

05

'18년 3분기 IP Trend 보고서

전문가 컬럼

# IP Trend

## 유럽 표준특허 라이선싱 관련 최근 동향

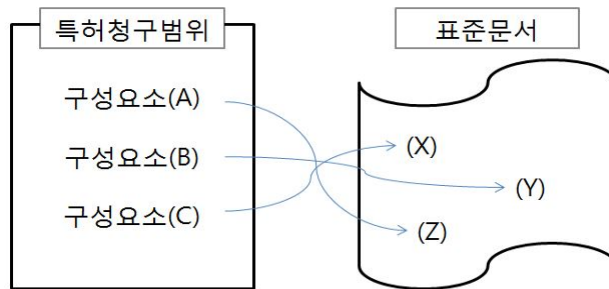
57

나지원 변호사(법무법인 총정)

### 1. 표준특허란?

표준필수특허(Standard Essential Patents, 이하 “표준특허”)는 표준문서의 규격을 기술적으로 구현하는 과정에서 필수적으로 이용하여야 하는 특허로서 과거에 단순히 ‘필수특허’(Essential Patents)로 불리기도 하였다.<sup>11)</sup> 이는 ISO<sup>12)</sup>, ITU<sup>13)</sup>, IEEE<sup>14)</sup>, ETSI<sup>15)</sup> 등의 표준화기구에서 제정한 표준규격을 기술적으로 구현하는 과정에서 필수적으로 실시되는 특허를 말한다. 특허 청구범위를 구성하는 복수의 청구항들 중 하나 이상의 청구항이 표준문서에 읽히는 특허를 표준특허라고 할 수 있다. 예를 들어 CDMA 표준문서 규격에 포함되고 CDMA 표준기술을 사용하는 휴대폰을 제조하거나 이용할 때 필수적으로 사용되는 특허를 표준특허라고 할 수 있다. 일반적으로 이동통신 분야의 CDMA, GSM, WCDMA, DMB, LTE, 5G 관련 특허들은 모두 표준특허의 범주에 포함된다.

[그림] 특허청구항과 표준문서



정보통신기술(ICT)의 급속한 발전은 기술의 융복합화를 가속시키는 한편 여타 기술 분야 전반에 걸쳐 공통성과 호환성을 지원할 수 있는 정보통신 기술이 상호 접목되는 결과를 가져왔다. 과거에는 주로 기술개발 완료 후 표준화가 이루어지는 후행표준이 대부분이었으나, 현재는 표준화 완료 후 기술개발에 들어가는 선행표준 내지 표준화와 기술개발을 동시에 진행하는

11) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」(개정 2016. 3. 23. 공정거래위원회 예규 제247호, 이하 “공정위 심사지침”) I.3. 가.(6)은 “표준필수특허”란 표준기술을 구현하는 상품을 생산하거나 서비스를 공급하기 위해서는 필수적으로 실시허락을 받아야 하는 특허로서, 실시자에게 공정하고 합리적이며 비차별적인(FRAND : Fair Reasonable And Non-Discriminatory) 조건으로 실시허락할 것이라는 자발적인 약속이 요청되는 특허라고 정의하고 있다.

12) International Organization for Standardization (국제표준화기구)

13) International Telecommunication Union (국제전기통신연합)

14) Institute of Electrical and Electronics Engineers (미국전기전자학회)

15) European Telecommunications Standards Institute (유럽전기통신표준기구)

병행표준이 급격하게 증가하는 추세에 있다. 이처럼 선행표준 내지 병행표준이 증가됨에 따라 표준규격에 포함되는 특허인 표준특허를 확보하기 위한 사업자들의 경쟁이 격화되는 추세이다. 표준특허는 표준기술을 구현하기 위하여 반드시 실시하여야 하는 기술이므로 기술적 가치뿐만 아니라 높은 시장가치가 부각되고 있다.

표준특허는 근본적으로 기술의 공유(共有)와 사유(私有)라는 상반되는 속성을 가지고 있다. 이러한 상반된 속성은 기술의 확산(표준)과 후속 혁신을 조장(특허권)한다는 점에서 상호보완적으로 작용하기도 한다. 이와 같은 표준특허가 산업의 효율성을 높이고 경쟁 환경을 조성하면서 특허권자와 실시권자의 혁신 유인을 제공하기 위해서는 표준특허의 상반되는 속성에 대한 입체적인 고려가 필요하다. 기술시장 또는 관련 상품 및 서비스시장에서의 독점력 강화수단으로 사용될 수 있는 표준특허는 기술 공유라는 목적을 위하여 권리행사에 있어 일정한 한계를 부여하거나 규제하는 것이 불가피하지만, 특허권으로서의 성질을 잃는 것은 아니므로 혁신에 대한 적정수준의 보상이 가능하도록 표준특허권을 보호할 필요도 함께 가진다.

## 2. 표준특허 라이선싱의 쟁점

표준특허의 등장은 일견 표준과 특허가 조화롭게 공존하는 계기를 제공하는 듯했으나, 최근 스마트폰 산업에서의 표준특허를 둘러싼 일련의 특허분쟁이 발생하면서 표준특허의 상충되는 속성이 법적 분쟁 형태로 표면화되기에 이르렀다. 종전에는 표준화 활동과 관련하여 특허권 등 지식재산권의 행사가 표준규격의 이용을 방해하는 일은 거의 발생하지 않았다.<sup>16)</sup> 그런데 1980년대 이후 인터넷, 무선통신 등 ICT 분야에 다양한 기술혁신이 동시다발적으로 이루어지면서 표준화 활동은 종전과 다르게 사전(事前) 표준을 채택하려는 방향으로 변화하게 된다. 사전표준의 경우 참여사업자가 신속한 제품 및 서비스화를 염두에 두고 표준규격 작성과 병행하여 이미 상당한 투자를 하여 제품이나 서비스를 개발하는 경우가 많다. 사전 표준을 선정함에 있어 해당 표준규격이 채택되지 않거나 표준규격의 채택 이후에 다른 특허권의 행사로 해당 표준규격을 이용할 수 없게 되는 경우 상당한 기회비용(sunk-cost)이 발생하게 된다. 아울러 사업을 영위하지 않는 개인이나 대학·연구소 등과 같은 연구자의 신기술 개발이 활성화되면서 제조사나 생산을 하지 않는 연구개발자(NPE)가 표준화 활동에 적극적으로 참여하는 새로운 경향이 나타나게 되었다. 이와 같은 기술개발 환경 변화로 표준화에 참여하는 사업자는 사전적으로 채택된 표준규격에 어떠한 특허권이 포함되어 있는지 알기 어려운 상황에 처하게 되었다. 이처럼 표준기술 개발비용의 증가, 표준화 참여사업자의 다양화, 참여사업자들 간의 표준구성 기술에

16) 종전의 표준화 활동은 이미 존재하는 제품이나 서비스에 대하여 이를 공급하는 제조자들이 각자 이미 개발한 기술을 출자하여 사후(事後) 표준을 채택하는 방식 위주로 이루어졌기 때문이다. 표준화 활동에 참여하는 사업자는 이미 표준규격의 이용자였고 다른 참여사업자로부터 특허권의 실시허락을 받을 필요가 있었기 때문에 스스로 특허권의 행사를 자제할 수 있었다. 이 경우 특허풀, 상호실시허락과 같은 특허 라이선스 방식이 널리 이루어졌는데, 이에 관여하는 사업자는 다른 사업자가 가지고 있는 기술에 관하여 이해도가 높고 표준규격에 어떠한 특허권들이 포함되는지 알 수 있어 특허권 행사로 인하여 표준화 활동이 저해되는 문제도 크지 않았다.

대한 정보격차 등으로 말미암아 표준화 과정을 거쳐 특정 특허기술이 표준규격의 필수특허로 채택된 경우, 해당 표준특허권자는 표준규격의 채택 후에 표준규격을 이용하는(또는 이용하는 것으로 보이는) 실시기업에 대하여 적극적인 특허권의 행사에 나서게 되었다.

이러한 표준특허권의 적극적 행사에 따른 일련의 법적 분쟁으로 말미암아 표준특허권의 행사가 표준을 통한 기술 확산, 후속 혁신을 저해할 수 있다는 우려까지 제기되기에 이르렀다. 이러한 문제 상황을 극복하고 표준의 효율성을 유지하기 위해 표준개발과정에서 지켜져야 하는 세 가지 기본원칙은 다음과 같다. 첫째, 표준개발의 개방성, 둘째, 표준개발 과정의 투명성, 셋째, 표준개발 결과물인 표준에 대한 접근성 보장이 바로 그것이다. 표준화 절차에 참여한 특허권자가 표준화기구에 대하여 FRAND 조건으로 라이선스할 것임을 확약하도록 하고 있는 것은 바로 표준결과물에 대한 접근성 보장 원칙을 원활하게 실현하기 위한 것이다.

그럼에도 불구하고 표준특허를 둘러싸고 관련 시장에서 표준특허권자와 실시기업 모두 자신의 이익을 극대화하기 위하여 전략적 행태를 보임에 따라 다양한 문제들이 발생하고 있다. 먼저 특허에 관한 공개의무를 위반하여 표준으로 채택되는 기술이 특허로 보호됨을 의도적으로 은폐하는 이른바 특허매복(patent ambush)이 문제된 바 있다. 한편 스마트폰과 같은 기술융합형 제품은 한 제품에 무수한 특허부품과 특허기술이 결합·적용되어야 완성품이 나올 수 있는데, 각 특허기술의 권리자에게 지급하여야 할 실시료가 과중하게 누적되어 전체적으로 적정한 수준을 초과하는 실시료 과적(royalty stacking) 현상이 문제로 지적되고 있다. 또한 표준화기구에 대한 FRAND 확약에도 불구하고 특허권자가 표준특허에 대한 실시허락을 거절하거나 과도한 실시료를 요구하는 이른바 특허위협(hold-up)과 표준특허권자의 권리행사 제한(주로 경쟁법 위반을 근거로 한 주장)을 근거 삼아 침해자(실시자)가 실시협상을 지연하면서 실시허락을 받지 않고 계속 실시하는 이른바 역특허위협(reverse hold-up) 등이 문제가 되고 있다.

만일 표준특허권자가 자신의 법적 이익을 보호받기 위하여 라이선스 없이 특허를 실시하고 있는 자에 대하여 특허침해소송 등 적극적 권리행사에 나서는 경우, 법원은 FRAND 확약에 의하여 라이선스 계약이 체결된 것으로 인정할 수 있는지, 아니면 라이선스 계약체결을 위한 협상의무만 인정되는지, FRAND 확약의 취지상 표준특허권자의 금지청구는 불허되어야 하는지 등의 문제가 발생하게 된다. 만일 일반적인 특허권자의 권리행사와 동일하게 보아 여과 없이 소송상 권리구제를 해준다면 이는 표준화 내지 표준제도의 취지를 크게 몰각시킬 수 있으며, 반대로 특허권자의 소송상 권리행사를 대폭 제한한다면 특허권자에 대한 정당한 보상이라는 관점에서 인센티브 기능이 저하되고 이에 편승하여 표준특허를 무단으로 실시하면서 라이선스 협상에 적극적으로 나서지 않는 역효과도 예상된다.

### 3. 표준특허와 관련된 유럽 판결과 최근 하급심 동향

#### 가. 유럽사법재판소(이하 “ECJ”)의 HUAWEI v. ZTE 판결<sup>17)</sup>

Huawei Technologies Co. Ltd(이하 “화웨이”)는 유럽지역 표준화기구인 ETSI에 의하여 개발된 LTE 표준에 필수적인 유럽 특허를 보유하고 있었고, ZTE Corp. 및 ZTE Deutschland GmbH(이하 “ZTE”로 통칭)는 독일에서 판매하는 상품들 중에 LTE 소프트웨어를 포함하는 이동전화 기지국(base stations)이 있었고 그 때문에 불가피하게 화웨이의 특허를 실시하고 있었다. 그런데 화웨이와 ZTE 간의 FRAND 조건에 의한 라이선스 협상이 실패로 돌아가자, 화웨이는 2011년 4월 28일 ZTE를 상대로 독일 뒤셀도르프 지방법원에 특허침해금지소송을 제기하였다. ZTE는 자신이 실시허락계약을 협상할 의지가 있는(willing to negotiate a license) 잠재적인 실시권자에 해당하기 때문에 화웨이의 침해금지소송 제기는 시장지배적 지위의 남용에 해당한다고 항변하였다.

이에 2013년 3월 21일 독일 뒤셀도르프 지방법원(이하 “신청 법원”)은 화웨이가 특허침해금지소송을 제기한 행위가 유럽기능조약(TFEU) 제102조에서 금지하는 시장지배적 지위 남용에 해당하는지 여부가 이 사건의 쟁점에 해당한다고 판단하였고, 만일 화웨이의 소제기행위가 시장지배적 지위 남용에 해당한다면 본 건 특허에 대한 강제실시(compulsory license)의 요건이 충족되었음을 이유로 화웨이의 청구를 기각할 가능성도 있다고 보았다. 한편 신청 법원은 독일 연방대법원(BGH)이 Orange Book Standard 판결<sup>18)</sup>에서 판시한 시장지배적지위 남용의 성립요건, 즉 “① 피고가 실시허락계약의 체결에 관하여 특허권자가 차별 금지 또는 반경쟁적 행위 금지를 위반하지 않고는 거절할 수 없는 무조건의 청약(unconditional offer)<sup>19)</sup>을 해야 하고, ② 피고가 이미 당해 특허의 대상인 기술을 사용하고 있는 기간에 대해서는 특허사용에 대한 대가로서 장차 체결될 실시허락계약에 규정된 의무를 준수해야 한다”는 요건을 이 사건에 적용할 경우, 화웨이와 라이선스 계약 체결을 위한 ZTE의 청약은 특허 침해의 원인이 되는 제품만을 포함하고 있을 뿐 ZTE가 화웨이에게 정산한 로열티를 지급하거나 과거의 특허실시에 대한 완전한 계산서를 제출하지도 않았으므로 이러한 경우 화웨이의 시장지배적 지위 남용을 인정하기 어려워 강제허락의 성립 요건이 충족되지 않는다고 보았다.<sup>20)</sup> 위와 같은 배경에서

17) Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH, judgment of the Court of Justice of 16 July 2015 in Case C-170/13

18) BGH, Urteil vom 6. 05. 2009, KZR 39/06, “Orange Book Standard”

19) 당시까지 독일 하급심 법원들은 피고가 ‘특허권자의 특허권을 침해하는 경우를 전제로 하여 실시허락계약을 청약하는 것’은 Orange Book Standard 판결에서 제시한 ‘무조건의 청약’에 해당하지 않는 것으로 해석하였다.

20) 신청 법원은 실시자에게 협상할 의지가 있다고 하더라도, 특허권자가 FRAND 조건으로 실시허락을 하겠다는 약속을 한 사실만으로는 특허권자가 시장지배적 지위를 남용했다고 인정하기는 불충분하며, 표준특허권자의 시장지배적 지위 남용 여부는 동일한 협상력을 가진 당사자들의 모든 법적 이해관계를 고려하여 균형 있게 판단해야 한다고 보았다. 즉, 표준특허권자 또는 실시자의 지위의 균형 상실로 인하여 과도하게 높은 로열티가 책정되거나(hold-up), 과도하게 낮은 로열티가 책정되어서는(reverse hold-up) 안 된다고 보았다. 따라서 법률의 규정에 따른 표준특허권자의 특허침해 금지소송 제기는 원칙적으로 허용되어야 하고, 실시자의 ‘협상 의지’만을 이유로 표준특허권자의 시장지배적 지위 남용을 인정한다면, 이는 실시자의 행동의 자유를 지나치게 폭넓게 허용하는 것이므로 실시허락을 요청하는 기업이 선의로 행동하였다는 것을 입증할 수 있는 추가 요건이 필요하다는 것이 신청 법원의 견해였다.

신청 법원은 유럽사법재판소(이하 “ECJ”)에 다음과 같은 5가지 쟁점에 대한 예비판정을 신청하였는데,<sup>21)</sup> 그 내용은 다음과 같다.

61

첫째, 표준특허권자가 FRAND 조건에 의하여 실시허락을 하겠다고 확약한 경우, 당해 표준특허를 침해한 자가 실시허락에 관한 협상을 할 의사가 있다고 밝혔음에도 불구하고 그 침해자를 상대로 침해금지소송을 제기하였다면 표준특허권자의 이러한 행위가 시장지배적 지위 남용에 해당하는지, 또는 침해자가 ① 표준특허권자가 부당하게 침해자를 방해하거나 차별 금지를 위반하지 않고는 거절할 수 없는 실시허락계약 체결을 위한 수용가능하고 무조건적인 청약을 하고, ② 실시허락을 받을 것이라 예상하고 행한 특허 사용에 대하여 실시허락계약에 따른 의무를 이행하는 경우에만 시장지배적 지위를 남용한 것을 볼 수 있는지 여부

둘째, 침해자의 ‘협상할 의사(willingness to negotiate)’를 이유로 시장지배적 지위 남용이 추정된다면, 유럽기능조약(TFEU) 제102조에서 협상 의사와 관련하여 구체적인 정성적(qualitative)·시간적(timely) 요건을 제시하는 것인지 여부. 특히 침해자가 일반적인 방식을 통하여 단순히 구두로 협상을 할 준비가 되어있다고 한 경우에도 협상 의사가 인정될 수 있는지, 아니면 실시허락계약 체결을 위한 구체적인 조건 제시 등 이미 협상에 착수하여야 협상 의사가 인정되는지 여부

셋째, 라이선스 계약 체결을 위한 수용이 가능하고 무조건적인 청약이 시장지배적 지위 남용 성립을 위한 요건이라면, 유럽기능조약(TFEU) 제102조가 이러한 청약과 관련하여 구체적인 정성적, 시간적 요건을 포함하는지 그리고 당해 기술에 관한 실시허락계약에 통상적으로 포함되는 모든 규정이 조건 없는 청약에 포함되어야 하는지, 특히 당해 표준특허가 실제로 사용되고 유효할 것을 조건으로 청약을 할 수 있는지 여부

넷째, 침해자가 장차 부여될 실시허락에 따른 의무를 이행하는 것이 시장지배적 지위 남용 성립을 위한 요건이라면, 유럽기능조약(TFEU) 제102조가 이러한 의무 이행과 관련하여 구체적인 요건을 규정하고 있는지, 특히 침해자가 과거의 사용행위에 대한 보고를 하고 로열티를 지급해야 하는지, 필요한 경우 담보 제공을 통하여 이러한 로열티 지급 의무를 이행할 수 있는지 여부<sup>22)</sup>

다섯째, SEP 보유자의 시장지배적 지위 남용 추정을 위한 요건이 침해금지청구 외의 다른 특허침해 구제수단(로열티 계산서의 제출, 제품의 회수, 손해배상 등)에도 적용되는지 여부

21) Request for a preliminary ruling from the Landgericht Dusseldorf (Germany) lodged on 5 April 2013 - Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH (Case C-170/13), Official Journal of the European Union, 27. 7. 2013.

22) 셋째와 넷째 쟁점은 실시자가 독일의 Orange Book Standard 판결에서 실시한 요건을 이행한 것이 시장지배적 지위 남용으로 인정하기 위한 전제조건으로 고려되어야 하는지에 대한 문제이다.

## 나. 유럽사법재판소(ECJ) 판결의 요지

2015년 7월 16일 ECJ는 본 사건에서는 종전 EU의 판례법과 구별되는 다음의 두 가지 사정이 존재한다고 보았다. 첫째, 이 사건에서 문제된 특허는 표준특허로서 표준화기구에 의하여 제정되는 표준에 부합하는 제품을 만들고자 하는 모든 경쟁사업자들에게 그 사용이 필수적인 특허라는 점이다. 둘째, 해당 특허가 표준특허의 지위를 획득하게 된 이유는 오로지 그 보유자가 표준화기구에 대하여 제3자에게 FRAND 조건으로 실시허락을 하겠다는 철회 불가능한(irrevocable) 약속을 하였기 때문이라는 점이다.

ECJ는 신청 법원이 선결적 판단을 구한 다섯가지 사항을 ① 침해금지청구(a prohibitory injunction) 또는 제품의 회수(recall of products)를 구하는 유형의 소송과 ② 로열티 계산서의 제출(rendering of accounts) 및 손해배상을 구하는 유형의 소송으로 구분한 다음, 전자와 관련하여 신청 법원이 제기한 네 가지 법적 쟁점에 대하여, 금지소송의 경우 해당 특허가 표준특허의 지위를 취득하였다는 사실은 그 보유자가 침해금지소송을 통하여 경쟁사업자가 제조한 표준에 부합하는 제품이 해당 시장에 진입하거나 남아 있는 것을 저지할 수 있다는 것을 의미하므로, FRAND 조건에 의하여 실시허락을 하겠다는 철회 불가능한(irrevocable) 약속을 한 표준특허권자가 이러한 조건에 의한 실시허락을 거절하는 것은 원칙적으로 유럽기능조약(TFEU) 제102조 위반으로 인정될 수 있고, 이에 따라 상대방은 표준특허권자에 대하여 강제 실시허락의 항변을 할 수 있다고 판시하였다.<sup>23)</sup>

표준특허권자는 표준특허에 대한 자신의 독점적 이용권을 효과적으로 행사하기 위하여 사법절차를 이용할 수 있고, FRAND 약속을 하였다는 사실이 법률이 보장하고 있는 이러한 표준특허권자에 대한 보호를 무효화하지는 않지만, 표준특허권자가 제기하는 특허침해금지소송이 시장지배적 지위남용으로 간주되지 않고 정당화되기 위해서는 다음의 구체적인 요건이 충족되어야 한다고 판시하였다.<sup>24)</sup>

첫째, 표준특허권자는 소송을 제기하기 전에 해당 특허를 침해하고 있다고 주장하는 자(이하 “실시자”)에게 문제가 되는 특허와 그 특허가 침해되는 방식을 명시하여 특허 침해 사실을 통지해야 한다.<sup>25)</sup>

둘째, 특허 침해 사실을 통지 받은 실시자가 FRAND 조건에 따라 실시허락계약을 체결할 의지가 있음을 표시한 경우에는, 해당 표준특허권자는 로열티 금액과 로열티가 계산되는 방식 등을 포함하여 FRAND 거래 조건을 명시한 구체적인 서면 청약(a specific, written offer for a license on FRAND terms)을 실시자에게 제시해야 한다.<sup>26)</sup>

23) 주7) 판결문, 52-54면.

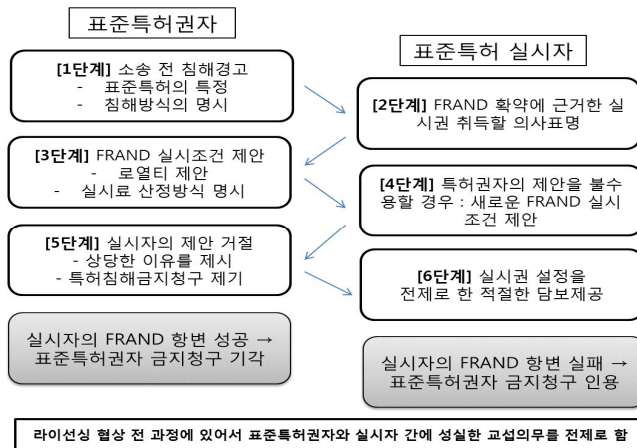
24) 위 판결문, 58-59면.



셋째, 실시자는 해당 업계에서 인정되는 상관행에 따라 선의로(in good faith) 성실하게(diligently), 표준 특허권자의 청약에 대응해야 한다. 이러한 요건이 충족되는지 여부는 객관적인 요소에 기초하여 판단해야 하고, 이 요건은 특히 실시자가 지연전술(delaying tactics)을 사용하지 않을 것을 전제로 한다.<sup>27)</sup> 어떠한 대응이 신의성실에 부합하는지에 관하여 유럽사법재판소는 다음과 같은 특허 침해자로 추정되는 사용자에 대한 행동기준을 제시한 바 있다.<sup>28)</sup> ① 실시자는 표준특허권자가 한 위와 같은 실시허락계약의 청약을 수락하지 않는 경우에 신속히, 그리고 서면으로(promptly and in writing) FRAND 조건에 부합하는 구체적인 새로운 청약(counter-offer)을 해야 한다.<sup>29)</sup> ② 실시자가 실시허락계약이 체결되지 않은 상태에서 문제가 되는 표준특허를 계속 사용하고 있는 경우, 실시자는 표준특허권자가 실시자의 새로운 청약을 거절한 때로부터 해당 업계에서 인정되는 상관행에 따라 실시자의 특허사용 행위에 대하여 적절한 담보를 제공해야 한다.<sup>30)</sup>

넷째, 실시자의 새로운 청약 이후에도 실시허락계약의 FRAND 조건에 대한 합의가 이루어지지 않을 경우 당사자들은 ‘합의로(by common agreement)’ 독립적인 제3자에 대하여 로열티 금액을 지체 없이 결정하여 줄 것을 요청할 수 있다.<sup>31)</sup> 표준특허권자가 위에서 제시된 요건을 충족하였음에도 불구하고 실시자에게 요구되는 요건(이른바 ‘FRAND 항변’을 위한 요건)이 충족되지 않은 경우에는 특허권자의 특허침해 금지소송을 제기하는 것이 유럽기능조약(TFEU) 제102조를 위반하는 것이 아니므로 그러한 표준특허권자의 침해금지청구는 인용될 수 있다.

[표] 표준특허권자와 실시자의 단계별 협상 프로세스



25) 위 판결문, 60-61면.

26) 위 판결문, 63-64면. 이와 같은 판단을 뒷받침하는 근거로서, 표준특허권자가 표준화기구에 대하여 표준특허를 FRAND 조건으로 실시허락 하겠다고 약속한 이상 표준특허권자가 그러한 청약을 할 것으로 기대하는 것이 합리적이기 때문이라는 점, 그리고 표준특허권자가 다른 경쟁사업자들과 체결한 실시허락계약이 공개되지 않는 이상 표준특허권자의 청약이 차별금지(non-discrimination) 의무를 준수하는 것인지 여부는 실시자보다 표준특허권자가 더 잘 알 수 있는 위치에 있다는 점을 들었다.

27) 위 판결문, 65면.

28) 유럽사법재판소(ECJ)가 사용자에게 대한 행동기준을 제시한 ① 실시자의 표준특허권자에 대한 새로운 청약과 ② 그러한 청약이 거절된 때에 상관행에 부합하는 특허사용대가의 담보제공은 독일연방대법원(BGH)의 Orange Book Standard 판결 기준과 흡사한 내용이 감지된다. 다만 유럽사법재판소가 표준특허권자에 대한 의무부과에 대응하여 실시자와의 관계에서 이해관계의 균형을 맞추기 위하여 부여된 행동기준이라는 점에서 차이가 있다.

29) 위 판결문, 66면.

30) 위 판결문, 67면.

31) 위 판결문, 67-68면.



## 다. 유럽 내 최근의 하급심 판결 동향

### (1) 표준특허권자의 침해경고 관련

64

국가	법원의 해석	사건번호
독일	표준특허권자의 침해경고에 FRAND 확약이 미포함된 경우에 표준개발시 그러한 확약을 한 증거가 없는 경우 FRAND 조건에 따른 실시권 계약이 체결된 여지가 없음	Pioneer v Acer, LG Mannheim, 8 January 2016 Case No. 7 O 96/14
독일	침해경고는 ① 침해받은 특허 및 특허번호를 명시하고, ② FRAND확약한 표준특허임을 알리고, ③ 관련 표준을 명시하고, ④ 실시자가 특허를 사용하고 있음을 알릴 뿐만 아니라, ⑤ 실시제품의 어느 기술적 구성이 특허를 이용하고 있는지 당업자에게 명백한 수준으로 밝힐 것을 요구	NTT DoCoMo v HTC LG Mannheim, 29 January 2016 Case No. 7 O 66/15
프랑스	침해경고는 ① 침해받은 특허 및 출원일자 등의 개요, ② 각 특허받은 기술이 구현하는 표준문서의 해당 파트, ③ 침해하고 있는 실시제품, ④ 권한없이 행해지는 사용행위에 따른 결과, ⑤ 침해 경고에 대한 항변시 연락받을 자에 대한 정보를 밝힐 것을 요구	Wiko v Sisvel, Tribunal de Commerce de Marseille, 20 September 2016 Case No. RG2016F01637
이탈리아	표준특허권자가 특허사용자에게만 소송을 제기하는 경우, 사용자의 모 기업에 대한 침해경고는 Huawei 판결의 요건을 충족하지 못함	Sisvel v ZTE, Tribunale Ordinario di Torino, 18 January 2016 Case No. 30308/2015 R.G.

### (2) 실시자의 라이선싱 체결 의사표시 관련

국가	법원의 해석	사건번호
영국	Huawei 판결에서의 '라이선싱 체결의사'는 FRAND 원칙에 입각한 라이선싱임을 명확하게 함	Unwired Planet v Huawei High Court of Justice, 5 April 2017 Case No. HP-2014-00005, [2017] EWHC 711(Pat)

독일	제조업자가 FRAND 라이선싱을 하고자 하는 의사로, 표준 특허 보유자가 해당 장치의 판매자에 대한 침해경고에 개입할 수 있음	Saint Lawrence v Deutsche Telekom OLG Karlsruhe, 23 April 2015 Case No. 6 U 44/15
독일	표준특허권자의 침해경고가 구체적일수록 특허사용자는 FRAND 라이선싱 의사를 신속히 표하여야 하고, 침해경고에 대응하는데 <b>5개월 이상</b> 이 소요되고, 대응의 수준이 침해의 증거를 묻는 정도인 경우 특허사용자는 Huawei 판결을 충족하지 못함	Saint Lawrence v Vodafone, LG Dusseldorf. 31 March 2016 Case No. 4a O 73/14
독일	표준특허권자가 제품판매자에게 침해소송을 제기한 후, 특허사용자가 <b>3개월 이상</b> 이 지나 특허권자에게 라이선스 체결을 요청한 경우 FRAND 라이선싱 의사를 충분히 표한 것으로 볼 수 없음	Saint Lawrence v Deutsche Telekom, LG Mannheim. 27 November 2015 Case No. 2 O 106/14

### (3) 표준특허권자의 FRAND 조건의 라이선싱 제안(청약) 관련

국가	법원의 해석	사건번호
독일	표준특허권자가 실시자의 모기업에 대해 라이선스 제안을 한 경우 Huawei 판결의 요건을 충족한 것으로 보며, 특허권자가 그룹의 각 소속회사에 개별적으로 라이선스 제안을 할 필요는 없음	Sisvei v Haier, LG Dusseldorf. 3 November 2015 Case No. 4a O 93/14 & 3 November 2015 Case No. 4a O 144/14
독일	표준특허권자의 라이선스 제안은 필수적인 계약조항을 모두 포함하고 실시자가 수용만 하면 될 정도로 구체적이어야 함. 실시료 산정은 FRAND 조건에 객관적으로 부합하는 수준이어야 하며, 그러한 제안이 FRAND 원칙을 약간 상회하는 경우에도 Huawei 판결의 요건을 충족한 것으로 봄	Pioneer v Acer, LG Mannheim. 8 January 2016 Case No. 7 O 96/14
독일	표준특허권자의 라이선싱 제안은 FRAND 원칙에 충분히 부합하여야 하고, FRAND 원칙을 약간이라도 넘어서면 Huawei 판결의 요건을 충족한 것으로 볼 수 없음. 침해소송에서 법원의 그러한 제안이 FRAND 원칙에 부합하도록 최종적으로 판단하여야 함	Pioneer v Acer, LG Mannheim. 8 January 2016 Case No. 7 O 96/14
독일	표준특허권자의 라이선스 제안이 FRAND 원칙에 부합하는지 여부를 판단할 때 해당 분야의 알려진 산업계 관행을 고려하여야 함. 특허권자가 국제적 포트폴리오 라이선스를 제안하는 것은 Huawei 판결의 요건에 부합함	Saint Lawrence v Vodafone, LG Dusseldorf. 31 March 2016 Case No. 4a O 73/14 & 31 March 2016 Case No. 4a O 126/14

영국	특허권자가 국제적 포트폴리오 라이선스를 제안하는 것은 경쟁법에 반하지 않음	Unwired Planet v Huawei, High Court of Justice, 5 April 2017 Case No. HP-2014-000005. [2017] EWHC 711(Pat)
영국	개별사안에서 실시료 요율을 포함하여 FRAND 원칙에 부합하는지 조항들의 세트는 하나만 존재하여야 함. 다만, 표준특허권자의 처음의 제안이 다소 높다는 사실만으로 FRAND 원칙에 접근하는데 실패한 것이라고 보기는 어려움	Unwired Planet v Huawei, High Court of Justice, 5 April 2017 Case No. HP-2014-000005. [2017] EWHC 711(Pat)

#### (4) 실시자의 회신 의무 관련

국가	법원의 해석	사건번호
독일	표준특허권자의 라이선싱 제안이 FRAND 원칙에 부합하지 않더라도 사용자는 이에 회신하여야 함	Sisvel v Haier, LG Dusseldorf, 3 November 2015 Case No. 4a O 93/14 & 3 November 2015 Case No. 4a O 144/14
독일	표준특허권자의 라이선싱 제안이 FRAND 원칙에 부합하지 않는다면 사용자는 이에 회신할 필요가 없음	Sisvel v Haier, OLG Dusseldorf, 13 November 2016 Case No. 15 U 65/15
독일	실시자의 입장에서 표준특허권자의 라이선싱 제안이 FRAND 원칙에 부합하지 않더라도 실시자는 회신하여야 함. 다만, 법원의 개괄 평가를 기초로 특허권자의 라이선싱 제안이 명백히 FRAND 원칙에 부합하지 않는 경우는 제외	NTT DoCoMo v HTC, LG Mannheim, 29 January 2016 Case No. 7 O 66/15
독일	표준특허권자의 라이선싱 제안을 받은 후 1.5년, 이후 특허권자가 소송을 제기한 후 반 년 후에 반대 제안을 하는 것은 Huawei 판결의 요건을 충족하지 않음. 실시자의 회신의무는 신의성실의 원칙 뿐만 아니라 해당 사업분야의 산업계 관행으로부터 파생되는 상당한 주의의무라고 봄	NTT DoCoMo v HTC, LG Mannheim, 29 January 2016 Case No. 7 O 66/15

독일	실시자의 반대 제안에 실시료가 명시되지 않고, 대신 독립적인 제3자에 의하여 결정하도록 한 경우 Huawei 판결의 요건을 충족하지 않음	Saint Lawrence v Deutsche Telekom, LG Mannheim. 27 November 2015 Case No. 2 O 106/14
독일	실시자가 표준특허가 보호되는 여러 국가에서 침해하고 있는 경우 실시료를 독립적인 제3자에 의하여 결정하도록 하고, 반대제안이 단일 시장에 국한되어 제한되었다면 이러한 제안은 FRAND 원칙에 부합하지 않음	Saint Lawrence v Vodafone, LG Dusseldorf. 31 March 2016 Case No. 4a O 73/14 & 31 March 2016 Case No. 4a O 126/14

#### (5) 실시자의 담보 제공 관련

국가	법원의 해석	사건번호
독일	실시자는 반대 제안에 기초하여 사용행위에 대한 소명과 함께 잠재적인 실시료에 대한 담보를 제공할 의무가 있음	Sisvel v Haier, LG Dusseldorf, 3 November 2015 Case No. 4a O 93/14
독일	실시자의 반대 제안이 표준특허권자에 의해 거절된 후 이어지는 제안 및 반대제안이 있었는지와 상관없이 담보는 제공되어야 함. 반대 제안이 첫 번째로 거절된 후 여러 달 경과하여 담보가 제공되고, 단일 시장에서의 사용 행위에 대해서만 담보가 제공된 것은 각각 Huawei 판결의 요건을 충족하지 않음	Saint Lawrence v Vodafone, LG Dusseldorf. 31 March 2016 Case No. 4a O 73/14 & 31 March 2016 Case No. 4a O 126/14

### 4. 우리 기업에게 주는 시사점

ECJ의 Huawei 판결은 종전의 ‘사실상 표준’특허에 근거한 금지청구에 대한 독일연방대법원의 Orange Book Standard 판결에서 제시된 강제실시허락을 위한 실시사용자인 피고의 항변요건(피고의 무조건적인 청약과 실시허락계약 체결을 가정한 의무 이행)이 아니라 FRAND확약을 한 표준특허의 경우 특허권자가 특허침해 사실을 경고하고 실시의향이 있는 사용자에게 FRAND 조건에 부합하는 서면 청약을 해야 할 의무가 있다고 보았다. 이에 대해 실시사용자는 신의성실에 입각한 대응을 하고 새로운 청약을 제안할 수 있으며, 특허권자가 이를 거절한 경우 담보를 제공하는 등의 조치를 취하면 표준특허권자의 금지청구에 대하여 이른바 ‘FRAND 항변’을 주장하여 이를 기각시킬 수 있다고 보았다.

위와 같은 ECJ의 Huawei 판결 기준에 따라 유럽 각국의 법원들은 표준특허의 경우 FRAND 확약의 취지와 교섭 프로세스를 전제로 하여 적시 응답을 포함하여 양 당사자가 신의에 입각하여 성실히 협상할 것을 요구하고 있다. 즉 FRAND 조건에 위배되는 제안을 한 당사자에 대해서는 금지청구와 같은 소송상 구제조치를 탄력적으로 적용하고 있는 상황이다. 구체적인 FRAND 원칙의 준수 여부는 유럽 각국 법원의 판단에 의하여 최종적으로 판단될 것이나, 아직까지 1심과 2심의 판단기준이 다른 경우도 있어 Huawei 판결 기준이 각국 법원에서 일관된 판단기준으로 정립되는 데에는 적잖은 시일이 소요될 것으로 보인다.

유럽에서의 표준특허 분쟁과 관련될 수 있는 우리 기업의 입장에서 표준특허권자의 경우 효과적인 권리행사를 위해 모든 국가의 특허 패밀리에 대한 포트폴리오를 구축하여 문제 상황 발생시 침해된 표준특허와 침해제품을 구체적으로 특정할 필요가 있다. 그리고 실시의향이 있는 침해자에 대해서는 FRAND 원칙에 입각하여 해당 분야의 알려진 산업계 관행을 고려하고 국제적으로 통용되는 포트폴리오 라이선스를 제안하는 방안을 고려하여야 할 것이다. 반면, 표준특허권자의 침해경고를 받은 우리 기업의 입장에서는 분쟁에 효과적으로 대처하기 위하여 우선 특허권자와의 협상을 적시에 성실히 임하는 자세가 요구된다. 특허권자의 모든 경고나 통지에 대해 조속하고 적절하게 회신하여 지연대응에 따른 불이익을 피하여야 할 것이다. 만일 대응조치에 시간이 소요되는 경우 이에 대한 정당한 이유를 밝힐 필요도 있다.<sup>32)</sup> 한편 표준특허권자가 실시자의 수정된 제안을 거절한 경우 실시이용기업의 관점에서는 협상을 계속하는 것과 병행하여 실시에 필요한 담보를 제공하는 등의 조치를 하여 사업영위에 지장이 없도록 대응하여야 할 것이다.

32) 실시기업의 입장에서는 표준특허의 유효성을 다투는 방안도 통상 고려하는데, 표준특허의 유효성이 불확실한 경우 관련 소송 절차에 시일이 상당히 소요되고 표준특허권자에게 금전적 손해도 예상될 수 있어 표준특허권자가 실시협상을 조속히 마무리하는 유인으로 작용할 수 있다.