

# KLP 지적재산권 법제 모듈화 관련 전문가 회의

2014. 9. 15.

해외한국법 자료 14-23-⑨

# KLP 지적재산권 법제 모듈화 관련 전문가 회의

2014. 9. 15.

## 워크숍 일정

1. 일 시 : 2014년 9월 15일(월) / 13:00~17:00

2. 장 소 : 한국정보화진흥원 회의실

3. 사 회 : 박광동 연구위원(한국법제연구원)

4. 주제발표 (13:00-16:00)

(1) 우리 특허법상에서의 특허침해금지청구의 요건과 사례 분석

발표 : 한지영 교수(조선대학교 법과대학)

(2) 특허침해금지청구권의 제한과 삼성전자와 애플 간의  
분쟁 사례

발표 : 김형건 박사(한국법제연구원 글로벌법제전략연구실)

(3) 표준특허와 FRAND 선언을 둘러싼 우리나라에서의 논의 현황

발표 : 김범태 박사(한국지식재산연구원 경제연구팀)

4. 종합토론(16:00-17:00)

하야시 슈야 (林秀?) 교수(나고야대학)

타나카 사토루(田中悟) 교수(코베시외국어대학)

금봉수 박사(한국정보화진흥원 국가정보화기획본부장).

이상모 초청연구원(한국법제연구원)

## 목 차

|  |    |
|--|----|
| 제1주제: 우리 특허법상에서의 특허침해금지청구의 요건과<br>사례 분석 (한지영) .....    | 7  |
| 제2주제: 특허침해금지청구권의 제한과 삼성전자와 애플간의<br>분쟁 사례 (김형건) .....   | 19 |
| 제3주제: 표준특허와 FRAND 선언을 둘러싼 우리나라에서의<br>논의 현황 (김범태) ..... | 39 |

# 제1주제

## 우리 특허법상에서의 특허침해금지청구의 요건과 사례 분석

한 지 영

(조선대학교 법과대학 교수)

### **Q 1-1 (근거조문)**

특허권 침해가 계속되고 있거나 계속될 우려가 있을 경우에 특허권자가 침해의 금지를 청구할 수 있는 법률상 근거는 한국 특허법 제126조 제1항이라고 이해하고 있습니다. 그런데 동 조항 외에 특허권을 침해당한 경우의 침해금지에 관한 규정이 있습니까? 있다면 그 금지의 법적 성질에 대하여 법적 근거(조문이나 재판례 등)과 함께 설명해 주시면 고맙겠습니다. 또한 그 규정이 한국 특허법 제126조 제1항과 어떠한 차이점(적용범위, 요건 및 효력 등)이 있는지에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.

[답변]

현재 한국에서 특허권침해에 대한 금지청구와 관련된 규정은 특허법 제126조 제1항 밖에는 없습니다. 특허침해금지 청구권은 직접 침해행위(제126조 제1항)와 침해로 보는 행위(제127조)를 한 자에 대하여 행사할 수 있습니다.

### **Q 1-2-1 (침해금지가 인정되기 위한 요건 1)**

한국 특허법 제126조 제1항과 위 Q 1-1의 규정에 의하여 침해금지를 청구할 경우 침해행위가 저질러진 것을 특허권자가 입증할 필요가 있습니까? 법적 근거(조문이나 재판례등)과 함께 설명해 주시기 바랍니다.

[답변]

특허권자가 제3자의 특허침해에 대한 금지청구권을 행사하기 위해서는 제3자가 무단으로 자신의 특허발명을 침해하고 있다는 사실을 입증해야 합니다. 다만 이와 관련하여 특허법에 명시적 규정은 없습니다. 또한 간접침해(제127조)의 행위를 한 경우에 특허권자가 침해금지청구권을 행사할 수 있는데, 이때도 특허권자가 침해금지청구권을 행사할 수 있는데, 이때도 특허권자가 간접침해사실을 입증해야 합니다. 마찬가지로 특허권자의 간접침해주장에 관한 입증책임에 대한 규정도 특허법에 없습니다. 간접침해의 성립을 위해 직접침해의 성립 또는 고도의 개연성이 필요한 경우에 입증책임이 문제될 수 있는데, 이러한 요건은 간접침해의 내재적 성립요건이라 할 수 있으므로, 특허권자가 이를 입증해야 합니다.

입증책임에 대한 규정은 특허법에 명시되어 있지 않지만, 일반적으로 간접침해를 한 자의 특허발명의 실시는 특허침해를 의미하므로, 특허권자가 특허발명 실시의 존재 또는 고도의 개연성을 입증하고, 이후 만일 침해 상대방이 직접침해 불성립을 주장하는 경우에만 특허권자가 직접침해의 존재 또는 고도의 개연성을 입증할 수 있을 것입니다.

**Q 1-2-2 (침해금지가 인정되기 위한 요건 2)**

한국 특허법 제126조 제1항과 위 Q 1-1의 규정에 의하여 침해금지를 청구할 경우 침해행위로 인하여 특허권자에게 손해가 발생한 것을 특허권자가 입증할 필요가 있습니까? 법적 근거(조문이나 재판례 등)와 함께 설명해 주시기 바랍니다.

[답변]

특허침해로 인해 침해금지청구를 하는 경우에 침해로 인하여 발생한 손해배상에 대한 입증책임은 특허권자가 해야 합니다. 특허권자가 손해배상청구를 하는 경우에는 손해액과 관련하여 입증해야 할 사항

은 ① 침해자의 침해제품 판매수량, ② 침해행위가 없었더라면 판매할 수 있었던 물건의 존재, 및 ③ 해당 물건에 대한 특허권자의 단위수량당 이익액입니다(서울중앙지방법원 2009. 10. 14. 선고 2007가합63206 판결 참조). 다만, 특허법에는 특허권자의 손해배상청구권에 관련된 규정은 특허법에 없습니다. 특허권자는 민법 제750조(불법행위)에 의한 손해배상 또는 민법 제741조(부당이득반환)에 의한 부당이득반환을 청구할 수 있습니다. 그러나 특허침해로 인한 손해배상청구의 경우 특칙으로서 특허법에 손해액추정(특허법 제128조) 및 과실추정규정(제130조)이 있습니다. 또한 관련 규정으로서 생산방법의 추정규정(제129조), 손해액 계산을 위한 문서제출명령에 관한 규정(특허법 제132조)이 있습니다.

특허침해소송에 있어서 침해사실에 대한 입증은 원칙적으로 특허권자가 해야 합니다. 그러나 침해에 대한 입증이 곤란하므로 특허권자의 입증책임을 경감하기 위한 규정들이 특허법상에 있는데, 예를 들면 과실추정규정(제130조)과 생산방법의 추정규정(제129조)입니다. 이들 규정을 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

첫째, 특허권자가 침해로 인한 손해배상을 청구하려면 민법상의 불법행위책임의 일반원칙에 따라 침해행위에 대한 고의 또는 과실이 있어야 합니다. 그런데 특허법 제130조(과실추정)는 특허침해의 과실을 추정함으로써 침해자(피고)가 자신의 무과실에 대한 입증책임을 지도록 하는 소위 ‘입증책임의 전환’ 규정입니다. 따라서 침해자는 침해자가 적극적으로 자신의 행위가 특허침해가 아님을 주장 및 입증하지 않는 한, 예를 들면, 특허권의 존재를 알지 못한 데에 상당한 이유가 있거나 자기의 실시행위가 그 특허권의 권리범위에 속하지 않는다고 인식한 데 상당한 이유가 있지 않는 한, 침해에 대한 과실이 있는 것으로 추정되므로 과실에 의한 침해로 인정되어 손해배상청구대상이 될 수 있습니다.



둘째, 특허법 제129조(생산방법의 추정)<sup>1)</sup>는 방법발명의 경우 그 침해행위를 입증하기가 곤란한 점을 감안하여 특허발명의 대상과 동일한 물품에 대해서는 특허와 동일한 방법으로 제조된 것으로 추정하는 규정입니다. 따라서 이 경우에도 침해로 주장을 받는 자는 특허받은 생산방법과 다른 방법으로 생산되었음을 입증해야 합니다.

셋째, 불법행위에 의한 손해배상을 청구하기 위해서는 손해의 발생, 침해행위와 손해 발생간의 인과관계를 입증해야 하는데, 특허권 침해의 경우 이러한 입증이 곤란하며, 손해액이 얼마인지 정확하게 계산하기가 어려운 반면, 침해자가 침해행위로 얻은 이익액을 추산하는 것이 손해액 계산에 용이할 수 있습니다. 이와 같이 침해자가 얻은 이익액을 특허권자가 입은 손해액으로 추정하여 손해배상을 청구할 수도록 특허법에 손해액 추정규정(제128조)이 있습니다. 다만, 추정규정에 불과하므로 침해자는 자기가 얻은 이익과 침해행위 사이에 인과관계가 없거나 권리자의 손해가 없었다는 것을 입증하여 손해배상을 면할 수도 있습니다. 한편 손해액 추정의 범위에 대하여 대법원(대법원 2006.10.12. 선고 2006다1831 판결)은 “특허법 제128조 제2항... 이 규정은 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장 및 입증은 영업관계 등으로 손해발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장 및 입증하는 것으로 충분하다”라고 판시하여 추정의 범위를 명백하게 하였다. 손해액 추정을 복명하기 위한 입증책임은 침해자에게 있으므로 침해자가 이를 입증하지 못하면 손해배상액 산정에서 그 수량에 따른 금액의 공제를 받지 못하는 상황이 발생할 수 있다.

---

1) 특허법 제129조(생산방법의 추정) “물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다...” (이하 생략)

### **Q 1-2-3 (침해금지가 인정되기 위한 요건 3)**

한국 특허법 제126조 제1항 및 위 Q 1-1의 규정에 의하여 침해 금지를 청구할 경우, 위 Q 1-2-1 및 Q 1-2-2에서 여쭙어 본 사항 외에 특허권자가 입증할 사실이 있습니까? 법적근거(조문이나 재판례 등)과 함께 설명해 주시기 바랍니다.

[답변]

특허에 대한 침해가 있는 경우 특허권자는 침해금지청구권, 손해배상청구권 이외에 다양한 민사상 구제조치를 취할 수 있습니다. 첫째, 특허법 제131조(특허권자 등의 신용회복)에 따르면, 특허권자는 고의 또는 과실로 특허권 등을 침해함으로써 업무상 신용을 실추하게 한 자에 대하여 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 권리자의 신용회복조치를 청구하면 법원은 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있습니다. 이때 특허권자는 고의 또는 과실에 의해 특허가 침해됨으로써 자신의 신용이 실추되었다는 사실을 입증해야 합니다. 둘째, 특허법상 명문규정은 없지만, 민법상 부당이득반환청구권 행사도 가능합니다. 이 경우 역시 특허권자는 침해자가 침해행위로 인하여 부당이득을 얻고 있다는 사실을 입증하여 부당이득반환에 대한 청구권을 행사할 수 있습니다. 부당이득반환의무의 성립과 불법행위 책임의 관계에서는 소위 청구권의 경합을 인정하여 양자가 동시에 성립된다고 보는 것이 한국에서 통설의 입장이며, 특허발명의 무단실시의 경우에 불법행위로 인한 손해배상책임과 부당이득반환의무가 모두 성립된다고 볼 것입니다.<sup>2)</sup>

### **Q 2-1 (침해금지청구의 인부에 관한 재량권)**

한국 특허법 제126조 제1항에 의한 침해금지청구를 인정할지 여부에 대하여 법원이 재량권을 가지고 있습니까? 금지청구에 대한 법률

---

2) 정상조/박성수 공편, 특허법 주해 II, 박영사, 2010년, 141면.

상 요건을 충족시키는데도 법원의 재량으로 금지명령을 안 내릴 수 있습니까? 만약 그렇다면 그 법적 근거(조문이나 재판례 등)과 함께 설명해 주시기 바랍니다.

[답변]

영구적 침해금지명령의 특허법상 근거는 제126조입니다. 동 조항에 의하면 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있습니다. 또한 특허권자 또는 전용실시권자는 침해금지청구권을 행사하는 경우에 침해행위로 조성된 물건(물건을 생산하는 방법의 발명의 경우에는 침해행위로 생긴 물건 포함)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있습니다(제126조 제2항).

특허법상 침해금지청구의 요건은 첫째, 유효한 특허권의 존재, 둘째 원고가 권리자일 것, 셋째 피고의 실시행위가 있을 것, 넷째 피고의 실시행위가 대상 권리의 보호범위에 속할 것, 다섯째 현재의 침해행위 또는 장래의 침해 개연성이 있을것이며, 고의 과실 존재여부는 그 요건이 아닙니다(김기영·김병국 2012). 이들 요건이 충족되면 법원은 침해금지명령을 발하여야 하며, 법원이 재량권을 행사할 여지는 없습니다.

다만, 민사집행법 제300조 제2항은 침해금지가처분 소송과 관련하여 “가처분은 다툼이 있는 권리관계에 대하여 임시의 지위를 정하기 위하여도 할 수 있다. 이 경우 가처분은 특히 계속하는 권리관계에 끼칠 현저한 손해를 피하거나 급박한 위험을 막기 위하여, 또는 그 밖의 필요한 이유가 있을 경우에 하여야 한다”라고 규정하여 임시의 지위를 인정하기 위한 가처분을 하기 위한 일정한 요건을 규정하고 있다.

참고로 살펴보면, 미국에서 법원은 특허침해소송에서 형평법의 원리에 근거하여 비록 원고가 유효한 권리자이고 피고의 침해가 인정되던

라도 재량권을 행사하여 원고의 침해금지청구를 기각할 수 있습니다. 그 법적 근거는 미국 특허법 제283조2입니다. 즉 유효한 권리자는 권리침해자 또는 침해우려자에 대해 침해금지청구를 할 수 있다고 규정한 우리 특허법 제126조와 비교하여, 미국은 특허권자의 배타적 권리를 인정하면서도(미국특허법 제154조22), 미국특허법 제283조2에서 “합리적이라고 판단되는 조건 하에서 관할권이 있는 법원은 특허권에 의해 보호되는 권리의 침해를 방지하기 위해 형평의 원리에 따라 침해금지 명령을 발할 수 있다”고 규정하고 있습니다. 특허법에 명시적으로 형평의 원리를 명시함으로써 법원의 재량권을 명문으로 인정하고 있으며, 미국 연방대법원의 eBay 판결에서도 동일한 취지로 판시하고 있습니다.

### **Q 2-2 (금지청구를 인정하지 않은 재판례의 유무)**

현재까지 특허권 침해 사실이 입증되었음에도 금지 청구가 용인되지 않았던 재판례가 있습니까?

[답변]

법원의 재량권이 인정되지 않으므로 이와 관련된 재판례는 없는 것으로 알고 있습니다.

### **Q 2-3 (금지청구를 인정하지 않을 가능성)**

금지청구를 용인하지 않은 재판례가 없더라도 금지청구를 물리치는 법률상 주장이 있다면 그 근거를 포함하여 설명해 주시기 바랍니다.

[답변]

상술한 Q 2-2의 질문에 대한 답변에서 밝힌 바와 같이, 한국에서는 특허침해소송에서 침해금지청구권에 대한 요건이 충족되었는데도 불구하고 법원이 임의적으로 재량으로 침해금지청구를 용인하지 않는 경우는 없습니다. 설령 금지청구를 물리치는 법률적 주장이 있다고

하더라도 현행 한국의 특허법상 법원이 이를 수용하지는 않을 것으로 판단됩니다.

**Q 3-1 (재판례)**

침해금지를 물리치고 장래에 대한 금전적 배상(보상)의 지급을 명한 재판례가 있습니까? 있다면 그 개요를 가르쳐 주시기 바랍니다.

[답변]

특허권자의 침해금지청구의 법적 요건을 충족하여 침해사실이 인정되었는데도 불구하고 법원이 침해금지청구권을 인정하지 않고, 장래에 대한 배상만을 하도록 한 재판례는 없는 것으로 알고 있습니다.

침해금지청구권에 대한 법원의 재량권이 인정된다면 특허침해금지를 물리치고 장래에 대한 배상을 법원이 명령할 수도 있겠지만, 특허침해소송에서 특허권자가 침해금지청구 요건을 충족하여 침해금지청구소송을 제기하였음에도 불구하고, 이를 물리치고 장래에 대한 배상책임만을 인정하는 것은 현행 한국 특허법 및 재판 실무상 어렵습니다.

**Q 3-2 (장래의 손해배상청구)**

특허권에 대한 침해가 계속되고 있거나 계속될 우려가 있을 경우에 특허권자가 장래의 손해배상을 청구하는 것이 가능합니까? 가능하다면 그 법적 근거(조문이라 재판례 등)과 함께 설명해 주시기 바랍니다.

[답변]

손해배상청구요건은 침해자의 고의 또는 과실에 의한 불법행위(무단으로 특허침해행위)와 이로 인한 손해가 발생해야 하는 인과관계가 존재해야 합니다. 현재 또는 장래의 침해의 대하여 행사할 수 있는 침해금지청구권과는 달리, 손해배상청구권은 과거의 침해에 대하여 행사할 수 있으며, 장래에 발생할 손해를 미리 예측하여 배상할 수 없으며, 한국 특허법에도 동일한 취지를 전제로 규정들이 마련되어

있습니다. 재판례에서도 장래에 대하여 손해를 예측하여 손해배상청구권을 행사하여 배상을 받은 경우는 지금까지는 없는 것으로 알고 있습니다.

### **Q 3-4 (강제실시와의 관계)**

침해금지청구소송의 계속 중에 한국 특허법 제107조에 기초한 강제 실시 허락에 관한 신청을 할 수 있습니까?

[답변]

특허법 제107조에 기한 강제실시권 허락신청은 특허권자가 특허발명을 천재지변 등의 사유로 불실시 또는 불충분하게 실시한 경우, 공공의 이익을 위하여 특히 필요하거나 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 필요한 경우, 수입국에 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 등으로 한정됩니다. 따라서 특허권자가 제3자를 상대로 특허침해금지청구 소송을 제기한 경우에, 제3자는 전략적으로 화해·중재 요청, 약정실시권 허락 요청을 할 수 있습니다. 이와 같이 특허법 제107조의 규정의 요건을 충족한다면, 침해금지청구소송의 계속 중에 침해자가 특허권자를 상대로 강제실시권 허락에 관한 신청을 할 수도 있을 것입니다. 다만, 지금까지 강제실시권이 청구된 사례는 총 5건이며, 이중 1건만이 인용(1978년 비스-티오벤젠 제조방법)되었고, 나머지 3건은 기각되었으며, 나머지 1건은 스스로 취하하였습니다.

## 제2주제

## 특허침해금지청구권의 제한과 삼성전자와 애플 간의 분쟁 사례

김 형 건

(한국법제연구원 부연구위원)

### **Q 4-1 (TRIPS협정 1)**

금지청구에 대하여 TRIPS협정과의 관계를 언급한 재판례가 있습니까? 있다면 그 개요를 설명해 주시기 바랍니다.

[답변]

국내법상의 특허침해금지청구와 TRIPS협정상의 특허침해금지청구 간의 관계에 관하여 언급하고 있는 국내 판결례는 아직까지는 없는 것으로 알고 있습니다.

### **Q 4-2 (TRIPS협정 2)**

특허권에 대한 침해가 계속되고 있거나 계속될 우려가 있음에도 금지청구가 용인되지 않을 경우가 있다면 TRIPS협정과 국내법의 관계에 언급한 논문(기타의 자료, 그 개요 등)이 있습니까? 있다면 그 개요를 설명해 주시기 바랍니다.

[답변]

아직까지는 특허침해금지청구에 있어서 국내법과 TRIPS협정 간의 관계에 관하여 아직까지 깊이 있는 연구가 수행된 바가 없는 것으로 보이나, 최근 특허침해금지청구권의 제한에 관한 연구논문들이 하나 둘 발표되고 있어 가까운 미래에 이에 관한 연구도 수행될 것 같습니다.



**Q 5 (통계자료)**

2009년부터 2013년 사이의 특허침해 소송의 연차 통계 데이터(특허 침해소송의 건수,

특허권자의 승소율, 화해율)을 제공해 주실 수 있습니까? 공표된 데이터가 있으면 그 데이터를 제공해 주시면 고맙겠습니다. 웹사이트에서 입수 가능할 경우 입수 방법도 알려주시면 고맙겠습니다.

[답변]

2009년부터 2013년 사이의 특허침해소송의 건수, 특허권자의 승소율, 화해율 등의 내용을 포함하는 특허침해소송 연차별 통계자료를 웹사이트 등을 통하여 제공하고 있는 유관기관은 없는 것 같습니다. 다만, 특허심판원이 소송통계에 관한 자료를 월단위로 정리하여 웹사이트를 통해 제공하고 있는데, 그 통계자료의 주요내용은 아래의 표와 같습니다.

HOME > 자료실 > 소송통계

### 소송통계

> 이 페이지에서는 특허심판원의 소송업무통계를 제공하고 있습니다.

기간으로 조회할 경우 2011년 1월 1일은 20110101으로 입력하시기 바랍니다.

총 : 118건, 1/12(Page)    년월일 :    ~    선택    취소    하소

| 번호  | 제목                         | 첨부 | 작성자   | 작성일        | 조회  |
|-----|----------------------------|----|-------|------------|-----|
| 118 | 2014년 7월 결정계 사건 송무통계 현황    |    | 특허심판원 | 2014-08-08 | 60  |
| 117 | 2014년 6월 결정계 사건 송무통계 현황    |    | 특허심판원 | 2014-07-07 | 93  |
| 116 | 2014년 5월 결정계 사건 송무통계 현황    |    | 특허심판원 | 2014-07-01 | 71  |
| 115 | 2014년 4월 결정계 사건 송무통계 현황    |    | 특허심판원 | 2014-07-01 | 58  |
| 114 | 2014년 3월 결정계 사건 송무통계 현황    |    | 특허심판원 | 2014-04-29 | 161 |
| 113 | 2014년 2월 결정계 사건 송무통계 현황    |    | 특허심판원 | 2014-04-29 | 114 |
| 112 | 2014년 1월 결정계 사건 송무통계 현황    |    | 특허심판원 | 2014-02-11 | 230 |
| 111 | 2013년 12월 결정계 사건 송무통계 현황   |    | 특허심판원 | 2014-01-24 | 237 |
| 110 | 2013년 8~11월 결정계 사건 송무통계 현황 |    | 특허심판원 | 2014-01-03 | 249 |
| 109 | 2013년 7월 결정계 사건 송무통계 현황    |    | 특허심판원 | 2013-08-09 | 444 |

**자료실**

- ▶ 심판통계
- ▶ 소송통계
- ▶ 최근 주요심결
- ▶ 최근 주요판결
- ▶ 심판연구자료
- ▶ 법령자료
- ▶ 발간자료
- ▶ 교육자료
- ▶ 구술심리 일정 및 견학신청



**특허고객콜센터**  
**1544-8080**

[예시: 2014년 7월 결정계 사건 송무통계 현황]

## I 특허법원 소제기 및 소처리 현황

□ 분야별 소제기 현황

(단위: 건, %)

| 구분            | 기 계      |                | 화 학      |              | 진 기      |               | 특허/실용    |                | 상표/디자인   |                | 진 체      |                 |
|---------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----------------|
|               | 전년<br>동기 | 당해<br>(증감율)    | 전년<br>동기 | 당해<br>(증감율)  | 전년<br>동기 | 당해<br>(증감율)   | 전년<br>동기 | 당해<br>(증감율)    | 전년<br>동기 | 당해<br>(증감율)    | 전년<br>동기 | 당해<br>(증감율)     |
| 2014.<br>1~6월 | 491      | 439<br>(▲10.6) | 348      | 359<br>(3.2) | 538      | 680<br>(26.4) | 1,377    | 1,478<br>(7.3) | 512      | 409<br>(▲20.1) | 1,889    | 1,887<br>(▲0.1) |
|               | 32       | 32<br>(-)      | 30       | 28<br>(▲6.7) | 27       | 22<br>(▲18.5) | 89       | 82<br>(▲7.9)   | 55       | 55<br>(-)      | 144      | 137<br>(▲4.9)   |

특허침해금지청구권의 제한과 삼성전자와 애플 간의 분쟁 사례 (김형건)

| 구분  | 기 계      |                | 화 학      |                | 진 기      |                | 특허/실용    |                | 상표/디자인   |                 | 진 체      |                 |
|-----|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
|     | 전년<br>동기 | 당해<br>(증감율)    | 전년<br>동기 | 당해<br>(증감율)    | 전년<br>동기 | 당해<br>(증감율)    | 전년<br>동기 | 당해<br>(증감율)    | 전년<br>동기 | 당해<br>(증감율)     | 전년<br>동기 | 당해<br>(증감율)     |
| 제소율 | 6.5      | 7.3<br>(11.8)  | 8.6      | 7.8<br>(▲9.5)  | 5.0      | 3.2<br>(▲35.5) | 6.5      | 5.5<br>(▲14.2) | 10.7     | 13.4<br>(25.2)  | 7.6      | 7.3<br>(▲4.8)   |
| 심결  | 87       | 64<br>(▲26.4)  | 63       | 53<br>(▲15.9)  | 93       | 126<br>(35.5)  | 243      | 243<br>(-)     | 55       | 55<br>(-)       | 298      | 298<br>(-)      |
| 제 소 | 3        | 6<br>(100.0)   | 7        | 4<br>(▲42.9)   | 3        | 7<br>(133.3)   | 13       | 17<br>(30.8)   | 3        | 11<br>(266.7)   | 16       | 28<br>(75.0)    |
| 제소율 | 3.4      | 9.4<br>(171.9) | 11.1     | 7.5<br>(▲32.1) | 3.2      | 5.6<br>(72.2)  | 5.3      | 7.0<br>(30.8)  | 5.5      | 20.0<br>(266.7) | 5.4      | 9.4<br>(75.0)   |
| 심결  | 578      | 503<br>(▲13.0) | 411      | 412<br>(0.2)   | 631      | 806<br>(27.7)  | 1,620    | 1,721<br>(6.2) | 567      | 464<br>(▲18.2)  | 2,187    | 2,185<br>(▲0.1) |
| 제 소 | 35       | 38<br>(8.6)    | 37       | 32<br>(▲13.5)  | 30       | 29<br>(▲3.3)   | 102      | 99<br>(▲2.9)   | 58       | 66<br>(13.8)    | 160      | 165<br>(3.1)    |

7월

누 계

KLP 지적재산권 법제 모듈화 관련 전문가 회의

| 구 분 | 기 계      |               | 화 학      |                | 진 기      |                | 특허/실용    |               | 상표/디자인   |                | 진 체      |              |
|-----|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|--------------|
|     | 전년<br>동기 | 당해<br>(증감율)   | 전년<br>동기 | 당해<br>(증감율)    | 전년<br>동기 | 당해<br>(증감율)    | 전년<br>동기 | 당해<br>(증감율)   | 전년<br>동기 | 당해<br>(증감율)    | 전년<br>동기 | 당해<br>(증감율)  |
| 제소율 | 6.1      | 7.6<br>(24.8) | 9.0      | 7.8<br>(▲13.7) | 4.8      | 3.6<br>(▲24.3) | 6.3      | 5.8<br>(▲8.6) | 10.2     | 14.2<br>(39.1) | 7.3      | 7.6<br>(3.2) |

주) 심결: 기각 및 각하 건(소제기 가능 심결)

특허침해금지청구권의 제한과 삼성전자와 애플 간의 분쟁 사례 (김형건)

□ 분야별 · 권리별 소처리 현황

(단위: 건, %)

| 구분    | 기 계    |       |        | 화 학    |    | 전 기    |        |        | 특허/실용  |       |        | 상표/디자인 |        |       | 진 체    |        |
|-------|--------|-------|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
|       | 특허     | 실용    | 계      | 특허     | 실용 | 계      | 특허     | 실용     | 계      | 상표    | 디자인    | 계      | 상표     | 디자인   |        | 계      |
| 심결취소  | 2      | -     | 2      | 3      | -  | 3      | -      | -      | 5      | -     | 5      | -      | 5      | -     | 5      | 10     |
| (취소율) | (8.0)  | (0.0) | (7.7)  | (18.8) | -  | (18.8) | (0.0)  | (0.0)  | (8.6)  | (0.0) | (8.5)  | (0.0)  | (12.8) | (0.0) | (11.6) | (9.8)  |
| 기 각   | 15     | 1     | 16     | 7      | -  | 7      | -      | 14     | 36     | 1     | 37     | -      | 27     | -     | 27     | 64     |
| 각 하   | 3      | -     | 3      | 1      | -  | 1      | -      | -      | 4      | -     | 4      | -      | 1      | 3     | 4      | 8      |
| 취 하   | 5      | -     | 5      | 5      | -  | 5      | -      | 3      | 13     | -     | 13     | -      | 6      | 1     | 7      | 20     |
| 계     | 25     | 1     | 26     | 16     | -  | 16     | -      | 17     | 58     | 1     | 59     | -      | 39     | 4     | 43     | 102    |
| 심결취소  | 1      | -     | 1      | 4      | -  | 4      | -      | 1      | 6      | -     | 6      | -      | 1      | -     | 1      | 7      |
| (취소율) | (50.0) | -     | (50.0) | (33.3) | -  | (33.3) | (50.0) | (50.0) | (37.5) | -     | (37.5) | -      | (16.7) | -     | (16.7) | (31.8) |

KLP 지적재산권 법제 모듈화 관련 전문가 회의

| 구분    | 기 계    |       |        | 화 학    |    |        | 전 기   |    |       | 특허/실용  |       |        | 상표/디자인 |       |        | 진 체    |
|-------|--------|-------|--------|--------|----|--------|-------|----|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
|       | 특허     | 실용    | 계      | 특허     | 실용 | 계      | 특허    | 실용 | 계     | 특허     | 실용    | 계      | 상표     | 디자인   | 계      |        |
|       |        |       |        |        |    |        |       |    |       |        |       |        |        |       |        |        |
| 기     | 1      | -     | 1      | 6      | -  | 6      | -     | -  | -     | 7      | -     | 7      | 5      | -     | 5      | 12     |
| 각     | -      | -     | -      | -      | -  | -      | -     | -  | -     | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      |
| 취     | -      | -     | -      | 2      | -  | 2      | 1     | -  | 1     | 3      | -     | 3      | -      | -     | -      | 3      |
| 계     | 2      | -     | 2      | 12     | -  | 12     | 2     | -  | 2     | 16     | -     | 16     | 6      | -     | 6      | 22     |
| 누계    |        |       |        |        |    |        |       |    |       |        |       |        |        |       |        |        |
| 심결취소  | 3      | -     | 3      | 7      | -  | 7      | 1     | -  | 1     | 11     | -     | 11     | 6      | -     | 6      | 17     |
| (취소율) | (11.1) | (0.0) | (10.7) | (25.0) | -  | (25.0) | (5.3) | -  | (5.3) | (14.9) | (0.0) | (14.7) | (13.3) | (0.0) | (12.2) | (13.7) |
| 기     | 16     | 1     | 17     | 13     | -  | 13     | 14    | -  | 14    | 43     | 1     | 44     | 32     | -     | 32     | 76     |
| 각     | 3      | -     | 3      | 1      | -  | 1      | -     | -  | -     | 4      | -     | 4      | 1      | 3     | 4      | 8      |
| 취     | 5      | -     | 5      | 7      | -  | 7      | 4     | -  | 4     | 16     | -     | 16     | 6      | 1     | 7      | 23     |
| 계     | 27     | 1     | 28     | 28     | -  | 28     | 19    | -  | 19    | 74     | 1     | 75     | 45     | 4     | 49     | 124    |

## II

### 대법원 상고제기 및 처리 현황

상고제기 현황

(단위: 건, %)

| 구분               | 기 계  |       |      | 화 학  |    |      | 전 기  |    |      | 특허/실용 |       |      | 상표/디자인 |     |      | 진 체  |
|------------------|------|-------|------|------|----|------|------|----|------|-------|-------|------|--------|-----|------|------|
|                  | 특허   | 실용    | 계    | 특허   | 실용 | 계    | 특허   | 실용 | 계    | 특허    | 실용    | 계    | 상표     | 디자인 | 계    |      |
|                  |      |       |      |      |    |      |      |    |      |       |       |      |        |     |      |      |
| 판결               | 20   | 1     | 21   | 11   | -  | 11   | 14   | -  | 14   | 45    | 1     | 46   | 33     | 3   | 36   | 82   |
| 2014. 1~6월 (특허청) | 4    | 1     | 5    | 5    | -  | 5    | 4    | -  | 4    | 13    | 1     | 14   | 5      | -   | 5    | 19   |
| 상고율              | 20.0 | 100.0 | 23.8 | 45.5 | -  | 45.5 | 28.6 | -  | 28.6 | 28.9  | 100.0 | 30.4 | 15.2   | 0.0 | 13.9 | 23.2 |
| 7월 당월            | 2    | -     | 2    | 10   | -  | 10   | 1    | -  | 1    | 13    | -     | 13   | 6      | -   | 6    | 19   |



KLP 지적재산권 법제 모듈화 관련 전문가 회의

| 구분          | 기 계  |       |      | 화 학  |    |      | 진 기  |    |      | 특허/실용 |       |      | 상표/디자인 |     |      | 전 체  |
|-------------|------|-------|------|------|----|------|------|----|------|-------|-------|------|--------|-----|------|------|
|             | 특허   | 실용    | 계    | 특허   | 실용 | 계    | 특허   | 실용 | 계    | 특허    | 실용    | 계    | 상표     | 디자인 | 계    |      |
|             |      |       |      |      |    |      |      |    |      |       |       |      |        |     |      |      |
| 상고<br>(특허청) | 1    | -     | 1    | 1    | -  | 1    | -    | -  | -    | -     | -     | -    | 3      | -   | 3    | 5    |
| 상고율         | 50.0 | -     | 50.0 | 10.0 | -  | 10.0 | 0.0  | -  | 0.0  | 15.4  | 0.0   | 15.4 | 50.0   | -   | 50.0 | 26.3 |
| 판결          | 22   | 1     | 23   | 21   | -  | 21   | 15   | -  | 15   | 58    | 1     | 59   | 39     | 3   | 42   | 101  |
| 상고<br>(특허청) | 5    | 1     | 6    | 6    | -  | 6    | 4    | -  | 4    | 15    | 1     | 16   | 8      | -   | 8    | 24   |
| 상고율         | 22.7 | 100.0 | 26.1 | 28.6 | -  | 28.6 | 26.7 | -  | 26.7 | 25.9  | 100.0 | 27.1 | 20.5   | 0.0 | 19.0 | 23.8 |

주1) 대법원 접수일 기준

2) 판결: 특허법원 처리건수(소취하건 제외)

3) (특허청): 상고 건 중 특허청에서 상고한 건수

특허침해금지청구권의 제한과 삼성전자와 애플 간의 분쟁 사례 (김형건)

□ 상고처리 현황

(단위: 건, %)

| 구분               | 기계    |       |       | 화학    |       |       | 전기    |       |       | 특허/실용 |       |       | 상표/디자인 |     |        | 전체  |     |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|--------|-----|-----|-------|-------|
|                  | 특허    | 실용    | 소계    | 특허    | 실용    | 소계    | 특허    | 실용    | 소계    | 특허    | 실용    | 소계    | 상표     | 디자인 | 소계     |     |     |       |       |
| 파기               | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | -   | 2      | 2   | (2) | (2)   | (6.3) |
| (파기율)            | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (20.0) | -   | (20.0) | -   | -   | (6.3) |       |
| 2014. 1~6월 (특허청) | 5     | 1     | 6     | 8     | -     | 8     | 8     | 8     | -     | 8     | 21    | 1     | 22     | 8   | 8      | 22  | 8   | 30    |       |
|                  |       |       |       | (1)   |       | (2)   | (2)   |       |       | (2)   | (3)   | (3)   | (3)    |     |        | (3) |     | (3)   |       |
| 각하               | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -      | -   | -   | -     |       |
| 취하               | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -      | -   | -   | -     |       |
| 계                | 5     | 1     | 6     | 8     | -     | 8     | 8     | 8     | -     | 8     | 21    | 1     | 22     | 10  | 10     | 22  | 10  | 32    |       |
| 7월 당             | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -      | -   | -   | -     |       |

KLP 지적재산권 법제 모듈화 관련 전문가 회의

| 구분    | 기계    |       |       | 화학    |       |       | 전기    |       |       | 특허/실용 |       |       | 상표/디자인 |     |        | 전체    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|--------|-------|
|       | 특허    | 실용    | 소계    | 특허    | 실용    | 소계    | 특허    | 실용    | 소계    | 특허    | 실용    | 소계    | 상표     | 디자인 | 소계     |       |
| (특허청) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |        |       |
| (파기율) | (0.0) | -     | (0.0) | -     | -     | (0.0) | (0.0) | -     | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0)  | -   | (0.0)  | (0.0) |
| 월     | 기각    | 2     | -     | 2     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 3     | -     | 3     | 1      | -   | 1      | 4     |
|       | (특허청) | (1)   | (1)   | (1)   | (1)   | (1)   | (1)   | (1)   | (1)   | (2)   | (2)   | (2)   | (2)    | (2) | (2)    | (2)   |
| 각하    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -      | -     |
| 취하    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -      | -     |
| 계     | 2     | -     | 2     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 3     | -     | 3     | 1      | -   | 1      | 4     |
| 누계    | 파기    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | -   | 2      | 2     |
|       | (특허청) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | (2)    | (2) | (2)    | (2)   |
| (파기율) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (18.2) | -   | (18.2) | (5.6) |

특허침해금지청구권의 제한과 삼성전자와 애플 간의 분쟁 사례 (김형건)

| 구분          | 기계       |          |          | 화학       |    |          | 전기       |    |          | 특허/실용     |    |           | 상표/디자인 |     |    | 전체        |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----|----------|-----------|----|-----------|--------|-----|----|-----------|
|             | 특허       | 소계       |          | 특허       | 소계 |          | 특허       | 소계 |          | 특허        | 소계 |           | 상표     | 디자인 |    |           |
|             |          | 실용       | 8        |          | 8  | 실용       |          | 8  | 8        |           | 실용 | 8         |        | 8   | 실용 |           |
| 기각<br>(특허청) | 7<br>(1) | 1<br>(1) | 8<br>(1) | 8<br>(1) | -  | 8<br>(1) | 9<br>(3) | -  | 9<br>(3) | 24<br>(5) | 1  | 25<br>(5) | 9      | -   | 9  | 34<br>(5) |
| 각하          | -        | -        | -        | -        | -  | -        | -        | -  | -        | -         | -  | -         | -      | -   | -  | -         |
| 취하          | -        | -        | -        | -        | -  | -        | -        | -  | -        | -         | -  | -         | -      | -   | -  | -         |
| 계           | 7        | 1        | 8        | 8        | -  | 8        | 9        | -  | 9        | 24        | 1  | 25        | 11     | -   | 11 | 36        |

주 1) (특허청): 처리건수 중 특허청에서 상고한 건의 처리건수

**Q 6-1 (법률안 등의 유무)**

금지청구권의 제한에 대하여 정부가 검토한 적이 있습니까? 보고서나 법률안이 공표되어 있으면 그 개요를 설명해 주시기 바랍니다.

[답변]

공정거래위원회가 2014년 내에 특허괴물(patent troll)에 대한 규제방안을 마련하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 개선방안」이라는 연구용역을 발주하였고, 현재 고려대학교 산학협력단이 이를 수행하고 있습니다.

그리고 특허청이 2013년에 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구: 표준특허권자의 권리행사에 관한 법제도 연구」라는 연구용역보고서를 발간한 바 있습니다.

**Q6-2 (논문의 유무)**

금지청구의 제한에 관한 논문이 있습니까? 그 개요를 설명해 주시기 바랍니다. 또한 그 저자가 어떠한 분이신지 개요를 설명해 주시면 고맙겠습니다.

[답변]

특허금지청구의 제한에 관한 내용을 담고 있는 논문들이 다수 발표된 상황은 아닙니다. 다만, 최근에 들어 이 주제에 관한 관심이 높아지고 있어 향후 많은 논문들이 발표될 것으로 예상됩니다.

우선, 특허금지청구의 제한에 관한 내용을 담고 있는 박사학위논문으로는 심미랑 박사(한국지식재산연구원 부연구위원)의 “특허침해금지청구권 기능의 재정립”(고려대학교 대학원, 2010년 8월)이 있습니다. 이 논문에서는 특허침해금지청구권의 인정에 대한 비판과 그 대안 마련을 위한 논의들을 검토하여 특허침해금지청구에 대한 새로운 판단기준과 대안을 제시하고 있습니다.

그리고 오승한 교수(아주대학교 법학전문대학원)의 “표준필수기술 선정절차에서 기만적 FRAND 확약을 제출한 특허권자의 권리실행 제한에 관한 연구”(지식재산연구 제7권 제4호, 2012년 12월)라는 연구논문이 있습니다. 이 논문은 현행 국내법 하에서 FRAND 위반행위가 특허권 남용으로 그 권리실행이 부인될 가능성이 낮기 때문에 권리남용이라는 추상적인 일반원칙에 의하여 권리청구를 부인하지 않는 한 특허법 제126조에 근거한 금지청구권의 실행을 제한할 방법이 없음을 적시하며, 표준화 기구의 표준필수기술 취소절차 및 FRAND 대상기술 침해에 따른 실시료 배상액 산정에 있어서 표준필수 기술 확정 전 단계를 기준으로 ‘합리적 실시료’를 낮추는 방법 등과 같은 다양한 접근이 필요함을 주장하고 있습니다.

그 밖에도, 특허법의 목적을 벗어난 특허권자의 부당한 행사의 규제에 대한 현행법의 태도와 이에 따라 나타날 수 있는 법적 공백을 메우기 위해 권리남용금지규정을 통하여 이를 보충적으로 규제할 수 있는지 여부에 관하여 논하고 있는 손호진 교수(한경대학교)의 “특허권의 부당한 행사에 대한 규제”(안암법학 제34권, 2011년)라는 연구논문과 표준특허권자의 부당한 권리행사를 방지하기 위한 방안으로서의 권리남용금지 법리의 적용에 관하여 논하고 있는 유계환 박사(한국지식재산연구원 부연구위원)의 “표준특허권자의 부당한 권리행사의 제한가능성에 관한 검토”라는 연구논문 등이 있습니다.

### **Q 6-3 (단체로부터의 의견)**

금지청구권에 관하여 단체(예를 들어 변호사회, 경제단체 등)로부터 의견 등이 제기됩니까? 의견 등이 공표되고 있다면 입수방법과 함께 그 개요를 설명해 주시기 바랍니다. 또한 의견을 낸 단체가 어떠한 단체인지 그 개요도 설명해 주시기 바랍니다

[답변]

**Q 7-1 (표준관련 1)**

삼성전자와 애플 코리아 간 특허권침해금지 등 사건 1에 있어서 FRAND 선언의 대상이 된 표준특허 등에 대하여는 특허권자의 권리를 제한할 필요가 있다는 언급이 있는데, 그 외에 귀국 재판례에 있어서 표준특허에 대하여 특허권자의 권리를 제한할 필요성이 검토된 사례가 있습니까? 있다면 그 개요를 설명해 주시기 바랍니다.

[답변]

삼성전자와 애플 코리아 간의 사건 이외에 FRAND 선언의 대상이 된 표준특허에 관한 특허권자의 권리를 제한할 필요성이 검토된 사례는 없는 것으로 알고 있습니다.

**Q 7-2 (표준관련 2)**

삼성전자와 애플 코리아 간 특허침해금지 등 사건에서는 FRAND 선언의 대상이 된 표준특허에 대하여 특허권자의 권리를 제한할 필요가 있는지를 권리남용에 해당되는지에 따라 판단하였는데, 그 권리남용의 판단기준은 특허법 이외의 분야에서 이용되는 권리남용의 기준과 똑같습니까?

[답변]

권리남용에 관한 일반원칙에 따른 것으로 특허법 이외의 분야에서와 같거나 유사한 기준에 의한 것으로 알고 있습니다.

**Q 7-3 (표준관련 3)**

삼성전자와 애플 코리아 간 특허권침해금지 등 사건에서는 FRAND 선언에 의하여 성실교섭의무를 특허권자가 진다는 뜻의 판단을 내렸는데 ① 그 외에 FRAND 선언에 의하여 생기는 의무 내용에 관하여 언급한 재판례가 존재합니까? 또한 ② 그 외에 성실교섭의 내용을 구

체적으로 판단한 재판례가 존재합니까? 있다면 그 개요를 설명해 주시기 바랍니다.

[답변]

삼성전자와 애플 코리아 사건 이외에 FRAND 선언에 의하여 생기는 의무 내용에 관하여 구체적으로 판단한 국내 판결례는 없는 것으로 알고 있습니다.

**Q 7-4 (표준관련 4)**

삼성전자와 애플 코리아 간 특허권침해금지 등 사건에서 피고가 주장한 공정거래법 위반의 항변이 특허권 행사에 대하여 인정된 재판례가 존재합니까? 존재한다면 그 개요를 설명해 주시기 바랍니다.

[답변]

삼성전자와 애플 코리아 간의 특허권침해금지 등 사건 이전에 이와 관계된 공정거래위원회의 과거 심결례나 국내 판결례는 존재하지 않았었습니다.



# 제3주제

## 표준특허와 FRAND 선언을 둘러싼 우리나라에서의 논의 현황

김 범 태

(한국지식재산연구원 경제연구팀 박사)

1. 표준 필수특허를 둘러싸고는 경제적 메커니즘에서부터 이른바 홀드업 문제나 로열티 스택킹 문제(royalty-stacking problem)가 발생한다고 합니다. 한국의 경제학계나 언론계에서 이와 같은 문제들이 어떻게 취급되어 있습니까? 또한 한국에서의 ICT기술에 관한 지적재산 관련 소송에 있어서 위 문제들이 중요한 쟁점이 된 사례에 대하여 가르쳐주셨으면 고맙겠습니다.

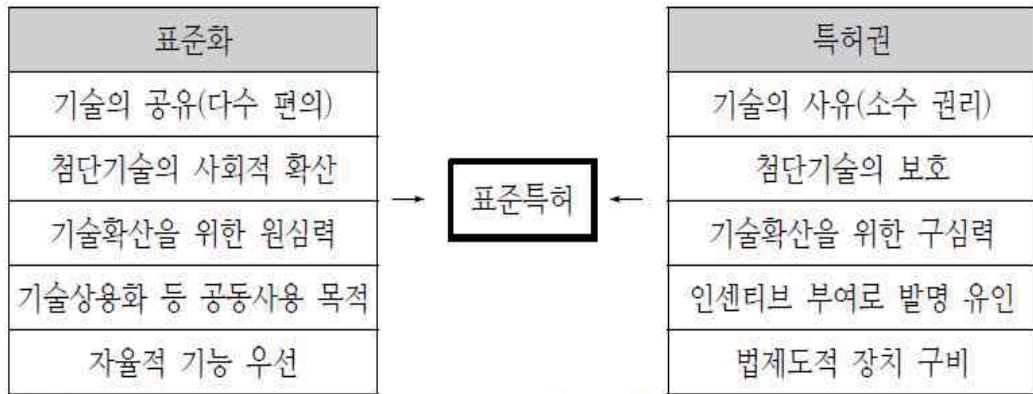
[답변]

### 1) 특허 홀드업 문제

표준은 기술 공유화를 통한 기술의 보급 및 확산에 초점을 두는 반면, 특허는 기술의 사유화를 통해 독점배타적인 인센티브를 제공하여 기술혁신을 촉진하는 역할을 한다. [그림 1]처럼 서로 상충되는 성격을 갖는 표준과 특허의 특징을 동시에 갖는 표준특허는, 둘 사이의 관계를 교환관계(Trade-off)로 이해하는 태도에서 적정수준의 로열티 부여를 통해 다수가 이용할 수 있도록 하는 윈윈 관계(Win-win)로 변화시켰다. 특허의 독점배타성을 제어하고 상호보완적 관계의 유지를 위한 수단으로서 표준화기구들은 표준화 과정에 앞서 FRAND 약정을 맺는다.

최근 특허권자의 특허홀드업(patent hold-up, 특허억류) 현상이 시장 질서의 한계로 거론되고 있다. 특허홀드업이란 기술 표준화가 완료되어 해당 표준이 상용화된 후에 표준특허 보유 특허권자가 과도하게 높은 기술료를 요구하거나 경쟁자의 시장진입 자체를 차단할 수도 있는 막강한 협상력을 얻게 되는 현상을 말하는데, 이러한 현상의 방치는 시장의 실패로 이어질 가능성이 크다고 진단된다.

[그림1] 표준화와 특허권의 관계



자료: 특허청 홈페이지(<http://www.kipo.go.kr>)를 재구성

우리나라는 공정거래위원회의 표준화 기구 운영기준에서“특허홀드업 행위 및 FRAND 약정 위반은 표준의 이용을 제한하는 행위로서 관련시장의 경쟁을 제한하고 공정한 거래질서를 저해할 위험이 있다는 점을 들면서, 공정거래법 제3조의2(시장지배적 지위의 남용 금지) 및 제23조(불공정거래행위)에 위반될 수 있다”라고 규정하고 있다.

이와 같은 경쟁법 관련 판례는 각국에서 일관된 태도를 보여주지 못하고 있으며, 구체적인 경쟁제한 효과를 입증하는 것이 어려워 명확한 법적용의 기준을 제시하지 못하고 있다. 특히 각국의 경쟁당국 및 공적 규제는 자국의 기업들에게 유리한 결정을 내리는 보호무역주의\*를 펼 수 있다.

\* 실제로 미국 오바마 대통령은 2013년 8월 3일 애플의 제품을 수입금지한다는 국제무역위원회 (ITC)의 결정에 거부권을 행사하였지만, 2013년 10월 8일 삼성전자의 수입금지 조치에 대하여는 거부권을 행사하지 않기로 결정하였다. 2014년 3월 31일 재개된 미국 캘리포니아주 제2차 특허침해소송에서 삼성은 이러한 제반의 사정에 비추어 표준특허 침해주장 시 경쟁당국의 경쟁 행위 제재 조치를 우려하여 표준특허에 관한 침해주장을 배제한 채 상용특허만을 주장하기로 소송 전략을 변경하였다.

## 2) 로열티 스택킹 문제

IT제품은 스마트폰 한 대에만 수십만 개의 특허가 사용될 정도로 다양한 기술의 집합체다. 안드로이드 OS만 하더라도 구글이 무료로 제공하는 오픈소스 제품이지만, 구글이 소유하지 않은 특허들도 많이 포함되기 때문에 이를 이용해 제품을 만들 때에는 상당한 기술료를 따로 지불해야 한다. 예를 들어 **MS사가 안드로이드 스마트폰 제조업체들로부터 챙기는 로열티만도 연간 20억 달러에 달한다**는 것은 잘 알려지지 않은 사실이다.

이처럼 많은 특허가 사용되면 여러 문제가 발생할 수 있는데, 그 중 심각한 것은 **로열티 과적(royalty stacking)** 현상이다. 다수의 특허권자가 저마다 권리를 주장하며 높은 로열티를 요구할 경우 결국 제조업체가 감당하기 어려운 수준으로까지 높아질 수 있다는 것이다. 경제학 용어로는 반공유재의 비극(tragedy of anti-commons)이다.

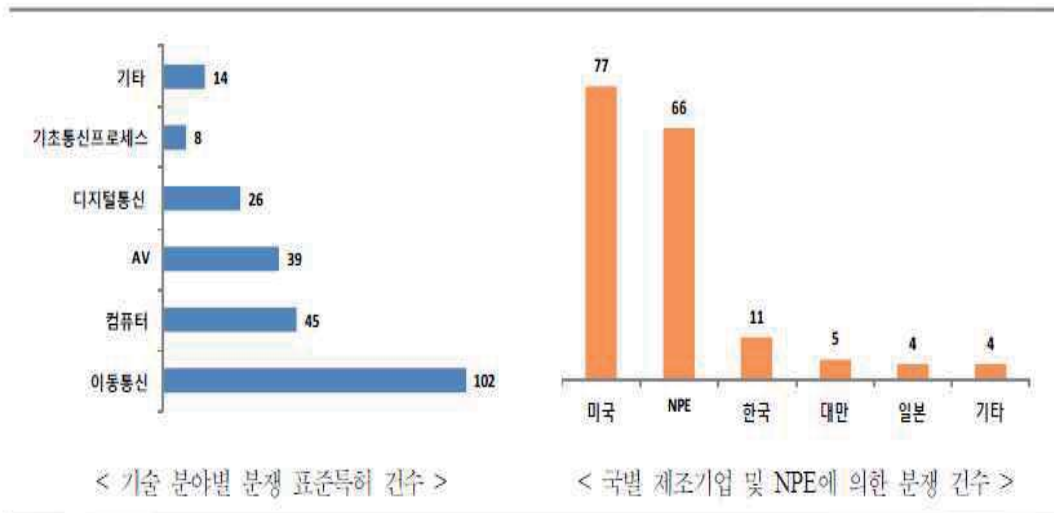
업체들은 이를 대처하기 위해 다양한 전략을 구사한다. 일단 **맞소송의 위협**을 가함으로써 상대의 특허소송을 피하는 방법이 있다. 마치 냉전시대의 강대국의 핵무기 보유전략과 닮았다고 해서 **상호확증파괴(MAD: Mutually Assured Destruction)** 전략이라고도 불린다. **교차 라이선싱**도 흔히 사용되는데, 서로 맞잡은 양날의 칼을 놓고 제품 생산에 전념하자는 일종의 신사협정이라 볼 수 있다.

### 3) 국내 ICT 표준특허 분쟁현황

우리나라는 표준특허 양적 수치가 높는데 비해 국내 비중을 기업/기관별로 살펴보면 삼성이 49.4%, LG가 38.2%, ETRI가 7.5% 등으로 나타나 일부 대기업이 87.6% 수준으로 지나치게 편중되어 있다.

ICT분야의 표준특허 분쟁이 증가하는 이유는 특허침해 소송 과정에서 표준특허는 일반적인 특허에 비해 침해입증이 용이하기 때문이다. 이러한 이유로 무선네트워크, 이동통신 등 표준 제정이 필수적인 분야에서 특허분쟁이 활발히 전개되고 있다.

[그림2] 분쟁 표준특허 현황



자료: 특허청, 한국지식재산보호협회 자료 발췌 및 재가공(2012.12)

최근에는 NPEs가 일반특허에 비해 침해 입증이 용이한 표준특허의 보유를 늘리고 있다. 이에 따라 2012년 전체 표준특허가 2009년 대비 약 40% 증가한 반면, NPEs 보유의 표준 특허는 60%이상 증가하였다. 대표적인 NPEs로 공격적인 특허매집 전략을 펼치고 있는 InterDigital 사는 NPEs 전체 표준특허의 약 90%를 차지하고 있다. InterDigital은

전체 수익의 약 80%를 로열티 수익으로 수급하고 있는 대표적인 Patent Troll로 볼 수 있으며, 2010년 기준 전체 약 394만 달러의 수익 중 한국이 175만 달러로 총 수익의 44%를 차지하고 있어 이러한 공격적 NPEs의 특허매입 및 소송 활동에 대한 방어적 수단 마련이 필요하다.

전 세계적으로 약 300여개가 넘는 NPEs가 활동하고 있으며, 이들은 국내 제조기업들에게 큰 위협이 되고 있다. 실제로 삼성과 엘지는 지난 5년간 각각 152건, 117건의 소송에 대응해야 했다.

[표1] NPEs의 글로벌 주요기업 제조 현황

| 순위 | 회사명        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 합계  |
|----|------------|------|------|------|------|------|-----|
| 1  | 애플         | 27   | 35   | 43   | 44   | 42   | 191 |
| 2  | Samsung    | 12   | 22   | 42   | 20   | 33   | 152 |
| 3  | HP         | 27   | 37   | 33   | 20   | 33   | 150 |
| 4  | AT&T       | 16   | 22   | 34   | 24   | 51   | 147 |
| 5  | Dell       | 28   | 24   | 35   | 21   | 32   | 140 |
| 6  | Google     | 16   | 14   | 40   | 26   | 31   | 127 |
| 7  | Amazon.com | 14   | 20   | 39   | 22   | 30   | 125 |
| 7  | Sony       | 24   | 21   | 31   | 23   | 26   | 125 |
| 9  | Verizon    | 14   | 17   | 26   | 25   | 42   | 124 |
| 10 | LG         | 12   | 24   | 28   | 26   | 27   | 117 |

주: 데이터는 2014년 4월 12일 기준임

자료: PatentFreedom([www.patentfreedom.com](http://www.patentfreedom.com))

[참고] 삼성-애플 특허침해 소송

현재 ICT 산업 내의 삼성과 애플간의 글로벌 특허침해소송은 대표적인 표준특허분쟁으로서 세계적인 주목을 끌고 있다. 전 세계 10개국에서 소송이 진행되고 있는 가운데, ‘1차 특허소송’에서는 애플에 표준특허를 주무기로 대항하였지만, ‘2차 특허소송’에 들어서면서 비표준 특허(상용특허)를 대상으로 소송을 진행해 나가는 것으로 계획을 변경하였다.

2011년 4월 미국 캘리포니아에서 처음 시작된 ‘1차 특허소송’에서 애플은 삼성의 스마트폰과 태블릿 PC를 상대로 상용특허 3건과 디자인 특허 4건을 소송대상으로 삼았다. 애플이 주장한 ‘헤드셋 인식 관련 특허’와 ‘휴리스틱스 이용 그래픽 사용자환경 특허’ 등 사용자인터페이스(UI)와 관련하여 안드로이드 OS를 사용하는 다른 경쟁사에도 주장할 수 있는 상용특허였다. 이 사건에서 캘리포니아 북부 새너제이 법원은 삼성 전자의 특허침해를 인정하여 9억 3,000만 달러의 손해배상액을 확정하였다. 2014년 3월 31일 재개된 ‘2차 본안소송’에서 애플은 스마트폰 1대당 로열티를 40달러로 측정해 총 20억 달러의 손해배상액을 청구한 상태이다. 제2차 소송의 대상특허도 ‘단어자동완성’, ‘데이터 태핑’, ‘시리 통합검색(음성인식 기능)’, ‘밀어서 잠금해제’ 등 대부분의 안드로이드 폰에 탑재된 기본 기능이므로 향후 경쟁사에 대한 광범위한 소송으로 이어질 수 있다. 삼성은 1차 소송에서 표준특허를 주요 무기로 삼았다. 하지만 i) 널리 이용되어야 할 표준기술을 소송의 대상으로 삼는다는 비판적 여론과, ii) 표준특허를 침해할 이유로 수입금지하기로 한 국제무역위원회(ITC)의 결정에 대한 오바마 대통령의 거부권 행사, iii) 표준특허 주장으로 인해 경쟁당국의 조사를 받을 수 있다는 우려 등의 이유로 표준특허 침해주장의 실효성이 떨어진 상태이다. 이에 따라 2차 소송에서는 비표준특허를 대상으로 소송을 계획하고 있다.

**2. SSO(표준채정기관)에 의한 특허 정책(특히 지재권 공개에 관한 규칙, FRAND선언, 분쟁 처리 규칙)에 대하여 한국의 경제학계나 언론계에서는 어떠한 논의가 벌어지고 있습니까? 또한 그러한 논의를 주도하고 계신 경제학자에 대하여 알려 주시면 고맙겠습니다.**

[답변]

1) 지식재산정책을 더욱 공격적으로

그동안 우리나라의 지식재산 정책은 수동적이었다. 정부도, 기업도



선진국 특허권자의 소송 압박을 어떻게 회피할 것인지에 집중했다. 앞선 선진 기술을 따라잡는 과정에서 IP는 늘 조심히 피해야 할 폭탄이었던 탓이다.

세계 기술 시장 변방에 머물던 우리 기업이 어느덧 하나둘 한복판에 들어갔다. 방어 차원에서 IP를 확보했지만 시간이 지나면서 상당한 수준에 올랐다. IP침해 소송을 일방적으로 당하는 것이 아니라 맞소송을 벌이고, 나아가 공격할 단계까지 갔다. 따라서 IP 정책도 수동적·방어적이 아닌 능동적·공격적으로 변화하고 있다.

2014년 7월 정부과천청사에서 열린 11차 국가지식재산위원회에서 이러한 정책 변화를 읽을 수 있다. 내년 핵심 지식재산사업 33개 분야에 1조708억원을 집중 투자하기로 했다. 바이오 분야를 비롯해 새로운 IP산업 육성을 추진한다. 또 IP를 적극 활용한 부가가치 창출도 주요 과제로 삼았다. 거래를 활성화해 IP를 마냥 확보하기만 하고 쓰지 않는 현실을 적극 개선하겠다는 의지다. 자금도 집중했다. 무역수지 통계도 제공해 체계적으로 관리한다.

## 2) 표준특허 FRAND 준수 않고 시대착오적 로열티 산정 요구 경쟁 제한하는 행위 시정해야

이상승 < 서울대 경제학 교수 ssyi@snu.ac.kr >

### 통신칩 시장지배력 남용하는 쉐컴

21세기 정보기술(IT) 혁명의 첨단에 위치한 스마트폰과 20세기 굴뚝산업의 대명사라 할 수 있는 화력발전소는 매우 달라 보이지만, 경제학적 관점에서 볼 때 중요한 공통점이 있다. 경제적 가치를 효율적으로 창출하기 위해서는 스마트폰 제조업체나 화력발전소 모두 대규모 투자를 해야 하는데, 투자가 이뤄지고 난 후에는 무선통신 표준특허 보유업체나 해당



탄광 보유업체가 스마트폰 제조업체·발전소를 대상으로 독점력을 갖게 된다는 점이다.

따라서 스마트폰 제조업체나 화력발전소의 대규모 투자를 가능하게 하기 위해서는 표준필수특허 보유 업체나 탄광 보유업체가 사후에 자신의 독점력을 남용하지 못하도록 하는 제도적 장치가 필요하다. 화력발전소는 탄광과 1 대(對) 1 계약이 가능하므로 공급받을 석탄의 물량과 순도, 가격 조건 등을 장기계약함으로써 탄광 보유업체의 사후 기회주의적 행동 가능성을 방지했다.

스마트폰은 문제가 훨씬 복잡하다. 스마트폰에 사용되는 특허는 수만 개에 달하며, 특정 기술을 표준으로 정해 이를 중심으로 전 세계적인 호환성을 달성하는 데 따른 경제적 가치가 매우 크다. 그래서 유럽전기통신 표준협회(ETSI) 같은 표준선정기구가 3G(WCDMA), 4G(LTE) 등의 통신표준을 채택해 전 세계 스마트폰 제조업체와 장비생산업체들로 하여금 해당 통신표준을 준수하는 다양한 기기를 생산하도록 유도한다. 이와 동시에 표준선정기구들은 표준필수특허 보유업체에 의한 사후 독점력 행사를 방지하기 위해 해당 업체들로 하여금 표준필수특허를 ‘공정하고 합리적이며 비차별적인(FRAND)’ 조건으로 경쟁업체를 포함한 모든 신청 업체에 라이선스할 것을 요구한다.

최근 외신 보도에 따르면 다수의 통신 관련 표준필수특허를 보유한 것으로 알려진 퀄컴은 FRAND 확약을 위배하고 독점력을 남용했다는 이유로 중국의 경쟁당국 중 하나인 국가발전개혁위원회로부터 조사받고 있다고 한다. 퀄컴은 경쟁 칩셋 제조업체들에는 자신의 표준필수특허를 라이선스하지 않고, 휴대폰 제조업체들에 직접 휴대폰 가격의 일정 비율을 받는 대가로 라이선스를 제공해 높은 수익을 거두고 있다. 경쟁 칩셋 제조업체들에 자신의 표준필수특허를 라이선스하지 않는 것은 FRAND 확약의 명백한 위반이다. 그뿐 아니라 이는 경쟁 칩셋 제조업체들로 하여금 사실상 퀄컴으로부터 라이선스를 취득한 휴대폰 제조업체들에만 자신의 칩셋을 판매할 수 있도록 하는 경쟁제한적 행위로서 문제될 수 있다.

3. 일부 경제학자들은 FRAND선언을 한 특허권자는 침해금지청구의 제한이나 로열티의제한을 받는다는 논의를 벌이고 있습니다. 이와 같은 논의에 대하여 한국의 경제학계나 언론계에 있어서 어떠한 반응을 보이고 계십니까. 또한 한국 국내에서 비슷한 논의를 주도하고 계신 경제학자에 대하여 알려 주시면 고맙겠습니다.

[답변]

FRAND 특허의 미래

고충곤

인텔렉추얼 디스커버리 부사장

(국가과학기술위원회 지식재산전문위원장)

FRAND 특허 손해배상은 가능하지만 과연 금지명령이 가능한지가 논란이 되고 있다. 금지명령 반대 측은 FRAND 계약 자체가 금전적으로 해결하겠다는 의지의 표명이었으므로 금지명령은 부당하다고 주장한다. 반면 금지명령 찬성 측은 FRAND 로열티 액수에 대해 서로 합의 못하면 금지명령이 필요하다고 주장한다.

미국 공정거래위원회(FTC)는 FRAND 특허의 금지명령 추구 자체가 독점방지법 위반이라는 입장이다. 미국 국제무역위원회(ITC)는 특허 침해로 판정되면 수입 금지를 내리는 기관이다. ITC는 손해배상은 다루지 않고 금지 명령만을 다룬다. FRAND 특허를 ITC에서 제기할 수 있는지 논란이 있지만, 일단은 ITC에서 FRAND 특허도 일반 특허와 같이 금지명령을 진행한다. 국내에서는 애플 대 삼성 소송에서 FRAND 특허의 침해금지 청구권 행사를 인정했다.

표준특허 가치가 금지명령 논란으로 감소했지만, 침해입증의 용이성 면에서 여전히 중요하다. 그러나 소수 대기업, 연구소, 대학만이 표준특허를 확보하는 실정이다. 국내 중소·중견기업도 표준특허 확보에 박

차를 가해야 한다. 표준특허에 대해 국내 기업에게는 돈을 안 받고 해외기업에게만 돈을 요구한다면 FRAND 위반이다. 국내기업 간에도 특허료를 내는 문화가 필요하다.

### 삼성-애플의 특허소송 어디까지 갈까?

권남훈 (건국대 경제학과 교수, namhoon@konkuk.ac.kr)

#### 전략

애플이 모바일 생태계를 완전히 바꾸는 혁신적 제품들을 내놓으면서 여기 사용된 많은 사양들이 사실 상 표준에 가까운 지위를 얻게 되었다. 아이폰 이후 출시된 모든 스마트폰 중 외관이나 사용자 인터페이스, 기본적인 기능 등을 어느 정도 참조하지 않은 사례는 사실상 없을 것이다.

그런데 표준화 기구에서 논의되는 표준기술들과 달리 디자인이나 기본 기능 등에 관한 지재권들은 설령 제품의 실질적 생존을 위해서는 필수적이라 하더라도 기술적 필수성이 인정되지 않기 때문에 FRAND를 비롯한 어떠한 의무도 부과되지 않는다. 즉 최종제품의 관점에서 본다면 똑같이 혁신 노력을 투자해 얻은 성과고, 필수적 요소라 볼 수 있음에도 불구하고 표준화 활동에 참여했다는 이유로 FRAND 특허의 권한이 더 제한된다고도 볼 수 있다. 이러한 비대칭성이 과연 공정한 것인지의 여부를 떠나 주로 FRAND 특허를 보유한 기업들에게 최소한 자신이 가진 권한의 한계를 시험해 볼 유인을 준 것은 분명하다. 이는 앞으로도 한동안 다양한 형태의 소송전이 벌어질 임을 짐작하게 한다. 또한 이들(삼성, 애플)은 추후 협상과정을 대비해서라도 FRAND 선언을 회피하거나 FRAND 선언이 불필요한 특허의 확보에 더 주력할 가능성이 높다. 그 결과는 표준화활동의 전체적인 부진과 함께 소비자의 사회후생에도 부정적 영향으로 이어질 수 있다.

표준필수기술 선정절차에서 기만적 FRAND 확약을 제출한  
특허권자의 권리실행 제한에 관한 연구

오승한

발행기관 : 한국지식재산학회

자료유형 : 전자저널 논문, 지식재산연구 제 7권 4호, 2012.12, 1-46 (46 pages)

표준개발은 그 효율성에 비하여 특정 표준기술 특허권자의 착취우려가 대단히 높아 지식재산권 공개, FRAND 확약 제출이 표준필수기술 선정 전에 특허권자의 의무로 요구되고 있다. 다만, 이에 위반한 경우 그 효과가 지식재산권법과 독점규제법상 명확하지 않은 문제점이 있다.

특히 지식재산권법상 FRAND 확약 기술을 이용한 사용자에게 추후 표준확산 후 특허권자가 과도한 기술 실시료를 요구하고 특허침해소송 및 영구금지사용금지 청구를 신청하는 경우, FRAND 확약을 신뢰하고 기술을 사용한 기술 이용자가 특허권자의 허위 FRAND 확약을 원인으로 특허권남용 및 독점규제법 위반을 주장하여 특허침해책임을 회피 할 수 있을 것인지 문제가 된다.

특허남용이론이 제한적인 범위에서만 작동하는 한국법상으로는 역시 특허권 남용항변은 사용할 수 없으나, 최초판매에 의한 방법특허의 소멸로 인해 특허권자의 FRAND 의무에 위반한 비합리적 실시료 요구에 대항할 수 있다. 다만, 현행 우리 특허법상 FRAND 위반 특허권자의 금지청구권 행사를 제한하기 어렵다는 한계가 있다.

또한 한국의 독점규제법 적용 역시 기만적 FRAND 확약 자체를 규제하지 못하고, 경쟁제한효과의 입증에 어려운 시장지배력 취득 이후의 행위인 구체적인 FRAND 의무 위반행위들만을 규제할 수 있어서 기만행위로 독점력을 취득한 특허권자를 규제하는 데 한계를 가지고 있다. 표준개발의 의의와 효율성을 유지하기 위하여 기만적 FRAND 확약 제출자에 대한 명확한 공적규제가 필요하고, 이를 위해서는 최소한 불법적 수단을 통해 표준필수기술의 독점력을 취득한 특허권자를 정당한 경쟁과정을 통해 독점적 지위를 확보한 사업자와 다르게 취급할 필요가 있다.

4. 한국에서 특허침해에 대한 손해배상액은 어떠한 이념에 기초하며 어떠한 방식으로 산정되니까? 그 개요와 주요 판례에 대하여 알려 주시면 고맙겠습니다. 또한 특허침해에 대한 손해배상액의 산정방법은 FRAND선언을 한 특허권자에 대한 로열티 산정에 응용가능한지 여부에 대하여 어떻게 생각하십니까?

[답변]

각 국은 일반적으로 특허침해에 대한 손해배상액 산정 시 일실이익과 합리적 로열티를 기준으로 하는 한편, 우리나라와 일본은 일실이익과 합리적 로열티 외에도 ‘침해자의 이익액’을 손해배상액의 기준으로 삼는 규정을 별도로 두고 있다는 점에서 미국과는 약간의 차이가 있다(일본 특허법 제102조 제2항, 우리나라 특허법 제128조 제3항). 이러한 미국과 일본, 우리나라의 특허법 상 손해배상액 산정 관련 규정을 비교하여 정리해 보면 아래 표와 같다.

특히, 우리나라는 일본의 경우와 매우 유사한 손해배상제도를 가지고 있는데, 관련 특허법 조문 역시 매우 유사하다. 일본 특허법 제102조와 대응되는 우리나라 특허법은 제 128조이며, 일실이익, 합리적 로열티, 손해액 추정 등의 내용이 거의 유사하다고 할 수 있다. 우리나라 특허법 제128조와 일본 특허법 제102조 등의 비교표를 정리하면 아래와 같다.

표 3-5 | 한·미·일의 특허법상 손해배상 관련 규정 비교표

| 국가                   | 관련 특허법 조문  | 요약   |
|----------------------|--|--|
| 미국<br><br>(특허법 §284) | 원고의 청구를 인용함에 있어서 법원은 원고에게 침해를 전보하기에 적절한 손해배상액을 인정하여 주며, 어떠한 경우라도 침해자의 특허 발명 사용에 따른 합리적 실시료 상당액과 법원이 정한 비용 및 이자보다 적어서는 안 된다.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 일실이익 또는 합리적 로열티에 따른 손해액 산정</li> <li>▶ 일실이익: Panduit Test</li> <li>▶ 합리적 로열티: Georgia-Pacific factors</li> <li>▶ 손해액의 하한 규정</li> </ul>                                   |
|                      | 배심원이 손해배상액을 산정하지 아니할 때에는 법원이 이를 산정한다. 어느 경우라도 법원은 산정된 금액의 3배까지 손해배상액을 높일 수 있다. 이 조항에 의하여 증액된 손해배상액은 이 장 154(d)에 의한 잠정적 권리에는 적용되지 않는다.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3배 배상 규정 (treble damage provision)</li> </ul>   |
|                      | 법원은 손해배상액을 정하거나 그 상황에 따라 어느 정도의 실시료가 합리적인가를 정함에 있어서 전문가 증언을 들을 수 있다.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 전문가 증인의 증언 (expert testimony)</li> </ul>  |
| 일본<br><br>(특허법 §102) | ① 특허권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해배상을 청구하는 경우에 있어서 그 자가 침해행위를 구성한 물의 양도하는 때에는 그 양도한 물의 수량에 특허권자가 그 침해행위가 아니면 판매할 것이 가능한 물의 단위수량에 상당하는 이익액을 넘는 액을 특허권자의 실시능력에 응한 액을 초과하지 아니하는 한도에서 특허권자가 받은 손해액으로 할 수 있다. 다만, 양도 수량의 전부 또는 일부에 상당하는 수량을 특허권자가 판매할 수 없는 사정이 있는 때에는 당해 사정에 상당한 수량에 응한 액을 공제할 수 있다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 일실이익에 따른 손해액 산정</li> <li>▶ (침해자의 양도수량) × (권리자의 단위수량당 이익액)</li> <li>▶ 상한 : (권리자가 생산할 수 있었던 수량 - 실제 판매한 수량) × (권리자의 단위수량당 이익액)</li> <li>▶ 권리자가 판매할 수 없었던 수량 제외</li> </ul> |



표 3-5 | 한·미·일의 특허법상 손해배상 관련 규정 비교표 (계속)

| 국가               | 관련 특허법 조문   | 요약   |
|------------------|---|--|
| 일본<br>(특허법 §102) | ② 특허권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 침해에 의하여 자기가 받은 손해 배상을 청구하는 경우에 있어서 그 자가 침해의 행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익액은 특허권자가 받은 손해액으로 추정한다.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 손해액의 추정</li> <li>▶ 침해자의 이익 = 특허권자의 일실이익</li> </ul>  |
|                  | ③ 특허권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 특허발명의 실시에 대하여 받을 수 있는 금전액에 상당하는 액의 금전을 자기가 받은 손해의 액으로 그 배상을 청구할 수 있다.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 실시로 상당액(합리적 로열티)에 따른 손해액 산정</li> </ul>  |
|                  | ④ 전항의 규정에서 정한 금전을 넘는 손해배상의 청구를 방해하지 아니한다. 이 경우에 있어서 특허권을 침해한 자에게 고의 또는 중과실이 없는 때에 법원은 손해배상액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 과실 참작</li> </ul>  |
| 한국<br>(특허법 §128) | 제128조(손해액의 추정등) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 일실이익에 따른 손해액 산정</li> <li>▶ (침해자의 양도수량) × (권리자의 단위수량당 이익액)</li> <li>▶ 상한 : (권리자가 생산할 수 있었던 수량 - 실제 판매한 수량) × (권리자의 단위수량당 이익액)</li> <li>▶ 권리자가 판매할 수 없었던 수량 제외</li> </ul> |
|                  | ② 특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 손해액의 추정</li> <li>▶ 침해자의 이익 = 특허권자의 일실이익</li> </ul>  |

표 3-5 | 한·미·일의 특허법상 손해배상 관련 규정 비교표 (계속)

| 국가                | 관련 특허법 조문   | 요약   |
|-------------------|---|--|
| 한 국<br>(특허법 §128) | ③특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다. | ▶ 실시료 상당액(합리적 로열티)에 따른 손해액 산정              |
|                   | ④제3항의 규정에 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.                          | ▶ 실시료 상당액을 초과하는 손해에 대한 보상 가능 규정<br>▶ 과실 참작 |
|                   | ⑤법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.          | ▶ 법원의 재량에 따른 손해배상액 산정                      |

표 3-6 | 한국과 일본의 손해배상 관련 규정 비교

| 비교 내용                          | 우리나라  | 일본    |
|--------------------------------|-------|-------|
| 일실이익                           | §128① | §102① |
| 손해액 추정<br>(침해자의 이익=특허권자의 일실이익) | §128② | §102② |



| 비교 내용             | 우리나라  | 일본       |
|-------------------|-------|----------|
| 합리적 로열티           | §128③ | §102③    |
| 과실 참작             | §128④ | §102④    |
| 법원의 재량에 따른 손해액 산정 | §128⑤ | §105조의 3 |

출처: 한국지식재산연구원, 지식재산제도의 실효성제고를 위한 법제도 기초연구-특허권 침해손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구-

5. SSO(표준책정기관)이나 특허풀은 위와 같은 문제를 완화시키는 제도적 틀로 이해되고 있습니다. 한국 정부 및 한국 주요 기업에 의한 SSO나 특허풀에 대한 조직적인 대책(특히 ICT분야)에 대하여 가르쳐 주시면 고맙겠습니다.

[답변]

특허 풀 대응 전략<sup>3)</sup>

특허권이 하나의 기술을 구현하기 위해 상충되는 사람 간에 크로스 라이선싱을 맺어 특허 풀 제도가 탄생했다. 특허 풀은 한 제품의 구성요소를 가진 사람들이 모여 상호간에 돈을 지불하지 않으면서 사용할 수 있다. 또한 여타 국가나 기업이 그 제품의 영역을 침해하면 벌금을 부가하는 등의 행동을 취할 수 있다.

표준특허는 표준과 특허 풀이 공유라는 개념 안에서 하나로 합해졌다고 볼 수 있다. 표준은 원래 돈을 지불하고 사용하는 것이 아니다. 하지만 표준특허는 표준에 특허라는 방어막이 더해 특허를 침해하지 않고는 기술을 사용할 수 없다. 반드시 돈을 지불해야 한다. 웹스 이무

3) [전자과학](#) 55권 통권644호 (2013년 1월) pp.44-48, 김창수

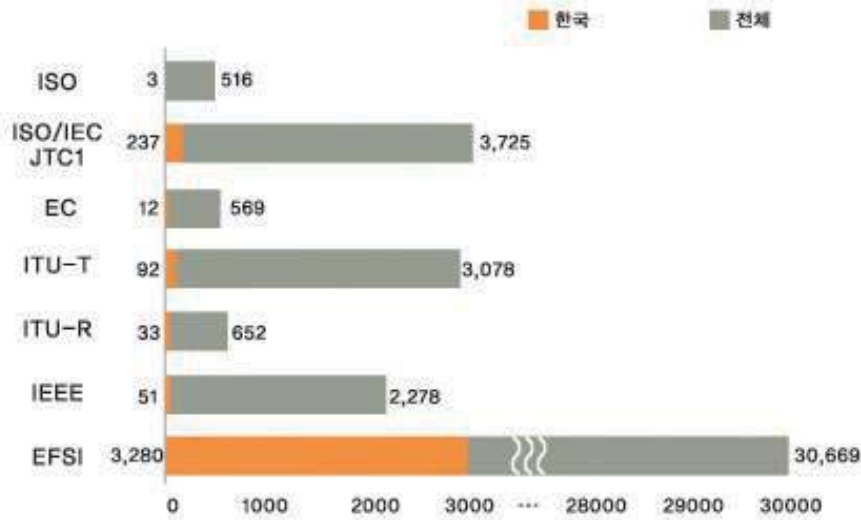
진 변리사는 “실제 특허 풀이 강력해지기 위해 표준기반인 것이 다수”라며 “기업이 특허 풀을 활용하기 위해서는 특허 풀과 표준, 표준기반 특허 풀 등의 모든 속성을 고려해 정보를 분석해야 한다”고 말했다.

▶ 양은 많으나 사용할 게 없다.

우리나라는 CDMA와 MP3 player, Wibro 및 DMB 등을 최초로 상용화했다. 하지만 원천기술을 개발해 상용화한 것이 아니기에 표준특허수가 부족한 실정이다. 주요 표준화 기구에 등록된 표준관련특허수를 보면 전체 대비 6.6%에 불과하다. 특히 우리나라 GDP당 특허건수는 세계 1위(2010년)를 차지했으나 기술무역 적자는 49억 6천만 달러에 달하며, 그 중 특허사용권으로 기술무역수지 적자가 20억 4천만 달러로 41.9%에 달한다. 따라서 IT분야의 선도적 역할과 많은 특허수를 보유함에도 불구하고 해외기업을 향한 로열티 부담이 증가하고 있다.

실제 IT분야는 단위제품 생산과 관련된 특허가 많아 다수의 특허를 집합체로 공동 관리하는 특허 풀에 대한 로열티 지급률이 높다. 2006년 지상파 DMB는 국내 단말기 시장에서 1,300만 달러의 특허료가 발생했으며, 필립스와 MPEG-LA, Via Licensing과 같은 해외 특허 풀에 지불됐다. 현 시점에서 특허로 이익을 가장 많이 보는 집단이 특허 풀이다. 그나마 특허 풀에 우리나라 기업이 많이 포함돼 있다면 로열티가 해외로 빠져나가는 것을 줄일 수 있다.

주요 표준화 기구별 특허현황



주요 표준화 기구별 국내 기업 및 기관별 표준특허

| 기업/기관명  | ISO | JTC1 | IEC | ITU-T | ITU-R | IEEE | ETSI  | 계     |
|---------|-----|------|-----|-------|-------|------|-------|-------|
| 삼성전자    |     | 71   |     | 14    | 2     | 10   | 1,686 | 1,783 |
| LG전자    |     | 11   |     | 23    | 1     | 12   | 1,438 | 1,485 |
| ETRI    |     | 73   |     | 42    | 23    | 25   | 98    | 261   |
| 팬택      |     |      |     |       |       |      | 51    | 51    |
| SK 하이닉스 |     | 40   |     |       |       | 3    |       | 43    |
| 휴맥스     |     | 26   |     |       |       |      |       | 26    |
| SK 텔레콤  |     |      |     | 4     | 3     |      | 7     | 14    |
| LS산전    |     |      | 11  |       |       |      |       | 11    |
| 연세대학교   |     |      |     | 8     | 3     |      |       | 11    |
| 광주과학기술원 |     | 6    |     |       |       |      |       | 6     |
| 건국대학교   |     |      | 6   |       |       |      |       | 6     |
| 전자부품연구원 |     | 4    |     |       |       |      |       | 4     |
| 파크시스템즈  | 3   |      |     |       |       |      |       | 3     |
| 광운대학교   |     |      |     | 1     |       |      |       | 1     |
| 삼성SDI   |     |      | 1   |       |       |      |       | 1     |
| LG유플러스  |     |      |     |       | 1     |      |       | 1     |
| 오스트론    |     |      |     |       |       | 1    |       | 1     |
| 총계      | 3   | 237  | 12  | 92    | 33    | 51   | 3,280 | 3,708 |

〈출처 : 한국특허정보원 표준특허센터(2012.12)〉

▶ **충분한 정보는 필수**

우리나라에서도 특허 풀을 구성하려는 움직임이 있었다. **최초로 DMB를 상용화시키면서 한국정보통신기술협회(TTA)를 구성했다.** DMB는 한국정보통신기술협회의 **DMB 프로젝트 그룹**에 의해 표준화가 진행되어, 2003년 10월 국내 초단파 디지털 라디오 기본 송수신 정합 표준 완성, 2004년 8월 DMB 비디오 송수신 정합 표준 완성, 2005년 DMB 데이터 방송 송수신 정합 표준을 발행했다. 2004년부터는 DMB를 국제 표준으로 승격시키기 위한 노력이 본격화됐다. 그해 11월 DMB가 World DAB Forum 표준으로 확정되어 2005년 ETSI에 의해 유럽 표준으로 승인됐다. 하지만 발목을 잡은 것이 DMB 시스템에서 가장 기본이 되는 DAB(Digital Audio Broadcasting)였다. 이는 한국정보통신기술협회가 DAB 특허료 문제를 고려하지 않았기 때문이다. **2005년 DMB 특허 풀은 MPEG LA가 특허 풀 구성 계획을 발표하면서 본격적으로 논의되기 시작했으나 특허권자 그룹의 참여저조로 무산되고 말았다.** 이미 검증받은 MPEG 관련 특허에 대해 추가적인 필수평가(1건당 10,000달러)를 요구함은 물론, 특허권자가 새로운 DMB 특허 풀에 가입치 않더라도 기존 특허 풀로 로열티 수입을 받을 수 있어 큰 영향력을 발휘하지 못했다.

|                      |                  |                           |               |                             |
|----------------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|
| MPEG LA              | MPEG-2           | ATSC                      | AVC/H.264     | MVC                         |
|                      | VC-1             | Wireless Mesh             | MPEG-4 Visual | MPEG-2 System               |
|                      | IEEE 1394        |                           |               |                             |
| Sisvel               | MPEG Audio       | DVB-T                     | DVB-T2        | ATSS                        |
|                      | WSS              | TOP teletext              | UHF-RFID      | CDMA 2000                   |
|                      | DECT             | H.264 SVC                 |               |                             |
| DVD 6C(7C) Licensing | DVD-ROM          | DVD-VIDEO                 | DVD-AUDIO     | DVD R-/RW                   |
|                      | DVD +RW/+R       | DVD-VR                    | DVD-RAM       | R DISC CASE                 |
|                      | IEEE 1394        |                           |               |                             |
| Via Licensing        | IEEE 802.11(a-i) | AAC(Advanced AudioCoding) | AGORA-C       | ERM(Digital Radio Mondiale) |
|                      | MPEG Surround    | MPEG-2 AAC                | MPEG-4 SLS    | OCAP tru2way                |
|                      | LTE              |                           |               |                             |
| Sipro Lab            | W-CDMA           | G.729                     | G.723,1       | G.729,1                     |
|                      | G.711,1          |                           |               |                             |

특허 풀에는 다양한 표준특허 기술이 포함되어 있다.

### ▶ 국내 특허 풀 태동

최근 SK텔레콤은 AT&T, 텔레포니카, NTT도코모 등 8개 글로벌 이동통신사와 제조사인 ZTE, HP 등 10개사와 함께 국내 통신사업자 중 유일하게 창립 멤버로서 LTE 특허 풀에 참여했다. SK텔레콤은 2009년에도 국내 통신사업자 중 유일하게 3G 표준 특허 풀인 WCDMA 특허 풀과 CDMA 특허 풀에 참여한 바 있다. 또한 인텔렉추얼 디스커버리도 LED 특허 풀을 조성하고 있다. 인텔렉추얼 디스커버리는 특허에 대해 국가적 차원에서 대응하기 위해 2010년 회사를 설립해 약 2년간 투자했다. 현재 전략과제로 선정된 것은 보안, 스마트

기기, 디스플레이, LTE 등 25가지 영역이다. 인텔lectual 디스커버리의 특허 풀 특징은 주체가 권리자끼리 모인 것이 아닌 인텔lectual 디스커버리가 특허를 구매한 형태다. 또한 회원제 형식으로 관련 특허를 기업이 권리자처럼 사용할 수 있다.

삼성전자나 LG전자는 진출을 고려하는 시장엔 특허를 출원하지만 그렇지 않은 지역은 굳이 특허를 출원하지 않는 것으로 나타났다. 삼성전자와 LG전자는 모두 계량 특허를 통해 특허 풀에 참여하며, 각각 863, 363개의 특허 풀로 수익을 얻고 있다.

▶ 국가경쟁력으로 인식의 전환

LG전자는 1999년 인수한 제니스 일렉트로닉스의 북미 디지털방송 수신기술(VSB) 표준특허로 MPEG LA에 지불되는 특허료 70~80% 중 일부를 돌려받고 있다. LG전자는 이를 통해 연간 1억 달러 이상의 특허료 수익을 올렸다. 이는 수백만 대 이상의 디지털 TV를 판매해서 얻는 이익보다 많다. 기존 우리나라는 수출 성장률에만 집중한 나머지 기술무역수지는 매년 수십억 달러의 적자를 기록했다.

이 중 대부분이 특허료에 의한 적자다. 특허료 적자 중에서 IT 분야는 80%의 높은 비율을 차지한다. IT 관련 특허료는 대개 표준특허 소송으로 불거져 기업의 성장은 물론, 국가 경쟁력을 약화시킨다. 하지만 국가차원에서나 기업차원에서 특허 풀을 활용해 많은 표준특허를 갖춘다면, 새로운 수익을 창출할 수 있을 것으로 기대된다.