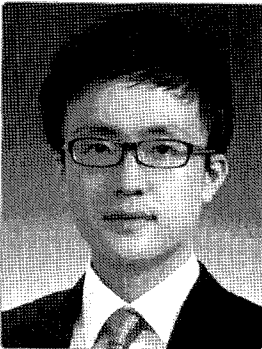


## 표준특허와 프랜드?!

최근 삼성전자와 애플에서 갤럭시폰, 갤럭시탭 등의 갤럭시 제품군과 아이폰, 아이패드 등 애플 제품군을 두고 세계 곳곳에서 치열한 특허전쟁이 벌어지고 있다. 여태까지의 소송에서는 애플이 적극적으로 삼성을 공격하는 입장이었는데, 최근에는 삼성에서 애플에 적극적인 공세를 취하는 모습을 보이고 있다.

이러한 과정에서 삼성이 네덜란드의 헤이그 법원에서 삼성의 표준특허를 이유로 애플의 아이폰 판매금지가처분 신청을 신청한 사안에서, 헤이그 법원은 애플이 주장한 F/RAND 논리를 받아들여 삼성의 판매금지가처분 신청을 기각하였다.

그렇다면, 최근 특허업계에서 이슈가 되고 있는 표준특허란 무엇이고, F/RAND란 무엇일까? 먼저 표준특허에 대해서 간략히 살펴보고 삼성과 애플사례를 토대로 F/RAND에 대해서 살펴보고자 하겠다.



박지용

KBK 특허법률사무소 변리사

### 표준특허 정의

표준특허(Essential Patent 또는 Standard Patent)란 특정 기술분야에서 해당 특허를 실시하지 않고서는 표준규격을 따르는 장치 또는 방법을 실시하는 것이 매우 어렵거나 불가능한 특허 또는 특정 표준화 단체에서 작성된 규격을 기술적으로 구현하는 과정에서 필수적(essential)으로 이용 또는 실시하게 되는 특허를 의미한다.

이러한 표준특허는 대부분의 IT 분야에서 작성되고 있으며, 최근에는 BT 분

야에서도 표준화 활동이 활발하게 진행 중이다. 대표적인 표준화 기구 또는 그룹로서 비디오/오디오 압축 기술 분야에는 MPEG(Moving Picture Expert Group)이 있으며, 통신 기술분야에는 3GPP(3rd Generation Partnership Project), IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 등이 있다.

표준 기술을 사용하기 위해서는 표준특허의 확보가 필수적이며, 이러한 표준화의 중요성에 따라 배타적 독점권을 확보하기 위하여 많은 사업자들이 표준특

허를 획득하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있다. 이하에서는 삼성과 애플의 소송도 바로 이 표준 특허 중 하나인, UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)와 3G 기술에 관한 것이다.

### 특허풀 (Patent Pool)

표준 특허를 얘기할 때는 빼놓을 수 없는 것이 특허풀이다. 표준 특허는 해당 기술 분야에서 반드시 사용되어야 하는 기술이지만, 어떤 회사가 어떤 표준 특허를 가지고 있는지는 아무도 모르는 일이다. 따라서, 표준 특허를 가진 회사라도 다른 회사에 권리를 행사하려면 각 회사별로 침해금지 소송 등을 제기하여야 하는데, 이러한 경우 과도한 특허비용과 소모적인 기술경쟁이 발생할 수 있다. 이에 대한 대안으로 여러 회사들이 특허 거래 비용을 줄이고 기술 확산을 촉진시키기 위해 특허풀을 결성하고 있다.

특허풀은 “특정 기술 분야에 대해 특허와 기타 지식재산권을 크로스라이선스 하는데 합의한 최소 두 개 이상의 회사들로 구성된 컨소시엄” 또는 “다수의 라이선서들이 특허업무대행 기관에 자신들의 특허를 공동으로 위탁 관리하여 각각 소유하는 특허권에 대한 사용허락을 집중적으로 허여하는 기능을 수행하는 공동체”로 정의될 수 있다<sup>1)</sup>.

즉, 특허풀은 특허에 대한 공동의

이익(예를 들어, 라이선싱)을 목적으로 결성된 단체로서의 성격이 같다.

특히 표준 기술과 관련된 특허를 대상으로 여러 회사들이 모여 특정 풀을 만들고, 해당 풀에 포함된 회사들은 권리를 상호 공유한다. 다만, 해당 특허풀에 포함되지 않은 회사는 실시료를 지불하고 해당 특허풀에 등록된 특허를 사용할 수 있다.

특허풀을 구성하려는 기술/상품에 대한 시장의 수요가 충분하고, 특허풀 내의 특허 기술이 관련 상품의 생산 또는 실시에 중요한 부분이어서 라이선싱 수요 역시 충분이 이끌어 낼 수 있다면, 기술을 보유한 권리자들은 특허풀을 구성하고 싶을 것이다. 따라서 ‘특허권자의 특허 침해 없이는 실시가 불가능에 가까운’ 표준특허에 있어서 특허풀 구성은 자연스러운 귀결이라 할 수 있겠다.

특허권의 본질은 독점배타권이므로 특허풀을 구성하고, 이에 대한 정당한 대가를 요구하는 것은 당연한 일이다. 그러나 그 본질이 ‘표준특허’로서 ‘실시할 다른 방도가 없을’ 때에는 기술 독점의 문제가 발생할 수 있으며, 여기가 바로 본격적인 우리 논의의 시작점이다.

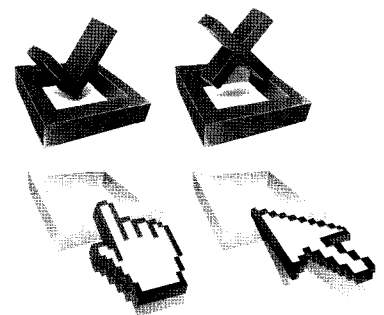
### 특허권의 성격과 표준특허에서 권리 제한의 필요성

### 특허권의 독점배타성

특허권을 법적 측면에서 좀 더 자세히 살펴보겠다. 특허법 제1조에서는 ‘발명을 보호, 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적’으로 하고 있다고 기재하고 있다. 또한 동법 제94조에서는 ‘특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점’한다고 하여, 특허권은 독점배타적인 권리를 밝히고 있다.

특허권의 속성인 독점권은 우수한 기술을 세상에 공개한 창작자에게 주어지는 대가적 성질로서 우수한 기술에 대해 독점권을 부여하는 행위는 특허법의 취지와 이념에 부합하는 것이며, 일반 특허권에 대해 허여된 권리 범위 내에서 독점권을 행사하는 것은 문제가 되지 않는다.

다만, 표준특허는 비록 그 특허가 전체 표준 기술의 일부에 대한 것이라도, 해당 특허를 실시하지 않으면 전체 표준 기술을 실시할 다른 방도가



1) IT분야 주요 특허출원 분석 - MPEG LA 특허풀을 중심으로, 2007, 정보통신연구원

없게 되는데 문제점이 발생한다.

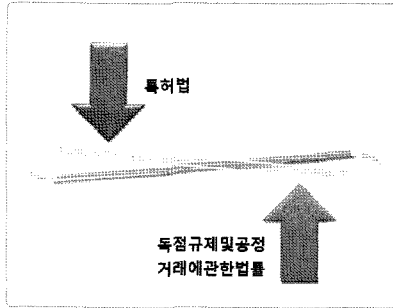
이러한 경우에게까지 특허권자에게 무제한적인 독점권을 허용하는 것이  
i) 특허법의 취지에 부합하는 권리의 행사라고 볼 수 있는지, ii) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률과의 긴장 관계에서 어떻게 합리적으로 해석할지에 대한 고려가 필요하다.

**독점규제 및 공정거래에 관한 법률**

독점규제및공정거래에 관한 법률은 '시장지배적지위의 남용과 과도한 경제력 집중을 방지하고, 부당한 공동행위 및 불공정한 거래행위를 규제하여 (...중략...) 소비자를 보호함과 아울러 국민 경제의 균형 있는 발전을 도모함을 목적'으로 하고 있다.

표준 특허는 해당 표준 기술에 없어서는 아니 될 사항에 대해서 특허를 받은 것으로서, 표준 특허에 대한 독점권을 무제한 인정할 경우 해당 특허권자가 가질 시장 지배적 지위 역시 특허법에서 목적으로 하는 특허기술 공개에 따른 산업발전에 이바지하기 위한 취지에 부합하는지가 문제가 된다.

즉, 발명자가 심혈을 기울여 고안한 발명에 대한 독점배타적 지위를 인정하는 특허권과 공공의 이익을 위해 특정인이 시장을 독점하는 것을 방지하기 위한 독점규제및공정거래에관한법률 간의 법리적 판단은 산업계에 마치 양날의 칼처럼 작용할 수 있는 것이다.



이러한 문제점에 대한 해소 방안으로 대두되고 있는 것이 프랜드(F/RAND)이며, 이하에서는 F/RAND가 무엇이고, F/RAND가 실제 사례에 어떻게 작용하고 있는 지에 대해서 살펴해보겠다.

**표준특허의 공정사용과 F/RAND(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) 조항**

**프랜드(F/RAND)란?**

최근 이슈가 되고 있는 프랜드(F/RAND)란 표준특허에 대해서 공정(Fair)하고 합리적(Reasonable)이고 비차별적(Non-discriminatory)으로 해당 특허를 제공할 것을 의미하는 것으로서, 표준 특허가 없는 업체가 표준특허를 이용한 제품을 생산, 판매 등을 하는 대신 반대급부로서 특허권자에 정당한 특허 사용료를 지불해야 하도록 하고 있다.

F/RAND는 우리나라의 독점규제및 공정거래에관한법률과 유사한 것으로

서, 유럽에서는 FRAND로 불리고 북미쪽에서는 RAND로 불리나 양자 모두 동일한 의미이다.

F/RAND 규정은 표준 특허에 대한 특허권자가 무리한 요구로 표준기술을 이용한 제품의 생산 등을 방해함으로써 후발 주자의 시장진입을 원천적으로 봉쇄하는 것을 막기 위한 제도인데, 앞서 밝혔던 네덜란드에서의 삼성과 애플의 판매금지가처분 소송에서 삼성의 표준특허에 기반한 침해금지 주장에 대해서 애플이 반대 논리로 내세운 것이 바로 F/RAND이다.

**프랜드(F/RAND) 요건**

F/RAND 조항은 i) 공정(Fair)하고, ii) 합리적(Reasonable)이며, iii) 비차별적(Non-discriminatory)인 것을 요구하고 있다.

공정할 것은 독점적이지 않아야 하는 것을 의미하며, 합리적인 것은 로열티 관점에서 실시자들 간에 부당한 차별이 없어야할 것을 의미하며, 비차별적인 것은 실시자들 간에 차별을 두지 않고 실시 허여를 해야 한다는 것이다. 이에 대한 구체적인 요건은 다음과 같다.

우선 프랜드 조항의 첫 번째 요건인 공정(Fair)은 '경쟁시장에 반하지 않고, 사업자가 시장에서 가지고 있는 상대적 위치와 무관하게 비합법적이지 않은 행위'를 할 것을 의미한다. 즉, 표준 기술이면 이를 개발한 사람 이외



F/RAND 조항의 기본 원칙

에도 정당한 대가를 치루고 모두가 사용할 수 있어야 한다는 것이다.

프렌드 조항의 두 번째 요건인 합리성(Reasonable)은 라이선스 금액에 관련된 것이다. 특정 사업자의 기술이 표준 기술로 채택됨에 따라 특허권자는 독점 배타권인 특허권을 보유하고 있음에도 F/RAND에 의하면 배타적으로 실시할 권리를 갖지 못하게 된다. 따라서, 해당 특허기술의 이용자는 이에 대한 보상으로서 해당 표준 기술의 사용에 대해 적절한 대가를 지불해야 한다. 다만, 통상 라이선스 계약에 있어 라이선서(Lisensor)는 되도록 높은 비용을, 라이선시(Lisensee)는 되도록 적은 비용을 지불하려고 하므로 이에 대한 적절한 기준이 필요하며 그 기준을 '합리적'인 조건으로 규정할 것이다.

프렌드 조항의 마지막 요건인 비차별성(Non-Discriminatory)은 이용자들로부터 라이선스 비용을 받거나, 특허권으로 말미암은 다양한 문제를

해결할 때 각 이용자인 사업자에 차별을 두어서는 안된다는 조항이다. 즉, 누구하고는 친하니까 우대를 해주고 누구하고는 안 친하니까 과도한 조건을 내세우면 안된다는 것이다.

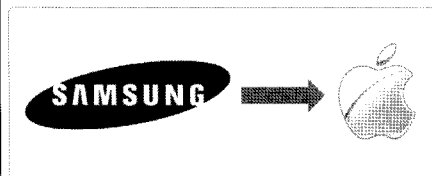


### F/RAND 조항과 적용 사례

그럼, 지금부터는 표준특허와 관련된 소송 사례들에서 F/RAND 조항이 항상 우선하는지, 표준특허는 항상 그 권리가 제한되어야 하는지에 대해서 살펴보겠다.

#### 삼성 vs. 애플

서두에서와 같이 최근 삼성은 네덜란드 헤이그 지방법원에 자사가 보유한 무선통신기술(UMTS, 3G 관련)에 관련된 표준기술의 침해를 이유로 애플



플을 제소하였다.

이에 대해 애플은 상술한 'F/RAND 조항'으로 대응하였다. 즉, 애플측은 침해라고 주장하는 삼성의 특허권은 유럽 통신표준연구소(ETSI) 규정에 따라 표준화된 필수 기술인바 누구에게나 공정하고, 합리적이며, 비차별적인 F/RAND에 따라 제공될 의무가 있음에도 삼성은 이에 대한 의무를 해태한 채 침해소송을 제기하였다고 주장하였다.

이에 네덜란드 헤이그 법원은 애플측의 논리를 받아들여 F/RAND 조항에 따른 사전 협의 없이 침해 소송을 제기한 것에 위법이 있다고 하여 삼성의 판매금지가처분 소송을 기각하였다.

#### 노키아 vs. 애플

다만, 표준기술이라고 해서 항상 F/RAND 조항이 불리하게 적용되는 것은 아니다.

미국에서 노키아와 애플 간에 통신 기술에 대해서 법정 분쟁이 발생했는데, 노키아측에서는 GSM (Global System for Mobile communication), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) 및 IEEE



(Institute of Electrical and Electronic Engineering)에 해당하는 표준 특허들을 애플이 침해하였다고 소송을 제기한 사안이다.

이때, 노키아측에서는 자사가 가지고 있는 각 표준 특허 건들에 대해서 선언(Declaration)<sup>2)</sup>을 하였고, 애플측에 소송 전 이미 수차례의 라이선스 계약을 요구하였지만 애플은 이를 거부하였다고 주장하였다.

이에, 미국 지방 법원(the United States District Court)에서는 노키아측이 F/RAND에 따라 합리적인 노력을 했다고 판단하였고, 이에 노키아의 주장을 인정하였다.

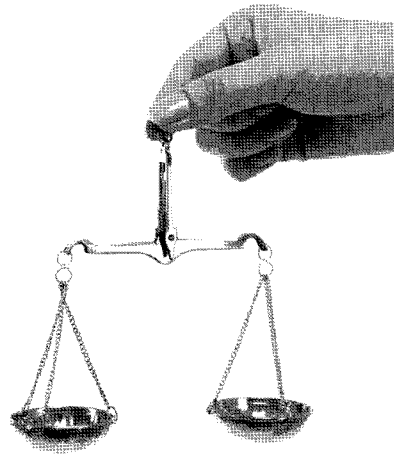
이 사건은 결과적으로 최종 판결까지는 진행되지 않았지만, 애플측에서는 많은 사용료를 물어야 했다. 즉, F/RAND 규정이 항상 표준 특허의 특허권자에게 불리하게만 작용하는 것은 아니라고 할 수 있다.

**표준특허 보호 방향과 전망**

최근 삼성과 애플의 사건에서 네덜란드 헤이그 법원은 F/RAND를 이유로 1차적으로 애플의 손을 들어 주었다. 다만, 삼성의 항소로 소송은 계속될 여지를 안고 있으며, 설사 이대로 판결이 확정되거나 상급법원에서도 동일한 결론이 난다 하더라도 애플은 삼성의 표준 특허에 대해 합리적인(Reasonable) 대가를 지급할 의무까지 면제된 것은 아니다.

디자인 특허로 시작된 양사 간의 법정공방은 이제 지식재산권 전반으로 확대되고 있다. 또한, 지역적 관점에서 유럽에 국한되어 시작된 소송은 전 세계의 각국 법원으로 확장되고 있다. 이들의 앞으로의 행보는 비단 최고 인기를 구가하는 애플과 삼성의 대상 상품뿐만이 아니라, 지식재산권을 다루는 관련 업계 종사자에게는 초미의 관심사라 할 것이다.

이들의 분쟁사례를 통해 본 소고에서는 표준 특허와 FRAND에 대해서 간략히 다루어 보았다. 현재 진행 중인 삼성과 애플의 특허 분쟁은 지식재산권과 관련된 새로운 이슈들과 판단 기준을 제시할 것이며, 이를 바탕으로 관련 문제를 다각도로 검토할 수 있는 열린 결말을 이끌 것이다.



**마치며**

IT 업계가 고도해짐에 따라 표준특허의 존재는 필수불가결하며, 표준 기

술이 하나의 프로세스를 완성하므로 각 표준 특허들은 서로 이용관계에 해당하는 경우가 많이 있다. 또한, 개발 회사 및 제조회사 등 어느 하나의 사업자가 표준에 관련된 모든 특허를 보유하고 있을 가능성은 극히 희박하다.

표준 기술과 관련된 다양한 이해관계를 충족시키고 표준기술의 효용성 확보를 위해 특허풀은 더욱 활성화될 전망이다. 따라서, 이에 대한 반대급부로서 기술의 공유 및 공정거래 달성이라는 측면에서 특허권과 특허풀을 남용하는 자에 대한 규제 기준은 더욱 절실히 요구된다 할 수 있겠다. F/RAND 조항은 이러한 규제 기준의 하나로서 표준 특허와 관련하여 앞으로 심도 있게 다루어질 필요가 있다. 특히, F/RAND의 불명확한 요건들은 케이스들이 축적됨에 따라 다양한 기술 분야에 적용 가능한 기준으로서 정립될 것이다. 2011. 11 |

2) 선언(Declaration): 이라함은 표준 기술과 관련된 특허를 가지고 있음을 ETSI 등 표준 기구에 개시하는 행위를 의미한다. 표준 특허를 가진 특허권자들은 표준 기술과 관련된 특허에 대한 선언 의무를 성실하게 할 의무를 가지고 있으며, 선언 의무의 수행이 FRAND 요건의 필요조건이라는 견해도 있다.