

## 표준필수특허에 대한 유럽사법재판소의 관점 : Huawei v. ZTE (Case C-170/13)\*)

Covington & Burling LLP, 벨기에 변호사 | Peter D. Camesasca 프랑스 변호사 | 최 지원

2015년 7월 16일, 유럽연합의 최고법원인 유럽사법재판소(CJEU; Court of Justice of European Union)는 많은 법률가들이 오래 기다려온 Huawei v. ZTE 사건(C-170/13)<sup>1)</sup>에 대한 판결을 선고하였다. 유럽사법재판소는 표준필수특허(SEP; Standard Essential Patent)<sup>2)</sup> 보유자가 특허권을 침해하는 것으로 추정되는 특허 사용자를 상대로 침해금지 가처분을 청구할 경우, 예외적인 상황에서는 이러한 행위가 시장지배적 지위의 남용이라고 볼 수 있다고 판시하였다.

이 판결은 2013년 4월 5일, 독일 뒤셀도르프(Düsseldorf) 지방법원이 ZTE(ZTE Deutschland GmbH)를 상대로 한 Huawei(Huawei Technologies Co. Ltd)의 LTE(Long Term Evolution) 표준필수특허침해소송에 관하여 유럽사법재판소에게 선결적 평결을 요청한 것에서 비롯되었다. 이로 인하여, 유럽사법재판소는 처음으로 FRAND(Fair, reasonable, and non-discriminatory) 원칙 하에 공정(fair)하고 합리적(reasonable)이며 비차별적인(non-discriminatory) 방식으로 실시허락 하기로 한 SEP 보유자가 SEP 특허권의 침해금지가처분을 청구할 때 유럽연합 기능조약(Treaty on the Functioning of the European Union, 이하 'TFEU'라 한다) 제102조가 금지하는 시장지배적 지위의 남용에 해당될 수 있는지, 또한 어떠한 경우에 지위 남용에 해당되는지를 검토하게 되었다.

\*) 본고는 필자들의 개인적인 견해를 바탕으로 작성한 것이며, 소속 법무법인 또는 특정한 회사의 입장을 대변하는 것은 아님을 알려둔다.

1) CJEU, Case C-170/13, *Huawei Technology Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH*.

2) Standard essential patent, 이하 '표준필수특허' 또는 'SEP'라 한다.

## I. 시장지배적 지위에 있는 SEP 보유자의 표준필수특허권의 침해금지 가처분은 당사의 지배적 지위 남용으로 간주될 수 있다

우선 유럽사법재판소는 SEP의 침해금지가처분의 합법성(lawfulness)을 심사할 때, 자유경쟁의 보장과 지식재산권 보유자의 권리 및 권리 보호 사이의 균형을 지켜야 한다고 밝혔다.<sup>3)</sup> 일반적으로는 지식재산권의 보호가 보유자의 시장지배적 지위 남용에 해당되지 않지만, 예외적인 상황(exceptional circumstances)에서는 지위 남용에 해당될 수 있다고 지적하였다.

## II. ‘예외적인 상황’의 정의

유럽사법재판소는 이번 사건이 위와 같은 이해관계의 조정과 관련된 종전 판례에서 분석해왔던 사건들과는 그 성격이 다르다고 밝혔다. 유럽사법재판소는 그 이유로, 이번 사건이 표준필수특허와 관련된 사안이라는 점과 함께 해당 특허가 표준필수특허의 지위를 획득하게 된 이유가 Huawei가 표준화기구(standardization body)에 FRAND 원칙 하에 실시허락을 하겠다는, 번복이 불가한(irrevocable) 사전동의를 하였다는 점을 들었다. 이러한 실시허락에 대한 사전동의를 제3자에게 표준특허 보유자가 FRAND 조건 하에 실시허락을 하겠다는 합법적 기대(legitimate expectations)를 유발한다. 이러한 상황에서는 라이선스(license)의 거부가 ‘이론상으로는(in principle)<sup>4)</sup> 남용으로 여겨질 수 있다.

---

3) Case C-170/13, ¶ 42.

본문 : “[T]he Court must strike a balance between maintaining free competition – in respect of which primary law and, in particular, Article 102 TFEU prohibit abuses of a dominant position? and the requirement to safeguard that proprietor’s intellectual-property”

4) Case C-170/13, ¶ 53.

본문 : “In those circumstances, and having regard to the fact that an undertaking to grant licences on FRAND terms creates legitimate expectations on the part of third parties that the proprietor of the SEP will in fact grant licences on such terms, a refusal by the proprietor of the SEP to grant a licence on those terms may, in principle, constitute an abuse within the meaning of Article 102 TFEU.”

### III. SEP 보유자가 시장지배적 지위 남용으로 간주되지 않기 위한 조건들

유럽사법재판소는 시장지배적 지위에 있는 SEP 보유자의 침해금지가처분(특허를 사용한 제품의 판매 금지 및 리콜 포함)이 어떠한 조건에서 지위 남용으로 취급되지 않는지를 분석하였다.

(1) 침해금지가처분에 앞서, SEP 보유자는 특허 침해자로 추정되는 사용자에게 특허 침해가 추정되는 특허 및 그 침해 방식에 대하여 반드시 통보(alert)해야 한다.<sup>5)</sup> 이러한 사전통보를 요구하는 이유는 SEP에 해당되는 표준들이 많기 때문으로, 특허 침해 추정 사용자들이 자신들의 침해 가능성 자체를 인지하지 못하고 있을 수도 있기 때문이다.

(2) 특허 침해 추정 사용자가 FRAND 원칙에 따른 라이선스 계약 체결 의사(willingness to conclude a licensing agreement)를 표시하면, SEP 보유자는 FRAND 원칙 하의 라이선스 조건을 서면으로 청약해야 한다. 이 청약서에는 로열티(loyalty) 금액과 그 산정 방법도 명시해야 한다. 유럽사법재판소는 표준필수특허 보유자의 표준화기구에 대한 사전동의로 인하여 특허 보유자가 이러한 서면청약을 할 것이라는 기대가 존재한다는 입장을 취하였다. 이러한 견해는 지난 2014년 11월에 발표된 Wathelet 법무관(Advocate General)의 의견<sup>6)</sup>과는 대조적이다. Wathelet 법무관은 특허 사용자가 먼저 라이선스 계약 체결 의사를 표시할 것을 요구하지 않는다는 입장이었다. 오히려 SEP 보유자가 “무조건, 어떠한 상황에서도, 특허 침해자로 추정되는 사용자에게 FRAND 원칙에 따른 라이선스 계약의 청약을 서면으로 제시해야 한다”<sup>7)</sup>고 권고하였다.

(3) 그 후에 특허 침해자로 추정되는 특허 사용자는 SEP 보유자로부터 받은 제안(offer)에 대하여 ‘성실하게(diligently)’ 답변해야 한다. 유럽사법재판소는 그 답변은 상관습에

5) Case C-170/13, ¶ 61.

본문 : “[I]t is thus for the proprietor of the SEP in question, first, to alert the alleged infringer of the infringement complained about by designating that SEP and specifying the way in which it has been infringed.”

6) Advocate General Wathelet의 Opinion, Case C-170/13, 2014년 11월 20일.

7) Advocate General Opinion, Case C-170/13, ¶ 85.

본문 : “[T]he SEP-holder must, in any event, present to the alleged infringer a written offer for a licence on FRAND terms[...].”

따르고 신뢰의 원칙(in good faith)을 준수해야 하며, 해당 요건 충족 여부는 객관적인 요소들에 기초하여 판단되어야 한다고 밝혔다. 특히, 이 요건은 사용자가 실시허락을 지연시키는 수법(delaying tactics)을 사용하지 않아야 한다는 것을 의미한다고 하였다.<sup>8)</sup> 어떠한 답변이 성실한 답변인지 여부에 관한 의문이 제기될 수 있지만, 유럽사법재판소가 표준필수특허 보유자와 특허 침해 추정자 사이의 이해관계의 균형을 맞추기 위하여 특허 침해자로 추정되는 사용자들의 행동 기준을 제시한 것으로 이해될 수 있다.

- 1) 특허 침해자로 추정되는 사용자가 SEP 보유자의 제안을 거절할 경우, 사용자는 SEP 보유자에게 신속하게 서면으로 FRAND 원칙에 따른 구체적인 대안(counter-offer)을 제시<sup>9)</sup>해야 한다. 그렇지 않을 경우, 사용자는 SEP 보유자의 행위가 지위 남용이라고 주장하지 못하게 된다.
- 2) 특허 침해자로 추정되는 사용자가 SEP 보유자의 기술을 라이선스 계약 체결 이전에 사용할 경우, 사용자는 반드시 구체적인 대안이 거절된 시점부터 상업적으로 적당한 금액의 보증금을 제공해야 하며, 이는 은행 보증금이나 예탁 형식으로도 가능하다. 보상 산정 방법에는 과거의 SEP 사용행위도 포함해야 한다.

(4) 만일 라이선스 합의가 이루어지지 않을 경우, 당사자들은 로열티 액수를 지체 없이 독립적인 제3자가 정할 것을 요청할 수 있다. 단순히 소송을 제기하여 침해에 기초한 손해배상을 청구하는 것은 시장지배적 지위 남용에 해당되지 않는다. 이 점은 제품/상품의 시장 진입 또는 지속적 판매를 막기 위한 행위(예를 들어, 제품의 판매를 막는 행위나 제품을 리콜하는 행위)들일 경우에만 고려된다. 이 점은 SEP 보유자가 표준필수특허권의 계약 이전 사용과 관련하여 그 내역이나 손해액을 산정하기 위한 행위들에는 적용되지 않는다. 그러한 행위들은 시장에서의 제품 배포에 직접적인 영향이 없기 때문에 무관하다.

#### IV. 특허 사용자의 권리

특허 침해자로 추정되는 사용자는 특허의 유효성(validity)을 다툴 수 있다. 사용자는

8) Case C-170/13, ¶ 65.

9) Case C-170/13, ¶ 66.

라이선스 협상과 동시에 특허의 유효성 또는 특허의 필수 특성의 타당성에 관한 의문을 제기하거나 혹은 추후에 의문 제기의 가능성을 열어둔 것 때문에 비판 받을 수는 없다.<sup>10)</sup> 특히 추후 의문 제기에 대해서는, Wathelet 법무관도 동일한 입장을 취하였다. Wathelet 법무관은 사용자가 라이선스 계약 이후에도 법원 및 중재재판소에 특허 침해의 존재와 특허의 필요성 및 유효성 여부에 대한 이의 제기를 할 권리가 있다고 하였다. 특히 이러한 이의제기권을 공익(public interest)에 해당하는 중요한 권리로 보았다.<sup>11)</sup>

## V. 결론

유럽사법재판소의 관점은 독일 법원이 취한 ‘오렌지 북 기준(Orange Book Standard)’과는 상당히 대조적이다. 독일 연방재판소는 침해금지처분이 지위 남용으로 간주될 수 있는 경우는, 오로지 사용자가 무조건적이고 구속력이 있는(unconditional and binding) 라이선스 청약을 하였을 때만 가능하다고 판시하였다. 유럽사법재판소는 이와는 달리, SEP 보유자에게 ① 사용자가 특허 침해 행위를 하고 있다는 것을 알릴 책임과 함께 ② 정당한 초기 청약(initial offer)을 할 책임을 부과하였다. 그러나 앞서 설명하였듯이 유럽사법재판소는 사용자에게서도 엄격한 조건을 충족하도록 요구하고 있다. 사용자가 단순히 금지명령을 피하기 위하여 “일반적인 방법으로 협상을 시작할 준비가 되어 있다”는 식의 단순한 구두 청약을 하는 것만으로는 사용자의 계약 체결 의사가 추정될 수 없다고 보았다. 이 점은 2014년 Samsung 사건<sup>12)</sup>에서 유럽집행위원회의 태도에서 해석이 가능하였던 것 중 하나이다. 그 이유는 사용자가 FRAND 원칙 하에 협상만 진행하면 협상 의사가 있다고 보았기 때문이다. 이번 사건에서 유럽사법재판소는 사용자가 성실하게(diligently) 신뢰의 원칙을 준수하며(in good faith) 지연 없이 답변할 것을 요구하였다. 그러나 무엇이 그 ‘의사(willingness)’를 의미하는지의 결정에 대해서는 회원국 법원의 판단에 맡겼다.

그럼에도 불구하고 여전히 몇 가지 불분명한 점이 남아 있다. 첫째, 유럽사법재판소는 표준필수특허 보유권으로 인하여 특허 보유자가 자동적으로 시장지배적 지위를 갖는지

10) Case C-170/13, ¶ 69.

11) Advocate General Opinion, Case C-170/13, ¶ 95.

12) Commission, Case AT.39.939 – Samsung – Enforcement of UMTS standard essential patents.

에 대해서는 답하지 않았다. 단지, 시장지배적 지위의 전제에 대해서는 양 사가 본 법원에서 제기하지 않았고, 선결적 판결 질문도 오직 지위 남용 여부에 그치기 때문에 이에 대한 분석도 그에 한해야 한다고 판시하였다. Wathelet 법무관은 비록 명시적인 답변은 하지 않았지만, 표준필수특허 보유권이 자동적으로 시장에서의 지배적 지위를 부여하지는 않으며, 사건마다 개별적으로 심사해야 하는 쟁점이라고 하였다.

둘째, 이번 판결이 표준필수특허와 관련하여 경쟁법의 적용에 대하여 법적 투명성을 강화하였다고 해도, 그 범위는 본 건의 특정한 상황 - 즉, 특허가 표준필수특허인 상황 - 에 한하고 있다. 따라서 특허가 사실상의 표준필수특허(de facto standard essential patent)일 경우와 비표준필수특허(non-standard essential patent)일 경우, 특허 보유자가 일방적으로 FRAND 기준에 준하는 라이선스를 하기로 하였을 경우 등에서는 어떠한 방식으로 결론이 도출될 것인지는 불분명하다.

이를 정리해보자면, 이번 판결은 SEP 보유자가 사용자와의 계약 체결에 대하여 더욱 큰 책임이 있다는 것을 분명히 하고 있다. SEP 보유자가 자신의 특허 가치를 가장 정확하게 평가할 수 있는 경우들이 많았고, 사용자가 라이선스 계약 체결을 위한 협상 의사를 표시한 경우에 SEP 보유자가 먼저 초기 청약을 해야 한다는 유럽사법재판소의 입장은, 이러한 관점에 힘을 실어준 것이라고 볼 수 있다. 

