GISC 2025

Global ICT Standards Conference 2025

(세션2) ICT 표준특허 이슈 및 사례

표준특허분쟁에 있어서 Anti-Suit injunction 및 royalty 산정에 대한 최근 논의 (WTO에서의 논의 및 동경지재판결을 중심으로)

한상욱 변호사
김·장 법률사무소

ICT Standards and Intellectual Property:
AI for All

주최 과학기술정보통신부 지식재산처 주관 국립전파연구원 TTA IITP KEA kista ETRI

Index

01 표준특허의 의미

02 표준특허 분쟁 현황

03 표준특허의 특성

04 EU-CN WTO 분쟁

05 일본 Pantech 분쟁

06 평가 및 제언

01. 표준특허의 의미

일반 특허와의 다른 점: 회피 불가

- SEP는 표준화기구(SDO)가 제정한 기술 표준을 구현하는 데 필수적인 특허

- SEP는 기술의 호환성을 높여 산업 발전에 기여하지만, 동시에 시장 경쟁을 제한

- 표준화기구는 표준특허권자에게FRAND(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) 확약을 요구하여 모든 시장 참여자에게 공정하고 비차별적인 조건으로 라이선스를 허락하도록 하고 있음

특허제도의 구제수단을 어디까지 적용해야 하는가?

- 일반 특허의 경우 경쟁 기술로 우회설계(design-around)가 가능하지만, 표준특허는 특정 표준제품을 만들기 위해 반드시 구현해야 하므로 대체 기술로 회피하기 어려움

- 일반 특허권자: 금지 청구와 손해 배상이라는 기본적 구제수단. 손해 배상 산정의 특칙 적용

- 표준특허권자: 금지 청구가 제한됨. FRAND 확약에 따른 로열티가 구제 수단

제약 특허: 특허법 및 관련 법규에 "제약 특허 연계 제도", "특허 기간 연장 제도"는 규정되어 있음

제약특허 분야의 특수성: 의약품 허가-특허 연계 제도와 특허권 존속기간 연장제도

특허법 및 약사법 등에 규정되어 제약 분야의 특수성을 반영

- SEP 관련: 특허법 일반 조항이나 계약법·공정거래법 등에 터잡아 분쟁을 해결하고 있음

- 한국: 민법상 신의성실 원칙 및 권리남용 금지 원칙에 터잡아 FRAND 확약의 이행을 강제하거나 금지명령을 제한하는 논의

- 제약특허와 같이 표준특허의 특수성을 고려할 필요성

02. 표준특허 분쟁 현황

최근 동향

- 2020년대에 들어 표준특허 분쟁은 전 세계적으로 급증하였으며, 영국, 독일, 중국, 미국 등 기술강국은 물론 인도, 브라질, 콜롬비아 등 신흥 시장까지 분쟁의 무대가 국제적으로 확대

- 각 국가마다 사법부의 판단경향과 정부의 규제 방식이 특색을 보이고 있으며, SEP 라이선스 협상의 주도권을 둘러싼 글로벌 포럼 쇼핑과 복수 관할 소송이 빈번함

03. 표준특허의 특성

영국

Unwired Planet v. Huawei(2020)

- 영국 대법원은 "피고(실시권자)가 법원이 정한 전 세계 표준특허 라이선스(FRAND)를 수락하지 않으면 영국 내 금지명령을 내릴 수 있다"고 판단

계약적 의미 및 관행

(1) ETSI IPR 정책의 계약적 성격

- ETSI 정책을 "계약적 합의(contractual arrangement)"로 규정하고, 이 정책이 특허권자들로 하여금 자신의 특허를 표준필수특허로 선언하는 대가로 FRAND 조건에 따른 라이선스 제공 의무를 부담하게 한다고 판단
- ETSI 정책이 "국제적 효력(international effect)"을 갖는다고 해석

(2) 글로벌 포트폴리오 라이선스의 상업적 관행

- 특허 한건 한건씩이 아니라 국제 통신표준의 실시에 필수적으로 사용되는 관련 특허권 전체 (특허 포트폴리오)에 대해 실시권을 허여하는 상업적 관행을 고려하여, ETSI의 지재권 정책이 그러한 실무 관행을 촉진하는 것이라고 설시

- 이후 InterDigital v. Lenovo (2023, 항소법원 2024), Optis v. Apple (2023, 항소법원 2025)에서 영국 법원이 worldwide FRAND rate를 설정

- 유럽과 중국이 FRAND 라이선스 판단의 주도권을 두고 겨루는 양상이 되었고, 이후 각국 법원은 외국 법원의 ASI에 대해 자신도 AASI(anti-anti-suit injunction)로 맞서는 등 복잡한 양상으로 전개됨

중국

OPPO v. Sharp (2021)

- 중국 대법원이 SEP의 글로벌 FRAND 요율을 설정할 관할권을 확인하고, SEP 라이선싱 분쟁의 관할권 결정을 위한 "밀접한 관련성 (closer-connection)" 기준 확립

"밀접한 관련성 (closer-connection)"

(1) 대부분의 특허가 중국 특허라는 점
(2) OPPO의 주요 사업이 중국에 있다는 점
(3) 당사자들이 중국 선전에서 라이선싱 협상을 진행했다는 점
(4) 라이선시의 자산과 재산이 중국에 있다는 점

- 중국 법원이 SEP의 글로벌 라이선싱에 대한 관할권 규칙을 명확히 한 최초 사례

ACT v. OPPO (2023)

- 비교 가능한 라이선스 접근법 (comparable license approach)을 사용한 SEP 침해에 대한 SPC의 최초 판결, FRAND 요율 결정 방법론에 대한 선례 설정

TCL v Access Advance (2024)

- 중국 법원은 특허풀의 글로벌 SEP 로열티를 설정할 수 있다고 판시

ASI, AASI 가 적극적으로 발령되고 있음

최근 중국 법원이 ASI (Anti Suit Injuction)에 적극적인 경향

- 우한중급인민법원: 2020년 9월 샤오미 사건에서 "피고(InterDigital)는 인도법원 등 해외 법원에서 진행 중인 SEP 소송을 중단하라"는 ASI를 발령했고, 위반 시 하루당 100만 RMB 패널티를 명시
  - ASI를 받은 측(InterDigital)은 인도 델리고등법원에 달려가 "중국 ASI의 집행을 막아달라"는 AASI를 신청했고, 인도 법원은 ASI 효력 정지 및 위반 시 패널티 예치를 명령하여 중국 명령의 효과를 무력화
  - 독일 뮌헨법원도 2021년 샤오미 사건에서 중국 ASI에 대응한 AASI를 선고하고, 샤오미가 해외(중국) 판결을 근거로 독일에서 권리행사를 방해하면 100만 유로의 과태료나 6개월 구금을 명령할 수 있다고 결정

04. EU-CN WTO 분쟁

1) DS611 – 중국 ASI 발령 관련

사건 개요

- DS611 사건은 2022년 2월 18일 EU가 중국의 표준특허(Standard Essential Patents, SEP) 관련 반소송금지명령(Anti-Suit Injunction, ASI) 정책에 대해 WTO에 제소한 사건

분쟁의 배경

- 2020년 8월부터 중국 법원들은 SEP 관련 분쟁에서 외국 법원의 재판 진행을 금지하는 ASI를 발부하기 시작함

- 중국 최고인민법원은 2020년 8월 28일 Huawei v. Conversant 사건에서 최초로 이러한 명령을 내렸으며, 위반시 하루 100만 위안(약 2억원)의 벌금을 부과함

EU의 주장 – TRIPS 협정 위반 사항

TRIPS 제1.1조 위반 주장

TRIPS 제1.1조 첫 문장이 단순히 회원국이 자국 영토 내에서 TRIPS 협정을 이행할 의무만을 부과하는 것이 아니라, 다른 회원국의 IP 보호 및 집행 시스템의 기능을 좌절시키지 않을 의무도 포함함

- 중국의 ASI 정책은 다른 WTO 회원국에서 SEP 보유자가 특허권을 행사하는 것을 방해함
- 이는 TRIPS 협정의 목적과 취지에 반하며, 국제 지식재산권 보호 체계를 훼손함

TRIPS 제28.1조 위반 주장

특허권자의 배타적 권리 침해: TRIPS 제28.1조가 특허권자에게 부여하는 배타적 권리(제조, 사용, 판매 제공, 판매, 수입 금지)가 중국의 ASI 정책으로 인해 침해됨

- ASI는 SEP 보유자가 다른 국가에서 특허 침해 소송을 제기하거나 계속하는 것을 금지함
- 이는 특허권자가 제3자의 무단 사용을 저지할 수 없게 함

TRIPS 제28.2조 위반 주장

라이선스 계약 체결권 침해: 중국의 ASI 정책이 SEP 보유자의 라이선스 계약 체결권을 침해함

- ASI는 SEP 보유자의 협상력을 근본적으로 변화시킴
- 이로 인해 SEP 보유자는 FRAND 조건 이하로 라이선스를 체결하도록 강요받음

EU의 주장 – TRIPS 협정 위반 사항

TRIPS 제44.1조 위반 주장

사법적 구제 권한 침해: 중국의 ASI 정책이 다른 WTO 회원국 법원이 특허 침해에 대한 금지명령을 내릴 권한을 방해함

TRIPS 제41.1조 위반 주장

중국의 조치는 정당한 무역에 장벽을 만들고 집행 절차의 남용에 대한 안전장치를 제공하지 못함

- 다른 회원국의 특허권자가 TRIPS 협정이 적용되는 지식재산권의 어떠한 침해 행위에 대해서도 효과적인 조치를 가능하게 하는 집행 절차를 이용하는 것을 막거나 막으려고 하기 때문

TRIPS 제63조 위반 주장

투명성 의무 위반: EU는 중국이 다음 사항을 위반하였음

- 제63.1조: Xiaomi v. InterDigital 사건의 판결문을 공개하지 않음
- 제63.3조: EU의 정보 요청에 적절히 응답하지 않음

중국의 반박

영토주의 원칙에 대한 주장

중국은 TRIPS 협정이 기본적으로 영토주의 원칙에 기반하고 있다고 주장

- 특허권은 본질적으로 영토적이며, 각 회원국은 자국 영토 내에서만 TRIPS 의무를 이행하면 됨
- 제28.1조는 오직 특허를 부여한 회원국의 영토 내에서만 유효한 배타적 권리를 다룸
- 한 국가의 인적 명령(in personam order)이 다른 국가에서의 특허권 행사 인센티브에 영향을 미치는 것은 제28.1조의 범위를 벗어남

ASI 정책의 존재 부인

중국은 EU가 주장하는 "정책"의 존재 자체를 부인

- EU의 주장은 "완전히 허구적"이며 중국 법원과 그 권한에 대한 "근본적인 오해"에 기반함
- 2020년 이후 ASI가 발부되지 않았으며, Lenovo v. Nokia 사건에서는 ASI 신청이 기각됨
- 각 ASI는 개별 사건의 고유한 사실관계와 다른 법적 근거에 기반함

중국의 반박

ASI의 정당성 주장

중국은 ASI 발령의 5가지 기준을 제시함

1) 역외 판결의 잠정 집행이 중국 소송에 미치는 영향
2) 행위보전 조치 채택의 필요성
3) 이익과 손실의 균형
4) 공익에 대한 해악
5) 국제예양의 원칙

Huawei v. Conversant 사건에서의 적용하여 반박:

- 중국 소송이 독일 소송보다 먼저 제기됨
- ASI를 발령하지 않으면 Huawei는 독일 시장에서 철수하거나 Conversant의 라이선스 제안을 수락해야 하는 "수인하기 어려운 손해 (irreparable harm) " 를 입음
- Conversant의 손해는 단지 독일 판결 집행의 지연일 뿐이며, Huawei가 이미 담보를 제공함

중국의 반박

TRIPS 제63조 관련 반박

중국은 투명성 의무에 대해 다음과 같이 반박

- TRIPS 제63조는 회원국이 정보를 요청할 권리만 언급할 뿐, 요청받은 회원국이 응답할 의무는 명시하지 않음

ASI의 국제적 관행

중국은 ASI가 중국만의 관행이 아님을 지적

- 미국이 SEP 사건에서 ASI를 최초로 사용
- 영국이 전 세계적 SEP 라이선스를 부여하는 권한을 먼저 행사함
- EU는 이들 국가에 대해서는 문제를 제기하지 않음

WTO 패널 판정(2025년 4월 24일)

패널은 다음과 같이 판정

중국에 유리한 판정

- TRIPS 제1.1조는 회원국이 자국 영토 내에서 TRIPS를 이행할 의무만을 요구
- 제28.1조, 제28.2조, 제44.1조는 다른 회원국 영토에서의 특허권자 권리를 다루지 않음
- ASI 정책은 제41.1조의 " 집행 절차 " 에 해당하지 않음

EU에 유리한 판정

- 중국이 서면화되지 않은 ASI 정책을 유지하고 있음을 인정
- Xiaomi v. InterDigital 판결을 공개하지 않은 것이 제63.1조 위반

WTO 패널 판정(2025년 4월 24일)

01

반소송금지명령 정책의 존재 인정

- 패널은 중국이 불문의 반소송금지명령 정책을 유지하고 있으며, 이는 일반적이고 장래적 적용의 규칙 또는 규범에 해당한다고 판단

02

TRIPS 실체 조항 위반 부인

- 그러나 패널은 EU가 중국의 반소송금지명령 정책이 TRIPS 협정을 위반했다는 주장을 입증하지 못했다고 판단
  - 제28.1조: 특허권자의 배타적 권리 침해 입증 실패
  - 제28.2조: 라이선스 체결 권리 침해 입증 실패
  - 제41.1조: 반소송금지명령 정책이 TRIPS Part III의 집행 절차에 해당하지 않음
  - 제44.1조: 금지명령 관련 위반 입증 실패
- 패널은 TRIPS 제1.1조가 회원국들에게 자국 국내법 체계 내에서 TRIPS 협정을 이행할 의무만을 부과하며, 다른 회원국의 TRIPS 이행을 방해하지 않을 추가적 의무는 포함하지 않는다고 해석

03

투명성 의무 위반 인정

- 패널은 중국이 Xiaomi v. InterDigital 사건의 반소송금지명령 결정을 공표하지 않아 TRIPS 제63.1조를 위반했다고 판단
- 이 결정은 일반적 적용의 사법 결정에 해당하므로 공표되어야 했음

중재재판부 판정(2025년 7월 21일)

EU와 중국 모두 패널 판정에 불복하여 항소했으며, MPIA(Multi-Party Interim Appeal Arbitration) 중재재판부는 2025년 7월 21일 판정을 내림

01

제1.1조의 해석

- 패널의 제1.1조 해석을 뒤집고, "give effect" 의무가 단순히 자국 내 이행을 넘어 다른 회원국 영토에서 이행된 IP 권리 보호 및 집행 시스템의 기능을 좌절시키지 않을 의무를 포함한다고 판단

02

제28.1조 위반 인정

- 중국의 반소송금지명령 정책이 다른 WTO 회원국이 부여한 특허권자의 배타적 권리 행사를 좌절시킨다고 판단
- 특히 특허권자가 동의하지 않은 제3자의 특허 제품 제조, 사용, 판매를 위한 제공, 판매 또는 수입을 방지할 권리를 제한한다고 보았음

03

제28.2조 위반 인정

- 중국의 반소송금지명령 정책이 SEP 보유자의 협상 지위를 근본적으로 변경시켜, 중국 내외에서 보유한 SEP에 대한 라이선스 계약 체결 권리를 좌절시킨다고 판단

중재재판부 판정(2025년 7월 21일)

패널 판정 유지 사항

제44.1조

- 반소송금지명령 정책이 제44.1조에 불합치하다는 EU의 주장은 여전히 입증되지 않음

제41.1조

- 반소송금지명령 정책이 TRIPS Part III의 집행 절차에 해당하지 않는다는 패널 판정 유지

제63.1조

- Xiaomi v. InterDigital 결정이 일반적 적용의 사법 결정이라는 패널 판정 유지

중국의 이행 의무 및 향후 전망

- 중재재판부는 중국이 TRIPS 협정에 불합치하는 것으로 판정된 조치들을 협정에 합치하도록 시정할 것을 권고
- EU 집행위원회는 중국의 이행과 준수를 면밀히 모니터링하겠다고 발표했으며, 이는 EU 기반 하이테크 기업들이 유럽 법원에서 지식재산권을 계속 방어할 수 있도록 보장하는 중요한 승리라고 평가
- 중국은 2025년 8월 20일 중재 결정을 이행하겠다는 의사를 밝혔으나, 구체적인 이행 방안과 시기는 아직 명확하지 않음

2) DS632 – 중국 글로벌 FRAND royalty 결정

사건 개요

- DS632 사건은 2025년 1월 20일 유럽연합(EU)이 중국의 표준필수특허(SEP) 관련 조치에 대해 WTO에 제기한 분쟁
- 이 사건의 핵심은 중국 법원이 당사자들의 동의 없이 비중국 SEP를 포함한 SEP 포트폴리오에 대한 전세계적 라이선스 조건, 특히 로열티 요율을 결정할 수 있는 권한에 관한 것

분쟁의 배경

- 2023년 11월 28일, 중국 충칭 제1중급인민법원은 Oppo v. Nokia 사건에서 특허권자의 반대에도 불구하고 SEP에 대한 전세계적 라이선스 조건을 설정하는 판결을 내림
- 법원은 중국 휴대폰 제조업체 Oppo가 Nokia의 특허 기술을 2G, 3G, 4G, 5G "스마트 단말기 제품"에 사용하는 대가로 전세계적으로 지불해야 할 요율을 설정함

구체적인 로열티 요율		
	중국 및 기타 저개발 지역	선진 지역
4G SEP	$0.477/단위	$0.777/단위
5G SEP	$0.707/단위	$1.151/단위

EU의 주장 – TRIPS 협정 위반 사항

파리협약 제4조의2 위반

- EU는 중국의 조치가 다른 회원국 법원에서 소송을 제기하거나 계속할 가능성을 제한하여, 해당 회원국이 자국 관할권 내에서 발급된 특허의 등록이나 유효성에 관한 문제를 결정하는 것을 방해한다고 주장

TRIPS 협정 제28.1조 위반

- EU는 중국의 조치가 특허권자가 다른 회원국 법원에서 특허 제품의 제조, 사용, 판매 제안, 판매 또는 수입에 관한 소송을 제기하거나 계속할 가능성을 제한한다고 주장
- 이는 단독으로, 그리고 파리협약 제4조의2와 함께 TRIPS 협정을 위반한다는 것

TRIPS 협정 제28.2조 위반

- 중국의 조치가 라이선스 계약과 관련된 소송을 다른 회원국 법원에서 제기하거나 계속할 가능성을 제한한다고 EU는 주장
- 이는 특허권자가 라이선스 계약과 관련하여 자유롭게 협상할 권리를 제한

EU의 주장 – TRIPS 협정 위반 사항

TRIPS 협정 제1.1조 첫 번째 문장 위반

EU는 중국의 조치가 다른 회원국 법원에서 소송을 제기하거나 계속할 가능성을 제한하여, 해당 회원국이 자국 관할권 내에서 발급된 특허의 등록이나 유효성에 관한 문제를 결정하는 것을 방해한다고 주장

- 다른 회원국 영토 내에서 특허권자가 제3자의 무단 사용을 방지할 배타적 권리 행사를 제한 (제28.1조와 연계)
- 비중국 SEP 소유자가 해당 특허를 부여한 회원국 영토 내에서 SEP 사용에 대한 FRAND 계약 조건을 자유롭게 협상하고 합의할 권리를 제한 (제28.2조와 연계)
- 특허권자가 다른 회원국의 사법 당국에 침해 중지 명령을 요청할 가능성을 제한 (제44조와 연계)

TRIPS 협정 제63.3조 위반

EU는 2023년 12월 20일 중국에 Oppo v. Nokia 판결문 제공을 공식 요청했으나, 중국이 이에 적절히 응답하지 않아 TRIPS 협정 제63.3조의 투명성 의무를 위반했다고 주장

현재 상태 : 협의 단계에 있으며 분쟁 해결 패널은 아직 구성되지 않았음

1. 영국

- 영국은 중국에서 제기된 조치가 전 세계 SEP 라이선싱 조건과 로열티율을 양 당사자의 동의 없이 중국 법원이 결정할 수 있게 한다는 점에서, 중대한 무역적 이해관계가 있음

- 영국은 SEP 라이선싱 분쟁의 주요 판결 국가이며, 영국 법원에서 전 세계 라이선스 요율도 결정한 사례가 있어, 본 분쟁 결과가 영국의 사법권 행사나 국내 산업에 직접적인 영향을 줄 수 있음

- 또한 영국은 SEP 라이선스 순수입국으로, 스마트폰 등에서 지불하는 SEP 로열티가 연간 상당한 규모(2020년 기준 약 1억800만 파운드)에 달하며, 국제적 로열티 결정 방식 변화가 영국 내 부품 제조사(implementer)들에게 큰 영향을 줄 것을 우려하며 협의에 참여를 요청

2. 일본

- 일본은 중국 법원이 양 당사자 동의 없이 전 세계 표준필수특허(SEP) 포트폴리오의 라이선스 조건과 로열티를 결정할 수 있도록 허용하는 조치가, 일본 기업의 글로벌 특허권 행사 및 법적 구제 수단을 심각하게 제약할 우려가 있다고 판단

- 일본 기업들은 5G 분야 등에서 상당수의 SEP를 보유하고 있어, 이러한 조치로 직접적인 피해를 입을 가능성이 높음

- 또한, 중국이 판결문 공개 등 TRIPS 협정상 투명성 의무를 이행하지 않는 점도 일본 기업의 예측 가능성과 권리 보호에 부정적으로 작용할 수 있다는 점을 이유로 협의 참여를 요청

3. 캐나다

- 캐나다는 중국의 관련 조치가 규범에 기반한 무역에 부정적인 영향을 끼칠 것을 우려

- 중국의 조치는 TRIPS 협정에 따라 보장된 권리 행사를 방해하며, 특히 정보 부족과 투명성 결여로 인해 캐나다의 경제에 영향을 미치는 방식으로 무역을 방해할 우려를 표했으며 그 예시로 2023년 12월 20일 TRIPS 협정 제63.3조에 따른 중국 법원 판결의 추가 정보 요청에 응하지 않은 것을 들었음

- 또한 캐나다는 본 협의에 대해 실질적인 무역상 이해관계를 가지고 있는 것으로, 중국 법원의 로열티율 결정에 의해 직간접적으로 영향을 받고 있으므로 규제 예측 가능성이 약화될 경우 발생할 시장 위축 효과 및 무역 비용 증가를 우려

- 캐나다는 WTO 내에서 투명성의 원칙을 견지하며, 기업들이 예측 가능한 규범 기반의 다자간 무역질서 하에서 지속적으로 번영할 수 있도록 하고자 하였음

- 특히, 중국 법원의 로열티율 결정이 통신 및 기타 첨단 하이테크 분야의 SEP와 관련되어 있다는 점에서, 이러한 분야에 대한 판결은 전 세계적으로 지식재산권 권리자, 투자자, 모바일 제품 및 신기술 사용자에게 중대한 영향을 미칠 수 있다고 보아 협의에 참여를 요청

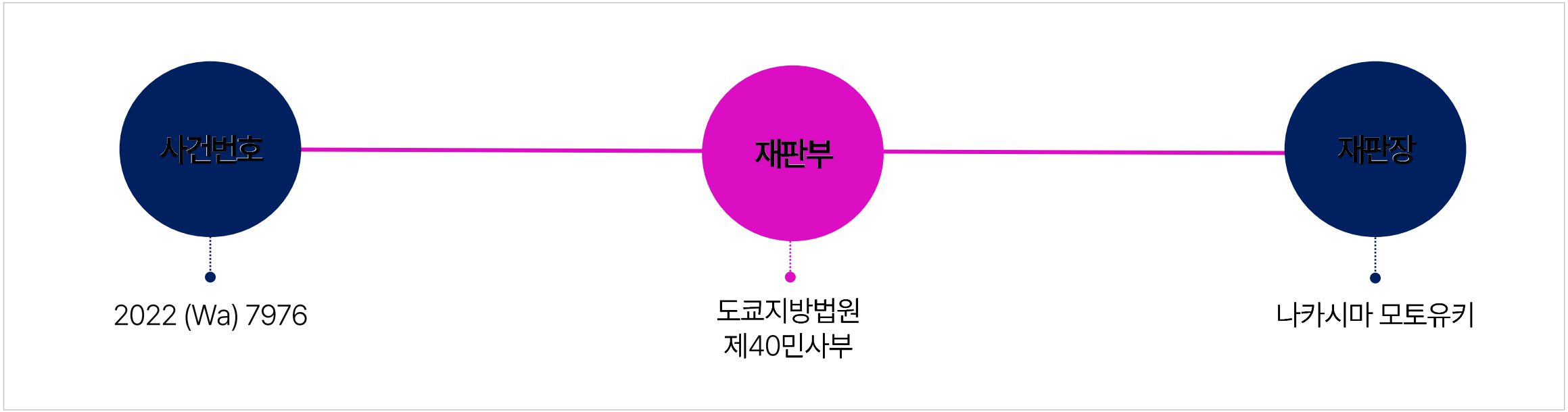
05. 일본 Pantech 분쟁

1) Pantech vs ASUS (2025.4. 도쿄지재)

소송 당사자

- ✓ 금지명령 기각
- ✓ 손해배상 인정

원고: 팬택 (Pantech)	피고: ASUS 재팬 (ASUS)



사건 개요

- 팬택(Pantech)과 대만의 ASUS(ASUS) 간의 표준필수특허(SEP) 분쟁은 2025년 4월 10일 일본 도쿄지방법원에서 판결이 내려짐

- 본 사건은 LTE 관련 표준필수특허 침해와 FRAND 의무 이행에 관한 쟁점을 다룸

대상 특허

- 본 소송의 대상이 된 특허는 LTE 기술과 관련된 일본 특허 2건, 즉 특허 제4982653호('ACK/NACK 신호의 수신 방법 및 장치')와 특허 제5694479호('PHICH 매핑 방법')

- 두 특허 모두 LTE 표준에 필수적인 것으로 선언되었으며, 원고 팬택은 유럽전기통신표준협회(ETSI)에 FRAND 선언을 한 바 있음

FRAND 항변

금지명령에 대한 법적 기준

- FRAND 확약을 한 SEP 보유자가 FRAND 조건으로 라이선스를 받을 의사가 있는 당사자를 상대로 금지청구권을 행사하는 것은 권리남용에 해당

- 금지청구는 오직 '비자발적 실시권자'라는 '특별한 사정'이 있는 경우에만 허용됨

판결문 원문

必須宣言特許権者が必須特許実施者に対し標準必須特許に基づく差止めを請求することは、必須特許実施者がＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思を有しないという特段の事情がない限り、権利の濫用として許されないというべきである

협상 형태 분석

ASUS의 행태

- 법원은 ASUS가 일관되게 FRAND 라이선스를 받을 의사를 표명했고, 기술적 논의에 참여했으며, 매우 낮은 금액일지라도 대안을 제시하는 등 협상 과정에 참여했다고 판단

판결문 원문

ＡＳＵＳ台湾は、原告からのライセンスを受けるよう求められた際、速やかに真摯に協議する意思があることを表明して以降…被告は、原告とのライセンス交渉に対し、できる限りの対応をしていたものと認められる。

- 협상 지연은 벤더 확인과 같은 합법적인 필요성과 협상의 복잡성 때문이지, 불성실한 홀드아웃(hold-out) 전략의 결과는 아니라고 보았음

협상 형태 분석

팬택의 주장 기각

- 법원은 ASUS가 답변을 지연하거나, '불필요한' 5G 클레임 차트를 요청하거나, 법원이 주재하는 조정에서 글로벌 라이선스를 거부함으로써 불성실하게 행동했다는 팬택의 주장을 기각

- 특히 법원은 제시된 실시료의 막대한 격차와 일본 내 산정 방식에 대한 확립된 선례가 없다는 점을 고려할 때, ASUS가 글로벌 해결 대신 일본 국내 소송에 집중하는 것이 '반드시 불합리하다고는 할 수 없다'고 지적

판결문 원문

グローバルライセンスによる解決が現実的ではなく、まずは本件特許に限った合意を目指すべきとする立場をとることも、少なくとも本件に限っては必ずしも不合理なものとはいえない。

협상 형태 분석

협상 결렬의 핵심 원인

- 법원은 교착 상태의 주된 원인이 ASUS의 비협조가 아니라, 양측이 제시한 실시료 제안 사이의 '지나치게 큰 격차'에 있다고 결론

판결문 원문

原告と被告との間でＦＲＡＮＤ料率に係る合意に至らなかったのは、後記（第７）において詳述するとおり、当事者双方提示に係るＦＲＡＮＤ料率が余りにも大きくかけ離れていたためである。

- 법원은 이러한 격차가 10년 전 애플 대 삼성 판결 이후 가치 평가를 안내할 주요 SEP 판결이 없었던 일본 법 자체의 근본적인 불확실성에서 비롯되었다고 분석

판결문 원문

日本においては、アップルサムソン大合議判決以降約１０年間にわたり、国際的な上記展開を踏まえた裁判例がなく、本件に現れた諸事情を踏まえても、ＦＲＡＮＤ料率の算定方法が必ずしも日本の実務に定着していないことに帰するものといえる。

협상 형태 분석

금지청구에 대한 결론

- ASUS를 비자발적 실시권자로 볼 '특별한 사정'이 없다고 판단한 법원은 팬택의 금지청구권 행사가 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다고 판결

판결문 원문

これらの事情の下においては、被告がＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思を有しないという特段の事情があることを認めることはできない。したがって、原告が被告に対し本件特許権に基づく差止めを請求することは、権利の濫用として許されない。

손해배상액 산정

손해배상에 대한 법적 기준

- 법원은 자발적 실시권자를 상대로 FRAND 실시료율을 초과하는 손해배상을 청구하는 것 또한 권리남용에 해당하므로, 손해배상액은 FRAND 실시료율로 제한되어야 한다고 판시

판결문 원문

必須宣言特許権者が必須特許実施者に対し標準必須特許に基づく上記実施料相当額を超える損害賠償を請求することは、必須特許実施者がＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思を有しないという特段の事情がない限り、権利の濫用として許されないというべきである。

- 산정 방식은 2019년 대합의 판결의 원칙을 SEP의 글로벌하고 복잡한 특성에 맞게 조정하여 적용해야 한다고 보았음

판결문 원문

ＦＲＡＮＤ料率については、標準必須特許のグローバルな性質に鑑みても、令和元年大合議判決が説示する判断枠組みに基づき、裁判例の国際的な展開をも踏まえ、日本においてもグローバルな変化に対応し、ＦＲＡＮＤ料率を認定するのが相当である。

양 당사자 방법론 기각

ASUS의 방식 기각

- 법원은 ASUS의 산정 방식이 '극히 과소'하며 근본적인 오해에 기반하고 있다고 판단. ASUS는 Unwired Planet 사건 등에서 제시된 '누적 실시료율'을 취한 후, 여기에 애플 대 삼성 사건에서 파생된 별도의 '기여율'을 다시 곱함.

판결문 원문

被告の主張は、本判決にいう「ＬＴＥ規格全実施料」に対し、更に「ＬＴＥ規格寄与率」を重ねて乗ずるものであるから、極めて過小な実施料率を算定するものであり..

- 법원은 Unwired Planet 사건의 '누적 실시료율'은 'LTE 표준의 총괄 실시료율'과 동일한 의미이며, 이미 표준이 제품 가치에 기여하는 바를 포함하고 있다고 명확히 함. 여기에 또 다른 기여율을 적용하는 것은 이중 계산에 해당한다고 지적

판결문 원문

したがって、被告の主張は、アップルサムソン大合議判決にいう「累積ロイヤリティ」と、Unwired Planet v. Huawei判決にいう「累積ロイヤリティ」について、その文言を形式的に捉えてこれらを同義の概念であると誤解するものであり、両判決の趣旨目的を正解するものとはいえない。

양 당사자 방법론 기각

팬택의 방식 기각

- 법원은 팬택이 제안한 27%의 총괄 실시료율이 주로 라이선서들의 공개적인 발언을 합산한 것에 불과하여 근거가 부족하고 '합리적인 범위'를 벗어난다고 판단

판결문 원문

原告の主張に係る「ＬＴＥ規格全実施料率」は、累積した実施料の合計額が合理的な範囲にとどまるものとはいえない。

- 또한 법원은 ASUS가 자발적 실시권자이므로 징벌적 성격의 '침해 프리미엄'을 부과하는 것은 부적절하며 FRAND 요율의 본질에 반한다고 보아 팬택의 요구를 기각

판결문 원문

原告主張に係る事情は、ＦＲＡＮＤ条件の性質に照らし、ＦＲＡＮＤ料率を増額する事情をいうに足りない。

법원의 산정

산정 공식: 손해배상액 = (제품 매출액:일본) X [(LTE 전체 실시료율) / (LTE 전체 SEP 수)] X 대상 특허 수

판결문 원문

本件ＦＲＡＮＤ料率については、ＬＴＥ規格に係る全標準必須特許の実施料率…をＬＴＥ規格に係る全標準必須特許の数…で割り、これに本件特許の数を乗ずることによって算定するのが相当である。

LTE 전체 실시료율

- 법원은 글로벌 시장 요율의 가장 신뢰할 만한 증거로 국제 사법 판결(Unwired Planet, TCL, Huawei)을 인용하여 적정 요율을 결정. 특히 다음과 같이 차등을 두었음.
  - LTE 전용 단말기(모델 15-16)에 대해 9%
  - 5G 지원 단말기(모델 1-14)에 대해 8% (이는 5G 기능의 존재가 제품 가치에 대한 LTE의 상대적 기여도를 소폭 감소시킨다는 논리에 근거)

판결문 원문

ＬＴＥ規格全実施料率は、９％であると認めるのが相当である。もっとも、被告５Ｇ製品は…ＬＴＥ規格全実施料率は、８％の限度で認めるのが相当である。

법원의 산정

LTE 전체 SEP 수

- 법원은 팬택이 주장한 약 800개(2017년 Unwired Planet 사건 기준)와 ASUS가 주장한 약 1,817개(Unified Patents 연구 기준)를 모두 검토. 800개는 시대에 뒤떨어진 수치이며 1,817개는 유효성을 고려하지 않은 과대평가라고 판단. 법원은 사법적 재량을 발휘하여 1,300개 특허 패밀리로 결정.

판결문 원문

当事者双方の主張立証の内容その他本件に現れた諸事情を総合考慮すれば、ＬＴＥ規格全特許数は、１３００件と認めるのが相当である。

대상 특허 수

- 팬택의 두 특허는 동일한 패밀리에 속하므로, 산정 목적상 **1개**로 계산됨

판결문 원문

本件特許の数は、ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額の算定に当たっては、上記１３００件と単位を合わせるのが相当であるから、１件として計算すべきことになる。

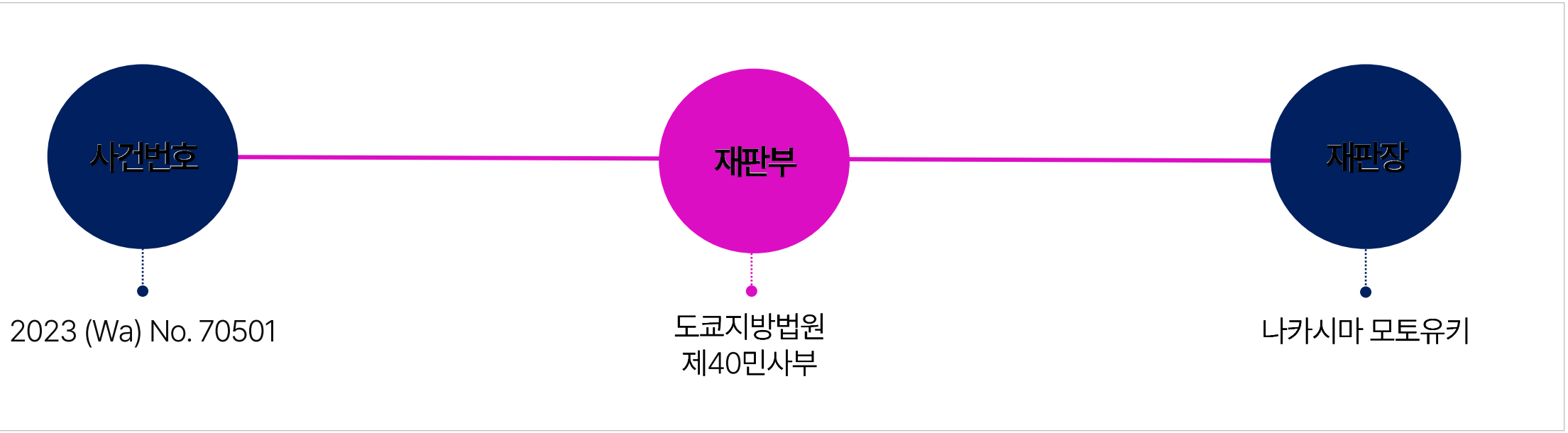
2) Pantech vs Google (2025.6. 도쿄지재)

소송 당사자

- ✓ **금지명령 발령**
- ✓ **손해배상 논의 확인 불가** (판결문 외 기타 자료에서도 논의 없음)

원고: 팬택 (아이디어허브 100% 자회사)

피고: 구글 재팬



사건 개요

- 2025년 6월 23일, 일본 도쿄지방법원은 한국 기업 팬택이 구글 재팬을 상대로 제기한 표준필수특허(SEP) 침해 소송에서 판매금지 명령을 포함한 원고 승소 판결을 내림
- 이 판결은 일본 사법 역사상 처음으로 표준특허 침해에 대해 판매금지를 명령한 사례
- 팬택은 2023년 구글이 자사의 LTE 관련 표준필수특허를 Pixel 7시리즈 제품에 무단 사용한 것으로 판단하여, 일본 현지 법인 구글 재팬을 상대로 특허 침해로 인한 판매금지 소송을 제기함

대상 특허

- 소송의 대상이 된 특허는 일본 특허 제6401224호로, "물리적 하이브리드 자동 반복 요청 지시 채널 매핑 방법"(Physical hybrid automatic repeat request indication channel mapping method)에 관한 것
- 이 특허는 LTE 네트워크에서 기지국이 단말기에 수신 확인 신호(ACK)를 보내는 제어신호 매핑 기술로, 4세대(4G) 통신 표준 구현의 핵심 기술임

법원의 주요 판단 내용

01

특허 침해 사실 인정

- 법원은 구글 픽셀 7 시리즈 스마트폰이 팬택의 일본 특허 제6401224호를 침해하고 있다고 판단
- 팬택은 소장에서 픽셀 7의 LTE 통신 방식에 포함된 모든 기술적 구성요소가 자사의 특허 청구범위에 기재된 발명의 구성요소와 일치한다고 주장했으며, 법원은 이러한 주장을 받아들임

02

권리남용 법리

- SEP 보유자가 FRAND 조건으로 라이선스를 받을 의사가 있는 '자발적 실시자(willing licensee)'를 상대로 금지청구권을 행사하는 것은 신의성실의 원칙에 반하는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다면서, 금지청구는 원칙적으로 실시자가 라이선스를 받을 의사가 없는 예외적인 경우에만 가능하다고 설시

법원의 주요 판단 내용

03 비자발적 실시자 판단의 근거

- 도쿄지방법원은 구글이 FRAND 조건에 따라 "라이선스 체결을 거부하는 자(Unwilling Licensee)"라고 판단
- 법원은 구글의 행위가 성실한 협상 태도를 결여했다고 보았으며, 이러한 판단은 법원 주도로 진행된 화해 협의 과정에서 구글이 보인 구체적인 행동에 근거

화해 협의 동의 및 법원의 제안	구글의 제안 거부	핵심 데이터 제공 거부	법원의 결론
• 양 당사자는 글로벌 라이선스를 전제로 한 법원의 화해 협의 절차에 참여하기로 동의 • 이 과정에서 법원은 구글에게 과거 '애플 대 삼성' 사건에서 제시된 FRAND 로열티 평가 방식을 사용하여 FRAND 로열티를 산정한 화해안을 제시할 것을 지시	• 그러나 구글은 해당 산정 방식이 "너무 복잡하다"는 이유를 들며 법원의 지시를 거부	• 더 나아가 구글은 로열티 산정의 가장 기초적인 자료가 되는 침해 제품의 판매량이나 출하량 등 기본적인 수치 데이터의 공개마저 거부함	• 법원은 구글이 법원 주재 화해 협의 절차에 참여하기로 동의했음에도 불구하고, 법원의 지침에 따른 성실한 참여를 거부했다고 판단하고, 이러한 행위는 구글이 실질적으로 "협상 의사가 있는 실시자"가 아님을 보여준다고 결론을 내림

04 금지명령의 발령

- 구글이 비자발적 실시자라는 판단에 따라, 법원은 이 사건이 '특별한 사정(special circumstances)'에 해당한다고 판시
- 이러한 특별한 사정이 존재하는 경우, 팬택의 금지청구권 행사는 더 이상 권리남용에 해당하지 않게 됨
- 따라서 법원은 팬택의 청구를 인용하여 구글 픽셀 7 및 픽셀 7 프로의 일본 내 판매, 진열, 양도, 수입을 금지하는 명령을 내림
- 이 금지명령은 팬택이 1,000만 엔의 보증금을 공탁하는 것을 조건으로 잠정적으로 집행 가능하게 됨

판례 분석 및 비교 법리 검토

애플 대 삼성 판결의 재확인

- 이번 판결은 기존의 법리를 뒤집은 것이 아니라, 오히려 2014년 지적재산고등법원 대법정이 '애플 대 삼성' 사건에서 설정한 법적 프레임워크를 충실히 적용하고 그 예외 조항을 실제로 발동시킨 첫 사례라는 점에서 중요한 의미를 가짐
- 2014년 판결은 자발적 실시자에 대한 금지청구는 권리남용이라고 판시하면서도, FRAND 조건으로 라이선스를 받을 의사가 없는 당사자에 대해서는 금지명령이 내려질 수 있음을 분명히 했음. 다만, "비자발적이라는 판단은 매우 신중하게 내려져야 한다"고 강조하며 그 기준을 매우 높게 설정함
- 팬택 대 구글 판결은 구글의 행위가 바로 이 '신중한' 기준을 넘어설 만큼 명백히 비협조 행위라고 판단되었다는 평가가 있음

자발성 판단 기준

팬택 대 ASUS 사건 (2025년 4월)

- 이 사건에서 도쿄지방법원은 ASUS를 **자발적 실시자**로 판단하고 금지명령을 기각
- ASUS는 팬택이 제시한 글로벌 라이선스 제안을 거부하고 로열티율에 대해 현격한 이견을 보임
- 그러나 법원은 당시 일본에 글로벌 FRAND 로열티 산정에 대한 확립된 판례가 없었던 점을 고려할 때, ASUS가 글로벌 계약 대신 소송이 제기된 일본 특허에 집중하여 협상하는 것이 불합리하지 않다고 판단

팬택 대 구글 사건 (2025년 6월)

- 반면 구글은 **비자발적 실시자**로 판단
- 구글은 법원 주재의 화해 협의에 동의했음에도 불구하고, 법원이 지시한 화해안 제출을 거부하고, 로열티 산정의 전제가 되는 기초 데이터 제공을 조차 거부하고 거부함으로써 협상 절차 자체를 무력화시킴

오사카 지방법원의 판결

- 팬택은 구글을 상대로 픽셀 7a 모델에 대해 오사카에서도 유사한 소송을 제기했으나, 2025년 7월 10일 오사카 지방법원은 팬택의 청구를 기각

- 이 판결에 대한 구체적인 이유는 파악이 어려움

06. 평가 및 제언

남미국가, 인도에서도 SEP 관련 판결이 활발함

한국, 일본, ASEAN 지역의 현황

Agenda

- 한국 법원이 worldwide FRAND rate를 정할 수 있는가?
- 한국 법원이 ASI 발령을 할 수 있는가?
- 특허법 개정으로 가능한가?

RCEP IP Court및 조정 기구 설립 제안

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) 협정 (2019.9.27 체결)

- **회원국: 한국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드, ASEAN 10개국** (브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남)

- **협정문 제11장 (지식재산권)**
  - 지재권의 통합을 목표로 함
  - TRIPs 협상 이상의 보호 규범을 만들고자 하였음
  - 동아시아내의 통일된 특허 규범의 도입을 최초로 시도함

- **현재 RCEP 공동위원회만 있고 RECP 사무국은 없는 상태**
  - 2024. 7. 15.~7. 17동안 라오스에서 열린 제7차 공동위원회에서 RCEP 사무국을 연내 조속히 설치하는 방안이 추진됨

RCEP 통합 지재 법원 필요함

준비를 위한 TF가 필요함

RCEP/ASEAN SEP 법원 창설및 TF 발족 제안: 대한민국이 주도하고 리드하자

GISC 2025
Global ICT Standards Conference 2025

- RCEP/ASEAN 지역내의 표준 특허 분쟁의 가이드 라인 제정 필요성: 대한민국이 주도 가능한가?

- SEP 법원 창설

- 지재위, 법원과의 논의 필요

한 상 욱 (韓相郁)
변호사

T. 02-3703-1188
E. swhan@kimchang.com

경력

육군 법무관 (1988-1991)
Matsuo & Kosugi (1991)
김·장 법률사무소 (1991-현재)
Nakamura & Partners (1995)
Nagashima Ohno & Tsunematsu (1998)
한·미 민간전문가협의회 지적재산분야 한국대표 (2000)
인터넷주소 분쟁 조정위원회 위원 (2001-2010)
국가지재위 신지식재산 전문위원 (2011-2015)
미래창조과학부 창조경제 자문위원회 위원 (2013.5.-2015.2.)
서울변호사협회 지재커뮤니티 회장 (2014.3.-2017.3.)
국회 세계 IP(특허) 허브 국가 추진위원회 민간 위원 (2014.9.-현재)
특허법원 사법행정자문위원 (2015-현재)
특허법원 조정위원 (2016-현재)
홋카이도대학 여름세미나 강사 (2016-2019, 2021-2024)
한국지적재산권변호사 협회 회장 (2017.2.-2019.2.)
한국과학기술원(KAIST) 지식재산대학원프로그램 겸임교수 (2019-현재)
동경대학대학원 법학정치학연구과 비상근 객원교수 (2020.11.)

GISC
2025
Global ICT Standards Conference 2025
- 감사합니다 -
한상욱 변호사 김·장 법률사무소
swhan@kimchang.com
ICT Standards and Intellectual Property:
AI for All
주최 과학기술정보통신부 지식재산처 주관 국립전파연구원 TTA IITP KEA kista ETRI