

서울고등법원, 퀄컴의 표준특허 라이선스 모델은 공정거래법 위반이라고 판단

최 세 환 / 박 현 자

Qualcomm Incorporated(이하, “퀄컴”)은 표준특허(Standard Essential Patent)에 관한 라이선싱 비즈니스에 있어서 괄목할만한 성공을 거두어 왔다. 하지만, 퀄컴 특유의 라이선스 모델은 전세계적으로 반경쟁적 행위라는 지적을 받아왔고, IP5 국가의 반독점 담당기관과의 법적 분쟁으로까지 이어졌다. 특히, 한국의 공정거래위원회(이하, “공정위”)는, 퀄컴이 FRAND 약속(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory Commitment)을 위반했음을 주요 이유로 하여 행정/사법 절차를 진행하였고, 이들 절차에 국내외 다국적 기업들이 관여하였다.

최근 서울고등법원은 퀄컴의 표준특허 라이선스 관행에 대한 공정위의 시정명령이 적법하다는 취지의 판결을 선고하였다(사건번호 제2017누48호). 판결 선고일은 2019년 12월 4일이었는데, 퀄컴이 판결문 공개제한 청구를 하였고, 이 청구에 대한 기각결정 확정 후 2020년 6월이 되어서야 비로소 공개되기에 이르렀다.

사건의 경과

공정위는 퀄컴의 라이선스 관행이 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하, “공정거래법”)에 위반될 가능성이 있다고 보고 2015년 2월 본격적인 조사에 착수하였다. 퀄컴의 경쟁사 및 고객사가 공정위 조사에 협조하여 자신의 의견을 개진하고 내부자료를 제출하였다.

조사에 협조한 기업 중, 인텔과 미디어텍은 모뎀 칩셋 제조업체로서, 퀄컴의 직접적인 경쟁사이다. LG와 애플은 휴대폰 단말기 제조업체로서, 모뎀 칩을 퀄컴으로부터 구매하는 고객사인 동시에 표준특허의 실시권자이다. 삼성과 화웨이는 모뎀 칩과 휴대폰을 모두 생산하며, 퀄컴에게 통상적인 라이선스를 요청하였지만 거절당한 바 있다.

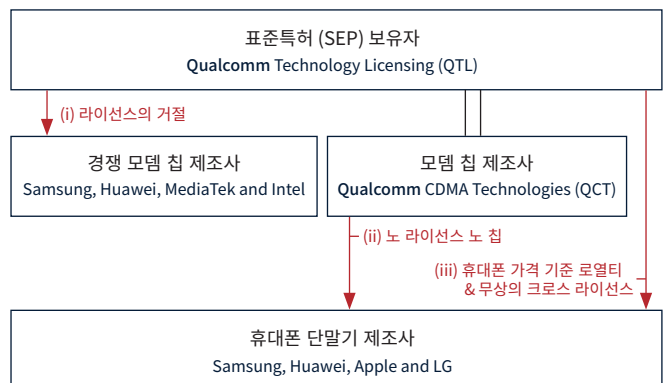
조사 결과 공정위는 2017년 1월 퀄컴에 대하여 라이선스 관행을 시정할 것을 명하는 처분을 하였다(의결 제2017-025호).

퀄컴은 해당 처분에 불복하여 서울고등법원에 소를 제기하였고, 전술한 기업들은 공정위 측 보조참가인으로서 소송절차에 참여하였다. 소송이 진행되는 도중에 삼성과 애플은 퀄컴과 화해하여 소송에서 탈퇴한 반면, LG,

인텔, 화웨이, 미디어텍은 판결이 선고될 때까지 참가를 유지하였다.

퀄컴의 라이선스 모델

공정위는 퀄컴이 표준특허 및 모뎀 칩 시장에서 시장지배적 지위를 가지는 사업자로서, FRAND 약속을 지키지 않고 공정거래법을 위반했다고 보았다. 위법이라고 지적된 퀄컴의 행위는 다음과 같이 3가지로 구분된다.



<도 1: 퀄컴의 라이선스 모델>

(i) 라이선스의 거절(Refusal to License): 경쟁 관계에 있는

칩셋 제조업체에 대하여, 퀄컴은 자사의 표준특허에 관한 “소진적” 라이선스 허락을 거절하였다. 적법한 판매에 의해 특허권이 소진되는 라이선스 계약 대신에 퀄컴은, 경쟁 칩셋 제조사에게 특허권을 행사하지 않을 것만을 약정할 뿐 경쟁사의 칩셋을 구매하는 기업에게는 특허권을 행사할 수 있게 하는 부제소 특약을 제안하였다. 이러한 “라이선스의 거절” 정책으로, 경쟁사가 퀄컴의 특허기술이 구현되는 모뎀 칩을 휴대폰 제조업체에 판매하더라도 특허권은 소진되지 않게 되었다.

(ii) **노 라이선스 노 칩(No license, No chip)**: 휴대폰 단말기 제조업체에 대하여, 퀄컴은 자사의 모뎀 칩을 구매하기 위해서는, 표준특허의 실시와 관련한 별도의 로열티 지급을 강제하는 라이선스 계약을 체결할 것을 요구하였다. 이러한 “노 라이선스 노 칩” 정책이 전술한 “라이선스의 거절” 정책과 결합함으로써, 휴대폰 제조사는 퀄컴 이외의 업체로부터 모뎀 칩을 구매하더라도 퀄컴과 라이선스 계약을 체결할 수 밖에 없는 처지에 놓이게 되었다. 이에 더해 퀄컴은 모뎀 칩 공급의 감축·중단·보류를 위협하거나 실행하면서, 휴대폰 제조사에게 라이선스의 체결과 이행을 요구하였다.

(iii) **라이선스 조건(License Terms)**: “라이선스의 거절” 및 “노 라이선스 노 칩” 정책에 의해 구축한 유리한 지위를 발판 삼아, 퀄컴은 자사에게 일방적으로 유리한 조건으로 휴대폰 제조사와 라이선스 계약을 체결하였다. 특히 문제가 된 것은, 로열티 산정 시 모든 특허에 대하여 칩셋의 가격이 아닌 단말기의 가격을 기준으로 한 것, 그리고, 무상의 크로스 라이선스를 허용할 것을 계약의 조건으로 포함시켜 퀄컴을 중심으로 하는 “특허 우산”을 구축한 것이다.

공정위 처분

공정거래법은 제3조의2 제1항 제3호에서 시장지배적 사업자는 다른 사업자의 사업활동을 부당하게 방해하는 행위를 하여서는 안 된다고 규정하고 있다. 나아가, 공정위는 “시장지배적 지위 남용행위 심사기준”에서, (a) 거래상대방에게 정상적인 거래관행에 비추어 타당성이 없는 조건을 제시하는 행위, 및 (b) 거래상대방에게 불이익이 되는 거래 또는 행위를 강제하는 행위가, 시장지배적 지위 남용에 해당할 수 있다고 고시하고 있다.

공정위는 퀄컴의 라이선스 관행 중 (i) 라이선스의 거절은 심사기준 상의 “(a)” 행위, 그리고 (ii) 노 라이선스 노 칩 및 (iii) 라이선스 조건 강제는 “(b)” 행위에 해당하는 것으로서 공정거래법 제3조의2제1항제3호에 위배된다고 판단하였다.

이에 따라 공정위는 퀄컴에게 해당 위법행위를 시정할 것을 명하는 것과 함께, 1조원이 넘는 과징금을 부과하였다. 이

과징금 액수는 공정위 역사상 최고금액으로 알려져 있다.

서울고등법원 판결

퀄컴의 불복에 대해 서울고등법원은 다음과 같이 판결하였다.

(1) 퀄컴의 (i) 라이선스의 거절 행위 및 (ii) 노 라이선스 노 칩 행위는 위법하며, 공정위의 시정명령은 적법하다.

(iii) 라이선스 조건에 관한 퀄컴의 행위는 그 자체로 위법한 것은 아니다.

(2) 라이선스 조건에 관한 공정위의 판단이 부당하더라도, 실질적으로 퀄컴의 2개 위법행위(라이선스의 거절 및 노 라이선스 노 칩)에 기초하여 산정된 과징금 처분은 전액 적법하다.

(i) 라이선스의 거절 행위에 관하여 고등법원은, ① 경쟁 제조사에 대하여 제한 없는 접근이 가능한 라이선스를 제공하는 것이 FRAND 확약과 정보통신 업계의 관행에 부합하므로, 퀄컴이 비소진적 계약만을 제안하는 것은 정상적인 거래관행에 비추어 타당성 없는 조건을 제시한 행위에 해당하며, 나아가, ② 퀄컴이 작성한 내부 문서 내용에 비추어 경쟁사의 모뎀 칩 생산·판매를 방해한 의도가 인정된다고 판단하였다. 퀄컴이 경쟁 칩셋 제조사에 대하여 소송을 제기하지는 않았지만, 경쟁사의 모뎀 칩이 탑재된 단말기에 대하여는 특허권 행사의 위험에 노출시킨 것이다. 따라서, 법원은 퀄컴이 라이선스를 희망하는 경쟁사에 대하여 **소진적** 라이선스 계약의 협상에 성실히 임해야 한다고 판시하였다.

(ii) 노 라이선스 노 칩 행위에 관하여 고등법원은, ① 단말기 제조사로서는 모뎀 칩 공급과 별도로 특허 라이선스를 체결할 수 밖에 없는 구조 하에서, 퀄컴이 단말기 제조사측에 불리한 조건을 포함하는 라이선스를 요구하는 것은 불이익을 강제하는 행위에 해당하며, 나아가, ② 퀄컴이 휴대폰 단계 라이선스를 통해 로열티를 받고 자사의 칩셋 가격을 낮춤으로써, 의도적으로 라이선스 및 모뎀 칩 시장에서 자신의 시장지배적 지위를 강화하였다고 판단하였다. 따라서, 법원은 퀄컴이 휴대폰 제조사에 대하여 모뎀 칩의 구매와 연계하여 라이선스 계약을 강제해서는 안 된다고 판시하였다.

(iii) 라이선스 조건에 관하여 고등법원은, ① 휴대폰 가격 기준의 로열티 산정 및 무상의 크로스 라이선스 허용 조항이 그 자체로 위법이라고 단정할 수는 없다고 판시하였다. 또한 법원은 해당 라이선스 조건들에 의해 경쟁 칩셋 제조업체 등에 어떠한 경쟁제한 효과

발생하였는지를 공정위와 참가인들이 증명하지 못했다고 하였다.

퀄컴은 대법원에 상고하여 현재 심리가 진행 중이며, 전술한 참가인 4사는 대법원 절차에서도 보조참가 하였다(사건번호 제2020두31897호).

검토

2008년 *Quanta v. LG* (553 U.S. 617) 사건에서, 특허권자가 라이선스 계약에서 특허발명이 구현된 제품의 양도에 일정한 조건을 부과하였더라도, 그 조건과 무관하게 적법한 양도에 의해 특허권이 소진된다고 판결한 이후, 퀄컴은 경쟁사에 대한 표준특허 라이선스 정책을 “조건부 라이선스”로부터 “라이선스의 거절 또는 부제소 특약”으로 수정하였다.

하지만, 전술한 바와 같이, 서울고등법원은 퀄컴의 수정된 라이선스 정책이 공정거래법에 위배된다고 판결하였다.

이와 반대로, 최근 미국의 제9 연방항소법원은, 퀄컴이 FRAND 확약을 위반했는지 여부에 대한 명시적 판단은 내리지 않았지만, 퀄컴의 라이선스 관행을 금지하였던 지방법원의 판결을 파기하는 취지의 판결을 선고하였다 (*FTC v. Qualcomm*, 935 F.3d 752, August 11, 2020). 제9 연방항소법원은 퀄컴의 수정된 라이선스 정책이 관련시장에서의 경쟁을 저해하였는지 증명되지 않았다고 판시하였다.

한국 및 미국에서 병행하여 진행되고 있는 퀄컴 사건에서, FRAND 확약과 공정거래법(반독점법)을 어느 범위까지 적용할지 그리고 이에 따른 결론은 어떻게 내려질지 그 귀추가 주목된다.

구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 성과물 도용에 의한 부정경쟁행위에 관한 대법원 판례


이정원/송경섭

대법원은 2020년 7월 9일 선고한 2017다217847 판결에서 프랑스의 브랜드 에르메스의 유명제품인 ‘켈리백’, ‘버킨백’과 유사한 모양의 핸드백을 생산, 판매한 피고들의 행위는 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하, ‘구 부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 (차)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 보아 이와 달리 판단한 고등법원의 원심을 파기하고 이를 환송하였다.

사건의 배경



왼쪽부터 원고의 ‘켈리백’, ‘버킨백’ 및 피고의 ‘눈알가방’

피고들은 원고의 ‘켈리백’ 및 ‘버킨백’과 유사한 형태를 갖는 핸드백의 정면에 자신들이 창작한 도안 ()이 부착된 제품 (일명, ‘눈알가방’)을 생산 및 판매하였다.

원고는 자신들의 ‘켈리백’과 ‘버킨백’ 디자인의 명성과 주지·


저명성을 주장하면서, ‘켈리백’과 ‘버킨백’의 형태와 동일·유사한 형태의 제품을 생산·판매하는 피고들의 행위는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 “타인의 상품과 혼동하게 하는 행위”, (다)목 “저명상표 희석화 행위”, 소위 “데드카피 금지조항” 이라고도 불리는 (자)목의 “상품형태 모방행위” 또는 부정경쟁행위에 관한 보충적 일반조항인 (차)목에 해당하거나 민법상 불법행위에 해당한다고 주장하였다.

하급심의 판단

1심인 서울중앙지방법원은 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호의 (가)목과 (다)목에 근거한 원고들의 주장은 배척하였으나 제2조 제1호 (차)목과 관련하여 원고의 제품의 형태가 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과’에 해당하고, 이들 제품의 형태는 공중의 영역에 속하는 것이 아니어서 ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’이며, 원고의 허락 없이 원고의 제품의 형태를 무단으로 사용하는 행위는

‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 것’이므로 피고의 행위는 부정경쟁 행위에 해당한다고 판단하였다.

항소심인 서울고등법원은 1심 판결을 취소하고 피고의 행위가 부정경쟁방지법을 위반하거나 민법상 불법행위에 해당하는 것이 아니라고 판결하였다. 고등법원은 본 사건이 구 부정경쟁방지법 제2조 (가)목, (다)목 및 (자)목의 요건은 갖추지 못하였고 예외적인 경우에 한하여 (차)목의 일반적 보충조항을 적용을 할 수 있다는 점에서는 하급심 판결을 수긍하였다. 또한 원고의 ‘켈리백’ 및 ‘버킨백’이 원고들의 상당한 투자와 노력으로 만들어진 성과에 해당하고 피고의 상품과 원고의 상품에 일부 유사성이 있음도 인정하였다.

그러나 고등법원은 동법 제2조 제1호 (차)목은 일반 조항으로 이를 적용함에는 신중하여야 하며, 동 조항에서 규정하는 부정경쟁행위는 타인의 성과 대부분을 그대로 가져오면서 모방자의 창작적 요소가 거의 가미되지 아니한 직접적 모방에 해당하는 경우를 의미하는 것임을 확인하였다. 피고의 제품은 피고들이 창작한 도안 ()이 전면 대부분에 크게 부착되어 돋보이게 하는 방식으로 피고만의 창작적 요소가 가미된 것으로 새로운 심미감과 독창성을 구현한 것에 해당하여 결론적으로 피고의 행위는 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단하여 원고의 청구를 모두 기각하였다.

대법원의 판단

대법원은 동법 제2조 제1항 (차)목은 ‘성과 등’의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려운 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있으며, 이러한 ‘성과 등’을 판단할 때에는 그러한 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡입력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 하며, 이러한 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 공중영역에 속하지 않아야만 한다고 판시하면서 ‘성과’에 대한 판단의 가이드라인을 제시하였다.

또한, ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용한 경우’에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계 또는 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다고 판단 기준을 실시하며 아래와 같이 판단하였다.

원고의 제품과 피고의 제품은 비록 재질, 가격 및 주 고객층 등의 차이가 존재하나, 피고 제품을 후면과 측면에서 관찰하는 경우 도안이 부착되어 있지 않아 원고의 제품과 구별이 쉽지 않고, 피고 제품이 수요자들로부터 인기를 얻은 것은 원고의 제품과 유사한 특징이 상당히 기여한 것으로 보이며, 피고제품이 판매되는 경우 원고 제품의 희소성을 유지하는데 장애요소가 될 수 있고, 피고 슬로건 “Fake for Fun”을 보더라도 원고 제품의 주지성과 인지도에 편승하려는 피고 의도를 추단할 수 있다. 또한, 수요자에게 널리 알려진 타인의 상품표지를 사용하기 위해서는 계약 등을 통해 제휴나 협업하는 것이 공정한 상거래에 부합하는 것이므로, 피고들이 원고의 제품 형태를 무단으로 사용하는 행위는 동법 제2조 제1항 (차)목의 부정경쟁 행위에 해당한다고 판단하여 이와 달리 판단한 원심을 파기하고 환송하였다.

결론

본 대법원 판결과 구 부정경쟁방지법 제2조 제1항 (차)목의 해석에 관한 일련의 대법원 판결로 인해 보충적 일반조항에 해당하는 본 조항의 적용 기준이 점차로 구체화되고 있음을 알 수 있다. 앞으로 권리자들이 자신의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과가 타인에 의하여 무단으로 사용되었을 때 이 조항에 근거하여 보다 적극적으로 침해에 대한 구제조치를 취할 수 있을 것으로 예상된다.

서울중앙지법, 한국특허와 관련된 SK와 LG의 2014년 부제소 합의는 대응미국특허에는 적용되지 않는다고 판시

최 광 훈

2020년 8월 27일 서울중앙지방법원은, 전기차 배터리 업계의 선두주자인 SK이노베이션과 LG화학이 2014년에 체결한 합의서에 포함된 한국특허와 관련된 부제소 의무는 대응미국특허에는 적용되지 않는다고 판단하였다.

사건의 배경

2014년 SK이노베이션과 LG화학은 2011년부터 계속되고 있던 배터리 분리막에 관한 한국특허(등록특허 제775310호, 이하 '310 특허'라 함)와 관련된 분쟁을 종결하기로 합의하고 부제소 의무가 포함된 합의를 체결하였다. 합의서 내용 중 부제소 의무와 관련된 부분은 다음과 같다.

피고와 원고 회사는 각 사의 장기적 성장 및 발전을 위하여 2011년 이후 계속된 ceramic coating 분리막에 관한 등록 제775310 특허(이하 '대상특허')와 관련된 모든 소송 및 분쟁을 종결하기로 하고 아래와 같이 합의한다....

4. 피고와 원고 회사는 대상특허와 관련하여 향후 직접 또는 계열회사를 통하여 국내/국외에서 상호간에 특허침해금지나 손해배상의 청구 또는 특허무효를 주장하는 소송을 하지 않기로 한다.

그러나, 2019년 4월 LG화학은 영업비밀침해를 이유로 미국 국제무역위원회와 미국 델라웨어 연방지방법원에 SK이노베이션을 제소하였고, 이것이 전기차 배터리 업계의 라이벌인 두 회사간에 제2차 특허전쟁이 발발하는 도화선이 되었다.

나아가, LG화학은 2019년 9월 26일자로 SK이노베이션의 리튬이온 배터리셀 및 관련제품들이 310 특허의 대응미국특허 3건을 포함한 5건의 LG화학 미국특허를 침해했다는 이유로 미국 국제무역위원회에 불공정무역행위 조사신청을 하였으며, 같은 날짜에 동일한 LG화학 미국특허들에 대한 침해를 근거로 하여 미국 델라웨어 연방지방법원에 특허권침해금지 소송 또한 제기하였다.

이에 대해, SK이노베이션은 310 특허의 대응미국특허에 대한 침해를 근거로 한 미국에서의 LG화학의 제소 행위는 2014년 양사간에 체결한 부제소 합의를 위반한 것이라 주장하면서 서울중앙지방법원에 손해배상 등을 요구하는 소송을 2019년 10월 22일자로 제기하였다.

법원 판결

본 사건의 주된 쟁점은 2014년 양사가 체결한 합의서에 포함된 부제소 합의의 대상이 310 특허에 한정되는 것인지,

아니면 310 특허의 대응미국특허도 포함하는 것인지 여부이다.

이 쟁점에 대해, 서울중앙지방법원은 아래와 같은 이유로 2014년 양사간 체결된 합의서의 부제소 의무는 310 특허에 한정될 뿐 이의 대응미국특허에까지 확장되는 것은 아니라고 판시하였다:

- (i) “ceramic coating 분리막에 관한 등록 제775310 특허(이하 '대상특허')와 관련된 모든 소송 및 분쟁을 종결하기로 하고”라는 합의서의 전문의 기재를 볼 때, 합의의 대상이 되는 특허를 '대상 특허'라고 전문에서 한정하고 있으므로, 합의의 대상특허가 310 특허임은 일응 문언상 명백하다.
- (ii) 또한, 당사자의 부제소 의무를 규정한 합의서 4항에서도 “대상특허와 관련하여”라고 규정하고 있으므로 합의에 따라 부제소 의무를 부담하는 범위는 310 특허로 한정하여 보는 것이 문맥상 자연스럽다. SK이노베이션의 주장과 같이 합의서 4항 중 '국내/국외에서'라는 문구가 포함되었다는 이유로, '대상특허와 관련하여'의 의미를 310 특허의 대응미국특허까지 확장하는 것은 '대상특허와 관련하여' 중 '관련하여'를 실제로는 '관련한 미국 특허'로 해석하는 것이어서 그 문언상 의미를 지나치게 확장하는 것일 뿐만 아니라 문언의 객관적인 의미와 다르게 해석하는 것이다.
- (iii) 나아가, 협상과정 중, SK이노베이션이 LG화학에 보낸 합의서 초안에는 4항의 부제소 의무에 대하여 '특허기술 및 특허기술과 밀접하게 연관된 기술과 관련하여'라고 포괄적으로 기재되었으나, LG화학은 합의서 초안을 수정하여 310 특허(즉, '대상특허')만으로 한정하여 부제소 의무를 부과하는 것으로 수정된 합의서 초안을 회신한 사실에 비추어 볼 때, LG화학이 부제소 의무 부과 대상에 310 특허로 한정하고자 의도하였음을 SK이노베이션은 인지했고 이에 동의한 것으로 보인다.

SK이노베이션은 서울중앙지방법원의 판결에 불복하여 서울고등법원에 항소하였으며, 항소법원의 판결은 2021년 중반에 내려질 것으로 예상된다.

신입 변리사 소개

당소는 최근 우수한 변리사를 새로이 맞이하게 되었기에 간략히 소개 드립니다.

김태환 변리사 : 화학



- 2016년
 - 연세대학교 화학과/
지구시스템과학과 졸업
 - 변리사시험 합격
- 전문분야: 화학, 화학공학
- 취미: 골프, 스노보드

황정민 변리사 : 전기전자공학



- 2019년
 - 연세대학교 전기전자공학부 졸업
- 2018년
 - 변리사시험 합격
- 전문분야: 전기, 전자, 반도체, 통신
- 취미: 음악 감상, 영화 감상

보다 자세한 정보를 원하시면 아래의 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.

제일특허법인

FIRSTLAW P.C.

서울특별시 서초구 마방로 60 동원에프앤비빌딩

Tel. 02-589-0001

Fax. 02-589-0002

Homepage: www.firstlaw.co.kr

E-mail: firstlaw@firstlaw.co.kr