

“라이선스 의사를 가지는 자의 FRAND 특허 침해의 경우 금지명령 불허”

—일본 공정무역위원회—
(2016년 1월 21일)

류카 아키히로 (Aki Ryuka)

일본 변리사

미국 변호사 (캘리포니아)

2016년 1월
28일

일본 공정무역위원회 (JFTC):

- 공정하고 자유로운 경쟁을 위해 일본의 **독점금지법**을 지지하고 집행함
- 가격 담합, 입찰 담합, 및 독점적 행위에 대해 **과징금**을 부과할 수 있음
- 소비자 또는 기업이 현저한 손해를 받았거나 받을 우려가 있는 경우, 재판소에 **금지명령**을 구할 수도 있음

JFTC는 FRAND 특허에 관한 지침의 개정안을 발행하였음

- JFTC는 “지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침”에서, 독점금지법이 어떻게 적용되는지 상술함.
- 지침에 대한 개정안이 공중의 의견을 수렴하기 위해 공표되었음. (2015년 7월 8일)
- 수렴된 의견을 반영하여, JFTC는 수정된 지침을 공표하였음. (2016년 1월 21일)

“FRAND 특허에 대한 라이선스를 얻으려는 의사를 가지는 당사자에 대한 금지 청구는 불공정한 거래행위로 취급될 수 있음”

- “금지 청구가 공정한 경쟁을 제한하는 **경우에**”
- “금지 청구가 실질적으로 경쟁을 제한하지 **않고** 사적 독점에 해당하지 **않는 경우라도**”

-- 수정된 지침으로부터 인용

“어느 당사자가 의사를 가지는 자에 해당하는지는 라이선스 협상 과정에서의 양 당사자의 행위에 비추어 판단됨”

- “어느 당사자가 일반적인 비즈니스 관행에 비추어
성실한 태도로 라이선스 협상에 임하는 한, 해당
당사자가 특허의 유효성 또는 침해여부를 다투는
경우라도, 이러한 사실이 **의사가 있음**을 부정하는
근거로 취급되지 않는다.”

-- 수정된 지침으로부터
인용

개정안은 Apple 대 Samsung 사건에 따른 것임

(지적재산고등재판소, 2014년 5월)

“FRAND 특허의 권리자가 FRAND 조건 하에서 라이선스를 얻으려는 의사를 가지는 당사자에 대해 금지청구를 구하는 것은 허용되지 않는다.”

Apple v. Samsung

JFTC의 개정안은 손해배상에 관해서는
언급하지 않음.

어떠한 손해배상을 청구할 수 있는가?

Apple v. Samsung 참조

손해배상액은 특허의 기여분을 고려하여 산정된 실시료를 내로 유지됨

- “FRAND 조건 하에서의 합리적 실시료를 초과하는 손해배상액의 청구는 권리남용이다.”
- “(특허권자는) FRAND 조건 하에서 부여될 수 있던 미지급 실시료의 범위 내에서 손해배상을 청구할 수 있다.”
- 재판소는 다음의 산정식을 이용하여 실시료를 계산하였고 손해배상액은 단지 약 US\$ 82,000라고 판정하였음:
표준의 기여 / 제품의 총 판매
특허의 기여 / 표준의 기여

“**특별한 상황**에서는, 손해배상액은 합리적인 실시료율을 초과할 수 있음”

“예를 들어, 침해자가 특허권자로부터 라이선스를 얻으려는 **의사가 없었던 경우**”

“예를 들어, 합리적인 실시료율로 손해배상을 한정하는 것이 **지극히 부당한 경우**”

재판소는 협상 과정을 인용하여 “특수한 상황”이 없었다고 판단하였음

- Apple은 원고가 실시료를 어떻게 산정하였는지 문의하였음
⇒ 설명되지 않음
- Apple은 원고에게 다른 회사에 의해 지급된 실시료율을 반복해서 문의하였음
⇒ 설명되지 않음
- Apple은 자신의 실시료율을 역으로 제안하였고 산정방법을 설명하였음
⇒ 거부됨
- FRAND 조건에 의한 합의에 대한 Apple의 요청에도 불구하고 가처분 신청이 제기되고 유지되었음

우리는 무엇을 해야 하는가?

표준필수특허는 표준을 당신의 기술에 가깝게 만들고 판매를 증가시키기 위해 여전히 중요할 것임

표준필수특허를 계속해서 획득할 것

관련된 그렇지만 필수가 아닌 특허를 획득할 것

FRAND 선언에 구속되지 않는 관련 특허를
이용할 것

디스클레이머: 이들 제안은 일반적인 것이며 특정 사안을 다루는 조언으로 해석되어서는 안 됨.