

# 합리적인 로열티는 어느 정도일까?

이철희 베리타스국제특허법률사무소 대표변리사



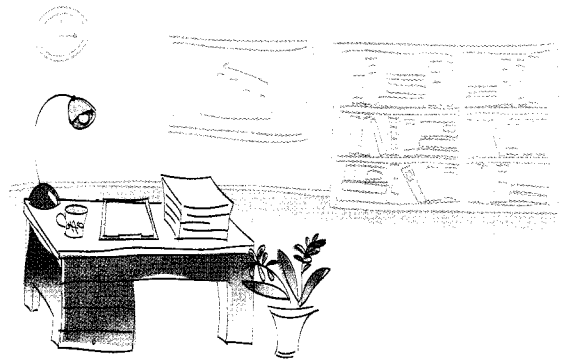
RAND(Reasonable And Non-Discriminatory)란 말 그대로 합리적이고 비차별적인 조건을 말하는 것으로서, 제안된 특허기술이 표준화기구에서 표준으로 선정되기 위하여 서약해야 하는 조건 중 하나이다. RAND는 미국에서 주로 사용되는 용어로서, IEEE의 경우 “under reasonable rates, with reasonable terms and conditions that are demonstrably free of any unfair discrimination”라고 기술하고 있다. 한편 유럽은 FRAND라는 용어를 선호하는 것으로 보인다. 유럽의 대표적인 표준기관인 ETSI는 “to grant irrevocable licenses on fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions”라고 규정하고 있다. 한편 World Wide Web Consortium(W3C)의 경우는 처음에 RAND로 추진하다가 회원들의 반대에 직면하자 이를 포기하고, “essential patents must be available on a royalty-free and generally restriction-free basis”라고 하여 RF(Royalty-free) 원칙을 고수하고 있으나 이는 극히 예외적이다.

표준기술을 구현하는 경우 침해가 불가피한 특허(이

를 필수특허라 한다)가 있는 경우 특허권자 또는 제삼자가 특허에 대한 정보를 제출하는데 이를 인지통보라고 한다. 인지통보의 대상이 된 특허기술이 표준으로 선정되기 위해서는 특허권자는 확약서(Letter of Assurance)를 제출해야 한다. 이 확약서의 핵심 내용은 특허에 대하여 향후 라이선싱을 할 용의가 있는가 아니면 거부할 것인가 하는 것이다. 라이선싱 용의가 있는 경우 로열티에 대해서는 무료 또는 합리적/비차별 즉 RAND 조건으로 라이선싱하겠다는 의사를 표시하게 되고 이런 경우 표준화는 차질 없이 진행되게 된다. 반면에 특허권자가 라이선싱을 거부하는 의사를 표시하게 되면 진행되고 있는 표준화를 중단하고 SSO(Standard-Setting Organization)는 해당 표준화를 포기하든지 아니면 라이선싱이 거부된 특허와는 다른 기술을 표준화하는 방향으로 선회하게 된다.

필자가 아는 한, RAND 또는 FRAND가 구체적으로 무엇을 의미하는지 그 정의를 내린 표준화기구는 없다. 좀더 정확히 말하자면 로열티 비율이나 액수를 결정하는 것은 SSO의 권한과 관심 밖이다. 다만 ‘fair’는

로열티가 어느 정도이면 ‘합리적’이라 얘기할 수 있을까? 최근에 이의 해석을 이슈로 또 한번의 분쟁이 발생하였다. 2010년 11월 마이크로소프트사는 모토롤라를 상대로 워싱턴 서부 연방지법에 소송을 제기하였는데, 표준제정기구(SSO: Standard-Setting Organization)인 ITU와 IEEE-SA가 각각 제정한 H.264 및 802.11 기술표준과 관련된 스마트폰 적용기술의 특허 침해가 주 이슈이다. 마이크로소프트사는 모토롤라의 로열티 요구가 RAND 서약을 위배한 과도한 것이라고 주장하면서 나아가 RAND의 정의에 대한 사법부의 유권해석을 요청하고 있다. 이와 유사하게 2009년 12월에는 Apple이 Nokia의 침해소송에 대한 반격으로써 RAND 조건을 준수하지 않았다는 반소를 제기한 바도 있고 그 전에도 유사한 소송은 종종 있어 왔다.



반독점과 관련 깊은 개념이고, ‘reasonable’은 로열티 효율과 관련되며, ‘non-discriminatory’는 공평 대우의 원칙과 관련 있는 개념인 것은 분명하다.

흥미로운 것은, IEEE의 경우 확약서 상에 특허권자가 RAND 조건에 체크하는 경우에, 추가로 원하는 로열티율을 제시할 수도 있고, 유사한 계약서 샘플 또는 중요한 라이선싱 조건을 첨부할 수도 있다. 물론 의무 사항은 아니고 선택적 기재사항이다.

서두에 언급한 소송들에서 마이크로소프트나 애플이 요구한 대로 법원은 RAND에 대한 정의를 내려줄 것인가는 기다려보아야 알겠지만 아마도 그런 일은 없을 것이다. 몇 년 전에도 노키아가 퀄컴에 대하여 델라웨어 법원에 제기한 소송에서 유사한 요청을 한 적이 있으나 법원은 정의를 내리지 않았다. 사전적인 의미의 정의를 말하는 것이 아니라 예컨대 “스마트폰 기술 분야의 로열티는 3%가 합리적이다.”라는 식의 정의를 기대하는 것일진대 이것이 어찌 확립적으로 정의할 수 있는 것인가?

이렇듯 로열티의 합리성 여부를 확립적·절대적으로 규정하기는 매우 어렵다. 대신에 합리적인 로열티의 결정 기준이 되는 요소들을 나열한 유명한 판례가 있는데, 이들 요소를 Georgia-Pacific Factor 라고 부른다. 15개 항목을 나열한 조지아 퍼시픽 팩터에는, 특허상품의 수익성, 상업적 성공 및 인기도, 다른 유사특허의 로열티, 라이선서와 라이선시 간의 상업적인 관계, 특허의 존속기간과 라이선스의 기간, 과거의 기술 대비 특허의 유용성과 장점, 발명을 사용할 때 관례적인 이익부분이나 판매가격 등이 포함되어 있는데 많은 부분이 제품의 상업성과 관련이 깊다.

로열티란 특허에 대한 사용료인데, 제품이 팔리지 않고서야 어떻게 로열티가 존재할 수 있겠는가. 제품이 팔리려면 특허제품과 관련하여 충분한 시장이 형성되어야 하고, 시장 참여자들이 수익을 내야 로열티에도 의미가 생긴다. 결국 로열티가 적절한 지의 여부에 대한 키는 시장이 가지고 있다. ‘시장’이 답이다. 나머지는 구체적·개별적으로 판단할 수밖에 없다. **TTA**