

특허권 남용예방을 위한 정책방안 연구 : 특허매복행위를 중심으로

정명선

안양대학교 아리교양대학 지식재산교육센터 교수

A Study on the Policy Solutions to Prevent Abuse of Patents : Focusing on Patent Ambush

Myoung-Sun Jeong

Professor, Intellectual Property Education Center, Ari Liberal Arts College, Anyang University

요 약 최근 표준으로 선정된 기술의 특허권을 보유한 사업자가 그 권리를 남용하는 특허매복행위로 인하여 특허기술 표준을 제정하고 활용하는데 있어 상당한 어려움을 발생시키고 있다. 세계 주요국은 특허매복행위 방지를 위한 법적 근거를 마련하고 있지만, 한국의 경우에는 법적 구속력이 매우 미비한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 표준특허에 있어 특허매복행위로 인한 문제점과 정책적 해결방안을 마련하고자 다양한 제안을 시도하였다. 특히 국내의 매복특허에 관한 이슈와 사례를 조사하였는데, 법적활용이 가능한 장치와 FRAND 특허권의 남용에 관한 명확한 기준 그리고 특허매복행위 방지를 위해 특허권자에 대한 보상시스템 마련이 필요한 것으로 판단된다.

주제어 : 특허권 남용, 특허매복행위, 표준화, FRAND, 표준특허

Abstract Recently, a patent holder of a technology that has been selected as a standard has caused considerable difficulties in enacting and using a patent technology standard as a patent ambush act that abuses the right. Major countries in the world are preparing legal grounds to prevent patent ambush, but in Korea, legal binding is very limited. Therefore, in this study, various proposals were attempted to prepare problems and policy solutions related to patent ambush in standard patents. In particular, we investigated issues and cases related to domestic and foreign ambush patents, it is considered that it is necessary to prepare a legally available device, clear standards for abuse of FRAND patent rights, and a patent compensation system to prevent patent ambushing.

Key Words : Patent abuse, Patent ambush, standardization, FRAND, Standard patent

1. 서론

최근 국가 경제 및 기업의 경쟁력 강화를 위하여 기술 표준의 중요성이 증대되고 있는데, 선도적인 기술이 표준으로 인정되고 그것을 활용하는 후발 경쟁 국가와 기업들은 기술 보호를 받는 동시에 표준기술을 개발한 기업

은 안정적인 로열티 수입과 관련 산업군의 시장지배력을 확보할 수 있기 때문이다.

그로 인해 기업들은 자사가 개발한 기술을 표준화 과정을 통해 표준기술로 지정을 받고, ISO 등 표준화 인정 기구들은 표준기술의 순조로운 활용과 확산을 위하여 지속적인 노력을 수행하고 있다.

*Corresponding Author : Myoung-Sun Jeong(jmsun@anyang.ac.kr)

Received February 11, 2020

Accepted May 20, 2020

Revised May 1, 2020

Published May 28, 2020

그러나 일부 기업의 경우는 특허매복행위를 이용하여 기회주의적 특허행사를 함으로써 표준의 기능을 역행하고 있어, 특허매복행위 방지에 대한 논의를 확대할 필요가 있다.

특허매복행위(Patent Ambush)란, 특정 기술을 표준으로 선정하는 과정에서 특허의 존재를 고의적으로 은닉하고 자사 기술이 표준으로 선정된 후, 해당 표준기술이 업계에 널리 보급되면 이것을 이용하는 사업자들을 상대로 특허소송을 제기하거나 높은 기술료를 요구하는 경우를 말한다.

이러한 행위는 특허권리를 남용함으로써 표준에 포함되어 있는 기술에 대한 접근과 이용을 제한하고, 기술 진입장벽을 설정함으로써 기술혁신을 방해하며, 소비자의 권리를 침해한다. 또한 산업분야 전반에 걸친 경쟁제한 효과가 나타나게 되면서 기술표준의 다양한 긍정적 효과를 억제시키는 문제가 발생하게 된다.

특허매복에 대한 가장 대표적인 사례는 램버스 사태라고 할 수 있다. 램버스는 다양한 정보기술(IT) 특허를 보유하고 있는 특허관리전문회사로써, 2000년부터 10년 이상 특허를 무단사용하였다며 전세계 반도체 기업을 대상으로 특허 소송을 진행하였다. '09년에는 하이닉스가 소송에서 패소하여 4억 달러 손해배상금과 매출의 3.5%에 달하는 정상기술료를 지급하라는 판결을 받았으며, '10년에는 삼성전자가 소송을 포기하고 7,000억원의 기술료를 제시하여 특허계약을 맺었다. 이후 항소에서 하이닉스는 국제전자표준화기구(JEDEC)가 관련 기술표준을 정하는 과정에서 램버스가 가지고 있는 특허기술을 공개하지 않는 특허매복행위를 지적하였고, 이를 통해 사건과 관련하여 더불어 손해배상액의 지급을 하지 않게 되었으며, 정상기술료도 환수하였다.

각국에서는 이와 같은 문제점을 인식하고 특허매복행위를 예방하기 위한 지식재산권 정책 개선 등 법적제도 마련을 통해 특허매복행위를 통제하고자 노력하고 있다. 미국 FTC(연방거래위원회)는 반독점법을 근거로 표준설정 과정에 있어서 특허매복행위 당사자를 제소하는 등 법적 대응을 실시하고 있으며, EU 당국은 수평적 합의 가이드라인 제정을 통해 특허권 조기 공개 필요성 등 표준특허 남용 방지를 위한 내용을 규정하고 있다[1].

우리나라의 경우, 이러한 문제점을 해결하기 위해 공정거래위원회에서는 관련 지침 및 기준을 제정하였으나 법적 구속력이 없는 실정이다. 공정위는 '지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침'을 통해 특허 라이선스 실시, 특허풀(Patent Pool)의 운영, 기술 표준 설정, 특허 소송 남용 등에 대한 내용을 다루고 있고[2], '공정거래법

자율준수를 위한 표준화기구의 모범운영기준'[3]을 마련하였으나 법적 구속력이 없어 근본적인 문제점을 해결하지 못하고 있다.

따라서 본 연구에서는 표준특허 매복행위의 문제점과 국내 매복특허에 대한 정책적 해결방안 마련을 위하여 관련 자료의 조사와 분석을 실시하였다. 이를 통해 후속 기술이나 개량기술의 개발을 방해하는 권리 남용을 억제하고 공정한 경쟁 환경이 조성할 수 있는 정책을 제언하고자 한다.

2. 특허매복행위와 표준

기업은 표준기술을 활용하면서 라이선스 비용을 지불하지 않으려는 경향이 높기 때문에 표준기술의 활용도를 낮추는 결과를 초래하게 되었다. 이러한 문제점으로 인해 1990년 이전에는 표준으로 채택된 기술에는 특허권이 포함되지 않거나 관련 특허의 무상개방을 원칙으로 표준화가 추진되었다[4]. 또한 기술의 발전속도가 현재보다 상대적으로 느리기 때문에, 표준기술을 선정하는데 있어 기술적 우위가 높은 기술을 선택하지 않고 확산효과가 높은 기술을 선택할 수 있었다. 즉, 표준기술에서 특허기술의 배제가 가능하였다.

하지만 그 이후부터는 기술적 우위가 높은 특허기술을 제외한 표준기술은 시장의 수요를 충족시키지 못하는 문제가 발생하게 되었다. 수요에 충족되지 않은 표준기술은 효용성이 낮고, 기업은 수요충족을 위하여 추가로 기술적 우위가 높은 기술을 수용하는 과정에서 전환비용 등이 추가로 소모됨에 따라, 특허기술을 배제한 기술표준화는 현실적으로 어렵게 되었다[5].

또한, 기술의 융복합화가 가속되면서 하나의 기술에 세부기술들이 다양하게 결합되고 유기적으로 작동하기 때문에 특정기술을 한정하는 것도 쉽지 않게 되었다. 특히 기업은 자신들이 개발한 기술의 권리성 확보를 위하여 선제적으로 특허권을 확보하기 때문에, 현실적으로 특허를 모두 회피할 수 있는 기술은 많지 않을 것이다.

최근에는 표준기술의 목표를 정한 후 기업들이 표준기술을 개발하는 사전표준 제정 형태가 확대됨에 따라, 사전표준을 제정할 때, 우수한 특허를 표준기술로 선정하고 있어 표준에는 특허가 대부분 반영된다고 볼 수 있다. 그리고 하나의 표준기술에도 다양한 특허를 포함한 기술표준이 확대되고 있는 상황으로, 특허를 포함한 기술표준의 규모가 계속적으로 증가되고 있다[6].

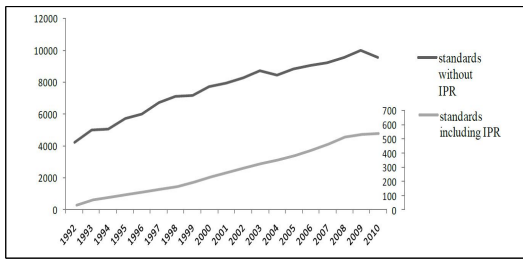


Fig. 1. Standard number based on IPR inclusion in ICT

이러한 상황에서 일부 기업은 특허매복을 전략적으로 활용함으로써, 기업이익을 극대화 하고자 한다. 즉, 기업이 원천적으로 기술확보 및 제품생산, 경쟁을 통한 시장확보가 상대적으로 어려운 상황에서 특허매복행위를 통해 기술의 높은 라이선스 비용을 취득함으로써 경쟁력을 확보하기 위한 전략을 마련하고 있다. 서론에서 사례로 제시한 램버스의 경우도 '12년 이전에는 자체공장을 보유하고 있지 않았으며, 주 수입원은 특허소송으로 인한 라이선스 수익이 대부분을 차지하고 있었다.

특허매복행위는 기업이 기술표준을 설정할 때 자사의 특허기술이 포함되어 있더라도 관련 사실을 침묵하고 있다가 기술표준 실시가 본격화 되면 특허침해를 주장함으로써, 활용기업에 높은 로열티를 요구하는 것을 의미한다. 즉 표준을 설정하는 과정에서 특허의 존재를 신고하도록 하는 의무를 부과하고 있는데, 기업은 관련 특허를 공개하지 않고 있다가 향후에 관련 표준기술을 활용하는 기업을 대상으로 소송을 진행하게 된다.

특허매복행위는 표준에 포함된 특허기술을 활용하고자 하는 기업에게 활용을 차단함으로써 특정기업이 관련 시장을 독점하고, 특허에 대한 침해금지청구 등의 위협적 수단을 통해 자의적이고 차별적으로 과도한 실시료를 징수하며, 독점권을 이용하여 수출경쟁우위를 확보하는 등 기술표준을 기반으로 한 특허위협을 하게 된다.

또한 특허매복행위는 표준화된 기술에 대해 우발소득을 유도함으로써, 특허보유자에게 과도한 이익을 보장하게 되는데, 기술표준의 활용 과정에서 과도한 기술료를 요구한다. 이로 인하여, 표준기술을 활용하고자 하는 기업은 비용적 문제가 발생하게 되며, 특허의 독점권을 활용한 영향력 행사로 인하여 시장에서의 표준기술 활용이 오히려 특정기업의 시장독점을 유도하게 되는 문제가 발생한다[7]. 이것은 기술 간의 상호호환성을 증진시키고, 시장거래의 장벽을 낮춰 경제적 효율을 달성하려는 기술표준제도의 목적에 위배 되는 것이다.

또한 해당 기술분야의 지속적 발전과 시장공정성을 저해하게 되므로 표준을 통해 해당 기술분야의 확산을 유도하고자 하는 기업 간 경쟁관계에서 기술적 발전의 방향성을 퇴색시키고, 표준의 공공재적 성격과 상반되는 결과를 초래하여 공정한 시장경쟁이 어려워지는 문제가 발생하게 된다.

이로 인해 표준화 기구들은 FRAND조건을 규정해 명시함으로써 특허매복행위에 대응하고자 하였는데, 사전 공개의 의무와 FRAND 조건(합리적이며 비차별적인)으로 해당 특허 보유자에게 실시허락을 의무부과하고, 이를 통해 특허권자의 권리행사로 유발되는 경쟁 제한적 효과를 미연에 방지하고자 하였다.

그러나 FRAND조건 의무가 있음에도 불구하고 충분한 메커니즘 및 구조적 모델이 확보되지 않은 상태이다. 특허매복행위가 가능한 이유는 표준기술을 FRAND 조건으로 허락하도록 하는 과정에서 그 범위와 기준이 명확하지 않으므로 결국 법원에 의해서 그 의미가 확정될 수 밖에 없고, 소송에 의한 해결이 가장 명확한 기준이 되기 때문이다.

즉, FRAND규정에서 특허매복에 관한 강제적 제재 방안은 아직 부족한 상황이다. 특허매복행위를 수행한 기업은 관련 기술을 특허권으로서 적법하게 소유하고 있으며, 기술표준에 관한 특허권 행사에 대해서도 계약자유의 원칙에 근거하여 위법이라고 볼 수 없으므로 특허매복 분쟁이 발생할 가능성이 높다. 또한 특허공개를 한다고 하더라도 특허권자와 실시권자와 사이의 계약체결 시 구체적인 부분에 대해 제한하고 있지 않아 차별적으로 과도한 실시료를 징수하는 행위에 대해 과도한 라이선스를 실시한다고 하더라도 판단기준이 모호하여 이를 확인할 수 있는 근거가 부족한 상황이다. 이와 같이 세계 각국은 특허매복에 관한 법적근거를 마련하는 등 다양한 대응방안을 제시하고 있다.

3. 특허매복 규제 현황

특허매복행위의 해결을 위하여 각국은 법적 근거를 마련하여 다양하게 대응하고 있는데, 기술표준을 선도하고 있는 국가에서의 표준활동과 특허매복행위에 대해서는 관련 법리 정비와 사례분석이 필요하다. 특히 특허매복행위에 대한 법적근거는 나라마다 일부 차이가 있기 때문에, 국가별로 법리적 사례조사가 필요하다.

본 연구에서는 EU, 미국, 한국을 대상으로 사례를 분

석하였는데, 미국과 EU는 국제 표준화를 선도하고 있는 대표적인 국가이다. 특히 미국은 표준을 선도하고 있는 국가로, 표준기술과 관련된 많은 것들이 미국기업을 중심으로 이루어지고 있다. 또한 특허행위에 관한 대부분의 특허 소송이 미국법원에서 논의되고 있는 만큼 우선적으로 법적 해석을 필요로 한다. EU의 경우는 표준 채택의 원칙인 1국가 1투표 원칙에 따라 26개의 투표권을 가진 나라로써, 국제표준을 선도하고 있는 또다른 국가이다. EU는 유럽연합 차원에서 표준화를 대응하고 있으며, 이에 따라 국제표준을 이끌고 있다. EU의 특허매복행위의 법적 해석은 유럽 전체국가와 관련성이 있는 만큼 관련 사례를 폭넓게 조사하였다. 한국의 경우는 EU와 미국의 사례와 비교하고 현황을 진단하기 위하여 관련 사례 조사를 실시하였다.

3.1 EU

EU는 2010년 12월에 Guidelines on the applicability of Article 101 of the TFEU to Horizontal Co-operation Agreement를 발표하고 특허매복을 규제하고 있다[8].

가이드라인에 따르면 표준화의 경쟁촉진적 기능 확보를 위하여, 다음과 같은 경우는 특허매복이 아닌 것으로 분류되고 있는데, ① 표준화 절차가 모두 공개되어 있고, 표준화 활동에 참여가 제한되어 있지 않은 경우, ② 표준을 준수하는데 있어 의무에 대한 요구가 없는 경우 ③ 표준화에 참여한 자는 표준 채택전에 관련된 필수적인 특허를 공개해야 하며, FRAND 조건 하에서 실시하겠다고 한 경우이다. 협약 과정에서 참여자는 필수적인 특허를 다른 사업자들에게 FRAND의 조건으로 실시하며, 취소가 불가능하다는 확약을 서면으로 제출해야 한다.

가이드라인에서는 과도한 실시료의 요구가 FRAND조건에 위반되는지에 대한 내용을 담고 있지 않으며, 비차별적 조건에 대해서도 명확한 내용을 제시하고 있지 않고 있다.

상기 원칙을 벗어난 협약은 TFEU(유럽연합 기능에 관한 조약)의 경쟁법 조항 위반 여부에 관한 합리성의 원칙에 의해 개별적인 심사를 진행하는데, 상기 원칙을 벗어났다고 하더라도 무조건적인 특허매복으로 판단하여 경쟁법 위반으로 규정하는 것은 아니며, 다양한 요소를 검토하여 경쟁법 위반 여부를 판단한다. 판단기준 중 시장점유율이 가장 중요한 요소로써, EU는 시장점유율 합계를 대안으로 적용할 수 있다고 제안하였다. 또한 기타

주요 요소로써 대체 표준 및 제품개발의 자유 정도, 표준 수용 가능성, 표준설정 과정 참여의 개방성 등이 주요 판단 기준이다.

유럽연합 기능에 관한 조약 제102조에 따르면, 경쟁배제적 행위와 불공정한 거래를 강요하는 행위를 금지하고 있는데[9] 시장지배적 사업자가 표준화 과정에서 기만적 행위를 하지 않았더라도 제102조 위반의 성립이 가능하다. 반대로 기만적 행위가 있었다 하더라도, 시장지배적 사업자가 아니라면 제소 가능성이 매우 낮다.

필수적인 지식재산권의 실시허락 요청을 거절하는 행위는 시장지배적 지위 남용을 구성한다는 명시적인 판례가 존재하고 있는데, 독일 연방대법원(BGH)은 Orange Book Standard 사건에서, 시장지배적 사업자인 원고(필립스 社)가 정당한 사유 없이 피고에게 실시허락을 해주지 않은 것은 독점금지법 위반이라고 판결하였다[10].

3.2 미국

미국은 표준을 설정하는 과정에서 경쟁사업자들이 가입하는 것을 배제한 불간섭주의적 입장을 견지하고 있다. 반독점법을 적용하기 이전에 문제가 되는 사실관계에 따른 합리성을 근거로 위법성을 판단한다. 특히 표준화 기구 회원 사업자들 간의 경쟁 감소 및 제거를 유발시킨 행위는 위법으로 판단한다. 또한 다자간 실시허락 협상에 의한 표준을 제정할 때, 관련 특허 보유 사실이 은폐되었다면 당연위법 원칙을 적용하여 위법행위로 판단하고 있다[11].

미국의 반독점법 조항 중 독점화 행위 및 독점화 시도를 금지하는 법이 서면법 제2조이지만, 높은 실시료 자체가 서면법 제2조 위반으로 성립되지는 않는다[11]. 특허권의 보유 자체가 독점력을 추정하는 것이 아니며, 독점력이 증명되지 못한다면 서면법 제2조 위반이 성립하지 않는다. 서면법 제2조 위반을 위해서는 독점권 문제의 지식재산권 행사가 경쟁배제적 행위에 해당되어야 하며, 동시에 지식재산권자가 지식재산 보유 사실을 숨기는 기만행위를 통해 독점력 즉 시장지배적 지위를 취득, 유지 또는 강화해야 한다.

특허권 보유사실을 신고하지 않아 표준화기구 규칙을 위반한 행위 자체는 서면법 제2조의 위반이 성립된다고 볼 수는 없으나, 사전신고를 하지 않아 독점력을 취득, 유지 또는 강화할 경우에만 서면법 제2조 위반이 인정된다.

서면법 제2조에 대한 문제점 해결을 위하여 불공정한 경쟁방법을 금지하는 연방거래법 제5조를 확장해석 하여

규제하기도 한다. FTC법 제5조(Section 5 of the Federal Trade Commission Act, 제정 1914)는 상거래에 있어 불공정한 경쟁 방법, 기만적인 행위 등을 금지하고 있다[12].

3.3 한국

우리나라 특허법에는 특허권 남용에 대한 규정을 두고 있지 않으며 다만 판례를 통해 그 기준이 어느 정도 정립되어 가고 있는데, 이것은 무효사유가 있는 특허권에 기한 권리행사를 특허권의 남용으로 본 것이어서 일반적인 민법상 권리남용과는 차이가 있다[14].

이러한 한계점을 극복하기 위해 국내에서는 2012년 공정거래위원회가 표준화기구 운영주체의 공정거래법 위반 행위를 예방하기 위한 '표준화기구 운영기준'을 마련하였다[2]. 공정거래위원회는 공정거래법 위반 여부 판단 기준으로 경쟁제한 효과 및 시장 지배력을 제시하였으며, 다음으로는 거래조건 담합, 표준화 기구 참여 제한을 통한 경쟁사업자 배제, 표준의 이용가능성 제한 등을 위반 여부 판단기준으로 제시하였다. 전반적인 내용이 EU가이드라인의 관련 부분과 상당히 일치하고 있다.

공정거래법 제3조의 2 '시장지배적 지위의 남용 금지' 및 제23조 '불공정거래행위의 금지'가 위반 행위의 근거에 해당되는데 경쟁제한성 요건이 불공정거래 행위와 관련하여 사용되거나 불공정성의 요건을 사용한 경우, 그 내용이 모호하거나 판단기준이 명확하지 않다[13]. 표준화기구의 규칙이 규정하는 지식재산권 공개의무 위반 혹은 FRAND 약약의 사후적 위반 행위 그 자체를 불공정성의 기준으로 삼아 공정거래법 위반 인정 범위를 무한정 확대할 수 있는 문제가 있다. 즉 위반범위가 명확하게 제시되어 있지 않아, 과잉규제로 인한 지식재산권 권리 침해가 나타날 수 있다.

그리고 표준특허권자의 FRAND 선언 위반 행위가 독점규제법 제3조의2 제1항 제1호 가격남용행위에 해당할 가능성도 이론적으로 존재하나, 과도가격 해당 여부에 대한 판단기준이 불분명하여 고액실시료 청구행위를 과도가격 남용행위로 판단하는 것은 사실상 어려울 것으로 보인다[15].

3.4 시사점

미국이 반독점법의 적극 적용보다는 불간섭주의적 입장을 채택하려는 이유는 경쟁제한적인 행위가 억제될 가능성이 높다고 판단하기 때문으로 판단된다. 즉 표준화

기구의 자율규제와 시장의 자정작용에 의하여 상당 부분 억제 또는 해결될 수 있다고 판단하는 것으로 보인다.

EU의 경우, 당국이 경쟁법을 집행하는 구체적 기준을 미리 명문화하였는데, EU 표준 관련 가이드라인은 경쟁사업자 간 협력을 통해 표준화를 촉진할 수 있도록 표준화에 대한 경쟁법 적용 기준을 명시하였다.

유럽은 지식재산권 실시허락을 거절하는 행위를 위법으로 판단하지만, 미국의 경우 거절 자체가 위법으로 결정된 일관적 판례가 존재하지 않는다. 그러나 실질적으로는 미국과 EU의 기준 차이가 크지 않은 것으로 보인다. 이것은 EU의 가이드라인에서 제시하고 있는 적용요건을 준수하는 경우, 미국의 경쟁법을 위반했다고 판단할 가능성이 전혀 없기 때문으로, 두 국가 모두 합리성의 원칙에 따라 경쟁촉진적 효과와 경쟁제한적 효과를 종합적으로 검토하여 위법 여부를 판단한다.

반면 우리나라의 경우, EU의 가이드라인을 상당 부분 참조한 것으로 보이나 한계점이 존재하고 있다. 공정거래위원회가 마련한 '표준화기구 운영기준'은 표준화 과정에서의 위법성을 판단하는 구체적인 기준이라기보다는 표준화기구 운영에 있어 참고자료 성격의 가이드라인이며, '표준화기구 운영기준'이 공정거래법에서 실효성을 갖기 위해서는 법적구속력을 갖는 형태로 정비할 것으로 보인다.

4. 정책방향 및 제언

4.1 정책방향

4.1.1 법적장치 마련

국내 '표준화기구 운영기준'은 매복특허행위에 대한 법적 판단기준으로서 한계가 존재함에 따라, 법적활용이 가능한 장치 마련이 요구된다. '표준화기구 운영기준'은 법적 강제성이 없기 때문에 공정거래법 위반의 판단기준으로 활용하는데 있어 한계가 있다.

미국의 경우는 경쟁법을 바탕으로 자국 기업의 매복특허행위에 대한 보호와 동시에 법적으로 제한하고 있다. EU의 경우는 가이드라인 자체가 법규로서 효력은 없지만, 법적 위반 여부 판단 시, 유럽위원회가 가이드라인을 근거로 하여 독자적으로 판단하므로 강제성을 보유하고 있다고 볼 수 있다. 유럽연합이사회의 법령 의결 및 제정이 유럽위원회의 발의를 바탕으로 이루어진다는 점에서, 유럽위원회가 법령의 실행 및 정책 발의와 결정·집행권

등을 행사한다고 볼 수 있다.

이러한 해외사례를 바탕으로 국내에서는 일반 민사법의 법리 등 경쟁법과 공정거래법에 위반되는 기준을 제시하는 형태로 표준화기구 운영기준을 설정할 필요가 있다. 즉, FRAND 선언에 포함된 일련의 행동들은 기업이 보유한 특허에 대해 제3자의 계약을 구속하는 것으로 해석될 수 있다. 이와 같이 “묵시적 실시허락”에 대한 법리적 해석은 매복특허행위가 실시허락의 “계약위반”을 한 것으로 해석할 수 있기 때문에 매복특허행위에 대한 제한 근거가 될 수 있을 것으로 사료된다.

다만 계약위반이나 묵시적 실시허락에 대한 법리적 해석은 한계점을 가지고 있는데, 이것을 판단하기 위한 기준이 불명확하기 때문이다. 예를 들어 특허권자가 표준화 작업에 참여하는 과정이 실시허락과 관련한 행위로 볼 수 있는 것인지, FRAND선언에는 실시료 액수에 관한 사항이 명확하게 제시되어 있지 않은데 얼마를 기준으로 위반으로 판단할 것인지 모호하다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는 표준화 과정에서 ‘표준화기구 운영기준’을 판단의 근거로 하고 있는데, 실시권에 대한 확약 및 효력유지, 실시조건에 대한 내용이 포괄적으로 기재되어 있는 만큼, 법리적 해석과정에서 이를 적극적으로 활용하는 것이 중요하다고 볼 수 있다.

4.1.2 FRAND 특허권 남용기준 마련

FRAND 규약에 벗어난 특허의 경우, 매복특허 여부에 대한 논의가 필요하다. 국내에서는 특허권자가 기술표준에 포함된 특허를 밝히지 않았을 경우, 매복특허로 판단하여 공정거래법 위반으로 판단할 수 있는데, 판단기준이 기술표준에 포함된 기술의 특허 보유 사실 고지 유무라고 볼 수 있다.

공정거래위원회의 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(2010)’에 따르면 ‘기술표준으로 선정될 가능성을 높이거나 실시조건을 회피할 목적 등으로 부당하게 자신이 출원 또는 등록한 관련 특허 정보를 공개하지 않는 행위’를 공정거래법 위반 행위로 볼 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 공정거래법 위반에 해당하는 것으로 인정된 경우라면, 이를 근거로 특허권 남용 주장도 전가가 가능하다.

EU와 미국의 경우는 기술표준에 포함된 특허를 밝히지 않았더라 하더라도, 시장지배적 판단을 통해 매복특허를 판단한다. EU의 경우는 특허를 가지고 있는 특허권자의 시장지배력을 기준으로 판단하는데, 표준설정 시 기반적 행위를 하지 않은 경우에도 ‘유럽연합 기능에 관한 조

약’ 제102조 위반 성립이 가능하다.

미국의 경우도 특허권자가 매복특허를 통해 얻은 이익을 기준으로 판단하게 되는데 매복특허를 통해 얻은 이익이 없다고 판단되면, 매복특허라고 판단되어도 법적 위반이 아니다. 즉, 반독점법 위반행위가 특허권 침해에 대항된 독립된 항변이 아님을 의미한다.

FRAND 규약에 포함된 특허라 하더라도, 특허 자체에 대한 세부 특허군으로 인하여 과도한 라이선스 비용이 요구될 경우, 이를 조정할 수 있는 방안의 마련이 필요하다. 과도한 특허기술료로 인하여 특허의 실제가치보다 더 높은 실시권을 행사함으로써 부당한 이익을 취득할 가능성이 높기 때문이다. 예를 들어 MPEG-2기술의 경우, 기술표준에 수많은 특허가 포함되어 있어, 높은 실시권료를 지불해야 하는 문제 발생하고 있다. 하지만 라이선스 실시 비용의 비공개로 인하여, 실제 공정거래법 위반인지에 대한 판단이 어려운 문제가 있다.

매복특허 판단기준의 명확성 확보를 위해 표준관련 기구 운영상에 있어 특허 관련 매복·남용행위에 대한 판단을 담당하는 위원회 조직 및 운영이 필요하다. 먼저 판단 기준에 있어서는 미국EU와 동일하게 시장지배력 기준으로 판단 변화가 요구되는데, 특정기업의 시장지배력이 높은 상태에서는 특허의 매복행위 판단이 중요한 요소이지만, 시장지배력이 낮은 상태에서는 매복행위 자체가 중요하지 않기 때문이다. 하지만 이에 대한 판단은 쉽지 않은데, 시장지배력은 단순히 시장점유율을 의미하는 것이 아니라, 기술의 의존성, 기술의 우수성, 향후 기술의 발전 방향을 동시에 고려할 수 있어야 한다는 점에서, 관련 전문가 집단을 구성하여, 시장지배력을 다각적인 관점에서 검토하여야 할 것이다.

더불어, 위원회에서는 매복·남용행위에 대한 판단 뿐만 아니라 법적인 판단에 앞서 특허권자와 특허실시자가 일반적 중재를 할 수 있도록 하고, 관련 특허 이슈에 대한 판단과 공정거래법 판단에 앞서 특허매복행위에 대한 판단 및 실시권의 적정성 판단을 수행함으로써, 행정적 소모를 최소화 하고 합리적인 실시권 허락의 추진이 필요하다.

국내에서의 매복·남용행위의 예방·감시를 위하여 공정거래위원회에서 관련 업무를 수행하고 있다. 이를 위하여 매복특허행위에 대한 실태조사 및 교육 등을 수행하고 있으며, 매복특허행위 예방을 독려하고 있다. 그러나 실제로는 매복특허행위에 대한 중재와 판단을 법원에서 수행하고 있어, 특허 분쟁으로 인한 장기간 시간 소요와 많은 자원의 투입으로 인해 비용문제 발생 등이 지속적인

로 반복되고 있다. 그러므로 공정위와 별도로 표준제정기구를 중심으로 한 위원회 구성이 요구된다.

UN산하의 세계지식재산기구에서도 중재조정센터라는 조직을 만들어 분쟁의 중재와 관련된 규칙을 정비하고 중재활동을 통해 전세계 39%의 특허분쟁을 중재하는 등 매우 중요한 역할을 수행하고 있다.

4.1.3 특허권자 보상시스템 마련

FRAND가 '누구에게나' '비차별적'으로 실시권을 부여함으로써, 특허권자의 권리를 제한하게 되어 역차별 문제가 발생하거나, 표준화기구가 특허 실시권자 보호를 중심으로 활동함으로써 특허권자의 권리를 침해하는 경우가 있으므로, 특허권자의 권리 보호방안 마련이 요구된다.

FRAND 약정은 실시권 설정 및 실시료 산정에 자율성을 침해 받음에 따라 특허권자의 권리를 저해하고, 기술표준에 특허유인 마저 저해하는 원인으로 지목되고 있기 때문에 특허가 기술표준에 포함되었을 때, 특허실시에 따른 비용이 충분히 보상된다면 특허 매복행위의 원인 자체가 없어지게 될 것이다.

이를 위해 실시권료의 공정성·합리성을 확보하기 위한 방안이 필요하다. 실시권료 및 계약내용을 공개함으로써 불합리한 계약에 대한 문제 회피가 가능할 것으로 보인다. 관련 분쟁이 생겼을 때 FRAND의 역할을 충분히 수용했는지에 대한 판단이 가능하며, 실시권자는 특허 활용에 공정성·합리성을 확인하여 실시료를 지불할 수 있고, 특허권자는 실시료 산정에 있어 기준안을 만들고, 이를 근거로 실시료를 요구함으로써, 자신들의 권리확보가 가능하기 때문이다. 즉, 공개된 계약과정과 기준은 향후 실시료 요구에 있어 공정성과 합리성을 확보할 수 있기 때문에 분쟁을 감소시키는 역할을 하게 된다.

또한 일부는 차등적 실시권 부여가 필요하다. 비차별적인 실시권 부여는 공정성을 확보한 것으로 보이지만, 사업자들의 시장적 지위를 고려하지 않는다면 오히려 차별적 실시권 부여로 볼 수 있다. 즉 관련 업계의 참여 사업자간 불평등을 가져오는 효과가 나타날 수 있고, 우위 사업자가 FRAND 원칙을 앞세워 저렴한 특허 실시료를 지불하고 시장을 지배할 가능성이 높다. 그러므로, 실시권자의 시장영향력을 고려한 차등적 실시권 부여가 필요하다.

우위사업자의 경우 특허의 원칙을 통해 특허계약을 체결함으로써 자율성을 확보하고 열위사업자의 경우 FRAND 원칙에 맞춰 상대적으로 저렴한 특허 실시료를 지불할 수 있도록 하는 정책 추진이 필요하다.

4.2 결론

우리나라 기업의 표준화 활동은 매우 저조한 상황으로 정부에서는 국가기술표준원을 중심으로 기술표준화 활동을 수행하고 기업 성장 및 국가경쟁력 향상을 위한 노력을 하고 있다. 그러나 실질적인 표준화의 확산 속도는 아직까지 느린 편이다.

본 연구에서는 국내 기술표준 활동에 있어 특허매복행위의 남용을 예방하기 위해 다음과 같은 정책방향을 제시하였다.

첫째, 매복특허행위에 대한 법적 판단이 가능한 강제성 있는 규정의 마련이 필요하다. 미국은 자국 기업의 매복특허행위에 대해서는 보호와 함께 법적으로 제한을 두어 불공정한 경쟁 방법 및 기만적인 행위를 강력하게 금지하고 있으며, EU는 가이드라인을 통해 독자적이고 강제적인 법적 위반 여부를 판단한다.

따라서 국내에서도 '표준화기술 운영기준'처럼 비강제성 규정이 아닌 법적으로 활용이 가능한 장치의 마련이 시급하다.

둘째로, FRAND 특허권 남용기준을 마련하여 규정에 벗어난 특허의 경우 매복특허 여부를 판단할 수 있는 논의가 필요하다.

즉, 매복특허 판단기준의 명확성 확보를 위해 표준관련 기구 운영상에 있어 특허 관련 매복 및 남용행위에 대한 판단과 심사를 담당하는 위원회 조직 구성 및 활발한 운영이 필요하다.

셋째, FRAND 규정을 적용함에 있어 특허권자의 권리를 보호하는 방안의 마련이 요구된다.

특허실시에 따른 비용이 충분히 보상된다면 특허매복행위의 원인이 해소될 것으로 판단되기 때문에 실시권자의 시장영향력을 기반으로 하여 차등적 실시권 부여와 실시료 산정이 필요하다. 즉, 시장에서의 사업자 우열에 따라 실시 계약과 실시료 지불을 설정하게 하는 정책 추진이 필요한 것으로 사료된다.

매복특허로 인해 기술표준의 특허권이 남용하게 된다면, 우리나라의 기술표준에 대한 확산이 방해받게 될 것이며, 이로 인해 기업의 경쟁력이 저하되어 산업성장이 억제될 것임이 분명하다.

특히 4차 산업혁명 시대에 진입하게 되면서 수많은 기술이 융복합되고 복잡해지면서 이러한 매복특허의 문제는 지속적으로 확대될 것으로 예상된다. 그러므로 국내에서도 이러한 매복특허에 대한 꾸준한 논의가 필요하고 표준화 활동을 확대시킬 수 있는 정책이 연계되어야만 국가 표준화 기반을 마련할 수 있을 것이다.

이러한 중요성에도 불구하고, 우리나라의 매복특허에 대한 논의는 2012년이 마지막으로 더 이상 다루어지지 않고 있는데, 다시금 매복특허에 대한 문제점을 진단하고 이에 대한 대비를 철저히 해야만 향후 발생할 수 있는 다양한 문제점들을 원천적으로 방지할 수 있을 것으로 사료된다.

REFERENCES

- [1] EU Commission. (2001). Guidelines on the Applicability of Article 81 of the EC Treaty to Horizontal Cooperation Agreements. *Official Journal of the European Communities*, 100, 2-30.
- [2] The Korea Fair Trade Commission. (2016.3.23). *Review Guidelines on Undue Exercise of Intellectual Property Rights*.
- [3] The Korea Fair Trade Commission. (2011.12). *Standard operating standards of the standardization organization for compliance with the Fair Trade Act*.
- [4] R. Bekkers, C. Catalini, A. Martinelli, & T. Simcoe. (2012). Standardizing intellectual property disclosure data. *NBER Working Paper Series*.
- [5] R. Bekkers, & A. S. Updegrave. (2012). *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations worldwide*.
- [6] Intellectual Property Strategy Headquarters. (2006). *International Standard Strategy: Intellectual Property Strategy Headquarters*.
- [7] G. S. Cary, L. C. Work-Dembowski, & P. S. Hayes. (2007). Antitrust Implications of Abuse of Standard-Setting. *Geo. Mason L. Rev.*, 15, 1241.
- [8] EU Commission. (2011). Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements. *Off J Eur Union*, 1-72.
- [9] Official Journal of the European Union. (2012.10.26). *Treaty on the Functioning of the European Union: Official Journal of the European Union*.
- [10] B. Lundqvist. (2015). The interface between EU competition law and standard essential patents—from Orange-Book-Standard to the Huawei case. *European Competition Journal*, 11,(2-3), 367-401.
- [11] U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission. (2007), *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*.
- [12] N. W. Averitt. (1979). The Meaning of Unfair Methods of Competition in Section 5 of the Federal Trade Commission Act. *BcL REv.*, 21, 227.
- [13] H. Lee. (2012). Requirements for Regulation by

Competition Laws over Hold-up by Breach of FRAND Commitment. *The Justice*, 193-248.

- [14] M.S. Kang. (2014). Study on the Patent Abuse. *The Intellectual Property Research*, 9(2), 1-33.
- [15] S. H. Han. (2014). *A study on Standard Patent Holder's Abuse of Market Dominant Position*. Master's dissertation. Seoul National University, Seoul.

정 명 선(Myoung-Sun Jeong)

[정회원]



- 2004년 2월 : 강원대학교 환경공학 (박사)
- 2006년 4월 ~ 2010년 8월 : 한국발명진흥회 전문위원
- 2010년 8월 ~ 2015년 8월 : 한국지식재산전략원 전문위원
- 2015년 9월 ~ 2019년 2월 : 목원대학교 지식재산학과 교수
- 2019년 3월 ~ 현재 : 안양대학교 아리고양대학 지식재산교육센터 교수
- 관심분야 : 지식재산관리, 기술사업화, 기술가치평가, 환경공학
- E-Mail : jmsun99@hanmail.net