

法學博士學位論文

標準保有者の 特許權濫用行爲에 대한
競爭法的 規律에 관한 研究

2009年 8月

서울대학교 大學院

法學科

崔昇宰

標準保有者の 特許權 濫用行爲에 대한
競爭法的 規律에 관한 研究

지도교수 權 五 乘

이 논문을 법학박사 학위논문으로 제출함
2009년 6월

서울대학교 대학원

법학과 경제법전공

최 승 재

최승재의 법학박사 학위논문을 인준함
2009년 7월

위 원 장 _____ (인)

부 위 원 장 _____ (인)

위 원 _____ (인)

위 원 _____ (인)

위 원 _____ (인)

<목 차>

국문초록

제1장. 서론	1
제1절. 연구의 필요성	1
제2절. 연구의 범위	3
제2장. 特許權濫用の 規律手段	7
제1절. 문제의 소재	7
제2절. 美國의 特許權濫用法理	9
I. 特許權濫用法理	9
1. 의의	9
2. 區別概念	11
3. 特許權 濫用主張의 請求基礎의 類型化	14
II. 美國에서의 법리전개	15
1. 美國 判례법의 전개	15
(1) 特許權濫用法理의 태동과 특허법 내부적 해결의 모색	15
(2) 特許權濫用法理의 發展	16
(3) 不當한 特許訴訟의 提起와 特許權濫用	18
(4) 特許權濫用理論의 獨自的 存在意義	22
2. 特許權濫用理論의 立法化	24
III. 特許權濫用法理의 訴訟上 行使	26
1. 訴訟上 抗辯 또는 反訴請求原因	26
2. 立證責任	26
3. 特許權濫用認定의 效果	27
제3절. 特許權濫用法理의 受用方法	28
I. 도입	28

II. 3가지 접근법에 대한 검토	29
1. 特許權濫用과 特許侵害訴訟에서의 無效抗辯	29
(1) 판례법의 전개	29
(2) 해석론	31
(3) 입법론	34
2. 特許權濫用과 民法上 權利濫用	36
(1) 特許權濫用과 民法上 權利濫用の 比較	36
(2) 物權方式과 債權方式	40
(3) 特許權濫用과 權利濫用意思	42
(4) 소결론	47
3. 公正去來法에 의한 규율	48
(1) 특허권 행사에 대한 公正去來法 적용제외의 문제	48
(2) 特許權濫用理論과 競爭法	54
제4절 소결	62
제3장. 標準과 標準化的 競爭政策的 含意	65
제1절. 논의의 범위	65
제2절. 技術革新의 단계와 標準化	65
1. 製品壽命週期理論에 따른 技術革新段階	65
2. 製品壽命週期和 標準化	70
3. 技術革新의 段階와 特許侵害訴訟	73
제3절. 標準化的 意義와 類型化	75
I. 標準化的 意義와 區別概念	75
1. 概念의 定義	75
2. 度量衡標準과 技術標準	75
(1) 度量衡標準과 標準化	75
(2) 技術標準과 標準化	76
(3) 정리	77

II. 標準化의 類型化	78
1. 標準化의 3類型	78
2. 유형별 검토	79
(1) 單一會社의 事實上 標準 定立	79
(2) 관련 산업의 경쟁자들의 협의에 의한 標準化	82
(3) 標準化機構에 의한 標準化 1) 標準化機構의 標準決定 메카니즘	84
III. 標準化(Standardization)에 대한 競爭政策	89
1. 標準化의 親競爭의 側面	89
(1) 生産效率性的의 向上	89
(2) 거래비용 절감 효과	89
(3) 標準競爭을 통한 경쟁촉진	90
(4) 정리	91
2. 標準化의 反競爭의 側面	91
(1) 네트워크 효과가 큰 시장에서의 標準保有者의 시장지배력	91
(2) 標準化機構에 의한 標準化와 事實上 標準化의 競爭制限性	93
제4절. 標準化와 相互運用性	93
I. 相互運用性的의 개념과 競爭法上 의의	94
1. 相互運用性的의 개념	94
2. 相互運用性的의 競爭法上 意義	94
3. 相互運用性的의 立法	96
II. 구별개념	97
1. 相互互換性(Compatibility)	97
2. 信賴性(Reliability)	97
III. 水平的 分業化와 相互運用性 제약을 통한 경쟁의 제한	97
1. 수평적 분업화(네트워크화)와 相互運用性	97
2. 相互運用性을 제약하는 競爭制限行爲와 知的財産權 强制實施	99
3. 相互運用性的의 확보의 방법	100
(1) 개관	100

(2) 사적 오더링에 의한 방법	100
제5절. SK 멜론 사건에 대한 적용	103
I. SK 멜론 사건	103
1. 'SK멜론 사건'의 개요	103
2. 'SK멜론 사건'의 의의와 標準化의 段階	104
3. DRM 기술의 발달단계	106
II. 事實上 標準의 形成과 競爭當局의 介入時期	107
제6절. 소결	110
제4장 標準保有者의 市場支配的 地位濫用行爲	112
제1절. 논의의 대상	112
제2절. 標準保有者와 市場支配力	114
I. 시장지배력의 존재와 추정	114
II. 미국에서의 특허권의 존재와 시장지배력의 추정	115
1. Jefferson Parish Hospital v. Hyde 사건 이전	115
2. Jefferson Parish Hospital v. Hyde사건과 이후의 전개	115
3. 특허권의 존재에 기한 시장지배력의 추정의 번복	118
(1) 特許權濫用과 市場支配力의 推定	118
(2) 대상특허와 사건의 배경	119
(3) 소송의 경과	120
4. 우리나라에서의 특허보유와 시장지배력의 추정	122
제3절. 標準保有者의 一方的 實施拒絕行爲	127
I. 논의의 전개	127
II. 實施拒絕法理	129
1. 라이선스거절권능과 지적재산권의 가치	129
2. 미국의 경우	131
(1) 특허권자의 일반적 실시의무의 부존재	131
(2) 예외적인 경우	133

(3) 실시지속의무와 한계	137
3. 우리나라의 경우	138
(1) 특허권자의 일반적 라이선스 의무의 부존재	138
(2) 市場支配的 事業者의 實施拒絶과 適用法條	139
III. 특허권의 강제실시와 필수요소의 판단기준	141
1. 시장지배적지위남용행위심사기준의 규정	141
2. 서울 고등법원의 필수설비 판단기준	142
3. 미국과 유럽공동체의 지적재산권 강제실시와 필수설비 판단기준	143
(1) 미국의 경우	143
(2) 유럽共同體의 경우	146
4. 檢討	151
(1) 필수설비의 판단과 정당한 이유의 존재	151
(2) 特許의 屬性 및 必須性 要素와 對替可能性 要素의 關係	153
(3) 必須設備理論의 標準에 대한 適用	156
IV. 標準保有者의 實施拒絶行爲와 強制實施	160
1. 必須特許 등의 強制實施基準의 適用	160
(1) 標準保有者의 特許의 必須要素性	160
(2) 2차 시장에서의 경쟁제한요건과 직접적 경쟁자에 대한 라이선스의 강제	162
(3) 實施拒絶과 正當化事由의 抗辯	164
2. 라이선스거절에 대한 救濟手段으로서 強制實施	168
(1) 強制實施制度	168
(2) 特許法에 의한 強制實施	168
(3) 公正去來法에 의한 強制實施	173
3. 라이선스에 대한 경쟁법상 규제 면제(block exemption)	175
V. 標準保有者의 과도한 로열티의 요구	178
1. 문제의 소재	178
2. 價格濫用에 대한 비교법적 고찰	180
3. 標準保有者의 過渡한 로열티 要求行爲	184

(1) 關聯規定	184
(2) 사례	184
(3) 標準保有者에 대한 強制實施와 로열티의 合理性 및 公正性	185
4. 標準化機構에 의한 標準保有者의 過渡한 로열티 要求行爲와 政策文書	190
(1) 政策文書(policy document)의 役割	190
(2) 義務違反과 競爭法의 適用	191
(3) 義務違反과 契約法의 適用	192
제4절. 標準保有者의 홀드업(holdup)행위	196
I. 홀드업행위의 의의	196
1. 의의	196
2. 홀드업행위의 문제점	197
3. 특허권자의 홀드업행위 상황	199
(1) 標準化機構와 홀드업행위의 전제	199
(2) 事實上 標準과 標準保有者의 홀드업행위	204
(3) 商品化를 위한 複數 特許덤불의 存在와 홀드업	204
4. 標準保有者의 홀드업행위와 市場失敗 可能性	206
(1) 標準保有者의 홀드업행위와 부동산소유권자의 홀드업행위의 비교	206
(2) 소프트웨어 관련 특허를 특별히 취급할 것인지 여부	209
II. 標準保有者의 홀드업행위와 시장지배적 지위남용	210
1. 事實上 標準保有者의 홀드업행위와 시장지배적 지위남용	210
2. 標準化機構에서 결정한 標準保有者의 홀드업행위와 시장지배적 지위남용행위	213
(1) 標準化機構에서의 홀드업행위와 誘因構造	213
(2) 標準化機構가 標準保有者의 홀드업행위를 막기 위한 수단	214
(3) 標準化機構 決定 標準保有者의 홀드업 行爲樣態	218
III. 標準保有者의 홀드업 行爲 防止裝置 違反과 競爭法의 適用	219
1. 公開義務(duty to disclose; duty to speak) 違反과 競爭法	219
(1) 公開義務	219
(2) 公開義務의 違反과 競爭法 執行을 통한 是正	223

2. FRAND 조건 위반행위와 公正去來法	229
(1) FRAND 조건 위반행위	229
(2) FRAND 條件違反 與否의 判斷基準	232
1) 公正성과 合理性	232
2) 非差別性	236
(3) FRAND 조건의 위반과 競爭當局에 의한 強制實施	239
3. 特許權者의 標準化機構 脫退와 政策文書의 拘束力	244
(1) 契約으로서의 政策文書의 解釋과 契約法	244
(2) 의무유형별 검토	247
IV. 정리	248
제5장 標準保有者의 共同行爲	250
제1절. 문제의 소재	250
제2절. 특허권을 사용한 標準化機構의 共同行爲	251
I. 標準化와 특허권	251
1. 복수기술의 존재와 標準化	251
2. 특허권의 의미	252
3. Antitrust-IP Guidelines(1995년)	255
4. 法務部와 聯邦去來委員會의 共同가이드라인	257
(1) 합리의 원칙	257
(2) 특허권의 競爭制限性	258
II. 특허권을 사용한 標準化機構의 경쟁제한행위와 公正去來法의 적용	259
1. 경쟁제한적 합의와 공동행위(제19조)	259
2. 事業者團體의 경쟁제한행위(제26조)	261
3. 특허권의 라이선스 정책과 경쟁제한행위	262
(1) 특허권의 부속약정상의 라이선스의 거절	263
(2) 특허권의 부속약정상의 패키지 라이선스의 강제	265
4. 競爭制限性의 判斷基準	265

(1) 특허폴의 친경쟁적 측면	265
(2) 競争制限性の 판단	266
(3) 경쟁제한적 특허폴로 판단한 사례: Summit/VISX 특허폴	268
5. 특허권관리신탁제도와 특허폴	271
III. 특허폴을 이용한 標準化의 競争制限性の 事前審査	271
1. 사전심사의 필요성	271
2. 특허폴을 이용한 標準化와 競争當局의 介入	272
(1) 도입	272
(2) 사전적인 규율	273
(3) 현행법상의 제도의 활용	276
제3절. 標準化機構의 標準決定權限 濫用과 共同行爲	279
I. 문제의 소재	279
II. 신기술배제를 위한 標準決定權限濫用行爲	280
1. 미국사례	280
(1) American Society of Mechanical Engineers(ASME) v. Hydrolevel Corp. 사건	280
(2) Allied Tube & Conduit Corp. v. Indian Head, Inc. 사건	281
2. 公正去來法の 적용	283
(1) 공동행위(제19조)	284
(2) 事業者團體의 競争制限行爲(제26조)	285
제4절. 소결	286
제6장. 결론	288
참고문헌	294

Abstracts

<그림 차례>

그림 1	66
그림 2	72
그림 3	81
그림 4	108

국문초록

특허권자의 특허권행사에 대한 시각은 시대에 따라 극단적인 변화를 하였다. 친특허의 시대가 있었고, 특허에 대하여 부정적인 시각이 높은 시기도 있었다. 2002년대 이후 미국 연방대법원은 특허법에 대한 중요한 판결들을 하면서 1982년 연방항소법원(CAFC) 창설 이후 약 20년간 유지된 친특허정책에 제동을 걸면서 특허권에 제한을 가하기 시작하였다. 이러한 경향성과 별도로 미국은 지난 100년 동안 특허남용법리를 발전시켜오면서 특허권의 행사를 제어하여 왔다. 모든 제어되지 않는 권리는 사회적인 폐해를 가져올 수 있다.

우리나라에서 특허권남용이 발생하는 경우 이를 제어할 수 있는 규율수단에 대한 연구를 한 결과 대법원이 인정한 특허침해소송에서 무효사유가 있는 특허무효항변은 제한적인 목적으로만 사용될 수 있을 뿐 일반적인 남용통제수단으로는 한계가 있었고, 민법상의 권리남용의 경우에는 일반규정으로서의 한계와 대법원이 형성하여온 판례들에 비추어 그 적용이 제한적이었다. 공정거래법이 적용되는 경우에는 공정거래법에서 발전시킨 이론들이 특허권남용의 규율수단으로 사용되는 것이 필요하였다. 그리고 특허법에도 입법론으로는 명문의 특허남용에 대한 규정을 일본과 같은 수준으로 두는 것이 필요하다고 보았다.

표준보유자의 남용행위는 특허권남용의 한 형태이다. 표준은 네트워크 경제를 뒷받침하는 중요한 경쟁촉진적 요소이다. 그리고 표준화를 통해서 소비자들은 많은 이익을 얻을 수 있다. 그러나 표준은 반경쟁적인 목적으로 사용될 수도 있다. 표준은 사실상 표준, 업계표준, 표준화기구에 의한 표준으로 분류할 수 있다. 사실상 표준은 표준보유자가 제품수명주기의 일정단계에서 사실상 표준으로 형성되면 이후 자신의 표준을 사용하는 생태계가 자신에게 고착되어 있음을 이용하여 반경쟁적 행위를 할 수 있으며, 이 경우 사실상 표준 보유자는 독점이익을 얻을 수 있다. 사실상 표준보유자는 잠재적 경쟁자의 시장진입을 봉쇄하면 이러한 독점이익을 상당기간 지속적으로 얻을 수 있다. Microsoft 사건이 바로 이러한 시장봉쇄와 독점이익가능성을 실제로 보여주고 있다. 표준간 경쟁은 매우 친경쟁적이지만 이러한 경쟁의 과정에서 남용적 수단이 사용되지 않도록 하는 것이 필요하다. 표준과의 인터페이스를 하기 위한 상호운용성이 확보되어

야 한다. 상호운용성을 확보하는 것은 사업자들이 자발적으로 제공할 수도 있는 것으로 원칙적으로 강제할 것은 아니지만 사실상 표준이 형성된 경우나 표준화기구에 의한 표준이 형성되는 경우에는 상호운용성 확보의 강제가 경쟁법상 요구될 수 있다.

표준보유자는 역사적으로 특허권남용이 가장 많이 발생한 유형인 특허품과 비특허품의 끼워팔기와 라이선스거절과 같은 행위를 통하여 남용행위를 한다. 사실상 표준보유자의 경우에는 어느 시점에 경쟁당국이 개입할지 판단하기가 매우 어렵다. 그리고 라이선스거절의 경우에는 강제실시를 명령을 해야 비로소 경쟁제한적 상황이 해소될 수 있다. 그런데 현행 특허법상의 강제실시제도로 공정거래법 위반의 시정조치로서 강제실시를 명하는 것은 해석론상으로는 한계가 있다. 그러므로 입법론적인 해결이 필요하다.

표준보유자의 남용행위를 경쟁법적 규율을 통하여 제어하기 위하여는 우선 당해 표준이 시장에서 가지는 위치를 보아야 한다. 시장지배적 지위가 존재하여야 하는데, 특허권은 기술에 대한 독점일뿐 상품에 대한 독점이 아니므로 시장지배력의 존재는 종합적인 고려를 통하여 입증하여야 할 사항일뿐 특허권의 존재에서 추정될 수 있는 성격은 아니다. 더구나 오늘날처럼 하나의 상품을 시장에 내어 놓기 위해서는 특허덤불을 잘 항해해야 하는 상황에서는 특허권의 존재가 가지는 시장에 대한 영향력은 제한적이다. 그러나 표준의 경우에는 시장지배력을 입증하는 것이 상대적으로 용이하다. 왜냐하면 당해 특허기술이 표준이 되면 시장에서 병목특허로 기능하게 될 가능성이 높기 때문이다.

특허의 성격이 보완특허인지, 경쟁특허인지, 대체특허인지에 따라 우회가능성이나 대체가능성이 다를 것이나 표준보유자의 라이선스 거절행위에 대해서는 필수설비이론의 적용가능성이 상대적으로 높다. 사실상 표준의 경우에는 시장이 고착화되어 있으므로 필수특허로 볼 수 있을 것이고, 표준화기구에 의한 표준의 경우에는 복수표준화기구의 존재나 복수표준의 존재와 같은 다른 사정이 존재하지만 표준화기구에 포함된 특허들은 필수특허여야 하므로 시장에 대한 영향력이 일반적인 특허와는 다르다. 표준화기구는 표준보유자가 남용행위를 할 수 있다는 점을 알고 있기 때문에 사전적으로 이런 행위를 제약하기 위해서 정책문서를 통하여 특허공개의무를 부과하고, FRAND 조건에 의한 라이선스를 요구한다. 표준이 될 기술을 보유한 특허권자가 이러한 조건

에 동의하고도 위반하는 경우의 내지 기망행위를 통하여 표준이 된 경우 이를 제어하는 것은 특허법이 할 수 있는 성격이 아니다. 왜냐하면 이러한 행위가 특허권의 유효나 무효를 다투는 것이 아니라 특허권의 범위 내의 행사이지만 시장에서 반경쟁적효과를 발생시키는 남용행위이기 때문이다. 경쟁법과 계약법이 표준화기구와 관련하여 정책문서상의 의무위반과 기망행위를 규율한다. Qualcomm이나 Rambus 사건이 이러한 행위에 대한 규율을 어떻게 할 것인지에 대한 선례가 된다.

표준화기구의 경우에는 공동행위와 관련된 규율도 문제가 된다. 표준화기구는 속성상 공동행위를 포괄하는 수단으로 오용될 가능성이 있다. 그래서 특허법은 친경쟁적 면에도 불구하고 역사적으로 항상 의심을 받아왔다. 이러한 문제를 해소하기 위하여는 사전적인 경쟁당국에 의한 심사를 통하여 반경쟁적 요소를 필터링하는 것이 필요하다. 이를 통해서 많은 비용이 소요되는 최근의 연구개발의 어려움을 줄이고, 관련되는 위험을 분산하는 효과를 가져 올 수 있다.

주제어 특허권남용, 강제실시, 상호운용성, 사실상 표준, 표준화기구, 홀드업행위
학번 2003-30419

제1장. 서론

제1절. 연구의 필요성

標準化는 시장에서 생산적 효율성을 확보하고, 네트워크 효과를 통하여 규모의 경제를 달성할 수 있으며 이를 통하여 소비자의 후생을 증진시키는 친경쟁적 역할을 담당한다. 하지만 반면에 標準保有者가 標準에 기초하여 標準化되어 있는 특허권을 남용하는 경우에는 가장 강력한 市場封鎖手段으로 사용될 수도 있다. 표준보유자의 남용행위는 특허권남용행위 중의 한 유형이다. 특허권남용행위의 문제는 크게 보면 지적재산권과 독점금지법의 관계의 문제이다. 지적재산권과 독점금지법의 관계가 점차 중요하여 짐에 따라 美國 法務部와 聯邦去來委員會는 공동으로 '독점금지법 집행과 지적재산권: 혁신과 경쟁의 촉진(Antitrust Enforcement And Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition(2007))'¹⁾라는 리포트를 제출하기도 하였다.

표준보유자의 특허권남용의 문제는 단순히 이론적인 논란에 그치는 것이 아니라, 실제 사건이 발생하고 있다. 事實上 標準保有者의 예로서 2007. 9. 17. 선고된 유럽共同體 1審法院(Court of First Instance)의 Microsoft사건이 있다. 이 사건에서 Microsoft는 윈도우즈라는 플랫폼을 중심으로 응용프로그램제조사들을 포섭한 생태계를 조성하였다. 그리고 윈도우즈서버 프로그램은 사실상 標準이 되었고, 통신프로토콜은 기기간 상호운용을 위한 요체가 되었다. 이미 경쟁사업자들이 플랫폼에 고착된 상황에서 갑자기 경쟁자인 선마이크로시스템즈에 대하여 워크그룹 서버(workgroup server)간 통신 프로토콜의 라이선스를 하지 않음으로써 경쟁자를 시장에서 배제하려고 하였다. 이 소송에서 유럽共同體 1審法院이 감독위원회의 구성과 관련된 작은 쟁점 외의 주요쟁점에 대해서 유럽共同體 執行委員會의 強制實施命令을 그대로 유지하자, 美國 法務部가 즉각적으로 지적재산권의 가치를 훼손한다고 하면서 반박성명을 내었다. 이것은 事實上 標準保有者가 보유하고 있는 특허권이 시장에서의 잠재적 경쟁을

1) 이하 'DOJ & FTC Joint Report'라고 약칭함.

없애고, 경쟁상황을 제어할 수 있는 수단으로 사용될 수 있음을 보여주는 사건이었다. 공정거래위원회가 事實上 標準保有者의 시장지배적 지위남용행위에 대하여 強制實施와 같은 수단을 활용하기 위해서는 필수기술의 판단기준에 대한 검토가 필요하다.

그리고 우리나라에서의 사건으로 사실상 표준에 관한 사건인 SK멜론 사건에서 서울고등법원은 공정거래위원회가 必須設備理論에 기초하여 제정 운용하고 있는 市場支配的地位濫用行爲審査基準을 원용하면서도 DRM(Digital Right Management)을 필수설비라고 보지는 않았다. 이 사건에서 서울고등법원은 DRM이라는 기술의 덩어리가 아닌 특허권이나 저작권을 같이 보았어야 한다고 본다. 구체적인 것은 2장 이후에서 본다. 이처럼 우리나라와 유럽共同體에서의 중요한 판례는 事實上 標準保有者의 特許權濫用行爲에 대한 競爭法 執行과 관련된 문제들에 대한 연구의 필요성을 높이고 있다.

한편 標準化機構에 의한 標準保有者의 特許權濫用行爲도 문제이다. 標準化機構에서 결정된 標準에 사용된 지적재산권의 가치는 標準決定으로 인하여 독점적인 시장지위를 가지게 된다는 점에 비추어 보면 통상적인 특허권자의 시장지배력과는 비교할 수 없는 지위에 있게 된다. 標準保有者가 標準化機構에 의한 標準化過程에서 홀드업행위를 하는 것을 사전에 방지하기 위하여 標準化機構는 政策文書에 標準化되는 기술에 관한 특허보유자로 하여금 자신이 출원 중이거나 등록한 특허 등의 公開를 요구하고(公開義務), 표준화이후 표준화된 기술을 FRAND((Fair Reasonable and Non-Discrimination) 조건에 의하여 라이선스 할 것을 요구한다.

이러한 표준화기구의 노력에도 불구하고 특정 기술이 표준화될 경우 표준화기구에 의한 표준화로 얻게 되는 이익, 특히 홀드업행위를 하는 경우 얻게 되는 이익이 막대하기 때문에 특허권자들은 자신의 특허가 표준이 되도록 하기 위해서 특허가 존재함에도 존재하지 않는 것처럼 거짓말을 하여 표준으로 채택되도록 欺罔行爲를 하거나 특허를 숨기는 隱匿行爲를 하기도 한다. 그리고 표준으로 채택된 이후 FRAND 조건에 의한 라이선스를 하지 않으려고 할 수 있다. 이러한 정책문서 위반행위는 단순한 계약법상의 문제가 아니라 특허권

자의 권리행사를 경쟁법적 관점에서 규율하여야 하는 행위이다.

이러한 유형의 사건이 미국에서 다투어진 Qualcomm 사건과 Rambus 사건이다. 그런데 이 사건들은 미국에서만 문제가 되는 것이 아니라, IT 산업의 전 세계적이고 보편적인 성격을 감안하면 우리나라에서도 문제가 되는 사건이다. 반도체 산업의 경우 Rambus를 상대로 삼성전자와 하이닉스와 같은 우리나라 기업들이 미국법정에서 소송을 진행한 바 있다. 공정거래위원회는 Qualcomm의 공정거래법 위반여부에 대하여 조사한 후 이 회사가 시장지배적 지위를 남용하였다고 결론을 내리고 2,600억원이라는 사상초유의 과징금을 부과하기로 결정하였다. 다만 우리나라의 경우에는 사안이 특허권남용과 관련된 쟁점이 있으나 미국에서와 같이 표준이 문제가 되지 않는 것으로 보인다.

향후 IT 산업에서 표준화는 더욱 많이 이루어질 것이고, 소비자의 편익을 위해서 더욱더 많은 표준화가 이루어져야 한다. 그리고 이러한 표준화 과정에 주도적으로 우리나라 기업들이 참여할 것이다. 나아가 IT 산업의 네트워크 산업으로서의 특성을 감안하면 복수 사업자들이 서로 다른 기술규격을 채택하더라도 소비자들이 기술사용에 어려움이 없도록 하기 위한 상호운용성 확보의 중요성도 커질 것이다. 표준화기구가 가지는 힘이 커질 것이므로 표준화기구가 공동행위를 위한 도구로 사용되는 것을 막기 위한 법적 규율도 중요해질 것이다.

따라서 표준보유자가 標準化機構의 政策文書에 기재되어 있고, 자신들이 이를 준수할 것을 약속한 公開義務와 FRAND 조건을 위반하고 標準이 된 뒤에 特許侵害訴訟을 제기하는 경우 이를 競爭法 違反으로 규율할 수 있는 방법에 대한 연구 및 표준화기구의 공동행위에 대한 규율에 대한 연구는 공정거래위원회의 실무운용을 위해서도 절실하다.

제2절. 연구의 범위

본고에서는 위와 같은 연구의 필요성을 인식하고, 다음과 같은 내용을 연구

범위로 하여 연구를 수행하고자 한다.

제2장에서는 特許權濫用과 그 규율수단에 대하여 먼저 살펴보고자 한다. 特許權濫用과 관련하여 선행연구들²⁾에서는 일본의 경우처럼 特許侵害訴訟에서의 無效抗辯, 민법상 權利濫用主張, 公正去來法 違反 主張이 현행법상 검토가 능하다고 보고 있다. 따라서 본고에서는 선행연구에서 과제로 제기한 위 3가지 점에 대해서 순서대로 검토하고자 한다.

제3장에서는 標準과 標準化에 대한 문제를 검토해 보고자 한다. 우선 標準化를 시간적 흐름으로 살펴서 제품수명주기이론에 기초한 논의의 틀로 하여 각 단계별의 標準化와 관련된 쟁점을 살펴보고자 한다. 그리고 標準化를 유형화하여 事實上 標準과 業界標準, 標準化機構에 의한 標準으로 나누고, 標準化가 확보하여야 할 가장 중요한 요구 중의 하나인 相互運用性의 개념에 대하여 살펴보고자 한다. 그리고 이러한 논의를 SK 멜론 사건에 적용하여 보고자 한다.

제4장에서는 標準保有者의 시장지배적 지위남용행위에 대하여 살펴보고자 한다. 우선 시장지배적 지위남용과 관련하여 필수기술의 판단기준에 대하여 살펴본다. 필수설비에 대한 선행연구³⁾는 필수설비이론의 지적재산권에의 적용에 대하여 자세한 논급을 하고 있지 않아 이 부분에 대한 추가적인 연구를 진행하고자 한다. 이를 위해서 SK멜론 사건에서 서울고등법원이 제시한 기준과 그 기초가 된 市場支配的地位濫用行爲審査基準을 분석하고 해석론과 개선안을 제시하고자 한다. 이를 위해서 미국과 유럽共同體의 판례법상 전개된 논의들을 참고하고자 한다.

이어서 라이선스 거절에 대한 문제를 살펴볼 것이다. 라이선스를 하여야 할 의무가 발생하는 경우에 대하여 검토하여 보고, 이와 관련하여 관련시장에서의 직접적 경쟁자에 대한 라이선스 의무와 관련된 논의를 相互運用性 논의와 연결해서 살펴보고자 한다. 그리고 公正去來法에 의하여 특허권 등의 強制實施를 하려고 하는 경우 해석론을 전개하여 보고, 이와 관련된 문제점을 제기

2) 박성수, “한국의 특허권남용 규제”, Law & Technology 제3권 제1호, (2007.1.); 김기영, “Patent Troll에 대한 법적 제도적 대응방안 연구” 서울대학교 법학박사학위논문 (2008.8).

3) 김권희, “필수설비의 범위에 관한 연구”, 서울대학교 박사학위논문 (2005).

하고자 한다. 그리고 우리나라에서 공정거래법 위반을 이유로 하여 강제실시를 명하기 위하여 필요한 입법론을 전개하고자 한다. 이어서 과도한 로열티를 요구하는 標準保有者의 행위에 대한 규율을 검토한다.

한편 제4장에서는 標準保有者의 홀드업(holdup) 행위에 대하여도 검토하고자 한다. 標準保有者가 시장지배적 지위를 남용하는 행위와 관련하여 중요한 논의수단으로 사용되는 홀드업행위의 의의를 살펴보고, 事實上 標準保有者의 경우와 標準化機構의 경우를 나누어서 검토한다. 특히 標準化機構의 경우에는 어떤 기술이 표준으로 결정된 이후 그 기술에 대하여 특허권을 가지고 있는 標準保有者가 홀드업행위를 하는 것을 방지하기 위하여 표준 결정 이전에 정책문서에 동의하도록 하고 있다. 이와 같이 표준화기구가 사전에 標準이 될 기술의 특허권자에게 요구하는 특허권 등 지적재산권 公開義務과 FRAND 조건의 의의 및 위반의 판단기준 및 효과, 공정거래위원회의 시정조치에 대하여 검토하고자 한다.

제5장에서는 標準保有者의 共同行爲에 대하여 검토하고자 한다. 標準保有者의 共同行爲는 標準化機構의 문제로서 標準化機構가 지적재산권을 관리·운용하는 특허권을 만든 경우에, 이러한 특허권을 이용한 共同行爲의 문제와 특허권이 가지는 친경쟁적 효과를 살리기 위한 사전적인 심사제도에 대한 논의를 전개하고자 한다. 마지막으로 標準化機構가 標準決定過程에서 행하는 共同行爲를 통하여 시장에서의 잠재적 경쟁자의 진입을 제한한 행위에 대하여 검토할 것이다.

標準保有者의 特許權濫用行爲도 特許權濫用行爲의 일종이므로 特許權濫用에 관한 논의가 필요하다. 그런데 우리나라에서의 特許權濫用과 관련된 논의는 아직 미진하여 여러 가지 해결해야 할 과제를 안고 있다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '公正去來法')과의 관계에서 제기되는 문제의 하나로서 앞으로 집중적인 연구가 필요한 부분이다.

본 논문을 통하여 표준보유자의 특허권남용행위에 대해서는 후행연구를 위한 논의의 장을 제공할 것이라고 생각한다. 그러나 특허권남용행위의 문제는 표준보유자와 관련된 문제 이외에도 다양한 형식으로 존재한다. 그리고 이에

대한 접근도 경쟁법, 특허법, 당해 사안이 문제가 되는 산업규제법 등의 다양한 관점에서 검토되고 논증될 수 있을 것이다. 이러한 부분에 대한 연구는 향후 논문에서 추가적인 연구가 이루어져야 한다.

제2장. 特許權濫用の 規律手段

제1절. 문제의 소재

특허권남용을 규제하는 것은 특허권의 외연을 정하는 작업이다. 그러나 特許權濫用은 매우 다양한 형태로 이루어지기 때문에 그 모든 태양을 입법을 통하여 개별 적이고, 구체적으로 규정하는 것은 쉽지 않으며 따라서 일의적으로 정의하는 것도 쉽지 않다. 다만 특허권남용은 특허침해로 인한 권리자의 피해보다 현저하게 형평을 잃은 권리행사를 개념요소로 한다고는 말할 수 있다.⁴⁾

미국에서는 사법부가 일찍부터 特許權濫用法理(patent misuse doctrine)를 발전시켜 왔다. 초기에는 특허권자의 권리행사는 특허권자에 의해서 보호되는 제품과 그렇지 않은 제품간의 끼워팔기 행위와 같은 경우까지도 특허권자의 행위는 보호가 된다고 보았다. 그러나 셔먼법 제정 이후 특허권자의 권리행사를 제약하여야 할 필요성이 제기되었으며, 1910년대 이후 법원이 개발한 特許權濫用法理를 통하여 특허권자가 특허권을 부여받음으로서 행사할 수 있게 된 권리이상으로 행사하는 것을 제한하여 왔다. 우리나라의 경우에는 특허권자의 권리남용에 대하여 법원이 별도로 발전시킨 特許權濫用法理가 존재하지는 않았다. 하지만 이 법리를 우리법상 도입하여 特許權濫用을 규율할 수 있다면 미국에서 오랜 기간 동안 발전된 법리를 우리 법에 투입하여 사용함으로써 일천한 우리의 판례법 형성에 도움이 될 것이다.

특허법과 유사한 규정을 가지고 있던 일본에서도 우리나라와 같이 特許權濫用法理가 별도로 발전하지 않았던 것은 마찬가지였다. 그러나 일본 最高裁判所는 소위 '킬비(Kilby) 사건'에서 特許侵害訴訟에서 TI(Texas Instrument)사의 특허⁵⁾에 대해 후지쯔사가 제기한 무효항변에 대해서 심리 결과 당해 특허에 무효사유가 존재하는 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 판매금지처

4) 박성수, 각주 2) 전제논문, 12면.

5) 사건 당시 후지쯔사는 TI사의 여러 반도체 분야 특허에 대해서 크로스라이센스 계약을 체결하고 있었지만 문제가 된 US 320,275특허는 자사가 사용하지 않고 있다고 판단하여 라이선스를 받지 않고 있었다.

분, 손해배상 등의 청구는 특단의 사정이 없는 한 권리 남용에 해당하여 인정되지 않는다고 판시하였다.⁶⁾ 이 판결이후 일본은 2004년 6월 특허법을 개정하여, 특허법 제104조의3을 신설하였다. 이 조항은 2005년 4월 1일부터 시행되었다. 일본 특허법 제104조의3은 '침해소송에 있어서 당해 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이라고 인정되는 경우에는 특허권자는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다.'고 특허남용항변을 명문화하였다. 이 규정은 킬비 사건에서 특허침해사건 법원이 판단한 내용과는 다소 다르다. 왜냐하면 일본 最高裁判所는 특허남용이 인정되기 위해서는 무효가 될 것이 명백한지 또는 다른 특단의 사정이 없는지 등과 같은 요건을 요구하였던 것에 비하여 신설된 일본 특허법의 규정은 이러한 요건을 요구하지 않음으로써 상대적으로 용이하게 특허권자의 권리행사를 저지할 수 있도록 하고 있기 때문이다.⁷⁾ 위 킬비판결 이후 현재 일본에서 特許侵害訴訟에서 무효항변을 하는 것이 흔해지고 있다고 한다.⁸⁾ 일본에서는 특허법 규정에 의한 특허권남용항변, 킬비 사건의 판결에 따른 특허권 무효항변, 그 외 미국의 特許權濫用法理를 도입하는 방법으로 民法上 權利濫用規定을 적용하는 방법과 私的獨占禁止法을 적용하여 규율하는 방법이 논의되고 있다.

일본에서와 같은 특허법상 명문의 규정이 없는 우리 법제에서 미국의 特許權濫用法理를 적용하는 방법으로 법원이 받아들일 수 있는 것은 일본에서 논의되는 방법 중에서 남은 3가지 방법인 특허법상 特許無效抗辯, 民法上 權利濫用規定의 適用, 公正去來法 適用이 있으며, 이들을 이 장에서 각 검토한다.

이 장에서의 논의는 제3장 이하에서 논의할 標準保有者의 濫用行爲에 대한 논의를 하기 위한 전제가 된다. 표준보유자의 남용행위도 그 바탕에는 특허권의 남용이 있으므로 이를 어떻게 규제할 것인가 하는 논의의 기초는 제2장에서 제공될 수 있기 때문이다.

6) 日本 最高裁 2000. 4. 11. 第3小法廷判決 1998 (オ) 第364.

7) 차상육, "특허침해소송과 권리남용항변", 정보법학 제11권 2호 (2007) 177면.

8) Yukio Nagasawa, "Recent Development in Japan", SNU Center for Law & Technology Nov. 14, 2008. 발표문 14면.

제2절. 美國의 特許權濫用法理

I. 特許權濫用法理

1. 의의

特許權濫用法理는 미국 사법부가 발전시켜온 법리이다. 미국법상 特許權濫用行爲는 특허권자가 특허권의 행사 기간이나 범위를 부당하게 확장하려는 행위 또는 競爭法 違反行爲를 의미한다.⁹⁾ 특허권자의 정당한 법적이익을 보호하기 위한 행위와 독점규제법 사이에는 때때로 긴장관계가 존재한다. 일면 특허권자는 법에 의하여 부여된 재산권을 지키는 권리를 정당하게 행사할 수 있지만, 다른 면에서 특허에 의해 부여된 재산권을 사용하여 시장지배력을 부당하게 확대하거나, 특허권의 행사기간이나 범위를 부당하게 확대하는 것을 허용해서는 안된다. 이러한 두 가지의 요구는 경우에 따라서 서로 긴장관계를 형성한다. 特許權濫用法理는 미국법상 의회가 특허법을 통하여 특허권자에게 부여한 권리의 한계를 특허권자가 유월하지 못하도록 하는 한계적인 기능을 수행하고 있다.¹⁰⁾ 따라서 미국법상 特許權濫用法理에 기초한 항변이나 반소를 통하여 특허권자의 특허법상의 한계 유월을 통한 권리확장을 제한할 수 있게 되는 것이다.

오늘날 많은 제품이나 용역은 많은 특허들의 덩불(patent thicket)을 배경으로 하고 있다. 물론 하나 또는 다수의 기술에 대한 특허권의 보유를 통한 기술 독점이 항상 당해 기술을 사용하는 제품 시장에서의 독점으로 이어지는 것은 아니다. 특허권은 특허권자로 하여금 제3자가 자신의 권리를 사용하여 제품을 생산하고, 판매하고 또는 수출입을 하는 것을 배제할 수 있는 권리일 뿐 상업적인 성공의 보장을 염두에 두고 있지는 않다.¹¹⁾ 그러나 하나 또는 다수

9) *Blonder-Tongue Labs, Inc. v. University of Illinois Foundation*, 402 U.S. 313, 343-44 (1971).

10) *Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc.*, 897 F.2d 1572, 14 USPQ 2d 1034(Fed. Cir. 1990).

11) Roger Schechter et al., "Principles of Patent Law", Thomson West 2nd ed. (2004) p.4. ; *Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc.*, 547 U.S. 28 (2006). 이 사건에 대하여 지적재

의 기술에 대한 특허권의 보유를 통한 독점이 시장 독점으로 이어질 수 있는 우려는 항상 존재한다. 특허권의 지나친 보호가 시장에서의 경쟁과 혁신을 저해하고 질식시킬 수 있다는 점에 대하여는 상당한 동조의견이 있다.¹²⁾ 또한 오늘날과 같이 시장에서의 지적재산권의 가치나 중요성이 점차 증대되는 네트워크 經濟 또는 新經濟 時代에 있어서 지적재산권이 시장에서의 경쟁을 저해하는 시장교란요인으로 작동할 가능성 및 이를 통한 경제력 집중의 우려도 증대되고 있다. 특허괴물의 등장은 이러한 우려가 현실화되고 있는 하나의 반증이다. 이러한 점으로 인하여 현재 미국에서 特許權濫用의 제한이 필요하다는 주장이 동조세력을 얻어 가고 있다. 입법부의 2005년 이후 특허개혁법논의¹³⁾, 사법부의 Festo 판결¹⁴⁾, eBay 판결¹⁵⁾, KSR 판결¹⁶⁾, Quanta 판결¹⁷⁾ 등 일련의 판결, 특허청의 특허질 개선을 위한 새로운 전략의 제시¹⁸⁾ 등이 이러한 特許權濫用을 규율하려는 시도의 연장선상에 있다.¹⁹⁾

미국에서의 特許權濫用法理는 특허권의 출원시점에서부터 취득과정에서 하자가 존재하는 경우, 이러한 특허권을 소송상 또는 소송외에서 행사함으로써 발생할 수 있는 특허권의 행사를 통한 일련의 경쟁제한적 효과가 발생할 수 있는 행위가 존재하는 경우와 특허권 자체로서는 유효한 특허권이나 그 행사

산권법 학자 중 Lamley와 같은 이는 ‘독점금지법(Antitrust Law)’이 ‘반특허법(Anti-patent Law)’가 되어서는 안된다고 하면서 이 판결에 대하여 우려를 제기한다.

12) *KSR v. Teleflex*, 550 U.S. ___, 127 S. Ct. 1727, 82 U.S.P.Q.2d 1385 (2007) 사건에서 Kennedy대법관이 작성한 다수의견 중에서.

13) 미국의회의 특허법 개혁논의에 대해서는, 최승재, “미국에서의 특허법의 개혁논의의 전개와 시사점”, Law & Technology, 서울대학교 기술과법센터 (2008. 6.) 참조.

14) 최승재, “出願經過禁反言의 原則- Festo 판결과 관련하여”, 辯護士, 서울地方辯護士會 (2002.1.) 참조.

15) 미국에서의 가치분요건의 변화에 대해서는, 최승재, “특허법상 가치분에 관한 연구”, 지식과 권리 가을호(2008. 10.) 참조.

16) 최승재, “미국에서의 특허 진보성 판단기준의 전개에 대한 연구-미국 연방대법원의 KSR 사건 그 이후”, 홍익법학, 홍익대학교 법학연구소 (2008. 2.) 참조.

17) 최승재, “미국에서의 특허권소진론의 전개와 LG v. Quanta 사건의 의의와 시사점”, Law & Technology, 서울대학교 기술과법센터 (2009. 1.) 참조.

18) United States Patent Trademark Office, “2007-2012 Strategic Plan” (2007).

19) 최근에는 미국 연방항소법원의 Bilski 판결이 선고되었고, 이 사건은 연방대법원에 상고되어 있는 상황이다. 이 사건은 특허대상과 관련하여 1990년대 말 이후 특허대상의 폭발적 증가의 주요한 원인이었던 소위 비즈니스모델 특허의 허용범위에 대하여 연방대법원이 중요한 기준을 제시할 것이라는 점에서 주목받고 있다.(In re Bilski and Rand A. Warsaw, Case no. 2007-1130 (Fed .Cir. Oct 30, 2008).

가 특허법이 허용하는 범위를 유월하거나 남용하는 경우를 모두 포섭하는 법리이다. 미국에서는 特許權濫用法理를 통하여 특허권이 일단 등록된 이후에는 유효하게 추정되는 有效性 推定(validity presumption)을 유지하면서도 특허권자의 권리남용행위를 제어할 수 있다.

실무상 미국의 경우 特許侵害訴訟에서 거의 빠짐없이 주장되지만 실제 特許權濫用이 미국 법원에서 그렇게 흔하게 받아들여지는 주장은 아니다. 하지만 소송 실무상 특허권자에 대항하여 다투는 상대방으로서는 기본적으로 주장하여야 할 항변 중의 하나이다.

2. 區別概念

(1) 競爭法 違反과의 關係

이러한 特許權濫用法理는 競爭法이 규율하려고 하는 영역과의 관계에서 항상 겹치는 것은 아니며, 경우에 따라서는 特許權濫用은 인정되지만 競爭法 違反은 아닌 경우도 있다.²⁰⁾ 特許權濫用法理는 법리상 競爭法 違反과 독립적으로 발전하면서도 일부 사건에서는 競爭法의 법리를 차용하여 왔다.²¹⁾ 이론적으로는 미국에서 特許權濫用이 競爭法을 위반하는 경우에 국한되는 것인지 아니면 競爭法 違反이 인정되지 않는 경우에도 特許權濫用을 인정할 수 있는 것인지에 대해서는 논란이 있어왔고 현재도 이 논의는 여전히 진행형이다. 다만 실제 사안에서는 特許權濫用이 競爭法 違反이 되는 경우가 많으며 많은 경우 競爭法에서 발전한 이론이 적용된다.

효과의 면에서 特許權濫用이 인정되는 경우에는 당해 특허는 유효하나 행사가 남용으로 판단되는 경우 특허의 집행을 제한하거나(집행불능), 특허무효항변이 받아들여지는 경우에는 당해 특허가 무효가 되는 것에 그친다. 그러나 競爭法 違反으로 판단이 되는 경우에는 是正措置, 罰金 등 刑事處罰, 私的損害賠償訴訟에 의하여 피해를 입은 사인이 자신의 손해를 전보받는 방법 등 일

20) 特許權濫用の 판단기준으로 경쟁법위반의 기준이 그대로 적용되어서는 안된다는 점에 대한 판결로 *USM Corp. v. SPS Technology, Inc.*, 694 F.2d 505, 216 USPQ 959 (7th Cir. 1992).

21) Seung Han Oh, "The Meaning and Requirements of the Misuse Doctrine in Patent and Copyright Law", Washington University J.S.D. Dissertation May, 20, 2005. p.166.

련의 구제수단에 의하여 책임을 부담하게 된다는 점에서 구별된다. 하지만 특허권남용판단에 경쟁법위반이 경합하는 경우에는 양자가 제공하는 구제수단은 병렬적으로 사용되어 특허는 집행불능이 되고, 경쟁당국은 공익적인 관점에서 경쟁법 집행을 할 수 있다.

(2) 저작권 남용 행위

미국의 경우 저작권의 경우에도 남용이론이 발전되어 왔다. 저작권남용법리는 저작권침해에 대하여 저작권자의 불합리한 행사를 다투는 항변사유로 주장된다. 저작권남용법리상의 요건에 해당하면, 저작권자는 연방저작권법이 부여하는 자신의 배타적인 권리를 행사할 수 없게 된다. 저작권 남용법리도 사법부의 판례법으로 발전하여 온 이론이다. 저작권의 특성이 특허권과 구별되지만, 競争法 違反의 경우에만 저작권남용이 인정되는지에 대한 논의가 있어왔다는 점에서는 특허권의 남용과 같다.²²⁾

저작권 남용 법리가 인정된 사건으로 20세기 초에 두 개의 판결이 있었다.²³⁾ 그리고 상당한 시간이 지난 뒤인 1948년 *M. Witmark & Sons v. Jensen* 사건에서 저작권남용이 인정되었다.²⁴⁾ 이러한 지방법원의 판례를 통하여 인정된 저작권 남용 법리는 뒤에 *Lasercomb v. Reynolds* 판결에서 연방항소법원에 의하여도 인정되었다.²⁵⁾ 이 사건에서 법원은 저작권남용이론의 주된 이론을 特許權濫用理論에서 도출하고 있다. 법원은 라이선싱 계약이 사용자가 저작권자의 저작권의 범위를 넘어서 경쟁소프트웨어를 만드는 것까지도 금지하는 경우에는 이러한 라이선싱 계약은 저작권남용이 된다고 판시하였다.²⁶⁾ 법원은 저작권남용은 저작권에 내재하는 법리로서 소위 '더러운 손의 법리 (unclean hand doctrine)'에 기초한 것이라고 판시하였다.²⁷⁾ 다만 이러한 衡平

22) *Id.*, p. 166.

23) *Stone & McCarrick, Inc. v. Dugan Piano Co.*, 220 F. 83 (5th Cir. 1915); *Edward Thomson Co. v. American Law Book Co.*, 122 F. 922 (2d. Cir. 1903).

24) 80 F. Supp. 843 (D. Minn. 1948).

25) *Lasercomb America, Inc. v. Reynolds*, 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990).

26) *Id.*, at 970, 979.

27) *Id.* at 973-74, 977.

法상의 원리는 점차 보통법과의 구별이 약해지고는 있지만 모든 주에서 일반적으로 받아들여지고 있는 것은 아니다. 주법원의 경우에는 Michigan주, California주의 하급심, Oregon주, Maryland주, New York주, Connecticut주 및 Rhode Island주에서 받아들여지고 있고, 연방법원의 경우에는 제4, 제5, 제6, 제7, 제10, 제11항 소법원이 이러한 衡平法 上 法理인 ‘더러운 손의 법리’에 의한 제한을 받아들이고 있다.²⁸⁾

이후 Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment²⁹⁾, Assessment Technologies v. WIREdata³⁰⁾, Int’l Motor Contest Assoc. Inc. v. Staley³¹⁾ 등의 일련의 판결에서 계속 주장되고 판단되고 있다.

Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment 사건에서 원고 Video Pipeline, Inc.는 피고로부터 제공받은 영화예고편(movie trailer or preview)에 피고가 사용하는 목적 마케팅 기법(target marketing technique)을 채택하지 않고 서비스이용자들에게 제공하자 피고가 원고에게 이 예고편 파일들을 삭제하여 달라고 요청하였고, 원고는 이러한 삭제요구에 응한 후에 피고의 삭제요구가 부당하다며 소송을 제기하였다. 그러자 피고는 원고와의 라이선스 계약을 종료시키고 계속 사용에 대하여 저작권침해소송을 제기하였다. 원고는 피고의 이러한 라이선스 조건의 부가행위가 저작권남용이라고 주장하였다. 법원은 원고의 저작권남용 주장을 받아들이지 않으면서도, 저작권남용법리에 대하여 연방항소법원이나 연방대법원이 정면으로 이를 인정하지는 않았지만 特許權濫用法理와 같이 衡平法 上 인정될 수 있는 법리라면서 그 법리의 존재 자체는 인정하고 있다.

Assessment Technologies v. WIREdata 사건은 원고 Assessment Technologies 사가 피고 WIREdata사를 저작권침해 및 영업비밀침해를 원인으로 소송을 제기한 사건이다. 문제는 원고가 주장하는 저작권이 침해되었다는

28) T. Leigh Anenson, “Treating Equity Like Law: A Post-Merger Justification of Unclean Hands”, Academy of Legal Studies in Business, American Business Law Journal, 45 Am. Bus. L.J. 455 Fall, (2008) p. 509.

29) 342 F.3d 191 (3d Cir. 2003).

30) 350 F.3d 640 (7th Cir. 2003).

31) No. 05-3080, N.D. Iowa June 19, 2006.

데이터베이스의 일부는 자신들이 아닌 국세청에 의하여 수집된 정보였다는 점이다. 이 사건에서 연방항소법원은 저작권침해본안소송에서 저작권침해를 인정하고, 동시에 침해금지 가처분을 인정한 원심을 파기환송하면서, 그 이유로 원고의 주장을 인정하게 되면, 이는 원고의 저작권에 의하여 보호되지 않는 부분까지도 부당하게 권리를 확장하여 인정하는 것이 되기 때문이라고 판시하였다. 이는 特許權濫用에서 특허권의 인정범위문제로 해결한 것과 같은 방법이라고 할 수 있다.

3. 特許權 濫用主張의 請求基礎의 類型化

特許權濫用主張은 항변(defense)의 형식이나 特許權濫用に 기초한 반소의 형식으로 제기될 것이다. 실제 소송에서 특허권의 남용과 특허권의 정당한 행사의 구별은 실제에 있어서는 매우 어려운 작업이다. 미국의 경우 대부분의 特許侵害訴訟에서 특허권의 남용이 주장되고 있는 상황에서 特許侵害訴訟을 담당하는 법원으로서는 어디까지가 특허권의 정당한 행사로서 특허법이 인정하려고 하는 범위이고, 어디서부터는 이를 부당히 확장하려고 하는 남용적 행사인지에 대한 고민을 사안별로 하고 있다.

그러나 특허법은 그 자체로 競爭法과 같은 부당성 판단을 하기위한 정교한 남용법리를 발전시켜오지 않았기 때문에 特許權濫用法理가 인정된 초기부터 競爭法으로부터의 법리차용의 필요성이 논의되었다. 그 결과 特許權濫用은 特許法과 競爭法이 서로 연결되는 지점이 되었다. 물론 특허법은 (i) 특허권이 무효임에도 특허권을 행사하는 경우, (ii) 특허취득과정에서의 남용적 또는 기망적 행위가 개입된 경우로서 不正行爲(Inequitable Conduct)³²⁾, 二重特許出願(Double Patenting)³³⁾, 出願懈怠(Prosecution Laches)³⁴⁾ 등의 경우에 대하여는 통제수단을 가지고 있지만 이러한 내부 통제 수단을 넘은 행위에 대한 제어장치를 가지고 있지 못하였고 이점은 결국 관례법에 의하여 보완될 수밖에 없었다.

32) *Molins PLC v. Textron, Inc.*, 48 F.3d. 1172,33 USPQ2d 1823 (Fed. Cir. 1995).

33) *Applied Materials Inc. v. Advanced Semiconductor Materials America, Inc.* 98 F3d. 1563, 1568, 40 USPQ2d. 1481, 1484 (Fed. Cir. 1996).

34) *In re Bergy*, 140 F.3d. 1437, 46 USPQ2d 1226 (Fed. Cir. 1998).

미국에서 판례법에 의하여 발전되어온 特許權濫用의 유형은 다음과 같이 분류할 수 있다. 특허권자가 특허법이 인정하는 권리범위를 넘어 허락된 범위 이상으로 확장하여 부당하게 특허권을 행사하는 경우로는 (i) 무효심판이나 소송에 의하여 무효화되지는 않았지만 객관적으로 무효인 특허에 기초하여 특허권을 주장하는 경우와 (ii) 특허권자의 권리행사가 시장에서의 유효경쟁을 훼손시킬 정도의 競爭制限性을 가지고 있다고 競爭法상 판단되는 경우에 特許權濫用으로 판단하는 경우로 나누어 볼 수 있다.³⁵⁾

전자의 사안으로 연방대법원이 특허기간이 만료된 이후의 로열티까지 약정을 하여, 특허법이 보호하려는 기간 이후의 로열티의 지급을 강제한 사안에서 이러한 행위가 위법하다고 판단한 사안을 들 수 있겠다.³⁶⁾ 한편 후자의 유형을 통하여 미국 사법부는 특허권자가 특허권의 실시계약이나 판매계약에 특허품의 가격고정(price fixing), 특허발명을 실시하는 권리와 특허되지 않은 제품의 판매 또는 사용을 연계하는 조항(tying arrangement)을 포함하는 등의 방법으로 입법자가 특허권을 통하여 보호하려고 예기하지 않은 영역으로의 특허권의 부당한 확대를 제한하려는 것이다. 후자의 경우는 特許侵害訴訟에서 特許權濫用抗辯으로 주장될 수도 있고, 별도로 競爭法 違反을 주장하면서 소송을 제기할 수도 있다.

II. 미국에서의 법리전개

1. 미국 판례법의 전개

(1) 特許權濫用法理의 태동과 특허법 내부적 해결의 모색

Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.,³⁷⁾이 이러한 특허법 남용 법리의 아이디어를 최초로 보인 사건이다. 이 사건 이전 1912년 연방대법원은 Henry v. A.B. Dick 판결에서 특허권이 배타권이라는 이유로 특허권자인 Henry가 부기한 그가 생산한 복사기의 사용자들로 하여금 그가 제공하는 종이, 잉크 기타 소모품만을 사용하도록 하는 조건의 유효성을 인정하여

35) Donald S. Chisum, "Elements of United States Patent Law" (2nd Ed.), (2000).

36) *Brulotte v. Thys Co.* 379 U.S. 29 (1964).

37) 243 U.S. 502 (1917).

이 사건에서 문제가 된 소모품들을 공급한 피고에게 기여침해책임을 인정하였다.³⁸⁾ 대법원의 이러한 태도에 대하여 연방의회는 클레이튼법(Clayton Act) 제 14조³⁹⁾를 제정하여 특허품과 비특허품의 끼워팔기를 위법한 것으로 규정하였다. 의회가 競争法을 통하여 특허법의 무제한적 확장에 대하여 제한을 가하려는 태도를 보이자 1917년 연방대법원은 이러한 연방의회의 태도를 고려하여 태도를 수정한다. 연방대법원은 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 사건에서 앞서의 The Button-Fastener 사건에서 버튼제작기계와 버튼고정쇠를 끼워팔 행위를 유효라고 판시하였던 판결⁴⁰⁾과 위의 Henry v. A.B. Dick 판결을 폐기하면서 特許權濫用이라는 개념을 통하여 특허권자의 特許侵害禁止請求를 棄却하였다.⁴¹⁾

연방대법원은 이 사건에서 特許權濫用法理를 도출하는 논리의 기초를 클레이튼법의 적용이 아닌 특허법 자체에서 찾아 분쟁해결을 도모하였다. 특허권자의 권리는 특허법이 규정하는 바와 같이 청구범위에 문언상 기재된 내용과 그 균등범위에 한정된다. 따라서 발명에 의하여 표현되지 않는 상품을 통제하려는 것은 특허권의 범위를 벗어나는 것이며, 그러한 행위는 특허법의 입법취지에 반하는 것으로서 정당화될 수 없다고 보았다. 이 사건에서의 연방대법원과 같이 特許權濫用の 항변을 위하여 競争法을 적용하지 않고 특허법적으로만 이론구성을 하면 特許侵害訴訟의 피고가 特許權濫用の 항변을 하기 위하여 特許權濫用으로 인하여 피해를 입증하여야 하거나, 시장지배력의 존재나 競争制限性을 입증할 필요가 없다는 점에서 실익이 있다.

(2) 特許權濫用法理의 發展

38) *Henry v. A.B. Dick*, 224 U.S. 1, 29-30 (1912).

39) 15 U.S.C. Sec. 14.

40) 77 F.2d 8.

41) 이 사건에서의 침해여부가 문제되었던 대상 제품은 영화프로젝터였다. 판매자는 프로젝터를 판매하면서 '구매자는 특허권자에 의하여 생산된 필름만을 사용할 수 있다.'는 표지를 붙여서 판매하였고, 이에 대하여 연방항소법원은 특허권자의 행위는 클레이튼법이 금지하는 끼워팔기에 해당하는 것이라고 보아 특허침해에 기한 금지청구를 받아들이지 않았다. 이 사건의 상고심에서 연방항소법원의 클레이튼법 위반에 의한 원고 청구를 기각하는 대신 연방대법원은 特許權濫用理論에 기초하여 같은 결론을 도출하였다.

Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.,⁴²⁾을 통하여 미국 연방대법원이 特許權濫用法理를 개발하기는 하였지만 적용된 사건들은 특허제품과 비특허제품을 끼워 파는 사안들이었다. 연방대법원은 1931년의 Carbice Corp. v. American Patents Dev. Corp. 사건⁴²⁾ 및 1942년 Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co. 사건⁴³⁾을 통하여 명시적으로 特許權濫用理論을 직접적인 침해자에게도 확장하였다. Carbice Corp 사건에서 미국 연방대법원은 드라이아이스를 사용한 냉장수송포장과 관련한 제법특허를 보유하고 있던 특허권자가 특허권으로 보호되지 않는 드라이아이스를 끼워서 판 사건에서 특허권자의 特許侵害訴訟에서의 기여침해주장을 배척하였다.

연방대법원은 Morton Salt 사건에서 소금을 태블릿 형태로 제조하는 시스템에 대한 특허를 보유하고 있던 제조자가 다른 제조업자에 대하여 特許侵害訴訟을 제기하였다. 이에 대하여 피고는 원고가 특허를 가지고 있는 것은 소금 제조기계인데 특허를 가지고 있지 않은 소금을 끼워서 팔았기 때문에 특허침해주장은 特許權濫用に 해당한다고 주장하였다.⁴⁴⁾ 이에 대하여 연방대법원은 만일 이 사건에서 원고 승소 판결을 하게 된다면 이러한 결론은 사회적으로 해를 끼치게 될 것이므로 원고는 소송상 特許權濫用に 해당하여 소를 유지할 수 없다고 판시하였다.

한편 연방대법원의 Dawson Chem. Co. v. Rohm & Hass Co.,⁴⁵⁾ 사건은 미국 특허법 제271조 (d)항 (1)호 및 (2)호의 해석과 관련된 사건이다. 이 사건에서 연방대법원은 조합특허(combination patent)나 방법특허(process patent)의 특허권자가 범용품이 아닌 그 조합특허 또는 방법특허의 행사를 위하여 특허되지 않는 구성요소(unpatented component)에 대해서까지 배타권을 행사하는 경우라도 당해 비특허구성요소가 특허권의 행사를 위하여 제공되는 것 이외에는 달리 용도가 없는 특수한 부품인 경우에는 이러한 부품을 특허권자가 스스

42) 연방대법원은 드라이아이스를 이용한 냉장수송포장에 대한 제법특허를 가지고 있던 원고가 특허를 가지고 있지 않은 드라이아이스를 끼워판 사건에서 피고의 특허남용항변을 받아들여 원고의 특허침해주장을 배척하였다.

43) 314 U.S. 488 (1942).

44) at 490-491.

45) 488 U.S. 176, 206 USPQ 385 (1980).

로 판매하고, 부품구매자에 대하여 명시 또는 묵시의 실시허락을 하여 특허발명의 실시를 허용한 것에 대한 대가로 이익을 받는 것이라면, 이러한 경우에는 특허권의 남용에 해당하지 않는다고 판시하였다. 이 판결의 취지에 따르면 간접침해를 구성할 수 있는 특수한 부품의 경우에는 제3자에게 실시권을 허용하는 조건으로 그 타인에게 특허권자로부터 해당 부품 등을 구매할 것을 요구할 수 있으며, 나아가 간접침해를 구성할 여지가 있는 특수한 부품 등에 대하여 제3자로부터의 실시권 허용 요구를 거부하는 행위까지도 특허권의 남용이 되지 않게 된다.⁴⁶⁾

(3) 부당한 특허소송의 제기와 特許權濫用

미국법상 特許權濫用行爲란, 특허권의 효력이 특허출원과정의 하자나 특허요건의 흠결 등으로 인하여 명백히 무효인 경우임에도 이를 소송상 주장하려고 하거나, 특허권자가 독점금지법 위반을 한 경우나 특허권의 행사 기간이나 범위를 부당하게 확장하려는 행위이므로 특허권남용이 소송을 제기하는 형태로 이루어졌다고 하여 이를 달리 볼 것은 아니다.

미국 연방대법원은 특허권자의 特許侵害訴訟으로 경쟁기업을 시장에서 배제하는 경우, 특허가 사기로 취득되었다는 것을 입증하지 못하거나 경쟁기업을 상대로 제기한 소송이 濫用的 訴提起(Sham Litigation)⁴⁷⁾라는 점을 입증하지 못하면 독점금지법 위반으로 볼 수 없다고 판시하고 있다. 이러한 남용적 소송행위의 판단기준으로 미국 연방대법원은 2단계 심사기준을 제시한다.⁴⁸⁾ 이 2단계 심사기준에 의하면 소송의 제기가 濫用的 訴提起가 되기 위해서는 객관적 요건과 주관적 요건을 만족시켜야 한다. 우선 객관적으로 원고가 소송을 제기하면서 합리적으로 자신이 승소할 것이라고 예상하지 않으면서 소송을 제기하여야 한다.(1단계: 객관적 요건) 그리고 원고가 소송을 제기하면서 객관적으로 본안승소의 가능성이 없다는 것을 인지하면서도 경쟁자의 사업을 직접적

46) 차상욱, 전제논문, 173면.

47) Sham litigation을 어떻게 번역하여야 하는가에 대하여는 일치된 의견을 없다. 본고에서는 濫用的 訴訟行爲라고 부른다.

48) *Professional Real Estate Investors v. Columbia Pictures Industries Property*, 508 U.S. 49 (1993).

으로 방해할 의사로 소송을 제기한 경우여야 한다.(2단계: 주관적 요건) 미국 법원이 특허권자의 권리행사에 대해서 독점금지법 위반으로 판단하는 것에 대해서 매우 신중한 태도를 취하는 것의 연장선상에서 濫用的 訴提起로 판단되는 경우도 그리 많지 않다.

통상 濫用的 訴提起라는 주장이 반소의 형식으로도 이루어지는 경우 Sherman 법 위반 주장의 청구원인으로 사용된다. 특허권자는 이러한 반소에 대해서 자신의 소송이 악의(bad faith)에 의한 소송이 아니라, 선의(good faith)에 기한 소송이라고 주장하면서 선의에 의한 소송의 경우에는 독점금지법 적용을 배제한다는 노어(noerr) 면제⁴⁹⁾를 주장하여 다룰 수 있다. 미국 연방대법원은 California Motor Transport v. Trucking Unlimited 사건⁵⁰⁾의 판결에서 법원의 판결을 받아서 자신의 권리를 공적으로 집행하기 위하여 소송을 제기한 것이 아니라 오로지 경쟁자의 사업을 방해할 목적으로 소송을 제기한 경우에는 노어면제적용을 주장할 수 없다고 판시하였기 때문이다.

特許侵害訴訟을 부당한 소송으로 판단하는 근거로 셔먼법 제1조 및 제2조, 聯邦去來委員會法(Federal Trade Commission Act) 제5조 위반이 사용될 수 있다.⁵¹⁾ 그 외 클레이튼법 제4조도 적용대상이 될 수 있다. Walker Process 사건⁵²⁾은 이와 관련하여 중요한 판시를 하고 있다. 이 사건은 원고가 特許侵害訴訟을 제기하자 피고는 특허침해가 없다고 주장하면서, 반소로 특허무효확인 소송을 제기하였다. 증거개시절차가 진행되던 중 피고는 특허가 만료되었다는 주장을 더했다. 피고는 특허무효확인소송에서 원고의 특허가 신의성실(good faith)원칙을 위반하여 취득한 특허로서 불법적으로 취득한 특허에 기초하여 소송을 제기하는 것이 반독점법 위반이라고 주장하였다. 연방지방법원과 연방

49) 노어 면제 또는 노어-패닝턴 면제라고 불린다. 이 면제는 *Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc.*, 365 U.S. 127 (1961)의 판결과 *United Mine Workers v. Pennington*, 381 U.S. 657 (1965)의 판결을 통하여 정립되었다. 이 원칙은 이후 *California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited*, 404 U.S. 508 (1972)을 거치면서 競爭法 이외의 영역에서도 적용된다.(*Sosa v. DirectTV, Inc.*, 437 F.3d 923, 935 (9th Cir. 2006)).

50) 404 U.S. 508 (1972).

51) *United States v. Singer Manufacturing Co.* 374 U.S. 174 (1963).

52) *Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery and Chemical Corp.* 382 U.S. 172; 86 S.Ct. 347 (1965).

항소법원은 모두 피고의 반소청구를 기각하였다. 연방대법원은 서면법 제2조의 다른 요건이 모두 구비되었다면, 미국 연방특허청을 기망(fraud)하여 취득한 특허에 기초하여 소송을 제기하여 그 특허의 효력을 주장하는 것은 서면법 제2조 위반이 된다고 판시하였다. 따라서 클레이튼법 제4조에 따라서 3배 배상을 인정할 수 있다고 판시하였다. 미국 연방대법원은 특허권자가 여러 가지 근거 없는 소송에 시달리는 것을 방지할 필요와 특허권자가 소송을 독점금지법에 위반하여 제기하는 것을 방지하여야 할 필요성 중에서 특허권자의 특허가 아직 무효가 되기 전이라도 특허권자의 특허권 취득이 기망적인 방법에 의하여 취득되었음을 입증된 경우에는 후자에 더 무게를 두어야 한다고 판시하였다.⁵³⁾

특허권자인 Food Machinery Co.는 Walker Process와의 소송에서 계쟁의 대상이 된 특허의 취득과정에서 미국 연방특허청에 선서후 진술을 하면서 자신들은 특허출원 이전에 이미 당해 기술이 사용되고 있었던 사실을 알지 못했다고 진술하였다. 이러한 특허권자의 특허취득과정에서의 허위진술이 특허소송에 미치는 영향이 이 사건에서의 쟁점이었다. Walker Process사건을 통해 연방대법원은 특허권이 쟁점이 되는 사안에서 당연위법의 원칙을 적용하는 것에 대하여 부정적인 시각을 보였다. 시장에 대한 영향 및 경제적인 효과에 대한 분석이 없이 단순한 주장만으로 독점금지법 위반을 인정하는 당연위법의 원칙을 인정하는 것에 대하여 매우 제한적으로 이루어져야 한다고 판시하였다.

다만 이 사건의 한계는 Walker Process 사건이 반경쟁적 특허권의 행사에 대한 사안이 아니라 부적절하게 특허권을 취득하는 것에 기초한 사건으로 競爭法 違反이 주된 청구원인(서면법 제2조 위반 주장)이 된 사건이므로 적법하게 취득한 특허의 소송을 통한 행사에 대해서도 넓게 인정하기 어렵다는 점에 있다.⁵⁴⁾ 미국 연방대법원에 의해서 선고된 Independent Ink 사건에 의해서 Walker Process rule의 적용이 유효한 특허의 남용적 행사에 대한 특허권남용사

53) *Id.*

54) 이 사건에 대해서 James Gould and James Langenfeld, "Antitrust and Intellectual Property: Landing on the Patent Avenue in the Game of Monopoly", *Intellectual Law Review* vol. 37 at 447 (1996).

건의 경우에는 제한된다는 점이 확인되었다.⁵⁵⁾

미국 연방항소법원은 Bristol-Myers Squibb(BMS) Co. 사건에서 남용적 소송 제기인지 여부를 보기 위한 기준에 비추어 보면 객관적으로 원고가 소송을 제기할 때 합리적으로 자신이 승소할 것이라고 예상하지 않으면서 소송을 제기하여야 한다는 원칙을 재확인하였다.⁵⁶⁾ BMS는 출원과정에서 중요한 기술을 숨겼다. Taxol⁵⁷⁾과 관련된 기술이 공개된 기술로서 신규성을 결하고 있음을 알면서도 이러한 사실을 심사과정에서 고지하지 않았다. 그럼에도 BMS는 미국 특허청에 이러한 사실을 알리지 않고 허위진술을 하였다. 그런데 미국에서는 IDS(Information disclosure statement)제도⁵⁸⁾와 부정행위(inequitable conduct)제도가 있어서 만일 의도적으로 특허와 관련된 중요한 선행기술을 은닉하고, 이로 인하여 특허를 받게 될 경우 당해 특허를 집행할 수 있도록 법정화하고 있다.⁵⁹⁾ 따라서 BMS의 특허는 이러한 사실이 드러날 경우 특허는 집행불능이 되어 원고는 소송에서 패소하게 된다.

남용적 소제기가 되기 위해서는 원고가 소송을 제기하면서 객관적으로 본안

55) 김원준, “지적재산권을 둘러싼 경쟁법 이슈”, 경쟁저널 143호 (2009).

56) *Bristol-Myers Squibb(BMS) Co. v. Apotex*, No. 2007-1438 (Fed. Cir. 2008).

57) Taxol은 미국 서해안에서 자라는 주목나무에서 추출한 물질을 사용하여 만든 항암제로서 1993년 미국 식품의약품안전청에서 항암제로 승인되었다.

58) 미국특허제도 하에서 발명자가 특허권을 획득하기 위해서는 발명자는 물론 특허출원 및 심사과정에서 관련된 출원인, 양수인, 대리인 등의 출원관련당사자들은 특허청에 당해 출원의 특허성에 관한 중요하다고 생각되는 모든 정보를 솔직하고 성실하게 공개하여야 할 의무(duty of candor and good faith)를 부담한다(37C.F.R.§1.56). 정보공개의무를 지는 출원관련당사자는 법에서 정한 소정의 기간(37C.F.R.§1.97)내에-원칙적으로 정보를 입수한 날로부터 3개월 이내- 당해출원의 특허성에 관한 중요한 정보에 대한 사항을 기재한 정보공개서(Information Disclosure Statement, IDS)를 미국특허청에 제출하여야 한다. 여기서, ‘당해 출원의 특허성에 관한 중요한 정보(information material to patentability)’란 일용 당해 출원의 특허성을 부정하거나 또는 당해 출원의 특허성과 관련하여 출원인이 특허청에 대하여 취하고 있는 입장과 배치되는 모든 정보를 의미한다. 이때, 정보공개서를 제출하고자 하는 출원인은 관련서류로서 특허청에 공개를 원하는 정보는 관련특허, 간행물 및 기타 정보의 목록과 사본을 제출하여야 하며, 영어 이외의 언어로 작성된 정보의 경우에는 그 관련성에 대한 요약 설명서(a concise statement of the relevance)를 제출하여야 한다. 관련사건으로는 SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD., Plaintiff-Appellant v. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC., and SAMSUNG SEMICONDUCTOR, INC., Defendants-Cross Appellants. Docket no. 98-1377, 99-1103 United States Court of Appeals for the Federal Circuit case decided Mar. 2 2000; 제도 자체에 대한 자료로 최승재, “선행기술에 대한 국제적 논의와 특허법 제29조”, 국회공청회자료집 (2009.4.16.); 김영관, “미국특허제도 하의 정보공개제도 소고”, 특허와 상표 제448~450호 (1998).

59) 부정행위(Inequitable conduct)에 대해서는 Roger Shechter, *op cit*, pp. 256-264.

승소의 가능성이 없다는 것을 인지하면서도 경쟁자의 사업을 직접적으로 방해할 의사로 소송을 제기한 경우여야 하는 바, Taxol 사건은 이러한 요건에 부합한다. BMS는 BuSpar⁶⁰⁾ 관련하여서도 FDA에 고의로 허위진술을 하여 BuSpar와 관련이 없는 2건의 특허를 오렌지북(Orange Book)⁶¹⁾에 등재하였다. 그 뒤 특허의 무효를 주장하면서 복제약 품목허가를 신청⁶²⁾한 Mylan과 Watson에 대해서 特許侵害訴訟을 제기하였으므로 남용적 소제기가 되기 위한 2가지 요건이 구비된 것으로 판단되었다.⁶³⁾

(4) 特許權濫用理論의 獨自的 存在意義

미국법에서 特許權濫用理論은 특허법의 관점에서 법 위반이 존재하지 않으나 競爭法의 관점에서 특허권의 행사가 반경쟁적 효과를 야기하여 그러한 행사를 방지하는 것이 공공의 질서에 반하는 경우 特許權濫用理論을 통하여 특허권자는 특허법이 자신에게 부여한 권리 이상으로 특허권을 향유할 수 없도록 하는 수단이다.⁶⁴⁾ 그런데 이렇게 볼 경우 굳이 특허법 남용이라는 제도를 특허법이 독자적으로 도구개념으로 가지고 있을 필요 없이 온전히 競爭法에 시장질서에 대한 반경쟁적인 효과에 대한 규율을 맡기면 되는 것이 아닌가 하는 의문이 든다. 실제 미국 연방대법원을 포함하여 법원 실무에서는 特許權濫用法理 자체가 명확한 기준을 가지고 있지 못한 반면 競爭法의 경우에는 오랜 기간 동안 정교한 법리를 발전시켜왔기 때문에 競爭法의 法理를 원용하거나 차용하여 特許權濫用法理와 관련된 사건을 처리하여 왔다.⁶⁵⁾

60) 1986년 BMS가 미국 식품의약품안전청(Food and Drug Administration)의 승인을 받아 발매한 이후 특허만료로 2001년부터는 제네릭약이 나오고 있다. 신경질환치료제로 사용된다. Buspirone이 물질명이다.

61) 오렌지북이란 미국 식품의약품안전청(Food and Drug Administration)이 신약신청(New Drug Application: 줄여서 NDA라고 함)을 승인한 이후 특허독점권과 함께 공개하는 약품관련정보를 기재하는 목록으로 오렌지색 책에 기재하여 오렌지북이라고 부른다. 현재는 미국 식품의약품안전청의 웹사이트에서 전자적으로 열람할 수 있다.

62) 이를 Paragraph IV ANDA(Abbreviated New Drug Application) 신청이라고 한다. 제약시장에서의 헤치 왁스만법(Hatch-Waxman Act) 관련 사항에 대하여는 최승재, “제약시장에서의 역지급합의에 대한 경쟁법 적용에 관한 연구”, 경쟁법연구 제19권, 한국경쟁법학회 (2009.5.) 119면 이하 참조.

63) *Bristol-Myers Squibb(BMS) Co. v. Apotex*, No. 2007-1438 (Fed. Cir. 2008).

64) *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d. 700, 704 (Fed. Cir. 1992).

65) 첫 번째 特許權濫用 사건인 Motion Picture 사건에서도 항소심이 競爭法을 원용한 사안에서 연방대

하지만 미국 내에서도 이러한 이론 전개에 대하여 반론이 상당하다.⁶⁶⁾ 특허법은 제도 그 자체로 특허권자에게 인센티브를 주기 위해서 자원을 비효율적으로 이용하도록 하기도 한다는 것이다. 예를 들어 특허권을 보유하고 있는 자에 대하여 동일한 목표를 달성하기 위하여 기술적 우회를 하기도 한다. 왜냐하면 특허권을 라이선스 받을 경우 로열티 부담이 있을 수 있고, 특정기술에 종속되는 문제가 있을 수 있기 때문이다. 그래서 회피설계를 하는 경우 제시되는 대안적인 기술이 비록 덜 효율적인 방법이라도 특허권 침해가 되지 않는 방법을 찾아서 특허 침해를 회피(design around)하는 것은 사회적인 관점에서 기술적 중복(technical redundancy)의 발생을 방지하는 것이므로 가장 효율적인 방법은 아니다. 그러나 특허법은 특허법 자체의 존재 방식에 따라서 이러한 비효율을 용인하는 것이다. 이러한 경우에도 競爭法의 논리를 특허법에 그대로 적용하게 되는 경우에는 競爭法이 특허법의 존재 가치를 몰각시킬 수 있게 된다. 그러므로 부분적으로 競爭法의 논리를 차용할 수는 있지만 競爭法이 완전히 特許法濫用法理를 대체할 수 있는 것은 아니다.⁶⁷⁾

Walker Process 사건에서도 연방법원은 경쟁법과의 관계에서 特許權濫用法理의 獨自性을 인정한 바 있다. Walker Process 사건에서는 競爭法이 지적재산권법상의 特許權濫用法理를 충분히 1대1로 대체할 수 있게 되는 것인지 아니면 지적재산권법상의 特許權濫用法理가 독자적으로 존재할 가치가 있는 것인지에 대한 논란이 있었다.⁶⁸⁾ Walker Process 판결에서 법원은 피고가 競爭法 違反에 기초한 特許權濫用을 반소로 주장하기 위해서는 피고는 (i) 원고의 특허권 취득이 사기에 의하여 이루어졌고, (ii) 특허를 주장하는 측이 소송을 시작할 때 사기 사실을 알고 있었으며, (iii) 사기가 아니었다면 특허를 취득할 수 없었을 것이고, (iv) 특허권자가 관련 시장에서 독점력을 확보할 상당한 가

법원이 特許權濫用이라는 이론을 창안하였음을 상기하여 보면 연원에서부터 이러한 문제가 있었음을 알 수 있다.

66) Robin C. Feldman, "The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse", *Hastings L.J.* 399, 406 (2003).

67) *Id.* at 431.

68) *Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery and Chemical Corp.* 382 U.S. 172; 86 S.Ct. 347 (1965).

능성이 있고, (v) 원고적격과 특허소송의 제기로 인해서 손해가 발생하였음을 입증하여야 한다고 판단하였다.⁶⁹⁾

2. 特許權濫用理論의 立法化

애초 미국 연방의회는 1952년 개정을 통하여 1944년 선고된 *Mercoid* 사건⁷⁰⁾에서 特許權濫用으로 판시한 특허된 공정에서 사용되는 비범용품목을 결합하여 판매하는 행위를 特許權濫用行爲의 목록에서 배제하였다. 미국에서는 1988년 特許權濫用이 35 U.S.C. §271(d)⁷¹⁾의 개정을 통하여 입법화되었다. 이를 흔히 ‘特許權濫用改革法’이라고 한다. 당시 연방 상원은 특허권자의 실시, 작위 또는 부작위가 독점금지법 위반이 아닌 경우에는 特許權濫用に 해당하지 않는다는 취지의 법안을 제안하였으나 연방 하원은 이에 동의하지 않았다.

결국 상원과 하원은 절충안을 모색하여 特許權濫用 전체에 대하여 독점금지법 위반을 대체하는 대신 끼워팔기에 국한하여 독점금지법이 적용되도록 하여 끼워팔기가 특허권남용으로 인정되도록 하려면 주장자가 시장지배력의 존재를 입증하여야 하는 것으로 입법하였다.⁷²⁾ 1988년 특허권남용개혁법에도 불구하고 이 입법이 끼워팔기에 국한된 제한적인 입법이었기 때문에 해결되지 않은

69) *Id.*

70) *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inc.*, 320 U.S. 661 (1944). (이 사건에서 Mid-Continent사가 가 정용 난방장치에 대한 특허권을 가지고 있었다. 이 난방장치의 부품인 연소스위치는 그 난방장치 외에는 달리 사용될 수 없는 부품이었고 특허에 의하여 보호되고 있지 않았다. Mercoid사는 난방장치용 연소스위치를 제작하였고, 이에 Mid-Continent사가 기여침해(contributory infringement)를 이유로 Mercoid사를 제소하였다.

71) 35 U.S.C. § 271(d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement; (4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.

72) Robin C. Feldman, *op. cit.* at 420-421.

과제들이 있었다. 예를 들어 시장지배력남용행위와 관련한 시장획정에 있어 競爭當局은 시장을 좁게 획정하였다. 특허권의 남용 문제와 시장획정의 문제는 밀접한 연관을 가지고 있으며 시장획정에 있어 시장을 특허권에 의하여 보호되는 기술에 한정하는 경우에는 특허권자들은 많은 경우 관련시장에서의 독점력이 인정된다.⁷³⁾ 그런데 특허권남용개혁법은 이러한 점에 대해서는 아무런 규정을 가지고 있지 않았다.

1988년 §271(d)의 입법이 판례에 어떤 영향을 줄 것인가를 볼 수 있는 사건으로 1992년에 선고된 *Mallinckrodt v. Medipart* 사건⁷⁴⁾이 있었다. 이 사건은 특허권자가 폐병의 진단 및 치료에 사용하기 위하여 환자의 폐에 치료 효과가 있는 방사성 물질을 에어졸 형태로 분무하는 장치를 병원에 판매함에 있어 오직 한번만 사용하여야 하며 폐기 시에는 전체 장치를 생명공학적으로 해가 되는 물질의 폐기방법에 따라 처리되어야 한다는 문구를 붙여서 판매한 사건으로 완전한 끼워팔기 사건이 아니었다. 그런데도 연방항소법원은 競爭法違反訴訟이라는 이유로 市場支配力 및 競爭制限性을 비롯한 Sherman법 위반의 입증에 있어서 요구되는 요건들의 입증을 요구함으로써 特許權濫用法理의 적용을 제한하였다. 이러한 판시는 1988년 입법 직전에 선고되었던 1986년 연방항소법원의 *Windsurfing International Inc.* 사건⁷⁵⁾에서 연방항소법원은 特許侵害訴訟에서 경쟁법상의 근거로 特許權濫用抗辯을 하고자 하는 자는 특허권자의 행위가 반경쟁적인 효과를 초래하였다는 사실을 입증하여야 한다고 한 판시와 연장선상에 있다. 이러한 일련의 판결들은 1980년대 소위 친특허정책하에서 特許權濫用抗辯이 미국 법원에서 받아들여지기 어려운 향변이 되었음을 반증하고 있다.

73) *Grid Systems Grp. v. Texas Instruments*, 771 F. Supp. 1033, 1037 (N.D. Cal. 1991) (presumption of market power arising from patent rights survived the "safe harbor" amendments to § 271(d))

74) 976 F.2d. 700, 708-709 (Fed. Cir. 1992).

75) *Windsurfing International Inc., v. AMF Inc.*, 782 F. 2d 995,228 USPQ 562 (Fed. Cir. 1986)(이 사건은 Windsurfing International Inc.,사가 AMF 등이 자신의 윈드서핑보드에 관한 특허권을 침해했다고 주장하자, AMF가 Windsurfing International Inc.,이 특허라이센스를 함에 있어 실시권자들이 Windsurfing International Inc.,의 등록상표의 유효성을 인정하고 그 사용을 자제할 것을 요구하는 규정을 둬으로써 특허권을 남용하였다고 주장한 사안이다).

III. 特許權濫用法理의 訴訟上 行使

1. 訴訟上 抗辯 또는 反訴請求原因

미국에서의 特許權濫用法理는 特許侵害訴訟, 特許侵害禁止請求訴訟, 특허실시료 지급청구에서 피고가 항변(affirmative defense)으로 주장하거나, 피고가 반소(counterclaim)를 제기하거나, 침해부존재 또는 로열티지급의무부존재를 확인하는 확인의 소(declaratory judgment action)의 형식으로 주장할 수도 있다. 다만 이러한 형식으로 사용되므로 特許侵害訴訟 등의 피고를 보호하기 위한 제도인 것처럼 생각될 수 있으나, 이 제도는 애초 침해를 의심받는 자를 보호하기 위하여 설계된 제도가 아니라, 公共의 利益(public interest)을 보호하기 위하여 고안된 법리임을 유의하여야 한다. 그러므로 특허권남용법리는 특허권이라는 재산권을 공공의 필요에 의하여 그 행사의 외연을 제한하는 제도이다.

2. 立證責任

이와 같은 항변(affirmative defense)으로 취급되는 속성에 따라, 立證責任의 分配도 이루어진다.⁷⁶⁾ 미국연방항소법원도 Windsurfing International Inc.,사건에서 特許權濫用抗辯을 주장하기 위해서는 이를 주장하는 피고가 미국민사소송법상 적극적 항변(affirmative defense)의 법리에 따라 연방대법원이 당연위법으로 판단하고 있지 않는 한 특허권자의 특허권의 행사가 특허권이 허여하고 있는 내용을 초과한 것으로 반경쟁적 효과가 발생하여 特許權濫用に 해당한다는 점을 입증하여야 한다고 보았다.⁷⁷⁾ 한편 미국 연방대법원은 Morton Salt 사건에서 特許權濫用을 인정함에 있어 반경쟁적 효과(경쟁제한성)의 존재를 별도로 입증할 것을 요구하지는 않았다.⁷⁸⁾

Windsurfing International Inc.,사건과 비교하여 9개월 뒤에 선고된

76) 미국법상 항변(affirmative defense)은 원고의 주장이 받아들여진다고 하더라도 자신의 특허침해행위가 정당화될 수 있거나 면책될 수 있다는 점에 대한 것으로 이러한 항변을 주장하는 자 자신의 주장을 뒷받침하는 사실을 입증하여야 한다.

77) *Windsurfing International Inc., v. AMF Inc.*, 782 F. 2d 995,228 USPQ 562 (Fed. Cir. 1986).

78) *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.*, 314 U.S. 488 (1942).

Senza-Gel Corp., v. Seiffhart 사건에서는 特許權濫用을 인정함에 있어 반경쟁적 효과의 존재에 대한 입증을 요구하지 않았다.⁷⁹⁾ 이는 연방항소법원이 대법원이 당연위법으로 보고 있는 特許權濫用の 인정여부가 문제가 된 사건을 처리함에 있어 대법원 판례와의 충돌을 막기 위한 것으로 보인다.⁸⁰⁾

시장지배력의 존재와 관련하여 *Sherman*법 제1조 위반 사건에서 특허권의 존재만으로 시장지배력을 추정하는 이전의 판례에 의할 때 시장지배력의 입증을 위해서 特許權濫用抗辯을 하는 자는 특허권의 존재만을 입증하면 되었지만, *Illinois Tool Works*社 사건에서 미국 연방대법원이 기존의 판례에 따라서 특허권자의 경우에는 시장지배력의 존재를 추정하는 것으로 판시한 연방항소법원의 판결을 파기환송함으로써 이제는 競爭法 違反을 주장하는 자가 특허권자의 시장지배력을 입증하여야 하게 되었다.⁸¹⁾

손해의 존재에 대해서 특허권자의 부당한 특허권 행사로 인하여 特許權濫用을 주장하는 자가 손해를 입었다는 사실에 대한 입증은 필요하지 않다.⁸²⁾

3. 特許權濫用認定의 效果

소송에서 特許權濫用抗辯이 받아들여지게 되면, 당해 특허권은 特許權濫用行爲가 중단되고 상당한 기간이 경과할 때까지 집행이 불가능하게 된다.⁸³⁾ 집행이 불가능할 뿐이지 당해 특허가 무효가 되는 것은 아니라는 점이 효과의 핵심적인 부분이라고 할 것이다.⁸⁴⁾ 특허권자가 특허권을 남용하는 경우, 법원은 특허권침해나 실시계약위반에 대하여 특허권을 무효화시키는 것은 아니며, 남용에 의한 유해한 결과가 제거될 때까지 권리의 행사를 유예하였다가 권리를 다시 회복시키게 되는 것이다.⁸⁵⁾ 따라서 여전히 유효한 특허권자임에도 집

79) *Senza-Gel Corp., v. Seiffhart*, 803 F.2d 661, 676 (Fed. Cir. 1986).

80) 예를 들어 특허기간이 종료되었음에도 로열티를 받도록 계약한다든가 앞서 본 것과 같은 특허 받은 제품과 특허권에 의하여 보호되지 않는 제품을 끼워 파는 경우와 같은 것이 미국 연방대법원이 당연위법으로 판단하여 特許權濫用을 인정한 경우이다.

81) *Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc.*, 547 U.S. 28 (2006),

82) *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.*, 314 U.S. 488, 52 USPQ 30 (1942).

83) *B.B.Chem. Co. v. Ellis*, 314 U.S. 495, 52 USPQ 3(1942); *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.*, 314 U.S. 488, 52 USPQ 30 (1942).

84) *C.R.Bard, Inc v. M3 Systems, Inc.*, 157 F.3d 1340, 1372(Fed. Cir. 1998).

85) *Performed Line Prod. Co. v. Fanner Mfg. Co.*, 328 F.2d 265, 278, 140 USPQ 500(6th Cir.

행이 되지 않는 상태이므로 회복불가능한 손해(irreparable harm)가 있다고 볼 수 없을 것이므로 침해금지청구는 허용되지 않게 된다.⁸⁶⁾

특허권자의 입장에서 보면, 이러한 特許權濫用抗辯이 받아들여져서 소송에서 집행불가능한 특허로 판단되는 경우 당해 소송뿐만 아니라 다른 소송에서도 이러한 결론이 그대로 유지될 가능성이 많으므로 라이선스 협상시 불리하게 작용하게 된다. 그러므로 이와 같은 특허권남용이 인정되는 경우 특허권자로서는 실시료협상에서 쓸 수 있는 전략이 제한될 수밖에 없으므로 그 수액에 있어서도 감소할 가능성이 많아진다.

제3절. 特許權濫用法理의 受用方法

I. 도입

앞서 살펴본 미국에서의 特許權濫用法理는 무효인 특허를 주장하는 경우와 특허법상으로 유효한 특허이지만 특허권의 행사가 競爭法을 위반하는 경우로 나누어 볼 수 있었다. 우리나라의 경우에도 해석론으로 미국에서의 特許權濫用法理를 그대로 구현할 수 있을지, 구현이 필요한데 제약이 있다면 입법이 필요할지에 대하여 살펴보려고 한다.

우리나라에서 特許權濫用法理의 수용과 관련하여 3가지 접근법이 가능하다고 한다.⁸⁷⁾ 첫째는 特許侵害訴訟과 特許無效訴訟이 분리되어 있어 特許侵害訴訟에서는 무효항변이 받아들여지지 않았던 과거에는 생각할 수 없었던 것이었다. 그러나 대법원이 特許侵害訴訟의 피고에게 特許侵害訴訟 중에도 특허무효

1964), cert. denied, 379 U.S. 846, 143 USPQ 464(1964).

86) 미국에서 특허침해금지가 인용되기 위한 4요소인 (1) that it has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law are inadequate to compensate for that injury; (3) that considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction 중에서 회복불가능한 손해요건은 가장 중심적인 지위를 차지하고 있다. 이 4요소기준은 Weinberger v. Romero-Barcelo, 456 U. S. 305, 320(1982)등에서 제시된 기준으로 eBay Inc v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)에서 재확인되었다.

87) 박성수, 각주 2) 전제논문 14면.

의 항변을 허용함으로써⁸⁸⁾ 무효사유를 가진 특허에 기하여 침해소송을 제기하는 것은 特許權濫用이라고 주장하는 것으로 한정하여 이 범위에서는 特許權濫用이 인정된다고 보는 견해가 있을 수 있다. 그런데 이 방법은 미국에서는 논의의 特許權濫用法理와 관련된 논의의 실익이 없는 항변이다. 왜냐하면 만일 미국에서 특허침해소송이 이루어졌는데, 특허권자의 특허가 무효라면, 특히 무효가 명백하다면 그냥 무효라는 항변을 하면 되지 굳이 특허권남용이라고 주장할 필요가 없기 때문이다.

둘째는 민법 제2조를 사용하여 特許權濫用問題를 해결하는 방법이다. 이 방법에 대해서는 뒤에서 적용가능성과 범위에 대하여 검토한다. 세 번째는 公正去來法에 의하여 特許權濫用問題를 해결하는 것으로 이 방법에 대해서는 본장 및 제3장 이후에서 집중적으로 논의한다.

II. 3가지 접근법에 대한 검토

1. 特許權濫用과 特許侵害訴訟에서의 無效抗辯

(1) 판례법의 전개

대법원은 2000다69194판결⁸⁹⁾에서 앞서 일본의 '킬비 사건'의 판시와 유사한 판시를 하였다. 이 판결에서 대법원은 특허의 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지를 판단할 수 있다고 판시하였다.⁹⁰⁾ 이 사건은 상당한 논란을 불러일으켰고⁹¹⁾, 진보성이 쟁점이 되는 경우에도 침해법원이 진보성에 대한 판단을 할

88) 이 판결에 대한 평석으로는 최성준, “무효사유가 명백한 특허권에 기초한 금지청구 등이 권리남용에 해당하는지 여부”, 정보법 판례백선, I 박영사 (2006) 129-136면 참조.

89) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194판결(이 사건은 방직기용 실 저장 및 공급장치라고 하는 발명에 관하여 1987. 1. 20. 특허출원(출원번호 1987-000413호)을 하고, 1989. 9. 25. 특허번호 제 29468호로 특허등록(이하 '이 사건 특허발명'이라 한다)된 특허에 대한 사건으로 “특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.”라고 판시하여 이와 같은 경우가 특허권의 남용이 될 수 있다는 설시를 하였다.

90) 이 사건에 대한 판례평석으로 최성준, “무효사유가 있는 것이 명백한 특허권의 행사가 권리남용에 해당하는지 여부”, 지적재산권 제8호 지적재산권법제연구원 (2005.07) 58-66면.

91) 이 대법원 판결 이전에 특허침해소송이나 권리범위확인심판에서는 무효항변을 할 수 없다는 것이 다수설이었다는 문헌으로 조현래 교수의 논문이 있다. (조현래, “특허침해소송과 권리범위확인심판에서

수 있다는 취지라고 이해되어 침해법원과 무효사건을 담당하는 법원이 구별되어 2원화되어 있는 우리 특허사건처리시스템에서 전문성이 떨어지고 판단이 매우 어려운 진보성의 판단을 하는 것이 과연 바람직한지에 대하여도 논란이 있었다.⁹²⁾ 이 사건 이후 하급심에서는 진보성이 없음을 이유로 하여 무효사유가 존재하는 특허이므로 이러한 특허에 기한 특허권 침해 금지는 권리남용이라는 취지의 판결이 이루어지고 있다.⁹³⁾ 이러한 상황에서 침해사건을 담당하는 법원과 특허무효를 담당하는 법원이 진보성의 판단을 서로 달리할 가능성이 상존한다.⁹⁴⁾

하지만 이점에 대하여 이는 特許侵害訴訟에서의 무효항변이므로 特許權濫用法理와는 구별된다는 견해가 있다.⁹⁵⁾ 반면 特許權濫用法理를 特許侵害訴訟에서 특허무효사유가 주장될 수 있는가 하는 논점에 국한하여 설명하는 견해도 있다.⁹⁶⁾ 후자는 特許權濫用法理를 特許侵害訴訟에 있어서 권리남용금지의 법리는 특허자체에 하자가 있는 경우, 즉 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한 경우로서 특허권 자체에 하자가 있는 경우에 그 침해혐의자가 특허권자의 특

무효항변의 허용여부 및 권리범위 해석”, 한국상사판례학회 제17집, 한국상사판례학회, 2004.12. 370면). 특허무효사유는 신규성과 진보성 흠결을 규정한 특허법 제29조 외에도 제25조(외국인의 권리능력), 제26조(조약위반), 제31조(식물발명특허), 제32조(특허를 받을 수 없는 발명), 제33조(특허를 받을 수 없는 자), 제36조 제1항 내지 제3항(선원), 제42조 제3항, 제4항(명세서 기재불비), 제44조(공동출원) 등 다수의 규정이 있다. 이러한 무효사유로서 권리능력없는 외국인에게 특허가 부여된 경우, 모인출원, 공서양속위반의 특허, 선원주의위반, 명세서 기재불비, 공동출원위반의 경우에도 이러한 무효사유는 대체로 사실인정의 문제와 관련된 것이므로 특허침해소송법원이 그 무효사유가 존재하는 것이 명백한지 여부를 판단하는 것은 진보성 흠결로 인한 무효를 인정하는 것에 비하여 상대적으로 용이하다.

92) 이두형, “특허권 침해 관련 법적 공격·방어수단에 관한 고찰”, 사법논집 제43집, 법원도서관 (2006) 참조.

93) 앞서의 서울고등법원 2008. 9.2. 선고 2007나96487, 2008나9428판결 외에 서울남부지방법원 2008. 4. 18. 선고 2004가합2596판결 및 서울고등법원 2005.1.25. 선고200다8802판결 등.

94) 실제 특허법원 제3부(재판장 문용호 부장판사)는 지난달 26일 미국계 석유화학회사인 플렉시스아메리카 엘.피.가 중국계 화학회사 시노켄 컴파니, 산둥 차이나를 상대로 낸 특허 등록무효 청구소송(2005허9534)에서 "원고 특허의 신규성 및 진보성이 인정된다"며 원고 승소판결을 내렸다. 그러나 서울고법은 플렉시스아메리카 엘.피.가 같은 사안으로 국내 화학회사인 금호석유화학(주)를 상대로 낸 특허권침해금지 청구소송 항소심(2005나9175)에서 "플렉시스아메리카 엘.피.의 특허는 신규성이 없고, 설령 신규성이 인정된다 하더라도 진보성 없음이 명백하다"는 취지로 지난해 10월 1심대로 원고 패소판결을 내려 동일한 사건에 대하여 진보성 판단을 서로 달리 내린 사건이 발생하였다. (법률신문 2006. 11. 6.자).

95) 박성수, 각주2) 전계논문 14면.

96) 차상욱, 전계논문 174면 이하.

허침해주장으로부터 면책하기 위한 항변으로서 허용될 것인가의 문제라고 이해하고 있다.⁹⁷⁾

미국의 特許權濫用法理를 무효인 특허를 주장하여 권리를 남용하는 경우와 유효인 특허권의 행사가 부당한 행사로서 반경쟁적인 효과가 있을 경우 그 행사를 저지하여야 할 필요성이 있고, 이를 저지하기 위한 기초로서 인정되는 경우를 모두 포함하는 것으로 볼 수 있다. 엄밀히 말하자면 미국에서는 제도상 특허침해소송 중에 특허무효주장을 하는 것은 아무런 의문이 있는 것이 아니므로 남용으로 주장할 것이 아니라 바로 무효라고 주장할 것이지만 우리의 경우는 법원이 2원적인 구조를 취하고 있어 특허침해사건을 담당하는 법원으로서 무효를 판단할 수 없으나 명확하게 무효가 될 특허를 기초로 하여 손해배상을 인정할 수 없으므로 民法上 權利濫用을 원용하여 무효임이 명백한 특허를 소송상 행사하려고 하므로 남용이라는 식의 판단을 할 수밖에 없는 구조적인 차이가 있다. 따라서 전자의 견해와 같이 구별되는 개념이라고 보는 것이 논리적으로는 명쾌하다.

그러나 이 글에서는 양자를 다 포함하는 것으로 논의의 편의상 넓게 보려고 한다. 왜냐하면 그렇게 보는 것이 미국의 특허법남용항변을 우리나라에 수용하기 위한 논의를 더 넓게 전개할 수 있기 때문이다.

(2) 해석론

대법원은 무효사유 있는 특허권의 행사가 허용되지 않기 위한 요건으로 두 가지를 제시하고 있다. 하나는 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 명백하여야 한다는 것이고, 다른 하나는 특별한 사정이 없어야 한다는 것이다.⁹⁸⁾

대법원과 일본의 最高裁判所(킬비판결)는 공통적으로 명백성 요건을 언급하고 있다. 그러나 법원이 명확하게 명백성에 대한 판단기준을 제시하고 있지 않기 때문에 명백성의 의미를 침해소송법원이 판단할 수 있는 무효사유의 범위 문제와 관련하여 해석하는 견해와 증명도(심증의 정도)의 문제로 해석하는 입장으

97) 상계논문 169면.

98) 대법원 2004.10.28. 선고 2000다69194 판결.

로 나누어 볼 수 있다. 우리나라에서는 명백성의 의미를 전자의 문제로 해석하는 경향이 강하고, 일본의 경우에는 후자의 문제로 해석하는 경향이 강하다.⁹⁹⁾

특허법에 규정되어 있는 특허무효사유 중 特許侵害訴訟을 담당하는 법원에서 무효사유가 명백한지 여부를 판단하는 것과 관련하여 문제가 되는 것은 진보성 결여와 관련된 판단부분이다.¹⁰⁰⁾ 진보성의 판단은 신규성의 존부에 대한 판단과 달리 당대의 기술수준의 관점에서 평가하는 것으로 가치판단의 문제가 상대적으로 개입될 여지가 많다. 진보성 판단은 기존기술과의 관계에 있어서 상대적·종합적으로 출원된 발명 또는 등록된 특허의 가치를 당해 특허 또는 발명이 속하는 분야의 출원시 기술수준을 파악하여 해당 분야의 기술자가 합리적으로 판단하여 公知技術에 기초하여 당해 출원발명을 하는 것이 용이한 것인지 여부를 검토하는 방식으로 이루어진다.¹⁰¹⁾ 미국 연방대법원의 Graham 심사¹⁰²⁾나 CAFC의 교시, 시사, 암시(Teaching, Suggestion, Motivation) 심사¹⁰³⁾, 그리고 대법원이 취하고 있던 미국 연방대법원의 Graham 심사와 유사한 심사기준 모두 기본적인 아이디어는 유사하다.¹⁰⁴⁾

따라서 대법원(2000다69194) 판결 이전에 학설상 침해소송법원이 변론주의의 제약 하에 당해 사건의 심리에서 얻은 지식 만에 의거하여 진보성 판단의

99) 안원모, “무효사유가 존재하는 특허권의 행사와 권리남용의 항변”, 산업재산권 제27호 (2008) 238-239면.

100) 이에 대하여 신규성의 흠결이 명백한지 여부는 대법원 1983.7.26. 선고 81후56 전원합의체 판결 이후 침해소송법원에서 판단할 수 있다는 데 대하여 별다른 이견이 없다.(상게논문 239면).

101) 바로 이러한 점으로 인하여 여러 가지 기준이 진보성 판단에 있어서는 등장하는 것이다. 전통적으로 목적·구성·효과의 어느 면에 더 중점을 둘 것인가에 대해서 구성중심설, 효과중심설, 예측가능성설 등의 대립이라거나, 발명의 형태에 따라 별도로 보려고 하는 시도 등도 모두 이러한 진보성의 특성에 기인한 것이다. (김제완, “결합발명에 관한 진보성 판단”, 특허소송연구 제4집 (2008) 42-46면.

102) Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966). 이 사건에서 미국 연방대법원은 4단계심사를 하여야 한다고 한다. Graham 기준에 의하면 진보성 판단을 하기 위해서는 (i) 선행기술의 범위와 내용을 살피고, (ii) 선행기술과 출원발명간의 차이를 찾고, (iii) 이 차이를 통상의 기술자의 관점에서 보아 진보성이 있는지 살피고, (iv) 이러한 판단을 함에 있어서 상업적 성공, 장기간의 수요, 타인의 실패 등의 2차적 고려요소를 검토하여야 한다고 한다.

103) 우리 법원도 유사한 표현들을 사용한다. “아무런 암시조차 없으며”(99허2464판결, 2002허1508판결, 2004허7388판결, 2004허7890판결)과 같이 암시를 언급하거나, “시사하는 바가 없다.”(2002허2983판결)과 같이 시사라는 용어를 사용하거나, “결합의 동기”(2005허3512판결)라고 하여 동기라는 용어를 사용하고 있다. (박성수, “특허법원판결로 본 특허의 유효성 분석”, 지식과 권리 2007년 봄·여름호, 27-28면).

104) 각 기준간의 비교는 최승재, “특허의 진보성 판단의 구조와 진보성 판단기준에 대한 연구(상)-한국과 미국의 판례를 중심으로”, 지식과 권리 가을, 겨울호 (2007).

결론과 무효심판에서의 결론이 서로 일치하지 않을 가능성이 상당하다. 그래서 침해소송법원이 진보성을 판단할 수 없다고 보는 견해가 있었다.¹⁰⁵⁾ 대법원 판결 선고 이전 다수설은 신규성이나 진보성 문제는 그 한계영역이 매우 불분명하고 양자 모두 기술에 관한 분석을 요하는 것은 마찬가지이고 동시에 특허무효사유라는 점을 감안하면 특별히 진보성의 경우만을 달리 취급하여 진보성 흠결의 경우에는 특허침해소송을 담당하는 법원이 그 진보성 흠결 여부를 판단할 수 없다는 결론은 논리적이지 못하므로 특허침해소송을 담당하는 법원도 진보성 흠결을 이유로 무효항변을 받아들일 수 있다고 보는 견해였다.¹⁰⁶⁾

대법원 2000다69194 판결은 이러한 학설상의 논란을 정리하고, 진보성 결여가 명백한 경우에는 침해소송법원이 무효 여부를 판단할 수 있다는 입장을 택한 것으로 해석되는 것이 일반적이다.¹⁰⁷⁾ 대법원이 명백성 요건을 요구하는 것은 특허법이 특허침해소송을 담당하는 법원과 특허무효심판을 담당하는 특허심판원 및 법원을 2원적으로 구별하는 제도를 가지고 있는 바, 무효심판에서의 판단과 침해소송에서의 판단 사이에 불일치가 생기는 것을 방지하기 위해서는 특허침해소송에서 진보성 흠결을 이유로 한 무효항변이 남발되는 것을 제어할 수 있는 장치가 필요하다는 점에서 이해된다.¹⁰⁸⁾ 왜냐하면 만일 진보성 판단의 경우에 이러한 명백성 요건을 요구하지 않게 되면 침해소송에서의 판단과 무효심판절차에서의 판단불일치가 빈발할 가능성이 높아 이로 인한 혼

105) 대법원 1992.6.2.선고 91마540 결정; 대법원 2001.3.23.선고 98다7209 판결; 진보성 없음이 명백한 경우는 이를 신규성의 문제로 해결하기도 하였다.(대법원 1992.6.2.선고 91마540 결정, 대법원 2001.3.23.선고 98다7209 판결). 그러나 대법원 2004.10.28.선고 2000다69194 판결 선고 이후에도 침해소송을 담당하는 법원이 진보성 흠결여부를 판단하는 것에 대하여 부정적으로 보는 견해가 완전히 없어진 것은 아니다.

106) 이수완, “특허의 무효와 침해”, 특허소송연구 제1집, 특허법원, (1999) 118면; 이한주, “특허침해소송에 있어 무효사유의 판단”, 사법논집 제41집, 법원도서관, (2005) 587면; 그 외 침해소송을 담당하는 법원이 진보성 판단을 할 수 있는 경우를 제한적으로 해석하여 진보성 없음이 명백한 경우에 한하여 특허침해소송을 담당하는 법원이 판단할 수 있다고 보는 견해도 다수설로 포함할 수 있을 것이다. 성기문, “공지부분이 포함된 특허 및 의장을 둘러싼 실무상의 제문제”, 특허소송연구 제2집, 특허법원, (2001) 251면; 조현래, 전계논문, 408면.

107) 박정희, “특허침해소송 등에서 당해 특허의 무효사유에 대하여 심리판단할 수 있는지 여부”, 지식재산21 (통권 제91호), 특허청 (2005.7.) 10면; 이두형, 전계논문, 634면.

108) 명백성 요건에 대하여 명백성의 판단이 실무상 용이하지 않고 단순무효와의 구별도 어렵다는 점에서 비판적인 견해로는 박정희, 상계논문, 10면.

란을 피할 수 없게 될 것이기 때문이다.¹⁰⁹⁾ 또 진보성 판단을 위해서는 해당 분야의 기술수준을 폭넓게 이해하고 있을 필요가 있으나 변론주의하에서는 당사자가 수집하여 변론에서 제출한 소송자료만을 토대로 재판의 기초로 삼아야 하므로 진보성 판단에 한계가 있다. 이런 점을 고려하면 진보성 결여가 명백하지 않은 경우는 특허권 행사를 제한하는 결론을 바로 내리기보다는 특허법에서 정한 원칙적인 절차(특허법 제164조 제2항)에 따라 소송절차를 중지하고 무효심판의 결과를 기다리는 것이 타당하다.¹¹⁰⁾

(3) 입법론

미국 법원은 앞서의 BMS사의 BuSpar 건이나 Taxol 사건의 경우 BMS의 특허소송의 제기를 特許權濫用行爲로 보지 않았다.¹¹¹⁾ 만일 이러한 사건이 한국에서 문제가 된다면 이에 대해서는 형사상 공무집행방해죄(위계), 민사상 불법행위 손해배상의 인정의 문제를 별론으로 하고, 특허권의 남용으로 볼 수 없다는 결론은 미국과 같다고 본다. 왜냐하면 대법원은 특허출원인에게 이러한 보통법상 사기(Common law fraud)에 기초한 출원과정에서 성실의무를 부과하지 않고 있어 특허소송으로 특허가 무효화되기 전까지는 유효한 특허로 추정하고 있기 때문이다.¹¹²⁾ 따라서 선행기술을 적극적으로 개시하지 않아서 무

109) 근원적인 해결책으로 管轄集中의 필요성을 주장하는 논자로 주기동, “특허소송의 개선방안에 대한 고언” 법률신문, 2008.4.21.字.

110) 안원모, 전제논문, 241면. 안원모 교수는 문제가 된 기술이 복잡하여 특허청의 전문성에 의한 판단이 필요한 사안이고 이러한 전문성 있는 기관에 의한 신뢰할 수 있는 판단으로 인한 이익이 상대방의 소송지연이나 그로 인한 불이익보다 크며 소송이 비교적 초기단계인 경우 등에는 소송절차를 중지하는 것이 바람직함에도 실무상은 무효심판이 진행 중이라도 침해소송절차를 중지하지 않고 있어 소송절차의 중지규정(특허법 제164조 제2항)은 제대로 기능하지 않고 있는 것이 실정이라고 하면서 이러한 실무를 비판한다. 안교수는 나아가 소송절차를 중지하는 경우 무효심판절차의 장기화로 인한 소송절차의 지연이라는 문제가 발생하게 되는 데 이러한 문제점은 직권우선심판제도의 활성화와 같이 무효심판절차를 신속하게 마무리할 수 있는 제도의 보완을 통하여 해소하여야 하며, 침해소송이 제기된 심판청구사건에 관하여는 법원의 심리종결 전에 직권우선심판에 의하여 당해 특허의 무효여부를 신속히 판단하도록 하게 되면 법원의 판결과 특허심판원의 심결 사이에 불일치가 생기는 것을 방지할 수 있고, 침해소송에서의 심리지연의 문제도 해결할 수 있다고 주장한다.

111) *Bristol-Myers Squibb(BMS) Co. v. Apotex*, No. 2007-1438 (Fed. Cir. 2008).

112) 대법원 2004. 2. 27. 선고 2003도6283 판결. 대법원은 특허법 제228조에 정한 '사위 기타 부정한 행위로서 특허를 받은 자'라고 함은 정상적인 절차에 의하여서는 특허를 받을 수 없는 경우임에도 불구하고 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위로서 그 특허를 받은 자를 가리킨다고 할 것인데, 우선 '특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명'이거나 '특허출원 전에 국내 또

효가능성이 높다는 점을 인식하고도 무효가능성이 높은 특허에 기초하여 특허 소송을 제기하였다고 하여 당해 특허소송이 미국식의 濫用的 訴訟行爲라고 판단되기는 어려울 것으로 보인다.

따라서 만일 미국식의 特許權濫用理論을 적용하기 위해서는 추가적인 입법이 필요하다고 본다. 왜냐하면 대법원 2000다69194 판결에도 불구하고 법원이 방론으로 실시하여 대법원의 태도이지 명확하지 않은 범이 있고, 여전히 특허 침해사건을 담당하는 법원이 진보성 흠결에 기초하여 특허무효항변을 받아들이는 경우 우리나라의 특허무효시스템에서 특허무효의 판단은 특허심판원과 특허법원으로 이어지는 하나의 줄기에서 판단하도록 하고 있는 것이 특허는 무효가 되지 않는 한 유효로 추정된다는 원칙을 견지하는 것이므로 특허침해 사건을 담당하는 법원이 특허무효항변을 받아들여 계쟁특허를 무효라고 판단하는 것은 특허법의 특허소송에 대한 2원적 소송구조와 부합하지 것이 아니라 비관이 완전히 해소되지 않고 있으며, 집행불능과 같은 미국 특허법상의 개념을 가지고 있지도 않아 특허권남용의 효과에 대하여도 논란이 있을 수 있기 때문이다. 또 명백성이라는 개념이 특허법으로 오는 경우 특허의 유효성의 판단을 함에 있어 행정법상 명백성이 담보될 정도의 경우를 말한다면 특허에서는 이와 같은 특허를 발견하는 것은 쉽지 않다는 점도 명백성이라는 개념에 의지한 특허남용항변의 인정의 실효성을 제한한다.¹¹³⁾

결국 이러한 논란을 불식시키고 법원에 판단의 기준을 제공하기 위하여 일본과 같이 특허법 개정을 통하여 特許權濫用に 대한 규정을 입법할 필요가 있다고 본다. 이 경우 미국의 1952년 특허법 개정 및 1988년 특허법 개정에서 규정되었던 것과 같은 特許權濫用法理를 인정하는 한계에 대한 규정을 두는

는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명' 등으로서 특허를 받을 수 없는 발명임에도 불구하고 특허 출원을 하였다"는 사실만으로는 그 '사위 기타 부정한 행위'가 있었다고 볼 수 없[다]고 판시하였다.

113) 대법원은 일찍부터 중대명백설(Evidenztheorie)을 통해서 행정행위의 하자가 무효에 해당하는지 여부를 판단하였다. 대법원은 중대명백한 하자가 행정행위에 있지 않으면 취소나 변경청구의 대상이 된다고 대법원 1961.12.21. 선고 4294행상6 판결에서 선고한 이래 대법원 1991.6.28. 선고 90누9346판결, 대법원 1993.1.15. 선고 91누5747판결 등에서 중대명백설을 유지하였다. ; 이에 대한 비판론으로 홍준형, “행정행위 무효이론의 재검토”, 행정논총 제30권 제1집, 서울대학교 행정연구소, (1998); 독일행정절차법 제44조를 통해서 행정행위의 무효체계를 검토하려는 논문으로 김중권, “독일행정절차법상의 행정행위의 무효의 체계에 대한 소고”, 중앙법학 제10집 제4호 (2008) 139-140면.

것도 검토할 수 있을 것이다. 특허법에 일본에서와 같은 정도의 권리남용과 관련된 규정을 둬으로써 법원이 민법상의 일반규정을 통하지 않고도 특허법에 따라 권리남용법리를 독자적으로 발전시킬 수 있도록 하는 것이 타당하다.

2. 特許權濫用과 民法上 權利濫用

(1) 特許權濫用과 民法上 權利濫用の 比較

특허권의 행사와 관련하여 권리남용이 문제로 되는 경우 중 특허무효사유가 존재하는 특허권에 기한 소송상의 청구에 대하여 피고가 주장할 수 있는 항변으로 권리남용항변을 허용하는 것의 한계를 보았다. 입법론적 보완이 이루어지지 않을 경우 민법상 권리남용항변이 사용될 수 있는지를 검토할 수 있다. 競爭法을 적용함으로써 특허권의 불공정 행사를 제어할 수 있는가의 문제는 뒤에서 살펴볼 것이다.

특허출원절차에서 單純한 資料의 不提出에 그치는 것이 아니라 적극적으로 사위행위 등에 의하여 특허를 취득한 경우에 특허성 판단에 관한 당해 자료의 중요성을 감안하여 권리취득 후의 권리행사를 권리남용으로 저지해야 하는지 하는 문제도 특허권의 남용의 문제로 논의된다.¹¹⁴⁾ 또 부당한 이익획득을 위한 특허권 행사를 特許權濫用으로 볼 것인지 여부와 관련된 문제도 있다. 이 문제는 특허괴물(Patent Troll)이라고 불리는 특허권자의 특허권행사와 관련하여 논의되고 있다.¹¹⁵⁾ 특허괴물은 특허발명의 실시에는 관심이 없으며 그 대신 특허침해의

114) 그 외 특허권의 불행사를 소극적 권리남용으로 처리할 수 있는가 하는 문제도 논리적으로는 생각하여 볼 수는 있을 것이다. 우리 특허법에서 특허권의 남용 문제를 직접적으로 언급한 때가 있었는데 1963.3.5.자 특허법 개정(법률 제1293호)시 제45조의 2를 신설하면서 제1항에서 ‘특허에 관하여 권리를 가진 자는 권리를 남용하지 못한다’는 규정을 두고 있었고, 제2항에서는 권리남용으로 간주되는 사항들을 규정하고 있었다. 여기서 권리남용으로 간주되는 내용은 대부분 특허권의 불행사 또는 불성실한 행사에 해당하는 경우이고, 제3항에서는 이러한 권리남용행위에 대하여 특허권을 취소하거나 強制實施權을 허용하도록 하고 있었다. 위 조문은 1973. 2. 8. 특허법 개정(법률 2505호)시 제52조로 바뀌었다가, 1986. 12. 31. 특허법 개정(법률 3891호)시 권리남용이라는 표현이 삭제되고 ‘통상실시권 설정의 재정’ 항목으로 변경되었다. 그러나 특허권의 불행사 또는 불성실한 행사라고 하는 특허권의 소극적 남용의 문제는 가해상대방이 분명치 않고 객관적 이익불균형의 요건도 충족되기 어려우므로 민법상의 권리남용 규정이 적용되는 경우로 보기는 어렵다. 현행 특허법에서는 強制實施權의 부여와 특허권 취소제도로 특허권의 소극적 남용 문제에 대처하고 있으므로 이로써 충분하고 이 문제의 처리를 위하여 민법상의 일반조항을 끌어들이 필요는 없다고 생각한다.

115) 특허괴물의 문제를 특허권남용문제로 해결하려는 대표적인 문헌으로 김기영. “Patent Troll에 대한 법적·제도적 대응방안 연구”, 서울대학교 법학박사학위논문 (2008.8).

여지가 보이는 기업들을 위협하여 막대한 수입을 창출하려고 하는 특허권자를 지칭하는 의미로 사용되고 있다.¹¹⁶⁾ 이러한 특허괴물은 자신의 특허발명을 실시하지도 않으면서 특허권이 가지는 배타적 금지권을 강력한 무기로 활용하여 일반적인 손해액과는 비교가 되지 않는 막대한 금액을 침해상대방에게 요구하게 되는데, 이러한 행위가 특허권자의 이익과 침해상대방의 이익 사이에 현저한 불균형을 초래한다는 관점에서 권리남용론의 적용여부가 논하여지고 있다.¹¹⁷⁾ 특허괴물은 특허권자로서 스스로는 당해 특허권을 실시하고 있지 않기 때문에 침해로 인한 급박하고도 현실적인 불이익이 없이 특허사용자에게 금지청구를 하겠다고 위협하여 특허사용자로 하여금 비합리적인 실시료를 받아낼 수 있다. 이 경우 특허괴물은 특허권의 가치에 비하여 현저히 큰 이익을 얻게 되어 가치와 수익 간의 불균형이 발생하며, 이와 같은 경우에는 사안에 따라 특허권의 남용이라고 볼 수 있을 것이다.¹¹⁸⁾ 다만 부당이득의 발생 근거가 되었던 금지청구권(permanent injunction)에 대해서 2006년 미국 연방대법원이 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. 판결에서 연방순회항소법원에서 특허권침해에 대하여 자동적금지명령(automatic injunction)을 발하여 오던 것을 부정하고, 전통적인 衡平法상의 4요소 심사(four factor test)로 복귀함에 따라 법원의 재량에 따라 금지명령의 발령 여부를 결정할 수 있게 되어 부당이득의 가능성이 상당히 축소되었다.¹¹⁹⁾

우리나라의 경우에는 民事執行法상의 가처분의 인용요건이 미국의 4요소 심사와 유사하다. 따라서 특허침해금지가처분의 인용이 제한적으로만 이루어진다. 그런 점에서 미국에서 특허권자가 eBay 사건 이전에 누렸던 자동적 가처분으로 인한 협상력은 우리나라에서는 향유할 수 없다. 그러므로 우리나라에서의 특허괴물의 문제는 상대적으로 적다고 볼 수 있다. 그러나 미국에서의

116) 권영준, “불법행위와 금지청구권-eBAY vs. MercExchange 판결을 읽고”, LAW & TECHNOLOGY 제4권 제2호, 서울대학교 기술과법센터, (2008.3.) 52면; 정연덕, “특허권의 남용과 이에 대한 방안”, 산업재산권 제22호, 한국산업재산권법학회, (2007.4.) 72면.

117) 김기영, 전계논문, 95-100면.

118) Lemley와 Shapiro는 가처분(injunction)이 홀드업의 주요한 수단으로 사용되고 있다는 점을 지적하고 있다. Mark A. Lemley & Carl Shapiro, "Patent Holdup and Royalty Stacking", Texas law Review Vol. 85 (2007) at 1992.

119) eBay Inc v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

같은 특허괴물의 문제가 우리나라에서는 발생할 수없는 것은 아니며, 또 특허권남용의 문제는 특허괴물의 경우에 국한되는 것이 아니라 특허권자가 특허법이 허용하려고 하는 것 이상의 권리행사를 특허권을 이용하여 하려고 하는 경우에는 특허괴물과 같은 유형의 특허권자가 아니라고 하더라도 제한하여야 할 것이므로 민법상 권리남용 규정을 통하여 특허권의 외연을 확정하는 것에 대한 검토의 필요성은 여전하다.

특허권자가 부당한 이익획득을 목적으로 하는 특허권을 행사하는 경우 민법 제2조의 권리남용 규정이나 민법 제103조를 적용하여 이득을 취하지 못하도록 제한할 수 있는지 여부가 문제된다. 토지소유권의 행사와 관련한 유사사례에서 대법원은 권리남용의 성립을 긍정한 바 있다.¹²⁰⁾ 부당한 이익획득을 목적으로 하는 특허권행사의 경우는 民法上 權利濫用 규정의 적용요소인 주관적 요소(가해 또는 부당이득의 의사) 및 객관적 요소(이익균형의 파괴, 권리의 사회적 기능위반)가 모두 충족되고 당사자간 이익균형의 파괴가 현저한 경우에는 권리남용 규정의 적용이 가능한 경우가 있을 것으로 생각된다.¹²¹⁾

무효사유가 존재하는 특허권의 행사를 제한함에 있어 민법상 권리남용조항이 가지는 장점은 특허의 효력을 직접적으로 판단하지 않으면서도 실정법상의 근거에 기하여 특허권자의 권리행사를 배척할 수 있다는 점이다. 민법상의 일반규정에 의하여 特許權濫用을 제한하는 것은 특허법에 실정법상의 근거가 없기 때문에 특허권도 재산권의 일종임에 착안하여 민법 제2조의 권리남용 조항으로 실정법적 근거를 설명하고자 하는 것이다. 우리 민법은 제2조 제2항의 권리남용금지의 범리는 그 권리 자체에 하자가 없어 그 권리의 행사가 외관상으로는 적법한 것으로 보여도, 실질에 있어서는 권리의 사회적·공공성에 반하여 그 허용한계를 일탈하면 행사에 따른 법적 효과를 부여할 수 없다는 원칙

120) 대법원 1962.10.4. 선고 62다533 판결; 대법원 1965.12.21. 선고 65다1910 판결.

121) 등록상표권의 행사와 관련하여, 대법원 2008.7.24. 선고 2006다40461(반소 40478) 판결에서는 상표권자가 등록상표를 사용한 영업을 한 바 없고 그와 같은 영업을 할 것으로 보이지도 않으며, 상표권자가 상대방이 등록상표와 동일한 표장을 계속 사용하여 왔음에도 곧바로 이를 문제 삼지 않고 있다가 상대방의 영업활동이 활발한 시점에 이를 문제로 삼고 상당한 돈을 양도대가로 요구한 사례에서, 상표권자의 등록상표권의 행사를 권리남용이라고 판시하고 있다. 다만 이 판례에서는 상표권 행사 시 권리남용론을 적용함에 있어서 주관적 요소가 필요하지 않는 것이라고 실시하고 있으나, 위 사례는 주관적 요소를 충분히 인정할 수 있는 사안으로 보여진다.

이다.¹²²⁾

민법상 권리남용 조항은 一般條項(catch-all clause)이므로 그 요건을 엄격하게 해석하지 않으면 권리남용 규정이 남용되고 있다는 비판과 함께 일반조항에로의 도피라는 비판을 받을 수 있다는 점을 인식하는 대법원은 민법상 권리남용을 토지경계와 관련된 사안이거나 송전탑의 철거와 관련된 사안 등 소유권의 남용 금지를 중심으로 하여 신중하고 제한적으로 인정하여 왔고, 따라서 대법원이 권리남용을 인정한 사례는 매우 드물다.¹²³⁾ 무효사유가 존재하는 특허권 행사의 경우에 민법상 권리남용규정을 적용하더라도 대법원은 이러한 선례에 비추어 그 적용요건을 엄격하게 해석해야 할 것으로 보인다.

무효사유가 존재하는 특허권 행사의 경우에 民法上 權利濫用論을 적용하는 경우 가장 먼저 지적될 수 있는 문제점은 하자가 존재하는 영역이 서로 다르고 그에 따라 권리남용 적용의 결과가 나타나는 모습이 다르다는 점이다. 民法上 權利濫用法理는 권리 자체는 하자 없이 존재하지만 권리의 행사에 주관적·객관적 하자가 존재한다는 이유로 권리의 효과를 부정하는 것이다. 그러나 무효사유가 존재하는 특허권 행사의 경우는 권리 자체에 하자가 존재하는 것으로 권리의 행사방법에 있어서 하자의 유무를 묻지 않고 당해 권리에 포함되어 있는 무효이유의 유무만을 객관적으로 판단하여 권리행사를 제한하는 점에서 민법상의 일반적 권리남용과는 그 법적성격이 다르다. 따라서 民法上 權利濫用의 法理는 권리의 행사방법에 따라 구체적 사건마다 개별적으로 판단을 해야 하는 것인 데 비하여, 무효사유가 존재하는 특허권의 행사를 권리남용이

122) 民法上 權利濫用의 체계적 지위에 대하여 여러 견해가 대립한다. 견해에 대립에 대하여는 박준서 대 표집필, ‘주석민법 총칙(1)-이정락 집필 부분’, 234-244면.

123) 대법원의 태도에 대해서 논문으로는 김기동, “고압송전선의 철거청구와 권리남용”, 대법원판례해석 제25호 법원도서관, 1996.11.; 김대환, “경계선 부근의 법정거리 위반건물의 철거청구권”, 대법원판례해석 제1호, 법원도서관, 1981.11.; 박성수, 각주 2)의 전계논문, 19면; 허성욱, “권리남용금지 법리에 관한 법경제학적 고찰”, 법조 제54권 제12호 및 55권 제1호, 법조협회 2005.12. 및 2006.1.가 있다. 그리고 판례로는 대법원 2004. 3.26. 선고 2001다72081판결; 대법원 2004. 3.26. 선고 2001다 72081판결(권리남용의 파생원칙인 실효의 원칙에 대한 사안) 등 참조. 권리남용을 인정한 사안에서 대법원은 양당사자간의 권리의 형평을 고려하였다는 공통점을 발견할 수 있다. 우리 법원은 단순히 양 당사자간의 객관적인 형평만을 고려하지 않고 권리남용이 되기 위해서는 주관적 요건을 요구하고 있다. 권리남용의 주관적 요건은 양당사자가 매매 등을 위한 교섭을 하였고, 이러한 교섭이 제대로 결론을 맺지 못하였다는 사정을 전제로 하여 교섭과정에서의 정황들을 종합하면 상대방을 괴롭히기 위한 목적으로 권리행사를 하고 있는 것으로 인정되는 경우에 충족된 것으로 판단하고 있다.

라고 하는 것은 권리자체의 하자를 이유로 당해 特許侵害訴訟에서 특허권자의 행사하는 특허권이 무효로 인정되는 경우에는 권리행사의 의사에 따라 권리의 행사마다 개별적 판단을 하게 되는 것이 아니라 확일적으로 특허권의 무효를 판단하는 것으로 特許權濫用抗辯은 民法上 權利濫用法理와 일치하지 않는다.¹²⁴⁾ 그러므로 개별구체적인 판단을 하도록 하기 위한 요건으로 일본 最高裁判所가 킬비 판결에서 사용한 것과 같이 明白性이라는 개념을 사용하는 방법이 있을 수 있다. 특허권의 무효사유의 존부가 명확한지 여부의 판단은 개별적으로 이루어질 수밖에 없기 때문이다.¹²⁵⁾

그런데 무효사유가 존재하는 특허권의 행사에 민법상 권리남용법리를 적용함에 있어 일반조항의 제한적 적용을 관철하려면 요건을 엄격하게 해석하여야 할 것이다. 그런데 명백성 요건을 엄격하게 해석하게 되면 권리남용의 항변이 인정되는 사례는 매우 제한될 것이다. 특히 만일 특허결정이 행정처분임을 전제로 명백성을 행정법상의 무효 판단의 기준으로서 重大·明白說에서 말하는 명백의 개념으로 볼 경우에는 명백성 요건을 충족하는 경우가 거의 없게 되어 권리남용의 적용이 가능한 사례는 극히 예외적인 경우에 한정되게 된다.¹²⁶⁾ 왜냐하면 특허는 일단 심사절차를 거쳐 등록된 것으로 등록 이후에 무효주장이 있다고 하더라도 대부분 사실관계 자료를 정확히 조사하여야 비로소 그 하자 유무가 밝혀질 수 있는 것이므로 행정법상의 명백성 요건을 충족할 정도의 하자가 있는 경우를 찾기는 대단히 어렵기 때문이다.¹²⁷⁾ 따라서 명백성 요건을 요구하는 것은 실질적으로 권리남용항변을 인정하지 않는 것과 같은 결과가 될 수 있다.

(2) 物權方式(Property rule)과 債權方式(Liability rule)¹²⁸⁾

124) 이한주, 전계논문, 592면.

125) 상계논문, 592면, 597면.

126) 안원모, 전계논문, 229-230면.

127) 하자가 명백하다고 하기 위해서는 그 사실관계요인의 근거가 된 자료가 외형상 상태를 결여하거나 또는 객관적으로 그 성립이나 내용의 진정을 인정할 수 없는 것이 명백한 경우라야 할 것이고 사실관계의 자료를 정확히 조사하여야 비로소 그 하자유무가 밝혀질 수 있는 경우라면 이러한 하자는 외관상 명백하다고 할 수는 없을 것이다.(대법원 1992.4.28.선고 91누6863 판결).

128) 이 논의는 Guido Calabresi & Douglas Melamed, "Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral", 85 Harvard, Law Review, 1089 (1972)에서 연원한다.

특허권은 유형물로 존재하는 것을 대상으로 하는 것도 아니고, 산업정책상의 필요에 의하여 인정된 제도적인 권리이다.¹²⁹⁾ 산업정책적인 수요를 충족시키고 특허권의 목적을 달성하기 위하여 권리를 인정하기 위한 요건들로서 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성 등의 요건이 구비되어야 할 것을 요구하고 있다.

民法上 權利濫用이 적용되는 경우에는 소유자의 권리를 물권방식이 아닌 채권방식으로 보호하자는 견해가 있다.¹³⁰⁾ 배타권으로서의 물권의 속성인 배제권(금지청구)을 허용하지 않는 대신 손해배상에 의해서 문제를 해결하자는 주장으로 이해된다. 대법원은 인접지 침범사건¹³¹⁾에서 권리남용을 인정한 사례가 있지만,¹³²⁾ 송전탑철거와 관련된 대법원 2003.11.27. 선고 2003다40422판결에서는 피고 한국전력주식회사의 권리남용주장을 배척하고 있다.¹³³⁾ 대법원이 처리한 사안들의 해결에 있어 채권방식(손해배상)이 더 바람직한 주장이다.

그러나 이러한 논의는 무효사유가 존재하는 특허권의 경우는 적용이 없다. 왜냐하면 특허권자에게 물권방식이건 채권방식이건 어떤 식의 보호도 주워지지 않기 때문이다. 소유권자의 물권적 청구권이 권리남용으로 인정되어 행사될 수 없을 경우에도 손해배상청구권은 허용되는 민법상 권리남용의 경우¹³⁴⁾와 달리 무효사유가 존재하는 특허권의 경우는 금지청구권의 행사는 물론 부당이득의 반환청구나 손해배상의 청구도 부정된다. 왜냐하면 무효사유가 존재하는 특허권의 경우는 권리 자체에 하자가 존재하는 경우이므로 보호해야 할 특허권자의 이익 자체가 존재하지 않기 때문이다. 반면 민법상의 권리남용은 권리 자체는 하자가 없으나 권리행사방법에 하자가 있는 것이므로 문제가 되는 권리행사만을 제한할 뿐 다른 적법한 형태로 변환된 권리행사까지 모두 제

129) 특허권에 대해서도 자연권설이 있으나, 오늘날 다수설인 산업정책설이 타당하다고 본다.

130) 허성욱, 전계논문 (2006), 210면.

131) 대법원 1993. 5.14. 선고 93다4366 판결 및 이 사건에 대한 판례평석으로는 ‘최은수, “건물의 철거청구와 권리의 남용”, 대법원판례해설 제19-1호, 1993.12.’ 참조.

132) 대법원은 원고의 이 사건 청구가 권리남용에 해당하는지의 여부를 판단하였어야 할 것이라고 하여 전체적인 사건의 경과를 보면서 권리행사 전후의 경위, 양당사자가 입게 되는 손익을 서로 비교하여야 한다고 기준을 제시하고 있다.(대법원 1993.5.14. 선고 93다4366 판결).

133) 대법원이 권리남용을 인정하지 않은 사안으로 대법원 2003.11.27. 선고 2003다40422판결; 대법원 2006.11.23. 선고 2004다44285 판결 등 다수 있음.

134) 편집대표 박윤직, 전계 민법주해, 202-207면.

한할 이유가 없기 때문에 권리의 행사방법을 변경함으로써 권리자를 보호하는 것이 허용되는 것이다.

한편 특허권의 유효성이 문제가 있는 것이 아니라 특허권의 행사방법에 위법성이 있는 경우로서 주로 특허권자의 특허권행사가 경쟁법위반인 경우에는 채권방식(손해방식)은 허용하고, 금지청구는 허용하지 않는 것은 유용한 방법이 된다. 왜냐하면 이 경우 특허권자가 특허권의 존재로 인하여 원래 받을 수 있는 특허권의 가치에서 기인하는 이상의 실시료 등의 보상을 받는 것이 문제의 본질이며, 이러한 보상이 가능한 힘의 원천이 상당부분 금지청구에 있기 때문이다.

(3) 特許權濫用과 權利濫用意思

1) 주관적 요건의 의의

民法上 權利濫用法理를 특허권의 남용에 적용하려고 하는 경우, 특허에 무효 사유가 존재하는 것이 명백한 것으로 판정된 특허는 권리의 행사태양을 문제 삼지 않고 일률적으로 그 권리행사가 권리남용이라고 판단할 것인지, 권리행사자의 주관적인 의사를 고려하여야 할 것인지가 문제된다.

대법원은 民法上 權利濫用을 인정함에 있어서 주관적 요건을 요구하고 있다. 대법원은 민법상 권리남용의 인정을 위해서는 가해의 목적, 부당한 이익을 취하려고 하는 목적 등이 입증되어야 한다고 본다.¹³⁵⁾ 예외적으로 상표권의 행사와 관련된 권리남용의 적용에 있어서는 주관적 요소를 요구하지 않는 태도를 취하고 있다.¹³⁶⁾ 특허권은 기본적으로 사익을 보호하는 제도이나, 상표제도는 상표권자의 사익뿐만 아니라 수요자의 이익보호라는 공익적 요소도 강하게 고려되고 있다. 그러므로 이러한 상표제도의 목적에 비추어 보면 특허제도

135) 학설상으로는 권리행사의 무제한적 허용이 가져올 수 있는 사회적·경제적 관점을 고려하여 권리의 사회적·경제적 존재의 및 목적에의 배반을 초래할 수 있다는 전제에서 주관적 요건을 객관적 요건에 부수하는 부차적 요건으로 보고 반드시 주관적 요건이 충족되지 않은 경우에도 권리남용을 인정할 수 있다는 견해도 있다. (곽윤직 편, 민법주해[1], 박영사(1992), 192-193면). 하지만 이러한 견해는 법원에 의해서 채택되고 있지는 않다.

136) 대법원 2008.7.24. 선고 2006다40461(반소 40478) 판결, 대법원 2007.2.22. 선고 2005다39099 판결, 대법원 2007.1.25. 선고 2005다67223 판결.

와 상표제도를 동일한 기준에서 판단할 수 없다. 그러므로 특허소송의 제기에 있어 자신의 특허가 무효사유가 있음을 알고도 상대방을 괴롭힐 목적으로 소송을 제기하여야 한다는 요건을 요구하는 미국 판례와 같이 보는 것이 타당하다.¹³⁷⁾

대법원은 권리남용에 주관적 요건을 요구함으로써 사유재산제도와 사적자치를 강조하여 공공성과 사회성 등을 이유로 한 권리남용의 인정을 거의 하고 있지 않다. 권리남용의 인정과 관련하여 주관적 요건은 제어장치로서 기능하고 있다. 권리는 법에 의하여 권리주체에 주어진 적법한 힘으로써 그 행사의 자유가 보장되어야 하므로 권리남용의 금지는 예외적·제한적으로 인정되어야 한다. 주관적 요건의 요구를 통하여 권리남용이 상대방에 대한 가해 등 정당하지 아니한 목적을 달성하기 위한 권리행사의 경우에 한정될 수 있다고 본다. 그리고 이를 통해서 권리남용이 사회적 이익이나 공익적 이익을 확보하기 위하여 사용되는 것을 억제할 수 있다.¹³⁸⁾

만일 특허대상이 될 수 없거나, 특허요건의 하자가 있음을 알고도 소송을 제기하는 등의 방법으로 권리를 행사하는 경우는 特許權濫用에서의 주관적 요건으로서 권리의 하자에 대한 인식이 있다고 할 수는 있을 것이다. 왜냐하면 특허권자가 특허권으로 등록되기는 하였으나 자신의 특허가 출원상 선행기술 등을 개시하지 않았거나 하는 것을 이미 인지하여 신규성이 없음을 알고 있었던 경우와 같이 사후적으로 무효가 될 것을 알고 있기 때문이다. 그러나 民法上 權利濫用이 되기 위해서는 사해의사가 있어야 한다고 보는 대법원의 판례에 의할 때 이러한 단순한 인식만으로 권리남용이 인정되기는 어려운 것이다. 따라서 民法上 權利濫用이 되기 위해서는 단순한 권리하자의 인식 이상의 주관적 의사가 있어야 할 것인 바, 특허권자가 자신의 특허에 하자가 있음을 알면서도 등록된 특허를 이용하여 제3자에게 특허권을 행사함으로써 상대방의 사업을 방해함으로써 상대방에 대한 가해를 하려는 목적이나 부당한 이익을 취하려고 하는 목적이 입증되어야 한다.

137) *Professional Real Estate Investors v. Columbia Pictures Industries Property*, 508 U.S. 49 (1993)은 요건으로 본안에서 승소할 가능성이 없으면서도 상대방을 괴롭힐 의사로 소송을 제기하는 경우를 남용적 소송행위(Sham litigation)라고 본다.

138) 이동형, 전계논문, 29-30면.

그런데 무효사유가 있는 특허권의 행사에 대해서 무효항변을 하는 경우에는 주관적 요소(가해의사, 부당이득의사, 또는 특허에 무효사유가 존재한다는 인식)를 고려함이 없이 당해 특허에 무효사유가 존재하는지 여부만을 가지고 판단할 것이므로,¹³⁹⁾ 이 경우는 권리남용 적용에 관한 대법원 판례와 부합하지 않는다. 대법원이 권리남용을 적용함에 있어 주관적 요소를 여전히 요구하는 태도를 견지하고 있는 한 주관적 요소를 전혀 고려하지 않고 특허에 무효사유가 있다는 것만으로 권리남용을 적용하고자 하는 것은 이론적 일관성을 유지하기 어렵다. 따라서 무효사유가 있는 특허권의 행사와 같은 특정한 권리행사의 경우에만 권리남용 적용에 있어 주관적 요소가 필요치 않다고 해석하여야 하는데, 이렇게 해석하면 民法上 權利濫用理論과 일관성이 결여된 해석이라는 비판을 받게 된다. 또 民法上 權利濫用理論을 적용함에 있어서는 객관적 요소와 주관적 요소를 함께 고려하여 사회적 목적에의 일탈 정도를 판단하여야 하는데 주관적 요소를 전적으로 배제하는 태도는 권리남용규정의 본질과도 맞지 않다는 문제도 있다.

이러한 점에서 침해소송에서 무효항변을 하는 경우가 민법상 권리남용이라고 보는 해석은 상당한 난점이 있다. 결국 유효인 특허를 행사하는 방법이 특허권남용이라고 판단되는 경우에 특허권남용을 인정하는 근거로 민법상 권리남용규정을 한정하여 적용하는 것이 논리적인 일관성이나 선행판례와의 정합성이라는 면에서 타당하다.

2) 주관적 요건의 입증

民法上 權利濫用法理에 기초하여 特許權濫用을 인정하려면 대법원이 요구하는 民法上 權利濫用の '원고에게는 이득이 없으면서 오직 피고에게 손해만을 주기 위하여 본소 청구에 이른 것'이라는 점을 징표로 하는 주관적 요건을 충족시켜야 한다.¹⁴⁰⁾ 다만 주관적 요건의 충족은 객관적인 사정에 의하여 추단

139) 이한주, 전게논문, 597면; 유대중, “특허무효사유와 특허권남용”, 산업재산권 제21호, 한국산업재산권법학회, (2006.12.) 49면.

140) 대법원 1980.5.27. 선고 80다484 판결. 이러한 취지의 판결로 대법원 1973.8.31. 선고 73다91판결; 대법원 1973.10.23. 선고 73다995·996판결; 대법원 1983.10.11. 선고 83다카335판결; 대법원 1991.6.11. 선고 91다8593·8609판결; 대법원 1992.7.28. 선고 92다16911, 16928판결; 대법원

될 수 있다고 봄으로써 그 입증에 있어서 정황증거에 의한 입증을 허용하고 있다.¹⁴¹⁾ 그러므로 민법상 권리남용 규정에 의해서 특허권남용을 인정하려면 특허권남용을 주장하는 자는 대부분 정황증거에 의해서 원고에게는 이득이 없으면서 오직 피고에게 손해만을 주기 위하여 본소 청구에 이른 것이라는 주관적 요건을 입증하여야 한다. 따라서 주관적 요건인 '권리자의 남용의사'의 입증은 主要事實의 존부를 추단하는 것에 도움이 되는 사실인 間接事實에 의하여 입증되어야 하는 것으로¹⁴²⁾ 間接事實의 증명을 위한 증거인 間接證據에 의하여 입증하게 된다.¹⁴³⁾

주관적 요건의 입증과 관련하여 대법원이 상표권사건에서 종래대법원이 부정경쟁행위 금지청구에 대하여 상표권에 기한 항변을 하는 상표권자에 대하여 항변이 상표권 남용이 된다는 이유로 항변을 받아들이지 않았던 태도를 바꾸어 상표권에 기한 금지청구를 기각하면서 상표권의 행사 그 자체가 民法上 權利濫用이 될 수 있다는 점을 인정한 것¹⁴⁴⁾에서 민법 제2조의 권리남용규정에 기한 特許權濫用의 인정가능성을 보는 견해가 있다.¹⁴⁵⁾ 하지만 대법원이 상표

1997.8.21.선고95다28625판결 등.

141) 대법원 2003.11. 27. 선고 2003다40422판결 등 및 대법원 1993. 5. 14. 선고 93다4366판결(권리의 행사가 주관적으로 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없고 객관적으로 사회질서에 위반된다고 볼 수 있으면 그 권리의 행사는 권리남용으로서 허용되지 아니한다고 할 것이고, 권리의 행사가 상대방에게 고통이나 손해를 주기 위한 것이라는 주관적 요건은 권리자의 정당한 이익을 결여한 권리행사로 보이는 객관적인 사정에 의하여 추인할 수 있다.) 등 여러 판결이 있다. 이러한 대법원의 태도에 대해 학설은 이를 입증의 완화로 보는 견해, 주관적 요건의 완화로 보는 견해, 주관적 요건의 형식화로 보는 견해 등으로 나뉜다. 하지만 위의 판결과 그 이후의 주관적 요건의 입증을 情況證據나 間接事實의 立證을 통하여 추단하는 것은 소송법상 주관적 요건에 대한 입증의 당연한 귀결이며 별로 새로운 것이 없다. (이동형, 전계논문, 33-34면).

142) 대법원 1994. 11. 4. 선고 94다37868 판결 등.

143) 이시윤, “신민사소송법 제3판”, 박영사 (2006) 407면.

144) 대법원 2006. 2. 24. 선고 2004마101판결. 이 사건에서 대법원은 채무자 사용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 출원·등록하는 것은 비록 그것이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상의 부정경쟁행위에는 해당하지 않는다고 하더라도 신의칙이나 사회질서에 반하는 것으로서, 그러한 상표권의 행사는 채무자에게 손해를 가하거나 고통을 주기 위한 권리의 행사에 해당하고, 채권자도 신청의 1의 위와 같은 부정한 의도에 공동으로 가담한 것으로 보이므로, 채권자의 채무자에 대한 이 사건 가처분 신청은 사회질서에 반하는 것으로서 상표권을 남용한 권리의 행사로서 허용될 수 없다는 판시를 함으로써 신의칙에 기초한 상표권 남용을 인정하였다. 이 사건에 대한 판례평석으로는 최성준, “상표법 제7조 제1항 제4호의 적용범위”, Law & Technology 제2권 제2호, 서울대학교 기술과 법센터 94-96면 참조.

145) 박성수, 각주2) 전계논문, 20, 23면.

권의 행사뿐만 아니라 상표권의 출원과 등록경위를 고려하여야 한다는 점은 상표권이 출원단계에서 남용적인 목적으로 출원되는 것을 民法上 權利濫用으로 통제하려고 하는 것일 뿐 특허권의 경우에는 출원경위를 고려한다고 하더라도 이러한 출원경위가 문제가 되는 경우는 상표법과 특허법간의 차이로 인하여 이 판례의 존재로 특허법에서도 같은 취지의 판시가 가능할 것이라고 보는 것은 쉽지 않다고 본다. 위의 견해는 신탁법 제7조상의 소송 목적 신탁금지 규정에 비추어 특허양수인의 특허양수행위¹⁴⁶⁾가 큰 수익을 얻을 목적으로 이루어지는 경우에는 위 대법원 판시의 상표권 출원의도가 같다고 볼 수 있으므로 이러한 경우에는 特許權濫用을 인정할 수 있다고 보고 있다.¹⁴⁷⁾ 그러나 이 신탁법 제7조는 자신이 스스로 소송을 하거나 소송대리인을 선임하여 소송을 하는 것이 아니라 제3자로 하여금 소송을 신탁 받아서 수행함으로써 변호사대리의 원칙을 잠탈할 우려를 염두에 두고 만들어진 규정으로 신탁법 제7조와 관련된 논점은 신탁이 아니라 실제로 특허권을 양도받은 자의 경우라면 이 문제와 관련된 문제는 없을 것이므로 진정매매(true sale) 또는 양도(true assignment)인지 여부에 있지 궁극적으로 수익을 얻을 목적이 있었는지는 문제가 되지 않는다고 본다. 다만 실무상 특허양수인은 특허권자와의 관계는 여러 경우의 수가 있을 수 있으므로 구체적인 사실관계에 따라서는 초기 특허권자가 직접 소송을 수행하다가 실제 특허소송이 가처분사건, 본안 침해사건과 특허심판원에서부터 시작되는 무효심판 등의 다기한 방식으로 병렬적 또는 순차적으로 이루어지다 보니 소송비용을 감당하지 못하거나 생업에 곤란을 겪는 경우 특허를 양수할 필요는 있지만 특허권자로서는 여전히 당해 특허의 가치를 높게 평가하여 완전히 넘기고 싶어 하지 않는 이중적인 상황에 처하게 되자, 변호사와의 성공보수 약정을 통해 이 문제에 대응하는 대신 전문적으로

146) 대법원은 위 신탁법 제7조를 신탁뿐만 아니라 소송을 주목적으로 하는 어떤 형태의 권리양도에도 적용하여 적용범위를 확장하고 있다. 대법원은 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 채권양도 등이 이루어진 경우 그 채권양도가 신탁법상의 신탁에 해당하지 않는다고 하여도 신탁법 제7조가 유추적용되므로 무효라고 할 것이고, 소송행위를 하게 하는 것이 주목적인지의 여부는 채권양도계약이 체결된 경위와 방식, 양도계약이 이루어진 후 채소에 이르기까지의 시간적 간격, 양도인과 양수인간의 신분관계 등 제반상황에 비추어 판단하여야 할 것이다.(대법원 2002. 12. 6. 선고 2000다4210 판결)

147) 박성수, 각주 2) 전계논문, 21,22면.

특허를 양수받아 특허라이센스 협상이나 소송을 통해 수익을 얻는 것을 모델로 하는 회사에 신탁적으로 넘겨서 소송을 수행하도록 하고, 소송승소 후 수익배분, 재양도약정 등의 계약적인 장치를 통해 자신의 부담 없이 소송을 수행하고, 이득을 공유하려고 신탁적으로 특허를 양도한 경우가 있을 수 있다. 이런 정황 및 내부적인 약정을 종합하여 신탁적 양도를 입증할 수 있을 것이다.¹⁴⁸⁾ 그러나 그렇다고 신탁적 양도의 입증이 바로 민법 제2조의 권리남용이 되기 위한 주관적 요건으로 상대방에 대한 가해의 목적, 부당한 이익을 취하려고 하는 목적으로 볼 수 있는 것은 아니다.

(4) 소결론

권리의 내용에 하자가 있는 특허권의 행사에 民法上 權利濫用 規定을 적용하는 것은 일반조항의 제한적 적용이라는 한계 때문에 그 적용에 신중을 기하여야 한다. 법률의 여백에 대한 법관의 해석에 의하여 법률의 흠결을 보충하는 것이 불가피한 경우라도 그것은 예외적으로 허용되어야 하며, 만일 다른 효과적인 방법이 있다면 민법상 일반조항을 적용하는 것은 후퇴하는 것이 타당하다. 따라서 만일 경쟁법의 적용에 의하여 해결될 수 있는 과제라면 더욱 정교한 틀을 가지고 있는 경쟁법의 적용을 우선하고 민법상 권리남용규정은 보충적으로 적용을 고려하여야 할 것이다. 한편 무효사유가 존재하는 특허권 행사의 경우는 民法上 權利濫用이 적용되는 경우와 비교하여 그 하자가 존재하는 영역이 권리자체에 있다는 점에서 서로 다르고, 그로 인하여 권리행사의 모습 여하에 불구하고 획일적·일률적으로 동일한 결론에 이르게 되어 구체적 사건마다 개별적 판단을 행하는 民法上 權利濫用理論과 다르다. 특히 무효사유가 있는 특허권의 행사의 경우에는 民法上 權利濫用規定의 적용은 여러 가지 점에서 타당하지 않다. 民法上 權利濫用의 경우는 禁止請求가 부정되더라도 부당이득반환청구나 손해배상청구가 가능하게 되는데, 무효사유 있는 특허권 행사의 경우는 모든 권리행사가 원천적으로 부정된다는 점(구제방법의 상이)에서 둘은 서로 구별된다. 또 무효사유가 존재하는 특허권 행사의 경우는

148) 최승재, “특허피물, IT 파이낸스와 수익화”, 법률신문 2008. 8. 7. 자.

주관적 요소를 문제로 삼지 않는 것이나 우리 대법원은 권리남용의 적용에 있어 여전히 주관적 요소를 요구하고 있어서 民法上 權利濫用論과 이론적 일관성을 유지하기 어렵다.

결국 이런 문제점들을 종합하여 보면 특허권 행사를 남용행위로 판단하기 위한 기준으로 민법상의 권리남용규정을 적용하는 것은 타당하다고 보기 어렵다.

3. 公正去來法에 의한 규율

(1) 특허권 행사에 대한 公正去來法 적용제외의 문제

1) 현행법상 규정

特許權濫用法理의 적용과 관련하여 3번째로 검토할 대안이 競爭法에 의한 방법이다. 이 방법을 논함에 있어 가장 먼저 검토되어야 할 부분이 公正去來法 적용제외와 관련된 논의이다. 特許權濫用法理는 特許侵害訴訟에 대한 항변이나, 반소청구원인으로 주장이 될 것인데, 이 때 우리법의 경우 소송상 예견되는 재항변이 바로 적용면제의 항변이 될 것이기 때문이다.

公正去來法은 헌법 제119조의 경제조항에 기초하여 경제질서의 기본법으로 모든 행위에 대하여 적용되는 것이 원칙이나, 법령에 따른 정당한 행위(제58조), 무체재산권의 행사행위(제59조), 일정한 조합행위(제60조) 등에 대하여 일정한 조건하에 公正去來法의 적용을 제외하고 있다. 법 일반에 있어서 예외규정의 해석을 어느 정도 너그럽게 하는가에 따라 당해 법규 고유의 입법목적 달성 정도가 달라지듯이 적용제외의 문제는 公正去來法의 실효성을 보장하기 위하여 매우 중요한 의미를 갖는다.¹⁴⁹⁾ 적용제외에 대한 이론적 근거에 대하여는 여러 가지가 있다.¹⁵⁰⁾

149) 김성태, “公正去來法의 적용제외”, 公正去來法강의, 법문사, 1996.11. 386면; 특정한 금지행위의 유형에 대해서만 법적용이 제외되는 경우, 예컨대, 출자총액제한 금지규정의 적용을 제외하는 公正去來法 제10조 제7항, 재판매가격유지행위 금지규정의 적용을 제외하는 公正去來法 제29조 제2항은 예외조항이고, 公正去來法 제58조~제60조의 규정은 적용제외 조항이라고 양자를 구별하고, 후자의 경우는 특정 금지행위 유형에 한정되지 않고 公正去來法상의 모든 위반행위유형에 관하여 법 적용이 제외되고, 적용제외 사유들에게 해당하는 사안은 사건절차규칙 제12조, 제46조에 따라 심사불개시 또는 심의절차 종료로 하여야 한다는 점이 다르다는 견해가 있다. (임영철, 公正去來法, 법문사 (2007), 539면).

150) 김두진, “독점규제법의 적용제외 영역”, 상사법연구 제21권 제4호(2003), 348-354면, 권오승, “독

이중 지적재산권과 관련된 公正去來法 제59조는 지적재산권을 보호·장려하기 위한 국가정책을 위하여 적용제외 규정을 둔 경우로 이해할 수 있을 것이다. 公正去來法 제59조는 “이 법의 규정은 「저작권법」, 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」 또는 「상표법」에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다.”고 규정하고 있는 바, 법 제59조의 정당성 판단이 결국 미국에서 논의되는 特許權濫用인지 여부를 판단함에 있어 競爭法이 들어올 수 있는 근거가 된다고 본다. 왜냐하면 우리 법은 위법문상 특허법에 의한 권리행사라도 정당성 여부에 따라 적용여부를 달리한다고 규정하고 있는 바 위 규정에 의할 때 競爭法은 문언상 특허권자의 권리행사가 정당한지 여부를 판단하는 기준이 될 수 있기 때문이다. 2007년 개정전 公正去來法 제59조의 지적재산권에 대한 적용배제조항의 문언에 정당한 행사라는 문언이 없어서 일반적 배제설과 개별적 배제설의 견해의 대립이 있었으나 2007년 개정¹⁵¹⁾으로 이러한 견해의 대립은 정당한 행사일 경우만 배제되던 개별적 배제설로 정리가 되었다.

2) ‘정당한 행사’의 의미

公正去來法 제59조는 정당한 권리행사라고 규정하고 있는 바, 제59조의 ‘정당한 행사’의 의미와 관련해서는 견해나 판례가 없으므로 제58조의 해석론¹⁵²⁾

점규제법의 적용제외”, 법경제연구(II) (1995. 6), 110-115면.

151) 2007. 8. 3. 자 개정 ‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’.

152) 이 부분을 다수의 선행 연구가 이루어진 부분이다. 그러므로 이 부분에 대하여는 기존의 선행연구를 압축하여 설명하고, 그 내용에 대한 검토를 주로하기로 하겠다. [이봉의, “보험업과 카르텔에 관한 고찰”, 한국경제법학회 2008. 11. 7 국제심포지엄 자료집 (2008); 홍명수, “보험산업에 대한 규제의 조화-금융위원회와 공정거래위원회의 관계를 중심으로“, 한국경제법학회 2008. 11. 7 국제심포지엄 자료집 (2008); 이황, “보험산업에 대한 公正去來法 적용의 범위와 한계- 대법원 2004두8323 판결을 중심으로“, 한국경제법학회 2008. 11. 7 국제심포지엄 자료집 (2008); Joseph Bauer, "The McCarran-Ferguson Exemption from the Antitrust Laws for the Business of Insurance: History, Scope and the State Action Doctrine", 한국경제법학회 2008. 11. 7 국제심포지엄 자료집 (2008); Susan Beth Farmer, "Modern Legal and Legislative Developments in Antitrust Law and the Business of Insurance", 한국경제법학회 2008. 11. 7 국제심포지엄 자료집 (2008); 권오승, “독점규제법상의 적용제외”, 법경제연구II, (1995.6.); 김두진, “독점규제법의 적용제외 영역”, 상사법연구 제21권 제4호, (2003); 김두진, “독점규제법 적용제외법률 입법심사”, 법제, 554호, (2004.2.); 김선정, “미국 연방 반독점법의 적용제외-맥카렌-퍼거스법하의 보험사업 면제-” 개발논총 제3집, 동국대 (1994); 김성태, “公正去來法の 적용제외” 公正去來法강의 법문사 (1996); 박영수, “公正去來法상 事業者團體

을 참고할 수 있다. 公正去來法 제58조는 “사업자 또는 事業者團體가 다른 법률 또는 그 법률에 의한 명령에 따라 행하는 정당한 행위에 대하여는 동법을 적용하지 않는다.”고 규정하고 있다. 公正去來法과 대등한 효력을 가지는 다른 법률에서 公正去來法 적용을 전부 또는 일부 유보하거나, 公正去來法과 충돌되는 규정을 두는 경우 그 해석을 통하여 公正去來法의 적용을 제외하는 것이다. 만일 특허법의 경우에도 제59조가 없다면 이 제58조에 의하여 적용제외를 검토하여 볼 수 있을 것이다. 이하에서는 제58조의 해석과 관련된 견해의 대립과 판례를 살펴봄으로써 제59조의 해석과 관련하여 해석의 방향을 살펴보기로 한다.

가. 견해의 대립

여기에서 법령에 근거한 정당한 행위의 의미가 무엇인지에 대하여 여러 가지 견해들이 있다.¹⁵³⁾ 먼저 국가나 공공단체가 경영하는 산업 등과 같이 공공성이나 또는 자연독점 성격으로 인하여 경쟁원리를 적용하기 부적당하거나 행정관청의 인·허가나 신고를 통하여 행정관청의 엄격한 감독을 받고 있어 불공정거래의 우려가 적은 경우를 의미한다는 견해,¹⁵⁴⁾ 다른 법령에 근거가 있는 행위 모두를 의미하는 것이 아니라 그중에서 경쟁을 제한해야 할 합리적인 이유가 있는 경우만을 의미한다는 견해,¹⁵⁵⁾ 자유경쟁에 대한 예외를 구체적으로 인정하고 있는 법령의 범위 안에서 행한 필요 최소한의 행위로서 그 행위의 ‘정당성’에 대한 기준을 公正去來法이 아닌 개별 법령 자체의 목적이나 이념에서 찾아야 한다는 견해¹⁵⁶⁾, 그리고 다른 법령에서 명하거나 허용하고 있

의 규제에 관한 고찰”, 기업법연구 제18권 제2호 (2004. 12.); 박정구, “중소기업공동사업에 대한 公正去來法의 적용”, 기업법연구 제21권 제2호 (2007); 이문지, “미국이 경제규제와 반트러스트법의 적용제외 - 통신산업을 중심으로-”, 상사법연구 제20권 제1호 (2001); 이봉의, “독점규제법상의 적용제외”, 경쟁법 연구 제3권 (1991); 정호열, “보험사업에 대한 독점금지법의 적용면제- 미국의 경우”, 송연양승규 교수 화갑기념논문집 - 현대 상법의 과제와 전망, 삼지원 (1994)]

153) 1980년 公正去來法 제정당시 적용제외 법률을 특별법으로 지정하도록 규정하였는데(구법 제47조 제2항) 특별법을 제정하지 않고 있다가 1986년 개정 시 동 조항을 삭제하여, 현행법상으로 여기서 말하는 법령이 구체적으로 어떠한 법령을 의미하는지가 분명하지 않아 결국 해석론에 맡기고 있다. (권오승, 전게서, 150, 151면).

154) 이기수, 경제법, 세창출판사 (2000), 73-74면.

155) 권오승, 경제법 (제6판), (2008) 131-135면; 권오승 전계논문, 140면.

는 행위라고 모두 정당한 행위는 아니며 적법성의 문제와 분리하여 행위의 정당성은 公正去來法의 입장에서 밝혀져야 한다는 견해¹⁵⁷⁾가 대립한다.

나. 대법원 및 공정거래위원회의 태도

대법원은 '자유경쟁의 예외를 구체적으로 인정하고 있는 법률 또는 그 법률에 의한 명령의 범위 내에서 행하는 필요 최소한의 행위'라는 엄격한 기준을 적용하고 있어 이 기준에 따르면 제58조에 의한 公正去來法의 적용이 배제되는 것은 어렵다.¹⁵⁸⁾ 대법원은 치과의사회가 치과기공사회와 치과기공물의 가격에 관한 가이드라인을 정한 행위에 대하여, 의료기사 등에 관한 법률 제3조, 제22조, 그 시행령 제2조, 제13조 등은 의료기사 등의 업무범위와 한계, 품위를 손상시키는 행위 등에 대한 자격정지에 관한 규정일 뿐 자유경쟁의 예외를 구체적으로 인정하고 있는 법률이라고 볼 수 없다고 판시하였다.¹⁵⁹⁾ 공정거래위원회도 대법원의 판례와 같이 제58조를 엄격하게 해석하고 있다. 공정거래위원회는 당해 법률이나 그 법률에 의한 명령에 경쟁제한에 관한 구체적인 명문의 규정이 있고 정당한 행위라 함은 당해 행위가 법률 또는 법률에 의한 명령의 범위를 현저히 이탈하거나 남용하지 않는 한도 내에서 필요 최소한의 구체적 행위"를 말하고, "근거규정이 포괄적이고 애매한 경우에는 해당 조항의 입법취지를 감안하여 당해 행위가 그 취지에 부합되는 필수불가결한 행위인 것을 말한다."고 하면서, 19개 선사의 협의체인 한국근해수송협회의회가 산하에

156) 이문지, 전계논문, 719면 ; 김두진, 전계논문, 363면, 임영철, 전계서, 540면.

157) 이봉의, "독점규제법상의 적용제외", 경쟁법연구 제3권(1991), 92면.

158) 대법원 1997. 5. 16. 선고 96누150 판결 ; 대법원 2005. 8. 19. 선고 2003두9251 판결; 대법원 2006. 6. 2. 선고 2004두558 판결 등.[--公正去來法 제58조에서 말하는 법률은 당해 사업의 특수성으로 경쟁제한이 합리적이라고 인정되는 사업 또는 인가제 등에 의하여 사업자의 독점적 지위가 보장되는 반면 공공성의 관점에서 고도의 공적 규제가 필요한 사업 등에 있어서 자유경쟁의 예외를 구체적으로 인정하고 있는 법률 또는 그 법률에 의한 명령의 범위 내에서 행하는 필요 최소한의 행위"--]; 대법원 2006. 6. 2. 선고 2004두558 판결(정부투자기관관리기본법 제20조 사건)[한국건설관리공사가 정부투자기관회계규칙에 따라 주무장관인 건설교통부장관의 승인을 받아 책임감리용역을 발주한 행위에 대하여 公正去來法 제58조의 법령에 따른 정당한 행위라고 판단한 원심(서울고등법원 2003.12.9. 선고 2001누16080 판결)을 깨고, 위 규칙의 근거법인 정부투자기관관리기본법 제20조는 투자기관의 회계 원칙, 계약체결과 입찰참가자격 제한 등에 관한 것일 뿐 자유경쟁의 예외를 구체적으로 인정하고 있는 법률이 아니라고 판시하였음].

159) 대법원 2005. 8. 19. 선고 2003두9251 판결(치과기공사 사건).

공동배선협의회를 설치하고 운송주선업체들이 집하한 정기선 화물에 대하여 위 협의회를 통해서만 선적을 의뢰하도록 합의한 행위에 대하여, 근거법인 해운법 제29조는 선사 상호간의 각 항로에 따른 적취가능물량한도 등에 관한 공동행위를 허용한다는 취지이지 거래상대방을 부당하게 차별하는 경우까지 허용한다는 취지로 볼 수 없으므로 해운법에 따른 정당한 행위라고 할 수 없다는 취지로 의결한 바 있다.¹⁶⁰⁾

다. 검토

미국의 경우 법에 명문으로 독점금지법의 적용을 배제하는 규정을 두고 있거나 아니면 판례상 독점금지법의 적용을 배제하는 경우가 있다.¹⁶¹⁾ 육상운송¹⁶²⁾, 항공산업¹⁶³⁾, 보험산업¹⁶⁴⁾ 등이 법률의 규정에 의하여 독점금지법의 적용이 배제되는 예이다. 다만 미국의 경우 보험산업에서 McCarran-Ferguson법이 부여하고 있는 競争法 適用免除에 대하여 폐지주장이 있고,¹⁶⁵⁾ 운송산업의 경우에도 입법론적인 관점에서 폐지여부에 대한 논란이 있다.¹⁶⁶⁾

160) 공정거래위원회 1997.2.18. 의결 9609공동1253 (한국근해수송협의회 경쟁제한행위및차별적취급강요행위에 대한 건).

161) *Verizon v. Law Office of Curtis V. Trinko*, 540 U.S. 398 (2004)을 판례가 통신산업에서의 독점금지법 적용을 배제한 예로 드는 견해가 있으나 必須設備理論의 적용을 배제한 것일뿐 일반적인 독점금지법의 적용을 배제한 판례라고 소개하기는 어렵다고 본다.(이원우, “규제개혁과 규제완화: 올바른 규제정책 실현을 위한 법정정책의 모색”, 저스티스 통권 제106호 (2008. 9.))

162) 육상운송의 경우 STB(Surface Transportation Board)는 배타적인 M&A 심사권 보유(49 U.S.C. §11321-11324). STB는 철도운송분야에서 시장지배적 사업자의 선정 및 시장지배적 사업자의 선정에 대한 요금 규제도 담당함.(49 U.S.C. §10707) STB에 의하여 승인된 요금 협정은 Sherman법, 클레이튼법 및 FTC법의 적용이 면제됨(49 U.S.C. §10706).

163) Department of Transportation에서 담당. 항공운송사업자간의 협정은 경쟁법 적용을 면제하고 있다. DOT는 국적항공사와 외국항공사의 제휴에 대한 승인권한이 있으며(49 U.S.C. §41308) 항공사의 불공정거래관행에 대한 심사도 담당(49 U.S.C. §41712). 다만 M&A 심사는 DOJ가 1988년 이후 하고 있음.

164) 보험분야의 경우에는 McCarran-Ferguson Act(15 U.S.C. §1011-15)에 따라 연방독점규제법의 적용이 면제됨. 이에 관한 상세는 김선정, “미국 연방반독점법의 적용제외-맥카렌-퍼거슨법하의 보험사업 면제-”, 개발논총 제3집, 동국대학교 (1994) 참조.

165) Joseph Bauer, "The McCarran-Ferguson Exemption from the Antitrust Laws for the Business of Insurance: History, Scope and the State Action Doctrine", 한국경쟁법학회 2008. 11. 7 국제심포지엄 자료집 (2008); Susan Beth Farmer, "Modern Legal and Legislative Developments in Antitrust Law and the Business of Insurance", 한국경쟁법학회 2008. 11. 7 국제심포지엄 자료집 (2008).

166) Eric EMCH, "Competition Enforcement versus Sector Regulation: An International

우리의 경우에도 법령에 의하여 명확하게 그 적용을 배제하고 있는 경우가 아닌 한 대법원의 판례와 같이 公正去來法의 적용면제는 제한적으로 이루어져야 한다. 아울러 행위의 '정당성'에 대한 의미나 판단기준에 대하여는 규제산업법과 公正去來法이 모두 문제가 될 때 공정거래위원회는 公正去來法의 관점에서 '정당성'의 판단을 할 수밖에 없다고 본다. 만일 이를 규제산업법의 관점에서만 보아야 한다면 公正去來法 및 이를 집행하는 공정거래위원회의 존재의의를 몰각하는 것이 될 것이기 때문이다. 산업규제 당국에서는 규제산업법의 관점에서 보고, 競爭當局은 競爭法의 관점에서 양 법의 입법취지를 모두 고려하여 행위의 정당성을 판단할 것이지만 公正去來法 상의 행위의 정당성의 판단은 결국 공정거래위원회의 몫이라고 할 것이다.¹⁶⁷⁾ 다만 競爭當局 및 司法府는 수범자의 관점을 고려하여 행위의 전체적인 상황을 종합적으로 고려하여 정당성 여부를 판단하여야 한다.¹⁶⁸⁾ 이러한 정당성의 인정은 대법원의 판례나 공정거래위원회의 심결례를 보아도 公正去來法상 적용배제규정의 적용은 매우 제한적으로 인정하는 것이 타당하다.

특히 지적재산권의 정당한 행사의 문제는 결국 特許權濫用法理의 동전의 양면이 될 것이므로, 미국의 特許權濫用法理는 우리 특허법과의 정합성이 인정되는 범위에서 公正去來法 제59조를 통하여 우리 법에서도 그대로 적용될 수

Perspective", 한국경쟁법학회 2008. 11. 7 국제심포지엄 자료집 (2008) 참조.

167) 통신산업에서의 규제권한의 배분과 관련하여 논쟁이 지속적으로 이루어지고 있다. 이 논의는 소위 전문규제기관과 일반규제기관 간의 권한배분 논의로 진행되고 있다. 관련된 문헌으로는 신영수, "통신시장의 규제정책과 경쟁정책-통신시장의 경쟁촉진을 위한 규제기관의 권한 조정-", 한국경쟁법학회 정기학술대회 자료집, (2004. 5); 이명호 외, "정보통신산업의 공정경쟁과 규제정책", 서울대학교 출판부 (1999); 이원우, "규제개혁과 규제완화: 올바른 규제정책 실현을 위한 법정정책의 모색", 저스티스 통권 제106호 (2008. 9.); 이원우, "우리나라 통신시장에 있어서 전문통신규제기관과 일반경쟁규제기관의 권한중복 및 개선방안", 이원우 편, "정보통신법 연구 I-통신시장에 있어서 전문규제기관과 일반경쟁규제기관의 관계", 2008. 5.; 이원우, 경제규제와 공익, 법학 제47권 제3호 2006. 9.; 이원우, "통신시장에 대한 규제법리의 특징과 행정지도에 의한 통신사업자간 요금관련 합의의 경쟁법 적용제외", 행정법연구 제13호, 2005. 5.; 이원우, "통신시장규제에 있어서 전문통신규제기관과 일반경쟁규제기관의 관계", 행정법연구 제14호, 2005. 10.; 이봉의, "통신시장에서의 금지행위 규제의 문제점과 개선방안", 경제규제와 법, 208.5. 참조.

168) 보험회사들의 보험요율 담합사건의 경우에도 행정지도가 개입된 공동행위 사건에서 공동행위 추정을 복멸하는 방법으로 구체적 타당성을 달성하려고 하였던 것도 기존의 판례에 의하면 제58조를 적용하여 정당한 행위로 판단하는 것이 사실상 불가능하였기 때문일 것이다. 관련하여 '최승재, "계입이론을 통한 부당한 행정지도의 권력성과 부당한 공동행위 추정의 복멸; 권력적 사실행위 도그마에 대한 비판적 고찰", 경쟁법연구 2005.8.' 참조.

있을 것이라고 생각한다. 따라서 競爭法을 위반한 특허권자의 권리행사는 특허권의 남용으로 판단될 것이고, 이 경우에는 특허권자의 特許侵害訴訟이 법원에 의하여 받아들여지지 않을 것이므로, 결국 실질적으로 특허권은 유효하게 살아있지만, 그 권리행사가 제약되는 미국에서의 特許權濫用의 효과와 같은 법리 전개가 가능하게 되는 것이다.

(2) 特許權濫用理論과 競爭法

우리 公正去來法の 해석상 동법이 특허권자의 남용적 행사에 대하여도 적용된다는 점은 정리하였다. 하지만 우리 법에 미국에서의 논의를 그대로 대입하는 것은 어려가지 고려할 점이 있다. 법체계는 전체적으로 조망하여 정합성을 갖추도록 하여야지 어느 한 부분만을 따오게 되면 전체적인 정합성을 붕괴시키기 때문이다. 競爭法과 特許法의 시스템에서부터 법의 실무적인 집행에 대한 기본적인 인식까지 우리 법과 미국 법은 상당한 차이를 염두에 두고 적용이 가능한 범위를 검토하여 본다.

1) 미국에서 特許權濫用に 대한 競爭法 적용 연혁

특허권자의 보호와 시장경쟁의 보호를 위하여 특허법과 競爭法의 각자의 역할을 충실히 하면서 협력하여 왔으며, 競爭法에서 발전된 법리들과 이론들이 特許權濫用 與否에 대한 주요한 판단기준이 되어 왔다. 역사적으로 초기 特許權濫用 與否의 판단에 競爭法에서 발전된 끼워팔기(tying) 法理가 적용되었고, 그 결과 當然違法的인 視覺이 特許權濫用 與否에 대한 판단에 투영되었다.

미국에서 競爭法의 지적재산권에의 적용에 있어서 그 논의의 바탕이 되는 판결이 Alcoa 판결¹⁶⁹⁾과 미국 연방대법원의 Grinnell 판결이다. Alcoa 판결에서 연방제2항소법원은 우수한 제품이나 경쟁상의 탁월함에 의한 경쟁우위는 결코 비난받아서는 안된다고 하였다. Lerner Hand판사의 이러한 견해는 그 뒤 Grinnell 판결¹⁷⁰⁾을 통하여 연방대법원의 판례로 받아들여졌다. 연방대법원

169) *United States v. Aluminum Co. of Am.(Alcoa)*, 148 F.2d 416 (2nd Cir. 1945)

170) *United States v. Grinnell Corp.* 384 U.S. 563 (1966)

은 Grinnell 사건에서 Sherman법 제2조가 적용되기 위해서는 사업자가 관련 시장에서 독점력을 가지고 있어야 하고, 이러한 독점력은 우수한 제품과 탁월한 경영능력, 또는 역사적인 사건에 의하여 이루어진 결과에 의한 것이 아니어야 한다는 2가지 요건이 구비되어야 한다고 하였다.¹⁷¹⁾

이 요건들은 미국에서는 소위 장점에 의한 경쟁(competition on the merit)은 독점규제법의 적용대상이 아니라고 보는 것의 연장선상에 있다. 그리고 이러한 장점에 의한 경쟁의 가장 대표적인 수단이 바로 특허권과 같은 지적재산권에 의하여 달성된 우위라고 할 것이다. 그러므로 특허권을 바탕으로 하여 기술경쟁 또는 標準競爭을 통하여 標準의 지위에 이르게 된 자에 대한 특허권의 행사를 特許權濫用行爲로 보는 것은 신중하여야 한다는 결론에 이르게 될 것이다.

이러한 관점에서 미국에서의 특허권의 보호에 대한 믿음은 거의 절대적이었다고 할 수 있다. 自動的 假處分¹⁷²⁾과 관련된 연방항소법원의 태도의 연원으로 이해될 수 있는 Continental Paper Bag 사건¹⁷³⁾에서 원고(Eastern Paper Bag社)는 피고 Continental Paper Bag社가 자신들의 특허를 침해하였다고 주장하였다. 이에 피고는 자신들은 원고의 특허를 실시한 사실이 없다는 特許不實施抗辯¹⁷⁴⁾을 하였다. 그러나 법원은 피고의 特許不實施抗辯을 배척하고 원고의 주장을 받아들여 가처분을 인용하였다. 연방대법원은 일단 특허로 유효하게 출원된 이상 자신이 생산을 하는지 여부의 특허권의 본질적인 내용인 排除權(right to exclude)의 인정여부에 영향을 주지 않는다고 판시하였다.¹⁷⁵⁾ 이

171) “The offence of monopoly under s.2 of the Sherman Act has two elements: (i) the possession of monopoly power in the relevant market and (ii) the willful acquisition or maintenance of that power as distinguished from growth or development as a consequence of a superior product, business acumen, or historic accidents.”[*U.S. v. Grinnell Corp.*, 384 U.S. 578, 571-2, 86 S.Ct. 1698 (1966)]

172) 이에 대해서는 최승재, “특허법상 가처분에 관한 연구”, 지식과 권리 가을호(2008. 10) 참조.

173) *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405 (1908).

174) 이 사건의 원고는 종이가방에 대한 제조 특허를 보유하고 있었지만 스스로는 제조를 하고 있지 않은 상황이었다. 피고는 衡平法의 관점에서 볼 때 원고 스스로는 아무런 제조를 하고 있지 않은 상황에서 법원이 만일 가처분을 하여 제조를 금지한다면 이는 유용한 제품의 생산과 판매를 막는 것으로 衡平法의 원리에 부합하지 않는다고 주장하였다.

175) 이 사건에 대한 추가적인 설명은 신승남, “eBay 판결 이후 한국 IT 기업들의 미국 시장에서의 특허권 위험관리 전략에 대한 시사점”, 비교사법 제14권 제2호 (통권 37호) (2006) 참조.

사건의 판시를 통해서 미국 연방대법원의 기본적인 인식은 특허권자의 권리행사에 대한 절대적인 보호임을 알 수 있다. 상대적이긴 하지만 사회적 필요나 공익상의 요구를 앞세워 지적재산권을 제한하는 것에 대하여 부정적인 시각을 가지고 있음을 알 수 있다.

特許權濫用이 이루어질 수 있는 가장 흔한 예는 라이선스 거절행위일 것이다. 미국의 경우 법률에 명문으로 배제하는 규정이 있거나 판례로 확립된 경우가 아니면 競爭法의 적용이 배제될 이유가 없으므로 지적재산권이라고 하여 必須設備理論을 적용하지 못할 이유는 없으므로 지적재산권을 필수설비로 볼 것인가 하는 문제도 같이 논의할 수 있을 것이다. 標準化機構에 의한 경우 공동연구개발이 병행되는 경우 그 결과물이 되는 특허권의 라이선스와 관련하여 공동의 거래거절 형태로 거래거절이 이루어질 수도 있다. 다만 라이선스 거절에 대해서는 제4장에서 서술한다.

(가) 特許效力期間을 넘는 라이선스 계약

지적재산권이 부여한 독점기간을 넘어서 시장에서 독점력을 유지하려고 하는 경우에는 경쟁법을 통하여 이를 제한할 필요가 있다. 2009.7.23. 공정거래위원회가 쉐프에 대하여 공정거래법위반을 인정하면서 그 이유 중의 하나로 쉐프가 특허유효기간을 넘는 라이선스계약을 한 점을 지적한 점이 있어 관련 사례도 생겼다.¹⁷⁶⁾

특허효력기간과 관련하여 Brulotte 사건을 살펴볼 실익이 있다. 이 사건에서 12건의 특허가 경쟁대상기계에 화체되었고, 이중 7건의 특허는 라이선스 기간 중에 만료되었다. 기계사용자는 특허권이 만료된 부분에 대해서까지 로열티를 지급하는 것을 거절하면서 特許權濫用을 이유로 하여 소송을 제기하였다. 이 사건을 맡게 된 워싱턴주 대법원은 특허권자가 법정 기간을 넘어서 로열티를 받는 것은 위법하지 않으며, 전체적으로 받아야 할 로열티 총액의 관점에서는 합리적이라고 보이며 오히려 기간을 늘려줌으로써 효율적이라고 판단하였다. 그 이유로 법정기간을 넘어서는 라이선스를 받는 측에서는 오히려 긴 기간으

176) 공정거래위원회, “쉐프 모뎀칩 시장 독점력남용”, 2009.7.23.자 보도자료 참조.

로 라이선스 기간을 정함으로써 더 적은 로열티를 낼 수 있을 것이므로 특허의 존재로 인한 사회적인 사중손실(deadweight loss)을 줄일 수 있고, 반면 특허권자의 관점에서는 더 장기에 걸쳐서 특허권에 기초한 로열티를 받을 수 있어 그로 인하여 발명에 대한 유인을 유지할 수 있다는 점을 들었다.¹⁷⁷⁾ 이에 대해서 연방대법원은 워싱턴주대법원의 판결을 파기하면서, 미국 헌법 제1조 제8항 제8호의 규정 및 기존의 선결례를 기반으로 하였을 때 특허권이 소멸되고 난 이후에도 여전히 특허권자가 로열티를 받을 수 있도록 하는 것은 특허법이 특허권자에게 허여한 기간을 넘어서서 인정하는 것이 되므로 이를 법원에서 인정하여서는 안된다고 판단하였다.¹⁷⁸⁾ 연방대법원은 특허권 소멸 이후 기간까지 포함하여 라이선스 하도록 하는 것은 특허권 있는 제품과 특허권에 의하여 보호되지 않는 제품을 끼워서 판매하는 것과 같은 행위라고 보았다. 연방대법원은 특허법은 특허권자에게 인정한 기간 이상의 독점권을 당해 기술에 대해서 부여하려고 하는 것이 아니므로 특허권 소멸 이후 기간에 대해서까지 로열티를 받는 라이선스는 당연위법으로 特許權濫用에 해당한다고 보았다.¹⁷⁹⁾

(나) 특허기술과 비특허기술간의 끼워팔기

상당기간 연방대법원이 特許權濫用을 인정한 사안들은 특허기술과 비특허기술간의 끼워팔기 사안이었다. Motion Picture 사건이나 Morton Salt 사건, Jefferson Parish Hospital 사건 등이 모두 특허권이나 저작권 기타 독점권에 의해서 보호되는 지적재산권을 라이선스 받으려면 특허 받지 않은 다른 기술이나 제품을 반드시 같이 라이선스 받거나 구매하도록 하는 유의 라이선스 전략을 규제하려고 하는 것이었다.

특허권의 경우 技術革新은 다수의 改良特許는 單純한 湊合(mere combination)을 넘어 진보성을 가지는 기술간의 결합을 통하여 발명된다. 이

177) *Brulotte v. Thys Co.*, 62 Wash. 2d. 271,382 (1962) at. 275.

178) *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29 (1964).

179) 연방대법원이 원용한 사건으로 *Ethyl Gasoline Corp. v. United States*, 309 U. S. 436; *Mercoïd Corp. v. Mid-Continent Inv. Co.*, 320 U. S. 661, 664-665.

경우 기존의 기술들은 별개기술이라기 보다는 하나의 기술이 되는 것이다. 甲이라는 회사가 전자적인 방식으로 사용자가 알파벳으로 표시된 버튼을 누르는 경우 음성을 내는 어린이용 놀이기구를 개발하여, 전자적인 방식에 의한 음성표현 장치 및 그 방법을 특허로 출원한 경우, 이러한 전자적인 방식의 음성표현이라는 특징을 제외하고는 이미 기계적인 방식으로 이러한 구현이 乙社에 의하여 이루어져 선행기술이 있다고 하더라도 이러한 치환이 용이하지 않다고 판단되면 특허가 등록될 수 있다. 이렇게 등록된 특허는 사실 전자적인 방식에 의한 놀이기구용 구현이 아닌 다른 형식의 구현과 기계적 방식에 의한 음성 구현이라는 두 가지 기술이 서로 결합된 형식이다.¹⁸⁰⁾

끼워팔기의 위법성 판단원칙에 있어서 Microsoft사건에서 미국 연방항소법원은 기술적 끼워팔기 사안에 합리의 원칙을 적용한다고 하면서도, 향후 끼워팔기 사건에서의 기준이 당연위법의 원칙에서 합리의 원칙으로 변경하는 것은 아니라고 판시하였다. 따라서 끼워팔기에 대한 미국 연방법원의 판단기준은 소위 기술적 끼워팔기(technology license)를 제외하고는 여전히 대부분의 끼워팔기 사건에서는 당연위법원칙이 판단기준이다.

聯邦去來委員會의 1995년 지적재산권가이드라인은 판매자가 주상품(tying product)시장에서 독점력(market power)을 가지고 있고, 이러한 끼워팔기 약정이 부상품(tied product) 시장에서의 경쟁에 부정적인 영향을 주고, 효율성 증대가 부상품시장에서의 競爭制限性을 능가하지 않는 한 끼워팔기 약정(tying arrangement)은 위법하다고 규정하고 있다.¹⁸¹⁾

2) 우리나라에서 特許權濫用에 대한 競爭法 적용 연혁

우리나라의 경우에도 競爭法에 의하여 지적재산권자의 남용행위가 통제될 수 있다는 가능성을 제시하는 논문이 있다.¹⁸²⁾ 하지만 구체적인 판결례를 받

180) *LEAPFROG ENTERPRISES, INC., v. FISHER-PRICE, INC. and MATTEL, INC.*, CAFC No. 06-1402 (May 9, 2007).

181) Antitrust-IP Guidelines §5.3 (이하에서는 1995 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property을 “Antitrust-IP Guidelines”로, “The Joint Report on Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights”를 “Joint Report”로 약칭한다.)

182) 박성수, 각주 2) 전계논문, 14면.

견하는 것은 쉽지 않다.

특허권 자체에 하자가 있는 사안은 아니고, 그 특허권의 실시방법에 문제가 있는 것도 아니기 때문에 特許權濫用과 競爭法 違反이 결합된 전형적인 사건으로는 보기 어렵지만 特許侵害訴訟과 공정거래위원회의 시정조치가 같이 이루어진 사안으로 미건의료기 사건¹⁸³⁾이 있다. 이 사건에서 특허침해금지가처분 사건의 원고로서 특허권 등을 가지고 있던 (주)미건의료기는 특허침해금지가처분 소송을 제기하여 가처분인용을 받은 상태에서 가처분인용이후 보인 세라젠티의료기 대리점들에 대한 사업활동방해행위가 문제가 되어 공정거래위원회로부터 불공정거래행위에 대한 시정조치를 받았다.¹⁸⁴⁾ 서울고등법원은 (주)미건의료기의 불공정거래행위를 인정하면서, 특허침해금지가처분소송에서 승소한 사실을 이용하여 (주)미건의료기가 시장지배력을 증가시키려는 의도가 있다고 보아 원고의 산업재산권을 보호하고 선량한 대리점의 피해를 예방하기 위한 목적의 통지였다는 (주)미건의료기의 주장을 배척하였다. 서울고등법원은 산업재산권은 그 보호가치가 높다고 하더라도, 원고의 위와 같은 통고행위는 사업자간의 경쟁에 있어서 공정한 수단이 아닌 부당한 방법을 사용한 행위라 할 것이고, 앞서 본 온열치료기 시장의 특성에 비추어 볼 때 생산회사에 대한 신뢰는 사업수행에 있어 큰 의미를 차지하는 것이어서 소외 회사는 대리점의 계약해지, 판매량 감소 등으로 큰 손실을 입을 것이 예상되므로, 경쟁사업자의 사업활동을 심히 곤란하게 할 정도로 방해하는 행위에 해당된다고 판시하여 지적재산권 남용행위가 公正去來法에 의하여 통제되어야 함을 긍정하였다.

그 외 병행수입관련 판결례에서 特許消盡理論과 競爭法과의 관계와 관련된

183) 서울고등법원 2001. 4. 17. 선고 2000누16472 판결; 이 사건에 대한 평석으로는 홍대식, “公正去來法과 지적재산권법: 公正去來法 위반의 주장과 지적재산권 침해금지 소송”, 2008. 8. 민사판례연구회 발표문 참조.

184) 공정거래위원회는 미건의료기가 세라젠티의료기의 대리점들에게 위와 같이 통보한 행위는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “公正去來法”) 제23조 제1항 제5호 후단, 법 시행령 제36조 제1항 관련 [별표1] 제8호 라목에서 규정하고 있는 사업활동 방해행위에 해당한다는 이유로, 법 제24조의 규정을 적용하여 2000. 7. 22. 의결 제2000-109호로 시정명령을 하였다. 이에 대하여 미건의료기가 불복하여 그 취소를 구하는 소를 서울고등법원에 제기하였으나, 법원은 2001. 4. 17. 그 청구를 기각하는 판결을 선고하였고, 그 판결은 2001. 5. 11. 확정되었다.

문제¹⁸⁵⁾ 정도의 판결례 이상의 特許權濫用이나 저작권남용 등과 관련하여 미국에서와 같이 주류적인 판결경향을 보여주는 판례라고 볼 만한 판결들이 없다. 이러한 상황이지만 앞서 미국에서의 논의전개를 보면 우리나라의 경우에도 특허권 등의 지적재산권을 사용한 남용행위가 국내에서 또한 해외에 본사를 둔 다국적 기업들의 행위에 의하여 발생할 경우에 이를 처리하기 위하여 미국에서와 같은 이론전개가 필요할 것이고, 이 경우 競爭法을 통한 특허권 통제라는 주제에 대한 판례는 2009.7.의 쿨컴 사건 외에도 다수 등장할 것이라고 본다.

3) 動態的 效率性 抗辯

지적재산권에 대한 단기적 관점에서의 규제는 동태적 효율성을 저해할 수 있다는 주장이 있다.¹⁸⁶⁾ 왜냐하면 지적재산권은 현재의 독점을 허용하면서도, 미래에 특허기간이나 저작권 보호기간이 만료된 뒤의 공공의 영역(public domain)으로 들어가 인류 공동의 자산을 통하여 최소한 시장에서의 長期的 效率(long-term efficiency) 또는 動態的 效率(dynamic efficiency)을 확보하는 것을 목적으로 하기 때문이다.¹⁸⁷⁾ 그러나 동태적 효율성 논의는 재판실무에서 이러한 동태적 효율성을 입증하기 어렵고, 지적재산권이 기여하는 산업의 분야에 따라서 그 특성이 상이하어, 동태적 효율성이 달성되는 誘因構造가 상이하어 일반적인 균형점의 발견이 어렵다는 문제가 있다.¹⁸⁸⁾ 인센티브 시스템(incentive system)으로서 특허법이 제공하는 정당한 지대(rent)를 競爭法이 허

185) 대법원 2002. 2. 5. 선고, 2000두3184 판결. 이 판결에 대한 公正去來法적 관점에서의 평석으로는 이봉의, “병행수입 방해행위의 부당성: 상표권 보호 대 경쟁 보호?”, Jurist 제383호, 청림인터넷티브(2002. 8.), 76 -81면 참조..

186) 2007년 10월 (유)한국마이크로소프트 등의 소취하로 끝난 사건에서 과징금 등 부과처분취소소송에서도 이러한 주장이 (유)한국마이크로소프트에 의하여 제기되었다.

187) Phelps는 동적 효율성의 달성을 위한 바람직한 자본축적의 수준에 관한 1961년 연구에서 이러한 동적 균형이 달성된 상태를 “황금기(golden age)”라고 정의한다. (Phelps, “Models of Technical Progress and the Golden Rule of Research”, The Review of Economic Studies, Vol. 33, No. 2(Apr., 1996), 133-145 at 140,145).

188) 예를 들어 제약 산업의 경우, 초기에 대규모 개발비용이 소요되는 반면, IT 산업의 제품자체의 수명 주기가 짧아서 대상이 되는 동태성의 고려기간이 다른 산업과 차이가 있다. (製藥産業에서의 知的財産權에 대한 誘因體系에 대해서는 '최승재, “생명공학 특허를 통하여 본 특허성에 대한 소고”, 法律新聞 2007.1.11. 字),

용하지 않는 방법으로 문제가 된 시기에 적발하여 이에 대한 적절한 시정조치를 하는 것 외에 동태적 효율성이라는 것이 과연 競爭法이 고려하여야 할 덕목인지에 대하여는 추가적인 보완이 있어야 실무상 주장하고, 적용할 수 있을 것으로 보인다.¹⁸⁹⁾ 그리고 소송에서 주장되는 경우 효율성 향변의 일종으로 입증책임은 주장자에게 있을 것이다.

나아가 競爭法은 시장에서 경쟁을 조장하고, 촉진함으로써 상호간의 경쟁이 만들어내는 경쟁적인 시장 환경에서 살아남기 위하여 더 효율적인 생산방법이나, 우월한 제품 개발을 통하여 소비자 후생에 대한 증대를 가져오도록 하는 메카니즘을 가지고 있다. 경쟁압력은 지적재산권자의 지대추구행위(rent seeking activity)¹⁹⁰⁾에 대한 제약으로 작용한다. 競爭法은 직접적인 유인이 없는 반면, 준수비용(compliance cost)이라는 비용이 발생하기 때문에 규제로 인식될 수 있다. 그러나 이것은 競爭法이 가지는 독자적인 문제는 아니고 공공적 필요에 의한 재산권의 규제에 있어 공통되는 문제이며 준수비용은 오히려 사회적 총후생의 증대를 위하여 감수하여야 할 비용이다. 事實上 標準保有者が 標準化를 통한 이익을 주장하면서 많은 수익이 발생하면 결국 더 많은 연구 및 개발비용의 투자가 가능해져서 동태적으로는 시장에서의 배분적 효율성을 증대시킬 수 있다고 주장하는 경우, 시장에서의 현재의 경쟁질서를 희생시키더라도 이러한 事實上 標準保有者를 보호하여 달성하여야 할 동태적 효율성이 있는지 여부는 향후 연구과제이다.

189) Rebecca S. Eisenberg, "Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use", 56 U. Chi. L. Rev. 1017 (1989); William M. Landes & Richard A. Posner, "An Economic Analysis of Copyright Law", 18 J. Legal. Sud. 325 (1989).

190) 이 개념의 의미에 대하여 'The expenditure of resources in order to bring about an uncompensated transfer of goods or services from another person or persons to one's self as the result of a "favorable" decision on some public policy. The term seems to have been coined (or at least popularized in contemporary political economy) by the economist Gordon Tullock. Examples of rent-seeking behavior would include all of the various ways by which individuals or group lobby government for taxing, spending and regulatory policies that confer financial benefits or other special advantages upon them at the expense of the taxpayers or of consumers or of other groups or individuals with which the beneficiaries may be in economic competition.'

(http://www.auburn.edu/~johnspm/gloss/rent-seeking_behavior 2008.3.20. 최종접속)

4) 전망

향후 특허권을 포함한 지적재산권이 우리 경제에서 차지하는 중요성이 더욱 커지고, 특허소송이 기업들의 주요한 경쟁우위의 원천이 됨에 따라서 特許侵害訴訟은 한국, 미국, 일본 등의 국가에서 동시에 전략적으로 제기되는 예가 늘어나고 있다. 따라서 미국에서 특허침해소송과 같이 Sherman법이나 聯邦去來委員會法과 같은 독점금지법(Antitrust Acts) 위반주장을 하는 별개의 소송이나 항변이 제기되는 것처럼, 우리나라에서도 특허침해소송 중에 公正去來法 위반을 주장하면서 특허권 행사가 남용적 행사라고 주장되는 사안이 증가할 것이다. 이 경우 법원은 特許侵害訴訟이나 特許權侵害禁止假處分 사건에서 公正去來法 위반 여부를 고려하여 특허권자의 청구를 받아들일 것인지를 판단하게 될 것이다.

제4절 소결

이상에서 특허권의 남용에 대한 규율이 필요한데, 이러한 규율로 가장 정치하게 발전되어 온 것이 미국의 特許權濫用法理이므로 이 법리를 우리나라에서 적용할 수 있을지에 대하여 살펴보았다. 이를 위해서 立法論으로는 특허법을 개정하여 일본과 같은 特許權濫用規定을 두자는 주장을 하였고, 解釋論으로 特許侵害訴訟 및 特許侵害禁止假處分訴訟 등에서의 特許無效抗辯, 民法上 權利濫用規定의 적용, 公正去來法 違反에 기초한 特許權濫用 主張이라는 3가지 대안을 검토하였다.

특허남용항변을 대법원이 인정하였다고 본다고 하더라도 특허권남용을 규율하는 수단으로서 항변의 한계는 명확하다. 이 항변은 특허권의 출원과정에서 무효가 되었어야 할 특허상의 하자가 명백한 경우임에도 2원적 소송구조로 인하여 무효심판등에서 계쟁 특허가 무효가 되지 않는 한 여전히 특허침해소송을 진행할 수 있는 현재의 특허소송구조에서 발생한 불합리를 해소하기 위한 수단일 뿐 그 이상의 역할을 기대할 수 없다. 결국 유효한 특허의 남용행위에

대한 규율은 별도의 수단을 찾아야 한다.

민법상 권리남용규정을 활용하여 특허권남용을 규율하는 것은 특허권남용에 대한 명문의 규정이 특허법에 없는 현실에서 분명히 의의가 있다. 법원은 명문의 규정에 의하여 뒷받침되지 않는 법적용을 하는 것에 대하여 부담을 느낄 수밖에 없으므로 일반조항이지만 권리남용규정이 가지는 권리의 외연을 한계 지우는 기능을 활용하여 법원으로 하여금 구체적 타당성이라는 관점에서 명백히 불합리한 특허권자의 권리행사를 제어할 수 있도록 하는 수단으로 법관의 법보충을 통하여 권리남용규정을 사용하도록 하는 것이 필요하다.¹⁹¹⁾ 그러나 무효사유가 존재하는 특허의 경우에는 민법상 권리남용규정을 적용하기에는 하자의 범위, 구제수단의 내용, 주관적 요건의 문제 등이 있어 체계정합성 및 이론적 정합성의 문제가 있고, 경쟁법 위반으로 해결할 수 있다면 민법상 일반조항인 권리남용이 굳이 사용될 필요가 없어서 민법상 권리남용규정이 특허권남용에 사용될 수 있는 범위는 극히 제한적일 수밖에 없다.

마지막으로 競爭法을 통한 특허남용의 규율은 특허권자의 경쟁제한적 행위를 규율하는 수단으로 사용된다. 公正去來法 제59조가 특허권자의 권리행사가 정당한 행사일 경우에만 公正去來法의 적용을 배제한다고 규정하고 있으므로 公正去來法은 특허권남용을 규제하는 수단이 된다. 구체적인 규율의 태양과 방식, 범위에 대해서는 제4장 및 제5장에서 논할 것이다.

다만 제4장 및 제5장에서의 논의는 표준보유자의 특허권남용에 집중된다. 이 장에서 논의한 특허권남용과 관련된 논의가 표준보유자에게 확장되면, 표준의 특성상 부분적인 수정을 거치게 된다. 표준보유자가 표준을 남용하는 것은 사실 표준의 기반이 되는 특허권을 남용하는 것이 대다수이며 표준이 남용된 것처럼 보이는 것은 원인이 아니라 결과의 면을 본 것이다. 물론 특허권남용 외에도 표준화과정에서 기망행위를 하는 등의 행위를 하는 경우와 같이 특허권 자체의 남용이라고 보기 어려운 경우도 있다.

191) Posner 판사는 어떤 법관은 명백하게 규정된 법규를 선호하고, 어떤 법관은 일반적으로 제시된 기준을 선호하지만 이러한 선호를 다분히 감정적이거나 주관적인 성향의 성격이 크다고 하면서 법관의 법해석에 있어서 양자의 차이를 크게 두지 않고 있다.(Richard Posner, "How Judge Think", Harvard University Press (2008) 179면).

표준보유자와 일반적인 특허권자의 차이에 의해서 수정되거나 보완되어야 할 점을 판단하고, 2장에서 살펴본 특허권남용논의를 표준보유자로 확장하기 위해서 3장에서는 표준과 표준화에 대해서 살펴본다.

제3장. 標準과 標準化的 競爭政策的 含意

제1절. 논의의 범위

이장에서는 2장에서 논의한 特許權濫用의 여러 가지 행위태양들 중에서 가장 市場封鎖效果가 강력하고, 최근 IT산업을 중심으로 한 네트워크산업이 발전함에 따라 많은 문제가 발생하고 있는 標準保有者의 特許權濫用行爲를 중심으로 보기 위한 전제로 標準과 標準化에 대한 사항들을 살펴보고자 한다.

제3장은 제2장에서의 규율수단 중 公正去來法에 의한 特許權濫用에 대한 규율 중 標準保有者의 特許權濫用行爲를 검토하기 위한 전제로서 標準과 標準化에 대하여 살펴봄으로서 標準保有者의 시장지배적 지위남용행위와 관련하여 標準保有者의 홀드업행위를 통한 시장진입봉쇄(market foreclosure)의 문제, 事實上 標準의 相互運用性(interoperability) 배제를 통한 시장진입봉쇄 등의 문제와 標準保有者의 共同行爲와 관련된 제4장 및 제5장 논의의 전제적인 논의를 제공할 것이다.

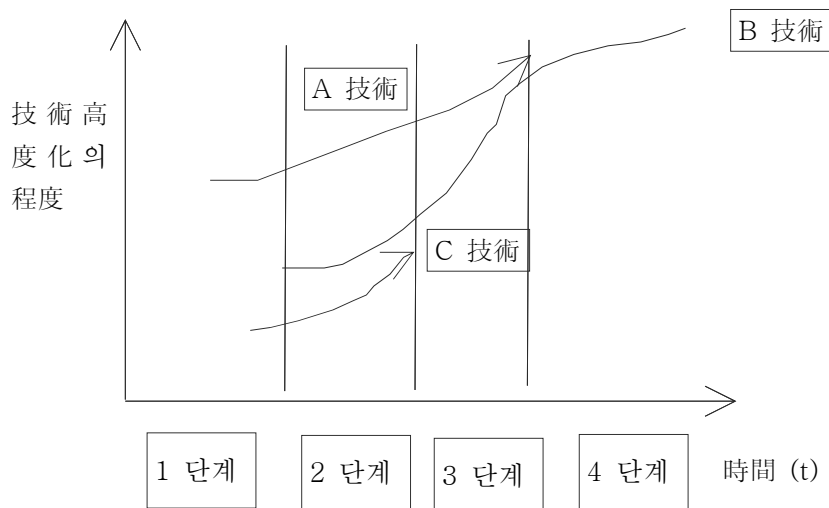
본 장에서 技術革新과 標準化的 關係를 제품수명주기이론에 바탕을 두어 살펴보고, 여기서 전제하는 4단계에 따른 特許侵害訴訟의 양상을 살펴본다. 그리고 標準化過程으로 3유형으로 제시하고, 각 유형별 검토를 할 것이다. 각 유형별로 競爭當局의 역할에 대한 제4장에서의 논의의 전제가 되는 논의를 전개하면서 標準의 친경쟁적인 점과 반경쟁적인 점에 대한 논의를 하는 것이다. 특히 상호운용성과 관련된 논의가 표준의 경쟁법적 효과에서 가지는 중요성을 감안하여 이 장에서 검토될 것이다. 마지막으로 SK 멜론 사건을 통하여 제3장에서의 논의의 정리하여 적용함으로써 현실적인 적용가능성을 살펴볼 것이다.

제2절. 技術革新의 단계와 標準化

1. 製品壽命週期理論에 따른 技術革新段階

技術革新의 양상은 기술의 종류나 당해 기술이 사용되는 산업의 분야만큼이나 다종·다양하므로, 이를 하나의 이론으로 정립하는 것은 쉽지 않은 일이다. 하지만 그 이론화를 위해서는 어느 정도의 단순화가 필요하므로 부득이 아래에서 보는 바와 같이 제품수명주기이론을 차용하여 제품수명주기와 각 단계별 技術革新의 양상을 살펴봄으로써 이후의 논의의 전제로 삼고자 한다.

[그림. 1: 技術革新의 樣相]



다양한 이론들이 존재하지만 경영학에서의 製品壽命週期理論(product life cycle theory)¹⁹²⁾에 따르면 이론적으로 技術革新의 양상은 위의 [그림 1]에서 보는 바와 같이 통상 S자 커브를 그리게 된다. 제품수명주기이론은 환경과 전략간의 적합관계 연구를 위한 개념적 틀을 제공하는 이론이다.¹⁹³⁾ 환경 요소별 접근법은 환경을 구성하는 주체인 고객, 공급자, 경쟁자, 구매자를 중심으

192) 기술 혁신과 제품수명주기는 서로 밀접한 연관성이 있다고 생각하지만, 이에 대하여는 논문의 범위를 벗어나므로 상론하지 않는다. 제품수명주기는 Wasson과 같이 5단계를 주장하는 학자도 있으나, 대개 4단계로 설명하는 것이 교과서적이다.(Wasson, C. R., "Dynamic Competitive Strategy and Product Life Cycles." St. Charles, ILL; Challenge Books (1974); 김범중, "제품수명주기 단계별 시장환경과 전략유형에 관한 연구", 마케팅과학회 추계발표논문집(2004. 11) pp.472-473 재인용).

193) 김범중, 상계논문, pp. 471-486 참조.

로 하여 각 과업환경 요소별의 구조 및 변화에 대한 대응에 대한 연구를 수행한다. 환경 요소별 접근법에 기초하여 전개된 제품수명주기이론을 논의의 틀로 하여 작성한 위 그림을 설명하기 위해서 다음과 같은 모습으로 전개되는 사례를 전제한다.

[제 1 단계: 導入期]

특정한 산업분야에 A라는 기술이 들어온다. 예를 들어 甲이라는 회사를 통하여 MP3라는 압축기술이 도입되었다. 그리고 이 기술에 대한 MP3 압축기술에 대한 특허를 출원한다. 그리고 회사는 이 기술에 기초하여 이를 상용화한 MP3P¹⁹⁴⁾ 제품을 출시한다. 최초의 도입자가 시장에서 움직이기 시작하고, 새로운 시장이 형성된다. 하지만 이 단계는 시장형성의 초기 단계이기 때문에 아직 수익성이 높지는 않다. 이미 이 시장에는 C라는 저품위 기술이 존재하고 있거나 모방기술이 등장한다.

標準의 관점에서 이 상황에서는 압축기술도 하나의 압축기술이 존재하는 것이 아니고, 복수의 압축기술이 존재한다. 아직 어느 하나의 압축기술이 標準으로 자리잡을 것이라고 하는 점은 명확하게 알 수 없는 상황이다.

기술사용자의 관점에서 소수의 '초기 수용자(early adapter)'가 존재한다. 이 상황에서 이들은 상호간의 標準 차이로 인하여 전유적인 시스템에만 의존하지만 속성상 이러한 불편을 크게 문제 삼지 않는다.

[2 단계: 成長期]

시장이 점차 성숙되는 과정에서 이미 연구소 차원에서의 기초 연구는 하고 있었지만 많은 연구자원을 사용하거나, 집중을 하고 있지 않던 乙이라는 회사(追從者 戰略(follower strategy)을 사용하는 회사)가 이 시장에 진입한다. 시장에서 브랜드 네임은 乙회사가 높지만, 시장에서의 기술적인 인지도는 아직 낮은 상황이다. 이 시장에 진입하기로 결정한 乙회사는 장래의 미래 수익성이 높아질 것이라고 판단하여 시장에 진입하기는 하였지만, 시장이 아직 많이 성

194) MPEG3로 압축된 파일을 재생하는 기기인 MP3Player를 시장에서 흔히 줄여서 부르는 말.

장하지 않은 상황이기 때문에 B라는 대체 기술 축적에 집중하면서, 마케팅을 통하여 자신이 MP3 시장에 진입하였음을 알리는 것에 집중한다. B 기술은 압축을 등에서 A 기술에 미치지 못하고 있어 기술고도화의 정도에서 A 기술에 밀린다. C 기술은 이제 더 이상 기술진보를 이루지 못하여 정체되고, 시장에서 퇴출되거나 퇴출 위기에 몰린다.

標準이라는 관점에서는 標準競爭이 시작되는 시점이다. 技術革新에 의해 새롭게 개발된 제품이나 새로운 生産工程은 약간의 시차를 두고 여러 가지 조금씩 다른 형태로 시장에 나타나게 되는데, 이러한 서로 다른 제품이나 生産工程의 바탕이 되는 標準이 서로 본격적인 경쟁을 시작한다. 이 단계에서는 같은 標準을 사용하도록 하기 위한 세규합이 본격화되기 시작한다.¹⁹⁵⁾

사용자의 관점에서 사용자 수가 증가하고, 수요측에서 標準化를 통한 편의성의 증대에 대한 요구가 일어나고, 네트워크효과가 수요의 기준의 하나로 작동하기 시작한다.

[3 단계: 成熟期. I]

이제 시장이 성숙하기 시작하고, 수요가 변곡점을 지나면서 폭발적으로 증가한다.¹⁹⁶⁾ 본격적으로 乙회사는 이제는 기술적인 점에서도 우위에 있게 된 자사의 제품을 출시하면서, 시장에서의 경쟁을 주도하여 나가고, 甲회사는 제품 개발 및 A 기술과 관련된 신기술 개발을 위한 역량이 뒤쳐지기 시작하면서 기술발전의 속도가 저하되고, 시장에서 3 단계 말에 이르게 되면 이 기술은 기술 우위에도 불구하고 퇴출된다.¹⁹⁷⁾

195) 이러한 경쟁의 고전적인 예가 VHS와 Beta간의 경쟁이고, 최근의 예가 Blue Ray와 HDDVD간의 標準競爭이다. 소프트웨어산업의 경우를 예를 들라면 기존의 선도적인 지위에 있던 Macromedia사의 ODF(Open Document Format)과 Microsoft사의 OXML(Open XML)간의 標準競爭이 있다. 사안에서의 모델에는 ODF 와 OXML의 경우가 더 유사한데 이미 시장에서 標準으로 지정된 ODF에 대하여 OXML이 複數標準이 되기 위하여 OS(Operating System)에서의 시장지배력을 기반으로 하여 標準競爭을 하는 사안이었다.

196) Beta와 VHS 간의 標準競爭에 대한 동태적 분석으로는, 윤강술·강대경, “시장에 있어서 국제표준화의 채택과정에 관한 연구”, 산업경제학회 산업경제연구 제13권 제2호(上) (2000.3.) pp.27-42 참조.

197) 실제로 MP3P시장에서 技術革新을 주도하였던 레인콤은 삼성전자가 시장에 후발진입하면서 자금력 및 브랜드 파워 등에서 밀려서 시장에서 주도적인 지위를 상실하였다.

만일 甲회사가 마케팅 능력이나 자금능력이 대등하거나 쟁패가 가능한 전력을 가지고 있는 경우에는 標準競爭이 일어난다. 甲회사나 乙회사나 이때는 네트워크내에 자신의 技術標準을 사용하는 플레이어를 많이 보유할수록 유리한 경쟁국면을 만들 수 있기 때문에 실시권의 허여에 대하여 매우 관대하다. 경우에 따라서 무상으로 실시를 하기도 한다. 이러한 무상실시는 공개라이선스 전략(open license policy)이라는 이름으로 불리기도 한다.

네트워크효과가 큰 경우에는 경쟁에서의 승자가 시장전체를 독식하는 상황이 발생한다. 이러한 네트워크효과가 큰 IT 시장에서의 특성으로 인하여 이러한 標準競爭이 시장관여자들에게 자금적인 압박이 크거나 시장의 규모가 크지 않을 경우에는 시장내에서 標準化를 업계 내에서 또는 標準化機構를 통하여 만들 유인이 존재하고 작동하기도 한다.

[4단계: 成熟期. II, 衰退期]

이제 시장에서는 B 기술이 독점적인 지위에 이르게 된다. B 기술은 3 단계 말에도 여전히 기술적으로는 A 기술 보다 열위이지만¹⁹⁸⁾, 시장에서 최종적인 승자가 된다. 乙회사는 시장에서도 독점적인 지위에 이를 수 있다. 바로 B 기술의 특허를 통하여서다. 이 경우는 다시 여러 가지의 경우의 수로 나뉜다. 만일 乙회사의 특허가 源泉特許라면, 이 시장에서 乙회사의 시장지배력은 매우 공고한 상태가 된다. 乙회사는 더 이상 관대한 라이선스 정책을 펼칠 이유가 없어졌으므로 시장에서 미약하게나마 살아남아 있는 다른 標準의 경쟁자들에게는 물론 같은 진영에 있지만 잠재적으로 경쟁자가 될 수 있는 플레이어들에게 라이선스를 거절하거나 수용하기 어려운 라이선스 조건을 제시하여 시장에서의 지배력을 더욱 강화하려고 한다.

왜냐하면 기술 도입기의 경우에는 최초 진입자가 기술적 특허 등으로 독점적 지위를 누릴 수 있으나 신기술에 대한 캐즘(Chasm) 등 성공가능성과 경쟁

198) 시장추종자 전략을 사용하는 경우 자신의 특허나 기술은 최상위 기술일 필요는 없고, 시장에서 보편적으로 받아들여지는 기술이기만 하면 된다. A 기술의 경우 우월하지만 源泉特許가 아니면 결국 기술적인 우월성에도 불구하고 이러한 특허 또는 기술이 시장에서 추종자의 시장에서의 경쟁전략을 극복하지 못하고 소멸할 수 있게 된다.

력에 대한 확실성이 낮기 때문에 전략적인 추종자 전략을 사용하는 기업들은 成長期를 거치면서 成熟期 시장에서 최대의 이윤을 끌어낼 수 있기 때문이다. 成熟期에 접어든 기술은 시장성에 대한 확신이 높아진다. 한편 기술의 보편화에 따라 기술적 불확실성은 낮아진다.¹⁹⁹⁾

위의 예는 주로 追從者 戰略을 사용하는 경우에 있어서 技術競爭 및 標準間競爭의 모습을 보여주기 위하여 만든 예이다. 실제로 기술 우위에 있는 기업의 기술이 퇴출되고, 시장에서 事實上 標準으로 독점적 지위에 있는 기업이 등장하게 되었을 때 이러한 기업의 기술이 지적재산권에 의하여 뒷받침되는 상황에서는 시장에서의 경쟁압력은 현저하게 감소하거나 소멸한다. 이러한 상황이 지적재산권이 경쟁과 혁신을 저해할 수 있는 상황이다.²⁰⁰⁾

2. 製品壽命週期와 標準化

標準化의 관점에서 위 그림을 보면, 도입기에는 복수의 技術標準이 서로 경합하면서, 정립되어 있지 않다.²⁰¹⁾ 成長期에는 시장점유율에서 우위를 점하는 기업을 중심으로 標準化가 진행된다. 만일 복수의 기술에 기반한 서로 다른 제품이 경쟁을 하고 있는 경우 동종 제품을 생산하는 산업내 기업들이 業界標準을 만들려고 하기도 한다. 국가에서 정부출연연구소 등을 통하여 관련기업들을 참여시킨 상태에서 技術標準을 만들어서 제공하려고 하기도 한다. 成熟期에 이르면 상당한 경쟁자들이 시장에서의 경쟁 속에서 도태되고, 事實上 標準이 되는 회사가 등장하기도 하고, 업계 標準을 만들어서 널리 사용하기도

199) 반면 쇠퇴기에 접어들게 되면 개선된 경쟁 및 대체기술의 도입가능성 증대로 시장에서 철수하지 않은 경우는 기술 불확실성이 높아지고 수익성이 악화될 수 있다. (김범중, 전개논문, 475면).

200) 일반적으로 독점기업은 경쟁기업에 비해 혁신에 대해 부여하는 가치가 작다. 왜냐하면 독점기업은 혁신을 통한 새로운 기술의 도입이 있기 이전부터 이미 가지고 있는 독점적인 기술로 인해 누리고 있던 독점이윤이 있었고, 새로운 기술의 도입을 위해서는 기존의 기술을 새로운 기술로 대체하는 비용을 지출해야하기 때문이다. 이러한 효과를 대체효과(replacement effect)라고 한다. 반면 독점사업자는 시장에서 이미 독점적 지위를 누리고 있기 때문에 이런 독점기업은 혁신에 대해 더 높은 가치를 부여하고 혁신을 하려고 한다. 이러한 효과를 효율성 효과(efficiency effect)라고 부른다. 이러한 양자는 독점기업의 행위에 대하여 판단할 때 고려하여야 한다. (Lynne Pepall & Daniel Richards & George Norman, Industrial Organization 3rd ed.(2005)).

201) 예를 들어 우리나라시장에서의 초기 휴대폰의 충전기는 각 회사마다 서로 호환이 되지 못하고 복수의 규격으로 경쟁을 하고 있었다.

한다. 경우에 따라서는 標準化機構의 규격이 만들어져 사용되기도 한다.²⁰²⁾ 쇠퇴기에는 시장수요의 감소로 인하여 생존하는 기업이 급속히 줄어들면서 시장에서의 경쟁압력이 점차 사라지고 있는 단계이다.

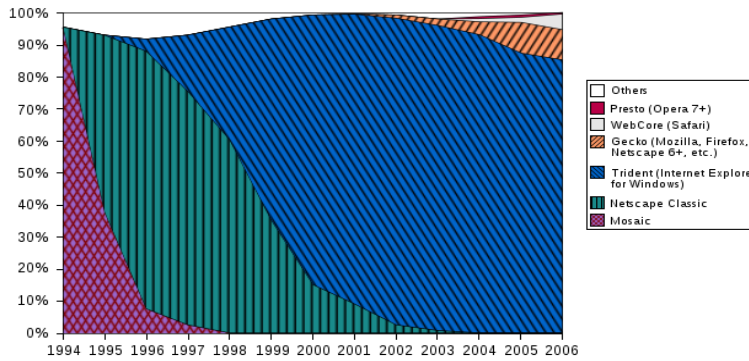
위의 전개를 Netscape과 Microsoft간의 '브라우저 전쟁(browser war)'의 양상과 비교하여 보고자 한다. 웹브라우저 기술의 경우에도 초기 특허들이 존재하였음에도 웹상에서 브라우징을 하는 것을 내용으로 하는 기술이라는 웹브라우저의 속성상 相互運用性이 확보되어야 하고, 이를 위해서 標準化가 매우 중요하였다. 그런데 웹브라우징 기술의 경우 기술발전의 초기에 HTML과 같은 웹標準化가 일찍부터 이루어졌다. 이 분야의 선발주자로는 Mosaic이 있었다. 1994년 Mosaic에 기초한 제품이 Netscape에 의해서 출시되었다. 1996년 Microsoft는 독자기술을 가지지 않고도 Spyglass사를 인수하여 웹브라우저시장에 진출하였다. Netscape이 상품의 경쟁우위로 사용하였던 GUI(Graphical User Interface) 기술 등의 특허가 자신의 보유특허가 아니고, 자신의 특허로 우회가 불가능한 특허덤폴(patent thicket)을 만들어서 진입을 제한할 수 없었다. 따라서 Microsoft와 Netscape간의 소송의 양상은 特許侵害訴訟과 이에 결합된 特許權濫用抗辯 및 競爭法 違反 소송이 아닌 Microsoft의 윈도우즈와 Internet Explore 간의 기술적 끼워팔기(technical tying), 배타적 거래행위(exclusive dealing)를 비롯한 쟁점에 대한 독점금지법 위반여부가 문제되는 소송으로만 전개되었다.

[그림 2: 웹브라우저 시장 점유율 추이²⁰³⁾]

202) 예를 들어 MPEGLA에서 MPEG4압축기술을 채택하고, 이것이 주요한 標準技術로 사용되는 것처럼 시장의 標準이 정리된다.

203) http://en.wikipedia.org/wiki/Browser_wars (2008. 12. 8. 최종접속).

Layout engine / web browser usage share



Microsoft가 취한 것은 事實上 標準의 위치를 가지고 있던 브라우저의 바탕을 이루는 운영체제(Operation System)인 윈도우즈 플랫폼을 기반으로 하여 브라우저 시장을 장악하려 하였고, 결과적으로 성공하였다. 競爭當局의 개입은 너무 늦었고 미약하였다. 기존에 운영체제 시장에서 事實上 標準을 장악하고 있는 사업자인 Microsoft가 시장지배력을 끼워파는 등의 방식으로 레버리지(leverage)하는 경우는 2차시장에서의 경쟁이 특허권 등에 의하여 대항할 수 있는 경쟁자가 없다면 事實上 標準을 장악하고 있는 시장에서의 시장지배력을 그대로 다른 시장에 복제할 수 있게 된다. 그렇기 때문에 시장지배력 전이이론(leverage)은 시카고 학파에서 비판되어 논리적인 지지를 받지 못하게 된 상황에서도 끼워팔기와 관련된 시장지배력 전이이론은 유지될 수 있었다.²⁰⁴⁾

競爭當局의 시장개입은 標準化의 정도, 로드맵을 주요 특허의 보유현황, 기술의 성장과정 등을 종합적으로 고려하여 이루어져야 하며, 2차시장에서의 標準化의 정도가 높고, 특허보유에 의하여 2차시장으로의 시장지배력 전이가 이루어지기 쉬운 브라우저간의 경쟁과 같은 상황에서는 競爭當局은 事實上 標準을 장악하고 있는 시장지배적 사업자에게 成長期 市場에서부터 경쟁제한적 행위로 판단하여 끼워팔기의 금지 등의 시정조치를 명하여야 한다.²⁰⁵⁾ 운영체제

204) Dennis W. Calton & Michael Waldman, "Tying", ABA Antitrust Law series Vol.3 (2008) at. 1871-1872.

205) 이런 의미에서는 경쟁당국이 결정하여야 하는 가장 중요한 판단사항의 하나가 개입의 시기라고 본다. 소위 萌芽理論(incipient theory)이 한 때 제기되었다가 최근에는 거의 주장되지 않지만 최소한 개

와 브라우저의 끼워팔기와 같은 경우에는 만일 규제의 시기를 놓쳐서 成熟期市場으로 진입한 경우에는 이미 경쟁자들이 상당수 퇴출되거나 잔존하는 경쟁자도 유효한 경쟁을 하기 어려운 상황에 이르게 된 경우가 대부분이므로²⁰⁶⁾ 行態的 是正措置로는 시장에서의 有效競爭을 조성하기 어려운 경우가 예견되므로, 이 경우에는 構造的 是正措置의 사용도 고려하여야 한다.²⁰⁷⁾

3. 技術革新의 段階와 特許侵害訴訟

(1) 위와 같은 시장에서의 技術革新의 양상과 이에 따른 기술 및 산업의 성숙화에 따라서 소송전략을 포함한 경쟁전략도 변화한다. 그리고 이러한 기술 및 산업의 성숙화에 따라 競爭當局의 대응도 달라져야 한다.

(2) 導入期

導入期에는 特許侵害訴訟의 발생이 거의 없다. 그리고 競爭法 違反 사건의 경우도 생각하기 어렵다. 기술의 도입기에서 成長期까지는 技術間 競爭 또는 標準間 競爭이 심하다. 이와 같이 標準間 競爭이 심한 상황에서는 어느 일방의 승리만을 지지하기 위하여 특정 진영에 들어가는 사업자도 있지만 양자의 기술을 모두 채용하는 사업자도 등장한다. LG가 블루레이와 HDDVD가 서로 경쟁하는 시장에서 2007년 양자의 標準을 모두 사용할 수 있는 제품을 만들어서 시장에 내어놓았던 것이 이러한 사례가 된다.²⁰⁸⁾ 복수 기술이나 標準을 모두 사용할 수 있는 제품을 시장에 내어 놓고 싶은 경우에 이러한 기술의 사용을 하기 위한 라이선스를 받기 위하여 실시계약을 하려고 하였으나 어느 쪽의 기술 또는 標準保有者가 이를 거절하는 경우 라이선스를 받기 위하여 競爭法

입의 시기가 실제 경쟁제한성이 명백해지기 전이라도 필요한 경우가 있을 수 있음을 보여준다는 점에서는 의의가 있다고 본다.

206) 이 상황에서는 殘存競爭者(remaining competitor)가 그들의 무능에 의해서 경쟁이 어렵게 된 것인지 위법하고 부당한 경쟁전략의 피해자인지를 판단하는 것은 실제에서 매우 어렵다.

207) 構造的 是正措置는 실제에서 단순히 법리적인 문제에 더해서 노동문제를 포함한 다양한 사회경제적·문화적 요소들이 포함되어 고려된다고 생각한다. 이러한 점에 대한 추가연구가 필요하다고 본다.

208)

http://www.dvdrwinfo.net/bbs/zboard.php?id=latest_news&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss. (2008. 12. 8. 최종접속).

違反을 주장하는 사안이다. 다만 이와 같은 경우에도 SK 멜론 사건과 같은 유의 사건은 있을 수 있다.²⁰⁹⁾

(3) 成長期 및 成熟期

成長期에서 成熟期로 진행된다면 될수록 특허소송의 건수가 증가한다. 그 첫째 이유는 특허소송을 제기할 경우 그에 따른 승소시의 손해배상액이 증가하게 되기 때문이다.²¹⁰⁾ 하지만 이것만으로 설명하기는 어렵다. 특허피물과 같이 자신은 스스로 사업을 하지 않는 사업자의 경우에는 역으로 特許侵害訴訟을 別訴 또는 反訴로 제기당할 가능성이 거의 없다. 그러나 그렇지 않은 제조회사들 간의 特許侵害訴訟은 많은 경우 카운터클레임(counterclaim)을 당하게 될 우려가 있기 때문에 결국 상호실시(Cross-license)로 마무리될 가능성이 크다. 그럼에도 불구하고 소송건수가 증가하는 다른 이유는 特許侵害訴訟이나 特許無效訴訟이 成長期 및 成熟期 시장에서의 시장 주도권을 쟁취하기 위한 시장 경쟁전략으로 사용될 수 있기 때문이다.²¹¹⁾ 이러한 상황에서 特許侵害訴訟이 제기되면 많은 경우 상대방은 特許權濫用抗辯이나 競爭法 違反을 이유로 한 반소를 제기하거나, 특허침해사건을 담당하는 법원에 特許無效抗辯을 하거나

209) SK 멜론類의 사건이란 초기 기술개발기에 발생하는 혼합제품을 출시하고자 하나 경쟁기술보유자 중의 특정 보유자가 당해 기술의 실시를 거절하는 경우 발생하는 사건을 말한다. SK 멜론 사건(서울고등법원 2007. 12. 27 선고 2007누8623 판결(이하에서는 ‘SK 사건’이라고 한다.))의 경우는 직접적으로 특허에 의하여 사용이 제한된 것이 아니라, 예 의하여 사용이 제한되고, Digital Right Management의 약자로 기술적 보호장치의 일종인 DRM을 회피하는 것이 저작권법에 의하여 금지되기 때문에 DRM을 공개하여 달라고 한 사건인 동시에 특허권 실시 거절 사건이기도 하다. 왜냐하면 DRM은 기술내용이 많은 특허에 의하여 보호되고 있기 때문에 그 공개란 결국 특허라이센스를 의미하게 될 것이기 때문이다. (박태승, “DRM 기술의 특허동향”, 특허칭 (2003)).

210) 특허청이 9월1일 발표한 자료에 따르면 IT분야에서의 특허소송은 1999년 19건에 불과하던 것이 지난해 152건으로 8배 증가했다. 같은 기간 전체 특허소송은 3.4배 증가에 그쳐 IT분야의 증가폭이 특히 큰 것으로 나타났다. (연합뉴스 2008. 11. 18. 자 ‘글로벌 IT 업계 물고 물리는 특허전쟁’)

211) 업계에서는 최근 특허소송이 빈번해진 이유로 IT기기 및 기술의 컨버전스와 응용이 활발해지면서 특허 침해로 '오해' 받을 만한 요소가 많아졌고, 경쟁업체의 시장 잠식을 막고 특허권 사용료 협상에서 우위를 차지하기 위한 수단으로 소송을 제기하는 경우가 늘었기 때문으로 보고 있다. 순수하게 특허권 침해를 막기 위한 경우도 있지만, 외국기업들이 경쟁사의 시장잠식 시도를 견제하기 위해 전략적으로 소송이라는 수단을 택하는 경우도 종종 있다. 기술의 활발한 컨버전스로 인해 누가 누구의 기술을 도용했는지가 명확하지 않은 경우도 많다. 실제 LG전자의 경우 Kodak측으로부터 디지털 이미지를 캡처, 압축, 저장하는 방법과 모션이미지를 미리 보는 방법과 관련된 특허를 침해했다는 이유로 제소 당했지만, Kodak이 문제 삼은 부분뿐만 아니라 Kodak측이 LG전자의 영상기술을 사용하는 부분까지 포괄하는 협상을 진행 중이었다. (연합뉴스 위 같은 일자 기사 중에서)

특허심판원에 특허무효심판이나 권리범위확인심판을 제기한다.

(4) 衰退期

衰退期에 이르면 다시 特許侵害訴訟이 증가하는데, 특허권은 보유하고 있지만 더 이상 생산을 하지 않는 회사가 증가하기 때문이다. 이러한 회사들이 마치 특허괴물처럼 역으로 特許侵害訴訟을 별소 또는 반소로 당할 위험이 없어지므로 特許侵害訴訟을 많이 제기하게 된다. 따라서 특허소송이 증가하고 시장에서의 경쟁이 소송의 형태로 발전하기 쉬우며 크로스 라이선스와 같은 방식으로 분쟁을 해결하는 것이 어려워진다.

제3절. 標準化의 意義와 類型化

I. 標準化의 意義와 區別概念

1. 概念의 定義

標準化(standardization)란 標準(standard)을 결정되거나(업계표준이나 표준화 기구에 의한 표준화의 경우) 형성되는 과정(사실상 표준의 경우)을 의미한다. 그런데, 標準이라는 용어가 일의적이면서, 명확한 것은 아니다. 왜냐하면, 標準이라는 용어 자체가 일반적으로는 韓國標準院과 같은 度量衡標準을 담당하는 곳에서 미터법과 같은 度量衡標準을 제정하는 경우에도 쓰이고, 標準化機構에 의한 標準과 같은 技術標準의 결정하는 경우에도 쓰이기 때문이다.

2. 度量衡標準과 技術標準

(1) 度量衡標準과 標準化

標準이라는 것이 계측의 기준이 되는 미터법과 같은 경우에는 다수의 計測標準이 한 국가 내에서 복수로 사용되면 사고나 오류의 원인이 되므로, 度量衡의 통일을 통하여 국가내의 의사소통에서의 문제점을 제거하고, 효율화할 수 있는 것이 있다. 반면, 시장에서 標準間 競爭이 증가하는 것은 消費者 厚生의 관점에서 소비자의 선택가능성을 높이고, 標準間 競爭을 통하여 우수한

기술을 개발하도록 할 수 있으므로 消費者의 便益이라는 관점에서 標準이 결정되도록 하는 것이 바람직하다.

이 둘의 구분은 度量衡標準에서 '미터법'과 '야드법'을 사용하는 것을 혼용하여도 그 자체에서 익숙함으로 인하여 오는 실익이 있고, 야드법에서 미터법으로 변경함으로 인하여 발생하는 소위 메뉴비용(menu cost)가 있다. 하지만 경우에 따라서는 정밀가공과 같은 경우 발생하는 환산손실(conversion loss)에 기인한 사회적인 비효율이 더 큰 경우가 있어서, 메뉴 비용을 감수하고 환산손실을 줄이기 위하여 度量衡을 '미터법'으로 통일하기도 한다. 이 경우 度量衡의 標準化는 단기에서는 혼란을 가지고 올 수 있지만, 장기에서는 결국 사회적인 후생을 증대하고, 효율성을 증진시킨다. 이러한 점 때문에 최소한 단일한 국가 영역 내에서는 어떤 정부든지 하나의 度量衡標準을 채택하여 운용하려고 한다.

(2) 技術標準과 標準化

技術標準은 이러한 度量衡標準과는 구별되는 여러 속성을 가지고 있다. 技術標準은 서로 다른 기술적인 구현목표를 가지고 있을 경우 이러한 목표에 종속되어 결과적으로 하나의 형식으로 구현된다고 하더라도 상호 다른 標準으로 공존할 수 있게 된다. 소비자들은 오히려 서로 다른 標準의 존재로 인하여 그러한 標準이 제공하는 효익을 제공받을 수도 있다.²¹²⁾ 따라서 오히려 度量衡

212) 예를 들어, 디지털 이미지를 구현하기 위한 기술로서의 JPEG, GIF와 PNG(Portable Network Graphics)이 있다. JPEG은 Joint Photographic Coding Experts Group(JPEG 위원회)에 의해 개발되었다. JPEG은 풀 컬러(full-color)와 그레이 스케일(gray-scale)의 압축을 위하여 고안되었으며, 사진이나 예술분야의 작업에서 장점을 나타낸다. GIF와 함께 인터넷에서 가장 자주 사용된다. GIF에 비해 데이터의 압축 효율이 더 좋다. 또한 GIF는 256색을 표시할 수 있는데 반해 JPEG은 1,600만 색상을 표시할 수 있어 고해상도 표시장치에 적합하다. 또 한 가지 JPEG의 유용한 점은 이미지를 만드는 사람이 이미지의 질과 파일의 크기를 조절할 수 있다는 것이다. 예를 들어, 이미지가 큰 파일을 아주 작은 크기의 파일로 압축하려 하면 이미지의 질이 그만큼 떨어지게 된다. 그러나 JPEG 압축기술을 이용하면 이를 적절히 조절하여 이미지에 손상에 가지 않도록 이미지를 압축할 수 있다. 이 중 JPEG과 PNG은 디지털 이미지를 구현하기 위한 기술이라는 점에서는 공통점을 가진다. 하지만, 이 두 기술은 서로 다른 기술구현목표를 가지고 있다. JPEG은 압축률이 높은 정밀도가 요구되지 않는 그래서 적은 메모리 용량으로도 이를 휴대용 화상기기인 디지털 카메라 등에서 구현할 수 있도록 하는 것을 목적으로 하는 標準인 반면, PNG은 압축률은 떨어지더라도 정밀한 디지털 영상을 필요로 하는 경우에 이러한 요구를 만족시키기 위하여 사용하는 것이다. 이러한 차이는 실제로는 동일한 디지털 영상의 저장을 위한 파일 포맷이라는 技術標準의 일종이라는 점에서 일치하더라도 양자가 서로 다른 목적을 위하

標準의 경우와 달리 복수의 標準을 사용하는 것이 실제로 더 많은 경제적인 효익을 사회에 제공하기도 한다. 技術標準의 경우에는 技術標準의 標準化 과정에서 발생하는 標準間 競爭을 통하여 경쟁촉진적 효과가 발생할 수 있다. 그렇다고 사회에 技術標準이 많은 것이 社會的 厚生의 증진에 도움이 되기만 하는 것은 아니다. 技術標準의 경우에는 標準의 수나 標準이 추구하는 목적이 개발자의 관점이나 목적에 따라 상이하다고 하더라도 그러한 技術標準의 존재는 度量衡 標準과 달리 사회적 폐해를 덜 가져 온다. 또 국가가 개입을 하지 않더라도 소비자의 선택에 의하여 잘못된 개발목표를 가지고 소비자의 수요를 무시한 技術 標準化를 시도하는 경우에는 標準化가 되지 않거나 된다고 하더라도 死藏된 標準이 될 가능성이 높다는 점도 競爭當局의 개입이 시장분석을 함에 있어 고려하여야 할 사항이다.

(3) 정리

이상에서 본 바와 같은 이유로 하여 技術標準은 標準이라는 용어를 같이 사용하지만, 標準化의 競爭法的 含意라는 문맥에서는 度量衡標準과 구별되는 개념이다. 이 글에서 논의의 대상으로 하는 標準은 技術標準이다. 경쟁제한적 효과와 동시에 경쟁촉진적 효과를 가지고 있는 技術 標準化 過程中에서 경쟁촉진적 효과를 극대화할 수 있는 방법을 발견하는 것이 競爭法的 영역에서 해결하여야 할 과제이다. 標準化를 통하여, 기업들의 혁신을 촉진하고, 生産效率性 (product efficiency)²¹³⁾을 증대하고, 소비자의 선택을 넓히고, 공공의 건강과 안전을 확보할 수 있는 수단으로서도 기능한다. 그리고 국제적인 관점에서도 국가간의 교역을 촉진하는 수단이 된다.²¹⁴⁾ 실제 소송에서 이러한 標準化의 效用은 標準化가 가지고 있는 경쟁제한적 요인들을 정당화하기 위한 사유로 효율성 항변(efficiency defense)의 하나로 주장될 수 있을 것이다. 標準化機構나 관련 회사를 대리하는 소송대리인들은 標準化가 가지는 반경쟁적 효과를

여 공존할 수 있게 되는 이유가 된다.

213) 경쟁법적 관점에서 생산적 효율성의 의미에 대해서는 Robert H. Lande, "Wealth Transfers as the Original and Primary Concern of Antitrust: The Efficiency Interpretation Challenged", *Hastings Law Journal* (1982) pp. 77-80, 89-93.

214) IP & Antitrust Guideline p.6.

극복할 수 있는 사회적 후생 증대가 있음을 경제분석을 통하여 입증하는 것이 소송의 승패의 관건이 될 것이다.

II. 標準化의 類型化

1. 標準化의 3類型

標準化의 類型은 (i) 하나의 회사에서 자신의 기술을 事實上 標準(de facto standard)으로 정립하고자 하는 경우, (ii) 업계에서 자신들이 협의한 기술을 業界 標準(industry standard)으로 정립하고자 하는 경우, (iii) 標準化機構(standard setting organization)²¹⁵에서 표결을 통하여 특정한 기술을 標準으로 정립하고자 하는 경우 등으로 나누어 볼 수 있다.

(i)의 유형의 예로는 Microsoft에서 IPTV(Internet Protocol TV)²¹⁶ 관련 특허를 출원하고, 자신의 플랫폼인 X-box 360을 통하여 IPTV용 소프트웨어를 標準化하려고 하는 것이나, 노키아가 모바일용 운용체제시장에서 '심비안'이라는 독자의 운용체제를 사용하는 것과 같은 경우에 어느 한 회사의 標準이 시장전체의 標準으로 정립되는 경우가 여기에 해당된다. 제품의 관점에서라면 운용체제시장에서의 '윈도우즈'가 대표적이다.

(ii)의 예로는 LCD 시장의 경우에도 제품규격에 대한 技術標準의 경쟁이 있고, 광시야각 기술의 경우에도 技術標準의 경쟁이 있지만 어느 한 진영의 압도적인 승리가 아닌 상태로 유지되고 있다. 업계에서 자율적으로 각 사이즈별 標準을 합의하더라도 완전히 합의되는 경우는 드물다. USB(Universal Serial Bus) 標準化를 業界標準의 대표적인 사례로 들 수 있다.²¹⁷

(iii)의 예로는 ISO(International Standard Organization), IEEE(Institute of

215) 최근에는 국가간 무역이 증가함에 따라 표준화기구가 초국가적 국제기구(supranational international standard setting organization)가 되는 경우가 많다. 본고에서는 'Standard Setting Organization'을 약칭하여, 영문약어로는 SSO라고 사용하기로 한다. 표준화기구를 문헌에 따라서는 SDO(Standard Development Organization)라고도 부른다.

216) 우리나라에서는 '인터넷멀티미디어방송사업법'에서 '인터넷멀티미디어방송'이라고 부르고 있다.

217) USB는 業界標準으로 USB-IF라는 단체의 웹사이트에 들어가보면, USB가 Hewlett-Packard Company, Intel Corporation, LSI Corporation, Microsoft Corporation, NEC Corporation, NXP Semiconductors 등의 회사가 만든 標準이고, 이 회사들이 이사회를 구성하고 있음을 알 수 있다.(<http://www.usb.org/about>).

Electrical and Electronics Engineers)등과 같은 국제적인 기구에 의한 標準化를 예로 들 수 있겠다. ISO 技術標準 등에 대하여는 標準化機構에 의한 標準化와 관련하여 상설한다.

2. 유형별 검토

(1) 單一會社의 事實上 標準 定立

1) 전략적 행동 양식과 정립의 과정

첫 번째의 경우에는 하나의 회사가 자신의 기술을 標準으로 정립하고자 하는 것이므로 관련되는 시장에서 자신의 상방 및 하방의 가치사슬에 속하는 회사들에 대하여 자신이 제공하고자 하는 기술을 事實上 標準으로 정립하기 위하여 가능한 많은 시장참가자들이 事實上 標準을 달성하려고 하는 회사의 기술을 사용하도록 경쟁전략을 구사한다. 이를 生態界(ecosystem)를 조성한다고 표현하기도 한다.²¹⁸⁾ 일단 많은 시장참가자들이 당해 기술을 사용하기 시작하면, 소프트웨어산업과 같이 네트워크효과가 큰 경우에는 점차 쏠림 현상(tipping effect)이 강화되어 간다. 결국 어느 정도 수준이 되면, 이제는 事實上 標準을 지배하는 회사의 별개의 노력이 많이 들지 않아도 시장참가자들의 편익추구행위에 의하여 시장에서의 경쟁자들은 배제되어 간다.

2) 逆 U字型 構造의 革新曲線

특정한 하나의 회사는 標準化過程에서 자신이 구축한 생태계를 활용하여 네트워크효과의 크기를 키우고, 쏠림현상을 강화시켜서 승자독식을 가능하게 한다. 이와 같은 방법으로 시장에서의 독점화가 이루어지는 것이다. 위와 같은 事實上 標準化를 통하여 승자독식상황을 달성한 기업은 그러한 事實上 標準이 유지되는 한 獨占利益을 확보할 수 있게 된다. 일단 事實上 標準이 달성되고 나면, 이러한 지위에 있는 기업은 事實上 標準의 유지하기 위해서 여러 가지

218) Microsoft의 경우에는 앞서 언급한 공개 API 정책(open API policy)을 통하여 윈도우즈라는 운영 체제를 둘러싸고 있는 응용프로그램 개발자, 콘텐츠 제공자, PC 제조업체 및 모바일 기기 제조업체들에게 이와 관련된 별도의 개발비용을 없애거나 최소화하는 방식을 가치를 제공하고, 이런 가치의 공유를 통하여 자신의 기술이 標準으로 확산되도록 하는 정책을 취하게 되는 것이다.

전략적 행동을 한다. 潛在的 競爭者의 진입을 항상 염두에 두어야 하는 사실상 표준 보유자는 이들의 시장진입을 막는 것이 기술혁신보다 수익성제고를 위한 우선과제이다.²¹⁹⁾ 왜냐하면, 기술경쟁을 통하여 事實上 標準의 지위에 올랐든지 마케팅을 통하여 事實上 標準의 지위에 올랐든지 일단 특정 사업자의 기술이 事實上 標準이 되고 나면 그 이후의 단계에서는 잠재적인 경쟁자의 배제를 통해서 큰 수익을 가질 수 있기 때문이다. 혁신노력을 덜해도 일단 事實上 標準의 지위에 오르면 안정적인 수익흐름(income stream)을 만들 수 있기 때문에 기존의 플랫폼을 변경시킬 수 있는 잠재적 시장경쟁자가 등장하면 이 경쟁자를 시장에서 축출하는 것이 가장 중요한 경쟁전략의 과업이 되는 것이다.

이런 점을 고려하면 潛在的 競爭理論(potential competition theory)은 사실상 표준에 대한 경쟁당국의 규율과 관련하여 중요한 시사점을 준다. 시장이 과점상태이더라도 사업자의 행태가 친경쟁적인 성향을 띠기도 하고, 시장의 구조에 변화가 없더라도 사업자가 반경쟁적 행태를 보이는 것은 외형적으로 보이는 시장의 구조나 실질적인 경쟁만을 보아서는 이유를 파악하기 어렵다.²²⁰⁾ 그러므로 이런 문제를 해결하기 위해서는 미국에서 혼합형 기업결합의 위법성을 판단하기 위해서 판례²²¹⁾상 형성되어 온 潛在的 競爭理論이 주는 시사점을 사실상 표준보유자의 시장지배적 지위 남용행위와 관련하여서도 참고할 수 있다.²²²⁾

이러한 관점에서 시장에서의 事實上 標準을 지배하는 사업자의 技術革新에

219) 경쟁압력을 줄이기 위해 사실상 표준보유자가 어떤 행동을 할 것인가 하는 점은 사실상 표준 보유자가 시장에서의 기술동향을 어떻게 생각하는가하는 주관적인 문제와 연결되어 있지 대개 개별적으로, 사후적으로 검토될 수밖에 없다. 잠재적 경쟁이론에 대해서는 신영수, “잠재적 경쟁이론의 내용과 실제 적용”, 경쟁법연구, 한국경쟁법학회 (2004). 잠재적 경쟁자를 시장에서 제거하는 방법은 시장지배적 지위를 남용할 수도 있지만 기업인수 또는 합병도 사용될 수 있다. 기업결합시의 경쟁제한성 판단과 관련하여 이민호, “기업결합규제의 이론과 실제 : 기업결합에서의 경쟁제한성 판단 기준”, 경쟁법연구, 한국경쟁법학회 (2006).

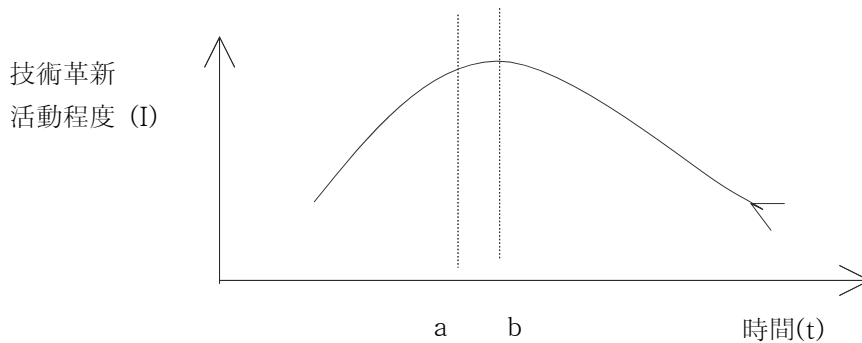
220) 신영수, 상계논문, 149면.

221) United States v. Penn-Olin Chem. Co., 378 U.S. 158, 173-74 (1964); United States v. Marine Bancorporation, 418 U.S. 602, 625 (1974); United States v. Falstaff Brewing Corp., 410 U.S. 526, 531-32 (1973).

222) 표준보유자의 문제는 기업결합과 관련하여서 연구되어야 한다. 그러나 본고에서는 특허권남용행위에 국한하여서 연구하고, 이 부분의 연구는 추후 별도 연구를 통하여 보완할 것이다.

대한 동기라는 관점에서 보면, 이러한 사업자는 '역-U 자형 혁신 커브 (inverted U-shape innovation curve)'를 가지게 될 가능성이 많다. 왜냐하면 Microsoft와 같은 시장지배적 사업자는 외부적으로는 계속 기술혁신을 한다고 하지만 사실은 잔존경쟁자를 시장에서 축출하고, 잠재적 경쟁자의 시장진입을 봉쇄하는 것이 훨씬 시장에서의 독점이익을 장기적으로 향유하는 수단이 되고, 동시에 이를 플랫폼으로 하여 다른 시장으로의 시장지배력을 전이하기 위한 전제가 되기 때문에 잠재적 경쟁자의 시장진입을 봉쇄을 위하여 더 노력을 유인을 가지고 있기 때문이다. 그러므로 소송상 사실상 표준보유자의 상대방을 대리하는 변호사는 사실상 표준이 되고 난 후의 새로운 기술혁신활동에 대한 증거를 수집하여 자신의 논거를 정립하기 위해서 사용하는 것이 필요하다.

[그림 3; 역 U자 혁신곡선]



위의 그래프에서 보는 것과 같이 사실상 독점을 지배하게 된 기업은 사실은 이미 (a)라는 시점에 事實上 標準을 지배하게 되었지만, 실제로 技術革新을 위한 노력은 (b) 시점까지도 계속 하여 技術革新活動의 程度는 지속적으로 증가하면서, 연구개발활동을 가속화할 것이다. 그러나 (b) 시점이 되면 이제 연구개발을 감소하게 된다. 왜 이렇게 보는가 하면, (a) 시점과 (b) 시점 간에 시장에서 사실상 독점을 지배하게 되었는지에 대한 인식의 간극이 존재하게 되기 때문이다. 이러한 인식의 간극이 좁혀질수록 둘 간의 시차는 감소할 것이다.

이러한 인지지차(recognition lag)²²³⁾의 문제는 競爭法의 집행과 소송에서 시시점을 준다. 위와 같은 U자형 혁신곡선을 보이는 사업자의 경우에는 계량경제학(econometrics)에 기초한 실증분석을 하는 경우에 (a)와 (b) 시점에 초점을 맞추게 되면, 실제적으로도 지속적인 혁신활동을 하고 있는 것처럼 오도될 위험이 존재한다. 따라서 실증분석을 위한 데이터로 유의미한 부분의 구간은 (b) 이후의 구간이 되어야 한다고 본다. 법원은 이러한 사실상 독점기업에서 고용한 경제전문가들의 관련되는 자료의 홍수 속에서 (a) 구간의 자료를 제출받아 이를 근거로 재판을 함으로써 오류를 범할 수 있다는 점을 유의하여야 한다.

3) 競爭當局의 關與

事實上 標準을 경쟁자 배제의 수단으로 사용하려고 하는 전략적인 기업들은 네트워크효과가 큰 산업에서 초기 시장 조건의 선취가 얼마나 중요한지 알고 있기 때문에 이러한 초기조건의 민감성(sensitivity of initial condition)을 고려한 파트너 전략과 가격 전략을 사용한다.

초기단계에서는 서로간의 경쟁이 충분히 존재하고 있기 때문에 어떤 技術標準이 事實上 標準으로 진행될지를 아는 것이 어렵다. 다만 이 경우 초기에 사용한 파트너 전략과 가격 전략은 뒤에 라이선스 거절행위와 같은 행위가 발생하였을 경우 이를 競爭法違反으로 판단하는 근거가 되어 強制實施와 같은 시정조치를 취할 것인지를 결정하는 근거로 사용될 수 있다. 競爭當局은 앞서 언급한 바와 같이 標準競爭이 진행 중인 상황에서 標準劃定の 방향을 왜곡하는 것도 주의하여야 하지만, 한편으로 지나치게 신중한 개입을 통하여 市場失敗를 교정할 시기를 놓치거나²²⁴⁾ 부적절한 시장조치를 취함으로써 市場失敗를 교정하는 것에 실패하여서도 안된다.

(2) 관련 산업의 경쟁자들의 협의에 의한 標準化

223) 필자의 造語로서 행위가 실제 일어난 시점과 외부에서 이를 객관적으로 인식할 수 있는 시점간의 차이가 발생하는 경우 그 시간적인 차이를 말한다.

224) 유럽共同體 1審法院이 2007년 선마이크로시스템에게 work group server에서의 相互運用性 확보를 위한 프로토콜에 대한 強制實施를 명한 것은 선마이크로시스템의 솔라리스 서버 등이 아직 경쟁력이 있는 상황이었면서도 지나치게 초기도 아닌 적절한 개입이었다고 본다.

1) 業界標準으로의 진행

아직 사실상의 標準이 위와 같이 진행되지 않은 상황에서 시장의 다른 경쟁자들의 관점에서는 事實上 標準이 이루어졌을 경우에 발생할 수 있는 문제들을 이미 인식하고 있기 때문에, 관련 업계에서 생산원가 절감 등 생산적 효율성의 달성을 위해서 業界標準을 만들려고 하는 경우가 있다. [그림 1]의 成熟期市場이상의 市場에서는 경쟁이 치열하게 진행되면 수익성이 감소하는 경우가 많다. 그러므로 수익성의 제고를 위해서 표준화 및 공동행위의 誘因이 증가한다.²²⁵⁾ 또, [그림 1]의 成長期市場이하의 市場에서는 경쟁이 치열하게 진행되기는 하지만 標準이 정립되지 않으면 시장자체가 더 이상 성장하지 못하고 소멸하기도 한다. 그러므로 시장소멸로 인한 공동의 실패를 막기 위해서 標準化의 誘因이 있다. 따라서 이러한 수익성의 제고를 위한 標準化나 시장조성을 위한 標準化는 기업의 관점에서 충분한 標準化를 위한 誘因이 된다.²²⁶⁾

2) 높은 성공가능성

標準化의 성공 가능성과 성공시의 파급의 효과와 속도도 다른 경우보다 큰 경우가 많다. 業界標準의 대표적인 성공사례인 USB標準의 경우 PC 산업의 주요한 당사자인 CPU(Central Processing Unit)시장에서 시장지배적 지위에 있는 인텔, PC 운영체제시장에서 거의 100% 시장점유율을 가지고 있는 Microsoft, PC 제조업체인 휴렛팩커드가 모두 시장에 USB 標準에 관여하고 있기 때문에 PC라는 기기를 염두에 둔다면 그 유용성이라는 관점 외에도 성

225) CRT(Cathode Ray Tube) 시장에서의 담합을 이러한 관점에서 설명할 수 있다. 이 사건은 대표적인 성숙시 시장 산업인 CRT 시장의 주요 사업자들이 1997년부터 2003년까지 가격담합을 하였다든 합의를 받고 있는 사안이다. 미국 법무부(DOJ)는 2009년 2월 10일 대만 청화사(Chunghwa Pictures Tubes) 전임 CEO인 Cheung Yuan Lin (C. Y. Lin)에 대해 CRT 가격획정 국제카르텔에 참여한 혐의로 캘리포니아 지방법원에 기소했다. 이 사건에 대해서는 미국을 포함, 유럽공동체, 한국 등 여러 경쟁 당국이 동시에 조사하고 있다. 우리나라에서는 삼성에스디아가 관련되어 있다. http://blog.daum.net/ftc_news/13391303 (2009.3.9.자 공정거래위원회 블로그 자료)(2009.7.5. 최종 접속).

226) 예를 들어 USB나 뒤에서 볼 IEEE의 IEEE1394와 같은 경우가 業界標準이나 국제기구에 의한 標準으로 될 수 합의될 수 있는 이유 중의 하나가 바로 이 標準들이 모두 interface와 관련된 標準이었다는 점이다. interface 장치가 없이는 상호간의 데이터 교환 등이 되지 않아서 효용이 제한적이기 때문에 업계 전체의 수익을 위하여 오히려 業界標準을 만드는 것이 더 바람직하다는 점에 대하여 이해 관계가 일치하였던 것이다.

공가능성은 이미 상당히 확보하였다고 보아도 좋을 것이다. 이와 비교하여 우리의 경우 정부에서 지정한 무선전화 플랫폼 위피(WIFI)의 경우 어떤 주요 통신사도 채택을 하지 않아 國家標準임에도 불구하고 시장에서 외면당하였고, 결국 시장에서 퇴출될 위기에 처했다.²²⁷⁾ 국가나 標準化機構의 標準의 경우 이와 같이 標準으로 결정되었음에도 불구하고 시장반응을 얻지 못하고 퇴출되는 기술이 될 수 있다는 점과 비교하여 보면 특정 산업의 주요한 사업자들이 業界標準으로 만드는 것은 시장에서 시장참여자들의 참여율을 높임으로써 상업적 성공가능성이 높은 경우가 많다.

3) 競爭當局의 관여

業界標準의 경우에는 가장 담합행위의 발생가능성이 높은 경우이다. 공동연구개발(Joint Research and Development)의 형식을 취하는 경우가 많아 공동개발에 대한 競爭法的 規律이 적용될 수 있다. 형태가 다양하기 때문에 일률적으로 설명하기 어렵고 당사자간의 공동개발계약이나 기술공동사용계약의 형태에 따라서 공동개발후 특허의 사용형태, 외부 실시요청자에 대한 취급, 로열티의 결정방식과 수령 후 배분 문제 등 여러 가지 사정을 종합적으로 고려하여 競爭當局이 競爭法을 집행하여야 한다. 이러한 業界標準으로 진행되는 경우에도 業界에서 標準化機構를 만드는 경우도 많다. 標準化機構를 만들어서 標準化機構에서 관리하도록 한 경우, 자신들이 특허권을 만들어 제공한 특허나 공동개발한 특허 등을 남용한다면, 競爭當局은 標準化機構에 의한 標準化에 대한 競爭法的 規律의 문제로 처리하면 될 것이다.

(3) 標準化機構에 의한 標準化

²²⁷⁾ 페지논의에 대한 대안으로 위피기반 업계는 위피를 리눅스 같은 개방형 운영체제(GPOS)와 결합하는 작업을 서둘러야한다고 주장하고 있다고 한다. 과거에는 OS나 플랫폼을 기반으로 서비스가 등장하는 수순이었다면 현재는 서비스를 먼저 기획한 뒤 미들웨어나 플랫폼을 개발하는 서비스지향의 패러다임이 만들어지고 있고, 세계 이동통신 시장이 단말경쟁에서 플랫폼과 서비스 경쟁으로 급변하고 있다는 판단에 따른 것이다. 노키아·애플·구글이 각각 자사 플랫폼을 확산하며 이동사들의 고유영역을 침범하는 가운데, 이동사들은 아직 주도세력이 없는 리눅스 진영에 주목하고 있는 상황이라고 한다. (디지털타임즈 2008. 11. 18.자)

1) 標準化機構의 標準決定 메카니즘

標準化機構에 의한 標準化는 새로운 技術標準의 제안, 여러 가지 標準案에 대한 공통의 標準에 대한 검토 및 표결절차로 구성되는 것이 일반적이다. 이러한 標準化과정에서 동시에 여러 개의 技術標準案이 제안되기도 하고, 경우에 따라서는 이미 제안된 標準에 대하여 새로운 標準案을 추가적으로 제시하여 複數標準으로 가지고 갈 것인지를 결정하기도 한다. 이러한 標準決定節次를 통하여 어느 한 회사의 기술이 하나의 國際標準으로 결정되기도 한다.²²⁸⁾

지구상에는 다수의 標準化機構가 존재하고, 여러 標準化機構를 분류하는 방식도 다양하다. 業界 標準化機構와 國際 標準化機構로 구별하는 방식, 國際 標準化機構와 지역별, 國家別 標準化機構로 구별하는 방식, 一般的 標準化機構와 專門分野別 標準化機構로 구별하는 방식 등이 있다. 이렇게 서로 구별되는 標準化機構마다 운용방식은 세부적으로는 완전히 동일하지는 않다. 그렇지만 이후에 標準化機構에서의 홀드업 문제를 이해하기 위해서는 운영 메카니즘을 이해할 필요성이 있으므로 여러 標準化機構 중 가장 대표적인 標準化機構인 ISO(International Organization for Standardization)²²⁹⁾를 본다.

228) 그 대표적인 경우가 바로 어도비社의 문서 포맷(format)인 아크로벳(acrobat)이다. 아크로벳은 어도비사의 문서 포맷으로 출발하였지만, 광범위하게 사용됨으로써 이제는 ISO에 의하여 國際文書標準이 되었다. 여기서 주의하여야 할 점은 ISO에 의하여 標準이 되었다는 것이 이제 시장에서의 文書標準에 대해서는 아크로벳만 존재하게 된다는 의미는 아니다.

229) 1926년 ISA(International Federation of the National Standardizing Associations)를 설립해 기계공학 분야에서부터 標準化를 시작하였다. 제2차 세계대전으로 잠시 활동을 중단하였으나 1946년 런던에서 25개국이 참가한 가운데 모임을 재개하고 1947년 2월 23일 현재의 이름으로 공식적인 업무를 시작하였다. 조직은 총회, 이사회, 기타 전문부회가 있으며 기술적인 업무는 2,850개의 기술 위원회, 하부 위원회와 업무수행 그룹이 맡아 시행한다. 標準化 업무에는 산업 각 분야, 조사 학회 회원, 정부 관계자, 사용자 단체, 국제기구 등이 참가하며, 해마다 모임에 참가하는 전문가의 수는 3만 명에 이른다. 주로 각국의 공업규격을 조정·통일하고, 물자와 서비스의 국제적 교류를 유도하며, 과학적·지적·경제적 활동 분야의 협력을 증진하는 것을 목적으로 활동한다. 다루는 분야는 IEC(International Electrotechnical Commission)의 담당 분야인 전기와 전자 공학 분야를 제외한 모든 부문이며 필요한 부분에서는 IEC, 세계무역기구(World Trade Organization:WTO) 등 기타 전세계 500개 지역 기관들과 협력한다. 1987년 최초로 ISO 9000시리즈를 제정하는 등 설립 이래 2000년 현재 1만 2000건 이상의 광범위한 분야의 국제標準을 제정, 공포하였다. 산업 분야에서 필요한 標準化 작업은 해당 국가 단체에서 충분한 의견 수렴을 거쳐 ISO에 제안되면 분과위원회와 기술위원회를 거쳐 총회 정원의 75%의 찬성을 통해 국제규격(IS:International Standard)으로 승인되고 《International Standards》에 실린다. 제정의 80%는 회원의 기부, 20%는 기관 標準과 다른 출판물들의 판매 이익으로 충당하고 있다. 한 나라에서 한 기관만 회원으로 가입할 수 있으며 2002년 현재 139개국이 회원국으로 있으며, 본부는 스위스 제네바에 있다. 한국은 1963년에 가입하였다. (<http://100.naver.com/100.nhn?docid=23052> 2007.11.16. 최종접속).

2) ISO의 標準決定 메카니즘

ISO는 국가별로 1국 1표 주의를 적용하고 있는 기구이다. 국가별로 1국 1표 주의를 취한다는 것은 달리 표현하면, 상당히 정치적인 프로세스가 된다는 의미이다. 그러므로 이러한 ISO의 議決權 構造 하에서 ISO의 標準이 되었다는 것이 바로 그 기술이 다른 기술에 비하여 바로 기술적인 우위에 있다는 의미가 되는 것은 아니라는 것을 알 수 있다. 하지만 技術標準의 여러 가지 효용 중에서 國家間 交易의 活性化를 염두에 둔다면, 이러한 정치적인 프로세스로 ISO가 技術標準을 정한다는 것이 가지는 의미를 폄하할 것은 아니라고 생각한다. 표결을 통하여 技術標準을 결정함으로써 國際標準으로서 國際的 擴散에 기여할 수 있다는 점에서 장점이 있다. 그러므로 ISO는 이러한 국가적인 의견을 종합하고 집계하여 요건에 부합하면 國際標準으로 승인하는 기구이지, 당해 기술의 우월성이나 기술적 적합성을 판단하는 기구가 아니며, 또한 국가들 간의 서로 기술적인 성숙도 및 당해 기술에 대한 인식이 다르므로 이러한 표결과정에서 다분히 기술정치적인 고려(techno-political consideration)가 개입될 수 있다는 특징은 그 나름의 ISO의 존재이유를 담보하는 것이라고 할 것이다. 결국 ISO의 標準이 되었다는 것은 국제적인 인정을 받았다는 점에서는 분명히 의의를 가지고, 이러한 국제적인 標準을 만족시킴으로써 기술적인 최소한의 요구조건은 구비하였다는 정도의 의미를 가진다.

3) 標準化機構에 의한 標準化의 法的 性質

다수의 당사자의 협력적인 협의와 이를 정리한 계약에 의하여 標準으로 정립되는 標準化機構를 통한 標準設定行爲와 事實上 標準의 경우에 이를 우리 법상의 문제로 인식하기 위하여 법적 성질에 대한 검토가 필요하다. 그러나 이에 대하여는 기존의 논의를 찾아볼 수 없었다. 사건으로 標準化機構의 결의 행위는 合同行爲이고, 이러한 標準決定을 위하여 標準化機構에 제출하는 確약서(commitment)는 계약으로 이해하는 것이 타당하다고 본다. 또 標準化機構는 業界 標準化機構이든지, 國際 標準化機構이든지 간에 각자는 '政策文書(policy

document)'라는 이름의 회원사간 약정을 가지고 있다. 신규 가입하는 회원은 기존의 계약 내용을 인수하는 행위를 함으로써 신규회원이 될 수 있다. 그러므로 政策文書는 우리법의 관점에서 보면 부합계약의 성격을 가지고 있는 내부규범(bylaw)이다. 회원간의 내부적인 규율은 바로 이 '政策文書'라는 계약에 의하여 규율되고 집행된다.

이 政策文書에는 특허권자들이 자신이 보유하고 있는 특허가 標準으로 채택 될 경우 이러한 지적재산권의 라이선스 문제를 규율하기 위한 장치로 특허권자들에게 요구되는 원칙으로 기술공개의 원칙(open access policy)과 공정하고, 합리적이며 비차별적인 라이선스원칙(FRAND; Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) 또는 합리적이고 비차별적인 조건(RAND; Reasonable and Non-Discriminatory) 등이 통상 삽입되어 있다. 이러한 조건들에 동의한 경우에만 특허권자들이 보유한 특허가 표준기술로 채택되도록 하고 있다.

4) 複數標準間 標準間 競爭과 標準化

시장에서는 複數標準이 존재하기도 한다. 결정된 國家標準은 業界標準과 경쟁하기도 하고, 복수의 業界標準이 서로 진영을 나누어 경쟁하기도 한다. 國家標準이라고 業界標準보다 우선하는 것도 아니다. 이 점이 度量衡標準과 구별되는 점이다. 결국 업계에서 많이 쓰이는 標準이 우월한 標準인 것이다.

또 앞서 ISO의 경우에서 본 것처럼 標準化된 기술이 반드시 기술적으로 당해분야에서 當業者(persons having ordinary skill in the art)의 관점에서 우수한 기술인 것도 아니다. 그럼에도 技術標準이 생성되고 나면, 시장경쟁에서의 技術標準으로 채택되지 않은 기술과의 경쟁에서 표시·광고에 활용할 수도 있고, 생태계조성에서 유리한 입장에 설 수 있으므로 시장진입(market penetration)에서 우위로 작용한다. 한편 표준화기구에 의한 표준은 새롭고 우수한 기술의 출현을 오히려 막게 되어 시장에서의 경쟁을 제한하는 방향으로 사용되거나 각종 불공정행위를 할 수 있는 토대가 될 수 있다.

하지만 역사적으로 볼 때 과거 철도궤도에서의 궤도 폭을 두고 일어났던 경쟁에서부터 VHS방식과 Beta 방식간의 비디오 標準競爭, 최근의 HDDVD와

Blu-ray 방식간의 특허에 의하여 뒷받침되는 標準間 競爭(Inter-standard Competition)은 대체로 技術革新을 위한 가장 강력한 촉진수단이며, 가장 강력한 경쟁촉진방안이다.

5) 競爭當局의 關與

競爭當局은 標準化機構에 의한 標準化의 효과를 인식하면서도, 동시에 標準化된 特許所有者의 특허등의 남용행위를 통한 시장에서의 지위남용행위 또는 불공정거래행위를 지속적으로 감시하여야 한다. 그리고 개별 사실관계가 다양하여 일률적으로 말할 수는 없다. 競爭當局은 표준화기구 및 회원사들의 행위의 친경쟁적 효과와 반경쟁적 효과를 比較衡量하여 만일 친경쟁적 효과에 비하여 반경쟁적 시장효과가 큰 경우에는 적기에 적절한 시정조치를 내려야 한다. 위에서 본 標準化機構에서의 標準決定메카니즘을 고려할 때 競爭當局의 개입 근거나 개입방식과 관련하여, 技術公開의 原則과 RAND 조건 또는 FRAND 조건의 해석을 통한 방법이 가장 중요한 방법 중의 하나가 될 것이다.

事實上 標準의 경우 사실상 표준이 형성되면, 그 표준에 기초한 시장지배적 지위를 남용하여 플랫폼을 중심으로 한 生態界에서 사실상 표준이 된 기술에 고착된 경쟁자들에게 반경쟁적인 시장지배적 지위남용행위를 하는 점을 발견할 수 있다. 事實上 標準 보유자의 행위를 방치하는 것은 事實上 標準所有者가 시장에서의 現在 및 將來의 潛在的 競爭封鎖를 시킬 수 있는 힘이 標準化機構에 의하여 標準으로 決定된 特許權者의 그것보다 더 클 수도 있다.

業界標準이나 標準化機構에 의한 標準의 경우에는 標準으로 채택되는 시점이 명확하게 정해질 수 있으므로 사전적인 구제수단과 사후적인 구제수단으로 나눌 수 있다. 그러나 事實上 標準의 경우에는 標準化 前과 後라는 것이 판단하는 것이 명확하지 않다. 事實上 標準의 경우에도 이러한 구별을 하는 것이 불가능하지는 않을 것이나 자의적일 수 있고, 이러한 점에서 標準決定 前의 경쟁제한행위와 標準 決定後의 경쟁제한행위를 구분하는 것이 어렵고 구별할 실익도 존재하지 않는다.²³⁰⁾

230) 오승환, “특허기술의 標準 책정과 競爭法 적용의 문제“, 산업재산권 제23호 산업재산권학회 (2007)

III. 標準化(Standardization)에 대한 競爭政策

1. 標準化의 親競爭的 側面

(1) 生産效率性的 向上

標準化는 광궤와 협궤 간의 鐵路標準競爭에서 볼 수 있는 것과 같이 貿易을 促進하고, 운송업자의 운송효율을 높인다.²³¹⁾ 생산자의 관점에서는 標準化는 여러 가지 標準化되지 않은 제품을 생산하는 것에 비하여 標準化된 제품생산을 통하여 경비절감을 이루게 된다. 결국 이러한 標準化는 生産效率性(productive efficiency)을 향상시킬 수 있게 한다.²³²⁾ 아울러 標準化는 네트워크효과를 통하여 규모의 경제(economy of scale)를 달성할 수 있도록 한다. 특히 통신산업과 같은 네트워크 효과가 크게 나타나는 산업영역의 경우에는 標準化로 相互運用性이 증가할수록 당해 네트워크전체의 효용이 외부효과 측면에서 발생하게 된다. 이러한 네트워크 산업에서의 외부효과는 標準化를 통하여 증대된다. 標準의 제공을 통하여 더 많은 통신사용자들이 네트워크를 사용할 수 있게 되고, 통신사업자들은 더 많은 서비스를 제공할 수 있게 되므로 규모의 경제가 발생하게 되는 것이다.²³³⁾ IT 산업의 발달에 있어서 하나의 제품에 수 천개의 특허가 존재하며, 소비자가 시장에 수많은 표준이 존재함으로써 인하여 발생하게 서로 다른 사업자의 제품을 사용하다가 다른 표준의 제품으로 옮기게 되는 경우 발생하게 되는 폐해를 감안하면 표준화는 산업발달의 근간이 된다.²³⁴⁾

(2) 거래비용 절감 효과

標準의 경제적 효과는 크게 2가지로 설명된다. 하나는 거래비용의 관점에서

685면.

231) 최승재, “통신산업에서의 표준화와 지적재산권과 경쟁법의 조화”, 법조, (2008. 6.) 98-100면.

232) Eric Iverson et al, "Patent Pools and non-assertion agreements: coordination mechanism for multi-party IPRs holders in standardization", Strategic Research Project paper no. FP6-503594 at 5.

233) *Id.*; 최승재, 각주 203) 전제논문, 104-105면.

234) *Id.*

標準이 정보제공의 기능을 통하여 시장에서의 불확실성을 제거함으로써 거래 비용을 절감하게 한다. 원래 標準은 연혁적으로 중세 유럽의 상인들이 만든 길드에서 연원하는 것으로 이해되는데, 標準化를 통하여 경제주체들은 자신들이 제품에 대하여 거는 기대에 대하여 추가적인 불확실성 없이 거래할 수 있게 됨으로써 이윤 및 효용 극대화를 달성할 수 있게 된다.²³⁵⁾ 거래비용이라는 관점에서 만일 標準化를 하지 않게 되면 거래를 하고자 하는 사람은 상품의 품질의 차이를 발견하기 위하여 探索費用(Searching cost)을 부담하여야 하고, 품질 등의 차이를 발견한 후에는 이러한 차이를 고려한 적절한 가격을 정하기 위하여 協商費用(bargaining cost) 및 測定費用(measurement cost)을 부담하여야 한다. 이러한 모든 비용들은 사회적인 총비용 관점에서 비효율의 원인이 된다. 標準이 있을 경우 구매자들은 시장에서 구매하기 위하여 소요하여야 하는 비용을 절감할 수 있도록 한다.²³⁶⁾

(3) 標準競爭을 통한 경쟁촉진

사업자들이 자신의 기술이 業界標準이 되도록 하기 위하여 치열하게 경쟁함으로써 이 과정에서 새로운 기술이 시장에 유입되고, 技術革新이 촉진된다. 標準 그 자체가 가지는 친경쟁적 요인이 있음과 아울러 標準이 정립되어 가는 과정에서 발생하는 標準競爭이 가지는 친경쟁적 효과는 가장 강력한 技術革新의 원동력이 된다. 사업자들은 事實上 標準으로 확립하기 위한 노력과 아울러 전략적으로 標準化機構를 통하여 標準으로 결정되도록 하기 위한 활동도 지속적으로 수행한다. 이러한 標準競爭의 예로 우리나라에서의 모바일 플랫폼 標準競爭을 들 수 있다. 현재 SKT, KTF, LGT의 무선통신3사는 각자 자신만이 사용하는 플랫폼을 쓰고 있다.²³⁷⁾ 현재의 상황에서는 각자가 자신의 플랫폼을

235) 윤강술 외, 전계논문, 2면.

236) 상계논문, 3면.

237) 모바일 플랫폼 標準을 만드는 것과 관련하여, '여러 업체가 각자의 방식으로 서비스를 제공하고 있는 현시점에서 標準 플랫폼을 만드는 것은 무리가 있으며, 상용 서비스를 하고 있는 플랫폼들이 이미 시장에 완전히 정착했다는 점 등 標準 플랫폼의 개발을 둘러싸고 여러 문제들이 제기되어 왔고, 사업 추진상의 문제로 난항을 겪어왔던 플랫폼이 곧 그 모습을 드러낼 것으로 보인다. 한국 무선인터넷 標準化 포럼에서 개발하고 있는 무선 인터넷 플랫폼 규격은 이동통신 3사의 요구사항을 충실히 반영하여 지금까지 사용되었던 여러 플랫폼들의 단점들을 보완하고 차세대 무선 인터넷 서비스를 위한 새로

標準으로 할 것을 염두에 두고 경쟁을 하고 있기 때문에 콘텐츠 공급자의 경우에는 3개의 서로 다른 플랫폼에 맞는 서로 다른 형식의 콘텐츠를 공급하여야 하는 상황이다. 해외에서도 노키아의 심비안, Microsoft의 모바일 OS(operating System), 구글의 안드로이드, 애플의 맥 모바일 OS(operating System)가 서로 경합하고 있는 標準化 초기 단계인 점은 마찬가지이다. 현재는 모바일 운영체제의 경우에는 標準競爭이 이루어지고 있다. 다만 이 시장에서 PC와의 相互運用성을 무기로 한 Microsoft의 모바일 운영체제로의 지배력 전이의 문제는 공정거래위원회가 주목하여야 할 부분이다.

(4) 정리

鐵路標準化의 경우 철도용 칩목업자라든가, 철도용 차량 제작 업자들로 하여금 규모의 경제를 달성하도록 하는 등의 전사회적인 후생의 증가를 가져 왔다. 이와 같이 標準은 그 자체로 사회적 효율의 달성이라는 면에서 긍정적인 면을 가지고 있다. 그리고 이러한 標準間 競爭은 통상 친경쟁적인 요소로 技術革新의 원동력이 된다.

2. 標準化의 反競爭的 側面

(1) 네트워크 효과가 큰 시장에서의 標準保有者の 시장지배력

標準化 자체의 반경쟁적 효과로 네트워크산업에서의 쏠림현상(tipping)을 통한 固着化(lock-in)가능성이 있다. 이러한 쏠림현상과 固着化를 통하여 네트워

운 기능들을 추가한 규격이다. 새로운 플랫폼은 Interpreter 구조와 Binary 구조의 장점을 수용하여 보완된 Binary 구조를 가지며, 성능과 보안 및 안정성을 모두 해결한 우수한 플랫폼이 개발될 경우, 자바 칩을 개발하던 업계에 커다란 변화를 안겨줄 수 있으며, 세계의 모바일 플랫폼 판도를 크게 바꾸어 놓을 수 있을 것으로 판단된다. 한국 무선인터넷 標準化 포럼은 이번에 작성될 규격을 TTA 단체 標準으로 추진할 계획이며, 이어 3GPP/3GPP2의 규격으로 제출한다는 목표 아래 標準化 작업을 진행하고 있다. 이번 과제가 성공할 경우 BREW를 앞세워 國際標準化를 주도하려는 Qualcomm을 견제하고, 국내 기술을 國際標準에 반영할 수 있는 좋은 기회가 될 것이다. 성공적인 標準化 추진을 위하여 정부 및 3GPP의 활동 경험을 가진 업체들의 긴밀한 협조가 필요하며, 새로운 플랫폼의 標準化 작업과 병행하여 IPR 문제의 사전 해결 및 필요한 IPR의 확보를 충분히 고려하여 할 것'이라고 결론을 내리고 있다. (이준섭·민재홍, “모바일 플랫폼 표준화 동향” 참조, 아래의 주소로 2008. 11. 17. 최종접속).

<http://www.itfind.or.kr/itfind/getFile.htm?identifier=02-001-070601-012536>

크산업에서는 勝者獨食(winner-take-all) 현상이 발생한다. 標準競爭에서 승자가 되는 사업자는 사실상의 標準이라는 트로피를 가지게 되고, 다른 경쟁자들은 시장에서 사라지거나 수익성 감소를 감내하고 승자의 체제하에 들어가게 된다. 事實上 標準保有者는 시장지배적 사업자가 된다는 점은 승자독식체제하에서는 직관적으로도 당연하게 인정된다. 일단 인터넷 익스플로러가 시장지배적 지위에 이르게 된 이후에는 오페라나 파이어폭스, 애플의 사파리, 구글의 크롬 등의 웹브라우저가 등장해도 시장점유율의 변화가 거의 없는 것에서 보는 것과 같이 事實上 標準으로 정립되는 과정에서 競爭當局의 市場失敗에 대한 적절한 조치가 없이는 일단 시장에서 事實上 標準으로 정립된 뒤에는 소비자들이 이미 固着되어 있기 때문에 유효하고 적절한 시정조치를 취하기가 매우 어렵다. 인터넷 익스플로러도 웹브라우저 플러그인 기술과 관련된 특허인 Eolas Tecs, Inc.의 미국 특허 No. 5,838, 906 특허 침해와 관련된 소송²³⁸)으로 인터넷 익스플로러가 문제가 되기도 하였지만 이 사건은 2007년 화해(Settle)로 종결된 것으로 알려지고 있다. 이 사건에서도 다른 특허 소송과 마찬가지로 특허 자체의 유효성에 대한 다툼도 있었고, 재심사(re-exam)이나 재발행(re-issue) 관련 분쟁도 있었다. 이 '906 특허는 '상위 미디어 문서(Hypermedia document)'에 임베디드 되어 있는 오브젝트와 상호 연동성과 표시를 제공하기 위한 외부 애플리케이션을 제공하기 위한 수단에 대한 특허로 매우 중요한 특허라고 할 수 있다. 그런데도 이 사건이 결국 인터넷 익스플로러의 시장지배력에 준 영향을 미미하다. 이와 같이 이러한 제품 標準이 技術標準에 의하여 뒷받침되고 있는 경우에는 기술적인 장벽이 시장장벽에 더해져서 시장지배적 지위에 있는 사업자의 지위는 더할 나위 없이 공고해지고 시장에서의 경쟁은 봉쇄된다.²³⁹)

事實上 標準의 지위를 취득한 사업자에게 특허법을 포함한 지적재산권법이 승자에게는 승자의 달콤한 독주를 지키고, 시장에서의 독점적 지위를 유지하

238) *Eolas Tecs, Inc. v. Microsoft Corp.*, No.99, C 0626 (N.D. Ill. Dec. 29. 2000). 이 사안에 대한 상세는 최승재, IT 기술과 법 I, 37면 참조.

239) *Eolas Tecs, Inc. v. Microsoft Corp.*, 399 F.3d. 1325 (Fed. Cir. 2005)에서 보는 것과 같이 Microsoft와 같은 회사도 새로운 기술에 의하여 공격당할 수 있지만 역으로 事實上 標準의 지위에 있게 되면 回避設計가 용이하다는 점에서 방어도 용이해진다.

는 수단으로 사용된다. 따라서 이러한 승자들에 대하여 아무런 競爭法的 接近을 하지 않을 경우에 標準이라는 경쟁장벽에 이러한 標準의 달성을 위하여 이미 구축하여 둔 지적재산권 포트폴리오가 결합되면, 시장에서 경쟁압력은 거의 무시할 수 있을 정도의 수준으로 줄어들게 된다. 잔여경쟁(remaining competition)의 존재는 시간의 문제이지 결국 소멸하게 되는 상황이 발생하게 되므로, 이러한 事實上 標準을 승자의 트로피라고 그대로 방치하는 것은 사회적 후생의 관점에서 결코 묵과할 수 없는 상황이 전개된다. Microsoft에 대하여 유럽共同體가 相互運用性的 확보를 위하여 強制實施를 명한 것은 적절한 선택이었다고 할 것이다. 다만 어떤 시기에 어떤 기준에 의하여 強制實施를 하도록 할 것인가 하는 점은 뒤에서 별도로 논의할 것이다.

(2) 標準化機構에 의한 標準化와 事實上 標準化의 競爭制限性

반면 標準化의 과정이 협력적인 방식의 標準化機構를 통하여 일어나는 경우가 사실상의 標準을 달성하는 과정에서의 경쟁자의 소외와 이를 통한 경쟁압력의 소멸이라는 事實上 標準保有者の 반경쟁적 행위가 가지는 競爭制限性보다 덜 경쟁제한적일 수 있다. 왜냐하면, 실제 그 標準을 적용한 상품시장에서의 경쟁압력은 여전히 존재하기 때문이다. 다만 전제는 標準化機構에 특정 사업자의 특허기술이 일부분이 되었을 때 특히 IT 산업과 같은 네트워크 효과가 큰 산업에서 그 사업자의 기술라이선스에 대한 적절한 통제가 FRAND 조건 등에 의하여 이루어질 수 있어야 한다는 점과 標準化의 과정에서 협력(collaboration)이라는 이름으로 이루어질 수 있는 경쟁 제한적 합의와 이를 통한 소비자의 선택권의 제한을 競爭當局이 사전 또는 사후에 통제할 수 있어야 한다는 점, 그리고 標準競爭을 회피하기 위한 산업계에서의 標準化를 통해 경쟁 상황이라면 존재하였을 革新動機誘發效果 및 技術革新이 봉쇄되어 경쟁을 저해할 수 있다는 점 등에 대한 고려가 이루어져야 한다.

제4절. 標準化와 相互運用性

I. 相互運用性の 개념과 競争法上 의의

1. 相互運用性の 개념

相互運用性(interoperability)이란 A라는 기기가 다른 기기와 대화할 수 있는 능력을 말한다. 예를 들어 말하자면, PC가 프린터와 서로 대화하고, 이를 통하여 PC 상의 명령을 통하여 프린터가 작동될 수 있도록 하는 능력을 의미하는 것이다.²⁴⁰⁾ Microsoft사건에서 워크그룹 서버와 PC 간의 연동의 문제가 바로 相互運用性の 문제이다.²⁴¹⁾

2. 相互運用性の 競争法上 意義

標準化는 相互運用性を 확보하여 줌으로써 네트워크 외부효과를 키우게 되어 標準化의 장점을 극대화할 수 있다. 네트워크 외부효과는 시스템 구성요소의 기술적인 접속가능성과 사용자간의 접속가능성의 2가지 측면을 가지고 있다.²⁴²⁾ PC의 예를 들어 보면 PC는 CPU를 포함한 메인보드, 디스크드라이브와 같은 내부적인 장치간의 접속가능성을 확보하여야 하고, 이에 부수되는 주변 기기인 모니터와 프린터 등과의 접속이 가능하여야 한다. 이러한 접속가능성은 인터페이스(interface)를 의미하는 것으로 운용가능성의 다른 말이다. 시스템에서 어느 한 구성요소가 달라지는 경우에 다른 요소들이 작동을 하지 않아 운용이 불가능하게 된다면 전체적인 시스템의 운용효율이 감소하게 될 것이

240) 실제 相互運用性에 대한 정의는 이 개념이 사용되는 범위만큼 다양하게 이루어질 수 있을 것이나 본고에서는 이런 의미로 사용한다. 다만 이러한 相互運用性(interoperability)이라는 개념을 법학에서 사용하는 것은 자체적인 개념을 명확하게 하여야 함은 물론 그 개념을 기존의 규범틀 안에 위치시키는 작업을 동시에 병행적으로 수행하여야 한다. 그럼에도 과학기술과 법 영역에서 특히 최근에 이슈가 되고 있는 競争法과 知的財産權法과의 관계적인 조화라는 주제 하에서 과학기술의 영역이나 비즈니스에서 사용되던 용어들이 별다른 개념의 명확화나 개념적인 정합성이라는 검증을 거치지 않고 도입되어 사용함으로써 인하여 여러 가지 문제점을 노정하게 되는 사안들이 발생하게 되는 것으로 보인다. 相互運用性이라는 용어를 규범적으로 사용하기 위하여도 바로 이러한 작업들을 선행적으로 수행하여야 한다. 최근의 Microsoft사에 대한 유럽共同體 1審法院의 판결이 있고 난 뒤에 相互運用性이라는 용어가 종종 사용되지만, 이러한 용어례에 대한 구체적인 정의에 대하여는 명확하지 않은 것 같고 논자마다 서로 다르게 사용하기도 한다.

241) Microsoft는 미국 시간으로 2008.2.21. 相互運用性を 강화하기 위하여 필요한 정보를 공개하겠다고 공표하였다. 이 회사는 이를 통하여 유럽共同體 執行委員會를 무마하여 보려고 하였으나, 결국 라이선스 거절에 대한 추가적인 履行強制金を 피하지는 못했다.

242) 윤강술 외, 전제논문, 30면.

다. Microsoft사건의 경우 통신 protocol을 알 수 없게 되면 이미 PC 시장에서 운용체제의 事實上 標準이 된 윈도우즈와의 상호운용이 불가능하여 지게 되므로 독립적으로 선마이크로시스템즈사의 이메일이나 프린터등의 용도를 위하여 제공되는 워크그룹 서버가 기술적인 우위에 있고 사용자의 선호도가 높다고 하더라도 네트워크 외부성이라는 관점에서 사용자는 효용이 현저히 감소하게 될 것이므로 윈도우즈서버를 선택하게 된다. 이러한 점을 고려하면 標準化가 진행된 상황에서는 경쟁이 유지되도록 하려면 相互運用性을 확보하여 주는 것이 매우 중요해 진다.

서버-클라이언트 구조에서 PC는 윈도우즈 서버의 프로토콜(protocol)을 이해할 수 있는 PC이며, PC 사용자가 이메일발송 명령을 하면, 이 명령을 서버에 보내서 이메일이 발송되도록 한다. 이 과정에서 클라이언트 PC와 서버간의 교신을 통하여 워크 그룹 서버의 기능인 메일보내거나 네트워크 프린터와 연결해서 프린트하기 등의 기능이 수행된다. 그러나 선마이크로시스템의 운영체제(operating system)를 사용하고 있는데 서버의 경우에는 윈도우즈운용체제를 사용하고 있는 클라이언트 PC와의 교신언어인 프로토콜(protocol)을 이해할 수 없으므로 이메일링(emailing)이나 프린팅(printing) 등의 작업을 할 수 없다. 바로 서버와 PC 간의 相互運用性이 없는 것이다. 이렇게 되면 서버구매자의 입장에서는 설사 서버 그 자체의 처리능력이나 유지비용 등의 관점에서 SunMicrosystems사의 서버가 우위에 있다고 하더라도 서버사용자 중 대부분의 PC에서 사용되고 있는 운영체제인 윈도우즈와의 相互運用性이 확보되지 않고 있는 문제 때문에 마이크로소프트의 서버를 구입할 수밖에 없는 사실상 강제(coersion)가 발생하게 된다.

相互運用性의 개념은 정보통신(IT)산업²⁴³과 같이 제품생명주기가 매우 짧고 급격한 기술진보가 이루어지는 산업에서는 더욱 중요해지고 있다. 왜냐하면 정보통신산업과 같이 네트워크 효과가 크게 작용하는 시장에서는 相互運用性

243) 사실이 정보통신(IT)업계라는 것도 명확한 정의를 가지고 있지 않고, 그 범위도 다종다양하게 표현된다. 하지만, 그 범위의 광협이 본고의 진행에 영향을 미치는 것은 무시할 정도의 수준으로 이해가 되어 별도의 정의를 하지는 않는다. 다만, 경우에 따라서는 정보통신업계라는 표현과 IT 업계라는 용어를 사용하기로 한다.

이 떨어지면 시장의 소비자로부터 외면당할 가능성이 커지기 때문이다. 따라서 競爭當局은 시장에서의 쏠림현상을 막고 유효경쟁의 유지를 위하여 相互運用性의 확보를 위한 시장조치를 취하여야 한다.

3. 相互運用性의 立法

유럽공동체에서는 회원국간의 저작권법의 조화를 위해서 소프트웨어지침(EU Software Directive)(1991) 前文(Recital) 및 제6조에 상호운용성 조항이 입법되었다. 전문 2,13,14항에서는 컴퓨터 프로그램의 아이디어는 보호되지만 이들 간의 접속(interface)은 보호되지 않는다는 점을 분명하게 밝혔다. 따라서 소프트웨어지침은 전반적으로는 저작권법의 전통적인 아이디어와 표현의 이분법(idea/expression dichotomy)를 유지하면서도 접속은 저작권의 보호대상이 아니라고 함으로써 컴퓨터 하드웨어와 하드웨어간, 그리고 소프트웨어와 소프트웨어 간 및 소프트웨어와 하드웨어간의 상호 접속을 위한 물리적·논리적 연결을 위한 일체의 수단에 대한 독점을 허용하지 않겠다는 점을 입법화하였다.²⁴⁴⁾ 이러한 상호접속수단의 확보를 상호운용성이라고 하였고, 이러한 상호운용성 확보를 위한 통로를 접속(interface)라고 하였다.²⁴⁵⁾

유럽공동체는 소프트웨어지침의 입법을 통하여 입법공동체 지역내에서 상호운용이 가능한 제품이 생산되고 판매되도록 의도하였다. 이러한 상호운용성의 확보를 위해서 소프트웨어가 매우 중요하며, 지침 제6조는 애플리케이션 소프트웨어인 타겟 프로그램(target program)과 운용체제와 같은 원본 프로그램(original program) 간의 상호운용이 가능하도록 할 것을 요구하였다.²⁴⁶⁾

소프트웨어 산업의 진흥과 하드웨어산업간의 연계적인 발전을 위해서 유럽공동체 소프트웨어 지침과 같은 내용의 입법을 할 필요성은 우리나라의 경우도 크게 다르지 않다.

244) EU Software Directive Recital 13.

245) EU Software Directive Recital 14.

246) Thomas Vinje, "The Legislative History of the EC Software Directive" A Handbook of the EC Software Law, Oxford Clarendon Press (1995) at 139-142.

II. 구별개념

1. 相互互換性(Compatibility)

상호운용성과 가장 자주 혼용되는 개념이 상호호환성이다. 상호호환성은 A라는 기기(device)가 같은 A라는 종류의 기기와 부품 등이 서로 아무런 차이 없이 사용될 수 있는가 하는 개념이다.²⁴⁷⁾ 그래서 器機間 相互互換性(device compatibility)이라고 말하기도 한다. 이러한 상호호환성의 결여를 標準化하는 방법으로 해소하는 것은 대표적인 방법이다. 그리고 部品標準化를 통한 생산원가 절감 등을 통한 생산효율성을 증대와 같은 標準化誘因도 상당히 있다.

2. 信賴性(Reliability)

또 다른 구별개념이 신뢰성이다. 신뢰성이란 어떤 제품의 성능이 항상 일정 수준 이상이 나온다는 믿음을 의미한다. 이 개념은 관계적인 것이 아니라, 스스로에 대한 자체적인 성능에 대한 개념이다.²⁴⁸⁾

III. 水平的 分業化와 相互運用性 제약을 통한 경쟁의 제한

1. 수평적 분업화(네트워크화)와 相互運用性

산업지형의 변화라고 하면, PC의 예를 들어 보면, 수직적 전유적 IT 산업 시스템²⁴⁹⁾에서 수평적 협업적 IT 산업 시스템²⁵⁰⁾으로의 전이를 들 수 있다. 그

247) 예를 들어, PC 간에도 서로 규격이 다르기 때문에 부품 간에 서로 호환이 되지 않는 것이 대표적인 것이다. 배터리 규격이 통일되어 있지 않기 때문에 PC라고 하여 모두 배터리를 호환적으로 사용할 수 없는 것이다. 휴대전화의 핀 수도 마찬가지다. 20핀을 사용하는 회사와 24핀을 사용하는 회사가 있기 때문에 같은 휴대전화이지만, 상호호환이 되지 않는다.

248) 電氣의 예를 보면, 신뢰성 개념을 이해할 수 있다. 이전의 에디슨 시대의 電氣는 신뢰성이 매우 떨어졌다. 그래서 항상 원하는 사양을 얻을 것으로 기대할 수 없는 상황이었고, 따라서 사용자는 어떤 상황에서도 電氣를 사용할 수 있다는 신뢰를 할 수는 없었다. 하지만 신뢰성을 갖춘 오늘날의 전기의 경우에는 220볼트의 電氣線에 연결하면 220볼트라는 전압으로 電氣가 공급될 것이라는 것을 우리는 거의 확신을 가지고 기대할 수 있다. 이것이 바로 信賴性이다.

249) 1980년대의 IT 산업의 구조는 어느 한 회사가 시스템의 하단에서 상단에 이르는 일련의 과정을 총괄적으로 단독적으로 담당하는 형식을 취하였다. 대표적인 이 시대의 회사들인 IBM이나 NCR 등의 경우를 보면, 이 회사들은 저장장치에서 프로세서와 컴퓨터와 같은 하드웨어와 이를 구동하기 위하여 사용하는 소프트웨어로서 운영체제, 응용프로그램과 솔루션 등을 모두 다 자신의 사업으로 영위하였다.

250) 이러한 변화는 IBM이 PC 시장에 IBM 호환 PC를 생산하면서, 인텔과 Microsoft 등의 회사를 끌어들이며 시장을 수평화하면서 강화되었다. Microsoft사와 인텔사로 대표되는 IBM의 소위 IBM 호환 PC(IBM Compatible PC) 프로젝트가 진행됨에 따라, 이러한 전유 모델은 상대적으로 범용 PC에 밀려

리고 정도의 문제이기는 하지만 수직적인 공급체제는 수평적인 IT 산업 시스템으로의 전이가 이루어진 시기에도 여전히 존재한다.²⁵¹⁾ 이전의 專有的 시스템에서는 相互運用性 概念을 생각할 필요가 없었다. 왜냐하면 相互運用성이 확보되지 않는 독자적인 다른 시스템과 구별되는 시스템을 구축하는 것이 자신들의 사업을 다른 동종 사업을 영위하는 회사들과의 관계에서 구별되도록 하는 경쟁의 원천이 되었기 때문이다.²⁵²⁾ 競爭法的 觀點에서는 이 시기는 서로 標準이 경합하고 있었던 시기라고 할 수 있으므로 개입이 적당하지 않았던 시기라고 볼 수 있다.

일단 水平的 體制 안에서 각자 독자적으로 개발된 시스템의 통합을 하는 것이 매우 중요한 과제가 되고 있다. 다만 주의할 점은 이러한 수평적인 협업환경이라고 하더라도 내부적인 일군의 업계간의 연합체 내에서는 자신들의 시스템의 성능을 위하여 별도의 규범적인 개입이 없더라도 스스로 제품 사양 (specification) 안에서 제품의 설계 또는 이를 위한 개발 도구의 개발 과정에서 相互運用性을 확보하게 될 것이다. 하지만 競爭法이 관심을 가져야 할 영역은 그 수평적인 체제 외에 존재하는 경쟁자들은 어떻게 할 것인가 하는 문제이다. 이 문제는 수평적 체제 내의 협업을 통하여 標準을 달성하는 경우에 이러한 標準에 대한 사용을 거절하는 시장지배적 사업자에 대하여 어떻게 이를 규제하여 시장에 유효경쟁을 존속할 수 있도록 할 것인가 하는 문제로 요

서 시장에서 도태되어 소멸되게 되는 운명에 처하게 되고, 애플 컴퓨터의 경우에도 매우 심각한 경영적인 어려움에 처하게 되었다. 이러한 PC 업계에서의 수평적인 분화로 인하여 소비자들은 저렴한 가격에 PC에 접근할 수 있게 되었고, PC의 성능 역시도 매우 급속도로 향상될 수 있는 기초가 마련되었다.

- 251) 애플의 경우에는 독자적인 하드웨어 모델인 애플의 아이북이나 맥킨토시와 같은 PC를 생산하고 있고, 이를 운용하기 위하여 맥 OS라는 운영체제를 가지고 있고, 이러한 맥 OS 위에서 기동하는 일련의 응용프로그램들을 개발하여 사용하고 있다. 다만, 애플의 경우에는 Microsoft와의 협약에 의하여 Microsoft에서도 맥 PC를 위한 프로그램이 개발되기 때문에 이러한 점에서 보면, 1980년대 형의 수직적 체제와는 다소 다르다.
- 252) 이러한 PC의 범용화에도 불구하고 전유적인 PC나 시스템의 개발이 유지되고 있는 영역이 있고, 이러한 점은 전유적인 시스템이 가지는 장점이 있음을 보여준다. 이러한 영역은 메인프레임 서버 시장인데, 이러한 메인프레임서버 시장의 경우에는 여전히 전유적인 A부터 Z까지의 개발이 모두 하나의 회사에 의하여 대체적으로 이루어지고 있다. 이러한 전유적인 개발시스템의 가장 큰 강점은 바로 내부적인 정합성이 높게 되고, 전체적인 안목을 가지고 설계를 할 수 있고, 자신의 문제들은 신속하게 내부화하여 해결할 수 있다는 점에서 水平化된 協業環境에서의 시스템에 비하여 안정성과 정합성이 높은 시스템을 설계운용할 수 있게 된다는 점에서 찾을 수 있다.

약된다.

2. 相互運用性を 제약하는 競争制限行爲와 知的財産權 強制實施

相互運用性が 확보되는 경우에 비하여 相互運用性が 확보되지 않는 상황은 소비자를 불편하게 한다. 예를 들어, 어떤 PC와 어떤 프린터를 조합하여도 항상 문제가 없이 사용할 수 있게 된다면,²⁵³⁾ 분명히 소비자들의 선택의 폭이 넓어지게 된다. 그러므로 相互運用性 확보 여부에 대하여 결정권을 가지고 있는 事實上 標準 보유자나 標準保有者의 경우에는 이러한 相互運用性을 확보하지 못하도록 하기 위하여 당해 특허권 등의 지적재산권의 라이선스를 거절함으로써 시장에서 경쟁자가 소비자의 외면을 받도록 함으로써 궁극적으로 시장에서 퇴출시킬 수 있다.²⁵⁴⁾ 相互運用性을 위한 기술들은 앞서 설명한 것과 같이 대부분 우회가능성 및 對替可能性이 없는 필수기술인 경우가 많다. 相互運用性 확보를 위한 라이선스 제안에 대한 거절은 시장진입을 막고 긍정적인 네트워크 외부성을 제약하여 사회적으로 가능한 소비자후생의 수준을 떨어뜨리며 경쟁을 제한한다. 결국 소비자의 선택을 축소시킨다. 그러므로 相互運用性을 확보하지 못하도록 하는 事實上 標準 保有者 및 標準化機構에 의하여 標準으로 결정된 특허보유자의 相互運用性 확보를 위한 라이선스 요구에 대한 거절은 지적재산권 남용행위로서 競争當局에 의하여 통제되어야 한다. 그리고 이러한 경쟁제한적 시장전략을 사용하는 기업에 대하여 競争當局이 취할 수 있는 가장 유효한 조치는 相互運用性을 확보하여 주는 것이다. 다만 相互運用

253) 별도의 드라이버(driver)를 설치하는가 아니면 운영체제가 스스로 장치를 설치하면, 그 즉시 관련 드라이버를 찾아서 설치가 되도록 하는가 하는 문제와는 다른 맥락에서의 논의다.

254) 경쟁사업자의 라이선스거절 때문이 아니라, 사업자가 스스로 相互運用性을 확보하지 않기로 할 수 있다. 만일 소비자가 相互運用性을 확보한 기기를 원하는데 기업이 이러한 소비자의 수요를 만족시키지 못하면 그러한 기업의 제품은 시장에서 외면당하게 된다. 이러한 예로 적절한 것이 바로 애플의 PC이다. 애플은 공유하지 않는 독자적인 제품군과 이러한 제품군에 대한 다른 사용자들과 공유하지 않는다는 점에서 거의 컬트적인 열광적인 매니아 소비자군, 그리고 기술적인 선도자의 입지를 통하여, 엄청난 지지를 얻었다. 하지만, 시장이 IBM 호환 PC 시장으로 재편되어 가는 과정에서 시장 확대보다는 기존의 이러한 열광적인 소비자군 자신의 구매자층을 유지하였고, 이 과정에서 일부의 소비자들은 애플이 잃게도 되었지만, 스티브 잡스의 귀환 이후 애플이 마이크로소프트에게 일부 기술을 공유하기 전까지 이러한 선택은 계속되었다. 경영성과의 관점에서 애플이 잘못된 판단을 할 수 있을지는 모르지만, 규범적인 관점에서 애플사의 경영판단일 뿐이다.

性 확보를 위한 개입은 그 시기가 매우 중요하다. 相互運用性 확보를 위한 시정명령(強制實施命令)은 자칫 부적절한 시기에 이루어지면 시장에서의 기술 진보의 방향을 왜곡하거나, 기술혁신을 질식시킬 수 있는 우려가 있는 조치이다. 따라서 競爭當局이 강제실시명령을 발하려고 하는 경우에는 技術擴散과 標準化의 進行程度를 감안하여 개입 여부를 결정하여야 한다.²⁵⁵⁾

3. 相互運用性的 확보의 방법

(1) 개관

相互運用性的 확보의 방법으로는 사적오더링에 의한 방법과 공적인 규제서의 強制實施가 있다. 사적 오더링에 의하여 相互運用性을 확보할 수 있다면 좋지만 만일 그것이 가능하지 않으면 앞서 보았던 強制實施를 통하여 相互運用性을 확보하여야 한다.

(2) 사적 오더링에 의한 방법

사적 오더링(Private Ordering)에 의하여 다수의 보완적 특허간의 보완재 문제(complements problem)를 해결할 수 있는 방안으로 특허풀(patent pooling arrangement)에 의한 방법, 상호라이선스(cross-license)에 의한 방법,²⁵⁶⁾ 그리고

255) 최승재, “지적재산권법과 경쟁법 간의 조화와 균형에 대한 연구- 상호운용성, 표준 및 라이선스 전략의 예를 중심으로”, 경쟁법연구, 경쟁법학회 (2008.1.) 203-208면.

256) 예를 들어, PDP 소송의 경우에도 일본의 후지쓰사와 삼성 에스디아이 간의 분쟁의 경우나 일본의 마쯔시다와 삼성 에스디아이 간의 분쟁 모두 미국에서의 특허소송으로 진행되었지만 전자의 경우에는 이미 상호 라이선스의 형식으로 소송이 모두 종결되었고, 후자의 경우에도 상당 기간 소송이 진행되었지만 중국적으로 상호 라이선스로 귀결될 가능성이 많다고 본다. 왜냐하면, PDP의 경우 내부적으로 PDP 사업을 하는 사업자 간의 경쟁을 통하여 1위 사업자가 되고, 시장에서의 시장점유율을 높이는 것도 중요하지만, LCD와의 경쟁이 더욱 중요해지고 있기 때문이었다. 그 이유는 2000년 초만 하더라도 PDP와 LCD 간의 경쟁은 서로 대형사이즈와 소형 사이즈 평판 시장으로 양분하고, 아울러 PDP는 동영상 구현에 유리한 점을 감안하여, 텔레비전 용 평판 패널로, LCD는 모니터용이나 노트북 PC용 평판 패널로 구별되어 있었으나, LCD 기술의 발전으로 인하여 LCD가 대형 사이즈로 그리고 텔레비전용으로 그 기술의 적용범위를 넓혀감에 따라 기존에 서로 다른 기술로 인식되던 이 두 가지의 기술이 점차 동일한 평판 텔레비전 시장을 놓고 경쟁을 하게 되는 양상으로 전개되었던 것이다. 따라서 만일 PDP 진영의 삼성과 후지쓰나 마쯔시다가 소송을 통하여 어느 한쪽이 시장에서 퇴출되거나, 우회설계를 통한 시장 설계를 통하여 시장에서 곤란을 겪는다고 하더라도 이러한 시장 점유율의 변동이 승자에게 귀속될 수 있는 가능성 만큼이나 LCD 업계로 귀속될 가능성이 증가하게 된 것이다. 이러한 점에 기인하여 特許侵害訴訟과 그에 대한 반소로 소송을 진행하기 보다는 양사가 상호 라이선스를 통하여 기술적인 보완을 하고, 오히려 PDP 진영 전체의 시장점유율을 높이는 쪽으로 진행하도록 하는 방

기업 인수 합병에 의한 방법 등이 논의될 수 있다.²⁵⁷⁾ 이를 크게 대별하면, 특정한 회사가 개별적인 회사의 차원에서 相互運用性을 위한 필요한 인터페이스(interface)를 모두 공개하고, 이러한 인터페이스를 감안하여 자신의 제품을 설계하는 방법으로 이러한 공개된 인터페이스를 다른 회사에서 활용하도록 하여 相互運用性을 획득하도록 하는 방법이 있다. 그렇지 않으면 이러한 인터페이스와 관련된 기술에 대하여 여러 개의 회사가 관련된 특허를 가지고 있는 상황에서 관련된 여러 개의 인터페이스를 하나의 통일된 체제로 가기위하여 공동개발을 하고, 이를 위하여 필요한 지적재산권에 대하여 상호라이선스 방식으로 상호 실시토록 하여 相互運用性을 확보하도록 하는 방법이 있다. 이와 같은 경우는 실제 거래계에서 많이 사용되는 방식으로, 이러한 방식을 통하여 관련시장의 경쟁사업자들은 특허권 등의 지적재산권 분쟁에 대한 부담을 줄이면서 相互運用性을 확보할 수 있다.²⁵⁸⁾ 이런 점에서 라이선스 계약은 지적재산권의 유동성을 높임으로써 지적재산권의 가치를 상승시키게 되어 결국 이러한 유인을 통하여 혁신을 위한 연구의 동력이 될 수 있다. 다만 이러한 라이선스 계약형식의 사적 오더링이 이루어질 수 있는 상황이 標準保有者의 標準化된 지적재산권남용행위에서 競爭制限性을 제거하는 수단으로 사용될 수 있는 경우가 많지는 않은 것으로 보인다.

1) 상호라이선스 계약(cross-license agreement)

경쟁사업자 간의 상호라이선스가 최근 증가하고 있다. 최근의 특허소송의 양상이 제품내의 경쟁 사업자 간의 경쟁뿐만 아니라, 標準間 競爭의 양상을 띠는 경우가 증가함에 따라 소송을 통하여 어느 한쪽이 승소하거나, 패소하는 되는 경우에 경쟁사업자가 사업을 못하게 되는 것이 결코 승소한 사업자의 관점에서도 바람직한 경쟁전략이 되지 못하는 사례가 증가하고 있다. 이러한 상호라이선스는 사적오더링에 의한 相互運用性의 확보방안으로 매우 중요한 역

향성을 잡게 된 것이다.

257) 박상인, “혁신적 산업에서의 특허와 경쟁정책”, LAW & TECHNOLOGY 제3권 제5호 (2007.9) 113-115면.

258) 보완재 문제를 통한 혁신산업에서의 상황에 대하여, 박상인, 상계논문, 109면 이하.

할을 할 수 있다.²⁵⁹⁾

상호라이센스는 경쟁촉진적 면과 경쟁제한적 면이 모두 있다. 공동연구를 위한 상호라이센스의 경우 技術革新에 기여하여 궁극적으로 소비자 후생의 증대로 귀결되는 장점이 있지만, 공동행위적 성격을 가지고 있어 반경쟁적으로 활용될 소지도 동시에 있다. 이러한 점을 고려하여 ‘지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’ (2000.8.30. 제정) 제7조도 지적재산권의 상호실시허락계약과 공동실시허락계약이라는 표제하에서 상호 경쟁적·대체적 관계에 있는 지적재산권자들이 각기 자신이 보유한 지적재산권과 관련하여 상호실시허락계약 또는 공동실시 허락계약을 체결함으로써 경쟁을 제한하는 효과가 발생하는 경우 법 제19조(부당한 공동행위의 금지)의 규정을 적용한다고 규정하고 있다.

2) 특허 그랜트백 계약(patent grant-back agreement)

특허권을 실시한 뒤에 그 이용을 통한 개량기술의 이전을 요구하는 것이 특허 그랜트백 계약이다. 위 ‘지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’ 제3조 제12호는 그랜트 백 계약을 개량기술이전이라는 표제하에, ‘산업재산권자가 실시권자로 하여금 계약기술(제품) 등과 관련하여 실시권자가 이룩한 개량기술(제품) 등에 대해 산업재산권자에게 대가없이 소유권 또는 독점(비독점) 실시권을 주도록 하거나 계약기술(제품)과 관련하여 실시권자가 취득한 지식이나 경험 또는 개량기술 등에 대해 산업재산권자에게 일방적으로 보고 또는 통지하도록 하는 경우’를 위법하다고 규정하고 있다.²⁶⁰⁾ 이러한 그랜트백의 경우에는 보완재 문제를 해결할 수 있는 수단으로 相互運用性 확보를 위한 수단

259) 앞서 DRM의 相互運用性을 확보하는 것을 법으로 강제하여 규율하려고 하는 프랑스의 경우와 같이 폐쇄형 DRM 사용을 불법화하는 입법을 하는 것도 경쟁제한적 측면을 최소화하기 위한 수단이 될 수 있을 것이다. 다만 프랑스의 경우 폐쇄형 DRM 사용을 불법화하는 입법은 법원의 위헌판단을 받아 폐기되었다.

260) 위 지침 제3조 제12호는 면책사유(Safe harbor)로 ‘계약기술(제품) 등과 관련하여 실시권자가 이룩한 개량기술(제품) 등에 대해 개량에 소요된 기술개발비 및 예상수익을 포함한 대가를 받고 산업재산권자에게 공동소유권 또는 독점(비독점) 실시권을 주는 경우’, ‘계약기술(제품) 등과 관련하여 계약당사자 각자가 이룩한 개량 기술(제품) 등에 대해 계약상대방에게 상호 보고 또는 통지하거나 상호 대등한 조건으로 독점(비독점) 실시권을 주는 경우’, ‘산업재산권자가 실시권자로 하여금 실시권자가 계약기술(제품) 등과 관련하여 이룩한 성능 등의 보증을 위해 불가피하여 실시권자가 개량기술(제품) 등을 사용하거나 실시하기 전에 산업재산권자에게 보고 또는 통지하도록 하는 경우’ 등을 예로 들고 있다.

으로 사용될 수 있다. 다만 역시 경쟁사업자의 협조적 행위(collaborative action)의 성질을 가지고 있으므로 반경쟁적으로 사용될 우려가 있다.

제5절. SK 멜론 사건에 대한 적용

I. SK 멜론 사건

1. 'SK멜론 사건'의 개요

이 사건에서 SK텔레콤(이하 'SKT') 주식회사는 자사가 운영하는 음원 서비스 사이트인 멜론²⁶¹⁾에 '폐쇄형 DRM'²⁶²⁾을 적용하고 있었다. 따라서 SKT의 음원제공서비스인 멜론 사이트에서 다운로드 받은 음원에 대하여는 폐쇄형 DRM이 적용되어 있으므로, SKT DRM이 적용된 음원들을 다른 기기에서는 재생할 수 없게 되었다(소위 '폐쇄형 DRM' 정책)²⁶³⁾. 이러한 SKT에 대하여 주식회사 AD 이천엔터테인먼트가 유료 음악사이트 운용사업자로서 자신이 운영하고 있는 음악사이트(MAXMP3)에서 다운로드받은 음악을 SKT의 MP3폰으로 들을 수 있도록 SKT가 자신들에게 DRM을 공개하여 줄 것으로 요청하였으나 SKT는 이러한 주식회사 AD 이천엔터테인먼트의 요청을 거절하였다. 이에 2005.9.5. 주식회사 AD 이천엔터테인먼트는 SKT의 이러한 공개 거절 행위가 公正去來法 위반 행위에 해당한다고 공정거래위원회에 신고하여, 이 사건이 시작되었다.

우리 공정거래위원회는 이러한 기술적 보호조치를 경쟁법적 관점에서 소위 기술적 끼워팔기(technology tying)로 파악하여 이미 이동전화시장이나, 휴대

261) 애플의 '아이튠즈'와 같은 음원제공서비스 사이트임. 애플의 경우에는 DRM이 없는 형태의 음원도 같이 제공한다.

262) 'Digital Right Management'의 약자로 TPM(Technical Protection Measure)라고 불리는 기술적 보호장치와 서로 혼용하여 사용되고 있다. 그러나 서울고등법원은 지적재산권법에 의하여 보호되든 그렇지 않든 모든 종류의 디지털 콘텐츠의 접근을 제한하고 복제 또는 배포를 통제하는 모든 기술수단으로서 텍스트, 그래픽, 오디오, 비디오, 소프트웨어나 그 밖의 디지털의 형식으로 된 콘텐츠가 유통되는 과정에서 권리가 설정하여 높은 제한사항이 지켜지도록 하는 것을 의미한다고 정의하고 있으므로 이 정의를 사용하도록 한다. 다만 개념적으로 DRM은 기술적으로 변화진보하고 있는 일련의 기술 등의 묶음을 의미하는 것으로 상위 개념으로서의 성격을 가지고 있다고 보았다.

263) 공정거래위원회의 조사 및 심결단계에서나 법원에서의 소송단계에서 SKT는 이를 비즈니스 모델이라고 주장하였다.

용 음악재생 장치인 MP3P 시장에서 시장지배적인 지위에 있는 사업자가 MP3파일 음원 다운로드시장에 그 시장지배력을 전이한다는 논리를 전개하려고 한 것이다.²⁶⁴⁾ 이를 위하여 우선 시장획정을 하여야 할 것인 바, 우리 법원은 'MP3폰을 디바이스로 하는 이동통신서비스 시장'으로 획정하였던 바, 그 관련 지리적 시장은 국내시장으로 정해졌다. 이 획정된 시장에서 원고는 시장 지배적사업자로서 원고의 MP3폰에 원고 고유의 DRM을 탑재함으로써 원고의 MP3폰을 소지하고 있는 소비자들로 하여금 원고가 운영하는 멜론사이트에서 구매한 음악파일만 MP3폰으로 재생할 수 있게 하고 다른 유료사이트에서 구매한 음악의 재생을 어렵게 하였는바, 원고의 이 사건 행위는 관련 시장에서 지배력을 남용하여 별개 상품인 멜론의 MP3 음악파일을 거래상대방인 소비자에게 구입을 강제하는 결과를 초래하는 부당한 행위일 뿐만 아니라 부가된 상품인 MP3파일에 대한 소비자의 선택권을 침해하고 소비자가 다른 제품을 접할 기회를 현저히 제약하며 불필요한 비용을 지출하도록 하는 불이익을 초래하는 행위로서 소비자의 이익을 현저히 침해할 우려가 있는 부당한 행위인 동시에 이로써 MP3 파일 다운로드서비스 시장에서 쏠림현상을 가중시키는 행위로서 시장에서의 품질 및 가격 등에 관한 경쟁을 저해하여 경쟁사업자의 사업 활동을 곤란하게 하는 행위로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제3조의2 제1항 제3호, 같은 법 시행령 제5조 제3항 제4호, 앞의 공정거래위원회 고시 IV. 3. 라 (3) 및 위 법률 제3조의2 제1항 제3호를 위반한 것으로 판단하였다.

서울고등법원은 공정거래위원회의 결정을 취소하라는 원고승소판결을 하였다. 그리고 이 사건은 상고되어,²⁶⁵⁾ 대법원에서 최종적인 판단을 할 것이지만, 지적재산권법의 일부로서 저작권을 보호하는 방법과 관련하여, DRM이 어떻게 설계되어야 지적재산권의 보호라는 목적을 달성하면서도 경쟁을 저해하지 않도록 할 것인가에 대한 질문을 제기하고 있다.

2. 'SK멜론 사건'의 의의와 標準化의 段階

264) 한국에서 Microsoft사건에서 공정거래위원회가 사용한 논법이 바로 이것이고, 유럽共同體에서의 논법도 기능통합(integration) 모형과 관련하여서 이와 크게 다르지 않다.

265) <http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2008012101031424166002> (2008.12.7. 최종접속)

이러한 標準化과정론과 관련하여 標準과 관련된 공정거래위원회의 개입시기와 관련하여 주목하여야 할 사건이 ‘SK멜론 사건’이다. 우리나라에서 必須設備理論이 지적재산권에 적용될 수 있는가 하는 논란에도 불구하고, 서울고등법원이 이 사건에서 지적재산권에 必須設備理論이 적용될 수 있음을 인정한 것이다. 물론 ‘SK멜론 사건’의 판결이 대법원의 판결이 아니라는 점과 必須設備理論의 설시가 유일한 논거는 아니라는 점 등에 비추어 볼 때, 적극적으로 우리 법원이 지적재산권에 대하여도 必須設備理論을 적용하고 있다는 취지로 보기는 어렵다는 주장도 가능할 것 같다. 그리고 이 사건은 相互運用성과 관련된 논점도 가지고 있다. 이 사건은 [그림 1]]의 標準化과정에서 成長期 초입 정도에서 공정거래위원회의 개입이 이루어진 상황이라고 보인다.

그 이유는 다음과 같다. 우선 DRM의 채용이 저작권의 보호를 위하여 반드시 필요한 조치로 인식되는 상황에서 DRM 탑재기술²⁶⁶⁾외에도 파일의 불법 공유나 복제 자체를 막기에는 충분하지 않지만,²⁶⁷⁾ 사후 저작권자의 인증용으로 사용되는 워터마크(Watermark) 기술,²⁶⁸⁾ 사후에 불법유통자 추적을 위하여 사용되는 추적용 워터마크(Forensic Watermark) 기술, 콘텐츠 특성에 기반을 둔 콘텐츠 ID별 식별기술인 핑거프린팅(Fingerprinting)²⁶⁹⁾ 등의 여러 대체적인 기술이 존재하고 있다. 또 우리나라의 현재 DRM에 대한 입법상황에서 정

266) 어느 기술까지가 DRM으로 보는 것이 타당한 것인가에 대하여 명확하게 정의된 바는 없는 것으로 보이나, 뒤에서 언급하는 ‘워터마킹’이나 ‘핑거프린팅’과의 관계에서 보면, 양자는 전자가 콘텐츠 유통을 위한 보호와 해제의 기술과 질차인 반면, 디지털 워터마킹 기술이나 디지털 핑거프린팅 기술은 원래의 콘텐츠 정보를 그대로 유지하기 때문에 허가되지 않은 사용자로부터 콘텐츠를 보호하는 수단이 아닌 사용자로부터 콘텐츠를 보호하는 수단이 아닌 원래의 저작권자 또는 구매자가 누구였는지를 추적하는 기술이라는 의미에서 DRM과 구분된다고 할 것이다. [김기중, ‘개정 저작권법에서 “저작물의 전송을 차단하는 기술적인 조치”’, LAW & TECHNOLOGY 제3권 제2호 통권 제11호 (2007.3) p.64]

267) 법원은 서울고등법원 2007.10.10. 자 2006라1245 결정을 참고결정으로 지적하고 있다. (SK 멜론 사건 판결문 46면)

268) ‘디지털 워터마킹(Digital Watermarking)’이라고 하는 것이 더 타당할 것으로 보이는 바, 사진 이미지나 음악 파일과 같은 멀티미디어 콘텐츠에 인간의 시각이나 청각으로 식별이 어렵도록 저작권 정보를 삽입 및 배포하고 저작권 분쟁이 발생하였을 경우 이를 추적하여 저작권을 보호하는 방법을 말한다. (김기중, 전제논문, 같은 면)

269) 보통은 ‘핑거프린팅’이라고만 하나, 특징점 기반 인식 기술에서도 핑거프린팅이라는 동일한 용어가 사용되어 이를 구별하기 위하여 사용하는 ‘디지털 핑거프린팅(Digital Fingerprinting)’을 의미하는 것으로 모든 콘텐츠에 동일한 저작권 정보를 삽입하는 워터마킹기법과 달리 콘텐츠마다 각기 다른 구매자 정보를 삽입함으로써 불법복제 및 유통행위가 발견되었을 때 불법 배포자를 추적하고자 하는 기술의 의미한다. (김기중, 상계논문, 같은 면)

보통신부 주관으로 상호 호환이 가능한 기술인 엑심이 개발되어 있을 뿐이고, 원고에게 음악파일의 상호 호환을 강제한 법령상의 의무는 없다.²⁷⁰⁾ 이러한 점들을 종합하여 보면 앞서의 단계에서 DRM 기술은 아직 여러 기술들이 병렬적으로 경쟁하여 전개되고 있는 상황으로 아직 어느 기술도 우월적인 시장 지배를 하지 못하고 있는 상황으로 1단계가 진행되면서, 제2단계로 넘어가는 정도의 시기가 아닌가 한다.

이러한 1 단계나 2단계 초·중반까지는 특정 사업자의 표준화시도가 있다고 하더라도 技術標準間 競爭이 치열하기 때문에 공정거래위원회의 개입이 자칫 시장왜곡을 불러올 수 있는 정부의 실패로 귀결될 수 있는 시기이다.

3. DRM 기술의 발달단계

기술적인 관점에서 DRM은 판례에서 적시하고 있는 것과 같이 여러 가지의 대체기술이 존재하고 있다. 디지털 콘텐츠가 생성될 때부터 배포·이용될 때까지 전 과정의 생명주기에 걸쳐 활용되는 소프트웨어와 서비스가 DRM이다. 2007. 6. 현황분석보고서에서 의할 때 MP3 다운로드 파일에 적용되는 DRM은 여전히 비호환이슈가 있다. 음악 포털들의 MP3에 적용된 DRM은 서로 호환되지 않는 다양한 DRM 솔루션들이 존재하고 있고, MP3 콘텐츠들이 다양한 DRM 솔루션을 통해 유통되고 있으며, 사용자들은 서로 다른 콘텐츠 제공자들로부터 제공되는 DRM 콘텐츠를 이용하지 못하고 있다고 한다.²⁷¹⁾

한편 음악포털은 관련 기업을 기준으로 3가지 그룹으로 나뉜다. 이동통신사 계열의 음악포털이 첫 번째이다. SKT의 멜론서비스, KTF의 도시락서비스, LGT의 뮤직온서비스 등이 그것이다. 두 번째는 MP3 플레이어 제조업체들의 그것으로 삼성의 Yep Music Store, 레인콤의 Funcake가 있다. 세 번째는 특정한 기업과 무관한 독립적인 음악포털로 벅스, 맥스, 쥬크온 등이 있다. 미국의 경우 MP3 제조사인 애플의 iTunnes Music Store가 성공적으로 운용되고 있는 것과 달리 우리나라의 경우에는 MP3 제조사의 음악포털이 두각을 나타내

270) SK 멜론 사건 판결문 46면.

271) 이상오, “국내 온라인 음악 DRM 비호환 현황 및 상호 호환을 위한 기술적 접근 현황 분석”, 정보보호학회지 제17권 제3호 (2007. 6). 61-69면.

지 못하고 있다는 점에서 차이가 있다.²⁷²⁾

이러한 각종의 자료들은 우리나라에서의 DRM 관련 기술발전 및 경쟁의 양상이 아직 충분한 경쟁이 존재하는 초기단계로서 [그림 1]의 2단계 정도로 진화하고 있다는 의미로 읽힌다. MP3P 시장의 성숙도는 3단계의 成熟期이지만 DRM 기술 자체는 아직 3단계로 보기는 어렵다고 생각된다. 이동통신사들의 의도가 폐쇄형 DRM을 사용하여 쏠림현상(tipping)을 통하여 시장경쟁을 봉쇄하려고 하는 것이라고 하더라도 이러한 의도와는 무관하게 시장에서의 경쟁이 여전히 살아있으며 또 하나의 경쟁압력은 DRM을 사용하는 음악파일과 DRM free 음악 파일 간에 경쟁이다. 소비자의 선호가 어디로 결정될 것인지 아직은 명확하지 않다. 이 단계의 競爭當局의 개입은 개입으로 인한 시장왜곡의 우려를 감안하여 이후 단계에서 보다 더 신중하여야 한다.

II. 事實上 標準의 形成과 競爭當局의 介入時期

事實上 標準이나 標準化機構에 의한 標準保有者の 實施拒絶의 경우 중에서 事實上 標準의 경우가 조기에 개입할 필요성이 더 크다. 왜냐하면 標準化機構에 의한 標準保有者の 경우에는 標準化機構가 標準으로 결정하는 행위로 인하여 그 시기가 명확하고 사전에 통제할 수 있는 가능성이 있지만 事實上 標準의 경우에는 판단이 명확하지 않고 일단 표준화가 이루어지고 난 뒤에서는 경쟁당국의 강력한 개입이 있다고 하더라도 시장에서의 경쟁자들이 이미 축출되고 난 뒤이기 때문에 경쟁당국이 이러한 사실상 표준화의 과정을 뒤집어서 유효경쟁환경의 조성이 어렵기 때문이다.²⁷³⁾

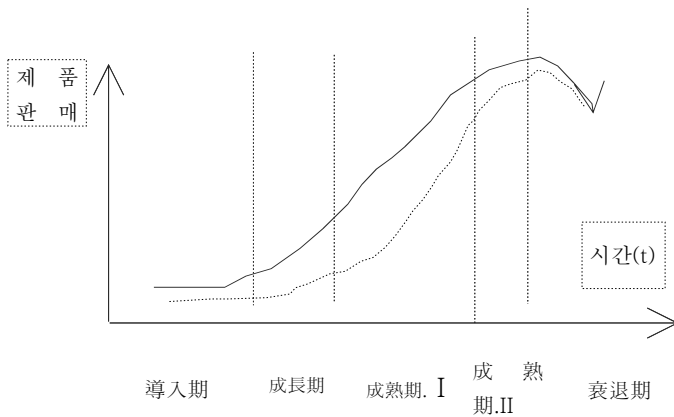
그러나 문제는 무슨 기준으로 事實上 標準을 달성하였다고 볼 것인가에 있다. Microsoft와 같이 PC 운용체제 시장에서 시장 점유율을 90% 이상 기록하고 있는 회사의 경우 윈도우즈라는 운용체제가 사실상의 標準에 이르렀다고 보는 것에 이견이 없을 것이다. 반면, SK 멜론 DRM 사건 서울고등법원이 판시한 바와 같이 SK 멜론의 DRM의 경우에는 여전히 標準競爭이 치열하게 벌

272) 상계논문, 62면.

273) Cecilio Madero Villarejo, "Abuse of a Dominant Position in Information Technology Industries(IT)", European Competition Law Annul (2003) p.546.

어지고 있기 때문에 事實上의 標準이 되었다고 하기 어려울 것이다.

그런데 문제는 폐쇄적 DRM 기술 자체에 競爭制限性이 존재한다는 것이다. 그렇다면 점차 標準競爭에서 패하는 기술이 나오고, 標準이 정립되어 가는 상황에서도 여전히 점차 시장지배력을 확장하고 있는 주도적 기업이 폐쇄적 DRM 기술을 채택하고 있다면 어느 순간에는 競爭當局의 개입이 필요하게 된다. 기술발전과 시장의 발전을 균형적으로 하기 위해서 競爭當局의 ‘과도한’ 개입은 자제하고 기업의 경쟁과 협의를 통해 시장에서 標準을 획득하도록 하여야 한다는 주장²⁷⁴⁾은 매우 타당한 주장인 것처럼 보이지만 標準化에서의 競爭當局의 개입의 문제는 과도한 개입의 문제라기보다 부적절한 시기에 개입하는 것이 문제다. 적기에 시정조치가 이루어지기 위해서는 오히려 競爭當局이 지속적으로 시장을 감시하고, 標準과 관련된 동향을 살피면서 事實上 標準의 형성 과정에서의 불공정거래행위를 시정하여야 할 필요성이 있다. 이를 위하여 事實上 標準化의 과정에서 제품의 성숙도 및 제품 주기를 지속적으로 파악하여야 한다. 이러한 판단은 현재 시장점유율, 시장점유율의 과거 변화 추이와 새로운 제품의 출시 여부, 경쟁자 수의 변화와 같은 객관적인 지표를 통하여 향후의 변화를 추단하는 방식으로 이루어질 수밖에 없을 것이다. 다만 경쟁자의 수는 경쟁자간의 시장점유율의 분점도를 보아야지 단순히 숫자만을 보게



되면 시장경쟁에 대한 오해를 할 수 있다. 변화의 추이에 대하여 도식화 하여 보면 다음과 같이 할 수 있을 것이다.

옆의 그림[그림 4]에서 X축을 시간이고, Y축을 시장 전체에서의 제품의 판매량이며, 점선은 事實上 標準보유자의 제품판매

량추이이다. 事實上 標準의 형성은 주로 成熟期.I이후에 발생하게 될 것이다.

274) 정연덕, “디지털 기술의 발전과 이동통신사 음악서비스 DRM의 법적 문제”, 창작과 권리 2006년 여름호(제43호), (2006. 6) 62-89면.

成長期에는 여전히 다수의 標準이 競合을 하고 있는 상황일 것이다. [그림 2]의 인터넷 브라우저 시장에서의 시장점유율 변화추이도 같은 양상을 보여준다. 초기 시장의 경우에는 시장에서의 競合 압력만으로도 별개의 개입이 없이 시장은 자신의 조정 능력으로 승자가 될 기술을 발견하고 있는 상황이다. 따라서 이 상황에서의 競爭當局의 개입을 적절하지 않다. 사건으로 SK 멜론 사건에서의 서울고등법원의 판단이 타당하다고 보는 이유는 SK 사건의 경우가 成長期 정도에 있는 상황이라고 보기 때문임은 이미 밝힌 바와 같다. 그러나 成熟期에 이르면 제품의 標準이 標準化를 하지 않더라도 事實上 標準의 모습으로 나타난다. 이 경우의 신규 진입은 기존의 事實上 標準 保有者의 技術標準을 사용하지 않고서는 매우 힘들다. 이 상황에서 새로운 標準이 바탕으로 하고 있는 지적재산권에 대한 라이선스를 받는 것은 매우 중요하다. 따라서 이 상황에서의 實施拒絶이 이루어지게 되면, 이러한 實施拒絶은 競爭當局이 競爭法의 집행을 통하여 시장에서의 競合의 유지 또는 촉진을 위하여 라이선스가 이루어지도록 시정명령을 하여야 하는 것이다.

SK 멜론 사건의 처리와 관련하여, 相互運用性을 확보하여 폐쇄형 DRM이 가지고 있는 競爭制限性을 제거하여야 한다는 주장이 있다.²⁷⁵⁾ 이 견해는 현재의 DRM중 폐쇄형 DRM은 애플사나 이동통신사들과 같이 단말기 시장 또는 네트워크 시장에서 지배력을 가지고 있는 회사들로 이 시장에서의 시장지배력을 폐쇄적 DRM을 통하여 콘텐츠 시장으로 확장하려고 하는 것으로 이해하고 있다.²⁷⁶⁾

DRM기술의 경우 기술발달의 초기에 있다고 판단되며, 여러 가지 標準이 競合하고 있는 상황이어서, 이러한 기술 전개 방향을 현재 쉽게 가늠하기 어렵다. 여러 기술이 서로 競合하는 상황이어서 어느 기술도 아직 확고한 시장지배력을 가지고 있지 않아서 시장지배적 지위에 있는 사업자가 존재하지 않는 경우 競爭법은 시장에서의 기술간 競合의 추이를 살펴봄으로써 기술경쟁을 통한 기술혁신을 도모하여야 한다. 그런데 현재 DRM 분야의 기술과 같이

275) 백영란, "DRM과 공정경쟁", 競爭저널 2008.1. 60면

276) 상계논문, 59면

급속도로 발전하고 있으며, 그 기술은 여러 가지 방향으로 전개되고 있고, 또한 DRM 분야의 신기술은 아직 시장에서 형성되고 있는 상황이다.²⁷⁷⁾ 그러므로 Microsoft사건에서의 윈도우즈의 경우와 달리 아직 事實上 標準이 확립되어 있지 않은 DRM의 경우에는 현재의 시장점유율은 미래의 경쟁구도에 대한 매우 제한적 예상을 제공할 뿐이다. 이러한 점에서 현재의 시장점유율에 기초하여 SKT에게 相互運用性 확보를 위한 強制實施를 명하는 것은 相互運用性的 관점에서도 적절하지 않다.

標準化過程의 초기에는 標準間 競爭을 통하여 결정되어지도록 하는 것이 유일한 標準이 살아남도록 하는 標準競爭을 통한 시장에서의 競爭促進 및 技術革新과 이를 통한 社會的 厚生增大效果가 발생한다. 다만 競爭當局은 事實上 標準의 形成過程을 지속적으로 감시함으로써 지나치게 늦지 않게 경쟁이 가능한 시점에 시장개입을 하여야 한다. 이런 의미에서 제품수명주기이론은 도움을 줄 수 있다고 본다. 競爭當局이 개입을 결정하는 경우 競爭當局은 事實上 標準保有者 및 標準化機構에 의하여 標準으로 결정된 特許保有者에게 相互運用性 確保를 위한 強制實施를 하여야 할 것인지 여부를 반드시 검토하여야 한다.

제6절. 소결

標準化를 하는 것은 거래비용을 절감시키고, 네트워크 효과가 큰 경우에는 相互運用性的 확보를 통하여 네트워크효과의 크기를 키워서 규모의 경제를 달성할 수 있도록 한다는 관점에서 경제적 효율성을 제공한다. 事實上 標準의 경우에는 標準競爭의 과정에서 관련된 업계가 관여함으로써 시장을 통하여 승자가 결정되는 것이므로 우수성에 의한 경쟁이라는 주장이 나올 수 있고, 國家標準이 아닌 標準化機構에 의한 標準의 경우에는 標準化機構 참여자간에 자율적으로 상호의 이해관계를 조절할 수 있게 됨으로써 이해관계에 대해서 정

277) SK 펠론사건 판결문 47면.

확하게 모르는 제3의 규제기관이 개입함으로 인하여 발생하게 되는 誘因의 歪曲을 피할 수 있게 된다는 장점이 있다. 반면 네트워크 산업에서의 標準化는 산업의 승자독식의 속성으로 인하여 강력한 시장지배력을 부여하고, 경쟁을 저해할 수 있다. 이러한 경쟁저해의 우려는 標準化機構에 의한 標準의 경우 標準으로 결정된 특허권자의 특허기술의 경우에도 마찬가지로 존재한다. 標準化의 競爭法 관점에서의 明과 暗이다. 특히 표준화가 되면서 상호운용성이 확보되지 않는 경우에는 상호운용성의 장벽으로 인하여 시장에서의 경쟁은 사실상 봉쇄된다. 이러한 점은 이미 마이크로소프트 사건에서 유럽공동체 집행위원회 및 유럽공동체 1심법원이 인정한 바와 같다. 다만 SK멜론 사건의 경우에는 표준화가 아직 이루어지지 않은 상황이고, 여전히 표준경쟁이 이루어지고 있으므로 경쟁당국의 시장개입이 오히려 시장경쟁을 왜곡할 수 있는 상황이라고 생각한다. 이러한 시장개입의 시점에 대한 판단에 제품수명주기이론은 기본적인 판단의 개념들을 제공할 수 있다고 본다.

제4장 이하에서는 標準化過程에서 표준보유자의 행위에 대하여 관련된 쟁점을 살펴본다. 標準化過程에서의 競爭制限性を 고려할 때 事實上 標準의 경우이든, 標準化機構에 의한 標準의 경우이든 競爭當局의 개입은 유효경쟁의 유지와 독점화기도의 차단을 위하여 불가피하다. 한편으로는 이러한 標準化過程에서 競爭當局의 개입이 政府失敗를 통한 市場歪曲을 일으키지 않도록 하기 위해서는 규율 방향 및 이를 실행하기 위한 가이드라인이 필요하다. 표준화의 장점을 극대화하면서, 동시에 지적재산권을 보호하는 것은 기술혁신을 위해서 매우 중요하다. 한편 시장경쟁을 유지하도록 하는 것도 기술혁신을 위해서 매우 중요한 다른 하나의 측면이다. 표준보유자의 행위 중 단독행위에 대해서는 제4장에서, 공동행위에 대해서는 제5장에서 검토한다.

제4장 標準保有者의 市場支配的 地位濫用行爲

제1절. 논의의 대상

標準保有者가 보유하고 있는 標準化된 특허권의 존재가 시장에서 지배력을 가지는 원천이 되는 경우는 標準保有者의 유형에 따라 특허보유자가 事實上 標準을 형성하여 그 事實上 標準을 기초로 하여 시장지배적 지위에 있게 되는 경우와 標準化機構에 의하여 標準으로 결정되어 그 標準이 시장에서 넓게 받아들여짐에 따라 시장지배적 지위에 있게 되는 경우로 나눌 수 있다.

제4장에서는 표준보유자의 단독행위(single firm conduct)로서 특허권남용행위를 살펴볼 것이다. 그러기 위해서는 시장지배력(market power)에 대한 부분을 살펴보아야 할 것이다. 미국의 경우에는 시장지배력이 없다면 끼워팔기와 같은 행위자체로 경쟁제한적일 수 있는 행위라고 하더라도 단독행위로서 競爭法이 이러한 행위를 금지할 실익은 없다고 본다.²⁷⁸⁾ 반면 우리나라의 경우에는 시장지배적 지위에 있지 않은 사업자의 행위라고 하더라도 公正去來法 제3조의2에 의한 시장지배적 지위 남용행위에 대한 규제 이외에 제23조가 불공정거래행위에 대한 규제를 따로 하고 있으므로 여전히 제23조로 규제할 경우가 있을 수 있다는 점에서 다르다. 이러한 차이점을 염두에 두고 시장지배력과 시장지배적 지위에 대한 논의를 제2절에서 할 것이다. 그러나 실제의 사안에서 표준보유자의 경우에는 사실상 표준보유자의 경우에는 개념 자체에서 시장지배력이 있고, 동시에 시장지배적 사업자일 것이고, 표준화기구에 의한 표준보유자의 경우에도 업계표준이나 국제표준의 경우 시장지배력이 있는 경우가 문제가 되는 경우에는 대부분일 것이어서 양자의 구별실익은 실무상 그리 크다고 보이지는 않는다.

標準保有者의 시장지배적 지위남용행위 중 가장 우선적으로 검토하여야 할

278) Tying과 관련된 논문으로는 Craig McLaughlin, "Monopoly Power of Patents and Antitrust Law Collide in Patent Tying: A Presumption of Market Power Should Arise from Forcing Consumer to Purchase an Unpatented Good as a Condition of Using a Patented Good", 48 Orange County law, 38, 40 (2006).

부분이 特許實施拒絶行爲이다. 이러한 표준보유자의 실시거절행위를 규율함에 있어 우선 필수특허(indispensible patent)인지 여부의 판단이 필요하다. 표준보유자의 特許權濫用行爲는 유형의 재화나 용역의 경우와 다른 부분이 있다. 특허권의 경우에는 당해 특허를 사용하는 것이 가장 우월한 기술적 실현이 가능하다고 하더라도 回避設計(design around)를 통하여 다른 기술을 사용하도록 함으로써 제도 자체가 사회적인 비효율이 발생할 수 있음에도 불구하고 특허권자의 보호를 통한 技術革新의 촉진을 우선적인 과제로 규정하고 있다. 기술혁신법제의 골간을 이루는 특허법의 가치판단은 경쟁법을 통해서 특허권자의 남용행위를 규율하고자 하는 경우에도 지켜져야 한다. 必須特許인지 여부에 대한 판단기준을 마련함에 있어서도 이러한 특허법의 취지는 유지되어야 한다. 문제가 된 특허가 필수특허로 판단되는 경우 적용여부가 문제되는 必須設備理論은 주로 特許實施拒絶의 경우에 대한 통제수단으로 가치를 가진다. 事實上 標準의 형성의 경우 및 標準化機構에 의한 標準化의 경우 어느 경우이든 필수특허의 실시거절은 경쟁법적 문제를 낳을 수 있다. 특히 事實上 標準의 경우에는 특히 相互運用性 確保가 이루어지지 않는 경우에는 기존시장경쟁자를 시장에서 퇴출시키고, 신규시장진입을 봉쇄하여 시장에서의 경쟁이 완전히 봉쇄될 수 있으므로 實施拒絶은 강력하게 규제되어야 한다. 이러한 규율에 대해서 제3절에서 논의할 것이다. 표준보유자의 實施拒絶行爲가 위법한 행위로 판단하기 위한 기준을 찾고, 이에 대한 경쟁당국이 시정조치로 強制實施命 令하는 것에 대하여 검토할 것이다. 나아가 표준보유자가 과도한 로열티를 요구하는 행위도 實施拒絶에서 같이 살펴볼 것이다.

事實上 標準保有者 및 標準化機構에 의한 標準保有者는 제4절에서 살펴볼 홀드업행위를 할 유인이 크다. 왜냐하면 표준의 존재는 매우 강력한 협상력을 제공하기 때문에 이러한 홀드업행위를 함으로써 수익의 극대화를 이룰 수 있기 때문이다. 그러나 표준보유자의 홀드업행위는 개별표준보유자 관점에서의 수익극대화가 사회적인 관점에서의 수익극대화와 일치하지 않게 만들어서 시장실패를 유도하게 되기 때문에 경쟁당국에 의한 규율이 필요하다. 사실상 표준보유자의 경우와 표준화기구에 의한 표준보유자의 경우를 나누어서 살펴볼

것이다.

특히 標準化機構에 의한 標準保有者에 대해서는 표준화기구가 표준으로 결정하기 전에 사전적으로 홀드업행위를 방지하기 위하여 公開義務를 부과하거나, FRAND 조건을 부과한다. 이러한 조건의 경쟁법상 의미와 이러한 조건을 위반하는 경우 경쟁당국이 어떤 조치를 취하여야 할지를 살펴본다.

제2절. 標準保有者와 市場支配力

I. 시장지배력의 존재와 추정

단독행위가 競爭法 違反이 되는지 여부를 판단함에 있어서 당해 사업자의 시장지배력의 존재는 가장 중요한 요소 중의 하나이다. 特許權濫用을 競爭法의 理論에 기초하여 논리를 전개하려면 市場支配力の 입증에 필요하다. 그러므로 시장지배력을 입증하는 것은 그 남용을 판단하기 위한 출발점이 된다. 미국 연방대법원이 1995년 Antitrust-IP Guideline이 제시된 이후에도 Independent Ink 판결까지 유지한 판례와 같이 경쟁당국이나 법원이 특허보유자가 특허권을 보유하고 있다는 사실만으로 특허권자가 특허권이 사용되는 시장에 대한 시장지배력을 가지고 있는 것으로 판단할 가능성이 많다. 왜냐하면 특허권자는 당해 기술에 대한 독점권을 보유하고 있는 자이기 때문이다. 그리고 이러한 직관적인 인식이 항상 틀린 것도 아니다. 매우 단순한 제품이 있고, 그 제품은 특허권 하나만으로도 구현될 수 있다면 당해 특허권의 존재는 당해 특허가 대체될 수도, 우회될 수도 없다는 전제하에서 시장을 독점할 수도 있다. 그러나 세상은 점점 복잡해지고, 특허권이 상품으로 구현되기 위하여 필요로 하는 특허권의 수도 늘어나고 있다. 따라서 이러한 기술적인 변화로 인하여 특허권의 존재에 기한 특허보유자의 시장지배력 추정은 한계에 봉착하였다. 그리고 미국에서도 Independent Ink 판결에서 미국 연방대법원이 기존의 특허권의 존재가 시장지배력을 추정한다는 판례를 변경하였다.

먼저 특허권의 존재와 시장지배력의 추정에 대하여 논의를 전개하고, 이어서 이 논의를 標準保有者의 경우로 연장시켜 보고자 한다.

II. 미국에서의 특허권의 존재와 시장지배력의 추정

1. Jefferson Parish Hospital v. Hyde 사건 이전

Morton Salt 사건에 대한 판결이 선고된 지 5년 후 선고된 International Salt Co., v. United States²⁷⁹⁾ 사건은 特許侵害訴訟에서 特許權濫用 항변이 이루어진 사건이 아니라 적극적으로 競爭法 違反에 기초한 소송을 제기한 사건이다. 사실관계는 Morton Salt 사건과 유사하다.²⁸⁰⁾

이 사건에서 美國 法務部는 International Salt Co.사가 Sherman법 제1조를 위반하였다고 주장하였다. 미국 연방대법원은 International Salt Co.사의 시장지배력(market power)을 살펴보지 않고 특허권자라고 하여 특허 받지 않은 소금을 판매할 권한을 가지고 있는 것은 아니며, 특허권을 보유하고 있다고 하여 競爭法 違反을 할 수 있는 권리를 부여받게 되는 것은 아니라고 판시하였다.²⁸¹⁾

연방대법원은 1962년 United States v. Loew's Inc. 사건²⁸²⁾에서 지적재산권이 관련된 사건에서 끼워 팔기와 관련된 시장지배력 추정을 명백하게 하였다. 이 사건은 저작권을 가지고 있는 유명한 영화와 그렇지 않은 영화를 끼워 판 사건으로서 연방대법원은 만일 끼워 판 영화가 특허 또는 저작권의 보호를 받는 경우에는 경제적인 관점에서 시장지배력은 추정된다고 판시하였다. 연방대법원은 이러한 법리가 특허권자가 청구범위에 의해서 보호받는 범위 내의 보호를 의미하는 것이지 그 이상의 행위를 하는 경우까지 보호하는 것은 아니라고 보았다.²⁸³⁾

2. Jefferson Parish Hospital v. Hyde²⁸⁴⁾사건과 이후의 전개

279) 332 U.S. 392 (1947).

280) 이 사건에서도 International Salt Co.사는 특허를 보유하고 있는 소금정제기계와 소금을 끼워팔았다.

281) at 395-396.

282) 371 U.S. 38 (1962).

283) at 45-46.

284) 466 U.S. 2 (1984).

1984년 미국 연방대법원은 *Jefferson Parish Hospital v. Hyde* 사건에서 만일 정부가 어떤 제품에 대하여 특허권이나 이와 유사한 독점권을 부여하였다면 구매자는 다른 판매자로부터는 특허 받은 제품을 구매할 수 없으므로 그 범위에서는 독점권을 가지는 것으로 시장지배력을 추정할 수 있다고 판단하였다. 競爭法은 특허법에 의하여 인정되는 특허권을 통하여 2차 시장에서 장점에 의한 경쟁(competition on the merit)을 제약하는 것을 막아야 한다. 그러므로 특허 받은 제품이 가지고 있는 독점력을 이용하여 특허 받지 않은 2차 제품 시장에서의 경쟁우위를 달성하고자 하는 것은 競爭法 違反 행위로서 허용되지 않는다고 판시하였다. 이 사건을 기점으로 하여 연방대법원은 *Independent Ink* 사건이 선고되기까지 특허권자의 특허 받은 제품과 특허 받지 않는 제품 간의 끼워 팔기에 관한 사안의 경우 시장지배력의 추정을 통하여 競爭法上 當然違法이 된다는 견해를 유지하였다.

1986년 *Senza-Gel Corp. v. Seiffhart*²⁸⁵⁾ 사건은 특허권자가 특허를 라이선스 하면서, 특허를 받지 않은 자신의 제품과 같이 구매하도록 하는 끼워팔기를 요구하자, 이러한 끼워팔기 요구를 거절하고 제품을 생산 판매한 사건이다. 이에 대하여 특허권자가 特許侵害訴訟를 제기하였으나 법원이 特許權濫用抗辯을 받아들여 원고패소판결을 하였다. 미국 연방법원들은 위 사건들 외에도 특허권자가 라이선스를 주면서, 再販賣價格維持行爲(Retail Price Maintenance)가 위법이라고 판단한 사례,²⁸⁶⁾ 특허를 라이선스 받은 자들이 합의하여, 특허를 사용한 제품의 가격을 정하고, 이러한 특허를 다른 제3자에게는 다시 라이선스를 하지 않기로 하는 합의를 한 사례 등에서 위 사건들에서의 합의가 競爭法 違反行爲라고 판단하였다.²⁸⁷⁾

반면, 미국 법원은 지역(territorial limitation)이나 용법(field of use)을 규정하는 것은 일반적으로는 위법하지 않다고 판단하였다.²⁸⁸⁾ 1997년 연방항소법원은 *Virginia Panel Corp. v. MAC Panel Corp*²⁸⁹⁾ 사건에서 만일 특허권자에

285) 803 F.2d. 661, 231 USPQ 363(Fed. Cir. 1986)

286) *Ethyl Gasoline Corp. v. U.S.*, 309 U.S. 436 (1940)

287) *Mannington Mills, Inc. v. Congoleum Industries, Inc.*, 610 F.2d 1059, 1073 (3rd Cir. 1979)

288) *Continental T.V. Inc. v. GTE Sylvania, Inc.*, 433 U.S. 36 (1977); *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.* 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992)

의해 제조된 것이 아닌 구성부품을 사용한 경우에는 제품보증을 무효로 한다고 위협한 점과 비특허제품의 구입을 조건으로 한 라이선스계약을 제안한 점 등을 들어 특허권자의 행위를 약탈적 행위로서 特許權濫用에 해당한다고 항변한 것에 대하여, 특허권자의 행위는 당해 특허권을 확대한 것도 아니고, 또 경쟁제한적인 행위도 아니기 때문에 特許權濫用을 구성하지 않는다고 판시하였다.²⁹⁰⁾

저작권법 남용과 관련하여 주목할 만한 사건으로 Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc.,²⁹¹⁾사건이 있다. 게임 대전이라고 할 수 있는 Nintendo社와 Atari社 간의 다툼은 치열했다. 이미 비디오 게임기 시장에서 지배적인 지위에 있던 Nintendo社는 시장경쟁에서 우위를 점하기 위해서 게임 제작 업체들과 저작권라이선스계약을 체결하면서, 이들 업체들이 자신에게만 독점적으로 라이선스를 허여하도록 함으로써 이들 업체들이 Atari社나 Sega社 등과 같은 경쟁게임회사에게 라이선스를 줄 수 있는 가능성을 봉쇄하고자 하였다. 이 사건에서 Atari社는 Nintendo社의 행위가 저작권남용이라고 주장하였다. 그러나 연방항소법원은 이러한 Atari社의 주장을 '더러운 손의 원칙(unclean hand)'에 기초하여 배척하였다. 왜냐하면 Atari社도 스스로 그가 비난하고 있는 Nintendo社와 같은 방식의 독점적 라이선스 관행을 게임제작사들과의 관계에서 유지하고 있기 때문에 Nintendo社 독점적 라이선스 관행을 타할 위치에 있지 않다고 보았기 때문이다. 따라서 법원은 Atari社는 깨끗하지 못한 손에 대하여 衡平法에 기초한 特許權濫用理論을 인정할 수 없다고 판시하였다.²⁹²⁾ 결국 이 사건에서 법원은 미국법상 저작권남용이론이 대법원과 연방법원에 의하여 받아들여진 이론이라는 점은 인정하면서도 Atari社 역시도 Nintendo社와 마찬가지로의 관행을 보였다는 점을 지적하면서 特許權濫

289) 133 F.3d 860, 45 USPQ 2d 1225 (Fed. Cir. 1997)

290) 이 사건 이전에도 연방항소법원은 특허권자로부터 구입하지 않은 특허시스템중 비특허구성부품의 판매에 대하여도 로열티 지급을 요구한 실시허락계약 조항은 위법하지 않고, 特許權濫用도 구성하지 않는다고 판시한 바 있다.(*Engel Industries, Inc. v. Lockformer Co.*, 96 F.3d 1398, 40 USPQ 2d 1161(Fed Cir. 1996)

291) 897 F.2d 1572, 14 USPQ 2d 1034(Fed. Cir. 1990)

292) 이 사건과 관련하여, Carl Shapiro, "Antitrust in Network Industries" Speech before ABA and ALI (1996) at. 18-19

用主張을 배척하였다.

3. 특허권의 존재에 기한 시장지배력의 추정의 번복: Illinois Tool Works v. Independent Ink 사건²⁹³⁾

(1) 特許權濫用과 市場支配力の 推定

競争法 違反에 기초하여 特許權濫用을 인정함에 있어서 미국 연방대법원은 시장지배력의 존재에 대한 추정을 하는 방식으로 特許權濫用 主張者의 입증책임을 완화하였다. 하지만 이러한 미국 연방대법원의 주장은 지속적으로 비판의 대상이 되었다. 앞서의 Jefferson Parish Hospital 사건에서도 O'Connor 대법관은 별개의견(concurring opinion)으로 특허권의 존재만으로 시장지배력을 추정하는 것을 비판하였다.²⁹⁴⁾ 그 뒤 Data General 사건에서 Jefferson Parish 사건에서 다수의견을 취하였던 White 대법관과 Blackmun 대법관도 O'Connor 대법관의 견해에 동조하여 기존의 판례에 따라 상고불허결정을 한 다수의견에 반대하는 의견을 내었다. 소수의견은 Jefferson Parish Hospital 판결과 같이 특허권의 존재가 바로 시장지배력을 추정할 수는 없다고 보았다.²⁹⁵⁾

그리고 1995년 지적재산권 가이드라인에서는 특허권의 존재로 시장지배력을 추정해서는 안된다는 견해를 가이드라인의 내용으로 명기하였다.²⁹⁶⁾ 그럼에도 미국 연방대법원의 판례는 Illinois Tool Works v. Independent Ink 판결이 선고되기 전까지 특허권의 존재는 시장지배력을 추정한다는 견해를 공식적으로 바꾸지는 않았다.

293) 이 사건에 대한 평석으로는 Tyler J. Gee, "Illinois Tool Works v. Independent Ink; Inking Out limits of the Patent Grant", 41 U. S. F. L. Rev. 261 (2006); 홍대식, "특허상품 키워팔기 사건에서의 시장지배력 입증: Illinois Tool Works 판결을 중심으로" 경쟁저널, (2008. 9.); 최승재, "특허권의 시장지배력 추정에 관한 연구-Independent Ink 사건을 중심으로", 상사판례연구, 한국상사판례학회 (2009) 참조.

294) *Jefferson Parish Hospital v. Hyde*, 466 U.S. 2, 32 (1984) Concurring opinion by Justice O'Connor.

295) *Data General Corp. v. Digidyne Corp.*, 473 U.S. 908 (1985).

296) 미국 특허청의 Director인 James Rogan은 2002.6.14. 전미 변호사협회주최의 점심 강연에서 미국 聯邦去來委員會에 의하여 특허법의 근간이 훼손되는 일이 있어서는 안된다고 하면서, 그 시장지배력추정의 문제를 언급한다. 그는 이 연설에서 1995년 가이드라인이 특허권의 존재가 競争法 집행에 있어서의 시장지배력을 추정하지 않는다는 점을 명시하였다는 사실을 강조한다.

(<http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/remarksbarassn.htm>)(2009.3.5. 최종접속).

(2) 대상특허와 사건의 배경

이 사건의 신청인은 Illinois Tool Works사와 그 자회사인 Trident Inc.이다. Illinois Tool Works사는 골판지에 바코드를 인쇄하는 프린트헤드를 생산하는 회사였다. 통상의 잉크젯 기기의 경우에는 잉크탱크에서 소량의 잉크를 점사하는 방식으로 이루어지지만 산업적인 용도로 대규모의 골판지에 인쇄를 하기 위해서는 많은 잉크가 필요하여 잉크 콘테이너에서 많은 양의 잉크를 한꺼번에 프린트 헤드로 옮겨야 했다. 따라서 작은 카트리지를 사용하는 것은 불가능하였다. 소규모가 아닌 대용량의 잉크를 분출하기 위해서는 잉크가 다시 밀려들어오는 것을 방지하기 위하여 고압으로 분사시키는 장치가 필요하였고, 이를 위해서 압력을 조절하는 밸브와 압력을 발생시킬 수 있도록 고안된 잉크 저장장치 등의 개발 및 그 운용에 대한 기술이 필요하였다.²⁹⁷⁾ Illinois Tool Works사는 이러한 기술에 대한 특허를 보유하고 있었고, 이 회사가 보유하고 있던 프린터헤드와 잉크 콘테이너와 관련된 특허 중 문제가 된 특허가 손으로 기동하는 연동펌프를 통하여 잉크를 잉크젯 기기에 공급하는 장치에 대한 미국 특허 5,343,226호²⁹⁸⁾였다.

문제가 된 이 건 제쟁 특허는 자회사인 Trident사가 보유하고 있던 특허로 Trident사는 그 자체로 특허기술을 이용하여 제품을 생산하지는 않았고, 레이저 프린터 및 골판지 인쇄용 프린터 헤드 제작을 주된 업으로 하고 있었다. 이 회사는 Independent Ink사가 Trident사를 상대로 Sherman법 위반을 청구원인으로 하는 소송을 처음 California 연방 중앙지방법원에 제기하였을 당시에는 별개의 회사였으나 소제기 후인 1999년 2월 19일 Illinois Tool Works사가 Trident사를 인수하여 Trident사는 Illinois Tool Works사의 완전자회사가 되었다.

297) 상세는 U.S. Patent No. 5,343,226.의 명세서의 발명의 상세한 설명 중 기존기술의 설명 참조.

298) U.S. Patent No. 5,343,226. Ink Jet Ink Supply Apparatus. 이하 '226 특허'라고 한다. 이 특허는 기존의 잉크젯 프린터의 산업적 이용과 관련한 기술적인 과제를 극복하여 잉크젯 헤드, 잉크저장장치, 잉크젯헤드에 잉크를 공급하는 장치를 포함한 잉크젯 분사장치에 대한 기술을 그 청구범위로 하고 있었다.

(3) 소송의 경과

1) Trident사의 라이선싱 정책

Trident사와 모회사인 Illinois Tools Work사는 특허된 유압 잉크젯 프린터 헤드와 특허된 잉크 콘테이너, 그리고 특허를 받지 않은 특수 제작된 잉크의 3가지 요소를 조합한 프린트 시스템을 제조하여 판매하고 있었다. Trident사는 주문자표시생산방식(OEM)으로 포장재에 바코드를 인쇄하는 프린터 제조업체들에게 판매하고 있었다. OEM업체들은 잉크를 Trident사로부터만 전적으로 구매하기로 합의하였고, 이러한 합의의 연장선상에서 OEM업체나 그들의 소비자들은 다른 잉크를 리필하여 사용하지 않기로 하였다. 한편 Illinois Tool Works사의 표준라이선스 계약서에 의하면 프린터 제조사들은 Illinois Tool Works사로부터 전속적으로 잉크를 구입하는 기간 동안만 Illinois Tool Works사의 특허를 사용할 수 있는 권리를 부여받았다.²⁹⁹⁾ 이에 따라 소비자들도 Illinois Tool Works사의 잉크 외에 다른 잉크를 사용할 수 없게 되었다. Independent Ink사는 Trident사가 판매하는 잉크와 동일한 化學的 構成을 가진 잉크를 개발하여 판매하였다.

2) 소송의 경과

가. 지방법원의 판단.

Trident사는 Independent Ink사를 상대로 하여 California 연방중앙지방법원 (Central District Court)에 特許侵害訴訟을 제기하였다. 그러나 Trident사의 特許侵害訴訟은 對人管轄(personal Jurisdiction)이 없이 제기된 소송이라는 이유로 각하되었다. Independent Ink사는 소각하 직후인 1998년 8월 Trident사의 특허에 대한 비침해 및 무효확인소송을 제기하였다.³⁰⁰⁾ 이후 청구취지를 변경하여 Trident사의 라이선스 관행이 불법적인 끼워 팔기에 해당하여 Sherman 법 제1조 위반이라고 주장하면서 競爭法 違反이라는 점에 대한 청구취지 및

299) "manufacture, use and sell ... ink jet printing devices supplied by Trident only when used in combination with ink and ink supply systems supplied by Trident." 396 F.3d. 1345 (Fed. Cir. 2005)

300) Independent Ink, Inc. v. Trident, Inc., 210 F.Supp. 2d 1155, 1159 (C.D. Cal. 2002).

청구원인을 추가하였다.

California 연방중양지방법원은 특허권을 보유하고 있다고 하여 시장지배력을 가지고 있다고 볼 아무런 근거가 없다고 하면서 Independent Ink사가 시장지배력에 대한 아무런 증거도 제시하지 못하였다는 이유로 Illinois Tool Works사의 약식판결(Summary Judgment) 신청을 인용하였다.³⁰¹⁾ 연방지방법원은 이미 Illinois Tool Works사는 2개의 회사가 시장에서 경쟁을 하고 있다는 점을 충분히 입증함으로써 그 추정을 복멸하였으므로 만일 연방 대법원의 판례에 따라 특허권의 존재만으로 시장지배력을 추정한다고 하더라도 결론이 달라지지 않는다고 판시하였다.

나. 연방항소법원의 판단³⁰²⁾

연방항소법원은 연방지방법원의 판결을 파기하였다. 연방항소법원은 특허권이나 저작권의 존재가 Sherman법 제1조의 적용을 위하여 요구되는 시장지배력(market power)를 추정한다는 연방대법원의 판례에 따라 연방지방법원이 판결하였어야 한다고 판시하였다. 연방대법원의 판례에 따르면 특허권자의 製品 賣買時 끼워팔기 조건의 부기는 그 자체로 Sherman법 위반이 되며, 피고로서는 이러한 추정을 번복하기 위하여 전문가 증언이나 기타 신뢰할만한 경제적인 증거를 제시하여야 한다고 판시하였다.³⁰³⁾ 판례법은 끼워팔기는 당연위법(per se illegal)으로 판단하여 왔다. 그러므로 원고가 끼워팔기를 한 사실을 입증하기만 하면 피고는 어떤 증명방법으로도 그 위법성을 부인할 수 없도록 하고 있었다. 그러나 판단기준이 수정된 당연위법(modified per se illegal) 원칙으로 변경됨에 따라 특허권자가 시장지배력을 가지고 있다는 점에 대한 입증이 필요하게 되었다. 그러나 연방대법원이 Jefferson Parish Hospital 사건 및 Lowe 사건³⁰⁴⁾에서 특허권 등을 이용한 경우 시장지배력은 추정된다고 판시하였기 때문에 이러한 법리를 통하여 Illinois Tool Works사의 시장지배력은

301) 연방지방법원은 앞서 Jefferson Parish 사건에서 O'Connor 대법관의 별개의견을 인용하였다.

302) 항소심은 396 F.3d. 1342, 1344 (Fed. Cir. 2005)

303) 396 F.3d. 1342, 1344 (Fed. Cir. 2005).

304) *United States v. Loew's, Inc.*, 371 U.S. 38, 83 S.Ct. 97 (1962).

추정되고, 競争法 違反도 인정된다고 판시하였다.³⁰⁵⁾

항소심에서 피고 Illinois Tool Works사는 Walker Process 사건이 선례가 되어야 한다고 주장하였다.³⁰⁶⁾ 하지만 연방항소법원은 Walker Process 사건은 반경쟁적 특허권의 행사에 대한 사안이 아니라 부적절하게 특허권을 취득한 것이 문제가 된 사건으로서 두 사건은 구별되는 사건이라고 판단하였다.

다. 연방대법원의 판단³⁰⁷⁾

이 사건에 대하여 Illinois Tool Works사 등은 연방대법원에 상고허가를 신청하였고, 2005년 6월 20일 연방대법원은 상고를 허가하였다.³⁰⁸⁾ 이 사건은 競争法과 지적재산권법의 관계에서 매우 중요한 사건으로 자리매김하였다. 2006년 연방대법원은 항소심의 판결을 파기·환송하였다. 미국 연방대법원은 표결에 참여하지 않은 Alito대법관을 제외한 대법관 전원일치의견으로 특허권에 의하여 보호되는 제품과 그렇지 않은 제품을 끼워짜는 경우 그것이 競争法 違反이라는 이유로 특허권자의 행위가 特許權의 濫用으로서 위법한 행위라고 주장하는 자는 특허권자의 시장지배력을 별도로 입증하여야 하는 것으로 판례를 변경하였다.

4. 우리나라에서의 특허보유와 시장지배력의 추정

(1) 공정거래법의 규정태도와 특허권의 경우

公正去來法은 시장지배력(market power)를 보는 것이 아니라, 시장지배적 지위(market dominant position)를 기초로 하는 태도를 취하고 있다. 그리고

305) 396 F.3d. at 1345-1346.

306) *Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chem. Corp.*, 382 U.S. 172, 86 S.Ct. 347 (1965). at 178. (연방대법원은 Walker Process사건에서 당연위법의 원칙을 주장에 대하여 시장에 대한 영향 및 경제적인 효과에 대한 분석이 없이 단순한 주장만으로 독점금지법 위반을 인정하는 당연위법의 원칙을 인정하는 것에 부정적으로 보았다.). 이 사건과 관련하여 James Gould and James Langenfeld, "Antitrust and Intellectual Property: Landing on the Patent Avenue in the Game of Monopoly", *Intellectual Property Law Review* vol. 37 (1996) at 447.

307) 126 S.Ct.1462.

308) 미국변호사협회(American Bar Association), 미국 지적재산권법학회(American Intellectual Property Association) 등 여러 기관에서 제출한 법정의견서(Amicus Brief)가 있었고, 저명 교수들도 법정의견서를 제출하였다. Barry Nalebuff, Ian Ayres와 Lawrence Sullivan 등은 Independent Ink 측을 위하여 의견을 제출하였다. 126 S.Ct. 1281 at 5-7(2006)(No. 04-1329).

시장지배적 지위에 있는 사업자를 판단함에 있어서는 시장점유율, 진입장벽의 존재 및 정도, 경쟁사업자의 상대적 규모와 함께 경쟁사업자간의 공동행위의 가능성, 유사품 및 인접시장의 존재, 시장봉쇄력, 자금력 등을 종합적으로 고려되어야 한다.³⁰⁹⁾ 특허권의 존재는 기타 종합적인 고려사항 중의 하나로 고려될 것이다.

그리고 公正去來法은 시장점유율이라는 객관적 기준에 의하여 시장지배적 지위를 추정하고 있다. 公正去來法은 단일사업자를 기준으로 50% 이상의 시장점유율을 가지고 있거나, 3 이하의 사업자의 시장점유율의 합계가 100분의 75 이상이 경우에는 시장지배적사업자로 추정한다고 규정하고 있다.³¹⁰⁾ 따라서 특허권을 보유하고 있다고 하더라도 그 특허권에 기초하여 상업적인 성공을 거두어 법에서 규정한 이상의 시장점유율을 확보하여야 비로소 시장지배적사업자로 추정된다.

결국 공정거래법상으로는 특허권의 존재는 시장지배적 지위를 판단하기 위한 여러 고려요소 중의 하나다. 종합적인 판단을 함에 있어 특허권을 源泉特許의 경우와 改良特許의 경우로 나누어 검토할 필요가 있다. 源泉特許(pioneer invention)란 당해 기술 분야에서 그 기술을 사용하지 않고는 도저히 기술사상을 구현하는 것이 어려운 특허를 의미한다. 이러한 源泉特許도 경우에 따라서는 기술의 진보에 의하여 그 기술 자체가 불필요하게 되거나, 대안기술이라고 볼 수 없었던 기술이 대안으로 제기되는 등의 상황을 맞이하게 되어 다른 특허로 대체되기도 한다. 하지만 源泉特許는 특허권으로 보호되는 기간의 제한이 있지만 그 기간 동안은 관문역할을 하면서 기술진입을 통제할 수 있는 수단이다.³¹¹⁾ 만일 競爭法 違反을 주장하는 소송당사자의 소송대리인이 문제

309) 권오승, 경제법(제7판), 145-146면.

310) 제4조(시장지배적사업자의 추정) 일정한 거래분야에서 시장점유율이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업자(일정한 거래분야에서 연간 매출액 또는 구매액이 40억원 미만인 사업자는 제외한다)는 제2조(정의)제7호의 시장지배적 사업자로 추정한다.<개정 2007.8.3>

1. 1사업자의 시장점유율이 100분의 50 이상
2. 3 이하의 사업자의 시장점유율의 합계가 100분의 75 이상. 다만, 이 경우에 시장점유율이 100분의 10 미만인 자를 제외한다.[전문개정 1999.2.5]

311) 源泉特許의 경우로 집적회로(Integrated Circuit)의 경우를 보면, 1949년 독일 지멘스의 기술자였던 Werner Jacobi가 5개의 트랜지스터를 이용하여 집적회로 유사 아이디어를 자신의 특허(DE patent 833366)를 통하여 세상에 공개한 이래 집적회로의 아버지로 불리는 Kilby에 의하여 기존의 트랜지스

가 되는 특허가 源泉特許라는 사실을 입증하게 되면, 이러한 경우에는 시장지배력의 추정을 할 수 있는 중요한 근거가 될 수 있다고 본다.

그러나 대부분의 특허는 源泉特許가 아니라 改良特許(improved patent)이다. 源泉特許는 그 개수가 적을 뿐만 아니라 경우에 따라서는 源泉特許이기 때문에 사용이 되지 않기도 한다.³¹²⁾ 改良特許의 경우에는 그러한 改良特許를 대체하는 기술이 존재하는 경우가 많다. 따라서 改良特許의 존재만으로 시장지배력이 있다고 추정하기에 적합하지 않다. 특허도 그 성질과 내용에 따라 시장에 대하여 미칠 수 있는 힘이 다르다는 점을 염두에 두어야 한다.

이러한 상이점에 대한 입증은 어떻게 할 것인가 하는 것이 문제가 된다. 우선 시장지배력을 사실상 추정하고, 특허권자에게 시장지배력이 없다는 점을 입증하도록 하는 방법을 생각해 볼 수 있다. 그 반대로 特許權濫用의 근거로 競爭法 違反을 주장하는 자로 하여금 특허권의 존재 이외에 여러 가지 정황증거를 통하여 시장지배력의 존재를 입증하도록 할 수도 있다.

특허권의 대부분이 源泉特許로 구성되어 있다고 하면 특허권의 시장지배력의 추정을 인정하여도 오류가 발생할 가능성은 상대적으로 적다. 그러나 개량 특허의 경우에는 競爭法이 특허권 침해를 정당화하는 수단으로 잘못 사용될 수 있다.

하지만 또 하나의 문제는 실무상 어떤 특허가 源泉特許인지 아닌지를 판단하기가 매우 어렵다는 점이다. 전자계산기 특허에서 입력장치와 출력장치, 연산장치 및 인터페이스로 구성된다는 점을 특허로 출원하여 등록하거나, 디스플레이를 만드는 方法特許로 積層(stackings)을 한다는 특허 등의 경우에는 당

터가 가지고 있던 집적도의 한계를 넘을 수 있는 새로운 개념으로서의 집적회로가 세상에 등장하게 되었다. 그는 1958년 세계 최초로 개념차원이 아니라 작동하는 집적회로를 선보였고, 이러한 공로로 2000년 노벨 물리학상을 수상하였다. Kilby는 전자회로를 소형화하는 기술에 대한 특허(US 3,138,743), 반도체집적장치에 대한 특허(US3,138,747), 소형전자회사를 제조하는 방법에 대한 특허(US3,261,081) 등 다양한 집적회로에 대한 특허를 출원하였다. 물론 그 이후 집적회로기술은 비약적으로 발전하였지만 源泉特許의 아이디어는 유지되고 있다. 다만 새로운 물질을 채용한 소자의 사용, 새로운 공정기술의 사용 등으로 改良發明에 의하여 기술진보가 이루어지고 있을 뿐이다. 만일 특허보호기간의 제한이 없다면 源泉特許는 우회가 되지 않는 특허로서 기술의 패러다임이 바뀌지 않는 한 그 기술사상은 계속 유지된다.

312) 라이선스 전략을 잘못하면 시장에서는 기술의 우수성에도 불구하고 열위적이면서 더 범용적인 라이선스 전략을 사용하는 기술이 채택될 수도 있다는 의미다.

業者(persons having ordinary skilled in the art)³¹³라면 그 특허가 源泉特許라고 대부분 동의할 수 있을 것이다. 그러나 대부분의 경우 源泉特許인지 여부는 정도의 문제이기 때문에 판단이 매우 어렵다.

따라서 公正去來法의 해석상 특허권의 존재가 바로 시장지배적 지위를 추정하는 요소가 되는 것은 아니다. 公正去來法은 시장지배력(market power)를 보는 것이 아니라, 시장지배적 지위(market dominant position)를 기초로 하는 태도를 취하고 있다. 그리고 시장지배적 지위에 있는 사업자를 판단함에 있어서는 시장점유율, 진입장벽의 존재 및 정도, 경쟁사업자의 상대적 규모와 함께 경쟁사업자간의 공동행위의 가능성, 유사품 및 인접시장의 존재, 시장봉쇄력, 자금력 등을 종합적으로 고려되어야 한다.³¹⁴ 특허권의 존재는 기타 종합적인 고려사항 중의 하나로 고려될 것이다. 그리고 公正去來法은 시장점유율이라는 객관적 기준에 의하여 시장지배적 지위를 추정하고 있다. 公正去來法은 단일 사업자를 기준으로 50% 이상의 시장점유율을 가지고 있거나, 3 이하의 사업자의 시장점유율의 합계가 100분의 75 이상이 경우에는 시장지배적사업자로 추정한다고 규정하고 있다.³¹⁵ 따라서 특허권을 보유하고 있다고 하더라도 그 특허권에 기초하여 상업적인 성공을 거두어 법에서 규정한 이상의 시장점유율을 확보하여야 비로소 시장지배적사업자로 추정된다.

그리고 따라서 별도의 법률의 규정에 의한 추정이 없는 경우에 해당하므로 소송법상의 입증책임분배와 관련하여 사실상 추정을 할 수 있을 것인가를 살펴야 할 것이다. 우리나라의 법원의 태도이며 다수설³¹⁶인 법률요건분류

313) 특허실무상 사용되는 용어이다. 해당 분야에서 종사하고 있는 자로 합리적인 수준의 전문성을 보유하고 있는 자를 칭하는 용어이다. 이 개념에 대한 상세는 Justin Lee, "How KSR Broadens the Evidentiary Standard of Nonobviousness", Berkeley Technology Law Journal vol.23 (2008) pp.16-19.

314) 권오승, 경제법(제7판), 145-146면.

315) 제4조(시장지배적사업자의 추정) 일정한 거래분야에서 시장점유율이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업자(일정한 거래분야에서 연간 매출액 또는 구매액이 40억원 미만인 사업자는 제외한다)는 제2조(정의)제7호의 시장지배적 사업자로 추정한다.<개정 2007.8.3>

1. 1사업자의 시장점유율이 100분의 50 이상
2. 3 이하의 사업자의 시장점유율의 합계가 100분의 75 이상. 다만, 이 경우에 시장점유율이 100분의 10 미만인 자를 제외한다.[전문개정 1999.2.5]

316) 학설에 관한 상세는 정선주, "법률요건분류설과 증명책임의 전환", 한국민사소송법학회지 vol.11-2(2007.11) 한국사법행정학회, 131-151면 참조.

설에 의할 때 특허권의 존재는 간접사실을 통한 일응의 추정을 위한 間接事實 중의 하나일 뿐 그 이상의 의미를 가지는 것은 아니라고 할 것이다.

따라서 공정거래법상의 입증책임의분배에서도 특허권의 존재 그 자체로 바로 競爭法上 市場支配力을 추정할 수는 없고 시장지배적 지위의 존재를 추단할 수 있는 간접사실에 불과하다고 할 것이다. 결국 현재로는 공정거래법의 태도와 미국연방대법원의 태도는 Illinois Tool Works 사건 이후 같다.

(2) 표준보유자의 경우

특허권에 의해서 보호되는 標準技術 보유 사업자의 경우를 그렇지 않은 특허권자와 달리 취급하여 시장지배적 지위를 인정하기 위한 間接事實의 하나가 아닌 사실상 추정을 할 것인가에 대하여 살펴본다. 특허권의 존재라는 사실은 법률상 추정규정이 없는 경우에 해당하므로 소송법상의 입증책임분배와 관련하여 사실상 추정을 할 것인가의 문제이다.

競爭法이 보는 것은 商品市場이지 특허나 기술 그 자체가 아니다. 그런데 하나의 상품은 여러 개의 특허로 구성될 수 있다. 하나의 상품을 구성하는 여러 개의 특허는 源泉特許와 改良特許가 있을 수 있고, 代替特許와 補完特許가 있다. 이처럼 비록 특허가 있다고 하더라도 그 특허의 성격에 따라 당해 商品에서 차지하는 특허의 지위는 다르다. 그러므로 법원은 시장지배적 지위 여부를 판단함에 있어 같은 특허권자라도 그 특허권의 성격이 源泉特許인 경우와 改良特許인 경우, 같은 改良特許인 경우에도 技術的인 迂廻可能性 및 對替可能性의 존부와 정도가 상이하다는 점을 고려하여 시장지배적 지위에 있는지를 판단하여야 한다. 표준보유자라고 하여 통상의 특허권자와 이점에서는 서로 상이하지 않다.

한편 標準保有者의 경우 특허권자의 경우보다 標準이라는 의미가 이미 시장에서의 기술적인 우회가능성을 원천적으로 배제하였다는 의미를 가지고 있으므로 標準保有者의 경우에는 시장지배적 지위를 인정하는 것이 상대적으로 용이할 것이다. 그러나 標準의 경우에도 單一標準과 複數標準이 존재할 수 있고, 複數標準이 아니라고 하더라도 標準化機構에 의한 標準과 業界標準에 따라 차

이가 있을 수 있다. 業界標準 간에도 당해 標準化에 참여한 기업들의 면면에 따라서 標準의 지위가 공고한 정도가 다를 수 있다.

이러한 점들을 종합적으로 고려하여 보면 標準保有者라고 당해 사업자의 라이선스 거절³¹⁷⁾이나 끼워팔기³¹⁸⁾ 등의 단독행위가 시장지배적 지위남용행위로 인정하기 위한 첫 단계로서 시장지배적 지위는 단순한 표준보유자라는 이유만으로 추정되는 것은 아니다.

그러므로 법원은 단순한 특허권의 존재와는 달리 標準保有者의 경우에는 標準을 뒷받침하는 특허들이 標準化를 통해서 비록 현재 일정한 시장점유율 요건을 충족하지 못했다고 하더라도 標準競爭의 수준, 표준이 사실상 표준인지, 업계표준인지, 표준화기구에 의한 표준인지, 표준화기구에 의한 표준이라면 국제표준인지, 국내표준인지, 표준결정기관의 권위와 표준결정방침, 표준이 제품수명주기를 고려할 때 어느 정도의 상황에 있는지, 相互運用性의 확보를 위해서 필요한지 등을 종합적으로 고려하여 표준보유자가 시장지배력을 가지고 있는지를 판단하여야 한다.

제3절. 標準保有者의 一方的 實施拒絕行爲

I. 논의의 전개

標準保有者의 一方的 實施拒絕行爲는 公正去來法상 去來拒絕(refusal to deal)에 따라 규율될 것이다. 시장지배적 지위남용행위에 해당되는 一方的 實施拒絕에는 (i) 單純한 實施拒絕(simple refusal to license)³¹⁹⁾, (ii) 과도한 조건

317) 거래거절 사안으로 지적재산권 라이선스 거절에 대한 논점이 있었으며 시장지배적 지위 남용과 관련된 최근의 주요 사건으로 대법원 2007.11.22. 선고 2002두8626 전원합의체 판결과 지적재산권 라이선스 거절에 대한 평석으로 설민수, “지적재산권 사용계약에 대한 거래거절에 관한 미국과 EU에서의 公正去來法 적용”, 저스티스 101호(2007/12) 한국법학원 60-107면 참조.

318) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률23조1항3호 끼워팔기 사안이기는 하지만 끼워팔기 사안으로는 대법원 2006.5.26. 선고 2004두3014 판결 및 이 사건에 대한 평석으로 이황 불공정거래행위 중 끼워팔기의 성립요건 대법원판례해설 61호(2006 상반기)(2006.12) 법원도서관 307-333면 참조.

319) 예를 들어 *Intergraph Corp. v. Intel Corp.* 3 F. Supp. 2d. 1255 (N.D. Ala. 1998), vacated, 195 F.3d. 1346, 1367 (Fed. Cir. 1999).

이 붙어서 사실상 거절하는 경우(conditional refusal to license), (iii) 선착순에 의하여 일정한 실시수량을 정하여 라이선스를 주고, 그 이후에는 라이선스를 거절하는 경우 등 다양한 유형이 있을 수 있다.

그리고 이와 같은 다양한 유형의 라이선스거절행위가 존재하기 때문에 미국 법원은 이 문제를 해결하기 위해서 여러 가지 심사들을 사용해왔다.³²⁰⁾ 특허권자에게 競爭法의 적용을 거의 면제시켜 주는 것에서 시작해서,³²¹⁾ 특허권자의 라이선스거절에 대해서 적법성을 추정해준 사례,³²²⁾ 그리고 특허권자의 라이선스거절에 대해서 적법성을 추정해주면서도 주관적인 요소들을 감안하여 그 추정을 번복할 수 있도록 한 사안,³²³⁾ 必須設備理論을 통해서 지적재산권의 實施拒絶을 제어하려고 한 사안³²⁴⁾ 등 다양한 유형의 시도가 있었다. 이러한 특허권자의 實施拒絶에 대한 법리는 그대로 標準保有者の 라이선스 거절에도 적용될 수 있을 것이다. 그 외 政策文書에 대한 標準保有者の 특허라이선스 거절에 대한 통제는 이와 별도로 이루어질 것이다.

라이선스 거절의 유형은 특허권자의 特許權濫用行爲의 가장 기본적인 행위태양이라고 할 수 있다. 특허권자의 去來拒絶은 단순한 라이선스 거절(simple refusal to license)과 조건부 라이선스 거절(conditional refusal to license)로 나눌 수 있다. 이 중 대부분을 차지하는 것이 조건부 라이선스 거절이다. 이 조건부 라이선스 거절은 끼워팔기와 같은 유형의 행위도 포섭할 수 있다. 왜냐하면 끼워팔기를 분해해보면 라이선스를 받고자 하는 자가 자신이 구매하고 싶지 않거나 라이선스 받고 싶지 않은 제품의 구매를 할 것을 조건으로 하여 만일 그러한 조건을 받아들이지 않으면 라이선스를 받지 못하게 되는 경우로

320) Michael A. Carrier, "Refusal to License Intellectual Property After TRINKO", Duke Law Rev. Vol.55 (2006) pp.1191-1201.

321) *In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation*(Xerox), 203 F.3d. 1322 (Fed. Cir. 2000).

322) *Data General Corp. v. Grumman Systems Support Corp.*, 203 F.3d. at 1327, (1994). 이러한 Grumman 사건의 태도는 이후에도 *Telecom Technical Services Inc. v. Rohm Co.*, 388 F.3d. 820, 827 (11th Cir. 2004) 등에서도 인용되고 있다.

323) *Image Technical Services, Inc. v. Eastman Kodak Co.* 125 F.3d. 1195 (9th Cir. 1997), 504 U.S. 451, 486 (1992).

324) *Intergraph Corp. v. Intel Corp.* 3 F. Supp. 2d. 1255 (N.D. Ala. 1998), vacated, 195 F.3d. 1346, 1367 (Fed. Cir. 1999).

볼 수 있기 때문이다.³²⁵⁾

標準保有者の 實施拒絶 문제를 검토함에 있어서 우선 實施拒絶法理에 대하여 많은 논의가 축적되어 있는 미국의 경우를 검토하여 보고, 이 법리들을 우리 公正去來法 및 특허법의 관련 규정에 비추어 어떤 부분을 받아들이고, 어떤 부분을 독자적으로 판단해야 할 것인지에 대하여 살펴보고자 한다.³²⁶⁾ 이러한 實施拒絶의 法理를 기초로 하여 標準保有者の 實施拒絶 문제에 있어서는 어떤 점을 추가적으로 고려해야 할 것인지를 검토하는 순서로 논의를 전개할 것이다.

II. 實施拒絶法理

1. 라이선스거절권능과 지적재산권의 가치

기업들은 특허전략을 특허라이선스를 통하여 수익을 발생시키는 전략('licensing-out 전략'이라고 함)과 상대방이 특허침해주장을 하는 경우 이를 상호실시(cross license)등을 통하여 로열티를 없애거나 지급하여야 할 로열티를 최소화하기 위한 전략('licensing-in 전략'이라고 함)을 사용한다. 이러한 전략의 조합을 통하여 최소의 로열티를 부담하고, 최대의 로열티 수입을 올려 기업의 수익을 극대화할 수 있는 조합을 찾아내려고 하는 것이다. 결국 特許侵害訴訟도 로열티 수익을 증대시키기 위한 수단으로 사용되고, 부수적으로 경쟁자가 시장에서 공세적인 마케팅을 하지 못하게 하면서 가치사슬내의 경쟁

325) 예를 들어 마이크로소프트가 윈도우즈에 인터넷 익스플로러라는 자사의 웹브라우저를 같이 라이선스 받지 않으면 윈도우즈를 라이선스하여 주지 않겠다고 제안하는 경우를 보면 끼워팔기가 條件附 라이선스 거절로 이해될 수 있음을 알 수 있다.

326) 공정거래법상 거래거절법리에 대한 논문으로는 김두진, “시장지배적 지위의 남용”, 比較私法. 제14권 제1호 통권 제36호 (2007년 3월), pp.219-260; 박상인, “시장지배적지위남용행위에 대한 경제분석들: 최근 유럽과 미국의 논의를 중심으로”, 경쟁저널. 제140호 (2008년 9월) pp.52-69; 徐惠淑, “공정거래법상 단독의 거래거절에 관한 소고”, 辯護士. 제36권 (2006), pp.107-126; 薛敏洙, “지적재산권 사용계약에 대한 거래거절에 관한 미국과 EU에서의 공정거래법 적용”, 저스티스. 통권 제101호 (2007년 12월), pp.60-107; 이 황, “공정거래법상 단독의 위반행위 규제의 체계: 시장지배적 지위 남용행위로서의 거래거절행위의 위법성, 그 본질과 판단기준”, 사법 5호, 사법발전재단 (2008년 9월), pp.201-263; 李奉儀, “公正去來法上 妨害濫用の 違法性 判斷基準 :거래거절을 중심으로”, 法曹 제52권 제10호 통권 제565호 (2003. 10) pp.119-146; 이봉의, “포스코판결과 방해남용의 항방” 경쟁저널 제140호 (2008년 9월), pp.10-23; 이재형, “거래거절규제의 법리와 경제분석”, 정책연구시리즈 2005-12, 한국개발연구원 (2005) 등이 있음.

자의 거래선들에게 경쟁자와의 거래가 특허침해소송으로 위험한 거래가 된다는 점을 알림으로써 전체적인 유통채널에 타격을 주기 위하여 사용되기도 한다.³²⁷⁾ 이러한 실시전략에 중요한 부분은 (i) 누구에게 라이선스를 줄 것인가, (ii) 로열티를 얼마나 받을 것인가, (iii) 어느 정도의 기간 동안 라이선스를 줄 것인가 하는 것 등이다. 기업들은 이러한 요소들에 다양한 변용을 가하여 여러 가지 實施戰略을 설계하고 사용한다.

라이선스의 거절은 이러한 실시전략의 수립과 실제의 협상에 있어서 특허권 등의 가치극대화를 달성하여 최대한의 로열티를 받기 위한 중요한 수단이다. 이러한 특허협상을 통한 로열티의 극대화를 추구할 수 있는 권리는 私的自治의 原則 및 특허권의 배타권으로서의 성격에 의하여 뒷받침되고 있다. 민법상 契約 강제 (Kontrahierungszwang)³²⁸⁾가 매우 제한적으로만 인정되고 있는 것도 시장경제체제에서 사적자치의 원칙이 가지는 중요성을 반영한 것이지만 지적재산권의 온전한 가치유지에도 도움이 된다.

라이선스협상시 實施拒絶이라는 수단이 없을 경우의 지적재산권의 가치저하는 協商力(bargaining power)이라는 틀로 설명이 될 수 있다. 특허권자가 라이선스를 하는 것은 강제되어 있고, 특허권자는 오로지 로열티를 얼마나 받을 것인가에 대해서만 협상할 수 있다면 특허권자가 협상에서 협상결렬을 위협하는 전략을 사용할 수 없게 됨으로 인해서 받을 수 있는 로열티는 감소하게 될 가능성이 많다.

이와 구별하여야 할 것으로 특정상품 개발을 위한 특허로드맵에서 원천특허를 보유하고 있는 사업자의 경우나 우회나 대체가 가능하지 않은 표준을 보유하고 있는 경우에는 홀드업행위를 할 수 있는 바, 만일 경쟁당국이 강제실시를 명하여 홀드업행위를 하지 못하게 하면 이러한 자들도 받을 수 있는 로열티가 감소하므로 자신들이 보유하고 특허의 가치가 감소하였다고 주장할 것이

327) 미건의료기 사건도 이런 관점에서 볼 수 있는 바 이 사건에 대한 평석으로 홍대식, “공정거래법과 지적재산권법: 공정거래법 위반의 주장과 지적재산권 침해금지소송”, 민사판례연구 (2009. 2.).

328) 이러한 契約강제의 전형적인 사례는 공항에 항공사가 취항하려고 하는 경우 유일한 공항이 당해 항공사 소속의 비행기의 이착륙 등을 위한 공항 사용 계약의 체결을 거절할 수 있는가와 관련하여, 체결하는 것 외에는 다른 선택을 할 수 없는 契約의무가 존재하는 契約강제가 이루어진다고 설명하는 경우이다.

다. 이러한 주장을 받아들일지는 시장전체의 관점에서 소비자후생에 미치는 영향을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

2. 미국의 경우

(1) 특허권자의 일반적 실시의무의 부존재

미국법의 연원이 되는 보통법(common law)의 기본적인 이념은 계약의 자유(freedom of contract)와 재산권의 보장이다. 미국 연방대법원은 ‘로크너 사건³²⁹⁾에서 소위 ‘로크너 원칙’을 적용하면서, 계약의 자유의 원칙을 강조한다. 계약 자유에 대한 강조는 독점을 형성하거나 유지할 목적이 없는 한 Sherman 법은 사기업이 누구와 거래할 것인지를 결정함에 있어서 가지는 고유한 재량권을 제한하지 않는다는 소위 ‘콜게이트(Colgate) 원칙³³⁰⁾으로 표현되고 있다.³³¹⁾

必須設備理論을 통하여 거래거절을 위법화함으로써 거래강제를 인정하게 되면 사적자치의 원칙을 제약하게 된다. 그러므로 양자는 긴장관계를 가지고 있으며 私的自治는 去來強制的 制限原理로서 기능한다. 미국 법원은 ‘로크너 판결’에서 볼 수 있는 것처럼, 연방주의에 대한 제한과 행정부나 사법부의 지나친 시장에 대한 개입을 항상 우려하고 있으며, 사적 자치를 강조하여 왔다. 그런 관점에서 必須設備理論의 적용은 사적자치의 원리를 과도하게 침해할 우려가 있다고 생각될 수 있고, 따라서 이러한 必須設備理論이 아닌 다른 방법으로 경쟁제한적 거래거절을 Sherman법 제1조 및 제2조에 의하여 합리적으로

329) *Lochner v. New York*, 198 U.S. 45 (1905), 이 사건에서 연방대법원은 ‘계약의 자유(Right to free contract)’가 수정 헌법 제14조에 의한 적법 절차 원칙의 중요한 한 내용으로 헌법상 보장된다는 사실을 명확히 하였다.

330) *United States v. Colgate & Co.*, 250 U.S.300 (1919) 39 S.Ct.465.; *United States v. Colgate & CO.*, (1918) E.D.Va. 253 Fed 522 이 사건에 대한 평석으로는 'Monopolies- Sherman Act and Clayton Act-Refusing to Sell to Customers who refuse to sell', *Yale Law Journal* Vol.28 No.5 (1919.3.) p.505-506. 이 사건에서 ‘콜게이트사’는 자신이 정한 판매가격 이하로 판매하는 사업자에 대하여 판매를 거절하였다.

331) 거래거절 쟁점 이외에도 ‘콜게이트 사건’은 ‘리진 사건’ 이전의 판례였던, ‘닥터 마일즈 사건’의 당연 위법의 원칙이 가져올 수 있는 가혹함을 완화하기 위한 재판매가격 유지행위에 대한 예외를 제시하고 있었다. 이에 대한 평석으로는 Erich M. Fabricius, “The Death of Discount Online Retailing? Resale Price Maintenance After *Leegin v. PSKS*”, *North Carolina Journal of Law & Tech* (2008.1.8).

규율할 수 있다면 그러한 방법이 더 우월한 방법으로 이해될 것이다.

Sherman법 제2조는 독점력을 보유한 사업자가 “시장지배력의 의도적인 획득 및 유지행위”를 독점력의 남용행위로서 금지한다. Sherman법 제2조의 적용에 있어 대다수 미국 판례는 행위자의 의도(intent)라는 요건을 중시하면서 문제된 행위의 경위나 거래관계의 성질 등 전반적인 상황을 함께 고려하여 행위자의 의도를 증명하는 방식을 취해왔다. 必須設備理論은 독점사업자의 반경쟁적 행위 중 거래거절과 관련된 것으로서, 경쟁에 필수적인 설비를 보유한 독점사업자가 그 설비의 제공이 충분히 가능함에도 불구하고 경쟁사업자에 대하여 동 설비의 제공을 거절하는 경우 Sherman법 제2조에 위반된다고 보는 이론이다. 지적재산권의 관점에서 특허권자 등의 지적재산권자들은 일반적 실시의무를 부담하지 않는 것이 원칙이다. 따라서 특허권자는 라이선스를 원하는 모든 자들에게 라이선스를 하여야 하는 것은 아니다.³³²⁾

특허권자에게 라이선스를 강제할 것인가 하는 문제가 발생하는 이유는 특허법은 勝者獨食構造를 가지고 있고, 특허권자만이 당해 기술에 대해서 排他的獨占權을 가지고 있기 때문이다. 그런데 같은 독점권을 부여하는 경우라고 하더라도 상표권의 경우에는 강제로 타인이 상표를 사용하도록 하는 것은 고려되지 않는다. 그 이유는 상표의 경우에는 識別力을 부여하는 것이 요체이기 때문에 만일 상표의 사용을 강제하게 되면 상표권은 식별력이라는 권리의 본질을 상실하게 되기 때문이다. 이와 비교하여 저작권의 경우에는 같은 내용의 저작물에 대해서 두 명의 저작권자가 양립할 수 있다. 따라서 저작권의 경우에는 특허권에 비하여 독점력이라는 관점에서 취약하다고 할 수 있다.

미국 연방대법원은 앞에서 본 Continental Paper Bag Company 사건에서 이러한 점을 확인한 바 있다.³³³⁾ 미국 의회도 앞서 본 바와 같이 특허법 제 271조 (d)(4)³³⁴⁾를 개정하여 “특허권자는 자신의 특허권을 실시하지 않거나³³⁵⁾

332) Herbert Hovenkamp, *The Antitrust Enterprise*, Harvard University Press (2005) p. 268

333) 미국 연방대법원도 저작권 침해로 한 가처분의 경우에는 저작권 침해가 인정되는 사안에서도 공익적인 이유로 하여 가처분을 받아들이지 않은 사건도 있다. *Campbell v. Acuff-Rose Music Co.*, 510 U.S. 569, 578 (1994). 다만 가처분을 받아들이지 않았다는 것일 뿐 손해배상은 여전히 인정하고 있다. 관련하여 항소법원의 사안으로는 *Abend v. MCA, Inc.*, 863 F2d 1465, 1479(9th Cir. 1988) 참조.

실시요청을 거절한다고 하여 그것이 권리남용으로 간주되지 않는다.”라고 규정하였다. 이러한 규정은 비록 직접적으로 특허권자에게 實施拒絶이 일반적으로 競爭法의 적용을 배제하는 것으로 보지는 않지만 特許權濫用의 판단에 競爭法상의 판단이 실제로는 개입되는 점을 고려하면 이 조항의 도입을 통하여 특허권자의 實施拒絶이 特許權濫用으로 판단될 여지는 상당히 줄어들었다.³³⁶⁾ 따라서 실시협상을 하였으나 라이선스를 어느 누구에게도 허여하지 않고 독자적으로만 사업을 하는 경우 다른 사업자가 그 특허를 사용할 수 있도록 라이선스를 해주지 않는다는 그 사실만으로 競爭法 違反을 주장하거나, 무단히 특허를 사용하여 特許侵害訴訟을 당하자 特許權濫用 항변을 하는 경우 특허권자에게 일반적 실시의무가 존재하는 것은 아니므로 그 자체만으로는 特許權濫用을 인정하기는 어렵다.

(2) 예외적인 경우

1) Kodak 사건

예외적으로 특허권자가 라이선스를 하는 것이 의무화되는 경우가 있는가 하는 쟁점과 관련하여 검토하여야 할 사안이 Kodak 판결³³⁷⁾이다. 1997년에 선고된 Kodak 사건에서 법원은 Kodak이 복사기 시장에서의 시장지배력을 사후서비스 시장인 복사기 수리 및 부품공급시장에 전이하고자 한다고 하면서 그 전이의 방법으로 특허권 및 저작권의 라이선스 거절을 들었다. 미국 법의 전개

334) 35 U.S.C. §271(d)(4).

335) 실시하지 않았다는 점은 지적재산권법 내부에서도 저작권의 경우에는 미실시하는 것이 저작권의 성격에 비추어 크게 문제가 되지 않는 반면 상표권의 경우에는 상업적으로 사용하지 않는 상표를 오로지 타인의 사용을 방해할 목적으로만 등록하도록 하는 것은 입법목적상 제한할 필요가 있으므로 상표법은 상표로서 보호받기 위하여는 상업적인 사용을 할 것을 요구한다. 상표법 제2조 제1호는 “상표”라 함은 상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것(이하 “표장”이라 한다)을 말한다.’고 규정하고 있으며, 제3조에서는 상표등록을 받기 위하여는 사용을 요건으로 한다.(상표법 제3조 ‘국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다.’).

336) Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis & Mark A. Lamley, "Unilateral Refusal to License in the US", IP and Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law", Aspen Law & Business (2004).

337) *Image Technical Services, Inc. v. Eastman Kodak Co.*, 125 F.3d 1195 (9th Cir. 1997)(이하 ‘Kodak 사건’이라고 한다.)

에서 Kodak 사건은 매우 이례적인 사안이다.³³⁸⁾

이 사건에서 제9항소법원은 Sherman법에 기초하여 지적재산권의 實施拒絕行爲가 위법하다고 판시하였다. ‘Kodak사건’의 원고 ‘이미지 테크니컬 서비스社(이하 ‘이미지 테크’)는 Kodak의 복사기 등을 취급하면서 서비스를 제공하는 독립된 서비스회사³³⁹⁾로서 1987년 Kodak사를 상대로 하여 독점금지법 소송을 제기하였다. 청구원인은 Kodak이 ‘이미지테크 등’에 부품의 공급을 제한함으로써 Kodak과의 Kodak복사기 서비스와 관련된 경쟁이 제한되었다는 것으로 Sherman법 제1조와 제2조를 법적 기초로 하였다. Sherman법 제2조 위반의 논리는 Kodak사가 자신이 시장지배적 지위에 있는 복사기 시장에서의 지배력을 이용하여, 복사기 서비스 시장(파생적인 후속시장(derivative aftermarket))에까지 시장지배력을 전이시키려 하였다는 것으로 이를 통하여 독점을 형성하려고 기도(attempt to monopolize)하였다는 것이었다.

지방법원은 Kodak사의 승소를 인정하는 약식판결을 하였던 반면, 항소법원은 이러한 지방법원의 약식판결을 뒤집었다. 1991년 Kodak의 상고신청을 받아들여서 상고를 허가한 연방대법원은 Kodak의 패소를 판시한 연방항소법원의 판결을 유지하였다.³⁴⁰⁾

Kodak사건에서 Sherman법에 기초하여 지적재산권의 實施拒絕行爲가 위법하다고 판시한 다수의견에 대하여 Scalia 대법관 등 3인은 반대의견에서 이 사건의 핵심은 주상품 시장에서 독점력을 가지고 있는지, Kodak이 주상품시장에서의 독점력에 기초하여 부상품시장인 복사기에 대한 서비스 시장으로 시장지배력을 전이하려고 한 행위가 비난받을 행위인지 아닌지가 사건의 실제법적 쟁점이라고 지적하면서, 다수의견이 이러한 쟁점들에 대해서 제대로 판단하지 않았다고 비판하였다.

當然違法の 原則이 적용되는 상황은 피고의 행위가 주는 친경쟁적인

338) Hovenkamp, *op cit*, p. 269

339) 이를 약칭하여 ISO(Independent Service Organization)이라고 판결문에서는 칭하고 있으나, 본고에서는 약칭하여 ‘이미지 테크 등’이라고 한다.

340) *Eastman Kodak Co., v. Image Technical Services, Inc.*, 504 U.S. 451 (1992)

혜택과 반경쟁적인 비용 간의 형량에 있어서, 논리적으로 또 경험적으로 경쟁을 제한하게 된다는 점에 대하여 재고할 가치가 없다는 점이 명확하여 이러한 형량을 하는 것이 시간 낭비라고 판단될 경우이다.³⁴¹⁾

소수의견은 이 사건은 특허권자가 단지 주상품시장의 가격을 올리기 위하여 끼워팔기를 한 것인지 아니면, 부상품시장에서 경쟁을 제한하기 위하여 끼워팔기를 한 것인지를 구별하여 취급하여야 하는데 다수의견은 이러한 구별을 전혀 하지 않았다고 다수의견을 비판한다. 이어 소수의견은 복사기 시장은 브랜드간 경쟁(inter-brand competition)이 매우 치열한 시장이어서 후속시장에서의 이와 같은 거래거절 행위를 별도로 검토할 필요도 없다고 보아, 항소법원의 판결을 파기하여야 한다고 결론을 내렸다.

2) Xerox 사건

이러한 Kodak사건과 대비되는 사건이 Xerox 사건³⁴²⁾이다. 이 사건도 마찬가지로 복사기와 그 부품과 관련된 사안으로서 Kodak 사건과 유사한 사실관계에서 특허권과 저작권의 라이선스를 거절하였다. 이 사건에서 Xerox는 복사기 제조와 관련된 많은 특허를 소유하고 있었고, 복사기 및 그 소모품과 관련 서비스를 제공하고 있는 회사였다. Xerox사는 1987년 복사기의 부품을 그들이 최종 복사기 구매자가 아닌 경우에는 독립적인 복사기 판매자(Independent Service Organization; ISO)들에게 판매하지 않기로 하는 정책을 수립하였다. 1989년 Xerox는 현장 최종 소비자 인증 프로그램(on-site end-user verification program)을 운용하게 된다. 이 프로그램의 목표는 사실 ISO들이 구매한 부품이 실제로 Xerox사의 복사기를 수리하기 위하여 사용되었는지를 확인하기 위한 것이었다.

341) 소수의견은 *Arizona v. Maricopa County Medical Society*, 457 U.S. 332, 350,351 (1982) 사건을 참고판결로 들고 있다.

342) *SCM Corp. v. Xerox Corp.* 645 F.2d 1195, 1203-05 (2d Cir. 1981); 이 사건에 대한 소개로는 이기중, “거래거절과 지적재산권: In re Independent Serv. Orgs. Antitrust Litig(Xerox 판결)”, 공정경쟁 제95호 (2003. 7).

ISO 중의 하나였던, CSU L.L.C.는 1994년 Xerox사와 다른 ISO간의 소송에서 탈퇴하여 별도로 Xerox사를 상대로 Xerox의 행위는 특허받은 부품들을 이용하여, ISO들을 시장에서 축출하기 위한 것으로 Sherman법을 위반한 것이라고 주장하였다. 이에 대하여 Xerox는 반소로 특허 및 저작권 침해소송을 제기하면서, 자신들의 特許實施拒絕行爲는 정당한 것으로서 특허법 등에 의하여 보호받는 행위라고 주장하였다.

연방지방법원은 만일 그러한 특허나 저작권이 적법하게 취득된 것이라면, 그러한 특허권이나 저작권의 實施拒絕行爲는 競爭法 상으로는 排除的 濫用行爲의 유형인 거래거절에 해당하지 않는다고 하면서 피고 Xerox사측의 주장을 받아들였다. 그리고 이러한 법리는 하나 이상의 시장을 걸치는 경우에도 동일하다고 판단하였다.

연방제2항소법원은 연방제9항소법원의 Kodak 사건에서의 판단과 달리 특허권자인 Xerox의 實施拒絕를 합법으로 보았다. 특허법이 특허권자에게 부여한 배타적 권리인 특허권을 경쟁법이 제한하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다고 본 것이다. 하지만 연방제2항소법원도 예외적인 상황에서는 특허권자라도 競爭法의 규율을 받게 된다고 하면서, 이런 예외적인 상황을 3가지로 유형화한다. 연방항소법원은 (i) 특허권자가 特許侵害訴訟을 제기하였으나, 문제가 된 특허가 취득과정에서 기망적 행위에 의하여 취득된 것임이 드러난 경우³⁴³), (ii) 특허권자의 特許侵害訴訟이 경쟁사업자의 사업활동을 방해하기 위한 목적으로 이루어진 남용적 소송(sham litigation)인 경우³⁴⁴), (iii) 특허권자가 다른 시장에서 독점화를 위하여 불법적인 끼워팔기를 하고 있는 경우에 이러한 끼워팔기를 실현하기 위해서 거래거절을 하는 것은 특허권자의 특허권의 행사라고 하더라도 정당한 권리행사라고 볼 수 없다고 하였다.

343) 이러한 詐欺的 特許 取得에 대한 리딩 케이스로 'Walker Process Equipment, Inc., v. Food Machinery & Chemical Corp., 382 U.S. 172, 177 (1965)' 사건이 있다.

344) 이와 관련하여, *Eastern R.R. Presidents Conference v. Noerr motor Freight, Inc.*, 365 U.S. 127, 144 (1961) 참조; 市場支配的地位濫用行爲審査基準 IV.3.다.6.에서도 이런 기망적 소송의 경우인 '다른 사업자의 행위가 자기의 特許權을 侵害하지 않는다는 사실을 알면서도 다른 사업자의 競爭能力을 침해하기 위하여 다른 사업자를 상대로 特許權侵害의 訴訟을 提起하는 행위'를 위법행위로 규정하고 있다.

연방제2항소법원은 Xerox사건에서 Kodak 사건의 경우 불법적인 끼워팔기 주장이 당사자들에 의하여 이루어졌고, 이러한 불법적인 끼워팔기가 존재하였기 때문에, 특허권자가 자신이 허여 받은 특허권의 범위 이상으로 자신의 권리를 확대하려고 하여서는 안된다는 논리가 적용될 수 있었던 사안으로 규정하였다. 나아가 연방제2항소법원은 Xerox 사건의 경우 당사자인 CSU가 이러한 끼워팔기 주장을 하지 않았다는 점을 지적하였다. 또한 연방제2항소법원은 저작권의 경우에도 저작권의 행사는 합리적으로 이루어진 것으로 추정되며,³⁴⁵⁾ 저작권행사가 競争法 違反이라고 주장하려는 자는 저작권의 행사는 합리적인 행사라는 추정을 복멸하여야 한다고 판시하였다.

(3) 실시지속의무와 한계

미국 연방대법원은 1985년 Aspen Skiing 사건³⁴⁶⁾에서 必須設備理論을 적용하여, Sherman법 제2조 위반을 인정한 항소심의 판결을 유지하여 必須設備理論을 인정하면서³⁴⁷⁾ 이미 지속적인 거래관계를 맺고 있었던 경우에는 거래관계를 계속할 의무(continue to deal)를 부과하였다. 이 사건에서 必須設備理論을 적용한 항소심의 판단이 과연 타당한 것인지에 대하여 必須設備理論을 적용하지 않더라도 거래거절을 해결할 수 있지 않았나 하는 반대의견이 있었다. Posner 판사는 Olympia Equip. Leasing 사건³⁴⁸⁾에서 위의 Aspen Skiing 사건에서 기존의 거래관계를 계속할 의무가 경쟁자의 경우에는 적용이 없다고 하여 Aspen Skiing 사건에서의 연방대법원의 태도와 배치되는 판결을 하였다. 제6항소법원도 Miller Instituform v. Instituform of North America에서 위의

345) *Data General Corp. v. Gruman Systems Support Corp.* 36 F.3d 1147 (1994).

346) *Aspen Skiing Co., v. Aspen Highlands Skiing Corp.*, 105 S.Ct. 2847(1985)[Aspen 지역에 3개의 스키활강시설을 가지고 있던 스키社(Ski Co.)가 1개의 활강시설을 가지고 있던 하이랜드(Highlands)에 대하여 활강시설의 공동이용을 내용으로 하는 티켓(all-aspen-ticket)의 판매를 허용하고 있다가 일정 기간 이후에 거절한 이 사안은 必須設備理論을 미국 연방대법원이 인정한 사안].

347) 엄밀히 말하자면, 연방대법원은 필수시설 이론에 대하여는 전혀 언급하지 아니한 채 위 사건의 피고 스키장이 위 계약에 참가하지 않은 것은 이익추구라는 목적에 있는 것이 아니라 지역 내 경쟁기업인 원고에 타격을 주기 위한 목적이 인정된다고 판시함으로써 판단을 유보하였다고 보는 것이 타당한 사건이며, 이렇게 보는 것이 뒤의 Verizon 사건에서의 연방대법원의 설치와의 일관성을 찾을 수 있다.

348) *Olympia Equip. Leasing v. Western Union Telegraph*, 797 F.2d 370(7th Cir. 1986).

제7항소법원의 태도에 동조하는 판결을 하였다.³⁴⁹⁾

3. 우리나라의 경우

(1) 특허권자의 일반적 라이선스 의무의 부존재

사적자치의 원칙에 대한 제한 중에서 계약 상대방 결정의 자유를 박탈하거나 수축시키게 되면 협상력의 관점에서 약화가 이루어지고, 협상의 과정에서 지적재산권의 실시나 양도를 통하여 획득할 수 있는 수익은 감소하게 된다. 이를 통한 지적재산권 가치의 감소를 '稀釋化(dilution)'라고 한다. 헌법적인 관점에서 지적재산권의 形成的法律留保로서의 성격을 감안하면 知的財産權制度의 本質을 形骸化하는 것이 아닌 한 헌법 제37조에 따른 권리제한은 가능하다. 따라서 시장에서의 유효경쟁을 촉진하기 위한 보충적인 수단으로서 특허권자의 라이선스거절권능을 박탈하는 것을 의미하는 強制實施를 제한적이고 예외적으로만 허용하는 것은 특허권의 본질을 形骸化하는 것은 아니므로 우리 헌법상으로도 허용된다고 할 것이다.

지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 제3조 제17호 전단은 어떠한 산업재산에 대하여 실시허락을 받고자 하는 자가 불공정거래행위에 해당하는 사항을 수용하지 않는다는 것을 이유로 실시허락을 거절하는 경우를 위법한 지적재산권 實施拒絶로 보고 있다. 이 경우는 조건부 라이선스계약에서 부가된 조건이 불공정한 경우가 문제가 되는 사안으로서 부가된 조건의 해석의 문제가 된다. 한편 지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 제3조 제17호 후단은 어떤 상품이나 용역의 제공에 필수적인 산업재산에 대하여 실시허락을 받고자 하는 자가 상당기간 합리적인 조건을 제시하면서 실시허락을 받기 위해 노력했음에도 불구하고 실시허락을 거절함으로써 다른 사업자의 시장진입을 차단시키는 경우라고 규정하고 있다.

一般的 實施義務를 부과하는 것은 특허권의 가치 및 존재의의를 몰각할 우

349) *Miller Instituform v. Institutorm of North America*, 830 F.2d. 606 (6th Cir. 1986).[이 사안은 직접적으로 전속적 특허라이선스계약을 통하여 라이선스를 받은 후 다시 서브라이선스를 주어서 사업을 하도록 하던 사업자가 서브라이선스를 종료시키고, 직접적으로 사업을 하려고 하자 실시계약을 종료시킨 사안에서 이러한 라이선스를 종료시킨 행위가 거래거절에 해당하여 競爭法 違反이 되는 것이 아니라고 판시하였음.]

려가 있으므로 특허권자에게 라이선스를 일반적으로 강제하여서는 안된다. 그러므로 위 심사지침 제3조 제17호 후단은 事實上 標準의 경우 相互運用性 확보를 위한 라이선스의 거절과 標準化機構에 의하여 특정한 특허기술이 標準으로 채택된 경우 표준보유자가 標準化機構에 대하여 FRAND 조건으로 라이선스를 하기로 약정을 하고도 이를 위반하는 경우 등으로 한정하여 적용하여야 한다.

지적재산권자의 재산권에 대하여 희생을 요구하는 것은 예외적으로 공익상의 요구가 특허권자의 희생을 감수하도록 해야 할 정도로 큰 경우에만 인정해야 한다. 따라서 일반적으로는 특허권자의 권리행사를 제약하면서 이면에 무임승차를 부추길 수 있는 특허권자의 일반적 라이선스 의무는 존재하지 않는다고 보는 것이 타당하다.³⁵⁰⁾ 따라서 특허권자의 라이선스를 할 것인가 여부의 자유는 특허권자나 저작권자의 지적재산권 가치감소³⁵¹⁾를 인용해야 할 정도로 시장에서의 경쟁저해를 통한 사회적 후생감소가 발생하는 예외적인 상황에서 零으로 수축하여 라이선스 의무를 하는 것만이 합법적인 것으로 판단된다.(例外的 強制實施權의 認定)

예외적인 強制實施의 필요성에 대한 입증은 기존의 입증책임의 분배원칙을 고려하면 공정거래위원회에 입증책임이 있다고 하여야 할 것이다. 이러한 결론은 Xerox 사건에서의 미국 연방항소법원의 결론과 같다.

(2) 市場支配의 事業者의 實施拒絶과 適用法條

實施拒絶行爲는 公正去來法 제3조의2 및 동 시행령 제5조 제3항 제3호에 해당될 수 있고, 동시에 법 제23조 및 동 시행령 제36조의 거래거절에 해당될

350) 앞서 제3장에서 판례외에도 미국의 경우 일반적으로는 지적재산권자의 實施拒絶은 위법하지 않음이 원칙이다. *Data General Corp. v. Grumman Sys. Support Corp.*, 36 F.3d 1147, 1187 (1st Cir. 1994); 35 U.S.C. § 271(d).

351) 그런데, 사적자치가 민법에 의하여든 아니면 競爭法에 의하여든 이렇게 계약강제가 되어 계약체결의 자유가 제한이 되는 경우에 지적재산권의 가치에는 부정적인 영향을 준다. 지적재산권의 가치의 평가에 대하여는 시장평가법(Market Approach), 원가 접근법(Cost Approach), 소득접근법(Income Approach) 등이 있지만 어떠한 평가법에 의하여도 정확한 가치를 평가하는 것은 거의 불가능하고, 추산된 가치, 흔히 볼파크 평가(ballpark valuation)라고 불리는 정도의 답을 제시할 수 있을 뿐이지만 협상에서 라이선스거절을 할 수 없다면 협상력이 저하되어 실제 로열티 금액이 감소할 것이라는 것은 직관적으로 분명하다고 보인다. 이에 대한 설명으로는 최승재, “IT 기술과 법”, 98-101면.

수 있다. 또 이 점에 관해서는 앞서 살펴본 공정거래위원회의 시장지배적지위 남용행위심사기준 IV. 3. 다 (1)항, (4)항과 지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 제3조 17호 후단의 규정이 있다. 지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 제3조 17호 후단은 어떠한 상품이나 용역의 제공에 필수적인 산업재산에 대하여 실시허락을 받고자 하는 자가 상당기간 합리적인 조건을 제시하면서 실시허락을 받기 위해 노력했음에도 불구하고 실시허락을 거절함으로써 다른 사업자의 시장진입을 차단시키는 경우를 위법행위로 규정하고 있다.

이러한 규정태도로 볼 때 標準保有者가 당해 표준을 이용한 상품의 개발 및 판매에 있어서 필수적인 특허를 라이선스하여 주지 않을 경우 이러한 필수요소 제공거절행위는 시장지배적지위 남용행위(제3조의2) 조항과 불공정거래행위금지(제23조) 조항에 모두 해당될 수 있어 이들 조항간의 경합이나 모순·충돌이 생길 여지가 있다. 따라서 각 금지유형에 있어 거래거절행위와 관련한 필수설비법리가 적용될 수 있는가에 관하여 검토할 필요가 있다.³⁵²⁾

이 문제를 논의함에 있어서 우선 제3조의2와 제23조의 관계를 어떻게 볼 것인가를 볼 필요가 있다. 양 조문의 관계에 대해서 다수설 및 포스코 판결³⁵³⁾의 소수의견은 公正去來法 제3조의2와 제23조의 관계에 대하여 시장지배적 지위를 사업자가 가지는 일종의 특수 신분으로 이해하여, 불공정거래행위와의 관계에서 제3조의2와 중복적으로 적용되는 경우에는 이를 일반법과 특별법의 관계로 보아 시장지배적 사업자의 행위에 대해서는 우선적으로 제3조의2가 적용되고, 그 밖의 사업자에 대하여는 제23조가 적용된다고 보았다.³⁵⁴⁾ 이에 반하여 이 판결의 다수의견은 公正去來法 제3조의2와 제23조를 서로 별개의 요

352) 양 규정의 관계에 대한 문헌으로는 강우찬, “공정거래법 제3조의2(시장지배적 지위남용금지)와 제23조(불공정거래행위금지)의 관계에 관한 연구 :규범의 중복현상을 중심으로” 사법논집 제44집 (2007) 1-89면.

353) 대법원 2007.11.22. 선고 2002두8626 전원합의체 판결(이하 ‘포스코 판결’이라고 한다.). 이 판결에 대한 평석으로는 이봉의, “포스코판결과 방해남용의 향방” 경쟁저널 제140호 (2008. 9.)와 이황, “공정거래법상 단독의 위반행위 규제의 체계: 시장지배적 지위 남용행위로서의 거래거절행위의 위법성, 그 본질과 판단기준”, 사법 5호, 사법발전재단 (2008. 9.)이 대표적이다.

354) 권오승, 전게서, 283면; 정호열, 경제법(2008), 174면; 이봉의, “불공정거래행위의 위법성”, 공정거래와 법치(2004) 662-664면. 단독의 거래거절의 관점에서 양자의 관계는 같은 의미로 이해가 되어야 하며, 독점규제의 관점에서 競爭制限性의 판단이 시장지배적 사업자가 지위남용을 한 사실이 인정되면 필요하지 않다는 결론에 이르게 될 것이다. (포스코 사건의 박시환 대법관의 소수의견).

건으로 이해한다. 포스코 판결의 다수의견은 포스코의 거래거절이 공정거래법 제3조의2의 사업활동 방해로 인정할 것인가의 문제는 제23조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 불공정거래행위의 성립여부와는 상관없이 독자적으로 판단되어야 한다고 보았다.³⁵⁵⁾

다수설에 따라 양자를 特別關係에 있는 것으로 보면, 제3조의2는 身分犯의 地位에 있게 된다. 따라서 標準保有者가 시장지배적 지위를 가지고 있는 경우에 그 지위의 남용행위가 있을 경우에는 公正去來法 제3조의2가 적용된다. 따라서 시장지배적 지위에 있는 사업자의 경우에는 제3조의2가 적용되는 한 公正去來法 제23조가 적용될 여지는 없다. 그리고 이러한 標準保有者의 特許權 등의 實施拒絕行爲를 통한 競爭制限行爲는 궁극적으로 強制實施에 의하여 교정될 수 있을 것이다.

III. 특허권의 강제실시와 필수요소의 판단기준

1. 시장지배적지위남용행위심사기준³⁵⁶⁾의 규정³⁵⁷⁾

시장지배적지위남용행위심사기준 IV. 3. 다 (1)항은 정당한 이유없이 다른 사업자의 商品 또는 用役의 생산·공급·판매에 필수적인 요소의 사용 또는 접근을 拒絕·中斷하거나 制限하는 행위(영 제5조제3항 제3호)에서의 ‘必須의인 要素(이하 “必須要素”라 한다)’는 네트워크, 기간설비 등 有·無形의 要素를 포함한다고 하면서, (가) 당해 要素를 사용하지 않고서는 상품이나 용역의 생산·

355) 이러한 입장을 지지하는 견해에 의하면, 시장지배력 남용행위와 불공정거래행위가 시장지배적 사업자인지 여부라는 신분의 차이에 따른 일반법과 특별법의 관계라고 한다면 이러한 견해는 시장지배력 남용 규제의 본질에 반하는 것이라고 본다. 이 견해는 公正去來法 제3조의2와 제23조의 관계에서 제3조의2는 소위 효과 중심 접근법(effect based approach)의 적용을, 제23조는 소위 형식 중심 접근법(form based approach)의 적용을 하여야 한다고 주장한다. (황창식, “公正去來法상 시장지배력 남용 규제의 해석 및 집행상의 문제점-불공정거래행위 규제와의 법 적용 관계를 중심으로”, 경제법판례 연구회 발표자료, 2008.3.27.).

356) 2002.5.16. 개정 공정거래위원회 고시 제2002-6호.

357) 시장지배적지위남용행위심사기준은 모두에서 “2001.3.26. 독점규제및공정거래에관한법률 시행령 개정으로 필수요소의 사용 또는 접근거부행위가 시장지배적지위남용행위의 한 유형으로 규정됨에 따라 필수요소의 요건, 제공대상 등 필수요소에 대한 구체적 기준을 제시함으로써 법집행의 투명성과 예측가능성을 제고하고, 필수요소 보유자의 범위반을 사전에 예방하고자 2002. 5. 16자로 시장지배적지위남용행위심사기준을 개정 고시(공정거래위원회 고시 제2002-6호)하였습니다.”라고 규정개정취지를 설명하고 있다.

공급 또는 판매가 사실상 불가능하여 일정한 去來分野에 참여할 수 없거나, 당해 거래분야에서 피할 수 없는 중대한 競爭劣位狀態가 지속될 것, (나) 특정 사업자가 당해요소를 獨占的으로 所有 또는 統制하고 있을 것, (다) 당해 요소를 사용하거나 이에 접근하려는 자가 당해 요소를 再生産하거나 다른 요소로 對替하는 것이 事實上·法律上³⁵⁸⁾ 또는 經濟的으로 불가능할 것을 필수요소판단의 3가지 기준으로 제시한다.

이에 대하여 이러한 필수요소에 해당함에도 불구하고 그 필수요소의 사용을 거절하거나 중단하거나 제한하는 행위를 정당화할 수 있는 경우로 (가) 필수요소를 제공하는 사업자의 投資에 대한 正當한 報償이 현저히 저해되는 경우,³⁵⁹⁾ (나) 기존 사용자에게 대한 提供量을 현저히 減少시키지 않고서는 필수요소의 제공이 불가능한 경우, (다) 필수요소를 제공함으로써 기존에 제공되고 있는 서비스의 質이 현저히 低下될 우려가 있는 경우, (라) 技術標準에의 不適合 등으로 인해 필수요소를 제공하는 것이 技術的으로 불가능한 경우, (마) 서비스 이용고객의 生命 또는 身體上의 安全에 위험을 초래할 우려가 있는 경우를 들고 있다. 다만 정당화사유의 존재는 強制實施를 부정하기 위한 소극적 요건으로서 이를 주장하는 자가 입증하여야 할 것이다.

2. 서울 고등법원의 필수설비 판단기준³⁶⁰⁾

서울고등법원은 必須設備理論을 가지고 SKT의 DRM이 필수설비에 해당하는 것인지 여부에 대하여 살펴보면, 필수적 설비에 해당하기 위한 기준으로 위 시장지배적지위남용행위심사기준 IV. 3. 다 (1)항, (4)항의 기준인 당해 요소를 사용하지 않고서는 상품이나 용역의 생산 공급 또는 판매가 사실상 불가능하여 일정한 거래분야에 참여할 수 없거나, 당해 거래분야에서 피할 수 없

358) DRM의 경우에는 기술적으로 패쇄적 DRM을 회피하는 것은 가능할 것으로 보여서 우회설계를 하는 것은 가능할 것이나, 문제는 이 경우에는 저작권법상 기술적 보호조치의 迂回行爲(circumvention)가 되어서 법적으로 문제가 될 수 있으므로 기술적으로 불가능하다기 보다는 법적으로 문제가 되어 우회가 법적으로 제한되는 경우이다.

359) 심사기준은 단서를 두어 '다만, 競爭의 擴大로 인한 利益의 減少는 정당한 보상의 저해로 보지 아니한다.'고 규정하고 있다.

360) 서울고등법원 2007.12.27선고 2007누8623 판결.

는 중대한 경쟁 열위상태가 지속되어야 하고(‘必須性’), 특정사업자가 당해 요소를 독점적으로 소유 또는 통제하고 있어야 하며(‘統制性’), 당해 요소를 사용하거나 이에 접근하려는 자가 당해 요소를 재생산하거나 다른 요소로 대체하는 것이 사실상 법률상 또는 경제적으로 불가능하여야 하며(‘對替可能性’), 예외적으로 필수요소를 제공하는 사업자에게 정당한 이유가 있는 경우에는 필수설비에서 제외하는 것이라고 하는 기준을 설정하였다.

위 사건에서 법원은 SKT DRM이 위 법령상의 필수적 설비에 해당한다고 보기 어려워서, 원고의 SKT DRM 공동사용 거절은 거래상 지위를 남용한 행위라고 볼 수 없다고 판시하였다. DRM은 그 자체로 여러 개의 특허권 및 저작권으로 보호되는 기술의 집합체이므로 만일 법원이 필수설비라고 인정하였으면 실제적인 모습은 특허권 및 저작권의 실시강제라는 모습으로 되었을 것이다. 그러므로 이 판결은 지적재산권도 필수설비로 볼 수 있다는 점을 인정된 취지의 판결로 이해될 수 있다.

3. 미국과 유럽공동체의 지적재산권 강제실시와 필수설비 판단기준

(1) 미국의 경우

1) MCI 기준

必須設備理論의 적용을 위한 요건은 1983년 연방 제7항소법원의 소위 MCI 판결³⁶¹⁾을 통해서 비로소 구체화되었다. MCI 판결에서 연방 제7항소법원은 (i) 독점사업자에 의한 설비의 통제, (ii) 설비가 경쟁사업자에게 필수적인 것일 것, (iii) 설비를 경쟁사업자가 복제 및 대체하는 것이 법률상 또는 사실상 불가능할 것, (iv) 경쟁사업자에 대한 설비의 제공이 가능함에도 이를 거절하는 경우³⁶²⁾ 위법한 거래거절이 되는 것으로 보았고, 이 기준은 거래거절 사안에서의 必須設備理論을 적용하기 위한 틀로 사용되었다.³⁶³⁾

361) *MCI Communications v. American Tel. & Tel. Co.*, 708 F.2d 1081, 1132-33 (7th Cir. 1983).

362) (1) control of the essential facility by a monopolist; (2) a competitor's inability practically or reasonably to duplicate the essential facility; (3) the denial of the use of the facility to a competitor; and (4) the feasibility of providing the facility to competitors. (*MCI Communications*, 708 F.2d at 1132-33).

363) 이 판결의 연장선상에 있는 판결로 *Intergraph Corp. v. Intel Corp.*, 195 F.3d 1346, 1356, 1357

이러한 必須設備理論은 거래거절과 관련된 거의 대부분의 사안에서 미국 법원이 고려한 원칙이라고 보는 견해도 있다.³⁶⁴⁾ 그러나 이러한 견해에 의하더라도 必須設備理論은 지적재산권이 ‘必須性’ 요건을 만족시키는 경우가 그리 많지 않을 것이기 때문에 지적재산권의 경우에는 매우 제한적으로만 적용될 수 있다고 한다.³⁶⁵⁾

2) MCI 판결 이후의 전개

텍사스 연방 남부 지방법원은 *David L. Aldridge Co. v. Microsoft Corp.* 판결³⁶⁶⁾에서 필수설비에 해당하기 위해서는 (i) 자연독점, (ii) 법률상 복제가 금지된 설비, (iii) 정부보조에 의한 것으로서 사인에 의해서는 현실적으로 구축될 수 없는 설비, 그리고 (iv) 지리적 관련시장 내에서 유일한 설비 중 하나에 속해야 한다고 하여 필수설비로 인정되기 위한 일응의 범주를 규정하기도 하였다.

미국 판례에서 볼 수 있는 必須設備理論을 적용한 사안들을 거의 대부분 수직적으로 계열화된 회사가 어떤 설비에 대하여 독점적인 지배를 하고 있고, 이러한 지배력을 이용하여 하부시장(downstream market)이나 인접시장(adjacent market)에서 시장지배력을 강화하여 독점화를 하려고 하는 경우였다.

(Fed. Cir. 1999); *Carribbean Broad. Sys., Ltd. v. Cable & Wireless PLC*, 148 F.3d 1080, 1088 (D.C. Cir. 1998); *Ideal Dairy Farms, Inc. v. John Labatt, Ltd.*, 90 F.3d 737, 748 (3d Cir. 1996); *City of Anaheim v. S. Cal. Edison Co.*, 955 F.2d 1373, 1380 (9th Cir. 1992); *Laurel Sand & Gravel, Inc. v. CSX Transp., Inc.*, 924 F.2d 539, 544 (4th Cir. 1991); *Delaware & Hudson Ry. Co. v. Consol. Rail Corp.*, 902 F.2d 174, 179 (2d Cir. 1990); *Advanced Health-Care Servs., Inc. v. Radford Cmty. Hosp.*, 910 F.2d 139, 150-51 (4th Cir. 1990); *City of Malden v. Union Elec. Co.*, 887 F.2d 157, 160 (8th Cir. 1989); *Ferguson v. Greater Pocatello Chamber of Commerce, Inc.*, 848 F.2d 976, 983 (9th Cir. 1988); *McKenzie v. Mercy Hosp.*, 854 F.2d 365, 370 (10th Cir. 1988), *overruled on other grounds*, 117 F.3d 1137 (10th Cir. 1997); *Int'l Audiotext Network, Inc. v. American Tel. & Tel. Co.*, 893 F. Supp. 1207, 1213 (S.D.N.Y. 1994); *Servicetrends, Inc. v. Siemens Med. Sys., Inc.*, 870 F. Supp. 1042, 1055 (N.D. Ga. 1994); *Sunshine Cellular v. Vanguard Cellular Systems, Inc.*, 810 F. Supp. 486, 497 (S.D.N.Y. 1992); *Data General Corp. v. Grumman Sys. Support Corp.*, 761 F. Supp. 185, 192 (D. Mass. 1991).

364) Robert Pitofsky, “Essential Facility Doctrine Under the United States Anti-trust Law”, (Available at <http://www.ftc.gov/os/comments/intelpropertycomments/pitofskyrobert.pdf>).

365) *Id.* at. 25.

366) *David L. Aldridge Co. v. Microsoft Corp.*, 995 F.Supp. 728, 754 (S.D.Tex. 1998).

3) MCI 기준의 검토

미국의 MCI 판결은 지적재산권의 필수성을 판단함에 있어서는 그다지 유용하지 않다. 왜냐하면 지적재산권은 독점사업자에 의한 설비의 통제라는 요건과 관련하여 법 자체가 독점적인 지위를 부여하고 있어 당해 지적재산권에 대한 통제는 당연히 제도의 본질에서 도출되는 것으로 의미가 없는 요건이고, 두 번째의 설비가 경쟁사업자에게 필수적인 것일 것이라는 요건은 의미가 있는 요건이나 지적재산권의 존재 자체로 바로 必須性이 도출되는 것은 아니며, 세 번째의 설비를 경쟁사업자가 복제 및 대체하는 것이 법률상 또는 사실상 불가능할 것이라는 요건과 관련하여 특허법은 발명의 공개의 대가로 법률상에 대한 복제를 불허하고 있으므로 이는 법률상 불가능한 것이며, 오로지 의미 있는 요건은 대체가능한 지적재산권의 존재뿐이다. 마지막으로 4번째 요건인 경쟁사업자에 대한 설비의 제공이 가능함에도 이를 거절하였을 것이라는 요건은 특허가 비경합성, 비배제성이라는 특성을 가지고 있으므로 항상 구비되는 요건이다.

게다가 미국은 전통적으로 1790년 특허법제정 이래 지적재산권의 가치를 우선시해 온 국가이다. 그리고 미국 법원은 필수설비를 근거로 한 지적재산권의 強制實施에 대하여 특허권자나 저작권자가 법률상 보호되는 권리보호의 범위를 넘지 않는 경우에는 라이선스를 거절하는 것이 독점화를 추구하는 경우에도 Sherman법 위반으로 보지 않는다.³⁶⁷⁾ 이러한 점에서 미국의 기준은 必須設備理論을 통해서 필수적 지적재산권의 實施拒絶 行爲를 公正去來法 위반으로 규율하고자 할 때 판단기준으로 참고하기에는 한계가 있다.

367) *Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak, Co.*, 603 F.2d. 263, 281 (2nd Cir. 1979) cert. denied, 444 U.S. 1093 (1980). [이 사건에서 원고는 Kodak이 오로지 Kodak으로부터 구입한 기계로만 현상할 수 있는 필름을 새로 개발하여 시장에서 퇴출될 위험에 처했으며 Kodak은 새로운 필름과 이와 결합된 현상기를 가지고 시장을 독점화하려고 한다고 주장하였으나 이러한 주장은 받아들여지지 않았다.]; *Data Gen. v. Grumman Sys. Support*, 36 F.3d 1147,1187 (1st Cir. 1994)도 같은 취지의 판결이다. 이런 점에서 *Intergraph Co. v. Intel Co. Ltd.*, 3 F.Supp. 2d. 1255 (N. D. Ala. 1998); 125 F.3d. 1195 (9th Cir. 1997) 사건은 예외적인 사건이다.

(2) 유럽共同體의 경우

1) 유럽共同體 條約 제82조와 必須設備理論

유럽에서의 必須設備理論은 유럽共同體 條約 제82조(b)에 기초한 것으로 지적재산권과 관련한 일련의 사건들이 발생하기 이전에는 상대적으로 정리되어 있는 이론이었다.³⁶⁸⁾ 유럽에서의 必須設備理論은 다음과 같이 정리될 수 있다.³⁶⁹⁾

- (i) 문제가 된 사업자가 2차 시장에서의 사업자들의 사업을 영위하기 위하여 필수적인 상품 또는 용역의 공급과 관련된 시장에서 시장지배적인 지위에 있다.
- (ii) 문제가 된 필수적인 상품 또는 용역은 경쟁자가 스스로 생산하거나 또는 만족할 만한 代替財(satisfactory substitute)가 존재하지 않는다.
- (iii) 객관적으로 경쟁자가 2차시장에서 사업을 영위하기 위하여 필수적인 상품 또는 용역을 사용할 수밖에 없다.
- (iv) 시장지배적 사업자의 필수적인 상품 또는 용역의 제공 거부가 2차 시장에서 경쟁을 완화시키고, 새로운 재화나 용역의 출현을 막는다.
- (v) 2차 시장에서 상당한 수준의 경쟁이 존재하고 있어야 한다. 만일 필수적인 상품 또는 용역의 제공을 강제하는 것이 경쟁을 촉진하기보다 새로운 설비에 대한 투자의지를 꺾어서는 안된다.
- (vi) 거래를 거절하는 데 정당화사유가 없다.
- (vii) 유럽共同體 執行委員會가 첫 번째 거래를 강제함에 있어 적절한 대가를 산정하지는 않는다.
- (viii) 만일 지적재산권이 문제가 되는 경우에는 특허권 등의 통상적인

368) 이에 비하여 미국의 Areeda가 必須設備理論은 너무 불명확하고 아무런 기준으로서의 역할을 하지 못하는 이론이라고 비판한다.(Phillip Areeda, "Essential Facilities: An Epithet in Need of Limiting Principles", 58 Antitrust L.J. 841 (1990)).

369) John Temple Lang, "Essential Facility Doctrine; IP Rights and European Competition Law" at Antitrust, Patent and Copyright, Edward Elgar (2004) pp. 61-62.

행사나 행사거절에서 발생하는 것 보다 훨씬 심각한 반경쟁적 효과가 발생하여야 한다.

유럽共同體에서는 지적재산권이라고 하여 필수설비가 되지 않는 것은 아니라고 본다.³⁷⁰⁾ 必須設備理論은 유럽共同體나 독일에 있어서 시장지배적사업자의 남용규제에 도입되었다.³⁷¹⁾ 유럽共同體의 경우가 미국보다 必須設備理論의 적용에 관대한 것은 미국에 비하여 여러 기업들이 공기업의 민영화를 통해 오늘날의 지위가 된 경우가 많다는 점과 유럽共同體 市場의 統合에 있어서 지적재산권보호가 장애물이 된다는 부정적인 인식에 기인한 것으로 생각된다. 따라서 유럽共同體에서는 상대적으로 必須設備理論에 대하여 관대하다.³⁷²⁾

2) 知的財産權의 實施拒絶과 必須設備理論

위의 Oscar Bronner 사건에서 필수설비의 판단기준으로 복제 및 대체불가능성이 제시된 후 지적재산권 이슈는 이후에 Magill 사건³⁷³⁾과 IMS Health 사

370) Advocate General Jacobs in case C-7/97 *Bronner v. Mediaset*, [1998] ECR I-7791 at 7806-7807.

371) 독일의 비록 GWB 제19조 제1항 제4호에 '시장지배적사업자의 지위남용'의 한 유형으로 필수설비 법리를 기초로 한 "망 및 인프라시설"에 대한 접근거절유형을 도입하였다.

372) 유럽에서의 향후 전개와 관련하여 (i) 유럽시장의 통합이라는 목적달성을 위하여 규제산업의 민영화가 절실한 상황에서 산업규제법 수준에서 必須設備理論의 도입의 현실적 필요성이 상존하고, (ii) 민영화된 산업에서 경쟁의 도입을 확대하고 유지하는데 있어 必須設備理論의 보편적 적용의 필요성이 예상되며, (iii) 정책집행당국의 必須設備理論의 적용에 대한 적극적 입장이 계속되고, (iv) 미국과 달리 지적재산권 부분까지 必須設備理論을 적용하고 있는 점 등에 비추어 유럽의 경우에는 애초 일반 競爭法상 거래거절을 설명하는 이론으로 출발한 필수설비법리가 오히려 통신, 전기 등 규제산업에 있어서 민영화 및 자유화의 정책원리 및 수단으로 개별화하는 추세에 더하여 유럽공동시장의 통합이라는 정책목표와 결합하여 競爭法상 필수설비법리가 필수설비에 대한 사전적 규제를 대신할 것이라고 한다.(D.G. Goyder, *EC Competition Law*, 4th ed. Oxford Univ. Press (2003) p. 350).

373) *Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) v. Commission*, 1995 E.C.R. I-743, [1995] 4 C.M.L.R. 718, [1995] 1 CEC 400 (이 사건의 다른 일방 당사자인 Magill의 이름을 따 Magill 사건으로 불린다. RTE, ITV, BBC가 북아일랜드 및 아일랜드에 방송권을 독점하면서 동시에 자사의 주간 방송일정에 대하여 저작권을 가지고 있었다. 세 회사는 각자 자신의 방송가이드를 발간하는 동시에 신문에 매일 공짜로 자신의 방송일정을 제공했다. 1985년 Magill이 위 3사의 저작권 사용승낙을 받아 통합 방송가이드를 발간했는데 저작권 사용승낙은 발간당일의 방송프로그램, 그 주 금요일과 토요일의 프로그램이나 토요일과 일요일의 프로그램, 그리고 다음 주 방송의 하이라이트 소개까지가 허용되었다. 초기 위 저작권 사용계약에 따라 수개월간 방송가이드가 제작되다가 당사자 사이에 분쟁이 발생했고, 20주간 방송가이드 출간이 중단되었다. 1986년 다시 Magill은 방송가이드를 출간했는데 저작권 계약과는 다르게 전체주간 방송일정이 담겨 있었다. 3개 회

건³⁷⁴)에서 본격적으로 검토된다.

가. IMS Health 기준

IMS Health 사건에서 유럽共同體 最高法院의 선결문제에 대한 답변은 매우 중요한 몇 가지 선례적인 가치가 있는 판단을 하고 있다. 독일법원이 유럽共同體 最高法院에 요구한 先決問題 중의 하나는 공동저작권자가 있을 때 저작권이 유럽共同體 條約 제82조 위반 판단에 영향을 미치는가 하는 문제였다. 유럽共同體 最高法院은 지적재산권 보유자의 라이선스 거절이 잠재적 수요가 존재하는 신제품의 출현을 제약하여 소비자 이익을 침해하는 예외적인 상황에서는 지적재산권도 필수설비에 해당될 수 있다고 본다.

유럽共同體 最高法院은 이 사건에서 문제가 된 데이터베이스를 만드는데 다수의 제약회사가 참여하고, 이에 따라 사용자들의 노력과 각종 자원이 이미 위 데이터베이스에 투자된 점을 중시했다. 따라서 Bronner 판결의 기준에 따라 위 데이터베이스의 1860 블록구조라는 저작권에 의하여 보호되는 데이터베이스라는 지적재산권이 필수설비인지 여부는 경쟁자가 경제적으로 실현가능성이 있는 대안을 만들 수 있는지(對替可能性)에 달려 있다고 보았다.³⁷⁵)

IMS Health 판결 이전에 유럽共同體 最高法院은 Magill 사건에서 지적재산

사는 Magill을 상대로 저작권을 기반으로 한 발간금지 명령을 아일랜드 및 북아일랜드 법원에 구했고, 위 명령이 받아들여져 항고 상태에서 Magill은 위 방송사들을 공정거래위원회에 고발했는데 위원회가 이를 받아들여 방송3 사에게 프로그램 정보를 Magill에게 제공하라고 명령한다. 이에 대하여 방송 3사가 이의를 제기한 사건에서 유럽共同體 1審法院(Court of First Instance)은 Volvo 사건을 인용하면서 이 사건은 Volvo가 언급한 예외적 상황에 해당한다고 판단하고 방송3사가 자신들의 기존 방송가이드를 보호하기 위하여 Magill이 만든 통합 방송가이드의 출현을 방해하기 위해 저작권을 행사하므로 이는 파생시장의 독점을 유지하기 위해 저작권을 사용한 경우로 유럽共同體 條約 제82조 위반이 된다고 판시하였다. 이 사건의 항소심에서 유럽共同體 最高法院은 저작권의 행사는 例外的 狀況(exceptional circumstance)에서 유럽共同體 條約 제82조 위반이 될 수 있다고 판시한 뒤, Magill 사건에서는 이러한 예외적 상황이 존재한다고 판시했다. 유럽共同體 最高法院은 例外的 狀況으로 1) 방송 3사의 거래거절로 과거의 제품과는 다른 새로운 제품의 시장 출현이 방해 받았고, 2) 방송 3사가 자신의 방송가이드를 발간하거나 공짜로 신문에 제공하는 행위는 거래거절의 정당한 사유가 되지 못하며, 3) 방송 3사가 저작권을 이용하여 후속시장을 자신들을 위하여 독점하면서, 모든 경쟁을 억눌렀으며, 4) 방송3사의 프로그램 정보가 Magill의 방송가이드 발행을 위해서는 필수적이라는 점을 들었다.)

374) *IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG.*, 유럽共同體 最高法院, [2004] 4 CMLR 1534.

375) 대체가능성의 존부는 獨逸法院의 事實判斷의 문제이다.

권 행사가 1) 소비자의 수요가 존재할 새로운 상품의 출현을 막아야 하며, 2) 다른 사업상의 정당한 목적이 없어야 하며, 3) 거래거절이 후속시장에서의 모든 경쟁을 소멸시키는 경우에는 지적재산권 행사가 유럽공동체 조약 제82조 위반이 된다고 판시하였다. 그러면서 유럽共同體 最高法院은 위 조건이 모두 충족된 경우에 한하여 유럽共同體 條約 제82조 위반이 된다고 보았다.

유럽共同體 最高法院은 IMS Health 사건에서는 (1) 대상 기술은 2차 시장(secondary market)에서 필수적인 기술(indispensable technology)이어야 하고, (2) 공급거절은 2차 시장에서 소비자 요구에 의한 새로운 제품이 출시되지 못하게 하여야 하며, (3) 공급 거절은 “모든 경쟁(all competition)”을 없애야 하고, (4) 기술의 공급거절이 객관적으로 정당화(objectively justifiable)되지 못하여야 한다는 4가지 기준을 지적재산권의 강제실시를 위한 요건으로 제시하였다.

나. 유럽共同體 1審法院의 判斷(2007): Microsoft 사건³⁷⁶⁾

(가) 사건의 경과

유럽共同體 執行委員會에서 4개의 쟁점 중 相互運用성과 관련된 쟁점은 SunMicrosystems社가 Microsoft社에 요구하였던 정보 중의 일부로서 특허권 및 상표권에 의하여 보호되고 있던 액티브 디렉토리(Active Directory) 기술에 대한 강제실시요청이었다. 나머지는 정보들도 Microsoft社의 영업비밀 등의 형식으로 보호되고 있었다.

사건의 발단은 1998년 SunMicrosystem社는 자신과 경쟁하고 있던 Microsoft社의 PC OS 소프트웨어인 Windows 2000과 자사의 서버 운영체제인 Solaris의 相互運用성을 확보하기 위하여 PC 운영체제 내부의 워크그룹(work group)에 대한 통신 프로토콜(communication 프로토콜) 등에 대한 정보의 제공을 요구하자, Microsoft社가 정보공개를 거부한 사건이었다. SunMicrosystems社는 Microsoft社의 실시거절행위를 유럽공동체 조약 제82

376) Case T-201/04 R, Microsoft Corp. v. Comm'n of the European Cmtys[유럽공동체 1審法院은 집행정지 사건에서 위원회 결정에 일부 논리적 문제가 있음을 어느 정도 인정하면서도 이로 인한 손해가 회복불가능한 손해가 아니라는 이유로 집행정지 신청을 기각했다. 그리고 2007.9.17. 역사적인 유럽공동체 1審法院의 선고가 있었고, Microsoft의 청구는 감독위원회(monitoring committee)에 대한 쟁점을 제외한 모든 쟁점에 대하여 기각되었다.]

조 위반을 이유로 하여 유럽공동體 執行委員會에 제소하였다.

2004년 유럽공동體 執行委員會는 Microsoft社의 PC 소프트웨어 시장의 지배적 지위와 Microsoft社가 선 마이크로시스템즈社와 경쟁하는 Server 시장에서의 지위가 강한 상호연관성을 가지고 있다고 판단하였다. 이미 PC용 운영체제 (Operating System) 시장에서 시장지배적인 지위를 가지고 있는 Microsoft社가 워크 그룹 서버 등과 같이 소형 서버시장에서 PC 사용자들과 연결해 공동 작업을 할 수 있도록 하는 프로토콜 등을 제공하지 않으면 소형서버시장의 경쟁자인 SunMicrosystems社는 PC 운영체제와의 相互運用性을 확보하지 못해서 결국 서버시장에서 퇴출되고 PC 시장에서의 Microsoft社의 시장지배력은 소형서버시장으로 전이될 것이라고 보았다. 따라서 Microsoft社는 SunMicrosystems社와 같은 직접적 경쟁자라도 적절한 로열티율로 라이선스를 하여야 한다고 판단하였다.³⁷⁷⁾

(나) Microsoft사건에서의 知的財産權 強制實施의 要件

유럽공동체 1심법원은 이 사건에서 이행감시위원회와 관련된 하나의 논점을 제외하고는 유럽공동體 執行委員會의 결정 내용이 타당하다고 판시하였다. 법적으로 가장 중요한 부분은 기존의 IMS Health 사건과의 관계에서 競爭法의 관점에서 지적재산권에 대한 강제실시를 競爭當局이 명령하기 위한 요건에 대한 설시이다.

유럽공동體 1審法院은 이러한 IMS Health 사건의 판단기준 중 모든 경쟁 (all competition)이라는 요건을 완화하여 경쟁사업자인 SunMicrosystems社에 기술을 제공하여야 한다고 판시하였다³⁷⁸⁾. 유럽공동體 1審法院은 대상 기술은 필수적인 기술이어야 하며, 공급거절은 2차 시장에서 소비자 요구에 의한 예

377) 이 부분에 대해 상세한 설명은 최승재, "Microsoft유럽공동체 사건 판결에 대한 연구", 정보법학회 (2008. 1.) 참조

378) 이러한 판단에 대한 반대 견해로는 Thomas Vinje, "European Union law on interoperability; What was the impact of the EU Court of First Instance's Microsoft Judgment?", 경제법 판례연구 11월 발표자료. (이 발표에서 마이크로소프트의 반대진영에서 활동하였던 Thomas Vinje 변호사는 이 사건은 기존의 맥길 사건이나, IMS Health 사건의 판례의 연장선상에 있고, 별도의 특이한 법리를 설시한 것이 없다고 주장한다.)

상되는 새로운 제품(hypothetical new product)이 출시되지 못하게 하여야 하고, 공급 거절은 유효경쟁(effective competition)을 없앨 우려가 있다면 그러한 실시거절이 객관적으로 정당화되지 못하는 한 위법한 실시거절이 된다고 보았다.³⁷⁹⁾ 유럽共同體 1審法院은 이 사건에서 명시적으로 지적재산권이 필수설비인지 여부에 대한 논의를 하는 대신 대상 기술이 필수적인 기술(indispensable technology)인가만 검토하고 있다. 이러한 유럽 공동체 1審法院의 태도는 매우 현명하고 타당하다. 왜냐하면 유럽共同體 1審法院이 필수설비 이론을 가지고 설명하려고 하였으면 必須設備理論이 가지고 있는 기존의 틀에 지적재산권을 맞추었어야 하였을 것이므로, 그 경우 Microsoft사로부터 必須設備理論이 지적재산권에도 적용이 될 것인가와 같은 불필요한 논쟁을 불러일으킬 수 있었을 것이기 때문이다.³⁸⁰⁾

4. 檢討

(1) 必須要素의 判斷과 正當한 理由의 存在

미국은 지적재산권의 강제실시에 부정적이고, 유럽은 상대적으로 긍정적이다. 우리는 어떤 기준을 채택하여야 할까. 公正去來法은 2004년 법개정을 통해서 必須設備法理를 대폭 도입하였다.³⁸¹⁾ 公正去來法 제3조의2 제1항은 시장 지배적 사업자가 다른 사업자의 활동을 부당하게 방해하는 행위를 사업활동방해남용으로(제3호), 새로운 경쟁사업자의 참가를 부당하게 방해하는 행위를 신규진입방해남용으로(제4호) 규정하고 그 구체적인 남용행위의 유형 및 기준은 대통령령으로 정하도록 하고 있는바, 이러한 방해남용유형을 구체화한 독점규제법 시행령 제5조는 사업활동방해남용³⁸²⁾과 신규진입방해남용³⁸³⁾ 유형으로

379) Microsoft사건 유럽共同體 1審法院 판결문 Paragraph 563.

380) 法務部 독점금지국 담당 차관보인 Benett은 선고 당일 바로 유럽共同體 1審法院의 판결은 기술혁신을 저해할 것이라고 비판하였다.

(http://useu.usmission.gov/Dossiers/Antitrust/Sep1707_Barnett_Microsoft.asp 2009.5.5. 최종접속)

381) 상세는 김권희, 전계논문, 164-224면 참조.

382) 제3항 제3호(정당한 이유없이 다른 사업자의 상품 또는 용역의 생산·공급·판매에 필수적인 요소의 사용 또는 거절, 중단하거나 제한하는 행위).

383) 제4항 제3호(정당한 이유없이 새로운 경쟁사업자의 상품 또는 용역의 생산·공급·판매에 필수적인 요소의 사용 또는 접근을 거절하거나 제한하는 행위).

각각 필수요소에 대한 접근거절조항을 새로이 규정하였다.³⁸⁴⁾ 이러한 公正去來法의 태도는 미국이나 유럽 그리고 독일에 있어서 필수설비에 대한 접근거절의 문제를 독점사업자나 시장지배적사업자의 거래거절의 문제로 다루는 것과 부합된다.

지적재산권을 필수설비로 보아서 強制實施를 시킬 수 있는가 하는 점에 대하여 우리나라에서의 선행연구³⁸⁵⁾에서는 필수설비조항의 도입 이전부터 공정거래위원회가 통상적인 지적재산권의 남용에 해당될 수 있는 라이선스거절행위 뿐만 아니라 상품이나 용역의 제공에 필수적인 지적재산권에 대한 실시허락의 거부도 불공정거래행위로서 부당한 거래거절로 보고 있는 점에 비추어 미국이나 유럽 및 독일³⁸⁶⁾과는 달리 공정거래위원회는 필수설비의 개념에 지적재산권도 포함할 가능성이 높다고 전망한 바 있다.³⁸⁷⁾

서울고등법원은 SK멜론 판결³⁸⁸⁾에서 필수설비논의를 하면서, DRM(DRM을 실행하기 위한 특허기술)을 필수설비라고 볼 수 없다는 논증을 하고 있다.³⁸⁹⁾ 하지만 이론적으로 생각할 점이 있다. 서울고등법원은 필수요소를 제공하는 사업자에게 정당한 이유가 있는 경우에는 필수설비가 아니라고 본다. 그러나 필수설비는 설비의 객관적인 상태를 말하는 것이지 필수설비보유자의 행동에 초점을 맞추는 것이 아니다. 이는 必須設備理論이 公正去來法상의 다른 도구개념들과 구별되는 점이다. 公正去來法상의 대부분의 도구개념들은 행위를 관

384) 입법이전의 거래거절에 대한 일반론으로는 심재환, '단독의 거래거절행위', 상사판례연구 13집 (2002) 373-400면 참조.

385) 김권희, 전계논문, 200-201면.

386) 독일은 GWB(Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) 제19조 제4항 제4호의 입법과정에서 망 또는 인프라설비가 국한시킴으로써 必須設備理論이 지적재산권에 적용될 가능성을 입법적으로 차단하였다.

387) 김권희의 전계논문에서 유럽공동체가 지적재산권에 대한 필수설비이론의 인정에 부정적일 것이라고 하였지만, 유럽共同體의 태도는 2007.9.17. 선고된 Microsoft에 대한 유럽共同體 1審法院은 유럽共同體 執行委員會의 결정을 그대로 받아들여 SunMicrosystems에 대한 相互運用性 확보를 위한 強制實施를 명하였다는 점에서 필수설비에 대하여 긍정적이라고 보는 것이 타당하다.

388) 서울고등법원은 SK멜론 판결에서 공정거래위원회의 시장지배적지위남용행위심사지침이 규정한 내용을 수용하였다. 이 사건은 DRM의 실시라는 것이 표면적인 문제이지만 DRM에는 많은 특허권이 출원·등록되어 있어서 이에 대한 사용권의 부여는 특허권에 대한 묵시적 실시를 의미하기 때문에 특허권 등의 強制實施가 쟁점이 되었던 사건이다. 이러한 서울고등법원의 판결을 볼 때 선행연구의 전망은 타당하였다고 본다.

389) 전계 SK멜론 사건 판결문, 48면 참고.

찰하고, 그 행위에서 위법성을 도출한다. 그러나 必須設備理論은 사업자의 행위에 중점을 두는 것이 아니라 사업자가 보유하고 있는 자원에 초점을 둔다. 따라서 필수설비보유자의 행위에 정당화사유가 존재하는가 하는 점은 競爭制限性 판단의 衡量요소일 뿐 정당화사유가 존재한다고 하여 필수설비인지 여부가 달라지는 것은 아니다. 따라서 서울고등법원의 판단은 이점에서 타당하지 않다. 다만 정당화요건이 존재하면, 實施拒絶의 경우 強制實施를 할 수 없게 될 것이다.

(2) 特許의 屬性 및 必須性 要素와 對替可能性 要素의 關係

특허는 속성상 遮斷特許, 補完特許, 競爭(代替)特許, 無關特許로 구분될 수 있다. 우선 遮斷特許(blocking patents)가 있다. 첫 번째 유형이 遮斷特許이다. 遮斷特許는 源泉特許(pioneer patent)와 改良特許와의 관계에서 발생한다. 이때 후자인 改良特許가 바로 遮斷特許(blocking patent)가 된다.³⁹⁰⁾

두 번째 유형이 補完特許(complementary patents)이다. 보완특허는 경제학적 의미의 보완재와 같은 개념으로 상호 상대방의 특허가 없으면 유용하지 않은 특허를 의미한다.³⁹¹⁾ 다만 이러한 보완관계에 있는 특허도 利用抵觸關係에 있는 遮斷特許와 같이 신제품의 생산을 차단하기 위한 목적으로도 사용될 수 있다.³⁹²⁾ 이 경우에는 補完特許와 並行實施되어야 가치가 증대된다.

다음으로 競爭關係 또는 對替關係에 있는 特許(competing patents;

390) 이러한 遮斷特許는 技術革新의 과정에서 자연스럽게 등장하는 특허로서 이러한 遮斷特許의 예로는 라이트 형제의 비행기 날개를 들 수 있다. 라이트 형제(Wright brothers)가 말뚝가지 새의 움직임을 보고 비행기 날개모형을 발명하고, 라이트 형제는 자신들의 발명을 특허로 출원하였고, 이들의 발명은 특허로 등록되었다. 이후 Glenn Curtis 등이 비행기의 보조날개(flap)를 이용하는 改良特許를 등록하였다. 이후 실제 비행기날개에는 라이트 형제의 특허보다는 Curtis의 특허가 더 많이 사용되었다. 이 경우 Curtis의 날개에 대한 특허를 실시하기 위해서는 라이트 형제의 특허를 실시하여야 하며, 반면 라이트형제의 경우도 Curtis의 실시허락없이 Curtis 특허를 실시할 수 없으므로 서로 遮斷特許로서의 지위에 있게 되는 것이다. (이 라이트 형제의 예는 정연덕, 전계논문, 17-18면 참조).

391) 예컨대 전구는 진공유리부분과 필라멘트부분으로 구성되는 바, 이 경우 진공유리부분에 대한 특허와 필라멘트부분에 대한 특허는 서로 보완적인 관계에 있는 특허이다. [Steven Carlson, "Patent Pools and the Antitrust Dilemma," 16 Yale J. on Reg. 359, 360 (1999)].

392) 에디슨이 그랬던 것처럼 필라멘트에 사용될 수 있는 대부분의 특허를 모두 출원하여 등록하는 경우 이러한 필라멘트를 사용하지 않으면서 다른 경쟁기업이 제조하는 개량된 필라멘트의 생산을 차단하기 위하여 사용하는 경우를 예로 들 수 있다. (Robert P. Merges & Richard R. Nelson, "On the Complex Economics of Patent Scope", 90 Columbia L. Review 839, 1990 pp. 885-886).

substitutional patents)가 있다. 이 경우에는 이러한 특허가 상호 시장에서 경쟁하는 제품이나 방법에 대한 특허이면서도, 기존의 특허제품과 완전히 신규의 제품이나 방법에 대한 특허이거나 이용저촉관계에 있는 특허와 달리 기존의 특허를 침해하지 않고서 제품을 개량하는 경우의 특허를 말한다.³⁹³⁾

마지막 유형으로 상호 무관한 특허(unrelated patents; independent patents)가 있을 수 있다. 이러한 특허에 대해서는 경쟁법상 별도의 논의는 필요 없을 것이다.

개념적으로 대체가 가능하면 필수적이라고 할 수 없다. 필수적이라는 것은 그 요소를 사용하지 않고 동일한 목적을 달성하는 우회로가 존재하지 않으며, 대체가능한 다른 대안도 존재하지 않아야 한다. 두 요건 모두 구비되어야 필수적인 것이 되지만, 반대로 어느 한 요건이라도 구비되지 않으면 필수적이라고 볼 수 없다. 시장지배적지위남용행위심사기준 IV. 3. 다 (1)항. (가)에서 말하는 바가 우회가능성이라고 할 것이다. 법원은 必須性이라고 하였으나, 개념적으로 必須性은 迂回可能性과 對替可能性을 모두 포섭하는 상위개념이다.

우회가능성에 대하여 보자면, 특허권의 경우 비록 그것이 특허기술보다 기술적으로 열등한 기술이라고 하더라도 特許請求範圍에 저촉되지 않도록 하면서 같은 종류의 상품을 관련시장에 출시하도록 回避設計(design around)를 할 수 있는 경우가 있다. 回避設計를 통하여 그 기술을 사용하지 않고도 같은 종류의 상품을 관련시장에 출시할 수 있는지가 우회가능성의 문제라고 정의한다. 특허권의 우회설계를 통하여 일정한 요소를 제거하는 설계를 할 수 있는가 하는 점이 회피가능성 문제이다.

특허법상 Pennwalt rule이라고도 하는 全要素主義(all element rule)에 의하여 A+B+C+D라는 요소로 구성되어 있는 특허의 경우 이 모든 구성요소를 구비하지 않는 경우에는 특허침해가 되지 않는다.³⁹⁴⁾ 이러한 특허 법리에 기초하여 특허침해 문제가 발생할 경우 쉽게 回避設計를 할 수 있다면 이러한 回避設計가 가능한데도 불구하고 여전히 침해를 한다면 이러한 경우까지 競爭法

393) Carlson, *op. cit.*, pp. 361-365.

394) *Pennwalt Corporation, Plaintiff-Appellee, v. Durand-Wayland, Inc., Defendant; Sunkist Growers, Inc., Non-Party Appellant.*, 708 F.2d 492 (9th Cir. 1983).

이 라이선스를 강제하여서는 안된다. 必須特許가 되기 위해서는 回避設計를 통한 우회가능성이 없어야 한다. 경우에 따라서는 당해 기술이나 단계를 생략하고도 상품화하여 관련 시장에서 상품을 출시할 수 있다면 역시 迂回可能한 기술이다.

시장지배적지위남용행위심사기준 IV. 3. 다 (1)항. (다)에서 말하는 바가 對替可能性이다. 동일한 기술과업을 달성할 수 있는 代替財로서 대체기술이 존재하는 경우에는 必須性을 인정할 수 없다. 이러한 결론은 만일 열등한 기술이라도 다른 기술이나 망이 있으면 우월한 기술의 보유자에게 그 사용을 강제할 수 없다는 유럽共同體 最高法院의 Oscar Bronner 사건³⁹⁵)에서의 판시와 같다. 1998년의 Oscar Bronner 판결은 신문 배송망의 必須性이 문제가 된 사안으로 유럽共同體 최고법원은 필수설비는 열위적인 대체물조차도 전혀 존재하지 않아서 설비접근을 원하는 사업자의 경쟁을 위하여 없어서는 안 되는 경우를 의미한다고 하면서, 複製可能性(Duplizierbarkeit)과 對替可能性(Substitutierbarkeit)이라는 두 가지 요건을 필수설비로 인정되기 위한 기준을

395) Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, 1998 E.C.R. I-7817, [1999] 4 C.M.L.R. 112. (Oscar Bronner 사건은 Austria 신문시장을 관련 시장으로 한다. 이 사건의 원고인 Bronner는 발행부수로는 3.6%, 광고수입으로는 6%에 해당하는 시장점유율을 가진 신생 일간신문사로 급성장 중이었다. 반면, 피고 Media Prints는 발행부수로는 46.8%, 광고수입으로는 42%의 시장점유율을 보이고 있었으며 Austria 내부에서 유일하게 조간신문을 집에 배달하는 배송망을 갖추고 있었다. Bronner가 신청한 위 배송망을 통한 신문보급을 Media Prints가 거부하자 Bronner는 위 행위가 유럽共同體 條約 제82조 위반이라고 제소했다. 이에 대하여 유럽共同體 最高法院은 Media Prints가 가정 내 배송망 시장에서 지배적 지위를 갖추고 있음을 인정하면서도, 1) 그 거래거절 행위가 그러한 서비스를 요구하는 쪽 입장에서 일간신문 시장 내의 모든 경쟁을 소멸시켜야 하며, 2) 거절행위가 객관적으로 정당화 될 수 없는 것이어야 하며, 3) 문제된 서비스가 현재나 잠재적인 代替財가 없어 사업운영에 필수불가결하여야 한다고 판시하면서, 이 사건에서는 신문 배급에 덜 효과적이지만 다른 대체수단이 존재하며, Bronner 자신이 자신의 배급망을 만드는 데 아무런 법적, 물리적 제약이 없다는 이유로 위 요건을 충족시키지 못한다고 판시하여 위 청구를 부정하였다. 특히 이 사건에서 Advocate General이었던 Jacobs는 위 배급망을 건설하는 것이 적은 신문부수로 인하여 경제적으로 사업성이 없는가가 문제가 아니라 경제적 실현가능성이 아예 없어 다른 제3자가 이와 같은 산업에 진입할 가능성이 아예 없어야 한다는 입장을 표시하면서 代替財의 기준이 주관적이 아닌 객관적 기준이 되어야한다는 입장을 표시하면서, 거래상대방 선택의 자유는 각 회원국에서 기본적으로 인정된 자유이고, 이러한 기본원칙에 대한 침해는 신중한 판단을 요구하며, 이러한 판단에 이를 때에는 장기적으로 각 사업자의 사업에 대한 투자유인을 고려해야 하며, 너무 쉽게 시설의 공유를 허용할 경우 시설투자의 과소화를 불러 올 수 있으며, 단지 선행시장에서 지배적 지위에 있다는 이유만으로 후속시장에 대하여 거래거절이 당연히 지배적 지위의 남용에 해당하지는 않는다고 판시하면서, 그 참조판례로 미국의 MCI 사건이나, Otter Tail 사건 등을 언급하면서, 이 사건의 판결이 MCI의 5가지 요건 심사와 유사한 必須設備理論의 이론적인 기초에 의하여 판단을 하였다.)

제시하였다.³⁹⁶⁾

이상에서 살펴본 바와 같이 대체가능성 개념은 우회가능성과 달리 기술간의 우열을 고려하지 않고, 오로지 대체가능한 기술이 있는가 하는 점만을 보는 것이다. 그러므로 대체가능성이 있다고 해도 상업적인 관점에서는 열위에 있는 기술일 수 있으므로 경쟁열위에 있을 수 있다.

(3) 必須設備理論의 標準에 대한 適用

앞서 본 바와 같이 미국에서는 지적재산권자의 권리행사에 대해서 필수설비 이론을 적용하는 것에 대해서는 득보다 실이 많다는 견해가 상당하다.³⁹⁷⁾ 부정적인 견해는 지적재산권을 필수설비로 인정하면 지적재산권의 혁신유발적 효과를 질식시키게 된다고 주장한다.³⁹⁸⁾ 또 다른 부정론으로 지적재산권의 성격이 필수설비이론과 부합되지 않는다는 견해도 있다. 이 견해에 의하면 必須設備理論은 강제적인 공유와 強制實施를 내용으로 함에 비하여 지적재산권은 배타적인 행사를 본질적인 내용으로 하고 있어, 특허권 등의 행사에 대한 배타권이 강하게 보장될수록 특허권의 가치가 높아지는 성격을 가지고 있다는 점을 지적한다. 따라서 필수설비이면 강제적인 공유가 되어야 한다는 주장은 결국 가치가 높은 특허일수록 공유가 되어야 한다는 논법이 되어 必須設備理

396) 이 판결 이전 거래거절이 시장지배적 지위의 남용이 되는 경우에 대하여 유럽공동體 最高法院의 기본적인 입장은 대체로 기존 공급행위의 철회나 새로운 거래의 거절(first refusal to deal)이 시장지배적 지위의 남용에 해당하기 위해서는 거래의 계속이 경쟁의 지속을 위해서 꼭 필요한 경우이거나 물리적 시설이 반드시 필요한 경우였다. 유럽공동體 最高法院의 관련 판결로는 *H. Sea Containers v. Stena Link*, Commission Decision 94/19/EC, 1994 O.J. (L 015) 8; *Régie des Télégraphes et Téléphones v. GB-Inno-BM S.A.*, 1991 E.C.R. I-5941, [1994] 1 C.M.L.R. 117. ; *Aéroports de Paris v. Commission*, 2002 E.C.R. I-9297 등이 있다. (Korah, *op cit*, pp. 204-216).

397) John Simpson and Abraham Wickelgren, "Bundled Discounts, Leverage Theory, and Downstream Competition", *Am Law Econ Rev.* (2007); Choi, Jay Pil & Stefanadis, Christodoulos, "Tying, Investment, and the Dynamic Leverage Theory," *RAND Journal of Economics*, The RAND Corporation, vol. 32(1) (2001) pages 52-71; Joseph Farrell & Paul Klemperer, "Co-ordination and Lock-in: Competition with Switching Costs and Network Effects," *Economics Papers 2006-W07 Economics Group*, Nuffield College, University of Oxford.(2006); AREEDA & HOVENKAMP, *Id.* at 771.; 標準과 관련하여 Gruber, H. and F. Verboven, "The evolution of markets under entry and standards regulation in the case of global mobile telecommunications", *International Journal of Industrial Organization* 19:1189-1212 (2001).

398) AREEDA & HOVENKAMP, *Id.* at 771.

論을 지적재산권에 적용하면 지적재산권의 본질적인 내용이 훼손되므로 必須設備理論은 지적재산권에는 적용될 수 없다고 주장한다.³⁹⁹⁾

지적재산권을 필수설비로 볼 수 없다는 견해는 필수설비를 공공재(public goods)적 성격이 강한 설비, 자연독점성이 강해 市場失敗가 우려되는 설비, 오랫동안 국가나 공공주체의 투자에 의하여 제공되어온 설비 기타 망 등의 경우로 한정하여야 한다고 본다.⁴⁰⁰⁾ 그리고 법원도 Intel 사건의 항소심에서 연방 항소법원은 Intel의 마이크로프로세서 기술 및 이를 뒷받침하는 특허를 필수설비로 본 지방법원의 판결을 파기하였고,⁴⁰¹⁾ Microsoft가 운영체제의 일부로 포함시킨 디스크 캐싱 프로그램(disk caching program)과 이를 뒷받침하는 특허를 필수설비로 보지 않았다.⁴⁰²⁾

하지만 미국 법원도 網의 경우에는 그것이 道路網이건, 電氣供給網 이건 必須設備理論을 명시적으로 또는 묵시적으로 이미 적용하고 있었다.⁴⁰³⁾ 실제 必須設備理論이 미국에서 최초로 논의되는 사건인 Terminal Railroad Association 판결⁴⁰⁴⁾에서는 미시시피강을 가로지르는 철교를 필수설비로 보았고, 1973년의 Otter Tail 판결⁴⁰⁵⁾에서의 전기전송망, MCI 사건에서는 장거리 전화 연결을 위한 로

399) Abbott B. Lipsky, Jr. & J. Gregory Sidak, "Essential Facilities", 51 STAN. L. REV. 1193 (1999), p. 1219.

400) Phillip Areeda, *op cit* at 841. 같은 취지의 견해로 Robert Pitofsky, Donna Patterson & Jonathan Hooks, "The Essential Facilities Doctrine Under U.S. Antitrust Law", 70 ANTITRUST L.J. 443 (2002).

401) *Intergarph Corp v. Intel Corp.* 195 F.3d. 1346 at 1358.

402) *David L. Aldridge Co. v. Microsoft Corp.*, 995 F.Supp. 728 (S.D.Tex 1998).

403) 다만 망의 존재와 관련하여 필수설비이론이 적용된 것으로 말해지는 사건 중에 *Associated Press v. U.S.* 326 U.S. 1, 65 S.Ct. 1416(1945)[미국 내의 대부분의 신문사를 회원으로 두고 있던 AP 통신사가 회원사를 위하여 수집한 뉴스를 비회원사에게 제공하지 못하도록 하는 정관을 제정·시행한 행위에 대하여 Sherman법 제1조 및 제2조에 위반된다고 판시하였던 사건] 및 유사한 사건으로 지역 신문이 99%의 지역 내의 일간신문시장을 장악하고 있던 경우에 Sherman법 제2조 위반을 인정한 사안으로 *Lorain Journal v. U.S.* 342 U.S. 143, 72 S.Ct. 181(1951)의 경우에는 굳이 말하자면 신문 보급망이라고 볼 수 있을 것이다.

404) *U.S. v. Terminal Railroad Association*, 244 U.S. 383, 32 S.Ct. 507(1912)[이 사건은 세인트루이스시 철로를 소유하고 있던 대부분의 철도회사들로 구성된 피고조합 Terminal Railroad Association이 미시시피강을 건널 수 있는 2개의 철도교 모두와 이에 연결된 선로시설, 창고 및 터미널과 배를 통한 운반을 위한 선착장을 모두 취득하여 운영하게 되어 다른 모든 도강시설에 대한 통제 독점함으로써, 어떤 철도회사도 피고조합이 지배하고 있는 설비를 이용하지 않고는 세인트루이스를 통과하거나 그 도시에 진입하는 것이 불가능하게 된 사안이었다. 연방대법원은 피고조합의 이러한 일련의 행위가 Sherman법 제1조에 위반된다고 판단한 사건이다.].

405) 410 U.S. 366(1973)[미국 연방대법원은 Minnesota주 등 5개 주의 중소도시의 91%가 넘는 도시

갈 교환 설비를 필수설비로 보았다. 미국의 경우 必須設備理論의 필요성과 적용범위와 관련된 논란은 미국 연방대법원이 2004년 Verizon Communication Inc. v. Trinko 판결(이하 'Verizon 판결')을 선고함으로써 어느 정도 해소되었다.⁴⁰⁶⁾ Verizon 판결에도 불구하고 여전히 지적재산권의 實施拒絶에 대한 미국 연방법원의 태도는 명확하지 않은 점이 있다. 왜냐하면 이 사건은 지적재산권의 實施拒絶을 정면으로 다룬 사건은 아니기 때문이다.⁴⁰⁷⁾ 이 판결은 적어도 미국 Sherman법상 독점화행위로서의 거래거절과 관련하여 必須設備理論을 독자적 법리로서 인정할 필요성이 매우 제한적임을 확인한 판결이라고 보인다. 그리고 망의 경우 필수설비로 인정될 경우 거절의 정당화사유는 독점자가 입증하여야 한다고 본다.⁴⁰⁸⁾ 그러나 연방대법원이 이 판결을 통하여 보여준 태도는 미국에서 특허권자의 라이선스 거절행위는 존중될 것이며 거의 절대적인 면책을 부여할 것이라는 점을 선언한 것이라고 보는 견해도 있다. 이

에 전기를 공급하는 소매시장에서의 독점공급자로서 해당 지역 내 송전선을 모두 독점하고 있던 Otter Tail이 지방전기판매회사(municipal distribution system)에 대하여 자사의 전기공급을 거부함은 물론 다른 전기공급회사로부터 공급되는 전기를 자사의 송전선로를 이용하여 수용가의 배전선로까지 연결해 주는 탁송(wheeling)까지도 거부한 사안에서 연방대법원은 Sherman법 제2조의 독점화금지에 위반된다고 판단하였다.].

406) *Verizon Communications Inc., v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP*, 540 U.S. 398 (2004). (이 사건은 1996년 미국통신법(Telecommunication Act of 1996)의 강제규정에 따라 기존 지역전화사업자인 Verizon은 신규 경쟁사업자인 AT&T와의 협정을 맺어 규제기관이 정한 조건에 따라 자신의 전화망에 AT&T가 접속하도록 한 상황에서 AT&T의 고객인 Trinko 법률사무소가 Verizon이 AT&T에 대하여 접속에 있어 차별한다며 제기한 소송이다. 이 사건의 항소심은 必須設備理論에 근거하여 Sherman법 제2조 위반을 인정하였으나 연방대법원이 이러한 항소심의 판결을 파기하였다. 연방대법원은 必須設備理論을 종래 연방대법원이 인정한 바가 없으며, 이를 인정하거나 부정할 필요를 느끼지 못한다고 전제한 후, 가사 그러한 必須設備理論을 적용한다고 하여도 “必須設備理論을 적용하기 위한 불가결한 요건은 필수설비에 대한 접근이 불가능하다는 것이므로, 접근이 존재하는 경우 必須設備理論은 적용될 여지가 없으며, 규제기관이 설비의 공동사용을 강제하고 그 범위와 조건을 규율할 효율적 권한이 있는 경우 필수설비 주장은 받아들일 수 없다고 판시함).

407) *Carrier, op cit*, at 1209.

408) *Carrier, id*, at 1208.; 이원우 교수는 이 판결을 통신시장에서 公正去來法의 적용을 배제한 판결이라고 이해하는 것으로 보이나 이는 타당하지 않다고 보인다. (이원우, “우리나라 통신시장에 있어서 전문통신규제기관과 일반경쟁규제기관의 권한중복 및 개선방안”, 이원우 편, “정보통신법 연구 I-통신시장에 있어서 전문규제기관과 일반경쟁규제기관의 관계”, 2008. 5.). 연방대법원이 통신규제당국인 FCC(Federal Communication Commission)의 권한이 FTC(Fair Trade Commission)의 권한에 우선한다는 취지의 판시를 한 것은 아니라는 점을 유의할 필요가 있다고 본다. 이 사건에서는 통신규제법에 의하여 필수설비에의 접근이 강제되고 있는 상황에서 다시 競爭法을 적용하여 강제할 아무런 실질적인 실익이 없었던 사안이었기 때문에 이와 같은 판결을 하게 되었을 뿐이다. 이러한 통신규제와 같은 필수설비에의 접근이 보장되어 있지 않은 여타의 망의 경우에는 여전히 必須設備理論이 적용가능하다고 본다.

견해에 의하면 향후 지적재산권자의 라이선스 거절행위를 競争法 違反으로 주장하는 것이 미국 법원에서 받아들여지는 매우 어려울 것이다.⁴⁰⁹⁾

이런 상황에서 미국 법원이 標準保有者의 특허 라이선스 거절행위라고 하여 갑자기 매우 완화된 강제실시기준을 제시할 것으로 보이지는 않는다. 지적재산권은 일반적으로 공공재적인 성격을 가지고 있지 않다. 가장 공공성이 높다고 보이는 의약품 특허권도 강제실시를 하는 것에 부정적인 것이 미국 법원의 태도이다.⁴¹⁰⁾ 이러한 특허권자의 권리보호의 필요성은 標準技術이라고 하여 다르지 않다.

標準化機構에 의한 標準의 경우 정책문서에서 약정한 FRAND 조건위반이나 표준화기구를 기망하여 표준화된 특허의 라이선스를 거절하는 경우에는 계약법 및 독점금지법에 의한 규율을 할 수 있을 것이다.⁴¹¹⁾

事實上 標準保有者가 표준이 된 기술에 대한 지적재산권의 라이선스를 거절함으로써 경쟁자의 시장진입을 봉쇄하려고 하는 경우에는 미국에서도 독점금지법에 의한 규율이 가능할 것이다. 특히 單純 라이선스 拒絶(simple refusal to license)이 아닌 끼워팔기를 시도할 수도 있고, 이를 통해서 시장지배력을 전이하려고 하려고 하는 경우와 같은 條件附 라이선스 拒絶(conditional refusal to license)의 경우에는 필수설비이론을 사실상 적용한 것과 같은 결론이 될 것이다.⁴¹²⁾

유럽공동체는 IMS Health 판결 및 Microsoft 판결에 의해서 요구되는 일정한 요건만 구비되면 필수설비이론을 지적재산권에 대해서도 적용할 수 있다고 보고 있으므로 사실상 표준의 경우에는 강제실시를 명령함으로써 사실상 표준보유자의 경쟁제한행위를 제한할 수 있다. 따라서 표준화기구에 의한 표준보

409) Carrier, *id.*, at 1209.

410) 우리 특허청의 글리백 사건에서의 결론도 이와 같다. 의약품특허의 강제실시에 대해서는 이익회, “특허발명의 강제실시제도-공중보건문제 해결을 위한 제도개선을 중심으로”, 지식재산21 (2005.1.); 권소영, “의약품 특허의 강제실시에 대한 연구”, 경북대학교 법학석사학위논문 (2009.2.).

411) 이에 대해서는 이 장 제4절에서 상설한다.

412) AREEDA & HOVENKAMP 교수의 책에서는 단순 라이선스 거절에 비하여 조건부 라이선스의 거절은 서면법 제1조나 클레이튼법 제3조를 위반할 가능성이 많다고 설명하면서 이 둘을 구별하여 취급하여야 한다고 본다. (AREEDA & HOVENKAMP, *Antitrust Law*, 709a, (2nd ed. 2002)) at 219-220

유자의 경우에 대한 결론은 미국의 경우보다 용이하게 경쟁법을 통한 강제실시를 당해 표준을 필수설비로 봐서 명령할 수 있을 것이다.⁴¹³⁾

우리나라의 경우 공정거래위원회의 시장지배적지위남용행위심사기준은 필수설비라는 용어대신 필수요소라는 용어를 사용하고 있다. 그 이유는 만일 필수설비라고 할 경우 設備(facility) 개념에 지적재산권과 같은 무형의 재화(intangible goods)가 포함될 수 있을 것인가 하는 논란을 피하기 위한 것으로 보인다. 이러한 심사기준의 태도에 비추어 볼 때 지적재산권도 필수요소로 볼 수 있다는 것이 공정거래위원회의 태도라고 판단된다. 그렇다면 공정거래법상 강제실시는 유럽의 경우와 유사하게 이루어질 가능성이 높다고 본다. 다만 실제 공정거래법에 의하여 표준보유자에게 강제실시를 명령하기 위해서는 다른 법령과의 관계에서 검토할 점이 있다. 이에 대해서는 항을 바꾸어 IV.에서 검토한다.

IV. 標準保有者의 實施拒絶行爲와 強制實施

1. 必須特許 등의 強制實施基準의 適用

(1) 標準保有者의 特許의 必須要素性

상품화를 위한 技術標準의 형성을 위해서 여러 국가에 걸쳐있는 수천 개의 특허들을 標準에 묶어 넣어야 한다. 標準에 포함시킬 것인가 하는 점에 있어서 가장 중요한 판단이 필수적인 특허인가에 있다. 물론 標準에 포함되는 기술은 특허에 의해서 보호되지 않는 경우도 있다. 그러나 오늘날 대부분의 중요한 기술들은 특허에 의해서 보호되고 있으며, 경우에 따라서는 특허에 의해서 보호되는 기술을 사용하는 것이 유일한 대안일 수 있다. 이와 같은 경우 이러한 특허를 必須特許(essential patent)이라고 한다.⁴¹⁴⁾ 그런데 문제는 必須特許의 판단이 쉽지 않다는 것이다. 기술적인 우회가 불가능하다는 의미는 기

413) 현재 유럽공동체 지역에서 Qualcomm사에 대한 조사가 진행 중이며, 그 주요쟁점 중의 하나가 표준 화기구에 의한 표준보유자인 Qualcomm의 특허권남용이다. 향후 조사결과를 보면 구체적인 사안을 통해서 유럽공동체의 태도를 확인할 수 있을 것이다.

414) Rudi Bekkers, Eric Iversen & Knut Blind, "Patent Pools and Non-assertion agreements: coordination mechanisms for multi-party IPR Holders in standardization", Paper for EASST conference (2006) p. 2.

술적인 대안이 없다는 의미(technical feasibility)와 기술적인 대안이 경제적으로 실현하기 어렵다(economic feasibility)는 두 가지 의미를 가진다.⁴¹⁵⁾ 실무상 필수적인 특허인지는 당해 특허를 사용하여 생산할 제품의 특허 로드맵(road map) 상 전체적인 시각에서 판단된다. 다만 어떤 기술이 업계에서 널리 쓰이고, 상업적으로 성공하였다고 하여 그 성공을 기초한 특허가 항상 당해 시장에 진입하기 위한 필수 특허가 되는 것은 아니다.⁴¹⁶⁾

必須特許라는 용어가 사용되므로, 바로 必須設備理論을 연상할 수 있다. 그러나 그 이론은 그 자체로는 하나의 아이디어를 제공할 뿐, 명확하고 통일적인 기준을 제공하는 것은 아니다. 또 '필수설비'라는 용어를 입법하더라도 당장 必須性(essentiality)이라는 용어가 명확성을 가지고 있는 것도 아니다. 따라서 하위입법을 통하여 명확하게 하는 것이 필요하다.⁴¹⁷⁾ 서울고등법원의 SK멜론판결에서 적시한 실무상 기준이 되는 '市場支配的地位濫用行爲審査基準'은 必須性, 統制性, 對替可能性을 필수요소 판단의 근거로 하고 있다.

이 기준에 의하면 事實上 標準保有者는 특허권자로서 당해 특허를 소유하고 통제하는 자이므로, 統制性 要件은 쉽게 인정된다. 그러나 문제는 必須性和 對替可能性이다. 두 判斷要素 중에서 必須性이 對替可能性의 上位概念이 아닌가 하는 의문이 있다. 또 대체가능성의 의미도 技術的 代替可能性과 經濟的 代替可能性이 일치하지 않을 수 있는데 이를 구별하고 있는 것인지가 명확하지 않다. 만일 경제적 대체가능성까지 포함하는 개념이라면 事實上 標準의 경우 기술적으로는 대체할 수 있는 기술이 존재할 수 있으나 경제적으로 다른 기술을 통하여 경쟁을 하는 것이 어렵기 때문에 위 기준에 의하면 대체가능하지 않

415) *Id.*

416) 상업적 성공(commercial success)을 하였다는 것은 미국 및 우리 판례법상 상업적 성공이 있을 경우 특허의 유·무효가 다투어지는 경우 특허의 진보성이 있음을 입증하기 위한 2차적 고려요소로서의 기능을 한다. (*Continental Can Company USA, Inc. v. Monsanto Co.*, 948 F.2d. 1264, 20 USPQ2d 1746(Fed. Cir. 1991)). 다만 이러한 상업적인 성공이 진보성의 판단의 근거가 되기 위해서는 상업적 성공과 특허청구된 발명간에 인과관계가 존재하여야 한다. [*In re Huang*, 100 F.3d. 135, 40 USPQ2d 1685 (Fed. Cir. 1996)].

417) 예를 들어 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제5조 제3항 제3호(정당한 이유없이 다른 사업자의 상품 또는 용역의 생산, 공급, 판매에 필수적인 요소의 사용 또는 접근을 거절, 중단하거나 제한하는 행위) 및 제4항 제3호(정당한 이유 없이 새로운 경쟁사업자의 상품 또는 용역의 생산, 공급, 판매에 필수적인 요소의 사용 또는 접근을 거절하거나 제한하는 행위) 등에서 필수적이라는 용어가 입법화되었다.

고, 시장에서 압도적 시장점유율 등으로 標準으로 정착되었으므로 이 事實上 標準을 채용하지 않고는 相關시장에서의 경쟁열위는 해소될 수 없으므로 필수 기술로 인정될 것이다. 필자는 경쟁법은 시장에의 효과를 보는 것으로 특정 사업자의 행위가 시장에 어떤 반경쟁적 효과를 줄 것인지를 감시하고 교정하는 역할을 하는 법이므로 이러한 법의 목적을 고려한다면 경제적 대체가능성이 없다면 대체가능하지 않다고 보아야 한다고 생각한다.

標準化機構에 의하여 標準으로 결정된 特許保有者는 事實上 標準保有者와는 달리 複數의 標準이 標準化機構에 의하여 결정되어 標準間 競爭이 있을 수 있다. 따라서 複數標準이 존재하는 경우에는 代替技術이 존재하는 경우이므로 必須要素로 인정하기 어렵고, 單一標準이라고 하더라도 標準으로 결정되지 않은 기술들이 여전히 존재하면서 경쟁하고 있어서 시장에서의 지배력이 상당하지 않을 수 있기 때문에 이 경우에는 추가적으로 시장상황을 살펴서 경쟁이 가능한지 여부에 따라 必須要素인지 여부를 판단하여야 한다. 특히 후자의 경우에는 標準으로 결정되고 나면 시장에서 급속한 쏠림현상이 발생할 수 있기 때문에 제3장에서 보았던 기술발전단계와 관련된 점을 같이 고려하여야 한다.

(2) 2차 시장에서의 경쟁제한요건과 직접적 경쟁자에 대한 라이선스의 강제

1) 문제의 소재

공정거래위원회의 '市場支配的地位濫用行爲審査基準'이 제시하는 3요소 중에는 당해 요소가 相關시장에서 직접적인 경쟁자에게도 라이선스가 강제되어야 하는 것인지에 대하여는 명시적인 규정을 두고 있지 않고 있다. 필수설비를 이용하여 2차 시장으로의 경쟁력을 전이(leverage)하는 경우에만 強制實施를 할 것인지 아니면 직접적으로 같은 시장에서 경쟁하는 경쟁사업자에게 強制實施를 할 것인가의 문제가 있다.

공정거래위원회의 심사기준의 문언은 직접적인 경쟁자의 경우를 제외하고 있지 않으므로 당해 요소가 특정 산업에서의 경쟁열위를 피하기 위하여 對替可能性이 없는 요소라면 직접적인 경쟁자에게도 특허권의 실시가 강제되는 것

으로 해석하는 것도 가능하다. 그러나 特許權의 強制實施(compulsory license)는 당해 特許權의 재산권으로서의 가치 보장 및 강제실시가 이루어질 경우 稀釋化(dilution)의 정도와 強制實施를 통하여 경쟁을 촉진함으로써 사회가 얻을 수 있는 消費者厚生 增大效果를 比較衡量하여 결정되어야 한다. 이렇게 해석하지 않으면 경쟁사업자에게 無賃乘車할 수 있는 기회를 제공하게 된다. 이러한 결과는 지적재산권이 피하려고 하는 무임승차자의 배제라는 목적을 형해화하여 특허제도의 존재의의를 몰각시킬 수 있다. Posner 판사가 Olympia Equip. Leasing 사건에서 競爭法은 경쟁을 보호하는 것이지 경쟁자를 보호하려고 하는 것이 아니라는 미국 연방대법원의 판결⁴¹⁸⁾의 취지를 확인하면서 시장에서 독점력을 가지고 있는 사업자라고 하더라도 경쟁자에게 자신의 특허를 라이선스하여야 할 일반적인 의무를 부담하는 것은 아니라고 판시한 것도 이러한 점을 우려한 것이라고 본다.⁴¹⁹⁾ 그러므로 경쟁자에 대한 강제실시는 장점에 의한 경쟁을 유지하고, 특허권자에게 혁신의욕을 유지하기 위해서는 매우 예외적인 경우로 제한되어야 한다.⁴²⁰⁾

2) 상호운용성 확보를 위한 直接 競爭者에 대한 強制實施

예외적으로 경쟁당국은 직접적인 경쟁자에 대해서도 相互運用性的의 확보를 위해서는 標準保所有者에게 強制實施를 명령하여야 한다. 2007년 유럽共同體 1 審法院이 Microsoft사건에서 문제 삼았던 통신프로토콜은 기술의 속성상 回避設計를 할 수도 없고, 대체기술이 존재하지도 않는 대표적인 기술이므로 필수 기술이다. 따라서 이 경우에는 事實上 標準保所有者의 상호운용을 위한 프로토콜 實施拒絶이 바로 당해시장에서의 경쟁을 상호운용을 위한 프로토콜의 속성상 원천적으로 봉쇄하여 버리기 때문에 이를 방치하면 시장은 사실상 표준보유자인 Microsoft의 표준에 고착화되어 사실상 표준 보유자인 Microsoft는 홀드업행위를 할 수 있게 된다. 시장실패가 일어나는 것이다. 경쟁당국이 경쟁법 및 경쟁정책적으로 Microsoft의 호의적인 특허권행사에 시장과 소비자의 후생

418) *Brown Shoe Co. v. United States*, 370 US. 294, 320 (1962).

419) 797 F.2d 370(7th Cir. 1986).

420) Villarejo, *op cit*, pp. 527-546.

을 맡겨둘 수 없고, 특허법의 관점에서도 사실상 표준보유자는 단순 특허권자로서는 누릴 수 없는 당해기술의 독점이 아닌 상품시장의 독점을 통해 장기적 독점이윤을 시장봉쇄를 통해서 얻도록 하는 것은 특허권이 의도하는 바를 넘는 행위이므로 역시 규제되어야 하는 행위였다. 그러므로 Microsoft가 정당화사유를 입증하지 못한 당해 사안에서 유럽共同體 執行委員會의 강제실시명령은 적절한 판단이었다.⁴²¹⁾

공정거래법의 운용도 원칙적으로 특허권자는 관련시장에서 직접적으로 경쟁하는 경쟁의 사업자에게는 라이선스의 거절할 수 있음이 원칙이나, 예외적으로 相互運用性확보를 위한 경우에는 관련시장에서 직접적으로 경쟁하는 경쟁의 사업자에게도 強制實施가 가능하다고 보아야 한다.

(3) 實施拒絕과 正當化事由의 抗辯⁴²²⁾

정당화사유의 존재는 소극요건으로 이를 주장하는 자가 입증하여야 하는 항변사유이다. 市場支配的地位濫用行爲審査基準은 5가지 정당화사유를 인정하고 있다. 대법원도 포스코의 공급거절사건에서 경영상 정당화사유를 긍정하고 있다.⁴²³⁾ 유럽共同體 最高法院의 IMS Health 사건 및 1審法院의 Microsoft 사건도 합리의 원칙의 적용에 있어 형량사유로 정당화사유가 고려되었다.⁴²⁴⁾ 미국 연방항소법원은 Kodak사건에서 경영상 정당화사유(business justification)의 존부에 대해서 논란이 있었고, 주관적 의도 심사(subjective intent standard)⁴²⁵⁾가 사용되었다. 다만 이 주장을 받아주게 되는 경우 주관적 의도를 고려하는 경우 라이선스를 거절하는 사업자가 실제로 의도하고 있는 시장지배적지위남

421) 최승재, 경쟁전략과 법(IT기술과법2), 한국학술정보 (2009) 221면에서 필자는 지적재산권 가치의 희석화가 발생할 수 있음을 언급하였다. 그러나 이에 대해서 경쟁당국과 법원은 2가지 고려요소를 검토하여야 한다. 첫 번째는 사실상 표준보유자가 주장하는 지적재산권 가치가 정상적인 가치인지, 홀드업행위에 의하여 부풀려진 가치인지, 두 번째는 시장실패로 인하여 사회적으로 입게 될 공공의 손실과 형량을 한 결과가 어떨지 하는 두가지 점이다. 특히 전자의 고려요소를 유념하여야 한다.

422) ‘Business Justification’을 경영판단이라고 번역하는 것에 대하여, 이미 상법상 널리 사용되는 용어인 ‘經營判斷의 法則(Business Judgment Rule)’과의 混同의 우려로 인하여 피하려고 ‘經營上 正當化事由’ 또는 줄여서 ‘正當化事由’로 번역하였다.

423) 대법원 2007.11.22. 선고 2002두8626 전원합의체 판결

424) Microsoft 사건의 경우 유럽공동체 1심법원이 정당화사유 주장을 받아들이지 않았다.

425) 125 F.3d, at 1219(9th Cir. 1997)(소위 Kodak II).

용행위를 감추기 위한 방편으로 다른 구실을 만들어내어 법원이나 경쟁당국에 주장하는 경우를 피하기 어렵다. 따라서 법원이나 경쟁당국이 이를 인정함에 있어서 신중하여야 한다.

1) 주관적 의도의 고려

경영상 정당화사유 판단을 함에 있어 주관적인 행위의도를 고려할 것인가의 문제에 대해 Kodak 사건을 담당한 연방 제9항소법원은 주관적 의도 심사를 사용하여 Kodak의 특허 받은 부품과 저작권에 의하여 보호받는 매뉴얼의 거래거절의 위법성을 판단하였다. 연방항소법원은 Kodak이 특허받은 부품과 특허받지 않은 부품을 모두 판매하기를 거절하면서 명분으로 내세운 경영판단요소(business justifications)들은 타당한 것처럼 보이나, 실상은 모두 구실에 불과하다고 하면서, 주관적인 의사를 정확에 의하여 간취하여 판단하여야 한다고 판시하였다.⁴²⁶⁾

이러한 Kodak 사건에서의 법원에 태도에 대해서는 주관적 요소를 고려하게 될 경우, 이익의 극대화를 위하여 경쟁자를 배제할 목적으로 라이선스를 거절한 것인지 연구 개발을 위한 수익을 확보하기 위하여 라이선스를 거절한 것인지가 명확하지 않게 되어 양자 모두가 위법하게 판단될 수 있게 되어 구별의 실익이 없게 되므로 동기나 주관적인 의사와 같은 요소가 아닌 객관적으로 드러난 사실에 기초하여 경제적인 분석을 통하여 경쟁저해성을 판단하도록 한다는 비판론이 있으며 이 비판론은 매우 타당하다.⁴²⁷⁾

대법원은 포스코 사건에서 公正去來法 제3조의2 제1항 제3호의 시장지배적 사업자의 지위남용행위로서의 거래거절의 부당성은 독과점적 시장에서의 경쟁 촉진이라는 입법목적에 맞추어 해석하여야 할 것이므로, 시장지배적 사업자가 개별 거래의 상대방인 특정 사업자에 대한 부당한 의도나 목적을 가지고 거래

426) 이에 대비하여 Xerox 사건의 경우 연방항소법원은 특허권자는 다른 사람을 배제할 수 있는 법상 권리자이며, 이러한 정당한 특허권의 행사의 경우에는 경쟁법상 책임을 부담하지 않는다고 판시하였다.

427) Douglas Melamed & Ali M Stoppelwerth, "The CSU Case: Facts, Formalism and the Intersection of Antitrust and Intellectual Property Law", 10 Geo. Mason L. Rev. 407, 426, 427 (2002).

거절을 한 모든 경우 또는 그 거래거절로 인하여 특정 사업자가 사업활동에 곤란을 겪게 되었다거나 곤란을 겪게 될 우려가 발생하였다는 것과 같이 특정 사업자가 불이익을 입게 되었다는 사정만으로는 그 부당성을 인정하기에 부족하고, 그 중에서도 특히 시장에서의 독점을 유지·강화할 의도나 목적, 즉 시장에서의 자유로운 경쟁을 제한함으로써 인위적으로 시장질서에 영향을 가하려는 의도나 목적을 갖고, 객관적으로도 그러한 경쟁제한의 효과가 생길 만한 우려가 있는 행위로 평가될 수 있는 행위로서의 성질을 갖는 거래거절행위를 하였을 때에 그 부당성이 인정될 수 있다 할 것이라고 하여 부당성의 판단에 서까지 의도나 목적이 요구된다고 하고 있다.⁴²⁸⁾

그리고 대법원은 이러한 의도나 목적의 입증책임을 시장지배적 사업자의 거래거절행위가 그 지위남용행위에 해당한다고 주장하는 피고에게 부담시키고 있다. 따라서 이러한 대법원의 태도에 의하면 거래거절행위가 그 지위남용행위에 해당한다고 주장하는 자는 그 거래거절이 상품의 가격상승, 산출량 감소, 혁신 저해, 유력한 경쟁사업자의 수의 감소, 다양성 감소 등과 같은 경쟁제한의 효과가 생길 만한 우려가 있는 행위로서 그에 대한 의도와 목적이 있었다는 점을 입증하여야 한다.

대법원은 위 사건에서 만일 거래거절행위로 인하여 현실적으로 경쟁제한효과가 나타났음이 입증된 경우에는 그 행위 당시에 경쟁제한을 초래할 우려가 있었고 또한 그에 대한 의도나 목적이 있었음을 사실상 추정할 수 있다 할 것이지만, 그렇지 않은 경우에는 거래거절의 경위 및 동기, 거래거절행위의 태양, 관련시장의 특성, 거래거절로 인하여 그 거래상대방이 입은 불이익의 정도, 관련시장에서의 가격 및 산출량의 변화 여부, 혁신 저해 및 다양성 감소 여부 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 거래거절행위가 위에서 본 경쟁제한의 효과가 생길 만한 우려가 있는 행위로서 그에 대한 의도나 목적이 있었는지를 판단하여야 한다고 판시하여 마치 시장지배적 사업자의 거래거절행위를 마치 형법상의 목적범과 유사하게 이해하고 해석하고 있는 것으로 보인다.

428) 이점에 대한 상세는 이 황, “공정거래법상 단독의 위반행위 규제의 체계: 시장지배적 지위 남용행위로서의 거래거절행위의 위법성, 그 본질과 판단기준”, 사법 5호, 사법발전재단 (2008. 9.).

이러한 대법원의 태도는 타당하지 않다. 사업자가 어떤 목적이나 의도를 가지고 경쟁제한적인 행위를 한 것인가 하는 것은 시장에서의 경쟁을 형성하고 유지하는 것을 입법목적으로 하는 경쟁법 관점에서 행위의 위법성을 판단함에 있어서 고려할 요소가 아니다. 다만, 책임단계에서 시정명령의 내용이나 과징금 액수의 산정에서는 고려될 수 있는 사항이며, 동시에 공정거래법 위반죄로 형사처벌을 하는 경우에는 주관적 구성요건의 인정에 있어서 고려요소는 될 것이다.

2) 標準保有者의 實施拒絶과 正當化事由

事實上 標準保有者도 正當化事由를 주장하면서 실시거절이 위법하지 않다는 주장을 할 수 있다. 다만 미국의 경우 Kodak 사건에서는 정당화사유로 보았기 때문에 정당화사유의 존재를 주장하는 자가 입증하여야 하는 반면, 대법원의 포스코 판결에서는 공정거래법 위반임을 주장하는 자가 경쟁제한적 의도를 주장하고 입증하여야 한다고 하였으므로 간접사실들을 통해 이를 주장·입증하여야 할 것이다.

그러나 사실상 표준보유자의 경우에는 실시거절이 미치는 경쟁제한성이 일반 특허권자의 경우보다 더 크기 때문에 상대적으로 정당화사유를 인정받을 수 있는 여지는 적다고 본다. Microsoft 사건에서 유럽공동체 1심 법원이 정당화사유의 부존재를 요건으로 하면서도 이 부분에 대한 상세한 판단을 하지 않은 것은 일반 특허권자에 비하여 상대적으로 제약되는 사실상 표준보유자의 정당화사유의 인정가능성을 고려한 것이라고 생각한다.

한편 표준화기구에 의한 표준보유자의 경우에도 정당화사유의 존재를 주장할 수 없는 것은 아니다. 그러나 표준화기구에 의한 표준보유자의 경우에는 정책문서에 라이선스에 대한 조건들이 있으므로 이러한 조건들에 의해서 라이선스를 하여야 한다. 따라서 표준화기구에 의한 표준보유자의 경우에는 정당화사유의 존재를 주장할 수 있는 여지는 정책문서의 내용에 따라서 상이할 수 있으나 통상의 경우 사실상 표준보유자의 경우보다 더 제약된다.

2. 라이선스거절에 대한 救濟手段으로서 強制實施

(1) 強制實施制度

強制實施는 특허권자의 실시와 관련된 의사에 반하여 제3자에게 법률의 규정에 기초하여 그 실시를 법원이나 행정기관이 명하는 방식으로 실시하는 법정실시의 일종이다. 特許法에서 의도하는 재정실시제도는 特許廳을 포함하여 여타 지적재산권을 담당하는 주무관청이나 특허심판원과 같은 특허심판기관에서 그 실시를 명하도록 하는 제도를 의미하는 것으로 強制實施의 광범위한 규제 태양을 다 포섭할 수는 없다. 결국 재정실시제도는 強制實施制度의 부분집합으로 이해하는 것이 타당하며, 強制實施는 競爭當局이 시장에서의 경쟁 유지, 촉진, 회복을 위하여 명하는 시정조치로서의 強制實施를 포함한다.

(2) 特許法에 의한 強制實施

1) 強制實施制度의 意義와 區別概念

가. 의의

특허의 실시와 관련하여, 특허권자는 발명을 스스로 실시하거나 또는 타인으로 하여금 실시하게 하는 것이 특허권 실시의 원칙적인 모습이다. 그런데 예외적으로 발명의 실시가 산업상의 필요가 있음에도 불구하고 실시를 하지 않거나 실시를 허여하지 않는 경우 또는 실시를 하였다고 하더라도 이러한 실시가 목적을 달성하기에 적절하지 않거나 불충분한 경우 충분한 실시가 이루어질 수 있도록 하기 위한 적절한 법적 수단을 강구함으로써 특허법의 목적인 산업발달 등에 기여할 수 있다. 이러한 목적을 위하여 입법된 제도가 특허법상 強制實施制度이다.⁴²⁹⁾

특허법은 제107조(재정실시) 등의 조문을 두어 強制實施를 규정하고 있다.⁴³⁰⁾ 일본 특허법도 불실시의 경우(제83조), 이용발명의 경우, 공공의 이익을 위해 특허 필요한 경우로 나누어 규정하고 있다.⁴³¹⁾

429) 정상조, “특허발명의 강제실시”, 서울대학교 법학 제40권 제1호 (1999) 280면; 吉藤行朔, YOU ME 特許法律事務所 譯, ‘特許法概說’ 第13版, (2005) 613面.

430) 우리법상 강제실시제도의 상세에 대하여는 정상조, 상계논문, 284-296면 참조.

431) 일본 특허법 제83조와 관련된 문제로서 실제로 일본에서 평성 10년 현재 발동된 예는 없다고 한다. 일본에서 평성 10년 9월 1일까지 재정청구건수는 재정청구를 위한 사전협의허가청구를 포함하여 총

나. 特許法에 의한 強制實施의 限界(解釋論)

미국의 特許權濫用法理는 特許侵害訴訟에서 특허권자의 특허권 행사가 남용이라고 판단되면 그 특허의 집행을 금지하도록 하는 제도인 반면, 強制實施權은 집행의 금지에서 멈추지 않고 그 실시예까지 이르도록 하는 제도라는 점에서 양자는 구별된다.⁴³²⁾ 이러한 효과면의 차이에서 볼 때 標準保有者의 라이선스거절에 대하여 特許權濫用을 주장하여 特許侵害訴訟을 하지 못하도록 하는 것도 유효한 수단이지만 強制實施制度가 상대적으로 拔本塞源의인 手段임을 알 수 있다.

그러나 특허법상 強制實施制度를 라이선스거절에 대한 구제수단으로 사용하는 것은 해석론상 한계가 있다. 특허법상 強制實施制度 중 競爭法과 관련될 수 있는 공공의 이익을 위해 強制實施의 경우 일본에서는 국민의 생명·건강·재산의 보전·공공시설의 건설 등 국민 생활에 직접 관계하는 소위 공공적 산업부분에 속하며, 해당발명을 긴급히 그리고 널리 실시할 필요성이 높은 경우에 허용된다고 보았다.⁴³³⁾ 이러한 일본의 제한적인 해석태도보다 우리나라 특허법상의 ‘공공의 이익’의 해석은 일본의 협소한 해석보다 더 협의로 이루어진다.⁴³⁴⁾ 특허청은 글리벡 특허⁴³⁵⁾에 대하여 특허법 제107조 제1항제3호의 규정에 의한 통상실시권을 설

12건으로 여기에는 실용신안법 제22조나 의장법 제33조에 의한 재정청구를 포함하고 있으며, 이러한 사건들은 모두 화해, 취하 또는 기간되어 재정이 이루어진 예는 없다고 한다. (吉藤行朔, 前掲書, 616-617면).

432) 국내 학설은 강제실시제도와 동일한 효과를 인정하고 있어서, 강제실시제도와는 별도로 特許權濫用을 인정하는 것인지 아니면, 특허법상 강제실시제도의 기능이 특허권남용규제에 있음을 단순히 설명하는 것인지 의심케하고 있다는 견해가 있다. (정상조, 지적재산권법. 홍문사 (2004) 196-197면).

433) 吉藤行朔, 前掲書, 618면.

434) 백혈병 치료제인 글리벡에 대한 특허법 제107조 제1항 제3호에 기초한 強制實施請求事件에서 국민의 건강·보건·생명권과 관련된 의약품특허의 強制實施를 청구한 사안에서 특허청은 2003. 2. 통상 실시권을 허용하지 않았다. 특허청은 強制實施를 허용할 경우 발명자에게 독점적 이익을 인정하여 일반 공중의 발명의식을 고취하고, 기술개발과 산업발전을 촉진하고자 하는 특허제도의 기본취지가 크게 훼손된다는 점, 만성골수성백혈병 환자에게는 보험이 적용되어 실제 부담액이 보건부고시 책정 약가의 10%에 불과한 점, 글리벡의 공급이 정상적으로 이루어지고 있다는 점 등을 들어 통상실시권 설정 재정청구를 기각하였다. (이수연, ‘다국적 제약회사의 지적재산권 보호 對 국민건강권 보장에 대한 갈등-글리벡 사건을 중심으로’, 사회복지연구, vol 23, (2004) 151면; 이익희, “특허발명의 강제실시제도-공중보건문제 해결을 위한 제도개선을 중심으로”, 지식재산21 (2005.1.) 171면 이하).

435) 특허등록 제261366호(피리미딘 유도체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 약제학적 조성물)로 1993년 4월 3일 특허출원 제1993-5628호로 출원되고, 2000년4월 18일 등록된 특허로서 특허등록권자인 Novartis A.G는 한국 노바티스에게 2000.8.10.부터 2013.4.3.까지 통상실시권을 허용하였다.

정하여 달라는 신청인의 청구를 기각하였다. 특허청은 기각의 이유로 (i) 글리벡을 저가로 수입할 경우 글리벡을 복용하지 않으면 안될 절박한 상황에 처해 있는 환자측의 경제적 부담을 완화하여 줄 수 있는 반면, 만성골수성백혈병의 경우처럼 전염성 기타 급박한 국가적·사회적 위험이 적음에도 불구하고 발명품이 고가임을 이유로 강제실시를 허용할 경우, 발명자에게 독점적 이익을 인정하여 일반공중의 발명의식을 고취하고, 기술개발과 산업발전을 촉진하고자 마련된 특허제도의 기본취지를 크게 훼손할 수 있는 만큼 강제실시 인정여부는 이러한 두가지 상충되는 이익을 비교형량하여 신중하게 결정되어야 하는 당위적인 측면과 (ii) 현재 모든 만성골수성백혈병 환자(만성기 포함)에게 보험이 적용되며, 이 경우 환자의 실제 부담액은 보건복지부가 책정 고시한 약가의 10% 수준인 점, (iii) 글리벡의 공급이 현재 정상적으로 이루어지고 있는 점, (iv) 대외무역법 제14조 및 대외무역관리규정 제7조의 규정에 의한 자기치료목적의 수입이 가능한 점 등 글리벡의 공급실태와 관련된 상황적 측면을 종합적으로 고려하였다고 하면서 신청인들이 주장한 특허법 제107조 제1항 제3호의 규정에 의한 통상실시권 설정청구를 인정할 정도의 공공의 이익이 있다고 보기 어렵다고 하여 신청인들의 청구를 배척하였다.⁴³⁶⁾

이러한 현재의 특허법 해석론을 볼 때 국민의 생명권이 문제되는 의약품의 強制實施에 대해서도 소극적인 태도를 취하고 있음에 비추어 보아 시장에서의 유효경쟁을 형성, 유지하기 위한 목적으로 특허권을 強制實施하는 것이 가능하다고 해석하기는 어렵다고 보인다. 따라서 特許法上 強制實施制度는 라이센

436) 특허청 통상실시권 설정 재정청구 결정서(2003.2.제결). 우리나라에서 통상실시권허여가 문제된 사안으로 특허청 홈페이지에서 확인할 수 있는 사건은 본건을 포함하여 4건이다. (i) 비스-티오 벤젠의 제조방법(일본, 닛봉 소다 주식회사 소유)에 관한 특허가 정당한 이유없이 3년이상 국내 불실시를 이유로 청구되었으며 특허권자의 3년이상 불실시가 정당한 이유 없는 특허권의 남용으로 인정되어 통상실시권을 허여함('80.11), (ii) 낙태약(mifepristone)제조방법(프랑스 제약회사 소유)이 정당한 이유 없이 3년이상 국내 불실시를 이유로 청구되었으나 낙태목적의 의약품은 국내 제조 불허가 대상품목으로서 정당한 이유가 있는 불실시로 판단하여 청구 기각('94.3), (iii) 백혈병 치료제 “글리벡”(스위스 제약회사 노바티스 소유)에 대한 환자의 경제적 부담완화를 이유로 청구되었으나 강제실시를 할 정도로 공공의 이익이 있는 것으로 판단하지 아니하여 청구 기각('03.2), (iv) 청구인들이 시공을 맡고 있는 서울~춘천간 고속도로 제2공구(28.1km)내의 교량공사가 피청구인의 실용신안권 침해 시비로 지연될 경우, 막대한 공공의 이익을 훼손하게 되므로 특허법 제107조 제1항 제3호 「공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우」라고 주장하면서 재정을 청구하였으나 중도에 자진취하('06.11) (www.kipo.go.kr 2009.6.7. 최종접속).

스거절에 대한 구제수단으로 사용하는 것은 어렵다.⁴³⁷⁾ 또 하나의 문제는 公正去來法違反을 이유로 하여 특허법에 기초한 공익상 필요를 인정하여 強制實施를 하려면 특허심판원이 公正去來法 위반여부를 판단하여야 하는데, 이 역시 현재의 법제상 정부조직내의 권한의 배분과 특허심판원의 전문성의 문제로 인하여 타당하지 않다.

다. 立法論

앞에서 본 특허법에 의한 強制實施의 한계를 고려하면, 공정거래위원회의 強制實施를 하도록 하면서 특허청과 협의를 하도록 하는 시스템이 필요하다. 공정거래위원회에 의한 지적재산권의 強制實施事例는 아직 존재하지 않는 것으로 보인다. 유럽공동體的 경우에도 논란 끝에 유럽공동體 執行委員會가 Microsoft사건에서 強制實施를 명하였고, 유럽공동體 1審法院은 2007. 9. 이러한 유럽공동體 執行委員會의 결정을 지지하였다. 이로써 유럽공동體에서는 지적재산권과 관련된 競爭法 집행을 위한 중요한 시정조치 내용의 하나로 強制實施를 명하는 것이 인정된다는 것이 확인되었다.

유럽공동體 차원에서 만일 이러한 強制實施를 특허법에 의하여 하려고 하는 경우에는, 공동체지침 816/2006⁴³⁸⁾에서 규정하고 있는 바에 의하여 強制實施權이 허용될 수 있다. 하지만 이 지침은 의약품에 대한 強制實施를 규정하는 것이므로 그 이외의 경우에는 개별 국가를 상대로 하여, 각국의 개별법에 의하여 強制實施를 개별적으로 요청하여야 한다. 제2장에서 본 바와 같이 미국의 경우 특허법상 強制實施制度가 존재하지 않음에도 미국 법원이 特許權濫用法理를 통하여 競爭法 違反을 이유로 특허권침해금지청구를 받아들이지 않는 방법으로 지적재산권 남용을 규율하면서, 한편 美國 聯邦去來委員會는 합병조

437) 이러한 태도에 대한 비판적인 견해로는 ‘박성호, 생명공학특허에 있어서의 인권문제, 과학기술법연구 제13집 제2호, 49-78면’ 및 ‘신혜은, “유전공학 관련 발명의 특허성과 그 효율적 보호방안에 관한 연구”, 고려대학교 대학원 법학과 박사학위논문, 2006.12. 243면’ 참조; 하지만 이러한 견해들도 생명공학특허와 같이 생명권과 직결되는 경우에 대하여 強制實施權으로서의 제정실시가 이루어져야 한다는 취지이지, 일반적인 지적재산권 남용 상황에서 제정실시가 이루어져야 한다는 취지는 아니다.

438) Regulation (EC) No 816/2006 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical products for export to countries with public health problems

건으로 경쟁기업에 대한 특허권 등의 強制實施를 명한 사례가 있는 등 미국과 유럽에서는 競爭當局에 의한 強制實施가 이루어지고 있다.⁴³⁹⁾

공정거래위원회가 強制實施를 명하는 경우 通常實施權을 허여할 것인바, 향후 공정거래위원회에 의한 強制實施를 적절히 활용하기 위해서는 이러한 強制實施를 함에 있어 최종적인 결정은 공정거래위원회가 하더라도 특허청에 의견을 조회하거나 기술적인 내용에 대한 협조를 구하는 절차를 법령에 규정화할 필요가 있다.

현행 公正去來法 제5조는 시장지배적지위남용에 관한 제3조의2위반의 경우 公正去來委員會로 하여금 第3條의2(市場支配的地位의 濫用禁止)의 規定에 위반하는 행위가 있을 때에는 당해 市場支配的事業者에 대하여 價格의 引下, 당해 행위의 중지, 시정명령을 받은 사실의 공표 기타 是正을 위한 필요한 措置를 命할 수 있도록 규정하고 있는바, 제5조에서 규정하는 기타 是正을 위한 필요한 措置의 내용으로 해석상으로도 포섭될 수 있을 것으로 보이나, 우리 법원이 위의 일반규정으로 특허제도의 관계에서 強制實施를 명하는 것에 부정적으로 볼 수 있으므로 입법적으로 '지적재산권의 실시강제'를 명문화하는 것을 고려할 필요가 있다.

만일 公正去來法 제23조가 적용되는 불공정거래행위인 경우 제24조는 公正去來委員會는 第23條(不公正去來行爲의 禁止) 第1項의 規定에 위반하는 행위가 있을 때에는 당해 事業者에 대하여 당해 不公正去來行爲의 중지, 契約條項의 削除, 시정명령을 받은 사실의 공표 기타 是正을 위한 필요한 조치를 命할 수 있다고 규정하고 있으므로 역시 기타 是正을 위한 필요한 措置의 내용으로 해석상으로도 포섭될 수 있을 것으로 보이나, 법원이 위의 일반규정으로 특허제도의 관계에서 強制實施를 명하는 것에 부정적으로 볼 수 있으므로 입법적으로 '지적재산권의 실시강제'를 명문화하는 것을 고려할 필요가 있다. 나아가 부당한 공동행위의 경우 강제실시를 명하기 위해서도 동일한 입법이 필요하다.

439) Ciba-Geigy와 Sandoz 간의 합병과 Monsanto의 DeKalb Genetics Corp.사의 인수 사건이 있음(정상조, 전제논문, 270면).

또 공정거래위원회의 현행의 '지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침'의
에 強制實施의 집행을 위한 지침을 새로 제정하여 특허청과의 공조와 관련된
사항을 규정하거나, 아니면 현행의 지침을 개정하면서, 強制實施와 관련된 특
허청과의 공조와 관련된 사항을 규정하여야 한다.

한편 이러한 強制實施權 관련 입법에 있어서 항상 유의하여야 할 점이 국제
조약과의 정합성이다. 우리 특허법이 특허발명의 불실시에 따른 규제조치로서
재정실시를 규정하는 것은 파리조약 제5조에 기초한 것이다.⁴⁴⁰⁾ 특히 국제무
역에 끼치는 영향이 고려되어 각국의 입법은 조약과의 조화가 반드시 고려되
어야 한다. 지적재산권법은 가장 국제적 조화가 많이 이루어진 법역 중의 하
나이다.⁴⁴¹⁾ 지적재산권과 반드시 고려되어야 할 조약이 TRIPs이다.⁴⁴²⁾ 이 조약
제31조는 회원국으로 하여금 強制實施권을 허용할 수 있는 경우를 규정하고
있어, 완전히 금지하고 있지 않다.⁴⁴³⁾ 각국은 強制實施에 대한 입법을 이 조항
에 따라 할 수 있는 입법재량을 가지고 있다.⁴⁴⁴⁾ TRIPs가 특허권의 남용뿐만
아니라, 국가 긴급 사태나 공적인 비상업적 사용을 위한 強制實施가 가능하도록
하여 범위를 더 넓게 인정하고 있다는 점에서 위와 같은 公正去來法 및 指
針을 개정한다고 하더라도 TRIPs위반이 되지는 않을 것으로 본다.

(3) 公正去來法에 의한 強制實施

1) 事實上 標準을 사용하고자 하는 입장에서는 당해 특허를 사적인 협상을 통
해 라이선스를 받으면 좋겠지만 라이선스를 거절할 경우 競爭當局에 이러한

440) 파리조약 제5조A(2)(3)에서는 “각 회원국은 불실시와 같은 특허에 의하여 부여되는 배타적 권리의
행사로부터 발생할 수 있는 남용을 방지하기 위하여 強制實施권의 부여를 규정하는 입법조치를 할 수
있으며, 強制實施권의 부여가 그러한 남용을 방지하기에 충분하지 아니한 경우에는 특허의 몰수 또는
철회를 규정할 수 있다고 규정하고 있다.

441) 이러한 조약으로 '파리조약(Paris Convention)'이나 'Patent Cooperation Treaty(PCT) 조약'이 있
다.

442) 관련된 상제는 박준우, “특허법상 신약복제의 허용범위-TRIPs 협정이 국내 판결에 미치는 영향을
중심으로”, 법조 52권 5호(통권 560호) (2003.5).

443) TRIPs 협상 당시 선진국들은 사유규제방식(ground approach)를 주장하였고, 개도국들은 조건규제
방식(condition approach)을 주장하였고, 현재의 제31조는 개도국의 입장이 반영된 것이다.

444) TRIPs가 파리조약과 구별되는 점은 (i) 특허권의 남용뿐만 아니라, 국가 긴급 사태나 공적인 비상업
적 사용을 위한 強制實施가 가능하도록 하여 범위를 더 넓게 인정하고 있다는 점, (ii) 권리자에 대한
명확한 보상규정을 두고 있다는 점, (iii) 改良特許의 침해에 대한 특별규정을 두고 있다는 점 등이다.

事實上 標準이 되고 있는 특허 등의 실시를 강제하여 줄 것을 구할 수 있어야 한다. 이 경우 시장에서의 경쟁을 封鎖(foreclosure)하는 事實上 標準保有者の 행위를 제거하는 방법은 적극적인 라이선스의 강제가 될 것이다.

이러한 유형의 事實上 標準保有者の 지적재산권 남용행위는 표준을 이루는 특허의 실시를 거절하여 결국 標準을 사용하지 못하도록 하거나 추후 무단히 사용할 경우 特許侵害訴訟이나 특허침해금지가처분소송을 제기하여 높은 실시료를 받아내려고 하는 방식으로 이루어 질 것이다. 이에 대하여 상대방은 競爭法에 기초하여 特許權濫用抗辯을 할 수 있을 것이고, 적극적으로 競爭當局에 競爭法違反을 신고하거나 진정할 수 있을 것이다. 후자의 경우 위의 해석론으로 現行 公正去來法 제5조 또는 제24조에 규정된 ‘기타 是正을 위한 필요한 措置’로 強制實施를 해석하여 공정거래위원회가 強制實施를 명하는 것을 생각하여 볼 수 있으나 앞서와 같은 해석론상 한계를 고려하면 입법을 통하여 강제실시를 명확하게 한 후 명문의 규정에 의하여 강제실시를 명령하는 것이 바람직하다고 본다.

2) 強制實施와 違法性의 程度

공정거래위원회에 의한 強制實施와 관련하여, 소극적으로 禁止命令을 하는 것과 적극적 작위명령을 시정명령으로 사용하는 경우 위법성 차원에서 서로 구별된다는 견해가 있다.⁴⁴⁵⁾ 공정거래위원회가 ‘끼워팔지말라.’는 禁止命令 형식의 시정명령을 하는 경우와 ‘強制實施하라.’는 적극적 작위명령 형식의 시정명령을 하는 경우 공정위가 후자의 경우 더 큰 위법성을 발견하여야 한다는 견해이다.

어떤 형식의 시정명령을 발령할 것인가 하는 것은 당해 市場失敗를 가장 적절하게 제어할 수 있는 수단인지 여부에 대한 문제이지 위법성의 문제는 아니라고 본다. 다만 구별의 실익은 헌법상의 과잉금지원칙의 한 내용으로서의 최소침해의 원칙을 생각한다면 단순히 아무런 추가 비용없이 부작용으로만 족한

445) 황창식변호사는 적극적인 명령을 하는 경우에는 좀더 고도의 위법성이 필요하다고 한다. (황창식, “公正去來法상 시장지배력 남용 규제의 해석 및 집행상의 문제점-불공정거래행위 규제와의 법적용 관계를 중심으로”, 경제법관계연구회 발표자료, 2008.3.27.).

경우에는 공정거래위원회가 競爭法을 집행함에 있어서 시정조치를 받을 때 단순한 금지만으로도 경쟁저해 상황의 시정이 가능하다면 이러한 부작위 명령을 발하는 것을 선택하여야 하여야 하고, 적극적으로 수범자의 부담으로 어떤 특정한 행위를 명령하여서는 안된다는 점(보충성)에 있다고 본다.

3) 强制實施와 로열티의 결정

强制實施制度는 市場失敗를 교정하기 위한 수단이다. 따라서 强制實施가 되는 경우라도 로열티 지급 의무까지 면제되는 것은 아니다. 그러므로 로열티를 지급하도록 하여야 할 것인데 문제는 競爭當局이 로열티를 결정할 것인가 하는 점이다.

이 점에 대하여는 유럽共同體 執行委員會도 Microsoft 사건에서 로열티를 결정하지는 않았다. 이는 합리적인 것으로 보이는데, 왜냐하면 만일 競爭當局이 로열티를 결정할 경우 우선 부적절한 로열티를 결정하여 어느 일방에게 불로소득을 줄 우려가 있고, 두 번째로 로열티 자체에 대한 분쟁을 야기하여 競爭當局이 새로운 분쟁의 직접당사자가 될 수 있기 때문이다. 결국 이러한 점을 생각하면 공정거래위원회도 유럽共同體 執行委員會와 같이 事實上 標準保有者나 標準化機構에 의하여 標準으로 결정된 특허보유자에게 라이선스를 원하는 자와 합의를 하도록 하고 만일 제시된 로열티가 과도하면 과도한 로열티 설정행위에 대한 제재를 하는 방법으로 적절한 로열티를 확보하여야 할 것이다.

3. 라이선스에 대한 경쟁법상 규제 면제(block exemption)

(1) 유럽共同體의 라이선스에 대한 경쟁법상 규제 면제

유럽共同體의 경우 지적재산권의 라이선스와 관련하여 규율을 시작한 것은 1962년 '특허⁴⁴⁶⁾ 라이선스에 대한 통지(Notice on Patent Licenses)'로 거슬러 올라간다. 이전에는 유럽共同體에서 특허의 라이선스는 일반적으로 유럽共同

446) 여기서의 특허는 '특허', '실용신안(utility patent)', '반도체 회로설계(semiconductor topographies)', '종묘(plant breeders)'를 포함한다.

體 조약 제81조를 위반하지 않는 것으로 이해되고 있었다. 그러다가, 1984년 7월 23일 유럽共同體는 규정 2349/84(EEC Regulation 2349/84)를 제정하였다. 이 규정은 특허실시조약에 대하여 조약 제85조 3항을 적용하는 것과 관련된 규정이었고, 이어 88년 11월 30일 제정된 규정 556/89(EEC Regulation 556/89)는 노하우 라이선스에 대한 규율을 담고 있었다.⁴⁴⁷⁾ 이러한 유럽共同體에서의 라이선스에 대한 경쟁법적인 규율의 증가에 따라 논쟁이 발생하게 된 분야가 바로 블록 면제(block exemption)이다. 당해 기술을 사용한 제품의 시장 점유율이 일정한 수준이하인 경우에는 競爭法의 적용을 면제하자는 이 논의가 진행되었다. 이러한 논의 끝에 1996년 4월 1일 등장한 것이 바로 규정 240/96(EEC Regulation 240/96)⁴⁴⁸⁾이다. 유럽共同體는 규정 240/96에서 블록 면제를 나누어서, 각 흰색 목록(white list), 흑색 목록(black list), 회색목록(grey list)로 구분하였다. 흰색은 통상 競爭制限性이 없는 경우이고, 흑색은 競爭制限性이 인정되어 금지되는 형태의 실시계약이며, 회색의 경우에는 일단 競爭制限性이 있다고 판단되지만, 이에 대하여 사업자가 이의를 제기할 수 있도록 허용한 유형의 라이선스로 구별하고 있다. 이 규정은 지적재산권의 중요성이 강조되던 시점에 그 유통에 대하여 명확성을 높여줌으로서 기술의 라이선스와 양도 등을 통한 유통을 활성화하였다는 점에서 긍정적인 평가가 가능하였지만, 반면 그 대상이 특허와 노하우에 국한되어 지적재산권 중에서도 중요한 저작권과 같은 경우에는 적용범위 밖에 있었다는 점에서 한계가 있다⁴⁴⁹⁾. 따라서 소프트웨어와 같은 경우 저작권적 보호와 관련하여서 소프트웨어 라이선스를 면제 받아 경쟁법적 우려를 제거하기 위하여는 유럽共同體 執行委員會에 개별 면제(individual exemption)을 받는 방법 외에는 없게 되었다. 또한 240/96은 양자 계약만을 규율하고 있으며, 다자계약의 경우에는 적용이 없고, 아울러 실시계약의 형식을 취하고 있지만, 그 실질이 판매계약

447) Duncan Curley, "Intellectual Property Licences and Technology Transfer", Chandos Publishing pp. 25-26.

448) COMMISSION REGULATION (EC) No 240/96 of 31 January 1996 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements (Text with EEA relevance).

449) Duncan Curley, *Id* p. 27.

(distribution agreement)⁴⁵⁰⁾인 경우나, 프랜차이즈 계약(franchise agreement)⁴⁵¹⁾인 경우 등에는 역시 적용이 없는 것으로 규정하였다. 또한 특허나 노하우의 양도를 규정하면서도 구성을 전속적 라이선스와 같이 하는 경우에는 실제로는 경쟁을 제한할 수 있으므로 이런 경우에도 조약 제81조 제1항의 적용을 면제 받지 못한다. 반면, 특허권의 專用實施權(exclusive license)을 양도하는 경우나, 再라이선스(sub-license)의 경우에도 규정 240/96의 적용을 받을 수 있다. 2001년 12월 유럽共同體는 규정 240/96에 대한 평가보고서를 채택하였다.⁴⁵²⁾

(2) Nungesser 사건

블록면제와 관련된 사건으로 유럽共同體 最高法院의 Nungesser 사건⁴⁵³⁾이 있다. 이 사건은 아이젤(Eisele)씨와 INRA⁴⁵⁴⁾는 사이에 체결된 기술이전계약이 문제가 된 사건이다. 아이젤씨는 독일에서의 변형 옥수수의 種苗權을 양도받으면서, 독일 내의 독점적인 생산, 씨의 독일 내에서의 독점 판매, 독일 내의 수입을 사전의 그의 동의 없이는 하지 못하도록 하는 계약을 체결하였다. 법원은 만일 개방된 전속적 라이선스(open exclusive license)나 양도의 경우에는 지적재산권의 소유자는 동일한 지역에서 다른 제3자에게 라이선스를 허용하지 않도록 하거나, 스스로가 경쟁을 하지 않도록 할 의무를 부담하고, 반면 절대적인 지역적인 보호가 붙은 전속적 라이선스(exclusive licence with absolute territorial protection)나 양도의 경우에는 특정한 지역에서 병행수입이나 다른 지역에서 당해 지역으로의 수입 등 일체의 당해 지역에서의 경쟁을 제거하여야 하는 의무를 부담한다.⁴⁵⁵⁾ 유럽共同體 最高法院은 후자의 경우에는 전자와

450) 실무에서 판매계약을 체결하면서, 제조업체가 판매상과 라이선스계약을 체결하게 되는 경우가 있다. 소프트웨어 업체들의 경우에도 이와 같은 계약을 체결하기도 하고, 하드웨어 업체의 경우에도 통상 대리점 계약이라고 하여 계약을 체결하지만, 기술지원계약과 같은 계약 안에 라이선스와 판매관련 사항을 포괄되어 있는 경우도 있다.

451) 실무상 프랜차이즈 계약의 경우에도 예를 들어 제빵기술 등에 대한 이전 또는 라이선스가 필요한 경우 실제로는 프랜차이즈계약인데 기술실시계약으로 체결되면서, 프랜차이즈 조건이 포함되는 형식을 취하게 될 수 있다.

452) Brussels, 20. 12. 2001, COM (2001) 786 final.

453) L.C. Nungesser KG and Kurt Eisele v. Commission [1982] ECR 2015.

454) 'Institut National de la Recherche Agronomique'의 약어.

달리 조약 제81조 제1항을 위반하는 것으로 이러한 보았다.⁴⁵⁵⁾ 이러한 법리에 기초하여, 유럽최고법원은 원고의 이 사건 라이선스는 폐쇄형 라이선스로 競争法에 위반된다고 판시하였다. 이에 대하여 원고가 자신이 체결한 라이선스 계약은 블록 면제에 해당한다고 주장하였으나 유럽共同體 最高法院은 생산이나 판매, 기술진보를 위한 어떤 경우에도 필요불가결한 내용이라고 볼 수 없으므로, 면제는 적용이 없다고 판시하였다.

(3) '지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침' 개정필요성

우리나라의 경우에도 2000. 8. 30. 제정된 공정거래위원회 규칙인 '지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침'에서 위법한 지적재산권행사와 참고사항으로 위법성이 없다고 보는 경우를 열거하고 있다. 하지만 현재의 심사지침은 용어에서도 '의장권'이 의장법이 디자인보호법으로 개정 후 '디자인권'으로 변경된 사항을 포함한 그 간의 지적재산권법의 개정사항을 반영하고 못하고 있는 점, 표현도 '무체재산권'이나 '산업재산권', '지적재산권' 등의 용어를 혼용하고 있는 등 정돈이 필요하다는 점, 그 규율 내용도 지속적으로 새롭게 등장하는 실시전략을 반영하고 대응하고 있지 못하고 있다는 점 등을 볼 때 유럽共同體와 같은 블록면제와 같은 규정 대상의 상세화를 위한 개정이 필요하다.

V. 標準保有者의 과도한 로열티의 요구

1. 문제의 소재

競争法은 시장에서 기업들이 限界費用에 기초한 가격설정을 하도록 규율하려고 한다.⁴⁵⁷⁾ 하지만 지적재산권법은 競争法과 달리 이러한 限界費用 등에 대한 규율에는 관심이 없다. 특허법이건 저작권법이건 간에 지적재산권법이

455) 이러한 라이선스를 '개방형 라이선스(open license)'에 대칭되는 개념으로 '폐쇄형 라이선스(closed license)'라고 한다.

456) Grundig 사건에서의 유럽최고법원의 판결 참조. (관련하여, 유럽共同體에서의 국내법과 조약과의 관계에 대한 논문으로는 Lawrence F. Ebb, "The Grundig-Costen Case Revisited: Judicial Harmonization of National Law and Treaty Law in the Common Market", University of Pennsylvania Law Review, VI. 115, No. 6(Apr., 1967), pp.855-889.

457) David McGowan, "Regulating Competition in the Information Age: Computer Software as an Essential Facility under the Sherman Act", Hastings Comm. & Ent. L.J. 771 (1996).

관심을 가지고 있는 것은 일정한 기간을 정하여 독점적인 권리를 부여함으로써 발명자나 창작자가 발명과 창작을 더 왕성하게 할 수 있도록 하는 것을 그 목적으로 하고 있을 뿐이다. 지적재산권자가 로열티를 받는 수준은 시장에서 결정되는 것이며, 지적재산권자가 만일 과도한 로열티를 요구하면 회피설계를 하여 다른 대체적인 기술을 사용하여 제품화되거나 시장에 당해 특허를 사용한 제품이 나오지 않게 될 것이다.

통상 기업들은 특정한 제품을 기획하면서, 그러한 제품을 출시하는 경우에 기업의 특허부서에서는 필요한 기술의 로드맵을 만들게 된다. 이러한 기술 로드맵의 작성을 위하여 선행기술의 조사를 한다. 조사된 선행기술의 목록에 회피하는 것이 거의 불가능한 원천특허가 있다면 경우에 따라서는 상품화를 포기하기도 한다. 반면 원천특허보유자는 해당 시장의 상황을 주시하면서 성숙기 시장에서 고율의 로열티를 요구할 수 있다.

그러나 원천특허보유자라고 하여 무제한의 로열티를 받을 수는 없다. 源泉發明은 통상 협상력면에서 우월한 지위에 있지만 標準間 競爭이나 製品間 競爭이 있는 경우에는 시장지배력은 제한적일 수밖에 없다. 또 실시협상의 상대방이 改良發明을 사용하여 상호라이센스를 할 수 있는 경우에도 협상력은 제약된다. 改良發明은 원천발명이 가지고 있는 부족함을 보완하거나, 효과 등을 개선하는 것을 그 내용으로 하는 특허로서 이러한 改良發明은 特許戰略이라는 관점에서는 통상 방어적인 특허로 출원되는 경우가 많다. 특히 시장에서 追從者 戰略을 취하는 회사의 경우에는 기존에 최초진입자(first mover)를 포함한 선진입자들이 보유하고 있는 특허가 源泉特許에 가까운 경우가 많이 있을 것이므로, 이러한 선진입자의 특허에 대하여 改良發明을 통하여 改良特許를 보유함으로써 방어특허로 사용하는 경우가 많다.⁴⁵⁸⁾ 이러한 방어특허의 존재로 인하여 특허권자의 로열티협상력은 제한된다.

하지만 시장과 함께 제품수명주기상 지속적으로 관련시장에서 경쟁자들과 같이 성장하면서 표준기술로 결정된 事實上 標準으로 결정된 특허보유자와 標

458) Mark A. Lemley, "The Economics of Improvement in Intellectual Property Law", 75 Tex. L Rev. 989, 992 (1997).

準化機構에 의한 標準保有者의 경우에는 표준이 가지는 시장지배력을 활용하여 일반적인 특허권자에 비하여 더 강력한 협상력을 가질 수 있다. 특히 事實上 標準保有者의 경우에는 홀드업행위를 할 수 있는 힘이 있는데도 표준화기구에 의한 표준보유자와 달리 계약법상으로도 아무런 사전 제어장치를 할 수 없어 홀드업행위를 통한 과도한 로열티 수취가능성이 표준화기구에 의한 표준보유자의 경우보다 더 높다.

그러나 標準保有者는 홀드업행위를 하기 위해서 단순 라이선스 거절을 하는 것은 경쟁당국에서 상대적으로 용이하게 주목을 받을 수 있으므로 이를 피하기 위해서 정당화 사유를 찾아서 거절을 하려고 한다. 이런 경우 가장 합리적인 사유로 보일 수 있는 것이 로열티 협상을 하려고 하였으나 실패하였다는 것이 될 것이다. 따라서 實施拒絶을 논하려면 반드시 과도한 로열티(excessive pricing)를 요구하여 라이선스를 받지 못하도록 하거나 홀드업행위를 하는 경우를 포함하여 검토하여야 한다.

2. 價格濫用에 대한 비교법적 고찰

(1) 통상적으로 어느 국가나 존재하는 가격 남용에 대한 규제는 착취남용의 한 형태로서 掠奪的 價格設定行爲(predatory pricing)이며 과도한 가격설정행위(excessive pricing)에 대해서는 입법례나 실무례가 나뉜다. 왜냐하면 물가상승을 억제하는 물가정책은 개별적인 산업을 담당하는 규제기관(sector-specific regulator)이 담당하는 것이 보통이기 때문이다.⁴⁵⁹⁾ 그리고 이와 같은 접근법이 가지는 장점은 해당 산업을 담당하는 정부기관은 경쟁당국과 달리 해당 산업을 지속적으로 살펴볼 수 있으므로 가격 통제와 같은 지속적인 관찰이 필요한 경우에 적합한 구조를 가지고 있다는 점에 있다. 하지만 그렇다고 이러한 점이 競爭當局이 과도한 가격을 받는 행위를 통제하는 것을 막아야 할 이유가 되지는 않는다.

바로 이러한 점에서 표준보유자의 과도한 로열티 요구행위에 대한 경쟁법적

459) Damien Geradin, "The Necessary Limits to the Control of Excessive Prices by Competition Authorities- A view from Europe", Tilburg University Legal Studies Working Paper Series (2007.10.).

규제를 검토하기 위한 전제로 과도한 가격 설정 행위에 대한 미국과 유럽共同體의 시각을 비교하여 본다.

(2) 比較法的 檢討

1) 미국

미국법이 바탕을 둔 보통법의 전통에서는 독점에 대한 규제는 국영기업이나 공공기관에서 연원한 경우나 준 공공적 성격을 띠고 있는 독점에 대한 규제 외에 별도로 독점을 규제하지는 않았다.⁴⁶⁰⁾ Sherman법을 발의한 Sherman 의원 자신은 Sherman법이 새로운 법이 아닌 영국의 보통법에서 연원한 법이라고 하였지만, 실제로는 당시 팽배하였던 독점 기업들의 독점력과 규모의 증대로 인한 사회적인 폐해의 시정이라는 시대적인 과제를 해결하기 위한 법이었다. 그럼에도 불구하고 Standard Oil 사건의 판결문에서 알 수 있는 것처럼 여전히 미국 연방대법원은 개인들의 사적 자치에 의한 계약에 대한 신뢰와 이에 기초한 계약이 독점을 막는 궁극적인 수단이 되리라는 생각을 버렸던 것은 아니다.⁴⁶¹⁾ 따라서 입법목적은 신규진입자들이 장점에 의한 경쟁을 하는 것을 막는 진입장벽을 제거하고, 거대 기업들이 정치력을 형성하는 것을 방지하기 위하여 당시 성행하였던 트러스트 들을 규제하여야 할 필요에 맞추어 지게 된다.⁴⁶²⁾

Sherman 법은 가격규제가 아닌 어떻게 경쟁을 유지하는가 하는 프로세스에 초점이 있었다. 미국 연방대법원도 1987년 사안에서도 선박용선료가 지나치게 비싸서 위법하다는 주장에 대하여, 합리적인 용선료라는 것이 지나치게 많은 불확실성을 가지고 있고, 만일 기준을 정립할 수 있다고 하더라도 이러한 기준이 의심의 여지가 없이 합리적인 단일의 가격을 제시할 수 있는 것이 아니

460) 보통법적 전통에 대하여는 W. Letwin, "The English Common Law Concerning Monopolies", 21 U.Chi. L. Rev. 355 (1954) 참조.

461) *Standard Oil Co. v. United States*, 221 U.S. 1 (1911).

462) Lawrence A. Sullivan & Wolfgang Fikentscher, "On the Growth of the Antitrust Idea", 19 Berkeley J. of Int'l L. 197 (1998); 이에 대하여 효율이 당시에 목적이었다는 주장으로는 Robert Bork, "Legislative Intent and the Policy of the Sherman Act", 9 J.L. & Econ. 7 (1966) 참조. 이에 대하여 반대하는 견해로는 Herbert Hovenkamp, "Federal Antitrust Policy; the Law of Competition and its Practice", 2nd ed. West Group 1999 pp. 48-49.

라고 하면서 이러한 주장을 배척하였다.⁴⁶³⁾ 1927년 사건에서도 미국 연방대법원은 오늘의 합리적인 가격이 내일의 비합리적인 가격이 될 수 있다고 판시하면서 역시 과도 가격 규제에 대하여는 부정적인 태도를 취하였다.⁴⁶⁴⁾

50여년 뒤의 판결에서 미국을 대표하는 판사 중의 한사람인 Learned Hand 판사가 작성한 Alcoa 사건의 판결문을 보면, 그는 오히려 높은 가격을 설정할 수 있도록 하는 유인이 기업들로 하여금 경쟁을 하고, 신규 투자를 하고, 그를 통하여 비교 우위를 가져서, 그러한 우위를 통하여 그 과실을 즐길 수 있도록 하는 시장 경제의 유인이라고 생각하였다.⁴⁶⁵⁾ 이러한 시각은 현재까지도 여전히 이어져 오는 것으로 보이며, 현대의 관점에서 고가의 가격을 설정하면 다른 경쟁자들이 시장에서 저가 경쟁을 하는 방법으로 대항하여 올 수 있는 여지를 주게 되므로 시장이 제대로 기능하는 한 결국은 다시 시장 균형 상태로 복귀하게 되리라는 믿음이 미국에서의 생각의 바탕을 이루고 있다고 본다. 터너의 지적처럼 미국적인 시각은 독점 가격을 규제하도록 하는 것은 법원으로 하여금 공공요금관리기관의 역할을 하도록 하는 것과 같다고 보는 것이다.⁴⁶⁶⁾ 따라서 시장의 自淨作用에 대한 신뢰와 정부의 간섭의 최소화라는 두 가지의 생각이 종합된 미국에서는 競爭當局의 가격 통제에 대해서는 매우 부정적이다.

2) 유럽共同體

유럽共同體 執行委員會는 2006. 7. 12. Microsoft사건에서 선 마이크로시스템즈에 대한 로열티가 과도하다고 하면서, 이는 執行委員會의 시정명령을 적절하게 이행하지 못했다고 판단하여 3억 5730만 달러 상당의 이행강제금을 부과하였다.⁴⁶⁷⁾ 이 사건에서 執行委員會는 相互運用性の 확보를 하기 위하여 Microsoft가 자신의 지적재산권에 의하여 지지되는 기술에 대한 실시권을 선

463) *United States v. Trans-Missouri Freight Assn.*, 166 U.S. 290 (1897).

464) *United States v. Trenton Potteries Co.*, 273 U.S. 392 (1927).

465) *United States v. ALCOA* 148 F.2d 416 (2nd Cir. 1945).

466) Donald Turner, "The Scope of Antitrust and Other Economic Regulatory Policies", 82 Harv. L. Rev. 1207 (1969).

467) 전자신문 2006.7.13. 자 참조.

마이크로시스템즈에 합리적인 조건으로 허여하도록 하는 명령을 하였었다.

이 사건 이전에도 유럽공동체는 과도한 가격에 대한 규제를 하여 왔다. 공동체 조약 자체에서도 제82조 (a)에 시장 지배적 기업이 '직접적이나 간접적으로 부당한 구매 또는 판매가격을 설정하는 행위'를 금지한다고 규정하고 있다. 이 조항의 해석과 관련하여, 유럽공동체에서는 1971년 *Sirena* 사건에서 이 조항은 독점기업이 독점가격 설정행위는 競爭制限性이 있는가 하는 점에 대한 입증이 필요 없이 바로 위 조항 위반된다는 판결이 선고되었다.⁴⁶⁸⁾ 유럽공동체 最高法院은 1976년 제너럴 모터스 사건에서 벨기에 국경을 통과하는 차량의 검수를 담당한 제너럴 모터스가 과도한 서비스료(Service Charge)를 받았다고 판단한 執行委員會의 결정의 적법성을 판단하였다. 유럽공동체 最高法院은 이 건이 사건화 되자 받았던 수수료의 일부를 반환한 제너럴 모터스의 행위 등에 비추어 보면 부과된 가격이 당해 서비스의 경제적 가치에 비하여 과도한 것이라는 점에 대한 執行委員會의 판단이 정당하다고 판시함으로써 과도한 가격설정행위에 대한 경쟁당국의 규제를 긍정하였다.⁴⁶⁹⁾

United Brands 사건⁴⁷⁰⁾을 통하여 시장지배적 사업자는 자신의 시장 지배력을 이용하여 자신이 받을 수 있는 가격의 전부를 받아냄으로써 시장에서의 배분적 효율성을 저해하는 행위를 하여서는 안된다는 특별한 의무를 부과 받게 된다.⁴⁷¹⁾ 결국 시장에서의 경쟁저해성과 상관없이 유럽에서는 과도한 가격설정 등을 통한 시장지배적 사업자의 독점적 이득의 향유는 소비자후생의 저해를 가지고 온다는 인식을 가지고 있는 것이다.⁴⁷²⁾ 또한 유럽공동체 條約 제2조는 유럽공동체의 조화로운 경제발전, 지속적이면서도 균형적인 확장, 생활수준의 향상과 회원국 간의 긴밀한 관계의 확보 등을 도모하는 것을 그 목적으로 한다고 규정하고 있다. 유럽공동체 最高法院의 판결문에 등장하는 공동체 통합

468) Case 40/70 *Sirena v. Eda* (1971) CMLR 260.

469) [t]he imposition of a price which is excessive in relation to the economic value of the service provided(General Motors case, paragraph 12).

470) *United Brands v. Commission*, 27/76[1978] ECR 207, Rn 235-267.

471) 이 사건을 포함한 유럽의 시각에 대한 미국측의 비판론으로는 Robert M. Unger, "The Critical Legal Studies Movement", 96 Harv. L. Rev. 561 (1983).

472) Valentine Korah, *Competition Law of the European Community*, Hart Publishing (2002) p. 29.

의 촉진이라는 유럽共同體 競爭法의 또 하나의 중요한 목적을 감안하면, 유럽共同體는 효율적이면서, 자유로운 시장이라는 관점에 더하여 또 하나의 중요한 목적인 단일하고, 통합된 유럽 공동체 시장의 형성과 이를 통한 정치적 사회적 통합이라는 과업을 달성하고자 하며, 이를 위하여 시장지배적 사업자라고 하여 그 지위를 이용하여 과도한 가격을 설정하는 행위는 유럽共同體 條約의 立法趣旨을 위반하는 것으로 보는 것이다.⁴⁷³⁾

3. 標準保有者の 過渡한 로열티 要求行爲

(1) 關聯規定

事實上 標準保有者の 과도한 로열티 요구행위는 시장지배적 지위남용의 문제가 발생할 수 있다. 그리고 標準化機構에서 標準으로 결정된 특허권자의 특허실시료가 과도한 것은 표준화기구의 정책문서의 해석문제와 시장지배적 지위남용(라이선스조건의 합리성 및 공정성)의 문제가 될 수 있다.

公正去來法은 시장지배적지위남용행위의 한 유형으로 제3조의2 제1항 제1호는 가격남용행위로 규정하고 있다. 이에 의하면 부당한 가격형성이란 시장지배적 사업자가 상품의 가격이나 용역의 대가를 부당하게 결정, 유지 또는 변경하는 행위를 말한다. 이를 받아 시행령 제5조 제1항은 정당한 이유 없이 상품의 가격이나 용역의 대가를 수급의 변동이나 공급에 필요한 비용의 변동에 비하여 현저하게 상승시키거나 근소하게 하락시키는 행위를 부당한 가격형성 행위라고 규정하고 있다.

(2) 사례

BC 카드 사건⁴⁷⁴⁾에서와 같이 현금서비스 수수료율, 할부수수료율 및 연체이자율을 인상한 뒤 자금조달금리와 연체율, 대손율이 상당한 기간에 걸쳐 하락하는 것처럼 서로 다른 방향으로 움직이는 경우가 아닌 한 가격남용의 불공정

473) David J Gerber, "The Transformation of European Community Competition Law?", Harvard International Law Journal 97 (1994) pp 101-103.

474) 공정거래위원회 의결 2001. 3.28. 2001-040 및 이에 대한 서울고등법원 2003. 5.27. 선고 2001누215193판결. 다만 서울고등법원은 BC카드회원사들이 단일한 시장지배적 사업자가 아니라는 이유로 원고의 청구를 인용한 사안으로 가격남용에 대한 판단은 없었다.

성의 판단은 어렵다. 공정거래위원회가 1999년 1월 현대자동차가 3종의 차량에 대하여 3%에서 4.4%까지 기아자동차가 5종의 차량에 대하여 3.1%에서 11.3%까지 가격인상을 한 점에 대하여 남용에 해당한다고 하면서, 그 근거로 수출시장과의 비교에서 가격인상이 수출시장의 경우에는 없었고, 비용변동폭과 생산자 물가지수 등에 비하여 가격인상 폭이 컸다는 점을 근거로 들었지만 이에 대하여는 적어도 3%의 인상에 대해서까지 남용으로 인정한 것은 의문의 여지가 있다는 반론이 있다.⁴⁷⁵⁾ 유럽共同體의 경우 'United Brands 사건'에서 문제를 삼은 경우에도 결국은 주요 경쟁업체와 7%의 가격차이가 있다는 점만으로 불공정가격결정으로 볼 수 없다고 판시하였다.⁴⁷⁶⁾

(3) 標準保有者에 대한 強制實施와 로열티의 合理性 및 公正性

로열티가 과도하지 않다는 것은 로열티 수준이 합리적이고 공정하다는 의미로 볼 수 있을 것이다.⁴⁷⁷⁾ 標準保有者는 자신의 協商力(bargaining power)에 기초하여 자신이 받을 수 있는 로열티의 최대한을 받으려고 할 것이다. 標準保有者가 자신의 특허를 실시함에 있어서 받을 수 있는 로열티의 상한이 협상력에 의해서 결정되는 것은 여타의 다른 가격협상과 다를 것이 없다.

標準保有者가 협상력에 기초하여 받을 수 있는 로열티의 최대한은 시장에서는 代替財(substitutes)가 존재하는가와 존재한다면 시장진입을 위한 技術的 進入障壁(entry barrier)을 높은가 하는 두 가지 점에 의하여 제약된다. 만일 代替財가 존재하고, 기술적 진입장벽이 낮을 경우에는 標準保有者가 로열티를 과도하게 요구하면 협상의 상대방은 標準技術을 사용하기 위해서 標準保有者의 필수특허를 라이선스 받는 대신 代替技術을 이용하거나, 回避設計를 통하여 다른 기술을 이용함으로써 標準保有者의 과도한 로열티 요구를 거절할 수 있다. 그러므로 이런 시장 상황에서는 지적재산권자가 실제로 수령할 수 로열티수준은 시장이 결정할 수 있고, 시장에 맡기는 것이 옳다.⁴⁷⁸⁾

475) 홍명수, 경제법론 I, 125-126면.

476) *United Brands Co. v. Commission* (27/76) [1978] ECR 207, [1978] 1 CMLR 429

477) 비차별성도 하나의 요소로 볼 수 있을 것이다. Damien Geradin, "Pricing abuses by essential patent holders in a standard-setting context; A View from Europe", seminar paper for June 4-5 2008 University of Virginia (2008) at 8.

미국 연방대법원도 Verizon 사건에서 단순히 독점력을 보유하고 있으며 이러한 독점력을 이용하여 가격설정을 하였다는 점만으로는 위법한 행위를 한 것이라고 할 수 없다고 보았다. 독점자가 독점력을 행사하여 가격설정을 하는 것은 자유시장경제의 본질적인 모습이라고 본 것이다. 미국 연방대법원은 독점력을 가진 사업자의 단순한 독점가격설정행위와 이에 따른 독점이윤은 시장에서의 혁신을 조성하기 위한 중요한 원천이 되며, 경제발전의 원동력이 된다고 보았다. 따라서 독점력의 보유는 별도의 반경쟁적 행위가 수반되지 않는 한 위법한 것으로 판단되지 않는다는 것이 미국 연방대법원의 독점적 가격설정행위에 대한 태도이다.⁴⁷⁹⁾

하지만 事實上 標準으로 정립된 特許保有者와 標準化機構에 의하여 標準으로 결정된 특허의 보유자의 경우에는 시장이 價格메카니즘(pricing mechanism)을 적절하게 발휘할 수 없는 市場失敗가 발생할 수 있다. 이 경우에는 競爭當局에 의한 로열티의 합리성 및 공정성에 대한 개입이 필요하다.⁴⁸⁰⁾ 미국과 달리 價格濫用(price abuse)을 문제 삼고 있는 유럽共同體의 경우 價格濫用의 문제는 조약 제82조 적용 문제가 된다. 그리고 2가지 유형의 문제가 발생할 수 있다. 하나는 價格差別(price discrimination)의 문제이고, 다른 하나는 掠奪的 價格設定(predatory pricing: exploitative pricing)의 문제이다.⁴⁸¹⁾

1) 價格差別

우선 價格差別의 문제를 본다. 특허 라이선스에 있어서 價格差別의 문제, 다시 말해 로열티가 실시의 상대방에 따라 서로 상이하게 결정되는 것은 매우 흔히 발생하는 현상이다. 왜냐하면 로열티의 결정은 당해 기술 자체의 가치에도 연동되지만, 라이선스를 받는 상대방이 보유하고 있는 특허 포트폴리오, 상호실시(cross-license)를 하는지 여부 등의 다양한 요소에 의해서 결정되기 때

478) *Id.*, at 13.

479) *Verizon Communications, Inc. v. Law Office of Curtis V. Trinko, LLP*, 540 U.S. 682 (2004).

480) Geradin, *op cit*, at 8.

481) *Id.* at 8-18.

문이다.⁴⁸²⁾ 그러므로 이 문제를 제대로 정의하는 것이 필요하다. 문제가 되는 행위는 특허권자가 서로 동일하거나 거의 동일한 상황에 있는 실시를 받고자 하는 자들에게 서로 다른 로열티를 받고자 하는 경우이다.⁴⁸³⁾

誘因構造라는 관점에서는 이 문제는 다시 2가지로 세분될 수 있다. 하나는 수직적으로 계열화되어 있는 지적재산권 보유자의 경우와 그렇지 않은 경우이다. 전자의 경우에는 지적재산권보유자가 상부시장 및 하부시장 양쪽에서 모두 활발하게 시장에서 활동을 하고 있는 경우를 말한다. 후자는 잔여개념으로 정의될 수 있다. 그런데 후자의 경우에는 라이선스를 주면서 로열티를 차별할 유인이 존재하지 않는다. 왜냐하면 상부시장에 있는 특허권자의 입장에서는 오히려 치열한 하부시장에서의 경쟁이 보통은 시장에서의 생산량을 증가시키기 때문이다. 시장에서의 생산량증가는 결국 로열티 수입의 증가로 이어진다.⁴⁸⁴⁾

하지만 수직적으로 계열화되어 있는 지적재산권 보유자의 경우에는 價格差別을 할 유인이 있다. 上部市場(upstream market)에서 특허권을 보유하고 있는 자는 자신이 경쟁하고 있는 下部市場(downstream market)에서의 경쟁자들에 대해서 경쟁우위에 서기 위해서 下部市場의 경쟁자들간에 서로 다른 로열티를 책정함으로써 시장에서의 경쟁을 제한하거나 일부 경쟁자들의 경쟁을 봉쇄하고, 당해 시장에서의 시장지배력을 강화할 수 있다는 견해가 있다.⁴⁸⁵⁾ 이 이론은 FRAND 조건에 비차별성 조건을 포함시키는 중요한 이론적인 논거가 된다. FRAND 조건의 비차별성 요건은 라이선스를 허여 받은 자들 간에 차별을 금지하는 것을 목적으로 하는 조항이라고 정의된다. 달리 말하자면 하부시장에서의 差別的 라이선스를 통한 市場封鎖를 방지하기 위한 조항으로 정의될 수 있다.⁴⁸⁶⁾

482) *Id.* at 9.

483) *Id.* ; 2009.7.23. 이루어진 쉐컴사건의 대한 공정거래위원회의 처분이유에도 공정거래위원회의 보도 자료 및 신문보도에 의하면 쉐컴의 경우에도 로열티 差別 부과와 조건부 리베이트 지급이 문제 되었다고 한다.

484) *Id.* (실무상 로열티의 액은 매출을 기준으로 하기 때문에 매출량의 증가를 막을 유인이 특허권자에게는 없는 경우가 보통이다.)

485) Daniel G. Swanson & William J. Baumol, "Reasonable and Non-discriminatory Royalties, Standard Selection, and Control of Market Power", 73 ALJ 1(2005).

실제 獨逸의 사안인 獨逸鐵道事件(Deutsche Bahn case)에서 독일철도가 자신의 자회사로 항구에서의 컨테이너 운송을 담당하는 회사와 유사한 사업을 하는 비계열사간에 철도서비스운임을 서로 차별한 사안에서 유럽共同體 1審法院은 독일철도가 공동체 조약 제82조 (c)를 위반하였다고 판단한 바 있다.⁴⁸⁷⁾ 하지만 문제는 이런 지적재산권이 문제되지 않은 사안에서의 예를 지적재산권 사안에 적용하기 위해서는 특정한 상품에 대한 增分費用(incremental cost)을 계산하는 것이 어렵다는 문제점이 있다.⁴⁸⁸⁾

2) 掠奪的 價格設定

標準과 관련된 라이선스시에 있어서 로열티 과다 문제의 핵심은 標準保有者가 특허권 중에서 標準으로 포함된 특허권에 대해서 특허권의 內在的 價值(intrinsic value of patent)에 비하여 과도한 로열티를 받게 된다는 비판에 있다.⁴⁸⁹⁾ 標準화된 특허권자의 경우 이들은 사전적(ex ante)으로 자신들의 특허의 가치를 알 수 있는 지위에 있다는 전제를 하면, 이러한 標準화된 필수적인 특허의 보유자들은 사후적인 標準化과정을 통해서 협상력을 강화시키고, 내재적 가치 이상의 로열티를 수령하게 된다는 것이 주장의 요지이다. 이러한 주장을 事後的 機會主義理論(ex post opportunism theory)이라고 한다.⁴⁹⁰⁾

그러나 이 이론에 대해서는 標準化過程에서 일방적으로 특허권자가 유리한 지위를 취하는 것이 실제로 어렵다는 비판이 있다. 첫째 標準化過程은 여러 이해관계인들이 협의를 하는 과정이기 때문에 이 과정에서 협상력을 높여서 자신의 내재적 가치 이상의 標準化를 통한 가치 증분을 모두 특허권자가 가져가는 것은 현저히 어렵다.⁴⁹¹⁾ 둘째 특허권자라고 하더라도 만일 대체적인 기술이 존재하는 경우에는 대체기술을 의식하여야 하기 때문에 무작정 로열티를

486) *Id.*

487) CFI, Deutsche Bahn AG v. Commission, T-229/94 ECR [1997] II-1689 at para. 93.

488) Geradin, *supra note* 460. at 11.

489) *Id.*

490) Doug Lichtman, "Patent Holdouts in the Standard Setting process", University of Chicago, Law and Economics Olin Working Paper no. 292 (2006).

491) Geradin, *supra note* 460. at 13.

높이기만 할 수는 없다는 점도 중요한 비판이 된다.⁴⁹²⁾

또한 내재적 가치에 기초해서 약탈적 가격인지 여부를 판단하는 것은 내재적 가치의 결정이 어렵다는 기본적인 문제점도 가지고 있다. 따라서 가격과 비용을 비교하는 방법이 대안으로 제시될 수 있다. 유럽共同體 最高法院은 過剩價格設定行爲(excessive pricing)에서 과잉(excessive)라는 용어의 의미는 제품의 판매가(selling price)와 生産原價(production cost)를 비교하여 발견할 수 있는 이익(margin)을 고려하여 객관적으로 판단되어야 한다고 판시한 바 있다.⁴⁹³⁾

이때 사용되는 비용의 정의에 대해서 과도한 로열티의 판단기준은 지적재산권자가 限界費用(marginal cost)을 현저히 초과하는 로열티를 요구하는지 여부로 판단하여야 한다는 견해가 있다.⁴⁹⁴⁾ 이 견해는 必需設備의 경우에 競爭當局이 목적으로 하여야 할 가격은 限界費用과 일치되도록 하여야 한다고 주장한다.⁴⁹⁵⁾ 특허권의 존재라는 것이 앞서의 本質論에서 보상설(reward theory)의 관점에서 보면, 결국 사회는 특허권자가 자신의 발명을 사회에 공개하는 대신에 이에 대하여 특허권이라는 독점적인 권리를 허여하고, 이렇게 허여된 독점권에 대하여 사회가 경쟁을 제한하여 주어 그에 상응하는 경쟁 제한으로 인하여 증가하는 비용을 부담하게 되는 구조라는 점을 염두에 두고 살펴본다면, 결국 과도한 로열티의 의미는 앞서 사회적으로 허용하려는 렌트(rent) 이상을 받아내려고 하는 경우를 의미한다고 하겠다.⁴⁹⁶⁾ 하지만 문제는 특허권 등의 지적재산권의 경우에는 공정거래위원회에게 사업자의 비용지출이나 이윤획득에 대한 자료에 대한 접근가능성을 부여한다고 하더라도⁴⁹⁷⁾ 가격결정의 적절

492) *Id.*

493) United Brands Company et United Brands Continentaal BV contre Commission, 27/76 91978] ECR-207 at para. 250-251.

494) David McGowan, "Network and Invention in Antitrust and Intellectual Property", 24 J. Corp. L. 485, 485 (1999).

495) David McGowan, "Regulating Competition in the Information Age: Computer Software as an Essential Facility under the Sherman Act", 18 Hastings Comm. & Ent. L.J. 771 (1996).

496) Louis Kaplow, "The Patent-Antitrust Intersection: A Reappraisal", 97 Harv. L. Rev. 1813, 1817 (1984).

497) 홍명수 교수는 공정거래위원회가 가격남용 판단을 제대로 하기 위해서는 비용 분석 등에 대한 절차상 보완 및 가격남용 판단을 위한 다양한 분석방식과 비용지출 및 이윤획득에 대한 자료에 대한 접근

성의 판단이 쉽지 않다는 점이 문제이다. 왜냐하면 유형물과 달리 원가개념이 주로 연구개발비로 계상된 항목일 것인바, 이러한 사용된 연구개발비와 지적재산권의 가치가 일치하지 않는다는 점이 문제이다.⁴⁹⁸⁾

결국 공정거래위원회는 시장에서 다른 실시사례가 있으면 이러한 실시사례와 차별적인 로열티의 요구가 있는지 여부를 판단하는 것 외에 최초실시의 경우라면 결국 시장의 관점에서 경쟁사업자가 필수요소인 事實上 標準保有者나 標準化機構에 의하여 標準으로 결정된 特許保有者의 특허를 라이선스 받은 이후 유효한 경쟁을 할 수 있는 수준인가 하는 경쟁사업자 관점에서 접근할 수 밖에 없다.

공정거래위원회가 합리적이고 공정한 로열티를 아는 것은 사실상 불가능하므로 事實上 標準 保有者나 標準化機構에 의하여 標準으로 결정된 특허보유자에게 라이선스를 원하는 자와 합의를 하도록 하고 만일 標準保有者가 제시한 로열티가 현저하게 높은 수준이라고 판단되는 경우에만 과징금 등의 다른 제재를 통하여 적절한 로열티를 확보하도록 하는 것이 타당하다. 標準化機構에 의하여 標準으로 결정된 특허의 보유자의 경우는 FRAND 조건의 해석과 관련하여 合理的이고 公正한 水準의 로열티를 標準技術使用者로부터 받도록 제어한다.

4. 標準化機構에 의한 標準保有者의 過渡한 로열티 要求行爲와 政策文書

(1) 政策文書(policy document)의 役割

標準保有者의 實施拒絶에 대해서는 앞에서 본 것과 같이 특허권자의 實施拒絶에 대한 법리가 적용될 수 있다. 오히려 標準保有者의 경우 標準의 종류 및 성격에 따라서 다양한 수준의 표준기술이 있을 것이므로 일률적으로 말하기 어려우나, 事實上 標準의 경우와 같이 시장지배력이 높은 경우에는 強制實施를 시킬 필요성이 높기 때문에 競爭法을 적용하여 事實上 標準保有者의 標準

가능성이 확보되어야 한다고 지적한다. (홍명수, 전제서, 125-126면).

498) 이에 대해서 Excessive하다는 것과 Fair하다는 것은 서로 구별되는 개념이므로 Excessive하다는 판단이 내려지더라도 다시 공정성(Fairness)에 대한 판단이 법원에 의해서 이루어져야 한다는 주장이 있다. (Geradin, *supra note.* at 15).

이 된 기술을 강제적으로 실시하도록 함으로써 시장진입을 봉쇄하는 標準保有者의 시장전략을 제약하고 시장에서의 경쟁을 촉진하는 역할을 競爭當局이 수행하여야 한다. 반면 표준화기구에 의해서 결정된 標準保有者의 과도한 로열티 요구행위를 제어하기 위한 유용한 수단이 있다. 그것은 표준화기구가 표준 결정전에 사전적으로 특허권자에게 政策文書에 있는 사항들에 동의하도록 하고, 그 정책문서에 과도한 로열티를 받지 못하도록 FRAND 조건을 포함시켜 두는 방식의 제어이다.

(2) 義務違反과 競爭法の 適用

標準保有者의 實施拒絶 문제에 있어서는 競爭法 적용의 문제 외에 더해서 政策文書와 관련된 문제가 논의되어야 한다. 대부분의 政策文書들은 標準화된 특허의 라이선스와 관련된 사항을 규정하고 있다.⁴⁹⁹⁾ 標準化에 관여된 당사자

499) 예를 들어 ITU의 경우를 보면 특허권과 관련하여 다음과 같은 정책을 가지고 있음을 천명하고 있다.

1. The ITU Telecommunication Standardization Bureau (TSB), the ITU Radiocommunication Bureau (BR) and the offices of the CEOs of ISO and IEC are not in a position to give authoritative or comprehensive information about evidence, validity or scope of patents or similar rights, but it is desirable that the fullest available information should be disclosed. Therefore, any party participating in the work of ITU, ISO or IEC should, from the outset, draw the attention of the Director of ITU-TSB, the Director of ITU-BR, or the offices of the CEOs of ISO or IEC, respectively, to any known patent or to any known pending patent application, either their own or of other organizations, although ITU, ISO or IEC are unable to verify the validity of any such information.
2. If a Recommendation | Deliverable is developed and such information as referred to in paragraph 1 has been disclosed, three different situations may arise:
 - 2.1 The patent holder is willing to negotiate licences free of charge with other parties on a non-discriminatory basis on reasonable terms and conditions. Such negotiations are left to the parties concerned and are performed outside ITU-T/ITU-R/ISO/IEC.
 - 2.2 The patent holder is willing to negotiate licences with other parties on a non-discriminatory basis on reasonable terms and conditions. Such negotiations are left to the parties concerned and are performed outside ITU-T/ITU-R/ISO/IEC.
 - 2.3 The patent holder is not willing to comply with the provisions of either paragraph 2.1 or paragraph 2.2; in such case, the Recommendation | Deliverable shall not include provisions depending on the patent.
3. Whatever case applies (2.1, 2.2 or 2.3), the patent holder has to provide a written statement to be filed at ITU-TSB, ITU-BR or the offices of the CEOs of ISO or IEC, respectively, using the appropriate "Patent Statement and Licensing Declaration" form. This statement must not include additional provisions, conditions, or any other exclusion clauses in

들은 합의된 조건에 따라서 라이선스를 받을 수 있고, 만일 라이선스를 거절하면 당해 政策文書에 기초하여 그 이행을 구할 수 있다. 물론 이러한 政策文書에 기초한 소송이나 구제수단과는 별도로 競爭法 違反을 이유로 하여 標準化된 기술에 대한 특허권자의 라이선스 거절행위를 다룰 수 있다.

政策文書에 의한 통제의 한계는 政策文書を 계약서라고 볼 수 있기 때문에 이러한 政策文書에 당사자가 아닌 제3자에 대한 라이선스 거절의 문제는 여전히 생긴다는 것이다. 標準化된 기술의 보유자가 政策文書에 당사자가 아닌 제3자에 대하여 라이선스를 거절하는 것은 標準의 성격에 따라서 다르겠지만 標準化機構를 통한 標準의 경우나 業界標準의 경우 실질적으로 당해 標準이 시장진입의 애로가 되는 標準으로 必須技術(essential technology)라면 앞에서 설명한 競爭法에 기초한 실시를 강제하는 방법으로 문제를 해결하여야 할 것이다.

(3) 義務違反과 契約法의 適用

標準化機構에 의한 標準保有者の 남용행위에 대해서는 競爭法에 의한 해결이 아니라 契約法에 의한 해결이 더 바람직하다는 주장이 있다.⁵⁰⁰⁾ 미국의 경우 標準化機構가 특허의 공개를 요구하는 경우 標準化과정에서 政策文書가 요구하는 特許公開義務위반의 처리에 대해서 위반이 聯邦民事訴訟規則(Federal Rule of Civil Procedure) 제9조(b)의 요건을 충족시킬 수 있다면 이 경우 보통법상 사기방지규정이 적용될 수 있으므로 이 경우에는 독점금지법의 적용이 필요하지 않다고 이해하는 견해이다.⁵⁰¹⁾ 연방항소법원은 Qualcomm 사건에서 標準化과정에서 지적재산권 公開義務 위반에 대해서 계약위반문제를 해소할 수 있다고 판단하였다.⁵⁰²⁾ 연방항소법원은 標準化機構가 규정한 政策文書を 위반한 것이 당해 특허가 집행되지 않을 것이라고 신뢰한 標準技術 利用者에

excess of what is provided for each case in the corresponding boxes of the form.

(<http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/patent-policy.html> 2009.3.4. 최종접속)

500) Thomas F. Cotter, "Patent Holdup, Patent Remedies, and Antitrust Responses", Legal Studies Research Paper Series Research Paper No. 08-30 (2008) at 51.

501) *Id.*

502) *Broadcom v. Qualcomm*, 501 F.3d. at 315.

대한 허위표시(misrepresentation)를 구성하거나, 보통법상 사기를 구성하게 되면 당해 특허가 집행이 될 수 없게 된다고 보았다. 이 경우에는 금반언의 원칙(equitable estoppel doctrine)에 의해서 당해 특허의 집행을 제한할 수도 있다.⁵⁰³⁾

이러한 이론구성을 하는 이유로 가장 중요한 것이 실제 競争法 違反이 아닌 데도 불구하고 競争法 違反으로 판단할 우려(false positive)이다. 政策文書는 그 판단이 명확하지 않은 경우가 많은데 만일 競争法을 적용하는 경우 이러한 競争法 執行過程에서 법관이나 배심원들이 이해를 잘못해서 실제 競争法 違反이 아님에도 불구하고 경쟁법위반으로 판단하여 잘못된 제재를 과할 우려가 높다는 것이다. 경쟁법위반의 경우에는 이로 인한 제재의 수위가 계약법 위반의 경우보다 매우 과중하다. 그리고 이러한 과중한 제재는 抑止力(deterrence)이라는 이름으로 정당화되고 있지만, 이러한 억지력은 역으로 매우 과중한 제재가 될 수 있는 위험이 있다고 해석될 수 있는 것이다.

또한 抑止力에 대해서도 의문이 제기된다. 억지력을 위하여 競争法은 3배 배상(treble damage)과 같은 손해배상에서의 배상액의 증액을 하고 있다. 그러나 대부분의 경우 특허권을 공개하지 않는 것은 실제 비밀리에 이루어지는 경우는 없기 때문에 단지 公開義務만을 부과하고, 이를 標準化機構가 확인하지 않은 경우까지 3배 배상을 인정하기는 어렵다고 주장한다.⁵⁰⁴⁾ 이 견해에 의하면 競争法과 같은 수단이 아닌 계약법의 적용을 통하여 정밀하게 제어하는 것이 훨씬 효과적인 구제수단이라고 본다.⁵⁰⁵⁾

계약법이 특허권자의 사기적인 행위에 대해서 더 효과적인 구제수단이 된다는 점에 대해서는 몇 가지 논점이 있다. 우선 계약법이 훨씬 競争法에 비하여 법관에게 더 친근한 구제수단이라는 하지만 미국 계약법에 의할 경우 標準化機構의 公開義務를 규정한 政策文書 위반을 문제 삼기 위한 소송의 당사자적격은 회원사가 아닌 標準사용기업의 경우에는 주워지지 않는다는 점에서 구제

503) *Id.*

504) Bruce H. Kobayashi & Joshua D. Wright, "Federalism, Substantive Preemption, and Limits of Antitrust: An Application of Patent Holdup", (2008) at 32-33,

505) *Id.* at 38-44.

수단의 한계가 있지 않느냐 하는 점이 문제로 제기된다.⁵⁰⁶⁾ 이러한 점을 고려하면 직접적인 계약의 당사자가 아닌 비회원사들을 보호하기 위한 競爭當局의 개입이 필요하다는 주장이 가능하다.⁵⁰⁷⁾ 실제로 미국 聯邦去來委員會도 이러한 주장을 한 바 있다. 競爭當局의 개입이 필요하다는 논자들은 標準化機構의 政策文書가 우선되어야 한다고 하더라도 계약법상의 집행만으로는 여전히 흠결이 있다는 점을 강조한다. 왜냐하면 특허권자들이 標準化機構의 내부규범인 政策文書에 동의한다고 하더라도 계약위반에 대한 책임을 부담하도록 하는 것만으로는 標準化機構의 구성원이 아니면서도 이러한 계약의 이행을 신뢰한 자들에 대한 신뢰를 보호할 수 있는 장치가 없기 때문에 계약위반으로 인한 사회적인 비용이 전부 내부화되지 않기 때문이다.⁵⁰⁸⁾ 더구나 이러한 주장을 하는 논자들은 단순히 집행을 하지 못하도록 하는 것에 그치는 계약법상의 금반언의 원칙이나 사기규정은 매우 약한 강제수단으로 이 정도로는 사회적인 최적의 억지력보다 적은 억지력만 사회에 제공하는 것이 된다고 본다.⁵⁰⁹⁾ 이에 대한 재판론으로는 聯邦去來委員會가 Rambus 사건에서 보여준 것처럼 특허권자에게 특허를 별도의 로열티를 받지 않고 라이선스를 받도록 하는 것과 같은 구제수단을 사용하거나⁵¹⁰⁾ 또는 가처분을 인용하는 것은 과도한 抑止力(overdeterrence)을 제공하여 사회적인 비효율을 야기한다는 것이다.

VI. 정리

시장경쟁에서 경쟁우위(competitive advantage)를 가지기 위하여 할 수 있는 주요한 방법 중의 하나가 기술적인 우위를 통한 차별화 전략이며, 이러한 차별화의 욕구가 바로 혁신에 대한 동기(incentive to innovate)를 제공한다. 미국적인 시각에서 어느 한 競爭法의 혁신 저해 가능성을 줄이기 위하여 원칙적으로 경영자의 탁월한 경영적인 기술개발전략이나 기술적인 우위에 기초한 제

506) *Id.* at 32-33, 43-44.

507) Lemley, *op cit*, at 1917, 1927.

508) *Id.*

509) *Id.*

510) *In re matter of Rambus, Inc.*, Docket No. 9302, Opinion of the Commission on Remedy 16-25 (Fed. 5. 2007).

품의 우위에 바탕을 둔 시장에서의 우월적인 지위를 비난하도록 허용되어서는 안 된다.⁵¹¹⁾ 바로 이런 의미에서 必須設備理論이 지적재산권자의 경쟁우위를 패배자들이 빼앗기 위한 수단으로 활용되어서기 안 된다는 주장이 이러한 미국적인 시각을 대변한다.⁵¹²⁾

오늘날 기업들은 매우 다양한 방법으로 전략적 사업활동을 영위하고 있고, 그 과정에서 다른 사업자들과 계약을 체결하고 거래를 하기도 하지만, 매우 다양한 이유에서 계약의 체결을 거절하거나 계약상대방을 결정하고, 계약조건을 흥정하기도 한다. 그런 과정에서 경쟁을 해치는 거래거절에 대하여는 이를 위법한 것으로 보아 시정조치함으로써 경쟁을 회복시켜야겠지만, 경쟁제한적인 의도나 목적이 전혀 없거나 불분명한 전략적 사업활동에 관하여도 다른 사업자를 다소 불리하게 한다는 이유만으로 경쟁 제한을 규제 대상으로 삼는 법률에 위반된 것으로 처분한다면 이는 그 규제를 경쟁의 보호가 아닌 경쟁자의 보호를 위한 규제로 만들 우려가 있을 뿐 아니라, 기업의 사업활동을 부당하게 위축시켜 결과적으로는 경쟁력 있는 사업자 위주로 시장이 재편되는 시장경제의 본래적 효율성을 저해하게 될 위험성이 있다.⁵¹³⁾

標準保有者の 경우에도 특허법상 특허권자에게 인정된 라이선스를 거절할 수 있는 권한을 가지고 있음을 존중하여 일반적으로 실시의무를 부담하는 것은 아니다. 다만 시장지배적지위남용행위심사기준에 의할 때 필수기술로서 관련시장에서의 경쟁에 필수요소가 되는 경우에는 2차 시장에서의 경쟁이 제한되는 경우 예외적으로 強制實施를 공정거래위원회가 명하여야 하지만, 예외적으로 상호호환성 확보를 위한 경우와 이미 기존에 라이선스를 주고 있는 경우에는 強制實施를 직접적인 경쟁자의 경우에도 하도록 하는 것이 옳다. 다만 후자의 경우는 특허권자 등의 홀드업행위에 대해서는 제3절에서 보기로 한다.

事實上 標準의 경우 개념에서 시장지배력을 가지고 있는 사업자로서 그 標準技術은 우리 심사기준상의 법적 또는 사실상 제한에 의한 것이 아니더라도

511) *United States v Grinnell Corp*, 384 US 563 (1966).

512) Paul D. Marquardt & Mark Leddy, "The Essential Facilities Doctrine and Intellectual Property Rights; a Response to Pitofsky, Patterson and Hooks", 70 *Antitrust L.J.* 847 (2003).

513) 대법원 2007.11.22. 선고 2002두8626 전원합의체 판결.

경제적 제한에 의하여 경쟁에 필수적인 요소가 된다. 다만 이 경우에는 공정거래위원회 시장에서의 技術革新에 심각한 위해를 가할 수 있으므로, 기술발전의 단계를 고려하여 위와 같은 強制實施를 하여 시장에서의 경쟁을 촉진시킬 수 있다. 다만 이를 위해서 입법적인 보완이 필요하다고 본다. 強制實施의 경우 로열티는 공정거래위원회가 결정하는 것은 적절하지 않다. 유럽共同體 執行委員會와 같이 당사자로 하여금 결정하게 하고, 불공정한 경우 이를 제재하는 방법으로 규율하는 것이 타당하다.

제4절. 標準保有者의 홀드업(holdup)행위

I. 홀드업행위의 의미

1. 의미

‘홀드업’이란, 두 당사자가 있는 게임에서 두 당사자가 서로 협력하는 것은 파레토 개선(pareto improvement)을 이룰 수 있음에도, 이러한 협력을 하지 않기로 의사결정을 하는 상황을 설명하기 위하여 사용하는 용어이다.⁵¹⁴⁾ 홀드업이 발생하는 이유는 주어진 상황에서 협력을 하게 되면, 그 결과 상대방의 협상력이 증가하여 상대방의 수익 증가와 자신의 수익 감소로 연결될 수 있기 때문이다. 따라서 홀드업행위란 사회적으로는 효율성을 증대시킬 방법도 있음에도 자신의 이익을 극대화하기 위해서 상대방이 원하는 바에 조력하지 않는 행위를 말한다.

특허권의 예를 들어 보면, 특허권자가 라이선스를 해주게 되면 사회적으로는 보다 효율적인 방법으로 재화나 서비스의 공급이 이루어져서 소비자후생을 증대시킬 수 있음에도 특허권자가 대체가능한 기술이 없는 상황을 이용하여 실시료를 합리적인 수준보다 과도하게 받을 목적으로 라이선스를 거절하는 행위가 홀드업행위라고 말해질 수 있다. 이러한 홀드업행위는 따라서 시장실패

514) Joseph Farrell et al, "Standard Setting, Patents and Hold-up", 74 Antitrust Law Journal, 603, 608, 617 (2007) at 603-604.

를 일으킨다.

이러한 홀드업행위의 문제는 상호영향을 주는 두 개의 행위와 관련된다. 그 중 하나는 가치분을 하겠다고 위협(injunction threat)하는 것이고, 나머지 하나는 로열티 스택킹(royalty stacking)을 하는 것이다.⁵¹⁵⁾ 가치분위협 문제는 이베이 사건을 통하여 연방대법원이 연방항소법원의 自動的 假處分(automatic stay) 대신 전통적인 4요소 심사로 복귀함으로써 상당부분 해소되었다. 그러나 로열티 스택킹의 문제는 여전히 남게 된다. 로열티 스택킹은 하나의 제품이 여러 개의 특허를 침해하는 경우에 발생하는 문제이다. 하나의 제품이 여러 개의 특허를 침해하는 경우 제품을 생산하는 자는 여러 특허권자에게 로열티를 지불하여야 하는 상황이 되는데, 경우에 따라서는 합쳐진 로열티의 금액이 커져서 생산을 포기하여야 하는 상황에 이르게 되기도 한다. 이러한 로열티 스택킹은 특허 홀드업행위가 가지고 오는 문제를 더욱 키우게 된다.⁵¹⁶⁾

標準保有者의 홀드업행위는 반드시 標準化機構에서만 발생하는 것은 아니다. 事實上 標準의 경우 標準化過程에서 標準技術로 형성되는 기술의 보유자가 초기에는 기술을 사용하도록 하다가 일단 標準化가 되거나, 상당한 標準化 단계에 이르러 이러한 기술을 사용하던 시장참여자들의 사용을 하지 못하도록 라이선스를 거절하는 경우에도 발생할 수 있다. 이 경우에는 代替技術이 있다고 해도 경쟁자들은 바꾸는 것이 많은 轉換費用(switch cost)이 발생하게 되므로 바꿀 수 없게 된다. 따라서 標準保有者가 고율의 로열티를 받을 수 있는 수단으로 홀드업행위를 할 수 있게 된다.

2. 홀드업행위의 문제점

홀드업행위가 규제되어야 하는 이유는 이러한 행위를 방치하게 되면 技術革新의 많은 부분을 차지하는 改良發明을 통한 혁신을 저해하기 때문이다. 이러한 홀드업행위는 非共有地의 悲劇(tragedy of anti-commons) 문제를 야기한다.⁵¹⁷⁾ 개별적인 標準保有者의 입장에서는 자신이 보유한 특허를 최대한 이용

515) Mark A. Lemley & Carl Shapiro, "Patent Holdup and Royalty Stacking", Texas law Review Vol. 85 (2007) at 1992.

516) *Id.* at 1993.

하여 받아낼 수 있는 최대한의 로열티를 받아내고 싶을 것이다. 그렇게 하려면 자신의 기술을 사용하는 자들을 자신의 기술에 고착되도록 하여야 한다. 그렇게 되면 일단 標準保有者의 기술에 고착화된 사용자들은 轉換費用(switch cost) 때문에 결국 그렇지 않은 경우보다 많은 비용을 부담하여야 한다. 한편 改良發明을 하여 시장에 진입하려고 하는 후발사업자들의 경우에는 선발사업자가 標準화된 기술을 사용하면서 과도한 로열티를 요구하는 상황에서는 그 기술을 사용하여 상품화할 경우 수익성이 떨어지게 될 것이므로 그 분야의 개량기술을 연구하고, 관련 제품을 개발할 유인이 떨어지게 된다.

결국 사회적으로는 당해 자원을 低使用하게 되는(under-utilization)상황이 되고, 非共有地의 悲劇이 발생하게 되는 것이다. 문제는 이러한 非共有地의 悲劇 문제는 관련된 특허권의 수가 많아질수록 발생할 가능성이 더욱 많아진다는 것이다.⁵¹⁸⁾ 그런데 Shapiro가 적절하게 지적한 것과 같이 오늘날 우리의 技術革新은 대부분의 경우 累積的 革新(cumulative innovation)이고, 관련된 기술의 수가 많다. 그래서 Shapiro의 표현과 같이 특허덤불(patent thicket)을 헤치고 항해를 하여야 비로소 상품화할 수 있다.⁵¹⁹⁾ 그리고 특허덤불을 헤치는 과정에서 가장 문제가 되는 것은 시점(timing)의 문제이다. 만일 대표적 생산자가 충분한 시간을 가지고 기존의 특허를 예견하고 이를 피할 수 있다면 홀드업행위라는 문제가 발생할 여지가 적다. 그러나 이미 많은 생산설비를 갖추고 있는 경우 갑자기 나타난 특허가 있을 경우에는 대표적 생산자는 매우 불리한 협상포지션에 처하게 된다. 왜냐하면 標準保有者가 특허권을 이용한 홀드업행위를 할 수 있기 때문이다.⁵²⁰⁾ 그러므로 標準化機構의 경우에는 이러한 갑자기 나타나는 특허를 막기 위한 노력을 한다. 반면 事實上 標準의 경우에는 이러한 방지행위를 할 수 있는 제3의 기구가 없다. 事實上 標準의 경우가 홀드업행위가 발생하면 더욱 큰 문제가 될 수 있는 이유가 여기에 있다.

517) Rudi Bekkers et al, *op cit*, p.5.

518) *Id.*

519) Shapiro, Carl, "Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting", (March 2001). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=273550> or DOI: 10.2139/ssrn.273550. at. 6.

520) *Id.* at 7.

이러한 점을 감안하면 오늘날의 상황은 매우 非共有地의 悲劇가 발생할 가능성이 높은 상황임을 알 수 있다. 競爭當局이 시장의 실패를 유발할 홀드업 행위를 규제하지 않으면 안되는 이유가 여기에 있다. 만일 이러한 상황을 競爭當局이 방치하게 되면 시장에서 혁신은 줄어들고 감소된 혁신은 궁극적으로 소비자후생의 감소로 귀결된다. 이러한 점을 인식하였기 때문에 미국 法務部와 聯邦去來委員會는 홀드업행위를 방지하기 위한 조치를 취할 필요가 있다는 점을 2007년 共同報告書에서 분명하게 하고 있다.⁵²¹⁾

3. 특허권자의 홀드업행위 상황

(1) 標準化機構와 홀드업행위의 전제

특허보유자가 標準化機構의 標準決定過程을 활용하여 홀드업행위를 하기 위해서는 우선 특정 제품군에서 특정기능의 구현을 위해서 A라는 기술 외에는 標準化機構가 채택할 수 있는 對替技術이 없어서 標準決定 당시의 시점에서 標準化를 하기 위해서는 標準化機構는 A기술(특허에 의해서 보호되는)을 標準으로 채택할 수밖에 없어야 한다. 만일 對替技術이 존재하는 경우에는 당해 기술에 대한 특허권을 가지고 있는 자가 홀드업행위를 만들 수가 없다. 왜냐하면, 특허권자가 홀드업행위를 하려고 하면 標準化機構는 다른 기술을 복수로 채택하거나, 기술을 변경하면 되기 때문이다. 두 번째는 대체기술이 존재하지 않는다고 하더라도 시장에 신규기술의 진입이 용이하고, 새로운 標準間選擇 또는 標準間移動이 비용을 거의 들이지 않거나 감내할 수 있을 정도의 비용을 들이고 이동할 수 있다면 역시 특허권자의 홀드업행위는 성공하기 쉽지 않다. 홀드업행위가 성공하기 위해서는 시장에 進入障壁(entry barrier)이 상당한 정도로 존재하여야 한다. 신규설비의 증설을 위한 비용이나 사용자들이 일정한 기술에 固着化(lock-in)되어 있어 많은 轉換費用(switching cost)이 소요되는 경우가 이러한 경우를 예로 들 수 있다.

Qualcomm사건⁵²²⁾이 이러한 전제조건들이 잘 구비된 경우로 보인다. 대상

521) U.S. DEPT OF JUSTICE & FED. TRADE COMM'N, ANTITRUST ENFORCEMENT & INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: PROMOTING INNOVATION AND COMPETITION at. 33-57 (2007), available at <http://www.usdoj.gov/atr/public/hearings/ip/222655.pdf>.

특허가 문제가 되는 무선통신시장에는 GSM, GPRS, EDGE, 2G CDMA, 3G CDMA, UMTS(Universal Mobile Telephone System) 등으로 불리는 여러 종류의 기술들이 경합하고 있었다.⁵²³⁾ 2세대 이동통신단말기 기술에서 Qualcomm은 CDMA 기술과 관련된 1,400여개의 특허권을 보유하고 있었고, 이들 상당수의 특허는 CDMA 시스템과 Chipset을 제조하기 위해 필수적인 것으로 평가된다.⁵²⁴⁾ Qualcomm은 세계 CDMA Chipset의 약 90%를 판매하는 독점적 지위를 가지고 있는 회사로서, UMTS 標準을 위해 필수적인 특허권도 보유하고 있었고, 또한 UMTS 標準에 따라 작동하는 UMTS Chipset을 생산하고 있었다.⁵²⁵⁾ 한편 Broadcom⁵²⁶⁾은 Qualcomm이 제작한 UMTS Chipset과 경쟁할 Chipset을 개발해 왔는데, 그러한 Chipset을 제조하기 위해 Broadcom이 반드시 필요로 하는 필수적인 특허권을 Qualcomm이 통제하고 있었다.

무선시스템의 경우에는 相互運用性의 확보가 매우 중요하다. 왜냐하면 하나의 무선통신사업자가 망을 포함한 무선중계기 등의 기반설비를 구축하기 위해

522) Qualcomm사건은 여러 개의 사건들의 집합이다. 특허침해사건은 *Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp.*, 05-CV-1958-B(BLM) U.S. District Court of Southern District of California, 31 Dec. 2007이고, 셔먼법 위반 등의 독점금지법 위반 여부가 문제가 된 사건은 *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.* No. 3:05-cv-03350-MLC-JJH, District of New Jersey, 31 Aug. 2006. 사건(District) 및 *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.* No. 06-4292, United States Court of Appeals for the 3rd Cir., 4 Sep. 2007.(Appeal) 등이 여러 개의 사건이 있다. Qualcomm Inc.와 Broadcom Corp. 간의 분쟁은 2009년 4월 27일 양사가 합의를 함으로써 종결되었다. Qualcomm사는 Broadcom에게 8억 9천 1백만 달러를 4년간에 걸쳐서 지급하고, 대신 양 당사자는 현재 계속 중인 모든 소송을 중단하기로 합의하였다고 보도되었다.(전자신문 2009.4.29.자 참조).

523) 여기서 2G, 3G 등으로 표현하는 부분은 소위 세대(Generation)라고 불리는 것이다. 흔히 기술적인 진보의 단계를 나누어서 세대라고 표현한다. 1세대는 아날로그 기술을 기반으로 하는 무선통신기술이었다. 그 다음이 2세대(2G)로써 디지털 기술을 기반으로 한 것이다. 주요 2세대 기술은 두 개로 나뉘는데 Global System for Mobility ("GSM")과 Code Division Multiple Access("CDMA")으로 구분된다. 이 두 기술방식은 서로 호환 또는 상호운용이 불가능하기 때문에 미국의 경우 각 업체별로 각각 다른 방식을 사용하는데, CINGULAR WIRELESS와 T-MOBILE은 GSM 방식을 사용하고, VERIZON 및 SPRINT는 CDMA 방식을 사용하였다.

524) 오승환, "미국 경쟁당국의 특허권 행사에 대한 경쟁법 집행 사례", 행정법연구 제18호 (2006) 5~6면.

525) 기술과 관련된 사항은 www.umtsworld.com/units/history.htm 참조.

526) Broadcom CORPORATION(이하 'Broadcom')은 브로드밴드 커뮤니케이션과 음성, 비디오, 데이터 서비스의 네트워킹을 가능케 하는 고집적화된 반도체 제조 기업이다. Broadcom은 디지털, 아날로그, 라디오 프리퀀시(RF), 마이크로프로세서 및 디지털 시그널 프로세싱(DSP) 기술을 아우르는 완벽한 시스템-온-칩(SoC) 솔루션과 관련된 하드웨어/소프트웨어 시스템-레벨 어플리케이션의 디자인을 개발 및 공급한다.

<http://www.broadcom.com/company/factsheet.php?source=top> (2009.5.20.최종접속).

서는 수십억달러이상의 투자가 요구되고, 일단 투자가 진행되고 나면, 이러한 투자는 埋沒費用(sunk cost)이 되어, 다른 시스템으로의 轉換費用이 엄청나게 소요되어, 실제적인 전환이 거의 불가능한 상황에 이르게 되기 때문이다. 따라서 상호운용성 확보를 위한 標準化가 필요하다. 2세대 이후 무선통신기술은 2.5세대라고 불리는 패킷 디지털 무선통신기술을 거쳐서, 3세대로 불리는 브로드밴드 디지털 세대로 진화한다. 3세대 이동통신을 상용화하기 위해서도 相互運用性의 확보를 위해서 標準化가 필요하였다. 전형적으로 標準化가 필요한 상황을 고려하면 특허권에 의해서 보호되는 기술의 경우에도 標準化機構에서 필수적인 경우에는 標準化 對象技術이 될 수 있기 때문에 특허권자의 홀드업 행위가 우려되는 상황이었다.⁵²⁷⁾

실제 뉴저지 연방지방법원에서의 소송에서 Qualcomm이 이러한 상황을 활용하여 침해를 유도(inducement)한 것이 아닌가 하는 점이 문제가 되었다.⁵²⁸⁾ Broadcom은 Qualcomm이 標準化機構로 하여금 자신들의 특허가 標準技術이 되도록 하기 위해서 허위 약속을 하고, 이러한 약속이 지켜질 것이라고 믿은 標準化機構로 하여금 자신의 특허가 標準技術이 되도록 유인하여 標準化技術로 결정하도록 하였다고 주장하였다.⁵²⁹⁾ Broadcom은 특허권자가 자신이 보유한 특허를 標準化機構의 결정을 통하여 技術標準이 되도록 유도하고 이후 標準化機構에 약속(commitment)한 사항을 위반하여 Broadcom을 상대로 特許侵害訴訟을 제기한 것이 Qualcomm이 홀드업행위를 한 예로 보아 독점금지법 위반으로 보아야 한다고 주장한 것이다. 이에 대해서 법원은 Qualcomm의 행위가 標準決定에 영향을 주었다고 볼 수 있는 점도 인정되나, 최종적으로 標準을 결정한 것은 標準化機構이지 Qualcomm이 아니며 이러한 유도행위 주장은 독점금지법 위반주장의 기초로 사용될 수는 없다고 판단하였다.⁵³⁰⁾

만일 대체기술의 부존재 및 상당한 진입장벽의 존재라는 전제조건이 구비되는 경우에 公開義務의 부과나 FRAND 조건의 부과와 같은 조건을 부담시키

527) First Amended Complaint at 2-3. *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, C.A. No.05-3350(D.N.J. 2005).

528) *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 2006 WL 2528545 (D.N.J. Aug. 31 2006), at. 21

529) *Id.*

530) *Id.*

지 않고 標準化機構에서 특정 기술을 標準으로 결정하는 경우 標準保有者는 로열티를 제조업의 경우라면 生産中斷點(操業中斷點)까지 높일 수 있는 협상력을 갖게 된다. 특허권자가 성공적으로 홀드업행위를 할 수 있게 되는 것이다. 이러한 특허권자의 홀드업행위를 방지하기 위해서 標準化機構들은 가능하면 특허권에 의해서 제한되는 기술을 標準技術로 채택하지 않으려고 노력한다.⁵³¹⁾ 그리고 만일 특허기술을 標準으로 채택하는 경우에도 標準技術의 實施를 통하여 이용자들의 자유로운 접근을 보장하기 위해서 특허권자에게 標準과 관련된 기술의 公開義務를 부과하고, FRAND 조건을 부과한다.⁵³²⁾

Rambus 사건이나 Qualcomm 사건에서 양사는 모두 표준화기구에 기망적인 수단(deceptive device)을 사용하여 자신들의 특허가 표준기술이 되도록 함으로써 홀드업행위가 가능한 상황을 만든 뒤에 한 뒤에 표준기술의 사용자들에게 고율의 로열티를 요구하고, 이런 요구를 관철하기 위해서 特許侵害訴訟을 제기하는 방법으로 홀드업행위를 하려고 시도하였다. 이러한 홀드업행위는 지적재산권법 및 계약법으로 해결하는 방법이 있을 것이다. 그리고 이러한 해결 방법과 병행하여 競爭法이 개입하여 시장에 대한 競爭制限性を 제거하여야 한다. 왜냐하면 이러한 행위를 방치하게 되면, 標準保有者들이 특허법이 허용하는 것 이상의 부당한 경제적 이익을 자신들의 政策文書 違反行爲로 인하여 얻는 것을 방치하는 것이 되기 때문이다. 이 상황은 원천특허권자가 改良特許權者間의 協商(improver-original patentee bargaining situation)이 이루어지는 상황으로 설명될 수 있다.⁵³³⁾ 만일 어느 한 회사(개량특허권자)가 다른 회사(원

531) *Rambus Inc. v. Infineon Technology AG et al*, 01-1449-1583, -1604,-1641, 02-1174, -1192, Unit ed States Court of Appeal for the Federal Circuit Jan. 28. 2003 at. 21. 이 사건에서 법원은 문제가 된 標準化機構에 대해서 Rambus사가 公開義務(duty to disclose)를 부담하고 있는지 여부를 확인하기 위해서 JEDEC의 라이선스 정책(JEP)을 검토하였다. 이 사건에서 증인으로 출석한 JEDEC의 법무팀장이었던 Kelly는 법정에서 JEDEC은 EP-3-F, EP-7-A, JEP-21-I라는 3개의 정책을 사용하고 있었으며, 이 정책들은 특허公開義務를 규정하고 있다고 증언하였다. 다만 1993년 전에는 정책에 특허에 의해서 보호되는 기술이 있을 경우에 標準으로 결정하지 않기로 하는 정책은 없었고, 이 부분에 대해서 標準決定委員會가 특허로 보호되는 기술의 경우에는 標準으로 채택하지 가능할 않도록 하기 위해서 필요한 기술을 점검하는 의무를 부담하도록 한 것은 1993년 이후의 政策文書에 포함된 내용이라고 하였다.

532) 이러한 예로 W3C Patent Framework (Feb. 5. 2004)
<http://www.w3.org/Consortium/Patent-Policy-20040205/> 참조.

533) Cotter, *op cit* at. 21.

원특허권자)의 기술에 의존하는 경우 기술을 제공하는 회사는 일단 기술을 사용하는 회사의 투자가 이루어지고 난 뒤에는 기술사용사업자의 기술의존도를 이용하여 기술사용사업자의 생산중단점까지 로열티 수입을 포함한 전체적인 수익을 극대화할 수 있는 협상력을 가지게 된다. 이를 Mergers와 Nelson은 원특허와 改良特許가 조합된 이후에 발생하게 되는 전체적인 수익의 현금흐름을 분배하는 문제로 이해한다.⁵³⁴⁾ 원천특허권자는 홀드업행위를 통해서 改良特許의 존재로 인하여 발생하게 된 많은 수익을 자신의 수익으로 귀속시킴으로써 후속 改良發明에 대한 유인을 감소시킨다.⁵³⁵⁾ 이러한 이익은 결국 市場封鎖를 통하여 얻은 이익이므로 競爭當局이 이를 방치해서는 안된다.

만일 원특허권자가 가지고 있는 특허권의 가치가 100불이라고 하자. 그리고 改良發明에 의해서도 100불의 가치가 발생하였다고 하자. 그리고 이 상황에서 改良特許를 보유하고 있는 자가 원천특허권의 사용을 위해서 원특허권자와 협상을 시작하려고 한다. 이 상황에서 改良特許權者는 원특허권자에게 자신이 발생시킨 가치중분 중 50불에 대한 수익을 귀속시키기로 합의를 하면 총 150불의 가치가 원특허권자에게 귀속된다. 반면 改良發明者의 경우에는 100불의 가치중분을 발생시키기도 50불에 대한 수익만 얻게 된다. 이러한 상황은 改良發明에 대한 유인을 감소시키는 작용을 한다. 그러나 이 상황은 분명 가치 판단의 문제가 개입된다. 우리가 改良發明과 원발명중에서 원발명자에 대해서 더 많은 보상을 주고, 더 강력을 보호를 주기로 정책적인 결정을 하게 되면, 이 경우 원발명자가 아닌 改良發明자의 유인이 다소 훼손되더라도 사회적으로 감내할 수 있는 수준에서의 改良發明이 이루어질 수 있을 것으로 판단할 수 있을 것이다.⁵³⁶⁾

그러나 이 문제는 정도의 문제이다. 만일 원천특허권자가 90불을 가지겠다고 하면 어떻게 판단하여야 할까. 또는 같은 50%을 가지고 간다고 하더라도 만일 改良特許권자의 기여가 90불이고, 원특허권자의 기여는 100불에 불과한

534) Roberts P. Mergers & Richard Nelson, "On the Complex Economics of Patent Scope", 90 Colum. L. Rev. 839, 856-66 (1990).

535) Cotter, *op cit*, at. 18.

536) *Id.*

경우와 같이 改良特許權者의 기여가 현저하게 높은 경우에는 어떻게 볼 것인가.⁵³⁷⁾ 그리고 로열티 협상은 서로 합의가 되어야 종결되는 것이므로 만일 改良發明자가 이러한 비율이나 금액의 로열티를 지불하지 않겠다고 하는 경우에는 협상이 膠着狀態(deadlock)에 빠져서 결렬될 수 있다.⁵³⁸⁾ 없다. 만일 특허권의 활용이 사회적 후생의 증대를 위하여 필요한 상황이고, 이러한 특허권의 실시가 이러한 공익상의 요구를 충족시킬 수 있다면, 이러한 대치상태에서의 문제를 해결하려면 결국 強制實施를 염두에 두어야 할 것이다.⁵³⁹⁾

(2) 事實上 標準과 標準保有者의 홀드업행위

事實上 標準과 관련된 사건이 Microsoft 사건에서 SunMicrosystems에 대한 프로토콜 라이선스 거절과 관련된 사안이다. 초기 생태계구축과정에서는 라이선스를 주다가 시간이 지나면서 생태계가 구축되고, 시장에서 事實上 標準이 되면서 시장지배력을 갖게 되자 라이선스 거절을 한 것으로 SunMicrosystems는 Microsoft의 技術標準에 고착화된 것이다. 그런데 여기서 고려되어야 하는 것은 원특허권자에게 어떻게 이익을 극대화할 것인가 하는 문제가 아닌 原特許權者나 技術標準保有者의 이익과 후행하는 改良特許權者 또는 技術標準의 사용자 간의 이익을 어떻게 분배하는가 하는 것이 중요하다. 왜냐하면 技術革新은 후행하는 경쟁자들에 의하여 발생하는 경우가 많고, 이러한 후행하는 경쟁자들의 技術革新이 정지된 그 자리에서 원특허권자가 技術標準保有者의 革新誘因도 상당히 감소하거나 소멸할 것이기 때문이다.⁵⁴⁰⁾

(3) 製品化를 위한 複數 特許덤불의 存在와 홀드업

홀드업은 위와 같은 標準保有者에 의해서만 발생하는 것은 아니다. 오늘날 많은 경우 하나의 상품을 제조하기 위해서는 복수의 특허가 필요하다. 다시

537) *Id.* at. 19에서는 이러한 경우 450불을 원특허권자가 가지고 가지는 것은 不勞所得(windfall)에 해당한다고 판단하고 있다.

538) *Id.*

539) Joseph Farrell et al, *supra note* 485 at. 610, 622-623. 이 논문에서 Farrell은 強制實施의 판단에 있어서 動態的 效率性(dynamic efficiency)이 고려되어야 한다고 주장한다.

540) *Id.* 610.

말해 복수의 특허권자들의 동의를 거쳐야 시장에 상품이 등장할 수 있게 되는 것이다. 따라서 최근에는 많은 제품들은 하나 또는 수개의 특허덤불(patent thicket or patent ambush)을 피해서야만 제품화될 수 있다. 그런데 만일 특허덤불이 標準의 일부로 포함되어 있을 경우 이러한 標準을 사용하는 소비재를 생산하는 생산자로서는 생산비의 증가를 자신이 전부 부담하지는 않을 것이다. 오히려 증가된 생산비의 일부 또는 전부를 소비자에게 轉嫁(pass-on) 시키려고 할 것이다.⁵⁴¹⁾

이처럼 복수의 특허의 존재로 인하여 대부분의 특허권을 사용하여 제품을 생산하는 업체들은 서로에게 어떤 부품에서건 특허를 침해하였을 가능성이 있고 이러한 가능성은 협상을 통하여 서로 상호실시(cross-license)를 하도록 하는 유인으로 작용한다.⁵⁴²⁾ 이 경우에도 양당사자들이 이러한 라이선스 협상 과정에서 원특허권자가 홀드업행위를 하게 되는 경우 최종소비재의 가격에 과도한 로열티가 포함되어 판매가의 상승이 일어나고, 그래서 소비자가 더 높은 가격에 구매하게 되는 가격으로 轉嫁되어 결국 消費者厚生의 감소로 귀결된다. 이러한 소비자후생의 감소는 競爭當局이 이러한 상황에서 개입하여야 할 필요성을 설명하기 위한 논거로 사용될 수 있다.

어떤 제품의 일부 부품에 대하여 市場支配的地位濫用行爲審査基準에서 제시하고 있는 필수요소의 기준처럼 우회할 수도 없고, 대체가능한 기술도 없는 경우(필수요소인 경우)에 이런 병목특허(bottle-neck patent)를 보유한 특허권자

541) Cotter, *op cit*, at. 20.

542) 예를 들어 LCD(Liquid Crystal Display)를 생각하여 보면 액정을 포함한 패널부, 모듈, 영상회로부, 캐비닛, 튜너, LDI 등 다양한 부분들로 구성되어 있다. 이 중 2007. 8. 6. 샤프에 의하여 제기된 삼성전자와 샤프와의 소송샤프가 보유한 상기 소송에 포함된 5건의 특허는 다음과 같다. (i) USP4,649,383: Driving method for improving contrast ratio of LCD. (ii) USP5,760,855: Guard wiring to prevent static-induced damage to LCD. (iii) USP6,052,162: Formation of electrode so as to improve display quality of LCD. (iv) USP7,027,024: Driving device for improving display quality of LCD. (v) USP7,057,689: LCD having optical film for achieving wide viewing angle by compensating a phase difference. 주로 모듈부에 대한 것이었지만, (v) USP7,057,689: LCD having optical film for achieving wide viewing angle by compensating a phase difference. 특허는 필름을 성막하여 부착하는 기술에 대한 특허이다. 이에 대하여 삼성전자도 샤프사가 삼성전자의 4건의 특허를 침해하였다고 델라웨어주 웰링턴 법원에 소송을 제기하였다. (전자신문 2008.8.11.2자). 2009.6.25. 삼성은 샤프에 대한 미국 ITC(International Trade Commission)에서의 소송에서 승소하였다.(매일경제신문 2009.6.25.자).

가 이러한 특허를 이용하여 제품을 생산할 의사가 없으면서도 이를 실시하거나 양도를 하여 달라는 요구에 대하여 실시나 양도를 하지 않겠다고 하거나, 비합리적으로 높은 로열티나 양도가액을 요구할 수 있으며, 복수 특허 상황에서 특허권자가 비합리적으로 높은 로열티나 양도가액을 요구할 수 있다. 이러한 홀드업행위를 방지하게 되면 소비자후생의 감소로 이어지게 되므로 競爭當局은 市場失敗의 한 유형으로서 이러한 원특허권자의 홀드업행위를 제한하여야 하는 것이다.⁵⁴³⁾

4. 標準保所有者의 홀드업행위와 市場失敗 可能性

(1) 標準保所有者의 홀드업행위와 부동산소유권자의 홀드업행위의 비교

標準保所有者의 홀드업행위를 복수의 토지소유권자들이 존재하는 상황에서 복수의 토지소유권자들로부터 동의를 얻어서 개발사업을 진행하는 부동산개발업자(developer)가 직면하는 토지소유권자 등의 홀드업행위인 부동산 알박기문제⁵⁴⁴⁾와 비교해보면 標準保所有者의 홀드업행위가 부동산소유권자의 홀드업행위의 경우보다 市場失敗로 귀결될 가능성이 크다는 점과 競爭法 개입의 필요성을 알 수 있다.

부동산 알박기의 경우 우리법은 형법 제349조 상의 부당이득죄와 민법 제104조에 의한 계약의 무효라는 2가지의 수단을 가지고 있었고, 아울러 주택법⁵⁴⁵⁾에 의한 규율을 별도로 가지고 있었다. 부동산 알박기에 대하여 헌법재판소는 형법 제349조가 법률조항이 사인 간의 계약의 자유를 합리적 근거 없이 필요이상으로 지나치게 제한한다거나 사적자치의 원칙에 위반된다고도 할 수 없어 위헌이 아니라고 결정하였다.⁵⁴⁶⁾ 부동산 알박기는 형사처벌까지 하는

543) Lemley & Shapiro, *op cit* at 1992.

544) 특정한 지역의 부동산 보유자가 이와 같이 고가의 가격을 제시하면서 그 가격으로만 매입하겠다고 하면 부동산개발업자가 할 수 있는 대응방안이 무엇이 있을까. (i) 사전적으로 당해 부동산을 미리 조사하여 소유권의 현황을 살피고, (ii) 당해 소유권자들을 일일이 접촉하여 매각의사를 확인하고, (iii) 매각의사를 가진 소유자들만을 대상으로 부동산개발을 하게 되면 이러한 문제를 사전적으로 해소할 수 있을 것이다. 그런데 이와 같은 방안의 문제는 사전적으로 많은 거래비용이 소요된다는 것과 부동산개발이 이루어지게 하기 위하여 사전적으로 질문하였을 때 거짓말을 하는 것을 어떻게 방지할 것인가 하는 문제가 있을 것이다. 후자의 문제는 서약(covenant)을 하도록 함으로써 해소할 수 있을 것이나 사전적인 거래비용이 높다. 이러한 부동산 개발업자를 소위 '알박기' 문제라고 한다.

545) 주택법 제18조의 2 제1항 및 주택법 제16조 제2항 제1호.

방법으로 규제되고 있다. 한편 표준보유자의 홀드업행위는 지적재산권의 행사이지만 경쟁법에 의하여 규제된다.

1) 거래비용의 차이

독점금지법은 사회적 총비용(social aggregate cost)을 줄이는 것을 목적으로 한다. 독점금지법이 염두에 두는 사회적 총비용은 사실 사회적 후생을 증대시키는 행위인데도 독점금지법위반이라고 판단할 수 있는 위험(false positives)와 그 반대의 비용(false negatives), 그리고 행정적 비용(administrative cost) 등의 비용을 최소화하는 것을 목적으로 달성하여야 한다.⁵⁴⁷⁾ 특허의 경우가 부동산과 결정적으로 차이가 나는 점은 사전적인 거래비용이 부동산에 비하여 훨씬 높다는 점이다. 우리의 경우에는 부동산공부가 미국에 비하여 매우 잘 구비되어 있으므로 사전적인 거래비용을 줄이는 수단이 된다.⁵⁴⁸⁾

이와 비교하여 특허의 경우 각국 특허청의 특허등록원부에 등재되어 있고, 최근에는 특허의 출원과 등록도 전자적인 방법으로 이루어져 이러한 데이터베이스에의 접근이 훨씬 용이해졌다. 그러나 특허검색프로그램을 통하여 검색하는 방법으로 특허를 사전에 검색하여 볼 수 있지만 유럽특허청(EPO), 미국 특허청(USPTO), 일본특허청(JPO) 등 주요국에 등록된 특허가 아니면 특허검색

546) 이러한 헌법재판소 2006. 7.27. 선고 2005헌바19 사건의 다수의견에 대해서는 권성 재판관 및 주선희 재판관은 부당이득죄의 구성요건의 해당 여부가 모두 법관의 판단에 맡겨질 수밖에 없으므로 개개 사안에 따라 법관에 의한 자의적인 해석이 가능해질 소지가 있고, 수사기관으로서도 객관적이고 구속적인 해석 및 집행의 기준을 제공받지 못하므로 자의적·선별적인 법집행에로 이끌리기 쉬워 이 사건 법률조항은 죄형법정주의의 명확성의 원칙에 위반된다고 보았다. (헌법재판소 2006. 7.27. 선고 2005헌바19).

547) 이는 비용경제학적 관점에서의 접근으로 본고에서는 독점금지법 설계 및 집행에 있어서 고려하여야 할 요소 중의 하나라고 본다. John E. Lopatka & William H. Page, "Monopolization, Innovation, and Consumer Welfare", 69 Geo. Washington L. Rev. 367, 387 (2001).

548) 앞서 대법원 2005. 4.15. 선고 2004도1246 사건에서 대법원은 부당이득죄의 성립을 부정하면서 위 법의 목적이 국토의 이용·개발·보전을 위한 계획의 수립 및 집행 등에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 공공복리의 증진과 국민의 삶의 질을 향상하게 하는 것이고, 이를 위하여 주거지역과 그에 따른 용적률을 세분화한 것으로서 이러한 법령의 변경으로 인하여 피해자 조합이 받는 불이익은 재건축 사업을 추진함에 있어서 일반적으로 조합 측이 부담하여야 할 위험부담에 해당한다고 할 것'이라고 본 점에서 보는 것과 같이 사후적으로 국토의 계획및이용에관한법률 및 같은 법 시행령의 시행으로 용적율과 관련하여 개발사업의 수익성이 떨어지게 되었을 뿐 애초부터 해당부동산을 취득하려고 한 것은 아니라는 점을 논거로 사용하였다.

이 가능하지 않은 국가가 있으며, 특허의 존부와 특허권자를 파악하는 것은 많은 비용이 소모된다.⁵⁴⁹⁾

사전적인 권리관계의 파악에 많은 비용이 소요된다는 점 외에도 특허는 부동산과 달리 (i) 제품의 판매대상이 전세계적이고, (ii) 부동산이라는 단일하고 균질한 대상을 상대로 하는 것이 아니라⁵⁵⁰⁾, 관련되는 다양한 부분에 응용이 가능한 기술을 대상으로 한다는 점에서도 구별된다. 따라서 사전적으로 문제를 해결하고 싶어서 많은 비용을 사업화를 위한 사전정비를 위하여 사용하여도 매복한 특허권자의 기습적인 공격을 당할 가능성이 높다. 매우 단순하여 보이는 제품도 실제로는 매우 많은 수의 부동산 소유권자가 존재하는 것과 같은 부동산개발사업의 예와 같이 많은 특허권에 의한 제한이 있는 경우가 많다.

그러므로 권리보유자의 홀드업행위는 특허권자의 경우가 부동산의 경우보다 더 용이하다. 다시 말해 市場失敗가 발생할 가능성이 높으므로 競爭法이 개입할 필요성이 높다.

2) 가치평가(valuation)의 문제

실사 모든 특허권과 특허권자를 다 파악한다고 하더라도 여전히 문제는 남는다. 왜냐하면 특허권의 정확한 가치를 평가하여 공정한 시장가치(fair market price)를 제시하는 것이 어렵다는 점이다. 사실 부동산의 경우에도 공정한 시장가치라는 것을 발견하는 것은 어렵다.⁵⁵¹⁾ 부동산은 상대적으로 유체물로서 눈에 보이는 물건임에도 평가의 문제가 가장 크게 대두되는 세법의 경우 부동산의 감정평가액을 보충적 평가방법에 의한 공정한 시장가치라고 인정하고 있지만⁵⁵²⁾ 이러한 감정평가액의 적정성에 대하여 끊임없이 논란이 이루어

549) 이러한 이유로 하여 Microsoft와 같은 회사의 경우에도 제품 출시 전에 모든 국가에서 특허권의 사전검색을 수행하지는 못한다.

550) 부동산도 완전히 균질적인 것은 아니다. 경우에 따라서는 심지어 옆에 있는 토지나 건물도 균질적인 부동산이 아니고 엄밀히 보면 가치도 다를 것이다. 그러나 상대적으로 특허권에 비해서는 균질적이라는 의미이다.

551) 헌법재판소의 소수의견은 2005헌바19 사건에서 지적한 어느 정도가 정당한 이익이고 어느 정도로 이익을 많이 얻어야 현저하게 부당한 이익을 얻은 것인지 그 기준을 예측하기 어렵[다]는 점을 적시하고 있다. 특허권 및 다른 여타의 지적재산권의 평가에 이르게 되면 더욱 어려워진다. 따라서 이러한 점을 종합하면 법원이나 검찰이 특정한 지적재산권 소유자를 이러한 부당이득죄의 범리에 따라 처리하는 것은 현실적으로 불가능하다고 본다.

어지고 있다. 그런데 특허권의 경우에는 평가가 더욱 어렵다. 특허권의 평가 방법은 將來豫想現金흐름을 기준으로 하는 방법을 필두로 하여 여러 가지 있다.⁵⁵³⁾ 하지만 이러한 방법 중 어느 방법도 우월적으로 설득력을 가지는 방법은 없고, 상황에 따라 다르며 더구나 복수의 특허가 존재하는 경우에 어느 특허가 어느 정도의 기여를 하는 것인가 하는 것에 대한 평가는 기여분 판단의 곤란이라는 문제가 추가적으로 부가되게 되므로 인하여 논의를 더욱 어렵게 한다.⁵⁵⁴⁾ 이러한 특허권에 대한 가치평가의 곤란은 標準保有者가 특허를 이용하여 홀드업행위를 하기 위한 좋은 환경을 제공한다.

(2) 소프트웨어 관련 특허를 특별히 취급할 것인지 여부

소프트웨어 관련 특허를 경우와 다른 특허의 경우와 구별하여 소프트웨어 관련 특허에 대해서는 제품개발에 관련된 특허의 검색이 용이하므로 실시허락을 받지 않고 특허기술을 사용한 자에 대해 특허권을 보유한 특허권자가 고율의 로열티를 교섭이 이루어지지 않았다고 하더라도 권리남용에 해당하지 않을 것이라는 주장이 있다.⁵⁵⁵⁾

그러나 특허의 검색이 용이하다는 점이 권리의 존재를 발견하기 위한 사전적 거래비용이 상대적으로 적다는 보여줄 뿐 권리남용의 성부와는 관련성이 거의 없다고 판단된다. 標準保有者와 관련해서 보면, 특허의 검색이 용이해도 필수적인 특허를 보유한 자의 홀드업 행위가능성을 소멸시키는 것이 아니다.

552) 대법원 2008. 2. 1. 선고 2004두1834 증여세부과처분취소; 동지의 대법원 판결례로는 대법원 2004. 3. 12. 선고 2002두10377 판결, 대법원 2003. 10. 16. 선고 2001두5682 판결(공2003하, 2193), 대법원 1991. 4. 12. 선고 90누8459 판결, 대법원 1996. 8. 23. 선고 95누13821 판결(공1996하, 2905); 대법원 1993. 4. 13. 선고 92누8897 판결(공1993하, 2098), 대법원 1995. 5. 26. 선고 94누15325 판결(공2000하, 1547), 대법원 1997. 7. 22. 선고 96누18038 판결(공2003상, 1003), 대법원 2003. 5. 30. 선고 2001두6029 판결(공1979, 11858) 등.

553) 최승재, "IT 기술과 법. 1", 168-171면.

554) 바로 이러한 이유로 해서 여러 가지 모델들이 제시되고 있다. 이 중에서 효율적 요소 가격 이론(Efficient Component Pricing Rule)이 공정성의 판단을 위한 이론으로 제시되지만 아직 이 이론은 완결적인 이론이라고 보기는 어렵다고 판단된다. David J. Salant, "Formulas for Fair, Reasonable and Non-discriminatory Royalty Determination", MPRA Paper no. 8569 (2007).

555) 김기영, 전제논문, 98면.(김기영판사는 박사학위논문에서 윤진수 교수의 논문을 인용하면서 이러한 원리는 약의 무단점유자가 타인의 토지를 시효취득 할 수 없는 것과 유사하다고 설명하고 있다.; 윤진수, 권리남용 금지의 경제적 분석", 재산법1 민법논고 I, 박영사 (2007) 105-107면 참조).

우선 여전히 특허권자는 자신의 특허가 전체적인 특허의 로드 맵에 비추어 평가 받을 수 있는 지위를 고려하여 협상력을 과도하게 행사할 가능성이 존재하고, 標準保有者の 경우에는 이러한 지위남용을 통한 市場封鎖 意圖가 극대화될 수 있는 경우라는 점은 소프트웨어 특허라고 해서 다를 것이 없다.

둘째 소프트웨어 관련 특허라고 특정하여 지적하고 있는 부분도 타당성에 의문이 있다. 소프트웨어 관련 특허가 알고리즘이나 플로우차트 등의 형식을 빌어 특허로 인정되는 등 다소 특이한 면이 있지만, 이러한 차이가 LCD나 반도체의 그것에 비하여 公正去來法이 취급을 달리할 정도의 차이가 있는 것은 아니며, 그 외 매체항 등으로 청구한 소프트웨어 특허의 경우에는 여타의 특허와 차별성이 상대적으로 적어서 굳이 소프트웨어 특허라고 하여 이를 구별할 실익은 없다.

따라서 特許權濫用의 가능성에 산업별의 특성이 고려될 가능성은 있지만 그 가능성이 公正去來法상 취급을 달리할 정도의 차이는 아니라고 보는 것이 옳다. 그러므로 소프트웨어관련 標準保有者가 자신의 특허를 이용하여 홀드업행위를 한다고 해서 이를 달리 취급할 이유는 없다.

II. 標準保有者の 홀드업행위와 시장지배적 지위남용

1. 事實上 標準保有者の 홀드업행위와 시장지배적 지위남용

標準化는 相互運用性의 확보에 있어서 매우 유용한 수단으로 굳이 競爭法의 개입을 통하지 않더라도 지적재산권의 영역에서 相互運用性을 확보하는 것을 가능하게 하여 주는 유용한 수단이다.⁵⁵⁶⁾ 標準化를 통해서 보완재나 부품을 서로 다른 공급자로부터 구입할 수 있게 됨으로써 소비자들의 선택가능성을 넓히고, 소비자의 편익을 증대시키면서 한편으로 생산원가를 낮출 수 있게 되어 생산효율성을 달성할 수 있게 한다.⁵⁵⁷⁾ 어떤 방식이건 간에 標準化에 성공하여 이러한 標準을 업계에서 일반적으로 사용하게 되면, 이러한 標準의 使用

556) Damien Geradin, "Pricing abuses by essential patent holders in a standard-setting context: A view from Europe", Seminar paper for the conference June 4-5, 2008 at University of Virginia (2008) at.4.

557) *Id.*

을 통하여 相互運用性⁵⁵⁸⁾이 확보될 수 있을 것이므로, 이러한 相互運用性의 확보를 위한 수단으로 技術標準의 제정은 매우 유용한 수단이 될 수 있다.⁵⁵⁹⁾ 이러한 相互運用性의 확보를 통한 소비자후생의 증대는 한편으로 추가적인 혁신의 촉진과 경쟁 촉진이라는 면에서도 긍정적인 효과가 있다.⁵⁶⁰⁾ 技術標準化를 통하여 標準이 형성되면 추가적인 혁신을 염두에 두는 기술개발자들은 연구 및 개발을 위하여 낭비하게 되는 시간과 시장진입에 실패할 위험을 줄일 수 있게 된다.

하지만 標準化機構에 의한 標準이건, 事實上 標準이건 시장에서의 경쟁에 부정적인 영향을 미칠 가능성은 상존한다. 구축된 事實上 標準은 일단 형성되고 나면 네트워크 효과가 크게 나타나는 IT 산업을 중심으로 한 신경계산업의 경우에는 相互運用性 및 相互互換性의 존재가 事實上 標準에 대한 의존성을 절대적으로 만들어서 경쟁당국의 개입이 없이는 시장경쟁이 봉쇄된다.⁵⁶¹⁾ 유럽공동體 執行委員會도 바로 이러한 점에 포착하여 Microsoft⁵⁶²⁾, Rambus⁵⁶³⁾, Qualcomm⁵⁶⁴⁾ 등의 회사들이 執行委員會의 조사를 받고 시정조치를 하였다.

다만 度量衡 標準과 달리 技術標準은 국가나 標準化機構에서 標準으로 결정

558) *Id.* (Geradin은 제품호환성(product compatibility)와 기기간 相互運用性(device interoperability)이라는 표현으로 相互運用性和 호환성을 구별하고 있다.)

559) 標準化가 네트워크를 통한 가치 창조가 중요한 수단이 되는 이유로 제품의 相互運用性을 높일 수 있기 때문이라는 점에 대하여는 DOJ/ FTC Joint Report에서도 인정하고 있다. DOJ/ FTC Joint Report p.6-7

560) 예를 들어 Microsoft도 윈도우즈 API(Application Programming Interface)를 일반에 공개하여 자신과 相互運用性이 확보되는 소위 자신의 소프트웨어 생태계(ecosystem)를 구축하여 이 생태계를 통하여 윈도우즈가 事實上 標準(de facto standard)이 될 수 있도록 하였다. 이러한 Microsoft의 공개 API 정책에 의하여 많은 프로그래머들은 단지 이미 제공 받은 API를 활용함으로써 기반이 되는 기술에 대한 별도의 추가적인 노력을 하지 않고도 쉽게 새로운 응용을 할 수 있게 된다. Microsoft의 API도 계속 새로운 버전이 나온다. Win16, Win32, Win32 for 64-bit Windows 등이 지속적으로 개발되어 프로그래머들에게 제공되고 있다.

561) Villarejo, *op cit*, pp. 523-525.

562) Case T-201/04. Microsoft v. European Commission, [2005] ECR II-1491. IP/07/1567, "Antitrust:: Commission ensures compliance with 2004 decision against Microsoft", 22 Oct. 2007.

563) Rambus는 유럽에서 Dynamic Random Access Memory(DRAM)에 대한 로열티가 불합리한 것이라는 이유로 해서 유럽공동體條約 제82조를 위반하였다는 점이 문제가 되었다. Memo/07/330. "Commission confirms sending Statement of Objections to Rambus" Brussels, 23 Aug. 2007.

564) Memo/07/389, "Commission initiates formal proceedings against Qualcomm", 1 Oct. 2007.

한다고 해서 바로 널리 사용되는 것을 담보하지 않고 시장에서의 참여자들의 선택에 의해서 생명력이 정해진다.⁵⁶⁵⁾ 이런 면에서 事實上 標準의 시장지배력이 標準化機構에 의하여 결정된 標準보다 클 수 있다. 왜냐하면 事實上 標準의 지위에 오른 뒤에 相互運用性 확보를 위한 지적재산권 라이선스를 거절하면 그 상대방을 시장에서 도태시킬 수 있기 때문이다. 따라서 相互運用性 확보를 위한 지적재산권 라이선스를 거절행위의 경쟁저해성의 정도는 네트워크 효과가 큰 技術市場(technology market)에서 더 크다.⁵⁶⁶⁾

事實上 標準形成過程에서 事實上 標準을 형성하고자 하는 자는 산업내에서의 주요 시장관계자들이 標準으로 형성하는 경우나 標準化機構에 의한 標準의 경우와는 달리 시장내의 어떤 의사결정기구에 의한 결정이 아니라 자발적인 동조세력을 규합을 통하여, 이를 달리 풀어 소위 生態界(ecosystem)의 조성을 통하여 標準을 형성하여야 하므로 이 과정에서는 가능한 우호적인 실시정책을 사용한다. 일단 일정한 규모의 생태계가 조성되면 네트워크 효과로 인하여 시장에서의 지배력은 기하급수적으로 증대된다.⁵⁶⁷⁾

標準化過程에서는 지속적으로 업그레이드를 시키면서도 계속 새로운 버전과의 相互運用性을 확보하여 주다가 생태계가 홀드업되고 자신의 기술이 事實上 標準의 지위에 오른 이후 갑자기 기존의 우호적인 실시정책을 유지할 필요가 없게 되었으므로 자신의 특허권 등을 주장하면서 선별적인 라이선스(selective license)나 實施拒絕(refusal to license) 등으로의 실시정책 전환을 천명하고 事實上 標準으로 형성된 기술을 사용하지 못하도록 하는 경우에는 事實上 標準

565) ISO 표준인 TCP/IP 표준의 경우가 대표적인 ISO 표준임에도 시장에서 널리 사용되지 못한 예라고 할 것임.

566) 이러한 생각에 대한 반대의견도 있다. 이들은 기술시장의 경우에는 아무리 적은 경쟁기술이 존재한다고 하더라도 그 기술이 代替財인 경우 매우 활발한 경쟁을 유발한다고 본다. 따라서 이러한 경우에는 현재 특정한 기술이 시장점유율의 관점에서 높은 시장점유율을 가지고 있다고 하더라도 그것이 바로 시장지배력을 인정할 수는 없다고 본다. (Daniel G. Swanson & William J. Baumol, "Reasonable and Nondiscriminatory Royalties, Standard Selection, and Control of Market Power", 73 Antitrust Law Journal 1 (2005)).

567) 실제로 많은 IT 업체들은 이러한 과정을 거쳐 자신의 기술을 시장에 지배적인 기술로 만들어 事實上 標準을 형성한다. 소프트웨어의 경우 지속적으로 업그레이드를 시키는 과정에서 기존의 버전과의 호환성을 확보하기 위한 조치를 취하게 되는데 이전버전의 경우에는 무상으로 相互運用性 확보를 위한 프로토크올이나 API, SDK(Software Development Kit)를 제공한다.

보유자의 지적재산권남용행위이다. 事實上 標準으로 된 상황에서는 시장참여자들이 事實上 標準 保有者에게 고착화(lock-in)되어 있는 상황이므로 이러한 事實上 標準 保有者의 실시정책 변경은 시장참여자의 시장에서의 유효경쟁을 봉쇄된다. 동시에 추가적인 시장내 혁신을 봉쇄하는 기능을 한다.⁵⁶⁸⁾

이 상황에서는 事實上 標準 保有자가 특정 버전에서부터 相互運用性 및 相互換性을 확보하도록 조치를 취하지 않고, 라이선스를 거절하거나 고율의 로열티를 요구하면, 기존에 이러한 생태계 안에서 이를 전제로 사업을 영위하던 사업자들은 특정 기술이 事實上 標準된 상황이므로 새로운 기술을 개발한다고 하더라도 기술적인 격차를 극복하는 것도 어렵고 시장에서 소비자들이 이미 특정기술에 고착화(lock-in)된 상황이므로 신규진입도 어렵게 되어 결국 라이선스를 받지 못한 사업자들은 홀드업 상황을 극복하지 못하고 시장에서 퇴출된다. 대표적인 事實上 標準보유자의 지위 남용방식이다.

公正去來法상 시장지배적 사업자의 지위남용행위로 포섭할 수 있다. 우리 공정거래위원회도 Microsoft사에 대하여 끼워팔기에 대한 판단만을 하였지만 유럽共同體 執行委員會의 경우에는 특허에 의하여 보호되는 事實上 標準保有者인 Microsoft의 프로토콜 라이선스 거절행위에 대하여 실시강제(compulsory license)를 명한 바 있고, 이러한 결정이 유럽共同體 1審法院에 의하여 지지된 사실은 앞에서 본 바와 같다. Microsoft사건이 유럽共同體에서 논의된 쟁점대로 우리나라에서 문제가 되었다면 앞서 제2절에서 본 라이선스 거절에 대한 처리에서 본 것과 같이 시장지배적 지위남용행위에 대한 公正去來法 제3조의2 및 시행령 제5조, 市場支配的地位濫用行爲審査基準 IV.3.다. (1)항 및 (4)항에 의하여 처리될 것이다.

2. 標準化機構에서 결정한 標準保有者의 홀드업행위와 시장지배적 지위남용행위

(1) 標準化機構에서의 홀드업행위와 誘因構造

568) David J. Teece & Edward F. Sherry, "Standard Setting and Antitrust", 87 Minnesota Law Review, 1913 (2003) at 1929.

IT 산업의 경우 標準의 책정은 事實上 標準에 의하여 이루어지는 경우도 많지만 標準化機構에 의하여 책정되는 標準이 그 수에 있어서는 더 많다. 이유는 여러 가지로 설명될 수 있다. 事實上 標準의 경우에는 위와 같은 事實上 標準 형성 후의 홀드업 이슈가 발생할 수 있다는 점에 대하여 시장참가자들이 이미 알고 있기 때문에 특정한 사업자의 標準 獨占을 허용하지 않아야 한다는 공감대가 쉽게 형성된다. 둘째 국제적으로 사용되는 IT 標準의 경우 이해관계자들의 공동협의체 의하여 만들어지지 않으면 상당한 시장지배력을 가지고 있는 기업이 아니라면 시장에서 事實上 標準을 형성하는 것이 어렵고 가능하다고 하더라도 시간이 오래 걸린다. 그런데 문제는 IT 산업의 경우에는 제품의 수명주기가 짧게 끝나는 경우가 많아서 오랜 시간이 걸린다는 이야기는 시장성을 상실할 수 있는 있다는 이야기가 될 수 있다. 이러한 점으로 인하여 동종업계의 경쟁자들이 참여하는 이해관계자들로 구성된 標準化機構에서의 標準決定이 빈번하게 논의되고 이루어지는 것이다.

그런데 이러한 標準化機構에서의 경우에도 標準決定過程에서 標準化機構를 이용하여 자신의 특허가 標準技術이 될 수 있도록 채택과정에서 유인행위를 하고 결국 標準으로 채택되도록 함으로써 관련시장을 독점하고자 하는 유인이 標準化對象이 되는 特許保有者에게 존재한다.

(2) 標準化機構가 標準保有者의 홀드업행위를 막기 위한 수단

標準化機構의 입장에서는 자신의 기술을 標準技術로 채택되도록 한 이후에 標準保有者가 된 특허권자의 홀드업행위를 함으로써 협상력을 높여 수익을 얻고자 하는 목적으로 標準化의 대상이 되는 자신의 기술이 특허에 의해 보호되고 있다는 사실을 은닉하거나 속이는 방법의 欺罔行爲를 방지하지 못한다면 점차 더 적은 수의 사업자들이 標準化機構에 참여하려고 하게 되어 결국 標準이 실패로 돌아가게 되므로 이러한 標準化對象技術保有者의 欺罔行爲를 방지하는 것은 매우 중요한 과제이다. 그러므로 事前的 라이선스 條件(ex-ante licensing terms)을 결정하여 표준화과정에 참여하는 회원사들로 하여금 이러한 조건에 동의하도록 하는 것이다.⁵⁶⁹⁾ 標準化機構는 다자계약을 통하여 회원

사들간의 행위준칙(code of conduct)을 정한다. 이러한 標準化機構 회원사들의 행위준칙이 政策文書이다. 標準化機構는 政策文書を 작성함에 있어 회원사들이 자신들이 보유한 標準으로 채택된 기술에 일부로 포함된 특허권을 포함한 지적재산권을 사용하여 홀드업행위를 하는 것을 방지하기 위하여 公開義務와 FRAND 또는 RAND 조건에 의한 라이선스를 하는 것 등의 조건을 반영한다.⁵⁷⁰⁾ 만일 홀드업행위를 적절하게 제어하지 못하면 標準化가 지지부진해지거나, 시장에서 채택되지 못하는 기술만이 標準化되는 逆選擇의 問題(adverse selection problem)에 직면하게 된다.⁵⁷¹⁾

이러한 政策文書の 내용에도 불구하고, 標準의 對象이 되는 특허기술을 보유하고 있는 자는 자신의 특허권 등이 標準이 되거나, 標準의 핵심기술이 되도록 한 후에 이러한 기술을 통하여 시장 참여자들을 홀드업행위를 통해서 固着化시킴으로써 시장에서의 독점적인 지위에 이르고, 獨占利潤을 얻으려고 할 가능성은 상존한다.

1) 特許公開의 要求(Open Access Policy)

바로 이러한 誘因이 존재하기 때문에 標準化機構에서는 特許公開政策을 채택하여 특허권이 수반되는 폐쇄적인 기술이 公的 標準(public standard)으로 채택되지 않도록 하기 위한 노력을 하지만 필수적인 특허의 경우에는 어쩔 수 없이 채택을 하여야 한다. 이를 위해서 필요한 것이 이러한 특허를 인식하기 위하여 공개하도록 요구하는 것과 공개된 특허에 접근하도록 하는 방법이 필요하다.⁵⁷²⁾

IMT2000⁵⁷³⁾標準과 관련한 政策文書에서도 標準化되는 기술에 대한 特許保

569) Damien Geradin, "Standardization and technological innovation: Some reflections on ex-ante licensing, FRAND, and the proper means to reward innovators", Conference on Intellectual Property and Competition Law Brussel (June 8 2006) pp.5-11.

570) Mark A. Lemley, "Intellectual Property Rights and Standard Setting Organizations", 90 Cal. L. Rev. 1889, 1904-1906 (2002).

571) Joel M. Wallace, "Rambus v. F.T.C. in the Context of Standard-Setting Organization, Antitrust, and the Patent Hold-Up Problem", (2006) at 1.

572) Ridi Bekkers et al., *op cit*, 2.3. p.5.

573) IMT2000은 International Mobile Telecommunications-2000의 약자로 ITU가 3세대 무선통신을 위하여 제정하였던 세계 標準이다.

有者가 標準化 이후에 홀드업행위를 할 수 없도록 하기 위하여 관련된 특허 및 출원중인 특허를 공개하도록 요구하고 있다.⁵⁷⁴⁾ Qulacomm 사건의 JVT(Joint Video Team)의 경우에도 ITU와 ISO가 上位 標準化機構로서 이 두 標準化機構의 규약을 따랐다. 이들 標準化기구의 政策文書에 의하면 참여기업들은 標準化 제안과 관련된 지적재산권 정보를 가능한 빨리 공개하도록 요구 받고 있다.⁵⁷⁵⁾

이러한 標準化機構의 참여자들에 대한 특허의 존재여부, 특허가 존재하는 경우 공개의 요구를 통한 公開義務化(duty to speak) 등에 대한 서약을 요구하는 것은 만일에 있을지 모르는 특허권자의 존재와 특허권자의 홀드업 가능성을 사전적으로 방지하는 1차적인 보호막 역할을 한다.

2) FRAND 조건의 요구

특허를 공개하여 접근하도록 하는 방법으로는 무상 로열티 라이선스 정책(royalty free licensing policy)과 RAND나 FRAND 라이선싱 정책(RAND or FRAND licensing policy)이 사용된다.⁵⁷⁶⁾ 이중 전자의 방법은 標準化機構의 라이선스 정책이나 정부의 구매정책에 반영되었다. 무상 로열티 라이선스 정책은 네덜란드 정부가 공개소프트웨어(open source software)의 구매시에 최초로 적용했으며,⁵⁷⁷⁾ 이러한 정책은 유럽共同體 相互運用性 指針(European

<http://www.itu.int/ITU-D/imt-2000/Documents/IMT2000/Est-Growth.pdf>.

574) 정보통신기술에 있어서 중요한 國際標準化機構 중의 하나인 ITU(international Telecommunication Union)은 특허정책(patent policy) 제1조에서 'ITU는 특허권이나 유사한 권리의 범위 및 타당성 등에 대해 납득가능한 정보를 제공할 수 있는 위치는 아니지만 모든 정보는 활용가능한 것이 바람직하다고 본다. 그러므로 標準勸告를 위해 제안서를 제출하는 Radiocommunication Sector Member는 비록 무선통신국 이사회(Director of the Radiocommunication bureau)가 특허권에 대한 타당성을 검증할 수 없다고 하더라도 자사 또는 타사의 공표된 특허나 공표되지 않은 특허권의 적용을 통지하여야 한다.' 라고 규정한다. 政策文書의 상세한 내용에 대하여는 박진현·서무정, "IMT 2000의 지적재산권(IPR) 분쟁과 의미-Qualcomm과 에릭슨의 IPR 분쟁을 중심으로", 정보통신정책 제11권 7호 통권 239호 (1999) 24면.

575) ITU-T와 ISO/IEC IPR policy, members/experts are encouraged to disclose as soon as possible IPR information (of their own or anyone else's) associated with any standardization proposal(of their own or anyone else's). Such information should be provided on a best effort basis.

576) Ridi Bekkers et al., *op cit*, 2.3. p.6.

577) <http://www.ossos.nl/index.jsp?alias>.

Interoperability Framework)에도 반영되었다.⁵⁷⁸⁾

반면 標準化의 대상이 되는 기술이 특허에 의하여 제한을 받지 않는 기술이 되면 특허를 사용한 홀드업 문제는 발생하지 않을 것이고, 이와 관련된 특허 공개요구 정책이나 FRAND조건도 필요하지 않을 것이다. 하지만 標準은 단순히 標準으로 제정되었다는 것 자체가 중요하기 보다는 실제 산업계에서 많이 활용되어야 하는 것으로 標準化 당시에 존재하는 가장 우수한 기술은 아니라도, 가장 보편화될 수 있으면서 기술적으로 어느 정도의 우수성(quality of technology)을 가진 기술이어야 한다. 따라서 어느 기술이 이러한 속성을 가지고 있을 경우 특허에 의하여 보호되는 기술이라도 技術標準으로 제정할 필요성이 있을 수 있다.⁵⁷⁹⁾

따라서 이러한 경우에는 標準으로 제정되고 난 뒤에 標準이라는 지위를 이용하여 라이선스를 함에 있어 과도한 로열티(excessive royalty)를 요구하고, 만일 이러한 요구가 수용되지 않으면 特許侵害訴訟을 제기하여 관철시키는 유의 특허권자의 홀드업행위가 예견되는 사항이다. 그러므로 표준화기구는 이를 막기 위해서 특허권에 의하여 보호되는 기술의 경우에는 사전에 標準化過程에서 특허권자에게 標準에 포함된 특허에 의하여 보호되는 기술 또는 標準化過程에서는 공개되지 않았으나 뒤에 밝혀진 특허가 존재하는 경우 이러한 특허의 라이선스에 대한 사전적인 확약을 받을 필요가 있다. 이러한 사전적인 실시조건(ex ante license term)이 바로 FRAND조건이다.⁵⁸⁰⁾ 이 조건은 ETSI(European Telecommunication Standard Institute)에서 최초로 標準化機構 내의 라이선스 조건으로 채택되었다.⁵⁸¹⁾

IMT2000과 관련된 ITU의 政策文書에도 이러한 FRAND조건을 찾아볼 수 있다. 제2조는 다음과 같이 규정한다.⁵⁸²⁾

578) CompTIA, White Paper "European Interoperability Framework" ICT Industry Recommendations, Brussels, op te vragen via (2004).

579) Wallace, *op cit*, pp.4-5.

580) 이와 관련된 사례들에 대해서 Carl Shapiro, *op cit*, pp. 24-25.

581) Ridi Bekkers et al., *op cit*, pp.7-8.

582) CompTIA, White Paper *op cit*, p. 26

제2조 만일 ITU의 標準勸告가 제정되고, 제1조에서 언급된 특허에 관한 정보가 밝혀진다면, 다음의 3가지 사례가 발생할 수 있다.

2.1. 특허권 보유자가 자산가 가진 권리를 포기한다. 따라서 標準勸告는 특별한 조건이나 로열티 지급 의무 없이 모두에게 접근가능하다.

2.2. 특허권의 권리를 포기할 의사가 없는 특허권 보유자는 합리적인 조건 하에서 관련 당사자와 비파벌적인 관점에서 실시협상을 할 수 있다. 그러나 협상은 관련된 당사자간에 개별적으로 ITU 외에서 진행되어야 한다.

2.3. 2.1.이나 2.2.의 어떤 조항에 따라지 않는 특허권 보유자에 대해서는 어떤 ITU 標準勸告도 성립하지 않는다.

실시조건에 대한 사전적인 확약의 대상은 위와 같은 FRAND 조건에 대한 확약에 그치지 않고, 더 나아가 標準決定 후에 부과될 최고 로열티 액수와 總賣出(total sales)을 기준으로 할 것인지 純賣出(net sales)을 기준으로 할 것인지와 같은 로열티 베이스의 문제나 로열티 베이스의 몇 퍼센트를 부과할 것인지 로열티 율에 대한 사항까지 사전에 약속을 하도록 하고 이를 공개하거나 하는 방법으로 제약을 하기도 한다.⁵⁸³⁾

(3) 標準化機構 決定 標準保有者の 홀드업 行爲樣態

홀드업행위는 매우 큰 이익을 줄 수 있으므로 위와 같은 政策文書에서의 特許公開要求에도 불구하고 이를 위반할 인센티브가 있다. 그렇기 때문에 標準化機構에서는 이러한 標準保有者の 홀드업행위를 標準化가 이루어지기 전에 사전적으로 방지하기 위한 장치들을 고안하여 정책문서에 포함시킨다. 그 중요한 것이 公開義務와 FRAND 조건임은 앞에서 본 바와 같다.

標準化의 대상인 특허에 의해서 보호되는 기술을 보유한 자가 (i) 標準化機構의 標準化r過程에 참가하면서 자신의 이익을 위해서 公開義務를 위반하여 자신의 특허권 보유사실을 은닉하고, 標準이 決定된 이후에 이를 활용하여 사용자에게 특허소송을 등의 방법으로 특허권을 행사하려고 하는 경우,⁵⁸⁴⁾ (ii)

583) *Id.*

公開義務 위반과 같은 부작위 행위가 아니라 특허권 존재 자체를 숨기지는 않지만 標準決定 前에 標準化機構에서 위와 같이 요구한 FRAND 조건을 동의하고도 標準決定 後 특정한 사업자에 대한 라이선스를 거절하거나 과도한 로열티를 요구하는 경우가 가장 문제가 된다.⁵⁸⁵⁾ 전자는 公開義務 違反의 문제이고, 후자는 FRAND 조건 위반의 문제이다.

III. 標準保有者の 홀드업 行爲 防止裝置 違反과 競爭法의 適用

1. 公開義務(duty to disclose; duty to speak) 違反과 競爭法

(1) 公開義務

1) 政策文書의 規定

標準化機構에 의해서 標準으로 결정하는 경우 標準技術을 특허로 보유하고 있는 標準保有者는 홀드업행위를 할 수 있기 때문에 標準化機構는 구성원 및 전문가들은 반드시 자신의 보유 지적재산권 현황을 대부분의 標準化機構는 政策文書에 명문으로 규정되어 있다.⁵⁸⁶⁾

2) 公開義務 위반의 판단기준

公開義務 위반의 판단기준과 관련하여, 특허사건의 1審法院이었던 동부 버

584) H.264標準은 이 사건에서 문제가 된 104 및 767 특허의 발명자 중의 한 사람의 증언 및 기타 정황증거를 종합하면, Qualcomm사는 자신이 특허로 출원등록한 기술이 HDTV 관련 압축기술로 사용될 것이라는 것을 알고 있었고, 그럼에도 의도적으로 이러한 특허의 존재를 숨기고, 다른 참여자들이 H.264 標準을 채택함으로써, 자신들의 104 및 767 특허를 침해하도록 하고, 필수적인 기술의 라이선스를 할 수 있는 기회를 얻으려고 했음이 드러났다. (Qualcomm 사건 판결문 19-20면의 발명자 Lee Choung의 증언).

585) *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc. (Broadcom II)*, 501 F.3d 297, 314 (3d Cir. 2007) at 315-318.

586) Rambus 사건에서 문제가 된 JEDEC의 政策文書에도 이러한 公開義務를 요구되고 있었다. JEDEC의 정책(policy)과 실무관행상 회원사들은 JEDEC의 標準과 관련될 수 있는 특허 및 출원중인 특허를 공개하여야 하며, JEDEC의 회원사들은 당해 기술이 標準의 일부로 포함할 것인가에 대한 표결을 하기 전(before members voted to adopt a standard that would incorporate those technologies)에 RAND 조건으로 자신의 특허를 라이선스 할 것이 요구된다.(In re Matter of Rambus (F.T.C. 2002, 2006, 2007 Docket No. 9302)). JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council)은 미국전자공업협회(EIA)의 下部組織으로, 제조업체와 사용자 단체가 합동으로 집적 회로(IC) 등 전자 장치의 통일 규격을 심의, 책정하는 기구. 여기에서 책정되는 규격이 國際標準이 되므로 JEDEC은 이 분야의 國際標準化機構이다.

(<http://terms.naver.com/item.nhn?dirId=2&docId=6108> 최종접속 2007.11.12.).

지니아 연방지방법원은 참고가 된다. 동부 버지니아 연방지방법원은 欺罔行爲로 판단되기 위하여 5가지 요건을 구비하여야 한다고 보았다.⁵⁸⁷⁾ (i) 자신이 공개하여야 할 의무 있는 사항에 대하여 의도적으로 허위의 사실을 개시하거나, 숨기는 행위, (ii) 그러한 사실이 중요한 사실일 것, (iii) 이러한 행위가 의도적으로 그리고 지득한 상태에서 이루어질 것, (iv) 오인을 유도할 의사를 가질 것, (v) 상대방이 이러한 행위에 대하여 신뢰할 것이라는 요건이 구비되어야 한다고 보았다.⁵⁸⁸⁾ 특허사건의 1審法院이었던 동부 버지니아 연방지방법원에서 배심원들은 거의 모든 청구취지에 대하여 피고 Infineon사의 주장을 받아들여 원고청구를 기각하였다. 연방지방법원의 판결은 상급심에서 파기되어 최종적으로 미국 연방대법원에서도 Rambus사의 전부승소로 끝났다.⁵⁸⁹⁾ 그러나 연방대법원은 Rambus사의 特許侵害訴訟에서 승소한 이유는 피고 Infineon사의 항변의 기초가 되는 政策文書인 JEDEC의 정책상 公開義務 規定의 不明確性과 JEDEC의 경우와 같이 공개에 대한 기준이 명확하지 않은 상황에서도 일반적으로 標準化機構에 참여하고자 하는 회사들에게 자신이 보유한 특허 등의 지적재산권의 公開義務를 부과하는 경우에는 이러한 標準化를 위한 기구에 참여하는 것에 대한 현저한 우려를 가지게 하여 이러한 標準化를 위한 기구의 참여를 저조하게 할 우려가 있다는 冷却效果(chilling effect)에서 찾았다. 따라서 기준이 변경된 것은 아니다.⁵⁹⁰⁾

이러한 동부 버지니아 연방지방법원의 기준은 우리나라에서도 公開義務 違反 後특허권자가 제기한 特許侵害訴訟이 특허권 남용인지 여부를 판단하기 위

587) *Rambus, Inc. v. Infineon Techs. AG*, 164 F. Supp2d (E. D. Va. 2001)

588) 이러한 보통법상의 사기(common law fraud) 판단의 기준에 의할 때, Rambus사의 행위는 SDRAM의 경우 자신이 특허를 보유하고 있다는 중요한 사실을 이미 Rambus사에서 참석한 임직원들이 JEDEC의 경우 이러한 특허를 공개하여야 하는 것이 JEDEC의 경우에는 관행으로 정립되어 있음을 당시의 회의록, JEDEC의 정책에 대해서는 Infineon사가 입증하였다. 그리고 Rambus사의 내부 직원의 이메일을 통하여 Rambus사가 의도적으로 특허를 숨기고, 이후에 특허소송을 제기하려고 하는 의도가 있었음도 입증되었다. 그리고 Infineon사로서는 이러한 JEDEC의 정책 등을 감안하여 볼 때 Rambus사와 같은 JEDEC의 회원사가 특허소송을 제기하리라고 기대하는 것은 어렵다는 점을 법원은 인정하여 결국 Rambus사의 행위는 위의 각 요건에 모두 구비되는 행위라고 판단하였다. (*Rambus, Inc. v. Infineon Techs. AG*, 164 F. Supp2d (E. D. Va. 2001)).

589) *Infineon Techs. AG, v. Rambus, Inc.*, 124 S.Ct. 227 (2003).

590) *Id.*

한 기준으로 사용할 수 있다고 본다.

3) 公開義務 違反의 效果

公開義務를 위반하여 공개하지 않은 것 자체는 政策文書에 따른 약정을 위반한 것으로 계약의 문제이고, 이에 대한 처리는 標準化機構의 내부규약에 따라 처리하면 된다. 왜냐하면 단순한 政策文書상의 公開義務를 이행하지 않았다는 것만으로는 競爭法 違反을 인정하기 위한 요건들이 구비되지 않기 때문이다.⁵⁹¹⁾

競爭當局은 競爭法을 통해서 特許權者가 公開義務 違反을 통해서 특허권의 존재를 모른 표준화기구가 특허권이 없는 것으로 생각하도록 하여 표준으로 결정되도록 한 뒤 特許侵害訴訟을 제기하는 등의 방법으로 홀드업행위를 하는 등의 별도의 경쟁제한적 행위를 하는 경우를 규율한다. 이러한 추가적인 행위를 통해서 자신의 標準化된 기술에 고착된 경쟁자들로부터 고율의 로열티를 받거나 標準使用者들의 실시요구를 거절함으로써 경쟁자를 시장에서 퇴출시키려고 하는 경우 발생한다.⁵⁹²⁾

이 경우 競爭當局의 개입은 과징금의 부과와 같은 간접강제 또는 궁극적으로 強制實施命令이 될 것이다. 強制實施에 대한 기본적인 이해는 事實上 標準保有者の 實施拒絶의 경우와 마찬가지로이다. 시장에서 독점적인 지위가 標準化過程에서 그것도 기만적인 방법을 통하여 자신의 관련되는 特許를 隱秘함으로써 발생한 경우라면, 競爭當局이 개입하여 특허권의 효력을 부인하지 않고 競爭法에 따른 是正措置하게 된다.⁵⁹³⁾

591) 이 점은 뒤에서 보는 FRAND 조건 위반의 경우와 구별된다고 생각한다. Rambus 사건에서도 연방거래위원회는 Rambus의 公開義務違反行爲, JEDEC의 DRAM 標準決定行爲, Rambus의 독점적 지위의 형성간의 인과관계(causation)의 입증이 이루어졌다는 점을 강조한다. 연방거래위원회는 만일 이러한 인과관계의 연계(link)를 부정하게 되면 Rambus에게 홀드업행위로부터의 도피처(shelter from hold-up)를 제공하게 된다고 하였다. (Opinion of FTC In re matter of Rambus, (F.T.C. 2004, Docket No. 9302)).

592) *Id.*

593) *Id.* para 39-43. (Rambus 사건에서 연방거래위원회는 Rambus가 사실은 자신들의 특허를 1990년 대 초반에 사실상 標準으로 만들기 위해서 노력하였으나 가시적인 성과를 거두지 못하자 1991년 JEDEC의 회원사가 되어 標準化 活動에 참여하였다는 점을 지적한다. 그리고 JC-42.3標準化그룹을 통해 최초의 SDRM 標準化에 성공하였고, Rambus의 입장에서는 만일 標準化機構에 의한 標準化가 성

4) 競爭當局의 개입과 標準化에 대한 冷却效果(chilling effect)의 문제

제3장에서 본 것과 같이 標準化는 아울러 相互運用性의 확보를 포함한 경쟁적인 면이 있으며, 특히 IT 산업과 같이 수많은 특허들이 하나의 상품에 사용되어야 하는 상황에서 標準化가 없으면 서로 간의 특허소송으로 제품화가 어려울 가능성도 배제할 수 없다. 標準化는 경쟁자들간의 협조적 행동이기는 하지만, 이러한 행동이 가지는 소비자 후생의 증진과 技術革新에의 촉진에 기여하는 측면이 큰 경우가 많다.⁵⁹⁴⁾

Rambus는 만일 聯邦去來委員會가 적극적으로 公開義務를 위반하고 형성된 標準保所有者의 특허권행사를 독점금지법 위반으로 보는 경우 標準化 참여에 대한 냉각효과가 발생할 것이라고 주장하였다. Rambus사의 주장은 만일 競爭當局이 標準化機構 내의 문제에 관여하여 強制實施를 명하게 되면, 향후 특허보유자들은 굳이 標準化機構에 참가하려고 하지 않을 것이므로 이 경우 기술 標準化가 사회적으로 끼치는 긍정적인 점인 생산 효율성의 증대, 호환성 확보를 통한 네트워크 효과와 이를 통한 소비자 후생의 증대 등의 장점을 상실하게 될 것이라고 요약될 수 있다.⁵⁹⁵⁾

이러한 Rambus사의 주장에 대하여 聯邦去來委員會는 이를 배척하지 않으면서도, 오히려 이를 이용하여, Rambus사의 행위와 같은 기망적인 행위를 방지하여야 標準化機構에 대한 자발적인 참여가 촉진된다고 판단하였다.⁵⁹⁶⁾ 만일 標準化機構 내의 欺罔行爲를 그대로 방치하는 경우에는 오히려 標準化機構에 참여함으로써 標準으로 채택될 특허보유자만이 독점적인 이윤을 누리게 되고, 다른 참여자들은 홀드업되어서 고율의 로열티를 억지로 부담하는 상황이 된다면 標準化機構에 참여할 誘因이 없게 되는 것이다.⁵⁹⁷⁾

공하면 이를 통해서, 실패하면 사실상 標準을 추구함으로써 자신의 특허를 標準으로 정착하려고 하는 의도를 가지고 있었기 때문에 특허은닉을 통한 欺罔行爲가 이러한 의도에 기초하여 이루어진 것이라고 보았다.)

594) Rudi Bekkers, *op cit*, p. 4.

595) Complaint of Rambus, Rambus Inc. v. Federal Trade Commission, 318 F.3d. 1081 re FTC order in 2002 & *Rambus Inc. v. Federal Trade Commission*, ___F.3d.___, 2008 WL 1795594 (D.C.Cir. 2008) re FTC order in 2006.

596) *In re matter of Rambus*, (F.T.C. 2004, Docket No. 9302)).

標準化機構 회원사의 欺罔行爲를 방지하지 못하게 되어 관련 산업의 주요 사업자들이 標準化機構에 참여하지 않으려고 하는 것이 오히려 標準化를 냉각시키게 될 것이라는 연방거래위원회의 주장은 타당하다. 그러나 과도한 競爭當局의 개입도 잘못된 개입(false positive)의 누적으로 냉각효과를 일으킬 수 있다. 그러므로 競爭當局이나 법원은 냉각효과에 대한 주장이 있을 경우 구체적인 사정을 살펴서, 개별적이고 종합적으로 실질적인 냉각효과 발생가능성이 있는지를 살펴보아야 할 것이다.

(2) 公開義務의 違反과 競爭法 執行을 통한 是正

1) Qualcomm 사건

公開義務 위반과 관련하여 대표적인 사건이 Qualcomm사건이다. 이 사건에서 Qualcomm은 자신의 특정한 지적재산권을 의도적으로 숨기고 標準으로 결정된 후 자신의 특허권을 행사하는 행위에서 標準決定 후의 특허권의 행사가 미국 독점금지법을 위반한 특허권의 남용이 되는지 여부가 문제되었다.

2001년 말 2개의 標準化機構인 ITU-T(International Telecommunication Union Telecommunication)의 標準化分課(Standardization Sector)와 ISO의 MPEG(Moving Picture Experts Group)분과는 JVT라는 下位標準化機構를 만들었다. 이 JVT의 목표는 제한된 대역폭이나 저장용량 하에서 기술적으로 서로 정렬되고, 완전히 상호연동 될 수 있는 효율적인 技術標準(aligned and fully interoperable standard)을 만드는 것이었다. JVT는 이 技術標準을 통하여 다양한 플랫폼 상에서 그리고 서로 다른 기기 하에서도 완전히 相互運用性을 확보할 수 있도록 하려고 하였다.

Qualcomm은 2003년 5월 채택된 H.264標準이 결정되기 전인 2002년 1월에 이미 MPEG/JVT/JPEG 등의 미팅에 자사의 직원들이 참가하고 있었고,⁵⁹⁸⁾ 그리고 이 때 Qualcomm의 임직원들은 자신들이 標準化와 관련되는 특허들을 공개하여야 하는 점에 대하여 이미 알고 있었다.⁵⁹⁹⁾ 그럼에도 Qualcomm은 자

597) Wallace, *op cit*, at 5-6.

598) Second Amended Complaint, Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., No. 05-3350, 2007 WL 4910067 (D.N.J. Nov. 2, 2007).

신들의 관련 특허를 공개하지 않았다.

2005.10.14. Qualcomm사는 자신들의 104특허⁶⁰⁰와 767특허⁶⁰¹를 Broadcom가 침해하였다는 이유로 特許侵害訴訟을 Broadcom을 상대로 제기하였다. 배심원들은 2007년 1월에 열린 배심원 평의에서 각 Qualcomm사의 특허들이 진보성이 인정되나, 이 특허들은 각 부당한 행위(inequitable conduct)에 의하여 등록된 것으로 집행될 수 없다고 하는 의견을 내었다. 이에 법원은 Qualcomm의 특허소송의 원인된 이 특허들이 결국 H.264 標準으로 채택되었던 바, 이러한 標準化의 과정에서 이미 합동비디오팀(Joint Video Team)이라는 標準化機構에 의하여 標準化하는 과정에서 유예(waiver)를 한 특허로서 집행이 되지 않아야 한다고 판단하였다.⁶⁰² 그리고 Broadcom이 명확한 증거의 법칙(clear and convincing evidence rule)에 의하여 이러한 Qualcomm의 특허 유예사실을 입증하여야 한다고 판시하였다.⁶⁰³ 2007.8.7. 캘리포니아 연방남부 지방법원은 Qualcomm이 Broadcom 사를 상대로 제기한 特許侵害訴訟에서 Qualcomm의 특허가 집행불가능(unenforceable)하다고 판시하여 Broadcom의 승소판결을 하였다.⁶⁰⁴

특허소송과 별개로 Broadcom은 Qualcomm이 상대로 의도적으로 사적인 標準化기구를 기망함으로써 자신의 기술이 標準으로 채택되게 함으로써 시장에서 잠재적 경쟁자들을 약탈하고 무선전화시장의 주요부품시장을 독점화하려고 하였다고 주장하였다. 따라서 Broadcom은 Qualcomm이 셔먼법 제1조 및 제2조, 클레이튼법 제3조 및 제7조를 위반하였다고 주장하였다.⁶⁰⁵ 1審法院은 Broadcom의 청구를 기각하였다. 항소심 법원은 Qualcomm이 독점화를 유지(maintenance of monopoly)하려고 하였다는 점에 대해서는 당사자적격이 없

599) *Id.* (Qualcomm의 직원이었던 Silberger가 다른 직원인 Mr. Yun에게 보낸 이메일).

600) U.S Patent No. 5,452,104.

601) U.S Patent No. 5,576,767.

602) *Refac int'l, Ltd v Lotus Dev. Corp.*, 81 F.3d 1576, 1581,1585 (Fed. Cir. 1996).

603) *Id.*

604) *Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp.*, No.05-CV-1958 B. 2007 WL 2296441 at 34 (S.D. Cal. Aug. 7. 2007).

605) *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 2006 WL 2528545 (D.N.J. Aug. 31. 2006)., *aff'd in part and rev'd in part*, 501 F.3d. 297 (3d Cir. 2007).

다는 이유로 기각하고, 클레이튼법 제7조에 대해서는 손해요건(antitrust injury)이 흠결되었다는 이유로 기각하였다.

2) Rambus 사건

Rambus 사건의 경우도 이러한 公開義務를 위반한 사안이었다.⁶⁰⁶⁾ Rambus社は 반도체 업계의 분쟁의 중심에 2000년 이후 계속 있었다. Rambus사는 인피니언社와 일전을 벌였고, 삼성전자와 하이닉스와의 특허소송을 하였다. 결국 Rambus 사건도 公開義務를 위반한 후 標準決定 후에 標準技術에 固着된 標準技術使用者들에게 特許侵害訴訟을 통하여 고율의 로열티 수입을 얻고자 한 사건이다.

聯邦去來委員會는 2002년 Rambus사가 特許侵害訴訟에서 승소한 것과 별도로 2002.6.18. 지방법원의 판결이 있는 후에, 독자적인 조사를 시작하였다⁶⁰⁷⁾. 聯邦去來委員會는 聯邦去來委員會법에게 불공정한 경쟁방법(unfair method of competition) 및 불공정하거나 기만적인 거래관행(unfair or deceptive acts of practice)의 판단에 대한 광범위한 재량을 부여하고 있는 聯邦去來委員會法(FTC Act) 제5조⁶⁰⁸⁾ 위반을 이유로 한 소송을 제기하였다.⁶⁰⁹⁾ 聯邦去來委員會는 標準化機構에 참여하면서도 자신이 보유한 특허가 技術標準이 되도록 하고는 뒤에 특허소송을 제기한 Rambus사의 행위에 대하여, 이러한 행위가 聯邦去來委員會法 제5조에 위반된다고 판단하였다.⁶¹⁰⁾

Rambus의 시장전략은 규격화된 메모리 반도체의 인터페이스 標準을 유지하는 것이었다. 왜냐하면 Rambus의 기술은 인터페이스부에 기술적인 장점이 있었기 때문이다. 이러한 전략을 유지하기 위하여 Rambus는 자신의 기술을 라이선스 할 때 개량기술을 사용할 수 없도록 하였고, 만일 개량기술이 개발되면 이 기술을 Rambus에게 무상으로 라이선스 하도록 하였다. 반면 Rambus

606) 318 F.3d at 1096-1102.; *Rambus, Inc. v. Infineon Techs. AG*, 318 F.3d 1081 (Fed. Cir. 2003) cert. denied, 124 S.Ct. 227 (2003).

607) 이 사건의 진행에 대하여는 <http://www.ftc.gov/os/adjpro/d9302/index.shtm>.

608) 15 U.S.C. § 45(a)(1) (2000).

609) *In re Matter of Rambus*, (F.T.C. 2002 Docket No. 9302).

610) *Id.*

사는 자신이 무상으로 라이선스 받은 기술을 다시 라이선스(sublicense) 할 수 있는 권리를 보유하고 있었다. 이러한 시장전략을 강화하기 위한 수단으로 자신들의 특허를 標準化機構를 통하여 標準으로 채택되도록 하려고 하였다는 것이 聯邦去來委員會의 주장이었다. 그리고 聯邦去來委員會는 標準化過程中 Rambus가 자신의 특허를 완전히 공개하지 않았다고 보았다. 聯邦去來委員會의 판단에 의하면 Rambus사는 DRAM 시장 및 4개의 관련시장⁶¹¹⁾을 독점화하기 기망행위를 하였고, 그 결과 독점력을 취득하였고, 이러한 독점력을 행사하여 시장에서 비합리적인 거래의 제한을 시도하였다.⁶¹²⁾

聯邦去來委員會의 제소에 대하여 행정판사(ALJ)는 Rambus사의 약식판결(summary judgment) 신청을 기각하고, 2004.2.24. 판결을 선고하였다. 행정판사는 聯邦去來委員會의 청구를 모두 기각하였다. 그 이유로 聯邦去來委員會가 소장에서 적시한 사항에 대한 입증이 제대로 되지 않았음을 들었다. 행정판사는 Rambus가 관련시장에서 시장지배력을 가지고 있다는 사실은 인정되나, 標準化機構를 활용하여 관련시장에서 불법적인 독점력을 유지하려고 하였다는 사실을 인정할 증거는 없다고 보았다.

행정판사는 聯邦去來委員會가 Rambus가 JEDEC의 標準化 過程에 참여하면서 자신들이 보유한 특허를 알리지 않았고, 標準化가 진행되도록 함으로써 최종적으로 결정되는 標準이 자신들의 특허와 일치하도록 함으로써 시장에서의 경쟁을 제거하려고 하였다고 주장한 점에 대해서⁶¹³⁾ 단순히 標準化過程에 참여하였다고 하여 바로 標準化過程에의 참여가 특허출원중에 법률이 비밀로 보장해주는 특권까지 제거하여 공개하도록 하는 것은 아니므로 聯邦去來委員會는 Rambus가 標準化過程에 참여하였다는 것 이상의 증거를 제시하였어야 함에도 이를 하지 않았기 때문에 Rambus가 경쟁자를 배제하려고 하였다는 聯邦去來委員會의 주장을 배척한다고 하였다.⁶¹⁴⁾ 나아가 행정판사는 자신이 인정한 사실관계에 의하면 Rambus사는 최소한 자신이 JEDEC의 회원사일 때에

611) (i) latency technology market, (ii) burst length technology market, (iii) clock synchronization technology market, (iv) data acceleration technology market.

612) FTC Complaint; In re Matter of Rambus, (F.T.C. 2002 Docket No. 9302).

613) *Id.* at 2, 43, 44-46, 77.

614) Decision by ALJ para. 14-16.; In re Matter of Rambus, (F.T.C. 2002 Docket No. 9302).

는 자신의 특허에 대한 公開義務를 다하였으므로 JEDEC이 정책문서에서 요구하는 필수특허에 대한 자발적인 早期公開義務와 관련하여 Rambus사가 신인의무(duty of good-faith)를 위반한 것이라고 볼 수 없어, Rambus의 행위를 聯邦去來委員會法 제5조 위반을 인정하기 위한 요건인 欺瞞的 行爲 또는 去來慣行이라고 판단할 수 없다고 보았다. 또 JEDEC은 Rambus의 행위에도 불구하고 Rambus의 특허에 固着化된 것이 아니라고 보았다. 대체적인 기술이 있음에도 Rambus의 특허를 사용하는 것은 Rambus의 특허를 사용하는 것이 높은 로열티에도 불구하고 비용 대비 성능(cost/performance terms)이 우수하기 때문이라고 보았다.⁶¹⁵⁾

聯邦去來委員會는 이 사건을 2004.3.1. 전원회의(The full Federal Commission)에 회부하였다. 장고를 거듭하던 聯邦去來委員會는 2006.7.31. 마침내 Rambus사에 대하여 聯邦去來委員會法 제5조 위반 심결을 하였고 2007.2.2. 이 결정은 최종적으로 확정되었다.⁶¹⁶⁾

聯邦去來委員會는 이 사건의 결정에서 聯邦去來委員會의 특허와 독점금지법 간의 관계에 대한 이해를 분명하게 밝힌다. 聯邦去來委員會는 특허 그 자체는 독점을 형성하는 것이 아니며 오히려 양자가 모두 혁신을 촉진하고, 소비자의 후생을 증대시키는 것을 법의 목적으로 하고 있다고 보았다. 따라서 Rambus사가 주장하는 것과 같이 특허법과 독점규제법은 본질적으로 상호 긴장관계에 놓여있으므로, 이러한 긴장관계 하에서 聯邦去來委員會는 Rambus사의 행위가 聯邦去來委員會法 제5조 위반이라고 판단을 하기 위하여 명확하고 분명한 입증(clear and convincing evidence)을 하여야 하는 것은 아니며, 단지 聯邦去來委員會法 제7조에 따라 우월한 증거의 원칙(preponderance of evidence)에 따라 입증하면 족하다고 하였다.⁶¹⁷⁾

또 하나 聯邦去來委員會는 만일 위원회가 자신들의 행위가 聯邦去來委員會法 제5조 위반이라고 판단하게 되는 경우, 이러한 판단은 標準化機構에 대한 참여를 제한하게 되는 효과(chilling effect)를 가지고 올 것이라는 Rambus사의

615) Decision by ALJ para. 30-31.

616) *In re matter of Rambus, Inc.* Docket No. 9302.

617) *Id.*, pp. 22-23

주장에 대하여, 전혀 이러한 주장을 뒷받침할 증거를 발견하지 못하였다고 하면서, 오히려 만일 Rambus사의 기만적인 행위를 방지할 경우 상호 협조적인 標準化機構의 본질에 비추어 이러한 標準化機構에의 참여가 제한받게 될 것이라고 판단한다. 따라서 이러한 현상을 방지하기 위해서는 標準化機構가 참여하는 회원들이 기만적인 수단을 사용하지 않는다는 것에 대하여 확신을 심어 줄 수 있어야 한다고 판단한다.⁶¹⁸⁾

이러한 판단에 기초하여 보면, Rambus사의 행위는 Sherman법 제2조 및 聯邦去來委員會法 제5조 위반의 문제가 있게 되는 바, Sherman법 제2조의 경우에는 이러한 행위가 성립하기 위하여 당해 회사가 관련시장에서의 독점력을 가지고 있어야 하며, 이러한 독점력의 의도적인 취득이나 유지행위가 우월한 상품(superior product), 사업적 탁월함(business acumen), 또는 역사적인 우연(historic accident)에 의하여 발생한 것이 아니어야 한다는 두 개의 요건이 구비되어야 한다.⁶¹⁹⁾ 聯邦去來委員會는 이런 여러 증거를 종합하여 Rambus사의 기술이 표준으로 결정되어 독점적인 지위에 있게 된 것은 Rambus사의 欺罔行爲에 기초한 것으로서,⁶²⁰⁾ Rambus사는 欺罔行爲를 통해서 취득한 독점력을 이용하여 4개의 관련시장에서 배제적 남용행위(exclusionary conduct)를 하였다고 판단하였다. 바로 이와 같은 기만적인 은닉행위로 인하여 標準化機構인 JEDEC은 적절한 로열티 수준을 결정할 수 있는 기회를 상실하게 되었다고 판단하였다. 그러면서, Rambus사가 자신들의 기술이 標準으로 된 것은 자신들의 기술이 우월하였기 때문이지, 자신들이 설사 특허 사실을 숨겼다고 하더라도 이러한 사실이 標準이 되도록 한 것은 아니라는 주장 및 자신들의 기술에 JEDEC 및 다른 회원사들이 固着化된 것이 아니라는 주장을 하자, 이에 대하여는 이러한 사실을 입증하지 못하였다는 하여 그러한 주장을 배척하였다. 그러나 합리적인 범위에서의 로열티를 수령하는 것을 막지는 않았다.⁶²¹⁾

618) *Id.*, pp. 24-25.

619) *United States v. Grinnell Corp.*, 384 U.S. 563, 570-571 (1966).

620) *In re matter of Rambus, Inc.* Docket No. 9302, *op. cit.*, pp. 63-64에 의하면, 1995년 당시 LG 반도체, 삼성전자, NEC 등의 반도체 업체들은 Rambus사의 기술이 공개된 기술로서 기술료가 없을 것으로 생각하였고, 1999년 HP의 경우에도 Rambus사의 기술의 경우에는 JEDEC에 의하여 공개된 것으로 그 외에 Rambus사가 주장하는 것과 같이 특허가 있을 것으로 생각하지 않았다고 한다.

로열티에 대한 사항은 추후 2007.2.2. 최종명령에서 규정되었는데, 이에 따르면 Rambus사는 최종명령이 발령된 날로부터 30일 이내에 이해관계인들에게 전세계적인, 비독점실시권(worldwide, non-exclusive license)을 관련 미국 특허법에 따라 허여하여야 한다. 이 경우에 로열티⁶²²⁾는 SDRAM(0.25%), DDR SDRAM(0.5%), Non-DRAM 제품 중에서 JEDEC의 SDRAM 標準에 부합하는 제품(0.5%)과 Non-DRAM 제품 중에서 JEDEC의 DDR-SDRAM 標準에 부합하는 제품(1.0%)에 대하여 각각 그 상한(Maximum Allowance Royalty Rate)을 정하고 있다.⁶²³⁾

2007. 2. 2. 聯邦去來委員會는 향후 10년간 Rambus사의 로열티에 대한 이행 감시를 하는 것을 최종결정문에 포함하고 있다. 로열티에 대한 이행감시를 통하여 특허법상의 효력을 유지시키면서도, Rambus사의 행위에 대하여 시장에 끼치는 영향을 분리하여 적절한 조치를 취하도록 하고 있는 것이다. 바로 이러한 맥락이 특허법과 독점규제법이 서로 보완적으로 시장에서 공통적인 목적인 혁신의 촉진과 소비자후생의 증진에 기여할 수 있게 되는 것이라고 할 것이다.⁶²⁴⁾ 이런 유형의 사건의 경우에는 다소 이행감시기구의 운영과정에서 노하우가 정립될 필요는 있겠지만 이행감시기구의 장기적인 감시와 감독은 반드시 필요하다.

2. FRAND 조건 위반행위와 公正去來法

(1) FRAND 조건 위반행위

앞서 살펴본 것과 같이 FRAND 조건이 政策文書에 의하여 요구되고, 특허권자가 FRAND 조건에 동의한 경우 이러한 조건을 위반하여 동의한 조건에 따른 라이선스를 하지 않는 것이 계약위반이라는 점은 별 이견이 없다.⁶²⁵⁾ 문

621) *Id.*, pp. 119-120.

622) 최고 허용 로열티(Maximum Allowable Royalty Rates)이라는 표현을 사용하고 있다.(In re matter of Rambus, Inc., Final Order pp.7-8).

623) Commission's Consent Order sec. J. 1-4.

624) 우리 공정거래위원회도 Microsoft사건에서 지속적으로 이행을 감시하기 위한 기구를 운영하고 있다.(공정거래위원회 의결 2006.2.24., 2006-042).

625) 다만 만일 政策文書에 公開義務가 규정되어 있지 않은 경우 일반적인 公開義務는 없다는 것이 미국 판례의 태도이다. *Berkey Photo, Inc v. Eastman Kodak Co.*, 603 F.2d. 263 (2d Cir. 1979). 이러한 관례를 지지하는 문헌으로는 Kobayashi & Wright, *op cit.* at 37.

제는 FRAND 조건을 위반한 것이 계약 위반임을 넘어서 競争法을 위반한 것인가 하는 점에 대하여는 논의가 필요하다.⁶²⁶⁾

競争法 違反이 될 수 있는 유형으로 특허에 의하여 보호되는 기술이 標準기술이 되었다는 것의 의미가 필수적인 기술(essential technology)이라는 의미가 내포되어 있는 경우가 많다. 많은 標準化機構에서 이런 필수기술의 보유자의 홀드업행위를 방지하기 위한 FRAND 조건이나 公開義務에 동의하도록 요구하고 있다. 그러나 이러한 요구가 실제로 특허권자 등의 홀드업행위를 방지하는 것에 효과적인지에 대해서는 논란이 있다.⁶²⁷⁾

일반적으로 FRAND 조건의 위반 자체로 바로 競争法을 위반한 위법한 행위로 판단하기는 어렵고, 이 경우에도 FRAND 조건위반은 競争法과의 관계에서 약정의 위반이 단순한 계약위반에 그치는 것인지 아니면 바로 競争法 違反이 되는 것인지는 논란이 있다.⁶²⁸⁾ Qualcomm사건의 경우 뉴저지지방법원은 Qualcomm의 (i) 경쟁제한은 標準을 결정하였기 때문에 발생하는 것이고, 標準의 결정은 標準化機構에서 한 것이지 Qualcomm이 標準을 결정한 것은 아니며, (ii) 標準 決定 후에는 이미 경쟁이 소멸하였기 때문에 Qualcomm이 FRAND 조건을 위반한 것이 제한할 경쟁이 없으므로 따라서 Qualcomm의 FRAND 조건 위반은 競争制限性이 없다는 주장을 받아들였다.⁶²⁹⁾

하지만 위와 각 판단은 다음과 같은 이유로 하여 잘못된 것으로 보인다. 標準을 결정하는 이유는 앞서 논의한 기술발전과 標準化의 관계에서 보는 것과 같이 진행되는 기술발전의 과정에서 복수의 기술이 존재함으로 인하여 가지게 되는 기술간의 相互運用性 및 상호호환성의 불비로 인하여 소비자가 부담하여야 하는 비효율과 생산자의 비효율 등 총합적인 사회적인 비효율을 제거하고 규모의 경제 등을 달성하기 위한 것이다.⁶³⁰⁾ 다만 이러한 標準化의 긍정적인

626) Rambus, 522 F.3d. at 467-468; *Rambus Inc. v. Infineon Techs, AG*, 318 F.3d. 1081, 1096-1105 (Fed. Cir. 2003).

627) Farrell et al. *op cit* at 625.

628) 앞서 Kobayashi와 Lemley 논쟁 참고. Kobayashi & Wright, *op cit.* at 37-38.

629) 오승환, 행정법연구 전계논문, 180면.

630) 바로 이러한 점을 감안하여 *Addamax Corp. v Open Software Foundation, Inc*, 888 F. Supp. 274 (D.Mass. 1995) 및 *Sony Electronics, Inc v. Soundview Technologies, Inc.*, 157 F.Supp. 2d. 180 (D.Conn. 2001) 사건 등에서 미국 연방법원들이 가격고정(price fixing) 혐의가 인정됨에도 불구하고

면에도 불구하고 특허권자의 홀드업행위는 市場失敗를 불러올 수 있기 때문에 標準化機構는 標準化機構에 의한 標準化의 경우 標準의 결정 이후 발생할 수 있는 홀드업 문제를 해소하기 위한 FRAND 조건을 약속받음으로 인하여 標準化이후 標準化 對象 技術을 보유하고 있는 특허권자가 홀드업을 통하여 경쟁을 제한하는 것을 방지하려고 하는 것이므로 標準化와 FRAND 조건의 이행은 競爭制限性의 배제를 위한 한 쌍의 結合裝置이다.

그런데 이러한 FRAND 조건에 대한 동의를 요구하는 標準化機構의 행위 자체가 가격고정의 공모(로열티에 대한)나 거래거절로 판단될 소지도 있다.⁶³¹⁾ 만일 논리적으로 제거법에 의하여 설명한다면 FRAND 조건을 특허권자가 받아들이지 않았다면 그러한 標準은 매우 경쟁제한적인 標準이 될 것이므로 이는 標準으로 채택되지 않았을 것이라는 결론에 도달할 수 있는 것이다. 그러므로 標準化가 競爭制限性을 가지게 되는 것은 FRAND 조건의 위반에 따른 것이라고 결론짓는 것이 타당하고, 標準의 결정에 의하여 競爭制限性이 발생한다는 주장은 타당하지 않다. 이렇게 봄으로써 FRAND 조건이 문제가 되는 맥락을 標準化된 기술이나 특허의 보유자의 사기적인 행위에 의한 標準化에 국한되도록 하게 된다.

두 번째 주장 역시도 標準競爭의 양상을 왜곡하는 주장이다. Qualcomm은 일단 標準으로 특정한 특허기술이 결정되고 나면 그 기술만이 사용되는 것을 전제로 하여 자신의 논리를 전개한다.⁶³²⁾ 그러나 標準化機構에 의하여 標準으로 결정된다고 하더라도 여전히 標準競爭이 존재하는 경우도 있고, ISO의 標準 중에도 시장에서 사용되지 않아 실패하는 標準이 있다. 그리고 현실적인 경쟁이 아니라도, 당해 標準으로 결정된 기술을 이용하여 改良技術이 등장하

하고, 바로 당연위법원칙에 의하여 판단하여서는 안되고 標準이 가지고 있는 경쟁촉진적인 면을 고려하여 合理의 原則에 의해서 판단하여야 한다고 하였던 것으로 보인다.

631) 위 각주의 Soundview 사건에서 미국 연방지방법원은 標準化機構의 행위가 價格固定行爲(price fixing)인 것처럼 보일 수 있지만 이러한 로열티에 대한 제한이 로열티를 시장에서 결정되는 수준이하로 결정하도록 하여 독점금지법상 손해(Antitrust Injury)를 발생시킨 것은 아니라고 판단하면서 손해의 입증이 되지 않았다는 이유로 원고의 서면법 위반 주장을 기각하였다. Addamax 사건에서도 원고가 주장하는 손해와 피고의 행위간의 인과관계(causation)의 입증이 이루어지지 않았다는 이유로 하여 역시 원고의 청구를 기각하였다.

632) Qualcomm's motion to dismiss in re Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc. 2006 WL 2528545 (D.N.J. Aug. 31 2006).

여 잠재적인 경쟁이 발생할 수 있다. 만일 이러한 가능성이 없다면 標準으로 결정된 특허권자가 라이선스를 거절하거나 유인이 없을 것인데, 여전히 특정 사업자에게 差別的 라이선스를 하지 않는다거나, 지나치게 비합리적인 고율의 로열티를 요구하는 이유가 바로 이러한 標準決定 이후에도 잔존하는 標準競爭 또는 潛在的 技術競爭의 가능성 때문이다.⁶³³⁾ 바로 이러한 점을 Qualcomm이 왜곡하고 있다고 본다.

따라서 이러한 특허권자의 FRAND 조건을 위반한 특허권의 행사는 라이선스의 거절이나 비합리적이고 불공정한 로열티 기타 라이선스 조건을 요구하는 행위일 것인바, 이 경우는 公開義務의 違反의 경우와 달리 바로 그 자체가 반경쟁적인 효과를 가지고 있는 행위로서 제2절에서 논한 公正去來法상 특허권 라이선스 거절법리에 의하여 규율될 수 있다.

(2) FRAND 條件違反 與否의 判斷基準

1) 公正성과 합리성

어떤 조건으로 라이선스를 하는 것이 공정하고 합리적인가의 판단은 쉽지 않다. 공정성(Fairness)과 합리성(Reasonableness)의 판단은 그 자체가 가지고 있는 개념의 불명확성으로 인하여 여러 가지 간접증거에 의한 판단이 필요하게 된다.⁶³⁴⁾ 앞서 Geradin이 주장하였던 것처럼 법원에서 ‘공정성’ 요건이 가지는 의미는 명확하지 않다.⁶³⁵⁾

하지만 앞서의 Kobayashi 등의 주장에도 불구하고 사안에 따라 다를 수 있지만 특허권자의 홀드업행위를 막는 것은 단지 계약법 위반에 문제로만 그치는 것은 아니며 경쟁법상 쟁점이 있다. 왜냐하면 홀드업행위를 막는 것은 소비자의 이익을 저해하는 시장지배력을 취득이나 행사를 제약하는 것이기 때문이다. 좀더 근본적으로 標準化된 기술을 사용하려는 행위자들에게 정당한 사용조건이 제공되지 않는 현상을 막으려고 하는 것이며 궁극적으로는 소비자들

633) *LePage's Inc. v. 3M*, 324 F.3d. 141, 169(3d. Cir. 2003)(en banc); *Harrison Atire, Inc. v. Aerostar Int'l.*, 423 F.3d. 374, 380 (3d. Cir. 2005).

634) 간접증거에 의한 사실인정과 관련한 최근 상세자료로는 조원철, “간접증거에 의한 사실인정”, 재판자료 Vol. 114 (2008) 27면 이하 참조.

635) Geradin, *supra note 557*, at 15.

이 이러한 부담을 전가하여 부담하지 않도록 하기 위한 것이다. 이를 통해서 기술사용자들은 여러 가지 공개된 사용조건들을 비교하여 원하는 조건으로 사용할 수 있도록 하기 위한 시장사기방지장치이다.⁶³⁶⁾ 다만 실제 競爭法 違反의 입증에 있어서는 쉽지 않은 면이 있다.⁶³⁷⁾ 왜냐하면 競爭法 違反이 인정되기 위한 반경쟁적 측면과 경쟁촉진적 측면의 형량이 용이하지 않기 때문이다.⁶³⁸⁾ Qualcomm사건에서 뉴저지 지방법원이 Qualcomm사가 실제로 FRAND 조건을 위반한 것인지에 대하여 구체적으로 판단하지 않고, FRAND 조건을 위반하였다고 하더라도 이러한 행위가 競爭制限性을 가지지 않는다는 논리구조로 Qualcomm의 競爭法 違反을 인정하지 않은 것도 바로 이러한 입증에서의 어려움으로 인한 것으로 보인다.⁶³⁹⁾

Qualcomm 이전에도 聯邦去來委員會는 Dell 사건에서 Dell이 VESA(Video Electronics Standards Association)가 요구한 기술들에 대한 공개를 적절하게 하지 않았다는 점을 문제 삼아 VL-bus와 관련된 Dell의 특허주장을 금지하는 합의를 Dell과 한 사실이 있었다.⁶⁴⁰⁾ 이후 Wang Lab과 Mitsubishi 간의 소송도 Wang Lab이 JEDEC에 출원 중이었던 특허를 공개하지 않고는 설계에 대한 기술에 대해 특허를 주장하지 않겠다고 하면서 자신들의 설계가 JEDEC에 의해서 標準으로 채택이 되도록 로비를 하고는 標準으로 채택된 이후 특허소송을 제기한 사안에서 법원은 묵시적 라이선스 이론을 사용하였다.⁶⁴¹⁾ 이러한 사안들에서 보는 것처럼 FRAND 조건의 실제 집행은 쉽지 않다. 이러한 사건들에서의 논점은 標準決定過程에서의 詐欺行爲와 公開義務 위반에 맞추어지고 있다. 이러한 점들은 로열티의 합리성과 관련된다.⁶⁴²⁾ 그 이외에도 標準으로 결정되고 난 뒤 실시를 위한 필수적인 특허기술에 대한 특허권의 행사방법으로는 잠재적 경쟁자에 대한 實施拒絕, 고율의 로열티 요구행위, 차별적 취급,

636) Farrell et al, *op cit*, at 609.

637) United States v. Microsoft Corp., 253 F.3d. 34,51 (D.C. Cir. 2001).

638) *Id.* at 604.

639) 오승한, 행정법연구 전계논문, 186면.

640) Dell Computer Corp., 121 F.T.C. 616,618 (1996).

641) Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am. inc., 103 F.3d. 1571, 1582 (Fed. Cir. 1997).

642) Farrell et al, *op cit*, at 605.

기타 부당한 실시조건의 부가 등이 있다.⁶⁴³⁾

합리적인 로열티는 어떻게 산정하여야 하나. 로열티를 산정하는 방식은 여러 가지가 존재한다.⁶⁴⁴⁾ 만일 標準의 경우가 아니라면 실무상 로열티의 산정은 협상력에 의존한다.⁶⁴⁵⁾ FRAND 조건에 의한 공정하고 합리적인 로열티란 가상적인 제3자를 통하여 협상력을 보완하는 또는 보충하는 것을 의미한다. 다만 특허가 공개되었다는 것과 특허의 실시에 있어서 로열티가 합리적이라는 것은 서로 구별되는 것이므로 特許公開義務를 충족하였다고 하여 바로 당해 특허의 로열티가 합리적이라는 것을 담보하지는 않는다.⁶⁴⁶⁾ 물론 공개된 상황에서 특허라이선스 협상을 하게 되면 실무상 기존의 라이선스가 존재하는 경우에는 실시계약에 이러한 다른 사례를 들어 이를 기초한 협상을 하게 될 것이고, 협상력을 가지는 경우에는 MFN(Most Favored Nations) 조항을 삽입하여 추후 다른 회사와의 협상과정에서 로열티가 떨어지는 경우의 혜택을 공유하고자 할 것이다. 하지만 어떤 경우이든 標準化의 대상이 되었다는 것은 그 기술이 설사 標準化가 되지 않았다고 하더라도 상당한 협상력을 가지는 기술이라는 의미일 것이고, FRAND 조건의 부기는 협상력이 標準化를 통하여 상승한 부분만큼을 불로소득을 누리지 않도록 함과 동시에 특허권자의 홀드업을 방지하기 위한 것이므로 FRAND 조건은 과도하거나 차별적인 로열티를 제어하는 장치로서 의미를 가진다.

로열티가 과도하게 높은 것인지의 문제는 결국 앞서 제2절에서 보았던 과도한 로열티 규율의 문제로 돌아간다. Qualcomm 사건의 경우 3GPP(Third Generation Partnership Project)에서 무선통신시장에서 UMTS기술을 標準으로

643) Rambus Inc., FTC Docket No. 9302, Opinion of the Commission, 3 (Aug. 2, 2006)

644) 합리적인 로열티 산출을 위한 방법으로 비용기준책정방법(Cost-Based Pricing), 동일회사가 부과하는 다른 특허기술에 대한 라이선스의 로열티와 비교하는 방법(Same Firm Price Comparison), 시장기초가격(Market-Based Pricing), ECPR(the Efficient Component Pricing Rule) 등이 제시되고 있다. 하지만 어떤 방식도 객관적으로 유일하고 지배적으로 받아들여지는 이론은 없다. 우선 비용의 산출이 용이하지 않고, 동일한 기술을 찾아내는 것도 쉽지 않다. (오승한, 행정법연구 전계논문, 187-189면 참조).

645) 협상력의 중요한 부분은 당해 특허의 必須性에 의존하며, 必須性은 앞서 보았던 對替可能性과 우회가능성에 의하여 결정된다. 합리적이고 공정한 로열티라는 것은 하나의 점(pin point royalty)으로 존재하는 것이 아닌 일정한 범위를 가지고 존재한다.

646) Farrell et al, *op cit*, at 605.

채택함으로써 2세대에서 3세대로의 기술적 이전을 도모하였고 그 중심에 FRAND조건이 표준화의 전제로 있었다.⁶⁴⁷⁾ 그럼에도 Broadcom을 포함한 원고들이 Qualcomm이 제안한 로열티가 標準化決定過程에서 합의한 FRAND 조건을 위반한 것이라고 주장하는 것에서도 합리적인 로열티의 결정의 어려움을 반증한다.⁶⁴⁸⁾

특허권자가 로열티를 제한받는 것은 그 특허권자가 착취적 수단으로 후속혁신자의 혁신을 방해하고, 그 결과 특허법이 목적으로 하는 지속적인 技術革新을 저해할 경우이어야 한다.⁶⁴⁹⁾ 그렇지 않은 경우에는 만일 특허권자의 로열티 결정도 시장에서의 가격결정메카니즘에 따라 만일 지나치게 고율의 로열티를 제시하면 당해 기술이 시장으로부터 외면을 받게 될 것이므로 이러한 로열티 수준을 유지할 수 없게 될 것이고, 따라서 競爭當局은 굳이 이러한 로열티를 규제할 이유가 없다. 또 로열티의 규제를 競爭當局이 마치 물가당국인 것처럼 개입하고자 하더라도 앞서 본 것과 같이 합리적이고 공정한 로열티 수준을 찾아내는 것이 사실상 불가능하므로 이러한 점에서도 競爭當局의 로열티에의 개입은 제한적일 수밖에 없다.

결국 합리성이나 공정성의 판단은 과도한 로열티의 顯著性 판단에 의존할 수밖에 없다. 앞서 본 바와 같이 소프트웨어의 경우에는 限界費用이 零(0)에 가깝기 때문에 費用接近法은 한계가 있을 수밖에 없지만 전통적인 제조업의 경우에는 비용접근법은 최소한의 로열티 베이스를 계산하는 근거로는 사용할 수 있을 것이다. 그 외 市場接近法을 통하여 시장에서 유사한 사례를 찾아서 비교하는 비교가능법(comparable royalty approach)을 취하거나, 만일 이러한 시장데이터를 찾을 수 없다면 현재 특허권자가 제시하는 로열티를 원가회계(cost accounting)상 재무제표에 기재되어 있는 원가에 적절한 이윤을 더한 로열티(cost plus approach)간의 범위에서 競爭當局의 관점에서 시장에서 이 기술을 사용하고자 하는 경쟁자들의 시장구조를 동시에 고려한 시장에서 市場封鎖가

647) UMTS 기술에 대해서는 <http://www.umtsworld.com/units/history.htm> 참조.

648) First Amended Complaint at 2 Broadcom v. Qualcomm Inc.. C.A. No. 05-3350 (D.N.J)(2005).

649) M. Sean Royall, "Standard Setting and Exclusionary Conduct: The Role of Antitrust in Policing Unilateral Abuses of Standard Setting Process", Antitrust L.J. (2004) at 44.

이루어지지 않고 유효한 경쟁이 이루어지도록 할 수 있는 수준의 가상의 로열티(hypothetical royalty based upon the effective market competition)을 찾아 그 범위와 비교하는 방법을 취하면 현저하게 고율의 로열티인지는 판단할 수 있을 것으로 본다.

다만 구체적인 로열티의 판단은 앞서 Microsoft 사건에서 유럽共同體 1審法院이 행하였던 것과 같이 양당사자로 하여금 이러한 로열티 협상을 하도록 하고, 이에 대하여 승인하여 주는 것과 같은 형식을 취하는 것이 옳다. 어느 경우에도 競爭當局이 구체적인 당사자보다 더 많은 가격결정요인들을 알고 있을 수는 없기 때문이다.

2) 非差別性

가. 價格差別과 非差別性

차별적으로 로열티를 요구하는 것과 관련된 판단은 상대적으로 용이하다. 그러나 標準化機構들은 비차별성의 의미에 대하여 명확하게 규정하지는 않는다. 차별적 라이선스의 문제는 일단 지적재산권의 라이선스를 어느 누구에게 한 이상 다른 자가 라이선스를 원하는 경우에는 무차별적으로 그 다른 자에게도 라이선스를 하여야 하는가의 문제와 라이선스 조건의 비차별성의 문제를 포함한다.⁶⁵⁰⁾

이 문제는 價格差別(price discrimination)의 한 유형이다. 하지만 만일 라이선스시에 서로 다른 로열티 흐름을 발생시킬 것으로 보이는 자들에게 서로 다른 이분적 로열티(two part tariff)를 받겠다고 하는 것이 허용되는지 등의 문제는 명확하지 않다.⁶⁵¹⁾ 왜냐하면 차별적인 라이선스의 경우에는 차별의 이유 또는 조건이 문제가 될 것이기 때문에 일률적으로 결론내리기 어렵기 때문이다. 그러나 다른 조건이 동일한데도 계열사에게만 라이선스를 하면서, 계열사가 아닌 회사에는 라이선스를 하지 않는 계열사를 위한 차별적 라이선스를 한 다든지 하는 경우와 같은 사안에서는 이를 달리 정당화사유가 없다면 競爭法

650) Joseph Farrell et al., "Standard Setting, Patents, and Hold-up", *Antitrust Law Journal* No.3 (2007) at 638.

651) *Id.*

違反이 될 것이다.⁶⁵²⁾

다만 이때 차별적 취급의 금지는 획일적이고 동일한 취급을 의미하는 것은 아니라고 할 것이므로 만일 시장에서 현저히 고율의 로열티이어서 수용하기 어려운 로열티라고 보임에도 수용한 회사가 있다고 하여 차별성이 없다고 볼 수 있을지는 의문이 있을 수 있겠다.⁶⁵³⁾ 하지만 동일하게 고율의 로열티로 일관하고 있다면 이는 로열티의 합리성이나 공정성의 문제는 있을 수 있을 것이나, 이런 사례가 있다면 최소한 차별성은 없다고 보아야 할 것으로 본다. 다만 로열티의 경우에는 여러 실시를 받고자 하는 자와 특허권자 양측의 요인에 의하여 결정되는 함수관계에 있으므로 실시를 받고자 하는 자가 동일하거나 실질적으로 동일한 사정이 될 수 있도록 한 뒤에 차별이 존재하는지 여부를 판단하여야 함은 앞서 본 바와 같다.

나. 비차별성의 원칙과 透過(pass-through)의 문제

비차별성의 원칙을 강조하는 경우에 발생하는 문제는 먼저 로열티 협상을 하는 자들이 사전적인 협상을 열심히 할 유인이 없어진다는 점에 있다. 최종적으로 경상로열티(running royalty)를 다른 라이선스를 받는 자들에게 투과시킴으로써 로열티를 균일하게 만들게 됨에 따라 최초로 협상하는 자들이 협상의 최전방에서 최선을 다하여 낮은 로열티를 받기 위해서 자신의 비용을 들여 노력할 유인이 없기 때문이다.⁶⁵⁴⁾ 이 경우 標準保有者는 직접적인 구매자와 하부시장에서의 사업자들을 구분하여 협상을 함으로써 자신의 이익을 극대화시킬 수 있다.⁶⁵⁵⁾

3) 주관적 요건의 고려

普通法상 欺罔行爲에 기초하여 계약법위반의 책임을 부과시키려고 할 경우

652) *Id.* 638-639.

653) 오승환, 행정법연구 전계논문, 192면.

654) Joseph Farrell & Carl Shapiro, "How Strong Are Weak Patent?", *American Economic Review* (2008). at 1.

655) 이를 Farrell은 分離支配戰略(divide and conquer strategy)라고 한다. Farrell et al. *op cit*, at 639.

의도(intention)의 입증에 필요하다. Qualcomm사건에서 뉴저지지방법원은 Qualcomm사가 FRAND 조건을 처음부터 지킬 의도가 없이 순수한 欺罔行爲를 한 것인지에 대하여 확인을 하고 있지 않다.⁶⁵⁶⁾ 그러나 앞서 Kodak 사건에서 보았던 것처럼 특허권의 남용인지 여부를 판단하기 위하여 주관적 요건은 매우 중요한 역할을 한다. 標準化機構에 의한 標準의 경우에도 실제로 지킬 의도가 없었는데도 標準化機構에서 標準으로 채택되도록 하기 위하여 FRAND 약정을 하여 標準으로 결정이 되도록 하여 FRAND 약정을 지킬 것으로 신뢰한 標準化機構 구성원들이 標準으로 결정한 경우 이러한 신뢰를 야기하고 이를 배신한 欺罔行爲는 標準化機構로 하여금 자신이 보유한 특허가 標準으로 결정되도록 유인한 행위로서 남용판단의 한 요소가 된다고 할 것이다.

4) 필수특허가 다수 존재하는 경우

여러 필수특허보유자가 하나의 標準에 있는 경우에는 홀드업행위의 가능성이 증대된다. 왜냐하면 補完財 問題(problems of complementarity)가 발생하기 때문이다.⁶⁵⁷⁾ 복수의 특허들이 서로 보완재의 성격을 가지고 있는 경우 개별적인 필수특허보유자들로서는 가능한 많은 로열티를 사전적으로 확보하려고 할 것인데, 이러한 개별적인 많은 로열티가 합쳐지면 사후적으로 이러한 標準을 사용하려는 자의 입장에서는 감당하기 어려운 로열티가 될 수 있다.⁶⁵⁸⁾ 그러므로 標準化機構에서 FRAND 조건에서의 合理性의 의미를 정함에 있어서 개별적인 특허에 대한 로열티 외에 총합적으로 집합적인 로열티를 같이 고려하는 것이 필요하다.⁶⁵⁹⁾ 이러한 의미에서의 FRAND 조건을 總合的 合理性의 原則(agggregated reasonable terms)이라고 한다.⁶⁶⁰⁾

656) *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*(District) at 25.

657) Farrell et al. *op cit*, at 641.

658) *Id.*

659) *Id.* 642.; "Vendor Seek Compromise on LTE", Informa Telecoms and Media, 20 Mar. 2006.

660) Damien Geradin, "Standardization and technological innovation: Some reflections on ex-ante licensing, FRAND, and the proper means to reward innovators", Tilburg University Discussion Paper (2006). p. 11.

(3) FRAND 조건의 위반과 競爭當局에 의한 強制實施

1) 標準保有者 特許의 強制實施

事實上 標準의 경우에 유럽共同體 1審法院이 Microsoft에 대하여 Work group Server protocol에 관련된 특허 등에 대한 強制實施를 명한 유럽共同體 執行委員會의 결정을 지지한 사안과 標準化機構에 의하여 標準이 된 경우에 미국의 연방거래위원회가 Rambus에 대하여 強制實施를 명한 사안은 標準保有者에 대한 특허 강제실시와 관련된 중요한 사례이다. 그리고 강제실시는 FRAND 조건을 위반한 것과 관련하여 홀드업행위를 하려고 한 자에 대한 가장 강력한 구제수단이다. 한편 FRAND 조건을 서약한 특허권자에게는 자신의 특허사용에 대하여 가처분(injunction)을 허용하여서는 안된다.⁶⁶¹⁾ 왜냐하면 그렇게 되면 가처분을 통하여 특허권자가 FRAND 조건을 우회할 수 있도록 허용하게 되기 때문이다.

2) 우리나라의 경우

標準保有者가 자신이 보유한 필수특허를 약정한 FRAND 조건에 의하여 실시하지 않는 경우 強制實施는 시장에서 標準保有者의 경쟁사업자의 관점에서 가장 발본색원적인 구제수단이다.⁶⁶²⁾ 서울고등법원이 필수요소에 대한 강제실시를 위한 기준으로 채택하고 있는 공정거래위원회의 시장지배적지위남용 행위심사기준 IV. 3. 다 (1)항⁶⁶³⁾에 의하면 만일 標準決定過程中에서 자신의 특

661) Mark Lemley, "Intellectual Property Rights and Standard Setting Organization", 90 Cal. Law. Review. 1989 (2002) at 1923-33.; Mark Lemley & Carl Shapiro, "Patent Hold-Up and Royalty Stacking", 85 Tex. L. Rev. 1991, 2025 (2007).

662) *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*(District) p.25에서는 서면법 위반을 인정하고 있지 않다. 그 논거로 *Spectrum Sports Inc. v. Mcquillan*, 506 U.S.447, 458 (1993) 판결을 들면서 서면법의 목적은 市場失敗로부터 공중을 보호하려고 하는 것이며, 경쟁을 파괴하는 행위를 금지하려고 하는 것이라는 판시사항을 인용하고 있다. 그런데 Qualcomm의 행위는 경쟁자를 위협하고는 있지만 경쟁을 위협하고 있지는 않다고 판시하였다.(*Brooke Group Ltd. v. Brown &Williamson Tobacco Corp.*, 509 U.S. 209,225 (1993)).

663) 우리 심사기준은 정당한 이유없이 다른 사업자의 商品 또는 用役의 생산·공급·판매에 필수적인 요소의 사용 또는 접근을 拒絕·中斷하거나 制限하는 행위(영 제5조제3항 제3호)에서의 '必須의인 要素(이하 "必須要素"라 한다)'를 네트워크, 기간설비 등 有·無形의 要素를 포함한다고 하면서, (가) 당해 要素를 사용하지 않고서는 商品이나 용역의 생산·공급 또는 판매가 사실상 불가능하여 일정한 去

허를 통하여 시장지배력을 높여서 標準決定 이후 이 시장지배력을 남용하는 경우에는 公正去來法 위반이 될 수 있으며 이 경우 구제수단으로 강제실시를 사용할 수 있다.

그러나 強制實施와 관련하여 必須設備理論에 의한 실시의무와 강제 라이선스의 인정이 특허권에 의한 인센티브 보호와 그에 의한 지속적 혁신유지라는 특허권 고유의 목적에 배치될 우려가 있다는 지적이 있다.⁶⁶⁴⁾ 하지만 확립된 標準의 경우 라이선스 거절의 문제는 이미 事實上 標準과 강제라이선스에 대한 부분에서 정리한 바와 같이 強制實施가 아니면 궁극적인 해결은 되지 않는다. 標準化機構에 의해서 대체기술이 없는 기술이 標準으로 결정된 경우에는 事實上 標準이 확립된 경우처럼 특허권자의 특허가치가 일부 희석될 것이나, 시장에서의 경쟁저해를 막기 위하여 표준보유자가 라이선스거절을 정당화할 수 있는 사유를 입증하지 못한다면 競爭當局은 시정조치로 특허권의 強制實施를 명하여야 한다.

그러나 標準化機構에 의하여 標準으로 채택된 경우라고 하더라도 이 기준에 의할 때 바로 필수요소로 판단될 수 있는 것은 아니다. 왜냐하면 경쟁하는 複數標準이 존재할 수도 있고, 여러 대체기술이 경합하는 가운데 어느 하나의 기술이 標準으로 채택되었을 뿐 여전히 기술간 경쟁이 존재하는 경우도 있을 수 있기 때문이다. 따라서 대체기술의 존부에 따라 2가지의 경우로 나누어 본다.

가. 대체기술이 있는 경우

문제가 된 특허권자가 FRAND 조건에 기한 라이선스를 하지 않을 경우 標準化 과정에서 이러한 조건에 동의하지 않았다면 다른 대체기술이 標準化될 수 있었을 것인데, 특허권자가 標準化되기 전에는 이 조건에 동의하여 標準化機構를 구성하는 구성원들을 기망하여 標準化에 이르게 함으로써 대체기술 보

來分野에 참여할 수 없거나, 당해 거래분야에서 피할 수 없는 중대한 競爭劣位狀態가 지속될 것, (나) 특정 사업자가 당해요소를 獨占的으로 所有 또는 統制하고 있을 것, (다) 당해 요소를 사용하거나 이에 접근하려는 자가 당해 요소를 再生産하거나 다른 요소로 對替하는 것이 事實上·法律上 또는 經濟的으로 불가능할 것을 필수요소판단의 3가지 기준으로 판단하도록 하고 있다.

664) 오승한, “특허기술의 표준 책정과 경쟁법 적용의 문제”, 산업재산권법학회 제23호 706-707면.

유자가 標準化될 수 있는 기회를 박탈한 것이 경쟁사업자의 사업활동을 방해한 것이거나 부당하게 標準化를 유인한 것으로 하여 競爭法 違反을 구성할 수 있을 것으로 본다. 따라서 이 경우는 대체기술의 우열을 불문하고, 競爭當局이 競爭法 違反으로 개입할 수 있다. 이 경우에는 대체기술이 존재하므로 特許權 濫用에서 필수설비에 해당하는 必須特許로 볼 수 없고, 따라서 必須設備理論에 기한 強制實施는 가능하지 않다.

나. 대체기술이 없는 경우

문제는 대체적인 기술이 없고, 오로지 유일한 기술로서 그 기술을 사용하지 않고는 標準化가 불가능한 상황인 경우 그 기술이 특허권자의 특허에 의하여 보호되는 경우를 생각하여 볼 수 있다. 이러한 경우에는 특허권자가 FRAND 조건에 동의할 하였건 하지 않았건 이러한 동의 여부가 標準으로 선정하는 것에 영향을 미친 것이 아니라 해당 기술외에는 다른 대안이 없는 것이므로 標準化機構가 이러한 사실을 알면서도 標準으로 채택한 이상 특허권자의 유인행위가 존재하였다고 판단하는 것이 곤란하여 FRAND 조건의 위반이 바로 경쟁제한적 행위라고 판단되어서는 안된다는 견해가 있다.⁶⁶⁵⁾ 일단 標準으로 결정되고 나면 선도효과(pioneering effect)에 의하여 원천기술을 선점한 이후의 응용기술에 대하여 과급효과를 미치게 되고, 이러한 標準決定은 이후의 더 나은 후속기술의 진입을 불가능하게 만든다. 따라서 이 견해에 의하면 FRAND 약정이 지켜지지 않았다면 標準化機構가 標準을 결정하지 않았을 것이기 때문에 標準化機構가 FRAND 약정이 지켜지지 않는 한 標準化를 포기하였을 것이라는 명백한 증거가 존재하는 경우에만 예외적으로 그 기만적 약정의 경쟁제한성을 인정하여야 한다고 본다.⁶⁶⁶⁾ 그 이유로 일반적인 상황에서는 FRAND 조건이 없었다면 標準化機構가 標準化의 부작용을 우려해서 처음부터 당해 標準實施를 애초에 포기하는 것은 예견하기 어렵기 때문이라고 한다.⁶⁶⁷⁾

665) 오승한, 산업재산권연구 전계논문, 702면.

666) 오승한, 행정법연구 전계논문, 184면.

667) 상세논문, 같은 면.

살피건대 標準化機構의 경우에는 많은 회원사들이 있고, 이러한 회원사들이 자발적으로 많은 돈과 인력을 들여서 標準化를 시도하고 있다. 따라서 標準化機構의 입장에서 자신들이 들인 비용을 상회하는 標準化의 효과를 도모하여야 한다. 그렇다면 이러한 목적을 달성하기 위해서는 開放的 標準(open standard)이어야 하고, 이를 위해서 RAND 조건을 요구하는 것이다. 만일 이러한 標準의 開放性을 꺾 수 있는 Rambus와 같은 회사의 欺罔行爲를 방지하는 경우에는 산업에 대한 Rambus의 홀드업행위를 막을 수 없게 될 것이므로 Rambus와 같은 회사에게 경종을 울려서 그런 회사가 부담할 이익과 비용간의 형량을 다시 계산하게 하여야 하며, 標準化過程의 自發性이 중요한 만큼 자발성에 위협을 준 이상 반경쟁적인 행위로 보아야 한다고 본다.⁶⁶⁸⁾ 대체기술이 없다고 하더라도 標準化機構는 여전히 標準化를 진행시키지 않기로 의사결정을 할 수 있다. 또 FRAND 조건에 동의하였기 때문에 標準化를 진행하기로 하였다면 유인행위가 없다고 할 수 있는지 의문이 있고, 標準化가 되지 않았다면 경우에 결국 당해 기술을 사용하고자 하는 사업자들이 개별적으로 라이선스를 받아야 하는 상황이 될 것인바, 이러한 상황을 상정하고 사업성 여부를 판단하였을 것이므로 시장에 FRAND 조건에의 동의가 미치는 신호를 경쟁사업자가 오인하게 하여 당해 특허를 사용하는 사업을 하도록 유인한 것일 수 있어 구체적인 사실관계를 따져 FRAND 조건을 실제로는 이행할 의사가 없으면서도 標準化機構를 기망하여 標準결정을 유인하고, 사후적으로 FRAND 조건에 기한 라이선스를 거절함으로써 FRAND 조건을 위반하는 행위는 제2절에서 논한 시장지배적 지위남용행위로서 위 公正去來法 위반이 될 수 있다고 본다. 따라서 예외적으로만 경쟁제한성을 인정하여야 한다는 견해는 조건에 동의하지 않았더라도 대체기술이 없으므로 표준화를 진행시켰을 것이라는 전제에서 주장하는 견해로 타당하지 않다.

만일 標準保有자가 欺罔行爲를 통하여 자신의 기술을 標準의 일부로 포함시킨 이상 당해 기술이 대체기술이 없었다고 하더라도 그러한 欺罔行爲를 통하

668) Brief of Amici Curiae, GEsmmer Updegrive LLP et al, In the matter of Rambus Inc. No. 9302. (Sep. 14. 2006. pp 11-12.

여 標準으로 편입시켰고, 標準化 이후에 홀드업행위를 하려고 한 의사가 인정되는 이상 시장지배적지위남용행위심사기준을 위반한 것으로 공정거래위원회는 필수기술인 標準保有者에게 그 위반의 경중에 따라 과징금만 부과하거나, 과징금과 같이 聯邦去來委員會가 Rambus에 命하였던 것과 같이 FRAND 조건하의 強制實施를 명하고, 동시에 그 履行監視를 할 수 있다.

3) 證明責任의 問題

만일 단일한 기술만이 존재한다면 특허기술의 보유자가 기망행위를 하었다고 하더라도 표준으로 결정되었을 것이므로 기망행위와 표준결정행위사이에는 인과관계가 바로 인정되는 것은 아니다.⁶⁶⁹⁾ 반면 標準化 決定 당시 수개의 유사 競爭標準이 이미 존재하는 경우에는 標準化機構가 장래에 FRAND 조건을 허용하지 않을 기술들을 신속하게 FRAND 조건에 편입할 이유가 크지 않고, 따라서 만일 FRAND 조건을 허용하지 않을 기술은 標準化의 대상이 되지 않을 것이다.⁶⁷⁰⁾ 이러한 차이에 착안하여 단일한 기술만 있는 경우에는 FRAND 조건에 동의하는 것과 표준결정간에 인과관계를 인정할 수 없으므로 경쟁기술이 있는 경우와 그렇지 않은 경우의 입증책임의 분배를 구별하자는 견해가 있다.⁶⁷¹⁾

살피건대 표준화기구가 FRAND 조건에 동의할 것을 요구하고, 이 조건에 특허보유자가 동의하였음에도 이러한 조건을 이행하지 않은 이상 복수의 경쟁기술의 존부 내지 표준경쟁의 존부가 입증책임의 분배를 달리하는 이유가 될 수 없다. FRAND 조건은 標準保有者의 홀드업행위를 방지하기 위한 장치로서 이 조건을 부기하는 것은 기본적으로 이 조건을 이행할 것이라고 신뢰하고 標準化를 진행한 것으로 이해하여야 한다. 특히 標準化機構가 FRAND 약정이

669) Qualcomm사건에서 Qualcomm은 자신들의 특허기술이 標準決定 當時 유일한 實行可能技術이었기 때문에 당해 사업자의 특허권을 標準에 편입하지 않고서는 標準을 決定하는 것이 불가능하였기 때문에 이 경우에는 標準化는 Qualcomm의 행위와 무관하게 진행되었을 것이기 때문에 FRAND조건이 標準에 영향을 미치지 않았을 것이라는 전제하에서 복수의 기술이 존재하는 경우와 구별하여야 한다고 주장하였다. (Qualcomm's motion to dismiss in re Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc. 2006 WL 2528545 (D.N.J. Aug. 31 2006)).

670) 오승환, 산업재산권연구 전계논문, 702면.

671) Geradin(2006), *op cit*, at 5.

지켜지지 않는 한 標準化를 포기하였을 것이라는 명백한 증거를 제출하라는 것은 입증책임의 분배와 관련된 증거와의 거리를 고려할 때 타당하지 않다. 오히려 이 점에 대하여는 標準化를 유인하기 위하여 標準化機構의 회원사들을 기망하지 않았다는 점에 대한 입증은 당해 특허보유자에게 하도록 하는 것이 타당하다.

또 標準化機構 構成員들의 상호간의 국가간 정치역학적인 관계와 이해관계의 대립을 고려한다면 설사 하나의 특허기술을 標準을 위하여 포함시키는 것이 필수적이라고 하더라도 그 기술의 보유자가 FRAND 조건을 이행하지 않을 것이라고 전제한다면 標準化를 할 유인은 標準化機構에도 없다.⁶⁷²⁾ 왜냐하면 오히려 대체불가능한 특허기술을 標準化의 대상이 되도록 하면서도 FRAND 조건을 부기하지 않을 정도의 조건으로 다른 標準化機構 構成員들이 동의할 아무런 유인이 존재하지 않기 때문이다.⁶⁷³⁾ 오히려 굳이 구별하려고 한다면 대체불가능한 특허기술을 標準化의 대상이 되도록 하면서 FRAND 조건을 부기하였다면 이는 역설적으로 FRAND 조건의 이행에 대한 신뢰가 강하였다고 보는 것이 경험칙에 부합하는 결론이라고 생각한다.

3. 特許權者의 標準化機構 脫退와 政策文書의 拘束力

(1) 契約으로서의 政策文書의 解釋과 契約法

標準化機構내에서의 문제는 標準化機構 내의 정책에 의하여 해결된다. 標準化機構의 정책은 기본적으로 다자간 계약서인 政策文書에 규정되며, 내부적인 문제는 이 政策文書의 해석의 문제이다. 따라서 脫退와 계약의 구속력의 문제는 계약해석의 문제이다.⁶⁷⁴⁾ 공개의무의 경우에는 공개를 함으로써 바로 계약의 효력이 미칠 수 있으나, FRAND 조건에 의한 라이선스 의무의 경우에는

672) *Id.*

673) 補完特許를 보유하고 있는 여러 표준화기구 참여자들은 보완특허들이 정책문서에 기재된 바와 같이 상호 실시되어 표준을 사용할 수 있을 것으로 본다. *Id.* at 6, 12.

674) *Bettis Rubber Co. v. Kleaver*, 233 P.2d. 82, 84-85 (Cal. Ct. App. 1951); 저작권법과 관련된 사건으로 만일 라이선스 기간의 終期가 없는 경우에 대한 사안으로 이 경우에는 계약종료의 의사표시를 한 때 라이선스의무를 소멸한다는 사건으로 *Koman v. HBC Fla., Inc.*, 182 F.3d 1291 (11th Cir. 1999).

상당한 기간을 두고 이 의무의 이행을 관찰하여야 하는 것이므로 문제가 된다.

우리나라에서 법원의 판결이 없으므로 미국의 경우를 보면, Qualcomm소송에서도 법원이 Qualcomm특허가 집행불가능하다고 본 기초는 Qualcomm의 특허소송의 원인된 이 특허들이 결국 UMTS 標準으로 채택되었던 바, 政策文書에 기재된 바에 따라 이미 標準化機構에 의하여 標準化過程에서 특허권의 행사가 유예(waiver)되었다.⁶⁷⁵⁾ 그리고 Broadcom이 주장한 것과 같이 이러한 유예가 지켜질 것이라고 신뢰한 이익은 보호되어야 한다.⁶⁷⁶⁾ 이와 같이 유예된 특허권을 행사하는 것은 특허권의 남용으로 집행불가능한 특허가 되는 것이다.

그렇다면 만일 특허권자가 標準化機構를 脫退하는 경우에는 위와 같은 猶豫合意를 비롯한 政策文書의 구속력이 여전히 미칠 것인가. 만일 미칠 수 없다고 한다면 특허권자들은 표준화기구의 정책문서의 구속력을 최대한 활용하여 탈퇴와 재가입을 하는 방법으로 정책문서가 달성하고자 하는 홀드업행위 방지 목적을 회피할 수 있다.⁶⁷⁷⁾ 일반적인 계약법의 법리에 의하면 계약의 효력은 계약기간동안에 미치는 것이며, 기간을 정하지 않은 계약은 영구무한의 계약이라고 해석할 수는 없을 것이므로 계약해석을 통하여 양당사자가 의도한 계약기간을 발견하거나,⁶⁷⁸⁾ 양당사자 중의 일방이 계약종료의 의사표시를 하면 종료될 것이다.⁶⁷⁹⁾

675) *Broadcom v. Qualcomm*, 2006 WL 2528545 (D. N. J. Aug. 31. 2006).

676) Complaint of Broadcom in the case *Broadcom v. Qualcomm*, 2006 WL 2528545 (D. N. J. Aug. 31. 2006).

677) 미국 연방거래위원회는 Dell Computer 사건의 경우에도 Dell Computer가 이런 종류의 행위를 했다고 판단하였다. *Dell Computer Corp.*, 121 F.T.C. 616,618 (1996) at 149-153.

678) 미국법의 경우에도 이와 같은 법률해석을 하도록 하고 있는 바, 이러한 해석을 함에 있어 양당사자 간이나 산업계에서 일반적으로 받아들여지고 있는 거래관행(course of dealing)을 고려하여야 한다고 한다.(U.C.C. 1-205 (2001)).

679) 우리 민법은 일부 전형계약의 경우 존속기간의 약정이 없는 경우 당사자의 일방 또는 쌍이 언제든지 또는 일정한 조건하에 계약을 해지할 수 있도록 규정하고 있다. 민법 제603조, 제613조, 제635조, 제660조, 제689조, 제699조 등. 확실상 해지규정이 없는 경우에도 계약적 계약관계에서 일반적인 계약해지권을 인정할 수 있다는 견해가 있다. (김용덕, 민법주해, 채권 제XIII권 관훈직 집필대표, 박영사 (1999) 266면). 미국의 경우에는 만일 계약기간에 정함이 없으면 계약종료의 통지로 종료되는 계약(at-will contract)으로 보아야 한다고 본다.(Allen Farnsworth, *Contracts*, 2.14., 3.10. (2d ed, 1990)).

표준화기구는 FRAND 조건 라이선스의 효력을 확보하기 위해서 국제계약에서 많이 사용되는 소위 生存條項(survival clause)을 둬으로써 계약이 종료되거나 계약관계에서 탈퇴함으로써 계약의 구속력을 받지 않게 된 경우에도 효력을 미치도록 할 수 있다.⁶⁸⁰⁾ 그러나 만일 이러한 조항을 두지 않으면, 원칙적으로 탈퇴시에는 구속력은 미치지 않는다.

Rambus 사건의 경우 Rambus社는 1990년 4월 D램(Dynamic Random Access Memory) 반도체에 사용되는 소위 898 특허⁶⁸¹⁾를 출원하였다. 이 898 특허를 출원하는 과정에서 Rambus사는 여러 건의 분할출원(divisional application)과 계속출원(continuation application)을 하였다.⁶⁸²⁾ 아울러서 Rambus사는 PCT(Patent Cooperation Treaty) 출원도 위의 898특허에 기초한 우선권을 주장하여 하였다. 1992년 2월 이러한 특허 포트폴리오를 가지고 있던 Rambus사는 공식적으로 JEDEC의 구성원이 되었다. JEDEC에서는 그 구성원의 技術이 標準으로 정하여질 경우에는 그 구성원이 RAND조건으로 다른 멤버들에게 라이선스를 줄 것을 요구하고 있었다. Rambus사는 JEDEC에 자신이 898특허를 분할출원한 703 특허⁶⁸³⁾를 출원후인 1993년 9월에 공개하였다. JEDEC에서는 SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)에 대한 특허를 Rambus사가 JEDEC의 구성원이 된 뒤이지만, 위의 703특허가 공개되기 전에 標準으로 정하였다. Rambus사는 1996년 6월 JEDEC에서 탈퇴하였다.

그 이후로도 분할출원과 계속출원을 하였다. 1996년 12월 JEDEC은 SDRAM의 차세대 메모리 반도체인 DDR-SDRAM(double data rate-SDRAM)의 標準에 대한 작업을 시작하여 2000년을 발표하였다⁶⁸⁴⁾. 2000년 말 Rambus사는 인

680) 이와 달리 미국에서는 만일 기간의 정함이 없는 저작권라이선스 계약이 있는 경우 최소라이선스 기간은 35년이라고 판시한 예가 있다. *Rano v. Sipa Press Inc.*, 987 F.2d. 580,585 (9th Cir, 1993).

681) U.S. Patent No. 07/510,898.

682) 이러한 분할출원과 계속출원은 특허를 사용한 공격·방어전략을 수립함에 있어 자주 사용되는 방법으로 Rambus사의 이러한 행동은 이미 출원 당시에 이와 같은 특허의 활용을 염두에 둔 것으로 보인다.

683) U.S. Patent No. 5,243,703(898특허의 분할출원으로 그 내용은 898 특허와 유사하였음).

684) 이 사건에서 시점들이 매우 중요한 바, Rambus사와 인피니온사 간의 특허소송(Rambus v. Infineon, 318 F.3d. 1081)에서 인피니온사는 Rambus가 최종적으로 JEDEC모임에 참석한 것이 1995.12.6. 자이고, 공식적인 탈퇴 편지를 보낸 것이 1996.6.17.이기 때문에 이 사이에 Rambus사가

피니온사를 상대로 하여 위 898 특허등의 침해를 원인으로 하여 特許侵害訴訟을 제기하였다. 이에 대하여 인피니언사는 Rambus사가 標準化機構인 JEDEC의 회원사로서 자신의 특허를 JEDEC에 공개하였으나 함에도 이를 하지 않고는 후에 標準이 설정되고 난 뒤에 그 標準을 사용한 회사들을 상대로 소송을 제기하는 것은 기망적 행위(fraud)라는 점을 들어 반소를 제기하였다.⁶⁸⁵⁾ 2007년 미국 연방거래위원회는 Rambus에게 강제실시를 명했고, 이러한 연방거래위원회의 결정은 2008년 4월 22일 선고된 연방법원의 판결에서도 유지되었다.⁶⁸⁶⁾

(2) 의무유형별 검토

公開義務는 이를 위반한 것만으로는 계약위반의 문제로 계약당사자간에서 민사적으로 해결할 일이다. 그리고 특허권의 행사와 관련하여서 일단 표준화기구의 회원이 되면서 자신이 보유하고 있는 특허권의 행사를 유예한 이후 이러한 선행행위를 신뢰한 당사자들의 행위를 고려하면 후행하는 특허권의 행사는 특허권의 남용으로 禁反言(estoppel)에 의하여 행사가 저지되어 집행이 불가능하다는 이론구성도 가능할 것이다. 公開義務는 가입당시 공개를 하여야 하는 것이므로 공개의무위반은 가입시 바로 발생한다. 경우에 따라서는 정책문서에서 회원사로 있는 동안 특허를 갱신하여야 하는 의무(duty to update)를 부과하기도 한다. 이 경우에는 회원사로서 정책문서의 구속력을 받는 동안 계속적으로 위반여부가 문제될 것이다. 어느 경우든 탈퇴여부는 이미 발생한 계약위반을 정당화하지 않는다.

회의에 참석하면서 논의가 된 사항들이 실제로 DDR-SDRAM의 標準의 설정에 있어서 관련되었다는 주장을 하였다.

685) 이 소송은 2000년 DRAM 반도체 업체를 소송의 소용돌이로 몰아넣었던 Rambus 사건의 일부로 인피니언사 외에도 마이크론 테크놀로지사(*Micron Tech. v. Rambus, Inc.*, (D. Del. June 28, 2002)(Doc No. 00-CV-792), 하이닉스사(*Hyundai Electronics v. Rambus., Inc* (N.D. Cal. Aug. 29, 2000)(Doc No. 00-CV-20905) 등도 소송을 당했다.

686) In the matter of Rambus Inc. No. 9302 (Feb. 2. 2007)에서 강제실시를 명하였음. 이후 Rambus Inc. v. FTC, No. 07-1086 (D.C. Cir. Apr. 22 2008)에서도 FTC의 강제실시명령은 그대로 유지되었다. 미국 연방거래위원회는 2008. 1. 23.에도 In the Matter of Negotiated Data Solutions, LLC, File No. 0510094 사건에서 Negotiated Data Solutions, LLC에 대해서 이더넷 네트워킹 標準(Ethernet Networking Standard)의 실시를 위한 특허의 강제실시를 명하는 동의명령을 발하였다.

그러나 FRAND 조건의 경우 FRAND 조건에 합의하였음에도 표준화 이후 FRAND 조건에 의한 라이선스를 하지 않고 특허침해소송을 제기하여 홀드업 행위를 하려고 하는 경우 이러한 特許權濫用에 대하여 標準保有者의 標準形成過程에서 이를 독점금지법으로 규율하려고 하는 경우에는 당해 標準保有者가 현재 계약의 구속력을 받고 있는가 하는 점은 문제가 되지 않는다고 본다. 따라서 탈퇴를 하더라도 독점금지법 위반 문제는 있을 수 있다. 따라서 FRAND 조건을 위반하고 라이선스를 거절하는 행위는 탈퇴후라도 당초 표준사용자들이 신뢰한 FRAND 조건으로 독점금지법 위반이 될 수 있다. 그리고 경쟁당국은 구제수단으로 강제실시를 명할 수 있다.⁶⁸⁷⁾ 그러나 계약법에 의한 라이선스 강제는 일단 탈퇴를 한 이상 가능하지 않다.

IV. 정리

相互運用性を 확보하는 여러 가지 방법 중에서 가장 효율적인 방법 중의 하나가 標準化機構를 통하는 방법이다. 그리고 標準化機構에 의한 標準保有者의 가장 중요한 의무는 標準化機構 내부의 규율인 政策文書에서 통상적으로 요구하는 特許公開義務를 통한 특허 등에 대한 접근권과 FRAND 조건에 의한 실시권의 보장이다. 標準化機構에의 참여가 자신의 기술이 技術標準이 되는 유일한 방법은 아니다. 자신의 기술이 標準化機構에 의해서 技術標準이 되지 않았다고 하더라도 독자적으로 자신의 기술을 事實上 標準으로 만들려고 할 수 있고, 또 複數 標準이 되도록 하여 경쟁할 수 있도록 하는 방법은 남아 있다. 그러나 Microsoft와 같이 事實上 標準이 되는 것은 매우 강력한 지위를 차지하는 방법이지만 어렵기 때문에 Rambus와 같이 標準化機構에 의한 標準으로 자신의 특허기술이 채택되도록 하기 위해서 기망행위를 하고, 표준화이후 홀드업행위를 하는 경우가 있을 수 있다.

경쟁당국은 標準化機構의 친경쟁적 효과를 살리기 위해서 標準保有者가 政策文書 상의 의무로 標準決定過程에서 약속한 公開義務와 FRAND 조건이 지켜질 것

687) *Rambus Inc. v. Federal Trade Commission*, 318 F.3d. 1018 (Fed. Cir. 2003); In re matter of Rambus (F.T.C. 2002, 2006, 2007 Docket No. 9302); *Rambus Inc. v. Federal Trade Commission*, No. 07-1086 (D.C. Cir. Apr. 22. 2008).

이라는 신뢰가 보호되어야 한다. 그렇지 않으면 標準化機構의 참여는 저조하게 될 수밖에 없다. 이 점은 Rambus 사건과 Qualcomm 사건에서 미국의 연방법원들은 분명하게 인식하고 있는 점이다.⁶⁸⁸⁾ 공개의무는 계약법위반의 문제와 경쟁법위반의 문제가 있을 수 있으며 이러한 공개의무위반은 사업자의 탈퇴에 영향을 받지 않는다. 그러나 FRAND 조건의 경우에는 사업자가 탈퇴하는 경우 생존조항과 같은 계약법상 수단이 강구되어 있지 않는 한 계약법에 의한 강제는 가능하지 않다.

688) 따라서 標準化機構에 참여하고자 하는 자들은 자신의 기술적인 장점, 標準化機構에의 참여를 통한 이점, 자신의 지적재산권 포트폴리오의 현황 등에 대한 사정을 신중하게 판단하여야 한다.

제5장 標準保有者의 共同行爲

제1절. 문제의 소재

標準化過程에 있어 標準化機構는 公開義務의 부과나 FRAND 조건의 부과와 같은 홀드업 방지장치를 통하여 내부적인 문제를 해결하고 있다. 물론 이러한 장치들에도 불구하고, 標準決定過程에서 標準化機構가 政策文書を 통하여 요구한 조건들에 동의한 標準保有者가 조건을 위반하고, 特許侵害訴訟 등을 제기하는 경우의 문제에 대해서 제4장에서 살펴보았다.

그런데 사실상 표준의 경우와 달리 업계표준이나 표준화기구에 의한 표준의 경우에는 그 기구를 구성하고 標準을 결정하는 과정에서 共同行爲的 要素를 내포하고 있다. 競爭法은 標準化가 技術革新에 기여하고, 相互運用性을 확보할 수 있도록 함으로써 소비자후생을 증진시키는 친경쟁적 측면을 살리면서도 標準化機構에 의한 標準決定이 共同行爲를 합리화하기 위한 구실로 사용되지 않도록 하여야 한다.

標準化와 共同行爲의 문제를 논할 수 있는 영역은 標準化機構에 의한 標準化의 경우이다. 위와 같은 문제가 발생하는 상황은 전통적으로 논의되어 왔던 특허풀의 형식을 취하는 경우 특허풀과 관련된 標準化機構 회원사들 간의 합의로 회원사가 아닌 사업자에 대하여는 標準化된 특허권 등 지적재산권의 합리적인 조건으로 라이선스를 하지 않는 경우와 같은 거래거절에 대한 합의를 하거나(제2절), 새로운 기술이 등장하였음에도 그 기술을 標準으로 채택하지 않음으로써 標準競爭을 회피하고, 시장에의 잠재적 경쟁을 억압하는 도구로 사용하는 경우이다.(제3절)

標準化는 특히 네트워크 산업에서 효용이 커진다. 하지만 네트워크 산업에서는 전체적인 생산량을 제한하고, 가격을 인상하기 위하여 네트워크 산업의 사업자들 간에 수평적인 합의를 할 유인이 크게 존재한다. 이는 단순히 네트워크에 들어오지 않고 독립적으로 운영되는 사업자와의 관계에서 네트워크로 운영되기 때문에 발생하는 이익을 유지하기 위한 목적 때문만이 아니다. 네트

워크 산업의 경우 혁신이 이루어지면 혁신의 결과물은 네트워크 산업에 있는 사업자들이 함께 누리게 된다. 이 과정에서 대체기술이 들어오는 것을 방지하여야 혁신기업이 자신이 투자한 이윤을 확보할 수 있게 된다. 그러므로 네트워크 산업에서는 그 산업에 있는 사업자들간에 이 점에 대한 수평적 합의가 이루어질 가능성이 많다. 또 네트워크에 구성원이 아닌 신규사업자가 당해 네트워크 산업에 진입하는 것은 매우 어렵게 된다.⁶⁸⁹⁾

여기에서는 위에서 언급한 標準化의 협조적인 성격(collaborative feature)에 기인한 공동행위와 관련된 위의 각 쟁점을 살펴보고자 한다.

제2절. 특허권을 사용한 標準化機構의 共同行爲

I. 標準化와 특허권⁶⁹⁰⁾

1. 복수기술의 존재와 標準化⁶⁹¹⁾

IT 산업의 경우 源泉技術에 대한 특허가 등록된 이후 이를 기초로 한 여러 改良特許들이 나온다. 이러한 改良特許들은 그 자체로는 특허이지만 源泉特許를 사용하지 않고는 그 특허를 사용하여 제품을 생산할 수 없으므로 원천기술에 대한 특허보유자로부터 라이선스를 받아야 하고, 반대로 원천기술 보유자가 개량기술을 사용하려고 하는 경우에도 같은 상황이 된다. IT 산업에서의 技術革新은 漸進的 技術革新(incremental innovation)이 이루어지는 경우가 많다. 따라서 특정한 제품을 생산하기 위하여 원천특허보유자와 개량특허보유자는 서로의 특허가 있어야 한다. 標準化의 경우에도 이런 상황이 발생하는 것은 마찬가지이다.

따라서 IT 산업에서는 다수의 특허들을 묶음으로 하여 필수적인 특허들로

689) Hovenkamp, *op cit*, p.286-287

690) 특허권에 대한 선행문헌으로 정연덕, “특허권에 관한 법적 연구-활성화 방안을 중심으로”, 서울대학교 법학박사학위논문 (2005); 이대회, “특허권 및 그 유효성에 관한 연구”, 산업재산권 제15호, 한국산업재산권학회 (2004) 참조.

691) 비교하여 특허권의 경쟁제한적 공동약정의 가능성에 대하여 관련 미국판례로 *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research Inc.*, 395 U. S. 100, 113-14 (1969) 참조.

구성된 특허풀을 형성하고 이러한 특허풀을 기초로 하여 標準化를 이루고자 하는 경우가 많다.

2. 특허풀의 의의

(1) 개념

특허풀(patent pooling arrangement)은 다수의 특허권자들이 그들의 특허권을 결합하기 위해 체결하는 다양한 형태의 약정들을 포괄적으로 표현하는 집합개념이다.⁶⁹²⁾ 미국 특허청은 상호라이센스를 중심으로 하여 특허풀을 관리하기 위한 합작회사(Joint Venture)와 같은 수단을 사용하여 지적재산권을 집합화한 것이라고 정의한다.⁶⁹³⁾ 그러나 반드시 상호라이센스를 중심으로 하여야 할 이유는 없으며 경우에 따라서는 서로간의 라이선스를 하지 않고 풀링(pooling)을 한 이후 제3자에게 라이선스를 할 수도 있는 것이므로 미국 특허청과 같이 개념정의를 하는 것은 타당하지 않다고 본다.⁶⁹⁴⁾ 그러므로 특허풀은 다수의 특허권자들이 그들의 특허권을 결합하여 자신들이 직접 실시하거나 및 제3자에 대한 실시를 위하여 체결하는 상호라이선스 계약 및 기타 다양한 형태의 약정들을 말하는 것으로 정의하는 것이 타당할 것이다. 특허풀(patent pool)은 다수의 특허권자들이 그들의 특허권을 결합하기 위해 체결하는 다양한 형태의 약정들을 포괄적으로 표현하는 개념이다.⁶⁹⁵⁾

오늘날 많은 기술은 하나의 특허로 하나의 제품을 생산하거나 용역을 제공할 수 없는 경우가 대부분이고, 그러한 복수의 특허에 대한 라이선스를 개별적으로 받는 것은 매우 번거로운 작업이 될 것이므로 이러한 문제를 해소함으로써 거래비용을 줄일 수 있다는 측면에서 특허풀은 유용한 수단이 되고 있다.⁶⁹⁶⁾ 표준화기구는 특허풀을 형성하는 경우가 많으나, 반드시 특허풀링

692) 오승환, “방어적 특허풀 구성과 부속약정에 대한 競爭制限性 평가”, 성균관법학 제20권 제2호 (2008. 8.) 649면.

693) USPTO, "Patent Pools" A Solution to the problems of access in biotechnology patents?" (2000).

694) Rudi Bekkers et al, *op cit*, at 9.

695) Roger B. Andewelt, "Analysis of Patent Pools Under the Antitrust Laws", 53 Antitrust L. J. 611, 611 (1984).

696) USPTO, "White Paper for Patent Pooling" (2001).

(patent pooling)을 하는 것은 아니다.

(2) 상호라이선스와의 구별

상호라이선스를 통하여도 특허풀을 형성하는 것과 유사한 효과를 발생시키는 것은 가능하다. 하지만 양자는 효과면에서의 유사성에도 불구하고 특허풀은 중앙에 전체적인 특허를 통제하는 기구가 존재하는 반면 상호라이선스는 여러 개의 특허실시계약의 집합일 뿐이라는 점에서 서로 구별된다.⁶⁹⁷⁾ 중첩적인 상호실시허락의 경우에 기업들은 하나의 공통된 관리기관을 설립하는 것이 아니라 회사들이 중복되는 특허를 상호간에 이용할 수 있는 계약을 체결한다.⁶⁹⁸⁾ 따라서 중앙기구(central entity)가 없는 상호라이선스의 경우에는 로열티를 서로 제한하지 않고, 사용지역의 제한을 하지 않는 경우에는 서로 특허 없이 경쟁하는 상황이 된다.⁶⁹⁹⁾

(3) 유형

특허풀은 여러 특허권자들이 연관된 기술을 한 번에 일괄적으로 라이선스하기 위하여 자신들의 특허를 통합하는 약정을 하는 형태로 이루어지는 것이 보편적이다. 특허풀을 구성하는 약정의 형식은 다양하다. MPEGLA와 같이 MPEG2技術標準, MPEG4技術標準 등을 만들고 이를 위한 참여회원사들의 특허풀을 보유하고 있는 회사가 있는가 하면, 지주회사를 설립하여 그 지주회사에 위임하는 방식을 취하기도 한다. 일본의 경우에는 특허지주회사를 만들어서 일괄하여 관리하도록 하면서 라이선스로 인한 수입을 서로 나누어 가진다.⁷⁰⁰⁾ 회사의 형식이 아닌 특정한 사업자에게 위임하여 특허권을 행사하도록

697) DOJ & FTC Report on Antitrust Enforcement And Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition (2007) at 66.

698) Richard Ekenger, "The Rationale for Patent Pools and Their Effect on Competition", Master Thesis, University of Lund (2003) pp.10-11.

699) *Id.* p.11

700) 일본에서는 지적재산권의 관리 등 다양한 분야에서 일반사업회사를 포함한 다양한 자가 자신의 노하우를 살려서 다양한 형태로 신탁업무를 영위하겠다는 수요가 있었기 때문에 이러한 자들에게 신탁업에의 신규진입을 가능하게 하기 위하여 2004년 개정신탁업법에서는 신탁업을 영위할 수 있는 업자를 주식회사에 국한하지 않고, 주식회사 이외의 회사, 회사가 아닌 법인에 대해서까지 확대하여 신탁업을 영위할 수 있도록 하였다.(권중호, "일본의 신탁법제와 집단투자기구", 증권법학회 6월 발표문 6

하는 방법도 생각하여 볼 수 있다.

실제 사례를 통해서 유형화를 하면 특허풀은 공동라이선스형(Joint Licensing Scheme), 라이선스관리기구형(Patent Pools with a licensing Administrator), 특허플랫폼형(Patent Platforms)으로 구별할 수 있다.⁷⁰¹⁾

공동라이선스형 특허풀은 특정한 표준을 형성하고자 하는 일련의 집단들에 의해서 발의가 되고 그 중의 하나의 사업자가 전체 라이선스 계약의 간사(agent)가 되는 방식이다. 실제 사례에서는 필립스사가 DVD3표준의 형성을 위한 특허풀의 간사역할을 하였다.⁷⁰²⁾ 관리를 위한 별개의 법인격을 만들지는 않았지만 단순한 계약의 집합이 아니라 간사가 존재하면서 전체적인 특허권자들을 조율한다는 점에서 상호라이선스와 구별된다.

라이선스관리기구형 특허풀은 독립된 기구에서 표준형성을 위해서 제공되는 특허들을 평가하고, 관리하는 역할을 하는 형태이다. MPEG-2 특허풀의 경우가 바로 이런 경우이다.⁷⁰³⁾ 라이선스 관리기구는 MPEG-2 특허풀에서 보는 것과 같이 특허료 징수는 1994년부터 이루어졌으나 별도의 기구로서 MPEG LA를 만든 것은 1996년부터라는 것에서 알 수 있는 것과 같이 독립된 경제적 주체일 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다.⁷⁰⁴⁾

특허플랫폼형 특허풀은 복수의 특허표준을 보유하면서, 복수의 제품을 관리하는 형식으로 보통 플랫폼 회사라고 불리는 회사를 설립하여 운용한다. 3세대 통신 플랫폼을 만들기 위한 시도가 이런 방식으로 이루어졌다.⁷⁰⁵⁾ 이들의

면 참조).

701) Rudi Bekkers et al, *op cit*, at 16,17.

702) *Id.* at 16.

703) *Id.*; 회원사의 약정을 독립된 법인격을 가진 특허풀관리회사가 실제로 실행하는 행위로 나아가는 경우에는 특허풀관리회사를 事業者團體로 보지 않으면, 公正去來法 제19조 공동행위외에 별개로 제3조의2가 적용될 수 있다고 보는바, 그 이유는 특허풀이 하나의 회사의 형식을 취해서 그 특허풀을 관리하고 있을 수 있으므로 그 스스로의 독자적 인 결정에 기한 단일한 시장지배적 사업자의 시장지배적 지위남용행위로 보는 것이 가능할 것이기 때문이다. 하지만 실제로 이런 경우를 상정하기는 어렵다. 왜냐하면 회사의 형태를 취한다고 하더라도 주주간약정(shareholder's agreement)에 의하여 제약이 되고, 이는 정관(articles of incorporation)에 반영되며, 이사회에 구성원들이 이러한 약정 및 정관에 기초하여 의사결정을 자신들의 이해를 반영하여 할 것이기 때문이다. 만일 특허풀의 존재에도 불구하고 당해 특허풀에 가입한 회원들이 시장지배력을 가지지 못하는 경우에는 부당하게 거래를 거절하는 행위가 될 것이므로, 이 경우에는 公正去來法 제23조 제1항 제1호 및 같은 법 시행령 제36조 제1항 별표 제1호 가목상의 공동의 거래거절에 해당될 것이다.

704) 정연덕, 전제논문, 44면.

관계는 관련시장에서 동종영업을 하고 있는 경우도 있을 것이고, 전후방 연관 시장에서 수직적 관계의 사업자들일 수도 있다.

3. Antitrust-IP Guidelines(1995년)⁷⁰⁶⁾

미국 법무부와 연방거래위원회는 지적재산권의 라이선스와 관련된 원칙을 정할 필요성을 인정하여 Antitrust-IP Guidelines을 제정한다. Antitrust-IP Guidelines은 라이선스 행위가 독점금지법을 위반하는지 여부는 합리의 원칙에 의하여 판단해야 한다고 규정하고 있다. 이러한 태도는 Go-Video 사건⁷⁰⁷⁾에서 연방항소법원이 판시한 바와 같다. Antitrust-IP Guidelines은 지적재산권의 존재 그 자체로 독점화 의사가 추단될 수 없고, 독점금지법 위반을 인정하기 위해서는 반드시 친경쟁적 효과와 반경쟁적 효과의 형량이 필요하다고 규정하고 있다.⁷⁰⁸⁾ 1995년 Antitrust-IP Guidelines은 지적재산권에 대한 반독점 규제에 대해 3가지 일반 원칙을 두고 있다. Antitrust-IP Guidelines은, (i) 지적재산도 다른 형태의 재산과 본질적으로 동일하게 취급되며, (ii) 지적재산권의 존재 자체로는 시장지배력을 의미하지 않으며, (iii) 지적재산권의 실시허락은

705) *Id.*

706) U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission (1995), Antitrust Guideline for the Licensing of Intellectual Property.

707) 1993년 Go-Video 사건에서 미국 연방항소법원은 특허풀에 대한 당연위법기준에 의한 강력하고 적대적인 대처에서 완화된 대응으로의 선회가 이루어짐을 보여주었다. 이 사건은 미국 회사인 Go-Video사는 하나의 포트만을 가지고 있던 기존의 VCR이 아닌 두 개의 포트를 사용하여 하나의 포트로는 재생을 하면서 다른 포트로는 녹화를 할 수 있는 VCR-2에 대한 특허를 보유하고 있으면서 제품화를 위해서는 일본회사들의 특허권을 라이선스 받아야 하였지만 일본회사들의 경우에는 특허풀을 통하여 특허풀의 구성원 회사간에서만 라이선스를 하는 배타적인 특허정책을 사용하고 있어 이러한 배타적인 특허정책은 서면법 제1조 위반이 된다고 주장하면서, 시장출시를 하지 못한데 따른 손해배상을 구하는 소송을 제기하였다. 문제가 된 특허풀은 Matsushita 전기 외에도 JVC, Sony, Sanyo, NEC, Sharp 등의 일본의 주요 전기회사들이 포함되어 있었다.

법원은 Go-Video사의 주장을 받아들이지 않았다. 법원은 공동행위와 관련하여 피고회사들의 특허풀 형성은 독점화를 위한 것으로 받아들일 수 없다고 함으로써 이전의 당연위법 기준에 의한 판단이 아닌 합리의 원칙에 따라 친경쟁적인 효과와 반경쟁적인 효과를 동시에 고려하여야 한다고 보았고, 아울러 클레이튼법 제7조에 의한 경쟁을 실질적으로 완화하거나 독점화를 위한 자산의 취득이라는 주장에 대해서도 특허권이 클레이튼법 제7조에 의한 자산에 해당하지만 이 사건 특허풀의 형성이 독점화를 위한 자산의 취득이라고 볼 수 없다고 판시함으로써 Go Video사의 주장을 배척하였다.(*In re Dual-Deck Video Cassette Recorder Antitrust Litigation Go video inc. v Matsushita Electric Inc.* 11 F.3d. 1460, C.A. 9(Cal.) 1994. Dec. 15. 1993.)

708) Antitrust-IP Guidelines p. 28.

기업들로 하여금 보완적인 생산요소들을 결합할 수 있게 하므로 일반적으로 경쟁촉진적이라고 규정하고 있다.⁷⁰⁹⁾

Antitrust-IP Guidelines은 특허풀이 보완적인 기술을 통합시키고, 일괄계약을 통하여 거래비용을 감소시키며, 복수 특허간의 이용저촉관계를 제거하고, 고비용의 침해소송을 예방한다는 점에서 친경쟁적인 효과가 있음을 인정한다. 특허풀 구성계약에서 총괄적인 가격이나 산출량 제한조항을 두는 경우 이를 정당화시키는 사유가 없다면 독점금지법 위반의 혐의를 받을 수 있다.⁷¹⁰⁾ 또한 특허풀 구성계약이 명백한 가격고정이나 시장분할의 수단으로 행해지는 경우 當然違法이 될 수 있으며, 수평적 경쟁관계에 있는 특허권자들이 분쟁을 예방하거나 화해할 목적으로 특허풀 구성계약을 체결할 경우 관련시장에서의 경쟁이 감소될 수 있으므로, 이를 능가하는 효율성이 입증되지 않으면 그러한 라이선스 계약은 위법한 거래제한(illegal restraints of trade)이 될 수 있다.⁷¹¹⁾

특허풀은 모든 자에게 개방될 필요는 없다. 신규참가를 금지하는 특허풀을 폐쇄형 특허풀(closed pooling arrangement)이라고 하는 바, 이러한 폐쇄형 특허풀에 포함된 특허가 없이는 시장에서 경쟁을 하기 어렵고, 특허풀이 시장지배력을 가지고 있는 경우에는 폐쇄형 특허풀은 경쟁제한성을 가지고 있다고 볼 것이다.⁷¹²⁾

폐쇄형 특허풀이라도 경쟁제한적인 특허풀로 판단되지 않기 위해서는 (i) 배제된 회사가 실시허락된 기술을 사용하는 관련된 제품시장에서 유효경쟁을 하여야 하며, (ii) 특허풀의 참가자가 관련시장에서 전체적인 견지에서 시장지배력을 갖고 있지 않아야 한다.⁷¹³⁾ 이러한 조건이 충족되지 않은 경우, 미국 法務部나 聯邦去來委員會와 같은 競爭當局은 해당 특허풀 구성계약상의 참가제한조항이 특허풀된 기술의 개발 및 사용에 합리적으로 관련되어 있는지를 참작하여, 관련시장에서 이들 제한조항의 친경쟁적 효과를 판단하여야 한다.⁷¹⁴⁾

709) Antitrust-IP Guidelines p. 2, 28.

710) Antitrust-IP Guidelines p. 28.

711) *Id.*

712) *Id.*; *Northwest Wholesale Stationers, Inc. v. Pacific Stationery & Printing Co.*, 472 U.S. 284 (1985).

713) Antitrust-IP Guidelines pp. 28-29.

競爭當局이 특허풀이 제3의 실시권자에 대해 부과하는 실시허락의 거절, 재 판매가격유지, 끼워팔기, 배타적 거래, 가격고정, 산출량제한, 改良發明 逆實施義務(Grant back condition)의 제한조건은 물론, 특허권의 양도와 관련하여 독점금지법의 관점에서 문제되는 합병인지 여부 등에 대해서 독점금지법 위반 여부의 판단에 있어 해당 제한조항이 반경쟁적 효과와 제한조항이 경쟁촉진적인 효과를 함께 고려하여 비교형량하여야 한다. 해당 제한조항이 합리적으로 필요한 것이라면, 競爭當局은 친경쟁적 효과와 반경쟁적 효과를 형량하여 관련시장에서 경쟁에 미치는 영향을 판단한다.⁷¹⁵⁾ 실시허락계약상의 제한조항이 반경쟁적 영향을 미치는지를 판단하기 위해서는 시장 구조, 참가자간의 동조 행위(coordination) 가능성, 경쟁자의 접근이 저지되는지 여부 등이 고려되어야 한다.⁷¹⁶⁾

競爭當局은 실시허락 계약상의 제한이 혁신의 조장 및 경쟁 증진에 유용한 경우가 있음을 감안하여 독점금지법 위반 여부를 문제 삼지 않을 安全地帶(safety zone)을 도입하였다. 통상적으로 競爭當局은 (i) 해당 제한조항이 문면상 반경쟁적이지 않으며, (ii) 실시허락자와 실시권자의 관련시장에서의 시장점유율 합계가 해당 제한조항으로 영향 받는 관련시장에서 각 20% 미만일 경우에는 특허권 실시허락계약상의 제한조항을 문제 삼지 않는다.⁷¹⁷⁾

4. 法務部와 聯邦去來委員會의 共同가이드라인

(1) 합리의 원칙

2007년 미국 법무부와 연방거래위원회의 공동가이드라인은 標準化機構 참가자들의 標準化機構 내의 政策文書 상에 기재되는 라이선스 조건은 사전적으로는 친경쟁적일 수 있으므로 사전적인 標準化機構의 政策文書가 그 자체로 競爭法상 당연위법이 되는 경우는 흔하지 않다고 본다.⁷¹⁸⁾ 그러므로 競爭當局은

714) *Id.*

715) Antitrust-IP Guidelines p. 21.

716) Antitrust-IP Guidelines pp. 18-19.

717) Antitrust-IP Guidelines p. 22.

718) Antitrust Enforcement And Intellectual Property Rights; Promoting Innovation and Competition p. 33.

지적재산권자와 라이선스를 받고자 하는 자 간에 발생할 수 있는 홀드업 행위를 막을 수 있도록 하기 위하여 合理的 原則에 의하여 심사할 필요가 있다는 것이 동 가이드라인이 취하는 태도이다.⁷¹⁹⁾

지적재산권자의 일방적인 라이선스 조건이나 로열티 조건의 선언은 그 자체로 Sherman법 제1조 또는/및 제2조 위반이 아니다. 標準化機構에서 標準化와 관련된 논의를 하고 있는 상황에서 標準化機構 밖에서 개별 지적재산권자가 라이선스 조건에 대하여 개별 標準化機構의 회원과 협의하는 것 자체는 경쟁법적 조사의 대상이 되지 않는다. 다만 標準化機構간에 事前的으로 협의하는 문제에 대하여는 聯邦去來委員會는 특정한 입장을 표시하지 않았다.⁷²⁰⁾

그중에서도 특히 상호라이선스와 특허풀의 경우에는 競爭當局이 지속적으로 관찰하여야 할 필요가 있다. 상호라이선스의 경우 보완적인 특허의 경우에는 사적인 오더링을 통하여 앞에서 살펴본 바와 같이 競爭法的 問題를 私적으로 해결하는 긍정적인 면이 있지만, 실제로 특허풀과 같이 기능할 우려도 있다. 따라서 聯邦去來委員會는 지속적으로 이 가이드라인에 기초하여 상호라이선스와 특허 풀에 대한 競爭法的 效果에 대하여 감시할 것이다. 聯邦去來委員會는 이 두 가지 라이선스 방식이 가지는 친경쟁적 효과와 반경쟁적 효과를 모두 고려하여 판단하기 위하여 합리의 원칙에 의하여 그 효과를 판단한다.⁷²¹⁾

(2) 특허풀의 競爭制限性

일반적인 원칙으로 補完特許(complementary patent)를 서로 결합하는 특허풀은 친경쟁적이라고 할 수 있다. 대체적인 특허를 포함하는 특허풀의 경우에는 명확하게 친경쟁적이거나 반경쟁적이라고 할 수 없고, 사건에 따라서 친경쟁적일 수도, 반경쟁적일 수도 있다(특허풀 대내적 형성의 국면). 특허풀 자체가 가지고 있는 라이선스 조건의 競爭制限性은 친경쟁적인 성격과 반경쟁적인 성격을 모두 가질 수 있으므로 사안에 따라서 개별적으로 판단한다(특허풀 대

719) *Id.* pp.37-39.

720) 標準間 競爭은 시장경쟁의 확보에서 매우 중요하다. 그러므로 事前的으로 標準化機構 간에 협의하는 것은 경쟁제한적 효과를 발생시킬 가능성이 있다고 할 것이므로 競爭當局의 개입이 필요하다고 본다.

721) DOJ-FTC Joint Report pp.59-62.

외적 행사의 국면).⁷²²⁾

聯邦去來委員會는 일반적으로 특허풀이 제시하는 로열티의 합리성에 대하여는 심사하지 않을 것이다. 위원회의 특허풀에 대한 競爭法的 檢討의 焦點은 특허풀의 형성과정과 결정된 구조가 경쟁을 제한하는 것인지의 여부에 맞추어진다. 그 외에도 聯邦去來委員會는 가이드라인에서 지속적으로 합리의 원칙에 의하여 지적재산권 라이선스의 조건을 검토할 것이라고 선언하고 있다. 특히 '主張禁止條項(non-assertion clauses)', '改良發明逆實施條項(grant back clauses)', '透過로열티계약(reach-through royalty agreements)' 등이 주된 관찰의 대상이 될 것이다.⁷²³⁾

이들 중에서 '透過로열티계약'의 아이디어는 예를 들어 生命工學特許의 경우 甲이라는 회사가 셀-라인에 대한 특허를 가지고 있는데, 이러한 셀-라인을 판매하거나 라이선스를 준다고 하더라도 로열티 산출의 근거가 되는 로열티 베이스(royalty base)는 최종적으로 판매되는 약품이나, 기술 등의 가격에 비하여 현저하게 낮다. 그렇기 때문에 생명공학기업의 입장에서는 제약회사가 가지는 이익의 일부를 로열티 베이스로 할 경우에 자신의 이익이 증대되기 때문에 라이선스 계약을 하면서, 로열티 베이스를 가치 사슬의 하부에 있는 소비재의 판매로 규정하여, 로열티를 소비재의 판매의 일부(a percentage of consumer product sale)로 하도록 규정하는 계약이 바로 '透過로열티조항'이다. 이러한 투과 로열티 조항은 지적재산권자에게는 로열티 베이스를 올릴 수 있는 조항이지만, 자신이 라이선스를 주는 대상이 아닌 그 하부의 제품을 끌어와 로열티 베이스로 인정하여야 하는 상대방의 입장에서는 타당성을 공격받을 수 있고, 미국의 경우에는 이러한 조항이 特許權濫用이라는 관점에서 공격을 받았다.

II. 특허풀을 사용한 標準化機構의 경쟁제한행위와 公正去來法の 적용

1. 경쟁제한적 합의와 공동행위(제19조)

722) Josh Lerner & Jean Tirole, "Efficient Patent Pools" Working Paper for Harvard Business Review (2004) pp.11-14.

723) IP-Antitrust Guidelines pp.10-11.

특허풀에 참여하는 사업자들이 만일 상호대체적인 기술을 보유하고 있다면 그러한 사업자들은 관련기술시장에서 수평적인 관계에 있게 된다.⁷²⁴⁾ 이러한 모습은 수직적 공동행위에 비하여 競爭法에서 엄격하게 제한하여온 경쟁자간의 공동행위라고 할 것이다.⁷²⁵⁾ 더구나 특허풀의 경우에는 계약의 집합체인 상호라이센스의 경우와 달리 중앙에 관리하는 기구가 있으므로 이 관리회사에서 특허풀 참가 기술을 평가하고, 로열티를 정하고, 실시방법 및 실시조건 등을 공동으로 정하게 된다.

결국 특허풀 약정은 사업자들이 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위를 標準化機構를 통하여 다른 사업자와 공동으로 하거나 특허 라이선스 조건이나, 그 대금으로서의 로열티 및 라이선스 조건과 같은 대가의 지급조건을 정하는 행위를 하는 것으로 이해될 수 있다. 회원사간의 합의에 의하여 공동으로 로열티 또는 라이선스 지역을 결정하거나, 실시방법 및 실시조건 등을 결정하는 행위는 소비자 할당이나 집단적 보이코트 등으로 판단될 수 있어 公正去來法 제19조, 미국의 Sherman법 제1조나 유럽共同體 條約 제81조 등에서 금지하는 행위에 해당될 가능성이 있다. 공정거래위원회의 지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 제2조에서는 이러한 점을 인식하고, 특허풀을 공동실시허락계약(Pooling-Arrangements)이라고 칭하면서 적용대상이 됨을 명기하고 있다.

필수설비와 公正去來法 제19조의 관계에서 둘 이상의 사업자가 필수요소를 소유·지배하면서 그 제공을 공동으로 거절하는 행위는 독점규제법상 부당한 공동행위, 특히 거래지역·거래상대방의 제한이나 기타 다른 사업자의 사업활동 또는 사업내용을 방해하거나 제한하는 행위에 해당될 수 있다.⁷²⁶⁾ 그러나 부당한 공동행위의 규제는 반경쟁적 합의의 존재 그 자체를 위법판단의 근거로 삼는다는 점에서 거래거절의 합의가 있는 경우 해당 거래거절이 필수요소

724) 오승한, 성균관법학 전계논문 654면.

725) 우리나라에서 수직적 공동행위의 공정거래법 제19조에 의해서 규율을 할 수 있다는 견해도 있다. 정호열 교수는 수직적 공동행위를 카르텔로 규제한 사례도 없고, 판례 또한 마찬가지로 소개하면서 규제할 수 없다고 하고 있으며(정호열, 전계서, 310면), 공정거래위원회의 실무도 수직적 공동행위를 규제하는 것이 어렵다고 보고 있다. 그러나 이호영교수는 공정거래법의 법문상 수직적 공동행위를 규제할 수 없다는 것은 근거가 없으며 규제가 가능하다고 본다.(이호영, “경쟁법상 ‘공동의 시장지배력’ 개념에 관한 연구”, 법경제연구회(LEG) 공동심포지엄 발표문 2009.6.5.).

726) 법 제19조 제1항 제4호, 제9호.

에 관한 것인지 여부는 公正去來法 제19조의 공동행위에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 필수적인 것은 아니라고 할 것이다. 그러므로 실무상 공정거래위원회로서는 공동행위로서의 합의를 입증할 수 있는 한 굳이 해당 공동행위로서의 거래거절의 대상이 필수요소인지 여부를 입증할 필요는 없다.

특허권을 구성하면서 그 부속약정으로 경쟁제한적인 약정을 한 경우 그것은 명시적으로 이루어진 합의에 해당하므로 공동행위로 보는 데에는 별다른 어려움이 없다. 競爭制限性의 요건과 관련하여 현재 학계와 실무계의 일반적인 경향은 부당경쟁제한을 하나로 묶어 競爭制限性만을 따지는 것이 보통이라는 점⁷²⁷⁾에 비추어도 여전히 競爭制限性 판단을 하여야 할 것이므로, 이 경우 당해 특허권의 효율성증대의 측면과 競爭制限性을 비교형량하여야 할 것이다. 형량을 함에 있어 당해 특허권의 시장에서의 지위 또는 시장지배력, 당해 산업의 특성, 전체적인 技術革新의 방향과 관련된 로드맵상의 필요성, 技術革新을 위하여 필요한 소요자금의 규모 등 시장에서의 특허권형성에 필요한 여러 가지 요소들이 종합적으로 고려되어야 할 것이다. 다만 약정의 내용이 다양할 것이므로, 카르텔의 유형도 각 약정의 유형에 따라 달라질 것이다.

2. 事業者團體의 경쟁제한행위(제26조)

특허권이 별도의 회사의 형태를 이루고 있는 경우와 같이 별도의 인격을 가지고 있는 경우, 이러한 특허권의 행위를 경쟁법으로 규율하기 위해서는 문제가 되는 특허가 필수특허(essential patent)인지 여부가 문제가 될 것이다. 둘 이상의 사업자가 事業者團體라고 할 수 있는 특허권관리회사나 특허플랫폼회사를 통하여 필수적인 생산요소를 소유·지배하면서 소속 회원에게는 그 이용을 허락하고, 비회원에게는 이를 거절함으로써 비회원의 시장진입을 봉쇄하는 것이 公正去來法 제3조의2에 의한 시장지배적사업자의 남용행위에는 해당되지 않으면서 동법 제26조 제1항의 事業者團體의 경쟁제한행위로서 규율될 수 있는 경우가 있을 것이다. 미국 독점금지법상 必須設備理論의 유사사례로 자주 인용되는 초기의 연방대법원 판결 중 일부는 개별 사업자가 아니라 事業者團

727) 권오승, 전게서, 256-257면; 정호열, 전게서, 320면.

體 또는 組合의 행위였다는 점도 이와 유사한 경우라고 생각한다.⁷²⁸⁾

산업별 標準化機構를 事業者團體로 보아서 특허풀의 부속약정을 통한 경쟁 제한행위를 事業者團體의 경쟁제한행위로 볼 가능성이 있다고 본다. 학설상 事業者團體는 법적 근거가 있는 법정단체이든 혹은 단순한 임의단체이든 상관 없이 없다고 보고 있으며, 법인이든 법인격이 없는 조합이든 이를 구별을 하지 않는다고 하고 있다.⁷²⁹⁾ 따라서 상법상 주식회사의 형태와 같은 별개의 법인격을 가져도 事業者團體가 될 수 있다고 보고 있다. 그러므로 業界 標準化機構는 이러한 학설에 의하면 事業者團體로 볼 수 있을 것이다.⁷³⁰⁾

따라서 業界 標準化機構를 事業者團體로 보게 되면 公正去來法 제26조 제1항 제1호의 규정에 따라 事業者團體인 標準化機構를 이용하여 사업자들이 개별적인 지적재산권 남용행위를 하지 않고, 事業者團體를 활용하여 경쟁제한행위를 하는 것을 규율할 수 있다. 이 때 적용법조는 事業者團體의 부당한 경쟁 제한행위는 개별적인 카르텔행위의 유형에 따라 정해될 것이다.⁷³¹⁾

3. 특허풀의 라이선스 정책과 경쟁제한행위

특허풀의 구성과 관련하여, 대체특허로 구성된 특허풀과 보완특허로 구성된 특허풀 중에서 후자에 전자에 비하여 더 친경쟁적인 효과를 발생시킬 수 있다. 왜냐하면, 보완특허로 구성된 특허풀은 해당 특허를 개별적으로 라이선스 받으려고 하는 경우에 소요되는 거래비용 기타 부대비용으로 인한 개별적인 시장참여자의 비용 인상에 대한 압력이 적게 되고, 따라서 생산효율성을 달성할 수 있게 되므로, 이러한 요인들로 인하여 결국 소비자들은 더 낮은 가격으로 시장에서 제품을 구매할 수 있는 가능성이 있기 때문이다.

특허풀은 필수적인 특허(essential patent)로 구성되므로 대체특허로 구성된

728) *U.S. v. Terminal Railroad Ass'n*, 224 U.S. 383(1912); *Associated Press v. U.S.*, 326 U.S. 1(1944).

729) 정호열, 전게서, 421면.

730) 문제는 특허풀이 MPEGLA의 예에서 볼 수 있는 것처럼 별도의 법인격을 가지고 있는 회사형식(플랫폼 회사유형)을 취하기도 한다는 점인데, 이러한 경우에는 기업결합으로서의 규제가능성과 공동행위로서의 규제가능성이 모두 있다고 본다.

731) 권오승, 전게서, 334-335면; 정호열, 상게서, 424면.

특허풀이건 보완특허로 구성된 특허풀이건 그러한 필수적인 특허가 단독으로 존재하는 경우보다 공동행위를 할 유인이 커지고, 공동행위를 하였을 경우에는 그 효과가 크고, 수익이 급격히 증대된다. 따라서 당해 특허풀의 라이선스 정책이나 로열티 정책의 내용에 따라서는 다양한 형태의 競爭法的 憂慮가 제기될 수 있다. 예를 들어, 특허풀에 특정한 제품을 생산하기 위하여 필수적인 특허가 포함되어 있는 경우, 그러한 특허를 회피할 수 없는 경쟁사업자들에 대하여 라이선스를 거절하거나, 다른 특허와 같이 묶어서 라이선스를 받도록 강제하거나, 높은 로열티를 받는 정책을 펴거나, 그랜트 백을 강제하는 경우에는 公正去來法 위반이 될 수 있다.

(1) 특허풀의 부속약정상의 라이선스의 거절

특허풀의 부속약정에 회원사가 아닌 경쟁사업자에 대한 라이선스를 거절하는 약정이 존재하는 경우, 이러한 약정은 특허풀을 구성하는 회원사들의 약정에 의한 공동행위로서 집단배척 혹은 그룹보이코트의 경우에는 공정거래법 제 19조에서 열거된 각 호의 규정에 해당하기 어려워 일반조항인 公正去來法 제 19조 제1항 제9호의 부당공동행위를 구성하게 될 것이다.⁷³²⁾ 公正去來法 제 19조 제1항 제9호의 부당공동행위를 인정함에 있어서 다른 사업자의 해석과 관련하여 법 제19조를 수평적 거래제한에 국한시키는 입장에서는 다른 사업자를 동일한 시장에서 경쟁하는 국외자로 보고 있기 때문에, 수직적 거래관계에 있는 자의 경우에는 법 제 19조 제1항 제9호의 적용대상이 아니라고 보고 있다. 그러나 특허풀의 경우 풀링된 특허를 사용하는 자는 수평적인 관계에 있는 사업자보다 주로 전·후방 사업자인 경우가 많다. 따라서 이러한 경우에도 공동행위로서 포섭하는 것이 현행법의 해석상으로도 문언상 불가능하지 않다고 보이며, 공정거래위원회⁷³³⁾와 일부 하급심 판례⁷³⁴⁾에서도 다른 단계의 사업자도 포함하고 있는 것과 같이 전·후방사업자도 포함하는 것이 타당하다고 본다. 만일 이와 같이 보지 않는다면 수직적인 경우에는 불공정거래행위 중 공

732) 권오승, 상계서, 264면; 정호열, 상계서, 366면.

733) 공정거래위원회의결 1999.10. 16, 99-229.

734) 서울고등법원 2001. 11. 6. 선고 2000누11088판결.

동의 거래거절(公正去來法 시행령 별표 1 가.목)로 보아야 할 것이다.

우리의 경우에는 국내 특허폴도 없고 관련사례를 찾을 수 없고, 미국의 경우에는 델라웨어 주 법원은 마쓰시다 사건에서 6개 회사로 구성된 디지털 비디오 디스크 폴과 관련된 競爭法 違反에 기초한 반소에서 약식판결을 하면서, 특허폴에 참가한 자들로 하여금 디지털 비디오 디스크 폴에 폴링되어 있는 개별적인 특허에 대한 라이선스를 받을 수 있는 기회를 제공할 것을 명한바 있다.⁷³⁵⁾

공정거래위원회가 미국에서의 마쓰시다 사건판결과 같이 특허폴에 대하여 強制實施를 명하는 것은 우선 부당공동행위의 시정조치로서 강제실시를 명하는 것이 가능한지에 대해서 정립된 바가 없다. 앞서 IV.장에서 논의한 것과 같이 우리나라에서 시정조치로 강제실시를 명하는 것은 부당공동행위에 대한 제재수단으로서 뿐만아니라 시장지배적 지위남용 등 다른 공정거래법 위반에 대한 제재로서 가능한지에 대하여도 명확하지 않으므로 입법론으로는 근거규정을 명확하게 할 필요가 있다.

공정거래위원회가 부당공동행위에 대한 시정조치로 강제실시명령을 하는 것이 가능하다고 해석한다면 標準化機構에 의하여 標準化되는 경우 복수의 標準化機構에 의한 複數標準 또는 단일 標準化機構가 複數標準을 채택하고 있는 경우에는 代替技術 또는 代替標準이 존재하는 경우에는 라이선스를 거절한다고 하더라도 必須特許가 아니라면 강제실시를 명하기는 어려울 것이다. 반면 하나의 標準만이 존재하고, 그 특허기술이 채용되어 있는 경우에도 그 標準을 사용하지 않는 것이 가능할 경우와 그렇지 않을 경우가 있을 것이다. 단일표준만 존재하는 경우에는 개념상 이미 우회가능성과 對替可能性을 배제하고 있는 것이므로 필수기술로 인정되어 다른 요소들이 구비되고, 라이선스를 거절할 정당한 사유가 없다면 強制實施를 명령할 수 있을 것이다. 그러나 후자의 경우에는 비록 標準으로 채택되지 못한 특허기술이 열후적인 기술이라도 強制實施를 명령할 수 없을 것이다.

735) *Matsushita Elec. Indus. Co. v. Cinram Int'l, Inc.*, 299 F.Supp. 2d 370 (D.Del.2004)

(2) 특허풀의 부속약정상의 패키지 라이선스의 강제

다른 특허와 같이 묶어서 라이선스를 받도록 강제하는 것도 특허풀관리회사가 협상력을 높이기 위한 방법으로 사용될 수 있다. 이와 같은 방식의 라이선스를 패키지 라이선스(package license)라고 한다. 이러한 패키지 라이선스 행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 상품 또는 용역의 거래조건이나, 그 대금 또는 대가의 지급조건을 정하는 것으로 끼워팔기의 한 유형이 된다.(공정거래법 제19조 제1항 제2호) 패키지 라이선스 형식의 끼워팔기는 지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 제3조 제10호상의 계약기술 등을 사용하지 않은 제품에 대해서도 산업재산권자가 실시권자로 하여금 기술료를 지급하도록 하거나 산업재산권자가 실시권자로 하여금 계약기술 등의 실시를 위해 직접적으로 필요하지 않은 기술을 일괄해서 실시하도록 하도록 하는 행위에 해당되어 부당성이 인정되면 위법한 행위로 판단된다.

4. 競爭制限性의 判斷基準

(1) 특허풀의 친경쟁적 측면

특허풀은 통상 여러 종류의 기술이 동시에 필요한 標準의 형성이나 標準化된 製品을 만들기 위하여 형성된다. 이러한 특허풀은 산업이 標準에 끌려 다니게 되는 상황(holdup행위)에 대하여 하나의 완화책으로 기능할 수도 있다. 특허풀은 Shapiro 교수가 말하는 특허덤블에서의 항해를 위한 가장 효율적인 수단이 될 수 있다. 기술개발에 있어 병목특허(blocking patent)가 존재하는 경우 특히 2개 이상의 특허가 서로 이용저촉관계에 있다면 이러한 특허의 소유자들이 서로 상대방에 의한 기술사용을 배제시키는 방향으로 특허권을 행사한다면 사회적인 관점에서 技術革新을 제약하는 역할을 특허가 하게 된다. 이러한 문제를 해결할 수 있는 수단으로 제시되는 것이 상호실시와 특허풀이다.⁷³⁶⁾ 사회적으로 특허덤블의 존재로 인하여 사장될 수 있는 많은 혁신 기술들이 실제적으로 시장에 투입될 수 있도록 하는 역할을 할 수 있다.

736) Carl Shapiro, *supra note* 490 at 10.; Gilber Goller, "Competing Complementary and Blocking Patents: Their Role in Determining Antitrust Violations in the Area of Cross-Licensing, Patent Pooling and Package Licensing, 50 J. Pat. Off. Society 723 (1988).

연구 개발 목적의 특허풀의 경우에는 공동개발계약과 같이 위험분산기능을 한다. 이러한 점은 친경쟁적 효과라고 할 것이다. 특허풀은 수개의 라이선스를 개별적으로 체결하는 것에 비하여, 이러한 특허풀을 형성하는 것은 거래비용을 최소화할 수 있는 방법이 된다. 상호라이선스를 하는 것에 비교하여 거래비용을 줄일 수 있다는 장점으로 인하여 특허풀은 신기술을 빠르게 시장에 진입시키고, 이를 통하여 특허풀 참가자들의 技術革新을 가속화시킬 수 있다. 이러한 거래비용의 절감이라는 면은 다른 한편에서 소송비용의 절감이라는 면도 있다. 상호 라이선스와 같은 연장선상에서 논의될 수 있는 사항으로 상호 라이선스도 통상 특허 침해 소송이 진행되는 과정에서 소송비용을 절감하기 위한 방법으로 사용된다. 하지만 특허풀의 경우에는 이러한 소송비용 절감이라는 효과도 달성하면서, 한편에서는 추가적인 소송의 가능성 또는 어떤 특허가 특정한 제품의 생산에 필수적인 것인가 하는 문제까지도 어느 정도 보증을 하여 주는 효과가 있기 때문에 이러한 점에서도 단순한 양자 간의 계약이나 양자 계약의 집합으로 구성되는 상호 라이선스에 비하여, 거래비용의 감소의 면이 더 크다고 할 수 있다. 이러한 점에서 특허풀은 친경쟁적인 면이 있다.

이러한 특허풀을 사용한 標準化機構의 대표적인 형태가 바로 MPEG LA이다. MPEG LA는 그 자체가 하나의 회사 형식을 취하고 있지만 그 실체는 산업의 標準化機構이다. MPEG LA의 경우와 같은 회사의 존재로 인하여 특정 標準을 사용하고자 하는 사업자들은 특허권자들을 일일이 찾아서 라이선스를 하는 대신에 일괄적으로 라이선스를 받을 수 있고, 이 경우 MPEG LA는 사용자에게 필수적인 기술에 대한 통상실시권(non-exclusive license)을 허여하여 주고 대신 이러한 허여의 대가로 받은 로열티는 특허권자들에게 배분하는 역할을 하는 것이다.⁷³⁷⁾

(2) 競爭制限性的의 판단

앞에서 특허풀이 가지고 있는 공동행위로 보아 경쟁을 제한할 수 있는 가능

737) www.mpegla.com 사이트(2008.12.7. 최종접속) 및 정근익, “지적재산권의 상호실시 허락에 대한 독점규제법 적용연구”, 충남대학교 박사학위 논문 (2005) 58면.

성에 대하여 보면서도 한편 技術革新을 위하여 특허권이 특허권을 헤쳐나가면서 技術革新을 하기 위한 수단으로서 標準化를 통하여 사회적인 후생의 증대가 소비자효용 증대에 기여할 수 있는 양면이 있음을 보았다.

미국에서는 Illinois Tool Works 사건 이전 특허권의 존재 자체로 시장지배력을 추정하고 있었기 때문에 특허권자의 권리행사는 상당한 제약을 받았다. 게다가 특허권에 대한 법무부의 시각은 부정적이었다.⁷³⁸⁾ 그래서 특허권은 이 시기 사실상 금지되었다가 1990년대 이후 서서히 경쟁자간 특허권에 대한 판단기준이 합리의 원칙으로 변경되면서 MPEG LA와 같은 특허권이 형성될 수 있었다.

우리나라의 경우는 공동행위에 대한 公正去來法 제19조 및 공동행위심사지침에 의할 경우 미국과 달리 당연위법기준에 의하여 競爭制限性(부당성)을 판단할 것은 아니다.⁷³⁹⁾ 그러므로 우리의 경우도 합리의 원칙에 따라 친경쟁적 측면과 경쟁제한적 측면을 효과면에서 비교교량하여 특허권의 행위의 위법성 여부를 판단할 것이다. 이 경우 미국의 공동행위가이드라인과 같은 해석이 가능할 것이다.

앞서 미국 연방대법원의 Zenith사건에서 본 것과 같이 특허권에 배타적 라이선스 조항이 있을 경우에는 기본적으로 競爭制限性이 크다. 따라서 이 경우에는 효율성 항변을 통해 특허권의 합리성을 인정받기 위해서는 당해 특허권을 구성하는 사업자들이 효율성 항변을 함에 있어 정당화사유로 배타적인 개별교섭금지 약정이 특허권이 구성과 달성 및 유지하고, 무임승차자를 방지하

738) 소위 Nine No-Nos라는 법무부의 태도는 이러한 특허권과 특허에 대한 부정적인 시각을 명확하게 보여준다. Bruce Wilson, Deputy Assistant Attorney General, Remarks before the Fourth New England Antitrust Conference, Patent and Know-How License Agreement: fields of Use, Territorial, Price and Quantity Restriction, Nov. 6. 1970. Nine No-Nos는 아래의 9가지 관행을 말한다. (1) tying the purchase of unpatented materials as a condition of the license, (2) requiring the licensee to assign back subsequent patents, (3) restricting the right of the purchaser of the product in the resale of the product, (4) restricting the licensee's ability to deal in products outside the scope of the patent, (5) a licensor's agreement not to grant further licenses, (6) mandatory package licenses, (7) royalty provisions not reasonably related to the licensee's sales, (8) restrictions on a licensee's use of a product made by a patented process, and (9) minimum resale price provisions for the licensed products.

739) 公正去來法 제19조 및 공동행위심사기준(2007.12.21.) III.1.가.(5).

기 위해서 반드시 필요한 합리적이라는 점을 입증하여야 한다.⁷⁴⁰⁾

(3) 경쟁제한적 특허풀로 판단한 사례: Summit/VISX 특허풀

1) 개요

Summit/VISX 특허풀에서 문제가 된 기술은 각막절제술(Photorefractive Keratectomy)과 관련된 기술이다. 약칭으로 PRK라고도 불리는 각막절제술은 근시, 원시, 사시 등 모든 경우의 외과적 시술방식에 의한 안과수술이 가능한 혁신적인 방법이다. 이 수술은 컴퓨터로 제어하는 엑시머 레이저⁷⁴¹⁾ 등을 사용하여 각막을 정교하게 절제하여 내는 것을 특징으로 한다.⁷⁴²⁾ 이 수술은 획기적인 기법으로 논의되었으나 부작용의 극복이 문제가 되었고, 1980년대 중반 이후 PRK 시술에 사용하기 위한 엑시머 레이저의 개발이 문제되었다. 이 레이저는 생체에 사용되는 시술목적의 레이저였기 때문에 미국 식품의약품안전청(US Food & Drug Administration)에 의하여 승인을 받아야 하였다. 식품의약품안전청에 의해서 승인을 받기 위해서는 많은 실험을 거쳐서 안전성이 있음을 입증하기 위한 자료가 제출되어야 했기 때문에 엑시머 레이저의 상용화에 상당한 제약으로 작용하였다.

1980년대 중반 엑시머 레이저를 이용한 PRK 시술에 있어서 주도적인 지위에 있던 2개의 회사가 Summit Technology Inc.와 VISX, Inc.였다. 이 기술과 관련된 특허는 방법특허(method patent)로 PRK 시술을 하는 방법과 기구특허(apparatus patent)로서 PRK 시술을 하는 엑시머 레이저 기기에 대한 특허로 구성되어 있었다. 그런데 시장이 초기시장이었고, 개발에 많은 비용이 소요되었으며, 미국 식품의약품안전청의 승인이라는 공통의 과제가 있었기 때문에 양 회사는 개별적으로 PRK 시술을 위한 방법과 기구를 개발하는 대신 공동으로 연구를 수행할 실익이 있었다.

740) 오승한, 성균관법학 전계논문, 672면.

741) Excimer란 Excited Dimer의 복합어로서 스펙트럼의 원자외선에서 방출되는193 nm(나노미터)의 파장을 갖는 빛으로 ArF(Argon fluoride)를 이용하여 빛을 만든다.(네이버 백과사전 2009. 1. 5. 최종 접속).

742) *Summit Technology Inc. and VISX, Inc.*, FTC Docket No. 9286. (Feb. 23, 1999).

2) 특허풀의 구조

1992년 Summit사와 VISX사는 PPP(Pillar Point Partnership)라고 불리는 특허풀을 형성하였다. 조합계약에 의할 때 양사자는 PRK 특허 및 관련 특허 포트폴리오 일체를 조합에 양도하고, 조합이 다시 두 회사에 라이선스를 주는 형식을 취했다. 이 계약에 부가된 조건으로는 조합원들은 재라이선스(sub-license)를 줄 수 있는 권한을 보유하고, Summit사가 안과의사(ophthalmologist)들에게 엑시머 레이저를 판매할 때 Summit사는 의사들에게 비전속적 서브라이선스를 허용함으로써 특허풀이 보유하고 있는 특허를 침해하지 않고 PRK 시술방법 및 PRK 시술기계를 이용하여 PRK 시술을 할 수 있도록 하였다. Summit과 VISX는 이러한 시술에 대하여 250불을 특허풀에 내고, 모인 로열티를 양회사가 특허포트폴리오에 기여한 바에 따라 Summit사가 45%의 수익을, VISX사가 55%의 수익을 얻도록 하였다.

3) 연방거래위원회의 독점금지법 위반 여부 판단

미국 식품의약품안전청은 1995년 10월 Summit사에 대하여, 1996년 3월 VISX사에 대하여 각 시술법을 승인을 하였다. 1998년 3월 미국 聯邦去來委員會는 미국 식품의약품안전청의 승인을 받은 회사가 2개 회사밖에 없고, 시장의 특성상 미국 식품의약품안전청의 승인을 받지 못하면 시장진입이 불가능한 사정에 비추어 보면, 양회사의 시장점유율을 합치면 100%이며 동시에 잠재적 시장진입자의 존재에 의한 제한도 거의 받지 않는 상황이라고 보았다. 두 회사는 이러한 시장에서의 지배력을 이용하여 250불이라는 높은 사용료를 받고 있어 이는 시장에서의 가격고정행위에 해당된다고 보았다. 연방거래위원회는 Summit Technology, Inc.와 VISX, Inc.가 레이저 안과수술(PRK 안과수술)을 위한 두 개의 경쟁관계에 있는 특허를 양도하여 결성된 특허풀이 레이저 안과수술 시장에서 가격고정을 공모하였다고 보고 해당 특허풀의 적법성을 문제삼았다.⁷⁴³⁾

743) Summit Tech., Inc., FTC Docket No. 9286, Analysis of Proposed Consent Order to Aid Public Comment(Aug. 1998).

미국 공정거래위원회가 위 특허풀을 경쟁저해적이라고 판단한 근거로는 (i) 특허풀이 친경쟁적으로 판단되기 위해서는 특허풀의 구성특허가 補完特許(補完特許)로 구성되어야 하는데, 이 사건의 특허풀은 補完特許 외에 遮斷特許(blocking patent)나 競爭特許(competing patent)를 포함하고 있다는 점, (ii) 별도의 조합에서 가격결정을 하였다고 하지만 실제로는 양 회사는 각 회사가 기술을 이용할 때마다 250달러를 특허풀에 지급하도록 함으로써 가격경쟁 동기를 제거하고 안정적인 수익을 확보하고 있다는 점, (iii) 위 특허풀은 각 회사에 의한 일방적 실시허락을 금지하고 제3자에게 실시허락을 하기 위해서는 상대 회사로부터 승인을 받도록 함으로써 사실상 누구도 독자적으로 실시허락 할 수 없도록 하고 있다는 점을 들었다. 이러한 PRK 특허풀을 MPEG-2 특허풀과 비교하여 보면 다른 점을 찾을 수 있다. PRK 특허풀은 MPEG-2 특허풀이 갖는 경쟁 촉진적 특성과 달리 (i) 그 특허풀 구성계약의 내용으로 볼 때 27개의 必須特許(必須特許)로 MPEG-2 특허풀이 구성되어 있는데 반하여 경쟁특허까지 포함하고 있고, (ii) 개별적인 라이선스를 허용하고 있는 MPEG-2와는 달리 개별적인 라이선스를 금지하고 있다는 점에서 구별된다. 이러한 점을 종합하여 보면 경쟁관계에 있는 기술을 보유한 두 회사가 가격경쟁을 제한하고 기술보유자 확산을 금지하여 PRK 기술을 통한 안과수술 시장을 사실상 과점체제로 유지하려는 반경쟁적인 의도가 컸다고 볼 수 있다.⁷⁴⁴⁾

1999년 8월 두 회사는 聯邦去來委員會에 동의명령에 대한 제안을 하면서, 향후 가격고정을 하지 않기로 하고, 양 회사는 서로 간에 PRK 특허 라이선스 및 제품의 판매에 대하여 아무런 제한도 하지 않기로 하였다. 聯邦去來委員會는 이러한 제안을 전원회의에 회부하여 4-0으로 승인하였다.⁷⁴⁵⁾ 현재 세계시장에는 미국계 두 회사 외에 일본계 및 독일계 회사 등이 경쟁하고 있다.

744) MPEG-2 특허풀과 Summit와 VISX 특허풀의 경쟁적 요소를 비교한 문헌으로는, V. Walter Bratic, David L. McCombs, & Shirley Webster, "Taking a New Look at Patent Pools—Use and Abuse," Licensing Executive Society(Oct. 2005)

745)

[http://www.photonicsonline.com/article.mvc/Summit-Visx-Settle-FTC-Antitrust-Charges-0001?VNETCOOKIE=NO\(2009. 1. 5. 최종접속\).](http://www.photonicsonline.com/article.mvc/Summit-Visx-Settle-FTC-Antitrust-Charges-0001?VNETCOOKIE=NO(2009. 1. 5. 최종접속).)

5. 특허권관리신탁제도와 특허풀

저작권분야와 같이 특허권의 경우에도 신탁관리제도의 도입이 필요하다는 주장이 늘고 있다. 신탁관리란 권리자가 그의 권리를 관리단체에게 신탁하여 권리에 관한 일체의 관리행위를 대신하게 하는 방식으로서, 저작권분야에서는 사단법인 한국음악저작권협회, 사단법인 한국문예학술저작권협회 등에 의하여 음악저작권 또는 어문저작권물의 신탁관리가 이루어지고 있다.⁷⁴⁶⁾ 특허권신탁 관리단체는 특허권의 출원, 심사, 등록, 유지, 발명 등의 홍보 및 정보제공, 기술이전계약의 체결, 기술지도, 사용료의 징수, 불법침해행위에 대한 대응조치 등의 업무일체를 권리자를 대신하여 수행하는 단체이다.⁷⁴⁷⁾

이 경우 특허권관리신탁제도는 여러 특허권자의 권리보호에 긍정적일 수 있으나 시장에서 이 특허권관리회사나 단체가 시장지배력을 갖게 되고 남용하게 될 우려가 있고, 이러한 관리를 위한 특허권의 귀속이 특허풀의 형식으로 이루어질 가능성이 높다. 이 경우 특허풀에 대한 규제와 관련하여 공정거래위원회가 사전인·허가 단계에서 의견의 제시 등 관여를 하는 절차를 ‘기술이전촉진법’ 등의 법령에 특허권관리신탁제도의 도입시 반영하는 것을 고려하여야 한다고 본다. 만일 법령에 규정이 되지 않더라도 아래와 같은 방법으로 공정거래위원회가 사전심사를 하는 것은 가능하다고 본다.

III. 특허풀을 이용한 標準化의 競争制限性의 事前審査

1. 사전심사의 필요성

특허풀은 앞서 본 것과 같이 標準化機構 중 특히 업계관련자의 標準化 方式으로 사용되는데, 문제는 특허풀이 가지고 있는 競争制限性으로 인하여 각국의 競争當局들이 늘 의심의 시선으로 감독을 하였다. 우리나라의 경우에는 국내에서의 특허풀은 존재하지 않으나, 국제적인 특허풀에는 MPEG LA에서 볼 수 있는 것처럼 우리기업들도 외국 회사들과 같이 특허풀링을 하여 회원사로서 당해 특허풀을 활용하면서 동시에 수익을 배분받고 있다.

746) 정상기, “특허권위탁관리법제의 개선방안”, 산업재산권 13호 (2003.5.) 15면.

747) 정상기, 상계논문, 16면.

특허풀의 경쟁촉진적 면으로서 標準化에 기여할 수 있는 긍정적인 면을 살리기 위해서는 이러한 특허풀을 규율함에 있어서, 競爭當局이 이를 규율하는 방식은 크게 2가지로 나뉜다. 하나는 사전적으로 특허풀에 대하여 심사를 받도록 하는 방법이고 다른 하나는 사후적으로 위의 경쟁제한적 행위로 판단될 소지가 있는 행위들이 발생하는 경우에 이를 규율하는 방식이다. 그리고 전자의 방법은 다시 강제적으로 사전심사를 받도록 하는 방식과 임의적으로 사전심사를 받도록 하는 방식으로 나뉠 것이다. 이중 사전적으로 심사를 받을 수 있도록 하여 특허풀의 형성이 공동행위로 판단되거나, 또는 특허풀관리회사의 행위가 公正去來法위반으로 판단되지 않을 수 있도록 한다면 상당부분 특허풀의 활성화에 도움이 될 수 있을 것이다. 왜냐하면 많은 비용이 소요되는 신규 사업을 수행하면서 관련 특허풀의 형성을 신뢰하고 행위를 하였다가 특허풀이 사후적으로 公正去來法위반이 되어 사업의 바탕이 훼손되는 경우가 생길 위험이 있으면 굳이 사업자로서는 공정거래위원회의 의심을 받으면서 특허풀을 활용할 유인이 거의 없어질 것이기 때문이다.

2. 특허풀을 이용한 標準化와 競爭當局의 介入

(1) 도입

특허풀을 이용한 標準化의 경우에도 이러한 標準化機構의 형성을 뒷받침했던 특허풀 자체가 위법으로 판단될 우려가 있다. 미국의 경우 한때 정부에서 특허풀을 장려하기도 하였던 시기를 거쳐 1960년대 미국 法務部와 聯邦去來委員會가 특허풀에 대하여 부정적인 시각을 가지고 있었던 점에 더하여,⁷⁴⁸⁾공동행위가 당연위법으로 판단되어 왔던 판례가 지속됨에 따라 미국에서의 특허풀의 형성은 매우 어려웠다. 1969년 미국 연방대법원은 다른 사업자의 참여를 배제하는 배타적 특허풀이 당연위법이라고 판단한 하급심판결을 지지함⁷⁴⁹⁾으로써 미국에서의 특허풀의 형성은 매우 어려워졌다.

하지만 1990년대부터 상품을 개선하고 그것을 보다 효율적으로 생산하거나

748) 오승환, 성균관법학 전계논문, 656면.

749) *Zenith Radio Corp v. Hazeltine Research, Inc.*, 395 U.S. 100, 112-114 (1969).

기존의 상품을 능가하는 전혀 다른 새로운 상품으로 구형의 상품을 대체하는 일종의 새로운 기술적 진보에 의하여 발생하는 효율성으로 설명되는 동태적 효율성개념⁷⁵⁰⁾의 등장과 이에 따라 함께 당연위법으로 판단하는 것에 대한 문제제기가 이루어졌다. 이후 미국의 공동행위가이드라인(Collaboration Guideline)은 특허풀에 수반된 당연위법 유형의 약정들이 경쟁자간의 특허풀 약정을 포함하고 있는 경우 특허풀의 궁극적인 목적이 技術革新을 촉진하고 새로운 상품 및 서비스를 공급하기 위한 것으로 친경쟁적이고, 문제되는 약정이 특허풀의 유지와 운영에 합리적으로 필요하며, 당해 약정을 사용하지 않고는 특허풀이 예정한 소정의 목적을 달성할 수 있는 덜 경쟁제한적인 다른 대안이 없을 경우에는 정당한 조항으로 항변할 수 있도록 하여 당연위법이 아닌 합리의 원칙에 의한 판단이 이루어지도록 규정하고 있다.⁷⁵¹⁾ 복수의 이해관계자들의 집합이라는 특허풀의 구조적 특성을 감안하면 사전적으로 競爭當局이 관여하여 競爭制限性에 대한 기본적인 판단을 하여 주는 것이 특허풀의 競爭制限性을 줄이면서도 경쟁촉진적 효과를 키울 수 있다. 그리고 경쟁당국에 의한 사전심사가 우리나라처럼 특허풀이 필요한 산업에서조차 특허풀이 형성되고 있지 않은 상황에서는 특허풀을 활성화할 수 방법이기도 하다.

사전심사제도로서 미국의 비즈니스 리뷰 레터와 같은 제도를 비교하여 살펴보는 것이 도움이 된다. 다만 별도의 제도를 도입하는 대신 우리나라에서 기존의 제도를 활용하여 같은 효과를 낼 수 있는 방법이 없는지를 보는 것이 선행되어야 한다. 만일 기존 제도로 적절한 특허풀에 대한 사전심사를 할 수 없다면 별도로 입법을 하여야 할 것이다.

(2) 사전적인 규율

1) '비즈니스 리뷰 레터'

사전적 규율의 방식으로 미국의 '비즈니스 리뷰 레터(business review letter)'를 활용하는 것을 생각하여 볼 수 있다.⁷⁵²⁾ 미국의 경우에는 당사자들이 요청하는

750) 오승환, 성균관법학 전계논문, 656면.

751) FTC & US DOJ, "Antitrust Guidelines for Collaborations Among Competitors", §3.2.

752) 이러한 사례로 VITA and VSO business review letter responding to on Oct. 30. the

경우 당사자들이 제출하는 자료에 기반하여 미국 法務部는 競爭制限性이 있는지 여부에 대하여 '비즈니스 리뷰 레터'를 주고 있다. 이 경우 法務部는 '문제가 있다', '문제가 없다', '판단할 수 없다'는 세가지 유형으로 구분되는 답신을 포함하여 하고 있다.⁷⁵³⁾

標準化의 경쟁촉진적 장점에도 불구하고, 특허폴의 형식을 취하는 경우에는 특허폴에 대하여 競爭當局의 부정적인 시각으로 인하여 標準化機構가 競爭當局의 조사의 대상이 될 수 있어 이러한 방식을 취하지 않게 되는 원인이 된다. 만일 사전에 이러한 문제를 어느 정도 해소할 수 있다면, 특허폴을 활용하는 標準化가 더욱 활발하여 질 수 있을 것이다.

2) '비즈니스 리뷰 레터' 사례

미국 法務部는 앞서 보았던 MPEG LA에서 보유하고 있는 특허폴 중에서 가장 성공적인 특허폴 중의 하나인 'MPEG-2'(Motion Pictures Coding Experts Groups) 특허폴⁷⁵⁴⁾ 구성계약이 경쟁촉진적 효과를 가지며, 반경쟁적인 위험을 완화시키기 위한 특성을 가지고 있다고 보아 해당 특허폴에 대해 반독점금지 명령(enforcement action)을 발동하지 않았다.

MPEG-2 특허폴(1997년)은 이전 미국에서도 강력한 競爭法 집행으로 인하여 사실상 사문화되어 있던 특허폴이 다시 살아나게 되는 계기를 제공하였다. MPEG(Motion Picture Expert Group)은 동영상압축기술에 대한 標準決定을 위한 특허폴로서 미국 法務部에 의해서 승인된 특허폴이다.⁷⁵⁵⁾ 통신에 있어서 동영상을 압축하고 다시 풀어내는 것은 제한된 자원인 통신망의 활용에 있어서 매우 긴요한 기술이며 동시에 만일 이 기술이 서로 개별 회사마다 상이할 경우에는 사용자의 관점에서 매번 압축을 풀어내기 위한 별도의 하드웨어 및 소프트웨어를 전유적으로 구비하여야 함으로써 기술진보 및 보급에 커다란 장

Antitrust . Division of the U.S. Department of Justice, footnote 27. 참조.

753) 비즈니스 리뷰 레터와 관련하여 최승재, 각주 208 전계논문 108-110면.

754) MPEG-2는 DVD 기술과 관련되어 사용되는 비디오 데이터 저장압축 標準기술을 말하여 다수의 특허된 기술로서 현재는 MPEG-4가 사용되고 있다. 당시 동 MPEG-2 특허폴에는 총 27개의 특허가 포함되어 있었다.

755) MPEG-2 Business Review Letter, 1997 DOJBRL Leixs 14 (Dep't of Justice Jun. 26. 1997).

애가 된다. 따라서 특허풀의 구성이 매우 필요한 기술(essential technology)이라고 할 수 있다.

MPEG-2는 특허풀이 어떻게 구성되어야 法務部와 聯邦去來委員會의 IP Guideline에 의한 심사를 통과하여 합법적으로 운용될 수 있을 것인가 하는 점에 대하여 모델이 된다.⁷⁵⁶⁾ 이 특허풀은 Fujitsu, Mitsubishi, Phillips, Columbia University, Genreal Instrument, Lucent Technology, Scientific Atlanta, Matsushita, Sony 등의 회사로 구성되었다. 미국 法務部는 비즈니스 리뷰 레터에서 이 특허풀의 경우 技術標準을 통하여 중복적인 개발을 피할 수 있고, 전송과정에서 정보량을 줄임으로서 비디오 재생을 위한 저장 및 전송공간의 제약을 극복할 수 있다는 점을 들어 MPEG-2 특허풀을 합법적이라고 판단하였다.⁷⁵⁷⁾

미국 法務部는 비즈니스 리뷰 레터에서 MPEG-2 특허풀의 성격을 검토한 후 다음과 같은 이유로 특허풀이 친경쟁적이라고 판단하였다.⁷⁵⁸⁾

- 특허풀에 포함된 특허는 오직 보완특허이거나 필수 특허에 해당하였다.
- 실시허락이 비배타적인 것이었다.
- 중립적인 전문가가 특허의 '必須性' 여부를 판단하였다.
- 누구나 동등한 조건으로 특허풀에 포함된 특허에 대해 실시허락을 받을 수 있었다.
- 특허풀의 모든 구성원은 대체기술을 개발하는 것을 제한받지 않았다.
- 비용절감 등 실시허락에 관한 효율성이 전체적으로 증진되었다.

또한 法務部의 비즈니스 리뷰 레터에는 종전의 가이드라인에 더하여 친경쟁적인 특허풀의 설립 및 그 운영과 관련하여 다음의 기준을 추가로 제안하고 있다.⁷⁵⁹⁾

756) Joshua A. Newberg, "Antitrust, Patent pools, and the Management of Uncertainty", 3 Atlantic I. J. 1. (2000) p.22.

757) MPEG-2 Business Review Letter (1997) at. 1.

758) US DOJ, "Justice Department Approves Proposal for Joint Licensing of Patents Essential for Meeting Video Technology Standard Used in Electronics and Broadcast Industries". (http://www.usdoj.gov/atr/public/press_releases/1997/1173.pdf).

- 특허풀 내의 특허는 유효하고 필수적이며 보완적이어야 하나 대체적인 것은 아니어야 하고, 이는 중립적인 전문가에 의하여 판정되어야 한다.
- 모든 改良發明 역실시허락 조항은 공정하고 합리적인 로열티를 대가로 지급하며 비배타적으로 '必須特許'를 해당 특허풀에 역실시하도록 하는 것이어야 한다.
- 또한 특허풀로 인해 지적재산권자가 불합리하게 경쟁기술을 집적하거나 특허풀에 집적된 기술에 대해 가격을 고정하는 것은 금지된다.
- 특허풀로 인해 지적재산권자는 불합리하게 하방 제품시장에서 경쟁자들에게 불이익을 줄 수 없다.
- 특허풀로 인해 지적재산권자는 불합리하게 특허풀의 범위를 벗어나 가격을 담합하게 하거나 또는 경쟁대상인 제품이나 기술의 개발에서의 혁신을 저해할 수 없다.

(3) 현행법상의 제도의 활용

1) 공동행위사전인가제도

현행 제도에서 비즈니스 리뷰 레터와 같은 효과를 낼 수 있도록 하는 사전적 심사제도로 우선 공동행위사전인가제도를 고려할 수 있다. 공정거래법은 원칙적으로 공동행위를 금지하고 있지만 예외적으로 공정거래위원회가 법에서 인정하는 조건하에서 허용하고 있다.⁷⁶⁰⁾ 예외적인 사유로 公正去來法 제19조 제2항은 산업합리화, 연구기술개발, 불황극복, 산업구조조정, 거래조건합리화, 중소기업경쟁력향상 등 6가지 사유를 열거하고 있다. IT 산업의 경우 오늘날 연구·개발에 많은 비용이 소요되고, 반면 복수의 특허의 존재로 인하여 기술개발시 서로의 특허권 분쟁으로 인하여 오히려 技術革新이 저해되고 있는 상황이다. 이런 상황에서 공정거래인가제도는 특허권의 존재로 인한 기술혁신저해를 해결하기 위한 유력한 수단인 특허풀을 인정하면서도 특허풀의 경쟁저해

759) Ted J. Ebersole et al., "Patent Pools as a Solution to the Licensing Problems of Diagnostic Genetics," IPT L.J. vol. 17 no.1 (Jan. 2005). (<http://www.skgf.com/media/news/news.150.pdf>) at 3-4.

760) 권오승, 전게서, 265면; 정호열, 전게서, 328면.

성을 규율할 수 있는 유력한 대안이다.

특허법은 공정거래법 시행령 제24조의 3에 규정하는 연구·개발을 위한 카르텔로 인정받을 수 있다고 본다. 시행령에서 규정하는 연구기술개발이 산업 경쟁력 강화를 위하여 긴급하고, 연구·기술개발에 소요되는 투자금액이 과다하여 한 사업자가 조달하기 어려우며, 연구·기술개발성과의 불확실성에 따른 위험분산을 위하여 필요한 경우인 바, 이러한 요건에 해당될 수 있을 것이다.

문제는 우리나라에서는 공동행위사전인가제도가 순창고추장과 관련된 하나의 사례 정도를 제외하고는 사용된 예가 없어 거의 사문화된 것이 아닌가 하는 생각마저 들게 한다.⁷⁶¹⁾ 물론 공동행위사전인가제도는 예외적인 제도로 公正去來法상 일반적으로 인정하는 것은 타당하지 않다.

공동행위사전인가제도가 사용되지 않고 있는 이유는 신청자의 입장에서 인센티브가 없다는 점이 중요하다고 본다. 신청을 하려고 하는 자는 만일 인가가 되지 않을 경우 경쟁당국에 특정한 행위를 하겠다고 알려줌으로써 경쟁당국의 주의를 끌게 되어 결국 당해 행위를 할 수 없게 되는 위험이 있다. 반면 기존의 통계를 보면 경쟁당국이 신청을 받아준 예가 거의 없다. 그렇다면 신청자의 합리적인 의사결정은 신청할 유인이 없으므로 굳이 사전에 공동행위사전인가를 신청하지 않은 것이다.

공동행위사전인가제도가 적절히 활용되면 많은 연구개발비가 들어서 공동연구개발이 필요한 標準化作業의 경우에는 사전에 標準화와 관련된 競爭法上 爭點들을 정리할 수 있도록 하는 긍정적인 점이 있으므로 실질적으로 활용이 될 수 있도록 하는 유인책을 제공하여 활성화할 필요가 있다. 만일 공동행위사전인가 제도가 공정거래법상 지극히 예외적인 제도여서 이를 활용하기 어렵다면 사전심사청구제도를 고려할 수 있다.

761) 공정거래위원회는 2009.2. 경제위기 극복을 위해 기업구조조정이 불가피한 경우 현행 공동행위 인가제도를 적극 운용하게 된다. 가격담합이 아닌 감산, 생산설비 축소 등을 위기극복을 위해 업계 공동으로 추진하는 것이 불가피한 경우 한시적으로 인가한다는 계획이라고 한다.(inews, 2009.2.23.자) (http://itnews.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=394592&g_menu=022600 2009.7.5. 최종접속).

2) 사전심사청구제도

사전심사청구제이란, 사업자 또는 사업자단체가 특정 행위를 하기 전에 공정위에 공정거래법 등의 위반여부에 대한 심사를 청구하면 공정위가 이를 심사해 위법 여부를 미리 알려주는 일종의 법률자문 제도로, 공정위가 적법하다고 인정한 행위에 대해서는 사후에 법적 조치를 하지 않는 효력이 발생한다. 공정거래위원회는 2004. 12. 1.부터 이 제도를 운용하고 있다.⁷⁶²⁾ 공정거래위원회는 2009.5.13. '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등의 위반여부 사전심사청구에 관한 운영지침'을 개정하고⁷⁶³⁾, 사업자의 법률리스크 완화 등을 위해 사전심사청구제도를 2009.5.20. 부터 전자상거래법, 방문판매법이 포함돼 기존의 공정거래법, 표시광고법, 하도급법, 가맹사업법 등 총 6개 법률로 적용대상을 확대하여 시행하고 있다.⁷⁶⁴⁾

청구요건도 완화하여 이전에는 실시계획을 확정 후에 청구가 가능했던 것을 계획 확정 전에도 청구 가능할 수 있도록 하였다.⁷⁶⁵⁾ 다만 이때 대상이 되는 행위는 청구인이 앞으로 실시하기로 계획하고 있는 구체적, 개별적 행위이며, 추진계획이 불명확한 행위, 이미 시행되고 있는 행위 및 위원회의 조사 또는 심결이 진행중인 행위는 대상행위에 해당되지 아니한다.⁷⁶⁶⁾ 또 다른 정부기관의 승인이 필요한 행위인 경우에는, 사전심사 없이는 승인이 불가능하거나 해당 승인기관이 문서로 요청한 경우에 한하여 승인 전에 사전심사를 청구할 수 있다.⁷⁶⁷⁾ 다만 공정거래법 제7조에 규정된 기업결합에 관한 행위는 사전심사의 대상행위가 아니다.⁷⁶⁸⁾ 또 인터넷(공정위 홈페이지)를 통한 전자청구제도를 도입해 사업자들이 더욱 편리하게 제도를 활용할 수 있게 했다. 더불어 회답 기간 관련 절차규정을 보완해 원칙적으로는 접수 후 30일내 회답하되 추가검토가 필요한 경우 30일 범위 내에서 연장이 가능하도록 개정했다.⁷⁶⁹⁾ 추가자

762) 제정 2004.10.13. 공정거래위원회 고시 제2004 - 9호.

763) 개정 2009. 5.20. 공정거래위원회 고시 제2009 - 10호.

764) http://www.ftc.go.kr/news/ftc/competView.jsp?news_no=336&news_div_cd=1 (2009.7.5 최종 접속).

765) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률등의 위반여부 사전심사 청구에 관한 운영지침 제4조 제1항.

766) 위 지침 제4조 제2항.

767) 위 지침 제4조 제3항.

768) 위 지침 제4조 제4항.

료 요청 등의 경우가 발생하거나 법령 위반 여부 판단에 상당기간이 소요되는 경우, 보다 정확한 판단을 할 수 있도록 처리기한을 현실화한 것이다.

특허권을 이용하여 標準化機構를 만들어 標準化를 하려는 사업자들의 경우에는 사전심사청구제도를 활용하여 사전적인 競爭制限性을 점검하는 것도 가능하다. 사전심사청구에 대해서 공정거래위원회가 공정거래법 등에 위반되지 않는다는 회답을 한 경우, 위원회는 사전심사 대상행위에 대해 사후에 법적 조치를 취하지 않고, 다만, 청구인이 허위자료를 제출하거나 중요한 자료를 제출하지 아니한 사실이 사후에 발견되거나, 청구서에 기재된 내용과 다른 행위를 하는 경우, 청구서에 기재된 행위의 범위를 벗어난 경우에만 공정거래위원회가 기존의 회답에 구속을 받지 않으므로⁷⁷⁰⁾ 특허권을 결성하고자 하는 사업자들의 관점에서 최소한 공정거래법이 장애가 되는 점은 상당히 해소되었다고 본다.

3) 소결

우리나라의 경우 공동행위인가 제도와 사전심사청구제도를 병행적으로 운용하고 있다. 이 제도 중에서 특히 사전심사청구제도는 운용 여하에 따라서 미국에서의 비즈니스 리뷰 레터와 같은 운용이 가능할 것이라고 생각한다.

만일 사전심사청구제도를 통해서 표준화기구를 결성하고 표준화기구에서의 특허라이선스 방식에 대한 사항을 사전에 신고한 내용에 기초하여 공정거래법적 쟁점들에 대하여 정리하여 준다면 추가적인 입법은 필요하지 않을 것이다. 그런 면에서 2009.5. 개정된 운영지침은 상당히 긍정적인 개선으로 보인다.

제3절. 標準化機構의 標準決定權限 濫用과 共同行爲

I. 문제의 소재

특허권을 사용하지 않고, 標準化機構에서 技術標準을 채택하는 역할만을 수

769) 위 지침 제7조.

770) 위 지침 제9조.

행하는 경우에도 標準化機構는 공동행위로서 시장에서의 경쟁을 제한할 수 있다. 대표적인 방법이 더 우수한 기술이 시장에 등장하더라도 業界標準으로 승인을 하여 주지 않음으로써 시장에서의 신뢰성을 얻지 못하게 하여 잠재적 경쟁자의 시장진입을 봉쇄하는 것이다. 標準化機構의 기존 회원사들은 당해 標準과 관련하여 특허를 보유하고 있는 자들이 직접 자신의 특허권을 행사하는 방법으로 특허권을 남용하는 것은 아니지만, 특허권의 시장에서의 지위를 지키기 위하여 자신들의 標準과 관련된 의사결정권을 남용하여 특허권이 원래 인정하고자 하는 범위 이상의 보호를 받으려고 하는 행위로 볼 수 있다고 보여 이 절에서 서술한다.

이러한 현상은 국가간 標準化機構의 경우에는 정치적인 성격으로 인하여 특정국가의 기구내의 정치력에 의하여 발생할 수 있고, 국가내의 標準化機構의 경우에도 특히 산업별 標準化機構의 경우 標準化機構에서 기득권을 장악하고 있는 회원사들이 신규진입을 막고 기존 시장에서의 기득권을 유지하기 위하여 내부적인 합의를 통하여 標準으로 결정하지 않는 경우가 발생하는 것이다. 이 경우 합의가 없이 단순히 표결을 해도 이미 이해관계가 일치하고 있어 新規標準의 진입을 정당한 사유없이 배척하는 상황이 있을 수 있다.

국내에서는 이와 같은 사안이 없어서 미국에서의 사례를 보고, 우리나라에서 사건이 발생할 경우 公正去來法을 어떻게 적용할지를 검토하여 본다.

II. 신기술배제를 위한 標準決定權濫用行爲

1. 미국사례

미국의 경우 부당하게 標準化機構에서 신기술을 標準으로 채택하지 않음으로서 시장에서 標準競爭이 일어나지 않도록 함으로써 기존의 경쟁구도를 공고화하고, 技術革新을 저해함과 동시에 시장에서의 경쟁을 봉쇄하고자 하는 사안들이 발견된다. 아래의 각 사안들에서 법원은 Sherman법 위반을 인정하였다.

(1) American Society of Mechanical Engineers(ASME) v. Hydrolevel Corp. 사

건771)

위와 같은 標準化의 공동행위적 요소가 실제로 문제가 된 사안으로 American Society of Mechanical Engineers(ASME) v. Hydrolevel Corp. 사건이 있다. 이 사건은 1971년 엔지니어링 회사인 McDonell & Miller사가 ASME의 보일러와 고압용기규격 위원회로부터 규격(ASME Boiler and Pressure Vessel Codes)에 대한 심사를 의뢰받고는 자신들의 회신을 함에 있어 자신들의 회신을 경쟁사인 Hydrolevel사의 보일러 통제 장치가 ASME의 규격에 부합하지 않음을 보이기 위한 수단으로 사용하였다. 그리고 ASME는 이 회신을 ASME의 공식해석으로 채택하였다. ASME의 위원장 Hardin은 McDonell & Miller사의 피용인이었다. 그리고 McDonell & Miller사의 영업직원들은 ASME의 해석을 Hydrolevel사 제품이 비규격품이라는 증거로 활용하였다.

실제로는 보일러 안전규격에 부합하는 보일러임에도 안전규격에 미달한다고 ASME가 해석함에 따라 소비자들의 외면을 받게 된 Hydrolevel사는 ASME등을 Sherman법 위반으로 제소하였다. Hydrolevel사의 소송대리인들은 ASME의 소위원회 구성원들이 자신들의 권한을 자신들의 이익을 위하여 사용하였고, 이러한 행위는 Sherman법 위반이라고 주장하였다. ASME와의 다른 당사자들은 모두 Hydrolevel사와의 소송외 화해로 사건을 종결하였으나 ASME는 끝까지 소송을 진행하였다. 미국 연방대법원은 ASME가 Hydrolevel사에게 475만불의 손해배상을 하도록 판결하였다.

이 사건 이후 IEEE를 비롯한 여러 산업 標準化機構들은 윤리장전을 제정하여 운용하게 되었다.⁷⁷²⁾

(2) Allied Tube & Conduit Corp. v. Indian Head, Inc. 사건⁷⁷³⁾

1) 사안의 개요

이 사안은 전미방재협회(National Fire Protection Association)과 관련된 사

771) *American Soc'y of Mech. Eng'rs v. Hydrolevel*, 456 U.S. 556 (1982).

772) IEEE 윤리장전(1990년 개정판)에서는 허위 또는 악의적 의도를 가지고 타인의 자산이나 명예를 훼손하는 행위를 하여서는 안된다고 규정하고 있다.

773) *ALLIED TUBE V. INDIAN HEAD, INC.*, 486 U. S. 492 (1988).

안으로 전미방재협회는 산업계, 학계, 보험자, 소방관, 정부 등의 회원으로 구성된 민간기구로서 화재예방과 관련된 각종 標準을 만들어서 공표하였다. 이 단체에서 공표하는 標準은 실제로 많은 주에서 標準으로 채택되어 운용되고 있었다. 이 단체가 만드는 전미전기규정(National Electrical Code)에서는 전기선의 재질을 철재로 규정하고 있었던 바, 플라스틱을 사용하여 전기선을 만드는 회사가 1980년 연차 총회에서 플라스틱으로 만든 전기선도 규격에 포함시켜 줄 것을 요구하였다. 이에 연차총회를 개최하여 이 안건을 논의하였으나 기존의 철재를 이용하여 전기선을 만들고 있는 회사들의 반대에 부딪혀서 標準으로 채택되지 못했다. 그러자 연차 총회에 플라스틱 전기선도 標準으로 확장하여 채택하여 줄 것을 요청하였던 회사는 전미방재협회를 상대로 Sherman 법 제1조 위반으로 소송을 제기하였다.

1심에서 배심원들은 평결에서 피고들이 Sherman법 제1조를 위반하였다고 하면서 피고들의 패소를 평의하였으나, 법원은 배심판결을 받아들이지 않는 판결(judgment notwithstanding the verdict)을 하여 원고패소판결을 하였다. 1 審法院은 민간기구에 의해서 결정되는 표준이기는 하지만 주의 결정이라는 행정행위에 의해서 이루어지는 것이며⁷⁷⁴⁾, 동시에 국가기관의 결정에 영향을 미치려는 행위여서 Noerr 판결⁷⁷⁵⁾에 따른 競爭法 적용 면제 대상이 된다고 보았다.

2) 사안의 성격

이 사건은 산업별 標準化機構가 공식적으로 결정되는 標準의 결정과정에서 기존의 산업계의 의견만을 반영하여 이들의 이해관계를 대변함으로써 플라스틱을 사용하는 새로운 기술이 標準으로 결정되는 것을 막음으로써 새로운 기

774) 주의 행위에 대한 국가행위면제(state action immunity)에 대해서는 Parker v. Brown, 317, 63 S.Ct. 307, 87 L.Ed. 315 (1943).

775) *Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc.*, 365 U.S. 127. (1961). Noerr 판결에 따른 적용면제는 Noerr 면제라고 불린다. 이 법리는 국가기관의 결정, 입법 등에 영향을 미치려는 행위에 대해서는 그 의도와 결과가 경쟁제한성이 있어도 독점금지법의 적용을 면제한다는 것이다.(정호열, 전게서, 95면). Noerr 면제에 대한 최근 동향은 Joel M. Cohen & Manisha M. Sheth, "Recent Developments in the Application of the Noerr Doctrine", ABA Spring meeting program (2003).

술이 시장에 진입하는 것을 공동의 결정이라는 이름으로 방해하는 행위를 한 것이다.

3) 연방대법원의 판결

연방대법원은 산업별 標準化가 가지고 있는 친경쟁적 효과가 있음을 인정하면서도 이미 편견을 가지고 있는 구성원들이 자신의 이해관계를 반영하기 위하여 標準결정에 관한 의사결정을 하면서 새로운 標準이 標準으로 결정되는 것을 방해하는 경우에는 Noerr 면제를 할 수 없다고 판결하였다. 연방대법원은 만일 이러한 경우에도 Noerr 면제를 줄 경우에는 標準化機構에 의한 의사결정으로 인하여 새로운 기술이 시장에 標準으로 신규 진입하는 것을 방해하는 것이 될 것으로 이러한 경우에 까지 이해관계인의 의사결정을 지지하기 위하여 Noerr 면제를 제공해서는 안된다고 판시하였다.

2. 公正去來法の 적용

우리나라에서도 특허풀은 사안을 찾을 수 없지만 技術標準을 결정하는 標準化機構들은 존재한다. 이러한 標準化機構들은 그 자체는 특허권을 보유하고 있지는 않고, 특허권자들이 제시하는 기술을 새롭게 標準으로 승인하는 역할을 한다. 오히려 앞서의 특허풀에 의한 공동행위의 문제보다 標準化機構의 구성원들의 행위가 실무상 문제가 될 가능성이 오히려 높다고 볼 수 있다. 標準化機構가 외부에 대하여 공동의 이익을 위하여 상품 또는 용역의 생산·거래시에 그 상품 또는 용역의 종류·규격을 제한하는 행위를 하거나 그 행위를 한 사업자를 포함한 다른 사업자의 사업활동 또는 사업내용을 방해하거나 제한함으로써 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 행위를 할 유인을 가지고 있으므로 이러한 標準化機構에 의한 技術標準의 決定에 대하여 지속적으로 감시를 하여야 한다. 만일 이러한 보호가 없으면 특허권 등을 취득하고 새롭게 시장에 진입하려고 하는 우수한 기술의 시장진입을 막아 시장에서의 수익활동을 봉쇄함으로써 標準化機構가 技術革新을 봉쇄하는 기존 이해관계인과 기득권자의 경쟁억제수단으로 악용될 수 있기 때문이다.

만일 우리나라에서 미국에서와 같이 標準化機構에서 신기술을 標準으로 채택하지 않음으로서 시장에서 標準競爭이 일어나지 않도록 함으로써 기존의 경쟁구도를 공고화하고, 技術革新을 저해함과 동시에 시장에서의 경쟁을 봉쇄하고자 하는 경우 公正去來法상 어떤 적용법조를 통하여 위 행위를 규율할 수 있을지를 살펴본다.

(1) 공동행위(제19조)

標準化機構의 회원사들이 부당한 공동행위를 한 것이라고 이론구성을 할 수 있다. 그런데 標準決定의 과정에서 사전에 新規標準의 진입을 막음으로서 사업자 상호간의 경쟁을 제한하기 위한 합의를 하면, 우리 법은 1992년 개정에 의하여 합의에 기초한 실행행위를 공동행위의 요건에서 제외하였으므로 바로 공동행위가 될 수 있게 되었으므로 그 자체로 바로 부당하게 경쟁을 제한할 가능성이 있는 합의⁷⁷⁶⁾로 판단되어 설사 회원사들이 자신의 표결권을 합의와 다르게 행사하였다고 하더라도 공동행위로 규율할 수 있을 것이다.

다만 합의의 유형과 관련하여 종류·규격 카르텔로 포섭할 수 있다고 본다. (公正去來法 제19조 제1항 제6호) 공정거래법은 사업자가 다른 사업자와 공동으로 상품의 생산 또는 거래시에 그 상품의 종류 또는 규격을 제한하는 행위인 상품의 종류·규격제한협정을 위법하게 보고 있다. 그리고 공정거래위원회는 엘지건설과 대우건설이 사천시청 신축공사의 입찰과 관련하여 기계설비분야에서 특정한 공법 및 설비를 적용하지 않기로 합의한 사안⁷⁷⁷⁾ 및 종이박스형 소주의 생산을 중단하기로 한 무학소주 등의 합의 사건⁷⁷⁸⁾에서 특정 공법이나 설비나 기술을 사용하지 않기로 하는 합의를 예 의하여 규율한 예가 있다. 그러나 제품의 표준화 내지 규격의 통일이 가격유지의 수단으로 악용되지 않고, 경쟁의 합리화에 기여하는 경우에는 규제의 대상에서 제외된다.⁷⁷⁹⁾

문제는 별도의 합의가 없었는데도 자신들이 현재 사용하고 있는 標準技術을

776) 정호열, 전게서, 307면.

777) 공정거래위원회 의결 2004.2.2., 2004-033결정.

778) 공정거래위원회 의결 2000.3.13., 2000-043결정.

779) 권오승, 전게서, 263면.

위협할 수 있다는 공동의 인식에 기초할 경우에도 과연 이러한 행위가 공동행위로 판단될 수 있을 지 여부이다. 공동행위의 합의는 사업자들이 각자의 사업활동에 제한이 된다는 사실에 대한 의사의 연락이나 공동의 인식이 명시적 혹은 묵시적으로만 존재하면 충분하며, 합의의 태양도 계약, 협정, 결의, 규약 기타 어떤 방법도 가능하다.⁷⁸⁰⁾ 그리고 법원도 합의의 개념을 의사의 연락을 중심으로 폭넓게 인정하고 있다.⁷⁸¹⁾ 따라서 명시적인 합의가 없다고 하더라도 다른 여러 가지 정황증거에 의하여 이와 같은 묵시적 합의의 존재를 추단할 수 있다면 역시 공동행위를 인정할 수 있을 것이다.⁷⁸²⁾ 그렇다면 우리나라에서도 미국에서의 사례와 같은 경우 미국법원은 Sherman법 제1조 위반을 인정하였던 것처럼 제19조에 의한 공동행위의 인정이 가능할 것이다. 이와 관련하여 이러한 공동행위를 인정함에 있어 실제로 標準으로 채택될 수 없는 기술임에도 부당히 결정을 다투고 있는 것인지는 입증의 문제이다.

(2) 事業者團體의 競爭制限行爲(제26조)

標準化機構를 사업자 단체로 보아서 標準決定濫用行爲를 事業者團體의 경쟁제한행위로 볼 가능성이 있다고 본다. 公正去來法 제2조 제4호에 의할 때 事業者團體라 함은 그 형태 여하를 불문하고 2이상의 사업자가 공동의 이익을 증진할 목적으로 조직한 결합체 또는 연합체이다. 학설상 事業者團體는 구성원이 2인 이상이기만 하면 동종의 업종에 종사할 필요도 없다고 보면서 공동의 이익증진 목적의 경우도 실질적으로 판단하여 경제적 이익이 있으면 된다고 넓게 보고 있으므로⁷⁸³⁾ 國際 標準化機構가 아닌 業界 標準化機構의 경우에는 이러한 事業者團體의 개념에 포섭될 수 있다.

따라서 業界 標準化機構를 事業者團體로 보게 되면 公正去來法 제26조 제1

780) 권오승, 전게서, 251면, 정호열, 전게서, 308면.

781) 서울고등법원 2001.12.11. 선고 2000누16830 판결 등.

782) 이호영, “독점금지법상 ‘합의’ 도그마에 대한 저항-묵시적 사업활동 조정(tacit coordination)의 규제를 주입으로”, 카르텔 규제의 이론과 실제, 한국경제법학회 춘계학술대회 자료집 (2005). 73면에서는 합의도그마에 집착할 필요 없이 부당한 공동행위의 입법취지를 고려하여 시장의 자원배분기능이 소수 사업자들의 인격적 결정에 의해서 대체되었는가를 기준으로 보면 된다고 하고 있다.

783) 권오승, 상게서, 336-337면; 정호열, 상게서, 420-421면.

항 제1호의 규정에 따라 事業者團體인 標準化機構는 부당한 標準決定權濫用을 통하여 다른 특허기술이 시장에 진입하는 것을 봉쇄하거나 방해하여 실질적으로 경쟁을 제한한 것으로 해석할 수 있다. 事業者團體가 임원회의나 이사회 혹은 대의원회의 결의 등을 거쳐서 구성원들의 의사를 사전에 모아 실행하는 경우는 물론 事業者團體가 경쟁을 제한하는 여타의 방식을 포함하므로 標準化 결정기구내의 이사회에 의한 행위의 경우에도 事業者團體가 제19조 제1항 제6호 위반행위를 한 것이므로 사업자 단체 및 이러한 경쟁제한행위에 가담한 구성사업자들은 모두 公正去來法에 따른 과징금 기타 시정조치를 받게 될 것이다.

제4절. 소결

표준화기구는 특허풀을 사용하여 설립하는 경우가 많다. 따라서 標準化機構가 標準을 결정하고, 결정된 標準과 관련된 특허권 등을 풀링(pooling)하여 관리하는 경우 標準化機構가 보유한 특허풀은 그 자체가 공동행위로서 시장에서의 경쟁을 제한하는 면과 관련된 논의를 선행적으로 하였다. 한편 특허풀은 오늘날 IT산업이나 생명공학 산업과 같이 다수의 특허들이 복합되어 있어 서로의 특허가 기술혁신을 저해하고 있는 상황을 타개하면서, 기술혁신의 신속한 확산에 기여할 수 있는 표준을 달성하기 위한 수단으로서의 유용성이 있다. 이러한 면에서 특허풀은 친경쟁적이다. 미국은 한 때 특허풀에 대하여 매우 부정적인 인식을 가지고 사실상 금지하였으나 오늘날에는 MPEG LA 의 예에서 볼 수 있는 것처럼 특허풀이 가지고 있는 친경쟁적 성격에 중점을 맞추고 있으며 Shapiro와 같은 학자들도 특허풀이 특허덤불을 향해할 수 있는 유용한 수단이라는 점을 강조하고 있다. 따라서 특허풀의 경쟁촉진적인 점을 살리고, 이를 통하여 標準化를 촉진하기 하면서도 경쟁제한성을 제어하기 위해서는 사전적인 공정거래위원회의 競爭制限性 판단이 가능하도록 하는 절차가 필요하다.

이와 관련하여 미국에서 비즈니스 리뷰 레터가 유용하게 사용되고 있음에 착안하여 우리나라에서도 이 제도의 도입이 필요한지 여부를 살펴보기 위하여 우선 현행제도인 공동행위인가제도와 사전심사청구제도를 검토하였다. 이중 특히 2004.12. 도입 후 2009.5. 개정된 사전심사청구제도는 명칭은 달라도 미국의 비즈니스 리뷰 레터와 같은 운용이 가능하다고 본다.

標準化機構가 보유하고 있는 특허권에 부가된 약정이 경쟁제한적인 경우도 공동행위의 문제가 있을 수 있는 바, 이러한 약정이 公正去來法상 공동행위 규정 및 事業者團體의 경쟁제한행위로 볼 수 있다는 점을 보았다.

나아가 標準決定過程에서의 남용행위도 발생할 수 있다. 우리나라에서는 사안을 찾을 수 없었으나 미국의 사례들을 통해 살펴본 결과 公正去來法상 공동행위 규정 및 事業者團體의 경쟁제한행위로 볼 수 있다고 판단하였다.

제6장. 결론

1. IT 기술의 발달에 따라 IT 산업에서의 標準의 역할을 점차 중요해지고, 標準採擇이 증가하고 있는 반면, 標準保有者의 남용가능성도 증가하고 있다. 특허괴물의 등장으로 스스로 상품의 제조와 생산을 하지 않으므로 역으로 특허침해소송 등을 당할 우려가 없이 특허권을 행사하는 과정에서 특허권을 남용하는 경우가 발생하고 있다는 우려가 증가하고 있다. 미국 특허청은 밀려들어오는 특허출원을 제대로 처리하지 못하여 특허의 질이 떨어지고 있다는 공격에 직면하고 있다.⁷⁸⁴ 정도의 차이가 있지만 이러한 특허의 질 관리 문제는 각국의 특허청이 모두 직면하고 있는 문제이다. 이러한 문제들로 인하여 기술혁신을 촉진하기 위한 법제도인 특허제도가 오히려 技術革新을 阻害하고 있는 것이 아닌가 하는 생각들이 증가하고 있다.
2. 이 상황에서 우리나라에서도 미국에서 지난 100여 년간 사법부가 발전시켜 온 特許權濫用法理를 사용하여 특허권남용에 대한 규율을 하여야 하는 것이 아닌가 하는 논의가 있어왔다. 이 논문에서는 민법상 권리남용항변, 특허권법상 대법원이 인정하고 있는 特許侵害訴訟이나 특허침해금지가처분 소송에서의 신규성, 진보성 등 특허요건의 흠결에 기초한 특허무효항변 및 公正去來法의 위반의 항변을 각 검토하였다. 민법상 권리남용항변은 특허권에 대해서 적용하기에는 주관적 요건의 요구와 항변의 속성, 대법원이 권리남용에 대하여 엄격한 적용을 판례태도를 감안하면 특허권남용법리의 기초로 삼기에는 어려움이 있다. 특허무효항변은 2원적 특허소송절차에서 한계를 가지고 있는 규율수단이다. 특히 시장경쟁의 확보라는 관점에서는 제한적으로 유용성은 있지만 그 한계는 분명하게 드러난다. 그러므로 결국 미국에서 특허권남용법리가 특허법에 독점금지법의 법리를 원용하는 방법으로 발전하여 온 것처럼 우리나라에서도 특허법에 公正去來法의 법리들을 원용함으로써

784) Shapiro 교수는 이러한 특허를 약한 특허(weak patent)이라고 부른다.[Carl Shapiro, "Navigating the patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting", (March 2001)]

특허권자의 남용행위를 규율할 수 있다. 공정거래법 제59조는 특허권을 포함한 지적재산권자의 권리행사의 경우에도 정당한 행사만을 적용배제하고 있을 뿐이므로 公正去來法이 특허권자 등의 公正去來法에 위반한 권리행사를 규율하는 것은 가능하다.

입법론으로 우리의 경우도 미국이나 일본에서와 같이 특허법상 特許權濫用に 대한 근거규정을 도입하고 동시에 2000년 이후 개정되지 않고 있는 지적재산권심사지침도 같이 개정할 필요가 있다.

3. 標準保有者の 特許權濫用行爲는 公正去來法の 觀點에서 시장지배적 지위 남용행위와 공동행위로 나누어 검토하여야 한다. 표준보유자의 경우 우선 사실상 표준보유자는 시장지배적 지위에 있을 가능성이 많다. 왜냐하면 사실상 표준이 되었다고 시장에서 판단되기 위해서는 시장점유율이 상당하여야 하고, 특허권 등의 존재로 인하여 시장진입이 용이하지 않아야 하며, 기술고착화로 인하여 시장참여자들의 다른 기술로의 전환이 매우 곤란한 상황이어야 하기 때문이다. 반면 표준화기구에 의한 표준보유자의 경우에는 업계 표준의 경우 주요한 시장경쟁자들의 관여가 이루어지면 시장지배적 지위에 있게 되고, 국제표준화기구의 경우에도 당해 표준화기구의 지위로 인하여 표준으로 정착된 경우에는 시장지배적 지위에 있게 되는 경우가 대부분이다.
4. 標準保有者の 특허권을 통한 시장지배적 지위 남용행위를 살펴보기 위해서 시장지배력을 검토하였다. 미국 연방대법원은 Illinois Tool Works 사건을 통하여 특허권의 존재로 인한 시장지배력의 추정을 배제하고, 합리의 원칙에 의하여 시장지배력을 판단하도록 하고 있다. 公正去來法の 해석에 있어서도 특허권의 존재로 인하여 시장지배적지위의 추정이 되는 것이 아님은 마찬가지이다. 공정거래법은 시장점유율을 비롯하여 여러 가지 요소들을 종합적으로 고려하여 시장지배적 지위의 인정여부를 판단하며 특허권은 진입장벽과 관련하여 고려될 한 요소에 불과하기 때문이다. 그러므로 이점에서는 미국법의 해석과 공정거래법의 해석이 다를 것이 없다고 본다.

5. 事實上 標準의 경우 라이선스 거절이나 불공정하고, 불합리한 고율의 로열티를 요구하거나 차별적인 로열티를 요구하는 경우가 남용행위의 유형에 해당된다. 특허권자의 라이선스 거절은 일반적으로는 사적자치에 속하는 것이라고 할 수 있지만, 시장지배적 지위에 있는 특허권자는 그 특허권이 필수요소로 판단될 경우 그 라이선스 거절행위는 위법한 행위로 판단될 수 있다. 나아가 事實上 標準保有者의 라이선스 거절은 시장에서의 경쟁을 봉쇄하고 장기적으로 잔존경쟁마저도 소멸시킬 수 있고, Microsoft사의 경우처럼 2차 시장에 시장지배력을 전이하기 위해서 사용될 수도 있으므로 경쟁당국은 사실상 표준보유자의 경쟁법 위반행위에 대해서는 강제실시를 포함한 강력한 제재를 가하여야 한다.
6. 제품은 제품수명주기에 따라서 시장에서 성장하고 퇴출된다. 이러한 제품수명주기는 경쟁당국이 시장실패를 제어하기 위한 시장개입시기를 판단하기 위한 도구개념이다. 시장에서 기술간 경쟁이나 표준간 경쟁이 이루어지고 있는 시장형성기에 경쟁당국이 지나치게 빠르게 시장개입을 하는 경우 시장에서의 경쟁을 왜곡할 수 있다. SK멜론 사건의 경우가 경쟁당국이 시장개입을 너무 일찍 한 사안이라고 본고에서는 판단하였다. 이에 비하여 사실상 표준의 경우에는 지나치게 늦게 시장개입을 하는 경우에는 이미 시장에서 경쟁이 불가능한 상황이 될 수 있다. 그러므로 시장개입의 시기는 사실상 표준에 대한 경쟁법의 적용에 있어 경쟁당국이 판단하여야 할 가장 중요한 사항이라고 보았다. 현행법상으로 공정거래위원회가 특허권의 強制實施를 하려면 특허법에 의한 강제실시를 사용하여야 할 것이다. 해석론으로 공정거래위원회가 할 수 있는 시정조치 중에 강제실시를 할 수 있는 권한이 있다고 보는 것이 불가능하지는 않으나 구체적인 시행절차에 대한 규정은 여전히 특허법을 원용하여야 할 것이다. 따라서 이 점에 대해서는 공정거래법이나 특허법에 공정거래위원회의 강제실시에 대한 관련 규정을 두는 입법적인 보완이 필요하다.

7. 상호운용성은 IT 산업의 발달에 있어 기초를 이룬다. 왜냐하면 복수의 표준이 경쟁하는 상황은 소비자에게 기기를 바꿀 때마다 전체적인 시스템의 재구매를 요구하는데 만일 이를 방지하면 소비자들은 새로운 IT 기술을 쉽게 도입할 수 없고, 매번 추가적인 인터페이스를 위한 비용을 부담하게 되어 사회적인 비효율이 발생하기 때문이다.

표준화는 상호운용성의 확보를 위한 가장 중요한 수단이다. 표준화기구에 의한 표준의 경우에는 표준화기구가 상호운용성 확보를 위한 장치를 사전에 정책문서를 통해서 할 수 있다. 그러나 사실상 표준보유자에 대해서는 경쟁당국이 개입하지 않고는 상호운용성 확보가 사실상 불가능하다. 그러므로 사실상 표준보유자의 경우에는 강제실시명령이나 과징금을 통한 금전적인 간접강제와 같은 수단을 사용하여 상호운용성을 확보하여야 한다.

8. 事實上 標準保有者의 實施拒絶을 통한 홀드업행위를 통제함에 있어서 필수설비이론이 유용하게 사용될 수 있다. 이 경우 필수특허 판단의 기준이 중요하다. 시장지배적지위남용행위심사기준이 필수요소의 판단기준으로 제시하는 必須性, 統制性, 對替可能性은 특허법적 관점에서 回避設計의 가능성과 대체기술의 존재라고 해석될 수 있다. 미국에서는 지적재산권 실시거절과 관련하여 Kodak 사건 이후 Verizon 사건까지 오랜 기간 동안 관련법리를 발달시켜왔고, 다양한 심사기준을 적용하여 왔다. 그러나 아직 통일된 기준을 제시하지 못하고 있다. 다만 Verizon 사건 이후 미국의 실무는 지적재산권에 대해서 필수설비이론을 적용하는 것에 대해서는 부정적이다. 반면 유럽공동체의 집행위원회와 사법부는 이와 달리 IMS Health 사건 및 Microsoft 사건에서 제시된 일련의 기준에만 부합하면 특허권 등을 필수설비로 보아 강제실시를 명령할 수 있다고 본다. 공정거래법도 강제실시를 명령하는 것에 대해서 유럽공동체와 같은 태도를 취할 수 있다고 본다. 다만 미국에서 우려하고 있는 특허권의 가치희석화 및 특허제도의 본질훼손의 우려는 우리도 감안하여야 하며, 따라서 강제실시명령은 매우 예외적인 수단

으로 사용되어야 한다.

9. 標準化機構에 의한 標準保有者の 홀드업행위는 표준보유자에게 막대한 이익을 줄 수 있다. 그러므로 標準化機構는 특정한 필수특허를 표준으로 결정하기 전에 필수적인 특허의 보유자에 의한 標準決定 후의 홀드업행위를 방지하기 위하여 政策文書에 동의하도록 한다. 표준화기구 회원사들을 규율하는 내부규범이며 동시에 계약인 정책문서는 標準이 될 기술보유자에게 자신이 당해 기술과 관련하여 출원했거나 등록한 특허를 공개하도록 요구하며(公開義務), 공정하고 합리적이며, 비차별적인 라이선스 조건에 따라 이후 관련 특허의 라이선스를 하는 것에 동의하도록 요구한다.(FRAND 조건)

문제는 이러한 조건에 동의하고도 특허보유자가 출원 중이거나 등록된 특허의 존재를 공개하지 않거나 FRAND 조건에 의한 라이선스를 하지 않는 경우에 발생한다. 표준보유자가 표준결정과정에서의 特許隱匿行爲, 欺罔行爲나 표준으로 결정되도록 표준결정회의에 참석하여 誘引行爲를 하는 경우 이러한 정책문서위반을 어떻게 처리할 것인가 하는 쟁점은 미국의 Rambus 사건이나 Qualcomm 사건에서 다루어졌다. 그리고 경쟁당국은 특허침해소송에서의 Rambus나 Qualcomm의 승소여부와 별개로 독점금지법 위반을 조사하여 이에 대한 시정명령을 하였다.

미국에서는 정책문서 위반이 계약법의 문제인가 경쟁법의 문제인가의 쟁점에 대해서 논란은 있으나 기본적으로는 계약법의 문제이지만 예외적으로 경쟁법위반이 될 수 있다고 본다. 이러한 해석은 공정거래법에도 그대로 적용할 수 있다고 본다. 公開義務 위반의 경우에는 그 자체가 公正去來法 위반이 되는 것은 아니고, 계약법에 의하여 처리될 문제이다. 公開義務 위반여부는 증거관계에 의해서 객관적으로 결정될 문제로서 계약법 위반에 따른 제재를 받게 될 것이다. 그러나 공개의무 위반의 경우에도 만일 표준보유자가 標準으로 결정된 특허를 행사하여 特許侵害訴訟을 제기하거나 라이선스를 거절하는 경우에는 標準保有者の 特許權濫用行爲로서 公正去來法상 시장 지배적 지위의 남용으로 규율되어야 한다. 반면 FRAND 조건 위반의 경우

에는 그 자체가 標準으로 결정되기 위한 기초가 되는 것이며, 실시요구를 하면 실시가 될 것이라는 신뢰의 기초가 되는 것으로 FRAND 조건에 위반한 실시요구나 實施拒絕行爲는 그 행위 자체가 바로 公正去來法상 시장지배적 지위의 남용으로 규율되어야 한다.

10. 특허풀은 친경쟁적 측면과 반경쟁적 측면을 동시에 가지고 있다. 그리고 특허풀은 표준화기구를 형성함에 있어서 주요한 수단이 된다. 標準化機構는 여러 특허권자들이 보유하고 있는 특허를 풀링하여 상호 관련 정보를 공유하면서 시장에서의 경쟁상황을 협조적인 방식으로 형성하기 위한 수단으로 사용될 수 있다. 그리고 이 과정에서 공정거래법이 금지하고 있는 부당한 공동행위를 수행할 수 있다. 標準化機構는 미국의 사례에서 보는 것과 같이 당해 기술분야에서의 지위를 이용하여 신기술의 시장진입을 막기 위한 수단으로 사용될 수도 있다.

標準化機構의 공동행위를 규율함에 있어서는 사전심사가 매우 중요하다. 사후적인 심사는 점차 복잡해지는 표준화기구의 내부규율의 내용 및 기술내용을 감안하면 한계가 있다. 그리고 일단 표준화기구가 공동행위를 한 경우 그 효과가 매우 커서 사후적인 피해의 회복이 불가능할 수도 있다. 公正去來法상으로는 연구개발을 위한 공동행위 사전인가제도와 사전심사청구제도와 같은 기존 제도를 활용하면 미국의 비즈니스 리뷰 레터와 같은 효과를 낼 수 있다고 본다.

참고문헌

단행본

- 권오승, 경제법, 법문사 (2009)
곽윤직(집필대표), 민법주해 제XIII권, 박영사 (1999)
김철수, 헌법학신론(제18전정신판), 박영사 (2008)
박준서 대표집필, 주석민법 총칙(1), 한국사법행정학회 (2002)
송영식·이상정·황중환, 지적소유권법 제9판(상) 육법사 (2005)
신현윤, 경제법 제2판, 법문사 (2007)
임영철, 公正去來法(해설과 논점), 법문사 (2007)
이시운, 신민사소송법 제3판, 박영사 (2006)
이호영, 독점규제법-쟁점과 판례, 홍문사(2005)
정상조, 지적재산권법, 홍문사 (2004)
정호열, 경제법, 박영사 (2008)
최승재, IT 기술과 법 1(개정판), 홍익대학교 출판부 (2008)
_____, IT 기술과 법 2(경쟁전략과 법), 한국학술정보 (2009)
허영, 한국헌법론, 박영사 (2007)
홍명수, 경제법론, 경인문화사

吉藤行朔, YOU ME 特許法律事務所 譯, '特許法概說' 第13版, (2005)

국내 논문

- 강기중, “특허침해소송의 구조와 판례동향” 인권과 정의 342호 대한변호사협회 (2005. 2.)
권오승, “독점규제법의 적용제외”, 법경제연구(II) (1995. 6)
김권희, “필수설비의 법리에 관한 연구”, 서울대학교 박사학위논문 (2005)

- 김기동, “고압송전선의 철거청구와 권리남용”, 대법원판례해석 제25호 법원도서관, 1996.11.
- 김기영, “Patent Troll에 대한 법적·제도적 대응방안 연구”, 서울대학교 박사학위논문 (2008)
- 김대환, “경계선 부근의 법정거리 위반건물의 철거청구권”, 대법원판례해석 제1호, 법원도서관 (1981.11.)
- 김두진, “독점규제법의 적용제외 영역”, 상사법연구 제21권 제4호(2003)
- _____, “지적재산권과 관련된 독점금지법의 적용 연구”, 법제연구원 (2004.11.)
- _____, “시장지배적 지위의 남용”, 比較私法. 제14권 제1호 통권 제36호 (2007년 3월)
- 김범중, “제품수명주기 단계별 시장환경과 전략유형에 관한 연구”, 마케팅과학회 추계 발표논문집(2004. 11)
- 김상용, “토지소유권에 대한 판례 및 헌법재판소 결정례에 대한 평가”, 법학연구 5권 연세대 법학연구소
- 김선정, “미국 연방반독점법의 적용제외-맥카렌·퍼거슨법하의 보험사업면제-”, 개발논총 제3집, 동국대 (1994)
- 김성태, “公正去來法の 적용제외”, 公正去來法講義, 법문사 (1996.11.)
- 김영관, “미국특허제도 하의 정보공개제도 소고”, 특허와 상표 제448~450호 (1998)
- 김장식, “지적재산권의 남용유형과 독점규제법의 적용에 대한 연구”, 연세대 법무대학원 석사학위논문 (2005)
- 박상인, “혁신적 산업에서의 특허와 경쟁정책”, LAW & TECHNOLOGY 제3권 제5호 (2007.9)
- _____, “시장지배적지위남용행위에 대한 경제분석들; 최근 유럽과 미국의 논의를 중심으로”, 경쟁저널. 제140호 (2008. 9.)
- 박성수, ‘한국 특허법상 발명의 진보성 판단’, Patent Litigation in the Korea-US FTA Era. 기술과 법 센터 2007년 국제 컨퍼런스 자료집 II. 권 (2007)
- _____, “한국의 특허권남용규제”, Law & Technology (2007. 1)
- 박성수, “특허법원판결로 본 특허의 유효성 분석”, 지식과 권리 2007년 봄·여름호 (2007)

- 박성호, "생명공학특허에 있어서의 인권문제", 과학기술법연구 제13집 제2호 (2008.2.)
- 박영우, "권리남용 판단기준에 관한 소고, 채권법에 있어서 자유와 책임", 김형배교수 화갑논문집 (1994.10.)
- 박진현·서무정, "IMT 2000의 지적재산권(IPR) 분쟁과 의미-퀄컴과 에릭슨의 IPR 분쟁을 중심으로", 정보통신정책 제11권 7호 통권 239호 (1999)
- 박태승, "DRM 기술의 특허동향", 특허청 (2003)
- 배대현·이영우, "특허실체법 조약(SPLT)안 쟁점연구", 한국발명연구회 지적재산권연구센터 (2002)
- 백영란, "DRM과 공정경쟁", 경쟁저널 (2008.1.)
- 徐惠淑, "공정거래법상 단독의 거래거절에 관한 소고", 辯護士. 제36권 (2006)
- 薛敏洙, "지적재산권 사용계약에 대한 거래거절에 관한 미국과 EU에서의 공정거래법 적용", 저스티스. 통권 제101호 (2007년 12월)
- 성창호, "지적재산권침해금지처분", 보전소송, 재판실무연구 (3) 한국사법행정학회 (2006)
- 신승남, 'eBay 판결 이후 한국 IT 기업들의 미국 시장에서의 특허권 위험관련 전략에 대한 시사점', 비교사법 제14권 제2호 통권 제37호 (2007.6.)
- 신영수, "통신시장의 규제정책과 경쟁정책-통신시장의 경쟁촉진을 위한 규제기관의 권한 조정-", 한국경쟁법학회 정기학술대회 자료집, (2004. 5)
- _____, "잠재적 경쟁이론의 내용과 실제 적용", 경쟁법연구, 한국경쟁법학회 (2004)
- 신혜은, "유전공학 관련 발명의 특허성과 그 효율적 보호방안에 관한 연구", 고려대학교 대학원 법학과 박사학위논문, (2006.12.)
- 심재한, '단독의 거래거절행위', 상사판례연구 13집 (2002)
- 오승한, "미국경쟁당국의 특허권행사에 대한 경쟁법 집행사례: BroadComm v. Qualcomm", 행정법연구 통권 18호 (2007)
- _____, "방어적 특허풀 구성과 부속약정에 대한 競爭制限性 평가-중소기업체의 방어적 특허풀을 중심으로-", 성균관법학 제20권 제2호 (2008)
- _____, "특허기술의 표준 책정과 경쟁법 적용의 문제", 산업재산권법연구 제23호 산업재산권학회 (2007)

- 유대중, “저작권남용법리에 관한 연구”, 경희대박사학위논문 (2007)
- 육소영, “특허법상 강제실시권에 관한 연구”, 충남대학교 법학연구 제16집 1호(2006)
- _____, “특허풀과 시장경쟁”, 상사판례연구 19권 1집, 상사판례연구회 (2006)
- 윤강술·강대경, “시장에 있어서 국제표준화의 채택과정에 관한 연구”, 산업경제학회
산업경제연구 제13권 제2호 (上) (2000.3.)
- 윤배경, “공업소유권에 기한 보전처분의 필요성에 대한 소고”, 인권과 정의, 201호 대
한변호사협회
- 윤선희 외 3인, “표준화와 관련된 지적재산권법 및 독점규제법에 관한 연구”, 정보통신
부 (2002)
- 이규호, “미국의 특허침해금지가처분에 대한 연구”, 월간 법조 49권 통권 524호 (2000.
5.)
- 이동명, “임시의 지위를 정하는 가처분에 있어서의 보전의 필요성”, 재판자료 제45집
(보전소송에 관한 제문제 [상], 법원행정처 (1989)
- 이대희, “특허풀 및 그 유효성에 관한 연구”, 산업재산권 제15호, 한국산업재산권학회
(2004)
- 이명호 외, “정보통신산업의 공정경쟁과 규제정책”, 서울대학교 출판부 (1999)
- 이민호, “기업결합규제의 이론과 실제 : 기업결합에서의 경쟁제한성 판단 기준”, 경쟁
법연구, 한국경쟁법학회 (2006)
- 이봉의, “독점규제법상의 적용제외”, 경쟁법연구 제3권(1991)
- _____, “병행수입 방해행위의 부당성: 상표권 보호 대 경쟁 보호?”, Jurist 제383호, 청
림인터랙티브 (2002. 8.)
- _____, “보험업과 카르텔에 관한 고찰, 한국경쟁법학회 2008. 11. 7 국제심포지엄 자료
집 (2008)
- _____, “통신시장에서의 금지행위 규제의 문제점과 개선방안”, 경제규제와 법
(2008.5.)
- _____, “불공정거래행위의 위법성”, 공정거래와 법치 (2004)
- _____, “포스코판결과 방해남용의 향방” 경쟁저널 제140호 (2008. 9.)
- _____, “公正去來法上 妨害濫用의 違法性 判斷基準 :거래거절을 중심으로”, 法曹 제52

- 권 제10호 통권 제565호 (2003. 10)
- 이수연, “다국적 제약회사의 지적재산권 보호 對 국민건강권 보장에 대한 갈등-글리벡 사건을 중심으로” 사회복지연구, vol 23, (2004)
- 이원우, “규제개혁과 규제완화: 올바른 규제정책 실현을 위한 법정책의 모색”, 저스 티스 통권 제106호 (2008. 9.)
- 이익희, “특허발명의 강제실시제도-공중보건문제 해결을 위한 제도개선을 중심으로”, 지식재산21 (2005.1.)
- 이재형, “거래거절규제의 법리와 경제분석”, 정책연구시리즈 2005-12, 한국개발연구원 (2005)
- 이철남, “GPL의 주요내용과 개정 동향에 대한 연구”, 산업재산권 22권 (2007.4)
- 이호영, “독점금지법상 ‘합의’ 도그마에 대한 저항-묵시적 사업활동 조정(tacit coordination)의 규제를 주입으로”, 카르텔 규제의 이론과 실제, 한국경제법학회 춘계학술대회 자료집 (2005)
- _____, “경쟁법상 ‘공동의 시장지배력’ 개념에 관한 연구”, 법경제연구회(LEG) 공동심포지엄 발표문 (2009.6.5.)
- 이황, “불공정거래행위 중 끼워팔기의 성립요건”, 대법원판례해설 61호(2006 상반기) 법원도서관 (2006.12)
- _____, “공정거래법상 단독의 위반행위 규제의 체계: 시장지배적 지위 남용행위로서의 거래거절행위의 위법성, 그 본질과 판단기준”, 사법 5호, 사법발전재단 (2008. 9.)
- _____, “보험산업에 대한 公正去來法 적용의 범위와 한계- 대법원 2004두8323 판결을 중심으로”, 한국경제법학회 2008. 11. 7 국제심포지엄 자료집 (2008)
- 장석복, “지적재산권 라이선싱과 독점규제법 적용에 관한 연구”, 연세대학교 법무대학원 석사학위논문 (1999)
- 정근익, “지적재산권의 상호실시 허락에 대한 독점규제법 적용연구”, 충남대학교 박사학위 논문 (2005)
- 정상기, “특허권위탁관리법제의 개선방안”, 산업재산권 13호 (2003.5.)
- 정상조, ‘특허발명의 강제실시’, 서울대 법학 제40권 제1호 (1999.5)
- _____, “지적재산권 남용행위에 대한 公正去來法 적용 방안”, 공정거래위원회 (1998)

- 정연덕, '특허권남용과 이에 대한 방안: Patent Troll을 중심으로', 산업재산권 통권 22호 (2007.4.)
- _____, "특허권에 관한 법적 연구-활성화 방안을 중심으로", 서울대학교 법학박사학위논문 (2005)
- 정진근, "公正去來法에 의한 특허권 규제; 비판과 대안의 제시" 경영법률 15집 2호 (2005.4)
- 정차호, "특허의 침해금지권에 관한 eBay 판결: 특허권의 몰락?", 지식재산21, 통권 제96호 특허청 (2006.7.)
- 조원철, "간접증거에 의한 사실인정", 재판자료 Vol. 114 (2008)
- 차상욱, "특허침해소송과 권리남용항변", 정보법학 제11권 2호 (2007)
- 차성민, "포스코 열연코일 공급 거절 사건에서 부당성의 의미", 경제법판례연구회 발표자료, (2008.3.27)
- 최성준, "무효사유가 명백한 특허권에 기초한 금지청구 등이 권리남용에 해당 하는 지 여부", 정보법 판례백선. I 박영사 (2006)
- _____, "상표법 제7조 제1항 제4호의 적용범위", Law & Technology 제2권 제2호, 서울대학교 기술과 법센터(2006)
- 최승재, "미국에서의 특허권소진론의 전개와 LG v. Quanta 사건의 의의와 시사점", Law & Technology, 서울대학교 기술과법센터 (2009. 1.)
- _____, "선행기술에 대한 국제적 논의와 특허법 제29조", 국회공청회자료집 (2009.4.16.)
- _____, "계약시장에서의 역지급합의에 대한 경쟁법 적용에 관한 연구", 경쟁법연구 제19권, 한국경쟁법학회 (2009.5.)
- _____, "KSR 사건 이후의 미국 연방항소법원의 진보성 판단", 2008.2.18.자 법률신문
- _____, "게임이론을 통한 부당한 행정지도의 권력성과 부당한 공동행위 추정의 복멸; 권력적 사실행위 도그마에 대한 비판적 고찰", 경쟁법연구 (2005.8.)
- _____, "경쟁법 사건에서의 전문가 증인의 역할과 한계" 한양법학 (2008.3.)
- _____, "Microsoft유럽공동체 사건 판결에 대한 연구", 정보법학회 (2008. 1.)
- _____, "미국에서의 특허 진보성 판단기준의 전개에 대한 연구-미국 연방대법원의 KSR 사건 그 이후", 홍익법학, 홍익대학교 법학연구소 (2008. 2.)

- _____, “발명의 진보성 판단 기준에 대한 미국 연방대법원의 태도”, 2007.8.23.자 법률신문
- _____, “지적재산권법과 경쟁법 간의 조화와 균형에 대한 연구 - 상호운용성, 표준 및 라이선스 전략의 예를 중심으로”, 경쟁법연구 제16권, (2008)
- _____, “통신산업에서의 표준화와 지적재산권과 경쟁법의 조화, 법조, (2008. 6.)
- _____, “특허 침해소송에서의 균등 관계의 범위”, 저스티스 (2002.10.)
- _____, “특허괴물 : IT 파이낸스와 수익화”, 법률신문 2008. 8. 7.자
- _____, “특허괴물은 정말 괴물인가”, 특허와 상표, (2008.1.)
- _____, “특허법상 가처분에 관한 연구”, 지식과 권리 가을호(2008. 10)
- _____, “특허의 진보성 판단의 구조와 진보성 판단기준에 대한 연구(상)-한국과 미국의 판례를 중심으로”, 지식과 권리 2007년 가을, 겨울호, (2007)
- _____, “특허권의 시장지배력 추정에 관한 연구-Independent Ink 사건을 중심으로”, 상사판례연구, 한국상사판례학회 (2009)
- 허성욱, “권리남용금지 법리에 관한 법경제학적 고찰”, 법조 제54권 제12호, 법조협회 (2005.12)
- _____, “권리남용금지 법리에 관한 법경제학적 고찰”, 법조 제55권 제1호, 법조협회 (2006.1.)
- 홍대식, “공정거래법과 지적재산권법: 공정거래법 위반의 주장과 지적재산권 침해금지 소송”, 민사판례연구 (2009. 2.)
- _____, “특허상품 끼워팔기 사건에서의 시장지배력 입증: Illinois Tool Works 판결을 중심으로” 경쟁저널, (2008. 9.)
- 홍명수, “보험산업에 대한 규제의 조화-금융위원회와 공정거래위원회의 관계를 중심으로”, 한국경쟁법학회 2008. 11. 7 국제심포지엄 자료집 (2008)
- 황창식, “공정거래법상 시장지배력 남용 규제의 해석 및 집행상의 문제점-불공정거래 행위 규제와의 법적용 관계를 중심으로”, 경제법판례연구회 발표자료 (2008.3.27.)

외국 단행본

Donald S. Chisum, "Elements of United States Patent Law" (2nd Ed.), (2000)

Duncan Curley, "Intellectual Property Licences and Technology Transfer", Chandos Publishing (2005)

Herbert Hovenkamp, 'Federal Antitrust Policy; the Law of Competition and its Practice, 2nd ed. West Group (1999)

Rogers Shechter et al, "Principles of Patent Law", 2nd ed. Thomson West (2004)

Seung Han Oh, "The Meaning and Requirements of the Misuse Doctrine in Patent and Copyright Law", Washington University J.S.D. Dissertation May, 20, 2005.

Stephen A. Merrill et al, "A Patent System for the 21st Century", The National Academy Press (2004)

Thomas Sullivan & Herbert Hovenkamp, "Antitrust Law, Policy and Procedure: Cases. Materials, Problems" (4th ed. 1999)

Thomas Sullivan & Jeffrey L. Harrison, "Understanding Antitrust and it's Economic Implications", Lexis Publishing (3rd ed. 1998)

United States Patent Trademark Office 2007-2012 Strategic Plan.

Valentine Korah, "Competition Law of the European Community", Hart Publishing (2002)

외국 논문

Abbott B. Lipsky, Jr. & J. Gregory Sidak, "Essential Facilities", 51 STAN. L. REV. 1193 (1999)

Bruce H. Kobayashi & Joshua D. Wright, "Federalism, Substantive Preemption, and Limits of Antitrust: An Application of Patent Holdup", (2008)

Carl Shapiro, "Antitrust in Network Industries" Speech before ABA and ALI (1996)

Carl Shapiro, "Navigating the patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting", (March 2001)

Choi, Jay Pil & Stefanadis, Christodoulos, "Tying, Investment, and the Dynamic

- Leverage Theory," RAND Journal of Economics, The RAND Corporation, vol. 32(1) (2001)
- Christopher A. Harkins, "Fending Off Paper Patents and Patent Trolls: A Novel "Cold Fusion" Defense Because Changing Times Demand It", 17 Alb. L.J. Sci. & Tech 407 (2007)
- Cohen, Loren et al, "Copyright In a Global Information Economy", Aspen Law & Business (2002)
- Damien Geradin, "Pricing abuses by essential patent holders in a standard-setting context; A View from Europe", seminar paper for June 4-5 2008 University of Virginia (2008)
- _____, "Standardization and technological innovation: Some reflections on ex-ante licensing, FRAND, and the proper means to reward innovators", Tilburg University Discussion Paper (2006)
- _____, "The Necessary Limits to the Control of Excessive Prices by Competition Authorities- A view from Europe", Tilburg University Legal Studies Working Paper Series (2007.10.)
- David J Gerber, "The Transformation of European Community Competition Law?", Harvard International Law Journal 97 (1994)
- David McGowan, "Network and Invention in Antitrust and Intellectual Property", 24 J. Corp. L. 485, 485 (1999)
- _____, "Regulating Competition in the Information Age: Computer Software as an Essential Facility under the Sherman Act", 18 Hastings Comm. & Ent. L.J. 771 (1996)
- David Serafino, "Survey of patent pools demonstrate variety of purposes and management structures, KEI research note (2007)
- Donald Turner, "The Scope of Antitrust and Other Economic Regulatory Policies, 82 Harv. L. Rev. 1207 (1969)
- Douglas Melamed & Ali M Stoppelwerth, "The CSU Case: Facts, Formalism and the

- Intersection of Antitrust and Intellectual Property Law", 10 Geo. Mason L. Rev. 407, 426, 427 (2002)
- Erich M. Fabricius, 'The Death of Discount Online Retailing? Resale Price Maintenance After *Leegin v. PSKS*', North Carolina Journal of Law & Tech (2008.1.8)
- Gilber Goller, "Competing, Complementary and Blocking Patents; Their Role in Determining Antitrust Violations in the Area of Cross-Licensing, Patent Pooling and Package Licensing, 50 J. Pat. Off. Society 723 (1988)
- Glynn S. Lunney. Jr. "Fair Use and Market Failure: Sony Revisited", 82 B.U.L. Rev. 975, 981-982 (2002)
- Gruber, H. and F. Verboven, "The evolution of markets under entry and standards regulation in the case of global mobile telecommunications", International Journal of Industrial Organization 19:1189-1212 (2001).
- Harry T. Dykman, "Patent Licensing within the Manufacturing Aircraft Association(MAA)", 46 J. Pat. Off. Soc. 646, 648 (1964).
- James Gould and James Langenfeld, "Antitrust and Intellectual Property: Landing on the Patent Avenue in the Game of Monopoly", Intellectual Law Review vol. 37 at 447 (1996)
- Joel M. Cohen & Manisha M. Sheth, "Recent Developments in the Application of the *Noerr* Doctrine", ABA Spring meeting program (2003)
- John E. Lopatka & William H. Page, "monopolization, Innovation, and Consumer Welfare", 69 Geo. Washington L. Rev. 367, 387 (2001)
- John Simpson and Abraham Wickelgren, "Bundled Discounts, Leverage Theory, and Downstream Competition", Am Law Econ Rev. (2007)
- John Temple Lang, "Essential Facility Doctrine; IP Rights and European Competition Law" at 'Antitrust, Patent and Copyright', Edward Elgar (2004)
- Jorge A. Goldstein, "Patent Pools and Standard Setting in the Biotechnology Industry", CASRIP (July 2005)

- Joseph Bauer, "The McCarran-Ferguson Exemption from the Antitrust Laws for the Business of Insurance: History, Scope and the State Action Doctrine", 한국경쟁법학회 2008. 11. 7 국제심포지엄 자료집 (2008)
- Joseph Farrell & Carl Shapiro, "How Strong Are Weak Patent?", American Economic Review (2008)
- Joseph Farrell & Paul Klemperer, "Co-ordination and Lock-in: Competition with Switching Costs and Network Effects," Economics Papers 2006-W07 Economics Group, Nuffield College, University of Oxford.(2006)
- Joseph Farrell et al, "Standard Setting, Patents and Hold-up", 74 Antitrust Law Journal, 603, 608, 617 (2007)
- Joshua A. Newberg, "Antitrust, Patent pools, and the Management of Uncertainty", 3 Atlantic I. J. 1. (2000)
- Justin Lee, "How KSR Broadens the Evidentiary Standard of Nonobviousness", Berkeley Technology Law Journal vol.23 (2008)
- K. Crews, "Fair Use of Unpublished Works: Burdens of Proof and the Integrity of Copyright", 31 Ariz. St. L.J. 1 (1999)
- Lawrence A. Sullivan, Wolfgang Fikentscher, 'On the Growth of the Antitrust Idea', 19 Berkeley J. of Int'l L. 197 (1998)
- Lawrence F. Ebb, 'The Grundig-Costen Case Revisited; Judicial Harmonization of National Law and Treaty Law in the Common Market', University of Pennsylvania Law Review, VI. 115, No. 6(Apr., 1967)
- Louis Kaplow, "The Patent-Antitrust Intersection: A Reappraisal", 97 Harv. L. Rev. 1813, 1817 (1984)
- Mark A. Lemley, "The Economics of Improvement in Intellectual Property Law", 75 Tex. L Rev. 989, 992 (1997)
- Mark Lemley & Carl Shapiro, "Patent Hold-Up and Royalty Stacking", 85 Tex. L .Rev. 1991, 2025 (2007)
- Mark Lemley, "Intellectual Property Rights and Standard Setting Organization", 90

- Cal. Law. Review. 1989 (2002)
- Michael Frey, "Casenote: Unfairly Applying the Fair Use Doctrine: *Princeton Univ. Press v. Michigan Document Services*", 66 U.Cin. L. Rev. 959, 966 (1998)
- Oliver E. Williamson, "The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting" (1985)
- Paul D. Marquardt & Mark Leddy, "The Essential Facilities Doctrine and Intellectual Property Rights; a Response to Pitofsky, Patterson and Hooks", 70 Antitrust L J. 847 (2003)
- Paul Goldstein, "International Copyright: Principles, Law and Practice", Oxford University Press, NY (2001)
- Phillip Areeda, "Essential Facilities; An Ephithet in need of limiting principles", 58 antitrust L. J. (1989)
- Ralph S. Brown & Robert C. Denicola, "Copyright; Unfair Competition, And Related Topics Bearing on the Protection of Works of Authorship" 9th ed. Foundation Press(2005)
- Rebecca S. Eisenberg, "Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use", 56 U. Chi. L. Rev. 1017 (1989)
- Richard Posner, "How Judge Think", Harvard University Press (2008)
- Robert Bork, "Legislative Intent and the Policy of the Sherman Act", 9 J.L. & Econ. 7 (1966)
- Robert Bork, "The Antitrust Paradox", Antitrust Law Journal (1978)
- Robert H. Lande, "Wealth Transfers as the Original and Primary Concerns of Antitrust; The Efficiency interpretation Challenged", 68 The Hastings law Journal, Vol 34, Sep (1982)
- Robert M. Unger, 'The Critical Legal Studies Movement', 96 Harv. L. Rev. 561 (1983)
- Robert P. Mergers, "Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case for patent Pools (August 1999).

- Robert P. Merges & Richard R. Nelson, "On the Complex Economics of Patent Scope", 90 Columbia L. Review 839 (1990).
- Robert Pitofsky, Donna Patterson & Jonathan Hooks, "The Essential Facilities Doctrine Under U.S. Antitrust Law", 70 ANTITRUST L.J. 443 (2002)
- Roger B. Andewelt, "Analysis of Patent Pools Under the Antitrust laws", 53 Antitrust L.J. 611, 611 (1984).
- Stephen A. Merrill, Richard C. Levin, and Mark B. Myers, "A Patent System of 21 century", National Academy of Science (2004)
- Steven Carlson, "Patent Pools and the Antitrust Dilemma," 16 Yale J. on Reg. 359, 360 (1999)
- Susan Beth Farmer, "Modern Legal and Legislative Developments in Antitrust Law and the Business of Insurance", 한국경쟁법학회 2008. 11. 7 국제심포지엄 자료집 (2008)
- Ted J. Ebersole et al., "Patent Pools as a Solution to the Licensing Problems of Diagnostic Genetics," IPT L.J. vol. 17 no.1 (Jan. 2005)
- Thomas F. Cotter, "Patent Holdup, Patent Remedies, and Antitrust Responses", Legal Studies Research Paper Series Research Paper No. 08-30 (2008)
- Thomas Vinje, "European Union law on interoperability; What is the impact of the EU Court of First Instance's Microsoft Judgment?", 경제법 판례연구 발표자료 (2007.11.)
- Tyler J. Gee, "Illinois Tool Works v. Independent Ink; Inking Out limits of the Patent Grant", 41 U. S. F. L. Rev. 261 (2006)
- United States Patent Trademark Office 2007-2012 Strategic Plan.
- US DOJ, "Justice Department Approves Proposal for Joint Licensing of Patents Essential for Meeting Video Technology Standard Used in Electronics and Broadcast Industries," (1997. 6.)
- V. Walter Bratic, David L. McCombs, and Shirley Webster, "Taking a New Look at Patent Pools-Use and Abuse," Licensing Executive Society(Oct. 2005)

- W. Letwin, "The English Common Law Concerning Monopolies", 21 U.Chi. L. Rev. 355 (1954)
- Ward S. Bowman Jr., "Patent and Antitrust law: A Legal and Economic Appraisal", The Journal of Business, Vol. 48, No. 4 (Oct., 1975).
- Wendy J. Gordon, "A Property Right in Self Expression: Equality and Individualism in the Natual Law of Intellectual Property", 102 Yale L.J. 1533 (1993).
- William F. Patry & Richard A. Posner, "Fair Use and Statutory Reform in the Wake of Eldred", 92 Cal. L. Rev. 1639 (2004)
- William M. Landes & Richard A. Posner, "An Economic Analysis of Copyright Law", 18 J. Legal. Sud. 325 (1989)
- Yukio Nagasawa, "Recent Development in Japan", SNU Center for Law & Technology Nov. 14, 2008. 발표문 (2008)

Abstract

Regulation on the Patent Misuse by the Standard Holder(s) through Competition Law and Policy

Sung Jai Choi

College of Law

Graduate School

Seoul National University

The perspective on the patent has been dramatically changed from era to era. Sometimes pro-patent policy was in fashion and sometimes people are very suspicious on the patent due to patent's monopolistic nature. In the 1980's so called pro-patent policy was dominated in US and the CAFC has supported that trend. However after the 2000 US Supreme Court has attempted to push the brake-pedal to curb the patent's reckless expansion based upon the CAFC's liberal interpretation of patent. E-Bay, KSR, Quanta and so on are the cases we have to remember in this angle. In the other hand United States Courts has been developing the patent misuse doctrine for the last 100 years to control the patent holder's exercise of their patent(s) to carve out the anti-competitive impact by the patent holder's behavior. Every uncontrolled, unmonitored rights are to be in danger of being misused.

In this paper 3 ways of control the patent holder's misuse are being presented. Korean Supreme Court allow the null & voidness of the patent by the defendant in the patent infringement litigation as is very natural in US but not in Korea before 2004. However this affirmative defense can be used in a very specific situation, not in general. Secondary Article 2 of Korean civil law's catch all clause to prevent the misuse of the right holder is the second candidate. This clause is not cure-all and once the competition law can be used for this purpose. Competition law can take

the first place when any patent misuse violate the competition law's rules and regulations. In addition it would be necessary to enact a clause to regulate the patent misuse in patent act as was already done in Japan.

Standard holder's standard misuse is a type of patent misuse because her misuse is actually based upon the patent she holds. Standard is a basic infrastructure in network economy and it could be used pro-competitive purposes to the benefit of consumer welfare. In contrast dark side of standard is possibility to be utilized harmful to fair competition by the standard holder(s) in a anti-competitive manner. Standard can be classified de facto standard, industry standard, standard by SSOs. De facto standard holder such as Microsoft usually share their platform to his ecosystem at the beginning but once hooked, he try to utilize his dominant position and foreclose the market to maintain the monopoly profit with monitoring the potential market competitor. European Commission and Court of First Instance catch the de facto standard holder's market strategy and sanctioned them including without limitation to the compulsory license.

Inter-standard competition generally works in the market very pro-competitively, but still interoperability has to be aware of. Usually interoperability is to be offered by the standard holder to his own benefit. For this reason the provision of interface for allowing interoperability is not a factor to be mandated. However in the case of de facto standard and standard by the SSOs, mandatory government order to obtain the interoperability is necessitated. In Korea SK Melon case could demonstrate how and when we have to intervene to secure interoperability for the competition laws sake.

Standard holder's refusal to license can be resolved by the compulsory license ordered by competition authority such as FTC, DOJ, or KFTC. In EU Commission ordered Microsoft to license their windows server protocol to SunMicrosystem for the interoperability reasons. Generally speaking no duty to license is imposed to license patent holders. However in some case duty has to be imposed especially in

the case of standard holders. Unlike de facto standard holders, standard approved by SSOs was designed to prevent the holdup behavior through duty to speak re their patent portfolios with respect to the standard being formulated and duty to license under the FRAND terms and conditions. These ex ante device before the standard position is allowed and granted to a specific technologies usually backed by the patents has to be kept in a very strict way. Patent law's role in this context is beyond their coverage. Competition law and contract law play their main role in securing the duties of the standard holders which was committed by themselves being contemplated in the policy statement of SSOs, the major bylaw of the SSO almost always found in the SSOs set of internal regulations like IEEE, ITU, MPEG LA or JEDEC or whatever. Qualcomm and Rambus case can be good example in analysing actual practices and tools that can be taken by the government authorities. Korean Qualcomm case's future development is hot spot we have to follow in this study area.

Final area explored and navigated in this article is collaborative nature of SSOs. In spite of virtues of the patent pool, due to the risk of patent pools being abused to disguise the cartel behavior patent pool has to endure the suspicious eyes by the competition authorities last 100 years. Nine-Nonos are the symbols these concerns. To maximise the advantage of patent pool and SSOs standard setting activities which could enhance the production efficiency and reduce the risk and cost being associated with the modern research and development and to minimize the danger to do a harm to the market and technology innovation, ex ante review system have to be enforced and introduced to our system referencing the Business review letter or no action letter in US.

Key Word Patent Misuse, Standard Setting Organization, De Facto Standard, Holdup Activity, Interoperability

Student Number 2003-30419

