



경쟁저널

Journal of Competition

제179호

2015 March

특집 건설입찰담합의 주요 쟁점과 효과적인 해결 방안 검토

김영덕 | 공공공사 입찰담합의 주요 쟁점과 정책적 대응 방향

신영수 | 최근 건설입찰담합의 원인과 제재에 관한 법적 쟁점

전문가 기고

이창훈 | '지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침'의 주요 개정내용에 대한 개관 및 평가

공정거래 제도·정책 해설

김재신 | 2015년 공정거래정책 방향

대법원 판결 요지

김정중 | 대법원 공정거래 사건 판결 요지 : 2015년 1, 2월

국내외 심·판결 평석

정재훈 | 경성카르텔 규제와 관련 시장의 문제

해외 경쟁법 집행동향

중국, EU, 미국 등의 경쟁정책 및 경쟁법 집행 동향

글로벌 경쟁 리포트

박제현 | 중국 발개위, '퀄컴의 지재권 남용행위' 과징금 부과 사건 분석

홍순강 | 저작권 관리단체에 의한 경쟁사업자 배제(JASRAC 사건) ③

오피니언

이봉의 | 세종시 시대, 공정거래위원회에 거는 기대



‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’의 주요 개정내용에 대한 개관 및 평가*

법무법인 세종 파트너변호사 | 이 창 훈

I. 들어가며

공정거래위원회(이하 ‘공정위’라 한다)는 지식재산권의 행사에 대하여, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 ‘공정거래법’이라 한다) 적용의 일반원칙과 구체적 심사기준을 명시함으로써 법 집행의 일관성과 예측가능성을 높이고 공정한 거래관행을 촉진하겠다는 목적 하에 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’(이하 ‘지식재산권 심사지침’ 또는 ‘심사지침’이라 한다)을 시행하고 있다. 지식재산권 심사지침은 공정거래법 및 그 시행령의 구체적인 위임을 받아 제정된 것은 아니기 때문에 법령과 같은 대외적인 법적 구속력은 없다.¹⁾ 즉, 가사 지식재산권의 행사가 심사지침에 비추어 일견 정당한 권리행사의 외형을 갖추지 못하고 있다고 하더라도, 그 행위가 공정거래법에 위반되는지 여부에 관하여는 추가적인 검토가 필요한 구조이다.²⁾ 하지만 지식재산권 심사지침은 공정위법 집행에 의해 재량권을 행사함에 있어 내부적인 재량준칙으로서 기능할 뿐만 아니라 수범자의 입장에서는 지식재산권의 행사와 관련하여 참고가 될 만한 일종의 행위기준으로서의 성격을 갖는바, 따라서 그 실무적 중요성이나 사실상의 영향력마저 간과할 수는 없다.

공정위는 이러한 지식재산권 심사지침을 2014년 12월 17일 개정하여 2014년 12월 24일부터 시행하고 있다. 이번 심사지침 개정에서는 내용상 여러 가지 변경이 이루어졌는데, 그 중 주요한 사항으로는 ① 일반적 심사원칙의 개정(심사지침 적용범위의 축소 및 위법성 판단기준의 일원화 등), ② 일반적 실시허락에 있어 실시료 수준 규제조항의 삭제, ③ 표준필수특허 관련 내용의 추가, ④ 특허관리전문사업자(Non-Practicing Entity, 이하 ‘NPE’라 한다) 관련 내용의 신설 등을 들 수 있다. 특히 지식재산권의 단독행사에 대한 심사지침의 적용대상을 시장지배적지위 남용행위에 한정시킨 점이나 기존에 경쟁제한성과 불공정성으로 이원화되어 있던 위법성 판단기준을 경쟁제한성으로 일원화시킨 점은 상당히 획기적인 개선이라고 본다.³⁾ 또한 이번 개정을 통해

* 본고는 전적으로 필자의 개인적인 견해로서 필자가 속한 단체의 공식적 의견이 아님을 밝혀둔다.

1) 참고로, 비록 지식재산권 심사지침에 관한 사안은 아니지만, 대법원은 ‘부당한 지원행위의 심사지침’의 법적 성격에 대하여 “법령의 위임에 따른 것이 아니라 법령상 부당지원행위 금지규정의 운영과 관련하여 심사기준을 마련하기 위하여 만든 공정거래위원회 내부의 사무처리지침에 불과하다”라고 판시한 바 있다(대법원 2004. 9. 24. 선고 2001두6364 판결).

2) 개정 심사지침 II.2.나.에도 유사한 취지의 내용이 명시되어 있다.

FRAND(Fair, Reasonable and Non-Discrimination) 의무의 본질이 성실한 협상의무에 있음을 명확히 한 점도 주목할 만한 내용이다. 그렇지만 개정된 심사지침은 다른 한편으로는 몇 가지 과제들을 남겨두고 있는바, 종래부터 지적되어 온 문제점들이 여전히 시정되지 않은 부분들이 있고, 일부 개정내용의 경우에는 그 방향성이 과연 적절했는지에 관한 근본적인 의문을 던져주기도 한다.

이하에서는 지식재산권 심사지침의 각 주요 개정내용에 대하여 간략히 살펴보면서 아울러 개정 심사지침에 대한 평가의견을 제시하고자 한다.

Ⅱ. 일반적 심사원칙의 개정⁴⁾

1. ‘지식재산권의 정당한 행사’에 대한 정의규정 및 판단기준

공정거래법 제59조에 따르면 ‘지식재산권의 정당한 행사’라고 인정되는 행위에 대하여는 공정거래법의 적용이 배제된다. 이와 관련하여 개정 심사지침은 “지식재산권의 정당한 행사라 함은 관련 법률에 따라 허여받은 지식재산권의 배타적 사용권 범위 내에서 행사하는 것을 말하며, …… 외형상 지식재산권의 정당한 행사로 보이더라도 그 실질이 지식재산 제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우에는 정당한 지식재산권의 행사로 볼 수 없[다]”라고 하여, ‘지식재산권의 정당한 행사’라는 개념에 대한 정의규정을 새로이 도입하였다. 또한 개정 심사지침은 ‘지식재산권의 정당한 행사’에 대한 판단기준과 관련된 내용들도 정비하였는바, 위 판단에 있어 특허법 등 관련법령의 목적과 취지, 당해 지식재산권의 내용, 당해 행위가 관련시장의 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 종합적으로 고려하도록 하였다.⁵⁾ 이와 같은 개정내용들은 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498 판결의 판시내용을 거의 그대로 받아들인 것으로 보인다.

비록 이와 같이 개정 심사지침이 ‘지식재산권의 정당한 행사’에 대한 정의규정을 신설하고 그 판단기준을 정비하였다고 하더라도, 이러한 개정을 통해 어떠한 경우가 정당한 행사이고, 어떠한 경우가 정당하지 않은 행사인지에 관하여 구체적이고 명확한 기준이 제시되었다고 보기는 어렵다. 즉, 개정 심사지침이 언급하고 있는 “지식재산 제도의 취

3) 예컨대, 시장지배력을 보유하지 못한 사업자가 지식재산권을 단독으로 행사하는 경우 또는 불공정한 지식재산권 행사에는 해당되더라도 경쟁제한성까지는 초래하지 않는 경우에는 더 이상 지식재산권 심사지침이 적용되지 않는바, 이러한 측면에 있어서는 심사지침의 적용범위가 보다 제한적으로 감축 조정되었다고 볼 수 있다.

4) 개정 심사지침 Ⅱ.

5) ‘지식재산권의 정당한 행사’에 대한 판단기준과 관련하여서는, 개정 전후를 비교할 때 “당해 지식재산권의 내용”이라는 판단요소가 추가된 점을 제외하고는 실질적으로 차이는 없어 보인다.

지”나 “제도의 본질적 목적”과 같은 개념요소들은 또 다른 모호함을 안고 있는바, ‘지식재산권의 정당한 행사’의 개념을 명확하게 하고자 하는 시도 자체는 긍정적으로 평가될 수 있겠으나, 이를 통해 어떤 실질적인 개선이 이루어졌다고 평가할 수 있을지는 의문이다.

2. 심사지침 적용범위의 축소 및 위법성 판단기준의 일원화

개정 심사지침은 “이 지침은 원칙적으로 사업자가 단독으로 지식재산권을 행사하는 경우에는 그 사업자가 시장지배력을 보유한 경우에 한하여 적용한다”라고 하여 지식재산권의 단독행사에 대한 지식재산권 심사지침의 적용대상을 시장지배적지위 남용행위에 한정시켰는바, 이처럼 개정 전에는 불공정거래행위에 대해서까지 미치던 지식재산권 심사지침의 적용대상을 대폭 축소하였다. 또한 개정 전에는 경쟁제한성뿐만 아니라 불공정성도 심사지침 소정의 위법성 판단기준에 포함되어 있었으나,⁶⁾ 이번 개정을 통해 위법성 판단기준이 경쟁제한성으로 일원화되었는데,⁷⁾ 이는 지식재산권의 단독행사에 대한 심사지침의 적용대상을 시장지배적지위 남용행위로 한정시킨 것과 동일선상에 있다. 즉, 시장지배적지위 남용행위에 관한 효시적 판결로 평가받고 있는 소위 포스코 판결⁸⁾은 “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” 경우에 시장지배적지위 남용행위로서의 부당성이 인정될 수 있다고 판시함으로써 그 부당성의 핵심이 경쟁제한성에 있음(단순히 불공정성만으로는 그 부당성이 인정되지 않음)을 분명히 하였는바, 위법성 판단기준에 관한 위 개정 역시 이러한 판결취지를 반영한 것이다. 이와 같이 공정위가 이번 개정을 통해 지식재산권 심사지침의 적용대상을 시장지배적지위 남용행위로 한정하고 그에 맞춰 위법성 판단기준을 경쟁제한성으로 일원화한 것은 그간 지속적으로 제기되어 온 비판을 일정 부분 수용한 것으로서, 이는 이번 심사지침 개정내용을 통틀어 가장 의미 있는 개선이 아닐까 한다.

익히 알려져 있다시피, 일본은 단일한 경쟁법 집행기관을 두고 있음에도 불구하고 일찍이 미국으로부터 셔먼법 제1, 2조 및 클레이트튼법 제7, 8조를 수계하는 외에도 이원적 경쟁법 집행구조 하에서나 의의가 있던 FTC법 제5조(불공정한 경쟁방법 등에 대한 규제조항)까지도 추가로 받아들였고, 그 후 우리나라는 일본의 경쟁법을 수계하였는바, 그

6) 개정 전 심사지침은 경쟁제한성과 불공정성 양 개념을 포괄하여 “공정거래저해효과”라는 표현을 사용하였다.

7) 한편, 개정 심사지침은 지식재산권 행사가 효율성증대효과를 발생시키는 경우에는 그 효율성증대효과와 경쟁제한효과를 비교하여 후자가 전자를 상회하는 때에만 부당성을 인정하도록 하고 있다.

8) 대법원 2007. 11. 22., 선고 2002두8626 판결.

결과 미국-일본 간 수계과정상의 특색은 우리나라 공정거래법에서 불공정거래행위 금지 규정(법 제23조)을 통해 그대로 재현되었다.⁹⁾ 이처럼 공정거래법 소정의 불공정거래행위 금지규정은 태생적으로 그 도입 자체에 근본적인 의문이 있었던 규정이지만, 그간 우리 경쟁당국이 불공정거래행위 금지규정에 과도하게 의존하여 왔던 것도 사실인데, 이러한 집행경향에는 불공정성이라는 기준이 내포하는 모호함과 광범위함에 편승한 ‘집행상의 편의’라는 측면이 상당 부분 작용해왔던 것으로 보인다. 하지만 불공정성 기준이 갖는 이러한 모호함과 광범위함 때문에라도, 불공정거래행위 금지규정을 통해 문제된 행위를 손쉽게 규율하려는 시도는 지양되어야 마땅하다.¹⁰⁾ 특히 지식재산권의 보호가 결국 혁신과 창의의 원동력이 된다는 측면을 감안하다면, 지식재산권의 행사에 대해 그 판단기준조차 뚜렷하지 않은 불공정성 기준을 적용한다는 것은 더욱 피해야 할 것이다. 더군다나 외국기업들도 특허권의 상당한 비중을 보유하고 있는 현실에 비추어 볼 때, 경쟁제한성을 중심으로 경쟁법 위반 여부를 판단하고자 하는 소위 글로벌 스탠다드에 발맞춰, 지식재산권 행사에 대해 불공정거래행위 금지규정을 적용하는 것은 최대한 자제하는 것이 바람직하다. 이러한 관점에서 본다면, 심사지침 적용범위 및 위법성 판단기준에 관한 이번 개정은 크게 환영할 만하다.

물론 지식재산권 심사지침도 “지식재산권의 행사가 법 제23조 불공정거래행위에 해당하는지 여부에 대한 판단은 불공정거래행위 심사지침을 적용하여 한다”라고 명시하고 있듯이, 불공정거래행위 금지규정을 통해 지식재산권 행사를 규율할 수 있는 법적 가능성이 완전히 사라진 것은 아니다. 특히 지식재산권 심사지침은 대외적인 법적 구속력이 없으므로, 공정위가 심지어 그 심사지침의 내용과는 다른 판단을 내리는 것도 법상으로는 불가능하지는 않다. 하지만 공정위가 심사지침을 개정하면서 개정 전에 명시되어 있던 불공정성 기준에 관한 내용을 삭제하고 아울러 개정을 통해 심사지침의 적용대상을 시장 지배적지위 남용행위로 한정시킨 후 경쟁제한성만을 위법성 판단기준으로 제시한 배경에는, 적어도 지식재산권의 단독행사에 대해서는 불공정거래행위 금지규정의 적용을 자제하겠다는 정책적인 의지가 깔려있다고 보는 것이 타당할 것이다. 즉, 시장지배적지위 남용행위 심사기준 또는 불공정거래행위 심사지침과 같은 행위 일반에 대한 재량준칙이 별도로 존재함에도 불구하고 공정위가 지식재산권 심사지침이라는 재량준칙을 제정하여 운용하고 있는 이유는 지식재산권의 고유한 특성을 고려하여 지식재산권 행사에 대한 법

9) 임영철, 공정거래법, 법문사, 2010., 39-40면.

10) 이황, “FRAND 확약 위반과 특허위협(Hold-up)에 대한 공정거래법상 규제의 기준”, 저스티스 제129호, 2012, 4., 234-235면은, 불공정성 기준까지 포함하고 있던 개정 전 심사지침과 관련하여, 불공정거래행위에 대한 판단기준이 지극히 광범위하고 추상적이며, 실제로 공정위나 법원 역시 불공정거래행위의 넓은 위법성 표지에 관하여 특별히 의미 있는 구체화를 하지 못하였음을 설명하며, 불공정성까지 포함하고 있던 개정 전 심사지침 소정의 위법성 판단기준을 적절히 제한할 필요가 있다고 주장하였는데, 이 역시 유사한 입장인 것으로 이해된다.

적 규제를 특별히 관리하고자 한 것이므로, 만약 공정위가 지식재산권 단독행사를 불공정거래행위 금지규정을 통해 적극적으로 규제하고자 하였다면 기존에 심사지침에 존재하고 있던 불공정거래행위 관련 내용들을 굳이 삭제하지는 않았을 것으로 보인다.

한편, 개정 심사지침은 지식재산권의 단독행사 중에서도 거래거절, 차별취급, 현저히 과도한 실시료 부과에 대해서는 원칙적으로 이를 행하는 사업자가 ‘압도적인’ 시장지배력을 보유한 경우에 한하여 심사지침을 적용한다고 규정함으로써 심사지침의 적용범위를 보다 더 엄격하게 축소하였는데, 이는 실시허락 여부에 대한 결정(거래거절 관련), 실시료 등 실시허락 조건의 설정(차별취급 및 현저히 과도한 실시료 부과 관련) 등이 기본적으로 지식재산권 보유자의 정당한 권리행사 방식의 핵심이므로 그 규제에 보다 신중을 기해야 한다는 인식이 전제된 것으로 보인다.

이처럼 심사지침이 이번 개정을 통해 지식재산권 단독행사와 관련하여 시장지배적지위 남용행위만을 적용대상으로 정하고 그에 맞춰 위법성 판단기준을 경쟁제한성으로 일원화한 것은 긍정적으로 평가할 수 있지만, 다른 한편으로는 심사지침 Ⅲ.에 명시되어 있는 지식재산권 단독행사와 관련된 세부행위유형들도 응당 그에 부합되는 방향으로 개정이 이루어졌어야 함에도 불구하고 그러한 보완이 제대로 이루어지지 않은 점은 여전히 아쉬운 부분이라고 할 수 있다. 즉, 심사지침의 세부행위유형들 중에는 공정거래법 소정의 시장지배적지위 남용행위 금지규정 또는 경쟁제한성 기준을 적용하여 규율하기에는 부적절한 행위유형들이 발견된다. 예를 들어, 개정 심사지침은 표준필수특허권의 행사에 있어 “비합리적인 수준의 실시료를 부과하는 행위”가 정당한 권리범위를 벗어난 행위유형에 해당된다고 밝히고 있으나,¹¹⁾ 우선 이러한 대표적인 착취남용 행위유형에 대해 경쟁제한성 기준을 적용하는 것은 쉽게 생각하기 어려울 뿐만 아니라, 가사 이러한 위법성 판단기준에 관한 문제를 논외로 하더라도, 가격남용행위에 관하여 규정하고 있는 공정거래법 시행령 제5조 제1항은 “상품의 가격이나 용역의 대가를 수급의 변동이나 공급에 필요한 비용의 변동에 비하여 현저하게 상승시키거나 근소하게 하락시키는 경우”만을 규제 대상으로 정하고 있을 뿐 단순한 가격책정행위를 규제대상으로 하고 있지는 않은바, 심사지침 소정의 위 행위유형 역시 법령이 정하고 있는 행위유형에 부합할 수 있도록 개정이 이루어졌어야 타당하다.¹²⁾ 또한 심사지침이 명시적으로 밝히고 있지는 않지만 당초 불공정거래행위 금지규정을 염두에 두고 심사지침에 포함시켰던 것으로 보이는 일부 행위유형들에 대해서도 추가개정을 통한 정비가 필요해 보인다.

11) 한편, 뒤에서 다시 살펴보겠지만, 실시료 수준에 관한 경쟁당국의 규제를 전제로 하고 있는 심사지침의 위 내용은 그 자체로 적절하지 않은 측면이 있다.

12) 권국현, “표준설정 과정에서 나타나는 표준화 기구 기만행위에 대한 경쟁법 적용의 타당성과 그 적용요건에 관하여”, 지적재산권 라이선싱의 법적 규제, 2011. 142면.

3. 지식재산권 보유와 시장지배력, 법 위반 간의 관계 명시

개정된 심사지침은 일반적 심사원칙의 내용 중에 “지식재산권에 배타적·독점적 사용권이 부여된다고 하여 지식재산권의 보유자가 곧바로 시장지배력이 있다고 추정되는 것은 아니다. 시장지배력 여부는 지식재산권의 존재뿐만 아니라 해당 기술의 영향력, 대체기술의 존부, 관련시장의 경쟁상황 등을 종합적으로 고려하여 판단한다”라고 하여, 지식재산권의 보유만으로 시장지배력이 인정되지는 않음을 분명히 하였다. 한편 개정 심사지침은 표준필수특허의 보유자가 관련시장에서 시장지배력을 보유할 개연성이 높다고 밝히고 있으나, 그 타당성에 관하여는 의문이 있다. 즉, 복수표준이 존재하는 경우에는 표준 간 경쟁도 존재할 수 있는 것이고, 또한 어느 특정 표준 내에서도 그 특허가 차지하는 중요성이나 비중에 따라 시장지배력 유무가 달라질 수 있으며, 아울러 표준화 기구 참여자들 상당수가 기술수요자로서 이들이 사실상의 수요독점적 카르텔을 형성할 경우에는 표준화의 결과에 따라서는 오히려 표준필수특허 보유자에게 불리한 조건이 설정될 가능성도 있는 것이므로, 단순히 표준필수특허를 보유하고 있다는 사정만으로 시장지배력이 인정될 개연성이 높다고 단정할 수는 없다.¹³⁾ 무엇보다도 표준필수특허를 둘러싼 경쟁법적 쟁점들이 주로 논의되고 있는 IT 분야의 경우, 하루가 다르게 역동적인 혁신이 이루어지고 있고 그 과정에서 향상된 표준화가 지속적으로 진행되고 있는데, 위 개정 심사지침의 내용은 이러한 시장환경에 대한 고려가 충분하지 않다는 아쉬움이 있다.

또한 개정 심사지침은 지식재산권 보유자가 시장지배력을 가지고 있다고 하여 그 사실만으로 곧바로 지식재산권의 행사가 공정거래법에 위반되는 것은 아니라는 내용을 새로이 도입하였으면서도, “일반적으로 지식재산권을 행사하는 사업자의 시장지배력이 강한 경우” 또는 “해당 지식재산권이 필수생산요소와 같은 유력한 기술로 인정되는 경우”에는 관련시장의 경쟁을 제한할 가능성이 크다는 개정 전 심사지침의 내용은 그대로 남겨두었는바, 경쟁제한성의 유무는 시장지배력의 유무와는 엄격하게 구분되어 별도로 판단이 이루어져야 하는 것임에도 불구하고, 행위자의 신분적 요소만으로 행위의 위법성(경쟁제한성) 인정 가능성을 높게 본 이와 같은 심사지침의 내용은 문제가 있다고 본다.

4. 지식재산권 행사에 따른 친경쟁적 효과 명시

개정된 지식재산권 심사지침은 지식재산권의 행사가 경쟁을 저해하는 경우에는 공정

13) 권남훈·홍대식, “지식재산권에 대한 실시료의 수준과 경쟁법의 역할”, 정보법학 제15권 제2호, 2011. 12., 117-118면.

거래법 위반이 될 수 있음을 밝히면서도, “실시허락 등 지식재산권의 행사를 통한 지식재산권과 다른 생산요소와의 결합은 지식재산권의 효과적인 이용을 가능하게 하고 제조비용의 절감과 신상품의 개발을 통해 궁극적으로 소비자 후생을 증대할 수 있다. 나아가 기술혁신의 유인을 제고하고 연구개발(R&D)에 대한 투자를 촉진하는 친경쟁적 효과를 가질 수 있다”라고 하여 지식재산권 행사에 따른 친경쟁적 효과를 명시하였는바, 이 역시 주목할 만한 부분이다.

5. 혁신시장 개념의 도입

개정 전 심사지침은 관련시장을 획정함에 있어 통상적인 상품·용역이 거래되는 상품시장과 실시허락 계약의 형태로 관련기술이 거래되는 기술시장만을 고려하였으나, 개정 심사지침은 지식재산권 행사가 초래할 수 있는 혁신에 대한 경쟁효과가 때로는 상품시장 및 기술시장에 대한 분석만으로는 충분히 고려되기 어려울 수 있음을 이유로 들어, 위 상품시장 및 기술시장 외에도 혁신시장을 고려할 수 있음을 명시하였다. 개정 심사지침에 따르면, 관련혁신시장은 당해 지식재산권 행사로 인해 영향을 받는 연구개발 및 이와 경쟁관계에 있거나 경쟁관계가 성립할 수 있는 새로운 또는 개량된 상품이나 기술·공정의 창출을 위한 연구개발로 획정될 수 있다.

Ⅲ. 구체적 판단기준의 개정¹⁴⁾

공정위는 지식재산권 심사지침의 구체적 판단기준 부분을 개정하면서 전체적인 유형체계를 정비하고 아울러 일부 행위유형들을 새로이 추가하였다. 개정 전 심사지침의 구체적 판단기준 부분은 ① 실시허락 일반, ② 특허풀과 상호실시허락, ③ 기술표준 관련 특허권의 행사, ④ 특허소송의 남용, ⑤ 특허분쟁 과정의 부당한 합의, ⑥ 주요 영업부분에 해당하는 특허권의 양도의 순서로 구성되어 있었으나, 개정 심사지침은 행위유형들을 지식재산권의 취득에서부터 행사의 순서로 배열하고 아울러 종래에는 없던 NPE에 관한 부분을 신설하였는바, 이에 따라 개정 심사지침은 ① 특허권의 취득 ② 소송을 통한 특허권의 행사 ③ 실시허락 ④ 특허풀과 상호실시허락 ⑤ 표준기술 관련 특허권의 행사 ⑥ 특허분쟁 과정의 합의 ⑦ NPE의 특허권 행사의 순서로 구성되었다.

14) 개정 심사지침 Ⅲ.

1. 그랜트백 관련 내용 신설

개정된 심사지침은 특허권의 취득과 관련하여 그랜트백(Grantback)에 관한 내용을 신설하였는데, 여기에는 그랜트백의 개념 및 친경쟁적·반경쟁적 측면, 그랜트백에 대한 부당성 판단요소가 제시되어 있다. 우선 그랜트백의 개념에 관하여 “실시허락 계약을 체결함에 있어 실시권자가 실시허락과 관련된 기술을 개량하는 경우 개량된 기술을 특허권자에게 양도 또는 실시허락하도록 하는 것”을 의미한다고 규정하고 있다. 또한 그랜트백의 경우 실시권자가 연구개발을 할 유인을 감소시키고 관련시장에서 경쟁을 제한할 수 있다고 하여 그랜트백의 반경쟁적 측면을 언급하면서도, 다른 한편으로는 개량기술에 대한 이용권을 특허권자 이외의 다른 사업자들에게도 이전시킬 수 있는 비배타적인 그랜트백의 경우에는 친경쟁적 효과를 발생시킬 수 있다는 점을 밝히고 있다. 한편, 개정 심사지침은 그랜트백이 특허권의 정당한 권리범위를 벗어나 경쟁을 제한하는지 여부를 판단함에 있어 ① 그랜트백이 배타적인지 비배타적인지 여부 ② 배타적인 경우 실시권자가 개량기술에 대한 사용권한을 보유하고 있는지 여부 ③ 그랜트백의 범위가 실시허락된 특허기술과 상관없는 부분까지 포함하고 있는지 여부 ④ 그랜트백의 존속기간 ⑤ 그랜트백에 대한 실시료가 무료인지 여부 ⑥ 양 당사자의 시장지배력 여부 및 양 당사자가 경쟁사업자인지 여부 ⑦ 그랜트백이 연구개발 유인에 미치는 효과를 고려할 수 있다고 규정하고 있다.

2. 소송을 통한 특허권 행사의 유형 추가

개정 심사지침은 소송을 통한 특허권의 행사가 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단될 수 있는 유형으로서 “특허가 기만적으로 취득된 것임을 알면서도 기만적으로 취득한 특허에 근거하여 특허침해소송을 제기하는 행위”를 추가하였다.

3. 일반적 실시허락에 있어서 실시료 수준 규제조항 삭제¹⁵⁾

(1) 관련 개정내용

개정 전 심사지침은 일반적 실시허락에 있어 “통상적인 거래관행에 비추어 볼 때 현저히 불합리한 수준의 실시료를 부과하는 행위”를 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 행

15) 본 항의 내용 중 상당 부분은 필자가 2014년 12월 4일 경제법판례연구회에서 “과다실시료(excessive royalty) 논쟁을 둘러싼 몇 가지 교찰”이라는 제목으로 발표한 내용 중 일부를 요약한 것이다.

위로 열거함으로써 실시료 수준에 대한 규제를 전제하고 있었다. 하지만 개정된 심사지침은 위 내용을 삭제하였는바, 이러한 심사지침 개정의 전후경과에 비추어 볼 때(즉, 개정을 통해 기존내용을 굳이 삭제까지 한 점에 비추어 볼 때), 실시료 수준 규제에 대한 공정위의 소극적 입장이 이번 개정을 통해 좀 더 분명해졌다고 보는 것이 상당하다. 이처럼 개정 심사지침이 실시료 수준 규제에 대하여 소극적 입장을 분명히 한 것은 그간 국내외 다수의 학자 및 실무가들이 지적하여 온 비판들을 일정 부분 수용한 결과라고 이해되는바, 이는 이번 개정에 있어 또 하나의 중요하고도 의미 있는 개선으로 평가된다. 다만, 개정 심사지침은 ① 표준기술 관련 특허권 행사와 관련하여서는 “비합리적 수준의 실시료를 부과하는 행위”를 ② NPE의 특허권 행사와 관련하여서는 “통상적인 거래관행에 비추어 볼 때 현저히 불합리한 수준의 실시료를 부과하는 행위”를 각기 정당하지 못한 특허권 행사의 유형으로 열거함으로써 위 2가지 행위유형에 대해서는 여전히 실시료 수준에 대한 규제가능성을 전제하고 있는 것으로 보이는데, 이는 매우 아쉬운 부분이다. 항을 바꾸어 살펴보는 바와 같이, 실시료 수준에 대한 규제는 적절하지 않다고 할 것인바, 이는 표준필수특허권을 행사하는 경우이거나 또는 NPE가 특허권을 행사하는 경우에도 본질적으로 다르지 않다고 본다.

(2) 일반적인 가격 수준 규제의 부적절성

실시료 수준 규제의 부적절성에 관한 문제는 기본적으로 가격수준 규제에 대한 그간의 경쟁법적 논의들과 어느 정도 맞닿아 있다. 가격수준이 과도하다는 이유로 이를 규제하는 것에 대해서는 경쟁법 분야의 학계 및 실무계에서 상당수가 부정적 입장을 취하고 있다.¹⁶⁾ 가격수준 규제가 적절하지 않은 이유들을 간략히 정리하자면 다음과 같다. 첫째, 가격수준에 대한 규제는 자유시장경제체제의 기본적인 작동원리에 반한다. 자유시장경제체제 하에서는 각 경제주체들의 자율적인 의사결정들이 모여 가격을 형성하고, 이러한 가격을 통해 자원이 보다 효율적으로 배분된다. 또한 설령 한 때 높은 가격이 형성되어 있다고 하더라도, 자유시장경제체제의 동태적인 자율조정기능에 의해 가격은 끊임없이 균형가격을 찾아가게 된다. 만약 경쟁당국이 직접 적정한 가격수준을 찾겠다고 나선다면 이러한 자유시장경제의 작동원리는 그 근본부터 흔들릴 수 있다. 둘째, 경쟁법이 독점상태 자체를 금지하는 것은 아닌 이상 - 반경쟁적 배제남용을 규제하는 것은 별론으로 하더라도 - 그 허용되는 독점상태로부터 자연스럽게 파생되는 가격수준을 규제하는 것은

16) 김학현, “공정거래법상 단독행위 규제 제도의 합리적 개편방안”, 한양대학교 대학원 박사학위논문, 2011. 2., 187면; 임영철, 공정거래법, 법문사, 2010. 44-47면; 권남훈·홍대식, “지식재산권에 대한 실시료의 수준과 경쟁법의 역할”, 정보법학 제15권 제2호, 한국정보법학회, 2011. 12., 94-95면.

논리적으로도 타당하지 않다. 독점가격을 인정하지 않는 상황에서 독점상태를 허용한다는 것은 의미가 없기 때문이다. 셋째, 경쟁법은 사업자에게 있어서는 허용되는 행위가 무엇이고 허용되지 않는 행위가 무엇인지를 알려주는 행위규범으로 기능해야 하는데, 만약 현재와 같이 판단기준이 모호한 상태에서 가격수준 규제가 이루어진다면, 사업자로서는 자신의 가격수준이 허용되는 범위 안에 있는지를 알기 어려우므로, 그만큼 적극적이고 자유로운 사업활동이 위축되는 결과가 초래될 위험이 있다. 넷째, 무엇보다도 가격수준이 과도하다는 판단을 내리기 위한 기준을 잡는 것은 현실적으로 매우 어렵다. 가격수준의 과도성 판단과 관련하여서는 가격·비용 분석법(Cost-Price Analysis) 및 가격비교법(Price Comparison Analysis) 등이 거론되기도 하나, 모두 그 한계가 뚜렷하여 현실에서 이를 적용하는 것은 적절하지 않다.¹⁷⁾ 한편, 가격수준 규제를 약간 더 너그러운 시각에서 보는 학자들 역시, 가격수준 규제가 방법론상 상당한 어려움을 안고 있다는 점, 높은 가격 자체는 경쟁에 긍정적인 효과를 가져올 수 있다는 점을 인정하고 있는 것으로 보인다.¹⁸⁾

실제로 미국의 경우에는 가격수준이 과도한지 여부를 문제 삼고 있지 않은바, 설령 독점가격이라고 할지라도, 그 독점기업이 지배력을 획득하는 과정에서 특별히 반경쟁적 행위가 수반되지 않은 이상, 독점기업이 책정한 가격수준 자체가 규제의 대상이 되지 않는다는 명확한 원칙을 세워두고 있다.¹⁹⁾ EU의 경우에는 TFEU 제102조 (a)항에서 시장 지배적사업자의 불공정가격 부과행위를 규제대상으로 명시하고 있는바, 적어도 제도상으로는 가격수준 자체를 규제할 수 있는 것처럼 되어 있으나, 위 규정에도 불구하고 EU 경쟁당국이 가격수준 규제를 위해 개입한 사례는 극히 드물고, 그 몇 안 되는 가격수준 규제 사안들도 구체적인 실상을 들여다보면, 착취적 행위를 규제하는 것에 목적이 있다

17) 가격·비용 분석법은 생산비용을 구하고 이에 적정이윤을 더하여 소위 적정가격 수준이라는 것을 산출한 다음 이를 실제 가격과 비교함으로써 가격수준의 과도성을 판단하는 방법이라고 소개되고 있다. 하지만 이 분석법은 애당초 “비용” 및 “적정이윤”과 같은 확정되지 않은 개념요소들을 전제하고 있는 것이어서 그 한계가 명확하다. 한편 가격비교법은 당해 사업자의 다른 가격(생산비용이 다르지만 가격은 동일한 재화 또는 동일한 재화에 대해 부과된 가격)과 비교하거나 다른 사업자가 공급한 유사한 재화의 다른 가격(당해 시장에서의 경쟁자의 가격, 국내 유사시장에서의 가격, 국외 유사시장에서의 가격)과 비교함으로써 가격수준의 과도성을 판단하는 방법이라고 소개되고 있다. 하지만 비교대상으로 삼을 수 있는 적절한 기준가격을 찾기가 어렵고, 가사 기준가격을 찾는다 하더라도 이러한 가격이 경쟁시장의 가격에 얼마나 근접한 것인지도 확인할 방법이 없다는 한계가 있다.

18) 이봉의, “독점점시장과 착취남용 규제”, 경쟁법연구 제22권, 2010, 11., 144-145면.

19) 미국 연방대법원은 Trinko 사건(Verizon Communications, Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP 540 U.S. 398 (2004))에서, “단순한 독점력의 보유와 그에 동반되는 독점가격의 부과는 위법이 아닐 뿐만 아니라 자유시장경제 체제의 중요한 요소가 된다. 비록 단기기간이라도 독점가격을 부과할 수 있는 기회를 갖게 된다면, 경쟁자로서는 이를 계기로 사업적 통찰력을 갖게 될 수도 있고, 나아가 혁신과 성장을 위한 과감한 투자도 감행할 수 있게 될 것이다. 독점력을 보유하는 것은 그것이 반경쟁적인 행위요소를 수반하지 않는 한 위법한 것이 아닌바, 이는 혁신에 대한 의지를 이끌어내기 위해서라도 꼭 필요한 것이다(The mere possession of monopoly power, and the concomitant charging of monopoly prices, is not only unlawful; it is an important element of the free-market system. The opportunity to charge monopoly prices - at least for a short period - is what attracts ‘business acumen’ in the first place; it induces risk taking that produces innovation and economic growth. To safeguard the incentive to innovate, the possession of monopoly power will not be found unlawful unless it is accompanied by an element of anticompetitive conduct)”라고 하여, 가격수준 자체는 규제의 대상이 될 수 없음을 분명히 하였다.

기보다는 EU 회원국들 간의 가격 차이 유지를 통해 병행수입을 차단하고자 하는 사업자의 배제적 행위를 규제함으로써 ‘통합된 하나의 유럽시장’을 달성하기 위한 사회·정치적 목적에서 위 규정을 적용한 경우가 많으므로, 엄밀한 의미에서의 가격수준에 대한 규제라고 보기 어려운 경우가 많다.²⁰⁾ 우리나라의 경우에도, 가격남용 규제를 내용으로 하고 있는 공정거래법 제3조의2 제1항 제1호에도 불구하고, 공정위가 가격남용을 이유로 제재처분을 한 사례는 거의 없다. 지난 20년 간 공정위가 공정거래법 제3조의2 제1항 제1호 위반을 이유로 처분을 내린 사건은 1건²¹⁾이 전부이고, 그나마도 서울고등법원 및 대법원은 시장지배적지위가 인정되지 않는다고 보아 그 공정위 처분을 취소하였다.²²⁾ 또한 공정위는 지난 2007년경 가격남용 규제의 범위를 더 넓히는 방향으로 공정거래법 시행령 제5조 제1항의 개정을 추진한 바 있었으나, 당시 가격수준 규제의 부적절성을 지적하는 견해들이 공정위에 다수 제출되었고, 결국 위 개정은 이루어지지 않았다.

(3) 실시료 수준 규제의 부적절성

실시료 수준을 규제하고자 하는 경우에는 일반적인 가격수준 규제에 비하여 문제의 심각성이 훨씬 더 크다. 실시료 수준에 대해 과도하다는 판단을 내리기 어려운 근본적인 이유는, 지식재산 실시허락의 적정가격을 산정한다는 것이 현실적으로 불가능에 가깝기 때문이다. 우선 비용에 적정이윤을 더하는 방식으로 적정가격을 산정하고자 하는 가격·비용분석법을 실시료 수준 규제에 적용하는 것은 적절하지 않다. 즉, 지식재산의 창출과정은 일반재화의 생산과정에 비하여 실패가능성이 압도적으로 높고 실제로 실패로 귀결되는 투자가 매우 많으며 따라서 투자에 있어 감수해야 할 리스크의 크기도 일반재화의 경우보다 훨씬 더 크다고 할 것인데, 이러한 실패리스크 및 누적된 실패사례들을 어떻게 비용에 반영할 수 있을지 하는 문제에 대해 선명한 답을 찾기란 불가능하다. 더욱이 지식재산의 창출과정에서는 계량화하는 것이 불가능한 창의력이나 아이디어가 결정적인 기여를 하는 경우가 많은바, 이를 비용에 반영하지 못하는 것도 적정가격 산정이 불가능한 이유 중 하나이다. 가격비교를 통해 적정가격을 찾아내고자 하는 가격비교법을 적용해보고자 하더라도, 이를 적용함에 있어 무엇보다 중요한 점은 적절한 비교대상이 되는 기준가격을 찾는 일인데, 다른 지식재산들과는 구별되는 새로운 지식재산에 대해서만 일정한

20) EU 경쟁당국은 1994년 및 1997년 연례보고서에서, 가격수준이 높다고 하여 이를 규제하거나 비난하지 않을 것이고, 다만 경쟁자나 신규 진입자에 대해 행해지는 시장지배적 사업자의 시장지배력 유지행위 및 그러한 행위와 관련된 가격수준에 대해 문제를 삼겠다는 입장("The Commission in its decision making practice does not normally control or condemn the high level of prices as such. Rather it examines the behavior used by the dominant company designed to preserve its dominance, usually directed against competitors or new entrants who would normally bring about effective competition and the price level associated with it.")을 밝힌 바 있다(XXIVth Annual Report on Competition Policy, 1994., §207 및 XXVIIth Annual report on Competition Policy, 1997., §77 참조).

21) 공정위 의결 제2001-40호.

22) 서울고등법원 2003. 5. 27. 선고 2001누15193 판결 및 대법원 2005. 12. 9. 선고 2003두6283 판결.

권리를 인위적으로 보장해주는 지식재산 제도의 특성상, 해당 지식재산과 동일하거나 유사한 지식재산을 찾아내 실시료 수준을 비교한다는 것은 극히 어려운 일이다. 물론 비교 가능한 다른 지식재산이 없는 이상, 해당 지식재산이 다른 실시권자에게 실시허락된 경우와 비교하는 방법을 생각해볼 수도 있겠으나, 실시료 이외의 다른 계약조건들, 실시료를 포함하여 상호 제공되는 전체적인 대가관계, 계약의 체결을 둘러싼 당사자들 간의 개별·구체적인 경제적 이해관계의 맥락 등에 대한 고려 없이 실시료 수준만을 따로 떼어내 비교하면서 과도성 여부를 논하는 것은 타당하지 않다.²³⁾ 이처럼 어느 방법을 취하고자 하더라도 실시료 수준이 과도하다는 판단을 내리는 것은 거의 불가능하므로, 결국 지식재산 보유자와 실시권자 간에 자율적·독립적인(*arm's length*) 협상을 통해 각자의 경제적 이해관계를 반영하여 실시료 수준을 정하였다면, 그리고 실시료 책정과 관련하여 달리 배제납용 행위가 수반된 바도 없다면, 더 이상 실시료 수준을 문제 삼을 여지는 없다고 보는 것이 타당하다.

실시료 수준 규제를 부적절하다고 보는 중요한 이유는, 자칫 발명자가 실패한 발명에 대해 보상받을 기회를 아예 박탈당하게 될 위험이 있기 때문이다. 1개의 지식재산을 성공적으로 창출해내기 위해서는 그 과정에서 많은 실패들을 거치게 되는데, 정상적이라면 그러한 실패한 발명에 투입된 비용들까지도 성공한 발명의 실시료에 함께 산입되어야 타당할 것이다. 하지만 실시료 수준을 규제하기 시작하면, 실패한 발명들에 투입되었던 각종 비용들을 실시료에 충분하게 반영시키는 것은 훨씬 더 어렵게 될 가능성이 높다고 본다. 참고로 ‘기술이전협약에 대한 EU 기능조약 제101조 적용지침’²⁴⁾은 동태적 경쟁의 감소를 막고 혁신의 유인을 유지시키기 위해서는 발명자의 지식재산권 행사가 부당하게 제한을 받아서는 안된다는 점을 밝힌 뒤, 특히 실패한 발명까지 감안하여 성공한 발명으로부터 충분한 보상을 받도록 규정하고 있다(“In order not to reduce dynamic competition and to maintain the incentive to innovate, the innovator must not be unduly restricted in the exploitation of intellectual property rights that turn out to be valuable. For these reasons the innovator should be free to seek appropriate remuneration for successful projects that is sufficient to maintain investment

23) 예컨대, 특허권자와 실시권자 간에 장기간 분쟁을 벌이던 중 여러 가지 사항들에 있어 상호 양보하는 화해안에 동의하고 나아가 양자 화해의 차원에서 상호실시허락의 관계를 맺게 된 것이라면, 특허권자가 제공한 ‘라이선스 + 몇 가지 사항들에 대한 특허권자의 양보’와 실시권자가 제공한 ‘실시료 + 상호실시허락 + 몇 가지 사항들에 대한 실시권자의 양보’가 전체적으로 상호 대가관계를 형성하게 되므로, 이 경우 위 대가요소들 중 일부에 불과한 실시료 수준만을 따로 떼어내 논하는 것은 의미를 갖기 어렵다. 참고로 공정위는 표준필수특허권자인 삼성전자가 애플에게 과도한 실시료를 요구하였는지 여부가 문제된 사안에서, 실시료율은 다양한 요인(라이선스 대상 특허의 구체적 내용, 기술적 가치, 라이선스 범위 및 기간, 상호실시허락 여부, 관련상품 매출액 등)에 의해 결정되므로, 삼성전자가 제안한 실시료율이 FRAND에 위반되는 과도한 것으로 보기 어렵다고 판단한 바 있다(공정거래위원회, “삼성전자가 애플을 상대로 제기한 표준특허 침해금지청구는 공정거래법에 위반되지 않는다고 판단”, 2014. 2. 25.자 보도참고자료).

24) Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements.

incentives, taking failed projects into account.”).

국가가 법을 통해 발명자에게 해당 지식재산에 대한 배타적인 권리를 인정하는 이유는, 발명자에게 경제적인 인센티브를 부여함으로써, 즉 발명자가 투입한 노력과 비용, 그가 감수한 투자위험 등과 관련하여 충분한 보상을 받도록 함으로써, 사회 전체적으로 발명과 혁신을 향한 유인을 제공하고 동기를 부여하기 위함이다. 그런데 만약 발명자가 수취할 수 있는 실시료의 수준이 제도적으로 일정한 상한 아래에 묶이게 된다면, 발명자들로서는 자신들의 발명에 대해 충분한 보상을 받지 못하는 상황에 처할 수 있고, 이렇게 되면 사회 전체적으로도 발명과 혁신을 향한 추진력이 심각하게 감퇴될 위험이 있는바, 이는 지식재산을 보호하는 법의 정신에도 반한다. 이러한 측면에서 본다면, 개정된 지식재산권 심사지침이 일반적 실시허락에 있어 실시료 수준 규제조항을 삭제한 것은 매우 긍정적으로 평가할 수 있겠고, 반면에 표준필수특허권 행사 등에 있어 실시료 수준 규제에 관한 내용을 남겨둔 것은 상당히 아쉬운 부분이라고 할 것이다. 특히 뒤에서 살펴보는 바와 같이, 표준필수특허와 관련하여 흔히들 논의되는 FRAND 의무가 기본적으로 성실협상의무를 의미하고 아울러 FRAND 약정은 당사자 간의 사적 계약으로서 그 약정위반 사실만으로 곧바로 공정거래법 위반의 문제를 야기하는 것은 아니므로, 표준필수특허권자가 FRAND 의무를 부담하는 경우가 있음을 감안하더라도, 실시료 수준 규제가 부적절하다는 결론이 달라질 이유는 없다고 본다.

(4) 체계정합성의 문제

앞서 살펴보았듯이, 개정된 지식재산권 심사지침 자체가 위법성 판단기준을 경쟁제한성으로 일원화한 상황에서, 대표적인 착취남용 규제라고 할 수 있는 실시료 수준에 대한 규제조항을 그대로 남겨둔다는 것은 심사지침 자체의 체계정합성을 저해하는 측면이 있다.

4. 끼워팔기 관련 패키지 실시허락에 관한 내용 추가

개정 심사지침은 패키지 실시허락에 대하여 “관련기술에 대한 탐색비용과 특허권자와의 교섭비용 절감, 특허침해에 따른 소송위험 감소, 연구개발을 위한 투자의 불확실성 제거 등을 통해 관련시장의 효율성을 제고하는 친경쟁적 효과를 발생시킬 수 있다”라고 하여 그 친경쟁적 성격을 명확하게 밝히고 있다. 이는 패키지 실시허락에 대한 부당성 판단시 그 효율성 제고효과에 대한 고려가 간과되어서는 안된다는 것을 시사한다. 한편 개정 심사지침은 다른 한편으로는 불필요한 특허를 함께 구입하도록 강제하는 패키지 실

시허락의 경우에는 끼워팔기에 해당될 수 있음을 함께 언급하고 있는바, 그 중에서도 특히 실시권자가 해당 비표준필수특허에 대한 대체기술을 제3자로부터 실시받기를 원하고 있는 상황에서 표준필수특허의 실시허락을 조건으로 불필요한 비표준필수특허까지 함께 실시하도록 하는 행위는 부당한 행위로 판단될 가능성이 크다고 밝히고 있다. 한편, 이와 관련하여 패키지 실시허락(특히 표준필수특허 및 비표준필수특허 모두에 대한 실시허락)이 강제된 것이 아니라 당사자 간 자율적·독립적 협상을 통해 실시권자가 자발적으로 수용한 것이라면 끼워팔기가 문제되지 않는다는 점을 염두에 둘 필요가 있다.

5. 표준필수특허 관련 내용의 추가

(1) 표준필수특허에 대한 정의규정 신설

개정된 지식재산권 심사지침은 표준필수특허의 정의규정을 새로이 도입하였는바, 이에 따르면 표준필수특허란 “표준기술을 구현하기 위한 특허로서, 표준기술을 필요로 하는 상품을 생산하거나 서비스를 공급하기 위해서는 실시허락을 필수적으로 받아야 하는 특허”를 의미한다. 하나의 특허가 복수의 청구항들(claims)로 구성되어 있는 경우가 많다는 점을 고려하여 표준필수특허의 개념을 보다 명확히 하자면, 표준필수특허란 ‘표준기술을 구현함에 있어 필수적으로 요구되는 청구항을 포함하고 있는 특허’라고 정의될 수 있을 것이다.

개정 심사지침이 신설한 위 정의규정에도 불구하고, 어느 특정 특허가 특정 표준기술의 구현에 있어 ‘실제로’ 필수적인지 여부를 판단하려는 시도는 실무상으로는 상당한 시간과 심사과정을 요하는 어렵고도 불확실한 작업이다. 특히 많은 표준화기구들은 표준기술 선정과정에서 각 사업자들에게 관련 특허정보를 공개하도록 하는 정책을 취하고 있는데, 이 때 사업자들은 각자의 주관적인 판단 하에 자신들의 특허가 ‘잠재적으로’ 필수적인 특허에 해당된다는 이유로 공개하고 있을 뿐 ‘실제로’ 필수적인 특허라고 하여 공개하고 있지는 않다. 나아가 표준화기구들로부터 ‘실제로’ 필수적인 특허의 공개를 요구받고 있지도 않으며, 표준화기구들도 공개된 특허가 ‘실제로’ 필수적인지 여부를 판단하기 위한 별도의 검토를 수행하고 있지도 않다. 나아가 사업자들은 특허 전체가 필수적이라고 하여 공개하는 것이 아니라 그 대신 필수적인 청구항을 잠재적으로 포함한다는 이유로 특허를 공개하고 있는데, 이 때 사업자들은 어떠한 청구항이 필수적이고 어떠한 청구항은 그렇지 않은지를 일일이 명시하고 있지 않다. 이와 같은 상황에서 표준필수특허인지 여부를 가리는 일은 실무상으로는 결코 쉽지 않다.

(2) 표준필수특허권의 남용행위 유형 추가

개정 심사지침은 표준필수특허권의 남용행위 유형으로 “관련시장에서의 독점력을 강화하거나 경쟁사업자를 배제하기 위하여 FRAND 조건으로의 실시허락을 부당하게 회피·우회하는 행위” 및 “표준필수특허의 실시허락을 하면서 실시권자가 보유한 관련 특허권의 행사를 부당하게 제한하는 조건을 부과하거나 부당하게 실시권자가 보유한 비표준필수특허에 대한 상호실시허락의 조건을 부과하는 행위”의 2가지 행위유형을 추가하였다.

이와 같은 행위유형 추가 자체가 실질적으로 중요한 의미를 갖는 것으로 보이지는 않는다. 오히려 표준필수특허권의 남용행위 유형과 관련하여서는 기존 내용들에 대한 개선이 이루어지지 않았다는 측면에서 아쉬움이 있다. 예컨대, 지식재산권 심사지침은 표준선정 과정에서의 특허정보 공개 및 FRAND 약정의 준수(FRAND 약정에 따른 실시조건 협의절차 이행)의 필요성을 언급하며 “해당 절차의 이행 여부는 표준필수특허권 행사의 부당성을 판단할 때 중요한 고려사항이 된다”라고 밝힌 뒤 관련 남용행위 유형들을 열거하고 있는바, 이에 대해서는 특허정보 공개 및 FRAND 약정의 준수 여부와 공정거래법 소정의 위법성 판단기준 간의 관련성이 확인되지 않는다는 비판이 종래부터 유력하였고,²⁵⁾ 이는 타당한 지적이라고 본다. 즉, 지식재산권 심사지침 자체가 애당초 공정거래법 집행의 일관성과 예측가능성을 높이기 위해 도입된 것으로서 공정거래법과 완전히 유리된 별도의 독자적인 판단기준을 전제하고 있는 것은 아니므로, 심사지침이 특별히 언급하고 있을 정도로 중요한 부당성 판단의 고려사항이 있다면, 최소한 그 중요고려사항은 공정거래법상의 위법성 표지(標識)를 내용으로 하고 있어야 타당할 것이다. 하지만 현행 심사지침이 부당성 판단의 중요고려사항으로 제시하고 있는 특허정보 미공개 또는 FRAND 위반의 경우 각각 그 자체로 공정거래법상의 위법성과 어떠한 연결성이 있는지 확인되지 않는다. 특히 개정 심사지침이 지식재산권 행사에 대한 위법성 판단기준을 경쟁제한성으로 일원화한 상황인데, 특허정보 미공개 또는 FRAND 위반이 그 자체로 경쟁제한성을 표상하고 있다고 볼 수 없으므로, 이를 부당성 판단의 중요고려사항으로 명시한 위 심사지침의 내용은 개정되어야 한다고 본다.

한편, 보다 근본적으로는, FRAND 약정에 관한 지식재산권 심사지침의 기본입장에 대해 동의하기 어렵다. 심사지침은 “부당하게 표준필수특허의 실시조건을 차별하거나, 비합리적인 수준의 실시료를 부과하는 행위”를 남용행위 유형으로 열거함으로써 기본적으로 FRAND 약정의 위반을 경쟁법적 관점에서 바라보고 있으나, FRAND 약정은 해당 표준필수특허권자와 표준화기구 간의 사적 계약에 불과하므로 그 약정을 위반할 경우 그

25) 홍대식·권남훈, “표준화와 특허권 행사, 경쟁법적 판단을 어떻게 할 것인가?”, 경쟁저널 제157호, 2011. 7., 23면.

자체로는 사법상의 계약위반 문제만이 남는다. 즉, 어떠한 문제되는 행위가 FRAND 약정 위반인 동시에 공정거래법 위반에도 해당되는 경우가 있을 수 있다고 하더라도, 이는 FRAND 약정 위반이 그 자체로 새로이 공정거래법 위반의 문제를 야기한 것이 아니라, 그 문제되는 행위 자체가 원래부터 공정거래법에 위반되는 행위였을 뿐이다. 예를 들어, 표준필수특허권자의 부당한 실시조건 차별이 공정거래법 위반에 해당된다고 할 때, 그 차별행위가 공정거래법에 위반되는 이유는 사적 계약인 FRAND 약정을 위반하였기 때문이 아니라 공정거래법이 원래부터 부당한 차별취급을 금지하고 있기 때문인 것이다. 이렇게 본다면, FRAND 약정 그 자체는 경쟁법적으로 특별한 의미를 갖는다고 보기는 어렵다고 본다.

(3) FRAND 의무의 성격에 관한 내용 삽입

개정된 심사지침은 “표준필수특허권자가 FRAND 조건으로 실시허락할 것을 확약한 경우 이는 잠재적 실시권자와 실시허락 계약에 대하여 FRAND 조건으로 성실하게 협상할 의무를 부담한다는 것을 의미하며, 곧바로 해당 특허 관련 기술을 사용한 또는 사용하려는 불특정 제3자에게 해당 특허에 대하여 자동적으로 실시권을 부여해야 한다는 것을 의미하는 것은 아니다”라고 새로이 명시함으로써, FRAND 의무의 본질이 성실�협상의무에 있음을 분명히 하였다. FRAND 의무의 성격에 관한 이번 심사지침 개정내용은 서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결의 판시내용을 상당 부분 수용한 결과로 보인다.²⁶⁾ 개정 심사지침은 표준필수특허권자의 성실�협상의무 이행 여부에 대한 판단기준으로 “잠재적 실시권자에게 공식적으로 협상을 제안했는지 여부, 잠재적 실시권자와의 협상기간이 적절했는지 여부, 잠재적 실시권자에게 제시한 실시허락 조건이 합리적·비차별적인지 여부, 실시허락 조건에 합의하지 못하는 경우 법원이나 중재기관에 회부하기로 했는지 여부 등”을 제시하고 있다. 한편, 이와 같이 FRAND 의무의 본질을 성실�협상의무, 즉 ‘표준필수특허권자가 잠재적 실시권자와의 협상과정 중에 준수해야 할 의무’라고 본다면, 표준필수특허권자가 협상과정에서 보여준 행태와 관련하여 FRAND 위배 여부를 논하는 것은 별론으로 하더라도, 적어도 기(既) 체결된 실시허락 계약의 내용에 대해 사후적으로 FRAND 위반 여부를 논하는 것이 과연 적절하다고 볼 수 있을지에 대해서는 의문이 있다.

26) 위 서울중앙지방법원 2011가합39552 판결은 FRAND 선언의 의미와 관련하여, “특허권자가 FRAND 선언에 의해 곧바로 불특정의 제3자에게 해당 특허에 대하여 자동적으로 실시권을 부여하기로 하는 것 또는 구속력 있는 취소 불가능한 실시권 허여의 확약에 해당한다거나, 해당 특허를 사용한 자 또는 사용하려는 자가 FRAND 선언에 의해 당연히 실시권을 취득하는 것으로 볼 수는 없고, 특허권자에게 라이선스 계약의 체결과 관련하여 FRAND 조건으로 성실하게 협상할 의무 등을 부담시키는 일반원칙을 선언한 것이라 할 것이다. …… FRAND 선언의 내용을 구속력 있는 확약의 의미로 해석한다면 표준화의 특성을 고려하더라도 특허권자의 의사에 반하는 강제실시(compulsory license)를 광범위하게 허용하는 결과가 되어 표준화를 통한 기술개발과 이를 통한 산업발전도 저해하게 된다”라고 판시하였다.

(4) 표준필수특허권자의 침해금지청구에 관한 내용 신설

개정 심사지침은 표준필수특허권자의 침해금지청구에 관한 내용을 별도의 항으로 신설하였다. 개정 심사지침은 표준필수특허권자가 자신의 특허권 침해를 방지하기 위하여 침해금지청구권을 행사할 수 있음을 분명히 밝히면서도, 다만 침해금지청구가 특허억류(patent hold-up)의 수단으로 활용될 가능성을 우려하면서, “FRAND 조건으로 실시허락할 것을 약속한 표준필수특허권자가 실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자(willing licensee)에 대하여 침해금지청구를 하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로서 관련시장의 경쟁을 제한할 우려가 있는 행위로 판단할 수 있다”고 명시하고 있다. 특히 표준필수특허권자가 협상의무를 성실하게 이행하지 않고 침해금지청구를 하는 행위는 부당한 행위로 판단될 가능성이 크다는 것이 개정 심사지침의 입장이다.

한편, 개정 심사지침은 실시허락을 받을 의사가 없는 잠재적 실시권자(unwilling licensee)에 대한 표준필수특허권자의 침해금지청구가 허용되지 않는 경우에는 잠재적 실시권자가 성실하게 협상을 하지 않거나 실시료 지급을 지연 또는 회피하는 역특허억류(reverse hold-up)가 발생할 수 있음을 감안하여, 이러한 실시권자에 대한 침해금지청구는 부당한 행위로 판단될 가능성이 낮다고 보고 있고, 아울러 침해금지청구만이 표준필수특허권자의 유일한 권리구제 수단이 되는 경우에도 역시 침해금지청구가 부당한 행위로 판단될 가능성은 낮다는 입장을 취하고 있다. 그와 같은 사례로서, 개정 심사지침은 ① 잠재적 실시권자가 법원이나 중재기관의 결정에 따르기를 거절하거나, FRAND 조건에 관한 구체적인 내용이 법원이나 중재기관의 사전처리 과정에서 확인되는 등 객관적으로 드러난 상황에서 FRAND 조건으로의 실시계약 체결을 거부하는 경우 ② 잠재적 실시권자가 파산에 임박하는 등의 사유로 인하여 손해배상을 기대하기 어려워 침해금지청구만이 유일한 구제수단으로 인정되는 경우를 예시하고 있다.

이러한 개정내용은 앞서 언급된 바 있는 서울중앙지방법원 2011가합39552 판결로부터 영향을 받은 것으로 보인다. 위 판결은 FRAND 선언에 따른 성신헌상의무는 “상대방이 명시적·묵시적으로 협상거절 내지 포기의 의사표시를 하기 전까지는 라이선스 계약대상인 당해 표준특허에 기하여 침해금지청구권을 행사하지 아니할 의무도 포함한다”라고 보면서도, 다만 FRAND 선언에 따른 의무는 “정상적으로 표준특허에 대한 실시요구를 하는 잠재적 실시권자 또는 표준특허의 유효성을 전제로 FRAND 조건에 의하여 표준특허에 대한 실시료 부담의사를 표시한 실시권자” 등에게 부담하는 것이라고 판시함으로써, FRAND 선언에도 불구하고 적어도 실시허락을 받을 의사가 없는 잠재적 실시권자에 대해서는 침해금지청구가 가능함을 분명히 하였다.

6. NPE 관련 내용의 신설

우선 개정 심사지침은 NPE의 친경쟁적 측면과 반경쟁적 측면을 모두 명시하고 있다. 즉, NPE는 개인, 중소기업, 연구기관과 같이 특허권을 행사할 역량이 부족하거나 스스로 특허를 상업화할 의사가 없는 자의 특허를 매입 또는 관리하는 등의 방법으로 이들이 정당한 보상을 받을 수 있도록 함으로써 발명의 유인을 제공하고, 특허를 필요로 하는 자에게 특허권이 이전될 수 있도록 중개인의 역할을 함으로써 특허기술의 거래를 활성화하고 특허권의 자본화·유동화에 기여할 수 있으나(친경쟁적 측면), 반면에 제조활동을 하지 않는 관계로 상대방과 특허권의 상호실시허락을 할 필요성이 없고 상대방으로부터 반대소송을 당할 위험도 낮기 때문에 일반적인 특허권자보다 특허권을 남용할 유인이 크다는 것(반경쟁적 측면)이 개정 심사지침의 기본입장이다.

개정 심사지침은 NPE에게도 특허권의 부당한 행사에 관한 다른 일반적인 심사지침상의 내용들이 적용될 수 있다고 전제한 뒤, 그 밖에 NPE에 특유할 수 있는 남용행위 유형으로 ① 통상적인 거래관행에 비추어 볼 때 현저히 불합리한 수준의 실시료를 부과하는 행위 ② 제3자로부터 취득한 특허권에 대해 통상적인 거래관행에 비추어 볼 때 불합리한 수준의 실시료를 부과하면서 종전특허권자에게 적용되던 FRAND 조건의 적용을 부인하는 행위 ③ 컨소시엄을 통해 NPE를 설립한 복수의 사업자들과 함께 컨소시엄에 참여하지 않은 사업자들에게 특허의 실시허락을 부당하게 거절하거나 차별적인 조건으로 실시계약을 체결하기로 합의하는 행위 ④ 상대방이 NPE의 특허권 행사에 대응하는 데에 필요한 중요한 정보를 은폐 또는 누락하거나 오인을 유발하는 등의 기만적인 방법을 사용하여 특허소송을 제기하거나 특허침해 경고장을 발송하는 등의 행위 ⑤ 특허권자가 NPE에게 특허권을 이전하고 NPE로 하여금 다른 사업자에 대하여 위 ①, ② 등의 행위를 하도록 하는 행위를 열거하고 있다. 이 중에서 특히 위 ⑤의 행위는 소위 ‘사나포션 행위(privateering)’라고 지칭되고 있는바, 이와 관련하여 개정 심사지침은 이 경우 원칙적으로 배후기업(operating company)인 특허권자를 법위반의 주체로 보되, 다만 특허권자와 NPE의 관계, 부당한 행위의 구체적인 내용, NPE의 부당한 행위예의 관여 정도 및 양태 등을 종합적으로 고려하여 NPE도 함께 법 위반의 주체로 판단할 수 있다고 밝히고 있다.

공정위가 이와 같이 심사지침 개정을 통해 NPE에 대한 규제를 새로이 도입한 배경에 대해서는 이해되는 측면도 없지는 않지만, 그럼에도 불구하고 과연 NPE의 특허권 행사를 다른 일반적인 특허권 행사와 별도로 구분하여 규제할 실익이 있었는지, 그리고 그와

같은 규제가 적절했는지에 관하여 근본적인 의문이 있다. 그 이유를 간략히 밝히면 다음과 같다.

첫째, 특허소송을 제기한 뒤 이를 토대로 거액의 금전적 배상을 받아내는 것이 NPE들의 일반적인 사업모델로 알려져 있고 실제로 미국에서는 NPE들이 이러한 특허소송을 활발히 제기하고 있는데, 그에 반하여 우리나라의 경우 미국과는 달리 기본적으로 특허소송이 활발하게 제기되고 있지도 않고 나아가 활발히 제기될 수 있는 환경도 아니므로, 이러한 우리나라의 현실에 비추어 NPE를 별도로 규제해야 할 실익은 크지 않다고 본다. 즉, 우리나라의 경우에는 미국과 비교하여 특허소송에 있어서 금지명령의 범위도 좁고, 손해배상 인용액도 상대적으로 소액이며, 특허무효율도 높은 편으로서, 특허소송의 토양 자체가 미국과는 상당한 차이가 있다.²⁷⁾ 예컨대, 특허소송 원고승소 판결에서 인정된 손해배상액 중앙값(median)을 비교하면, 우리나라는 2009~2013년 동안의 위 중앙값이 5,893만 원 정도에 불과한 반면,²⁸⁾ 미국의 경우 비슷한 시기인 2010~2013년 동안의 위 중앙값이 약 430만 달러인바,²⁹⁾ 이처럼 80배 정도의 차이가 있다. 실제로 우리나라에서는 이제껏 NPE가 제기한 것으로 평가되는 특허소송은 단 1건도 알려져 있지 않다.³⁰⁾ NPE 쟁점과 관련하여 최근 휴대폰 제조업을 포기한 노키아가 한국의 휴대폰 제조사들에게 대폭적인 로열티 인상요구를 할 우려가 있다는 언론의 보도도 있기는 하였으나, 결국 NPE의 궁극적인 이익실현의 수단은 특허소송의 제기(또는 특허소송 제기태세)를 통한 압박일 수밖에 없으므로, 앞서 살펴본 바와 같이 특허소송을 통해 상대방을 크게 압박하기 어려운 우리나라의 현실에서는 NPE가 활동하기 쉽지 않아 보인다. 요컨대, 우리나라의 특허소송 현실을 고려할 때 NPE 관련 규제조항을 추가로 도입한 것은 불필요한 규제의 과잉만을 초래할 우려가 없지 않다.

둘째, 개정 심사지침과 같이 NPE라는 행위주체에 초점을 맞추어 좀 더 무겁게 규제를 하고자 했다면 최소한 NPE의 개념 자체는 명확해야 함에도 불구하고, NPE의 개념에 대해서는 전세계적으로도 아직 논의가 정리되지 않은 채 분분한 상황인바, 이처럼 여전히 NPE의 개념이 모호하고 불투명한 상황에서 이를 공식적인 규제의 틀로 편입시키고자 하는 개정 심사지침의 시도는 성급한 감이 있다. 물론 개정 심사지침은 NPE에 대한 정의규정을 신설하였고, 이에 따르면 NPE란 “특허기술을 이용하여 상품의 제조·판매나 서비스 공급을 하지 아니하면서 ‘특허를 실시하는 자 등’에 대한 특허권의 행사를 통하여 수익을 창출하는 것을 사업활동으로 하는 사업자”를 의미하나, 또한 개정 심사지침은 다

27) 설민수, “특허괴물 논란: 신화와 그 실제”, 지식재산연구 제7권 제4호, 한국지식연구원·한국지식재산학회, 2012. 12., 107-108면.

28) 특허청/한남대학교, “손해배상제도 개선을 위한 특허침해소송 판결동향 분석”, 2014. 8., 16면.

29) 2014 Patent Litigation Study: As case volume leaps, damages continue general decline, PWC, 2014. 7., 6면.

30) 조영선, “특허권 남용 법리의 재구성”, 저스티스 통권 제135호, 한국법학원, 2013. 4., 166-167면.

른 한편으로는 “제3자로부터의 특허권 매입을 통해 강력한 특허 포트폴리오(portfolio)를 구축하고 이를 기반으로 다른 기업에 대한 실시허락이나 특허소송을 통해 수익을 실현하는 것”이 NPE의 주된 사업방식이라고 설명하고 있는바, 개정 심사지침이 제시하고 있는 NPE에 대한 위 2가지 설명마저도 서로 일치되지 않아 모호한 측면이 있다.

IV. 마치며

앞서 언급하였듯이, 이번 지식재산권 심사지침 개정은 지식재산권의 단독행사에 대한 심사지침의 적용대상을 시장지배적지위 남용행위에 한정시키고 위법성 판단기준을 경쟁제한성으로 일원화시킨 점과 같이 긍정적인 개선으로 평가할 만한 내용들도 있었지만, 그와 함께 앞으로 해결되어야 할 과제들도 여전히 남겨두고 있다. 개정 심사지침에 대한 논의가 좀 더 활성화되고 향후 이에 대한 많은 연구가 이루어짐으로써, 이를 토대로 추후 이루어질 지식재산권 심사지침의 개정에서 보다 진전된 방향으로의 개선이 이루어지기를 희망한다. 

