

# 제2회 정보통신표준화 우수논문집

01 | 장려상 / 일반부문

표준특허 라이선싱의 문제점 대응방안

Strategies for Problems of Standard Patent Licensing

원정욱 / 한국전자통신연구원 기술이전팀

Jeong-Wook Won /

Technology Transfer Team, Electronics and Telecommunications Research Institute

I. 서론 / II. 표준특허 라이선싱 철학과 정책 / III. Family Patent / IV. 라이선싱 방법  
V. 표준특허라이선싱에서 독점규제법 및 특허권남용 / VI. 홀딩아웃특허 / VII. 결론

## 표준특허 라이선싱의 문제점 대응방안

### Strategies for Problems of Standard Patent Licensing

원정욱 / 한국전자통신연구원 기술이전팀

Jeong-Wook Won / Technology Transfer Team, Electronics and Telecommunications Research Institute

#### 요 약

최근에 표준특허 라이선싱이 표준화 과정이후에 당연한 업무로 자리를 잡아가고 있다. 이는 널리 주목을 받고 있는 주제로서 표준특허를 라이선싱하는 과정에서 발생하는 여러 가지 문제점을 항목별로 나누어 검토하도록 하였다. 주요 검토사항으로는 라이선싱의 철학 및 정책, 패밀리특허, 라이선싱의 조건, 라이선싱 방법론, 특허남용과 독점규제법, 홀딩아웃특허처리방법을 다루고자 한다. 이와 같은 제도적이며 법률적 주제는 모든 표준화에 적용될 수 있는 기본적인 사항으로 한국의 IT표준화를 주도하기 위해서는 반드시 검토되어야 한다고 생각한다.

## I. 서론

‘표준특허’란 표준화 과정에서 생겨난 기술 중에서 특허를 등록받은 것으로 표준에 포함되는 것을 말한다. 특허평가 후 필수특허로 인정받은 것만을 표준특허라고 말하지 않는다. 필수특허여부는 라이선싱 대상에 포함시킬지 여부에서 필요한 것이고 필수특허는 표준특허중의 핵심특허일 뿐이다. 그리고 표준특허라는 용어는 상기와 같은 의미로 표준화 업무 실무에서 널리 사용되고 있다.

따라서 본 논문은 표준화과정에서 발생한 특허(이하 ‘표준특허’라 한다)를 라이선싱할 때 발생하는 문제점과 법적 쟁점사항 그리고 제도

적 사항을 아래와 같이 살펴보고자 한다.

첫째, 표준특허 라이선싱의 기본 정책내지는 철학에 대하여 살펴본다. 기본적인 철학이란 특허권자의 이익과 실시권자의 이익과 수요자의 이익을 어떻게 조절해야하는지에 대한 기본정책이라 할 수 있겠다. 둘째, 각 개별적인 특허의 중요성의 경중을 논하기 어려워 특허를 건수에 비례하여 로열티 지급하는 방식을 채택하고 있는데 이 문제가 로열티중대를 위하여 필요이상으로 특허를 분할하여 문제가 되고 있다. 즉 특허 한건으로 처리할 수 있는 것도 여러 건으로 제출하는 패밀리 특허에 대하여 고민해야 할 필요가 있다. 셋째, 표준특허를 라이선싱을 위한 구체적인 라이선싱 방법을 찾아내야 할 필요가

생겼다. 국제적인 관례가 표준특허에 적용되기 때문에 이에 따른 구체적인 사례를 통하여 한국 정서에 맞는 토착화된 특허 라이선싱 제도를 만들 필요가 있다고 판단되므로 국제적 사례와 한국 정서에 맞는 라이선싱 모델을 고려해 보자. 넷째, 표준은 기술적 파급력과 장악력이 크기 때문에 불공정행위와 독점의 문제가 생기기 쉽다. 따라서 표준에서 특허권남용과 독점규제의 한계를 알아 볼 필요가 있다. 이러한 제한 조건에서 표준화 활동을 해야 할 필요가 있기 때문이다. 다섯째, 표준화이후에 발생하는 홀딩아웃특허는 표준의 큰 발목을 붙잡을 수 있는 골치아픈 문제이다. 따라서 홀딩아웃특허 해결방안에 대하여 다각적인 측면에서 다루어보고자 한다.

## II. 표준특허 라이선싱 철학과 정책

표준특허 라이선싱 철학이 중요한 의미를 가지는 것은 표준의 기본정책을 결정이기 때문이다. 이를 검토하기 위하여 표준의 필요성, 특허의 목적 그리고 표준기관의 라이선싱 정책을 살펴볼 필요가 있다.

표준의 필요성을 먼저 살펴보면, 산업이 발전하고 세계가 글로벌화 되어가면서 표준의 중요성은 점점 커지고 있는데 표준이 필요한 이유는 크게 개방성, 호환성 그리고 경제성 때문이라 할 수 있다. 동일기능을 하는 제품에 서로 다른 기술을 적용하면 다른 제품과 연동(Interface)이 제대로 되지 않게 된다. 제품개발이 개방형시스

템이 되지 못하고 폐쇄형시스템으로 나아가게 되면 산업발전에 역행하게 되고 그 비용부담은 고스란히 소비자의 몫으로 떨어지게 된다. 이런 폐단을 막기 위해 국가나 표준단체는 기술표준화를 위해 노력하고 있다. 과거에 Apple사의 Macintosh 제품이 자신의 제품으로만 사업을 확장했고 빌케이즈의 Microsoft사는 Windows 제품 등을 통하여 개방형시스템을 만들고 그러한 사업을 하여 Apple사의 Macintosh제품은 Windows제품에 밀려나게 되었다. 이런 사례에서 보듯이 이제는 개방형으로 나아가지 않고 폐쇄형으로 나아가면 시장에서 살아남기 어렵게 되었다. 이러한 개방성과 호환성으로 나타나는 효과는 가격인하로 나타나고 경제성효과로 이어진다. 동일기능제품끼리 경쟁을 하다보니 가격이 내려가게 되고 이러한 덕택에 소비자는 보다 좋은 기능을 가진 제품을 저렴한 가격으로 구입할 수 있게 된다.

특허제도의 목적은 산업정책설이 다수설이지만 실제 국제사회에 있어서 산업정책을 위해서 특허제도가 운용되고 있어 보이지는 않는다. 미국은 Pro-Patent정책처럼 특허권의 강화는 산업정책보다는 특허제도를 통하여 미국외의 다른 국가로부터 합법적으로 로열티를 벌어들여 자국의 이익을 가져오는 방법으로 활용하든가 아니면 특허권을 활용하여 타국의 기업활동에 많은 부담을 주려는 것으로 보인다. 어쨌든 자본주의 경제시스템을 통하여 선진 강대국은 계속 특허권을 강화하고 특허권의 범위를 넓히려 하고 있고 후진 개발국은 가능한 특허권을 축소

하려고 노력하고 있다. 이러한 경향은 선진국 측면에서 보면 지적재산권의 범위를 가능한 넓히려는 것 - 한미 FTA에서 제약관련 특허권기간 연장요구-을 일례로 들 수 있고 가능한 강제실시권 범위를 제한하려는 것이 선진국의 특허권 강화 사례이다. 우루가이 라운드의 지적재산권 분야(UR-TRIPs) 협의 이후 계속 WTO를 통하여 합법적으로 이를 강화하려는 노력이 여러 분야에서 보이는데 이런 경향은 표준특허정책에도 잘 나타나 있다.

표준특허 라이선싱을 보는 관점은 표준특허 라이선싱을 긍정하는 입장과 부정하는 입장이 나누어져 있다. 긍정설의 입장은 특허가 표준기술에 반영이 되어야 좋은 기술이 만들어지고 사용자에게 이익을 줄 수 있으며 연구개발의욕은 권리가 보장되어야 더욱 생기는 것이니 만큼 표준기술에 특허를 반영해야한다는 입장이다. 반면 부정설을 취하는 입장은 특허권자의 특허권의 횡포와 거액의 로열티요구로 표준화에 방해적인 역할을 한다고 주장하여 표준화에 특허가 반영되는 것을 저지하려는 입장이다.

현재 각 표준단체에서는 이런 양면을 모두 인식하고 있으며 긍정설과 부정설을 취하는 단체가 따로 존재한다. 대부분의 국제표준단체는 긍정설을 취하고 있으며 다음과 같은 표준화관련 특허 정책을 펴고 있다. 첫째 특허를 표준화기술에 반영한다. 둘째 적절한 조건으로 실시한다는 것이다. 여기서 말하는 적절한 조건이라는 것은 흔히 RAND(Reasonable And NonDiscriminatory)조건 혹은 FRAND(Fair, Reasonable And

NonDiscriminatory)조건을 실시하겠다는 것이다. 셋째 표준화 확정 전에 미리 특허와 관련하여 서약서를 받도록 한다. 이 서약서에는 적절한 조건의 로열티로 실시하겠다는 내용과 특허를 알고 고지하지 않거나 고의로 숨겼을 경우에는 불이익을 감수하겠다는 내용을 담고 있다. 넷째 특허로 인하여 표준화를 실시할 수 없을 때는 표준화를 폐기할 수 있다는 정책을 펴고 있다. 상기와 같은 정책은 약간의 언어표현상의 차이가 있을 뿐 대부분의 표준화 단체에서는 긍정설입장에서 표준특허 라이선싱 정책을 펴고 있다. 반면 부정설의 입장에 선 것이 W3C라는 단체인데 이 단체에서는 특허 받은 것은 표준화에 반영시키지 않으려고 하고 있다. 그럼에도 불구하고 특허를 표준에 반영하라는 계속 압력을 받고 있으며 흔들리고 있는 상태이다. 지나친 특허권사용은 타인 뿐 아니라 자신에게도 불이익이 된다는 것이다.

상기 내용을 통하여 종합적으로 판단해볼 때 표준화에 특허는 필요하며 이를 적극 반영하려는 긍정설 쪽 입장은 내면적으로는 자국의 입지를 강화하려고하고 외부로는 기술발전을 추구하려는 태도를 보이고 있다. 그리고 표면상의 이유라고 하지만 특허가 기술발전에 기여하는 것은 분명하므로 특허권자, 실시권자, 소비자가 모두 만족한 결과를 얻도록 해야 한다.

이점을 조화롭게 풀기위해서는 ‘중용지도(中庸之道)’라는 동양의 고사성어와 Win-Win전략이라는 서양의 표현을 이용해야 할 것 같다. 즉 특허를 표준에 반영하되 로열티를 줄여서 상업적 실시에 발목을 잡지 않으려하는 철학을 가

지고 접근해야 바람직하지 않은가 생각한다. 이런 점을 반영한 것으로 전형적인 방법론으로 MPEG표준의 특허풀을 그 예로 들 수 있겠다.

### III. Family Patent

특허를 평가하는 방법은 매우 다양하고 여러 가지 방안이 나올 수 있지만 기본 원칙은 특허 독립의 원칙과 특허가치 등가원칙이라고 할 수 있다. 특허독립의 원칙은 특허는 각 국가에서 등록된 것이 당해 국가영역에서만 효력을 발휘하기 때문에 동일한 특허가 여러 나라에 출원되어 등록되어도 등록국가에서만 효력을 갖는 특허 제도의 기본제도이자 기본원칙이다. 그리고 특허등가의 원칙이란 대부분 표준특허는 필수특허에 한정되므로 특정 특허가 제외되면 표준기술 활용이 어려워지므로 필수특허판정을 받으면 동등한 가치를 부여하는 것을 특허가치등가의 법칙이라고 하며 이는 필수적인 사항이 아니고 표준평가방법을 정하기 나름으로 선택사항이다. 하지만 실제적으로 서로 기여도가 다르므로 가치를 다르게 하자는 의견들도 개진되고 있으나 가치평가에 빠져들면 특허 라이선싱이 어렵다는 인식을 대부분하기 때문에 특허가치 등가원칙을 수용하고 있다.

그런데 이런 제도에도 불구하고 문제되는 경우가 있는데 동일한 내용의 특허를 여러 개 나누어 특허등록 받는 경우가 문제가 된다. 즉 동일군특허(Family Patent)의 문제로 특허 수를 인위적으로 늘리는 방법이다.

동일군 특허(Family Patent)란 두 가지 개념으로 사용된다. 예를 들어 방법발명과 장치발명을 한 개로 출원할 수 있는 것을 나눈 경우 이런 특허관계를 패밀리특허라고하기도 하고 동일한 특허를 국가를 달리하여 출원한 경우의 특허도 동일군 특허(Family Patent)라고 한다. 전자의 경우는 기술 분할형 패밀리 특허이고 후자는 국가 분할형 패밀리특허이다. 특정기술에 참여해 온 전문가의 의견에 따르면 특허평가의 맹점을 이용한 문제점이 발견되기 시작하고 있다. 국가 분할형 패밀리특허는 우선권주장을 하는 것으로 문제될 것이 없지만 기술 분할형 패밀리특허는 제도의 취지를 악용하는 사례이다. 일반 특허 담당업무를 하는 변리사들은 특허를 관리하기 위하여서는 가능한 한 개의 특허로 넓은 범위를 커버할 수 있도록 작성하고 있다. 이는 특허유지 비용뿐만 아니라 관리도 편하기 때문이다. 그런데 특허평가에서는 특허의 경중이 없다보니 하나로 출원할 수 있는 특허도 2개 이상으로 분할하여 특허권을 다수확보하고 있다. 이렇게 로열티수입이 특허 수에 비례한다는 취지를 악용하는 사례가 생기기 시작한다. 아직 이를 제재할 방법은 마땅치 않으나 이에 대하여 제재할 수 있어야 한다.

따라서 특허가치등가원칙을 고수하게 될 때 부작용으로 생기는 문제로서 이를 대처하는 방법을 채택해야한다. 아직까지는 평가에서 크게 반영되지는 않았지만 동일 군 특허는 첫 번째 건은 한건으로 취급한다면 그 이후 건은 내용을 파악하여 한 건으로 반영이 가능한 것은 모두

한건으로 취급하는 방법을 채택하여야 한다고 본다. 이를 위해서는 평가기관의 공정성이 보장되어야 한다. 그리고 전문 엔지니어들이 보면 파악이 가능하다고 생각하는데 내용의 경중은 어렵지만 한건의 특허를 여러 개로 분할 한 것은 어느 정도 파악이 가능하기 때문이다.

## IV. 라이선싱 방법

### 1. 라이선싱조건

W3C의 작업반은 특허에 대한 정책방침과 관련하여 특허사용료를 지급하지 않고 실시될 수 있다는 것을 전제로 하여 작업을 해 왔다. 반면 상당수의 표준제정기관들은 특허권자가 “합리적이고 비차별적인(Reasonable And NonDiscriminatory)” 조건에 따라 사용 허락할 것을 요구하고 있다. 이러한 특허 라이선싱 조건을 일반적으로 RAND 조건이라고 하는데 이는 라이선싱 조건의 대명사처럼 사용되고 있다. 그럼에도 불구하고 이에 대한 정확한 의미를 정의하지 못하고 추상적인 개념으로 사용하고 있다. 거기에 덧붙여 RAND조건도 조금 부족하다 싶어 유럽의 표준기구인 ETSI 에서는 FRAND Condition 이란 개념을 사용하기에

이르렀다. RAND조건에 Fair 라는 개념을 하나 더 추가시킨 것이다. 따라서 이하에서는 ‘Fair’ 라는 개념, Reasonable 이라는 개념, Non Discriminatory 라는 개념을 차례로 살펴보도록 한다.

‘Fair’ 라는 개념에 대하여 “Fair(공정함)이란, 지식과 절차의 문제이며, 종종 법률가들이 “정당한 (법의) 절차”라고 부르는 것에 상응한다고도 볼 수 있다. 그것은 결과에 도달하기 위한 절차가 존재함을, 그리고 그 절차는 양측을 모두 동등하게 충분히 고려한다는 점을, 그리고 절차가 시작되기 전에 양측 모두가 그 절차에 대해 잘 알고 있어야 함을 의미한다.”라고 해석하고 있다.<sup>1)</sup> 동감하는 부분이다.

합리적이라는 개념에 대하여서 “Reasonable (합리적인)은 절차가 아니라 결과에 초점이 맞추어져 있다. 그것은, 마지막의 결과가 양쪽의 당사자들이 받아들여질 만한 것으로 느껴야 하는 것임을, 그리고 그들이 그 결과에 따라 살아갈 수 있어야 함을 의미한다.”<sup>2)</sup> 라고 해석한다. 합리적이라는 것은 로열티 또는 이에 준하는 반대급부에 대하여 초점이 맞추어져있다고 생각한다. 생각하건데 합리적이라는 것은 주요한 의미는 폭리를 취하지 않는 것을 의미하는 것이

1) Technology Patent Licensing, p27

Fairness is a matter of knowledge and process, analogous perhaps to what lawyers sometimes call “Due process” in legal proceedings. It means that there is a procedure for arriving at a result, that the procedure gives equal consideration to both sides, and that the procedure is well known to both sides before procedure begins.

2) *Id.*, p27

Reasonable is focused on the result, not the process. It means that the end result is something that allows both parties to feel that outcome is acceptable, and that they can live with outcome.

아닌가한다. 합리적이라는 개념이 넓게 해석하면 공정한 것이라는 개념을 포함한다고 할 수 있고 공정하다는 개념은 합리적이라는 개념을 포함할 수 있으나 여기서는 협의의 개념이 대가의 합리성에 초점을 맞추는 것이 의미 있다고 생각한다. 특허사용료를 일률적으로 정한다는 것은 합리적이라고 할 수 없고 상황에 맞게 적용되어야 할 것이다. ETSI가 이를 나름대로 정의하기 위하여 노력했음에도 불구하고 만족한 해답을 얻을 수 없는 것이 오히려 당연한 것인 지도 모르겠다.

비차별성이라는 개념에 대하여 “Non-Discriminatory (비차별적인)라는 것은, 양측의 어떤 쪽이든 간에 그가 다른 외부인, 즉 ‘제3자’와 협정한 바 있는 비슷한 조건과 비교해 보아 양측의 어느 쪽도 불이익을 받지 않아야 함을 의미한다.”라고 해석하고 있다.<sup>3)</sup> 생각하건데 ‘법 앞에 평등하다’는 것처럼 평등의 개념을 비차별성으로 보는 것이 바람직하다고 본다. 평등은 합리적 차별성을 인정한 것처럼 비차별성이란 것은 회사의 국적, 규모, 인종 등을 고려함이 없이 누구에게나 평등하게 대우하는 것을 말한다. ‘공정한(fair)’, 또는 ‘합리적인(reasonable)’과 같이, ‘비차별(non-discrimination)’이란 매우 추상적인 단어이며, 넓게 생각하면 서로 동일 개념으로 까지 확대시킬 수 있는 개념이다. 그럼에도 불구하고, ‘비차별적(non-discriminatory)’

이란 각각의 당사자가 다른 모든 당사자들로부터 완전히 똑같은 라이선스를 취득해야 함을 의미하지는 않음을, 그리고 그 단어는 적어도 각각의 당사자가 일정 기준에 비추어보아, ‘합리적’인 처우를 받았고 따라서 자신들이 받은 처우가 ‘비차별적’이었음을 인정하는 것을 의미한다고 말할 수 있다.

따라서 FRAND란 용어나 RAND 용어는 같은 의미를 지니고 있다고 할 수 있다. 어떤 식으로 서술되든 간에 이 용어는 양측 모두에게 똑같이 알려진 절차이며 양측 모두에게 받아들여질 만한 결과이며, 그리고 알려진 다른 일반적 조건에 비추어 볼 때 불이익을 가져다주지 않는 처우를 의미한다. 그럼에도 불구하고 FRAND는 RAND보다 더 강화된 느낌이다.

## 2. 라이선싱 모델

라이선싱하는 방법은 특정모델을 고집할 수도 없거니와 당사자간의 상황에 따라 다양한 형태의 라이선싱 방법이 있기 마련이다.

선행 라이선싱 방법인 특허풀이나 특허플랫폼과 같은 표준특허 라이선싱 방법을 먼저 간단히 검토해 본다. 표준과 관련한 특허 라이선싱 방안에서는 특허풀 제도와 특허플랫폼 형태를 벗어난 근본적으로 새로운 모델은 아직 보여지고 있지 않다. 따라서 일단 이 두 가지 라이선싱

3) *Id.*, p27

Non discriminatory means that neither side suffer in comparison to similar deal struck by either of parties with outside or third parties.

제도에 중점을 두고 살펴보는 것으로 한다.

MPEG 특허 라이선싱 제도는 MPEG 표준화 단체에서 나온 특허들을 MPEG IF라는 특허 라이선싱 단체에서 흡수하여 이를 체계적이며 조직적으로 라이선싱하고 있다. MPEG LA가 MPEG 기술 라이선싱을 처리하는 Agent로서 One stop Shopping을 실행에 옮기고 있다. MPEG LA에만 오면 MPEG에 필요한 기술은 바로 라이선싱을 받을 수 있다는 것이다. 그렇다면 특허권자와 MPEG LA관계는 법적으로 어떤 관계가 될 것인가. 특허권을 양도받은 것인가 아니면 위임관계인가 아니면 실시권자와 특허권자간의 계약에 의한 라이선싱 관계인가를 살펴보자. 특허권을 MPEG LA에 넘겨주게 되면 양도에 해당하는데 특허권자의 권리박탈이 되고 실제적으로 특허권을 넘겨주지 않고 계약을 맺게 되므로 특허권양도에 해당하지는 않는다. 실제적으로 여전히 특허권자가 특허권을 그대로 보유하고 있기 때문이다. 그렇다면 특허권처리를 위임하는 것으로 볼 수 있지 않겠는가. 즉 대리인으로서 특허권을 위임받은 범위 내에서만 처리하는 것으로도 볼 수 있는데 이는 위임전체로 볼 수 없고 단지 계약체결에 처분을 한정하는 범위 내에서 위임한 것이라고 볼 수도 있다. MPEG LA가 실시권자와 계약하는 것은

일종의 서브라이선싱으로 볼 수 있다.

한편 3G3P의 특허플랫폼제도를 살펴보면, 3G3P는 먼저 자율적인 라이선싱을 하고 그 다음에 잠재적 라이선싱(Interim Licensing) 그리고 표준 라이선싱(Standard Licensing)을 하도록 하고 있다. 특허로열티 비율을 살펴보면, 3G3P의 특허플랫폼은 SRR<sup>4)</sup>을 MCR<sup>5)</sup> 이상 되지 못하도록 하면서 SRR이 일정부분을 초과했을 때 로열티비율을 조정하여 MCR 이하로 맞추게 하고 있는데 이는 특허를 이용한 장비개발 업체들이 최소한 특허 부분의 비용부담 예측이 가능하기 때문에 매우 바람직한 제도라고 할 수 있다. 상기의 두 가지 제도를 비교해 보면 <표 1>과 같이 요약할 수 있다.

	MPEG	3G3P
라이선싱 활동	라이선싱이 매우 활발함	라이선싱 미진
계약형태	계약이 One stop shopping으로 매우 쉬움	계약형태의 다양성보장
특허평가제도	특허평가제도가 단조로움	특허평가제도가 까다로움
로열티율	제품별 반영	MCR로 제한

<표 1> MPEG과 3G3P 라이선싱 형태 비교

라이선싱 활동측면에서 MPEG은 관련업체를 모두 끌어들이는 반면 3G3P는 퀄컴 등 주요 3G기

4) Standard Royalty Rate(표준 로열티 비율): 표준 로열티 비율(SRR)은 표준 라이선스 협약 또는 라이선스 가형정에 의해 개별 라이선스 별로 적용되고, 라이선싱 관리자가 인증된 특허에 대해 할당하는, 특정 제품 카테고리의 현재 로열티 비율 값이다.

5) Maximum Cumulative Royalty Rate(최대 누적 로열티 비율)최대 누적 로열티 비율(MCR)은 각각의 제품 카테고리 내에서 미리 정해진 수준으로서, 누적 로열티 비율 이하에서 정해진다.



술특허보유자를 포함시키지 못했다.

MPEG은 당사자 간에 자유롭게 계약하는 것을 막을 수는 없지만 정형화된 표준 라이선싱만을 택할 수밖에 없는 구조를 가지고 있고 3G3P는 협상 하는 방법을 동원하고 있는데 좋게 말하면 자율성이 보장되고 나쁘게 표현하면 쓸데없는 협상에 비용이 소모되고 기간도 소모된다고 볼 수도 있다.

한편 3G3P는 MCR제도를 두어 로열티를 최대한제한 하였다. 반면 MPEG의 경우 제품당 로열티가 정해져 있다. 이도 물론 시장상황을 예측하여 만든 것이며 제품이 많아지면 더 이상의 로열티를 지급하지 않아도 되도록 최고 한도(Cap)액을 정해 놓았다.

라이선싱 제도에 있어서 상기 두 가지 사례 3G3P와 MPEG의 사례를 살펴본듯이 이 모든 것을 그대로 적용시킨다는 것은 토착화가 되지 않아 성공하기가 어렵다. 한국인의 정서와 조화가 되어야 제대로 토착화되고 제도자체도 성공을 거둘 수 있기 마련이다. MPEG에서 살펴본듯이 MPEG의 로열티계산의 단순성 그리고 마케팅을 위한 적극적 전략을 특허 라이선싱 포럼 단체에서 이용한다면 한국의 특허 라이선싱은 성공할 수 있을 것으로 보인다. 그리고 3G3P의 MCR제도가 우리정서에 바람직하다고 보인다. 따라서 이 두 가지를 접합시키면 라이선싱 방안으로는 우리나라 정서에 매우 적합하다고 할 수 있다. 그 이유를 살펴보면 특허평가에 비용이 많이 들어간다고 하면 일단 배보다 배꼽이 더 크다는 이유로 일반인들이 받아들이기 어려

우며 아직까지 한국정서는 확실적인 것을 다양한 것보다 선호하는 경향이 강하다. 따라서 개별협상의 경우 계약당사자가 손해를 보지 않았나 하는 의구심을 갖게 되기 때문에 불신을 초래하기 쉽다. 따라서 한국정서에 맞는 제도를 채택하는 것이 바람직하다고 생각한다. 따라서 휴대인터넷에서 제안했듯이 3G3P의 MCR을 제안하는 것과 특허풀 제도의 MPEG IF의 전략-계산의 단순성, 라이선싱의 단순화-이 바람직하지 않나 생각한다.

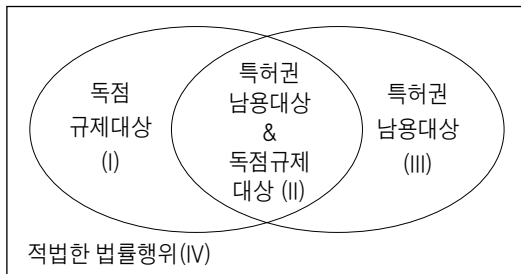
## V. 표준특허라이선싱에서 독점규제법 및 특허권남용

표준특허 라이선싱에서 중요하게 다루어지는 부분은 독점규제법이고 또 다른 하나는 특허권 남용이다. 특허법은 발명의 공개의 대가로 독점권을 주었기 때문에 독점규제법과 배치되는 것처럼 보인다. 그러나 이 둘의 관계는 상호보완적이라고 주장하는 경우가 많이 있다.

특허권의 남용은 주로 법이 허용한 권리의 범위를 넘어서 권리를 확대시키려는 특허권자의 행위에 초점을 맞추는 것임에 반하여, 독점규제법은 시장에 대한 영향에 초점을 맞추는 것이다.<sup>6)</sup> 독점규제는 독점과 공모에 초점을 맞추고 이를 합리성의 원칙에 의거하여 해석하고 특허권남용이론은 따로 별개의 관점에서 다루어져야 한다. 그럼에도 불구하고 구체적인 장에서는 두 규정이 충돌이 일어날 수밖에 없다. 독점규제법은 원칙적으로 시장에 의한 측면에서 바라보

아야 한다. 따라서 독점적이거나 반경쟁적인 요소가 있을 때 이는 독점규제법에 의한 제한을 받는다. 특허권남용과 관련하여 살펴보면 특허권자체가 적법한 행사-예를 들면 순수한 특허의 거절, 특허권침해금지-등은 문제가 발생하지 않으나 다른 요인과 결합하여 행사를 하게 되어 반경쟁적이거나 독점적이 될 때 독점규제법의 적용을 받는다.

이하에서 특허권남용과 독점규제를 살펴본 후 이들과의 관계에서 적법의 영역과 위법의 영역 경계선을 살펴보고자 한다.



(그림 1) 특허권남용과 독점규제의 한계

먼저 독점규제법 대상이 되는 것과 특허권남용이 되는 것을 명확하게 하기위해 (그림 1)을 그려 살펴보도록 한다.

가장 중요한 것은 적법한 법률행위와 이들 간의 경계선이다. 독점규제는 시장에 초점을 맞춘 것이고 특허권남용은 특허권을 행사하지만 적

절하지 못하게 사용한 것이다. (I)영역은 순수한 독점규제법을 위반한 영역의 문제이고 (III)영역은 순수한 특허권 남용으로 위법한 영역이다. (II)영역은 특허가 존재하기 때문에 권리는 있지만 이를 올바르게 활용하지 못하여 독점규제법의 저촉을 받게 되는 경우이다. 이 영역은 특허권남용으로 인하여 독점규제법 적용을 받는 영역이다. 순수하게 독점규제위반으로 특허권남용이 문제가 되는 영역이 아니다. 반면 (IV)영역을 특허권을 올바르게 사용하여 독점 또는 특허권남용 문제를 야기 시키지 않는 영역이다.

## 1. (II)와 (IV)의 경계선

그렇다면 (II)와 (IV)의 경계선이 무엇이지를 파악할 필요가 있다. 이를 풀어 설명하면 특허권남용으로 발현된 독점규제법 위반내용에 해당하는지 아닌지를 구분하는 경계선이다. 당연무효에 대한 합리성의 원칙과 적절한 RAND조건 하에 라이선스를 실시하는 것이(II)의 밖에 있는 (IV)의 영역들의 일례의 모습들이다.

독점규제의 대상이었지만 당연위법의 합리성의 원칙에서 위법이 아닌 적법한 것으로 나타난 것들이 Standard Oil v. United State<sup>7)</sup>, Philips Case<sup>8)</sup>, Philips Electronics N.V. v. Ingman<sup>9)</sup> 판

6) 이대희, “정보통신표준화와 지적재산권의 관계에 관한 연구”, TTA, 2002.11, p91

7) Standard oil co, et al. v. United States.

8) 424 F.3d 1179, 2005 WL 2293081 (Fed.Cir.), United States Court of Appeals, Federal Circuit. U.S. PHILIPS CORPORATION, Appellant, v. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, Appellee, and Princo Corporation, Princo America Corporation, Gigastorage Corporation Taiwan, Gigastorage Corporation USA, and Linberg Enterprise Inc., Intervenor.

례에 나타나 있다.

Standard Oil 사례는 교차 라이선싱으로 인하여 독점을 모색한 경우에 관한 판례이다. 이 사례에서 단지 교차 라이선싱이 독점을 초래하는 것이 아니고 구체적 사안으로 보아 이를 판단하여 독점규제법을 위반하지 않은 것으로 판결한 아주 초기의 판례이다. 교차 라이선싱내지는 특허권을 당연무효로 보았지만 합리성의원칙을 적용하여 적법한 것으로 본 것이다. Philips

Case에서는 묶어팔기(Tying)가 원칙적으로 당연위법에 해당하였으나 합리성의 원칙에 의하여 묶어 팔기가 오히려 주는 긍정적인 면이 부정적인 면보다 크다고 했을 때 이는 적법한 행위로 판단되어 (II)가 아닌 (IV)영역에 있음을 보여 주었다. Philips Electronics N.V. v. Ingman 판례에서 미국의 독점규제법 제1조<sup>10)</sup>와 제2조<sup>11)</sup>에 해당하는 것과 유사한 유럽 조약법 제81조<sup>12)</sup>와 제82조<sup>13)</sup>를 위반한 독점규제법

9) [1999] F.S.R. 112, Philips Electronics N.V. v. Ingman Limited and the Video Duplicating Company Limited In the Patents Court

10) 15 U.S.C. sec. 1. 동조는 “다수의 주 또는 외국과의 통상이나 상거래를 제한하는 모든 계약, 기업결합이나 공모는 불법이다. 동조에 의해 불법으로 인정되는 계약이나 기업결합 또는 공모에 가담하는 모든 자의 행위는 중죄이며 유죄판결과 함께 회사의 경우에는 \$10,000,000 이하의 벌금, 기타 개인의 경우에는 \$350,000이하의 벌금이나 3년 이하의 징역 또는 법원의 재량에 의하여 양벌을 병과할 수 있다.

11) 15 U.S.C. sec. 2. “독점행위, 독점을 위한 시도, 다수의 주 또는 외국과의 통상이나 상거래를 독점하기 위한 타인과의 결합 또는 공모를 하는 행위는 중죄이며 유죄판결과 함께 회사의 경우에는 \$10,000,000 이하의 벌금, 기타 개인의 경우에는 \$350,000이하의 벌금이나 3년 이하의 징역 또는 법원의 재량에 의하여 양자를 병과할 수 있다”

12) 유럽공동체(EC) 설립을 위한 조약(The Treaty Establishing the European Community) 제81조.

1. 특히 다음의 행위들은 공동체시장과 양립할 수 없는 것으로 금지되어야 한다.

회원국 간의 무역에 영향을 미칠 수 있고 그 목적 또는 효과로서 공동시장 내에서 경쟁을 방해, 제한 또는 왜곡할 목적 또는 효과를 갖는 사업자간의 모든 합의, 사업자 단체에 의한 결정 및 공동행위,

(a) 직접 또는 간접적으로 구입이나 판매가격 또는 여타 거래 조건을 고정하는 것;

(b) 생산, 시장판로, 기술개발, 또는 투자를 제한하거나 통제하는 것;

(c) 시장 또는 공급원을 배분하는 것;

(d) 다른 거래당사자와의 동등한 거래에 상이한 조건(거래조건 차별)을 적용함으로써 동 거래당사자를 경쟁적으로 불이익에 처하게 하는 것;

(e) 계약의 특징(성질) 또는 상관습에 비추어 계약의 목적과 관계가 없는 부가적 의무를 타방 당사자가 수락하는 것을 조건으로 계약을 체결하는 것.

2. 본 조에 따라 금지되는 합의 또는 결정은 자동적으로 무효이어야 한다.

3. 그러나 제1항의 규정은 다음의 경우에 적용될 수 없는 것으로 선언될 수 있다:

상품의 생산 또는 유통을 향상시키거나 기술 또는 경제적 진보를 촉진하는데 기여하면서, 소비자에게 그 결과적 이익의 공평한 몫을 허용하는 것으로

(a) 관련 사업자에게 이들 목적의 달성에 필수불가결하지 않은 제한을 부과하지 않고

(b) 이러한 사업자에게 당해 상품의 상당 부분에 관하여 경쟁을 제한할 가능성을 부여하지 않는

—사업자간의 합의 또는 합의와 유사한 행태

—사업자 단체에 의한 결정 또는 결정과 유사한 행태

—공동행위 또는 공동행위와 유사한 행태

위반으로 소를 제기하였지만 특허권의 행사가 독점적인 점을 인정하여 독점규제법 위반이 아님을 분명히 한 판례이다.

또한 RAND조건으로 라이선싱하였을 때 이는 비록 시장을 점유한다하더라도 이는 특허권남용도 아니고 독점규제법의 저촉도 받지 않는다. 이런 사례가 Townshend 사례<sup>14)</sup>에서 보여주고 있다. 표준기구인 ITU에서 특정기술(V.PCM)을 표준으로 채택했다는 것은 이러한 사용허락에 관한 조건에 대하여 비차별적이고, 공정하고 합리적인 조건(RAND조건)에 따라 협상할 의도가 있었다는 것에 대하여 ITU가 만족하고 있었다는 것을 의미한다. 따라서 법원은 독점의 형태가 나타났음에도 불구하고 RAND조건제시는 ITU의 특허방침을 위반하지 않은 것으로 보았고 따라서 적법한 행위로 인정하였다.

## 2. (III)와 (IV)의 경계선

표준화 절차와 관련된 두개의 판례인 In re Dell Corp.<sup>15)</sup> 사례와 Rambus, Inc. v Infineon

Technologies AG 사례는 특허권의 권리남용 사례로 볼 수 있다. Dell사례는 표준화 과정 중에 표준에 반영되어 있는 것을 숨기고 표준 완성 후에 실시자들에게 특허침해를 주장한 사건에 대하여 FTC에서 일침을 가한 사례로서, 분명히 특허권을 Dell이 보유하고 있으나 사용이 남용에 해당하는 경우이다. Rambus사 사례도 Dell사례와 유사하게 표준화의 참여과정에 생긴 문제인데, 언제부터를 표준과 관련시킬 것이냐고 할 때 출원 중이었다면 이도 알릴 의무가 있는 것이 되고 이 때 보유한 발명은 후에 등록이 되더라도 알리지 않았다면 권리남용에 해당하는 것이었다.

(III)와 (IV)의 경계선은 순수한 특허권남용의 예외로서 첫 번째는 미국 특허법 제271조(d)를 들 수 있다.

즉 미국 특허법 제271조(d)<sup>16)</sup>가 경계선을 나타낸 것으로 보아야 한다. 물론 앞으로도 현재까지 나타난 조항 이외에도 판례로 예외조항은 추가될 수 있을 것이다. 특히 제 271(d)(4)호 규정처럼 특허권자체의 거절은 특허권의 남용의

13) 유럽공동체(EC) 설립을 위한 조약(The Treaty Establishing the European Community) 제82조.

공동체시장 내에서 또는 공동시장의 상당부분에서 하나 또는 그 이상의 기업에 의한 지배적 지위의 남용은 동 남용이 회원국 간의 무역에 영향을 미칠 수 있는 한 공동시장과 양립할 수 없는 것으로서 금지된다. 특히 다음과 같은 행위는 그러한 남용행위가 된다.

(a) 직접 또는 간접적으로 불공정한 구매 또는 판매 가격 또는 기타 불공정한 거래 조건을 부과하는 것;  
(b) 소비자에게 불리하게 생산, 시장판로 또는 기술개발을 제한하는 것;  
(c) 다른 거래당사자와의 동등한 거래에 상이한 조건을 적용함으로써 동 거래당사자에 대하여 경쟁적 불이익을 주는 것;  
(d) 계약의 특징 또는 상관습에 비추어 계약의 목적과 관련 없는 부가적 의무를 타방 당사자가 수락하는 것을 조건으로 계약을 체결하는 것.

14) 55 U.S.P.Q.2d 1011 (2000).

15) 121 F.T.C. 616, 1996 FTC LEXIS 291 (1996).

문제가 되지 않는다고 명시적으로 밝히고 있다. 특허권의 거절이나 특허권 행사는 권리 남용이 아니고 다만 이것이 다른 행위와 결합되었을 때 문제가 발생하는 것이다. 이는 여러가지 판례를 통하여 나타나 있다.

특허권 남용에 대한 예외에 관한 제271조(d)항들을 문언대로 광범위하게 해석한다면, 표준에 포함되어 있는 기술에 대하여 특허를 보유하고 있는 자는 표준을 이행하기 위하여 특허 받은 기술을 실시할 수밖에 없는 표준의 이용자에게 사용허락을 거절할 수 있는 것처럼 보인다. 미국에서도 특허에 의하여 표준을 장악하는 경우에 특허권 남용금지의 원리를 적용하는 것을 방지할 정도로 제271조 (d)항 (4)를 광범위하게 해석해서는 안 된다고 주장되고 있다.<sup>17)</sup> 물론 어떤 학자들은, 1988년의 Patent Misuse Reform Act에 의하여 미국 특허법 제271조 (d)항 (4)가 추가됨으로써, 특허에 의하여 표준을 장악하고자 하는 경우 표준의 이용자가 특허

권 남용을 주장하는 것이 봉쇄되었다고 주장하기도 한다.<sup>18)</sup> 그러나 아직 이 조항에 대한 예외를 인정한 것은 필수설비이론을 제외하고는 없다. 하지만 일반인의 복리에 손해를 가하는 사용허락을 진정 불합리하게 거절하는 경우에는 특허권 남용이 인정되어야 한다는 것에 동감하는 바이다.

이외에도 특허권 남용의 발현을 기망에 의한 논리와 금반언과 묵시적 승인에 의한 제한과 허위소송에 의한 제한, 독점의도에 의한 침해소송 제한, 서면법 제2조에 의한 제한 그리고 강제 실시권과 수용에 의하여 제한 할 수 있다.

## VI. 홀딩아웃특허

기술이 표준화되었는데 후에 관련 특허가 나왔을 때 이를 처리하는 방안에 관하여 논의하고자한다. 그런 특허가 후에 발견되었다고 반드시 문제가 되는 것은 아니다. 협상으로 적절한 로열

16) Sec. 271. Infringement of patent

(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.

17) Janice M. Mueller, Patent Misuse through the Capture of Industry Standards, 17 BERKELEY TECH. L. J. 623, 678 (2002).

18) Mark A. Lemley, Antitrust and the Internet Standardization Problem, 28 Conn. L. Rev. 1041, 1061, n. 67 (1996).

티를 반영하면 문제가 발생하지 않는다. 하지만 특허권을 이용하여 부당하게 보일만큼 높은 로열티를 요구하는 경우에 문제가 된다. 이런 특허를 영어로는 “Holding out patent” 라고 하고 우리식으로 표기하면 “사후인지특허” 또는 속된 표현으로 “알박이 특허”라고 표현한다. “알박이 특허”라는 것은 우리나라의 부동산투기업자들이 일부 땅을 팔지 않아 전체 땅을 이용할 수 없게 만들어 고액의 땅값을 지불하게 하는 땅을 “알박이 땅”이라는데 하는에서 기인한 속어이다. 자신이 표준화에 관련된 특허인줄 알면서 숨기고 있다가 나중에 표준화가 되었을 때 높은 실시료를 요구하는 경우가 전형적인 예이다.

### 1. 홀딩아웃 특허 사례

업체를 당황하게 하는 홀딩아웃 특허 사례가 바로 JPEG 표준특허 사례이다. 미국에는 대표적인 특허관리회사로 Forgent Networks와 Acacia Networks가 있는데 이 특허관리회사는 특허매입만을 전문으로 하며 기술개발과 시장 개척에는 관심을 두지 않는데 자신들의 특허 라이선싱에 미온적이면 법적행동을 마다하지 않고 제품판매 금지처분 신청을 망설이지 않고 있으며 이런 이유로 Patent Mafia라고 불린다. 미국 텍사스주 오스틴에 위치한 Forgent

Network사는 직원 규모가 80명 정도인 작은 회사이다.<sup>19)</sup> 1997년 컴프레션 랩이라는 작은 벤처 회사를 인수한 Forgent사는 보유한 특허 중에 4,698,672특허를 발굴한다. 이 특허를 가지고 3년 동안 1억 달러가 넘는 액수를 로열티로 벌어들였다. 현재 이 특허와 관련하여 많은 회사들이 소송중이며 라이선싱 협상이 성립될 경우 사용료가 10억 달러이상 수입이 예상된다.

Forgent Network사는 1997년 컴프레션 랩을 인수한 후 컴프레션 랩의 특허포드폴리오에서 JPEG 핵심특허를 발굴하였다. Forgent Network사는 위 특허를컴팩에 매각 추진하였으나 실패하였고 특허 분석 후 JPEG표준이 US 4,698,672를 침해한다고 하였고 2002년 7월 JPEG의 672특허침해를 공개선언 하였다. 이후 소니, 노키아를 포함한 38개회사와 라이선싱 계약을 체결하였고 델을 포함한 여러 회사를 상대로 소송 진행 중이다. 피고측 주장은 672특허가 three-way symbol classification을 사용한 반면 JPEG은 two-way symbol classification을 사용하므로 상이하다고 하였고, 672의 선행기술이 존재한다는 것이다.<sup>20)</sup>

일반적인 표준화절차에 있어서는 기술 표준화를 논의하기에 앞서 당해기술을 적정한 가격으로 실시할 것을 요구하며 그에 관한 서약서를 받는 것이 관례로 되어 있기 때문에 일반적으로 큰 문제는 생기지 않을 것으로 보인다.

19) 한국전자산업진흥회, 국제특허분쟁 표준매뉴얼 미국편, 2005.10, 50p

20) 상계서, 50-51p

## 2. 홀딩아웃 특허에 대한 법적 제도적 대비책

표준화과정에서 미발견특허가 생길 가능성이 상당히 높기 때문에 이에 대한 제도적 법적 대비책이 마련되어야 한다. 표준화 이후에 적정한 가격에 대하여 이의를 제기하며 적정한 가격이 실시권자의 입장에서 볼 때 터무니없는 높은 가격이라고 하면 이를 어떻게 처리할 지 문제가 된다. 최후까지 특허권자가 양보하지 않으면 표준안 자체를 폐기하는 규정이 있긴 하지만 그렇게 되면 너무나 소모적인 상황이 벌어지므로 이를 막아야 하는 제도적 장치가 필요하다. 현재 IEEE에는 특허위원회(Patent Committee)가 존재해서 만약 이런 과정에서 문제가 생기면 이 위원회가 중재내지는 조정할 수 있도록 되어 있다. 이런 제도가 TTA에도 필요하다고 생각하며 후에 특허위원회의 발족을 기대해 본다. 어차피 특허권자체가 독점배타권을 주기 때문에 합리적인 방안으로 협상으로 일을 처리하는 것이 바람직할 것이다. 하지만 보다 표준화를 원만하게 처리하기 위해서는 표준특허에 대한 입법조치도 필요하다. 표준으로 채택한 기술에 대해서는 일정기간 내에 적정한 가격으로 로열티를 지급받도록 하는 조정명령제도가 필요하다고 본다. 이는 앞으로 특허와 표준의 갈등이 심해지면 입법으로 해결책을 제시하여야 한다고 생각한다.

이런 제도가 실효성을 거둘 수 없을 때 법 논리로 제어할 수 있는 것이 첫 번째로 특허권남용이론이다. 우리 민법상에서 권리남용이론을

특허법에 적용하여 특허권남용이론을 구성할 수 있다고 하겠다. 물론 우리나라 판례에 있어서는 주관적 요건과 객관적 요건을 모두 요구하는 것이 일반적이긴 하지만 표준을 방해할 목적으로 고도의 로열티를 요구하는 경우에 우리나라에서도 특허권 남용이론을 도입함은 사후인지 특허 중의 알박이 특허에 대한 한 대처방법이 아닐까 한다.

법 논리로 제어할 수 있는 두 번째 방안으로 미국특허법에서 소개되는 것으로 특허원칙(Patent Doctrine)인 태만(Laches), 반금언이론(doctrine of equitable estoppel), 공평의 원칙(Principle of Equity)을 생각해볼 수 있다.

법 논리로 제어할 수 있는 것으로 세 번째로 강제실시권을 들 수 있겠다. 이런 제재는 공정위원회에서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 제재가 미국 Dell 사례에서 본 것처럼 동의 명령에 의한 강제실시권이 효율적이라 할 수 있겠다. 이런 강제실시권에 의한 제재가 미국에서 가능했었고 우리나라에서도 후에 이런 문제가 생기면 공정거래위원회에서 이런 권한을 사용할 것인지 귀추가 주목된다.

앞에서 살펴본바와 같이 홀딩아웃특허를 제어하기 위하여 i) 특허원칙인 3가지이론과 ii) 독점규제법 iii) 특허법상 강제실시권을 활용하는 방안에 대하여 살펴본다.

### 가. 특허원칙

Doug Lichtman은 표준화과정 중에 미발견특

허가 반드시 생긴다고 하였다.<sup>21)</sup> 그 이유는 특허 서치가 완전하기 어렵기 때문인데 같은 내용이라 할지라도 용어자체가 다르므로 같은 분류의 특허로 분류해 내기 어렵다는 것이다.<sup>22)</sup> 이런 특허는 두 가지 카테고리를 갖게 되는데 한 종류는 단지 알지 못하다가 알게 되는 경우이고 다른 카테고리는 알면서도 숨겨두었다가 많은 이익을 얻으려는 경우이다.<sup>23)</sup> 그런데 특허권자 수가 많으면 홀딩아웃특허가 숫자만큼으로 나누어지기 때문에 별로 효력을 발휘하지 못할 것이라는 주장을 하고 있으나<sup>24)</sup> 이는 설득력이 없다. 물론 다른 특허권자가 모두 협력하여 홀딩아웃 특허권자에게 대항할 수 있어도 독자노선을 취하면 그리 쉽지 않다. 특히 이 홀딩아웃특허가 특허관리회사에게 넘어가면 해결이 쉽지 않게 된다. 하지만 제어방법으로서 Doug Lichtman이 제기한 세 가지 원칙을 한번 살펴볼 가치가 있다고 판단된다.

첫째, 태만에 관한 원칙(Equitable doctrine of laches)은 법원에서 신중하게 사용하고 있는데

i) 특허권자가 소제기를 늦게 함으로써 적절치 못하고 용서하기 어려운 태도를 보이고 ii) 이런 지연이 침해자에게 물질적으로 손해를 주었을 때 긍정적 방어책(Affirmative Defense)로 사용한다. 이런 사례는 표준을 침해한 경우 특허권자는 이를 이미 알고 있었고 침해자는 중요한 투자를 이미 회복이 불가능할 정도로 했을 경우 태만에 의하여 소송에서 침해자가 주장하는 방어 논리로 사용한다.<sup>25)</sup> 이와 관련된 판례는 이미 Stambler v. Diebold, Inc. 사례에 나타나 있다.

둘째, 반금언의 원칙(doctrine of equitable estoppel)으로 소제기를 당한 침해자가 i) 특허권자가 행동이나 적극적인 진술을 통하여 침해청구로 인하여 침해자의 사업을 괴롭히지 않으리라는 것을 보여주었다가 ii) 이런 선행행위와 다른 행위를 통해서 침해를 주장한 것을 입증해야 한다. 이것을 표준에 적용할 때 침해제소를 당한 침해자가 소가 있을 것 같지 않았다는 인상을 받았거나 침해와 소송상 긴 시간이 있었다는 것을 설명해야 한다.<sup>26)</sup> 이와 같은 사례를 이

21) Doug Lichtman, Patent Holdouts in the Standard-Setting Process, Academic Advisory Council Bulletin 1.3, 3p

22) *Id.*, at 4p-5p

23) *Id.*, at 4p

24) This is the insight that is overlooked in the current literature and also missed in modern licensing practice. If fifteen patent holders can credibly threaten to shut an infringer for six months while that firm redesigns its products and services, the value associated with avoiding six months of disruption must be split fifteen ways. If three hundred patent holders can credibly make that threat, the pro rata share drops by a factor of twenty. More patents means less money per patent holder. Less money, in turn, means less of an incentive for a firm to strategically delay in the hopes of being a patent holdout, and less of an incentive for an accidental patent holdout to actually bring suit.

25) *Id.*, at 7p

26) *Id.*, at 8p



미 Wang Laboratories, Inc. v. Mitsubishi, Inc. 사례에 나타나 있다.

셋째, 미국특허법 제283조<sup>27)</sup>에 근거를 둔 공평의 원칙(Principle of Equity)이다. 본 조항은 법원은 특허에 의해 보장된 권리의 침해를 방지하기 위해 공평의 원칙에 따라 법원이 합리적이라고 인정하는 조건에 근거해서 금지 명령을 청구할 수 있다고 하고 최근 대법원에서 eBay Inc. v. MercExchange 사례<sup>28)</sup>에서 분명히 계속적인 침해에 대하여 금지청구를 할 때 공공정책(Public Policy)를 고려해야 한다는 암시를 제공하였다. 이는 홀딩아웃특허에 대한 자연스러운 안전장치가 될 것으로 보인다. 이때 관련 공공정책의 고려사항은 i) 회사가 표준에 투자하기 전에 특허권자가 발표를 쉽게 했는지 여부 ii) 원래 특허가 가지고 있는 특허로열티의 범위를 초과하는 정도 이다. 아직은 이런 종류의 논쟁을 적극적으로 고려하지 않고 기존의 특허시스템에서 추구하는 정책에 오히려 더 무게가 실린 듯하다.<sup>29)</sup> 어쨌든 이와 같은 판례는 앞으로 홀딩아웃특허를 제어할 수 있는 주요 사례라고 할 수 있다.

## 나. 독점규제법 등에 의한 제재

알박이 특허에 관해서는 독점규제법 관련 법규로 제재를 가하는 것이 특허법보다 훨씬 효율적으로 보인다.

이미 미국의 경우에 앞에서 살펴 본 반독점에 관한 FTC의 획기적인 사례인 In re Dell Computer Corporation 사례에서 FTC는 특허권자에게 아무런 보상을 지급하지 않고서 강제 실시를 부과하였다. 비록 알박이 특허에 관한 제재가 아니라 특허권 남용에 대한 제재이긴 하지만 이런 제재를 알박이 사례가 발생했을 때도 적용할 수 있지 않을까 생각한다.

In re Dell Computer Corporation 사례에서 Dell에게 특허를 무상으로 사용하게 한 것은 너무 엄격하다는 비판이 있다. 왜냐하면 표준과정에 참석하였다는 이유로 자신의 지적재산권이 너무 홀대받는다라는 것이 그 비판의견인데 이는 일응 수긍 가는 반박이라고 생각하나 이때는 Dell이 의도적으로 타인에게 피해를 준 점이 반영되어 징벌적 제재도 포함되지 않았나 하는 생각을 하게 된다. 그런데 이는 아이러니 하게도

27) Sec. 283. Injunction

The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

본법에 근거한 소송에 관해서 관할권을 갖는 각 법원은 특허에 의해 보장된 권리의 침해를 방지하기 위해 공평의 원칙에 따라 법원이 합리적이라고 인정하는 조건에 근거해서 금지 명령을 청구할 수 있다.

28) eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S., Slip Op. No. 05-130 (May 15, 2006).와 MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2005) 사례 참조

29) *Id.*, at 9p

특허법에 의한 강제실시권이 아니고 FTC Section 5에 따른 명령에 의한 것이었다.

연방거래위원회법제5조(15U.S.C. section 45(a)(1))은 ‘거래에 있어서 혹은 거래에 영향을 미치는 불공정한 경쟁수단 혹은 불공정하거나 기만적인 행위 또는 관행’을 포괄적으로 금지하고 있으며 이러한 불공정 경쟁수단에 대한 광범위한 금지는 독점금지법위반 이외의 경우에도 해당하는 것이나 대개는 셔먼법과 클레이튼 법과 조화롭게 해석된다고 한다.

연방거래위원회법집행은 전적으로 FTC의 전속권한에 속하는 사항으로 연방거래위원회 법률의 집행은 행정절차로서 진행되고 소송이 진행될 경우 사실심은 행정관사에 의해 진행되며 그의 불복은 연방거래위원회로 더 나아가 사인이 당사자인 경우에는 연방 항소법원으로 이어진다.<sup>30)</sup>

미국에서는 이와 같은 규정을 통하여 알박이 특허는 제어 될 수 있다고 생각한다.

한편 일본의 경우는 “특허 등의 집적”에 관하여 가이드라인을 제시하였다.<sup>31)</sup> 원칙적으로 사업자가 특허권 등을 취득하거나 양도하거나 또는 그 독점적인 라이선스를 받는 등의 행위 자체가 바로 사적 독점으로 문제가 되는 것은 아

니라고 하였다. 그렇지만 어떤 사업자가 일정한 제품 분야에 관한 특허 등을 특허 자기가 사용할 필요성도 없는데 다른 사업자로부터 취득하는 것 등에 의해 집적을 도모하고, 또한 당해 집적된 특허 등의 라이선스를 받지 않고는 당해 제품 분야에 있어서의 사업 활동이 곤란하게 되어 있는 경우에 있어서 당해 사업자가 당해 제품 분야로의 신규진입을 저해하기 위해서 제3자에게 라이선스를 거절하는 것, 특허 침해 소송을 제기하는 것 등에 의해서 다른 사업자의 사업 활동을 배제하거나 지배하는 것은 이들 행위에 의해 일정한 제품시장 또는 기술시장에 있어서의 경쟁이 실질적으로 제한되는 경우에는 사적 독점으로서 독점금지법상 위법이 되는 것이라는 것을 사례를 통하여 밝히고 있다. 결국 이는 일본에서는 미국의 알박이 특허와 같은 경우는 일본의 독점금지법에 저촉됨을 보여 주고 있다. 만일 이렇게 된다고 하면 굳이 특허법개정까지 하지 않아도 될 것으로 보이나 아직 구체적인 사례가 없어 실제 적용될지는 의문이다.

우리나라도 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 3조의 2를 살펴보면 알박이 특허가 “다른 사업자의 상업 활동을 부당하게 방해하는 행위” 또는 “새로운 경쟁사업자의 참가를 부당하게 방

30) 이경규, “지적재산권 남용의 규제와 독점규제법 적용에 관한 연구”, 2000, 12, 53p

31) 독점금지법 제3조 위반사례로 가이드라인에 제시된 바, “사업자가 다음과 같이 특허 등을 이용해 다른 사업자의 사업 활동을 지배 또는 배제하는 행위를 하고, 이에 의해 시장에 있어서의 경쟁을 실질적으로 제한하는 것으로 예를 들면, E제품의 유력한 제조 판매업자 K사는 E제품의 제조에 관계되는 특허 등을 가지고 있는 바, 이것과 다른 제법을 이용한 염가의 외국제의 E제품의 수입을 저지할 목적으로 타사가 소유하는 관련 제법 특허를 사 모으고, 외국 제조업자에 대해 특허 침해 소송을 제기하는 등 외국제의 E제품의 수입을 저지하는 것과 같은 경우”를 예를 들고 있다.

해하는 행위” 또는 “부당하게 경쟁사업자를 배제하기 위하여 거래하거나 소비자의 이익을 현저히 저해할 우려가 있는 행위”에 해당되어 제어할 수 있는 한가지 방법이라 하겠다. 이에 따라 공정거래위원회는 제3조의 2(시장지배적지위의 남용금지)의 규정에 위반하는 행위가 있을 때에는 당해 시장지배적사업자에 대하여 가격의 인하, 당해 행위의 중지, 시정명령을 받은 사실의 공표 기타 시정을 위한 필요한 조치를 명할 수 있다. 우리나라는 지적재산권 지침서에는 일본과 같이 그러한 규정은 없지만 우리나라도 유사한 법체계에서 받아들이지 않을 이유가 없다고 본다.

#### 다. 강제실시권에 의한 제재

우리나라의 강제실시권 관련 2005년에 규정이 바뀐 107조1항 제3호로 알박이 특허를 제재할 수 있는지 문제이다. 개정전 같으면 법조항이 “공공의 이익을 위하여 비 상업적으로 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우”로 되어 있어 표준기술이 비상업적실시가 아니므로 이를 적용할 수 없었으나 개정법에서는 “특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우”로 바뀌어 “비상업적”이란 규정이 빠져있으므로 이를 적용할 수 있는지 관심이 주목된다. 이 규정은 특허출원 후 4년이란 조항과 등록 후 3년이란 조항에 의하여 제한 받지 않으므로 표준특허의 알박이 특허가 문제가 되면 본 조항을 걸 수 있는 유효한 조항이라 할 수 있다.

그런데 TRIPs 제31조(b)이 경우에 “국가의 긴급... 비상업적”으로 되어 있어 후에 법률적 분쟁이 생기면 특허법조약이 국내특허법에 우선한다는 조항 때문에 실효를 거두지 못할 수 있다. 한국 특허법에 나타난 강제실시권은 크게 파리조약과 TRIPs 조약의 반영물이다. 파리조약의 제5조(2)(3)(4)에 의한 규정을 TRIPs조약 제 2조(1)에 의하여 승계받았고 TRIPs 조약 제31조와 제32조에 의하여 받아 들여졌다. 각 국가의 강제실시권은 대부분 양 조약에 근거를 두고 있음을 알 수 있다. 따라서 강제실시권을 수정하기 위해서는 결국 조약에서 다루어져야 하는 사항이다. 결국 표준을 강제실시권문제로서 해결하려면 조약수준에서 다루어져야 하며 국내법 수준에서 해결할 사안은 아니다. 특허와 표준과의 관계는 불가분리의 관계이므로 이에 대한 충돌을 최소화 시킬 필요가 있다. 앞서 검토한 강제실시권, 특허권남용, 수용 등 현재 있는 제도로는 실효성이 크지 않으므로 차제에 입법론을 제기하고자 한다. 표준과 관련된 특허는 표준에 적절한 비용으로 보상받고 표준을 속행할 수 있는 제도적 장치를 만드는 입법이 필요하다고 생각한다. 결국 강제실시권으로 알박이 특허에 대한 제재를 가능하게 하기 위해서는 국내법 수준보다는 조약법 차원에서 만들어져야 한다. 이를 위해서 다음과 같은 규정이 TRIPs 협약에 들어갈 때 문제는 해결할 수 있을 것이다. 조약 내용은 “특허권자가 과도한 로열티를 요구하는 경우에 표준에 필수적인 특허는 표준을 활용하는 자에게 통상의 대가로 실시를 허락

해야하며 여기에 해당하는 표준이란 국제표준, 지역표준, 국가표준에 한한다”와 같이 조약에 반영되기를 희망한다. 물론 현재 이런 안은 실현하기 어려울지라도 훗날에 특허에 관한 폐해가 심각해져서 강제실시권 범위를 강화할 필요성이 있을 때 다시 한번 고려해 볼 수도 있다는 생각이다.

## VII. 결론

본 논문에서는 표준특허를 라이선싱 하기 위해서는 라이선싱 철학 및 정책, 패밀리특허, 라이선싱 모델, 독점규제법과 특허권남용의 한계, 그리고 홀딩아웃특허 처리방안에 대하여 살펴 보았고 표준특허 라이선싱을 원활히 수행하기 위하여 다음과 같은 방안 들을 제시해 본다.

첫 번째 제안은 지금까지 살펴본 바 표준기술 관련 특허를 라이선싱하기 위해서는 우선 표준을 대하는 기본 정책 설정이 중요하다. 특허의 목적, 미국의 Pro-Patent 정책, 표준기관들의 긍정론과 부정론 등을 살핀 것은 이를 뒷받침하기 위한 것이다. 특허는 원칙적으로 독점권을 주는 대가로 기술 공개를 요구하고 있다. 이를 강대국인 미국은 최대한 이용하여 Pro-patent 전략으로 자국의 이익을 추구하려고 한다. 제 3 세계 내지는 후진 국가는 특허제도를 좋아할 리가 없다. 하지만 이는 세계화의 대세이다 보니 피할 수 없고 이를 슬기롭게 이용해야 하는 방법이 필요하다. 특허풀 제도는 기술이 상호 보완되고 기술료 가격이 낮고 계약의 편리성을 들

어 바람직한 제도로 정착되어 가고 있다. 그리고 특허를 단독소유로 지나치게 집착했을 때 생기는 부정적인 부메랑 사건들도 있다. 따라서 인간의 이기심의 적절한 자극과 사용자에게 편리성을 제공하는 방향으로 특허풀과 특허플랫폼이 나아가야 하므로 표준특허 라이선싱은 윈윈전략과 중용지도의 정책으로 해결해야 할 것으로 보인다.

두 번째 제안은 표준화 과정에 관한 것이다. 그리고 표준은 공공의 이익을 다른 분야에 비해 많이 가지고 있으므로 독점규제법에 저촉되지 않도록 투명하게 진행되어야 할 것이다. 표준절차에서 독점규제법에 저촉되지 않도록 투명하게 절차를 진행시키는 것이 바람직하다. 그리고 표준에 관련된 특허는 반드시 공표하도록 하고 회원사들은 표준 관련 특허를 인지통보서 등을 통하여 표준화 기구에 알려서 가능한 표준제정 당시에 이를 해결할 수 있도록 하여야 한다. JPEG표준과 관련된 사례를 통해 보았듯이 사후에 인지된 특허는 자칫 표준화노력을 물거품되게 할 가능성도 있고 많은 로열티를 지불하게 되어 결국은 표준으로 역할을 할 수 없게 될 가능성이 있기 때문이다.

세 번째 제안은 특허 라이선싱 제도이다. 우리나라에서 표준특허를 라이선싱하기 위해서 현재 국제적으로 활발히 진행되고 있는 3G3P, MPEG사례를 검토한 바대로 우리나라에 적합한 모델은 로열티를 일정비율이하로 제어하는 3G3P모델과 라이선싱 계약에 있어서는 획일적인 방법을 택하는 MPEG모델을 절충하는 것

이 바람직하다 하겠다. MPEG의 특허풀제도는 원스탑 쇼핑을 가능하게 하는 점에서 특허권자와 실시권자 모두에게 편리를 제공하는 것이다. 그리고 3G3P는 최대 특허 로열티율을 상한선을 두어 투자할 업체로 하여금 특허로 인한 불확실성을 제거하여 마음 놓고 표준기술에 업자들이 투자할 수 있도록 한다는 점에서 바람직하다고 하겠다. WiBro IPR Adhoc그룹에서 이를 염두에 두고 라이선싱 모델을 한 것은 바람직하다고 할 수 있다.

네 번째 제안은 사후인지특허에 대한 처리방안이다. 앞에서 언급했듯이 가능한 표준화 과정에서 관련특허를 모두 공개토록 유도하는 것이 중요하고 그럼에도 불구하고 사후인지특허 이른바 알박이 특허가 출현하게 되었을 때 어떻게 처리할 것인가가 큰 문제점이다. 실무상으로 협상하여 푸는 방법이 가장 현명하지만 제도적으로 특허 마피아같은 특허관리회사의 폭리를 막으려면 제도적인 방안이 필요하다. 특허가 침해에 대한 권리행사, 특허 라이선싱 거절은 원칙적으로 위법한 것이 아니므로 이를 저지하는 방법을 생각해 보았다. 현실적인 대응 방법으로는 알박이 특허권자(Holding out Patentee)와 우선 협상으로 해결하고 이게 불가능하면 특허원칙, 강제실시권, 특허권 남용이론을 도입하여 표준화 실시에 방해되는 요소를 제거하도록 하여야 할 것이다. 따라서 현재는 독점규제법에 의하여 Dell 사례에서 처리한 공정거래위원회의 처리가 특허법보다도 더 효율적으로 보인다.

## >> 참고문헌

- [1] 공정거래위원회, 미국·EU·독일·일본의 경쟁법 규비교분석, 연구보고서, 1999.
- [2] 김민희, “미국의 Pro-Patent 정책 - 지난 20년간의 추진과정과 앞으로의 전망 -”, 지적재산 21
- [3] 김영환, UWB개요 및 최신동향, 차세대무선랜기술 워크샵, 2003. 6.
- [4] 이대희, 정보통신표준화와 지적재산권 관계에 관한 연구, 한국정보통신기술협회, 2002. 11.
- [5] 한국전자산업진흥회, 국제특허분쟁 표준매뉴얼 미국편, 2005. 10.
- [6] Doug Lichtman, Patent Holdouts in the Standard-Setting Process, Academic Advisory Council Bulletin 1.3, May 2006.
- [7] Mark A. Lemley, Antitrust and the Internet Standardization Problem, 28 Conn. L. Rev. 1041, 1061, n. 67 (1996).
- [8] Larry M. Goldstein & Brian N. Kearsy, Technology Patent Licensing
- [9] Larry M. Goldstein & Brian N. Kearsy, Technology Patent Licensing
- [10] UMTS Intellectual Property Association (UIPA) And3G Patent Platform Partnership (3G3P), Third Generation Mobile Communication Systems Definition, Function, Structure, Operation, Governance, 2002. 12.

## >> 저자 소개



원 정 욱(Jeong Wook Won)

Email : jwwon@etri.re.kr

Tel : +82-42-860-6929

Fax : +82-42-860-1266

- 1981.2 한국항공대학교 전자공학 학사
- 2003.8 충남대학교 특허법무 석사
- 2006.8 충남대학교 특허법무 박사
- 1988-현재 한국전자통신연구원 근무(현소속 기술이전팀)
- 관심분야: 표준특허라이센싱, 특허침해, 기술이전, 무선통신, 방송분야