

지식재산권의 행사에 대한 공정거래법상의 규제

이상현*

1. 들어가며

특허권과 같은 지식재산권에 있어서 지식재산권의 획득 못지 않게 중요한 것이 지식재산권의 행사이다. 권리 자로서는 많은 노력과 자산을 투입하여 권리를 획득한 이상, 다양한 권리 활용 방안(독점력을 활용한 경쟁자 배제, 실시자에 대한 실시료(로열티) 징수, 각종 협상에서 레버리지로 활용 등)을 고려할 수 있다.

그러나 이와 같은 지식재산권의 행사는 제한 없이 용인되는 것이 아니라 일정한 규제가 적용된다. 대표적으로 지식재산권의 "부당한" 행사로 판단되는 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법") 상의 규제를 받을 수 있는데, 특히 소위 "표준필수특허"(SEP: Standard-Essential Patent) [1]에 대해서는 더욱 엄격한 규제가 적용될 수 있다.

이와 관련하여 공정거래위원회는 "지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침"(이하 "심사지침")을 2000년 8월 30일에 제정한 이후 수 차례의 개정을 거쳐 최근 2015년 12월 16일자로 새로운 개정안을 행정예고하였다 [2]. 이 글에서는 개정안에 따른 공정거래위원회 심사지침의 주요 내용을 소개하고 지식재산권의 행사에 있어서 주의할 점에 대해 대략적으로 짚어 보고자 한다.

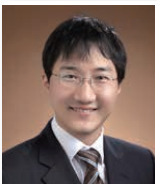
2. 공정거래위원회 심사지침의 주요 내용 및 시사점

(1) 일반적 심사 원칙

심사지침은 "외형상 지식재산권의 정당한 행사로 보더라도 그 실질이 지식재산 제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우에는 정당한 지식재산권의 행사로 볼 수 없어 (공정거래법의) 적용 대상이 될 수 있다"는 일반적 심사 원칙을 제시하고 있다. 따라서 지식재산권이 형식적으로 유효하게 존속하고 있다고 하여 당해 지식재산권의 행사가 항상 정당한 것으로 인정되는 것은 아니며, 지식재산권의 행사는 어디까지나 지식재산 제도의 취지 및 본질적 목적에 부합하도록 이루어져야 한다.

이와 관련하여 심사지침에는 "지식재산권의 행사가 정당한 것인지 여부는 특허법 등 관련 법령의 목적과 취지, 당해 지식재산권의 내용, 당해 행위가 관련 시장의 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단"하고, "지식재산권 행사가 경쟁제한 효과와 효율성 증대효과를 동시에 발생시키는 경우에는 양 효과의 비교형량을 통해 법 위반 여부를 심사함을 원칙으로 한다"고 규정하고 있는바, 결국 지식재산권의 행사가 정당한지의 여부는 사안에 따라 제반 사정을 구체적으로 따져서 판단될

*김앤장 법률사무소에서는 진공학회 연구자들을 위해서 지식재산권에 관한 글을 연재한다.



<저자 약력>

이상현 변리사는 2001년 KAIST 전산/생물학과 복수전공 학위 및 2012년 University of Southern California(USC) 법학석사(LL.M.) 학위를 취득하였으며, 2005년부터 김앤장 법률사무소 지식재산권 그룹내 전자부 전문 변리사로서 전자상거래, 영업방법(BM), 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어, 바이오인포매틱스 등의 기술 분야에서 특허 출원, 심판, 소송 및 라이선싱 등 지식재산권 전반에 관하여 법률자문을 제공하고 있다. (shlee5@ip.kimchang.com)

것이다.

이상과 같은 일반적 심사 원칙을 전제로 하여 심사지침은 특허권의 행사를 중심으로 몇 가지 행위 유형에 대한 구체적인 판단 기준을 제시하고 있다. 이하에서는 그 중 대표적인 몇 가지 행위 유형의 구체적인 판단 기준을 살펴보고자 한다.

(2) 구체적 판단 기준

① 소송을 통한 특허권의 행사

특허권이 타인에 의해 무단으로 실시되고 있는 경우 특허권자는 특허침해소송 등의 법적·행정적 절차를 고려할 수 있으며, 이러한 법적·행정적 절차는 특허권자의 중요한 권리보장 수단에 해당한다. 그러나 심사지침은 "특허침해소송 등의 법적·행정적 절차를 남용하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다"고 규정하고 있으며 특히 다음과 같은 경우에는 남용행위로 판단될 가능성이 크다고 적시하고 있다.

- 특허가 기만적으로 취득된 것임을 알면서도 기만적으로 취득한 특허에 근거하여 특허침해소송을 제기하는 행위
- 특허침해가 성립하지 않는다는 사실(해당 특허가 무효라는 사실 등)을 특허권자가 알면서도 특허침해소송을 제기하는 행위
- 특허침해가 성립하지 않는다는 사실이 사회통념상 객관적으로 명백함에도 불구하고 특허침해소송을 제기하는 행위

따라서 특허권자의 입장에서는 위의 항목 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 소송을 통한 특허권의 행사에 신중할 필요가 있다. 반대로 특허권자가 상대방인 상황에서 위의 항목 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 공정거래법에 근거한 대응을 고려해 볼 수 있다.

② 실시허락의 대가

특허권자가 이룩한 기술적 성과에 대해 정당한 보상을 제공하고 새로운 기술혁신을 유도할 필요가 있다는 점에

서 일반적으로 실시료 부과 행위는 특허권에 의한 정당한 권리 행사로 인정될 수 있다.

그러나 심사지침은 다음과 같이 실시허락의 대가를 부당하게 요구하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다고 적시하고 있다.

- 부당하게 다른 사업자와 공동으로 실시료를 결정·유지 또는 변경하는 행위
- 부당하게 거래상대방 등에 따라 실시료를 차별적으로 부과하는 행위
- 부당하게 실시 허락된 기술을 사용하지 않은 부분까지 포함하여 실시료를 부과하는 행위
- 부당하게 특허권 소멸이후의 기간까지 포함하여 실시료를 부과하는 행위
- 실시료 산정방식을 계약서에 명시하지 않고 특허권자가 실시료 산정방식을 일방적으로 결정 또는 변경할 수 있도록 하는 행위

심사지침에서 이러한 행위를 규제하는 이유는 실시권 계약(license agreement)을 맺음에 있어서 일반적으로 특허권자가 실시자에 비해 우위에 있게 되고, 따라서 특허권자에게 유리한 조건을 실시자에게 부당하게 강요할 가능성이 있기 때문인 것으로 이해된다. 그러므로 실시권 계약을 맺을 때에는 실시료 조항을 설정함에 있어서 위의 항목 중 어느 하나에 해당하지 않도록 주의할 필요가 있다.

③ 실시허락시의 조건 부과

일반적으로 특허권자가 해당 특허발명의 효과적 구현, 계약상품의 안전성 제고, 기술의 유용 방지 등을 위해 합리적인 범위에서 실시허락 시 조건을 부과하는 행위는 특허권에 의한 정당한 권리행사로 볼 수 있으며, 이는 심사지침에서도 인정하고 있는 바이다.

그러나 심사지침은 실시허락 시 다음과 같이 부당하게 조건을 부과하는 행위 [3]는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다고 적시하고 있다.

- 계약상품 가격의 제한: 정당한 이유 없이 계약상품의 판매가격 또는 재판매 가격을 제한하는 행위

- 원재료 등의 구매상대방 제한:부당하게 계약상품 생산에 필요한 원재료, 부품, 생산설비 등을 특허권자 또는 특허권자가 지정하는 자로부터 구입하도록 하는 행위
- 계약상품의 판매상대방 제한:부당하게 실시권자가 계약상품을 판매(재판매)할 수 있는 거래상대방 또는 판매(재판매)할 수 없는 거래상대방을 지정하는 행위
- 경쟁상품 또는 경쟁기술의 거래 제한:부당하게 계약상품을 대체할 수 있는 경쟁상품이나 계약기술을 대체할 수 있는 경쟁기술을 거래하는 것을 제한하는 행위
- 끼워팔기:부당하게 해당 특허발명의 실시를 위해 직접 필요하지 않은 상품 또는 기술을 함께 구입하도록 하는 행위
- 부쟁의무 부과:무효인 특허의 존속 등을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 행위
- 기술개량과 연구 활동의 제한:계약상품 또는 계약기술의 개량, 이와 관련된 연구 활동을 부당하게 제한하는 행위, 계약상품 또는 계약기술과 관련하여 실시권자가 독자적으로 취득한 지식과 경험, 기술적 성과를 부당하게 특허권자에게 제공하도록 하는 행위
- 권리 소멸 후 이용 제한:특허권이 소멸된 후에 실시권자가 해당 특허발명을 실시하는 것을 제한하는 행위
- 계약해지 규정:실시료 지급불능 이외의 사유로 특허권자가 적절한 유예기간을 부여하지 않고 일방적으로 계약을 해지할 수 있도록 하는 행위

따라서 특허권자와 실시자 간에 실시권 계약을 맺을 때에는 앞서 살펴본 실시료 조항 외에도 실시자에게 위와 같은 조건이 부당하게 부과되지 않도록 주의할 필요가 있다. 또한 실시자 입장에서 부당한 조건이 부과된 경우에는 공정거래법에 근거한 대응을 고려해 볼 수 있다.

④ 표준기술 관련 특허권의 행사

심사지침은 "표준기술은 기술간 호환성을 높여 경제적 효율성을 창출하고, 관련 기술의 이용과 개발을 촉진시킨다는 점에서 산업 정책적으로 그 필요성이 강조"되지

만 "표준기술이 배타적·독점적 특성을 갖는 특허권으로 보호 받는 경우에는 관련 시장에 심각한 경쟁제한 효과를 초래할 수도 있다"는 점에서, 많은 표준화 기구들이 "표준기술 선정에 앞서 관련된 특허 정보를 미리 공개하도록 하고, 표준기술로 선정될 기술이 특허권으로 보호받는 경우에는 공정하고, 합리적이며, 비차별적인(FRAND : Fair Reasonable And Non-Discriminatory) 조건으로 실시허락할 것을 사전에 협의하도록 하고 있"다는 사실에 주목하고, 다음과 같이 표준화 절차를 악용하거나, 표준기술로 채택된 이후 부당한 조건을 제시하는 등의 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다고 적시하고 있다.

- 표준기술 선정을 위한 협의과정에서 이와 관련된 거래가격·수량, 거래지역, 거래상대방, 기술개량의 제한 등의 조건에 부당하게 합의하는 행위
- 표준기술로 선정될 가능성을 높이거나 실시조건외의 사전 협상을 회피할 목적 등으로 부당하게 자신이 출원 또는 등록한 관련 특허 정보를 공개하지 않는 행위
- 관련 시장에서의 독점력을 강화하거나 경쟁사업자를 배제하기 위하여 FRAND 조건으로의 실시허락을 부당하게 회피/우회하는 행위
- 부당하게 표준필수특허의 실시허락을 거절하는 행위
- 부당하게 표준필수특허의 실시조건을 차별하거나, 비합리적인 수준의 실시료를 부과하는 행위
- 표준필수특허의 실시허락을 하면서 실시권자가 보유한 관련 특허권의 행사를 부당하게 제한하는 조건을 부과하거나 부당하게 실시권자가 보유한 비표준필수특허에 대한 상호실시허락의 조건을 부과하는 행위

또한 표준필수특허권자의 침해금지청구 [4]와 관련하여, 심사지침은 "FRAND 조건으로 실시허락할 것을 약속한 표준필수특허권자가 실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자(willing licensee)에 대하여 침해금지청구를 하는 행위는 특허권의 정당한 권리 범위를 벗어난 것으로서 관련 시장의 경쟁을 제한할 우려가 있는 행위로 판단할 수 있다"고 적시함으로써, 일반적인 특허권자에 비해 표준필수특허권자에 의한 침해금지청구를 더욱 엄격히 규제하고 있다.

따라서 일반적인 특허권에 비해 표준필수특허의 취득 과정 및 행사 과정에서는 더욱 조심스러운 접근이 요구된다.

참고로 기존의 심사지침은 표준화 기구를 통해 선정된 표준기술뿐만 아니라 관련 분야에서 사실상 표준기술로 널리 이용되는 경우, 즉 소위 사실상 표준특허(de facto SEP)에 대해서도 표준필수특허와 동일 또는 유사하게 규제하도록 되어 있었으나, 심사지침 개정안에서는 사실상 표준특허에 대해서 일반적인 특허권의 부당한 행사와 동일한 기준으로 위법성을 판단하도록 규정이 정비되었다.

⑤ 기타

위에서 살펴본 대표적인 몇 가지 행위 유형 외에도 심사지침에는 그랜트백(Grantback) [5], 실시허락의 거절, 실시범위의 제한, 특허풀(Patent Pool) [6]과 상호실시허락(Cross License) [7], 특허분쟁과정의 합의, 특허관리 전문사업자의 특허권 행사 등의 행위 유형에 대해서도 구체적인 위법성 판단 기준이 제시되어 있는바, 지식재산권의 행사가 이러한 행위 유형에 해당하는 경우에는 관련 심사지침의 구체적인 판단 기준을 참조할 필요가 있다.

3. 맺으며

지금까지 개정안에 따른 공정거래위원회 심사지침의 주요 내용 및 시사점을 대략적으로 살펴 보았다. 지식재산권을 행사하고자 하는 경우 공정거래위원회 심사지침의 내용을 충분히 숙지하여 자칫 지식재산권의 부당한 행사로서 공정거래법 상의 규제를 받지 않도록 면밀한 주의를 기울일 필요가 있다고 판단된다.

References

- [1] 공정거래위원회 심사지침(개정안)에서는 "표준기술(정부, 표준화기구, 사업자 단체, 동종기술보유 기업군 등이 일정한 기술 분야에서 표준으로 선정한 기술)을 구현하는 상품을 생산하거나 서비스를 공급하기 위해서는 필수적으로 실시허락을 받아야 하는 특허로서, 실시자에게 공정하고 합리적이며 비차별적인(FR AND: Fair Reasonable And Non-Discriminatory) 조건으로 실시허락 하겠다는 확약이 요구되는 특허로 규정하고 있다.
- [2] http://www.ftc.go.kr/news/ftc/reportView.jsp?report_data_no=6494
- [3] 실시허락 시 특허권자가 조건을 부과하는 행위의 부당성을 판단할 때는 해당 특허발명과 부과 조건의 관련성, 즉 부과 조건이 해당 특허발명의 실시를 위해 필수적인지 여부, 해당 조건이 관련 기술의 이용을 촉진하는데 기여하는지 여부, 해당 조건에 대한 특허권의 소진 여부 등이 중요하게 고려된다.
- [4] 특허권 침해행위로 인한 상품의 생산, 사용, 판매 또는 수입의 금지를 구하는 것으로서, 단순한 금전적 배상인 손해배상청구보다 강력한 권리보장의 수단이 된다.
- [5] 실시허락 계약을 체결함에 있어 실시권자가 실시허락과 관련된 기술을 개량하는 경우 개량된 기술을 특허권자에게 양도 또는 실시허락 하도록 하는 것을 의미한다.
- [6] 복수의 특허권자가 각각 보유하는 특허를 취합하여 상호간에 또는 제3자에게 공동으로 실시하는 협정을 의미한다.
- [7] 복수의 특허권자가 각각 보유하는 특허에 대하여 서로 실시를 허락하는 협정을 의미한다.

2016년 한국진공학회 홍보잡지 신임 편집위원

분과	이름	소속	이메일
표면 및 계면	이현복	강원대학교	hyunbok@kangwon.ac.kr
	엄대진	한국표준과학연구원	d.eom@kriss.re.kr
	전철호	한국기초과학지원연구원	cjeon@kbsi.re.kr
플라즈마 및 디스플레이	박민	한국원자력연구원	mpark@kaeri.re.kr
	안승규	한국에너지기술연구원	notask@kier.re.kr
	이현수	한국과학기술연구원	a123@kist.re.kr
반도체 및 박막	장문규	한림대학교	jangmg@hallym.ac.kr
나노 및 바이오인터페이스	홍태은	한국기초과학지원연구원	tehong@kbsi.re.kr
에너지기술	김영백	한국생산기술연구원	kimmoon@kitech.re.kr
	이석호	녹색에너지연구원	sukholee@gei.re.kr