

토론문 1

최근 표준특허권자의 시장지배력 남용행위 관련한 공정거래법 집행 동향*

박 세 민

(공정거래위원회 소비자정책국 전자거래과장)

* 본 토론문은 개인의 견해로서 공정거래위원회의 공식입장과 무관함을 밝힙니다.

박세민

공정거래위원회 전자거래과장
coolmichael@naver.com

주요 학력

- 1992 - 1997 서울대 동양사학과 학사
- 1998 - 2001 서울대 행정대학원 행정학과 석사
- 2009 - 2012 Washington University in St Louis 로스쿨(JD)

주요 경력

- 2012. 7 - 2013. 1 공정위 시장감시총괄과 서기관
- 2013. 1 - 2013. 6 공정위 경쟁제한규제개혁작업단 제2부단장
- 2013. 6 - 2013. 9 공정위 행정관리담당관
- 2013. 9 - 2014. 10 공정위 할부거래과장
- 2014. 10 - 현재 공정위 전자거래과장



최근 표준특허권자의 시장지배력 남용행위 관련한 공정거래법 집행 동향¹⁾

박세민 (공정거래위원회)

1. 들어가며

대부분의 전문가들은 특허법과 공정거래법이 상호보완적인 목표를 수행한다고 주장한다. 즉 특허법에서 허용된 제한된 배타적 사용권 부여가 혁신과 아이디어의 공유를 촉진함으로써 소비자편익증진-공정거래법의 최종 목표에 기여한다고 본다. 그러나 최근 첨단 ICT 분야에서 표준화 기구를 통한 기술표준 즉 표준특허(SEP, Standards Essential Patent)가 중요해지면서 공정거래법과 관련된 논의가 급증하고 있다.

이러한 배경을 바탕으로 특허법과 공정거래법의 접점에서 발생하는 공정거래법 이슈들이 늘어나고 있다. 공정위가 2009년 처리한 Qualcomm 건도 이러한 예 중에 하나로 볼 수 있다. 최근에는 표준특허 보유자가 표준기술을 사용하여 제품을 생산하는 하방시장에서 자신과 경쟁하고 있는 사업자에 대하여 자신의 표준필수특허의 침해를 주장하면서 금지명령을 청구하는 소송을 제기하는 행위가 이러한 이슈중 하나로 떠오르고 있는데 2014년 공정위가 처리한 삼성전자의 사업자활동 방해 등의 건을 중심으로 이러한 이슈에 대한 공정거래법 집행동향을 살펴보고자 한다.

2. 삼성전자의 사업자활동 방해행위 등에 대한 건 검토

가. 개요 및 공정위 판단

삼성전자와 애플은 양사 간 특허분쟁을 해결하기 위한 협상진행 도중 애플이 2011년 4월 15일

1) 본 토론문은 개인의 견해로서 공정거래위원회의 공식입장과 무관함을 밝힙니다.

미국에서 삼성전자를 상대로 디자인권 및 비표준특허의 침해금지 및 손해배상을 구하는 소송을 제기하자, 삼성전자는 2011년 4월 21일 서울중앙지방법원에 애플을 상대로 제3세대 이동통신 기술과 관련한 4개 표준특허 및 1개 비표준특허의 침해금지 및 손해배상을 구하는 소송을 제기²⁾하였다.

미국 애플 본사(Apple Inc.)와 애플코리아(유)는 삼성전자가 표준특허에 근거하여 금지청구를 제기함으로써 시장지배적 사업자가 특허침해 소송을 부당하게 이용하여 사업활동을 방해하였다 고 2012년 4월 3일 공정위에 신고하였다. 삼성전자는 기술 표준화과정에서 특허정보의 공개의무를 위반했으므로 이는 사업활동 방해 등에 해당한다고 주장하였다.

이러한 신고에 대해 공정위는 국내의 판례 및 해외 경쟁당국의 논의동향, FRAND 법리, 양사의 성실한 협상 여부 등 다각적인 검토를 거쳐 2014년 2월 공정위는 무혐의로 결정을 내렸다. 이번 결정은 공정위가 표준특허권자의 침해금지 청구행위가 지식재산권 남용행위로서 공정거래법에 위반되는지 여부를 판단한 최초의 사례라고 볼 수 있다. 비록 무혐의로 결론을 내리기는 했지만 표준특허권자의 특허권 남용에 대한 기존 심결례가 존재하지 않는 새로운 유형의 사건을 공정위가 처리했다는 점에서 의미가 있다고 하겠다.

나. 관련시장의 획정과 시장지배적 사업자 여부

동 건에서 시장지배적 지위의 형성이 이루어지는 관련 기술시장은 애플이 금지청구한 4개의 표준특허 각각의 개별기술시장으로 획정한 것으로 보인다. 이러한 태도는 최근 해외 지식재산권 분쟁에서의 관련시장의 획정과도 동일한 입장으로 판단된다.

최근 미국 연방 제3항소법원 판결에서 Qualcomm이 보유한 CDMA 관련 특허를 Broadcom이 침해했는지 여부가 문제된 사건에서, 특허가 표준에 포함됨으로써 관련시장의 범위는 특허의 범위와 일치된다고 판시하면서 반독점 청구에 대한 관련시장은 독점 기술시장이 될 수 있다고 결론을 내린바 있다.³⁾ 또한 캘리포니아 법원에서 다룬 Apple Inc., v. Samsung Electronics co. Ltd. 건에서 관련시장은 UMTS 표준화에 대하여 삼성이 선언한 필수특허 각각의 기술시장이라고 판단한 것으로 보인다.⁴⁾ 아울러 Google/Motorola Mobility Merger Decision에서 EU 경쟁당국은 표준필수특허가 특별한 의미를 지니는 것은 표준을 준수하기 위해 사용되어야만 하고 회피 설계가 불가

2) 표준특허 침해를 이유로 삼성전자가 판매금지를 청구한 제품은 iPhone 3GS, iPhone 4, iPad1(Wifi+3G), iPad2(Wifi+3G)였다.

3) Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 501 F 3d 297, 315 (3rd Cir. 2007)

4) Apple Inc., v. Samsung Electronics co. Ltd., 2012WL1672493 (2012,5,14.)

능한 특허라고 보면서 그대로 표준필수특허는 대안(alternative) 특허 또는 대체(substitute) 특허가 존재하지 않으므로 표준필수특허 각각이 그 자체로 각기 별개의 관련 기술시장을 구성한다고 결정한 바 있다.⁵⁾

삼성전자의 시장지배적 지위가 행사되는 시장과 관련하여 공정위는 삼성전자의 표준특허를 사용하여 제조되는 ‘국내 이동통신기기 시장’으로 보았다.

다. 특허침해 소송의 부당이용(사업활동 방해행위) 해당 여부

(1) FRAND 선언의 의미와 침해청구가능 여부

FRAND 선언은 표준특허권자에게 특허 실시허락과 관련하여 FRAND 조건으로 성실하게 협상할 의무를 부담시키는 일반원칙이며, FRAND 선언을 하였다고 하여 곧바로 침해금지청구가 불가능한 것은 아니다. 다만 미국-EU 경쟁당국 등은 표준특허에 기반한 금지청구를 일정부분 제한할 필요가 있다는 입장을 취하고 있다.

미국 FTC는 Bosch-SPX 합병건(2012.11월)을 다루면서 SPX가 Bosch에 인수되기 이전 에어컨 작동과 관련한 표준특허에 근거하여 경쟁사업자들을 상대로 제기한 금지청구는 FTC법 제5조 위반이라고 판단하였다.⁶⁾ FTC는 FRAND 선언을 한 표준특허권자가 FRAND 조건으로 실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시자(Willing Licensee)에 대해 금지청구를 제기하는 것은 특허억류(Patent hold-up)의 우려가 있다고 보았다. EU 경쟁당국은 금지청구가 통상적으로 특허권자의 적법한 권한으로 판단하나, 다음의 두 가지 기준이 적용되는 예외적인 경우에는 허용되지 않는다는 입장을 보이고 있다.⁷⁾ 즉 (기준1: Licensor 측면) 표준특허 보유기업이 당해 특허를 FRAND 조건으로 라이선스 하기로 확약하고 (기준2: Licensee 측면) 잠재적 실시자가 FRAND 조건으로 라이선스 받을 의사가 있는 자(Willing licensee)일 경우를 충족해야 한다. 이러한 두 가지 기준이 충족되는 경우에는 특허억류를 우려하여 표준특허권자의 금지청구가 부인되어야 한다고 보고 있

5) Google/Motorola Mobility Merger Decision(2012.2.13.)

6) FTC Press Release FTC orders restores competition in U.S. market for equipment used to recharge vehicle air conditioning systems (2012.11.26.).

7) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-1021_en.htm European Commission 2012. 12. 21. Memo, “Samsung - Enforcement of ETSI standards essential patents(SEPs)”, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-406_en.htm European Commission 2013. 5. 6. Memo, “Antitrust: Commission sends Statement of Objection to Motorola Mobility on potential misuse of mobile phone standard-essential patents- Questions and Answers”

다. 그러나, Unwilling Licensee에 대해서는 역 특허억류(Reverse Hold-up)⁸⁾의 우려가 있으므로 침해금지청구가 허용된다고 보았다.

이러한 입장을 토대로 보면 미국 및 EU가 Unwilling Licensee로 보는 경우는 잠재적 실시자가 (i) FRAND 조건을 받아들일 수 없거나 받아들이지를 거부하는 경우, (ii) 법원이나 중재기관의 결정으로 정해진 FRAND 조건의 계약 체결을 거부하는 경우, (iii) FRAND 조건에 따른 실시료 지급을 거부하거나 FRAND 조건을 결정하기 위한 협상에 적극적으로 나서지 않는 등 지연전략을 사용하는 경우 등으로 볼 수 있다. 따라서 잠재적 실시자가 Willing Licensee로서 성실하게 협상에 임했는지 여부와 표준특허권자가 성실하게 협상에 임했는지 여부의 판단이 중요하다.

(2) 공정위 판단

공정위는 협상경과 및 협상에 관한 애플의 입장 등을 종합적으로 고려할 때, 애플은 성실히 협상에 임했다고 보기 어렵다고 판단했다. 이러한 판단의 근거로 애플이 협상을 진행하던 도중에 먼저 특허침해 소송을 제기함으로써 협상 분위기를 특허분쟁 소송 국면으로 유도하였다는 점을 들었다. 또한 상황이 애플에게 유리하게 진행되는 경우⁹⁾ 삼성의 특허가치를 종전 인정했던 것보다 저평가하는 실시조건을 제안하는 등 실시료율의 격차를 줄이거나 해소하기 위해 성실히 협상했다고 보기 어렵다고 판단했다. 이러한 태도는 소송 종결 시까지 삼성전자에게 어떠한 실시료도 지불할 의사가 없다는 점에서 역 특허억류의 전형적인 모습이라고 결론지었다.

삼성전자가 FRAND 선언을 한 표준특허권자로서 특허 라이선스 협상을 성실히 이행했는지 여부가 문제되지만, 다음을 종합적으로 고려할 때 삼성전자가 협상을 성실히 이행하지 않았다고 보기 어렵다고 판단했다. 첫째 금지청구소송 제기 전후로 다양한 실시조건들을 애플에게 제안하였고, 애플이 제시한 실시료율과의 격차를 해소하기 위한 실질적인 협상을 진행하였다고 보았다. 둘째 실시료율은 다양한 요인¹⁰⁾에 의해 결정되는 만큼 제안한 실시료율이 FRAND 조건에 위반되는

8) 표준특허권자의 금지청구가 인정되지 않는 경우, 잠재적 실시자가 성실하게 라이선스 협상을 하지 않거나 실시료 지급을 지연회피하는 것을 말한다.

9) EU 경쟁당국의 삼성전자에 관한 심사보고서를 발부(2012. 12. 21.)했을 때와 미국 무역 위원회(ITC) 결정에 미국 정부의 거부권을 행사.(2013. 8. 9.)했을 때 등을 들 수 있다. 미국 ITC(국제무역위원회)는 2013년 6월 4일 애플의 제품이 삼성의 특허(1건)를 침해했다고 최종판정하고 중국에서 생산되는 애플 제품의 미국 내 수입금지를 결정하였다. 특허침해가 인정된 기술은 3G 이동통신 관련 필수표준특허로서 CDMA 무선통신 시스템에서 전송을 정보를 부호화 및 복호화 하는 기술이다.(7706348 특허) 그러나 오바마 대통령의 거부권 행사를 위임받은 미국 무역대표부(USTR)는 ITC의 수입금지 조치에 거부권을 행사하였다.

10) 실시료율은 통상 라이선스 대상 특허의 구체적 내용, 기술적 가치, 라이선스 범위 및 기간, 상호 실시허락 여부, 관련 상품 매출액 등을 토대로 결정된다고 알려져 있다.

과도한 것으로 보기 어렵다고 보았다.

결론적으로 표준특허권자의 침해금지 청구가 사업활동 방해에 해당되기 위해서는 특허침해 소송을 부당하게 이용함으로써 다른 사업자의 생산, 판매 등의 활동을 어렵게 하여야 하나, 이 건에서 향후 법원 판결을 통해 애플의 제품이 특허침해를 이유로 판매가 중단되었다도 이는 특허권자의 정당한 권리행사의 결과로 볼 수 있으므로 부당한 사업활동 방해라고 보기 어렵다고 판단했다.

라. 적시공개의무 위반에 의한 사업활동 방해행위 해당 여부

삼성전자는 표준화과정에서 특허정보의 공개를 고의로 지연함으로써 적시공개의무¹¹⁾를 위반했다고 볼 수 없다고 판단했다. 삼성전자의 표준특허 공개 평균기간은 1년 7개월로서 다른 기업들(Nokia 1년 5개월, Motorola 3년 8개월)에 비해 상당기간 공개하지 않았다고 보기 어렵고, 표준화과정에서 다른 사업자들을 배제시킬 목적으로 특허를 은폐했다고 볼 증거가 없다고 결론지었다.

11) 특허권자가 표준채택과정에서 특허권을 은닉(Patent Ambush)하고 나중에 특허억류를 할 우려를 막기 위한 것이다.