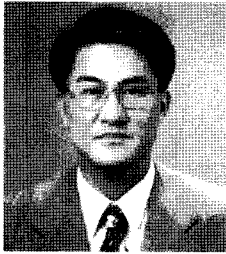


지적재산권을 수반한 산업표준 제정의 반독점법적 고찰



서천식
특허청 심사조정과

1. 머리말

미 연방정부는 금년초 반독점법에 의거하여 Microsoft사에 대해 Windows 프로그램에 Internet Explorer 프로그램을 끼워 팔지 못하도록 조치하고 이를 위반할 경우 하루 1백만 달러의 벌금을 부과해 주도록 법원에 요청하였다. 자본주의가 극성을 떨치면서 등장하기 시작한 반독점 또는 공정경쟁의 목소리가 이제는 미국이 세계를 평정하는 도구로 이용되고 있다. 미국은 지금 반독점법을 전세계에 확대 적용하겠다는 의지를 가지고 있으며 이는 최근 일련의 사건에 의해 잘 나타나고 있다.

얼마전 독일 피스톤 제조업체가 브라질의 경쟁사 주식을 사들이면서 기업결합 사전승인 신청서를 늦게 제출했다는 이유로 5백만 달러의 과태료를 물었다. 독일과 브라질의 기업합병에 왜 미국의 승인을 받아야 할까. 그것은 바로 두 회사의 합병이 미국 소비자들에게 영향을 미치기 때문이라는 것이다. 금년 3월에

는 일본의 한 팩스용지 제조업체인 Nippon Paper사의 직원 1명이 미국에 출장갔다가 느닷없이 구속당하는 일이 벌어졌다. 그 이유는 바로 이 회사가 과거에 흡수합병하였던 회사가 다른 회사와 담합하여 미국에 수출하는 팩스용지 가격을 올려 미국 소비자들에게 피해를 입혔다는 것이었다. 미연방대법원은 1993년 Hartford Fire Insurance Co. v. California 사건에서 4개 미국보험회사와 영국 런던에 본사를 둔 재보험회사를 상대로 캘리포니아주 등이 제기한 반독점법 사건에 대해 영국 보험회사에 대해서까지 미국법을 적용한 항소심 판결을 지지하였다[509 U.S. 764 (1993)].

미국이 이러는데 유럽이라고 가만히 있겠는가. 올해초 EU는 국내 S전자가 미 캘리포니아의 한 컴퓨터 회사를 인수하면서 사전승인을 요청하는데 누장을 부렸다는 이유로 35,000달러의 과징금을 부과했다.

이렇듯 냉전시대가 지나가고 전세계가 '달러' 교역체계로 재편된 이후 미국은 통상법에서 더 나아가 반독점법의 역외적용으로 세계

를 지배하려 하고 있다. 우리 기업들도 국내의 느슨한 반독점법 체계에 안주하지 말고, 우리나라보다 90년 앞서 반독점법을 제정한 바 있는 미국의 관련 법체계에 대해 연구하고 이에 대한 대응방안을 수립할 필요가 있다. 이 글에서 필자는 우리나라 업체들이 거의 관심을 갖지 않는 분야인 '지적재산권과 반독점의 관계'에 관한 연구의 일환으로, 지적재산권을 수반한 산업표준의 제정이 반독점과 관련하여 어떤 문제점을 가지고 있는지 미국의 사례를 중심으로 살펴보겠다.

2. 지적재산권과 반독점법

가. 지적재산권의 행사와 반독점법의 적용 여부

미국의 반독점법은 1890년에 제정된 Sherman Act를 기본으로 Clayton Act, 연방 무역위원회법 등을 포함하는 법체계를 이루고 있다. Sherman Act는 대기업에 의한 경제력 집중이 심각히 우려되었던 당시의 상황에 따라 탄생되었는데, 동종업종의 '카르텔'(기업 연합)과 '트러스트'(기업합동)을 형사처벌의 대상으로 하였다. Sherman Act는 특히 소수의 몇사람에 의한 동종업종의 모든 기업에 대한 '의결권 독점'(voting trust)을 가장 염려하였는데, 오늘날 반독점(antitrust)이라는 용어도 여기에서 유래한 것이다.

Sherman Act가 시행되면서 여러가지 문제점을 노출하였고 이에 따라 1914년 Clayton Act가 제정되었는데, 이 법은 기존의 형사처벌 위주에서 벗어나 민사적 규제수단까지도 인정하였다는 점에서 커다란 의의를 가진다.

같은 해에 FTC(Federal Trade Commission; 연방무역위원회)법이 제정되었는데, FTC는 기존의 DOJ(Department of Justice; 미법무부)의 업무를 보완하여 반독점 행위의 규제만을 전담하는 독립위원회의 성격을 가지고 있다. 다만 민·형사적 규제수단을 모두 가지고 있는 DOJ와는 달리 FTC는 민사적 제재만이 가능하다. 반독점법은 그후 몇차례의 보완을 거쳐 오늘에 이르고 있다.

한편, 독점적 행위를 금지하는 반독점법과 독점권을 부여하는 지적재산권법은 '그 이름 그대로' 상관관계에 있는 것으로 보인다. 독점권을 부여하는 지적재산권과 반독점법은 역사적으로 불편한 관계로 공존해 왔다. 이 문제는 지금으로부터 거의 200여년 전에도 이미 예견되었는데, 미연방헌법 및 1793년 특허권을 기초하였고 초대 특허청장 및 제3대 대통령을 역임하였던 Thomas Jefferson은 Isaac McPherson에게 보낸 사신에서 지적재산권에 대한 법적 보호와 규제에 관하여 반독점법과 지적재산권법간의 충돌 가능성을 예측한 바 있다[August 13, 1813, The Portable Thomas Jefferson 525, at 530 (Merrill D. Peterson ed., 1975)].

그러나 이 문제에 대해서 미국 법원은 전통적으로 특허권에 의해 허용받은 제한된 범위의 독점에 대해서는 반독점법을 적용하지 않아야 한다고 판시하고 있다. 즉 반독점법은 상행위를 제약하는 사항을 금지시키기 위해 제정되었지만 특허권에 의한 행위는 예외로 인정한다는 것이다. 그러나 산업표준 제정에 참여하는 것과 같이 특허권자가 침해자와 '공동으로' 행한 행위에 대해서는 예외로 취급하고 있다. 즉 U.S. v. Singer 사건에서 미연방대법원은 특허권자가 적법하게 참여하여 합의하

에 이루어진 행위에 대해서는 Sherman Act에 의해 엄격한 제한을 가해야 한다고 판시한 것이다[374 U.S. 174 (1963)]. 또한 McCoy v. Mitsuboshi Cutlery 사건에서 CAFC(Court of Appeals for the Federal Circuit)는, 실정법을 위반하지 않는 한 계약은 당사자간에 자유로이 체결될 수 있는 것이기 때문에 독점배타권으로서의 지적재산권이라 하더라도 계약에 따른 의무는 이행하여야 하고, 따라서 그런 점에서 볼 때 지적재산권은 특허, 계약, 반독점등과 같은 법에 의해 부분적으로 또는 전체적으로 제한될 수 있다고 판시하였다[67 F.3d 917 (Fed. Cir. 1995)].

1980년 우리나라도 미국의 반독점법에 상응하는 독점규제법을 제정하였다. 이 법은 지적재산권법과의 관계에 대한 규정을 두고 있는데, 같은 법 제59조에서 “이 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 의장법 또는 상표법에 의한 권리의 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다”고 규정하여 지적재산권법과의 마찰을 해소코자 하고 있다. 하지만, 지적재산권의 ‘권리의 행사라고 인정되는 행위’의 한계에 대해서는 학설 및 판례 모두 침묵을 지키고 있는 실정이다. 향후 특허청과 공정거래위원회와 같은 정부기관은 물론이고 학계에서도 이에 대해 많은 연구가 수행되어져야 할 것으로 본다.

나. 『지적재산권의 라이선싱에 대한 반독점 가이드라인』

1995년 4월 DOJ와 FTC는 공동으로 『지적재산권의 라이선싱에 대한 반독점 가이드라인』(IP 가이드라인)을 발표하였다[4 Trade Reg. Rep. (CCH) 13,132 (April 6, 1995)]. IP

가이드라인은 ‘시장지배력’(market power)에 관한 전통적인 반독점 원리를 다음과 같이 재확인하고 있다.

IP 가이드라인에 따르면, ‘시장지배력’ 그 자체는 반독점법을 위반한 것이 아니고 지적재산권 소유자에게 라이선스(실시권 허여)의무를 부과하지도 않는다고 하였다. 여기에서 ‘시장지배력’이란 시장에서의 ‘우월적 지위’(market dominance)를 말하는 것이 아니라, 뛰어난 품질이나 사업수완 또는 역사적 사건 따위의 결과로서 얻어진 것으로 효과적인 상업적 견제를 받지 아니하고서도 상당한 기간 동안 경쟁적인 수준에 비해 가격을 올리거나 수량을 줄일 수 있는 능력을 말한다. 예컨대 시장에서 우월적 지위를 전혀 갖지 아니하는 중소기업이라 할 지라도 특정 제품에 관해 우수한 특허기술을 보유하고 있다면 여기에서 말하는 ‘시장지배력’을 가지고 있다고 볼 수 있는 경우가 있을 것이다.

문제는 이러한 ‘시장지배력’은 불법적으로 얻어지거나 유지될 수도 있다는 것이다. 특히 ‘시장지배력’은 지적재산권을 보유하고 있는 기업이 이와 관련하여 비합리적인 행위를 자행함으로써 공정한 경쟁을 저해하는데 이용되었다면 반독점법에 의한 규제의 대상이 될 수 있다.

IP 가이드라인은 지적재산권을 수반하는 라이선싱을 해석함에 있어 다음 3가지 원칙을 밝히고 있다: 첫째, 지적재산권은 ‘재산권’의 일종일 뿐이다. 지적재산이 일반적인 재산과는 다른 특수한 성격을 가지고 있다 하더라도 일반적인 반독점 해석의 체계내에서 고려되어야 한다. 즉 지적재산은 반독점법의 적용에서 제외되어서도 안되지만 특별히 엄격한 심사를 받아서도 안된다. 둘째, 지적재산권은 시장지

배력과 동등한 의미로 해석되어서는 안된다. 즉 특허권이나 저작권 또는 영업비밀이 반드시 그 보유자에게 시장지배력을 제공한다고 전제할 수는 없다. 그러나 IP 가이드라인은 기존의 판례들이 이 문제에 대해 엇갈린 견해를 제공하고 있다는 점을 지적하였다. 세째, 라이선싱은 경쟁을 촉진한다. 즉 지적재산권의 라이선싱, 크로스 라이선싱, 양도 및 이전은 경쟁을 촉진하는 잇점을 가져오며, 반독점법의 집행은 여기에 불필요하게 개입하여서는 안된다.

반독점의 문제는 흔히 라이선싱 계약이 경쟁을 저해할 때 발생한다. 이와 관련하여 IP 가이드라인은 다음 3가지의 문제점을 강조하고 있는데, 1)라이선스된 기술 이외의 제품이나 기술에 대한 라이선스 제한, 2)특허권자의 경쟁업체와 거래하는 것을 방해하는 라이선스 규정 및 3)관련시장에서 경쟁을 억제하는 기술의 획득 등이다.

본고에서는 지적재산권의 라이선싱과 관련하여 상기 세번째 문제의 특수한 하나의 예로써, 지적재산권을 수반하고 있는 산업표준의 제정과 이와 관련하여 반독점법 위반의 경우에 대해 살펴보겠다.

3. 산업표준 제정과 지적재산권의 문제

산업표준을 제정하기 위해서는 관련 업체와 연구기관의 참여가 필수적이다. 어떤 산업표준이 특허권과 같은 지적재산권을 수반하고 있는 경우라면 이러한 산업표준 제정작업에 참여하는 것은 각종 사업상 또는 법률상의 위험을 수반할 수 있다. 산업표준 제정기관이

특허발명을 수반하고 있는 산업표준을 채택하였다면 특허권자, 산업표준 제정기관 및 관련 업체들 모두에게 중요한 문제가 발생할 수 있는 것이다. Dell 컴퓨터 사건은 반독점의 원리가 표준제정의 과정에서 특허권자가 취한 행위를 구속할 수 있음을 잘 보여주고 있는데, 표준제정의 과정에서 경쟁업체들을 오도시킨 것으로 보이는 특허권자에 대해 '적극적인' 반독점 소송이나 특허권 남용 소송을 제기할 수도 있음을 시사하고 있다. 또한 Wang 사건은 특허권자가 특허발명의 실시를 둘러싸고 관련업체에 대해 행한 제반 행위 및 표준제정의 과정에서 취한 행위 등에 비추어 '법정실시권'이 발생할 수 있는 예를 잘 나타내 준다.

가. 미국 국가표준원의 소개

미 국가표준원(ANSI, American National Standards Institute)은 미국의 국가표준 개발 및 승인업무를 담당하는 민간단체이다. ANSI는 실제로 표준들을 개발하고 ANSI 승인을 요청하는 산업별 표준개발기구들을 인가하는 역할을 담당하고 있다. ANSI는 양대 국제표준기구인 ISO(International Organization for Standardization: 국제표준기구)와 IEC(International Electrotechnical Commission)에 참여하는 유일한 미국 대표기구이다. ANSI 즉 미국은 모든 ISO 기술위원회의 78%, IEC 기술위원회의 91%에 참여하고 있고, ISO와 IEC의 전체 위원회 및 소위원회의 각각 16% 및 17%의 위원장을 맡고 있다.

나. ANSI의 특허권 정책

ANSI는 표준제정의 과정에 적용되는 규칙인 『미국국가표준의 개발 및 협력을 위한 절차』(ANSI 절차)를 가지고 있는데, 이 중에서 특허권과 관련된 조항을 소개하면 다음과 같다.

제1.2.11조 [ANSI 특허권 정책 - 특허기술의 국가표준 삽입] 특허기술을 사용하는 것을 포함하여 국가표준(안)을 작성하더라도 이것이 기술적인 이유로 정당화된다면 이를 금지하지 않는다. ANSI는 어떤 국가표준(안)이 특허발명의 사용을 필요로 할 수 있다는 통지를 받았다면 다음 제1.2.11.1조부터 제1.2.11.4조의 절차를 따라야 한다.

제1.2.11.1조 [특허권자의 진술서] ANSI는 국가표준(안)을 승인하기 전에 신원이 확인된 참가자나 특허권자로부터 소정 서식의 확인서를 받아야 한다. 이 확인서는 다음 2가지 중 하나여야 한다. 첫째, 표준(안)을 실시하는데 사용되는 특허를 가지고 있지 않거나 현재 그러한 특허를 가질 의도가 없다는 취지를 밝히는 일반적인 권리포기서 형식의 확인서를 제출하거나, 둘째, 특허권자의 경우는 다음과 같은 확인서를 제출하여야 한다:

- (1) 표준을 실시하기 위하여 특허 실시권을 라이선스 받기 원하는 사람들에게 무료로 이를 허용하거나; 또는
- (2) 이들에게 ‘합리적이고’ ‘불공정한 차별이 없는’ 조건하에서 라이선스가 가능하다는 확인서.

제1.2.11.2조 [진술서의 기록·보관] 특허권자의 진술서는 ANSI 파일에 비치·보관하여

야 한다.

제1.2.11.3조 [고지 사항] ANSI가 제1.2.11.1조 (1) 또는 (2)항에 의거 특허권자로부터 확인서를 접수한 경우 다음과 같은 고지 사항을 표준에 첨부하여야 한다.

“고지 사항 : 이 표준을 실시하기 위해서는 특허발명이 사용되어야 할 가능성이 있음을 사용자들은 염두에 두어야 합니다. 이 표준의 공표는 특허권 주장의 유효성 여부에 관하여 아무런 영향을 미치지 않습니다. 그러나 특허권자는 라이선스 받기를 원하는 사람들에게 합리적이고 비차별적인 조건으로 라이선스를 허용할 용의가 있다는 진술서를 제출하였습니다. 상세한 사항은 표준개발자에게 문의하시기 바랍니다.”

제1.2.11.4조 [특허권의 확인 책임] ANSI는 채택된 국가표준에 특허권이 포함되었는지 여부를 조사·확인하거나 또는 인지하게 된 특허권에 대해 그 범위 또는 유효성 여부를 조사할 의무를 지지 않는다.

ANSI는 알고 있거나 관련있을 것으로 예상되는 특허권을 조기에 공개할 것을 장려하고 있다. 또한 다른 표준기구들도 대부분 ‘공표 의무’ 조항을 채택하고 있는데 이것은 표준개발 과정에서 가능한 한 조속히 관련 특허를 가진 사람들이 참여하도록 유도하고자 한 것이다. 그러나 사실 표준개발 절차가 깊숙히 진행되기 전에는 자신의 특허가 그 표준에 포함될 것인지 여부를 판단하는 것은 쉽지 않다. 따라서 ANSI는 기술적인 이유로 특허발명의 사용이 정당화된다면 이러한 특허기술을

표준에 반영할 수 있다고 규정하고 있지만, 일부 표준개발기관들은 산업표준의 개발시 특허기술이 포함되는 것을 보다 적극적으로 억제하고 있다.

한편, 특허를 수반하는 표준을 ANSI로부터 승인받기 위해서는 표준에 자신의 특허발명이 포함되어 있는 특허권자는 제1.2.11.1조의 (1) 또는 (2)항의 확인서를 제출하는 것이 좋다. 『ANSI 절차』는 의무사항은 아니지만 국가표준으로 승인하거나 그 승인을 취소하는데 있어 하나의 '기준'이 된다. 즉 특허권자가 이러한 조건에 따르지 않는 경우 ANSI 표준심의부(Board of Standards Review)의 승인을 얻지 못하거나 또는 사후적으로 이의심판부(Appeals Board)의 결정에 의해 승인 취소가 이루어질 수 있다.

특허권자가 자신의 특허기술이 산업표준에 포함되도록 적극적으로 간여하였다면 그 특허권의 행사에는 제한이 가해지는 것이 일반적인 상식이다. 따라서 특허권자는 표준기술을 실시하는 기업들에 대해 합리적이고 비차별적인 조건으로 실시권을 허용할 수 밖에 없다. 그러나 만약 특허권자가 표준이 채택되기까지 그 표준에 자신의 특허기술이 수반되어 있다는 사실을 공개하지 아니하였다면 경쟁업체들은 어떠한 구제수단을 강구할 수 있는가에 대해서는 판례가 거의 없는 실정이다. 이하에서 소개할 Dell 컴퓨터 사건은 기존의 판례들과는 다른 보다 광범위한 구제수단이 가능하다는 사실을 보여 준다. 또한 Wang 사건은 특허침해자에게 무상의 영구적인 법정실시권이 인정될 수 있는 경우를 잘 나타내 준다.

4. Dell 컴퓨터 사건

미 연방무역위원회(FTC; Federal Trade Commission)는 산업표준 기술을 실시하고 있는 컴퓨터업체들에 대해 Dell 컴퓨터사가 그 표준에 포함되어 있는 특허권을 행사하겠다고 위협함으로써 컴퓨터산업의 경쟁을 제한하였고 산업표준 제정절차를 훼손시킨 혐의로 조사해왔다. FTC는 1995.11.2일 Dell 컴퓨터사에 대한 '예비 화해조서'(Proposed Consent Decree)를 발표하였는데, 이 화해조서에서 FTC는 Dell 컴퓨터사가 참여한 가운데 제정된 산업표준에 수반되어 있는 '미공표' 특허권을 행사할 수 없도록 금지처분 하였다.

미국 텍사스주 오스틴에 본사를 두고 있는 Dell 컴퓨터사는 미국 3대 PC 제조업체로서 자발적으로 구성된 비영리 표준제정기구인 VESA(Video Electronics Standards Association)의 회원사이다. 또한 미국내의 주요 컴퓨터 제조업체 거의 모두가 VESA 회원사이다. 1992년 VESA 회원사들은 '486급' 컴퓨터의 CPU와 주변기기들간에 명령을 전달하는 메카니즘으로서 "VESA 로컬버스"(VL-버스)에 대한 새로운 산업표준을 개발하였다. Dell 컴퓨터사의 대표도 그 새로운 산업표준(안)을 설계하고 이를 승인하는 위원회에 참여하여 활동하였다.

이 과정에서 VESA는 참여 회원사들이 보유하고 있는 특허권, 상표권 또는 저작권 중 표준(안)과 저촉되는 것이 있는지 여부를 확인하였다. 이때 Dell 컴퓨터사를 대표하여 참가한 직원은 "본인이 알고 있는 최선의 범위 내에서 동 표준(안)은 Dell 컴퓨터사가 소유하고 있는 어떠한 지적재산권도 침해하지 않는다"라고 기재된 확인서에 서명하였다. VL-버스 표준은 승인받은 지 대략 8개월 후에는 상업적으로 커다란 성공을 거두었다. 그러자

Dell 컴퓨터사는 일부 VESA 회원사들에게 VL-버스 표준을 실시하면 자사의 1991년 특허를 침해하게 된다고 경고한 것이다.

FTC는 Dell 컴퓨터사의 이러한 행위는 “불공정 경쟁의 금지”를 규정하고 있는 FTC법 제5조를 위반하는 것이라고 결론지었다. 특히 Dell 컴퓨터사의 행위는 경쟁을 비합리적으로 제약하는 것이라고 하였는데, 그 이유는, 첫째, 일부 제조업체는 Dell 컴퓨터사의 침해주장의 영향을 받아 VL-버스 표준을 반영한 설계의 실시를 연기하였고, 둘째, Dell 컴퓨터사의 특허침해 주장은 VL-버스 표준을 실시하는 비용과 경쟁적인 표준을 개발하는 비용을 상승시켰으며, 셋째, Dell 컴퓨터사의 침해 주장은 산업표준 제정활동에 참여하는 것을 위축시키는 결과를 초래하였기 때문이라고 하였다.

예비 화해조서에서 FTC는 “만약 표준제정 기구에 자신의 특허권을 올바르게 밝히지 아니함으로써 표준기구가 자신의 특허권을 침해할 수도 있는 특정 표준을 채택하도록 유도하였다면, 그러한 표준으로부터 얻어지는 시장 지배력을 활용하고자 하는 노력은 FTC법 제5조의 위반이 된다”고 판시하였다. 그러나 FTC는 그 특허권의 본질적인 가치에 따라 얻어진 시장지배력을 활용하는 노력은 예외라고 하였다.

Dell 컴퓨터사는 FTC의 예비 화해조서의 내용을 전폭적으로 받아들이고서, VL-버스 표준을 사용하거나 적용하는 어떠한 개인이나 업체에 대해서도 특허권 침해를 주장하지 않겠다고 FTC와 합의하였다. Dell 컴퓨터사는 또한 향후 10년 동안, 첫째, 표준제정 과정에 참여할 때는 소정의 절차를 따를 것이며, 둘째, 만약 표준제정기구가 서면으로 문의하였

음에도 불구하고 표준에 포함된 자사의 특허를 ‘고의로’ 밝히지 않는다면 그 표준을 실시하는 어떤 사람에 대해서도 특허권 행사를 경고하지 않겠다는 합의를 제출하였다. 이에 FTC는 1996년 1월 22일 당초의 예비조서를 약간 수정한 최종 화해조서를 발표하였다[In re Dell Computer Corp., 931-0097 (F.T.C. 1996)].

5. Wang v. Mitsubishi 사건

특허소송 항소심의 전속관할권에 대해 전속관할권을 가지고 있는 CAFC는 1997년 특허권자의 행위로부터 법정실시권이 발생할 수 있다고 판시하였다[103 F.3d 1571 (Fed. Cir.), cert. denied, 118 S. Ct. 69 (1997)]. 이 사건에서 특허권자인 Wang 연구소는 컴퓨터 메모리칩 등의 산업표준을 개발하는 JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council)의 표준제정에 참여하였는데, 그 과정에서 보여준 자신의 행위로 인해 미쓰비시사에 무상으로 영구적인 법정실시권을 허용할 수 밖에 없었다.

Wang 연구소는 1개의 ‘패리티 체킹용’ 예비 칩을 가진 9개의 메모리칩으로 구성된 ‘X9 모듈’이라 불리는 64K급 SIMM(Single In-line Memory Modules) 관련 특허권을 가지고 있었는데, 이중 2건에 대해 미쓰비시사가 이를 침해하였다고 소송을 제기하였다. Wang은 이 발명을 1983년 9월 2일 특허출원하였고, 미 특허청의 거절사정을 받은 후 ‘계속출원’ 제도를 통해 일부 보정후 재출원하여 결국 1987년 4월 7일(특허번호 4,656,605) 및 1988년 2월 23일(특허번호 4,727,513) 각각 특허를 부여받았다.

1983년 6월 상기 특허의 발명자인 Clayton을 포함한 Wang 연구소 연구원들은 SIMM 기술에 관한 공개발표회를 개최하였다. Wang은 일본 반도체업체들이 SOIC(Small Outline Integrated Circuit)라고 알려진 포맷으로 256K급 칩을 장래에 출시할 것에 대비해 고지를 미리 선점하기 위해서 이번 발표회를 개최한 것이라고 그 목적을 설명하였다.

Clayton은 자기 회사(Wang)는 SIMM 모듈을 생산하지 않을 것이고, 그 대신 다른 업체들이 SIMM 모듈을 생산하는 것을 적극 장려하고 있으며, Wang은 이를 전적으로 구매할 계획이라고 밝혔다. 또한 많은 제조업체들이 이미 SIMM 모듈을 생산할 준비를 하고 있다는 점을 덧붙였다.

이 발표회에서 Wang 연구소는 『특허권 및 라이선싱』에 관하여 다음 3가지 중요한 사실을 언급하였다: 첫째, Wang은 SIMM에 대해 특허권을 취득할 의사가 없다. Clayton은 이에 부연하여 Wang의 법률팀이 단지 '패리티' 특징에 대한 특허 가능성을 조사하고 있을 뿐이라고 밝혔다. 둘째, Wang과 교섭하여 SIMM 모듈을 제조하는 업체들에 대해서는 라이선스 계약을 체결할 필요가 없다. 셋째, SIMM 제조업체는 이를 제3자에게 판매할 수 있다. 결론적으로 Wang은 다른 업체들이 판매하고, 충분한 이익을 얻으며, 시장규모가 충분히 확대된다면, 자신은 대량 생산에 따른 구매 원가의 절감이라는 잇점을 얻을 수 있을 것이라고 하였다.

1983년 9월 Wang은 JEDEC에 SIMM을 제출하고 이를 산업표준으로 채택하도록 설득하였으며, 1986년 6월 JEDEC은 약 3년에 걸친 논란 끝에 결국 Wang의 SIMM 기술을 산업표준으로 채택하였다. 그러나 이 과정에서

Wang은 JEDEC에 자사의 특허권 획득 노력에 대해 일체 알리지 않았다.

SIMM 모듈 시장은 매우 크게 성장하였고 당초 약속대로 Wang은 제조업체들로부터 대량으로 이를 구매하였다. 한편 미쓰비시는 1983년 12월 Wang 연구소와 처음으로 접촉하였는데, 이때 Wang측은 설계도면과 기타 상세한 자료를 넘겨 주면서 SIMM의 생산에 참여해 달라고 요청하였다. 미쓰비시는 당장은 SIMM 생산을 개시하지 않았으나, 그 후 자기 회사가 256K DRAM 칩을 생산하기 시작하고 나서는 Wang의 64K SIMM 모듈과 유사한 칩에 256K SIMM을 조립하여 이를 Wang 및 다른 업체에 판매할 것을 계획하였다. 이를 위해 1985년 미쓰비시는 Wang측과 다시 접촉을 하였으며, 이때 Clayton은 미쓰비시가 제시한 설계를 자신의 원래 설계에 맞도록 약간 변경할 것을 요구하였고 미쓰비시는 이에 동의하였다. Wang의 SIMM이 산업표준으로 채택된 직후인 1987년 미쓰비시는 256K SIMM에 대한 대량생산을 개시하였고 Wang은 이를 구매하였다.

이 과정에서도 마찬가지로 Wang은 미쓰비시에 대해 특허권에 대한 사실은 물론 라이선스를 허여한다든지 또는 로얄티를 징수할 의도에 대한 언급은 전혀 하지 않았다. 1989년 12월 22일 Wang은 마침내 미쓰비시에 대해 자사의 특허권을 침해했다는 경고장을 보냈으며, 1992년 6월 4일 특허권 침해소송을 제기하였다. 이에 미쓰비시는 지금까지 Wang측이 취해온 행위로부터 법정실시권(implied license)이 존재함을 확인해 달라는 취지의 반소를 제기하였다.

CAFC는 미쓰비시가 적극적으로 '법률적 금반언'(禁反言, legal estoppel) 원칙에 의한

법정실시권의 존재를 주장하기 위해서는 다음 5가지를 입증해야 한다고 하였다: (1)Wang 과 미쓰비시간에 어떤 ‘관계’가 존재한다는 사실; (2)그 관계내에서 Wang은 미쓰비시에 자신의 SIMM 발명을 사용할 권리를 허여하였다는 사실; (3)Wang은 그러한 권리허여에 대한 ‘귀중한 대가’ (valuable consideration)를 받았다는 사실; (4)Wang은 미쓰비시가 법정 실시권을 가지고 있다는 것을 불인정한다는 사실; 그리고 (5)Wang의 진술서와 행위로 미루어 볼 때, Wang은 미쓰비시가 Wang의 특허발명을 제조, 사용 또는 판매하는 것에 동의하는 것으로 짐작되게 하였다는 사실 등이다. 이 중에서 항소심에서 당사자간에 다툼이 있었던 것은 세번째 사항인 ‘귀중한 대가’의 수수 여부에 관한 것이었다.

이 사건에서의 지방법원은 Wang이 다음 3가지의 혜택을 미쓰비시로부터 받았다고 판시하였으며, 항소심인 CAFC는 이를 지지하였다: (1)미쓰비시는 SIMM의 제조 및 판매에 동의함으로써 대량공급을 실현하였고 가격하락의 견인차 역할을 하였는데, 이는 SIMM의 구매자인 Wang에게는 커다란 혜택으로 작용하였다; (2)미쓰비시는 SIMM을 Wang 이외의 업체에 판매해도 된다는 Wang측의 1983년 6월 발표회에서의 설명에 따라 Wang에 납품하는 SIMM 제품은 ‘주문형 제품’이 아니라고 생각했기 때문에, SIMM 모듈의 개발 및 생산장비 구축에 들어간 비용을 Wang측에 부담시키지 않고 전액을 떠안았다; 그리고 (3)미쓰비시는 Wang이 원하는 바대로 SIMM 설계를 변경하였다. CAFC는 또한 미쓰비시의 생산 참여로 인하여 SIMM 시장은 수십억달러 규모의 시장으로 성장하였고 가격은 하락하였으며, 결과적으로 Wang의 SIMM

기술이 산업표준으로 채택된 것인데, 이 것 역시 Wang에게는 ‘귀중한 대가’를 부여한 것에 해당한다고 보았다.

이러한 ‘법률적 禁反言’에 의한 법정실시권의 예를 한가지 들면 다음과 같다. 1968년 사건인 AMP v. U.S.에서 특허권자(AMP)는 미국정부(U.S.)에 자신이 개발한 기술적 아이디어를 라이선스 해주고 이에 대해 대가를 지급 받았으며 이 아이디어는 그 후 특허로 등록되었다. 그런데 특허권자는 자신의 특허발명의 범위를 포함하고 있는 선행특허가 존재하는 사실을 발견하고는 그 선행특허권을 사들였다. 그리고 나서 이 선행특허에 근거하여 미국정부를 상대로 그 선행특허권에 대한 침해소송을 제기하였다. 이에 대해 법원은 법률적 禁反言 원칙을 적용하여, 비록 나중에 획득하였지만 이미 존재하고 있었던 선행특허권에 대해서 미국정부는 ‘법정실시권’을 가지는 것으로 보아야 한다고 판시하였다[389 F2d 448 (Ct. Cl. 1968)].

Wang 법원은 이 사건에 ‘형평성에 의한 禁反言’ (equitable estoppel)의 원칙도 적용가능하다고 하면서 이를 위해서는 다음 4가지 요건을 충족하여야 한다고 하였다: (1)침해자가 특허권의 존재를 알고 있을 것; (2)특허권자는 그 침해자의 침해행위에 대해 이의를 제기할 것; (3)특허권자는 침해행위가 시작된지 한참 지날 때까지 권리구제를 추구하지 않았을 것; (4)이에 따라 침해자로 하여금 특허권자가 아무런 수단도 강구하지 않을 것으로 오인하게 하였을 것 등이다. 그러나 동 법원은 이 사건에서 ‘오인하게 만든 행위’는 입증되지 않았기 때문에 ‘형평성에 의한 禁反言’ 원칙에 따른 법정실시권은 인정할 수 없다고 판시하였다.

결론적으로 CAFC는 Wang과 미쓰비시간에 이루어졌던 6년간의 관계로부터 미쓰비시는 Wang의 특허제품을 생산하고 판매할 수 있는 무상의 영구적인 허락을 얻은 것으로 추론될 수 있다고 한 것이다.

6. 기타 판례들

이하에서는 Dell 및 Wang 사건 이전에는 이러한 문제를 어떻게 취급하였는지를 간단히 살펴 보겠다.

가. Stambler v. Diebold 판결[11 U.S.P.Q.2d 1709 (E.D.N.Y. 1988)]

이 사건에서 원고(특허권자)는 표준(안)을 검토하는 ANSI 위원회의 위원으로 활동하면서 자신의 특허권 관련사항을 공표하지 않았다. 법원은 禁反言(estoppel)과 의무해태(laches) 법리에 의해 특허권 침해주장은 배제된다고 판시하였다. 특히 법원은 원고가 자신의 특허기술이 당해 산업 전반에 걸쳐 미국은 물론 국제적인 표준으로 간주되어 온 사실을 잘 알고 있었던 점도 禁反言 법리의 적용을 가능케 한다고 판시하였다.

또한 동 법원은 “특허권자의 ‘침묵’은 그가 특허권 주장을 포기하는 지표로서 해석되어야 한다”고 판시함으로써 권리의 포기 법리도 적용가능함을 밝혔다.

나. Potter Instrument v. Storage Technology 판결[207 U.S.P.Q. 763 (E.D. Va. 1980), aff'd, 641 F.2d 190 (4th Cir.), cert. dismissed, 453 U.S. 923 and cert. denied, 454 U.S. 832 (1981)]

이 사건에서도 Stambler 사건과 비슷한 결론이 내려졌다. 특허권자의 대표들이 관련 표준을 검토하는 ANSI 회의에 참석하였는데 이들은 자사의 특허권 관련사항을 공개하지 않았다. 이에 법원은 한분으로 의무해태의 법리를 적용하였다.

동 법원도 권리의 유보 및 포기 법리의 적용가능성도 분석하였는데, “형평(equity) 이론은 특허권을 공표하지 않고 그 행사를 오랜 기간동안 유보하고서 산업표준으로 채택된 이후에 이를 침해자에게 주장하는 것을 허락하지 않을 것이다”라고 판시하였다.

다. Stryker v. Zimmer 판결[741 F. Supp. 509 (D.N.D. 1990)]

특허권자는 자신의 특허기술이 ‘사실상의 산업표준’(de facto standard)의 일부로 진해되고 있는데도 ‘권리위에 잠자고’ 있었으므로 법원은 ‘침묵’에 의한 禁反言과 의무해태의 법리를 적용하였다.

이 사건에서도 법원은 “의도적으로 오도하는 특허권자의 ‘침묵’은 표준기술을 사용하는 자로 하여금 특허권자가 특허권 주장을 포기한 것으로 믿도록 유인하였고 또한 불공정하게 오도하였다”고 판시하였다.

7. Dell 및 Wang 사건이 시사하는 점

Dell 화해조서(1996)는 Stambler, Potter, Stryker 판결 등에서 인정된 구체수단보다도 더 나은 수단을 경쟁업체가 추구할 수 있도록 구체수단을 확대하였다. 여태까지 법원은 금반언, 의무해태, 권리유보, 권리포기의 이론하

에서 특허권의 실시를 제한할 수도 있음을 밝혀왔다. 따라서 Dell 사건은 행정기관이나 법원이 '명시적으로' Dell 사건에서와 같은 종류의 행위를 반독점법 위반으로 결론내린 최초의 사건이라 하겠다.

Dell 사건은 화해조서의 형식으로 종료되었으므로 재판에서의 기속력은 발휘할 수 없다. 또한 반독점 위반을 입증하는데 필요한 전제조건들에 대해서도 논란이 계속될 여지가 있다. 그럼에도 불구하고 Dell 사건은 다음과 같은 몇가지 중요한 시사점을 던져주고 있다.

첫째, FTC나 DOJ와 같은 반독점법 집행기관들은 산업표준을 따르는 경쟁업체들로부터 지적재산권 침해를 당했다고 주장하는 사건의 수사에 더욱 흥미를 가질 것이다. 이번 Dell 사건에서의 화해조서는 FTC와 DOJ가 1995년 4월 공동으로 발표한 『지적재산권의 라이선싱에 대한 반독점 가이드라인』에서 제기되었다시피 지적재산권과 관련하여 일어나는 반독점 사건에 대한 더높은 관심의 결과라 할 수 있다.

둘째, 산업표준 제정과정에서 규칙을 제대로 지키지 않는 업체들에 대해서는 심각한 후유증을 불러 일으킬 것이다. 여기에는 특허권의 남용, 관련 특허권 행사 및 다른 형평법에 의한 침해보상의 금지, 그리고 관련 법령에 의한 손해배상 등이 포함될 수 있다. 그러나 이 사건으로 인하여 표준개발에 참여하는 업체가 일반적인 '조사 의무'를 부담하게 되는 것은 아니다.

셋째, 표준제정기구를 오도할 의사가 없는 경우라 할 지라도 반독점 배상책임이 발생할 수 있다. Dell 사건에서는 이러한 '오도 의사'(intent)를 입증할 만한 명백한 증거는 없는 것으로 보였다. 그러나 대다수 FTC 위원들에

게 '오도 의사' 유무는 중요한 문제로 부각되지 않았다. 이와 관련하여 FTC 경쟁국(Bureau of Competition)의 국장인 William Baer는 (예비) 화해조서에서 다음과 같은 의견을 개진하였다.

"이번 화해조서로 인하여, 회사들은 '공개 표준'(open standard)을 약속한 후 이 표준이 성공을 거두게 되자 경쟁업체의 사용을 봉쇄하거나 로얄티를 통해 가격을 올리게 할 목적으로 특허권을 주장할 수는 없게 되었다. 이번 사건에서 Dell 컴퓨터사는 VESA 협회의 확인서에 서명함으로써 관련업체가 VL-버스 표준이 완전히 개방된 것으로 믿게 한 것이다. 왜냐면, 만약 Dell사가 표준제정 과정에서 특허침해 주장을 협회에 미리 알려 주었다면 협회는 그 특허를 침해하지 않는 다른 표준을 채택하였을 것이기 때문이다."

넷째, Dell 사건은 FTC법 제5조에 의해 제기되었는데 이러한 사건은 FTC만이 소송권을 갖는다. 만약 개인이나 DOJ가 이와 유사한 혐의로 제소한다면 Sherman Act에 의해 제기해야 하며, 따라서 그 법의 반독점 전제조건을 입증하여야 한다.

Wang 사건에서는 피고(미쓰비시)가 특허권자의 행위를 반독점법 위반이라고 적극적으로 주장하지는 않았지만, 법원은 특허권자의 행위와 관련하여 Potter 및 Stryker 사건에서와 같이 '禁反言'의 원칙을 적용하였다는 점에서 중요한 의의를 지니고 있다. Wang 법원은 특히 이와 관련하여 '법률적 禁反言' 뿐만 아니라 '형평성에 의한 禁反言'까지도 적용가능한 것으로 보았다. 따라서 자신의 기술이 산업표준으로 채택되기를 희망하는 업체들은 이 점을 고려하여, 비록 출원중에 있거나 또는 출원 준비중이더라도 그 사실을 표준개발

기관에 미리 통지하는 것이 바람직할 것이다. 결국 Wang 사건과 Dell 사건은 모두 특허권자가 어떻게 행위하느냐에 따라서는 다른 사람에게 무상의 영구적인 실시권을 넘겨 할 수도 있다는 것을 잘 나타내 준다고 하겠다.

8. 맺음말

지구촌에 걸쳐 정보화 기반이 구축되고 있는 오늘날 산업의 표준화는 무엇보다 중요하다. 우리나라도 산업표준화의 중요성을 일찍부터 인식하여 미국이 표준화에 관한 법을 제정한 것보다 8년 먼저 그것도 헌법에 '국가표준제도'라는 조항을 삽입한 바 있다. "국가는 국가표준제도를 확립한다."(헌법 제127조 제2항).

표준제정 과정에서 Dell 및 Wang 사건에서와 같이 특허권의 존재를 사전에 공표하지 않고 나중에 이를 악용할 위험성이 상존하지만 우리나라는 이에 대해 무관심하거나 또는 이에 대한 대응책의 수립이 미흡한 실정이다. 결과적으로 국제적인 산업표준화가 중대 현안인 전자·정보산업에 종사하는 업체들은 지적재산권 전략을 수립할 때 심지어는 FTC에 의한 제소 가능성 및 영향을 심각하게 고려하여야만 할 것이다. 또한 경우에 따라서는 자기의 특허권의 행사가 원천적으로 봉쇄당할 수 있는 가능성도 생각해 보아야 할 것이다. 따라서 산업표준 제정에 참여하는 업체는 다음 두가지 사항을 명심해야 할 것이다.

첫째, 자사의 지적재산권이 표준(안)에 연루되는지 여부를 적극적으로 알아보아야 한다. 사실 참여업체는 실수로 또는 부지불식간에 자사의 특허가 표준(안)에 포함되어 있는

지를 모르고서 이를 공표하지 않을 수도 있기 때문이다. 그러나 '모르고서 공표하지 않은 것인지'의 여부는 명확히 밝히기가 곤란하고, 특히 Dell 사건에서는 그러한 의사(intent)의 입증을 필요로 하지 않고 있으므로, 가능한 최선을 다하여 표준(안)에 저촉되는 특허권이 있는지를 성실히 조사해 보아야 할 것이다. 또한 Wang 사건에서도 침해자에게 무상의 영구적인 법정실시권을 인정함에 있어 그러한 의사의 존재 여부는 체크하지 않았다는 사실에 주목할 필요가 있다.

둘째, 표준기구가 서면으로 문의해오면 그러한 권리의 존재 여부를 명확히 밝혀야 한다. 이것은 표준기구의 내부 규칙보다는 가혹한 것일 수도 있다. 사실 ANSI는 표준제정 과정에서 '알고 있거나 관련될 것으로 예상되는' 특허의 공표를 권유(의무화는 아님)하고 있을 뿐이고 참여업체로 하여금 자사의 특허권 모두를 검색하도록 하고 있지는 않다. 그러나 ANSI 규칙에 따르면, 만약 특허권자가 적용가능한 특허를 공표하지 않았다면 그는 '반드시' 무료 혹은 합리적인 조건으로 실시권을 허여하거나 아니면 표준이 취소될 위험을 감수하도록 한다. 따라서 참여업체들은 자사의 대표자들이 표준기구의 규칙에 적극 따르도록 회사의 내부 방침을 마련해 둘 필요가 있다. 이러한 회피수단을 마련해 놓지 않는다면 자신의 지적재산권을 상실하거나 무상의 법정실시권을 인정해야 할 위험을 감수해야 할 것이다.

그리고 산업표준을 개발하는 기구는 관련특허를 조사·분석해야 할 책임은 없지만 작업 과정에서 매분기마다 1회씩 서면으로 참여업체에 조사협조요청서를 발송하여 결과를 취합하거나 모든 참여업체가 독자적으로 관련특허

를 조사하여 그 결과를 표준기구에 통지할 수 있도록 내부 규칙을 마련해 둔다면 좋을 것이다. 또한 표준과 관련된 출원중인 기술에 대해서까지도 공표토록 규정한다면 좋겠지만, 이 경우 비밀성(미국은 출원공개제도를 채택하지 않음)과 불확실성에 따른 문제는 있다.

결론적으로, Dell 사건이 국내에 당장 미치는 영향은 없겠지만 세계화 시대에 이러한 문

제는 언제라도 발생할 수 있다는 사실을 명심하여야 한다. 특히 산업표준을 개발하고 있는 각종 산업별, 업종별 단체와 여기에 참여하는 업체와 연구소는 산업표준을 개발할 때 Dell 사건과 Wang 사건을 늘 염두에 두어 불필요한 특허권 분쟁이 일어나지 않도록 하고 또한 특허권자는 자신의 권리가 행사불능 상태에 빠지지 않도록 하여야 할 것이다. TTA

서천석

- 1988. 2. 서울대학교 공과대학 전자공학과 졸업(공학사)
- 1995. 7. Franklin Pierce Law Center IPSI 과정 수료
- 1996. 5. Franklin Pierce Law Center MIP 과정 졸업(법학석사)
- 1997. 5. 뉴욕주립대학 로스쿨 JD 과정 이수중

경력

- 89. 9 ~ 90. 5 삼성전자 중앙연구소 특허부
 - 90. 10. 제27회 변리사시험 합격
 - 90. 12. 제26회 기술고등고시 통신기술직 합격(수석)
 - 90. 11 ~ 91. 4 김&장 특허법률사무소
 - 91. 1 ~ 91. 4 국제특허연수원/특허청 변리사수습
 - 91. 12 ~ 94. 11 상공부 전자정책과
 - 94. 11 ~ 95. 1 상공자원부 정보진흥과
 - 95. 1 ~ 95. 5 통상산업부 산업기술개발과
 - 95. 5 ~ 96. 5 Franklin Pierce Law Center
 - 96. 9 ~ 97. 5 뉴욕주립대학 로스쿨 (JD 과정)
 - 97. 7 ~ 98. 5 특허청 심사4국 전기심사담당관실
 - 98. 5 ~ 현재 특허청 심사2국 심사조정과
- Tel: (042)481-5391; FAX: 472-3470; E-mail: seoulseo@hanmail.net

연구논문

- 『Current Issues in Cyberspace in the U.S.』 (FPLC 논문, 96. 6)
- 『컴퓨터 프로그램의 보호』 (APAA 강연, 97. 11 ; 전자공업 98. 3월호)
- 『영업비밀의 보호 - 사례를 중심으로』 (전자공업 98. 4월호)
- 『기술개발과 특허정보의 검색』 (전자공업 98. 5월호)
- 『User Interface의 보호』 (삼성전자 디자인센터 강연, 98. 4)
- 『인터넷 홈페이지 구축과 법률분쟁 대책』 (특허정보 98. 여름호)
- 『특허제도의 의의와 활용방안』 (전자공업 98. 7월호)
- 『특허권과 공개의무』 (전자공업 98. 8-9월호)