

MPEG-2 표준과 특허권 공동출자 I

서천석 · 특허청 서기관

본고는 MPEG-2 표준과 특허권 공동출자에 관한 논고로 저널 64호와 65호 2회에 걸쳐 연재됩니다. 다음 호에 연재될 목적지는 다음과 같습니다.

목 차

- | | |
|---|--|
| <p>I. MPEG-2 특허풀의 분석</p> <p>A. MPEG-2 특허풀에 대한 반독점 분석</p> <p>1. MPEG-2 라이선싱 계약의 특별조건</p> <p>a. 경쟁자에 대한 영향</p> <p>b. 결탁, 공모의 촉진 여부</p> <p>c. 기술 혁신에 미치는 영향</p> <p>B. MPEG-2 특허풀의 분석 결과</p> <p>II. 특허풀에 관한 주요판례 소개</p> <p>A. Standard Oil 사건 - 최초의 미연방대법원 판결</p> | <p>B. Go-Video 사건 - 이중데크 VCR 사건</p> <p>III. 한국 기업의 전략적 제휴 현황 및 강화 방안</p> <p>A. 한국의 전략적 제휴</p> <p>1. 국내 기업간 및 외국 기업과의 전략적 제휴 현황 개요</p> <p>2. 한국기업 전략적 제휴의 문제점</p> <p>B. 전략적 제휴 강화방안과 정부의 역할</p> <p>1. 전략적 제휴 강화방안</p> <p>2. 정부의 역할</p> <p>IV. 맺음말</p> |
|---|--|

I. 머리말

만약 하나의 쇼핑공간에서 모든 일을 다 처리할 수 있는 상황을 가정해 보자. 식료품을 구매하고, 치과를 방문하고, 자동차에 휘발유를 가득 채우고, 제세공과금을 납부하고 하는 모든 일들이 이른바 '원스톱'으로 처리된다면 소비자들에게는 분명히 편리함을 제공할 것이다. 이와는 반대 상황을 가정해 보자. 어느 소도시에 10군데의 단독개업 치과의원이 있는데, 그 동기는 차치하고 이들 10인의 치과의사들이 하나로 뭉

쳐 단일 치과병원을 설립하였다고 하자. 이 경우 소비자들은 M&A에 따른 어떠한 장점을 누릴 수도 있겠지만 독점으로 인하여 예컨대 진료비의 일방적 인상이나 불친절의 심화 등과 같은 단점도 예상해 볼 수 있다.

상기의 예는 본고의 주제와 관련하여, 하나의 기술분야에서 독점적 지식재산권을 어느 하나의 관리기관에 '공동출자' 하는 경우에 비유될 수 있다. 특허권의 공동출자 즉 '특허풀'은 우리나라 기업에게는 아직 낯설은 용어이지만 선진국의 주요 산업에서는 종종 이루어지는 혁신

적인 기업전략의 일종이다. 그러나 특허권의 활용도 특허권의 실시에 관한 다른 행위에서와 마찬가지로 反독점법상의 제한 및 제약조건에 부응하여야 한다. 이제 우리나라 기업들도 글로벌 경제시대를 맞이하여 선진국의 기업들과 무한경쟁을 펼쳐야 하며 경우에 따라서는 전략적 제휴관계를 구축하여야 할 것으로 생각된다.

특히 세계적으로 경제전쟁 및 기술전쟁이 격화되고 기술의 거대화, 복잡화, 전문화 및 기술개발에 대한 R&D 투자의 리스크가 증대되어 감에 따라 세계 유수의 기업들은 상호협력하여 경쟁을 추구하는 방안으로 '특허풀' 등과 같은 전략적 제휴를 통해 국제경쟁력 강화에 노력을 하고 있다. 그러나 국내기업의 전략적 제휴는 아직 일부 대기업을 중심으로 한 OEM, 합작투자 및 기술도입에 머무르고 있으며, 정부 또한 기술도입이나 단독 혹은 공동의 기술개발을 지원하는 초보적인 수준에 머무르고 있어 연구실에서의 R&D로부터 시장에서의 유통에 이르기 까지 각 기업이 보유하고 있는 핵심역량을 중심으로 국내의 기업간 전략적 제휴증대를 통한 국제경쟁력 제고에 힘써오지 못한 실정이다. 이에 따라 우리나라 기업들은 이 분야에서 가장 앞선 법제를 보유하고 있는 미국의 Sherman Act 및 Clayton Act가 특허풀에 적용될 수 있는지를 이해하는 것이 필요하며, 이를 위해서는 먼저 특허풀의 활용 및 이에 따른 경제적 효과가 무엇인지를 이해하는 것이 중요하다.

본 고에서는 기업의 전략적 제휴의 가장 혁신적 방안 중의 하나인 '특허풀'에 대해 소개하고, 전자·정보·통신산업 분야에서 최근 이루어진 MPEG-2 국제표준기술의 특허풀 계약에 관하여 특히 미국무부 반독점법 당국이 취한 태도를 중심으로 '특허풀'의 反독점 차원의 영향을 살펴보고자 한다. 마지막으로, 이러한 분석을 바탕으로 WTO 체제하에서 한국기업이 모

색하여야 할 전략적 제휴방안을 간단하게나마 제시하고자 한다.

II. 특허풀의 의의

A. 특허풀이란 무엇인가

특허풀 즉 특허권 공동출자는 특허권자들이 그들의 특허에 대해 서로간에 라이선스를 허여하기로 합의하는 경우에 종종 발생한다. 특허풀은 둘 또는 그 이상의 특허권자들간에 그들 각각의 특허권에 대한 배타적 권리의 행사를 그들 상호간에는 유보하고 非참여자들에게 그 독점적 권리의 실시를 허여하기로 하는 계약을 수반하게 된다. 특허풀은 관련기술을 실시하고 있는 둘 또는 그 이상의 기업들이 특허권에 대한 '결제기관(clearinghouse)'을 설립하기 위하여 그들의 특허를 양도하거나 라이선스할 수 있도록 해 주는 하나의 메카니즘이다.

특허권의 공동출자 행위는 여러 가지 형태를 가질 수 있는데, (1)하나의 회사가 一群의 특허에 대한 소유권을 보유하고 있거나 (2)특허풀 체제내의 특허권자들간에 개별적으로 크로스라이선스를 허여하거나 (3)중립적인 기관이나 하나의 회사를 管理機關으로 설립하여 여기에 당해 기술분야의 모든 필수적 특허권을 양도하고 이 관리기관이 각 구성원들과 非참여자들에게 까지 라이선스를 허여하는 방식 등이 있다.

B. 특허풀의 발생원인

성숙한 산업분야에서 그 모습을 드러내는 지식재산권 포트폴리오에 있어서, 기술이전이 증가함에 따라 거래비용은 크게 늘어나며, 이것은 결국 개별기업이 R&D 비용을 지출함에 있어

과거와는 달리 별도 '경고적 지출항목'을 마련하도록 하는 것을 의미한다. 지식재산권의 침해 우려에 대한 잠재적 소송비용과 '경고적 지출'에 따른 경제적 비효율성은 산업계 구성원들로 하여금 새로운 전략적 제휴를 모색하도록 하는데, 反독점 의혹을 해소하기에 충분할 정도의 경쟁적 사업활동을 유지하면서도 필수적인 기술에 대해 비용-효과 측면에서 보다 효율적으로 공동 역세스를 촉진시키는 전략적 제휴에 돌입하도록 하는 강한 동기로 작용한다. 자동차, 항공기, 전자 및 정보통신 산업에서 역사적으로 잘 형성된 사적 '집단권리기관'(CROs : Collective Rights Organizations)과 ASCAP 및 BMI와 같은 단일 '집단지적권 라이선싱기관'은 그 좋은 예라 할 수 있으며, 특히 최근에 형성된 MPEG-2 표준에 관한 특허풀은 9개 전자업체 및 1개 대학간에 이루어진 것으로서 지금까지 존재해온 특허풀 중 모범적 사례라 하겠다. 또한, 전세계 30개국 이상 200개 이상의 방송국과 방송장비제조업자 및 규제기관들의 집합체인 DVB(Digital Video Broadcasting Project)는 최근 DVB 표준을 실시하는데 필수적인 특허권 포트폴리오로서 특허풀을 결성하고자 적극 추진중에 있다. 이들 예에서 알 수 있듯이, 기본적으로 독점재산으로서의 '기술'이 그 핵심인 첨단산업에서는 특허풀의 설립이 사업활동의 불가결의 구성요소일 수 있다.

C. 포트폴리오 구성특허의 속성에 따른 특허풀의 분류

1. 경쟁특허로 이루어진 특허풀

특허풀은 공동출자된 특허권들간 상호관계에 따라 다음 3가지로 구별될 수 있다. 특허풀의 첫번째 형태는 서로 경쟁관계에 있는 특허들간

에 화해·조정하기 위하여 형성되는 경우이다. "경쟁관계에 있는 특허"란 서로 유사하여 상호간에 경제학적 의미에서 代替財의 관계를 형성하는 특허들을 말한다. 따라서 경쟁관계에 있는 특허를 취득한 사람은 그 특허풀 내에서나 바깥에서 다른 경쟁특허에 관한 권리에 대해 수요가 없거나 실질적으로 감소된다. 경쟁특허들로 이루어진 특허풀은 여기에 모든 대체재 성격의 특허들이 포함되어 있지 않은 이상 그 가치는 미미할 것이다.

2. 보완특허로 이루어진 특허풀

공동출자될 수 있는 특허의 두번째 형태는 동일한 기술에 관한 "상호보완적 특허"이다. 이들 특허는 경제학적 의미에서 補完財의 관계를 형성하는데, 이들은 공동출자됨으로써 2개의 상호보완적 특허권의 조합의 가치가 개별적인 특허권의 가치의 합을 크게 상회한다. 상호보완적 특허는 상호간에 대체적이지 않으며, 오히려 각기 독립적이지만 서로 관련있는 기능을 수행하고 하나의 특허는 다른 상호보완적 특허의 수요를 증대시키는 역할을 하는 점에서 경쟁관계에 있는 특허와는 커다란 차이가 있다.

3. 차단특허로 이루어진 특허풀

마지막으로 특허풀은 차단관계에 있는 특허를 공고하게 유지하기 위하여 활용될 수 있다. "차단관계에 있는 특허"라 함은 어떤 특허권자가 자신의 특허를 실시하는 경우 다른 차단특허를 침해하는 것으로 되어 결국 특허를 실시할 수 없도록 금지하는 역할을 하는 특허를 말한다. 이러한 "차단관계"는 특허권을 부여받더라도 그 권리자는 다른 사람이 그 발명을 이용하는 것을 배제할 수 있을 뿐이며(즉 소극적

권리) 그 발명을 독점적으로 이용하는 적극적인 권리 부여받는 것은 아니기 때문에 발생한다. 우리나라 법제에서는 이러한 관계를 “이용관계”라고도 부른다. 이에 대한 예를 들면, 발명자 甲은 ‘자동차’를 발명하였고, 발명자 乙은 뒤이어 甲의 특허에 개량을 가하여 조향장치로서 ‘핸들’을 가진 자동차를 발명함으로써 자동차를 보다 용이하게 운행할 수 있게 하였다면, 甲의 특허는 乙의 특허에 대해 이용관계를 형성하게 된다. 따라서 특허권자 乙은 갑으로부터 자동차 특허의 라이선스를 허여받지 않는 한 자신이 발명한 ‘핸들이 달린 자동차’를 상업적으로 실시할 수 없도록 ‘차단’당하게 된다. 물론, 특허권자 甲도 자신이 발명한 일반적인 자동차는 실시할 수 있지만 乙의 특허발명인 ‘핸들이 달린’ 자동차에 대해서는 乙로부터 라이선스를 얻지 않는 한 이를 제조·판매할 수 없으므로 역시 ‘차단관계’에 놓여 있다고 말할 수 있다. 따라서 이 경우에 이 두 특허를 공동출자하여 특허권을 설립한다면 甲과 乙 모두 핸들을 구비한 개량형 자동차를 만들 수 있게 된다. 이러한 문제는 실제로 1850년대의 재봉틀 산업과 20세기 초 자동차 및 항공기 산업에서 발생하였다. 동 산업은 개별적인 특허권자의 독점권을 모두 폐지하고 특허권의 구성원이면 누구나 공동출자된 특허를 사용할 수 있도록 하였으며, 일종의 중재위원회를 구성하여 개별 특허권자에 대해 특허권의 가치에 상응한 보상규모를 결정하도록 하였다. 예컨대, 항공기 특허권의 경우 주요 특허권자였던 Glenn Curtiss와 Wright 형제에게 비행기 한대당 100달러를 지불하되 그 한도를 1백만달러로 하였으며, 그 후 항공기 산업이 급성장을 이룩하기 시작하면서 당초의 계약내용은 다소 수정되었다. 즉 특허권 계약에 따라 美항공기산업협회는 로열티로 거두어 들인 금액 중 87.5%에 해당하는 금액에

대해 67.5%는 Wright-Martin 항공사에게 그리고 나머지 20%는 Curtiss-Burgess 사에 지불하였으며, 만약 1933년 11월까지 양사에 지불한 금액이 각각 2백만달러에 달하는 경우에는 비행기 한대당 로열티는 자동적으로 25달러로 인하되는 내용이 담겨져 있었다.

4. 경쟁특허와 非경쟁특허의 구별

특허권을 이해함에 있어 경쟁특허와 非경쟁특허(상호보완특허 및 차단특허)를 구별하는 것이 중요하며, 非경쟁특허를 공동출자하는 것은 불필요한 침해소송을 회피하고 기술의 이용을 촉진하기 때문에 反독점소송에서 정당화될 수 있는 여지가 있다는 점에 유의할 필요가 있다. 또한, 경쟁특허를 공동출자하는 경우에 만약 이들의 포트폴리오가 다른 기술적 대안을 없애고 포트폴리오 특허의 각각이 가지는 ‘경쟁적 우월성’에 의해 측정되는 비용 이상으로 사용자의 생산비용을 증대시킨다면, 이러한 특허권은 反경쟁적 영향력을 가지는 것으로 인정될 수 있다.

그러나, 특허권에 포함된 특허는 언제나 경쟁특허나 非경쟁특허의 어느 하나로 명확하게 구분되는 것은 아니다. 즉 특허들이 서로간에 가지는 관계는 반드시 분명한 것은 아니다. 또한 특허발명들간의 상호관계는 경쟁관계, 보완관계 또는 차단관계로서의 특성을 동시에 지니는 경우가 많다.

D. 특허권의 경제적 효과

1. 긍정적 효과의 측면

특허권은 이에 참여하는 기업들에게 커다란 경제적 잇점을 제공한다. 첫째, 특허권내의 특허

권자들은 공동출자된 특허를 침해하였다는 침해소송으로부터 상호간 면책을 부여받을 수 있는 점이다. 둘째, 특허풀은 장래에 일어날 수 있는 법률분쟁을 해소시킴으로써 사업의 불확실성을 제거하는 것은 물론, 특허무효소송이나 침해소송에 연루되는 소송비용을 없애준다는 점이다. 셋째, 특허풀은 단일 관리기관의 설립을 통하여 공동출자된 모든 특허에 대해 대규모의 라이선스를 허용하는 효과적인 방안을 제공한다. 만약 이러한 특허풀이 없다면 수많은 특허권자와 실시자들간에 지루하고 소모적인 개별 협상이 이루어져야 할 것이다. 예컨대, DVD 기술의 경우 특허풀의 설립이 아직까지는 이루어지지 않고 있는데, 그 이유는 DVD에 관한 특허가 아직은 모두 허용되어 있지 아니한 상태이고, 현재 최소한 10개사가 DVD 특허를 보유하고 있는 것으로 알려져 있지만 DVD 표준포맷이 일부 제조업자에게 많은 돈을 벌게 해 주기 시작할 무렵이면 보다 많은 특허권자들이 수면위로 떠오를 것이기 때문이다. 따라서 DVD 제품을 제조하고자 하는 업체는 개별적인 DVD 특허권자들과 라이선싱계약을 체결하여야 하지만 다른 특허권자의 존재여부는 아직까지 불투명한 실정이므로 상당한 주의가 요구된다. 넷째, 특허풀은 제품의 제조·판매에 대한 라이선스를 얻은 제조업자들간에 경쟁을 촉진함으로써 제품의 질은 향상시키되 제품의 가격은 떨어뜨리는 역할을 수행할 수 있다. 다섯째, 각각의 구성원들은 특허풀을 형성함으로써 자신의 특허의 온전한 가치를 확보할 수 있게 된다. 또한 특허풀을 통해 얻는 효율성은 특허풀을 구성하는 포트폴리오 특허의 가치를 증대시키는 것은 물론 그 특허기술에 대한 후속 R&D를 장려하는 효과도 가진다. 마지막으로, 막대한 기술이전 기반으로부터 실현될 수 있는 거래비용의 감소는 제쳐두고서도, 다른 분명한 혜택이 크로스라

이센스를 허용받은 특허풀 구성원들에게 돌아간다. 예컨대, 특허풀에 공동출자한 구성원들은 연구목적은 물론 상업적 목적으로 당해 분야에서 자유로이 활동하는데 특허풀을 활용할 수 있으며, 특허풀의 구성원이 아닌 실시권자들로부터 얻어지는 로열티수입을 매출원천으로 이용할 수 있다.

2. 부정적 효과의 측면

특허풀은 몇 가지 부정적인 경제적 효과도 나타낼 수 있다. 첫째, 침해소송으로부터 단순히 면책을 부여하는 특허풀 계약은 포트폴리오 특허권자에게 특정 실시권자에 관한 중요한 정보를 제공하거나 또는 시장에서의 결탁(공모를 촉진하는 결과를 초래할 수도 있다. 이에 따라, 둘 또는 그 이상의 지배적 경쟁자들간 상기와 같은 계약은 이들에게 경쟁에 있어서 중대한 잇점을 제공하는 경우가 발생할 수 있다. 둘째, 또 하나의 부정적 측면은 경쟁자들간에 미래의 특허에 대해 공동출자하기로 계약을 맺는 경우에 일어난다. 이처럼 경쟁자들간에 장래의 특허에 대해 특허풀을 체결하는 것은 경쟁자들로 하여금 새로운 기술에 대한 R&D 투자를 할 인센티브를 제거하고, 특허풀내의 다른 경쟁자들이 허비한 시간과 비용을 활용하도록 부추길 수 있는 것이다. 마지막으로, 특허풀 참여자들은 가격을 인상하거나 산출을 감소시키거나 아니면 경쟁을 억제하도록 공동출자된 특허에 제약을 가할 수 있다는 점이다.

E. 특허풀과 反독점 분석

전통적으로 美법무부 반독점국은 지식재산권의 공동출자 구도 및 크로스라이선싱 계약에 대하여 잠재적 경쟁자들에게 진입장벽을 형성

하기 위하여 고안된 가격고정 전략의 일종이라면서 거의 반사적으로 의심의 눈초리를 가지고 있었다. 그러나, 미법무부는 MPEG-2 특허폴의 승인을 계기로 특허권 공동출자 구도에 대해 보다 완화된 시각을 가지게 된 것이다. 현 Clinton 행정부하의 미법무부는 특허폴 계약의 반독점 연루 여부에 관하여 점차 관용적인 자세를 취하고 있으며, “특허폴과 크로스라이센싱 계약은 기술의 전파를 촉진시킴으로써 경쟁촉진적일 수 있다”는 견해를 공식적으로 밝히는 등 미법무부의 반독점에 관한 견해가 점차 변화되고 있음을 알 수 있다.

美법무부와 美연방무역위원회는 1995년 4월 공동으로 발표한 “IP 가이드라인”에서, 공동으로 패키지 라이선스를 할 목적으로 특허권을 집합시킨 이른바 ‘특허폴’에 대하여 이는 ① ‘상호보완적’ 기술을 한 군데로 집합시키고, ② 거래비용을 감소시키며, ③차단적 지위를 제거하고, ④값비싼 침해소송을 예방하는 등 경쟁의 혜택을 제공하는 것으로 평가하고 있다. “IP 가이드라인”은 또한 특허폴은 기술의 보급을 촉진하므로 경쟁촉진적인 것일 수도 있다고 하면서, 그럼에도 불구하고, 어떤 특허폴은 특허폴내의 지식재산권들간 또는 특허폴내의 특허를 구현하는 유통제품들간 또는 특허폴의 당사자들간 기술혁신에 있어서 경쟁을 제약할 수도 있다는 시각을 가지고 있다.

특허폴에 대한 반독점 분석의 시작점은 특허권들 및 이들 상호간의 관계의 유효성에 대한 조사라 할 수 있다. 무효 또는 권리소멸된 지재권에 대한 라이선싱 계획은 반독점 심사를 견디내지 못할 것이다. 또한 경쟁기술을 모두 집합시켜 이들에 대해 단일 가격을 설정하는 특허폴도 경쟁에 대해 심각한 우려를 불러일으키곤 한다. 반면에, 이하에서 소개할 MPEG-2의 경우와 같은 상호보완적 지식재산권의 조합은

장래의 사용자들에게 이들 권리를 보급하는 효율적이고 경쟁촉진적인 방법이 될 수 있다.

III. MPEG-2 특허폴의 분석

A. MPEG-2 라이선싱계약의 소개

1. MPEG-2 표준

MPEG-2 표준은 디지털 TV에 관한 것으로 ISO/IEC의 동화상전문가그룹(MPEG) 및 ITU-T에 의해 1994년 11월 국제표준으로 승인되었다. 시스템과 비디오 부문을 취급하는 제1부(ISO/IEC 13818-1) 및 제2부(ISO/IEC 13818-2)가 제안된 활동과 관련있다.

시스템에 관한 제1부는 (a)DVD와 같은 매체상에 저장하기 위한 “프로그램” 스트림이나 다중 프로그램의 전송을 위한 “수송” 스트림 중 어느 하나의 단일 비트스트림 속으로 각각의 비디오 및 오디오 비트스트림을 결합시키는 構文(syntax) 및 語義論(semantics) 그리고 (b)상기 비트스트림을 원래의 비디오 및 오디오 비트스트림으로 분할하는 디멀티플렉서를 기술하고 있다.

제2부는 (a)압축된 비디오를 포함하는 비트스트림의 공통 구문 및 語義論 그리고 (b)상기 비트스트림을 압축해제하는 디코더를 기술하고 있다. MPEG-2 비디오 압축은 데이터의 상당량을 절약해주며, 따라서 특정 화상내(예컨대 배경이 모두 같은 색인 경우) 및 여러 화상들내(예컨대 특정 도형이 어느 한 순간으로부터 다음 순간까지 움직이지 않고 있는 경우) 모두에 들어 있는 여분의 정보를 제거함으로써 비디오 물질을 재생하는데 필수적인 저장 및 전송공간을 확보할 수 있게 해 준다.¹

MPEG-2 표준의 비디오 및 시스템 부분은 비디오 정보를 저장·전송하는 케이블, 위성 및 지상파 방송, DVD, 정보통신 등을 포함하는 많은 다른 제품 및 서비스에 적용될 것이다. 그러나, 표준을 따르는 것은 많은 특허를 침해하는 결과를 초래하게 될 것이다. 따라서 MPEG-2 표준을 개발하는데 참여하였던 많은 기업들은 제안된 표준안에 의해 제기된 지식재산권 문제들을 다루기 위한 MPEG-2 "IP 실무그룹"을 창설하였다. 무엇보다도 IP 실무그룹은 표준안을 따르는데 필수적인 기술을 포함하고 있는 특허를 검색하는데 지원하고 있으며, 상기 필수 지식재산권을 MPEG-2 사용자들에게 전달하는 메커니즘의 창설을 탐구하고 있다. 상기 탐구의 결과 라이선스 제공자들, Cable Television Laboratories 및 Baryn S. Futa氏는 궁극적으로 Delaware 有限責任會社로서 MPEG-2 특허권 관리기관인 'MPEG LA'를 설립하는 계약을 맺게 되었다.²

라이선스 제공자들 각각은 MPEG-2 표준의 비디오 및 시스템 부분을 따르는데 필수적인 것으로 IP 실무그룹의 특허검색에 의해 확인된 한건 이상의 특허(이하 '필수특허'라 한다)를 가지고 있다. 4회에 걸친 일련의 계약에서³ 이들은 자신들의 MPEG-2 필수특허들을 단일 포트폴리오로 결합하여 통합관리하고자 하였는데,

이 관리기관은 비차별적 조건으로 라이선스를 허여하고, 로열티를 징수하며, 당해 로열티를 부담하는 제품이 제조(판매되는 국가에서의 상기 포트폴리오 특허의 갯수에 비례하는 방식으로 상기 로열티 징수액을 라이선스 제공자들에게 할당하는 역할을 담당한다. 특허폴내의 모든 특허는 비록 그 소유자가 아무리 많은 시간과 비용을 투자하여 R&D를 수행하였더라도 그러하지 않은 경우와 그 가치가 동일하다. 왜냐하면 그 어떤 필수특허도 다른 필수특허들에 대해 '차단특허'로서의 특성을 가지기 때문이다. 그리고 필수특허를 라이선스 받는 모든 사람들은 동일한 대우를 받는다. 이것은 어떤 MPEG-2 특허권자가 MPEG LA로부터 MPEG-2 기술을 라이선스 받는다면 그는 특허폴에 참여하지 아니한 자가 MPEG LA로부터 라이선스를 허여 받을 경우 지불하는 실시료와 같은 금액을 지불하는 것을 의미한다.

2. MPEG LA

'라이선스관리기관계약'에 따르면, MPEG LA는 다음과 같은 역할을 수행한다. (1)MPEG LA는 MPEG-2 특허 포트폴리오 라이선스를 요청하는 잠재적 모든 실시자에게 포트폴리오 하에서 MPEG-2 제품을 생산·사용·판매할

1. 그러나 제1부 및 제2부 어디에서도 비디오 또는 프로그램을 특정 구분 및 語義로 부호화하는 특정 방법에 대해 의무화하고 있지는 않다. 따라서 표준의 사용자들은 표준의 單一性에 필수적인 호환성을 유지하면서 자신들이 가장 유리한 것으로 생각하는 부호화 방법을 자유로이 개발 및 사용할 수 있다.
2. 라이선스 제공자들인 Columbia University 재단, Fujitsu사, General Instrument사, Lucent Technologies사, Matsushita 전기산업, Mitsubishi 전기, Philips 전자, Scientific-Atlanta사 및 Sony 등 9개사를 말한다. 한편 Cable Television 연구소의 부사장이었던 Futa씨는 현재 MPEG LA의 책임자로 일하고 있다.
3. 이들 4가지 계약은, (1)라이선스 제공자들이 공통의 라이선스 관리기관을 통하여 그들의 MPEG-2 필수특허들을 공동으로 라이선스 하도록 약속하고 있고, 포트폴리오 라이선스의 허가받은 사용분야, 로열티의 규모 및 할당, 포트폴리오에 특허를 새로이 추가하거나 배제하는 절차 등을 포함한 기본적인 조건들에 대해 동의하고 있는 "라이선스 제공자들간 계약(Agreement Among Licensors)", (2)MPEG LA가 MPEG-2 사용자들에게 포트폴리오를 라이선싱하고 로열티를 징수하고 배분하는 역할을 담당하도록 하는 내용의 라이선스 제공자들과 MPEG LA간의 "라이선스관리기관계약(Licensing Administrator Agreement)", (3)포트폴리오 라이선스를 허여하기 위한 목적으로 각각의 라이선스 제공자로부터 MPEG LA로의 라이선스, (4)포트폴리오 라이선스 그 자체를 말한다.

서브라이센스를 전세계에 걸쳐 비독점적으로 허여하되, 잠재적 실시자들간에 차별을 하지 않는다. (2)MPEG LA는 포트폴리오 실시자를 모집한다. (3)MPEG LA는 포트폴리오 라이선스 계약을 집행하고 종료시킨다.⁴ 그리고 (4) MPEG LA는 로열티를 징수하고 분배한다. 이를 위하여 각각의 MPEG-2 라이선스 제공자들은 자신들의 필수특허에 대해 MPEG LA에 비독점실시권을 허여한다. 하지만 MPEG-2 표준을 따르는 제품을 제조하는 것을 포함하여 어떠한 목적하에서라도 독자적으로 라이선스를 허여할 권리를 보유하고 있다.

라이선싱관리기관계약은 MPEG LA의 모든 영업활동을 Futaba氏를 책임자로 하는 관리조직의 전속 관할하에 두었다. 그러나, 다른 소유자들은 예산 및 연간 재정진술서의 승인, 비상 지출, 새로운 사업에의 진출, 인수·합병(M&A), MPEG LA의 매각 또는 해체 등과 같은 주요 결정에 대해서는 약간의 통제권을 보유하고 있다.

3. MPEG-2 포트폴리오

포트폴리오는 필수특허의 대부분을 차지하는 27건의 특허를 가지고 출범하였으며, 라이선스 제공자들 중 Columbia 대학, Fujitsu 및 Mitsubishi 등 3개사는 단지 1건의 MPEG-2 필수특허를 보유하고 있다. 일단 MPEG-2 표준이 대체로 자리잡았을 때, IP 실무그룹은 당해 표준을 따르는 경우 침해될 수 있는 특허에 대해 제출하도록 공개적인 요청을 하였다. Cable Television Laboratories는 제출된 특허를 심사할 관련기술과 당해 표준을 잘 알고 있는 특허전문가를 독자적으로 보유하고 있다. 이 전문가와 그의 조수들은 대략 8,000건의 미국특허 초록을

검색하였고 100개사 이상의 특허권자들의 약 800건의 특허를 분석하였다. 제출된 특허의 어느 것도 거부되지 않았고, 필수특허를 가진 것으로 확인된 개인 또는 회사의 누구도 제안된 공동라이선싱 프로그램을 형성하는 노력에서 배제당하지 않았다.

라이선스 제공자들간의 제안된 계약은 '필수성' 여부에 대한 판단자로서 독자적인 전문가에 대한 지속적인 역할을 창설하고 있다. 동 계약은 (1)라이선스 제공자들 중 누구에게라도 포트폴리오에 포함시켜 달라고 제출된 특허를 심사하고, (2)어떤 MPEG-2 라이선스 제공자가 필수특허가 아니라고 결론짓거나 누구라도 신의성실에 입각하여 필수적인 특허가 아니라고 확신하는 주장을 제기한 임의의 포트폴리오 특허를 심사할 독자적인 전문가를 보유할 것을 의무화하고 있다. 두 경우 모두 라이선스 제공자들은 당해 전문가의 견해에 의해 구속을 받는다. 그러나 라이선스 제공자들이 신의성실에 입각하여 만장일치로 필수성 여부에 관하여 결정을 내리는 경우에는 그렇지 않다.

포트폴리오의 구성은 다른 이유에 의해서도 변화될 수 있다. 어떠한 특허라도 이를 부여한 국가의 담당 사법당국에 의해 무효 또는 행사불능의 확정 재결을 받은 때에는 곧바로 포트폴리오에서 삭제될 것이다. 어떠한 라이선스 제공자가 마지막으로 보유하고 있는 특허의 존속기간이 만료하거나 그 특허가 무효 또는 행사불능의 재결을 받은 경우에는, 그 라이선스 제공자는 포트폴리오의 참여 및 라이선스 제공자들간 계약에서 배제된다. 각각의 MPEG-2 라이선스 제공자는 30일간의 사전통지에 의해 포트폴리오 라이선스에의 참여를 종식시킬 수 있으나, 나머지 제공자들은 그대로 존속한다.

4. 그러나 라이선스 제공자들은 2/3 이상의 찬성으로 제안된 집행행위 또는 종료계획에 거부권을 행사할 수 있다.

4. 포트폴리오 라이선스

MPEG LA가 MPEG-2 표준의 사용자에게 다음 3가지에 대한 제조·판매·사용을 위한 전세계적, 비독점적, 서브라이선스할 수 없는 라이선스를 포트폴리오 특허하에서 허여한다. (1)MPEG-2 표준을 따르는 비디오 정보를 부호화 및 복호화하기 위하여 고안된 제품 및 SW, (2)MPEG-2 프로그램 및 수송 비트스트림을 생성하기 위하여 고안된 제품 및 SW, 그리고 (3)상기 언급된 제품 및 SW에 사용되는 IC 칩과 같은 이른바 '중간제품'⁵ 등이다. DVD상에 복사하기 위하여 동화상을 부호화하는 것과 같이 비디오 정보를 '패키지된 매체' 상에 기록하는 부호화관련 제품 및 SW를 사용하도록 라이선스를 허여하는 것은 동일한 제품 및 SW에 대한 다른 라이선스 허여와는 구분된다.⁶

포트폴리오 라이선스는 2000. 1. 1. 종료하지만, 그 요건 및 조건에 대한 합리적인 개정을 전제로 5년 이내의 기간내에서 실시자들의 선택에 따라 갱신가능하다. '합리적 개정' 규정하에서는 25% 이상 로열티를 인상하는 것을 억제한다. 포트폴리오 실시자는 서면에 의한 30일의 사전통지에 의해 라이선스를 종료할 수 있다. 유니트당 로열티는 '라이선스 제공자들간 계약'에서 합의된 것으로 하되, "MFN(최혜국)" 규정에 의거하여 낮출 수 있다. 로열티 의무는 로열티가 부과되는 유니트에서 라이선스된 특허가 실제로 사용될 때 발생한다. 포트폴리오 라이선스는 라이선스 실시자에게 단지 라이선스된 특허만을 사용하도록 의무화하지는 않으

며, 당해 실시권자가 MPEG-2 표준에 따르지 않는 경쟁적인 비디오 제품 또는 비디오 서비스를 개발하는데 독자적으로 자유롭도록 하고 있다. 즉 실시권자들은 MPEG-2 압축표준에 대한 다른 기술적 대안을 자유로이 개발할 수 있도록 하고 있다.

포트폴리오 라이선스는 포트폴리오 특허의 리스트를 별첨에 게재하며, 필수특허권을 다른 곳에서 획득할 수 있는 실시권자의 능력 및 가능한 요구사항에 대하여 명시적으로 언급하고 있다. 또한 각각의 포트폴리오 특허는 MPEG LA에 이를 라이선스한 MPEG-2 실시권제공자로부터도 라이선스 받을 수 있다.

포트폴리오 라이선스의 '그랜트백(grant-back)' 조항은 실시권자로 하여금 자신이 라이선스 또는 서브라이선스 받은 필수특허에 대해서 공평하고 합리적인 조건으로 전세계에 걸쳐 비독점적인 라이선스 또는 서브라이선스를 실시권제공자 및 다른 포트폴리오 실시권자 누구에게나 허여(즉 그랜트백) 하도록 의무화하고 있다. 이 경우 실시권 제공자가 로열티에 대해 가지고 있는 '특허당 점유지분'은 그랜트백에 관한 공평하고 합리적인 로열티 산정에 있어 기준이 된다. 대안으로, 필수특허를 제어하는 실시권자는 MPEG-2 실시권 제공자로 변신하는 것을 선택함으로써 자신의 특허를 포트폴리오에 추가할 수도 있다. 그랜트백 의무조항에 위반하는 것은 라이선스 조건에 대한 중대한 위반이 되며, MPEG LA가 위반통지를 한 후 60일내에 이를 치유하지 않는 한 MPEG LA는 라이선스를 종료시킬 수 있다.

5. 중간제품에 관한 '중간제품 라이선스'의 허여는 당해 중간제품을 내부적 개발 및 시험목적으로만 사용하도록 그 사용권리를 제한한다.

6. 대부분의 로열티는 라이선스 제품당 \$4.00로 정해진 반면, 패키지된 매체상의 기록을 위하여 부호화 제품을 사용하는데 지불하는 로열티는 패키지된 매체의 생산에 따라 정하여진다. "개인용 또는 가정용"으로 만들어진 패키지매체 기록에 대해서는, 패키지매체당 \$0.04에 당해 매체상에 기록된 MPEG-2 Video Event의 수를 곱한 금액이 로열티이다. Patent Portfolio License §3.1.6.1. 반면에, 임대 또는 방송과 같은 상업적 목적을 지향하는 MPEG-2 패키지매체의 경우는, 패키지매체당 \$0.40에 당해 매체상에 기록된 MPEG-2 Video Event의 수를 곱한 금액이다. Id. §3.1.6.2.

특정 MPEG-2 실시권 제공자의 특허에 관한 부분적인 실시권계약의 종료도 가능하다. MPEG-2 실시권 제공자는 다음 2가지 경우가 발생될 때에는 MPEG LA로 하여금 실시권자의 포트폴리오 라이선스에서 자신의 특허를 철회해 주도록 요청할 수 있다. (1) 실시권자가 MPEG-2 실시권 제공자를 상대로 MPEG-2 필수특허 또는 MPEG-2 관련특허⁷의 침해를 이유로 소송이나 기타 절차를 제기한 경우 및 (2) 실시권자가 MPEG-2 실시권 제공자에게 공평하고 합리적인 조건으로 필수특허 또는 관련특허 하에서의 라이선스를 그랜트백 하지 아니한 경우 등이 바로 그러하다.

MPEG-2 라이선스 제공자의 특허가 실시권자의 포트폴리오 라이선스에서 철회된 경우, 만약 MPEG-2 실시권 제공자가 ISO 또는 ITU-T에 대해 공평하고 합리적인 조건으로 라이선스 하도록 약속한 경우에 실시권자는 철회된 특허에 대해 당해 MPEG-2 실시권 제공자로부터 직접 라이선스를 구할 수 있다.

B. MPEG-2 특허풀에 대한 반독점 분석

1. MPEG-2 특허풀 개발

MPEG-2 포트폴리오에 포함된 특허는 그 필수성으로 인하여 '상호보완적' 성격을 가진 것으로 판단되며 따라서 포트폴리오는 지재권의

경쟁촉진적 집합으로 보인다. 포트폴리오는 독립적인 전문가가 MPEG-2 표준에 부응하는데 필수적인 것으로 판단한 특허들을 조합한 것이므로, MPEG-2 표준내의 포트폴리오 특허의 어느 것에 대해서도 기술적으로 대체되는 것은 없다. 또한, 각각의 포트폴리오 특허는 다른 특허와 함께 할 때만 MPEG-2 제품에 유용할 뿐이다. 단순히 잇점을 제공하는 특허라는 개념과는 반대로 기술적으로 필수적인 특허에 대해서만 포트폴리오를 제한하는 것은 (1) 포트폴리오 특허가 그들 상호간에는 경쟁적인 것이 아니라는 점과 (2) MPEG-2 표준이 명시적으로 '오픈' 상태로 남겨둔 경쟁적 실행옵션에 대해 포트폴리오 라이선스가 이를 금지하지 않는다는 점을 각각 보장하는데 기여한다.

독립적인 전문가가 필수성에 관하여 지속적으로 평가하는 역할을 하는 것은 포트폴리오 특허가 代替財가 아니라 相互補完財임을 특별히 효과적으로 보증하는 것이다. '라이선스 제공자들간 계약'의 관련규정들은 어떤 특정 특허가 포트폴리오에 속하는지 여부에 관한 적법한 의문이 제기되는 경우 전문가의 자문을 구하는 것을 보장하도록 고안된 것으로 보인다. 특히 라이선스 제공자들이 포트폴리오내의 무효 또는 비필수적 특허를 유지하거나 또는 다른 필수적인 특허를 포트폴리오에 추가하는 것을 배제하도록 공동으로 행동할 수도 있는 가능성을 감소시키도록 고안된 것으로 보인다.



7. 포트폴리오 라이선스는 "MPEG-2 관련특허"를 다음과 같이 정의하고 있다: "MPEG-2 필수특허에 해당되지는 않는 특허이지만 당해 특허를 하여한 국가의 법률하에서 MPEG-2 표준을 전체 또는 부분적으로 이용하도록 고안된 제품 또는 서비스를 실시하는데 사용될 수 있는 장치 또는 방법으로 청구된 하나 또는 그 이상의 特許請求項을 가지고 있는 특허를 말한다." §1.23 등 정의규정을 문언 그대로 해석하면, MPEG-2 표준을 이용하는 제품이나 서비스에 채용될 수 있는 어떠한 특허도 이에 해당하는 것으로 보인다. 극단적으로, 예컨대 DVD 플레이어상의 알람표시(informational display) 특허와 같은 MPEG-2 로얄티제품내에 구축될 수 있는 제품 또는 서비스상의 특허는 말할 것도 없고, MPEG-2 응용에 관련된 특허는 물론 관련없는 제품에 대한 특허도 포함될 수 있을 것이다.