

# IPR guideline 운용현황 및 향후과제<sup>1)</sup>

## [ 목 차 ]

- I. 서론
- II. 지식재산권 라이선싱에 대한 공정거래법 적용
  - 1. 관련 규정 개관
  - 2. 지침 적용 사례
- III. 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침의 개정
  - 1. 개정 배경
  - 2. 주요 개정 내용
  - 3. 각국 가이드라인과의 비교
  - 4. 향후 과제
- IV. 특허라이선스 계약 공정화를 위한 가이드라인
  - 1. 제정 배경
  - 2. 주요 내용 및 기대효과
- V. 결어

## I. 서론

최근 지식재산권 남용행위에 대한 사회적 우려가 증가하고 있다. 소위 ‘특허트롤’이라고 불리는 NPE(Non-Practicing Entity)와 국내 주요 기업의 특허분쟁 사례가 급증하고 있으며, 배타적 권리의 효용을 극대화하기 위한 다양한 특허전략이 법적 회색지대(Grey area)에서 활발하게 전개되고 있다. 대외적으로는 한미 FTA의 비준 이후 도입될 허가-특허연계 제도<sup>2)</sup>를 목전에 두고 의약품 분야의 특허남용행위에 대한 대응 필요성이 증대하고 있다. 그러나 한편으로, 한국 내 특허 보장 수준을 고려할 때, 남용행위에 대한 대응이 시기상조라는 비판도 상존한다. 특허 무효율이 70%에 육박한다는 점은 그 실질적 원인이 부실특허의 양산인지, 특허보장 수준 미흡인지 논란의 여지는 있으나, 남용행위에 대한 적극적 대응이 시기상조라는 주장을 뒷받침하는 근거로 인용되고 있다.

1) 이하의 내용은 필자의 개인적 견해로 공정거래위원회의 공식 입장이 아님을 밝혀둡니다.

2) 신약과 동일한 성분과 효능을 가진 복제약 허가 신청 시, 관련 신약 특허권자에게 허가 신청 사실을 통보하고, 특허권자가 이에 대해 소송을 제기할 경우 복제약 허가 절차를 중단하는 제도

이러한 논란 속에서 지식재산권 남용행위에 대한 대응 문제가 사회적으로 공론화되고 구체화되고 있다. 역사적으로 지식재산권 제도는 반독점법과 긴장관계 속에 상호보완적으로 운용되어왔으며, 한국의 지식재산권 남용행위 대응 정책 또한 경쟁법 집행을 주관하는 공정거래위원회의 제도운영 및 법집행을 중심으로 이루어지고 있다. 이하에서는 한국 공정거래위원회의 IPR 가이드라인 운용 현황 및 과제 분석을 통해 현재까지 추진된 지식재산권 남용시책 및 향후 바람직한 대응 방향을 점검해보고자 한다.

## II. 지식재산권 라이선싱에 대한 공정거래법 적용

### 1. 관련 규정 개관

#### 1) 공정거래법 제59조

공정거래법 제59조는 지식재산권 라이선싱에 대한 공정거래법 적용에 대한 논의의 출발점이다. 해당 조항은 “공정거래법의 규정이 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 또는 상표법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다”는 점을 명시하고 있다. 동 규정에는 지식재산권과 공정거래법의 긴장관계 및 조화로운 운용 가능성이 집약되어 있다. ‘적용 제외’에 방점을 두고 보면, 동 조항은 지식재산권 보호·육성 측면에서 과도한 공정거래법 집행을 경계할 필요가 있다는 취지로 해석된다. 한편 ‘정당한 행사’라는 표현에 초점을 두면, 다른 재산권과 마찬가지로 지식재산권 또한 부당하게 행사될 경우 공정거래법을 통해 규율될 수 있다는 점이 확인된다. 결국 공정거래법 적용 여부의 핵심은 ‘정당한 지식재산권의 행사’인지 여부에 대한 판단이며, 다음의 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’이 그 판단기준을 구체화하고 있다.

#### 2) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 (공정거래위원회 예규 제80호)

동 심사지침은 특정 행위가 정당한 지식재산권 행사에 해당되어 공정거래법 적용 제외대상이 되는지 여부를 판단하기 위한 기준을 제시하는 것을 목적으로 한다. 그러나 이는 공정거래법 위반 여부에 대한 최종적 판단을 담보하는 지침이 아니라는 점에서 유의할 필요가 있다. 법 위반 여부는 행위 유형별로 시지남용행위(법3조의 2), 부당한 공동행위(법19조), 불공정거래행위(법23조) 등의 각 위법성 성립요건을

충족하는지 여부에 대한 최종 판단을 통해 결정되며, 동 지식재산권 지침은 각 조항별 위법성 판단단계로 넘어가는 가교역할을 수행한다고 볼 수 있다. 지식재산권 행사의 부당성 여부를 판단하는 기본 원칙, 시장획정 또는 효율성 증대효과 판단 시 고려해야 하는 지식재산권의 특수성, 각 지식재산권 행사 유형별로 적용 가능성 높은 공정거래법 조항 및 세부 고려사항 등을 제시하는데 그 의의가 있다. 공정거래위원회는 그동안 축적된 개정수요를 반영하여 2010. 3월 동 심사지침을 전면 개정하였으며, 세부 내용은 이하 III. 항목에서 상술하기로 한다.

### 3) 기타 지식재산권 관련 심사지침

지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 이외의 다른 공정거래위원회 고시 등에서도 지식재산권 관련 이슈들을 확인할 수 있다. 먼저 병행수입에 있어서의 불공정거래행위의 유형 고시 (공정거래위원회 고시 2009-23호)는 병행수입을 부당하게 제한하여 상표권을 남용하는 행위에 대한 공정거래법 적용 가능성을 구체화하고 있다. 유통경로 다변화를 통한 경쟁촉진 효과를 고려할 때, 병행수입 행위는 일반적으로 친경쟁적 효과를 지니며, 이를 부당하게 저해하는 행위는 공정거래법에 위반될 수 있다는 점이 명시되어 있다. 단, 위조상품의 유통과 같이 상표권 침해 문제를 야기할 수 있는 경우에 상표권자 또는 독점 수입권자가 필요한 조치를 취하는 것은 불공정거래행위로 볼 수 없다는 점 또한 기본원칙으로 규정되어 있다. 이는 법 제59조에서 정당한 지식재산권 행사에 공정거래법 적용을 제외하는 것과 같은 맥락이다.

시장지배적지위남용행위 심사기준 (공정거래위원회 고시 2009-62호)은 특허소송 남용(Sham Litigation)과 같은 사업활동 방해 행위를 시장지배적지위남용행위의 유형으로 규정하고 있다. 지식재산권과 관련된 특허침해소송, 특허무효심판, 기타 사법적·행정적 절차를 부당하게 이용하여 다른 사업자의 사업활동을 어렵게 하는 행위는 타사업자 사업활동 방해행위, 신규 경쟁사업자 시장참가 방해행위에 해당 될 수 있다. 불공정거래행위 심사지침 (공정거래위원회 고시 2009-62호) 또한 거래강제 중 끼워팔기 행위의 예시로 특허권 등 지식재산권자가 라이선스 계약을 체결하면서 다른 상품 용역의 구입을 강제하는 행위를 규정 하고 있다. 아울러, 공동행위 심사기준 및 기업결합 심사기준 등 또한 시장의 진입장벽 존재여부 등에 대한 판단 시 지식재산권의 존재여부를 중요하게 고려해야 한다는 점도 언급하고 있다.

### 3. 적용 사례

상기 지식재산권 관련 규정을 명시적으로 인용하고 있는 공정거래위원회의 법 집행 사례를 간단히 살펴보면 다음과 같다.

#### 1) 퀄컴의 시장지배적지위 남용행위 등에 대한 건 (2009)<sup>3)</sup>

퀄컴의 시장지배적지위 남용행위에 대한 공정거래위원회의 시정조치는 크게 3가지 행위를 대상으로 한다.<sup>4)</sup> 그 중 CDMA(Code Division Multiple Access)<sup>5)</sup> 표준 기술에 대한 로열티 차별적 부과<sup>6)</sup>, 특허권 만료 이후의 로열티 부과 행위가 직접적으로 IPR Licensing과 관련되며, 특히 거래상지위남용행위에 해당되어 시정명령이 부과된 ‘특허권 만료 이후의 로열티 부과 행위’의 경우 의결서에서 아래의 지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침<sup>7)</sup>조항을 직접 인용하고 있어 주목할 만하다.

제3조 [산업재산실행허락계약상의 불공정거래행위등] 산업 재산실행허락계약에 있어서 불공정거래행위 등에 해당하는 사항은 다음 각 호의 1과 같다. (중략)  
9. 특허권 등 권리소멸후 사용제한  
계약기술(제품) 등에 관한 특허권 등의 권리가 소멸된 후 실시권자가 특허권 등을 사용하는 데 대하여 산업재산권자가 실시권자로 하여금 기술료를 내도록 하거나 당해 기술을 사용하지 못하도록 하는 경우

3) 공정거래위원회 의결 2009-281호

4) 한편, 공정거래위원회는 충성할인 제공, 로열티 차별적 부과, 특허권 만료이후 로열티 부과에 대한 시정명령 및 과징금 부과 이외에도, 인터페이스 정보 미공개 행위에 대한 조사를 진행하였다. 정보 미공개 행위의 경우 퀄컴이 자진 시정함에 따라 심의절차 종료되었다.

5) 피심인 퀄컴에 의해 개발된 대표적인 디지털 이동통신 방식으로 각 가입자(단말기)에게 고유의 코드를 할당하여 여러 개의 신호를 하나의 채널을 통해 송·수신할 수 있도록 한 방식

6) 표준기술의 로열티 차별적 부과 및 FRAND조건 위반과 관련된 세부 논의는 제2회 ICR 센터 기획세미나 등을 참고, 한편 로열티 차별적 부과 행위는 2009년 심사지침에 명시적으로 예시되어 있지는 않다. 심사지침에 규정된 유형은 한정적 열거가 아닌 예시적 규정인 바, 이러한 점이 법 집행의 제약이 되는 것은 아니나, 2010년 심사지침은 FRAND 확약에 위반하여 표준특허의 로열티를 차별적으로 부과하여 경쟁을 제한하는 행위가 지식재산권 남용에 해당될 수 있다는 점을 보다 구체적으로 규정하고 있다. [ III. 1. 가. (3) 참고 ]

7) 2009년 위원회 의결 당시에는 개정 전 ‘지적재산권’의 부당한 행사에 대한 심사지침이 적용되었다. 이하 동일하다. 동 심사지침의 명칭은 2010년 개정 시에 지적재산권에서 지식재산권으로 변경되었다.

공정거래위원회는 쉐컴이 특허권 만료 이후에도 로열티를 부과하도록 한 계약 조항에 대해 거래상지위남용행위에 해당한다고 판단하였다. 발명의 보호 장려를 통한 기술발전의 촉진이라는 특허제도의 기본 취지, 특허출원 이후 20년간 특허권 존속기간의 제한을 두어 무제한적인 권리행사와 과도한 기술이용 제한 문제를 해소하고자 한 취지를 고려할 때, 효력만료 이후의 로열티 부과는 공정거래법 적용제외 대상인 정당한 지식재산권 행사에 해당되지 않는다는 판단이다.

## 2) 코백(주)의 거래상지위남용행위에 대한 건 (2006)<sup>8)</sup>

공정거래위원회는 특허권자가 자신의 특허공법<sup>9)</sup>을 이용한 공사에 참여하는 사업자에게 기술이용을 허락하면서, 하도급업체를 지정하고, 하도급비율 및 선급금 지급 의무 등을 규정하는 방식으로 거래상지위를 남용한 코백(주)의 행위에 시정 명령을 부과하였다. 동 사건의 심사보고서는 거래상대방, 거래방식의 부당한 제한이 특허권의 정당한 권리범위를 일탈하였다는 취지로 이하의 조항을 인용하였다.

- 5. 거래상대방 제한 : 산업재산권자가 실시권자로 하여금 산업재산권자 또는 산업재산권자가 지정하는 자를 통하여 계약제품을 판매하도록 하거나 산업재산권자가 실시권자의 판매(재판매) 가능상대방 또는 금지상대방을 지정하는 경우
- 7. 거래방식 제한 및 판매(재판매)가격의 제한 : 산업재산권자가 실시권자에게 일정한 거래방식을 지정하거나 계약제품에 판매가격 또는 재판매가격을 제한하는 경우

공정거래위원회는 특허권의 사장 방지, 안전상의 문제를 고려할 때, 코백(주)가 거래상대방에게 특허기술 적용 공사 관련 계약의 체결을 추가로 요구한 것은 정당한 권리 행사로 인정될 여지가 있다고 의결하였다. 그러나 코백(주)가 지정한 제3자와 하도급계약 체결을 강요하고, 높은 하도급 비율을 특정하여 강제하고, 선급금 지급 등 과도한 조건을 요구한 것은 특허권의 정당한 행사 범위를 벗어나 공정거래질서를 저해한 것이라 판단하였다.<sup>10)</sup>

8) 공정거래위원회 의결 제2006-266호

9) 철도교량 기술 관련 특허

10) 공정거래위원회 의결 제2006-266호 8p

### 3) 레인보우스케이프의 거래상지위 남용행위에 대한 건 (2005)<sup>11)</sup>

2005년 공정거래위원회는 특허권<sup>12)</sup>을 라이선스하면서 특허기술과 무관한 사업분야의 거래를 강요한 레인보우스케이프의 거래상지위남용행위에 시정명령을 부과하였다. 지방자치단체에서 발주한 분수공사 수주를 위해 필수적으로 요구되는 특허기술을 보유한 사업자가, 분수공사 수주에 참여하는 사업자들을 대상으로 기술이용을 허락해주면서, 특허와 무관한 부대사업의 거래까지 강요한 사안이다. 동사안의 심사보고서에는 지적재산권 관련 심사지침 끼워팔기 조항이 근거로 인용되어 있다.

#### 10. 계약제품 이외의 제품에 대한 기술료 부과 및 끼워 팔기

계약기술 등을 사용하지 않은 제품에 대해서도 산업재산권자가 실시권자로 하여금 기술료를 지급하도록 하거나 산업재산권자가 실시권자로 하여금 계약기술 등의 실시를 위해 직접적으로 필요하지 않은 기술을 일괄해서 실시하도록 하거나 직접적으로 필요하지 않는 제품을 일괄해서 구입하도록 하는 경우  
<참고 : 위법으로 보기 어려운 경우>

- 일괄실시 또는 일괄구입이 요구되는 기술·제품 (이하 "부수되는 제품"이라 한다)의 이용이 계약제품의 품질유지와 산업재산권자의 그에 관한 신용을 유지하는데 반드시 필요한 경우

공정거래위원회는 특허권에 피심인이 입찰참가업체들에게 분수설비공사, 부대공사 등 위 특허공법과 무관한 다른 공사까지 자신에게 하도급하도록 요구할 권한이 포함되어 있지 않은 점, 피심인의 위 행위는 발명을 유도하고 기술개발을 촉진하려는 특허권 보호의 취지를 몰각하고 품질·가격 등 능률경쟁 요소에 의한 공정경쟁을 침해할 우려가 현저하다고 판단되는 점<sup>13)</sup> 등 특허제도의 기본 취지 및 권리 보장 범위에 대한 고려를 바탕으로 공정거래법 위반 여부를 최종 확정하였다.

### III. 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침

2010년 3월 전면 개정된 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침은 기존 법집행 사례, 국내외 정책동향 변화 등 축적된 개정수요를 반영하는 동시에 향후 공정위의 법집행 방향을 함축하고 있다. 이하에서는 지식재산권 남용행위에 대한 공정

11) 공정거래위원회 의결 제2005-151호

12) 부양식 분수장치 공법에 관한 특허 기술(지방자치단체에서 발주한 분수공사 입찰에 필요한 필수 기술)

13) 공정거래위원회 의결 제2005-151호 의결서 5p ~ 6p 참고

거래법 집행 원칙을 가장 상세하게 규정하고 있는 동 심사지침의 주요 내용을 살펴 보기로 한다.

## 1. 개정 배경

지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침은 2000년 8월 30일부터 제정·시행되었다. 앞에서 살펴본 바와 같이 해당 심사지침이 과거 법 집행 사례에서 판단 근거로 종종 인용되었으나, 지식재산권 남용행위에 대한 법 집행 실적 부족, 한정된 규정 내용의 한계로 인해 활용도는 높지 않은 상황이었다. 2005년부터 지식재산권 관련 사건이 본격적으로 문제되었다. 대외적으로 크게 이슈화되지는 않았으나, 레인보우 스케이프(주)의 거래상지위남용행위, 인성산업의 거래거절 행위, 로얄정보기술의 시지남용행위, 코백(주)의 거래상지위남용행위 등이 처리되면서 지식재산권 라이선싱과 관련된 사건이 집적되었다.

특히 2009년 공정거래위원회는 중점감시업종으로 지식재산권 분야를 선정하면서 한국판 역지불합의로 해석되는 대응제약의 사업활동 방해행위에 대한 건<sup>14)</sup>을 처리하고 퀄컴의 시장지배적 지위남용행위에 선제적으로 대응하였다. 상기 사건들에서 논의된 복제약 출시 방해, 표준특허와 FRAND 조건 위반 문제 등은 국제적으로도 중요한 논의대상이었으나, 2000년 제정 이후 개정이력이 없는 지적재산권 심사지침은 이러한 새로운 이슈를 반영하지 못하는 한계를 노정했다. 이에 2010년 공정거래위원회는 그간 축적된 개정수요를 정리하고, 향후 IT분야, 제약 분야의 지식재산권 남용행위에 대한 법집행 기반을 강화하기 위해 심사지침을 전면 개정하였다.

## 2. 주요 개정 내용

### 1) 지침의 적용 범위 확대

기존 심사지침은 국제계약상 지식재산권 남용행위에 대해서는 「국제계약상의 불공정 거래행위등의 유형 및 기준」(공정거래위원회고시 제1997-23호)을 적용하도록 규정하였다. 그러나 동 고시가 2009년 8월 규제일몰제<sup>15)</sup>로 폐지되면서 외국사업자를 상대로 한 국제계약상 지식재산권 행사에 적용할 지침이 미비되는 문제가 발생하였다. 특히 지식재산권 관련 계약은 원천 기술을 보유한 외국사업자를 거래상대방으로 하는

14) 공정거래위원회 의결 2009-111호

15) 신설되거나 강화되는 규제의 존속기한을 설정하고, 기한이 끝나면 자동적으로 규제를 폐지

경우가 많다. 따라서, 개정된 심사지침에서는 적용범위를 확대하여 외국사업자가 행한 행위라 하더라도 국내시장에 영향을 미치는 경우에는 해당 지침이 적용될 수 있다는 점을 명확히 규정하였다.

## 2) 동태적 효율성(Dynamic Efficiency)의 고려

개정된 심사지침은 지식재산권 행사에 공정거래법 적용 시 효율성 증대효과와 공정거래저해효과를 비교형량하여 위법성을 심사하는 합리의 원칙이 기본 적용된다는 점을 분명히 규정하고 있다. 더 나아가 위법성 판단 시 고려되는 효율성 증대효과가 특정 시점의 정태적 분석을 토대로 한 것에 국한 되지 않고, 기술혁신의 촉진을 통한 상품가격 하락, 품질 제고, 소비자 선택권 확대 등으로 향후 관련 시장의 동태적 효율성을 증대시키는 부분을 포함하도록 하였다.

지식재산권 행사와 관련된 동태적 효율성을 고려하는 것은 혁신적 기술에 대한 배타적 독점권을 부여함으로써 기술개발 유인을 제공하고 산업발전을 도모하고자 한 지식재산권의 제도적 취지를 직접적으로 고려한 부분이다. 동태적 효율성은 상충관계로 비춰지기 쉬운 공정거래법과 지식재산권법의 접점을 형성한다. 제도적으로 보장된 특허권의 독점력은 일견 관련시장의 경쟁을 저해하는 측면이 있으나, 새로운 기술혁신의 유인을 제공하는 한편, 해당 특허 관련 정보를 공개하여 더욱 진보된 기술발전을 가능하게 함으로써, 장기적인 사회적 후생 증대에 기여하게 된다. 이와 같이 제도적 장치를 통해 단기적으로 경쟁을 제한한 결과, 경쟁촉진의 궁극적 목표인 사회적 후생증대를 달성하게 된다는 특허제도의 기본 논리는 정당한 지식재산권의 행사에 공정거래법 적용을 제외시켜야 하는 근본적 이유이다. 같은 맥락에서 이는 지식재산권 행사의 기술혁신 효과를 공정거래법 적용 시 고려해야 하는 근거가 된다.

단, 지식재산권의 제도적 취지를 반영한 정당화 사유가 부당하게 확대되어 공정거래법 집행 근거를 잠식시키지 못하도록 개정된 지침에는 동태적 효율성 증대효과의 입증 수준이 함께 규정되었다. 즉 이러한 동태적 효율성이 존재할 것이라는 점이 단순히 기대되는 것으로는 충분하지 않고, 해당 효과가 발생할 것이라는 고도의 개연성이 분명하게 입증될 수 있어야 한다는 것이다.

한편, 개정된 심사지침은 합리의 원칙 적용의 예외로 최저가격 재판매유지행위와 위계에 의한 고객유인을 규정하고 있다. 먼저 최저가격 재판매유지행위는 공정거래법 제29조의 규정 내용<sup>16)</sup>과 그 입법 취지를 우선하여 합리의 원칙 예외로 규정하였다.<sup>17)</sup>



또한 위계에 의한 고객유인의 경우 불공정거래행위 심사지침(공정거래위원회 예규 제 72호) 규정 내용<sup>18)</sup>과의 정합성을 고려하여, 효율성 증대효과를 고려하지 않음을 원칙으로 하였다. 위계에 의한 고객유인의 경우 그 속성상 효율성 증대효과를 기대하기 어려울 뿐만 아니라, 그러한 효과가 존재하는 경우에도 위계에 근거한 '수단'적 불공정성을 효율성 증대라는 '결과'로 정당화하는 것이 바람직한가에 대한 근본적인 의문이 존재하기 때문이다.

### 3) 부당성 판단기준의 구체화

개정된 심사지침은 기존 지침의 법조문 형식에서 탈피하여 범위반 행위 유형을 규정하는데 그치지 않고, 지식재산권 행사의 부당성 판단시 고려할 주요 사항, 관련 예시 등을 풍부하게 서술하고 있다. 이러한 규정 방식은 비교적 최근 제·개정된 「공동행위 심사기준」, 「불공정거래행위 심사지침」에서도 공통적으로 발견되는 사항이며, 이는 기업의 시각에서 법집행의 예측가능성을 제공하여, 범위반 행위를 예방하는 효과를 강화하기 위함이다.

관련 시장상황의 변화에 따라 유연한 법적용이 필요한 경제법의 근본적 특성상 공정거래법은 법집행의 실효성 확보를 위해 다른 법에 비해 불확정적인 개념을 자주 사용한다. '부당하게'라는 단어에 수많은 논의를 함축하고 있는 공정거래법의 이러한 특성은 기업의 예측가능성을 불가피하게 저해하는 측면이 있다. 개정된 심사지침은 이러한 법 집행의 실효성과 예측가능성간의 조화를 위해 '부당하게'라는 포괄적 요건을 사용하여 남용행위 유형을 예시하는 한편, 부당성 판단시 고려사항을 상세히 서술하여 포괄적 규정을 보완하는 방식을 취하고 있다.

특히 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침은 지식재산권 행사에 대한 공정거래법 적용 제외 여부를 판단하고, 시지남용행위, 부당한 공동행위, 불공정거래행위

---

16) “사업자는 재판매가격 유지행위를 하여서는 아니된다. 다만, 상품이나 용역을 일정한 가격 이상으로 거래하지 못하도록 하는 최고가격 유지행위로서 정당한 이유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.”

17) 법률 규정을 문리적으로 해석할 경우, 최저가 재판매유지행위는 당연위법으로 해석될 수 있다. 다른 행위유형과 달리 최저가 재판매유지행위는 '부당하게', '정당한 이유 없이'와 같은 단서조항 없이 그 자체로서 금지되고 있다. 2010년 개정 당시에는 이러한 입법취지를 우선하였으나, 합리의 원칙의 예외로 규정하는 것이 실질적으로 타당한지 여부, 최근 재판매유지행위에 대한 대법원의 판례 등을 고려할 때, 개선의 여지가 있는 부분이다.

18) 「불공정거래행위 심사지침」 V, 4. 나. (2), (다) 위계에 의한 고객유인은 그 속성상 합리성 등에 의한 예외를 인정하지 않음을 원칙으로 한다.

등 각 규정별 심사지침 적용단계로 넘어가는 가교 역할을 수행한다고 볼 수 있다. 따라서 남용행위 유형을 지나치게 구체화하여 개별 심사지침 적용시 제한요인으로 작용하지 않도록 주의할 필요가 있으며, 그럼에도 불구하고 지식재산권 행사의 특수성을 반영한 고려요소들을 적시하여 공정거래법 적용시 실질적인 준거자료로 활용 되도록 해야 한다. 이러한 목표를 효과적으로 담보하기 위하여 개정된 심사지침은 각 지식재산권 행사 유형별로 [ 기본적 고려사항 → 적용 가능성 높은 공정거래법 규정 → 남용행위의 세부 유형 → 구체적 사례 예시 ] 4단계의 구성방식을 통해 지식재산권 행사의 부당성 판단 기준을 구체화하고 있다.

#### 4) 주요 쟁점별 신설 규정

개정된 심사지침에는 각 지식재산권 남용행위 유형별 세부 규정을 대폭 신설하였다. 기술표준과 관련된 특허권 남용, 특허소송 남용 및 특허분쟁과정의 부당한 합의 관련 내용을 새롭게 규정하였으며, 적용 규정만 간단히 언급된 기존 심사지침의 특허풀 및 상호실시허락 관련 규정은 구체적으로 보완하였다.

##### ① 특허풀 (Patent Pool)

특허풀이란 복수의 특허권자가 각각 보유하는 특허를 취합하여 상호간에 또는 제3자에게 공동으로 실시하는 협정을 의미한다. 특허풀은 보완적인 기술을 통합적으로 운영함으로써 관련 기술분야에 대한 탐색비용, 복수의 특허권자에 대한 교섭비용 등을 절감하고, 침해소송에 따른 기술이용의 위험을 감소시켜, 관련 시장의 효율성을 제고하고 기술의 이용을 촉진시킨다는 점에서 기본적으로 친경쟁적 효과를 갖는 것으로 인식된다. 그러나 특허풀 관련 사업자 간의 부당한 공동행위, 특허풀에 포함되지 않은 제3의 경쟁사업자에 대한 배제행위로 대표되는 특허권 남용행위는 공정거래법이 적용될 수 있다.

특히 개정된 심사지침은 특허풀을 통한 지식재산권 행사의 부당성을 판단할 때 특허풀의 구성기술, 실시형태, 운영방식을 구체적으로 고려하도록 하였다. 대체관계에 있는 기술로 구성된 특허풀, 공동실시에 비필수적인 특허 또는 무효인 특허가 포함된 특허풀의 일괄실시는 부당한 것으로 판단될 가능성이 크다. 또한 특허풀의 일괄실시만 허용되고, 개별 기술의 실시를 금지 하는 경우, 특허풀에 참여하지 않은 제3의 사업자에 대해 배타적 입장을 취하는 경우에도 관련시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 크다. 반면 특허권자와 독립된 전문가 집단이 특허풀을 평가·운영하는 것은 특허풀

을 구성하는 개별특허에 대한 객관적 가치평가를 용이하게 하고, 사업자의 부당공동 행위 우려를 완화시킬 수 있다.

## ② 표준화와 특허권 행사 (Standard-Setting)

기술표준의 범용성과 특허권의 배타적 속성이 결합되면 관련 시장에 막대한 영향력을 행사할 수 있게 된다는 점에서, 기술표준으로 선정된 특허권의 남용행위는 특히 공정거래법상 중요한 논의 대상이다. 개정된 심사지침에서도 기술표준과 관련된 특허권 남용행위 문제를 비중 있게 반영하고 있으며, 특히 표준 선정 이전의 특허 공개 및 FRAND(Fair Reasonable And Non -Discriminatory)조건 협의 절차를 부당성 판단 시 명시적인 고려요소로 반영하였다. 표준화 선정 과정에 관련 특허의 존재를 기만적으로 은폐하거나, 기술 표준 선정 후 FRAND조건에 반하여 특허권을 실시하는 행위는 부당한 것으로 판단될 가능성이 크다는 것이다.

이러한 특허 공개 및 FRAND조건 협상과 관련된 논의들은 각 표준화 기구에서 자율적으로 내부 규칙에 규정하고 있는 경우가 대부분이다. 그러나 기술표준의 확산과 남용행위에 대한 보편적 우려를 고려할 때, 이는 각 표준화 기구의 자율적 규칙에 의존할 사항만은 아니다. 같은 맥락에서 EU경쟁당국의 기술이전계약에 대한 EC 81조 (101조) 관련 가이드라인 또한 기술표준으로 선정된 기술은 공정하고 합당하며 비 차별적인 조건으로 제3자에게 실시되어야 한다는 취지의 명시적인 규정<sup>19)</sup>을 마련해 두고 있다. 기술표준으로 선정된 특허의 강력한 시장파급 효과를 고려할 때, 선정과정의 절차적 공정성 및 선정 이후의 합리적 이용가능성이 담보되어야 한다는 것이다.

이러한 관점에서 2009년 공정거래위원회는 CDMA 표준으로 선정된 특허권의 실시료를 차별적으로 부과하여 경쟁사업자를 배제하고 관련 시장에 대한 지배력을 강화한 쉼컴의 행위에 대해 시정명령 및 과징금을 부과하여 기술표준 관련 남용행위에 경종을 울린 바 있다.

## ③ 특허소송 남용 (Sham Litigation)

---

19) Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements (2004/C 101/02) 167. "It will normally be required that the technologies which support such a standard be licensed to third parties on fair, reasonable and non-discriminatory terms."

특허침해소송은 특허권자의 중요한 권리보장 수단이다. 헌법상 직접 보장되는 재판 청구권을 고려할 때도 특허권자가 소송을 제기한 행위에 공정거래법을 적용할 때는 특히 신중한 접근이 요구된다. 그러나 객관적으로 명백히 근거 없는 소송을 제기하여 다른 사업자의 사업활동을 방해하는 경우에는 공정거래법 적용에서 자유로울 수 없다. 특히 시장에서 평판(reputation)이 아직 형성되지 않은 신규 사업자 및 중소기업에 대한 특허소송 남용은 돌이킬 수 없는 사업활동 방해효과를 초래할 수 있다. 특허권자가 이를 악용할 경우, 사후적인 소송 결과와는 무관하게 장기간에 걸친 소송과정에서 경쟁사업자 배제목적을 충분히 달성할 수도 있다. 특히 특허소송이 다른 사업자의 사업활동에 필요한 행정적 절차를 지연시킬 수 있는 경우라면 소송남용의 우려는 배가된다.

한미 FTA와 함께 의약품업계에서 뜨거운 감자로 떠오른 허가-특허 연계제도의 도입이 단적인 사례이다. 현재는 신약 특허권자가 복제약 제조업자를 상대로 특허침해소송을 제기한다 하더라도 식약청의 복제약 허가 및 상품 출시가 정상적으로 진행 될 수 있어 사업활동 방해 효과가 크지 않을 수 있다. 그러나 향후 한미FTA 비준으로 미국식 허가-특허 연계 제도가 약사법 개정을 거쳐 국내 의약품업계에 도입될 경우, 신약 특허권자가 소송 제기시 복제약 허가가 자동 지연되는 효과가 발생한다. 소송을 제기하는 것만으로도 복제약의 출시를 지연시킬 수 있어 특허권자의 소송남용의 유인이 증대하는 것이다. 만약 이러한 소송이 무효인 특허를 토대로 한 명백히 근거 없는 소송에 불과하다면 국민건강과 직결되는 의약품 시장의 경쟁 및 소비자 보호 측면에서 공정거래위원회가 적극적으로 대응할 필요가 있다.

그럼에도 불구하고 헌법상 보장된 재판청구권의 보장 문제, 특허권자의 정당한 권리행사가 위축될 수 있다는 우려를 고려할 때, 특허소송에 대한 공정거래법 집행이 신중하게 이루어져야 한다는 점은 분명하다. 특히 사후적으로 특허권자가 패소했다는 사실만으로 특허소송 남용행위로 추정되어서는 안 될 것이며, 근거 없는 소송이라 하더라도 사업활동 방해효과 등 공정거래법상 위법성 요건의 충족 여부에 대한 엄밀한 검토가 추가적으로 요구된다. 이러한 맥락에서 개정된 심사지침 또한 소송의 사후적 결과가 아닌 소송제기의 기본적 합리성 측면에서 남용행위 여부를 판단하도록 규정하고 있다.

#### ④ 특허분쟁 과정의 부당한 합의

특허권자는 고비용의 소송 절차 이외에도 당사자간 합의를 통해 특허침해 여부에 대한 분쟁을 해소할 수 있다. 이는 소송 비용과 기술이전의 위험을 감소시킬 수 있다는 점에서 특허권자의 권리 보장을 위한 효율적 분쟁 해결 수단으로 인정될 수 있다. 그러나 이러한 합의가 무효인 특허의 독점력을 부당하게 지속시키고 경쟁사업자의 신규진입을 방해하는 경우, 단순히 사업자간의 분쟁해결 문제로 정당화 할 수 없는 더 큰 사회적 비용이 초래될 수 있다.

이러한 문제의식 하에 개정된 심사지침은 특허권의 정당한 권리범위를 넘어서 후속 혁신 및 관련 시장의 경쟁을 제한하는 내용의 부당한 합의를 하는 경우 법 19조의 부당 공동행위를 포함한 공정거래법이 적용될 수 있음을 규정하였다. 특히 경쟁관계에 있는 사업자가 특허권이 만료된 이후의 기간까지 시장진입을 지연하거나 특허와 무관한 시장의 진입을 지연하는 것을 조건으로 특허분쟁과정에 합의하는 것은 특허권을 이유로 정당화 될 수 없다. 만약 분쟁의 대상이 된 특허가 무효임이 명백하거나 분쟁 당사자가 무효인 사실을 인지했음에도 불구하고 합의한 경우라면 무효인 특허권 존속으로 인한 사회적 비용 측면에서 부당성이 더욱 큰 것으로 평가할 수 있다.

특허분쟁과정의 부당한 합의에 대한 이해를 돕기 위해 심사지침은 대표적인 사례로 신약 특허권자와 복제약 사업자간의 소위 ‘역지불합의’(Reverse payment or Pay-for delay)를 구체적으로 예시하고 있다. 특히 미국, EU 경쟁당국을 중심으로 역지불합의의 막대한 사회적 비용<sup>20)</sup>이 크게 문제되면서 특허분쟁 과정의 부당한 합의 문제는 새로운 지식재산권 남용행위 유형으로 중요하게 부각되었다. 특히 미국은 역지불합의에 대한 적극적 법집행은 물론 정책보고서 발간, 입법적 해결방안 모색 등으로 소비자피해 예방에 발 빠르게 대응하는 모습을 보여주었다. 그 중에서도 의약품 제조업자간의 합의를 FTC와 DOJ에 신고하도록 의무화한 MMA : Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act (2003)는 특허분쟁과정의 부당공동행위를 집중 감시할 수 있는 유용한 제도적 장치로서 주목할 필요가 있다.

### 3. 각국 가이드라인과의 비교

---

20) 미 FTC는 역지불합의로 인해 매년 소비자에게 35억불의 비용이 추가로 발생하고 있다고 발표한 바 있다. - Pay-for-delay : How drug company pay-offs cost consumers billions 2010. 1.

한국, 미국, EU, 일본, 캐나다 등 각국 경쟁당국은 지식재산권의 라이선싱에 대한 경쟁법 집행의 원칙을 구체화한 가이드라인을 운용 하고 있다. 이를 비교법적으로 고찰하는 것은 향후 법집행의 국제적 정합성 제고 및 개선 방향 제시에 매우 유용하다. 이하에서는 각국 가이드라인의 주요 공통점 및 차이점을 간략히 분석하고 시사점을 논의하기로 한다.

각국<sup>21)</sup> 가이드라인에서 확인되는 핵심적인 공통점은 다음과 같다. 첫째, 지식재산권과 공정거래법 간 조화 가능성을 법집행의 대전제로 규정하고 있다. 양 제도는 정책 수단 측면에서 갈등관계 내지 긴장관계에 있으나, 혁신의 촉진이라는 측면에서 궁극적인 조화를 이룰 수 있다는 점이다. 한국, 미국, 일본, 캐나다 지식재산권 심사지침의 첫 번째 단락은 모두, 양 제도의 조화로운 관계정립의 중요성을 강조하여 법 집행의 기본 방향을 규명하고 있다.

둘째, 지식재산권 라이선싱에 따른 기술혁신 등 친경쟁적 효과와 우려되는 반경쟁적 효과를 비교 형량하여 범위반 행위를 심사하는 것을 기본원칙으로 한다. 경성 공동행위 등 일부 유형을 제외하고는 범위반 여부 심사시 합리의 원칙(Rule of Reason)이 기본 적용된다. 특히 연구개발 활동의 인센티브 제공, 기술이전 촉진 등 지식재산권 라이선싱의 기술혁신 효과를 동태적인 효율성 증대효과로서 법 위반 심사시 고려하도록 하고 있다. 혁신의 촉진이라는 접점에서 지식재산권과 공정거래법이 조화를 이루게 된다는 대전제는 이러한 동태적 효율성을 고려한 법 집행을 통해 구체화될 수 있다.

셋째, 지식재산권의 존재 자체가 시장지배력을 의미하지 않는다는 점을 명확히 하였다. Nine no-nos<sup>22)</sup>로 대변되던 미국의 강경한 경쟁법 집행기조가 팽배한 1970년대 이전에는 특허권의 존재로 부터 시장지배력을 추정한다는 취지의 미국 법원 판결도 어렵지 않게 확인할 수 있었다. 그러나 ‘특정기술’에 일정기간 동안 부여된 독점적 사

---

21) 한국(지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침) 미국(Antitrust Guidelines for Intellectual Property Licensing) EU(Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements), 일본(Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act), 캐나다(Intellectual Property Enforcement Guideline)의 지식재산권 심사지침을 주요 논의대상으로 한다.

22) 미국 연방거래위원회 반독점국에서 발표한 9가지 금지사항 ① 강제적 패키지 라이선싱, ② 특허상품과 비 특허상품의 끼워팔기, ③ 실시권자의 후속 특허에 대해 노하우 제공 강요, ④ 특허제품 판매 후 구매자에 의한 재판매를 제한하는 수직적 유통 제한, ⑤ 특허 상품과 관련 없는 부분에 대한 로열티 지급 강제, ⑥ 실시권자에게 특허권과 무관한 상품, 용역의 거래를 제한, ⑦ 실시권자가 경쟁사 제품을 구매하지 않도록 강요, ⑧ 특허 실시과정에서 생산되는 비 특허상품의 판매 제한, ⑨ 특허상품의 재판매가격 설정

용·수익권과 ‘관련 시장’에 대한 독점력은 구별되어야 하며, 대체기술의 존재여부 등을 고려해 특허권자가 시장지배력을 갖는다는 점을 별도로 입증해야 한다는 시각이 일반화되었다.

넷째, 안전지대 규정 등을 통해 기술이전을 촉진하기 위한 장치를 마련하고 있다. 미국, 일본, 캐나다의 경우 IPR Guideline상 시장점유율에 근거한 안전지대 규정으로, EU는 기술이전 계약에 대한 일괄면제 규정으로, 한국은 불공정거래행위심사지침 및 부당공동행위 심사지침 상 안전지대 규정의 간접적용을 통해, 기술이전 계약에 따른 법적 위험을 완화하기 위한 제도적 장치를 마련하고 있다.

구분	한국	미국	EU	일본	캐나다
안전지대 (시장점유율 기준)	[단독행위] 시장점유율 10%	시장점유율 합계 20%	[경쟁관계] 시장점유율 합계 20%	시장점유율 합계 20%	시장점유율 합계 35%
	[공동행위] 시장점유율 합계 20%	(기업결합 제외)	[비경쟁관계] 시장점유율 합계 30%		

그러나 각국의 가이드라인은 지식재산권 행사 유형별 규정의 구체화 정도, 유형별 규제수준의 차이에서 세부적인 차이를 보이기도 한다. 미국 및 캐나다의 심사지침과 비교할 때 상대적으로 한국, EU, 일본의 심사지침이 지식재산권 행사 유형을 세분화하여 규정하고 있으며, 특히 한국과 일본의 경우, 반드시 시장의 경쟁을 제한하는 사안이 아니라하더라도, 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 경우, 지식재산권 남용행위에 대한 법집행 가능성을 열어두고 있다는 점을 주목할 만하다.

거래당사자간 힘의 불균형을 이용하여 경제적 약자에게 불공정한 거래조건을 강요하는 사안에서 한국, 일본의 심사지침에 따르면 엄격한 경쟁제한성 입증은 법집행의 필요조건이 되지 않는다. 다른 비교대상 국가와 달리, 한국, 일본 경쟁당국이 거래당사자 일방에게 부당한 조건을 설정하는 경우를 지식재산권 남용행위 유형으로 규정하고 있다는 점은 이러한 차이를 단적으로 보여준다. 이러한 차이는 지식재산권 심사지침 그 자체 보다, 각국 경쟁법 규제대상 범위의 근본적인 차이 때문이다.

구분	규정 내용
한국	III. 1. 라. (9) 계약해지 또는 분쟁시의 규정

심사지침	(가) 계약해지 또는 분쟁에 대한 중재규칙, 중재기관, 적용법률 등을 거래당사자 중 일방에게 불리하게 규정하는 행위 (나) 실시로 지급불능 이외의 사유로 특허권자가 적절한 유예기간을 부여하지 않고 일방적으로 계약을 해지할 수 있도록 하는 행위
일본 심사지침	(i) Unilateral termination provisions It is an unfair trade practice to set forth termination terms that are unilaterally disadvantageous to licensees in a licensing agreement if the provision is made in combination with any other restrictive activities that infringe the Antimonopoly Act and is used as a means of ensuring the effectiveness of the restrictions. Such terms include, for example, terms that authorize the licensor to terminate the licensing agreement either in a unilateral manner or immediately without allowing for an appropriate grace period. (Paragraphs (2) and (13) of the General Designation)

#### 4. 향후 과제

##### 1) 지식재산권 남용행위에 대한 법23조의 적용

경쟁법 도입 역사가 상대적으로 짧은 탓인지, 미국, 유럽 등 선진 경쟁당국과 국내 제도를 비교분석한 이후에는 의례 미국식, 유럽식 제도의 수용이 필요하다는 결론이 뒤 따른다. 역외적용 확대에 따른 국제적 정합성 도모 측면에서, 또한 선진 경쟁당국이 축적한 법리를 선별 도입하여 법적용의 시행착오를 최소화 할 수 있다는 점에서 물론 이러한 결론은 중요한 의미를 갖는다. 그러나 외국 경쟁당국이 운용중인 제도의 무비판적인 수용을 경계해야 함은 물론이다. 소위 경쟁법 본류라는 미국식 제도에 입각하여 한국 공정거래법 입법취지를 재단해버려서는 곤란하다.

공정거래법 제23조의 국제적 정합성 논란은 지식재산권 남용행위에 대한 법집행 맥락에서도 예외가 아니다. 특히 과거 한국 공정거래위원회가 지식재산권 남용행위를 규율한 사례 중 상당수가 법 제23조의 거래상지위남용행위, 기타의 사업활동 방해 행위 규정에 근거하고 있으며, 앞에서 살펴본 바와 같이 한국 지식재산권 심사지침은 미국, EU 심사지침과 달리 거래내용의 불공정성, 경쟁수단의 불공정성이라는 포괄적인 판단기준을 포함하고 있다. 혹자는 지식재산권 남용행위에 대한 법 23조의 적용이 사적영역에 대한 과도한 개입이자 국제적 정합성을 결여한 법집행이라 비판하기도 한다.

그러나 공정거래위원회는 해외의 반독점법을 집행하는 기관이 아니라, 한국시장의 독점규제 및 ‘공정거래’에 관한 법률을 집행하는 기관이다. 국내 입법자들이 반독점



규제를 통한 경쟁의 촉진 그 이상의 것을 공정거래법에서 찾고자 했다는 점이 필자에게는 명확해 보인다. 한국 공정거래법에서 '경쟁의 촉진'은 창의적인 기업활동의 조장, 소비자의 보호, 더 나아가 국민경제의 균형있는 발전을 도모하기 위한 중간 목표이지 궁극적인 지상목표가 아니다. 모든 논란에도 불구하고 법 23조가 과거 한국 시장에 만연한 불공정 행태를 시정하고 예방하는데 중요한 역할을 수행했다는 점은 인정하지 않을 수 없다. 시장지배적 지위남용행위 규제와 불공정거래행위 규제의 관계정립, 정당한 지식재산권 행사의 존중 측면에서 법 23조의 무분별한 확대적용은 경계해야 할 것이나, 모든 행위유형에 경쟁제한성 입증을 의무화하여 공정거래의 중요한 입법취지 중 일부를 사장시키는 것 또한 지양해야 할 것이다.

## 2) 한국 지식재산권 심사지침의 개선과제

2010년 전면개정에도 불구하고 공정위의 지식재산권 심사지침은 여전히 개선 가능성을 내포하고 있다. 특히 기술(Technology)지향적 관점에서는 전부 포괄하기 어려운 상표권, 저작권 등의 특수성을 심사지침에 보다 엄밀하게 반영하기 위한 논의가 계속되어야 할 것이다. 개정된 심사지침은 대표적인 지식재산권 남용행위인 특허권을 중심으로 규정하되 다른 지식재산권에 이를 유추 적용하도록 하여 지침 규정의 효율성 측면을 중시하였으나, 향후 각각의 지식재산권 남용행위 유형 및 판단기준에 대한 논의가 성숙되면 개별 규정을 마련하는 것이 바람직할 것이다.<sup>23)</sup>

기술혁신을 통한 동태적 효율성 증대효과를 위법성 판단시 고려하는 문제 또한 보다 정밀한 논의를 필요로 한다. 이는 특히 미국, EU 등 외국 경쟁당국에서도 경쟁법 집행의 합리화를 위한 주요 해결 과제로 인식하고 있는 사안이다. 정태적 효과 분석으로 포괄할 수 없는 지식재산권 분야에 기술혁신 효과를 반영해야 한다는 당위성에 공감하면서도, 각 경쟁당국은 이를 구체적으로 어떻게 반영할 것인가에 대한 실무적인 고민에 직면해 있는 것이다.

최저가 재판매유지행위를 위법한 것으로 본다는 심사지침의 규정 또한 개정 이후의 대법원의 판례 동향, 법집행의 실질적 타당성을 고려하여 재고할 필요가 있다. 끝으로, 다양한 법집행 사례 축적을 통해 법리를 정교하게 다듬어 나가는 한편, 새로운 법집행 사례를 심사지침에 추가로 규정하여 기업의 예측가능성을 높여나가야 한다. 지식재산권 남용행위 시정을 통해 공정한 시장질서를 확립하는 한편, 법집행 과정에 소요되는 불확실성, 법적 위험을 완화하여 정책 목표 달성에 소요되는 사회적 비용을 최소화 할 수 있는 방안도 모색해야 한다. 이하에서 상술하는 특허라이선스 계약

23) 이와 관련해서는 특허권 이외의 지식재산권 남용행위에 대한 연구 2010. 법경제연구 발표회 최승재 참고

공정화를 위한 가이드라인이 지식재산권 심사지침을 보완하여 이러한 거래비용 절감에 기여할 것으로 생각된다.

#### IV. 특허라이선스 계약 공정화를 위한 가이드라인<sup>24)</sup>

##### 1. 제정 배경

지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침은 IPR Licensing에 대한 공정거래위원회 내부의 법 집행의 원칙을 확립하는 데 중요한 의의가 있을 뿐만 아니라, 기업들에게 법 집행의 예측가능성을 제공하여, 법 위반행위를 예방하는 중요한 기능을 수행한다. 그러나 관련 시장 상황의 변화에 따라 유연한 법집행이 필요한 경제법의 근본적 특성 상, 현행 공정거래법과 심사지침은 ‘부당하게’라는 불확정개념을 빈번하게 사용하고 있다. 더욱이 외형상 행위의 유형에 따라 범위반 행위를 판단(form-based approach)하지 않고, 실질적인 행위의 효과 등을 고려하여 판단(effect-based approach)하게 되면서 불가피하게 기업이 감수해야하는 법적 위험이 증대된 측면이 있다.

IPR Licensing 가이드라인의 회색지대에서 특히 중소기업들은 법적 위험관리 역량 및 협상력 부족으로 불공정 계약 조항에 직면할 우려가 크다. 하도급 거래에 수반되는 기술이전 계약에서 중소기업은 대기업이 제시한 계약서 양식 그대로 로열티 수준만 협상하고 마는 경우가 대부분이다. 개량기술에 대한 소유권 분배 문제, 특허 무효화에 따른 사후처리 등 세부 계약 조항에 대한 충분한 검토가 이루어지지 못하는 실정이며, 계약 조항에 문제가 있는 경우에도 협상 열위에 있는 중소기업의 의견이 적극적으로 반영되기 어려운 문제가 있다.

##### 2. 주요 내용 및 기대효과

이러한 문제를 완화하기 위해 2011년 공정거래위원회는 특허라이선스 계약 공정화를 위한 가이드라인 제정을 추진 중이다. 동 가이드라인은 기존에 공정거래위원회가 추진한 모범거래기준 제정 사업의 일환으로, 특허 라이선스 계약 체결 시 공정거래법 위반 우려를 최소화할 수 있는 Best Practice를 적극적으로 발굴하여 제시하는 것을 목표로 한다.

특허 라이선스 계약 가이드라인은 라이선스 계약 조항별 공정거래법 상 주요쟁점

---

24) 동 가이드라인 제정은 현재 추진 중인 사안으로 가이드라인의 공식 명칭 및 이하에 소개되는 세부 내용은 변경될 수 있다.

을 알기 쉽게 해설서 본문과 공정거래법 위반 우려를 최소화하여 예시한 표준계약서(안)으로 구성될 예정이다. 이는 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침과 같이 행정규칙으로 규정되지 않으며 법적 구속력이 없다. 동 가이드라인은 공정거래법 자율준수를 위한 지침서를 표방하며, 가이드라인에 첨부될 표준 계약서 또한 채택이 의무화 되지 않는다. 계약의 목적, 거래 상대방, 관련 산업분야의 특수성, 이전 대상 기술의 다양성, 기술변화의 역동성 등을 고려할 때, 특허 라이선스 계약은 다른 어떤 계약보다도 ‘표준계약서’ 계약 조항의 적절한 취사선택이 필요한 분야이기 때문이다.

그럼에도 불구하고, 동 가이드라인은 기존 지식재산권 심사지침의 한계를 보완하고, 불공정 라이선스 계약을 예방하는데 상당한 기여를 할 것으로 기대된다. 예를들어 실제 기업들이 체결하는 특허라이선스 계약에는 부쟁의무 조항이 빈번하게 포함되어 있다. 이에 대해 공정위 지식재산권 심사지침은 “무효인 특허의 존속 등을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 행위”가 지식재산권 남용행위에 해당 될 수 있음을 규정하고 있다. 물론 지침의 총론을 종합적으로 비교해보면, 계약 당사자간의 관계, 관련 사업자의 시장지위 등을 고려하여 ‘부당성’ 여부를 판단할 수 있으나, 기업 입장에서는 어떤 계약 조항이 부당한 것으로 판단될 수 있는지, 이러한 문제를 해결하기 위한 대안은 무엇인지 결정이 쉽지 않은 것이 사실이다.

이러한 상황에서 특허라이선스 계약 공정화를 위한 가이드라인은 공정거래법을 준수하고자 하는 기업에게 적합한 선택지를 제공하는 것을 목표로 한다. 특히 법적 위험 관리 능력이 부족한 기업들에게 동 가이드라인은 부당한 특허권자의 요구에 대응할 수 있는 준거로 활용될 수 있다. 하도급 거래에 수반하여 자사 기술을 이전하는 대기업들은 기술이전계약 시 공정위의 표준계약서를 자율적으로 채택하여 공정거래법 위반 가능성을 회피할 유인이 있다. 사후적 법 위반행위를 시정하는데 그치지 않고, 시장의 모범거래기준을 발굴하여 확산시키는 것은 공정거래위원회가 준사법기관일 뿐만 아니라 적극적 행정을 구현하는 Rule Setter임을 확인시켜주는 대목이다.

## V. 결어

범정부적으로 지식재산정책에 실리는 추진력이 강화되고 있다. 2011년 지식재산기본법의 제정 이후 대통령 직속 국가지식재산위원회<sup>25)</sup>의 출범이 예정되면서, 공정위

25) 국무총리 및 민간위원 1인을 공동위원장으로, 특허청, 공정위 등 지식재산관계부처 장관급과 민간 전문가를 위원으로 위촉하여 정부의 지식재산정책을 심의·조정하고 점검·평가 (지식재산기

를 포함한 관계부처들은 지식재산 관련 시책을 중심으로 정책 우선순위를 재편하고 있다. 공정거래위원회는 지식재산권 가이드라인 전면개정, 모범거래기준 제정 등의 제도개선 시책은 물론 범위반 사업자에 대한 시정조치 등 지식재산권 관련 사건처리에도 주력하고 있다. 특히 지식재산권 남용행위에 대한 공정위의 법집행은 무분별한 특허권 행사에 경종을 울려 업계의 경각심을 불러일으키는 한편, 구체적 사례에 기반한 새로운 논의 주제를 학계에 제시하여 지식재산권 남용행위에 관한 법리발전에도 기여할 것이다.

후속 기술혁신을 저해하는 지식재산권 남용행위의 규율은 공정거래법상 법익뿐만 아니라, 지식재산제도의 근본 취지를 실현하는 데도 필수적이다. 특히 원천기술에 대한 해외의존도가 높아, 혁신적 개량기술을 통해 시장에 진출해온 한국 기업들의 상황을 고려해볼 때, 이러한 점은 더욱 분명해진다. 기술혁신 등 새로운 가치 창출 없이 제도상 맹점에 터 잡아 우리사회에 잔존하고 있는 지식재산권은 막대한 경제적 비효율성을 초래한다. 따라서 건실한 지식재산제도의 발전을 위해서는 지식재산권 남용행위에 대한 법집행이 곧 지식재산권자의 권리 위축이라는 등식에서 탈피해야 할 필요가 있다. 정당한 지식재산권 행사에 대한 존중과 숙고의 과정을 거쳐, 권리 남용행위를 규율할 때, 지식재산권제도와 공정거래법의 발전적 조화가 가능할 것이다.