

특허권에 대한 미국과 EU의 반독점 규제정책 연구

권영관*

지적재산권들 상호간의 거래비용을 감소시키고 기술의 사업화 및 확산을 촉진시킬 수 있는 대안으로 최근 특허권에 대한 관심이 급증하고 있다. 1856년 미국에서 최초로 형성된 특허권은 경쟁촉진효과와 경쟁억제효과를 동시에 가지기 때문에 합리의 원칙에 의해 반독점법 위반 여부가 평가되고 있다. 하지만 특허권에 대한 미국과 EU의 반독점 정책은 다소 차이점이 존재하는데, 미국과는 달리 EU 경쟁당국은 특허권에 대한 사전승인을 유도하는 한편 특허권의 반독점 규제에 대한 일반원칙을 채택하여 시장지배적 지위를 획득한 특허권의 경우 개방형이고 비차별적인 것을 요구함과 동시에 특허권이 경쟁기술을 배제하거나 경쟁특허권의 형성을 부당하게 제한하지 못하도록 하고 있다. 또한 특허권에 포함된 공유기술의 특성, 특허권의 형태, 특허권의 운영관리 등의 측면에 대한 구체적인 규제 가이드라인을 별도로 마련하고 있다. 나아가 EU 경쟁당국은 특허권을 통한 라이선싱 계약에 대해 일반적인 지적재산권 라이선싱 계약과 동일하게 취급한다는 점을 명확히 하고, 실시권자에 대한 끼워팔기(Tying), 재판매가격유지(RPM), 개량발명 逆실시허락의무(Grantback), 배타적 지역제한(Exclusive Territory), 전용실시계약(Exclusive licensing) 등의 제한조건에 대해 미국 경쟁당국과는 상당한 견해 차이를 보이고 있다.

우리나라 공정거래위원회 역시 독점규제법상 특허권에 대한 규제 근거를 마련하고 있지만 특허권에 대한 구체적인 규제 가이드라인을 마련하고 있지 않은 실정인데, 국내·외에서 특허권에 대한 관심이 빠르게 확산되고 있는 점을 고려할 때 특허권에 대한 합리적이고 구체적인 규제 가이드라인을 마련하여 정책의 불확실성을 감소시키고, 특허권의 활성화를 유도하는 시책마련이 시급하다.

핵심용어: 특허권, 반독점 정책, 라이선싱, 지적재산권, 합리의 원칙

* 서울대학교 기술경제경영정책대학원, 서울특별시 관악구 신림동 신56-1번지 (e-mail: kykwan7@snu.ac.kr)
접수일 : 10/31, 게재확정일: 12/11

I. 서 론

오늘날의 지식기반사회에서는 기술이 곧 기업의 경쟁력을 결정하는 핵심요소로 인식되고 있어 세계 각국의 기업들은 신기술 개발을 위하여 막대한 자원을 투입하고 있다. 하지만 기술경쟁의 심화와 함께 기술의 고도화 및 복잡화로 인해 특정한 상품과 관련하여 다수의 주체들이 다수의 지적재산권을 보유하고 있는 것이 일반적이기 때문에,¹⁾ 상품의 생산을 위해서는 다수의 지적재산권자 사이의 교섭을 통한 라이선싱(Licensing)이나 기술양도 등 기술거래가 요구되는 경우가 일반화되고 있다.²⁾ 하지만 지적재산권 보유자가 경쟁자의 사업활동을 방해할 목적으로 의도적으로 라이선싱 협상을 지연시킬 수 있으며, 경우에 따라서는 시장에서의 경쟁우위를 위하여 경쟁기업에 대해 고율의 로열티를 부과하거나³⁾ 사업활동에 대한 각종 제한조건을 부과함으로써 관련 시장(Relevant Market)에서의 경쟁을 제한하여 시장가격을 상승시키기도 한다.⁴⁾

- 1) 지적재산권에 대한 보호 강화 및 지적재산권의 급증으로 인해 지적재산권자가 자신의 새로운 혁신을 이용할 때 타인의 지적재산권을 침해하는 ‘비공유지 비극(Tragedy of Anticommons)’을 초래할 수 있는데, 이로 인해 많은 자본이 투입되어 얻어진 혁신의 이용이 방해받거나 거래비용(Transaction Cost)이 증가하게 된다. Heller, Michael A. and R.S. Rosenberg, “Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research,” *Science*, 280, 1998, pp.698-701.
- 2) 기술의 고도화 및 복잡화로 인해 오늘날의 특허권 등은 대부분 기존의 기본발명을 바탕으로 수많은 개량발명이 이루어지는 것이 일반적이인데, 이러한 지적재산권들 사이의 이용저촉관계에 의해 거대한 ‘특허 덩불(Patent Thickets)’이 형성되면 기술의 상업화를 위해 다수의 지적재산권자들과 교섭을 통한 이용저촉관계의 해소가 요구된다. Gallini, Nancy T., “The Economics of Patents: Lessons from Recent U.S. Patent Reform,” *Journal of Economic Perspectives*, 16(2), 2002, pp.131-154.
- 3) J. P. Choi, “Patent Pools and Cross-licensing in the Shadow of Patent Litigation,” CESifo Working Paper No.1070, 2003. p.2.
- 4) Shapiro, Carl, “Navigating the Patent Thicket: Cross licenses, Patent Pools, and Standard-setting,” NBER Conference on Innovation Policy and the Economy, 2001.

이러한 문제점을 해결하고 기업이나 대학 및 연구기관의 연구개발 성과물인 지적재산권의 사업화 및 확산을 극대화하는 한편 지적재산권 보유자들 사이의 원활한 분쟁에 방 및 해결을 위한 대안으로 최근 미국을 비롯한 EU, 일본 등 선진국에서 특허풀(Patent Pool)에 관심이 집중되고 있다. 우리나라에서도 최근 기업은 물론 학계, 정부차원에서 특허풀(Patent Pool)에 많은 이목이 집중되고 있는데,⁵⁾ 실제로 최근에는 우리 기업들이나 연구기관이 국제 특허풀에 참여한 사례가 보고 되고 있다. 예컨대 MPEG-2 특허풀에 삼성전자, 이후 형성된 MPEG-4 특허풀에 삼성전자, ETRI, 팬택&큐리텔 등이 참여하고 있으며 또한 DVD3C 특허풀에 LG전자가 참여하고 있다. 그 밖에도 1998년 출범한 음성 압축기술 관련 특허풀인 VIA 특허풀에 삼성전자 및 ETRI가 참여하고 있으며, 3세대 통신기술에 관한 3G 특허풀 형성에도 삼성전자, LG전자, ETRI, KT, SKT 등이 적극 참여하고 있다.⁶⁾

특허풀(Patent Pool)⁷⁾에 대한 정의는 각국의 경쟁당국이나 학자에 따라 다양하게 정의되고 있다. 각국의 경쟁당국의 정의에 따르면, 특허풀의 역사가 가장 오래된 미국에서는 특허풀(Patent Pool)을 “서로 다른 특허권을 보유한 둘 이상의 특허권자들이 상호간 또는 제3자에게 자신들의 특허들을 라이선싱하기 위하여 체결한 계약”⁸⁾으로 정의하고 있으며, EU 경쟁당국인 유럽집행위원회(EC) 역시 유사한 방식으로 특허풀을 정의하고 있다.⁹⁾ 한편 일본공정거래위원회는 “특허 등의 복수의 권리자가 자신들이 보유한 특허 등에 대한 권리 또는 특허 등의 실시허락 권한을 일정한 기업체나 조직체에 집중하여 당해 기업체나 조직체를 통하여 특허풀 구성원들이 필요로 하는 실시허락을 받는 것”으로

5) 정보통신부는 ETRI, KIST 등 국책연구기관과 IT중소 장비제조업체들이 각각 보유한 지적재산권을 공유하여 활용하는 ‘IT지적재산권 풀(Pool)’ 제도를 2003년에 도입하였다(2003. 10. 28). 정진근 「공정거래법(경쟁법)에 의한 특허풀 규제 -비판과 대안 제사」, 『경영법률』, Vol.15, No.2, 2005, pp.69-70.

6) 특허청, 「특허풀의 개요」, 2003. 9.

7) 특허풀(Patent Pool)이 반드시 특허권들로만 구성되어 있다는 것을 의미는 것은 아니며, 일반적으로 특허권(실용신안권), 디자인권, 저작권 등을 포함한 경우에도 통상적으로 ‘특허풀’이란 용어를 사용한다. 본고에서도 원칙적으로 마찬가지로 의미로 사용하며, 특허풀과 관련하여 사용되는 ‘특허’라는 용어에는 특허권, 디자인권, 저작권 등을 포함하는 것으로 본다.

8) US DOJ and FTC, “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property,” 6 Apr. 1995.

9) 다만, 유럽집행위원회는 ‘특허풀(Patent Pool)’이라는 용어 대신 ‘기술풀(Technology Pools)’이라는 용어를 사용하고 있으며, 여기에는 등록특허뿐만 아니라 출원특허, 노하우, 디자인권, 소프트웨어 저작권 등이 포함될 수 있다고 보고 있다. European Commission, “Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements,” *Office Journal of the EU*, 24 Apr. 2004.

특허풀(Patent Pool)을 정의하고 있으며, 특허풀에 포함될 수 있는 지적재산으로는 특허권(실용신안권)과 노하우가 포함되는 것으로 보고 있다.¹⁰⁾ 하지만 우리나라 공정거래위원회는 특허풀을 ‘공동실시허락계약’으로 명명하고 있을 뿐, 공동실시허락계약에 대한 별도의 정의를 두고 있지는 않다.¹¹⁾ 이처럼 특허풀에 대한 일치된 정의가 존재하는 것은 아니지만 일반적으로 미국 경쟁당국이 내리는 정의로 해석하는 것이 무난한 것으로 보인다.

특허풀은 1856년 미국에서 재봉틀(Sewing Machine) 제조업체들 사이에 형성된 것이 최초로 알려져 있다.¹²⁾ 이후 특허풀은 1890년 셔먼법(Sherman Act)이 제정된 이후에도 한동안 경쟁당국의 규제를 받지 않고 유행처럼 확산되었으나, 특허풀에 의한 각종 폐해가 노출됨에 따라 미국 경쟁당국의 강력한 규제로 인해 점차 자취를 감추었다가 최근 IT분야에서의 기술표준화와 관련하여 새롭게 관심이 집중되고 있다. 일반적으로 특허풀은 특허권자, 실시권자 및 소비자 모두에게 이익이 될 뿐만 아니라 거래비용(Transaction Cost) 감소, 불필요한 침해소송 회피, 표준화 촉진, 혁신성과의 신속한 확산 등 많은 장점을 가지고 있지만,¹³⁾ 다른 한편으로는 경쟁자들이 서로간의 경쟁을 억제하거나 시장을 지배할 목적으로 특허풀을 형성하여 참가자들 또는 특허풀로부터 실시허락을 받은 실시권자들에 대해 관련 상품의 가격고정, 산출량 감소, 시장분할 등 부당한 공동행위를 하거나 실시권자들에 대해 각종 불공정거래행위를 자행하여 시장에서의 경쟁 나아가 사회적 후생을 감소시키는 결과를 초래할 가능성이 매우 높다.¹⁴⁾ 이처럼 특허풀이 갖는 양면성으로 인해 미국을 비롯한 EU, 일본 등 선진국에서는 특허풀에 대한 반독점 규제를 위한 명확한 가이드라인을 제시하고 있다.

우리나라 역시 공정거래위원회에서 「지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」(2000)을 제정하여 특허풀에 대한 규제 근거를 마련하고 있지만 경쟁자들이 특허풀 협정을 체결한 경우에는 독점규제법 제19조의 부당한 공동행위(카르텔) 금지 규정을 적용

10) 일본 공정거래위원회, 「독점금지법상 특허·노하우 라이선스 계약에 관한 지침」, 1999.

11) 한국 공정거래위원회, 「지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」, 2000.

12) J. Lerner, M. Strojawas and Jean Tirole, “The Structure and Performance of Patent Pools: Empirical Evidence,” Working Paper, 2003, p.3.

13) 이대회, 「특허풀 및 그 유효성에 관한 연구」, 『산업재산권』, Vol.15, 2004, pp.175-208.

14) Atsushi Kato, “Patent Pool enhances market competition,” *International Review of Law and Economics*, 24, 2004, pp.255-268.

한다는 점을 명확히 하고 있을 뿐 구체적인 규제 가이드라인을 제시하고 있지는 않은 실정이다.¹⁵⁾ 따라서 향후 특허풀이 활성화될 것에 대비하여 특허풀에 대한 선진국의 반독점 규제정책을 비교분석하여 우리나라의 특허풀 규제정책의 개선방향을 모색하는 것은 매우 중요한 의의를 갖는다.

국내에서 특허풀에 대한 연구는 아직 본격화되지는 않은 실정인데, 이대희(2004)는 특허풀의 장단점을 고찰하고 그 유효성을 주장하고 있으며, 김두진(2005)은 미국에서 특허풀에 대한 반독점법 적용에 관하여 논하고 있는 반면 정진근(2005)은 특허풀과 관련하여 공정거래법 적용의 문제점을 지적하면서 특허법에 의한 문제해결을 주장하고 있다. 한편 고영수(2005)는 특허풀에 대한 일본 공정거래위원회의 독점금지법상의 견해를 소개하고 있다. 한편 미국을 중심으로 해외에서는 특허풀에 관한 연구가 법학자들에 의한 판례 및 사례연구에서 나아가 최근에는 경제학자들에 의해 본격적인 연구가 시작되고 있다(Shapiro, 2001; Kim, 2004; Lerner & Tirol, 2004; Choi, 2003; Kato, 2004 등).

본고는 특허풀에 대한 최근 미국과 EU의 규제정책을 체계적으로 검토하기 위하여 미국과 EU 경쟁당국의 반독점 규제 가이드라인, 법원의 판례 및 특허풀 승인 사례 등에 대한 분석을 바탕으로 특허풀 형성을 위한 지적재산권자들 사이의 협정, 특허풀을 통한 라이선싱, 특허풀의 운영·관리 등으로 세분하여 미국과 EU의 특허풀 규제정책을 비교 분석하는 것을 목적으로 한다. 이는 우리나라에서 특허풀의 장점을 살려 그 활성화를 유도하는 한편 특허풀이 경쟁에 미치는 부정적 효과를 최소화하기 위한 바람직한 정책 방향을 모색함에 있어 다양한 정책적 시사점을 제공해 준다.

15) 우리나라의 「지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(2000)」 제7조에서는 “상호 경쟁적·대체적 관계에 있는 지적재산권자들이 자기 자신이 보유한 지적재산권과 관련하여 상호실시허락계약 또는 공동 실시허락계약을 체결함으로써 경쟁을 제한하는 효과가 발생하는 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조(부당한 공동행위의 금지)의 규정을 적용한다.”라고 규정하고 있다.

II. 미국의 특허풀에 대한 반독점 규제정책

1. 경쟁당국의 특허풀 규제정책

특허풀에 대한 미국의 반독점 규제는 1890년 셔먼법(Sherman Act)이 제정된 이후 지적재산권법과 반독점법 사이의 관계에 대한 법원 및 경쟁당국의 태도에 따라 커다란 변화가 존재하였다.¹⁶⁾ 반독점법인 셔먼법 제정 초기에는 특허법을 포함한 지적재산권법이 반독점법에 우선한다는 것이 미국 법원과 경쟁당국의 확고한 입장이었기 때문에, 1910년대 초반까지는 일반적으로 특허풀에 대해 반독점법의 적용이 배제되었다. 대표적으로 1902년의 *National Harrow* 특허풀 사건¹⁷⁾에서 연방대법원(Supreme Court)은 특허풀에 참가한 특허권자들이 실시권자와 라이선싱 계약을 체결함에 있어 임의의 제한조건¹⁸⁾을 부과하는 행위에 대해 정당한 권리의 행사로 인정하였다.

하지만 1912년의 *Standard Sanitary* 특허풀 사건¹⁹⁾에서 법원은 특허풀 협정이 참가기업들에 대해 최소판매가격, 재판매가격 및 비실시권자에 대한 판매제한 등의 제한조건을 포함하는 것은 셔먼법 위반으로 보아 당해 특허풀을 해체시킨 바 있어 특허풀에 대한 경쟁당국과 법원의 태도에 변화가 시작되었다. 그러나 특허풀에 대한 반독점 규제가 본격화된 것은 1931년의 *Standard Oil* 특허풀 사건²⁰⁾이 계기가 되었는데, 본 사건에서 연방대법원은 특허풀 협정의 반독점법 위반 여부를 평가함에 있어 부분적이지만 경쟁 촉진효과(Pro-competitive effects)와 경쟁저해효과(Anti-competitive effects)의 비교형량을 통하여 그 위법성 여부를 평가해야 한다는 ‘합리의 원칙(Rule-of-Reason)’을 채택하는 한편 특허풀 참가기업들의 시장지배력(Market Power)을 고려하였다.²¹⁾ 이후 다양한 특허풀 및 지

16) 특허풀의 역사에 대한 전반적인 Review를 위해서는 Richard J. Gilbert, “Antitrust for Patent Pools: A Century of Policy Evolution,” *Stanford Technology Law Review*, 3, 2004를 참조할 것.

17) *E. Bement and Sons vs. National Harrow Co.*, 186 US. 70 (1902)

18) 동 사건에서 문제된 라이선싱 조건은 실시권자에 대한 가격고정(Price Fixing)과 실시허락 받은 제품만을 생산 및 판매하도록 하는 제한이었다.

19) *Standard Sanitary Manufacturing Co. vs. U.S.*, 226 US 20 (1912)

20) *Standard Oil Co. vs. U.S.*, 283 US 174 (1931)

21) 휘발유 제조를 위한 크래킹 공정(Cracking Process)에 관련된 특허들로 구성된 *Standard Oil* 특허풀에 참가한 정유회사들의 미국 내 전체 휘발유 시장점유율은 시장지배력을 가질 만큼 충분하였지만, 미국 내 전체 휘발유 판매량의 26%만이 크래킹 공정에 의해 생산될 뿐만 아니라 미국에서 크래킹 공정에

지적재산권 라이선싱과 관련된 사건에서 법원과 경쟁당국은 반독점 규제를 강화해 왔는데, 1970년대 초에 이르러서는 미 법무부(DOJ)가 기존의 특허풀 및 지적재산권 라이선싱에 대한 전반적인 평가를 거쳐 경쟁제한의 가능성이 높은 9가지 행위에 대해 원인금지주의적 입장에 근거하여 반독점법상 ‘당연위법(Per Se Illegal)의 원칙’을 적용하는 ‘Nine-No-Nos 원칙’²²⁾을 채택하기에 이르렀다.²³⁾ 이로 인해 특허풀은 크게 위축되었으나 이후 지적재산권과 관련된 행위에 대해 반독점정책과 지적재산정책의 조화를 추구하게 되면서 지적재산권 라이선싱 행위에 대해서도 원칙적으로 ‘합리의 원칙(Rule of Reason)’에 의해 반독점법 위반 여부를 판단해야 한다는 법원과 경쟁당국의 태도에 의해 특허풀 역시 원칙적으로 그 경쟁촉진성이 인정되어 오고 있다. 경쟁당국인 미 법무부(DOJ)와 연방거래위원회(FTC)가 공동으로 제정한 ‘지적재산 라이선싱에 관한 반독점 가이드라인’(이하 ‘1995년 IP 가이드라인’이라 한다)에서는 이러한 태도가 명시적으로 표현되어 있다.²⁴⁾

(1) 지적재산 라이선싱에 관한 반독점 가이드라인

미국의 법무부(DOJ)와 연방거래위원회(FTC)는 지적재산권 라이선싱 행위에 대하여 공동으로 반독점 규제 방향을 정리하여 1995년 4월 ‘지적재산 라이선싱에 관한 반독점 가이드라인(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property)’(이하 ‘1995년 IP 가이드라인

의해 생산되는 전체 휘발유의 55%만이 당해 특허풀 참가기업들에 의해 생산되기 때문에 당해 특허풀이 미국 내 휘발유 시장에서의 경쟁을 저해할 가능성이 낮다고 연방대법원은 판단하였다.

22) 9가지 당연위법 행위에는 1) 실시허락자로부터 비특허 물품의 구입을 강제하는 행위, 2) 라이선싱 계약 개시 후 실시권자가 발명한 임의의 특허권에 대해 실시허락자에게 라이선스하도록 강제하는 행위(Grantback), 3) 특허상품의 재판매 시 당해 특허제품의 구매자를 제한하는 행위 4) 특허권의 범위에 포함되지 않는 상품이나 서비스에 대한 실시권자의 거래자유를 제한하는 행위, 5) 실시권자의 동의 없이 실시허락자가 제3자에게 실시권을 허여하지 않기로 실시권자와 합의하는 행위, 6) 실시권자에 대해 패키지 라이선싱을 강요하는 행위, 7) 실시허락받은 제품과 합리적으로 관련되지 않은 ‘양(총매출 로열티 포함)’을 기준으로 실시권자에게 로열티를 지불하도록 요구하는 행위, 8) 상품의 제조방법(process)에 대한 특허권을 보유한 실시허락자가 당해 특허에 대한 실시권자에 대해 그 제조방법에 의해서 만들어진 상품의 판매를 제한하는 행위, 9) 실시허락 받은 제품의 판매 시 실시권자로 하여금 특정한 가격 또는 최저가격을 준수하도록 요구하는 행위가 포함된다. Bruce B. Wilson, Deputy Assistant Attorney Gen., Remarks before the Fourth New England Antitrust Conference, Patent and Know-How License Agreements: Field of Use, Territorial, Price and Quantity Restrictions, Nov. 6, 1970.

23) 김두진, 「특허풀에 대한 경쟁법의 적용」, 『경쟁법연구』, Vol.11, 2005, pp.393-419.

24) U.S. DOJ and FTC, “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property,” Section 5.5 참조

인'이라 한다)을 제정·공표하였다. 1995년 IP 가이드라인은 지적재산권제도와 반독점법 모두 혁신의 촉진과 사회적 후생(Social Welfare) 증가라는 공통의 목적을 가지고 있어 상호보완적 관계에 존재한다는 법원의 입장을 반영하고,²⁵⁾ 지적재산권 라이선싱에 관련된 기존의 법원 판례와 경쟁당국의 정책을 조화시켜 합리적인 규제방향을 정립하였다는 데 그 의의가 있다. 지적재산권 라이선싱 행위는 새로운 혁신과 그 확산을 촉진시켜 사회적 후생(Social Welfare)을 증가시키고 산업 및 시장에서의 경쟁을 촉진키기도 하지만 계약 당사자인 지적재산권자(Licensor)와 실시권자(Licensee)는 상호간에 다양한 제한조건을 부과하는 것이 일반적이다. 때문에 1995년 IP 가이드라인에서는 지적재산권 라이선싱 계약에서 부과되는 다양한 제한조건들에 대해 경쟁촉진효과와 경쟁제한효과를 비교·형량하여 경쟁제한효과가 큰 경우에 한해 반독점법 위반으로 인정되어야 한다는 점을 명시하고 있다.²⁶⁾

1995년 IP 가이드라인은 지적재산권에 대한 반독점 규제에 있어 3가지 일반 원칙(General Principle)을 채택하고 있는데, 즉 1) 지적재산과 다른 형태의 재산은 본질적으로 동일하게 취급되며, 2) 지적재산권 존재 자체가 시장지배력(Market Power)을 의미하는 것은 아니며, 3) 지적재산권 라이선싱은 기업들로 하여금 보완적인 생산요소들의 결합을 가능하도록 하기 때문에 일반적으로 경쟁촉진적이라는 것이다. 이러한 일반 원칙은 특허풀 협정(Patent Pooling Arrangement)에도 동일하게 적용하고 있다.²⁷⁾ 이러한 일반원칙하에 미 경쟁당국은 특허풀 협정과 관련하여 별도의 규제 가이드라인을 제시하고 있다.

1) 특허풀 형성을 위한 협정

미 경쟁당국은 특허풀 협정 역시 일반적인 라이선싱 계약에서와 마찬가지로 원칙적으로 '합리의 원칙(Rule-of-Reason)'에 근거하여 그 위법성 여부를 판단하고 있으며²⁸⁾ 일반적으로 특허풀은 ① 보완기술(Complementary technologies)의 통합, ② 거래비용(Transaction costs) 감소, ③ 이용저촉관계(Blocking Positions) 해소, ④ 고비용의 침해소송(Costly Infringement Litigation) 회피, ⑤ 기술확산(Dissemination of Technology) 촉진 등 경쟁촉진적 효과를 가지기 때문에 원칙적으로 반독점법에 위반되지는 않는다는 점을 명확히 하고

25) Atari Games Corp. vs. Nintendo of America, Inc., 897 F.2d 1572, 1576 (Fed. Cir. 1990)

26) US. DOJ and FTC, "Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property," Apr. 6, 1995, p.16.

27) US. DOJ and FTC, "Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property," Apr. 6, 1995, p.2.

28) US. DOJ and FTC, 1995 IP Guideline §5

있다.²⁹⁾

하지만 특허풀 협정에 대해 항상 ‘합리의 원칙(Rule-of-Reason)’이 적용되는 것은 아니며 경우에 따라서는 경쟁제한성의 정도가 심각하여 반독점법상 ‘당연위법(Per Se Illegal)’ 행위로 인정되는 경우도 있다. 예컨대 특허풀 협정이 가격고정(Price-Fixing)이나 시장분할(Market Division)을 목적으로 형성된 것이 명백한 경우에는 시장에서의 경쟁을 억제하는 효과가 심각하기 때문에 반독점법상 당연위법(Per Se Illegal) 행위로 보고 있다.³⁰⁾ 이는 사업자간의 가격고정(Price-Fixing)이나 시장분할(Market Division)을 내용으로 하는 계약이 셔먼법(Sherman Act) 제1조³¹⁾에서 명백히 금지하고 있는 거래제한(Restraints of Trade) 행위에 해당하기 때문에 특허풀 협정이 이러한 제한조건을 포함하고 있다면 시장에서의 경쟁을 심각하게 저해하는 것으로 간주되며, 경쟁당국의 이러한 입장은 기존의 법원 판결을 반영하고 있는 것이다.³²⁾

한편 1995년 IP 가이드라인에서는 특허풀 협정이 가격고정(Price Fixing)이나 시장분할(Market Division)과 같은 정도의 경쟁저해성을 갖지는 않지만 상당한 정도의 경쟁제한효과가 존재하여 반독점법 위반으로 인정될 가능성이 높은 행위도 제시하고 있다.

첫째, ‘총괄적인 가격 또는 산출량을 제한(Collective Price or Output Restraints)’하는 특허풀 협정이 이에 해당한다. 즉 특허풀에 포함된 지적재산권들에 대해 총괄적인 가격을 설정하거나 총산출량 제한을 합의하고 공동으로 마케팅 활동을 하는 행위는 당해 특허풀 참가자들 사이의 경제활동을 통합시켜 효율성을 증가시키는 경우가 아닌 한 반독점법 위반으로 인정되며, 이 역시 기존 법원의 판례를 반영하고 있는 것이다. 즉 대학 미식축구경기방송과 관련된 특허풀 협정(Pooling Arrangement)에서 총산출량 제한이 문제된 사건³³⁾에서 당해 특허풀 협정 참가자들 사이의 총산출량을 제한하는 행위는 정당한 이

29) US. DOJ and FTC, “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property,” Apr. 6, 1995, p.28.

30) US. DOJ and FTC, “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property,” Apr. 6, 1995, p.28.

31) 셔먼법 제1조는 “주간 혹은 외국과의 거래 또는 통상을 제한하는 모든 계약, 트러스트, 기타 형태에 의한 결합 또는 공무는 위법이다(Every Contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal)……”라는 규정을 포함하고 있는데, 동 조항은 공동의 거래거절, 집단적 차별행위, 거래강제, 수직적 거래제한 구속조건부거래 등 우리나라의 일반불공정거래행위 유형에 해당하는 행위들을 규제하는 근거로서 적용되고 있다. (권재열, 「독점규제법상 최고재판대가격유지행위 규제의 개선 방안」, 『규제연구』 제14권 제2호 2005, p.167)

32) U.S. vs. New Wrinkle, Inc., 342 U.S. 371 (1952)

유가 없기 때문에 반독점법 위반으로 인정되었다. 반면 음악저작권들에 대한 일괄라이센싱(Blanket Licensing)에서 지적재산권자들이 공동으로 가격을 책정한 사안³⁴⁾에서 법원은 지적재산권자들 사이의 총괄적인 가격설정행위는 새로운 음악 작곡을 위해서 필요한 정당한 행위로 보았다.

둘째, 수평적 경쟁관계(Horizontal Competitors)에 있는 지적재산권자들이 분쟁 예방 또는 화해의 목적으로 특허풀 협정을 체결한 경우에도 ‘관련시장(Relevant Market)’³⁵⁾에서의 경쟁을 감소시킬 수 있기 때문에 경쟁당국은 반독점법 위반으로 인정될 가능성이 매우 높은 것으로 보고 있다. 이 경우 특별히 경쟁저해효과 이상의 효율성 제고 효과가 존재하지 않는 한 부당하게 거래를 제한하는 카르텔(Cartel)로 인정될 가능성이 높는데, 경우에 따라서는 경쟁에 미치는 영향을 고려하지 않고 ‘목적 자체의 부당성’을 근거로 반독점법 위반으로 인정될 수도 있다.³⁶⁾

셋째, 폐쇄형 특허풀³⁷⁾이 참가자들에 의해 총괄적으로 시장지배력(Market Power)을 획득한 경우 역시 미 경쟁당국은 반독점법상 문제의 소지가 높은 것으로 보고 있다. 일반적으로 폐쇄형 특허풀에 대해서도 1) 특허풀에의 참가제한이 공유기술(Pooled Technologies)의 효율적인 개발 및 이용과 합리적으로 관련되어 있는지의 여부, 2) 관련시장에 미치는 영향 등을 참작하여 반독점법 위반 여부가 판단된다.³⁸⁾ 특히 경쟁제한의 가능성이 매우 높은 경쟁기술들로 구성된 폐쇄형 특허풀일지라도 당연위법의 원칙을 적용하는 대신 1) 참가가 배제된 기업이 당해 특허풀로부터 실시허락된 기술들을 채택하고 있는 재화와 관련된 상품시장에서 효과적으로 경쟁할 수 있고, 2) 관련시장에서 특

33) NCAA 468 U.S. at 114

34) Broadcast Music 441 U.S. at 23

35) 관련시장(Relevant Market)이란 특정한 라이선싱 계약에 의해서 영향을 받는 시장을 의미하는데, 일반적으로는 서비스를 포함한 ‘재화시장(Good Market)’만을 검토하여 경쟁제한성을 판단하지만 경우에 따라서는 ‘기술시장(Technology Market)’이나 ‘혁신시장(Innovation Market or R&D Market)’까지 고려한다.

36) U.S. vs. Singer Manufacturing Co., 374 US 174 (1963) 사건에서 법원은 수평적 경쟁관계에 있는 지적재산권자들이 관련시장에서 경쟁자를 배제시킬 목적의 일환으로 형성된 특허풀에 대해 반독점법 위반으로 판시하였다.

37) ‘폐쇄형 특허풀(Closed Pooling Arrangement)’이란 시장지배력의 유무와는 무관하게 특허풀 협정에서 비참가자들의 신규 참가를 배제하는 경우를 의미한다.

38) US. DOJ and FTC, “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property,” Apr. 6, 1995, p.29.

허플 참가자들이 총괄적으로 시장지배력을 획득하지 못하고 있는 한 일반적인 폐쇄형 특허풀과 마찬가지로 취급된다.³⁹⁾

마지막으로 특허풀 협정이 참가자들의 R&D 인센티브를 제거하거나 감소시킴으로써 결과적으로 혁신을 지연시키는 경우이다. 특허풀 참가자들에 대해 현재 및 장래의 기술을 최소의 비용으로 다른 참가자에게 실시허락하도록 요구하는 행위⁴⁰⁾가 대표적인 예이다. 하지만 특허풀 협정에서 참가자들에 대해 개량발명 逆실시허락의무(Grantback) 조건을 부과할지라도 1) 규모의 경제(Economies of Scale)를 이용하거나 2) 참가자들의 보완적인 능력을 통합하는 경우⁴¹⁾에는 원칙적으로 그 정당성이 인정된다.⁴²⁾

요컨대 미국 경쟁당국인 법무부(DOJ)는 특허풀 형성을 위한 지적재산권자들 사이의 특허풀 협정에 대해 원칙적으로 그 유효성을 인정하여 반독점법 위반 여부 판단 시 ‘합리의 원칙(Rule-of-Reason)’에 따른다는 것을 명백히 하면서도, 예외적으로 반독점법 위반으로 간주하거나 간주될 가능성이 높은 행위들에 대한 규제 가이드라인을 명확히 제시하고 있다.

2) 제3의 실시권자에 대한 제한

1995년 IP 가이드라인에서 경쟁당국은 특허풀이 제3의 실시권자와 공유 지적재산권의 전부 또는 일부에 대한 일괄라이센싱(Package licensing) 계약을 체결함에 있어 부과하는 각종 제한조건들에 대한 규제 가이드라인을 명시적으로 제시하고 있지는 않다. 하지만 1995년 IP 가이드라인에서는 지적재산권 라이선싱에서 발생할 수 있는 각종 제한조건들에 대한 일반적인 규제 가이드라인을 제시하고 있고, 특허풀을 통한 라이선싱 행위 역시 일반적인 지적재산권 라이선싱 행위의 특수한 유형이라는 점을 고려할 때, 실시권자에 대한 각종 제한조건들 - 예컨대 라이선싱 거절(Refusal to Licensing), 재판매가격유지

39) Northwest Wholesale Stationers, Inc. vs. Pacific Stationery & Printing Co., 472 U.S. 284(1985) 사건에서 “특허풀 협정이 특정한 경쟁자의 참여를 제한할지라도 당해 특허풀 참가자들이 전체적으로 시장지배력을 갖지 않는다면 당연위법 행위로 인정되지는 않는다.”고 판시하였다.

40) 이러한 제한조건을 일반적으로 “개량발명 逆실시허락의무(Grantback)”라 한다.

41) 지적재산권간의 이용저촉관계(Blocking Position) 해소, 상호보완적인 연구개발, 생산 및 마케팅 통합 등이 포함된다.

42) 다만 이 경우에도 당해 특허풀 협정이 혁신시장(Innovation Market)에서의 잠재적 R&D의 상당한 부분을 차지할 경우에는 반독점법 위반이 될 가능성이 매우 높다. US. DOJ and FTC, “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property”, Apr. 6, 1995, p.29

(Resale Price Maintenance), 끼워팔기(Tying), 배타적 거래(Exclusive Dealing), 가격제한(Price restriction), 산출량 제한(Output restriction), 개량발명 역실시허락의무(Grantback), 지적재산권 양도 등 - 에 대한 1995년 IP 가이드라인상의 반독점 규제 가이드라인이 동일하게 적용되는 것으로 해석된다. 따라서 특허풀과 제3의 실시권자(Licensee)와의 라이선싱 계약상 실시권자에게 부과된 각종 제한조건들 역시 원칙적으로는 ‘합리의 원칙(Rule-of-Reason)’에 근거하여 반독점법 위반 여부가 평가될 것으로 판단된다. 즉 특허풀이 제3의 실시권자에게 부과하는 제약조건이 경쟁저해효과를 갖는지를 우선적으로 판단한 후, 경쟁저해효과를 갖는다면 그러한 제한조건들이 경쟁저해효과 이상의 경쟁촉진효과를 가지는지 여부와 당해 제한조건이 합리적으로 필요한지의 여부 등을 고려하여 위법성 여부가 판단된다.⁴³⁾ 따라서 특정한 제한조건이 경쟁저해효과를 갖지 않을 경우에는 특허풀 참가자들의 총괄적인 시장지배력이나 당해 제한조건에 대한 별도의 평가를 거치지 않고 유효한 행위로 인정된다.

일반적인 지적재산권 라이선싱에서와 마찬가지로 특허풀이 실시권자에 대해 집단적인 거래거절(Group Boycott), 재판매가격유지(Resale Price Maintenance), 명백한 가격고정(Naked Price Fixing), 산출량 제한(Output Restraints) 및 수평적 경쟁자들 사이의 시장분할(Market Division) 등의 제한조건을 부과하는 것은 시장에서의 경쟁을 제한하는 것이 명백하고 경쟁제한의 정도가 일반적인 라이선싱 계약에서보다 더 심각하기 때문에 당연위법(Per Se Illegal) 행위로 간주된다. 또한 특허풀과 제3의 실시권자와의 라이선싱 계약에 존재하는 제한조건이 계약 당사자들의 경제활동을 통합하여 효율성을 증가시키지 못할 경우⁴⁴⁾에도 마찬가지로 당연위법 행위로 간주된다.

43) US. DOJ and FTC, “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property,” Apr. 6, 1995, p.16. 관련 판례 FTC vs. Indiana Federation of Dentists, 476 U.S. 447 (1986); NCAA vs. Board of Regents of the Univ. of Oklahoma, 468 U.S. 85 (1984); Broadcast Music, Inc. vs. Columbia Broadcasting Systems, Inc., 441 U.S. 1 (1979) 등 참조

44) 예컨대 제3의 실시권자에 대한 특정한 제한조건이 산출량을 감소시키거나 가격을 상승시키는 것이 거의 명백하고 효율성 증가와는 합리적으로 관련되어 있지 않은 경우를 들 수 있다.

(2) 경쟁당국의 특허풀 승인 사례

특허풀에 대한 경쟁당국의 규제완화에 힘입어 디지털 데이터 압축기술의 표준화를 위해 1996년에 설립된 MPEG LA사에 의해 MPEG-2 특허풀이 형성되었는데, 이 MPEG-2 특허풀에 대한 ‘사업검토보고서(Business Review Letter)’⁴⁵⁾에서 미국 법무부(DOJ)는 1) 특허풀이 필수특허로만 구성되어 있다는 점, 2) 실시권자와의 라이선싱 계약서에는 계약의 조건만 존재할 뿐 특별한 경쟁을 제한하는 제한사항이 존재하지 않는다는 점, 3) 당해 특허풀 가입자들 사이에 민감한 정보(Sensitive Information)에 대한 상호교환이 금지되어 있다는 점, 4) 라이선싱 계약이 실시권자들에 의한 경쟁제품 개발을 제한하고 있지 않다는 점, 5) 실제 생산량을 기준으로 로열티를 부과하고 있다는 점 등을 근거로 당해 특허풀을 승인하였다.

한편 DVD 기술의 표준화를 위해 필수특허 보유자들에 의해 형성된 DVD 특허풀 중 Sony사가 중심이 된 특허풀(DVD3C)에 대한 ‘사업검토보고서(Business Review Letter)’⁴⁶⁾에서도 미국 법무부(DOJ)는 1) 실시권자들에 대해 ‘합리적이고 비차별적인 조건(RAND)’을 제시하는 점, 2) 실시권자에게 ‘개량발명 역실시허락의무(Grantback)’를 강요하지 않는다는 점, 3) 특허풀 참가자들의 ‘독립적인 라이선싱’이 보장된다는 점 등을 근거로 당해 특허풀의 합법성을 인정하였다. DVD3C와는 별도로 경쟁관계에 있는 기업들이 도시바사를 중심으로 특허풀(DVD6C)을 구성하였는데, 이에 대해서도 1) 개방형 특허풀이라는 점, 2) 합리적인 로열티 부과기준을 채택하고 있다는 점 등을 근거로 그 유효성을 인정하였다.⁴⁷⁾ 한편 초고속 음성 및 데이터 서비스 제공을 위한 3세대 이동통신기술에 대한 세계 각국의 관련 특허권자들에 의해 형성된 3G Patent Platform Partnership(3G3P) 특허풀 역시 이상의 특허풀과 유사한 이유로 미 법무부(DOJ)로부터 승인을 획득하였다.⁴⁸⁾

요컨대 미 법무부(DOJ)가 최근에 형성된 특허풀들의 유효성을 인정한 근거는 특허풀의 특성에 따라 약간씩의 차이는 있지만 크게 7가지로 요약할 수 있다. 첫째, 구성특허들이 필수특허로서 상호 보완적 관계에 있다는 점, 둘째, 구성특허들의 필수성 평가가 독립된 전문가에 의해 이루어지는 점, 셋째, 특허풀 구성특허들에 대해 공동의 일괄적

45) U.S DOJ, “MPEG-2 Business Review Letter,” June 26, 1997.

46) U.S DOJ, “Philips-Sony-Pioneer DVD Business Review Letter,” December 16, 1998.

47) U.S DOJ, “Toshiba-Time Warner DVD Business Review Letter,” June 10, 1999.

48) U.S DOJ, “3G Patent Platform Partnership Business Review Letter,” November 12, 2002.

라이선싱이 이루어진다는 점, 넷째, 특허풀 가입자들 사이에 매출, 산출량, 로열티율 등 민감한 정보(Sensitive Information)의 상호교환이 금지되어 있다는 점, 다섯째, 실시권자들에 의한 경쟁제품 개발의 자유가 보장된다는 점, 여섯째, 합리적 수준의 로열티를 부과하는 점, 일곱째, 특허권자와 실시권자 사이의 개별적·독립적 교섭이 보장된다는 점 등이다.

이상에서 본 것처럼 근래의 특허풀에 대한 승인과정에서 미국 경쟁당국은 특허풀 형성에 대해 상당히 관대한 태도를 취하고 있으며, DVD기술에 대한 특허풀에서 보듯이 동일한 기술분야에 복수의 특허풀이 존재하는 것도 용인하고 있다. 한편 1995년 IP 가이드라인에 따르면 경쟁특허들로 구성된 폐쇄형 특허풀이라 할지라도 당연히 반독점법 위반으로 간주하지는 않지만,⁴⁹⁾ 경쟁자들 사이의 경쟁을 제한할 가능성이 높은 것은 사실이다. 특히 특허풀이 기술표준과 관련된 경우에는 필수특허 이외의 경쟁특허가 특허풀에 포함되면 경쟁저해효과는 더욱 증가할 뿐만 아니라 불필요한 특허를 끼워파는 행위에 해당하여 당연위법 행위로 인정될 가능성이 매우 높지만, 이러한 점에 대해서도 미국 경쟁당국은 다소 관대한 태도를 보이고 있는 듯하다.

2. 특허풀 관련 최근 반독점 사례

1995년 이후 특허풀과 관련된 새로운 반독점 관련 사건은 드문데 여기서는 미 경쟁당국의 견해가 잘 반영된 특허풀 관련 사건인 Summit Technology & VisX 사건⁵⁰⁾과 U.S. Philips Corp. vs. International Trade Commission 사건⁵¹⁾에 대해 살펴보도록 하겠다.

Summit Technology & VisX 사건에서 연방거래위원회(FTC)는 시력교정 수술용 레이저(Photorefractive Keratectomy: PPK) 장비에 대한 필수특허를 가지고 있는 Summit Technology사와 VisX 사는 1) 시력교정 시장에서의 경쟁을 제한하고 가격고정을 위한 도구로 특허풀을 형성하였으며, 2) 실시권자에 대해 지나치게 과도한 로열티를 부과

49) US. DOJ and FTC, "Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property," Apr. 6, 1995, p.28.

50) Summit Technology Inc. & VISX Inc, No.9286 (FTC 24 Mar. 1998), www.ftc.gov/opa/1998/9803/eye.htm

51) 424 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2005)

였으며, 3) 경쟁특허뿐만 아니라 무효인 특허를 당해 특허풀에 포함시켰으며, 4) 특허풀 참가기업의 독립적인 라이선싱이 금지되어 있으며, 5) 정당한 이유 없이 PPK 장비에 대한 라이선싱을 거부할 수 있는 권한(Veto Power)을 유보하고 있다는 점을 들어 양사에 대해 반독점법 위반으로 제소하였는데, 가격고정(Price Fixing)은 1995년 IP 가이드라인에서 명백하게 규제하고 있는 사항으로 원칙적으로 당연위법 행위로 간주되며⁵²⁾ 다른 제한 조건들의 경우에도 경쟁제한의 가능성이 높은 것으로 인정되는 것이었다. 이에 양사는 연방거래위원회의 요구조건을 수용하여 합의함으로써 사건이 해결되었다.⁵³⁾

한편 앞에서 살펴본 특허풀 승인사례에서 특허풀을 구성하는 특허들의 ‘필수성(Essentiality)’이 중요한 요소로 고려되었으며, *Simmit/VisX* 특허풀의 경우에도 경쟁특허뿐만 아니라 무효인 특허를 당해 특허풀에 포함시키고 있다는 사실이 연방거래위원회의 제소에 중요한 요인이 되었다. 하지만 *U.S. Philips Corp. vs. International Trade Commission* 사건은 경쟁특허뿐만 아니라 무효인 특허들을 결합하여 라이선싱하는 행위에 대해서도 정당성을 인정한 사례여서 주목된다. 동 사건에서는 미국의 19개 CD(Compact Discs) 수입업체들이 *Philips*사가 보유한 6개의 특허권을 침해하였다는 이유로 *Philips*사가 이들을 상대로 특허침해소송을 제기함으로써 발생하였다. 미국 국제무역위원회(International Trade Commission)는 *Philips*사가 CD 제조에 있어 필수특허에 비필수특허를 포함시켜 실시권자들에게 패키지로 라이선싱함으로써 끼워팔기(Tying)를 하였다는 이유로 행정법원에 제소하였는데, 항소심에서 법원은 패키지 라이선싱(Package Licensing)에서 비필수적인 경쟁특허와 무효사유를 가진 특허를 끼워팔는 행위라 할지라도 필수특허와 비필수특허를 분리해서 라이선싱하는 것보다 패키지로 라이선싱하는 것이 실시권자(Licensee)에게 보다 유리하다는 판단에서 정당성을 인정하였다. 동 판결에서 거래비용(Transaction Cost) 감소 측면을 지나치게 강조한 면이 인정되지만, 비필수적인 특허권을 특허풀에 포함시켜 실시권자와의 라이선싱 계약에서 패키지로 라이선싱을 하였을지라도 무조건적으로 반독점법상 당연위법 행위로 간주되어서는 안 된다는 것으로 1995년 IP 가이드라인의 내용⁵⁴⁾을 반영하고 있다.

52) U.S. DOJ and FTC, “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property”, Apr. 6, 1995, p.28.

53) Michael Bednarek and Makus Ineichen, “Patent Pools as an Alternative to Patent Wars in Emergent Sector”, *Intellectual Property & Technology Law Journal* Vol.16, No.7, July 2004, p.3.

KCS I

54) US. DOJ and FTC, "Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property," Apr. 6, 1995, p.26.

Ⅲ. EU의 반독점 규제정책

1. 경쟁당국의 특허풀 규제정책

EU 최고 법원인 유럽사법재판소(ECJ)와 유럽집행위원회(EC)는 지적재산권 라이선싱 계약에 제한조건을 부과하는 행위에 대해 경쟁법의 주요 조항인 EC조약(유럽공동체 설립 조약) 제81조(경쟁저해행위의 금지) 및 제82조(지배적지위 남용 금지) 규정을 적용하고 있다. 즉 라이선싱 계약 체결 시 시장에서의 경쟁을 제한하는 조건을 부과하거나(EC조약 제81조), 지배적지위를 가진 지적재산권자가 라이선싱 계약을 체결함에 있어 실시권자들에게 차별적인 조건이나 지나치게 높은 로열티를 부과하는 행위는 각각 EC조약 제81조 및 제82조에 의해 금지되고 있다.

하지만 지적재산권 라이선싱 계약이 일정한 기준을 만족시킬 경우에는 EC조약 제81조 제1항의 적용을 받지 않으며,⁵⁵⁾ 시장점유율이 낮은 기업들간의 라이선싱 계약은 De-Minimis-Notice에 의해 EC조약 제81조 제1항으로부터 일괄적으로 면제되고 있다.⁵⁶⁾ 다만 2003년에 개정된 ‘Commission Regulation (EC No.17/2003)’에서는 과거와는 달리 라이선싱 계약의 당사자들이 상호간에 체결한 라이선싱 계약이 EC조약 제81조 제3항의 일괄면제(Block Exemption) 사유에 해당한다는 것을 증명할 경우에 한해 그 정당성을 인정하고 있다.⁵⁷⁾

특허풀에 대한 경쟁법적 규제와 관련해서 유럽집행위원회(EC)는 2004년 개정 ‘기술이전 일괄면제규칙(Technology Transfer Block Exemption Regulation: TTBER)’⁵⁸⁾에서 구체적인 가이드라인을 제시하지 않고 ‘기술이전계약 가이드라인(2004)’⁵⁹⁾에서 구체적으로 제시

55) Art. 81(3) of the EC Treaty(Block Exemption) 참조.

56) *Office Journal* C 368, 22 Dec. 2001, p.13.

57) 2003년 개정 이전인 1962년 ‘Commission Regulation (EC No.17/1962)’에서는 특정한 라이선싱 계약이 일괄면제(Block Exemption)에 해당하지 않을지라도 계약 당사자들이 EC조약 제81조 제3항에 의해 면제해 줄 것을 요청할 경우 유럽집행위원회(EC)가 개별적으로 EC조약 제81조 제1항에 해당하는지의 여부를 판단하여 그 면제 여부를 결정하도록 하였다.

58) Commission Regulation (EC No.772/2004), *Office Journal of the EU*, Apr. 27, 2004.

59) European Commission, “Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology Transfer Agreements,” *Office Journal of the EU*, Apr. 27, 2004. 동 가이드라인에서는 지적재산권 라이선싱 계약의 경쟁법 위반을 평가함에 있어 ‘시장점유율(Market Share)’에 대한 평가와 당사자들 사이의

하고 있다.⁶⁰⁾ 즉 EU 경쟁당국은 특허풀에 대한 경쟁법적 규제와 관련하여 특허풀 형성을 위한 협정 및 특허풀 운영관리 측면과 특허풀을 통한 라이선싱 계약 측면으로 구분하여, 전자의 경우에는 ‘기술이전계약 가이드라인(2004)’의 규정, 후자의 경우에는 ‘기술이전 일괄면제규칙(TTBER 2004)’의 규정을 적용하고 있다.⁶¹⁾ 그런데 ‘기술이전계약 가이드라인(2004)’에서는 특허풀의 형성 및 운영을 위한 협정에 대해 당해 협정에 참가하는 당사자의 수에 관계없이 EC조약 제81조 제 1항의 일괄면제(Block Exemption) 대상이 되지 않는다는 것을 명백히 하고 있다.⁶²⁾ 따라서 특허풀 협정 당사자들은 원칙적으로 경쟁당국인 유럽집행위원회(EC)에 당해 특허풀 협정이 EC조약 제81조 및 제82조를 위반하지 않는다는 것을 입증하도록 요구함으로써 결과적으로 사전적인 승인을 유도한다고 볼 수 있다.

(1) 기술이전계약 가이드라인

EU 경쟁당국인 유럽집행위원회(EC) 역시 미국 경쟁당국과 마찬가지로 특허풀이 경쟁 촉진적 효과와 경쟁저해효과를 동시에 가질 수 있는 것으로 보고 있다. 즉 특허풀은 거래비용 감소, 누적적 로열티에 대한 제한을 통해 이중한계화(Double Marginalization) 문제 제거, 다수 기술들에 대한 일괄적인 라이선싱(One-Stop Licensing) 제공 등 긍정적인 효과를 가지고 있으며, 실시권자들이 시장에서 사업활동 수행을 위해 실시허락을 받아야 하는 지적재산권 및 그 권리자의 수가 많을수록 경쟁촉진효과는 더욱 커지는 것으로 보고 있다.⁶³⁾ 따라서 유럽집행위원회(EC) 역시 특허풀 협정의 반독점법 위반 여부 판단에 있

경쟁관계 등을 고려하고, 컴퓨터프로그램 및 디자인권 등 저작권 라이선싱 계약에도 TTBER 규정을 적용함으로써 그 적용범위를 확대하였다.

- 60) ‘기술이전계약 가이드라인(2004)’에서는 특허풀이라는 용어 대신 기술풀(Technology Pools)이라는 용어를 사용하고 있는데, 여기서 ‘기술(Technology)’이란 등록특허(Patents) 뿐만 아니라 출원특허, 노하우, 저작권 등 다른 형태의 지적재산권을 통칭하는 것이다. 따라서 용어의 통일성을 위해 기술풀(Technology Pools)이라는 용어 대신 앞에서와 마찬가지로 ‘특허풀’이라는 용어를 사용하겠다.
- 61) 다만 예외적으로 특허풀 형성 후 그 운용과정에서 발생하는 특수한 상황이나 라이선싱 행위에 있어서의 특수한 제한조건들에 대해서 일정부분 규제 가이드라인을 제시하고 있다. European Commission, “Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements,” *Office Journal of the European Union*, 24 Apr. 2004, p.39.
- 62) European Commission, “Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology Transfer Agreements,” *Office Journal of the EU*, Apr. 27, 2004, p.37.
- 63) European Commission, “Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology

어 원칙적으로 ‘합리의 원칙(Rule-of-Reason)’을 채택하고 있다.

하지만 미국과는 달리 EU 경쟁당국은 특허풀에 대한 경쟁법적 규제에 있어서 별도의 일반원칙을 채택하고 있다. 즉 1) 특허풀의 시장지배적 지위가 강할수록 경쟁저해효과는 더 높아지며, 2) 시장지배적 지위가 강한 특허풀은 반드시 개방되어 있고 비차별적이어야 하며, 3) 특허풀이 제3자의 기술을 부당하게(Unduly) 저지하거나 다른 특허풀(Alternative Pools) 형성을 부당하게 제한해서는 안 된다는 것이다.⁶⁴⁾ 경쟁당국인 유럽집행위원회(EC)는 특허풀이 상당한 정도의 시장지배적 지위를 확보한 경우에는 경쟁저해성이 높은 것으로 보아 당해 특허풀에 관련된 지적재산권 보유자들의 참가를 제한하거나 차별적인 취급을 하지 못하도록 하는 한편 실시권자들에 대해서도 차별적인 취급을 허용하지 않으며, 특허풀이 제3자의 기술개발을 억제하거나 대체기술을 배제하거나 또는 다른 경쟁특허풀의 형성을 방해하는 것을 허용하지 않고 있는 것이다. 한편 EU 경쟁당국은 특허풀이 전체적 또는 부분적으로 공적표준(De Jure Standard)이나 사실상의 표준(De Facto Standard)을 뒷받침하는 경우가 있기 때문에 특허풀이 표준과 관련된 경우에는 경쟁법 위반 여부를 평가함에 있어 보다 엄격한 입장을 취하고 있다.

1) 특허풀 형성을 위한 협정

(가) 공유기술의 특성에 따른 특허풀의 취급

미국과는 달리 유럽집행위원회(EC)는 ‘기술이전계약 가이드라인’에서 특허풀의 반독점법 위반 여부를 판단함에 있어 구성기술의 특성을 매우 중요하게 고려하고 있다.⁶⁵⁾ 즉 EU경쟁당국은 특허풀을 구성하는 기술을 ‘대체기술(Substitute Technology)’과 ‘보완기술(Complementary Technology)’ 및 ‘필수기술(Essential Technology)’과 ‘비필수기술(Non-Essential Technology)’로 엄격히 구분하여 특허풀의 경쟁법 위반 여부를 판단하고 있다.⁶⁶⁾ 유럽집행위원회(EC)는 특허풀이 갖는 효율성 제고효과와 경쟁저해의 위험성은 구

Transfer Agreements,” *Office Journal of the EU*, Apr. 27, 2004, p.37.

64) European Commission, “Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology Transfer Agreements,” *Office Journal of the EU*, Apr. 27, 2004, p.39.

65) European Commission, “Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology Transfer Agreements,” *Office Journal of the EU*, Apr. 27, 2004, pp.37-39.

66) EU의 ‘기술이전계약 가이드라인’에 따르면, 두 기술이 당해기술과 관련된 특정한 제품(product) 생산이나 공정 운영을 위해 동시에 필요한 경우 두 기술은 상호 보완관계에 있는 것으로 보고 있으며, 대체기술은 이와 반대되는 개념이다. 한편 어떤 기술이 특허풀 내부 또는 외부에 대체기술이 존재하지 않고

성기술들의 상호관계 및 특허풀과 외부기술과의 상호관계에 의해 크게 영향을 받는 것으로 인식하고 있다.

유럽집행위원회(EC)는 필수특허로만 구성된 특허풀 형성 협정 자체에 대해서는 계약 당사자들의 시장지배적 지위에 관계없이 원칙적으로 그 유효성을 인정하고 있다. 따라서 이 경우에는 특허풀 참가자에 대한 제한조건 및 특허풀에 의한 라이선싱 계약상의 제한조건들이 개별적으로 경쟁법상 문제가 될 뿐이다. 하지만 대체기술이 특허풀에 포함되어 있을 경우에는 경쟁제한성을 인정하여 원칙적으로 EC조약 제81조 제1항 위반으로 간주되거나 간주될 가능성이 높다.⁶⁷⁾ 즉 특허풀을 구성하는 공유기술의 대부분(Substantially)이 대체기술이거나 상당한 정도(Significant Extent)의 대체성을 갖는 기술들로 구성된 경우에는 당해 특허풀 협정은 경쟁자들 사이의 ‘가격고정 카르텔(Price Fixing Cartel)’로 보아 EC조약 제81조 제1항 위반으로 간주하며 단순히 대체기술을 포함되어 있는 특허풀에 대해서는 전체적으로 묶음(Bundling)으로 보아 이러한 특허풀을 통한 라이선싱 행위에 대해서는 끼워팔기(Tying) 행위와 동일하게 취급하고 있다. 또한 비필수적인 보완기술이 포함된 특허풀의 경우에도 경우에 따라서는 경쟁법 위반으로 인정될 수 있다. 즉 그러한 특허풀이 임의의 관련시장(Relevant Market)⁶⁸⁾에서 상당한 시장지배적 지위를 획득하고 있을 경우에는 상당한 정도의 효율성 제고효과가 인정되지 않는 한 EC조약 제81조 제1항 위반으로 간주된다.

나아가 당해 기술이 특허풀이 관련된 제품 생산 또는 공정 운영을 목적으로 하는 기술들의 패키지에 반드시 필요한 경우, 그 기술을 당해 특허풀에 대한 ‘필수기술’로 본다. 기술의 필수성은 보완성에 대한 충분조건을 구성한다. European Commission, “Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology Transfer Agreements,” *Office Journal of the EU*, Apr. 27, 2004, p.37.

67) EU 경쟁당국은 대체기술을 특허풀에 포함시키는 행위는 특허풀의 장점 중의 하나인 거래비용 감소 효과가 존재하지 않을 뿐만 아니라 실시권자들 입장에서 보면 대체기술을 동시에 실시허락받고자 하는 인센티브가 거의 없기 때문에 이러한 행위는 경쟁자들이 공동으로 시장지배력(Market Power)을 행사하고자 하는 행위로 인식하고 있다. European Commission, “Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology Transfer Agreements,” *Office Journal of the EU*, Apr. 27, 2004, p.38.

68) 관련시장(Relevant Market)은 크게 ‘관련상품시장(Relevant Product Market)’과 ‘관련기술시장(Relevant Technology Market)’으로 구분되며, 그중 ‘관련상품시장’은 실시허락된 기술을 채택한 상품 또는 서비스와 그 대체제로 구성되며, ‘관련기술시장’은 실시허락된 기술과 그 대체제(실시권자들이 대체제로 사용할 수 있는 다른 기술들)로 구성된다. Commission Notice on the definition of the relevant market for the purposes of Community Competition Law (OJ C 372, 1997), p.5.

(나) 특허풀 참가자에 대한 제한 등

유럽집행위원회(EC)는 TTBER(2004)과는 별도로 ‘기술이전계약 가이드라인’에서 특허풀 협정에 관련된 특수한 상황들을 상정하여 그 규제 가이드라인을 제시하고 있는데, 이러한 특수한 상황에는 특허풀 참가자 또는 제3의 실시권자에 대한 제한이나 특허풀의 특성 등이 반영되어 있다.

구체적으로 특허풀 협정이 참가자 또는 실시권자의 가격결정의 자유를 제한하는 행위에 대해서는 EU 경쟁당국은 당연위법 행위로 간주하고 있으며, 특허풀 협정이 참가자나 실시권자에 대해 경쟁제품 및 표준 개발의 자유, 참가자에 대한 독립적 라이선싱의 자유를 제한하는 경우에는 사업활동의 자유를 제한하거나 경쟁기술의 출현 또는 퇴출을 초래함으로써 결과적으로 경쟁을 억제할 가능성이 높기 때문에 경쟁법 위반으로 간주될 가능성이 매우 높다.⁶⁹⁾

한편 특허풀이 참가자나 실시권자가 획득한 개량발명을 특허풀에 의무적으로 실시허락하도록 요구하는 행위(Grantback)에 대해서 EU 경쟁당국은 미국보다 엄격한 태도를 취하여 일정한 요건을 충족될 경우에 한해 그 정당성을 인정하고 있다. 즉 특허풀이 참가자나 실시권자에 대해 특허풀 참가 또는 라이선싱 계약 체결의 조건으로 개량발명 역실시허락(Grantback)의무를 부과할 때에는 반드시 ‘통상실시권(Non-Exclusive Licence)’이어야 하며, 나아가 당해 공유기술의 활용을 위해 반드시 필요하거나 중요성이 인정되는 개량발명에 한정되어야 한다는 것이 유럽집행위원회(EC)의 입장이다. 이러한 요건이 충족되지 못할 경우, 특허풀 참가자나 실시권자에게 부과된 ‘개량발명 역실시허락의무(Grantback)’는 경쟁을 저해하는 것으로 인정되어 경쟁법상 EC조약 제81조 제1항을 위반한 것으로 간주된다.

특허풀 협정과 관련하여 발생할 수 있는 또 다른 문제점 중의 하나로 무효사유를 갖는 특허를 특허풀 내에 은닉시킬 수 있는 위험성이 존재하는데, 무효사유를 갖는 특허를 특허풀 내의 다른 공유기술들과 함께 라이선싱하여 실시권자로부터 로열티를 수취한다면 이는 부당이득행위에 해당할 뿐만 아니라 실시권자에게 보다 높은 로열티 지불을 강요함으로써 결과적으로 당해 특허에 의해 보호되는 영역에서 혁신을 억제할 수 있

69) European Commission, “Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology Transfer Agreements,” *Office Journal of the EU*, Apr. 27, 2004, p.39.

다. 따라서 유럽집행위원회(EC)는 특허권 내에 무효사유를 갖는 특허들이 존재할 경우에 실시권자가 당해 특허에 대해 라이선싱 계약을 해지할 수 있는 권리를 유보하도록 요구하고 있다.⁷⁰⁾

나아가 유럽집행위원회(EC)는 특히 시장지배적 지위를 가진 특허권에 대해서는 참가 저지(Foreclosure) 및 하부시장에서의 경쟁저해 가능성이 매우 높은 것으로 보아 일정한 요건을 충족시킬 경우에 한해 허용하고 있다.⁷¹⁾ 즉 1) 로열티를 포함한 라이선싱 조건들이 공정하고 비차별적(Fair and Non-Discriminatory)⁷²⁾이어야 하며, 2) 실시권은 통상실시권이어서만 하는데, 시장지배적 특허권이 이러한 허용조건을 충족시키지 못한다면 당해 특허권은 경쟁법 위반으로 인정되어 당연히 무효가 된다.⁷³⁾

(다) 특허권의 운영관리

특허권의 운영 및 관리 측면도 궁극적으로 시장에서의 경쟁에 영향을 미칠 수 있기 때문에 EU 경쟁당국은 특허권 형성 협정 자체뿐 아니라 그 운영 및 관리에 대해서도 별도의 가이드라인을 제시하고 있는 것이 특징이다. 이는 특허권 승인과정에서의 미국 경쟁당국 견해가 일부 반영되어 있는 것으로 판단된다.⁷⁴⁾

우선 특허권의 형태와 관련해서는 EU 경쟁당국은 가급적 다양한 이해관계자들의 자유로운 참여가 보장되도록 특허권에 대한 ‘참가 주체의 다양성’과 ‘참가의 개방성’을 중요한 요소로 보고 있으며, 또한 특허권 형성 및 운영과정에서 독립적인 전문가들이 참여하도록 요구하고 있는데, 이는 특허권 형성과정에서 공유기술의 유효성 및 필수성 여부를 평가함에 있어 객관성을 보장하기 위해서이다. 그러나 특허권이 유효하게 형성되었다 할지라도 그 이후에 특허권의 유효성이나 운영과정에서 경쟁을 저해할 수 있기 때문에 EU 경쟁당국은 공유기술의 필수성에 대한 지속적인 모니터링을 통하여 필수성이

70) European Commission, “Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology Transfer Agreements,” *Office Journal of the EU*, Apr. 27, 2004, p.40.

71) 하지만 특허권의 시장지배적 지위 판단기준에 대해서는 별도의 가이드라인을 제시하지 않고 있다.

72) 다만, 특허권이 ‘동일한’ 상품시장에 있는 실시권자(참가자 포함)들에 대해 비차별적일 것을 요구할 뿐이다.

73) European Commission, “Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology Transfer Agreements,” *Office Journal of the EU*, Apr. 27, 2004, p.39.

74) 앞에서 언급한 바와 같이 특허권 승인과정에서 미국 경쟁당국은 특허권을 구성하는 공유기술의 필수성 여부에 대해 독립적 전문가에 의한 판단과 특허권 참가자 및 실시권자들 사이의 민감한 정보의 상호 교환을 중요한 요소로 고려하고 있다.

상실된 공유기술에 대해서는 특허풀로부터 제거시키거나 보다 적극적으로 당해 특허풀에 대한 종합적인 재평가를 통하여 그 유효성이 인정되지 않을 경우 당해 특허풀을 해체할 수도 있다는 점을 명확히 하고 있다.⁷⁵⁾

한편 특허풀의 운영 및 관리에 있어 특허풀 참가자 또는 실시권자들 상호간에 가격, 산출량, 매출 등과 같은 민감한 정보(Sensitive Information)의 교환이 특히 문제가 되는데, 이는 참가자들 사이의 담합(Collusion)을 초래할 수 있기 때문이다. 따라서 유럽집행위원회(EC)는 특허풀 참가자 및 실시권자들 사이의 민감한 정보 교환이 이루어지지 못하도록 철저한 안정장치(Safeguards)를 두도록 요구하고 있으며, 계약 당사자들간의 원만하고 효율적인 분쟁해결을 위해 특허풀과는 독립적인 주체를 통한 분쟁해결기제(Dispute Resolution Mechanism)를 두도록 권고하고 있다.⁷⁶⁾

2) 제3의 실시권자에 대한 제한

앞에서 언급한 바와 같이 EU의 ‘기술이전계약 가이드라인’에서는 특허풀과 실시권자 사이에 체결되는 라이선싱 계약을 일반적인 양자간 라이선싱 계약(Unilateral licensing Agreements)과 동일하게 취급한다는 점을 명시하고 있다. 따라서 특허풀이 실시권자와 라이선싱 계약을 체결함에 있어 부과하는 각종 제한조건들에 대해서는 개정 TTBER(2004)의 규정이 동일하게 적용된다. 개정 TTBER(2004)에서는 시장점유율 한계(Market Share Thresholds)를 기준으로 미국과 유사하게 안전지대(Safe Harbor)를 별도로 설정하여 일정한 조건이 충족될 경우에는 EC조약 제81조 제1항으로부터 자동 면제되도록 규정하고 있다. 즉 지적재산권 라이선싱 계약체결의 당사자들이 경쟁관계에 있을 경우에는 관련상품시장(Relevant Product Market) 또는 관련기술시장(Relevant Technology Market)에서의 결합시장점유율(Combined Market Share)이 20% 이하인 경우, 비경쟁자간의 계약에서는 각 사업자의 개별시장점유율(Individual Market Share)이 30% 이하인 경우를 안전지대로 설정하고 있다.⁷⁷⁾ 하지만 특허풀에 대한 안전지대는 별도로 마련하고 있지 않고 있

75) 유럽집행위원회는 특허풀에 대한 재평가에서 1) 비필수적 특허들의 경쟁촉진성 여부, 2) 참가자들의 독립적인 라이선싱 가능 여부, 3) 공유기술의 다양한 응용분야를 가지는지 여부, 4) 실시권자의 공유기술에 대한 선택의 자유 등을 종합적으로 고려하고 있다.

76) European Commission, “Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology Transfer Agreements,” *Office Journal of the EU*, Apr. 27, 2004, p.40.

77) Commission Regulation (EC No 772/2004) Article3

는데, 이 경우에도 특허풀을 단일 실시권자로 보아 위의 규정을 적용할 수는 있겠으나 일반적으로 특허풀 협정에는 관련된 다수의 지적재산권자들이 참여하는 점을 고려할 때 위의 안전지대 조건을 충족하는 경우는 흔치 않을 것으로 판단된다.

한편 EU 경쟁당국은 라이선싱 계약상의 일정한 제한조건들에 대해서는 경성제한(Hardcore Restrictions)으로 명명하여 예외적으로 ‘당연위법(Per Se Illegal)의 원칙’을 적용하고 있는데, 가격제한, 재판매가격유지, 산출량 제한, 시장 및 고객분할, 계약 당사자 상호간의 R&D 제한 등의 경성제한이 포함된 라이선싱 계약은 그 전체가 무효가 된다.⁷⁸⁾ 따라서 특허풀에 의한 라이선싱 계약이 경성제한을 포함하는 경우에도 라이선싱 계약 자체가 무효가 된다. 경성제한을 제외한 그 밖의 각종 제한조건들에 대해서는 ‘합리의 원칙(Rule-of-Reason)’에 따라 개별적인 평가를 통하여 개별제한조건의 위법성 여부가 판단된다.

(2) 경쟁당국의 특허풀 승인 사례

2004년에 새롭게 개정된 TTBER과 ‘기술이전계약 가이드라인’이 적용된 특허풀 승인 사례는 아직까지 보고되고 있지 않다. 따라서 2004년 이전의 특허풀 승인 사례를 살펴 보면, 우선 DVD(Digital Versatile Disc) 기술과 관련하여 히타치, 미쓰비시, 마쓰시타, 타이워너, Thomson 및 도시바 6개 회사가 자신들이 보유한 DVD 관련 기술들을 공유하기 위하여 1999년 5월 유럽집행위원회(EC)에 특허풀 협정의 승인을 요청하였는데, 이에 대해 유럽집행위원회(EC)의 Competition Service는 ‘Administrative comfort letter’에서 당해 특허풀이 DVD 기술의 효율적인 도입을 가능케 함으로써 기술진보와 경쟁을 촉진시킬 뿐 아니라 경쟁을 제한하는 불필요한 제한조건들이 포함되어 있지 않다는 점을 들어 EC조약 제81조 제3항에 의한 일괄면제대상에 해당한다는 결론을 내렸다.⁷⁹⁾

한편 세계 각국의 3세대 이동통신장비 제조업체들은 2000년 7월에 3G Patent Platform Partnership(3G3P)이라고 불리는 특허풀을 구성한 후 유럽집행위원회(EC)에 특

78) Commission Regulation (EC No 772/2004) Article 4. 다만 이 경우에도 라이선싱 계약 당사자들의 경쟁 관계에 따라 판단기준이 다르게 적용되고 있다는 점을 유의해야 한다.

79) EC Press release, Commission Approves a patent licensing programme to implement the DVD standard, Brussels, 9 October 2000.

허용 협정서에 대한 승인을 요청하였는데, 3G3P 특허풀에는 우리나라의 SK텔레콤, ETRI, 삼성전자 등도 참여하고 있다. 3G3P 특허풀은 실시권자(Licensee)와 실시허락자(Licensor) 모두에 대해 개방되어 있으며, 특허풀과 실시권자 사이의 단일 패키지 라이선싱만 존재하는 것이 아니라 특허풀 참가자의 독립적인 라이선싱이 보장되기 때문에 기본적으로 경쟁촉진성이 인정되지만, 일부 공유기술들의 '필수성'이 인정되지 않아 유럽 집행위원회(EC)은 당해 특허풀 협정에 대해 수정을 요청하였으며, 이에 3G3P 특허풀 협정 당사자들은 제3세대 이동통신서비스와 관련된 5개 기술들을 하나의 특허풀에 공유시키는 대신 각각의 기술에 관련된 특허들을 개별적으로 공유하여 총 5개의 특허풀을 형성하는 것을 내용으로 2002년 6월에 특허풀 협정서를 수정·제출하였다. 수정된 특허풀 협정서에 대해 유럽집행위원회(EC)는 개별 기술들에 대해 서로 다른 5개의 특허풀을 구성하는 경쟁과 혁신(Innovation)을 저해할 가능성이 낮으며, 또한 3G 이동통신장비 제조와 관련하여 많은 필수특허를 가진 제조업체들이 이들 특허풀에 참여하지 않는다는 점 등을 고려하여 이들 특허풀들을 승인하였다.

2. 반독점법 위반 특허풀 사례

EU에서 특허풀과 관련된 최초의 사례는 *Bronbemaling v. Heidmaatschappij* 사건⁸⁰⁾으로 알려져 있다. 동 사건에서 독일 회사인 Heidmaatschappij사는 배수 시스템에 대한 특허를 출원하였지만 동일한 시스템을 다른 경쟁사들이 이미 사용해 오고 있었기 때문에 이들 회사들은 상호간에 당해 배수시스템에 대해 상호 실시권을 허여하여 특허풀을 형성하면서 제3의 회사와 라이선싱 계약을 체결할 때에는 당해 특허풀에 참가하는 모든 가입자들의 동의를 받을 것을 합의하였는데, Bronbemaling사가 당해 특허풀과 라이선싱 계약을 체결하고자 하였으나 정당한 이유 없이 거절당하자 당해 특허풀을 경쟁법 위반으로 유럽집행위원회(EC)에 고소하였다. 이에 유럽집행위원회(EC)는 당해 특허풀의 라이선싱 거부행위가 EC조약 제81조 제1항을 위반한 것으로 결정을 내렸다. 특허풀의 라이선싱 거부행위는 유럽집행위원회(EC)가 경쟁제한성이 매우 높은 것으로 보고 있었던

80) OJ L249/27 (1975)

‘배타적인 실시(Exclusive License) 계약’에 의한 제한에 해당하며, 그러한 종류의 제한은 유럽집행위원회(EC)에 의해 금지되고 있었다.

한편 *Bayer and Hennecke v. Sullehofer* 사건⁸¹⁾에서는 특허풀로부터 실시허락을 받은 특허의 유효성이 문제가 된 사안인데, 특허풀 참가자들은 상호간에 상호교차실시(Cross-Licensing) 계약을 체결하였으며 그중 하나의 특허에 대해 부쟁의무조항(No-Challenge Clause)을 특허풀 협정에 포함시켰다. 이에 대해 유럽집행위원회(EC)는 일반적으로 계약 당사자들 사이에 부쟁의무를 부과하는 것은 원칙적으로 유효하다고 보면서도, 이 사안에서는 부쟁의무조항이 무효특허와 관련되어 있다는 점에서 당해 제한조건의 경제적 효과와 특허법 규정 모두에 비추어 보았을 때 EC조약 제81조 제1항을 위반한 것이라고 결정을 내렸다.⁸²⁾

또 다른 특허풀 사례인 *IGR Stereo TV* 사건⁸³⁾은 두 개의 독일 TV회사가 *Stereo transmission* 수신 TV 셋톱박스 제조에 필요한 특허를 획득하여 특허풀을 결성한 후 IGR에 당해 공유특허들에 대한 실시권을 허용한 사건이다. IGR은 독일 전체의 컬러 TV제조업체들로 구성된 일종의 협회인데, IGR은 오직 참가자들에게만 실시권을 부여하다가 1983년부터 비가입자들에게도 실시권을 주기로 하였지만 이미 독일에서 영업활동을 하고 있던 비가입자인 핀란드 제조업체 *Salora*사에 대해 라이선싱을 거부하자 *Salora*사가 당해 특허풀을 유럽집행위원회(EC)에 고소하였다. 특허풀이 정당한 이유 없이 특정한 사업자에 대해 차별적으로 라이선싱을 거부하는 행위는 IGR 참가자로서의 이점을 활용하여 참가자들끼리 전체적으로 독점을 형성하고자 하는 행위로 경쟁법 위반행위에 해당하기 때문에 유럽집행위원회(EC)는 IGR로 하여금 *Salora*사를 비롯한 다른 비참가자들에 대해서도 라이선싱하도록 하는 결정을 내렸다.

81) ECR 5249 (1988)

82) Michael R. Franzinger, "Latent Dangers in a Patent Pool: The European Commission's Approval of the 3G Wireless Technology Licensing Agreements," *California Law Review* 19, 2003, pp.1695-1727.

83) *IGR Stereo Television*, 14th report on Competition Policy, EC Commission, 1985.

IV. 미국과 EU의 반독점 규제정책 비교

특허권에 대한 반독점 규제정책에 있어 미국과 EU는 유사한 점도 존재하지만 뚜렷이 구분되는 점도 다수 존재한다. 전반적으로는 미국보다 EU 경쟁당국이 특허권을 포함하여 지적재산권 라이선싱 계약상 존재하는 각종 제한조건들에 대해 엄격한 태도를 보이는 것으로 판단된다. 때문에 EU 경쟁당국은 지적재산권 라이선싱 계약과 관련하여 미국 경쟁당국보다 구체적이고 세부적인 규제 가이드라인을 마련하고 있다. 이하에서는 지금까지 살펴본 미국과 EU의 특허권 규제정책에 대해 특허권 규제에 대한 일반원칙, 특허권의 특성을 포함하여 특허권 형성을 위한 협정 자체, 특허권 참가자 및 실시권자에 대한 제한조건, 특허권 운영관리 등의 관점에서 비교 분석하도록 하겠다.

1. 특허권 형성을 위한 협정

특허권 형성을 위한 협정 및 특허권을 통한 라이선싱 계약에 대하여 미국과 EU 경쟁당국은 모두 원칙적으로 그 유효성을 인정하여 반독점법 위반 여부에 대해 원칙적으로 ‘합리의 원칙(Rule-of-Reason)’에 따라 평가하고 있다. 하지만 특허권에 대한 반독점 규제 일반원칙, 특허권을 구성하는 공유기술의 특성, 특허권 협정상 참가자에 대한 제한 등에 있어 미국과 EU는 다소 견해차를 보이고 있다.

첫째, 미국과는 달리 EU 경쟁당국은 특허권과 관련하여 일반적인 규제 원칙을 별도로 두고 있다. 즉 일반적으로 특허권 협정에는 다수의 지적재산권자들이 참여하기 때문에 특허권이 시장지배적 지위를 가질 가능성이 높다는 인식하에 시장지배적 지위를 가진 특허권의 경우에는 반드시 개방형 특허권일 것을 요구하며, 나아가 참가자 및 실시권자들에 대한 차별적 취급을 금지하고 있다. 또한 제3자의 기술개발 및 경쟁기술을 저지하거나 경쟁특허권의 형성을 방해하는 것 역시 금지하고 있다. 반면 미국의 경우 특허권에 대한 별도의 일반규제 원칙을 채택하지 않고 다만 일반적인 지적재산권 라이선싱에 대한 기본원칙에 따라 특허권 협정을 원칙적으로 유효한 것으로 보고 있을 뿐이다.

둘째, 특허권을 구성하는 공유기술의 특성에 따른 특허권의 취급에 있어서도 미국과 EU 경쟁당국은 다소 견해의 차이를 보이고 있다. 즉 미국은 경쟁기술들로 구성된 특허

풀에 대해서도 원칙적으로 그 유효성을 인정하고 있는 반면 EU에서는 상당수의 경쟁기술이 포함되거나 상당한 정도의 대체성을 갖는 기술로 구성된 특허풀에 대해서는 경쟁자들 사이의 ‘가격고정 카르텔’로 보아 당연위법의 원칙을 적용하고 있으며, 나아가 비필수적인 보완기술로 구성된 특허풀이라 할지라도 시장지배적 지위를 가진 경우에는 특별히 상당한 정도의 효율성 제고효과가 인정되지 않은 한 원칙적으로 EC조약 제81조 제1항 위반으로 간주하고 있다. 다만 미국에서도 수평적 경쟁자들이 관련시장에서 경쟁자를 배제시킬 목적의 일환으로 특허풀을 형성하는 하는 것에 대해 ‘목적 자체의 부당성’을 인정하여 경쟁에 미치는 영향을 고려하지 않고 반독점법 위반으로 인정하기도 하지만 이는 특허풀을 구성하는 공유기술의 특성을 기준으로 반독점법상 그 위법성이 인정되는 것은 아니다.

셋째, 특허풀 협정이 참가자에 대해 가격고정, 시장분할의 조건을 부과하는 경우에는 당연위법의 원칙을 적용한다는 점에서 미국과 EU는 유사점을 가지고 있다. 하지만 특허풀 협정이 참가자들의 총괄적인 가격 또는 산출량을 제한하거나 R&D인센티브를 감소 내지 제거하는 경우에 대해, 미국은 반독점법 위반의 가능성이 높은 것으로 간주할 뿐 원칙적으로 당연위법 행위로 보지는 않는 반면 EU 경쟁당국은 가격고정 및 시장분할과 마찬가지로 경성제한(Hardcore Restrictions) 행위로 보아 원칙적으로 그 위법성을 인정하되 예외적으로 일정한 경우에 대해서는 정당성을 인정하고 있다는 점이 뚜렷하게 구분되고 있다. 예컨대 EU 경쟁당국은 시장지배적 지위를 가진 특허풀의 경우에는 실시권자와 마찬가지로 참가자들에 대해서도 공정하고 비차별적인 라이선싱 조건을 부과할 것과 실시권이 통상실시권일 것을 허용조건으로 명시하고 있으며, 개량발명 역설시허락(Grantback) 의무 제한에 대해서는 시장지배적 지위의 존재 여부와 무관하게 통상실시권과 그 필요성 및 중요성을 별도의 허용조건으로 제시하고 있다. 따라서 이러한 허용조건이 충족되지 않을 경우에는 당해 특허풀 협정 전체를 무효화시키고 있다.

한편 특허풀 참가자의 ‘독립적인 라이선싱 자유’의 보장에 대하여 미국 경쟁당국은 1995년 IP 가이드라인에서 명시적으로 제시하고 있지는 않지만 특허풀 승인과정에서 중요한 요소로 보고 있는 반면 EU의 ‘기술이전계약 가이드라인’에서는 별다른 규정을 두고 있지 않으며 경쟁당국 역시 특별한 입장을 보이고 있지 않다.⁸⁴⁾

2. 제3의 실시권자에 대한 제한

라이센싱 계약에서 특허권이 실시권자에게 부과하는 각종 제한조건들에 대한 반독점 평가에 있어서도 미국과 EU의 규제정책에 차이점이 존재하는데, 우선 EU 경쟁당국은 ‘기술이전계약 가이드라인’에서 특허권에 의한 라이센싱 계약에 대해서는 일반적인 라이선싱 계약과 동일하게 취급한다는 점을 명백히 하고 있는 반면 미국의 경우에는 이 점을 명시하지 않고 있다. 따라서 미국의 경우에는 양자간의 라이선싱 계약(Unilateral Licensing Agreements)에 대한 1995년 IP 가이드라인 및 기존 법원의 판례가 유추적용될 수밖에 없을 것이다.

첫째, 특허권이 실시권자에게 상품이나 서비스를 끼워팔거나(Tying), 불필요하거나 무효사유가 존재하는 공유기술을 패키지로 라이선싱하는 행위에 대해, 미국 경쟁당국은 원칙적으로 ‘합리의 원칙’을 적용하고 있다. 다만 이러한 끼워팔거나 패키지 라이선싱을 제공하는 실시허락자가 시장지배력을 가지고 있을 경우에 한해 법원은 그 위법성을 인정하고 있으며,⁸⁵⁾ 경쟁당국 역시 마찬가지이다. 반면 EU에서는 끼워팔기 행위에 대해 과거부터 EC조약 제81조 제1항 위반으로 간주해 왔으며,⁸⁶⁾ 최근 TTBER의 개정으로 규제가 다소 완화되기는 하였지만 여전히 시장점유율(Market Share)을 기준으로 한 안전지대(Safe Harbor)에 해당하지 않는 한 당연위법 행위로 간주하고 있다. 또한 불필요하거나 무효사유가 존재하는 공유기술을 패키지로 라이선싱하여 로열티를 부과하는 행위에 대해서도 당해 특허에 대한 라이센싱 계약의 해지권을 실시권자에게 유보하지 않는 경우에는 EC조약 제81조 제1항 위반으로 간주하고 있다.⁸⁷⁾ 특히 로열티 조건 자체가 부

84) 특허권 참가자에 대한 ‘독립적 라이선싱 자유’의 보장은 후생을 증가시키는 특허권과 후생을 감소시키는 특허권에 대한 효과적인 선별기제가 될 수 있다. 즉 독립적인 라이선싱 자유의 보장은 후생을 증가시키는 특허권의 안정성을 높이는 대신 후생을 감소시키는 특허권의 안정성을 크게 해치기 때문에 경쟁당국이 참가자의 독립적 라이선싱 자유를 보장하도록 요구하는 것은 후생을 감소시키는 특허권의 형성을 사전적으로 예방할 수 있다는 점에서 중요한 의미를 갖는다. Josh Lerner and Jean Tirol, “Efficient Patent Pools,” *American Economic Review*, 93(3), 2004, pp.691-711.

85) Jefferson Parish 사건(466 US 176, 1984), *Western Electronic Co. vs. Stewart-Warner Corp.* (631 F.2d 333, 1980)

86) Vaessen/Moris, *Office Journal* No L 19/32 (1979)

87) AOIP/Beyard, *Office Journal* No L 6/8 (1996) 및 European Commission, “Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology Transfer Agreements,” *Office Journal of the EU*, Apr. 27,

당하거나 경쟁을 제한할 수 있기 때문에 2004년 개정 ‘기술이전계약 가이드라인’에서는 로열티 조건 자체에 대해서도 별도의 규제 가이드라인을 두고 있다. 즉 경쟁자들 사이에 체결된 라이선싱 계약이 상호적(Reciprocal)인 교차실시계약일 경우, 경쟁자들 상호간에 경상로열티(Running Royalty)를 부과하는 행위에 대해 보완기술의 통합 또는 경쟁촉진적 효과 달성 목적인 아닌 한 경성제한으로 간주하며, 실시권자가 스스로 개발한 기술을 이용하여 생산한 제품에 대해 로열티를 부과하는 행위 역시 경성제한으로 보아 EC 조약 제81조 제1항 위반으로 간주하고 있다. 다만 비경쟁자들 사이의 라이선싱 계약의 경우에는 ‘합리의 원칙’을 적용하고 있다.⁸⁸⁾

둘째, 지적재산권자가 실시권자에 대해 실시허락받은 기술을 채택하여 생산된 제품의 재판매가격을 유지하는 행위 (Resales Price Maintenance)에 대해서는 미국과 EU 경쟁당국은 모두 원칙적으로 당연위법 행위로 간주하고 있다. 미국 법원 역시 재판매가격 유지행위에 대해 반독점법 위반으로 보는 것이 주류이다.⁸⁹⁾ 다만 EU 경쟁당국의 경우 예외적으로 비경쟁자들 사이의 라이선싱 계약에서 실시권자의 최대 판매가격 또는 권장 재판매가격을 지정하는 행위에 대해서는 경성제한으로 보고 있지 않다. 또한 미국 연방 대법원 역시 최근에는 최고재판매가격유지 행위에 한해서는 ‘당연위법의 원칙’을 적용하는 대신 ‘합리의 원칙’을 적용하고 있다.⁹⁰⁾ 하지만 지적재산권 라이선싱 계약에 있어 실시허락자(Licensor)가 실시권자에 대해 재판매가격을 유지하는 행위에 대해서는 최고재판매가격유지행위라 할지라도 당연위법의 원칙을 적용하고 한다는 것이 미국 경쟁당국의 입장이다.⁹¹⁾

셋째, 개량발명 역실시허락의무(Grantback)와 관련해서 미국 경쟁당국은 끼워팔기 행

2004, p.40.

88) European Commission, “Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology Transfer Agreements,” *Office Journal of the EU*, Apr. 27, 2004, p.16.

89) *Newburgh Moire Co. vs. Superior Moire Co.* (237 F.2d 283), *US vs. United States Gypsum Co.* (333 US 364), *Barber-Colman Co. vs. National Tool Co.* (136 F.2d 339), *Us vs. Line Material Co.* (333 US 287) 등.

90) 1997년 *State Oil Co. vs. Khan* 사건 이후 최고재판매가격유지행위에 대해서는 ‘합리의 원칙’을 적용하고 있다. 권제열, 「독점규제법상 최고재판매가격유지행위 규제의 개선방안」, 『규제연구』, Vol.14, No.2, 2005, pp.175-177.

91) US. DOJ and FTC, “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property,” Apr. 6, 1995, pp.25-26.

위의 일종으로 보아 관대한 입장으로 원칙적으로 그 유효성을 인정하고 있는 데 반해 미국 법원은 보다 엄격한 태도를 보이고 있다. 즉 TransWrap 사건⁹²⁾에서 연방대법원은 개량발명 역설시허락의무(Grantback)가 이중독점(Double Monopoly)을 창출하고 산업 전체에서의 혁신을 원천 특허권자에게 집중시키는 결과를 초래한다는 이유로 위법한 행위로 판시하였지만, 이와는 반대로 미 법무부(DOJ)는 개량발명 역설시허락의무(Grantback)가 혁신과 기술확산을 촉진시키는 것으로 간주하고 있어, 경쟁자들의 R&D인센티브가 감소되거나 혁신시장에서의 경쟁이 제한되는 경우에 한해 반독점법 위반의 가능성이 높은 것으로 인식하고 있을 뿐이다.⁹³⁾ 한편 유럽집행위원회는 개량발명 역설시허락의무(Grantback)를 원칙적으로 금지하고 있다. 다만 특허권이 실시권자에 대해 개량발명 역설시허락의무(Grantback)를 부과할 경우 당해 실시권이 통상실시권이고 그 필요성 및 중요성이 인정되는 경우에 한해 허용하고 있다.

넷째, 지적재산권자는 자신의 지적재산권에 대한 라이선싱 계약 체결의 자유가 보장되기 때문에 일반적으로 라이선스 거부(Refusal to License) 행위를 정당한 권리행사로 인정하는 것이 미국과 EU 경쟁당국의 공통된 견해이다. 다만 미국 경쟁당국은 지적재산권자들이 집단적으로 특정한 사업자에 대해 실시허락을 거절(Group Boycott)하는 경우에 대해서는 위법한 행위로 간주하고 있으며, EU 경쟁당국 역시 시장지배적 지위를 가진 사업자가 정당한 이유 없이 라이선싱을 거부하는 경우에는 시장지배적 지위 남용에 해당하여 그 위법성을 인정하고 있다.

다섯째, 지적재산권자가 실시권자에 대해 생산 및 판매지역을 제한하는 행위인 배타적 지역제한(Exclusive Territory)과 관련해서도 미국과 EU은 상당한 견해 차이를 보이고 있는데, EU에서는 특히 회원국들간의 시장통합(Market Integration)을 EC조약의 주요 목적⁹⁴⁾으로 하고 있기 때문에 EU 경쟁당국 및 법원은 배타적 지역제한에 대해 엄격한 태도를 취하고 있다. 특히 경쟁자들 사이의 상호적인 교차실시계약에서 일방 당사자 또는 양 당사자들에 대해 배타적인 판매지역을 설정하는 행위에 대해서는 안전지대에 해당하느냐의 여부를 묻지 않고 경성제한으로 보고 있으며, 그 밖에 경쟁자 사이의 비상호

92) 329 US 637 (1946)

93) US. DOJ and FTC, "Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property," Apr. 6, 1995, p.23.

94) OECD report on Competition Policy and Intellectual Property Rights (1989)

적인 라이선싱 계약이나 비경쟁자들 사이의 라이선싱 계약에서 배타적인 판매지역을 설정하는 행위에 대해서는 안전지대에 해당하지 않는 한 EC조약 제1항 위반으로 인정될 가능성이 높다.⁹⁵⁾ 하지만 미국에서는 배타적 지역제한에 대해 ‘합리의 원칙’에 의해 위법성 여부를 판단하고 있으며,⁹⁶⁾ 병행수입을 금지하는 국제적 지역제한에 대해서도 특허제품에 대한 독점이윤 확보를 위한 경우에는 원칙적으로 정당한 행위로 보고 있다.⁹⁷⁾

한편 전용실시계약(Exclusive Licensing)의 경우 미국과 EU 모두 원칙적으로 그 유효성을 인정하고 있지만 일정한 경우 예외적으로 당연위법 행위로 간주하고 있는데, 미국의 경우 특정한 분야에서 전용실시권을 획득하고도 당해 특허를 실시하지 않을 경우에는 셔먼법 제2조 위반으로 간주하고 있으며⁹⁸⁾ EU 경쟁당국은 경쟁자들 사이의 상호적 교차실시계약이 전용실시계약인 경우에는 원칙적으로 경쟁제한으로 간주하고 있다.

마지막으로 실시권자에 대한 차별적 취급과 관련하여 미국 경쟁당국은 특허권 승인 과정에서 참가자 또는 실시권자에 대한 비차별적 취급을 고려하고 있으나, EU 경쟁당국은 시장지배적 지위를 획득한 특허권에 대해서는 차별적 취급을 명시적으로 금지하고 있다. 그 밖에 미국 경쟁당국은 실시권자로 하여금 실시허락자의 경쟁제품 또는 기술을 이용 및 판매하지 못하도록 강요하거나 특정 사업자하고만 거래하도록 강요하는 등의 구속조건부 거래(Exclusive Dealing)의 경우, 미국 경쟁당국은 명시적인 제한뿐만 아니라 동일한 효과를 얻기 위한 로열티 협정 등도 원칙적으로 금지하고 있으며, 법원 역시 마찬가지로 입장이다.⁹⁹⁾

95) European Commission, “Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology Transfer Agreements,” *Office Journal of the EU*, Apr. 27, 2004, pp.20-22.

96) *Continental TV Inc. vs. G.T.E. Sylvania Inc.*, 443 US 36 (1977)

97) *US vs. Westinghouse Electronic Co.*, 648 F.2d 642 (1981)

98) Report “Justice Department Files Antitrust Suit Against Foreign Company Since 1992 Policy Change,” 8858E, May 26, 1994.

99) *Jefferson Parish Hospital Dist. No.2 vs. Hyde*, 466 US 2 (1984)

3. 특허풀의 형태 및 운영관리

특허풀의 형태와 관련해서는 반드시 개방성을 요구하지 않는다는 점에서 미국과 EU는 공통점이 있다. 하지만 시장지배적 지위를 가진 특허풀의 개방성 여부에 대해서는 뚜렷한 견해차가 존재한다. 즉 미국의 경우 시장지배적 지위를 가진 폐쇄형 특허풀에 대해 반독점법 위반의 가능성이 매우 높은 것으로 보고 있으나 원칙적으로 금지하기보다는 1) 특허풀에의 참가제한이 공유기술의 효율적인 개발 및 이용과 합리적으로 관련되어 있는지 여부, 2) 관련시장에 미치는 영향 등을 고려하여 그 위법성을 최종적으로 판단하는 반면 EU 경쟁당국은 시장지배적 지위를 가진 폐쇄형 특허풀을 명시적으로 금지하고 있다.

한편 미국 경쟁당국은 1995년 IP 가이드라인에 특허풀의 운영 및 관리와 관련하여 별도의 가이드라인을 마련하지 않고 다만 MPEG-2, DVD, 3G 특허풀 등의 승인에 대한 Business Review Letter에서 독립적 전문가에 의한 공유기술의 필수성 평가, 민감한 정보 교환의 금지 등을 고려하고 있을 뿐이다. 하지만 EU 경쟁당국은 특허풀의 운영 및 관리 역시 경쟁에 미치는 영향이 크다는 점을 인식하여 특허풀 참가 주체의 다양성 및 참가의 개방성을 특허풀 협정의 유효성 평가 시 고려하는 한편 공유기술의 유효성 및 필수성에 대한 평가 시 독립적인 전문가의 참여를 요구하며, 특허풀 형성 이후에도 당해 특허풀의 유효성을 지속적으로 감시함을 명확히 하고 있다. 나아가 특허풀 참가자 및 실시권자, 특허풀 위탁관리기관 상호간의 민감한 정보 교환을 금지하며, 이를 위한 안전장치 마련을 요구하고 있을 뿐 아니라 특허풀 참가자 및 실시권자들 상호간의 신속하고 효율적인 분쟁해결을 위해 독립적인 분쟁해결기제를 두도록 권고하고 있다. 이러한 점에서 EU 경쟁당국의 '기술이전계약 가이드라인'은 미국의 1995년 IP 가이드라인보다 진일보한 측면이 있다.

V. 결론 및 정책적 시사점

기술의 고도화 및 복잡화로 인한 지적재산권자들 사이의 거래비용 감소, 기술 사업화 및 확산 촉진, 효과적인 특허분쟁 예방 및 해결의 수단으로 최근 국내외에서 특허권에 대한 관심이 확산됨에 따라 선진 각국은 특허권이 갖는 복잡 다양한 특성을 고려하여 반독점 규제 가이드라인을 마련하고 있다. 즉 특허권이 갖는 경쟁촉진효과를 인정하여 미국과 EU 경쟁당국은 특허권 협정의 유효성을 원칙적으로 인정하되, 경쟁저해효과를 고려하여 반독점법상의 규제 가이드라인을 별도로 두고 있다. 하지만 특허권에 대한 미국과 EU의 반독점 정책은 여러 부분에 있어 뚜렷이 구분되고 있는데, 미국에서는 특허권을 구성하는 공유기술의 특성, 특허권의 개방성 여부, 특허권 참가자 및 실시권자에 대한 각종 제한조건들에 대해 EU 경쟁당국보다 훨씬 관대한 태도를 보이고 있으며, 특허권의 운영관리 등에 대해서는 별도의 규제 가이드라인을 마련하지 않고 특허권 승인 과정에서 하나의 판단요소로 고려하고 있을 뿐이다.

반면 미국과는 달리 EU 경쟁당국은 특허권 협정에 대해 EC조약 제81조 제3항의 일괄면제 대상이 아니라는 점을 명확히 하여 계약 당사자들이 개별적으로 당해 특허권 협정이 EC조약 제81조 제3항에 의해 면제가 된다는 것을 증명하도록 함으로써 결과적으로 사전승인을 유도하고 있다. 또한 시장지배적 지위를 획득한 특허권의 경우 개방형이고 비차별적일 것을 요구함과 동시에 특허권이 경쟁기술을 배제하거나 경쟁특허권의 형성을 부당하게 제한하지 못하도록 하는 반독점 규제 일반원칙을 별도로 채택하고 있으며, 경쟁기술로 구성된 특허권 시장지배적 지위를 가진 폐쇄형 특허권에 대해서는 당연위법의 원칙을 적용하고 있다. 나아가 EU 경쟁당국은 특허권을 통한 라이선싱 계약에 있어 실시권자에 대한 끼워팔기(Tying), 재판매가격유지(RPM), 개량발명 역실시허락의무(Grantback), 배타적 지역제한(Exclusive Territory), 전용실시계약(Exclusive Licensing) 등의 제한을 부과하는 행위에 대해 미국보다 훨씬 엄격한 태도를 보이고 있으며, 특허권 운영관리에 대해서도 독립적인 전문가 참여의 보장, 담합 가능성 차단, 사후적인 감독, 독립적인 분쟁해결 기제 마련 등에 대한 구체적이고 체계적인 가이드라인을 별도로 마련하고 있다.

특허권에 대한 미국과 EU의 반독점 규제정책과는 대조적으로 우리나라 공정거래위

위원회는 경쟁적·대체적 관계에 있는 지적재산권자들 사이의 특허풀 협정이 경쟁제한 효과를 초래한 경우 독점규제법상 부당한 공동행위(카르텔) 금지 규정을 적용한다는 점만 직접적으로 명시하고 있을 뿐 특허풀 협정의 다양한 상황에 대한 구체적인 평가지침을 제시하지 않고 있는 실정이다. 다만 ‘지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(2000)’의 해석상 특허풀에 대해 독점규제법상 시장지배적 지위의 남용 금지(제3조의2), 기업결합의 제한(제7조), 부당한 공동행위의 금지(제19조), 불공정거래행위(제23조) 및 재판매가격유지행위의 제한(제29조)의 규정이 적용될 수 있으며, 동 지침상의 각종 불공정거래행위에 관한 규정 역시 특허풀을 통한 라이선싱 계약에도 적용될 수 있다. 하지만 이러한 규정들은 기본적으로 특허풀에 대한 고려가 결여된 상태에서 마련된 것이기 때문에 이들 규정을 특허풀에 해석 적용하는 데 있어 다양한 문제점들이 발생할 수 있으며, 또한 우리나라에서 아직까지 지적재산권 라이선싱과 관련하여 경쟁당국의 심결례나 법원 판례가 충분히 축적되어 있지 못한 점을 고려할 때¹⁰⁰⁾ 공정거래위원회의 자의적인 해석의 폭이 지나치게 광범위하고 유동적일 수 있다.

따라서 특허풀을 원칙적으로 허용하여 그 활성화를 유도하는 한편 특허풀에 의해 발생할 수 있는 각종 불공정거래행위 및 경쟁제한행위 등을 미연에 방지할 수 있도록 공유기술의 특성, 특허풀의 형태 및 특성, 특허풀의 운영관리, 특허풀을 통한 라이선싱 등의 측면을 구분하여, 현재 ‘지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(2000)’을 개정하거나 별도로 특허풀에 대한 구체적인 세부적인 규제 지침을 마련해야 할 것으로 판단된다.

100) 지적재산권 라이선싱과 관련하여 현재 우리나라 공정거래위원회의 심결례는 대부분 기술도입을 위한 국제계약이 주종을 이루고 있는데, 병행수입 방해(2002경축0452), 계약제품 이외의 제품에 대한 기술료부과 및 일괄기술도입(9712국일1842), 거래상대방·수량·거래방식 및 판매가격제한(9609국일1286, 1287, 1289, 1290 등), 수출·판매지역 제한(9609국일1288), 구입처 제한(9609국일1285), 경쟁제품 취급제한(9609국일1279), 개량기술 역실시(9601국일0048) 등이 포함된다. 하지만 국내에서 지적재산권 라이선싱과 관련해서는 MS의 시장지배적 지위 남용에 의한 끼워팔기 사건에 대한 심결례(2002경축0453, 2005경축0375)가 존재한다.

참고문헌

권재열, 「독점규제법상 최고재판매가격유지행위 규제의 개선방안」, 『규제연구』 Vol.14, No.2, 2005, pp.167-187.

고영수, 「특허풀 형성과 경쟁법적 제한 - 일본공정거래위원회의 규격의 표준화에 따른 특허풀 형성 등에 관한 독점금지법상의 견해(안)을 소재로 -」, 『지식재산논단』 Vol.2, No.2, 2005, pp.3-33.

김두진, 「특허풀에 대한 경쟁법의 적용」, 『경쟁법연구』, Vol.11, 2005, pp.393-419.

이대희, 「특허풀 및 그 유효성에 관한 연구」, 『산업재산권』, Vol.15, 2004, pp.175-208.

정진근, 「공정거래법(경쟁법)에 의한 특허풀 규제 -비판과 대안 제사-」, 『경영법률』, Vol.15, No.2, 2005, pp.65-107.

특허청, “특허풀의 개요”, 2003. 9.

한국공정거래위원회, “지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침”, 2000. 8. 30.

Atsushi Kato, Patent Pool enhances market competition, *International Review of Law and Economics*, 24, 2004, pp.255-268.

Bruce B. Wilson, Deputy Assistant Attorney Gen., Remarks before the Fourth New England Antitrust Conference, Patent and Know-How License Agreements: Field of Use, Territorial, Price and Quantity Restrictions, Nov. 6, 1970.

EC Commission 14th report on Competition Policy, 1985.

EC Press release, Commission Approves a patent licensing programme to implement the DVD standard, Brussels, 9 October, 2000.

EU Commission Regulation (EC No 772/2004), *Office Journal of the EU*, Apr. 27, 2004

European Commission Notice on the definition of the relevant market for the purposes of Community Competition Law (OJ C 372), 1997.

European Commission, “Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology Transfer Agreements,” *Office Journal of the EU*, Apr. 27, 2004.

_____, “Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology

- transfer agreements,” *Office Journal of the EU*, 24 Apr. 2004.
- Gallini, Nancy T., “The Economics of Patents: Lessons from Recent U.S. Patent Reform,” *Journal of Economic Perspectives*, Vol.16, No.2, 2002, pp.131-154.
- Heller, Michael A. and R.S. Rosenberg, “Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research,” *Science* 280, 1998, pp.698-701.
- J. P. Choi, “Patent Pools and Cross-licensing in the Shadow of Patent Litigation,” CESifo Working Paper No.1070, 2003.
- Japan FTC, “Guidelines for Patent and Know-how licensing agreements under the antimonopoly Act,” 30 July, 1999.
- Josh Lerner and Jean Tirol, “Efficient Patent Pools,” *American Economic Review*, Vol.93, No.3, 2004, pp.691-711.
- Josh Lerner, M. Strojawas and Jean Tirole, “The Structure and Performance of Patent Pools: Empirical Evidence,” Working Paper, 2003.
- Michael Bednarek and Makus Ineichen, “Patent Pools as an Alternative to Patent Wars in Emergent Sector,” *Intellectual Property & Technology Law Journal*, Vol.16, No.7, July 2004, pp.1-5.
- Michael R. Franzinger, “Latent Dangers in a Patent Pool: The European Commission’s Approval of the 3G Wireless Technology Licensing Agreements,” *California Law Review* 19, 2003, pp.1695-1727.
- OECD, “OECD Report on Competition Policy and Intellectual Property Rights,” 1989.
- Richard J. Gilbert, “Antitrust for Patent Pools: A Century of Policy Evolution,” *Stanford Technology Law Review*(3), 2004.
- Shapiro, Carl, “Navigating the Patent Thicket: Cross licenses, Patent Pools, and Standard-setting,” NBER Conference on Innovation Policy and the Economy, 2001.
- Sung-hwan Kim, “Vertical structure and Patent Pools,” *Review of Industrial Organizations*, 25, 2004, pp.231-250.
- U.S DOJ, “3G Patent Platform Partnership Business Review Letter,” November 12, 2002.

_____, “MPEG-2 Business Review Letter,” June 26, 1997.

_____, “Philips-Sony-Pioneer DVD Business Review Letter,” December 16, 1998.

_____, “Toshiba-Time Warner DVD Business Review Letter,” June 10, 1999.

_____, “Justice Department Files Antitrust Suit Against Foreign Company Since 1992 Policy Change,” 8858E, 26 May, 1994.

US DOJ and FTC, “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property,” 6 Apr. 1995.

K C I

Comparative Studies on Antitrust Policy of US and EU for regulating Patent Pools

Young Kwan Kwon

Recently Patent Pooling have a fast growing interest as a good alternative means for decreasing transaction costs between IPRs owners and promoting technology commercialization and diffusion. Patent Pools had been formed at United States for the first time and these days whether Patent Pools violate Antitrust law or not is assessed by most competition authorities based on "Rule-of-Reason" because Patent Pools have pro-competitive effects and anti-competitive effects. There are differences between US and EU Antitrust Policy for patent Pools, European Commission induces patent pooling to be approved and adopts general principles for antitrust regulation. That is, patent pools that hold a strong position on the market should be open and non-discriminatory, and should not unduly foreclosure third party technologies or limit the creation of alternative pools. Moreover, European Commission has provided itself the concrete and systemic regulatory guidelines on the characteristics of the pooled technologies, the openness of pools, the operation and management of patent pools etc. EU competition authority clearly states that the licensing agreements by patent pools is treated identically with the general IP licensing agreements, and EC has significantly different opinions from US DOJ(Department of Justice) for Tying, Resales Price Maintenance(RPM), Grantback, Exclusive Territory, Exclusive licensing etc.

Korea FTC(Fair Trade Commission) has also provided itself a regulatory legal basis

for patent pooling, but there are not a concrete and systemic regulatory guidelines on patent pools. In consideration to the fast diffusion of patent pooling and its importance or interests in the inside and outside of the country, Korea FTC should revise the existing guidelines or additionally enact a rational and concrete regulatory guidelines on patent pooling, including the characteristics of the pooled technologies, the openness of pools, the operation and management of patent pools, standard setting etc. In addition, Government should urgently consider countermeasures for reducing policy uncertainty and inducing the activation of a patent pooling.

Key words: Patent Pools, Antitrust Policy, Licensing, Intellectual Property Rights, Rule-of-Reason

