

한국공정거래위원회의 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’ 개정에 관한 조지메이슨대학교 로스쿨 국제독점금지연구소의 논평

2016년 1월 12일

한국공정거래위원회가 2015년 12월 16일에 개정한 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(이하 “개정지식재산지침”)에 대하여 본 논평을 제출합니다. 개정지침에 관해 논평할 수 있는 기회를 주신데 대하여 감사 드리며, 한국공정거래위원회의 투명성 개선 의지에 찬사를 보내는 바입니다. 본 연구소는 독점금지법 및 경제학 일반, 특히 지식재산과 독점금지와의 교차지점에 관한 폭넓은 경험과 전문지식을 바탕으로 이 논평을 제출합니다.¹

일반 논평

본 연구소는 한국공정거래위원회의 개정 범위가 제한적인데 대하여 대체로 실망하였으며, 본 연구소 및 기타 기관의 권고사항 대다수가 개정지식재산지침에 반영되지 않았다는 점을 우려하고 있습니다. 이와 같은 권고사항으로는 상호실시허락, 그랜트백(grantback), 차별적 실시허락, 과도한 가격설정, 표준필수특허 및 특허주장기관 관련 기타 행위에 관한 권고 등이 있습니다. 본 연구소는 (2015년 11월 5일에 제출되었으며 본 논평에 별첨 A로 첨부된) 이전 논평에 제시된 권고사항을 거듭 강조하며, 해당 사안을 다룰 것을 한국공정거래위원회에 정중히 요청하는 바입니다.

특히 III.5.B로 인하여 침해금지청구 모색 행위에 대해 경쟁법에 의한 제재가 부과되게 되는데, 이는 혁신 인센티브를 약화시키고 표준필수특허권자의 표준설정 참여를 방해함으로써 소비자로부터 표준기술의 막대한 친경쟁 효과를 박탈할 가능성이 높습니다. 적어도 공정하고 합리적이며 비차별적인(FRAND) 조건으로 실시허락을 하기로 동의하는 확약을 한 표준필수특허권자가 특허억류(patent holdup)를 했다는 증거, 즉 특허권자가 표준필수특허권자의 사전확약에 위배되는 초경쟁적 실시료를 요구하기 위하여 침해금지청구라는 위협을 이용했다는 증거가 있는 경우로 책임을 제한하기 위하여 이 조항을 개정해야 합니다. 침해금지청구를 모색하는 표준필수특허권자가 초경쟁적 실시료를 요구하기 위하여 반드시 그러한 구제방안(이나 그 위협)을 이용할

¹ 조지메이슨대학교 국제독점금지연구소(GAI)는 세계 전역의 경쟁기구 및 법원이 직면하고 있는 독점금지 관련 주요 사안의 법적·경제적 분석에 집중하는 선도적 국제 연구 교육기관입니다. 미국 연방거래위원회 위원을 역임한 Joshua D. Wright 법대 교수(경제학 박사)가 GAI 집행이사로서 재임 중입니다. Koren W. Wong-Ervin은 GAI의 이사로서, 미국 연방거래위원회의 지식재산 및 국제독점금지 담당 법률고문을 역임하였습니다. Douglas H. Ginsburg 법대 교수는 현 미국 컬럼비아 특별구 항소법원 원로법관이자 GAI 국제자문위원회(International Board of Advisors) 의장이며, 미국 법무부 독점금지국 담당 법무차관보로 재직한 바 있습니다. Bruce H. Kobayashi(경제학 박사) 법대 교수는 GAI의 선임 학자 겸 창립 이사입니다.

것이라는 추정을 지양하기 위해서는 위와 같은 개정이 필요합니다.² 이전 논평에서 설명한 바 있듯이, 그러한 추정이 부당한 이유는 시장의 기능을 통하여 기업의 특허역류기회 활용이 방지되기 때문입니다(예를 들어, 평판 및 사업 비용은 반복적 행위자의 특허역류를 저지하는 경향이 있으며, “표준필수특허권자와 광범위한 상호실시허락계약을 체결한 특허권자는 특허역류로부터 보호를 받을 수 있습니다”).³

또한 유럽사법재판소가 *Huawei 대 ZTE* 사건에서 채택한 것과 유사한 규정으로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 책임면제규정을 채택하기 위해서도 이 조항을 개정해야 합니다.⁴ 구체적으로 (1) 침해소송 제기 이전에 침해 혐의자에게 침해주장을 통지하고 특허침해방식을 명시하며; (2) 침해 혐의자가 FRAND 조건에 의한 실시계약 체결 의향을 표명한 이후, 침해 혐의자에게 실시료 및 산정방법을 명시한 구체적 실시제안서를 제시하는 표준필수특허권자는 면책되어야 합니다. 유럽사법재판소가 FRAND 조건에 상응하는 구체적 역제안서를 즉각 제출하고 역제안 거부 시점부터 표준필수특허의 교시(teaching) 이용 전까지 적절한 담보(예를 들어, 보증 또는 에스스로 예치 자금)를 제공함으로써 “해당 분야에서 인정된 상업적 관행에 따라 신의칙에 의하여” 표준필수특허권자의 제안에 “성실히 답변”할 책임을 침해 혐의자에게 부과한 것은 매우 적절한 행동입니다.⁵ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 제재 부과 여부의 검토 시에 특허권자와 침해 혐의자 모두의 행위를 고려하기 위해서는 이러한 접근방식이 필요합니다.

개정 조항에 대한 논평

I.3(6) - “표준필수특허”의 정의

I.3(6)에 의하면 “표준필수특허”란 “표준기술을 구현하는 상품을 생산하거나 서비스를 공급하기 위해서는 필수적으로 실시허락을 받아야 하는 특허로서, 실시자에게

² Anne Layne-Farrar & Koren W. Wong-Ervin, *FRAND 배상금 산정 방법론(Methodologies For Calculating FRAND Damages)*, LAW360 (2014년 10월 8-10일) 참고, https://www.ftc.gov/system/files/attachments/key-speeches-presentations/wong-erwin_-_methodologies_for_calculating_frand_damages.pdf (“실제로 특허역류를 하기 위해서는 기회와 실행이라는 두 가지 요소가 필요하다”라고 설명하고, 특허역류 기회를 방해하는 여러 시장 메커니즘을 열거함).

³ 예를 들어, 미국 상원 법사위원회 독점금지, 경쟁정책 및 소비자 권리 소위원회에서의 “표준필수특허분쟁 및 독점금지법” 관련 연방거래위원회 사전준비진술 at 6 (2013년 7월 30일) 참고, https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/prepared-statement-federal-trade-commission-concerning-standard-essential-patent-disputes-and/130730standardessentialpatents.pdf.

⁴ 사건번호 C-170/13, *Huawei Technologies Co. 대 ZTE Corp.* (2015년 7월 16일), <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165911&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603775>.

⁵ 상계서 ¶¶ 66-67.

공정하고 합리적이며 비차별적인(FRAND) 조건으로 실시허락 하겠다는 확약이 요구되는 특허를 말한다”고 정의되어 있습니다. 이러한 정의에는 두 가지 문제점이 있습니다.

첫째, 본 연구소가 파악하는 바로는 특허권자에게 FRAND 확약을 하도록 “요구”하는 표준화 기구가 존재하지 않습니다. 오히려 FRAND 확약은 기구 별로 상당한 차이가 있는 표준화 기구의 지식재산권정책 (또는 규약)의 구체적 조건에 따라 특허권자가 해당 표준화 기구에 행하는 자발적 확약입니다.⁶ 다수의 표준화 기구는 참여기관에 대해 FRAND 조건에 의한 표준필수특허 실시허락을 (통상적으로 확약서를 통해) 자발적으로 서면 확약할 것을 요청하고 있고, 기타 표준화 기구의 경우에는 일반적으로 확약을 희망하지 않는 특허권자를 위한 선택적 거부(opt-out) 조항이 포함된 해당 표준화 기구의 내규에 따라 특허권자가 표준설정과정에 참여하는 행위를 통해 묵시적인 확약이 이루어질 수 있습니다. 두 경우 모두에 있어서, 확약 여부는 궁극적으로 특허권자의 재량에 속하는 것입니다. 이는 특허권자의 확약이 없는 특허를 자신의 표준에 포함시키지 않는 것이 표준화 기구의 재량에 속하는 것과 마찬가지로입니다.

둘째, FRAND 확약의 자발적 성격으로 인하여 특정 표준을 구현하는데 있어서 필수적인 것으로 판명된 모든 특허가 FRAND 확약 특허에 해당하는 것은 아닙니다. 그러므로, 표준필수특허의 정의에서 FRAND 약정의 존재를 추정해서는 안됩니다.

구체적으로 본 연구소는 I.3(6)을 아래와 같이 개정할 것을 정중히 권고합니다:

(6) “표준필수특허”란 표준기술을 구현하는 상품을 생산하거나 서비스를 공급하기 위해서는 필수적으로 실시허락을 받아야 하는 특허를 말한다. 실시자에게 공정하고 합리적이며 비차별적인(FRAND) 조건으로 실시허락 하겠다는 확약이 요구되는 특허를 말한다.

(7) “FRAND 확약 표준필수특허”란 실시자가 공정하고 합리적이며 비차별적인(FRAND) 조건으로 실시허락 하겠다는 확약을 한 표준필수특허를 말한다.

III.3B(2) – 실시허락 거절

III.3.B(2)의 참고는 한국공정거래위원회가 실시허락 거절이 “부당”한지 여부를 결정할 때 고려하는 요소들을 규정하고 있습니다. 법률집행활동에 있어서 “단순히 일방적이고 무조건적인 실시허락거절에 대해서 독점금지에 의한 책임이 의미 있는 역할을 수행하지 않을 것”이라고 밝힌 미국 독점금지기관들이 채택한 접근방식과 유사한

⁶ Joanna Tsai & Joshua D. Wright, *표준설정, 지식재산권 및 불완전 계약 규제에 있어서 독점금지의 역할 (Standard Setting, Intellectual Property Rights, and the Role of Antitrust in Regulating Incomplete Contracts)*, forthcoming 80(1) ANTITRUST L.J. 157 (2015) 참고.

방식을 채택하기 위하여 위의 참고를 개정할 것을 정중히 촉구하는 바입니다.⁷ 이러한 접근방식은 실시허락거절과 관련한 독점금지에 의한 책임이 지식재산권자의 핵심적 배제권을 저해할 것임을 인정하고 있는데, 그러한 제한은 혁신 인센티브를 약화시킬 것으로 보입니다. 또한, “경쟁업체에 대한 실시허락거절에 대해 책임이 부과될 시에 기업들은 자신의 경쟁자를 지원할 수 밖에 없으므로 ‘독점금지법의 기본 목적과 일부 상치되는’ 결과가 초래됩니다.”⁸

마지막으로, 이전 논평에서 설명한 바와 같이 기업의 경쟁업체들이 특정 기술을 자신의 제품에 이용하고자 할 수는 있겠지만, 시장에서 경쟁을 하는데 특정 지식재산권 사용권이 반드시 필요한 경우는 거의 전무합니다. 실제로 “필수” 시설의 강제적 공유를 지지하는 이들은 결연한 의지의 경쟁업체가 해당 시설을 놓고 경쟁하면서 결과적으로 소비자에게 혜택을 안겨주는 능력을 과소평가한 경우가 많습니다. 이러한 현상은 기술 및 시장 개발을 통해 경쟁업체의 지식재산을 우회할 수 있는 다양한 기회 창출이 가능한 급변하는 기술분야에서 특히 두드러지게 나타나는데, 지식재산권의 우회는 물리적 인프라의 우회에 비하여 비교적 용이한 편입니다.

결론

본 연구소에 논평할 기회를 주신데 대하여 감사 드리며, 본 논평에 관해 한국공정거래위원회의 질의사항이 있을 시에 기꺼이 답변해드리겠습니다.

⁷ 미국 법무부와 연방거래위원회, *독점금지법규의 시행과 지식재산권: 경쟁과 혁신 증진 (Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Competition and Innovation)* at 6 (2007년 4월) 참고, <http://www.ftc.gov/reports/innovation/P040101PromotingInnovationandCompetitionrpt0704.pdf>.

⁸ 상계서 [(그러한 갈등의 3 가지 원인을 제시하는) Verizon Commc’ns Inc. 대 Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP 사건, 540 U.S. 398, 407-08 (2004) 인용].

한국공정거래위원회의 개정 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’에 관한 조지메이슨대학교 로스쿨 국제독점금지연구소의 견해

한국공정거래위원회(이하 “귀 위원회”)가 2014 년 12 월 17 일에 개정한 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(이하 “개정 심사지침”)에 대하여 본 논평을 제출합니다. 개정 심사지침에 관해 논평할 수 있는 기회를 주신데 대하여 감사 드리며, 귀 위원회의 투명성 개선 의지를 치하하는 바입니다. 본 연구소는 독점금지법 및 경제학 일반, 특히 지식재산과 독점금지의 교차지점에 관한 폭넓은 경험과 전문지식을 바탕으로 이 견해를 제출합니다.¹

본 논평을 통하여 지식재산권 관련 독점금지문제에 적용되는 일반원칙을 간략히 정리하고, 개정 심사지침 III.5(표준필수특허 및 사실상 필수특허 관련 사안 규제) 및 III.7(특허관리전문사업자의 행위 규제)에 대한 구체적 의견을 제시합니다.

일반 원칙

미국의 경쟁당국이 다수의 라이선스(특허실시허락, 이하 동일) 제한행위를 당연위법으로서 금지하였던 시기부터 절대 다수의 라이선스 제한행위에 대하여 합리의 원칙(rule of reason)에 의한 분석을 적용하는 현재의 접근방식에 이르기까지, 미국의 독점금지법 및 해당 법률을 지식재산권 관련 사업활동에 적용하기 위한 접근방식은 상당한 발전을 이룩해왔습니다. 독점금지 및 지식재산에 대한 현대의 효과 기반 접근방식(effects-based approach)은 지식재산권의 행사와 관련된 경쟁제한 피해가 친경쟁적 이익보다 큰 경우에 한하여 해당 지식재산권 행사에 대해 독점금지법상의 제한을 부과하는 것을 상정하고 있습니다. 1970 년대에 수립되어 “9 대 금지사항(Nine No-Nos)”으로 잘 알려진 단정적인 금지행위 유형을 제시한 과거의 접근방식 하에서 미국의 경쟁당국은 아래와 같은 행위를 당연위법으로서 금지하였습니다:

- 라이선스 조건으로서 특허받지 않은(unpatented) 원재료의 구매 요구(끼워팔기);
- 라이선스(실시권자, 이하 동일)에 대한 후속 특허 양도 요구;

¹ 조지메이슨대학교 국제독점금지연구소(Global Antitrust Institute)는 세계 전역의 경쟁 기구 및 법원이 직면하고 있는 독점금지 관련 주요 사안의 법적 경제적 분석에 집중하는 선도적 국제 연구 교육기관입니다. 미국 연방거래위원회 위원을 역임한 Joshua D. Wright 법대 교수(경제학 박사)가 GAI 소장으로 재임 중입니다. 현 미국 컬럼비아 특별구 항소법원 원로법관, 전 미국 법무부 독점금지국 담당 법무차관보이자 법대 교수인 Douglas H. Ginsburg 가 GAI 국제자문위원회(International Board of Advisors) 의장직을 수행하고 있습니다. Bruce H. Kobayashi(경제학 박사)는 GAI의 선임 학자 겸 창립 이사로서 법대 교수입니다. Koren W. Wong-Ervin 은 Joshua D. Wright 가 연방거래위원회 위원으로 재직할 당시 그의 법률고문으로 활동하였으며, 본 논평의 작성자 중 한 명입니다.

- 실시권 부여 제품에 대한 최소 재판매가격 규정;
- 라이선시의 판매와 합리적 관련성이 없는 실시료 규정;
- 강제적 패키지 라이선스(즉, 번들링);
- 특허이용제품 구매자의 재판매권한 제한;
- 특허 보호 범위를 넘어서는 제품에 대한 라이선시의 거래를 제한; 및
- 타인에게 라이선스하지 않는다는 라이선서(특허권자 등 실시권 허여자, 이하 동일)의 합의.²

특허 라이선스에 대한 미국 경쟁당국의 현대적 접근방식은 미국 법무부와 미국 연방거래위원회의 1995 년도 지식재산 실시허락을 위한 공동 독점금지지침(이하 “법무부-연방거래위원회 지식재산지침”)에 규정되어 있습니다.³ 이 지침은 아래의 원칙을 기반으로 합니다:

- 독점금지법과 지식재산권법은 모두 혁신 증진과 소비자 복지 개선을 도모하는 상호보완적 법률임;
- 지식재산권이 반드시 시장지배력을 부여하는 것은 아니며, 이는 지식재산권의 시장 지배력 또는 독점력 행사를 막을 수 있는 대체물이 존재하는지 여부에 따라 결정됨;
- 독점금지분석에 있어서 지식재산권은 유 무형을 불문한 기타 모든 형태의 재산과 기본적으로 유사한 것으로 취급됨;
- 대다수의 라이선스 제한은 친경쟁적 효과를 지니므로, 합리의 원칙에 의한 분석을 실시함;
- 경쟁(제한)효과는 라이선스가 없었을 경우에 발생했을 상황과 비교 분석을 실시해야 함.

미국의 경쟁당국은 각종 유 무형 재산과 관련하여 지식재산권 관련 문제에 대해 동일한 일반 독점금지 분석을 적용하고 있지만, 이들이 지식재산권의 주요 특징적 성격을 인정하지 않는다는 의미는 아닙니다. 예를 들어, 지식재산권의 보호를 받는 발명과 저작물은 비 경쟁적 관계(non-rivalous)에 있습니다. 그러므로, 한 기업이 특정 지식재산권을 이용한다고 해서 여타 기업의 동일 지식재산권 이용 능력이 약화되는 것은

² Bruce B. Wilson, 독점금지국 부 법무차관보, 미시간 주 변호사협회 독점금지법부서에서 행한 연설(1972년 9월 21일), 5 CCH Trade Reg. Rep. ¶ 50,146 에 재판 간행.

³ <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.pdf> 에 게시.

아닙니다. 또한, 기존의 단일 지식재산권을 비교적 낮은 비용으로 다수 기업에 배분할 수도 있습니다. 정태적 복지(static welfare)라는 관점에서 볼 때, 위와 같은 차이는 지식재산권을 다수의 기업에 광범위하게 보급하는 것이 바람직한 경우가 많다는 것을 시사합니다. 그러나 이러한 접근방식은 무엇보다 지식재산권 부여의 원인이 되는 혁신활동의 인센티브를 약화시키는 요소이기도 합니다. 그러므로 독점금지과 지식재산권의 교차지점에 대한 최상의 접근방식은 일반적으로 정태적 복지와 동태적 효율성간의 균형, 즉 혁신을 통한 이익을 요건으로 합니다. 소비자는 단기적으로 정태적 효율성의 증대를 통해 이익을 얻지만, 경제학에 의하면 소비자 복지를 강화하는 보다 큰 원동력은 혁신을 통한 사회적 이익 등 동태적 효율성에 있습니다.⁴

규제기관과 법원은 신 상품 또는 서비스 창출에 필요한 기업의 투자와 경쟁적 노력 이후에 그러한 혁신활동과 관련된 초과이윤을 분할하여 경제전반에 배분해야 하는 경우가 많습니다. 그러나 이러한 조치는 경쟁과 혁신을 저해하고 소비자에게 피해를 야기할 수 있습니다. 정부가 혁신 및 동태적 경쟁에 개입하여 그 결과로 도출되는 이익을 전용하려는 의지가 지나치게 강한 경우, 잠재적 혁신자의 혁신 인센티브가 약화됩니다. 예를 들어, 독자적인 혁신 창출보다는 귀 위원회의 개입을 위한 로비활동과 소송전에 자원을 활용할 인센티브가 경쟁자들 사이에서 강화되는 것입니다. 새로운 혁신은 경제성장을 촉진하고 소비자에게 큰 혜택을 안겨주므로, 위와 같은 상황을 초래하는 대신에 기업의 독자적 혁신을 장려해야 합니다. 이러한 조치가 중요한 것은 독점금지법이 경쟁 그 자체만을 위하여 경쟁을 보호하는 것이 아니라, 오히려 독점금지법은 효율성, 성장 및 소비자 복지를 증대하는 원동력으로서의 경쟁을 보호하는 역할을 해야 하기 때문입니다. 그러므로 본 연구소는 지식재산권 관련 문제에 대하여 효과 기반 접근방식을 채택할 것을 귀 위원회에 강력히 권고하는 바입니다. 마찬가지로, 독점금지 및 지식재산권과 관련하여 특정 행위가 반경쟁적일 가능성이 높다는 결론에 이르는데 필요한 입증책임을 다하기 위하여 엄격한 경제적 실증적 분석보다는 추정에 의존하는 불완전한 효과 기반 분석을 활용하는 것을 지양할 것을 귀 위원회에 강력히 권고합니다.

개정 심사지침 III.5.가. 표준필수특허와 시장지배력

표준필수특허를 포함한 특허 및 기타 지식재산권에 “시장지배력”⁵, 즉 상당 기간

⁴ Robert Solow 는 부의 증대가 (기존 자산의 미미한 효율성 향상이 아닌) 혁신에 주로 기인하는 것임을 입증한 공로로 노벨 경제학상을 수상하였습니다. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1987/press.html 에 게시된 (1987년 10월 21일자) 보도자료 참고.

⁵ 예를 들어, Illinois Tool Works Inc. 대 Independent Ink, Inc. 사건, 547 U.S. 28, 31 (2006) 참고 (“현재 본 재판부에 제기된 문제는 특허제품에 대한 시장지배력 추정이 특허법에 의한 효력상실에도 불구하고 독점금지법의 문제로서 그 효력을 유지해야 하는지 여부이다. 본 재판부는 끼워팔기 제품이 특허제품이라는 단순한 사실이 시장지배력 추정을 뒷받침하는 것은 아니라는 결론을 내린다.”); Chrimar Sys. 대 Cisco Sys. 사건, No. 4:13-cv-01300, at 6 (N.D. Cal. 2014년 10월 29일) (해당 특허가 필수특허인 경우에 특허권자가 시장지배력을 보유하고 있다고 주장하기에 충분하다는 견해의 기각). 또한 일반적으로 Bruce H. Kobayashi, *옆질러진 잉크인가 경제적 발전인가?*

동안 가격을 경쟁수준 이상으로 유지하거나 생산량을 경쟁수준 이하로 유지하면서도 이윤을 얻을 수 있는 능력이 부여된다고 추정하지 않는 것은 미국법 하에서 확고하게 정착된 원칙입니다. 일반적으로 경제학자들은 특허권자가 지식재산권을 통하여 해당 상품 및 서비스의 하향수요곡선에 직면하여 가격을 차별할 수 있는 능력을 확보할 수도 있지만, 이는 거의 모든 경쟁시장에서의 특성이지 독점력(monopoly power)의 소유를 시사하는 것은 아니라고 이해하고 있습니다.⁶ 다시 말해서, 특허가, 심지어 표준필수특허마저도 시장지배력(market power)을 부여하는 것으로 법률상 추정하는 것에는 경제적 근거가 결여되어 있습니다. 오히려 시장지배력에 대한 판단은 시장지배력 행사를 방지할 수 있는 밀접한 실제적 또는 잠재적 대체물의 존재 여부에 관한 평가 등 사실에 입각한 조사 이후 사안별로 이루어져야 합니다. 특허 또는 기타 형식의 지식재산권이 실제로 시장지배력을 부여한다 하더라도, 그러한 사실만으로 독점금지법에 저촉되는 것은 아닙니다. 미국 대법원이 판시한 바 있듯이, 오로지 “우월한 상품, 사업 수완 또는 역사적 사건에 기인”하는 시장지배력(이나 심지어 독점력)은 미국 독점금지법에 위배되지 않습니다.⁷

또한, 미국에서는 시장획정 및 시장지배력에 초점을 맞추기보다는 (특히, 높은 시장점유율을 통해 시장지배력을 추론하기보다는) 미국 경쟁당국의 2010 년도 수평적기업결합지침(Horizontal Merger Guidelines)이 그 근거가 되고 있는 경쟁효과의 직접 평가에 더욱 주력하려는 움직임이 지속되어 왔습니다. 이와 같은 독점금지 분석의 변화는 현대 경제학에 부합되며, 특히 지식재산권 관련 문제에 있어서 중요한 의미를 지닙니다. 지식재산권자는 선행투자 비용을 회수하고 지식재산권의 창출 및 상업화와 관련하여 수반되는 상당한 리스크를 보상하기 위하여 비교적 높은 수준의 마진(한계비용 초과가격)을 필요로 할 수도 있습니다. 따라서, 한계비용을 크게 초과하는 가격이라도 기껏해야 지식재산권 창출에 필요한 투자비용의 경쟁적 수익률 수준에 불과할 수 있습니다. 또한, 지식재산권과 관련된 첨단기술시장의 경우에 시장간의 경계를 명확하게 규정하기 어려울 수 있습니다. 단순히 높은 시장점유율이나 가격을 한계비용 초과 수준으로 설정할 수 있는 능력을 바탕으로 특정 기업의 시장지배력 보유를 추정하는 경우, 잦은 오류가 발생하게 될 것입니다.

개정 심사지침 III.5.가.(1) 부터 (6)

대법원의 *Illinois Tool Works 대 Independent Ink 사건 결정*(*Spilled Ink or Economic Progress: The Supreme Court's Decision in Illinois Tool Works v. Independent Ink*), 53 ANTITRUST BULL. 5 (2008); Joshua D. Wright, *Independent Ink 사건에서 놓쳐버린 기회들*(*Missed Opportunities in Independent Ink*), 5 CATO SUP. CT. REV.333 (2006) 참고.

⁶ 예를 들어, Benjamin Klein & John Shepard Wiley Jr., *독점거래법에 의한 지식재산거래 거절의 정당한 사유로서의 경쟁가격차별*(*Competitive Price Discrimination as an Antitrust Justification for Intellectual Property Refusals to Deal*), 70 ANTITRUST L.J. 599 (2003) 참고.

⁷ 미합중국 대 Grinnell Corp. 사건, 384 U.S. 563, 571 (1966); 또한 미합중국 대 Aluminum Co. of Am. 사건, 148 F.2d 416, 430 (2d Cir. 1945) 참고 (오로지 “우수 기술, 선견지명 및 산업”을 통한 시장지배력 취득은 서면법에 위배되지 않음).

III.5.가.(1)

개정 심사지침 III.5.가.(1)에는 “거래가격 수량, 거래지역, 거래상대방, 기술 개량의 제한 등의 조건에 부당하게 합의하는 행위”는 “특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다”고 규정되어 있습니다. 특정 행위가 반경쟁적 효과를 야기하는 것으로 단순히 가정하는 대신 반경쟁적 피해가 친경쟁 이익보다 큰 경우에 한하여 실시허락제한을 규제하는 효과 기반 접근방식에 의하여 해당 행위를 분석할 것임을 명시하기 위하여 위 조항을 수정할 것을 귀 위원회에 정중히 촉구합니다.

III.5.가.(2)

개정 심사지침 III.5.가.(2)에는 “표준기술로 선정될 가능성을 높이거나 실시조건의 사전 협상을 회피할 목적 등으로 부당하게 자신이 출원 또는 등록한 관련 특허정보를 공개하지 않는 행위”는 “특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다”고 규정되어 있습니다. 아래의 6개 요소에 대한 증거가 있는 경우에 한하여 책임이 부과될 것임을 명시하기 위하여 위 조항을 수정할 것을 귀 위원회에 정중히 촉구합니다: (1) 특허권자 또는 출원자가 표준화 기구의 의결권 있는 적극적 참가자임; (2) 특허권자가 자신의 특허 또는 출원 중 특허(특허출원)가 관련 표준에 포함될 수 있음을 알거나 알아야 함; (3) 특허권자 또는 출원자가 자신의 특허가 표준화 기구의 서면 공개(written disclosure) 정책에 위반하여 해당 특허에 대한 정보를 표준화 기구에게 고의로 은닉함; (4) 표준 채택 이후 특허권자 또는 출원자가 해당 표준 기술의 필수 부분을 실행한 자를 상대로 자신의 표준필수특허를 주장함; (5) 특허권자 또는 출원자의 비공개가 없었다면 여타 기술이 표준에 포함되었을 것임; (6) 특허권자 또는 출원자의 행위가 관련 시장 내의 경쟁에 부정적 영향을 야기하거나 야기할 것으로 예상됨.⁸

특히 위 5번 요건이 중요합니다. 표준필수특허권자의 특허 공개 여부와 상관없이 기술이 채택되었을 것이라면, 표준필수특허권자는 시장에서의 경쟁을 막거나 제한한 것이 아닙니다. 미국 워싱턴 DC 연방순회항소법원은 *Rambus Inc. 대 연방거래위원회* 사건에서 아래와 같이 판시하고 있습니다:

표준필수특허권자가 그의 지식재산권을 공개했더라도 표준화 기구는 그 기술을 표준화했을 것이라면, 표준화 기구는 [표준필수특허권자]로부터 [F]RAND 확약을 확보할 기회만 상실했을 것이다. 그러나, 그러한 확약의 상실은 관련 시장에서 대체기술로 인한 경쟁을 저해하지 않는다. . . . 사실상, [표준화 기구가] [표준필수특허권자에 대하여] 합리적인 실시료로 제한하고 표준필수특허권자에게 비차별적인 실시허락을 요구했다면, 단순히

⁸ 예를 들어, *Rambus Inc. 대 연방거래위원회* 사건, 522 F.3d 456, 464-67 (D.C. Cir. 2008); 및 Bruce H. Kobayashi와 Joshua D. Wright, *독점금지과 특허억류의 한계: Cary 등에 대한 답변(The Limits of Antitrust and Patent Holdup: A Reply to Cary, et al.)*, 78 ANTITRUST L.J. 505 (2012) [이하 Kobayashi와 Wright] 참고.

대체기술로 인한 경쟁의 축소(*less competition*)만이 예상될 뿐이다. 높은 가격과 생산량 억제는 경쟁자를 배제하는 것이 아니라 유인하는 경향이 있다.⁹

III.5.가.(3)

개정 심사지침 III.5.가.(3)에는 “독점력을 강화하거나 경쟁사업자를 배제하기 위하여 FRAND 조건으로의 실시허락을 부당하게 회피 우회하는 행위”는 “특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다”고 규정되어 있습니다. 아래와 같은 이유로 단순한 FRAND 확약 위반에 대하여 경쟁법에 의한 제재를 부과하는 것을 지양할 것을 정중히 권고하며, III.5.가(3)을 전부 삭제할 것을 촉구합니다. 그 대안으로 적어도 아래와 같은 증거가 있는 경우에 한하여 책임이 부과됨을 명시하기 위하여 III.5.가(3)을 수정할 것을 권고합니다: (1) 표준필수특허권자가 기만행위를 통하여 시장지배력을 불법적으로 형성하거나 강화함; (2) 표준필수특허권자의 기만행위가 없었다면 여타 기술이 표준에 포함되었을 것임.

첫째, FRAND 확약 위반에 반드시 기만행위가 개입되어야 하는 것은 아닙니다. 오히려 III.5.가(3)에 규정된 행위는 표준필수특허권자가 보다 높은 실시료율을 확보할 목적으로 선의로 체결한 원래의 FRAND 확약에 대한 재협상 또는 일탈을 도모하는 경우에 순전히 계약 사후적 기회주의에 불과한 것일 수 있습니다. 그러한 행위는 독점금지법보다는 계약법하에서 적절하게 분석될 수 있습니다.¹⁰ 미국 대법원이 *NYNEX Corp. 대 Discon, Inc.* 사건에서 판시한 바 있듯이, 가격제한의 회피가 소비자에게는 피해를 야기할 수 있지만 경쟁과정을 저해하지는 않습니다.¹¹ 미 연방대법원은 단순한 가격확약 위반의 경우에 “소비자의 피해가 독점기업이 합법적으로 취득한 시장지배력의 행사에서 비롯된다”고 지적함으로써 단순한 가격확약의 위반과 독점력의 불법 취득 또는 행사를 구분하였습니다.¹²

둘째, III.5.가.(2)에 대한 위의 견해에서 이미 설명한 바와 같이 표준필수특허권자가 기만적인 허위진술을 했는지와 무관하게 해당 기술이 채택되었을 것이라면 표준필수특허권자는 시장에서의 경쟁을 막거나 저해한 것이 아닙니다.

⁹ *Rambus Inc.*, 522 F.3d at 466 (원문 강조) (내부 인용 생략).

¹⁰ 예를 들어, Bruce H. Kobayashi와 Joshua D. Wright, *연방주의, 실체적 우선적용 및 독점금지의 한계: 특허억류에 대한 적용(Federalism, Substantive Preemption, and Limits on Antitrust: An Application to Patent Holdup)*, 5 J. COMPETITION L. & ECON. 469, 493-501 (2009) 참고.

¹¹ *NYNEX Corp. 대 Discon, Inc.* 사건, 525 U.S. 128, 135-37 (1998). 또한 Kobayashi와 Wright, 상게서 주석 8 참고.

¹² *NYNEX Corp.*, 525 U.S. at 129, 136.

III.5.가.(4)

개정 심사지침 III.5.가.(4)조는 “부당하게 표준필수특허의 실시허락을 거절하는 행위”가 “관련 시장에서 공정한 거래를 저해할 가능성이 있다” “특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다” 고 규정하고 있습니다. 또한 III.5.가.(4)에 의하면, 이 조항이 “표준화 기구를 통해 선정된 표준기술 뿐만 아니라 사실상 표준기술로 널리 이용되는 기술에도 적용된다”고 규정되어 있습니다. 상기 행위가 반경쟁적 효과를 야기한다고 추정하는 대신 상기 행위를 효과 기반 접근방식에 의하여 분석할 것임을 명시하기 위하여 이 조항을 수정할 것을 귀 위원회에 강력히 권고하며, 그 이유는 아래와 같습니다.

첫째, 특정 기술을 자신의 제품에 이용하고자 하는 경쟁업체들은 상업적 관점에서 많은 지식재산권을 희망할 수 있지만, 시장에서 경쟁을 하는데 지식재산권이 반드시 필요한 경우는 극히 제한적입니다. 실제로 “필수” 설비의 강제적 공유를 지지하는 이들은 단호한(determined) 경쟁자들이 해당 시설을 놓고 경쟁하면서 결과적으로 소비자에게 혜택을 안겨주는 능력을 과소평가한 경우가 많았습니다. 이러한 현상은 기술 및 시장 개발을 통해 경쟁업체의 지식재산을 우회할 수 있는 다양한 기회 창출이 가능한 급변하는 기술분야에서 특히 두드러지게 나타나는데, 지식재산권을 우회하는 것은 물리적 인프라에 비하여 비교적 용이한 편입니다. 미국 연방대법원은 이와 같은 우려를 인식하여 법원이 독점기업들도 거래상대를 선택할 수 있다는 일반원칙의 예외를 인정하는데 있어서 특별히 신중을 기해야 한다고 밝히면서, 소위 “필수 시설”에 관한 주장을 매우 회의적인 시각으로 다룰 것임을 분명히 하였습니다.

둘째, 미국의 이러한 접근방식은 특허를 공유해야 하는 것으로 함으로써 잠재적 발명가의 노력에 대한 보상이 감소되는 경우에 이들이 발명을 위한 연구개발을 실시할 가능성이 낮아질 수 있다는 점을 인식하고 있습니다. 반대로, 기업이 여타 회사의 특허에 손쉽게 접근할 수 있다는 사실을 인지하는 경우, 이들 기업의 혁신 인센티브가 감소되고 대신 위험성과 높은 비용이 수반되는 여타 회사의 연구에 무임승차하려는 경향이 커질 수 있습니다.¹³ 기업에게 특허발명의 이용을 희망하는 경쟁사에 대한 실시권을 허용할 것을 요구하게 되면 혁신이 위축될 것으로 예상되며, 이는 장기적으로 소비자에게 피해를 야기할 것입니다.

III.5.가.(5)

개정 심사지침 III.5.가.(5)에는 “부당하게 표준필수특허의 실시조건을 차별하거나 비합리적인 수준의 실시료를 부과하는 행위”는 “특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다” 고 규정되어 있습니다. 이 조항은 “표준화 기구를 통해 선정된 표준기술 뿐만 아니라 사실상 표준기술로 널리 이용되는 기술에도 적용”됩니다. 아래와 같은 이유로 귀 위원회에 (1) 차별적 조건 부과만으로 반경쟁 효과를 야기하는 것으로 추정되지 않으며, 대신 효과 기반 접근방식에 의하여 해당 행위를 분석할 것임을 명시하고,

¹³ Verizon Commc'ns Inc. 대 Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP 사건, 540 U.S. 398, 408 (2004) 참고.

(2) “비합리적인 수준의 실시료를 부과”한다는 표현을 전부 삭제함으로써 위 조항을 수정할 것을 강력히 촉구합니다.

첫째, 실시허락에 대한 차별적 거절 또는 서로 다른 기업에 대한 상이한 조건의 실시허락과 관련하여 어떤 경우에는 가격차별 등의 행위가 소비자 후생을 증진할 수 있습니다.¹⁴ “예를 들어, 가격차별은, 균일가격이 강제되면 그 균일가격으로 인해 시장에서 배척되었을 가격 민감 소비자 시장이 이용할 수 있게 하는 결과를 낳을 수 있습니다.”¹⁵ 가격차별 없이 서로 구별되는 2개의 고객집단이 존재하는 경우에 한 집단은 가격에 매우 민감하고 다른 집단은 그렇지 않다면 기업은 이윤 극대화를 위하여 후자에 대해 상대적으로 높은 가격을 설정할 것입니다. 그 결과, 전자는 시장에서 봉쇄될 것입니다. 그리고 “특정 시장구조의 경우, 가격차별은 균일가격에 비하여 소비자에게 적용되는 가격을 전반적으로 하락시키는 결과를 야기할 수도 있습니다.”¹⁶

또한, 실시허락에 대한 차별적 거절 또는 상이한 당사자에 대한 상이한 조건의 실시허락은 정당한 경쟁적 목표 달성에 기여할 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 기업은 라이선서의 기술을 증진하게 하는 인센티브를 확실하게 하기 위하여 전부가 아닌 일부 잠재적 라이선시에게 라이선스를 부여할 수 있습니다. 마찬가지로 어떤 기업은 특허수입을 극대화하기 위하여 판매량이 적은 회사에게 보다 높은 실시료를 요구하거나

¹⁴ 예를 들어, Anne Layne-Farrar, *비차별적 가격결정: 표준설정은 별개인가?(Nondiscriminatory Pricing: Is Standard Setting Different?)*, 6 J. COMPETITION L. & ECON. 811, 811, 814-17 (2010) 참고 (전통적 상품 및 용역 시장의 가격차별과 지식재산 실시허락에 관한 기존 문헌에 의하면 “가격차별이 반드시 해로운 것은 아니며, 일부의 경우 소비자 복지를 증진할 수도 있다. 대부분의 지식재산 실시허락은 효율 및 조건이 실시권자에 따라 달라지는 경향이 있다는 점에서 ‘차별’을 특징으로 한다. 지식재산 실시허락 시의 경쟁적 차별 주장에 관한 조사에 있어서 시장 지배력에 대한 증거 확보가 언제나 첫 번째 조치가 되어야 함. 유해한 실시허락을 유익하거나 무해한 실시허락과 구분하기 위하여 광범위하게 적용할 수 있는 벤치마크 또는 규칙은 아직까지 없는데, 이는 신중하고 정량적인 효과 기반 분석이 여전히 최선의 접근방식이라는 것을 의미한다.”).

¹⁵ 상계서 at 815 (Benjamin Klein & John Wiley, Jr., *독점거래법에 의한 지식재산거래 거절의 정당한 사유로서의 경쟁가격차별(Competitive Price Discrimination As an Antitrust Justification for Intellectual Property Refusals to Deal)*, 70 ANTITRUST L.J. 599 (2003); Richard Schmalensee, *생산량 및 복지에 대한 독점적 3 급 가격차별의 시사점(Output and Welfare Implications of Monopolistic Third-Degree Price Discrimination)*, 71 AM. ECON. REV. 242 (1981); Hal R. Varian, *가격차별(Price Discrimination)*, in HANDBOOK OF INDUSTRIAL ORGANIZATION 597 (Richard Schmalensee & Robert D. Willig eds., North-Holland 1989) (가격차별이론 및 관행 조사); Lars A. Stole, *가격차별과 경쟁(Price Discrimination and Competition)*, in 3 HANDBOOK OF INDUSTRIAL ORGANIZATION 2223 (Mark Armstrong & Robert Porter eds., Univ. of Chicago 2007) 인용).

¹⁶ 상계서 at 6 (Jacques F. Thisse & Xavier Vives, *공간적 가격정책의 전략적 선택에 관하여(On the Strategic Choice of Spatial Price Policy)*, 78 AM. ECON. REV. 122 (1988); D. Fudenberg & J. Tirole, *고객침해와 브랜드 전환(Customer Poaching and Brand Switching)*, 31 RAND J. ECON. 634 (2000) 인용).

지식재산의 상호실시허락 등 실시권 가격으로부터 상계 가능한 거래 대가를 제공할 수 있는 실시권자에게 보다 낮은 실시료를 제안할 수 있습니다.

둘째, “비합리적인 수준의 실시료 부과”에 대한 경쟁법 차원의 제재 부과와 관련하여 미국의 경쟁당국은 가격을 규제하지 않습니다.¹⁷ 오히려 미국의 기업들은 자유롭게 일방적으로 가격을 결정하거나 비공개로 가격 협상을 진행할 수 있습니다. 결과적으로 독점기업은 자유롭게 독점가격을 부과할 수 있으며, 이는 기업의 위험부담과 기업가적 행동을 유도함으로써 궁극적으로 혁신과 경제성장에 기여합니다.¹⁸

가격이 “공정”하거나 “합리적”일 것을 법률로 요구하거나 기업이 “부당하게 높은” 또는 “부당하게 낮은” 가격을 부과하는 것을 금지하는 행위에는 활발한 경쟁을 위축시킬 수 있는 위험이 수반됩니다. 일반적으로 경쟁정책은 독점기업이 자신의 제품과 지식재산권에 대하여 이윤을 극대화시킬 것으로 판단되는 여하한 가격을 부과하는 것을 금지해서는 안 됩니다. 경제학과 독점금지법에 있어서 “독점가격의 부과란 . . . 무엇보다 ‘사업적 수완’을 불러일으키는 것이며, 혁신과 경제성장으로 이어질 수 있는 위험부담을 유도한다”는 것은 자명한 사실입니다.¹⁹ 지식재산권의 경우에는 더욱 그러합니다. 각국이 지식재산권을 창출하고 보호하는 목표는 위험 및 높은 비용이 수반되는 연구개발에 대한 투자를 유도하는데 있습니다. 혁신과 경쟁보호 간에 균형을 맞추기 위해서는 독점가격이 여타의 사유로 불법에 해당하는 행위에 기인하는 경우에 한해서만 이를 불법화해야 하는 것입니다.

또한, 경제학에 따르면 “공정” 가격을 구분하는 것이 특히 어렵습니다. 사실 지식재산권 실시허락과 관련된 가격의 “공정성”을 평가하기가 특히 어려운데, 이는 해당 가격의 비교 대상이 될만한 한계비용이 없을 뿐 아니라 지식재산권 자체가 극히 차별화된

¹⁷ 예를 들어, Bill Baer, 독점금지국 법무차관보, 제 19차 연례 세계변호사협회 경쟁법 회의 연설 (2015년 9월 11일) 참고, <http://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-bill-baer-delivers-remarks-19th-annual-international-bar> 에 게시 (“실시료 규제를 목적으로 독점금지법 집행을 이용하지는 않습니다. 가격통제라는 개념은 자유시장경쟁을 방해하고 혁신 인센티브를 약화시킵니다. 그렇기 때문에 미국 독점금지법은 ‘과도한 가격설정’ 자체를 금지하지 않습니다. 오히려 합법적 독점기업들은 원하는 경우 독점가격을 부과할 수 있는 완전한 자유를 누리고 있습니다. 이러한 접근방식은 대규모 보상이라는 유혹에 의하여 유인된 경쟁업체 또는 신규진입업체의 혁신을 증진합니다.”); Edith Ramirez, 연방거래위원회 의장, 제 8차 연례 세계 독점금지법집행 심포지엄 연설, 조지타운 대학교 법률센터 at 8 (2014년 9월 10일), https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/582451/140915georgetownlaw.pdf 에 게시 (“언론보도에 따르면 연방거래위원회 및 유럽공동체의 접근방식과 대조적으로 중국의 독점금지당국은 특허권자가 FRAND 선언 표준필수특허의 실시권에 대하여 요구하는 실시료 조건 및 자발적 FRAND 약정이 적용되지 않을 수 있는 기타 특허의 실시권에 대한 실시료 요구에 국한하여 책임을 부과하려 할 수도 있습니다.”).

¹⁸ 예를 들어, Verizon Comm’ns Inc. 대 Law Offices of Curtis V Trinko, LLP 사건, 540 U.S. 398, 407 (2004) 참고.

¹⁹ 상계서

상품으로서 가격비교가 불가능까지는 아니더라도 지극히 어렵기 때문입니다. 지식재산권 가격에 대하여 지나치게 엄격한 제한을 가할 경우, 혁신활동에 대한 보상이 감소되고 소비자가 혁신 위축이라는 피해를 입을 위험성이 있습니다. 그러한 제한이 부과되는 경우, 지식재산권자는 자신의 실시허락행위가 한국의 독점규제및공정거래에관한법률에 위배되는지 여부를 판단함에 있어서 상당한 불확실성에 직면하게 될 것입니다.

또한, 귀 위원회는 특정 가격이 과도한지 여부를 판단하기 위하여 과도한 것으로 주장되는 가격의 비교 대상 기준치가 될 합리적 실시료를 산정해야 할 것입니다. 본 연구소의 경험상 일반적으로 경쟁관련기관들은 실시료율을 산정할 수 있는 준비가 미흡한 상태이며, 이러한 업무는 시장 혹은 최후의 수단으로서 법원에 맡기는 것이 최선입니다.

마지막으로, 반독점법 위반의 근거로 “최소 판매가능 특허실시단위” (smallest salable patent practicing unit, SSPPU) 접근방식을 이용하지 않을 것을 귀 위원회에 강력히 권고합니다. (특허분쟁에 대한 전국적 관할권을 보유한) 미국 연방순회항소법원은 *Ericsson 대 D-Link* 사건에서 과거 *LaserDynamics* 사건에서 내렸던 판단, 즉 SSPPU는 “미국의 배심제도가 발명품의 가치에 대한 실시료 배상금 배분의 실제법적 요건을 확실히 집행하는 것을 지원하기 위한” 증거 규칙으로 마련된 것이라는 점을 재차 밝혔습니다.²⁰ 또한 위 법원은 아래와 같이 판시하였습니다:

논리적으로 볼 때, 경제학자는 구별이 가능한 경우 해당 특허요소를 통해 추가된 가치를 반영하기 위하여 실시료 기준을 신중히 선택하거나, 제품의 비 특허요소의 가치를 낮추기 위하여 실시료율을 조정하거나, 위의 두 가지 방식을 통합하는 등의 다양한 방식으로 이러한 배분을 할 수 있다. 궁극적인 합리적 실시료 결정은 특허발명이 최종제품에 부가한 추가적 가치를 기준으로 하는 것을 필수요건으로 한다.²¹

즉, 수학적으로 실시료 기준의 선정은 부적절합니다. 오히려 중요한 것은 실시료 기준과 실시료율 간의 관계입니다.

한가지 중요한 사실은 일부 기술의 경우에 최소 부품 또는 장치를 실시료 기준으로 활용할 시에 기술이 과소평가되거나 과대평가될 수 있다는 점입니다. 예를 들어, 일부 기술은 단일부품에 의해서도 기술적 구현이 가능하지만, 해당 장치 및 소비자에 대한 해당 기술의 가치가 부품 자체의 가치를 초과함으로써 적절히 배분된 최종사용자 제품가격을 실시료 기준으로 활용하는 것이 해당 기술의 가치를 보다 정확하게 평가하는 수단이 될 수 있습니다.

²⁰ 773 F.3d 1201, 1226 (Fed. Cir. 2014).

²¹ 상계서

또한, 특정 라이선스에 대한 표준필수특허 포트폴리오의 가치도 라이선스가 해당 기술을 통합한 최종제품에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 특정 표준필수특허 포트폴리오가 이동통신 인프라 제조업체에 제공하는 가치는 단말기 제조업체 또는 통신망 사업자와 비교하여 큰 차이가 있을 수 있습니다.

자유협상에 의한 라이선스 계약에서 당사자들의 실시료 기준 선정에 영향을 미칠 수 있는 여러 가지 고려사항이 존재합니다. 그 중 두 가지가 바로 업계의 관행과 당사자들의 편의입니다. 당사자들간의 기타 상업거래도 협상에 영향을 미칠 수 있습니다. 행정비용 절감을 목적으로 판매단위 수량의 감시 또는 검증이 용이한 실시료 기준을 선정하는 경우가 많습니다. 이와 같은 이유로 최종제품가격을 선정하는 경우도 많습니다. 실제적으로 스마트폰을 포함한 다수의 첨단기술시장에서 대부분의 라이선스 협상은 최종사용자 장치를 실시료 기준으로 활용하는 특허 포트폴리오 기준으로 이루어진다는 사실을 알 수 있었습니다.²²

마지막으로, 본 연구소는 2015년 2월 2일에 미국 법무부 독점금지국이 전기전자기술자협회(IEEE)의 검토 요청으로 SSPPU 접근방식에 대한 이용 권고 문제를 다룬 사전심사통지서(Business Review Letter)를 발송했다는 점을 주목합니다.²³ 위의 사전심사통지서 중 본 사안과 관련하여 가장 중요한 사실은 법무부가 아래의 내용을 정확하게 인정했다는 점입니다.

사전심사 과정에서 법무부의 과제는 해당 행위와 관련하여 법무부의 현재 독점금지집행 의도를 요청인에게 고지하는 것입니다. 법무부는 IEEE의 정책적 선택이 표준화 기구로서의 IEEE에게 적절한지 여부를 평가하는 역할을 수행하지 않습니다. 표준화 기구는 특정 요구를 가장 잘 충족할 수 있는 특허정책을 수립하고 조정합니다. 모든 표준화 기구에게 적용될 수 있는 천편일률적인 접근방식은 없을 것이며, 실제로 표준화 기구간 특허정책의 다양성은 전반적인 표준설정과정에 유익하게 작용할 수 있습니다. 그러므로 여타 표준화 기구는 [IEEE의 정책과] 상이한 특허정책의 집행을 결정할 수 있습니다.²⁴

즉, 법무부는 SSPPU 접근방식을 모든 표준화 기구에 대한 요구사항으로서 활용되는 것을 지지하지 않았고, 분명 특허권자가 SSPPU를 기반으로 실시료를 결정하지 않는 행위가 독점금지법에 저촉됨을 시사한 바 없습니다. 법무부는 IEEE가 권고한 접근방식을 채택하는 것이 미국 독점금지법에 위배되지 않는다는 결론을 내렸을 뿐입니다. 또한 법무부는 IEEE의 정책 자체가 단순히 SSPPU 접근방식의 이용을 권고할 뿐 IEEE

²² Anne Layne-Farrar & Koren W. Wong-Ervin, *Ericsson 대 D-Link 사건의 연방순회법원 결정 분석 (An Analysis of the Federal Circuit's Decision in Ericsson v. D-Link)*, CPI ANTITRUST CHRONICLE, 2015년 3월, at 7-8 참고. <http://www.crai.com/sites/default/files/publications/An-Analysis-of-the-Federal-Circuits-Decision-in-Ericsson-v-D-Link.pdf> 에 게시.

²³ <http://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2015/02/02/311470.pdf> 에 게시.

²⁴ 상계서 at 2-3.

회원들에게 유일무이의 정확한 실시료 기준으로서 이를 이용할 것을 “강제하지 않는다”는 점을 지적했습니다.²⁵

III.5.가.(6)

개정 심사지침 III.5.가.(6)에는 “실시권자가 보유한 관련 특허권의 행사를 부당하게 제한하는 조건을 부과하거나 부당하게 실시권자가 보유한 비표준필수특허에 대한 상호실시허락의 조건을 부과하는 행위”는 “특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다”고 규정되어 있습니다. 이 조항은 “표준화 기구를 통해 선정된 표준기술 뿐만 아니라 사실상 표준기술로 널리 이용되는 기술에도 적용됩니다.” 이러한 행위가 반경쟁적 효과를 야기하는 것으로 가정하지 않고 대신 효과 기반 접근방식에 의하여 해당 행위를 분석할 것임을 명시하기 위하여 위 조항을 수정할 것을 귀 위원회에 강력히 촉구하며, 그 이유는 아래와 같습니다.

일반적으로 상호실시허락과 그랜트백(grantback)은 보완적 기술의 통합을 촉진하고, 기술전파를 증진하며, 거래비용을 절감하고, 이용저촉관계(blocking position)를 해소하고, 높은 비용이 소요되는 특허침해소송을 회피할 수 있다는 점에서 여타 실시허락제한과 마찬가지로 일반적으로 친경쟁적 성격을 지닙니다.²⁶ 또한 그랜트백은 실시권자(라이선시)와 실시권 허여자(라이선서)가 위험을 분담하고 실시허락된 기술에 기반하거나 그 영향을 받은 추가적인 혁신에 대하여 실시권 허여자에게 보상을 제공할 수 있는 수단이 됩니다. 마지막으로, 그랜트백은 무엇보다 혁신과 해당 혁신의 결과물에 대한 후속 실시허락의 인센티브로 작용할 것으로 전망됩니다.²⁷

특히 무상 실시료 상호실시허락의 경우, 각 기업은 제품설계 시에는 침해를 우려하지 않고, 또한 제품가격결정 시에는 상대방에 대한 제품 단위당 실시료(per unit royalty) 부담 없이 자유롭게 경쟁할 수 있습니다. 그러므로 적어도 2 개의 기업간에는 상호실시허락을 통해 보완재 문제를 해결할 수 있으며²⁸, 상호실시허락은 지극히 친경쟁적입니다. 마찬가지로 포트폴리오 실시권도 생산능력 및 연구개발에 대한 장기투자를 증진할 수 있는데, 이는 당사자들이 예기치 않거나 예측 불가능한 특허침해소송을 우려하지 않기 때문입니다.

한편, 상호실시허락은 가격담합 또는 시장분할 위장방안으로 이용되는 등의 특정한 제한적 상황에서 반경쟁 효과를 야기할 수 있습니다. 그랜트백 역시 실시권자의 연구개발 인센티브를 크게 약화시킴으로써 혁신경쟁을 제한하는 경우, 경쟁에 악영향을

²⁵ 상계서 at 12-13.

²⁶ 예를 들어, 법무부-연방거래위원회 지식재산지침, 상계서 주석 3, §§5.5 및 5.6 참고.

²⁷ 상계서 § 5.6.

²⁸ 자원활용을 위해서 각각의 사전허가가 필요한 문지기(gatekeeper)가 다수인 경우에 보완재 문제, 즉 “반공유재의 비극(tragedy of the anti-commons)”이 발생하며, 이는 자원활용을 막음으로써 혁신을 억압하는 결과를 낳을 수 있음.

미칠 수 있습니다. 그러므로 상호실시허락과 그랜트백은 기타 실시허락제한과 마찬가지로 효과 기반 접근방안에 의하여 사안별로 분석해야 합니다.

개정 심사지침 III.5.나. 침해금지청구

아래와 같은 이유로 침해금지청구에 대하여 경쟁법에 의한 제재를 부과하지 않을 것을 정중히 권고하며, 그러한 취지의 표현을 개정 심사지침에서 전부 삭제할 것을 촉구합니다.

첫째, 아래에 설명한 바와 같이 특허억류(patent holdup)로 인하여 혁신 또는 소비자에게 피해가 야기된다는 우려를 뒷받침하는 경험적 증거는 없습니다. 둘째, 경쟁법에 의한 제재는 혁신 인센티브를 약화시키고 표준필수특허권자의 표준설정 참여를 방해함으로써 소비자로부터 표준기술의 막대한 친경쟁 효과를 박탈할 가능성이 높습니다. 또한, 표준필수특허권자에게 침해 혐의자(accused infringer)가 실시허락을 받을 의사가 없는 잠재적 실시권자(unwilling licensee)임을 입증할 것을 요구하는 여하한 책임이론은 표준화 과정 참여를 저해할 위험이 있으며, 특히 침해 혐의자가 중립적 판결에 의하여 결정된 라이선스 조건의 구속을 받겠다고 단순히 합의함으로써 실시허락을 받을 의사(willingness)를 입증할 수 있다면 더욱 그러합니다. 표준필수특허 침해자가 직면하게 되는 최악의 불이익(penalty)이 침해금지가 아니라 중립적 판결 이후 최초 청구 시에 지급에 합의했어야 할 FRAND 실시료를 지급하는 것에 불과한 경우, 역 특허억류(reverse holdup)와 버티기(holdout)²⁹는 특허실시자에게 지급을 연기(하거나 집행불능 상태인 경우에는 아예 지급을 회피)할 수 있는 유리한 방안으로 작용하며, 그 결과 표준필수특허권자가 봉착하게 되는 난관은 혁신과 표준설정 참여에 대한 보상을 축소할 뿐 아니라 이를 방해할 수 있습니다.³⁰

이에 대한 대안으로 귀 위원회가 적어도 침해금지청구에 대하여 경쟁법에 의한 제재를 유지하기로 결정하는 경우 (본 연구소는 이를 강력히 만류하는 바임), FRAND 확약한 표준필수특허권자가 특허억류를 했다는 증거, 즉 특허권자가 표준필수특허권자의 사전약정에 위배되는 초경쟁적 실시료를 요구하기 위하여 침해금지청구라는 위협을

²⁹ 특허억류에는 고착(lock-in)이 요구되며, 자산 특정적 투자를 하는 표준실시기업은 표준을 규정하는 기술에 고착될 수 있습니다. 한편, 표준화 기구에 기여하는 혁신자들도 해당 기술시장이 표준 범위 이내로 국한되는 경우 고착될 수 있습니다. 그러므로, 특허억류 인센티브는 양방향으로 존재하는 것입니다. 또한 버티기의 가능성도 있습니다. 역 특허억류는 실시권자가 FRAND 미만의 실시료를 및 조건을 득하기 위하여 자신의 영향력을 이용하는 상황을 지칭하고, 버티기는 실시권자가 FRAND 실시권 취득을 거절하거나 이를 지연하는 경우를 의미합니다.

³⁰ 이와 같은 지연전술은 특허권자가 대규모의 세계적 표준필수특허 포트폴리오를 보유하여 FRAND 실시료에 대한 특별별 판결을 위하여 세계 전역에서 소송을 제기해야 하는 경우에 더욱 확대됩니다. 그러한 경우, 포트폴리오 기준 국제중재가 가장 효율적이며 현실적인 FRAND 분쟁 해결 방안으로 제시될 것입니다.

이용했다는 증거가 있는 경우로 책임을 제한하는 것으로 III.5.나.를 개정해야 합니다. 침해금지청구를 하는 표준필수특허권자가 초경쟁적 실시료를 요구하기 위하여 반드시 그러한 구제방안(이나 그 위협)을 이용할 것이라는 추정을 지양하기 위해서는 위와 같은 개정이 필요합니다.³¹ 그러한 추정이 부당한 이유는 시장 메커니즘을 통해 특허역류 기회의 활용을 방지할 수 있는 여러 제약이 부과되기 때문입니다. 예를 들어, 평판(reputational) 및 사업 비용은 반복적 행위자의 특허역류를 저지할 수 있으며, “표준필수특허권자와 광범위한 상호실시허락계약을 체결한 특허권자는 특허역류로부터 보호를 받을 수 있습니다.”³² 또한, 특허권자는 자신의 기술이 표준으로 채택될 시에 선점우위(first-mover advantage) 효과를 누리는 경우가 많습니다. “그 결과, 표준기술을 이용하여 제품을 생산하는 특허권자는 단위당 ‘높은 실시료를 징구하는 것보다 제품 수요를 확대함으로써 해당 표준 이용 제품의 채택을 촉진하기 위하여 매력적 실시허락 조건을 제공하는 것이 더 수익성이 높은 것으로 판단’할 수 있습니다.”³³

A. 경험적 증거에 의하면 특허역류에는 제도적 문제가 없습니다.

특허역류의 발생이 가능한 이론적 상황을 다루는 진지하고 중요한 학문적 연구가 진행되고 있지만, 이 문헌은 특허침해에 대한 금지청구(또는 금지청구 위협)가 특정 상황에서 실시권 허여자(라이선서)에게는 이득이 되고 소비자에게는 잠재적으로 해로울 수 있다는 가능성을 제시할 뿐입니다. 또한 동 이론적 문헌은 지식 및 유형 재산과 관련하여 역 특허역류 및 버티기의 위험을 인정하였습니다.

특허역류에 관한 이론적 문헌에 제기된 가설과 그러한 가설을 입증할 경험적 증거를 구분하는 것이 중요합니다. 이 사안에 관한 본 연구소와 기타 관련 연구기관의 평가에 의하면, 기존의 경험적 증거는 특허역류가 보편적 또는 제도적 문제로서 소비자에게 피해를 야기하고 있다는 견해에 부합되지 않습니다.³⁴ (표준설정 참여 등

³¹ Anne Layne-Farrar & Koren W. Wong-Ervin, *FRAND 배상금 산정 방법론(Methodologies For Calculating FRAND Damages)*, LAW360 (2014년 10월 8-10일) 참고, https://www.ftc.gov/system/files/attachments/key-speeches-presentations/wong-erwin_-_methodologies_for_calculating_frand_damages.pdf 에 게시. (“실제로 특허역류를 하기 위해서는 기회와 실행이라는 두 가지 요소가 필요하다”라고 설명하고, 특허역류 기회를 방해하는 여러 시장 메커니즘을 열거함).

³² 예를 들어, 미국 상원 법사위원회 독점금지, 경쟁정책 및 소비자 권리 소위원회에서의 “표준필수특허분쟁 및 독점금지법” 관련 연방거래위원회 사전준비진술 at 6 (2013년 7월 30일) 참고, https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/prepared-statement-federal-trade-commission-concerning-standard-essential-patent-disputes-and/130730standardessentialpatents.pdf 에 게시.

³³ 상계서 (인용 생략).

³⁴ 예를 들어, J. Gregory Sidak, *독점금지국의 표준필수특허 평가절하(The Antitrust Division’s Devaluation of Standard-Essential Patents)*, 104 GEO. L.J. ONLINE 48, 61 (2015) (연구 취합 at n.49), <https://www.criterioneconomics.com/docs/antitrust-divisions-devaluation-of-standard-essential-patents.pdf> 에 게시. (“2015년초까지 20여명의 경제학자와 변호사들이 특허역류 및 실시료 과적

친경쟁적 행위를 저해할 것으로 예상되는) 귀 위원회가 제안한 접근방식을 뒷받침하는데 필요한 증거는 가격 인상, 생산량 감소 및 혁신 저하의 단순 가능성이 아닌 개연성의 존재를 요건으로 합니다.

사실, 특허 및 표준 집약적인 스마트폰 시장을 통해 얻은 증거는 이와 반대되는 것입니다. 생산량이 기하급수적으로 증가한 반면, 시장집중도는 하락하였고 무선통신 서비스 가격은 전체 소비자물가지수(Consumer Price Index, CPI)에 비해 하락하였습니다.³⁵ 보스턴 컨설팅 그룹의 최근 조사에 따르면 2005년부터 2013년까지 데이터 메가바이트 당 비용이 전세계적으로 99% 하락하였습니다 (이는 데이터 전송 가격을 낮춘 혁신과 건전한 경쟁 상태를 반영하는 것입니다). 메가바이트 당 비용은 2G에서 3G로 전환하면서 95%, 3G에서 4G로 전환하면서 67% 하락하였습니다. 스마트폰의 국제평균판매가격은 2007년에서 2014년까지 23% 인하된 한편, 최저급 전화의 가격은 동기간 동안 63% 인하되었습니다.³⁶ 보다 일반적인 관점에서, 미국 내 표준필수특허 의존산업의 가격은 비표준필수특허 집약산업의 가격보다 더욱 급속히 하락하였습니다.³⁷

경제분석은 특허역류이론과 가용증거 간의 명백한 단절을 이해할 수 있는 근거를 제공합니다. 경제이론에 의하여 예측되듯이, 특허권자와 특허기술의 실시허락 및 실행을 모색하는 자들은 특허역류의 가능성을 최소화하기 위해 계약서를 작성합니다. 위에서

추정에 대한 수많은 가정과 예상에 반대하거나 이를 반박했다.”); ANNE LAYNE-FARRAR, 특허역류와 실시료 과적 이론 및 증거: 15년이 경과한 현재의 현황은? (PATENT HOLDUP AND ROYALTY STACKING THEORY AND EVIDENCE: WHERE DO WE STAND AFTER 15 YEARS OF HISTORY?) (2014년 12월) 참고, <http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD%282014%2984&doclanguage=en> 에 게시 (위의 경제 관련 문헌을 조사하고, 현재까지 실시된 실증연구에 의하면 특허역류가 흔히 발생하는 문제가 아니라는 결론을 내림).

³⁵ Gartner의 자료에 의하면, 최종사용자에 대한 세계 스마트폰 판매량은 2007년부터 2014년까지 900% 이상, 2010년부터 2014년까지 320% 가량 증가하였습니다. HHI 지수를 통해 측정된 스마트폰의 시장집중은 2007년도의 “고도 집중”(미국 독점금지기관의 수평적기업결합지침에 정의된 바에 따름)에서 2012년 말에는 “비 집중”으로 변경되었습니다. Keith Mallinson, *표준필수특허 실시허락에 관한 유해성 이론: 과적 금지(Theories of Harm with SEP Licensing Do Not Stack Up)*, IP FIN. BLOG (2013년 5월 24일) 참고, <http://ipfinance.blogspot.com/2013/05/theories-of-harm-with-sep-licensing-do.html> 에 게시. 미국 노동통계청에 의하면 전체 CPI 대비 무선전화 서비스의 CPI 비율은 2007년부터 2014년까지 34% 하락하였습니다.

³⁶ JULIO BEZERRA 등, 모바일 혁명: 모바일 기술이 3조 달러에 달하는 영향력을 추진하는 방식(THE MOBILE REVOLUTION: HOW MOBILE TECHNOLOGIES DRIVE A TRILLION DOLLAR IMPACT) 3, 9 (보스턴 컨설팅 그룹, 2015년 1월 15일), https://www.bcgperspectives.com/content/articles/telecommunications_technology_business_transformation_mobile_revolution/#chapter1 에 게시.

³⁷ Alexander Galetovic, Stephen Haber & Ross Levine, *특허역류의 실증적 검토(An Empirical Examination of Patent Hold-Up)* (전미경제연구소, 조사보고서 제 21090호, 2015년 4월), <http://www.nber.org/papers/w21090.pdf> 에 게시.

설명한 바와 같이, 거래자들이 특허억류의 실제적 발생과 가능성을 완화시킬 수 있는 몇 가지 시장 메커니즘이 존재하기도 합니다. 이는 그리 놀라운 일이 아닙니다. 특허억류이론의 기초가 되는 경제 문헌의 원본은 시장 내 행위자들이 재산 관련 거래 시의 기회주의와 관련된 비효율성을 완화하기 위하여 평판, 계약 및 기타 제도를 활용하는 다양한 방식에 초점을 맞추고 있습니다.³⁸

(특허분쟁에 대한 전국적 관할권을 보유한) 미국 연방순회항소법원은 특허억류에 관한 우려의 이론적 성격을 인식하여 특허억류 주장은 “실제적 증거”를 통해 입증해야 하며, 특허권자가 과도한 영향력 획득과 FRAND 초과 실시료 요구를 목적으로 침해금지청구를 이용했음을 입증할 책임은 침해 혐의자에게 있다고 판결하였습니다.³⁹

B. 경쟁법에 의한 제재는 혁신 인센티브를 위축시키고 표준설정 참여를 방해할 것으로 보입니다.

³⁸ Benjamin Klein, *특허억류는 왜 발생하는가: 계약관계의 자기 구속력 범위(Why Hold-Ups Occur: The Self-Enforcing Range of Contractual Relationships)*, 34 *ECON. INQUIRY* 444, 449-50 (1996); Benjamin Klein, Robert G. Crawford & Armen A. Alchian, *수직적 통합, 적절한 초과이윤 및 경쟁적 계약절차(Vertical Integration, Appropriate Rents, and Competitive Contracting Process)*, 21 *J.L. & ECON.* 297, 303-07 (1978); OLIVER E. WILLIAMSON, *시장과 계층체계: 분석 및 독점금지 관련 시사점(MARKETS AND HIERARCHIES: ANALYSIS AND ANTITRUST IMPLICATIONS)* 26-30 (New York: Free Press 1975); 또한, Joshua D. Wright, 연방거래위원회 위원, 조지메이슨법대 연설: 표준화 기구, FRAND 및 독점금지: 불완전 계약의 경제학을 통한 교훈(SSOs, FRAND, and Antitrust: Lessons Learned from the Economics of Incomplete Contracts) at 2-3 (2013년 9월 12일) 참고, https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/ssos-frand-and-antitrust-lessons-economics-incomplete-contracts/130912cpip.pdf 에 게시 (“특허억류의 경제학이 계약실패를 설명하기 위한 시도가 아니라, 계약은 불완전할 수 밖에 없다는 기본 전제 하에서 현실적 계약조건, 이행 및 집행결정을 설명하기 위한 시도로서 시작된 것임을 밝힘”). 표준화 기구의 계약조건이 특허억류 및 기타 요소에 대한 인지위험의 변화에 대응하여 조직 및 시간의 경과에 따라 달라진다는 경험적 증거가 존재함. Joanna Tsai & Joshua D. Wright, *표준설정, 지식재산권 및 불완전 계약 규제에 있어서 독점금지의 역할(Standard Setting, Intellectual Property Rights, and the Role of Antitrust in Regulating Incomplete Contracts)*, forthcoming 80 *ANTITRUST L.J.* 157 (2015) 참고.

³⁹ 예를 들어, *Ericsson, Inc. 대 D-Link Sys. 사건*, 773 F.3d 1201, 1234 (Fed. Cir. 2014) 참고 (“본 재판부는 특허억류 및 실시료 과적에 관한 배심 지도 여부를 결정함에 있어서 지방법원이 제시된 증거기록을 검토해야 한다는 점을 다시 한번 강조한다. 침해 피의자가 특허억류 또는 과적에 대한 실제 증거를 제출하지 않는 한, 지방법원은 특허억류 또는 과적에 대한 배심 지도를 실시할 필요가 없다. 이러한 현상이 가능한 일이라는 일반적 주장 이상의 무엇인가가 반드시 필요하다.”); 또한 Anne Layne-Farrar & Koren W. Wong-Ervin, *Ericsson 대 D-Link 사건의 연방순회법원 결정 분석(An Analysis of the Federal Circuit’s Decision in Ericsson v. D-Link)*, *CPI ANTITRUST CHRONICLE*, 2015년 3월, at 5-7 참고, <http://www.crai.com/sites/default/files/publications/An-Analysis-of-the-Federal-Circuits-Decision-in-Ericsson-v-D-Link.pdf> 에 게시.

물론 FRAND 확약은 계약에 의한 확약입니다.⁴⁰ 오랜 기간 동안 경제학자들은 자산 특정적 투자와 관련된 계약관계가 당사자 일방 또는 쌍방의 기회주의 가능성을 야기하는 것으로 이해해왔습니다. 이와 마찬가지로 표준화 기구가 특허를 채택하면 특허권자는 경쟁환경에서 보편적으로 적용되었을 가격보다 높은 실시료율을 요구함으로써 자산 특정적 투자를 한 잠재적 실시권자에 대해 “특허억류”를 시도할 수 있습니다. 계약과 관련한 기회주의만으로 (계약문제와 대비되는 개념으로서의) 독점금지문제가 야기될 수 있다는 견해는 해당 주제에 대한 상당수의 경제학 문헌에 부합되지 않습니다.⁴¹ 이러한 견해에 따라 어떠한 미국 법원도 FRAND 확약 표준필수특허에 대한 침해금지청구가 독점금지법에 위배된다고 판결한 바 없습니다. 이 사안을 다룬 모든 미국 법원은 계약법의 원칙 하에서 그러한 조치를 취한 것입니다.

구체적으로, 법원들은 FRAND 확약의 계약적 성격 분석 시에 (1) 표준화 기구에 대한 FRAND 조건의 실시허락 확약은 표준필수특허권자, 표준화 기구 및 그 구성원 간의 구속력 있는 계약을 구성한다⁴²; (2) 잠재적 표준 사용자들은 원고적격을 갖춘 계약의 제 3 자 수익자이다⁴³; (3) 표준필수특허권자가 FRAND 조건에 의한 실시허락을 하기로 계약상의 약정을 한 경우, FRAND 확약 표준필수특허에 대한 침해금지청구는 보편적

⁴⁰ 예를 들어, *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, No. 11 C 9308, 2013 WL 5593609, at *4 (N.D. Ill. Oct. 3, 2013); *Microsoft Corp. 대 Motorola, Inc. 사건*, No. C10-1823JLR, 2013 WL 2111217, at *1 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013), *aff'd* 795 F.3d 1024 (9th Cir. 2015); *Apple, Inc. 대 Motorola Mobility 사건, Inc.*, 886 F. Supp. 2d 1061, 1083-84 (W.D. Wis. 2012); *Microsoft Corp. 대 Motorola, Inc. 사건*, 854 F. Supp. 2d 993, 999-1001 (W.D. Wash. 2012), *reaffirmed*, 864 F. Supp. 2d 1023, 1030-33 (W.D. Wash. 2012), *aff'd in relevant part*, 696 F.3d 872, 884 (9th Cir. 2012) 참고.

⁴¹ Joshua D. Wright & Douglas H. Ginsburg, *특허주장기관과 독점금지: 소송이라는 질병에 대한 경쟁이라는 치료법(Patent Assertion Entities and Antitrust: A Competition Cure for a Litigation Disease)*, 79 ANTITRUST L.J. 501, 509 (2014); 또한 Benjamin Klein, *독점금지에 있어서의 시장지배력: Kodak 사건 이후의 경제적 분석(Market Power in Antitrust: Economic Analysis After Kodak)*, 3 SUP. CT. ECON. REV. 43, 62-63 (1993) 참고 (“거래자들이 자발적으로 특정 투자를 하고 장래에 ‘특허억류’에 직면하게 될 수 있는 상황임을 인지하면서도 의도적으로 그러한 계약서를 작성하는 것을 막을 목적으로 독점금지법을 이용해서는 안 된다. . . . 본질적으로 계약법은 거래자 특정적 투자의 편재성을 인식하고, 일반적으로 모든 인지된 발생 가능한 ‘특허억류’의 배제를 시도하지 않고 절묘한 방식으로 ‘특허억류’ 문제를 처리한다.”).

⁴² 예를 들어, *Innovatio*, 2013 WL 5593609, at *4 (*In re Innovatio IP Ventures Patent Litig.*, 2013 WL 427167, at *17) 인용); *Microsoft Corp.*, 854 F. Supp. 2d at 999; *Apple, Inc.*, 886 F. Supp. 2d at 1083-85 참고.

⁴³ 예를 들어, *Innovatio*, 2013 WL 5593609, at *17; *Microsoft Corp.*, 854 F. Supp. 2d at 999; *Apple, Inc.*, 886 F. Supp. 2d at 1083-84; *Research In Motion Ltd. 대 Motorola, Inc. 사건*, 644 F. Supp. 2d 788, 797 (N.D. Tex. 2008); *ESS Tech., Inc. 대 PC-Tel., Inc. 사건*, No. C-99-20292 RMW, 1999 WL 33520483, *4 (N.D. Cal. 1999년 11월 4일) 참고.

신의성실 및 공정거래 의무에 위배될 수 있다⁴⁴; (4) FRAND 실시허락은 “신의성실에 의한 협상 의무를 포함”하고 그러한 의무는 “쌍방적”이라고 판결하였습니다.⁴⁵

FRAND 선언 표준필수특허권자의 침해금지청구권을 금지하거나 제한하는 경쟁법적 구제는 아래의 세가지 이유로 공익에 부합되지 않는 것으로 보입니다.

첫째, 최상의 억제력을 발휘하는데 계약법만으로도 충분하다는 사실에 비추어 경쟁법적 구제는 소비자 복지 보호에 불필요할 뿐만 아니라 유해할 가능성마저 있습니다.⁴⁶ 대규모의 금전적 제재는 표준화 기구에 대한 친경쟁적 참여를 과도하게 저해할 가능성이 있습니다. FRAND 협약 표준필수특허권자가 특허로 인한 부가가치를 회수해야 하고 침해 사용자를 상대로 기타 적절한 구제방안이 결여된 경우, 신뢰할만한 금지명령의 위험이 존재해야 합니다. 사실, 과도한 억제의 가능성이 현저해지는 이유는 침해 사용자가 실제로 “실시허락을 받을 의사(많은 경우에 전혀 명확하지 않은 실질적 의지)가 있는 잠재적 실시권자”인지 여부에 따라 책임이 결정되는 가운데 경쟁법에 의한 소송사건의 결과가 불확실할 수 밖에 없기 때문입니다. 침해금지청구에 대한 FRAND 협약 표준필수특허권자의 처벌 가능성은 해당 표준필수특허권자의 특허가치를 감소시킴으로써 혁신 인센티브를 위축시킵니다.⁴⁷

⁴⁴ 예를 들어, Realtek Semiconductor Corp. 대 LSI Corp. 사건, No. C-12-03451-RMW, 2013 WL 2181717, at *7 (N.D. Cal. 2013년 5월 20일) (RAND 실시권을 수락할 의사가 있는 표준실행자에게 실시권을 제공하기 이전에 다른 재판소(이 경우, 미국 국제무역위원회)에서 침해금지청구를 하는 것이 RAND 약정 위반이라고 판결함); Verdict Form at 3, Microsoft 대 Motorola 사건, Case No. C10-1823JLR (2013년 9월 4일) (배심원단은 Motorola의 침해금지청구 행위가 IEEE 및 ITU에 대한 계약상 약정과 관련한 신의성실 및 공정거래 의무에 위배된다고 판결함); Apple 대 Motorola, Inc. 사건, 869 F. Supp. 2d 901, 913-14 (N.D. Ill. 2012) 참고; 또한 Microsoft Corp. 대 Motorola, Inc. 사건, 696 F.3d 872, 884-85 (9th Cir. 2012) 참고.

⁴⁵ Ericsson Inc. 대 D-Link Sys. 사건, No. 6:10-CV-473, 2013 WL 4046225, at *25 (E.D. Tex. 2013년 8월), *aff'd-in-part, rev'd-in-part, and vacated-in-part on other grounds by* Ericsson, Inc. 대 D-Link Sys. 사건, 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014).

⁴⁶ Douglas H. Ginsburg, Taylor M. Owings & Joshua D. Wright, *침해금지명령 부과: 침해금지를 청구하는 표준필수특허권자의 독점금지법적 책임에 대한 반대 주장(Enjoining Injunctions: The Case Against Antitrust Liability for Standard Essential Patent Holders Who Seek Injunctions)*, ANTITRUST SOURCE at 5-6 (2014년 10월), http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/oct14_ginsburg_10_21f.authcheckdam.pdf에 게시 (특히, 적절한 억제력을 발휘하는데 있어서 계약법으로도 충분하다고 설명함); 또한 Kobayashi와 Wright, 상게서 주석 8 참고.

⁴⁷ 예를 들어, Luke Froeb & Mikhael Shor, *혁신자, 실행자와 양면적 특허억류(Innovators, Implementers, and Two-Sided Hold-Up)*, ANTITRUST SOURCE at 3 (2015년 8월) 참고, http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/aug15_froeb_7_21f.authcheckdam.pdf에 게시 (침해금지청구의 축소는 “협상력과 이익을 혁신가로부터 실행자에게로 이전”함으로써 “특허의 가치를 하락시키고 혁신 인센티브를 크게 약화시킬 수 있다”고 설명함); Bernhard Ganglmair, Luke M. Froeb & Gregory J. Werden, *특허억류와 독점금지: 선의에 의한 규칙이*

둘째, 침해금지청구를 하는 특허권자에 대하여 경쟁법에 의한 책임이 부과될 가능성으로 인하여 침해 사용자가 자신의 부담이 FRAND 실시료율을 한도로 한다는 점을 인지한 상태에서 악의에 의한 협상을 할 수 있습니다. 부도덕하거나 판결집행이 불가능한 침해 사용자는 표준필수특허권자에게 FRAND 미만의 실시료율 수용을 강요할 수 있습니다.⁴⁸

셋째, 특허권자가 FRAND 조건하에서 자신의 기술을 표준화 기구에 제공할 시에 침해 사용자에게 대한 침해금지청구를 통하여 지식재산권을 보호할 수 있는 권리를 포기해야 한다면 경쟁법적 책임 가능성은 특허권자가 자신의 기술을 표준화 기구에 제공하는 활동을 막을 수 있습니다. 경쟁과 혁신에 대한 공익 보호와 거리가 먼 이와 같은 가능성은 혁신과 표준화를 통한 이익을 축소시킬 수 있는 실제적 위협으로 작용합니다.

개정 심사지침 III.7. 특허관리전문사업자의 특허권 행사

특허관리전문사업자를 여타 기관과 달리 취급하는 접근방식을 채택하지 않는 방안을 권고합니다. 대신, 기관의 유형보다는 해당 행위의 반경쟁적 효과에 집중할 것을 권고합니다.

또한, 본 연구소는 특허관리전문사업자의 등장이 주로 소송문제에 기인하며 특허관리전문사업자 사업모델과 거의 관계가 없다는 점에 주목합니다. 소송문제와 그 사회적 비용은 새삼스러운 일이 아니며, 보다 면밀하게 맞춤형 수단을 통해 해결되어야 합니다.⁴⁹ 현재로서는 특허관리전문사업자가 새롭거나 독특한 독점금지문제를 야기하거나, 그 사업모델이 독점금지분석에 있어서 여타 사업모델보다 특별히 높거나 낮은 수준의 조사를 필요로 하거나, 경쟁당국들이 특허관리전문사업자의 활동 및 사업약정을 다루기 위하여 표준적인 독점금지체계에 대한 창의적 확대 또는 이탈을 모색함으로써 소비자를 지원할 것이라는 증거는 없다는 것이 사실입니다. 특허관리전문사업자가 타당한 독점금지문제를 야기하는 경우, 표준적인 독점금지체계를 통해 충분히 반경쟁적 행위를 방지하고 반경쟁적 행위에 대한 적절한 구제방안을 제공할 수 있습니다. 그러므로 특허관리전문사업자에 대하여 새로운 실체적 독점금지 표준 또는 집행정책을 채택하는 대신, 특허관리전문사업자와 관련된 불합리성이 소송제도 상의 문제에 기인한다는 합리적 추정하에서 법집행을 할 것을 귀 위원회에 권고합니다.

어떻게 혁신을 지체시킬 수 있는가(Patent Hold Up and Antitrust: How a Well-Intentioned Rule Could Retard Innovation), 60 J. INDUS. ECON. 249 (2012) (“과도한 실시료에 대하여 손해배상이 부과되는 FRAND 약정을 집행함으로써 특허역류문제를 해결할 수 있으나, 혁신이 지연될 수 있다. 이러한 해결방식은 문제 자체보다 더 심각한 것일 수도 있다”라고 판단함) [이하 Ganglmair 등].

⁴⁸ 일반적으로 Ganglmair 등, 상게서 주석 47 참고 (표준에 대한 실행자의 투자 이전에도 협상이 진행될 수 있지만 연구개발에 대한 혁신자의 투자 이후에는 항상 협상이 실시되므로 혁신자와 실행자의 특허역류문제의 직접적 비교가 불가능하다고 밝힘).

⁴⁹ 예를 들어, Joshua D. Wright & Douglas H. Ginsburg, 특허주장기관과 독점금지: 소송이라는 질병에 대한 경쟁이라는 치료법?(Patent Assertion Entities and Antitrust: A Competition Cure for a Litigation Disease?), 79 ANTITRUST L.J. 501, 505 (2014) 참고.

본 연구소의 견해를 밝힐 수 있는 기회를 주신데 대하여 감사 드리며, 본 견해에 관해 귀 위원회의 질의사항이 있을 시에는 기꺼이 답변해드리겠습니다.