발 간 등 록 번 호
11-1430000-001522-01

ISBN : 978-89-6199-993-9

법·제도 연구

지식재산권법과 경쟁법의 조화 방안에 관한 연구

Study on the Harmonization of Intellectual Property Law and Competition Law

특허청

한국지식재산연구원
Korea Institute of Intellectual Property

기초연구과제 보고서

법·제도 연구

지식재산권법과 경쟁법의 조화 방안에 관한 연구

A Study on legal system

Study on the Harmonization of Intellectual Property Law and Competition Law

2016. 12

특허청 Korean Intellectual Property Office

한국지식재산연구원 Korea Institute of Intellectual Property

제 출 문

특허청장 귀하

본 보고서를 “법·제도 연구 - 지식재산권법과 경쟁법의 조화 방안에 관한 연구” 과제의 최종보고서로 제출합니다.

2016년 12월 31일

○ 주관연구기관명 : 한국지식재산연구원

○ 연 구 기 간 : 2016년 1월 1일 ~ 12월 31일

○ 참 여 연 구 원

· 연 구 책 임 자 : 심미랑 (한국지식재산연구원 부연구위원)

· 참 여 연 구 원 : 강경남 (한국지식재산연구원 부연구위원)

Summary

요약문

제1장 연구의 개요

□ (연구의 목적) 지식재산권 보호와 자유로운 시장경쟁 간에 적절한 균형을 도모하고, 시장질서를 왜곡하지 않는 범위 내에서 기술혁신과 산업발전을 촉진하는 제도적 방안 모색

□ (연구의 배경) 일정기간 독점을 보장하여 기술혁신을 촉진하고자 하는 지식재산권법과 과도한 시장독점을 방지하여 자유로운 경쟁을 유도하고자 하는 경쟁법은 그 법목적상 계속하여 교차 영역 발생

□ (연구의 필요성) 지금까지는 경쟁법적 관점에서 경쟁제한성을 가지는 경우 지식재산권을 제한하는 방향으로 논의가 진행되어, 지식재산권 관점에서 정당한 권리행사의 범위에 대한 연구는 미흡

○ 경쟁법상 시정명령이나 과징금 부과와 같은 사후적 구제로는 지식재산권의 부당한 행사에 대한 효율적 구제가 어려움

○ 지식재산권법적 관점에서 지식재산권의 정당한 행사의 범위를 명확히 하여 경쟁법과의 조화를 도모하는 방안에 관한 연구 필요

제2장 지식재산권법과 경쟁법의 관계

□ (지식재산권법과 경쟁법의 목적) ① (경쟁법의 목적) 자유롭고 공정한 경쟁을 유지·촉진하기 위하여 독과점이나 경쟁제한행위를 금지 또는 제한, ② (특허법의 목적) 일정기간 독점권을 보장하여 새로운 기술혁신에 대한 유인 제공 → 산업발전에 이바지

○ 특허가 가져오는 독점력에 의한 사후적 비효율에도 불구하고 특허제도를 운영하고 있는 것은 동태적 측면에서의 효율을 고려하기 때문

□ (지식재산권법과 경쟁법의 교차) 원칙적으로 지재권의 정당한 행사로서의 독점적·배타적 권리에 대해서는 경쟁법 적용예외(공정거래법 제59조) → 정당한 행사가 아닌 경우 경쟁법 적용 가능

○ 위법성 판단 시 관련 시장 획정, 경쟁제한효과 분석, 효율성 증대효과 고려

〈표〉 주요국의 입법례

한국	• 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(1980 제정) • 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(2010 전면개정, 현행 공정거래위원회 예규 제247호, 2016. 3. 23. 시행)
미국	• 반독점법(Antitrust Act): 셔먼법(Sherman Act, 1890 제정), 클레이튼법(Clayton Act)와 연방거래위원회(FTC)법 (1914 제정) • 지식재산권의 라이선스에 대한 반독점법 가이드라인(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 1995 제정, 현재 개정논의중)
일본	• 사적독점의 금지 및 공정거래 확보에 관한 법률(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律, 1947 제정) • 표준화에 반하는 특허풀 형성에 관한 독점금지법상 고려방안(2005 제정) • 지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침(2007 전면개정, 2016.1.21.개정)
중국	• 중화인민공화국 반독점법(2007 제정) • 지식재산권을 남용한 경쟁 배제·제한 행위 금지에 관한 규정(2015. 4. 제정) • 지식재산권 남용에 관한 반독점법 집행지침(안) (2015.12. 공표)
EU	• EU기능조약(Treaty on the Functioning of the European Union) 제101조(경쟁제한적 합의에 대해 적용) • EU기능조약 제102조(시장지배적 지위남용에 대하여 적용) • 기술이전계약에 대한 규칙(Commission Regulation (EU) No. 316/2014 of 21 March 2014) • 기술이전계약에 대한 가이드라인(2014/C 89/03)

제3장 지식재산권 행사에 대한 경쟁법 적용 관련 기본이론

□ 특허권자의 권리행사시 경쟁법 적용 대상 유형

○ (실시허락계약 관련) ① 가격 및 생산량 제한, ② 실시범위 제한, ③ 끼워팔기, ④ 실시료 문제, ⑤ 그랜트백, ⑥ 상호실시허락과 특허풀, ⑦ 실시허락의 거절, ⑧ 거래제한 등 검토

○ (특허분쟁 관련) ① 특허분쟁의 합의, ② 부쟁의무, ③ 침해금지청구권의 행사, ④ 무효인 특허권에 기한 특허권 행사 등 검토

□ 지식재산권법과 경쟁법의 관계에 대한 기본이론

○ (특허권의 범위) 특허발명은 청구범위에 기재된 사항의 범위 내에서, 특허권의 존속기간 내에서(20년), 등록된 국가 내에서만 효력

○ (경쟁법의 적용요건) '사업자 또는 사업자 단체'의 '관련 시장' 내에서의 '경쟁제한'적 행위를 규제

– 지식재산권 행사가 경쟁제한 효과와 효율성 증대효과를 동시에 발생시키는 경우에는 양 효과의 비교형량을 통해 법 위반 여부를 심사, 특허권을 보호함으로 인한 기술혁신의 효과보다 경쟁제한 효과가 클 경우에 경쟁법의 규제의 대상

○ (특허범위 이론과 합리의 원칙) 특허권자에게 우호적인 '특허범위 이론(Scope of Patent test)'과 특허권자의 권리를 제한할 수 있는 '합리의 원칙(Rule of Reason)' 및 관련 최근 사례 검토

○ (특허남용이론) 미국 특허법상 특허남용규정 도입과정, 특허남용 적용요건 및 현행 미국 특허법상 특허남용규정 검토 → 국내에서 특허 남용에 대한 논의 및 국내법상 도입여부 검토

제4장 주요 쟁점 및 사례

□ (표준특허 관련) 표준특허권자의 침해금지청구 허용여부, FRAND 조건에 부합하는 실시료 산정, Multi-Level Licensing의 문제 등 검토

○ (Multi-Level Licensing에 대한 특허법적 분석) ① 방법발명과 물건발명의 구분필요: 발명의 카테고리에 따라 권리범위가 달라 실시허락을 받아야 하는 범위가 다름, ② 권리소진의 원칙 적용여부: 약정에 따라 중간 부품 사업자가 생산한 부품을 표준필수특허권자와 직접 기술실시 약정을 체결한 최종 생산자에게만 판매한 경우에는 적법한 판매가 되어 최종품 생산자에게 부품 구매와는 별도로 특허권자에게 실시료를 지급하도록 하는 것은 권리소진에 원칙에 반함

○ 표준특허 주요 이슈 관련 경제학적 접근: ① 표준특허의 경제적 효과(긍정적 효과 v. 부정적 효과), ② 경쟁법상 표준특허 주요 이슈 (시장지배력, 실시료 수준, 실시허여, 특허풀) 분석

〈표〉 표준특허 관련 주요 사례 분석

미국	• Dell 사건 (121 F.T.C 616 (1996)) • Wang 사건 (103 F.3d 1571 (Fed. Cir. 1997)) • Rambus 사건 (522 F.3d 456 (D.C. Cir. 2008)) • Bosch 사건 (FTC 동의의결, Docket No. C-4377 (Apr. 24, 2013)) • Google 사건 (FTC 동의의결, Docket No. C-4410 (Jul. 24, 2013) • Apple v. Motorola 사건 (757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014))
유럽	• 독일 연방대법원의 'Orange Book' 판결 (2009) • 유럽집행위원회의 Google v. Motorola 사건 (2012) • 유럽집행위원회의 삼성 v. 모토로라 사건 (2014) • 유럽사법재판소의 Huawei 판결 (2015)
한국	• 퀄컴 I 사건 (공정거래위원회 의결 제2009-281호) • 삼성 v. 애플 사건 (서울중앙지법 2011가합39552 공정거래위원회 결정 (2014)) • 마이크로소프트의 노키아 영업양수 사건(공정거래위원회 의결 제2015-316호) • 퀄컴 II 사건 (공정거래위원회 2016.12.28. 보도자료)

□ (NPE 관련) NPE의 현황, NPE활동의 효과에 대한 실증연구(긍정적 효과 v. 부정적 효과), NPE 활동에 경쟁법 적용의 한계, NPE의 특허소송 남용 방지를 위한 논의 등 검토

□ (역지불 합의 관련) 역지불 합의의 발생 배경, 주요 사례(미국 Actavis 사건, 한국 GSK v. 동아제약 사건, 유럽 Servier 사건·Lundbeck 사건) 및 최근 동향, 역지불 합의의 경쟁제한성에 대한 경제학적 접근 검토

○ 우리 약사법은 다수의 기업에게 우선판매권 발생가능(약사법 제50조의8 제1항 제1호), 판매가능일부터 2개월 이내에 정당한 사유없이 판매하지 아니한 경우 등에는 우선판매권이 소멸(약사법 제50조의10)하도록 하고, 특허분쟁시 합의 사항을 식약처와 공정위에 보고할 의무 부과 (약사법 제69조의3) 하여 추후 문제가 될 소지는 적음

○ 그러나 광의의 역지불 합의에는 특허권자가 자신의 이익을 위하여 제3자에게 특정대가를 지불한 모든 사례를 포함할 수 있으므로 경쟁법 적용의 문제는 여전히 발생할 수 있음

제5장 지식재산권법과 경쟁법의 조화를 위한 방안

□ 특허권자의 권리행사에 대한 경쟁법 적용의 한계

○ (권리구제수단의 차이) 경쟁법상 시정명령이나 과징금 부과와 같이 사후적 구제는 지식재산권의 부당한 행사로 인한 손해에 대한 효율적으로 구제수단이 될 수 없음

○ (경쟁제한성의 판단) 특허권을 보호함으로 인한 기술혁신의 효과라는 것이 추상적이고 불분명하며 예측가능성이 낮아, 실질적으로 경쟁제한성 위주로 판단 → 특허법의 취지에 반하여 권리를 제한할 수 있음

○ (관련시장의 획정) 특허권의 행사와 관련하여 경쟁법 적용을 위해서는 상품시장 이외에도 기술시장과 혁신시장과 같은 다양한 관련시장을 고려하여야 함

– 혁신시장 등에 대한 판단사례 및 기준이 정립되어 있지 않아 일반적으로는 단순히 상품시장만을 고려하여 판단 → 특허권의 특성을 고려하지 못하여 정당한 행사의 범위를 부당하게 판단할 우려

□ 특허권의 정당한 범위 판단을 위한 특허법적 요소

특허법의 목적	특허제도의 Public Policy: 발명에 공개에 대한 대가 → 일정기간 독점권을 보장 → 새로운 발명촉진 → 공개된 발명을 이용한 후속 혁신을 도모→ 일정기간이 경과하면 그 발명을 공중이 자유롭게 사용할 수 있도록 공공의 영역(public domain)에 남도록 하는 것
특허기술의 특성 및 무효의 가능성	소프트웨어 관련 특허, 영업방법 특허… 상품의 라이프사이클, 누적적·점진적· · 연속적 발전.. 표준화 여부, 특허의 유효성
특허취득과정에서의 부정한 목적	공지기술을 숨기고 출원하는 경우, 특허명세서에 허위데이터를 기재하는 경우, 타인의 발명을 자신의 것으로 속여 출원하는 경우(모인출원) 등
특허발명의 실시의사	발명을 실시하지도 않고 실시할 의사가 없는 경우, 특허기술의 활용과 기술의 진보 저해 우려
특허권의 권리범위에 속하는지 여부	특허발명의 청구범위, 발명의 카테고리, 부당한 독점기간의 확장인지 여부, 지역적 범위의 제한, 특허권 소진여부

□ 특허법상 관련 규정 도입 및 개선의 필요성

① (특허권의 효력제한 규정 도입) 무효사유가 있는 특허권에 기한 권리행사나 출원인이 특허출원 과정에서 출원 관련 서류들을 적극적으로 위조하여 특허등록을 받은 경우 등에는 등록 후에도 권리행사를 할 수 없음을 적극적으로 규정하는 방안 고려 가능

② (특허권 남용 규정의 도입) 무효남용에 대한 법원이 판시를 최대한 존중하면서 그 외 특허권의 남용이 문제되는 유형(출원과정에서 서류위조, 모인출원 등 부정한 목적이 있는 경우, 실시허락계약 관련, 과도한 금지청구권의 행사, 특허분쟁에서의 합의 등)을 구분하여 각 행위별로 남용의 기준 및 효과를 검토하여 특허권 남용 관련 규정을 도입하는 방안 고려 가능

③ (침해금지청구권 인정여부에 대한 재량권 부여) 가처분에서 '보전의 필요성'과 유사하게 침해금지 본안소송에서 '침해금지의 필요성'을 고려할 수 있도록 하는 근거 규정 도입 검토 필요

④ (강제실시권 관련 규정 개선) 현행법상의 강제실시권 사유를 다양화하고 통상실시권 설정의 재정이나 심결이 확정되지 않은 경우에도 침해소송에서 항변사유로 주장할 수 있도록 개선 필요

⑤ (지식재산권법 관점에서의 관련 지침 및 가이드라인의 마련) 현재 공정위 지침에 대한 논의 과정에 특허청과 공정위 협의체 마련, 관할집중 시행을 맞아 '특허침해행위 인정지침' 등 마련, 특허실시계약 가이드라인, 표준계약서 등 마련

Abstract

The purpose of the intellectual property law is to foster technological innovation by ensuring monopoly for a given period of time and the purpose of the competition law is to induce free competition by preventing excessive market monopolization. Due to conflicting aims of two laws, inevitably cross sections occur.

In many countries, the relevant laws and regulations for the harmonization of conflict area of competition law and intellectual property law are provided. Article 59 (Exercise of Right to Intangible Property) of "Monopoly Regulation and Fair Trade Act" in Korea provide "This Act shall not apply to any act which is deemed the justifiable exercise of the right under the Copyright Act, the Patent Act, the Utility Model Act, the Design Protection Act or the Trademark Act". But the application of competition law isn't excluded for all the exercise of the intellectual property right. Only within the purpose scope of intellectual property laws, the application of competition law is given exemption and the competition law may apply to acts contrary the purpose.

However, it isn't easy to judge whether if the exercise for intellectual property rights is off the scope of the purpose in specific cases. The issue for the conflict area of competition law and intellectual property law has been treated by aspects of the competition law.

In other words, it has been dealt with as issues for competition law application to cases hampering competition and innovation by the exercise of intellectual property rights. Therefore, the discussion and research for the scope of justifiable exercise of rights in intellectual property law perspective are not enough. Beside, ex post facto correction orders and fines by competition law should not be effective remedies and prevention for the unjustifiable exercise of intellectual property rights and there are also concerns about improper restrictions for the exercise of intellectual property rights by the judgement for restriction on competition.

Therefore, this study focus on the aspect of intellectual property law. With reference to the above-mentioned, this paper proposes the need for active discussions to clarify the scope of justifiable, fair and proper exercise of intellectual property rights and for the harmonization with competition law in the aspect of intellectual property law.

대목차

제1장
서 론

제1절 연구의 목적 및 필요성 ····· 3
제2절 연구의 배경 및 범위 ····· 4

제2장
지식재산권법과 경쟁법의 관계

제1절 지식재산권법과 경쟁법의 목적 ····· 11
제2절 주요국의 입법례 ····· 21

제3장
지식재산권 행사에 대한 경쟁법 적용 관련 기본이론

제1절 특허권자의 권리행사시 경쟁법 적용 대상 유형 ····· 33
제2절 특허권의 범위와 경쟁법 적용요건 ····· 72
제3절 특허범위 이론과 합리의 원칙 ····· 90
제4절 특허남용이론 ····· 95
제5절 소 결 ····· 122

제4장
주요 쟁점 및 사례

제1절 표준특허 관련 쟁점 ····· 127
제2절 NPE 관련 쟁점 ····· 194
제3절 역지불 합의 관련 쟁점 ····· 220

제5장
지식재산권법과 경쟁법의 조화를 위한 방안

제1절 특허권자의 권리행사에 대한 경쟁법 적용의 한계 ····· 251
제2절 특허법적 판단요소 ····· 257
제3절 특허법상 관련 규정 도입 및 개선의 필요성 ····· 266
제4절 결 어 ····· 279

CONTENTS

세부목차

제1장
서 론

제1절 연구의 목적 및 필요성 ····· 3
제2절 연구의 배경 및 범위 ····· 4
1. 연구의 배경 ····· 4
2. 연구의 범위 및 방법 ····· 5
가. 연구의 범위 ····· 5
나. 연구의 방법 ····· 7

제2장
지식재산권법과 경쟁법의 관계

제1절 지식재산권법과 경쟁법의 목적 ····· 11
1. 입법 목적 ····· 11
가. 헌법상의 관련 규정 ····· 11
나. 경쟁법의 지위 및 목적 ····· 12
다. 지식재산권법의 지위 및 목적 ····· 12
2. 지식재산권법과 경쟁법 관련 경제학적 접근 ····· 13
가. 정부규제의 목적 ····· 13
나. 특허제도에 대한 경제학적 접근 ····· 16
3. 지식재산권법과 경쟁법의 교차 ····· 19
제2절 주요국의 입법례 ····· 21
1. 미 국 ····· 21
2. 유럽연합 ····· 22
3. 일 본 ····· 23
4. 중 국 ····· 25
5. 우리나라 ····· 27

제3장
지식재산권 행사에 대한 경쟁법 적용 관련 기본이론

제1절 특허권자의 권리행사시 경쟁법 적용 대상 유형 ····· 33
1. 실시허락계약 관련 ····· 33
가. 가격 및 생산량 제한 ····· 33
나. 실시범위 제한 ····· 34
다. 끼워팔기 ····· 37
라. 실시료 문제 ····· 42
마. 그랜트백 ····· 46
바. 상호실시허락과 특허풀 ····· 50
사. 실시허락의 거절 ····· 54
아. 거래제한 ····· 58

2. 특허침해사건의 경우 ····· 59
가. 특허분쟁에서의 합의 ····· 59
나. 부쟁의무 ····· 60
다. 침해금지청구권의 행사 ····· 66
라. 무효인 특허권에 기한 권리 행사 ····· 69
3. 소 결 ····· 70
제2절 특허권의 범위와 경쟁법 적용요건 ····· 72
1. 특허법상 특허권의 범위 ····· 72
가. 특허발명의 보호범위 ····· 72
나. 특허권의 존속기간 ····· 74
다. 특허권의 지역적 범위 ····· 74
라. 특허침해에 대한 구제수단 ····· 75
2. 경쟁법의 기본개념 및 적용요건 ····· 76
가. 경쟁법의 기본개념 ····· 76
나. 경쟁법 위반행위에 대한 조치수단 ····· 86
제3절 특허범위 이론과 합리의 원칙 ····· 90
1. 미국에서 관련 이론의 흐름 ····· 90
가. 개념정의 ····· 90
나. 특허권의 독점권 확장 제한(1960년대~1970년대) ····· 90
다. 친특허정책에 따른 특허범위이론 확립 (1980년대~2000년대) ··· 91
라. 특허범위이론의 폐기와 합리의 원칙 적용
(2013년 Actavis 사건) ····· 92
2. 최근 동향 ····· 93
제4절 특허남용이론 ····· 95
1. 특허남용 법리의 의의 ····· 95
2. 미국의 특허 남용론 ····· 96
가. 이론적 근거 ····· 96
나. 미국 특허남용론의 흐름 ····· 97
다. 특허권 남용의 성립요건 및 효과 ····· 111
3. 우리법상 특허남용 관련이론 ····· 113
가. 우리 특허법상 권리남용 ····· 113
나. 경쟁법상 특허권 남용의 규제 ····· 119
제5절 소 결 ····· 122

CONTENTS

제4장
주요 쟁점 및 사례

제1절 표준특허 관련 쟁점 ····· 127
1. 표준특허의 의의 및 표준화 기구 ····· 127
가. 표준특허의 의의 ····· 127
나. 표준화기구의 지식재산권 정책 ····· 129
2. 표준특허권자의 권리행사시 법적 문제 ····· 130
가. 특허공개의무 위반 ····· 130
나. FRAND 확약 관련 문제 ····· 131
다. Multi-Level Licensing의 문제 ····· 141
3. 각국의 경쟁당국 및 법원의 태도 ····· 150
가. 미국의 경쟁당국 및 법원의 태도 ····· 150
나. 유럽 집행위원회 및 법원의 태도 ····· 157
다. 한국 공정거래위원회 및 법원의 태도 ····· 166
4. 표준특허 주요 이슈 관련 경제학적 접근 ····· 184
가. 표준특허의 경제적 효과 ····· 184
나. 경쟁법상 표준특허 주요 이슈 ····· 186
제2절 NPE 관련 쟁점 ····· 194
1. NPE의 현황 ····· 194
가. NPE (Non-practicing Entity)의 정의 ····· 194
나. NPE의 선정기준과 비즈니스 유형 ····· 197
다. NPE 분쟁 통계 ····· 201
2. NPE의 효과에 대한 실증연구 ····· 205
가. NPE의 긍정적 효과 ····· 205
나. NPE의 부정적 효과 ····· 207
3. NPE 활동에 경쟁법 적용의 문제 ····· 214
가. 적용 유형 ····· 214
나. 경쟁법 적용의 한계 ····· 215
다. 특허법 등 적용 사례 ····· 216
4. 소 결 ····· 218
제3절 역지불 합의 관련 쟁점 ····· 220
1. 역지불 합의의 개념 및 발생배경 ····· 220
가. 역지불합의의 개념 ····· 220
나. 관련 법규 ····· 221
2. 주요 판례 ····· 228
가. 미국 Actavis 사건 (2013) ····· 228
나. 한국 GSK v. 동아제약 사건 (2014) ····· 230

다. 유럽연합 역지불합의 관련 사건 ····· 236
3. 역지불합의 관련 경제학적 접근 ····· 239
가. 역지불합의와 제네릭 의약품 ····· 239
나. 역지불합의의 경쟁제한성 판단 ····· 241
4. 소 결 ····· 246

제5장
지식재산권법과 경쟁법의 조화를 위한 방안

제1절 특허권자의 권리행사에 대한 경쟁법 적용의 한계 ····· 251
1. 권리구제 수단의 차이 ····· 251
2. 경쟁제한성의 판단 ····· 252
3. 관련시장의 획정 ····· 254
제2절 특허법적 판단요소 ····· 257
1. 특허법의 목적 ····· 257
2. 특허기술의 특성 및 무효의 가능성 ····· 258
가. 특허기술의 특성 ····· 258
나. 특허의 유효성 ····· 260
3. 특허취득과정에서의 부정한 목적 ····· 260
4. 특허발명의 실시의사 ····· 261
5. 특허권의 권리범위에 속하는지 여부 ····· 262
가. 특허발명의 청구범위 ····· 262
나. 발명의 카테고리 ····· 263
다. 부당한 독점기간의 확장인지 여부 ····· 264
라. 지역적 범위의 제한 ····· 264
마. 특허권이 소진되었는지 여부 ····· 264
제3절 특허법상 관련 규정 도입 및 개선의 필요성 ····· 266
1. 기본 방향성 ····· 266
2. 개선방안 ····· 267
가. 특허권의 효력 제한 규정 도입 ····· 267
나. 특허권 남용 규정의 도입 ····· 270
다. 침해금지청구권 인정여부에 대한 재량권 부여 ····· 274
라. 강제실시권 관련 규정 개선 ····· 275
마. 지식재산권법 관점에서의 관련 지침 및 가이드라인의 마련 ··· 277
제4절 결 어 ····· 279

참고문헌 ····· 281

표목차

제1장

〈표 1-1〉 현행 공정거래법상 관련 법규 ····· 4
〈표 1-2〉 연차별 주요 연구범위 ····· 6

제2장

〈표 2-1〉 일본 “지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침”의 구성 ····· 24
〈표 2-2〉 중국 “지식재산권을 남용한 경쟁 배제 · 제한 행위 금지에 관한 규정”에서 지식재산권 남용행위의 주요내용 ····· 26
〈표 2-3〉 각 국의 관련 법규 및 지침 ····· 30

제4장

〈표 4-1〉 합리적인 실시료 산정시 고려될 수 있는 원칙 ····· 139
〈표 4-2〉 표준특허가 GDP에 미치는 영향 ····· 185
〈표 4-3〉 NPE 분류 기준 ····· 199
〈표 4-4〉 NPE의 비즈니스 유형 ····· 199
〈표 4-5〉 공정거래위원회 지침상 NPE의 특허권 남용행위 유형 ····· 200
〈표 4-6〉 Pénin (2012)이 제시한 특허괴물의 비즈니스 모델 5단계 ····· 201
〈표 4-7〉 NPE의 긍정적 효과 ····· 207
〈표 4-8〉 NPE(PAE) 소송과 비용 ····· 211
〈표 4-9〉 NPE의 부정적 효과 ····· 213
〈표 4-10〉 미국 제114대 국회에 제출된 주요 특허법 개정안 ····· 219
〈표 4-11〉 Hatch-Waxman Act 의 주요내용 ····· 223
〈표 4-12〉 Medicare Act의 주요내용 ····· 224
〈표 4-13〉 한미 허가-특허 연계제도의 차이점 ····· 228
〈표 4-14〉 역지불 합의로 인해 발매가 지연된 제네릭 상위 20개 ····· 239
〈표 4-15〉 현행 우리 특허법상 강제실시권 관련 주요 규정 ····· 276

그림목차

제1장

[그림 1-1] 연구진행 흐름도 ····· 7

제2장

[그림 2-1] 완전경쟁시장과 독점시장 비교(1) ····· 14
[그림 2-2] 완전경쟁시장과 독점시장 비교(2) ····· 15
[그림 2-3] 특허제도로 인한 비용 편익 변화 ····· 17
[그림 2-4] 특허보호기간과 혁신활동의 상관관계 ····· 18

제4장

[그림 4-1] 퀄컴의 사업구조 개요 ····· 182
[그림 4-2] 표준특허와 control 특허의 평균 인용건수 비교 ····· 188
[그림 4-3] 특허풀의 사회적 후생 분석 ····· 192
[그림 4-4] IP 생태계의 변화와 NPE의 역할 ····· 195
[그림 4-5] 미국 특허소송 및 NPE가 제기한 소송의 연도별 추이와 한국기업 제소건수 ···· 202
[그림 4-6] NPE 특허소송 동향 (미국) ····· 203
[그림 4-7] 특허소송 원고 및 피고 TOP5 (미국) ····· 204
[그림 4-8] 미국 특허소송 추이: 2007-2015년 ····· 204
[그림 4-9] 미국 ITC 제소건수: 2007-2015년 ····· 205
[그림 4-10] 특허소송 건수에 따른 펀딩과 기업규모 관계 ····· 208
[그림 4-11] 벤처기업과 스타트업에서 특허의 중요성 ····· 209
[그림 4-12] NPE(Patent Troll)가 혁신에 미치는 영향 ····· 212
[그림 4-13] NPE로 인해 기업이 지불한 비용 ····· 212
[그림 4-14] The EHHS Model ····· 242
[그림 4-15] 위험회피적인 경우의 EHHS Model ····· 243
[그림 4-16] 역지불합의 선호영역 ····· 244
[그림 4-17] 제네릭 의약품 진입시기 만 협상대상인 경우 (소송비용〉0) ····· 244
[그림 4-18] 역지불합의금이 허용된 경우 (소송비용〉0) ····· 245

제1장
서 론

제1절 연구의 목적 및 필요성
제2절 연구의 배경 및 범위



제1절

연구의 목적 및 필요성

지금까지 지식재산권의 부당한 행사에 대한 규제는 경쟁법적 관점에서 논의되어 왔으나, 공정거래법상 시정명령이나 과징금 부과와 같이 사후적 구제로는 지식재산권의 부당한 행사에 대한 효율적 구제가 어렵다. 또한 특허권 행사의 정당한 범위를 경쟁제한성 위주로 판단하게 되는 경우 기술혁신을 촉진하고자 하는 특허법의 취지에 반하여 권리를 제한할 수 있다. 나아가 특허권의 행사와 관련하여 경쟁법 적용을 위해서는 일반적인 상품시장 이외에도 기술시장과 혁신시장과 같은 다양한 관련시장을 고려하여야 하는데, 이러한 시장상황을 고려한 판단사례 및 기준이 정립되어 있지 않아 일반적으로는 단순히 상품시장만을 고려하여 판단하게 되며, 특허권의 특성을 고려하지 못하여 정당한 행사의 범위를 부당하게 판단할 우려가 있다. 이에 정당한 특허권 행사의 범위를 명확히 하기 위한 규정을 특허법상 도입하여 기업활동의 예측가능성 및 안정성을 보장하고, 우리 기업의 손해를 미연에 방지하는 방안을 고려해 볼 필요가 있다.

이에 본 연구에서는 지식재산권의 부당한 행사로 인한 부작용을 해소하고 권리자와 이용자 간의 이익의 형평성 제고하며, 자유로운 경쟁과 지식재산권 보호를 통한 기술혁신 촉진 간에 적절한 균형을 도모하기 위한 제도적 방안을 모색하고자 한다.

제2절

연구의 배경 및 범위

1 연구의 배경

일정기간 독점을 보장하여 기술혁신을 촉진하고자 하는 지식재산권법과 과도한 시장독점을 방지하여 자유로운 경쟁을 유도하고자 하는 경쟁법은 그 법목적상 필연적으로 교차 영역이 발생한다.

"경쟁법(Competition Law)"이란 자본주의 시장경제에서 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진하기 위하여 시장지배적지위의 남용과 과도한 시장독점을 방지하고, 부당한 공동행위 등을 규제하기 위한 법분야를 총칭하는 개념으로 우리나라의 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'), 미국의 반독점법(Antitrust Laws) 등이 이에 해당한다.

각 국에서는 지식재산권법과 경쟁법이 충돌하는 영역에서의 조화를 위한 관련 법규를 규정하고 있는데, 최근 지식재산권의 행사로 인해 경쟁과 혁신이 저해되는 사례에 대한 경쟁법 적용범위의 문제가 대두되고 있다. 우리나라는 공정거래법 제59조의 '무체재산권의 행사행위' 규정에서 "이 법의 규정은 「저작권법」, 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」 또는 「상표법」에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다."고 규정하고 있다.

〈표 1-1〉 현행 공정거래법상 관련 법규

공정거래법 제59조(무체재산권의 행사행위) 이 법의 규정은 「저작권법」, 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」 또는 「상표법」에 의한 권리의 **정당한 행사**라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다.

(공정거래법상 제한행위) 시장지배적 지위의 남용 금지(공정거래법 §3의2), 기업결합의 제한(§7), 부당한 공동행위 금지(§19), 불공정거래행위의 금지(§23), 사업자단체의 금지행위(§26), 재판매가격유지행위의 제한(§29) 등
(지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침) 공정거래위원회예규 제247호(2016.3.23. 일부개정, 2016.3.23. 시행), 지식재산권 행사에 대한 공정거래법 적용의 일반원칙과 구체적 심사기준 제시 – 지식재산권의 행사가 **시장지배적 사업자의 남용행위** 및 복수 사업자의 **부당한 공동행위**에 해당하는지 여부에 대한 판단기준 제시
(불공정거래행위 심사지침) 공정거래위원회예규 제241호(2015.12.31. 일부개정, 2015.12.31. 시행), 지식재산권의 행사가 **불공정거래행위**에 해당하는지 여부에 대한 판단기준 제시

이와 같이 우리나라를 비롯하여 각 국의 관련 법규나 사례, 이에 관련된 연구들은 경쟁법적 관점에서 경쟁제한성을 가지는 경우 지식재산권을 제한하는 방향으로 논의가 진행되고 있다. 반면, 지식재산권 관점에서 정당한 권리행사의 범위에 대한 연구는 미흡하여 경쟁법적 규제로 인하여 지식재산권자의 정당한 권리가 제한될 우려 뿐만 아니라, 지식재산권법 상의 개선이 필요한 경우에도 경쟁법적 규제를 도구로 활용할 우려도 존재한다.

2 연구의 범위 및 방법

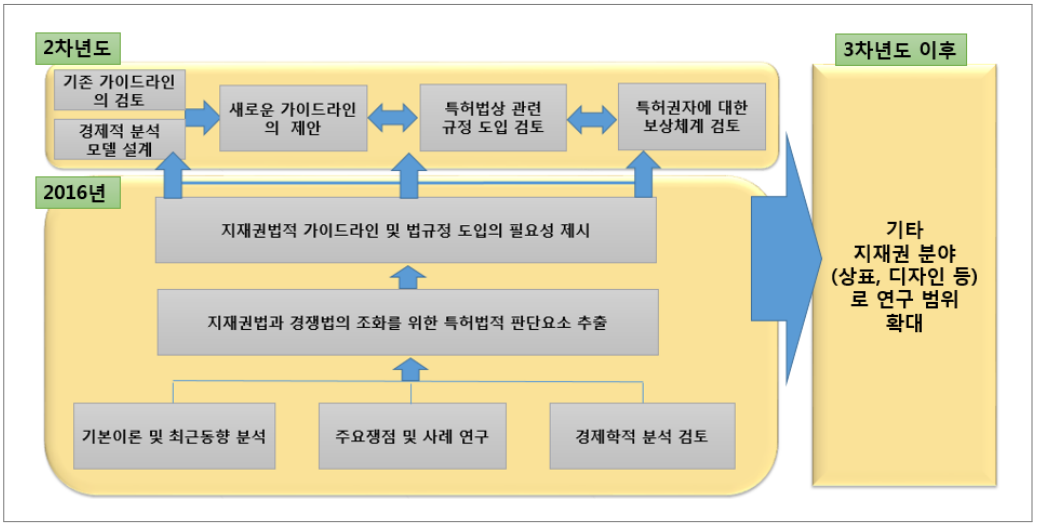
가. 연구의 범위

본 보고서는 "지식재산권법과 경쟁법의 조화 방안에 관한 연구" 제1차년도에 해당하며, 연차별로 기본이론, 쟁점 및 사례 연구를 통한 지식재산권법적 법규정의 개선의 필요성 제시, 각 국의 가이드라인 및 법규정 도입 검토를 통한 구체적 개선방안의 제시, 상표·디자인, 저작권 분야로 연구의 범위를 확대하고자 한다.

〈표 1-2〉 연차별 주요 연구범위

연도	연구 내용
1차년도 ('16)	• 특허권자의 권리행사시 경쟁법 적용 유형 • 주요 **법이론** 및 **최근 동향** 분석 • 관련 **쟁점 및 사례** 연구 • 특허권 행사에 대한 경쟁법적 제재 관련 **경제학적 분석 선행연구** 검토 • 지재권법적 **가이드라인 및 법규정 도입의 필요성** 제시
2차년도	• 주요국의 기존 관련 **지침 및 가이드라인** 분석 • 지식재산권 행사에 대한 위법성 판단 기준 관련 경제적 분석모델 설계 및 분석 • 지식재산권법 관점에서 특허권의 정당한 행사에 대한 **가이드라인 제안** • 특허권의 정당한 범위에 관한 **특허법상 관련 규정 도입** 검토
3차년도	• 특허 이외의 산업재산권 분야(**상표, 디자인** 등)에서 경쟁법적 문제 및 경쟁법과의 조화방안 연구
4차년도	• **저작권** 분야에서의 경쟁법적 문제 및 조화방안 연구

1차년도(2016년)에는 지식재산권법과 경쟁법 조화방안에 관한 연구의 토대를 구축하기 위해서 ⅰ) 법제적 관점과 경제학적 관점에서 지식재산권법과 경쟁법의 목적과 주요국의 입법례를 검토하여 지식재산권법과 경쟁법의 관계를 살펴보고, ⅱ) 특허권 행사에 경쟁법 적용기준 및 그 범위에 대한 기본이론 분석을 위하여 특허법상 특허권의 범위와 경쟁법상 경쟁법 적용요건, 특허범위 이론과 합리의 원칙, 특허남용이론을 검토한다. 다음으로 ⅲ) 특허권자의 권리행사시 경쟁법 적용 유형을 특허실시허락계약의 경우와 특허침해사건의 경우로 나누어 살펴보고, ⅳ) 주요 쟁점으로 표준특허 관련 쟁점, NPE 관련 쟁점, 역지불 합의 관련 쟁점으로 나누어 법제적 연구와 경제학적 선행연구를 융합하여 분석한다. 이를 통해 ⅴ) 지식재산권법과 경쟁법의 조화를 위한 방안으로 특허권자의 권리행사시 경쟁법 적용의 한계를 논하고, 특허법적 판단 요소를 추출하여 지재권법적 개선방안 및 가이드라인 마련의 필요성을 제시하고자 한다.



[그림 1-1] 연구진행 흐름도

나. 연구의 방법

선행 문헌연구를 통해 지식재산권 행사에 대하여 경쟁법상 위법성을 판단하기 위한 기본 이론 및 사례를 분석하고, 특허권자의 권리행사시 경쟁법이 적용되는 대상 유형을 검토한다. 학계, 관련기관 및 기업체의 지재권법 전문가와 경쟁법 전문가로 구성된 전문가 자문단을 구성하여 국내외 동향과 법적 판단요소와 경재학적 분석 검토에 대한 의견을 수렴한다.

나아가, 한국지식재산연구원에서 한국공정거래연구원과 공동으로 진행하는 "지식재산과 공정거래"를 주제로 한 지식재산 전문가 포럼과 연계하여 협업체계를 구축하고, 유기적 연구정보를 교류한다. 전문가 포럼에서 도출된 이슈 및 정책건의 내용을 향후 연차년도 연구범위에 반영한다.

제2장
지식재산권법과 경쟁법의 관계

제1절 지식재산권법과 경쟁법의 목적
제2절 주요국의 입법례



제1절

지식재산권법과 경쟁법의 목적

1 입법 목적

가. 헌법상의 관련 규정

우리 헌법 전문에서는 "정치·경제·사회·문화의 모든 영역에 있어서 각인의 기회를 균등히 하고, 능력을 최고도로 발휘하게 하며"라고 규정하여, 우리나라가 정치적 민주주의와 더불어 경제적·사회적 민주주의를 지향하고 있음을 밝히고 있다. 헌법 제23조 제1항에서는 "모든 국민의 재산권은 보장된다."고 규정하여 사유재산제를 기본으로 하는 자본주의를 채택하고, 제10조 제1문에서는 "모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다."고 규정하여 사적자치의 원칙을 기초로 하고 있다. 한편, 제119조 제1항에서는 "대한민국의 경제질서는 개인과 기업의 경제상의 자유와 창의를 존중함을 기본으로 한다."고 규정하여, 우리나라 경제질서가 시장경제를 기본으로 하고 있음을 선언하고 있다. 즉 우리나라 헌법상의 경제질서는 사유재산제와 사적자치의 원칙 및 시장경제를 기본으로 하는 자본주의적 시장경제를 채택하고 있다.

시장경제질서가 정상적으로 기능하기 위해서는 시장 내에서 자유롭고 공정한 경쟁이 유지되어야 한다. 그러나 시장에는 자유롭고 공정한 경쟁을 방해하는 시장의 지배와 경제력의 남용행위 등과 같은 요소들이 존재한다. 이러한 경쟁제한적 요소들을 제거하여 시장경제의 기능을 유지하기 위한 규제가 필요하며, 이는 시장경제를 경제질서의 기본으로 하고 있는 나라에서는 없어서는 안 될 필수적인 규제이다. 이에 우리 헌법 제119조 제1항에서는 "국가는 균형있는 국민경제의 성장 및 안정과 적정한 소득의 분배를 유지하고, 시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하며, 경제주체간의 조화를 통한 경제의 민주화를 위하여 경제에 관한 규제와 조정을 할 수 있다."고 규정하

여 수정자본주의에 입각한 사회적 시장경제질서를 우리 경제 헌법의 기본원리로 삼고 있다.

나. 경쟁법의 지위 및 목적

대부분의 시장경제질서의 국가들은 자유롭고 공정한 경쟁을 유지·촉진하기 위하여 독과점이나 경쟁제한행위를 금지 또는 제한하는 법규범을 가지고 있는데, 이를 통칭하여 "경쟁법(Competition Law)" 또는 "독점금지법(Antitrust Law)"(이하 '경쟁법')이라 한다.

우리나라는 1980년에 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')을 제정하여, 1981년 4월 1일부터 시행하고 있다.[1] 우리 공정거래법 제1조에서는 "이 법은 사업자의 시장지배적지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고, 부당한 공동행위 및 불공정거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 창의적인 기업활동을 조장하고 소비자를 보호함과 아울러 국민경제의 균형있는 발전을 도모함을 목적으로 한다."고 규정하고 있다. 시장경제를 기본으로 삼고 있는 우리나라에서 시장에서 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진하기 위한 공정거래법은 경제질서의 기본법이라고 할 수 있다.

자본주의 시장경제에서 기업들은 각 시장에서 치열한 경쟁을 통하여 독점이나 과점의 지위를 차지하기도 하고, 경쟁자나 중소기업을 배제하거나 결합하여 독점이나 과점으로 전환되기도 한다. 그런데 일단 독점이나 과점이 형성되면 그 시장에서는 경쟁이 더 이상 기능하지 않기 때문에, 시장이 본래의 기능을 수행할 수 없게 된다. 따라서 시장의 기능을 회복하고 유지하기 위해서는 정부가 시장에 개입을 하여 독점이나 과점을 규제하는 것이다.

다. 지식재산권법의 지위 및 목적

이와 같이 독과점은 시장경제에서 일반적으로 규제의 대상이 되지만, 국민경제에 미치는 영향이 반드시 부정적인 것만은 아니며, 규모의 경제(economy of scale)를 실현하고 기술혁신을 촉진할 수 있는 장점도 가지고 있다. 즉 독과점이 형성되면 생산규모가 확대되어 평균생산비가 저하되기 때문에 기업의 경쟁력이 제고되어 규모의 경제가 실현되며, 독과점기업은 초과이윤을 얻을

1) 현행법: 법률 제14075호, 2016.3.18. 개정, 2016.3.18. 시행.

수 있기 때문에 이를 연구개발에 투자하게 되면 괄목할 만한 기술혁신을 이룰 수 있는 장점을 가질 수 있다.[2)]

이러한 장점을 구현하기 위하여 제도적으로 사회에 유용한 기술을 개발한 자에게 일정기간 그 기술에 대한 독점적 사용을 법적으로 보장하여 기술개발에 대한 유인을 제공하기도 한다. 우리나라 헌법 제22조 제2항에서는 "저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다."고 규정하고 있으며, 특허법 제1조에서는 "이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다."고 규정하고 있다.

2 지식재산권법과 경쟁법 관련 경제학적 접근

"경쟁법(Competition Law)"은 시장의 규제자로서 정부의 역할과 시장의 기능에 대한 정부의 관점을 보여주는 제도이다.[3)] 정부가 시장의 활동을 규제하기 위해서는 그 목적과 동기가 명확하고 타당해야 할 것이다. 경쟁법의 목적과 관련하여 정부규제의 목적과 동기에 대한 이론을 먼저 살펴보면 공공이론(public interest theory), 공공선택이론(public choice theory) 등이 있는데, 본 연구에서는 '공익이론'에 대해 살펴보도록 하겠다.[4)]

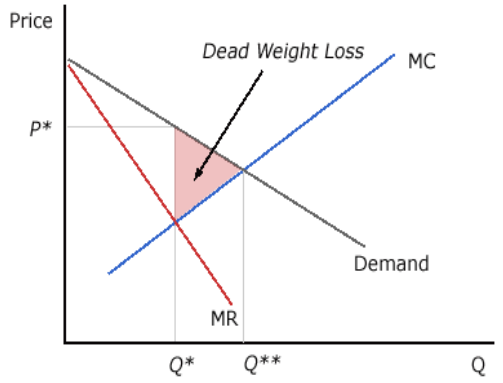
가. 정부규제의 목적

1) 공익이론

효율성은 크게 "배분적 효율(allocative efficiency)"과 "생산적 효율(productive efficiency)"로 구분된다.[5)] 먼저 "배분적 효율"은 소비자들이 생산물에 대해 효용이 높은 상태로 사용할 수 있을 때 극대화된다. 소비자가 제품에 대해 지불할 의사 또는 가치를 수요곡선, 생산자가 투입하

2) 권오승, 경제법 제12판, 법문사, 2015, 78면.
3) 이승철, 공정거래경제학, 한국경제연구원, 1998, 22면.
4) Dominick T. Armentano, Antitrust policy : The Case for Repeal, The Cato Institute, 1986, pp. 9~15 (이승철, 앞의 책 (주 3), 23면에서 재인용).
5) 이승철, 앞의 책(주 3), 42면.

는 비용을 공급곡선으로 표시하면,[6] 시장이 완전경쟁적인 경우, 시장 수요(demand)와 한계비용(marginal cost)이 동일한 점에서 생산량이 결정되며(Q**), 이 때 배분적 효율은 극대화되고, 사회후생도 극대화된다.[7]

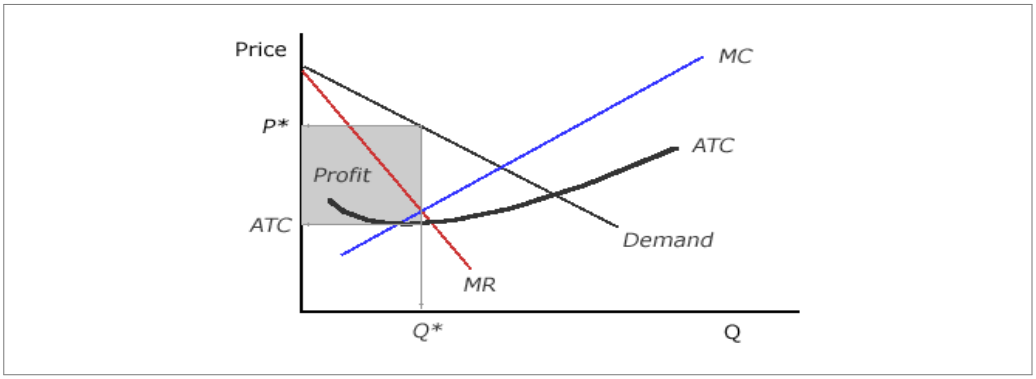


MR: 한계수입
MC: 한계비용
Demand: 수요
Q*: 이윤극대화 생산량
Q**: 완전경쟁 하에서의 최적 생산량
P*: 독점기업의 이윤극대화 가격

[그림 2-1] 완전경쟁시장과 독점시장 비교(1)

독점시장 하에서는 기업이 이윤극대화를 추구하여, 한계수입(MR)과 한계비용(MC)이 똑같아지는 점에서 생산량(Q*)과 가격(P*)을 결정하게 된다. 이 때 독점기업의 이윤은 다음 그림의 사각 음영 부분과 같이 된다. 그런데, 소비자가 제품에 대해서 어느 정도까지 지불의사가 있는지 표현한 수요곡선과 Q*가 만나 정해지는 가격은 독점상품을 생산하는 한계비용(Q*와 MC가 만나는 점)보다 높은 수준이다. 그러나 독점기업은 시장지배력을 갖고 있기 때문에, 한계비용과 같아지는 수준까지 제품의 가격을 내리거나 생산량을 증가시킬 유인이 없게 되고, 이로 인해 더 높은 수준의 소비자 효용을 충족시키기 위해 자원이 사용될 수 있음에도 불구하고 낮은 수준에서 사용되므로, "자중손실(dead weight loss)"이라고 칭해지는 자원의 배분적 비효율이 발생한다.[8]

6) Id.
7) Id.
8) 이승철, 앞의 책(주 3), 43면.



[그림 2-2] 완전경쟁시장과 독점시장 비교(2)

이에 반해, "생산적 효율" 또는 "기술적 효율"은 생산기업에 의해 자원이 효과적으로 사용되었는가를 의미하는 것으로,[9] 상품을 최대한으로 생산해낼 때, 혹은 상품이 최저의 비용으로 생산될 때에 극대화되며, 상품의 시장가격이 최저장기평균비용(minimum long-run average cost)과 같아질 때 극대화된다.[10] 생산적 효율성을 결정하는 가장 중요한 요소는 규모의 경제(economy of scope)와 거래비용(transaction cost)이다. 독점기업은 규모의 경제 달성을 통해 생산적 효율을 증대시킬 수 있고, 기업결합은 경쟁을 제약하는 부분이 존재하지만, 생산적 효율의 향상을 통해 사회전체의 효율은 증대시킨다.[11] 이로 인해 경쟁과 생산적 효율 사이에는 상충관계(trade-off)가 존재하게 된다. 공정거래법의 목적이 단순히 경쟁을 촉진하는 데에 있다면 독점기업, 기업결합은 반드시 억제되어야 하지만, 사회 전체의 효율을 증진하는 데 있다면 기업결합 등 경쟁제한적 활동이 허용되어야 한다.[12]

2) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 목적

우리나라의 경쟁법(독점규제 및 공정거래에 관한 법률) 제1조에서는 "이 법은 사업자의 시장지배적지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고, 부당한 공동행위 및 불공정거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 창의적인 기업 활동을 조장하고 소비자를 보호함과 아울러 국민경제의 균형 있는 발전을 도모함을 목적으로 한다."고 규정하고 있다. 본 법

9) Id.
10) 이승철, 앞의 책(주 3), 43, 140-141면.
11) 이승철, 앞의 책(주 3), 44면.
12) Id.

의 제정 당시의 제정이유를 살펴보면, "경제운용의 기본방향을 정부주도에서 민간주도로 점차 전환하되, 민간기업의 공정하고 자유로운 경쟁체제를 통하여 창의적 활동을 조장하고, 소비자 권익도 보호하는 건전한 경제질서의 확립을 위하여 '독과점의 폐단은 적절히 규제'한다는 헌법 정신에 따라 이 법을 제정하려는 것임"이라고 기재되어 있다.[13)]

시장 경제 하에서 국민경제의 발전을 도모함에 있어서 경쟁의 촉진을 주요 도구로 하는 것은 타당한 것이라 할 것이나, 경쟁 자체가 목적이 되기보다 사회 전반의 후생을 높이는 것을 궁극적인 목표로 법 적용이 이루어져야 할 것이다. 사회후생에는 소비자후생과 생산자잉여가 모두 포함되는 것이고, 경제활동에서 시장실패가 발생하는 영역이 존재하는 만큼, 이에 대한 충분한 고려가 필요하다.

나. 특허제도에 대한 경제학적 접근

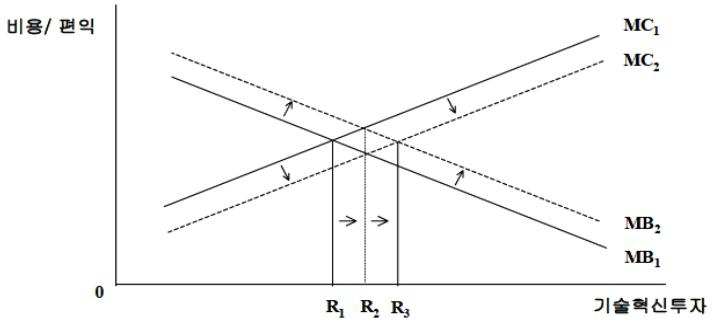
1) 제도의 목적

발명, 특허라는 특정 재화·서비스가 독점 상태에서 시장에서 거래되는 것은 완전경쟁 상태에 비해 사회적 후생을 감소시키는 단점이 있음에도 불구하고 독점배타적 특허권을 허여하는 것은, 연구개발의 결과를 전유할 수 있도록 함으로써 투자유인을 마련하고, 연구개발의 성과결과인 발명에 대한 정보를 공개하고, 중복투자를 방지하는 한편, 기술거래·상용화를 촉진하는 기능을 수행하기 때문이다(Merges et al., 2012). Adam Smith(1776)은 독점적 폐해를 지적하면서도 발명을 촉진하기 위해 제한적으로 독점권을 부여할 필요성이 있음을 인정하였으며, Jeremy Bentham(1839)도 기술발명의 비용이 기술 모방의 비용을 초과하기 때문에 특허제도가 존재하지 않는다면 아무도 기술개발에 투자하지 않을 것이라고 하여 특허제도의 기술혁신 촉진 효과를 강조하였다.[14)] 특허의 대상이 되는 발명의 경우, 권리화하여 보호하지 않으면 이를 모방하는 경쟁자들의 시장진입으로 인해 초기 연구개발 투자를 한 기업이 손해를 보게 될 것이다. Pigou(1924)는 기술의 사적 한계효용이 사회적 한계효용에 미치지 못하기 때문에, 이 양자를 같게 하기 위해서는 특허제도가 필요하다고 주장하였다.[15)] 만약 특허권에 대한 독점·배타권을

13) 법률 제3320호, 1980.12.31., 제정.
14) 정성철·윤문섭·장진규, 특허와 기술혁신 및 경제발전의 상관관계, 과학기술정책연구원 (2004), 17-18면.

허여하지 않는다면, 개별 기업이 연구개발비용 발생을 초래하며 발명을 할 유인이 없어 생산 활동이 이루어지지 않을 가능성이 높다.

이상의 주장들을 종합하여 보면, 특허는 혁신성과에 대한 전유성(appropriability)을 높여 연구개발 유인을 제공함으로서 기술혁신을 촉진하여 산업발전에 이바지한다는 데에 그 의의가 있다.[16] 정성철 등(2004)은 특허 정책의 효과를 다음과 같이 도식화하였다.[17] 지식재산권 보호를 통해 연구개발 투자의 한계편익(marginal benefit)을 늘려줌으로써 발명자의 한계편익 곡선은 MB1에서 MB2로 상향이동하게 된다. 이에 따라 기술혁신을 위한 투자는 R1에서 R2로 늘어나게 될 것이다.[18]



자료: 과학기술정책연구원, 2004

[그림 2-3] 특허제도로 인한 비용 편익 변화

또한 특허는 새로운 기술 혹은 지식을 공개함으로써 기술 혹은 지식의 확산을 촉진한다. 또한 그 자체가 자산으로 인식되어 자금력이 약한 중소기업의 시장 진입을 가능하게 하는 효과도 있다.

2) 관련 연구

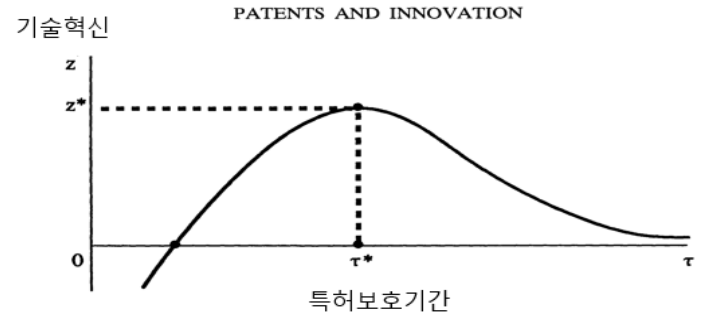
특허제도가 연구개발의 유인과 사회후생의 손실 사이의 상충관계를 내포하고 있는 만큼, 보호되는 권리가 적정 수준으로 제한될 필요하다. 특허제도가 유용한지에 대한 실증적 연구와 함께 제

15) Pigou, A.C. The Economics of welfare(2nd ed.), London, Macmillan, 1924 (정성철·윤문섭·장진규, 앞의 보고서(주 14), 13면에서 재인용).
16) 정성철·윤문섭·장진규, 앞의 보고서(주 14), 17-18면.
17) Id.
18) Id.

도 설계와 관련된 연구가 진행되었는데, 대표적인 것은 특허기간과 보호 범위에 대한 것이다.

특허의 보호범위에 대한 연구를 살펴보면, Gilbert and Shapiro(1990)는 특허권 보호의 범위가 좁을수록 기술혁신 촉진효과가 높다고 주장한 반면[19], Klemperer(1990)는 특허권의 범위가 넓고 보호기간이 짧은 특허가 특허권 보호 범위가 좁고 보호기간이 긴 특허보다 효율적이라는 연구결과를 제시하였다.[20][21] 이 외에 Gallini(1992)[22] 등이 특허권 보호범위에 대한 실증 연구를 진행하였다.

특허의 보호기간과 혁신활동 과의 관계를 분석한 여러 연구(Horwitz and Lai 1996, Lerner 2000 등)들에 따르면, 특허 보호기간이 늘어날수록 혁신활동이 증가하다가 적정 시점 이후에는 낮아지게 된다. 이러한 연구를 바탕으로 현재 특허권의 존속기간은 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한정하였다(특허법 제88조).[23]



자료: Horowitz and Lai 1996[24]

[그림 2-4] 특허보호기간과 혁신활동의 상관관계

19) Richard Gilbert & Carl Shapiro,. Optimal Patent Length and Breadth, The Rand Journal of Economics, 21(1) (1990), pp. 106~112.
20) 정성철·윤문섭·장진규, 앞의 보고서(주 14), 19~20면.
21) Paul Klemperer, How Broad should the Scope of Patent Protection Be?, The Rand Journal of Economics, 21(1) (1990), pp.113~130.
22) Nancy T. Gallini, Patent Policy and Costly Imitation, The Rand Journal of Economics. 23(1) (1992), pp.52~63.
23) 단, 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 "허가등"이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있도록 존속기간 연장규정을 둠(특허법 제89조).
24) Andrew W. Horowitz & Edwin L.-C. Lai, Patent length and the rate of innovation. International Economic Review, 37(4) (1996), pp.785-801.

3 지식재산권법과 경쟁법의 교차

일정기간의 독점을 법적으로 보장하여 기술혁신을 촉진하고자 하는 지식재산권법과 과도한 시장독점을 방지하여 자유롭고 공정한 경쟁을 유도하고자 하는 경쟁법은 그 법목적상 필연적으로 교차영역이 발생하게 된다.

완전경쟁시장은 시장 내 개별기업의 시장점유율이 매우 낮아 전체 시장에 영향을 주지 못하고, 시장참여자 간 행동이 독립적이며, 정보가 완전하고, 상품이 동질적이며, 생산자원의 자유로운 이동이 가능하고, 상품이 개별적으로 분할이 가능하다는 가정을 두고 있다.[25] 완전경쟁시장에서 기업들은 이윤을 극대화하기 위해 한계수입과 한계비용이 동일한 곳(MR=MC)에서 생산을 하려 하는데, 이때 한계수입은 시장가격과 동일하여, 가격과 한계비용이 같은 점(P=MC)에서 생산량이 결정된다.[26] 시장균형에서는 모든 생산재화의 한계생산가치가 동일하기 때문에 자원의 효율적 배분이 이루어진다. 그러나 완전경쟁시장의 성립의 가정은 매우 이상적이어서, 완전경쟁시장이 실제로 가능한 경우는 거의 없다.[27] 따라서 경쟁법 상 완전경쟁 자체가 목적이 될 수 없으며, 사회적 후생 판단의 절대적 기준이 될 수도 없다.[28]

또한 독점의 사회적 손실(dead weight loss)이라는 비용은 사후적 시점에서 살펴보면 비효율로 인식되지만, 그 자체만이 아닌 독점적 지위를 확보하기 위한 효율 제고행위와 함께 종합적으로 고려되어야 한다.[29] 특허가 가져오는 독점력에 의한 사후적 비효율을 인지함에도 불구하고 정부가 혁신주체들로 하여금 특허를 창출하기 위한 노력인 사전적 효율을 증진시키기 위해 특허제도를 운영하고 있는 것은 동태적 측면에서의 효율을 고려하기 때문이다. 이에 따라 원칙적으로 지식재산권의 정당한 권리 행사로서의 독점·배타권에 대해서는 경쟁법(공정거래법)의 적용 예외 규정을 두고 있다(법 제59조).

혁신적 기술에 대한 보상으로 주어진 기술에 대한 독점권은 대부분의 경우 지식재산권자가 관련 시장에서 일정한 이익을 실현함으로써 구체화된다. 따라서 왜곡된 시장구조에 의하여 보다 혁신

25) 이승철, 앞의 책(주 3), 117면.
26) Id.
27) 이승철, 앞의 책(주 3), 119면.
28) 이승철, 앞의 책(주 3), 120면.
29) 이승철, 앞의 책(주 3), 179~182면.

적인 기술이 정당한 보상을 받을 수 없거나, 그러한 기술 자체의 개발과 보상이 어렵게 되는 경우에는 제도의 본래의 취지에 반하는 결과가 초래될 수 있다. 그러므로 지식재산권은 새로운 기술혁신의 유인을 제공하는 한편 관련 시장의 질서를 왜곡하지 않는 범위 내에서 정당하게 행사되어야 한다.[30] 따라서 지식재산권을 행사하는 행위라고 하여 무조건 경쟁법의 적용이 배제되는 것이 아니라, 지식재산권법 목적의 범위를 벗어나지 않는 행위에 대해서만 경쟁법의 적용이 배제되며, 그 목적의 범위를 벗어나는 행위에 대하여는 경쟁법을 적용하여 규제할 수 있다.

이에 각 국에서는 지식재산권법과 경쟁법의 충돌영역을 조정하기 위한 법규정을 가지고 있으며, 우리 공정거래법에서는 "적용예외" 규정의 하나로 제59조에서 "무체재산권의 행사행위"에 대하여 규정하고 있다. 그러나 구체적인 경우에 있어서 지식재산권의 행사가 그 본래적 목적의 범위를 벗어났는지 여부를 판단하는 것은 쉽지 않다. 우리나라에서 공정거래위원회가 지식재산권에 대해 공정거래법을 적용하기 시작한 것은 비교적 최근의 일이며 지금까지 이와 같이 지식재산권의 행사가 정당한 범위 내인지 여부에 대한 문제는 주로 경쟁법적 관점에서 다루어져 왔다. 경쟁법적 관점에서는 경쟁제한성과 기술혁신촉진의 효과를 비교형량하여 판단하는 것을 원칙으로 하고 있는데, 기술혁신의 효과라는 것이 추상적이고 불분명하여 실질적으로 경쟁제한성 위주로 판단함에 따라 법에 보장된 지식재산권자의 권리가 부당하게 제한될 우려도 존재한다.

나아가 공정거래법 위반행위로 판단되는 행위에 대하여는 과징금이나 형사벌 등 강력한 제재가 가해지므로 지식재산권법에서 보장하고 있는 권리의 행사에 대하여 섣불리 공정거래법으로 규제하게 되면 지식재산권의 '정당한 행사'에 해당하는 행위에 대해서는 적용예외를 규정하고 있는 공정거래법 제59조의 취지에 반할 우려도 있다. 이에 지식재산권 법 내에서 기술혁신을 촉진하고자 하는 법목적을 고려한 정당한 권리행사의 범위를 명확히 하고, 경쟁법과 조화를 모색하기 위한 적극적 논의가 필요하다.

30) 권오승, 앞의 책(주 2), 148면.

제2절

주요국의 입법례

1 미 국

미국에서는 기업의 불공정한 독점을 막기 위한 법률을 통칭하여 반독점법(Antitrust Act)라고 하며, 1890년 제정된 셔먼법(Sherman Act), 1914년 제정된 클레이튼법(Clayton Act)와 연방거래위원회(Federal Trade Commission, 이하 'FTC')법이 미국 반독점법의 3대 법원(法源)이다.

이들은 모두 연방법이기 때문에, 각 주에는 이와 별도로 반독점에 관한 주법이 존재하고, 이러한 성문법들을 바탕으로 하여 방대한 판례법이 발달하고 있으며, 이들을 모두 합하여 미국의 반독점법제를 형성하고 있다. 미국의 반독점법제는 가장 역사가 오래되고 철저하여 많은 나라 경쟁법의 모법이 되고 있다.

미연방차원에서 최초의 반독점법으로 기업들간의 트러스트(trust)[31]를 금지하기 위하여 1890년 '셔먼법'이 제정되었다. 셔먼법 제1조는 둘 이상의 사업자가 경쟁을 제한하는 계약, 트러스트 등을 합의하는 것, 즉 카르텔이라 불리는 사업자간의 부당한 공동행위를 금지하고 있으며, 셔먼법 제2조는 경쟁자 등에 대한 배제효과를 갖는 '독점화'나 '독점화 시도'를 규제대상으로 하고 있다. 그러나 셔먼법은 그 내용이 매우 추상적이어서 해석에 관하여 법원에 광범위한 재량권이 주어졌으며, 법원은 이른바 '합리의 원칙(rule of reason)'을 개발하여 동법은 모든 거래제한을 다 규제하는 것이 아니라 불합리한 거래제한만 규제한다고 판시하게 되었다.[32]

31) 카르텔보다 강력한 기업집중의 형태로서 시장독점을 위하여 각 기업체가 개개의 독립성을 상실하고 합동하는 것을 말하며, 기업합동·기업합병이라고도 한다.
32) U.S. v. Standard Oil Co. of New Jersey, 221 U.S. 1 (1991).

연방정부는 셔먼법을 더욱 강화하기 위하여 1914년 '클레이튼법'과 '연방거래위원회법(FTC법)'을 제정하였다. 클레이튼법은 셔먼법에서 추상적으로 규제하고 있는 거래제한의 구체적인 유형(배타조건부 거래, 끼워팔기, 기업결합 등)을 제시함으로써 법적용에 있어서 법원의 재량권을 축소하고 법집행의 확실성을 추구하기 위한 것이었다. 그리고 FTC법을 통해 반독점법에 위반되는 행위가 나타날 우려가 있는 경우에, 이를 사전에 간섭하여 독점을 미연에 방지하고 나아가 일반의 자유로운 경쟁을 보장하기 위하여 FTC를 설치·운영한다는 것을 규정하였다.

미국 FTC는 미국 법무부 (Department of Justice, 이하 'DOJ')와 공동으로 1995년 4월 6일 "지식재산권의 라이선싱에 대한 반독점법 가이드라인(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 이하 '미국 IP Guidelines')"을 제정하여 현재까지 운영 중이다.[33] 1995년 가이드라인 발행 이후 지식재산권법과 경쟁법이 교차하는 영역에서 표준특허, NPE, 의약품 특허 등과 관련하여 중요한 사건이 다수 발생하였고, 2003년 FTC가, 2007년과 2011년에는 DOJ와 FTC가 공동으로 지식재산권 분야의 경쟁법 이슈에 대한 보고서를 발행하기도 하였다.[34] 현재 1995년 가이드라인 제정 후 20여년이 경과하여, 최근 이슈의 특성을 반영한 가이드라인의 개정안이 제안되었고(2016.8.12. 최신 개정안),[35] 개정안에 대한 논의 및 의견수렴 절차가 진행 중이다.[36]

2 유럽연합

현재 유럽연합에서 경쟁법의 기본적인 규정으로는 경쟁제한적 합의에 대하여는 EU기능조약(Treaty on the Functioning of the European Union, 이하 'TFEU') 제101조(카르텔의 금지)가 적용되며, 시장지배적 지위남용에 관하여는 TFEU 제102조가 적용된다. 표준특허 이슈에

33) https://www.justice.gov/atr/antitrust-guidelines-licensing-intellectual-property (2016.12.15. 최종접속).
34) Fed. Trade Comm'n , To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy (2003); U.S. Dep't of Justice & Fed. Trade Comm'n, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition (2007); U.S. Dep't of Justice & Fed. Trade Comm'n, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice And Remedies With Competition (2011).
35) https://www.justice.gov/atr/file/883941/download (2016.12.15. 최종접속).
36) https://www.justice.gov/atr/guidelines-and-policy-statements-0/antitrust-guidelines-licensing-intellectual-property-proposed-update-2016 (2016.12.15. 최종접속).

서 FRAND 선언과 실시허락계약, NPE의 실시허락거절이나 차별적 실시허락행위 등 경쟁제한적인 실시허락계약에 관하여는 TFEU 제101조 적용여부가 문제되며, 표준특허권자의 특허침해금지청구 및 역지불 합의 등 의약품 특허 관련 문제에 대해서는 시장지배적 지위남용에 관한 TFEU 제102조의 적용여부가 문제된다. 지식재산권에 대한 TFEU 제101조의 적용과 관련하여 EU 집행위는 다양한 규칙과 가이드라인을 제정하여 시행하고 있으나, 시장지배적 사업자에 해당하는 지식재산권자의 행위에 대한 제102조 적용과 관련하여서는 별도의 가이드라인이 없으며, 주로 판례법과 집행위 결정에 의존하고 있다.

지식재산권에 관한 TFEU 제101조의 적용과 관련하여 가장 중요한 지침으로 "기술이전계약에 대한 규칙"[37] 및 "기술이전계약에 대한 가이드라인"[38] 이 있다. 위 규칙에서는 기술이전계약이 TFEU 제101조의 적용에서 면제되기 위한 요건을 규정하고 있으며, 위 가이드라인은 위 규칙의 구체적 적용방법과 심사원칙을 규정하고 있다. 2014년 3월 28일 EU 집행위는 "기술이전계약에 대한 가이드라인"을 개정하여, 역지불 합의와 관련하여 "합의의 당사자가 실제 또는 잠재적 경쟁자이고, 특허권자로부터 실시권자에게로 상당한 가치이전(value transfer)이 있는 경우 집행위원회는 시장분할(market allocation/market sharing)의 위험성을 특히 주의깊게 살펴볼 것"이라는 조항을 추가하였다(§4.3 Settlement agreements, 239.)

3 일 본

일본은 "사적독점의 금지 및 공정거래 확보에 관한 법률(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律, 이하 '독점금지법')"을 통해 경쟁제한행위 등 반독점행위를 규제하고 있다.[39] 일본 독점금지법 제21조에서는 우리 공정거래법 제59조와 같이 "이 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 의장법 또는 상표법에 의한 권리의 행사로 인정되는 행위에는 적용하지 아니한다"고 규정하고 있다.

37) Commission Regulation (EU) No. 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements.
38) Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements (2014/C 89/03).
39) 昭和22(1947).4.14., 法律54号제정, 현행법 改正平成26(2014)6.13.개정, 法律69号(平28年(2016).4.1. 시행)

관련 지침으로 1968년 '국제적 기술도입 계약에 관한 불공정거래 인정기준"을 제정하여 지식재산 이용에 대한 독점금지법적 규율을 최초로 시도하였다. 1989년에는 동 기준을 '특허·노하우 라이센싱 계약에서의 불공정한 거래방법의 규정에 관한 운영기준'으로 변경하고 행위 규정을 크게 ① 원칙적으로 불공정한 거래방법에 해당되지 않는 경우, ② 불공정한 거래방법에 해당되는 경우, ③ 불공정한 거래방법에 해당될 우려가 있는 경우의 세가지로 구분하고 있다. ③의 경우 합리의 원칙을 채택하여, 계약상 행위 제한의 내용 뿐만 아니라 지식재산권자와 실시권자의 관련 시장에서 지위, 관련시장의 상황 등을 종합적으로 고려하여 판단하도록 하였다. 1999년에는 위 운영기준을 '특허·노하우 라이센싱 계약에 관한 독점금지법상의 지침'으로 변경하면서 세 가지 유형 외에 ④ 불공정한 거래 방법에 해당할 개연성이 높은 경우를 추가하였다.

2005년에는 "표준화에 반하는 특허풀 형성에 관한 독점금지법상 고려방안(標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方)"을 공표하였고, 2007년 9월 28일 '특허·노하우 라이센싱 계약에 관한 독점금지법상의 지침'을 전면 개정하면서 "지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침(知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針)"을 제정하였다.

〈표 2-1〉 일본 "지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침"의 구성

제1장 서론: 경쟁정책과 지적재산제도의 의의, 지침의 적용대상, 지침의 구성
제2장 기술이용 제한 행위에 독점금지법을 적용하는 경우 기본적으로 고려해야 되는 사항들(독점금지법과 지적재산권법의 관계, 시장, 경쟁제한효과 등)
제3장 사적독점(私的独占) 또는 부당한 거래제한(不当な取引制限) 관점에서 고려사항
제4장 불공정한 거래방법(不公正な取引方法)의 관점에서 고려사항

본 지침 '제2장 1. 독점금지법과 지적재산권'에서는 지식재산권 행사에 독점금지법을 적용할 수 있는 일반원칙으로 「기술에 대한 권리를 가지는 자가 타인에게 그 기술을 이용하지 못하게 하는 행위 및 이용범위를 한정하는 행위는 외형상 권리행사로 보이지만, 이들의 행위에 대해서도 실질적으로 권리행사로 평가할 수 없는 경우는 역시 독점금지법 규정이 적용된다. 즉 이들 권리행사로 볼 수 있다고 하더라도 행위의 목적, 상태, 경쟁에 미치는 영향의 크기를 고려한 후 사업자에게 창의력을 발휘하고 기술의 활용을 도모한다는 지적재산제도의 취지를 일탈하거나 이제도의

목적에 반한다고 인정될 경우 독점금지법 제21조에서 규정하는 "권리의 행사로 인정되는 행위"로 평가하지 못하고 독점금지법이 적용된다.」고 규정하고 있다.

2015년 7월 8일 일본 공정위는 상기 지침에 표준필수특허를 가지고 있는 자에 의한 금지청구소송의 제기 등 즉 외형상으로는 권리의 행사로 보여지는 행위에 대한 규정이 미흡하여, 이를 보완하고자 개정안을 공표하고 의견을 수렴하였다. 그 결과 표준필수특허 침해의 경우 금지청구권을 규제하는 것이 특허권자에게 일방적으로 너무 가혹하다는 의견이 우세하여, 이를 재검토하여 2016년 1월 21일 개정안을 공표하였다. 주요 개정내용은 라이선스를 받을 의사가 있는 침해자에 대한 금지청구는 독점금지법 위반이 되는 경우가 있으며, 라이선스를 받을 의사에 대한 판단은 침해자가 라이선스 교섭에 성실히 임하였는지 여부, 권리자가 제시하는 조건에 대하여 합리적인 대안을 제시하였는지 여부 등으로 판단하도록 하였다.

4 중 국

중국에서는 2007년 8월 30일 "중화인민공화국 반독점법(이하 '반독점법')"을 제정하여 2008년 8월 1일부터 시행하고 있다. 중국의 반독점법 집행은 우리나라의 공정거래위원회와 같은 독립된 단일 행정기관이 담당하는 방식이 아니고, 국무원 산하 반독점위원회와 3개 행정기관에서 그 집행을 하고 있다. 즉 상무부는 기업결합을, 국가발전개혁위원회에서는 가격독점행위를, 국가공상행정관리총국에서는 가격독점행위를 제외한 시장지배적지위 남용행위와 독점합의를 각각 규제하는 방식을 취하고 있다. 중국 반독점법 제55조 규정에 따르면, 경영자가 지식재산권 관련 법률 혹은 행정 법규 규정에 따라 지식재산권을 행사하는 경우 반독점법의 적용을 받지 아니한다. 그러나 본인의 지식재산권을 남용하여 경쟁을 배제하고 제한하는 행위에 대해서는 반독점법을 적용한다.

2015년 4월 7일에는 국가공상행정관리총국에서 19개 조항으로 구성된 「지식재산권을 남용한 경쟁 배제·제한 행위 금지에 관한 규정(이하 '동 규정')」을 제정하였고, 2015년 8월 1일부터 시행하고 있다. 동 규정 제2조에서는 지식재산권 관련 법률, 행정법규의 규정에 따른 사업자의 지식

재산권 행사 행위는 반독점법의 규제를 받지 아니하며, 지식재산권을 남용한 사업자의 경쟁 배제·제한 행위는 반독점법의 적용을 받는다고 규정하고 있다. 동 규정의 제6조 내지 제11조 및 제13조에서는 시장지배적 지위를 가진 사업자의 지식재산권 남용행위 금지를 규정하고 있다. 이는 지식재산권 행사와 관련한 수평적 독점협의, 수직적 독점협의, 시장지배적 지위남용행위 등을 규제하기 위한 것으로, 가격과 관련한 반독점 업무는 중국 국가발전개혁위원회가 담당하고 있어 공상행정관리총국이 제정한 동 규정에는 가격 독점행위는 제외되어 있다.

〈표 2-2〉 중국 "지식재산권을 남용한 경쟁 배제·제한 행위 금지에 관한 규정"에서 지식재산권 남용행위의 주요내용

시장지배적 지위를 가진 사업자는 지식재산권을 행사하는 과정에서 다음의 행위를 하여 경쟁을 배제·제한하여서는 안됨(동 규정 §6 내지 §11, §13)
1) 해당 지식재산권이 영업, 생산활동에서 필수적인 요소인 상황에서 정당한 사유없이 다른 사업자에 대하여 해당 지식재산권의 실시를 거절하는 행위
2) 정당한 사유없이 ⅰ) 거래상대방이 자신과만 거래하도록 하거나, ⅱ) 자신이 지정한 사업자와만 거래하도록 하는 행위
3) 정당한 사유없이 직접 필요하지 않은 상품 또는 기술을 함께 구입하도록 하는 행위
4) 정당한 사유없이 다음과 같은 불합리한 조건을 부가하는 행위 (ⅰ) 거래상대방이 개량한 기술에 대한 독점실시권 허여 요구 (ⅱ) 지식재산권의 효력을 다투는 것을 금지 (ⅲ) 실시계약 기간이 만료된 후 거래상대방의 경쟁 상품 또는 기술의 사용 제한 (ⅳ) 보호기간이 만료되었거나 무효화된 지식재산권에 대한 지속적인 권리 행사 (ⅴ) 거래상대방의 제3자와의 거래금지 (ⅵ) 거래상대방에게 기타 불합리한 조건 부가
5) 정당한 사유 없이 거래상대방을 차별하는 행위
6) 정당한 사유 없이 표준의 제정 및 실시 과정에서 다음의 행위를 하는 행위 (ⅰ) 표준기술 선정에 참여하는 과정에서 의도적으로 자신의 특허에 관한 정보를 공개하지 않았거나 권리 포기 의사를 명백히 밝혔음에도, 어떠한 표준이 자신의 특허와 관련될 때 그 표준의 실시권자에게 특허권을 주장하는 행위 (ⅱ) 자신의 특허가 표준필수특허가 되었을 경우 FRAND 원칙을 어기고 특허실시를 거부하거나 다른 특허를 끼워 팔거나 기타 불합리한 거래조건을 부가하는 행위

표준특허권자의 권리행사와 관련하여 동 규정에서 명시적으로 규정하고는 있으나, 합리적인 실시료 및 비차별적 실시료 등과 관련한 문제에 대하여는 언급이 없는 한계가 있다.

2015년 12월 중국 국가공상행정관리총국에서는 동 규정보다 상위법규인 「지식재산권 남용에 관한 반독점법 집행지침(안)(이하 '동 지침')」을 마련하여 대중의 의견을 수렴하고 있다.[40] 동 지침은 경영자가 지식재산권을 남용하여 경쟁을 배제하고 제한하는 것을 규제하고 공정한 경쟁을 촉진하는 것을 목적으로 하고 있다. 동 지침에서는 지식재산권 남용의 분석요소로 경영자와 거래상대방의 시장에서의 지위, 관련 시장의 경쟁현황, 관련 시장 진입의 난이도, 산업 관례 및 산업 발전 단계, 생산량·지역·소비자 등 방면에서 제한시간 및 효력 범위, 혁신 촉진 및 기술보급 확대에 미치는 영향 등에 대하여 규정하고 있다(동 지침 제6조). 또한 관련 시장의 범위(동 지침 제2장), 지식재산 독점협의(제3장), 지식재산권자의 시장지배적 지위의 남용(제4장), 지식재산권 경영자, 표준특허·특허풀·저작권집중관리단체의 행위 관련하여 지식재산권 특정행위의 반독점 분석(제6장) 등에 대한 내용을 규정하고 있다.

5 우리나라

우리나라는 1980년에 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')을 제정하여, 1981년 4월 1일부터 시행하고 있다.[41] 우리 공정거래법에서는 제59조에서는 "적용예외" 규정의 하나로 "무체재산권의 행사행위"에 대하여 "이 법의 규정은 「저작권법」, 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」 또는 「상표법」에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다."고 규정하고 있다.

이와 관련하여 공정거래위원회는 2000년 8월 30일 '지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(공정거래위원회 예규 제12호, 2000. 8. 30. 시행)'을 제정하여 원재료·부품·제조설비 등의 구입처 제한, 수출·판매지역의 제한, 거래상대방의 제한, 거래방식 제한 및 판매(재판매)가격의

40) 중국에서 행정법규의 명칭은 법원의 효력과 관계없이 규정, 지침 등을 혼용하며, 여기서 「지식재산권을 남용한 경쟁배제·제한 행위 금지에 관한 규정」은 우리나라의 시행규칙(부령), 「지식재산권 남용에 관한 반독점법 집행지침」은 시행령(총리령)에 해당한다.

41) 현행법: 법률 제14075호, 2016.3.18. 개정, 2016.3.18. 시행.

제한, 경쟁제품의 사용 또는 취급제한, 일방적 기술료 산정, 실시허락의 거절 등을 특허권 등의 실시허락계약에서 공정거래법 상의 불공정행위로 규정하여 시행하여 왔다. 이후 특허권과 관련한 국제적 분쟁의 증가, 특허소송의 남용, 특허풀(patent pool)을 통한 불공정행위, 기술표준을 이용한 경쟁제한 행위 등이 문제되고 있는 상황을 반영하고, 2009년 퀄컴 사건[42]을 계기로 공정거래위원회는 2010년 3월 31일 '지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(공정거래위원회 예규 제80호, 2010. 4. 7. 시행)'으로 전면개정하였다.

또한 우리 공정위는 2010년과 2011년에 제약, IT, 화학, 기계 분야의 실태조사를 실시하였고, 2012년 특허라이선스 계약 공정화를 위한 가이드라인,[43] 공정거래법 자율준수를 위한 표준화 기구의 모범운영기준[44]을 제정하기도 하였다. 2014년에는 '지식재산권의 부당한 행사에 관한 심사지침'을 개정하여 세계 최초로 표준필수특허권자의 FRAND 확약을 위반한 금지청구 등 행위와 특허관리전문사업자(Non-Practicing Entity, 이하 'NPE')에 대한 규제의 명문근거를 공식적인 가이드라인에 도입하였다(공정거래위원회 예규 제205호, 2014. 12. 17. 일부개정, 2014. 12. 24. 시행). 또한 2014년 개정에서 지식재산권의 행사가 정당한 것인지 여부는 특허법 등 관련 법령의 목적과 취지, 당해 지식재산권의 내용, 당해 행위가 관련 시장의 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단한다고 규정하였다(종합적 기준설).[45]

우리 공정위의 지재권 심사지침은 유럽이나 미국과 달리 일종의 제한원리를 제시하거나 명확한 법집행의 기준을 제시하기 보다는 공정거래법이 적용될 가능성이 있는 행위 유형들을 열거하는 방식을 취하고 있다. 이는 지재권 심사지침이 시장지배적 지위 남용 심사기준 등 다른 구체적 기준으로 넘어가는 관문 역할만을 수행할 뿐이라는 실무계의 인식이 작용한 것이다. 그러나 글로벌 기업들의 지식재산권에 대한 규제 사례가 많아지면서 글로벌 기업에 한국 등 일부 국가에 고유한 불공정거래행위 규정을 적용하는데 부담을 느끼게 되었으며, 지나치게 광범위한 불공정거래행위 규제로 인해 기업들의 규정 준수가 어려워진다는 지적이 제기되면서, 2014년 지재권 심사지침에서는 그 적용범위를 시장지배적 지위 남용, 부당한 공동행위, 기업결합 등 협의의 경쟁법의 영역으로 한정시키고, 불공정거래행위에 대해서는 지식재산권 심사지침에 규정된 행위 유

42) 공정거래위원회 의결 제2009-281호. 2009. 12. 30.
43) http://www.ftc.go.kr/news/ftc/reportView.jsp?report_data_no=4628 (2016.12.15. 최종접속).
44) http://www.ftc.go.kr/icps/toSearchView.jsp?dcno=2012000013 (2016.12.15. 최종접속).
45) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II.2.가.

형만으로 위법성을 예단하게 될 우려를 불식시키기 위해 개별 불공정거래행위 조항 및 그에 대한 심사기준에 따라 개별적으로 판단하도록 하였다. 그럼에도 불구하고 이후 돌비의 거래상지위남용 건[46]에서는 불공정거래행위의 판단기준으로 지식재산권 심사지침을 원용하는 등 여전히 불확실성이 남아 있다.[47]

우리 공정위의 2010년 지재권 심사지침과 2014년 지재권 심사지침은 공적 표준과 사실상 표준을 구별하지 않고 있었다. 그러나 마이크로소프트의 노키아 영업양수 건[48]에서 표준특허 관련 심사지침 규정의 적용 범위와 관련하여 SEP(표준필수특허), Non-SEP(비표준필수특허)외에 De-facto SEP(사실상 표준필수특허)라는 새로운 개념이 원용되면서 이 부분을 명확히 하여야 할 필요성이 제기되었다. 이에 2016년에는 기존 심사지침의 내용이 표준필수특허에 대한 과도한 규제가 될 수 있다는 비판이 있어 "표준기술"의 정의에서 '사실상의 표준'을 삭제하고 "표준필수특허"의 정의를 자발적인 'FRAND 확약'이 요청되는 특허로 한정하여,[49] 사실상 표준에 이른 특허의 경쟁법 위반 여부는 심사지침의 일반적 위법성 판단기준에 따라 판단하도록 하였다. 또한 '부당한 실시허락 거절' 관련 규정을 보완하여 실시허락 거절행위는 '예외적으로' 경쟁법상 문제가 될 수 있음을 명시하고, 실시허락 거절의 의도나 목적, 당해기술의 대체가능성, 시장 경쟁에 필수적인 요소인지 여부, 실시허락 거절행위로 인한 경쟁제한 효과 등을 고려하도록 하였다(공정거래위원회 예규 제247호, 2016. 3. 23. 시행).[50]

46) 공정거래위원회 의결 제2015-125호, 2015.8.3.
47) 이 지침은 원칙적으로 지식재산권의 행사가 시장지배적 사업자의 남용행위 및 복수 사업자 사이의 부당한 공동행위에 해당하는지 여부에 대한 판단기준을 제시하기 위한 것이다. 따라서 이 지침은 원칙적으로 사업자가 단독으로 지식재산권을 행사하는 경우에는 그 사업자가 시장지배력을 보유한 경우에 한하여 적용한다. 특히 사업자가 지식재산권을 행사하면서 단독으로 행하는 거래거절, 차별취급, 현저히 과도한 실시료 부과는 원칙적으로 이를 행사하는 사업자가 압도적인 시장지배력을 보유한 경우에 적용한다(지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅱ.2.나.). 지식재산권의 행사가 공정거래법 제23조 '불공정거래행위'에 해당하는지 여부는 「불공정거래행위 심사지침」의 일반적 판단기준을 적용하는 것이 원칙이다.
48) 공정거래위원회 의결 제2015-316호, 2015. 8. 24.
49) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅰ.3.(5)(6).
50) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ.3.나.

〈표 2-3〉 각 국의 관련 법규 및 지침

한국	• 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(1980 제정) • 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(2010 전면개정, 현행 공정거래위원회 예규 제247호, 2016. 3. 23. 시행)
미국	• 반독점법(Antitrust Act): 셔먼법(Sherman Act, 1890 제정), 클레이튼법(Clayton Act)와 연방거래위원회(FTC)법 (1914 제정) • 지식재산권의 라이선스에 대한 반독점법 가이드라인(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 1995 제정, 현재 개정논의중)
일본	• 사적독점의 금지 및 공정거래 확보에 관한 법률(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律, 1947 제정) • 표준화에 반하는 특허풀 형성에 관한 독점금지법상 고려방안(2005 제정) • 지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침(2007 전면개정, 2016.1.21.개정)
중국	• 중화인민공화국 반독점법(2007 제정) • 지식재산권을 남용한 경쟁 배제·제한 행위 금지에 관한 규정(2015. 4. 제정) • 지식재산권 남용에 관한 반독점법 집행지침(안) (2015.12. 공표)
EU	• EU기능조약(Treaty on the Functioning of the European Union) 제101조(경쟁제한적 합의에 대해 적용) • EU기능조약 제102조(시장지배적 지위남용에 대하여 적용) • 기술이전계약에 대한 규칙(Commission Regulation (EU) No. 316/2014 of 21 March 2014) • 기술이전계약에 대한 가이드라인(2014/C 89/03)

제3장
지식재산권 행사에 대한 경쟁법 적용 관련 기본이론

제1절 특허권자의 권리행사시 경쟁법 적용 대상 유형
제2절 특허권의 범위와 경쟁법 적용요건
제3절 특허범위 이론과 합리의 원칙
제4절 특허남용이론
제5절 소 결



본 장에서는 지식재산권의 행사에 대하여 경쟁법상 위법한 행위에 해당하는지 여부를 판단하는 데 필요한 기본이론을 살펴본다. 먼저 특허권자의 권리행사시 경쟁법 적용 대상유형을 살펴본다. 다음으로 특허법상 특허권의 범위와 경쟁법 적용을 위한 요건의 기본개념을 살펴보고 각각 특허침해에 대한 구제수단과 경쟁법 위반행위에 대한 조치수단의 차이점을 분석해 본다. 나아가 특허권 행사에 대한 경쟁법 적용여부에 대한 법적판단을 위한 주요이론으로 특허범위 이론과 합리의 원칙, 특허남용이론의 변화과정과 최근 동향을 검토해 본다.

제1절

특허권자의 권리행사시 경쟁법 적용 대상 유형

이하에서는 특허권자의 권리행사시 경쟁법 적용 대상유형을 실시허락계약관련(가격 및 생산량 제한, 실시범위 제한, 끼워팔기, 실시료 문제, 그랜트백, 상호실시허락과 특허풀, 실시허락의 거절, 거래제한 등)과 특허침해분쟁시 문제되는 유형(특허분쟁에서의 합의, 부쟁의무, 침해금지청구권의 행사, 무효인 특허권에 기한 권리 행사 등)으로 나누어 살펴본다.

1 실시허락계약 관련

가. 가격 및 생산량 제한

'가격제한(Price Restraints)'이란 지식재산권에 대한 라이선스 계약을 체결함에 있어서 관련 상품의 판매가격 또는 재판매가격을 제한하는 것을 말하며, '생산량 제한(Output Restraints)'은 일반적으로 라이선스 계약에서 실시권자가 생산하여야 하는 상품의 공급량을 약정하는 것을

의미한다. 즉, 가격제한은 실시권자에게 특허를 이용한 상품에 대한 제조, 판매를 허락하면서 특허권자가 지정한 가격에 판매하여야 한다는 제한을 부과하는 것으로 우리 공정위 심사지침에서는 "정당한 이유없이 계약상품의 판매가격 또는 재판매 가격을 제한하는 행위"가 특허권의 정당한 범위를 벗어난 것으로 공정거래법 위반이 될 수 있음을 규정하고 있다.[51] 그러나 특허권자 자신이 직접 실시하는 경우에도 배타적 독점권인 특허권을 이용하여 생산된 제품의 가격 및 생산량을 결정할 권리를 갖기 때문에 라이선스 계약에서 이러한 조건을 부과한 경우 반드시 부당한 권리행사로 볼 수는 없다.[52] 다만 재판매가격을 제한(수직적 제한)하는 것은 권리소진의 원칙(Doctrine of Exhaustion)상 특허권의 범위에 포함되지 않으므로 경쟁법 위반이 될 수 있으며,[53] 경쟁업자간 크로스 라이선스에서 생산량 제한의 경우 당연위법으로 시장분할이나 담합에 해당하여 부당한 공동행위가 될 수 있다.[54]

나. 실시범위 제한

지식재산권에 대한 라이선스 계약을 체결함에 있어서 실시 및 판매지역의 제한, 거래상대방과 이용분야의 제한 등 실시범위 제한을 하는 경우가 있다.

1) 지역제한

'지역제한(Territorial Restrictions)'은 관련 물품을 판매할 수 있는 지리적 영역을 제한하거나, 특정 제한된 영역에서만 실시행위를 할 수 있도록 하는 약정을 의미한다. 경쟁자간의 지역제한은 일반적으로 수평적 제한이며, 경쟁기업이 아니고 유통의 다른 단계에 있는 기업 간의 제한은 수직적 제한이다.[55]

우리 특허법 제100조 제1항에서는 "전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한

51) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 III.3.라.(1).
52) U.S. v. General Electric Co., 272 U.S. 476 (1926); U.S. v. E.I. Du Pont De Nemours & Co., 118 F. Supp. 41, 226, 99 U.S.P.Q. (BNA) 462 (D. Del. 1953), judgment aff'd, 351 U.S. 377, 76 S. Ct. 994, 100 L. Ed. 1264 (1956).
53) 미국에서는 Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co., 220 U.S. 373 (U.S. 1911) 판결 이래로 재판매가격유지 행위에 당연위법 원칙을 적용; U.S. v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (U.S. 1942) 등 참조.
54) Hartford-Empire Co. v. U.S., 323 U.S. 386, 435 (1945).
55) Business Electronics Corp. v. Sharp Electronics Corp., 485 U.S 717, 730 (1988).

범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다."고 규정하고 있고, 미국 특허법에도 이와 유사한 규정이 있다.[56] 특허권자는 실시지역을 제한하여 실시권을 설정할 수 있는 권리를 가지며 일반적으로 특허 라이선스 계약에 포함되는 판매지역의 제한은 유효한 것으로 볼 수 있다. 그러나 경쟁기업간의 특허라이선스를 통한 수평적 지역제한이 지역분할이 되는 경우에는 부당한 공동행위에 해당할 수 있다.[57] 수직적 지역제한의 경우에는 각 지역의 유통업자에게 해당 상품에 대한 홍보 및 서비스에 대한 인센티브를 제공하기 위한 경우에는 유효한 것으로 볼 수 있다.[58] 그러나 계약 당사자 이외에 제3자에게 재판매의 지역을 제한하는 것은 권리소진의 원칙에 반하는 것으로 특허권의 정당한 범위에 속하지 아니한다. 즉 실시권자로 하여금 일정 지역 내에서 판매를 하도록 요구할 뿐만 아니라, 실시권자로부터 특허제품을 구입한 유통업자들로 하여금 약정된 지역 내에서만 판매할 것에 동의하도록 요구하고 있는 경우에, 그러한 재판매 지역의 제한은 특허권의 범위를 벗어난 것이 된다.[59]

최근 우리 공정위는 도로표면처리공법 공사장비 대여 관련 3개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건에서 인우이엔씨 등이 2002년부터 건설산업진흥법 제14조에 따라 최대 7년간 보호를 받는 신기술인 P.S.S 공법을 이용한 공사장비 대여 영업을 해오면서, 2009년 신기술보호기간이 만료된 이후에도 상호 합의하에 이전과 동일하게 지역별 독점영업을 계속한 행위가 부당공동행위에 해당한다고 판단하고 과징금을 부과하였다.[60] 이 사건은 통상적인 지식재산권이 아니라 건설산업진흥법상 보호를 받는 신기술에 대한 것이지만, 지식재산권 보호기간 만료후 지역분할합의를 유지한 경우에도 그래도 적용될 수 있을 것으로 보인다. 이 사건의 경우와 달리 지식재산권 보호기간 중 적법하게 지역분할합의를 한 후 지식재산권 보호기간 만료 후 별도의 합의 없이 상호간의 경쟁을 독립적으로 자제한 경우에는 합의의 입증 문제가 남을 것이다.

56) 35 U.S.C. § 261; Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy, 3rd ed., St. Paul, MN: West Group Publishing (2005), p. 248.
57) United States v. Crown Zellerbach Corp., 141 F.Supp. 118 (N.D.Ill. 1956)(핸드타월 디스펜서 산업에서의 두 개의 시장지배적 기업이 특허라이선스를 가장하여 수평적인 지역할당을 공모한 사례).
58) Cont'l T.V., GTE Sylvania Inc., 433 U.S. 36, 54-55 (1977); Atari Games Corp. v. Nintendo of Am., 897 F.2d 1572, 1578 (Fed. Cir. 1990).
59) American Industrial Fastener Corp. v. Flushing Enterprises, Inc., 362 F.Supp. 32(N.D.Ohio 1973).
60) 공정거래위원회 의결 제2016-210호. 2016.7.14.

2) 거래상대방과 이용분야 제한

라이선스 계약에 있어서 지식재산권이 이용되는 분야를 제한하거나(Field of Use Restriction) 거래상대방을 제한(Customer Restriction)하는 경우가 있다. 이용분야의 제한과 거래상대방의 제한은 특허권의 효율적 활용을 위한 경우 친경쟁적일 수 있나, 거래상대방의 제한은 지역제한의 경우와 같이 수평적 제한이 시장분할이 되는 경우에는 당연위법이 된다.[61]

미 연방대법원의 General Talking Pictures 사건에서는 전자음향증폭장치의 특허권자들이 특허풀을 구성하여 제조사들에게 허용되는 이용분야를 나누어 라이선스를 부여한 것을 적법하다고 보았다.[62] 일부 실시권자는 극장 영화상영장비에 대한 상업용 분야에서 특허를 실시할 권리를 부여받았으며, 다른 실시권자들은 라디오 수신기와 아마추어 무선장비로 구성된 가정용 분야에서 특허를 실시할 권리를 부여받았는데, 이러한 라이선스 계약이 특허에 의해 특허권자에게 보장된 합리적인 범위 내이므로 특허권 남용이 아니라고 판시하였다. 이러한 제한들은 특허권의 효용을 최대한 활용하여 다양한 종류의 라이선스를 체결할 수 있도록 하고, 특허권자의 중점분야에서 경쟁을 피할 수 있도록 하여 결과적으로 발명이나 창작 등의 실시허락을 촉진한다는 것이다. 미국 FTC나 유럽연합 집행위원회도 이러한 제한이 일반적으로 경쟁촉진적이라는 점을 인정하고 있다.[63] 그러나 상품이 판매된 후에 그 특허 상품에 대하여 가해지는 제한은 권리소진의 원칙에 따라 특허권의 보호범위를 벗어난 것이므로 경쟁제한성이 있다면 경쟁법 위반이 될 수 있고, 경쟁업자간 시장을 분할하기 위한 목적으로 라이선스 계약시 이용분야를 제한하는 경우에는 경쟁법 위반이 된다.[64]

---

61) U.S. v. Topco Assocs., 405 U.S. 596 (1972).
62) General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co., 304 U.S. 175 (1938).
63) U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, (April 6, 1995) §2.3. Commission Notice: Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements, OJ 2004 C101/2, para. 182.
64) Hartford-Empire Co. v. U.S., 324 U.S. 570 (U.S. 1945)(세 개의 유리 제조기계 제조사들이 특허풀을 형성하여 그들과 경쟁자들 간의 이용분야를 분할하기 위해 라이선스를 이용하였던 사안).

다. 끼워팔기

1) 의의 및 판단기준

끼워팔기(Tying)는 자기가 공급하는 상품 또는 용역 중 거래 상대방이 구입하고자 하는 상품 또는 용역을 상대방에게 공급하는 것과 연계하여 상대방이 구입하고자 하지 않거나 상대적으로 덜 필요로 하는 상품 또는 용역을 정상적인 거래관행에 비추어 부당하게 자기 또는 자기가 지정하는 다른 사업자로부터 상대방이 구입하도록 하는 행위를 말한다.[65] 우리 공정위 지침에서는 '끼워팔기'를 "부당하게 해당 특허발명의 실시를 위해 직접 필요하지 않은 상품 또는 기술을 함께 구입하도록 하는 행위"라고 정의하고 있다.[66] 특허권자가 특허실시허락을 하면서 특허 받은 상품에 사용되는 부품 또는 특허 받은 상품을 유지보수하기 위한 서비스도 함께 판매하는 행위는 경우에 따라 끼워팔기에 해당할 수 있다. 특허받은 생검용 총(biopsy gun)을 자사의 바늘만 사용될 수 있게 변경한 것이 끼워팔기에 해당한다고 본 미국 지방법원 판례가 있다.[67]

자신의 특허상품의 효율성을 높이고 이윤을 극대화하기 위하여 상품을 어떻게 판매하고, 어떻게 라이선스 계약을 체결할지에 대하여는 특허권자가 자유롭게 결정할 수 있는 것이고, 이를 구입할지 여부나 라이선스 계약의 체결 여부도 구매자나 라이선시의 자유에 속한다는 점을 고려하면, 끼워팔기는 원칙적으로 적법하다고 할 수 있다.

Microsoft 사건에서 미 항소법원은 Window 운영체계에 인터넷 익스플로러를 연계하여 판매한 행위에 대하여 당연위법원칙을 적용하였던 지방법원의 판결을 파기하여 합리의 원칙(Rule of Reason)에 따라 판단하여야 한다고 판시한 바 있다.[68] 이 사건에서 단순히 종된 상품이 주된 상품의 효용가치를 높여주는 것 뿐만 아니라, 인터넷 익스플로러와 Window의 통합된 플랫폼에 의해 제3자의 다른 응용프로그램이 원활한 호환성을 유지하면서 작동된다는 긍정적인 효율성이 항변으로 제출되었으므로 이에 대하여 판단하여야 한다고 본 것이다.[69]

---

65) 대법원 2006. 5. 26. 선고 2004두3014 판결.
66) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 III.3.(5).
67) C.R. Bard, Inc. v. M3 Systems, Inc., 120 F.Supp.2d 1145 (N.D.Ill., 2000).
68) United States v. Microsoft, 253 F.3d 34, 70 (D.C.Cir.2001).
69) United States v. Microsoft, 253 F.3d 34, 94-95 (D.C.Cir.2001).

그러나 끼워팔기의 경우 우선 종된 상품의 선택의 자유가 방해되고 그 결과 자유로운 경쟁이 감소될 우려가 있다. 특허기술의 구현에 있어서 반드시 필요한 경우에는 특허권의 청구범위내에 기재하여 특허권의 권리범위 내로 명확히 하도록 하는 것이 타당하며, 청구범위에 기재하지 않은 사항은 공공의 영역(public domain)으로 보아야 하므로 청구범위에 기재하지 않은 기술이나 제품에 대해여 끼워팔기를 하는 경우에는 특허권의 범위에 속하지 않아 경쟁법 적용대상이 될 수 있다고 보아야 할 것이다. 다만, 특허권자의 끼워팔기가 경쟁법상 규제대상이 되는 경우에는 일반적인 끼워팔기와 마찬가지로 ⅰ) 별개 상품성, ⅱ) 구매 강제성, ⅲ) 부당성을 그 요건으로 한다.

끼워팔기라고 하기 위해서는 우선 주된 상품과 종된 상품이 존재하여야 한다. 따라서 두 개의 상품이 조합되어 내용, 기능에 실질적인 변경이 초래되어 별개의 특징을 갖는 단일의 한 상품이 되는 경우에는 끼워팔기에 해당하지 않을 수 있다. 상품이 한 개인가 복수인가의 문제는 기본적으로 두 가지 상품이 수요자의 입장에서 보아 별개의 시장을 구성하고 있는가 여부를 기준으로 판단한다(별개 상품성). 끼워팔기의 경쟁제한성 판단에 있어서는 이러한 별개의 시장, 즉 주된 상품의 시장과 종된 상품의 시장에서 경쟁질서에 대한 영향을 고려하여야 한다. 끼워팔기는 '거래하도록 강제하는' 행위를 불공정 거래로 규정하고 있기 때문에 경쟁제한성 판단에 있어서는 종된 상품시장에 대한 상대방의 상품선택의 자유를 억압하는 형태로 경쟁을 감소시키는지 여부에 대한 판단이 중심이 된다(구매 강제성).[70]

원칙적으로 끼워팔기는 '불공정거래행위'의 유형 중 하나로 시장지배력을 요구하고 있지 않다(공정거래법 제23조 제1항 제3호 후단). 그러나 이러한 기준을 지식재산권 행사에 대하여 동일하게 적용할 경우 집행대상이 지나치게 넓어져 혁신의 유인이 감소할 수 있으므로 시장지배적 지위를 요구하는 것이 타당하다는 견해가 있다.[71] 미국 특허법상 특허권의 남용(misuse)에 관한 규정에서는 끼워팔기가 특허권 남용에 해당하기 위해서는 특허권자가 시장영향력(market power)을 가지고 있을 것을 요구하고 있다.(35 U.S.C. § 271(d)).

그러나 우리나라에서는 끼워팔기에 시장지배력이나 시장영향력을 요구하는 명시적 규정을 가지

70) 김동훈·김은경·김봉철, 공정거래법, 한국외국어대학교 출판부, 2011, 335면.
71) 김성삼, "공정거래위원회 IPR 지침", 서울대학교 기술과법센터 제9차 워크샵 자료 (2006), 18면.

고 있지 않고, 끼워팔기의 위법여부를 판단함에 있어서 일반적인 판단기준에도 부합하지 아니하므로 시장지배력이나 시장영향력을 요구하는 것은 타당하지 않다고 본다. 특허권자의 시장지배적 지위를 요구하지 않는 경우 적용대상이 지나치게 넓어진다는 것도 일반적이라 할 수 없다. 특허기술에 대한 대체기술이 존재하는 경우 특허권 보유만으로 시장영향력이 인정되는 것은 아니므로 사안별로 판단하여야 할 것이며, 특허권자가 구매 강제성이 인정될 정도로 주된 상품시장에서 영향력을 가지고 있는 경우에만 적용될 수 있다고 보아야 할 것이다.

2) 패키지 라이선스

밀접하게 관련된 다수의 특허들을 함께 실시허락하는 경우를 '패키지라이선스(Package License)'라 한다. 이러한 패키지 라이선스는 관련 기술에 대한 탐색비용과 특허권자의 교섭비용 절감, 특허침해에 따른 소송위험 감소, 연구개발을 위한 투자의 불확실성 제거 등을 통해 관련 시장의 효율성을 제고하는 친경쟁적인 효과를 발생시킬 수 있다. 그러나 불필요한 특허를 함께 라이선스하도록 강제하는 것은 끼워팔기에 해당할 수 있다.[72] 합의에 의한 포괄라이선스는 통상 원치 않는 라이선스를 강제로 받아야하는 끼워팔기와 달라 원칙적으로 적법하다고 볼 수 있다. 또한 하나의 특허에 대한 영업관행을 수행하기 위하여 일괄된 모든 특허를 침해하지 않는 이상 이루어질 수 없는 경우와 같은 포괄라이선싱도 적법한 라이선싱 방법이다.[73]

미국 IP Guidelines 에서도 단일 IP상품을 이용하기 위해서 다수의 라이선스가 요구되는 상황에서는 패키지 라이선스가 효율성을 높일 수 있다고 규정하고 있다.[74]

3) 주요 사례

(1) Philips 사건 (미국, 2005)

Philips는 포괄 라이선싱 계약에서 필수적(essential) 특허를 개별적으로 제시하거나 개별적인 가격책정을 하지 아니하고, 필수적이지 않은 특허와 함께 라이선스를 필요로 하는 컴팩디스크

72) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 III.3.(5).
73) International Manufacturing Co. v. Landon, Inc., 336 F.2d 723 (9th Cir. 1964).
74) U.S. DOJ & FTC, IP Guidelines (1995) §5.3.

특허 라이선스와 결합하여 판매하였다. 이에 대해서 연방 항소법원은 이전의 Paramount 및 Loew's 사건에서 배급회사와 영화관 사이의 '일괄계약(Block Booking)'과 유사하다는 ITC의 주장을 배척하고 Philip의 포괄 라이선싱 계약을 당연위법으로 판단하지 않았다.[75]

이전의 Block Booking 계약에 대하여 미국 연방법원은 라이선시에게 라이선스가 요구되는 모든 영화의 상영을 조건으로 하였기 때문에, 이는 특허라이선스가 또 다른 특허라이선스와 결합되어 있는 계약이라기 보다는 특허 라이선스와 개별적인 제품에 대한 끼워팔기와 훨씬 유사하다고 판단하였다.[76]

Paramount의 계약은 본질적으로 특허와 제품 끼워팔기에 해당하였으나, Philip의 계약은 순수한 특허-특허의 끼워팔기에 해당하는 포괄 라이선싱 계약으로 당연위법으로 판단하지 않은 것이다. 기술혁신에 의해서 필수적이었던 것이 그렇지 않은 것으로 되는 경우에는 당사자간의 합의에 의해서 유효했던 패키지 라이선싱마저 추후 남용(misuse)에 해당되어 집행불능(unenforceable)이 될 수 있음을 근거로 하고 있다. Philips의 패키지 라이선싱에서는 라이선시에게 중요치 않은 특허를 사용하거나 실시하도록 요구하지 않았고, 부수적인 관련시장에서의 경쟁제한적 효과가 발생하지 않았기 때문에 연방항소법원은 끼워팔기 주장을 기각한 것이다.[77]

거래비용의 감소, 고비용의 침해소송 방지, 및 기술투자결정과 관련한 불확실의 제거 등과 같은 포괄 라이선싱이 갖는 경쟁촉진적인 효과를 검토하면서 ITC의 당연 남용(per se misuse)의 주장도 기각하였는데, 이전의 판결에서 필수적인 것과 그렇지 않은 것에 대하여 특허권자는 개별적인 라이선스를 제공하여야 하고 그렇지 않는 경우 이는 특허권 남용(patent misuse)에 해당한다는 오랜 접근방법을 변경한 것이다.

(2) Princo 사건 (미국, 2009)

2009년 연방항소법원은 Princo 사건에서 위법한 끼워팔기의 근거로서 특허 남용(misuse)항변에 대해 판단하였다.[78] 법원은 끼워팔기한 특허가 필수적인 기준인지 여부판단에 있어서, 위법

75) U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission 424 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2005).
76) United States v. Paramount Pictures, Inc., 334 U.S. 131, 156-59, (1948); United States v. Loew's, Inc., 371 U.S. 38, 44-51 (1962).
77) U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission 424 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2005).
78) Princo Corp. v. ITC., 563 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

한 끼워팔기를 통한 남용(misuse)이라는 책임을 면하기 위해서 완벽한 확실성이 요구되는 것은 아니라고 판단하였다.

사용허락계약을 하면서 특허기술들을 패키지로 그룹화 하는 것은 경쟁을 제한할 우려가 있는 행위지만 동시에 이는 잠재적으로 경쟁을 촉진하는 효율성이 있는 행위라고 하였다. 즉, 당장은 그 특허 기술이 불필요해 보일 수 있으나 그것이 계약에 포함되지 않는 경우 추후 '차단 특허(Blocking Patent)'로 작성하게 될 위험이 있고 상호 보완적인 기술을 함께 사용허락하는 것이 이후 불필요한 소송을 피하는 등 효율적일 수 있다는 것이다. 이 사안에서 Lagadec Patent(끼워팔기를 한 특허)를 사용허락 계약에 넣음으로써 이와 같은 불확실성의 문제를 해결한 것으로 볼 때 이는 위법한 끼워팔기라고 보기 어렵다고 하였다.

(3) 오라클 사건 (한국 공정위, 2016)

2016년 4월 우리 공정거래위원회는 한국 오라클의 시장지배적 지위남용 행위 등에 대한 건에서 무혐의결정을 하였다. 오라클은 관계형 데이터베이스 관리 소프트웨어(DBMS) 시장에서 58%를 점유하고 있는 사업자인데, 이 사건에서 쟁점이 된 행위는 첫째, 오라클이 자사의 DBMS를 구입하는 기업들에 대해 '유지보수서비스'를 판매하면서 아직 출시되지 않은 DBMS 차기 버전까지 결합하여 판매한 끼워팔기 행위이며, 둘째, DBMS를 구입한 기업들이 모든 DBMS에 대해 유지보수서비스 계약을 체결하도록 한 구입강제 행위이다.

그러나 공정거래위원회 전원회의에서는 끼워팔기 쟁점에 대해 고객이 DBMS 라이선스를 구입하고 유지보수서비스만을 타 사업자로 전환하는 것은 소스코드 등이 달라 현실적으로 불가능하므로 오라클 유지보수서비스 시장이라는 별개의 시장이 성립할 수 없으며, 오라클 업그레이드도 성질상 다른 사업자가 수행할 수 없으므로 별도의 독립된 시장이 성립할 수 없다는 이유로 별개 상품성을 부정하였다. 또한 구입한 모든 DBMS에 대해 유지보수서비스 계약을 체결하도록 한 행위는 지식재산권의 침해 및 무단사용을 방지하기 위한 합리적 조치라고 판단하였다. 예를 들어 한 제품에 대해서만 유지보수서비스 계약을 체결한 후 관련 패치 등을 다른 제품에 무단 사용할 가능성이 있다는 것이다. 이 사건은 공정거래위원회의 ICT 전담팀이 출범한 이후 다른 첫 사건이라는 점에서 많은 기대를 받아왔던 사건이다.

미국에서도 오라클이 독립 유지보수 사업자들이 오라클의 솔라리스 업데이트를 불법다운로드 받아서 서비스를 제공한 행위에 대해 소를 제기한 사건에서 반독점법 위반을 이유로 한 반소가 제기되었지만, 본안 사건이 합의로 종결되면서 독점금지법 위반에 대한 실체적 판단을 받지 못하였다. 그러나 일부 소비자들은 업데이트 없는 DMBS 사용을 원하고 있으며, 일부 유지보수 서비스는 업데이트나 펌웨어를 필요로 하지 않고, 스스로 유지보수를 하거나 제3자를 이용하여 유지보수 하고자 하는 일부 소비자들은 DMBS를 구입하지 않고 업데이트 만을 구입하기를 원할 수 있다는 취지의 문제가 제기되었던 사건이다.

라. 실시료 문제

1) 주요 유형

지식재산권 라이선스 계약에서 실시료(royalty)와 관련해서는 과도한 실시료를 부과하는 행위, 차별적으로 실시료를 부과하는 행위, 특허기술의 실제 이용여부와는 관계없이 전체 판매량을 기준으로 실시료를 부과하는 행위, 특허의 존속기간 만료 후나 특허가 무효가 확정된 후에도 실시료를 부과하는 행위 등이 문제될 수 있다. 특허권자는 새롭고 유용한 기술을 개발하여 이를 공개한 대가로 특허기술의 이용에 대하여 독점배타적인 권리를 부여받은 것이므로 특허기술의 이용에 있어서 높은 실시료를 부과하는 것은 일반적으로 특허권의 범위내의 정당한 행위라고 볼 수 있다.

그러나 우리 공정위 지침에서는 ⅰ) 부당하게 다른 사업자와 공동으로 실시료를 결정·유지 변경하는 행위, ⅱ) 부당하게 거래 상대방 등에 따라 실시료를 차별적으로 부과하는 행위, ⅲ) 부당하게 실시 허락된 기술을 사용하지 않은 부분까지 포함하여 실시료를 부과하는 행위, ⅳ) 부당하게 특허권 소멸 이후의 기간까지 포함하여 실시료를 부과하는 행위, ⅴ) 실시료 산정방식을 계약서에 명시하지 않고 특허권자가 실시료 산정방식을 일방적으로 결정 또는 변경할 수 있도록 하는 행위 등의 경우에는 실시허락의 대가를 부당하게 요구하는 행위에 해당하여 특허권의 정당한 범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다고 규정하고 있다.[79)]

79) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ.3.가.

특허권자가 실시권자마다 차별적인 실시료를 부과하는 경우 경쟁법상 차별적 취급에 해당하는지 문제된다. 특허권자에게는 본래적으로 하나의 실시권만 설정하고 두 번째 실시권 설정을 거절할 권리가 있으므로 두 번째 실시권자에 대하여 첫 번째 실시권자에 대한 것 보다 높은 실시료를 부과하였다고 하여 당연히 경쟁법 위반이라고 볼 수는 없다.[80] 그러나 배타적 거래를 조건으로 로열티에 대한 가격할인 또는 리베이트를 제공하는 행위는 경쟁법상 가격차별에 해당할 수 있다.

특허를 사용하지 않은 제품에 대해서도 실시료를 지급하도록 하는 경우에도 경쟁법 위반의 문제가 발생할 수 있다. 그러나 실시료 계산의 편의를 위하여 개개의 부품에 특허가 실제로 사용되었는지 여부를 증명할 필요가 없이 제품 전체의 매출을 기준으로 실시료를 산정하는 경우가 많으며, 일반적으로 이러한 산정방식은 계약자유의 원칙상 유효하다고 볼 것이다. 다만, 전체 판매에 기초한 실시료 산정을 특허권자가 강요하였는지 여부와 경쟁에 미치는 영향을 고려하여 경쟁법 위반여부를 판단하여야 할 것이다.[81] 미 연방대법원은 합리적인 경영판단에 따르면 그러한 지불방식은 라이선스 계약에 의해 부여된 권리의 사업적 가치를 고정하는 가장 편리한 방법이라는 이유로 전체 라디오 판매를 기준으로 기술료를 부과한 행위가 특허권 남용에 해당하지 않는다고 판단한 바 있다.[82]

특허권의 존속기간이 만료한 이후에도 로열티를 지불하도록 하는 경우 특허권 남용이 될 수 있다. 패키지 라이선스에서 패키지에 포함되어 있는 특허 중 일부가 존속기간이 만료된 경우에도 계속 동일한 실시료를 요구하는 경우에도 이에 포함된다고 볼 수 있다. 미 연방대법원은 총 7개의 특허를 패키지로 통합하여 사용을 허락한 사안에서 패키지에 포함된 특허들이 하나씩 존속기간이 만료되어 갔지만, 실시료는 변동이 없었고 심지어 모든 특허의 존속기간이 만료된 후에도 동일한 실시료를 요구하는 것은 특허권의 남용이라고 보았다.[83]

그러나 미 연방대법원은 출원중인 발명에 대하여 실시료 지급계약을 하였으나 향후 등록되지 못한 경우에 관련 실시료 지급계약을 유효하다고 본 바 있다. 즉, 출원 중인 열쇠고리에 대하여

80) David A. Balto & Andrew M. Wolman, Intellectual Property and Antitrust: General Principles, 43 IDEA 395, 437 (2003).
81) William C. Holmes, Intellectual Property and Antitrust, westlaw (2007), §24.4.
82) Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazeltine Research, 339 U.S. 827 (1950).
83) Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964).

판매수익의 5%를 로열티로 지불할 것을 약정하고, 5년 이내에 등록되지 못하면 기존 로열티의 절반이 2.5%를 로열티로 지불할 것을 약정하였는데 해당 출원이 5년 이내에 등록되지 못하고 거절결정이 확정된 사안에서, 미 연방대법원은 이러한 사적계약의 이행이 일반공중이 공유하는 어떠한 권리를 빼앗는 것이 아니며, 해당 열쇠고리는 이전에는 공공의 재산이 아니었는 바 양당사자간의 계약에 따른 열쇠고리의 제작과 판매로 해당 열쇠고리 디자인을 일반 대중이 공유하게 된 것이므로 해당 계약이 특허제도의 목적에 반하지 아니한다고 하여 유효하다고 보았다.[84]

표준화기구에 FRAND(Fair, Reasonable and Non-discriminatory) 확약을 한 표준필수특허의 경우 합리적이고 비차별적 실시료(Reasonable and Non-discriminatory) 기준이 문제된다.[85]

2) 퀄컴 I 사건 (한국 공정위, 2009)

우리 공정위가 지식재산권 남용행위에 대하여 처음으로 법집행을 한 사건이라고 볼 수 있는 2009년 퀄컴 사건에서 우리 공정위는 차별적 로열티 부과행위 부분에서 최초로 FRAND원칙의 의미에 대해서 다루었다.[86]

즉 표준에 포함된 특허 기술의 보유자가 FRAND 조건에 반하는 행위를 할 경우 그 자체로 경쟁제한 우려가 있다는 것을 보여준다고 하였는데, 이는 현재 우리 공정위 및 대부분 국가의 경쟁당국이 FRAND 원칙 위반이 그 자체로 경쟁법 위반을 의미하는 것이 아니며, 경쟁법 위반 여부에 대해서는 별도의 판단이 필요하다고 보는 태도에 반하는 것으로 볼 수 있다.

3) SK 텔레콤 사건 (한국 공정위, 2011)

특허권이 소멸된 이후에도 실시료를 부과하는 행위와 관련된 사건으로 우리 공정위에서 2010년 8월 실시한 IT분야의 특허권 남용행위 서면실태조사 과정에서 인지된 SK텔레콤 사건이 있다. 공정위는 2011년 11월 11일 SK텔레콤이 자사에 중계기를 납품하는 중소기업들에게 SKT 중계

84) Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 257 (1979).
85) 표준특허 관련 자세한 내용은 본 연구보고서의 제4장 제1절 부분에서 자세히 다루도록 한다.
86) 공정거래위원회 의결 제2009-281호. 2009. 12. 30.

기 납품에 필요한 특허 기술을 이전하면서, 해당 특허가, 무효, 취소, 미등록되는 경우에도 기술료 납부의무가 지속되도록 계약을 체결한 행위가 공정거래법상 불공정거래행위 중 거래상지위 남용행위에 해당한다고 판단하고 시정명령을 내렸다.[87]

4) Genentech 사건 (유럽사법재판소, 2016)

2016년 7월 7일 유럽사법재판소는 Genentech v. Hoechst 선결적 판결(Preliminary Ruling)사건에서 소급적으로 무효가 되거나 침해되지 않은 특허에 기초한 실시료지급의무가 TFEU 제101조에 위반되지 않는다고 판결하였다.[88]

이 사건은 매우 특이하게도 라이선스 분쟁에 대한 제3자 중재판정이 경쟁법 위반을 이유로 취소될 수 있는지 여부가 문제된 사안이다. 이 사건 라이선스 계약에는 '완제품 가격 순매출액의 0.5%에 해당하는 경상실시료'가 포함되어 있었다. 중재인은 라이선스 계약이 유효하게 존속하는 동안에는 비록 라이선스 계약의 대상인 특허가 소급적으로 무효가 된 경우라 하더라도 라이선스 계약에 따라 실시료를 지급할 의무가 있다는 입장을 취하였는데, 파리 항소법원은 특허의 무효로 더 이상 어떠한 목적도 수행하지 않는 실시료 지급의무가 부과되는 경우 실시권자를 경쟁상 불이익에 처하게 할 수 있다는 점을 고려할 때 경쟁제한적 합의를 금지하는 TFEU 제101조에 위반될 수 있는지 여부에 대해 유럽사법재판소에 선결적 판결을 신청하였다. 유럽사법재판소는 선결적 판결신청의 취지를 고려하여 특허가 비침해된 경우에 대해서까지 판단범위를 확장하였다.

유럽사법재판소는 1989년 Ottung 사건[89]을 인용하며, 특허 만료 이후의 실시료 지급의무도 라이선스 계약에 의해 부여된 권리의 활용가능성에 대한 당사자의 상업적 평가를 반영한 것일 수 있으며, 특히 일방당사자가 계약을 자유롭게 해지할 수 있는 경우에는 TFEU 제101조 위반이 아니라고 판단하였으며, 같은 법리가 특허의 유효성이 소멸한 경우나 특허 비침해가 확인된 경우에도 적용될 수 있다고 판시하였다. 실시료 지급의무는 지식재산권자가 권리를 행사하지 않는 조건으로 라이선스 계약의 목적인 기술을 상업적으로 활용하는 것에 대한 대가라는 점, 라이선스 계약이 유효하고 자유롭게 해지될 수 있는 한 특허기간이 만료되어 특허권자가 실시권자에게

87) 공정거래위원회 의결 제2011-300호, 2011. 12. 13.
88) Genentech Inc. v Hoechst, C-567/14, ECLI:EU:C:2016:526
89) Kai Ottung v Klee & Weilbach A/S and Thomas Schmidt A/S, Case C-320/87, EU:C:1989:195

특허권을 행사할 수 없는 경우에도 실시료 지급의무가 있다는 점, 라이선스 계약이 자유롭게 해지될 수 있는 한 이로 인해 실시권자의 행동의 자유가 제약되거나 시장봉쇄효과가 발생하지 않는다는 점 등이 고려되었다. 이 사건은 라이선스 계약이 사적 분쟁에 불과한지 경쟁법 적용의 대상이 되는지에 대해 중요한 시사점을 제공한다. Genetech 측에서는 이 사건 실시료 지급의무로 인해 경쟁자에 비해 추가로 부담하게 된 비용이 1억6900만 유로에 달한다는 주장을 하였지만, 이러한 불이익은 유럽사법재판소의 경쟁법 적용에 영향을 미치지 못했다.

자유로운 해지 가능성의 의미에 대해서도 구체적인 사안에서 논란이 될 여지가 많다. 일방 당사자가 압도적인 시장지배력을 가지고 있거나 필수적인 특허를 보유하고 있어서 사실적 경제적으로 해지가 불가능하다는 주장이 제기되는 경우에 어떠한 판단이 내려질지도 관심을 받고 있다.

이 사건 판결에 앞서 발표된 재판연구관 Wathelet의 의견서에서는 이 사건 계약에는 부쟁의무가 포함되어 있지 않다는 점이 중요하게 고려되었지만, 이 사건 판결에서는 부쟁의무에 대해 명시적으로 다루고 있지는 않다. 특허기술이 적용되지 않은 부분이 포함된 상품의 판매가격을 실시료 산정의 기초로 삼은 것이 Windsurfing 판결[90]에 따라 TFEU 제101조 위반이라는 주장도 제기되었지만, 재판연구관 의견서에서는 본질상 또는 상관행상 계약의 대상과 아무런 연관이 없는 부수적 의무를 받아들이는 것을 계약체결의 조건으로 하였다는 증거가 없다는 이유로 이를 받아들이지 않았다. 이 사건 판결문에서는 이 쟁점에 대해서는 다루지 않고 있다.

마. 그랜트백

1) 의의 및 유형

'그랜트백(Grantbacks)'이란 특허권의 라이선스 계약을 체결함에 있어서 실시권자가 실시품목에 대한 개량사항을 특허권자에게 보고 또는 통지하도록 하거나, 기술을 개량하는 경우 특허권자에게 양도 또는 실시허락하도록 하거나, 특허권자를 공동발명자로 등록하도록 하는 경우를 말한다. 그랜트백으로 인하여 특허권자는 라이선시의 기술개발로 인하여 자신이 시장에서 배제되는 위험부담없이 자신의 기술을 라이선스할 수 있게 된다.

90) Windsurfing International v Commission, Case C-193/83, EU:C:1986:75

그랜트백 조항은 개량기술에 대한 이용권을 특허권자에게만 배타적으로 귀속시키는 경우와 실시권자가 특허권자 이외에 다른 기업에 대해서도 개량기술을 실시허락 할 수 있는 경우와 같이 비배타적인 경우가 있다. 이러한 그랜트백은, 특히 비배타적인 경우, 친경쟁적인 효과를 발생시킬 수 있다. 즉, 특허권자에게 개량기술에 대한 특허의 취득이라는 보상을 해줌으로써 초기 혁신을 촉진할 수 있고, 개량기술에 대한 위험을 특허권자와 실시권자가 공유할 수 있으며, 실시허락된 기술에 기반한 추가적인 혁신을 가능하게 할 수 있다.[91] 그러나 특허권자에게 모든 권리를 귀속시켜 실시권자가 장래의 기술개량이나 혁신으로부터 아무것도 얻을 수 없는 배타적 그랜트백의 경우에는 연구개발에 대한 유인이 없어져 혁신이 저해될 수 있다.[92] 이에 배타적 그랜트백 조항이 비배타적 그랜트백 조항에 비하여 경쟁제한행위로 평가될 가능성이 더 높다.[93]

특허를 받을 수 있는 개량기술인지 여부와 관계없이, 심지어 특허와 일부 관련된 Know-how에 대한 부분까지 특허권자에게 실시권 등을 부여하도록 포괄적으로 규정되는 경우도 있고, 지리적·시간적 범위와 용도 등에 면에서 제한적으로 규정되는 경우도 있다. 나아가, 개량기술이전의 무가 실시허락된 최초의 특허권과 무관한 경우도 있다. 예를 들어 리서치 툴(Research tool)에 대한 라이선스 계약을 체결하면서 해당 리서치 툴을 이용하여 개발된 약품 특허에 대한 그랜트백을 규정하는 경우도 있는데, 이와 같은 경우는 먼저 실시허락한 특허기술에 대한 개량기술이 아니므로 엄밀한 의미의 그랜트백에 포함되지 않아 별도로 "Reach-Through 라이선스"라고도 한다.[94] 그랜트백 조항의 지속기간이 길수록 범위가 광범위 할수록, 경쟁제한행위로 평가될 가능성이 더 높다.[95]

2) 미국 법원 및 경쟁당국의 태도

미국 연방대법원은 그랜트백으로 인해 라이선시의 발명활동이 저해될 가능성이 있는 경우 경쟁제한성이 있다고 판단해 왔으며, 미국 IP Guidelines 에서도 그랜트 백으로 인하여 결과적으로

91) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 III.1.나.
92) Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co., 329 U.S. 637 (1947).
93) U.S. DOJ & FTC, IP Guidelines (1995) §5.6.
94) Michael A. Heller & Rebecca S. Eisenberg, Can Patent Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research, 280 Science 698, 699 (1998).
95) U.S. DOJ & FTC, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Right: Promoting Innovation and Competition (2007), p.93.

라이선시의 연구개발 인센티브가 감소하고 그로인하여 혁신시장에서 경쟁성(rivalry)이 제한된다면 경쟁제한적인 효과를 나타낼 수 있다고 규정하고 있다.[96]

미국 연방대법원은 Transparnt-Warp Machine 사건에서 특허된 포장기계에 대한 배타적인 라이선스 계약에서의 그랜트백 조항은 합리의 원칙에 의해 심사되어야 한다고 판시하였다.[97] 이 사건의 그랜트백 조항에는 라이선시에게 비배타적이고 로열티 없는 라이선스만을 부여한 채, 특허된 기계에 적용가능한 개선과 관련된 모든 특허를 라이선서에게 양도해야 할 것을 규정하였다. 연방대법원은 그랜트백이 경쟁법 적용의 예외는 아니며 독점을 강화하려는 목적으로 이용될 수도 있다고 언급하면서, "남용의 가능성(the Possibilities of Abuse)"을 판단하였으나, 그랜트백 만으로는 당연위법에 해당하지 않는다고 강조하였다.

미 법원이 그랜트백 조항에 대하여 합리의 원칙 하에서 판단할 때 고려하는 요건으로는 ⅰ) 그랜트백이 배타적인지 여부, ⅱ) 배타적이라면 라이선시가 개선된 기술을 이용할 수 있는 권리를 보유하고 있는지 여부, ⅲ) 그랜트백 조항에 의해서 라이선서가 2차 라이선스를 하는 것이 불가능한지 여부, ⅳ) 그랜트백이 라이선스된 특허의 범위에 한정되는지 또는 라이선스된 특허를 침해하지 않는 발명을 망라하는지 여부, ⅴ) 그랜트백의 기간, ⅵ) 그랜트백에 로열티 존재여부, ⅶ) 당사자들의 시장영향력(market power), ⅷ) 그랜트백이 개량연구에 대한 인센티브에 영향을 미치는지 여부 등을 들 수 있다. 경쟁제한적인 의도나 제한적인 관행이 없는 경우에는 비배타적인 라이선스에 관한 그랜트백은 경쟁법을 위반하거나 특허남용에 해당하지 않는다. 다만 라이선스 계약에서 그랜크과 다른 제한들(가격유지행위 등)이 함께 존재하는 경우에는 배타적이든 비배타적인 그랜트백은 모두 불법한 것으로 판단한다.[98]

3) 우리 공정위 지침 및 관련 사건

우리 공정위 지침에서는 그랜트백이 경쟁을 제한하는 것으로 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것인지 여부를 판단함에 있어서 ⅰ) 그랜트백이 배타적인지 비배타적인지 여부, ⅱ) 배타적인 경우 실시권자가 개량기술에 대한 사용권한을 보유하고 있는지 여부, ⅲ) 그랜트백의 범위가 실

96) U.S. DOJ & FTC, IP Guidelines (1995) § 5.6.
97) Transparent-Wrap Machine Corp. v. Stokes & Smith Co., 329 U.S. 637 (1947)
98) United States v. Aluminum Co. of Am., 91 F. Supp. 333, 410 (S.D.N.Y. 1950).

시허락된 특허기술과 상관없는 부분까지 포함하고 있는지 여부, iv) 그랜트백의 존속기간, v) 그랜트백에 대한 실시료가 무료인지 여부, vi) 양 당사자의 시장지배력 여부 및 양 당사자가 경쟁사업자인지 여부, vii) 그랜트백이 연구개발 유인에 미치는 효과를 판단요소로 고려할 수 있다고 명시하고 있다.[99]

우리 공정위의 관련 사건으로 엄밀한 의미의 그랜트백에 포함되는 것은 아니지만, 자신이 보유한 특허공법을 이용하도록 되어 있는 지방자치단체의 분수 설치공사 입찰에 참여한 업체들과 특허공법 사용협약을 체결하면서 특허기술과 관계없는 다른 공사까지 자신에게 하도급하도록 하는 내용의 계약을 체결한 레인보우 스케이프 사건이 있다.[100] 공정거래위원회는 이를 특허기술로 인하여 거래상 우월적 지위를 갖게 된 레인보우 스케이프 사가 거래상 지위를 남용하여 거래상대방에게 부당하게 불이익을 주는 행위로 판단하여 시정조치하였다. 이 사건은 공정거래위원회가 특허권의 행사를 규제한 첫 사례로 인용되는데, 이와 유사한 사건으로 코백의 거래상 지위 남용행위 사건(2006)[101], 인성산업의 부당한 거래거절 사건 (2005)[102], 스페이스의 거래거절 사건 (2005)[103]이 있다. 이 사건들에서는 특허권자가 해당 특허와 관계없는 별도의 계약을 체결하도록 강요하는 행위들이 주로 문제가 되었는데, 공정거래위원회는 이러한 행위가 특허권의 정당한 권리 범위를 벗어난 것으로 판단하였다. 그러나 이러한 초기의 사건들은 특허권자가 실시권자에 대해 거래상 지위를 갖는다는 전제를 강하게 내포하고 있으며, 전세계적으로 특허권자가 시장지배력을 갖는다는 추정이 깨진 것과 마찬가지로 2000년대 후반 이후 한국과 일본에서도 특허가 거래상지위를 부여한다는 추정을 더 이상 성립하지 않는 상태라는 점에 비추어 볼 때, 특허권자와 실시권자간에 거래상 지위에 의한 강제가 있었는지, 실제로 대등하게 협상이 이루어졌는지 여부를 살펴보아야 한다.

99) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ.1.나.
100) 공정거래위원회 의결 제2005-151호. 2005. 7. 26.
101) 공정거래위원회 의결 제2006-266호. 2006. 11. 23.
102) 공정거래위원회 의결 제2005-174호. 2006. 9. 9.
103) 공정거래위원회 의결 제2006-166호. 2006. 7.26.

바. 상호실시허락과 특허풀

1) 의의 및 유형

'상호실시허락(Cross License)'은 복수의 특허권자가 각각 필요로 하는 상대방의 특허권에 대하여 개별적으로 특허실시허락계약을 체결하는 것을 의미하며, '특허풀(Patent Pool)'은 복수의 특허권자가 각각 보유하고 있는 특허를 취합하여 상호간에 또는 제3자에게 공동으로 실시하도록 하는 것을 의미한다.

상호실시허락을 포함하고 있는 특허풀은 통상 다수의 특허기술을 하나의 단일 라이선스로 결합하고 있는 형태를 보이며, 상호실시허락 계약의 전형적인 모습은 특허침해소송을 피하기 위해서 두 당사자가 맺는 쌍방 합의를 포함한다. 이러한 합의는 특정영역에서의 기술에 관한 전반적인 포트폴리오에 대한 라이선스를 당사자들에게 제공하는 것이고, 그 범위는 현존하는 특허와 합의 기간동안 취득할 특허를 포함하는 경우가 있다. 이러한 합의는 몇몇 상황에서 가격제한이나 생산량 제한과 같이 당연위법으로 해석될 수 있을 지라도 통상 합리의 원칙에 근거하여 심사한다. 이러한 상호실시허락과 특허풀은 보완적인 기술의 통합, 거래비용 감소, 특허 간의 상호저촉의 문제 해소, 특허분쟁 예방, 기술보급 촉진 등의 장점을 가지고 있다.[104] 특히, 최근 개방형 혁신(Open Innovation)의 추세에 따른 기술공유 및 활용 촉진을 위해서는 상호실시허락이나 특허풀을 적극적으로 활용하여야할 필요성도 있다.

그러나 특허풀을 통하여 ⅰ) 특허풀 운영과정에서 이와 관련된 거래가격, 수량, 지역, 상대방, 기술개량의 제한 등의 조건에 부당하게 합의하는 행위, ⅱ) 부당하게 특허풀에 참여하지 않은 다른 사업자에 대한 실시를 거절하거나, 차별적인 조건으로 실시계약을 체결하는 행위, ⅲ) 특허풀 운영과정에 다른 사업자가 독자적으로 취득한 지식과 경험, 기술적 성과 등을 부당하게 공유하는 행위, ⅳ) 부당하게 특허풀에 무효인 특허 또는 공동실시에 필수적이지 않은 특허를 포함시켜 일괄실시를 강제하는 행위, ⅴ) 특허풀에 포함된 각 특허의 실시료를 합산한 금액보다 현저히 높은 일괄실시료를 부과하여 실시권자에게 과도한 불이익을 제공하는 행위 등의 대하여는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.[105] 상호실시허락과 특허풀은 유사한

104) U.S. DOJ & FTC, IP Guidelines (1995) §5.5.

기능을 수행하므로 이하에서는 특허풀을 중심으로 살펴본다.

(1) 보완특허 및 차단특허로 구성되어 있는 경우

특허풀에 서로 기술적으로 보완기능을 수행하는 '보완특허'만 포함되어 있다면 기술 간의 경쟁이 제한되지 않기 때문에 그러한 특허풀은 일반적으로 경쟁촉진적이다. 이러한 보완특허에서 일방 당사자는 다른 당사자의 특허를 침해하지 않고는 자신의 특허를 실시할 수 없는 경우 "차단 특허(blocking patent)"라고도 한다. 미 연방대법원은 1931년 Standard Oil 사건에서 경쟁 석유회사들 간의 차단특허로 구성된 특허풀을 적법한 것으로 판단하였다.[106] 해당 합의에 의하면 각 회사들은 자신의 고유한 발명을 개별적으로 이용할 수도 있도록 하였으므로 합리의 원칙에 따라 판단되었고 이러한 합의는 정당한(reasonable) 것으로 판시하였다. 이후 1980년 제9 항소법원에서는 특허풀 약정에 대한 일반적으로 적법한 방법은 차단특허의 교환이라고 판시하였다.[107]

(2) 경쟁특허로 구성되어 있는 경우

차단 특허 또는 상호보완적인 특허(동일한 기술, 과정, 제품의 다른 측면을 망라하는 특허)를 결합하는 특허보다는 소위 경쟁하는 특허 또는 대체 특허(동일한 목적달성을 위한 수단으로 대체 가능하고 비침해의 방법으로 실시가능한 특허)로 이루어진 특허풀에서 보다 경쟁법적 문제가 발생할 여지가 높다. 이는 특허풀이상호간 대체성이 있는 '경쟁특허'로만 구성되어 있는 경우에는 수평적 가격유지행위와 유사하게 경쟁을 제한하여 특허풀 속에의 특허 접근에 관한 로열티를 집단적으로 설정하여 가격을 고정하는 수단으로 이용될 개연성이 높기 때문이다.

그러나 경쟁특허를 포함시켰다는 것만으로 당연위법은 아니고, 그것이 효율성을 증진시키는지 여부를 고려하여 '합리의 원칙'에 따라 판단하여야 한다.[108] 또한 해당 특허풀 안에는 경쟁하는 특허가 존재하고 있지 않다는 것을 확인하기 위해 공평한 전문가로 하여금 그 특허를 검토하도록 함으로써 특허풀 약정에 대한 장래의 참가자는 경쟁제한성에 관한 위험을 감소시킬 수 있다.

105) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 III.4.가.
106) Standard Oil co. v. United States, 283 U.S. 163 (1931).
107) Carpet Seaming Tape Licensing Corp. v. Best Beam, Inc., 616 F.2d 1133 (9th Cir. 1980).
108) U.S. DOJ & FTC, Supra note 95, at 77.

(3) 실시에 필수적이지 않은 특허가 포함된 경우

또한 공동실시에 필수적이지 않은 특허, 무효인 특허나 존속기간이 만료된 특허가 포함된 경우에는 실시권자의 비용을 증가시키고 무효인 특허를 부당하게 존속시킬 우려가 있으므로 이러한 특허는 특허풀에서 배제되어야 한다.

연방지방법원에서는 특허풀에서 라이선시의 정확한 요구에 대응하여 만들어진 특허 풀에 대해 원고의 당사자적격을 인정하지 않았고,[109] 약탈적인 목적으로 비본질적인 특허가 특허 풀에 포함되었다는 주장을 위해서는 원고는 당해 특허가 비본질적인지 여부를 정확하게 확인하여야 한다고 판시하였다.

특허풀에 속해 있는 기술의 일괄실시만을 허용하고, 각 기술의 독립적인 실시를 금지하는 경우 해당 특허풀과 관련된 계약이 부당하다고 판단할 가능성이 크다. 이러한 특허풀은 실시권자의 선택권을 제한하고 비용을 증가시킬 뿐만 아니라, 특허풀에 속하지 않고 단독으로 실시되는 혁신적 기술의 시장가치를 부당하게 하락시켜 관련 시장에서 경쟁기술을 배제할 위험이 있다.[110]

(4) 배타적 특허풀의 경우

또한 특허풀 구성에 참여한 기업에 한하여 배타적으로 실시를 허용하는 배타적 특허풀의 경우 무임승차를 방지함으로써 투자의 인센티브를 보존하는 효과도 있는 반면 특허풀 외부의 기업이 경쟁상품을 제공할 기회를 차단함으로써 시장의 경쟁을 제한할 우려도 있다.[111] 배타적 특허풀의 경쟁법 위반여부는 이러한 친경쟁적 효과와 반경쟁적 효과를 비교형량하여 사안별로 판단하여야 한다.[112]

특허풀을 통하여 경쟁기업의 비용, 생산량, 가격 등에 대한 정보 등과 같이 특허기술과 직접적으로 관련되지 않은 정보에 접근할 수 있다면 특허풀 참여기업 간의 사업조정이 보다 용이해질 위험이 있다. 이러한 정보의 공유가 특허풀 외부의 사업자에게 배타적인 경우, 정보공유를 통해 가격고정, 생산량 제한 등의 공동행위를 한 경우에는 경쟁법상 부당한 공동행위에 해당할 수 있

109) Nero AG v. MPEC LA, L.L.C., 2010 U.S. Dist. LEXIS 124835, at *11 (C.D. Cal. 2010).
110) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 III.4.가.
111) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 III.4.가.
112) U.S. DOJ & FTC, Supra note 95, at 80.

다.[113] 반면, 복수의 특허권자가 가지고 있는 특허권을 특허권자로부터 분리된 전문적 집단에게 독립적으로 운영하게 하는 특허풀의 경우, 이러한 운영방식은 경쟁사업자간 정보교환에 따른 공동행위의 우려를 감소시키고, 관련 특허에 대한 객관적인 평가를 통해 특허풀 구성방식을 합리화하여 궁극적으로 특허풀의 친경쟁적 효과를 극대화하는데 기여할 수 있다.[114]

2) 미국 경쟁당국과 법원의 태도

미국 법원과 경쟁당국은 특허풀의 경쟁제한성에 대하여 합리의 원칙에 따라 판단하고 있지만, 구성원으로 하여금 개별적인 라이선스를 부여하지 못하도록하고, 특허풀 밖에서의 기술개발을 금지시키는 특허풀 약정에 대해서는 경쟁법 위반으로 보는 경향이다.[115]

과거 연방지방법원은 National Lead 사건에서 이산화 티탄 산업에서 가장 큰 두 기업간에 경쟁자를 배척하여 자신들의 위치를 확고히 하기 위하여 현재 및 미래의 모든 특허에 관하여 상호라이선스를 하는 것을 내용으로 하는 합의를 위법한 것으로 판시하였다.[116]이러한 상호라이선스로 인한 경쟁제한성은 당사자 기업의 시장지배력이 중요한 판단요소가 된다. 미국 경쟁당국(DOJ & FTC)은 상호라이선스 포트폴리오를 구성하는 당사자들이 시장지배력을 갖지 않은 한, 그러한 포트폴리오의 배타성은 경쟁제한성이 인정될 여지가 희박하다고 보고 있다.[117] IP Guidelines에서도 제한적 행위로 영향을 받는 각각의 관련시장에서 총 20%미만의 점유율을 갖는 당사자들에 의한 상호라이선스는 그러한 제한이 외견상 경쟁제한성을 갖기 않는다면 적용제외(Safe Harbor)에 해당한다고 규정하고 있다.[118]

1956년 미국 연방지방법원은 Kransnov 사건에서 관련시장에서 영향력을 가지고 있던 회사들이 함께 특허풀을 만들었고, 고객들을 배분하고 라이선서에 의해 설정된 가격이 유지되도록 하고, 침해소송 개시와 유지에 관해 공동으로 결정하기 위해서 상호합의 없이는 제3에게 라이선스를 하지 않겠다는 합의를 한 경우 그러한 특허풀은 셔먼법 제1조와 제2조 위반이라고 판시하였

113) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ.4.가.
114) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ.4.가.
115) U.S. DOJ & FTC, IP Guidelines (1995) § 5.5.
116) United States v. National Lead Co., 63 F. Supp. 513 (S.D.N.Y. 1945), *aff'd*, 332 U.S. 319 (1947).
117) U.S. DOJ & FTC, Supra note 95, at 63.
118) U.S. DOJ & FTC, IP Guidelines (1995) § 4.3.

다.[119]

1969년 미 연방대법원 Zenith Radio 사건에서 특허권자가 특허풀과 독립하여 라이선스를 할 권리를 포기하도록 하는 배타적인 특허풀에 대하여 시장독점력을 가지고 있는 경우가 아니라도 당연위법이라고 판시하였다.[120] 이후 하급심은 특허풀 구성원이 특허풀 밖에서 자신들의 라이선스를 개별적으로 채결할 수 있는 경우는 셔먼법 위반에 해당하지 않는다고 판단해 오고 있다.

1999년 미국 FTC는 Sum mit/VISX 사건에서 라식수술 관련 기업인 Summit과 Visx가 안과 수술용 레이저에 관한 특허들에 대해 크로스라이선스를 체결한 사안에서 가격고정을 이유로 위법이라 판단하였고, 제3의 기업에 대해 특허를 실시허락하는 경우 각 상대방 기업이 거부권을 갖도록 하는 배타적 계약의 경쟁제한성 역시 문제가 되었다.[121]

미국 경쟁당국은 특허풀의 경쟁제한위험성을 감소시키는 특징(safeguard)으로 ⅰ) 특허풀의 구조가 필수적인 특허에 대한 보완적인 역할로 제한되어 있을 것, ii) 독립적인 전문가에 의해서 특허풀 내에 있는 모든 특허가 필수적이라는 것을 확인할 수 있을 것, iii) 풀의 구성원들은 자신의 특허에 대해 독립적인 라이선스를 부여할 권리를 가지고 있을 것, iv) 유효하지 않은 특허를 특허풀 내에서 제외할 수 있는 구조를 가지고 있을 것, ⅴ) 그랜트백 조항의 범위, vi) 풀의 구성원이 모든 이해관계자들에게 라이선스를 부여해주는 것이 가능할 것 등을 고려하고 있다.[122]

사. 실시허락의 거절

1) 원칙 및 예외

시장에서 본인의 의사와 관계없이 거래를 해야할 일반적 의무를 지게 된다면 이는 자본주의의 근본에 반하는 것이다. 미국 연방항소법원에서도 비록 시장에 독점적 지위를 가진 기업이라 하더라도 자신의 경쟁자들을 도와 거래할 일반적 의무가 없는 것은 명백하다고 판시하고 있다.[123]

119) United State v. Krasnov, 143 F. Supp 184 (E.D. Pa. 1956), *aff'd per curiam*, 355 U.S. 5 (1957).
120) Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, 395 U.S. 100 (1969).
121) In re Summit Technology, Inc., 127 F.T.C. 208 (1999); In re VISX, Inc., 127 F.T.C. 236 (1999).
122) U.S. DOJ & FTC, Supra note 95, at 71-72.
123) Olympia Equipment Leasing v. Western Union Telegraph, 797 F.2d 370 (7th Cir. 1986).

그러나 거래거절이 "독점을 창출하거나 유지하려는 목적이 있을 때"는 경쟁법 위반이 될 수 있다.[124]

특허권의 경우에도 특허권자는 기술개발과 기술공개에 대한 대가로 일정기간 해당 기술에 대하여 독점배타적으로 이용할 수 있는 권리를 갖기 때문에, 원칙적으로 특허권자는 자신의 특허발명을 실시하지 않을 수도 있고, 자신의 실시유무와 관계없이 타인에게 실시를 허락할 의무를 가지지 않는다.

우리 공정위 지침에서도 일반적으로 특허권자가 자신의 권리보장을 위해 합리적인 범위에서 실시허락을 거절하는 행위는 특허권에 의한 정당한 권리 행사로 볼 수 있다고 규정하고 있다.[125] 다만 예외적으로 ⅰ) 정당한 이유없이 자기와 경쟁관계에 있는 다른 사업자와 공동으로 특정사업자에 대하여 실시허락을 거절하는 행위, ⅱ) 부당하게 특정사업자에 대하여 실시허락을 거절하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다고 규정하고 있다. 또한 실시허락 거절에는 직접 실시허락을 거절하는 경우뿐만 아니라 제3자에게 실시허락을 거절하도록 하는 행위, 명시적인 실시허락의 거절 뿐만 아니라 거래가 사실상 또는 경제적으로 불가능할 정도로 부당한 가격이나 조건을 제시하여 실시허락 거절과 동일한 효과를 발생시키는 행위, 공급거절과 구입거절, 거래개시의 거절과 거래계속이 거절이 모두 포함된다고 규정한다.

미국 연방대법원은 특허권을 사용하지 않으면서 특허권을 행사하여 경쟁자를 특허권 침해로 제소하는 것은 형평에 맞지 않는다는 원심을 파기하면서 재산권인 이상 이를 사용할지 여부는 재산권자의 자유라고 판시한 바 있다.[126] 그러나 특허권자에게 실시허락을 거절할 권리가 있다고 하더라고 경쟁을 부당하게 제한하는 방법으로 라이선스에 조건을 부가할 수 있다는 의미는 아니다. [127] 미국 경쟁당국은 경쟁법과 특허법 간에 교차영역에서 발생하는 이와 같은 문제에 대하여 발간한 보고서에서 라이선스에 대한 일방적 거절행위에 대해서 경쟁법적 책임의 가능성을 배제하지 않으나, 특허에 대한 단순한 일방적·무조건적인 거래거절행위는 특허권과 경쟁법적 판단에

124) United States v. Colgate, 250 U.S. 300 (1919); Eastman Kodak Co. v. Southern Photo Materials Co., 273 U.S. 359 (1927).
125) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ.3.나.
126) Continental Paper Bag v. Eastern Paper Bag, 210 U.S. 405 (1908).
127) United States v. Microsoft Corp., 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001),

있어서 중요한 역할을 하는 것은 아니라고 결론짓고 있다.[128]

2) 실시의무가 인정되는 경우

원칙적으로 특허권자는 실시허락의무나 실시의무를 가지지 않지만, 특허발명의 불실시가 기술의 발전을 오히려 저해하거나 관련시장에서 경쟁을 제한할 우려가 있는 예외적인 경우에는 특허법의 목적을 실현하기 위하여 실시의무를 인정하여야 할 경우가 있다. 이를 위해 우리 특허법 제107조에서는 강제실시권에 대하여 규정하고 있으며, 특허발명이 정당한 이유없이 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우(특허법 제107조 제1항 제1호), 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우(특허법 제107조 제1항 제4호) 등을 강제실시권 재정(裁定)사유로 규정하고 있다.

특허를 실시하지 않는 이유는 특허 자체가 경제성이 없는 경우가 대부분이겠지만 상당수의 경우는 경쟁자의 기술개발을 억제하기 위한 도구로 사용되기도 하며,[129] 특허기술의 사용을 원하는 경쟁업자에게 실시허락을 거부하거나 새로운 제품의 출시를 하지 않는 것을 조건으로 실시허락을 함에 따라 새로운 기술의 도입을 지연시키기도 한다.[130] 예외적으로 지식재산권자에 의사에 반하여 실시를 허여하여야 하는 경우 저작권법이 비교적 폭 넓게 공정사용(Fair Use)을 허용하고 있는 데 반하여 특허법에서는 이와 같이 넓은 범위에서의 공정사용이라는 제도가 존재하지 않으며, 미국은 특허법상 강제실시(Compulsory Licensing)에 관한 규정도 가지고 있지 않다.

파리조약과 TRIPs협정에서 모두 특허권자가 특허권을 사용하지 않거나 남용하는 경우에 강제실시권을 각 국이 입법하는 것을 허용하고 있고,[131] 그에 따라 거의 대부분의 국가들이 강제실시를 규정하고 있는데 비해[132] 미국은 학계의 제안[133]에도 불고하고 몇몇 특별법[134]을 제외하고

128) U.S. DOJ & FTC, Supra note 95.
129) Steve Blount, The Use of Delaying Tactics to Obtain Submarine Patents and Amend Around a Patent that a Competitor Has Designed Around, 81 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 11 (1999), p. 13.
130) 설민수, 지적재산권 사용계약에 대한 거래거절에 관한 미국과 EU에서의 공정거래법 적용, 저스티스 (2007. 12), 66-67면.
131) Convention for the Protection of Industrial Property, Mar. 20, 1883, Art. 5; Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Art. 8.
132) Gianna Julian-Arnold, International Compulsory Licensing: The Rationales and the Reality, 33 IDEA: J.L. & TECH. 349 (1993) 참조.
133) Martin J. Adelman, Property Rights Theory and Patent-Antitrust: The Role of Compulsory Licensing, 52 N.Y.U.

는 특허권의 강제실시를 입법하지 않고 있다. 물론 연방정부의 재정적 지원을 받은 연구나 연방정부와의 계약 하에 이루어진 연구로 발생한 특허의 불실시 또는 연방규제를 위한 공익상의 필요성이나 건강이나 위생상의 필요성을 이유로 한 강제실시는 허용되지만,[135] 이는 강제실시라기보다는 특허권의 수용에 가깝다고 해석되고 있다.[136]

그러나 미국의 경우 형평의 원리에 따라 특허침해금지청구의 본안소송의 경우에도 금지청구권을 제한할 수 있고, 2006년 eBay 판결 이후에 영구적 금지명령을 제한하는 판결들은 장래의 적절한 실시료 지급을 조건으로 침해자의 적법한 실시를 보장하는 판결을 하고 있고 이 경우 실시권의 성격은 강제실시권(Compulsory License)이라고 판시하고 있다.[137]

3) 필수설비이론과 표준필수특허

특허권자가 실시허락을 거절한 특허가 필수설비에 해당하는 예외적인 경우에는 경쟁법상 거래거절이 성립할 수 있다. '필수설비이론(Essential Facilities Doctrine)'은 필수적인 설비나 자원을 독점하고 있는 자가 그에 대한 경쟁사업자의 접근을 거절하는 경우 그것이 사실상 또는 법률상 복제가 불가능하다면 경쟁법에 위반된다는 이론으로 이른바 Bottle neck theory라고 표현되기도 한다.[138] 즉, 원칙적으로는 독점기업이라 하더라도 거래를 해야 할 책임이 없으나 희귀한 시설을 장악한 독점기업이 위 시설이 경쟁자들에 의한 대체가 불가능한 상황에 처해 있다면 이를 공정한 조건 하에서 경쟁자들에게 공용으로 제공해야 하며 이를 제공하지 않는 것은 거래행위를 제한하는 위법에 해당한다는 것을 의미한다.[139]

필수설비이론은 미국 연방대법원에서 공식적으로 인정된 것은 아니지만 미국 항소법원에서는 일반적으로 인정되어온 이론으로 필수설비이론이 적용되기 위한 주요요건으로는 1) 독점자 일

L. REV. 977 (1977) 참조

134) 42 U.S.C. §2183(c) (핵에너지의 사용과 관련한 특허권 강제실시를 규정)

135) 35 U.S.C. §203 참조.

136) 설민수, 앞의 논문 (주 130), 69면.

137) Michael C. Brandt, Compulsory Licenses in the Aftermath of eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.: The Courts' Authority to Impose Prospective Compensatory Relief for Patent Infringement, 17 Fed. Cir. B.J. 699 (2008); Angela Foster, Compulsory Licensing After eBay, New Jersey State Bar Association (2009).

138) United States v. Terminal Railroad Ass'n, 224 U.S. 383 (1912); Alaska Airlines, Inc. v. United Airline, 948 F.2d 536 (9th Cir. 1991).

139) Hecht v. Pro-Football, Inc., 570 F.2d 982 (D.C. Cir. 1977).

것(독점성), 2) 다른 사업자의 경쟁에 필수적인 설비일 것(필수성), 3) 다른 사업자가 쉽게 복제할 수 없는 것일 것(복제불가능성), 4) 독점자가 당해 설비를 제공할 가능성이 있을 것(제공가능성)이 요구된다.[140] 해당 기술에 대하여 특허권이 설정되어있다는 사실만으로 당연히 필수설비에 해당한다고 볼 수는 없으므로 구체적 사안별로 필수설비 요건에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다.

또한 FRAND 조건에 따라 제3자에게 실시허락을 하겠다는 자발적 선언을 한 표준필수특허권자가 실시허락을 거절하거나, 침해금지청구권을 행사하는 경우 에도 문제가 된다.[141] 또한, 최근에는 표준특허권자가 권리소진의 원칙을 회피하기 위하여 부품사업자에 대해서는 실시권을 허락하지 않거나 특허권자와 계약한 최종품 생산자에게만 부품을 공급할 것을 조건으로 무상으로 실시를 허여하고, 최종품 생산자에 대하여만 실시료를 받는 (Multi-Level Licensing), 즉 단계차별(Level Discrimination)의 사안이 문제되고 있다.[142] 특허권자의 이러한 행위가 이익추구와 효율성 증대를 위한 정당한 권리행사인지 FRAND선언에 위반하는 거래거절이나 차별적 행위에 해당하는지에 대하여는 논의가 진행되고 있다.[143]

아. 거래제한

특허권에 대한 라이선스 계약을 체결하면서 특허권자의 특허와 경쟁관계에 있는 특허를 사용하지 못하도록 하거나 경쟁특허 사용시 특허권자의 승인을 받도록 하는 경우가 있는데, 이를 '배타적 거래(Exclusive Dealing)' 또는 '경쟁상품 취급제한(Tie-out)'이라 한다.

이러한 거래제한의 경쟁적 효과에 대하여는 i) 배타적 약정의 기간, ii) 배타성의 정당성, iii) 배타적 거래제한으로 획득할 수 있는 시장점유율을 고려하여 판단한다. 배타적 거래제한으로 인하여 획득할 수 있는 시장점유율이 높지 않은 경우에 이러한 제한은 경쟁법상 규제대상이 아닌

140) MCI Communications Corp. v. American Telephone & Telegraph Co., 708 F.2d 1081, 1132-33 (7th Cir. 1983).
141) 표준특허 관련 자세한 내용은 본 연구보고서의 제4장 제1절 부분에서 자세히 다루도록 한다.
142) Karl D. Belgum, The Next Battle Over FRAND: The Definition of FRAND Terms and Multi-Level Licensing, Journal of the Intellectual Property Law Section of the State Bar of California 39 (2) (2014).
143) 서울대학교 경제연구소 기업경쟁력연구센터 & 서울대학교 법학연구소 법과경제연구센터주최,「FRAND 확약의 경쟁법적 의미」국제학술대회 (2016.7.5.) 발표자료 참조

유효한 계약으로 볼 가능성이 높다.[144]

그러나 Microsoft 사건에서 미 항소법원은 어떠한 환경에서 독점권자가 배타적 계약의 거래제한으로 획득할 수 있는 시장점유율이 40% 또는 50%이하인 경우에도 셔먼법 제2조 위반이 될 수 있다고 판시한바 있다.[145] 인터넷 연결 프로그램과 관련한 Microsoft의 배타적 거래는 명백히 독점을 유지하는 효과가 있고, 이는 Navigator나 다른 경쟁자의 프로그램이 Microsoft의 독점에 대한 실질적 대처를 취하기 위하여 필요한 임계적 수준 이하로 사용되도록 하는데 도움을 준다고 보았다.[146]

우리 공정위 지침에서는 부당하게 계약상품을 대체할 수 있는 경쟁상품이나 계약기술을 대체할 수 있는 경쟁기술을 거래하는 것을 제한하는 행위를 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 행위로 판단할 수 있다고 규정하고 있다.[147] 단, 경쟁상품 또는 경쟁기술을 거래함에 따라 특허권자의 영업비밀이 경쟁사업자 등 제3자에게 공개되거나 누설되는 위험을 막기 위해 불가피한 수단으로 인정되고, 그 제한의 정도가 특허권자의 권리보장을 위한 최소한에 그치는 경우는 제외될 수 있다.[148]

2 특허침해사건의 경우

가. 특허분쟁에서의 합의

특허분쟁에 있어서 침해자가 특허권자에게 일정 금액을 지불하고 분쟁을 종결하기로 하거나 특허권자는 침해소송을 제기 하지 않기로 하고, 상대방은 무효심판 청구등의 대응을 하는 경우와 같이 소송 등의 법적 절차 이외에도 당사자간의 합의를 통해 분쟁을 해소하는 경우가 많다(Patent Settlements). 일반적으로 이러한 합의는 소송 비용과 기술이용의 위험을 감소시킬 수 있다는 점에서 특허권자의 권리 보장을 위한 효율적 분쟁 해결 수단으로 인정될 수 있다. 그러

144) American Bar Association, Intellectual Property and Antitrust Handbook, ABA Publishing (2007), p.7.
145) United States v. Microsoft, 253 F.3d 34, 70 (D.C.Cir.2001).
146) United States v. Microsoft, 253 F.3d 34, 68-71 (D.C.Cir.2001).
147) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ.3.라.(4).
148) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ.3.라.(4) [참고].

나 특허분쟁과정의 부당한 합의는 무효인 특허의 독점력을 지속시키고 경쟁사업자의 신규진입을 방해함으로써 소비자 후생을 저해하는 결과를 초래할 수도 있다. 따라서 특허무효심판, 특허침해소송 등의 분쟁과정에서 부당하게 시장진입을 지연시키는 데 합의하는 등의 행위 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다. 우리 공정위 심사지침에서는 특히 합의 당사자가 경쟁관계에 있는 경우, 합의의 목적이 관련 시장의 경쟁제한과 관련되는 경우, 특허권이 만료된 이후의 기간까지 관련 사업자의 시장 진입을 지연시키는 경우, 특허와 직접적으로 관련되지 않은 시장에서 관련 사업자의 진입을 지연시키는 경우, 분쟁의 대상이 된 특허가 무효임을 합의 당사자가 인지한 경우 또는 무효임이 객관적으로 명백한 경우 등에는 해당 특허분쟁과정의 합의를 부당한 것으로 판단할 가능성이 크다고 규정하고 있다.[149)]

최근에는 오리지널 의약품의 특허권자가 자신의 특허권을 침해할 가능성이 있는 의약품의 제조, 판매를 시도하면서 그 특허의 효력이나 권리범위를 다투는 자에게 그 행위를 포기 또는 연기하는 대가로 일정한 경제적 이익을 제공하기로 하고 특허 관련 분쟁을 종결하는 합의를 하는 사례가 문제된 바 있다. 이는 일반적 합의와 달리 특허권자가 침해자에게 복제약을 출시하지 않거나 연기한 대가로 경제적 이익을 제공하는 것이기 때문에 역지불합의(reverse payment)라고 한다.[150)]

나. 부쟁의무

1) 의의

특허에 대한 라이선스 계약을 체결하면서 실시권자가 계약기간 중 특허의 무효를 다툴 수 없고, 제3자의 무효심판 청구에 협조하지 않을 의무가 있음을 규정하는 경우가 있는데, 이를 '부쟁조항(不爭條項, Non-Challenge Clauses)'이라 한다. 특허침해 및 무효소송에서 실시권자가 특허권자에게 조력할 의무를 규정하는 경우도 있으며, 부쟁의무 위반시의 효과로 계약의 해제를 규정하는 경우도 있다.

149) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ.6.
150) '역지불 합의'에 있어서 주요 쟁점 및 사례에 대한 자세한 내용은 본 보고서의 제5장 제3절에서 살펴본다.

2) 우리나라와 일본에서의 견해의 대립

이러한 부쟁조항의 유효여부에 대하여 ⅰ) 무효사유 있는 특허의 존속은 특허제도의 본질적 목적에 반하고 공정한 시장경쟁질서의 유지를 위해 특허의 유효성에 대하여는 언제나 다툴 수 있도록 하여야 하므로 그러한 계약은 인정할 수 없다고 보는 견해와(무효설) ⅱ) 부쟁의무 조항으로 당사자의 소송비용절감과 불확실성의 제거 효과가 있어 경쟁촉진의 효과가 있으므로 이를 인정하여야 한다는 견해가 있다(유효설).[151]

일본의 판례는 유효설의 입장에 선 것이 다수 있으며,[152] 우리나라의 경우 상표권을 다투지 않기로 하는 계약조항의 유효성에 대하여 "심판청구인이 상표사용허락계약에 따라 상표를 사용하여 오다가 취소심판을 청구하는 것이 신의성실 원칙에 어긋나는 감이 있다 하여도, 그러한 사실만으로 제재적 규정이고 공익에 관련된 규정인 등록취소심판에 관한 상표법 규정의 적용이 배제될 수는 없다"고 판시한 대법원 판례가 있다.[153]

우리나라에서는 ⅰ) 사적 자치를 존중하여 실시권자에게 부쟁조항의 구속력을 인정하더라도 실시권자 이외에 이해관계가 있는 제3자는 언제라도 무효심판을 청구할 수 있기 때문에 결과적으로 공공의 이익에 가해지는 손실이 적은 점, ⅱ) 실무상, 특허침해소송에서 특허권자는 상대방에 대하여 특허권 침해를 주장하지 않고, 상대방도 특허의 무효 주장을 하지 않기로 하는 화해가 성립되는 경우가 있어 부쟁조항에 구속력을 인정할 실익이 있는 점, ⅲ) 부쟁조항의 유효성을 인정함으로써 특허실시계약의 체결이 원활해져 권리의 이용을 촉진할 수 있는 점 등을 고려하여 그 유효성을 인정하는 것이 타당하다는 견해가 유력하다(유효설).[154] 다만, 그와 같은 계약이 체결되는 과정에서 공서양속에 반하는 행위가 있는 경우에는 특약이 무효라 할 것이고, 부쟁조항의 내용이 시장에서의 경쟁질서에 악영향을 미치는 것으로 평가되는 경우에는 불공정거래행위에 해당할 수 있다.[155] 소송법적으로는 부제소특약(不提訴特約)에 해당하는 것이어서 특약이 유효하다면 등록무효심판은 소의 이익이 없다고 보는 견해도 있다.[156]

---

151) Valentine Korah, Intellectual property rights and the EC competition rules, Oxford: Hart Pub. (2006), p.38.
152) 最高裁 昭61年(1986) 4.22. 判決; 東京高裁 昭56年(1981) 6.11. 判決, 東京高裁 昭58年(1983) 3.30. 判決, 東京高裁 平14年(2002) 1.31. 判決.
153) 대법원 1987.10.26. 선고 86후78.79.80 판결.
154) 조영선, 특허법 제5판, 박영사, 2015, 612면.
155) Id.

우리 공정위 지침에서는 "무효인 특허의 존속을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 행위"는 특허권의 정당한 범위를 벗어난 행위로 판단할 수 있다고 규정하고 있다.[157] 단, 해당 특허권의 침해 사실을 특허권자에게 통지하도록 하는 경우, 특허 관련 소송을 대행하도록 하거나 특허권자가 소송을 수행하는데 협력하도록 하는 경우에는 제외될 수 있다.[158]

3) 미국 법원의 태도

미 연방대법원은 1969년 Lear. Inc. v. Adkins 사건에서 부쟁조항은 공공정책에 반한다고 하여 과거 금반언의 원칙상 실시권자의 부쟁의무를 인정한 판례의 태도를 파기한 이래 실시권 설정 계약에서 부쟁조항은 무효로 취급되고 있으며,[159] 특허의 실시권자는 부쟁조항의 유무에 관계없이 실시 기간 중 특허의 무효를 주장할 수 있다. 종래 미국 판례는 실시권자가 실시료에 상당하는 금액을 공탁하는 등의 조치 대신 특허권자에게 실시료를 지급하고 있다면 당해 특허의 무효확인을 구할 이익(분쟁의 현존)이 없다고 하였으나, 2007년 연방대법원은 Genentech 사건에서 기존의 태도를 변경하여 "실시권자는 특허권이 무효라고 주장하면서도 특허권자로부터 금지청구 등을 면하기 위하여 실시료를 지급하는 경우가 있으므로 실시료의 지급이 있다고 하여 무효확인 소송의 요건인 '분쟁의 현존'이 없다고 단정해서는 안된다고 판시하였다.[160]

4) 돌비 사건 (한국 공정위, 2015)

(1) 사안의 개요

돌비 래버러토리즈 라이선싱 코퍼레이션과 돌비 인터내셔널 에이비(이하 통칭하여 '돌비'라 한다)는 디지털 방송 등에서 오디오 코덱 표준으로 채택되고 각국에 특허로 등록된 디지털 오디오 코딩 기술인 AC-3와 E-AC-3 기술을 라이선스할 권리를 가진 사업자이다.

---

156) 竹田 稔, 知的財産侵害要論(特許·意匠·商標編) 第5版, 發明協会, 2007, 536頁.
157) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ.3.라.(6).
158) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ.3.라.(6) [참고].
159) Lear. Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969).
160) MedImmune Inc. v. Genenteh, Inc., 549 U.S. 118 (2007).

공정거래위원회는 2015년 8월 3일 돌비가 1) 라이선시에게 부쟁의무를 부과하는 거래조건을 설정하는 행위, 2) 라이선시의 지식재산권 침해 또는 남용 우려가 있는 경우 라이선스 계약을 즉시 해지할 수 있도록 거래조건을 설정하는 행위, 3) 로열티 산정을 위한 라이선시의 보고 물량과 감사를 통해 확인된 물량 차이가 크지 않음에도 손해배상 등을 모두 부담하도록 거래조건을 설정하는 행위, 4) 라이선스 기술과 관련하여 라이선시가 별도로 취득한 이용발명 등 권리를 처분하거나 행사하는 것을 제한하는 거래조건을 설정하는 행위가 공정거래법 제23조 제1항 제4호의 거래상지위 남용행위 중 불이익제공행위에 해당한다는 이유로 시정조치를 부과하였다.[161]

돌비는 AC-3 기술을 사용하는 칩셋 제조업체(Implementation 라이선스 계약)와는 물론 해당 칩셋을 사용하는 최종제품 제조업체(System 라이선스 계약)와도 별도로 라이선스 계약을 체결하는 Multi-Level Licensing 방식을 채택하고 있다. 돌비가 칩셋 제조업체와 체결하는 라이선스 계약은 별도의 로열티를 수반하지 않으며, 최종제품 제조업체에 대한 정확한 로열티 산정을 위해 어느 업체에 얼마만큼의 칩셋을 판매하였는지에 대한 정보를 제공할 의무와 돌비와 라이선스 계약을 체결한 최종제품 제조업체에만 칩셋을 판매할 의무 등을 부담한다. 최종제품 제조업체는 돌비로부터 라이선스를 받은 칩셋 제조업체로부터만 칩셋을 구입할 수 있으며, 돌비로부터 기술인증을 받은 후 최종제품을 제조 판매할 수 있고, 매 분기마다 판매수량에 따른 로열티를 지급한다.

돌비의 행위는 다음과 같다.

첫째, 라이선스 계약서에 라이선시가 어떤 방법으로도 특허의 효력 또는 소유를 다툴 수 없도록 하는 거래조건을 설정하거나, 라이선시가 특허의 유효성을 다툴 경우 계약을 해지할 수 있도록 거래조건을 설정하였다(부쟁조항).

둘째, 돌비는 라이선시가 자신의 지적재산권을 실제로 침해 또는 남용한 경우 이외에도 침해 또는 남용의 우려만 있는 경우까지 계약을 해지할 수 있도록 거래조건을 설정하였다.

셋째, 이와 함께 라이선시가 보고한 판매 물량에 따라 로열티를 수취하므로 보고 물량이 정확한지 여부에 대한 감사 권한을 보유하고 있는 돌비는, 라이선시가 사전에 보고한 물량과 감사로

161) 공정거래위원회 의결 제2015-125호, 2015.8.3.

확인된 물량의 차이가 미미한 경우에도 라이선시에게 손해배상 및 제반 감사비용을 전부 부담하도록 하는 거래조건을 설정했다. 거래량 등에 비례한 정률 기준(예를 들어 전체 로열티의 5%)뿐만 아니라 미미한 수준의 정액 기준(예를 들어 로열티 1,000달러)을 함께 설정해 사실상 라이선시가 손해배상 등을 부담하는 결과가 초래될 수 있도록 했다.

넷째, 돌비는 라이선시가 취득한 이용발명 등 권리에 대해 돌비에 배타적 양수권을 부여하고 제3자에 대한 라이선스를 금지하는 등 그 처분 및 행사를 제한하는 거래조건을 설정하였다(이른바, 그랜트백 조항).

다섯째, 돌비는 라이선시가 취득한 이용발명 등 권리 중 특허된 권리를 돌비 또는 돌비의 다른 라이선시에게 행사할 경우 라이선스 계약을 즉시 해지할 수 있도록 하는 거래조건도 설정하였다.

(2) 공정위의 판단 및 검토

우리 공정위는 이러한 돌비의 행위에 대해 공정거래법 제23조 제1항 제4호(거래상지위 남용행위)를 적용해, 상기 불공정한 거래조건을 설정·유지하는 방식으로 거래상대방에게 불이익을 제공하는 행위를 금지하고, 이미 체결된 라이선스 계약에 대해서는 해당 거래조건을 수정 또는 삭제해 다시 계약을 맺도록 시정명령을 내렸다. 그러나 불공정한 거래조건들이 실제 행사된 사례는 없는 점, 이들 조건에 관해 국내 라이선시와의 소송 등 분쟁의 대상이 된 사례는 없는 점, 새로운 유형의 계약서 도입을 통해 이미 상당 부분 시정된 점 등을 고려해 과징금은 부과하지 않았다고 설명했다.

이 사건은 Multi-Level Licensing을 이용한 돌비의 과도한 로열티 요구에 대한 분쟁에서 시작되었지만, 그 부분에 대해서는 자세히 판단이 이루어지지 않고 실제 실행되지 않은 몇몇 라이선스 계약 조항에 대한 시정조치라는 가벼운 처분에 그치고 당사자가 이를 다투지 않은 사안이었다. 즉, 하류 시장인 완제품 단계에서만 실시료를 수취하는 문제나, 실시권자에게만 칩셋을 판매하도록 하는 문제에 대해서는 직접적으로 문제를 삼지 않았다.

또한 FRAND 확약과 관련하여 이 사건에서는 돌비가 어떤 표준화 기구에 대해 어떠한 내용의 FRAND 선언을 하였는지, 아니면 사실상 표준에 해당하는지 여부가 자세히 드러나 있지 않다.

그리고 "일반적으로 표준특허 보유자가 FRAND 선언을 위반하여 거래조건 등을 설정할 경우 단순한 계약법상의 문제를 넘어서 해당 표준특허권을 남용한 것으로 인정될 가능성이 크다"고 설시하고 있는 부분에 대해서 살펴보면 경쟁법 실무의 동향은 FRAND 선언 위반이 인정되는 경우라 하더라도 경쟁법상 위법성 판단기준을 충족시켜야 한다는 것이라는 점에서 지나치게 단정적인 표현일 수 있다.

또한 2014년 지재권 심사지침에서는 불공정거래행위에 대해서는 지재권 심사지침이 적용되지 않으며, 불공정거래행위는 일반 불공정거래행위 규정 및 관련 지침에 따라 판단되어야 한다고 규정하였다. 그러나 이 사건 의결서에서는 "지재권심사지침은 지식재산권의 행사가 시장지배적 사업자의 남용행위 및 복수 사업자 사이의 부당한 공동행위에 해당하는지 여부에 대한 판단기준을 제시하기 위해 마련된 것이므로(II. 2. 나.), 불공정거래행위의 일유형인 불이익제공행위의 부당성 여부에 대한 직접적 판단기준은 될 수 없다. 그러나 지재권심사지침은 지재권행사에 대한 법 적용의 일반원칙과 구체적 심사기준을 제시하기 위한 용도로 마련된 것이라는 점, 거래상 지위 남용행위와 시장지배적 사업자의 남용행위는 법 위반의 논리적 구조가 유사한 측면이 있는 점 등을 고려하면 지재권심사지침을 불이익제공행위의 부당성 여부 판단 기준으로 활용하는데 문제가 있다고 볼 수 없다"라고 설시하고 있는데, 이는 2014년 지재권 심사지침 개정의 취지에 비추어 볼 때 의문이 제기될 여지가 있다.

이 사건에서 공정거래위원회는 처음으로 라이선시가 취득한 이용발명 등 권리 중 특허된 권리를 돌비 또는 돌비의 다른 라이선시에게 행사할 경우 라이선스 계약을 즉시 해지할 수 있도록 하는 거래조건, 즉 부쟁조항으로 불리는 행위유형에 대해 위법성을 인정하였다. 부쟁조항의 위법성을 주장하는 입장은 특허권자의 시장지배력을 강화시키고, 상대방 실시권자들의 혁신유인을 저해시킨다는 것이다. 그러나 부쟁조항의 유효성을 지지하는 입장에서는 특허분쟁으로 인한 거래비용 증가가 문제되는 가운데 부쟁조항이 거래비용을 감소시키는 긍정적인 효과를 수행하고 있는 것도 사실이며, 그 실질은 크로스 라이선스와 다르지 않다고 보고 있다. 계약 체결 과정에서 전체적인 가치교환이 있었다면, 상대방 실시권자들의 혁신유인을 저해시킨다고 판단하기 어렵다는 것이다.

다. 침해금지청구권의 행사

1) 특허권의 본질과 특허침해금지청구권의 의의

사회적으로 가치있는 새로운 기술의 개발을 촉진하기 위해 시작된 특허제도에 있어서 처음부터 배타적 재산권으로서 특허권의 관념이 형성된 것은 아니다. 그 출발은 발명자에 대한 보상으로 특권을 부여한 것이며, 이러한 특권으로 인해 부당한 독점이 형성되는 것을 방지하고자 정당한 독점이 인정되는 경우를 제한하게 되었다. 이후 자연권 이론의 영향으로 인간의 정신적 노동의 산물로서 발명에 대한 사적소유를 인정하여 배타적 재산권으로서 특허권의 개념이 형성되었다.[162]

현재 특허권은 소유권에 유사한 강력한 배타적 재산권으로 취급되고 있고, 각국의 특허제도에서는 이러한 특허권의 성질을 실현하기 위한 수단으로 특허침해 대하여 침해금지청구권을 인정하고 있다. 이에 특허권은 타인의 이용을 배제하기 위한 방어적 목적으로 이용되거나 특허기술실시 협상에 있어서 특허권자가 부당하게 우월한 지위를 차지하기 위한 수단으로 이용되는 경우도 빈번히 나타나게 되었는데, 특허권자의 이러한 전략에 주로 이용되는 무기는 특허침해금지청구권이다.

특허권자는 특허침해금지청구권을 통해 타인의 이용을 배제하고 협상에서 우월한 지위를 차지할 수 있다. 특히 이미 특허기술을 이용한 제품이 상용화되어 시장에서 널리 이용되고 있는 경우에 있어서 특허침해금지청구권의 행사는 특허기술 이용자를 영업폐쇄나 사업폐지에 까지 이르게 할 수가 있어 그 피해가 막대하고, 이미 특허기술을 적용한 제품을 이용하고 있는 소비자의 이익을 침해할 우려가 있다.

특히 최근 기술의 복잡화·융합화 현상에 따라 특허 청구항이 광범위하고 다양하여 당해 행위가 특허를 침해하는 것인지 여부를 단정짓기 어려운 경우가 많다는 점, 특허권자와 침해자 간의 정보비대칭으로 인해 침해주장의 상대방으로서는 특허권자의 주장이 어느 정도 근거가 있는 것인지 여부를 판단하기 어렵다는 점, 소송을 진행하게 될 경우 소송에 따른 직·간접적 비용을 부담하

162) 심미랑, 배타적 재산권으로서 특허권의 개념에 관한 연구, 인하대학교 법학연구 제14집 제2호 (2011. 7) 참조.

여야 하는 침해주장의 상대방에게는 소송 자체가 하나의 재정적 부담으로 작용할 수 있다는 점 등을 이유로 일부 특허권자들은 특허침해금지청구권을 시장에서 경쟁자를 배제하거나 그들의 경쟁력을 약화시키기 위한 수단으로 이용하기도 한다.

2) 대륙법계와 영미법계에서 특허침해금지청구권의 차이

특허침해금지청구권의 법적성질과 기원은 대륙법계와 영미법계에서 차이가 있다. 우리나라를 비롯한 독일, 일본 등의 특허법상 특허침해금지청구권은 대륙법계의 소유권 방해배제청구권과 유사한 물권적 청구권으로 인정되고 있으며, 미국 등 영미법계 국가에서 특허침해에 대한 금지명령은 형평법에 기원을 둔 금지명령(Injunction)의 일종으로 인정되고 있다.

물권적 청구권은 물권의 배타적 지배성, 절대성으로부터 인정되는 권리이므로 이에 우리나라에서 특허침해금지청구권은 특허권의 유효성과 침해가 인정되면 침해자의 고의, 과실이나 기타 제반사정에 대한 고려없이 자동적으로 부여된다. 영미법상 금지명령은 권리 또는 이익 침해에 대한 방해제거와 방해의 예방을 목적으로 하므로 대륙법상 물권적 청구권과 유사하나, 물건에 대한 절대적 지배권인 물권적 권리의 속성에서 기인하는 것이 아니고 불법행위를 포함한 모든 위법행위에 대한 구제수단으로 인정된다. 즉 영미법상 불법행위에 대한 보통법상 원칙적 구제수단은 금전적 손해배상인데, 이러한 보통법상 구제수단만으로는 적절한 구제를 도모할 수 없는 경우에 형평법상 인정되는 구제수단이 금지명령이다.[163]

이러한 불법행위에 대하여 보통법상 손해배상이외에 형평법상 구제수단인 금지명령을 인정할지 여부는 형평의 원리를 고려하여 판단한다. 즉, ⅰ) 금지명령이 인정되지 않는 경우 회복할 수 없는 손해가 발생할 우려가 있는지 여부(irreparable harm), ⅱ) 금지명령이외에 보통법상 적절한 구제수단이 존재하는지 여부(adequate remedy at law), ⅲ) 금지명령을 인정하는 경우 원고의 이익과 피고의 손해간의 균형(balance of hardships) 및 ⅳ) 금지명령을 인정하는 경우 공공의 이익을 해할 염려가 있는지 여부(public interest) 등이 판단기준이 된다.[164]

미국에서는 특허침해소송에서 우리법상 침해금지가처분에 해당하는 임시적 금지명령

163) Russell L. Weaver *et al.*, Principles of Remedies Law, Thomson/West (2007), pp. 40-42.
164) Id. at 42-52.

(Preliminary Injunction)을 결정하기 위해 형평의 원리의 4가지 요소를 고려하여 판단해오고 불구하고, 특허침해금지 본안소송에 해당하는 영구적 금지명령(Permanent Injunction)에 대한 판단에 있어서는 1985년부터 2006년 연방대법원의 eBay 사건의 판결[165]이 있기까지 약 20년 간 이와 같은 형평의 원리의 4가지 요소가 무시되고 특허권의 배타성을 강조하면서 유효한 특허에 대한 침해가 인정되는 경우 자동적으로 금지명령이 부여되어 왔다.

그러나 2006년 미국연방대법원은 eBay 사건에서 9명 대법관 전원일치의 판결로서 일반민사사건에서 영구적 금지명령에 대한 판단에 있어 전통적인 형평법 기준을 적용하듯 특허사건에서도 동일한 기준을 적용하는 것이 합당하며, 특히 특허법 제283조에서 이를 명백하게 규정하고 있으므로 특허침해에 대한 영구적 금지명령의 경우에도 형평의 원리 4가지 요소를 고려하여 판단하여야 한다고 판시하며, 이에 반하는 종래의 CAFC의 판결을 파기하였다.[166]

3) 침해금지청구권 행사가 경쟁법 위반행위에 해당하는 경우

특허침해금지청구권을 무기로 기술혁신을 저해하고 부당한 기술장벽을 생기게 하는 부당한 침해금지청구권의 행사는 공정한 시장질서를 해치고, 소비자 후생을 저해할 우려가 있어 이를 제한할 필요가 있다. 이에 경쟁법적 관점에서 경쟁을 제한하기 위한 부당한 의도로 침해금지 소송을 이용하는 경우라면 경쟁법 적용의 대상이 된다.[167] 이러한 상황에서 발생가능한 경쟁제한적 효과로는 경쟁자의 제거, 경쟁자에 대한 위협, 경쟁자의 비용상승, 진입장벽에 따른 시장진입의 저지 또는 지연 등이 있을 수 있다. 또한 FRAND 조건으로 실시허락할 것을 확약한 표준필수특허권자가 실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자(willing licensee)에 대하여 침해금지청구를 하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로서 관련 시장의 경쟁을 제한할 우려가 있는 행위로 판단할 수 있다.[168]

그러나 살펴본 바와 같이 우리 법상 특허침해금지청구권은 물권적 청구권으로 가처분 단계에서는 '보전의 필요성'을 고려하여 금지청구를 제한할 수 있지만, 본안소송 단계에서는 유효한 특허에

165) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).
166) Id.
167) Grip-Pak Inc. v. Illinois Tool Works, Inc., 694 F.2d 466 (C.A.III. 1982) 참고.
168) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 III.5.나.

대한 침해가 인정되는 경우 자동으로 인정하여야 하는 한계를 가지고 있다. 설사 금지청구의 행사가 기술혁신을 저해할 우려가 있거나 경쟁제한성을 가지는 경우에도 추후 경쟁법상 위법성이 문제될 수 있음은 별론으로 특허침해소송에서 현재 이를 제한할 법적근거는 없다고 볼 수 있다.

라. 무효인 특허권에 기한 권리 행사

무효사유가 명백하여 본래 공중에게 개방되어야 하는 기술에 대하여 잘못하여 특허등록이 이루어져 있음에도 별다른 제한없이 그 기술을 당해 특허권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 입법목적에도 정면으로 반한다.[169] 무효사유가 있는 특허권에 기한 권리행사는 권리 자체에 하자가 있다는 점에서 민법상 권리남용과는 다른 문제이다. 이와 관련하여 이러한 유형의 특허권 행사를 제한하기 위해'무효사유의 존재'이외에 '무효사유 존재의 명백성'도 요건으로 할 것인지, 신규성 흠결 이외에 진보성 흠결의 경우에도'무효사유가 명백한 경우'에 해당하는 것인지, 그리고 민법상 권리남용에 관한 우리 판례의 태도와 마찬가지로 이 경우에도 무효사유의 존재 이외에 그러한 사실을 알고서 특허권을 행사한다는 주관적 요건도 필요로 할 것인지 등을 살펴볼 필요가 있다.

일본에서는 2000년 최고재판소의 킬비(キルビ) 사건에서 무효로 될 개연성이 극히 높은 특허권에 기하여 제3자에 대하여 권리를 행사하는 것은 권리의 남용으로서 허용되지 않는다고 판결하였다.[170] 이후 2004년 일본 특허법 개정[171]을 통해 '특허권자등의 권리행사의 제한' 규정을 신설하고 제104조의3 제1항에서 "특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서, 당해 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이라고 인정되는 때에는 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다"고 규정하여 2005년 4월 1일부터 시행하고 있다.

2004년 우리 대법원에서는 일본 킬비 사건의 영향을 받아 "특허무효심결 확정 전이라도 침해소송법원에서 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구

169) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결.
170) 最判 2000(平成12). 4. 11. 平10(オ)364号.
171) 2004年(平成16年) 6月 18日 法律 第120号.

는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다"고 판시하였다.[172]

나아가 2012년도 전원합의체에서는 신규성 뿐만 아니라 진보성의 경우에도 침해소송법원에서 판단할 수 있다고 판시하였다.[173] 즉, 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 신규성, 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 판시하였고, 이후 무효사유 있는 특허권의 행사는 권리남용이라 하여 금지청구 등을 인정하지 않는 판시가 이어지고 있다.[174]

이와 관련하여 우리 공정위 지침에서는 "특허침해소송 등의 법적·행정적 절차를 남용하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다"고 규정하면서, 특허침해가 성립하지 않는다는 사실(해당 특허가 무효라는 사실 등)을 특허권자가 알면서도 특허침해소송을 제기하는 행위, 특허침해가 성립하지 않는다는 사실이 사회통념상 객관적으로 명백함에도 불구하고 특허침해소송을 제기하는 행위 등의 경우에는 특허침해소송을 남용한 것이라고 규정하고 있다.[175]

3 소 결

특허권자의 권리행사시 경쟁법상 위법성 여부가 문제될 수 있는 유형을 크게 실시허락계약시와 특허분쟁시로 나누어 살펴보았다. 특허권의 경우 독점배타권이 권리의 성질상 특허권자가 가격, 생산량, 판매지역, 실시여부, 실시료 등을 결정할 수 있는 권리를 가지므로 권리의 본질상 라이선스 계약에서 여러 제한적 조건들은 경쟁법상 위법행위에 해당할 여지가 상대적으로 적다고 볼 수 있다. 그러나 재판매가격의 제한이나 제3자의 이용분야 제한 등 특허법상 권리소진의 원칙에 반하는 제한이나 시장분할에 해당하는 지역제한 등은 규제의 대상이 될 수 있다. 또한 특허권자의 우월적 지위를 이용한 부당한 끼워팔기나 그랜트백 조항, 경쟁업자의 시장진입을 차단하는

172) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결.
173) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결.
174) 대법원 2012.03.15 선고 2010다63133 판결, 대법원 2012.07.12 선고 2010다42082 판결 등.
175) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ.2.나.다.

상호실시허락과 특허풀 등은 거래비용 감소나 기술이용의 효율성 증대와 같은 긍정적 효과도 가지고 있지만, 특허권이 본래적으로 보유하고 있는 권리의 범위 내라고는 할 수 없어 경쟁법상 원칙에 따라 효율성 증대효과와 경쟁제한효과를 비교형량하여 판단하는 것이 타당할 것이다.

특허분쟁에서의 합의가 문제되는 경우에도 본래적으로 특허성이 없어 공공의 영역의 속하는 특허에 독점권을 존속하게 하는 경우나 특허권의 존속기간을 연장하게 하는 결과를 발생하는 경우에는 특허법의 궁극적 목적에 반하는 것이므로 권리행사를 제한할 필요가 있다. 그러나 일반적으로 분쟁과정에서의 합의는 소송비용절감 등 효율적 분쟁해결 결과를 도모하기 위한 것이므로 특허의 유무효와 관련이 없고 특허권의 존속기간 이내에 효력이 있는 합의인 경우에는 폭넓게 인정해주어야 할 것이다.

제2절

특허권의 범위와 경쟁법 적용요건

1 특허법상 특허권의 범위

특허권의 정당한 권리행사의 범위를 살펴보기 위하여 먼저 특허법상 특허권의 범위에 대한 기준으로 ⅰ) 특허발명의 보호범위, ⅱ) 특허권의 존속기간, ⅲ) 특허권의 지역적 범위에 대하여 알아보고, 이러한 특허권의 보호범위 내에서 특허권이 침해되었을 경우에 특허권자의 권리행사 방법으로 주어진 구제수단에 대하여 살펴본다.

가. 특허발명의 보호범위

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해진다(특허법 제97조). 발명자는 자신이 특허권으로 보호받고자 하는 사항을 명세서의 특허청구범위에 모두 기재하여야 하며, 특허청구범위에 기재되지 않은 사항은 특허권으로 보호받을 수 없음이 원칙이다. 그러나 특허청구범위는 무형의 기술적 사상을 글로써 기재하여 표현하여야 하는 것이므로, 결국 특허발명의 보호범위를 결정하는 것은 특허청구범위의 해석의 문제가 된다.

특허청구범위 해석의 기본원리로는 전통으로 중심한정주의(central definition)과 주변한정주의(peripheral definition)가 있다. 중심한정주의는 특허청구범위에 기재된 구체적 문언은 물론, 해석을 통하여 그와 실질적으로 기술사상을 같이 하는 범위까지 발명의 보호범위를 확장할 수 있다고 보는 입장으로 전통적으로 독일을 비롯한 대륙법계의 해석방식이다. 주변한정주의는 특허청구범위는 발명자 스스로 자신의 권리의 외연을 정한 것이므로 발명자는 발명의 모든 구성요소를 특허청구범위에 기재하여야 하고(구성요소 완비의 원칙, all elements rule), 특허청구

범위의 문언이 의미하는 내용에 따라 보호범위가 결정되는 것을 원칙으로 하며 청구범위에 기재되지 아니한 사항은 보호범위에서 배제된다고 보는 입장으로 영미법계에서 발달한 해석방식이다.[176]

중심한정주의는 청구범위의 해석의 여지가 폭넓게 인정되어 권리자에게 이로운 반면 주변한정주의는 청구범위의 문언해석에 충실하여 엄격하게 해석하기 때문에 권리자에게는 불리하다. 그러나 일반 공중에게는 특허권의 범위를 명확히 알 수 있는 주변한정주의가 유리하며, 이에 따라 오늘날은 '다항제'를 인정하여 출원인이 자신의 발명을 복수의 독립항 및 종속항으로 세분화하여 구체적으로 표현할 수 있도록 하고 청구범위에 표현하지 않은 사항에 대하여는 원칙적으로 권리를 인정하지 않는 '주변한정주의'가 세계적으로 보편화되어 받아들여지고 있다.[177]

이에 특허권자가 자신의 특허권의 특허청구범위에 기재하지 않은 제품을 끼워팔거나 그러한 제품에 대하여 실시료를 부과하는 경우, 특허청구범위에 기재하지 않은 사항의 실시에 대하여 침해금지청구 등 권리행사를 하는 경우에는 특허권의 범위 내에서의 권리행사라고 할 수 없음이 원칙이라고 할 수 있다.

살펴본 바와 같이 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는데(특허법 제97조), 청구범위에 기재된 발명의 카테고리가 무엇인지에 따라 그 보호범위 또한 달라진다. 일반적으로 물건발명의 경우 물질 자체를 특허청구범위로 하는 특허권의 경우 제3자가 어떠한 행위를 통하여 해당 물질을 얻더라도 모두 특허침해를 주장할 수 있어 특허권의 권리범위가 가장 넓다. 반면, 방법발명인 경우에는 동일한 물건이 생산되는 경우라도 다른 방법을 사용한 경우에는 특허권의 권리범위에 속하지 않게 되어 물건발명보다 방법발명의 경우 특허권의 권리범위가 좁다(특허법 제94조 참조).

따라서 특허권자가 어떠한 형태로 청구항을 구성하는지에 따라 독점권이 미치는 행위태양이 달라지게 되므로, 출원국의 특허제도와 실무, 선행기술의 상황, 후속발명의 계획이나 시장에서의 경쟁 등을 고려하여 이를 전략적으로 선택하여야 한다.[178]

176) 조영선, 앞의 책(주 154), 355~356면.
177) 조영선, 앞의 책(주 154), 356~357면.
178) 조영선, 앞의 책(주 154), 358~359면.

나. 특허권의 존속기간

특허권의 존속기간은 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날 까지로 한다(특허법 제88조 제1항). 단, 특허발명을 실시하기 위하여 약사법 또는 농약관리법에 따라 허가를 받거나 등록을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 "허가 등"이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안정성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 의약품이나 농약 등의 발명인 경우에는 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다(특허법 제89조 제1항, 특허법 시행령 제7조).

특허제도의 목적은 발명에 공개에 대한 대가로 일정기간 독점권을 보장하여 새로운 발명을 촉진하고, 공개된 발명을 이용한 후속 혁신을 도모하며, 일정기간이 경과하면 그 발명을 공중이 자유롭게 사용할 수 있도록 공공의 영역(public domain)에 남도록 하는 것이다.[179]

이에 법적으로 보장하고 있는 존속기간 내에서만 특허발명에 대한 독점권을 행사할 수 있으며, 특허권자의 독점권의 기간을 연장하는 효과가 발생하는 당사자 간의 계약이나 합의는 특허제도의 목적에 반하는 것으로 특허권의 정당한 범위를 벗어난 것으로 볼 수 있다(역지불 합의 등).

다. 특허권의 지역적 범위

파리조약 상의 속지주의 원칙상 각국의 특허권은 독립적이다(파리조약 제4조의2). 각 국 특허청에 출원되어 등록된 특허권은 해당 국가 내에서만 효력을 가지며, 다른 나라에서 특허의 보호를 받기위해서는 그 나라 특허청에 출원을 하여 별도의 심사과정을 거쳐 특허권 설정등록을 받아야 한다(각국 특허 독립의 원칙). 이에 해당 발명이 특허권으로 설정등록된 국가 이외에 다른 국가까지 효력이 미치는 계약은 정당한 특허권의 범위 내라고 할 수 없으며, 해당 국가 이외에 다른 국가에서의 실시행위에 대하여는 권리를 행사할 수 없음이 원칙이다.

179) Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 257, 262, 99 S. Ct. 1096, 1099 (1979).

라. 특허침해에 대한 구제수단

특허법상 특허권의 범위 내에서 정당한 권원없는 제3자의 특허발명의 실시로 인한 침해행위가 발생한 경우 특허권자는 침해자에게 특허침해금지청구 또는 손해배상청구를 할 수 있다. 즉, 특허권자는 정당한 권리없이 특허발명을 실시하여 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며(특허법 제126조 제1항), 이를 '특허침해금지청구권'이라 한다. 특허권자는 침해금지청구와 함께 침해행위를 조상한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다(특허법 제126조 제2항). 또한, 특허권자는 고의나 과실로 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구할 수 있으며, 이를 '손해배상청구권'이라 한다(특허법 제128조).[180]

특허침해에 대한 특허권자의 권리행사에 대하여 경쟁법 적용여부는 NPE의 무분별한 금지청구권 행사, 표준필수특허권자의 금지청구권 행사 등과 같이 주로 침해금지청구권의 행사의 경우에 문제가 된다. 그러나 우리나라에서 특허침해금지청구권은 소유권에 기한 방해배제청구권과 유사한 물권적 청구권으로서 손해배상청구권과는 달리 고의·과실이라는 주관적 요건이나 손해의 발생 등을 요구하지 않고, 특허의 유효성과 침해사실만 인정되면 기타 제반사정의 고려없이 자동적으로 인정되는 것이 원칙이다. 따라서 특허권자는 이러한 특허침해금지청구권을 통해 타인의 이용을 배제하고 협상에서 우월한 지위를 차지할 수 있다. 특히 이미 특허기술을 이용한 제품이 상용화되어 시장에서 널리 이용되고 있는 경우에 있어서 특허침해금지청구권의 행사는 특허기술 이용자를 영업폐쇄나 사업폐지에 까지 이르게 할 수가 있어 그 피해가 막대하고, 이미 특허기술을 적용한 제품을 이용하고 있는 소비자의 이익을 침해할 우려가 있다.

특허침해금지청구에서 침해여부의 판단은 발명이라는 기술적·추상적 사상을 대상으로 하므로, 전문적인 기술내용을 소송대리인 및 법원이 이해하기 어려워 소를 제기하여 승소판결을 받기까지 상당한 시간이 소요되는 것이 일반적이다. 이에 본안소송에서 승소하더라도 그 실효성을 거둘

180) 이외에 특허법 제225조(침해죄)에서는 "① 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다. ② 제1항의 죄는 고소가 없으면 공소(公訴)를 제기할 수 없다."고 하여 특허침해에 대한 형사벌에 대하여도 규정하고 있다.

수 없는 경우가 있어 특허금지청구권의 행사는 가처분의 신청에 의해 행하여지는 것이 대부분이다. 특허침해금지가처분결정을 위해서는 피보전권리 이외에도 '보전의 필요성'이 존재하여야 한다. '보전의 필요성'이란 다툼이 있는 권리관계에 대하여 권리자에 생길 '현저한 손해 또는 급박한 위험'을 피하기 위한 것으로(민사집행법 제300조 제2항), 결국 특허침해금지가처분에서의 보전의 필요성은 특허침해행위가 계속되는 경우 특허권자가 현저한 손해 혹은 급박한 위험에 직면하게 되어 본안소송으로 침해여부의 확정을 기다리자면 소송목적을 이룰 수 없어 일응 응급적·잠정적인 법적 상태를 만들어 놓아야 할 경우에 인정된다.[181] 이러한 보전의 필요성의 요건은 2006년 미연방대법원 eBay 사건에서 특허침해사건에서 영구적 금지명령(우리나라의 특허침해금지 본안소송)의 경우에도 형평의 원리의 4가지 요소를 고려하여야 한다고 판시하면서 제시한 4가지 요소(i) 회복할 수 없는 손해, ii) 적절한 구제수단, iii) 고통의 형평, iv) 공공의 이익)와 유사하다.[182]

2 경쟁법의 기본개념 및 적용요건

가. 경쟁법의 기본개념

1) 사업자

경쟁법은 기업의 경제활동에 대한 규제를 내용으로 하는 법규범으로 누구에게나 적용되는 것이 아니라 법인이든 자연인이든 사업자로서의 특성을 갖추고 있는 자, 즉 사업자 또는 사업자단체의 행위에만 적용된다. 이는 사업자를 중심으로 한 법률관계, 즉 경쟁관계나 거래관계에서 경쟁과 관련이 있는 행위에만 경쟁법이 적용된다는 의미이다.[183]

우리 공정거래법 제2조 제1호에서는 '사업자'를 "제조업, 서비스업, 기타 사업을 행하는 자"라고 정의하고 있으며, 동조 제4호에서는 '사업자단체'를 "그 형태 여하를 불문하고 2이상의 사업자가

181) 이시윤, 신민사집행법 제4판, 박영사, 2007, 536면.
182) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).
183) 권오승, 앞의 책(주 2), 129면.

공동의 이익을 증진할 목적으로 조직한 결합체 또는 그 연합체"라고 정의하고 있다. 따라서 사업의 종류를 불문하고 자기의 계산으로 경제적 이익을 제공하고 반대급부를 받는 행위를 계속적, 반복적으로 행하는 주체는 회사 등 조직형태 또는 영리목적 유무 등을 불문하고 동법의 적용을 받는 사업자로 인정된다. 이에 대하여 반대급부를 받지 않는 순수한 자선행위를 영위하는 자 또는 자신의 계산으로 사업을 영위하지 않는 종업원이나 대리인 등은 동법상 사업자에 해당하지 않는다.[184] 단, 사업자의 이익을 위한 행위를 하는 임원·종업원·대리인 기타의 자는 사업자단체에 관한 규정의 적용에 있어서는 이를 사업자로 본다(공정거래법 제2조 제1호 단서). 요컨대 경쟁법상 사업자에 해당하기 위해서는 자기의 계산 하에 독립적으로 사업을 영위하여야 하며, 그 활동이 반드시 영리목적일 필요는 없다. 우리 판례도 하나의 사업자란 '자기의 재산으로 재화나 용역을 공급하는 경제활동을 하면서 그 활동과 관련된 각종 결정을 독자적으로 할 수 있는 자'를 의미하는 것으로 보아,[185] 넓은 의미에서 경제적 독립성을 사업자의 핵심적인 개념요소로 파악하고 있다.

따라서 지식재산권자가 상법상의 회사나 기타 개인사업자인 경우 공정거래법상 규제대상이 될 수 있으며, 학문·예술 및 스포츠 활동 등도 프로선수와 극단(極團)의 경우처럼 사업자로서의 활동으로 인정되는 경우에는 경쟁법의 적용을 받는다. 개인발명가의 경우에도 발명행위의 결과물을 공급하고 그에 대응하는 경제적 이익의 반대급부를 받는 경제행위를 하는 경우에는 경쟁법의 적용대상이 될 수 있다고 보아야 할 것이다. 최근에는 특허의 실소유주는 전면에 나서지 않고, NPE에 표면적으로 권리를 이전하여 무차별적으로 소송을 제기하는 사나포선 행위(privateer)가 발생하고 있는데, 이러한 경우에 표면적으로 권리를 이전받은 NPE는 경제적 독립성이 없어 경쟁법 규제 대상이 되는 사업자에 해당한다고 볼 수 없고, 실질적인 특허권자를 사업자로 보아 규제하여야 할 것이다.

이와 관련하여 우리 공정위 지침에서는 특허권자가 특허관리전문사업자에게 특허권을 이전하고 특허관리전문사업자로 하여금 다른 사업자에 대하여 이 지침에서 규정하고 있는 부당한 행위를 하는 경우에는 원칙적으로 특허권자를 법위반의 주체로 본다고 규정하고 있다.[186] 다만 특허권

184) 이호영, 독점규제법 제5판, 홍문사, 2015, 7면.
185) 서울고법 2003.5.27. 선고 2001누15193 판결; 대법원 2005.12.9. 선고 2003두6283 판결.
186) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ. 7. 마.

자와 특허관리전문사업자의 관계, 부당한 행위의 구체적인 내용, 특허관리전문사업자의 부당한 행위에의 관여 정도 및 양태 등을 종합적으로 고려하여 특허관리전문사업자도 함께 법위반의 주체로 판단할 수 있다.[187]

2) 경쟁 및 경쟁제한

(1) 개념 정의

'경쟁(Competition)' 또는 '경쟁제한'이라는 개념은 우리 공정거래법을 포함한 각국 경쟁법상 핵심개념이라고 할 수 있다. 즉, 각국의 경쟁법은 경쟁제한적인 행위를 규제하여 자유롭고 공정한 경쟁을 유지·확보함으로써 자원배분의 효율성과 소비자후생을 제고하는 것을 핵심적인 목적으로 삼고 있으므로 경쟁법과 경쟁정책의 운용을 위해서는 그 선결조건으로 '경쟁' 및 '경쟁제한'의 개념을 정립할 필요가 있다.

그러나 아직까지 법학에서나 경제학에서나 경쟁의 개념에 대하여 일반화된 정의를 내리지는 못하고 있다. 일반적으로 법학자들은 주로 입법취지, 법적 개념 및 연관성, 법률상의 표현 등을 기초로 경쟁을 법적으로 정의하고자 하는 반면, 경제학자들은 경쟁에 대한 이론적 또는 경험적인 사회과학적 인식을 기초로 하여 이를 정의하려고 한다. 이처럼 법학과 경제학은 그 접근방법이 서로 다르고, 경쟁이란 매우 복합적인 현상이기 때문에 이를 제대로 정의하고 규명하기 위해서는 법학자 및 경제학자를 비롯한 여러 사회과학자들의 상호보완적인 연구가 필요하다.

일반적으로 법학자들은 경쟁의 관념을 특정한 시장모델로 파악할 것이 아니라 법적으로 보호하여야 할 하나의 질서원리로 파악하고 있다. 이와 같은 관점에서 경쟁법에서 사업자들의 자의적인 제한으로부터 보호하고자 하는 경쟁은 다음과 같은 두가지 의미를 갖는다고 해석되기도 한다. 즉, 경쟁은 ⅰ) 본질적으로 생산요소들을 조정하고, 이를 통하여 국가가 추구하고 있는 생산이나 분배의 목표달성에 기여할 목적으로 국가에 의하여 규율되는 제도이며, ⅱ) 각 개인이 다른 사람들과 경제적인 생활관계를 형성할 수 있는 자유의 표현이라는 것이다.[188]

187) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ. 7. 마. [참고] 단서.
188) 권오승, 앞의 책(주 2), 134면.

경쟁의 개념 정의가 필요한 이유는 특정한 경쟁개념을 이상형으로 하여 그것을 실현하기 위해서가 아니라, 시장집중 등이 더 이상 시장원리에만 맡겨 놓을 수 없을 정도로 그 한계를 넘어선 경우에 규제를 통하여 부득이 하게 간섭하지 않을 수 없는 한계점을 찾아내기 위한 것이다. 따라서 경쟁정책에 있어서 중요한 것은 경쟁의 개념을 적극적으로 정의해 놓고 이를 실현하려는 것이 아니라 경쟁 그 자체는 무한히 변모·발전해 가도록 놓아두고, 소극적으로 경쟁을 제한하는 현상들만 찾아내어 이를 배제함으로써 경쟁의 발전적 잠재력을 유지 또는 보호해 나가려는 것이라고 해석되고 있다.[189] 이에 각국의 경쟁법은 경쟁의 개념에 대하여는 적극적으로 규정하지 않고 규제의 대상이 되는 경쟁제한행위들에 대하여 개별적으로 규정하는 방식을 취하고 있는 것이 일반적이다.

예외적으로 일본의 독점금지법에서는 1998년 법 개정(平成10. 5.29. 改正, 法律81号)을 통하여 경쟁의 개념을 적극적으로 규정하였다. 즉 일본 독점금지법 제2조 제4항에서는 '경쟁'이란 "둘 이상의 사업자가 통상적인 사업활동의 범위 내에서 동시에 사업활동의 시설이나 태양에 중요한 변경을 가하지 않고 다음에 해당하는 행위를 하거나 할 수 있는 상태를 말한다"라고 규정하고, 그 행위로서 "동일한 수요자에게 동종 또는 유사한 상품 또는 용역을 공급하는 것"과 "동일한 공급자로부터 동종 또는 유사한 상품 또는 용역을 공급받는 것"을 열거하고 있다.

우리 공정거래법 제2조 제8호의2에서는 '경쟁을 실질적으로 제한하는 행위'에 대하여 "일정한 거래분야의 경쟁이 감소하여 특정 사업자 또는 사업자단체의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격·수량·품질 기타 거래조건등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하는 행위"라고 정의하고 있다.

우리 판례의 경우 적극적으로 경쟁의 개념을 정의한 사례는 찾아볼 수 없고, 다만 공정거래법 제19조 제1항에서 금지하는 '부당한 공동행위'나 제26조 제1항 제1호에서 금지하는 '사업자단체의 경쟁제한행위'를 판단함에 있어서 '경쟁제한성'의 판단기준을 판시하고 있다. 즉 대법원은 어떤 공동행위가 공정거래법 제19조 제1항에서 정한 '경쟁제한성'을 갖는지 판단하는 방법에 대하여 "어떤 공동행위가 '경쟁제한성'을 가지는지는 당해 상품이나 용역의 특성, 소비자의 제품선택기준, 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 공동행위로 인하여 일정

189) 권오승, 앞의 책(주 2), 135면.

한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴서 개별적으로 판단하여야 한다."고 판시하고 있다.[190] 여기서 합의에 가담한 사업자들이 합의가 없었더라면 서로 유효하게 경쟁할 수 있었는지 여부는 "사업자들 사이의 경쟁의사의 유무, 각 사업자들의 존재나 그들의 시장성과가 서로에게 경쟁압력 내지 경쟁상 제약으로 작용하는지를 중심으로 판단하되, 각 사업자가 보유한 생산능력이나 기술력, 공급의 대체가능성과 신규 시장진입 가능성, 시장의 구체적 현황 등의 사정까지 종합적으로 고려하여야 한다."고 판시하고 있다.[191] 특히 당해 공동행위가 경쟁제한적 효과 외에 경쟁촉진적 효과도 함께 가져오는 경우에 있어서는 "양자를 비교·형량하여 경쟁제한성 여부를 판단해야 하는데, 경쟁제한적 효과는 공동행위에 가담한 사업자들의 시장점유율, 공동행위 가담 사업자들 사이의 경쟁제한의 정도 등을 고려하고, 경쟁촉진적 효과는 당해 공동행위로 인한 효율성 증대가 소비자 후생의 증가로 이어지는 경우를 포괄적으로 감안하되 당해 공동행위가 그러한 효과 발생에 합리적으로 필요한지 여부 등을 고려해야 한다."고 판시한 바 있다.[192]

'지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침'에서도 지식재산권 행사가 경쟁제한 효과와 효율성 증대효과를 동시에 발생시키는 경우에는 양 효과의 비교형량을 통해 법 위반 여부를 심사함을 원칙으로 한다고 규정하고 있다. 해당 행위로 인한 효율성 증대효과가 경쟁제한 효과를 상회하는 경우에는 위법하지 않은 행위로 판단할 수 있다. 이 지침 Ⅲ.에서 '부당하게'라는 표현은 경쟁제한 효과가 효율성 증대효과를 상회하는 것을 의미한다고 규정하고 있다.[193] 즉 특허권을 보호함으로 인한 기술혁신의 효과보다 공정하고 자유로운 시장경쟁을 해치는 효과가 클 경우에 공정거래법 상의 규제의 대상이 된다는 의미이다.

(2) 경쟁제한의 분류

경쟁제한은 사업자들 간의 경쟁의 자유를 제한하는 것으로서, 이는 주로 가격, 공급량, 생산, 투자, 거래조건, 판로, 시장진입 등과 같은 시장요소들과 관련되어 나타나게 된다. 경쟁제한의

190) 대법원 2002. 3. 15. 선고 99두6514 판결, 대법원 2013. 11. 14. 선고 2012두19298 판결, 대법원 2013.11.14. 선고 2012두19298 판결, 대법원 2015.7.9. 선고 2013두26804 판결, 대법원 2015.10.29. 선고 2012두28827 판결 등.
191) 대법원 2015.07.09. 선고 2013두26804 판결.
192) 대법원 2013.11.14. 선고 2012두19298 판결.
193) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅱ.2.라.

모습은 매우 다양하고 계속적으로 변화하여 경쟁제한의 구체적 태양을 모두 한정적으로 열거하는 것은 실질적으로 불가능하여 일정한 기준을 가지고 그 유형을 분류한다.

경쟁제한을 분류하는 방법은 크게 '시장에 미치는 효과'를 기준으로 분류하는 방법과 경쟁제한행위에 '동원된 수단'을 기준으로 분류하는 방법으로 나눌 수 있다. 시장에 미치는 효과를 기준으로 분류하는 경우 수평적 경쟁제한, 수직적 경쟁제한 및 혼합적 경쟁제한으로 나누어진다. '수평적 경쟁제한'은 동일한 시장에서 활동하고 있는 기업들 간의 경쟁제한을 의미하며(예: 경쟁제품 제조업자 간), '수직적 경쟁제한'은 공급 또는 수요관계에 의하여 서로 연결되어 있는 여러 시장들에 관련되는 경쟁제한을 의미한다(예: 제조업자와 유통업자 간). 그리고 '혼합적 경쟁제한'은 동일한 시장에서 활동하고 있는 기업들 간의 경쟁제한도 아니고, 거래관계에 의하여 연결되어 있는 기업들 간의 경쟁제한도 아닌 그 밖의 경쟁제한을 모두 포함한다.

우리 공정거래법은 이러한 경쟁제한 중에서 ⅰ) 시장지배적 지위의 남용(공정거래법 제3조의2), ⅱ) 경쟁제한적인 기업결합(제7조 제1항), ⅲ) 부당한 공동행위(제19조 제1항), ⅳ) 불공정거래행위(같은 법 제23조 제1항)와 ⅴ) 부당한 이익제공행위(제23조의2) 등을 금지 또는 제한하고 있다. 이중 ⅳ)의 '불공정거래행위'의 경우에는 법 제23조 제1항 본문에서 "공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위"라고 규정하고 있는데, 이를 '공정거래저해성'이라고 하여 단지 '경쟁제한성'만을 의미하는 것이 아니라 폭넓게 경쟁수단이나 거래내용의 불공정성 및 이를 통한 경쟁사업자나 거래상대방 또는 소비자 이익의 부당한 침해까지를 포함하는 것으로 해석하고 있다.[194]

지식재산권 행사가 관련 시장에 미치는 경쟁제한 효과는 관련시장의 가격상승 또는 산출량 감소, 상품용역의 다양성 제한, 혁신 저해, 봉쇄효과, 경쟁사업자의 비용 상승 효과 등을 발생시키거나 발생시킬 우려가 있는지를 종합적으로 고려하여 판단한다. 일반적으로 지식재산권을 행사하는 사업자의 시장지배력이 강한 경우, 해당 지식재산권이 필수 생산요소와 같은 유력한 기술로 인정되는 경우, 지식재산권 행사와 관련된 사업자들이 경쟁관계에 있는 경우, 지식재산권의 행사로 공동행위의 가능성이 증대하는 경우 또는 다른 사업자의 시장 진입가능성이 감소하는 등의 경우에는 관련 시장의 경쟁을 제한할 가능성이 크다고 볼 수 있다.[195]

194) 이호영, 앞의 책(주 184), 279면.
195) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅱ.3.나.

3) 관련시장

(1) 관련시장의 개념 및 중요성

경쟁법상 위법성 해당여부를 판단하는 방법은 여러 가지가 있을 수 있지만 현실적으로 경쟁법을 집행하는 법집행기관이나 법원은 시장점유율을 비롯한 시장구조적 요소를 중요한 지표로 사용하고 있다. 특히, 시장점유율은 실무상 독과점 사업자의 시장지배력이나 기업결합의 경쟁제한성 여부를 판단하는데 매우 중요한 영향을 미치는 지표이다. 특정 사업자의 시장점유율을 구체적으로 산출하기 위해서는 우선 그 점유율을 산정하는 기준이 되는 '시장의 범위'를 획정하여야 하는데, 이를 '관련시장(relevant market)'이라고 한다.[196]

관련시장의 범위를 어떻게 정하느냐에 따라 그 시장의 구조가 독점, 과점 또는 경쟁적인 시장으로 달라질 수 있으므로 경쟁법 적용에 있어서 관련시장의 범위는 매우 중요한 의미를 가진다. 관련시장이 좁게 획정되면 문제가 된 사업자의 시장점유율이 상대적으로 크게 나타나므로 당해 사업자의 시장지배력이나 문제가 된 행위의 경쟁제한성 역시 큰 것으로 평가될 개연성이 크고, 반대로 관련시장이 넓게 획정되면 시장지배력이나 경쟁제한성이 상대적으로 작은 것으로 평가될 개연성이 크다.

(2) 상품시장과 지역시장

우리 공정거래법은 관련시장에 대하여 '일정한 거래분야'라는 용어로 표현하고 있는데, 공정거래법 제2조 제8호에서는 '일정한 거래분야'라 함은 "거래의 객체별·단계별 또는 지역별로 경쟁관계가 성립될 수 있는 분야"라고 정의하고 있다. 이에 거래의 객체별, 단계별 또는 지역별로 경쟁관계에 있는지 여부를 판단하기 위해서는 거래대상 차원에서 상품시장(product market)과 아울러 거래지역의 차원에서 지역시장(geographical market)을 획정할 필요가 있다.

상품시장은 일차적으로 수요와 공급의 합리적 대체가능성(substitutability)에 의하여 획정된다. '수요의 대체가능성'에 대한 판단은 어떤 상품이 그 기능, 가격 및 특성상 수요자의 관점에서 보아 대체가능성이 있다고 인정할 수 있을 정도로 충분히 유사한지 여부를 기준으로 이루어지며,

196) 이호영, 앞의 책(주 184), 10면.

'공급의 대체가능성'에 대한 판단은 특정한 용도에 관하여 수요의 대체성이 없는 상품을 공급하는 자가 대체상품을 공급하기 위하여 그 시설이나 설비를 전환할 수 있는지 여부를 기준으로 한다.

관련 판례로 POSCO의 시장지배적 지위 남용행위 사건에서 우리 대법원은 "'관련 상품에 따른 시장'은 일반적으로 시장지배적 사업자가 시장지배력을 행사하는 것을 억제하여 줄 경쟁관계에 있는 상품들의 범위를 말하는 것으로서, 구체적으로는 거래되는 상품의 가격이 상당기간 어느 정도 의미 있는 수준으로 인상 또는 인하될 경우 그 상품의 대표적 구매자 또는 판매자가 이에 대응하여 구매 또는 판매를 전환할 수 있는 상품의 집합을 의미하고, 그 시장의 범위는 거래에 관련된 상품의 가격, 기능 및 효용의 유사성, 구매자들의 대체가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 구매행태는 물론 판매자들의 대체가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 경영의사결정 형태, 사회적·경제적으로 인정되는 업종의 동질성 및 유사성 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하며, 그 외에도 기술발전의 속도, 그 상품의 생산을 위하여 필요한 다른 상품 및 그 상품을 기초로 생산되는 다른 상품에 관한 시장의 상황, 시간적·경제적·법적 측면에서의 대체의 용이성 등도 함께 고려하여야 한다."고 판시하였다.[197]

여기서 공급의 대체가능성에 대한 판단은 특정한 용도에 관하여 수요의 대체성이 없는 상품을 공급하는 자가 대체상품을 공급하기 위하여 그 시설이나 설비를 전환할 수 있는지 여부를 기준으로 한다. 여기서 공급의 대체는 종래의 유휴설비를 이용하여 기존 상품의 생산을 늘리는 경우도 있고, 지금까지 다른 상품을 제조해 오던 생산시설을 적은 비용으로 개조하여 당해 상품과 수요의 대체가능성이 높은 새로운 상품을 만드는 경우도 있을 것이다.[198] 관련 미국 판례로 Calnetics 사건에서 캘리포니아 지방법원은 Volkswagen의 에어컨은 다른 자동차용 에어컨과는 다른 별개의 관련시장을 형성한다고 판시하였으나, 제9항소법원은 원심이 생산시설의 교차탄력성(cross-elasticity of production facilities)을 고려하지 않았다는 이유로 이를 파기하면서, Volkswagen의 에어컨은 일단 제조된 뒤에는 Volkswagen에 밖에 사용할 수 없지만, 자동차의 에어컨을 제조하는 시설은 쉽게 다른 모델의 자동차용 에어컨의 제조를 위하여 전환될 수 있다고 하여 자동차용 에어컨 시장을 하나의 관련시장으로 보았다.[199]

197) 대법원 2007.11.22. 선고 2002두8626 전원합의체 판결.
198) 권오승, 앞의 책(주 2), 137-138면.
199) Calnetics Corp. V. Volkswagen of America, Inc., 348 F. Supp. 606 (C.D. Cal. 1972), 532 F. 2d 674 (9th

지식재산권 행사와 경쟁법 적용여부 관련 사건의 경우에는 공급의 대체가능성에 대한 판단이 보다 중요하다고 볼 수 있다. 즉, 특허권자가 실시허락을 거절하거나 특허침해금지청구권을 행사하였을 경우 해당 특허기술을 실시하려고 하였거나 실시하였던 자가 특허기술을 적용하지 않고 다른 제품을 생산하기 위하여 그 시설이나 설비를 전환할 수 있는지 여부가 중요한 판단요소가 될 것이다.

지역시장을 획정하는 것 역시 상품시장을 획정하는 경우에 준하여 생각할 수 있는데, 다만 우리나라의 경우에는 영토가 협소하여 원칙적으로 전국시장을 관련 지역시장으로 보아야 할 것이고, 예외적으로 높은 운송비용이 소요되거나 부패하기 쉬운 상품과 같은 상품의 특성이나 법적·제도적 진입장벽 등으로 말미암아 좁은 범위의 지역을 관련시장으로 인정할 필요가 있는 경우에 한하여 문제가 될 것이다.[200]

지역시장의 범위 획정과 관련하여 우리 대법원은 전술한 POSCO 사건에서 "'관련 지역에 따른 시장'은 일반적으로 서로 경쟁관계에 있는 사업자들이 위치한 지리적 범위를 말하는 것으로서, 구체적으로는 다른 모든 지역에서의 가격은 일정하나 특정 지역에서만 상당기간 어느 정도 의미 있는 가격인상 또는 가격인하가 이루어질 경우 당해 지역의 대표적 구매자 또는 판매자가 이에 대응하여 구매 또는 판매를 전환할 수 있는 지역 전체를 의미하고, 그 시장의 범위는 거래에 관련된 상품의 가격과 특성 및 판매자의 생산량, 사업능력, 운송비용, 구매자의 구매지역 전환가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 구매자들의 구매지역 전환행태, 판매자의 구매지역 전환가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 경영의사 결정 행태, 시간적·경제적·법적 측면에서의 구매지역 전환의 용이성 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하며, 그 외에 기술발전의 속도, 관련 상품의 생산을 위하여 필요한 다른 상품 및 관련 상품을 기초로 생산되는 다른 상품에 관한 시장의 상황 등도 함께 고려하여야 한다. 그리고 무역자유화 및 세계화 추세 등에 따라 자유로운 수출입이 이루어지고 있어 국내 시장에서 유통되는 관련 상품에는 국내 생산품 외에 외국 수입품도 포함되어 있을 뿐 아니라 또한 외국으로부터의 관련 상품 수입이 그다지 큰 어려움 없이 이루어질 수 있는 경우에는 관련 상품의 수입 가능성도 고려하여 사업자의 시장지배 가능성을 판단하여야 한다."고 판시하였다.[201]

Cir. 1976), cert. denied, 429 U.S. 940 (1976).

200) 이호영, 앞의 책(주 184), 12~13면.

우리 공정위의 '지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침'에 따르면 시장지배력은 관련시장에서 가격상승산출량 감소, 상품용역의 다양성 제한, 혁신 저해 등의 경쟁제한효과를 유발할 수 있는 시장에서의 영향력을 말한다. 지식재산권에 배타적·독점적 사용권이 부여된다고 하여 지식재산권의 보유자가 곧바로 시장지배력이 있다고 추정되는 것은 아니다. 시장지배력 여부는 지식재산권의 존재뿐만 아니라 해당 기술의 영향력, 대체기술의 존부, 관련 시장의 경쟁상황 등을 종합적으로 고려하여 판단한다고 규정하고 있다.[202]

(3) 기술시장과 혁신시장

지식재산권 행사와 관련하여 거래대상에 따른 시장획정을 할 때는 통상적인 상품·용역이 거래되는 '상품시장' 이외에도 실시허락계약 등의 형태로 관련 기술이 거래되는 '기술시장'과 새로운 또는 개량된 상품이나 기술공정을 위한 특정한 연구개발과 관련된 '혁신시장'을 고려할 수 있다.[203]

지식재산권 행사와 관련된 '상품시장'을 획정할 때는 해당 지식재산권과 관련된 기술을 바탕으로 생산된 상품이 거래되는 시장, 해당 상품 생산에 필요한 원재료, 부품, 생산설비 등이 거래되는 시장, 해당 상품을 투입요소로 하여 생산된 상품이 거래되는 시장, 그 밖에 해당 지식재산권의 행사로 인해 영향 받을 수 있는 상품 시장을 폭넓게 고려한다.

지식재산권 관련 기술이 실시허락 등의 형태로 거래되는 '기술시장' 또한 관련 시장으로 고려할 수 있다. 관련 기술시장을 획정할 때는 일반적인 시장획정 방법과 마찬가지로 경쟁관계에 있거나 경쟁관계가 성립될 수 있는 일정한 거래분야를 판단하되, 다음과 같은 기술시장의 특수성을 충분히 고려한다.[204]

기술시장은 일반적으로 상품·용역 거래에 비해 기술의 거래는 운송면의 제약이 적어 관련 시장의 지리적 범위가 확대될 가능성이 크다. 또한 기술의 전용 가능성이 있는 경우, 특정 시점에 해당 기술이 거래되지 않지만 향후 거래될 가능성이 있는 분야 또한 관련 시장에 포함할 수 있다. 반면

201) 대법원 2007.11.22. 선고 2002두8626 전원합의체 판결.
202) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅱ.2.다.
203) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅱ.3.가.
204) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅱ.3.가.(2).

표준화에 따른 기술호환 문제 등으로 인해 대체기술로의 전환이 곤란한 경우에는 한정된 범위의 거래 분야만을 관련 시장으로 획정 할 수 있다. 한편 기술시장의 특성상 관련 시장점유율의 산정이 어려운 경우에는 해당 기술을 이용한 상품의 시장점유율을 주요 참고자료로 활용할 수 있다.[205]

지식재산권의 행사가 새로운 또는 개량된 상품이나 공정을 개발하는 경쟁에 영향을 미치는 경우에는 상품시장 및 기술시장과는 별도로 '혁신시장'을 고려할 수 있다. 지식재산권의 행사가 초래할 수 있는 혁신에 대한 경쟁효과가 때로는 상품시장 및 기술시장에 대한 분석만으로는 충분히 고려되기 어려울 수 있기 때문이다. 관련 혁신시장은, 일반적인 시장획정 방법과 마찬가지로, 당해 지식재산권 행사로 인해 영향을 받는 연구개발 및 이와 경쟁관계에 있거나 경쟁관계가 성립할 수 있는 새로운 또는 개량된 상품이나 기술공정의 창출을 위한 연구개발로 획정될 수 있다.[206]

혁신시장의 경쟁상황을 평가하기 위해서 다양한 지표가 필요할 수 있다. 이 때 혁신시장의 특성상 매출액 중심의 시장점유율은 그 산정이 어렵거나 혁신시장의 경쟁상황을 적절히 나타내지 못할 수 있다. 그러므로 혁신과 관련된 특정 자산, 연구개발 비용, 관련 상품 등을 통해 산정한 시장점유율이 시장참여자들의 경쟁상 중요성을 적절하게 반영하는 경우 이를 활용할 수 있다. 그 외에 관련 연구개발을 수행하기 위해 필요한 역량과 유인을 가진 사업자의 수, 구매자들이나 시장참여자들의 평가 등도 종합적으로 고려할 수 있다.[207]

나. 경쟁법 위반행위에 대한 조치수단

공정거래법을 위반한 행위에 대하여 공적집행(公的執行)을 담당하고 있는 공정거래위원회는 법 위반상태를 해소하고 동일한 위반행위의 재발을 억제하기 위하여 시정명령, 수명사실 공표명령 등의 시정조치 및 과징금 납부명령 등의 수단을 선택적 또는 중첩적으로 사용할 수 있다.

205) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II.3.가.(2).
206) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II.3.가.(3).
207) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II.3.가.(3).

1) 시정조치

위반행위의 유형에 따라 그 시정조치의 내용도 달라진다. 지식재산권의 행사에 대한 경쟁법 적용 여부에 있어서 주로 문제가 되는 행위 유형위주로 살펴보면, 우리 공정거래법은 '부당한 공동행위의 금지'에 대한 시정조치로 "당해행위의 중지, 시정명령을 받은 사실의 공표 기타 시정을 위한 필요한 조치"를 규정하고 있으며(공정거래법 제21조), 상기 조치 이외에 특별히 추가적으로 규정하고 있는 조치로는 '시장지배적 지위의 남용행위'의 경우 "가격의 인하"를 추가적으로 명할 수 있으며(공정거래법 제5조), '불공정 거래행위'의 경우에는 "재발방지를 위한 조치, 계약조항의 삭제"를 명할 수 있도록 규정하고 있다(공정거래법 제24조).

시정조치와 관련하여 공정거래법 제51조가 규정하고 있는 '시정권고'가 법상 시정조치에 포함되는지 여부에 대한 문제가 제기될 수 있다. 시정권고는 법위반행위가 존재하지만, 심결을 거쳐 이를 시정할 시간적 여유가 없거나 시간이 경과되어 피해가 크게 될 우려가 있는 경우나 위반행위자가 위한사실을 인정하고 이를 즉시 시정할 의사를 명백히 밝힌 경우, 위반행위의 내용이 경미하거나 일정한 거래분야에서 경쟁을 제한하는 효과가 크지 않은 경우 등에 당해 사업자 또는 사업자단체에 대하여 시정방안을 정하여 이에 따를 것을 권고하는 조치를 말한다(공정거래법 제51조 제1항). 시정권고를 받은 자는 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 시정권고의 수락 여부를 공정거래위원회에 통지하여야 한다(법 제51조 제2항). 시정권고를 받은 자가 그 권고를 수락한 경우에는 공정거래법에 의한 시정조치가 행하여진 것으로 보며(법 제51조 제3항), 수락하지 아니한 경우에는 다시 정식절차에 따라 처리하게 된다.

2) 과징금

공정거래법은 기업결합제한 규정의 위반행위를 제외한 사실상 모든 유형의 실체법 위반행위에 대하여 시정조치와는 별도로 과징금을 부과할 수 있도록 규정하고 있다. 이러한 과징금제도는 공정거래법 위반행위에 대하여 상당한 액수의 금전을 납부하도록 함으로써 위법행위로 인한 불법적인 이득을 박탈하거나 위법행위에 대한 금전적 제재를 가함으로써 향후 법위반행위의 재발을 억제하여 공정거래법의 실효성을 확보하는 데 매우 중요한 기능을 수행하고 있다.

3) 손해배상

공정거래법 제56조 제1항 본문은 "사업자 또는 사업자단체는 이 법의 규정을 위반함으로써 피해를 입은 자가 있는 경우에는 당해 피해자에 대하여 손해배상의 책임을 진다. 다만, 사업자 또는 사업자단체가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다."고 규정하고 있다.

따라서 공정거래법을 위반한 행위로 인해 피해를 입은 사람은 그와 같은 행위를 행한 사업자나 사업자단체에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다. 위 규정은 손해배상의 청구권자를 한정하고 있지 않으므로 원칙적으로 법위반행위로 인하여 손해를 입은 경쟁사업자, 거래상대방 또는 일반 소비자 등 누구나 법위반행위자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.

타인의 위법행위로 인하여 손해를 입은 경우에는 민법 제750조의 일반불법행위 규정에 따라 그 손해의 배상을 청구할 수 있음에도 불구하고 공정거래법에서 별도의 규정을 두고 있는 이유는 공정거래법 제56조 제1항 단서의 규정에 따라 고의과실에 대한 증명책임을 법위반행위자에게 전환시키기 위함이다. 이에 공정거래법상 손해배상제도는 동법의 위반행위로 인하여 손해를 입은 자를 두텁게 보호하고, 이를 통하여 간접적으로 법위반행위를 억제하기 위한 정책적 수단이라고 볼 수 있다.[208]

종래 우리나라의 공정거래법 집행은 미국의 경우와 달리 사실상 전적으로 공정거래위원회에 의한 공적 집행에 의존하고 있었고, 법위반행위로 인하여 손해를 입은 거래상대방이나 소비자가 제기한 소송을 통한 사적 집행은 미미한 형편이다. 그러나 비교적 최근에 경쟁법의 공적 집행이 가지는 한계를 지적하고 사적 집행의 유용성을 강조하는 국내외의 논의에 영향을 받아 사적 집행의 활성화를 유도하는 제도적 개선이 이루어지고 점차 공정거래법 위반을 이유로 한 손해배상청구의 소가 증가하고 있다.[209]

---

208) 사적 집행으로 손해배상청구 이외에도 각국의 경쟁법은 일정한 범위의 법위반행위에 대하여 형벌을 부과할 수 있도록 규정하고 있다. 우리 공정거래법 제66조 내지 제68조에서는 거의 모든 유형의 동법상 실체법 조항의 위반을 포함한 광범위한 행위에 대하여 징역형을 포함한 형벌을 부과할 수 있도록 규정하고 있고, 제70조에서는 직접 행위자 이외에 사용자인 법인 또는 개인에 대한 양벌규정이 규정되어 있다. 이러한 현행법의 태도에 대하여 이와 같이 광범위한 법위반행위에 대하여 형벌을 부과하는 것이 타당한지에 대하여는 논란이 있다(이호영, 앞의 책(주 184), 563면).

209) 이호영, 앞의 책(주 184), 555면.

관련 판례로 Microsoft사 등의 시장지배적 지위 남용행위와 관련하여 경쟁 미디어서버 프로그램 사업자 및 경쟁 인스턴트메시징 서비스 사업자가 각각 위 사업자에 대해 제기한 손해배상청구 소송에서, 문제가 된 결합판매행위와 원고들이 주장하는 손해와의 인과관계의 존부가 중요한 쟁점으로 제기되었다. 이 판결에서 법원은 원고들이 피고들의 결합판매행위로 인하여 시장에서 실패한 것이라고 인정하기 어렵고, 오히려 원고들은 제품 자체의 품질, 가격 측면에서 낮은 경쟁력 등 때문에 시장에서 실패한 것으로 봄이 상당하다고 하여 일반적인 민사법상 인과관계의 법리를 적용하여 이를 부정한 바 있다.[210)]

210) 서울중앙지법 2009. 6. 11. 선고 2006가합24723 판결.

제3절

특허범위 이론과 합리의 원칙

1 미국에서 관련 이론의 흐름

가. 개념정의

'특허범위 이론(Scope of Patent test)'은 특허권자의 권리행사가 특허권의 배타적 범위 안에 포함되는 경우에는 경쟁법상 반경쟁성이 면책된다는 이론이고, 이와는 반대로 지식재산권의 배타적 범위 내에 포함되는 경우에도 경쟁제한성이 있어 시장질서를 해칠 우려가 있는 경우 '합리의 원칙(Rule of Reason)'에 따라 경쟁법상 위법성을 판단하여야 한다는 이론이 있다.

나. 특허권의 독점권 확장 제한(1960년대~1970년대)

1960년대 및 1970년대에는 특허에 대한 반감이 고조되고 특허남용 및 반독점법의 영향력이 확대되면서 이 시기의 미국 법원은 독점을 확장하는 형태의 남용이 입증되면 반경쟁적 효과에 관한 입증을 요구하지 않고 당연 위법한 특허권 남용으로 보아 특허권의 행사를 허용하지 않는 원칙을 채택하였다.[211]

이러한 배경 하에 미국 법무부는 특허 실시허락이 공정한 경쟁을 저해한다는 부정적인 입장을

211) Robert J. Hoerner, The Decline(and Fall?) of the Patent Misuse Doctrine in the Federal Circuit, 69 Antitrust L.J. 671-672 669, (2001) [Berlenbach v. Anderson & Thompson Ski Co., 329 F.2d 782, 784 (9th Cir. 1964), Key Pharms., Inc. v. Lowey, 373 F. Supp. 1190, 1193 (S.D.N.Y. 1974)(citing Berlenbach), Jack Winter, Inc. v. Koratron Co., 375 F. Supp. 1, 71 (N.D. Cal. 1974), Sonobond Corp. v. Uthe Tech., Inc., 314 F. Supp. 878, 880 (N.D. Cal. 1970)(citing Morton Salt and Berlenbach)., Columbus Auto. Corp. v. Oldberg Mfg. Co., 264 F. Supp. 779, 783 (D. Colo. 1967) 판결 등].

나타내면서 "Nine No-Nos"라고 하는 그 자체로 반독점법 위반으로 당연위법으로 보는 행위를 발표하였다. "Nine No-Nos"에 해당하는 행위를 구체적으로 살펴보면 ① 실시허락의 조건으로 비특허품의 끼워팔기, ② 실시허락의 조건으로 실시권자로 하여금 그가 개량한 특허를 역실시허락하게 하는 행위(grant back), ③ 특허상품 구매자의 재판매에 대하여 제한을 가하는 행위, ④ 실시권자로 하여금 특허의 적용범위 외의 상품을 거래할 능력에 제한을 가하는 행위, ⑤ 특허권자가 더 이상의 실시허락을 하지 않기로 하는 합의, ⑥ 강제적인 패키지 라이선스, ⑦ 실시권자의 판매와 합리적으로 관련되지 않은 로열티 규정, ⑧ 특허공정에 의하여 제조된 물건의 이용을 제한하는 행위, ⑨ 실시허락된 상품의 최저 재판매가격 조항을 열거하고 있었다.[212]

다. 친특허정책에 따른 특허범위이론 확립 (1980년대~2000년대)

이러한 과거 미법무부의 특허권의 실시허락에 대한 부정적인 견해는 법무부 내부에서조차 비판을 받았고, 1980년대는 특허 실시허락 계약을 경쟁촉진적인 것으로 보아 사실상 정부가 관여하지 않는다는 정책을 채택함으로써 Nine-No-Nos 정책은 180도 전환되어 모든 특허 실시계약에 합리의 원칙이 적용되는 것으로 되었는데, 이를 "Yes-Yes" 정책이라고도 부른다.[213] 이와 같이 1980년대 이후에는 친특허정책의 일환으로 특허권의 권리범위 안에 포함되는 경우 그 권리행사의 자유를 보장해주려는 것이 미국 법원의 주류적 경향이었다.[214]

---

212) 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).
The "Nine No-Nos" were:
(1) tying the purchase of unpatented materials as a condition of the license,
(2) requiring the licensee to assign back subsequent patents,
(3) restricting the right of the purchaser of the product in the resale of the product,
(4) restricting the licensee's ability to deal in products outside the scope of the patent,
(5) a licensor's agreement not to grant further licenses,
(6) mandatory package licenses,
(7) royalty provisions not reasonably related to the licensee's sales,
(8) restrictions on a licensee's use of a product made by a patented process, and<
(9) minimum resale price provisions for the licensed products.

213) 김기영·김병국, 특허와 침해, 육법사, 2012, 237-238면.

214) In re Tamoxifen Citrate Antitrust, 466 F.3d 187 (2nd Cir. 2006); FTC v. Watson, 677 F. 3d 1298 (11th Cir. 2012); Valley Drug v. Geneva Pharma., 344 F. 3d 1294 (11th Cir. 2003); In re Ciprofloxacin Hydrochloride Antitrust Litigation, 544 F. 3d 1323 (Fed. Cir. 2008).

역지불 합의와 관련한 Tamoxifen사건에서 제2연방항소법원은 이를 체계화하여 소위 '특허범위 테스트(Scope of the Patent Test)'라는 법리를 확립하였다.[215] 특허범위 테스트의 구체적인 내용을 살펴보면 " ⅰ) 해당 배타적 행위가 특허의 범위를 초과하지 않고, ⅱ) 특허 보유자의 특허주장이 객관적으로 근거 없지 않으며, ⅲ) 해당 특허가 부정한 수단을 통해 취득한 것이 아닌 경우에는 역지불 합의에 따른 경쟁제한이 있더라도 오로지 특허범위 내에서 제한되는 반독점법 하에 어떠한 위법행위도 없다"는 것이다.[216] 특허권에 의한 배타적 권리는 태생적으로 경쟁제한적 성격을 보유하기 때문에 그 특허권의 배타적 권리범위를 벗어나는 역지불합의 등에 한해 위법성을 인정하자는 것이 위 특허범위 테스트 적용의 핵심이다.

이후 2008년 Ciprofloxacin사건에서도 연방항소법원은 특허범위테스트를 적용하여 "해당 역지불 합의가 특허의 배타적 영역을 넘어서 경쟁을 제한하였는지 여부"를 판단하여 한다고 판시하며 특허범위테스트를 적용하였다.[217]

라. 특허범위이론의 폐기와 합리의 원칙 적용 (2013년 Actavis 사건)

최근 2010년대에 접어들어 특허권자의 과도한 특허권 행사로 인한 경쟁제한이 문제가 되면서, 특허권의 범위 내라고 하더라도 경쟁제한성에 대하여는 별도로 판단하여야 한다는 주장이 제기되었고 특허범위 이론과 합리의 원칙의 적용에 대하여 법원 간에 견해가 나뉘게 되었다.

이에 대하여 2013년 미 연방대법원은 역지불합의에 대한 Actavis 사건에서 기존의 특허범위 이론을 파기하고, 당사자의 합의가 특허권의 범위 내에서 이루어졌더라도 반경쟁적인 효과가 있는 경우 합리의 원칙을 적용하여 반독점법을 적용할 수 있다고 판시하였다.[218] 이에 따라 최근에는 특허권의 독점배타적 범위 안에 포함되는 경우에도 합리의 원칙에 따라 경쟁제한성이 인정

215) In re Tamoxifen Citrate Antitrust, 466 F.3d 187 (2nd Cir. 2006).
216) (1) the exclusion from market entry did not exceed the patent's scope, (2) the patent holder's claim of infringement was not objectively baseless, and (3) the patent was not procured by fraud on the U.S. Patent and Trademark Office ("PTO"). See, e.g., FTC v. Watson Pharms., Inc., 677 F.3d 1298, 1306–15 (11th Cir. 2012); Ark. Carpenters H. & Welfare Fund v. Bayer AG, 604 F.3d 98, 106 (2d Cir. 2010) (Cipro); In re Ciprofloxacin Hydrochloride Antitrust Litig., 544 F.3d 1323, 1335–36 (Fed. Cir. 2008); In re Tamoxifen Citrate Antitrust Litig., 466 F.3d 187, 213–15 (2d Cir. 2006); Schering–Plough Corp. v. FTC, 402 F.3d 1056, 1066 (11th Cir. 2005).
217) In re Ciprofloxacin Hydrochloride Antitrust Litigation, 544 F. 3d 1323 (Fed. Cir. 2008).
218) FTC v. Actavis, Inc., 133 S. Ct. 2223 (2013).

되는 경우 반독점법을 적용하여 권리행사를 제한할 수 있다고 보고 있다.

합리의 원칙은 다음의 세단계를 거쳐 판단된다. 즉 ⅰ) 원고는 해당 행위가 시장에서 반경쟁적 효과를 발생하도록 하였음을 증명하여야 하고, 반경쟁적 효과가 인정된 경우 다음으로 ⅱ) 피고는 해당 행위가 충분히 친경쟁적 목적을 가지고 있음을 증명하여야 한다. 이에 대하여 ⅲ) 원고는 해당 행위로 인한 제한이 친경쟁적 목적의 달성을 위하여 합리적으로 필요하지 않음을 증명함으로써 피고의 친경쟁적 정당화를 반박할 수 있다.

2 최근 동향

살펴본 바와 같이, 2013년 미 연방대법원은 역지불합의에 대한 Actavis 사건에서 특허범위 이론을 파기하고, 당사자의 합의가 특허권의 범위 내에서 이루어졌더라도 반경쟁적인 효과가 있는 경우 합리의 원칙을 적용하여 반독점법을 적용할 수 있다고 판시하였다.[219]

이후 역지불합의에 반독점법을 적용할 수 있다는 Actavis 판례의 태도를 따른 다수의 지방법원 판례가 나오고 있지만, 특허권자가 상대방에게 지불한 수단이 금전적인 대가에 국한되는지 여부에 대하여는 많은 논란이 있다.[220]

이와 관련하여 2014년 우리 대법원은 GSK와 동아제약 사건에서 「'특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위'란 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하는지는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단해야 한다.」고 판시하였고,[221] 이후 동일한 취지의 판시가 계속 선고되고 있다.[222]

---

219) FTC v. Actavis, Inc., 133 S. Ct. 2223 (2013).
220) FTC v. AbbVie Inc., 107 F.Supp.3d 428 (E.D.Pa., 2015); King Drug Co. of Florence, Inc. v. Smithkline Beecham Corp., 791 F.3d 388 (3rd Cir.(N.J.), 2015) 등.
221) 대법원 2014.2.27. 선고 2012두24498 판결; 역지불합의에 대한 미국 Actavis 판례와 한국 GSK v. 동아제약 사건에 대한 자세한 내용은 본 보고서의 제4장 제3절에서 자세히 살펴본다.
222) 대법원 2015.6.11. 선고 2013두1676 판결, 대법원 2015.7.9. 선고 2013두26804 판결 등.

우리 공정위 지침에서도 2014년 개정(공정거래위원회예규 제205호, 2014.12.17. 일부개정)시 2014년 대법원 판례의 태도를 반영한 일반적 심사원칙을 명시하여 "외형상 지식재산권의 정당한 행사로 보이더라도 그 실질이 지식재산 제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우에는 정당한 지식재산권의 행사로 볼 수 없어 이 법 적용 대상이 될 수 있다. 아울러 지식재산권의 행사가 정당한 것인지 여부는 특허법 등 관련 법령의 목적과 취지, 당해 지식재산권의 내용, 당해 행위가 관련 시장의 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단한다."고 규정하고 있다.[223]

223) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II.2.가.

제4절

특허남용이론

1 특허남용 법리의 의의

현재 우리나라 특허법에는 특허권 남용에 대하여 별도로 규정하고 있지 않으나, 2004년 대법원 판례 이후로[224] 법원은 판례를 통해 무효사유가 명백한 특허권에 기한 권리행사에 대하여 권리남용이라는 판시를 해오고 있으며, 2012년도 전원합의체 판결을 통해 신규성 뿐만 아니라 진보성 흠결의 경우에도 특허가 무효로 될 것이 명백한 경우, 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등 청구가 권리남용에 해당한다고 판시하였다.[225]

미국은 오래 전부터 특허권 행사에 대하여 반독점법 위반의 반소(counterclaim)가 인정되어 오고 있고, 특허권자가 특허권을 악용하여 그 밖의 경쟁제한적 행위를 하는 경우에는 특허권 남용(Patent Misuse)의 형평법 상 항변을 허용하고 있다. 초기 판결에서는 지식재산권의 자유로운 행사를 경쟁법에 우선하여 적용하였으나,[226] 1890년 셔먼법 제정, 1914년 클레이튼법과 FTC법 제정 이후에는 점차 특허권자의 남용적 권리행사를 제한하여야 한다는 요구가 증가하였다. 이러한 요구에 대한 법원의 초기 반응으로 특허 남용 법리(Patent Misuse Doctrine)를 개발하게 된 것이다.

일반적으로 미국법상 특허 남용 법리라 함은 "특허권자가 특허권의 적법한 보호범위를 확장하는 부당한 방법으로 특허권을 이용하여, 새롭고 유용한 발명을 한 발명자에 대하여 배타적 권리를 부여함으로써 과학과 기술의 발전을 촉진하고자하는 공공정책(public policy)에 반하는 결과를

224) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결.
225) 대법원 2012.01.19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결.
226) Strait v. Harrow, 51 F. 819 (N.D.N.Y. 1892).

가져오는 경우, 법원은 그러한 상태가 해소될 때까지 특허침해에 대한 구제를 중지할 수 있다"는 이론으로 이해되고 있다.[227] 또한, 미국 특허법상 특허권 남용행위에는 특허권의 효력이 특허출원과정의 하자나 특허요건의 흠결 등으로 인하여 명백히 무효인 경우 임에도 이를 소송상 주장하려고 하거나, 특허권자가 반독점법 위반을 한 경우나 특허권의 행사 기간이나 범위를 부당하게 확장하려는 행위를 포함한다.[228]

이하에서는 특허권 남용법리에 대한 미국 판례의 흐름과 미국 연방특허법상 특허권 남용에 대한 규정의 도입과정에 대하여 살펴보고, 이를 우리 법체계 내에서 어떠한 방식으로 도입할 수 있는지 여부에 대하여 살펴본다.

2 미국의 특허 남용론

가. 이론적 근거

특허권 남용의 항변은 특허침해자로 주장된 자가 특허권 남용에 해당한다는 사실을 적극적으로 주장·입증하여야 하는 적극적 항변(affirmative defense)으로서, 그 이론적 근거는 형평법 상의 'Unclean Hands Doctrine'에 두고 있다.[229] 특허권 남용의 개념은 특허권 행사가 그 자체로는 법률 위반이 아니지만 반경쟁적 효과를 발생하여 공공정책에 반하는 경우 그러한 특허권 행사를 금지하고, 특허권자가 특허권으로부터 부여받은 정당한 이익을 벗어난 범위에서 이익을 얻는 것을 저지하고자 하는 것이다.[230]

227) Gary Myers, The Intersection of Antitrust and Intellectual Property, Cases and Materials, Thomson West (2007), p.56.
228) 최승재, 특허권남용의 경쟁법적 규율, 세창출판사, 2010, 29면.
229) Robert A. Matthews, Jr., Annotated Patent Digest, Westlaw Next, June 2016 Update, § 28:1.
230) Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 704, (Fed. Cir. 1992).

나. 미국 특허남용론의 흐름

1) 특허남용법리의 확립 이전(1910~1930년대)

(1) 실시계약시 끼워팔기

1912년 미 연방대법원은 Henry v. A.B. Dick 판결에서 특허권이 배타권이라는 이유로 특허권자인 Henry가 그가 생산한 복사기의 사용자들로 하여금 그가 제공하는 종이, 잉크 기타 소모품만을 사용하도록 하는 조건의 유효성을 인정하여 이 사건에서 문제가 된 소모품들을 공급한 피고에게 기여침해책임을 인정하였다.[231] 이 판결은 특허권자로 하여금 비전용품(staple articles)인 비특허품을 끼워팔기(tying)하는 것까지 허용하고 기여침해 법리가 그러한 품목을 판매한 자들에게 까지 미치는 것으로 해석한 것으로 볼 수 있다. 이러한 점에서 당시 연방대법원이 취한 특허권 확장주의의 태도를 취하고 있는 판결로 볼 수 있다. 이러한 연방대법원 판례 후 특허권의 지나친 확장에 대한 비판적 견해가 대두되었고, 1914년 연방의회는 클레이튼법(Clayton Act) 제14조를 제정하여 특허품과 비특허품의 끼워팔기를 위법한 것으로 규정하기에 이르렀다. 즉 끼워팔기는 특허여부와 관계없이 반독점법 위반이 될 수 있다고 규정함으로써, 특허권의 행사를 포함하는 계약도 끼워팔기의 경우에는 경쟁법에 의한 규제의 대상이 되도록 하였다.[232]

이와 같이 미국의회가 경쟁법을 통하여 특허권의 확장에 대하여 제한을 가하려는 태도를 보이자 1917년 Motion Picture 사건에서 연방대법원은 이러한 의회의 태도를 반영하여 판례를 변경하였다.[233] 이 사건은 연방대법원이 특허권 남용의 법리를 최초로 인정한 판례로 원고는 영사기

231) Henry v. A.B. Dick, 224 U.S. 1, 29-30 (1912).

232) 15 USC 14: **Sale, etc., on agreement not to use goods of competitor**
It shall be unlawful for any person engaged in commerce, in the course of such commerce, to lease r make a sale or contract for sale of goods, wares, merchandise, machinery, supplies, or other commodities, **whether patented or unpatented**, for use, consumption, or resale within the United States or any Territory thereof or the District of Columbia or any insular possession or other place under the jurisdiction of the United States, or fix a price charged therefor, or discount from, or rebate upon, such price, on the condition, agreement, or understanding that the lessee or purchaser thereof shall not use or deal in the goods, wares, merchandise, machinery, supplies, or other commodities of a competitor or competitors of the lessor or seller, where the effect of such lease, sale, or contract for sale or such condition, agreement, or understanding may be to substantially lessen competition or tend to create a monopoly in any line of commerce.

233) Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S 502 (1917).

에 필름을 끼워 넣는 장치의 특허권을 보유한 특허권자인데 본인이 제작한 필름만 사용한다는 조건을 수락하는 경우에만 이 기계장치에 대한 실시허락을 허용하였고, 이 조건을 위반한 자들에 대하여 특허침해금지청구의 소를 제기하였다. 연방대법원은 원고의 행위에 대하여 영사기술과 관련한 특허권을 통해 연관성이 없는 영화 필름 시장에서의 거래를 독점하려는 적법하지 않은 특허권의 행사로 해당 실시허락계약 조항은 무효이며, 특허권은 특허권자가 발명하고 특허청구범위에 기재한 것에 대하여만 독점권을 보장한다고 판시하였다. 이는 상대방이 특허권 남용으로 피해를 본 사실이 없거나 특허권자의 시장지배력의 존재 또는 경쟁제한적 효과의 여부에 대한 증명 없이도 적용된다고 판시하였는데, 이는 미국 반독점법인 클레이튼법을 적용하지 않고 특허법의 법목적인 공공정책적 관점에서 결론을 도출하였다는 점에 의미가 있다. 이 사건에서 연방대법원은 앞선 Button-Fastener 사건에서[234] 버튼제작기계와 버튼고정쇠를 끼워팔기한 행위를 유효하다고 판시하였던 판결과 위의 Henry v. A.B. Dick 판결을 폐기하면서 특허권 남용이라는 개념을 도입하여 특허권자의 특허침해금지청구를 기각하였다.

(2) 비특허물품의 독점적 판매

이후 연방대법원은 1931년 Carbice 사건에서 발명과 관련하여 사용되는 특허받지 않은 물품을 오직 특허권자로부터만 구매하도록 하는 것은 위법하다고 명시적으로 판시하였고,[235] 실시계약조건과 상관없이 실시권자에게 발명과 관련하여 사용되는 특허받지 않은 물품을 공급하는 자는 특허권에 대한 기여침해의 책임이 없다고 판시하였다.[236]

이 사건은 드라이아이스를 이용한 냉장수송포장에 대한 제법특허를 가지고 있던 원고가 자신의 제법특허를 사용하기 위해서는 발명에 사용되는 드라이아이스를 자기부터로만 구매하도록 하였고, 실시권자에게 별도로 드라이아이스를 제공하고 있는 자에게 기여침해 책임을 물어 소를 제기하였으나, 법원은 특허남용항변을 받아들여 원고의 특허침해주장을 배척한 것이다. 즉, 연방대법원은 "특허권자는 발명과 관련되어 사용되는 비특허물품을 특허권자로부터 구매하도록 강제하여서는 안되고, 그러할 경우에는 보호가 부정된다, 생산, 사용, 판매에 있어서 제한된 독점권이 특허품의 운용에 필요한 물품에까지 확대되어서는 안되는 것이다. … 이러한 행위는 재판매가

234) Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co., 77 Fed. 288 (6th Cir. 1896).
235) Carbice Corp. v. Patents Development Corp., 283 U.S. 27, 31 (1931).
236) Carbice Corp. v. Patents Development Corp., 283 U.S. 27, 31 (1931).

격을 설정하는 행위와 같은 것으로, 특허독점의 합법적 범위를 넘어 보호될 수 없다"고 판시하면서, "특허권자는 드라이아이스를 판매한 자를 상대로 기여침해를 원인으로 하는 소송을 제기할 수 없을 뿐만 아니라 특허권자의 그러한 행위는 반독점법위반의 근거가 될 수 있다"고 하였다.

2) 특허남용법리의 확립 및 확장(1940년대)

1930년대부터 1940년대에 걸쳐 경쟁제한적인 특허남용이 경쟁법을 위반한다는 인식이 생기기 시작하였고, 1942년 연방대법원은 Morton Salt 사건에서 특허남용법리를 적용하여 직접침해까지 부정하였다.[237] 이 사건에서는 소금정제(salt tablets)를 주입하는 기계장치에 대한 특허권자가 자신의 장치에 대한 임대계약시 특허받지 않은 특정 소금정제만을 사용할 것을 조건으로 약정하였는바, 침해 기계를 만들어 판매함으로써 그 특허를 직접침해한 자에 대하여 침해금지청구의 소를 제기하였다.

이 사건에서 연방대법원은 공공정책 또는 공공의 이익에 반하는 경우 피고가 직접 끼워팔기의 피해를 입지 않았더라도 제3자와의 계약상 끼워팔기 조항을 근거로 특허권 남용의 항변을 할 적격이 있으며, 특허권 남용 여부의 판단에 있어서 관련 시장에서의 시장지배력과 경쟁제한적 효과를 요하지 않는다고 판시하면서, 특허권자가 끼워파는 상품에 대한 특허권을 보유함에 따라 거래를 강요할 능력은 추정된다고 하였다.[238] 또한 형평법상의 Unclean Hands Doctrine을 언급하면서, 부적절한 행위를 중단할 때까지는 권리 구제를 거절할 수 있다고 판시하였다.[239] 이 사건은 특허남용의 법리가 기여침해자 뿐만 아니라 직접침해자를 비롯한 모든 침해자에 대한 특허권의 행사를 제한할 수 있는 원리로 발전하였다는 점에서 의미 있는 판결이다.

이후 1944년 Mercoid 사건에서 연방대법원은 특허된 시스템에서 필수불가결한 부분이라도 그 자체로는 특허받지 않은 장치인 경우에는 그 장치에 대하여 특허권자가 독점권을 행사할 수 없다고 명백히 판시하였다.[240] 이 사건에서 특허권자인 Mid-Continent사의 가정용 난방장치에 대한 특허제품에서 사용되는 연소 스위치는 비특허 부품이나 난방장치이외에 다른 용도로는 사

237) Morton Salt Co. v. G.S Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942).
238) Morton Salt Co. v. G.S Suppiger Co., 314 U.S. 488, 492 (1942).
239) Morton Salt Co. v. G.S Suppiger Co., 314 U.S. 488, 493 (1942).
240) Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co., 320 U.S. 661, 665 (1944).

용이 불가능하였고, Mercoid 사가 특허제품인 난방장치에 사용하기 위하여 연소 스위치를 자체 제작하자 Mid-Continent사는 기여침해로 소송을 제기하였다.[241]

이 사건에서 법원은 특허권자가 특허받지 않은 연소 스위치 시장 독점을 위해서 특허권을 남용하였다고 인정하면서 특허권 남용의 법리를 적용하였다. 이 판결은 특허권 남용 법리의 적용범위를 특허받은 발명의 실시 외에는 사용될 수 없는 전용품(non staple articles) 시장을 지배하려는 시도에까지 적용한 사례로 기여침해이론을 제한하고 특허권 남용법리를 지나치게 확장하였다는 비판을 받으면서, 1952년 특허권 남용법리의 적용범위에 제한을 가하는 규정을 특허법에 입법하는데 영향을 주었다.

3) 특허법상 입법화를 통한 특허남용법리 적용의 제한(1950년대)

(1) 미국 특허법 제271조(d)항의 입법

Mercoid 판결 이후 1952년 미국 의회는 종래의 판례에 의해 형성된 기여침해이론을 회복시키고 위 판결에서 특허권 남용법리를 적용한 특허발명에 사용되는 전용품에 대한 시장을 지배하기 위한 특허권 행사를 특허남용의 범위에서 배제하기 위하여 미국 특허법 제271조(d)항을 신설하였다.[242] 이를 통해 특허권 남용행위에 해당하지 않는 범위를 명확히 함에 따라 특허권자에게 사실상 안전지대(Safe Harbor)를 제공하는 역할을 하게 된다.

즉, 미 연방특허법 제271조(d)항에서는 특허권자가 아닌 타인에 의해서 행하여 지는 경우 기여침해에 해당할 수 있는 전용품 판매를 통한 영리행위(제1호), 타인에 대한 전용품 생산 및 판매

241) Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co., 320 U.S. 661 (1944).

242) 이후 1988년 (4)(5)가 추가되어 현재는 아래와 같이 규정하고 있다.

35 USC 271: **Infringement of patent**

(d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement; (4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has **market power** in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.

등의 실시허락(제2호), 직접침해자나 기여침해자에 대한 특허권의 행사(제3호)는 특허권 남용에 해당하지 않는다고 규정함으로써 Mercoid 판결을 입법으로 폐기하였다. 이러한 입법을 통해서 특허발명에 사용되는 전용품에 대한 독점화 기도를 특허남용의 범위에서 배제한 것이다. 하지만 이 개정은 Mercoid 판결 이전의 Mortion Picture 사건의 필름, Carbice 사건에서의 드라이아이스 같은 비전용품의 끼워팔기에 대한 판결에서 형성된 특허권 남용의 이론에 까지 영향을 미치는 것은 아니다.[243]

미국 특허법 제271조(d)항의 입법취지는 타인이 법적 책임이 발생할 수도 있는 행위를 특허권자의 동의없이 하였다면 그러한 행위와 관련된 특허권자의 행동은 특허권 남용의 법리에서 배제되어 한다는 것을 토대로 하고 있다.[244] 즉, 법적 책임이 발생할 수 있는 행위를 하는 자에 대한 실시허여나 그러한 행위에 대한 소송 제기가 특허권 남용이나 부적법한 특허권 확장이 될 수 없다는 것이다.

특허권 남용의 법리는 발명 그 자체가 아닌 다른 무엇인가를 독점하기 위하여 특허권을 사용하고자 하는 특허권자에 대한 규제의 새로운 유형이나, 법원이 이를 확대 해석하여 특허받은 발명이 보호되지 못하는 결과가 발생하였고, 이에 미국 특허법 제271조(d)항은 기여침해의 원칙을 부인하기 위하여 법원이 특허권 남용 법리를 사용하는 것을 제한하기 위하여 입법된 것이라고 볼 수 있다.[245] 1952년 입법된 미국 특허법 제271조(d)항 (1)호~(3)호의 구체적 내용은 다음과 같다.

(2) 전용품에 대한 수익행위 (미국 특허법 제271조(d)항 (1)호)

미국 특허법 제271조(d)항 (1)호에서는 특허권자의 동의를 얻지 않은 자가 행하는 경우 특허권의 기여침해를 구성할 행위로부터 특허권자가 수익을 얻는 것은 특허권의 남용이나 불법적인 확장으로 간주되지 않는다고 규정하고 있다. 이는 특허권자에게 자신의 동의없는 타인의 행위에 대하여 책임을 물을 수 있는 권한이 있는 경우 적극적으로 그러한 행위로부터 수익을 얻을 권한이 있다고 본 것이다. 즉, 특허권자로 하여금 특허발명의 실시 외에는 다른 용도가 없는 전용품의

243) Kenneth J. Bruchfiel, Patent Misuse and Antitrust Reform: 'Blessed Be the Tie?', 4 Harv. J.L. & Tech. 1, 20 (1991).
244) P .J. Federico, Commentary on the New Patent Act, 75 J. Pat. Off. Soc'y 160, 214 (1993).
245) Giles S. Rich, Infringement Under Section 271 of the Patent Act of 1952, 21 Geo. Wash. L. Rev. 521, 544 (1953).

판매를 통하여 경제적 수익을 얻을 수 있도록 허용하여 Mercoid 사건[246] 의 결론과 배치되는 규정을 명문화하였다.

(3) 전용품에 대한 실시권 설정 (미국 특허법 제271조(d)항 (2)호)

미국 특허법 제271조(d)항 (2)호에서는 특허권자의 동의를 얻지 않고 하면 특허권의 기여침해를 구성할 행위를 하는 자에게 특허권자가 실시허락을 하거나 실시할 권한을 부여하는 것은 특허권의 남용이나 특허권의 불법적인 확장으로 간주되지 않는다고 규정하고 있다. 이는 특허권자가 금지시킬 수 있는 행위에 대하여 실시허락을 할 수 있는 권한을 부여하고 있는 것으로 이를 통해 로열티가 부가될 수 있고 특허권자가 수익을 얻을 수도 있다. 즉, 특허권자로 하여금 특허발명의 실시 외에는 다른 용도가 없는 전용품에 대하여 실시허락을 할 권한을 부여하고 있는 것이다.

(4) 침해자에 대한 특허권 행사 (미국 특허법 제271조(d)항 (3)호)

미국 특허법 제271조(d)항 (3)호에서는 특허권자가 특허권의 직접침해나 기여책임자에 대하여 자신의 특허권을 행사하는 행위는 특허권의 남용이나 특허권의 불법적인 확장으로 간주되지 않는다고 규정하고 있다. 즉, 특허권자가 허락하지 않은 전용품 판매자에게 침해소송을 제기하는 등 권리행사를 하는 것은 특허권 남용이 아니라고 규정하고 있는 것이다.

미국 특허법 제271조(d)항 (1)~(3)호를 정리하면, 미국 특허법 제271조(b)항(유도침해) 또는 (c)항(기여침해)에 해당하는 행위에 대하여 특허권자가 이에 해당하는 사업을 수행하거나 실시권을 허락할 수 있는 권리를 부여하고 있으며, 특허권자의 동의없는 타인의 이러한 행위에 대하여 특허침해의 소를 제기하는 행위는 특허권 남용을 구성하지 않는다는 것이다.

4) 특허권자 지위의 약화(1960년대~1970년대)

1940년대, 1950년대를 지나면서 1960년대에는 특허권자의 지위가 약화되어 지식재산권의 본래적 범위를 넘은 권리행사에 대하여 미국 법원은 점차 적대적인 태도를 보이게 된다. 이러한 변화는 아래 미국 연방대법원의 두 판결을 비교해 보면 명확히 나타나는데 동일한 두당사자의 사실상 동일한 행위에 대하여 거의 20년 차이를 두고 다른 결론을 내린다.

246) Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co., 320 U.S. 661 (1944).

먼저 1950년 Hazeltine 사건 I 에서는 관련 특허가 제품에 포함되어 있는 여부와 무관하게, 생산하는 라디오 단위 제품의 총수에 기반하여 라이선시에게 지불을 요구하는 로열티 전략은, 당사자들이 각 생산품에 라이선스된 기술이 포함되어 있는지 여부를 판단해야 하는 수고를 덜어주기 때문에 로열티를 일괄책정하는 것이 합리적이고 편리하다는 이유로 지지되었다.[247]

그러나 20년후에 미연방대법원은 동일한 당사자들간의 동일한 로열티 약정을 무효라고 보아 폐기하였는데, 라이선스의 내용이 라이선시에게 라이선스된 기술과 함께 이에 포함되지 않은 제품 전체에 대하여 로열티 지불을 요구하고 있기 때문에 라이선서는 특허권의 범위 밖에서 그 권리를 행사하였다고 판단하였다.[248]

1970년 미국 법무부 반독점국에서 특허실시계약에서 당연위법으로 보는 계약 조항을 열거한 "Nine No-Nos"을 발표하면서 특허권자의 지위가 최저점에 달하였다고 볼 수 있다.[249]

5) 특허권자 지위의 강화(1980년대~1990년대)

1980년 Ronald Reagan 대통령 취임 후 Chicago School 경제정책을 실행하면서 1980년대 및 1990년대에는 다시 특허권이 강화되었다. 1982년에 특허사건의 2심에 대한 전속관할을 가지는 연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 'CAFC')이 설립되었고, 1988년 특허법 개정을 통해 실시허락의 거절(미국 특허법 제271조(d)항 (4)호)과 끼워팔기(미국 특허법 제271조(d)항 (5)호)가 특허남용에 해당하지 않음을 명시하였다.

1990년대 미국 법무부와 FTC는 특허실시허락 계약에서 "Nine No-Nos"의 당연위법 원칙을 포기하고, 1995년 지식재산권의 라이선싱에 대한 반독점법 가이드라인(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, IP Guidelines)을 발표하였다.

---

247) Automatic Radio Manufacturing v. Hazeltine Research, 339 U.S. 827 (1950).
248) Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, 395 U.S. 100 (1969).
249) "Nine No-Nos"에 해당하는 행위를 구체적으로 살펴보면 ① 실시허락의 조건으로 비특허품의 끼워팔기, ② 실시허락의 조건으로 실시권자로 하여금 그가 개량한 특허를 역실시허락하게 하는 행위(grant back), ③ 특허상품 구매자의 재판매에 대하여 제한을 가하는 행위, ④ 실시권자로 하여금 특허의 적용범위 외의 상품을 거래할 능력에 제한을 가하는 행위, ⑤ 특허권자가 더 이상의 실시허락을 하지 않기로 하는 합의, ⑥ 강제적인 패키지 라이선스, ⑦ 실시권자의 판매와 합리적으로 관련되지 않은 로열티 규정, ⑧ 특허공정에 의하여 제조된 물건의 이용을 제한하는 행위, ⑨ 실시허락된 상품의 최저 재판매가격 조항을 열거.

(1) CAFC 설립과 판례의 변화

CAFC의 설립 전 제7항소법원은 USM 사건에서 특허권 남용에 해당하는 행위는 반독점법 위반에 해당하는 행위로 제한되어야 한다고 판시하였다.[250] 그러나 이처럼 반경쟁적 효과가 있는 경우에만 특허권 남용을 인정하는 태도는 특허권 남용여부는 특허정책으로부터 판단하여야 한다는 종래 연방대법원의 판시와 배치된다는 비판이 제기되었다.

이후 1986년에 CAFC는 Windsurfing 사건에서 "특허권 남용은 특허침해소송에 대한 적극적 항변으로서 침해자로 주장된 자는 특허권자가 특허권에 의해 부여된 물리적·시간적 범위를 확장하려 한다는 것과 반경쟁적 효과를 초래하였다는 것을 입증하여야 한다. 연방대법원에 의하여 당연위법으로 판단되지 않은 실시허락계약에 대하여 특허권 남용의 항변을 적용하기 위해서는 위 실시허락계약이 전반적으로 적절히 정의된 관련 시장에서 경쟁을 제한하다는 사실이 밝혀져야 한다"고 판시하였다.[251]

이러한 입장은 전술한 Morton Salt 사건[252]과 비교할 때 특허권 남용 항변이 인정되기 위해서는 반경쟁적 효과가 있을 것이 요구된다는 점에서 근본적인 차이가 있으나, 연방대법원이 그 자체로 특허권 남용이라고 선언하지 않은 행위에 대해서만 반독점법상의 요건을 적용한다고 판시함으로써 연방대법원의 판시에 배치되는 것을 피하려고 한 것이었다.[253] 그러나 CAFC는 Windsurfing 사건 판결이 있은 9개월 후 Senza-Gel 사건에서 이러한 태도에서 다시 물러나 특허권 남용은 반독점위반을 요하지 않는다고 판시하였다.[254]

이후 1988년 미 의회는 특허법을 개정(특허남용개혁법, Patent Misuse Reform Act) 하여 특허법 제271조(d)항에 (4)호와 (5)호를 추가하였는 바, 1988년 추가된 특허남용 관련 규정은 다음과 같다.

250) USM Corp. v. SPS Technologies, Inc., 694 F.2d 505, 511(7th Cir. 1982), crt denied, 462 U.S. 1107(1983).
251) Windsurfing Intern. Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995 (Fed. Cir. 1986).
252) Morton Salt Co. v. G.S Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942).
253) Robin C. Feldman, The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse, 55 Hastings L.J. 399, 419 (2003).
254) Senza-Gel Corp. v. Seiffhart, 803 F.2d 661, 676 (Fed. Cir. 1986).

(2) 1988년 특허법 개정

① 실시허락의 거절 (미국 특허법 제271조(d)항 (4)호)

미국 특허법 제271조(d)항 (4)호에서는 단순히 실시권의 부여나 특허에 관련된 권리의 사용을 거절한 것은 특허권의 남용에 해당하지 아니한다고 규정하고 있다(제4호). 즉 특허권자는 원칙적으로 실시의무를 가지고 있지 않으며, 타인에게 실시권을 부여할 의무도 가지고 있지 않다. 따라서 단순히 실시권허락을 거절한 것 만으로는 특허권 남용이나 불법적인 권리행사에 해당한다고 볼 수 없다.

② 끼워팔기 (미국 특허법 제271조(d)항 (5)호)

미국 특허법 제271조(d)항 (5)호에서는 반독점법의 요건을 반영하여 특허권자가 특허발명의 관련 산업에 있어서 시장 영향력(market power)를 가지고 있지 않으면 끼워팔기도 특허권 남용에 해당하지 않는다고 규정하였다(제5호). 즉 특허권자가 당해 관련시장에서 상당한 지위를 가지고 있지 않는 한 특허나 특허제품의 판매에 있어서 다른 별개의 제품을 구매하거나 다른 특허권의 라이선스를 받는 것을 특허권자가 자신의 라이선스 부여의 조건으로 하는 것만으로는 특허권 남용이나 불법적인 권리행사에 해당한다고 볼 수 없다고 규정한 것이다.

이 조항은 시장점유율이나 시장영향력을 고려하지 않고, 비특허품목이나 다른 특허를 함께 끼워팔기하는 경우 그 자체로(per se) 특허권 남용으로 인정하던 종래 연방대법원의 판례를 변경하는 것으로서 의미가 있다.[255]

(3) 1995년 IP Guidelines의 제정

1995년, 미국 법무부는 FTC와 공동으로 지식재산권 라이선스와 관련한 독점행위의 규제를 위하여 "지식재산권의 라이선싱에 대한 반독점법 가이드라인(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 이하 'IP Guidelines')"을 제정하였고, 이후 IP Guidelines은 20년 이상 기업 및 일반대중에게 지식재산권 분야에서 발생될 수 있는 잠재적인 반독점행위에 대한 지침으로 활용되어 왔다.

255) Morton Salt Co. v. G.S Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942).

1995년 가이드라인의 3가지 기본원칙은 ① 경쟁당국은 반독점 분석과 관련하여 지식재산과 다른 형태의 재산을 동일하게 취급하고, ② 경쟁당국은 지식재산권 자체가 시장지배력(market power)을 갖는 것으로 가정하지 않으며, ③ 경쟁당국은 지식재산권 라이선스가 일반적으로 경쟁촉진적인 효과가 있음을 인정한다는 것이다.

2016년 8월 12일, 미국 법무부는 FTC와 공동으로 'IP Guidelines 개정안'을 발표하고 의견을 수렴하고 있다. 개정안은 지식재산권 라이선스에 관한 경쟁당국의 집행 방식을 변경하거나 지식재산권 라이선스를 다른 분야로 확장하기 위한 것이 아니며, 제정법 개정 및 판례법의 변경을 반영하여 일부 내용을 수정하기 위함이다.

6) 부당한 소제기에 대한 특허권 남용 이론의 적용

(1) 일반원칙 및 적용규정

전술한 바와 같이 미국 특허법 제271조(d)항 (3)호에서는 침해자에 대한 침해소송 제기 등 특허권 행사는 특허권 남용에 해당하지 않는 다고 규정하고 있고, 원칙적으로 미 연방법원도 특허권자가 특허침해소송제기로 경쟁기업을 시장에서 배제하는 경우, 특허가 사기로 취득되었다는 것을 입증하지 못하거나 경쟁기업을 상대로 제기한 소송이 남용적 소송행위(Sham Litigation)라는 점을 증명하지 못하면 반독점법 위반으로 볼 수 없다고 보고 있다.

미 연방대법원은 남용적 소송행위인지 여부를 판단하기 위해서 객관적 요건과 주관적 요건에 대한 2단계 심사를 한다.[256] 우선 ⅰ) 객관적으로 원고가 소송을 제기하면서 합리적으로 자신이 승소할 것이라고 예상하지 않으면서 소송을 제기하여야 하고, ⅱ) 원고가 소송을 제기하면서 객관적으로 본안승소의 가능성이 없다는 것을 인지하면서도 경쟁자의 사업을 직접적으로 방해할 의사로 소송을 제기한 경우이어야 한다.

특허권자가 남용적 소송행위를 하고 있다는 상대방의 반소나 항변에 대하여 특허권자는 자신의 소송이 악의(bad faith)에 의한 소송이 아니며, 선의(good faith)에 의한 소송이므로 이러한 선의의 소송은 반독점법 작용을 배제한다는 노어(noerr) 면제를 주장하여 다툴 수 있다.[257] 이

256) Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc., 508 U.S. 49 (1993).

와 관련하여 미국 연방대법원은 California Motor 사건에서 법원의 판결을 받아서 자신의 권리를 공적으로 집행하기 위하여 소송을 제기한 것이 아니라 오로지 경쟁업자의 사업을 방해할 목적으로 소송을 제기한 경우에는 노어면제적용을 주장할 수 없다고 판시하기도 하였다.[258]

특허권자의 부당한 소제기에 대하여 적용할 수 있는 미국 반독점법상 근거규정은 셔먼법 제1조 및 제2조, FTC 법 제5조를 들 수 있으며,[259] 클레이튼법 제4조 위반도 주장할 수 있다.

(2) Walker Process 사건 (1965)

① 판결의 요지

원고가 특허침해소송을 제기하자 피고가 특허침해가 아니라고 주장하면서 반소로 특허무효확인 소송을 제기한 Walker Process 사건에서 연방대법원은 셔먼법 제2조의 다른 요건이 모두 구비되었다면, 미국 연방특허청을 기망(fraud)하여 취득한 특허에 기초하여 소송을 제기하여 그 효력을 주장하는 것은 셔먼법 제2조 위반이 될 수 있고, 클레이튼법 제4조에 따라서 3배 배상을 인정할 수 있다고 판시하였다.[260]

본 사건에서는 해당 특허의 취득과정에서 특허권자가 미국 연방특허청에 선서 후 진술을 하면서 자신들은 특허출원 전에 이미 당해 기술이 사용되고 있었던 사실을 알지 못했다고 진술하였고, 이러한 특허취득과정에서 특허권자의 허위진술이 특허소송에 미치는 영향이 문제되었다. 단 시장에 대한 영향 및 경제적인 효과에 대한 분석없이 그러한 허위진술이 있었다는 사실만으로 반독점법 위반을 인정하는 당연위법 원칙을 인정하는 것에 대하여 매우 제한적으로 보아야 한다고 보았다. 즉 Walker Process 판결에서 연방대법원은 경쟁법 위반에 기초하여 특허권 남용을 주장하기 위해서 피고는 ⅰ) 원고의 특허권 취득이 기망에 의하여 이루어졌고, ⅱ) 특허를 주장하는 측이 소송을 시작할 때 그러한 기망의 사실을 알고 있었으며, ⅲ) 기망행위가 아니었다면 특허를 취득할 수 없었을 것이고, ⅳ) 특허권자가 관련 시장에서 독점력을 확보할 상당한 가능성이 있고,

257) 선의의 소송의 경우 반독점법 적용을 배제한다는 Noerr 면제 이론은 Eastern R. Conference v. Noerr Motors, 365 U.S. 127 (1961)의 판결과 United Mine Workers v. Pennington, 381 U.S. 657 (1965)을 통해 정립되었으며 Noerr-Pennington 면제라고도 불린다.
258) California Motor Transp. Co. v. Trucking Unlimited, 404 U.S. 508 (1972).
259) United States v. Singer Mfg. Co., 374 U.S. 174 (1963).
260) Walker Process Eqpt., Inc. v. Food Machinery Corp., 382 U.S. 172 (1965).

v) 원고의 특허소송 제기로 인하여 손해가 발생하였음을 입증하여야 하는 것으로 보았다.

② 사실관계 및 소송의 경과

하수처리과정에서 활용되는 장비에 관한 특허를 보유하던 Food Machinery & Chemical Corp.(이하 'FMC')은 Walker가 관련시장에 진입하자 그들이 자사의 특허를 침해한다고 주장하면서, 특허침해소송을 제기하였다. 당시 위 특허는 그 존속기간의 만료가 1년도 남지 않은 상태였다. 이에 Walker는 FMC가 시장을 독점화하려고 시도한다고 주장하면서 반소를 제기하였다. 본 건 특허를 출원할 당시 FMC는 그 발명이 출원일로부터 1년 이전에 미국에서 사용된 사실이 없다고 진술한 바 있는데,[261] Walker는 이는 거짓진술이었으므로, FMC는 그 특허를 신의성실의 원칙에 위반하여 사기적으로 취득한 것인 이상 그 특허에 기초하여 소를 제기하는 하는 것은 독점규제법 위반에 해당한다고 주장하였다. 실제로 Walker는 선행기술에 관한 증거제출을 통해 FMC의 진술이 사실이 아니었음을 입증하였으며, 증거개시절차 진행 중 FMC의 특허가 만료되었다는 주장을 추가하였다. 1심과 항소심은 모두 피고의 반소청구를 기각하였다.

③ 연방대법원의 판단

연방대법원은 특허권자가 여러 가지 근거없는 소송에 시달리는 것을 방지하여야 할 필요성과 특허권자가 반독점법에 위반하여 소송을 제기하는 것을 방지하여야 할 필요성 중에서 특허권자의 특허가 아직 무효로 되지 않은 경우에도 그 특허의 취득이 사기적인 방법에 의하여 이루어진 것임이 입증된 경우에는 후자에 더 무게를 두어야 한다고 판단하였다.

나아가 특허권자가 특허를 사기적으로 획득하여 주장하는 경우 독점규제법 위반에 따른 책임을 부담할 수 있으나, 이 경우 Sherman법 제2조상의 일반적인 요건들은 물론 특허권자의 특허가 미국 특허상표청(USPTO)에 대한 사기를 통해 획득되었다는 사실이 주장·입증되어야 한다고 판시하였다.

구체적으로 특허가 사기에 의해서 획득되었다고 판단하기 위해서는 ① 특허권자가 인지한 상태에서 계획적으로 사기적인 부작위나 거짓진술을 하였을 것, ② 특허청 심사관을 속이기 위한 명

261) 35 U.S.C. §102(b). 미국특허출원일로부터 1년 이전에 미국 또는 외국에서 특허되거나 인쇄된 간행물에 기재되거나, 미국에서 공공연하게 사용되거나 판매된 경우에는 특허를 받을 수 없다.

백한 의도가 있었을 것, ③ 부작위나 거짓진술이 특허가 등록되게 된 주요 요인일 것, 즉 부작위나 거짓진술이 없었다면 특허가 등록되지 않았을 것 등이 입증되어야 한다고 판시하였다. 여기서 특허권자의 악의는 명백하고 설득력 있는 증거(clear and convincing evidence)에 의해서 입증되어야 한다고 하였다.

④ 판결의 의미

본 사건은 특허청에 대한 기만적 행위를 통해 획득한 특허를 집행하려는 기업에 대한 Sherman 법 제2조가 적용된 사안으로 연방대법원의 근본적인 관념은 특허청을 기만하여 특허권을 획득한 주체는 헌법과 특허권에 따른 보호를 받지 못한다는 것임을 확인한 판결이다.

특허가 사기적 방법에 의해 획득되었으므로 특허권자는 반독점법 위반에 따른 책임을 부담하여야 한다는 본 건의 판시사항은 그 후 이른바 'Walker Process claim'으로 불리며 특허권자로부터 특허침해소송을 제기당한 경우 그 상대방이 항변으로 활용할 수 있는 대표적인 수단으로 이용되고 있으며, 경쟁당국 또는 이에 따라 사기를 통해 획득한 특허의 행사 또는 행사의 시도는 셔먼법 제2조 또는 FTC법 제5조 위반의 소지가 있다.

Walker Process 판결 이후 정리되는 원고의 입증사항으로는 ⅰ) 특허가 사기에 의해 획득되었다는 점, ⅱ) 특허를 주장하는 당사자가 소송이 개시될 때 사기임을 알았다는 점. ⅲ) 사기에 의하지 않고는 피고에게 주어질 수 없었다는 점, ⅳ) 관련시장에 특허권가 독점력(monopoly power)를 가질 위험성이 존재했다는 점, ⅴ) 주장하는 당사자는 원고적격(antitrust standing)을 갖추고, 피해가 발생했다는 점을 들 수 있다.

이러한 Walker Process 사건은 부적절하게 취득한 특허권에 기한 특허권의 행사에 대하여 반독점법을 적용할 수 있는지 문제가 된 사안으로 적법하게 취득한 특허권에 기한 소제기 행위에 대하여 그대로 적용하기 어려운 한계가 있다.

(2) Handgards 사건 (1979)

Handgards 사건에서는 Walker Process사건에서 판단한 부당하게 취득한 특허권의 행사에 대한 셔먼법 제2조 적용과의 관계를 재조명하였다. 제9항소법원은 특허권자가 해당 특허가 신규

성 흠결이 있음을 알고 소송을 시작하였기 때문에 셔먼법 제2조 위반으로 판단하였다.

피고가 기망에 의해 특허권을 취득하였고 소제기시 특허권자가 이러한 사실을 알고 있었다는 사실을 원고가 입증해야 한다고 판시한 Walker Process 사건에서와는 달리 Handgard사건에서는 원고는 피고가 소송이 제기되기 전에 당해 특허가 유효하지 않아 권리를 행사할 수 없으며 이에 따라 침해되지 않았다는 사실을 언젠가 알았다는 것만 입증하면 된다고 보았다.

대부분의 하급심법원에서는 남용적 소송행위(sham litigation)를 방어하는 비용은 경쟁법 위반행위에 대한 손해배상(antitrust damage)처럼 회복가능(recoverable)한 것으로 판단하고 있고, 또한 침해소송이 객관적으로 근거없거나 주관적인 악의에 의해 제기되었다면 예외적인 사안으로 판단되어 35 U.S.C §285에 따라 대리인비용을 패소자 측에 부담시킬 수 있다.[262]

(3) Bristol-Myers Squibb(BMS) 사건 (2008)

미국 연방항소법원은 Bristol-Myers Squibb(BMS) 사건에서 남용적 소제기 인지 여부를 판단하기 위한 기준에 비추어 보면 객관적으로 원고가 소송을 제기하면서 합리적으로 자신이 승소할 것이라고 예상하지 않으면서 소송을 제기하여야 한다는 원칙을 재확인하였다.[263] BMS는 출원과정에서 특허발명과 관련된 기술이 공개된 기술로서 신규성이 없음을 알면서도 이러한 사실을 심사과정에서 고지하지 않고 허위진술을 하였다.

미국에서는 미연방규칙 37 CFR 1.56에서 규정하고 있는 IDS(Information disclosure Statement)제도와 형평법상 인정되고 있는 부정행위(inequitable conduct) 이론에 따라 만일 의도적으로 특허와 관련된 중요한 선행기술을 은닉하고, 이로 인하여 특허를 받게 될 경우 당해 특허는 집행불능(unenforceable)이 될 수 있다. 이에 BMS는 출원과정에서 IDS의무위반과 부정행위로 인하여 침해소송에서 승소할 수 없고 해당 특허권은 집행불능이 되므로 원고가 소송을 제기하면서 객관적으로 본안승소의 가능성이 없다는 것을 인지하면서도 경쟁자의 사업

262) 일반적으로는 대리인 비용은 각자 부담이 원칙이다. 대리인 비용의 부담이 인정되는 경우는 대리인 비용이 각자 부담되는 것이 부당한 경우나 패소자 측의 행위가 악의적이거나 불공정한 경우이다. 한편 대리인 비용의 부담이 인정될지에 과한 구체적인 판단은 1심법원 판사에 의해 이루어지는데, 이 경우 판사에게는 폭넓은 재량권이 인정된다; Samsung Elecs. Co. v. Rambus Inc., 439 F. Supp. 2d 524, 570 (E.D. Va. 2006), rev'd remanded, 523 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2008).

263) Bristol-Myers Squibb Co. v. Apotex, No. 2007-1438 (Fed. Cir. 2008).

을 직접적으로 방해할 의사로 소를 제기한 경우에 해당한다고 보았다. 나아가 BMS는 FDA에도 고의로 허위 진술을 하여 관련이 없는 2건의 특허를 Orange Book에 등재하였고, 특허의 무효를 주장하면서 제네릭 품목허가를 신청한 자들에 대하여 특허침해소송을 제기하였으므로 남용적 소송행위(Sham litigation)이 되기 위한 2가지 요건이 구비된 것으로 판단하였다.[264]

다. 특허권 남용의 성립요건 및 효과

1) 성립요건

(1) 특허권의 범위 밖에 있는 행위

특허권자는 특허권의 존속기간 내에서 특허청구범위에 기재된 특허발명에 대해서 독점적으로 실시할 권리를 가진다. 그러나 특허법에서 특허권자에게 부여하는 독점권의 허용범위에 대해서는 청구범위의 해석, 특허소진이론 등에 따라 해석의 여지가 있다.

Monsanto 사건에서는 "특허권자가 비특허 제품을 특허받은 종자와 함께 판매하는 것, 그 종자의 복제를 불허하는 것, 단일 실시료를 부과하는 것 등은 특허의 허용범위 내의 행위이고, 특허남용은 특허의 허용범위 밖에 있을 때 성립하는 것다"고 판시하였고,[265] Compton 사건에서는 특허권자가 유효기간이 지난 후에도 실시료를 받고 실시권자로 하여금 경쟁 제품을 팔지 못하도록 한 행위가 특허 남용이라고 판단하였다.[266]

(2) 특허권과 해당 행위와의 관련성

Princo 사건에서는 "특허권자가 반경쟁적인 효과가 있는 행위를 하였더라고 해당 행위가 특허의 범위를 벗어나는 방식으로 특허의 사용을 제한하여야 특허의 남용이 될 수 있다. 즉, 특허남용은 특허권과 문제된 행위 사이에 관련이 없는 경우에는 성립될 수 없다"고 판시한바 있다.[267]

---

264) Bristol-Myers Squibb Co. v. Apotex, No. 2007-1438 (Fed. Cir. 2008).
265) Monsanto Co. v. Scruggs, 459 F.3d 1328, 1340-41 (Fed. Cir. 2006), cert .denied, 127 S. Ct. 2062 (2007).
266) Compton v. Metal Products, Inc., 453 F.2d 38, 42 (4th Cir. 1971).
267) Princo Corp. v. International Trade Com'n, 616 F.3d 1318, 1329, 1331-32 (Fed. Cir. 2010).

(3) 경쟁제한성

특허권 남용은 주로 반경쟁적 효과가 있는 행위에 대하여 문제되나, 연방대법원은 전술한 Morton Salt 사건에서 특허법의 공공정책에 반하는 경우 "관련시장, 반경쟁적 효과, 특허권자가 거래를 강요할 능력이 있었는지 여부 등은 문제되지 않는다"고 판시하였다.[268]

다만, CAFC 설립 이후 판결들에서는 '반경쟁적 효과를 초래했다'는 입증을 요구하는 판시도 있다.[269]

(4) 특허 남용의 항변을 주장할 수 있는 자

특허남용의 항변은 특허권자에게 침해금지청구 등의 권리행사를 당한 침해자라고 주장된 자가 주장하게 된다. 앞에서 살펴본 바와 같이 Morton Salt 판결에서 피고가 직접 끼워팔기의 피해를 보지 않은 경우라도 특허권 남용의 항변을 제출할 수 있는 적격이 있다고 판시한 바 있다.[270]

2) 효과

특허권 남용이 인정될 경우 그 요인이 제거될 때까지 해당 특허권은 집행불능(unenforceable)이 될 뿐이며, 특허가 기망적으로 획득한 것이 아닌 한 특허 남용이 인정되었다고 하여 특허를 무효화하는 것은 아니다.[271]

특허 남용은 해당 특허권을 집행불능하게 할 뿐이고 금전적 보상이 주어지는 것은 아니다. 다만, 이는 특허권자의 특허권 남용행위로 인하여 피고에게 피해가 발생한 경우 손해배상청구를 할 수 없다는 것을 의미하는 것은 아니므로, 피고 측은 경쟁법 또는 계약법의 영역에서 손해배상청구를 할 수 있다.

268) Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942).
269) Windsurfing Intern. Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995 (Fed. Cir. 1986).
270) Morton Salt Co. v. G.S Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942).
271) C.R. Bard, Inc. v. M3 Systems, Inc., 157 F.3d 1340, 1372(Fed. Cir. 1998) 등.

3 우리법상 특허남용 관련이론

이하에서는 우리법상 특허남용 관련이론으로 민법상 권리남용 이론, 우리 특허법상 특허권 남용 규정의 연혁, 경쟁법상 특허권 남용의 규제에 대하여 살펴보고, 특허법상 관련 규정의 도입여부를 검토해보기로 한다.

가. 우리 특허법상 권리남용

1) 권리남용의 일반적 법리

특허권도 사권의 일종인 이상 그 권리의 행사는 신의성실의 원칙에 따라야 하며 권리의 남용은 허용되지 아니한다(민법 제2조). 우리 판례는 권리남용의 일반적 요건에 대하여 "권리의 행사가 주관적으로 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없고, 객관적으로 사회질서에 위반된다고 볼 수 있으면, 그 권리의 행사는 권리남용으로서 허용되지 아니하고, 그 권리의 행사가 상대방에게 고통이나 손해를 주기 위한 것이라는 주관적 요건은 권리자의 정당한 이익을 결여한 권리행사로 보여지는 객관적인 사정에 의하여 추인할 수 있다"고 판시하고 있다.[272]

이와 같이 우리 대법원은 권리남용을 인정함에 있어서 객관적 요건과 함께 주관적 요건이 충족되어야 함을 요구하고 있고, 어떠한 권리의 행사를 권리남용이라는 이유로 부정함에 있어서는 매우 신중한 태도를 견지하고 있다.[273]

즉 민법상 권리남용이란 권리 자체는 유효한 것을 전제로 그 권리의 행사가 외관상으로는 적법한 것으로 보이지만 권리의 사회적·경제적 목적 또는 사회적으로 허용되는 한계를 일탈한 것일 때 이에 대한 법적 보호(법률효과)를 부여할 수 없는 것을 말한다.[274]

272) 대법원 2003. 11. 27. 선고 2003다40422 판결 등.
273) 박성수, 한국의 특허권 남용 규제, LAW&TECHNOLOGY 제3권 제1호 (2007. 1), 19면.
274) 곽윤직 편, 민법주해[Ⅰ], 박영사, 2000, 183면.

2) 우리 특허법상 특허권 남용 규정의 연혁

(1) 1947년 미군정법령에서 특허권 남용 규정

우리나라 최초의 독립적인 특허법이라고 할 수 있는 것은 1946년 10월 5일 미군정법령 제91호로 공표되고, 동년 10월 15일부터 시행된 특허법이라 할 수 있다.[275] 1946년 특허법에서는 민법상 권리남용규정과는 별도로 특허권의 남용사유에 대하여 규정하고 있었다.

이는 현행 특허법 제107조의 강제실시권 재정사유에 대응되는 것으로 1946년 특허법 제101조에서는 현행 강제실시권 재정사유와 유사한 특허권자의 불실시, 불충분한 실시 등의 사유이외에도 동조 제4호에서 "적당한 조건으로 실시권의 허락을 거부하는 것이 우리나라의 산업 혹은 국내 거주자의 사업에 부당한 손해를 가하여 실시권의 허락이 공익상 필요함이 명백한 경우"를 특허권 남용 유형의 하나로 규정하고 있었다. 제101조 단서에서는 "특허권의 남용여부를 결정함에 있어 특허는 발명을 장려하며 발명이 국내에서 지체없이 상업적 규모로 실시하도록 하기 위하여 허여된 것으로 보아야 한다"고 하였다. 이는 국내에서 지체없이 상업적 규모로 실시되지 아니하고 특허권을 보유하고만 있는 경우에는 특허권의 남용으로 볼 수 있음을 의미하는 것이다. 제102조에서는 이러한 특허권 남용사유에 해당하는 경우 특허허여일부터 3년이 경과한 후면 검사 또는 이해관계인이 강제실시권 허여 또는 특허의 취소를 청구할 수 있다고 규정하였다.

이러한 규정을 토대로 해석하여 볼 때, 당시 우리 특허법에서는 국내산업육성을 위하여 특허기술의 조속한 상업화를 도모하고자 특허권에게 실시의무 또는 실시허락의무를 부과하고 있었다는 것을 알 수 있다. 그러나 특허권 남용사유에 해당하는 경우 특허침해주장이 인정되는지 여부나 금지명령을 내릴 수 있는지 여부에 대한 규정이나 판례는 찾아볼 수 없다. 다만, 제101조의 특허권 남용에 대한 제재조치로 제102조에서 강제실시권의 허여 또는 특허의 취소를 규정하고 있었다는 점에 비추어 실시권 허여나 특허취소가 확정되기 전에는 특허침해에 대한 권리행사가 제한되지 않았다고 해석할 수 있다.

275) 특허청, 지식재산강국을 위한 도전 30년 (2007), 38면.

(2) 1961년 특허법에서 특허권 남용 규정 삭제

5·16 군사정권의 구법령 정리사업의 일환으로 1961년 12월 31일 법률 제950호로 특허법이 제정·공포되었고, 1946년 특허법 제101조에서 규정되었던 특허권의 남용에 관한 규정은 1961년 특허법에서는 제45조의 강제실시 또는 특허취소에 관한 규정으로 대체되었다. 그 사유도 '불실시'로 한정되고 권리남용이라는 표현도 삭제되었다.

(3) 1963년 특허권 남용 규정 재도입

1963년 3월 5일 법률 제1293호로 특허법이 일부 개정되면서 1946년 미군정법령에 존재하였던 특허권 남용규정이 제45조의2에 다시 도입되었고, 제2항 제3호에서 1946년 특허법 제101조 제4호와 유사한 사유로 "특허권자가 실시권의 허락을 부당하게 거부하여 산업이나 국가 또는 국내 거주자의 사업에 손해를 가하였을 때"를 특허권의 남용사유의 하나로 규정하였다.

그러나 1946년 법과 다른 점은 1963년 개정법에는 불실시의 경우 강제실시 또는 특허취소의 규정을 제45조에 별도로 가지고 있었다는 것이다. 하지만, 제45조의2의 특허권의 남용에 해당하는 경우에는 제45조의 규정에 준하여 특허권을 취소하거나 강제실시권을 허여할 수 있었으므로(1963년 특허법 제45조의2 제3항), 특허권의 남용과 강제실시권 설정 또는 취소에 대한 규정은 실질적으로 1946년 법과 큰 차이는 없다고 볼 수 있다.

1963년법에도 특허권 남용에 해당하는 경우 침해금지청구나 손해배상청구를 할 수 있는지 여부에 대한 언급은 없으나, 강제실시권을 설정하거나 특허권을 취소할 수 있음을 규정하고 있는 것으로 보아 강제실시권 설정이나 특허권 취소가 확정되기 전에는 특허침해에 대한 권리행사가 제한되지 않았다고 해석할 수 있다.

(4) 1973년 특허법에서 특허권 남용규정의 변화

1973년 전면개정으로 인해 특허권의 불실시에 대한 제재로 강제실시권과 특허권 취소의 재정에 관한 규정은 제51조, 특허권의 남용에 관한 규정은 제52조가 되었고, 제52조 제3항 제4호에서는 1963년 법의 제45조의2 제2항 제3호와 동일한 "특허권자가 실시권의 허락을 부당하게 거부하여 산업이나 국가 또는 국내 거주자의 사업에 손해를 가하였을 때"가 권리남용 사유 중 하나로

유지되었다.

1973년 특허법에도 특허권의 남용에 해당하는 경우 침해금지청구 등의 권리행사가 허용되는지 여부에 대하여 명문의 규정을 두고 있지 않았다. 다만, 1973년법의 개정안에서 '특허권의 남용과 특허침해소송의 남발을 방지하기 위하여 남용한 권리는 이를 취소할 수 있도록 하였음' 이라고 입법이유를 밝히고 있으므로, 특허권의 취소를 통하여 특허권의 남용을 제재하고자 한 것으로 볼 수 있다.

이는 권리남용에 해당하는 권리행사는 허용되지 않는다는 민법의 일반원칙과는 달리 국가산업 발전에 밀접한 관련이 있는 특허권의 특수성을 감안하여 일반적·추상적 개념인 민법상 권리남용과는 별도로 특허법에 남용사유를 제한 열거적으로 명백히 규정하고 이에 해당하는 경우 강제실시권의 허여 또는 특허취소라는 행정적 절차를 통해 제재하고자 하였던 것으로 볼 수 있다.

(5) 1986년 개정시 특허권 남용 규정 삭제

1986년 12월 31일 제7차 일부개정(법률 제3891호)시에는 특허권 남용규정 전체가 삭제되고, 이후 특허권 남용사유는 강제실시권 및 특허권 취소의 재정사유에 편입되어 몇차례의 변화를 거쳐 현재에 이르렀고, 특허법상에 '특허권의 남용'이라는 표현은 더 이상 사용하지 않게 되었다. "특허권자가 실시권의 허락을 부당하게 거부하여 산업이나 국가 또는 국내거주자의 사업에 손해를 가하였을 경우"라는 특허권의 남용사유는 1986년 개정당시 제51조 제1항 제3호로 강제실시권의 재정사유로 편입되었으나, 1990년 1월 13일 법률 제4207호로 전부개정시 삭제되었고, 당시 개정안이나 심사보고서에는 그 이유에 대하여 언급하고 있지 않다.

(6) 공정거래법과의 관계

우리나라 공정거래법의 입법연혁을 살펴보면 특허법상 권리남용 규정의 연혁이 공정거래법의 입법연혁과 연계되어 진행된 것임을 알 수 있다. 즉, 우리나라에서 공정거래법이 제정된 것은 1980. 12. 31.(법률 제3320호, 1981. 4. 1. 시행)인데, 제정이유에서 '독과점의 폐단에 대한 적절한 규제'를 주 목적으로 한다고 밝히고 있다. 이와 관련하여 독점권 부여라는 측면이 강한 지식재산권과의 관계를 설정할 필요가 있었고, 이에 공정거래법 제48조에서는 "무체재산권의

행사행위"라는 제목 하에 "이법의 규정은 저작권법·특허법·실용신안법·의장법[276] 또는 상표법에 의한 권리의 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 이를 적용하지 아니한다."고 규정하였다.

즉, 우리 특허법에서 특허권 남용에 대한 규정을 가지고 있었던 1963년이나 그 이후 일부개정이 있었던 1980년 당시에는 우리나라에 공정거래법이 시행되지 않고 있었고, 따라서 특허권 남용에 대한 규제를 당연히 특허법의 영역에서 다룬 것으로 볼 수 있다. 이 후 공정거래법이 1980년에 제정되어 특허권의 행사와의 관계를 규율하게 되었고, 1986년 12월 31일 동법이 개정되면서 특허법도 같은 날인 1986년 12월 31일 법률 제3891호(1987. 7. 1. 시행)로 개정을 하면서 특허권 남용에 대한 규정을 삭제하였다. 비록 1986년 특허법 개정이유에 특허권 남용에 관한 규정을 삭제한 이유를 밝히지 않았으나, 공정거래법과의 관계 및 공정거래법의 제개정 연혁을 고려해 보면 특허권 남용과 관련한 문제는 공정거래법에 의한 규율로 맡기겠다는 취지로 볼 수 있다.[277]

4) 우리 판례의 태도

2004년 우리 대법원에서는 2000년 일본 최고재판소의 킬비 사건[278]의 영향을 받아 "특허무효 심결 확정 전이라도 침해소송법원에서 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다"고 판시하였다.[279]

2012년도 전원합의체에서는 신규성 뿐만 아니라 진보성의 경우에도 침해소송법원에서 판단할 수 있다고 판시하였다.[280] 즉, 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 신규성, 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 판시하였고, 이후 무효사유 있는 특허권의 행사는 권리남용이라 하여 금지청구 등을 인정하지 않는 판시가 이어지고 있고,[281] 상표권의 행사에 대해서도 무효사

276) 2004년 개정법에 의해 '디자인보호법'으로 명칭 변경.
277) 강명수, 특허권 남용에 대한 고찰, 지식재산연구 제9권 제2호 (2014. 6), 8면.
278) 最判 2000(平成12). 4. 11. 平10(オ)364号.
279) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결.
280) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결.

유가 있는 경우 권리남용이라고 판시하고 있다.[282]

즉, 무효사유가 명백한 특허권의 행사를 인정하는 것은 특허법의 목적에 반하는 것이고, 무효가 확정되기 전이라도 권리행사를 허용하지 않는 것이 우리 법원 태도로 볼 수 있다.

5) 특허권 행사에 권리남용 법리의 적용여부

살펴본 바와 같이 우리나라의 경우 무효사유가 있는 특허권의 행사의 경우에만 한정적으로 판례에 의하여 권리남용이라고 보아 특허권의 행사를 제한하고 있다. 그러나 무효사유가 있는 특허권에 기한 권리행사를 특허권의 남용으로 보는 것은 권리 자체에 하자가 있다는 점에서 민법상 권리남용과는 다른 문제이다.

또한, 무효사유가 없는 경우라도 무분별한 특허침해금지청구권 등 특허권의 행사도 권리남용의 일반법리에 따라 금지할 수 있는지 여부를 살펴볼 필요가 있다. 금지청구권 행사로 인한 특허권자의 이익은 극히 미미한 반면, 사업중단으로 제3자가 현저한 손해를 입을 우려가 있거나 당해 물품을 사용하고 있는 소비자에게 피해가 갈 우려가 있는 경우에는 객관적으로 사회질서 또는 공공의 이익에 위반된다고 볼 수 있을 것이다.

그러나 이러한 경우라도 특허권자에게는 시장에서의 배타적 지위 및 합의를 위한 사적협상에서의 우월한 지위유지 등의 이익이 있으므로 특허권의 행사가 주관적으로 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 권리자에게는 아무런 이익이 없는 경우라고 볼 수는 없다. 즉, 배타적 사유재산권인 특허권의 성질상 특허권자가 금지청구권을 시장에서의 자신의 독점적 지위유지를 위해 이용하거나 높은 합의금을 받기 위한 협상의 도구로 이용하였다고 하여도 권리남용의 주관적 요건을 충족한다고 보기는 힘들다. 권리남용에 관한 우리 판례의 태도에 따를 때 주관적 요건은 권리자의 정당한 이익을 결여한 권리행사로 보여지는 객관적인 사정에 의하여 추인할 수는 있다. 그러나 권리남용이라는 이유로 권리행사를 부정함에 있어서는 매우 신중한 태도를 견지하고 있는 우리 대법원의 태도에 따를 때 특허침해금지청구권의 행사가 권리남용의 일반적 요건을 충족하기는 어려울 것으로 보인다.

---

281) 대법원 2012.03.15 선고 2010다63133 판결, 대법원 2012.07.12 선고 2010다42082 판결 등.
282) 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결.

나. 경쟁법상 특허권 남용의 규제

1) 공정거래법에 근거한 특허권 남용 인정여부

(1) 위법성에 근거한 권리남용 인정

앞서 살펴본 바와 같이 특허권의 정당한 행사에 대해서는 공정거래법 제59조에 따라서 공정거래법 적용이 제한되나, '부당한' 특허권의 행사에 대해서는 공정거래법이 적용될 수 있다.

또한 공정거래법상 부당한 특허권의 행사로 타인에게 손해를 가한 사업자는 손해배상의무가 있다고 규정하여 사적 구제를 인정하고 있으며(공정거래법 제56조), 법원은 공정거래위원회의 심사절차와 별개로 이 손해배상청구권의 존부를 판단할 수 있다.[283]

이와 같이 부당한 특허권 행사에 대한 사후적 구제수단까지 법정되어 있으므로 사전에 그러한 위법한 특허권의 행사를 권리남용으로 판단하여 허용하지 않는 것은 법리상 당연하다는 견해도 있다.[284] 최근 국내 하급심 판결들 중에도 이러한 법리를 수용한 판례가 등장하고 있다.[285]

(2) 공정위 심사지침상 특허권 남용

우리 공정위 지침에서는 '소송을 통한 특허권의 행사'와 관련하여 상당한 기간과 비용이 소유되는 특허침해소송은 소송 당사자에게 직접적인 비용을 발생시키는 한편, 관련 시장에서 해당 사업자의 평판에 영향을 미쳐 막대한 사업활동 방해효과를 초래할 수 있다고 하면서, 따라서 특허침해소송 등의 법적·행정적 절차를 남용하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다고 규정하고 있다.[286]

특히 "ⅰ) 특허가 기만적으로 취득된 것임을 알면서도 기만적으로 취득한 특허에 근거하여 특허침해소송을 제기하는 행위, ⅱ) 특허침해가 성립하지 않는다는 사실(해당 특허가 무효라는 사실 등)을 특허권자가 알면서도 특허침해소송을 제기하는 행위, ⅲ) 특허침해가 성립하지 않는다는 사실이 사회통념상 객관적으로 명백함에도 불구하고 특허침해소송을 제기하는 행위의 경우"에

283) 임영철, 공정거래법, 법문사, 2007, 503면 이하.
284) 조영선, 앞의 책(주 154), 583면.
285) 서울중앙지법 2011. 9. 14.자 2011카합709 결정; 서울중앙지법 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결.
286) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ.2.

는 남용행위로 판단될 가능성이 크다고 열거하면서,[287] [참고]로 "특허침해소송이 객관적으로 근거가 없음에도 불구하고 단지 소송절차를 이용하여 다른 사업자의 사업활동을 방해할 악의적인 의도로 소송을 제기하는 경우에는 부당한 행위로 판단할 가능성이 크다"고 규정하고 있다.[288]

또한, 동 지침에서는 "그러나 소송에 대한 특허권자의 기대가 합리적이고 정당한 것으로 인정되는 경우, 사후적으로 특허권자가 패소했다는 사실만으로 특허침해소송 남용행위로 추정되는 것은 아니다."라고 규정하고 있다.[289]

2) 공정거래법상 특허권 남용 인정에 대한 비판

이와 같은 공정거래법상 위법한 행위에 대한 특허권 남용의 인정여부에 대하여는 먼저 ⅰ) 특허권의 행사가 공정거래법상 위법행위에 해당하는 경우 권리남용의 항변을 인정할수 있는 여부에 대한 논의와ⅱ) 심사지침상 특허권 남용 규정에 대한 논의로 나누어 살펴볼 수 있다.

먼저 특허권 행사의 위법성에 따른 권리남용의 항변의 인정에 대하여는 어떠한 위법행위에 대하여 사후적 손해배상을 인정하고 있다고 하여 반드시 그러한 위법행위에 대하여 권리남용의 항변을 인정하여야 한다는 법적 근거는 없다. 또한 이는 민법상 권리남용의 성립에 대하여 권리와 상대방 및 사회일반 사이의 '이익 형량' 또는 '권리 본래의 사회적 목적' 등 객관적 요건과, 권리행사를 통한 '가해목적 또는 '부당한 이익을 취득할 목적'이라는 주관적 요건을 요구하고 있는 것과 부합하지 않는다.

다음으로 심사지침상 특허권 남용 규정에 대하여는 공정거래법의 적용영역은 개별 주체 간의 분쟁이 아니라 그러한 분쟁이 관련 시장 전체에 미치는 경쟁왜곡 행위를 시정하는데 초점이 맞춰져 있다는 점에서 특허권 등 지식재산권의 남용 기준을 개별 지식재산권법이 아닌 공정거래법 또는 그 심사지침에서 규정하는 것은 입법태도에 문제가 있다는 비판이 있다.[290]

287) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ.2. 가.나.다.
288) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ.2. [참고].
289) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ.2.
290) 강명수, 앞의 논문(주 277), 10면.

따라서 특허권 남용행위 자체에 대한 기준은 특허법에서 규정하고, 공정거래법에서는 포스코 판결에서 판시한 바와 같이 그러한 특허권 행사가 관련 시장경제 전체에 미치는 영향을 중심으로 규정하는 것이 타당하다고 본다.[291]

또한 우리 판례의 태도는 2012년 전원합의체 판결에서 판시한 바와 같이 "특허가 무효로 될 것이 명백한 경우 이에 기초한 침해금지 등의 청구는 권리남용"이라고 하여[292] 특허권 남용의 경우 민법상 권리남용 법리와는 달리 객관적 요건만을 요구하고 있다고 해석된다. 이는 특허성이 없어 본래 공중에게 개방되어야 하는 기술에 대하여 잘못하여 특허등록이 이루어져 있음에도 별다른 제한 없이 그 기술을 당해 특허권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손하고, 특허권자에게 부당한 이익을 주고 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋나기 때문이다.[293]

그러나 공정위 심사지침은 특허소송의 남용기준에 대하여 특허권자가 "특허가 기만적으로 취득된 것을 알면서" 또는 "특허 침해가 성립하지 않는다는 사실(해당 특허가 무효라는 사실 등)을 알면서" 소송을 제기하는 경우에도 남용행위로 열거하고 있어 객관적 요건 외에 주관적 요건에 대하여 별도로 규정하고 있어 상기 판례에 태도와 부합하지 않는다. 또한 "소송에 대한 특허권자의 기대가 합리적이고 정당한 것으로 인정되는 경우, 사후적으로 특허권자가 패소했다는 사실만으로 특허침해소송 남용행위로 추정되는 것은 아니다."라고 규정하고 있는 바, 이와 같은 남용행위 추정배제사유에 있어서 "특허권자의 기대가 합리적이고 정당한 것으로 인정되는 경우"가 무엇을 의미하는지 불명확하고, 대법원이 판시하고 있지 않은 내용을 규정하고 있어 문제의 소지가 있다.[294]

291) 대법원 2007. 11. 22. 선고 2002두8626 전원합의체판결.
292) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결.
293) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결.
294) 강명수, 앞의 논문(주 277), 10면.

제5절

소 결

이상에서는 지식재산권 행사에 대한 경쟁법 적용여부를 판단하기 위한 관련 기본이론을 살펴보기 위하여, 먼저 특허권의 범위와 경쟁법 적용요건을 살펴보고, 특허범위 이론과 합리의 원칙, 특허남용이론에 대하여 살펴보았다.

특허권의 정당한 범위를 명확히 하기 위해서는 먼저 특허법상 특허권의 범위를 판단하기 위한 요건으로 특허발명의 보호범위, 특허권의 존속기간, 특허권의 지역적 범위 등에 대한 개념을 명확히 하여야 할 것이다. 경쟁법상 위법성을 판단하기 위해서는 사업자, 경쟁제한성, 관련시장 등의 개념을 특허권의 행사와 관련하여 파악하여야 한다. 또한 사적이익보호를 목적으로 하는 지식재산권법과 공적이익보호를 목적으로 하는 경쟁법의 구제수단의 차이점을 명확히 인식하는 것도 중요하다. 즉 경쟁법은 시정명령과 과징금이라는 사후적 조치를 규제의 수단으로 하므로 특허침해금지청구권의 과도한 행사로 인한 피해 등을 효율적으로 예방할 수 없는 한계가 있다.

특허권 행사에 대한 경쟁법 적용의 문제에 있어서 가장 중요한 법적이론으로 특허범위 이론과 합리의 원칙, 특허남용이론이 있다. 모두 미국에서 주도적으로 발전된 이론으로 미국의 경제정책과 이에 따른 특허정책에 영향을 받았다고 볼 수 있다. 과거 미국법원은 친특허정책 추진시에는 특허권의 배타적 범위에 속하는 경우에는 경쟁범을 적용할 수 있다는 특허범위이론을 적용하여왔으나, 2013년 미 연방대법원의 Actavis 판결을 통해 특허범위이론을 파기하고 특허권의 배타적 범위에 속하는 권리행사인 경우에도 합리의 원칙에 따라 판단하여 경쟁제한성이 있는 경우 반독점법 위반행위에 해당할 수 있다고 판시하였다. 이러한 미국 법원의 태도는 우리 법원의 판례나 심사지침에도 영향을 미치고 있는데 우리나라의 법상황과 경제상황을 고려하여 미국의 태도를 그대로 따라 가는 것이 타당한지 고민해볼 필요도 있다. 즉 우리 공정거래법 제59조에

서는 명백히 지식재산권의 정당한 행사에 대하여는 적용할 수 없음을 규정하고 있고, 아직 우리나라 경제상황은 친특허정책의 입장에서 특허권자의 권리를 명확히 보호해주는 것이 적절하므로 미국법상 합리의 원칙에 따라 특허권자의 권리행사를 제한하는 것이 타당하다는 견해도 있다.

특허남용이론과 관련하여 특이할만한 점은 미국의 경우 특허법상 특허남용 관련규정은 특허권자의 남용적 권리행사를 제한하기 위하여 도입된 규정이 아니라, 법원의 과도한 특허남용이론의 확장으로 특허권자의 정당한 권리범위에 속하는 경우에도 권리가 제한되는 경우들이 발생하여 이를 방지하여 특허권자의 권리를 명확히 보호해 주기 위해 규정되었다는 점이다. 이러한 연혁을 참고하여 우리나라의 경우에도 특허남용관련 규정이 도입되는 경우에도 반드시 특허권자의 권리가 제한되는 것이 아니고 남용에 해당하지 않는 정당한 범위를 명확히 규정하는 방향으로 도입하는 방안을 고려해볼 필요가 있다.

제4장
주요 쟁점 및 사례

제1절 표준특허 관련 쟁점
제2절 NPE 관련 쟁점
제3절 역지불 합의 관련 쟁점



이하에서는 지식재산권의 행사에 대하여 경쟁법을 적용할 수 있는지 여부에 대하여 최근 가장 이슈화되고 있는 ⅰ) 표준특허 관련 쟁점, 2) NPE 관련 쟁점, 3) 역지불 합의관련 쟁점으로 나누어 살펴보기로 한다.

제1절

표준특허 관련 쟁점

1 표준특허의 의의 및 표준화 기구

가. 표준특허의 의의

최근 지식재산권과 관련된 경쟁제한적 행위 가운데는 표준화(기준설정, standard setting)의 정황에서 다수가 발생하고 있다. 일반적으로 표준화(기준설정)란 사물, 개념, 방법 및 절차 등에 대해 합리적인 기준을 설정하고, 다수의 사람들이 어떤 사물을 그 기준에 맞추는 것을 의미한다.

표준화 행위 중 표준기술에 특허가 설정되는 경우 특히 문제가 되는데, 여기서 "표준기술"에는 정부, 공공기관 등이 일정한 기술 분야에서 표준으로 선정한 기술로 '공적 표준(de jure standard)'과 해당 기술 분야에서 '사실상 표준(de facto standard)'으로 널리 이용되는 기술이 있다. '사실상의 표준'은 관련 시장에서 대체기술들 간의 경쟁을 통해 비용과 성능에서 가장 효율적인 것으로 판단된 기술이 다수의 사용자들에 의해 자연적으로 선택되고 확산됨으로써 표준의 지위를 획득한 경우이며, '공적 표준'은 공공기관 등이 사회안전보장 및 산업정책 목적으로 특정기술을 사용하도록 강제하는 경우의 표준을 의미한다.

공공기관에 의한 공적 표준의 지정이나 시장에서 사실상의 표준이 자연적으로 형성되기를 기다리지 않고, 관련 시장의 이해당사자들이 중심이 된 민간 표준화기구(Standard Setting Organization, SSO), 사업자단체, 동종기술보유 기업군 등에서 임의로 특정 표준을 설정하기 위해 구성 기술들을 선별·지정하고 이러한 기술들만을 사용하기로 합의하는 공동행위가 이루어지고 있는데, 이러한 행위는 사회적 효율성이라는 공익보다는 참여자들의 사적이익을 추구할 수 있다는 점에서 '사실상의 표준' 또는 '공적 표준'보다 경쟁정책 및 지식재산권의 공공정책에 의한 개입의 여지가 크다고 볼 수 있다.[295]

표준기술 중 "표준특허"란 표준기술을 구현하기 위한 특허이고, "표준필수특허"란 표준기술을 필요로 하는 상품을 생산하거나 서비스를 공급하기 위해서는 실시허락을 필수적으로 받아야 하는 특허를 의미한다.

이러한 표준기술은 기술 상호 간 호환성을 높여 경제적 효율성을 창출하고, 관련 기술의 이용과 개발을 촉진시킨다는 점에서 산업 정책적으로 그 필요성이 강조되고 있다. 표준기술 확보를 통해 국내 산업발전과 국제경쟁력 향상뿐만 아니라 상호 호환성 향상을 통해 시장규모를 확대하는 효과를 기대할 수 있다. 또한 선진기술의 조기 도입, 중복투자의 방지 및 시장의 선점이라는 효과뿐만 아니라 이용비용의 저렴화, 표준 인터페이스나 표준 사용법을 통해 이용의 편리성을 향상시킨다는 장점을 가지고 있다.[296]

반면 표준기술은 관련시장에서 막대한 영향력을 행사할 수 있고 일단 표준으로 선정된 기술을 다른 기술로 대체하는 데는 상당한 전환비용이 소요되어 그 영향력이 장기간 지속될 수 있다는 문제점도 지니고 있다. 특히 기술수준이 낮은 국가나 기업의 경우에는 기술 종속현상이 발생할 수 있으며, 지식재산권으로 보호되는 기술이 표준에 포함되는 경우에는 과다한 로열티 지급 또는 관련 시장의 공정거래 저해라는 심각한 문제를 초래할 수도 있다.[297]

---

295) 오승한, 사적 표준화 기구의 지식재산권 공개의무의 범위 및 공개의무 위반 행위에 대한 사후규제, 산업재산권 제36호 (2011. 12), 367, 375면; 박영규, 삼성과 애플의 분쟁에 대한 경제적, 특허법적 그리고 경쟁법적 고찰-표준특허, FRAND 조건을 중심으로, 비교사법 제19권 제4호 (2012. 11), 1349면.

296) 박영규, 앞의 논문(주 295), 1351면.

297) 기술과 법연구소, "정보통신표준화와 지적재산권에 관한 연구", 한국정보통신기술협회 보고서(2005. 12), 28면.

나. 표준화기구의 지식재산권 정책

표준기술과 관련된 특허가 존재하는 경우에는 특허권의 독점배타적인 특성으로 인하여 표준기술설정 취지에 반하여 표준기술로 인한 시장지배력 및 경쟁제한이 극대화 될 수 있다. 이에 각국의 국제 표준화기구는 표준기술관련 지식재산권 공개의무와 함께 특허권자로 하여금 공정하고 합리적이고 비차별적인(Fair, Reasonable and Non-discriminatory, 이하 'FRAND') 조건에 따라 제3자에게 실시허락을 하겠다는 자발적인 선언을 제출할 것을 요구하고 있다.

FRAND 확약은 공공적 성격이 강한 표준기술이 경쟁이 아닌 사업자들 간의 합의를 통해 인위적으로 선정되었다는 점에서 그 권리행사를 일정부분 제한하려는데 그 목적이 있다.[298] 특히 FRAND 확약은 공익성 보장을 위한 표준개발 기본원칙 중에서 표준의 자유로운 이용을 보장하는 '접근성 보장정책'과 연관되어 있는 것으로 실제 표준 확정 전(ex ante) 참가 당사자 간의 기술실시 협약을 대체하는 개념이고, 표준필수기술로 승인되기 위한 필수적 요건으로서 표준을 활용한 후속상품·서비스에 비용을 투자하는 근거가 된다고 할 수 있다.[299]

이러한 FRAND 확약의 취지에 따라 표준특허권자가 자신의 표준특허기술을 실시하는 자를 상대로 특허침해금지청구를 할 수 있는지 여부, 표준필수특허권자의 실시거절행위의 위법성 여부, FRAND 확약에 부합하는 실시료 기준, 중간 부품 사업자에게는 실시권을 허여하지 아니하고 최종품 사업자에게만 실시권을 부여하는 단계 차별(Level Discrimination, Multi-Level Licensing)등이 문제된다.

298) EU Comission, Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements (hereinafter "EU Horizontal Guideline"), OJ C 11, 14.1.2011, para 283, 284, 285, 287.

299) Suzanne Michel, Bargaining for RAND Royalties in the Shadow of Patent Remedies Law, 77 Antitrust L.J. 889, 893 (2011).

2 표준특허권자의 권리행사시 법적 문제

가. 특허공개의무 위반

표준화 과정에서 특허 존재여부를 허위로 공지하거나 미공지하는 행위는 경쟁기술을 배제할 우려가 있고, 해당 기술의 실시료에 대한 실시권자의 사전 협상 기회를 부당하게 상실하게 함을 물론 관련 사업자들의 합리적인 기대에 반하여 특허권자의 과도한 실시료 부과를 가능하게 할 수도 있다. 이와 같이 표준화 절차를 악용하는 기만적인 방법을 통해 관련 시장의 지배력을 획득하고 이를 토대로 과도한 로열티를 부과하는 행위는 기술이용의 촉진을 통해 효율성을 창출하고자 하는 기술 표준화의 기본취지에 반한다고 할 수 있다. 우리 공정위 지침에서는 "표준기술로 선정될 가능성을 높이거나 실시조건의 사전 협상을 회피할 목적 등으로 부당하게 자신이 출원 또는 등록한 관련 특허 정보를 공개하지 않는 행위"는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다고 규정하고 있다.[300] 러한 우리 공정위 지침이 표준화 과정에서 일정한 주관적 요건 하에 관련 특허정보를 공개하지 않는 행위를 시장지배적 지위 남용행위, 불공정 거래행위의 유형으로 제시하고 있으므로 이에 따라 다른 사업자의 사업활동 방해행위에 해당될 수 있는 것으로 규정하고 있다고 평가되고 있다.[301]

이에 대하여 특허권자가 일정한 주관적 의사를 가지고 관련 특허정보를 공개하지 않는 행위가 아니라 기망행위와 기술표준 선정 절차에 인과적 효과가 있는 경우에 방해행위로 인정하는 것이 타당하다는 견해가 있다.[302] 현 심사지침은 방해효과의 발생 또는 그 우려에 대한 언급없이 단지 일정한 주관적 요건 하에 특허정보 비공개 행위가 존재하면 방해행위에 해당하여 기술표준 선정 절차에 영향을 미치지 않는 단순한 관련 특허 정보의 비공개 행위까지 공정거래법 위반행위로 포섭할 수 있는 위험성을 내포하고 있다는 것이다. 이러한 견해에서는 위험성을 방지하기 위해서는 방해로 인하여 다른 사업자에게 일반적으로 인용되는 수인한도를 넘은 구체적 불이익이 발생하여 사업 활동이 실제적으로 곤란하게 되었거나 적어도 그러한 불이익 발생의 우려가 현존하고 지속적이어서 사업 활동이 곤란하게 될 잠재성이 인정되는 경우로 한정하는 것이 바람직하

300) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II.5.가.(2)
301) 박영규, 앞의 논문(주 295), 1378면.
302) 박영규, 앞의 논문(주 295), 1379면.

다고 본다.[303]

미국의 경우 특허권자의 권리행사 제한은 명시적인 법률규정뿐만 아니라 법적 정의관념인 형평법 원칙(equitable doctrines)에 근거한 판례이론으로서 금반언(estoppel), 묵시적 승인(acquiescence), 권리해태(laches), 오염된 손 이론(Unclean Hands) 등에 의하여 제한 될 수 있다. 이 이론들 중에서 특히 특허권자를 비롯한 지식재산권자들이 기술 실시자들의 침해행위를 유인하는 기만적행위를 한 경우에 금반언 원칙 혹은 묵시적 승인 원칙에 의하여 특허권자의 묵시적 권리포기 효과가 인정될 수 있다.[304] 실제 2008년 Qualcomm 사건에서는 잠재적 표준필수기술에 대한 특허권의 존재를 은닉한 행위에 대해서 기존의 형평법상 금반언 원칙에 의하여 '묵시적 실시허락'이 인정되었다.[305]

나. FRAND 확약 관련 문제

1) 기만적 FRAND 확약 및 FRAND 확약 위반행위

표준필수특허권자의 FRAND 확약 위반행위와 관련한 경쟁법상 규제의 문제는 '기만적 FRAND 확약 제출행위'와 'FRAND 확약에 위반한 권리행사 행위'로 나누어 볼 수 있다.

최근까지 EU 및 미국 경쟁당국은 표준특허권자의 표준 확정 후 특허 홀드업(Hold-up)의 문제를 해결하기 위해 잠재적 표준특허권자들이 표준확정 후 기술실시조건을 표준 선정단계에서 사전에 미리 공개하고 표준개발기구가 이 조건들을 평가하여 접근성과 효율성이 가장 좋은 기술을 표준필수기술로 선정함으로써 불분명한 FRAND 확약의 문제점을 보완하도록 유도하여 왔다.[306]

---

303) 홍대식·권남훈, 기술표준 관련 특허권의 행사와 한국 공정거래법의 적용 – 지식재산권 심사지침에 대한 비판적 검토를 중심으로 –, 고려법학 제63호 (2011. 12), 214-216면.

304) Wang Laboratories, Inc. v. Mitsubishi Elecs., 103 F.3d 1571 (Fed. Cir. 1997; Stambler v. Diebold, Inc., 11 U.S.P.Q.2d (BNA) 1709 (E.D.N.Y. 1988), affirmed by 878 F.2d 1445 (Fed. Cir. 1989).

305) Qualcomm v. Broadcom 548 F. 3d 1004 (Fed. Cir. 2008)(Qualcomm II); 오승한, 앞의 논문(주 295), 406-411면.

306) EU Horizontal Guideline, OJ C 11, 14.1.2011, para 299 ("가장제한적 라이선스 조건의 사전공개를 규정한 표준화 약정은 기본적으로 101(1)가 규정하는 경쟁을 제한하지 않음"); U.S. Dep't of Justice & Fed. Trade Comm'n, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition Ch.2, at 54 (2007).

그러나 표준필수기술 선정단계에서 적극적으로 장려되고 시도되었던 잠재적 필수기술에 대한 사전 정보공개 및 사전협상 제도는 참가자들의 소극성 및 기술권리자들의 특허공개 지연전략으로 실제 별다른 효과가 없었다.[307] 현실적으로 표준개발 과정에 참가하는 자들은 자기이익의 극대화를 위해 특허 및 실시조건의 공개를 최대한 연기하거나, 기술간 경쟁을 제한하기 위해 각각의 대체재에 대한 차단특허를 교환하거나 개발하는 등 기술상 우월적 지위를 획득하기 위해 다양한 방해활동을 하는 것이 일반적이다.[308]

또한 표준이 개발되고 확정되기 위해서는 수년이 소요되는 것이 일반적인데, 이론적으로 특정 시점에서 표준에 편입될 잠재적 기술들을 모두 놓고 그 중 가장 유리한 조건의 우수기술만을 선별적으로 필수기술로 지정하는 기술의 사전경매는 현실적으로 불가능하다. 결국 표준기술 선정과정에 기술의 특성과 실시조건의 합리적인 가치 이외에 참가자들 간의 이해관계가 반영되어 순수한 합리적 선택이 실현되지 못하는 것이 표준개발과정의 현실이며 이것은 실제 최근 LTE 표준특허의 선정 과정에서 문제로 알려져 있다.[309]

이와 같이 표준기술 선정과정에서 향후 표준선정후 실시조건에 대한 기만적 FRAND 확약 제출행위는 표준선정절차를 왜곡하는 행위로 표준선정 당시 경쟁 대체기술들 또는 잠재적 대체기술들을 배척하기 위한 수단이 될 수 있다. 그 결과로 발생하는 표준필수기술의 독점지위는 표준지정 취소 등이 용이하지 않고, 특허권 등의 보호를 통해 시장진입장벽이 형성되기 때문에 지속적으로 유지되는 문제점이 있다. 따라서 기만적 FRAND 확약 제출행위는 시장경쟁이 아닌 부당한 수단에 의한 독점의 형성과 강화라는 전형적인 경쟁제한효과를 야기한다.[310]

다만, 이러한 기만적 FRAND 확약은 표준 선정 후에야 비로소 현실화되는 FRAND 의무에 위반하는 권리행사로 비합리적인 과도한 기술 실시료 요구 또는 차별적 기술실시료의 부과 및 거래거절 등의 구체적 행위를 통해서 확인된다. 이와 같은 표준설정 이후에 FRAND 의무 위반행위의 경쟁제한 효과는 기만적 FRAND 확약제출과는 분리된 별도의 행위로써 이들 행위 자체의 위법

307) Maurits Dolmans & Daniel Ilan, European Antitrust and Patent Acquisitions: Trolls in the Patent Thickets, 8 No. 2 Competition L. Int'l 7, 10 (2013).
308) Id. at 10–11.
309) Id.
310) 오승한, 표준필수기술 선정절차에서 기만적 FRAND 확약을 제출한 특허권자의 권리실행 제한에 관한 연구, 지식재산연구 제7권 제4호 (2012. 12), 25면.

성을 인정하기 위한 구체적 경쟁제한성은 행위의 존재만으로는 성립되지 않는다. 즉, 이러한 행위가 독점적 지위를 가진 표준필수기술 권리자의 행위라고 하더라도 그 경쟁제한성을 인정하기 위해서는 당해 개별 행위자체에 의한 배척효과와 시장봉쇄가능성 등 객관적 시장상황에 대한 별도의 심사가 요구된다. 특히, 우리 대법원은 포스코 판결에서 경쟁제한성의 입증을 위해 경쟁제한효과의 존재 혹은 그 가능성을 요구하였는데 경쟁제한효과의 예시로 시장지배적 사업자의 행위에 의한 상품의 가격상승, 산출량 감소, 혁신 저해, 유력한 경쟁사업자의 수의 감소, 다양성 감소 등을 들고 있다.[311]

결론적으로 기만적 FRAND 확약 제출행위가 표준필수기술의 독점적 지위 취득이라는 경쟁제한적 효과가 명확한 반면, 구체적인 FRAND 의무 위반행위는 실제 그 효과가 시장경쟁 질서에 영향을 줄 수 있는 것인지가 명확하지 않아 경쟁제한성의 입증을 위해 상당한 시장분석이 필요하다는 점에서 차이가 존재한다. 이에 따라 경쟁법상 규제의 초점을 구체적인 FRAND 의무 위반행위에 맞출 경우 비난가능성이 희석되므로 이러한 문제점을 고려하여 FRAND 확약 제출 권리자가 표준확정 후 거래거절을 한 경우 그 위법성 심사의 우선대상은 '기만적 FRAND 확약의 제출'과 그에 의한 독점적 지위 취득에 있는 것이지 거래거절, 차별적 취급, 과도한 실시료 요구 등과 같은 개별적 권리 행사행위에 경쟁제한성에 중점을 두는 것은 타당하지 않다는 주장도 있다.[312] 그러나 국내 연구 중에는 FRAND 확약을 위반한 거래거절의 경우 경쟁법상 위법성 심사대상의 초점을 구체적인 권리행사 행위인 거래거절에 두어 일반화된 거래거절의 법리를 중심으로 분석하는 데 큰 문제가 없다고 보는 견해도 존재한다.[313]

이와 관련하여 2007년 Qualcomm 사건에서 1심인 미국 연방지방법원은 FRAND 의무 위반자인 Qualcomm의 '거래거절'을 특허권자의 광범위한 재량권에 근거하여 적법한 것으로 판단하였으나, 연방 제3항소법원은 거래거절 자체의 성격 보다, 그것이 독점력 취득의 수단이 되는 '기만적 FRAND 확약'이 존재함을 보여주는 구체적 실현행위라는 점에서 기만적 FRAND 확약 제출의 경쟁법 위반 가능성을 확인하고 제1심 판결을 파기환송 한 바 있다.[314]

311) 대법원 2007. 11. 22. 선고, 2002두8626 전원합의체 판결.
312) 오승한, 앞의 논문(주 310), 26면.
313) 윤기호 외 4인, 표준특허 선정 관련 공정경쟁확보 및 합리적 라이센싱 방안에 대한 연구, 공정거래위원회 (2010), 127-128면.
314) Qualcomm, 501 F.3d at 316-317; Research In Motion Ltd. v. Motorola, Inc., 644 F. Supp. 2d 788, 793

이 사건에서 상대방인 Broadcom은 FRNAD 확약없이는 당해 기술이 표준기술의 유일한 후보라도 표준개발기구가 이를 표준으로 승인하지 않는다고 주장하며 Qualcomm의 기만적 FRNAD 확약이 표준기술의 선정 즉, 당해 표준필수기술 시장의 독점화 원인임을 주장하였다.[315] 미국 연방 제3항소법원은 이 사건에서 관련 표준화기구인 IEEE의 기술전문가를 법정 참고인으로 재판정에 출석시켜 특허권자가 FRNAD 확약을 거부하는 경우에는 표준기술로 승인하지 않는 것이 표준개발기구의 원칙임을 확인하고, 표준책정 당시 대체기술의 존재여부와 관계없이 FRAND 확약이 없었다면 표준필수기술로 선정될 수 없다는 Broadcom의 주장을 받아들였다.[316] 따라서 표준기술의 특허권자가 추후 기술실시 요청자들에게 FRAND 조건을 넘어선 과도한 실시료 등을 요구한다면 애초부터 FRAND 확약이 허위로 제출됐다는 것을 의미하고 결국 특허권자는 표준필수기술시장에서 독점적 지위를 차지하기 위해 기만적 수단을 사용한 것으로 해석될 수 있다. 이에 법원은 Qualcomm의 기만적 약속(False Promise)은 IEEE의 FRAND에 대한 신뢰와 결합되어 법적으로 인지할 수 있는 셔먼법 제2조 위반을 성립시킬 수 있다고 판결하여 표준필수기술 시장의 독점화 원인이 표준개발기구의 표준선정에 있다는 근거로 Qualcomm의 반독점법 위반 책임 주장을 기각한 원심판결을 파기환송하였다.[317]

2) 침해금지청구권 허용여부

표준개발과정에서 발생하는 표준필수특허권자의 특허권 은닉 및 FRAND 확약 제출행위에 대한 규제의 필요성은 상당기간 논의되어 왔고, 특히 2007년 Qualcomm의 기만적 FRAND 확약행위를 표준필수기술 시장의 직접적 독점원인으로 지적한 항소법원의 판단 뒤부터 2010년 초까지 구요 규제대상은 기만적 FRAND 확약행위 그 자체에 대한 것이었다, 그러나 2011년을 전후로 미국과 EU 경쟁당국은 FRAND 확약을 제출한 권리자의 부적절한 금지청구권의 행사에 규제를 집중하고 있다. FRAND 확약을 제출한 자의 금지청구는 시장자체가 경제활동을 위하여 표준화에 의존하고 있기 때문에 전체시장의 경쟁에 영향을 미치고 있어서 그 영향력이 양당사자간의 관계에 국한되지 않는다는 것이다.[318]

(N.D. Tex. 2008)(기술실시의 거절은 단순한 거래거절이 아닌 FRAND 확약 위반으로 경쟁법상 충분한 소송원인을 제공함).

315) Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 501 F.3d 297, 316 (3d Cir. 2007).

316) Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 501 F.3d 297, 313 (3d Cir. 2007).

317) Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 501 F.3d 297, 306 (3d Cir. 2007).

2010년 이후 Apple, Motorola 등의 스마트폰 업체간의 소송에서 문제된 표준필수에 근거한 무차별적인 금지청구권이 행사되고, 이러한 금지청구권에 근거한 소송위협이 최종 소비자에게까지 확대되자, 2013년 Innovatio IP Ventures 사건[319] 등을 계기로 각국의 경쟁당국은 금지청구권의 행사 자체에 대해 좀 더 직접적인 규제수단을 사용하고 있으며, 기만적 FRAND 확약을 경쟁당국이 직접 규제하기 곤란한 현실적 문제점도 있어 기만적 FRAND 확약에 대한 규제가 좀 더 적극적인 금지청구권 자체로 집중되는 것으로 볼 수 있다.[320]

특허권자가 과도한 실시료를 청구하기 위한 수단으로 사용하는 금지청구권의 행사는 제한하는 경우 표준필수특허의 실시료 수준을 간접적으로 통제하는 효과를 얻을 수 있으며, 미국에서는 2006년 eBay 판결에서 연방대법원이 특허권남용 이론과는 별도로 적법한 특허권의 존재에도 불구하고 권리자의 금지청구실행을 부인할 수 있는 이론을 제시한 바 있어 이론구성도 용이하다고 볼 수 있다.[321]

FRAND 선언을 '합리적 금전실시료를 조건으로 제공하는 당연한 실시허락'으로 해석하는 경우에는 잠재적 실시자가 기술실시료를 지급할 것이 분명한 경우에 FRAND 확약자의 금지청구는 eBay 판결에 의한 금지명령청구 요건 중에

서 ⅰ) '회복 불가능한 손해'의 존재가능성 및 ⅱ) 법률상 금전적 손해배상이 특허권자의 손해를 전보하기에 불충분할 것 이라는 두 가지 요건을 충족할 수 없다.[322]

실제 이와 같은 금지청구권의 제한 법리는 기존의 특허권 남용과는 구별되는 또 다른 특허권 제

318) Renata B. Hesse, Deputy Assistant Attorney General, U.S. Dep't of Justice, "Remarks Before the Global Competition Review 2nd Annual Antitrust Law Leaders Forum: IP, Antitrust and Looking Back on the Last Four Years", at 18 (Feb. 8, 2013).

319) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., No. 11 C 9308 2012 WL 8500139, 921 F. Supp. 2d 903 (N.D. Ill. 2013).

320) 오승한, FRAND 확약 특허권자의 자발적 실시자에 대한 금지청구권의 행사와 독점규제법 위반 책임, 경쟁법연구 29권 (2014), 226면.

321) 미국의 eBay 판결에 따라 유효한 특허권에 근거한 금지청구의 본안소송이라고 하더라도 그것이 허용되기 위해서는 ⅰ) 금지청구를 인정하지 않을 경우 회복 불가능한 손해가 발생할 가능성, ⅱ) 법률상의 금전손해배상 만으로는 그러한 손해를 전보하기에 불충분할 것, ⅲ) 금지청구를 통해 발생하는 손해 및 원고의 이익간의 균형을 심사할 때 구제조치의 효과가 형평에 부합할 것, ⅳ) 공공의 이익이 침해 받지 않을 것 이라는 일반적인 요건을 갖추어야 한다(eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391 (2006))

322) Michel, Supra note 299, at 907-8; Paul H. Saint-Antoine, IP, Antitrust, and the Limits of First Amendment Immunity: Shouting "Injunction" in a Crowded Courthouse, 27-SUM Antitrust 41, 43 (2013); US DOJ & FTC, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition (2011), p.235.

한 법리로서, eBay 판결이 제시한 요건을 충족하지 못한 특허권의 행사는 실제 지식재산권 법제도 안에서도 허용되지 않는 권리행사라는 것을 의미한다. 따라서 지식재산권의 법리상 허용되지 않는 금지청구를 신청하여 경쟁자를 배척하는 행위를 경쟁법 위반으로 규제하여도 양법 체제의 충돌을 야기하지 않는다.[323]

표준특허권에 기한 특허침해금지청구와 관련한 경쟁법상 위법행위 유형으로는 시장지배적 사업자의 지위남용행위의 한 유형으로 거래거절행위에 해당하는지 여부의 문제로 볼 수 있다(공정거래법 제3조의2 제1항 제2호).

FRAND 확약을 한 특허권자의 침해금지청구 허용여부에 대하여는 상당한 견해의 대립이 존재하였다. 표준특허권자의 침해금지청구를 금지하여야 한다는 견해로는 ⅰ) 금지청구의 위협을 통해 표준기술의 기여도보다 부당하게 많은 이익을 취할 우려가 있으므로 표준특허권에 기한 금지청구는 경쟁법적 관점에서 허용하지 않아야 한다는 견해,[324] ⅱ) FRAND 확약은 금지청구권의 포기에 해당하므로 금반언의 원칙에 따라 허용되지 않는다는 견해,[325] ⅲ) FRAND 확약은 잠재적 실시권자에 대한 실시계약의 청약에 해당하고, 금지청구는 실시계약 위반으로 허용될 수 없다는 견해,[326] ⅳ) FRAND 확약은 잠재적 실시권자를 수익권자로 하는 표준특허권자와 표준화 기구 간의 제3자를 위한 계약에 해당하여 금지청구는 실시계약 위반이라는 견해[327] 등이 있다.

이에 대한 반대견해로 표준특허권자의 침해금지청구를 인정하여야 한다는 견해로는 ⅰ) FRAND 확약을 계약의 청약이나 금지청구권의 포기로 볼 수 없으며, 표준화기구도 표준특허권자에게 성실한 협상의무를 넘어 금지청구권의 포기를 요구하는 경우는 없고, 금지청구를 할 수 없다면 실시권자의 협상에 대한 유인을 저해시켜 침해가 남발할 우려가 있다는 이유 등으로 표준특허권자의 침해금지청구는 허용되어야 한다는 견해,[328] ⅱ) 침해자가 실시료 지급을 거부하거

323) 오승한, 앞의 논문(주 320), 230면.
324) Joseph Farrell et al,, Standard Setting, Patents, and Hold-up, 74 Antitrust L.J. 603, 638 (2007).
325) Mark A. Lemley, Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, 90 California L. Rev.1889, 1967 (2002); Joseph Scott Miller, Standard Setting, Patents, and Access Lock-In: RAND Licensing and the Theory of the Firm, 40 Ind. L. Rev. 351, 358 (2007); Douglas Lichtman, Understanding the RAND Commitment, 47 Houston L. Rev. 1023, 1043 (2010).
326) 弁護士知財ネット, 知的財産高等裁判所特別部による意見募集に対する意見書, 平成25(ネ)第100-43号事件 乙325号証, 2014年3月20日作成, 7~10頁.
327) 田村善之, 標準化と特許権-RAND条項による対策の法的課題, 知的財産法政策研究 43号 (2013), 87頁; 박영규, 앞의 논문(주 295), 1362~1363면.

나 협상을 지연시키는 경우에는 금지청구가 필요하다는 견해[329] 등으로 나누어 볼 수 있다.

이러한 견해의 대립이 있어왔지만 현재는 표준필수특허권자가 실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자(Willing Licensee)에 대하여는 침해금지청구인정하지 않는 것으로 정리가 되었다고 볼 수 있고 우리 공정위 지침에도 반영되어 있다. 표준필수특허권자의 침해금지청구가 아무런 제한없이 이루어진다면 표준필수특허권자가 경쟁사업자를 시장에서 배제하거나 사업활동을 방해하기 위하여 또는 잠재적 실시권자에게 과도한 실시료를 부과하거나 실시허락시 부당한 조건을 부과하기 위하여 침해금지청구를 하는 이른바 특허억류(특허 홀드업, Patent Hold-up)가 발생할 수 있다. 따라서 실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자(Willing Licensee)에 대하여 침해금지청구를 하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로서 관련 시장의 경쟁을 제한할 우려가 있는 행위로 판단될 가능성이 있다. 특히 표준특허권자가 성실하게 협상의무를 이행하지 않고 침해금지를 청구하는 행위는 부당한 행위로 판단될 가능성이 크다.[330]

최근 미국 연방법원에 제기되었던 2012년 Apple, Inc. v. Motorola,[331] Microsoft Corp. v. Motorola,[332] 2013년 Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp[333] 사건에서는 이러한 논리를 통해 실제 FRAND 확약 표준특허권자의 금지청구가 부인되었다.

그러나 실시허락을 받을 의사가 없는 잠재적 실시권자에 대한 표준필수특허권자의 침해금지청구가 허용되지 않는 경우에는 잠재적 실시권자가 성실하게 협상을 하지 않거나 실시료 지급을 지연 또는 회피하는 역 특허억류(Reverse Hold-up)가 발생할 우려가 있다. 따라서 특정한 경우에는 침해금지청구만이 표준필수특허권자의 유일한 권리구제 수단이 될 수도 있다. 따라서 잠재적 실시자의 명백한 실시료 지급거절 등의 요건이 갖추어진 경우에는 금지명령을 허용할

328) Damien Geradin & Miguel Rato, Can Standard-Setting Lead to Exploitive Abuse: A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND, 3 European Competition Journal 101 (2006), pp. 118-119.

329) Apple Inc. v. Motorola Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014); 이처럼 표준특허를 실시하려는 제3자가 FRAND 조건에 따른 협상을 거부하였음에도 불구하고 침해금지청구권 행사가 허용되지 않는 결과 표준특허권 침해가 조장되는 현상을 '역 특허위협(reverse patent hold-up)'이라고 일컫고 있다(Id. at 119).

330) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ.5.나.

331) Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp. 2d 901, 914 (N.D. Ill. 2012).

332) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. 10-cv-1823, 2012 U.S. Dist. LEXIS 170587, at*33-34 (W.D. Wash. Nov. 30, 2012).

333) Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., No. C-12-03451, 2013 U.S. Dist. LEXIS 71311 (N.D. Cal. May 20, 2013).

수 있다고 해석된다.

우리 공정위 지침에서는 ⅰ) 잠재적 실시권자가 법원이나 중재기관의 결정에 따르기를 거절하거나, FRAND 조건에 관한 구체적인 내용이 법원이나 중재시관의 사건처리 과정에서 확인되는 등 객관적으로 드러난 상황에서 FRAND 조건으로의 실시계약 체결을 거부하는 경우, ⅱ) 잠재적 실시권자가 파산에 임박하는 등의 사유로 인하여 손해배상을 기대하기 어려워서 침해금지청구만이 유일한 구제수단으로 인정되는 경우에는 표준필수특허권자의 침해금지청구가 부당한 행위로 판단될 가능성은 낮다고 규정하고 있다.[334]

3) FRAND 조건에 부합하는 실시료 산정기준

표준특허권에 대한 실시료 산정과 관련하여 FRAND 조건에서 합리적이고 비차별적 실시료에 해당하는지 여부가 문제된다.

(1) 합리적인 실시료 산정방법

표준특허권에 대한 실시료가 합리적인지 여부는 주로 표준특허권에 대한 침해소송시 손해배상액 산정에서 논의된다. 실시료 산정에 대한 계약상 분쟁에 있어서 공정거래위원회 등 경쟁당국이 합리적인 실시료를 산정하여야 한다거나, 표준특허권자가 이를 초과하는 실시료를 부과하였다고 하여 바로 경쟁법 위반을 인정할 수 있는 것은 아니다.

합리적인 실시료의 수준은 현재 산업 참가자들이 기대하는 합리적인 수준에 비추어 판단될 것이므로, 이전 세대 표준에서 실시료 수준이나, 동일한 특허권자가 다른 표준에 포함된 다른 특허에 대하여 책정한 실시료 수준, 그리고 현재 표준에서 다른 특허권자가 책정하는 실시료 수준 등 산업 관행 및 예상을 고려하여 결정되어야 한다.[335]

합리적 실시료 산정시 고려될 수 있는 원칙으로 다음과 같은 것이 있다.

334) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅲ.5.나.
335) 이황 외 4인, 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 개선방안 연구, 공정거래위원회 (2014), 20면.

〈표 4-1〉 합리적인 실시료 산정시 고려될 수 있는 원칙

① **사전적(ex ante) 경쟁 수준:** 표준 선정 이후 특허권자는 사후적으로 시장지배력을 가지게 되므로 표준 선정전 사전적 경쟁상태를 기준[336]
② **Georgia-Pacific 요소:** Georgia-Pacific v. U.S. Plywood 사건에서 뉴욕남부지법이 합리적 실시료를 계산하기 위해 제시한 15가지 고려요소[337] - 2012년 Robart판사가 Microsoft v. Motorola 사건에서 표준특허의 **FRAND 실시료에 수정적용**(특허기술을 표준에 편입시킴으로써 발생하는 가치는 배제하고 특허기술의 가치만을 고려한 수정된 기준 제시)[338]
③ **기여도 원칙:** 특허의 상대적 기여도를 반영[339] - 실시료가 중복하여 계산되는 것을 방지하기 위하여 ⅰ) 해당 표준에서 합리적인 총 실시료 수준(aggregated reasonable terms)과 ⅱ) 모든 표준필수특허 중 해당 특허권자의 표준특허의 비율(proportion)을 반영
④ **샤플리 값**(Shapley value): 다수의 특허가 표준을 구성하는 경우, 각 특허의 실시료는 해당 특허가 표준에 한계적으로 기여하는 정도에 비례하여야 한다는 원칙을 구체화한 수학적 모형[340]

여기서 사전적 경쟁 수준이란 FRAND 확약을 표준 확정 전(ex ante) 당사자 간의 기술실시 협약을 대체하는 개념으로 본다면, 표준필수기술 선정 후 표준필수특허권자의 권리행사는 기술간 경쟁이 유지되는 표준필수기술 선정 전 상태와 동일한 조건으로 기술실시협약이 체결되어야 함을 의미한다. 따라서 표준필수특허의 실시료는 기술간 경쟁이 존재하는 상태를 전제로 기술의 실질적 가치에 근거하여 산정되어야 한다는 이론이다.[341] 결국 표준필수특허권자가 기술의 합리적 가치 수준보다 더 높은 실시료를 요구하는 것은 FRAND 확약 위반으로 해석할 수 있다.

336) Daniel G. Swanson & William J. Baumol, Resonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standard Selection and Control of Market Power, 73 Antitrust L.J. 1 (2005).
337) Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).
338) Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012).
339) Tim Frain, Patents in Standards & Interoperability, World Intellectual Property Organization (2006), p.8.
340) Lloyd S. Shapley, A Value for N-Person Games, in H.W. Kuhn and A.W. Tucker, eds., Contributions to the Theory of Games II. Princeton: Princeton University Press (1953); Christian Ahlborn & Carsten Grave, Walter Eucken and Ordoliberalism: An Introduction from a Consumer Welfare Perspective, Competition Policy International 2(2) (2006); David J. Gerber, Law and Competition in Twentieth Century Europe. Protecting Prometheus, Oxford University Press (1998).
341) Swanson & Baumol, Supra note 336, at 10; Carl Shapiro & Hal R. Varian, Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business School Press (1999), p.241; Michel, Supra note 299, at 893.

구체적인 'FRAND 조건에 따른 기술실시료 수준의 의미'에 대하여 Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 사건에서 연방법원은 2012년 Motorola가 요구한 최종상품 단가의 2.25퍼센트의 기술실시료 요구가 FRAND 의무에 위반된 것인지를 판단하기 위해 직접 FRAND 실시료를 산정하였다.[342]

연방법원이 사용한 FRAND 실시료의 산정방식은 이미 미국 경쟁당국을 비롯한 다수 학자들이 주장한 바와 같이, 특허침해소송에서 산정되는 '양당사자가 가상적으로 합의하였을 합리적 실시료' 산정방법을 참고한 것으로, 법원은 Georgia-Pacific 사건[343]에서 제시한 가상적인 합리적 실시료 산정을 위한 15가지 기준을 FRAND 확약 특허권에 부합되게 몇몇 요소를 수정하여 적용하였다.[344] 2013년 Innovatio IP Ventures 사건에서 일리노이 연방법원 또한 동일한 산정방식을 통하여 RAND 실시료를 산정하여 FRAND 의무 위반여부를 판단하였다.[345]

표준개발 확정 전에 제출된 FRAND 확약에 근거한 FRAND 실시료 산정은 일반적인 특허침해소송에서 배상액으로 인정되는 '양당사자가 합의하였을 가상적인 합리적 실시료'를 산정하기 위한 기준과는 다른 특수성이 존재하기 때문에 몇몇 요소를 수정하여 적용할 필요가 있다. 실제, Innovatio 사건에서 합리적 실시료의 수준은 일반적인 특허침해소송에서 산정시기인 '침해 당시'가 아니라, '표준책정 당시'인 1997년으로 소급하여 양 당사자가 합리적으로 합의하였을 금액으로 설정되었다.[346]

그 외, 특허실시료 산정 요소로서 의미가 있는 특허기술의 기여도와 관련하여, 일반적인 특허권과 달리 FRAND 확약 특허권은 당연히 표준실시를 예정하고 개발된 것으로, 표준필수특허가 '표준의 이용가능성'에 기여하는 것과 구별하여 별도로 '최종 상품'의 효용자체에 기여하는 활용가능성을 평가하여야 한다.[347]

---

342) Microsoft Corp. v. Motorola Inc., No. 2:10-cv-01823-JLR, Findings of Fact and Conclusions of Law (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).
343) Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y.1970).
344) US DOJ & FTC, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition (2011), p. 186; Brian Dean Abramson, The Patent Ambush: Misuse or Caveat Emptor?, 51 IDEA 71, 83-84 (2011); Anne Layne-Farrar et al., Pricing Patents for Licensing in Standard-Setting Organizations: Making Sense of FRAND Commitments, 74 Antitrust L.J. 671, 705 (2007).
345) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., No. 11 C 9308 2012 WL 8500139, 921 F. Supp. 2d 903 (N.D. Ill. 2013).
346) Id.

(2) 비차별적 조건

FRAND 확약을 한 표준특허에 대한 실시료는 비차별적으로 부과되어야 하는데, 이것이 모든 실시권자에 실시료가 동일하여야 한다는 것을 의미한다는 것은 아니다. 이에 표준특허에 대한 차별적인 실시료 설정행위가 경쟁법상 가격차별행위에 해당하는지에 대하여는 3단계를 판단과정이 제시된 바 있다. 즉, ⅰ) 표준특허권자가 시장지배력이 있는지 여부, ii) 표준특허권자가 하류(downstream)시장에도 참여하고 있는지 여부, iii) 시장지배력이 있는 표준특허권자가 하류시장에도 참여하고 있는 경우, 당해 기업의 차별적 실시료 설정행위가 진입장벽을 형성하는 등 시장경제에 부정적 효과를 지니는지 여부 판단을 거쳐 경쟁법적으로 의미있는 경쟁제한적 가격차별행위에 해당하는지 판단하여야 한다고 한다.[348]

다. Multi-Level Licensing의 문제

1) 논의의 배경 및 문제점

특허상품이 유통되는 단계 안에서 단계별로 특허 사용권한을 다르게 설정함으로써, 중간 유통단계에 있는 특허부품의 적법한 판매 행위에 의하여 특허권이 소진되는 것을 막고, 최종 유통단계에 있는 상품을 통해 실시되는 특허권을 권리자가 직접 통제하는 기술실시 방법을 '다단계 실시약정(Multi-Level Licensing)', '2단계 실시약정(Two-tier/Dual Licensing)'이라고 한다.[349] 이중 특히 FRAND 확약을 한 표준필수특허권자가 중간부품 단계를 뛰어 넘고 최종품 단계에서 라이선스를 허여하여 로열티를 징수하는 행위가 '단계 차별(Level Discrimination)'에 해당하는지 여부가 문제된다.[350]

---

347) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10-1823-JLR(Findings of Fact and Conclusions of Law), 2013 WL 2111217, at 18-20 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

348) 윤기호 외 4인, 앞의 보고서(주 313), 179-183면.

349) 오승한, Multi-Level Licensing의 FRAND 확약 위반과 경쟁제한 효과에 대한 검토, 서울대학교 경제연구소 기업경쟁력연구센터 & 서울대학교 법학연구소 법과경제연구센터주최, 「FRAND 확약의 경쟁법적 의미」 국제학술대회 (2016.7.5.) 발표자료, 97면.

350) Maurits Dolmans, The Meaning of FRAND Exclusionary effects of "level discrimination"; A lawyer's perspective on a case example, 서울대학교 경제연구소 기업경쟁력연구센터 & 서울대학교 법학연구소 법과경제연구센터주최, 「FRAND 확약의 경쟁법적 의미」 국제학술대회 (2016.7.5.) 발표자료, 50면.

이와 같은 기술실시 관행은 최종상품 생산자에게 부품구매와는 별도로 부품을 통해 실시되는 표준필수특허에 대한 기술실시 약정을 다시 요구하는 것으로 실무상 거의 관행적으로 이루어지고 있으며, 2016년 12월 21일 우리 공정위는 이러한 기술실시 관행을 통해 ⅰ)퀄컴이 경쟁 부품업자(모뎀칩셋사)에게 표준필수특허에 대해 라이선스를 거절하거나 제한한 행위, ⅱ) 칩셋공급과 특허라이선스 계약을 연계하여 FRAND 확약을 우회하여 부당한 라이선스 계약 체결・이행을 강제한 행위, ⅲ) 휴대폰사에게 포괄적 라이선스만을 제공하면서 정당한 대가산정 절차를 거치지 않고 일방적으로 정한 라이선스 조건을 강제하는 한편, 휴대폰사 특허를 자신에게 무상 라이선스하게 하는 등 부당한 계약을 강요한 행위 등에 대하여 시정명령과 함께 과징금 1조 300억원을 부과하기로 결정하였다(2015.2. 조사 착수, 2015.11. 퀄컴에 심사보고서 발송, 2016.7. 이후 동의의결 심의 포함 총 7차례의 전원회의 개최).

다단계 실시약정에서 특허발명을 실시하는 자는 '중간 부품 사업자'와 '최종 상품 생산자'로 구분된다. 표준필수특허권자는 중간 부품 사업자가 표준에 편입된 기술의 실시를 수반하는 부품의 제작과 판매를 적법하게 함으로 인하여 권리가 소진되는 것을 방지하기 위하여 부품 제작·판매 행위에 대한 기술실시 허락은 하지 아니한다. 다만, 중간 부품 사업자가 생산한 부품을 표준필수특허권자와 직접 기술실시 약정을 체결한 최종 생산자에게 판매한다는 '조건'에 부합하게 제공하는 경우에는 불제소의 확약(Covenant not to sue, CNS) 등을 통해 실시를 방임한다. 반면, 유통 최종단계에서 생산목적으로 표준필수특허권의 실시 부품을 사용한 최종 상품 생산자는 특허권자와 직접 기술 실시약정을 체결하여야만 비로소 당해 부품을 포함한 기술실시가 허락된다.[351]

이러한 경우 부품을 구매하는 최종 상품 생산자들은 사실상 정당한 대가를 지급하고 구매하였음에도 불구하고 특허권자와 별도의 실시약정을 다시 체결하여야 하기 때문에 이것이 특허법상 최초 판매원칙에 위반하여 이용자의 적법한 구매 후에도 다시 특허권 사용을 제한하는 '판매 후 제한 행위(Post-sale Restraint)'에 해당하는지가 문제된다. 또한 부품의 유통단계를 복잡하게 하고, 부속품이 아니라 복수의 부품으로 구성되어 판매가격이 훨씬 높은 최종 상품에 대한

351) Qualcomm, Response to the Commission's Request for Written Submissions in Certain Wireless Communication Devices, Portable Music and Data Processing Devices, Computers and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-745 (June 25, 2012).

기술기여도를 기준으로 실시료가 부과되어 FRAND 확약에 위반한 '비합리적 실시료 부과' 및 '경쟁자 봉쇄'의 수단이 될 수 있는 문제가 제기되고 있다.[352]

2) 특허법적 의미

(1) 방법발명과 물건발명의 실시 개념의 차이

특허발명의 실시의 개념은 그 발명의 카테고리에 따라 차이가 있어 이에 따라 실시권의 범위가 달라진다. 즉 물건발명에 대하여 특허가 부여되었을 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도 등을 하는 행위가 특허발명의 실시행위에 해당하며, 방법발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 이외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도 등을 하는 행위가 특허발명의 실시행위에 해당하여 특허권자의 허락없이 이러한 행위를 하는 경우에는 특허침해에 해당하게 된다(특허법 제2조 제3호).

부품에 물건특허가 설정되어 있는 경우라면 해당 부품의 제조업자가 특허권자로부터 실시허락을 받아야 함은 물론 해당 부품을 구매하여 최종품을 생산하는 자도 "그 물건을 사용"하는 자에 해당하고 권리소진의 원칙의 원칙에 따라 특허권자의 권리가 소진되지 않은 경우에는 실시행위 독립의 원칙에 따라 특허권자에게 해당 물건의 사용에 대한 실시허락을 받아야 함이 원칙이다. 그러나 이 경우에는 특허된 물건의 사용을 기준으로 실시료를 부과하는 것이 적절하며, 전체 최종생산물을 기준으로 실시료를 부과하는 것은 과도한 실시료 부과에 해당할 수 있다.

최종품에 물건특허가 설정되어 있는 경우에는 ALL Element Rule에 따라 부품 생산의 경우에는 간접침해 해당여부는 별론으로 하고 원칙적으로 침해를 구성하지 아니한다. 따라서 이러한 경우에는 특허권자는 부품에 대하여 라이선스를 부여할 필요가 없으며, 최종품 생산업체에만 라이선스를 부여하는 것은 적법한 권리행사이다. 부품 제조업자들도 특허권자의 실시허락을 받을 필요없이 생산할 수 있다.

방법발명인 경우에는 해당기술이 부품의 생산에도 사용되고, 최종품의 생산에도 사용되는 기술일 수 있고 이러한 경우 중간 부품과 최종품의 생산을 위하여 모두 특허기술의 실시가 포함되는

352) 오승한, 앞의 발표자료 (주 349), 97면.

경우 중간 부품 업자에게 라이선스를 부여하지 않는 것은 단계차별(Level Discrimination)이 될 수 있다. 그러나 이 경우 최종생산물 생산시에도 방법발명 전체를 실시하는 것이 되고 이 경우 특허기술의 기여도를 산정하여 최종생산물을 기준으로 실시료를 부과하는 것이 반드시 과도하다고 볼 수는 없을 것이다.

물건을 생산하는 방법에 대한 제법발명인 경우에는 부품에 대한 제법발명인지, 최종품에 대한 제법발명인지에 따라 물건특허에 대한 상황과 유사하다고 볼 수 있다.

(2) 권리소진 원칙 해당여부

원칙적으로 특허권자는 실시료를 책정할 권리를 가지고 있으므로 이익 극대화를 위하여 최종판매품을 기준으로 실시료를 책정하는 행위를 모두 위법하다고 볼 수는 없다. 그러나 Multi-Level Licensing을 통해 특허법상 권리소진의 원칙을 우회적으로 회피하여 권리소진의 원칙을 무력화 시킬 우려가 있다.

'권리소진의 원칙(Doctrine of Exhaustion)' 또는 '최초판매이론(First-sale Doctrine)'은 특허기본정책에 근거하여 특허정보에 대한 공공의 접근과 이용을 보장하기 위해 만들어진 이론이다. 특허권자가 일단 적법하게 판매하여 그에 대한 대가를 받은 이후에는 권리가 소진되어 판매 후 특허상품에 대하여 이용자 및 소비자의 정당한 사용권을 제한하는 행위(Post-sale Restriction)은 당연위법이라는 법리이다.[353]

미국 연방법원은 이 이론의 적용을 위해서는 '적법한 최초 판매'를 요건으로 요구하기 때문에, 사전에 설정한 '사전 판매 조건'을 위반하여 '적법한 판매'가 이루어지지 않은 경우에는 특허소진이 발생하지 않는다고 해석하여 왔고,[354] 2008년 미국 연방대법원은 Quanta 판결에서 특허소진이 발생하는 경우는 '적법한 판매 후 사용자의 행위를 제한'하는 행위로 그 범위가 한정된다고 판시하였다.[355]

353) 최초판매이론의 기원은 Bloomer v. McQuewan. 55 U.S. (14 How.) 549 (1852); Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U.S. 659, 666 (1895); Chaffee v. Boston Belting Co., 63 U.S. (22 How.) 217, 223 (1859). 이후 저작권과 관련해서는 Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339, 28 S.Ct. 722(1908).
354) General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co., 304 U.S. 175, 180-181 (1938).
355) Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 553 U.S. 617 (2008).

Quanta 사건에서 특허권자들은 방법특허를 실현하는 부품의 제작을 허락하면서, '적법한 판매가 되기 위한 사전 조건'을 부과하고 이를 위반하는 경우에는 적법한 판매가 이루어지지 않음으로 최초판매 원칙이 적용되지 않도록 계약조건을 설정하였다. 따라서 최초 판매 또는 권리소진의 요건인 '적법한 판매'를 당사자들의 계약조건의 형태로 부인하는 관행을 이용하여, 방법특허 실시 부품을 중간 생산자가 판매한 이후에도, 최초 방법 특허권자가 설정한 적법한 판매조건을 구매자가 반드시 갖추어야 비로소 특허권의 적법한 판매가 이루어지도록 해석하였다.

Multi-Level Licensing 경우에도 특허실시 부품의 적법한 판매조건은 특허권자와 기술실시 약정을 맺은 최종품 생산자로 지정되어서, 사실상 몇 단계의 유통망을 통해 판매되었는지 여부와 관계없이 특허권자가 특허실시 부품을 계속하여 통제가능하도록 조건이 설정되어 있다.

2008년 Qunata 판결을 둘러싼 각 항소법원의 판결이 일치하고 있지 않은 상황에서 2016년 미국 연방항소법원은 Lexmark 사건에서 많은 비판에도 불구하고 명시적으로 특허 상품의 적법한 판매조건을 약정한 경우에는 그 조건을 충족하기 전까지 권리는 소진되지 않는다고 판단하여 기존 1994년 Mallinckrodt 판결의 입장을 유지하였다.[356] 현재 Lexmark 사건은 미국 연방대법원의 상고허가여부 심사 중으로 Multi-Level Licensing의 위법여부에 대해서는 결론이 나지 않은 상황이다.

다만, 적법한 판매조건을 약정한 경우 그 조건을 충족한 경우에만 권리가 소진된다고 보는 경우에도 약정에 따라 중간 부품 사업자가 생산한 부품을 표준필수특허권자와 직접 기술실시 약정을 체결한 최종 생산자에게만 판매한 경우에는 적법한 판매가 되어 최종품 생산자에게 부품 구매와는 별도로 특허권자에게 실시료를 지급하도록 하는 것은 권리소진에 원칙에 반한다고 해석할 수 있다.

최초판매이론의 회피와 관련하여 연방항소법원이 창설한 또 다른 중요한 예외는 물질발명이 아니라 물건을 만드는 '방법발명'에 대해서는 그 특성상 원칙적으로 최초판매이론의 적용을 받지 않는다는 것이었다.[357] 따라서 청구항을 일부 확장 변경하여 물질발명이 아니라 방법발명으로

356) Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Products Inc., 816 F.3d 721, 726 (Fed. Cir. 2016).
357) Glass Equip. Dev., Inc. v. Besten, Inc., 174 F.3d 1337, 1341 n. 1 (Fed.Cir.1999) (citing Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903, 924 (Fed.Cir.1984)).

특허를 받게되면 이 특허는 최초판매이론을 전면적으로 배제할 수 있었다. 이러한 미국항소법원의 전반적인 판결 경향은 당사자간의 계약의 효력이 특허법의 공공정책을 반영한 법리보다 우선한다는 결과가 되고, 결과적으로 특허법의 기본정책을 최대한 축소하는 결과가 된다는 비판이 있었다.[358] 이에 2008년 Quanta 판결에서는 방법발명에는 최초판매이론에 의한 권리소진이 허용되지 않는다고 결정했던 연방항소법원의 판결을 파기하고 양당사자의 의도가 무엇이든지에 관계없이 특허상품이 적법하게 판매되었다면 물건발명뿐만 아니라 방법특허(method patent)에 대해서도 권리소진이론이 여전히 적용된다고 판결하였다.[359]

따라서 적법한 조건하여 방법특허를 이용하여 생산된 부품에 대하여도 권리가 소진하였으므로 이러한 부품을 구매하여 최종품을 생산하는 경우에 대하여 특허권자는 권리를 주장할 수 없고 실시료로 받을 수 없음이 원칙이다. 또한 특허권이 부품생산에 이용되는 방법에만 설정되어 있고 최종품 생산업자가 직접 부품단계부터 생산하는 경우가 아니라면 최종품을 생산하는데 특허발명을 실시하는 경우가 아니므로 특허권자에게 실시허락을 받을 필요도 없다.

3) FRAND 확약 위반여부

표준선정기구에 FRAND 확약을 한 표준필수특허권의 경우 중간 부품 생산자에게는 실시허락을 하지 아니하고 최종품 생산자에게만 실시허락을 하는 경우 불공정한 차별적 실시허락에 해당할 수 있고, 최종품을 기준으로 실시료를 책정하는 것은 합리적 실시료 기준에 반하는지 여부에 대한 논의가 있다.

이와 관련하여 이러한 "단계 차별"을 허용할지 여부에 대하여는 표준선정기구의 재량에 맡겨야 한다는 견해가 있다. 이러한 견해에서는 특허권자들의 투자를 촉진시키는 것이 자신이 선정하는 표준의 성공을 위하여 더 중요하다고 판단하는 표준선정기구는 단계 차별을 허용하고, 나아가 표준필수특허권자들이 최종품 가격을 기준으로 로열티를 징수하는 것을 허용할 것이며, 실시권자들의 후속 투자를 증진시키는 것이 더 중요하다고 판단하는 표준선정기구는 단계차별을 금지하고, 부속품 가격 기준으로 로열티를 징수할 것이라고 본다.[360]

358) 박준석, Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 小考, 서울대학교 법학 제49권 제3호 (2008), 474면 이하

359) Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.533 U.S. 617, 128 S.Ct. 2109, 2121-22 (2008).

예를 들어, 최근 IEEE에서는 본 기구에 RAND 확약을 한 특허권자는 표준에 사용되는 특허를 생산의 특정 단계에서 라이선스를 거절해서는 안된다는 입장을 표명한 개정 특허정책을 발표하기도 하였다.[361]

4) Multi-Level Licensing의 경쟁법상 규제 가능성

표준필수특허권자가 부품시장에서 직접 활동하는 경우에 중간 부품 사업자의 배척은 직접적 경쟁자 배척으로서 표준필수특허권자들은 중간 부품 사업자에게 FRAND 조건을 위반하여 완전한 기술실시허락을 거부함으로써, 중간 부품 사업자가 잠재적으로 특허를 침해하는 하자 있는 상품을 생산·유통하도록 요구하여 사실상 경쟁 부품 사업자의 시장진입을 방해하는 결과가 된다.

생산한 부품을 표준필수특허권자와 직접 기술실시 약정을 체결한 최종 생산자에게 판매한다는 '조건'에 부합하는 경우에는 경쟁 부품 사업자가 부품을 유통할수 있는 가능성이 존재한다고 하여도 실제 경쟁 부품 사업자들이 독자적인 사업계획을 수립하고, 연구기술 개발에 자본을 투입할 사업비전이 존재하지 않는다.[362]

이에 Multi-Level Licensing, 단계 차별이 경쟁법상 규제의 대상이 된다고 주장하는 입장에서는 ⅰ) 표준확산 후 FRAND 위반행위에 의한 봉쇄효과는 일반경쟁제한행위보다 훨씬 심각하게 판단되어야 하고, ⅱ) 최종 구매자를 직접 통제하는 경우에 중간 유통자는 회피가능성이 없기 때문에 봉쇄율이 상대적으로 낮은 경우에도 경쟁제한효과는 극대화되며, ⅲ) 그동안 누적된 관행으로 인하여 새로운 부품 사업자들이 신규 진입자로서 현존 관행을 타파하고 최종 상품 생산자들과 직접 거래를 개시할 잔존 영업망의 크기는 대단히 제한적이어서 누적적 봉쇄효과가 나타나며, ⅳ) 중간 부품 판매업자가 자신이 제조·판매한 표준필수특허 실시부품의 가치에 따른 정당한 가격을 주장할 수 없어서 기술개발의 인센티브가 인정되지 않아 후속혁신이 저해되고, ⅴ) 최종 상품 사업자에게 최종상품을 기준으로 실시료를 부과하는 것은 FRAND 확약에 위반한 불공정

360) 이상승, 표준필수특허권자의 단계 차별로 인한 경쟁제한적 폐해, 한국지식재산연구원·한국공정거래조정원「공정한 시장거래질서 확립과 지식재산권의 행사」공동포럼 (2016. 10), 발표자료.
361) DOJ Business Review Letter (Feb. 2, 2015.) https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated (2016. 12.15. 최종접속).
362) 오승한, 앞의 발표자료(주 349), 112면.

한 실시료 부과로 최종상품의 가격 상승을 유발한다는 이유 등으로 독점 사업자의 지위 남용에 해당한다고 주장하고 있다.[363]

5) 소결

Multi-Level Licensing 전략을 구사하는 기업 측에는 기업의 이익을 극대화하기 위한 경영전략에 하나로 그동안 관행적으로 이루어져 왔으며, 특허권자의 정당한 권리라고 주장하고 있으며, Qualcomm, Ericsson, Nokia, Interdigital과 같은 "기술 공헌기업"들은 Multi-Level Licensing을 금지하는 IEEE의 개정 정책에 대해 강력히 반대하면서, DOJ가 이를 승인하지 않을 것을 촉구하기도 하였다.

그러나 이러한 라이선싱 방법은 중간 부품 사업자에게 FRAND 조건을 위반하여 기술 실시 허락을 거부함으로써, 중간 부품 사업자가 잠재적으로 특허를 침해하는 하자 있는 상품을 생산·유통할 수 밖에 없는 구조가 되어 사실상 경쟁 사업자의 진입을 방해하고 있다. 이와 같은 결과로 중간 부품 사업자는 실시 허락없는 잠정적 침해상품을 유통시켜야 하고, 이를 적법하게 구매한 최종 생산자 및 소비자도 역시 잠재적 침해위협에 놓이게 된다. 결국 이러한 FRAND 확약에 위반한 실시조건은 오히려 특허침해 위험을 가중시키고, 이에 따라 표준필수특허를 기반으로 한 기술혁신 상품의 공급량을 감소시켜 표준개발의 목적 자체를 침해하는 결과를 가져오게될 우려가 있다.[364]

다만 이러한 Multi-Level Licensing의 문제를 논의함에 있어서 특허법적 관점에서 특허권의 적법한 권리범위 내에 속하는지 여부에 대한 판단이 중요함에도 이에 대한 논의는 이루어지고 있지 않은 실정으로 특허법적 관점에서 사례에 따라 전문적 분석이 필요하다.

특허법적 관점에서 볼 때 특허발명이 물건발명인지 방법발명인지 그 발명의 카테고리별로 그 실시범위가 달라지므로 해당 표준필수특허의 유형에 따라 나누어 실시료의 적절성과 권리소진의 범위를 판단하여야 할 것이다.

363) 오승한, 앞의 발표자료(주 349), 112~116면.
364) 오승한, 앞의 발표자료(주 349), 118면.

‘부품에 물건특허’가 설정되어 있는 경우 부품의 제조업자가 특허권자로부터 실시허락을 받아야 함은 물론 해당 부품을 구매하여 최종품을 생산하는 자도 “그 물건을 사용”하는 자에 해당하여 특허권자로부터 실시허락을 받아야 한다. 다만 특허권자가 제시한 조건에 맞게 생산된 부품을 대가를 지불하고 구매하여 최종품 생산에 사용하는 경우에는 권리소진의 원칙이 적용되어 특허권자는 최종품 생산자에게 실시권을 설정할 권리가 없어 실시료를 요구할 수 없다.

‘최종품에 물건특허’가 설정되어 있는 경우 ALL Element Rule에 따라 부품 생산의 경우에는 간접침해 해당여부는 별론으로 하고 원칙적으로 침해를 구성하지 아니한다. 따라서 이러한 경우에는 부품 제조업자들은 특허권자의 실시허락을 받을 필요없이 생산할 수 있으며, 최종품 생산업체에만 실시권을 부여하고 실시료를 산정하는 것은 특허권자의 적법한 권리행사이다.

방법발명인 경우 ‘부품에 생산에 적용되는 방법발명’이어서 부품과 함께 최종품을 생산하는 제조업자의 경우에도 이 방법을 실시하게 되는 경우라면 중간 부품 생산업자에게는 실시허락을 하지 않는 경우는 단계차별이 될 수 있다. 그러나 해당방법이 부품의 생산에만 적용되어서 최종품의 생산에는 이용되지 않는 경우에는 최종품 생산업체는 해당 발명을 실시하는 것이 아니므로 특허권자는 최종품 생산자에게 실시권을 설정할 권리가 없어 실시료를 요구할 수 없다. 다만, 제법발명인 경우 그 발명에 의해 생산한 물건을 사용하는 것도 특허발명의 실시에 해당하므로 부품을 생산하는 방법에 대한 제법발명인 경우에도 그 부품을 이용하여 최종품을 생산하는 자도 특허권자로부터 실시허락을 받아야 한다.

반대로 ‘최종품 생산에만 적용되는 방법발명’인 경우에는 중간 부품 생산업체는 특허발명을 실시하는 것이 아니므로 자유롭게 부품을 생산할 수 있음이 원칙이다. 이 경우 최종품을 기준으로 실시료를 산정하는 것은 적절하다고 볼 수 있다.

3 각국의 경쟁당국 및 법원의 태도

가. 미국의 경쟁당국 및 법원의 태도

1) Dell 사건 (1996)

Dell사는 VESA(Video Electronics Standards Association)의 회원사로 1992년 6월 VESA의 Local Bus Committee는 VL_bus 디자인표준초안을 승인하였고, 1992년 7월 Dell사는 위 VL-bus 표준안에 찬성투표를 하였다.

Dell사는 1991년 7월 이미 VESA가 승인한 표준과 관련된 디자인특허를 획득하여 보유하고 있었으나, Dell사는 표준채택과정에서 "자신이 알고 있는 한 이표준안은 Dell이 소유하고 있는 어떠한 상표권, 저작권, 특허권을 침해하지 않는다"는 서면확인서를 제출하였다. 1992년 8월 최종 표준채택시에도 동일한 내용의 서면을 제출하였다. 그러나 Dell사는 표준이 채택된 이후 그 표준을 이용하는 몇몇의 컴퓨터 제조사에 대해 선등록되었던 Dell사의 특허를 주장하였고, 이러한 Dell사의 행위에 대하여 FTC는 FTC법 제5조 위반으로 제소하였다.[365]

FTC는 Dell사의 행위로 인하여 ⅰ) 일부 컴퓨터 생산자들이 특허 관련 쟁점이 해결될 때까지 디자인표준 이용을 연기함으로써 VL-bus 디자인표준이 산업계에 수용되는 것을 방해하였고, ⅱ) 특허 관련 쟁점으로 인하여 디자인표준으로 VL-bus 디자인표준이 성공하는데 영향을 줄 수 있으므로 VL-bus 디자인표준 이용이 회피되었고, ⅲ) VL-bus 디자인표준이 불확실함으로 인하여 이를 대체할 컴퓨터 버스디자인 개발비용 및 VL-bus 디자인표준 실행비용 증가하였으며, ⅳ) 산업계의 표준제정 참여 의도가 약화되었다고 판단하였다.

FTC는 부가적으로 VESA는 표준과 충돌될 수 있는 지적재산권 공개를 요구하고, 회원사들에 표준과 충돌될 특허를 확인할 선의 의무(good-faith duty)를 부과하여 특허권을 침해하지 않는 표준제정을 위한 노력을 다하였다고 판단하였다.

이 사건은 Dell사의 특허 자체가 기망적인 방법으로 취득되었다거나 침해의 주장이 객관적으로

365) In the matter of DELL COMPUTER CORPORATION, 121 F.T.C 616 (1996).

근거가 없었기 때문에 제소된 것이 아니라 Dell사가 의도적으로 표준화기구 및 그 참가자에 대해서 표준을 채택하기 전에 이와 관련한 자신의 특허권의 존재를 관련 숨겼기 때문이다. 이후 관련 표준이 채택된 후에 Dell사가 채택된 표준 및 그 표준을 실시하는 기업들을 상대로 자신의 특허권을 주장한 것이다. 즉 Dell사의 디자인이 표준으로 채택된 것은 아니지만, 표준으로 채택된 디자인을 적용하는 것이 결과적으로 Dell사의 디자인특허를 침해하게 되어 VL-bus 디자인표준이 광범위하게 채택되면 Dell사에 시장지배력을 제공하게 되며, Dell사가 VL-bus에 대하여 로얄티를 부과하면 컴퓨터 가격이 상승되어 결국 소비자의 부담이 증가되는 결과를 발생할 우려가 있는 것이다.

이후의 FTC의 제소 및 조사(민사소송도 마찬가지)는 지식재산권자의 경쟁제한적인 행위의 전형적인 예로서 Dell사건에 근거하여 표준화 관련 사건들을 처리해 왔다.

2) Wang 사건 (1997)

(1) 사건의 개요

1983년 Wang사는 64K급 SIMM(single in-line memory module) 기술발표회를 개최하면서,[366] 자사는 SIMM에 대한 특허권을 취득할 의사가 없으므로 SIMM 모듈 제조업체는 실시계약을 체결하지 않고도 자유롭게 이를 생산하여 판매할 수 있다고 공개적으로 발표하였다. 이러한 선언을 배경으로 Wang사는 반도체 분야의 국제표준화기구인 국제반도체표준협의기구(Joint Electron Device Engineering Council, 이하 'JEDEC')에 SIMM 기술을 제안하고 표준으로 설정해 줄 것을 신청하여 1986년 표준으로 채택되었다. 그러나 당초 공개적인 선언과는 달리 Wang사는 JEDEC에 알리지 않고 SIMM 관련 기술을 특허출원하여 1987년과 1988년에 2건의 특허를 취득하였다.

미쓰비시(Mitsubishi)사는 실시계약을 체결하지 않고도 자유롭게 SIMM 모듈을 생산하여 판매할 수 있다는 Wang 사의 당초 공개 발표를 근거로 1983년 Wang 사와 협의하여 SIMM을 대량

366) SIMM은 '단행 메모리 모듈'의 줄임말로, 메모리 모듈 중에 하나이다. 한 장의 기판 위에 메모리가 꽂혀져 있고 기판의 한쪽 끝에는 외부와 데이터를 송수신하는 단자를 일렬로 배열하였다. 8비트 폭의 30핀 타입도 있지만 16비트 폭의 72핀 타입이 일반적으로 사용된다([네이버 지식백과] SIMM [single inline memory module] (용어해설))

생산하여 Wang 사에 공급하였다. 이 과정에서 특허권, 실시료 등에 대하여 Wang 사는 전혀 언급하지 않았다. 그러나 1989년 Wang 사의 기존의 태도와 다르게 미쓰비시에서 특허침해경고장을 발송하여 1992년 특허침해소송을 제기하였고, 미쓰비시는 형평법상 금반언의 원칙 또는 묵시적 실시권이 적용된다는 취지의 반소를 제기하였다.

(2) 법원의 판결

이 사건에서 연방항소법원은 형평법상 금반언의 원칙이 적용되기 위한 4가지 요건으로 ⅰ) 침해자가 특허권의 존재를 알고 있었을 것, ⅱ) 특허권자는 그 침해자의 행위에 대하여 이의를 제기하지 않았을 것, ⅲ) 특허권자는 침해행위가 시작이후 한참이 경과할 때까지 권리구제를 신청하지 않았을 것, ⅳ)이에 따라 침해자로 하여금 특허권자가 아무런 수단도 강구하지 않을 것으로 오인하게 하였을 것 등을 제시하면서, 마지막 네 번째 요건을 미쓰비시가 입증하지 못하였기 때문에 형평법상 금반언의 원칙에 따른 강제실시권은 인정될 수 없다고 판시하였다.

그러나 Wang 사와 미쓰비시 간에 이루어진 6년간의 관계로부터 미쓰비시가 특허기술을 이용하는 것에 대하여 Wang 사가 동의하였다는 것을 합리적으로 추단할 있고, 따라서 특허에 대한 영구적인 무상의 실시권이 Wang 사에게 발생하였다고 판시하였다.[367]

3) Rambus 사건 (2008)

(1) 사실관계

Rambus사는 컴퓨터 메모리 시스템을 디자인하고 이를 사용허락하는 기술회사로, JEDEC(the Joint Electronic Devices Engineering Council) JC-42.3은 SDRAM 표준을 담당하였으며 1991년부터 표준안을 개발하여 1993년 표준을 채택하였고, 1996년부터 SDRAM 대체기술로 DDR SDRAM 표준개발을 시작하여 2000년 표준안을 공표하였다.

JEDEC 특허정책은 1993년 이후 출원 중인 특허의 경우에도 다음과 같이 공개의무를 부여하였다. 즉, 관련 규정에서 "JEDEC 위원회, 소위원회, 작업반 의장은 모든 참석자들에게 EIA Legal Guides에 포함된 요건에 대하여 주의를 환기시켜야 하며, 모든 참여자들은 자신들이 수행하고

367) Wang Lab.. Inc. v. Mitsubishi Elecs., Inc., 103 F.3d 1571, 1581-1582 (Fed. Cir. 1997).

있는 작업에 포함될 수 있는 특허나 출원중인 특허를 인지하고 있는 경우에는 이를 통지할 의무에 대하여 주의를 환기시켜야 한다."고 명시하고 있었다. 993년 이전에는 출원 중인 특허의 공개의무는 규정은 없었으나, '알려진 특허(known patent)'의 경우에는 출원중인 특허도 적용되며 출원중인 특허도 공개하는 관행이 있었음을 법원에 의해 인정되었다. Rambus사는 1991년 12월 부터 1995년 12월까지 JC-42.3회의에 참여하였고, 1996년 6월 JEDEC을 탈퇴하였다. 탈퇴이유 중 하나가 Rambus사의 특허실시허여 업무가 JEDEC 등 표준화기구의 특허정책과 일치하지 않을 수 있다는 것이었는데, Rambus사는 JEDEC 가입기간중 출원중인 특허를 공개하지 않았다(1993.9.7 703특허만 공개).

본 소송의 대상이 된 특허 4건은 1997년-1999년 출원되어 1999년-2000년에 등록된 특허로 Rambus사는 2000년 8월 8일 Infineon Technologies사 등을 상대로 특허침해소송을 제기하였다.

(2) 소송의 경과

FTC는 Rambus사를 상대로 JEDEC이라는 표준화기구와 관련하여 경쟁제한적이고 배타적인 행위 및 관행들을 이유로 FTC법 제5조 위반으로 제소하였다. FTC는 Rambus사가 관련 동시대의 DRAM 기술 클러스터 시장에서 의도적인 독점력을 취득하여 관련시장에서 독점화를 기도하였고, 경쟁제한적인 경쟁방법을 사용하여 관련시장에서의 부당한 거래제한 행위를 하였다고 주장하였다.

이에 대해 FTC 행정판사(Administrative Law Judge, 이하 'ALJ')는 FTC의 제소를 기각하였고, JEDEC의 정책은 본질적인 특허의 조기의 자발적인 공개를 장려하였지만 이를 강제하지는 않아 Rambus사는 표준화기구의 정책을 위반하지 않았다고 판단한 것이다.

그러나 FTC는 만장일치로 ALI의 결정을 무효화하였는데, Rambus사는 FTC법 제5조의 일련의 기만행위(deception)에 관여하였고,[368] 이로 인해 셔먼법 제2조 위반에 해당하는 배타적 행위(exclusionary conduct)를 구성하게 되었다고 판단하였다.[369] 특히 FTC는 Rambus사는 SDRAM과 DDR SDRAM 표준 컴플라이언트(standard-compliant) 제품에 보다 밀접하게

368) 표준화와 관련된 불법행위(misconduct)는 FTC법 제5조의 "경쟁에 대한 불공정한 방법(unfair method of competition)"에 근거해서 판단한다.
369) Fed. Trade Comm'n, Policy Statement on Deception (1983) 참고.

포함하는(cover)자사 특허취득에 도움이 되도록 하기 위해서 표준선정과정에 동의하였고, 상호 협력 및 신의에 기반한 JEDEC 표준화과정을 와해시켰다고 판단하였다. 즉, Rambus사의 일련의 기망행위는 JEDEC의 기술적 선택을 왜곡하고 특허 홀드업(Hold-up)에 대해 자신을 보호할 수 있는 JEDEC 구성원들의 기반을 약화시킴으로써 독점력 획득에 중대한 기여를 하였다고 판단하였다.

그러나 D.C. Circuit은 Rambus사가 표준화 과정에 참여하면서 자사의 특허권을 공개하지 않은 기망의 결과(독점화)에 대해서는 책임이 있다고 판단한 FTC의 처분을 파기하였다.[370]

법원은 Rambus사는 자사가 RAND 라이선스 비용만 청구할 것이라는 확신을 주지 않음으로써 경쟁제한적인 위험을 창출하지 않았다고 보았는데, 즉 "일반적으로 독점적 지위의 사업자가 높은 가격으로 판매하기 위한 단순한 기망을 이용하는 것은 특별히 경쟁자를 배척하거나 하여 경쟁을 감소시키지는 않는다"고 판단하였다.

법원은 후에 FTC의 전원합의체 재심(rehearing en banc) 신청을 거부하였고, 이에 FTC는 Rambus사는 FTC의 최종 의결서의 범위를 넘어서는 비용, 로열티부과, 지불, 판단(fees, royalties, payments, judgements) 및 기타 고려(consideration)를 할 수 있다는 의결서를 작성하였다.

4) Bosch 사건 & Google 사건 (2013)

미 FTC는 Bosch 사건[371]과 Google 사건[372]에서 특별한 경우를 제외하고는 표준특허권자가 침해금지청구권을 행사하지 않겠다는 자발적 시정방안을 받아들이는 동의명령을 채택한바 있다. Bosch 사건에서 Bosch사는 침해금지청구소송을 취하하고 잠재적 실시권자들에게 관련 표준특허를 무상으로 실시허락을 하겠다고 자진시정방안을 제출하였고, FTC가 이를 받아들였다.[373]

370) Rambus v. FTC, 522 F.3d 456 (D.C. Cir. 2008).
371) In the Matter of Robert Bosch, Docket No. C-4377 (Apr. 24, 2013).
372) In the Matter of Motorola Mobility LLC., and Google., Docket No. C-4410 (Jul. 24, 2013).
373) In the Matter of Robert Bosch, Docket No. C-4377 (Apr. 24, 2013).

이와 같은 미국 경쟁당국의 태도는 곧이어 2013년 1월에 발표된 미국 연방법무성 독점금지국(이하 "DOJ")과 특허청(USPTO)이 공동 발표한 성명서에 동일하게 나타나는데, "자발적으로 FRAND 확약을 표준화기구에 제출한 표준필수특허권자들이 ITC에 대한 구제청구를 요청하는 경우에 ITC의 수입금지명령은 '공공의 이익'을 고려하여 결정되어야 한다"는 내용을 담고 있다.[374] 이 성명서에 담겨진 내용은 실제 이미 2012년 2월에 조사 발표한 Google과 Motorola Mobility, 그리고 Apple·RIM·Microsoft로 이루어진 Rockstar Bidco의 Notell 특허인수 등에 대한 조사보고서에서 "자발적으로 FRAND 확약을 제출한 표준필수특허권자의 자발적 실시자에 대한 금지명령의 청구는 그 자체로 반독점법에 위반될 수 있다"는 견해를 재확인하는 것이었다.

2013년 Google 사건의 동의명령에서는 ⅰ) 상대방이 구글의 표준특허의 사용에 대해 실시료를 지급할 의사가 없다는 점을 명백히 밝힌 경우, ⅱ) 상대방이 미국법원의 관할권 밖에 있는 경우에는 구글이 침해금지청구를 제기할 수 있다는 예외를 인정하였다.[375]

FTC는 FRAND에 위반한 금지명령 청구가 최종 소비자의 경쟁상품 선택권을 박탈하고, 관련시장에서 제조업자들이 지불한 과도한 실시료를 소비자들에게 전가함으로써 소비자상품의 비용상승을 초래하였다는 점을 지적하고 있다. 또한 이들 행위는 표준개발과정의 효율성과 진실성을 훼손하여 표준개발 과정에 참가할 동기와 공표된 표준을 사용할 동기를 감소시켰고, Google 경쟁자들의 비용을 상승시켜 Google과 경쟁상품 제작자간의 경쟁을 침해 하였다고 결정하였다.[376]

반면, 경쟁제한효과를 상쇄할 효율성과 정당성 항변의 존재에 대해서 FTC는 Motorola와 Google의 행위로 인한 경쟁침해를 상쇄하는 효율성은 전혀 존재하지 않는다고 판단하고 있다.[377] 일반적으로, 지식재산권자의 인센티브 보호 혹은 특허권 보호를 위한 행위에 대해서는 그 행위가 특허권 보호 등을 위한 합리적으로 필수적 행위일 경우 동태적 효율성을 인정하는 것

374) Department of Justice, Statement of the Department of Justice's Antitrust Division on Its Decision to Close Its Investigations of Google Inc.'s Acquisition of Motorola Mobility Holdings Inc. and the Acquisitions of Certain Patents by Apple Inc., Microsoft Corp. and Research in Motion Ltd., Monday, February 13, 2012.
375) In the Matter of Motorola Mobility LLC., and Google., Docket No. C-4410 (Jul. 24, 2013).
376) In the Matter of Motorola Mobility LLC, and Google Inc., Docket No. C-4410, Complaint: Para 28.
377) In the Matter of Motorola Mobility LLC, and Google Inc., Docket No. C-4410, Complaint: Para 29.

이 그 동안 경쟁당국의 관행이라고 할 수 있다. 그러나 이 사건에서 Google의 표준필수특허는 FRAND 서약에 비추어 볼 때 금전배상으로도 충분히 인센티브 보호 목적을 달성할 수 있고, 따라서 금지명령의 청구는 특허권을 보호하기 위한 필수 불가결한 행위가 아니라 단순히 경쟁을 제한하기 위한 도구에 불과한 것으로 판단되었음을 의미한다.

5) eBay 사건(2006)과 Apple v. Motorola 사건 (2014)

특허침해금지청구권이 물권적 청구권의 일종에 해당하여 특허가 유효하고 침해행위가 성립하는 경우 무조건적으로 침해금지를 인정하여야 하는 우리나라와는 달리, 미국의 경우 금지명령(Injunction)이 형평법상 인정되는 구제수단으로 형평의 원리에 따라 판단하고 있다. 미국 연방대법원은 2006년 ebay 판결에 따라 우리나라 가처분에 해당하는 예비적 금지명령 뿐만 아니라 본안에 해당하는 영구적 금지명령의 경우에도 침해금지청구 인정여부에 대하여도 형평의 원리 4요소를 고려하여 판단하여야 한다고 판시하였다.[378]

즉 특허권자의 침해금지청구를 인정할지 여부에 대하여 형평의 원리에 따라 "i) 회복할 수 없는 손해, ii) 적절한 구제수단, iii) 불이익의 형량, iv) 공공의 이익"의 4가지 요소를 고려하여 판단하여야 한다. 따라서 FRAND 확약을 한 특허권자가 미국 법원에 침해금지청구의 소를 제기하였을 경우 이를 인정할지 여부에 대하여는 우리나라와 달리 근본적으로 형평의 원리에 유연하게 판단할 수 있는 차이가 있다.

이와 관련하여 2014년 CAFC는 Apple v. Motorola 사건에서 FRAND 확약의 적용을 받는 특허권자는 회복할 수 없는 손해를 증명하기 어려울 수 있지만, 침해자가 실시료 지급을 거절하거나 협상을 부당하게 지연시키는 경우에는 금지청구가 정당화될 수 있다고 판시하면서, 표준특허의 경우 특허침해금지청구를 할 수 없다는 당연법칙을 적용한 한도에서 원심판결을 파기 하였다.[379]

---

378) eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C. 547 U.S. 388 (2006).
379) Apple Inc. v. Motorola Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014).

나. 유럽 집행위원회 및 법원의 태도

1) 독일 연방대법원의 'Orange Book' 판결 (2009)

일반적으로 독일을 비롯한 유럽은 지식재산권을 전통적으로 자연권의 일종으로 파악하는 경향이 강하여, 배타적 권리행사를 발명자의 노력에 대한 당연한 대가로 해석하는 것이 일반적이었다.[380] 따라서 특허침해가 인정된 경우에도 특허권자의 금지청구권의 실행이 공공의 이익이나 형평상 원리에 의하여 제한될 수 있다는 미국 법원의 논리는 비교적 생소한 것이라고 할 수 있다.

그러나 2009년 독일연방 최고법원은 독일에서 진행된 Philips와 몇몇 CD-R 제조업체 간의 특허침해소송 사건인 Orange Book Standard 사건에서 표준필수특허권에 근거한 금지명령의 청구에 대하여 "침해자로 제소된 자들이 일정한 요건 하에 독점법상 시장지배적 지위 남용행위 위반을 주장하여 금지청구에 직접 대항 할 수 있다"는 이론을 제시하였다.[381] 이러한 논리는 특허법상 특허침해가 인정되는 경우에 특허권자의 금지청구권을 제한할 특별한 법리가 존재하지 않는 대륙법계 국가에서 특허 침해시 반독점법에 의한 항변을 직접 인정한 것으로 상당한 의의가 있다.

2009년 5월 Orange Book사건[382]은 데이터 저장가능 콤펙트디스크(CD-R)에 대한 사실상의 표준(de facto standard)에 관한 것이었다. 특허권자인 필립스사는 CD-R은 Orange Book이라고 알려진 기술규약 기준을 준수해야 하고, 이에 따라 CD-R을 판매하는 어떠한 당사자도 필립스의 특허에 기반한 라이선스를 획득해야 한다고 주장하였다. 필립스는 라이선스를 취득하지 않은 일부 CD-R 제조업자들을 상대로 특허 침해에 대한 손해배상 및 금지청구소송을 제기하였다. 이에 피고 제조사중 하나는 필립스의 특허침해금지청구는 CD-R시장에서 우월적인 지위를 남용한 것이며 TFEU 제102조를 위반하였다고 항변하였다.

이 사건에서 우선 법원은 "특허침해소송에서 피고는 특허권자가 특허권의 실시허락를 거부하고 형평에 반하여 유사 다른 사업자에게는 허용된 상행위에 참여하는 것을 방해하거나 혹은 그를

380) Mazer v. Stein, 347 U.S. 201(1954).
381) BGH, Urteil vom 6. Mai 2009 - KZR 39/06 (오승한, 앞의 논문(주 320), 235면에서 재인용).
382) KZR 39/06, Orange-Book Standard, Judgement of 6 May 2009.

다른 사업자와 차별하여 독점적 지위를 남용하고 있음을 주장함으로써 특허권자의 금지청구행사에 대항할 수 있다"고 설시하고 있다.[383] 특히, 법원은 시장지배적 지위를 가진 특허권자의 형평법 원리에 부합하지 않은 특허실시허락거절 행위가 사업활동 방해 혹은 부당한 차별에 해당하는 경우, "특허법상 금지청구 자체가 시장지배적 지위의 남용을 성립시킨다."고 판시하여 이러한 논리의 근거를 제시하고 있다.[384]

다만, 법원은 특허실시허락의 거절이 시장지배적 지위의 남용을 성립시키기 위해서는 " ⅰ) 실시허락을 얻고자 하는 자가 실시약정의 체결을 위해 특허권자가 독점규제법을 위반하지 않고서는 거절할 수 없는 합리적 실시료 등의 실시 조건을 다른 전제조건 없이 청약하여야 하고, ⅱ) 만일 청약을 제안한 잠재적 실시자가 이미 특허권자의 승낙 전에 당해 특허를 실시하고 있다면 향후 실시계약에 따라 지급할 실시료를 현실적으로 제공하거나 혹은 그 지급을 보증하여야 한다"고 판결하였다.[385]

독일연방대법원의 견해에 따르면 잠재적 실시자가 경쟁법에 부합하는 "합리적이고 비차별적인 것으로 조건 없는 청약"을 제시한 경우에는 특허권자가 이를

거절할 수 없는 결과가 되어, 실제 표준특허권자는 소위 합리적이고 비차별적 조건에 따른 특허실시가 사실상 강제되는 결과가 된다.[386] 특히, 실제 이 사건에서 특허권자는 표준개발과정에 참여하여 FRAND 확약을 제출하지 않았기 때문에 법원의 이러한 금지청구에 대한 제한은 FRAND 확약에 근거한 것이 아니라 경쟁법 일반원칙에 직접 근거한 것으로 비합리적 특허실시료의 부과가 시장지배적 지위의 남용이라는 것을 전제하고 있다.[387]

결론적으로 이 판결은 특허권자의 FRAND 확약의 제출여부와 관계없이, '합리적이고 비차별적' 특허 실시료의 제시여부를 결국 법원이 심사하여 금지명령 청구의 적절성을 판단하도록 명령한 것으로 해석되고 있다. 이와 같은 해석은 FRAND 실시료를 지급할 의사를 표시한 자발적 실시자에 대한 금지청구권의 행사가 경쟁법에 위반한 것으로 보는 EU 및 미국 경쟁당국의 시각과 동일·

383) BGH, Urteil vom 6. Mai 2009 – KZR 39/06 (오승한, 앞의 논문(주 320), 236면에서 재인용).
384) BGH, Urteil vom 6. Mai 2009 – KZR 39/06. Sec. 2. a). bb (오승한, 앞의 논문(주 320), 236면에서 재인용).
385) BGH, Urteil vom 6. Mai 2009 – KZR 39/06 (오승한, 앞의 논문(주 320), 236면에서 재인용).
386) 오승한, 앞의 논문(주 320), 236~237면.
387) 오승한, 앞의 논문(주 320), 237면.

유사한 것으로 판단할 수 있다.[388]

이러한 접근법은 이어지는 다수의 금지명령이 부과되었던 사건들에서 지지되었고, 독일 판결들에서는 실시권자들은 실시료지급과 관련하여 어떠한 의문이 제기되지 않을 정도의 적극적인 단계를 취하여야 한다고 밝혀왔다. 이 경우 실제로는 문제가 된 특허를 실시하고 있는 자가 특허의 유효성 및 침해사실을 받아들일 것을 요구하기 때문에 실시자가 경쟁법적 항변을 제기하기에는 어려움이 있다는 문제가 있다.

2) 유럽집행위원회의 Google v. Motorola 사건 (2012)

2011년 11월 Google이 모바일분야에서 다수의 표준필수특허를 가지고 있는 Motorola Mobility를 인수하여 신소한 합병신고에 대하여, EU 경쟁당국은 경쟁자인 Apple과 Microsoft의 이의신청에도 불구하고 2012년 2월 13일 Google이 제시한 합병근거를 타당하다고 판단하고 합병을 최종승인하였다.[389]

다만, 합병의 적법성 심사를 진행하는 동안 EU 경쟁당국은 Google의 인수대상 기술 안에 Motorola가 표준개발과정에서 FRAND 확약을 대가로 인정받은 표준필수특허가 상당수 포함되어 있어서, FRAND 확약에도 불구하고 Google이 금지명령을 청구하는 경우에는 관련시장의 효율적 경쟁을 심각하게 제한할 가능성이 있음을 우려하였다.[390]

이와 같은 경쟁당국의 우려 신호를 최종 위법성 판단 결정전에 받은 Google은 경쟁당국의 우려를 종식시키기 위해, 인수하는 Motorola의 표준필수특허에 근거한 금지청구를 FRAND 확약에 근거하여 합리적 이유가 없는 한 행사하지 않겠다는 철회 불가능한 구속력 있는 서면을 IEEE를 비롯한 관련 표준설정기구에게 발송하였고, 이 공개서한을 EU경쟁당국에 2012년 2월 3일 제출하였다. Google의 공개서한 의 주된 내용은, 모든 표준필수특허 실시자들에게 Google은 FRAND 조건에 부합하는 기술실시 조건을 제시하여 합리적 기간 동안 그 기술실시조건을 선의로 협의하고 그 기간 동안 어떤 선제적인 법적 절차를 시작하지 않을 것이고 이미 시작된 소송절

388) Id.
389) Case No COMP/M.6381 – Google/Motorola Mobility Commission decision, C(2012) 1068, para 118, 13/02/2012.(Hereinafter, “Google/MMI Clearance Decision”).
390) Case No COMP/M.6381 – Google/Motorola Mobility Commission decision, C(2012) 1068, para 113.

차에서도 표준필수특허에 근거한 금지명령을 청구하지 않을 것임을 서약하는 것이었다.[391]

이에 따라, EU 경쟁당국은 Google의 구속력 있는 서면이 FRAND 확약 표준필수특허에 근거한 과도한 기술실시료 청구와 금지청구권의 행사를 제한하여 Google의 표준필수특허취득에 따른 경쟁제한성을 약화시킬 수 있다고 판단함으로써 특허인수를 허용하는 결정을 내렸다.[392]

실제 Google의 금지청구권 행사 제한에 대한 확약서면은 EU 경쟁당국의 의지를 상당히 반영한 것으로 평가되는데, Google은 이 서면에서 '자발적 실시자'에게는 금지명령을 청구하지 않을 것임을 명확히 선언하였다는데 가장 큰 의의가 있다. 다만, '자발적 실시자'의 개념에 대해서는 Google이 제시한 상당한 합리적 기간 동안 ⅰ) Google이 제시하는 RAND 조건에 따라 기술실시료 만을 사법적 판단에 맡기고, 구속력 있고 조건 없이 MMI 특허를 실시하겠다고 확약하는 경우, 혹은 ⅱ) 구속력 있고 조건 없이 Google이 합리적이고 공정하게 거절할 수 없는 조건으로 현행법 혹은 추가적인 사법절차 하에서 Google의 서약에 대한 다른 가능성을 배제하지 않은 채 문제의 표준필수특허를 실시하겠다는 서약을 하는 경우 등을 그 예로 제시하였다.[393]

이것은 FRAND 실시료 지급을 합의하기만 한다면 추후 법정에서 FRAND 실시료 수준을 다투고 있는 경우에도 자발적 실시자로 간주한다는 의사를 밝힌 것으로, 2012년 Motorola의 금지청구권 신청에서 EU 경쟁당국이 인정하는 자발적 실시자의 범위보다는 훨씬 그 수위가 낮은 것이라고 할 수 있다.[394]

실제 미국 연방법무부 이와 같은 Google의 서한이 불분명하여 경쟁제한성의 위험을 명확히 해소할 수 없는 수준이라고 지적한 바 있다.[395] 그 외, Google은 이와 같은 금지명령청구에 대한 제한조건을 밝히면서 몇 개의 예외적인 조건들을 부과하였는데, 이것은 소위 역 홀드업(Reverse Hold-up) 상황을 전제로 한 것으로 FRAND 확약 제출 특허권자의 금지청구가 허용

391) http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/ko//press/motorola/pdf/sso-letter.pdf (2016. 12. 15. 최종접속).
392) Case No COMP/M.6381 - Google/Motorola Mobility Commission decision, C(2012) 1068, para 134-141.
393) http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/ko//press/motorola/pdf/sso-letter.pdf (2016. 12. 15. 최종접속).
394) Case COMP/C-3/39.985, 2012 - Motorola - Enforcement of ETSI standard essential patents.
395) U.S. Dep't of Justice, Statement of the Department of Justice's Antitrust Division on Its Decision to Close Its Investigation of Google Inc.'s Acquisition of Motorola Mobility Holdings Inc. and the Acquisitions of Certain Patents by Apple Inc., Microsoft Corp. and Research in Motion Ltd. (Feb. 13, 2012).

될 수 있는 정당화 상황을 설정한 것으로 평가된다.[396]

3) 유럽집행위원회의 삼성 v. 모토로라 사건 (2014)

독일에서 삼성과 모토로라는 각각 애플과 각각의 이동통신 표준필수특허들에 대한 라이선스 계약을 협상중이었다. 이러한 협상들은 종국적으로는 결렬되었고 삼성과 모토로라는 독일법원에서 애플을 상대로 특허침해 소송을 진행하게 된다. 소송과정에서 삼성과 모토로라는 각각의 표준필수특허들에 대한 임시적 금지명령(interim injunction)을 신청하였다. 이에 대하여 유럽 집행위원회는 이러한 절차가 삼성과 모토로라의 우월적 지위의 남용에 해당하는지 여부에 관한 공식적인 경쟁법적 조사에 착수하고 유럽집행위원회는 삼성과 모토로라의 패소로 결론지었다.

표준필수특허와 관련하여 특허권자가 FRAND 확약에 근거하여 라이선스를 부과했고 잠재적 실시권자가 이에 근거하여 라이선스 협상을 진행한 경우에 특허권자가 금지명령을 청구하는 것은 TFEU 제102조 위반으로서 시장지배적 지위 남용에 해당한다고 판단하였다.

삼성 사건에서 유럽집행위원회는 침해소송에 대한 판단을 하지 않고, 대신 삼성에 의해 제안된 적법한 구속적 계약(legally binding commitments) 즉 FRAND에 따르겠다고 합의했던 잠재적 실시자에 대하여 5년동안 이동통신 단말기에 대한 현재 또는 장래의 표준필수특허와 관련된 어떠한 부분에 대해서도 금지명령을 청구하지 않겠다는 시정방안을 받아들이는 동의의결을 하였다(2014년 4월 29일 채택).[397] 상세한 내용은 ⅰ) 12개월의 협상기간을 가지고, ⅱ) 협상불발시에 법원 또는 중재기관에 의한 제3자 FRAND 결정을 따른다는 내용을 포함하였다.

모토로라 사건에서 유럽집행위원회는 ⅰ) 잠재적 실시권자가 재정위기로 실시료를 지급할 수 없는 경우, ⅱ) 관할권의 문제로 잠재적 실시권자의 자산에 대하여 집행을 할 수 없는 경우, ⅲ) 잠재적 실시권자가 FRAND 조건에 따라 실시계약을 체결할 의사가 없는 경우에는 특허권자는 자신의 이익을 보호하기 위하여 침해금지청구를 할 수 있다고 하면서, 이 사안에서 애플은 FRAND 조건하에서 실시계약을 체결하고 그에 대한 보상을 지불할 의사가 있었다고 보아 모토로라가 애플에 대하여 표준필수특허와 관련하여 금지명령을 청구하는 것은 자신의 시장지배적

396) Dolmans & Ilan, Supra note 307, at 9.
397) http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39939/39939_1502_5.pdf.

지위를 남용하는 것이라고 판단하였다.[398] 그러나 회원국들의 결정이 통일되지 아니하고 유럽 연합 내에 선례가 없다는 이유로 재량권을 행사하여 벌금을 부과하지는 않았다.

4) 유럽사법재판소의 Huawei 판결 (2015)

(1) 사건의 개요

2015년 7월 16일 유럽연합의 최고법원인 유럽사법재판소(Court of Justice of European Union, 이하 'CJEU')는 Huawei v. ZTE 사건(C-170/13)에 대한 판결을 선고하였다.[399] 유럽사법재판소는 표준필수특허 보유자가 특허권을 침해되는 것으로 추정되는 특허 사용자를 상대로 침해금지가처분을 청구할 경우, 예외적인 상황에서는 이러한 행위가 시장지배적 지위의 남용이라고 볼 수 있다고 판시하였다.

이 판결은 2013년 4월 5일 독일 뒤셀도르프(Düsseldorf) 지방법원이 ZTE(ZTE Deutschland GmbH)를 상대로 한 Huawei(Huawei Technologies Co. Ltd)의 LTE 표준필수특허침해소송에 관하여 유럽사법재판소에게 선결적 평결을 요청한 것에서 비롯되었다. 이로 인하여, 유럽사법재판소는 처음으로 FRAND 원칙 하에 공정하고 합리적이며 비차별적인 방식으로 실시허락하기로 한 표준필수특허권의 보유자가 특허권의 침해금지가처분을 청구할 때 TFEU 제102조가 금지하는 시장지배적 지위의 남용에 해당될 수 있는지와 어떠한 경우에 시장지배적 지위 남용에 해당되는지를 검토하게 되었다.

(2) 주요 판시사항

우선 유럽사법재판소는 표준필수특허권자의 침해금지가처분의 합법성을 심사할 때, 자유경쟁의 보장과 지식재산권 보유자의 권리 및 권리 보호 사이의 균형을 지켜야 한다고 밝혔다. 일반적으로는 지식재산권의 보호가 보유자의 시장지배적 지위 남용에 해당되지 않지만, 예외적인 상황(exceptional circumstances)에서는 지위 남용에 해당될 수 있다고 지적하였다.

유럽사법재판소는 이번 사건이 위와 같은 이해관계의 조정과 관련된 종전 판례에서 분석해왔던

398) http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39985/39985_928_16.pdf.
399) CJEU, Case C-170/13, Huawei Technology Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH.

사건들과는 그 성격이 다른 예외적인 상황에 해당한다고 밝혔다. 그 이유로 이번 사건이 표준필수특허와 관련된 사안이라는 점과 함께 해당 특허가 표준필수특허의 지위를 획득하게 된 이유가 Huawei가 표준화기구에 FRAND 원칙 하에 실시허락을 하겠다는 철회 불가한 사전동의를 하였다는 점을 들었다. 이러한 실시허락에 대한 사전동의는 제3자에게 표준특허 보유자가 FRAND 조건 하에 실시허락을 하겠다는 합법적인 기대를 유발하여 이러한 상황에서는 실시허락의 거부가 '이론상으로는(in principle)' 남용(abuse)으로 여겨질 수 있다는 것이다.

유럽사법재판소는 시장지배적 지위에 있는 표준필수특허 보유자의 침해금지가처분(특허를 사용한 제품의 판매 금지 및 리콜 포함)이 어떠한 조건에서 지위 남용으로 취급되지 않는지를 다음과 같이 단계별로 분석하였다.

ⅰ) 침해금지가처분에 앞서 특허권자는 특허 침해자로 추정되는 사용자에게 특허 침해가 추정되는 특허 및 그 침해 방식에 대하여 반드시 통보해야 한다.

이러한 사전통보를 요구하는 이유는 특허권이 설정되어 있는 표준들이 많기 때문으로 사용자들이 자신들의 침해 가능성 자체를 인지하지 못하고 있을 수도 있기 때문이다.

ⅱ) 특허 실시자가 FRAND 원칙에 따른 라이선스 계약 체결 의사를 표시하면, 특허권자는 FRAND 원칙 하의 라이선스 조건을 서면으로 청약해야 한다. 이 청약서에는 로열티(loyalty) 금액과 그 산정방법도 명시해야 한다.

유럽사법재판소는 표준필수특허 보유자의 표준화기구에 대한 사전동의로 인하여 특허 보유자가 이러한 서면청약을 할 것이라는 기대가 존재한다는 입장을 취하였다. [400]

ⅲ) 그 후에 특허 실시자는 특허권자로부터 받은 청약에 대하여 '성실하게' 답변하여야 한다. 유럽사법재판소는 그 답변은 상관습에 따르고 신뢰의 원칙(in good faith)을 준수해야 하며, 해당 요건 충족 여부는 객관적인 요소들에 기초하여 판단되어야 한다고 밝혔다. 특히, 이 요건은 특허 실시자가 실시허락을 지연시키는 수단으로 사용하지 않아야 한다는 것을 의미

400) 이러한 견해는 지난 2014년 11월에 발표된 Wathelet 법무관(Advocate General)의 의견과는 대조적이다. Wathelet 법무관은 특허 사용자가 먼저 라이선스 계약 체결 의사를 표시할 것을 요구하지 않는다는 입장이었다(Advocate General Wathelet의 Opinion, Case C-170/13).

한다고 하였다.

어떠한 답변이 성실한 답변인지 여부에 관한 의문이 제기될 수 있지만, 유럽사법재판소가 표준필수특허권자와 특허 침해 추정자 사이의 이해관계의 균형을 맞추기 위하여 특허 침해자로 추정되는 사용자들의 행동 기준을 제시한 것으로 이해될 수 있다.

iv) 특허 침해자로 추정되는 실시자가 특허권자의 제안을 거절할 경우, 실시자는 특허권자에게 신속하게 서면으로 FRAND 원칙에 따른 구체적인 대안을 제시하여야 한다. 그렇지 않을 경우 사용자는 특허권자의 행위가 지위의 남용이라고 주장하지 못하게 된다.

v) 특허 침해자로 추정되는 실시자가 표준필수특허권자의 기술을 라이선스 계약 체결 이전에 사용할 경우, 실시자는 반드시 구체적인 대안이 거절된 시점부터 상업적으로 적당한 금액의 보증금을 제공해야 하며, 이는 은행 보증금이나 예탁 형식으로도 가능하다. 보상 산정 방법에는 과거의 사용행위도 포함해야 한다.

vi) 만일 라이선스 합의가 이루어지지 않을 경우, 당사자들은 로열티 액수를 지체 없이 독립적인 제3자가 정할 것을 요청할 수 있다.

vii) 특허 침해자로 추정되는 실시자는 특허의 유효성을 다툴 수 있다. 사용자는 라이선스 협상과 동시에 특허의 유효성 또는 특허의 필수 특성의 타당성에 관한 의문을 제기하거나 혹은 추후에 의문 제기의 가능성을 열어둔 것 때문에 비판 받을 수는 없다.

따라서 실시자로부터 무조건적인 라이선스 제안을 요구했던Orange Book기준과는 달리, 실시자는 비침해 및 특허 무효를 주장하면서 자신을 변호할 수 있다.

이러한 유럽사법재판소의 판결에 따라 특허 실시자는 특허권이 유효하다는 점을 전제로 진행하면서 청구되거나 협상된 실시료의 지급에 합의할 수 있고, 별개로 유효성에 대한 검토를 진행할 수 있다. 독일법원이 이러한 기준을 Huawei와 ZTE간의 분쟁에 적용할 것인지 그리고 향후 법원들이 이를 어떻게 판단할 것인지는 두고 보아야 할 것이다.

유럽최고재판소는 표준필수특허에 의해 시장지배적 지위가 부여되는지 여부에 대한 판단은 독

일법원이 문의하지 않았다는 이유로 유보하였다. 따라서 유럽연합 회원국 법원들은, 표준필수특허권자가 경쟁기술을 고려하면서 사례별로 시장영향력(market power)을 갖는지에 대하여 판단하여야 한다.

(3) 소결

Huawei 판결에서 유럽사법재판소의 관점은 기존 독일 법원의 '오렌지 북 기준(Orange Book Standard)'과는 상당히 대조적이다. 독일 연방대법원은 침해금지가처분을 지위 남용으로 볼 수 있는 경우는 실시자가 오로지 무조건적이고 구속력이 있는 라이선스 청약을 하였을 때만 가능하다고 판시하였다.

유럽사법재판소는 이와는 달리 표준필수특허권자에게 특허기술의 실시자가 특허침해행위를 하고 있다는 것을 미리 고지할 책임과 사전에 정당한 청약을 할 책임을 부과하였다. 그러나 유럽사법재판소는 특허실시자에게도 엄격한 조건을 충족하도록 요구하고 있는데, 단순히 금지명령을 피하기 위하여 라이선스 협상을 할 의사가 있다는 식의 구두 청약을 하는 것만으로는 계약 체결 의사가 추정될 수 없다고 보고 있다.

유럽최고재판소는 표준필수특허권자가 경쟁법을 위반하지 아니하고 금지명령을 신청할 수 있는 조건들에 대해 상당히 구체적으로 제시하여, 특허 라이선스 협상에 참여하는 표준필수특허권자 및 실시권자들에 대해 지침을 제공할 뿐만 아니라 양당사자에 대한 상당한 투명성을 요구하고 있다. 예컨대 표준필수특허권자는 실시료 금액과 그 산정방법을 포함하는 라이선스 청약을 서면으로 특허 실시자에게 제공하여야 하고, 특허 실시자는 이에 성실하게 대응해야 하고 특허권자의 제안을 거절할 경우 즉시 대안을 제시하여야 한다.

이러한 유럽사법재판소의 판결로 인하여 실시요율을 정할 수 있는 표준필수특허권자의 계약상 또는 상거래상의 자유가 제한될 것으로 예측되기도 한다. 향후 본 판결을 통해 특허 라이선스 협상이 갖는 역동성에 영향을 줌으로써 실시권자가 지불하는 실시료와 소비자가 지불하는 최종 가격에 어떠한 영향을 미치는지, 단일 특허보다는 특허 포트폴리오를 라이선스 하려고 하는 경우 유럽사법재판소에서 제시하였던 가이드라인이 과연 유효할 것인지 여부 등에 대하여 지켜보아야 할 것이다.

다. 한국 공정거래위원회 및 법원의 태도

1) 퀄컴 I 사건 (2009)

우리 공정위가 지식재산권 남용행위에 대하여 처음으로 법집행을 한 사건이라고 볼 수 있는 2009년 퀄컴 사건에서 표준필수특허에 대한 실시료 문제가 구체적으로 다루어 졌다.[401]

공정위는 한국 내 CDMA 모뎀칩 시장의 독점사업자인 퀄컴이 휴대폰 제조사들에게 모뎀칩등을 판매하거나 CDMA기술을 라이선싱하는 과정에서 1) 경쟁사의 모뎀칩을 사용하는 경우에 차별적으로 높은 로열티를 부과하는 행위와 2) CDMA 모뎀칩과 RF칩을 판매하면서 경쟁자를 배제하는 수준의 로열티 리베이트를 지급한 행위, 3) 부당하게 특허기간이 소멸하거나 효력이 없어진 경우에도 기술로열티를 계속 받을 수 있도록 하는 행위에 대해 시정명령과 함께 2,732억 원에 달하는 과징금을 부과하였다. 이 중 첫 번째와 세 번째 쟁점이 지식재산권의 행사와 관련된 쟁점으로 볼 수 있다.

첫 번째 쟁점인 차별적 로열티 부과행위 부분에서 최초로 FRAND 원칙의 의미에 대해서 다루어 졌다. 다만 이 사건 결정에서 공정거래위원회는 "FRAND 조건의 확약 및 준수 요구는 이동통신 기술 표준설정 과정에서 표준설정으로 인한 독점력 남용을 방지하기 위한 필수적인 조치인데, 이러한 사실은 표준에 포함된 특허 기술의 보유자가 FRAND 조건에 반하는 행위를 할 경우 그 자체로 경쟁제한 우려가 있다는 것을 보여준다 할 것이다."라고 하였는데, 현재 우리 공정거래위원회나 전세계 경쟁당국의 경향은 FRAND 원칙 위반이 그 자체로 경쟁법 위반을 의미하는 것이 아니며, 경쟁법 위반 여부에 대해서는 별도의 판단이 필요하다는 것이다.

세 번째 쟁점과 관련해서 이 사건 사실관계를 떠나서 두 가지 생각해볼 문제가 있다. 첫 번째는 "CDMA용 부품 및 장비 제작업체들은 CDMA 관련 특허기술의 대부분을 가지고 있는 피심인들에게 사용허락을 받아야만 제품을 제작, 판매할 수 있으므로, 거래상 우월한 지위를 가진 피심인들의 요구를 거절하기가 매우 어려운 실정이므로 이러한 지위를 이용하여, 피심인들은 통상적인 거래관행에 반하는 위 조항을 계약내용에 포함시킨 것이다."라고 결정한 부분과 같이 표준 필수

401) 공정거래위원회 의결 제2009-281호. 2009. 12. 30..

특허의 보유 자체에서 거래상 지위를 쉽게 인정하는 입장은 과잉 규제의 우려가 있다. 휴대폰 제조사들은 세계적인 대기업으로 상당한 협상력을 보유하고 있으며 그들 자신도 상당한 수의 표준필수특허를 보유하고 있고, 다음 세대 표준 결정에 중요한 영향을 미칠 수 있다.

둘째, 같은 사안에서 시장지배적 지위남용행위로 규제하였으면 쉽게 하기 어려운 착취남용 규제도 거래상지위남용행위 규제에서는 가능하다는 점에서 규제의 범위가 넓어지는데, 하도급 분야나 대규모 유통업 분야 등 중소사업자 보호의 필요성을 중심으로 발전해 온 거래상 지위남용행위 규제의 취지상 바람직한 접근방법인지 의문이다.

셋째, 무효나 취소된 특허 등에 대해 라이선스 계약에 따라 실시료를 부과하는 행위가 경쟁법을 위반하는지 여부에 대해서는 상당한 논란이 있으며, 포트폴리오 라이선싱의 경우에도 일부 특허의 무효나 취소의 경우 관련 의문이 제기될 수 있다.

퀄컴은 이 사건 첫 번째와 두 번째 쟁점에 대해 서울고등법원에 취소소송을 제기하였지만, 서울고등법원은 공정거래위원회의 결정을 대부분 인용하였고,[402] 이 사건은 현재 대법원에서 상고계류 중이다.

2) 삼성전자 v. 애플 사건

(1) 사안의 개요

삼성전자 v. 애플 사건은 우리나라에서 표준특허권자의 행위가 공정거래법에 위반되는지 여부에 대하여 본격적으로 다루어진 최초의 사건이라 할 수 있다. 2011년 4월 15일 애플이 미국에서 삼성전자를 상대로 디자인권 및 비표준특허의 침해금지 및 손해배상을 청구하는 소송을 제기하자, 2011년 4월 21일 삼성전자는 서울중앙지방법원에 애플을 상대로 제3세대 이동통신 기술과 관련한 4개의 표준특허 및 1개의 비표준특허의 침해금지 및 손해배상을 구하는 소송을 제기하였다.

2012년 4월 4일 미국 애플 본사와 애플코리아는 삼성전자가 표준특허에 근거하여 금지청구를 제기함으로써 시장지배적 사업자가 특허침해 소송을 부당하게 이용하여 사업활동을 방해하였다

402) 서울고법 2013.6.19 선고 2010누3932 판결.

는 등의 사유로 우리 공정거래위원회에 신소하였다.

위 서울중앙지법 사건은 항소심 진행 중 삼성전자와 애플의 합의에 따라 소 취하로 종결되었다.

(2) 서울중앙지법 판결 (2012)

① 거래거절 및 차별적 취급

서울중앙지법은 표준화 과정에서 특허의 존재를 은폐하거나 적시공개의무 위반 등으로 표준화기구를 기만하여 표준으로 채택되게 하고, FRAND 선언에 반하는 실시료의 요구나 표준특허의 실시거절 등을 하는 행위에 대하여는 시장지배적 지위남용 내지 불공정거래행위에 해당할 수 있다고 보았다. 그 요건으로 " i) 특허권자가 의도적으로 자신의 기술이나 특허를 은폐 내지 미공개하거나 FRAND 선언을 준수, 이행할 의사가 없음에도 FRAND 선언을 하였고, ii) 표준화기구에서는 이를 신뢰하여 해당 기술이나 규격을 표준으로 채택하였는데, 만일 특허권자의 그러한 행위가 없었더라면 다른 기술이나 규격을 표준으로 채택하였을 것이며, iii) 특허권자가 표준채택이후에 FRAND 선언에 위반하는 행위를 하는 경우"를 들고 있다.[403]

다만, 서울중앙지법은 표준채택과정에서 삼성전자의 적시공개의무 위반 사실을 인정할 수 없고, 보유한 특허의 적시공개의무를 위반한 행위만으로는 표준채택 그 자체에 의하여 다른 사업자의 사업활동을 방해하였다고 보기 어렵다고 판단하였다. 그밖에 애플은 삼성전자가 표준화기구를 기만함으로써 위계에 의한 고객유인을 하였다는 주장도 하였으나, 법원은 위계나 기만행위에 대한 입증이 부족하다고 판단하였다.[404]

또한 해당 표준특허가 필수설비에 해당한다고 보았지만, 원고에게 주관적 경쟁제한의도나 객관적으로도 경쟁제한효과가 생길 우려가 있는 거래거절행위가 있었다고 볼 수 없고, 삼성의 실시료 요구가 현저하게 과다하다고 보지 않았으며, 기타 차별취급이나 사업활동방해를 인정할 증거가 없다고 판시하였다.[405]

즉 서울중앙지법은 "표준화기구(ESTI)에서도 실시료는 당사자들의 협상에 의하도록 한 점, 원

403) 서울중앙지법 2012.8.24. 선고 2011가합39552판결.
404) 서울중앙지법 2012.8.24. 선고 2011가합39552판결.
405) 서울중앙지법 2012.8.24. 선고 2011가합39552판결.

고가 이 사건 표준특허에 대하여 표준으로 선정된 이후 FRAND 선언을 하였다고 하더라도 다른 표준특허를 보유한 특허권자가 공표하는 실시료율, 원고와 애플이 다른 표준특허를 보유한 사업자들과 체결한 라이선스 계약 내용과 실시료액, 표준특허의 구체적인 내용이나 대체가능성, 통신기술이 제품에 대한 기여 정도나 해당 특허의 가치평가 등의 어려움으로 원고와 애플이 제시하는 근거들만으로 적정한 실시료를 산정하는 것은 매우 곤란하고 단순 비교도 어려운 점, 그리고 애플이 제시하는 실시료율도 다른 사업자들과의 통상적인 통신기술분야에서의 실시료율과는 상당한 차이가 있는 것으로 보이는 점 등"에 비추어 보면, 원고가 애플과의 표준특허에 대한 실시료율 협상과정에서 애플에 제시한 실시료율 등의 조건이 FRAND 조건에 부합하지 않는 부당하거나 과도한 실시료라거나 애플에 대하여 다른 표준특허 실시권자에 비하여 현저하게 차별된 가격조건을 제안하거나 차별 취급한 것이라고 단정하기 어렵다고 판단하였다.[406]

또한 서울중앙지법은 애플은 이 사건 표준특허 중 일부 특허를 실시하여 이를 침해하고 있었으나, 삼성 측에 정식으로 실시권 허여를 요청한 바가 없고, 이 사건 표준특허의 유효성이나 침해를 인정하지 않았으며, 네덜란드나 일본 등에서와 같이 가정적인 표준특허의 유효성과 침해 부분의 인정을 전제로 한 쟁송을 위하여 실시료 상당의 금전기탁이나 제안 등의 조치를 취한 바도 없다는 점, 애플이 이 사건 소제기 이전부터 원고의 표준특허에 대한 FRAND 조건에 따른 실시료율을 요청하고 다른 사업자들과의 라이선스 계약의 내용 등을 요구하였으나, 원고는 이 사건 소제기 이후 애플의 요구로 표준특허 포트폴리오 전체에 대하여 제품가격의 2.4%의 실시료율을 제안하면서 협상을 하였으며, 위 제품가격 2.4% 수준의 실시료율은 다른 사업자들이 제안하거나 공표하는 표준특허의 실시료율에 비해 과도하게 높은 것으로 단정하기 어려운 점, 원고는 위 협상과정에서 애플에 크로스 라이선싱 계약을 제안하기도 한 점, 원고가 애플의 비표준 특허에 대한 침해금지 등 소제기에 대응하여 이 사건 소를 제기한 측면은 있으나, 소제기 이후에도 피고와 사이의 라이선스 협상이 합의에 이르지 못하였고, 그러한 사정만으로 종국적인 필수설비에의 접근 거절 내지 필수 설비의 제공 중단행위로 볼 수 없다고 보았다.

미국에서 이루어진 삼성전자 v. 애플 간 소송에서도 비슷한 쟁점이 제기되었는데, 미국 연방지방법원은 위와 같은 비율의 실시료가 과도한 금액이어서 삼성전자의 FRAND 선언에 위반되는

406) 서울중앙지법 2012.8.24. 선고 2011가합39552판결.

지에 관해 전문가 증인들 간의 진술이 엇갈리는 이상 입증이 부족하다고 보아 위 주장을 배척하였다.[407]

② 표준필수특허권자의 특허침해금지청구

서울중앙지법은 FRAND 선언이 금지청구권을 포기한 것이라고 해석할 수 없다고 판시하였는데, FRAND 선언이 라이선스 계약 청약의 의사표시라거나 표준특허 실시행위를 청약에 대한 승낙이라고 볼 수 없고, FRAND 선언으로 금지청구권을 포기한 것이라고 해석할 수 없어 금반언의 원칙 위반이라고 볼 수 없으며, 양 당사자가 성실하게 협상에 임하지 않았고, 삼성이 FRAND 조건에 부합하지 않는 과도한 실시료를 요구하였다고 할 수 없어 권리남용에 해당한다고 할 수 없다고 판시하였다.[408]

(3) 공정거래위원회의 결정 (2014)

2014년 3월 25일에 공정거래위원회는 삼성전자가 애플을 상대로 제3세대 이동통신 기술과 관련한 표준특허의 침해금지 청구 소송을 제기한 행위는 공정거래법상 시장지배적 지위남용행위 및 불공정거래행위에 해당하지 않는다고 판단하고 무혐의 결정을 내렸다.[409]

이 사건에서 공정거래위원회는 삼성전자의 표준필수특허 4개 각각을 별개의 기술시장으로 획정하였으며, 삼성전자의 시장지배적 지위가 행사되는 시장은 삼성전자의 표준특허를 사용하여 제조되는 '국내 이동통신기기 시장'으로 보았으며, 삼성전자는 이 시장에서 시장지배적 사업자라고 인정하였다.

즉 한국 공정거래위원회는 삼성전자가 해당 표준특허에 대하여 시장지배적 사업자에 해당한다는 것은 인정하였으나, 삼성이 소송제기 전후로 다양한 실시조건들을 제시하여 협상을 진행한 반면, 애플은 협상 중 먼저 미국에 특허침해소송을 제기하고 실시협상에 성실히 임하였다고 보기 어렵다는 점 등을 근거로 삼성의 금지청구권 행사가 시장지배적지위 남용 및 불공정거래행위에 해당하지 않는다고 판단하였다.[410]

407) Apple v. Samsung, 920 F.Supp.2d 1116 (E.D. Cal. 2013).
408) 서울중앙지법 2012.8.24. 선고 2011가합39552판결.
409) 공정거래위원회 보도자료, 삼성전자의 사업활동 방해행위 심의 결과에 대한 건 (2014. 2. 26).
410) Id.

공정거래위원회는 FRAND 선언은 표준특허권자에게 FRAND 조건으로 성실하게 협상할 의무를 부담시키는 일반원칙이며, FRAND 선언을 하였다고 하여 곧바로 침해금지청구가 불가능한 것은 아니고, Licensor 측면에서 표준특허 보유기업이 당해 특허를 FRAND 조건으로 라이선스하기로 확약하고 Licensee 측면에서 잠재적 실시자가 FRAND 조건으로 라이선스 받을 의사가 있는 자(Willing Licensee)인 경우에만 표준특허에 기반한 금지청구를 일정부분 제한할 필요가 있다는 가이드라인을 제시한 후 이에 따르면 잠재적 실시자와 표준특허권자가 성실하게 협상에 임했는지 여부에 대한 판단이 중요하다고 하였다. 그러나 잠재적 실시자인 애플이 협상 도중 먼저 특허침해 소송을 제기하고 삼성의 특허가치를 종전 인정하였던 것보다 저평가하는 실시조건을 제안하는 등 실시료율의 격차를 줄이거나 해소하기 위해 성실히 협상했다고 보기 어려운 반면, 삼성전자는 다양한 실시조건을 제안하는 등 실질적인 협상을 진행하였고, 삼성이 실시료율이 FRAND 조건에 위반되는 과도한 것으로 보기 어려우며, 법원판결을 통해 애플 제품이 특허침해를 이유로 판매가 중단되더라도 이는 특허권자의 정당한 권리행사의 결과로 볼 수 있으므로 부당한 사업활동 방해라고 보기 어렵다고 판단하였다.[411]

표준특허가 필수요소에 해당하는지 여부와 관련하여 관련 민사소송에서 서울중앙지방법원은 필수설비성을 인정하였으나,[412] 공정거래위원회는 필수요소에 해당하기 위한 요건(필수성, 독점적 통제성, 대체불가능성) 중 하나인 독점적 통제성을 충족시키지 못한다고 판단하였다. 그 이유는 표준필수특허권자는 FRAND 조건으로 실시허락할 의무를 부담하고, 제3세대 이동통신 기술과 관련하여 50개 이상의 회사가 15,000건 이상의 표준특허를 보유하고 있다는 점을 제시하였다. 실무적으로 표준필수특허라 하여 필수설비이론을 통하여 구체적인 위법성 판단기준을 간략화하려는 시도들은 대체로 성공을 거두고 있지 못한 것으로 평가된다.

적시공개의무 위반과 관련해서는 삼성전자가 표준화과정에서 특허정보의 공개를 고의로 지연함으로써 적시공개의무를 위반했다고 볼 수 없다고 판단하였다.

비록 무혐의로 결론이 내려지기는 하였으나, 2009년 퀄컴 사건에서 표준필수특허권자의 FRAND 확약의 의미와 그 위반 여부가 경쟁법 적용에 대해 가지는 의미에 대해 구체적인 논의가

411) 다만 이 때 삼성전자가 제안한 실시료는 최종기기를 기초로 한 것이므로 이 때 공정거래위원회가 최종기기를 기초로 한 실시료율의 합리성을 판단한 것인지에 대해서는 논란이 있다.
412) 서울중앙지방법원 2012.8.24. 선고 2011가합39552 판결.

이루어지지 않았다는 점을 고려할 때, 이에 대한 실질적인 판단이 이루어진 최초의 사례라고 볼 수 있다. 이 사건에서 공정거래위원회가 제시한 기준들은 2014년 지재권 심사지침 개정시 주요 참고자료로 활용되었다.

(4) 동일 사건에 대한 외국 경쟁당국과 법원의 태도

2012년 1월 EU 집행위원회는 삼성전자가 경쟁자에 대하여 특허침해금지소송을 제기한 것이 FRAND 확약을 위반함으로써 시장지배적 사업자의 지위남용을 금지하는 TFEU 제102조에 위반되는지 여부에 대한 조사를 개시하였다. EU 집행위원회는 조사결과 이 사건 행위가 시장지배적 사업자의 지위남용에 해당한다고 판단하여 2012년 12월 심사보고서(Statement of Objection)를 송부하였다.[413] 삼성전자는 2013년 9월 EU 당국에 자사의 표준특허권에 기해서는 ⅰ) 예외적인 경우를 제외하고는 향후 5년간 침해금지청구권을 행사하지 않을 것이며, ⅱ) 시정방안 이행감시인(monitoring trustee)를 선임하여 이행을 감시한다는 요지의 시정방안을 제출하였고, EU 집행위원회가 이를 수용하여 동의의결로 종결되었다.

한편 일본의 동경지방재판소는 삼성전자가 FRAND 조건에 합당한 실시허락의 성립을 위해 성실한 노력을 게을리하였다는 사실에 더하여, 삼성전자가 문제된 특허를 표준화기구에 공개한 시점도 표준채택 이후 2년이 경과한 시점이었다는 점 등과 같은 제반사정을 들어 삼성전자의 침해금지 가처분청구가 권리남용에 해당한다는 이유로 배척하였다.[414]

이와 같이 동일한 사안인 경우에도 특허권의 보호와 관련된 각국의 이해관계를 반영하여 입장차이를 보이고 있다.

(5) 검토

이 사건에서 서울중앙지법의 판결은 삼성의 금지청구가 특허권 보호를 위해 실행된 것으로 경쟁제한을 의도한 것은 아니라고 판단한 것으로 해석되고 있다. 이와 관련하여 권리보호를 위한 정당성 항변의 존재와 주관적 경쟁제한의도의 존재를 혼동하고 양자를 동일시하는 오류를 범하고

413) European Commission – Press Release, Antitrust: Commission opens proceedings against Samsung, 31 Jan. 2012.
414) 東京地裁 平成23年(ヨ) 第22027号 平成 25.2.28.

있다는 비판도 있다.[415]

배타조건부 거래행위와 유사하게 금지청구권의 행사는 이미 구체적으로 상대방을 특정하고 행사된다는 점에서 유력한 경쟁자를 퇴출시키기 위한 주관적 경쟁제한의도를 당연히 인정할 수 있고, 따라서 법원은 일단 주관적 경쟁제한의도를 인정하되 삼성이 주장한 구체적인 권리보호의 필요성 여부를 정당성 항변단계에서 구체적으로 검증하는 절차는 진행하는 것이 보다 적합한 심사방법이라는 것이다.[416] 다만, 이와 같은 경쟁제한효과의 발생에 대한 인식에도 불구하고 특허권자는 그 권리보호를 위해 '합리적으로 필수적'인 경우 구제조치를 요구할 수 있고, 이것은 기술혁신을 통해 발생하는 동태적 효율성을 보호하는 경쟁법의 관점에서 허용되어야 한다는 것이다.

이러한 관점에서 이 사안에서는 애플이 '자발적 실시자'로서 삼성의 표준필수특허에 대하여 금전배상 지급의사가 확실하여 FRAND 확약의 의미에 따라 특허권자인 삼성이 금전배상만으로도 충분한 권리보호의 목적을 달성할 수 있었는지가 심사되었어야 한다. 이와 관련해, 우선 이 사건 판결에 나타난 사실만으로 애플이 '자발적 실시자'인지 여부를 살펴보면, 법원은 애플이 "일부 표준특허의 유효 및 침해를 전제로 실시료 지급의사를 밝히기도 하였다"는 사실을 인정하고 있다.[417]

다만, 법원은 애플을 자발적 실시자로 볼 수 있는지 여부를 판단하지 않고, 삼성의 행위가 권리남용에 해당하는지를 판단하는 과정에서 "애플의 특허의 유효성과 침해를 인정하지 않음을 전제로 실시료율을 요구한 점", "FRAND 실시료 수준에 대한 다툼이 양자간 진행된 과정" 등을 근거로 애플이 삼성과의 실시료 협상에 적극적인 노력을 하지 않았음을 지적하고 있다. 여기서 법원은 애플이 삼성의 특허기술의 유효성과 침해사실을 인정하지 않는 사실을 금지청구권 행사의 적절성을 판단하는 중요한 근거로 사용하였다고 볼 수 있다.[418]

그러나 EU의 2013년 Motorola 사건의 조사의견 및 미국 경쟁당국의 2012년 Google에 대한 동의명령의 내용 및 특허권남용 일반이론을 참고할 때, 자발적 실시자 여부를 판단하는 주요 요

415) 오승한, 앞의 논문(주 320), 267면.
416) Id.
417) 서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결, 186면.
418) 오승한, 앞의 논문(주 320), 269면.

소는 일단 'FRAND 실시료 지급의사의 명확한 표현'이라고 할 수 있고, '특허의 효력 및 침해여부에 대한 이의제기 및 실시료수준에 대한 불인정과 제소·중재요청' 등은 자발적 실시자의 판단요건에 영향을 주지 않아야 한다. 2015년 유럽사법재판소 Huawei v. ZTE 사건(C-170/13) 판결에서도 특허 실시자는 특허권이 유효하다는 점을 전제로 진행하면서 청구되거나 협상된 실시료의 지급에 합의할 수 있고, 별개로 유효성에 대한 검토를 진행할 수 있다고 하여 특허의 유효성을 다투면서도 성실히 실시협상에 응할 수 있음을 인정하고 있다.[419]

따라서 법원이 자발적 실시자 여부를 '특허권의 유·무효 및 침해여부 판단을 위한 소송제기' 행위를 기준으로 판단하고 있는 것은 타당하지 않다. 다만, '자발적 실시자'의 여부는 단순히 외부에 표현된 '실시료 지급의사'의 존재만으로 결정되는 것은 아니고, 소송절차의 고의적 지연 및 상대방의 역홀드업 가능성 등 외적 요소에 대한 추가적인 검토가 필요할 것이다.[420]

또한 법원은 특히, 이 사건에서 "FRAND 조건에 위반하여 실시료가 요구되었다고 하여도 그것은 Apple의 구체적 불이익일 뿐 경쟁제한효과의 발생 혹은 그 가능성이 없다"고 판단하고 있는데, 법원의 이러한 해석은 경쟁제한효과의 존재에 대한 명백한 잘못된 해석이며 스마트폰 시장에서 시장점유율 50%가 넘는 삼성의 '유력한 경쟁자'인 Apple에 대한 과도한 실시료 요구 및 금지명령의 청구는 경쟁자인 Apple의 비용을 상승시키고 상품의 퇴출을 가져와 당연히 관련시장에서 소비자 선택권의 감소를 야기한다는 비판이 있다.[421]

3) 마이크로소프트의 노키아 영업양수 사건 (2015)[422]

(1) 사안의 개요

우리 공정위는 2014년 마이크로소프트가 노키아를 인수한 것이 기업결합에 해당하는지 여부에 대한 조사에 착수하였고(사건번호 2014기결1474), 마이크로소프트는 심의일 전인 2014. 8. 27. 공정위에 시정방안을 제출하면서 동의의결을 신청하였고, 2015년 9월 공정위가 이를 받아들였다.

419) CJEU, Case C-170/13, Huawei Technology Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH.
420) 오승한, 앞의 논문(주 320), 269면.
421) 오승한, 앞의 논문(주 320), 270면.
422) 공정거래위원회 의결 제2015-316호, 2015. 8. 24.

마이크로소프트는 안드로이드 OS 관련 특허를 포함한 다수의 모바일 특허기술을 보유하고 있고, 노키아는 근거리 무선통신기술과 함께 GSM, UMTS, CDMA 및 LTE와 같은 2G, 3G 및 4G 모바일 통신 표준에 관한 다수의 모바일 특허기술을 보유하고 있었다.

모바일 특허기술의 경우 통상 특허기술 보유업체와 모바일 단말기 제조업체 간 라이선스 계약을 통해 거래가 이루어지는데, 특허기술 보유업체는 라이선스 계약 시 개별 특허기술별로 사용료를 책정하기보다는 전체 특허기술에 대해 사용료를 책정하는 경향이 있다. 애플 iOS의 경우 모바일 특허기술과 단말기 제조가 수직 통합되어 있으므로 라이선스 계약이 필요하지 않다. 안드로이드 OS의 경우 OS 자체는 안드로이드 단말기 제조업체에게 무료로 제공되나, OS에 포함된 특허기술에 대해서는 안드로이드 단말기 제조업체와 특허기술 보유업체 간 특허 라이선스 계약을 통해 거래가 이루어진다.

예를 들어, 마이크로소프트는 "안드로이드 라이선싱 프로그램(Android Licensing Program)"이라는 이름으로 자신이 보유한 특허기술 포트폴리오 전체에 대해 특허료를 책정하여 라이선스 계약을 체결하고 있었고, 이 경우 실시료를 부과하는 특허와 무료로 사용하는 특허 간 구분이 불가능하며 특허별로 실시료가 구분되지 않고 특허 전체에 대해 실시료가 책정된다.

신청인은 2013. 9. 2. 자회사인 마이크로소프트 인터내셔널 홀딩스 B.V.를 통해 노키아의 이동통신 기기 및 서비스 사업(Device & Service Business, 이하 'D&S 사업'이라 한다)을 인수하는 주식 및 자산 매매계약을 체결하였다. 이 계약에 따르면, 신청인은 노키아의 40개 자회사의 주식을 취득하고 노키아와 5개 노키아 계열회사의 D&S 사업 관련 자산을 양수하게 된다. 이후 신청인은 2014. 4. 16. 노키아의 국내 소재 2개 자회사[423]를 인수 대상에서 제외하기로 하는 등 계약 내용을 변경하였다. 변경된 계약에 따라, 신청인은 노키아의 38개 자회사 주식을 취득하고, 노키아 본사의 D&S 사업 관련 자산을 양수하기로 하였다.

이와 같은 마이크로소프트의 노키아 인수가 기업결합에 해당되는지 여부에 대하여 공정위는 관련시장을 모바일 단말기 시장, 모바일 OS 및 소프트웨어 시장, 모바일 특허기술 시장으로 확정하고, 지역시장의 경우 상품의 특성, 구매자나 판매자의 분포 등에서 국가별 차이가 크지 않으므

423) 주식회사 노키아티엠씨와 한국노키아 주식회사다.

로 세계시장으로 획정될 가능성이 있다고 보았다. 시장획정과 관련하여, 모바일 단말기 시장을 스마트폰과 태블릿으로 세분하여야 하는지, 지역시장을 국내시장으로 보아야 하는 것은 아닌지 등에 대한 논의가 있을 수 있으나, 동의의결은 신청인의 자발적인 시정방안에 따른 것으로 위법 여부까지 판단하지는 않으므로 시장을 명확하게 획정하지 아니하였다.

본 건 기업결합의 경우 MS와 노키아가 스마트 모바일 기기를 중심으로 하는 다양한 상품시장에서 사업을 영위하고 있어 결합의 형태도 복합적으로 보았다. 예를 들어, ① 스마트폰/태블릿 OS와 단말기 간 결합, ② 모바일 관련 특허와 단말기 간 결합, ③ 모바일 앱(Application)과 단말기 간 결합, ④태블릿 단말기 간 결합 등 다양한 측면에서 결합이 이루어진다고 보았다. 이 중 ①, ②, ③번은 모바일 기기의 원재료라고 할 수 있는 OS, 특허, 앱과 최종 산출물인 모바일 단말기 간 수직형 기업결합이고, ④번은 태블릿 단말기를 생산하는 경쟁사 간 수평형 기업결합이다.

(2) 경쟁제한 가능성

공정위는 이러한 기업결합으로 MS 안드로이드 OS에서 채택한 특허기술을 상당수 보유하고 있는 지위를 토대로 경쟁 단말기 제조업체에 대한 특허료 인상 등을 통해 생산요소(OS) 공급을 잠재적으로 봉쇄할 수 있는 능력이 있다는 우려를 제기하였고, 본 건 기업결합의 유형 중 모바일 OS 및 앱–단말기 간 수직결합, 태블릿 단말기 간 수평결합은 경쟁을 실질적으로 제한하지 않는 것으로 판단하였다.

MS에 따르면 최소한 268개 이상의 MS의 특허기술이 안드로이드 라이선싱 프로그램에 의하여 안드로이드 폰 제조업체들에게 제공되고 있었고, 이러한 특허중에는 안드로이드 폰의 생산을 위해 필수적인 표준특허가 73개 있는 것으로 확인되었다.

나머지 약 200개의 특허는 비표준특허(non–SEP)로서 FRAND 조건에 구속되지 않는다. 그러나 이해관계자들은 이러한 특허기술이 다른 제품이나 기술로 대체하기 어렵다는 점에서 상업적으로 매우 중요한 의미를 갖는다고 주장한다. 구글이 신청인의 특허기술을 안드로이드에 포함시키기로 함에 따라, 다른 안드로이드 단말기와의 호환성 측면에서 신청인의 특허기술은 필요하다는 것이 그 이유다. 만약 개별 단말기 제조업체가 안드로이드 소스 코드(source code)에 규정된 신청인의 특허기술을 임의로 빼거나 바꾸게 되면, 이는 더 이상 안드로이드가 아닌 별개의 새로

운 OS가 된다. 이는 수많은 애플리케이션과 안드로이드 단말기들로 구성된 기존의 안드로이드 생태계에서 홀로 이탈하는 것이므로 단말기 제조업체 입장에서는 사실상 선택할 수 없는 대안이라는 것이다.

이에 잠재적 봉쇄 유인으로 MS가 안드로이드 OS에 사용되는 특허의 실시료를 과도하게 올려서 자신의 윈도우 단말기와 경쟁관계에 있는 안드로이드 단말기의 제조업체의 생산비용을 증가시킬 유인이 있다는 우려, 특허료 인상을 통해 신규 기업의 시장진입을 저지할 유인에 대한 우려 등이 제기 되었다.

(3) 시정방안

마이크로소프트는 표준특허에 관련하여 다음과 같은 원칙을 준수한다고 하는 시정방안을 제출하였다.

ⅰ) 신청인은 표준특허를 FRAND 조건으로 라이선스한다.

ii) 신청인은 대한민국에 본사를 두고 있는 스마트폰 또는 태블릿 제조사가 생산한 스마트폰 또는 태블릿에 대하여 표준특허를 침해하였다는 이유로 판매금지명령 또는 수입금지명령을 청구하지 않는다.

iii) 신청인은 위와 같이 표준특허를 라이선스하면서 실시권자(licensee)에게, 그 실시권자의 특허가 동일한 산업표준에 필수적인 경우 외에는, 해당 실시권자의 특허에 대한 라이선스를 신청인에게도 제공하도록 요구하지 않는다.

iv) 신청인은 표준특허의 양도와 관련하여, 양수인이 위와 같은 원칙을 고수하고, (양수인이 이를 재양도할 경우 재양수인에게 위와 같은 원칙을 고수할 것을 요구하겠다고 동의하지 않는 이상 표준특허를 제3자에게 양도하지 않는다.

다만, 위와 같은 원칙은 호혜적인 것이다. 즉, 신청인의 제품과 관련하여 표준특허를 가진 자가 위와 동일한 원칙을 준수하기로 약속한 경우에만 신청인이 위 원칙을 준수한다.

비표준 특허에 대하여는 다음과 같은 시정방안을 제출하였다.

ⅰ) 신청인은 대한민국에 본사를 두고 있는 스마트폰 또는 태블릿 제조사에게 스마트폰 및 태블릿의 대한민국 내 제조, 사용 또는 판매를 위한 비표준특허를 비독점적으로 계속하여 라이선스한다.

ii) 신청인은 본 건 라이선스를 (i) 본 건 기업결합일 이전의 신청인의 기준에 따른 실시료율, 또는 현재 신청인의 실시권자인 경우 해당 실시권자와의 현행 계약에서 정한 실시료율을 초과하지 않는 실시료율로, 또한 (ii) 비가격(non-pricing) 조건의 경우 본 건 기업결합일 이전 신청인의 라이선스 프로그램에 따른 일반적 조건, 또는 현재 신청인의 실시권자인 경우 해당 실시권자와 체결한 계약에 따른 조건과 실질적으로 유사한 조건으로, 계속하여 제공한다.

iii) 대한민국에 본사를 두고 있는 스마트폰 또는 태블릿 제조사와의 기존 교차 실시허락으로 인하여 비표준특허에 대한 실시권이 부분적으로 허여된 경우, (i) 신청인은 위와 같은 잔존 비표준특허에 대한 실시허락("잔존 실시허락")을 해당 제조사에게 적절히 제공하고, (ii) 잔존 실시허락의 실시료율은 위 ② (i)에서 규정한 상한에 따르고 해당 제조사의 기존 교차 실시허락의 가치에 따라 적절하게 감액될 것이며, (iii) 잔존 실시허락의 비가격 조건의 경우 안드로이드 프로그램 라이선스의 조건과 실질적으로 유사한 조건이 계속하여 제공한다.

iv) 신청인은 별첨 목록 1, 2에 기재된 비표준특허를 동의의결일 이후 5년 동안 제3자에게 양도하지 않는다. 나아가 5년의 기간이 경과한 이후에도, 신청인은 양수인이 동의의결일 이전에 신청인에 의해 이루어진 라이선스 관련 약정을 준수하고 위 비표준특허의 재양수인에게도 동의의결일 이전에 신청인에 의해 이루어진 라이선스 관련 약정을 준수하도록 요구하기로 동의하지 않는 이상 위 비표준특허를 제3자에게 양도하지 않는다.

v) 동의의결일 이후 신청인은 대한민국에 본사를 두고 있는 스마트폰 또는 태블릿 제조사가 본 건 라이선스 협상에 성실하게 임하지 않는다고 판단되는 경우에만 비표준특허를 침해하였다는 이유로 판매금지명령 또는 수입금지명령을 청구한다.

이러한 마이크로소프트의 시정방안에 대하여 공정위는 수직결합으로 인한 잠재적 봉쇄효과를 충분히 해소하고 있는 것으로 판단하여 동의의결하였다.

(4) 검토

특허제도는 일정기간 독점권을 부여하는 것을 본질로 하므로 특허청으로부터 특허를 취득하였고 그로 인하여 관련시장에서 독점력(monopoly power)을 갖는다는 이유만으로 경쟁법상 위법한 것으로 판단되지는 않는다. 미국 연방대법원은 "아무리 다수의 것이라 할지라도 특허의 축적(accumulation)만으로 본질적으로 당연히 위법한 것이 아니다"라고 판시한 바 있다.[424]

이와 마찬가지로 기업인수 합병에 따른 특허의 인수 또한 관련시장에서의 독점력 전이로 인해 경쟁제한적인 것으로 판단되지 아니함이 원칙이다. 그러나 특허의 양도나 인수를 통해 위법한 독점화를 기도하거나 경쟁기업의 거래를 제한하기 위한 목적의 합의의 일부분이 되는 경우에는 경쟁법 위반이 될 수 있다. 미 연방대법원은 광범위한 독점적 정황 속에서 일본 경쟁기업을 상대로 침해소송을 용이하게 제기하기 위해서 스위스 제조업자에게서 미국라이선시에게 특허권이 이전된 경우에는 셔먼법 제1조 위반에 해당한다고 판시한 바 있고,[425] 제10 항소법원은 다른 경쟁제한적인 행위들과 병행하여 경쟁을 배제할 목적으로 중요한 특허 모두에 대하여 인수 또는 포기(nonuse)를 하도록 하는 것은 셔먼법 제2조 위반이 된다고 판시한 바 있다.[426]

MS의 노키아 영업양수 사건의 경우, MS가 노키아를 양수과정에서 인수받은 특허로 인하여 관련시장에서 표준특허를 비롯한 다수의 특허를 보유하게 됨에 따라 경쟁제한의 우려가 있어 공정위를 이를 문제삼은 것이었다. 그러나 MS는 '표준특허'의 경우 FRAND 조건에 충실하게 라이선스 할 것이며 금지청구권을 행사하지 않을 것과 '비표준특허'의 경우 국내 실시자에게 비독점적으로 계속하여 라이선스를 할 것이며, 상대방이 라이선스협상에 성실히 임하지 않는 경우에만 금지청구권을 행사할 것을 요지로 하는 시정방안을 제출하여 공정위가 이를 받아들여 동의의결된 사안으로 표준특허권자의 적법한 금지청구권행사의 범위에 대하여 가이드를 제시하고 있다고 볼 수 있다.

424) Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazdeltine Research. 339 U.S. 827, 834 (1950).
425) United States, v. Singer Manufacturing Co., 374 U.S. 174 (1963).
426) Kobe, Inc. v. Dempsey Pump Co., 198 F.2d 416, 423-24 (10th Cir. 1952).

4) 2014년, 2016년 공정위 지침 개정

2014년에 공정위는 지식재산권의 부당한 행사에 관한 심사지침을 개정하여 세계 최초로 표준필수특허권자의 FRAND 확약을 위반한 금지청구 등 행위와 특허관리전문사업자(Non-Practicing Entity, 이하 'NPE')에 대한 규제의 명문근거를 공식적인 가이드라인에 도입하였다(공정거래위원회 예규 제205호, 2014. 12. 17. 일부개정, 2014. 12. 24. 시행).

2016년는 기존 '지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침'의 내용이 표준필수특허에 대한 과도한 규제가 될 수 있다는 비판이 있어 "표준기술"의 정의에서 '사실상의 표준'을 삭제하고 "표준필수특허"의 정의를 자발적인 'FRAND 확약'이 요청되는 특허로 한정하였다(공정거래위원회 예규 제247호, 2016. 3. 23. 시행).[427]

표준기술의 개념에는 ⅰ) 표준화 기구에 의해 인위적으로 표준으로 설정되며, 자발적인 FRAND 선언을 요하는 '표준필수특허(Standard Essential Patent, SEP)'와 ii) 시장 경쟁의 결과 해당 기술분야에서 표준으로 이용되게 된 기술로 FRAND 선언이 없는 '사실상의 표준(de facto SEP)'을 포함한다. 기존 심사지침에서 표준기술의 정의에는 표준필수특허 뿐만 아니라 사실상의 표준까지 포함하고 있어 범위가 불명확한 사실상의 표준까지 규제의 대상으로 포함하는 것이 적절한지 여부에 대하여 논란이 있어왔다.

사실상의 표준을 포함하는 것에 찬성하는 견해는 ⅰ) 특정 표준에 고착효과가 발생한 경우 사후적으로 특허홀드업(Patent Hold-up) 유인인 생기는 점은 사실상의 표준도 동일하고, ii) 법률상의 표준은 FRAND 등 제어장치가 있으나, 사실상의 표준은 FRAND 선언의 의미 등이 없어 남용의 우려가 높으며, iii) 사실상의 표준이 대체불가능한 경쟁법상 필수요소에 해당하는 경우 시장지배력 남용의 가능성이 높다는 이유를 근거로 하고 있다.

반면, 사실상의 표준을 규제의 대상으로 포함하는 것에 반대하는 견해는 ⅰ) 사실상의 표준은 시장 경쟁의 결과로 그에 따른 시장 지배력의 행사는 정당한 권리행사이며, ii) 경쟁을 통해서 사실상의 표준의 지위를 획득한 자에게 과도한 의무를 부과시킬 경우 혁신의 인센티브를 저해할

427) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 I.3.(5)(6).

수 있으며, iii) 사실상의 표준의 보유자가 스스로 FRAND 선언을 하지 않은 이상 FRAND 제약을 요구하는 것은 곤란하다고 주장하였다.

이에 2016년 심사지침 개정시 "표준기술"의 정의에서 '사실상의 표준'을 삭제하고 "표준필수특허"의 정의를 자발적인 'FRAND 확약'이 요청되는 특허로 한정하게 되었다.[428]

5) 퀄컴 II 사건 (2016)

(1) 사안의 개요

우리 공정위는 2016년 12월 21일 전원회의에서 퀄컴의 시장지배적지위 남용행위에 대하여 시정명령과 함께 과징금 1조 300억원을 부과하기로 결정하였다(2015.2. 조사 착수, 2015.11. 퀄컴에 심사보고서 발송, 2016.7. 이후 동의의결 심의 포함 총 7차례의 전원회의 개최).

퀄컴은 이동통신 표준기술인 CDMA, WCDMA, LTE 등과 관련하여 국제 표준화기구에 FRAND 확약을 선언한 표준필수특허 보유자이자 동시에 모뎀칩셋을 제조·판매하는 수직통합 독과점 사업자이다.

공정위 발표에 다르면 문제된 퀄컴의 행위는 ⅰ) 경쟁 모뎀칩셋사의 요청에도 불구하고 칩셋 제조·판매에 필수적인 이동통신 표준필수특허에 대해 라이선스 제공을 거절하거나 제한한 행위, ii) 칩셋 공급과 특허 라이선스 계약을 연계하여, 칩셋 공급을 볼모로 FRAND 확약을 우회하여 부당한 라이선스 계약 체결·이행을 강제한 행위, iii) 휴대폰사에게 포괄적 라이선스만을 제공하면서 정당한 대가산정 절차를 거치지 않고 일방적으로 정한 라이선스 조건을 강제하는 한편, 휴대폰사 특허를 자신에게 무상 라이선스하게 하는 등 부당한 계약을 강요한 행위와 iv) 각 행위가 유기적으로 결합하여 하나의 부당한 사업모델을 완성하였다는 것이다.

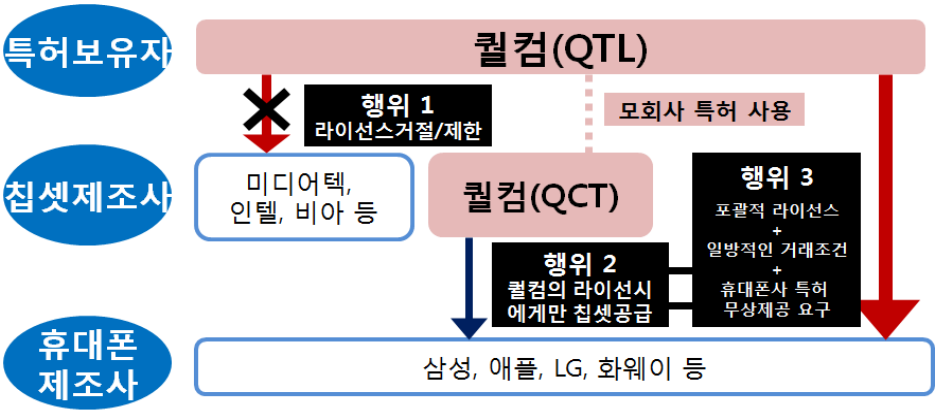
428) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 III.3.나.

□ 퀄컴은 라이선스 사업부인 QTL과 모뎀칩셋 사업부인 QCT를 별도의 법인(QI와 QTI)으로 분리하여 운영하고 있음

① QTL은 어느 칩셋사에게도 라이선스를 제공하지 않고 있음

② QCT는 휴대폰사에게 모뎀칩셋을 판매하면서 QTL과 라이선스 계약을 체결·이행할 것을 요구하고 있음. 즉, 법인을 분리하고도 서로 사업을 연계하고 있는 것임

③ 그 결과, QTL은 손쉽게 휴대폰사에게 일방적인 라이선스 계약 조건을 강요할 수 있으며, 이를 통해 휴대폰사의 특허에 대한 교차라이선스를 얻어내어 QCT와 QCT의 모뎀칩셋 고객이 무상으로 이용할 수 있도록 하고 있음



자료: 2016.12.28. 공정거래위원회 보도자료

[그림 4-1] 퀄컴의 사업구조 개요

(2) 한국 공정위 결정에 대한 퀄컴측 입장

이러한 공정위 결정에 대하여 퀄컴측은 관련 라이선스 유형은 업계의 오래된 관행으로 공정위의 결정은 시장 현실을 고려하지 않았으며 경쟁제한성에 대한 증거도 부족하다고 반박하고 있다. 공정위는 퀄컴의 전 세계 매출에서 한국이 차지하는 비중이 20% 안팎이라고 밝혔지만, 퀄컴은 지난해 한국 내 휴대전화 판매로 받은 특허 사용료는 전체 사용료 수입의 3% 미만이라고 주장하였으며, 조사 과정에서 사건 자료, 핵심 증인에 대한 정보를 공유하지 않은 공정위의 방침은 한미자유무역협정(FTA) 규정 위반이며, 공정위는 절차적 보호장치를 준수하지 않았다고 주장하였다.

또한, 퀄컴은 국외 기업의 지식재산권을 규제하려는 공정위의 결정이 국제법과 갈등을 빚을 것이라고 전망하며, 향후 시정명령에 대한 집행정지를 신청하고 서울고등법원에 항소할 예정이라고 밝혔다.

(3) 관련사례(중국 퀄컴사건, 2015)

2015년 2월, 중국은 퀄컴에 61억위안(약 1조 600억원)에 가까운 벌금을 부과하였다(2013년 11월부터 조사 착수, 중국 반독점법 위반 벌금으로 사상 최대).

중국 국가발전개혁의원회(이하 '발개위')는 퀄컴이 시장 지배적 지위를 남용해 정당한 경쟁을 제한 또는 배제해 왔다며 이러한 독점 행위를 중단할 것을 지시하고 2013년 중국 시장 판매액의 8%인 60억8,800만 위안을 벌금으로 부과하였다(중국 반독점법에 따르면 판매액의 10%까지 벌금으로 부과할 수 있음). 중국 발개위는 퀄컴이 불공정하게 높은 특허 사용료를 받아왔고, 정당한 이유 없이 비무선 통신 표준필수특허까지 끼워 팔아왔으며, 통신칩을 팔면서 불합리한 조건들을 붙였다고 지적하였다.

이에 대해 퀄컴은 중국 측의 이러한 처분을 받아들여 그 동안 휴대폰 전체 가격을 기준으로 5% 안팎에서 산정해온 특허 사용료를 앞으로는 휴대폰 가격의 65%를 기준으로 산정하는 등 특허 사용료를 대폭 낮추고, 자사 통신칩을 사용하는 휴대폰 제조업체끼리 관련 특허 등을 무상으로 넘기도록 강제해 온 관행 등도 고쳐 가겠다고 밝혔다.

이러한 중국 사례와 우리 공정위 결정과의 차이점은 중국은 주로 퀄컴과 휴대폰 제조사 간 거래관계에서 있었던 불공정 조건에 대해 시정명령을 내린 반면, 우리 공정위는 휴대폰 제조사와의 계약 뿐만 아니라 모뎀칩셋사와의 계약관계까지 다루어 모뎀칩셋사에게 라이선스를 거절하고 제한한 것이 중간부품공급업자의 경쟁제한성을 유발한다고 본 것에 차이가 있다.

(4) 향후 전망

한국 공정위의 퀄컴에 대한 과징금 부과로 인하여 미국 정부의 보복 조치 등 통상 갈등에 대한 우려도 제기되고 있다. 그러나 퀄컴의 반대편에 섰던 기업 중 상당수가 미국 기업이라는 점을 감안하면 미정부가 단순히 퀄컴 편을 들어줄 것이라고 예상할 수는 없다는 시각도 존재한다.

이번 퀄컴 제재에는 삼성전자와 LG 외에 미국 애플, 인텔, 엔비디아 등 미국 기업들도 힘을 합해 연합전선을 펼쳤다(대만 미디어텍, 중국 화웨이, 스웨덴 에릭슨 등 각국의 주요 ICT 기업들이 직·간접적으로 공정위 조사에 협조하거나 심의에 참여). 이에 우리 공정위 관계자는 "퀄컴 건에

대해선 우리뿐 아니라 다른 여러 나라에서도 조사하고 제재하고 있다"면서 "한국의 대미 통상에 영향을 미치진 않을 것"이라고 전망하고 있다(미국 FTC와 대만 공정위, EU도 퀄컴의 특허남용 등 비슷한 조사에 착수한 상태).

4 표준특허 주요 이슈 관련 경제학적 접근

가. 표준특허의 경제적 효과

표준은 기업이 규모의 경제를 실현하고 운용상의 상호 호환성(interoperability)을 확보할 수 있도록 함으로써 기업의 경제적 행동에 영향을 미치는 한편, 기업의 혁신 활동, 생산 효율성에도 직·간접적으로 영향을 주게 된다.[429] Bekkers 등(2011)은 표준특허를 많이 갖고 있는 기업이 시장에서 유리한 지위를 차지함을 확인한 바 있으며,[430] Blind 등은 기업의 ROA(return on assets)에 표준특허(essential patents)가 미치는 영향을 회귀분석을 통해 연구하였고, 표준특허 선언과 기업의 재무적 성과 간에 양의 상관관계가 있음을 확인하였다.[431] 나아가 표준은 국가 경제 전반에 영향을 주게 되는데, 독일은 표준화로 인해 국내총생산의 약 1%의 경제적 효과를 얻은 것으로 추정되었으며,[432] 영국의 경우 표준화가 매년 25억 파운드의 경제적 기여를 하고 있으며, 노동생산성에서 13%의 성장을 이끈 것으로 분석된 바 있다.[433] 강경남·유계환(2013)의 연구에서는 GDP와 표준특허 간의 상관관계를 분석하였는데, 표준특허스톡의 국내총생산에 대한 생산탄력성이 0.046%로 분석되었으며, 이는 표준특허스톡이 1% 증가할 때 국내총생산이 0.046% 증가함을 의미한다.[434] Blind와 Jungmittag(2008)는 '표준'이 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아 4개 국가에 미치는 영향을 분석하였는데, 4개국 전체에 대해서는 표준의 국가경제(부가가치)에 대한 탄력성이 0.079로 분석된 바 있다.[435]

429) 권영관, 기술혁신과 경쟁촉진을 위한 균형있는 경쟁법 집행에 관한 연구, 공정거래조정원 (2015), 19-23면.
430) Rudi Bekkers et al., An empirical study on the determinants of essential patent claims in compatibility standards, Research Policy 40(7) (2011), pp. 1001-1015.
431) 강경남·유계환, 표준특허의 경제적 효과 분석, 한국지식재산연구원 (2013). 46면.
432) DIN, Economic Benefits of Standardization, 2000; 강경남·유계환, 앞의 보고서 (주 431), 49면.
433) DTI, The Empirical Economics of Standards, DTI Economics Paper No.12, (2005); 강경남·유계환, 앞의 보고서 (주 431), 49면.
434) 강경남·유계환, 앞의 보고서 (주 431), 58면.
435) Knut Blind & Andre Jungmittag, The impact of patents and standards on macroeconomic growth: a panel

〈표 4-2〉 표준특허가 GDP에 미치는 영향

변수	Coef.	Std. Err.	t	P > t
자본투입	0.537***	0.058	9.29	0.000
노동투입	0.789**	0.266	2.96	0.004
특허스톡	0.040***	0.010	4.08	0.000
표준특허스톡	0.046***	0.007	6.78	0.000

Number of obs = 169
Number of groups = 9
Obs per group: min = 11
avg = 18.8
max = 24
F(4,152) = 664.27
Prob > F = 0.000

*** p<0.001, ** p<0.01
(자료: 강경남·유계환, 2013)

그러나 표준특허의 경우, 시장의 진입장벽을 형성하거나 경쟁자들의 비용 상승, 담합촉진 등을 통해 일부 소수 기업의 시장지위를 보호하는 반경쟁적인 효과가 발생할 가능성 또한 높다.[436] Gerla(1993)와 Lecraw(1984)는 기업이 진입장벽을 구축하고 시장력(market power)을 획득·강화하기 위해 표준을 이용하기도 한다고 주장하였다.[437] 표준은 고착효과(lock-in)를 가속화 시킬 가능성도 있다. 고착효과(lock-in)가 발생하면, 기업은 새로운 상품 또는 서비스를 창출하기 위한 제품혁신이나 가격경쟁력 향상을 위한 공정혁신과 같은 추가적인 노력이 없더라도 시장 지위를 유지하는 상황이 발생하게 되고, 그 결과 새로운 기술혁신이 발생하더라도 보다 열등한 기술에 의해 시장에 안착하지 못하거나 진입 자체가 배제되는 현상이 발생할 수 있다.[438] 또한 표준은 '어떤 상품의 소비자가 많을수록 당해 상품의 판매자가 증가하게 되고, 이는 다시 소비자들을 당해 상품으로 끌어들여 당해 상품의 구매자 수를 증가시키는 효과'인 티핑효과(tipping effect)를 발생시키기도 한다.[439] 티핑효과와 고착효과에 따라 표준으로 시장을 선점

approach covering four countries and twelve sectors, Journal of Productivity Analysis, 29(1) (2008), pp. 51-60; 각 국가별 결과를 보면 표준의 국가경제에 대한 탄력성이 영국 0.052, 독일 0.027, 프랑스 0.147, 이탈리아 0.017로 확인되었다.

436) 권영관, 앞의 보고서(주 429), 18면.
437) 권영관, 앞의 보고서(주 429), 23면.
438) 권영관, 앞의 보고서(주 429), 24면.
439) 권영관, 앞의 보고서(주 429), 25면.

한 상품의 시장점유율은 빠르게 증가하여 경쟁업체의 시장진입을 가로막게 된다.[440] 표준에 의한 시장 영향력이 과다한 경우, 경쟁법의 적용대상이 될 수 있다.

나. 경쟁법상 표준특허 주요 이슈

1) 시장지배력

공정거래위원회의 '지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침'은 지식재산권의 행사가 시장지배적 사업자의 남용행위 및 복수 사업자 사이의 부당한 공동행위에 해당하는지 여부에 대한 판단하기 위한 것으로, 사업자가 단독으로 지식재산권을 행사하는 경우에는 그 사업자가 시장지배력을 보유한 경우에 적용한다. 따라서 시장지배력 확보 여부가 지침 적용의 중요한 기준의 하나로 작용한다. 특히 사업자가 지식재산권 행사를 하면서 단독으로 행하는 거래거절, 차별취급, 현저하게 과도한 실시료의 부과는 원칙적으로 이를 행사하는 사업자가 압도적인 시장지배력을 보유한 경우에 한하여 적용한다.[441]

시장지배력 판단을 위해 시장구조를 살펴보는데, 시장집중 정도를 측정하기 위한 지수로 집중지수(concentration index)가 많이 활용된다. 집중지수의 종류에는 상위기업집중률(CR), 허쉬만–허핀달 지수 등이 있다. 가장 많이 활용되는 측정방법은 상위기업집중률로, 총시장에서 상위 n개 기업이 점유하고 있는 시장점유율을 나타낸다. 이 방법은 쉽게 계산할 수 있고 설명이 용이하지만, k의 범위에 따라 시장지배력을 왜곡시킬 수 있는 한계를 갖고 있다.

$$CR_k = \sum_{i=1}^{k} S_i$$

허쉬만–허핀달 지수는 산업 내에 존재하는 모든 기업의 점유율의 제곱의 합으로 계산된다. 이 측정방법은 산업 내 기업들의 시장점유율 자료를 모두 필요로 하기 때문에 활용이 많이 되지는 않으나, 미법무성 반트러스트국이 해당 지수를 기업결합지침에 포함하면서 널리 알려졌다.

---

440) Id.
441) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II.2.

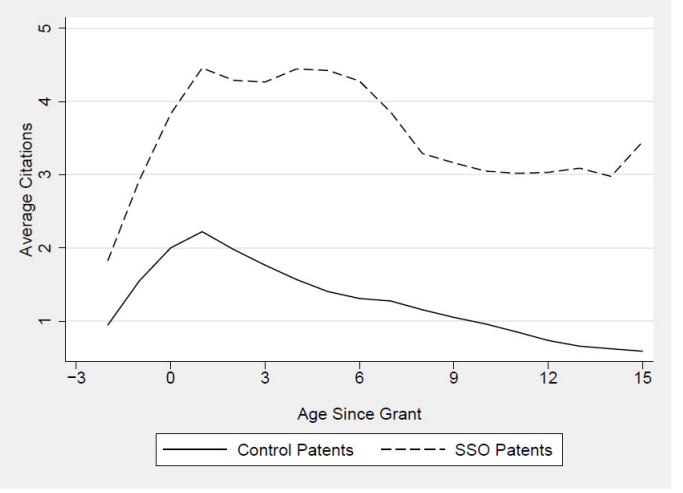
$$H = \sum_{i=1}^{N} S_i^2$$

관련 시장을 어느 범위까지 획정하는가에 따라 시장지배력 분석 결과는 달라질 수 있다. 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침에서는 관련 시장 획정방법으로 "「기업결합 심사기준」, 「시장지배적 지위 남용행위 심사기준」의 '일정한 거래분야 판단기준'을 준용하며, 지식재산권 행사와 관련하여 거래대상에 따른 시장획정을 할 때는 통상적인 상품·용역이 거래되는 '상품시장' 이외에도 실시허락계약 등의 형태로 관련 기술이 거래되는 '기술시장'과 새로운 또는 개량된 상품이나 기술공정을 위한 특정한 연구개발과 관련된 '혁신시장'을 고려"할 수 있다고 규정하였다.[442]

또한 지식재산권의 보유가 곧바로 시장지배력을 의미하지는 않는다. 시장지배력이 있는지는 지식재산권의 존재와 더불어 해당 기술의 영향력, 대체기술 존재여부, 관련 시장의 경쟁 상황 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.[443]

시장지배력과 관련된 이슈가 쟁점이 되는 분야는 '표준특허' 관련 분야이다. 표준특허로 선언된 특허로 인해 기업의 시장지배력이 높아지는지에 대한 실증연구들이 이루어졌다. 표준설정기구(SSO, Standard Setting Organization)에 표준특허라고 선언된 특허들을 이용하여 표준특허로의 선언이 시장지배력을 높이는지에 대한 실증분석이 이루어졌으며, 서로 상반된 연구결과들이 도출되었다. Lerner et al(2007), Rysman and Simcoe(2008) 등은 표준설정기구에 표준특허로 선언된 특허의 인용수가 증가하는 등 표준특허의 시장지배력이 높아질 것이라고 주장하였다. 반면, Layne-Farrar and Padilla(2010)은 다양한 국제표준화 기구별로 특허의 영향력이 다르게 나타나며, 표준특허로의 선언이 해당 특허의 시장지배력을 증가시킨다는 가설은 증명되지 않았다고 주장하였다.

442) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II.3.
443) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II.2.



(자료: Rysman and Simcoe, 2008[444])

[그림 4-2] 표준특허와 control 특허의 평균 인용건수 비교

2) 실시료 수준

표준특허 관련 경쟁법적 이슈 중 가장 활발하게 논의되고 있는 부분은 실시료에 대한 것이다. 경쟁법 집행을 위해서는 시장지배적 지위를 갖는 기업이 FRNAD 확약에 따라 행동했는지, 예를 들어 합리적인 수준의 실시료를 요구했는지 여부 등이 중요한 판단요소가 된다.

Swanson and Baumol(2005)은 FRAND 확약 준수를 위한 표준필수특허권자의 라이센싱 협상 시 합리적인 실시료 수준을 결정할 수 있는 모형을 제안한 바 있다[445]. 이들이 제안한 사전경매(ex-ante auction) 모형은 현재까지 많이 논의되는 모형으로, 이들은 어떤 표준특허의 합리적인 실시료 수준은 당해 특허기술이 제정된 표준에 포함되기 이전의 시점(ex ante competition)을 기준으로 평가되어야 한다고 주장하였다.[446]

Swanson and Baumol(2005)의 사전경매 모형은 표준특허권 소유자들 간의 사전적 경쟁 상태를 반영하도록 설계된 경매(Auction)와 유사한 모형으로, 해당 모형을 통해 합리적인 수준의

444) Marc Rysman & Timothy Simcoe, Patents and the Performance of Voluntary Standard Setting, Management Science 54(11) (2007), pp. 1920 – 1934.
445) Swanson & Baumol, Supra note 336, at 1-58.
446) Swanson & Baumol, Supra note 336 (윤기호 외 4인, 앞의 보고서(주 313), 158-159면 에서 재인용).

실시료가 도출된다.[447] Swanson and Baumol(2005)에 의하면 경매와 유사한 절차로부터 나온 합리적 실시료는 다음과 같은 특징을 갖는다. 먼저, 합리적인 실시료는 0의 수준을 의미하지 않고, 양(+)의 실시료 수준을 갖는데, 이것은 표준특허권자에게 발명과 혁신에 대한 인센티브를 제공해야 하기 때문이다.[448] 둘째, 실시허락계약 체결을 위한 협상과정에서 추가적인 비용이 증가하면, 합리적인 실시료 수준은 증가한다. 셋째, 라이센싱을 위한 사전적인 경쟁이 높을수록 실시료율은 감소하여, 만약 특허권자가 사전적으로 독점적 지위를 갖고 있다면, 실시료 수준은 사전적이나 사후적으로 독점적 수준에서 결정되게 된다.[449] 넷째, 차등가격책정(differential pricing)에 의해, 합리적 실시료 수준이 결정된다. 즉, 합리적인 실시료 수준은 절대적으로 동일한 것이 아니라, 분야와 지역 등에 따라 달리 책정될 수 있다.[450]

윤기호 외(2010)의 연구에서는 Swanson and Baumol(2005)의 사전경매모형의 확장을 시도하면서, 사전경매모형은 기본적인 경우 뿐만 아니라 수직 통합되어 있는 경우, 그리고 다수의 기술이 하나의 표준을 구성하는 경우에도 유사하게 적용될 수 있다고 결론내리고 있다.[451]

합리적 실시료 관련, FRAND 수준에 대해 가장 많이 활용되는 샤플리값에 대해 알아보면 다음과 같다. 샤플리값은 협조적 게임이론(cooperative game theory)에서 매우 중요한 개념으로, 표준설정기구에도 바로 적용될 수 있다.[452] 기본적인 아이디어는 한 특허의 실시료 수준은 적절한 한계기여(marginal contribution) 또는 증분기여(incremental contribution)에 기반하여 산정되어야 한다는 것이다.[453] 샤플리는 표준의 총 가치를 구성 특허들 간에 공정하고 합리적으로 배분하는 방법은 효율성(efficiency),[454] 익명성(anonymity),[455] 더미(dummy),[456] 부가성(additivity)이라는 기본적인 조건을 만족하여야 한다고 하였다.[457] 샤플리값은 모든 도착

447) Swanson & Baumol, Supra note 336 (윤기호 외 4인, 앞의 보고서(주 313), 158-161면에서 재인용).
448) 윤기호 외 4인, 앞의 보고서(주 313), 158-161면.
449) Swanson & Baumol, Supra note 336 (윤기호 외 4인, 앞의 보고서(주 313), 158-161면에서 재인용).
450) Id.
451) 윤기호 외 4인 , 앞의 보고서(주 313), 161-169면.
452) 윤기호 외 4인 , 앞의 보고서(주 313), 175-178면.
453) 윤기호 외 4인 , 앞의 보고서(주 313), 175면.
454) 표준의 총가치는 낭비 없이 모든 특허에 배분되어야 한다.
455) 각 특허가 받게 되는 보수는 명칭이나 소유자와 상관없어야 한다. 구체적으로, 특허 i와 특허 j가 표준에 동등하게 기여한다면 이들 특허의 보수도 같아야 한다.
456) 어떤 특허가 표준에 전혀 기여하지 않는다면 이를 더미라고 하고 이 특허의 보수는 0이어야 한다.
457) 특허들의 한 집합이 여태껏 고려된 것과 상업적으로 무관한 또 다른 두 번째의 표준을 구성할 수 있다고 가정하고, 이 다른 표준에서 집합 S에 속한 특허들로 구성할 수 있는 최선의 총가치를 $w(S)$로 표시하면, 모든 $i \in N$에 대해

순서에 대해 특허 i의 평균적인 증분기여를 계산한 식이 된다. 샤플리값은 다수의 특허가 표준을 구성하는 경우, 각 특허의 로열티는 해당 로열티가 표준에 한계적으로(marginally) 기여하는 정도에 비례하여야 한다는 원칙을 수학적 모형으로 구체화한 것이다.[458] 따라서 대체적인 특허가 많을수록 표준특허의 한계 기여가 감소하게 되어 샤플리값 역시 감소하게 된다.

비차별적(non-discriminatory)인 실시료 수준에 대해 살펴보면, 가격차별을 금지해야 하는지, 어느 정도 이상이면 유해한지에 대한 논의가 존재한다. 앞서 Swanson and Baumol(2005) 모형에서 살펴본 바와 같이 가격차별 자체가 원천적으로 문제가 되지는 않는다. 그러나, 가격차별이 경쟁제한적인 수준인지에 대한 이슈는 여전히 중요한데, 특히 표준특허권자가 이 특허를 이용하는 하류시장(downstream)에서 참여하는 수직통합기업일 때 가격차별이 문제가 될 소지가 크다.[459] 상류시장(upstream)인 기술시장 또는 중간재에 속하는 부품시장에서 시장지배력을 행사하는 특허권자가 하류시장(downstream) 경쟁자에게 불이익을 주고, 하류시장에서의 자사의 영향력을 늘리기 위해 차별적으로 로열티를 책정하는 경우, 상류시장에서의 시장지배적 지위를 하류시장에서도 누리는 효과가 발생하게 된다. 비차별적 실시료 수준을 결정하는 기준으로 Swanson and Baumol은 ECPR(efficient component pricing rule: 효율적 요소가격 책정규칙)을 제시하고 있다. ECPR은 다음과 같은 등가원칙(parity principle)에 기반을 둔 가격책정에서의 효율성 원칙으로, Swanson and Baumol은 ECPR 수준을 벗어난 로열티 수준은 FRAND 확약을 위반했다고 판단하였다.[460] 등가원칙은 하류시장의 다른 생산자들에게 책정하는 특허 실시료가 특허라는 투입요소(bottleneck input)를 독점적으로 보유한 공급자가 이 요소에 대해 자신에게 암묵적으로 책정하는 가격과 같아야 한다는 것이다.[461] 그러나, 실시료 수준을 정하기 위해 필요한 증분비용은 측정이 어렵고 왜곡의 여지가 존재한다. 또한 하나의 특허가 하나의 표준을 구성하는 경우를 가정한 모델이기 때문에, 많은 특허들이 하나의 표준을 구성하는 현실을 반영하지 못한다.[462]

$P_i(v+w) = P_i(v) + P_i(w)$가 성립한다.

458) 윤기호 외 4인 , 앞의 보고서(주 313), 177-178면.

459) Id.

460) 윤기호 외 4인 , 앞의 보고서(주 313), 180면.

461) Id.

462) 윤기호 외 4인 , 앞의 보고서(주 313), 183면.

3) 실시허여

앞서 살펴본 바와 같이 특허상품이 유통되는 단계 안에서 단계별로 특허 사용권한을 다르게 설정함으로써, 중간 유통단계에 있는 특허부품의 적법한 판매 행위에 의하여 특허권이 소진되는 것을 막고, 최종 유통단계에 있는 상품을 통해 실시되는 특허권을 권리자가 직접 통제하는 기술실시 방법인 '다단계 실시약정(Multi-Level Licensing)'의 경우,[463] 중간부품 단계를 뛰어 넘고 하류(downstream) 기업, 특히 최종품 단계에서 라이선스를 허여하여 로열티를 징수하는 행위가 '단계 차별(Level Discrimination)'에 해당하는가에 대한 논쟁이 활발하다. 이 경우, 중간부품 사업자에게 기술 실시허여하지 않음으로써, 중간부품 사업자는 잠재적으로 특허를 침해하는 상품을 생산·유통하게 되고, 이를 적법하게 구매한 최종 생산자 및 소비자도 역시 잠재적 침해위협에 놓이게 된다. 그 결과 특허침해 위험을 가중시키고, 경쟁업체의 시장 활동을 저해할 우려가 있다.[464] 이상승(2016) 등은 만약 표준특허권자가 하류시장, 최종품 시장의 제품을 기준으로 실시료를 정하여 받는다면, 동일 시장에서의 경쟁업체에 대한 시장 진입 방해 효과와 더불어, 경쟁업체 및 하류시장 사업자가 표준필수특허를 기반으로 시행하는 보완적 투자에 표준특허권자가 무임승차하는 기회를 제공함으로써 홀드업(hold-up) 문제를 야기할 가능성이 또한 높아질 우려가 있다고 주장한다.[465]

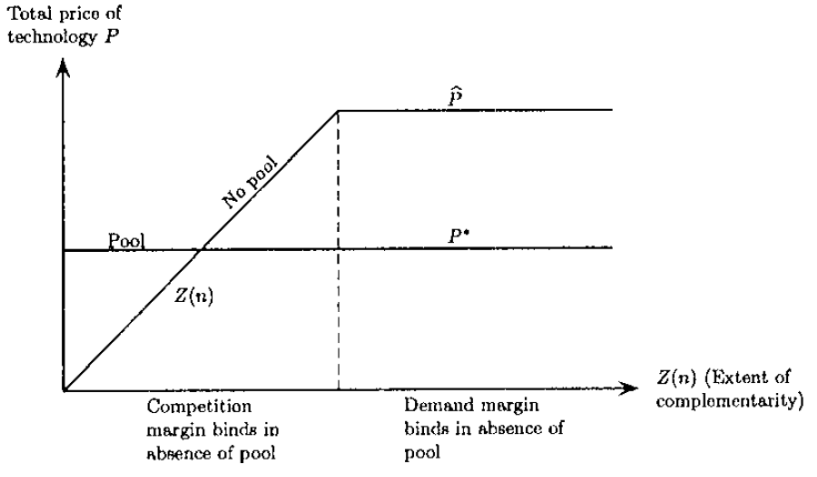
4) 특허풀

다수의 특허권자들이 각각 보유하고 있는 특허를 취합하여 상호 간에 또는 제3자에게 공동으로 실시하도록 하는 '특허풀(Patent Pool)'은 거래비용을 낮추는 방법으로 시도되어왔다. 그러나, 특허풀의 독점적 지위로 인하여 경쟁위반적 행위에 해당하여 부당한 권리행사로 다루어질 가능성이 있음에 따라, 여러 학자들이 특허풀이 사회 후생에 미치는 영향을 연구한 바 있다. 대표적인 연구로는 Shapiro(2001), Lerner and Tirole(2004) 등이 있다.

463) 오승한, 앞의 발표자료(주 320), 97면.
464) 오승한, 앞의 발표자료(주 320), 118면.
465) 이상승, 앞의 발표자료(주 360).

Shapiro(2001)는 특허풀을 구성하는 특허기술들이 완전보완재(perfect complements)인 경우, 특허풀에 참여하는 기업들의 이윤을 높이고 소비자들이 지불하는 가격을 낮춤으로써 사회후생을 증대시키는 역할을 함을 증명하였다.[466] 또한 만약 특허풀이 없다면 비효율적인 복수의 특허라이센싱계약에 대한 부담을 야기하고, 이러한 부담은 새로운 상품 디자인, 개발 수익 감소로 이어져 신기술을 위한 협력과 상업화 속도를 느리게 한다고 지적하였다.[467] 그러나, 특허풀을 구성하는 특허들이 완전 대체재적 성격을 갖는 경우에는 사회후생을 감소시킨다고 보았다.

Lerner and Tirole(2004)은 Shapiro의 연구에서 한 단계 더 나아가 보다 일반적인 보완/대체관계를 분석하는 모형을 구축하고, 특허풀이 친경쟁적(pro-competitive)으로 작용하는 필요충분조건을 도출하였다.[468] 수요 한계(demand margin)가 정해져 있는 경우, 특허풀이 존재하지 않는 경우에 비해 특허풀이 사용자들의 가격을 낮추는 역할을 하여 사회적 후생을 향상시키고, 특허들 간의 대체재적 성격이 낮을수록 특허풀이 사회 후생을 증가시킬 가능성이 높다고 주장하였다.



(자료: Lerner and Tirole, 2004)

[그림 4-3] 특허풀의 사회적 후생 분석

466) Carl Shapiro, Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting, Innovation Policy and the Economy, MIT Press (2001), pp.119-150.
467) Id.; 오승환, 방어적 특허풀 구성과 부속약정에 대한 경쟁제한성 평가, 성균관법학 제20권 제2호 (2008), 647-674면.
468) Josh Lerner & Jean Tirole, Efficient Patent Pools, American Economic Review 94(3) (2004), pp.691-711.

이 외에 Lerner, Layne-Farrar 등에 의해 특허풀의 라이센싱 방식, 특허풀에 속한 특허들의 가치평가 방식 및 rent 분배법칙에 대한 연구(Lerner 외, 2007, Layne-Farrar and Lerner, 2011)가 이루어지고 있다.[469]

특허풀의 형성 및 운영은 후술할 NPE 이슈와도 연계되는 측면이 있어, 앞으로 보다 다각적인 연구가 필요할 것으로 보인다.

469) Josh Lerner, Marcin Strojwas & Jean Tirole, The design of patent pools: The determinants of licensing rules, RAND Journal of Economics, 38(3) (2007), pp.610-625; Anne Layne-Farrar & Josh Lerner, To join or not to join: Examining patent pool participation and rent sharing rules, International Journal of Industrial Organization, 29(2) (2011), pp. 294-303.

제2절

NPE 관련 쟁점

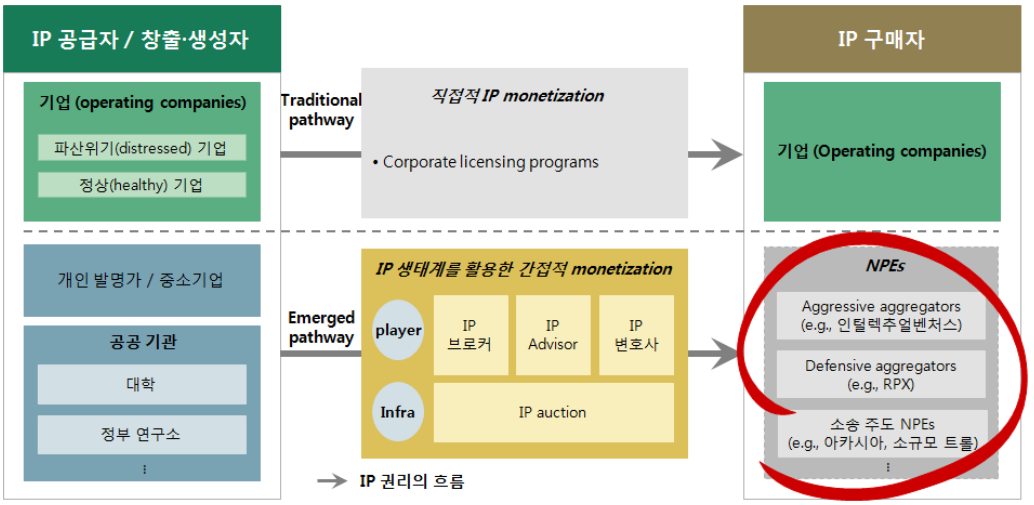
1 NPE의 현황

가. NPE (Non-practicing Entity)의 정의

2000년대 들어서면서 가속화된 글로벌 산업지형의 변화와 지식 생태계의 변화는 IP 비즈니스 환경 및 주체의 빠른 변화를 초래하고 있다. 특히, IP 거래와 관련하여 다양한 공급자(IP 창출)와 수요자(IP 구매자)가 등장하는 한편 생태계의 활성화를 지원하는 인프라 기관과 거래지원기관의 monetization 지원기능 또한 확산되고 있다. 이러한 배경 속에서 NPE는 초기 IP의 구매자로 시장을 활성화시키는 핵심주체로 주목받고 있다.

NPE는 법적인 용어는 아니며, 이에 대해 확립된 정의가 존재하지 않는다. 또한 NPE의 개념과 유형 뿐만 아니라 사회에 미치는 긍정·부정적 영향에 이르기까지 끊임없는 논쟁이 있고,[470] NPE를 지칭하는 용어도 다양하게 활용되고 있다.[471]

470) Michael J. Mazzeo et al., Do NPEs Matter? Non-Practicing Entities and Patent Litigation Outcomes. Journal of Competition Law and Economics, 9(4) (2013), pp.879-904.
471) 특허청·한국지식재산보호협회, 2013년 1분기 NPE동향 이슈보고서 (2013), 5면.



(자료 : 삼성경제연구소 (2011)[472])

[그림 4-4] IP 생태계의 변화와 NPE의 역할

해외에서 NPE(Non-practicing Entity)는 Non-Practicing Entity (NPE), Patent Monetization Entity (PME), Patent Assertion Entity (PAE), Non-competing Entity (NCE), Patent troll 등으로 불리고 있으며, 우리나라에서는 특허관리회사, 특허전문회사, 특허서비스전문기업, 비실시기업 등으로 번역되고 있다(특허청·한국지식재산보호원, 2016). 과거, NPE라고 하면 특허괴물(Patent Troll)로 통칭하는 경향이 높았으나 이는 NPE의 부정적인 측면이 강조된다는 관점이 제기되면서, 경쟁당국이나 법원은 보다 가치중립적인 표현인 특허관리전문기업(비실시기업) (Non-practicing Entity: NPE), 또는 특허소송기업(Patent Assertion Entity: PAE) 등의 표현을 선호하고 있다.[473]

Patent Troll 이란 용어는 현재 Intellectual Ventures 의 공동창업자인 Peter Detkin 미국 특허변호사가 Intel 에 재직하던 중인 2001년 Intel을 특허침해로 제소한 TechSearch 라는 회사 및 회사의 임원진을 지칭하여 사용하였다.[474] Peter Detkin은 Patent Troll을 '그들이 활용하지도 않고 활용할 의사도 없으며 대부분의 경우 활용된 적이 없는 특허를 이용하여 금전적 이익만을 추구하는 자들'이라고 정의하였다.[475] 이후 NPE는 2003년 미국 FTC 보고서에서 특

472) 삼성경제연구소, 진화하는 특허 비즈니스와 산업의 경쟁구도 변화 (내부자료) (2011), p.13.
473) 이황 외 4인, 앞의 보고서(주 335), 1면.
474) Sujitha Subramanian, Patent Troll in Thickets : Who is Fishing Under the Bridge, E.I.P.R. 30(5) (2008), p.182.
475) Id.

허괴물이라는 용어를 대체하는 표현으로 처음 사용되었다.

특허관리전문기업(비실시기업)(Non-practicing Entity: NPE)은 특허를 소유하고 있지만 제품을 제조하지 않고 소송을 통하여 부당한 수익을 창출하는 업체를 지칭하며, 특허소송기업(Patent Assertion Entity: PAE)[476]는 특허를 매입하여 소송에 사용하여 수익을 창출하는 업체를 지칭한다.

한편, 보다 중립적인 의미에서 'Patent Freedom'社[477]는 "대부분의 수익을 라이선싱으로부터 또는 특허를 행사함으로써 얻거나 얻을 계획이 있는 기관이나 개별주체"라고 정의하고 있다. 'Patent Freedom'社와 같이 NPE를 정의하면, NPE의 개념은 통상적인 특허괴물의 의미를 넘어, 특허권자들 스스로 연합을 만들어 라이선싱 권리를 행사하는 일반적인 경우까지 넓게 포함하게 된다. 실제로 'Patent Freedom'社에 정리된 NPE 리스트에는 Intellectual Ventures와 같은 유명한 특허괴물도 있지만, Rockstar Consortium LLC와 같이 Apple, Erricson, Microsoft, Research in Motion 등의 특허권자들이 협의회를 구성하여 특허권과 라이선싱 수익을 공유하는 경우까지 NPE로 분류되게 된다(공정거래위원회). 따라서 NPE는 악의적인 특허괴물과 일반 특허권자가 스스로 라이선싱을 효율적으로 하기 위한 기관을 모두 포함하고 있어 매우 중립적인 표현이라 할 수 있으며, 그런 이유로 단순히 '특허를 가진 회사' 즉, 'Patent Holding Company'라는 표현도 상당히 많이 쓰이고 있다(공정거래위원회).

한편, 2014년 공정거래위원회는 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」(2014.12.17)을 개정하여 NPE의 정의를 지침에 추가하였다.[478] 공정위 지침에 서는 "특허관리전문사업자란 특허기술을 이용하여 상품의 제조판매나 서비스 공급은 하지 아니하면서 특허를 실시하는 자 등에 대한 특허권의 행사를 통하여 수익을 창출하는 것을 사업활동으로 하는 사업자를 말한다."고 NPE를 정의하고 있다.

476) PAE는 FTC(Federal Trade Commission, 미국 연방통상위원회)가 특허괴물 또는 NPE 대신 제안한 용어
477) 이 회사는 Patent Trust(특허신탁기관)이라고 불리기도 하는 AST(Allied Secure Trust)에서 운영하는 NPE정보 관련 정보업체이다. 신속·정확하게 NPE와 관련된 많은 정보를 제공하기도 하고, NPE 관련 분쟁에 대한 개별적인 Consulting Service를 제공하고 있다(공정거래위원회, 2013).
478) 최근개정 2016.3.23

본 고에서는 트롤, Patent Holding Company 등 유사 개념을 NPE로 통칭하며, NPE에 대한 명확한 정의 및 기준을 제시하는 것은 한계가 있으나 일반적으로 논의되는 정의는 다음과 같은 개념을 채택하기로 한다.[479]

* NPE
  - 특허를 실시하지도 않고 실시할 의도도 없으면서 특허를 이용해 많은 돈을 버는 기업이나 사람(경쟁자가 아닌 공격자)
  - 특허를 보유하고 있으면서 제품을 생산하지 않거나 서비스도 제공하지 않고, 특허 침해자를 상대로 그 특허권을 행사하는 권리자
  - 특허발명을 취득하여 자신은 이를 실시하지 않으면서 특허침해금지소송 제기를 위협하여 부당한 조건으로 특허발명의 실시를 허락하는 것을 업으로 삼는 권리자

이상과 같은 NPE의 정의는, 기존과 다른 차별화된 비즈니스 모델이라는 점에서 의의가 있다. 이들은 대개 직접적인 제조활동은 하지 않으면서 특허를 생산하거나 매집하고 이를 기초로 라이선싱 및 특허침해소송을 하여 합의금 또는 배상금을 얻는 방식으로 높은 수익을 창출하기 때문이다.

나. NPE의 선정기준과 비즈니스 유형

NPE의 정의와 마찬가지로 NPE 여부를 판단하는 사전적 기준이나 절대적인 원칙에 대해서는 여전히 논쟁이 진행 중이다(특허청·한국지식재산보호협회, 2015). NPE의 유형은 NPE(주체) 해당여부에 대한 판단 및 선정기준과 특허권 남용행위 및 비즈니스 유형 등 행위에 대한 판단기준을 통해 구분해 볼 수 있다

먼저 NPE 주체에 대한 선정기준으로, 미국 RPX Corporation[480]은 다음과 같이 4가지 유형으

479) 손수정, 특허사냥꾼(Patent Troll) 활동에 대응한 지식재산 정책과제, STEPI Insight 제27호 (2009), 8면.

480) RPX(Rational Patent)는 미국의 대표적인 방어형 특허펀드의 하나로서 Intellectual Ventures 의 책임자였던 John Amster가 2008년 설립한 영리목적의 주식회사. 글로벌 IT 제조기업을 대상으로 특허 공세가 심화되기 시작한 2000년대 후반, NPE에 대항하기 위한 "특허 방어자(defensive patent aggregator)" 기능으로 수익을 창출하는 기업을 표방했으며, 회원사를 대표하여 자체 자금으로 (회원사에 위해를 가할 수 있는) 특허를 매입하거나 이미 소송이 진행 중인 특허의 라이선스 계약을 체결하여 불필요한 특허분쟁으로 인한 사회적 비용을 낮추는 것을 목적으로 설립되었다. 초기에는 회원사의 회비(fee)가 대부분이었으나 나스닥 IPO 이후 자체 보유한 특허를 통한 수입이 중심을 운영되고 있다. 2011년 IPO 이후 매출 성장을 지속하고 있는데, 2015년 매출은 291.9M$(회비 관련 수입 22M$ 포함)로, 2014년 매출 259.3M$ 대비 12.5% 증가한 것으로 나타난다.

로 구분하고 있다.[481]

NPE의 유형정의
▪ PAE : 특허권리주장을 통해 압도적인 이익을 획득할 수 있을 것으로 믿는 기업 ▪ 대학 및 연구소 ▪ 개인 발명가 ▪ NCE : 회사가 운영하는 서비스제품 영역 외에서 특허를 주장하는 기업

한국지식재산보호원에서는 NPE의 기본적인 특성을 보유한 지식재산권이나 특허를 사업에 활용한다는 것으로 보고, 지식재산권 및 특허를 어떠한 방향으로 활용하느냐에 따라 NPE 기업 특성을 구분하고 있다.

윤선희·장원준(2010)의 연구에서는 NPE 비즈니스 유형을 공격적, 방어적, 특허거래메커니즘, 특허관리지원, 특허기반자금조달의 5가지로 구분하고 그 특성을 제시하였다. 공격적 NPE는 특허를 사용하여 제품을 생산하여 수익을 올리지 않고, 특허 라이선싱과 특허 침해 소송을 통하여 수익을 올리는 방식을 주 수익원으로 하는 NPE들을 가리키는 말로 특허괴물이라고도 불리며 가장 논란의 대상이 되는 NPE 유형이라 할 수 있다. 이러한 공격적 NPE는 특허 자체를 통하여 수익을 발생시키는 비즈니스 모델 중 기초적이면서도 최종적인 모델이라고도 할 수 있으며, NPE의 다른 비즈니스 모델도 이러한 공격적 NPE의 비즈니스 모델을 중심으로 구성된다고 할 수 있다.

다음으로, 특허거래 메커니즘은 공격적 NPE 및 방어적 NPE들의 기반 활동 지원하는 NPE라고 볼 수 있으며, 필요한 특허를 조달하기 위한 다양한 방식을 제공하고 있다. 구매자와 판매자와의 네트워크를 통해 필요한 특허의 거래를 중개하는 특허 브로커, 이러한 기능을 온라인에서 구현한 온라인 플랫폼, 특허 가격 결정과 거래를 위해 경매 방식을 채택한 특허 경매 등의 유형을 가지는 NPE들이 있다. 특허기반 자금조달과 관련해서는 대개 대부의 형태로 IP 소유자들에 자금조달을 제공하는데, 이러한 대부는 IP 자산에 의해 전체적이나 부분적으로 담보된다. 이러한 회사들은 금융 거래를 구성하는데 있어, 부동산이나 주식과 같은 전통적인 자산에 초점을 맞추는 대신 차입자의 IP 자산을 고려한다. 이러한 회사들은 최신 기술을 가진 IP 소유권자들에게 자금을 투자하는데, 이러한 소유권자들에는 대학, 연구기관, 개인 발명가, 그리고 작은 신생 회사 등이 있다.

481) 특허청·한국지식재산보호협회, 2015년 3분기 NPEs 동향 분기 보고서 (2013), 12면.

그리고 수익을 창출하고 있는 특허권이나 기존의 로열티 수익과 같은 자사의 IP를 획득하는 대가로 IP 소유권자들에게 금융자본을 제공한다. 투자자로부터 자금을 조성하여 특허, 상표, 저작권 등 침해 주장을 하거나 라이선싱 프로그램을 실시할 수 있는 가치 있는 IP를 보유한 기업들에게 대부하여 특허 침해 소송과 특허 라이선싱을 통해 이윤을 획득하는 기업들도 존재한다.

〈표 4-3〉 NPE 분류 기준

사업유형	특성
공격적 NPE (PAE)	제품은 생산하지 않고 타사(제조기업 혹은 개인)의 특허권을 전략적으로 양수하거나 특허 라이센싱을 통한 수익창출을 특허의 주활용목적으로 하는 기업, 특허를 구매하고 이미 그 기술을 이용하고 있는 생산자를 상대로 특허를 주장
방어적 NPE	공격적 NPE와 같이 지식을 매집 및 풀링하는 것은 유사하나 활용목적이 공격적 NPE 활동으로 인해 직면하는 혁신활동의 단점을 해소하기 위한 모델을 포함
Salvage NPE	모기업인 제조업체가 자사의 비즈니스 방어 및 특허 수익 강화를 목적으로 설립한 자회사
R&D based NPE	IP R&D활동으로 특허를 출원하고 동시에 특허소송 및 라이센스 활동을 하는 업체
PME (Patent Monetization Entity)	대학·연구소들이 보유한 아이디어와 발명을 제휴를 통해 국내·외에 특허로 출원하고 기업 등 수요처에 매각하는 활동을 행하는 업체
대학·연구소	IP R&D를 통한 특허를 활용하여 수익창출을 하는 대학과 연구소
개인 발명가	특허권을 보유하고 있으나 이를 실시하지 않는 개인 발명가

(자료 : 한국지식재산보호원(2015) p.12)[482]

〈표 4-4〉 NPE의 비즈니스 유형

유형	비즈니스 내용
공격적	특허 매집을 통한 라이선싱 (IP Aggregators : Acquisition and Licensing)
	기술 개발을 통한 라이선싱 (IP Technology Development and Licensing)
	특허풀 관리 (Patent Pool Administration)
	대학 기술 이전 (University Technology Transfer)
방어적	방어적 특허 매집
	특허 공유
특허거래 메커니즘	특허 브로커 (Patent License/Transfer Brokerage)
	온라인 특허 시장 (Online IP Marketplace)
	특허 경매 (IP Live Auction / Online IP Auction)

482) 특허청·한국지식재산보호원, 2015년 NPE 동향 연차보고서 (2016), 12면.

유형	비즈니스 내용
특허관리 지원	기업 특허 포트폴리오 분석, 라이선싱, 소송지원, 리버스 엔지니어링을 통한 특허 침해 분석, 회피 우회 설계 지원 등
특허기반 자금조달	특허 담보 (IP-backed Lending)
	발명 투자펀드 (Innovation Investment Fund)
	특허권 행사기반 자금 조달
	특허 보유기업 투자(Investment in IP-intensive Companies)

(자료 : 윤선희·장원준(2010); 특허청·한국특허정보원(2013), p.4에서 재인용)[483]

국내 공정거래위원회의 지침에서는 NPE의 특허권 남용행위를 5가지 유형으로 구체화하여 다음과 같이 제시하고 있다.

〈표 4-5〉 공정거래위원회 지침상 NPE의 특허권 남용행위 유형

행위구분	행위내용
① 과도한 수수료 부과	통상적인 거래관행에 비추어 볼 때 현저히 불합리한 수준의 실시료를 부과하는 행위
② FRAND 조건의 적용 부인	제3자로부터 취득한 특허권에 대해 불합리한 수준의 실시료를 부과하면서 종전 특허권자에게 적용되던 FRAND FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory): 표준필수특허는 공정하고 합리적이며 비차별적인 조건으로 제3자에게 실시허락되어야 한다는 원칙 조건의 적용을 부인하는 행위
③ 부당한 합의	컨소시움을 통해 특허관리전문사업자를 설립한 복수의 사업자들과 함께 컨소시움에 참여하지 않은 사업자들에게 특허의 실시허락을 부당하게 거절하거나 차별적인 조건으로 실시계약을 체결하기로 합의하는 행위
④ 부당한 특허소송 제기 및 소송제기 위협	상대방이 특허관리전문사업자의 특허권 행사에 대응하는 데 필요한 중요한 정보를 은폐 또는 누락하거나 오인을 유발하는 등의 기만적인 방법을 사용하여 특허소송을 제기하거나 특허침해 경고장을 발송하는 등의 행위
⑤ 사나포선 행위	특허권자가 특허관리전문사업자에게 특허권을 이전하고 특허관리전문사업자로 하여금 다른 사업자에 대하여 ①,②등의 행위를 하도록 하는 행위

Penin(2012)은 특허괴물로써 활동하는 NPEs에 대한 문제제기와 함께 NPE에 대한 모호한 정의를 바로잡기 위해 기술전문기업, 특허 브로커, 특허괴물로 구분하여 정의하였다. 아울러 아래의 〈표〉와 같이 특허괴물의 비즈니스 모델을 5단계로 나누어 제시하였다.

483) 윤선희·장원준, 특허전문관리회사(NPE)의 현황과 국내기업의 대응방안, 산업재산권 제33호 (2010. 12). 4면.

〈표 4-6〉 P nin (2012)이 제시한 특허괴물의 비즈니스 모델 5단계

단 계	단계별 특허괴물의 비즈니스 모델
1단계	자신이 소유한 특허가 침해될 확률이 높은 복합기술 산업분야에서 활동
2단계	부실기업으로부터 특허를 값싸게 구입
3단계	특허를 침해하고 있는 잠재기업들을 검색
4단계	침해기업이 Sunk Investments한 뒤에 공격
5단계	침해기업으로부터 상당한 배상금을 얻어낼 수 있도록 압력을 가한 후 타협시도

다. NPE 분쟁 통계

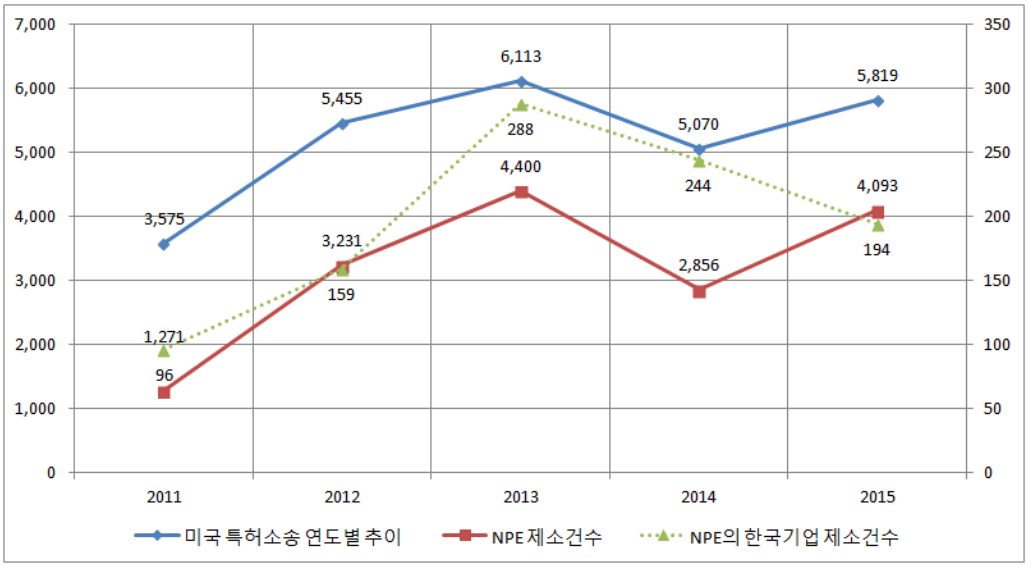
NPE 관련 분쟁현황을 살펴보면, 2010년부터 2015년까지 미국의 전체 특허소송 건수는 2014년을 제외하고 전반적으로 증가추세를 보이고 있다([그림4-5] 참조). 2011년에 3,575건으로 나타난 특허소송 건수는 2013년에 6,113건으로 증가하였고, 2015년에는 2013년과 유사한 수준인 5,819건으로 나타났다.[484]

한편, 전체 특허소송 중 NPE가 제기한 소송 사건 수는 2010년 1,271건에서 2013년 4,400건으로 증가하였다가 2014년 2,856건으로 감소 후 다시 2015년에 4,093건으로 증가한 것으로 나타났다. 2013년을 최고치(peak)로 하여, 증감이 교차하고 있음에도, 2015년 NPE가 제기한 소송건수는 전체소송의 70% 이상을 차지하는 등 미국 내에서 전체 특허소송건수는 NPE가 제기한 소송건수에 따라 움직이고 있는 것으로 나타났다.2013년 미국의회에서 NPE의 소송남용을 억제하기 위한 강력한 법안을 기획하고 추진하게 되자 2014년 일시적으로 NPE의 소송이 감소하였으나 관련 법안이 의회에서 계류되고 있는 상황을 틈타 NPE의 소송은 다시 증가하고 있음을 알 수 있다. 이는 2014년 Alice 판결과 AIA 법률 하의 특허유효성의 문제에 따라 NPE의 소송건수가 영향을 받는 점을 감안(아래 Box 참고)할 때 NPE가 법 제도 변화에 따라 전략적으로 활동하고 있다는 점을 추정할 수 있다.[485]

국내기업이 NPE로부터 피소당한 특허소송 건수는 2011년 96건에서 2013년 288건으로 증가되었다가 2014년 244건, 2015년 194건으로 감소되고 있는 추세이다. 불필요한 소송에 휘말리는

484) Lex Machina, Patent Litigation Year in Review 2015 (2016). p.1.
485) 특허청·한국지식재산보호원, 앞의 보고서(주 482), 17면.

경우가 눈에 띄게 줄었다는 점은 긍정적으로 평가할 수 있으나, 결국 피소건수가 기업의 경영성과에 비례적이라는 점을 비추어보면 우리 기업의 최근 2~3년 실적이 하락하고 있는 것은 아닌지 돌아볼 필요가 있다. 또한, 삼성전자 및 LG전자 등 국내 대기업은 여전히 NPE 특허 소송의 주요 피고 순위 Top5안에 포함되는 등 큰 위협이 되고 있다.



(자료 : Lex Machina(2016), Patent Litigation Year in Review 2015; 특허청·한국지식재산보호원(2016), NPE 동향 연차보고서 2015 p.17에서 재구성)

[그림 4-5] 미국 특허소송 및 NPE가 제기한 소송의 연도별 추이와 한국기업 제소건수

2016년 7월, 미국 특허소송 대응 협동조합인 유니파이드페턴츠(UnifiedPatents)[486]는 NPE 활동을 포함한 미국의 2016년 상반기 특허분 동향[487]에 대하여 발표하였다. 이 발표는 크게 ① NPE 특허소송 동향, ② 주요 원고 및 피고로 나누어 볼 수 있다.

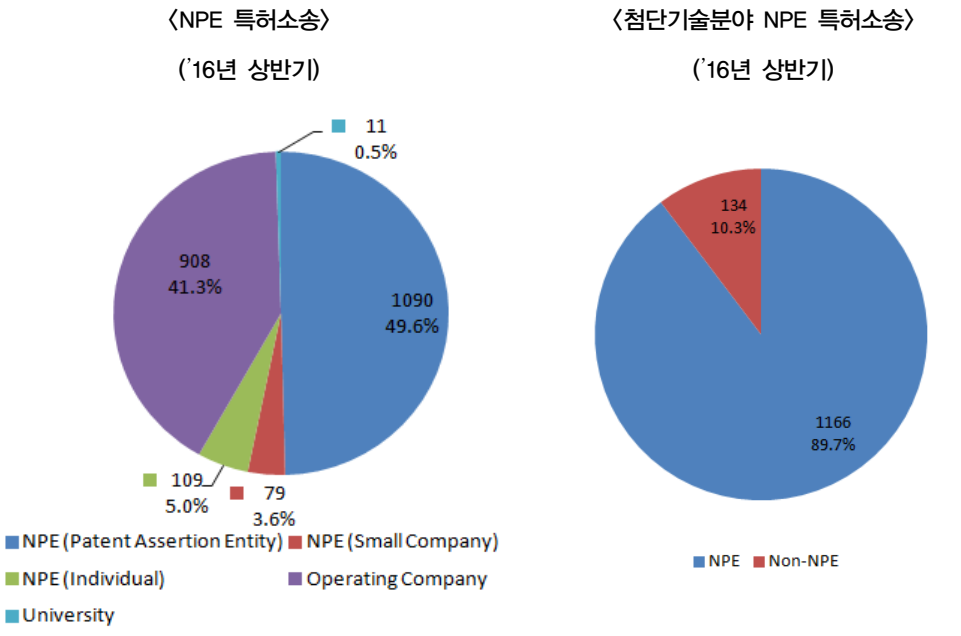
① NPE 특허소송 동향

2016년 상반기 2,212건의 특허소송 중 NPE 소송은 1,292건으로 전체 특허소송 건수의 약

486) Unified Patents社는 비실시기관(NPE)에 대한 공동의 대응을 위해 Kevin Jakel(前 Intuit社의 지식재산 소송 총괄)과 Brian Hinman(前 InterDigital社의 부사장)이 2012년에 공동 창립하였으며, NetApp社 Google社를 포함해 60개 이상의 회원사를 두고 있음. (홈페이지 : www.unifiedpatents.com)

487) 동 발표에서의 특허분쟁은 미국 특허상표청(USPTO) 특허심판위원회(PTAB)에 제기되는 특허심판과 연방지방법원에 제기되는 특허소송을 의미함. https://www.unifiedpatents.com/news/?offset=1467742059952&month=july-2016 (2016.12.16. 최종접속).

58.3%를 차지하고 있으며, 특히 첨단 기술 분야의 특허소송 중 89.7%는 NPE에 의해 제기되었다. 전체적으로 NPE 특허소송은 감소하였으나, 첨단기술분야에서는 비슷한 수준을 유지하는 것으로 나타났다(2015년 89.8%, 2014년 85%).



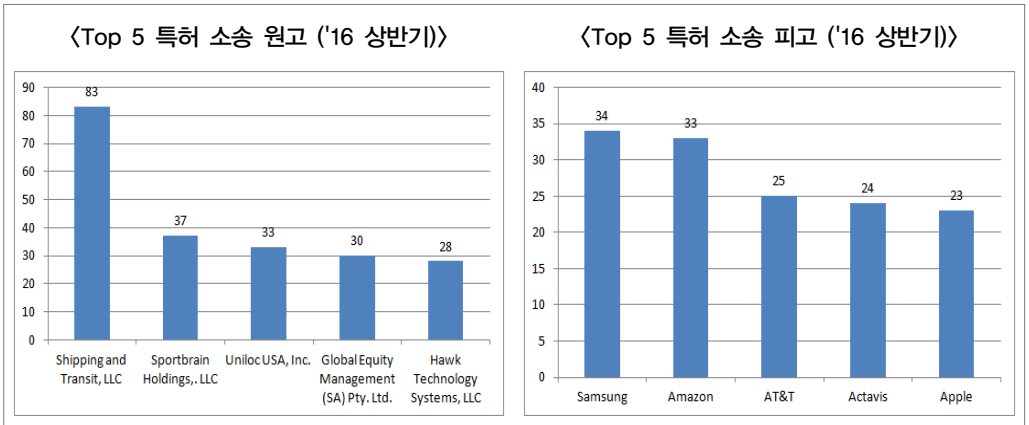
(자료 : UnifiedPatents, Q3 2016 Patent Dispute Report, www.unifiedpatents.com/news) 488)

[그림 4-6] NPE 특허소송 동향 (미국)

② 주요 원고 및 피고

가장 많은 소를 제기한 원고는 Shipping and Transit(83건)였고, Sportbrain Holdings(37건), Uniloc USA(33건), Global Equity Management (SA) Pty(30건), Hawk Technology Systems社(28건)가 그 뒤를 이었다. 이들 대부분이 제조를 하지 않으며, 특허만으로 비즈니스를 영위하는 NPE 형태로 알려져 있다. 또한, 가장 많이 제소된 피고는 삼성전자(34건), Mylan Pharmaceuticals(23건), AT&T(23건), Apple(22건), LG전자(15건) 순으로 나타났다.

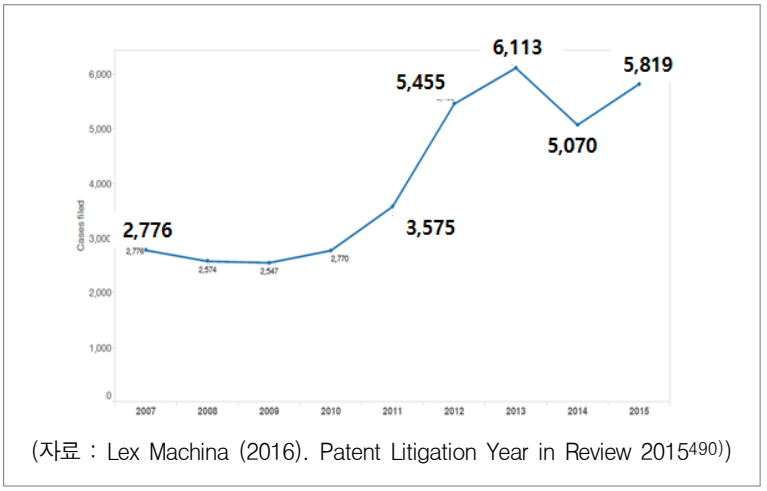
488) Unified Patents, Q3 2016 Patent Dispute Report, https://www.unifiedpatents.com/news/2016/9/26/q3-2016-patent-dispute-report (2016.12.16. 최종접속).



(자료 : UnifiedPatents, Q3 2016 Patent Dispute Report,www.unifiedpatents.com/news) 489)

[그림 4-7] 특허소송 원고 및 피고 TOP5 (미국)

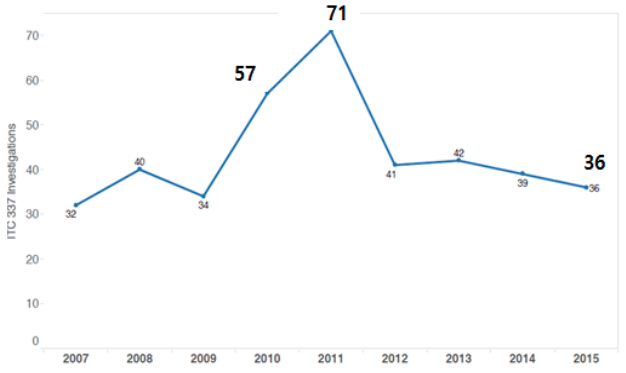
한편, 2015년에는 전년 대비 15% 증가한 5,819건의 특허소송이 제기되었으며, 2015년 특허소송에서는 약 7억5천만 달러가 전보적 손해배상액(compensatory damages)으로 산정되었다. ITC 제소건수가 2011년 이후 점차 줄어들고 있는 추세인 것과 함께 유추해보면, 최근 산업주도권 확보를 위한 제조업체간 IP 소송(일반적으로 ITC 제소와 동시에 진행)이 줄어들고 있는 반면, NPE에 의한 IP 비즈니스가 활성화되고 있다고 해석할 수 있다.



(자료 : Lex Machina (2016). Patent Litigation Year in Review 2015490))

[그림 4-8] 미국 특허소송 추이: 2007-2015년

489) Unified Patents, Q3 2016 Patent Dispute Report (2016), https://www.unifiedpatents.com/news/2016/9/26/q3-2016-patent-dispute-report (2016.12.16. 최종접속).
490) Lex Machina, Supra note 484, at 1.



(자료 : Lex Machina (2016). Patent Litigation Year in Review 2015[491])

[그림 4-9] 미국 ITC 제소건수: 2007-2015년

2 NPE의 효과에 대한 실증연구

NPE의 등장은 긍정적인 부분과 부정적인 부분으로 나뉠 수 있는데, 개인기술개발자들에게는 이윤을 창출을 위한 수단이 되기도 한다는 점에서 긍정적이나 반대로 이들이 제기하는 무분별한 소송은 특허시스템과 신규 기술개발 그리고 시장에 광범위한 위협이 되고 있다. 아래에서는 두 가지 효과를 다룬 기존 연구를 살펴본다.

가. NPE의 긍정적 효과

NPE는 개인, 중소기업, 연구기관과 같이 특허권을 행사할 역량이 부족하거나 스스로 특허를 상업화할 의사가 없는 자의 특허를 매입 또는 관리하는 등의 방법으로 이들이 정당한 보상을 받을 수 있도록 함으로써 발명의 유인을 제공하고, 특허를 필요로 하는 자에게 특허권이 이전될 수 있도록 중개인의 역할을 함으로써 특허기술의 거래를 활성화하고 특허권의 자본화, 유동화에 기여할 수 있다. Michael Risch(2012)의 연구에서 NPE가 특허권을 행사할 역량이 부족하거나 스스로 특허를 상업화할 의사가 없는 자의 특허 거래 활성화에 기여할 수 있다는 결과를 정성적으로 제시한 바 있다.[492] Haus and Juranek(2014) 역시 특허괴물의 활동이 시장 혁신성에

491) Id., at 35.

대하여 부정적 측면만이 있는 것은 아니라고 주장하였다.[493] 559건의 미국 내 특허소송을 샘플 분석 결과, 특허괴물이 관련된 특허 소송의 경우 90%의 경우가 합의로 종결지어지며 여타의 소송에 비해 소송기간(case duration)도 단축되어진다. NPE는 특허를 보호하고 라이선스하는 부분에 특화된 역량을 보유하기 때문에 일반적으로 소송에서 경쟁 우위를 가지게 되며, 제조기업이 거대 특허괴물을 상대로 법정싸움을 수행할 경우 대다수의 사업자들은 승소에 대한 불확실성과 비싼 법정비용을 피하고 낮은 한계노력비용을 추구함으로서, 재빨리 조기 합의로 돌아서는 경향을 보인다고 분석하였다.[494] 또한, Haus and Juranek은 특허괴물은 특허에 전문성을 더하여 단기간 내 혁신제품을 상용화 및 타 기술과 연계가 가능하기에 특허괴물의 활동이 최종 소비자 및 시장 혁신성 자체에는 오히려 긍정적인 영향을 끼치고 있다고 주장한다.[495] Chien(2012) 또한 NPE의 소기업(혹은 스타트업)으로부터의 특허 매입은 역량 및 자금 제약으로 인해 동결되어 있던 특허의 매매 시장을 형성하여 그 가치를 높이기 때문에 산업 및 시장에는 긍정적 영향을 끼친다고 언급한다.[496] "Patent Demand Survey"를 통해 소송을 포함한 소기업의 특허 수요와 NPE의 영향을 조사한 결과, 다수의 소기업은 혁신과 고용 창출의 중요한 원천으로서 IP가 중요하다고 생각하지만 NPE(PAE)에 의한 소송에 대한 준비에는 미흡한 것으로 나타났으며, 매출액 2억 달러 이하인 응답기업의 절반은 보유 특허의 수익화에 긍정적인 영향을 미치는 NPE의 역할에 대해 응답하였다.[497] 한편, 법·제도적 관점에서 바라본 김도년·이다혜(2013)는 특허괴물의 존재에 대해 부정적 평가(기술 혁신의 부재, 권리남용, 비용 증가)와 긍정적 평가(소규모 발명가의 권익보장, 정당한 권리행사)를 소개하면서, '지적재산권 강국으로 가기 위한 초석을 다지는 의미에서 특허권자에 관한 권리보장을 좀 더 강화하는 한편, 순기능적인 특허괴물의 육성 또한 동시에 이루어져야 한다' 고 주장하였다.

492) Michael Risch, Patent Troll Myths, 42 Seton Hall L. Rev. 457, 465 (2012).
493) Axel Haus & Steffen Juranek. Patent trolls, litigation and the market for innovation, NHH Discussion Paper (2014), p.4.
494) Id., at 9.
495) Id., at 4.
496) Colleen Chien. Startups and patent trolls, 17 Stan. Tech. L. Rev. 461, 461 (2013), p.461.
497) Id., at 468.

〈표 4-7〉 NPE의 긍정적 효과

연구자	내용
Haus and Juranek(2014)	• 특허괴물이 관련 된 특허소송의 경우, 90%의 경우가 합의로 종결지어지며 소송 기간이 단축 • 단기간 내 상용화 및 타 기술과 연계가 가능하기에 최종 소비자 및 시장 혁신성 자체에는 긍정적인 영향
Chien (2012)	• 동결되어 있던 특허를 구입 후 상용 가능한 구매자에게 판매를 하기 때문에 그 가치를 높여 산업 및 시장에는 긍정적 영향
김도년·이다혜 (2013)	• 특허권자에 관한 권리보장을 좀 더 강화하는 순기능에 주목

나. NPE의 부정적 효과

NPE의 부정적 효과를 도출한 연구들을 살펴보면 다음과 같다. Bessen, Ford & Meurer (2012)는 특허괴물에 의한 소송 손실액은 1990년부터 2010년 까지 총 5천억 달러, 2007년 이후 연평균 소송 관련비용이 830억 달러(95조원)에 이르고, 이 손실액의 극히 일부분만이 발명가에 대한 보상으로 돌아가기 때문에 혁신에 대한 인센티브를 오히려 감소시킨다고 주장하였다.

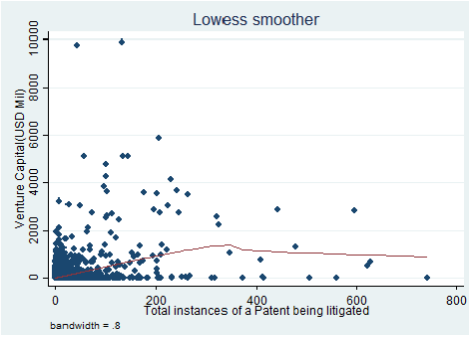
또한, Bessen and Meurer(2014)는 NPE의 특허권 행사의 대상이 된 기업을 대상으로 한 RPX의 설문조사를 기초로 하여 산정된 NPE의 직접적 비용이 2011년 기준으로 290억 달러에 달하며, 또한, NPE의 소제기에 따른 주식시장의 반응을 분석한 사건연구에 기초하여 NPE로 인해 발생한 간접적 비용[498]을 산정한 결과 2006년부터 2010년까지 연간평균비용이 800억 달러에 달하는 것으로 분석하였다. NPE 소송 관련 평균 직접적 비용으로서는 연 수입 10억 달러 미만의 기업에서는 175만 달러, 연 수입 10억 달러 이상의 기업에서는 평균 879만 달러가 비효율적으로 소비되고 있고 매년 특허소송으로 인하여 기업 자산의 600억 달러가 비효율적으로 소모된다고 밝히며 혁신성에 대한 부정적 효과를 끼친다고 주장하였다. 나아가 대기업의 소송비용이 어느 정도 수용가능한 수준인 것과 달리, 나스닥 상장사 등 대형 NPE가 중소기업이나 소규모 발명가를 대상으로 소송을 제기하는 경우가 증가하면서, 이같은 방식의 비용전가가 사회적으로 바람직한 것인지에 대한 비판적 견해를 제시하였다. 다만 이에 대해서 Bessen and Meurer의 연구에서 너무 적은 수의 샘플만을 사용하였고, 해당 NPE들은 자체적으로 개발한 특허를 행사하였기

498) 회사의 인력이 소송에 대응함으로써 발생한 기회비용, 사업가치손실, 시장점유율하락, 혁신저해 등 포함된 금액

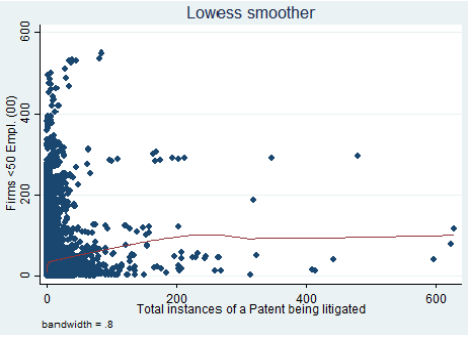
때문에 이에 기초한 연구결과를 일반적인 NPE에 적용할 수 있을지에 대해 의문을 제기하는 견해도 있다.

Tucker(2014)는 1995년부터 2012년까지의 특허소송과 기업 벤처캐피탈 투자 데이터를 분석하여 특허 소송과 기업 벤처캐피탈 투자활동이 음의 상관관계를 가지고 있음을 확인하였다.[499] Tucker는 지난 5년 동안 과도한 특허소송이 없었다면 혁신적 아이템을 발굴한 스타트업이 1억9백만 달러의 더 높은 벤처캐피탈 투자를 유치할 수 있었을 것이라 주장하며, 한건의 특허소송이 증가할 때마다 총 270만 달러의 벤처캐피탈 투자가 줄어든다고 분석 하였다. 또한, 2012년 한해 동안 38억~190억 달러 규모의 NPE 관련 직접적 소송비용이 소모되었을 것이라 추정하며 기업 펀딩에 즉각적인 부정적 효과를 끼쳤다고 분석하였다.

〈소송 특허수(X축) vs. VC 펀딩(Y축)〉



〈소송 특허 수(X축) vs. 50인 이하 기업 수(Y축)〉



(자료 : Tucker (2014). p. 22 & p.27)

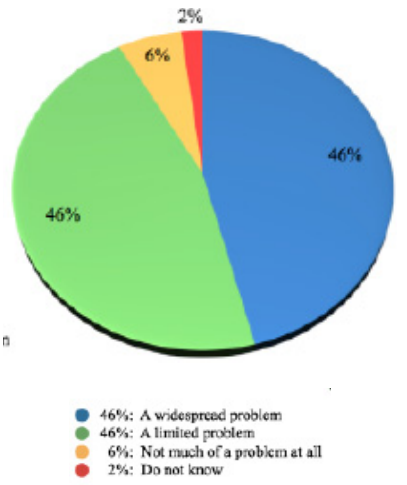
[그림 4-10] 특허소송 건수에 따른 펀딩과 기업규모 관계

Feldman(2014)이 200개의 벤처투자사를 상대로 한 설문조사 역시 Tucker의 연구와 유사한 결과를 보이고 있다.[500] 응답자 중 65%가 기업이 특허괴물 관련 소송에 연루되었거나 조짐이 보일시에는 해당기업에 대한 투자를 하지 않을 것이라고 응답하였으며, 72%의 벤처캐피탈리스트 응답자는 특허 분쟁이 스타트업에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 응답하였다.[501] 46%의

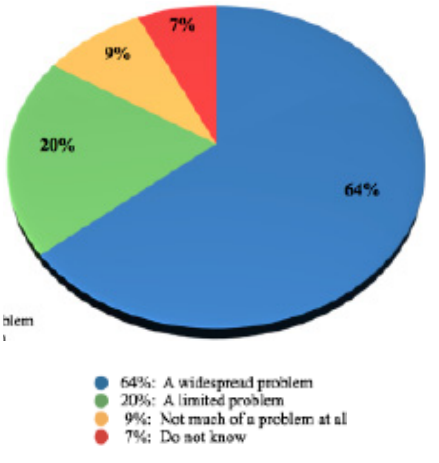
499) Catherine E. Tucker, The Effect of Patent Litigation and Patent Assertion Entities on Entrepreneurial Activity, Available at SSRN 2457611 (2014), p.2.
500) Robin Feldman, Patent demands & startup companies: The view from the venture capital community, UC Hastings Research Paper No.75 (2014), p.236
501) Id., at 243.

응답자가 특허괴물의 활동이 벤처투자사의 보편적인(widespread) 투자 방해요인이라고, 역시 46%의 응답자는 제한된 형태의 문제(limited problem)이라고 밝혔는데, 이는 전혀 문제가 되지 않는다는 응답자 비율(6%) 보다 월등히 큰 수치를 의미한다.[502] 같은 질문을 스타트업 기업에게 수행한 결과, 보편적인 문제로 응답한 비율은 64%, 제한된 문제라는 응답은 20%로 나타났다.[503] 특히 특허괴물의 빈번한 타겟이 되는 하이 테크놀로지 기반 기업의 벤처캐피탈 투자에는 더욱 더 조심스러운 투자 결정을 하게 된다고 분석하였다.[504]

〈특허 이슈의 중요성 (벤처캐피탈리스트 응답)〉



〈특허 이슈의 중요성 (스타트업 응답)〉



(자료 : Feldman (2014). p. 277 & p.278)

[그림 4-11] 벤처기업과 스타트업에서 특허의 중요성

Cohen, Gurun and Koeners(2014)의 연구는 특허 소송 타겟 기업을 패소 기업과 소송 취하 기업으로 분류 후에 비교 분석을 통하여 특허 소송의 결과가 향후 기업의 R&D 비용에 어떠한 영향을 미치는지를 분석하였다.[505] 특허괴물은 일반적으로 현재 현금을 풍부하게 보유하거나 근래 긍정적 현금 쇼크를 얻은 기업들을 주요 타겟 대상으로 삼는데, 이는 기업들의 혁신 활동에 유의한 부정적 영향을 끼치며, 특히 기업들이 소송에서 패소하였을 경우, 향후 R&D 혁신성이

502) Id., at 277.
503) Id.
504) Id., at 240-41.
505) Lauren Cohen et al.. Patent trolls: Evidence from targeted firms. NBER Working Paper No. 20322 (2014), p.2.

크게 감소하는 것으로 밝혀졌다.[506] 총 484개의 케이스 분석 결과, 특허 소송 패소 후에 기업들의 향후 R&D 지출 비용이 평균 30%가 감소하였다고 분석하였다[507]. 소송이 취하된 타겟 기업이 패소한 타겟 기업보다 향후 평균 R&D 비용이 2억1,000만 달러가 높으며. R&D관련 외부 비용 역시 평균 4,900만 달러를 더 지출하는 것으로 나타났다[508]. 또한, 소송이 취하된 타겟 기업이 63.52개의 더 많은 특허를 발명 및 723.98번의 더 많은 특허인용을 받음으로서 기업의 혁신 활동이 더 활발히 이루어지고 있다 분석하였다. 동 연구에서는 미국의 특허시장이 특허괴물로 인한 폐해 및 해외로 이전하는 혁신 기술 기반 기업들이 점점 증가함에 따라 특허괴물의 활동을 규제할 수 있는 정책이 시급하다고 제언하고 있다[509].

Smeets(2014) 역시 534개의 특허 소송 경험이 있는 미국 소기업들을 대상으로 분석한 결과, 소송 후 3년 동안 기업들의 R&D 집약도가 기업 규모의 축소와 소송비용의 부담으로 인해 평균 2.6~4.7%p 감소한다는 연구결과를 보여주었다[510]. 특히, 특허소송과 R&D 집중도 사이의 음의 상관관계는 종업원 수 500인 이하의 중소기업에 통계적으로 유의미하게 나타났다. 특허 소송 간 원고와 피고 사이 기술 오버랩이 존재할 경우, 특허 소송으로 인한 향후 R&D 방해 효과가 더 한 것으로 분석하였다[511]. 또한, 소기업 및 스타트업의 법적 소송비용 부담을 피하기 위한 조기 합의 경향은 특허괴물 및 중견기업의 잠재적 혁신 기술 경쟁기업을 억누르기 위한 전략 방안으로 자리 잡고 있어 혁신시장에 대한 비 경쟁체제를 이끌어 내어 또 다른 사회적 비용을 만들어 내고 있다고 주장한다[512].

Chien(2012) 역시 기업의 특허괴물로부터의 공격으로 인한 총 법적 비용이 합의 조정 후 받는 비용(수익)을 초과하기 때문에 결국 타겟 기업은 손해를 본다는 연구 결과를 발표하였다. 분석 결과에 의하면 소송에 따른 합의 조정을 마쳤을 때, 평균 법정 다툼 비용 86만 달러, 합의 조정 비용 34만 달러, 외부 비용 17만 달러 등 직접 비용이 총 137만 달러, 그리고 시간비용, 산업계에

506) Id., at 24.
507) Id., at 23.
508) Id., at 24.
509) Id.
510) Id., at 3.
511) Roger Smeets, Does Patent Litigation Reduce Corporate R&D? An Analysis of US Public Firms, Rutgers University working paper (2014), p.22.
512) Id., at 29.

서의 평판 하락 및 소송으로 인한 기업 운영 차질 등 간접비용까지 합산하였을 경우, 평균 특허 합의 지불 비용인 200만 달러를 초과 한다 추정하기에, 결국 타겟 기업은 향후 R&D 활동 및 기업 운영에 큰 타격을 입는다고 주장하였다.

〈표 4-8〉 NPE(PAE) 소송과 비용

	primary response		average cost of response		% of annual revenue spent resolving demand	
	N	%	N	average $	N	average $
product/biz change	7	9%	5	$32K	5	13%
doing nothing	17	22%	15	$2.4K	15	0%
settlement	14	18%	12	$340K	12	13%
fighting in court	9	11%	7	$857K	6	24%
fighting out of court	19	24%	18	$168K	18	5%
other legal fees	13	17%	9	$7~$21K	8	0-6$
total	79	-	66	-	64	-

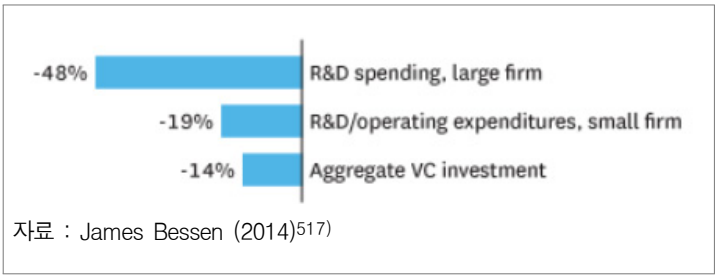
자료 : Chien (2012). p. 11

Kwon and Motohashi(2014)는 특허시장의 기술 이전 활성화 효과에 대하여NPE 소송으로 인한 특허시장의 기술 이전은 표면적으로는 활성화 되었지만, 특허 발명자와 기술 수요자 사이의 순수 목적 기술 이전은 NPE의 활동이 거세질수록 줄어든다고 결론내리고 있다.[513] 특히, 하이테크놀로지 분야 ENT 생존율이 NPE의 빈번한 소송문제로 인하여 유효하게 감소하였고, 이는 특허시장 내에서 잠재적 특허 발명가와 순수한 기술 이전 목적 바이어의 Pool을 축소시키는 것으로 보여진다.[514] 혁신성 추진 효과로서도 NPE가 특허권 매입으로 지불하는 비용이 순수하게 기술이 필요한 기업에서 지불하려는 액수보다 헐값인 경우가 대다수이기 때문에 소기업의 질적인 차기 R&D면에서는 부정적인 효과를 나타낸다고 주장하였다.[515]

David Goldman(2011, CNNMoney Tech)은 소송에 따른 피기업의 주가를 관찰한 결과, 1990년부터 2010년까지 특허소송으로 인하여 혁신기업들이 총 5,000억 달러의 자산손해를 입었다고 밝혔다. 피기업의 평균 자산 손해는 1억2,200만 달러로 나타나고 있다.

513) Seokbeom Kwon & Kazuyuki Motohashi. Effect of Non-Practicing Entities on Innovation Society and Policy: An agent based model and simulation, IAM Discussion Paper Series #033 (2014), p.23.
514) Id., at 15.
515) Id., at 16.

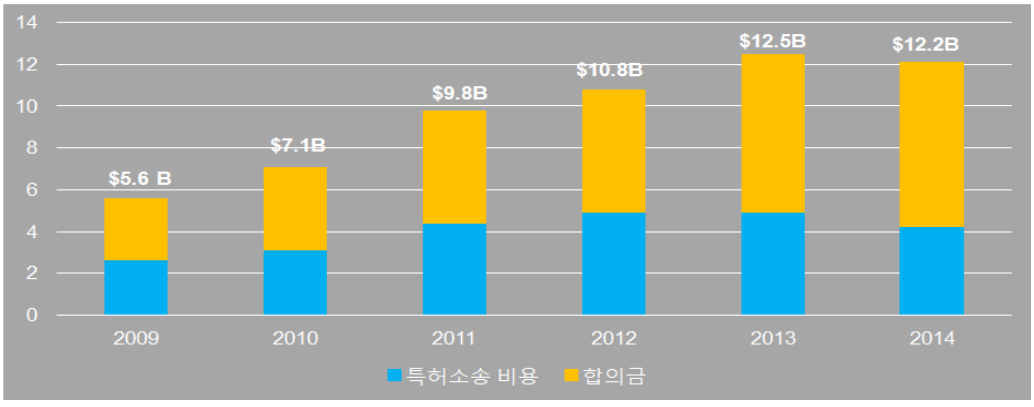
Bessen(2014)은 NPE(Patent Trolls)가 혁신을 저해한다고 주장하는데, 그 근거로 Tucker (벤처캐피탈 투자 14% 하락), Smeets(중소기업, 운영비 중 R&D 투자비중 19% 하락), Cohen et al.(대기업, R&D 지출 48% 하락)의 연구들을 제시한다. NPE에 의한 소송제기 건수는 2003년 이후 10년간 6배 증가했으며, NPE는 현금이 풍부한 기업이 수익을 창출할 수 있는 혁신적인 기술에 대해 소송을 제기한다고 설명한다.[516]



자료 : James Bessen (2014)[517]

[그림 4-12] NPE(Patent Troll)가 혁신에 미치는 영향

실제로 NPE 및 그로 인한 소송으로 인해 제조기업이 지불한 비용은 2009년~2014년 총 80B $(약 90조원)에 이르는 것으로 나타나는데, 소송비용 보다 합의금의 비중이 점점 커지고 있음을 알 수 있다.



(자료 : 최소희(2015.7.9), NPEs 공동대응 사례와 우리기업의 대응 전략, 특허전쟁 2015: "특허전쟁에서 특허 공유와 협력으로" 발표자료)

[그림 4-13] NPE로 인해 기업이 지불한 비용

516) James Bessen, The evidence is in: Patent trolls do hurt innovation, Harvard Business Review (2014), https://hbr.org/2014/07/the-evidence-is-in-patent-trolls-do-hurt-innovation (2016.12.16. 최종접속).
517) Id.

지금까지 살펴본 NPE의 부정적 효과에 대한 연구들을 정리하면 다음 표와 같다.

〈표 4-9〉 NPE의 부정적 효과

연구자	내용
Bessen and Meurer(2014)	• NPE 직접적 비용 290억 달러 (2011년 기준) • NPE 간접적 비용 연간 평균 800억 달러 • 특허 소송으로 인해 매년 연 수입 10억 달러 미만의 기업에서는 175만 달러, 10억 달러 이상의 기업에서는 879만 달러가 소비 • 특허 소송으로 인해 매년 600억 달러의 기업 자산이 소모
Tucker(2014)	• 지난 5년 동안 과도한 특허소송이 없었을 경우 1억9백만 달러의 더 높은 벤처캐피탈 투자 유치가 가능 • 한건의 특허소송 당 270만 달러의 벤처캐피탈 투자 감소 • 38억~190억 달러 규모의 NPE 직접적 비용 소모 (2012년)
Feldman(2014)	• 200개의 벤처투자사 상대로 한 설문조사에서 100%의 응답자가 기업이 특허괴물 관련 소송에 연루 시 투자 철회 및 유보 • 46%의 응답자가 특허괴물의 활동이 벤처투자사의 제일 큰 투자 방해요인이라 응답
Cohen, Gurun and Koeners(2014)	• 소송 패소 후 향후 R&D 지출 비용이 평균 30%가 감소 • 소송 취하 기업이 패소 기업보다 향후 평균 R&D 비용이 2억1,000만 달러가 높으며 R&D 외부 비용 역시 평균 4,900만 달러를 더 지출 • 소송 취하 기업이 63.52개의 특허를 더 많이 발명하였으며 특허 인용 역시 723.98번 더 받음
Smeets(2014)	• 특허 소송 후 3년 동안의 R&D 집약도가 2.6~4.7% 감소
Chien(2012)	• 평균 법정 다툼 비용 86만 달러, 합의 조정 비용 34만 달러, 외부 비용 17만 달러 등 직접적 비용에 더하여 시간 비용, 평판 하락, 운영 차질 등 간접 비용까지 합산하였을 경우 평균 합의 지불 200만 달러를 초과
Kwon and Motohashi(2014)	• 특허 발명자와 기술 수요자 사이의 순소 목적 기술 이전 감소 • NPE의 특허권 매입이 소기업의 질적인 차기 R&D면에 부정적인 효과
Goldman(2011)-CNNMoney TEch	• 20년 동안 특허소송으로 인한 혁신기업들에 대해 총 5,000억 달러 규모의 자산 손해 • 평균 자산 손해 1억2,200만 달러

3 NPE 활동에 경쟁법 적용의 문제

가. 적용 유형

연방대법원은 아직 NPE의 행위가 반독점법 위반에 해당하는지 여부에 대해 다룬 적이 없지만, Ebay 판결이후 NPE의 과도한 특허권 행사에 제약을 가할 수 있는 판결들을 선고하고 있다. 이에 2006년 eBay 판결 이전 약 95%에 달하던 미국 지방법원의 특허침해금지청구 인용률은 eBay 판결 이후 75%까지 감소, 특히 특허발명을 직접실시하지 않는 PAE의 특허침해금지청구는 90%가까이 기각되고 있다.[518]

반면, 미국 연방 무역위원회(International Trade Commission, 이하 'ITC')의 특허침해사건에서는 특허침해가 인정되면 금지명령이 거의 자동적으로 부여되므로, eBay 판결이후 지방법원에서 금지명령을 얻기 힘든 NPE, PAE 등의 소송이 ITC에 집중되는 현상이 발생하고 있다.[519]

우리나라의 경우 특허침해에 대한 손해배상액도 상대적으로 낮고, 특허무효율이 높아 침해금지가처분이나 본안소송의 승소율도 낮아 미국 등에 비하여 NPE 활동의 가능성이 낮다고 보는 견해가 있다.[520] 그러나 실제 소송이 제기되어 사건화되어 판결이 나는 경우는 드물지만, 산업계에서는 NPE의 경고장 남발로 인하여 사업추진에 제약이 되는 사례가 빈번히 발생하고 있다고 한다.

우리 공정거래위원회 심사지침에서는 특허관리전문사업자의 특허권 행사가 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로서 관련 시장의 경쟁을 제한할 우려가 있는 경우로 "가. 통상적인 거래관행에 비추어 볼 때 현저히 불합리한 수준의 실시료를 부과하는 행위, 나. 제3자로부터 취득한 특허권에 대해 통상적인 거래관행에 비추어 볼 때 불합리한 수준의 실시료를 부과하면서 종전 특허권자에게 적용되던 FRAND 조건의 적용을 부인하는 행위, 다. 컨소시움을 통해 특허관리전문사업자를 설립한 복수의 사업자들과 함께 컨소시움에 참여하지 않은 사업자들에게 특허의 실시허락을 부당하게 거절하거나 차별적인 조건으로 체결하기로 합의하는 행위, 라. 상대방이 특

518) Colleen V. Chien & Mark A. Lemley, Patent Holdup, the ITC, and the Public Interest, 98 Cornell L. Rev. 1, 4-5 (2012).

519) ITC 특허침해소송에서 침해금지청구 판단기준에 대한 자세한 내용은 "심미랑, 미국 ITC 특허침해소송에서 '국내산업' 요건의 의미, 아주법학 제8권 제1호 (2014)" 참조.

520) 특허청·한국지식재산보호협회, 2011년 NPEs 활동현황 조사분석 (2011), 39-40면; 김영희, 한국 특허침해소송제도에서의 소송 남용 규제에 대한 타당성 검토, 지식재산연구 제10권 제1호 (2015. 3), 40-41면.

허관리전문사업자의 특허권 행사에 대응하는 데 필요한 중요한 정보를 은폐 또는 누락하거나 오인을 유발하는 등의 기만적인 방법을 사용하여 특허소송을 제기하거나 특허침해 경고장을 발송하는 등의 행위, 마. 특허권자가 특허관리전문사업자에게 특허권을 이전하고 특허관리전문사업자로 하여금 다른 사업자에 대하여 상기 가. 나. 등의 행위를 하도록 하는 행위"를 열거하고 있다.[521]

최근에는 특허의 실소유주는 전면에 나서지 않고, NPE에 표면적으로 권리를 이전하여 무차별적으로 소송을 제기하는 사나포선 행위(privateer)가 문제되고 있고, 미국에서는 NPE가 제기하는 침해소송에 있어서 관련 특허의 실질적 특허권자가 누구인지 밝혀야 한다는 주장도 제기되고 있다. 우리 공정거래위원회 지침 III. 7. 마.의 경우가 이러한 사나포선행위를 염두에 둔 것으로 이러한 경우 원칙적으로 특허권자를 법위반의 주체로 본다. 다만 특허권자와 특허관리전문사업자의 관계, 부당한 행위의 구체적인 내용, 특허관리전문사업자의 부당한 행위에의 관여 정도 및 양태 등을 종합적으로 고려하여 특허관리전문사업자도 함께 법위반의 주체로 판단할 수 있다.

나. 경쟁법 적용의 한계

최근 NPE, PAE의 특허권 행사의 경쟁제한성에 대한 FTC의 실태조사 등 다양한 실증연구가 이루어지고 있으나, NPE는 특허기술을 직접 실시하지 않아 상품시장에서는 시장지배적 사업자의 지위가 인정될 수 없고, 특허를 실시하는 자와 경쟁관계에 있지도 않아 경쟁제한성이 인정되기 어렵다. 관련시장의 범위를 '기술시장'과 '혁신시장'까지 확대하여 판단할 경우 NPE의 금지청구권 행사나 실시허락 거절이 기술거래나 연구개발을 저해하고 이로 인한 경쟁제한성이 인정될 수 있으나 관련 시장 획정시 기술시장과 혁신시장을 고려하여 판단한 사례는 찾기 어려운 실정이다.

또한 NPE의 무차별적인 경고장 남발과 소제기를 규제하기 위해서는 경쟁법상 사후적 조치는 적절하지 아니하며, 사전에 그러한 무분별한 소제기 자체를 규제하기 위한 방안이 필요하다. 이러한 NPE의 특허권 행사가 민법상 권리남용에 해당하는지는 다툼의 여지가 있으나 일반적으로

521) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 III. 7.

민법상 권리남용에 해당한다고 보기는 어렵다고 본다. 즉 우리 판례가 권리남용의 요건으로서 주관적 요건을 중요한 요소로 보는 것에는 변함이 없는데 NPE의 특허권 행사가 권리남용에 대한 판례가 설시하는 주관적 요건, 즉 권리의 행사가 오직 상대방에게 고통으로 주고 손해를 입히려는데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없는 경우에 해당한다고 보기는 어렵기 때문이다. 특허권 침해를 주장하는 것은 NPE의 경우 직접적인 특허권의 실시보다는 권리주장을 통한 수익창출이 주된 수입원이기 때문에 이러한 권리행사는 오히려 가장 이익이 되는 행위라고 해석되기도 한다.[522]

다. 특허법 등 적용 사례

일본에서는 특허권 침해가 아님에도 침해라는 경고서면을 상대방의 거래처에 보낸 행위에 대해 부정경쟁방지법 위반을 인정하여 신문지상에 사죄광고 게재를 명한 사례가 있다.[523] 또한 일본 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제14호에서는 '경쟁관계에 있는 타인의 영업상의 신용을 해하는 허위의 사실을 고지 또는 유포하는 행위'를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있고, 부정경쟁행위에 의해 영업상의 신용을 해한 자에 대해 신용회복조치청구권을 행사할 수 있는데(동법 제14조), 따라서 특허권 침해에 해당하지 않는 경우임에도 특허권자가 상대방의 거래처에 대해 특허권 침해라는 취지의 경고장을 발송하는 행위는 부정경쟁방지법 위반이 될 수 있다는 견해가 있다.[524]

우리 판례 중에는 "특허권자가 특허권 침해 여부가 불명확한 제품의 제조자를 상대로 손해 예방을 위하여 그 제품의 제조나 판매를 금지시키는 가처분신청 등의 법적 구제절차는 취하지 아니한 채, 사회단체와 언론을 이용하여 불이익을 줄 수도 있음을 암시하고, 나아가 그 구매자에 대하여도 법률적인 책임을 묻겠다는 취지의 경고와 함께 역시 사회단체와 언론을 통한 불이익을 암시하며, 형사고소에 대한 합의조건으로 위 제품 제조자와의 계약을 해제하고 자신과 다시 계약을 체결할 것을 지속적으로 강요하여 마침내 이에 견디다 못한 구매자로 하여금 기존계약을 해제하고, 기왕 설치되어 있던 제품까지 철거되도록 하였다면 이러한 일련의 행위들은 정당한 권리행사의

522) 강명수, 앞의 논문(주 277), 22면.
523) 青山紘一, 特許法, 第12版, 法學書院, 2010, 84頁.
524) Id.

범위를 벗어난 것으로서 위법한 행위이고, 특허권자가 회사의 대표이사로서 위와 같은 행위를 하였다면 회사도 특허권자와 연대하여 손해를 배상할 책임이 있다."고 한 사례가 있다.[525] 이는 가처분이나 본안소송이라는 절차를 이용하지 않고 부당하게 권리 주장을 하는 행위를 위법하다고 본 것으로 무분별한 경고장 발송의 위법성 판단의 경우도 참고할 수 있을 것이다.

특히 특허권자가 침해상대방이 아닌 상대방의 거래처에 대해 경고장을 발송하는 것은 영업활동 방해 행위로 인정될 가능성이 더 높은바 판례는 "피고도 다른 업체로부터 특허침해를 원인으로 한 판매금지 경고장을 받는 등 권리 범위 판단이 용이하지 않은 상황에서 단지 변리사의 판단에 근거하여 특허 침해를 단정한 뒤, 침해 제품의 폐기 및 일간지에의 사과문 게재 등의 강력한 내용의 경고장을 원고 거래처에 발송한 행위에 대해 고의 또는 적어도 과실에 의한 영업활동 방해가 인정된다."고 판시하였다.[526]

그 외에 특허권에 기한 무분별한 경고장 발송은 형사상 업무방해죄를 구성할 수도 있으며 이 경우에는 고의에 대한 입증이 필요한데 우리 대법원에서는 "전용실시권 없이 의장권만을 경락에 의하여 취득한 자가 전용실시권에 기하여 그 권리범위에 속하는 물품을 제조·판매하는 거래에 관하여 자기에게만 실시권이 있는 양 주장하면서 물품의 제조·판매의 중지와 불응시 제재하겠다는 통고문을 내용증명우편으로 발송하였다면 이는 업무방해죄의 구성요건을 충족할 수 있다."고 판시한 판례가 있다.[527]

단순한 경고장 발송을 넘어서 침해금지 가처분이나 본안소송을 제기하는 경우 NPE의 무분별한 소제기 행위를 제한할 수 있는 방안으로 보전소송의 경우에는 특허권자가 특허제품을 생산하지도 않고, 연구개발 활동도 하지 않는다는 점 등을 증명하는 경우 '보전의 필요성'이 부정될 수 있다. 그러나 우리 대법원은 "민사집행법 제300조 제2항의 임시의 지위를 정하기 위한 가처분이 필요한지 여부는 당해 가처분신청의 인용 여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송에 있어서의 장래의 승패의 예상, 기타의 제반 사정을 고려하여 법원의 재량에 따라 합목적적으로 결정하여야 할 것"이라고 하며,[528] 특히 "가처분채무자에 대하여 본안판결에서 명하는 것과 같

525) 대법원 2001. 10. 12. 선고 2000다53342 판결.
526) 대전지방법원 2009. 12. 4. 선고 2008가합7844 판결. 항소심인 대전고등법원 2010. 6. 24. 선고 2010나1058 판결에서도 같은 취지로 판시하였고 상고되지 않아 확정.
527) 대법원 1977. 4. 26. 선고 76도2446 판결.

은 내용의 특허권침해금지라는 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는 그에 대한 보전의 필요성 유무를 판단함에 있어서 위와 같은 제반 사정을 참작하여 보다 더욱 신중하게 결정하여야 할 것"이라고 하여,[529] 특허침해금지가처분은 일반적인 가처분에서 보다 고도의 '보전의 필요성'을 요구하고 있다.

침해금지 본안소송의 제기에 대하여는 현재 우리 특허법상 침해금지청구권은 물권적 청구권의 일종으로 특허권이 유효하고 침해가 성립하면 무조건으로 인정되고 있다. 이에 미연방대법원의 eBay 판결[530]을 참고하여 사안에 따라 금전적 손해배상청구는 인정하되 금지청구는 부정할 수 있도록 하여야 한다는 주장들이 제기되고 있다.[531]

4 소 결

NPE에 대한 접근은 긍정적 효과와 부정적 효과를 고려하여 특허법상 특허권의 행사를 보장하여야 하는 경우와 무분별한 소제기를 제한하여야 할 경우를 구분할 필요가 있다. NPE에 대한 우려는 계속되고 있고 경쟁법 적용의 제한이 예상되어, 주요국들의 대응 동향을 살피는 한편, NPE 활동을 지속적으로 모니터링할 필요가 있는 것으로 보여진다.

우리나라에서 NPE 활동의 규제의 문제는 현재 우리나라는 NPE 활동이 활발하지 아니하며, 특허활용의 촉진과 특허권의 강화를 위해서는 NPE 활동을 규제하는 것은 시기상조라는 의견이 많다. 그러나 표면적으로 사건화되어 드러나지 않았을 뿐 우리나라에서는 특허권을 사모아 경고장 등을 발송하여 합의금을 요구하는 NPE들이 활동하고 있으며, 특히 중소기업의 경우에는 이러한 악의적 공격에 대하여 속수무책으로 당하는 경우가 비일비재하다고 한다. 이에 우리나라에서도 특허제도를 악용하여 특허권의 궁극적인 목적인 기술혁신과 산업발전을 저해하는 무차별적인 소제기는 규제할 필요가 있다고 본다.

528) 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 대법원 2003. 11. 28. 선고 2003다30265 판결, 대법원 2007. 6. 4.자 2006마907 결정 등.
529) 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 대법원 2003. 11. 28. 선고 2003다30265 판결, 대법원 2007. 6. 4.자 2006마907 결정 등.
530) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S.Ct. 1837, 1839 (2006).
531) 심미랑, 특허침해금지청구권 기능의 재정립, 고려대학교 일반대학원 법학박사학위논문 (2010).

이와 관련하여 미국에서는 NPE의 무차별적 소제기를 방지하기 위하여 제114대 의회(2015-2016)에는 특허소송남용을 방지하기 위한 다수의 법안이 제출되어 있다. 일부에서는 주로 특허괴물에 의해 제기되는 특허소송이 혁신 및 기술의 진보를 저해할 뿐만 아니라 기업 경영에도 상당한 어려움을 끼치고 있다고 주장하면서 특허소송 남용 방지를 위한 특허제도 개선을 촉구하고 있으나, 다른 한편에서는 개정안에 포함된 일부 조항들이 특허권자의 정당한 권리 행사를 과도하게 제한을 할 수 있다고 지적하며, 특허법 개정에 보다 신중할 것을 요구하고 있다.

〈표 4-10〉 미국 제114대 국회에 제출된 주요 특허법 개정안

법안명	발의일	주요내용
Innovation Act(H.R.9)	2015.2.5.	특허소송비용 이전 조항(fee-shifting provision), 특허소송 제기시 소장기재사항과 특허침해 경고장의 구체화·명확화 등 포함
STRONG Act (S. 632)	2015.3.3.	Innovation Act에 반대하여 제출된 법안, 특허침해 경고장 발송 남용에 대한 규제를 주요 내용으로 하고 있으며, Innovation Act의 핵심 쟁점에 해당하는 특허소송비용의 이전, 특허소송제기시 소장 기재요건 강화 등은 배제됨
Demand Letter Transparency Act of 2015	2015.4.20.	특허침해 경고장의 내용을 명확히 기재하도록 하고, 국가는 경고장을 데이터베이스로 구축
TROL Act (H.R. 2045)	2015.4.28.	특허침해경고장 발송 남용을 억제하기 위하여 FTC의 규제권한을 강화
PATENT Act (S. 1137)	2015.4.29.	특허괴물 규제를 위한 효과적인 수단과 방법을 도입하는 것을 골자로 하고 있으며, 특허침해소송제기시 소장 기재사항과 특허침해경고장의 구체화·명확화 등을 포함, Innovation Act와 유사

일본에서도 크고 작은 NPE 분쟁이 있었지만 특허괴물의 본격적 활동은 아직 보여지고 있지 않다. 하지만 글로벌 NPE의 활동이 점점 거세짐에 따라 일본 역시 특허청의 주도 아래 특허권 침해로 인한 금지권 행사를 제한하는 별개의 제도적 장치가 필요한지에 대한 검토가 진행 중이다. 특허괴물이 일본 산업내에 현실적 문제가 될 것인지, 만약 그렇다면 대응책의 제도적 근거를 마련할 필요가 있는지, 제품에 기여도가 낮은 일부 부품의 특허권에 기하여 제품 전체에 대하여 행사하는 것을 어떤 방식으로 통제할 것인지, 기술표준에 기한 홀드업 행위를 어떻게 통제할 것인지 등의 중심으로 이루어지고 있다.

제3절

역지불 합의 관련 쟁점

1 역지불 합의의 개념 및 발생배경

가. 역지불합의의 개념

특허분쟁에서 일반적인 합의의 형태는 침해자로 주장된 자가 특허권자에게 일정한 합의금과 실시료를 지불하고 특허권자가 침해소송을 제기하지 않거나 소를 취하하면서 종결된다. 그러나 반대로 특허권자가 상대방에서 대가를 지불하고 상대방이 무효를 다투지 않거나 관련 제품을 출시하지 않기로 합의하는 경우가 있는데 이와 같이 일반적인 특허분쟁에서의 합의와 달리 특허권자가 대가를 지불하는 합의를 통틀어 광의의 "역지불 합의(Reverse Payment)"라고 한다.[532]

역지불 합의의 경우 무효사유가 있는 특허권을 존속하게 하거나 특허권의 독점기간을 부당하게 연장하는 역할을 하게 되어 부당한 독점권을 형성하게 되고, 이러한 합의로 인해 경쟁제한성을 가지게 되는 경우 경쟁법의 규제 대상이 될 수 있다.

역지불 합의는 주로 의약품 특허와 관련하여 오리지널 의약품의 특허권자와 복제약을 출시하고자 하는 제네릭 업체 간에 문제가 되고 있다. 즉, 오리지널 의약품의 특허권자가 자신의 특허권을 침해할 가능성이 있는 의약품의 제조, 판매를 시도하면서 그 특허의 효력이나 권리범위를 다투는 자에게 그 행위를 포기 또는 연기하는 대가로 일정한 경제적 이익을 제공하기로 하고 특허 관련 분쟁을

532) '역지불합의'라는 번역이 우리나라의 기존 법률용어와 부합하지 않기 때문에 '역지급합의'가 더 적절하다는 의견도 있으나(최승재, 제약시장에서 역지급합의에 대한 경쟁법 적용에 관한 연구, 경쟁법연구 19권, (2009)), 국제에서 역지불합의라는 용어가 더 널리 사용되고 있으므로 본 보고서에서는 '역지불합의'라는 용어를 사용하였다.

종결하는 합의를 하는 경우가 있는데, 일반적 합의와 달리 특허권자가 침해자에게 복제약을 출시하지 않거나 연기한 대가로 경제적 이익을 제공하는 것이기 때문에 역지불합의에 해당한다.

2010년 FTC는 미국에서 역지불합의로 인한 소비자 피해액이 연간 35억불에 달한다는 연구결과를 발표하면서 적극적 감시활동을 해 오고 있다. 우리나라에서도 2014년 GSK v. 동아제약[533] 사건이후 역지불합의에 대한 관심이 고조되었으며 우리 약사법상 허가-특허연계제도 도입시 이러한 역지불합의 발생을 방지하기 위한 노력이 반영되었다.

이하에서는 역지불 합의의 발생 배경이 된 관련 법규로 미국의 Hatch-Waxman Act 및 Medicare Act와 한국형 허가-특허연계제도를 도입한 우리 약사법 관련 규정을 살펴보고, 역지불합의의 경쟁법 위반여부를 판단한 주요 사례로 미 연방대법원의 Actavis 사건[534]과 우리 대법원의 동아제약 판례[535]와 최근 유럽연합의 Lundbeck 사건[536]을 비롯하여 역지불 합의에 대한 각국의 태도를 살펴본다.

나. 관련 법규

1) 발생배경

(1) Hatch-Waxman Act

1984년 미국에서는 제네릭 의약품의 시장진출 촉진을 위해 Hatch-Waxman Act(PL 98-417)를 도입하였다. 본 법은 제네릭의 시장진출을 촉진함과 동시에 신약개발을 활성화하고자 하는 것을 목적으로 하는 것으로 주요 내용은 오리지날 제약회사가 제출한 신약신청서(New Drug Application, NDA)의 안정성, 유효성 심사에 기초하여 특허기간 존속 중에도 제네릭 의약품의 판매허가신청을 허용하고, 생물학적동등성(bioequivalence) 자료만 제출하는 약식신청(Abbreviated New Drug Application, ANDA)을 도입한 것이다(35 USC

533) 대법원 2014.2.27. 선고 2012두24498 판결.
534) FTC v. Actavis Inc., 133 S.Ct 2223 (2013).
535) 대법원 2014.2.27. 선고 2012두24498 판결.
536) Case AT.39226, Decision of 19 June 2013; Sun Pharmaceutical Industries and Randbaxy (UK) v. Commission, Cases, T-460/13.

271(e)(2)(A)). 이와 함께 허가-특허연계제도를 도입하여 FDA에 NDA를 신청하는 경우 해당 신약과 관련된 특허번호 및 존속기간 만료일과 같은 정보를 제공하도록 하여 이를 오렌지북(Orange Book)에 등재할 수 있도록 하였다(21 USC 355(a)).

오렌지북에 등재되어 있는 특허약품의 안정성, 유효성 심사결과를 이용하여 제네릭을 출시하고자 하는 자는 ANDA 제출시 (I) 특허의 부존재, (II) 특허 존속기간 만료, (III) 특허 존속기간 만료 후 실시예정, (IV) 특허무효 또는 해당 제네릭은 그 특허의 권리범위를 침해하지 않는 다는 사실 중 하나에 관한 확인서(certification) 첨부하도록 하였다(21 USC 355(j)(2)(A)(vii)). 이 중 (IV)에 해당하는 경우(소위 "Paragraph IV") 신청자는 신청사실을 특허권자에게 통지하고, 특허권자가 통지 받은 후 45일 이내에 침해소송을 제기하는 경우, 제네릭에 대한 FDA의 허가절차는 30개월간 자동중지(automatic stay)되며, 침해소송이 없으면 FDA 허가절차가 진행된다.

특허권자가 45일 이내에 침해소송을 제기하지 않은 경우에는 그때부터, 소송을 제기한 경우에는 30개월의 중지기간이 경과한 날, 법원이 특허가 무효이거나 침해되지 않았다는 판결을 한 날, 특허권 존속기간 만료일 중 가장 빠른 날에 품목허가의 효력이 발생하며(21 USC 355(j)(5)(B)(iii), 제네릭 약품의 시장진입을 촉진하기 위한 인센티브로서 최초 Paragraph IV 신청인에게 최초 판매개시일 부터 180일간 독점권을 부여하였다.

Hatch-Waxman Act는 제네릭의 시장진출을 촉진하고 신약개발을 활성화하고자 하는 목적을 가지고 있었으나, 제네릭 업체의 ANDA 신청에 대한 특허권자의 침해소송 남발, 계속적인 등재목록 갱신을 통한 에버그리닝(Evergreening) 행위, 특허권자와 최초 제네릭 신청자 간의 역지불합의에 의한 경쟁제한 효과등의 부정적 효과가 발생하였다. 제네릭 업체의 180일간의 독점권은 최초판매 개시 시점부터 발생하는데, 특허권자와 제네릭업체가 제네릭의 판매포기나 지연에 대한 역지불합의를 하여 180일 기산이 지연되도록 하였고, 이를 통해 특허권자의 독점기간을 부당하게 연장하는 효과가 나타나게 된 것이다.

〈표 4-11〉 Hatch-Waxman Act 의 주요내용[537]

① 존속기간 연장등록제도 도입, 허가를 위한 시험에 대해 특허권 제한(35 USC 271(e)(1))

② 오리지널 제약회사가 제출한 신약신청서(New Drug Application, **NDA**)의 안정성, 유효성 심사에 기초하여 특허기간 존속 중에도 제네릭 의약품의 신약신청을 허용, **생물학적동등성(bioequivalence)** 자료만 제출하는 **약식신청**(Abbreviated New Drug Application, **ANDA**) 도입(35 USC 271(e)(2)(A))

③ **허가-특허연계제도:** FDA에 NDA를 신청하는 경우 해당 신약과 관련된 특허번호 및 존속기간 만료일과 같은 정보를 제공(21 USC 355(a))
→ **오렌지북(Orange Book)**에 등재, 오렌지북에 등재되어 있는 특허약품의 안정성, 유효성 심사결과를 이용하여 제네릭을 출시하고자 하는 자는 ANDA 제출시 다음중 하나에 관한 확인서(certification) 첨부(21 USC 355(j)(2)(A)(vii))

(I) 특허의 부존재 (II) 특허 존속기간 만료	→ 그대로 판매허가절차 진행
(III) 특허 존속기간 만료 후 실시예정	→ 존속기간만료일 후 판매허가
(IV) 특허무효 또는 해당 제네릭은 그 특허의 권리범위를 침해하지 않음	
→ (IV)에 해당하는 경우(소위 **"Paragraph IV"**) 신청자는 신청사실을 **특허권자에게 통지**→ 특허권자가 통지 받은 후 **45일** 이내에 **침해소송제기** → 제네릭에 대한 FDA의 허가절차는 **30개월간 자동중지(automatic stay)**, 침해소송이 없으면 FDA 허가절차 진행	
* 특허권자가 45일 이내에 침해소송을 제기하지 않은 경우에는 그때부터, 소송을 제기한 경우에는 30개월의 중지기간이 경과한 날, 법원이 특허가 무효이거나 침해되지 않았다는 판결을 한 날, 특허권 존속기간 만료일 중 가장 빠른 날에 품목허가의 효력 발생(21 USC 355(j)(5)(B)(iii)	

④ **제네릭 독점권(generic exclusivity)** 부여: 제네릭 약품의 시장진입을 촉진하기 위한 인센티브로서 최초 Paragraph IV 신청인에게 **180일**간 독점권 부여

(2) Medicare Act

2003년에는 Hatch-Waxman Act의 문제점을 보완하여 Medicare Act(PL 108-173)가 입법되었다. Medicare Act의 주요 내용은 오렌지북 등재가능 의약품을 물질특허, 조성물특허 및 용도특허로 한정하였고(21 CFR 314.53), 기존 Hatch-Waxman Act 하에서는 ANDA신청 후 특허권자가 오렌지북에 특허를 추가로 등재하여 여러 차례 30개월 자동중지 발생이 가능하여 에버그리닝 효과를 누리는 부작용이 발생하였는 바, 한 건의 ANDA신청에 대한 자동중지를 1회로 한정하였으며, ANDA 신청 후 특허권자가 추가 등재한 특허에 관련하여서는 침해소송을 제

537) 심미랑, 지식재산분야의 경쟁법적 쟁점과 과제, 한국지식재산연구원, 이슈페이퍼 (2015), 9면.

기하더라도 자동중지는 발생하지 않도록 하였다(21 USC 355(j)(5)(B)(iii), 21 USC 355(c)(3)(C)). 또한, ANDA 신청자는 Paragraph IV 소송에서 반소(counterclaim)로 관련 없는 특허를 오렌지북에서 삭제하는 명령을 법원에 요구할 수 있도록 하였다(21 USC 355(j)(5)(C)(ii)).

역지불 합의의 방지를 위하여, 같은 날 복수의 Paragraph IV ANDA 신청이 있는 경우 180일간의 독점적 판매권을 공유하고, 공유자 중 1인의 판매개시일 부터 180일 독점기간이 시작되도록 하였다(21 USC 355(j)(5)(B)(iv)(I) (2004)). 또한, 최초 ANDA 신청인이 FDA 허가를 받은 날부터 75일 또는 최초 ANDA 신청일부터 30개월 경과 후 75일 중 빠른 날까지 의약품을 판매하지 않은 경우, 최초 ANDA 신청인이 다른 ANDA 신청인, NDA 허가권자 또는 특허권자와 계약을 체결하였는데, FTC가 그 계약에 대하여 문제를 제기하여 반독점법 위반이라고 최종 결정한 경우 등에는 180일 간의 독점적 판매권을 몰수 하도록 하였다(21 USC 355(j)(5)(D)(i) (2004)).

〈표 4-12〉 Medicare Act의 주요내용[538]

① 오렌지북 등재가능 의약품을 물질특허, 조성물특허 및 용도특허로 한정 (21 CFR 314.53)
② 자동중지 절차 제한: 기존 Hatch-Waxman Act 하에서 ANDA신청 후 특허권자가 오렌지북에 특허를 추가로 등재하여 여러차례 30개월 자동중지 발생가능 → 한 건의 ANDA신청에 대한 자동중지를 1회로 한정, ANDA 신청 후 특허권자가 추가 등재한 특허에 관련하여서는 침해소송을 제기하더라도 자동중지는 발생하지 않음(21 USC 355(j)(5)(B)(iii), 21 USC 355(c)(3)(C))
③ 오렌지북 등재 목록 삭제소송: FDA는 신약 개발자가 제출한 특허정보에 대하여 형식적 요건만 심사, 해당 특허가 신약과 관련이 없는 경우에도 FDA는 오렌지북에서 직접 특허를 삭제할 권한이 없음 → 제네릭 허가지연을 목적으로 관련없는 특허를 등재하는 제도 악용사례 발생 → 개정법은 ANDA 신청자는 Paragraph IV 소송에서 반소(counterclaim)로 관련 없는 특허를 오렌지북에서 삭제하는 명령을 법원에 요구할 수 있도록 함(21 USC 355(j)(5)(C)(ii))
④ 제네릭 독점권의 공유: 같은 날 복수의 Paragraph IV ANDA 신청이 있는 경우 180일간의 독점적 판매권 공유, 공유자 중 1인의 판매개시일 부터 180일 독점기간 시작(21 USC 355(j)(5)(B)(iv)(I) (2004))
⑤ 제네릭 독점권의 상실: 다음의 경우 최초 ANDA 신청인의 180일 간의 독점적 판매권 몰수(21 USC 355(j)(5)(D)(i) (2004))

538) 심미랑, 앞의 보고서(주 537), 10면.

(I) 최초 ANDA 신청인이 다음 중 늦은 날까지 의약품을 판매하지 않은 경우
- FDA 허가를 받은 날부터 75일 또는 최초 ANDA 신청일부터 30개월 경과 후 75일 중 빠른 날
- 지방법원 또는 항소법원에서 승소한 날, 우호적인 화해가 개시된 날, 특허의 존속기간이 만료된 날 또는 특허가 포기된 날로부터 75일

(II) 최초 ANDA 신청인이 자신의 ANDA 신청을 취하한 경우 또는 FDA가 최초 ANDA 신청이 허가요건을 충족하지 못하였다고 판단한 경우

(III) 최초 ANDA 신청인이 Paragraph IV 신청을 철회하거나 다른 종류를 변경한 경우

(IV) 최초 ANDA 신청인이 신청 후 30개월 이내에 품목허가를 취득하지 못한 경우(다만, 허가를 취득하지 못한 이유가 ANDA 신청일 이후에 규칙이 변경된 것에 의한 것이 아닌 경우)

(V) 최초 ANDA 신청인이 다른 ANDA 신청인, NDA 허가권자 또는 특허권자와 계약을 체결하였는데, FTC가 그 계약에 대하여 문제를 제기하여 반독점법 위반이라고 최종 결정한 경우

(VI) 최초 ANDA 신청인에게 180일 제네릭 독점권을 부여한 기초가 되었던 특허의 존속기간이 만료된 경우

- 최초 ANDA 신청인이 독점권을 상실한 경우에는 그 의약품에 대해서는 180일간의 독점권이 대세적으로 소멸되어, 바로 제네릭의 시장진입이 가능

⑥ 제네릭 신청 통지시기: ANDA 신청자는 ANDA 신청후 FDA로부터 신청서 접수통지를 받은 후 20일 이내에 NDA 허가권자 및 특허권자에게 통지하여야 함(21 USC 355(j)(5)(B)(ii)(I)

2) 한국 약사법 관련 규정

(1) 한국형 허가-특허 연계제도의 도입

2012년 발표된 한미 FTA 이행 입법에 의해 한국형 허가-특허 연계제도가 도입되었고, 2015년 허가-특허 연계제도 관련한 약사법 규정이 전면 개정되었다(법률 제13219호, 2015.3.15. 시행).

주요 내용을 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 식약처로부터 품목허가 등을 받은 의약품에 관한 특허권을 허가를 받은 날부터 30일 이내에 특허목록(소위 '그린 리스트') 등재신청이 가능하다(약사법 제50조의2). 2015년 개정법에 의해 의약품에 관한 특허권을 특허목록에 등재하려는 자는 특허권자 또는 전용실시권자의 동의를 받아 식약처에 등재를 신청할 수 있으며, 등재될 수 있는 특허는 의약품 허가일 전에 출원된 특허로 한정하고 있다.

등재의약품의 안정성·유효성에 관한 자료를 근거로 품목허가를 신청하는 자는 ⅰ) 등재특허권의 존속기간이 만료된 경우, ⅱ) 등재특허권의 존속기간이 만료된 후에 의약품을 판매하기 위하여

허가를 신청한 경우, iii) 특허권등재자와 등재특허권자등이 통지하지 아니하는 것에 동의한 경우, iv) 등재특허권이 허가를 신청한 의약품의 효능·효과와 관련된 것이 아닌 경우를 제외하고는 신청일로부터 20일 이내에 특허권등재자와 등재특허권자에게 품목허가 신청사실 등을 통지하여야 한다(약사법 제50조의4).

특허권자 등은 통지를 받은 날부터 45일 이내에 침해소송 또는 권리범위확인심판을 제기하고(같은 날에 신청한 자가 여럿인 경우 모두 같은 순위로 본다), 식약처에 이에 관한 진술서를 첨부하여 판매금지 신청을 할 수 있다(약사법 §50의5). 식약처장은 판매금지신청기간을 도과한 경우, 존속기간만료 등으로 특허권이 소멸된 경우, 침해소송이나 권리범위확인심판이 제기되지 않은 경우 등을 제외하고는 등재특허권자 등이 통지를 받은 날부터 9개월간 판매를 금지하여야 한다(약사법 제50조의6).

특허등재된 의약품의 자료를 근거로 가장 먼저 품목허가 등을 신청하고, 허가 신청전 등재 특허권에 대한 무효심판 또는 권리범위확인심판을 제기하여 승소한 자로서 가장 먼저 심판을 제기한 자, 즉 최초 제네릭 업자에게 우선판매권을 부여한다(약사법 제50조의7~제50조의10). 즉, 최초 제네릭 의약품의 판매가능일부터 9개월간 동일의약품(후발 제네릭)의 판매를 금지할 수 있는 권한이 부여된다(약사법 제50조의9).

다만, ⅰ) 우선판매권의 근거가 된 특허무효심판이나 권리범위확인심판의 심결 또는 판결에 대하여 취소 또는 파기하는 취지의 판결이 있은 경우, ii) 우선판매품목허가 의약품을 판매가능일부터 2개월 이내에 정당한 사유없이 판매하지 아니한 경우, iii) 우선판매품목허가를 받은 자가 판매금지 또는 품목허가와 관련하여 공정거래법 상 시장지배적 지위의 남용, 부당한 공동행위 또는 불공정거래행위 금지에 관한 조항을 위반하였다는 공정거래위원회의 의결 또는 법원의 판결이 있은 경우, iv) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 우선판매품목허가를 받은 경우에 해당하는 경우 판매금지효력은 소멸된다(약사법 제50조의10).

이와 같이, 제네릭 독점권의 소멸 사유를 규정하여 역지불 합의의 발생을 방지하고 있고, 특허권자 등과 제네릭 신청자 간에 특허 분쟁이 있는 의약품의 제조, 판매, 또는 우선판매품목허가에 관한 합의가 있는 경우, 후발의약품 허가 신청자 간에 우선판매품목허가에 관한 합의가 있는 경

우에는 그 합의사항을 식약처와 공정거래위원회에 보고하도록 하고 있다(약사법 제69조의3).

즉, 역지불 합의 등의 우려가 있는 사례를 사전에 감지할 수 있도록 하고, 정당한 사유없이 이러한 합의를 보고하지 않은 경우 5천만원 이하의 과태료(약사법 제97조의2), 거짓이나 부정한 방법으로 신고한 경우 1년이하의 징역이나 1천만원 이하의 벌금을 부과할 수 있도록 규정하고 있다(약사법 제95조 제1항 제10호의2).

(2) 한국 약사법 규정의 특징

우리 약사법 상 허가-특허 연계제도의 특징을 살펴보면, 특허된 오리지널 의약품을 보호하여 신약개발을 촉진하려는 기본취지를 지키면서, 제네릭 업체에 의존도가 높은 국내 의약시장의 특성을 반영하고 있다고 평가되고 있다.

즉, 에버그리닝 행위 방지를 위하여 등재가능 의약품을 허가일전 출원된 특허로 한정하여 개량발명 등 추가등록을 통해 계속적으로 독점권을 행사하려는 행위를 방지하고 있다.

또한, 제네릭 업체의 보호를 위하여 통지받은 특허권자가 침해소송 등을 제기하고 제네릭 판매금지신청을 하여야 9개월간 판매금지가 가능하다. 침해소송을 제기한 경우 30개월 자동으로 허가가 중지되는 미국에 비해 제네릭 판매금지 기간이 짧고, 특허권자의 판매금지신청을 요구하고 있어 제네릭 업체를 보호하고 있다.

역지불합의 방지를 위해서 실제 소제기 여부와 상관없이 ANDA 신청시 paragraph IV 신청한 퍼스트 제네릭 업자에게 우선판매권을 부여하는 미국과 달리, 제네릭 품목허가 신청전에 무효심판 등을 제기한 최초 제네릭 업자에게만 우선판매권을 부여하여 우선판매권 발생요건을 엄격히 하고 있다.

한미 허가-특허 연계제도의 구체적인 차이점은 다음과 같다.

〈표 4-13〉 한미 허가-특허 연계제도의 차이점[539]

	미국	한국
등재시 특허권자 동의	해당규정 없음	식약처에 등재신청하려는 자는 특허권자 또는 전용실시권자의 동의를 받아 등재신청
등재와 특허의 시기	ANDA 신청 후 특허권자가 추가 등재한 특허에 관련해서는 침해소송을 제기하더라도 자동중지는 발생하지 않음	등재될 수 있는 특허는 의약품 허가일 전에 출원된 특허로 한정
특허권자에게 통지	paragraph IV의 경우에만	약사법 §50의4① 각호를 제외하고 모두 통지
제네릭 판매금지 기간	특허권자가 침해소송을 제기한 경우 30개월 허가 자동중지	특허권자가 침해소송 또는 권리범위확인심판을 제기한 경우 제네릭 판매금지신청가능 → 9개월간 판매금지
우선판매권	paragraph IV 신청한 퍼스트 제네릭 업자에게 **180일** 우선판매권 부여	**허가신청전** 무효심판 또는 권리범위확인심판을 가장 먼저 제기한 최초 제네릭 업자에게 우선판매권 부여, **9개월간** 후발 제네릭의 판매금지 권한 부여
합의보고의무	특허권자와 제네릭업자 간에 합의가 있는 경우 그 내용을 FTC와 DOJ에 신고	특허권자와 제네릭업자 간에 합의가 있는 경우 그 내용을 식약처와 공정위에 보고

2 주요 판례

가. 미국 Actavis 사건 (2013)

1) 사안의 개요

2013년 미연방 대법원은 역지불 합의와 관련된 Actavis 사건에서 특허범위 이론에 따라 특허권의 배타적 범위 내의 행위에 대하여는 경쟁제한성이 있는 경우에도 경쟁법을 적용하지 않았던 기존의 판례의 특허범위 이론을 폐기하고, 합리의 원칙을 채택하였다.[540]

이 사건에서 Actavis 사는 ANDA를 FDA에 제출하면서 Paragraph IV 신청하였고, 신약 특허권자인 Solvay 사가 Actavis 사를 상대로 침해소송을 제기하였다. 소송계속 중 역지불합의를 통해 Solvay사의 특허만료 65개월 전까지 제네릭 의약품을 시판하지 않기로 화해계약을 체결하면서,

539) 심미랑, 앞의 보고서(주 537), 13면.
540) FTC v. Actavis Inc., 133 S.Ct 2223 (2013).

Solvay사가 Actavis 사에게 수천만 달러의 합의금을 지급하였다. 이 사건은 특허권의 존속기간 만료 후에 시판을 금지하여 부당하게 독점기간을 연장한 것이 아니라 특허권의 존속기간 내에 판매하지 않기로 한 사안이어서 합의의 내용인 특허권의 독점배타적 범위 내에 속하는 경우였다.

2) 판결의 요지

미 연방대법원은 다수의견으로 역지불합의에 따르는 반경쟁적 효과가 특허가 허용하는 배타권의 범위 내에 속한다고 하더라도 단순히 이러한 이유만으로는 역지불합의가 반독점법 적용에서 제외된다고 할 수는 없다고 하며 특허범위 기준을 명시적으로 파기하였다. 그 이유로는 ⅰ) 역지불합의로 인해 경쟁제한적인 위험이 발생가능하고, ⅱ) 그러한 위험이 발생가능하다면, 특허권자에게는 그러한 위험을 야기할 수 있는 권력이 주어져 있고, ⅲ) 하급심은 부분적으로는 역지불금액의 규모에 따라 인지된 특허의 효과를 알 수 있는 지표가 될 수 있으므로 특허유효에 대한 판단없이 경쟁제한적인 문제를 효과적으로 판단할 수 있고, ⅳ) 경쟁제한성에 대한 책임을 묻는 것으로 역지불합의가 없는 복제약 제조사의 시장진입일에 당사자들간의 합의나 손해배상에 대한 당사자들간의 합의와 같은 적법한 합의의 가능성이 배제되는 것은 아니라고 보았다.

본 사안에서는 특허권자가 제네릭 업자에게 거액의 합의금을 지급하고, 특허의 유효성에 대한 판단없이 화해로 사건을 종결하였는 바, 특허범위 기준은 "유효한" 특허에 대하여 적용되는 이론인데, 이 사건의 경우 특허의 유효성이 의심된다고 본 것이다. 역지불합의의 반독점법 위반 여부를 판단함에 있어서는 전통적인 반독점법 상의 판단요소들(행위의 경쟁제한효과와 반대급부의 크기, 시장지배력의 유무)과 사실관계를 통해 드러나는 특허법상의 고려요소들을 모두 고려하여 평가하여야 한다고 판시하여 합리의 원칙을 적용하였다.

소수의견으로는 가격담합이나 시장분할과 같이 당연위법(per se illegal)에 해당하는 명백한 반독점법 위반행위라고 하더라도 특허권의 행사에 해당하는 경우는 원칙적으로 허용되어야 하며, 다만 남용적 소송행위(sham litigation)나 기망(fraud)에 의한 특허획득과 같은 두 가지 예외적인 경우에만 위법한 것으로 평가할 수 있다고 주장하면서, 본 사건의 분쟁당사자들은 3년에 걸친 특허소송을 화해계약을 통해 마무리 지었으므로 충분히 바람직한 것으로 볼 수 있다고 평가하기도 하였다.[541]

3) Actavis 판결 이후의 동향

Actavis 판결은 역지불 합의가 특허권의 범위 내에서 이루어진 경우에도 반독점법이 적용될 수 있다는 것을 분명히 하였지만, 아직 많은 쟁점에 대하여 상당한 논란의 여지가 존재한다. 특히, 역지불합의에서 '지불'의 의미가 관련하여, 금전의 지급이 있는 경우에 한정되는지, 아니면 금전 이외에 기타 거래가 있는 경우에도 적용될 수 있는지 여부가 문제된다. 미국의 하급심 법원에서는 Actavis 판결이 금전 이외의 수단에 의한 역지불에 대해서도 적용되는지 여부에 대해 상반되는 판결이 내려지고 있다.[542]

나. 한국 GSK v. 동아제약 사건 (2014)

1) 판결의 취지

2014년 우리 대법원은 GSK와 동아제약 사건에서 「'특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위'란 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하는지는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단해야 한다.」고 판시하였다.[543] 이는 합리의 원칙을 적용한 미 연방대법원의 Actavis 판결의 취지를 수용하여 우리 대법원이 공정거래법 제59조의 정당한 행사의 해석론으로 '특허법 기준설'을 배척하고 '종합적 기준설'로 변경하였다고 평가된다.

2) 사실관계

글라소스미스클라인(이하 'GSK')社는 항구토제 '조프란(온단세트론)'의 제법특허를 가지고

541) FTC v. Actavis Inc., 133 S.Ct 2223, 2239 (2013).
542) 금전의 지불에 국한된다는 판결로는 In re Lamictal Direct Purchaser Antitrust Litigation, No. 12-995, 2014 WL 2827755 (D.N.J. Jan. 24, 2014), In re Loestrin 24 Fe Antitrust Litigation, MDL No. 13-2472-S-PAS, 2014 WL 4328924, at*13(D.R.I. Sept. 4, 2014) 등; 금전 이외의 지불도 포함된다는 판결로는 In re Lipitor Antitrust Litigation, No. 12-2389, 2013 WL4780496(D.N.J. Sept.5, 2013), In re Nexium Antitrust Litigation, 968 F.Supp.2d 367, 392 (D. Mass. 2013), In re Niaspan Antitrust Litigation, 2014 WL 4403848, at *10 (E.D.Pa. Sept.5,2014), Time Insurance Company v. Astrazeneca AB, Civ. No 14-4149 (E.D.Pa. Oct 1, 2014) 등
543) 대법원 2014.2.27. 선고 2012두24498 판결.

1996년 경부터 '조프란'을 국내에 독점적으로 판매해 왔다. 동아제약은 1998년 GSK社의 제법과는 다른 '온단세트론' 제법특허를 개발하였고, 특허권을 취득한 후, '온다론'을 시판하였고, 2000년 당시 항구토제 시장에서 시장점유율 47%를 상회하였다.

GSK는 국내에서 1985년 1월 25일에 온단세트론 제조방법에 대한 특허를 출원하여(특허만료일은 2005년 1월 25일) 1992년 특허등록을 마치고 식품의약품안전청의 신약허가절차를 거쳐 1996년부터'조프란'이라는 상품명으로 국내 판매를 시작하였다. 온단세트론은 물질특허의 대상이 되나 1985년 당시에는 국내 특허법상 물질특허가 허용되지 않아 제조방법특허를 출원한 것이다.

한편 동아제약은 GSK의 제법과는 다른 온단세트론 제조방법을 자체 개발하였다면서 1997년 7월 16일 특허를 출원한 후 식품의약품안정청의 품목제조허가를 받아 1998년 9월경부터 온단세트론 성분을 포함하는 항구토제 '온다론'을 국내에 시판하고 있었다.

그 후 GSK와 동아제약은 2000년 4월 17일 ① 동아제약이'온다론' 제품의 제조 및 판매를 모두 중지하고 이를 5년간 유지하며, 특허심판원에 계류 중인 권리범위확인 심판을 취하하고 GSK의 특허를 상대로 하는 분쟁이나 소송을 제기하지 않는 대신, ② GSK는 서울지방법원에 계속 중이던 특허침해소송을 취하하는 내용의 화해계약을 체결하였다. 그리고 위 화해계약 이행의 대가로 ⅰ) GSK가 동아제약에게 '조프란'의 국공립병원 판매권과 미출시 신약인 발트렉스의 독점판매권을 부여하고, 위 판매·공급계약에서 GSK는 발트렉스의 경우 실제 판매량과 상관없이 매년 1억 원의 정액 인센티브를 5년간 제공하기로 하였고, 조프란의 경우 목표판매량의 80%만 달성하여도 2년간 총매출의 25%를 지급하고, 3년째에는 매출액의 7%를 지급하기로 하였다. ⅱ) 동아제약은 조프란이나 발트렉스와 동일 또는 유사한 성분의 약품을 개발·생산·판매 등을 하지 않는다는 내용의 판매·공급계약도 체결하였다. 양사는 위 합의를 동일한 계약내용으로 지속적으로 갱신하면서 공정위의 심의가 있었던 2011년 10월 19일까지 계속 유지, 실행하였다.

공정거래위원회는 2011년 12월 23일 위 합의가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제4호와 제9호의 부당한 공동행위에 해당한다고 판단하여 시정명령과 및 총 53억 3천백만 원의 과징금납부명령을 하였다.[544]

544) 공정거래위원회 의결 제2011-300호, 2011.12.23.

제약사간 담합으로 항구토제 시장에서 저렴한 제네릭(온다론)이 퇴출되고, 경쟁의약품이 진입하지 못하는 경쟁제한 효과 발생하였고, 결국 이는 저렴한 제네릭 출시를 막아 소비자 이익을 저해한다고 판단하였다. 경제분석결과 이 합의로 인해 GSK가 올린 부당매출은 약 160억원에 달한다고 보았다.

3) 원심판결

GSK와 동아제약이 각각 소를 제기하였기 때문에 이에 대한 법원의 판결 역시 각각 선고되었다. 먼저 2012년 10월 11일 GSK의 항소에 대한 판결이 선고되었으며[545] 같은 달 31일 동아제약에 대한 판결이 선고되었다.[546]

두 판결 모두 '특허권의 정당한 행사에는 공정거래법의 적용이 배제되지만 특허권의 행사가 정당하지 않은 경우에는 공정거래법이 적용된다'는 전제 하에 조프란 및 그 복제약인 온다론과 관련된 합의부분이 부당한 공동행위에 해당한다고 판단하였다. 다만 발트렉스와 관련된 부분의 판단이 항소심에서는 결론이 다소 엇갈리는 모습을 보였으나 2014년 2월 17일 대법원이 '조프란과 관련된 합의부분은 부당한 공동행위에 해당하지만, 그와 별개인 발트렉스에 관한 부분은 관련 시장에서의 경쟁제한성에 대한 판단이 부족하다'는 취지로 판결하면서 두 사건의 결론이 일치하게 되었다.

GSK 판결에서는 이 사건 합의가 공정거래법 제59조의 적용제외 대상에 해당하는지 여부와 관련하여 판단이 이루어졌다. 법원은 "특허권의 정당한 행사에는 공정거래법 적용이 배제되지만 특허권의 행사가 정당하지 않은 경우에는 공정거래법이 적용된다"고 밝혔다.

이 때 '정당한 행사'에 해당하는지 여부에 대한 판단은, 제58조의 예에 비추어 "공정거래법의 원리에 따라 판단할 것이 아니라 특허법의 원리에 따라 결정하여야 한다"고 판시하면서 "특허분쟁에 관한 합의의 내용이 특허권을 정당하게 행사할 경우 나타날 수 있는 결과를 넘어서지 않는 한 그러한 합의는 특허권의 정당한 행사에 속하고 이를 넘어서는 경우에는 특허권의 부당한 행사로서 공정거래법의 적용을 받는다고 봄이 타당하다"고 하였다.

545) 서울고등법원 2012.10.11. 선고 2012누3028 판결.
546) 서울고등법원 2012.10.31. 선고 2012누3035 판결.

구체적으로 "특허권자의 특허가 무효이거나 경쟁사업자가 특허를 침해하는 것이 아님이 명백한 경우가 아닌 한 침해자가 특허를 침해하였음을 인정하고 특허기간 만료 시까지 당해 제품을 생산하지 않거나 당해 제법을 사용하지 않는 등으로 특허를 침해하지 않기로 약정한 경우에는 사후에 특허침해가 아닌 것으로 밝혀졌다고 하더라도 이는 특허권의 정당한 행사로서 공정거래법이 적용되지 않는다"고 하면서, '특허권의 무효나 침해가 아님이 명백한 경우'나 '특허기간이 만료된 이후에까지 영향을 끼치는 경우' 또는 '특허 받은 제법과 상관없는 제법을 제한하는 경우', '특허권을 침해하지 않고도 할 수 있는 연구 또는 시험'을 하지 않기로 한 경우, '당해 특허와 직접적으로 관련이 없는 다른 특허에 관련된 연구개발, 관련 제품의 출시 등을 금지하는 경우' 등 특허의 범위를 넘어서는 경우에 비로소 부당한 행사로서 공정거래법의 적용 대상이 된다고 판시하였다.

이러한 점을 바탕으로, 법원은 이 사건 합의가 특허권의 정당한 행사의 범위를 벗어난 것으로서 공쟁거래법의 적용을 받는다고 보았다. 구체적으로는 ① 이 사건 합의가 특허만료일인 2005. 1. 25.을 넘어 2005. 4. 17.까지 온다론의 제조, 판매 등을 금지한 점, ② 이 사건 특허가 제법특허로서 그와 다른 방법으로 온단세트론을 생산하는 것에 대해서 까지는 특허의 효력이 미치지 않음에도 그 생산까지 금지하고 나아가 온단세트론과 다른 물질로서 그와 경쟁관계에 놓일 수 있는 제품의 제조, 판매 등까지 금지시킨 점, ③ 이 사건 특허와 관련 없는 특허제품인 발트렉스에 관하여도 동아제약으로 하여금 그와 경쟁관계에 놓일 수 있는 제품의 제조, 판매 등을 하지 못하도록 한 점 등을 근거로 들었다.

4) 대법원 판결

대법원은 이 사건 합의에 대한 공정거래법의 적용을 인정하고 나아가 조프란 관련 부분의 경쟁제한성과 부당성을 인정하는 한편 발트렉스 부분에 대해서는 부당한 공동행위를 인정할 수 없다고 보았다. 이 사건에서 대법원은 공정거래법 제59조에 따라 특허권의 정당한 행사라고 인정되지 않는 행위의 판단기준에 대해 중요한 판시를 하였다. 대법원은 '특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위'란 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하는지는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반

사정을 함께 고려하여 판단해야 한다고 판시하였다.[547] 판례의 외견상 일본의 수정된 권리범위설을 받아들인 것으로 해석할 여지도 있으나, 대법원은 기존에 전개되던 특허권 기준설과 경쟁법 기준설을 모두 받아들이지 않고 일종의 종합적 고려설을 채택한 것으로 평가할 수 있다.

GSK와 동아제약의 합의에 대해서는 "원고들이 자신들의 특허권을 다투면서 경쟁제품을 출시한 동아제약에게 특허 관련 소송비용보다 훨씬 큰 규모의 경제적 이익을 제공하면서 그 대가로 경쟁제품을 시장에서 철수하고 특허기간보다 장기간 그 출시 등을 제한하기로 한 것으로서 특허권자인 원고들이 이 사건 합의를 통하여 자신의 독점적 이익의 일부를 동아제약에게 제공하는 대신 자신들의 독점력을 유지함으로써 공정하고 자유로운 경쟁에 영향을 미친 것이라고 할 수 있으므로, 이는 '특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위'에 해당하여 공정거래법의 적용대상이 된다"고 보았다.

대법원은 신약 라이선싱 계약 체결 중 역지불 합의를 포함한 사항에서 문제되는 공정거래법 제19조 제1항의 '부당한 공동행위'에 대한 기준을 제시하였는데, 계약내용을 근거로 신약판매권이 상당한 경제적 가치가 있고, 성과장려금도 80%만 달성하면 지급하였으며, 발트렉스는 판매량과 무관하게 5년간 매년 1억원을 지급하였다는 점에 주목하여, 이러한 합의는 통상적인 수준을 넘어선다고 지적하였다. 다만, 대법원은 원심에서 GSK社가 동아제약에게 '조프란'등 공동판매권과 '발트렉스'의 독점판매권을 부여한 것을 '공정거래법' 제19조의 '부당한 공동행위'라고 본 부분은 파기 환송하였는데, 공정위가 '발트렉스'의 경쟁제품을 확정하지 않았으며, 해당 합의가 '발트렉스'의 경쟁 제품의 경쟁에 미치는 영향 등에 대해 근거를 제시하지 않았으므로 이러한 합의의 경쟁제한성을 인정하여 '부당한 공동행위'에 해당함을 전제로 판단한 것은 법리를 오해한 것이라고 판시하였다.

대법원은 의약품의 특허권자가 자신의 특허권을 침해할 가능성이 있는 의약품의 제조·판매를 시도하면서 그 특허의 효력이나 권리범위를 다투는 자에게 그 행위를 포기 또는 연기하는 대가로 일정한 경제적 이익을 제공하기로 하고 특허 관련 분쟁을 종결하는 합의를 한 경우, 그 합의가 '특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위'에 해당하는지는 특허권자가 그 합의를 통하여 자신의 독점적 이익의 일부를 상대방에게 제공하는 대신 자신의 독점적 지위를 유지함으로써

547) 대법원 2014.02.27. 선고 2012두24498 판결.

공정하고 자유로운 경쟁에 영향을 미치는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 이를 위하여는 합의의 경위와 내용, 합의의 대상이 된 기간, 합의에서 대가로 제공하기로 한 경제적 이익의 규모, 특허분쟁에 관련된 비용이나 예상이익, 그 밖에 합의에서 정한 대가를 정당화할 수 있는 사유의 유무 등을 종합적으로 고려하여야 한다는 판단기준을 제시하였다. 이 사건에서 주목할만한 점은 GSK의 역지불합의는 특허범위를 벗어난 행위였기 때문에 이러한 구체적인 설시가 필요하지 않았지만, 정책법원으로서의 대법원의 역할을 고려할 때 미국 Actavis 판결을 참고하여 특허범위 내에 속하는 역지불합의에도 적용될 수 있는 법리를 제시하였다는 점이다.

5) 검토

살펴본 바와 같이 미국 연방대법원과 우리나라 대법원 모두 특정한 역지불합의가 경쟁법상 적법한지 여부를 판단함에 있어서 하급심의 특허범위기준을 파기하고, 특허법적 원리와 경쟁법적 원리 양자를 모두 고려하는 이원적 접근법을 취하였다는 점에서는 동일하다.

그러나 미국에서는 경쟁법 적용면제의 범위를 확정하기 위하여 합리의 원칙을 적용한 결과 정당화되지 않는 경쟁제한적 효과가 존재한다면 그 범위에서 적용이 면제되지 않으며 동시에 그 행위는 경쟁제한적인 위법한 합의로서 경쟁법 위반이 되는 한 단계의 분석(one step analysis)으로 이루어지는 반면, 이와 대조적으로 우리나라 공정거래법에서는 적용 면제에 대해서는 제59조가 그리고 위법성(부당한 경쟁제한성) 판단에 대해서는 제19조 제1항이 적용되어 두단계의 분석(two step analysis)을 거치게 되는 차이가 있다는 분석이 있다.[548]

즉 미국 연방대법원은 역지불합의에 대하여 사실상 경쟁법 적용 면제를 인정하지 않고 바로 경쟁법을 적용하되, 합리의 원칙에 의하여 판단하도록 하는 것이라고 할 수 있는 반면, 우리 공정거래법의 경우 제59조에 따라 공정거래법 적용 면제여부를 판단하고, 적용이 가능하다고 판단되면 다음단계로 법 제19조 제1항에 따라 부당하게 경쟁을 제한하는지 여부를 검토하는 구조로 이는 어떠한 행위가 미친 영향에 대한 동일한 내용이 경쟁법 적용 면제 여부 판단과 적용을 전제로 한 후의 위법성 판단에 반복하여 고려되는 것으로 볼 수 있다. 이에 현재 우리 대법원 판례의 태도를 반영하였을 때 우리 공정거래법 제59조는 폐지하는 것이 타당하다고 주장하는 견해도 있다.[549]

548) 나영숙, 역지불합의에 대한 경쟁법적 규율, 경쟁법연구 제14권 제1호 (2015. 4). 345면.

다. 유럽연합 역지불합의 관련 사건

유럽연합 집행위원회는 2013년 Lundbeck 사건 (citalopram)[550]과 Johnson & Johnson/Novatis 사건(Fentanyl),[551] 2014년 Servier 사건(Perindopril) 사건[552] 등에서 역지불합의가 TFEU 제101조 위반이라고 결정하였고, Lundbeck 사건과 Servier 사건은 유럽일반법원에 항소가 제기되었고, 2016년 9월 8일 유럽일반법원은 Lundbeck 사건에 대해 집행위원회 전부승소판결을 하였다.

1) Servier 사건 (2014)

2014년 유럽집행위원회의 Servier 결정은 집행위원회가 역지불합의가 TEFU 제101조에 위반한다고 결정을 내리면서 동시에, Servier가 제네릭 제조사들이 자사의 제법특허를 침해하지 않는 경쟁기술을 매입한 행위가 역지불합의와 결합하여 제네릭의 시장진입을 지연시키기 위한 '단일하고 지속적인 배제적 전략'으로서 시장지배적 지위남용행위를 규제하는 TFEU 제102조 위반이라고 판단하였다는 점에서 의미가 있는 사안이다.[553]

제약시장의 특허권자들의 에버그리닝 전략으로서 차단특허의 취득을 통한 특허덤불 형성행위가 이용되고 있다는 점은 오래 전부터 지적되어 왔지만, 이를 시장지배적 지위남용행위로 규제한 것은 Servier 사건이 첫 사례이다.[554] 다만 시장지배력의 획득이 아닌 남용을 규제하는 법제에서 특허매입을 규제하는 것이 가능한지는 지켜볼 필요가 있다. 집행위원회는 2012년 AstraZeneca 판결[555]에서 채택된 바 있는 논란이 많은 '장점에 의한 경쟁' 기준을 원용하며, 특허매입이 장점에 의한 경쟁에 해당하는지 여부에 대한 세 가지 구체적인 판단기준으로 ⅰ) 매

549) 나영숙, 역지불합의 등 지식재산권 행사에 대한 경쟁법적 규제에 관한 정책제언, 한국지식재산연구원·한국공정거래조정원「공정한 시장거래질서 확립과 지식재산권의 행사」공동포럼 (2016. 10), 발표자료 44면 이하.
550) Case AT.39226, Decision of 19 June 2013.
551) Case AT.39685, Decision of 10 December 2013. 이 사건은 엄밀하게 말해 특허가 만료된 후의 사안이므로 지식재산권과 경쟁법의 관계에 대해 시사점이 크지 않다. 본 보고서에서는 다루지 않는다.
552) Case AT.39612, decision of 14 July 2014.
553) Case AT.39612, decision of 14 July 2014
554) 집행위원회는 Tetra Pak I 결정을 선례로 제시하고 있다. Commission Decision of 26 July 1988 relating to a proceeding under Articles 85 and 86 of the EEC Treaty (IV/31.043 – Tetra Pak I (BTG licence), OJ L 272 , 04/10/1988 p. 27 – 46.
555) AstraZeneca v. Commission, Case C-457/10P, ECLI:EU:C:2012:770, para. 129.

입한 기술이 Servier에 대한 경쟁을 잠재적으로 가능하게 하며 따라서 경쟁의 원천이 되는지 여부(충분하게 개발이 진행되었고, 진입장벽을 극복할 잠재력을 가졌는지를 기준으로 판단), ii) 매입한 기술이 시장에서 실효적으로 제거되었는지 여부(양도인이 자유롭게 기술을 이용하거나 제3자에게 라이선스할 수 있는지를 기준으로 판단), iii) 특허 매입이 시장진입을 보다 어렵게 만들거나 불가능하게 만들 우려가 있으며, 제네릭 경쟁자들의 시장진입을 심각하게 지연시키는지 여부 (매입 기술이 적시에 시장에 진입하는데 필요한지, 해당 기술의 상실효과를 상쇄할 다른 기술원이 있는지를 기준으로 판단)를 제시하였다.[556]

이 사건 행위는 독자적인 남용행위 유형으로 제시된 것이 아니라 역지불합의와 결합하여 주장된 것이고 집행위원회도 이 사건 남용행위는 더 넓은 배제적 전략의 일환으로서의 특허매입이 명백하게 경쟁제한적인 이 사건의 특별한 정황에 국한되는 것이라고 하여 이 사건의 파급효과를 축소시키려고 하고 있다.[557] 그러나 이 사건이 특허권자의 단독행위에 대한 경쟁법 적용의 외연을 크게 넓힐 우려가 있는 것은 사실이다.

2) Lundbeck 사건 (2016)

Lundbeck 사건은 항우울제 Citalopram의 특허권자 Lundbeck이 물질특허 만료 후 제법특허를 근거로 제네릭을 이미 개발하거나 완성단계에 있는 제네릭제조사들을 상대로 특허침해소송을 제기한 후 화해계약을 체결하는 과정에서 제네릭제조사들에게 경제적 대가를 제공한 사안이다.

Lundbeck 사건 결정문은 결정일로부터 2년 가까이 지난 2015년에야 공개되었는데 특허와 경쟁법의 관계에 대한 집행위원회의 입장에 대해 중요한 단서를 제공하였다. 특히 결정문에서는 특허화해가 단순히 특허에 관련되었다는 이유만으로 경쟁법 적용면제가 되지 않는다는 점, 특허화해계약은 다른 민사계약과 마찬가지로 "전적으로 경쟁법의 적용범위에 속한다"는 점, 지식재산권에 관한 사업자간 합의가 경쟁법의 적용을 받는다는 점은 이미 유럽 법원들에 의해 인정을 받아 왔다는 점을 명시하였다.[558] 또한 특허화해합의가 특허의 범위 내에 속하는 경우에도 경쟁법을 위반할 수 있다고 하여 특허범위이론을 명시적으로 배척하였다.[559]

556) Case AT.39612, decision of 14 July 2014, Para. 2800.
557) Id., para. 2814.
558) Case AT.39226, Decision of 19 June 2013, paras. 600-601.

역지불합의의 경쟁법적 규제 필요성이나 특허범위 이론의 한계에 대해서는 전세계적으로 공감대가 형성되어가고 있다. 그러나 이 사건 결정에서는 특허가 관련된 경우에도 경쟁법이 적용될 수 있다는 기본적인 논리 외에 경쟁법이 특허법에 대해 고유의 영역을 어느 정도 존중해 주어야 하는지, 경쟁법 적용상의 제한원리가 무엇인지에 대해서는 구체적인 법리를 충분하게 제시하지 않았다.

집행위원회는 결정문에서 지식재산권의 고유한 대상(specific subject matter) 법리에 대한 선례들을 언급하면서 잠재적 경쟁자가 시장에 진입하지 않도록 매수하는 행위는 특허법에 의해 부여된 권리에 기초한 것도 아니며, 특허의 강약에 의한 것도 아니며, 특허보호를 위한 적법한 수단도 아니라는 점을 근거로 역지불합의는 특허의 고유한 대상에 포함되지 않는다고 판단하였다.[560] 그러나 고유한 대상 이론은 엄밀히 말해 유럽연합과 회원국 간의 관할권에 대한 이론이며, 고유한 대상 이론이 경쟁법 위반여부에 대한 결정적인 요인이 된 사례도 없다. 과거 유명한 Magill 사건에서 재판연구관 Gulmann은 라이선스를 거절할 권리는 저작권의 고유한 대상의 일부에 해당한다는 이유로 집행위원회 결정과 일반법원 판결을 파기하는 것이 타당하다는 의견을 제시하였지만, 유럽사법재판소는 이를 받아들이지 않았다.[561]

집행위원회는 특허 만료 이전에는 특허의 유효추정원칙에 따라 잠재적 경쟁이 성립할 수 없다는 사업자들의 항변을 받아들이지 않았다. 그리고 특허의 유무효나 강약이 경쟁법 위반에 어떠한 영향을 미치는지 명시적으로 판단하지 않으면서 제약산업의 특성이나 당사자의 잠재적 경쟁에 대한 주관적 인식에 대해 상세히 입증하고 있다. 결정문의 많은 부분에서 묵시적으로 특허는 확률적 권리라는 점을 전제하고 있으며, 특히 제법특허의 경우 물질특허에 비해 보호가치를 낮게 보며, 무효인 특허를 제거함으로 인한 공익을 경쟁법적 문제로 보고 있다.

2016년 9월 8일 유럽일반법원은 본 사건에 대한 집행위의 결정에 대한 항소에서 이 사건 역지불합의가 특허를 보호하는데 객관적으로 필요하지 않다는 점, Lundbeck은 특허가 침해된 경우 특허소송을 제기함으로써 권리를 보호할 수 있다는 점, 경쟁사업자의 시장진입을 제한하기 위한 합의를 하지 않고도 특허분쟁을 화해할 수 있는 방식이 다양하게 존재한다는 점, Lundbeck의 특허가 모든 제네릭사업자의 시장진입을 막을 수 있는지 여부에 대해 불확실성이 존재하므로

559) Id., at para. 602.
560) Para. 602, 698.
561) RTE and ITP v. Commission, ECLI:EU:C:1995:98

제네릭사업자들이 합의 당시에 시장에 진입할 구체적인 가능성이 존재한다는 점 등을 근거로 특허범위이론과 관련된 청구를 기각하고 집행위원회 전부승소 판결을 하였다. 유럽일반법원은 Lundbeck과 제네릭사업자가 잠재적 경쟁관계에 있다는 점을 인정하였고, 역지불합의는 합의의 내용, 합의를 통해 달성하고자 한 목적, 합의가 형성된 경제적·법적 배경에 비추어 볼 때 그 자체로 경쟁에 대한 충분한 폐해를 드러내는 경쟁제한행위에 해당한다고 판시하였다.[562]

3 역지불합의 관련 경제학적 접근

가. 역지불합의와 제네릭 의약품

2012년 기준 글로벌 제약시장에서 '역지불 합의'는 약 40건에 이르며, 그와 관계된 의약품 수는 30개가 넘는 것으로 추산되고 있다.

〈표 4-14〉 역지불 합의로 인해 발매가 지연된 제네릭 상위 20개

약품명 (제조사)	일반적으로 처방되는 약품의 효능	제네릭 발매전 연간 매출액 (백만달러)	역지불 합의 연도	발매지연 기간(년)	오리지날가격V.S. 제네릭가격($)
Adderall XR (Shire)	주의력 결핍 및 과잉 행동장애(ADHD)	1,500	2006	3.0	234 V.S. 102
Aggrenax (Boehringer Ingelheim)	뇌졸중 위험, 혈전	331	2008	6.8	294 V.S. 73
Altace (Sanofi)	고혈압, 심장마비	700	2006	3.0	115 V.S. 12
AndroGel (Solvay pharmaceuticals/ Abbott laboratories)	테스토스테론 저하 AIDS · 암 환자 등	1,332	2006	8.7	379 V.S. 96
BuSpar (Bristol-Myers Squibb)	불안 장애	600	1994	6.25	not available V.S. 12
Caduet (Pfizer)	콜레스테롤 과다, 심장동맥질환	266	2008	1.7	266 V.S. 113
Cipro (Bayer)	세균 감염, 탄저균 노출	1,300	1997	7.0	346 V.S. 23

562) Sun Pharmaceutical Industries and Randbaxy (UK) v. Commission, Cases, T-460/13.

약품명 (제조사)	일반적으로 처방되는 약품의 효능	제네릭 발매전 연간 매출액 (백만달러)	역지불 합의 연도	발매지연 기간(년)	오리지날가격V.S. 제네릭가격($)
Effexor XR (Wyeth/Pfizer)	주요 우울장애, 불안, 공황장애	2,400	2005	4.7	194 V.S. 17
K-Dur (Schering-Plough/Merck)	혈중칼륨저하 (hypokalemia)	250	1997	4.0	not available V.S. 21
Lamictal (GlaxoSmithKline)	간질, 조울증, Lennox-Gastaut 증후군	1,500	2005	3.0	465 V.S. 14
Lipitor (Pfizer)	콜레스테롤 과다, 심장동맥질환	7,400	2008	1.7	205 V.S. 18
Nexium (AstraZeneca)	위식도역류(GERD), 기타소화불량	5,638	2008	6.1	222 V.S. 56
Niaspan (Abbott Laboratories)	콜레스테롤 과다, 심장동맥질환	1,037	2005	8.3	122 V.S. 30
Nuvigil (Cephalon/Teva)	수면발작, 수면무호흡, hypnea증후군	331	2012	4.0	450 V.S. 113
Nolvadex/Tamoxifen (AstraZeneca)	유방암	400	1993	9.0	99 V.S. 20
Propecia (Merck)	전립선 비대증, 남성탈모	142	2006	7.0	79 V.S. 72
Provigil (Cephalon/Teva)	수면발작, 경화 관련 복합 피로	1,110	2005	6.25	1,213 V.S. 520
Sinemet CR (Bristol-Myers Squibb)	파킨슨병	150	1995	11.0	39 V.S. 13
Wellbutrin XL-150mg (Biovail)	주요 우울장애, 계절성 정서장애	835	2006	1.0	250 V.S. 29
Zantac (GlaxoSmithKline)	GERD, 소화장애	2,900	1995	2.0	278 V.S. 11

(자료: U.S.PIRG(2013)의 자료를 강경남(2016)에서 재인용)[563]

미국 비영리 보건 연구단체 U.S. PIRG(Public Interest Research Group)는 '역지불합의'는 평균 5년에서 최대 9년 가량 제네릭 출시를 지연하는 결과를 초래한다고 주장한 바 있으며, 미국 연방거래위원회(FTC)는'역지불 합의'로 인한 소비자 피해액이 연간 35억 달러에 이를 것으로

563) U.S.PIRG, Top twenty Pay-for-Delay Drugs: How Drug Industry Pay .offs Delay Generics Inflate Prices and Hurt Consumers (2013), pp. 1-4.

추산한 바 있다[564]. EU에서는 제네릭 의약품으로 인해 약 300억 유로의 비용절감 발생(EGA, European Generic Medicines Association)가 발생한다는 연구결과를 제시하기도 하였으며, 미국에서는 제네릭 의약품 처방을 통해 소비자와 의료제도(보험) 시스템이 매 주 약 40억 달러의 비용 절감 효과를 누릴 수 있다는 분석을 내놓기도 하였다(IMS Institute for Healthcare Informatics).[565]

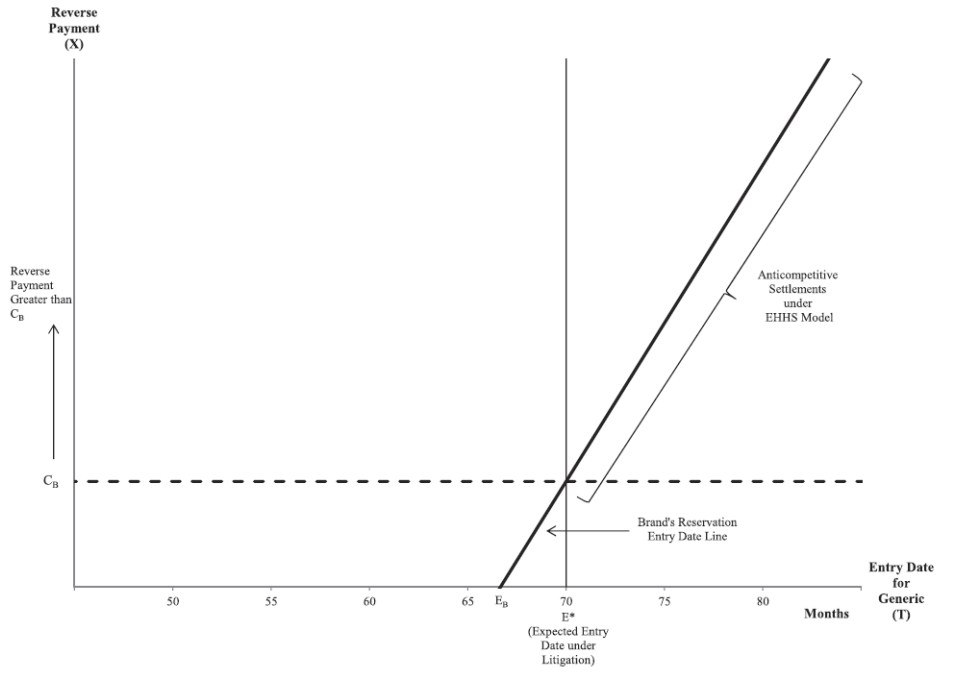
나. 역지불합의의 경쟁제한성 판단

제네릭 의약품이 의료비 부담을 줄이는 역할을 할 것으로 기대되어 관심이 높은 가운데, 오리지널 의약품 제조사와 제네릭 제조사 간의 역지불합의가 특허권 적용범위를 벗어나는 상황이거나 특허권 자체가 무효화되면, 역지불 합의는 잠재적 경쟁자에게 대가를 지불하고 진입을 지연시킨다는 점에서 전형적인 부당공동행위에 해당하여 경쟁법의 제재 대상이 될 수 있다. 그런데, 미국 연방대법원은 Actavis 사건에서 역지불합의에 대해 합리의 원칙을 적용하여야 한다고 판시함으로써, 시장지배력을 특허의 정당한 권리범위 이상으로 권리를 확장하는 행위에 대해 규제하던 기존의 태도에서 벗어나서, 소비자 후생을 저해할 우려가 있는 경우에는 그 행위가 특허 범위 내의 행위라 할지라도 독점금지법 원칙에 따라 위법여부를 판단할 수 있도록 하였다.[566]

Actavis 판결 관련, 다수의견은 "정당화될 수 없는 거액의 합의금(large and unjustified payment)"을 역지불합의 위법성 여부를 판단하는 핵심적인 요소로 보았다.[567] 역지불합의의 경우 소송비용을 초과하는 과다한 역지불합의금은 오리지널 의약품 제조사의 낮은 승소전망을 반영하는 것이고, 따라서 제네릭 의약품의 진입시기를 지연시키는 대가로 볼 수 있다는 연구가 이어져왔다. 미 연방대법원은 비록 특허가 무효로 될 가능성이 크지 않더라도 '경쟁의 위험'을 피하기 위해서 역지불합의가 성립할 수 있다고 판단하면서, 합의금액이 과도한 것인지 여부를 평가할 때에는 소송비용과 다른 거래(side deal)의 금전적 가치 등을 종합적으로 보아야 한다고 기술하고 있다.[568]

564) 고가영, 글로벌 제약기업의 역지불합의와 경쟁 정책 동향, 보건산업브리프 Vol. 122 (2014). pp.1-3.
565) 강경남, 제네릭 의약품 시장환경 분석을 통한 제약기업의 경쟁력 강화방안, 지식재산연구원 심층분석보고서 (2014), pp.1-7.
566) 이황 외 4인, 앞의 보고서(주 335), 67-68면.
567) 이황 외 4인, 앞의 보고서(주 335), 160면.

오리지널 의약품 제조사와 제네릭 의약품 제조사 간의 합의의 대가가 과다한 수준인지 여부에 대해 최근 제시된 모델은 EHHS 모델이다. Edlin 등(2013)은 역지불 금액이 오리지널 제약사의 소송비용을 초과하는 경우, 역지불합의는 경쟁제한 효과를 가진다고 주장하고 있다.[569] 이전의 연구들도 소송비용을 넘어서는 역지불합의금은 경쟁제한적이라는 주장이 있었다. Hovenkamp, Janis, and Lemley(2003)는 소송비용을 초과하는 합의금이 지급된 경우 불법행위로 간주해야 한다고 주장한 바 있으며, Cotter(2003)는 합의금의 규모가 클수록 역지불합의가 경쟁제한적인 합의일 가능성이 크다고 보았다.



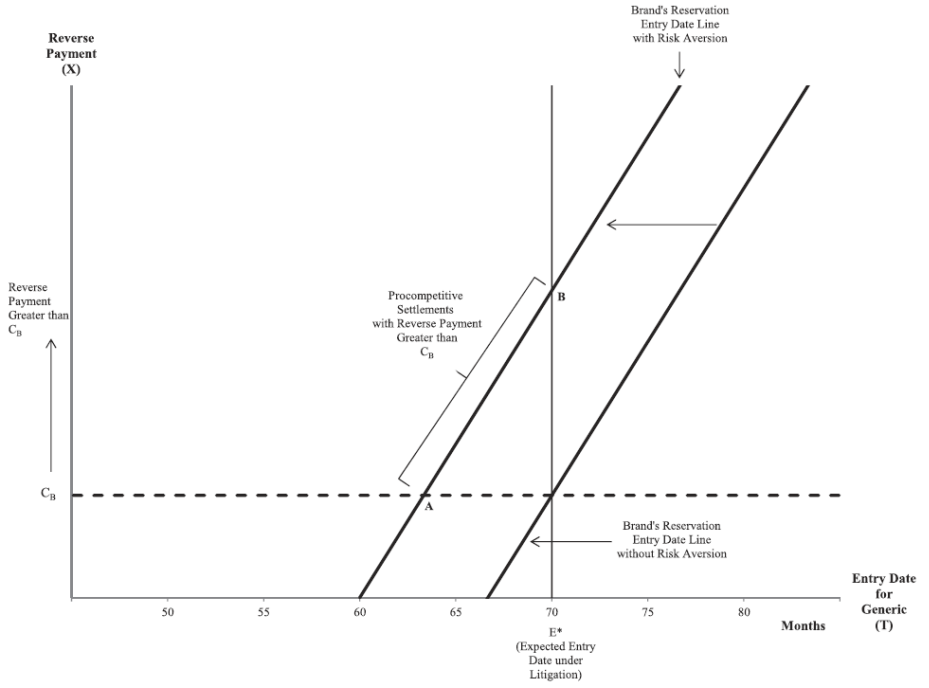
(자료: Harris et al., 2014)

[그림 4-14] The EHHS Model

그러나 이러한 접근은 '합의금액이 과도한 것인지 여부를 평가할 때에는 소송비용과 다른 거래(side deal)의 금전적 가치 등을 종합적으로 보아야 한다'고 하여 간략한 합리의 원칙을 배척한 Actavis 판결에 반하는 접근이라는 비판이 나오고 있다. 한 예로 오리지널 제약사가 위험회피적

568) Actavis, 133 S.Ct., at 2237 (이황 외 4인, 앞의 보고서(주 335), 160-161면에서 재인용).
569) Aaron S. Edlin et al., Activating Actavis, Antitrust Magazine (Fall 2013), pp.16-23.

인 경우 비록 소송비용을 초과하더라도 경쟁촉진적인 역지불합의가 존재할 가능성이 있음을 제시하며 Harris 등(2014)은 EHHS 모델을 통한 단순한 접근을 비판하였다.[570]



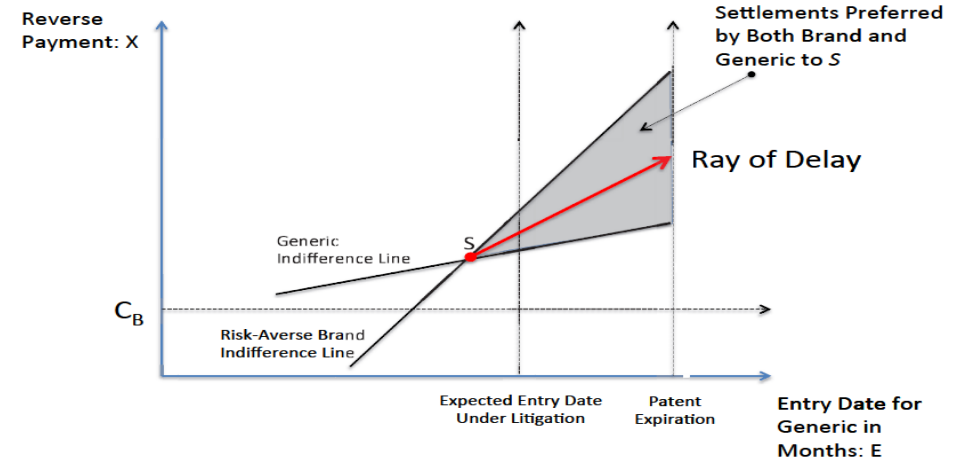
(자료: Harris et al., 2014)

[그림 4-15] 위험회피적인 경우의 EHHS Model

이에 대해 Edlin 등(2014)은 Harris(2014) 등의 분석이 특이적인 상황을 가정한 분석이라고 비판하며, 그러한 상황이라 할지라도 오리지널 의약사와 제네릭 의약사 모두 '경쟁촉진적 영역'이 아닌 제네릭 의약의 진입을 지연하고 추가적으로 발생하는 이윤을 나누어 갖게 되는 '경쟁제한적 영역'에서의 역지불합의를 선호할 것이라고 재반박하고 있다.[571]

570) Barry C. Harris et al., Activating Actavis: A More Complete Story, Antitrust Magazine (Spring 2014); 강경남, 경제적 관점에서의 특허권의 부당한 권리행사에 대한 논의, 한국지식재산연구원, 이슈페이퍼 (2015).

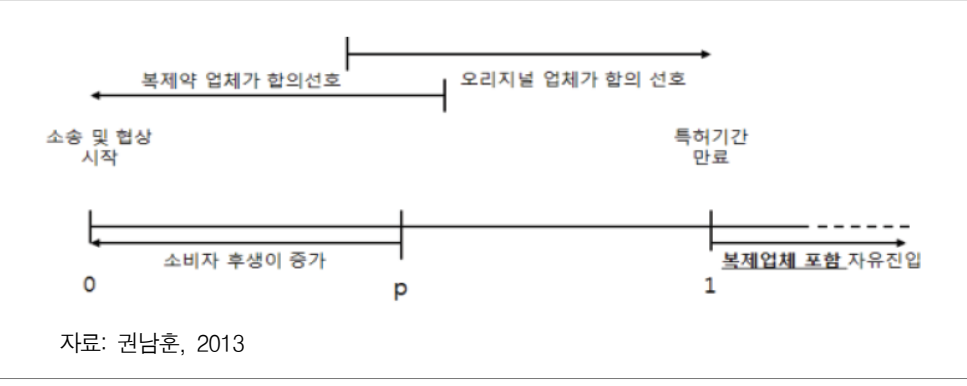
571) Aaron Edlin et al., Actavis and Error Costs: A Reply to Critics, Antitrust Soource 14(1) (2014), pp. 1-8.; 강경남, 앞의 보고서(주 570), 16-18면.



(자료: Edlin et al., 2014)

[그림 4-16] 역지불합의 선호영역

GSK와 동아제약 간의 역지불합의에 대해서, 공정거래위원회에서는 소비자의 후생 감소를 이유로 오리지널 의약품 제조사와 제네릭 의약품 제조사 간의 역지불합의가 경쟁제한적이라고 판단하였다.



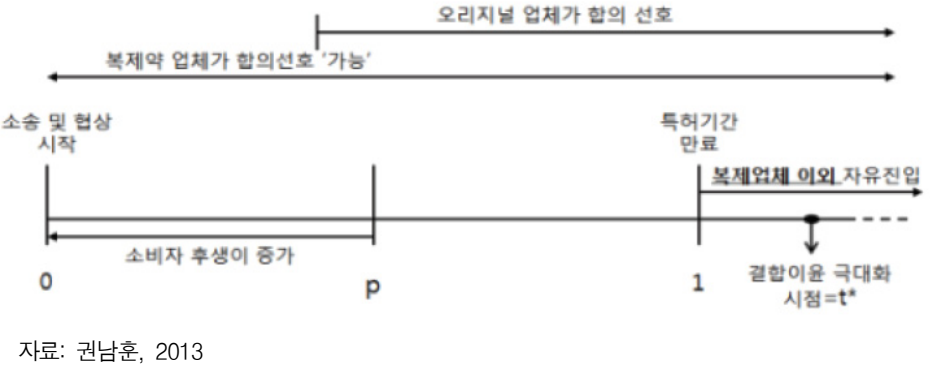
자료: 권남훈, 2013

[그림 4-17] 제네릭 의약품 진입시기 만 협상대상인 경우 (소송비용>0)

권남훈(2013)의 연구에 따르면, 특허소송에서의 승소 확률과 특허만료 시점까지의 잔존기간을 고려하여 도출된 제네릭 의약품 진입 예상시점을 p라고 가정하면, 소송비용이 0보다 큰 경우, 제네릭 의약품 제조사는 소송비용을 절약하기 위하여 진입시기를 다소 늦추더라도 오리지널 의

약품 제조사와 합의를 할 유인이 발생하고, 오리지널 의약품 제조사 또한 제네릭 의약품의 진입 예상시기보다 빨리 합의를 할 유인이 발생한다.[572] 따라서 두 업체가 모두 합의를 선호하는 구간이 발생하여 소송대신 합의가 이루어질 가능성이 커진다.[573]

여기에 역지불합의금이 허용되어 양자가 협상을 통해 추가적 이익을 일정 비율로 배분할 경우, 제네릭 제품의 진입 시점은 반드시 특허만료 이후로 결정되며, 구체적 시점은 특허만료 이후의 추가이익의 누적합을 극대화하는 조건으로 정해지게 된다.[574] 역지불합의를 통해 제네릭 의약사에게 보상을 하게 되면 제네릭 의약사의 입장에서 합의를 더 선호할 수 있는 구간은 모든 시점으로 확대될 수 있으며, 특히 이는 특허만료 시점 이후까지도 동일하게 적용되게 되고, 협상에 아무런 제한이 없고, 초과이윤을 적절하게 나눌 수 있다면 양자는 결합이윤을 극대화하는 시점까지 복제약 제조사의 진입을 지연시킬 것으로 보았다.[575] 이에 반해, 소비자의 입장에서는 진입 시기가 제네릭 의약사가 소송을 통해 시장에 진입할 수 있었던 시점(p) 이후로 결정된 합의는 경쟁 제한적이게 되며, 소비자 후생의 경우 역지불 합의금이 허용되지 않은 경우와 변함없이 $t \leq p$가 되어야만 후생이 감소하지 않으며, 따라서 $t > p$인 모든 합의는 경쟁제한적이게 된다.[576]



자료: 권남훈, 2013

[그림 4-18] 역지불합의금이 허용된 경우 (소송비용>0)

572) 권남훈, 역지불합의의 경쟁제한성 판단, 산업조직연구 제21호 제1권 (2013). 65면.
573) 권남훈, 앞의 논문(주 572), 69면.
574) 권남훈, 앞의 논문(주 572), 70-73면.
575) 공정거래위원회 의결 제2011-300호에 인용된 「GSK와 동아제약(주)의 역지불합의에 대한 경제분석」 "Ⅲ. 역지불합의의 경쟁제한성에 대한 경제학적 검토"를 기초로 "강경남, 앞의 보고서(주 570), 20면"에서 재인용.
576) 권남훈, 앞의 논문(주 572), 70-73면.

그러나 오리지널 의약품 제조사와 제네릭 의약품 제조사 간에 정보 비대칭성이나 비대칭적 기대가 존재하는 경우 등에는 역지불 합의금이 허용되어야만 소비자 후생을 증진시키는 효율적 합의가 가능한 경우도 존재하게 된다[577]. 또한 사회적 후생을 검토함에 있어서 약가정책 등 관련 제도에 대한 검토와 분석모델에의 반영이 필요함에도 불구하고, 이에 대한 부분은 간과되어 분석이 진행되어 왔다. 보다 현실을 반영한 분석모델이 도출될 필요성이 있다.

4 소 결

역지불 합의는 허가-특허 연계제도 관련하여 제네릭 의약품의 시장진입을 늦추기 위하여 발생한 것이나, 현재 미국에서는 허가를 받은 날로부터 75일 이내에 판매개시를 하지 않는 등의 경우에는 제네릭 독점권을 몰수하고(21 USC 355(j)(5)(D)(i) (2004)), 국내 약사법에서도 판매가능일부터 2개월 이내에 정당한 사유없이 판매하지 아니한 경우 등에는 우선판매권을 소멸(약사법 제50조의10)하도록 하여 추후 문제가 될 소지는 적다.

또한 우리나라의 경우 제네릭 의약품 품목허가 신청을 같은 날에 여러기업이 신청한 경우 해당기업이 모두 우선판매권을 가지게 되어(약사법 제50조의8 제1항 제1호) 현실상 오리지널 의약품 특허권자가 여러 제네릭 업자들을 상대로 모두 합의하는 것이 불가능하며 그 실익도 적다. 나아가 특허권자와 제네릭 신청자 간에 특허분쟁이 있는 의약품과 관련한 합의가 있는 경우에 그 합의사항을 식약처와 공정거래위원회에 보고하도록 하고 있어(약사법 제69조의3) 향후 역지불 합의가 발생하기는 어려울 것이다.

시장규모가 작은 한국의 제약시장 특성상, 현재 다수의 제약사들은 독립적인 신약 개발투자보다 위험성이 낮고 영업수익이 보장된 브랜드 제약사와 공동판매 및 공동판촉 사업의 의존하고 있다. 또한 의료인들의 브랜드 제약 선호경향 및 생물학적 동등성 효력의 불신 등으로 제네릭 사업자의 신약특허도전에는 상당한 장벽이 많다. 이러한 상황에서 시행되고 있는 특허-허가 연계제도는 신약 특허에 도전하는 제네릭 제약사에게 우선판매권과 같은 유인책을 제시하고 있지만, 국내

577) 권남훈, 앞의 논문(주 572), 90면.

제네릭 제약사의 독립적인 시장진입 증가여부에 대하여는 의문이 제기되고 있다.[578] 이에 오히려 우선판매권을 취득한 제네릭 제약사는 독자적으로 시장에 경쟁 약품을 출시하기보다 브랜드 제약사와 분쟁종결합의를 진행하여 상당한 독점이익을 분배 받는데 집중할 것이라는 예상도 있었으나,[579] 현재 법상황에서는 역지불 합의에 따른 실익이 적어 향후 크게 문제가 될 것으로 보이지는 않는다. 다만, 광의의 역지불 합의에는 특허권자가 자신의 이익을 위하여 제3자에게 특정대가를 지불한 모든 사례를 포함할 수 있으므로 경쟁법 적용의 문제는 여전히 발생할 수 있다.

이에 특허분쟁종결합의에서 특히 역지불 합의에 대하여는 그 위법성 판단에 관한 계속적인 검토 및 연구가 필요할 것이다.

578) 오승한, 제약사업자 간 분쟁종결합의의 위법성 판단기준, 지식재산연구 제10권 제1호 (2015.3), 144-145면.
579) 오승한, 앞의 논문(주 578), 145면.

제5장
지식재산권법과 경쟁법의 조화를 위한 방안

제1절 특허권자의 권리행사에 대한 경쟁법 적용의 한계
제2절 특허법적 판단요소
제3절 특허법상 관련 규정 도입 및 개선의 필요성
제4절 결 어



제1절

특허권자의 권리행사에 대한 경쟁법 적용의 한계

1 권리구제 수단의 차이

경쟁법을 위반한 행위에 대하여 공적집행(公的執行)을 담당하고 있는 경쟁당국은 법위반상태를 해소하고 동일한 위반행위의 재발을 억제하기 위하여 시정명령, 수명사실 공표명령 등의 시정조치 및 과징금 납부명령 등의 수단을 선택적 또는 중첩적으로 사용할 수 있다. 특허권의 행사에 있어서 이러한 경쟁당국의 규제가 부당한 행사를 억제하는 기능을 하는 것은 사실이지만, 경쟁법상 시정명령이나 과징금 부과와 같이 사후적 구제는 특허권의 부당한 행사로 인한 손해에 대한 효율적인 구제수단이 되기는 어렵다.

부당한 침해금지청구권의 행사로 이미 제품생산의 중단이나 공장폐쇄로 막대한 손해를 입게 되거나, 실시허락의 거절 등으로 인해 해당 기술을 실시하지 못함으로 인한 피해 등은 사전적으로 권리행사를 제한하는 경우에만 그 피해를 효율적으로 방지할 수 있다. 또한 부당한 실시허락계약으로 인한 피해는 계약의 유무효를 판단할 수 있는 법적기준이 마련되어야 그러한 부당한 계약자체를 사전에 방지하고, 계약이 이루어진 경우에도 기술이용이나 사업활동에 있어서 안정성을 보장받을 수 있을 것이다.

우리 공정거래법에서는 공적집행이외에도 사적구제를 인정하고 있는데, 제56조 제1항 본문에서 "사업자 또는 사업자단체는 이 법의 규정을 위반함으로써 피해를 입은 자가 있는 경우에는 당해 피해자에 대하여 손해배상의 책임을 진다. 다만, 사업자 또는 사업자단체가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다."고 규정하고 있다. 따라서 공정거래법을 위반한 행위로 인해 피해를 입은 사람은 그와 같은 행위를 행한 사업자나 사업자단체에 대하여 손해배상을

청구할 수 있다.

위 규정은 손해배상의 청구권자를 한정하고 있지 않으므로 원칙적으로 법위반행위로 인하여 손해를 입은 경쟁사업자, 거래상대방 또는 일반 소비자 등 누구나 법위반행위자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다. 타인의 위법행위로 인하여 손해를 입은 경우에는 민법 제750조의 일반불법행위 규정에 따라 그 손해의 배상을 청구할 수 있음에도 불구하고 공정거래법에서 별도의 규정을 두고 있는 이유는 공정거래법 제56조 제1항 단서의 규정에 따라 고의·과실에 대한 증명책임을 법위반행위자에게 전환시키고 있다는데 의의가 있다. 이에 공정거래법상 손해배상제도는 동법의 위반행위로 인하여 손해를 입은 자를 보다 두텁게 보호하고 있다.

그러나 우리나라의 공정거래법 집행은 미국의 경우와 달리 사실상 전적으로 공정거래위원회에 의한 공적 집행에 의존하고 있고, 법위반행위로 인하여 손해를 입은 거래상대방이나 소비자가 제기한 소송을 통한 사적 집행은 미미한 수준이다. 최근에는 경쟁법의 공적 집행이 가지는 한계를 지적하고 사적 집행의 유용성을 강조하는 국내외의 논의에 영향을 받아 사적 집행의 활성화를 유도하는 제도적 개선이 이루어지고 점차 공정거래법 위반을 이유로 한 손해배상청구의 소가 증가하고 있다.[580] 그러나 사적구제에 해당하는 손해배상청구도 결과적으로는 사후적 구제에 해당하므로 부당한 특허라이선스 계약의 효력 부인, 특허침해금지청구권 행사의 제한 등 사전적으로 그 권리행사를 제한하는 역할은 할 수 없는 한계가 있다.

2 경쟁제한성의 판단

지금까지 특허권의 부당한 행사에 대한 판단기준은 주로 경쟁법적 관점에서 논의되어 왔다. 즉 경쟁법적 관점에서는 경쟁제한성과 기술혁신촉진의 효과를 비교형량하여 판단하는 것을 원칙으로 하고 있다.

우리 대법원은 당해 공동행위가 경쟁제한적 효과 외에 경쟁촉진적 효과도 함께 가져오는 경우에 있어서는 "양자를 비교·형량하여 경쟁제한성 여부를 판단해야 하는데, 경쟁제한적 효과는 공동

580) 이호영, 앞의 책(주 184), 555면.

행위에 가담한 사업자들의 시장점유율, 공동행위 가담 사업자들 사이의 경쟁제한의 정도 등을 고려하고, 경쟁촉진적 효과는 당해 공동행위로 인한 효율성 증대가 소비자 후생의 증가로 이어지는 경우를 포괄적으로 감안하되 당해 공동행위가 그러한 효과 발생에 합리적으로 필요한지 여부 등을 고려해야 한다."고 판시한 바 있다.[581]

우리 공정위 지침에서도 지식재산권 행사가 경쟁제한 효과와 효율성 증대효과를 동시에 발생시키는 경우에는 양 효과의 비교형량을 통해 법 위반 여부를 심사함을 원칙으로 한다고 규정하고 있다. 해당 행위로 인한 효율성 증대효과가 경쟁제한 효과를 상회하는 경우에는 위법하지 않은 행위로 판단할 수 있다.[582]

지식재산권 행사가 관련 시장에 미치는 경쟁제한 효과는 관련시장의 가격상승 또는 산출량 감소, 상품용역의 다양성 제한, 혁신 저해, 봉쇄효과, 경쟁사업자의 비용 상승효과 등을 발생시키거나 발생시킬 우려가 있는지를 종합적으로 고려하여 판단한다. 일반적으로 지식재산권을 행사하는 사업자의 시장지배력이 강한 경우, 해당 지식재산권이 필수 생산요소와 같은 유력한 기술로 인정되는 경우, 지식재산권 행사와 관련된 사업자들이 경쟁관계에 있는 경우, 지식재산권의 행사로 공동행위의 가능성이 증대하는 경우 또는 다른 사업자의 시장 진입가능성이 감소하는 등의 경우에는 관련 시장의 경쟁을 제한할 가능성이 크다고 볼 수 있다.[583]

우리 공정위 지침은 공정거래법상 위법행위가 될 수 있는 특허권 행사의 유형을 나열하면서 '부당하게'라는 표현을 사용하여 '부당성'을 요건으로 하고 있다. 이는 지침에서 규정하고 있는 유형에 해당하더라도 정당한 권리행사일 수 있으며, 부당하게 권리를 행사하는 경우에만 경쟁법상 규제의 대상이 된다는 의미로 여기서 '부당성'이라는 추상적 표현을 다시 한 번 해석하여야 하는 문제가 있다.

지침에서는 정당하게 행사하는 경우란 경쟁제한 효과가 효율성 증대효과를 상회하는 것을 의미한다고 규정하고 있다.[584] 즉 특허권을 보호함으로 인한 기술혁신의 효과보다 공정하고 자유로운 시장경쟁을 해치는 효과가 클 경우에 공정거래법 상의 규제의 대상이 된다는 의미이다. 그러

581) 대법원 2013.11.14. 선고 2012두19298 판결.
582) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅱ.2.라.
583) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅱ.3.나.
584) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅱ.2.라.

나 기술혁신의 효과라는 것이 추상적이고 불분명하며 예측가능성이 낮아, 실질적으로 경쟁제한성 위주로 판단하고 있다. 특허권은 독점권이므로 필연적으로 시장에서 경쟁상의 우위를 가지게 되고 그 권리를 행사하는 경우 경쟁제한성을 가지게 된다. 이에 부당한 특허권 행사의 범위를 경쟁제한성 위주로 판단하게 되는 경우 특허법의 취지에 반하여 권리를 제한할 수 있으며, 지식재산권의 '정당한 행사'에 해당하는 행위에 대해서는 적용 예외를 규정하고 있는 공정거래법 제59조의 취지에도 반하게 될 우려가 있다.

3 관련시장의 획정

관련시장의 범위를 어떻게 정하느냐에 따라 그 시장의 구조가 독점, 과점 또는 경쟁적인 시장으로 달라질 수 있으므로 경쟁법 적용에 있어서 관련시장의 범위는 매우 중요한 의미를 가진다. 관련시장이 좁게 획정되면 문제가 된 사업자의 시장점유율이 상대적으로 크게 나타나므로 당해 사업자의 시장지배력이나 문제가 된 행위의 경쟁제한성 역시 큰 것으로 평가될 개연성이 크고, 반대로 관련시장이 넓게 획정되면 시장지배력이나 경쟁제한성이 상대적으로 작은 것으로 평가될 개연성이 크다.

우리 공정위 지침에 따르면 시장지배력은 관련시장에서 가격상승산출량 감소, 상품용역의 다양성 제한, 혁신 저해 등의 경쟁제한효과를 유발할 수 있는 시장에서의 영향력을 말한다. 지식재산권에 배타적·독점적 사용권이 부여된다고 하여 지식재산권자가 곧바로 시장지배력이 있다고 추정되는 것은 아니다. 시장지배력 여부는 지식재산권의 존재뿐만 아니라 해당 기술의 영향력, 대체기술의 존부, 관련 시장의 경쟁상황 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.[585]

우리 공정거래법은 관련시장에 대하여 '일정한 거래분야'라는 용어로 표현하고 있는데, 공정거래법 제2조 제8호에서는 '일정한 거래분야'라 함은 "거래의 객체별·단계별 또는 지역별로 경쟁관계가 성립될 수 있는 분야"라고 정의하고 있다. 이에 거래의 객체별, 단계별 또는 지역별로 경쟁관계에 있는지 여부를 판단하기 위해서는 거래대상 차원에서 상품시장(product market)과 아

585) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II.2.다.

울러 거래지역의 차원에서 지역시장(geographical market)을 획정할 필요가 있다. 또한, 지식재산권 행사와 관련하여 거래대상에 따른 시장획정을 할 때는 통상적인 상품·용역이 거래되는 '상품시장' 이외에도 실시허락계약 등의 형태로 관련 기술이 거래되는 '기술시장'과 새로운 또는 개량된 상품이나 기술공정을 위한 특정한 연구개발과 관련된 '혁신시장'을 고려할 수 있다.[586]

지식재산권 행사와 관련된 '상품시장'을 획정할 때는 해당 지식재산권과 관련된 기술을 바탕으로 생산된 상품이 거래되는 시장, 해당 상품 생산에 필요한 원재료, 부품, 생산설비 등이 거래되는 시장, 해당 상품을 투입요소로 하여 생산된 상품이 거래되는 시장, 그 밖에 해당 지식재산권의 행사로 인해 영향 받을 수 있는 상품 시장을 폭넓게 고려한다.

지식재산권 관련 기술이 실시허락 등의 형태로 거래되는 '기술시장' 또한 관련 시장으로 고려할 수 있다. 관련 기술시장을 획정할 때는 일반적인 시장획정 방법과 마찬가지로 경쟁관계에 있거나 경쟁관계가 성립될 수 있는 일정한 거래분야를 판단하되, 기술시장의 특수성을 충분히 고려한다. 기술시장은 일반적으로 상품·용역 거래에 비해 기술의 거래는 운송면의 제약이 적어 관련 시장의 지리적 범위가 확대될 가능성이 크다. 또한 기술의 전용 가능성이 있는 경우, 특정 시점에 해당 기술이 거래되지 않지만 향후 거래될 가능성이 있는 분야 또한 관련 시장에 포함할 수 있다. 반면 표준화에 따른 기술호환 문제 등으로 인해 대체기술로의 전환이 곤란한 경우에는 한정된 범위의 거래 분야만을 관련 시장으로 획정 할 수 있다. 한편 기술시장의 특성상 관련 시장점유율의 산정이 어려운 경우에는 해당 기술을 이용한 상품의 시장점유율을 주요 참고자료로 활용할 수 있다.[587]

지식재산권의 행사가 새로운 또는 개량된 상품이나 공정을 개발하는 경쟁에 영향을 미치는 경우에는 상품시장 및 기술시장과는 별도로 '혁신시장'을 고려할 수 있다. 지식재산권의 행사가 초래할 수 있는 혁신에 대한 경쟁효과가 때로는 상품시장 및 기술시장에 대한 분석만으로는 충분히 고려되기 어려울 수 있기 때문이다. 관련 혁신시장은 일반적인 시장획정 방법과 마찬가지로, 당해 지식재산권 행사로 인해 영향을 받는 연구개발 및 이와 경쟁관계에 있거나 경쟁관계가 성립할 수 있는 새로운 또는 개량된 상품이나 기술공정의 창출을 위한 연구개발로 획정될 수 있다.[588]

586) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II.3.가.
587) ABA Section of Antitrust Law, Intellectual Property and Antitrust Handbook (2d ed.), ABA Publishing (2015), pp. 366-367.

혁신시장의 경쟁상황을 평가하기 위해서 다양한 지표가 필요할 수 있다. 이 때 혁신시장의 특성상 매출액 중심의 시장점유율은 그 산정이 어렵거나 혁신시장의 경쟁상황을 적절히 나타내지 못할 수 있다. 그러므로 혁신과 관련된 특정 자산, 연구개발 비용, 관련 상품 등을 통해 산정한 시장점유율이 시장참여자들의 경쟁상 중요성을 적절하게 반영하는 경우 이를 활용할 수 있다. 그 외에 관련 연구개발을 수행하기 위해 필요한 역량과 유인을 가진 사업자의 수, 구매자들이나 시장참여자들의 평가 등도 종합적으로 고려할 수 있다.[589]

이와 같이 특허권의 행사와 관련하여 경쟁법 적용을 위해서는 일반적인 상품시장 이외에도 기술시장과 혁신시장과 같은 다양한 관련시장을 고려하여야 한다. 그러나 이러한 기술의 특수성 및 시장상황을 고려한 사례를 찾기 힘들고, 판단기준이 정립되어 있지 않아 일반적으로는 단순히 상품시장만을 고려하여 판단하고 있다. 이러한 경우 특허권의 특성을 고려하지 못하여 정당한 행사의 범위를 부당하게 판단할 우려가 있다.

588) Id., at 367.
589) Id., at 367-368.

제2절

특허법적 판단요소

특허법과 경쟁법 각각의 고유한 입법목적을 고려해 볼 때, 특허권의 행사가 경쟁법상 경쟁제한적인 부분을 내재하고 있는 것은 그 권리의 특성상 필연적이다. 이에 특허권의 행사가 경쟁법상 위법한 행위가 되는지 여부를 일반 경쟁법상 위법성 요건으로만 판단하는 것은 타당하지 아니하며, 특허권의 고유의 권리범위에 대한 고민이 선행되어야 할 것이다. 이에 이하에서는 특허권자의 정당한 권리범위에 대한 판단에 있어서 고려하여야 할 특허법적 판단요소를 살펴본다.

1 특허법의 목적

특허제도의 목적이자 공공정책은 발명에 공개에 대한 대가로 일정기간 독점권을 보장하여 새로운 발명을 촉진하고, 공개된 발명을 이용한 후속 혁신을 도모하며, 일정기간이 경과하면 그 발명을 공중이 자유롭게 사용할 수 있도록 공공의 영역(public domain)에 남도록 하는 것이다.[590] 이에 발명의 공개가 불충분한 경우, 공개된 발명을 이용한 후속혁신이 저해되는 경우, 부당하게 독점기간을 연장하여 공중의 자유로운 사용을 제한하거나 공공의 영역을 침해하는 경우에는 특허법의 목적에 반하여 특허권의 행사가 정당한 권리행사로 인정되지 않을 수 있다.

이러한 특허법의 목적에 따라 판단해 볼 때, 존속기간 만료 이후나 특허권이 무효로 된 경우에도 실시료를 지급하도록 하는 경우,[591] 특허출원이 최종적으로 설정등록되지 않은 경우에도 소정의 실시료를 지급하도록 하는 경우[592]에는 당사자간의 계약의 문제로 부당하게 독점기간을 연

590) Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 257, 262, 99 S. Ct. 1096, 1099 (1979).
591) Genentech Inc. v Hoechst, C-567/14, ECLI:EU:C:2016:526

장하거나 공공의 영역을 침해하는 것이 아니고 당사자는 언제든지 계약을 해지할 수 있으므로 원칙적으로 유효하다고 볼 것이다. 그러나 부당하게 특허권자의 독점기간을 연장하는 결과를 유발하는 역지불 합의 같은 경우에는 관련 계약은 무효로 보아야 할 것이다.

2 특허기술의 특성 및 무효의 가능성

현대사회에서는 급속한 기술발전으로 인해 다양한 분야에 대하여 수많은 특허가 부여되어 특허 덤불(patent thicket)을 형성하고 있다. 이러한 수많은 특허기술은 그 유효성을 의심받는 것도 다수 존재하며, 각 기술의 특성에 따라 강력한 보호가 필요한 경우도 있고 약한 보호가 적절한 경우도 있다. 따라서 특허권의 정당한 행사의 범위에 대한 판단에 있어서 그 특허기술의 특성은 중요한 요소가 된다.

가. 특허기술의 특성

소프트웨어 관련 특허, 영업방법 특허 등은 특허성의 유효성에 의문이 제기될 가능성이 크고, 관련 분야의 제품은 다수의 기술의 결합으로 이루어져 적법한 실시를 위해서는 수많은 특허권자들에게 실시허락을 받아야 하며, 이를 위한 거래비용이 매우 높아 자신도 모르게 관련된 특허를 침해하면서 제품을 생산하게 되는 경우가 빈번하다. 소프트웨어 관련 발명 등 IT분야의 발명은 제약발명 등 BT분야의 발명에 비하여 연구개발을 위한 투자비용이 낮고 상품화시간이 적게 걸리고 상품의 라이프사이클(life-cycle)의 짧으며, 모방이 용이한 특성을 가지고 있다. 이러한 소프트웨어 관련 발명은 기존의 것을 바탕으로 점진적, 누적적, 연속적으로 발전하는 특성을 가지고 있어 다수의 특허로 인해 후속발명이 저지될 가능성이 있으며, 이러한 점진적인 개발로 인해 진보성이 낮은 발명에 대하여 특허가 부여될 가능성이 있다. 또한, 컴퓨터나 인터넷을 이용하여 사업을 하는 영업방법에 대하여 특허를 취득하면 '영업을 하는 방법' 자체를 독점하는 결과가 되어 과도한 독점을 초래한다. 이러한 특성으로 인해 소프트웨어 관련 발명 및 영업방법 발명은 다른 발명보다 강력한 특허로 보호받을 필요성이 적다.

592) Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 257, 262, 99 S. Ct. 1096, 1099 (1979).

eBay 판결의 환송심에서는 영업방법 특허에 해당하는지 여부 등 그 특허의 특성도 회복할 수 없는 손해가 있는지 여부를 판단하는데 있어서 고려하여야 하고,[593] 특허가 무효로 될 가능성이 높은 경우에는 특허침해로 인해 특허권자에게 회복할 수 없는 손해가 있다고 볼 수 없다고 하였다.[594] 영업방법특허에 관한 특허침해금지가처분 사건[595]에서 우리 하급심은 "영업방법에 관한 특허의 대부분은 그 이전에 발명되거나 사용되던 영업방법을 참조하여 그 결함을 제거하거나 보완함으로써 개발된다는 특징이 있고, 그 발명이 속한 서비스업 분야에 있어서 과도한 독점을 발생케 할 가능성이 높아 통상의 특허발명보다 신중하고 엄격한 기준에 의하여 심사할 필요가 있다"고 판시한 바 있다. 이에 따라 이 사건 특허의 구성요소의 상당부분이 이미 공지공용의 기술에 속하는 것으로 인정될 여지가 있다는 것 등을 이유로 보전의 필요성을 부정하였다.

또한, 특허기술이 표준기술이 된 경우에는 기술표준화 및 FRAND 확약의 취지 등을 고려하여 판단하여야 한다. 기술 표준화의 기본적인 목표는 기술간 호환성을 높여 경제적 효율성을 창출하고 기술의 이용과 개발을 촉진시키는 것이다. 그러나 표준기술은 관련 시장에서 막대한 영향력을 가지게 되고, 일단 표준으로 선정된 기술을 다른 기술로 대체하는 데는 상당한 전환비용이 소요되어 이러한 영향력은 장기간 지속될 수 있다. 특히 기술표준이 배타적·독점적 특성을 갖는 특허권으로 보호 받는 경우에는 관련 시장에 심각한 경쟁제한효과를 초래할 수도 있다. 이와 같이 표준기술채택의 목적, 표준채택과정에서 표준화기구가 특허권자에게 부과하는 의무와 이를 반영한 각국 판례의 태도 등을 참고하여 볼 때, 특허발명이 표준기술인 경우 관련 기술의 이용을 촉진하고, 효율성 창출을 통해 소비자의 후생증대에 기여하기 위하여 특허침해금지청구 등을 제한할 필요가 있다. 이와 관련하여 미국 CAFC는 미국의 웡(Wang)사가 SIMM(Single In-Line Memory Module) 기술을 표준으로 제안하면서도 관련기술의 특허출원 사실을 숨겼다가 SIMM 기술이 표준으로 채택되자 표준채택이전부터 특허기술을 실시하여 오던 미쓰비시(Mitsubishi)사에게 특허침해소송을 제기한 사건에서 금반언의 원칙(doctrine of estoppel)을 적용하여 웡사의 특허침해주장을 배척하고 오히려 미쓰비시에게 영구적인 무상의 특허실시권이 발생한다고 판시한 바 있고,[596] 2015년 유럽사법재판소에서는 Huawei 사건에서 표준필

593) MercExchange, L.L.C. v. eBay Inc., 500 F.Supp.2d 556, 574 (E.D. Va. 2007).
594) MercExchange, L.L.C. v. eBay Inc., 500 F.Supp.2d 556, 574, 574-75. (E.D. Va. 2007).
595) 서울지법 2003. 3. 24. 선고 2002카합3054 판결.
596) Wang Laboratories, Inc, v. Mitsubishi Electronics America, Inc., 103 F.3d 1571 (Fed. Cir. 1997), *cert. denied*,

수특허권자에게 특허기술의 실시자가 특허침해행위를 하고 있다는 것을 미리 고지할 책임과 사전에 정당한 청약을 할 책임을 부과하는 판결을 한 바 있다.[597]

나. 특허의 유효성

특허요건을 충족하지 못하여 무효인 특허권에 기한 권리행사를 인정하는 것은 본래 공공의 영역에 속하는 부분을 개인의 사적독점영역으로 부당하게 편입하는 결과가 되어 특허법의 취지에 반한다. 따라서 현재 특허권이 설정되어 있는 경우라도 그 권리행사시에 특허의 유효성은 권리행사의 정당성을 판단하는데 중요한 요소가 된다.

역지불 합의의 경우 역지불 금액으로 지급한 대가가 과도한 경우 특허의 유효성을 의심하게 하는지 여부가 주요 판단요소가 되며,[598] 무효사유가 있는 특허권의 행사의 경우 권리남용에 해당한다는 우리 판례의 태도도 이러한 맥락으로 볼 수 있다.[599]

실시계약에서 실시권자가 특허의 무효를 다툴 수 없도록 부쟁의무를 부과하는 경우에도 있는 공중의 영역에 속하는 발명을 부당하게 존속시킬 우려가 있어 특허법의 공공정책에 반하여 이러한 부쟁조항은 효력이 없다고 보는 것이 타당할 것이다.[600]

3 특허취득과정에서의 부정한 목적

특허권의 취득과정은 일반 재산권과는 달리 특허출원에 대한 특허청의 공적심사의 과정을 거쳐 특허권이 설정되므로 이러한 특허취득과정에서 특허출원인은 성실하게 임하여야 할 의무를 가진다. 이에 특허발명 자체에는 하자가 없는 경우에도 부정한 목적(in a bad faith)를 가지고 특허심사관을 기망하여 특허를 취득한 경우에도 제재가 필요하다.

---

118 S.Ct. 69 (1997).

597) CJEU, Case C-170/13, Huawei Technology Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH.

598) FTC v. Actavis Inc., 133 S.Ct 2223 (2013).

599) 대법원 2012.01.19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결.

600) 다만, 전술한 바와 같이 우리나라에서는 사적자치의 원칙, 화해의 구속력 인정, 특허실시계약 촉진 등을 이유로 그 유효성을 인정하는 것이 타당하다는 유력설이 있다(조영선, 앞의 책(주 154), 612면).

예를 들어 자신의 발명이 이미 공지된 것을 알고 있음에도 이를 숨기고 출원하는 경우, 특허명세서에 허위데이터를 기재한 경우, 타인의 발명을 자신의 것으로 속여 출원하는 경우(모인출원) 등 출원과정에 비난가능성이 있는 경우에는 등록 후에 권리행사를 제한 할 수 있는 방안이 필요하다.

4 특허발명의 실시의사

최근에는 특허권을 방어 목적으로 전략적으로 보유하는 경우도 많지만, 특허권자가 발명을 실시하지도 않고 실시할 의사가 없는 경우에도 침해금지청구 등의 권리행사를 인정하는 것은 특허기술의 활용과 기술의 진보에 있어 이익이 되지 않는다. 그러나 eBay 사건에서 미국 연방대법원은 특허권자가 해당 특허에 대하여 실시계약을 하고자 하는 의사가 있었고, 특허권자의 해당 특허발명에 대한 상업적 실시가 부족하였다는 사실은 특허권자에게 회복할 수 없는 손해가 있다고 볼 수 없다고 판단한 근거로서는 충분하지 못하다고 하였다. 대학의 연구자나 개인발명가는 그들의 특허를 직접 시장에서 실시하는 것보다는 특허발명에 대한 라이선스를 선호하는 것이 합리적이므로, 이들에게 그러한 기회를 박탈할 수는 없다는 것이다.[601] 이는 직접실시 능력이 없고 라이선스 수입에 의존하는 개인발명가나 대학 및 공공연구기관에게 침해금지청구권을 통해 협상에 있어서 우월적 지위를 보장해 주려는 취지라고 볼 수 있다.

그러나 개인발명가나 대학 또는 국가의 연구기관의 특허는 본질적으로 기술독점이나 배타적 소유를 목적으로 하는 것이 아니며, 기술이전이나 라이선스를 통한 금전적 수익을 목적으로 하고 있으므로 이러한 경우 시장지배력을 중요시하는 일반기업보다 오히려 금전적 손해배상이 더 적절한 경우라고도 볼 수 있다. 정부지원금을 받는 국가연구기관의 경우에는 기술개발을 하여 이를 사회에 보급할 의무를 가지고 있어 국가연구기관의 특허기술은 활발한 실시권 설정을 목적으로 하여야 하며 금지명령을 통해 기술의 이용을 배타적으로 금지하는 것은 본래의 목적에 반한다. 이에 본질적으로 기술보급을 위한 특허기술이전이나 실시권 설정을 목적으로 하는 개인발명가나 대학, 연구기관의 특허권을 특별취급하여 그 배타적 성질을 강화하는 것은 바람직하지 못하다고 본다.

601) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 393 (2006).

일본 판례는 특허침해금지가처분 사건에서 특허권자가 특허발명을 실시하고 있지 않은 경우 본안판결 확정시까지 현저한 손해나 급박한 위험의 우려가 없다고 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 보전의 필요성이 부정되어야 할 것이라고 판시한 바 있다.[602] 우리 판례도 실용신안침해금지가처분 사건에서 "신청인은 현재 등록고안을 이용한 자동차 제품을 생산하지 않고 있으나, 피신청인이 제조, 판매하는 파워윈도우가 부착된 자동차는 현재 국내뿐만 아니라 해외로도 수출되고 있는 점 등 여러 사정을 참작하면, 신청인에게 피신청인이 위 제품을 제조하는 것 등을 금지하지 아니하면 아니될 현존하는 급박한 위험 내지 현저한 손해가 발생할 개연성이 있다고 보기 어렵다"고 판시한 바 있다.[603] 이와 같이 가처분사건에서 특허권자가 특허발명을 실시하지 않는 경우 '보전의 필요성'을 인정하지 않는 근거는 본안소송에서 '침해금지의 필요성'을 판단하는 데 있어서도 중요한 참고가 될 것이다.

다만, 현재 특허권자가 특허발명을 실시하고 있지는 않으나 실시준비를 하고 있어 곧 시장에 진입할 예정인 경우 특허권자의 시장선점의 이익을 보호할 필요가 있으므로, 이러한 경우에는 침해금지 또는 예방청구를 인정하여야 할 것이다.

5 특허권의 권리범위에 속하는지 여부

가. 특허발명의 청구범위

특허발명의 객관적 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지며, 현재 대부분의 나라에서는 다항제 통해 특허권자가 스스로 자신이 권리를 청구하는 범위의 외연을 정하게 하는 주변한정주의를 채택하고 있다. 이에 특허권자가 청구범위에 기재하지 않은 사항은 공중의 영역(Public Domain)에 속하는 것으로 특허권자가 권리주장을 할 수 없도록 하는 것이 특허법의 목적에 부합한다고 볼 수 있다. 따라서 특허청구범위에 기재하지 않은 제품을 끼워팔거나 그러한 제품에 대하여 실시료를 부과하는 경우, 특허청구범위에 기재하지 않은 사항의 실시에 대하여 침해금지청구 등 권리행사를 하는 경우에는 특허권의 범위 내에 속한다고 할 수 없음이 원칙이다.

602) 名古屋地裁 1984(昭和59). 12. 21. 昭59(ヨ)1473号.
603) 대법원 1994. 11. 10.자 93마2022 결정.

다만 청구항에 기재되지 않은 사항이라도 간접침해에 해당하는 경우 특허권자가 정당하게 침해 주장을 할 수 있는 범위에 속할 수 있다. 우리 특허법상 간접침해 규정인 특허법 제127조는 직접침해를 전제하고 있지 않다고 해석되므로 특허권의 직접침해에 해당하지 아니하더라고 특허 물건의 생산에만 또는 특허 발명의 실시에만 사용하는 전용품을 생산·양도 등을 하는 행위에 대하여 권리행사를 할 수 있다. 이와 같이 직접침해를 전제하지 않는 우리 간접침해 규정은 미국에서는 간접침해가 성립하기 위해서는 당연히 그 전제로서 직접침해가 성립하여 하는 것으로 받아들여지고 있다.[604]

나. 발명의 카테고리

특허발명이 물건발명에 해당하는지 방법발명에 해당하는지에 따라 그 실시 유형도 달라지므로 발명의 카테고리도 특허권의 정당한 범위를 해석하는데 고려되어야 한다. 실제 우리 대법원의 GSK와 동아제약 사건[605]에서 GSK의 특허는 1985년에 출원된 것으로 당시 우리나라에서는 물질특허를 인정하지 않아 방법특허로 등록받은 것으로 당시 물질특허를 인정하는 경우 다국적 제약사들에게 강력한 독점권을 인정하게 될 우려를 고려하였던 특허 정책이 분쟁 결과에 영향을 미친 것으로 해석될 여지도 있다.

최근 문제되고 있는 Multi-Level Licensing의 경우에도 최종품에 물건특허가 설정되어 있는 경우에는 ALL Element Rule에 따라 부품 생산의 경우에는 간접침해 해당하는지 여부는 별론으로 하고 원칙적으로 침해를 구성하지 아니한다. 따라서 이러한 경우에는 특허권자는 부품에 대하여 라이선스를 부여할 권리자체를 가지고 있지 않으며, 부품 생산업자들도 특허권자의 실시 허락을 받을 필요없이 자유롭게 생산할 수 있다고 보아야 할 것이다.

방법발명인 경우에는 해당기술이 부품의 생산에도 사용되고, 최종품의 생산에도 사용되는 기술일 수 있고 이러한 경우 각 단계에서 실시행위 모두가 특허발명 전체의 실시에 해당한다면 중간 부품 업자에게 라이선스를 부여하지 않는 것은 단계차별(Level Discrimination)이 될 수 있다.

---

604) Janice Mueller, Patent Law (3rd. ed.), Wolters Kluwer (2009), p.388.
605) 대법원 2014.2.27. 선고 2012두24498 판결.

다. 부당한 독점기간의 확장인지 여부

특허권의 존속기간은 특허권 설정등록시부터 출원일 후 20년까지로 한정적으로 보호하고 있다(특허법 제88조 제1항). 존속기간 만료 후에는 해당기술은 공중의 영역에 속하게 되므로 존속기간 만료 후 부당하게 독점기간을 연장하는 효과를 발생하게 하는 특허권자의 행위는 특허법의 목적에 정면으로 반하게 된다. 제네릭 독점권을 가진 제네릭업자에게 판매를 지연시켜 제네릭 독점권 기간 동안 특허권자의 독점권이 연장되는 효과가 발생하게 되는 역지불합의의 경우 이에 해당한다고 볼 수 있다.

다만, 특허권의 존속기간 만료이후에도 일정기간 소정의 실시료를 지급하도록 하는 당사자간의 계약의 경우, 일반공중에게 무엇을 박탈하는 것이 아니고 해당기술은 존속기간 만료에 따라 일반공중이 자유롭게 사용할 수 있는 기술이 되는 것이므로 과도한 실시료를 부과하는지 여부는 별론으로 하고 유효한 계약에 해당한다고 볼 것이다.

라. 지역적 범위의 제한

특허권자는 실시지역을 구분하여 각각 별도의 실시권을 설정할 권리를 가지고 있으므로 특허실시계약에 포함되는 판매지역의 제한은 일반적으로 유효한 것으로 볼 수 있다. 다만 특허권의 존속기간 만료 후에도 판매지역을 제한하는 경우에는 부당한 공동행위로 지역분할, 시장분할이 될 수 있다.

반면 속지주의 원칙 상 해당 특허권이 설정된 국가 이외에까지 효력이 미치는 계약은 특허권의 범위 내라고 볼 수 없다. 그러나 여러 국가에 동일한 기술에 대하여 특허권을 설정등록 받았고, 각 국가별 특허권에 대하여 동일인에게 실시권을 부여하는 계약은 각각 별도의 특허권에 대한 실시계약으로 유효하다고 볼 것이다.

마. 특허권이 소진되었는지 여부

특허품이 적법하게 생산, 판매된 경우에 그 양수인 등이 그 특허제품을 사용하거나 재판매하는 것은 특허침해를 구성하지 아니한다는 권리소진의 원칙(Doctrine of Exhaustion, First Sale

Doctrine)에 따라 특허권자가 특허제품을 타인에게 양도함으로써 그 특허권은 정당하게 사용된 것이 된다. 따라서 그 이후의 사용 등에 대하여는 특허권자가 권리를 행사할 수 없음이 원칙이다.

가격제한과 관련하여 특허권자 자신이 직접 실시하는 경우에도 제품의 가격을 결정할 권리가 있으므로 실시계약에서 가격제한 조건을 부과하는 경우 반드시 부당한 권리행사로 볼 수는 없으나 재판매가격을 제한하는 것은 권리소진의 원칙상 특허권의 범위에 속하지 아니한다.

지역제한이나 이용분야의 제한의 경우에도 상품이 판매된 후에 이를 구매한 제3자에게 재판매 지역을 제한하거나 이용분야를 제한하는 것은 권리소진의 원칙에 반하는 것으로 특허권의 범위에 속하지 아니한다.

제3절

특허법상 관련 규정 도입 및 개선의 필요성

1 기본 방향성

지식재산권의 법적성격은 사적재산권으로 궁극적으로는 기술혁신 및 산업발전에 이바지 하는 것을 목적으로 하여도 지식재산권법은 개인의 재산권과 사적이익을 보호하는 사법의 영역이며, 경쟁법은 공정한 시장경제질서 유지를 위한 사회법의 영역으로 사회전체의 이익을 고려하여야 하는 점에서 그 특성이 다르다. 특허권의 행사가 정당한 범위를 넘어서 행사되는 경우 특허법적 관점에서는 권리행사의 효과를 부정되는 것에 그침에 반해, 특허권의 행사가 경쟁법 위반에 해당하면 특허권자는 시정조치, 과징금 및 민·형사상 책임을 지게 되어 그 효력도 구분된다.

이와 관련하여 특허법과 경쟁법은 그 적용영역이 다르며, 특허권의 행사가 정당한 행사에 해당하는지 여부에 대해서는 특허법에서 판단을 하여야 하고, 이를 통해 특허권 남용이 인정되면 그에 나아가 그러한 특허권 행사로 인해 관련 시장에서의 독점적 시장지배력 확보나 공정한 경쟁질서 훼손 등 경쟁법적 효과까지 발생하였는지 여부를 고려하여 경쟁법 위반여부를 판단하여야 한다고 주장되기도 한다.[606] 미국에서도 특허권 남용에 대해서는 반독점법(antitrust law) 위반이 문제될 수 있으나, 특허권 남용이 항상 반독점법에 저촉되는 것은 아니며 경쟁법 위반에 해당되지 않는 범위 내에서의 특허권 남용도 존재한다고 본다.[607]

이에 특허권의 정당한 범위를 명확히 하기 위하여 특허법의 영역에서의 판단요소 및 이를 반영할 수 있는 특허법적 개선방안의 검토가 필요하다고 본다. 존속기간, 보호대상 등 권리범위 자체에

606) 강명수, 앞의 논문(주 277), 11면.
607) Arthur Miller & Michael Davis, Intellectual Property (3rd ed.), West Pub, (2000), pp.141-142.

대한 문제는 국제조약 준수, FTA 등의 문제로 개별적 규정이 어려울 수 있다. 이에 이하에서는 특허관련 거래 및 권리행사에 있어서 개별적으로 세부적인 관련 규정의 개선을 고려해 볼 수 있는 방안으로 ⅰ) 특허권자의 권리행사의 제한 규정 도입 검토, ii) 특허권의 남용 규정 도입 검토, iii) 침해금지청구권 인정여부에 대한 재량권 부여, iv) 강제실시권 규정의 개선, ⅴ) 관련 지침, 가이드라인 및 표준계약서 마련의 검토를 제안한다.

2 개선방안

가. 특허권의 효력 제한 규정 도입

1) 필요성

본래 공중의 영역(public domain)에 속하는 기술에 대하여 잘못하여 특허등록이 이루어진 경우나 특허출원과정에서 공지기술임을 알고도 출원하거나 허위데이터를 제출하는 경우, 타인의 발명을 탈취하여 출원하는 경우 등 부정한 의도가 있는 경우에도 특허권자에게 해당 기술을 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 입법목적에도 정면으로 반하므로 권리를 제한할 필요가 있다.

2) 외국의 입법례

(1) 미국

미국에서는 특허등록을 받기 위해서는 발명자 및 출원관련 당사자가 당해 특허성과 관련하여 중요한 모든 정보를 성실하게 공개하여야 할 의무(duty of candor and good faith)를 진다. 이를 정보공개의무라고 하며 출원단계에서는 IDS(Information disclosure Statement)제도를 통해 구현되며(37 CFR 1.56), 등록후 권리행사 단계에서는 형평법(equity law)상 인정되고 있는 부정행위(inequitable conduct) 개념에 따라 만일 의도적으로 특허와 관련된 중요한 선행기술을 고의로 은닉하거나 잘못된 중요정보를 제출하고 이로 인하여 특허를 받게 될 경우 당해

특허는 특허의 유효성과 관계없이 모든 청구항이 집행불능(unenforceable)이 된다. 침해소송에서 부정행위항변이 인정되기 위해서는 ⅰ) 당해 사실이 중요할 것(materiality), ⅱ) 특허청을 기망할 의도(intent to deceive)로 한 행위일 것의 2가지 요건사실을 입증하여야 한다.[608]

미국 항소법원 판례 중에는 특허출원인이 해당 발명이 이미 공지기술임을 특허청에 숨겨 특허를 받을 수 없는 발명에 대하여 특허가 부여된 경우와 진정한 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 부당하게 빼앗은 무권리자 출원과 구분하여 후자의 경우 특허발명을 소유하고 특허권을 행사할 수 있는 권리를 가지고 있지 않은 사람에 의하여 행사된 경우라도 그 특허로 인한 독점이 위법한 것은 아니기 때문에 이와 같은 경우에는 경쟁법 쟁점이 되지 않는다고 판단한 바 있다.[609]

(2) 일본

일본에서는 2000년 최고재판소의 킬비(キルビ) 사건에서 무효로 될 개연성이 극히 높은 특허권에 기하여 제3자에 대하여 권리를 행사하는 것은 권리의 남용으로서 허용되지 않는다고 판결하였다.[610] 이후 일본에서는 침해소송 법원이 특허무효사유 중 어느 범위까지 판단할 수 있는지, 어떠한 경우에 특허무효사유가 있는 것이 명백하여 권리남용이라고 할 수 있는지, 어떠한 경우에 특별한 사정이 있다고 볼 수 있는지 불명확하다고 하여 많은 논란이 있었다.[611]

이에 2004년 특허법 개정[612]에 의해 '특허권자등의 권리행사의 제한' 규정을 신설하고 제104조의3 제1항에서 "특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서, 당해 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이라고 인정되는 때에는 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다"고 규정하여 2005년 4월 1일부터 시행하고 있다. 본 항의 경우 킬비 판결과는 달리 명백성의 요건을 요구하지 아니하며, '특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이라고 인정되는 때'라는 요건을 명시하여 정정심판 또는 정정청구가 제기될 경우를 고려하여 침해사건에서의 특허청구범위를 탄력적으로 해석할 수 있도록 하고 있다.[613] 제104조의3 제2

608) Molins PLC v. Textron, 48 F.3d 1172, 1178 (Fed. Cir. 1995).
609) Brunswick Corp. v. Riegel Textile Corp., 752 F.2d 261 (7th Cir. 1984).
610) 最判 2000(平成12).4.11. 平10(オ)364号.
611) 竹田 稔, 知的財産權侵害要論第4版:特許·意匠·商標編, 社團法人發明協會, 2003, 275頁.
612) 2004年(平成16年) 6月 18日 法律 第120号.
613) 中山信弘, 特許法, 第二版, 弘文堂, 2012, 342-343頁.

항에서는 침해소송에서 심리 지연의 목적으로 무효사유를 제출하는 것을 방지하기 위하여 심리 지연의 목적으로 제출된 무효의 항변에 대하여는 각하할 수 있도록 규정하고 있다.[614]

현재 일본 판례에서는 킬비 판결에서 사용한 '무효사유의 명백성', '권리남용' 및 '특단의 사정'과 같은 불명확한 표현을 더 이상 사용하지 않고, 특허법 제104조의3에서 규정에 충실하여 "침해소송에서 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이라고 인정되는 특허의 특허권자 또는 전용실시권자의 권리행사는 제한된다."고 판시하고 있다.[615]

3) 도입방안

현재 우리 특허법 제96조에서는 '특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위'로 연구 또는 시험을 위한 실시, 국내를 통과하는데 불과한 선박, 항공기 등, 특허출원시부터 국내에 있는 물건, 약사법에 따른 조제행위 등에는 특허권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있다. 이는 특허법상 공정사용(Fair use) 규정의 일종으로 열거적으로 해당사유를 제시하고 있다. 그러나 이와 같이 소극적으로 특허권의 효력을 제한하는 것이 아니라 일본이나 미국의 경우와 같이 무효사유가 있는 특허권에 기한 권리행사나 출원인이 특허출원 과정에서 출원 관련 서류들을 적극적으로 위조하여 특허등록을 받은 경우 등에는 등록 후에도 권리행사를 할 수 없도록 하는 적극적인 규정을 도입하는 방안을 고려해 볼 수 있다.

---

614) 일본 구특허법 제167조에서는 현재 우리 특허법 제163조의 일사부재리의 원칙과 같이 무효심판 등의 확정심결의 등록 후에는 누구든지 동일 사실·동일 증거에 근거해 그 심판을 청구할 수 없다고 규정하고 있었다. 이에 대하여 심판에 관여하지 않은 제3자에게까지 확정심결의 효과를 확장하는 것은 제3자의 절차보장 관점에서 타당하지 않다는 비판이 제기되었고, 일본 특허법 제104조의3에 의해 침해소송에서 무효의 항변이 인정된 경우에도(무효의 항변은 상대효) 일사부재리 효력에 의하여 무효심판을 제기하여 대세적으로 특허를 무효로 할 수 없는 문제가 발생하였다. 이에 2011년 개정법에서 무효심판 확정심결의 제3자효를 폐지하여, 심결확정 후 동일 사실·동일 증거에 근거한 제3자의 심판청구는 가능하도록 하였다(日特허법 §167)(中山信弘 · 小泉直樹 編, (新 · 注解) 特許法 別冊 平成23年改正特許法解説, 青林書院, 2012, 165~166면).

615) 大阪地裁 2005(平成17).5.16. 平16(ワ)5380号, 東京地裁 2006(平成18).2.28. 平17(ワ) 4581号, 知財高裁 2007(平成19).3.28. 平18(ネ)10042号, 大阪地裁, 2008(平成20).3.3. 平18(ワ)6162号, 知財高裁 2008(平成20).11.20. 平20(ネ)10027号, 東京地裁 2009(平成21).2.27. 平20(ワ)14895号, 大阪地裁 2009(平成21).6.4. 平20(ワ)6226号 등 참조.

나. 특허권 남용 규정의 도입

1) 필요성

우리나라 특허법에서는 특허권 남용에 대한 규정을 두고 있지 않으며 판례를 통해 그 기준이 어느 정도 정립되었다. 그러나 판례가 다루고 있는 특허권 남용의 문제는 무효사유가 있는 특허권에 기한 권리행사를 특허권의 남용으로 본 것이어서 일반적인 민법상 권리남용과는 차이가 있다. 이는 특허무효심판과 침해사건이 각각 별도의 절차를 통해 진행되는 우리나라의 이원적 구조로 인해 발생하는 문제점을 극복하기 위하여 대법원이 일련의 판시를 통해 특허권 남용의 기준을 제시하고 있는 것으로 볼 수 있다.

그러나 특허권 남용의 문제는 무효사유가 있는 특허권의 행사에서만 발생하는 것은 아니다. 전술한 특허권 취득 자체가 정당하지 못한 경우 이외에도 특허권에 무효사유는 없으나 특허권의 행사 자체가 권리남용적 행사인 경우도 있을 수 있다. 예컨대 출원인이 출원 관련 서류들을 적극적으로 위조하여 특허등록을 받고 이에 기해 특허권을 행사하는 경우나 타인의 실시행위가 특허권의 권리범위에 속하지 않음을 알면서도 특허권 침해 주장을 하는 경우, 스스로는 전혀 특허발명을 실시할 의사나 능력도 없이 오로지 제3자의 실시행위에 대해 부당한 이익을 얻을 목적으로만 특허권을 행사하는 경우 등이 있을 수 있다.

현행 공정위 지침에서 기만적으로 취득한 특허에 근거한 침해소송제기, 무효라는 사실을 알면서 침해소송을 제기하는 행위, 침해가 아님이 객관적으로 명백함에도 침해소송을 제기하는 행위 등을 특허침해소송 남용행위의 예시로 열거하고 있는데,[616] 특허권 남용의 기준을 공정거래법 영역에서 규정하고 있는 입법태도와 관련해서는 비판의 소지가 있고, [617] 이를 특허법의 영역에서 규정하기 위한 검토가 필요하다.

616) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 지침 III.2.
617) 강명수, 앞의 논문(주 277), 9면.

2) 주관적 요건의 필요여부

살펴본 바와 같이 일본과 우리나라의 판례에서는 무효사유가 있는 특허권에 기한 권리행사가 권리남용에 해당한다고 보기 위한 전제요건으로서 특허권자의 주관적 요건은 따로 판단하지 않고 있다. 이는 결국 주관적 요건을 불문한다는 취지로 볼 수 있는데, 민법상 권리남용에 관한 판례의 태도를 고려해 볼 때 무효사유가 있는 특허권에 기한 권리행사라는 객관적 사정만으로 권리남용을 인정하는 것이 타당한지에 대하여 의문이 제기될 수 있다.

특허권 남용이 성립하기 위하여 주관적 요건이 필요한지 여부에 대하여는 ⅰ) 당해 특허에 무효사유가 존재하는 것이 명백한 때에는 그 특허권에 기초한 금지, 손해배상 등의 청구는 특단의 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는데, 이 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다는 의미는 권리남용이라는 별도의 요건을 구비하는 것이 아니라 당해 특허에 무효사유가 존재하는 것이 명백함에 따른 법률효과를 기재한 것에 지나지 않아 민법상의 권리남용 항변처럼 주관적 요건이 필요한 것은 아니라는 견해,[618] ⅱ) 민법상 권리남용은 권리 자체는 유효함을 전제로 하는 것인데 반해 무효사유가 있는 특허권에 기한 권리행사는 권리 자체의 유효성을 인정하기 어려운 경우이므로 민법상 권리남용의 법리를 그대로 적용하는 것은 타당하지 않고, 권리남용의 효과가 권리행사로서의 효과를 저지하는 것에 불과한 점, 상대방 보호의 필요성 등을 고려해 볼 때 무효사유의 존재 이외에 권리자의 주관적 요건은 필요하지 않다고 봄이 타당하다는 견해,[619] ⅲ) 무효사유가 있는 특허권의 행사와 같은 특정한 권리행사의 경우에만 권리남용 적용에 있어 주관적 요소가 필요하지 않다고 해석하는 것은 민법상 권리남용 이론과 일관성이 결여된 해석이고 주관적 요소를 전적으로 배제하는 태도는 권리남용 규정의 본질과도 맞지 않는다는 견해[620] 등이 있다.

618) 박정희, 특허침해소송 등에서의 당해 특허의 무효사유에 대한 심리판단, 특허판례연구(개정판), 박영사, 2012, 522면.
619) 강명수, 앞의 논문(주 277), 17면.
620) 안원모, 무효사유가 존재하는 특허권의 행사와 권리남용의 항변, 산업재산권, 제27호 (2008. 12), 232~233면.

3) 무효남용 이외 남용 유형의 포함 문제

우리나라 판례에서 무효사유가 있는 특허권의 행사에 이외에 특허권의 취득과정에서 부정한 방법이나 부정한 목적이 있는 경우나 NPE에 의한 침해금지청구권 행사 및 FRAND 선언한 표준특허권자의 침해금지청구권 행사 등에서 특허권의 남용을 인정하고 있는 판례는 찾아볼 수 없다.

다만 상표권에 관한 판례에서는 "상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다"고 판시하고 있는 판결, [621], "상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에 게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다."라고 판시하고 있는 판결[622] 등이 있다.

이와 관련하여 상표의 경우는 특허와 달리 선택의 문제이고 신규성을 요건으로 하지 않기 때문에 이미 타인에 의해 사용되고 있는 표지를 부정한 목적으로 자신의 상표로 선정하여 출원·등록한 경우 이를 제재할 필요가 있는데 반해, 특허권의 경우 신규성을 등록요건으로 하는 점에서 이와 같은 사례를 찾기 어려운 것으로 보는 견해도 있다.[623]

621) 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결.
622) 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결.

그러나 특허의 경우에도 모인출원이 존재하며(특허법 제34조, 제35조), 특허출원과정에서 허위 데이터를 기재하거나 사진을 조작하는 등 관련 서류를 적극적으로 위조하는 경우도 존재한다. 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 특허출원을 하여 등록을 받은 경우, 그와 같은 모인출원에 근거한 특허권에 기한 권리행사는 권리남용으로 볼 필요가 있다. 또한, 특허출원과정에서 적극적으로 명세서에 허위사실을 기재하여 등록을 받은 경우에 그러한 권리에 기한 권리행사는 제한하여야 한다. 우리 특허법 제229조에서는 "사위 기타 부정한 행위로써 특허, 특허권의 존속기간 연장등록 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다."고 규정하고 있는데, 이를 위반하여 취득한 특허권의 효력에 대해서는 별도의 규정이 없다. 비록 이러한 규정에 위반하여 등록된 특허권의 경우 주로 신규성 또는 진보성 흠결의 무효사유가 있는 경우가 대부분이겠지만, 보다 명확한 규정을 두는 것이 바람직할 것이다.

모인출원이나 출원과정에서 데이터 등을 조작한 경우 등은 무효사유가 있는 특허권에 기하여 권리를 행사하는 경우보다 특허권자에게 비난가능성이 큰 경우에 해당하므로 그 권리행사를 제한하여야 할 필요성이 더욱 크다고 볼 수 있다.

4) 도입방안

무효사유가 있는 특허권에 기한 권리행사에 초점이 맞춰져 있는 대법원이 판시를 최대한 존중하면서 그 외 특허권의 남용이 문제되는 유형(출원과정에서 서류위조, 모인출원 등 부정한 목적이 있는 경우, 실시허락계약 관련, 과도한 금지청구권의 행사, 특허분쟁에서의 합의 등)을 구분하여 각 행위별로 남용의 기준 및 효과를 검토하여 법개정 절차를 통해 특허권 남용 관련 규정을 도입하는 것을 검토해 볼 수 있다. 다만, 이 경우 전술한 특허권의 효력제한 규정과 해당사유가 중복되어 선택적으로 도입되어야 할 것이며, 특허권의 '남용'이라는 표현의 법적의미 및 해석에 있어서 논란의 여지가 있으므로 일반적으로 특허권 남용이라 언급되고 있는 유형들을 열거하여 그러한 경우에는 "특허권을 행사할 수 없다"라는 표현으로 규정하는 것이 적절하다고 본다.

623) 강명수, 앞의 논문(주 277), 19면.

다. 침해금지청구권 인정여부에 대한 재량권 부여

1) 필요성

현행 우리 특허법은 특허권을 특허발명을 독점배타적으로 이용할 수 있는 물권적 권리로 보호하고 그 권리의 침해에 대하여 물권적 청구권의 일종인 침해금지청구권을 인정하여 강력하게 보호하고 있다. 즉, 고의·과실이나 손해의 발생 또는 기타 제반사정의 고려없이 유효한 특허에 대한 침해만 인정되면 자동적으로 침해행위를 금지하고 있는 것이다. 이로 인해 현재 판례에 의해 인정되고 있는 무효사유가 있는 경우를 제외하고는, FRAND 확약한 표준필수특허권자가 자발적 실시자(Willing Licensee)를 대상으로 금지청구를 하는 경우에 있어서 합리적이고 비차별적인 실시료를 지급하고 적법한 실시를 보장할 필요가 있는 경우, NPE의 무차별적인 금지청구권 행사 등 특허침해금지청구를 제한 필요성이 있는 경우에도 금지청구를 제한할 수 있는 법적근거가 없다. 또한 이러한 강력한 침해금지청구권 인정으로 인하여 특허권이 방어적 권리로 인식되어 기술개발 및 기술이용이 저해되고 자유로운 경쟁이 제한되는 비효율적인 결과가 발생하고 있다.

전술한 개선방안으로 '특허권의 효력제한 규정' 또는 '특허권 남용 규정'의 도입의 경우 해당사유를 열거적으로 규정할 수 밖에 없는 한계가 있으므로 또 다른 대안으로는 우리 특허법에도 이와 같은 경제·사회적 현상과 국제적 경향을 반영하여 영미법상 '형평의 원리' 또는 우리법상 가처분의 요건으로 '보전의 필요성'에 대한 판단과 같이 특허침해금지청구의 본안소송에서 법원의 재량권을 인정할 수 있는 방안을 생각해 볼 수 있다.

2) 도입방안

특허침해금지청구의 본안소송에서 법원의 재량권을 인정하기 위해서는 '특허법 제126조 제1항 내지 제2항의 청구에 대하여 법원은 특허법의 목적, 특허기술의 특성, 당사자의 형평 및 금전적 보상가능성 등을 고려하여 침해금지의 필요성 및 침해물 등의 폐기, 제거의 필요성을 판단하여야 한다'는 취지의 규정의 도입이 필요하다.[624)]

624) 심미랑, 앞의 논문(주 531), 184~198면.

이에 따라 특허권자의 금지청구권 행사가 제한되는 경우 우선적으로는 양당사자의 사적협상에 의해 적절한 실시료를 산정하고 장래의 적법한 실시를 유도하는 것이 바람직하지만, 당사자 간에 합의가 이루어지지 않는 경우에 대한 구제방안이 필요하다. 이에 '특허법 제126조 제1항 내지 제2항의 청구에 대하여 법원이 침해금지의 필요성 또는 침해물 등의 폐기, 제거의 필요성을 인정하지 아니하는 경우에는 특허권자 또는 전용실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자의 허락없이 특허발명을 업으로서 실시하는 자에 대하여 장래의 실시료 지급을 청구할 수 있다'는 취지의 규정의 도입이 필요하다. 이러한 청구에 대한 판결은 강제실시권을 설정하는 결과를 가져오며 그 판결은 장래이행판결의 일종이 된다. 이와 같은 장래의 실시료 지급청구는 과거의 실시에 대한 손해배상청구와 병합하여 제기할 수 있을 것이다.

일본에서도 미국의 eBay 판결[625] 등과 같은 새로운 경향에 따라 침해금지와 손해배상과의 관계를 재정립하고자 하는 논의가 이루어지고 있다. 즉, 특허권 침해에 있어서 특허권자의 구제는 ⅰ) 당해 특허권의 부가가치(附加價値)와 같은 정도로 이루어져야 하며, ⅱ) 금지청구권과 손해배상청구권과 같은 구제수단을 종합하여 전체로서 파악해 볼 때, 특허권의 부가가치를 초과하여 현저히 과도한 보호를 하게 되는 경우에는 금지청구권의 행사를 인정하지 않고 손해배상만을 인정함으로써, 금지청구권의 경직성으로 인해 침해자 측의 사업의 폐지를 초래하는 등 권리자의 구제와 침해자의 손실 사이에 현저히 불공평한 결과가 발생할 수 있는 문제점을 극복하고, ⅲ) 이를 위하여 금지청구권에 관하여 규정하고 있는 일본 특허법 제100조와 별도로 위와 같은 취지를 규정한 손해배상에 관한 규정을 신설하여야 한다는 주장이 있다.[626]

라. 강제실시권 관련 규정 개선

1) 필요성

앞서 살펴본 방안들은 특허권자 측의 권리행사를 적극적으로 제한할 수 있는 방안임에 반해, 이와는 반대로 특허침해소송에서 특허침해자로 주장된 피고가 특허침해에 해당되지 아니함을 항

625) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).
626) 松本重敏, eBay事件判決と日本特許法の比較考察–差止請求権と損害賠償請求権相互の位置づけ, 知財管理 57巻 2号 (2007. 2), 191頁.

변할 수 있는 사유를 마련하는 방안을 생각해 볼 수 있다. 이를 위해 과거 우리 특허법상 특허권 남용 규정의 흔적이라고 할 수 있는 강제실시권 재정에 관한 규정을 개선하여 특허권자의 권리행사가 제한되는 경우 탄력적으로 타인의 계속적인 실시 보장할 필요가 있다.

2) 현행 규정의 문제점

현행법상 강제실시권 재정청구나 통상실시권허여심판 청구의 활용도가 미미하고 실제 강제실시권 설정 사유에 해당하는 경우에도 재정청구나 심판청구를 통해 실시권 설정의 재정이나 심결을 받지 않는 이상 항변사유로 주장할 수 없다.

〈표 4-15〉 현행 우리 특허법상 강제실시권 관련 주요 규정

제107조(통상실시권 설정의 재정) ① 특허발명을 실시하려는 자는 특허발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하고, 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의(이하 이 조에서 "협의"라 한다)를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정(裁定)(이하 "재정"이라 한다)을 청구할 수 있다. 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 경우와 제4호에 해당하는 경우에는 협의 없이도 재정을 청구할 수 있다. 1. 특허발명이 천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우 2. 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우 3. 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우 4. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 5. 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하려는 국가(이하 이 조에서 "수입국"이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우
제138조(통상실시권 허락의 심판) ① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다. ② 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다.

특히, 제107조 제1항 제4호에서는 "사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우"를 재정사유의 하나로 규정하고 있는데, 여기서 불공정거래행위의 의미가 불명확하고 특허권 행사가 경쟁법상 문제되는 경우는 시장지배적 지위남용행위와 부당한 공동행위가 큰 비중을 차지하고 있음에도 불구하고 이에 대한 언급이 없다.

3) 도입방안

현뱅법상의 강제실시권 사유를 다양화하고 통상실시권 설정의 재정이나 심결이 확정되지 않은 경우에도 침해소송에서 항변사유로 주장할 수 있도록 개선이 필요하다. 이러한 경우 침해소송에서 항변이 인정되는 경우 법원 판결이 특허권자의 침해금지청구를 인정하지 않는 대신 장래의 실시료 지급을 전제로 하는 강제실시권을 설정하는 판결을 할 수 있는 법적근거가 마련된다.

미국은 특허법상 강제실시(Compulsory Licensing)에 관한 규정을 가지고 있지는 않으나, 형평의 원리에 따라 특허침해금지청구의 본안소송의 경우에도 금지청구권을 제한할 수 있고, 2006년 eBay 판결 이후에 영구적 금지명령을 제한하는 판결들은 장래의 적절한 실시료 지급을 조건으로 침해자의 적법한 실시를 보장하는 판결을 하고 있고 이 경우 실시권의 성격은 강제실시권(Compulsory License)이라고 판시하고 있다.[627]

또한 제107조 제1항 제4호에서 불공정거래행위의 의미 명확화와 시장지배적 지위의 남용행위와 부당한 공동행위 등 공정거래법상 특허권자의 권리행사에 대하여 주로 문제되는 유형을 추가하는 방안을 검토해 보아야 할 것이다.

마. 지식재산권법 관점에서의 관련 지침 및 가이드라인의 마련

1) 필요성

현재 지식재산권법과 경쟁법의 조화가 필요한 영역에서 지식재산권자의 정당한 권리행사의 범

627) Brandt, Supra note 137; Foster, Supra note 137.

위에 대한 논의는 경쟁법적 관점에서 주로 이루어지고 있고, 관련 지침도 경쟁당국의 주도하에 이루어지고 있다. 이에 주로 경쟁법상 경쟁제한성 위주로 논의됨에 따라 특허권자의 정당한 권리범위에 속함에도 불구하고 경쟁법상 규제의 대상이 될 우려도 있다. 독점배타권인 특허권의 특성상 일정부분 경쟁제한성을 가지게 됨은 당연한 결과이기 때문이다.

이에 일정기간 독점권을 부여하여 기술혁신을 촉진하고자 하는 지식재산권법 관점에서 정당한 권리범위에 대한 지침 및 가이드라인, 표준계약서 등을 마련하여 특허권자의 예측가능성을 높이고 권리행사의 안정성을 보장해줄 필요가 있다.

2) 도입방안

우선 현재 우리 공정위의 "지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침"의 개선의 논의과정에 있어서 특허청과 함께 협의체를 구성하여 양법의 기준을 조화롭게 반영하고 논의의 장을 마련할 필요가 있다.

나아가 특허등 침해소송법원 관할집중 시행(2016.1.1. 시행)[628]을 맞아 특허권의 정당한 행사의 범위와 관련하여 특허법적 관점에서 특허침해여부 판단지침 등을 마련하는 것을 고려해 볼 수 있다. 참고로 이와 관련하여 2016년 5월, 중국 지식산권국에서는 "특허권 침해행위 인정 지침"을 발표하였는데 본 지침은 「제1장 특허실시행위」, 「제2장 특허권 침해가 아닌 행위 규정」으로 구성되어 있고, 끼워팔기, 특허권자의 허가를 받은 경우(명시적 허가, 묵시적 허가), 강제허가, 공익을 목적으로 특허를 실시하는 경우 등에 대하여 규정하고 있다.

해외 사례에 의존하지 않고 국내의 시장상황을 반영하여 산업부문별로 실태조사를 실시하여 특허실시계약 가이드라인, 표준계약서 등 구체적인 가이드라인의 마련도 추진할 필요가 있다. 이를 통해 기업활동에 있어서 특허권의 실시계약, 특허분쟁에서의 합의 등에 대한 명확한 기준을 제시하고 예측가능성을 제고할 수 있을 것이다.

628) (1심) 각 고법소재지 5개 지법의 전속 관할, (2심) 특허법원으로 집중.

제4절

결 어

법적으로 일정기간 독점권을 부여하여 기술개발에 대한 유인을 제공하고자 하는 특허제도와 과도한 독점 등으로 인하여 시장경쟁질서를 해치는 행위를 규제하고자 하는 경쟁법은 그 법목적상 필연적으로 충돌하는 교차영역이 발생한다. 그러나 특허법을 비롯한 지식재산권법은 사법인 재산법의 일종으로 개인의 재산권의 문제이고, 경쟁법은 공정하고 자유로운 시장경쟁질서를 유지하고자 하는 공적이익을 추구하는 공법으로 그 법적성격이 다르다. 물론 지식재산권법의 경우에도 궁극적으로 기술혁신을 통한 산업발전이라는 공공의 이익을 추구하고 있지만, 지식재산권의 정당한 행사의 범위를 경쟁법적 관점으로 규제할 경우 사법의 공법화의 우려도 제기될 수 있다.

지금까지 지식재산권의 행사가 정당한 범위 내인지 여부에 대한 문제는 주로 경쟁법적 관점에서 다루어져 왔다. 그러나 특허권자의 부당한 권리행사에 대하여 경쟁법을 적용하여 규제하는데에는 다음과 같은 한계가 있다. 첫째, 경쟁법상 시정명령이나 과징금과 같은 사후적 구제는 부당한 지식재산권 행사에 대한 급박한 피해를 방지하는데 있어서 효율적 구제수단이 될 수 없다. 둘째, 특허관련 사건에 있어서는 상품시장이외에도 기술시장 및 혁신시장이 고려되어야 하는데, 이를 고려하여 판단한 사례를 찾아보기 힘들고 판단기준이 정립되어 있지 않다. 셋째, 경쟁법적 관점에서는 경쟁제한성과 기술혁신촉진의 효과를 비교형량하여 판단하는 것을 원칙으로 하고 있는데, 기술혁신의 효과라는 것이 추상적이고 불분명하여 실질적으로 경쟁제한성 위주로 판단함에 따라 법에 보장된 지식재산권자의 권리가 부당하게 제한될 우려도 존재한다. 이에 지식재산권법 내에서 기술혁신을 촉진하고자 하는 법목적을 고려한 정당한 권리행사의 범위를 명확히 하고, 경쟁법과 조화를 모색하기 위한 적극적 논의가 필요하다.

일본의 경우 제한적인 사유이긴 하지만, 2004년 일본 특허법 개정[629]을 통해 '특허권자등의 권리행사의 제한' 규정을 신설하고 제104조의3 제1항에서 "특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서, 당해 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이라고 인정되는 때에는 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다"고 규정하여 2005년 4월 1일부터 시행하고 있다.

미국의 경우에는 특허남용 법리의 확장으로 특허권의 기여침해 등에 해당하는 경우에도 권리가 제한되는 경우가 발생하자 기여침해이론을 회복시키고, 경쟁법상 경쟁제한성 판단을 통해 특허권의 행사를 제한하는 것을 배제하기 위하여 1952년 미국 특허법 제271조(d)항에 특허남용(Patent Misuse) 규정을 신설하였다. 즉 미국 특허법상 특허남용 규정은 특허권자의 권리행사를 제한하기 위한 규정이라기 보다는 특허권 남용행위에 해당하지 않는 범위를 명확히 함에 따라 특허권자에게 사실상 안전지대(Safe Harbor)를 제공하는 역할을 하고 있다.

중국의 경우 2016년 5월 지식산권국에서 "특허권 침해행위 인정 지침"을 발표하여 특허실시행위, 특허권 침해가 아닌 행위 등을 규정하여 끼워팔기, 특허권자의 허가를 받은 경우(명시적 허가, 묵시적 허가), 강제허가, 공익을 목적으로 특허를 실시하는 경우 등에 대한 판단지침을 제공하고 있다.

우리 특허법에도 특허법적 관점에서 특허권의 정당한 권리행사의 범위를 명확히 하기 위한 규정 도입의 필요성을 검토해볼 필요가 있다. 이에 이를 위한 방안으로 ⅰ) 적극적으로 특허권의 효력이 제한되는 범위를 규정하는 방안, ⅱ) 특허권 남용 규정의 도입 방안, ⅲ) 침해금지청구권 인정 여부에 대한 재량권 부여 방안, ⅳ) 강제실시권 관련 규정의 개선 방안, ⅴ) 지식재산권법 관점에서 관련 지침 및 가이드라인 마련의 필요성 등을 제안해 보았다. 향후 관계부처와 업계에서의 활발한 논의 및 추가 후속연구를 통하여 우리 기업활동에 긍정적 영향을 미칠 수 있는 방향으로 실질적이고 구체적인 개선방안이 도출되기를 바란다.

629) 2004年(平成16年) 6月 18日 法律 第120号.

References

참고문헌

Ⅰ. 국내문헌

1. 단행본

- 곽윤직 편, 민법주해[Ⅰ], 박영사, 2000.
- 권오승, 경제법 제12판, 법문사, 2015.
- 김기영·김병국, 특허와 침해, 육법사, 2012.
- 김동훈·김은경·김봉철, 공정거래법, 한국외국어대학교 출판부, 2011.
- 박정희, 특허침해소송 등에서의 당해 특허의 무효사유에 대한 심리판단, 특허판례연구(개정판), 박영사, 2012.
- 이승철, 공정거래경제학, 한국경제연구원, 1998.
- 이시윤, 신민사집행법 제4판, 박영사, 2007.
- 이호영, 독점규제법 제5판, 홍문사, 2015.
- 임영철, 공정거래법, 법문사, 2007.
- 최승재, 특허권남용의 경쟁법적 규율, 세창출판사, 2010.

2. 논문

- 강명수, 특허권 남용에 대한 고찰, 지식재산연구 제9권 제2호 (2014. 6).
- 권남훈, 역지불합의의 경쟁제한성 판단, 산업조직연구 제21호 제1권 (2013).
- 김영희, 한국 특허침해소송제도에서의 소송 남용 규제에 대한 타당성 검토, 지식재산연구 제10권 제1호 (2015. 3).
- 나영숙, 역지불합의에 대한 경쟁법적 규율, 경쟁법연구 제14권 제1호 (2015. 4).
- 박성수, 한국의 특허권 남용 규제, LAW&TECHNOLOGY 제3권 제1호 (2007. 1).
- 박영규, 삼성과 애플의 분쟁에 대한 경제적, 특허법적 그리고 경쟁법적 고찰-표준특허, FRAND

조건을 중심으로, 비교사법 제19권 제4호 (2012. 11).

- 박준석, Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 小考, 서울대학교 법학 제49권 제3호 (2008).
- 설민수, 지적재산권 사용계약에 대한 거래거절에 관한 미국과 EU에서의 공정거래법 적용, 저스티스 (2007. 12).
- 심미랑, 특허침해금지청구권 기능의 재정립, 고려대학교 일반대학원 법학박사학위논문 (2010).
- _____, 배타적 재산권으로서 특허권의 개념에 관한 연구, 인하대학교 법학연구 제14집 제2호 (2011. 7).
- _____, 미국 ITC 특허침해소송에서 '국내 산업' 요건의 의미, 아주법학 제8권 제1호 (2014).
- 안원모, 무효사유가 존재하는 특허권의 행사와 권리남용의 항변, 산업재산권, 제27호 (2008. 12).
- 오승환, 방어적 특허풀 구성과 부속약정에 대한 경쟁제한성 평가, 성균관법학 제20권 제2호 (2008).
- _____, 사적 표준화 기구의 지식재산권 공개의무의 범위 및 공개의무 위반 행위에 대한 사후규제, 산업재산권 제36호 (2011. 12).
- _____, 표준필수기술 선정절차에서 기만적 FRAND 확약을 제출한 특허권자의 권리실행 제한에 관한 연구, 지식재산연구 제7권 제4호 (2012. 12).
- _____, FRAND 확약 특허권자의 자발적 실시자에 대한 금지청구권의 행사와 독점규제법 위반 책임, 경쟁법연구 29권 (2014).
- _____, 제약사업자 간 분쟁종결합의의 위법성 판단기준, 지식재산연구 제10권 제1호 (2015.3).
- 윤선희·장원준, 특허전문관리회사(NPE)의 현황과 국내기업의 대응방안, 산업재산권 제33호 (2010. 12).
- 최승재, 제약시장에서 역지급합의에 대한 경쟁법 적용에 관한 연구, 경쟁법연구 19권 (2009).
- 홍대식·권남훈, 기술표준 관련 특허권의 행사와 한국 공정거래법의 적용 – 지식재산권 심사지침에 대한 비판적 검토를 중심으로 –, 고려법학 제63호 (2011. 12).

3. 연구보고서 등 기타자료

- 강경남, 제네릭 의약품 시장환경 분석을 통한 제약기업의 경쟁력 강화방안, 지식재산연구원 심층분석보고서 (2014).
- _____, 경제적 관점에서의 특허권의 부당한 권리행사에 대한 논의, 한국지식재산연구원, 이슈페이퍼 (2015).
- 강경남·유계환, 표준특허의 경제적 효과 분석, 한국지식재산연구원 (2013).
- 고가영, 글로벌 제약기업의 역지불합의와 경쟁 정책 동향, 보건산업브리프 Vol. 122 (2014).
- 공정거래위원회 보도자료, 삼성전자의 사업활동 방해행위 심의 결과에 대한 건 (2014. 2. 26).
- 공정거래위원회 보도자료, 퀄컴社의 이동통신 표준필수특허 남용행위 엄중 제재 – 공정위 사상

최대 과징금 1조 300억원 및 부당한 비즈니스 모델 시정명령 부과 – (2016. 12. 28)

- 권영관, 기술혁신과 경쟁촉진을 위한 균형있는 경쟁법 집행에 관한 연구, 공정거래조정원 (2015).
- 기술과 법연구소, “정보통신표준화와 지적재산권에 관한 연구”, 한국정보통신기술협회 보고서 (2005. 12).
- 김성삼, “공정거래위원회 IPR 지침”, 서울대학교 기술과법센터 제9차 워크샵 자료 (2006).
- 서울대학교 경제연구소 기업경쟁력연구센터 & 서울대학교 법학연구소 법과경제연구센터주최,「FRAND 확약의 경쟁법적 의미」국제학술대회 (2016.7.5.) 발표자료.
- 손수정, 특허사냥꾼(Patent Troll) 활동에 대응한 지식재산 정책과제, STEPI Insight 제27호 (2009).
- 심미랑, 지식재산분야의 경쟁법적 쟁점과 과제, 한국지식재산연구원, 이슈페이퍼 (2015).
- 윤기호 외 4인, 표준특허 선정 관련 공정경쟁확보 및 합리적 라이센싱 방안에 대한 연구, 공정거래위원회 (2010).
- 이 황 외 4인, 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 개선방안 연구, 공정거래위원회 (2014).
- 정성철·윤문섭·장진규, 특허와 기술혁신 및 경제발전의 상관관계, 과학기술정책연구원 (2004).
- 특허청, 지식재산강국을 위한 도전 30년 (2007).
- 특허청·한국지식재산보호협회, 2011년 NPEs 활동현황 조사분석 (2011).
- _____, 2013년 1분기 NPE동향 이슈보고서 (2013).
- _____, 2015년 3분기 NPEs 동향 분기 보고서 (2013).
- 특허청·한국지식재산보호원, 2015년 NPE 동향 연차보고서 (2016).
- 한국지식재산연구원·한국공정거래조정원「공정한 시장거래질서 확립과 지식재산권의 행사」공동포럼 (2016. 10), 발표자료.

Ⅱ. 외국문헌

1. 단행본

- ABA Section of Antitrust Law, Intellectual Property and Antitrust Handbook (2d ed.), ABA Publishing (2015).
- American Bar Association, Intellectual Property and Antitrust Handbook, ABA Publishing (2007).
- Gerber, David J., Law and Competition in Twentieth Century Europe. Protecting Prometheus, Oxford University Press (1998).
- Holmes, William C., Intellectual Property and Antitrust, westlaw (2007).
- Hovenkamp, H., Federal Antitrust Policy, 3rd ed., St. Paul, MN: West Group Publishing (2005).

- Korah, V., Intellectual property rights and the EC competition rules, Oxford: Hart Pub. (2006).
- Matthews, Robert A. Jr., Annotated Patent Digest, Westlaw Next (2016).
- Miller, A. & M. Davis, Intellectual Property (3rd ed.), West Pub, (2000).
- Mueller, J., Patent Law (3rd. ed.), Wolters Kluwer (2009).
- Myers, G., The Intersection of Antitrust and Intellectual Property, Cases and Materials, Thomson West (2007).
- Shapiro, C.& Hal R. Varian, Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business School Press (1999)
- Shapley, Lloyd S., A Value for N-Person Games, in H.W. Kuhn and A.W. Tucker, eds., Contributions to the Theory of Games II. Princeton: Princeton University Press (1953).
- Weaver, Russell L. et al., Principles of Remedies Law, Thomson/West (2007).
- 竹田 稔, 知的財産權侵害要論第4版:特許·意匠·商標編, 社團法人發明協會, 2003.
- _____, 知的財産侵害要論(特許·意匠·商標編) 第5版, 發明協会, 2007.
- 青山紘一, 特許法, 第12版, 法學書院, 2010.
- 中山信弘, 特許法, 第二版, 弘文堂, 2012.
- 中山信弘・小泉直樹 編, (新・注解) 特許法 別冊 平成23年改正特許法解説, 青林書院, 2012.

2. 논문

- Abramson, Brian D., The Patent Ambush: Misuse or Caveat Emptor?, 51 IDEA 71 (2011).
- Adelman, Martin J., Property Rights Theory and Patent-Antitrust: The Role of Compulsory Licensing, 52 N.Y.U. L. REV. 977 (1977).
- Ahlborn, C. & Carsten Grave, Walter Eucken and Ordoliberalism: An Introduction from a Consumer Welfare Perspective, Competition Policy International 2(2) (2006).
- Balto, David A. & Andrew M. Wolman, Intellectual Property and Antitrust: General Principles, 43 IDEA 395 (2003).
- Bekkers, R. et al., An empirical study on the determinants of essential patent claims in compatibility standards, Research Policy 40(7) (2011).
- Belgum, Karl D., The Next Battle Over FRAND: The Definition of FRAND Terms and Multi-Level Licensing, Journal of the Intellectual Property Law Section of the State Bar of California 39 (2) (2014).
- Blind, K. & A. Jungmittag, The impact of patents and standards on macroeconomic growth: a panel approach covering four countries and twelve sectors, Journal of Productivity Analysis, 29(1) (2008).
- Blount, S., The Use of Delaying Tactics to Obtain Submarine Patents and Amend Around a

Patent that a Competitor Has Designed Around, 81 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 11 (1999).

- Brandt, Michael C., Compulsory Licenses in the Aftermath of eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.: The Courts' Authority to Impose Prospective Compensatory Relief for Patent Infringement, 17 Fed. Cir. B.J. 699 (2008).
- Bruchfiel, Kenneth J., Patent Misuse and Antitrust Reform: 'Blessed Be the Tie?', 4 Harv. J.L. & Tech. 1 (1991).
- Chien, C., Startups and patent trolls, 17 Stan. Tech. L. Rev. 461 (2013).
- Chien, C. V. & Mark A. Lemley, Patent Holdup, the ITC, and the Public Interest, 98 Cornell L. Rev. 1 (2012).
- Dolmans, M. & Daniel Ilan, European Antitrust and Patent Acquisitions: Trolls in the Patent Thickets, 8 No. 2 Competition L. Int'l 7 (2013).
- Edlin, A. et al., Actavis and Error Costs: A Reply to Critics, Antitrust Soource 14(1) (2014).
- Farrell, J. et al,, Standard Setting, Patents, and Hold-up, 74 Antitrust L.J. 603 (2007).
- Federico, P. J., Commentary on the New Patent Act, 75 J. Pat. Off. Soc'y 160 (1993).
- Gallini Nancy T., Patent Policy and Costly Imitation, The Rand Journal of Economics. 23(1) (1992).
- Geradin, D. & M. Rato, Can Standard-Setting Lead to Exploitive Abuse: A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND, 3 European Competition Journal 101 (2006).
- Gilbert, R.& C. Shapiro,. Optimal Patent Length and Breadth, The Rand Journal of Economics, 21(1) (1990).
- Heller, Michael A. & R. S. Eisenberg, Can Patent Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research, 280 Science 698 (1998).
- Hoerner, Robert J., The Decline(and Fall?) of the Patent Misuse Doctrine in the Federal Circuit, 69 Antitrust L.J. 669 (2001).
- Horowitz, Andrew W. & Edwin L.-C. Lai, Patent length and the rate of innovation. International Economic Review, 37(4) (1996).
- Julian-Arnold, G., International Compulsory Licensing: The Rationales and the Reality, 33 IDEA: J.L. & TECH. 349 (1993).
- Klemperer, P., How Broad should the Scope of Patent Protection Be?, The Rand Journal of Economics, 21(1) (1990).
- Layne-Farrar, A. et al., Pricing Patents for Licensing in Standard-Setting Organizations: Making Sense of FRAND Commitments, 74 Antitrust L.J. 671 (2007).
- Layne-Farrar, A. & J. Lerner, To join or not to join: Examining patent pool participation and

rent sharing rules, International Journal of Industrial Organization, 29(2) (2011).

- Lemley, Mark A., Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, 90 California L. Rev. 1889 (2002).
- Lerner, J. & Jean Tirole, Efficient Patent Pools, American Economic Review, 94(3) (2004).
- Lerner, J. et al., The design of patent pools: The determinants of licensing rules, RAND Journal of Economics, 38(3) (2007).
- Lichtman, D., Understanding the RAND Commitment, 47 Houston L. Rev. 1023 (2010).
- Mazzeo, M. J. et al., Do NPEs Matter? Non-Practicing Entities and Patent Litigation Outcomes. Journal of Competition Law and Economics, 9(4) (2013),
- Michel, S., Bargaining for RAND Royalties in the Shadow of Patent Remedies Law, 77 Antitrust L.J. 889 (2011).
- Miller, J. S., Standard Setting, Patents, and Access Lock-In: RAND Licensing and the Theory of the Firm, 40 Ind. L. Rev. 351 (2007).
- Rich, Giles S., Infringement Under Section 271 of the Patent Act of 1952, 21 Geo. Wash. L. Rev. 521 (1953).
- Risch, M., Patent Troll Myths, 42 Seton Hall L. Rev. 457 (2012).
- Rysman, M. & T. Simcoe, Patents and the Performance of Voluntary Standard Setting, Management Science 54(11) (2007).
- Saint-Antoine, Paul H., IP, Antitrust, and the Limits of First Amendment Immunity: Shouting "Injunction" in a Crowded Courthouse, 27-SUM Antitrust 41 (2013).
- Subramanian, S., Patent Troll in Thickets : Who is Fishing Under the Bridge, E.I.P.R. 30(5) (2008).
- Swanson, Daniel G. & William J. Baumol, Resonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standard Selection and Control of Market Power, 73 Antitrust L.J. 1 (2005).
- Tucker, Catherine E., The Effect of Patent Litigation and Patent Assertion Entities on Entrepreneurial Activity, Available at SSRN 2457611 (2014).
- 田村善之, 標準化と特許権-RAND条項による対策の法的課題, 知的財産法政策研究 43号 (2013).
- 松本重敏, eBay事件判決と日本特許法の比較考察-差止請求権と損害賠償請求権相互の位置づけ, 知財管理 57巻 2号 (2007. 2).

3. 연구보고서 등 기타자료

- Bessen, J., The evidence is in: Patent trolls do hurt innovation, Harvard Business Review (2014).
- Cohen L. et al.. Patent trolls: Evidence from targeted firms. NBER Working Paper No. 20322 (2014).

- DTI, The Empirical Economics of Standards, DTI Economics Paper No.12 (2005).
- Edlin, Aaron S. et al., Activating Actavis, Antitrust Magazine (Fall 2013).
- Fed. Trade Comm'n, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy (2003).
- Feldman, R., Patent demands & startup companies: The view from the venture capital community, UC Hastings Research Paper No.75 (2014).
- Foster, A., Compulsory Licensing After eBay, New Jersey State Bar Association (2009).
- Frain, T., Patents in Standards & Interoperability, World Intellectual Property Organization (2006).
- Harris, Barry C. et al., Activating Actavis: A More Complete Story, Antitrust Magazine (Spring 2014).
- Haus, A. & S. Juranek. Patent trolls, litigation and the market for innovation, NHH Discussion Paper (2014).
- Kwon, Seokbeom & Kazuyuki Motohashi. Effect of Non-Practicing Entities on Innovation Society and Policy: An agent based model and simulation, IAM Discussion Paper Series #033 (2014).
- Lex Machina, Patent Litigation Year in Review 2015 (2016).
- Shapiro, C., Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting, Innovation Policy and the Economy, MIT Press (2001).
- Smeets, R., Does Patent Litigation Reduce Corporate R&D? An Analysis of US Public Firms, Rutgers University working paper (2014).
- Unified Patents, Q3 2016 Patent Dispute Report.
- U.S. Dep't of Justice & Fed. Trade Comm'n, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition (2007).
- U.S. Dep't of Justice & Fed. Trade Comm'n, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice And Remedies With Competition (2011).
- U.S.PIRG, Top twenty Pay-for-Delay Drugs: How Drug Industry Pay .offs Delay Generics Inflate Prices and Hurt Consumers (2013).
- Wilson, Bruce B., 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).

법·제도 연구

지식재산권법과 경쟁법의 조화 방안에 관한 연구

특허청
대전 서구 청사로 189
Tel : 042)481-5999 Fax : 042)472-3465
http://www.kipo.go.kr

한국지식재산연구원
Korea Institute of Intellectual Property
서울 강남구 테헤란로 131
Tel : 02)2189-2600 Fax : 02)2189-2694
http://www.kiip.re.kr