

지적재산권과 관련한 독점규제법의 적용 연구

Application of Antitrust Law on the Exercise
of Intellectual Property Rights

연구자 : 金斗鎭 (한국법제연구원 부연구위원)
Kim, Doo-Jin

2004. 11.

국 문 요약

독점금지제도와 지적재산권제도는 모두 산업의 혁신이나 경제발전을 통하여 소비자후생을 증대시킨다는 궁극적 목적을 가진 점에서 양자는 상호보완적 관계에 있다. 현재 우리 독점규제법의 명문규정에 의하여 지적재산권의 행사에 대하여는 독점규제법이 적용되지 아니한다(제59조). 그러나 이는 지적재산권의 행사에 대해서는 전적으로 독점규제법의 적용이 배제된다는 의미가 아니며, 지적재산권의 부당한 행사에 대하여는 독점규제법이 적용됨은 물론이다. 문제는 지적재산권의 행사의 정당성과 부당성의 한계를 어느 선에서 정할 것인가 하는 점이며, 이는 지적재산권제도의 발달과도 맞물려 있는 문제라고 하겠다. 아직까지 우리 공정거래위원회의 실무에서 지적재산권의 행사에 대하여 독점규제법을 적용하여 처분이 내려진 적은 한 번도 없다. 그러나 미국의 경우에는 이에 관한 많은 선례가 있으며, 이는 우리와 특허제도와 같은 지적재산권제도의 차이나 영미법계와 대륙법계라는 기본적 법계의 차이점을 갖기는 하지만, 우리 독점규제법의 모범을 가진 국가의 법리와 현실은 우리에게 상당한 시사점을 준다고 판단하여 이 보고서에서는 이에 관하여 살펴보았다. 지식기반사회로의 진입과 경제의 글로벌화에 의하여 우리의 경우에도 조만간 이 문제가 국내외기업의 거래관행과 관련하여 실무상 처리될 필요가 생길 가능성은 매우 높다고 예상된다.

이 보고서의 결론부에서는 법치주의 제고 차원에서 우리 독점규제법의 관련규정의 문제점을 지적하고 개선방안을 입법론으로 제시하였다.

※ 키워드 : 독점금지, 독점규제, 공정거래, 혁신, 지적재산권, 라이선스

Abstract

The antitrust institution is in the complementary relation with the patent institution in the regards that through encouraging innovation and economic development, both are alimed at increasing consumer welfare in the ultimate dimension. In Korea, The Monopoly Regulation and Fair Trade Act prescribes “This Act shall not apply to any act which is deemed as an exercise of the right under the Copyright Act, the Patent Act, the Utility Model Act, the Design Act or the Trademark Act(section 59).” This provision does not indicate that The Monopoly Regulation and Fair Trade Act(hereinafter Anti-monopoly Act) shall not apply to any exercise of the intellectual property with no exception. Patents do not necessarily confer monopolistic power on their owners. Sometimes owners or acquirers of intellectual property can monopolize the relevant market, using the intellectual property as a leverage. In such situation, the Anti-monopoly Act shall apply to any unfair or unjust exercise of the intellectual property rights. Therefore, it is most important to designate the boundary of the unfairness or unjustness with regards to the exercise of the rights under intellectual property laws. Until recently, there has been no case where court or the Fair Trade Commission decided intellectual property owner’s conduct as illegal under Anti-Monopoly Act. In this paper, we observed the U.S. antitrust cases involving intellectual property issues. In so doing, we can learn some useful lessons in solving similar

cases that we can encounter sooner or later in the future. In the chapter 4, some recommendations are proposed on the application of the Anti-Monopoly Act in the light of the intellectual property rights issues to the legislature and the Fair Trade Commission.

※ Key word : antitrust, monopoly, unfair trade, innovation, patent, exercise of intellectual property rights

목 차

국 문 요 약	3
Abstract	5
제 1 장 서 론	9
제 1 절 연구의 목적과 범위	9
제 2 절 지적재산권과 독점규제법의 관계	12
1. 지적재산권과 독점규제법의 기본관계	12
2. 독점규제법 제59조의 해석과 지적재산권법의 관계	18
제 2 장 주요외국의 관련 법제	25
제 1 절 미 국	25
1. 지적재산권의 라이선싱에 관한 독점금지지침	25
2. 지식기반사회의 도래와 관련법리의 전개	30
제 2 절 일 본	46
1. 관련규정의 개정경과	46
2. 지적재산권의 행사행위	47
제 3 장 지적재산권의 정당한 행사의 기준	53
제 1 절 정당성과 부당성 평가의 기준	53
제 2 절 지적재산권의 부당한 취득	55
1. 위법한 지적재산권의 취득	55
2. 특허의 부당한 취득	65
제 3 절 지적재산권의 부당한 행사	84
1. 지적재산권의 라이선스에 있어서 불공정한 라이선스 조건의 부과	84

2. 지적재산권의 부당한 라이선스 거절	89
3. 위계·강요 등에 의한 지적재산권의 행사	94
4. 특허권남용 및 저작권남용	101
5. 부당한 특허권공동실시와 특허권상호실시허락	114
6. 지적재산권의 부당한 공동행사	119
7. 특허침해소송의 부당한 제기 및 화해	123
제 4 절 지적재산권의 부당한 취득·행사에 대한 경쟁법적 규제수단	132
제 4 장 관련법제의 개선방안	135
제 5 장 결 론	141
【 표 】 독점규제법 제59조 현행 규정과 개정시안의 비교	143
참 고 문 헌	145

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 목적과 범위

오늘날 거의 모든 근대국가는 산업경쟁력의 강화를 위하여 지적재산권 제도를 운용하고 있다. 주지하다시피 지적재산권제도는 그것을 발명하거나 창작하거나 양수한 지적재산권자에게 일정기간 동안 독점을 법으로 허용함으로써 지적재산권의 개발에 들인 노력에 대하여 보상함으로써 그 개발을 촉진하는 제도이다. 독점규제법은 “이 법의 규정은 著作權法, 特許法, 實用新案法, 意匠法 또는 商標法에 의한 權利의 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 適用하지 아니한다(제59조)”고 규정한다. 또한 독점규제법은 제32조에서 부당한 국제계약의 체결을 제한하는 내용을 규정하고 있다. 제32조는 “사업자 또는 사업자단체는 부당한 공동행위, 불공정거래행위 및 재판매가격유지행위에 해당하는 사항을 내용으로 하는 것으로서 대통령이 정하는 국제적 협정이나 계약을 체결하여서는 아니된다. 다만, 당해국제계약의 내용이 일정한 거래분야에 있어서 경쟁이 미치는 영향이 경미하거나 기타 부득이한 사유가 있다고 공정거래위원회가 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.”고 규정하고 있다. 여기에서 “대통령령이 정하는 국제적 협정이나 계약”이라 함은 산업재산권도입계약, 저작권도입계약, 노우하우도입계약, 프랜차이즈도입계약, 공동연구개발협정, 계약기간이 1년이상인 일정한 수입대리점계약 또는 합작투자계약 등에 해당하는 국제적 협정이나 계약을 말한다(독점규제법시행령 제47조). 이처럼 특허권·실용신안권·의장권·상표권이 포함되는 산업재산권, 저작권, 노우하우 등은 지적재산권에 해당하는 것이므로 지적재산권의 도입에 관한 국제계약에 대해서는 독점규제법이 적용되게 된다는 것을 법이 명시하고 있다.

이상과 같이 아주 단순하게 얘기하자면 독점규제법은 지적재산권에 관한 국내계약에 대해서는 이 법의 적용이 제외된다는 것을 규정하고(제59조), 지적재산권에 관한 국제계약에 대해서는 이 법이 적용된다는 것을

규정하고 있는(제32조) 셈이다.

독점규제법 제59조의 지적재산권의 행사행위는 실상 특허법, 실용신안법 등의 지적재산권을 보호하는 각종 법률에 의해서 행하는 정당한 행위에 대하여 독점규제법의 적용을 제외하는 것으로도 볼 수 있다. 그렇다면 원칙적으로는 독점규제법 제59조가 없더라도 제58조¹⁾에 의하여 각종 지적재산권 보호 법률에 의거하여 하는 지적재산권의 정당한 행사행위는 적용제외될 수 있으므로, 제59조는 제58조에서 규정하는 다른 법률의 하나를 특별히 명시하고 있다고도 볼 수 있다. 이렇게 해석하는 것은 제59조의 존재가치를 반감하게 하는 해석이라고 할 수 있다. 이 입장을 극단적으로 강조하자면 제58조가 존재하는 한 제59조는 폐지되어도 무방하다.

다른 하나의 가능한 해석은 제59조는 제58조의 원칙과 구별되는 특별한 것을 포함하고 있다고 보는 것이다. 제59조는 지적재산권이 갖는 법적 독점 가능성의 창출이라는 특성 때문에 일응 독점규제법과 충돌하는 것으로 오인될 수 있으므로 이를 피하고 그 정당한 권리행사에 대해서는 독점규제법의 적용을 제외하고자 규정된 조항으로서 파악하는 것이다. 이렇게 해석하는 것이 동조의 존재의의를 충분히 인정하는 것으로 생각된다.²⁾ 다만 제59조에 대해서는 최소한 “무체재산권의 행사행위”라는 제목은 “지적재산권의 정당한 행사”로 변경하고, 동조를 “이 법의 규정은 특허법, 실용신안법, 상표법, 의장법, 저작권법, 컴퓨터프로그램보호법, 반도체칩법 또는 온라인디지털콘텐츠법 등의 지적재산권법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다”고 개정하는 것이 필요하다. 더 나아가서 이 조항상의 지적재산권의 정당한 행사의 범위에 관하여 가능한 주요요소를 골라내어 동조에 규정함으로써 판단의 지침을 제공할 필요가 있으며, 지적재산권학분야의 급속한 변화성을 감안

1) 第58條 (法令에 따른 정당한 행위) 이 법의 規定은 事業者 또는 事業者團體가 다른 法律 또는 그 法律에 의한 命令에 따라 행하는 정당한 행위에 대하여는 이를 適用하지 아니한다.

2) 한편 지적재산권을 이용하기 위한 국내계약에 대해서 그러한 이용이 남용에 해당하는 경우에는 예외적으로 독점규제법이 적용될 수 있다고 보는 점은 같으나 그러한 결론을 도출하는 논거로 독점규제법 제32조를 간접적 근거로 드는 입장으로 “丁相朝, 知的財産權法の 體系”, 『知的財産權法講義』(홍문사, 1997), 30~31면.

하면 현재 “지적재산권의부당한행사에대한심사지침”³⁾이 있지만, 법 제59조의 해석에 관한 지침을 새로운 이론 및 실무의 변화에 발맞춰 계속해서 개발하여 현실적합성을 높여 나가는 노력이 필요할 것이다. 그 점은 부당한 국제계약의 체결을 금하는 제32조의 경우와 관련해서 운용되고 있는 국제계약상의불공정거래행위등의유형및기준⁴⁾의 경우에도 마찬가지이다.

이 보고서에서는 제59조의 독점규제법의 적용제외사유로서의 “지적재산권의 정당한 행사”에 해당하지 아니하여 독점규제법이 적용되는 “지적재산권의 부당한 행사”를 중심으로 살펴보고, 연구의 결과 필요시 법령 및 고시·지침등 관련법제의 개선방안을 제시할 수 있기를 기대한다. 요컨대 이 연구를 통하여 독점규제법적 측면에서 요구되는 지적재산권의 정당한 행사의 한계를 설정하고 그 한계밖의 경우⁵⁾ 독점규제법을 적용하는 원리의 합리화 및 집행의 효율화를 통하여 법치주의의 제고에 기여하고자 한다. 독점규제법 제32조와 관련하여 지적재산권이 국제계약의 내용에 포함되는 경우의 부당성 판단의 문제는 별도로 살펴보지 않기로 한다. 규정의 위치와 계약당사자의 국적의 차이는 있지만, 적법하게 허용되는 지적재산권의 행사가 정당한 범위를 벗어난 경우에 독점규제법을 적용하여 규제하는 원리와 관련해서는 양자의 쟁점간에 큰 차이는 없을 것으로 보기 때문이다. 다만 지재권지침은 “지적재산권과 관련된 일정한 거래가 독점규제법 시행령 제47조(국제계약의 종류)에서 규정하고 있는 국제적 협정이나 계약에 해당하는 경우에는 “국제계약상의불공정거래행위등의유형및기준”⁶⁾을 적용한다(제2조제1항 단서).”고 규정하고 있으므로, 지재권지침은 지적재산권과 관련된 국내거래에서만 적용되는 것이다.

3) 공정거래위원회지침 제2000-08-30호. 이하 “지재권지침”이라고 지칭한다.

4) 공정거래위원회고시 제1997-23호.

5) 여기서 적용제외영역의 “한계밖”은 제59조의 예외에 대한 원칙의 영역이므로 “독점규제법의 적용대상인” 또는 “독점규제법의 적용범위내에 있는”이라고 표현하는 것이 더욱 정확하다.

6) 공정거래위원회고시 제1997-23호.

제 2 절 지적재산권과 독점규제법의 관계

1. 지적재산권과 독점규제법의 기본관계

특허법, 저작권법 등의 지적재산권에 관한 법률은, 그 권리자에게 타인은 행사할 수 없는 배타적 권리의 설정을 목적으로 하는 것이므로, 독점의 배제를 목적으로 하는 독점규제법과는 일견 상충 또는 모순관계에 있는 것처럼 보이기도 한다. 그러나 저작, 발명 등에 배타적 권리를 인정하는 것은 이들을 조장, 장려하고, 연구개발의욕을 격려하는 것이 되기 때문에 경쟁촉진효과가 인정되고 따라서 기본적으로 경쟁정책과 모순되지는 않는 관계이다.

후술하는 바와 같이 디지털경제의 도래 등 현재의 지식기반사회에서의 경쟁법·경쟁정책과 특허법·특허정책간의 균형을 검토하기 위하여, FTC와 DOJ는 2002년 2월부터 11월에 걸쳐서 공동으로 지적재산권에 관한 경쟁법적·정책적 쟁점에 관하여 청문회를 개최하였고,⁷⁾ 2003.10.에는 그 성과를 정리하여 특허와 독점금지법 및 정책간의 접점을 분석하고 그것들의 목적들을 조화하기 위한 권고안을 제시하는 FTC의 보고서가 발간되었는데,⁸⁾ 여기에서도 특허법과 경쟁법이 기본적으로 상충관계가 아니라 보충관계에 있음을 다음과 같이 확인하고 있다.

혁신은 개선된 신상품·용역 및 공정 개발을 통하여 소비자에게 혜택을 준다. 한 사회의 발명과 혁신능력은 경제성장을 촉진하고 생활의 질을 향

7) The Federal Trade Commission and the Antitrust Division of the Department of Justice joint hearings on "Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy". at: <http://www.ftc.gov/opp/intellect/index.htm>. 이 청문회는 간헐적으로 개최되어 10개월의 기간동안 총24일간 계속되었는데, 대소기업의 사업가, 독립발명가협회, 주요 특허 및 경쟁법조직, 주요 독점금지 및 특허실무자 및 경제학·독점금지법 및 특허법학 분야의 저명한 학자들을 위시하여 약 300인의 패널이 참여하였다. 또한 FTC는 약 100개의 서면을 제출받았다. 업계 대표들은 대부분 제약업, 생명공학, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 그리고 인터넷 등의 첨단기술산업에 종사하는 이들이었다. FTC보고서, Appendices A and B.

8) Federal Trade Commission, To Promote Innovation: *The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*, (2003. 10). 이하 FTC보고서로 지칭한다.

상시킨다.⁹⁾ 자동차, 비행기, PC, 인터넷, 전화 및 현대적 의약품 등의 기술의 비약적 발전은 번영을 가져오고 우리 생활의 질을 향상시키고 있다.

경쟁법과 경쟁정책 및 특허법과 특허정책은 혁신과 공중의 후생을 촉진한다. 자유기업과 개방된 시장을 통한 경쟁은 미국 경제의 거의 모든 부분에 대한 조직원리이다. 미국 경제시스템의 근본원칙은 자유시장경쟁이 시장의 실패가 없는 경우에 자원의 효율적 배분을 담보한다는 명제이다.¹⁰⁾ 미국은 일반적으로 경쟁을 규율하기 위하여 개별적 규제가 아니라 독점금지법이라는 룰을 선택하여왔다. 지난 20년간 독점금지법은 소비자 후생의 증대를 경쟁정책의 단일목적으로 인식하게 되었다.¹¹⁾ 이 목적에 봉사하도록 하기 위하여, 경쟁정책과 독점금지집행은 건전한 경제학에 기초한 기본틀을 사용한다.¹²⁾

소비자후생을 유일목적으로 인식하게 되면서, 독점금지법은 경쟁보다 경쟁자를 보호하기 위한 초기의 법리들을 폐기하였다. 실로 연방대법원은 “독점금지법의 목적은 경쟁자가 아니라 경쟁을 보호하려는 것”이라고 판시하여 왔다.¹³⁾ 그래서 독점금지집행은 소비자후생을 보호하기 위하여 개별기업을 보호하는 일을 중단하였는데, 개별기업을 보호하는 일은 흔히 기업을 경쟁으로부터 보호함으로써 소비자에게 피해를 입히게 되기 쉽기 때문이다.¹⁴⁾ 기업간 경쟁은 일반적으로 소비자를 위한 상품과 용역의 최적의 가격·수량·품질을 위한 최선으로 작동시킨다. 셔먼법, FTC

9) Federal Reserve Board Vice Chairman Roger W. Ferguson, Jr., Patent Policy in a Broader Context, Remarks at 2003 Financial Markets Conference of the Federal Reserve Bank of Atlanta (2003.4.5), at <http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030407/default.htm>.

10) Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis & Mark A. Lemley, *IP and Antitrust*, §1.3a at 1-10 (2002).

11) Phillip E. Areeda & Herbert Hovenkamp, *Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their Application*, ¶401 (2nd ed. 2002).

12) Herbert Hovenkamp, *Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice*, § 2.3a (2nd ed. 1999).

13) Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl-O-Mat, Inc., 429 U.S. 477, 488 (1977).

14) FTC보고서 p.4 n.21.; Phillip E. Areeda & Herbert Hovenkamp, *Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their Application*, ¶100 at 3-7 (2nd ed. 2000).

법 등의 독점금지법은 “기업들이 경쟁적으로 활동하도록 촉진함으로써 소비자후생을 극대화하는 것”을 추구한다.¹⁵⁾

일면 경쟁은 혁신을 촉진할 수 있다. 기업간의 경쟁은 더 나은 신상품이나 보다 효율적인 공정의 발명을 확산시킬 수 있다. 기업들은 혁신적 기술의 최초의 판매자가 되기 위한 레이스를 할 수 있다. 기업은 더 낮은 비용의 제조공정을 발명할 수 있으므로, 수익을 증가시키고 경쟁력을 증가시킬 수 있다. 경쟁은 기업이 소비자들의 충족되지 않은 필요를 알아내고 그에 대처하기 위한 신상품과 용역을 개발할 수 있게 한다.

타면 특허정책도 혁신을 촉진할 수 있다. 미국 경제는 또한 지적재산권의 제한적인 배타성이 혁신을 촉진할 수 있고, 또한 소비자에게 이롭다는 신념도 반영한다.¹⁶⁾ 특허에 의하여 허가된 배타적 권리는 “유용한 기술의 개선이라는 국가적 목적(기술적 혁신)”과 “기술신장의 공익”을 위한 것이다.¹⁷⁾

미국 헌법은 의회에 “제한된 기간동안 저작자와 발명가들에게 각자의 저작과 발명에 대한 배타적 권리를 보장함으로써, 과학과 유용한 기술을 촉진할” 권한을 부여한다.¹⁸⁾ 의회가 그 권한을 행사하여 제정한 미국 특허법은 제1기 미국 의회에서 통과되었고 그 후 여러 번 개정되었다.¹⁹⁾

미국 특허법상 특허권을 취득하기 위해서는, 제조방법(process)²⁰⁾, 기계장치(machine) 또는 제조물(manufacture), 조성물(composition of matter) 등의 발명(invention) 또는 발견(discovery) 또는 그것의 개량(improvement) 등은 각각 신규의(new), 진보적이고(nonobvious),

15) Phillip E. Areeda & Herbert Hovenkamp, *Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their Application*, ¶100a at 4 (2000).

16) FTC보고서 p.4.

17) Robert L. Harmon, *Patent and The Federal Circuit*, §1,2 at 11 (5th ed. 2001),

18) 미국연방헌법 제1조제8항. 이 헌법조항은 특허법과 저작권법의 근거를 부여한다.

19) Robert Patrick Merges & John Fitzgerald Duffy, *Patent Law and Policy: Cases and Materials*, 1-13 (3rd ed. 2002).

20) Durden판결에서 process란 “알고리즘에 기초한 처리”라고 정의되었다. 따라서 이것은 기계장치, 제조물, 조성물 등 구조상 특징을 지닌 다른 3가지 범주와는 본질적 차이가 있다.

유용한(useful) 것이어야 하고, 일정한 발명의 설명(description)요건을 충족하여야 한다.²¹⁾ 나아가서, 특허권자는 그 발명을 그 분야의 기술자가 출원시의 기술상황하에서 많은 실험을 거치지 않고 그 특허를 실시할 수 있도록 충분히 구체적이고 명백하게 특허명세서(specification)를 통하여 개시(disclosure)하여야 한다.²²⁾ 그리고 타인이 용이하게 그 특허의 범위를 인식할 수 있도록 발명의 청구항(claims)²³⁾을 강조하고 설명하여야 하며, 그 발명의 가장 효율적인 “최적실시례(best mode)”를 명세서에 기재해서 공중에 알려야 한다.²⁴⁾ 미국법상 특허권이 발부되면 특허출원일로부터 20년동안 특허권자외의 타인은 라이선스를 받는 경우를 제외하고는 특허권이 청구된 발명을 미국내에서 제조·이용·판매할 수 없다.²⁵⁾ 미국 특허법상 특허의 효력은 특허의 대상이 되는 물건을 생산, 사용, 판매하는 것에 미친다.²⁶⁾ 방법 특허의 효력은 그 방법을 사용하거나, 그 방법에 의하여 생산된 물건을 사용, 판매, 수입하는 것에 미친다.²⁷⁾ 그외에 특허의 효력은 특허의 침해를 유도하는 것에도 미친다

21) 35 U.S.C. §§ 101~103, 112.

22) 35 U.S.C. § 112; J.E.M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc., 534 U.S. 124, 142 (2001).

23) 청구항이란 특허청구시 제출하는 명세서에 필수적으로 기재하여야 하는 特許請求範圍에 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항을 말한다. 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다(제97조).

한편 우리 특허법상 청구항은 다음의 요건을 구비하여야 한다(제42조제4항).

1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것
2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것
3. 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것.

24) 35 U.S.C. § 112. 미국 특허법상 최적실시례의 특허명세서 기재에 관해서는 오승중, “컴퓨터프로그램보호법의 독자성”, 비교사법 제6권 제2호, 794면, (1999.12). 언제나 프로그램 리스트를 반드시 명세서에 기재하여야 하는 것은 아니지만, In Re Sherwood, 613 F.2d 809 (1980); “최적실시례”의 개시를 충족시키기 위해서는 프로그램 리스트를 꼭 필요로 하는 것도 있다. White Consolidated Industries Inc. v. Vega Service-Control, Inc., 713 F.2d 788 (1983).

25) 우리 특허법상으로도 특허권의 존속기간은 원칙적으로 제87조제1항의 규정에 의한 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일후 20년이 되는 날까지로 한다(제88조제1항).

26) 35 U.S.C.A. §271(a).

27) 35 U.S.C.A. §271(a), (g).

(적극적 유도침해: actively inducing infringement).²⁸⁾ 또한 특허 받은 물건 또는 특허받은 방법을 실시하기 위하여 사용되는 중요한 물건의 침해의 의도를 알고 하는 판매에 대하여도 특허의 효력이 미친다(기여침해: contributory infringement).²⁹⁾ 그리고 미국 특허법상 복수인에 의하여 행하여진 행위에 대하여 공동행위자는 적극적 유도침해가 될 가능성도 있다.

특허법은 지적재산권과 유체재산권간의 일정한 차이를 반영한다. 제3자에 의한 복제로 인해서 지적재산권자가 타인이 지적재산권을 무단으로 사용하는 것을 막는 것은 유체재산권자가 타인의 사용을 막는 것보다 더 어렵다.³⁰⁾

지적재산권은 기업이 연구·개발에 투자한 것으로부터의 기대수익을 증가시킬 수 있고, 특허권의 보상이 예상되지 않는다면 일어나지 않을 혁신을 육성한다. 미국에서 지적재산권은 근본적으로 발명과 창조의 유인(incentive) 때문에 부여된다.³¹⁾ 왜냐하면 특허시스템은 공적 공시를 요구하며, 이것은 특허권의 예상이 없었다면 발생하지 않았을 과학과 기술 정보의 확산을 촉진할 수 있기 때문이다.

경쟁정책과 마찬가지로, 특허정책은 공중의 후생에 기여한다. “헌법과 의회가 특허권독점을 허용하면서 기본적으로 기대한 것은 실질적인 효용을 갖는 발명으로부터 대중이 얻을 수 있는 혜택이다.”³²⁾ 발명가가 특허권으로부터 기여하는 것은 “대중이 원하는 것이 충족될 수 있는 것의 사용을 통하여 자기들의 수중에 들어온 수단에 의하여 대중에게 부여하는 혜택”이다.³³⁾ 또한 발명가가 공중에게 부여하는 기여에는 과학과 기술정보의 공적 공시가 포함된다.³⁴⁾

28) 35 U.S.C.A. §271(b).

29) 35 U.S.C.A. §271(c).

30) H. Hovenkamp et al., *IP and Antitrust*, §1.1 at 1-2.

31) *Id.*

32) *Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519, 534-535 (1966).

33) William Robinson, *The Law of Patents for Useful Inventions*, §22 at 305 (1890); Robert P. Merges & John F. Duffy, *Patent Law and Policy: Cases and Materials*, 361 (3rd ed. 2002).

34) James E. Rogan, *Prepared Remarks of James E. Rogan, Under Secretary*

요컨대 지적재산권법과 독점규제법은 모두가 산업·문화의 발달이나 국민경제의 발전을 목적으로 하는 것이므로³⁵⁾ 궁극적 이념에 있어서는 모순되지 않는다. 만일 지적재산권제도가 없다면 단순한 모방자들은 기술혁신을 이룬 자와 이에 투자한 자들의 노력을 아무런 보상없이 재빠르게 도용할 수 있게 되며, 결국 기술혁신이 가지는 상업적 가치와 투자의 유인을 감소시키는 것이 되어 궁극적으로 소비자에게 손해를 주게 되는 결과를 낳게 될 것이다.³⁶⁾ 일시에 지적재산권이 사라진다면 단기적으로는 상품과 용역의 가격이 낮아질 것이지만 장기적으로는 기술적·경제적 효율성이 있는 상품이나 그 제작공정에 대한 연구·개발에 누구도 시간적·금전적 투자를 하지 않거나 주저할 것이므로 결국 소비자들은 지적재산권이 존재하였을 경우에 구매할 수 있는 가격보다 더 비싼 가격에 상품을 구매할 수밖에 없게 된다. 문화적 성질을 띠는 저작권의 경우는 기술혁신과는 거리가 있으므로 이와 다를 것 같지만, 저작권법이 사라지는 경우에는 저작물의 생산에 있어서도 역시 동일한 결과를 가져올 것이다. 남이 생산한 저작을 베끼는 것이 허용되는 상황에서는 누구도 창작의 노력을 하지 않을 것이기 때문에 역시 문화적 발전의 지체 또는 퇴보를 가져올 것으로 예상되는 것이다. 결국 지적재산권의 획득을 위한 기술이나 창작경쟁이 없다면 소비자후생은 장기적으로 증대될 수 없다.

of Commerce for Intellectual Property and Directors of the United States Patent and Trademark Office (2002.6.2) 2, at: <http://www.ftc.gov/opp/intellect/rogan.htm>.

35) 특허법 제 1 조 (목적) 이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.

저작권법 제 1 조 (목적) 이 법은 저작자의 권리와 이에 인접하는 권리를 보호하고 저작물의 공정한 이용을 도모함으로써 문화의 향상발전에 이바지함을 목적으로 한다.

독점규제및공정거래에관한법률 제 1 조 (목적) 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.

36) 송근장·김홍주·이철남·기민호, “독점금지법상 지적재산권의 행사-각국의 입법례와 국내, ETRI의 상황”, 지적소유권법연구(지적소유권학회) 제2집 399면 (1998).

2. 독점규제법 제59조의 해석과 지적재산권법의 관계

지적재산권에 관한 독점규제법 제59조의 해석과 관련해서는 이 규정이 창설적 성격을 지닌 적용제외규정인지 아니면 단순한 확인적 성격을 지닌 적용제외규정으로 이해할 것인지가 문제된다.

참고로 일본의 私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律³⁷⁾ 제21조의 해석론을 살펴보면³⁸⁾ i)일본 독점금지법 제21조를 창설적 성격을 지닌 적용제외규정으로 이해할 것인지 아니면 단순한 확인적 성격을 지닌 적용제외규정으로 이해할 것인지에 관하여 논의가 있고, ii)지적재산권법상의 행사로 인정되는 행위와 인정되지 않는 행위간의 이분법적 구별을 인정할 것인지에 관하여 논의가 있다.

먼저 독점금지법 제21조가 창설적 성격이라고 보는 견해는 독점금지법과 지적재산권법이 상호 대립하는 것으로 이해하고 양자간의 대립을 조정하는 것이 동조이며, 동조에 의하여 본래는 독점규제법이 적용될 지적재산권에 관련한 행위에 대하여 적용제외가 창설되는 것으로 보며, 대체로 동조에 포함된 다섯 가지의 법률을 한정적으로 열거된 것으로 보게 된다. 동조가 확인적 성격이라고 보는 견해는 독점금지법과 지적재산권법은 공동의 목적을 가진 것으로서 독점금지법이 연구개발을 통한 기술발전의 촉진과 혁신에 유해한 영향을 주지 않도록 스스로 가지고 있는 적용의 한계를 독점금지법 제21조에서 확인한 것이라고 보는 것이며, 대체로 동조에 포함된 다섯 가지의 법률을 예시적으로 열거된 것으로 보게 된다. 다음으로 지적재산권법상의 행사로 인정되는 행위와 인정되지 않는 행위간의 이분법적 구별을 인정할 것인지에 대하여 긍정설과 부정설이 있다. 이를 긍정하게 되면, 전자에 대해서는 독점금지법이 적용되지 않으며, 후자에 대해서는 적용된다는 결론에 이르게 되며, 그것을 구별하

37) 이하 이를 “일본 독점금지법”이라 한다.

38) 그 내용은 구재균, “지적재산권과 독점규제법의 관계: 독점규제법 제59조의 해석론과 관련하여”, 司法行政 제41권 제7호 13-15면 (2000); 김은기, “특허권실시에 대한 독점규제법의 적용”, 창작과 권리 제17권 18-25면 (1999); 이경규, “지적재산권 남용의 규제와 독점규제법의 적용에 관한 연구”, 연세대학교 대학원 박사학위논문, 32-46면 (2001.2) 등에서 재인용.

는 것이 중요하게 된다. 그런데 이에 관해서 전자에 속하더라도 시장에서의 경쟁을 제한하는 의도와 효과로서 이루어질 가능성이 있으므로, 그러한 경우에는 독점금지법이 적용되어야 할 것이므로 권리남용의 법리의 원용을 통하여 기계적인 이분법의 한계를 조정하자는 견해가 있으며, 이 경우 독점금지법에 지적재산권의 정당한 행사로 인정되는 행위의 내용이 명문으로 규정되어 있지 않으므로, 독일 경쟁제한방지법(GWB) 제20조³⁹⁾제1항, 제2항에 규정된 ‘권리의 本來的 行使에 의한 제한’과 ‘권리자의 지위를 이용한 非本來的 行使에 의한 제한’이라는 기준을 해석상 참고하여 전자에 대해서는 독점금지법이 적용되지 않으며 후자에 대해서는 독점금지법이 적용되는 것으로 보자는 주장이 있다. 다음으로 지적재산권법상의 행사로 인정되는 행위와 인정되지 않는 행위간의 이분법적 구별 자체를 부정하고, 일반적인 재산권과 마찬가지로 지적재산권도 독점금지법의 전면적 적용대상이라고 하는 견해가 있다. 이 입장은 독점금지법상의 독점이라는 개념은 시장에서의 독점을 나타내는 것이며 특허법상의 독점은 발명의 배타적 이용권이라고 할 수 있는 것을 나타내는 것으로 양자는 차원이 다른 것인데 차원이 다른 대상에 대해서 혼동하여 동일한 개념인 것으로 사용하고 있다고 이분법적 구별을 전제하는 견해에 대하여 비판한다. 이 설은 독점금지법 제21조는 특허권 자체에는 독점금지법이 적용되지 않고 특허권의 행사에는 당연히 독점금지법이 적용된다는 당연한 사항을 규정한 것으로서 불필요한 주의규정에 불과한 것으로 본다.

이에 관하여 어떻게 해결할 것인가에 관해서는 독점금지 선진국이라 할 미국에서도 지배적인 입장이 확립되지 못하였고, 논의가 계속되고 있는 상황이다. 특허권의 실시허락(license)에 있어서 특허권자가 실시권자(licensee)에게 부과하는 라이선스조건이나 특허권의 不行使, 특허권 풀(patent pool) 특허권상호실시허락(patent cross licensing), 특허권남용(patent misuse)등의 경우에 어느 범위까지 특허권의 정당한 행사가 되고 남용으로 인정되는 한계가 어디인가 등이 이 분야에서 논의

39) 1998년 개정법에서 이에 상응하는 조항은 제17조이다.

되는 문제들이다. 특허권의 실시허락은 그 특수한 사실관계와 사정에 따라서 효율을 창출하고 친경쟁적일 수 있으나 반대로 효율을 저하시키고 반경쟁적일 수도 있다. 이러한 전제하에 각각의 문제에 관해서 정립된 내외국의 이론과 실제 사건에 대한 판례를 종합하여 공정거래위원회에서 관련지침을 수시로 제·개정하여 수범자의 법률의 내용에 대한 인식과 예측가능성을 제고할 필요가 있다고 하겠다.

입법론적으로, 제59조에 대해서 특허권자의 행위를 가능한 한 후하게 보호함으로써 발명의 장려라는 특허법의 목적을 달성하고자 하는 정책적 배려를 하고 있는 것으로서 독점규제법의 법익이 다소 희생되어도 무방하다는 고려가 있는 것이 아닌가 추정하면서, 경쟁질서를 기본으로 하는 현대의 산업사회에서 이러한 고려는 특허제도를 괴리시키는 것이므로 제59조의 규정은 삭제하거나 개정의 필요성이 있다는 지적이 있다.⁴⁰⁾ 또한 제59조는 독점규제법과 지적재산권법의 관계를 충돌관계로 보는 시각에 입각한 것으로서, 양자의 관계를 정확히 파악한 것이라고 보기 어렵고 실질적으로 양법제도의 충돌을 근본적으로 해결하는 데에 아무런 기여도 하지 못하는 규정으로서 독점규제법의 취지에 정면으로 반하는 것으로서 삭제되거나 개정되어야 한다는 지적도 있다.⁴¹⁾ 그러나 동조는 전술한 바와 같이 지적재산권이 갖는 법적 독점 가능성의 창출이라는 특성 때문에 일응 독점규제법과 충돌하는 것으로 오인될 수 있으므로 이를 피하고 그 정당한 권리행사에 대해서는 독점규제법의 적용을 제외하고자 규정된 조항으로서 파악한다면 동조의 존재의의가 인정된다. 다만 후술하는 바와 같이 그 내용을 보다 구체화할 필요는 있을 것이다.

또한 과연 지적재산권법상의 권리행사로 인정되는 행위가 별도로 있는 것인지도 문제된다. 후자의 행위가 존재한다면 그것을 식별해내면 그 나머지에 대하여 독점규제법이 적용되게 될 것이다. 첫 번째 문제에 관한 우리 학계의 입장은 i) 지적재산권법과 독점규제법 사이의 문제는 특허권의 本來的 行使에 해당하면 권리남용에 해당하지 않는 한 독점규제법이 적용되지 않는 것으로 보고, 특허권의 본래의 행사가 아닌 제한에 해

40) 김은기, 앞의 논문, 34면.

41) 丁相朝·崔星根, 『競爭秩序의 維持와 知的所有權法』 한국법제연구원, 53-54면 (1992).

당하면 독점규제법이 적용되는 것으로 보자는 입장,⁴²⁾ ii) 무체재산권에 대하여 독점규제법이 적용되지 않는다는 독점규제법의 규정은 무체재산권 자체가 독점적 성질을 띠고 있기 때문이나, 無體財産權의 濫用에 대해서는 적절히 규제하도록 하여야 할 것이라고 하는 견해⁴³⁾로 크게 이분할 수 있다. 양설은 知的財産權의 濫用에 대해서는 독점규제법이 적용되는 것으로 해석하는 점에서는 차이가 없다. 다만 제1설은 지적재산권의 본래적 행사와 비본래적 행사를 구별하여 후자에 대해서는 독점규제법이 완전히 적용된다고 보는 데 반해서 제2설은 그러한 구별을 하지 않고 있을 따름이다. 제1설이 보다 분석의 틀을 정리하고 있는 인상이지만 과연 지적재산권의 본래적 행사와 비본래적 행사간의 구별이 분명한지는 살펴 보아야 할 것이다. 지적재산권의 라이선스계약의 내용이 상황별로 다양하고 시대의 변화에 따라서 변화할 수 있기 때문에 그 본래적 행사를 정형화하는 것이 가능한지는 더 검토하여 보아야 할 문제이다. 일단 여기에서는 “지적재산권의 정당한 행사에 대해서는 독점규제법이 적용되지 않으나 지적재산권이 그것을 인정하는 목적의 범위를 벗어나서 남용되는 경우에는 독점규제법이 적용된다”고 보는 입장에 찬동한다.

모든 재산권은 배타성을 본질로 하며, 그것은 남용되면 반경쟁적 효과를 발생시킬 수 있는 권능이다. 지적재산권도 그 점에서는 마찬가지이다. 지적재산권과 경쟁정책에 있어서 쟁점은 독점규제법 적용의 대상이 되는 知的財産權의 濫用(abuse)을 어디까지 인정할 것인가 하는 문제라 하겠다. 이와 관련하여, 지적재산권의 남용에 대한 독점규제법의 적용에 있어서 지적재산권법의 목적과 취지를 존중할 필요는 있으나 별도로 독점규제법의 적용을 위하여 “지적재산권의 남용” 개념을 새로이 창설하거나 유지할 필요가 없다는 주장⁴⁴⁾도 있으나, 지적재산권법에 의하여 정립된 지

42) 구재균, 앞의 논문, 17면; 손주찬, 앞의 책, 369면; 徐憲濟, “우루과이라운드 지적재산권 협상타결과 관련한 공정거래법의 보완”, 競爭法研究 제2권 126-127면, (1990).

43) 朴吉俊, 『韓國獨占規制法』, (三英社: 1983), 55면. 이와 같은 입장으로서 權五乘, 『第4版 經濟法』, (博英社: 2003), 153면(무체재산권을 인정하는 목적의 범위를 벗어나서 부당한 목적으로 이용되는 경우에는 독점규제법이 적용된다는 견해)도 이와 같은 입장으로 볼 수 있다.

44) 李景圭, “知的財産權 濫用の 規制와 獨占規制法の 適用에 관한 研究”, 연세대학교대

적재산권의 남용법리와 별도로 독점규제법의 적용을 위한 지적재산권의 남용법리의 정립은 필요하다고 생각한다. 우리나라는 특히 기본적으로 다른 국가에 발명이나 저작물 등의 실시나 이용을 허락하는 경우보다 선진국의 그것을 실시·이용하는 입장에 있으므로 국익보호의 차원에서 지적재산권의 남용에 대처할 수 있는 방안의 강구가 절실하다.⁴⁵⁾

지적재산권 중 가장 강력한 시장지배력이 발생하는 특허권을 중심으로 살펴보면, 특허법과 독점규제법의 목적은 일응 상이한 것으로 보일 수 있으나, 양자는 혁신과 경쟁을 조장하는 목적을 가지고 있다는 점에서 실제로는 상호보완적이다. 즉 특허법은 일정한 발명에 대하여 합법적인 독점을 허용하며 그로써 시장의 경쟁은 일단 제한된다. 그러나 이는 기술진보 내지 혁신의 유인을 위하여 불가피한 것이다. 따라서 특허권의 정당한 행사는 보호되어야 하지만 특허권이 남용되거나 부당하게 경쟁을 제한하는 경우에는 독점규제법에 의하여 규제될 필요성이 제기된다. 환언하면, 특허권자는 특허법에 의거하여 자신에게 주어진 지적자산을 보호 받을 수 있어야 하지만, 특허법에 의하여 허락된 지적재산권을 사용하여 자신의 힘을 시장에서 부적절하게, 즉 특허법상 부여된 한계를 넘어서 확장할 수는 없다. 그러므로 특허가 취득되었다는 사실로 인하여 특허권자가 독점규제법으로부터 완전히 적용면제되는 것은 아니다.⁴⁶⁾ 마찬가지로 특허권을 보유하고 하여서 관련시장을 독점하고 있다고 단정하는 것도 잘못이다. 어느 경우에 독점규제법이 적용될 특허권의 남용(abuse)이 있다고 볼 것인가에 관해서는 개별 지적재산권법의 관점이 아니라 행위의 주관적·객관적 의도와 효과상의 부당한 경쟁제한성의 존부를 기준으로 한 독점규제법의 관점에서 판단하여야 할 것이다. 물론 각 지적재산권법은

학원 박사학위논문, 40~41면 (2001.2).

45) 이문지, “특허권의 남용에 관한 미국의 판례법 - 爭點의 정리와 代案의 제시 -”, 경영법률 제14권 제2호, 3면, 2004. 다만 이 견해는 우리의 경우에 지적재산권의 남용을 (지재권지침의 적용을 포함하는) 독점규제법의 적용에 의하여 해결하는 것을 축소하고 지적재산권법이나 민법 제2조의 적용에 의한 남용법리로 해결하는 방안을 추구하여야 한다는 입장으로 보인다. 위의 논문, 32~33면.

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

개별 지적재산권이 남용되지 않도록 주관 규제기관이 규제하는 제도⁴⁷⁾가 마련되어 있지만, 이러한 지적재산권상의 남용에 대한 규제제도가 존재한다고 해서 독점규제법에 의한 적용이 그러한 규제제도의 내용으로 국한되는 것은 아니다.

아직 이 문제에 관한 우리 대법원의 판례는 나와 있지 않지만, 미국의 경우를 살펴보면, 종래 법원은 독점금지법 위반사건, 특히 끼워팔기 사건에서 끼운 상품(tying product)이 특허상품인 경우에는 위반행위의 위법성의 요건 중 하나인 끼운 상품에서의 시장지배력이 추정될 수 있다는 견해를 취하였고,⁴⁸⁾ 일부 하급법원은 저작권과 상표권에서도 이러한 추정을 인정하기도 하였다. 그러나 일반적으로는 법원은 독점화나 독점화 시도 같은 다른 독점금지위반행위에서는 이러한 추정을 하지 않았다. 독점화시도사건인 Walker Process 사건에서, 연방대법원은 특허권의 사기적 획득이 위법이 될 수 있다는 것은 인정했지만, 특허권의 존재만으로 바로 당해 사업자의 시장지배력을 인정하지 않고, 그 사업자가 시장지배력을 창설했는지 별도로 판단하도록 사건을 하급법원에 환송하였다.⁴⁹⁾ 그러므로 최소한 독점화시도 사건에서는, 미국 법원은 지적재산권의 존재로 해서 독점 또는 시장지배력의 존재를 추정할 수 없다고 보는 입장이다.⁵⁰⁾ 요컨대, 미국 연방대법원은 지적재산권이 존재한다고 하여 바로 당해 사업자가 관련시장을 독점하고 있다고는 보지 않는다.

47) 예컨대 특허발명이 정당한 이유없이 계속하여 3년이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우 특허청장이 通常實施權 設定에 관한 裁定(第107條)을 하거나 또는 그 재정이 있는 날부터 계속하여 2년이상 그 특허발명이 국내에서 실시되고 있지 아니하는 경우 特許權의 取消(第116條) 등을 하는 제도.

48) 예컨대 Jefferson Parish Hospital District No. 2 v. Hyde, 466 U.S. 2, 16-17, 104 S.Ct. 1551, 1560-61, 80 L.Ed.2d 2 (1984)에서의 방론.

49) Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp., 382 U.S. 172, 86 S.Ct. 347 (1965).

50) Abbott Labs. v. Brennan, 952 F.2d 1346 (Fed.Cir.1991), cert. denied, 505 U.S. 1205, 112 S.Ct. 2993 (1992)(특허권은 셔먼법 제2조의 독점화청구에 있어서 시장지배력을 추정하게 하지 않는다는 입장); H. Hovenkamp, *Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice*. 2nd ed. (West Publishing Co., 1999), p.141.

제 2 장 주요외국의 관련 법제

제 1 절 미 국

미국 연방독점금지법은 지적재산권이 관련된 사안에도 적용된다. 따라서 문제되는 거래관행의 유형에 따라서 셔먼법 제1조⁵¹⁾ 또는 제2조⁵²⁾, 클레이튼법 제2조⁵³⁾, 제3조⁵⁴⁾, 연방거래위원회법 제5조⁵⁵⁾ 등이 적용된다.

1. 지적재산권의 라이선싱에 관한 독점금지지침

1995년에 미국 연방 법무부(DOJ) 독점금지국과 연방거래위원회(FTC)는 지적재산권의 보호와 독점금지법에 관한 광범위한 일반원칙을 정하고 있는, “지적재산권의 라이선싱에 관한 공동지침”을 발간했다.⁵⁶⁾

이 지침은 1980년대의 미국 법원의 판례를 집대성하여 지적재산권의 반경쟁적 사용에 대한 주요사항을 정리하고 규범을 정하고 있는데, 지적재산권을 이용한 끼워팔기·배타적 거래, 지적재산권의 상호실시허락계약(Cross licensing)·공동실시허락계약(Pooling agreements) 그랜트 백(grant back) 그리고 지적재산권 인수프로그램과 무효인 지적재산권의 행사 등과 같은 관행 등에 관하여 설명하고 있다. 그 전체에 걸쳐 대체로 일관되는 다음과 같은 세 가지 원칙⁵⁷⁾과 일정한 쟁점들은 미국 독점금지법의 양대 집행기관의 이 분야에서의 집행경향을 반영하고

51) 15 U.S.C.A. §1.

52) 15 U.S.C.A. §2.

53) 15 U.S.C.A. §13.

54) 15 U.S.C.A. §§13a, 14.

55) 15 U.S.C.A. §45.

56) U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, (1995.4.6), Appendix D. reprinted in 4 Trade Reg. Rep. (CCH) ¶ 13,132, available at <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.htm>. 이하 “미국 지재권지침”이라 지칭한다.

57) 동지침은 “세 가지 일반원칙을 구성한다.” 지침 § 2.0.

종래의 미국 관례법의 경향과 일치하는 것이다.⁵⁸⁾

첫째, “독점금지분석에 있어서, 양기관은 지적재산권이 다른 형태의 (유체)재산권과 본질적으로 비견되는 것으로 간주한다.”⁵⁹⁾ 이 조문이 독점금지가 지적재산권을 다른 유형의 재산권과 차이가 없는 것으로 본다는 것을 의미하는 것으로 해석하여 우려를 표시하는 견해도 있다.⁶⁰⁾ 그러나 미국 지재권지침은 “지적재산권은 침해가 용이하다는 것과 같이 다른 재산권과 구별되는 중요한 성질을 갖는다. 이 성질은 표준적 독점금지분석에서 고려될 수 있으나, 반드시 근본적으로 상이한 원칙을 적용해야 하는 것은 아니다.”⁶¹⁾ 고 설명함으로써, 다른 재산권과 구별되는 특성을 전제하고 있다. 즉 DOJ와 FTC는 지적재산권이 다른 재산권과 구별된다는 점은 인정하지만, 지적재산권 역시 재산권으로서 기본적으로 다른 종류의 재산권과 유사한 성질의 것으로 본다. 모든 재산권의 본질은 배타적 권리이며, 남용되면 반경쟁적 효과를 발생시킬 수 있다. 여러 가지 권리간에 그 배타적 권능의 중요성은 다를 수 있는데, 그것은 여러 가지 지적재산권간에도 마찬가지로일수 있다. 미국 지재권지침에 대하여 미국 변호사협회 독점금지분과가 발간한 평석이 지적한 것처럼, 어떤 과정이 발명되는 것보다 용이하게 리버스엔지니어링(reverse engineering)⁶²⁾ 될 수 있다면, 특허권은 영업비밀보다 많은 시장지배력을 부여할 수 있을 것이나, 어떤 절차가 역분석되는 것보다 더 쉽게 발명된다면 영업비밀은 특허권보다 많은 시장지배력을 부여할 수 있을 것이다.⁶³⁾ 결국 미국 지재권지침의 기본자세는 지적재산권이 일반 재산권과는 다른 특수한 권리에 속한다 하더라도 그것이 독점금지법의 범위 밖에 존재하는 것은

58) Lawrence A. Sullivan & Warren S. Grimes, *The Law of Antitrust: An Integrated Handbook*, pp. 829~830 (West Group: 2000).

59) 미국 지재권지침, § 2.0.

60) FTC청문회 자료, “Economic Perspectives on Intellectual Property, Competition and Innovation”, (James A. Langenfeld 발언부분), 2002.2.20 at pp. 6~8.

61) 미국 지재권지침, § 2.1.

62) 이를 “逆工程” 또는 “逆分析”이라고 번역하기도 한다.

63) ABA Commentary on Draft Antitrust Guidelines For the Licensing and Acquisition of Intellectual Property, 1994.9.13, 14-15.

아니라는 것을 분명히 하고 있다.

둘째, 미국 지재권지침상 “양기관은 지적재산권이 독점금지 맥락에서의 시장지배력을 창설한다고 추정하지 아니한다.”⁶⁴⁾ 이러한 관점으로 해서 특허법과 독점금지간에 자동적인 상충이 제거되고 법원은 특허권자는 항상 독점력을 가진다는 전제를 취하지 않게 된다. 이것은 연방대법원의 이전 판례⁶⁵⁾나 근래 판례⁶⁶⁾와 다른 연방순회법원의 입장을 취한 것으로써, 지적재산권의 보유만으로 시장지배력이 추정되는 것은 아니라고 선언한다. 이는 타당하고 전술한 첫째 원칙과 일관되는 입장이다. 경쟁을 침해할 수 있는 능력은 그러한 배타적 권리의 보유와 수반될 수도 있고 아닐 수도 있다. 그것은 전적으로 그 권리가 시장지배력을 부여할 정도로 광범위한 것인가 여부에 달려있다. BM특허나 반도체특허에서의 이른바 특허 덩불(patent thicket)의 경우 특허권자에게 시장지배력을 발생시킬 수도 있다. 그러나 독점금지기관은 사건이 반드시 그와 같다고 전제하지 않는다. 또한 지적재산권의 보유에 의하여 시장지배력이 부여되는지 여부는 그러한 권리에 의하여 지적재산권 대상이 아닌 밀접한 대체재를 구할 수 있는지 여부에 달려있다. 연방대법원은 이것을 서면법제 2조를 적용할 때 인식하였다.⁶⁷⁾ 그러나 서면법제1조를 적용할 때는 그러지 않았다.⁶⁸⁾

셋째, 1995년 미국 지재권지침은 “지적재산권의 실시허락은 흔히 기업들에게 생산의 보완적 요소들을 결합할 수 있게 하고 일반적으로 친경쟁적이라고 본다.”⁶⁹⁾ 1988년 지침처럼 1995년 미국 지재권지침은 라이선

64) 미국 지재권지침, § 2.0.

65) *United States v. Loew's Inc.*, 371 U.S. 38, 83 S. Ct. 97, 9 L.Ed.2d 11 (1962).

66) *Jefferson Parish Hospital District No. 2 v. Hyde*, 466 U.S. 2, 104 S.Ct. 1551, 80 L.Ed.2d 2 (1984)(끼워팔기 사건에서 끼운 상품이 특허상품인 경우에는 끼운 상품에서의 시장지배력이 추정될 수 있다고 판시하였다.).

67) *Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery and Chemical Corp.*, 382 U.S. 172, 86 S.Ct. 347, 15 L.Ed.2d 247 (1965)(특허권의 사기적인 조달이 위반이 될 수 있다는 것은 인정했지만, 그 특허권이 시장지배력을 창설했는지 판단하도록 사건을 환송했다.).

68) *Loew's Inc.*, at 45-47; *Jefferson Parish Hospital*, at 16.

69) 미국 지재권지침, § 2.1.

싱관행에 수반되는 잠재적 효율성을 식별하고 광범한 범위의 라이선싱 관행이 합리성의 원칙에 의거하여 분석되어야 한다고 강조한다. 1995년 미국 지재권지침은 1988년 미국 국제지침을 승계하는 것이다. 1988년 미국 국제지침은 “그 배경이 되는 기술의 이전이 기만(sham)이 아니라면, 지적재산권의 라이선싱계약에서의 제한은 중요한 친경쟁적 잠재성을 보유하므로, 법무부는 그것들을 합리성의 원칙에 의거하여 분석한다.”⁷⁰⁾ 1995년 미국 지재권지침은 약간 당연위법 처리의 가능성을 높였다.⁷¹⁾ 그러나 여전히 기관들은 “사건의 대다수에서” 합리성의 원칙을 사용한다는 것을 분명히 하였다.⁷²⁾

비록 미국 지재권지침은 지적재산권의 실시허락이 “일반적으로 친경쟁적임”을 선언한 것이라고 해석되기도 하지만,⁷³⁾ 미국 지재권지침은 이러한 내용을 명시하지는 않았으며, 어떠한 지적재산권의 실시허락이 경쟁을 촉진한다고 추정하는 것은 특허권의 존재만으로 독점력을 보유한다고 추정하는 것과 마찬가지로 합리적이지 않다. 지적재산권의 라이선싱이 경쟁에 미치는 효과는 항상 그 상황과 특수성에 달려있다. 조건이 부가되지 않은 지적재산권의 실시허락이라면 라이선스가 없는 것보다 친경쟁적일 것은 틀림없다. 그러나 일반적으로 지적재산권의 실시허락에 조건이 부가되지 않을리는 만무한 것이다. 당해 조건의 목적과 효과는 그것이 실행되는 구조와 관련해서 평가되어야 한다. 지적재산권의 실시허락이 가져오는 잠재적 혜택은 분명하다. 지적재산권의 실시허락은 실시권자가 관련기술을 보다 넓게 활용함으로써, 지적재산권의 보호기간동안에 더 활발한 경쟁을 가져올 수 있다. 보다 포괄적인 전개는 그 기술이 公有의 영역(public domain)으로 들어갔을 때 그것의 가치가 보다 넓게 음미되고 보다 신속히 실시될 기회를 극대화할, 개선의 가능성을 증가시키거나 급속한 개선을 가져올 수 있다. 그러나 실시권자⁷⁴⁾가 라이선스를

70) 미국 지재권지침, § 3.62.

71) 미국 지재권지침, § 3.4.

72) 미국 지재권지침, § 3.4.

73) ABA Commentary on Draft Antitrust Guidelines For the Licensing and Acquisition of Intellectual Property, at 19.

74) 특허권의 경우에는 特許發明實施權者(patent licensee). 저작권의 경우에는 著作

실시하는 방식이 지적재산권자(licensor)에 의하여 상호의존적으로 또는 명시적인 라이선스 제한에 의해서 통제된다면,⁷⁵⁾ 전술한 지적재산권의 실시허락의 긍정적인 경쟁상 효과를 상쇄하거나 오히려 능가할 부정적인 경쟁상의 효과가 있을 수 있다. 결국 그 지적재산권자는 라이선스를 공익에 기여하기 위해서 허가한 것이 아니라, 자신의 이익을 극대화할 것을 기대하기 때문이다. 지적재산권자가 자신을 위하여 한 지적재산권의 실시허락으로 인해서 그 라이선스의 주제 사항만이 아니라 그것을 넘는 사항에 이르기까지 지적재산권자(licensor)와 실시권자간의 경쟁을 제한할 수도 있다. 미국 지재권지침은 이 모든 가능성을 인정하고 있다. 동지침의 이론상의 임무는 문제의 라이선스가 그 라이선스가 없었다면 발생하였을 경쟁을 침해하는가 여부를 판정하는 것이다.⁷⁶⁾ 예컨대 만일 실시권자가 대체상품 도입, 발명, 또는 licensor의 특허권이 무효임을 입증하여 licensor의 지적재산권청구를 성공적으로 방어하여 licensor의 시장으로 진입하였다면, 그 라이선스에 의하여 활성화되었던 경쟁은 보호대상이 아니다.⁷⁷⁾ 또한 라이선스로부터의 이익을 일부 또는 완전히 상쇄할 경쟁의 손실도 존재한다. 미국 지재권지침은 다음과 같은 기초적 접근방법을 도입한다. 만일 그 라이선스로 인해서 경쟁이 억제되거나 배제된 것으로 보이지 않는다면, 그 라이선스는 경쟁상의 폐단을 낳지 않은 것이다. 그 라이선스가 경쟁에 미치는 효과는 유익하거나 중립적인 것이라고 평가하고 독점금지조사는 종료되게 된다. 그러나 만일 경쟁에 부정적 효과가 미치는 것으로 추정될 수 있다면, 그 부정적 결과와 긍정적 결과가 구분해서 식별되어, 평가되고 비교되어야 한다.

손익형량은 합리의 원칙(rule of reason)에 의한 분석을 요하나, 미국 지재권지침은 적절할 경우에는 당연원칙(per se rule)분석이나 약식

物利用權者(copyright licensee).

75) 예컨대 경제적 독점을 보유한 특허권자가 실시권자가 라이선스갱신을 위하여 licensor의 가격책정 인도를 추종할 것을 묵시적으로 기대하면서, 단기간의 라이선스를 허가하는 것.

76) 미국 지재권지침, §4.1.2.

77) 예컨대, United States v. S.C. Johnson & Son, 1995-1 CCH Trade Cas. ¶70, 884 (N.D.Ill. 1994).

분석을 배제하지 않는다.⁷⁸⁾ 그러므로 가령 실시허락이 가져오는 혜택이 가능한 피해를 훨씬 능가하거나 또는 반대의 경우에는 독점금지 조사는 정교한 경제적 증거를 동원하지 않고 행해진다. 또한 미국 지재권지침은 안전지대(safe harbor)를 제공한다. DOJ와 FTC는 licensor와 실시권자가 영향을 받는 관련시장에서 20퍼센트를 초과하지 않는 시장점유율을 갖고 있다면, 명백히 반경쟁적인 지적재산권의 실시허락을 제외하고는, 문제를 삼지 않는다.⁷⁹⁾

2. 지식기반사회의 도래와 관련법리의 전개

전술한 바와 같이 지식기반사회에서의 경쟁법·경쟁정책과 특허법·특허정책간의 균형을 검토하기 위하여, 미국 FTC와 DOJ는 2002년에 공동으로 지적재산권에 관한 경쟁법적·정책적 쟁점에 관하여 청문회를 개최하였다. 청문회는 (i)소프트웨어, 인터넷, 바이오기술, 제약 및 컴퓨터 하드웨어 등의 산업분야에서의 혁신을 촉진 또는 저해하는 특허의 역할, (ii)혁신과 소비자후생에 영향을 미치는, 독점금지과 특허법간의 교차에서 발생하는 사업관행 등에 초점을 맞추었다. FTC보고서⁸⁰⁾는 청문회에서의 공술인의 증언과 독립적인 연구를 분석하고, 위원회의 특허제도에 대한 결론과 권고를 담고 있는데, 여기에서는 그 내용중 앞에서 소개한 특허법과 경쟁법의 보충관계에 관한 서론부분을 제외한 부분의 내용을 요약하여 소개한다.

(1) 경쟁법·정책과 특허법·정책간 균형의 필요성

FTC보고서는 다음으로 특허법, 특허정책과 경쟁법, 경쟁정책이 적절한 균형을 이루면서 작동하여야 한다는 원칙을 확인하고 있다.

경쟁과 특허는 본질적으로 경쟁관계가 아니다. 특허와 독점금지법은 “양자는 혁신, 산업 및 경쟁을 촉진하려는 목적을 갖는 것처럼, 실제 보

78) 미국 지재권지침, §3.4, §5.2.

79) 미국 지재권지침, §4.1.

80) Federal Trade Commission, *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*, (2003. 10).

충적이다.”⁸¹⁾ 특허법은 잘 기능하는 경쟁경제에 필수적인 재산권구조에서 중요한 역할을 한다. 예컨대, 기업들은 특허권을 포함한 재산권을 획득하기 위하여 경쟁할 수 있다. 그러나 특허권은 그 권리자에게 반드시 독점력을 부여하지는 않으며,⁸²⁾ 특허권에 관련한 대부분의 사업활동은 시장을 불합리하게 제한하거나 독점화하는 데 기여하지 않는다. 비록 특허권이 독점력을 부여하는 경우에도 그것만으로 독점금지위반이 되지 않는다. 독점금지법은 특허권의 독점력의 발생이 소비자를 위한 보다 큰 이득을 성취하기 위하여 필요하다는 것을 인식하고 있다.

연방대법원은 특허제도에 대한 경쟁의 중요성을 인정하였다.⁸³⁾ 연방대법원은 “자유경쟁은 … 특허제도의 창조적 노력의 誘因이 의존하는 … 기준선이(고),”⁸⁴⁾ 특허권의 존속기간을 제한함으로써, “특허권조항 자체는 혁신을 촉진할 필요성과 ‘과학과 유용한 기술의 진보’에 있어 수반되는 발전이 없이 경쟁을 저해하는 독점의 회피간의 균형을 반영한다.”는 것을 선언하였다.⁸⁵⁾ 신규성과 진보성 등의 특허권부여요건은 “공지의 개념 또는 아주 명백해서 용이하게 모두에게 이용가능한 창조의 수단이 될 수 있는 개념에 기초하고 있다.”고 한다.⁸⁶⁾

경쟁과 특허의 법·정책간의 적절한 균형을 잡는데 실패하면 혁신을 저해할 수 있다. 예컨대 만일 특허법이 비자명한(obvious) 발명에 대하여 특허권을 허용하면, 진보적이지 않은 기술에 기초하여 개발된 경쟁의 노력을 좌절시킨다. 즉 진보적이지 않은 발명에 대한 무효인(invalid) 특허는 경쟁을 저해할 수 있다.

81) Atari Games Corp. v. Nintendo of Am., 897 F.2d 1572, 1576 (Fed. Cir.1990); R. Hewitt Pate, *Refusal to Deal and Intellectual Property Rights*, 10 Geo. Mason L. Rev. 429 (2002).

82) Robert L. Harmon, *Patents and The Federal Circuit* §1.4(b) at 21 (5th ed. 2001)(“특허권은 독점금지법의 맥락에서의 법적 독점은 아니다. 모든 특허권이 독점은 아니며, 모든 특허권이 시장지배력을 부여하지는 않는다.”).

83) Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 146 (1989)(연방특허법은 “혁신을 촉진할 필요성과 모방을 통한 모방 및 수정이 모두 발명 자체와 경쟁적 경제의 생혈을 위하여 필수적이라는 인식간의 신중한 균형”을 구성한다.).

84) Id. at 156.

85) Id. at 146.

86) Id. at 156.

1895년, George Selden은 아주 광범하여 “문자 그대로 해석하자면 제조된 대부분의 자동차에 적용되는” 미국 특허를 취득하였다. 그 청구항에 의하여 적용되는 기본적 발명은 너무나도 불명확해서 누구나 대부분의 원초적인 휘발유엔진이 개발되면 그 특허의 범위를 벗어날 수 없을 것이라고 생각하였다. Selden의 특허를 실시허락한 협회는 로열티로 수많은 돈을 모았으나, Henry Ford 등이 그 특허권에 불복하였고, 그 특허권은 1911년에 법원에 의하여 축소되었다.⁸⁷⁾

반대로 과도하게 엄격한 독점금지집행은 유효한 특허권의 친경쟁적 사용을 제한할 수 있으며, 그렇게 되면, 경쟁정책은 특허제도가 촉진할 혁신을 저해할 수 있다. 1970년대에 독점금지집행자들은 그랜트백(grant back)조항을 당연위법한 것으로 보았다. 그러나 보다 근래에는, 독점금지 집행자들은 그랜트백은 친경쟁적 효과를 가질 수도 있음을 인정한다. 예컨대 그랜트백은 특허권자로 하여금 빨리 자기의 특허권을 실시허락함으로써 실시권자의 개량을 가능하게 하는 것이다. 독점금지 집행자들은 현재 그랜트백은 친경쟁적일 수도 반경쟁적일 수도 있다고 평가하고 있다.⁸⁸⁾ 전술한 과거의 독점금지원칙에 의하게 되면, 친경쟁적인 그랜트백을 저지할 수 있고, 따라서 특허기술을 이용하는 혁신을 저지할 수도 있다.

(2) 현행 특허제도 평가와 입법부에 대한 권고

FTC보고서는 미국 특허시스템은 대부분 경쟁정책과 적절한 균형을 이루고 있다고 본다. 특허가능성의 법적 기준은 대체로 경쟁과 부합되고, 적절하게 해석하면, 혁신, 그것의 상업적 개발 또는 그것의 공시에 대한 유인을 제공하기에 필요한 경우에만 특허권을 부여하고 있다는 것이다. 의회는 특히 특허출원의 공개를 활성화함으로써 경쟁을 보호하는 새로운 규정을 제정하여 왔다. 대부분의 특허쟁송의 유일한 불복기관인 연방순

87) Merges & Duffy, *Patent Law and Policy: Cases and Materials*, at pp.644~646.

88) U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, § 5.6 (1995.4.6), reprinted in 4 Trade Reg. Rep. (CCH) ¶ 13,132, available at <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.htm>.

회향소법원⁸⁹⁾은 여러 가지 특허법의 요소에 대하여 안정성과 증가된 예측가능성을 제고하기 위하여 노력하여 왔다. 이러한 결과로 법적 불확실성을 감소시키고 안정적 사업계획수립을 촉진하여 왔다. 미국 특허상표청(the Patent and Trademark Office: PTO)은 새로운 형태의 특허를 주도적으로 취급하고 특허의 품질을 제고하고 절차를 합리화하기 위한 21세기의 전략플랜을 발표하였다.⁹⁰⁾ 현재의 특허시스템에 장점도 많지만 청문회의 다수의 참여자들은 여러 형태로 특허시스템이 경쟁정책과 균형을 이탈하였다는 심각한 우려를 표시하였다. 본의 아니게 반경쟁적 효과를 가질 수 있는 낮은 특허품질과 법적 기준과 절차는 시장지배력을 발생시킬 수 있고 부당하게 비용을 증가시킬 수 있다. 그러한 효과는 혁신을 촉진할 경쟁을 저해할 수 있다. FTC보고서는 그와 같은 우려를 해소하기 위한 법적 기준, 절차 및 특허제도의 장치 등에 관한 다음과 같은 몇 가지 권고를 하고 있다. 권고1부터 권고6까지는 중대한 경쟁상 우려를 야기하며 혁신을 저해할 수 있는 문제성 있는 특허(questionable patent)⁹¹⁾를 제소하는 데 사용되는 절차와 추정제도에 초점을 맞춘 것

89) United States v. LSL Biotechnologies, Inc., 2002-2 Trade Cas. (CCH) ¶73,836 (D. Ariz. 2002).에서, 법원은 (국내에서의 행위에 관하여서는) 제소를 특정하지 못하였다는 이유로, 그리고 (국외에서의 행위에 관하여서는) 재판권의 부존재를 이유로 피고가 한 각하신청을 인용하였다. 법무부는 미국 기업인 LSL과 이스라엘 기업인 Hazera간의 라이선스협정상의 영업금지조항을, 그것이 Hazera가 저장수명이 긴 토마토 종자를 개발하는 것을 정당한 이유없이 제한하는 점에서, 서면법 제1조 위반이라고 주장하였다. Id. at 94,823. 법무부는 외국(멕시코)을 포함하는 관련시장을 주장하였다. 법원은 “관련지역 및 상품시장의 명백한 획정이 없는 당법원이 어떤 구제책을 판결하기 불가능하다”는 이유로 기각하였다. Id. at 94,825.

법원은 “국제무역독점금지촉진법(the Foreign Trade Antitrust Improvements Act)하에서, 원고는 연방법원이 청구에 대하여 사물관할권을 갖도록 하기 위해서 기본적인 통상조항보다 더 높은 기준을 충족하여야 한다.”고 설명하였다. Id. 법원은 이 강화된 기준하에서, “영업금지계약조항이 (외국)시장에서의 혁신과 가격에 미치는 효과”는 필요한 “미국 국내통상에 직접적인 영향”을 미치지 않는다고 설명하였다. Id. at 94,826. 법무부는 법원의 결정에 대하여 제9순회법원에 불복하였다. United States v. LSL Biotechnologies, Inc., No. 02-16472 (9th Cir. 2002.9.23)(brief of Appellee United States of America), www.usdoj.gov/atr/cases/f200200/200243.htm.

90) United States PTO, *The 21st Century Strategic Plan*, at: www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/index.htm.

91) 문제 있는 특허는 무효일 수 있는 특허 또는 과도하게 넓은 청구항(claims)을 내

이고, 권고7부터 권고10까지는 경쟁상 우려를 야기하는 기타의 특허법 및 절차의 개선에 관한 것이다.

【 권고 1 】

미국 특허상표청(PTO)이 권고하는 것처럼, 특허권 부여 이후의 (post-grant) 특허의 유효성심사와 특허의 무효성 주장을 특허상표청에 할 수 있도록 허용하기 위한 새로운 행정적 절차를 창설하는 입법:

이것은 기업이 시간과 비용이 많이 소요되는 연방항소법원에 제소하지 않고도 특허의 무효성을 특허상표청에서 다룰 수 있는 새로운 행정적 절차를 창설할 것을 권고하는 것이다.⁹²⁾

【 권고 2 】

법원이 특허의 유효성을 다투는 청구의 심사시 입증의 정도를 “증거의 우세(preponderance of the evidence)”원칙에 기초하여 판결하도록 특정하는 입법:

이것은 미국 법원이 현재처럼 “명백하고 확신을 주는 증거(clear and convincing evidence)”원칙이 아니라 “증거의 우세”기준에 의하여 특허의 무효를 인정하는 것을 허용하도록 입법할 것을 권고하는 것이다.⁹³⁾

포한 특허를 가리킨다. 그러한 제소들은 경쟁상 중요성이 있는 특허들을 포함할 가능성이 높다.

92) 그러나 우리 특허법상으로는 그 특허에 일정한 하자가 있음을 이유로 누구든지 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일후 3월이 되는 날까지 特許廳長에게 特許異議申請을 할 수 있고(제69조), 利害關係人 또는 審査官은 特許無效審判을 特許審判院에 청구할 수 있다(제133조제1항). 다만 대법원은 “특허는 (일단 등록이 된 이상) 특허법상 마련된 (특허무효심판)절차에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 법원은 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도” 그 제조, 판매 등의 금지가처분신청절차와 같은 “다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라고 판단할 수 없다”고 하였다(대법원 1992.6.2. 선고 91마540 결정).

93) 미국법에서 민사소송상의 증명에 필요한 입증정도의 기준은 “證據의 優勢(preponderance of the evidence)”이며, 이는 51%의 신뢰성을 의미하는 것으로 일반적으로 인정되고 있다. “明白하고 確信을 주는(clear and convincing)” 증거기준은 증거의 우세기준보다 더 높이 입증될 것을 요구하는 것이나, 형사소송상의 유죄인정의 기준인 “合理的 疑心을 넘는(beyond a reasonable doubt)” 기준보다는 낮은 요구수준이다.

우리 법의 경우에 미국의 명백하고 확신을 주는 증거의 증명도에 비견할 만한 증거로는 특허소송의 재심청구의 일 요건인 동일하지 않은 “유력한 증거”에서 찾아 볼 수 있을 것이다. 대법원은 “구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제147조는 ‘이 법에 의한 심판 또는 항고심판의 심결이 확정등록되거나 판결이 확정되었을 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다’⁹⁴⁾고 하여 확정된 심결 또는 판결에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 재심판청구를 금지하는 一事不再理의 원칙을 규정하고 있는바, 여기서 동일증거라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만이 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하는 것이므로 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거를 새로이 제출한 경우에는 일사부재리의 원칙에 저촉된다고 할 수 없다”⁹⁵⁾고 판시하였다.

그 밖에 우리 특허법 제127조(침해로 보는 행위)⁹⁶⁾, 제128조(손해액의 추정등)⁹⁷⁾, 제129조(생산방법의 추정)⁹⁸⁾⁹⁹⁾, 제130조(과실의 추정)¹⁰⁰⁾

94) 현재의 특허법상 이에 상응하는 조항은 제163조이다. 동조는 “이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정한다.

95) 대법원 1991.11.26. 선고 90후1840 판결. 다음 판결들도 같은 입장이다. 대법원 1987.7.7. 선고 86후107 판결; 1990.2.9. 선고 89후186 판결; 1991.1.15. 선고 90후212 판결.

96) 第127條 (침해로 보는 행위) 다음 各號의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 特許權 또는 專用實施權을 침해한 것으로 본다.

1. 特許가 물건의 發明인 경우에는 그 물건의 生産에만 사용하는 물건을 生産·讓渡·貸與 또는 輸入하거나 그 물건의 讓渡 또는 貸與의 請約을 하는 행위
2. 特許가 방법의 發明인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 生産·讓渡·貸與 또는 輸入하거나 그 물건의 讓渡 또는 貸與의 請約을 하는 행위

97) 第128條 (損害額의 推定等) ①특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는

등의 看做 또는 推定제도는 특허권자의 보호를 위하여 입증책임이 있는 사실의 증명부담을 경감시키기 위한 것들이다.

전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

② 特許權者 또는 專用實施權者가 故意 또는 過失에 의하여 자기의 特許權 또는 專用實施權을 침해한 者에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 損害의 賠償을 請求하는 경우 權利를 침해한 者가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 額을 特許權者 또는 專用實施權者가 받은 損害의 額으로 推定한다.

③ 特許權者 또는 專用實施權者가 故意 또는 過失에 의하여 자기의 特許權 또는 專用實施權을 침해한 者에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 損害의 賠償을 請求하는 경우 그 特許發明의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 額을 特許權者 또는 專用實施權者가 받은 損害의 額으로 하여 그 損害賠償을 請求할 수 있다.

④ 제3항의 規定에 불구하고 損害의 額이 同項에 規定하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 損害賠償을 請求할 수 있다. 이 경우 特許權 또는 專用實施權을 침해한 者에게 故意 또는 重大한 過失이 없는 때에는 法院은 損害賠償의 額을 正함에 있어서 이를 참작할 수 있다.

⑤ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

98) 제129조 (생산방법의 추정) 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다. 다만, 그 물건이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건
2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 물건

99) 대법원은 “특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품”일지라도, “특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하고, 위 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다”는 입장이다(대법원 2001.1.30. 선고 98후2580 판결; 대법원 2002.11.8. 선고 2000다27602 판결).

100) 대법원은 “특허법 제130조는 ‘타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.’라고 규정하고 있는바, 그 취지는 특허발명의 경우 그 내용이 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려질 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서의 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다”고 설치하였다(대법원 2003.3.11. 선고 2000다48272 판결).

【 권고 3 】

특허상표청의 심사시 어떤 특허가 “자명하지 않은(obvious)” 발명에 부여된 것인지 여부를 평가하는 법적 기준을 강화하는 것:

- a. “商業的 成功(commercial success)”기준¹⁰¹⁾을 적용함에 있어 1) 상업적 성공이 청구된 발명이 진보성이 있는 것인지에 관한 유효한 지표인지 여부를 사건별 특수성에 기초하여 평가하고, 2)특허청구된 발명이 상업적 성공을 유발할지 여부를 입증할 책임을 특허출원자에게 부담시키는 것.
- b. “提示(suggestion)”기준¹⁰²⁾을 적용함에 있어, 사실상 그 기술분야에서 통상의 기술을 가지고 있는 자의 독창성과 문제를 해결하는 기술과 부합하는 先行技術의 참조를 결합하거나 수정하는 능력을 전제하는 것.

【 권고 4 】

특허상표청의 심사를 강화하여 문제성있는 특허가 부여되지 않도록 특허의 품질을 제고하기 위하여 특허상표청에 필요한 예산·인력 등을 증액·지원하는 것.¹⁰³⁾

101) 일찍이 미국 연방대법원은 특허요건인 진보성의 판정을 위하여 상업적 성공도 고려할 수 있다고 판시한 바 있다. Mineral Separation, Ltd. v. Hyde, 242 U.S. 261 (1916). 이에 따라 현재 미국 연방순회법원은 상업적 성공을 특허요건인 진보성 판단의 자료로 인정하고 있다.

102) 제시기준도 진보성의 판단을 위하여 사용하는 기준의 하나로서, 특허출원된 발명의 결합이나 변종이 이미 선행기술에서 제시되었는가 심사하여 그것이 인정되면 진보성을 부정하는 것이다.

103) 미국 대통령자문 특허심사 검토위원회는 오래 전부터 PTO에 특허품질을 제고하기 위하여 예산을 더 지급할 것을 권고하여 왔다고 한다. The Advisory Commission on Patent Law Reform, Report to the Secretary of Commerce (1992.8), at: <http://world.std.com/obi/USG/Patents/overview>; Report of the Industrial Subcomm. for Patent and Information Policy of the Advisory Comm. on Industrial Innovation, Report on Patent Policy (1979). 2002년 특허공공자문위원회(the Patent Public Advisory Committee)는 PTO가 “부여된 특허의 품질에 중대한 영향을 미치는, 자원부족의 위기상황을 맞고 있다”고 경고하였다. Patent Public Advisory Committee, Annual Report 6 (2002.11.29), at: <http://www.uspto.gov/web/offices/com/advisory/acrobat/ppac>. FTC도 PTO

【 권고 5 】

특허상표청규칙을 다음과 같이 일부 개정할 것과 미국 특허상표청의 이른바 “21세기 전략계획”의 일부 내용을 실행할 것:

- a. 특허심사관(examiner)의 요청에 의하여 특허출원인이 자기가 참조한 관련 선행기술을 기재하여 특허심사관에게 제출하도록 요구하도록 PTO규칙을 개정할 것:

일부 청문회 참가자들은 특허출원인들은 정보를 숨기기보다는 오히려 심사관들에게 다수의 선행기술을 인용하여 제출하는 경향이 있음을 지적하였다.¹⁰⁴⁾ PTO의 21세기 전략플랜의 2002년 버전은 20개 이상의 선행기술을 인용하는 출원인들에게 그 인용의 중요성을 설명하는 진술을 제공할 것을 요구할 것을 제안하고 있었지만, PTO는 이 안을 철회하였다.¹⁰⁵⁾ FTC의 제안은 PTO의 원안보다 약간 완화된 것인데, 심사관이 요청하는 경우에 출원인이 중요성을 진술하도록 요구하자는 것이다. 이 진술은 선행기술 참조의 가장 중요한 부분을 식별할 수 있도록 특허출원인의 지식기반을 보다 완전히 동원함으로써 심사관의 질 높은 특허심사를 할 능력을 실질적으로 증대시킬 수 있을 것이다.¹⁰⁶⁾

가 특허심사의 질을 담보할 수 있는 충분한 예산을 지급받을 것을 강력하게 권고하였다. 이 권고는 아마도 우리의 실정에도 마찬가지로 유효할 것으로 예상된다.

104) Kesan 10/25 at 60~61.

105) United States PTO, 21st Century Strategic Plan, Mandatory Information Disclosure Statements (IDS), p-09 at 3 (2002.6.3). at: <http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/index.htm>.

106) 특허출원인이 당해 발명의 선행기술에 관하여 조사하여 특허명세서에 기재하도록 하는 방식과 특허심사관이 그것을 조사하여 특허명세서에 기재하도록 하는 방식간에는 반드시 어느 하나가 우수하다고 단정하기 어렵게 하는 측면이 있다. 유럽의 방식인 후자의 방식은 특허출원인 입장에서는 자기가 선행기술을 조사하는 비용을 모두 지출하지 않아도 된다는 장점이 있으나 특허등록을 서두르는 입장에서라면 자기가 신속하게 조사할 때에 비하여 특허심사관의 조사시 대체로 더 오랜 시간이 걸릴 개연성이 있다. 전자는 그와 반대일 것이다. 그러나 그렇더라도 이러한 경우에 다소 시간이 걸리더라도 조사경비를 절감하는 방안과 경비를 많이 지출하더라도 조사시간을 단축하는 방안 가운데 어느 쪽이 개개의 특허출원인에게 더 유리할 것인가 하는 것은 그 가 실제 처한 사정에 따라 달리 판단될 문제이다. 우리의 경우에는 특허출원인이 특허명세서에 선행기술을 의무적으로 기재하도록 되어 있지는 않다.

- b. 특허심사관이 미국 특허상표청규칙 제105조에 의한 심문권을 보다 적극적으로 행사하여 출원인으로부터 완전한 정보를 획득하기 위하여 사용하도록 촉진하고, 사후의 합리적인 변경사항에 관한 수정·보충(reasonable follow-up)을 허용하도록 특허상표청규칙 제105조를 개정할 것:

PTO 규칙 제105조는 심사관에게 “특허심사시 주제의 적절한 심사나 취급에 합리적으로 필요할 정보”를 요청할 권한을 부여한다.¹⁰⁷⁾ FTC는 PTO가 심사관의 질의를 보다 자주 그리고 보다 포괄적으로 사용하도록 노력을 집중하도록 권고하였다. “특허품질은 높이고 심사관의 작업량은 경감시키려면”, 출원인이 가지고 있는 지식을 더욱 많이 수집할 필요가 있는데, 출원인들은 통상 “심사관보다 그 기술에 관하여 더 많이 알고, 어디에서 필요한 것을 찾을 수 있을지를 알기 때문이다.”¹⁰⁸⁾ 그러나 이를 더욱 개선하려면, PTO규칙 제105조는 출원인이 “심사관의 질문에 대한 답을 모른다”거나 필요한 정보가 “요청된 자에게서는 입수할 수 없다”고 회신하는 경우에는 현재처럼 심사관이 보충해야 하는 응답으로 취급¹⁰⁹⁾할 것이 아니라, 완전한 회신으로 인정하지 않도록 개정될 필요가 있다고 한다.

- c. 일부 특정분야에 대한 PTO의 이른바 “제2감지장치(second-pair-of-eyes)”, 즉 이중심사제도를 확장하는 미국 특허상표청의 “21세기 전략계획”상의 개선방안의 실행:

이른바 제2감지장치 심사는 미국 특허상표청이 특허심사관이나 특허심사관의 감독관이 장래 주목할 것이 필요한 쟁점을 표시하고 이를 이중심사할 수 있게 하는 것이다. PTO는 처음에 이 방법을 사업방법특허(business method patent)의 질을 제고하기 위하여 사용한 바 있는데, 특허제도의 관계자들로부터 좋은 평가를 받았다. FTC는 이 프로그램을 반도체,

107) 37 C.F.R. §1.105.

108) FTC 청문회 자료, *Patentable Subject Matter - Business Method and Software Patents* (Jeffrey Kushan 발언부분), (2002.4.11) at p. 89.

109) 37 C.F.R. §1.105.

소프트웨어, 바이오기술 및 기타의 새로이 부상하는 신기술 등 실질적 경제적 중요성을 갖는 분야에 확대 도입하는 것이 이들 가장 중요한 분야에서 특허의 품질을 획기적으로 높여 줄 것으로 보인다.

d. PTO가 “지적재산권에 대한 公益과 특허출원자의 私益을 형량한다”는 인식을 지속적으로 실행하여야 함:

특허상표청은 공익의 관리인으로서 기능하는 것이지, 특허출원인의 이익만을 위하여 종사하는 것이 아니라는 것이다. 특허상표청은 혁신, 발명의 공시 및 상업적 개발을 촉진하기 위하여 유효한 특허를 부여하는 것은 물론, 불필요한 비용을 추가적으로 발생시키고 시장지배력을 발생시킬 수 있는 무효인 특허로부터 공익을 보호하는 사명을 지고 있다는 것이다.¹¹⁰⁾

【 권고 6 】

특허가능한 주제, 즉 특허대상의 범위를 확대하기 전에 가능한 비용 및 편익분석과 함께 경쟁에 대해 미칠 수 있는 해악도 고려하여야 함:

미국 특허법 제101조는 “새롭고 유용한 공정(process), 기계장치(machine), 제조물(manufacture), 조성물(composition of matter)의 발명 또는 발견 그리고 이것들의 새롭고 유용한 개량은 특허를 받을 수 있다”고 규정하고 있다.¹¹¹⁾ 이처럼 넓은 의회의 위임에도 불구하고, 법원은 오랫동안 일정한 형태의 발명은 특허를 받을 수 없다고 판시하여 왔다. 전통적인 커먼로상 특허가 부여되기에 부적격한 예외에는 자연현상, 추상적인 지적 개념, 정신적 단계, 실질적인 실용적 응용을 하지 못하는 수학적 알고리즘, 저작물 및 사업방법 등이 속하였다.

110) 특허심사관이 전단의 의무(혁신, 발명의 공시 및 상업적 개발을 촉진하기 위하여 유효한 특허를 부여하는 것)를 진다는 것은 특허제도의 본질적 측면으로 당연히 인정될 것이다, 후단의 의무(불필요한 비용을 초래하고 시장지배력을 생성할 수 있는 무효인 특허로부터 공익을 보호하는 것)는 독점규제법적 차원에서의 요구로서, 본래의 특허제도의 목적과 표면상 일치하지 않으며 그 점에서 반대론도 제기될 수 있을 것이다. 그러나 특허요건 불비의 발명에 특허를 부여하는 것은 불합리한 경쟁제한을 통하여 궁극적으로 혁신의 저해를 가져올 것이다.

111) 35 U.S.C. §101.

그러나 지난 25년간 미국에서 특허가능한 주제의 범위는 상당히 확대되어 왔다. 예컨대 연방대법원은 1980년대의 두 개의 기념비적인 판결을 통하여 인위적으로 배양한 미생물(man-made, living microorganisms)¹¹²⁾ 과 컴퓨터 소프트웨어¹¹³⁾가 미국 특허법 제101조에 의한 특허적격 주제에 해당한다고 판시하였다. 1999년에, 연방순회법원은 사업방법(business method)도 특허대상이라고 판시하였다. 일부 청문회 참가자들은 컴퓨터 소프트웨어나 사업방법에 대한 특허는 그것들의 혁신, 상업적 개발 또는 공적 공시를 위하여 필요하지 않다고 주장하였다.¹¹⁴⁾ 그러나 다른 이들은 이에 동의하지 않았다. 일부는 소프트웨어와 사업방법은, 특히 그 영역에서의 혁신이 선행하는 작업에서 점차 형성된다는 점에서, 이에 대한 특허부여는 심각한 경쟁상 우려를 야기하고, 혁신을 지연시킨다고 주장하였다. 이것은 혁신과 상업적 개발을 촉진하기보다 방해할 특허의 덩불이 생길 여지를 가진다는 것이다.

FTC는 특허가 “과학과 유용한 기술의 성장을 촉진한다”는 헌법의 정신은 미국 특허법 제101조에 의거한 특허적격 주제의 범위를 해석함에 있어서 고려하여야 한다고 강조하였다. 위정자들은 일정한 주제에 대하여 특허를 허락하는 것이 실상 과학과 기술의 성장을 촉진하는지 아니면 혁신을 효과적으로 확산시킬 경쟁을 저해할 것인지 여부를 검토하여야 한다는 것이다. 그러한 고려가, 자연현상이나 추상적 지적 개념 같은 것에 대한 특허에 의한 보호는 과학과 유용한 기술의 성장을 촉진하지 않는다는 특허적격 주제에 관한 역사적 해석과 부합되는 것이라는 것이다. FTC는 장래에 이러한 쟁점에 대하여, 특허적격 주제의 범위를 확장하기 이전에, 다른 가능한 비용 및 편익외에 혁신을 확산하는 경쟁에 대한 가능한 해악을 고려하는 것이 매우 바람직하다고 지적하였다.¹¹⁵⁾

112) *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980).

113) *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981).

114) Robert M. Hunt, *You Can Patent That? Are Patents on Computer Programs and Business Methods Good for the Economy?*, Q1 Business Review 5, 14 (2001).

115) 이 쟁점에 관해서는 미국법과 우리법의 입장은 아주 상이할 수 있다. 우리 특허법은 특허의 대상인 “발명”이라 함은 “自然法則을 이용한 技術의 思想의 創作으로서 高

【 권고 7 】

특허 출원후 18개월 경과시 모든 특허신청을 공표하도록 하는 입법의 필요성:

미국 특허법상 비교적 최근까지, 특허는 부여된 후에만 공개되었고, 특허신청사실은 공개되지 않았다. 특허신청의 출원일로부터 특허의 부여 사이의 기간 동안, 출원인의 경쟁자는 나중에 특허가 부여되면 그것이 특허침해가 되거나 로열티를 지급해야 한다는 것을 모른채 상품을 개발하여 시판하기 위한 상당한 투자를 할 수도 있었다. 이 시나리오는 사업계획을 망치고, 혁신에 대한 유인을 제한하고 경쟁을 위축시킬 수 있었다.

비교적 근래에 개정된 조항에 의하면, 미국에서만 접수하는 경우를 제외한 대부분의 특허출원은 출원접수후 18개월 이후에 공개되도록 요구하고 있다. 특허출원인은 궁극적으로 특허가 부여되면, 법상 로열티조항에 의하여 자신들의 발명이 복제되지 않도록 보호받게 된다. 이 새 절차는 이른바 “잠복 특허(submarine patents)”의 문제를 감소시킬 뿐 아니라, 경쟁사업자들의 사업상 확실성을 증가시키고 합리적 계획수립을 촉진할 것이라고 한다. 이러한 이유로 청문회 참석자들은 미국 국내적으로만 접수된 특허의 경우에도 경쟁상 중요성을 가질 수 있기 때문에, 이들 특허에도 이 출원 18개월후 공개 요건을 확대할 것을 주장하였다.¹¹⁶⁾

度한 것”을 말한다(제2조제1호)고 규정한다. 비록 우리법이 “無性的으로 반복생식할 수 있는 變種植物의 발명”에 대해서도 植物發明特許를 인정하고 있기는 하지만(제31조), 특허허용범위가 상당히 제한적이어서, 기본적으로 유용한 기술에 대해서 거의 무제한적으로 특허를 부여하고 있는 미국법의 경우와 같이 특허적격 주체의 과대성이 문제되기 보다, 革新을 위하여 특허허용범위를 확대하여야 한다는 입론이 필요한 상황으로 볼 여지가 많기 때문이다.

116) 우리 특허법상으로는 특허청장은 특허출원일로부터 1년6월이 경과한 때 또는 특허출원일로부터 1년 6월이 경과하기 전이라도 출원인의 신청이 있는 때에는 산업자원부령이 정하는 바에 따라 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 出願公開를 하여야 한다(제64조). 특허출원인은 出願公開가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있고, 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게, 특허출원인은 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록시까지의 기간동안 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급

【 권고 8 】

계속된 또는 기타의 유사한 신청에서 처음 소개된 일정한 특허청구항에 의존하는 침해주장으로부터 당사자를 보호하기 위한 관여나 선사용자의 권리를 창설하는 입법:

특허신청의 발간 이후에, 신청자는 그 청구항의 보정을 계속할 수 있다. 이 청구항 보정(claim amendment)절차를 통하여, 18개월 후에 당초 출원공개된 것보다 넓은 청구항을 진술한 특허도 여전히 나타날 수 있다. 만일 출원인이 특허신청기간을 확장하기 위하여 지속적인 신청을 한다면, 반경쟁적 효과의 가능성이 증가된다. 실로, 일부 패널리스트들은 일부 출원인들은 확장된 기간동안 계류된 신청을 지속하고, 관련시장에서의 개발을 감시하다가, 경쟁자들이 자신의 상품에 상당한 투자를 한 후에 자신들의 청구를 수정하여 경쟁자들의 상품을 덮에 빠뜨린다고 주장하였다. 특허개혁 노력은 경쟁자의 상품을 붙잡기 위하여 청구항을 기회주의적으로 확장하는 것에 대한 구제에 초점을 맞추어 왔다.

청구항을 보정하거나 지속적으로 신청하는 것에 적법한 이유가 존재할 수 있다. 청구항의 기회주의적 확장에 대한 구제안은 또한 그와 같은 적법한 사용도 보호하여야 한다. 관여(intervening)와 선사용권(prior use right)¹¹⁷⁾을 창설하는 것이 가장 직접적으로 이 균형을 잡을 수 있을 것이다. 그것은 적법한 지속적 신청의 필요성에 간섭하지 않고 잠재적인 경쟁상 문제들을 치유할 것이다. 그러한 권리는 오직 지속적 신청이나 그와 유사한 신청 때문에 특허를 침해한 발명가와 사용자에 대한 피난처가 될 것이다. 그러한 보호는 당해 상품이나 공정이 보정된 청구항이 발간되기 전에 개발되거나 사용되었을 것을 조건으로 한다.

을 청구할 수 있다(제65조). 따라서 우리의 경우는 이러한 권고와 무관하다.

117) 우리 법의 경우에는 “특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 안에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 通常實施權을 가진다(특허법 제103조)”고 이미 先使用에 의한 通常實施權제도를 마련하고 있다.

【 권고 9 】

특허권자로부터 침해자에 대한 구두나 서면의 통지 또는 침해자가 특허대상임을 알면서 특허권자의 발명을 의도적으로 복제하는 경우에 3배 배상이 인정될 수 있는 고의의 특허침해책임을 인정하는 입법:

미국 법원은 피고의 고의의 특허침해(willful infringement)에 대하여 3배까지의 손해배상을 명할 수 있다. 일부 청문회 참가자들은 사업계획서 3배배상 때문에 경쟁자들의 특허에 관하여 일부러 알아보지 않는다고 설명하였다. 그러나 사업자가 경쟁자의 특허에 관하여 알아보지 않는 것은 사업이나 연구전략 등을 위협하게 할 수 있고, 노력의 낭비적인 중복을 촉발시킬 수 있고, 특허공시에서 파생되는 혁신의 추종을 지연시키고 경쟁의 개발을 위축시킬 수 있다.

고의 침해로 인하여 3배배상을 하지 않도록 일부 사업자들이 경쟁자들의 특허에 관하여 열람하지 않는 것은 문제이다. 그럼에도 불구하고, 침해자들이 특허권자들의 제소로 손해를 배상할 가능성이 적어서 고의나 의도적인 타인의 특허대상인 발명을 침해하여 수익을 올리게 허용되어서는 아니된다. FTC의 권고는 공시가치를 위해서 기업들이 특허를 열람하도록 허용하고 잠재적 침해 쟁점을 인식하게 하기 위하여 특허범위에 관하여 홍보하지만, 특허권자와 경쟁 양자를 모두 보호하는 고의성법리(viable willfulness doctrine)는 존치시키는 것이다.

【 권고 10 】

특허법상 결정에 관한 경제적 이론과 경쟁정책적 우려 등의 고려 확대:
연방대법원은 특허법의 정책지향적 해석의 여지가 존재한다는 판결을 내렸다.¹¹⁸⁾ 특허법과 경쟁법간의 적정한 균형을 발견하기 위해서, 그러한 정책지향적 해석은 필수적이다. 지난 25년간, 경제적 사고가 독점금지법에 구현됨으로써 독점금지법과 경쟁정책의 발전을 실질적으로 증진시킨 중요한 해안이 제공되었다. 연방순회법원과 PTO는 또한 정책결정에 있어 경제적 통찰의 고려와 구체화를 통하여 상당한 혜택을 입을 수 있었다.

118) Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966).

(3) 연방거래위원회의 개선노력 계획

많은 청문회 참여자들은 특허와 경쟁기관들이 서로 다른 세계에 속하고 상호작용하지 않는 것처럼 보이는 데 대하여 우려를 표하였다. 특허 실무자들과 학자들은 특허기관들이 경제적 학습이나 경쟁상 우려에 관하여 항상 완전히 이해하거나 수용하지는 않는 점에 우려를 표하였다. FTC는 상호작용의 증가는 특허기관과 경쟁기관간의 더 나은 이해와 소통을 육성하기 위하여 바람직할 것으로 보았다. 따라서 FTC는 독점금지 기관과 특허기관간의 의사소통을 증가시키기 위하여 다음과 같은 단계적 절차를 추진할 것임을 밝혔다.

【1 단계】

FTC는 관련상황에서 자문의견서(amicus briefs)를 작성함으로써 경쟁주창자로서의 역할을 증대시킬 것임:

FTC는 특허법과 독점금지법간의 교차선에 놓인 사건은 물론, 경쟁에 영향을 미칠 수 있는 중요한 특허사건들에서 자문의견서의 작성을 쇄신할 것이라고 하였다. 그러한 사건들이 공익에 큰 위협을 부담시킬 때에는, FTC는 소비자후생을 위하여 일정한 쟁점의 합의에 관한 전망을 제시하기 위하여 자문의견서를 접수시킴으로써 공익에 기여할 수 있을 것이다.

【2 단계】

적절한 상황에서, FTC는 경쟁상 우려를 야기하는 문제 있는 특허에 대하여 PTO director에게 재심을 요청할 것임:

FTC는 집단소송문제가 기업이 문제 있는 특허에 대하여 이의하는 것을 단념시킨다고 보았다. 승소하더라도 제소기업만이 아니라 모든 관련 기업들에게 혜택을 주게 되기 때문에, 많은 경비가 지출되는 소제기를 할 유인이 개별 기업에는 존재하지 않는다. 따라서 대개의 기업은 특허의 유효성에 관하여 제소하는 대신에, 단순히 그것을 특허권자로부터 라이선스하고 만다. 그러나 FTC는 전체 산업과 소비자에 미치는 문제 있

는 특허의 비용을 고려할 수 있고 이 협력문제를 해결할 수 있다. 제한적인 경우에는 FTC는 그렇게 할 것이라고 밝혔다.

【 3 단계 】

FTC는 특허기관과 독점금지기관간의 의사소통을 증가시킬 것임:

기관간 의사소통을 증진시키는 하나의 방법은 FTC와 DOJ의 독점금지국과 PTO간에 연락위원회(Liaison Panel)를 설치하는 것이다. 다른 방법은 PTO내에 경쟁보호국(Office of Competition Advocacy)을 설치하는 것이다. 이러한 기관은 적절하다면 정책결정의 가능한 경쟁상효과와 경제적 결과에 관하여 PTO 정책결정자들을 조언할 수 있을 것이다. 마지막 방안은 의회가 특허공익자문위원회(Patent Public Advisory Committee: P-PAC)에 경쟁전문가와 경제학자들을 포함하도록 입법하도록 요청하는 것이다.

【 기 타 】

FTC는 기관간 의사소통을 증가시키기 위하여 PTO및 기타의 특허관련기관들과 긴밀하게 업무를 수행하려고 하며 FTC의 권고들에 대한 논의와 실행에 모든 당사자들을 참여시키려고 한다는 것을 밝혔다.

제 2 절 일 본

1. 관련규정의 개정경과

일본 독점금지법은 지적재산권의 행사에 대하여 동법의 적용제외사유의 하나로 인정하고 있으며, 이는 우리나라 독점규제법과 유사한 입장이다. 하지만 전체 적용제외사유와 관련해서는 우리 법과 약간의 차이가 있다.

일본 독점금지법은 그 적용제외사유로서 종래 자연독점에 고유한 행위(구법 제21조)¹¹⁹⁾, 사업법령에 근거한 정당한 행위(구법 제22조)¹²⁰⁾, 불

119) 철도사업, 전기사업, 가스사업 기타 그 성질상 당연히 독점이 되는 사업을 영위하는 자가 행하는 생산, 판매 또는 공급에 관한 행위로서 그 사업에 고유한 것에 대하여는 동법을 적용하지 아니한다(제21조).

120) 특정한 사업에 있어서 특별한 법률이 있는 경우에 있어서, 사업자 또는 사업자단

황카르텔·합리화카르텔(구법 제24조의3, 제24조의4), 일정한 재판매가 격유지계약(법 제23조) 등에 대하여 규정하여 왔다. 이들의 적용제외 사유는 그 내용을 기준으로, “원래부터 경쟁정책이 타당하지 않는 것”으로서 적용제외 되고 있는 경우와 경쟁정책이 타당하지만 “(문화발전이나 산업발전과 같은) 다른 정책목적 때문에 적용제외되고 있는 경우”로 구분할 수 있다.¹²¹⁾ 전자는 독점금지정책의 한계를 규정하는 것이고, 독점금지정책과 모순되지 않는 것이나, 후자는 다른 정책목적 때문에 독점금지정책을 후퇴시키는 것에 의해 발생한 적용제외라고 보고, 전자를 독점금지정책의 本來的 限界, 후자를 後退的 限界라고 불리기도 한다.¹²²⁾ 자연독점에 고유한 행위, 사업법령에 근거한 정당한 행위 등이 전자에 속하고, 지적재산권의 행사행위, 소규모사업자의 협동조합의 행위, 불황카르텔·합리화카르텔, 일정한 재판매가격유지계약 등이 후자에 해당한다고 해석되었다.

일본공정거래위원회는 일본정부의 규제완화추진계획의 일환으로 종래 독점금지법에서 적용제외를 인정하고 있는 규정을 손질하여, i)사업법령에 근거한 정당한 행위, ii)불황카르텔, iii)합리화카르텔의 규정을 1999년 6월에 폐지하였다. i)의 폐지와 함께 그에 부속된 “독점금지법의 적용제외 등에 관한 법률”도 폐지하였다. 또한, 2000년 5월 자연독점에 고유한 행위의 규정도 폐지하였다.

2. 지적재산권의 행사행위

일본 독점금지법의 규정은, “저작권법, 특허법, 실용신안법, 의장법 또는 상표법이 권리의 행사로서 규정하는 행위”에는 적용되지 않는다(법 제21조).

체가 그 법률 또는 그 법률에 근거한 명령에 의하여 행하는 정당한 행위에는 동법을 적용하지 아니한다(제22조제1항). 전항의 특별한 법률은 별도로 법률에 의하여 지정한다(동제2항).

121) 佐藤一雄·川井克俊·地頭所五男, 『テキスト獨占禁止法 [新訂二版]』, (靑林書院: 2002), 233頁.

122) 今村成和, 『獨占禁止法 [新版]』, 194頁.

(1) 일본 독점금지법 제21조의 성격

일본의 학설은 일본 독점금지법 제21조의 해석에 관하여 다채로운 전개를 보인다.¹²³⁾ i) 創設規定說은 형식적으로 일용 지적재산권 권리의 행사행위와 독점금지법이 보호하는 경쟁질서와 모순이 되는 것에 대하여, 일본 독점금지법 제21조의 의의는 권리의 행사로 보이는 행위라도 형식적으로 독점금지법위반이 있는 때에는, 그 적용제외규정이 있는 것에 의하여 본래적이 아닌 특별히 후퇴적인 의미에 비추어 위반이라고 할 수는 없다고 주장하는 견해이다.

ii) 確認規定說은 형식적으로는 독점금지법위반이 되더라도, 지적재산권행사에 합당한 행위는 본래적으로 독점금지법은 적용되지 않는 것이고, 일본독점금지법 제21조는 이러한 것을 단순히 확인하는 의미로 규정되어 있는 것이라 보는 견해이다. 창설규정설은 일본공정거래위원회의 초기의 견해였으나 그 후 학설은 전개되다가 현재 통설은 확인규정설이다.

이외의 학설로서는 iii) 適用除外規定不要說, iv) 強要된 獨占說 등이 있다. 위의 iii)은 지적재산권의 배타적 사용의 보장은 物的 財産權의 경우와 다르지 않고, 또한 독점금지법 이외에 존재하는 전제로서의 제도이며, 그 의미에서 물적 재산권에 대하여 적용배제규정이 없고 독점금지법이 적용되는 것과 같기 때문에, 일본 독점금지법 제21조와 같은 규정은 차라리 불필요하다는 설이다. iv)는 정당하게 취득한 지적재산권의 행사에 의해 발생하는 불가피한 독점은, 이를테면 어쩔 수 없는 “강요된 독점(thrust-upon monopoly)”이고, 일본 독점금지법 제21조는 이를 당연히 허용하는 의미의 규정이라고 보는 설이다.

(2) 특허권실시계약의 조건에 대한 적용기준

특허권은 강한 배타성으로 인하여 독점금지법에 특히 관련이 깊은 지적재산권이다. 특허라이선스계약상의 여러 가지 경쟁제한적 계약조항에

123) 이하 일본학설의 소개는 佐藤一雄·川井克俊·地頭所五男, 『テキスト獨占禁止法 [新訂二版]』, (青林書院: 2002), 234~235頁.

대하여 독점금지법이 적용되는가 하는 해석론상의 문제에 주로 초점을 맞추어, 일본에서는 다양한 학설이 전개되고 있다.¹²⁴⁾

i) 그 점에 관한 전통적인 일본의 학설은 權利分與說이다. 이 입장은 라이선스부여권자의 특허권의 권리의 범위내에 본래 소유하고 있는 권리를 나누어 (예컨대 라이선스실시권자가 해당특허를 사용하여 제조하는 분야의 한정, 판매하는 지역의 한정, 특허의 유효범위내에서의 기간의 한정 등) 라이선스실시권자에게 실시허락하는 경우에는, 자기의 정당한 권리를 나누어 주는 것에 불과하기 때문에 원칙적으로 위반이 되지 않으나, 단지 행위의 태양에 의하여 실질적으로 불 때 경쟁에 악영향을 주는 경우에는 권리의 남용으로서 규제되는 경우도 없지 않다는 학설이다.

또한 ii) 不正競業防止趣旨逸脫說은 특허권에 대한 不正競業(이른바 모방이나 무임승차에 의한 권리의 침해)을 배제하는 것은 “권리의 행사”이고, 독점금지법의 관점에서조차 부당한 경쟁행위를 규제하는 것과 반드시 모순이 되지는 않는다고 본다. 그러나 특허라이선스에 대한 제한행위가 경쟁을 억압하려는 의도나 목적에 의해 행하여진 행위라면 그것은 부정경업을 배제하는 취지를 일탈하는 것이 되기 때문에 그 경우에는 권리의 행사로 인정되지 않고, 독점금지법이 적용된다는 설이다.

iii) 知的財産權制度의 機能維持說은 독점금지법은 경쟁질서의 유지를 목표로 하는 경쟁법의 일반법이고 지적재산권법은 특별법이며, 양자는 상호 배타적 관계에 있는 것은 아니고 상호보완관계에 있다고 본다. 그래서 특허권의 “권리의 행사”는 부당한 무임승차의 방지의 관점으로부터 정당하게 되는 본래적인 권리의 행사를 의미하지만, 그 침해행위는 독점금지법의 관점에서조차 불공정한 경쟁수단이 된다. 그 경우에는 무임승차방지라는 지적재산권의 보호제도의 취지를 일탈하는 행위는 권리의 행사로는 인정되지 않으며 독점금지법이 적용된다는 학설이다.

iv) 實施許諾의 인센티브保有說은 자기가 개발한 기술에 대하여 자기가 그 권리를 행사하는 경우는 권리의 본래적 행사이지만 그것에 대하여 특허 라이선스계약은 반드시 권리의 본래적인 행사와 관계되는 것은 아니

124) 이하 일본학설의 소개는 佐藤一雄·川井克俊·地頭所五男, 앞의 책, 235~237頁; 服部育生, 『比較・獨占禁止法』(泉文堂: 2002), 374~376頁.

므로 독점금지법이 적용된다. 이 경우에 특허라이선스의 인센티브보유의 관점이 중요하고, 특허라이선스가 행하여지지 않은 경우의 경쟁촉진이 되지 않는 손실과, 특허라이선스에 수반된 경쟁제한적 손실과를 비교형량하여, 전자가 상회하는 경우에는 규제하지 않게 된다고 한다. 이 입장에서는 지적재산권의 보호제도의 취지인 자기의 개발노력에 의해 성과를 보호하는 권리가, 우선 자기실시라는 형태로 사용되는 경우에는 그것을 독점으로서 규제하는 것은 있을 수 없는 일이라고 본다. 다만 그것이 특허라이선스라고 하는 형태로서 다른 이에게 사용을 허가하는 경우에는, 독점은 후퇴하고 경쟁이 촉진되는 경향을 낳게 되므로, 경쟁정책상으로도 바람직하고, 이 라이선스의 인센티브를 손상하는 정도에 대하여, 가능한한 경쟁제한적인 특허라이선스조항을 경쟁제한적 규제의 관점에서 배제하는 것이 바람직한 것이 된다고 한다.

위의 i), ii)의 학설은 지적재산권법의 관점에서 일본 독점금지법의 적용관계를 논하는 학설이고, iii), iv)의 학설은 일본 독점금지법에 의한 경쟁질서의 유지의 관점에 중점을 두고 문제를 논하는 학설이다. 따라서 본고의 입장에서는 iii), iv)의 학설에 더 호감이 간다.

지적재산권제도와 독점금지법과의 관계에서는 전자의 취지를 살리면서 후자의 목적을 최대한으로 추구하는 것이 문제의 요점이다. 독점금지법이 적용되지 않는 것은 “권리의 행사로 인정되는 행위”이고, 따라서 권리의 행사로 인정되는 행위와 그렇지 않은 행위와의 한계가 문제된다. 그 구별기준으로서 일본공정거래위원회는 1989년2월에, “특허·노우하우라이선스계약에 있어서 불공정거래방법의 규제에 관한 운용기준”을 제정·공표하여 사용하여 오다가 1999년 7월에 새로이 “특허·노우하우라이선스계약에 관한 독점금지법상의 지침”을 제정·공표하였다.

독점금지법 제정 당시에는, 특허법 등에서 인정되는 권리내용의 실현 행위는 그것이 형식적으로 독점금지법의 법익을 침해하는 것이어도, 독점금지법상의 정당한 것으로서 그 적용을 제외하는 것으로 해석되고 있었다.¹²⁵⁾ 말하자면 독점금지법 제21조는, 불황카르텔이나 합리화카르텔

125) 服部育生, 『比較・獨占禁止法』(泉文堂: 2002), 374頁.

의 적용제외와 같은 형태로, 다른 정책원리(문화발전이나 산업발전)에 의해 예외적으로 독점금지법의 적용이 후퇴하는 것으로 이해되고 있었다. 지적재산권의 행사로 인정되는 행위(그 범위는 지적재산권법의 해석에 의한다)에 대하여는, 설령 그것이 독점금지법 제3조(사적 독점 또는 부당한 거래 제한의 금지)나 제19조(불공정한 거래방법의 사용금지)에 위반된다고 하여도, 독점금지법의 적용이 제외되는 것으로 되었다. 즉, 지적재산권의 행사를 본래적 행사(물권적 권리의 행사)와 비본질적 행사(채권적 권리의 행사)로 구별하여, 전자에 대하여는 권리남용의 법리를 개입하여 판단을 하는 해석이 유력하게 주장되게 되었다. 즉, 본래적 행사는 원칙적으로 독점금지법의 적용을 제외하지만, 권리의 남용을 구성하는 경우에는 예외적으로 독점금지법이 적용된다고 한다. 시장경쟁에 악영향을 미치는 때에 권리남용에 해당하는 것으로 해석한다면, 독점금지법 제21조는, 제3조나 제19조가 금지하고 있는 독점금지법의 법익을 침해하는 성격의 행위에 대하여 적용제외하는 것을 인정하지 않는 것이 된다.

제 3 장 지적재산권의 정당한 행사의 기준

제 1 절 정당성과 부당성 평가의 기준

우리 독점규제법은 동법의 적용제외 영역을 제12장에서 일반적인 원칙으로 정하고 있으나, 특히 제59조의 無體財產權의 行使 등과 관련하여 구체적으로 지적재산권의 어떠한 행사의 경우에 정당한 것으로서 독점규제법의 적용이 제외되는 것인지 보다 분명히 하는 것이 수범자인 국민이나 사업자의 예측가능성을 제고하여 법적 안정성을 높이는 차원에서 필요하다. 현재 독점규제법 제59조의 한계 밖에 있는 지적재산권의 부당한 행사와 관련하여 불공정거래행위로 인정될 수 있는 행위유형 및 위법으로 보기 어려운 행위유형을 제시하여 수범자의 예측가능성을 제고하기 위하여, “지적재산권의부당한행사에대한심사지침”¹²⁶⁾이 제정되어 있는 것도 그러한 이유에서 일 것이다. 그러나 지적재산권의 행사와 관련하여 발생할 수 있는 독점규제법 위반행위의 모습은 불공정거래행위에 국한되는 것은 물론 아니다. 따라서 여기에서는 지적재산권의 부당한 행사와 관련하여 발생할 수 있는 독점규제법 위반행위의 유형에 관하여 먼저 논의하여야 할 것이다.

먼저 지적재산권의 부당한 행사로서 독점규제법이 적용되어야 할 행위유형을 찾는 작업은 독점규제법의 목적조항의 해석에서 출발할 필요가 있다. 독점규제법 제1조의 목적조항에 의하면 이 법의 직접적 목적은 “공정하고 자유로운 경쟁의 유지·촉진”과 “경제력집중의 방지”라고 보며,¹²⁷⁾ 궁극적 목적은 “소비자의 보호”내지 소비자후생(consumer welfare)의 증대와 “국민경제의 균형있는 발전”이라고 보는 것이 다수설의 입장이다.

126) 공정거래위원회지침 제2000-08-30호.

127) 전자는 效率을 후자는 衡平을 각각 담보하기 위한 것이다. 전자에 관해서는 이설 없으나 후자를 직접적 목적으로 볼 것인지에 대해서는 견해가 갈린다. 후자는 제1조의 문언대로 독점규제법의 목적이 아니라 수단으로 해석하는 견해가 있으나(李文址, “공정하고 자유로운 경쟁은 목적인가 아니면 수단인가?” 『商事法研究』 第16卷 第2號 (1997), 624면). 후자를 직접적 목적의 하나로 보는 것이 다수설이다. 이 입장에서는 만일 양목적이 경합하는 경우에 어떻게 해결할 것인지를 답해야 할 것인데, 선택이 불가피한 경우에는 효율성의 제고를 형평의 제고에 우선시켜야 할 것이다. 같은 입장에 朴世逸, 『改訂版 法經濟學』, 585~588면.

직접적 목적인 “公正한 競爭(fair competition)”과 “자유로운 경쟁(free competition)”이라 함은 사업자들의 경쟁이 주로 그들의 사업상의 장점을 중심으로 이루어지는 것, 즉 경쟁방법의 공정성을 보호한다는 측면이 강조되는 能率競爭(Leistungswettbewerb)과 경쟁에 참여하려는 의사와 능력을 가진 모든 사업자에게 시장이 개방(open)되어, 불합리한 진입장벽이 없고, 시장에 참여하고 있는 사업자들간에도 경쟁을 제한하는 요인이 없는 것을 말한다. 따라서 지적재산권법은 남이 한 발명이나 저작을 모방하거나 도용하는 공정하지 못한 행위를 금지하고 지적재산권자의 실시허락을 받고 실시료를 지급하고 실시하도록 하는 것이라는 면에서 독점규제법의 공정경쟁의 목적과 합치되는 것이고, 지적재산권자 이외의 자가 지적재산권자와 동일한 분야에 진입하는 것을 금지하는 것은 아니며 단지 지적재산권자의 지적재산권의 대상이 되는 기술이나 공정을 모방하거나 도용하여 이 분야에 진입하는 것을 금지하는 것이라는 면에서 자유경쟁의 목적과도 합치하는 것이라고 풀이할 수 있다고 본다.¹²⁸⁾ 그렇다면 지적재산권법과 독점규제법의 접점은 첫째, 지적재산권자가 지적재산권법제상으로는 명시적으로나 묵시적으로 금지하고 있지 않지만 반대로 허용하고 있지도 않는 방법으로 타인의 사업을 방해하는 관행을 취하지 않는가 하는 지적재산권제도의 남용 측면과 둘째, 지적재산권법제가 과도한 범위에서 지적재산권을 인정, 보호함으로써 불합리한 진입장벽으로 작용하지 않는가 하는 지적재산권제도 자체와 그 제도의 운영의 불합리성 측면에서 살펴볼 수 있다고 생각한다. 이 첫째 측면의 고찰은 “지적재산권의 정당한 행사에 대해서는 독점규제법이 적용되지 않으나 지적재산권이 그것을 인정하는 목적의 범위를 벗어나서 남용되는 경우에는 독점규제법이 적용된다”고 보는 입장에서 지적재산권이 제도취지를 벗어나 남용되는 것에 관하여 고찰하는 것이다. 이러한 知的財産權의 濫用(abuse)에 대한 독점규제법의 적용에 있어서는 지적재산권법의 목적과

128) 이와 비슷한 입장의 설명으로 服部育生, 『比較・獨占禁止法』(泉文堂: 2002), 374~375頁(지적재산권에 근거한 침해행위의 배제는, 자유경쟁의 배제가 아니고 부정경쟁의 배제이므로, 독점금지법의 법익을 침해하지 않는다고 한다. 이러한 기본적인 사고 방식에 의한다면, 우리 독점규제법 제59조에 상응하는 일본 독점금지법 제21조에 의한 권리의 행사로 인정되는 행위는, 부정경쟁을 배제하는 것을 의미하게 된다고 한다.)

취지가 가장 중요한 척도가 될 것으로 생각한다. 그러나 그것에 국한될 필요는 없으며 지적재산권법에 의하여 정립된 지적재산권의 남용(예컨대 patent misuse)법리와 별도로 독점규제법의 적용을 위한 지적재산권의 남용법리의 정립을 해야 하며 독점규제법의 관점에서 고찰할 필요가 있다고 본다.¹²⁹⁾ 나아가서 위의 둘째 측면, 즉 지적재산권법제가 과도한 범위에서 지적재산권을 인정, 보호함으로써 불합리한 진입장벽으로 작용하지 않는가 하는 지적재산권제도 자체와 그 제도의 운영의 불합리성 측면에 관한 고찰에 있어서는 만일 지적재산권법의 목적과 취지만에 의하여 고찰한다면 의미가 없거나 한계가 있으며 당연히 독점규제법의 관점에서 살펴볼 수 밖에 없다고 생각한다.

제 2 절 지적재산권의 부당한 취득

여기에서는 지적재산권의 정당한 행사와 부당한 행사간의 경계가 어디인가에 관해서 편의상 부당한 행사가 어떤 것인가에 초점을 맞추어서 살펴보기로 한다.¹³⁰⁾ 지적재산권의 부당한 행사는 다시 그것의 취득면과 행사면에 각각 문제가 있는 경우로 나누어서 그리고 특허권과 저작권을 중심으로 살펴보기로 한다. 문제 있는 지적재산권의 취득은 이후 그것을 행사하는 방법 자체는 정당하더라도 전체적으로 문제 있는 지적재산권의 행사의 하나의 유형으로 평가될 수 있다. 그와 같은 것의 예로는 다음과 같은 것들을 들 수 있다.

1. 위법한 지적재산권의 취득

(1) 무효일 수 있는 특허

지적재산권법의 요건을 결여하여 무효일 수 있는 특허는 경쟁을 차단할 수 있고 여러 가지로 혁신을 저해하거나 비용을 상승시킬 수 있다.

129) 다만 후술하는 것처럼 이러한 이론에는 이론도 있다.

130) 이러한 네거티브적인 접근방법은 전체 지적재산권의 행사중에서 정당한 행사의 경우가 부당한 그것보다 상대적으로 더 많은 비율을 차지할 것이므로 효율성을 위하여 그렇게 하는 것이다.

따라서 이러한 문제 있는 특허는 중대한 경쟁상 우려를 야기한다.

어떤 기업의 문제 있는 특허는 그 경쟁자로 하여금 그 특허가 부적절하게 적용되는 분야에서의 연구개발을 기피하게 할 수 있다. 예컨대 미국의 생명공학산업계의 기업들은 문제 있는 특허를 침해하지 않기 위하여 그러한 특허가 적용될 것으로 보이는 연구의 특정분야에 신규 진입하거나 지속하는 일을 중지하여야 한다고 보고하고 있다.¹³¹⁾

Cook Inc. v. Boston Scientific Corp.사건¹³²⁾에서, 원고는 원고와 Boston Scientific에 대하여 권리를 인정한 라이선스협정에 대하여 문제를 제기하였다. Cook는 제3자(Angiotech)가 stents(혈류를 촉진하기 위하여 질환이 있는 동맥에 삽입하는 탄력있는 망사)에 약을 코팅하는 기술에 대한 특허를 보유하고, 양사가 자사의 상품에 대하여 FDA의 승인을 획득한 후에 Angiotech사의 특허하에서 약을 코팅한 stents의 개발, 제조 및 판매를 허용하는 상호배타적인 라이선스를 Cook와 Boston Scientific에게 허용하였다.¹³³⁾ 각 회사는 각각의 규제기관의 승인을 획득할 의무가 있었고, 상대방의 동의가 없이는 자사의 권리를 제3자에게 양도할 수 없었다.¹³⁴⁾ Cook은 나중에 다른 기업(Guidant)과 계약하여 후자가 라이선스받은 상품을 위하여 규제적 승인을 획득하고 Cook을 위하여 그것을 시판하기로 계약하였고, Boston Scientific은 Cook의 Guidant와의 관계가 라이선스계약의 위반이라고 주장하였다.¹³⁵⁾

Cook은 만일 Boston Scientific의 해석이 유효하다면, Angiotech의 라이선스계약이 서면법 제1조위반이라고 주장하였다.¹³⁶⁾ 비록 법원은 Cook의 독점금지주장을 검토하지는 않았지만 다른 라이선스권자의 동의 없이는 라이선스실시권자가 다른 기업과 협력하지 못하게 금지하는 것에

131) *FTC/DOJ Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy*, (David J. Earp 발언부분) (2002.2.26), at pp. 290~291, 238.

132) 2002-1 Trade Cas. (CCH) ¶73,626 (N.D. Ill. 2002).

133) *Id.* at 93,065.

134) *Id.* at 93,066.

135) *Id.*

136) *Id.* at 93,067.

초점을 맞추었다. Boston Scientific은 Cook이 당해 라이선스계약이 반경쟁적 효과를 가졌음을 입증하기에 충분한 사실을 들지 못했다는 근거에서 청구기각을 신청하였다.¹³⁷⁾ 법원은, 비록 Cook의 주장이 당연위법성을 발생시키지는 않는 것이지만, Cook이 주장한 사실이 그 기각신청을 심리하기에 족하게 관련시장과 잠재적 반경쟁적 효과에 관한 것을 들었다고 보아서, 그 신청을 기각하였다.¹³⁸⁾

Abbott Laboratories v. Baxter International, Inc.사건¹³⁹⁾에서, Baxter는 중재위원회가 일련의 라이선스계약들의 해석상 Baxter가 sevoflurance(계약에 의하여 Abbott가 공급한 흡입마취제(inhalation anesthetic))를 자체 제조하는 것이 금지된다는 결정을 내린 데 대해서 제조하였다. Baxter는 sevoflurance를 1960년대부터 1980년대까지 제조하였었지만, 일련의 라이선스계약을 통하여 Abbott는 Baxter가 라이선스한 특허와 노우하우하에서 sevoflurance의 배타적 판매권을 획득하였다.¹⁴⁰⁾ Baxter는 후에 다른 기업(Ohmeda)의 제약업을 인수하였는데, 후자는 Abbott에게 라이선스된 Baxter의 공정특허를 침해하지 않는 sevoflurance를 제조하는 3단계 공정을 보유한 회사였다.¹⁴¹⁾ Baxter는 Abbott의 미국에서의 배타적 권리가 소멸한 후에 sevoflurance의 비특허상품을 생산하겠다는 의사를 발표하였다.¹⁴²⁾ 중재위원회는 Baxter가 미국 시장에 sevoflurance의 비특허상품을 시판하는 것은 일리노이즈 주법에 의거한 라이선스계약의 상업적 훼손을 피할 의무위반이라고 결정하였다.¹⁴³⁾

Baxter는 중재위원회에 의하여 판정을 받자, 그 협정이, Baxter가 Abbott와 sevoflurance의 제조 및 판매에서 경쟁하지 못하게 함으로써 셔먼법 제1조를 위반하였다고 주장하였다. 법원은, Baxter의 라이선

137) Id.

138) Id. at 93,067~93,068.

139) No. 01-C-4809, 2002 U.S. Dist. LEXIS 5475 (N.D. Ill. 2002 3.26).

140) Id. at *2.

141) Id. at *11.

142) Id. at *11~*12.

143) Id. at *14.

스계약이 아니라 Ohmeda사의 제약업 인수 때문에 Baxter가 미국내에서 sevoflurance의 비특허상품의 시판을 금한다고 하는 중재위원회의 의견에 동조하면서, Abbott 승소의 약식판결을 인용하였다.¹⁴⁴⁾ 법원은 라이선스계약이 당연위법하다는 Baxter의 청구를 시장분할이나 경쟁제거의 의도가 있었거나 다른 기업이 sevoflurance의 일반상품의 시판을 하지 못할 것이라는 증거가 없다는 이유로, 기각하였다.¹⁴⁵⁾

법원은, Baxter이건 Abbott이건 그 협정이 채택시에는 경쟁자가 아니었고 그 라이선스가 Abbott로 하여금 동사가 1995년에 FDA의 승인을 얻은 후에만 sevoflurance를 시판하도록 허용하였음¹⁴⁶⁾을 언급하면서, 그 협정이 채택시에 경쟁을 촉진하였는가 여부에 주목하였다.¹⁴⁷⁾ 법원은 또한 Abbott의 58퍼센트의 시장점유율이 “Abbott가 지적하는 것처럼, 이들 효과는 그 목적이 달성된 후가 아니라 계약체결시를 기준으로 판단되어야 하는 것이기 때문에” 반경쟁적 효과에 관한 증거가 되지 못하다고 보았다.¹⁴⁸⁾

Baxter International, Inc. v. Abbott Laboratories¹⁴⁹⁾에서, 제7 순회법원은 Baxter가 흡입마취제(inhalation anesthetic)인 sevoflurance의 특허공정에 의하여 생산된 오리지널 버전과 경쟁하는 일반 의약품 버전을 판매하는 것을 금지한 중재판정을 집행하는 지방법원의 결정을 지지하였다. 동법원은 원래의 공정에 대한 특허권자이고 후에 다른 기업에 대하여 배타적 라이선스를 허용한 Baxter가 sevoflurance의 일반 형태를 도입하면 그 라이선스의 배타성 조건을 위반하게 되는 것이라고 판시하였다.¹⁵⁰⁾ 동법원은 당해 라이선스가 Baxter가 당해 마취제의 일반버전을 판매하지 못하게 금지한다는 중재법원의 결정은 그

144) Id. at *19

145) Id. at *24~*25.

146) Id. at *33.

147) Id. at *30.

148) Id. at *33.

149) 315 F.3d 829 (7th Cir.), reh'g en banc denied, 325 F.3d 954 (7th Cir. 2003).

150) Id. at 833.

라이선스협정이 집행불가능하게 하는 것이고 서면법 제1조의 당연위법이라고 하는 Baxter의 주장을 배척하였다.¹⁵¹⁾

Baxter는 독점금지쟁점을 중재하는 것과 창안하는 것에는 차이가 있으며, 중재법원은 후자를 하였다고 주장하였다.¹⁵²⁾ Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc.¹⁵³⁾판결에 근거하여, 제7 순회법원은 Baxter가 중재법원이 결정한 쟁점을 다룰 권한이 없다고 결정하였다.¹⁵⁴⁾ 동법원은 “중재법원의 Baxter-Maruisi 협정이 반경쟁적 효과를 가지는지 여부는 중재기관에 맡겨지고 거기서 해결된 문제이다.”고 하였다.¹⁵⁵⁾ 법원은 만일 중재판정이 서면법에 저촉된다면, “미국 정부, FTC 또는 sevoflurence의 구매자 등은 자유롭게 제조하고 구제를 받을 수 있다. 누구도 그 판정에 구속되지 않는다.”고 확인하였다.¹⁵⁶⁾ 동법원은 계속해서 “Baxter-Maruisi 협정이 처음 체결되었을 때, 그 배타성원칙은 Maruisi와 그로부터 재라이선스를 받은 자를 신약을 시판하도록 하기 위하여 투자하도록 유인하기 위한 적법한 부수적 협정이었다. … Baxter가 sevoflurence의 일반의약품 버전을 시판하려고 하였던 때에 계약에 의하여 2006년까지 sevoflurence를 생산하는 것은 금지되고 있었다.”고 하였다.¹⁵⁷⁾

그러나 소수의견은 다수의견이 중재법원에 대한 과도한 존중을 하고 있다고 하고, “중재절차는 논외로 하고 … 당사자들은 서면법에 위반하지 않고는 이 계약을 적법하게 합의할 수 없었고, 그래서 나는 중재판들이 당사자들을 위해서 이들 당사자들의 이전의 계약이 동일한 위법한 결과에 이르도록 해석할 수 있는지 이유를 알 수 없다.”고 주장하고 중재법원이 라이선스계약의 효력범위에 관하여 잘못해석하였고, 중재법원의 잘못

151) Id.

152) Id.

153) 473 U.S. 614 (1985).

154) Baxter International, Inc. v. Abbott Laboratories, 315 F.3d 829, 831~832. 동법원은 중재법원이 연방독점금지법에 의거하여 적절하게 청구를 처리하였다고 언급하였다.

155) Id. at 832.

156) Id.

157) Id. at 833.

된 결정으로 인해서 Abbott에게 sevofluremce시장을 위법하게 독점시켰다는 Baxter의 주장에 동의하였다.¹⁵⁸⁾

Eli Lilly & Co. v. Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc.사건¹⁵⁹⁾에서, 법원은 Lilly가 다량제약원료를 공급하는 외국사업자와 계약한 사건에서 그 원료가 Zenith가 미국내에서 Lilly와 경쟁하기 위하여 사용하기를 원하였던 것이었던 경우에 서면법 제1조위반이라는 Zenith의 청구에 대하여 양당사자 모두에게 약식판결을 인용하지 않았다. Lilly는 항생제인 cefaclor의 제조에 필요한 기초합성물질과 공정에 관한 특허를 보유하고 있었다.¹⁶⁰⁾ Zenith는 Lilly가 Dobfar와 Dobfar가 Lilly의 특허와 노우하우의 결합하에서 일정한 중간재를 제조할 수 있도록 하는 내용의 라이선스계약을 체결하였다고 주장하였다. 그 계약은 Dobfar가 cefaclor를 포함하는 일정한 물질을, Dobfar가 (i)그 상품이 Lilly의 특허공정이나 노우하우로 제조된 것이 아니고; (ii)그것이 Lilly로부터 Dobfar에게 공급된 물질로 제조된 것이 아니고; (iii) 그 상품이나 제조가 Lilly의 특허를 침해하지 않는 것이고; (iv)그 상품이 Lilly가 소유하거나 임대한 시설로 제조된 것이 아니고; (v)그 상품이나 공정이 타 기업에 의하여 Lilly의 노우하우를 알아낼 수 있게 하지 않을 것임 등을 알리고 Lilly가 동의한 경우를 제외하고는, 다른 기업을 위해서는 제조하지 못하게 제한하였다고 주장되었다.¹⁶¹⁾

법원은, Lilly가 부과한 제한은 Dobfar와의 관계에서 지적재산권과 투자를 보호하기 위한 합리적인 노력이었다고 보아서, 그 계약이 Lilly와 Dobfar간의 위법한 공모에 대한 직접증거가 되지 않는다고 판시하였다.¹⁶²⁾ 법원은 Zenith가 또한 Lilly와 Dobfar간의 관계가 수평적이었는

158) Id. at 838.

159) 172 F.Supp. 2d 1060 (S.D. Ind. 2001).

160) Id. at 1063~1064.

161) Id. at 1065~1066. 그 계약의 초기버전은 Dobfar에게 cefaclor나 중간물질을 제조하는 것을 금지하였다고 한다. 법원은 Lilly가 다른 기업이 경쟁상품을 제조하는 것을 막기 위하여 불합리하게 제한적인 계약을 체결하였는지 여부에 관한 약식판결신청을 기각하는 데에 다른 증거들과 함께 이 사실을 지적하였다. Id. at 1073.

162) Id. at 1066~1067.

지 여부에 관한 쟁점에 관한 약식판결을 할 수 있도록 하기 위하여 충분한 증거를 제시하였다고 판시하였다. 법원은 비록 Lilly의 특허가 Dobfar가 라이선스계약을 체결하는 시점에는 Dobfar가 Lilly의 직접적 경쟁자가 되지 못하게 방해하였지만, Lilly의 특허권의 소멸과 Dobfar의 특허비침해 상품제조능력의 육성 등으로 인하여 Dobfar는 그들의 관계에서 수평적 경쟁자로 전환될 수 있을 것이라고 판결하였다.

Bourns, Inc. v. Raychem Corp. 사건¹⁶³⁾에서, 제9순회항소법원은 Raychem의 도용사건과 관련된 개시에 이은 독점금지청구를 제기한¹⁶⁴⁾ Bourns의 Raychem에 대한 독점금지청구를 승인한 배심원단의 판결을 번복하고 Bourns가 독점금지상피해를 입었음을 입증하지 못했다고 보았다. 동법원은 Bourns가 Raychem의 고용계약에 간섭하고 Raychem의 비밀정보와 영업상비밀을 도용한 책임이 있다는 배심원단의 결정은 지지하였다.¹⁶⁵⁾

법원에 의하면, Bourns는 Walker Process판례에 의한 청구, 즉 Raychem이 Bourns가 polymeric positive temperature coefficient (PPTC) 사업에서 Raychem이 기만에 의하여 획득한 특허의 행사에 의한 위협을 받아서 경쟁을 하지 못하게 방해하였다는 청구를 하였다.¹⁶⁶⁾ 배심원단은 Raychem이 특허상표청에 대한 고의적인 기만에 의하여 4개의 특허를 획득하였고, 이 특허들을 행사하겠다고 Bourns에게 위협하였고, 그럼으로써 Raychem이 이 위협에 의하여 “관련상품시장에서 독점을 획득 또는 유지하였다”고 하는 사실을 Bourns가 입증하였다고 보는 특수한 판결을 내렸다.¹⁶⁷⁾ 지방법원은 Raychem이 1994년 5월과 9월에 위협한 당해 문제된 특허권의 행사가, 배심원단이 Bourns가 “PPTC/Primary Lithium 충전지”시장에서 Raychem에 대한 잠재적 경쟁자가 된 1994년 12월 1일 당시에 “Bourns에게 독점금지상 피해를 야기한

163) 331 F.3d 704 (9th Cir. 2003).

164) Id. at 710.

165) Id. at 709~710.

166) Id. at 711. Walker Process Equip., Inc. v. Food Mach. & Chem. Corp., 382 U.S. 172 (1965).

167) Bourns, 331 F.3d at 710.

지속적인 효과”를 가져올 수 있었다고 결론을 내렸다.¹⁶⁸⁾ 지방법원은 배심원의 평결을 번복해 달라는 Raychem의 신청은 거부하였지만, 배심원단이 결정한 6천4백만달러의 평결은 충분한 증거가 없고 배심원단이 획정한 관련시장(“리튬충전지시장”)과도 부합하지 않는다고 보아서 Raychem의 새로운 심리신청을 받아들여서 새로이 심리할 것을 명하였다. 이 판결에 대해서 양당사자 모두 항소하였다.

제9순회법원은 Bourns가 Raychem이 무효인 특허를 행사하겠다고 위협하였던 때에 Bourns는 단지 “방관자(bystander)”에 지나지 않았기 때문에 독점금지상피해를 입었다는 것을 입증하지 못했다고 보았다.¹⁶⁹⁾ 법원에 의하면, Walker Process 판례하에서, Bourns는 “Raychem이 그 특허침해소송을 위협하던 때에, 단지 의향이 있는 방관자이상이었음을 입증하여야 하였다.”¹⁷⁰⁾ 제9순회법원은 Bourns의 PPTC사업에 진출할 의도를 인정하지 않았고 대신에, Raychem의 마지막 위협이 있는지 2개월후인 1994년 12월까지 Bourns는 “그 상품을 생산하지도 않았고 생산계약이나 협정을 체결하지도 않았다”고 보았다.¹⁷¹⁾ 법원에 의하면, Raychem의 5월과 9월의 위협이 “경쟁자나 잠재적 경쟁자에 대한 위협”이 아니었기 때문에 그 위협은 독점금지상 피해를 구성하지 아니한다.¹⁷²⁾ 따라서 제9순회법원은 지방법원의 판결을 번복하고, 원판결의 취소와 Raychem 승소의 판결을 하도록 지시하였다.¹⁷³⁾

168) Id. at 710~711. “지방법원은 Bourns가 1994년 5월 이전에는 PPTC사업에서 의 경쟁자가 될 의도나 준비가 없었다는 것은 법적 문제로 판단하였다.” Id. at 711.

169) Id.

170) Id.

171) Id. at 712. 제9순회항소법원은 “Bourns는 그 위협이 없었다면 자사의 PPTC 상품을 1994년 12월 1일에 판매할 준비가 되어 있었다”고 주장하지 않았다고 보면서, 지방법원이 Raychem의 이전의 위협에 의해 야기된 “지속적 효과”에 기인하여 인정한 독점금지상 피해의 존재를 부정하였다. Id.

172) Id.

173) Id. 독점금지청구에 대한 다수의견에 대하여 소수의견을 제시한 Pregerson판사는 “법적 문제로서 경쟁자에게 기만에 의하여 획득한 특허를 가지고 위협함으로써 시장을 위법하게 독점화한 한 사업자의 경우에 그 위협이 잠재적 경쟁자가 시장에 진입한 후에 행해졌을 것을 요구하는 당법원의 선례는 없다.”고 보았다. Id. at 714~715. (Pregerson, J., concurring in part and dissenting in part).

Versatile Plastics, Inc. v. Sknowbest! Inc. 사건¹⁷⁴⁾에서, 지방 법원은 SKnowbest와 다른 피고들을 위하여 보내진 특허침해고지서신으로부터 발생한 원고의 손해배상청구신청에 대한 피고들의 기각신청을 인용하였다. 법원은 원고가 피고의 행위가 “악의의(in bad faith)” 행위였음을 증명하기에 충분한 사실을, 즉 Zenith Electronics Corp. v. Exzec, Inc. 사건¹⁷⁵⁾ 판례와 이른바 Noerr-Pennington 법리¹⁷⁶⁾에 의한 “피고의 면책을 박탈하기에” 충분한 사실을, 주장하지 못하였다고 판결하였다.¹⁷⁷⁾ 예컨대 법원은 소장에서 원고는 각각의 피고가 문제가 된 특허가 유효가 아니라는 것을 알았다는 것을 소장에서 주장하지 않았다는 것을 언급하였다.¹⁷⁸⁾ 또한 법원은 원고의 “피고중 복수가” 악의로 행위하였다는 주장은 피고의 면책을 박탈하기에 “필요한 인식을 가졌음을 판단할 수 있는 데 도움을 주지 않는다”는 점에서 “특히 이상하다”고 설명하였다.¹⁷⁹⁾ 따라서 법원은 원고의 손해배상청구를 기각하라는 피고들의 신청을 인용하였지만, 원고에게 Noerr법리에 대한 기만(sham)의 예외에 해당하는 충분한 사실을 주장하도록 소장을 보정할 수 있게 허용하였다.¹⁸⁰⁾

174) 247 F.Supp. 2d 1098 (E.D. Wis. 2003).

175) 182 F.3d 1340 (Fed. Cir. 1990).

176) Noerr-Pennington법리는 자신들에게는 유리하나 소비자나 경쟁자에게는 불리한 내용을 입법부나 행정부를 상대로 청원하거나 사법기구나 준사법기구에 제소·주장하는 사인이나 이익단체를 독점금지책임으로부터 면책시키는 것이다. H. Hovenkamp, *Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and its Practice*, 2d. ed. (1999), Ch. 18.1 & 20.7.

177) Versatile Plastics, Inc. v. Sknowbest! Inc., 247 F.Supp. 2d 1098, 1106 (E.D. Wis. 2003).

178) Id.

179) Id.

180) Id. 또한 Augustine Med. Inc. v. Mallinckrodt, Inc., No. 01-387-SLR, 2003 U.S. Dist. LEXIS 6079, at *26 (D.Del. 2003.4.9) (원고가 특허침해소송에서 셔먼법 제2조를 위반하지 않았다는 약식판결을 허용하였다. 비록 원고가 Walker Process 의 기만 때문에 독점금지면책이 박탈되더라도 피고의 셔먼법 제2조위반의 실질적 증거는 “원고를 위한 약식판결의 개시를 정당화할 필요를 인정하게 한다”는 이유로 그렇게 하였다); Barry Fiala, Inc. v. Arthur Blank & Co., No. 2:02cv 2282, 2003 U.S. Dist. LEXIS 2609 (W.D. Tenn. 2003.2.19) (피고는 원고의 Noerr-Pennington면책법리가 원고가 독점화의 특정고의로 부당하게 획득된 특허를 행사하려 하였다는 것을 유효하게 주장함으로써 박탈되었지만, 피고의 반소는 관련시장의 획정이나 원고가 독점력을 획득할 위협한 개연성이 있었다는 것을 주장하는

이러한 무효일 수 있는 특허에 대한 대책은 지적재산권의 심사를 엄격하게 하는 것이다. 대부분의 특허의 신청은 경제적 중요성이 적은 청구항(claims)을 포함하고 있기 때문에, 사회가 특허권이 제소된 소수의 사건들에서 상세한 특허의 유효성 판정을 하는 것이 다시 심사되지 않을 특허를 심사하는 데 추가적인 자원을 투자하는 것보다 훨씬 더 저렴할 것이라고 하는 주장이 있는데 매우 설득력이 있다.¹⁸¹⁾

(2) 부당한 차단특허

특허에는 기본특허(pioneer patent)와 개량특허(improvement patent)가 있지만, 기본특허는 개량특허의 실시를 제한하는 관계가 있기 때문에 기본특허를 “차단특허(blocking patent)”라 부른다. 무효이거나 과도하게 넓은 청구항(claims)을 내포한 기본특허는 특허권자외의 다른 자의 혁신을 이용할 능력을 차단하거나 방해할 수 있다.¹⁸²⁾ 예컨대 A Motors가 자동차용엔진에 관한 특허권을 획득하였다. 후에 Beta가 A Motors의 특허기술을 구현한 자동차를 구입하고, 그 차를 실험하여 매우 향상된 연료분사장치를 개발하였는데 그것은 오직 A Motors의 엔진에서만 사용가능하다. 이 경우 비록 Beta가 자신이 개발한 분사장치에 대하여 특허를 받는다고 하여도, A Motors의 특허를 침해하지 않고는 그 기술을 실용화할 수 없게 된다면, 여기에서 A Motors가 보유한 특허가 차단특허가 된다. A Motors가 Beta에게 특허권을 라이선스하지 않는다면 Beta는 자기의 특허기술을 실용화하기 위해서는 A Motors의 특허권이 소멸하기를 기다리지 않으면 아니된다.¹⁸³⁾

것에 실패하였다고 판시하면서 파기환송하였다.)

181) Mark A. Lemley, *Rational Ignorance at the Patent Office*, 95 NW. L. Rev. 1495, 1497 (2001).

182) 일반적인 문헌으로는 John H. Barton, *Antitrust Treatment of Oligopolies with Mutual Blocking Patent Portfolios*, 69 Antitrust L.J. 851 (2002); Dorothy Gill Raymond, *Benefits and Risks of Patent Pooling for Standard-Setting Organizations*, Antitrust, 2002 Summer, at 48.

183) Roger E. Schechter & John R. Thomas, *Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, §20.1.1 at 462 (2003).

그런데 차단특허가 무효이거나 청구항이 과도하게 넓게 인정되었다면, 후속의 혁신에 대한 그것의 저지효과는 공익상 정당화될 수 없다. 그러한 효과는 경쟁자의 시장진입과 그에 수반하는 혁신을 지연시키고 문제성 있는 특허의 권리자가 경쟁을 억압할 가능성을 증가시킨다.

만일 어떤 경쟁자가 문제 있는 특허의 적용범위내에 있는 영역에서 연구개발을 추진하기로 한다면, 특허권자와 광범하고 오래 걸리는 소송을 벌여야 할 위험을 감수해야 한다. 만일 그 경쟁자가 그 문제 있는 특허에 대한 라이선스를 교섭하고 로열티를 지급할 것을 선택한다면, 정당하지 못한 로열티로 인해서 혁신과 상업적 개발비용은 증가되게 된다.

차단특허를 처리하는 보다 적절한 방법은 그 특허를 무효화하는 법적 수단을 마련하는 것이다. 그러나 현재 미국 특허상표청(PTO)의 출원심사절차는 제3자에 대한 매우 제한적인 참여만을 허용하며, 연방법원에 제소하는 것은 미국에서는 특허권자가 경쟁자에게 소송으로 위협한 경우 외에는 경쟁자가 특허권자에게 특허의 유효성에 관하여 제소할 수는 없기 때문에 허용되지 않는다.¹⁸⁴⁾ 이러한 상황에서는 어떤 생명공학 대표자가 불평한 것처럼, “나쁜 특허들이 존재하고 누구도 그것을 건드릴 수 없는 상황이 된다.”¹⁸⁵⁾ 만일 위의 요건을 갖추어서 소를 제기할 수 있더라도, 통상 수백만달러가 소요되고 해결까지 수년씩 걸린다는 또 다른 문제를 야기한다. 차단특허를 처리하는 보다 간이하고 비용이 덜드는 방안이 입법에 의하여 강구될 필요가 있다.

2. 특허의 부당한 취득

(1) 방어용 특허취득과 이른바 특허덤불

점증적 혁신이 일어나는 산업계에서는 “방어용 특허취득(defensive patenting)”이 발생하기 쉽다. 예컨대 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어 같은 산업에서, 기업들은 하나의 상품을 생산하기 위해서는 수십, 수백,

184) 만일 해당하는 경쟁자가 특허를 침해하는 상품을 시판하려 하고 있지 않은 다음에는 특허권자는 제소를 위협할 이유가 없다.

185) Blackburn 2/26 at 295~296.

수천의 특허에 대한 접근을 해야 할 수도 있다. 컴퓨터 하드웨어기업에 속한 어떤 산업계 대표는 “마이크로프로세서에 일반적으로 관련된 9만여 개의 특허들이 1만 이상의 당사자들에 의하여 보유하고 있다.”고 보고하였다.¹⁸⁶⁾ 이 중 여러개는 각 특허가 다른 특허들을 차단하면서 중첩되어 있다. 이것은 이른바 “특허의 덩불(patent thicket)” 즉 “어떤 기업이 신상품을 실제로 상업화하기 위해서는 지적재산권들의 중첩되어 촘촘한 뻘뻘한 그물을 해쳐나가야 하는 것”을 의미한다.¹⁸⁷⁾

이 특허권이 중첩된 덩불중 다수는 기술의 속성에서 비롯된 것이다. 예컨대 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어는 엄청나게 많은 수의 점증적 혁신을 포함하고 있다. 나아가서, 점증적 혁신에 관하여 특허권이 더 많이 등록될수록 기업들은 다른 이의 특허에 대한 접근을 위한 교섭에서 협상 카드를 확보하기 위하여 더 많은 특허를 취득하려고 하게 된다. 한 소프트웨어회사의 사주는 이러한 이른바 방어용 특허, 즉 “그 자체 혁신적 가치를 없는 특허”를 생성시키고 신청하는 데 들이는 시간과 경비가 신기술을 개발하는데 소비하는 것보다 더 나올 수 있었다고 주장하였다.¹⁸⁸⁾

문제 있는 특허의 존재는 특허덩불이 생기는 데 기여한다. 특허덩불의 관점에서 문제 있는 특허는 다른 것 위에 또 하나를 겹쳐쌓는 로열티와 같이 새로운 종류의 라이선싱상 어려움을 발생시킬 수 있고, 특허권의 조망에 관한 불확실성을 증가시킬 수 있고 그럼으로써 사업계획수립을 복잡하게 한다. 특허덩불안의 문제 있는 특허로 인해서 잠재적 진입자는 물론 기존 제조업자들에 의한 경쟁도 위축시킬 수 있다. 제조업자는 자사의 상품에 적용되는 모든 특허를 라이선스할 필요가 있기 때문에, 기업들은 문제 있는 특허들을 가지고 높은 로열티를 징수하거나 제소를 위협하는데 사용할 수 있다. 대기업이나 중소기업들은 문제 있는 특허로 인한 제소나 그 위협에 점차 종속되어가고 있는 형국이다.¹⁸⁹⁾

186) Detkin 2/28 at 667~668.

187) Carl Shapiro, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting*, in 1 *Innovation Policy And The Economy* 119, 120 (Adam Jaffe et al. eds., 2001).

188) Greenhall 2/27 at 377, 420.

189) United States Patent and Trademark Office Fee Modernization Act

예컨대 어떤 소프트웨어 프로그램 안에서 상용되는 하나의 문제에 청구권을 가진 문제 있는 특허는 전체 소프트웨어 프로그램의 보호를 중단하게 한다고 주장될 수도 있다. 이러한 과정은 후속의 혁신을 지연시키고 부당하게 사업비용을 상승시키고 궁극적으로 소비자에게 피해를 줄 수 있다.

(2) 잠복특허

“잠복특허(submarine patents)”라 함은 특허출원후 공시되지 않은 동안에 경쟁자의 혁신에 대한 투자 때문에 예상치 못한 로열티를 물리는 경우를 말한다.

미국에서는 비교적 최근까지, 특허법상 특허는 등록된 후에만 발간되었고, 특허신청 사실은 발간되지 않았다. 따라서 특허신청의 접수로부터 특허의 부여 사이의 기간 동안, 출원인의 경쟁자는 나중에 특허가 부여되면 그것이 특허침해가 되거나 로열티를 지급해야 한다는 것을 모른채 상품을 개발하여 시판하기 위한 상당한 투자를 할 수도 있었다. 이런 경우에 예상치 않게 나타나는 특허를 잠복특허라고 하는 것이다. 이러한 잠복특허는 경쟁자의 사업계획을 엉망으로 만들고, 혁신에 대한 유인을 제한하고 경쟁을 위축시킬 수 있다.

새로 개정된 미국특허법은 미국에서만 접수하는 출원을 제외하고, 출원접수 18개월 이후에 발간되도록 하고 있다. 특허출원인은 궁극적으로 특허가 부여되면, 법상 로열티조항에 의하여 자신들의 발명이 복제되지 않도록 보호받게 된다. 결국 잠복특허의 문제를 감소시키기 위해서는 특허출원 사실의 공시가 필요하다. 반면 우리의 경우에는 이러한 문제는 발생할 수 없다.¹⁹⁰⁾

of 2003: Hearing Before the Subcomm. on Courts, the Internet, and Intellectual Property of the House Comm. on the Judiciary, 108th Cong. 2 (2003)(American Intellectual Property Law Association, Michael K. Kirk). at: <http://www.aipla.org/html/Legislative/108/testimony/FeeLeg.htm>.

190) 우리의 경우에는 出願公開제도(특허법 제64조, 제65조)가 있으므로 잠복특허의 문제는 발생하지 아니한다.

(3) 특허기간의 연장효과를 노리는 행위

Biovail Corp.사건¹⁹¹⁾에서, FTC는 Biovail의 배타적인 특허라이선스의 취득과 FDA의 Orange Book에의 기만적 등재에 대하여 제소하였다. FTC에 의하면, Biovail의 배타적 라이선스와 Orange Book 등재행위는 동사가 고혈압(hypertension)과 협심증(angina)치료제인 Tiazac 약품시장을 독점할 수 있게 하였고 이것은 FTC법 제5조¹⁹²⁾와 클레이튼법 제7조¹⁹³⁾위반이었다. 소장에 의하면, Biovail의 행위로 인해서 Andrx의 대체적인 일반약품의 시판이 지연되었다.¹⁹⁴⁾ 이에 대하여 다음과 같은 내용의 동의명령이 내려졌다.

(i) Biovail에게 현재 시판되고 FDA가 승인한 Tiazac 상품의 형태로 사용하는데 적용되는, 특허권에 대한 배타적 권리를 처분하고, (ii) Biovail이 Tiazac의 일반약품의 추가적인 30개월의 유예를 가져오는 행위를 해서는 아니되고, (iii) Biovail이 Orange Book에 특허를 부당하게 등재하지 않도록 할 것 등.¹⁹⁵⁾

Andrx Pharmaceuticals, Inc. v. Biovail Corp.사건¹⁹⁶⁾에서, 연방항소법원은 Andrx의 신약 응용상품에 대한 FDA의 승인의 법정기간인 30개월간의 지연을 단축하라는 지방법원의 판결을, 지방법원이 Hatch-Waxman법에 의거한 권한을 일탈하였다고 보아서, 취소하였다.¹⁹⁷⁾ 법원에 의하면, 예전의 Biovail의 원천특허(original patent)(제791호)에 관한 특허침해소송-여기에서 Andrx사에 유리하게 침해사실을 부정하는 판결이 내려졌다(또한 연방항소법원도 이를 지지하였다.)-은 제791

191) File No. 011-0094 (2002.4.23)(동의명령의 예비승인), www.ftc.gov/os/2002/04/biovaildecision.htm

192) 15 U.S.C. §45 (2000).

193) 15 U.S.C. §18 (2000).

194) Biovail Corp., Dkt No. 011-0094 (2002.10.4)(complaint), www.ftc.gov/os/2002/10/biovailcmp.pdf.

195) File No. 011-0094 (2002.4.23)(preliminary approval of consent order), www.ftc.gov/os/2002/4/biovaildecision.htm.

196) 276 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2002).

197) Id. at 1377.

호특허를 처리하는 Andrx의 단축된 신약상품이, Biovail의 나중의 특허(제463호 특허)의 청구와 그에 이은 FDA의 등재만 없었다면, FDA의 승인을 받을 것이었다.¹⁹⁸⁾

지방법원은 Biovail의 행위는 “Biovail과 Andrx 사이의 Andrx의 Tiazac에 대한 일반의약품의 승인에 관한 특허소송¹⁹⁹⁾의 광범한 해결을 저지하거나 지연시키기 위하여” 행해진 것이었다고 설시하고, Andrx 승소의 약식판결절차에 들어갔다.²⁰⁰⁾

그러나 연방순회법원은 지방법원의 판결을 파기하고, 동법원이 Biovail의 FDA승인절차에 대한 행위에 근거하여 판결한 것이 잘못이었다고 판시하였다.²⁰¹⁾ 동법원은 “지방법원의 30개월의 법정기간을 단축시키는 권한은 일단 제소된 침해소송을 신속하게 진행하지 못한 경우나 침해소송이 신속히 진행되지 못할 상황에서 그 권한이 확장되는 경우로 제한된다”고 보고 판결하였다.²⁰²⁾ 연방순회법원은 Mylan Pharmaceuticals, Inc. v. Thompson사건²⁰³⁾ 판결을 인용하면서, 지방법원에게는 FDA에 대한 부적절한 행위의 혐의를 이유로 침해소송에서 30개월의 대기기간을 단축할 권한이 없다고 언급하였다.²⁰⁴⁾

Twin City Bakery Workers & Welfare Fund v. Astra Aktienbolag사건²⁰⁵⁾에서, 법원은 Noerr법리로 인해서 피고가 위산억제제(gastric acid inhibiting drug)인 Prilosec시장을 독점하였거나 독점화 시도하였다는 제소로부터 면책된다고 판시하면서, 피고의 기각신청

198) Id. at 1372~1373. 제463호특허는 Tiazac에 사용된 치료제인 diltiazem의 확장된 전달(release)공식에 대한 것이었다. 법원에 의하면, “당사자들은 Biovail이 제463호특허에 이르는 출원의 등록에 참여하지 않을 것을 분명히 동의하였지만, 2001년 1월에 Biovail은 그 특허에 대한 배타적 라이선스를 획득하였다.” Id. at 1372.

199) 우리법에서 특허소송이라 함은 미국과 달리 特許法院이 심리하는 特許審判院의 審決 등에 대한 실제내용상 또는 절차상의 적법여부를 다투는 소송을 말한다. 신성기, “특허소송에 있어서의 주장책임과 입증책임”, 인권과 정의, 제258호, 79면, (1998.2).

200) 175 F.Supp. 2d 1362, 1374 (S.D. Fla. 2001).

201) Id. at 1376.

202) Id.

203) 268 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2001), cert. denied, 123 S. Ct. 340 (2002).

204) 276 F.3d at 1376.

205) 207 F.Supp. 2d 221 (S.D.N.Y. 2002).

을 인용하였다. 원고는 Prilosec에 대한 피고의 특허는 2001년 10월에 소멸될 예정이고 “처음의 특허의 효력이 소멸되기 전에”²⁰⁶⁾ 피고가 나중에 획득한 Prilosec과 무관하고 Prilosec에 대한 일반의약품을 막을 수 없다는 것을 알았다고 보이는 특허 10개를 Orange Book에 등재하였다고 주장하였다.²⁰⁷⁾ 원고는 나아가서 피고의 추가적인 특허의 등재 목적이 일반의약품업자들에 대한 협잡소송을 시작하기 위한 것이었고 “의도적으로 피고의 Prilosec시장에 대한 독점을 최소한 30개월 더 유지하려는 것이었다”고 주장하였다.²⁰⁸⁾ 법원은 companion 특허침해소송에서의 판결에 의거하여, 그 소송이 객관적 근거를 결한다고 판시하였다.²⁰⁹⁾

법원은 또한 Noerr-Pennington법리가 피고가 나중에 Orange Book에 등재한 특허들의 등재행위에 대해서는 적용되지 않는다는 원고의 주장도 배척하였다.²¹⁰⁾ 법원은 Orange Book에 등재된 근거가 된 특허의 소멸 하루 전에 등재된 특허에 관련된 것인 *In re Buspirone Patent & Antitrust Litigation*, 185 F.Supp. 2d 363 (S.D.N.Y. 2002) 판결과는 구분된다고 하였다. Prilosec특허는 그와 달리 Orange Book에 최초의 Prilosec특허의 소멸의 상당 기간 이전에 등재되었다.²¹¹⁾ 법원은 나중에 신청한 특허들이 원래의 특허의 소멸로부터 상당기간 전에 등재되었기 때문에, 그 등재행위는 원고에게 피고의 특허침해소송이 초래한 피해로부터 구분되는 피해를 입히지 않았다고 결론을 내렸다.²¹²⁾ 법원은 또한 (Buspirone 사건에서의 원고가 그렇게 한 것처럼) 원고가 피고의 PTO와 FDA에 대한 기만사실을 주장한 것에 대해서도 원고가 소장에서 주장하는 기만이 연방민사소송규칙 제9(b)가 요구하는 “누가, 무엇

206) Id. at 225.

207) Id. at 223.

208) Id.

209) Id. at 224. (“6개 중 4개의 특허침해소송을 약식판결을 넘어서, 그리고 4개 중 2개는 심리를 속행할 것을 인용하는 이들 결정들은 피고의 소가 근거가 없어서 Noerr-Pennington 면제를 담보하지 못한다는 주장을 배제한다.”)

210) Id. at 225.

211) 207 F.Supp. 2d at 225.

212) Id.

을, 언제, 어디에서 어떻게 하였다”는 것인지 특정되지 않는다는 이유로 기각하였다.²¹³⁾

In re Buspirone Patent & Antitrust Litigation²¹⁴⁾에서, 원고는 Bristol-Myers Squibb (BMS)사가 (i) Danbury Pharmacal사와의 특허소송의 기만적 화해를 함으로써, 그리고 (ii) FDA의 Orange Book에 특허권을 기만적으로 추가하고 일반의약품생산(generic) 경쟁자들에 대하여 근거없는 특허권침해소송을 제기함으로써 셔먼법 제1조 및 제2조를 위반하였다고 주장하였다. 원고는 BMS의 buspirone에 대한 특허(제763호 특허)가 유효기간이 만료하여 효력이 상실되는 바로 그날에, BMS가 buspirone에 적용되는 다른 특허(제365호 특허)를 취득하여 FDA의 Orange Book에 추가하였다고 주장하였다.²¹⁵⁾ BMS가 제365호 특허를 취득하기 전에, 동사의 일부 경쟁사들은 각각 FDA에 일반의약품으로서의 buspirone 당위정의 제조 또는 판매를 승인할 것을 구하는 신청을 해놓은 상태였다.²¹⁶⁾

원고들은 BMS사는 Orange Book에 제365호 특허를 등재하고 동 특허에 근거하여 경쟁사들에게 특허침해소송을 제기함으로써, FDA의 일반의약품 제조승인에 대한 자동적인 3개월의 유예를 획득하였고, 그것은 FDA가 “제763호 특허가 소멸된 후에 판매하려던 경쟁사들의 일반의약품으로서의 buspirone에 대한 승인”을 방해하였다고 주장하였다.²¹⁷⁾

BMS사는 Noerr법리²¹⁸⁾를 근거로 청구기각을 신청하였다. 법원은 처음에 BMS사의 Orange Book에 등재한 행위는 “청원행위”가 아니기 때문에 Noerr법리에 근거해서 면책되지 아니한다고 판시하였다.²¹⁹⁾

213) Id.

214) 185 F.Supp. 2d 363 (S.D.N.Y. 2002).

215) Id. at 365~366.

216) In re Buspirone Patent & Antitrust Litigation 185 F.Supp. 2d 340, 343 (S.D.N.Y. 2002)(부대의견으로 BMS사의 제365호 특허는 buspirone의 사용에 적용되지 않는다는, BMS사의 특허권침해소송에 대한 약식판결을 구하는 일반 제약사들의 신청은 인용하였다).

217) 185 F.Supp. 2d 363 at 350.

218) Eastern R.R. Presidents Conf. v. Noerr Motor Freight, Inc., 365 U.S. 127 (1961).

219) 185 F.Supp. 2d at 372~373. 동법원은 또한 그 등재가 “후속의 특허침해소

법원은 FDA가 “신약 신청에 관한 정보를 Orange Book에 발간할 법적 의무를 부담하기 때문에”, FDA의 행위는 “재량적이지 않고 Orange Book에 등재된 내용의 유효성에 관한 경정을 반영하지 않는다”고 결론을 내렸다.²²⁰⁾

법원은 또한 대안적으로, 비록 Noerr법리가 적용되더라도, 원고는 Walker Process판례²²¹⁾에서의 Noerr법리에 대한 면책의 예외를 적용하기에 충분한 사실을 주장하였다고 판시하였다.

법원은 특허상표청에 대한 기만을 포함하는 사건에서의 Noerr법리에 대한 예외의 적용을 담보하는 것과 동일한 이론이 Orange Book에의 기만적 등재행위에 대해서도 똑같이 적용된다고 보고,²²²⁾ 원고의 주장은 Noerr법리에 대한 예외이론을 적용하기에 충분하다고 보았다.²²³⁾

Bristol-Myers Squibb Co.사건²²⁴⁾에서 FTC는 BMS가 3가지 처방 대상약품 BuSpar,²²⁵⁾ Taxol²²⁶⁾ 및 Platinol²²⁷⁾ 등의 시장에서, 경쟁

송과 불가피하게 연결되어 있기 때문에” 면제법리가 적용되어서는 아니된다는 이유로 BMS의 주장을 기각하였다. Id. at 372. BMS가 특허권침해소송을 제기하지 않고 Orange Book에 등재할 수 있었음을 언급하면서, 법원은 그 양 행위가 구분되고 그 등재행위는 “쉽게 특허권자에게 Hatch-Waxman 개정법에 의거한 추가적이고 자동적인 혜택을 부여하였다”고 판시하였다. Id.

220) Id. at 371. 보조인으로 참가하여 FTC는 BMS의 Orange Book등재신청이 청원에 해당하지 않고 Noerr법리에 의하여 면제되지 않는다는 원고의 주장에 동조하였다. Memorandum of Law of Amicus Curiae the Federal Trade Commission in Opposition to Defendant’s Motion to Dismiss (2002. 1. 8), www.ftc.gov/os/2002/01/busparbrief.pdf.

221) Walker Process Equip., Inc. v. Food Mach. & Chem. Co., 382 U.S. 172 (1965).

222) 185 F.Supp. 2d at 373 (“사인은 Orange Book에 특허를 등재함으로써 특허 독점을 효과적으로 연장할 수 있고 그후에 일반의약품에 특허침해소송을 제기할 수 있으므로, 동일한 이론이 이 행위에 적용될 수 있다.”고 하였다.

223) Id. at 375. 원고는 BMS가 제365호 특허가 buspirone에 적용되지 않는다는 것과 그것을 유지하기 위하여 특허침해소송이 정당하게 제기될 수 없다는 것을 알았지만, 이러한 사실들을 FDA에 은폐하였다고 주장하였다. Id.

224) File Nos. 001-0221, 011-0046, & 021-0181 (2003.3.7)(preliminary approval of consent order), www.ftc.gov/os/2003/03/bristolmyersdo.pdf.

225) BuSpar에 관하여 FTC는 Bristol이 등재요건이 없음을 알면서 특허를 등재하기 위하여 FDA에 부실정보를 제공하였다고 하였다. Id. at ¶¶ 34~58. FTC의 제소는 Bristol이 자사의 BuSpa에 대한 다른 유일한 잔존 특허의 소멸 하루전에 FDA의 일반의약품 버전에 대한 승인의 30일간의 자동유예를 받기 위하여, 당해 특

업자에 대한 근거없는 특허침해소송의 제소와 화해, 그리고 자사가 합리적으로는 유효하거나 집행가능하다고 믿기 어려운 특허들을 FDA에 Orange Book에 등재하기 위하여 부실하거나 오인을 유발하는 정보를 제공함으로써, 부적절하게 독점을 유지하였다는 청구를 해결하기 위한 동의명령 (consent order)을 발하였다.

동의명령은 BMS가 “뒤늦게 등재된(late-listed)” 특허, 즉 일반의약품 제조기업이 FDA에 그 약의 일반의약품 버전을 제조하기로 신청한 후에 등재된 특허로 인해서 30개월의 유예기간을 얻지 못하도록 금지하는 내용이다.²²⁸⁾

그 동의명령은 또한 Bristol이 (i)그 특허를 획득하는데 있어 특허상표청에 형평에 반하는 행위를 하였거나 (ii)그 특허의 등재와 관련하여

허를 FDA에 제출하였다고 주장하였다. Id. at ¶¶31, 45, 47~48, 58. FTC는 또한 BMS가 BuSpar에 대한 잠재적인 경쟁자들이 자신들의 상품을 시판하는 것을 막기 위하여 이 특허의 근거없는 침해소송을 제기하였다고 주장하였다. Id. at ¶¶59~60. FTC는 또한 Bristol이 Schein Pharmaceutical, Inc.과 Bristol의 특허가 소멸할 때까지 약 6년간 BuSpar의 일반약 버전을 시판하지 않는 조건으로 Bristol이 Schein에게 7천2백5십만달러를 지급하기로 합의하였다고 하는 혐의를 주장하였다. 제소장은 Bristol이 Schein과 두 당사자간의 특허침해소송에서의 판결에 따르는, 그 특허가 무효로 판시될 위험이 존재한다는 것을 명확히 하는 화해를 체결하였다고 하였다. Id. at ¶¶ 31~32.

226) Taxol과 관련해서는 FTC는 Bristol이 미국 특허상표청에서 형평에 반하는 행위로 획득한 두 개의 특허를 FDA의 Orange Book에 부적절하게 등재하였다고 주장하였다. Id. at ¶¶ 78~93. 그러므로 Bristol이 그 특허들이 FDA의 Orange Book 규정하에서 등재가능하다고 합리적으로 믿기 어려웠을 것이고, 그보다는 Taxol에 대한 일반의약품의 경쟁을 지연시키기 위하여 등재하였다고 하였다. 나아가서 FTC는 Bristol이 American Bioscience, Inc. (ABI)와 Taxol에 대한 경쟁을 다시 지연시키기 위하여 ABI에 속하는 제3의 특허를 Orange Book에 부적절하게 등재하기로 공모하였다고 하였다. Id. at ¶¶ 94~103.

227) Platinol과 관련하여, FTC는 또한 Bristol이 유효하다고 믿지 않고 따라서 법적 등재기준을 충족하지 않는 특허를 Orange Book에 부적절하게 등재하였다고 주장하였다. Id. at ¶¶ 110~122. 제소장은 당해 특허가 진보성이 없는 형태의 중복특허이기 때문에 무효였고, 특히 관련선행기술이 이 거의 30여년전에 알려져있었고 Bristol은 자사의 상품에 대한 일반 의약품에 의한 경쟁이 임박할 때까지 특허를 취득하기 위한 아무런 노력도 하지 않았기 때문에 Bristol은 그 특허가 유효하다고 믿었다고 합리적으로 보기 어렵다고 하였다. Id. at ¶ 122.

228) Bristol-Myers Squibb Co., File Nos. 001-0221, 011-0046, & 021-0181, at 6~7 (2003.3.7)(preliminary approval of consent order), www.ftc.gov/os/2003/03/bristolmyersdo.pdf.

FDA에 부실 또는 오인을 유발하는 진술을 하였거나 (iii)FDA에 특허 상표청에 제공하였던 정보와 일관되지 않는 특허에 관한 정보를 제공하였다면 30개월의 유예기간을 얻는 것을 금지한다.²²⁹⁾ 이 동의명령의 유효기간은 10년간으로 되어 있다.²³⁰⁾

(4) 특허에 관한 불공시

표준설정과 관련해서 독점규제법이 적용되는 관행에는 ①표준설정조직의 회원자격부여의 거부, ②표준설정조직의 반경쟁적인 표준선정(반경쟁적 배타행위로서의 표준 채택의 부정 또는 반경쟁적 배타행위로서의 특정한 표준의 승인), ③표준설정 과정이나 절차의 파행(이해관계자의 표준설정절차의 부당한 통제, 이해관계자의 표준설정조직에 대한 부실표시 등의 위계), ④표준에 포함된 지적재산권의 부당한 행사 등을 들 수 있다.²³¹⁾

어떤 사업자가 자신이 제안한 표준이 채택되도록 하기 위하여 표준설정조직을 자신의 표준안에 관하여 위계나 부실표시를 사용한 경우에는 독점금지위반이 될 수 있다. 이 부실표시(misrepresentation)는 고지의무가 있는 사실의 不告知나 적극적인 虛偽告知의 형태를 띤다. 전자의 예는 표준이 채택될 때까지 표준에 대한 자신의 지적재산권을 공개적으로 주장하지 않는 것이고 후자의 예는 당사자가 그 제안된 표준안에 관한 지적재산권을 보유하고 있지 않다고 진술하는 것이다.²³²⁾ 부실표시와 관련하여 두 가지 사건의 예를 들 수 있다.

첫째, 1992년에 비디오전자표준협회(Video Electronics Standards Association: VESA)가 VL-Bus표준이라고 불리는 컴퓨터하드웨어 표

229) Id.

230) Id. at 14.

231) 金斗鎭, “첨단 산업분야의 표준제정에 대한 독점규제법 적용 연구”, (한국법제연구원 현안분석 2002-3), 30~76면.

232) 적어도 표준설정과정에 참여한 사업자가 자신이 소유한 지적재산권의 내용을 개시하지 않고 표준설정이 이루어진 후 기술표준이 된 자신의 지적재산권을 부당하게 행사하는 경우에는 독점규제법의 적용대상이 되는 것으로 입법하여야 할 것이라는 견해로 손영화, “네트워크시장에서의 기술표준과 공정거래법상의 문제”, 상사법연구 제22권 제1호, 610면, 2003.

준을 채택하였는데, 이것은 컴퓨터의 CPU와 주변기기와의 정보전달을 규율하는 것이었다. Dell Computer Corporation을 포함하여 그 표준에 투표하는 회원사는 VESA규칙에 의하여 그가 VL-Bus표준에 적용되는 특허권을 보유하고 있지 않다는 사실을 확인하도록 요구되었다.²³³⁾ Dell사의 대변인은 실제로 그러한 표시를 하였으나, Dell사는 실제로는 그 표준에 적용되는 특허권을 가지고 있었고, VL-Bus표준이 시장에서 널리 채택되고 난 뒤인 8개월후에, VL-Bus 표준을 사용하는 다른 VESA회원들에게 그것을 행사하였다. Dell사는 기술을 단체표준으로 채택하기 위한 작업을 함으로써, 그것이 전유적이라는 것을 알았다고 주장되었고,²³⁴⁾ FTC는 FTC법 제5조에 의거하여 Dell사가 궁극적으로 지배할 수 있을 표준의 수립을 위해서 그러한 사실을 알지 못하는 경쟁자들로부터 협력을 얻어낼 수 있었다고 주장하였다. Dell사와 FTC는 결국 동의명령절차에 들어갔는데, 그것은 Dell사가 VL-Bus표준에 대한 자신의 특허권을 주장하지 않기로 하는 내용이었다.²³⁵⁾

둘째, 1990년대 이래로 가장 널리 쓰이는 인터넷을 통한 그래픽 파일 교환 표준으로 “GIF” 표준이 있다. GIF표준의 그 당시의 경쟁자에는 JPEG라고 불리는 표준이 포함되었지만, 이것은 GIF에 비하여 일정한 단점이 있었다. 또한 보다 근래에 Unisys특허권의 대상인 압축기술을 사용하지 않는 PNG라는 GIF의 변종이 개발되었다. 당시 어떤 공식적 집단도 GIF를 표준으로서 설정하지 않았다. 1987년에 CompuServe사에 의하여 배포되기 시작된 후에 GIF는 누구나 무료로 사용할 수 있었고 1980년대와 1990년대 초까지 응용프로그램의 개발자들을 포함하여 다수의 인터넷 사용자들에 의하여 널리 채택되었다. 1986년에 Unisys사는 GIF표준에 의하여 사용되는 압축논리구조에 적용되는 LZW특허권을 획득하였다. Unisys사는 GIF표준이 높은 시장점유율을 차지할 때까지 조용히 있었는

233) 미국표준협회(ANSI)와 국제반도체장비재료협회(Semiconductor Equipment and Materials International: SEMI)를 포함한 많은 표준설정조직들이 그와 유사한 규칙을 갖고 있다.

234) 다만 Dell사가 실제로 알았는지는 다툼이 있었고, 이에 관하여서는 판단이 내려지지 않았다.

235) in re Dell Computer Corp., No. 93-10097 (F.T.C. 1995).

데, 그 이유가 의도적이었는지 그들이 GIF-LZW의 중첩을 인식하지 못하여서 그랬는지는 분명하지 않다. 1994년초에, Unisys사는 CompuServe사와 그 표준을 사용하여 인터넷상으로 그래픽을 전달하는 다른 기업들에 대하여 특허권을 주장하였다. 후자의 기업들에는 인터넷상의 모든 주요 기업이 포함되었다. Unisys사의 LZW특허와 관련한 행위는 Dell사의 행위와 유사한 효과를 의도한 것이라고 주장되었다. 비록 Unisys사가 그 표준이 전유적이 아니라고 하는 적극적인 표시를 하지는 않았지만, 그 중요한 표준경쟁기간 동안의 침묵은 보다 성숙된 산업을 갑자기 경악하게 할 수 있었다.

이들 두 사건간에는 명백한 차이점이 존재한다. Dell사건은 표준설정조직에 대한 부실표시를 포함하지만, Unisys사건은 오직 공중에 대한 부실표시를 포함한다. 민법상 오인을 유발하는 침묵은 적극적 부실표시와 동일하게 취급되지만, 표준설정조직에 대한 특정의 부실표시에 대한 것과 달리 전체적인 시장에 대하여 특허권의 존재를 공표하지 않은 것에 대해 독점금지법적 제재를 한 선례는 아직까지 존재하지 않는다. Unisys사의 침묵은 그러나 후속의 특허권침해소송에서 태만, 용인(acquiescence) 또는 금반언칙(estoppel) 등의 문제를 야기할 수 있다.²³⁶⁾ 특허권과 표준설정조직에 관련해서 본다면, 두 가지 다른 경우를 구별하는 것이 유용하다. 문제의 당사자가 공표되지 않은 특허권을 보유하고 있다면, 경쟁자가 이 잠재적인 지적재산권에 관한 정보를 획득하는 것은 이론상 불가능하다. 반면에 특허권이 공표되었거나 특허권 응용기술이 공표되었다면, 표준설정조직이 제안된 표준안에 적용되는 특허권이 없는 것을 확인하기 위하여 스스로 검색하는 것이 가능하다. 그러나 그러한 검색은 비용이 많이 들고 불완전하므로, 특허권자가 자기 이익을 위하여 정보의 부족을 이용할 수도 있다. 그러므로 어느 경우이건 표준설정조직은 특허권자가 특허권의 존재를 공시하지 않는 경우에는 관련정보를 인식하지 못할 수 있다.

236) *Wang Labs v. Mitsubishi Elecs.*, 103 F.3d 1571, 1580-1582 (Fed. Cir. 1997), cert. denied, 118 S. Ct. 69 (1997)(Wang은 공중에게 채택하도록 권장한 어느 표준에 대하여 특허권을 행사하였는데 이것은 금반언칙에 반하였다.).

Unisys사건은 여기에서 논외로 하고, Dell사건과 같은 표준설정조직에 대한 비공시의 경우만을 살펴본다. 지적재산권의 비공시에 의한 표준설정과정의 지배시도에 대한 독점금지법적 공격을 위한 가장 유력한 적용규정은 셔먼법 제1조의 담합이 아니라, 제2조에 의거한 독점화시도(attempted monopolization)이다. 독점화시도는 3개의 성립요건으로 구성된다. i)독점화하려는 특정한 고의, ii)그 고의로 행한 반경쟁적 행위 그리고 iii)성공적인 독점화의 위협한 개연성 등이다.²³⁷⁾ 독점화청구를 위해서는 독점력의 획득이나 유지를 강화하기 위한 고의행위의 입증은 필요로 한다.²³⁸⁾ 그 결과로서, 독점금지법 위반을 위해서는 시장지배력, 반경쟁적 행위 및 고의 등이 모두 다 입증되어야 한다. 비록 FTC법 제5조와 같이 보다 광범위한 규정에 의거하더라도, 오직 의도적인 부실표시만이 반경쟁적 행위를 구성한다. 특허권의 존재를 부주의하게 공시하지 못한 과실행위가 반경쟁적 효과를 낳을 수도 있지만, 그러한 종류의 과실행위는 독점금지법 위반으로서 제재의 대상이 되지 않는다.

비록 모든 또는 대부분의 경쟁자에 의한 부실표시가 독점금지법적 우려를 야기하는 것은 아니지만, 부실표시는 일정한 상황에서는, 반경쟁적 행위를 구성할 수 있다. 표준설정과 관련해서는, 그러한 상황은 특허권자가 시장지배력을 획득하기에 도움이 되는 방식으로 표준설정과정을 조작하는 경우이다. 표준설정조직을 장악한 당사자는 단체표준설정과정을 사실상의 그것으로 변환시키면서, 시장 표준에 대하여 배타적 지배를 확립하거나, 단체표준을 공개적 표준경쟁에서라면 획득할 수 없었을 지배적 지위를 획득하기 위하여 사용할 수도 있다. Unisys사나 Dell사가 자신들이 후원하는 표준이 전유적인 것이라고 공개적으로 선언하였다면, 관련 산업계가 그들 표준을 채택하였을 가능성은 희박하다. 최소한, 그들 표준들은 실제 겪었던 것보다는 더 격렬한 경쟁에 직면하였을 것이다. 이 경우의 경쟁법적 위험은 그 부실표시가 표준설정조직으로 하여금 그렇지 않았더라면 탈락시켰을 표준을 채택하도록 유도하였다는 것과 반대로 그 표준의 채택으로 인해서 피고는 다른 경우라면 획득할 수 없었을 시장지배력을 부여받았다는

237) *Spectrum Sports v. McQuillen*, 506 U.S. 447 (1993).

238) *United States v. Grinnell Corp.*, 384 U.S. 563 (1966).

것이다. 이것을 상술하여 본다.

첫째, 독점금지소송의 원고는 표준설정조직이 문제의 표준을 채택하였다는 것과 그 부실표시나 부작위가 없었더라면 그렇게 되지 않았을 것이라는 것을 입증하여야 한다. 만일 그 표준설정조직이 그 특허권의 존재를 알았더라도 그 표준을 승인하였을 경우라면 표준설정조직에 대하여 특허권의 존재를 공시하지 않은 것은 경쟁적 시장에 영향을 미치지 않은 것이 된다. 일부 표준설정조직은 자신들이 수립하는 표준상의 지적재산권에 대하여 아무런 정책을 가지고 있지 않다. 그러한 표준설정조직에 대한 부실표시는 비록 그것이 다른 의무위반이 되더라도, 그 부실표시가 그 표준의 채택을 가져오지 않았고, 그러므로 아마도 시장지배력에 기여하거나 그것을 발생시키지 않았기 때문에, 경쟁법적 우려를 야기하지 않는다. 다른 표준설정조직이 자신들의 발표한 관련정책에 어긋나지만, 그들이 과거에 어느 표준의 제안자가 그 표준상에 지적재산권을 보유한다는 사실을 알면서도 표준을 수립한 전례를 가진 경우에는 다른 쟁점이 제기된다. 이 경우에는, 부실표시가 반드시 그 표준의 채택을 초래하지는 않은 것이 된다. 그 표준설정조직이 전유적 표준도 호의적으로 고려하였다는 것을 전제한다면, 그들이 그 특허권에 대하여 알았더라도, 그 제안된 표준을 채택하였을 가능성이 있다. 그럼에도 불구하고, 이 경우에는, 그 표준설정조직이 특허권의 존재를 알았더라면, 다르게 결정하였을 가능성이 있다. 그러므로 인과관계를 결정하기 위하여 그러한 사례에서 사실관계를 조사하여야 할 것이다.

둘째로, 표준설정조직의 그 표준의 채택결정은 역으로 시장에 영향을 주어야 한다. 모든 표준설정조직이 채택한 표준들이 관련시장을 지배하게 되는 것은 아니다. 오직 제한된 경우에만 표준이 실제 시장지배를 성취하거나 셔먼법 제2조상의 독점화시도청구에서 요구되는 성공적인 독점화의 위험한 개연성(dangerous probability)이 충족된다. 어느 주어진 사례에서 산업 표준을 장악하려는 시도는 그 시도가 독점화의 위험을 초래할 가능성이 있으면, 즉 설정된 표준이 그 산업을 지배할 가능성이 있는 상황에서는 반경쟁적 행위를 구성한다. 그러한 시장지배력 판정은 필수적으로 사실관계에 따라 정해지는 것이지만, 동일한 이론이 독점화시도사건에서도 적용될 수 있다. 표준설정조직의 회원들의 집단적인 시장점유율이나 과거

의 단체표준이 상품화에 성공한 경험 등이 성공적인 독점화의 증거가 될 수 있다.²³⁹⁾ 일부 경우에는서는 시장지배력이 특허권의 행사의 필연적 결과이다. 그 같은 경우는 특허권이 경제적 독점을 실제로 부여하는 드문 사례이다. 반면에 다른 경우에는 특허권자의 시장에 대한 지배가 특허권자 자신이 초래한 실패인 시장내의 정보의 실패로부터 기인한다. 이 점에서, 특허권을 표준설정조직에 공시하지 않은 특허권자를 *Eastman Kodak v. Image Technical Servs.* 사건²⁴⁰⁾에서의 피고의 지위와 유사하게 생각할 수도 있다. 정보가 불완전하다면, 그 정보에 입각한 시장도 불완전하다. 정보의 소유자들은 자신들의 지식을 경쟁자나 소비자에 대하여 유리하게 사용할 수 있다.²⁴¹⁾ 시장지배는 표준설정조직의 회원들이 집단적으로 지배적 시장점유율을 보유하고 있을 때, 과거에 표준설정조직이 수립한 표준이 시장을 지배하여 오고 있을 때, 표준설정이 배타적일 때, 즉 시장에 오직 하나의 표준만이 선정될 수 있을 때 그리고 지적재산권자가 합리적이고 비차별적인 조건으로 공시되지 않은 특허권을 실시허락할 의도가 없을 때, 가장 개연성이 높다. 이들 조건중 어느 것이 부재할 때는 비록 특허권자의 비공시가 표준설정조직으로 하여금 제안된 표준을 획득할 수 있으리라고 확신하게 하였더라도, 그 표준의 수립은 경쟁에 영향을 미칠 가능성이 낮다.

그 표준이 실제 시장지배력을 획득하더라도, 그 시장지배력의 획득은 최소한 상당부분 표준설정조직의 행위에 기인한 것이어야 한다. 만일 어느 표준이 어느 경우이든 사실상의 표준경쟁에서 지배적일 경우라면 표준설정조직에 의한 그 채택이나 특허권자의 부실표시 때문에 시장지배가 초래된 것이 아니다. 예컨대 만일 그 특허권이 실행가능한 비침해성의 대안이 부재하기 때문에 실제로 시장지배를 부여한다면, 시장에서 경쟁을 제한하는 것은 특허권자의 표준설정조직에 대한 비공시 때문이 아니라 특허권 자체 때문이다.

239) *Whitten v. Paddock Pool Builders*, 508 F.2d 547 (1st Cir. 1974)(경쟁자를 축출하기 위한 의도로 행해진 상품표준에 관한 부실표시가 문제된 사건에서 경쟁자를 축출하지 못하였고, 피고의 시장점유율이 원래의 2.7퍼센트에서 불과 0.3퍼센트 증가한 데 그친 경우에 독점금지법 위반이 아니라고 판시하였다.).

240) 504 U.S. 451 (1992).

241) Mark R. Patterson, *Product Definition, Product Information, and Market Power: Kodak in Perspective*, 73 N.C. L. Rev. 185 (1994).

마지막으로, 시장지배력 또는 그것의 획득에 대한 성공적인 개연성과 그 힘의 획득이나 유지를 돕는 반경쟁적 행위의 양자가 입증될 수 있다고 가정하면, 독점금지 원고는 피고의 관련 지적재산권의 비공시가 의도적인 것이고 과실에 의한 것이 아니라는 것을 증명해야 한다. 독점화의 실행고의는 입증하기 어려우며 어떤 경우에는 행위로부터 추론해야 한다.²⁴²⁾ 표준설정 사건들에서는, 그러한 추론을 하기가 용이한 경우가 많을 것이다. 예컨대, Allied Tube사건에서는 피고가 한 행위가 표준설정과정에 영향을 미치기 위한 것임이 분명해 보였다. 그리고 예컨대 근래의 몇몇 사건들에서 그러했던 것처럼, 특허권의 발명자가 또한 표준설정조직에 대한 문서에서명한 사람의 하나였던 경우와 같이 인식이 가능했던 것을 보여주는 사실로부터 고의가 추론될 수 있을 것이다. 그러나 일부 사건에서는 특허권이 특정한 표준에 적용되는지 결정하기 위해서 특허청구항의 의미를 추정하기 위한 개별적 요소가 필요하므로, 고의를 너무 쉽게 추론해서는 아니된다. 특허청구항의 해석은 복잡하고 불확실한 법적 심리이므로, 법원은 만일 피고가 선의로 그 특허권이 그 표준에 적용되지 않는다고 믿었다는 증거가 존재한다면, 그 특허권의 적용범위를 피고가 인식했다고 인정하는 것에 신중을 기해야 한다.²⁴³⁾

Rambus, Inc.사건²⁴⁴⁾에서, FTC는 Rambus가 메모리장치 표준설정기구인 JEDEC가 제안한 표준에 관한 기술에 적용되는 것을 알았거나 적용된다고 믿은 관련특허와 특허신청(patent applications)을 공시하

242) 예컨대 *Handgards, Inc. v. Ethicon, Inc.*, 743 F.2d 1282, 1293 (9th Cir. 1984); *William Inglis & Sons Baking Co. v. ITT Continental Baking Co.*, 668 F.2d 1014, 1027~1028 (9th Cir. 1981).

243) Cf. *Mitek Surgical Prods. v. Arthrex, Inc.*, 230 F.3d 1383 (Fed. Cir. 2000)(특허청구항이 여러 가지로 해석할 수 있다면, 청구가 객관적으로 근거없는 것은 아니라고 하였다.) 물론 이는 매우 제한된 경우일 것이다. 이러한 것이 미국법에서 의미를 갖는 것은 고의의 침해의 경우에는 3배배상을 부과할 수 있다는 점과 관련된다.

244) Dkt. No. 9302 (2002.6.18)(complaint), www.ftc.gov/os/2002/06/rambuscmp.htm. Ch.VII.C.1.f. Alden F. Abbott & Theodore A. Gebhard, *Evaluating Antitrust Concerns in Light of Rambus, Antitrust*, 2002 Summer, at 29; Joseph Kattan, *Disclosures and Commitments to Standard-Setting Organizations, Antitrust*, 2002 Summer, at 22.

지 않았다고 제소하는 행정적 절차를 신청하였다. FTC는 Rambus의 부작위는 적극적 공시를 요구하는 JEDEC의 정책에 상치되며, JEDEC의 표준의 내용이나 Rambus가 자사의 특허를 라이선스할 조건에 반경쟁적인 효과를 미친다고 주장하였다.

배심원단은 이에 대하여 Rambus의 표준프로그램의 기술에 적용된다는 것을 알았거나 그렇게 믿었던 관련특허와 특허신청을 공시하지 않은 것에 수반된 속임수에 대하여 책임이 있다고 보았다. 지방법원은 메모리 기술의 하나에 대한 기만을 인정한 평결은 무시하였지만, 다른 기술에 관한 기만을 인정한 평결을 받아들였다.²⁴⁵⁾

연방순회법원은 두 번째 기만평결을 허용한 법의 문제로서 판결의 거부를 번복하였다. JEDEC의 특허정책은 “특허를 받은 항목이나 절차의 사용이 필요한 표준은 그 특허가 적용되는 모든 관련기술정보가 그 특허에 의하여 적용되거나, 계류된 특허가 위원회, 하부위원회 또는 워킹그룹에 알려지지 않았다면 JEDEC위원회에 의하여 고려될 수 없다.”는 것을 전제한다.²⁴⁶⁾ 법원은 JEDEC의 특허정책이 고려되는 표준에 “관련된” 특허를 포함하지만, JEDEC는 특허의 권리나 적용에 엄격하게 관련된 기술만 포함하는 좁은 의미의 “관련성”을 채택하고 있다는 증언을 채택하였다. 법원은 “공시의무는 합리적인 경쟁자가 비공시된 청구하에서는 라이선스를 갖지 않고는 그 표준을 실행할 것을 기대하지 않을 경우에 작동한다. 달리 말하자면, 그 표준을 실행하려면 라이선스가 있어야 한다는 합리적인 예측이 존재하여야 한다.”²⁴⁷⁾

이 기준을 적용하여, 법원은 Rambus의 기술이 JEDEC의 공시의무 내에 해당하지 아니하였다는 것을 법적 문제로서 판시하였다.²⁴⁸⁾

Agere System Guardian Corp. v. Proxim, Inc. 사건²⁴⁹⁾에서, 피고는 원고가 의식적으로 미국 특허상표청(Patent and Trademark

245) 164 F.Supp. 2d 743, 750, 765 (E.D. Va. 2001).

246) 2003 U.S. App. LEXIS 1421, at *79.

247) Id. at*50~*55.

248) Id. at *68~*69.

249) 190 F. Supp. 2d 726 (D.Del. 2002).

Office: PTO)에 대한 위계에 의하여 획득한 특허권을 집행함으로써 서먼법 제2조를 위반하였다고 주장하는 독점금지반소를 추가할 것을 신청하였다. 피고는 동시에 최초의 답변서를 변경하고 그 독점금지반소청구에 기초한 추가적 주장에 입각한 다른 반소의 추가도 신청하였다. 피고에 따르면, 원고가 PTO를 기만할 의도로, 표준설정협회의 모임에서 자사의 종업원에 의하여 행해진 설명을 포함하는, 선행기술(prior art)의 의도적인 미공시를 하였기 때문에, 원고의 제428호 특허는 집행불가능한 것이었다.²⁵⁰⁾ 법원은 피고가 Walker Process법리에 의거하여 청구하기 위하여 필요한 사실을 충분히 제시하였다고 보고, 피고에게 변경을 허용하였다.²⁵¹⁾

법원은 Proxim의 형평에 반하는 행위의 주장이 충분하고 Proxim은 Agere가 Proxim의 제품에 적용되는 산업표준과 부합하는 무선 LAN 상품시장에서 30에서 40퍼센트의 점유율을 보유한다는 것을 보임으로써 시장지배력을 적절하게 주장하였다고 보았다. Proxim은 또한 Agere의 특허침해소송이 서먼법 제2조위반의 험잡소송(sham litigation)이라고 주장하였지만, 법원은 “만일 Proxim이 침해하였다고 판단한다면, 소송상의 그 특허는 유효하고 집행가능한 것으로 보게 되는 것이고 그러한 판결은 할 수 없다”고 언급하면서, 그 청구를 별도로 처리하지 않았다.²⁵²⁾

(5) 경쟁제한적 기업결합과 관련된 지적재산권의 취득

Pfizer Inc. & Pharmacia Corp.사건²⁵³⁾에서, FTC는 Pfizer와 Pharmacia의 기업결합이 부분적으로 Pharmacia와 Novartis간의 라이선스와 공급계약으로 인하여 반경쟁적 효과를 가져올 것이라는 문제를 해결하기 위한 동의명령을 발하였다.²⁵⁴⁾ Pfizer는 canine arthritis 약

250) Id. at 730~731.

251) Id. at 738.

252) Id.

253) Pfizer Inc. & Pharmacia Corp., File No. 021-0192 & Docket No. C-4075 (2003.4.14)(preliminary approval of consent order), www.ftc.gov/os/2003/04/pfizerdo.pdf.

254) Pfizer Inc. & Pharmacia Corp., File No. 021-0192 (2003.4.14) (com-

품시장에서 선두기업이고, 70%의 시장점유율을 갖고 있었다. Pharmacia는 두 개의 경쟁상품 중 오직 하나만을 제조하는데, 이것은 Novartis가 Pharmacia와의 라이선스와 공급계약에 의하여 판매한다.²⁵⁵⁾ FTC는 Pharmacia의 Novartis와의 라이선스와 공급계약 때문에, Pfizer는 Novartis가 필요로 하는 상품의 공급에 대하여 부당한 통제를 하고 Novartis의 비밀정보에 대하여 부당한 접근을 할 수 있다고 주장하였다.²⁵⁶⁾ 동의합의의 내용은 Pfizer/Pharmacia의 결합기업이 그 계약을 해지하는 능력을 갖는 것을 제한하기 위하여, Pharmacia에게 Novartis와의 계약을 재협상하도록 요구하였고, Novartis가 Pfizer와 독립적으로 경쟁할 수 있도록 허용하기 위하여, Pfizer가 Deramaxx에 관하여 획득할 수 있는 정보를 제한할 것을 요구하였다.²⁵⁷⁾

Aspen Technology, Inc.사건²⁵⁸⁾에서 FTC는 Aspen Technology의 Hyprotech Ltd. 인수가 반경쟁적이고, FTC법 제5조와 클레이튼법 제7조에 위반하여 산업용 process engineering 시뮬레이션 소프트웨어를 공급하는 중요한 경쟁자의 제거를 가져온다고 하였다.²⁵⁹⁾ FTC에 의하면, 이 거래는 관련상품시장에서의 밀접한 경쟁자들의 수평적 결합을 가져오고, 결합하는 AspenTech/Hyprotech가 강력한 제1위기업이 되고, 제2위기업인 Simulation Science가 약한 경쟁자로 남게 하는 효과를 가져오는 것이었다.²⁶⁰⁾ 소장은 또한 그 인수가 관련상품시장에서의 혁신경쟁의 감소를 가져오고,²⁶¹⁾ 공개적인 표준설정조직의 진입장벽을 감소시키는 능력을 저해할 수 있을 것이라고 하였다.²⁶²⁾

plaint), www.ftc.gov/os/2003/04/pfizercomp.htm. at ¶ 25.

255) Id.

256) Id.

257) Docket No. C-4075 (2003.4.14) (preliminary approval of consent order), www.ftc.gov/os/2003/04/pfizerdo.pdf. at 57~58.

258) Docket No. 9310 (2003.8.7)(complaint), www.ftc.gov/opa/2003/08/aspen.htm.

259) Id.

260) Id. at ¶¶ 24~27.

261) Id. at ¶ 29(d).

262) Id. at ¶ 29(i).

제 3 절 지적재산권의 부당한 행사

여기에서는 지적재산권의 부당한 행사에 관하여 살펴본다. 이는 말그대로 지적재산권의 취득은 정당하였으나 그 행사방법이 정당성을 결여한 경우를 말한다. 지적재산권의 행사에 관한 부당성 심사기준의 정립을 위해서는 각각의 유형에 대하여 독점규제법과 지적재산권법이 어떠한 규제를 마련하고 있는지 살펴보고, 양자의 관계를 정립하는 것도 필요할 것이다.

1. 지적재산권의 라이선스에 있어서 불공정한 라이선스 조건의 부과

예컨대 지적재산권의 라이선스에 있어서 지적재산권자가 실시권자에게 실시권부여를 하면서 서로 다른 기술을 이용하여 상호 경쟁하지 못하게 하는 조건으로 이용허락계약을 하는 경우에는 이용허락계약을 통한 인위적인 제한이 결국 시장을 분할하여 당해 상품시장에서의 경쟁을 저해할 수 있다. 관련분야에서 연구·개발에 종사하였을 몇 개의 기업들 중 두 기업이 자신들의 연구개발활동을 사실상 병합하는 계약도 마찬가지로 새로운 상품과 서비스의 개발과 관련된 경쟁에 대하여 해를 끼치는 것이 될 수 있다.²⁶³⁾

United States v. The MathWorks, Inc. 사건²⁶⁴⁾에서 법무부는 Wind River Systems와 The MathWorks간의 계약에 대하여 제소하였다. 당사기업들은 항공이나 자동시스템에 부속하는 동적 통제시스템을 설계하고 시험하는데 사용되는 소프트웨어의 개발 및 판매분야에서 직접적으로 경쟁관계에 있었다.²⁶⁵⁾ 2001년에 Wind River는 MathWorks

263) 이 예들은 송근장·김홍주·이철남·기민호, “독점금지법상 지적재산권의 행사-각국의 입법례와 국내, ETRI의 상황”, 지적소유권법연구(지적소유권학회) 제2집 401~402면 (1998).

264) No. 02-888-A (E.D. Va. 2002.8.15)(proposed final judgment), www.usdoj.gov/atr/cases/f11900/11970.htm

265) United States v. The MathWorks, Inc., No. 02-888-A (2002.6.21) (complaint), www.usdoj.gov/atr/cases/f11300/11369.htm

에 자사가 개발한 경쟁상품 라인-the MATRIXx-에 대하여 30개월간 거의 완전한 통제권을 부여하고, 그 기간이 만료하면 그 라인의 소유를 위한 권리를 양도하려고 하였다. 그 협정하에서는 MathWorks는 MATRIXx의 판매와 가격을 2년간 정할 배타적 권리와 Wind River가 상품을 더 이상 개발하지 못하도록 막을 권리도 확보하게 된다고 주장하였다. 법무부는 “MATRIXx협정의 목적과 효과는 시장을 MathWorks에게 할당하고, MathWorks에게 MATRIXx의 가격을 정할 능력을 주고, MathWorks에게 MATRIXx 상품의 미래를 정할 능력을 주고 그 상품을 제거할 수 있게 하려는 것이었다”고 주장하였다.²⁶⁶⁾ 법무부에 의하면, (i)Wind River는 총11,500달러를 지급하는 대가로 MATRIXx의 통제권을 넘기고; (ii)MathWorks는 MATRIXx의 자동 코드 생성장치에 관련된 Wind River의 3개의 특허권에 대하여 5십만달러를 지급하기로 동의하였다. 이 특허권들은 법무부에 따르면 MATRIXx에 통합되는 기술에 적용된다. 법무부는 MATRIXx협정이 “경제적 효율성을 발생시키거나 시장을 보다 경쟁적으로 만드는 의도나 효과가 없는” 당연위법한 시장분할 및 가격고정이라고 제소하였다.²⁶⁷⁾

법무부는 또한 MATRIXx협정이 Wind River와 MathWorks간의 경쟁을 제거함으로써 불합리하게 거래를 제한한다고 주장하였다. 해결책은 “판매협정”을 포함하는데, 이것에 의하여 법무부는 법원이 승인한 구매자에게 MATRIXx관련 자산을 판매하는 일을 수탁할 독립적인 대리인을 지명하였다.

특허의 발부전(preissuance)이나 소멸후(postexpiration) 로열티지급계약은 불공정한 것으로 인정될 수 있다. Scheiber v. Dolby Labs, Inc.사건²⁶⁸⁾에서, 제7순회법원은 Dolby가 미국과 캐나다에서 “서라운드 스피커”에 대한 발명자인 Scheiber가 보유한 특허권에 대하여 로열티를 지급하기로 한 라이선스계약을 위반하였다는 Schreiber의 청구에

266) Id. at 32.

267) Id. at 33.

268) 293 F.3d 1014 (7th Cir. 2002)(Posner, C. J.), cert. denied, 123 S.Ct. 853 (2003).

대하여 Dolby에게 유리한 약식판결을 승인하였다. Dolby를 특허권침해로 제소한 후, Scheiber는 자사의 일련의 특허들을 Dolby에게 라이선스함으로써 화해하기로 동의하였다. Dolby의 요청에 의하여, Scheiber는 Dolby가 자사의 특허중 마지막 특허-캐나다 특허였음-가 1995년에 소멸될 때까지 그 특허들 모두에게 로열티를 지급하기로 약정하자 특허료를 인하였다.²⁶⁹⁾ Dolby는 후에 이미 소멸된 특허에 대해서는 로열티를 지급하기를 거부하였고, Scheiber는 지급의 소를 제기하였다. Dolby는 Scheiber가 소멸된 특허에 대하여 로열티를 요구함으로써 특허권을 남용(patent misuse)하였다고 주장하였고, 그로써 그 계약은 최소한 소멸된 특허에 대한 로열티부분에 관한 한 위법하게 되었다고 주장하였다. 지방법원은 소멸후 로열티는 당연위법하게 판시되어 왔다는 근거에서 Dolby의 약식판결신청을 인용하였다.

제7순회법원은 이를 확인하였지만, 마지못해서 그렇게 한다는 문구를 사용하였다. 연방대법원의 *Brulotte v. Thys Co.*판결²⁷⁰⁾을 인용하면서, 동법원은 Scheiber가 자사의 특허군에 대한 소멸이후의 로열티를 요구함으로써 특허권남용을 하였다고 판시하였다. 동법원은 *Brulotte* 사건에서의 청구와 Scheiber의 청구는 동질적이라고 보았다.²⁷¹⁾ 동법원은 그러면서 “특허권이 소멸된 후에는 누구든지 특허대상인 공정이나 상품을 특허침해 없이 만들 수 있다”는 것을 언급하면서, *Brulotte*는 소멸후 로열티는 특허독점을 법이 인정한 것 이상으로 확장하는 것이라고 보는 기본적 전제가 잘못된 것이기 때문에, 더 이상 건전한 법이 될 수 없다고 시사하였다.²⁷²⁾ 동법원은 특허소멸후에 로열티조항의 효력을 연장하는 것은 특허권의 존속기간중의 로열티를 인하하는 결과를 가져올 수도 있다고 설시하였다. 즉 “특허권의 존속기간은 특허권자의 로열티를 징수할 권리의 한도를 고정한다. 그가 단기간에 높은 요율로 받든, 보다 장기간에 낮은 요율로 받든 그것은 미묘한 문제이다.”²⁷³⁾ *Brulotte*판례법

269) Id. at 1016.

270) 379 U.S. 29 (1964).

271) 293 F.3d at 1017.

272) Id.

273) Id.

이 계속해서 유효한 것에 대하여 회의적임을 표시하면서, 그러나 “그럼에도 불구하고, 그 판결이유가 우리에게 충격을 주든지 또는 연방대법원의 현재의 입장으로 결정이 어떻게 보이든지 간에” 동법원은 스스로에게 그것을 번복할 권한이 없음을 인정하였다.²⁷⁴⁾

특허발부전(preissuance)이나 소멸후(postexpiration) 로열티지급 계약이 문제된 또 다른 사건으로는 SmithKline Beecham Corp. v. Pentech Pharmaceuticals 사건²⁷⁵⁾이 있다. 이 사건에서, 법원은 항우울제(antidepressant) Paxil의 제조업자인 유명한 제약회사인 Smith-Kline이 일반의약품(generic drug) 제조업체인 Pentech을 상대로 제기한 특허침해소송에서, SmithKline과 Pentech간의 화해가 독점금지법위반이고 특허권남용에 해당한다는 반대주장에도 불구하고, 소를 기각하였다.²⁷⁶⁾ 문제가 된 화해계약에는 항우울제(antidepressant) Paxil의 효과성분인 파록세틴 염산염(paroxetine hydrochloride)의 일반의약품 버전이 다른 제약회사에 의하여 시판되는 즉시 Pentech가 미국에서 다른 라벨을 붙여서 Paxil을 판매개시할 권리를 가진다는 조항이 있었다.

이 사건에서 법원은 특허법이 보호하려고 하는 이익을 검토하고, 특허침해가 존재하는지 여부를 판단하는 데에 경제적 분석을 활용하였다. 일반의약품(generic drug) 제조업체인 Apotex는 파록세틴 염산염의 무수물(anhydrous) 형태를 제조하려고 시도하였다.²⁷⁷⁾ 무수물형태는 1992년에 소멸된 특허중에 공시되어 있었지만,²⁷⁸⁾ Smithkline은, Apotex

274) Id. 동법원은 또한 Scheiber의 Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 257 (1979)판결에 의한다면 자신에게 유리하다는 주장도 기각하였다. Aronson에서, 연방대법원은 비록 특허가 발부되지 않더라도 라이선스권자의 상품에 체화된 발명에 대하여 특허신청자에게 로열티를 지급하여야 한다는 계약을 인정하였다. 비록 제7순회법원은 Aronson과 Brulotte판례는 라이선스권자가 특허보호가 유효하지 않은 지적재산권에 대하여 로열티를 지급하였다는 점에서 피상적으로는 유사하다는 것을 인정하였지만, 연방대법원은 Aronson판결에서 Brulotte판례가 유효하다는 것을 재확인하였다는 점을 지적하였다.

275) 261 F.Supp. 2d 1002 (N.D. Ill. 2003)(Posner, J., sitting by designation).

276) Id. at 1004~1005.

277) Id., at 1018~1023.

278) Id. at 1023.

가 Smithkline의 파록세틴 염산염의 半水酸化物(hemihydrate) 형태에 대한 특허를 침해하였다고 주장하며, 제소하였다.²⁷⁹⁾ Smithkline은 Apotex의 공급자의 생산시설이 반수산화물의 결정에 기반을 둔 것이었고, 따라서 Apotex의 상품은 일정량의 반수산화물을 포함할 것이기 때문에, Apotex의 상품이 자사의 반수산화물 특허를 침해할 것이라고 주장하였다.²⁸⁰⁾ Smithkline은 자사의 특허가 소멸될 때까지는 Apotex의 생산을 금지하는 유지명령과 그 때까지는 FDA의 승인을 보류하도록 하기 위한 명령을 청구하였다.²⁸¹⁾

심리후 법원은 Smithkline의 특허는 무효는 아니나, 동법원의 당해 특허청구항의 해석에 의한다면 침해된 것도 아니라고 판시하였다.²⁸²⁾ 그러나 법원은 다른 네 번째 청구항에서는 Smithkline은 침해를 증명하였다고 보았지만, 그러한 해석하에서는 관련특허는 무효라고 판시하였다.²⁸³⁾

법원은 당해 특허는 최소한 “상업적 중요성을 갖는 양”의 반수산화물에 대해서만 청구권을 갖는 것으로 해석하였다.²⁸⁴⁾ 동법원은 그렇게 해석하여야만, 다음과 같은 “이상한 결과를 가져와서 특허법의 정책에 기여하지 못하게 되는 것”을 피할 수 있다고 보았다. 즉 “Smithkline이 자사의 특허상품의 경미한 양이 Apotex의 일반의약품으로 변형되어 생산됨으로써 입는 피해는 특허법이 보호하는 이익의 침해가 아니라 특허상품에 대한 公有의 영역(public-domain)에 속하는 대체물의 존재가 경쟁을 제 공함으로써 특허권자를 해치는 사실에서 비롯된 것이다. … Apotex의 일반의약품에 의한 Paxil과의 경쟁은 그 수산화물 상품으로부터 반수산화물의 극소량을 제거하지 못한다는 사실 때문에 비롯된 것이다. Apotex의 반수산화물에 의한 생산공정 침해는 공유에 속하는 상품과의 경쟁을 저지하기 위한 침해소송을 위한 구실일 뿐이다.²⁸⁵⁾ 법원은 그와 선택적

279) Id. at 1013, 1029~1030.

280) Id. at 1020~1021, 1024.

281) Id. at 1045.

282) Id. at 1031, 1036, 1052.

283) Id. at 1037, 1052.

284) Id. at 1031, 1052.

285) Id. at 1048.

으로 Apotex는 Smithkline이 침해를 유발하였다는 근거에서 침해주장에 대한 적극적 항변을 제기할 수 있다고 판시하였다.²⁸⁶⁾ 법원은 또한 (i) Smithkline은 Apotex의 파록세틴 일반의약품 판매로부터 경제적 피해를 입지 않았기 때문에 유지명령이 부적합하고, (ii) 그러한 유지명령을 취득하는 것은 특허권남용에 속한다고 하는 두 가지 이유에서 Smithkline의 유지명령 및 작위청구를 기각하였다.

법원은 독점금지법과 특허권남용 우려가 “아무리 실질적이라 하더라도” 그것에 기초하여 자발적 신청을 기각할 권한을 스스로가 갖고 있지 않다고 판시하였지만, 화해계약이 유효하기 위한 조건에 관해서 밝히는 것은 거부하였다.²⁸⁷⁾

2. 지적재산권의 부당한 라이선스 거절

지적재산권자는 원칙적으로 라이선스의 여부와 그 상대방을 누구로 할지 자유롭게 선택할 수 있다. 그러나 특수한 사정하에서는 지적재산권의 라이선스를 거절하는 것이 부당하게 경쟁을 제한하는 경우가 있다. 그러한 경우의 라이선스거절은 독점금지에 위반된다.

시장지배적기업이 보유한 지적재산권이 사실상의 표준이 된 상황에서 그 지적재산권의 라이선스거절은 독점의 전이(monopoly leveraging)²⁸⁸⁾, 필수시설(essential facility)에 대한 접근의 거부²⁸⁹⁾, 또는 경쟁기업의 비용을 상승시키는 것²⁹⁰⁾ 등과 같은 배타적 행위를 통하여 그 시장지배력

286) Id. at 1044.

287) Id. at 1008.

288) Robin Cooper Feldman, *Defensive Leveraging in Antitrust*, 87 *Georgetown L.J.* 2079 (1999). 독점의 전이는 시장지배력을 보유한 기업이 그 힘을 별개의 시장으로 확장하기 위하여 시도하는 것을 의미한다. 이는 지렛대이론(leveraging theory)이라고도 불린다.

289) *MCI Communications Corp. v. American Telephone and Telegraph Co.*, 708 F.2d 1081, 1132-1133 (7th Cir.), cert. denied, 464 U.S. 891 (1983).

290) Steven C. Salop & David T. Scheffman, *Raising Rivals' Costs*, 73 *Am. Econ. Rev.* 267 (1983); Sean P. Gates, *op. cit.*, at 654-55. 만일 지배적 기업이 경쟁자의 생산비를 자신의 그것보다 더 많이 상승시키기 위하여 표준설

을 남용하는 것으로서 독점금지법 위반이 된다. 예컨대 1970년대의 IBM 사에 대한 독점금지사건들에서의 연방 법무부의 주장은 IBM사의 독점력을 전이하기 위한 표준의 조작 혐의에 관한 것이었다.²⁹¹⁾ 또한 AT&T사는 자사의 장거리회선을 AT&T사의 지역적 거래에 접속하기를 원하였던 MCI사에 의하여 제기된 셔먼법 제2조에 근거한 소송과 이에 의하여 촉발된 정부주도의 소송²⁹²⁾에 의하여 결국 분할되었는데, 표준은 이들 사건에서 중요한 부분을 차지했다. 이들 사건에서 AT&T사는 만일 외부의 장거리 통신업자나 장비제조업자를 자사의 망에 접속시킨다면 전체 전화네트워크의 품질이 떨어질 것이라고 항변하였다. 그러나 제7순회법원은 그러한 주장을 기각하고, MCI가 AT&T는 요구되는 상호접속을 제공할 기술적·경제적 능력이 있었고 따라서 AT&T의 상호접속의 거부는 독점화행위를 구성한다는 것을 증명하였다고 판시하였다.²⁹³⁾

논란이 있기는 하지만,²⁹⁴⁾ 독점의 전이는 전형적인 셔먼법 제2조의 요건에 해당하지는 않는 시장지배적 기업의 시장구조를 초래하나 소비자후생의 손실을 유발하므로 반경쟁적이다.²⁹⁵⁾ 연방대법원은 일정한 경우에 이 이론을 수용하고 있다.²⁹⁶⁾ 근래에는 독점자에 의해서 독점력의 부당한 보

정절차를 이용할 수 있다면, 그것은 가격상승과 산출감소 효과를 가져올 수 있다.

291) James J. Anton & Dennis A. Yao, *op. cit.*, 247.

292) *United States v. American Telephone and Telegraph Co.*, 552 F.Supp. 226 (D. D.C. 1982).

293) *MCI*, 708 F.2d at 1133.

294) 독점의 전이론에 대한 부정설은 Robert H. Bork, *The Antitrust Paradox: A Policy at War With Itself*, pp. 372-375 (2d ed. 1993)(독점기업은 주된 시장으로부터 독점적 이익의 전부를 획득할 수 있고, 주된 시장으로부터의 실현되는 이익을 희생하지 않고 종된 시장으로부터 그것을 더 획득할 수는 없다고 주장한다.); Richard Posner, *Antitrust Law: An Economic Perspective*, pp. 171-174 (1976)(배타적 관행, 특히 끼워팔기가 제2의 시장의 독점화를 위하여 이용되는 경우는 제한적이고, 그것을 이용하더라도 독점자는 추가적 이익을 얻을 수 없다고 주장한다.).

295) Roger D. Blair & Amanda K. Esquibel, *Some Remarks on Monopoly Leveraging*, 40 *Antitrust Bull.* 371, 395 (1995).

296) *Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc.*, 504 U.S. 451, 480-81 (1992)(법원은, *Times-Picayune Publishing Co. v. United States*, 345 U.S. 594, 611 (1953)판례를 인용하면서, 만일 어떤 판매자가 자신의 하나의 시장에서의 지배적 지위를 다른 시장으로 자신의 영역을 확장하려고 남용하는 경우에는, 특허권, 저작권 또는 영업선 등과 같은 자연적이고 법적인 장점을 통하여 획득한

존이나 유지를 위하여 전이가 어떻게 사용되는지를 설명하는 방어적 전이(defensive leveraging)이론이 제시되고 있다.²⁹⁷⁾ 방어적 전이는 특히 네트워크 외부성을 시현하는 산업에 있어서, 차세대 상품으로의 대체를 방해하기 위하여 사용될 수 있는데,²⁹⁸⁾ 표준의 조작성은 특히 효과적인 독점의 방어적 전이수단이 될 수 있다. 지배적 네트워크도 또한 그 힘을 차세대 상품에 대하여 전이하거나 최소한 기존 독점의 침식을 방지하기 위하여 방어적 전이를 사용하려고 할 수 있다. 예컨대 하나의 상품분야에서 표준을 지배하는 어느 기업이 그 상품의 차세대기술이나 보완상품을 위한 표준의 설정 및 통제를 위해서 그 지배적 지위를 이용하는 경우에는 독점금지법적 우려가 제기된다.²⁹⁹⁾ 만일 어느 독점기업이 단지 보완재 시장에서의 혁신기업의 상품의 호환성을 방해하기 위하여 자사의 차세대 상품에 대한 접속회로(interfaces)를 재설계한다면, 불법하게 자신의 시장지배력을 차세대시장으로 전이하는 것이다. 독점의 전이의 특히 문제가 되는 측면은 잠재적 경쟁자를 포함한 경쟁자의 혁신 유인이 감소한다는 것이다. 특히 문제의 관행이 주로 적극적인 경쟁전략의 일부로서가 아니라 부분적으로 경쟁자의 진입 가능성을 감소시켜서 지배적 기업이 다음의 시장에서의 경쟁에서 계속해서 승리하기 위하여 행해지는 경우라면, 그러한 유인의 감소는 발생할 수 있다.

In re Microsoft Corp. Antitrust Litigation³⁰⁰⁾에서, 법원은 Microsoft의 행위가 셔먼법과 Sun의 저작권에 위반될 수 있다는 Sun의

힘 때문에 책임을 부담해야 하는 일이 발생할 수 있다고 판시하였다.); *United States v. Griffith*, 334 U.S. 100 (1947)(수많은 소도시에 독점적 영화관을 소유한 피고는 그 힘을 영화필름시장으로 전이할 수 있었다고 판시하였다.).

297) 방어적 전이는 독점자가 자신의 총 독점이익을 증가시키려는 것을 시도하는 것이 아니라 새로운 경쟁자에 의하여 기존의 독점시장이 잠식되는 것을 방지하려고 하는 것이다.

298) Robin Cooper Feldman, *Defensive Leveraging in Antitrust*, 87 *Georgetown L.J.* 2079, 2093-94 (1999).

299) Carl Shapiro, FTC Deputy Assistant Attorney General, Before the American Law Institute and American Bar Association, *Antitrust in Network Industries*, at 11 (1996.3.7).

300) 2002-2 Trade Cas. (CCH) ¶73,910 (D. Md. 2002).

증거를 근거로 Sun Microsystem의 가치분신청을 허가하였다. 지방법원은 Microsoft가 (i)Sun의 중요 Java-class libraries에 대한 무단수정과 (ii)그 (프로그램이 Windows와 같은 기반운영체계의 코드에 맞도록 허용하여 주는) Java의 실행에 있어 Java의 Native Interface를 지원하지 않은 것과 (iii)Java developer tools와 virtual machine을 Microsoft 도구로만 작동하게 하는 방식으로 변경한 행위, (iv)개발자들이 “remote method invocation”으로 알려진 일련의 class libraries에 보다 용이하게 접근하지 못하게 방해한 행위 및 (v)개발자들에게 Microsoft와 연결되어 개발된 자기들의 Java관련 상품을 cross-platform으로 믿도록 한 행위 등으로 서면법 제2조에 위반되는 배타적 행위에 종사하였다는 증거가 충분하다고 보았다.³⁰¹⁾ 법원은 또한 Microsoft의 행위가 Sun의 Java 플랫폼이 Microsoft의 .NET 플랫폼과 “.NET과 Java 플랫폼이 유일한 경쟁자”인 “범용, 인터넷가능, 배급 컴퓨터 플랫폼”시장에서 경쟁하기 때문에, 보다 오랜 기간동안 반경쟁적 효과를 가질 수 있다고 보았다.³⁰²⁾ 법원은 Sun의 예비적 유지명령 구제를 허용하였는데, 이것에 의하면 Microsoft는 “Windows XP와 Internet Explorer를 포함하는 모든 .NET을 포함하고 있는 상품에 Sun의 가장 근래의 Java runtime 환경을 설정”할 의무를 부담하였다.³⁰³⁾

그 뒤에 속개된 In re Microsoft Corp. Antitrust Litigation³⁰⁴⁾에서, 법원은, 원고의 “필수설비(essential facility)” 및 “독점의 레버리징” 청구에 관하여 Microsoft를 위한 약식판결을 허가하였다. 원고들은 Microsoft가 (i) 자신은 접근할 수 있는 Windows 운영체계의 상세규격에 대한 경쟁자들의 접근을 거부, 제한 및 지연시켰고 (ii) 독립 소프트웨어개발자들(ISOs)에게 응용프로그램의 인터페이스의 기능에 관한 정보를 공시할 의무가 있었다고 주장하였다.³⁰⁵⁾

301) Id. at 95,409~95,410.

302) Id. at 95,411.

303) Id.

304) 274 F.Supp. 2d 743 (D. Md. 2003).

305) Id. at 744.

법원은 원고의 필수설비청구를 다음 두 가지 근거에서 기각하였다. 첫째, 그 주장은 “기술혁신이나 정보를 포함하는” 사건들에서의 법적 문제로서는 이유가 없고,³⁰⁶⁾ 법원에 의하면, “어떤 기업에게 자사의 지적재산권을 경쟁자에게 제공하라고 요구하면 혁신을 심각하게 저해할 것”이라고 한다.³⁰⁷⁾ 또한 법원은 “소프트웨어 산업은 동태적이고 지속적인 혁신을 포함”하기 때문에, Microsoft에게 청구된 “중요한” 정보를 공시하는 것을 요구하는 것은 “불가능하다”고 결정하였다. 정책결정자들(법관들)에게 능력이 부족함을 인정하면서, 법원은 그러한 청구의 인용은 불가피하게 소프트웨어 개발산업의 과정을 “제약할(strangulate)” 것으로 보았다.

비록 원고들의 필수설비주장이 법적 문제로서는 금지되지 않는으나, 법원은 그 청구가 독립적인 이유, 즉 원고들이 Microsoft가 “독립소프트웨어 개발자들에게 응용소프트웨어 개발시장에서의 경쟁에 필수적인 상품이나 서비스를 거부하였다”는 것을 입증하지 못하였다고 결정하였다.³⁰⁸⁾

법원은 또한 Berkey Photo Inc. v. Eastman Kodak Co.판결³⁰⁹⁾에서의 방론으로부터 파생된 “독점 레버리징(monopoly leveraging)”법리는 “제2의 시장에서 현실의 또는 위협성이 있는 독점(actual or threatened monopoly)을 입증하지 않고 단지 피고가 제2의 시장에서 ‘경쟁상의 이점(competitive advantage)’을 얻은 것을 증명함으로써” 증명될 수 있는 별개의 독립적인 주장으로 존재하지는 않는다고 판결하였다.³¹⁰⁾ 연방대법원은 최근에 “독점 레버리징”이 별개의 독자적 청구로서 존재하지 않는다는 것을 확인하였다.³¹¹⁾ 따라서 법원은 제2의 시장에서의 셔먼법 제2조위반을 증명하려면, 원고는 “독점화시도나 독점화의 요

306) 법원은 “Microsoft가 필수설비를 구성한다고 주장되는 기술을 개발한 시장에서 위법하게 독점을 유지함으로써 셔먼법 제2조를 위반하였다”는 사실에도 불구하고, 이 점에서는 Microsoft의 주장이 설득력이 있다고 보았다. Id, at 745.

307) Id. at 744.

308) Id.

309) 603 F.2d 263 (2d Cir. 1979).

310) In re Microsoft Corp. Antitrust Litigation, 274 F.Supp. 2d 747.

311) Verizon Communs v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, 124 S.Ct. 872, 883 n.4 (2004).

소를 충족하는 것을 보여야 한다.”고 보았다.³¹²⁾ 원고가 그렇게 하지 않고 독점 레버리징 청구만을 주장하였으므로, 법원은 Microsoft를 위한 약식판결을 허용하였다.³¹³⁾

3. 위계·강요 등에 의한 지적재산권의 행사

지적재산권자가 위계·강요 등 부당한 지적재산권의 행사방법을 선택하는 경우이다. 예컨대 지적재산권침해를 명분으로 험잡(sham)소송을 제기하거나 지적재산권을 포함하는 표준설정을 위하여 위계를 사용하거나 지적재산권의 대상이 되는 상품을 그 대상이 아닌 상품에 끼워팔기하는 경우 등을 들 수 있다.

Beckson Marien, Inc. v. NFM, Inc. 사건³¹⁴⁾에서, Beckson은 NFM에 대한 특허침해청구를 하였고, NFM은 다투어진 특허에 대한 그 청구가 진보성이 결여되거나 예상된 것이었으며, Beckson이 무효라는 것을 인식하는 특허를 주장함으로써 서면법 제2조를 위반하였다고 주장하는 반소를 제기하였다.³¹⁵⁾ 지방법원이 특허청구를 해석한 후에, NFM의 약식판결신청은 침해가 없었음을 이유로 인용하였지만, Beckson의 약식판결신청에 대해서는 그 특허가 무효가 아니라고 판시한 후 NFM의 독점금지반소청구에 대한 약식판결신청은 인용하였다. 연방순회법원은 지방법원이 NFM이 그 특허를 침해하지 않았다는 이유에서 약식판결을 인용한 것은 부적절하였다고 보면서, 그 특허가 무효가 아니라고 한 지방법원의 판결을 번복하였다.³¹⁶⁾ 반송판결(the remand)은 무효성의 쟁점에 관한 새로운 판결을 명하였기 때문에, 동법원은 NFM의 “독점금지반소청구”도 반송하였다.³¹⁷⁾

312) In re Microsoft, at 274 F.Supp. 2d 747.

313) Id. 법원은 실무적 문제로서, 원고가 “자발적으로 관련응용소프트웨어시장에서의 현실적 또는 위험성이 있는 독점의 입증책임을 수락하였기 때문에” 판결은 “교과서적”이었다고 언급하였다. Id. n. 7.

314) 292 F.3d 718 (Fed. Cir. 2002)

315) Id. at 722.

316) Id. at 728.

317) Id.

Monsanto Co. v. McFarling³¹⁸⁾에서, 연방순회법원은 미주리주의 농부에게 “Monsanto사의 특허대상인 브랜드명 Roundup Ready라는 대두종자에서 자란 작물에서 채취한 종자를 사용하지 못하도록” 금지하는 가처분을 명하였다.³¹⁹⁾ McFarling은 Monsanto가 자사의 배급업자에게 최종사용자와 Roundup Ready 대두종자를 “작물재배에만 사용하고 종자배양용으로는 사용하지 않기로” 약속하는 계약을 하도록 요구함으로써 위법한 끼워팔기를 하였다고 주장하였다.³²⁰⁾ McFarling에 의하면, 이러한 제한은 Roundup Ready 종자의 최초의 구매(끼운 상품, 주상품)를 그 이후의 새로운 Roundup Ready 종자의 구매(끼워진 상품, 종상품)를 조건으로 하는 끼워팔기라고 하였다.³²¹⁾

연방순회법원은 McFarling의 Monsanto의 제한에 대한 제소가 서면법에 의거한 청구나 Monsanto의 침해소송에 대한 특허권남용의 항변으로 인정될 수 없을 것이라고 하는 지방법원의 결정에 찬동하였다. 동법원은 McFarling이 “제초제에 견디는 대두를 포함한 이백 가지의 판매용 대두 종자로” 전환할 수 있었음을 보여주는 증거를 인용하면서, McFarling이 Monsanto의 라이선스가 McFarling에게 장래에 Roundup Ready의 새 종자를 구매하도록 강요하지 않았다는 사실발견에 의하지 않았다는 것을 언급하였다.³²²⁾ 동법원은 또한 특허권자(patentholder)는 라이선스권자에게 라이선스된 특허를 넘는 권리를 행사할 수 없다는 제한을 사용한다고 해서 특허권남용이 아니라고 본 이전의 선례³²³⁾를 인용하였다.³²⁴⁾ 법원은 Monsanto의 특허가 작물만이 아니라 종자에까지 미친다고 보았기 때문에, 그 사용제한이 Monsanto의 특허권의 범위내에 포함된다고 보았다.³²⁵⁾

318) 302 F.3d 1291 (Fed. Cir. 2002).

319) Id. at 1293.

320) Id. at 1298.

321) Id. at 1297.

322) Id. at 1298.

323) Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir.1992).

324) 302 F.3d at 1298.

325) Id. at 1298~1299.

Independent Ink, Inc. v. Trident, Inc. 사건³²⁶⁾에서, 원고는 피고가 특허를 가진 잉크헤드를 잉크와 같이 판매한 행위가 위법한 끼워팔기를 구성한다고 주장하였다. 원고는 피고가 끼운 상품의 시장에서 잉크헤드에 대한 자기의 특허를 통하여 충분한 힘을 가진다고 주장하였다. 법원은 특허만으로 셔먼법 제1조의 끼워팔기청구를 위한 피고의 시장지배력을 증명하기에 필요한 끼운 상품의 판매에 대한 충분한 힘을 부여하지 못한다고 판시하고 피고를 위한 약식판결을 허용하였다.³²⁷⁾

Jac USA, Inc. v. Precision Coated Products 사건³²⁸⁾에서, 지방법원은 Precision Coated Products(PCP)가 “제037호 공정의 사용을 PCP로부터의 두 줄 전송테이프(two-liner transfer tape)의 구매와 불법적으로 끼워팔기하였다”는 Jac의 청구에 대한, PCP에 대한 약식판결을 거부하였다.³²⁹⁾ 양기업은 서식(form)에서 제거될 수 있는 압력반응 라벨을 가진 비즈니스 서식에 사용되는 두줄 전송테이프의 제조판매자들이다.³³⁰⁾ 법원은 끼워팔기 청구의 분석을 Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co. 사건³³¹⁾에서의 연방대법원의 판결로부터 시작하였다. 이 판결은 “특허권자는 그 사용이 침해가 되는 非주요상품(nonstaple goods)의 판매를 통제할 수 있”지만 “주요상품(staple goods)의 구매를 특허대상인 상품이나 특허공정의 라이선스와 끼워팔기할 수는 없다”고 판시하였다.³³²⁾ 법원은 非주요상품을 “특허공정을 실행하기 위하여 제조된 상품이고 특허공정 이외에서는 효용이 적거나 없는 상품”이라고 정의하였다.³³³⁾ 법원은 또한 Dawson판례를 인용하여 “특허법 제271조(d)는 특허권자에게 그의 특허권과 적법한 연결로서, 非주요상품의 경쟁에서 타자를 배제할 제한적인 권한을 효과적으로 부여하고 있다.”고 언급하였다.³³⁴⁾

326) 210 F.Supp. 2d 1155 (C.D. Cal. 2002).

327) Id. at 1167.

328) No. 00 C 3780, 2003 U.S. Dist. LEXIS 4782 (N.D. Ill. 2003.3.25).

329) Id. at *45~*51.

330) Id. at *9.

331) 448 U.S. 176 (1980).

332) Jac, 2003 U.S. Dist. LEXIS 4782, at *45.

333) Id. at *47(Polysius Corp. v. Fuller Co., 709 F.Supp. 560, 576 (E.D. Pa. 1989)사건을 인용하였다.

Jac은, 그 조항(35 U.S.C. § 271(d)(5))에 대한 후속의 개정과 Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services³³⁵⁾는 효과적으로 非주요상품에 대한 Dawson판례를 효과적으로 변경하였다고 주장하면서, 위의 쟁점에 대한 약식판결은 부적절할 것이라고 주장하였다.³³⁶⁾ 지방법원은, PCP의 Dawson판례와 제271조(d)에 대한 해석에 의하더라도 두줄 전송테이프가 非주요상품인지 여부에 관한 사실문제의 논쟁이 실제 존재하기 때문에, Dawson판례에서의 규칙이 번복되었는지 판단하는 것은 불필요하다고 판시하였다.³³⁷⁾ 따라서 법원은 PCP의 약식판결신청을 기각하였다.³³⁸⁾

Union Oil Co. of California (Unocal)사건³³⁹⁾에서, 행정법관사(ALJ)는 Unocal을 캘리포니아 항공자원국(the California Air Resources Board: CARB))의 저배출 가솔린 기준에 관한 규칙제정절차와 관련하여 독점화 및 독점화시도의 혐의로 제소한 FTC의 제소를 기각하였다.³⁴⁰⁾

FTC는 Unocal이 CARB와 산업체 그룹에게 그 기준안에 구현된 기술이 “공유”되어 있고, “비용대비 효율적이고” “비전유적이다”고 부실표시하였다고 주장하였다.³⁴¹⁾ 또한 Unocal의 기망행위가 없었다면, 그 제안된 기준은 채택되지 않았을 것이고, Unocal은 그 기준이 채택된 후에야 정유사업자들을 상대로 한 제소를 통하여 그 특허권을 공격적으로 출원하였고 “정유산업은” 그 기준을 준수하는 데 필요한 “자본투자에 수십억달러를 소비하였다”고 주장하였다.³⁴²⁾ 연방순회법원은 Unocal의 특

334) Id. at *45 (Dawson, 488 U.S. at 201.).

335) 504 U.S. 451 (1992).

336) Jac, 2003 U.S. Dist. LEXIS 4782, at *46.

337) Id. at *46~*47.

338) Id. at *51.

339) Docket No. 9305 (2003.11.25)(initial decision), www.ftc.gov/os/2003/11/031126unionoil.pdf.

340) Union Oil Co. of Cal., Docket No. 9305 (2003.3.4)(complaint), www.ftc.gov/os/2003/03unocalcmp.htm.

341) Id. at ¶ 39, 41, 55.

342) Id. at ¶¶ 6, 9.

허가 특허상표청에 대한 형평에 반하는 행위 때문에 무효화되어야 한다는 청구를 기각하였다.³⁴³⁾

행정법판사는 CARB 절차는 입법절차였고 따라서 Unocal가 CARB에 영향을 미치려 한 행위에 관해서는 Noerr-Pennington법리에 의하여 Unocal은 독점금지책임으로부터 면제된다고 결론을 내렸다.³⁴⁴⁾ ALJ는 Noerr-Pennington면책법리는 CARB가 Unocal에 사실 정보에 관하여 의존하였기 때문에 또는 CARB는 자신의 규칙이 거래제한을 발생시킨다는 것을 몰랐기 때문에 적용되지 않는다는 원고측 변호사의 주장을 기각하였다.³⁴⁵⁾

Unocal이 그 주장에 독립적인 산업그룹에게 기만적 행위를 하였다는 청구에 관하여는, ALJ는 “제조 사실은 모두가” 연방법원의 전속관할사항인 “여러 개의 실질적인 특허법상의 쟁점의 분석을 하지 않고는 독점금지상 피해나 손해를 야기하지 않는 Unocal의 산업그룹에 대한 행위였기 때문에” FTC가 관할권을 갖지 않는다고 결론을 내렸다.³⁴⁶⁾ ALJ에 의하면, 그 실질적인 특허법상 쟁점에는 (i) Unocal의 특허권의 범위와 (ii) 정유사들이 Unocal의 전유적 정보로 구성된 기준을 준수하기 위하여 필요한 자본투자를 하기 전에 Unocal의 특허권에 관하여 알았다면 자신들의 침해를 최소화할 수 있었을 것인지 여부 등이 있었다.³⁴⁷⁾ 나아가서 ALJ는 원고측 변호사의 (i)이 사건에서의 거래제한은 사적 행위의 결과였기 때문에 Noerr-Pennington법리가 적용되지 않고, (ii) Unocal의 행위는 “협잡(sham)” 사건에 유사한 것이기 때문에 동법리가 적용되지 않고, (iii) FTC법 제5조에 의거하여 제기된 사건에 대해서는 동법리는 적용되지 않는다는 등의 주장을 배척하였다.³⁴⁸⁾

343) Union Oil Co. of Cal. v. Atl. Richfield Co., 208 F.3d 989, 1001-02 (Fed. Cir. 2000).

344) Union Oil Co. of Cal., Docket No. 9305 (2003.11.25)(initial decision), www.ftc.gov/os/2003/11/031126unionoil.pdf. at 34.

345) Id. at 42~43.

346) Id. at 60~64.

347) Id. at 61~64.

348) Id. at 47~55.

IGEN International, Inc v. Roche Diagnostics GmbH³⁴⁹⁾에서, 제4순회항소법원은 IGEN의 특허대상인 전자화학발광(electro-chemiluminescence : ECL)의 라이선스권자인 Roche Diagnostics GmbH(Roche Diagnostics)에 대한 손해배상청구를, Roche Diagnostics이 자사의 자회사에 의한 IGEN에 대한 병렬적 소송을 포함하는 불공정경쟁청구에서 Noerr-Pennington 법리에 의한 면책을 향유한다는 이유에서 기각하였다.³⁵⁰⁾

1997년에, IGEN과 Roche Diagnostics간의 Roche Diagnostics의 IGEN과의 라이선스계약에 의한 보고와 로열티산정에 관한 분쟁이 발생하였고, IGEN이 Roche Diagnostics에 대하여 계약위반을 이유로 제소하였다.³⁵¹⁾ 그런데, 1998년에, 스위스기업인 Laboratories Serono S.A. (Serono)가 IGEN과 Roche Diagnostics 양자를, ECL 기반의 기구가 자사의 특허를 침해하였다는 이유로, 델라웨어의 연방법원에 특허침해혐의로 제소하였다.³⁵²⁾ 1999년에, Roche Diagnostics의 자회사등 하나가 Serono의 특허를 획득하였다. 이 자회사는 그래서 Serono의 특허침해소송에서 원고가 되었다. 자회사는 Serono의 소를 취하할 것을 제안하였고, Roche Diagnostics은 이를 동의하였지만, IGEN은 거부하였다.³⁵³⁾

2000년 9월에, Serono 사건의 심리에 앞서서, IGEN은 Roche Diagnostics에 대한 청구내용을, Roche Diagnostics의 자회사에 의한 Serono특허침해소송이 Roche Diagnostics에 의한 불공정경쟁이라는 주장을 포함하도록 변경하였다.³⁵⁴⁾ 그에 대하여 Roche Diagnostics은 Noerr-Pennington법리에 의한 면책을 주장하였지만, 지방법원은

349) 335 F.3d 303 (4th Cir. 2003).

350) Id. at 312.

351) Id.

352) Id.

353) Id. 2001년 2월에, Serono의 특허침해소송은 심리되었다. Roche Diagnostics의 자회사는 IGEN의 Serono 특허에 대한 라이선스를 허용하는 화해계약에 들어갔다. Id. at 312.

354) Id. at 307~308.

그 법리는 적극적항변의 성질을 갖는 것이고 Roche Diagnostics은 실기하였다고 결론을 내렸다.³⁵⁵⁾ 2002년 1월에, 배심원단은 Roche Diagnostics이 자회사의 Serono특허침해소송에의 관여를 통하여 IGEN에 대한 불공정경쟁에 종사하였다고 보았고,³⁵⁶⁾ 배심원단은 IGEN에게 약 5백만달러의 보상적 배상(compensatory damage)과 4억달러의 징벌적 배상(punitive damage)을 인정하였다.³⁵⁷⁾

제4순회항소법원은 적극적 항변은 “실용적으로 충분한 시기내에(pragmatically sufficient time)” 제기된 경우에는 무효가 아니라고 언급하면서, 지방법원이 Roche Diagnostics이 Noerr-Pennington면책법리의 주장을 실기한 것이라고 본 것은 잘못이었다고 본 후,³⁵⁸⁾ “Roche Diagnostics에 대하여 병렬적인 절차에서 제기된 Serono 소송은 Roche Diagnostics가 적극적으로 항변할 필요가 없는, Noerr-Pennington 면책에 대한 추정을 발생시킨다.”고 하여 지방법원이 Noerr-Pennington 면책이 포기될 수 있는 적극적 항변이라고 본 것이 잘못이었다고 시사하였다.³⁵⁹⁾ 제4순회항소법원은, Noerr-Pennington면책법리가 불공정경쟁행위와 같은 거래적 불법행위에 적용된다는 것을 언급하면서, “비록 소송이 속임수(deceitful)이거나 공정하지 않거나(underhanded) 부도덕하거나(morally wrong) 하더라도, 객관적 근거가 결여된 것이 아니라면 면책이 박탈되지는 않는다.”고 하였다.³⁶⁰⁾

동법원은 Noerr-Pennington법리에 의한 면책에 반대하는 당사자인 IGEN이 Serono의 특허소송이 협잡이었다는 것을 증명할 책임을 부담한다고 설명하였다.³⁶¹⁾ 그러므로 법원은 IGEN이 “Roche의 입장에 있는 합리적인 원고가 Soreno의 소송에서 승소할 것을 기대할 수 없었을

355) Id. at 310.

356) Id. at 307~308.

357) Id. at 308.

358) Id. at 311.

359) Id.

360) Id. (Baltimore Scrap Corp. v. David J. Joseph Co., 237 F.3d 394, 398~399. (4th Cir. 2001)을 인용하였다.

361) Id. at 312(Hosp. Bldg. Corp. v. Trustees of Rex Hosp., 791 F.2d 288, 293 (4th Cir.1986)을 인용하였다.).

것임을 입증하지 못했다고 결론을 내렸다.³⁶²⁾ 따라서 제4순회항소법원은 Roche Diagnostics가 불공정경쟁에 종사하였다고 본 배심원단의 평결을 번복하였다.

4. 특허권남용 및 저작권남용

(1) 특허권남용의 법리

특허권남용(patent misuse)법리는 특허권에 관한 분쟁의 조정에서 형성된 것이다.³⁶³⁾ 이 법리에 의하면, 유효한 특허권 청구항에 의하여 허용되는 특정한 독점을 초과해서 확장하는 방식으로 행해지는 특허권자에 의한 특허권의 실시나 그 시도는 남용이 된다. 비록 이 법리가 형평법상의 더러운 손의 법리(the equitable doctrine of unclean hands)의 확장으로서 제기되지만,³⁶⁴⁾ 독점금지과 유사한 관련사항이 존재할 때 끼워팔기와 같은 상황에서 흔히 적용되어왔다.³⁶⁵⁾ 특허권남용에 대한 형평법상의 표준적인 구제책은 그 남용이 완화되고 그 부작용이 사라질 때까지 그 특허권 침해에 대한 구제를 보류하는 것이며³⁶⁶⁾, 그 남용에 의해서 직접 영향을 받지 않은, 침해자로 주장된 자 자신이 주장하더라도 마찬가지이다.³⁶⁷⁾

362) *Id.*

363) ABA Section of Antitrust Law, *Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation* (2000); Jere M. Webb and Lawrence A. Locke, *Intellectual Property Misuse: Developments In the Misuse Doctrine*, 4 Harv. J. L. & Tech. 257. *Accord Mercoind Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.*, 320 U.S. 680, 64 S.Ct. 278, 88 L.Ed. 396 (1944).

364) *United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co.*, 352 U.S. 457, 465, 77 S.Ct. 490, 1 L.Ed.2d 465 (1957).

365) *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.*, 243 U.S. 502, 37 S.Ct. 416, 61 L.Ed. 871 (1917)(영사기의 특허를 특정한 영화의 영사에만 사용한다는 조건의 라이선스에 남용한 사례.); *Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc.*, 504 U.S. 451, 461, 112 S.Ct. 2072, 119 L.Ed.2d 265 (1992).

366) *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.*, 314 U.S. 488, 62 S.Ct. 402, 86 L.Ed. 363 (1942).

367) *Id.*

비록 특허권남용과 서면법이나 클레이튼법 위반과의 유사점에도 불구하고, 남용법리는 특허법적 측면의 것이다. 그것은 특허권의 적법한 범위를 넘는 특허의 배타성의 확장에 대하여, 그 확장이 독점금지법에 종속하는 충분한 반경쟁적 효과를 야기하는지 여부를 불문하고, 적용될 수 있다.³⁶⁸⁾ 마찬가지로 끼워팔기의 경우에도 특허권남용으로서의 그것과 독점금지법위반으로서의 그것은 서로 다르다. 이전에 당연위법원칙이 적용되던 독점금지법위반인 끼워팔기에 대해서도 현재 법원은 그 끼워팔기한 피고가 오직 그 끼워팔기를 강요하기 위하여 충분한 시장지배력을 행사한 경우에만 독점금지법위반이라고 판결하고 있다.³⁶⁹⁾ 이러한 발전에 맞추어, 특허권남용에 대하여 반경쟁상 효과의 요건이 필요하지 않다는 해석에 대하여 잘못된 것이라는 논의가 시작되고 있다. 1980년대에 제1순회법원이 판시하고³⁷⁰⁾ 다른 순회법원도 그것을 수용할 용의가 있음을 선언하였으므로³⁷¹⁾ 독점금지에서 사용되는 것과 같은 경쟁기준은 남용사건에서 적용될 수 있을 것이나, 아직까지 연방대법원은 이 문제를 언급하지 않았다.³⁷²⁾

Mercoid Corp. v. Mid-Continent 사건에서, 발열시스템에 대한 결합 특허에 대한 실시권을 보유한 Honeywell은 그 실시권을 그 시스템에 사용되는 특허대상이 아닌 구성요소의 하나를 제조하여 판매하는데 사용하였다. *Mercoid* 가 동일한 것을 만들어 판매하자, 특허권자인 *Mid-Continent*는 기여적 침해로 제소하였다. 항소법원은 특허권남용

368) 예컨대, *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U.S. 661, 64 S.Ct. 268, 88 L.Ed. 376 (1944).

369) *Jefferson Parish Hospital District No. 2 v. Hyde*, 466 U.S. 2, 19, 104 S.Ct. 1551, 80 L.Ed.2d 2 (1984).

370) *Windsurfing International Inc. v. AMF, Inc.*, 782 F.2d 995 (Fed. Cir. 1986), *cert. denied*, 477 U.S. 905, 106 S.Ct. 3275, 91 L.Ed.2d 565 (1986).

371) *USM Corp. v. SPS Technologies, Inc.*, 694 F.2d 505, 511 (7th Cir. 1982).

372) 특허권남용의 법리에 관한 미국법원 판례의 흐름에 관해서는, 이문지, “특허권의 남용에 관한 미국의 판례법 - 爭點의 정리와 代案의 제시 -”, *경영법률* 제14권 제2호, 3~7면, 2004.

항변을 기각했지만, 연방대법원은 이를 번복하였다.³⁷³⁾ 연방대법원은 “당법원은 특허권자는 그 발명을 적용하는 데 사용된 특허 대상이 아닌 물질의 제한된 독점을 보장하기 위하여 특허권을 사용할 수 없음을 계속하여 판시하여 왔다.”고 하고 특허권남용으로 인정하였다.³⁷⁴⁾ 이 사건에서 특허권남용법리가 크게 확장되었고, 의회는 이를 반영하여 1952년 특허법 제271조의 내용을 정하였다. 제271조 (b)항은 적극적인 침해의 주선은 위반이라고 규정하고, (c)항은 결합특허에서 사용되기 위하여 특별히 제조된 연결되지 않은 항목이나 부품을 판매하는 것은 기여적 침해 (contributory infringement)를 구성한다고 규정하며, (d)항에서 남용의 법리를 규정하였다. 특허권자는 다른 경우라면 허용되었지만, 다음의 경우에는 구제가 거부되거나 남용으로 추정된다. (1)타인에 의해 행해진다면 기여적 침해를 구성할 행위에 의하여 수익을 취하는 것 (2)그렇게 실시허락되지 않았다면, 기여적 침해를 구성할 행위를 수행할 실시허락을 하는 것 (3)특허권을 침해자나 기여침해자에게 행사하는 것.³⁷⁵⁾ 법원은 이 조항을 Dawson Chemical Co. v. Rohm and Haas Co. 사건³⁷⁶⁾에서 적용하였다. 이 사건의 특허는 벼에 적합하도록 제초제를 사용하는 절차에 관한 것이었다. 거래비용이 높아서, 벼를 재배하는 농민들에 대하여 그 공정의 개별적 실시허락은 가능하지 않았다. 대신에, 특허권자는 특허받지 않은 화학약품의 판매와 모든 구매자들에게 그 공정을 사용할 실시허락을 함으로써 특허를 실시하였다. 피고가 범했다고 주장된 기여적 침해는, 그것이 특허받은 공정에 적용될 것을 알면서, 다른 상업적 용도로는 적합하지 않은 동일한 화학약품을 피고가 농부들에게 판매한 행위였다. 법원은 그 화학약품이 침해가 아닌 다른 상업적 용도로는 적합하지 않은 것을 감안하여, 특허권자를 특허법 제271조(d)에 의거하여 남용혐의로부터 보호하였다.

373) *Mercoïd Corp. v. Mid-Continent, Investment Co.*, 320 U.S. 661, 64 S.Ct. 268, 88 L.Ed. 376 (1944).

374) *Id.* at 664.

375) Patent Act of 1952, 35 U.S.C.A. §271.

376) 448 U.S. 176, 100 S.Ct. 2601, 65 L.Ed.2d 696 (1980).

비록 1952년 특허법은 기여적 침해에 관한 *Mercoid*판례의 적용범위를 축소하였지만, 남용에 대한 경쟁상의 효과 기준을 규정하지는 않았다. 그래서 특허대상인 상품에 다른 상품을 끼워팔기하는 것은, 특허받은 상품에 대한 투입물이나 구성요소의 공정의 판매에 의한 특허권의 실시로서 특허법 제271조에 의하여 보호되지 않고, 독점금지법에 의하여 위법하게 될 수 있다. 독점금지법과 특허권남용간의 계속되는 겹에 대한 비판론은 남용을 위하여 경쟁상의 피해를 요구한 *Windsurfing*판결³⁷⁷⁾에서와 같은 사법적 결정을 낳았다. 1988년에 의회는 특허법 제271조(d)를 다시 한 번 개정하였다. (5)를 추가하여, 특허권의 실시허락이나 특허받은 상품의 판매를 “상황에 따라서 그 특허권자가 그 실시허락이나 판매가 조건으로 부가된 그 특허권이나 특허받은 상품의 시장에서 시장지배력을 보유하고 있지 않다면, 다른 특허권의 라이선스의 양수나 다른 독립된 상품의 매수를 조건으로 하는 것”을 특허권남용이 아니라고 규정하여 특허권자를 보호하였다.³⁷⁸⁾

현재 끼워팔기 특허권자에 대한 남용 항변이 오직 시장지배력을 입증하여야만 가능하다는 것은 분명하다. 그러나 특허법상의 어떤 문언도 독점금지법의 끼워팔기원칙을 변경하지는 않았다. *Jefferson Parish*판례의 다수견해는 판매자가 끼운 상품의 시장에서 끼워진 상품을 구매자에게 강요하기에 충분한 힘을 가지고 있을 때에는 당연위법하다는 것이다.³⁷⁹⁾ 이 판례가 지적재산권 끼워팔기가 서면법에 의거하여 해소되었을 때의 판례법으로 남아있는 것이다. 그래서 문제는 특허법 제271조(5)항을 감안할 때, 특허권남용의 기준은 이제 서면법에서 시행되는 것보다 더 엄격한 경쟁상의 효과 기준을 부과하는지 여부에 관하여 제기된다. 하나의 가능한 답은 그 조항이 통과될 때의 의도가 남용법리를 독점금지법원에 의하여 적용되는 시장지배력 기준과 통합하려 하였을 것으로 인

377) *Windsurfing International Inc. v. AMF, Inc.*, 782 F.2d 995 (Fed. Cir. 1986), cert. denied, 477 U.S. 905, 106 S.Ct. 3275, 91 L.Ed.2d 565 (1986).

378) The Patent Misuse Reform Act, P.L. 100-703, 102 Stat. 4676, codified in 35 U.S.C.A. §271(d)(5).

379) *Jefferson Parish Hospital District No. 2 v. Hyde*, 466 U.S. 2, 19, 104 S.Ct. 1551, 80 L.Ed.2d 2 (1984).

식하는 것이다. 그러하다면 그들 두 시스템은 일관되게 유지되어야 한다.

새로 신설된 조항은 또한 Loew판례³⁸⁰⁾의, 단지 지적재산권을 보유하고 있다는 사실만으로 인정되는 시장지배력의 추정, 특허된 상품이나 공정이 사용되는 경우에 끼워팔기의 성립을 인정하기 위하여 사용되는가 여부의 문제를 제기한다. 이 판례는 오랫동안 비판받아왔고, 연방대법원의 Walker Process판례³⁸¹⁾의, 지적재산권이 시장지배력을 수반하는가 하는 것은 특허상품이나 공정과 효과적으로 경쟁하는 대체상품이나 공정이 있는가 여부에 달려있다는 인식과도 일관되지 않는다. 그 추정이 특허권의 끼워팔기에 기초한 독점금지청구에서 포기되지 않는 한, 남용을 위하여 특허권에의 시장지배력의 입증을 요구하는 특허법 제271조(5)와도 일관되지 않는다.³⁸²⁾

근래 Scheiber v. Dolby Labs, Inc.사건³⁸³⁾에서, 제7순회상소법원은 연방대법원의 Brulotte v. Thys사건³⁸⁴⁾을 인용하면서, 피고를 위한 약식판결절차를 허용하면서 계약상 소멸후 로열티 요건은 특허권남용 항변을 유발하며 동계약을 위법하게 한다고 판시하였다.³⁸⁵⁾ Scheiber는 특허법 제271조(d)(5)에 의하여 특허권남용 항변이 금지되는 시장지배력을 보유하고 있었다.³⁸⁶⁾

법원은 (i)동조는 “단지 침해소송에 대한 항변만 제한하고 있고 Scheiber는 라이선스계약을 이행청구한 것이지 침해소송을 제기한 것이 아니므로” (ii)Dolby의 남용항변이 패키지 라이선스가 아니라 소멸후의 로열

380) *United States v. Loew's Inc.*, 371 U.S. 38, 83 S. Ct. 97, 9 L.Ed.2d 11 (1962).

381) *Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery and Chemical Corp.*, 382 U.S. 172, 86 S.Ct. 347, 15 L.Ed.2d 247 (1965).

382) ABA Antitrust Section, *Antitrust Law Developments* 832 (3d ed. 1992). 미국 지적권지침 §2.2

383) 293 F.3d 1014 (7th Cir. 2002), cert. denied, 123 S. Ct. 853 (2003).

384) 379 U.S. 29 (1964).

385) 293 F.3d at 1016~1019.

386) 35 U.S.C. §271(d)(5) (2000) (“상황에 따라 특허권자가 라이선스나 판매가 조건으로 된 특허나 특허상품의 관련시장에서 시장지배력을 가진 경우가 아니라면, 특허권의 라이선스나 특허상품의 판매를 다른 특허의 인수나 다른 상품의 구매를 조건으로 하는 것”에 기초하여 특허권남용의 항변을 하는 것을 금지한다).

티에 근거한 것으로 보았기 때문에 법규정이 “이중으로 적용될 수 있다”고 판시하였다.³⁸⁷⁾ 그리고 법원은 의회는 제271조(d)(5)를 끼워팔기와 번들링 청구에 관해서만 적용시키려는 의도였다고 언급하였다.³⁸⁸⁾ 법원은 또한 Dolby가 처음의 교섭시의 소멸후 로열티요구 때문에 “더러운 손(unclean hands)”에 해당하기 때문에 특허권의 형평에 기한 항변을 주장하지 못한다고 하는 Scheiber의 주장도 기각하였다.³⁸⁹⁾ 법원은 Dolby는 형평법상 구제가 아니라 계약상의 의무만을 면하려고 하였을 뿐이라고 하였다.³⁹⁰⁾ 비록 Dolby의 승소는 실제로 형평법적 구제인 해제(rescission)로 될 것이지만, 법원은 “이 사건과 같은 사건에서 unclean hands의 법리를 적용하면 특허 소멸후의 로열티 지급계약의 집행을 거부하는 정책을 심각하게 훼손할 것이 명확하기 때문에 이같은 고풍스런 구별을 깊이 검토하는 것”은 불필요하다고 하였다.³⁹¹⁾

Bayer AG v. Housey Pharmaceuticals, Inc.사건³⁹²⁾에서 법원은 원고가 특허가 집행불가능하다는 확인판결을 구한 사건에서 특허권 양수자인 피고에게 유리한 약식판결을 허용하였다. Bayer는 Housey가 (i) 4 가지 특허의 보호범위내에 들지 않는 상품이나 활동에 대한 로열티를 요구하고, (ii) Housey의 연구수단으로 개발된 의약품의 판매를 근거로 특허의 소멸후의 로열티를 부과하고, (iii) 라이선스권자가 Housey의 특허의 유효성에 대한 제소를 금지함으로써, 단백질 억제 및 활성화제를 검사하는 방법에 관한 4 가지 특허를 남용하였다고 주장하였다.

법원은 Bayer의 첫 번째 남용주장을, 다른 라이선스권자들이 의약품의 판매에 기초한 로열티 산정이 Housey로부터 라이선스된 특허의 가치를 산정하는 보다 편리한 수단이라는데 동의하였다는 증거를 지적하며 배척하였다. 법원은 또한 Bayer가 “똑같이 편리하고 보다 적절한” 다른

387) 293 F.3d at 1019.

388) Id. at 1019~1020.

389) Id. at 1021~1023.

390) Id. at 1021~1022.

391) Id. at 1022. Robert J. Hoerner, *The Decline (and Fall?) of the Patent Misuse Doctrine in the Federal Circuit*, 69 Antitrust L.J. 669 (2002).

392) Civ. A. No. 01-148-SLR, 2002 U.S. Dist. LEXIS 21061 (D.Del. 2002).

조건을 제안하지도 않았음을 언급하였다.³⁹³⁾ 법원은, 비록 Housey가 자사의 네 가지 특허의 소멸후에도 (라이선스권자들이 그 연구수단을 약품의 개발과 상용화에 사용한다면) 로열티징수가 기술적으로 가능하였지만, 그 지급된 로열티는 후속의 약품 개발 이전의 연구수단의 용도였다고 보고, Bayer의 남용의 두 번째 주장도 배척하였다. 마지막으로 법원은 Housey가 라이선스권자들이 자사의 특허의 유효성에 관한 제소를 금지한 것은 *Lear, Inc. v. Adkins*판례³⁹⁴⁾와 모순되지만, “라이선스 계약에 *Lear*판례에 의하여 집행불가능한 조항을 삽입하는 것은 특허권 남용이 아니다”고 판시하였다.³⁹⁵⁾ 법원은 Housey의 라이선스계약이 남용에 해당하지 않는다고 보았기 때문에 그 관행이 반경쟁적 효과를 가져왔는지 여부를 판단하지 않았다.³⁹⁶⁾

*Orion Electric Co. v. Funai Electric Co.*사건³⁹⁷⁾에서, 가정용 전자장치의 제조업자인 Orion은 이 상품에 대한 특허권자인 경쟁자 Funai가, Orion에게 그 특허권의 패키지라이선스를 요구함으로써 특허권을 남용하였다고 주장하였다. 그 패키지라이선스는 VCR, VCR/TV, VCR 튜너 등을 미국내에서 제조·판매하는데 필요하다고 하는 Funai의 특허들을 포함하고 있었다.³⁹⁸⁾ 법원은 제271조(d)(5)를 인용하면서, Orion의 특허권남용 청구는 Funai가 관련시장에서 시장지배력을 보유한 것을 입증하여야 한다고 판시하였다. 비록 Orion은 Funai가 모든 VCR의 33퍼센트와 모든 TV/VTR의 50퍼센트를 제조하고, VCR 튜너의 제조·판매에 필수적인 특허들을 가지고 있다고 주장하였지만, 법원은 Orion이 제시한 사실들로는 Funai가 관련시장에서 시장지배력을 보유하고 있다는 충분한 증거가 되지 못한다고 보았다.³⁹⁹⁾ 법원은 “특허의 보유만으로

393) Id. at * 10.

394) 395 U.S. 653 (1969)(라이선스권자들에게 라이선스된 특허의 유효성을 문제삼지 못하도록 금지하는 라이선스권자의 항변포기법리).

395) 2002 U.S. Dist. LEXIS 21061, at *20.

396) Id at *6 n.2.

397) No. 01 CV 3501, 2002 U.S. Dist. LEXIS 3928 (S.D.N.Y. 2002).

398) Id. at *17~18.

399) Id at *18~19.

로는 시장지배력의 보유가 추정되지 않으며, 특허에서 비롯된 시장지배력을 입증하려면, 원고는 관련시장내에 특허상품에 대한 대체상품이 부존재하며, 따라서 그 특허권으로 인하여 특허권자가 경쟁을 배제할 수 있음을 증명하여야 한다.”고 언급하였다.⁴⁰⁰⁾

Orion은 Funai의 자사의 특허의 범위에 관한 권리가 너무 넓다고 주장했지만, 법원은 “Funai의 주장은 법적 효력은 없으며, 관련시장에 누가 진입하지 못하게 차단할 수 없다. 경쟁자를 배제할 수 있는 것은 특허권 자체의 법적 힘이며 특허권의 범위는 법원이 결정할 법적 문제이다.”고 보았다.⁴⁰¹⁾ Orion은 Funai의 시장지배력을 특허권 자체가 아니라 그 특허권의 청구항(claim)에 근거하여 주장하였기 때문에, 법원은 Orion이 특허권남용의 모든 요소를 주장하지 않았다고 보고, Funai의 기각신청을 인용하였다.⁴⁰²⁾ 법원은 또한 Orion의, 특허권남용 항변과 같은 주장에 기반을 둘 수 밖에 없는 끼워팔기 청구에 대해서도 기각하였다. 법원은 Orion이 관련시장에 관한 필요한 사실이나 Funai가 관련시장을 성공적으로 독점화할 위험한 개연성을 가짐을 입증하지 못했다고 결정하였다.⁴⁰³⁾

Bernhardt LLC v. Collezione Europa USA, Inc. 사건⁴⁰⁴⁾에서, 법원은 복제가구의 제조자인 피고가 주장한 특허권남용을 주장한 반소를 기각하였다. 가구에 대한 디자인특허를 보유한 원고는 피고를 특허권침해로 제소하였다. 법원은 “특허권남용은 적극적 청구가 아니고 남용이 제거될 때까지 특허권이 집행불가능하게 만드는 항변의 일종이다.”는 연방순회법원의 선례를 인용하였다.⁴⁰⁵⁾

400) Id. at *19~20.

401) Id. at *21.

402) Id. at *22.

403) Id. at * 21. 이와 같은 취지로 Von Essen, Inc. v. Marnac, Inc., Civ. A. No. 3:00-MC-73-L, 2002 U.S. Dist. LEXIS 34 (N/D/ Tex. 2002)(특허권자에게 일정한 약품으로부터 징수된 순매출액이나 로열티의 5%를 지급하도록 한 강제보상을 지지하고, 특허권남용의 범리는 특허권자에게 지급인의 보상신청을 제소할 근거를 제공하지 못한다고 판시하였다.)

404) No. Civ. 101CV00957, 2002 U.S. Dist. LEXIS 13832 (M.D.N.C. 2002).

405) Id. at *7 (B. Braun Med., Inc. v. Abbott Labs., 124 F.3d 1419, 1427

Lockformer Co. v. PPG Industries⁴⁰⁶⁾에서, 지방법원은, Lockformer와 TruSeal가 시장지배력의 존재를 증명할 수 있는 증거를 입증할 책임을 다하지 못하였다고 판시하면서, 양기업의 특허권남용의 적극적 항변에 관한 법적 문제로서의 판결을 PPG에게 허용하였다.⁴⁰⁷⁾ 이 판결은 밀폐창문사업에 종사하는 기업들간에서, Lockformer의 건조제인 RL-50과 기계의 사용이 PPG의 특허를 침해하였는지에 관한 분쟁에서 발생하였다. Lockformer는 (i)자사의 기계사용이 PPG의 특허를 침해하지 않았고 (ii)그 특허는 무효이거나 집행불가능하다는 판결을 구하는 소를 제기하였다. 이에 대하여 PPG는 집행불가능성과 무효성에 관한 모든 청구에 관하여 부분적 약식판결을 구하는 반소청구를 하였다.⁴⁰⁸⁾ 법원에 의하면, PPG는 일정한 제조업자들에게 밀폐유리 부품(insulated glass units: IGUs)에 대한 특허를 라이선스하고 “자사의 유리를 구매하지 않는 경우에는 라이선스권자들에게 더 높은 로열티를 부과하였다.”⁴⁰⁹⁾ 법원은 35 U.S.C. §271(d)(5)를 인용하면서, 특허권자가 (i)특허들의 라이선스를 번들하거나 특허라이선스의 보유자로부터 상품을 구매하도록 요구하는 경우 그리고 (ii)특허권자가 라이선스나 판매가 조건이 된 특허권이나 특허대상 상품의 관련시장에서 시장지배력을 보유하고 있다면 특허권남용이 발생한다고 설명하였다.⁴¹⁰⁾ Lockformer와 TruSeal이 시장지배력의 입증을 하지 못하였다고 결론을 내리면서, 법원은 그들이 “특허권남용에 관련된 중요한 요건사실의 쟁점들을 제시하지 못하였다.”고 판시하였다.⁴¹¹⁾ 나중에 법원은 Lockformer와 TruSeal의 침해에 관한 약식판결신청은, 그들이 법적 문제로서 PPG의 제916호 특허를 침해하지 않았다고 결정하면서, 인용하였다.⁴¹²⁾

(Fed. Cir. 1997)을 인용.

406) 264 F.Supp. 2d 622 (N.D. Ill. 2003).

407) Id. at 629.

408) Id. at 624~625.

409) Id. at 626.

410) Id. at 629.

411) Id.

412) Lockformer Co. v. PPG Indus., No. 99 C 6799, 2003 U.S. Dist. LEXIS 4520 (N.D. Ill. 2003.3.25).

(2) 저작권남용의 법리

저작권자가 저작권법에 의하여 허용되는 보호범위를 넘어서 그것을 실시하는 경우에 저작권의 행사에 대하여도 형평법적인 저작권남용(copyright misuse)법리를 사용할 수 있는지에 관해서는 의문이 있다. 비록 미국 연방대법원은 그러한 항변의 가능성을 시사하였지만,⁴¹³⁾ 그것을 적용한 판례는 없다. 미국 항소법원의 판례중에, 근래에 저작권행사에 대하여 그 항변을 기초로 삼은 판례가 있고⁴¹⁴⁾, 저작권위반을 이유로 한 예비적 구제청구에 대하여 피고가 남용청구에 의하여 승리할 수 있었던 경우도 있었다.⁴¹⁵⁾ 때로는 남용법리를 기각한 사례들도 있다.⁴¹⁶⁾ 그러나 만일 남용이 독점금지법에 의거해서 적용될 수 있는 반경쟁상의 효과를 요구한다고 전제하면, 이들 기각판결들도 그 성립요건들이 충족되지 않은 판시들로 해석될 수 있다. 저작권남용항변의 근거는 특허권남용에 대한 유추와 저작권 자체의 경제적 근거에서 찾을 수 있다. 저작권은 특허권처럼, 범위가 제한된다. 저작권법상 권리의 한계는 그 혁신을 자극하기에 필요하지 않은 과도한 제한을 제공하지 않으면서, 충분한 혁신을 촉진하기 위하여 설정되었다. 법률상 허용범위를 넘는 어떠한 제한도 이 점에서, 과도하고 불필요한 것이다. 경쟁적 환경에서는 과도한 보호에 대한 유인이 항상 존재할 것이기 때문에, 남용법리가 그러한 시도를 막기 위하여 필요하게 된다. Lasercomb사건에서, 저작권은 실시권자가 99년간은 저작권을 침해하지 않지만 경쟁적인 소프트웨어를 개발하는 것을 금지하는 과도한 영업금지조항과 함께 실시허락되었다. 이는 잠재적으로 유해

413) *United States v. Loew's Inc.*, 371 U.S. 38, 44-51, 83 S. Ct. 97, 9 L.Ed.2d 11 (1962); *United States v. Paramount Pictures, Inc.*, 334 U.S. 131, 157-159, 68 S.Ct. 915, 92 L.Ed. 1260 (1948).

414) *Lasercomb America, Inc. v. Reynolds*, 911 F.2d 970 (4th Cir.1990); *Tamburo v. Calvin*, 1995 WL 121539 (N.D.Ill).

415) *DSC Communications Corp. v. DGI Technologies, Inc.*, 81 F.3d 597, 601 (5th Cir.1996).

416) *Triad Systems Corp. v. Southeastern Express Co.*, 64 F.3d 1330 (9th Cir.1995); *Data General Corp. v. Grumman Systems Support Corp.*, 36 F.3d 1147 (1st Cir.1994).

하고 명백히 과도한 저작권의 범위를 넘는 확장이었다. 법원은 “독점금지법 위반 사실의 발견에 필요한 분석과 유사하지만 구분되는” 분석을 사용하여⁴¹⁷⁾ 이러한 라이선스 조항이 저작권법이 허가한 것을 넘어서서 보호를 받으려고 하는 것이라고 판정하였다. 그에 따라서, 특허권남용의 사건들에서 추종된 접근방법에 일치되게 법원은 저작권의 남용적 행사를 금하였고, 그 과도하게 실시허락된 협정의 당사자가 아니었던 경쟁자의 요청에 의하여 그렇게 하였다.

In re Napster, Inc., Copyright Litigation⁴¹⁸⁾에서, 5개의 주도적 레코딩사들은 Napster에 대한 온라인 디지털 음악 배급에서 비롯된 저작권침해에 대한 고의 및 대위책임청구에 대한 약식판결을 청구하였다.

Napster는 (i) 원고들이 쟁점이 된 저작권의 실제 보유자들인지와 (ii) 원고들이 Napster와의 제한적인 라이선스계약과 원고들 스스로의 디지털음악배급사업에의 진출을 통하여 저작권남용을 하였는지 여부에 관하여 개시(discovery)할 때까지 법원이 약식판결신청의 심판을 보류할 것을 신청하였다.⁴¹⁹⁾ 법원은 Napster가 저작권남용 쟁점에 관한 더 상세한 개시가 정당화되는, 원고들의 라이선스권과 디지털음악배급업에 관한 충분한 문제들을 제기하였다고 보고, 그 보류신청을 허용하였다.⁴²⁰⁾ 법원은 “증거를 검토하여 볼 때 원고들이 과도할 수 있는 방식으로 일군의 작품들의 디지털 배급을 라이선스한 것을 보여주는 증거”와 “그 증거들이 또한 원고들의 디지털음악시장으로의 진입이 독점금지법에 위반될 수 있음도 시사한다”는 것을 인정하였다.⁴²¹⁾

법원은 저작권남용의 법에 관한 개관으로 그 분석을 시작하였다. 법원에 의하면, 저작권남용에 관해서는 두 가지 접근방식이 존재한다: (i) 독점금지적 접근으로서 이는 남용의 전제조건으로서 독점금지위반의 증거를 요구한다. (ii) 보다 광범한 공공정책적 접근으로서 독점금지위반은

417) *Lasercomb America, Inc. v. Reynolds*, 911 F.2d 970, 979 (4th Cir. 1990).

418) 191 F.Supp. 2d 1087 (N.D. Cal. 2002).

419) *Id.* at 1092.

420) *Id.* at 1102.

421) *Id.*

저작권남용의 충분조건이지만 필요조건은 아니다.⁴²²⁾ 법원은 공공정책적 접근방법에서 핵심적 문제는 저작권자가 “법으로 보장되는 저작권독점을 그 독점의 범위밖에까지 통제를 확장하기 위하여 확대하였는지” 여부라고 보았다.⁴²³⁾ 법원은 저작권남용을 위한 공공정책 기준은 “원고의 저작권의 행사가 반경쟁적인지 여부가 아니라, 저작권의 허용으로 구체화된 공공정책의 위반인지 여부”이라고 하였다.⁴²⁴⁾

법원은 그리고 나서 Napster가 원고들로부터 획득한 라이선스계약⁴²⁵⁾의 문언을 검토하였다.⁴²⁶⁾ 법원은 MusicNet의 라이선스하에서 Napster는 2002.3.1. 이전까지는 원고인 5개 사업자들⁴²⁷⁾로부터 개별 라이선스를 받는 것이 금지되어 있었다.⁴²⁸⁾ 대신에 Napster는 MusicNet로부터만 라이선스를 얻도록 요구되었다. 법원에 의하면, 2002.3.1. 이후라해도 Napster는 5개 사업자들 중 어느 하나(다른 음악소유자로부터 도 마찬가지로 짐작된다)로부터 라이선스를 획득하더라도 MusicNet 계약에 의하여 더 높은 로열티를 지급하도록 요구될 것이었다.⁴²⁹⁾ 법원은 또한 만일 Napster가 2002.3.1. 후에 개별 라이선스를 획득할 옵션을 행사한다면, MusicNet는 통지후 90일이 경과하면 Napster에 대한 라이선스를 해지할 수 있었다.⁴³⁰⁾

법원은 전술한 공공정책적 저작권남용 접근방법하에서 당연위법한 저작권남용을 인정하기를 거부하였지만, 당해 라이선스의 표면적인 비배타성에도 불구하고 “계약조항으로 인해서 MusicNet는 효과적으로 Napster가 라이선스받는 내용에 대한 통제를 할 수 있게 한다”⁴³¹⁾고 보고, 원고

422) Id. at 1103.

423) Id.

424) Id.

425) 5 원고들 중 Warner, BMG, EMI가 지분을 가진 합작투자회사인 MusicNet로부터 디지털음악의 배급에 관한 라이선스협정.

426) Id. at 1094.

427) MusicNet의 지분을 갖고 있지 않고 자신들의 디지털음악배급조직인 Pressplay를 보유한 Sony와 Universal을 포함함.

428) Id. at 1106.

429) Id.

430) Id.

431) Id.

들의 개시에 관한 원고들의 반대의견을 배척하였다.

법원은 비록 Napster는 MusicNet가 Sony와 Universal의 음악에 대한 라이선스를 얻으면 마찬가지로 라이선스를 얻을 수 있지만, 계약에 의해서 “Napster는 MusicNet의 경쟁자가 아니라 MusicNet로부터만 라이선스를 획득할 구속을 받는다”고 보았다.⁴³²⁾

법원은 저작권남용여부를 판단하기 위해서는 추가적인 사실들이 필요하다고 보았다. 법원은 “증거를 검토하건대 원고들은 디지털음악의 배급을 위하여 합작회사를 설립하였고, 동시에 경쟁자들에게 자신들의 디지털 라이선싱의 원천으로 MusicNet를 이용하라고 효과적으로 요구하면서, 경쟁자들과의 개별적 라이선스를 거부하였다”는 것을 지적하면서, EMI, BMG 및 Warner가 MusicNet의 활동에 대한 통제에 직접적으로 관여하고 있지 않다는 것에 회의를 표시하였다.⁴³³⁾

법원은 또한 원고들의 디지털음악배급시장으로의 진입이 저작권남용을 구성할 수 있는 별개의 독점금지쟁점을 제기하는지 여부도 검토하였고, 이 점에 관해서도 추가적 개시가 필요하다고 보았다.⁴³⁴⁾ 법원은, “이 합작회사는 원고들에게 자신들의 저작권과 디지털음악배급시장의 포괄적인 시장지배력을 행사하는 것을 가능하게 하기 위하여 설계된 체제를 가지고 있고”,⁴³⁵⁾ “비록 기록이 법원에 모두 제출되지 않은 상태이지만, 이 합작투자회사는 위법한 것이라는 인상이 있다.”⁴³⁶⁾고 언급하면서, 원고들이 디지털음악시장배급에 진입한 것이 남용이라고 주장되고 있는 저작권과는 충분한 관련성이 없다고 하는 원고들의 주장을 배척하였다.⁴³⁷⁾

432) Id. at 1107.

433) Id.

434) Id.

435) Id. at 1109. Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment, Inc., 192 F.Supp. 2d 321 (D.N.J. 2002)에서, 법원은 Video Pipeline이 Buena Vista가 제기한 저작권침해소송에서 저작권남용의 항변을 한 것을 기각하였다. 법원은 Napster사건은 개시만을 요구한 것이었고 “레코딩회사들에 의한 반경쟁적인 활동”에 대한 주장이 포함된 사건이었으므로 이 사건과 다르다고 보았다. Id. at 1109. 법원이 보기에는 “이 사건은 Buena Vista가 당사자간 계약에서 과도하게 제한적인 조항처럼 저작권법이 허용하는 보호범위 밖의 아주 반경쟁적인 관행에 종사하였다는 상황이 아니다.” Id.

436) 191 F.Supp. 2d at 1109.

437) Id. at 1109.

5. 부당한 특허권공동실시와 특허권상호실시허락

지적재산권의 공동행사와 관련해서는 복수의 특허권자들이 특허권을 공동으로 행사하는 특허권공동실시(patent pool), 특허권상호실시허락(patent cross licensing) 등과 관련한 불공정한 조건이 독점규제법상 문제될 여지가 많다.

전술한 1995년 미국 지재권지침은 지적재산권 라이선싱을 통하여 기업이 획득할 수 있는 효율성을 명시적으로 인정한다. 이것은 “비용절감과 신상품의 도입을 통하여 소비자에게 혜택을 줄 수 있다.”⁴³⁸⁾ 나아가서 미국 지재권지침은 “지적재산권으로부터의 기대수익을 잠재적으로 증가시킴으로써, 라이선싱은 또한 그 창설의 유인을 증가시키고 그럼으로써 연구개발에 대한 투자를 촉진한다.”고 언급하고 있다.⁴³⁹⁾ 이와 유사하게, 미국 지재권지침은 “여러 가지 형태의 배타성”은 “라이선스권자의 투자를 다른 실시권자나 라이선스부여자에 의한 무임승차로부터 보호함”으로써 지적재산권을 구현한 상품의 상업화와 배급에 투자할 유인을 라이선스권자에게 부여할 수 있다고 언급하고 있다.⁴⁴⁰⁾

1997년 이래 법무부 독점금지국은 제안된 특허풀에 의하여 제기되는 독점금지쟁점을 분석하고 이 풀들에 관한 경쟁상 우려를 경감하는 성질을 논의하는 6가지 Business Review Letters를 발간한 바 있다.⁴⁴¹⁾

438) § 2.3.

439) Id.

440) Id.

441) Letter from Joel I. Klein, Acting Assistant Attorney General, Antitrust Division, Department of Justice, Letter to Garrard R. Beeney, Esq. (1997.6.26), at: <http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/1170.htm>. (MPEG 특허풀에 관한 서한); Letter from Joel I. Klein, Acting Assistant Attorney General, Antitrust Division, Department of Justice, Letter to Garrard R. Beeney, Esq. (1998.12.16), at: <http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2121.htm>. (Philips DVD 특허풀에 관한 서한); Joel I. Klein, Acting Assistant Attorney General, Antitrust Division, Department of Justice, Letter to Carey R. Ramos, Esq. (1999.6.10), at: <http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2485.htm>(Hitachi DVD특허풀에 관한 서한); Letters from Charles A. James, Assistant Attorney General, Antitrust Division, Department of Justice, Letter to Ky P. Ewing, Esq. (2002.11.12),

각 편의서한은 특허풀(특허공동실시계약)이 기술의 확산을 촉진함으로써 경쟁상 혜택을 제공할 수 있다는 것을 명시적으로 인정하고 있다. 그리고 각 사건에서, 독점금지국은 당사자들이 제공한 특허풀의 설명에 기초하여 분석한 후에, 집행의 소를 제기하지 않을 의도임을 표시하였다. 그 가운데 가장 최근의 제3세대무선통신체계(3G Platforms)특허풀에 관한 내용을 살펴본다.

유럽과 아시아에 본부를 두고 있는 19개 기업들이 제안한 협정안에 의하면, 5개의 독립법인(Platform Companies)가 3G 표준에 필수적인 5개의 3G Platforms에 관한 잠재적 기술을 각각 대표하게 된다. 이 사건의 Business Review Letter는 45개 기업들이 최소 1개 이상의 자사의 특허가 5개의 3G Platforms에 필수적이라고 주장한다고 언급하였다.⁴⁴²⁾ “필수성”의 평가와 인증은 플랫폼기업의 외부에서 행해지게 될 것이다. 제안에 따르면, 특허는 “그것이 SG 표준의 적용에 필요한 장치, 방법 또는 공정에 적용되는 것이라면” 필수적인 것으로 인정된다. 어떤 특허가 3G특허에 필수적인 것으로 간주되면, 그 특허에 의한 최소한 한 개 이상의 권리(claim)가 필수적인 것으로 간주되어야 한다.⁴⁴³⁾

각 플랫폼기업은 (i)본래의 파트너십에 의하여 개별 표준에 대하여 필수적인 특허를 보유할 가능성이 있는 기업회원 2 이상이 포함되어야 하고, (ii)특허권자를 각각 대표하는 이사들로 구성된 이사회(board of directors)가 “필수적”이라고 간주된 특허에 관한 로열티율과 라이선스 조건 설정에 관한 책무를 담당하고, (iii)그 라이선싱 관리자(Licensing Administrator)가 일정한 라이선싱 기능에 관한 책무를 지지만 라이선

at: <http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/200455.htm> ; Dep't of Justice, Antitrust Div., Business Review Letter regarding 3G Patent Platform Partnership (2002.11.12), www.usdoj.gov/atr/public/busreview/200455.htm.; U.S. Dep't of Justice, Business Review Letter to American Welding Society (2002.10.7)(robotic welding cells를 구성하는 장치들의 상호작동가능성에 관한 산업표준을 채택하는 안에 대하여 독점금지위반으로 제조할 의사가 없음을 표시하였다), www.usdoj.gov/atr/public/busreview/200310.htm.

442) Id. at 3.

443) Id. at 6.

스설정자로 행동하거나 실제로 로열티를 징수하지는 않는다.⁴⁴⁴⁾

비록 다섯 개 플랫폼 기업들이 각각 독자적으로 라이선스를 하겠지만, 그것들은 관리회사(Management Company)⁴⁴⁵⁾를 통하여, 특허평가 서비스,⁴⁴⁶⁾ 3G플랫폼 개념에 관한 제3자의 교육, 그리고 산업차원의 시장조사 및 분석 등 일정 부분에서 공통된 기능을 담당할 것이라 한다.⁴⁴⁷⁾ 각 플랫폼기업은 자사의 3G플랫폼에 필수적인 특허의 라이선스조건에 대하여 책임을 부담하게 된다. 라이선스실시권자는 플랫폼기업이 수립한 조건으로 플랫폼기업내의 각 라이선스부여자와 개별적으로 기본표준라이선스를 얻기로 선택할 수 있다. 라이선스실시권자는 또한 필수특허에 관한 양자간 교섭중에 각 플랫폼기업이 수립한 기본조건하에서 임시라이선스를 얻을 선택권이 있다.⁴⁴⁸⁾ 각 플랫폼기업은 각 이사회를 통하여 최초의 로열티율과 표준과 임시라이선스에 대한 후속의 수정을 설정할 책무를 진다.⁴⁴⁹⁾ 라이선스관리자는 각 플랫폼을 위한 표준라이선스나 임시라이선스하에서의 각 특허에 대한 평가와 보상액을 산정한다.⁴⁵⁰⁾

법무부는 제안된 협정은 보완적 기술들을 통합할 가능성이 있는지, 만일 그러하다면, 그 제안의 경쟁상 혜택이 제안의 다른 측면에 의하여 생길 경쟁상 피해를 능가할 것인지 여부에 관하여 초점을 맞추었다. 법무부는 “하나의 3G표준과 결합된 필수적 특허들은, 플랫폼규격(the Platform Specification)에서 정의된 것처럼, 대체적이라기 보다는 보완적이다.”고 보았다.⁴⁵¹⁾ 법무부는 결론을 도출함에 있어서 그 협정의 다음 4가지

444) Id. at 4~5.

445) 관리회사는 일반관리자(Common Administrator)와 평가서비스기관(ESP)을 통하여 제공된 특허들을 평가하고 그것들이 5개의 3G표준 중 어느 하나에 필수적인지 판정하기 위하여 전문가들을 고용하기 위한 과정을 창설할 것이라 한다. Id. at 6. 평가를 위하여 제공된 각 특허에 대해서 ESP는 필수성을 판정할 능력을 갖추고 “최대한 신청자들, 특허권자들 및 사업의 평가자들 간의 이해상충 가능성이 배제되는” 3인의 평가자들로 구성되는 패널을 선정할 것이라 한다. Id. at 6 n. 29. 라이선스부여자나 플랫폼기업이 아니라 일반관리자가 평가자들에게 보수를 지급할 책임이 있다.

446) 이것은 ESP(Evaluation Service Provider)에게 아웃소싱될 예정이다

447) Id. at 5.

448) Id. at 7.

449) Id. at 8~9.

450) Id. at 9.

451) Id. at 10.

성격, 즉 (i)성능을 위하여 “기술적으로” 필수적인 것에 대한 특허의 제한; (ii)중립적 전문가들에 의한 필수성의 평가와 심사; (iii)전문가가 라이선스부여자가 아니라 ESP에 고용되어 있는 점; (iv)다른 라이선스부여권자들의 “로열티공식하에서 특허당 보상액을 낮출 수 있는 필수적 특허들”의 유입에 대하여 반대할 재정적 유인 등을 지적하였다.⁴⁵²⁾ 법무부는 또한 5개 플랫폼기업들이 무선통신운영사업자에 의하여 채택되기 위하여 서로 경쟁할 가능성이 있고, 시간이 경과되면 라이선스조건을 수정할 능력이 있고 로열티를 산정하는데 사용되는 핵심적 가치들을 독자적으로 판단할 능력도 가질 것이라고 보았다.⁴⁵³⁾

법무부는 당해 “협정”은 (i)필수적인 3G특허에 관한 정보의 생성과 확산 및 실제로 하나 또는 그 이상의 3G 인터페이스 기술에 필수적인 특허들의 식별과 평가에 관련하여 잠재적인 효율성을 제공하며,⁴⁵⁴⁾ (ii) “보완적 특허권들이 5개의 3G표준에 사용될 가능성을 촉진할 가능성이 있고, 3G 상품 및 용역을 제공하기 위하여 이들 특허권을 사용할 필요가 있는 제조업자 및 서비스업자들에게 검색 및 거래비용을 절감시킬 수 있을 것이다.”고 결론을 내렸다.⁴⁵⁵⁾

FTC는 한 특허풀에 관해서 제소하였고, 특허풀계약의 지속행위를 금지하는 동의명령(*consent order*)이 채택되었다.⁴⁵⁶⁾

FTC의 제소는 논쟁을 유발하였는데, 특히 실제로 증명할 사실이 무엇인가가 가장 논란이 되었다. 그러나 FTC의 소장은 어떤 유형의 특허풀이 보다 중요한 독점금지우려를 야기하는지 보여주는 점에서 법무부가

452) Id.

453) Id. at 13.

454) Id.

455) Id. at 13.

456) In re Summit Tech., Inc. & VISX, Inc., No. 9286 (FTC 1998.3.24) (complaint) at: <http://www.ftc.gov/os/1998/03/summit.cmp.htm> (Summit Complaint); In re Summit Tech., Inc. & VISX, Inc., No. 9286 (FTC 1998.8.21)(Agreement Containg Consent Order To Cease And Desist As To Summit Tech., Inc.), at: <http://www.ftc.gov/os/1998/08/d09286suagr.htm>; In re Summit Tech., Inc. & VISX, Inc., No. 9286 (FTC 1998.8.21) (Agreement Containg Consent Order To Cease And Desist As To VISX, Inc.) at: <http://www.ftc.gov/os/1998/08/d09286viagr.htm>.

심사한 유형과 유용한 비교를 제공한다.⁴⁵⁷⁾ 양기관은 적법한 효율성을 제공하는 특허풀에 대하여 과거보다 훨씬 우호적으로 심사하였다.

United States v. Gemstar-TV Guide International, Inc.사건⁴⁵⁸⁾에서, 미국 법무부는 Gemstar와 TV Guide가 가격고정을 하고, 고객을 분할하고, 자신들의 특허침해소송의 화해교섭과 2000년 7월의 기업결합 이전 기간 동안의 기업결합 이전 대기요건을 위반하였다고 하는 혐의를 주장하였다.⁴⁵⁹⁾ 법무부는 제조장에서 당사 기업들의 합작투자 기업을 설립하기 위하여 교섭하는 중에 계류중인 특허침해소송을 해결하기 위하여, Gemstar와 TV-Guide는 일정한 사업에서 서로 경쟁하는 것을 실질적으로 중단하였다고 주장하였다.⁴⁶⁰⁾

법무부에 의하면, Gemstar와 TV Guide는 합작투자기업건에서 남아있는 조건에 관하여 최종적인 합의에 이르지 못할 것을 알자, 합병계약으로 들어가고 동시에 자신들의 특허의 보완적, 비배타적, 교차라이선스 협정을 체결하였다.⁴⁶¹⁾ 소장에 의하면, “보완적 교차라이선스(Back-Up Cross License)”는 오직 “합병이 정해진 날까지 종료되지 못하고 만일 TV Guide가 그 유일한 선택권으로서 그 협정을 발효하기로 선택한다면” 발효되는 라이선스이며,⁴⁶²⁾ “Gemstar와 TV Guide가 고객에게 부과하는 가격에 대한 제한은 담고 있지 않다.”⁴⁶³⁾ 이 라이선스는 유일한 비가격제한을 포함하고 있는데, 이것은 TV Guide가 서비스공급업자에게 제공할 수 있는 조건에 관한 것이다.⁴⁶⁴⁾ 법무부는 합병계약의 이

457) Sheila F. Anthony, *Antitrust And Intellectual Property Law: From Adversaries To Partners*, 28 AIPLA Quarterly Journal at 18~19. (Winter 2000).

458) No. 1:03CV00198 (D.D.C. 2003) (final judgment), www.usdoj.gov/atr/cases/f200700/200731.htm.

459) Id.; No. 1:03CV00198 (D.D.C. 2003) (complaint), www.usdoj.gov/atr/cases/f200700/200737.htm. at ¶¶ 3~4.

460) No. 1:03CV00198 (D.D.C. 2003)(complaint) at ¶¶ 29~30, 37~43.

461) Id. at ¶¶ 31, 33~35.

462) Id. at ¶ 34.

463) Id. at ¶ 35.

464) Id.

행에 따라, Gemstar와 TV Guide는 고객분할, 가격고정, 합병절차가 종료되기 이전에 “금지되는 행위를 조급히 하는 일(gun-jumping)”에 종사하였다고 평가하였다.⁴⁶⁵⁾

6. 지적재산권의 부당한 공동행사

지적재산권의 공동실시계약은 서로 상대방의 지적재산권을 라이선스하여 행사하는 형태이다. 지적재산권의 부당한 공동행사는 지적재산권자들이 자신들의 지적재산권을 제3자에 대하여 공동으로 행사하여 로열티의 고정이나 공유 등의 반경쟁적 효과를 가져오는 것이다. 환언하자면 이는 지적재산권의 행사를 카르텔을 결성하여 하는 것이다.

수요독점과 구매자 카르텔이 독점이나 판매자 카르텔처럼 경쟁에 해롭다는 것은 독점금지법상 잘 확립되어 있다.⁴⁶⁶⁾ 그것은 판매자의 카르텔이 시장가격을 올리는 것과 반대로, 시장가격을 인위적으로 내려가게 한다. National Macaroni Manufacturers Assn.사건에서, FTC는 파스타 제조업자들의 거래연합회의 구성원들이 자신들이 판매할 파스타의 성분에 대한 표준을 설정하기 위하여 협정을 체결한 것에 대하여 문제를 제기하였던 것이다. 연방거래위원회는 그 표준은 전통적으로 파스타에 들어가는 밀의 가격을 인위적으로 내리기 위하여 의도된 것이라고 주장하였고 인정되었다.⁴⁶⁷⁾

표준설정조직을 통하여 공동으로 협상함으로써, 당해 산업의 구성원들은 개별적으로 교섭할 때에 비해서 더 낮은 사용료지급조건으로 특허권의 실시허락을 얻어낼 수도 있다. 공동방어는 법적 비용의 감소로부터 비롯되는 실질적인 효율성을 포함할 수 있다. 그러나 표준설정조직은 때때로 지적재산권에 관련하여 실시권자의 카르텔결성을 촉진할 수 있다. 표준설정조직은 통상적으로 전체 산업에 대하여 주장된 특허권침해소송의 방어를 위한 일종의 공동연락소로서 기능한다. 그들은 공동으로 비용을 부담하거나, 변

465) Id. at ¶¶ 44~55, 56~63.

466) Roger D. Blair & Jeffrey L. Harrison, *Monopsony-Antitrust Law and Economics*, Princeton University Press, 1993.

467) 65 F.T.C. 583 (1964), enforced, 345 F.2d 421 (7th Cir. 1965).

호사를 고용해서 특허권의 유효성에 관하여 의견을 진술하는데 합의할 수 있다. 또한 공동방어협정(joint defense agreements)을 체결하여 조직만이 상대방과 합의하고 회원사가 개별적으로 합의하지 못하도록 구속할 수 있다. 이러한 종류의 특허권자에 대한 공동방어는 경쟁자간 공동행위를 포함하기 때문에, 전통적인 카르텔이 제기하는 것과 동일한 독점금지상 우려를 야기한다.

실제의 소송에서의 방어는, 그 항변이나 제소가 속임수에 해당하지 않는 한, 이른바 Noerr-Pennington법리에 의하여 독점금지법적 책임으로부터 면제된다. 소송에 대항하기 위한 공동노력에 관해서도 동일한 내용이 해당된다.⁴⁶⁸⁾ 그러므로 대부분의 그러한 방어협정은 독점금지 조사가 면제된다. Gould v. Control Laser Corp. 사건⁴⁶⁹⁾에서, 법원은 특허권자에 대한 소송비용을 분담하는 협정은 적법하고, 오직 특별히 황당한 상황에서만 셔먼법은 그러한 협정을 금지할 것이라고 판시하였다.⁴⁷⁰⁾ Accord Jones Knitting Corp. v. Morgan사건에서는 법원은 공동방어협정을 유죄로 인정하였지만, 그것이 소송비용의 분담을 넘어서 회원들이 독립적으로 사건을 합의하는 능력을 통제하려고 하였기 때문에만 그러하다고 하였다.⁴⁷¹⁾ 표준설정조직이 현안인 특허권 신청에 관한 증거를 제출하거나 특허상표청(Patent and Trademark Office: PTO)에 대한 재심신청과 같은 행정관리의 공동이의신청에 대해서도 면제가 적용되어야 한다.

그러나 사법적 또는 행정적 조치를 취하려다가 중단한 협정이 이의신청에 따른 면제를 부여하는지 여부는 보다 불분명하다. 연방순회법원은 그들이 특허권침해혐의로 제소되어 있다면 경쟁자를 방어하기 위하여 소송에 앞서서 체결한 협정은 Noerr법리하에서 면제되지 않고 독점금지법 위반

468) *Lemelson v. Bendix Corp.*, 621 F.Supp. 1122 (D.Del. 1985)(특허권침해소송에서 공동으로 방어하는 것은 독점금지법 위반이 아니다.); cf. *In re Circuit-Breaker Litig.*, 984 F.supp. 1267(C.D. Cal. 1997)(상표권자인 원고들에 의한 공동소송은 Noerr법리에 의하여 보호된다.).

469) 462 F.Supp. 685 (M.D. Fla. 1978).

470) *Id.* at 692.

471) 361 F.2d 451 (3rd Cir. 1966).

이 될 수 있다는 것을 간접적으로 시사하였다.⁴⁷²⁾ 반면에 공급자의 상품을 사용하였기 때문에 특허권침해로 제소된 고객을 공급자가 면책시키기로 합의하는 것은 분명히 허용된다. 예상되는 소송에 앞서서 표준설정조직에 의한 예전의 대처방법을 수집하려는 시도는 이들 두 가지 위치의 사이의 회색지대를 점하고 있으나 제소의 위협이 일반적으로 보호되는 것처럼, 그와 같은 보조적 활동도 보호하는 것이 타당하다.⁴⁷³⁾

어느 정도 다른 문제가 소송중의 피고들에 의한 공동의 의사결정에 관련하여 제기된다. 일반적인 이해관계를 갖는, 합동으로 행위하는 피고들은 독립적인 의사결정권을 보유하여야 한다. 만일 그들이 그 소송을 어떻게 수행할지가 아니라 어떤 이유에서 합의할지 여부를 공동으로 결정한다면, 그것은 독점금지에 위반된다. *Prime Time 24 Joint Venture v. NBC사건*⁴⁷⁴⁾에서, 제2순회법원은 침해 피고와 합의나 교섭을 하지 않기로 하는 저작권자들간의 합의는 서면법 제1조 위반이라고 판시하였다. 동법원은 저작권자들은 침해자에 대하여 자신들이 장차 실시허락을 할 수 있는 개별적 행동의 자유를 제한하기로 합의할 수 없다는 것을 강조하였다.⁴⁷⁵⁾ 이것은 제소당한 침해자들의 집단이 원고측과 개별적으로 합의하지 않기로 공동으로 협정하는 반대의 경우에 대해서도 마찬가지이다.⁴⁷⁶⁾ 이것은 피고들 각자를 대변하는 법무법인을 곤란한 위치에 놓이게 하는데, 그 이유는 그것이 각 의뢰인을 독립적으로 자문하고 합의정책에 보조를 맞춰서는 아니되기 때문이다. 그럼에도, 법원은 동일 법무법인이 전체 피고

472) *Rodime v. Seagate Technology*, 174 F.3d 1294 (Fed. Cir. 1999). 이 사건에서, 법원은 Noerr면제는 가능성이 낮다고만 설명하였다.

473) *Coastal States Marketing v. Hunt*, 694 F.2d 1358 (5th Cir. 1983). 그러나 *Cardtoons, L.C. v. Major League Baseball Players Assn.*, 208 F.3d 885 (10th Cir. 2000)(en banc)(독점금지소송이 아닌 소송에 관련하여서 제소의 위협은 Noerr법리상의 보호대상이 아니라고 판시하였다.).

474) 219 F.3d 92 (2d Cir. 2000).

475) *Id.*

476) 예컨대 *Accord Jones Knitting Corp. v. Morgan*, 361 F.2d 451 (3rd Cir. 1966)(그러한 협정은 당연위법하다.); *Gould v. Control Laser Corp.*, 462 F. Supp. 685 (M.D. Fla. 1978)(그러한 협정은 합리성의 원칙하에서 처리된다; 원고가 공동 방어협정이 합의조건에 대한 협정으로 확장되었다는 증거를 제시하지 않았기 때문에 약식판결을 허용하였다.).

들을 대변한다는 사실에도 불구하고 공동의 의사결정을 근거로 독점금지청구를 기각하였다.⁴⁷⁷⁾

In re Tamoxifen Citrate Antitrust Litigation⁴⁷⁸⁾에서, 법원은 Zeneca와 Barr, 두 제약회사들이 널리 처방되는 유방암치료제인 Tamoxifen의 일반의약품 버전에 대한 인위적인 높은 가격을 유지하기 위하여 공모하였다는 다수의 병합된 소송들을 기각해 달라는 신청을 인용하였다.⁴⁷⁹⁾ Barr가 Hatch-Waxman Act에 의거하여 1985년에 생물학적 동등성을 가진(bioequivalent) 일반의약품의 제조승인을 신청하였을 때, Zeneca는 동법에 의한 확인판결을 신청하였다.⁴⁸⁰⁾ Barr는 1992년에 지방법원 심리에서, Zeneca의 Tamoxifen에 대한 특허가 무효이고 집행불가능하다고 설득하였다.⁴⁸¹⁾ 1993년에, 연방순회법원에 항소심이 계류중일 때에, Barr는 Zeneca와 특허무효소송을 취하하고 그 대가로 2천백만달러와 Zeneca가 제조한 Tamoxifen을 일반의약품 라벨을 붙여서 재판매하는 것을 위한 라이선스를 취득하기로 화해계약을 체결하기로 합의하였다.⁴⁸²⁾ 원고들은 Barr가 그 Zeneca와의 특허소송을 명목상으로만 화해하였고 당사자들은 실제로는 Tamoxifen의 일반의약품 버전이 시판되지 않도록 하고 미국 시장을 양자간에 분할하려는 저의를 가지고 있었다고 주장하였다.⁴⁸³⁾

원고들은 Zeneca와 Barr가 한 화해계약은 Tamoxifen을 초경쟁적인 가격으로 Barr에게 라이선스하는 내용으로 구성되었다고 주장하였다.⁴⁸⁴⁾ 지방법원은 원고들의 피해주장은 Zeneca가 라이선스를 거절할 권리도 가지고 있는 것처럼, 그렇게 할 필요가 없는 일, 즉 자사의 특허를 경쟁적 가격으로 라이선스할 수 있었다는 가능성에만 기초하고 있었

477) *Lemelson v. Bendix Corp.*, 621 F.Supp. 1122 (D. Del. 1985).

478) 277 F.Supp. 2d 121 (E.D.N.Y. 2003).

479) *Id.* at 123~124.

480) In re Tamoxifen, 277 F.Supp. 2d at 125.

481) *Id.*

482) *Id.*

483) *Id.* at 123~124.

484) *Id.* at 136.

다고 보았다.⁴⁸⁵⁾ 그래서 지방법원은 “시장에서의 경쟁의 결여”가 초래된 것은 일반의약품 제조업자들이 Zeneca의 특허를 무효화하거나 디자인할 수 없는 점에서 비롯되었고, 실제로 주장된 피해는 “그 화해계약 때문이 아니라 Zeneca의 특허의 존재에서 비롯되었다.”고 결론을 내렸다.⁴⁸⁶⁾

7. 특허침해소송의 부당한 제기 및 화해

특허침해소송을 제기하는 것은 극히 예외적으로만 부당한 행사가 되고, 그것이 독점금지위반적인 반경쟁적 효과를 발생시키더라도 재판청구권의 보장상 정당한 행사로서 허용되는 것이 원칙이다. 반면 일단 제기한 특허침해소송을 화해하는 것은 그 화해계약의 내용이 당사자간에 경쟁을 하지 않거나 특허의 유효성에 관한 불제소특약 같은 不爭契約⁴⁸⁷⁾이라면 상황에 따라서 지적재산권의 부당한 행사로 될 여지가 많다.

ID Security Systems Canada v. Checkpoint Systems사건⁴⁸⁸⁾에서, Checkpoint는 판결후에, 특히 지방법원이 ID Security가 Checkpoint가 반경쟁적 행위에 종사하였다는 것의 입증을 위하여 Checkpoint가 잠재적 경쟁자에 대하여 제기한 특허권행사소송의 증거를 제시하도록 허용한 점에서 잘못을 범하였다는 이유에서, 새로운 심리를 받을 권리가 있다는 신청을 하였다.⁴⁸⁹⁾ 지방법원은 그러한 법원의 증거의 선택은 Checkpoint의 재심리 허용의 근거가 되지 않는다고 보았다.⁴⁹⁰⁾

지방법원은, In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation에서의 판결을 인용하면서, 특허권을 행사하기 위하여 침해소송을 제기한 특허권자는, 그 소송이 반경쟁적 효과를 가져오더라도, 일

485) Id. at 136~137.

486) Id. at 137~138.

487) 우리나라 법원의 특허실시권자의 부쟁계약에 관한 입장의 소개는 車濞錫, “知的財産權의 行使에 대한 獨占規制法上の 限界 (韓國과 美國을 中心으로)”, 연세대학교 법무대학원 학위논문(석사), 2001.12, 79~80면.

488) 249 F.Supp. 2d 622 (E.D. Pa. 2003).

489) Id. at 655.

490) Id. 그러나 지방법원은 배심원단의 다른 이유에서의 독점금지의 인정을 취소하였다. Id. at 651, 664.

반적으로 독점금지책임이 면제된다고 하였다.⁴⁹¹⁾ 그러나 지방법원은 주장된 특허가 위계에 의하여 취득되었거나 특허침해소송이 험잡(sham)이라면 면책에 대한 예외가 인정된다고 언급하였다.⁴⁹²⁾ 또한 동법원은 일부 법원은 “특허권의 행사가 전체구조(overall scheme)상 독점금지법에 위반하기 위하여 사용되는 경우”에는 면책에 대한 제3의 예외를 인정하기도 한다고 언급하였다.⁴⁹³⁾ 동법원은 “일부법원은 전체구조(overall scheme) 예외의 계속적인 유효성에 대하여 문제를 제기하기는 하지만”, 이 제3의 예외를 정립한 사건을 파기한 법원은 없었다고 언급하였다.⁴⁹⁴⁾ 동법원은 결국 Checkpoint의 특허소송활동에 관한 증거의 선택은 전체구조(overall scheme) 예외에 의거하여, 그 자체 Checkpoint를 위한 새로운 심리를 보장하지는 않는다고 결정하였다.⁴⁹⁵⁾

Schering-Plough Corp.사건⁴⁹⁶⁾에서, FTC는 칼륨보충제(potassium chloride supplement)인 K-Dur 20을 제조하는 Schering-Plough가 2개의 기업에게 그들이 제조한 비특허 대체물을 시장에 판매하는 것을 지연시키는 대가를 지불하였다고 주장하였다. FTC는 Upsher-Smith와의 특허소송을 화해하면서, Schering은 6천만불을 지불하기로 하였고, Upsher-Smith는 K-Dur 20 상품을 침해하였다고 주장되는 상품이나 기타의 비특허 상품을 특정한 라이선스기일까지 시판하지 않기로

491) ID Security Systems Canada v. Checkpoint Systems, 249 F.Supp. 2d 622, 655.

492) Id. at 655~656. (LePage's, Inc. v. 3M, 324 F.3d 141 (3d Cir.2003) (위계에 의하여 획득된 특허의 경우); Nobelpharma AB v. Implant Innovations, Inc., 141 F.3d 1059 (D.C. Cir. 1998)(상동); In re Indep. Serv. Orgs. Antitrust Litig., 203 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2002)(험잡소송의 경우) 등을 인용하였다.

493) Id. (Atari Games Corp. v. Nintendo of Am., Inc., 897 F.2d 1572, 1576~1577 (D.C. Cir.1990); Kobe, Inc. v. Dempsey Pump Co., 198 F.2d 416, 425 (10th Cir. 1952)등을 인용).

494) Id. at 656 n. 14 (Grip-Pak, Inc. v. Ill. Tool Works, Inc., 651 F.Supp. 1482 (N.D. Ill. 1986) 및 United States v. Braniff Airways, Inc., 1978 U.S. Dist. LEXIS 18623 (W.D. Tex. 1978.3.3)을 인용.

495) Id.

496) Schering-Plough Corp., Dkt. No. 9297 (2001.4.2)(complaint), www.ftc.gov/os/2001/04/scheringpart3cmp.pdf.

동의하였다. 비록 그 화해는 Upsher-Smith로부터 Schering으로의 어떤 상품에 관한 라이선스를 포함한 것이었지만, FTC는 지급된 대가가 이 라이선스와는 무관한 것이었다고 주장하였다. FTC는 다른 기업에 대한 3천만불 지급에 대해서도 유사한 주장을 하였다.

FTC의 행정법판사(ALJ)는 심리후, 위원회의 주장을 뒷받침할 증거의 부족을 이유로 제소를 기각하였다.⁴⁹⁷⁾

행정법판사는 제소담당자가 그 특허가 무효이거나 침해되지 않았음을 입증하지 못하였고 따라서 어떤 계약도 독점금지법을 위반한 것이 아니라고 결론을 내렸다. 행정법판사는 그 계약은 (i)잠정적 시장분할이 본질적으로 반경쟁적이라고 결정할 권한이 없고; (ii)제소담당변호사가 그 계약이 산출감소나 가격상승을 입증하지 못하였고, (iii)특허 화해는 당연위법한 것으로 취급되는 종류의 계약이 아니라고 하는 이유에서, 합리성의 원칙에 의하여 평가되어야 한다고 보았다.⁴⁹⁸⁾ 행정법판사는 Schering의 계약을, 상품이 “특허에 의하여 부여된 권리를 유일하였음이 입증되지 않았다”는 근거에서, 당연위법하게 보는 특허화해와 다른 것으로 보았다.⁴⁹⁹⁾

ALJ는 또한 그 협정이 제소담당자가 어느 기업이든 문제가 된 특허의 효력만료전까지 시장에 존재할 수 있었을 것을 입증하지 않아서 합리성의 원칙에 의하더라도 적법하다고 보았다.⁵⁰⁰⁾ 마지막으로, ALJ는 그 화해계약이 Upsher-Smith가 K-Dur 20의 특허를 침해하지 않는 비특허 상품을 시판하지 못하도록 하는 조항을 포함하고 있었던 것에 대해서는 화해계약의 목적을 달성하기 위해서는 당연히 필수적인 것으로서 용인될 수 있는 것이라고 판시하였다.⁵⁰¹⁾ 이 결정은 FTC에 불복되었다.⁵⁰²⁾

497) Schering-Plough Corp., Dkt. No. 9297 (2002.6.27)(initial decision), www.ftc.gov/os/2002/07/scheringinitialdecisionp1.pdf.

498) Id. at 96~101.

499) Id. at 100.

500) Id. at 104.

501) Id. at 113~114.

502) Schering-Plough Corp., Dkt. No. 9297 (2002.8.9)(appeal brief of counsel supporting the complaint), www.ftc.gov/os/2002/08/scheringtrialbrieftext.pdf.

Schering-Plough Corp.⁵⁰³⁾에서 FTC는 행정법판사의 처음의 판결을 번복하고 Schering이 특허침해소송의 화해를 통하여, Upsher-Smith와 American Home Products에게 Schering의 칼륨 보충 처방약품인 K-Dur 20에 대한 저비용의 일반의약품의 출시를 지연시키기 위하여 대가를 지급하였고, 이것이 FTC법 제5조위반이라고 결정하였다.⁵⁰⁴⁾

FTC는 일반의약품의 시판은 직접증거상 “양 당사자에 의하여 인정된 독특하고 중요한 시장상황이었고” 이것은 추가적인 관련시장의 증거 없이도 반경쟁적 행위를 증명하기에 족하다고 결정하였다.⁵⁰⁵⁾ FTC는 “그와 다른 증거가 없다면, 지급에 대한 보상(the quid pro quo)은 적법한 소송의 합의에 해당하는 일자를 넘는 일반의약품 생산자의 지연의 합의라고 보는 것이 논리적이다”고 설명하였다.⁵⁰⁶⁾

FTC는 또한 배경이 된 특허소송의 이점을 인정할 필요가 없어서 동합의는 반경쟁적 효과를 갖는다고 결정하였다.⁵⁰⁷⁾ 특히 FTC는 Schering의 유효하다고 추정되는 특허는 일반의약품을 배척할 권리를 반드시 부여하지는 않으며, 그러려면 Schering은 그 일반의약품이 당해 특허를 침해한다는 것을 입증할 책임이 있다고 하는 이유를 들었다.⁵⁰⁸⁾ 비록 그 소송의 이점이 입증될 것이 손해배상청구의 소에서 요구되었더라도, 기관의 경쟁상 피해가능성의 입증기준에 의한 책임을 요구하지는 않았

503) Docket No. 9297 (2003.12.18), www.ftc.gov/os/adjpro/d9297/031218commissionopinion.pdf (opinion of the commission).

504) Schering at 2, 86. 1997년에 Schering과 Upsher는 Upsher의 준비중인 일반의약품이 Schering의 특허를 침해하였다는 특허침해소송을 화해하였다. Schering은 총 6천만달러를 Upsher에게 지급하기로 합의하였고, Upsher는 2001년 9월 이전에는 K-Dur 20에 대응하는 일반의약품을 시판하지 않겠다는 것에 동의하였다. Upsher는 또한 Schering에게 6가지 처방대상인 Upsher의 상품을 판매할 라이선스도 부여하였다. AHP와 Schering은 1998년에 특허침해소송을 화해하였다. 이들은 AHP가 2004년 1월 이전에는 K-Dur 20과 상응하는 일반의약품을 시판하지 않기로 하고, Schering이 AHP에게 총 3천만달러를 지급하고 AHP로부터 두 가지 상품의 라이선스를 받기로 합의하였다.

505) Id. at 19.

506) Id. at 26.

507) Id. at 29~30.

508) Id. at 30~31.

다.⁵⁰⁹⁾ 그 지급은 특허분쟁의 친경쟁적 화해행위에 대한 부수적인 것으로서 정당화되지 않았다.⁵¹⁰⁾ 위원회는 피고가 브랜드를 가진 제조업자에 의한 일반의약품 제조기업에 대한 지급이 정당한 가설적 상황만을 제시하였지만, 이 사건에서 실제로 그러한 상황이 존재하였다는 것을 입증하지 않았다고 보았다.⁵¹¹⁾

결국 FTC는 Schering의 Upsher에 대한 6천만달러 지급이 시판의 지연이 아니라 라이선스 때문이었다고 하는 항변을 기각하였다.⁵¹²⁾ FTC는 증거에 비추어보면 당해 지급과 Upsher의 시판지연 합의간에 직접적 관련성이 인정되고, 그 지급액은 Schering이 Upsher의 라이선스로부터 합리적으로 기대할 수 있는 가치를 실질적으로 초과한다고 판시하였다.⁵¹³⁾ FTC는 Schering의 AHP와의 합의가 FTC법 제5조위반이라고 판시하는 데에도 유사한 근거에 의존하였다.⁵¹⁴⁾

화해협정이 FTC가 유사한 협정의 조사를 선언하기 오래 전에 체결된 것을 지적하면서, FTC는 “우리는 당해 협정의 반경쟁적 측면이 1997년과 1998년에는 오늘날처럼 분명하였을 것이라고는 생각하지 않는다.”고 언급하였다.⁵¹⁵⁾ 따라서 FTC는 장래를 향한 구제책만을 명하는 명령을 내렸다. 동명령은 “일반의약품 제조업자가 ‘대가를 받고 자사의 연구개발이나 제조 및 판매 등의 활동을 연기하기로 합의하는’ 소송화해를 금지하지만 예외적으로 일반의약품 제조기업이 2백만 달러이하의 소송비용을 위원회에 신고하고 수령하는 것은 허용한다.⁵¹⁶⁾

In *re* Tamoxifen Citrate Antitrust Litigation⁵¹⁷⁾에서, 법원은 소비자와 간접구매자들인 원고들의 ICI와 Barr간의 특허소송의 화해가 주의 독점금지법과 소비자보호법위반이라는 청구를 환송하기를 거부하였

509) Id. at 32.

510) Id. at 36~39.

511) Id. at 39.

512) Id. at 39~79.

513) Id.

514) Id. at 79~83.

515) Id. at 87.

516) Id.

517) 222 F.Supp. 2d 326 (E.D.N.Y. 2002).

다. 원고들은 Nolvadex(유방암치료제, tamoxifen citrate라고도 알려져 있다)의 제조자인 ICI가 일반의약품 제조업자인 Barr와 특허침해소송을 중지함으로써 경쟁을 제거하기로 공모하였고, 그 소는 원고들의 주장에 의하면 ICI와 경쟁하는 Nolvadex의 일반의약품 버전의 시판을 가져올 수 있었을 것이라고 하는 것이었다. ICI의 Barr에 대한 특허침해소송은 유효한 ICI를 침해하지 않고 Nolvadex의 일반의약품 버전을 시판할 수 있도록 Hatch-Waxman Act에 의하여 Barr가 인증을 받고 난 후 제기된 것이었다.⁵¹⁸⁾ Barr는 연방지방법원에서 ICI에 승소하였지만, 당사자들은 항소심계류중에 화해하였다. Barr는 2천백만불을 받고 ICI에 의하여 공급되는 tamoxifen citrate의 일반약품 라벨을 붙여 판매할 권한을 라이선스받기로 하고 ICI의 특허에 대한 제소와 일반의약품원료의 시판 양자를 중지하기로 합의하였다고 주장되었다.⁵¹⁹⁾ 원고들은 또한 ICI가 항소한 연방순회법원에서도 승소하였다.

원고들은 처음에 주법원에 제소하였지만, 피고의 연방법원으로의 이송신청이 받아들여졌다. 원고들은 그러자 연방관할권은 필요적절하지 않다고 주장하면서 주법원으로 환송하여 줄 것을 신청하였다.

법원은 원고들의 청구가 연방법원이 전속적 관할권을 가지는 연방특허법의 중요한 문제를 쟁점으로 하고, 그 문제가 원고들이 주의 독점금지법과 소비자보호법에 의거한 구제를 받을 수 있는지에 관건이 된다고 판시하면서 피고의 주장을 인용하였다.⁵²⁰⁾ 법원에 의하면 원고들이 ICI의 특허가 무효이고 집행할 수 없음과 “ICI의 행위(화해를 한 것)가 특허법상 허용될 수 없는 것임을” 증명하지 않는다면 독점금지법이나 소비자보호법상 구제가 허용되지 않을 것이라고 하였다.⁵²¹⁾ 법원은 또한 Barr의 특허는 나중의 특허침해소송에서 유효할 것이고, Barr와 ICI간의 최종적인 침해소송의 결과는 알 수 없다는 것을 시사하면서, 연방순회법원은 흔히 지방법원의 특허에 관한 결정을 번복한다고 언급하였다. 법원은 또

518) Id. at 328.

519) Id.

520) Id. at 329~333.

521) Id. at 334.

한 “특허법은 연방법원에 의하여 통일적으로 적용되도록 되어 있다. 만일 주법원이 특허권을 무효화할 수 있을 반경쟁적이란 주장에 관하여 판단할 수 있다면, 특허법의 통일성은 사라질 것”이라고 하였다.⁵²²⁾

In re Ciprofloxacin Hydrochloride Antitrust Litigation⁵²³⁾에서, 널리 처방되는 항생인 Ciprofloxacin Hydrochloride(Cipro)의 직간접구매자들이 제조업자인 Bayer와 몇몇 잠재적 일반의약품 제조업자들간의 일련의 화해계약들을 문제삼으며 소를 제기하였다. 원고들은 그 화해계약들이 수평적인 시장분할이므로 연방 및 주독점금지법에 위반하여 Cipro시장에서의 경쟁을 금지하는 내용이라고 주장하였다.⁵²⁴⁾ 법원은 특히 그 협정들이 셔먼법 제1조에 당연위법되는 거래제한에 해당한다는 부분적 약식판결에 대한 원고들의 신청을 기각하였다.⁵²⁵⁾

1991년에, Barr Laboratories (Barr)는 Cipro에 대한 생물학적 동등성을 갖는 일반의약품을 제조하기 위하여 Hatch-Waxman Act에 의거한 FDA에 대한 단축된 신약신청을 하였다.⁵²⁶⁾ 법규에 의하여 요구된 대로, Barr는 Bayer에게 그 특허가 무효라는 청구에 관하여 고지하였다.⁵²⁷⁾ 1992년 1월에 Bayer는 Barr에게 특허침해소송을 제기하였

522) Id. at 333. 법원은 원고가 주법에 의거하여 한 특허소송의 화해에 관하여 제소한 사건들을 환송판결한 몇몇 사례들을 인용하였다. Id. at 331. (In re Ciprofloxacin Hydrochloride Antitrust Litig., 166 F.Supp. 2d 740 (E.D.N.Y. 2001); McGrew v. Schering-Plough Corp., No. 01-2311-GTV, 2001 WL 950790 (D. Kan., 2001); Altman v. Bayer Corp., 125 F.Supp. 2d 666 (S.D.N.Y. 2000); Drug Mart Pharmacy Corp. v. Abbott Labs., No. 00-631-CV, slip op. (E.D.N.Y. 2000); In re Cardizem CD Antitrust Litig., 90 F. Supp. 2d 819 (E.D. Mich. 1999); Aetna United States Healthcare v. Hoechst Aktiengesellschaft, 54 F.Supp. 2d 1042 (D.Kan. 1999) 등을 인용함). 법원은 또한 그와 같은 사건을 환송하기를 거부한 하나의 사례를 인용하였는데, Id. (Koonan v. Barr Labs., No. C-01-0779, slip op. (N.D. Cal. 2001)) 상반된 권한에도 불구하고, 법원은 “그러나 법원은 원고들이 Zeneca의 특허가 무효거나 집행불가능임을 증명하지 않고는 청구를 인정받을 수 없다고 보기 때문에 환송판결인 다수판례를 추종하기를 거부하여야 한다는 결론을 내리게 된다”고 언급하였다. Id.

523) 261 F.Supp. 2d 188 (E.D.N.Y. 2003).

524) Id. at 191.

525) Id. at 258.

526) Id. at 194.

527) Id.

고 그럼으로써 FDA의 승인이 30개월의 대기기간이 경과한 후로 연기되게 되었다.⁵²⁸⁾ Barr는 그 주장된 특허가 무효이고 집행불가능한 것이라는 반소를 청구하였다. 그런데 1996년 3월에 Barr와 Rugby Group는 Hoechst Marion Roussel (HMR)의 자회사인 Rugby와 미국내에서 Cipro의 마케팅과 배급으로부터 생기는 권리와 수익을 균분하고, 그 대가로 Rugby는 Barr의 특허소송의 일부를 분담한다는 협정을 체결하였다.⁵²⁹⁾

1997년 1월에 Bayer는 Barr, Rugby 및 HMR 등을 포함하는 기업들과 독립적이지만 서로 연관된 일련의 화해계약을 체결하였다.⁵³⁰⁾ 당해 화해계약하에서, Barr는 제소된 특허들의 유효성과 집행가능성을 인정하고 그 특허가 소멸될 때까지 Cipro의 제조나 판매를 하지 않기로 동의하였다.⁵³¹⁾ 그러나 법원은 1997년에는, Bayer는 자발적으로 그 특허를 특허상표청에 재심사신청하였고, 그 재심사에서 PTO는 그 특허의 유효성을 재확인하였다고 언급하였다.⁵³²⁾ 그 대가로 Bayer는 Barr와 Rugby에게 각각 2450만달러씩 지급하기로 합의하였다.⁵³³⁾

그 후 Bayer는 Barr, Rugby, HMR에게 1998년부터 2003년까지 4분기마다 지급하거나 아니면 Bayer가 제조한 Cipro를 Barr와 HMR에게 일반의약품 라벨을 붙여서 배급하도록 공급하는 것 중에서 선택할 수 있었다.⁵³⁴⁾ 결국 Bayer는 주로 지급을 선택하였고, 지급총액은 2003년 12월까지 도합 3억9천8백만 달러에 이르렀다.⁵³⁵⁾

법원은 제약회사와 잠재적 일반의약품 제조업자간의 당연위법한 수평적 시장분할계약에 관한 사건들인 *In re Cardizem CD Antitrust Litigation*⁵³⁶⁾에서의 판시와 *In re Terazosin Hydrochloride Antitrust*

528) Id.

529) Id. at 195.

530) Id.

531) Id.

532) Id. at 197.

533) Id. at 195~196.

534) Id. at 196.

535) Id.

536) 332 F.3d 896 (6th Cir. 2003).

Litigation사건⁵³⁷⁾에서의 판시를 구별하였다.⁵³⁸⁾ 법원은 Cardizem과 Terazosin사건에서의 문제가 된 계약들은 부분적으로는 그것들이 특허 소송의 주제가 아닌 특허를 침해하지 않는 일반의약품 버전의 시판을 금지하고 있었기 때문에 위법으로 되었고,⁵³⁹⁾ 그러므로 그 협정들은 FDA 승인약품의 특허에 의하여 보호되는 버전이 아니라 일반의약품 버전의 시판을 배제하였던 것이다.⁵⁴⁰⁾

법원은 또한 Cipro협정들은 180일간의 일반적 배타성기간을 조작하지 않았다고 설명하였다.⁵⁴¹⁾ 배경이 되는 특허에 관한 분쟁을 해결한 Cipro협정들과 달리, Cardizem과 Terazosin사건에서의 협정들에는 특허분쟁을 종식시키는 규정은 포함되지 않았고, 따라서 “180일간의 배타성 기간을 개시하게 만들었을 법원판결을 효과적으로 저지하거나 매우 지연시키는” 결과를 가져왔었다.⁵⁴²⁾ 법원에 의하면, Cardizem과 Terazosin사건에서의 협정들은 장애의 제조업자들의 관련일반의약품시장에의 진입을 지연시켰다.⁵⁴³⁾ 따라서 법원은 Cipro화해협정들은 당연위법하지 않다고 판시하였다.⁵⁴⁴⁾ 비록 법원은 그 협정들이 Barr등이 Cipro의 일반의약품버전을 제조하는 것을 금지하였고 그들이 Cipro의 특허의 유효성에 대하여 제소하는 것을 금하였으나, “(Cipro) 특허가 무효로 되거나 소멸될 때까지, 특허는 Ciprofloxacin Hydrochloride성분이 포함된 일반의약품의 제조나 사용을 적법하게 배제한다. ... 그러므로 Cipro의 제조에 대한 제한은 Bayer의 적법한 특허독점의 범위내에서 나타난다.”는 것을 언급하였다.⁵⁴⁵⁾ 법원은 당해 협정은 “Bayer의 특허에 의하여 보호되는

537) 164 F.Supp. 2d 1340 (S.D. Fla. 2000). 사실심법원의 이 사건에서의 판결은 나중에 제11순회항소법원에 의하여 번복되었다. Valley Drug Co. v. Geneva Pharms, Inc., 344 F.3d 1294 (11th Cir. 2003).

538) In re Ciprofloxacin Hydrochloride Antitrust Litigation, 261 F.Supp. 2d 237~238.

539) Id. at 242.

540) Id.

541) Id. at 242~243.

542) Id. at 242.

543) Id.

544) Id. at 249~250.

545) Id. at 250.

범위의에서의” 경쟁을 제한하지 않았다고 보았고 “따라서 셔먼법하에서 당연위법하지 않다”는 결론을 내렸다.⁵⁴⁶⁾

제 4 절 지적재산권의 부당한 취득·행사에 대한 경쟁법적 규제수단

우리 독점규제법상 제59조의 한계 밖에 있는 지적재산권의 부당한 행사에 대해서는 동법이 적용된다. 이 경우, 규제수단으로는 다른 경우와 마찬가지로 시정명령, 시정권고, 과징금부과, 형벌 및 과태료부과 그리고 민사상손해배상의 청구 등이 동원될 수 있다. 지적재산권의 부당한 행사에 대한 구제방법으로 특히 유용한 것은 침해로 인한 손해의 배상제도와 침해 금지의 유지청구일 것이나, 현재 우리 독점규제법은 후자에 관해서는 인정하고 있지 않다. 여기에서는 독점규제법에 위반한 지적재산권행사행위에 대한 독점규제법에 의한 손해배상청구에 관해서만 살펴본다.⁵⁴⁷⁾

독점규제법에 의한 손해배상청구는 독점규제법위반행위에 의하여 피해를 입은 일반 사인이 사후적으로 독점규제법을 근거로 하여 피해에 대하여 손해배상청구소송을 제기하는 제도(법 제56조~제57조)이다. 독점규제법위반으로 인한 손해배상책임은 불법행위책임의 일종이나⁵⁴⁸⁾ 독점규제법은 그 책임성립을 위해서 필요한 요건을 완화하고 있다. 기본적으로 독점규제법에 의거한 손해배상청구를 위해서도 원고는 객관적 요건으로서 피고의 가해행위가 위법하다는 것과 손해의 발생 그리고 가해행위와 손해발생 사이의 인과관계를 입증하여야 한다. 독점규제법 위반사실의 입증은 현행법상 공정거래위원회의 시정조치가 확정된 후에 제기하게 되어 있으므로, 가해행위의 위법성에 관한 원고의 입증부담은 경감되게 된다. 또한 여기에서의 손해는 경쟁규범의 보호목적하에서 발생한 손해에 한정하여 그

546) Id.

547) 독점규제법에 의한 손해배상청구 일반론이나 留止命令제도의 도입론 등에 관해서는 金斗鎭, “공정거래법 집행제도의 개선방안”, (한국법제연구원 연구보고서 2003-08).

548) 權五乘, 第4版 『經濟法』(법문사, 2002), 441면; 孫珠瓚, 『經濟法』(법경출판사, 1993), 347면.

성립을 인정하는 것이 타당하다.⁵⁴⁹⁾ 따라서 피고의 독점규제법 위반에 의하여 원고의 손해가 발생하였다더라도, 오직 그 위반행위가 없어서 시장의 경쟁이 강화되었다면 원고가 피해를 입지 않았을 것으로 인정되는 관계이어야 독점규제법에 의한 배상청구가 가능한 손해가 된다.

독점규제법에 의거한 손해배상청구에 관한 주관적 요건에 관해서 법은 사업자 등이 무과실책임을 부담하도록 규정하고 있다. 즉 사업자 또는 사업자단체는 독점규제법의 규정을 위반함으로써 피해를 입은 자가 있는 경우에는 당해 피해자에 대하여 손해배상의 책임을 지며(법 제56조제1항), 그 피해자에 대하여 고의 또는 과실이 없음을 들어 그 책임을 면할 수 없다(법 제56조제2항).

공정거래법에 의한 손해배상청구의 소가 제기된 때에는 법원은 필요한 경우 공정거래위원회에 대하여 당해 사건의 기록(사건관계인, 참고인 또는 감정인에 대한 심문조서 및 속기록 기타 재판상 증거가 되는 일체의 것을 포함한다)의 송부를 요구할 수 있다(제56조의2). 공정거래위원회의 시정조치가 확정되면, 그 인정사실은 법원의 판단을 구속하는가 하는 문제가 있는데 이에 관해서는, i)공정거래위원회중심주의와 원고의 입증부담 경감을 위한 취지에서, 공정거래위원회가 시정조치나 시정권고에서 인정한 사실은 법원의 판단을 구속한다는 全面的肯定說,⁵⁵⁰⁾ ii)공정거래위원회의 시정조치는 법원판단에 대한 구속력을 인정하나 시정권고에 대해서는 부정하는 一部肯定說, iii)공정거래위원회의 심결은 전부 법원판단을 구속하지 않는다는 全面的否定說⁵⁵¹⁾ 등이 있으나 대법원 판례는 전면적 부정설을 취하였다.⁵⁵²⁾

한편 손해배상제도와 관련하여 미국의 3倍額損害賠償제도의 도입을 검토할 필요가 있다. 클레이튼법상의 3 배액손해배상(treble damages)제도는 현재 미국법에 특유한 제도로서, 대륙법계에서는 옛날에는 존재하

549) 權五乘, 앞의 책, 442면; 金斗鎭, 앞의 보고서(『공정거래법 집행제도의 개선방안』), 47면.

550) 金英鎬, “獨占規制法違反行爲와 損害賠償”, 損害賠償法の 諸問題(誠軒黃迪仁教授華甲記念論文集), 1990, 505~506면.

551) 權五乘, 앞의 책, 444~445면; 孫珠瓚, 앞의 책, 351면.

552) 대법원 1990.4.10 선고 89다카29075 판결.

였지만, 형사책임으로부터 민사책임이 분리되면서 사라진 것이다. 오히려 이 제도가 늦게 도입된 영미법계에서는 커먼로 전통에 의하여 지금까지 남아 있는 것이다.

우리의 공정거래법에 3배액 손해배상제도를 도입하는 문제에 관해서는 i)피해자에 대한 충분한 배상을 도모하고 범위반행위의 억제에 기여한다는 장점을 중시하여 도입여부를 긍정 검토하자는 입장⁵⁵³⁾과 ii)①유독 공정거래법상의 손해배상제도에 대해서만 이를 도입하는 것은 우리 법체계가 취하고 있는 실손해배상주의와 상충되는 것이고, ②이 제도에 의한 미국에서의 사소의 남발로 인한 과다억제현상을 지적하면서 도입에 비판적인 입장⁵⁵⁴⁾으로 견해가 나뉘고 있다. 지면상 여기에서는 결론만 이야기하자면, 우리 법제에도 3배액 손해배상제도의 도입은 가능하고, 또한 필요하다고 생각한다.⁵⁵⁵⁾

553) 權五乘, “獨占規制法の 問題點과 改善方案”, (劉基天博士古稀記念論文集), 1988, 1015면; 尹寶玉, “美國獨占禁止法에서의 三倍損害賠償制度”, 損害賠償法の 諸問題(誠軒黃迪仁教授華甲記念論文集), 1990, 547면.

554) 金永甲, “獨占規制法上 損害賠償責任”, 저스티스 제30권 제4호, 1997, 85~86면; 吳昌洙, “公正去來法上の 損害賠償制度의 活性化”, 기업과 법(度岩金教昌辯護士 華甲記念論文集), 1997, 792~793면.

555) 그 논거에 관해서는 金斗鎭, 앞의 보고서(『공정거래법 집행제도의 개선방안』).

제 4 장 관련법제의 개선방안

지적재산권과 경쟁은 모두 혁신과 소비자후생에 대하여 주요한 기여를 한다. 지적재산권은 혁신을 확산시키고 발명의 공시와 상업적 개발 등을 촉진하는 중요한 역할을 수행한다. 경쟁법은 경쟁제한적 관행을 제거하여 마찬가지로의 목적을 위하여 공헌한다.

보다 많은 산업에서 보다 많은 특허를 등록하는 것이 항상 소비자후생을 극대화시키는 최선의 길은 아니다. 문제 있는 특허는 비용을 상승시키고 소비자를 이롭게 하였을 경쟁과 혁신을 방해할 수 있다. 따라서 특허제도는 문제 있는 특허의 등록을 차단하고 유효한 특허가 등록되고 유지될 수 있도록 운영되어야 한다. 동시에 특허권이나 저작권의 라이선싱에 있어서는 경쟁에 대한 과도한 제한이 없어야 한다.

이하에서는 결론에 갈음하여 독점규제법의 관련조항과 “지적재산권의부당한행사에대한심사지침”⁵⁵⁶⁾의 내용을 검토하고 문제점을 지적하고자 한다.

첫째, 독점규제법은 “이 법의 규정은 著作權法, 特許法, 實用新案法, 意匠法 또는 商標法에 의한 權利의 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 適用하지 아니한다(제59조)”고 규정한다. 그것을 받아서 지재권지침은 “특허권, 실용신안권, 상표권, 의장권, 노우하우, 저작권 등 지적재산권에 의한 정당한 권리의 행사는 독점규제및공정거래에관한법률 제59조의 규정에 의거 법의 적용이 배제된다(제1조 제1문)”고 규정하고 있다. 이러한 관계는 표면적으로는 법이 정한 위임의 범위를 넘는 일탈로 볼 여지도 있지만, 전술한 것처럼 법 제59조는 조의 제목을 “지적재산권의 정당한 행사”로 바꾸고, “이 법의 규정은 특허법, 실용신안법, 상표법, 의장법, 저작권법, 컴퓨터프로그램보호법, 반도체칩법 또는 온라인디지털콘텐츠법 등의 지적재산권법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다”는 문언으로 개정하는 것이 타당하고, 이와 함께 지재권지침 제1조도 “특허법, 실용신안법, 상표법, 의장법, 저작권법, 컴퓨터프로그램보호법, 반도체칩법 또는 온라인디지털콘텐츠법 등의 지

556) 공정거래위원회 지침 제2000-08-30호.

적재산권법에 의한 정당한 권리의 행사는 ...법의 적용이 배제된다”고 하는 것이 적절하다고 생각된다. 지적재산권에 관한 법률을 한정적으로 열거한 현행규정을 예시적 열거규정으로 바꾸자는 것인데, 새로 열거되는 “컴퓨터프로그램보호법, 반도체칩법 또는 온라인디지털콘텐츠법”은 모두가 지적재산권법의 범주에 포함되는 것이다. 그외에도 새로이 입법되는 지적재산권법은 여기에 열거되지 않은 경우에도 그에 의한 지적재산권의 정당한 행사에 대하여 법적용의 제외대상으로 다루도록 하는 것이다.

둘째, 전술한 바와 같이 지적재산권의 부당한 행사에는 정당하게 취득한 지적재산권을 부당하게 행사하는 것은 물론 부당하게 취득한 지적재산권을 행사하는 것도 포함되는 것으로 본다. 후자를 전자와 달리 지적재산권의 부당한 행사에 포함되지 않는다고 해석한다면 지적재산권의 부당한 행사의 상당부분이 규제에서 제외되어 법의 실효성이 손상될 것이다. 뿐만 아니라 전자, 즉 정당하게 취득한 지적재산권을 부당하게 행사하는 것은 적어도 취득 자체는 적법하지만 행사면에서 위법한 경우임에 비하여, 후자, 즉 취득 자체가 문제 있는 지적재산권은 그 위법성이 행사 이전에 이미 원천적으로 인정되는 경우이기 때문에 전자에 비하여 오히려 위법성이 먼저 인정될 수 있다고 볼 여지도 있기 때문이다. 그러나 이처럼 전자외에 후자까지도 지적재산권의 행사에 포함되는 것으로 보는 것이 해석상 논란의 여지도 생길 수 있을 것이므로 이러한 논란가능성을 방지하려면 법 제59조는 “이 법의 규정은 특허법 ... 또는 온라인디지털콘텐츠법 등의 지적재산권법에 의한 권리의 정당한 취득 또는 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다”는 문언으로 개정하는 것이 적절하다고 본다.

셋째, 지재권지침은 “지적재산권의 행사와 관련하여 불공정거래행위로 인정될 수 있는 행위유형 및 위법으로 보기 어려운 행위유형들을 제시함으로써 법적용의 일관성과 예측가능성을 제고하고 공정한 거래관행을 촉진하는 데 그 목적이 있다”(제1조제3문)고 규정하고 있고, 동지침 제3조(산업재산권실시허락계약상의 불공정거래행위 등), 제4조(저작물이용허락계약상의 불공정거래행위 등) 및 제7조(지적재산권의 상호실시허락계

약과 공동실행허락계약)까지의 내용은 모두 불공정거래행위(법 제23조)에 관한 것이고, 제6조(지적재산권의 양수 등)는 경쟁제한적 기업결합(법 제7조)에 관한 것이다. 이론상 지적재산권의 행사와 관련하여 독점규제법에 위반될 수 있는 것은 불공정거래행위(법 제23조)만이 아니고, 시장지배적사업자의 지위남용행위(법 제3조의2), 재판매가격유지행위(법 제29조), 경쟁제한적 기업결합(법 제7조) 또는 부당공동행위(법 제19조) 등 다양하다. 그 모두를 이 지재권지침에 담을 수도 없고 또 그럴 필요도 없지만, 미국 지재권지침이 지적재산권과 관련한 서면법 제1조나 제2조위반행위에 관한 것인 점을 보거나 범위반행위의 성질을 감안하면, 적어도 지적재산권과 관련한 불공정거래행위(법 제23조)만이 아니고, 그와 관련한 시장지배적사업자의 지위남용행위(법 제3조의2), 재판매가격유지행위(법 제29조)까지는 이 지재권지침에서 함께 또는 별도의 지침으로 규정하는 것이 적절하지 않을까 생각된다.⁵⁵⁷⁾

넷째, 현재 공정거래위원회가 운용중인 지재권지침은 말 그대로 시행지침으로서 공정거래위원회의 법집행의 편의와 일관성확보 등을 위하여 내부적으로 적용되는 것이다. 이러한 시행지침도 유용하지만, 장기적으로는 보다 규범성이 강한 고시로 제정되고 법규정과 결합하여 사업자의 행위에 대하여 적용되는 것이 법적 안정성의 확보를 위하여 보다 이상적이라고 생각된다. 따라서 독점규제법 제59조는 항을 신설하여 “②지적재산권법에 의한 권리의 부당한 취득 또는 행사의 유형 및 기준에 관하여는 공정거래위원회가 정하여 고시한다.”고 개정하고, “지적재산권의부당한취득및행사의유형과기준”을 정하여 고시하는 것이 필요하다. 독점규제법이 적용되는 모든 분야에 관하여 이러한 고시가 필요하지는 않지만 지적재산권의 행사에 관련해서는 워낙 독점규제법의 적용이 논란이 될 여지가 크므로 이러한 고시의 필요성이 인정될 것이라 생각된다.

557) 지재권지침은 제6조에서 일정한 경우에 지적재산권의 인수나 라이선스에 대하여 경쟁제한적 기업결합에 관한 독점규제법 제7조가 적용된다는 것을 명시하고 있다.

지침 제6조 【지적재산권의 양수 등】 지적재산권이 어떠한 기업의 주요영업부분에 해당되는 경우 당해 지적재산권을 양수하거나 배타적 실시허락(exclusive license)계약을 체결함으로써 실질적으로 양수와 동일한 효과가 발생하는 경우 법 제7조(기업결합의 제한) 및 기업결합심사기준의 규정을 적용한다.

다섯째, 전술한 지적재산권의 부당한 행사의 유형에 관한 논의를 여기에서 정리하여 본다. 아직까지 우리 독점규제법이 적용된 지적재산권을 주요쟁점으로 하는 사례는 발견할 수 없었다. 따라서 제3장에서 거론한 위반유형및 관련논의는 모두 근래의 미국의 판례나 심결례 등 실무에서 가져온 것들이지만 법제의 차이점을 감안하여 약간 변용한다면 우리 법제의 운용을 위해서도 참고로 할 수 있을 것이라고 생각된다.

【 지적재산권의 부당한 취득 】

1. 위법한 지적재산권의 취득

- (1) 무효일 수 있는 특허: 지적재산권법의 요건을 결여하여 무효일 수 있는 특허는 경쟁을 차단할 수 있고 여러 가지로 혁신을 저해하거나 비용을 상승시킬 수 있다.
- (2) 부당한 차단특허(blocking patents): 과도하게 넓은 청구항(claims)을 내포한 특허가 특허권자외의 다른 자의 혁신을 이용할 능력을 차단하거나 방해하는 경우.

2. 특허의 부당한 취득

- (1) 방어용 특허취득과 이른바 특허덤불
- (2) 특허기간의 연장효과를 노리는 행위
- (3) 특허에 관한 불공시
- (4) 경쟁제한적 기업결합과 관련된 지적재산권의 취득

【 지적재산권의 부당한 행사 】

1. 지적재산권의 라이선스에 있어서 불공정한 라이선스 조건의 부과
2. 지적재산권의 부당한 라이선스 거절
3. 위계·강요 등에 의한 지적재산권의 행사 : 지적재산권자가 예컨대 지적재산권침해를 명분으로 헐잡(sham)소송을 제기하거나 지적재산권을 포함하는 표준설정을 위하여 위계를 사용하거나 지적재산권

의 대상이 되는 상품을 그 대상이 아닌 상품에 강제로 끼워팔기하는 경우 등.

4. 특허권남용(patent misuse) 및 저작권남용(copyright misuse): 전자는 유효한 특허권 청구항에 의하여 허용되는 특정한 독점을 초과해서 확장하는 방식으로 행해지는 특허권자에 의한 특허권의 실시나 그 시도. 후자는 저작권자의 경우에 마찬가지로 구조에서 보호범위를 넘는 저작권을 행사하는 경우.
5. 부당한 특허권공동실시(patent pool)와 특허권상호실시허락(patent cross licensing)
6. 지적재산권의 부당한 공동행사: 지적재산권자들이 자신들의 지적재산권을 제3자에 대하여 공동으로 행사하여 로열티의 고정이나 공유 등의 반경쟁적 효과를 가져오는 경우.
7. 특허침해소송의 부당한 제기 및 화해: 특허침해소송을 제기하는 것은 극히 예외적으로 부당한 행사가 되고, 일단 제기한 특허침해소송을 화해하는 것은 그 화해계약의 내용이 당사자간에 경쟁을 하지 않거나 특허의 유효성에 관한 불제소특약 같은 不爭契約이라면 상황에 따라서 지적재산권의 부당한 행사로 될 여지가 많다.

제5장 결론

독점규제법은 “이 법의 규정은 著作權法, 特許法, 實用新案法, 意匠法 또는 商標法에 의한 權利의 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 適用하지 아니한다(제59조)”고 규정한다. 달리 해석할 여지는 있지만 이 조항은 지적재산권이 갖는 법적 독점 가능성의 창출이라는 특성 때문에 일용 독점규제법과 충돌하는 것으로 오인될 수 있으므로 이를 피하고 그 정당한 권리행사에 대해서는 독점규제법의 적용을 제외하고자 규정된 조항으로서 파악하여야 한다.

특허법을 중심으로 한 지적재산권법과 경쟁법은 기본적으로 상충관계가 아니라 보충관계에 있다. 기업간의 경쟁은 혁신을 촉진하며 더 나은 신상품이나 보다 효율적인 공정의 발명을 확산시킬 수 있다. 특허를 중심으로 한 지적재산권제도도 혁신을 촉진할 수 있다. 지적재산권은 기업이 연구·개발에 투자한 것으로부터의 기대수익을 증가시킬 수 있고, 특허권의 보상이 예상되지 않는다면 일어나지 않을 혁신을 촉진한다. 결국 지적재산권법과 독점규제법은 모두가 산업·문화의 발달이나 국민경제의 발전을 목적으로 하는 것이므로 궁극적 이념에 있어서는 상충하거나 모순되지 않는다.

지적재산권에 관한 독점규제법 제59조의 해석과 관련해서는 이 규정이 창설적 성격을 지닌 적용제외규정인지 아니면 단순한 확인적 성격을 지닌 적용제외규정으로 이해할 것인지가 문제되나, 후자가 타당하며 제59조에 열거된 법률들은 예시적인 것으로 해석하여야 한다. 아울러 이러한 내용이 법문에서 명시될 필요가 있으며, 현재까지의 지적재산권법 분야의 발전을 반영하여 예시되는 지적재산권법의 명칭도 추가되는 것이 적절할 것이다.

이처럼 지적재산권의 부당한 행사에 대하여 독점규제법이 적용된다는 것을 전제한다면 다음은 독점규제법의 적용대상인 지적재산권법상의 부당한 행사가 어느 경우인가 결정하는 것이 문제이다. 그 구분을 지적재

산권의 본래적 행사인지 여부에 의하도록 하는 이분법적 구별은 자칫 너무 경직되고 기계적인 결론을 도식화할 수 있어서 타당하지 않다고 생각하며, 일반적인 재산권과 마찬가지로 지적재산권도 독점규제법의 전면적 적용대상이고 독점규제법 적용의 대상이 되는 것은 知的財産權이 濫用되는 경우라고 보아야 한다는 견해에 찬동한다. 그 범위를 어디까지 인정할 것인가 하는 문제는 지적재산권법에 의하여 이미 정립된 지적재산권 남용(intellectual property misuse)법리와 별도로 독점규제법의 관점에서 독점규제법의 적용을 위한 지적재산권의 남용(abuse of intellectual property)법리의 정립이 필요하다. 이 보고서에서는 지적재산권의 부당한 행사와 관련하여 발생할 수 있는 독점규제법 위반행위의 유형에 관하여 미국 법원의 근래의 판례를 중심으로 살펴보았다. 정당한 행사와 부당한 행사간의 경계가 어디인가에 관해서 편의상 지적재산권의 부당한 행사가 어떤 것인가에 초점을 맞추어서, 또한 지적재산권의 부당한 행사는 다시 그것의 취득면과 행사면에 각각 문제가 있는 경우로 나누어서, 그리고 특허권과 저작권을 중심으로 살펴보았다.

이 보고서에서는 독점규제법에 위반된 지적재산권의 부당한 행사의 유형을 살펴보았지만 그것과 연결하여 그것을 구체화한 실체규범의 제·개정안을 제시하지는 못하였다. 그러나 이 보고서에서 유형화하여 본 “독점규제법위반인 지적재산권의 행사”가 현재의 공정거래위원회의 “지적재산권의부당한행사에대한심사지침”의 개정시에 반영되거나, 아니면 별도의 공정거래위원회의 고시로 규정된다면 수범자의 예측가능성을 높여서 법적 안정성 차원에서 법치주의의 제고에 기여할 것으로 기대한다.

다음은 앞에서 제안한 독점규제법 제59조의 개정론을 현행조문과 비교하는 형식으로 표현한 것이다.

【표】 독점규제법 제59조 현행 규정과 개정시안의 비교

현행	개정시안
<p>第59條(無體財產權의 행사행위) 이 법의 規定은 著作權法, 特許法, 實用新案法, 意匠法 또는 商標法에 의한 權利의 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 適用하지 아니한다.</p>	<p>제59조(지적재산권의 정당한 행사)</p> <p>①이 법의 규정은 특허법, 실용신안법, 상표법, 의장법, 저작권법, 컴퓨터프로그램보호법, 반도체칩법 또는 온라인디지털콘텐츠법 등의 지적재산권법에 의한 권리의 정당한 취득 또는 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다.</p> <p>②지적재산권법에 의한 권리의 부당한 취득 또는 행사의 유형 및 기준에 관하여는 공정거래위원회가 정하여 고시한다.</p>

참 고 문 헌

【 국내 문헌 】

< 단 행 본 >

- 權五乘 (편), 『公正去來法講義Ⅱ』, 법문사, 2000.
- 權五乘, 『第4版 經濟法』, 법문사, 2002.
- 權載烈, 『三訂版 經濟法』, 법원사, 2004.
- 金英鎬, 『經濟法新論』, 팔마도서, 2000.
- 金元俊, 『改訂2版 特許法』, 박영사, 2004.
- 朴吉俊, 『韓國獨占規制法』, 삼영사, 1983.
- 朴世逸, 『改訂版 法經濟學』, 박영사, 2001.
- 孫珠瓚, 『經濟法』, 법경출판사, 1994.
- 梁明朝, 『經濟法講義』, 신조사, 2003.
- 尹宣熙, 『六訂版 知的財産權法』, 세창출판사, 2004.
- 이규익, 『경쟁과 질서』, 산업연구원, 1996.
- 李基秀·柳珍熙, 『第6版 經濟法』, 세창출판사, 2004.
- 李南基·李承祐, 『第3改訂版 經濟法』, 박영사, 2001.
- 丁相朝 (편), 『知的財産權法講義』, 홍문사, 1997.
- 丁相朝, 『知的財産權法』, 홍문사, 2004.
- 丁相朝·崔星根, 『경쟁질서의 유지와 지적소유권법』, 한국법제연구원, 1992.

참 고 문 헌

崔龍圭·朴洞俊·金觀照, 『지적재산권 분쟁소송 -法理와 實際-』, 홍문관, 2004.

< 논 문 >

구재균, “지적재산권과 독점규제법의 관계 - 독점규제법 제59조의 해석론과 관련하여 -”, 사법행정 제41권제7호 12~37면, 2000.

권오승, “독점규제법상 적용제외”: 『법경제연구(Ⅱ)』 한국개발연구원, 1995.

權五乘, “독점규제법의 문제점과 개선방안”, 법률학의 제문제(유기천박사고회 기념논문집), 1988, 1000~1016면.

김두안, “특허법과 독점규제법의 교차 - 독점규제법 제59조의 해석에 관하여 -” 한양법학 제6권 235~261면, 1995.

김두진, “첨단 산업분야의 표준제정에 대한 독점규제법 적용 연구”, 한국법제연구원, 2002.

金斗鎭, “공정거래법 집행제도의 개선방안”, 한국법제연구원, 2003.

金永甲, “독점규제법상 손해배상책임”, 저스티스 제30권제4호, 1997.12., 66~86면.

金英鎬, “독점규제법위반행위와 손해배상”, 손해배상법의 제문제(성현황적인 교수화갑기념논문집), 1990, 495~509면.

김은기, “특허권실시에 대한 독점규제법의 적용”, 창작과 권리 제17권 15~35면, 1999.

김일중, “프로그램 저작권 보호와 경쟁정책”: 권오승(편)『공정거래법강의Ⅱ』(법문사: 2000), 418~449면.

박래용, “공정거래법과 공익사업”: 권오승(편)『공정거래법강의』(법문사: 1996), 421~430면.

- 서천석, “지적재산권을 수반한 산업표준제정의 반독점법적 고찰”, 산업재산권, 제7권 128~140면, 1998.
- 서헌제, “우루과이라운드 지적재산권 협상 타결과 관련한 공정거래법의 보완”, 경쟁법연구, 제2권 117~140면, 1990.
- 손영화, “네트워크시장에서의 기술표준과 공정거래법상의 문제”, 상사법연구, 제22권 제1호, 2003.
- 손영화, “지적재산권에 대한 공정거래법의 적용”, 판례월보, 제361호, 2000.
- 孫永和, “지적재산권행사의 한계에 관한 연구 - 전자상거래에 있어서의 공정거래법적용을 중심으로 -” 비교사법, 제8권 제2호, 807~838면, 2002.
- 송근장·김홍주·이철남·기민호, “독점금지법상 지적재산권의 행사 - 각국의 입법례와 국내, ETRI의 상황-”, 지적소유권법연구 제1집, 399~435면, 1998.
- 신성기, “특허소송에 있어서의 주장책임과 입증책임”, 인권과 정의, 제258호, 79~92면, 1998.2.
- 신창선, “지적재산권의 남용행위에 대한 공정거래법 적용에 관한 연구 - 특허권을 중심으로-”, 경영법률 제4집, 105~162면, 1991.
- 吳昌洙, “공정거래법상의 손해배상제도의 활성화”, 기업과 법(도암김교창변호사 화갑기념논문집), 1997, 776~794면.
- 尹寶玉, “미국독점금지법에서의 삼배손해배상제도”, 손해배상법의 제문제(성현황적인교수화갑기념논문집), 1990, 511~547면.
- 이경규, “국제지적재산권거래에 대한 독점규제법의 합리적 적용기준에 관한 연구”, 김행남교수화갑기념호 연세법학연구 제7권제2호 153~174면, 2000.

참고 문헌

- 李景圭, “지적재산권 남용의 규제와 독점규제법의 적용에 관한 연구”, 연세대학교 대학원 학위논문(박사). 2000.12.
- 이기수·송근장·김홍주·최병규, “바람직한 지적재산권 정책”, 지적소유권법연구, 221~246면, 1998.
- 이문지, “공정하고 자유로운 경쟁은 목적인가 아니면 수단인가?: 공정거래법의 목적에 관한 통설적 견해의 문제점”, 상사법연구 제16권 제2호 615~634면, 1997.
- 이문지, “저작권의 남용에 관한 미국의 판례법”, 경영법률 제13권 제2호 211~243면, 2003.
- 이문지, “특허권의 남용에 관한 미국의 판례법 -쟁점의 정리와 대안의 제시-”, 경영법률 제14권 제2호, 1~35면, 2004.
- 이문지, “휴면특허와 공정거래법”, 경영법률 제11권, 413~440면, 2000.
- 李龍雨, “지적재산권행사에 대한 독점규제법의 규제에 관한 연구”, 건국대학교 대학원 학위논문(박사), 2003.6.
- 정상조, “경쟁정책과 지적재산권의 조화를 모색”, 대외경제정책연구원 발간자료.
- 정상조, “경쟁질서로서의 지적재산권”: 권오승(편)『공정거래법강의』(법문사: 1996), 399~420면.
- 丁相朝, “지적소유권 남용의 규제” (서울대학교)법학 제99권 (1995.12) 98~116면.
- 車濼錫, “지적재산권의 행사에 대한 독점규제법상의 한계 (한국과 미국을 중심으로)”, 연세대학교 법무대학원 학위논문(석사), 2001.12.
- 최병규, “지식재산권과 경쟁정책”, 경쟁저널, 제102호 (2004.2) 2~16면.

최병규, “지식재산권법과 독점규제법의 관계”, 지식재산 제21호 56(1999.9) 37~62면.

허 선, “경쟁법과 지적재산권법의 최적집행의 모색”, 경쟁저널 제102호 (2004.2) 17~31면.

【 외국문헌 】

〈 단 행 본 〉

American Bar Association Section of Antitrust Law, *2002 Annual Review of Antitrust Law Developments*, 2003.

American Bar Association Section of Antitrust Law, *2003 Annual Review of Antitrust Law Developments*, 2004.

American Bar Association Section of Antitrust Law, *Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation*, ABA, 2000.

Areeda, Philip & Louis Kaplow, *Antitrust Analysis*, 5th ed., Aspen Law & Business, 1997.

Areeda, Philip E. & Herbert Hovenkamp, *Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their Application*, Vol. 10, New York: Aspen, Publishers, Inc., 1995.

Blair, Roger D. & Jeffrey L. Harrison, *Monopsony-Antitrust Law and Economics*, Princeton University Press, 1993.

Coleman, Martin & Michael Grenfell, *The Competition Act 1998: Law and Practice*, Oxford University Press, 1999.

참 고 문 헌

- Faber, Daniel A. & Philip P. Frickey, *Law and Public Choice: A Critical Introduction*, University of Chicago Press, 1991.
- Gavil, Andrew I., William E. Kovacic & Jonathan B. Baker, *Antitrust Law In Perspective : Cases, Concepts And Problems In Competition Policy*, Thomson West, 2002.
- Hovenkamp, Herbert, *Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and its Practice*, 2d. ed., West Group, 1999.
- Hovenkamp, Herbert, Mark D. Janis & Mark A. Lemley, *IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, Volume I & II, Aspen Law & Business, 2002.
- Landes, William M. & Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, The Belknap Press of Harvard University Press, 2003.
- Merges, Robert Patrick & John Fitzgerald Duffy, *Patent Law and Policy: Cases and Materials*, 3rd ed., 2002.
- Sir Bellamy Qc, Christopher & Graham Child, *Bellamy & Child European Community Law of Competition*, 5th ed., Sweet & Maxwell, 2001.
- Sullivan, Lawrence A. & Warren S. Grimes, *The Law of Anti-trust: An Integrated Handbook*, West Group, 2000.
- Viscusi, W., J. Vernon & J. Harrington, *Economics of Regulation and Antitrust*, 3rd ed., The MIT Press, 2000.

< 논 문 >

- Andewelt, Roger B., *Practical Problems in Counseling and Litigating: Analysis of Patent Pools under the Antitrust Laws*, 53 Antitrust L.J. 611 (1985).
- Anthony, Sheila F., *Antitrust And Intellectual Property Law: From Adversaries To Partners*, 28 AIPLA Quarterly Journal 1. (Winter 2000).
- Azcuenaga, Mary L., *Recent Issues in Antitrust and Intellectual Property*, 7 B.U. J. SCI. & TECH. L. 1 (2001).
- Azcuenaga, Mary L., *The Intersection of Antitrust and Intellectual Property: Adaptations, Aphorisms and Advancing the Debate*, (1996.1.25).
- Bolze, Ray S., John C. Peirce & Linda L. Walsh, *Antitrust Law Regulation: A New Focus for a Competitive Energy Industry*, 21 Energy L. J. 79 (2000).
- Demsetz, Harold, *Why Regulate Utilities*, 11 J.L. & Econ. 55 (1968).
- FTC Staff Report, *Anticipating the 21st Century: Competition Policy in the New High-Tech Global Market Place*, Vol. I (1996).
- FTC, *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*, (2003. 10).
- Gambrell, James B., *The Evolving Interplay of Patent Rights and Antitrust Restraints in the Federal Circuit*, 9 Tex. Intell. Prop. L.J. 137 (2001).

참 고 문 헌

- Herbert Hovenkamp, *Labor Conspiracies in American Law, 1880-1930*, 66 Tex. L. Rev. 919 (1988).
- Kahn, Alfred, *The Road to More Intelligent Telephone Pricing*, 1 Yale J. on Reg. 139 (1984).
- Kaplow, Louis, *The Patent-Antitrust Intersection: A Reappraisal*, 97 Harv. L. Rev. 1813 (1984).
- Kobak, James B., JR, *Professional Real Estate Investors and the Future of Patent-Antitrust Litigation: Walker Process and Handgards Meet Noerr-Pennington*, 63 Antitrust L.J. 185 (1994).
- Ku, Raymond, *Antitrust Immunity, the First Amendment and Settlements: Defining the Boundaries of the Right to Petition*, 33 Ind. L. Rev. 385 (2000).
- Langenfeld, James, *Intellectual Property and Antitrust: Steps toward Striking a Balance*, 52 Case W. Res. 91 (2001).
- Merges, Robert P., *Contracting into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organizations*, 84 Cal. L. Rev. 1293 (1996).
- Pitofsky, Robert, *Antitrust, Technology, and Intellectual Property: Antitrust and Intellectual Property: Unresolved Issues at the Heart of the New Economy*, 16 Berkeley Tech. L.J. 535 (2001).
- Posner, Richard, *Taxation by Regulation*, 2 Bell J. Econ. 22 (1971).

- Posner, Richard, *Antitrust in the New Economy*, Chicago University John M. Olin Law & Economics Working Paper No. 106 (2d Series).
- Quinn, Eugene R., JR., *Intellectual Property in an Information Economy: Abusing Intellectual Property Rights in Cyberspace: Patent Misuse Revisited*, 28 Wm. Mitchell L. Rev. 955 (2002).
- Rai, Arti K., *Fostering Cumulative Innovation in the Biopharmaceutical Industry: The Role of Patents and Antitrust*, 16 Berkeley Tech. L.J. 813 (2001).
- Ravicher, Daniel B. & Shani C. Dilloff, *Antitrust Scrutiny of Intellectual Property Exploitation: It just Don't Make no kind of Sense*, 8 Sw. J. of L. & Trade Am. 83 (2002).
- Reynolds, Stuart M., Jr., *The Relationship of Antitrust Laws to Regulated Industries and Intellectual Property in the New Marketplace*, 4 Tul. J. Tech. & Intell. Prop. 1 (2002).
- Rosenblum, Mark C., *The Antitrust Rationale for the MFJ's Line-of-Business Restrictions and a Policy Proposal for Revising Them*, 25 Sw. U. L. Rev. 605 (1996).
- Saunders, Kurt M., *Patent Nonuse and the Role of Public Interest as a Deterrent to Technology Suppression*, 15 Harv. J. Law & Tec 389 (2002).
- Shapiro, Carl, FTC Deputy Assistant Attorney General, Before the American Law Institute and American Bar Association, *Antitrust in Network Industries*, (1996.3.7).

참 고 문 헌

- Soma, John T. & Kevin B. Davis, *Network Effects in Technology Markets: Applying the Lessons of Intel and Microsoft to Future Clashes Between Antitrust and Intellectual Property*, 8 J. Intell. Prop. L. 1 (2000).
- Steinman, David R. & Danielle S. Fitzpatrick, *Antitrust Counterclaims in Patent Infringement Cases: A Guide to Walker Process and Sham-Litigation Claims*, 10 Tex. Intell. Prop. L.J. 95 (2001).
- Stigler, George J., *The Theory of Economic Regulation*, 2 Bell J. Econ. & Mgmt. Sci. 3 (1971).
- Sullivan, E. Thomas, *The Confluence of Antitrust and Intellectual Property at the New Century*, 1 Minn. Intell. Prop. Rev. 1 (2000).
- Sullivan, Lawrence A., *Is Competition Policy Possible in High Techmarkets?: An Inquiry into Antitrust, Intellectual Property, and Broadband Regulation as Applied to "The New Economy"*, 52 Case W. Res. 41 (2001).
- Sullivan, Lawrence A., *Elusive Goals Under the Telecommunications Act: Preserving Long Distance Competition Upon Baby Bell Entry and Attaining Local Exchange Competition: We'll Not Preserve the One Unless We Attain the Other*, 25 Sw. U. L. Rev. 487 (1996).
- Telser, Lester, *On the Regulation of Industry: A Note*, 77 Journ. of Pol. Econ. 937 (1969).

Valentine, Debra A., *Abuse of Dominance in Relation to Intellectual Property: U.S. Perspectives and the INTEL Cases*, address before The Israel International Antitrust Conference, (1999.11.15).

White, Katherine E., *A Rule for Determining When Patent Misuse Should be Applied*, 11 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 671 (2001).