



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

법학석사 학위논문

특허권의 규제에 관한 고찰

2015년 2월

서울대학교 대학원

법학과 지식재산전공
채명성

국문 초록

특허폴의 규제에 관한 고찰

채 명 성

법학과 지식재산전공

서울대학교 대학원

특허폴을 통한 특허권의 부당한 행사를 제지할 수 있는 대표적인 두 가지 방법은 민사소송에서 상대방의 부당한 권리행사에 대하여 특허권 남용의 항변을 제출하는 것과 공정거래법 위반에 따른 제재를 하는 것이다. 그런데 특허폴을 통한 특허권 남용의 항변에 대하여는 구체적인 요건 및 유형에 대한 논의가 이루어지지 않고 있는 상황이며, 공정거래법 위반에 대하여도 공정거래위원회의 관련 지침이 있기는 하지만 적법성 및 권리실현가능성에 대한 예측가능성을 제공할 정도의 충분한 기준을 제공하고 있다고 보기는 어려운 실정이다. 이에 본 논문에서는 특허권의 남용과 공정거래법 위반의 관계에 대한 분석을 토대로 특허폴을 통한 특허권 남용이 인정되기 위한 요건 및 유형에 대하여 분석함과 아울러 공정거래위원회의 특허폴 관련 지침에 대한 해석 및 보완 방향에 대하여 고찰해 보기로 한다.

주요어: 특허폴, 특허권, 권리남용, 특허권남용, 지식재산권, 공정거래법

학 번: 2010-21405

목 차

| | |
|---------------------------------------|----|
| I. 서론 | 1 |
| 1. 연구목적 및 필요성..... | 1 |
| 2. 연구범위 및 방법..... | 2 |
| II. 특허폴 일반론 | 4 |
| 1. 특허폴의 개념..... | 4 |
| 가. 의의..... | 4 |
| 나. 구별 개념..... | 5 |
| 다. 유형..... | 6 |
| 2. 특허폴의 최근 동향 및 사례..... | 7 |
| 가. 최근 동향..... | 7 |
| 나. 사례(MPEG-2 표준에 관한 MPEG LA 특허폴)..... | 8 |
| 3. 특허폴의 장단점..... | 10 |
| 가. 장점..... | 10 |
| 나. 단점..... | 11 |
| III. 특허권의 남용과 공정거래법 | 12 |
| 1. 개괄..... | 12 |
| 2. 특허법과 공정거래법..... | 13 |
| 가. 목적..... | 13 |
| 나. 규제대상 및 범위..... | 15 |
| 다. 체재 및 규제방식..... | 17 |
| 라. 소결..... | 18 |
| 3. 공정거래법 제59조의 해석..... | 19 |
| 가. 의의..... | 19 |
| 나. 견해의 대립..... | 20 |
| 다. ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’..... | 21 |

| | | |
|------------|-----------------------------|-----------|
| 라. | 판례의 태도..... | 23 |
| 마. | 공정거래법 제58조의 문제..... | 24 |
| 바. | 소결..... | 26 |
| 4. | 특허권의 남용과 공정거래법 위반의 관계..... | 26 |
| 가. | 특허법과 공정거래법의 관계..... | 27 |
| 나. | 관련시장 획정의 문제..... | 28 |
| 다. | 경쟁제한성의 문제..... | 29 |
| 라. | 불공정성의 문제..... | 31 |
| 마. | 사법상 효력의 문제..... | 33 |
| 바. | 소결..... | 34 |
| IV. | 특허권에 대한 사법상의 제한..... | 36 |
| 1. | 개괄..... | 36 |
| 2. | 권리남용 금지의 원칙..... | 36 |
| 가. | 의의..... | 36 |
| 나. | 요건..... | 37 |
| 3. | 특허권의 남용..... | 39 |
| 가. | 권리남용금지 원칙과의 관계..... | 39 |
| 나. | 특허권의 남용에 관한 미국에서의 논의..... | 42 |
| 다. | 우리 판례상 특허권의 남용..... | 50 |
| 라. | 특허권 남용의 요건 및 효과..... | 54 |
| 4. | 특허권을 통한 특허권 남용..... | 57 |
| 가. | 특허권을 통한 특허권 남용의 요건..... | 57 |
| 나. | 특허권의 남용이 인정되는 경우..... | 58 |
| 다. | 특허권의 남용에 해당되지 않는 경우..... | 63 |
| 5. | 관련 문제..... | 65 |
| 가. | 침해금지청구권의 행사..... | 65 |
| 나. | 침해금지처분의 행사..... | 71 |

| | |
|---|-----|
| V. 특허권에 대한 공정거래법상 제한..... | 73 |
| 1. 개괄..... | 73 |
| 2. 미국의 특허권 규제..... | 74 |
| 가. 개요..... | 74 |
| 나. ‘지식재산권의 라이선스에 관한 반독점지침’의 주요 내용...76 | |
| 다. ‘반독점법의 집행과 지식재산권’의 주요 내용.....77 | |
| 라. 특허권의 적법성에 대한 관련 기관들의 판단.....80 | |
| 마. 소결.....83 | |
| 3. EU의 특허권 규제..... | 83 |
| 가. 개요..... | 84 |
| 나. ‘기술이전계약에 관한 지침’의 주요 내용.....84 | |
| 다. 소결..... | 91 |
| 4. 일본의 특허권 규제..... | 92 |
| 가. 개요..... | 92 |
| 나. ‘표준화 및 특허권 형성에 관한 지침’의 주요 내용.....92 | |
| 다. 소결..... | 99 |
| 5. 미국, EU 및 일본의 규제정책 비교..... | 100 |
| 가. 개요..... | 100 |
| 나. 특허권의 시장지배적 지위 및 면제규정.....100 | |
| 다. 특허권의 구성 및 운영.....101 | |
| 라. 특허권을 통한 라이선싱.....103 | |
| 6. 한국의 특허권 규제..... | 106 |
| 가. 개요..... | 106 |
| 나. ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’ 주요 내용...106 | |
| 다. ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’ 보완 방안...108 | |
| 라. 소결..... | 117 |
| VI. 결론..... | 118 |

I. 서론

1. 연구목적 및 필요성

기술이 고도화됨에 따라 제품의 생산을 위해 다수의 기술들을 접목시킬 수 밖에 없는 산업구조하에서 특정 기업이 필요한 모든 기술을 개발할 수 없는 현실에 대한 대안으로 특허폴의 중요성이 커져가고 있다. 현재 해외에서는 정보통신 분야를 중심으로 다수의 특허폴이 결성되어 운영 중이며 국내 기업들도 삼성전자, LG전자, ETRI를 중심으로 특허 기술을 확보하여 다양한 국제 특허폴에 참여하고 있다. 또한 최근에는 국내기업에 대한 보호 차원에서 특허폴 구성에 대한 논의도 활발히 이루어지고 있다.

하지만 향후 특허폴 활성화됨에 따라 특허폴을 통해 특허권을 부당하게 행사하는 사례 역시 증가할 가능성이 높은바, 이에 대한 대표적인 대응책으로 거론되는 민사소송에서의 특허권 남용의 항변과 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “공정거래법”)¹ 위반에 따른 제재의 중요성도 크다고 할 것이다.

그런데 현재 특허권의 남용에 대하여는 학설이나 판례가 충분히 축적되어 있다고 보기는 어려운 상황이며, 특히 특허폴을 통한 특허권 남용의 경우에는 통상의 특허권 행사와 달리 남용 여부를 판단함에 있어 고려하여 될 요소나 강조점이 달라질 수 있음에도 이에 대한 논의가 제대로 이루어지지 못하고 있는 상황이므로 특허폴을 통한

¹ 미국, EU, 일본의 반독점 관련 법률들도 이하에서는 “공정거래법”으로 명시하기로 한다.

특허권 남용의 요건 및 개별 유형에 대한 고찰이 필요한 것으로 보인다.

또한, 특허권의 부당한 행사에 대한 공정거래법의 적용과 관련하여 공정거래위원회는 2010년 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’²을 개정하여 특허권에 관한 내용을 동 지침에 포함시켰으나 그 내용이 특허권의 구성기술, 실시형태 및 운영방식 등에 관한 일반적인 내용에 불과하여 보다 구체적인 판단기준이 보완될 필요가 있을 것으로 보인다.

이에 본 논문에서는 우선 특허권의 남용과 공정거래법 위반의 관계에 대하여 검토하고, 특허권을 통한 특허권 남용을 인정하기 위한 요건 및 개별유형, 공정거래법상 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’의 보완 및 해석기준에 대하여 고찰하기로 한다.

2. 연구범위 및 방법

먼저 본 논문 제2장에서 특허권의 개념, 최근 동향 및 사례, 장단점 등 일반론에 대하여 살펴본 뒤 제3장에서 특허권의 남용과 공정거래법 위반의 관계를 특허법과 공정거래법의 관계, 관련시장 획정의 문제, 경쟁제한성, 불공정성 및 사법상 효력의 문제를 토대로 분석해 보기로 한다.

² 공정거래위원회, “지식재산권의 부당한 행사에 대한 지침(개정 2013. 3. 21. 공정거래위원회 예규 제172호)”, 이하에서는 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’으로 표기하기로 한다.

이어 제4장에서는 민법상 권리남용 금지의 원칙과 특허권 남용 금지의 원칙의 관계에 대해 검토하고 특허권의 남용에 관한 미국과 한국에서의 논의를 분석한 뒤 특허권 남용의 요건 및 효과에 대하여 고찰하기로 한다. 그리고 이를 토대로 특허권의 특수성에 비추어 일반적인 특허권 남용의 요건이 어떻게 수정·보완되어야 하는지에 대하여 검토한 뒤 특허권을 통한 특허권 남용이 문제될 수 있는 사안을 유형별로 정리하여 분석하기로 한다.

그리고 제5장에서는 미국, EU 및 일본에서의 특허권에 대한 공정거래법 관련 지침 등을 비교·분석한 뒤 이를 토대로 공정거래위원회가 2010년 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’을 개정하여 추가한 특허권 관련 규정을 검토하고 동 지침의 보완점에 대하여 고찰해 보기로 한다.

II. 특허풀 일반론

1. 특허풀의 개념

가. 의의

특허풀이란 “복수의 특허권자가 각각 보유하는 특허를 취합하여 상호간에 또는 제3자에게 공동으로 실시하는 협정”을 의미한다.³ 즉, 특허풀이란 내부적으로는 복수의 특허권자가 각각 보유한 특허권에 대한 독점권을 포기하고 구성원간에 실시를 허락하게 되며, 외부적으로는 각각의 특허를 취합하여 제3자에게 공동으로 실시하게 되는 형태의 협정을 의미한다고 볼 수 있다. 위 특허풀의 개념상 내부적인 상호 실시 허락 또는 외부적인 특허의 공동 실시 중 한 가지 요소만 갖추어도 특허풀로 인정될 수 있지만 통상의 경우는 위 두 가지 요소를 모두 갖추고 있다.

아울러 위 개념상으로는 복수의 특허권자가 보유하는 각각의 특허를 단일한 주체, 소위 특허업무대행기관에 이전시킬 것을 반드시 요구하고 있지는 않지만 통상적인 특허풀은 복수의 특허권자가 각각 보유하는 특허의 관리 및 실시 권한을 특허업무대행기관에 이전하고, 특허업무 대행기관이 내부 특허권자들 사이의 관계조정 및 제3자에 대한 특허실시계약의 체결 등의 업무를 수행하게 된다.⁴

³ '지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침' Ⅲ.2.가

⁴ 특허청, 「MPEG-2, 4 및 IEEE1394를 중심으로 한 국제 특허풀 분석」 용역보고서, 2003, 제

나. 구별 개념

(1) 상호실시허락(Cross License)

상호실시허락이란 “복수의 특허권자가 각각 보유하는 특허에 대하여 서로 실시를 허락하는 협정”을 의미한다.⁵ 상호실시허락은 특허권에 비해 관련 특허권자의 수가 적고 서로간의 실시 허락을 목적으로 할 뿐 제3자에 대한 공동의 실시를 목적으로 하지 않는다는 점에서 차이가 있다.

하지만 상호실시허락과 특허권은 상당한 정도의 유사성도 지니고 있는바, ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’은 상호실시허락은 “기술이용의 촉진과 거래비용 절감 등의 친(親)경쟁적 효과에도 불구하고 사업자간 공동행위, 제3의 경쟁사업자 배제 가능성 등으로 인해 공정한 거래를 저해할 우려가 있다는 점에서 특허권과 상당한 공통점이 있다”고 명시하고 있다.⁶

(2) 기술표준

51면,

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.journal.BoardApp&board_id=journal&cp=8&pg=4&npp=10&catmenu=m02_04_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=2886&gubun(2014. 10. 10. 최종 접속)

⁵ ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’ Ⅲ.2.나

⁶ 통상적으로는 독립된 특허업무 대행기관을 통한 특허권 양도 및 관리의 형태만을 특허권으로 인식하나 교차 라이선스도 넓은 의미의 특허권에 해당된다는 견해도 존재한다(육소영, “특허권과 시장경쟁”, 상사판례연구 제19집 제1권, 한국상사판례학회, 2006. 3., 제122면).

기술표준이란 “정부, 표준화기구, 사업자단체, 동종기술보유 기업군 등이 일정한 기술 분야에서 표준으로 선정한 기술이나, 해당 기술 분야에서 사실상 표준으로 널리 이용되는 기술”을 의미한다.⁷ 특정 기술이 표준으로 선정되는 경우에는 관련 시장에서 미치는 영향력이 매우 크므로 관련 표준화기구들은 기술표준의 선정에 앞서 당해 권리자와 관련 기술들을 공개하고 공정하고 합리적이며 비차별적인 조건(FRAND 조건)⁸하에 실시를 할 것을 협의하고 있다.⁹

기술표준은 통상 표준으로 선정되는 제도화 과정을 거친다는 점에서 복수의 특허권자들 사이의 협정에 불과한 특허풀과는 원칙적으로 구별되지만 실제로는 특허풀이 사양의 표준화와 연계되는 경우가 많다는 점에서 양자는 밀접한 관련을 갖는 것으로 볼 수 있다.¹⁰

다. 유형

특허풀은 풀(Pool)을 구성하고 있는 특허간의 관계를 중심으로

⁷ ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’ I.3.가(5)

⁸ FRAND(Fair, Reasonable and Non-Discrimination) 조건이란 기술표준의 선정과 관련하여 표준화기구들이 특허권자와 사전에 협의하는 “공정하고, 합리적이며, 비차별적인” 조건 하에 실시허락을 해야 한다는 조건을 의미한다(‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’ III.3).

⁹ 송재섭, “표준특허에 근거한 권리행사의 한계: 침해금지청구권과 손해배상청구권을 중심으로”, 저스티스 통권 제140호, 한국법학원, 2014, 제213, 214면

¹⁰ European Commission, “Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements”, Official Journal of the European Union, 2014, 4.4(245)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.089.01.0003.01.ENG\(2014.10.1. 최종 접속\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.089.01.0003.01.ENG(2014.10.1. 최종 접속))

보완관계에 있는 특허들로 이루어진 특허풀, 대체관계에 있는 특허들로 이루어진 특허풀 및 차단관계에 있는 특허들로 이루어진 특허풀로 나누어 볼 수 있다. 보완관계에 있는 특허들로 이루어진 특허풀의 경우 특허의 공동실시를 통해 거래비용을 감소시키고 효율성을 증대시켜 특허 전체의 가치를 높이고 관련 시장을 더욱 활성화시키는 반면 대체관계에 있는 특허들로 이루어진 특허풀의 경우 오히려 경쟁을 감소시키고 공동행위의 가능성을 높이는 결과를 가져올 가능성이 높아 주된 규제 대상이 된다.¹¹ 그리고 차단관계에 있는 특허들로 이루어진 특허풀의 경우에는 특허권자가 다른 특허를 침해할 우려로 인해 당해 특허를 사용할 수 없게 되는 문제를 해결하여 전체적으로 경쟁을 활성화시킬 수 있다.¹²

2. 특허풀의 최근 동향 및 사례

가. 최근 동향

해외에서는 정보통신 분야를 중심으로 다수의 특허풀이 결성되어 운영중인바, 국내에서는 삼성전자, LG전자, ETRI 등을 중심으로 관련 특허 기술을 확보하고 MPEG LA, VIA 등의 국제 특허풀에 가입하고 있다.¹³

¹¹ '지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침' Ⅲ.2.가

¹² 육소영, "특허풀과 시장경쟁", 상사판례연구 제19집 제1권, 한국상사판례학회, 2006. 3., 제 123, 124면

¹³ 손수정, "정책자료 2006-15 지적재산권 공동관리방안에 대한 연구", 과학기술정책연구원, 2006. 12., 제20면

<http://www.stepi.re.kr/app/report/view.jsp?cmsCd=CM0013&categCd=A0202&ntNo=219>

반면 국내에서는 과거 DMB, RFID 특허풀을 결성하려는 움직임이 있었으나 현재는 중단된 상태인 것으로 알려져 있다. 즉, 2005년에는 국내 제조업체들이 DMB 특허풀을 결성하려고 하였으나 관련 해외 특허풀의 존재 등으로 인해 성공하지 못하였고, 2006년에는 ETRI 등을 중심으로 RFID 특허풀을 결성하려는 시도가 있었으나 특허풀 참여조건 등에서의 이견으로 인해 사업이 중단된 바 있다.¹⁴

한편, SK텔레콤은 2012. 10.경 AT&T, NTT 도코모(DOCOMO) 등 9개 회사와 공동으로 LTE 특허풀을 결성한 바 있으며¹⁵, 인텔렉추얼디스커버리는 2014. 8. 현재 기업, 대학 등이 보유한 특허를 특허풀로 구성하는 등의 방식으로 활용도를 높이는 ‘특허가치재발견 프로그램’을 진행 중이다.¹⁶ 그리고 SK 텔레콤과 KT는 2014. 9. 차세대 영상압축 표준인 H.265 관련 기술의 개발에 성공하고 관련 기술의 업무대행기관인 MPEG LA 특허풀에 참여하게 되었다.¹⁷

나. 사례(MPEG-2 표준에 관한 MPEG LA 특허풀)

(2014. 10. 10. 최종 접속)

¹⁴ 특허청, 2008. 11. 26.자 보도자료(“특허관리의 패러다임이 변화하고 있다”), 제8면, [http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.news.press1.BoardApp&c=1003&seq=8224&board_id=press&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m03_01_01&sdate=&edate=&start_dt=&end_dt=&searchKey=1&searchVal=\(2014. 10. 10. 최종 접속\)](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.news.press1.BoardApp&c=1003&seq=8224&board_id=press&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m03_01_01&sdate=&edate=&start_dt=&end_dt=&searchKey=1&searchVal=(2014. 10. 10. 최종 접속))

¹⁵ 아주경제, 2012. 10. 7.자 기사(“SK텔레콤, 글로벌 LTE 특허풀 참여”), <http://www.ajunews.com/common/redirect.jsp?newsId=20121007000036>(2014. 10. 10. 최종 접속)

¹⁶ 전자신문, 2014. 8. 26.자 기사(“인텔렉추얼디스커버리, ‘특허가치재발견 프로그램’ 참여기관 모집”), <http://www.etnews.com/20140826000135>(2014. 10. 10. 최종 접속)

¹⁷ CNB 뉴스, 2014. 10. 2.자 기사(“SK텔레콤·KT, 차세대 영상압축표준 ‘HEVC(H.265)’ 특허풀 참여”), <http://www.cnbnews.com/news/article.html?no=266500>(2014. 10. 10. 최종 접속)

특허풀의 운영형태 등에 대한 이해를 위해 대표적인 성공사례로 평가받는 MPEG LA(Moving Pictures Expert Group Licensing Administration) 특허풀에 대하여 간략히 검토해 보기로 한다.

MPEG LA는 1990년대 디지털 TV에 관한 MPEG-2 표준 관련 특허를 다수의 특허권자가 보유하게 되어 협상 자체가 어려워진 상황을 타개하기 위해 만든 최초의 현대적 형태의 특허풀로서 현재 70개국에 5,000개 이상의 특허로 구성된 라이선싱 프로그램을 운영하고 있으며, 130개가 넘는 라이선서와 5,000개가 넘는 라이선시를 확보하고 있다.¹⁸

MPEG LA는 MPEG-2 표준에 관한 특허풀의 공정거래법 이슈에 대하여 사전에 미국 법무부에 위법성에 대한 질의를 하고 1997년 미국 법무부의 적법의견을 받은 뒤 본격적인 활동을 시작하였다.¹⁹ MPEG LA는 실시권자에게 MPEG-2 표준에 관한 특허의 실시를 허락하고, 로열티를 징수하여 분배할 권한을 보유하는바, 이를 위해 특허권자는 MPEG LA에게 비독점적 실시권을 부여하고 기술제공 비율에 따라 로열티를 제공받는다.²⁰ 즉, MPEG LA는 통상적인 특허풀의 형태로서 특허권자로부터 관련 특허를 실시허락 권한을 위탁받아 실시권자에게 비독점적 실시권을 부여하고 실시권자로부터 받은 로열티를 특허권자에게 분배하는 역할을 수행하는 특허업무대행기관으로 볼 수 있다.

¹⁸ <http://www.mpegla.com/main/Pages/AboutHistory.aspx>(2014. 10. 10. 최종 접속)

¹⁹ 정진근, “공정거래법(경쟁법)에 의한 특허풀 규제: 비판과 대안의 제시”, 경영법률학회 경영법률 제15집 제2호, 한국경영법률학회, 2005. 4., 제69, 75면

²⁰ 서천석, “MPEG-2 표준과 특허권 공동출자 I”, TTA 저널 제64호, 1999, 제51, 52면

그리고 이를 위해 ① MPGA LA에 대하여 특허권자들의 특허에 대한 실시권을 공동으로 부여하기 위한 특허권자들 사이의 계약, ② 특허권자들과 MPGA LA간에 로열티 징수 및 분배에 관한 계약, ③ MPGA LA에 대한 특허권자들의 각 사용허락 계약, ④ MPGA LA와 실시권자 간의 실시권 부여 계약이 체결되며, 이때 MPGA LA의 실시권자들에 대한 차별은 금지된다.²¹

3. 특허풀의 장단점

가. 장점

특허풀은 거래비용을 감소시킬 수 있는 장점을 가진다. 복잡한 상품들을 제조하기 위해 복수의 특허가 요구되는데 요구되는 특허들에 대하여 개별적으로 실시계약을 체결하고자 하는 경우 거래비용이 증가되는 반면 특허풀을 이용할 경우 이러한 문제점이 일시에 해결될 수 있기 때문이다. 즉, 개별적으로 실시계약을 체결하는 경우와 비교하여 로열티의 수준은 낮아지게 되고 이는 상품가격 인하로 이어져 사회 전체에 이익으로 작용한다. 그리고 이러한 기술공유의 확대를 통해 기업들은 잠재적인 소송의 위험으로부터 벗어날 수 있고, 추가적인 기술개발의 동력을 확보할 수 있음은 물론이다.²²

²¹ 이대희, "특허풀 및 그 유효성에 대한 연구", 한국산업재산권법학회 논집 통권 제15호, 한국산업재산권법학회, 2004, 제198, 199면

²² 권영관, "특허풀의 경제적 효과 및 핵심성공요인", 한국산업재산권법학회 논집 제27호, 한국산업재산권법학회, 2008, 제290~292면

다만, 위의 논의는 보완관계에 있는 특허들로 이루어진 특허풀의 경우를 상정한 것이며, 대체관계에 있는 특허들로 이루어진 특허풀이 경우에는 보완관계에 있는 특허들로 이루어진 특허풀과는 달리 경쟁관계에 있는 기술들을 공유하고 카르텔을 형성하여 경쟁을 제한할 가능성이 높아 경쟁당국의 주요 관심 대상이 된다.²³

나. 단점

특허풀은 앞서 본 바와 같이 거래비용의 감소나 기업들을 잠재적 소송 위험 회피 등과 같은 장점을 갖는 반면 다수의 특허권자간의 관계가 형성되는 특성상 특허풀 내에서의 담합행위가 발생할 수 있는 가능성이 상존한다. 즉, 특허풀에 참여한 내부자들 사이에 가격, 생산량 등을 담합하고 경쟁을 억제할 가능성이 있으며, 특허풀에 참여하지 않은 외부자에 대하여는 특허의 실시, 상품의 공급 등과 관련하여 차별적 취급을 할 가능성이 상존한다. 특히, 이러한 문제점은 보완관계에 있는 특허들로 이루어진 특허풀보다는 대체관계에 있는 특허들로 이루어진 특허풀에서 발생할 가능성이 높다.²⁴

²³ 권영관, "특허풀의 경제적 효과 및 핵심성공요인", 한국산업재산권법학회 논집 제27호, 한국산업재산권법학회, 2008, 제294, 295면

²⁴ 육소영, "특허풀과 시장경쟁", 상사판례연구 제19집 제1권, 한국상사판례학회, 2006. 3, 제 126~128면

III. 특허권의 남용과 공정거래법

1. 개괄

특허법의 기본적으로 발명의 보호 및 장려와 이를 통한 기술발전의 촉진을 위해 특허권자에게 일정한 기간 동안 독점권을 부여하는 법인 반면 공정거래법의 공정하고 자유로운 경쟁을 통한 국민경제의 균형 발전을 도모하기 위해 독과점에 대한 규제를 그 핵심 내용으로 하는 법이므로 것이므로 양자가 표면적으로는 충돌하는 것으로 보여질 여지가 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 공정거래법 제59조는 정당한 지적재산권의 행사에 대하여는 독점규제법의 적용을 배제하고 있으나, ‘권리의 정당한 행사’가 무엇인지 여부와 관련하여서는 양자의 관계를 고려한 조화로운 해석이 필요하다.

아울러 공정거래법 제59조에 따르더라도 정당하지 못한 특허권의 행사에 대하여는 공정거래법상 제한이 가능할 것으로 보여지는바, 이러한 공정거래법상 특허권의 제한과 특허권 남용의 항변을 통한 특허권의 사법상 제한이 어떠한 관계를 가지고 있는지에 대한 고찰이 필요할 것이다.

따라서 이하에서는 목적, 규제대상 및 범위 등을 중심으로 특허법과 공정거래법의 관계에 살펴본 뒤 특허법 제59조의 합리적 해석을 시도하고, 이어 특허권의 남용 및 공정거래법상 제한의 관계에

대하여 검토해 보기로 한다.

2. 특허법과 공정거래법

가. 목적

특허법 제1조는 “이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다”고 명시하여 발명의 보호 및 장려를 통한 기술발전의 촉진과 산업발전이 그 목적임을 천명하고 있다.

발명자가 시간과 노력, 비용을 투자하여 이루어낸 발명을 누구나 동의 없이 사용할 수 있다면 발명자의 발명의욕이 감소하여 구태여 발명을 하지 않을 가능성이 높아지며, 발명을 하더라도 이를 대중에 공개하기 보다는 영업비밀의 형태로 활용할 가능성이 높다. 이는 기술발전의 촉진과 산업발전이라는 사회적 편익을 저해할 것임이 명백한바, 특허법은 발명자의 발명 의욕을 고취시키기 위해 특허출원일로부터 20년이 되는 날까지 발명자에게 일종의 독점권인 특허권을 부여하고 있으며(특허법 제88조 제1항), 타인에게 전용실시권을 부여할 수 있는 권한(특허법 제100조), 통상실시권을 부여할 수 있는 권한(특허법 제102조), 침해금지 및 예방청구권(특허법 제126조), 손해배상청구권(특허법 제128조) 등의 권리를 부여하고 있다.

한편, 공정거래법 제1조는 “이 법은 사업자의 시장지배적지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고, 부당한 공동행위 및 불공정거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 창의적인 기업활동을 조장하고 소비자를 보호함과 아울러 국민경제의

균형있는 발전을 도모함을 목적으로 한다”고 명시하여 시장지배적지위 남용행위, 과도한 경제력의 집중, 부당한 공동행위, 불공정거래행위 등에 대한 규제를 통해 ‘공정하고 자유로운 경쟁’을 촉진하고 이를 통해 국민경제의 균형 발전을 도모하는 것이 그 목적임을 천명하고 있다.²⁵

시장지배적지위 남용행위나 과도한 경제력의 집중은 특정 기업에 힘의 집중을 가져오고 이는 자유로운 경쟁을 저해하여 시장의 실패를 가져오게 되며, 부당한 공동행위, 불공정거래행위와 같은 불공정한 행위들은 공정한 경쟁을 저해하게 된다. 따라서 공정거래법은 위와 같은 행위들에 대한 규제를 통해 ‘공정하고 자유로운 경쟁’을 촉진하고자 하는 것이다.

결국 특허법과 공정거래법은 산업발전 내지 국민경제의 균형 발전이라는 근본 목적인 동일하지만 이를 구현하는 방식에서 차이를 보이는 것으로 볼 수 있다. 즉, 특허법은 특허권이라는 독점권의 부여를 통해 기술의 개발 및 혁신을 촉진시켜 산업발전을 이루고자 하는 반면, 공정거래법은 독과점의 폐해를 방지하고 불공정한 거래 행태를 규제하여 국민경제의 균형 발전을 도모하고자 하는 것이므로 상호 보완적인 관계에 있다고 볼 수 있으며²⁶, 동일한 취지에서 공정거래위원회의 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’ 역시

²⁵ 헌법 제119조 제2항은 “국가는 균형있는 국민경제의 성장 및 안정과 적정한 소득의 분배를 유지하고, 시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하며, 경제주체간의 조화를 통한 경제의 민주화를 위하여 경제에 관한 규제와 조정을 할 수 있다”고 규정하여 경제력 남용 방지 등을 위한 규제 및 조정에 대하여 긍정하고 있는바, 헌법 제119조 제2항은 우리 공정거래법의 헌법적 근거로 볼 수 있다.

²⁶ 윤선희, 지적재산권과 독점규제법과의 관계, 법학논총 16, 한양대학교 법학연구소, 1999. 10., 제137, 138면

“특허 등의 지식재산 제도는 혁신적인 기술에 대한 정당한 보상을 통해 새로운 기술 혁신의 유인을 제공함으로써 창의적인 기업 활동을 장려하고 관련 산업과 국민경제의 건전한 발전을 도모한다. 이러한 점에서 지식재산 제도와 이 법은 궁극적으로 공통의 목표를 추구한다”고 명시하고 있다.²⁷

나. 규제대상 및 범위

특허법은 기본적으로 특허출원자, 특허권자와 특허청과의 관계, 특허권자와 특허 실시권자의 관계, 특허권자와 특허권 침해자의 관계 등과 같이 특허를 매개로 한 사인과 특허청과의 관계 및 사인간의 관계를 규율하고 있다.

그리고 특허법은 일정한 요건을 갖추는 경우에는 특허를 취득하여 해당 특허와 관련된 물건을 생산, 사용, 및 양도 등을 할 수 있는 권리를 보유하되(특허법 제29조), 예외적으로 공익상의 필요에 따라 정부가 특허권을 수용하거나(특허법 제106조)²⁸ 비상업적으로 특허발명을 실시하거나(특허법 제106조의2)²⁹ 사인에게 실시권을 부여할 수 있도록 명시하고 있다(특허법 제107조).³⁰ 즉, 특허법은

²⁷ '지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침' II.1

²⁸ 특허법 제106조 제1항은 “정부는 특허발명이 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어서 국방상 필요한 때에는 특허권을 수용할 수 있다”고 명시하고 있다.

²⁹ 특허법 제106조의2 제1항은 “정부는 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자로 하여금 실시하게 할 수 있다”고 명시하고 있다.

³⁰ 특허법 제107조 제1항은 통상실시권의 재정에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.

제107조(통상실시권 설정의 재정) ① 특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허발명이 다음 각호의 1에 해당하고 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건하에 통

발명의 보호·장려를 위해 사인에게 특허권이라는 독점권을 부여하되
공익상의 필요에 따라 예외적으로 특허권을 제한하고 있는 것으로 볼
수 있다.

반면, 공정거래법은 제1조에서 ‘사업자’가 규제 대상임을 명시하고
있다. 공정거래법상 사업자인 “제조업, 서비스업, 기타 사업을 행하는
자”를 의미하는바(공정거래법 제2조 제1호), 특허법과는 규제대상에
있어서 차이가 있다고 볼 수 있다.

그리고 공정거래법은 시장지배적지위 남용행위, 과도한 경제력
집중의 방지, 부당한 공동행위, 불공정거래행위 등에 대하여 원칙적인
규제를 하되, 법령에 따른 정당한 행위(공정거래법 제58조)³¹,

상실시권 허락에 관한 협의(이하 이 조에서 "협의"라 한다)를 하였으나 합의가 이루어지지
아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한
재정(이하 "재정"이라 한다)을 청구할 수 있다. 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로
실시하고자 하는 경우와 제4호의 규정에 해당하는 경우에는 협의를 하지 아니하여도 재정
을 청구할 수 있다. <개정 2005.5.31.>

1. 특허발명이 천재·지변 기타 불가항력 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유없이 계속하여
3년이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우
2. 특허발명이 정당한 이유없이 계속하여 3년이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되
지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우
3. 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우
4. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위
하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우
5. 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한
유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하고자 하는 국가(이하 이
조에서 "수입국"이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있
는 경우

³¹ 공정거래법 제58조는 “이 법의 규정은 사업자 또는 사업자단체가 다른 법률 또는 그 법
률에 의한 명령에 따라 행하는 정당한 행위에 대하여는 이를 적용하지 아니한다”고 명시

무체재산권의 행사 행위(공정거래법 제59조)³² 및 일정한 조합의 행위(공정거래법 제60조)³³에 대하여는 공정거래법의 적용을 배제하고 있다. 즉, 공정거래법은 ‘공정하고 자유로운 경쟁’을 저해할 수 있는 일정한 행위에 대하여 규제를 하되 타 법과의 관계나 공정거래법의 취지 등을 고려하여 예외를 설정하고 있는 것이다. 따라서 특허법과 공정거래법은 법의 적용을 받는 규제대상이나 규제범위의 측면에서 차이가 있다.³⁴

다. 체재 및 규제방식

기본적으로 특허법은 발명자에게 특허권이라는 권리를 부여하는 법인 반면 공정거래법은 원칙적으로 자유롭게 이루어지는 사업자의 경제활동에 대하여 일정한 요건 하에 제한을 가하고자 하는 법이라는 점에서 그 체재 자체가 다를 수 밖에 없다. 즉, 특허법은 발명자가 특허권을 취득하기 위한 절차와 특허권의 권리범위에 대하여 규율하는 법이므로 ‘원칙적 허용 예외적 제한’의 구조를 가지고 있는 반면 공정거래법은 시장지배적지위 남용행위, 과도한 경제력 집중의 방지, 부당한 공동행위, 불공정거래행위에 대한 규제를 주로 하고 예외적으로 적용을 배제하는 ‘원칙적 제한 예외적 허용’의 체재를

하고 있다.

³² 공정거래법 제59조는 “ 이 법의 규정은 「저작권법」, 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」 또는 「상표법」에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다”고 명시하고 있다.

³³ 공정거래법 제60조는 불공정거래행위 등에 해당되는 경우를 제외하고는 “소규모의 사업자 또는 소비자의 상호부조를 목적”으로 하는 일정한 요건을 갖춘 조합의 행위에 대하여 공정거래법의 적용을 배제하고 있다.

³⁴ 윤선희, 지적재산권과 독점규제법과의 관계, 법학논총 16, 한양대학교 법학연구소, 1999. 10., 제135, 136면

가지고 있다.

아울러 특허법의 경우 특허권의 침해에 대하여 특허권자가 특허침해의 금지 또는 예방을 청구(특허법 제126조)³⁵ 하거나 손해배상을 청구(특허법 제128조)하여 법원의 판단을 받는 외에 고소에 의한 형사처벌(특허법 제225조)³⁶ 이 가능하여 기본적으로 민·형사상 제재를 주로 하는 반면, 공정거래법 위반에 대하여는 손해배상(공정거래법 제56조)³⁷, 벌칙(공정거래법 제66조 내지 69조), 과태료(공정거래법 제69조의2)도 가능하지만 시정조치(공정거래법 제5조, 제16조 등)나 과징금(공정거래법 제6조, 제17조 등)을 주된 제재수단으로 활용하고 있다는 점에서 차이가 있다.

라. 소결

앞서 살펴본 바와 같이 특허법과 공정거래법은 제정목적, 규제대상, 규제범위, 체재 등의 측면에서 차이를 있으므로 기본적으로 별개의 법률로 취급하는 것이 타당하다.

³⁵ 특허법 제126조 제1항은 “특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다”고 규정하고 있다.

³⁶ 특허법 제225조 제1항은 “특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다”고 규정하고 있으며, 동조 제2항은 “제1항의 죄는 고소가 있어야 논한다”고 규정하고 있다.

³⁷ 공정거래법 제56조 제1항은 “사업자 또는 사업자단체는 이 법의 규정을 위반함으로써 피해를 입은 자가 있는 경우에는 당해피해자에 대하여 손해배상의 책임을 진다. 다만, 사업자 또는 사업자단체가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다”고 규정하고 있다.

다만, 특허법과 공정거래법은 산업발전 내지 국민경제의 균형 발전이라는 근본 목적인 동일하지만 이를 구현하는 방식에서 차이를 보이는 것으로 볼 수 있다. 즉, 특허법은 특허권이라는 독점권의 부여를 통해 기술의 개발 및 혁신을 촉진시켜 산업발전을 이루고자 하는 반면, 공정거래법은 독과점의 폐해를 방지하고 불공정한 거래 행태를 규제하여 국민경제의 균형 발전을 도모하고자 하는 것이므로 그 근본 목적은 동일하다고 볼 수 있다. 따라서 양자는 별개의 법률이지만 상호 보완적인 관계에 있다는 점은 인정할 수 있을 것이다.³⁸

3. 공정거래법 제 59 조의 해석

가. 의의

공정거래법 제59조는 “이 법의 규정은 「저작권법」, 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」 또는 「상표법」에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다”고 명시하여 권리의 정당한 행사로 인정되는 지적재산권 행사 행위에 대하여 공정거래법의 적용을 배제하고 있는바, “권리의 정당한 행사”를

³⁸ 윤선희, “지적재산권과 독점규제법과의 관계”, 법학논총 16, 한양대학교 법학연구소, 1999. 10., 제137면. 아울러 위 논문은 제138면에서 ‘공정하고 자유로운 경쟁’의 구현이라는 측면에서 공정거래법은 모든 법 영역에서, 특허법은 특허권과 관련하여 이를 구현하고자 하므로 일반법과 특별법의 관계에 있는 것으로 볼 수 있다는 취지의 설시를 하고 있으나, 특허법과 공정거래법은 규제대상, 규제범위, 체재 등의 측면에서 차이가 있으므로 목적이 유사하다는 사유만으로 일반법, 특별법 관계에 있다고 보는 것이 적절하지 않은 것으로 사료된다.

어떻게 해석하여 적용할 것인지 여부가 문제된다.

나. 견해의 대립

구 공정거래법 (2007. 8. 3. 법률 제8631호로 개정되기 전의 것) 제59조는 “이 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법에 의한 권리의 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다”고 규정하여 현행법과는 달리 “정당한”이란 용어가 빠져 있었고 이로 인해 동 조항의 해석에 대하여 학설의 대립이 있었다.³⁹

즉, “정당한”이란 단어가 법문에 없더라도 지적재산권의 정당한 행사와 부당한 행사를 구별하여 정당한 행사에 한하여 공정거래법의 적용이 배제된다는 통설적 견해⁴⁰, 법문에는 “정당한”이나 “부당한”이라는 단어가 없으므로 문언에 충실하게 원칙적으로 지적재산권의 부당한 행사에 대하여도 공정거래법의 적용을 배제하되 예외적으로 “공정거래법의 목적달성을 불가능하게 하는 정도”의 부당한 행사에 대하여는 공정거래법의 적용을 긍정하는 견해⁴¹, 지적재산권의 행사를 직접 실시와 같은 “본래적 행위”와 제3자에 대한 실시허락과 같은 “비본래적 행위”로 나누어 “본래적 행위”에 대하여는 원칙적으로 공정거래법의 적용을 배제하되 “비본래적 행위”의

³⁹ 일본에도 동 조항과 유사한 조항이 존재하여 그 해석에 대한 학자들이 견해대립이 있었다(손경한, 정진근, “독점규제법과 지적재산권과의 관계에 관한 재고찰”, 비교사법 제12권 제2호 통권 제29호, 한국비교사법학회, 2005. 6., 제709~711면).

⁴⁰ 손경한, 정진근, “독점규제법과 지적재산권과의 관계에 관한 재고찰”, 비교사법 제12권 제2호 통권 제29호, 한국비교사법학회, 2005. 6., 제711, 712면

⁴¹ 손경한, 정진근, “독점규제법과 지적재산권과의 관계에 관한 재고찰”, 비교사법 제12권 제2호 통권 제29호, 한국비교사법학회, 2005. 6., 제713면

경우에는 사안별로 판단해야 한다는 견해⁴² 등이 존재하였다.

그런데 공정거래법 개정(법률 제8631호, 2007.8.3, 일부 개정)을 통해 제59조에 “정당한”이란 용어가 추가되었고, 동 법의 개정 이유에 대하여 “「저작권법」 등에 의한 권리의 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 이 법을 적용하지 아니하도록 하고 있어, 불공정한 무체재산권의 거래행위 등에 관하여 이 법을 적용하지 아니하는 것으로 오해할 우려가 있으므로 이 법의 적용이 제외되는 행위를 「저작권법」 등에 의한 권리의 정당한 행사에 한정하는 것으로 명확하게 규정함”⁴³이라고 명시하고 있는 이상 입법자가 위 첫 번째 견해에 따라 공정거래법 제59조를 해석해야 한다는 점을 밝힌 것으로 볼 수 있어 위와 같은 학설의 대립은 더 이상 의미가 없으며 “권리의 정당한 행사”에 해당되기 위한 구체적인 요건이나 범위에 대한 논의가 필요할 것으로 사료된다.

다. ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’

공정거래법 제59조와 관련하여 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’은 지식재산권법과 공정거래법의 동일한 목표를 추구한다는 전제하에⁴⁴ 지식재산권의 행사라도 “권리의 정당한 행사”에 해당되지

⁴² 윤선희, “지적재산권과 독점규제법과의 관계”, 법학논총 16, 한양대학교 법학연구소, 1999. 10., 제142~144면

⁴³ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(법률 제8631호, 2007. 8. 3. 일부 개정) 재·개정 이유 <http://law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=80026&lsId=&viewCls=lsRvsDocInfoR&chrClsCd=010102#000>(2014. 9. 26. 최종 접속)

⁴⁴ 해당 내용은 다음과 같다(‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 지침 II.1)

“이 법이 보호하고자 하는 시장의 자유로운 경쟁과 공정한 거래질서는 지식재산 제도의 목적 달성을 위한 기본 전제가 된다. 따라서 지식재산권은 새로운 기술 혁신의 유인을 제

않으면 공정거래법이 적용된다는 점을 긍정하고 있으며⁴⁵ “권리의 정당한 행사”에 해당되는지 여부에 대한 판단 기준을 아래와 같이 제시하고 있다.⁴⁶

- (1) 새로운 발명 등을 보호·장려하고 관련 기술의 이용을 도모함으로써 산업발전을 촉진하고자 한 지식재산권 제도의 본래 취지에 부합하는지 여부
- (2) 관련 시장의 경쟁상황과 공정한 거래질서에 미치는 영향

즉, 동 지침은 “권리의 정당한 행사”에 해당되는지 여부를 판단함에 있어 기본적으로 “지식재산권 제도의 본래 취지”라는 특허법 등의 측면과 “공정한 거래질서에 미치는 영향”이라는 공정거래법의 측면을 모두 고려하는 태도를 취하고 있는 것으로 볼 수 있다.

그리고 동 지침은 “공정한 거래질서에 미치는 영향”과 관련하여서는 “지식재산권 행사가 공정거래저해효과와 효율성 증대효과를 동시에 발생시키는 경우에는 양 효과의 비교형량을 통해 법 위반 여부를 심사함을 원칙으로 한다. 해당 행위로 인한 효율성 증대효과가 공정거래저해효과를 상회하는 경우에는 위법하지 않은 행위로 판단할 수 있다”고 적시하여 지식재산권 행사의 양 측면을 비교형량하여 합리의 원칙에 따라 위법성 여부를 판단하는 태도를

공하는 한편 관련 시장의 질서를 왜곡하지 않는 범위에서 정당하게 행사해야 한다. 지식재산권을 남용하여 관련 기술의 이용과 새로운 기술 혁신을 부당하게 저해하는 행위는 이 법뿐만 아니라 지식재산 제도의 기본 목적에도 반한다.”

⁴⁵ '지식재산권의 부당한 행사에 대한 지침 Ⅱ.2.가

⁴⁶ '지식재산권의 부당한 행사에 대한 지침 Ⅱ.2.나

취하고 있다.⁴⁷

결국 동 지침에 따르면 지식재산권의 행사가 “권리의 정당한 행사”에 해당되는지 여부는 해당 지식재산권 제도의 취지, 공정거래법의 취지, 해당 지식재산권의 행사의 경쟁제한성이나 불공정성과 같은 공정경쟁 저해 효과 및 효율성 증대 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하게 된다.

라. 판례의 태도

대법원은 “의약품의 특허권자가 자신의 특허권을 침해할 가능성이 있는 의약품의 제조·판매를 시도하면서 그 특허의 효력이나 권리범위를 다투는 자에게 그 행위를 포기 또는 연기하는 대가로 일정한 경제적 이익을 제공하기로 하고 특허 관련 분쟁을 종결하는 합의를 한” 사안에서 공정거래법 제59조의 해석과 관련하여 다음과 같이 판시를 하고 있다.⁴⁸

독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 ‘공정거래법’ 이라 한다) 제59조는 “이 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다.” 고 규정하고 있으므로, ‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’ 에 대하여는 공정거래법이 적용되고, 이는 ‘정당한’ 이란 표현이 없던 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(2007. 8. 3. 법률

⁴⁷ ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 지침 II.2.다

⁴⁸ 대법원 2014.2.27. 선고 2012두24498 판결

제8631호로 개정되기 전의 것) 제59조의 경우도 마찬가지이다.

‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’란 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하는지는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단해야 한다.

동 판례는 대법원이 공정거래법 제59조의 해석 기준에 대하여 명시적으로 언급한 최초의 판례로 보여지는데, 동 사안에서 대법원은 공정거래법 제59조에서 정한 “권리의 정당한 행사”의 판단 기준으로 ① 특허법의 목적과 취지, ② 당해 특허권의 내용, ③ 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등을 적시하고 있다. 즉, 특허법 등의 측면과 공정거래법의 측면을 모두 고려하여야 한다는 태도를 보이고 있는바, 앞서 검토한 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’의 태도와 사실상 동일한 것으로 판단된다.⁴⁹

마. 공정거래법 제58조의 문제

⁴⁹ 동 판례의 추가적인 판시 내용은 다음과 같다.

“... 그 합의가 ‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’에 해당하는지는 특허권자가 그 합의를 통하여 자신의 독점적 이익의 일부를 상대방에게 제공하는 대신 자신의 독점적 지위를 유지함으로써 공정하고 자유로운 경쟁에 영향을 미치는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 이를 위하여는 합의의 경위와 내용, 합의의 대상이 된 기간, 합의에서 대가로 제공하기로 한 경제적 이익의 규모, 특허분쟁에 관련된 비용이나 예상이익, 그 밖에 합의에서 정한 대가를 정당화할 수 있는 사유의 유무 등을 종합적으로 고려하여야 한다.”

그런데 위 판시 내용에는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 같은 특허법적 측면에 대한 고려가 명시적으로 드러나지는 않는 것으로 보인다.

공정거래법 제58조는 “이 법의 규정은 사업자 또는 사업자단체가 다른 법률 또는 그 법률에 의한 명령에 따라 행하는 정당한 행위에 대하여는 이를 적용하지 아니한다”고 규정하고 있는바, 문언의 해석상 “다른 법률 또는 그 법률에 의한 명령에 따라 행하는 정당한 행위”는 특허법에 따른 “권리의 정당한 행사”도 포함하는 개념이므로 공정거래법 제58조가 법률 또는 명령에 대한 일반적인 적용제외를 규정한 것이고, 동법 제59조에서 지적재산권에 대한 특칙을 두고 있는 것으로 볼 수 있다.⁵⁰

따라서 공정거래법 제59조를 해석함에 있어서 동법 제58조의 해석 역시 고려되어야 할 것이지만 앞서 검토한 바와 같이 현재 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’이 마련되어 있고 공정거래법 제59조에 대한 직접적인 판례도 존재하는 상황이므로 공정거래법 제58조에 대한 해석이나 관련 판례는 참고자료 정도의 의미만을 가지는 것으로 보는 것이 타당하다.⁵¹

⁵⁰ 장정애, “지적재산권의 독점규제법상 예외조항에 관한 고찰: 미국법과의 비교를 중심으로”, 한국산업재산권법학회 논집 통권 제28호, 한국산업재산권법학회, 2009. 4., 제281, 282면

⁵¹ 대법원 2011. 6. 9. 선고 2008두22020 판결은 공정거래법 제58조의 해석과 관련하여, “구 공정거래법 제58조는 “이 법의 규정은 사업자 또는 사업자단체가 다른 법률 또는 그 법률에 의한 명령에 따라 행하는 정당한 행위에 대하여는 이를 적용하지 아니한다.”고 규정하고 있고, 위 조항에서 말하는 ‘법률 또는 그 법률에 의한 명령에 따라 행하는 정당한 행위’라 함은 당해 사업의 특수성으로 경쟁제한이 합리적이라고 인정되는 사업 또는 인가제 등에 의하여 사업자의 독점적 지위가 보장되는 반면, 공공성의 관점에서 고도의 공적 규제가 필요한 사업 등에 있어서 자유경쟁의 예외를 구체적으로 인정하고 있는 법률 또는 그 법률에 의한 명령의 범위 내에서 행하는 필요·최소한의 행위를 말한다(대법원 1997. 5. 16. 선고 96누150 판결, 대법원 2009. 6. 23. 선고 2007두19416 판결 등 참조).”고 판시한 바 있다.

바. 소결

공정거래법 제59조의 해석은 문언에 충실하여 “권리의 정당한 행사”에 해당되는지 여부를 기준으로 하여야 할 것인바, 동 조항이 특허법 등과 공정거래법 간의 관계를 규율한다는 점을 고려하면 “권리의 정당한 행사”가 되기 위해서는 기본적으로 특허법 등의 측면과 공정거래법의 측면을 모두 고려할 수 밖에 없다는 점에서 대법원 및 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’의 태도는 타당해 보인다.

다만, 공정거래법에 위반되지 않는 행위의 경우 구태여 공정거래법 제59조에 따른 “권리의 정당한 행위”인지 여부를 검토할 필요 자체가 없음에도 불구하고 입법자가 공정거래법 제59조를 두고 있는 취지는 일응 공정거래법 위반에 해당될 수 있지만 그 정도가 경미한 반면 특허법 등의 규정취지에 부합하는 행위에 대하여는 가급적 공정거래법을 적용하지 않겠다는 것으로 해석될 수 있을 것으로 사료된다. 따라서 공정거래법 제59조를 해석함에 있어서는 특허법의 목적 및 취지에 보다 중점을 둔 해석이 필요할 것으로 판단된다.

4. 특허권의 남용과 공정거래법 위반의 관계

특허권의 남용⁵²으로 분류될 수 있는 유형들 중 상당수는 공정거래법 위반에 해당될 수 있으므로 공정거래법 위반을 특허권

⁵² 특허권의 남용에 대한 자세한 사항에 대하여는 ‘IV. 특허권에 대한 사법상의 제한’ 참조

남용의 유형 중 하나로 보아야 한다는 견해가 있으나⁵³ 아래와 같이 특허법과 공정거래법의 관계, 관련시장 확정의 문제, 경쟁제한성이나 불공정성의 문제 등을 종합하여 보면 특허권의 남용과 공정거래법 위반은 엄격히 구별되는 별개의 법역으로 보는 것이 타당하고 할 것이다.⁵⁴

가. 특허법과 공정거래법의 관계

앞서 검토한 바와 같이 특허법과 공정거래법은 제정목적, 규제대상, 규제범위, 체제 등의 측면에서 차이가 있으므로 특허법의 남용과 공정거래법 위반 역시 원칙적으로 엄격히 구분되어야 한다. 즉, 특허권의 남용 역시 기본적으로 특허법의 체계 내에서 판단되어야 하며 남용의 요건이나 효과 역시 마찬가지로 특허법의 체계 내에서 정해져야 할 것인바, 특허법과 공정거래법이 엄격히 구분되는 이상 특허권의 남용과 공정거래법 위반 역시 구분되는 것이 타당하다고 할 것이다.⁵⁵

부연하면 공정거래법 위반이 문제되는 사안의 경우 특허권의 남용 역시 문제될 소지가 높은 것은 사실이나 이는 특정 행위가 특허법과

⁵³ 동 견해는 공정거래법 위반을 특허권 남용의 유형 중 하나로 분류할 수 있는 이유로 법 위반에대한 비협조의 근거가 권리남용이라는 점, 공정거래법 위반에 대한 손해배상의무가 규정되어 있는 점(공정거래법 제56조), 규제위반 행위에 대하여는 사법적 효력을 부인하는 것이 타당하다는 점 등을 들고 있다(조영선, "특허권 남용 법리의 재구성", 저스티스 통권 제135호, 한국법학원, 2013. 4., 제153, 154면).

⁵⁴ 손경한, "특허권 남용의 법리에 관한 신고찰", 성균관법학 제21권 제3호, 성균관대학교법학연구소, 2009. 12., 제758~762면

⁵⁵ 장정애, "지적재산권의 독점규제법상 예외조항에 관한 고찰: 미국법과의 비교를 중심으로", 한국산업재산권법학회 논집 통권 제28호, 한국산업재산권법학회, 2009. 4., 제280면

공정거래법에 중첩 적용되는 문제이고, 이 경우 특허권 남용의 법리가 공정거래법 위반의 판단에 있어서도 원용될 수는 있는 것이지만 그러한 문제와 특허법의 남용과 공정거래법 위반이 독자적인 법 영역이라는 점은 구분되어야 할 것이다.⁵⁶

나. 관련시장 획정의 문제

공정거래법상 위법성을 판단하거나 추정하기 위해서는 관련시장의 획정이 요구된다(공정거래법 제4조, 제7조, 제19조, 제26조, 제32조). 공정거래법은 불공정거래행위(공정거래법 제23조) 등 일부 조항을 제외하고는 기본적으로 사인간 거래의 불공정성이 아닌 시장의 경쟁질서 유지를 목적으로 하기 때문이다.

이와 관련하여 공정거래법 제2조 제8호는 “일정한 거래분야”에 대하여 “거래의 객체별·단계별 또는 지역별로 경쟁관계에 있거나 경쟁관계가 성립될 수 있는 분야”로 정의하고 있으며, ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’은 지식재산권 행사의 위법성 판단시 관련시장 획정 방법에 대하여 “관련 시장 획정방법은 「기업결합 심사기준」, 「시장지배적 지위 남용행위 심사기준」의 “일정한 거래분야 판단기준”을 준용한다. 지식재산권 행사와 관련하여 거래대상에 따른 시장획정을 할 때는 통상적인 상품·용역이 거래되는 ‘상품시장’⁵⁷ 이외에도 실시허락계약 등의 형태로 관련 기술이

⁵⁶ 장정애, “지적재산권의 독점규제법상 예외조항에 관한 고찰: 미국법과의 비교를 중심으로”, 한국산업재산권법학회 논집 통권 제28호, 한국산업재산권법학회, 2009. 4., 제280면

⁵⁷ ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’ Ⅱ.3.가(1)은 상품시장과 관련하여 “지식재산권 행사와 관련된 상품시장을 획정할 때는 해당 지식재산권과 관련된 기술을 바탕으로 생산된 상품이 거래되는 시장, 해당 상품 생산에 필요한 원재료, 부품, 생산설비 등이 거래

거래되는 ‘기술시장’⁵⁸을 고려할 수 있다.”고 적시하고 있다.⁵⁹

반면, 특허권의 행사나 특허권의 남용을 판단함에 있어서는 기본적으로 당사자간의 계약관계가 부당한 권리행사에 해당되는지 여부가 문제될 뿐 관련 기술시장이나 특허시장 등은 원칙적으로 고려되지 아니하는바, 이러한 점에 비추어 보아도 특허권의 남용과 공정거래법 위반은 구별되어야 할 것으로 판단된다.

다. 경쟁제한성의 문제

공정거래법은 기업결합의 제한, 부당한 공동행위에 해당되는지 여부를 판단함에 있어 경쟁제한성을 요건으로 삼고 있으며⁶⁰,

되는 시장, 해당 상품을 투입요소로 하여 생산된 상품이 거래되는 시장, 그 밖에 해당 지식재산권의 행사로 인해 영향 받을 수 있는 상품 시장을 폭넓게 고려한다.”고 명시하고 있다.

⁵⁸ ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’ Ⅱ.3.가(2)는 기술시장과 관련하여 “지식재산권 관련 기술이 실시허락 등의 형태로 거래되는 기술시장 또한 관련 시장으로 고려할 수 있다. 관련 기술시장을 확정할 때는 일반적인 시장획정 방법과 마찬가지로 경쟁관계에 있거나 경쟁관계가 성립될 수 있는 일정한 거래분야를 판단하되, 다음과 같은 기술시장의 특수성을 충분히 고려한다. 일반적으로 상품·용역 거래에 비해 기술의 거래는 운송면의 제약이 적어 관련 시장의 지리적 범위가 확대될 가능성이 크다. 또한 기술의 전용 가능성이 있는 경우, 특정 시점에 해당 기술이 거래되지 않지만 향후 거래될 가능성이 있는 분야 또한 관련 시장에 포함할 수 있다. 반면 표준화에 따른 기술호환 문제 등으로 인해 대체기술로의 전환이 곤란한 경우에는 한정된 범위의 거래 분야만을 관련 시장으로 획정 할 수 있다. 한편 기술시장의 특성상 관련 시장점유율의 산정이 어려운 경우에는 해당 기술을 이용한 상품의 시장점유율을 주요 참고자료로 활용할 수 있다.”고 명시하고 있다.

⁵⁹ ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’ Ⅱ.3.가

⁶⁰ 공정거래법 제2조 제8조의2는 “경쟁을 실질적으로 제한하는 행위”를 “일정한 거래분야의 경쟁이 감소하여 특정 사업자 또는 사업자단체의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래

시장지배적 지위남용 행위의 경우에도 실질적으로 경쟁제한성에 대한 판단을 하고 있어⁶¹ 불공정거래행위 등 일부 유형을 제외하고는 경쟁제한성에 대한 판단은 공정거래법 위반 여부를 판단하는 핵심 지표가 된다고 볼 수 있다.

이와 관련하여 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’은 “일반적으로 지식재산권을 행사하는 사업자의 시장지배력이 강한 경우, 해당 지식재산권이 필수 생산요소와 같은 유력한 기술로 인정되는 경우, 지식재산권 행사와 관련된 사업자들이 경쟁관계에 있는 경우, 지식재산권의 행사로 공동행위의 가능성이 증대하는 경우 또는 다른 사업자의 시장 진입가능성이 감소하는 경우 등에 관련 시장의 경쟁을 제한하여 공정한 거래질서를 저해할 가능성이 크다”고 명시하여⁶² 지식재산권 행사의 공정거래법 위반 여부를 판단함에 있어 경쟁제한성을 고려하는 태도를 취하고 있다.

반면, 특허권의 행사나 특허권의 남용을 판단함에 있어 사인에게 특허권을 부여한 특허법의 취지가 기술과 산업의 발전에 있다는 점이

하는 행위”로 정의하고 있는바, “경쟁을 실질적으로 제한하는 행위”인지 여부는 기업결합의 제한(공정거래법 제7조), 부당한 공동행위(공정거래법 제19조)에서 위법성 판단 요건으로 규정되어 있다.

⁶¹ 공정거래법 제2조 제7호는 ““시장지배적사업자”라 함은 일정한 거래분야의 공급자나 수요자로서 단독으로 또는 다른 사업자와 함께 상품이나 용역의 가격·수량·품질 기타의 거래조건을 결정·유지 또는 변경할 수 있는 시장지위를 가진 사업자를 말한다. 시장지배적사업자를 판단함에 있어서는 시장점유율, 진입장벽의 존재 및 정도, 경쟁사업자의 상대적 규모 등을 종합적으로 고려한다.”고 적시하고 있는바, 시장지배적사업자의 개념에 “일정한 거래분야”와 “상품이나 용역의 가격·수량·품질 기타의 거래조건을 결정·유지 또는 변경”이 포함되어 있어 시장지배적 지위남용 행위의 경우에도 사실상 경쟁제한성에 대한 판단이 이루어지는 것으로 볼 수 있다.

⁶² 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅱ.3.나(2)(가)

고려될 수는 있을 것이나, ‘공정하고 자유로운 경쟁’이라는 공정거래법의 목적에서 비롯되는 경쟁제한성에 대한 판단이 직접적으로 요구된다고 보기는 어려워 보인다. 즉, 특허권의 남용에 해당되는지 여부를 판단함에 있어 경쟁제한성 여부가 직접적으로 고려되지는 않으므로 경쟁제한성이 인정되지 아니하여 공정거래법 위반 여부는 문제되지 아니하지만 특허권의 남용에는 해당될 수 있는 사안도 얼마든지 존재할 수 있는 것이다.⁶³

라. 불공정성의 문제

공정거래법상의 시장지배적 지위남용 행위, 기업결합, 부당한 공동행위 등과는 달리 불공정거래행위(공정거래법 제23조)는 경쟁제한성이 아닌 불공정성(부당성)을 요건으로 삼고 있다. 공정거래법상 불공정거래행위는 거래방법뿐만 아니라 거래내용의 공정성도 위법성 판단시 고려하여 미국 등의 전통적인 공정거래법과는 구별되는 특성을 지닌다.⁶⁴

이러한 불공정성의 판단과 관련하여, 대법원은 “거래당사자의 거래상의 지위 내지 법률관계, 상대방의 선택 가능성·사업규모 등의 시장상황, 그 행위의 목적 및 효과, 관련 법규의 특성 및 내용 등 여러 사정을 고려하여 그 행위가 공정하고 자유로운 경쟁을 저해할 우려가 있는지 여부”를 기준으로 판시한 바 있고⁶⁵, ‘지식재산권의 부당한

⁶³ 손경한, “특허권 남용의 범위에 관한 신고찰”, 성균관법학 제21권 제3호, 성균관대학교법학연구소, 2009. 12., 제760면

⁶⁴ 오승한, “특허·저작권 남용의 본질 및 근거와 독점규제법 위반행위와의 구분”, 한국산업재산권법학회 논집 통권 제33호, 한국산업재산권법학회, 2010. 12., 제214면

⁶⁵ 대법원 2012. 5. 10. 선고 2010두4896 판결

행사에 대한 심사지침’은 “일반적으로 지식재산권을 행사하는 사업자가 거래상 우월적 지위에 있는 경우, 거래조건의 설정 및 변경이 일방적으로 이루어지는 경우, 행위의 예측가능성이 불충분한 경우, 통상적인 거래관행에 비추어 볼 때 거래상대방에게 발생하는 불이익이 과도한 경우, 지식재산권 취득 및 행사 과정에 기만적 행위가 존재하는 경우 등에 경쟁수단 또는 거래내용의 불공정성으로 인해 관련 시장의 공정한 거래질서를 저해할 가능성이 크다.”고 적시한 바 있다.⁶⁶

그런데 위와 같은 공정거래법상 불공정거래행위의 경우 경쟁제한성이 따로 문제되지 않을 뿐만 아니라 공정거래법 제23조⁶⁷에서 위법으로 판단하는 유형들이 특허권의 남용에 있어 주로 논의되는 유형과 그 범위가 사실상 일치하므로⁶⁸ 특허권의 남용과

⁶⁶ 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 Ⅱ.3.나(2)(나)

⁶⁷ 공정거래법 제23조 제1항은 불공정거래행위의 유형을 아래와 같이 나열하고 있다.

1. 부당하게 거래를 거절하거나 거래의 상대방을 차별하여 취급하는 행위
2. 부당하게 경쟁자를 배제하는 행위
3. 부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하거나 강제하는 행위
4. 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위
5. 거래의 상대방의 사업활동을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하거나 다른 사업자의 사업활동을 방해하는 행위
6. 삭제 <1999.2.5.>
7. 부당하게 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 통하여 특수관계인 또는 다른 회사를 지원하는 행위
 - 가. 특수관계인 또는 다른 회사에 대하여 가지급금·대여금·인력·부동산·유가증권·상품·용역·무체재산권 등을 제공하거나 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위
 - 나. 다른 사업자와 직접 상품·용역을 거래하면 상당히 유리함에도 불구하고 거래상 실질적인 역할이 없는 특수관계인이나 다른 회사를 매개로 거래하는 행위
8. 제1호 내지 제7호이외의 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위

⁶⁸ 오승한, “특허·저작권 남용의 본질 및 근거와 독점규제법 위반행위와의 구분”, 한국산업

공정거래법 위반을 구별할 실익이 없는 것은 아닌지 여부가 문제될 수 있으나, 공정거래법상 불공정거래행위는 ‘공정하고 자유로운 경쟁’을 저해하는지 여부에 초점을 맞추고 있고 기본적으로 사업자를 그 규제대상으로 하는 반면 특허법은 시장경제의 공정성이나 자율성보다는 사인간의 거래행위 자체의 부당성에 초점을 맞추고 있으며 사업자가 아닌 자도 규제대상이 된다는 점에서 차이가 있으므로 양자는 구별되어야 할 것으로 판단된다.⁶⁹

마. 사법상 효력의 문제

공정거래법 제19조 제4항은 “부당한 공동행위를 할 것을 약정하는 계약 등은 사업자간에 있어서는 이를 무효로 한다”고 규정하여 부당한 공동행위의 경우에 한하여 사법상 효력에 대하여 규정하고 있을 뿐 나머지 공정거래법 위반의 경우 사법상 효력에 대하여는 따로 언급을 하고 있지는 않으므로 공정거래법 위반의 경우에도 공정거래법상 시정조치, 과징금 등의 제재를 받는 것과 별개로 해당 행위의 사법상 효력이 당연히 부인되는 것은 아니라고 할 것이다.⁷⁰

반면, 특허권 남용의 경우 해당 특허권 행사에 따른 본래의 효력이 발생하지 않는 효과가 발생하므로⁷¹ 이러한 측면에서도 공정거래법

재산권법학회 논집 통권 제33호, 한국산업재산권법학회, 2010. 12., 제218~221면

⁶⁹ 윤선희, 지적재산권과 독점규제법과의 관계, 법학논총 16, 한양대학교 법학연구소, 1999. 10., 제133 ~ 136면

⁷⁰ 우리 판례상으로는 공정거래법을 위반한 경우의 사법상 효력에 대하여 무효로 인정한 사례와 무효가 인정되지 않은 사례가 모두 존재한다(김차동, “공정거래법 위반행위의 사법상 효력: 미국, 일본, 대한민국 사례비교를 중심으로”, 기업법연구 제20권 제4호, 한국기업법학회, 2006, 358~362면).

⁷¹ 특허권 남용의 효과에 대한 자세한 내용은 IV.3.라 참조

위반과 특허권의 남용은 차이를 가지고 있다고 볼 수 있다.

바. 소결

특허법과 공정거래법은 제정목적, 규제대상, 규제범위, 체재 등의 측면에서 차이가 있을 뿐만 아니라 공정거래법상 위법성 판단을 위해 고려되는 관련 시장의 획정이나 경쟁제한성, 불공정성의 문제가 특허권 남용이 법리에 직접적으로 적용될 수 있다고 보기도 어려우므로 원칙적으로 특허권의 남용과 공정거래법 위반은 구별되어야 할 것으로 판단된다.

아울러 특허권의 남용으로 논의되는 유형과 공정거래법상 불공정거래행위의 유형이 유사하고, 공정거래법상 불공정성 판단 요건과 특허권 남용 요건에 유사성이 인정되고 상호 차용할 만한 부분이 인정될 수는 있을 것이나, 이는 타 영역에서의 법리나 아이디어를 차용 내지 원용하는 수준의 문제라 할 것이지 전혀 별개의 법 영역으로 볼 수 있는 공정거래법이 특허권 남용에 있어 적용되는 문제로 보기는 어려울 것이다.⁷²

이에 이하에서는 특허권에 기초한 권리행사 대한 규제를 사법상 특허권의 남용의 측면과 공정거래법 위반의 측면으로 나누어 검토해

⁷² 동일하게 미국 연방대법원은 특허권 남용은 공공정책(public policy) 및 공공의 이익(public interest)에 기초한 것으로 공정거래법상의 제한과는 구별되어야 한다는 태도를 취하고 있으며, 이에 대하여 연방순회 항소법원은 특허권 남용을 판단함에 있어 반경쟁적 효과(anticompetitive effect)나 합리성의 원칙(rule of reason)과 같은 공정거래법상의 기준을 차용하고 있기는 하지만 양자의 구별을 부정하는 것은 아니다. 이에 대한 자세한 내용은 IV. 특허권에 대한 사법상의 제한에서 설명하기로 한다.

보기로 한다.

IV. 특허권에 대한 사법상의 제한

1. 개괄

앞서 검토한 바와 같이 특허권의 남용은 공정거래법의 위반과는 별개의 법 영역이므로 공정거래법 위반에 대한 논의와는 다른 독자적인 논의가 필요하다. 이하에서는 민법상 권리남용 금지의 원칙 및 이에 기초한 특허권 남용의 원칙에 대하여 검토하고, 특허권을 통한 특허권의 남용이 통상적인 특허권의 남용과 관련하여 어떻게 구체화될 수 있는지에 대하여 유형별로 고찰해 보기로 한다.

2. 권리남용 금지의 원칙

가. 의의

권리남용 금지의 원칙이란 “계약 또는 법률이 보호하는 이익을 실현하고자 권리를 행사하는 것이 아니라 권리를 그 목적에 반하게 이용하는 경우에 그 권리행사는 신의성실에 원칙에 반”하여 부당하다는 원칙을 의미한다.⁷³ 민법 제2조는 “신의성실”이라는 조문제목 하에 동조 제1항은 “권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다”고 규정하여 신의성실의 원칙을, 동조

⁷³ 지원림, 「민법강의」 제4판, 홍문사, 2006, 제48면

제2항은 “권리는 남용하지 못한다”라고 규정하여 권리남용 금지의 원칙에 대하여 명시하고 있다.

즉, 민법 제2조는 신의성실의 원칙의 파생원칙으로 권리남용 금지의 원칙을 바라보는 태도를 취하고 있는 것으로 보인다. 그리고 판례 역시 신의칙에 반하는 경우 권리남용에 해당된다고 보고 있으므로 동일한 태도를 취하고 있는 것으로 볼 수 있다.⁷⁴

나. 요건

권리의 행사가 남용에 해당되기 위해서는 객관적으로 권리 및 권리의 행사가 존재하여야 하며, 이러한 권리의 행사가 “구체적, 개별적” 사정에 비추어 권리나 “제도의 목적이나 기능을 일탈하고 법적으로 보호받을 만한 가치가 없는 경우”에 해당되어야 한다.⁷⁵

그런데 이러한 권리남용이 인정되기 위해 주관적 요건이 필요한지 여부에 대하여 판례의 태도는 일관되어 있다고 보기 어렵다. 예컨대 “권리행사가 권리의 남용에 해당한다고 할 수 있으려면, 주관적으로는 그 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없어야 하고, 객관적으로는 그 권리행사가 사회질서에 반한다고 볼 수 있어야” 한다고 판시하여 권리남용에 해당되기 위해서는 주관적 요건 역시 요한다는 태도를 취하고 있는 판례가 있는 반면,⁷⁶ “주관적 요건은

⁷⁴ 대법원 2002. 10. 25. 선고 2002다32332 판결; 대법원 2006. 3. 10. 선고 2002다1321 판결; 대법원 2014.5.29. 선고 2011다95847 판결 등

⁷⁵ 대법원 2013.4.11. 선고 2012다105888 판결

⁷⁶ 대법원 2013.4.25. 선고 2012다115243,115250 판결; 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007다5397

권리자의 정당한 이익을 결여한 권리행사로 보여지는 객관적인 사정에 의하여 추인할 수 있”다는 취지의 판례도 존재한다.⁷⁷

반면, 판례는 상계권의 행사와 관련된 사안에서는 “당사자가 상계의 대상이 되는 채권을 취득하거나 채무를 부담하게 된 목적과 경위, 상계권을 행사함에 이른 구체적, 개별적 사정에 비추어, 그것이 위와 같은 상계제도의 목적이나 기능을 일탈하고 법적으로 보호받을 만한 가치가 없는 경우에는 그 상계권의 행사는 신의칙에 반하거나 상계에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용되지 않는다고 하여야 하고, 상계권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 일반적인 권리 남용의 경우에 요구되는 주관적 요건을 필요로 하는 것은 아니다”라고 판시하여⁷⁸ 일반적으로 권리남용에 해당되기 위해서는 주관적 요건이 필요하나, 사안에 따라 주관적 요건 없이 객관적 요건만으로 권리남용에 해당된다는 점을 인정할 수 있다는 태도를 취하고 있는 것으로 보인다.

그러고 주관적 요건이 필요한지 여부에 대하여 학설은 이를

판결 등

⁷⁷ 대법원 2012.6.14. 선고 2012다20819 판결은 “권리의 행사가 주관적으로 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없고, 객관적으로 사회질서에 위반된다고 볼 수 있으면, 그 권리의 행사는 권리남용으로서 허용되지 아니하고, 그 권리의 행사가 상대방에게 고통이나 손해를 주기 위한 것이라는 주관적 요건은 권리자의 정당한 이익을 결여한 권리행사로 보여지는 객관적인 사정에 의하여 추인할 수 있으며, 어느 권리행사가 권리남용이 되는가의 여부는 개별적이고 구체적인 사안에 따라 판단되어야 한다”고 판시하여 주관적 요건은 객관적 요건에 따라 추인이 가능하다는 취지의 판시를 하고 있다.

⁷⁸ 대법원 2013.4.11. 선고 2012다105888 판결

긍정하는 견해⁷⁹와 부정하는 견해⁸⁰로 나누어지고 있으며, 주관적 요건을 요구하는 판례들은 토지소유권에 기한 건물철거청구와 같이 주관적인 요건을 요구하여 권리남용을 인정하지 아니할 필요성이 큰 사안들에 집중되어 있으며 다른 유형의 사안들의 경우 주관적 요건의 비중이 달라질 수 있다는 견해도 존재한다.⁸¹

검토컨대, 신의칙과 권리남용 금지의 근거 조문인 민법 제2조가 주관적 요건에 대하여 따로 언급하고 있지 아니하며, 동 원칙이 법의 흠결을 보완하기 위한 원칙이라는 점을 고려하면 개별적, 구체적 사정을 고려하여 객관적 요건만으로 권리남용을 인정하되, 주관적 요건은 보충적인 판단 요소로 활용하는 것이 타당할 것으로 사료된다.

3. 특허권의 남용

가. 권리남용금지 원칙과의 관계

민법상 신의성실의 원칙과 권리남용 금지의 원칙은 모든 사법관계에서 적용되는 일반 원칙이다.^{82 83} 따라서 특허권의 남용에

⁷⁹ 지원림, 「민법강의」 제4판, 홍문사, 2006, 제48면

⁸⁰ 김형배, 「민법학강의」 제2판, 신조사, 2002, 제32면, 동 견해에 따르면 주관적 요건은 객관적 기준과 달리 반드시 필요한 것은 아니지만 권리남용 판단의 기준 중 하나로 고려될 수는 있다고 한다.

⁸¹ 권영준, “특허법 남용의 법리와 그 관련 문제”, 한국산업재산권법학회 논집 통권 제36호, 2011. 12., 제184면

⁸² 지원림, 「민법강의」 제4판, 홍문사, 2006, 제44면

⁸³ 행정절차법 제4조 제1항은 “행정청은 직무를 수행할 때 신의(信義)에 따라 성실히 하여

대하여도 민법상 권리남용 금지의 원칙이 당연히 적용되는 것으로 볼 수 있다.⁸⁴

연혁적으로도 구 특허법 제45조의2(법률 제1293호, 1963. 3. 5. 일부 개정)는 “특허권의 남용”이라는 조문제목 하에 동법 제1항은 “특허권자 기타 특허에 관하여 권리를 가진 자는 그 권리를 남용하지 못한다”고 명시하고, 동법 제2항 각호에서는 특허권의 남용에 해당되는 구체적인 경우를 4가지로 나누어 열거하고 있었다.⁸⁵ 동 조항은 이후 일부 개정되었다가 결국 삭제되었지만⁸⁶, 그 내용 중 일부는 현행 특허법(법률 제12753호, 2014. 6. 11. 일부 개정) 제107조에

야 한다”고 명시하고 있으며, 국세기본법 제15조는 “납세자가 그 의무를 이행할 때에는 신의에 따라 성실하게 하여야 한다. 세무공무원이 직무를 수행할 때에도 또한 같다”고 명시하고 있는바, 신의성실의 원칙 및 그 파생 원칙인 권리남용 금지의 원칙은 사법관계뿐만 아니라 공법관계에서도 준수되어야 할 대원칙으로 볼 수 있다.

⁸⁴ 권영준, “특허법 남용의 법리와 그 관련 문제”, 한국산업재산권법학회 논집 통권 제36호, 2011. 12., 제187면

⁸⁵ 제45조의2 (특허권의 남용) ① 특허권자 기타 특허에 관하여 권리를 가진 자는 그 권리를 남용하지 못한다.

②다음 각호의 1에 해당하는 때에는 특허에 관한 권리를 남용한 것으로 본다.

1. 국내에서 실시가능한 특허발명이 그 특허허여후 3년이상 정당한 이유없이 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니한 때
2. 특허허여후 3년내에 특허품·특허식물·특허기술 또는 특허방법에 의한 생산품에 관하여 정당한 이유없이 적당한 정도와 조건으로 수요를 충족시키지 못한 때
3. 특허권자가 실시권의 허락을 부당하게 거부하여 산업이나 국가 또는 국내 거주자의 사업에 손해를 가하였을 때
4. 방법발명에 의한 특허의 경우에 그 권리의 범위에 속하지 아니하는 방법에 의하여 물건을 생산하여 타인에게 부당하게 손해를 가하였을 때

⁸⁶ 구 특허법 제45조의2(법률 제1293호, 1963. 3. 5. 일부 개정)는 1973년 개정 특허법(법률 제2505호, 1973. 2. 8. 일부 개정), 1980년 개정 특허법(법률 제3325호, 1980. 12. 31. 일부 개정) 제52조에서 일부 내용이 변경된 채 유지되다가 1986년 개정 특허법(법률 제3891호, 1986. 12. 31. 일부 개정)에서 삭제되었다.

반영되어 있다.

또한, 특허법 제133조는 등록된 특허라도 일정한 무효사유가 있는 경우에는 무효심판을 통해 특허를 무효화시킬 수 있는 사유 및 절차 등에 대하여 규정하고 있으며, 특허법 제138조는 “특허발명이 그 특허발명의 출원일전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안에 비하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것”임에도 불구하고 정당한 이유 없이 특허권자가 실시를 허락하지 않는 경우 통상실시권을 허여받을 수 있도록 규정하고 있는바, 이 역시 넓은 의미에서 특허권 남용의 규제에 관한 규정으로 볼 수 있다.⁸⁷

이와 같이 특허법의 개정으로 인해 구 특허법 제45조의2(법률 제1293호, 1963. 3. 5. 일부 개정)는 사라졌지만 동 규정은 특허권 남용의 법리에 대한 확인적 성격의 규정으로 볼 수 있는 점⁸⁸, 해당 내용들은 특허법 제107조에 일부 반영되어 있고, 특허법 제133조, 제138조 등은 특허권의 남용에 대한 규제에 관한 규정으로 볼 수 있을 뿐만 아니라 민법 제2조가 사법 전반에 적용되는 일반원칙이라는 점을 고려하면 민법상 권리남용 금지의 원칙으로부터 특허권 남용 금지가 도출된다는 점은 분명하다고 할 것이다.⁸⁹

다만, 권리남용 금지의 원칙을 적용함에 있어서도 판례가

⁸⁷ 조영선, “특허권 남용 법리의 재구성”, 저스티스 통권 제135호, 한국법학원, 2013. 4., 제 149, 150면

⁸⁸ 정상조, 박준석, 「지적재산권법」 제2판, 홍문사, 2011, 제215면

⁸⁹ 권영준, “특허법 남용의 법리와 그 관련 문제”, 한국산업재산권법학회 논집 통권 제36호, 2011. 12., 제187면

확정판결에 기초한 강제집행과 관련하여서는 “판결에 의하여 집행할 수 있는 것으로 확정된 권리의 성질과 내용, 판결의 성립 경위 및 판결 성립 후 집행에 이르기까지의 사정, 집행이 당사자에게 미치는 영향 등”의 사정을⁹⁰, 소멸시효 항변과 관련하여서는 “채권자와 채무자 사이의 관계, 손해배상청구권의 발생 원인, 채권자의 권리행사가 지연된 사유 및 손해배상청구의 소를 제기하기까지의 경과 등”의 사정을 고려 요소로 실시하는 등⁹¹ 유형별로 구체적 타당성을 기하고 있는 점을 고려하면 특허권의 남용에 대하여도 특허권의 특성을 고려하여 구체적 타당성을 살릴 수 있는 요건을 설정할 필요가 있다.⁹² 이하에서는 특허권의 남용에 관한 미국과 한국의 논의에 대하여 검토하고 특허권에 있어서의 특허권 남용에 대하여 고찰해 보기로 한다.

나. 특허권의 남용에 관한 미국에서의 논의⁹³

(1) 미국 연방대법원

미국에서의 특허권 남용의 항변이란 공공정책(public policy) 및 공공의 이익(public interest)에 반하는 특허권자의 권리행사에 대하여 법원이 조력하지 않겠다는 형평법의 법리(equitable doctrine)에 해당하는

⁹⁰ 대법원 2014.2.21. 선고 2013다75717 판결

⁹¹ 대법원 2014.1.16. 선고 2013다205341 판결

⁹² 이와 관련하여 특허권과 독점을 관계를 고려하여 특허권의 남용은 공정거래법과의 상호 관계를 고려할 필요가 있다는 견해가 있다(권영준, “특허법 남용의 법리와 그 관련 문제”, 한국산업재산권법학회 논집 통권 제36호, 2011. 12., 제188면).

⁹³ 이하에서 논의되는 판례들은 모두 <https://a.next.westlaw.com>을 통해 검색된 것들임을 미리 밝혀둔다(2014. 10. 11. 최종 접속).

것으로 볼 수 있는바⁹⁴, 아래에서 살펴 보는 바와 같이 미국 연방대법원도 공공정책(public policy) 및 공공의 이익(public interest)에 기초하여 특허권의 남용 여부를 판단하고 있으며, 특허권의 남용과 공정거래법 위반은 별개로 취급하는 태도를 보이고 있다.

미국 연방대법원은 1917년 Motion Picture Patents Co. 사건⁹⁵에서 특허권자의 청구를 인용할 경우 “사유재산제의 증진보다 법이 더 보호하고자 하는 공공의 이익(public interest)이 심각하게 훼손될 수 있다”고 판시하여⁹⁶ 특허법의 입법취지에 기초한 공공의 이익(public interest)을 주요 판단 근거로 특허권자가 특허제품을 판매함에 있어 특허를 받지 않은 필름이 구입을 강요하는 조건은 무효라는 취지의 판시를 하였고, 1942년 Morton Salt Co 사건⁹⁷에서는 “우리가 결정해야 할 쟁점은 원고가 클레이톤 법(Clayton Act)을 침해하였는지 여부가 아니라 원고가 특허받지 않은 품목의 판매를 위해 특허를 경쟁을 제한하는 수단으로 사용하는 경우 형평법원(court of equity)이 특허의 독점권을 보호하는 데에 협력하여야 하는지 여부이다”라고 실시하여⁹⁸ 특허권의 남용과 공정거래법 위반을 엄격하게 구별하는 태도를

⁹⁴ 이문지, “미국의 지적재산권 남용 규제”, 기업법연구 제17집, 2004. 6., 제284면

⁹⁵ Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502(1917)

⁹⁶ 해당 내용의 원문은 다음과 같다.

“... it would be gravely injurious to that public interest, which we have seen is more a favorite of the law than is the promotion of private fortunes.”

⁹⁷ Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488(1942)

⁹⁸ 해당 내용의 원문은 다음과 같다.

“The question we must decide is not necessarily whether respondent has violated the Clayton Act, but whether a court of equity will lend its aid to protect the patent monopoly when respondent is using it as the effective means of restraining competition with its sale of an unpatented article.”

취하면서, 특허제품의 판매에 있어 특허를 받지 않은 소금정제를 함께 사용할 것을 조건으로 세워 피고의 제품 생산 및 판매를 제한하는 원고의 청구는 공공 정책(public policy)⁹⁹에 반한다고 판시하여 침해를 부인하였다.¹⁰⁰

그리고 1944 년 *Mercoid Corp* 사건¹⁰¹에서는 미국 연방대법원은 공공정책(public policy) 및 공공의 이익(public interest)이라는 특허법적 요소를 판단 기준으로 적시하여 특허권의 남용과 공정거래법을 구분하는 태도를 취하면서 문제가 된 연소 스위치(combustion stoker switch)는 특허대상인 가정용 난방 시스템 (domestic heating system)의 구성 부품이며 다른 용도로 사용되기 어려워 기여침해가 문제될 수 있음에도 불구하고 특허권자의 특허권 남용을 인정한 바 있으며¹⁰², 1947 년 *Transparent-Wrap Mach. Corp* 사건¹⁰³에서는 개량특허를 양도를 강요하는 조항이 공정거래법 위반에 해당되지 않더라도 특허권의

⁹⁹ 동 판결은 특허권자의 독점권은 미국 헌법과 법률에서 채택된 공공정책(public policy)에 기초를 두고 있다는 취지의 판시를 하고 있다.

¹⁰⁰ 동 사안은 특허권자가 특허를 취득한 소금침적 기계(salt deposition machines)를 임대함에 있어 특허를 취득하지 아니한 소금 정제(salt tablets)을 함께 사용할 것을 조건으로 내건 일종의 끼워팔기 사안이다.

¹⁰¹ *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co.*, 320 U. S. 661(1944)

¹⁰² 동 사안은 특허권자가 특허를 보유하고 있던 가정용 난방 시스템 (domestic heating system)의 구성 부품 중 하나인 연소 스위치(combustion stoker switch)에 대하여 특허권자가 따로 특허를 보유하고 있지는 않았지만 위 연소 스위치(combustion stoker switch)는 위 가정용 난방 시스템 (domestic heating system) 외에는 다른 용도가 없음에도 불구하고 타사가 위 연소 스위치(combustion stoker switch)를 제조하자 특허권 침해를 이유로 제소한 사안이다.

¹⁰³ *Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co.*, 329 U.S. 637(1947)

남용(abuse in the practice of licensing a patent)에 해당될 수 있다는 취지의 판시를 한 바 있다.¹⁰⁴

(2) 1952년 특허법 개정

특허권 남용을 이유로 특허권 행사를 제한하는 연방 대법원의 태도에 대하여 1952년 개정 특허법 제 271조 (d)항은 아래와 같이 명시하여 특허권 남용의 법리 적용에 일정한 정도의 제약을 가하였다.

특허의 침해 또는 기여침해로부터 보호될 특허권자가 다음의 각 행위를 하였다는 이유만으로 보호가 부정되거나 남용이 인정되거나 특허권의 불법적인 확장으로 인정되지 아니한다: (1) 특허권자의 동의 없이 제3자에 의해 실시될 경우 특허의 기여침해를 구성하는 행위로 인해 수익을 얻는 경우, (2) 특허권자의 동의 없이 제3자에 의해 실시될 경우 특허의 기여침해를 구성할 수 있도록 제3자에게 권리나 권한을 부여하는 경우, (3) 특허권의 침해 또는 기여침해에 대하여 자신의 특허권의 실시를 구하는 행위¹⁰⁵

¹⁰⁴ 동 사안은 특허권자가 특허를 보유하고 있던 투명 포장 기계(Transwrap machine)의 실시를 허락하면서 실시권자가 개발한 개량기술을 특허권자의 선택에 따라 특허권자에게 양도하도록 한 일종의 그랜트백(Grantback) 조항의 위법성이 문제된 사안이다.

¹⁰⁵ 해당 내용의 원문은 다음과 같다.

“(d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his

동 특허법 개정으로 인해 기여침해를 금지하기 위한 청구의 경우 그러한 행위를 통해 수익을 얻거나 제 3 자에게 실시허락을 하더라도 특허권 남용의 대상에서 제외되었는바, 이는 *Mercoid Corp* 판결을 입법적으로 파기한 것으로 평가받고 있다.¹⁰⁶

(3) 이후의 논의

1982년 연방순회 항소법원(Federal Circuit)이 창설되면서 특허사건에 관한 항소심의 전속관할권이 연방순회 항소법원에 부여되었는데, 연방순회 항소법원은 단 1 개의 사건에 대하여서만 특허권 남용을 인정하여 특허권 남용을 극히 제한적으로만 인정하는 태도를 취하였을 뿐만 아니라 기존 연방 대법원의 태도와는 달리 특허권의 남용을 판단함에 있어 반경쟁적 효과(anticompetitive effect)나 합리성의 원칙(rule of reason)과 같은 공정거래법상의 기준을 도입한 것으로 평가받고 있다.¹⁰⁷

일례로 연방순회 항소법원은 *Windsurfing Intern. Inc.* 사건¹⁰⁸에서 “특허권 남용의 원칙은 특허침해 소송에서의 적극적인 항변이다 ... 피고는 특허권자가 반경쟁적 효과(anticompetitive effect)를 가져올 수

consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement”

¹⁰⁶ 조원희, “미국 특허법상 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리: 공정거래법 위반과의 관계를 중심으로”, *저스티스 통권 제104호*, 2008, 제105면

¹⁰⁷ 이문지, “미국의 지적재산권 남용 규제”, *기업법연구 제17집*, 2004. 6., 제285, 286면

¹⁰⁸ 782 F.2d 995 (Fed. Cir, 1986)

있는, 용납할 수 없는 특허실시의 물리적·시간적 범위 확대를 야기하고 있다는 점을 입증해야 한다”¹⁰⁹ 고 판시하여 공정거래법상 기준인 반경쟁적 효과(anticompetitive effect)를 차용하였으며, Virginia Panel Corp. 사건¹¹⁰에서는 “합리성의 원칙(rule of reason)에 따라 관련 사업에 대한 특정 정보, 제약이 부과되기 전후의 상황, 제약의 경과, 특성 및 효과와 같은 다양한 요소를 고려하여 당해 행위가 불합리한 경쟁 제한을 야기시키는지 여부를 결정해야 한다”고 판시하여 역시 공정거래법상 기준인 합리성의 원칙(rule of reason)을 판단 근거로 차용하였다.¹¹¹¹¹²

한편, 1988년에는 특허법이 개정되어 제 271 조 (d)항에 “(4) 특허의 실시나 사용을 거부한 경우, (5) 특허권자가 조건부로 실시 또는 판매되는 특허 또는 특허상품과 관련하여 관련 시장에서 시장지배력을 가지는 경우는 제외하고, 특허권자가 다른 특허의 실시권 취득이나

109 해당 내용의 원문은 다음과 같다.

“The doctrine of patent misuse is an affirmative defense to a suit for patent infringement, ... requires that the alleged infringer show that the patentee has impermissibly broadened the “physical or temporal scope” of the patent grant with anticompetitive effect.”

¹¹⁰ 133 F.3d 860(Fed. Cir. 1997)

¹¹¹ 해당 내용의 원문은 다음과 같다.

“Under the rule of reason, “the finder of fact must decide whether the questioned practice imposes an unreasonable restraint on competition, taking into account a variety of factors, including specific information about the relevant business, its condition before and after the restraint was imposed, and the restraint’s history, nature, and effect.”

¹¹² 조원희, “미국 특허법상 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리: 공정거래법 위반과의 관계를 중심으로”, 저스티스 통권 제104호, 2008, 제109~112면, 동 논문은 위와 같이 특허권의 남용 여부를 판단함에 있어 공정거래법상의 기준을 적용함으로써 특허권의 남용과 공정거래법 위반 사이의 관계가 모호해지는 등의 부작용을 낳은 것으로 보고 있다.

별개 상품의 매수를 조건으로 특허를 실시하거나 특허상품을 판매한 경우”가 특허권의 남용으로 간주되지 않는 경우에 추가되었다.¹¹³

(4) 연방순회 항소법원의 Princo 판결¹¹⁴

1980~90년대 Philips, Sony를 포함한 수 개의 업체들이 새로운 디지털 저장장치인 CD-Rs, CD-RWs를 개발한 뒤 관련 특허권을 구성하고, 기존의 디지털 저장장치인 CD-ROMs과 호환이 가능하도록 기술표준을 설정하였는데, 이는 통상 ‘오렌지 북(Orange Book) 특허권’ 내지 ‘오렌지 북(Orange Book) 표준기술’로 불리고 있다. 그리고 위 기술 개발 과정에서 디스크의 위치정보와 관련된 코드를 만드는 기술이 필요하였는데 Philips는 아날로그 방식의 Raaymakers라는 특허(이하 “Raaymakers 특허”)를, Sony는 디지털 방식의 Lagadec라는 특허(이하 “Lagadec 특허”)를 보유하고 있었고 이 중 Raaymakers 특허가 표준으로 채택되었다.¹¹⁵

그런데 위 특허권에는 Raaymakers 특허와 Lagadec 특허가 모두 포함되어 있고 일괄 실시만 가능하여 제품의 생산과 무관한 Sony의

¹¹³ 해당 내용의 원문은 다음과 같다.

“(4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.”

¹¹⁴ 616 F.3d 1318(Fed. Cir. 2010)

¹¹⁵ 전기역, “Princo v. ITC 사건이 표준 특허권 라이선스에 시사하는 점”, 법조 통권 제54호, 법무부, 2011, 제143, 144면 참조

Lagadec 특허도 실시가 강요되는 결과가 초래되었고, 이러한 일종의 실시강요행위가 특허권의 남용에 해당되는 것은 아닌지 여부가 문제되었는바, 연방순회 항소법원은 특허권의 남용은 원칙적으로 특허의 범위를 초과하는 조건을 부여하여 특허권의 범위를 무단으로 확대한 행위에 한정하여 적용된다는 전제하에 위 사건에서는 Philips의 Raaymakers 특허의 범위를 확대하기 위해 Lagadec 특허의 이용을 제한한 것으로 인정되지는 않으므로 특허권의 남용은 인정되지 않는다는 취지의 판시를 하였다.^{116 117}

아울러 동 판례 역시 기존 연방순회 항소법원의 판결들과 마찬가지로 특허권 남용 여부를 판단함에 있어 반경쟁적 효과(anticompetitive effect)나 합리성의 원칙(rule of reason)을 고려하고 있는바, 본 사안의 경우 거래비용 감소 효과 등을 고려하면 일괄 실시 자체가 경쟁제한적인 것으로 인정되지는 않는 것으로 판단하고 있다.¹¹⁸ 특히, 본 사안의 경우 Raaymakers 특허와 Lagadec 특허가 대체관계에 있는 점은 인정되지만 Lagadec 특허가 현실적으로 Raaymakers 특허와 시장에서 경쟁하고 있는 상태는 아니었고 잠재적 경쟁가능성만이 인정되는 상태였으므로 일괄 실시만으로 경쟁제한성을 인정받기는 어려웠던 것으로 판단된다.¹¹⁹

¹¹⁶ 본 사안의 경우 최초 Philips가 제기한 소송에서 ITC는 동 사안을 일종의 끼워팔기로 보고 특허권 남용의 항변을 인정하였으나 파기환송을 거친 끝에 결국 연방순회 항소법원이 특허권 남용을 부정한 사안이다.

¹¹⁷ 윤성주, "특허풀, 표준화, 그리고 특허권남용: Princo 사건과 관련하여", Law Technology 제9권 제1호, 서울대학교 법학연구소, 2013, 제59, 60면

¹¹⁸ 최승재, "해외 경쟁법 주요 심판결 사례 해설 - 특허 침해와 특허권 남용 항변: Princo Corp. v. ITC 사건", 한국공정경쟁연합회 논집 155, 한국공정경쟁연합회, 2011, 제32, 33면

¹¹⁹ 윤성주, "특허풀, 표준화, 그리고 특허권남용: Princo 사건과 관련하여", Law Technology

(5) 소결

미국 연방대법원은 특허권 남용은 공공정책(public policy) 및 공공의 이익(public interest)에 기초한 것으로 공정거래법상의 제한과는 구별되어야 한다는 입장을 변경하지 않고 있는 상태인 반면, 연방순회 항소법원은 기존 연방 대법원의 태도와는 달리 특허권 남용을 판단함에 있어 반경쟁적 효과(anticompetitive effect)나 합리성의 원칙(rule of reason)과 같은 공정거래법상의 기준을 차용하고 있다.

하지만 연방순회 항소법원이 공정거래법상의 기준을 차용하였다고 하더라도 이는 특허권이라는 독점권을 제한하기 위 공정거래법상의 기준을 원용하는 것이 적절하다고 본 것일 뿐 특허권 남용과 공정거래법 위반을 구분하는 연방대법원의 입장을 배척한 것으로 보기는 어려우며, 이와 관련하여 연방대법원의 기존 입장에 변화가 있다고 볼 근거도 없는 것으로 판단된다.¹²⁰

다. 우리 판례상 특허권의 남용

현재 우리 판례 상으로는 특허권 자체에 무효 사유가 있는 경우 해당 특허권에 기초한 권리행사가 특허권의 남용에 해당되는지 여부에 대한 판단이 주를 이루고 있는 것으로 보인다. 이는 소위 “무효선언에 갈음한 권리남용론”으로 불리고 있는데 특허무효심판의 확정 이전에는

제9권 제1호, 서울대학교 법학연구소, 2013, 제62면

¹²⁰ 조원희, “미국 특허법상 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리: 공정거래법 위반과의 관계를 중심으로”, 저스티스 통권 제104호, 2008, 제115면

무효사유가 있는 특허권이라고 하더라도 공정력이 있어 이를 함부로 배척할 수 없다는 문제점을 해결하기 위한 방편으로 고안된 법리라고 할 수 있다.¹²¹

대표적으로 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결은 아래와 같이 진보성이 부정되어 무효가 될 것이 명백한 경우에는 해당 특허권에 기초한 청구가 권리남용(특허권 남용)에 해당될 수 있다는 취지의 판시를 하고 있다.¹²²¹²³

특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이다.

특히, 위 판결은 권리남용을 인정하게 된 이유로 특허권이 가지는

¹²¹ 박준석, "특허권 등 지적재산권 남용을 긍정한 우리 판례들의 논리분석", 민사판례연구 제34권, 2012. 2., 제1023, 1024면

¹²² 대법원 2012.3.15. 선고 2010다63133 판결, 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결 등도 동일한 취지의 판시를 하고 있다.

¹²³ 아울러 대법원은 동 판례를 통해 "신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 특허권 또는 실용신안권 침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다고 판시한 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정 및 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결"을 동 판결의 취지에 맞추어 변경한다고 선언하고 있다.

공정력으로 인해 무효가 되어야 할 특허권이 계속 그 효력을 유지하는 것은 공공의 이익을 훼손하고 특허법의 입법목적에도 반한다는 취지의 설시를 하고 있는바, 이는 기존 “무효선언에 갈음한 권리남용론”에 기초한 논리를 차용하고 있는 것으로 볼 수 있다.¹²⁴

위와 같이 대법원이 특허권 자체의 무효사유에 기초한 권리남용의 판단을 긍정하고 있기는 하지만 이는 무효사유가 있는 특허권이 가지는 공정력의 문제를 피하고 구체적 타당성을 기하기 위한 방편이라는 점을 고려하면 아직까지 우리 판례가 본격적으로 특허권 남용의 법리를 받아들이고 있다고 단정하기는 어려워 보인다.

다만, 특허권이 아닌 상표권에 관한 판례이지만 아래와 같이 민법상 권리남용의 원칙을 지식재산권 분야에 적용시킨 판례가 있다는 점에 주목할 필요가 있다.¹²⁵

¹²⁴ 해당 판시 내용은 다음과 같다(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결). “특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(대세적)으로 무효로 되는 것은 아니다. ... 진보성이 없어 본래 공중에 개방되어야 하는 기술에 대하여 잘못하여 특허등록이 이루어져 있음에도 별다른 제한 없이 그 기술을 당해 특허권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같은 특허법의 입법목적에도 정면으로 배치된다. ... 진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대하여 형식적으로 특허등록이 되어 있음을 기화로 그 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다.”

¹²⁵ 대법원 2007.1.25. 선고 2005다67223 판결, 참고로 대법원 2008.7.24. 선고 2006다40461, 40478 판결, 대법원 2006.2.24. 자 2004마101 결정 등도 상표권의 행사와 관련하여 동일하게 권리남용에 기초한 판시를 하고 있다. 다만, 2004마101 결정은 권리남용의 인정에 있어 주관적 요건도 판단요소로 삼고 있는 반면 2005다67223 판결과 2006다40461, 40478 판결

상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다.

동 판결은 상표권이 관한 것이지만 이를 같은 지식재산권의 범주에 속하는 특허권에도 유추 적용할 수 있을 것으로 판단되며, 실제 하급심 판결 중에는 사실상 위 판결의 내용을 차용하여 특허권 남용의 판단기준에 대하여 실시하고 있는 판결도 존재한다.¹²⁶ 이 경우

은 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니라는 취지의 판시를 하고 있어 그 타당성 여부에 대하여는 견해의 대립이 있다(박준석, "특허권 등 지적재산권 남용을 긍정한 우리 판례들의 논리분석", 민사판례연구 제34권, 2012. 2., 제1011~1017면).

¹²⁶ 동 하급심 판결의 해당 부분은 다음과 같다. "...특허권은 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 배타적인 권리로서, 특허발명의 실시에 대한 독점적 권리를 부여함으로써 발명을 보호·권장하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하려는 것인데, 특허권도 기본적으로는 사적 재산권의 성질을 가지지만 그 보호범위는 필연적으로는 사회적 제약을 받는다고 할 것인바, 상대방에 대한 특허권의 행사가 특허제도

특허권의 남용에 해당되기 위해서는 특허권의 취득 및 행사 과정에서의 목적, 경위 등 구체적 사정에 비추어, 당해 특허권의 행사가 객관적으로 특허제도의 이념, 목적 등에 위배되어 공정한 경쟁질서, 산업발전을 저해하고 거래상대방 등에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되어 법적 보호가치가 없다는 등의 사정이 인정되어야 할 것이다.

아울러 위 판결의 설시에 비추어 “행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건”¹²⁷ 이 필요한지 여부에 대하여는 견해의 대립이 있을 수 있으나, 앞서 언급한 권리남용에서의 주관적 요건의 필요성에 대한 논의와 마찬가지로 개별적, 구체적 사정에 비추어 원칙적으로 객관적 요건만으로 권리남용을 인정하되, 주관적 요건은 보충적인 판단 요소로 활용하는 것이 타당할 것으로 사료된다.

라. 특허권 남용의 요건 및 효과

의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 거래 질서를 어지럽히고 수요자 또는 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 특허권의 행사는 설령 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록특허에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 특허권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 특허권의 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다(서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결).¹²⁷ 다만, 위 서울중앙지방법원 2011가합39552 판결은 권리남용 해당여부와 특허권 남용 해당 여부를 별도로 검토하고 있는데 이는 당사자들이 권리남용과 특허권 남용을 별도로 주장하였기 때문인 것으로 추측된다.

¹²⁷ 대법원 2007.1.25. 선고 2005다67223 판결

(1) 요건

앞서 검토한 바와 같이 미국 연방대법원은 끼워팔기나 구속조건부거래 등이 문제된 사안에서 공공정책(public policy) 및 공공의 이익(public interest)에 기초하여 특허권의 남용 여부를 판단하고 있는 반면 상표권의 남용에 관한 판례에 비추어 보면 우리 대법원은 특허권 남용 여부를 권리남용 금지의 원칙을 차용하여 판단하고 있으며, 특허제도의 목적이나 기능 외에도 “상대방과의 관계에서의 신의성실”이라는 요소도 고려하고 있어 일응 그 범위가 보다 넓은 것으로 볼 수 있다.

우리 법제 하에서 민법 제2조에 기초한 권리남용 금지의 원칙이 사법 전반에 적용되는 대원칙이어서 그와 별도의 특허권 남용 금지의 원칙이란 것을 상정하기 어려울 뿐만 아니라 대법원 역시 권리남용 금지의 원칙에 기초하여 특허권의 남용에 대하여 판단하고 있으며 권리남용을 판단함에 있어 각 제도의 목적이나 기능을 고려하게 되므로 특허권의 특수성을 충분히 살릴 수 있다는 점을 고려하면 특허권의 남용은 권리남용 금지의 원칙부터 도출함이 타당하다.

이 경우 특허권의 남용 여부는 특허권 취득 및 행사 과정에서의 목적, 경위 등 구체적 사정에 비추어, 당해 특허권의 행사가 객관적으로 특허제도의 이념, 목적 등에 위배되어 공정한 경쟁질서, 산업발전을 저해하는지 여부, 거래상대방 등에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는지 여부 등 제반 사정을 고려하여 법적 보호가치가 있는지 여부를 기준으로 판단해야 할 것이며, 앞서 검토한 바와 같이 주관적 사유는 민법 제2조가 주관적 요건을 따로 언급하고 있지 않으며 동 원칙이 법의 흠결을 보완하기 위한 것이라는 점 등을

고려하면 보충적인 판단 요소로만 활용하고 주관적 사유가 없더라도 특허권의 남용을 인정하는 것이 타당하다.

(2) 효과

민법상 권리남용이 인정되면 해당 권리의 행사는 법적 보호가치가 없어지므로 권리의 행사에 따른 본래의 효력이 발생하지 않는다. 이 경우 해당 권리의 행사 자체가 효력을 발생하지 않는 것에 불과할 뿐 권리 자체가 상실되는 것은 아니지만, 민법 제924조(친권상실의 선고)와 같이 권리남용에 대하여 권리 자체의 소멸을 별도로 규정한 경우에는 권리 자체가 소멸될 수 있다. 아울러 권리의 행사가 남용에 해당되고 그로 인해 상대방에게 손해가 발생한 경우에는 불법행위에 기한 손해배상책임이 성립될 수 있다(민법 제750조).¹²⁸

마찬가지로 특허권의 남용이 인정되더라도 특허권 자체가 소멸되는 것은 아니지만 특허권 행사로 인한 본래의 효력이 발생하지 않으므로 특허침해금지청구소송에서 특허권 남용이 인정된 경우에는 원고의 특허권 침해 주장은 배척되게 된다. 그리고 상대방에게 손해가 발생한 경우에는 불법행위에 기한 손해배상책임이 성립될 수 있다(민법 제750조).¹²⁹

¹²⁸ 지원림, 「민법강의」 제4판, 홍문사, 2006, 제48면

¹²⁹ 영미법상 “클린핸드의 원칙(clean hands doctrine)”의 원칙에 기초하여 특허권 행사의 일반적 정지도 가능한바, 우리 법제하에서도 특허권 남용의 유형에 따라 특허권 행사의 일반적 정지도 가능한 것으로 보는 견해도 존재한다(손경한, “특허권 남용의 법리에 관한 신고찰”, 성균관법학 제21권 제3호, 성균관대학교법학연구소, 2009. 12., 제773면).

4. 특허권을 통한 특허권 남용

가. 특허권을 통한 특허권 남용의 요건

특허권을 통한 특허권의 남용 역시 앞서 검토한 특허권 남용의 요건 및 효과가 동일하게 적용된다고 할 것이다. 다만, 권리남용이나 특허권 남용이 통상 개인간의 법률관계를 규율하는 데에 반해 특허권을 통한 특허권 남용은 기본적으로 특허권이라는 단체와 개인간의 관계를 규율하게 된다는 점에서 통상의 특허권 행사와 달리 남용 여부를 판단함에 있어 고려될 요소나 강조점이 달라질 수 있을 것이다.

즉, 특허권을 통한 특허권 남용 여부를 판단함에 있어서는 앞서 검토한 바와 같이 특허권 취득 및 행사 과정에서의 목적, 경위 등 구체적 사정에 비추어, 당해 특허권의 행사가 객관적으로 특허제도의 이념, 목적 등에 위배되어 공정한 경쟁질서, 산업발전을 저해하는지 여부, 거래상대방 등에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는지 여부 등 일반적인 특허권 남용의 판단 요건에 더하여 특허권 제도의 취지와 목적, 당해 특허권을 결성하게 된 목적과 경위, 당해 특허권의 시장에서의 지위 등에 대한 검토가 추가적으로 이루어져야 할 것이다.

구체적으로 특허권은 공동의 권리행사라는 특성으로 인해 부당하게 권리를 행사할 가능성이 높음에도 불구하고 관련 기술들을 취합하고 공동으로 실시하여 관련 시장을 활성화시키고 거래비용을 감소시키는 등의 장점을 살리기 위해 인정되는 제도로서 통상 단일 특허에 비해 관련 산업이나 제품에 미치는 영향력이 크다는 점 및

이로 인하여 특허권의 경우 특허권 구성원들이 얻는 이익에 비해 상대방이 입을 수 있는 손실은 상당히 큰 경우가 발생할 가능성이 높다는 점 등에 비추어 특허권의 남용이 인정될 가능성도 높다고 볼 수 있다.

이에 이하에서는 특허권의 남용에 관한 이전의 논의를 기초로 특허권의 남용이 인정될 수 있는 경우와 그렇지 않은 경우를 특허권을 통한 특허권의 남용을 판단함에 있어 중점적으로 고려되어야 할 부분을 중심으로 고찰해 보기로 한다.

나. 특허권의 남용이 인정되는 경우

(1) 특허 전부 또는 일부에 대한 실시 거절

대법원은 건물을 철거하더라도 그로 인해 원고가 얻을 수 있는 이익이 제한적인 반면 피고가 입을 손실은 원고가 얻을 이익과 비교할 수 없을 정도로 크다는 점이 인정되는 경우에는 건물철거 청구가 권리남용에 해당된다는 태도를 취하고 있는바¹³⁰, 특허의 전부 또는 일부에 대한 실시거절이 유사한 예가 될 수 있다. 즉, 실시거절로 인해 특허권자가 얻을 수 있는 이익이 제한적임에 반해 실시권자가 특허를 이용하지 못함으로써 인해 입을 수 있는 피해가 대단히 크다는 점이 인정되는 경우에는 특허권의 남용이 인정될 수 있을 것이다.

부연하면 일반적인 특허의 경우에는 특허권자에게 전용실시계약을 체결하거나 특허의 실시를 거절할 자유가 최대한 보장되어야 할

¹³⁰ 대법원 1993. 5. 11. 선고 93다3264 판결

것이지만, 특허권의 경우에는 관련 산업 또는 제품에 미치는 영향력이 큰 경우가 많아 특허권에 포함된 특허를 사용하지 않을 경우 해당 산업에서 도태될 가능성이 높거나 관련 제품의 제조가 사실상 불가능한 경우가 발생할 가능성이 높을 뿐만 아니라 특허권이 경쟁제한성이 있음에도 불구하고 거래비용 감소 등의 측면을 고려하여 예외적으로 인정되는 제도라는 점을 고려하면 특허권의 남용을 인정할 필요성이 크다고 할 것이다.

이 경우 특허권 내 특허에 대한 실시거절이 특허권의 남용에 해당되는지 여부는 당해 특허권이 관련 산업 또는 제품에 미치는 영향력의 정도 및 당해 특허권을 통한 실시 없이 관련 제품의 경쟁력을 유지할 수 있는지 여부, 실시를 거절할 합리적 사유가 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것인바, 특허권에 포함된 특허가 해당 산업이나 제품에서 차지하는 비중이 크거나 특허권에 포함된 특허를 사용하지 않을 경우 해당 산업에서 도태될 가능성이 높거나 관련 제품의 제조가 사실상 불가능한 경우에는 특허권의 남용에 해당될 가능성이 높지만 해당 특허권이 해당 산업이나 제품에서 차지하는 비중이 크지 않고 해당 특허권의 특허를 실시하지 않더라도 별도의 기술이나 방법을 활용하여 경쟁력을 확보할 수 있고 비용의 다과가 문제될 정도의 수준인 경우에는 특허권의 남용에 해당된다고 보기는 어려울 것이다.

아울러 특허 일부의 실시거절의 경우에도 특허의 일부만 실시를 거절할 합리적인 이유가 있거나 실시를 거절한 특허가 전체 특허권에서 차지하는 비중이 높지 않고 해당 특허를 사용하지 않더라도 실시권자의 경쟁력에 크게 영향을 미치지 않는 등의 사정이 있는 경우에는 특허 일부의 실시거절이 특허권의 남용에 해당된다고

보기는 어렵지만, 실시를 거절한 특허가 전체 특허풀이나 해당 실시권자에게 차지하는 중요성이 높아 특허풀에 속한 특허의 일부에 대한 실시거절이라고 하더라도 전부에 대한 실시거절과 다름이 없다는 등의 사정이 있는 경우에는 특허풀에 속한 특허 전부에 대한 실시거절과 동일한 것으로 보아 특허권의 남용 여부를 판단하여야 할 것이다.

(2) 경미한 채무불이행에 따른 실시계약 등의 해제·해지

대법원은 경미한 채무불이행 사유에 기초하여 계약을 해제하는 것은 신의칙에 반하는 것으로 보고 있는바¹³¹, 마찬가지로 경미한 사유에 기초하여 실시계약을 해제·해지하거나 특허풀 가입 계약을 해제·해지하는 경우에는 특허권의 남용에 해당될 수 있을 것이다.

이와 관련하여 채무불이행 사유가 어느 정도로 경미한지 여부가 우선적으로 고려되어야 할 것이지만 당해 특허풀이 관련 산업 또는 제품에 미치는 영향력의 정도나 실시계약 또는 특허풀 가입 계약을 해제·해지하는 경우 실시권자 또는 특허풀 구성원이 관련 산업에서 경쟁력을 유지할 수 있는지 여부 등도 고려되어야 할 것이다.

따라서 특허풀에 포함된 특허가 해당 산업이나 제품에서 차지하는 비중이 크거나 특허풀에 포함된 특허를 사용하지 않을 경우 해당 산업에서 도태될 가능성이 높거나 관련 제품의 제조가 사실상 불가능한 경우에는 실시계약 또는 특허풀 가입 계약을 해제·해지하는 것이 특허권의 남용에 해당될 가능성이 높지만 그러한 사정이

¹³¹ 대법원 1971. 3. 31. 선고 71다352 판결

인정되지 않고 계약의 해제·해지로 인한 실시권자나 특허풀 구성원의 손실과 비교하여 채무불이행으로 인한 특허풀의 손해가 미미하다고 보기는 어려운 사정이 인정되는 경우에는 특허권의 남용을 인정하기는 어려울 것이다.

(3) 특허권의 불행사

구 특허법 제45조의2(법률 제1293호, 1963. 3. 5. 일부 개정) 제2항 제1호는 “국내에서 실시가능한 특허발명이 그 특허 허여 후 3년이상 정당한 이유없이 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니한 때”를 특허권의 남용의 유형 중 하나로 보아 규제하였으며, 위 유형은 통상실시권 설정의 재정에 관한 현행 특허법 제107조 제1항 제1호에도 반영되어 있다.

한편, 대법원은 “본래 권리행사의 기회가 있음에도 불구하고 권리자가 장기간에 걸쳐 그 권리를 행사하지 아니하였기 때문에 의무자인 상대방은 이미 그의 권리를 행사하지 아니할 것으로 믿을 만한 정당한 사유가 있게 되거나 행사하지 아니할 것으로 추인케 할 경우에 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것이 신의성실의 원칙에 반하는 결과가 될 때 그 권리행사를 허용하지 않는” 것으로 판시한 바 있다.¹³²¹³³

¹³² 대법원 1994. 6. 28. 선고 93다26212 판결

¹³³ 또한, 대법원은 “채무자가 소멸시효 완성 후 시효를 원용하지 아니할 것 같은 태도를 보여 권리자로 하여금 이를 신뢰하게 하였고, 이후 권리행사를 기대할 수 있는 상당한 기간 내에 권리행사가 있었다면 소멸시효 완성을 주장하는 것은 신의성실 원칙에 반하는 권리남용으로 허용될 수 없다”고 판시한 바 있다(대법원 2013. 8. 22. 선고 2013다200568 판결).

위와 같은 내용들을 종합하여 보면 특허권을 취득한 후 별도로 이를 직접 이용하거나 실시하지 아니하였을 뿐만 아니라 제3자의 특허사용을 방치한 자가 뒤늦게 태도를 바꾸어 특허권을 행사하는 경우에는 특허권의 남용에 해당될 수 있으며, 특히 소위 특허괴물(Patent Troll)¹³⁴ 과 같이 소제기를 통해 손해배상 청구를 할 목적으로 이용되지 아니하는 특허를 매집하여 소제기 등의 방식으로 특허권을 행사하는 경우에도 특허권의 남용에 해당될 가능성이 높다고 할 것이다.

아울러 특허풀의 경우에는 단일 특허에 비해 해당 산업이나 제품에서 차지하는 비중이 크거나 특허풀에 포함된 특허를 사용하지 않을 경우 해당 산업에서 도태될 가능성이 높으므로 태도 변경에 대한 비난가능성이 개별 특허권의 사후행사에 비해 크다고 할 것이므로 이러한 권리행사가 특허권의 남용에 해당될 가능성이 보다 커진다고 볼 수 있다.

(4) 무효사유가 있는 특허의 실시

앞서 검토한 바와 같이 판례는 무효사유가 있는 특허에 기초한 특허권의 행사를 특허권의 남용으로 판단하고 있는바, 특허풀에 속한 특허를 실시함에 있어 무효사유가 있는 특허를 일괄하여 실시하는

¹³⁴ 특허괴물(Patent troll)이라 함은 "개인이나 기업에서 보유하고 있는 특허를 매입한 뒤, 자신들이 보유하고 있는 '특허'를 침해했다고 판단되는 기업에 소송을 제기해 이익을 얻는 회사"를 의미한다(매일경제 용어사전).

<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=20418&cid=43659&categoryId=43659>(2014. 10. 10. 최종 접속)

경우에는 민법 제137조를 유추하여 무효사유가 있는 특허의 실시에 한하여 특허권의 남용을 인정하되 나머지 특허들의 실시는 유효한 것으로 보고, 만약 무효사유가 있는 특허에 대한 실시를 하지 않는 경우 나머지 특허들도 실시하지 않았을 것이라는 등의 사정이 인정되는 경우에는 전체 특허의 실시계약을 무효로 보는 것이 타당하다.¹³⁵

다. 특허권의 남용에 해당되지 않는 경우

(1) 로열티 배분에 있어서의 차별

특허풀 내에서의 로열티 배분은 각 특허권자가 보유한 특허의 가치에 대한 평가를 통해 각 특허권자별로 분배받을 로열티의 비중을 정하고 그 비중에 따라 이루어지는 것이 타당하다. 그런데 만약 특정 특허권자가 특허풀에 소속된 다른 특허권자들에 비해 부당하게 적은 로열티를 분배받는 경우 이를 특허권의 남용으로 볼 수 있을지 여부가 문제될 수 있다.

그러나 특허풀 내부자간의 문제를 특허권의 남용으로 다루는 이유는 특허의 실시 자체에 제한이 가해지고 이로 인해 경쟁 자체가 불가능해지는 것은 특허법 또는 특허풀 제도의 목적 및 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서를 저해하고 신의성실의 원칙에 위배되므로 이를 방지하고자 함에 있다고 할 것인바, 단순히 로열티의 배분에 차별이 가해지는 경우에는 그러한 로열티의 배분이 신의칙에 반하는

¹³⁵ 민법 제137조는 “법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다. 그러나 그 무효부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때에는 나머지 부분은 무효가 되지 아니한다”고 규정하고 있다.

것으로 볼 수 있을 정도로 부당한 것으로 인정될 수 있는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 공정거래법 위반 여부와는 별개로 특허권의 남용 여부는 따로 문제되지 않는 것으로 보는 것이 합리적이다.

(2) 제품의 가격, 수량, 지역, 상대방 등에 대한 제한

특허권에 대한 가입을 조건으로 특허권에 포함된 특허를 이용하는 제품의 가격, 수량, 지역 및 상대방 등에 대한 조건을 부과하는 경우 이를 특허권의 남용으로 보아 규제할 것인지 여부가 문제되지만, 앞서 검토한 바와 같이 특허권의 남용이란 특허법 또는 특허권 제도의 목적 및 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서를 저해하고 사회 통념상 용인될 수 없는 정도로 부당한 결과가 발생하는 것을 방지하고자 함에 있다고 할 것이므로 단순히 제품이 가격, 수량 등에 제한을 부과하는 경우는 공정거래법 위반 여부가 문제될 수는 있지만 그로 인해 경쟁 자체가 불가능해지거나 신의칙에 반하는 것으로 볼 수 있는 특별한 사정이 인정되는 경우가 아닌 한 공정거래법 위반이 인정되는 외에 특허권의 남용이 따로 인정되지 않는 것으로 보는 것이 타당하다.

(3) 차별적 취급

특허의 실시를 허락하되 다른 실시권자와는 로열티나 기타 조건의 측면에서 차별을 두는 경우 그러한 해당 특허권이 당해 산업이나 제품에 미치는 영향력의 정도, 차별을 정당화할 수 있는 차이가 있는지 여부, 차별의 정도 및 차별이 해당 실시권자의 경쟁력에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 특허권의 남용 여부를 판단하여야 할 것인바, 차별을 합리적 이유가 없음에도 불구하고 오직

상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 목적에서 차별을 하는 것이며 차별로 인해 제품 경쟁력 등에 심대한 타격이 불가피하다는 등의 예외적인 사정이 있는 경우에는 특허권의 남용이 문제될 수 있으나 단지 특허권 자체의 전략적 판단에 따라 차별적 취급을 하는 정도에 불과하며 그로 인한 피해가 수인한도를 넘는다고 보기 어려운 경우에는 공정거래법 위반이 문제될 수는 있으나 특허권의 남용에 해당되는 것으로 보기는 어려울 것이다.

5. 관련 문제

가. 침해금지청구권의 행사

(1) 문제의 소재

특허법 제126조는 “특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다”고 명시하고 있으므로 특허권에 속한 특허가 침해를 당한 경우에도 침해금지청구권을 행사할 수 있다는 점에 대하여는 이론의 여지가 없다.

다만, 특허법 제126조는 침해금지청구권의 행사 요건에 대하여는 구체적으로 언급하고 있지 아니하므로 금지명령의 효과가 수범자에게 미치는 영향의 중대성 등을 고려하여 특허권의 침해가 인정되더라도 침해금지로 인해 침해자가 입게 되는 손해가 과다하고 특허권자가 침해금지로 인해 얻을 수 있는 이익이 한정되어 있는 경우 손해배상

등의 인정 외에 침해금지청구권의 행사는 특허권의 남용으로 보는 것이 타당한 것이 아닌지 여부가 문제될 수 있다.

(2) 미국 연방대법원 판결(MercExchange 판결)¹³⁶

동 판결은 MercExchange사가 eBay사의 판매 시스템이 자신들의 특허를 침해한다고 주장하며 eBay사를 상대로 침해금지청구소송을 제기한 사안으로¹³⁷, 연방대법원은 동 사안에서 특허권이 침해되었다고 바로 영구적 금지명령이 내려져야 하는 것은 아니며, 영구적 금지명령이 내려지기 위해서는 아래의 각 사정들이 인정되어야 한다는 취지의 판시를 한 바 있다.¹³⁸

원고들이 (1) 회복할 수 없는 손해를 입었고, (2) 금전 배상과 같은 법적 구제수단만으로는 손해에 대한 적절한 보상이 이루어지기 어렵고, (3) 원고와 피고 사이의 고통의 형평을 고려할 때 형평법상 구제수단이 필요하고, (4) 영구적 금지명령으로 인해 공공의 이익이 저해되지 않는다는 점을 입증해야 한다.

¹³⁶ eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388(2006)

¹³⁷ 도기영, "특허권 남용에 대한 법적·제도적 대응방안 고찰", 학위논문(석사), 고려대학교, 2010, 제74, 75면

¹³⁸ 해당 내용의 원문은 다음과 같다.

"A plaintiff must demonstrate: (1) that it has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law, such as monetary damages, are inadequate to compensate for that injury; (3) that, considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction."

금지명령은 형평법에 기초한 보충적인 구제수단이며, 미국 특허법 제283조 역시 “특허사건에 관할권을 가지는 법원은 특허에 의해 보호되는 권리의 침해를 방지하기 위해 형평의 원칙에 따라 합리적인 범위 내에서 금지명령을 발할 수 있다”¹³⁹ 고 규정하여 금지명령이 보충적인 구제수단이라는 점을 재확인하고 있는바, 연방대법원 역시 이러한 이념에 기초하여 위와 같은 판결을 한 것으로 볼 수 있다.¹⁴⁰

(3) 대법원 2014. 5. 29. 선고 2011다31225 판결

대법원 2014. 5. 29. 선고 2011다31225 판결은 종합유선방송사업자들의 광고영상송출기기를 통해 자막방송을 한 것이 TV를 통한 광고서비스 영업을 침해한 것인지가 문제된 사안에서 침해금지의 청구가 가능한지와 관련하여 아래와 같이 실시하고 있다.

경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당하느바, 위와 같은 무단이용 상태가 계속되어 금전배상을 명하는 것만으로는 피해자 구제의 실효성을

¹³⁹ 해당 내용의 원문은 다음과 같다.

“The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.”

¹⁴⁰ 권영준, “특허법 남용의 법리와 그 관련 문제”, 한국산업재산권법학회 논집 통권 제36호, 2011. 12., 제207, 208면

기대하기 어렵고 무단이용의 금지로 인하여 보호되는 피해자의 이익과 그로 인한 가해자의 불이익을 비교·교량할 때 피해자의 이익이 더 큰 경우에는 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

민법상 불법행위에 대한 구제수단으로 손해배상청구권만을 명시하고 있음에도 불구하고 동 판결은 명문에 규정이 없는 경우에도 권리구제를 위해 금지청구권을 인정한 경우로 해석된다.¹⁴¹ 아울러 동 판결은 침해금지청구권의 행사는 금전배상으로도 충분한 권리구제가 이루어지기 어려운 경우에 보충적으로 행해져야 한다는 취지로 이해되는바, 이는 앞서 검토한 MercExchange 판결과 유사한 내용으로 볼 수 있다.

(4) 표준특허에 근거한 침해금지청구의 문제

FRAND 선언이 이루어진 표준특허와 관련하여 삼성전자와 애플 사이에 이루어진 특허소송에서 법원은 아래와 같이 판시하여 애플의 특허권 남용 주장을 배척하고 삼성전자의 침해금지청구를 인용한 바 있다.¹⁴²

원고가 이 사건 표준특허에 관한 FRAND 선언 후 애플과의 성실한 실시료 협상을 소홀히 하면서 피고를 상대로

¹⁴¹ 권영준, "특허법 남용의 법리와 그 관련 문제", 한국산업재산권법학회 논집 통권 제36호, 2011. 12., 209면, 위 논문은 대법원 2010. 8. 25.자 2008마1541 결정에 대하여 분석하고 있으나, 위 대법원 2014. 5. 29. 선고 2011다31225 판결은 대법원 2010. 8. 25.자 2008마1541 결정을 그대로 차용하고 있으므로 동일한 논의가 가능할 것으로 보인다.

¹⁴² 서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결

이 사건 소를 제기하고 유지하는 것이 표준특허제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 거래 질서를 어지럽히고, 상대방 등에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배 내지 사회질서에 반하는 정도에 이른 것이라고 단정할 수는 없으므로, 특허권 남용 주장도 이유 없다.

동 판례는 침해금지청구를 보충적으로 인정하려는 대법원 2014. 5. 29. 선고 2011다31225 판결 등과는 달리 보충성에 대한 특별한 설시를 하고 있지는 않아 침해금지청구와 손해배상은 각각이 별개의 요건하에 인정될 수 있는 성질의 것으로 보는 듯한 태도를 취하고 있다.

하지만 표준특허는 본질적으로 시장에서 널리 채택되어 이용될 것을 예정하고 있으므로 표준특허권자의 침해금지청구권 행사는 이러한 표준특허의 본질에 부합하지 않을 뿐만 아니라 표준특허 실시허락의 조건에 대한 이견은 침해금지청구가 아닌 별도의 손해배상의 소 등을 통해 해결할 수 있으며, 특히 침해금지청구는 대체 기술이 없는 상황에서 시장 자체의 진입을 봉쇄한다는 점에서 상대방에게 막대한 불이익을 가져오는 측면이 있으므로 손해배상의 청구만으로 목적을 달성할 수 없는 경우에 한해 제한적으로 활용하는 것이 타당하다고 할 것이다.¹⁴³

(5) 소결

대법원 2014. 5. 29. 선고 2011다31225 판결과 MercExchange 판결은

¹⁴³ 송재섭, “표준특허에 근거한 권리행사의 한계: 침해금지청구권과 손해배상청구권을 중심으로”, 저스티스 통권 제140호, 한국법학원, 2014, 제227, 228면

모두 침해금지청구권의 보충성에 대한 판결이란 점에서 공통점이 있지만, MercExchange 판결은 침해금지청구권의 행사를 제한하고자 하는 판결인 반면 대법원 2014. 5. 29. 선고 2011다31225 판결은 피해구제를 위해 명문의 규정이 없는 경우에도 침해금지청구권을 인정한 사안으로 구제의 폭을 확대한 경우이므로 위 판례가 침해금지청구권은 보충적으로 행사되어야 한다는 취지로 이해된다고 하더라도 MercExchange 판결과 같이 침해금지청구권을 제한적으로 인정하여야 한다는 법리를 직접적으로 도출하기는 어려워 보인다.¹⁴⁴

한편, 앞서 검토한 바와 같이 표준특허의 경우 시장에서 널리 채택되어 이용될 것을 목적으로 하는 특성과 침해금지청구로 인한 피해의 심각성 등에 비추어 침해금지청구는 제한적으로 이루어지는 것이 타당한데, 특허풀의 경우에도 그 카르텔적 특성 등에 비추어 유사한 논의가 가능하다는 점에서 침해금지청구권의 제한이 강하게 요구된다고 할 것이다. 이러한 점에서 민법 제2조에 기초한 특허권 남용의 법리는 특허풀에 의한 침해금지청구권의 제한적 적용에 대한 유용한 근거가 될 수 있을 것이다.

따라서 해당 특허풀이 당해 산업이나 제품에 미치는 영향력의 정도, 침해금지청구로 인한 피해의 정도, 침해금지청구로 인한 특허풀의 이익 정도, 대체특허의 활용 가능성, 침해자의 실시협상 노력 정도 등을 종합적으로 고려하여 당해 특허풀이 산업이나 제품에 미치는 영향력이 크고 금지명령으로 인해 침해자가 입게 될 피해가 심각한 반면 특허풀 및 특허풀 구성원들이 얻는 이익의 정도가 미약한

¹⁴⁴ 권영준, "특허법 남용의 법리와 그 관련 문제", 한국산업재산권법학회 논집 통권 제36호, 2011. 12., 211면

경우에는 특허권의 남용이 인정되지만, 특허풀이 산업이나 시장에 미치는 영향력이 크다고 보기 어렵다거나 대체특허의 활용 가능성이 열려있고 침해자가 특허풀과 실시를 위한 협상 노력을 하지 않았다는 등의 사정이 인정되는 경우에는 특허권의 남용을 인정하기는 어려울 것이다.

나. 침해금지가처분의 행사

특허권침해금지가처분은 특허법 제126조에서 정한 특허권의 침해금지청구권을 피보전권리로 하여 채무자의 침해의 금지를 구하는 가처분으로 민사집행법 제300조 제2항¹⁴⁵에 따른 임시의 지위를 정하는 가처분에 해당되며, 본안판결과 동일한 정도의 부작위 의무를 부담시키므로 만족적 가처분으로 볼 수 있다.¹⁴⁶

그리고 특허권의 침해금지가처분은 만족적 가처분이라는 특성상 보전의 필요성 유무에 대한 보다 엄격한 판단이 필요한바, 이와 관련하여 대법원은 “가처분채무자에 대하여 본안판결에서 명하는 것과 같은 내용의 특허권침해금지라는 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는 그에 대한 보전의 필요성 유무를 판단함에 있어서 위에서 본 바와 같은 제반 사정을 참작하여 보다

¹⁴⁵ 민사집행법 제300조 제2항은 “가처분은 다툼이 있는 권리관계에 대하여 임시의 지위를 정하기 위하여도 할 수 있다. 이 경우 가처분은 특히 계속하는 권리관계에 끼칠 현저한 손해를 피하거나 급박한 위험을 막기 위하여, 또는 그 밖의 필요한 이유가 있을 경우에 하여야 한다”고 규정하고 있다.

¹⁴⁶ 권영준, “특허법 남용의 법리와 그 관련 문제”, 한국산업재산권법학회 논집 통권 제36호, 2011. 12., 213, 214면

더욱 신중하게 결정하여야 할 것”이라고 판시한 바 있다.¹⁴⁷

이와 같이 특허침해금지가처분의 경우 특허침해금지청구와 사실상 동일한 효력을 가져오고 그에 따라 통상의 가치분에 비해 엄격한 요건하에 인정되는 점을 고려하면 특허침해금지청구와 마찬가지로 특허권 남용의 법리를 활용하여 제한적으로 운용할 필요성이 크다고 할 것이다.

특히, 특허풀의 경우 그 카르텔적 특성으로 인해 더더욱 제한의 필요성은 크다고 할 것인바, 해당 특허풀이 당해 산업이나 시장에 미치는 정도, 침해금지가처분으로 인해 침해자가 입는 피해의 정도 및 특허풀의 이익 정도, 대체특허의 활용 가능성 등을 종합적으로 고려하여 특허권의 남용에 해당되지 않는 경우에 한하여 제한적으로 가치분을 허용하는 것이 타당하다.

¹⁴⁷ 대법원 2007. 6. 4. 선고 2006마907 결정

V. 특허권에 대한 공정거래법상 제한

1. 개괄

특허권에 대한 공정거래법상 제한과 관련하여 미국 법무부와 연방거래위원회는 1995년 4월 ‘지식재산권의 라이선스에 관한 반독점지침(Antitrust guidelines for the licensing of intellectual property)’¹⁴⁸을 제정하였고, 2007년 4월 보고서인 ‘반독점법의 집행과 지식재산권(Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights)’¹⁴⁹를 공표하여 위 ‘지식재산권의 라이선스에 관한 반독점지침’을 구체화하고 있다.

아울러 EU는 2004년 ‘기술이전계약에 관한 지침(Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements)’을 제정하였으나 2014년 동 지침을 ‘기술이전계약에 관한 지침(Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European

¹⁴⁸ U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, "Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property", 1995, 이하에서는 '지식재산권의 라이선스에 관한 반독점 지침'으로 표기하기로 한다.

<http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>(2014. 10. 3. 최종 접속)

¹⁴⁹ U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, "Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition", 2007, 이하에서는 '반독점법의 집행과 지식재산권'으로 표기하기로 한다.

<http://www.justice.gov/atr/public/hearings/ip/222655.htm>(2014. 10. 3. 최종 접속)

Union to technology transfer agreements)’¹⁵⁰으로 개정하여 내용을 대폭 수정·보완한 바 있으며, 일본은 2005년 ‘표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침(Guidelines on Standardization and Patent Pool Arrangements)’¹⁵¹을 제정하여 특허풀에 관한 구체적인 규제기준을 마련하고 있다.

한편 국내에서도 2010. 3. 31. ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’이 개정되어 특허풀의 규제기준에 관한 내용이 반영되어 있는바, 이하에서는 특허풀에 대한 미국, EU, 일본의 규제기준에 대하여 분석한 뒤 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’에 명시된 특허풀 규제기준의 합리적 해석 및 보완방향에 대해 고찰해보기로 한다.

2. 미국의 특허풀 규제

가. 개요

미국의 대법원 및 관계당국은 1890년 셔먼법(Sherman Act) 제정

¹⁵⁰European Commission, “Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements”, Official Journal of the European Union, 2014, 이하에서는 ‘기술이전계약에 관한 지침’으로 표기하기로 한다.

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.089.01.0003.01.ENG\(2014.10.1. 최종 접속\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.089.01.0003.01.ENG(2014.10.1. 최종 접속))

¹⁵¹Japan Fair Trade Commission(JFTC), “Guidelines on Standardization and Patent Pool Arrangements”, 2005, 이하에서는 ‘표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침’으로 표기하기로 한다.

[http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines.files/Patent_Pool.pdf\(2014.9.30. 최종 접속\)](http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines.files/Patent_Pool.pdf(2014.9.30. 최종 접속))

초기에는 지식재산권은 반독점법의 규제 대상에서 제외된다는 태도를 취하고 있었으나 1912년 Standard Sanitary Manufacturing 사건¹⁵²에서 가격고정 등의 셔먼법 위반 행위를 이유로 동 사안의 특허풀을 해체시킨 이후 특허풀에 대한 규제가 본격화되었다.¹⁵³ 그리고 1970년대에 이르러서는 미국 법무부가 실시권자에게 비특허 원료의 구입을 강요하는 행위, 실시계약 체결 후 실시권자가 취득한 특허를 실시허락자에게 실시하도록 강요하는 행위 등 그 자체로 명백히 위법한 것으로 간주되는 9가지 유형(소위 “Nine No-No’s” 원칙)¹⁵⁴을 채택하였고 이는 특허풀의 쇠퇴를 가져왔으나, 이후 연방대법원은 지식재산권과 반독점법의 조화를 중시하는 ‘합리의 원칙(Rule of Reason)’이 원칙적으로 채택하여 그 제한을 완화해 오고 있다.¹⁵⁵

미국 법무부와 연방거래위원회가 1995년 4월 제정한 ‘지식재산권의 라이선스에 관한 반독점지침(Antitrust guidelines for the licensing of intellectual property)’과 2007년 4월 공포한 ‘반독점법의 집행과 지식재산권(Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights)’ 역시 ‘합리의 원칙(Rule of Reason)’에 따라 특허풀의 반독점법 위반 여부에 대하여 판단해야 한다는 태도를 취하고 있는바, 이하에서 상술하기로 한다.

¹⁵² Standard Sanitary Mfg. Co. v. U.S., 226 U.S. 20(1912)

¹⁵³ 권영관, “특허풀에 대한 미국과 EU의 반독점 규제정책 연구”, 규제연구 제15권 제2호, 한국경제연구원, 2006. 12., 제188면

¹⁵⁴ Bruce B. Wilson, Deputy Assistant Attorney Genral, Remarks before the Fourth New England Antitrust Conference, Patent and Know-How License Agreements: Field of Use, Territorial, Price and Quantity Restrictions (Nov. 6, 1970), www.rtlaw.com/licensing/pdf/13.pdf(2014. 10. 3. 최종 접속)

¹⁵⁵ 권영관, “특허풀에 대한 미국과 EU의 반독점 규제정책 연구”, 규제연구 제15권 제2호, 한국경제연구원, 2006. 12., 제189면

나. ‘지식재산권의 라이선스에 관한 반독점지침’의 주요 내용

동 지침은 반독점 규제에 대한 일반원칙으로 “a. 반독점 규제의 목적 하에 지식재산권 역시 다른 재산권과 본질적으로 동일한 것으로 취급되며, b. 지식재산권이 그 자체로 시장지배력으로 간주되는 것은 아니며, c. 지식재산권의 라이선스는 보완적 생산요소의 결합을 가능케 하므로 일반적으로 경쟁촉진적이다”라는 점을 명시하고 있으며¹⁵⁶, 특허권자와 실시권자의 시장점유율 합계가 20%를 넘지 않는 경우에는 공정거래법 위반이 문제되지 않는 안전지대(safety zone)을 별도로 설정하고 있다.¹⁵⁷ 그리고 특허권에 대한 구체적인 지침은 5.5.조에서 별도로 규정하고 있다.

우선 동 지침에 따르면 특허권은 보완기술의 통합, 거래비용의 감소 및 기술확산 등과 같은 경쟁촉진적 요소를 가지고 있는 반면, 가격이나 생산량 제한 등과 같은 경쟁제한적 요소도 함께 가지고 있으므로 양자에 대한 비교형량이 필요하다. 다만, 동 지침은 가격고정(price fixing)이나 시장분할(market division)과 같은 행위들을 당연위법(per se illegal)한 것으로 보고 있다.¹⁵⁸

¹⁵⁶ 해당 내용의 원문은 다음과 같다(‘지식재산권의 라이선스에 관한 반독점지침’ 2.0).

- a. for the purpose of antitrust analysis, the Agencies regard intellectual property as being essentially comparable to any other form of property;
- b. the Agencies do not presume that intellectual property creates market power in the antitrust context; and
- c. the Agencies recognize that intellectual property licensing allows firms to combine complementary factors of production and is generally procompetitive.

¹⁵⁷ ‘지식재산권의 라이선스에 관한 반독점지침’ 4.3

¹⁵⁸ ‘지식재산권의 라이선스에 관한 반독점지침’ 5.5

아울러 동 지침은 특허풀의 폐쇄성 자체가 경쟁제한성을 의미하는 것은 아니지만, 특허풀에서 제외된 회사가 관련 시장에서 효과적으로 경쟁할 수 없거나 특허풀의 구성원들이 관련 시장에서 시장지배력을 가지고 있다는 등의 사정이 인정되면 특허풀의 폐쇄성이 경쟁제한성을 의미하는 것으로 판단될 수 있으며, 특허풀 계약이 참여자들의 연구개발 활동을 저해시키는 경우에도 경쟁제한적 효과가 인정될 수 있는 것으로 보고 있다.¹⁵⁹

다만, 동 지침은 특허풀의 구성 및 운영과 관련된 사항 외에 특허풀에 포함된 특허의 실시와 관련하여 실시권자와의 계약관계에서 부과되는 각종 조건들에 대하여는 따로 가이드라인을 제시하고 있지는 않으나, 동 지침에 포함된 일반 라이선싱 계약에 관한 관련 규정들이 특허풀에 적용될 수는 있을 것이다.¹⁶⁰

다. ‘반독점법의 집행과 지식재산권’의 주요 내용

동 보고서 역시 ‘지식재산권의 라이선스에 관한 반독점지침’과 마찬가지로 특허풀은 비용감소, 침해소송 제거 등의 효율성을 갖는 반면 특허풀에 대체특허가 포함된 경우, 전용실시계약이나 역실시허락계약을 체결하는 경우 등의 유형들에서 경쟁제한성이 문제될 수 있다고 판단하고 있으며, 경쟁제한성이 문제될 수 있는 각각의 유형에 대하여 분석하고 있다.¹⁶¹

¹⁵⁹ ‘지식재산권의 라이선스에 관한 반독점지침’ 5.5

¹⁶⁰ 권영관, “특허풀에 대한 미국과 EU의 반독점 규제정책 연구”, 규제연구 제15권 제2호, 한국경제연구원, 2006. 12., 제193, 194면

¹⁶¹ ‘반독점법의 집행과 지식재산권’ chapter 3.Ⅲ.A, B, D

(1) 특허풀 내부의 대체특허

동 보고서는 보완특허의 경우 로열티 비용을 낮춤으로써 경쟁촉진적 효과를 가져오는 반면 대체특허의 경우 로열티 비용을 높이는 경쟁제한적 효과를 가져오는 것으로 보고 있다. 그리고 무효이거나 집행 불가능한 특허의 경우 특허풀 내의 다른 특허들과 보완관계에 있다고 볼 수 없으며, 이와 관련하여 미국 법무부가 승인한 일부 특허풀의 경우 법원에 의해 무효이거나 집행불가능한 것으로 판결된 특허들을 특허풀에서 제거하는 절차를 두고 있다. 아울러 동 보고서는 해당 특허가 필수특허인지 여부도 고려 요소로 보고 있는 것으로 보인다.¹⁶²

(2) 전용실시계약 및 통상실시계약

동 보고서는 통상실시계약(Non-Exclusive Licensing)의 경우 특허풀을 통하지 않은 독립적인 특허의 실시를 허락하는 것이므로 경쟁친화적인 것으로 보고 있는 반면 전용실시계약(Exclusive Licensing)의 경우 원칙적으로는 경쟁제한적이므로 바람직하지 것으로 보고 있으나, 특허풀의 성격에 따라 전용실시계약이 잠재적으로는 경쟁촉진적 성격을 가지는 경우도 존재할 수 있으므로 구체적인 경쟁제한성 여부는 개별 사안별로 판단되어야 하는 것으로 보고 있다.¹⁶³

¹⁶² '반독점법의 집행과 지식재산권' chapter 3.Ⅲ.D.1

¹⁶³ '반독점법의 집행과 지식재산권' chapter 3.Ⅲ.D.2

(3) 역실시허락계약(Grantbacks)

동 보고서는 역실시허락계약¹⁶⁴은 혁신을 이룬 실시권자들의 수익을 감소시켜 혁신을 저해하게 되므로 경쟁제한적 성격을 가지는 반면 특허풀 내에서는 개량특허의 실시로 인해 경쟁이 촉진되는 성격도 함께 가지는 것으로 보고 있다. 그리고 역실시계약의 범위를 특허풀 내의 기존 특허들의 개선 및 필수특허의 개선에 한정하고, 역실시허락계약을 비독점적으로 운영하여 제3자에 대하여도 개량특허를 실시할 수 있도록 한다면 역실시허락계약의 경쟁제한적 성격은 특별히 문제되지 않는 것으로 보고 있다.¹⁶⁵

(4) 정보에 대한 접근

동 보고서는 민감한 성격의 독점정보가 유용될 경우 특허풀 내부자들간의 담합을 촉진할 수 있을 뿐만 아니라 독점정보의 유용에 대한 우려로 인해 투자감소로 이어질 수 있는 등 경쟁제한적 성격을 가지는 것으로 보고 민감한 성격의 독점정보에 대한 접근을 제한하는 계약 및 메커니즘이 필요한 것으로 보고 있다.¹⁶⁶

(5) 로열티

¹⁶⁴ '지식재산권의 라이선스에 관한 반독점지침'은 역실시허락계약(Grantbacks)을 "실시허락된 기술의 개선 사항을 이용할 권리를 실시허락자의 지식재산권으로 확대하는 내용의 계약"으로 정의하고 있다(U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, "Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property", 1995, 5.6).

¹⁶⁵ '반독점법의 집행과 지식재산권' chapter 3.Ⅲ.D.3

¹⁶⁶ '반독점법의 집행과 지식재산권' chapter 3.Ⅲ.D.4

동 보고서에 따르면 미국 규제기관들은 로열티의 합리성 여부에 대하여 따로 평가를 하지는 않으며, 오히려 특허풀의 구성 및 전체 계약조건하에서 특허풀의 참여자들이 관련 시장에서 가격 인상이나 생산량 제한과 같은 행위를 할 수 있는지 여부 등을 중점적으로 평가하고 있다. 그리고 동 보고서는 특허풀에 속한 특허에 대한 실시권자들 간의 로열티 차별에 대하여 미국 규제기관들은 그 자체로 경쟁제한성이 추정하고 있지는 않으며, 사안을 개별적, 구체적으로 검토하여 판단하고 있다고 보고 있다.¹⁶⁷

(6) 부분적 라이선싱의 요청

동 보고서는 특허권자들이 보유 특허를 개별적으로 실시할 수 있고 특허풀 자체가 경쟁촉진적으로 구성되어 있는 한 특허풀의 일부에 대한 라이선싱을 거부한다고 하더라도 경쟁제한성이 인정되는 것은 아니며, 이러한 부분적 라이선싱은 일괄 거래를 통한 거래비용 감소라는 특허풀의 장점을 훼손시킬 수 있는 것으로 보고 있다.¹⁶⁸

라. 특허풀의 적법성에 대한 관련 기관들의 판단

(1) 미국 법무부의 사업평가서(Business Review Letters)

미국 법무부는 1990년대 후반 MPEG-2 특허풀, 3명의 멤버로 구성된 3C DVD 특허풀, 6명의 멤버로 구성된 6C DVD 특허풀에 대하여 공정거래법상 조치를 취할 의사가 없다는 사업평가서(Business

¹⁶⁷ '반독점법의 집행과 지식재산권' chapter 3.Ⅲ.D.5

¹⁶⁸ '반독점법의 집행과 지식재산권' chapter 3.Ⅲ.D.6

Review Letter)를 교부한 바 있으며, 2000년대 초반에는 3G 특허플랫폼에 대하여 동일한 취지의 사업평가서를 교부한 바 있다.¹⁶⁹

위 각 특허폴의 구조 등에 대하여 간략히 소개하자면, MPEG-2는 디지털 TV 등에 사용되는 디지털 영상 압축 기술의 일종으로 MPEG-2 특허폴은 MPEG-LA라는 특허업무대행기관을 통해 독립된 전문가를 고용하여 필수특허 여부를 판단하고 있으며, 특허별 기준에 따라 로열티를 배분하고 있다. 그리고 특허폴의 구성원들과 제3자는 특허의 필수성 여부에 대하여 이의를 제기할 수 있으며, 라이선스와 관련하여 관련 구성원들에 대한 역실시허락이 요구된다.¹⁷⁰

3C DVD 특허폴의 경우 특허폴 구성원 중 하나가 특허업무대행기관으로서의 역할을 수행하고 있으며, 특허폴을 구성하는 특허에 대한 라이선스는 비배타적으로 이루어진다. 그리고 특허의 필수성 여부는 독립된 전문가에 의해 판단되며 로열티는 협의에 따라 분배된다. 그리고 6C DVD의 경우 3C DVD 특허폴과 대부분의 점에서 동일하게 운영되지만 필수성을 인정받은 특허의 경우에도 4년마다 필수성 여부에 대한 재평가를 실시한다는 점에서 차이가 있다.¹⁷¹

그리고 3G 특허플랫폼의 경우 사업평가서 교부 당시 단일한 표준이 존재하였던 것이 아니라 5가지의 별개의 3G 기술들이 존재하였는바, 3G 특허플랫폼은 특허의 공동실시가 아닌 개별실시의

¹⁶⁹ '반독점법의 집행과 지식재산권' chapter 3.Ⅲ.C.1

¹⁷⁰ '반독점법의 집행과 지식재산권' chapter 3.Ⅲ.C.1.a

¹⁷¹ '반독점법의 집행과 지식재산권' chapter 3.Ⅲ.C.1.b

방식을 택하고 있다는 점에서 이전의 특허풀들과는 차이가 있다.¹⁷²

이러한 특허풀들에 대하여 미국 법무부는 3G 특허플랫폼을 제외한 나머지 특허풀들은 거래비용 감소의 효과가 있다는 점을 인정하였으며, 각 특허풀은 보완특허만으로 특허풀을 구성하고 대체특허를 특허풀에서 제외시키기 위해 독립된 전문가를 활용하였을 뿐만 아니라 민감한 정보에 대한 접근을 차단할 수 있는 장치를 마련하고 있는 점, 특허권자들이 특허를 개별실시할 권리를 가지며 역실시허락계약은 제한적으로 적용되는 점 등을 검토하여 발생할 수 있는 경쟁제한성이 효율성의 측면을 능가한다고 보기 어렵다는 전제하에 사업평가서를 교부하고 특허풀의 적법성을 승인하였다.¹⁷³

(2) Summit-VISX 특허풀

Summit Technology와 VISX는 각막절제술에 사용되는 레이저 관련 특허를 보유한 유일한 사업자들로서 레이저 특허 관련 특허풀을 구성하고 각 회사가 특허를 단독으로 라이선스할 수 있는 권리를 포기하였고 실제 특허풀 구성 후 6년간 제3자에 대한 라이선스는 전혀 이루어지지 않았다. 그리고 각 특허권자는 위 특허를 이용한 레이저 장비를 이용한 의료행위에 대하여 각 250달러의 수수료를 특허풀에 지불해야 했으므로 위 수수료는 각 회사가 의사들에게 청구할 수수료의 하한가격(price floor)의 역할을 수행했다.¹⁷⁴

미국 공정거래위원회(FTC)는 위 특허풀의 구성을 통해 특허소송이

¹⁷² '반독점법의 집행과 지식재산권' chapter 3.Ⅲ.C.1.c

¹⁷³ '반독점법의 집행과 지식재산권' chapter 3.Ⅲ.C.1.d

¹⁷⁴ '반독점법의 집행과 지식재산권' chapter 3.Ⅲ.C.2

야기할 수 있는 비용 및 불확실성이 감소하였다는 주장을 배척하고 동사안을 일종의 가격지시 내지 가격고정으로 보아 경쟁제한성을 인정하였고 결국 동 특허풀은 해체되었다.¹⁷⁵

마. 소결

‘지식재산권의 라이선스에 관한 반독점지침’은 가격고정(price fixing)이나 시장분할(market division)과 같은 예외적인 행위를 제외하고는 원칙적으로 ‘합리의 원칙(Rule of Reason)’에 따라 특허풀의 공정거래법 위반 여부에 대하여 판단해야 된다는 태도를 취하고 있다.

동 지침은 특허풀의 폐쇄성을 띠는 경우나 특허풀이 참여자들의 연구개발 활동 저해시키는 경우 등을 제외하고는 특허풀의 구성 및 운영에 관한 구체적인 사항을 따로 명시하고 있지는 않으며, 특허풀과 제3자 간의 실시계약에 대하여도 별도의 명시적 규정을 두고 있지 않지만, ‘반독점법의 집행과 지식재산권’ 보고서를 통해 이러한 점들을 보완하고 있는 것으로 볼 수 있다. 그리고 그 구체적인 내용의 측면에서도 미국의 특허풀 규제는 뒤에서 보는 EU의 특허풀에 대한 규제에 비해 전반적으로 훨씬 관대한 태도를 취하고 있는 것으로 볼 수 있다.¹⁷⁶

3. EU의 특허풀 규제

¹⁷⁵ ‘반독점법의 집행과 지식재산권’ chapter 3.Ⅲ.C.2

¹⁷⁶ 권영관, “특허풀에 대한 미국과 EU의 반독점 규제정책 연구”, 규제연구 제15권 제2호, 한국경제연구원, 2006. 12., 제215면

가. 개요

과거 EU는 지적재산권의 라이선스와 관련하여 EC조약 제81조를 통해 경쟁제한성이 있는 라이선스 계약에 대하여 규제하고, EC 조약 제82조를 통해 시장지배적 지위를 가진 자의 지적재산권 라이선스를 규제하고 있었으나¹⁷⁷, EC 조약 제81조, 제82조는 2009년 리스본 조약에 의해 EU 기능조약 제101조, 제102조로 변경되었다.¹⁷⁸

이에 따라 기술이전계약과 관련하여 EC 조약 제81조를 구체화하기 위해 2004년 제정된 ‘기술이전계약에 관한 지침(Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements)’은 2014년 명칭을 ‘기술이전계약에 관한 지침(Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements)’으로 변경함과 아울러 그 내용을 대폭 수정·변경하였다. 이하에서는 2014년도 ‘기술이전계약에 관한 지침’의 기술풀¹⁷⁹ 관련 주요 내용에 대하여 검토해 보기로 한다.

나. ‘기술이전계약에 관한 지침’의 주요 내용

(1) 일반론

¹⁷⁷ 권영관, “특허풀에 대한 미국과 EU의 반독점 규제정책 연구”, 규제연구 제15권 제2호, 한국경제연구원, 2006. 12., 제198면

¹⁷⁸ 정완, “각국의 경쟁법상 지식재산권 규제에 관한 고찰”, 경희법학 제46권 제2호, 경희대학교 법학연구소, 2011. 6., 제184면 각주 29

¹⁷⁹ 동 지침에서는 “특허풀(Patent pools)”, “특허(Patent)” 대신 “기술풀(Technology pools)”, “기술(Technology)”이라는 용어를 사용하고 있으며 이는 특허뿐만 아니라 특허를 받지 않은 기술을 포함하는 개념으로 “특허풀”, “특허”보다 그 범위가 넓은 것으로 볼 수 있다.

동 지침에 따르면 기술풀과 표준 사이에는 본질적인 연관성은 없지만 특허풀은 종종 산업 표준을 지원하게 되고, 각각의 기술풀이 경쟁 표준들을 지원할 수도 있다.¹⁸⁰ 그리고 기술풀은 거래 비용을 감소시키고 기술 사용료의 한도를 설정함으로써 경쟁을 촉진시킬 수 있는 반면 기술풀은 가격고정 카르텔로 발전할 수 있고 기술풀의 표준화로 인해 대체 기술의 시장진입을 차단하고 혁신을 저해하는 등 경쟁을 제한시킬 수도 있는 양면성을 가지고 있다.¹⁸¹

(2) 기술풀의 구성 및 운영에 대한 평가

동 지침은 기술풀의 구성 및 운영방식에 대한 제한을 통해 기술풀의 경쟁제한적 효과를 줄이고 경쟁촉진적 효과를 보장할 수 있다는 전제하에 기술풀의 개방성, 기술풀을 구성하는 기술의 특성, 독립된 전문가의 기능, 기밀정보의 교환에 대한 보호책 등에 대한 평가가 필요하다는 태도를 취하고 있다.¹⁸²

(가) 기술풀의 개방성

동 지침에 따르면 기술풀 형성 과정에서 모든 이해관계자들의 참여가 보장될 때에는 제한된 기술권리자에 의해 기술풀이 형성될 때에 비해 가격 및 품질 관련 사항을 기반으로 구성 기술이 선정될 가능성이 높다.¹⁸³

¹⁸⁰ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4(245)

¹⁸¹ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4(245, 246)

¹⁸² '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(248)

¹⁸³ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(249)

(나) 기술품을 구성하는 기술의 특성

동 지침은 기술품의 경쟁 위험 및 효율 증대 가능성은 기술품을 구성하는 기술의 특성에 따라 달라질 수 있다는 전제하에 기술품을 구성하는 기술을 (a) 대체기술과 보완기술, (b) 필수기술과 비필수기술로 구별하고 있다.¹⁸⁴

동 지침에 따르면 대체기술로 기술품이 구성되는 경우 대체기술을 통한 경쟁이 활성화되기 어렵다는 단점이 있어 로열티도 높아질 가능성이 있는 반면, 보완기술로 기술품이 구성되는 경우에는 거래비용을 감소시켜 로열티가 낮아질 가능성이 크다.¹⁸⁵ 특히, 기술품이 대체기술로 구성된 경우 상호간의 기술경쟁을 제한하고 극단적으로 가격고정에까지 이를 수 있어 공정거래법 위반 소지가 높은 것으로 볼 수 있다.¹⁸⁶ 아울러 기술품이 필수기술뿐만 아니라 비필수기술을 포함하고 있는 경우에는 공정거래법 위반 소지가 높은 것으로 볼 수 있다.¹⁸⁷

(다) 독립적 전문가의 기능

동 지침에 따르면 공정거래법 위반 여부를 판단함에 있어 독립적

¹⁸⁴ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(250)

¹⁸⁵ 다만, 대체특허와 보완특허의 구분이 명확한 것은 아니며 대체특허로서의 특성과 보완특허로서의 특성을 모두 갖는 특허도 존재할 수 있다('기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(254))

¹⁸⁶ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(255)

¹⁸⁷ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(262~264)

전문가의 참여가 고려된다. 즉, 기술풀이 필수기술로만 구성된 경우 공정거래법에 위반되지 않을 가능성이 높지만 필수기술인지 여부의 판단은 전문적인 판단을 요하는 부분이므로 독립된 전문가의 참여가 필요한바, 독립된 전문가는 기술풀의 구성 기업과는 무관하여야 하며 해당 분야의 전문 지식을 보유하고 있어야 함은 당연하다.¹⁸⁸

(라) 기밀정보의 보호

동 지침은 당사자 간에 체결된 기밀정보 교환 계약 역시 공정거래법 위반 여부를 판단함에 있어 고려요소로 삼고 있다. 특히, 과점시장에서는 기밀정보의 교환은 담합을 용이하게 할 가능성이 높다. 따라서 독립된 전문가나 기술풀 내 독립기관을 통해 로열티 산정에 필요한 생산량 등의 기밀정보가 외부에 유출되지 않도록 보호하고 있는지 여부는 공정거래법 위반 여부를 판단에 있어 중요한 고려요소가 된다.¹⁸⁹

(마) 안전지대(safe harbour)

동 지침은 아래의 각 요건을 모두 충족하는 경우 EU 기능조약 제101조 제1항에 위배되지 않는 것으로 명시하여 안전지대(safe harbour)를 설정하고 있다.¹⁹⁰

- (1) 기술풀의 구성 과정에 대한 참여가 모든 관련 기술권리자들에게 보장되어 있을 것;

¹⁸⁸ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(256~258)

¹⁸⁹ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(259, 260)

¹⁹⁰ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(261)

(participation in the pool creation process is open to all interested technology rights owners;)

- (2) 필요기술만으로 기술풀을 구성하기 위한 충분한 안전장치가 마련되어 있을 것;

(sufficient safeguards are adopted to ensure that only essential technologies (which therefore necessarily are also complements) are pooled;)

- (3) 기술풀의 구성 및 운영 과정에서 가격, 생산량과 같은 기밀정보의 교환은 기술풀의 구성과 운영에 필요한 한도로 제한된다는 점에 대한 충분한 안전장치가 마련되어 있을 것;

(sufficient safeguards are adopted to ensure that exchange of sensitive information (such as pricing and output data) is restricted to what is necessary for the creation and operation of the pool;)

- (4) 기술풀에 속한 기술은 비독점적으로 실시될 것;

(the pooled technologies are licensed into the pool on a non-exclusive basis;)

- (5) 기술풀에 속한 기술은 모든 잠재적 실시권자에 대하여 FRAND 조건하에 실시될 것;

(the pooled technologies are licensed out to all potential licensees on FRAND terms;

- (6) 기술풀의 구성원 및 실시권자는 기술풀에 속한 기술의 유효성과 필수성에 대하여 자유롭게 다툴 수 있을 것;

(the parties contributing technology to the pool and the licensees are free to challenge the validity and the essentiality of the pooled technologies, and;)

- (7) 기술풀이 구성원 및 실시권자가 경쟁상품 및 기술을

자유롭게 개발할 수 있을 것.

(the parties contributing technology to the pool and the licensee remain free to develop competing products and technology.)

(바) 안전지대의 외부

기술풀에 비필수기술이 포함되고 기술풀이 관련 시장에서 상당한 위치에 있는 경우에는 공정거래법(EU 기능조약 제101조 제1항)에 위배될 소지가 있다. 그리고 기술풀이 구성된 이후에도 새로운 기술이 개발되어 기존에 필수기술로 평가받던 기술이 비필수기술로 그 평가가 변경될 수도 있는데, 이 경우 새로운 기술의 등장으로 인해 비필수기술로 평가가 변경된 기술을 기술풀에서 제외시키는지 여부나 제외시키지 않더라도 해당 비필수기술을 기술풀에 포함시키는 점에 대한 경쟁촉진적 사유가 존재하는지 등에 대한 별도의 검토를 거쳐 공정거래법 위반 소지가 있는지를 종합적으로 판단하게 된다.¹⁹¹

(3) 실시계약에 관한 제약의 평가

동 지침은 기술풀과 실시권자 사이에 체결되는 기술이전계약에 대한 평가를 위해 다음과 같은 원칙을 제시하고 있다.¹⁹²

(a) 기술풀의 시장에서의 지위가 강할수록 경쟁제한효과는 더 커지며;

(the stronger the market position of the pool the greater the risk of

¹⁹¹ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(262~264)

¹⁹² '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(267)

anti-competitive effects;)

- (b) 기술풀의 시장에서의 지위가 강할수록 모든 잠재적 실시권자와 실시계약을 체결하지 않거나 차별적 조건하에 실시계약을 체결하는 행위는 더욱 더 EU 기능조약 제101조에 위배될 가능성이 높으며;

(the stronger the market position of the pool, the more likely that agreeing not to license to all potential licensees or to license on discriminatory terms will infringe Article 101;)

- (c) 기술풀은 제3자의 기술을 과도하게 배제하거나 대체 기술풀의 형성을 제한하여서는 안되며;

(pools should not unduly foreclose third party technologies or limit the creation of alternative pools;)

- (d) 기술이전계약은 기술이전 ‘일괄면제규칙(TTBER)’ 4장에 명시된 어떤 핵심 제한사항도 포함해서는 안된다.

(the technology transfer agreements should not contain any of the hardcore restrictions listed in Article 4 of the TTBER (see section 3.4).)¹⁹³

아울러 동 지침은 기술풀이 시장에서 지배적 위치를 차지하고 있는 경우에는 실시허락과 로열티 조건은 공정하고 비차별적이어야

¹⁹³ ‘일괄면제규칙’ 제4장은 가격, 생산량 제한, 시장분할 등을 핵심 제한사항(Hardcore restrictions)으로 명시하고 있다(European Commission, “Commission Regulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements”, Official Journal of the European Union, 2014,) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.093.01.0017.01.ENG (2010. 10. 23. 최종 접속)

하며 실시허락은 비독점적이어야 하는 것으로 보고 있으며¹⁹⁴, 기술보유자와 실시권자는 자유롭게 경쟁제품 및 표준을 개발할 수 있어야 하며, 역실시의무(grant back)는 비독점적이고 해당 기술물에 필수적이고 중요한 사항에 한정되어야 하고, 해당 기술물에 속한 기술의 유효성에 대한 이의제기를 방해하는 조건 역시 공정거래법 위반 소지가 있는 것으로 보고 있다.¹⁹⁵

다. 소결

‘기술이전계약에 관한 지침’은 기술품의 구성 및 운영방식과 관련하여 기술품의 개방성, 기술품을 구성하는 기술의 특성, 독립된 전문가의 존재 여부 및 기밀정보에 대한 보호장치의 존부를 주요한 경쟁제한성에 대한 주요한 판단 요소로 삼고 있으며, EU 기능조약 제101조를 충족한 것으로 간주할 수 있는 별도의 구체적인 요건(safe harbour)을 적시하여 기술품의 적법성 여부에 대한 예측가능성을 높이고 있다.

아울러 기술품과 실시권자 사이에 체결되는 실시계약과 관련하여서도 일반 원칙을 제시하고 있는데 시장에서의 지위(market position)을 주요한 판단 기준으로 삼고 있다는 점이 특징적이다. 그리고 전반적으로 미국에 비해 엄격한 규제를 하고 있는 것으로 볼 수 있다.¹⁹⁶

¹⁹⁴ ‘기술이전계약에 관한 지침’ 4.4.1(268, 269)

¹⁹⁵ ‘기술이전계약에 관한 지침’ 4.4.1(270~272)

¹⁹⁶ 권영관, “특허품에 대한 미국과 EU의 반독점 규제정책 연구”, 규제연구 제15권 제2호, 한국경제연구원, 2006. 12., 제215면

4. 일본의 특허폴 규제

가. 개요

일본 공정거래위원회(JFTC: Japan Fair Trade Commission)는 지식재산권 전반에 대한 가이드라인인 ‘반독점법에 따른 지식재산권의 이용에 관한 가이드라인(Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act)’¹⁹⁷ 을 통해 공정거래법상 지식재산권의 규제 전반에 대한 지침을 마련하고 있으며, 미국이나 EU와는 달리 별도로 ‘표준화와 특허폴 형성에 관한 지침’을 통해 특허폴만을 대상으로 한 구체적인 지침을 마련하고 있는바, 이하에서는 ‘표준화와 특허폴 형성에 관한 지침’의 주요 내용에 대하여 분석해 보기로 한다.

나. ‘표준화 및 특허폴 형성에 관한 지침’의 주요 내용

(1) 표준화 활동과 특허폴

산업의 표준화 및 공동 사양개발이 이루어지더라도 해당 제품의 생산 및 유통을 위해 관련 특허권자들 전부와 개별적으로 라이선스 계약을 체결해야 한다면 그로 인한 막대한 비용으로 인해 표준화의 의미가 퇴색될 수 있으나 특허폴을 통한 특허의 일괄실시는 이러한 문제를 해결할 수 있는바, 동 지침은 이러한 점을 들며 특허폴의

¹⁹⁷ Japan Fair Trade Commission(JFTC), "Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act ", 2007,
http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines.files/070928_IP_Guideline.pdf(2014. 9. 30. 최종 접속)

의의를 인정하고 있다.¹⁹⁸

그리고 동 지침은 사양의 표준화의 경우에도 이는 소비자의 편의를 증진시키므로 원칙적으로 공정거래법 위반의 문제가 발생한다고 볼 수 없지만, 예외적으로 가격제한, 개발활동 제한 등의 사유가 존재한다면 공정거래법 위반 문제가 대두될 수 있는 것으로 보고 있으며¹⁹⁹, 사양에 특허를 제공하거나 사용을 허가하지 아니한 특허권자의 라이선스 거절은 원칙적으로 공정거래법 위반 문제가 제기되지 않으나 특허권자가 표준화 활동에 참여하여 해당 기술이 사양에 채택되도록 노력하고 있다면 공정거래법 위반 여부가 문제될 수 있는 것으로 보고 있다.²⁰⁰

(2) 특허풀의 구성 및 운영

동 지침에 따르면 기본적으로 사양에 사용되는 특허 및 특허권자의 수가 많은 경우 개별적 라이선스 계약의 체결을 위해서는 과도한 비용이 소요되는바, 특허풀은 이러한 비용을 감소시키고 경쟁을 촉진시키는 장점을 가지고 있으나, 경쟁자들이 공동으로 특허풀을 구성하는 경우 특허 사용의 제한 등을 통해 경쟁이 제한될 수 있다.²⁰¹

아울러 동 지침은 일정한 요건을 갖춘 경우 특허풀 협정에 대하여 공정거래법의 적용을 배제시키고 있다. 즉, (a) 관련 시장에서 특허풀의

¹⁹⁸ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 1

¹⁹⁹ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 2. 1, 2.

²⁰⁰ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 2. 3

²⁰¹ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 3. 1(1)

시장점유율이 20% 이하이거나, (b) 활용가능한 다른 사양이 4개 이상이어서 시장점유율이 경쟁효과 분석에 적절치 않은 경우에는 특허풀이 경쟁에 미치는 영향이 미미하여 공정거래법 적용 문제가 발생되지 않는다.²⁰²

동 지침은 특허풀의 구성 및 운영과 관련된 공정거래법 위반 문제를 (1) 특허풀을 구성하는 특허의 기술적 특성, (2) 특허풀에의 참가 제한, (3) 특허풀의 관리의 측면에서 분석하고 있는바²⁰³, 이하에서 구체적으로 검토하기로 한다.

(가) 특허풀을 구성하는 특허의 기술적 특성

동 지침은 특허풀이 사양에 반드시 필요한 특허(필수특허)로 구성된 경우와 사양에 반드시 필수적이지 않은 특허를 포함시킨 경우를 구별하고 있는바, 사양에 반드시 필요한 특허는 상호보완적 역할을 하므로 필수 특허를 보유한 특허권자만으로 특허풀의 참가를 제한하더라도 공정거래법 위반은 문제되지 않는다.²⁰⁴

반면, 사양에 필수적이지 않은 특허가 특허풀에 포함되어 있는 경우에는 해당 특허가 대체기술에 관한 특허인 경우 대체기술 간 경쟁이 제한될 수 있고, 대체기술이 다수인 경우에도 특허풀의 특허가 일괄 실시되어 특허풀에 포함되지 아니한 대체기술은 시장에서 제외될 가능성이 있는 등 경쟁제한으로 인한 공정거래법 위반 소지가 발생될

²⁰² '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 3. 1(2)

²⁰³ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 3. 2

²⁰⁴ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 3. 2(1)(a)

수 있다.²⁰⁵

결국 동 지침은 특허풀이 공정거래법에 위반되는지 여부는 특허풀의 구성이 합리적으로 필요한지 또는 경쟁을 촉진하는지 여부, 특허풀에 속한 특허권자가 해당 특허를 특허풀을 통하지 않고도 실시허락할 수 있는지 여부 및 실시권자들이 필요한 특허만을 선택적으로 실시할 수 있는지 여부를 종합적으로 고려하여 판단해야 하는 것으로 보고 있다. 그리고 필수특허의 구분 등을 위한 독립된 전문가의 참여를 권고하고 있다.²⁰⁶

(나) 특허풀에의 참가 제한

동 지침에 따르면 특허풀 참여를 제한하더라도 그 조건이 활동의 관리를 위해 필요한 합리적 수준으로 경쟁을 제한하지 않는다면 공정거래법 위반은 따로 문제되지 않으며²⁰⁷, 사양에서의 각 특허별 중요도나 참여자가 사양에 따른 제품을 생산, 유통하고 있는지 여부 등을 기준으로 로열티 수입을 분배하는 것과 같이 특허풀 참여자들에 대하여 관리 활동의 필요에 따른 합리적 제한을 하는 경우에는 공정거래법에 위반되지 아니한다.²⁰⁸

반면, 동 지침은 특허풀을 거치지 않고는 특허풀에 포함된 특허에 대한 실시허락을 금지하는 등의 제한은 합리적 필요에 따른 특허풀의 관리 활동으로 보기 어렵고 경쟁에 심각한 영향을 줄 수 있어

²⁰⁵ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 3. 2(1)(b)

²⁰⁶ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 3. 2(1)

²⁰⁷ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 3. 2(2)(a)

²⁰⁸ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 3. 2(2)(b)

공정거래법 위반 소지가 있는 것으로 보고 있다.²⁰⁹

(다) 특허풀의 기밀정보 관리

동 지침에 따르면 통상 특허풀의 관리 조직은 특허권의 실시허락, 로열티의 징수 및 실시권자의 규정 준수 여부 감독 등의 역할을 수행하며 이러한 활동을 통해 관리 조직은 실시권자의 기밀정보를 취급하게 되는바, 특허풀의 참여자들이 이러한 정보를 부당하게 사용할 위험성이 존재한다. 따라서 동 지침은 기밀정보에 대한 접근을 제한하고 관리 조직 자체를 특허풀 참여자들과 무관한 제3자에게 위탁할 것을 권고하고 있다.²¹⁰

(3) 특허풀을 통한 라이선스 계약

동 지침은 특허풀을 통한 라이선스 계약의 체결과 관련하여 부과되는 조건이 공정거래법에 위반될 소지가 있는지 여부를 (1) 차별적 실시조건의 부과, (2) 연구개발 활동의 제한, (3) 개량특허에 대한 역실시 허락 의무 부과(grant back), (4) 특허무효소송에 대한 조치(Non-challenge clauses), (5) 특허권자 및 실시권자에 대한 특허권 비주장(NAP)으로 분류하여 설명하고 있다.²¹¹

(가) 차별적 실시조건의 부과

동 지침에 따르면 실시권자에 대하여 차별적인 실시조건을

²⁰⁹ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 3. 2(2)(b)

²¹⁰ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 3. 2(3)

²¹¹ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 3. 3

부과한다고 하더라도 특허권을 사용한 제품의 생산 및 판매량을 기준으로 로열티를 정하는 것과 같이 합리적인 필요성이 인정되는 경우에는 공정거래법 위반이 문제되지 않지만, 특정 업체에 대하여 차별적 조건을 부과하는 점에 대하여 합리적인 이유가 인정되지 않을 경우 그러한 차별로 인해 직접적이고 심각한 경쟁 제한이 발생한다면 공정거래법 위반에 해당될 수 있는 것으로 보고 공정거래법 위반에 해당되지 않기 위해서는 차별적 실시조건을 부과할 합리적인 필요가 인정되지 않는 한 차별 없이 실시허락을 할 것을 권고하고 있다.²¹²

(나) 연구개발 활동의 제한

동 지침은 특허권이 실시권자에 대하여 사양과 관련된 기술 또는 경쟁기술을 독립적으로 또는 제3자와 공동으로 개발할 목적으로 연구개발 활동을 하는 것을 제한하는 경우 이는 제품 및 기술시장의 경쟁을 제한할 위험이 있는 것으로 본다.²¹³

그리고 동 지침은 소수의 경쟁자들이 사양에 관련된 핵심기술을 비밀리에 개발하기 위한 공동 연구개발의 경우 사양에 관련된 기술이나 경쟁기술의 연구개발 활동을 제한하는 것은 합리성을 인정하고 있으나, 그 경우에도 사양이 개발된 이후에는 특허권을 통한 특허의 실시허락과 관련하여 실시권자의 연구개발을 제한하는 것은 합리적인 필요성을 인정하기 어렵고 공정거래법 위반 문제가 대두될 수 있는 것으로 보고 있다.²¹⁴

²¹² '표준화 및 특허권 형성에 관한 지침' Part 3. 3(1)

²¹³ '표준화 및 특허권 형성에 관한 지침' Part 3. 3(2)(a)

²¹⁴ '표준화 및 특허권 형성에 관한 지침' Part 3. 3(2)(b)

(다) 역실시허락계약(grant back)

동 지침은 특허풀에 속한 특허에 대한 개량특허를 특허풀을 통해서만 실시할 수 있도록 실시권자에게 제한을 부과하는 경우 개량특허 역시 특허풀에 집적되어 대체기술 또는 대체사양의 개발이 어려워지는 등의 문제가 있으므로 공정거래법 위반 소지가 있는 것으로 보고 있다.²¹⁵

반면, 동 지침은 실시권자에 의한 개량특허가 사양에 필수적인 경우에는 실시권자에게 역실시 허락 의무를 부과하더라도 실시 허락이 통상실시권에 관한 것이고 다른 특별한 차별이 존재하지 않는다면 그러한 역실시 허락 의무 자체는 공정거래법에 위반되지 않는 것으로 판단될 수 있다고 보고 있다.²¹⁶

(라) 특허무효소송에 대한 조치(Non-challenge clauses)

동 지침은 실시권자에게 실시허락을 받은 특허에 대하여 특허무효소송을 제기할 수 없도록 의무를 부과하고 이를 위반할 경우 특허풀에 포함된 모든 특허에 대한 실시계약을 해지하는 조치를 취하는 경우 이는 실시권자로 하여금 특허풀에 포함된 모든 특허의 유효성을 다룰 수 있는 기회를 박탈하는 것이 되므로 공정거래법 위반에 해당될 수 있는 반면, 실시권자가 의무를 위반하고 특허무효소송을 제기한 경우 소송의 대상이 된 특허권에 한정하여 실시계약을 해지하는 경우에는 공정거래법에 위반되지 아니하는

²¹⁵ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 3. 3(3)(a)

²¹⁶ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 3. 3(3)(b)

것으로 보고 있다.²¹⁷

(마) 특허권자 및 실시권자에 대한 특허권 비주장(NAP)

동 지침은 실시권자가 취득하거나 취득할 예정인 특허를 특허권에 속한 특허권자나 다른 실시권자에게 행사하는 것을 금지하는 경우 특허권의 지위가 강화되고 실시권자가 대체 기술과 경쟁할 수 있는 능력을 제한당하게 되므로 공정거래법 위반 소지가 있는 것으로 보는 반면, 실시권자가 취득하거나 취득할 예정인 특허가 특허권의 사양에 관한 필수특허로서 특허권을 통해 비독점적 실시권을 허락할 의무를 부과하는 대신 필수 특허의 사용에 여타의 제한이 없고 로열티 수입의 배분 등에 있어서도 차별이 이루어지지 않는 경우에는 공정거래법 위반에 해당되지 않는 것으로 보고 있다.²¹⁸

다. 소결

‘표준화 및 특허권 형성에 관한 지침’은 특허권의 공정거래법 위반 문제를 특허권의 구성 및 운영의 측면과 제3자에 대한 실시계약의 측면으로 나누어서 검토하고 있는바, 특허권의 구성 및 운영과 관련하여서는 특허권을 구성하는 특허의 특성, 특허권에의 참가제한 및 기밀정보의 관리의 측면으로 나누어 검토하고 있으며, 제3자에 대한 실시계약과 관련하여서는 차별적 실시조건의 부과, 연구개발 활동의 제한, 역실시계약의무, 특허무효소송에 대한 조치, 특허권의 비주장의 측면으로 나누어 검토하고 있다. 위 지침은 기본적으로

²¹⁷ ‘표준화 및 특허권 형성에 관한 지침’ Part 3. 3(4)

²¹⁸ ‘표준화 및 특허권 형성에 관한 지침’ Part 3. 3(5)

특허권의 경쟁촉진적 효과를 인정하고 있으며 경쟁제한적 효과와의 비교형량을 통해 공정거래법 위반 여부를 판단하는 태도를 취하고 있어 특허권에 있어 합리의 원칙을 적용하고 있는 것으로 평가될 수 있다.

5. 미국, EU 및 일본의 규제정책 비교

가. 개요

앞서 살펴본 바와 같이 미국, EU 및 일본은 모두 특허권의 경쟁촉진성을 기본적으로 인정한 상태에서 경쟁제한성을 최소화하기 위한 규제가 필요하다는 입장으로 ‘합리의 원칙(Rule of Reason)’에 따라 특허권의 경쟁촉진성과 경쟁제한성을 비교형량하여 위법성을 판단하고 있다는 점에서는 유사한 태도를 취하고 있으나 세부적으로는 상당한 정도의 차이점도 존재하는바, 이하에서는 1) 특허권의 시장지배적 지위 및 면책규정, 2) 특허권의 구성 및 운영, 3) 특허권을 통한 라이선싱의 측면에서 각 규제정책을 비교, 분석해 보기로 한다.

나. 특허권의 시장지배적 지위 및 면책규정

우선 시장지배적 지위와 관련하여 미국은 특허권의 시장지배력을 특허권의 폐쇄성이 경쟁제한성을 의미하는지와 관련하여 언급하고 있으며²¹⁹ 안전지대(safety zone)의 설정과 관련하여서도 시장점유율을 고려하고 있다. 그리고 EU는 기술권의 시장에서의 지위가 강할수록

²¹⁹ '지식재산권의 라이선스에 관한 반독점지침' 5.5

경쟁제한적 효과가 커진다는 점을 명시하고 있으며²²⁰, 일본은 특허품 관련 제품의 시장에서의 지위 및 해당 시장에서의 특허품의 지위를 고려하여 공정거래법 위반 여부를 판단하고 있어 모두 시장지배적 지위 여부를 경쟁제한성의 판단시 고려 요소로 삼고 있는 것으로 볼 수 있다.

한편, 면제규정과 관련하여 미국은 지식재산권 라이선싱 전반에 공통하여 특허권자와 실시권자의 시장점유율 합계가 20%를 넘지 않는 경우에는 공정거래법 위반이 문제되지 않는 안전지대(safety zone)을 설정하고 있는 반면²²¹, EU와 일본은 앞서 검토한 바와 같이 특허품에 한정한 별도의 안전지대를 설정하고 있다.²²²²²³

다. 특허품의 구성 및 운영

(1) 구성 특허의 특성

미국은 특허품을 구성하는 특허를 보완특허와 대체특허를 구분하여 보완특허의 경우에는 경쟁제한성을 인정하기 어렵지만 대체특허의 경우 원칙적으로 경쟁제한성을 인정하는 태도를 취하고 있으며, 필수특허인지 여부 역시 고려요소로 삼고 있다.²²⁴ EU 역시 미국과 유사하게 보완특허와 대체특허를 구분하고 있으며, 필수기술과 비필수기술을 구분하여 기술품이 비필수기술을 포함하고 있는

²²⁰ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(267)

²²¹ '지식재산권의 라이선스에 관한 반독점지침' 4.3

²²² '표준화 및 특허품 형성에 관한 지침' Part 3. 1(2)

²²³ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(261)

²²⁴ '반독점법의 집행과 지식재산권' chapter 3.Ⅲ.D.1

경우에는 경쟁제한성이 높은 것으로 보는 태도를 취하고 있다.²²⁵
그리고 일본 역시 유사한 태도를 취하고 있다.²²⁶

(2) 특허풀에의 참가 제한

미국은 특허풀에의 참가 제한이 그 자체로 경쟁제한성을 의미하는 것은 아니라는 태도를 취하고 있으며²²⁷, EU나 일본도 참가 제한의 합리성이 인정될 수 있는 경우가 있다는 전제하에 부가적인 요소들을 살펴 경쟁제한성을 판단하고 있는바²²⁸²²⁹, 미국과 유사한 태도를 취하는 것으로 볼 수 있다.

다만, 특허풀이 시장지배력을 가진 경우의 참여제한과 관련하여 미국은 특허풀의 구성원이 관련 시장에서 시장지배력을 가지고 있다는 등의 사정이 인정되는 경우에는 참여 제한에 대하여 경쟁제한성을 인정하고 있으며²³⁰, EU는 시장지배적 지위를 보유한 사업자의 경우 특허풀에의 참가제한뿐만 아니라 실시허락 및 로열티 조건 등 제반 사항에 대한 차별을 금지하고 있다.²³¹

(3) 특허풀의 운영

EU는 특허풀을 운영함에 있어 가격이나 생산량 등과 같은

²²⁵ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(262~264)

²²⁶ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 3. 2(1)

²²⁷ '지식재산권의 라이선스에 관한 반독점지침' 5.5

²²⁸ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(249)

²²⁹ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 3. 2(2)

²³⁰ '지식재산권의 라이선스에 관한 반독점지침' 5.5

²³¹ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(269)

기밀정보에 대한 보안장치의 마련, 필수특허의 구분 등을 위한 독립된 전문가의 참여를 경쟁제한성 여부의 판단에 있어 중요한 요소로 고려하고 있다.²³² 그리고 일본 역시 기밀정보의 제3자 위탁 등의 방식으로 기밀정보에 대하여 보안장치를 마련할 것을 규정하고 있으며 필수특허의 구분 등을 위한 독립된 전문가의 참여를 권고하고 있다.²³³

반면, 미국은 기밀정보에 대한 보안장치의 마련에 대하여는 EU와 유사한 태도를 취하고 있으나, 필수특허의 구분 등을 위한 독립된 전문가의 참여와 관련하여서는 명시적으로 언급하고 있지는 않은 것으로 보인다.²³⁴

라. 특허풀을 통한 라이선싱

(1) 차별적 실시조건

미국은 특허풀에 속한 특허의 실시와 관련하여 로열티의 차별이나 합리성 등에 대하여는 따로 평가를 하지는 않고 오히려 특허풀 참여자들간의 계약조건으로 인해 가격이나 생산량에 영향을 미칠 수 있는지 여부를 중점적으로 고려하고 있다.²³⁵

반면 EU는 시장에서 지배적 위치에 있는 사업자의 경우 로열티 조건을 포함한 실시조건에서의 차별을 금지하고 있으며²³⁶ 일본의

²³² '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(256~260)

²³³ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 3. 2(1), (3)

²³⁴ '반독점법의 집행과 지식재산권' chapter 3.Ⅲ.D.4

²³⁵ '반독점법의 집행과 지식재산권' chapter 3.Ⅲ.D.5

²³⁶ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(268, 269)

경우에도 로열티나 기타 조건에서 실시권자 간에 차등을 두는 경우 합리적인 필요성이 있는지 여부에 따라 개별적으로 경쟁제한성 여부를 판단하고 있다.²³⁷

(2) 일괄실시계약

미국은 특허풀을 통한 특허의 일괄실시는 그 자체로 거래비용의 감소라는 장점을 가지고 있으므로 특허풀에 속한 특허의 일부에 대한 실시를 거부한다고 하더라도 원칙적으로 경쟁제한성이 인정되는 것은 아니라는 태도를 취하고 있다.²³⁸

그리고 EU는 기술풀에 속한 특허의 일부에 대한 실시가 가능한 경우 기술풀 외부의 제3자의 기술이 시장에서 차단될 위험을 줄일 수 있고, 일괄실시에 비해 지급할 로열티가 감소할 수 있다고 보아 경쟁촉진적 성격이 있는 것으로 보고 있으나²³⁹ 일부에 대한 실시를 불허하는 경우에 대하여는 명확한 규정을 두고 있지는 않으며, 일본도 이에 대한 명시적 규정을 두고 있지는 않은 것으로 보인다.

(3) 전용실시계약

전용실시계약과 관련하여 미국은 원칙적으로 경쟁제한적 성격은 인정하면서도 경쟁촉진적 성격도 가지고 있어 규제 여부는 개별적으로 판단해야 한다는 태도를 취하고 있는 것으로 보이는 반면²⁴⁰, EU는 EU

²³⁷ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 3. 3(1)

²³⁸ '반독점법의 집행과 지식재산권' chapter 3.Ⅲ.D.6

²³⁹ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(264)

²⁴⁰ '반독점법의 집행과 지식재산권' chapter 3.Ⅲ.D.2

기능조약 제101조 제1항에 위배되지 않는 안전지대에 해당되기 위한 요건 중의 하나로 전용실시계약을 체결하지 않을 것을 들고 있어²⁴¹ 미국보다는 엄격한 태도를 취하는 것으로 일응 평가할 수 있으며, 일본은 이에 대하여 별다른 규정을 두고 있지 않은 것으로 보인다.

(4) 역실시허락계약(Grantbacks)

미국은 역실시허락계약의 경쟁제한성은 인정하면서도 역실시허락 계약의 범위를 한정하고 비독점적으로 운영하는 경우에는 공정거래법 위반은 특별히 문제되지 않는 것으로 보고 있으며²⁴², EU와 일본도 이와 유사한 태도를 취하고 있다.²⁴³²⁴⁴

(5) 특허무효소송에 대한 조치(Non-challenge clauses)

미국은 특허무효소송과 관련하여 실시권자의 특허무효소송 제기시 관련 계약을 해지할 수 있도록 한 조항이 경쟁제한성이 있는지 여부에 대하여 명시적 규정을 두고 있지는 않은 것으로 보이는 반면, EU와 일본은 실시계약을 해지할 수 있는 범위를 특허무효소송을 제기한 당해 특허에 한정되어야 한다는 입장을 취하고 있다.²⁴⁵²⁴⁶

²⁴¹ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(261)

²⁴² '반독점법의 집행과 지식재산권' chapter 3.Ⅲ.D.3

²⁴³ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(271)

²⁴⁴ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 3. 3(3)

²⁴⁵ '기술이전계약에 관한 지침' 4.4.1(272)

²⁴⁶ '표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침' Part 3. 3(4)

6. 한국의 특허폴 규제

가. 개요

국내에서는 2010. 3. 31. ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’이 개정되어 특허폴의 내용이 포함되어 있으나 그 내용이 특허폴의 구성기술, 실시형태 및 운영방식에 따른 일반적인 내용에 불과한바, 이하에서는 동 지침에 따른 특허폴 규제의 주요 내용에 대하여 검토한 뒤 합리적 해석 및 보완 기준에 대하여 고찰해 보기로 한다.

나. ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’의 주요 내용

(1) 기본 원칙

‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’에 따르면 지식재산권의 정당한 권리행사는 공정거래법 제59조에 따라 동법의 적용대상에서 제외되며, 정당한 권리행사에 해당되는지 여부는 “(1) 새로운 발명 등을 보호·장려하고 관련 기술의 이용을 도모함으로써 산업발전을 촉진하고자 한 지식재산권 제도의 본래 취지에 부합하는지 여부 (2) 관련 시장의 경쟁상황과 공정한 거래질서에 미치는 영향”을 기준으로 판단한다.²⁴⁷

그리고 동 지침에 따르면 재판매가격유지행위 중

²⁴⁷ ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’ Ⅱ.2.나

최저가격유지행위 (공정거래법 제29조) 및 위계에 의한 고객유인(공정거래법 제23조 제1항 제3호)는 당연위법의 원칙을 적용하고 나머지 행위에 대하여는 합리의 원칙에 따라 공정거래저해효과²⁴⁸와 효율성증대효과를 비교형량하여 위법 여부를 판단한다.²⁴⁹

(2) 부당성 판단 요소

동 지침에 따르면 특허풀과 관련된 권리행사의 부당성은 특허풀의 구성기술, 실시형태 및 운영방식을 주요한 요소로 고려하여 판단된다. 우선 구성기술과 관련하여 보완관계에 있는 기술과 달리 대체관계에 있는 기술로 특허풀이 구성될 경우 권리행사가 부당한 것으로 판단될 가능성이 높으며, 필수적이지 않거나 무효인 특허가 특허풀에 포함된 경우에도 권리행사가 부당한 것으로 판단될 가능성이 높다.²⁵⁰

아울러 동 지침은 실시형태와 관련하여 일괄실시만을 허락하거나 특허풀의 구성 사업자에 한하여 배타적으로 실시를 허락하는 경우 권리행사가 부당한 것으로 판단될 가능성이 높은 것으로 보고 있으며, 운영방식과 관련하여서는 분리된 전문가 집단에 의한 독립 운영 방식을 권고하고 있다.²⁵¹

(3) 부당한 행위 유형

²⁴⁸ 공정거래저해효과는 구체적인 행위 유형에 따라 경쟁제한성 또는 불공정성을 의미한다 (‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 지침’ Ⅱ.3.나).

²⁴⁹ ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’ Ⅱ.2.다

²⁵⁰ ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’ Ⅲ.2.가

²⁵¹ ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’ Ⅲ.2.가

동 지침은 아래와 같이 공정거래법 위반 소지가 있는 행위 유형을 5가지 분류하여 열거하고 있다.²⁵²

- (1) 특허풀 운영과정에 이와 관련된 거래가격, 수량, 지역, 상대방, 기술개량의 제한 등의 조건에 부당하게 합의하는 행위
- (2) 부당하게 특허풀에 참여하지 않은 다른 사업자에 대한 실시를 거절하거나, 차별적인 조건으로 실시계약을 체결하는 행위
- (3) 특허풀 운영과정에 다른 사업자가 독자적으로 취득한 지식과 경험, 기술적 성과 등을 부당하게 공유하도록 하는 행위
- (4) 부당하게 특허풀에 무효인 특허 또는 공동실시에 필수적이지 않은 특허를 포함시켜 일괄실시를 강제하는 행위
- (5) 특허풀에 포함된 각 특허의 실시료를 합산한 금액보다 현저히 높은 일괄실시료를 부과하여 실시권자에게 과도한 불이익을 제공하는 행위

다. '지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침'의 보완 방안

우선 '지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침'은 지식재산권의 행사 전반에 대한 지침이고 특허풀에 관한 내용은 그 일부로서 포함되어 있는 상태이므로 특허풀에 해당되는 부분은 별도의

²⁵² '지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침' Ⅲ.2.가

세부목차가 나누어져 있지는 않으며 부당성 판단시의 일반적인 고려요소인 구성기술, 실시형태 및 운영방식에 대한 설명 뒤 바로 앞서 언급한 5가지 유형을 열거하고 있다.

하지만 위와 같은 정도의 서술만으로는 특허풀의 구성 및 남용의 방지 등에 있어 충분한 역할을 수행할 수 있다고 보기에는 부족한바, 아래와 같이 특허풀에 대한 사전신고의 의무화, 안전지대(Safe Harbour)의 설정 및 시장지배적사업자 인정 기준의 보완 등을 사항을 추가하는 것이 필요할 것으로 사료된다.

(1) 특허풀에 대한 사전신고의 의무화

우선 미국에서는 앞서 검토한 바와 같이 특허풀의 구성 이전에 사업평가서(Business Review Letters)를 통해 법무부로부터 반독점 여부에 대한 사전 승인을 받는 경우가 많으며²⁵³, EU의 경우에도 ‘기술이전 계약에 관한 지침’에 EU 기능조약 제101조 제1항에 위배되지 않는 것으로 보는 요건을 명시하는 등 사전승인을 유도하는 태도를 취하고 있다.²⁵⁴

우리의 경우에도 특허풀에 대한 사전승인 절차가 따로 존재하는 것은 아니지만 특허풀의 운영이 일종의 공동행위에 해당된다는 점을 고려하면 공정거래위원회의 “공동행위 및 경쟁제한행위의 인가신청요령 (제정 2009. 8. 20 공정거래위원회고시 제2009-16호)”에서

²⁵³ ‘반독점법의 집행과 지식재산권’ chapter 3.Ⅲ.C

²⁵⁴ 권영관, “특허풀에 대한 미국과 EU의 반독점 규제정책 연구”, 규제연구 제15권 제2호, 한국경제연구원, 2006. 12., 제199면

정한 요건 및 절차에 따라 인가신청을 할 수 있을 것으로 보인다.²⁵⁵ 이 경우 특허풀은 공정거래법 제19조 제2항에 명시한 6가지 인가사유 중 산업합리화, 연구·기술개발 또는 거래조건의 합리화에 해당될 수 있을 것으로 보인다.²⁵⁶

또한, 공정거래위원회는 ‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등의 위반 여부 사전심사 청구에 관한 운영지침(개정 2012. 8. 20. 공정거래위원회 고시 제2012-27호)’를 마련하고 있는바, 동 지침에서 정한 절차에 따라 공정거래법 등의 위반여부에 대한 공정거래위원회의 판단을 구하는 것도 가능할 것으로 사료된다.²⁵⁷

다만, 특허풀을 결성하는 상황에서 공정거래법 위반 여부가 불확실한 경우 이에 대하여 위의 절차를 통해 공정거래위원회의 판단을 구하는 경우도 존재할 수 있으나 이 경우 특허풀의 결성 자체가 어려워지는 경우도 존재할 수 있고, 현실적으로 특허풀이 결성된 이후에는 결성되는 과정에서보다 엄격한 판단을 하기가 어렵다는 점을 고려하여 일단 특허풀을 결성하고 공정거래법 위반이 문제가 된 경우에는 사후적으로 대처하고자 하는 사례가 발생할 가능성이 존재한다. 따라서 특허풀의 경우에는 기존 산업이나 시장에 미치는 영향력을 고려하면 사전신고를 의무화하는 방안도 진지하게 고려해 볼 필요가 있다.

²⁵⁵ 이 경우 특허풀의 행위는 공정거래법 제19조에 따른 공동행위에 해당되는 것으로 볼 수 있으며, 특허풀 자체는 공정거래법 제26조에 따른 사업자단체에 해당되는 것으로 볼 수 있을 것이다.

²⁵⁶ 최승재, 「특허권남용의 경쟁법적 규율」, 세창출판사, 2010, 제322면은 6가지 인가사유 중 연구·기술개발에 해당되는 것으로 보고 있다.

²⁵⁷ 최승재, 「특허권남용의 경쟁법적 규율」, 세창출판사, 2010, 제323, 324면

(2) 안전지대(Safe Harbour)의 설정

공정거래법 등 관련 법령의 존재는 특허풀 형성 의욕을 떨어뜨리는 요소로 작용할 수 있으며, 특히 공정거래법이나 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’의 내용만으로는 어떠한 형태의 특허풀이 적법한 것으로 인정될 것인지를 제대로 가늠하기가 어려운 것이 현실이다. 따라서 특허풀이 적법한 것으로 인정받을 수 있는 요건에 대한 명확하게 기술하여 특허풀 결성 예정자들의 예측가능성을 높여줄 필요가 있다.

이 경우 면제요건을 설정함에 있어 EU의 ‘기술이전 계약에 관한 지침’상의 안전지대(Safe Harbour)²⁵⁸와 같이 특허풀 구성 과정에서의 참여 보장, 필수 기술만으로 특허풀을 구성하기 위한 안전장치의 마련, 특허의 비독점적 실시와 같은 추상적인 기준을 열거할 수도 있으나 이 경우에는 특허풀의 개별적인 특성에 따라 일률적 해석이 어려운 경우도 발생할 수 있으므로 현실적인 예측가능성을 높일 수 있는 방안으로 보기는 어렵다.

따라서 일본의 경우와 같이 관련 시장에서의 특허풀의 시장점유율 또는 활용가능한 사양의 수를 기준으로 안전지대를 설정하는 것이 간명하며 현실적인 예측가능성을 높일 수 있을 것으로 보이며, 이 경우 시장점유율은 일응 일본과 같이 20% 수준으로 설정하는 방안도 고려해 볼 수 있으나²⁵⁹, 산업별 특성을 고려하여 시장점유율 수준을

²⁵⁸ ‘기술이전계약에 관한 지침’ 4.4.1(261)

²⁵⁹ ‘표준화 및 특허풀 형성에 관한 지침’ Part 3. 1(2)

개별적으로 지정하는 방안도 고려해 볼 필요가 있다.

(3) 시장지배적사업자 인정 기준의 보완

공정거래법상 일정한 거래분야에서 한 사업자의 시장점유율이 50% 이상이거나 3개 이하의 사업자의 시장점유율 합계가 75% 이상인 경우(시장점유율이 10% 미만인 자는 제외)에는 시장지배적 사업자로 추정된다(공정거래법 제4조). 그리고 이러한 시장점유율 요건을 갖추지 못한 경우에는 원칙으로 돌아가 “시장점유율, 진입장벽의 존재여부 및 정도, 경쟁사업자의 상대적 규모, 경쟁사업자간의 공동행위의 가능성, 유사품 및 인접시장의 존재, 시장봉쇄력, 자금력 등을 종합적으로 고려”하여 시장지배적사업자에 해당되는지 여부를 판단하게 되며²⁶⁰, 현행 법령 하에서는 특허의 존재 역시 위 판단의 여러 요소 중 하나에 해당될 뿐이다.

그런데 시장점유율이 낮은 경우에도 특허풀에 속한 특허가 원천특허에 해당된다거나 해당 특허를 이용하여 제조되는 상품이 시장에서 다수를 차지하는 경우에는 그 영향력에 비추어 시장지배적지위를 인정할 필요성이 크다. 따라서 특허풀에 속한 사업자들의 시장점유율이 낮다고 하더라도 특허풀에 속한 특허가 관련 시장에서 생산되는 모든 제품에 적용되는 원천기술에 해당되거나 특허풀에 속한 특허를 주요하게 사용하여 생산되는 제품의 시장점유율이 일정 기준 이상을 충족하는 경우에는 당해 특허풀 또는 특허풀에 속한 사업자들에게 시장지배적 사업자로서의 지위를

²⁶⁰ 시장지배적 지위 남용행위 심사기준(개정 2012. 8. 13. 공정거래위원회 고시 제2012-52호) Ⅲ.항

인정하는 방향으로 규정을 개정할 필요가 있다.²⁶¹

(4) 특허풀의 사업자 간주 조항 신설

‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’은 특허풀이 사업자단체에 해당된다는 전제하에 부당한 공동행위(공정거래법 제19조) 또는 사업자단체의 금지행위(공정거래법 제26조)의 판단기준에 대하여 개괄적으로 기술하고 있다. 공정거래법상 사업자단체란 “그 형태 여하를 불문하고 2이상의 사업자가 공동의 이익을 증진할 목적으로 조직한 결합체 또는 그 연합체”를 의미하는바(공정거래법 제2조 제4호), 사업자들이 조직된 단체라면 그 법적 형태가 사단이나 조합뿐만 아니라 민법 또는 상법상 회사인 경우에도 사업자단체에 해당되므로 특허업무대행기관의 법적 형태와 무관하게 특허풀 자체는 사업자단체에 해당되는 것으로 볼 수 있다.²⁶²

하지만 특허풀은 통상 상호 보완적인 특허들의 집합에 해당되어 특허권 보유자들은 보유특허의 효용을 유지하기 위해 특허풀 전체의 의사에 구속될 수 밖에 없으며, 이러한 구속력은 당해 특허풀에 속한 특허가 표준에 가까울수록 더욱 커진다고 볼 수 있다. 이런 점들을 고려하면 특허풀이 전체로 보아 시장지배적사업자로서의 영향력을 행사하는 경우에는 단순히 사업자단체 또는 부당한 공동행위로서 규제하기 보다는 단일한 사업자로 간주하여 공정거래법 제3조의2에

²⁶¹ 아래 (4)항에서 논의하는 바와 같이 특허풀을 하나의 사업자로 간주할 경우에는 특허풀 자체를 시장지배적사업자로 볼 수 있지만 그렇지 않은 경우에는 특허풀을 구성하는 개별 사업자들의 보유 특허를 주요하게 사용하여 생산되는 제품의 시장점유율을 기준으로 사업자들의 시장지배적지위 인정 여부를 판단하여야 할 것이다.

²⁶² 권오승, 「경제법」제11판, 법문사, 2014, 제132면

따른 시장지배적지위의 남용을 금지시킬 필요가 있다. 하지만 현행 공정거래법은 사업자의 시장지배율에 기초한 추정 조항을 두고 있을 뿐이므로 별도의 간주 규정을 마련할 필요가 있다.

구체적으로 해당 특허품의 특허가 원천기술에 해당되거나 해당 특허품에 대항할 수 있는 대체특허 내지 대체 특허품이 존재하지 않는 경우 또는 특허품에 속한 특허를 주요하게 사용하여 생산되는 제품의 시장점유율이 50% 이상인 경우 등의 경우에는 해당 특허품을 시장지배적사업자로 간주하여 공정거래법 제3조의2 위반 여부를 판단하는 것이 시장지배적지위의 남용을 금지하고 있는 입법취지에도 부합할 것으로 판단된다.

아울러 특허품의 시장에서의 지위가 강할수록 같은 유형의 행위를 하더라도 경쟁제한성은 훨씬 더 커질 수 있다는 점에서 시장지배적 지위남용(공정거래법 제3조의2)에 이르지 않는 경우라고 하더라도 시장에서의 지위에 따라 그 경쟁제한성 정도가 달리 판단될 수 있다는 점 역시 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’에서 일반론으로 명시될 필요가 있을 것으로 보인다.

(5) 특허품의 참여 제한에 대한 규제

‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’은 특허품의 운영과 관련하여 가격, 수량 등의 조건에 부당하게 합의하는 행위를 위법한 것으로 명시하고 있으며, 다른 사업자의 정보를 부당하게 공유하도록 하는 행위를 방지할 수 있는 독립된 전문가에 의한 특허품의 운영을

고려 요소로 삼고 있다.²⁶³

하지만 이에 더하여 EU나 일본과 같이 특허풀에 대한 참여의 제한에 대하여도 명시할 필요가 있다. 즉, 특허풀에 대한 참여를 제한하는 경우에는 사업자단체의 사업자수 제한 행위(공정거래법 제26조 제1항 제2호)와 같이 중대한 위법행위가 될 수 있으므로 참여를 제한함에 있어 합리적인 사유가 있는지 여부를 검토하고 그러한 사유가 인정되지 않는 경우에는 공정거래법 위반에 해당될 수 있다는 점을 명시할 필요가 있다.

(6) 독립된 전문가의 역할 구체화

‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’은 독립된 전문가에 의해 특허풀이 운영될 필요가 있으며 이 경우 정보 교환에 의한 공동행위의 가능성을 줄이고 특허평가를 객관적으로 수행할 수 있다는 점을 명시하고 있다.²⁶⁴

하지만 현실적으로 특허풀 또는 특허풀에 속한 사업자들에 의해 고용된 전문가들이 그 자체로 독립성을 보장받을 수 있다고 보기는 어려우므로 외부에서 고용된 전문가라는 이유만으로 ‘독립된 전문가’로 인정되는 것은 아니며 특허풀 내부 규약 및 조직 편제를 통해 전문가들이 독립적으로 업무를 수행할 수 있도록 제도화할 필요가 있다는 점을 명시할 필요가 있다.

²⁶³ ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’ Ⅲ.2.가

²⁶⁴ ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’ Ⅲ.2.가

아울러 독립된 전문가가 특허를 평가함에 있어서도 기술의 발전에 따라 특허권을 구성할 당시와 이후에 특정 기술의 특성이 달라질 수도 있으므로 EU와 같이 독립된 전문가가 해당 기술의 특성을 판단할 수 있어야 함과 아울러 그러한 판단이 특허권이 구성할 당시에 일회적으로 이루어지는 것이 아니라 정기적으로 이루어질 수 있도록 규제할 필요가 있다는 점이 위 지침에 반영될 필요가 있다.²⁶⁵

(7) 전용실시계약 등에 대한 규율

‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’은 특허권에 속한 기술을 필수적이지 않은 기술 등을 포함시켜 일괄 실시하거나 특허권 참여자에게만 배타적 실시를 허락하는 행위 및 차별적인 조건으로 실시계약을 체결하는 행위 등을 부당한 것으로 보고 있으며, 현저히 높은 일괄실시료를 징수하는 행위 역시 부당한 것으로 보고 있다.²⁶⁶

하지만 이에 더하여 미국이나 EU처럼 전용실시계약(Exclusive Licensing)에 관한 내용이 명시될 필요가 있다. 즉, 전용실시계약은 실시권자를 한정하는 계약으로 기본적으로 경쟁제한성을 가지고 있으므로 해당 기술이 없이는 제품의 생산 등이 불가능한 상황이라거나 전용실시계약으로 인해 사실상 독과점이 발생한다는 등의 사정이 인정되는 경우에는 동 계약은 부당한 것으로 판단될 가능성이 높을 것이다.

또한, 역실시허락계약(Grantbacks) 역시 혁신 의지를 감소시키는

²⁶⁵ 동 지침에도 관련 기술에 대한 객관적인 평가를 위해 독립된 전문가에 의한 운영이 필요하다라는 내용은 명시되어 있다.

²⁶⁶ ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’ Ⅲ.2.가

경쟁제한적 성격을 가지고 있으므로 역실시허락계약의 범위를 한정하고 원적으로 통상실시권만을 부여받을 수 있게 하여 발명자가 제3자에 실시할 수 있는 권리가 보장되는 등의 합리성이 인정되는 경우에 한하여 부당한 것으로 판단되지 않는다는 점이 명시될 필요가 있다.

아울러 무효인 기술에 대하여는 실시권자 등이 자유롭게 소를 제기할 수 있어야 하므로 EU나 일본과 같이 특허무효소송을 제기하더라도 실시계약을 해지할 수 있는 범위는 소의 대상이 된 당해 특허에 한정되어야 하며 실시계약 전체를 해지하는 것은 공정거래법에 위반될 소지가 있다는 점이 명시될 필요가 있다.

라. 소결

앞서 살펴본 바와 같이 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’에 포함된 특허풀 관련 내용만으로는 특허풀의 구성, 운영 및 실시계약과 관련하여 충분한 지침을 제공하고 있다고 보기는 어려우므로 특허풀에 대한 사전신고의 의무화, 안전지대의 설정, 시장지배적사업자 인정 기준의 보완, 전용실시계약, 역실시허락계약, 특허풀에 대한 참여의 제한 등에 관한 내용이 보완될 필요가 있을 것으로 보인다.

VI. 결론

특허권을 통한 특허권의 부당한 행사를 제지할 수 있는 대표적인 두 가지 방법은 민사소송에서 상대방의 부당한 권리행사에 대하여 특허권 남용의 항변을 제출하는 것과 공정거래법 위반에 따른 제재를 하는 것이다. 이러한 특허권을 통한 특허권 남용의 항변과 공정거래법 위반의 관계와 관련하여 특허법과 공정거래법이 제정목적, 규제대상, 규제범위 등의 측면에서 차이가 있을 뿐만 아니라 공정거래법상 위법성 판단을 위해 고려되는 관련 시장의 획정, 경쟁제한성 및 불공정성의 문제가 특허권 남용의 법리에 직접 적용된다고 보기 어려운 점 등을 고려하면 원칙적으로 양자는 엄격히 구별되어야 한다.

특허권을 통한 특허권 남용은 기본적으로 특허권이라는 단체와 개인간의 관계를 규율하게 된다는 점에서 통상의 특허권 행사와 달리 남용 여부를 판단함에 있어 고려하여 될 요소나 강조점이 달라질 수 있는바, 특허권을 통한 특허권의 남용 여부는 해당 특허권의 행사가 특허제도의 취지, 목적 등에 위배되어 공정한 경쟁질서, 산업발전을 저해하는지 여부, 거래상대방 등에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는지 여부 등 일반적인 특허권 남용의 판단 요건에 더하여 특허권 제도의 취지와 목적, 당해 특허권을 결성하게 된 목적과 경위, 당해 특허권의 시장에서의 지위, 당해 특허권을 구성하는 기술의 특성 등에 대한 검토가 추가적으로 이루어져야 할 것이다.

이러한 전제하에 본 논문에서는 특허권을 통한 특허권의 남용이 문제될 수 있는 유형 및 중점을 두어야 할 판단기준에 대하여 고찰해 보았으며, 침해금지청구 및 침해금지처분의 행사가 특허권의 남용에

해당되기 위한 요건 등 대하여도 별도로 검토하였다.

한편, 특허권의 부당한 행사에 대한 공정거래법의 적용과 관련하여 공정거래위원회는 2010년 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’을 개정하여 특허권에 관한 내용을 동 지침에 포함시켰으나 그 내용이 특허권의 구성기술, 실시형태 및 운영방식 등에 관한 일반적인 내용에 불과하므로 추가적으로 특허권에 대한 사전신고의 의무화, 안전지대의 설정, 시장지배적사업자 인정 기준의 보완, 전용실시계약, 역실시허락계약, 특허권에 대한 참여의 제한 등의 쟁점에 관한 구체적인 판단 기준이 보완될 필요가 있으며, 이에 대하여 앞서 상세히 검토한 바 있다.

위에서 살펴본 바와 같이 본 논문에서는 특허권을 통한 특허권의 행사가 특허권의 남용에 해당될 수 있는 구체적인 판단기준 및 유형과 공정거래법 위반에 해당될 수 있는 구체적인 판단기준 등에 대하여 고찰하였는바, 이를 통해 특허권의 적법성 및 권리실현가능성에 대한 예측가능성을 높여 국내에서의 특허권 활성화에 도움이 되기를 기대한다.

참고 문헌

<국내 단행본>

- 권오승, 「경제법」 제11판, 법문사, 2014
- 김형배, 「민법학강의」 제2판, 신조사, 2002
- 임영철, 「공정거래법: 해설과 논점」, 법문사, 2008
- 정상조, 박준석, 「지적재산권법」 제2판, 홍문사, 2011
- 지원림, 「민법강의」 제4판, 홍문사, 2006
- 최승재, 「특허권남용의 경쟁법적 규율」, 세창출판사, 2010

<국내 논문>

- 강헌, “특허권 남용에 관한 연구”, 경영법률학회 경영법률 제23집 제2호, 한국경영법률학회, 2013
- 권영관, “특허풀에 대한 미국과 EU의 반독점 규제정책 연구”, 규제연구 제15권 제2호, 한국경제연구원, 2006
- 권영관, “특허풀의 경제적 효과 및 핵심성공요인”, 한국산업재산권법학회 논집 제27호, 한국산업재산권법학회, 2008
- 권영관, “일본의 특허풀 경쟁정책 변화와 한국에의 시사점”, 한국산업재산권법학회 논집 통권 제30호, 한국산업재산권법학회, 2009
- 권영준, “특허법 남용의 법리와 그 관련 문제”, 한국산업재산권법학회 논집 통권 제36호, 2011
- 김고은, “특허풀·표준특허에서 차별적 라이선스의 법적 효과 고찰”, 연세대학교 석사학위논문, 2006

김차동, “공정거래법 위반행위의 사법상 효력: 미국, 일본, 대한민국 사례비교를 중심으로”, 기업법연구 제20권 제4호, 한국기업법학회, 2006

김판민, “기술표준과 특허풀에 관한 법적 연구”, 단국대학교 석사학위논문, 2007

도기영, “특허권 남용에 대한 법적·제도적 대응방안 고찰”, 학위논문(석사), 고려대학교, 2010

박준석, “특허권 등 지적재산권 남용을 긍정한 우리 판례들의 논리분석”, 민사판례연구 제34권, 2012

서천석, “MPEG-2 표준과 특허권 공동출자 I”, TTA 저널 제64호, 1999

서천석, “MPEG-2 표준과 특허권 공동출자II”, TTA 저널 제65호, 1999

손경한, “특허권 남용의 법리에 관한 신고찰”, 성균관법학 제21권 제3호, 성균관대학교법학연구소, 2009

손경한, 정진근, “독점규제법과 지적재산권과의 관계에 관한 재고찰”, 비교사법 제12권 제2호 통권 제29호, 한국비교사법학회, 2005

손수정, “정책자료 2006-15 지적재산권 공동관리방안에 대한 연구”, 과학기술정책연구원, 2006

<http://www.stepi.re.kr/app/report/view.jsp?cmsCd=CM0013&categCd=A0202&ntNo=219>(2014. 10. 10. 최종 접속)

송재섭, “표준특허에 근거한 권리행사의 한계: 침해금지청구권과 손해배상청구권을 중심으로”, 저스티스 통권 제140호, 한국법학원, 2014

오승한, “특허·저작권 남용의 본질 및 근거와 독점규제법 위반행위와의 구분”, 한국산업재산권법학회 논집 통권 제33호, 한국산업재산권법학회, 2010

육소영, “특허풀과 시장경쟁”, 상사판례연구 제19집 제1권, 한국상사판례학회, 2006

윤선희, 지적재산권과 독점규제법과의 관계, 법학논총 16, 한양대학교 법학연구소, 1999

윤성주, “특허풀, 표준화, 그리고 특허권남용: Princo 사건과 관련하여”, Law Technology 제9권 제1호, 서울대학교 법학연구소, 2013

이대희, “특허풀 및 그 유효성에 대한 연구”, 한국산업재산권법학회 논집 통권 제15호, 한국산업재산권법학회, 2004

이로리, “특허풀과 경쟁법과의 관계: 미국과 EU의 경우를 중심으로”, 법조 통권 69호, 법무부, 2006

이문지, “미국의 지적재산권 남용 규제”, 기업법연구 제17집, 2004

이문지, “특허권의 남용에 관한 미국의 판례법: 쟁점의 정리와 대안의 제시”, 경영법률학회 경영법률 제14집 제2호, 한국경영법률학회, 2004

장은익, “EU 경쟁법상 IP License에 대한 독점규제 정책 소고”, 한국산업재산권법학회 논집 통권 제19호, 한국산업재산권법학회, 2006

장정애, “지적재산권의 독점규제법상 예외조항에 관한 고찰: 미국법과의 비교를 중심으로”, 한국산업재산권법학회 논집 통권 제28호, 한국산업재산권법학회, 2009

전기억, “Princo v. ITC 사건이 표준 특허풀 라이선스에 시사하는 점”, 법조 통권 제54호, 법무부, 2011

정연덕, “특허풀(Patent Pool)에 관한 법적 연구: 활성화 방안을 중심으로”, 서울대학교 박사학위논문, 2005

정연덕, “특허풀과 독점규제법”, Law Technology 제2권 제6호, 서울대학교 법학연구소, 2006

정연덕, “특허권의 남용과 이에 대한 방안: Patent Troll을 중심으로”, 한국산업재산권법학회 논집 통권 제22호, 한국산업재산권법학회, 2007

정완, “각국의 경쟁법상 지식재산권 규제에 관한 고찰”, 경희법학 제46권 제2호, 경희대학교 법학연구소, 2011

정진근, “공정거래법(경쟁법)에 의한 특허풀 규제: 비판과 대안의 제시”, 경영법률학회 경영법률 제15집 제2호, 한국경영법률학회, 2005

조영선, “특허권 남용 법리의 재구성”, 저스티스 통권 제135호,

한국법학원 2013

조원희, “미국 특허법상 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리: 공정거래법 위반과의 관계를 중심으로”, 저스티스 통권 제104호, 2008

최승재, “IT 기술혁신을 위한 특허권의 유용성과 전망 : 미국 사례를 중심으로”, IT와 법연구 제3집, 경북대학교 IT와 법연구소, 2009

최승재, “지식재산권 부당한 행사에 대한 현행 가이드라인에 관한 연구”, 경쟁법연구 제22권, 한국경제법학회, 2010

최승재, “해외 경쟁법 주요 심판결 사례 해설 - 특허 침해와 특허권 남용 항변: Princo Corp. v. ITC 사건”, 한국공정경쟁연합회 논집 155, 한국공정경쟁연합회, 2011

특허청, 「MPEG-2, 4 및 IEEE1394를 중심으로 한 국제 특허권 분석」
용역보고서, 2003

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user_ip_info.journal.BoardApp&board_id=journal&cp=8&pg=4&npp=10&catmenu=m02_04_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=2886&gubun(2014. 10. 10. 최종 접속)

<해외 자료>

Bruce B. Wilson, Deputy Assistant Attorney General, Remarks before the Fourth New England Antitrust Conference, Patent and Know-How License Agreements: Field of Use, Territorial, Price and Quantity Restrictions (Nov. 6, 1970), www.rtlaw.com/licensing/pdf/13.pdf(2014. 10. 3. 최종 접속)

European Commission, “Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements”, Official Journal of the European Union, 2014,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.089.01.003.01.ENG(2014. 10. 1. 최종 접속)

European Commission, “Commission Regulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements”, Official Journal of the European Union, 2014

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.093.01.017.01.ENG(2010. 10. 23. 최종 접속)

Japan Fair Trade Commission(JFTC), “Guidelines on Standardization and Patent Pool Arrangements”, 2005,

http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines.files/Patent_Pool.pdf(2014. 9. 30. 최종 접속)

Japan Fair Trade Commission(JFTC), “Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act ”, 2007,

http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines.files/070928_IP_Guideline.pdf(2014. 9. 30. 최종 접속)

U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property”, 1995,

<http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>(2014. 10. 3. 최종 접속)

U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, “Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition”, 2007,

<http://www.justice.gov/atr/public/hearings/ip/222655.htm>(2014. 10. 3. 최종 접속)

Abstract

Study of the Regulation of Patent Pools

Chae, Myung Sung

Intellectual Property LL.M.

The Graduate School

Seoul National University

There are two major means to inhibit any wrongful exercise of patent rights using patent pools: one is to submit a plea of patent misuse concerning the wrongful exercise of patent rights in a civil suit and the other is to impose restrictions in response to the violation of the Fair Trade Act. However, there are issues concerning both of these methods. Regarding a plea of patent misuse through patent pools, specific requirements and types are not being discussed, and in regard to the violation of the Fair Trade Act, although there may be relevant guidelines set forth by the Fair Trade Commission, they do not provide sufficient criteria to ensure predictability of the issues related to the possibility of realizing the rights and legality. Accordingly, the aim of this study is to analyze the types and requirements that must be met for a patent misuse in patent pools to be acknowledged, based on an analysis of the relationship between patent misuse and violations of the Fair Trade Act, and to examine the direction of interpreting and supplementing the Fair Trade Commission's guidelines on patent pools.

Keywords: Patent Pools, Patent, Abuse of right, Patent misuse, Intellectual Property, Fair Trade Act

Student Number: 2010-21405