

미국 특허권 남용 법리의 사정 거리

- Princo v. ITC 사건

박성민¹⁾

I. 들어가며

미국에서 특허권 남용(patent misuse)의 법리는 판례에 의해 형성된 것으로 법에 의해 인정되는 특허권자의 권리의 범위를 축소시키는 역할을 하는 것처럼 보인다. 예를 들어 사용 허락 계약(license)에서 특허권자가 사용 허락을 받는 자에게 특허권 사용을 허락해주는 대가로 여러 가지 조건을 설정할 때 특허권 남용의 법리는 그 조건 설정에 제한을 가하게 된다. 2010년 8월 제3항소법원은 오랫동안 계속된 특허권 남용 관련 분쟁에 대한 판단을 한 바 있다. 대상 판결²⁾의 개요와 판단에 대하여 살펴본다.

II. 대상 판결 이전의 사건의 흐름

1. 분쟁의 대상이 되는 기술

1) 서울대학교 법학전문대학원 1기.

2) United States Court of Appeals, Federal Circuit. PRINCO CORPORATION and Princo America Corporation, Appellants, v. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, Appellee, and U.S. Philips Corporation, Intervenor. No. 2007-1386. Aug. 30, 2010.

1980년대와 1990년대에 디지털 정보를 저장하는 매체로서 CD-Rs(Compact Discs-Recordable)와 CD-RWs(Compact Discs Rewritable)가 개발되었다. 이를 주도적으로 개발한 회사들로는 Philips와 Sony가 있는데 이들은 공동 연구를 하였다고 한다. 이들은 기존의 디지털 정보 저장 매체인 CDs(Compact Discs)나 CD-ROMs(Compact Discs-Read Only)를 사용하는 컴퓨터나 오디오 등에서 새로 개발한 CD-Rs나 CD-RW를 사용할 수 있고 서로 다른 회사들에게 개발한 제품들도 호환될 수 있도록 표준을 설정하였다. 그리고 이 표준을 모아서 'Orange Book'이라는 책으로 출판하였다.

그런데 CD-R과 CD-RW의 개발 과정에서 disc에 자료를 기록하면서 적당한 위치를 유지하도록 하기 위하여 그 위치 정보를 코드로 만들어야 하는 문제가 있었다. Philips는 아날로그 방식으로 disc의 홈(groove)을 이용하여 이를 해결하는 방식을 개발하여 특허(Raaymakers patents, 2개를 받았음. 대상 판결에서 문제가 된 특허임.)를 받았고 Sony는 디지털 방식을 이용하여 역시 특허(Lagadec patent)를 받았다. Philips와 Sony는 두 가지 방식 중 어느 것을 사용할지 고민하다가 Raaymakers approach가 보다 단순하고 잘 작동한다고 판단하였다고 한다³⁾. 그래서 Raaymakers approach를 Orange Book에 넣어서 CD-R/RW disc의 표준으로 삼게 되었다.

2. Philip와 Princo간 분쟁 - ITC

1990년대 후반, Princo는 disc를 제조, 수입하고 있었는데 Philips와 여러 가지 기술들에 대한 사용허락 계약⁴⁾(package license agreement)을 하였다. 그런데 Princo는 계약을 맺고 나서 얼마 지나지 않아 사용허락 계약상의 대가를 Philips에게 지급하지 않았다. Philips는 ITC(International Trade Commission)에 Princo가 Philips의 특허를 침해하는 CD-R/RW 제품을 수입함으로써 위법⁵⁾ 행위를 하고 있다고 주장하며 제소하였다.

3) 이후 ITC와의 소송 과정에서 밝혀지기로는 Raaymakers approach가 선택된 이유 중에는 Lagadec approach가 예러가 잘 나고 그 예러를 고치기가 어려운 점도 있었다고 한다.

4) Philips와 Sony는 자신의 기술을 사용허락하고 그 대가를 받음으로써 수익을 얻었다. CD-R/RW에 대해서는 Orange Book 표준과 일치하는 제품을 만드는 것을 조건으로 하여 사용허락을 하였다고 한다. 그리고 여러 가지 기술들을 몇 개의 'package'로 만들어서 사용허락하였다. 그 package 중에 CD-R/RW에 대한 것에는 앞서 말한 Raaymakers patents와 Lagadec patent 모두 포함되어 있었다고 한다.

ITC에서의 심리 과정에서 Princo는 특허권 남용의 항변을 하였다. 즉, Philips는 Princo에게 강제적으로 CD-R/RW에 필요하지도 않은 기술들까지 사용허락 계약을 하도록 하였다는 것이었다. ITC의 판사(administrative law judge)는 Princo가 Philips의 유효한 특허를 침해하였다는 점을 인정하였으나 Philips는 특허권 남용을 하였기 때문에 이 사건에서 Philips의 특허권 행사를 허용할 수 없다고 하였다. Philips는 사용허락 계약에서 여러 기술들을 package로 하여 사용허락함으로써 위법한 끼워팔기(tying)를 한 것이고 그 외에도 가격 고정(price fixing), 가격 차별(price discrimination), 거래 제한(restraint of trade)와 같은 특허권 남용 행위를 하여 그 특허권이 비록 유효하여도 그 권리를 행사하지 못한다고 한 것이다.

Philips는 불복하였다. 그러나 Commission은 이 사안이 당연위법(per se illegal)이 아니라 합리의 원칙(rule of reason)에 따라 판단되어야 한다고 하면서도 이 사건의 상황들을 검토해보면 위법한 특허권 남용임을 인정할 수 있다고 하여 Philips의 주장을 기각하였다.

3. 2005년 제3항소법원의 판단 - 과기 환송

Philips는 ITC의 판단에 대하여 불복하여 제3항소법원⁶⁾에서 이 사건에 대한 판단을 하게 되었다. 제3항소법원은 2005년 ITC의 판단을 과기 환송하였다. 제3항소법원은 Philips는 여러 기술들에 대한 사용허락을 하면서 그 중 사용하고 싶은대로 선택하여 사용하도록 한 것에 불과하여 특허권 남용이 아니라고 하였다. Princo는 그 기술들 중 일부가 필수적이지 않았다고(nonessential) 주장하였으나 제3항소법원은 Philips는 Orange Book 표준 하에서의 disc를 제조할 수 있도록 사용허락을 해준 것이 필요하지도 않은 기술을 강제로 사용허락받도록 한 것이 아니라고 하였다. 즉, 당장에 필요하

5) section 337(a)(1)(B) of the Tariff Act of 1930, 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B) 위반을 주장하였다. 이 조항은 미국에서 특허권 등의 침해가 되는 제품을 수입하는 것을 금하고 있다. 금지되는 행위는 구체적으로 다음과 같다.

(B) The importation into the United States, the sale for importation, or the sale within the United States after importation by the owner, importer, or consignee, of articles that--

(i) infringe a valid and enforceable United States patent or a valid and enforceable United States copyright registered under title 17; or

(ii) are made, produced, processed, or mined under, or by means of, a process covered by the claims of a valid and enforceable United States patent.

6) U.S. Philips Corp. v. Int'l Trade Comm'n (Philips I), 424 F.3d 1179 (Fed.Cir.2005).

지 않은 기술처럼 보이더라도 그 기술을 사용허락받지 않는 경우 이후 그로 인해 분쟁이 생길 수 있으므로 그것을 사전에 예방하고 거래비용을 최소화하기 위하여 'package'로 한 것이어서 부당하다고 보기 어렵다고 한 것이다. 그리고 ITC는 합리의 원칙(rule of reason)에 따라 판단한다고 하면서도 실질적인 증거없이 판단한 잘못이 있다고 하였다.

4. 환송된 이후 ITC의 판단

환송된 이후 ITC의 Commission은 Princo의 주장들을 기각하는 판단을 한다. 우선 Philips가 수평적 관계에서의 경쟁자들(horizontal competitors)과 공모하여 CD-R/RW 특허의 사용허락을 위한 시장에서의 가격을 부당하게 설정한 것이라는 주장에 대하여 비록 Philips가 Sony 등과 joint package license를 하기는 하였으나 그들이 공모하여 부당하게 가격을 설정한 것(horizontal price fixing)이라는 증거는 없다고 하였다.

그리고 Sony의 Lagadec patent는 Orange Book에도 없는 것으로 사용허락 계약에 포함될 것이 아니었는데 Philips가 부당하게 강제로 넣은 것이었다는 Princo의 주장 역시 배척하였다. Lagadec patent의 6번 청구항(claim)을 보면 Orange Book 표준의 일부를 이루고 있어 일종의 blocking patent가 될 수도 있다고 한 것이다. 그리고 설령 그렇지 않아서 Lagadec patent는 Orange Book과는 전혀 관계가 없는 불필요한 특허라고 하여도 Lagadec patent를 강제하였다는 특허권 남용 주장은 받아들여질 수 없다고 하였다. 왜냐하면 합리의 원칙에 따라 판단할 때 경쟁 제한적 효과가 있다는 것이 입증된 바 없고, Lagadec patent가 package 안의 다른 특허와 경쟁 관계에 있음이 입증된 바 없으며 Philips와 Sony가 특허풀을 형성하면서 부당한 합의가 있었다는 점도 입증된 바 없기 때문이라는 것이다.

이에 대하여 Princo가 불복하였다.

5. 2009년 제3항소법원의 판단

그래서 2009년 다시 제3항소법원⁷⁾이 판단을 하게 되었는데 이번에는 Princo의 주장이 일부 받아들여졌고 ITC의 판단을 또 다시 파기 환송하였다. Princo의 주장 중 Lagadec patent를 사용허락 계약에 포함시킨 것이 부당한 끼워팔기가 아니라는 것에는 제3항소법원 법관들이 모두 동의하였다⁸⁾. 하지만 제3항소법원의 다수의견은 ITC의 판단을 파기 환송하면서 Philips와 Sony가 합의하여 Lagadec 특허의 사용허락을 하면서 자신들의 Raaymakers 특허 기술과 경쟁할 제품을 못 만들게 한 것인지 여부를 확인할 것을 다시 심리하라고 하였다⁹⁾.

이에 대하여 Philips, Princo, ITC 모두 전원합의체에서 다시 심리(rehearsing en banc)해 줄 것을 신청하였다. 제3항소법원은 Philips와 ITC의 신청은 받아들였으나 Princo의 신청은 기각하였다.

III. 제3항소법원(en banc)의 판단

전원합의체에서는 Philips와 Sony가 다른 경쟁자가 자신들의 Raaymakers 특허 기술의 경쟁을 없애기 위해 Lagadec 특허의 사용허락시 제한을 가하기로 한 합의를 했는지 여부와 상관없이 이 사건에서 특허권 남용이 인정되지 않는 것인지에 대한 판단이 주로 이루어졌다. 제3항소법원의 전원합의체는 아래와 같은 이유를 들며 이 사건에서는 Philips와 Sony가 그런 합의를 했든 말든 상관없이 Princo의 특허권 남용 항변이 받아들여질 수 없다고 결론지었다.

1. 특허권 남용의 법리

제3항소법원은 먼저 특허권 남용의 법리에 관하여 다음과 같이 설명하였다.

7) Princo Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 563 F.3d 1301 (Fed.Cir.2009).

8) 그 이유는 다음과 같다. 사용허락 계약을 하면서 특허 기술들을 package로 그룹화하는 것은 경쟁을 저해할 우려가 있는 행위이지만 동시에 이는 잠재적으로 경쟁을 촉진하는 효율성이 있을 수도 있는 행위라고 하였다. 이는 앞서 2005년에 제3항소법원이 판단한 것과 비슷한 논지인 것으로 보인다. 즉, 당장은 그 특허 기술이 불필요해 보일 수 있으나 그것이 blocking patent로 작동하게 될 위험이 있고 상호 보완적인 기술을 함께 사용허락하는 것이 이후 불필요한 소송을 피하는 등 효율적일 수 있다는 것이다. 이 사안에서 Lagadec patent를 사용허락 계약에 넣음으로써 이와 같은 불확실성의 문제를 해결한 것으로 볼 때 이는 위법한 끼워팔기라고 보기 어렵다고 하였다.

9) 소수 의견은 사실 관계로 볼 때 Lagadec 특허 기술은 그다지 좋은 기술이 아니어서 Orange Book에 있는 Raaymakers 특허 기술과 경쟁하는 관계에 있다고 보기 어렵다고 하여 다수 의견에 반대하였다.

특허권 남용의 법리는 판례법상 형성된 것¹⁰⁾으로 미국 연방 대법원은 특허권자가 자신의 특허를 마음대로 사용할 수 있게 하되 다만 특허권에 의하여 독점되는 영역을 넘어서까지 독점력을 얻기 위해 특허권을 사용하는 것은 남용이라고 본다는 것이다. 그리고 미국 연방대법원은 특허권자가 사용허락을 하면서 특허권이 없는 제품까지 경쟁에서 보호되도록 하는 계약을 한다면 이는 특허권을 부당하게 확장시킨 것으로 보고¹¹⁾ 사용허락 기간이 만료한 후에도 대가(licensing fee)를 지급하도록 하는 것도 특허권의 효력을 부당하게 확장하는 것¹²⁾으로 보고 있다고 한다. 이러한 법리는 Zenith 판결¹³⁾에서도 확인된다는 것이다.

이러한 미국 연방 대법원의 입장을 따라서 항소법원들도 특허권 남용의 법리를 적용하고 있고¹⁴⁾ 그런 경우 특허권자의 권리 행사가 저지된다고 한다. 이 법리는 특허권은 법으로 부여된 권리라는 전제하에 법이 정해진 범위를 넘어서 이익을 취하는데 그 독점권을 사용하는 것을 금하려는 정책적 고려에서 나온 것이다. 그리고 미국 특허법 35 U.S.C. § 271(d)에서는 예시적으로 특허권 남용 행위를 규정하고 있기도 하다고 한다.

2. 사안의 경우

제3항소법원 전원합의체는 특허권 남용의 법리는 예외적으로 인정되는 것이라고 하면서 이 사안은 그 법리가 적용되는 사안이 아니라고 하였다. 우선 미국 연방대법원이나 항소법원에서 특허권 남용을 인정한 사건들과는 그 사실관계가 다르다고 하였다.

우선 전형적인 특허권 남용의 사안은 특허권의 범위를 넓히기는 것으로 특허권을 이용해서 특허가 없는 영역에까지 경쟁을 회피하려고 하거나 그 기간을 연장시키려는 것인데, Philips는 Raaymakers patent의 사용에 대하여

10) Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co., 243 U.S. 502, 37 S.Ct. 416, 61 L.Ed. 871 (1917), Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp., 283 U.S. 27, 51 S.Ct. 334, 75 L.Ed. 819 (1931), Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488, 62 S.Ct. 402, 86 L.Ed. 363 (1942)

11) Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co., 329 U.S. 637, 643, 67 S.Ct. 610, 91 L.Ed. 563 (1947).

12) Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29, 85 S.Ct. 176, 13 L.Ed.2d 99 (1964)

13) Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc. 395 U.S. 100, 89 S.Ct. 1562 U.S.Ill. 1969 에서는 특허권자는 자신의 특허권을 leverage로 하여 가능한 한 많은 이익을 낼 수 있는 것이지만 그의 특허권의 범위를 벗어난 사용허락 계약을 함으로써 그런 이익을 취하는 것은 허용되지 않는다고 한다.

14) Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995, 1001 (Fed.Cir.1986), Monsanto Co. v. McFarling, 363 F.3d 1336, 1341 (Fed.Cir.2004); Va. Panel Corp. v. MAC Panel Co., 133 F.3d 860, 870 (Fed.Cir.1997); Senza-Gel Corp. v. Seiffhart, 803 F.2d 661 (Fed.Cir.1986).

제한을 가함으로써 그 특허권의 범위를 넓히려하거나 특허가 만료된 이후에도 독점권의 이익을 취하려고 한 것이 아니라고 하였다. 그리고 Philips와 Sony가 수평적 합의(horizontal agreement)를 하여 Lagadec patent의 사용에 제한을 둔 것이 사실이라고 하여도 Philips나 Sony가 Princo가 Lagadec patent를 사용한 것에 대하여 침해의 소를 제기한 것이 아니므로 설령 Philips와 Sony가 그와 같은 합의를 하였고 그에 경쟁제한성이 있음이 입증되었다고 하여도 이 사건에서 특허권 남용이 인정되어 Philips가 특허권 주장을 못하게 되는 것은 아니라고 하였다. 왜냐하면 Philips가 Lagadec patent에 대하여 특허권 남용을 하였다손 치더라도 이 사건에서 문제가 되고 있는 Philips의 Raaymakers patent 등 다른 특허권 행사까지 남용이 되는 것은 아니기 때문이다. 즉, 특허권 남용의 법리가 적용되어 특허권의 행사가 저지되기 위해서는 특허권 남용 행위와 특허권 행사 사이에 어떤 관련성¹⁵⁾(link, connection)이 있어야 하는데 이 사건은 그렇지 않다는 것이다.

게다가 이 사안에서 Lagadec patent의 사용에 제한을 가했다하더라도 그것의 경쟁제한성을 입증하는 것이 필요한데 그렇게 볼 증거가 부족하다고 하였다.

결론적으로 제3항소법원은 특허권 남용의 법리가 적용되어 특허권자의 특허권 행사를 저지시키기 위해서는 원고가 1) 특허권자가 자신의 특허권의 범위를 부당하게 확장하고 있음을 보이고 2) 그 행위에 경쟁제한성이 있음을 입증해야 하는데, 특허권의 부당한 확장은 특허권 행사와 상관 관계가 있어야 하며 그러한 상관관계가 인정되는 경우는 1-1) 다른 제품이나 기술 분야로의 확장(physical scope)이나 1-2) 그 특허 기간의 확장(temporal scope)과 같은 경우라고 한 것이다.

15) Kolene Corp. v. Motor City Metal Treating, Inc. 440 F.2d 77 C.A.Mich.,1971, Republic Molding Corp. v. B. W. Photo Utilities 319 F.2d 347 C.A.Cal. 1963을 인용하고 있음.