

# 특허권자의 특허권 소멸 이후의 로열티 수령행위

대법원 재판연구관 / 경북대학교 로스쿨 교수 | 최 승 재

## I. 시작하며

오랜 시간 공정거래위원회가 조사를 진행하였던 켈컴 사건이 2009년 여름 전원회의를 거쳐서 공정거래위원회 단계에서의 결론이 났다. 켈컴 사건은 인텔 사건에 비하여 쟁점이 많고 복잡하여, 사건의 양상이 지적재산권법과 경쟁법의 관계에 대한 ‘종합선물세트’ 와도 같았다고 생각한다.<sup>1)</sup> 공정거래위원회는 2009년 7월 23일 우리나라의 부호분할 다중접속(CDMA)<sup>2)</sup> 칩셋 시장을 장악하고 있는 켈컴의 불공정거래행위들에 대하여 여러 항목에 걸쳐서 위반사항을 지적하였다.<sup>3)</sup> 켈컴은 2006년 2월 마이크로소프트(MS), 2008년 6월 인텔에 이어 다국적 IT 회사로는 세 번째로 공정거래위원회의 제재를 받게 됐다. MS는 인도에 미디어 플레이어 등을 끼워 판매한 혐의로 324억 원의 과징금을 부과 받았고, 인텔은 리베이트를 제공한 것이 적발되어 260억 원의 과징금을 낸 것과 비교하여 보더라도 켈컴에게 부과된 2,600여억 원의 과징금은 규모면에서도 차별화된다.<sup>4)</sup>

제한된 지면에 켈컴 사건에 대한 여러 쟁점을 조목조목 다룰 수는 없다. 그러므로 이 글에서는 켈컴 사건에서 문제가 된 것으로 알려진 사항 중에서, 특허권자의 특허권 소멸 이후의 로열티 수령행위에 대해서만 국한하여 검토하고자 한다.<sup>5)</sup> 특허권자는 특허권이 존속하는 기간 동안 배타적인 권리를 보유하고 있다. 우리나라 특허법이나 미국의 특허법도 모두 기간을 정하여 특허권자의 권리를 보호한다. 미국 헌법 제1조 제8항 제8호에서도 특허권자의 보호는 기간을 정하여 이루어지도록 규

1) 필자는 2009년 서울대학교에서 지적재산권과 경쟁법의 관계에 대하여 박사학위논문 제출하여 박사학위를 받았다. 논문의 제목은 “표준보유자의 특허권남용행위에 대한 경쟁법적 규율에 대한 연구”이다.

2) 무선통신기술방식은 코드분할(CDMA : Code Division Multiple Access)방식, 시간분할(TDMA : Time Multiple Access)방식, 공간분할(FDMA : Field Multiple Access)방식 등이 있다.

3) 사상 최대 규모의 과징금 부과도 그렇거니와 이번 사건은 특히, 최첨단 산업분야로 사건내용이 복잡·방대할 뿐만 아니라 고도의 경제 분석과 법리 검토가 필요해 약 3년여의 기간 동안의 조사를 거쳐 올해 2월 17일 심사보고서를 전원회의에 상정한 결과라 그 의미가 크다. 공정거래위원회는 심사보고서에 대한 켈컴의 의견 제출 기회를 부여한 후 총 6차례의 전원회의를 개최하는 등 켈컴은 물론 신고인 등에게도 진술 기회를 부여함으로써 절차적 공정성을 최대한 확보했다고 한다. (“켈컴에 2600억 과징금 사상 최대”, 전자신문 2009.7.24.자)

4) 앞의 전자신문기사에서 인용.

5) 다른 기회에 켈컴 사건에 대한 분석을 다룰 수 있는 기회가 있을 것으로 생각한다.

정한다. 그러므로 특허권자에게 어느 정도의 기간을 허용(許與)할 것인가에 대해서는 입법재량이 있지만 기간을 정하지 않고 특허권자에게 배타권을 허용하는 경우, 이러한 입법은 위헌으로 무효이다.<sup>6)</sup>

이러한 헌법적 결단이 의미하는 바는 특허권자에게 제한적인 배타권을 부여하되, 그로 하여금 이러한 인센티브에 대한 대가로 특허권자의 발명을 공중(公衆)에 개시(開示)하라는 것이다. 따라서 특허권자가 법정 특허기간 외에 라이선스를 사용자에게 강제하는 행위는 직관적으로 특허권의 남용으로 보일 수 있다.<sup>7)</sup> 이런 연유로 인하여 특허권자의 특허기간 외에 특허권 연장에 대해서는 특허권 남용문제로 다루어졌다.<sup>8)</sup>

## II. 특허권자의 특허기간을 초과한 라이선스 행위

### 1. 특허권의 존재와 시장지배력

특허권자라고 해서 특허권이 사용되는 상품시장에서의 시장지배력은 추정되지 않는다. 이러한 결론은 우리나라와 미국이 다르지 않다.<sup>9)</sup>

미국의 법무부(DOJ : Department of Justice)와 연방거래위원회(FTC : Federal Trade Commission)는 “특허가 특허권자에게 시장지배력(Market Power)을 가지고 있다는 추정을 부여하는 것은 아니라고 본다”고 1995년 가이드라인<sup>10)</sup>에서 설명하고 있다. 그러나 미국 연방대법원은 ‘특허권의 존재가 특허권자의 시장지배력을 추정한다’는 기존의 판례를 변경하지 않고 있었다.<sup>11)</sup> 그러나 2006년 인디펜던트인크(Independent Ink) 사건에서 ‘단순한 특허권의 존재만으로 시장지배력이 추정되는 것은 아니’라고 기존의 판례를 변경하였다. 법원은 의회, 경쟁당국, 그리고 대부분의 경제학자들이 특허권자가 필연적으로 시장지배력을 추정하도록 하는 것은 아니라는 결론에 이르렀으며, 연방대법원도 이러한 결론을 수용하기로 하였다고 한다.<sup>12)</sup>

우리나라에서의 공정거래법 상의 입증책임의 분배에 있어서도 특허권의 존재 그 자체로 바로 경

6) 미국 특허법은 출원일로부터 20년간 특허권을 인정한다.[35 U.S.C. §154(2000)] 우리나라는 디자인보호법을 별도로 입법하고 있지만, 미국은 특허법에 포함되어 있다. 미국은 디자인특허권의 경우, 허여일로부터 15년간 보호하고 있다.

7) 특허권 남용에 대한 상제는 최승재, 위의 박사논문, 7-62면.

8) Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis & Mark Lemley, IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law, § 3.2c, at 3-8 to- 10 (2002 & Supp. 2005).

9) 최승재, 위의 박사논문, 122-126면.

10) U.S Dep't of Justice & Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property § 2.2.(1995). 가이드라인에서는 특허나 다른 지적재산권은 그 보유자에게 시장지배력을 그 자체로 바로 부여하지는 않으며, 따라서 특허권이나 기타 지적재산권의 존재가 바로 경쟁법 위반이 되는 것은 아니라고 하고 있다.

11) 기존 판례의 전개에 대해서는 최승재, “특허권의 시장지배력 추정에 관한 연구 - Independent Ink 사건을 중심으로”, 상사판례연구, 한국상사판례학회 (2009) 참조.

12) *Ill. Tool Works Inc. v. Indep. Ink, Inc.*, 126 S.Ct.1281, 1293 (2006).

쟁법상 시장지배력을 추정할 수 없고, 공정거래법 제3조의2에 기한 시장지배적 사업자의 지위 남용행위의 판단에 있어서도 시장지배적 지위의 존재를 추단할 수 있는 간접사실에 불과하다고 볼 것이다.<sup>13)</sup>

## 2. 특허 라이선스<sup>14)</sup>와 기간약정

특허권자가 특허권이 만료되었음에도 불구하고 특허권에 기한 로열티(Royalty : 실시료)를 수령하는 행위는 대체상품의 시장진입을 제한한다는 점에서 경쟁제한성이 인정될 수 있다. 그 반면, (매우 기초적인 질문으로) 손해가 무엇이 있는가 하는 점도 같이 검토되어야 한다.

### (1) 분배적 비효율성의 문제

#### ① 특허권의 행사와 분배적 비효율성

미국에서 특허권자가 특허존속기간을 넘어서 라이선스를 하는 문제에 대한 논의는, 무효인 특허를 사용하여 로열티를 받는 문제와 같은 선상에서 논의되었다. 경제학자들은 특허권자가 특허존속기간을 넘어서 라이선스를 하거나 무효인 특허를 사용하여 로열티를 받는 경우, 분배적 비효율성(Allocative Inefficiency)이 발생한다고 보았다. 왜냐하면, 이러한 관행으로 인하여 사회적인 자원이 소비자 후생에 최적으로 기여할 수 있는 방법이 아닌 방법으로 분배되기 때문이다. 경쟁적인 시장에서는 다양한 제품을 가능한 많이 생산하려고 한다.

완전경쟁시장의 경우, 시장에서의 가격은 모든 정보를 즉각적으로 반영하여 기업의 한계비용(Marginal Cost)과의 접점에서 결정되므로 생산자들은 가격에 대하여 수용자의 지위에 있을 수밖에 없다. 따라서 그들의 경쟁전략은 비가격경쟁에 초점이 맞추어지게 된다. 이 상황에서 사회적 자원은 효율적으로 배분된다. 반면, 독점자는 이러한 사회적 자원의 효율적 배분을 방해한다. 특허권자가 항상 상품시장의 독점자가 되는 것은 아니지만, 독점자가 될 수도 있다. 그럼에도 불구하고 이러한 위험을 감수하고 특허권을 부여하는 것에 대하여 미국 연방대법원은 특허를 통하여 발명이 공개되고 당해 특허를 사용하며, 궁극적으로 새로운 발명에 대한 경쟁의 증가가 공공의 이익(Public Interest)<sup>15)</sup>을 증진하기 때문이라고 보았다.<sup>16)</sup> 그러나 Turner 교수의 적절한 지적과 같이,

13) 최승재, 위의 박사논문, 126면.

14) 특허법은 '라이선스'를 '실시'라는 용어로 사용하고 있다. 그래서 '전용실시', '통상실시'와 같이 표현한다. 그런데 이 논문에서는 '라이선스'라는 용어를 사용한다. 그 이유는 필자가 실무상 라이선스라는 용어를 더 익숙하게 사용하고 있고, 실무상 이 용어가 오히려 많이 사용되기 때문이다.

15) 만약 최근의 판례였다면 '소비자 후생'(Consumer Welfare)이라는 표현을 사용했을 수도 있다.

16) Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive maintenance Mach. Co., 324 U.S. 806, 815-16 (1945); 연방항소법원에 대해서는 SCM Corp. v. Xerox Corp., 645 F2d. 11951203 (2d Cir. 1981) 참조.

(항상 그런 것은 아니지만) 특허제도는 기존의 특허가 존재하는 영역에 대한 연구 및 개발을 감소시킬 수 있고, 사회적으로 문제를 해결할 수 있는 전도유망한 여러 방법들을 사용할 수 없도록 하기도 한다.<sup>17)</sup>

미국 연방대법원은 특허제도 자체의 본질적인 내용은 그대로 두더라도 특허권자가 특허권을 남용하는 문제를 해결하고자 하였다. 초기 연방대법원은 끼워팔기 법리를 통하여 특허권 남용법리를 발전시켜 왔다. 특허권자가 존속기간을 넘어서 특허를 라이선스하는 행위는, 무효인 특허를 보호하는 경우에 발생하는 분배적 비효율성의 문제를 야기할 수 있다는 것이 연방대법원의 인식이었고, 이러한 인식에 기반을 둔 것이 *Lear, Inc v. Adkins* 사건<sup>18)</sup>이다.

## ② *Lear, Inc v. Adkins* 사건

1952년 *Lear, Inc*는 발명자인 *Adkins*를 고용하여 기존의 문제를 해결한 새로운 자이로스코프(*Gyroscope*)<sup>19)</sup>를 개발하고자 하였다. 발명이 이루어지고 나면 로열티를 상호 만족할만한 수준(*Mutually Satisfactory Royalty Basis*)으로 정하기로 하였다.<sup>20)</sup> 1954년 *Adkins*는 마침내 새로운 자이로스코프를 개발하는데 성공하여 특허청에 출원하였다. 그리고 수회의 보정명령을 받아 보정이 이루어진 이후, 마침내 특허등록에 성공하였다.<sup>21)</sup> 1955년 로열티 조건에 대한 합의가 이루어졌다. 그런데 라이선스 계약의 로열티 조건 중에서, 만일 당해 특허가 무효가 되는 경우에 *Lear, Inc*는 라이선스 계약을 즉시 해지할 수 있는 권리를 유보하기로 하였다.<sup>22)</sup> 1957년 *Lear, Inc*는 특허검색을 한 결과, *Adkins*의 특허를 예견(*Anticipation*)할 수 있는 선행특허를 발견하였다면서 로열티의 지급을 거절하였다.<sup>23)</sup> *Lear, Inc*의 주장은 1957년에는 이미 법상으로도 진보성 요건이 들어와 있었으므로 특허법상 신규성 또는 진보성이 없어서 *Adkins*의 특허가 무효인 특허라는 주장이었다.

그러나 *Adkins*는 자신의 특허가 아직 무효가 된 것이 아니므로 계약은 여전히 유효하다고 주장하면서, 계약에 기초한 로열티의 지급을 구하는 소송을 제기하였다. 이에 대하여 연방대법원은 *Lear, Inc*의 손을 들어주었다. 연방대법원은 특허가 무효로 선언된다면 *Lear, Inc*는 이 특허에 기초하여 청구되는 어떤 로열티 지급요구도 거절할 수 있다고 보았다.

17) *Turner, Patents, Antitrust and invention*, U.Pitt. L. Rev. 1016 (1982). *Turner* 교수가 우려하였던 사태는 지금 발생하고 있다. 신약 개발에 있어서 기존에 특허권이 존재하고 있는 경우, 굳이 분쟁에 휘말리면서 많은 소송비용 등으로 분쟁해결비용을 부담하는 것을 피하기 위하여 가능성이 있는 신약후보물질들이 사장(死藏)되는 경우가 발생한다.

18) 395 U.S. 653 (1969).

19) 회전체의 역학적인 운동을 관찰하는 실험기구로 '회전의'라고도 한다. 이를 이용하여 지구가 자전하는 것을 실험적으로 증명할 수 있다. 한편, 로켓의 관성유도장치로 사용되는 자이로스코프, 이 원리를 응용한 나침반인 자이로컴퍼스, 선박의 안전장치로 사용되는 자이로안정기 등 넓은 범위에서 응용되고 있다. [http://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=%C0%DA%CO%CC%B7%CE%BD%BA%C4%DA%C7%C1&sm=top\\_sug.pre&fbm=0](http://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=%C0%DA%CO%CC%B7%CE%BD%BA%C4%DA%C7%C1&sm=top_sug.pre&fbm=0) (네이버 백과사전에서 인용함, 2009.10.12, 최종 접속).

20) *Lear v. Adkins*, op cit at 657.

21) *Id* at 660.

22) *Id* at 657.

23) *Id* at 660.

이 문제는 연방특허법과 주(州)의 계약법 간의 충돌문제를 해결하고자 한 것이다. 연방대법원은 계약법을 해석함에 있어서 특허법과의 조화를 도모하였다. 이 사건에서 Harlan 대법관은 “특허권의 효력에 대하여 가장 잘 알고 있는 사람은 분쟁의 당사자이다. 따라서 분쟁 당사자에게 특허권의 효력을 다룰 수 있도록 경제적인 인센티브를 제공함으로써, 그들이 특허권의 효력에 대하여 다투도록 하여 사회적으로 배분적 효율성을 저해하는 무효인 특허를 제거할 수 있도록 하여야 한다”는 점을 계약상 청구를 배척하여야 하는 이유의 하나로 들었다.<sup>24)</sup>

## (2) 대체상품의 시장진입 제한

경쟁자들은 특허권자의 특허권 만료를 기다리고 있다가 특허권이 만료되면 시장에 경쟁제품이 공급될 것이다. 그러면 시장에서의 경쟁이 격화되고, 경쟁의 주된 양상은 가격경쟁이 되어 동일한 제품의 가격이 급격하게 떨어지는 상황을 맞이하게 된다. 그런데 특허권자의 입장에서는 이러한 상황을 막기 위한 전략적인 선택으로, 실질적으로 특허권 기간을 연장하는 계속출원이나 분할출원을 하는 전략을 사용하기도 한다. 일본의 Kilby 특허도 트랜지스터(Transistor)와 관련된 기본특허에 대한 계속출원이 문제가 되었던 사안이다.<sup>25)</sup>

특허출원전략으로서의 계속출원이나 분할출원이 아닌 특허 라이선스 전략으로 사용할 수 있는 것이, 특허 라이선스의 조건으로 특허권의 만료기간 이후를 포함하여 계약을 체결하는 방법이다. 특허권 라이선스를 받아야 하는 입장에서 이를 분석해보면, 특허권이 유효한 기간의 특허 라이선스에 특허권이 만료된 기간의 특허 라이선스를 붙여서 라이선스를 받는 것으로, 라이선스를 주는 관점에서는 일종의 ‘끼워팔기’가 된다고 볼 수 있다.

이러한 라이선스를 할 수 있는 협상력을 가지고 있는 특허권자의 경우는 자신이 보유한 협상력을 이용하여 특허권의 존속기간을 사실상 연장시킬 수 있으며, 경쟁자들에게 제조원가를 높임으로써 실질적으로 시장진입을 제한하는 효과를 가질 수 있게 된다. 그렇게 되면 가격경쟁이 과열되는 시장이 ‘피 말리는’ 원가경쟁 국면으로 넘어가는 것을 상당기간 막을 수 있게 된다. 이러한 관점에서 직관적인 인식과 같이 특허권자가 특허권이 만료되었음에도 불구하고 특허권에 기한 로열티를 수령하는 행위는, 대체상품의 시장진입을 제한하는 경쟁제한적인 행위라고 평가될 수 있다.

24) Id at 670.

25) 이 사건에 대한 간략한 설명은 최승재, 전제 박사학위논문, 7-8면.

### III. Brulotte 법칙(Brulotte Rule)

#### 1. 미국에서의 특허권 남용항변의 지위

미국에서 특허권 남용항변은 특허침해소송이나 라이선스 조항의 이행을 구하는 소송에서 항변(Affirmative Defense)으로 사용되고 있다. 그 법적 성격이 항변이므로 입증은 특허권 남용을 주장하는 자가 하여야 한다.<sup>26)</sup> 따라서 특정한 특허를 침해한 사실이 인정되지만, 특허권자의 행위나 특정한 라이선스 조항이 경쟁법에 위반되거나 특허법이 특허권자에게 허용하려고 하는 범위를 넘어서는 것으로 보호되지 않는다는 취지로 주장하고, 이러한 주장을 뒷받침하는 사실을 입증하여야 한다. 특허권자가 법정 특허기간 이외에 라이선스를 사용자에게 강제하는 행위(Improper Patent Term Extensions)는 특허권 남용행위의 한 유형으로 포함될 것인지에 대하여 논란이 있었다.

#### 2. Brulotte 사건<sup>27)</sup>

이 사건에서 Thys Co.는 홉(Hop)을 따는 기계를 판매하였다. 12건의 특허가 경쟁대상기계에 화체(化體)되었고, 이 중 7건의 특허는 라이선스 기간 중에 등록되었다.<sup>28)</sup> Brulotte 사건에서 기계사용자는 특허권이 소멸된 부분에 대해서까지 로열티를 지급하는 것을 거절하면서 특허권 남용을 이유로 하여 소송을 제기하였다.

이 사건을 맡게 된 워싱턴주 대법원은 특허권자가 법정기간을 넘어서 로열티를 받는 것은 위법하지 않으며, 전체적으로 받아야 할 로열티 총액의 관점에서는 합리적이라고 보이며, 오히려 기간을 늘려줌으로써 효율성을 높인 것이라고 판단하였다. 워싱턴주 대법원은 그 이유로, 법정기간을 넘어서는 라이선스를 받는 측에서는 오히려 장기간으로 라이선스 기간을 정함으로써 더 적은 로열티를 낼 수 있을 것이므로, 특허의 존재로 인한 사회적인 사중손실(Deadweight Loss)을 줄일 수 있는 반면, 특허권자의 관점에서는 더 장기에 걸쳐 특허권에 기초한 로열티를 받을 수 있기 때문에, 그로 인하여 발명에 대한 유인을 유지할 수 있다는 점을 들었다.<sup>29)</sup>

이에 대해서 1964년 연방대법원은 워싱턴주 대법원의 판결을 파기하면서, 미국 헌법 제1조 제8항 제8호의 규정 및 기존의 선결례를 기반으로 하였을 때 특허권이 소멸되고 난 이후에도 여전히 특허권자가 로열티를 받을 수 있도록 하는 것은, 특허법이 특허권자에게 허용한 기간을 넘어서서 인정하는 것이 되므로 이를 법원에서 인정하여서는 안 된다고 판단하였다.<sup>30)</sup> 연방대법원은 특허권

26) 위 박사학위논문, 26-27면.

27) *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29 (1964).

28) *Id.* 이 사건에서 로열티는 기계의 사용방법에 따라 다양하게 변동될 수 있었다.

29) *Brulotte v. Thys Co.*, 62 Wash. 2d. 271,382 (1962) at 275.

30) *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. at 29.

소멸 이후 기간까지 포함하여 라이선스 하도록 하는 것은, 특허권이 있는 제품과 특허권에 의하여 보호되지 않는 제품을 끼워서 판매하는 것과 같은 행위라고 보았다.<sup>31)</sup> 연방대법원은 특허권자가 특허권 존속기간 내에 독점권을 가지고 있는 바, 특허권 존속기간 이후까지 로열티를 수령하는 것은 자신이 독점권이 없는 기간으로 자신의 독점력을 전이하려고 하는 행위라고 판단하였다.<sup>32)</sup> 이 판결은 Scott Paper Co. v. Marcalus Manufacturing Co. 사건<sup>33)</sup>과 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co. 사건<sup>34)</sup>이 결합한 것으로 이해할 수 있다. 전자(前者)는 특허권 만료 이후에 특허권을 행사하는 것을 불허한다는 사건이었고, 후자(後者)는 특허권 남용에 대한 사건이었다.

연방대법원은, 특허법은 어느 경우에는 특허권자에게 인정한 기간 이상의 독점권을 당해 기술에 대하여 부여하려고 하는 것이 아니므로, 특허권 소멸 이후 기간에 대해서까지 로열티를 받는 라이선스는 당연위법으로 특허권 남용이 되는 것으로 판단되어야 한다고 보았다.<sup>35)</sup> 나아가 연방대법원은 특허권자의 존속기간 연장은, 비록 존속기간을 연장하면서 특허권자가 로열티를 낮춘 경우에도 마찬가지라고 보았다.<sup>36)</sup> 이러한 연방대법원의 Brulotte 사건의 결론은, 선결례로서 후행 사안의 해결에 있어서 경직적인 문제 해결책으로서 기능하게 된다.

### 3. Scheiber 사건

2002년 Scheiber 사건<sup>37)</sup>에서 Posner 판사는 “기존의 Brulotte 사건을 그대로 적용할 경우, 그 규범의 경직성(硬直性)으로 인하여 구체적인 타당성을 결한 결론을 도출할 수 있게 된다”고 하면서 Brulotte 법칙을 비판한다. 규칙의 경직성을 비판한 Scheiber 사건의 사실관계는 다음과 같다.

음향기술에 대하여 주요한 기술을 많이 보유하고 있는 Dolby Labs는 Scheiber로부터 특허기술을 라이선스 받고 있었다.<sup>38)</sup> Scheiber의 미국 특허는 1993년에 만료될 예정이었고, 캐나다 특허는 1995년에 만료될 예정이었다. 그런데 Dobby가 제안한 로열티 스킴(Scheme)<sup>39)</sup>은 러닝로열티(Running Royalty)를 줄이는 대신, 미국 특허가 만료된 이후에도 추후 만료하는 캐나다 특허가 만

31) Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. at 33.

32) 이러한 연방대법원의 전이이론(Leverage Theory)에 대한 분석은 “An Economic Analysis of Royalty Terms in Patent Licenses”, 67 Minn. L. Rev. 1198, 1217-22 (1983).

33) 326 U.S. 249 (1945).

34) 243 U.S. 502, 515 (1917).

35) 연방대법원이 인용한 사건으로 Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U. S. 436; Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co., 320 U. S. 661, 664-665.

36) Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. at 33.

37) Scheiber v. Dolby Labs., Inc., 293 F.3d 1014 (7th Cir. 2002).

38) Scheiber는 Dolby가 자랑하는 서라운드 시스템의 기본특허를 가지고 있는 발명가이다.

39) 구조, 방식 등의 뜻을 가지고 있는 용어로, 흔히 라이선스 실무에서 사용하는 용어로 그대로 사용한다.

료될 때까지 계속해서 로열티를 지급하기로 하였다. 이러한 로열티 스킴은 Brulotte 법칙을 문면(文面) 그대로 위반한 것이었다.<sup>40)</sup>

미국 특허가 만료된 뒤 Dolby는 로열티의 지급을 거절하였다. 그러자 Scheiber(원고)는 라이선스 계약의 이행을 구하는 소송을 제기하였다. Dolby Labs(피고)는 Brulotte 법칙을 원용하여 로열티 지급의무가 없다고 주장하였다. Brulotte 법칙에 의하면, Dolby Labs는 특허권이 만료된 뒤에 로열티를 지급하기로 하는 약정은 그 자체로 당연위법이 되는 것이며, 위법한 지급을 청구할 수 없게 된다는 것이 피고의 주장이었다.<sup>41)</sup> 만일 Brulotte 법칙을 관철하면, 피고는 원고 Scheiber에게 추가적으로 로열티를 지급할 필요가 없다는 결론이 되어야 했다.

그러나 Posner 판사는 이러한 결론을 거부하였다. 그러면서 Brulotte 법칙의 연원에 대하여, "Brulotte 법칙은 형평법에서 도출된 것으로, 특허권이 만료되었음에도 특허 사용의 대가로 로열티를 수취하려고 하는 행위를 금지하려는 것"이라고 하였다. 이러한 관점에서 보면, Brulotte 법칙이 형평성에 위반되는 행동을 하기 위한 계약 위반을 허용하기 위한 목적으로 사용되는 것은 법원의 선결례의 판단 취지에 반하는 것으로서 허용되어서는 안 된다고 보았다. 만일 이와 같이 해석하지 않는다면, 연방법원이 형성해온 동등한 과책의 원리(The Defense Of In Pari Delicto)<sup>42)</sup>를 유지하지 못하게 되어 부당한 결론이 된다고 보았다. 이 판결을 통하여 Posner 판사는 특허권 존속 기간 만료 후 계약상 지급하기로 되어 있던 로열티의 지급을 명함으로써, 1964년 이래 오랫동안 정립되어있던 Brulotte 법칙에 대한 예외를 인정할 수 있는 근거를 제공하였다.

## 4. 미국에서의 전망

### (1) 현상의 이해

미국에서 Posner 판사가 연방대법원의 Brulotte 법칙에 대한 예외가 인정될 수 있는 것처럼 선례에 반하는 것으로 보이는 판결을 선고하였지만, 연방대법원은 아직 특허권 소멸 이후 기간에 대해서까지 로열티를 받는 라이선스를 당연위법으로 보는 판례를 파기하거나 재검토하지는 않았다. 지난 45년간 Brulotte 법칙은 Douglas 대법관의 분명한 천명으로 명확한 법칙으로 자리 잡았다.<sup>43)</sup> 이렇게 오랜 기간 동안 Brulotte 법칙이 흔들림 없는 황금률로 자리 잡고 있는 이유는, 너무나도

40) Scheiber v. Dolby Labs., Inc., 293 F.3d at 1016.

41) Scheiber v. Dolby Labs., Inc., 293 F.3d at 1017.

42) 만일 쌍방이 모두 과책이 있는 경우는 어느 일방에 유리하게 계약을 해석해서는 안 된다는 원칙이다. 이 사건의 경우에도 Scheiber는 Brulotte 법칙을 위반한 잘못이 있고, Dolby Labs는 계약을 위반한 과책이 있다.

43) Douglas 대법관은 8인의 다수의견을 대표하여 "a patentee's use of a royalty agreement that projects beyond the expiration date of the patent is unlawful per se."라고 명확하게 판시하였다. 이 사건에서 유일하게 반대의견을 낸 대법관은 Halan 대법관이었다. Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. at 32.



명쾌하여 누구나 쉽게 이 법칙을 적용할 수 있었기 때문이다. 그리고 Brulotte 법칙은 여전히 유효한 법칙이고, 특허권 기간 이외의 특허권 라이선스 행위는 당연위법의 원칙으로 보는 것이 미국의 판례법이다.

## (2) 변경 가능성

그러나 Posner 판사의 연방항소법원 판결이 나온 이상 Brulotte 법칙이 재고될 가능성은 있다고 봄이 타당할 것이다. Posner 판사의 견해가 미국 경쟁법의 주류를 흔들 정도라고 볼 수는 없을 것이지만, 그의 의문 제기가 합리적이라는 것은 분명 수긍할 점이 있기 때문이다.

그리고 추세적으로 미국에서 전통적으로 당연위법으로 보아왔던 수직적 가격제한(RPM : Resale Price Maintenance)이 이제는 Leegin 사건을 통하여 합리의 원칙으로 변경되었고,<sup>44)</sup> 오랜 기간 당연위법으로 판단되었던 끼워팔기도 기술적 끼워팔기에 국한된 판시이기는 하지만, 합리의 원칙에 의하여 판단되어야 한다고 보는 등 일련의 변화가 있었다.

그리고 시장지배력의 관점에서 의문이 있다. 미국에서는 서면법 위반이 되기 위해서는 시장지배력을 가져야 하므로 특허권자가 특허권이 만료된 뒤에도 로열티를 수령하는 경우, 시장지배력을 연장하는 것으로 볼 수 있는 지가 문제된다. 그러나 다른 한편으로는 이러한 행위가 사적자치(私的自治)에 의하여 당사자간 법률이 정해놓은 특허권 존속기간 외의 기간에도 로열티를 주기로 합의한다고 하더라도, 이는 당사자들이 경제적으로 동의하였고 그것이 바람직하다고 보았기 때문에 그런 것이지, 시장지배력의 행사와는 무관할 경우가 있지 않을까 하는 의문을 가질 수 있다.

손해가 있는지 의문이 되는 경우와 관련하여, 미국에서는 1964년 이후 특허권 존속기간 외의 기간을 로열티 지급기간으로 정하는 모든 라이선스 계약은 Brulotte 사건 이후 지금까지 당연위법으로 보고 있다. 그러나 특히 IV장에서 보는 것과 같이 손해가 없는 것처럼 보이는 경우에도 여전히 경쟁당국은 특허권자(Licensors)와 이를 사용하고자 하는 자(Licensees)와의 계약을 제약하여 특허권 존속기간 내에 모든 로열티의 지급과 수령이 이루어지도록 하는 계약을 강제하여야 하는가 하는 점에 대하여 의문이 있다. 결국, 앞에서 살펴본 것과 같이 당연위법으로 판단하여 금지하는 것이 타당한 것인가에 대해서는 새로운 고찰이 필요하다.

44) 1911년 사건인 *Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park and Sons*, 220 U.S. 373 (1911)에서 당연위법의 법칙이 정립된 이래, *Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc.*, 551 U.S. 877 (2007)에서 합리의 원칙으로 위법성 판단기준을 변경하기까지 거의 100년의 기간 동안 유지된 원칙이었다.

## IV. 특허 라이선스 계약의 분석

### 1. 특허의 협상력과 라이선시의 특허권의 남용

특허권 존속기간 이후를 라이선스 기간으로 포함하는 특허 라이선스 계약은 국제 라이선스 계약의 실무에서는 그리 드문 일이 아니었다. 특히, 당해 특허가 원천특허에 가까울수록 특허 라이선스를 함에 있어서 특허권자의 협상력이 높아지므로,<sup>45)</sup> 특허권자는 ① 특허권을 라이선스 함에 있어서 특허권을 사용하지 않는 자사의 다른 제품을 같이 구매하도록 하거나<sup>46)</sup> ② 특허권 기간 외의 기간을 포함하여 라이선스를 받도록 하는 방식의 특허계약을 요구하고는 했다.

### 2. 특허기간과 관련된 조건의 검토

#### (1) 라이선스의 스킴에 따른 검토

특허권의 존속기간 이후를 라이선스 기간으로 포함하는 경우, 전체적으로 받을 수 있는 라이선스의 스킴을 나누어서 본다. 만일 대상특허가 라이선스를 받고자 하는 자(Licensee)가 정액의 초기 로열티(Lump-sum, Front Loading Style Royalty)로 하여 최초 1,000만 달러<sup>47)</sup>를 받고, 특허권 존속기간까지 사용할 수 있도록 하는 것이 협상에서 이루어질 특허라고 가정하자. 그리고 이를 실시권자가 러닝로열티로 받으려고 한다고 가정하자. 이때, 잔여 특허권 존속기간이 5년이라면 매년 200만 달러를 받으면 될 것이다. 물론, 이러한 경우에서 실제로 200만 달러의 5년 합계는 현재의 1,000만 달러와는 현가(現價)로는 동등하지 않기 때문에, 현가로 하기 위해서는 이자율 상당을 추가적으로 지급받아야 할 것이므로 200만 달러 이상<sup>48)</sup>이 되어야 할 것이다. 이와 같은 경우, 양자는 동일한 금액이므로 정액로열티를 받든지 러닝로열티를 받든지 아무런 차이가 없으며, 정상적인 협상력의 반영이라고 보는 것이 타당할 것이다.<sup>49)</sup>

[ 표 1 ]

기간	t	t+1	t+2	t+3	t+4
(만 달러) <sup>50)</sup>	40	40	40	40	40

45) 원천특허인 경우, 특허의 우회를 위한 회피설계(Design Around)나 대체특허의 발견이 가능하지 않거나 매우 어렵기 때문에 협상력이 높아질 수밖에 없다.

46) 제법특허인 경우, 당해 제법특허를 라이선스 하면서 관련된 물질을 일정 수량 구매하도록 하는 경우.

47) 달러(弗)라고 쓰고, USD(US Dollar)를 의미한다.

48)  $Sum = 2,000,000 \times (1 + 1/(1+r) + 1/(1+r)^2 + 1/(1+r)^3 + 1/(1+r)^4)$

49) 특허권 남용과 관련된 다른 문제가 있을 수 없다는 의미가 아니라, 최초의 로열티 결정이 경쟁법상 문제가 없다는 전제 하에서 경제적으로는 동일한 방법으로 특허권자의 사적자치의 범위가 될 것이라는 의미이다.

50)  $r=0$ 인 경우.

만일 [표 1]의 금액을 특허권이 소멸한 이후인 t+5에도 그대로 수령하거나, 아니면 20만 달러를 수령하기로 하는 것과 같이 차등하여 낮은 로열티를 지급받기로 하거나, 200만 달러에 추가되는 금원(金員)이 존재할 경우는, 이러한 금원의 존재는 정상적인 로열티에 추가적인 협상력을 행사하여 받게 되는 것인데, 이러한 추가부분( $\Delta$ )은 현재의 협상력을 반영하여 미래에 협상할 수 있는 없는 부분에 대하여 이를 확보하는 것이다. 만일 t+5기에 협상을 한다고 전제한다면, 이 경우에 특허권자는 이미 자신의 특허권이 소멸하였을 것이므로, 사실 받을 수 있는 금원이 0이다. 그러므로 이 보다 큰 모든 금액( $\Delta$ )은 모두 부당한 특허권의 행사가 될 수 있다.<sup>51)</sup>

[ 표 2 ]

기간	t	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6
						특허권 만료 후	
로열티 (만 달러) <sup>52)</sup>	40	40	40	40	40	40	40
						$\Delta = 80$	

[표 2]에서 80만 달러 부분은 특허권을 부당하게 행사하여 남용함으로써 발생한 추가적인 이익이라고 볼 수 있다. 이 추가적인 이익부분은 특허권자 자신의 특허권을 부당하게 행사하여 라이선스를 받는 자에게 부담시킨 부분(손해액)이라고 할 것이다.

그런데 문제는 특허권자가 이 80만 달러를 현재(t기)에 부담시킬 수 있는 힘이 있다면, 이렇게 t+5기 및 t+6기에 분할하여 부담시키지 않고 바로 기존의 특허권 존속기간 내에 분할하여 부담시킬 수도 있지 않을까 하는 점이다. 만일 이러한 스킴으로 라이선스를 하는 것이 가능하다면, 특허권을 라이선스 받는 입장에서도 오히려 5기에 걸쳐서 분할하여 러닝로열티를 부담할 것을 7기에 걸쳐서 나누어서 부담할 수 있게 되므로, 전체적으로 부담하여야 할 개별 기(期)에 부담액을 줄일 수 있는 장점이 있다.<sup>53)</sup> 그렇다면 특허권자 자신은 아무런 이익을 얻은 것이 없이 오히려 특허권을 허여 받는 자에게 혜택을 부여한 것이 되고, 바로 이러한 점으로 인하여 자발적으로 위와 같은 방법으로 로열티 협상이 이루어진 것일 수도 있다.

[ 표 3 ]

기간	t	t+1	t+2	t+3	t+4
로열티 (만 달러) <sup>54)</sup>	56 <sup>55)</sup>	56	56	56	56

51) 시장지배적 지위 남용이 되기 위해서는 시장지배적 지위에 있어야 하고, 미국의 경우에는 특허권 남용을 경쟁법적으로 규율하기 위해서는 시장지배력이 있어야 하므로 이러한 점들을 고려해야 하지만, 이 글에서는 이러한 점들은 구비되어 있다고 보고 논의를 전개한다.

52) r=0인 경우.

53) 비유적으로 신용카드를 3개월 할부하는 경우와 6개월 할부하는 경우를 비교하여 보면, 6개월 할부를 허용하여 주는 것은 혜택이라고 이해한다는 점을 염두에 두면 될 것이다.

54) r=0인 경우.

55) 80만 달러를 5기에 걸쳐서 분할하여 배분하면  $40+80/5=56$ 만 달러.

[표 3]의 경우가 가능하다면, 결국 특허권의 로열티가 40만 달러에서 56만 달러 사이의 범위로 존재하였고 이 범위에서 56만 달러를 취할 수도 있는데, 오히려 이를 추가적으로 분할하는 과정에서 특허권 존속기간 외에서도 로열티를 수령한 것으로 판단할 수 있다. 이렇게 보면 라이선스를 받은 입장에서 무슨 손해가 있는지가 문제가 될 수 있다. 경제적인 관점에서 [표 2]의 경우와 [표 3]의 경우는 모두 총 로열티가 280만 달러가 된다는 점에서는 아무런 차이가 없다.

## (2) 과도한 가격설정행위의 문제

특허의 로열티가 위에서 보는 것과 같이 40만 달러에서 56만 달러 사이의 범위로 존재하였을 수도 있지만, 40만 달러가 합리적으로 결정된 공정한 로열티이고, 56만 달러는 과도하게 책정된 로열티로서 과도한 가격설정행위(Excessive Pricing)로 볼 수도 있다.

문제는 과도한 가격설정행위를 어떻게 볼 것인가 하는 것과도 관련되어 있다.<sup>56)</sup> 과도한 가격설정행위의 규제를 공정거래위원회와 같은 경쟁당국이 적극적으로 처리하게 되면, 자칫 경쟁당국이 물가당국으로 전락할 가능성이 있다. 경쟁당국이 물가당국이 되면 안 된다는 주장을 하는 것은 아니다. 그러나 경쟁당국이 물가당국이 되면 몇 가지 문제점이 있을 수 있다. 우선 경쟁당국은 물가정보를 상시적으로 감독할 수 있는 역량과 조직이 부족하다. 경쟁당국은 본연의 시장감시기능이 있다. 그런데 개별적인 시장을 모두 상시적으로 감시하는 것은 경쟁당국이 할 수 있는 역량 밖에 있다. 이렇게 정부조직을 구성하게 되면 조직의 중복(Redundancy)이 발생하게 되고, 이로 인한 업무의 조화 및 협조가 이루어지지 않아 비효율이 발생한다. 이러한 비효율은 단순한 인건비의 증가와 같은 직접비의 증가에 그치지 않고, 기관 간의 갈등이나 서로 다른 정책방향으로 시장에 영향을 주게 되고, 그로 말미암아 시장에 잡음이 섞인 부적절한 신호의 제공으로 인한 거래비용의 증가 등의 문제를 발생시킨다.

그러므로 경쟁당국의 높은 가격에 대한 통제는 제한적으로 이루어지는 것이 옳다. 간접적으로 담합행위의 규제는 가격담합을 억제하면 경쟁이 이루어지게 되고, 경쟁은 많은 경우 가격을 인하시키는 기능을 하게 된다. 따라서 담합의 규제도 간접적으로 가격통제기능을 한다. 이러한 점은 서면법을 초기 입안할 당시의 기록을 보더라도 이미 입법자들이 인식하고 있었던 점이다. 그러므로 경쟁당국이 가격통제를 하는 것 자체가 부당한 것은 아니지만, 직접적인 개입은 시장에서의 비효율을 야기할 수 있으므로 자제하는 것이 좋다.

이러한 전제 하에서 보면, 로열티의 설정이 합리적이고 공정인가 하는 것은 무형자산의 평가와 관련된 기본적인 곤란함을 감안하면,<sup>57)</sup> 그 판단이 유형자산의 경우보다 더 어렵다. 따라서 명백하

56) 최승재, 전제 박사학위논문.

57) 더구나 소프트웨어를 다운로드 받는 방식으로 구매하는 경우라면, 추가 1단위를 더 생산하기 위하여 소요되는 한계비용은 더욱 무의미한 수준에 이를 것이다.

게 과도한 것으로 보이는 경우만이 과도한 로열티 설정행위로 경쟁당국의 규제대상이 될 수 있을 것이다. 이러한 경우에 관련하여 예를 들어보자. A국에서는 한 카피(Copy)당 30달러에 판매되는 소프트웨어가 B국에서는 20달러에 판매된다면, 이러한 경우 소프트웨어의 한계비용이 거의 들지 않는다는 것이 학계에서 일반적으로 제시되는 예라는 점을 감안하면, 특단의 사정이 없는 한 과도한 경우라고 할 수 있다. 이와 같은 방법을 ‘비교대상가격법’(CUP Method : Comparative Unit Price Method)이라고 한다. 이러한 비교대상가격법이 아닌 다른 방법으로 무형자산 자체를 직접 평가하여 적절한 로열티를 발견하는 것은 쉽지 않다는 점이 있고, 두 번째는 합리적인 방법을 사용한다고 하더라도 당사자 간에 분쟁이 생기거나 합리성 또는 공정성에 대하여 경쟁당국이 조사를 실시할 경우, 반론을 쉽게 기각하기 어려운 상황에 처하게 되는 문제가 있다.

### 3. 대안의 검토

위에서 살펴본 바에 의하면 과도한 가격설정행위로 특허권 라이선스 계약서에 기재된 로열티 비율 자체의 적절성에 대하여 규제하는 것은 실무상 매우 어려운 과제를 알 수 있었다. 그러므로 대개의 경우 하나의 범위로 존재하는 로열티에 대한 규제를 과도한 가격설정행위로 수행하기에는 매우 어렵다.

그렇다면 경제적으로는 아무런 손해가 없는 것으로 보이는 280만 달러를 수령하는 2개의 계약을, 단지 그 기간의 일부가 특허권 존속기간을 넘겼다고 하여 달리 평가할 것인가 하는 점이 남게 된다.

이러한 경우에 고려할 수 있는 대안은 2개가 있다고 본다. 첫 번째 대안은 특허권의 존속기간을 넘겼다는 점을 주목하여, 미국에서와 같이 유효인 특허와 무효인 특허의 끼워팔기로 보고 당연위법으로 위법성을 인정하는 방법이 있을 것이다. 매우 명쾌한 방법이다. 그러나 우리의 경우에는 실무상 끼워팔기 사안이라고 하여도 모든 합리적 정당화 사유를 배척하는 것이 아니라는, 실무와 부합하지 않는 문제가 있다.

두 번째 대안은 경쟁제한성 판단에 있어서 정당화 사유가 있는지를 살펴보는 것이다. 이 때 고려 요소로는 실질적인 손해의 존부(存否), 시장에서의 신규 진입을 저해하고 있는지, 배분적 비효율성을 통하여 시장에서의 자원 배분을 왜곡하고 소비자의 선택을 제약하고 있는지 등의 요소를 사용하는 방법이 있을 것이다. 실제 적용에 있어서는 실질적인 손해의 존부판단이 쉽지 않다. 이것 역시 공정한 로열티의 발견이 어렵기 때문이다. 그러나 손해가 없다면 다시 생각할 점이 있을 것이고, 신규 진입의 경우는 계약이 특허권 소멸 이후에도 계속되면 제한이 되고 있다고 사실상 추정할 수 있다고 본다. 그리고 소비자의 선택도 사실상 제한되고 있다. 왜냐하면, 계약에 의한 특허권의 연장을 통하여 그렇지 않았다면 원가상승요인으로 작용하지 않았을 특허권의 존재가 특허권 존속 이후

에도 여전히 제조원가로 반영되고 있을 것이라는 점,<sup>58)</sup> 특허권 소멸 이후 기간을 계약으로 묶어두지 않았다면 다른 기술이 채택될 수 있었을 가능성이 있는데 이러한 가능성을 제약하고 있다는 점, 그러므로 이를 통하여 소비자의 잠재적인 추가적 선택 가능성을 제약하고 있다는 점을 종합하면 시장에서의 경쟁이 제한되고 있을 가능성을 추단(推斷)할 수 있다고 본다. 그러므로 실질적인 손해의 존부판단에서 손해가 없다고 판단된다고 하더라도, 이 점으로 바로 경쟁제한성이 없다고 결론을 내릴 수 있는 것은 아니다.

## V. 정리 : 우리나라의 경우

### 1. 판단의 기준

우리나라의 경우 공정거래위원회가 쉐컴 사건은 위법이라고 판단하였으나, 위법이 당연위법(내지 원칙위법)으로 보는 것인지 여부에 대해서는 명확하지 않다. 다만 제3장에서 보는 것과 같이, 미국에서도 당연위법으로 보는 것에 대해서는 반론이 있고, 당연위법이 경험칙에 의하여 축적됨으로써 굳이 조사를 하지 않더라도 위법임이 명확하다는 점을 쉽게 인정할 수 있는 경험의 소산임에 비추어 볼 때, 우리나라의 경우는 미국과 같이 법원에 의하여 판례가 정립되어 있지도 않은 상황에서, 단정적으로 당연위법이라고 볼 것인지에 대해서는 논의의 필요성이 있다.

### 2. 계약법상 청구의 처리

우리나라의 법에서도 공정거래법 상의 문제나 특허소송에서의 항변의 문제와는 별개로, 계약법상 청구와 특허법상 청구와의 관계에 대한 검토가 필요하다.

#### (1) 소송의 양상

소송의 양상은 라이선스 계약의 유효를 전제로 하여 로열티 지급청구를 하는 경우, 피고가 당해 로열티 지급조항이 공정거래법을 위반한 것으로 무효라고 주장하는 경우를 염두에 둘 수 있다. 이때 공정거래법 위반은 다소 복잡한 양상을 띤다. 우선 우리나라의 법은 시장지배적 지위 남용행위(제3조의2)와 불공정거래행위(제23조)를 나누어 규정하고 있다. 이러한 경우, 만일 미국 연방대법원과 같이 특허권의 존속기간과 존속기간 경과 후 기간을 포함한 기간을 라이선스 기간으로 하여

58) 이 점에 대해서는 원가 반영의 시점에 대하여 반론이 있을 수 있지만 상론하지 않는다.

로열티를 수령하는 스킴을 사용하는 경우를 유효인 특허와 무효인 특허의 끼워팔기(Tie-in License)로 보아 당연위법(Per Se Illegal)으로 볼 수 있다고 이론 구성을 하게 되면, 이 경우 특허권자<sup>59)</sup>가 시장지배적 사업자이거나 아니거나 적용법조는 제3조의2로 할 것인가 아니면 제23조로 할 것인가의 문제만 있을 뿐, 끼워팔기가 위법하다는 점은 마찬가지로이므로 비교적 간명하게 공정거래법 위반을 도출할 수 있다. 이렇게 되면 공정거래법을 위반한 계약의 사법적 행위는 어떻게 볼 것인가.

미국 연방대법원이 고민한 것은 주(州)법인 계약법과 연방법인 특허법의 조화 내지 독점금지법<sup>60)</sup>과의 조화였다. 연방법을 위반한 행위를 단순히 연방법 상의 제재수단으로서의 형사처벌과 민사상의 손해배상만으로 그치게 하고, 여전히 계약법에 기초한 계약의 이행을 가능하게 하면 이 한도에서 연방법의 취지는 몰각(沒却)된다. 그러므로 Lear, Inc 사건에서 본 것과 같이 특허법의 보호범위를 넘어서는 라이선스 계약을 독점금지법 위반으로 규율하면서, 이 경우에는 계약에 기초한 이행도 구할 수 없다고 본 것이다.

## (2) 효력규정과 단속규정의 구별

우리나라 법의 경우에는 사법상의 효력은 공정거래법이 효력규정인지 아니면 단속규정인지 여부가 문제가 될 것이다.<sup>61)</sup> 효력규정과 단속규정을 구별하기 전에 개별적 사건에서 당해 위반된 법규의 취지, 거래의 안전, 그리고 당사자 간의 신의·공평 등의 실질적 요소를 고려하여 구체적·개별적으로 동 위반행위의 효력을 유효로 할 것인지 무효로 할 것인지를 판단하고, 이 판단에 의하여 유효로 인정해야 할 경우에는 동 법규를 단속법규로, 그리고 무효로 해야 할 경우에는 효력규정으로 판단하는 견해<sup>62)</sup>가 현실적인 대안이라고 본다. 규범형식만으로는 바로 효력규정인지 단속규정인지를 판단하기 어렵고 입법 자료를 살펴보더라도 입법자의 규정취지를 알기 어렵다는 점을 감안하면, 규범형식과 입법취지를 같이 고려하여 재판규범으로서 단속법규인지 효력법규인지 여부의 판단은 위와 같은 사정을 종합적으로 고려하여 결정을 내릴 수밖에 없다.<sup>63)</sup>

59) 정확하게 말하자면 특허권자나 전속실시권자, 서브라이선스권(Sight To Sublicense)을 가진 자 등이 포함될 수 있지만, 편의상 이러한 자의 대표적인 자로 '특허권자'라는 용어를 사용한다.

60) 이 법에서는 미국의 Sherman Act, Clayton Act, Federal Trade Commission Act 등을 총체적으로 '독점금지법' (Antitrust Law)이라고 칭한다.

61) 이에 대한 선행연구문헌으로는 홍대식, "독점규제법상 불공정거래행위의 사법적 효력", 사법논집 30집, 법원도서관 (1999) 142-144면.

62) 민형기, "단속법규 위반행위의 사법상 효력", 대법원판례해설 12호, 법원행정처(1990), 342면 이하.

63) 대법원은 최근 사건으로 "구 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(2006. 3. 3. 법률 제7861호로 개정되기 전의 것, 이하 "법"이라 한다) 제28조의4 제1항에 의하면, 아파트형 공장을 설립한 자가 아파트형 공장을 분양 또는 임대하고자 하는 경우에는 공장건축물 착공 후 산업자 원부령이 정하는 바에 의하여 모집공고안을 작성하여 시장·군수 또는 구청장의 승인을 얻어 공개로 입주자(아파트형 공장을 분양 또는 임대 받아 제조업 기타 사업을 영위하는 자를 말한다)를 모집하여야 하도록 규정하고 있는바, 이는 효력규정으로 볼 것이므로 이에 위반하여 아파트형 공장을 설립한 자가 모집공고안에 대한 승인 없이 임의로 이를 분양 또는 임대한 행위는 그 효력이 없다"(대법원 2009.4.9. 선고 2008다1521 판결)고 판시하였다. 그러나 왜 효력규정으로 보아야 하는지에 대해서는 명확한 근거를 제시하고 있지는 않다.

이러한 법원의 태도에 대하여 대체로 형식적으로는 규정의 취지 또는 성질을 탐구하여 효력규정인가 단속규정인가를 구분하는 듯이 표현하지만, 실질적으로는 무효에 의하여 달성될 공익적 질서와 그것에 의하여 야기된 사익의 불균형을 비교형량 하여 무효로 할 것인지 여부를 정책적으로 결정한다고 보기도 한다.<sup>64)</sup> 이러한 점은 예측 가능성 면에서 부족함이 있을 수 있겠지만, 실제의 재판 규범으로서 기능할 수 있는 기준을 제시한다는 점에서는 부득이한 사정이다.

### (3) 공정거래법에의 적용

공정거래법 위반의 경우, 공정거래법의 입법취지와 목적을 고려하여 앞서의 고려요소들 간의 이익형량과 가치평가를 통하여 결론을 내려야 할 것이다. 이 때 고려하여야 할 주요한 내용으로 법규정의 목적, 보호법익, 위반의 중대성 등도 같이 고려할 수 있을 것이다. 다만, 당사자들의 주관적인 의사는 개별적인 규범의 속성으로서의 단속규정인지 효력규정인지 여부의 판단에서는 고려할 바가 아니라고 본다. 이러한 관점에서 보면, 사법상의 거래를 규제하는 법령에 위반한 법률행위는 원칙적으로 무효라고 봄이 상당할 것인 바, 공정거래법이 특허권자가 존속기간 이외의 기간을 포함하여 특허 라이선스 계약을 체결하는 경우, 이러한 행위를 금지하려고 하는 특허법과 공정거래법의 취지, 소비자 후생의 보호라는 보호법익과 위반을 방지할 경우의 사회적인 폐해에 대한 중대성을 감안하면, 이러한 규범은 결국 양 당사자가 체결한 사법상 거래인 라이선스 계약의 효력도 무효로 봄이 상당하고, 이러한 관점을 종합하여 보면 위 공정거래법은 효력규정이라고 봄이 타당하다고 본다.

이와 같이 본다면, 양 당사자간의 라이선스 계약도 무효라고 할 것이므로 사법상 효력을 주장하는 것도 불가능하다. 결국, 라이선스를 한 자(Licensor)는 라이선스 계약의 이행을 구하는 것이 공정거래법 위반으로 사법상 효력도 없다고 보아 이행을 구할 수 없다고 본다.

\* 참고문헌은 생략합니다.

64) 홍대식, 전제논문, 143면.