

# 지적재산권을 둘러싼 경쟁법 이슈

김 · 장법률사무소 고문, 경제학박사 | 김 원 준

## I. 지적재산권과 경쟁법의 관계

지적재산권(IPR)<sup>1)</sup>은 그 성질상 배타적 사용·수익·처분권이 인정되므로 이러한 권리의 행사에는 원칙적으로 경쟁법이 적용되지 않는다. 지적재산권법의 핵심인 특허법은 발명에 관하여 독점권<sup>2)</sup>을 부여하지만, 특허법이 인정하는 독점은 무조건적인 것이 아니라 그 권리를 인정하는 목적의 범위를 벗어나서 부당한 목적으로 이용되는 경우에는 「독점규제및공정거래에관한법률」(이하 ‘공정거래법’)이 적용된다. 이런 점에서 특허법과 공정거래법은 서로 충돌하는 관계에 있는 것으로 보는 견해가 있다.

그러나 특허법이 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업 발전에 이바지함을 목적(특허법 제1조)으로 하고 있으며, 공정거래법<sup>3)</sup>은 독과점의 발생과 폐해를 억제함으로써 장기적으로 혁신의 촉진을 통해 소비자후생의 증대를 목적으로 한다는 점에서 양법은 공통의 목적을 가지고 있다고 할 수 있다.

지적재산권의 남용과 관련된 경쟁법적 이슈는 내용이 복잡하여 정교한 법리 검토와 경제분석이 요구된다. 미국, EU 등의 선진국에서는 이러한 이슈에 대하여 이론적 발전이 끊임없이 전개되고 있으며 다수의 판례가 축적되어 있다. 국내에서는 이 분야에 대한 학계의 관심 부족과 경쟁당국의 전문성 및 지적재산권 남용에 대한 규제 의지 부족 등으로 인하여 선진국의 추세와는 상당한 격차를 두고 있는 실정이다.

본고에서는 지적재산권의 남용에 대한 공정거래법의 적용 필요성과 함께 지적재산권법과 공정

※ 이 글에 게재된 내용은 전적으로 필자의 개인적인 견해나 입장을 밝힌다.

1) 지적재산권은 인간의 지적 창작물에 관한 권리와 표지에 관한 권리를 총칭하며, 지적재산권의 부당한 행위에 대한 심사지침 제2조(적용범위)에서는 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법 등 산업재산권과 노하우 및 저작권으로 구분한다.

2) 특허요건은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서, 고도의 발명(특허법 제2조 제1호, 제29조)을, 특허권은 특허를 받은 기술적 발명을 독점적으로 실시할 수 있는 권리를 말한다(특허법 제94조).

3) 시장지배적 지위남용, 부당공동행위 등의 규제를 통해 공정하고 자유로운 경쟁 촉진, 창의적 기업활동 조장, 소비자 보호 및 국민경제의 균형 있는 발전을 도모한다(공정거래법 제1조).

거래법 집행의 조화 문제가 점차 현안과제로 등장하고 있다는 인식 아래, 지적재산권의 남용에 대한 경쟁법적 이슈를 찾아 무엇이 문제이고 어떤 대안이 모색될 수 있는지를 밝히고자 한다.

이를 위해 지적재산권과 경쟁법에 대한 국내외 입법례와 심결 및 판례를 살펴보고 지적재산권의 취득 및 행사와 관련된 이슈와 지적재산권 관련 소송 및 실시허락 거절(Refusal to License) 관련 이슈에 관하여 검토할 것이다. 또한 지적재산권과 가장 밀접한 관련이 있는 제약, IT 분야를 대상으로 경쟁법적 이슈도 분석하고자 한다. 끝으로 지적재산권 남용의 효과적 규제를 위해 지적재산권과 관련된 공정거래법령의 개선방안을 제기할 것이다.

## II. 지적재산권과 경쟁법에 대한 국내외 입장

### 1. 국내

#### (1) 입법례

##### 가. 적용범위 관련

공정거래법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다(동법 제59조). 동법 제59조에 대한 하위법령은 없으나, 지적재산권법에 의한 정당한 권리의 행사로 볼 수 없는 일정한 행위는 경쟁을 제한하는 경우 동법의 적용이 가능하다.

외형상 또는 형식상으로는 지적재산권에 의한 권리의 행사로 보여지는 행위라도 발명과 창작을 장려하는 지적재산권 제도의 취지를 벗어나, 정당한 권리의 행사로 볼 수 없는 일정한 행위는 기술 시장 또는 상품시장 등에서의 경쟁을 제한하는 경우 법이 적용될 수 있다[‘지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(2000.8.30. 공정거래위원회 예규 제12호, 이하 ‘지적재산권 심사지침’) 제1조].

##### 나. 지적재산권 관련 공정거래법 위반 유형

지적재산권 관련법에 따른 정당한 행사라 볼 수 없는 행위는 지적재산권의 취득 및 행사, 지적재산권 관련 소송, 실시허락 거절 등으로 나누어 살펴볼 수 있다. 이러한 남용행위에 대해서는 공정거래법상 시장지배적 지위남용행위, 불공정거래행위, 부당한 공동행위, 기업결합의 제한 관련 조항이 적용될 수 있다.<sup>4)</sup>

4) 이외에도 제29조(재판매가격유지행위의 금지)가 해당될 수 있다. 상호 경쟁적이고 대체적 관계에 있는 지적재산권자들이 각기 자신이 보유한 지적재산권과 관련하여 상호실시허락계약 또는 공동실시허락계약을 체결함으로써 경쟁을 제한하는 효과가 발생하는 경우는 법 제19조(부당한 공동행위의 금지)의 규정을 적용한다(지적재산권 심사지침 제7조).

## ! 기고문 !

지적재산권의 취득과 관련하여 예컨대, 양도 등을 통한 특허권의 취득이 경쟁제한적일 경우 또는 라이선스(Licensee)가 개량하거나 개발한 특허권을 특허권 보유자 자신에게 배타적으로 양도할 것을 요구하는 배타적 그랜트 백(Grant Back, 역이용 허락)에 의한 특허취득도 공정거래법의 적용 대상이 될 수 있다.<sup>5)</sup>

지적재산권의 행사와 관련된 불공정거래행위는 지적재산권을 제3자에게 실시·이용·사용을 허락할 때 발생한다.

지적재산권 관련 소송은 예컨대, 다른 사업자의 행위가 자기의 특허권을 침해하지 않는다는 사실을 알면서도, 다른 사업자의 경쟁능력을 침해하기 위하여 다른 사업자를 상대로 특허권 침해의 소송을 제기하는 것을 말한다[시장지배적 지위 남용행위의 심사기준(2002.5.16. 공정거래위원회 고시 제2002-6호, 이하 '시장지배적 지위남용행위 심사기준') 제IV.3.라.(6)항].

지적재산권의 실시허락 거절은 예컨대, 특허실시허락을 받고자 하는 자가 특허행사와 관련한 불공정거래행위를 수용하지 않는다는 것을 이유로 실시허락을 거절하거나 필수요소에 대하여 실시허락을 받기 위해 노력했음에도 불구하고, 실시허락을 거절함으로써 다른 사업자의 시장 진입을 차단시키는 경우는 부당한 실시허락의 거절로 될 가능성이 있다.<sup>6)</sup> 특허 등 지적재산권 관련 출원이 급증하고 있지만 지적재산권 남용행위에 대한 공정거래법 집행건수는 극소수에 불과한 실정이다.

[최근 5년간 특허 등 출원 건수]

구분 (Classification)	특허 (Patents)	실용신안 (Utility Models)	특허·실용신안 소계(Subtotal)	디자인 (Designs)	계 (Total)
2003	118,652	40,825	159,477	37,607	306,001
2004	140,115	37,753	177,868	41,184	327,516
2005	160,921	37,175	198,096	45,222	359,207
2006	166,189	32,908	199,097	51,039	372,520
2007	172,469	21,084	193,553	54,362	380,472

\* 주 : 계(Total)는 특허, 실용신안, 디자인, 상표 출원건수를 합한 수치임

\* 자료 : 특허청

5) 지적재산권이 어떠한 기업의 주요 영업부분에 해당되는 경우, 당해 지적재산권을 양수하거나 배타적 실시허락(Exclusive License)계약을 체결함으로써 실질적으로 양수와 동일한 효과가 발생하는 경우는 법 제7조(기업결합의 제한) 및 기업결합심사기준의 규정을 적용한다(지적재산권 심사지침 제6조).

6) 지적재산권 심사지침 제3조 제17호 참조.

## (2) 심결사례

### 가. 레인보우스케이프(주)의 거래상지위 남용행위에 대한 건 (2005년 7월 26일)

피심인은 자신이 소유하는 특허공법이 적용되는 공사를 피심인에게 하도급 하면서, 그 특허공법이 적용되지 않는 다른 공사까지 자신에게 하도급 하는 조건으로 특허기술사용협약을 체결하였다. 이에 대하여 공정위는 거래상지위 남용행위에 해당한다고 판단하여 시정명령 하였다.

### 나. 인성산업(주)의 부당한 거래거절 건 (2005년 9월 9일)

관계당국으로부터 건설 관련 신기술로 인정 받아 등록된 기술을 보유한 사업자가 해당 신기술을 적용하여 시행되는 정부발주공사에서 적격심사대상업체로 지정된 업체의 신기술 사용협약 체결 요청을 거절하였다.

이러한 신기술 사용 거절행위에 대해 공정위는 ① 협약 체결 요청업체가 신기술 보유자의 거절 사유를 치유했음에도 정당하지 아니한 사유를 들어 계속 협약 체결을 거절한 점 ② 자신이 신기술 확보에 투입한 자본과 기술 등의 비용을 기술사용료에 반영함으로써 보상받을 수 있음에도 합리적인 사유 없이 신기술 사용협약 체결요청에 응하지 않은 점 ③ 신기술 사용협약 체결 거부로 인하여 상대방은 공사입찰에서 적격심사대상업체로 선정되었음에도 불구하고 발주청과 도급계약을 체결하지 못하게 됨으로써 사업 활동이 곤란하게 되고, 그 결과 신기술 관련 공공발주시장의 경쟁의 정도가 감소하게 된 점을 이유로 부당한 거래거절로 판단하여 시정명령 하였다.<sup>7)</sup>

### 다. 판례

지적재산권 침해소송과 관련하여 지적재산권자가 침해자를 상대로 소송을 제기한 경우 ① 지적재산권자가 주장한 권리 또는 법률관계가 사실적·법률적 근거가 없고 ② 지적재산권자가 그와 같은 점을 알거나 그 점을 용이하게 알 수 있음에도 불구하고, 소를 제기하는 등의 사정이 있어서 법원에 의하여 소의 제기가 재판제도의 취지와 목적에 비추어 현저하게 상당성을 잃었다고 인정되는 경우에 지적재산권자는 부당제소로 인한 손해배상책임을 부담할 수도 있다는 판례가 있다.<sup>8)</sup> 소(訴) 제기나 응소행위가 권리 실현이나 권리 보호를 빙자하여 상대방의 권리나 이익을 침해하거나 상당한 이유 없이 상대방에게 고통을 주려는 의사로 행하여지는 등 고의 또는 과실이 인정되고, 이것이 법이나 윤리의 기준이 아니라 일반인이 생각하는 상식에 반하는 정도에 이른 경우는 위법성을 띠고 불법행위를 구성한다는 것이 대법원의 태도이다(대법원 1997.2.28. 선고96다32126 판결).

지적재산권자가 보전처분을 신청하여 그 결정을 받고 집행까지 하였으나 본 안 소송에서 패소한 경우, 보전처분의 집행으로 인하여 지적재산권 침해자라 할 수 있는 채무자가 입은 손해에 대해서는 특별한 반증이 없는 한 집행채권자인 지적재산권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정된다는

7) 유사한 심결사례로서 (주)스페이스의 부당한 거래거절 건(2006.7.11.) 참조.

8) 대법원 1999.4.13. 선고 98다52513 판결, 대법원 1980.2.26. 선고79다2138,2139 판결, 서울고등법원 2000.5.16. 선고99나59971 판결, 서울지방법원 1995.1.17. 선고93가합34881 판결, 대법원 2002.9.24. 선고2000다46184 판결 참고.

것이 판례를 통한 입장이다. 다만 구체적인 사안에서는 지적재산권자가 고의 또는 과실이 없었다는 반증에 성공하여 손해배상책임을 부담하지 않은 선례들도 존재한다(93가합34881 판결, 99나59971 판결). 가처분결정을 받아 집행까지 하였으나 지적재산권자가 최종적으로 본 안에서 패소하는 경우는 손해배상책임을 부담하는지 여부는 개별적인 사안마다 지적재산권자가 상대방의 침해를 주장하면서 보전처분신청을 할 만한 합리적인 이유가 있었는지에 따라 손해배상책임 부담 여부가 달라질 수 있을 것이다. 99나59971 판결을 참조하면 ① 가처분 신청 당시 지적재산권이 유효하게 존속하고 있는지 여부 ② 가처분 신청 등 절차를 진행한 것이 법률전문가의 자문을 얻어서 한 행위인지 여부 ③ 가처분 재판이 신중한 심리를 한 것인지 여부 ④ 사실관계가 진실한지 여부가 고려대상이 될 것이다.

## 2. 미국 및 EU

### 가. 미국과 EU의 법 체제 차이<sup>9)</sup>

미국의 경우, 서면법 제정 초기에는 특허권의 독점을 허용하여 특허권을 서면법의 적용 예외영역으로 인식하였다. 1930년대부터 1970년대까지는 이전과는 반대로 지적재산권의 독점력은 인정하지만, 지적재산권 보유자의 행위가 법적으로 인정된 범위인 경우에만 서면법 적용을 제외하는 등 지적재산권자의 행위를 엄격히 제한하였다.<sup>10)</sup> 1980년대에 들어서면서부터 경쟁당국은 지적재산권과 경쟁법이 상충관계가 아니라 보완관계라는 인식 하에 1981년 미국 법무부(DOJ)는 9 No-nos를 폐기하였고, 의회는 1988년 특허법을 개정하여 ‘특허법이 곧 독점력을 의미한다’는 논리를 파기하였다.

1995년 법무부와 연방거래위원회(FTC)는 지적재산권 가이드라인에서 ① 지적재산은 다른 유형의 자산과 기본적으로 동일하게 취급하고 ② 지적재산은 곧 독점력을 의미하지 않으며 ③ 지적재산 라이선스는 생산에 필요한 보완재의 결합을 가능하게 하므로 경쟁을 촉진한다고 밝히는 등 합리원칙 적용을 분명히 하고 있다. 연방대법원도 2006년 Illinois Tool Works v. Independent Ink, Inc 판결에서, 지적재산권이 관련된 끼워팔기가 다른 유형상품이 관련된 끼워팔기보다 엄격하게 다루어져야 한다는 주장을 기각하였다.

EU의 경우는 필수설비론이 판례에서 적용되는 등 미국과 비교해서는 지적재산권 남용에 대해 엄격한 입장이다. 이러한 입장은 EU의 기술이전 일괄적용면제규정(Technology Transfer Block Exemption Regulation, 2004년 개정, 이하 ‘TTBER’) 및 기술이전계약에 대한 EC협약 제81조의 적용에 관한 가이드라인(2004년, 이하 ‘EU IP 가이드라인’)에 잘 나타나 있다. 예컨대,

9) 크리스토퍼 제이 마이어스 저, 정재훈 역, 미국과 EU 경쟁법간의 비교법적 고찰 : 지적재산권 강제 라이선스를 중심으로, 경쟁저널, 2006.1, p. 21~29.

10) 특허상품과 비특허상품의 끼워팔기 금지, 특허권자가 특허사용자의 허락 없이 다른 라이선스를 부여하지 않는다는 배타적 라이선스 금지, 패키지 라이선스 강요 금지, 특허사용자의 판매와 연계되지 않는 비합리적으로 과도한 로열티 요구 금지 등 9 No-nos가 대표적이다.

TTBER과 EU IP 가이드라인은 통상적으로 사용되는 라이선스 조항이 경쟁제한적일 수 있다는 인식이 미국보다 강하다. EU IP 가이드라인(제2.4)은 시장점유율에 관계 없이 상호 간의 배타적 라이선스가 제81조(1)을 위반하는 것으로 규정하고 있으나, 미국에서는 이러한 배타적 라이선스가 경쟁자의 사업분할을 위장하는 것이 아닐 경우는 합리원칙에 따라 판단되기 때문이다.

미국과 EU의 법체제가 상호 접근하고 있는 추세이기는 하지만 양국의 법 체제를 둘러싼 주변 환경이 다음과 같이 상당히 다르며, 이로 인하여 법 집행에서도 격차가 벌어질 수 밖에 없는 상황이다.

첫째, 지식기반시대에서 IT, 제약, 과학기기 등의 신(新)경제산업은 신제품이나 신기술의 개발 등 혁신에 바탕을 둔 경쟁을 하고 있고, 이러한 혁신은 필연적으로 지적재산권에 의존한다. 신경제에서 미국은 지난 20여 년 간 급성장을 한 반면, EU는 회원국의 광범위한 욕구를 충족해야 할 상황으로 인하여 신경제의 발전이 느린 편이다.

둘째, 경제체제 면에서 미국은 강력한 자유시장경제를 유지·발전시켜 왔으나, EU는 사회주의적 색채가 가미된 시장경제를 발전시켜 왔다. 독점적 지위가 미국은 경쟁을 통해, EU는 정부규제를 통해 획득된 측면이 강하다.

셋째, 경쟁법의 목적과 집행 측면에서 미국은 경쟁사업자 보호나 다른 사회적 목적이 아니라 가격경쟁과 혁신에 초점을 둔 반면, EU는 다른 회원국의 전반적 통합과 같은 면을 고려해 왔다.

## (1) 미국의 판례

가. Walker Process 사건(Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp., 1965)

연방대법원은 특허권의 사기적 획득이 위법이 될 수 있다는 점은 인정하면서도 특허권의 존재 자체를 시장지배력이 있는 것으로 보는 것은 아니며, 당해 사업자가 시장지배력을 창설했는지를 별도로 판단하도록 사건을 하급법원에 환송하여, 독점화의 시도와 관련하여 지적재산권의 존재만 가지고 독점 또는 시장지배력의 존재를 추정할 수 없다는 입장인 것으로 보인다.

Walker Process 사건으로부터 추론될 수 있는 허위특허의 요건은 고의 및 의도적으로 특허청에 허위진술을 하여 특허를 취득한 것으로, 이는 ① 특허권을 행사하려는 시도 ② '의도적 사기'<sup>11)</sup>로 인한 특허권 ③ 관련 시장에서 경쟁을 위협하려는 의도의 행사 ④ 서면법 제2조의 모든 요건을 말한다.

나. Data General 사건(Data General Corp. v. Grumman Systems Support Corp, 1stCir. 1994)

컴퓨터 시스템을 제조하고 이러한 시스템에 대한 유지관리 서비스를 제공하는 Data General(DG)에 대해 경쟁사인 Grumman은, DG가 시스템 진단 프로그램의 라이선스를 거부하

11) '의도적 사기'란 허위진술로 특허권이 등록되는 요건(Materiality)과 적극적으로 허위진술(Misrepresentation)을 하는 의도(Intent)를 갖춰야 하는 것을 말한다.

자 그 프로그램이 필수설비에 해당하고 이러한 라이선스 거부행위는 DG 컴퓨터 시스템에 대한 유지관리 및 수리시장을 독점화하는 것이라고 판단해 소송을 제기하였다.

법원은 “보다 우수한 설비가 필수설비는 아니다. …… 부수설비의 개발과 관련 정보를 경쟁사업자와 공유하도록 요구된다면 특허법이 의도하는 인센티브를 심각히 훼손된다”면서 필수설비이론의 적용을 거부하였다.

다. Trinko 사건[Verizon Communications, Inc. v. Law Offices of Curtis V.Trinko, LLP, 540 U.S.398(2004)]

특허권자가 관련 시장에서 독점력을 보유하고 있더라도 단독의 라이선스 거절은 서면법 제1조나 제2조가 적용되지 않는다는 것이 Trinko 사건을 통하여 최근에 확인되었다. 사건 당시에 뉴욕지역에서는 Verizon이 시장지배력을 가지고 있었고, 지역전화서비스회사인 AT&T는 Verizon으로부터 회선을 임대해 영업하고 있었다. AT&T의 고객인 원고 로펌은 Verizon이 자신의 고객과 경쟁사인 AT&T를 통하여 Verizon의 회선에 접속하는 원고 로펌과 같은 고객을 차별하여 취급한 것이 「Telecommunications Act of 1996」 및 서면법에 위반된다면서 소송을 제기하였다. 연방대법원은 “기업은 고객의 요구에 독특한 비교우위로 대응하기 위하여 필요한 인프라를 구축하여 독점력을 얻을 수 있으며, 독점력을 보유한 기업에게 구축한 비교우위를 경쟁자들과 공유하라고 하는 것은 독점기업이나 경쟁자 모두에게 경제적으로 이로운 투자를 할 인센티브를 저해할 수 있다”고 판시하고 “통신네트워크를 경쟁자와 공유하지 않는 것이 서면법을 위반하는 것은 아니다”고 판결하였다.

## (2) EU의 판례

가. Volvo 사건[Volvo v. Erik Veng, ECR(1988)]

유럽최고법원은 볼보 ‘시리즈 200’ 차량의 전면 흡받이에 관한 등록 디자인 보유자인 볼보가 자사의 허락 없이 동 디자인을 차체 패널에 반영한 Veng에 대하여 라이선스를 거부한 행위 자체는 적법하다고 판결하였다. 디자인 보유자로 하여금 제3자에게 라이선스를 허용하도록 요구하는 것은 배타적 권리의 실질을 박탈하는 것이기 때문이라는 것이다.

다만, 수리전문기업에게 예비부품의 공급을 임의로 거절하거나 부당하게 높은 수준으로 예비부품의 가격을 정하는 등 특정 모델의 자동차가 유통되고 있는 상황에서 예비 부품의 생산을 중단하면 남용의 가능성 있다고 판시하였다.

나. IMS Health 사건[IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. ECJ(2004)]

이 사건은 필수설비이론을 최초로 정립한 Commercial Solvents 사건(1974)<sup>22)</sup>의 법리를 적용한 최근의 유럽최고법원 판결이다. 시장조사업을 영위하고 있던 IMS Health Inc.는 독일 각 지방의

의약품 판매 데이터 모델인 '1860 Brick Structure'에 대한 저작권을 보유하고 있었고, 신규 진입자인 NDC는 자체 개발한 데이터 모델의 마케팅이 실패하고 IMS에게 동 저작권 사용허가를 요청하였으나 거부당하자, IMS의 허락 없이 IMS의 데이터 모델을 사용하였다. 이러한 저작권 라이선스 거부에 대하여 유럽최고법원은 판례법에 비추어 저작권 보유 회사가 특정 비즈니스를 수행하기 위해 필수불가결한 상품에 접근할 수 있게 하는 라이선스의 거부는, Magill 사건에서 제시되었던 다음 세가지 요건을 모두 충족하면 EC조약 제82조에 따른 남용행위에 해당한다면서, 그 세가지 요건에 관한 사실 판단을 소가 제기된 국가의 법원에 일임하였다.

- ① 접근 거부가 잠재적 소비자 수요가 있는 신제품 생산을 막고 (신제품 출현 방지)
- ② 동 행위가 객관적으로 정당화되지 못하며 (객관적 정당성 결여)
- ③ 제2차 시장에서의 모든 경쟁을 배제 (하위 시장에서 경쟁의 전반적 저해)

Magill 사건은 Commercial Solvents 법리를 저작권 영역에 적용한 최초의 판결로서, 유럽최고법원은 지적재산권의 실시허가 거부는 그것 자체로 남용행위에 해당하지 않는다는 Volvo 사건의 취지를 유지하였다. 다만 실시허가 거부는 ① 2차 시장에서의 경쟁 배제 ② 잠재적 수요가 존재하는 시장에서의 새로운 상품의 출현 저지 ③ 실시허가 거부의 정당화 사유 부존재 등 예외적 상황에서만 남용행위에 해당한다고 판시하였다.<sup>13)</sup>

### Ⅲ. 한국에서의 지적재산권 관련 경쟁법 이슈

우리 나라는 아직 지적재산권의 남용 등에 대하여 공정거래법을 적용해야 한다는 인식이 약하고, 무엇이 양자 간에 충돌하는 이슈인지 정당한 지적재산권의 범위를 벗어난 남용을 규제할 관련 법령이 적정한지에 대한 본격적인 검토가 미흡한 것이 사실이다. 이러한 점을 감안하여 현행 관련 법령의 개선 방안과 지적재산권의 부당한 행사 관련 이슈, 그리고 제약 및 IT 분야에서의 이슈를 살펴 볼 필요가 있다.

#### 1. 지적재산권의 부당한 행사 관련 이슈

##### (1) 지적재산권의 취득

12) 이탈리아에 소재하고 있는 제약회사는 원재료를 Commercial Solvents로부터만 공급받고 있었으며, Commercial Solvents가 하위 의약품 시장에 참여하게 되면서 동 제약회사와 경쟁하기로 한 후, 위의 원재료 공급을 거부하였다. 유럽최고법원은 상위 시장에서 하위 시장으로 시장배력을 확장하려는 의도로 거래를 저결하는 것은, 이로 인하여 하위 시장에서의 모든 경쟁을 제거한 경우에만 남용행위에 해당되며, 이 건은 EC조약 제82조의 남용행위에 해당한다고 판시하였다.

13) Joined cases C-241 & 242/91, Radio Telefis Eireann v. Commission, 1995 E.C.R. I-743.



특허청으로부터 인가 받은 특허권 취득은 위법하지 않지만, 양도에 의한 특허권 취득이 경쟁제한적일 때, 이를 허용할 것인지가 쟁점이다.<sup>14)</sup> 또한, 특허권자는 라이선시가 미래에 자신의 특허를 개량한 기술로 자신과 경쟁하거나 자신을 시장에서 퇴출시킬 것에 대비하여 특허권자가 배타적 그랜트 백으로 특허권을 취득할 경우가 있는데, 이것도 주요 쟁점중의 하나이다.<sup>15)</sup>

이에 대하여 지적재산권 심사지침은 산업재산권자가 실시권자로 하여금 계약기술(제품) 등과 관련하여 실시권자가 이룩한 개량기술(제품) 등에 대해 산업재산권자에게 대가 없이 소유권 또는 독점(비독점) 실시권을 주도록 하거나, 개량기술(제품)과 관련하여 실시권자가 취득한 지식이나 경험 또는 개량기술 등에 대해 산업재산권자에게 일방적으로 보고 또는 통지하도록 하는 경우는 불공정 거래행위에 해당할 수 있다고 규정하고 있다.<sup>16)</sup>

필자가 생각하기에는 지적재산권법에 따라 지적재산권의 정당한 행사가 보장되어 있고 공정거래법의 입법 취지를 감안할 때, 양도에 의한 특허권 취득이나 배타적 라이선스를 조건으로 하는 그랜트 백이 경쟁제한적인지 여부는 합리원칙에 따라 판단해야 할 것으로 보인다.

## (2) 지적재산권의 행사

지적재산권 심사지침 제3조는 산업재산 실시허락계약에 있어서 불공정거래행위 등에 해당하는 유형의 위법 여부를 판단함에 있어서는, 실시허락계약의 내용뿐만 아니라 경쟁에 미치는 영향, 계약기간, 관련 시장의 상황 등을 종합적으로 고려하여 결정한다고 규정하고 있다.

불공정거래행위의 유형은 원재료 등의 구입처 제한, 상표 등의 사용 의무, 수출·판매 지역 제한, 거래상대방 제한, 거래수량 제한, 거래방식 제한 및 판매(재판매)가격의 제한, 경쟁제품의 사용 또는 취급 제한, 특허권 등 권리 소멸 후 사용 제한, 계약제품 이외의 제품에 대한 기술료(Royalty) 부과 및 끼워팔기, 기술개량 제한 및 연구개발 제한, 개량기술 이전(Grant Backs), 광고선전비 등 부과, 기술료 부과, 계약 해지 또는 분쟁 시의 규정 등을 들 수 있다.<sup>17)</sup>

산업재산 실시허락계약과 관련한 위법 여부를 판단할 경우, 산업자산을 일반적인 재화 및 용역과 동일한 기준을 적용할 것인지 아니면 달리 취급할 것인지가 쟁점으로 대두된다. 필자가 생각하

14) United States v. Singer Manufacturing Co.(1963) 판결에서, 스위스의 제조업자가 광범위한 독점화 계획의 일환으로 미국의 라이선시에 게 특허를 이전하여 일본의 경쟁자들을 상대로 특허침해행위가 용이하도록 한 행위는 서면법 제1조를 위반한다고 판시했다. Kobe, Inc. v Dempsey Pump Co(1952) 판결에서는 다른 불공정경쟁행위와 경쟁을 배제하려는 목적으로 특허를 인수, 비사용, 중요한 특허를 행사하는 것은 서면법 제2조를 위반한다고 판시하였다.

15) Transparent-Wrap Machine Corp. v. Stokes & Smith Co. 판결(1947)에서 연방대법원은 배타적 라이선스를 조건으로 하는 그랜트 백에 대해 당연위법이 아닌 합리원칙으로 판단해야 한다고 판시하였다.

16) 위법으로 보기 어려운 경우로 ① 계약기술(제품) 등과 관련하여 실시권자가 이룩한 개량기술(제품) 등에 대하여 개량에 소요된 기술개발비 및 예상수익을 포함한 대가를 받고 산업재산권자에게 공동소유권 또는 독점(비독점) 실시권을 주는 경우 ② 계약기술(제품) 등과 관련하여 계약 당사자 각자가 이룩한 개량기술(제품) 등에 대해 계약상대방에게 상호 보고 또는 통지하거나 상호 대등한 조건으로 독점(비독점) 실시권을 주는 경우 ③ 산업재산권자가 실시권자로 하여금 실시권자가 계약기술(제품)등과 관련하여 이룩한 성능 등의 보증을 위해 불가피하게 실시권자가 개량기술(제품) 등을 사용하거나 실시하기 전에 산업재산권자에게 보고 또는 통지하도록 하는 경우 등을 예시하고 있다. 지적재산권 심사지침 제3조 제12호 참조.

17) 지적재산권 심사지침 제3조(산업재산 실시허락계약상의 불공정거래행위 등) 제1호~제16호 참조.

기에는 지적재산권이 그 자체로 독점력을 갖는 것으로 추정될 수는 없겠지만, 지적재산권법의 목적과 범위를 벗어난 행위에 대해서는 원칙적으로 일반적인 재화 및 용역과 달리 취급해야 할 특별한 이유는 없다고 보인다.

### (3) 지적재산권 침해소송

미국은 특허권자의 특허침해소송으로 경쟁기업을 시장에서 배제하는 경우, 특허가 사기로 취득되었다는 것을 입증하지 못하거나 경쟁기업을 위협한 특허침해소송이 'Sham(허위)소송'이라는 것을 입증하지 못하면 경쟁법 위반으로 볼 수 없다는 것이 판례의 입장인 것으로 보인다. 그러나 부당한 특허침해소송은 서면법 제1조,<sup>18)</sup> 제2조 및 FTC법 제5조<sup>19)</sup> 위반의 구성요건에 해당할 수 있다. 이와 관련하여 특허침해자는 특허권자가 고의 및 의도적으로 특허청에 허위진술을 하여 취득한 허위의 특허권은 서면법 위반이므로 이를 행사할 수 없다는 Walker Process<sup>20)</sup> 이론을 제기하여 반소(反訴)를 제기하는 사례가 적지 않다. 또한 객관적으로 승소 가능성이 희박함에도 특허권자가 경쟁자의 사업방해를 목적으로 소송을 제기하는 경우, 이는 Sham 소송에 해당되어 서면법 위반을 이유로 특허침해자가 반소를 제기하는 사례도 있다. 이에 대하여 특허권자는 특허소송이 Bad Faith에 의한 Sham 소송이 아니라, Good Faith에 근거한 소송이므로, 선의의 소송에 대해서는 경쟁법 적용을 면제하는 뇌르 독트린(Noerr Doctrine)에 따라 경쟁법 적용이 면제되어야 한다는 주장을 할 수 있다.

Walker Process 이론은 특허소송의 반소(Counterclaim)에서 제기되며 특허침해자인 원고는 ① 특허가 사기로 취득되었고 ② 특허를 주장하는 측이 소송을 시작할 때 사기 사실을 알고 있었으며 ③ 사기가 아니었다면 특허가 인가되지 않았을 것이며 ④ 특허권자가 관련 시장에서 독점력을 확보할 상당한 가능성이 있고 ⑤ 원고적격(Antitrust Standing)과 특허소송 제기로 손해가 있었음을 입증해야 한다.

Sham 소송은 Walker Process와 같이 특허청에서의 사기 관련 특허취득 등 특허출원행위와 관련된 것이 아니라, 소송을 제기하는데 객관적이고 주관적인 합리성에 기초하고 있는가 여부와 관련된 것이다.<sup>21)</sup>

18) United State v. Singer Manufacturing Co. 374 U.S. 174(1963) 판결에서 다수의 특허 출원자들이 공모하여 이전기술신고를 하지 않은 행위에 대한 White 판사의 지적을 근거로 서면법 제1조를 적용할 수 있다고 판시하였다.

19) DOJ/FTC의 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property(1995)은 Walker Process가 요구하는 사기에는 미치지 못하는 불공정행위(Inequitable Conduct)로 획득한 특허를 실제로 행사하거나 행사하려고 하는 행위는 FTC법 제5조 위반을 적용할 수 있다고 밝히고 있다(American Cyanamid Co., 72 F.T.C. 623 판결 참고).

20) Walker Process Equipment v. Food Machinery & Chemical Corp. 판결(1965)에서 연방대법원은 사기로 취득한 특허를 행사하는 행위는 독점화 시도로서 서면법 제2조 위반이며, 클레이튼법 제4조에 따라 특허권자는 3배 손해배상 소송에 피소될 수 있다고 판시하였다.

21) Professional Real Estate Investors v. Columbia Pictures Industries 판결(1993)에서 연방대법원은 특허침해소송이 Noerr Doctrine 면제에서 제외되는 서면법 제2조에 해당하는 Sham 소송인지 여부를 판단하는 2단계 테스트를 판시하였다. 즉 ① 합리적인 소송당사자가 현실적으로 유리한 결과(Success on the Merits)를 기대할 수 없는 객관적으로 근거 없는 소송이어야 하며(Objective Baseless) ② 만약 소송이 객관적으로 근거 없음이 입증되면 법원은 특허침해소송이 판결이 아닌, 소송절차를 이용하여 경쟁자의 사업을 직접 방해하려는 악의(Attempt to Interfere Directly)를 숨기고 있는지 여부를 확인해야 한다(Subjective Baseless).

특허소송과 관련하여 우리나라에서는 시장지배적 지위남용행위 심사기준 제IV.3.라.(6)항에서 “다른 사업자의 행위가 자기의 특허권을 침해하지 않는다는 사실을 알면서도 다른 사업자의 경쟁 능력을 침해하기 위하여 다른 사업자를 상대로 특허권 침해의 소송을 제기하는 행위”를 금지하고 있다. 이 규정의 요건 중 ‘자기의 특허권을 침해하지 않는다는 사실을 알면서’ 특허소송을 제기하였다는 것을 입증해야 하는데, 이는 미국 등 선진국과 비교하여 지나치게 엄격하다. 또한 시장지배적 사업자가 아닌 특허권자의 부당한 특허소송은 공정거래법 제23조 제1항 제8호, 동법 시행령 제36조 제1항 [별표1] 불공정거래행위의 유형 및 기준’ 제8호 라.목 ‘기타 사업활동 방해’로 볼 수도 있겠지만, 구성요건이 명확하지 않다. 따라서 시장지배적 지위남용행위 심사지침의 개정과 불공정거래행위의 유형 및 기준의 보완이 필요하다.

#### (4) 지적재산권의 실시허락 거절

지적재산권 중 특허권은 발명에 대한 배타적 지배를 가능하게 해 주는 권리이므로, 특허권 소유자는 원칙적으로 특허권 실시허락 여부와 그 상대방을 자유롭게 선택할 수 있다. 그러나 특허권의 불실시가 관련 시장에서 경쟁자의 시장 진입을 저지하는 등 경쟁을 제한하는 경우 공정거래법에 따른 규제를 하고, 특허법에서 특허발명의 강제실시와 특허권취소제도를 두고 있다.<sup>22)</sup>

지적재산권의 실시허락 거절과 관련하여 공정거래법상 문제가 되는 것은 해당 특허가 필수설비에 해당되어 시장지배적 지위남용행위 또는 ‘기타 사업활동 방해’나 부당한 거래거절 등 불공정거래행위에 해당하는 경우이다.

필수설비에 해당하는 지적재산권의 실시허락 거절행위는 다른 사업자의 사업활동에 대한 부당한 방해행위로 문제될 수 있다. 이러한 방해행위는 ‘정당한 이유 없이 다른 사업자의 상품 또는, 용역의 생산·공급·판매에 필수적인 요소의 사용 또는 접근을 거절·중단하거나 제한하는 행위’를 말한다(시행령 제5조 제3항 제3호).

여기에서 필수적 요소란 ① 당해 요소를 사용하지 않고서는 상품이나 용역의 생산, 공급 또는 판매가 사실상 불가능하여 일정한 거래분야에 참여할 수 없고, 당해 거래분야에서 피할 수 없는 중대한 경쟁열위 상태가 지속될 것 ② 특정 사업자가 당해 요소를 독점적으로 소유 또는 통제하고 있을 것 ③ 당해 요소를 사용하거나 이에 접근하려는 자가 당해 요소를 재생산하거나 다른 요소로 대체하는 것이 사실상, 법률상 또는 경제적으로 불가능할 것을 말한다.

정당한 이유가 있는지를 판단함에 있어서는 ① 필수요소를 제공하는 사업자의 투자에 대한 정당한 보상이 현저히 저해되는 경우 ② 기존 사용자에 대한 제공량을 현저히 감소시키지 않고서는 필수요소의 제공이 불가능한 경우 ③ 필수요소를 제공함으로써 기존에 제공되고 있는 서비스의 질이

22) 특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허발명이 다음 각호의 1에 해당하고 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건하에 통상실시권 허락에 관한 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우나 협의를 할 수 없는 경우에는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구할 수 있다(특허법 제107조 제1항 본문). 다음 각호의 1은 1. ... 2. ... 3. ... 4. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우이다.

현저히 저하될 우려가 있는 경우 ④ 기술표준에의 불합치 등으로 인해 필수요소를 제공하는 것이 기술적으로 불가능한 경우 ⑤ 서비스 이용고객의 생명 또는 신체 상의 안전에 위험을 초래할 우려가 있는 경우에 해당하는지 여부를 고려한다.<sup>23)</sup>

지적재산권의 실시허락 거절은 불공정거래행위 중 '기타 사업활동 방해' 나 '부당한 거래거절'에 해당할 수 있다. 예컨대 '기타 사업활동 방해'와 관련하여 사업 영위에 필요한 특정 시설을 타 사업자가 이용할 수 없도록 의도적으로 방해함으로써 당해 사업자의 사업활동을 곤란하게 하는 행위는 법 위반에 해당할 수 있는 것으로 예시되어 있다.<sup>24)</sup> 어떠한 산업재산에 대하여 실시허락을 받고자 하는 자가 불공정거래행위에 해당하는 사항을 수용하지 않는다는 것을 이유로 실시허락을 거절하거나, 어떠한 상품이나 용역의 제공에 필수적인 산업재산에 대하여 실시허락을 받고자 하는 자가 상당기간 동안 합리적인 조건을 제시하면서 실시허락을 받기 위해 노력했음에도 불구하고 실시허락을 거절함으로써 다른 사업자의 시장 진입을 차단시키는 경우는 불공정거래행위에 해당할 수 있다.<sup>25)</sup>

## 2. 제약 및 IT 분야에서의 이슈

### (1) 제약 분야

제약산업의 경쟁상황에 대한 실태조사는 미국과 EU에서 활발하게 진행되어 왔다. EU 경쟁당국은 제약산업에서 신약 출시가 감소하고 복제약품 시장 진입이 지연되고 있는 문제점을 파악하고, 개선방안을 마련하기 위해 2000년부터 2007년까지의 기간을 대상으로 219개 제약품을 선정하여 2008년 1월부터 실태조사를 착수, 1차 결과보고서를 2008년 11월 발표하였다.

이 결과보고서는 신약 개발사가 복제약품의 시장 진입을 저지하거나 지연시키기 위해 다음과 같은 행위들을 함으로써 제약품의 가격 인하가 지연되어 약 30억 파운드의 손실이 발생했다고 추정하였다.<sup>26)</sup>

- ① 복제약품에 대해 가능한 모든 종류의 특허소송을 제기(Patent Cluster)하거나 하나의 소송을 다수의 소송으로 분산하여 제기(Divisional Patent)
- ② 특허소송을 취하하는 대신 복제약품 제조회사에 상당한 금액을 지급하고 시장 진입을 제한하는 내용의 합의(Reverse Payment Settlements)
- ③ 복제약품을 시장에 진입시키는데 필요한 행정절차과정에서 제품의 안정성 및 효능 등에 대해 문제를 제기하는 방식으로 적극 개입하며 출시를 지연

23) 시장지배적 지위남용행위 심사기준 IV.3.다.(1) (4) 참조.

24) 불공정거래행위 심사지침 V.8.라.(3)(가) 참조. 또한 자기의 생산 또는 판매정책상 합리적 기준을 설정하여 그 기준에 맞지 않는 불특정 다수의 사업자와의 거래를 거절하는 행위는 부당한 거래거절 금지의 대상이 되지 않는다(동 심사지침 V.1.나.(1)(다)).

25) 지적재산권 심사지침 제3조 제17호 참조.

26) <http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html> 참조.

④ 특허권을 사용하려는 목적보다는 향후 경쟁자들의 제품 개발을 저지하려는 목적으로 제품 개발의 선행기술에 특허권을 발급 받는 방어적 특허전략(Defensive Patent Strategy) 구사

우리나라도 최근 제약업체에 대한 전면적 조사를 계기로 부당고객유인, 재판매가격유지, 사업 활동 방해 등이 드러나 많은 과징금이 부과되었고, 일부 제약업체는 고발되었다. 이 중 특이한 것은 오리지널사(신약 개발사)와 제너릭사(복제약 제조사) 간의 경쟁과정에서, 현행 계단형 복제약 가격결정방식을 이용하여 복제의약품 출시를 지연시키거나 방해하는 행위에 대해 공정위가 최초로 시정조치를 하였다는 점이다. 시정조치를 받은 제약사 중에서 한 업체는 자사의 오리지널 치매 치료제(글리아티린)의 원료물질 특허가 만료되자 복제약 가격을 대폭 낮춰 복제약 출시를 준비하고 있던 8개 경쟁사의 시장 진입을 지연시키거나 방해하였다. 그 오리지널 제약사는 이미 해당 시장에 진입하여 있는 비경쟁 5개사 중 한 업체로 하여금 그 업체가 실제 식품의약품안전청에 신청할 수 있는 가격(780원)보다 훨씬 낮은 가격(585원)으로 신청하도록 함으로써, 경쟁 제약사가 점유할 수 있는 복제약 가격을 상당 폭(702원 → 526원)으로 낮추는 방식으로 시장 진입을 방해하였다.<sup>27)</sup> 이러한 유형은 EU의 제약산업 실태조사에서 나타난 유형과는 다른 면이 있지만, 복제의약품 출시와 관련한 최초의 심결사례라는 점에서 의미가 있다.

한편, 한-미 FTA 비준을 앞두고 특허에 대한 분쟁 발생시 일정기간 제너릭(복제) 약품에 대한 허가를 연기하는 특허·허가연계제도가 주요 쟁점으로 부각되고 있다. 특허권자가 특허소송을 제기할 경우나 일정기간 제너릭 약품에 대한 허가를 연기할 경우는 특허권자가 특허소송을 남발하여 부당하게 제너릭 업체의 시장 진입을 지연시킬 수 있기 때문이다.

제너릭 업체들의 불이익을 상쇄하기 위해 미국 Hatch-Waxman 법과 같이 제너릭 약품에 대한 최초 허가를 받은 업체에 대하여 일정기간 생산독점권을 부여하는 법안을 도입해야 한다는 견해가 있다. 또한, 이러한 법안을 도입하더라도 특허권자가 최초의 제너릭 허가업체와 담합하여 신약 판매를 지연시킬 경우에는 어떻게 처리해야 할 것인지도 쟁점 중 하나이다.

(2) IT 분야

우리나라 IT 산업의 국제경쟁력은 비교적 높은 편이지만, 전 세계 IT 분야의 가치사슬이 핵심 부품과 서비스 위주로 재편되면서 기존의 가공·조립형 IT 제조업 위주의 성장전략은 한계에 다달았다. IT 산업이 안고 있는 구조적인 문제점은 국내시장에서 소프트웨어 산업 및 부품 산업의 발달이 미약하고, 대기업과 중소기업 간의 격차가 심화되고 있다는 점이다. 중장기적으로 살펴보면 주력 제품의 성숙기 단계로의 진입과 통신서비스 시장의 포화, 그리고 부품 산업 및 IT 서비스 산업의

27) '신(新)의료기술 등의 결정 및 조정기준' (보건복지부 고시)에 의거, 복제약의 가격은 '계단형 상한가'로 결정되며, 시장 진입순서에 따라 동일 성분의 첫 번째 진입 복제약은 오리지널약의 80%를, 두 번째 진입 복제약부터는 직전까지 출시된 복제약 중 최저가격의 90%를 부여한다. 글리아티린의 보험약가는 976원이며, 이의 80%는 780원이다. 공정거래위원회 보도자료 '7개 제약회사의 부당고객유인행위 등에 대한 조치결과', 2009.1.15, p. 16. 참조.

부가가치 창출 미흡 등으로 IT 산업의 성장세를 낙관할 수는 없다 하겠다. 그러나 신제품의 신홍시장 선점, 신규 방송·통신융합서비스 제공, 고부가가치 부품 및 IT 서비스 육성이 이루어진다면 IT 산업의 성장률이 높아질 가능성도 크다.<sup>28)</sup>

IT 산업에서 지적재산권의 남용과 관련하여 공정거래법적 이슈가 제기될 수 있는 사업자는 IT 산업 각 분야별 선도업체와 해당 분야에서의 시장점유율이 높은 업체, 그리고 기술사용기업을 대상으로 특허 관련 소송을 제기한 업체 등이 될 것이다. 예상되는 지적재산권의 남용행위 유형은 제약분야에서 제기되고 있는 쟁점들을 참고할 수 있을 것이다. 예를 들어, 특허침해소송과 이에 대한 반소, 잠재적 경쟁기업에게 대가를 지급하고 시장 진입을 지연시키는 행위, 시장지배력을 가진 기업들이 특허풀(Patent Pool)을 구성한 후 상호 동의 하에 라이선스를 하고 고객 할당, 가격 유지, 침해소송 공동대응행위, 원(源)특허권자로부터 특허를 구입하여 특허사용자에게 과도한 로열티를 부과하거나 그 특허가 사업표준으로 포함되어 다수 기업들이 해당 기술에 고정화(Lock-in) 될 때까지 기다렸다가 추후 과도한 로열티를 요구하는 행위, 특허제품이 아닌 제품을 끼워팔기, 과도한 로열티 부과, 지적재산권에 대한 부당한 실시허가 거부 등이 있을 것이다.

### 3. 관련 법령 개선

#### (1) 부당한 특허소송에 대한 대응수단 마련

지적재산권을 남용하여 특허권자가 제기하는 특허소송과 관련하여 이에 대한 반소로서 특허침해자인 피고는 지적재산권자 남용의 항변을 제기할 수 있다. 이러한 항변의 근거로서 시장지배적 지위남용행위 심사기준에 관련 규정이 있다.

##### 가. 시장지배적 지위남용행위의 심사기준 개정

지적재산권 남용에 대한 항변의 근거는 공정거래법 제3조의 2(시장지배적 지위의 남용금지) 제1항 제3호 '다른 사업자의 사업활동을 부당하게 방해하는 행위금지' 조항이고, 이를 구체화하기 위하여 시행령 제5조(남용행위의 유형 또는 기준) 제3항 제4호는 '... 부당한 방법으로 다른 사업자의 사업활동을 어렵게 하는 행위로서 공정거래위원회가 고시하는 행위' 를 규정하고 있다. 이에 따라 시장지배적 지위남용행위 심사기준 IV.3.라.(6)항은 '다른 사업자의 행위가 자기의 특허권을 침해하지 않는다는 사실을 알면서도 다른 사업자의 경쟁능력을 침해하기 위하여 다른 사업자를 상대로 특허권 침해의 소송을 제기하는 행위' 를 규정하고 있다. 이에 따라 특허침해자의 특허권 남용의 항변과 관련하여 시장지배적 지위남용행위 심사기준의 요건이 미국 등 선진국에 비하여 과도하게 엄격하여 새로운 경쟁자의 신규 진입이 어렵게 되는 등 특허 관련 시장에서의 경쟁 이슈가 문제될 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 시장지배적 지위남용행위 심사기준 IV.3.라.(6)항을 글로벌 기준을 참고하고, 국내 실정에 맞도록 완화하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

28) 우천식 외, 선진 한국을 위한 정책방향과 과제 : 6대 전략분야를 중심으로, KDI, 2007, p. 205~208

### 나. 불공정거래행위의 유형 및 기준 개정

시장지배적 사업자가 아닌 자가 지적재산권을 남용하여 부당한 특허침해소송을 할 경우, 이에 대한 구체적인 규제근거가 없고, 유사규정으로는 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제5호 후단인 ‘……부당하게 ……다른 사업자의 사업활동을 방해하는 행위금지’에 대한 시행령 별표1(불공정거래행위의 유형 및 기준) ‘8. 사업활동 방해 라. 기타의 사업활동 방해’의 ‘…부당한 방법으로 다른 사업자의 사업활동을 심히 곤란하게 할 정도로 방해하는 행위’를 금지하는 규정이 있다. 따라서 시장지배적 지위남용 금지규정에서와 같은 취지로 관련 조항을 신설할 필요가 있다.

### (2) 부당하게 취득한 지적재산권 규제<sup>29)</sup>

지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침은 특허권·실용신안권·상표권·의장권(이하 ‘산업재산권’), 노하우, 저작권 등 지적재산권의 제3자에 대한 실시·이용·사용 허락계약, 상호실시허락계약(Cross-licensing), 공동실시 허락계약(Pooling-arrangements) 및 지적재산권의 양수 등 지적재산권의 부당한 행사에서 발생하는 공정거래법 제23조의 불공정거래행위 유형만을 규정하고 있다.

지적재산권은 부당한 취득과 관련해서도 경쟁제한적일 수 있으므로, 이에 대한 법적 근거를 마련할 필요가 있다. 예를 들면, 방어용 특허 취득과 특허덤블(Patent Thicket), 특허기간의 연장효과를 노리는 행위, 특허에 관한 불공시, 기업결합 관련 경쟁제한적 지적재산권 취득 등에 대해서는 구체적 규정을 마련하는 것이 바람직할 것이다.<sup>30)</sup>

### (3) 안전지대의 신설

또한, 법 집행의 효율성과 피규제자의 예측 가능성을 제고하기 위하여 안전지대(Safety Zone) 조항을 신설하여, 사업자의 시장점유율 등에 비추어 통상적으로 경쟁제한성이 미미할 것으로 인정되면 불공정거래행위의 외형에 해당되더라도 공정위가 원칙적으로 심사면제 대상으로 분류할 필요가 있다.<sup>31)</sup>

## IV. 맺음말

시장경쟁이 가장 발달한 미국에서 최근 발생한 금융위기가 실물부문으로 확산되고 있는 상황에서, 시장 실패와 정부 개입의 적정성에 대한 논란을 불러 일으키고 있다. 신경제에서 지속가능한 성장에 필수요소인 지적재산권을 어느 수준에서 보호하는 것이 바람직한 것인지를 놓고도 견해가

29) 지재권 관련 경쟁제한행위 실태조사 용역, 2007.9. 인용.

30) 김두진, “지적재산권과 관련한 공정거래법의 적용 연구”, 한국법제연구원 연구보고서, 2004, p. 138.

31) 불공정거래행위 심사지침(2005.5.11, 공정거래위원회 예규 제26호)에서도 안전지대를 설정하여 안전지대의 의미 및 효력, 안전지대가 적용되는 행위 유형을 규정하고 있다.

대립하고 있다. 신경제에서 경제성장은 전통적 생산요소인 노동과 자본보다는 오히려 기술 혁신에 더 의존하는 경향이 있고, 기술 혁신은 경쟁을 유발하는 실질적인 원천으로서 지적재산권의 보호와 밀접한 관련이 있기 때문이다.

지적재산권의 핵심인 특허권의 남용과 관련하여, 미국에서는 특허권이 과잉보호 되어 이에 대한 제약이 필요하다는 공감대가 형성되었던 시기가 있었다. 이 때는 특허권 남용 법리가 확장되었고, 그 이론적 배경에는 독점금지법이 자리하고 있었다.<sup>32)</sup>

이러한 역사적 경험을 고려할 때, 이제 우리나라에서도 특허권 남용에 대한 규제가 이루어질 여건이 성숙되고 있다고 볼 수 있다. 최근 IT 산업 등 신경제가 점차 한국경제의 중심을 차지하는 추세에 있기 때문에 지적재산권의 보호와 함께 지적재산권의 부당한 행사에 대한 규제의 필요성이 제기되고 있다는 것이 이를 방증하고 있다. 지적재산권 남용 규제는 경쟁법과 지적재산권법의 양 측면에서 이루어질 수 있다. 그러나 우리나라의 경우는 현행 특허법과 저작권법 등의 지적재산권에서 권리 남용에 관한 직접적인 규정이 없으며,<sup>33)</sup> 민법상 권리남용금지의 원칙(민법 제2조제2항)을 준용할 경우는 매우 예외적이고 엄격한 적용을 요구하기 때문에 현실적으로 지적재산권 남용에 대한 규제에 대해서는 공정거래법을 적용할 수 밖에 없는 실정이다.

지적재산권 남용에 대한 규제는 지적재산권의 보호와 공정거래법 집행의 조화를 통하여, 장기적으로 혁신을 위한 기술 개발에 어느 정도의 자원이 투입되는 것이 신경제에서 지속가능한 성장을 담보할 것인지의 거시적 시각이 있다. 또한, 혁신에 도움이 되는 것이 지적재산권에 독점권을 부여함으로써 독점적 시장구조를 만드는 것인지, 아니면 경쟁법 집행을 강화하는 것인지에 대한 미시적 시각으로 구분할 수 있다.<sup>34)</sup> 이러한 거시적이고 미시적 접근에 바탕을 두고 지적재산권 남용에 대한 규제를 효과적으로 집행하려면, 경쟁당국으로서는 지적재산권 남용과 관련한 법령을 글로벌 스탠더드에 부합되도록 조속하게 정비하는 것이 우선 추진해야 할 과제가 될 것이다.

이와 함께 지적재산권 남용의 소지가 많은 산업을 중심으로 시장 구조 및 행태, 성과를 파악하고, 아직은 지적재산권 남용에 대한 사회적 인식이 미흡하므로 경쟁법적 이슈를 중심으로 자율준수(CP)활동을 강화하도록 유도하는 등 교육의 기회를 넓히는 것이 바람직할 것이다. 특히, 경쟁당국 직원들의 전문성을 제고하기 위하여 꾸준한 자체 교육과 학계와의 협력을 강화하는 것이 필요하다고 본다.

아울러 중복규제문제가 발생하지 않도록 특허청 등의 유관기관과의 인적 교류를 활발히 하고, 업무분장을 명확히 하되 이를 공개함으로써 투명성과 예측 가능성을 제고할 필요가 있을 것이다.

32) 최승재, 특허권남용법리의 역사적 전개와 독점금지법, 제5회 문화산업과 법 국제학술대회, 중앙대 법학전문대학원, 2008.12, p.218.

33) 미국의 경우, 특허권 남용의 판단기준으로 '특허법의 공공정책 또는 목적에 반하는 권리행사'와 '독점금지법 위반'으로 구분된다. 1973년 특허법 제52조에서 "특허권자 기타 특허에 관하여 권리를 가진 자는 그 권리를 남용하여서는 아니 된다"는 규정이 미국의 통상압력으로 삭제되었다. 손승우, 지적재산권과 경쟁법의 변증법, 제5회 문화산업과 법 국제학술대회, 중앙대 법학전문대학원, 2008.12, p.260~261.

34) 허성욱, 지적재산권, 동적 효율성, 그리고 독점규제법, 2008년 법·경제분석그룹(LEG)연구보고서, 한국공정거래조정원, p.205~208.