Asia-pacific Journal of Convergent Research Interchange
Vol.9, No.4, April 30 (2023), pp.325-337
http://dx.doi.org/10.47116/apjcri.2023.04.26

A Study on the 'Patent Misuse' as a Patent System that Encourages Innovation - Focusing on Discussion and Cases in US -

혁신을 위한 특허 제도로서 '특허권 남용 법리' 연구 -미국의 논의와 사례를 중심으로-

Seong-min Cha[1]

차성민[1]

[1] *Professor, Department of Law, Han-Nam University, South Korea, smcha@hnu.kr*

Abstract: In the United States, the misuse of patent rights is generally exercised by violating the Anti-trust Act or expanding patent rights beyond the scope granted by the Patent Act. In addition, the law of patent misuse functions as a reason for defense in patent litigation. Historically, the law of patent abuse in the United States has been discussed in relation to the Anti-trust Act, which has led to a debate on the relationship between patent misuse and violation of the Anti-trust Act. On the other hand, there is an opinion that the law of patent misuse is a means of achieving the purpose of patent policy and performs an independent function distinct from the Anti-trust law and policy, which mainly aims to protect competition in related markets. In Korea, there are discussions on the law of patent misuse and precedents that apply it. Looking at the theory, one is passive about the function of the law of patent misuse, and the other sees the exercise of patent rights contrary to the Anti-trust Act as misuse of patent rights. In any view, it is acknowledged that the law of patent misuse is actually used as a tool that gives the court room to judge the validity or invalidity of patent rights. However, these laws cannot be a panacea, and it is dangerous to actively use them. This is because it can be reduced to a means of justifying the arbitrary judgment of judges. Therefore, careful review should be supported when applying the law of patent misuse. In addition, the criteria for judging illegality under the Anti-trust Act are used in the application of the patent misuse law. In this case, not only the criteria for judging illegality under the Anti-trust Act such as competition restriction, but also the judgment on the promotion or spread of innovation should be considered.

Keywords: Innovation, Patent System, Patent Misuse, Anti-trust Policy

요약: 미국에서는 일반적으로 특허권의 남용을 독점규제법을 위반하거나 특허법으로 부여된 범위를 넘어서 특허권을 확장하여 행사하는 것으로 이해하고 있으며, 특허소송에서 항변 사유로 기능하고 있다. 역사적으로 미국에서의 특허권 남용 법리는 독점금지법과 관련하여 논의되었으며, 특허권 남용과 독점금지법 위반과의 관계에 대한 논쟁이 계속되었다. 다른 한편 특허권 남용 법리는 특허 정책의 목적을 달성하기 위한 수단으로서, 주로 관련 시장에서 경쟁 보호를 목적으로 하는 독점금지법·정책과는 구별되는 독자적인 기능을 수행한다는 견해도 있다. 국내에서도 특허권 남용 법리에 관한 논의와 이를 적용한 판례가 있다. 그 논의를 살펴보면,

Received: December 22, 2022; 1st Review Result: February 04, 2023; 2nd Review Result: March 04, 2023
Accepted: March 31, 2023

Copyright ⓒ 2023 KCTRS

하나는 특허권 남용 법리의 기능에 대해 소극적인 입장이며, 다른 하나는 독점규제법에 반하는 특허권의 행사를 특허권 남용으로 본다. 어느 견해이든, 특허권 남용 법리가 사실상 법원이 특허권의 유·무효를 실질적으로 판단할 수 있도록 여지를 주는 도구로 활용되고 있다는 점은 무시할 수 없다. 그러나 이러한 법리가 만병통치약이 될 수는 없으며, 이를 적극적으로 활용하는 것도 위험할 수 있다. 자칫 실체법상 논의를 건너뛴 채 법관의 자의적인 판단을 정당화하는 수단으로 전락할 수 있기 때문이다. 따라서 특허권 남용 법리를 적용하는 경우 신중한 검토가 뒷받침되어야 할 것이다. 또한 특허권 남용 법리의 적용에 있어서 독점규제법상 위법성 판단기준들이 이용되고 있다. 이 경우 경쟁 제한성과 같은 독점규제법상 위법성 판단기준만을 고려할 것이 아니라, 혁신을 촉진 또는 확산하는지에 관한 판단도 하는 법리 구성이 필요하다.

핵심어: 혁신, 특허 제도, 특허권 남용 법리, 독점금지정책

1. 서론

혁신과 발명은 구분된다. 혁신에는 새로운 프로세스와 제품을 발견, 발전, 개선, 상업화하는 다방면의 노력이 수반된다. 이 점에 있어서 혁신은 발명과 다르다. 혁신은 잠재적으로 새로운 제품이나 프로세스를 창안하거나 발견하는 데 그치지 않는다. 개발과 상업화가 수반되어야만 한다. 슘페터(Schumpeter) 이후 경제학자들은 경제 성장에 가장 중요한 요소가 혁신이라고 주장한다. 이러한 혁신을 촉진하는 것이 바로 발명이다. 그리고 특허 제도는 발명가에게 인센티브를 제공해 혁신을 촉진하는 역할을 한다. 즉 특허 제도는 사회가 혁신을 장려하는 도구 역할을 한다.

이러한 정책 목표는 '입법을 통해 일정한 기간 저작자와 발명가에게 저작물과 발견 또는 발명에 대한 독점적 권리를 보장함으로써 과학 및 유용한 예술의 발전을 촉진한다'는 미국 제헌 헌법에 그 뿌리를 두고 있다. 그리고 헌법에 명시된 이러한 정책 목표는 어느 정도 성과를 거둔 것으로 평가받고 있다. 특히 일부 산업에서는 미국이 세계적인 기술 혁신 국가로 자리 잡는 데에 특허가 긍정적인 역할을 했다고 보고 있다. 이러한 특허 제도의 찬반 논쟁이 미국에서는 특허 제도가 혁신을 촉진하는지 아니면 저해하는지의 논쟁으로 나타났는데, 이는 역사적으로 특허권 남용 법리, 나아가서 독점금지정책과도 연관이 있다.

따라서 본고에서는 그동안 미국에서의 논의를 특허권 남용 법리를 중심으로 살펴보고, 이를 바탕으로 국내에서 혁신을 촉진할 수 있는 제도로서 특허권 남용 법리의 활용 방안을 찾아보고자 한다.

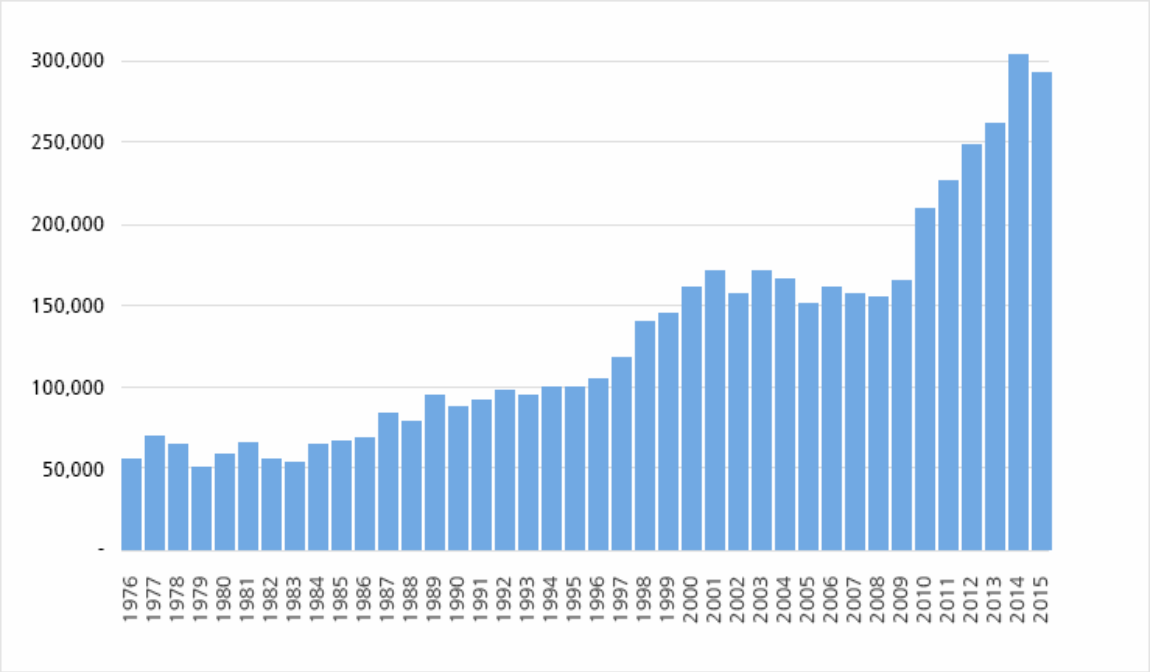
2. 미국 특허 정책의 역사와 변천

미국 특허 정책의 역사를 보면, 시대별로 강한 보호와 약한 보호를 번갈아 했으며, 이는 특허 제도를 둘러싼 찬반 논쟁으로 이어졌다. 이러한 정책 목표는 제헌 헌법에 그 뿌리를 두고 있다[1]. 그러나 아직도 특허 제도에 대한 의구심은 여전하고, 많은 문헌에서 특허 제도의 단점을 문제 삼고 있기도 하다[2]. 이들은 특허 제도가 혁신을 자극하기보다는 이를 저해한다는 시각을 갖고 있다[3]. 미국에서는 20세기 이후 특허 심사 기준이 완화되면서 특허 등록 건수가 급증했다. 실용특허를 예로 들면, [그림1]에서 보듯이 1976년~2015년의 40년간에는 6배 정도로 등록 건수가 증가했다. 특히

Copyright ⓒ 2023 KCTRS

1983년~2002년에도 무려 3배가 증가하기도 했다[4].

미국은 특허를 실용특허(utility patent), 디자인특허(design patent), 식물특허(plant patent)로 분류하는데, [그림1]은 실용특허등록 건수를 집계한 것이다. 같은 기간 CAFC는 특허권의 행사를 쉽게 했고, 균등론(Doctrine of equivalents)을 근거로 특허권의 범위를 확대한 것이 증가 원인 중 하나일 것이다[5]. 균등론이란 특허권 침해의 혐의가 있는 물건이 특허청구항에 기재되어 있는 구성요소와 완전히 일치하지는 않지만, 그 물건이 특허권의 실시에 의한 물건의 단순한 변형 정도에 불과하거나 특허권의 실시에 의한 물건으로부터 쉽게 치환할 수 있는 것이라면 특허권의 침해라고 인정하는 이론을 말한다.



[그림 1] 미국 실용특허 등록 건수[6]

[Fig. 1] Number of Utility Patents Registered in the U.S.

이와 함께 특허소송에서의 금전적인 배상액이 커지면서 특허 관련 소송은 급증했다[7]. 특정한 회사가 서로 중복되는 여러 특허를 특허 덤불(Patent Thickets) [8]로 보유하게 되면, 이는 다른 회사들이 신기술을 상업화하기 위해서 이 특허 덤불을 힘겹게 헤쳐 나가야 하는 그물(장애물)이 된다. 이 그물에서 벗어나기 위해 경쟁 기업과 계약을 체결하는 기업들도 증가한다. 이러한 계약들은 특허 제품에 대한 투자 보존의 차원뿐만 아니라 혁신 과정에서 특허와 관련된 '폭탄'을 피하자는 데에도 목적이 있다. 다른 한편, 기업은 자신들의 경쟁력 유지를 위한 수단으로 특허소송을 전략적으로 활용하기도 한다[9].

이런 소송 위협이 부담스러운 기업들은 경쟁 정책과 특허 정책에 반하는 계약을 체결하기도 한다. 특허권자 입장에서는 상대방과 다양한 형태의 라이선싱 계약을 체결할 수 있는 것이다. 또한 경쟁 관계에 있는 특허권자들과 특허 풀(patent pool)의 형태로 계약을 체결하기도 한다. 이런 계약은 경쟁 친화적인 경우도 있지만, 어떤 경우에는 경쟁을 저해하고 R&D를 위한 최적 투자를 감소시키는 부작용을 초래하기도 한다[10]. 이런 까닭에 일부에서는 특허권 취득 후 행해지는 소송 및 라이선싱과 같은 활동에서,

Copyright ⓒ 2023 KCTRS

현행 특허 제도가 혁신을 위한 인센티브를 감소시키고 불필요한 중복 투자를 부추긴다는 비판도 한다[11].

이 경우 특허 제도는 기술 발전의 후속 단계에서 기여할 수 있는 혁신가들에게 장애가 되어버리고 만다. 가령 점진적이고 협력적인 혁신이 이루어지는 바이오 기술과 디지털 기술 등의 분야에서는 중첩되는 특허와 그로 인해 발생할 수 있는 소송이 혁신을 저해한다. 즉 초기 발명 단계에 기여한 자들의 권리, 즉 특허권을 넓게 인정해 줄수록, 장래의 혁신에 기여할 후속 단계의 기술 발전에 방해가 될 수 있다. 이는 사회 전체의 편익을 감소시킨다.

미국의 현행 특허 제도로 발생한 문제를 해결할 방안은 포괄적으로 특허 제도를 개선하는 것인데, 특히 특허의 질을 개선해야만 한다는 데에 의견이 일치되고 있다[12]. 즉 특허권 취득을 현재보다 더 어렵게 하여, 새롭고 특별한 발명에 대해서만 특허권을 인정해야 한다는 것이다. 이 밖에도 여러 가지 대안들이 제시되고 있다. 가령 관여 기술을 구분 짓지 않는 현재의 단일 특허 제도를 수정하여, 여러 분야의 기술을 수용할 수 있도록 특허법을 개정해야 한다는 주장이 있다[13]. 그리고 특허 제도의 적절한 관리와 집행을 위해서 특허청 예산을 대폭 증가해야 한다는 의견도 있다[14]. 특허 등록 이후의 절차를 강화해 이른바 '나쁜' 특허를 솎아낼 필요가 있으며, 이를 위해서는 평가 절차를 강화해야 한다는 주장도 있다[15]. 이러한 상황에서 미국에서는 특허 제도에서 드러난 부작용을 배제하면서 발명자에게 최적의 인센티브를 제공하는 방안을 사법(司法) 분야에서 찾기 위한 수단으로서 특허권 남용의 법리가 재검토되고 있다[16].

3. 특허권 남용 법리

3.1 개념

특허권 남용이란 특허권자가 특허 정책에 부합하지 않는 방향으로 특허를 실시하려는 행위를 말한다. 특허권 남용은 악의적인 의도를 가진 자의 균등론 행사에 뿌리를 두고 있다. 그러나 특허권을 남용하여 행사하는 것은 법률상 허용되지 않으므로[17], 미국에서는 특허가 경쟁에 반하는 효과를 일으키는 행위를 억제하기 위해 특허권 남용 법리가 설계됐다[18]. 그러나 법원이 특히 특허 라이선싱 측면에서 특허권자의 특정 행위를 특허권 남용이라고 인정한 사례는 비교적 한정되어 있다.

미연방 항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit; 이하 CAFC)의 판례들에서 보듯이, 이는 기본적으로 특허권자가 등록된 특허의 실체적, 시간적 범위를 부적절하게 확대 행사하여 반경쟁적 효과를 초래했는지를 판단하는 것이다. 만약 특허 침해 혐의를 받는 당사자에 의해 특허권자가 남용행위를 했다는 것이 밝혀진다면, 특허는 설령 유효하다 할지라도 실시를 할 수 없는 상태가 된다. 이런 관점에서 특허권 남용은 비균등론(Doctrine of Inequitable Conduct)과 유사하다. 특허실시를 할 수 없도록 만들기 때문이다.

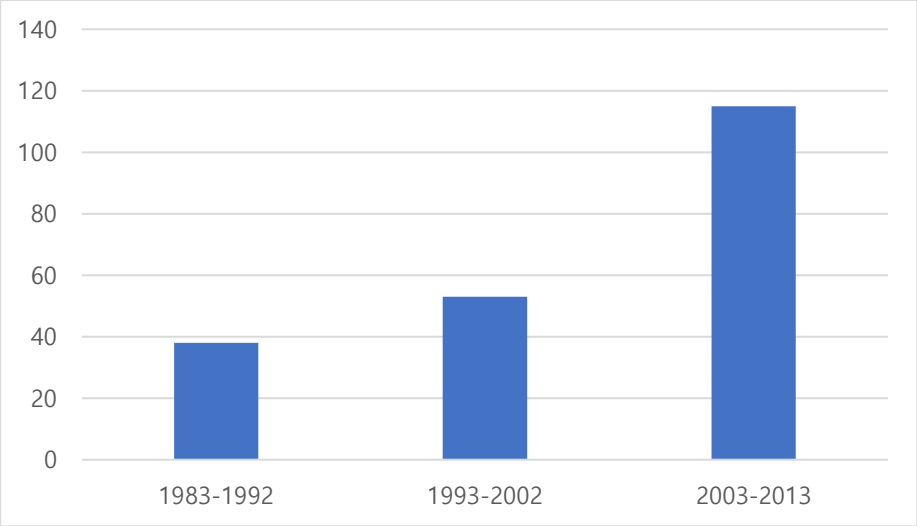
특허권 남용론은 번창과 쇠퇴를 오가는 정의하기 힘든 법리이지만, 어쨌든 이 법리는 특허권자가 특허 정책에 위반되는 방향으로 특허권을 남용하는 것을 방지하는 수단이었다. 그리고 미국 법원은 특허권 남용 원칙을 적용할 때, 당해 행위에서 발생하는 반경쟁 효과에 초점을 맞춰왔다. 따라서 특허권 남용 법리의 적용 여부를 판단할 때, 그 정당성을 독점금지법상 위법성 판단기준에 근거하는 방향으로 발전을 해왔다. 이 부분에서 특허권 남용 법리와 독점금지 정책의 접점이 존재한다.

Copyright ⓒ 2023 KCTRS

3.2 미국 사법부의 입장

특허권 남용 법리는 미국 법원이 만든 것으로서, 1917년 연방대법원의 Motion Picture Patent 사건 판결(Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.)이 시발점이었다. Motion Picture Patent Company(이하 MPPC)는 Edison, Biograph, Vitagraph 등을 포함한 주요 영화 스튜디오 그룹으로, 영화 카메라와 프로젝터의 특허를 관리했다. 그들은 1908년에 미국 영화의 배급과 제작을 통제하기 위해 MPPC를 결성했다. 반면 Universal Film Manufacturing Company(이하 UFM)는 MPPC에 속하지 않는 작은 스튜디오였다.

이 사건에서 원고 MPPC는 필름을 영화 프로젝트로 전환하는 기계(projector)에 대한 특허를 보유하고 있었고, 이 기계를 제조, 판매할 수 있는 라이선스를 Precision Machine Company(이하 PMC)에 부여하며 했다. MPPC는 PMC가 이 기계를 판매나 임대하면서, MPPC가 제작한 영화 필름 이외에는 이 기계를 사용하지 말라는 조건을 붙일 것을 지시했다. 그런데 UFM은 자신의 2개의 영화 필름을 이 기계로 상영했다. 이에 MPPC는 UFM, 이 기계를 인수한 회사 및 영화관 소유주를 고소했다. 이에 연방대법원은 이러한 제한이 특허 정책에 위반된다고 판시했다. 라이선스 계약을 체결하면서 상대방에게 부과한 조건이 특허권의 범위를 넘었다고 해석한 것이다.



[그림 2] 미국 내 특허권 남용 법리 적용 소송 건수[19]

[Fig. 2] Number of Lawsuits for the Application of Patent Misuse Doctrine in the U.S.

이 사건은 지적재산권을 시장에서 독점을 창출하고 경쟁을 억제하기 위해 사용할 수 없다는 원칙을 확립했기 때문에 의미가 컸다. 법원은 MPPC의 특허가 혁신을 장려하기 위한 목적으로 사용된 것이 아니라 경쟁을 제한하고 시장에 대한 접근을 제한하기 위한 것이라고 판결했다. 이 사건으로 MPPC는 해체되었고, 영화 시장은 더 개방적이고 경쟁적으로 되었다. 또한 독립적인 영화 제작자를 포함한 업계의 새로운 사업자의 출현과 영화 제작의 예술과 사업을 발전시키는 데 도움이 되는 새로운 기술의 개발로 이어졌다.

미국 법원은 1940년대에도 특허권 남용 법리를 자주 적용했다. 1970년대까지는 이런

Copyright ⓒ 2023 KCTRS

특허권 남용 법리를 법원이 확대 적용하는 사례가 빈번했다. 당시 법원은 독점적 행위, 특히 발명가에게 부여된 독점적 권리에 대해 현재보다 더 비판적인 시각을 갖고 있던 시기였다고 할 수 있다.

그 후 1980년대에 들어 이러한 비판적 시각이 누그러지기 시작했다. 나아가 특허권자의 행위가 독점금지법을 위반하는 경우를 제외하고는 특허권 남용 법리에 의해 판결하지 못하도록 하는 특허권 남용 개혁법(Patent Misuse Reform Act)이 제정된 1988년에는 특허권 남용 법리의 적용이 사실상 사라지고 말았다. 이 법은 일부 특허권자가 혁신을 장려하고 그들의 발명품을 보호하기보다는 부당하게 경쟁을 제한하기 위해 특허를 사용하고 있다는 우려에 따라 제정되었다. 특허권 남용 개혁법은 특허 정책에 중요한 변화를 가져왔는데, 그중 하나가 특허권 남용은 더 이상 특허의 유효성이나 집행 가능성에 이의를 제기하기 위한 방어 수단으로 사용될 수 없음을 확립했다는 점이다. 특허권 남용 개혁법은 특허권자의 정당한 권리 보호와 시장에서의 경쟁 및 혁신 촉진의 조화를 목표로 하여, 특허권자들이 반경쟁적 행위를 하지 못하게 함으로써, 특허 기술의 더욱 광범위한 사용을 장려하는 동시에 특허 시스템의 남용을 방지하고자 했다.

사실 특허권 남용 개혁법이 제정된 1988년 이전인 1982년에도 CAFC는 특허권 남용 법리의 적용에 신중했다. CAFC는 여러 사건에서 특허권 남용의 범위를 엄격히 했으며, 경쟁 제한적인 상태를 초래하는 행위에만 특허권 남용을 인정했다. CAFC는 단 한 사건만 제외하고[20], 피고의 특허권 남용 주장을 받아들이지 않았다. 이처럼 CAFC의 판례들과 특허권 남용 개혁법에 직접적인 영향을 받아, 1980년대 말에 접어들면서 특허권 남용 법리는 그 실효성에 의문이 제기되기도 했다.

4. 특허정책과 독점금지정책

4.1 특허권 남용 법리와 독점금지정책의 차이

미국에서는 특허권 남용 법리와 독점금지법·정책이 공존해야 하는지에 대한 논쟁이 활발하다. 바꿔 말하면, 특허권 남용 법리가 필요한지에 대한 의문이라고도 말할 수 있다. 미 의회와 CAFC는 특허권 남용 법리가 독자적으로 존재할 필요가 있는지 의문을 제기했다. 독점금지법은 경쟁 상태를 보호하고, 시장에 반경쟁 상태를 초래하는 독점 행위의 발생과 독점력(시장지배력)의 부적절한 사용을 방지하는 데에 목적을 두고 있다. 반독점 상태에 대한 기본적인 평가는 하나의 문제로 귀착된다. 즉 경쟁에 미치는 영향이다[21]. 법원은 독점금지 사건에서 합리의 원칙(Rule of reason)을 적용하면서 시장지배력, 반경쟁 효과, 그리고 반경쟁 효과가 친경쟁 효과를 능가하는지를 고려한다. 합리의 원칙에 의한 판단 시 라이선싱 등의 행위들이 혁신에 어떠한 영향을 미치는지는 고려하지 않는다.

이에 반하여, 특허권 남용 법리는 독점금지법과는 다른 몇 가지 특징을 갖고 있다. 첫째, 특허권 남용 법리는 특허 침해나 라이선스 계약 위반에 대한 항변(Affirmative defense)으로만 사용된다. 반면 연방 독점금지 사건은 소송 사유에 해당한다[22]. 둘째, 반독점보다는 특허권 남용을 주장하는 피고에게 부과되는 증명책임이 상대적으로 덜 엄격하다. 반면에 독점금지 사건의 원고는 반독점에 따른 피해가 소송 사유의 근거가 됨을 입증해야 한다. 셋째, 독점금지와 특허권 남용은 그 구제방안에 있어 차이가 있다.

Copyright ⓒ 2023 KCTRS

4.2 특허권 남용 법리 무용론(無用論)

이미 언급했듯이, 미국에서 학계와 산업계는 특허권 남용 법리를 매우 비판했었다. 이들은 이 법리를 폐지하거나, 독점금지법에 포함하여 다루어야 한다고 주장했다. 이들은 특허권 남용 법리는 독점금지법·정책과 중복되는 애매모호한 기준에 기반을 두고 있다고 보았다. 특허권 남용 법리는 혁신을 위한 인센티브를 감소시키며, 동시에 특허 기술을 전파하는 경쟁 친화적인 라이선싱을 저해하는 것으로 평가했다. 이들의 주장처럼 특허권 남용 법리와 독점금지법이 동일 공간에 존재해야 한다는 시각은 논리적으로 타당해 보인다. 독점금지법을 특허권 남용과 비교했을 때, 전자의 범위가 더 넓고, 더욱 완전하게 개발된 법체계이기 때문이다. 특허권자가 부적절하게 독점력을 사용한 경우 독점금지법상 방법론으로 이를 정확히 판단할 수 있다고 주장한다. 이와 반대로, 상대적으로 불명확하고 '균등한' 특허권 남용 법리는 혼동과 불확실성만을 더한다고 주장한다. Posner 법관은 '특허권 남용에 대해 독점금지법상 독점력 남용 이외에 다른 방법으로 이를 입증할 대안을 찾기에는 이미 늦은 감이 있다'고 이러한 현상을 표현했다[23].

4.3 특허권 남용 법리 필요론

특허권 남용과 독점금지법상 반독점 기준을 융합해야 한다고 주장하는 견해는 법원이 특허권 남용 문제를 다루면서 항상 반독점 판단기준을 사용하고 있다고 지적한다. 그러나 항상 그런 것은 아니며, 특허권 남용 법리는 독점금지법의 기준에 영향을 받아 만들어진 것도 아니다. 국가가 인정한 독점적인 권리를 지나치게 확장하려는 특허권자의 경향을 제한하기 위해서는 특허권 남용 법리가 필요하다. 또한 독점금지법상 기준들과는 별개로 특허권 남용 법리가 존재해야 하는 근거들이 있다. 독점금지법은 특정 형태의 위반행위만을 다루도록 제정되었는데, 이는 특허 정책이 다루고 있는 모든 사안을 포괄하지는 않는다는 점이다. 따라서 독점금지법으로 특허권 남용 법리를 대체하는 경우 특허 정책이 기본적으로 다루고 있는 다양한 사안들을 고려할 수 없다는 문제가 발생한다.

기본적으로 특허 정책은 특정 상황에서 제한된 범위에서만 독점적인 권리를 행사하도록 인정하고 있다. 즉, 특허권자가 법이 인정한 권리를 자의적으로 사용하여 특허법에서 정한 한계를 넘어서거나 그 범위를 확대하는 것은 특허 정책에 위반되는 행위이다[24]. 그러나 독점금지법은 이런 특허 정책에서 고려하는 요인들에 초점을 맞추고 있지 않다. 오히려 그보다는 시장지배력 획득과 그 남용에 주로 초점을 두고 있다. 그러나 특허는 반드시 시장지배력과 관련이 있는 것은 아니다. 기업이 부적절하게 특허의 시간적, 실체적 범위를 확대하는 행위를 했는지 판단하기 위해 독점금지법상 기준을 적용한다면, 시장지배력을 보유하고 있는 기업의 특허권 범위 확대 행위만을 방지할 수 있을 뿐이다. 또한 독점금지법은 주로 관련 시장에서의 경쟁에 초점을 맞추기 때문에, 특허 제도의 전반적인 효과성을 저해하는 활동을 간과하는 경향이 있다는 것도 문제이다. 반면에 특허 정책에서는 이러한 시장지배적 사업자 이외의 사안들도 다루고 있다. 특허 정책은 시스템 전반에 걸친 혁신을 저해하는 특허권을 어떻게 제한할지에 대한 복잡한 문제를 다루고 있다. 물론 특허권 남용 법리와 같이 형평법 원칙(Equitable doctrine)에서 유래한 법리는 그 자체가 명확하지 않기는 하다. 그러나 이는 오히려 사법적 판단에 필요한 유연성을 제공하는 순기능을 제공하기도 한다.

Copyright ⓒ 2023 KCTRS

따라서 독점금지법상 기준들이 유용하지만, 특허권 남용 법리는 나름의 존재 가치가 있다는 견해도 있다[25]. 그 대표적인 영역이 그랜트백 조항, 패키지 라이선싱, 그리고 표준특허이다. 이 세 가지는 특허권자의 이익을 극대화하려는 목적에서 활용되는 여러 방법 중의 일부이며, 특허권 남용 법리의 적용이 도움이 되는 영역이다.

5. 특허권 남용 법리가 유용한 사례

5.1 그랜트백 조항

특허권의 그랜트백(Grant-back)이란 특허 라이선스 계약에서 라이선스 된 특허를 실시하면서 실시권자가 개발한 개량발명의 특허를 실시허락자(licensor)가 실시권자(licensee)에게 양도 또는 실시 허락을 요구하는 것을 말한다. 그랜트백은 경쟁 친화적이기도 하고, 경쟁을 저해하기도 한다. 경쟁 친화적인 측면을 보면, 라이선서와 라이선시가 후속 혁신에 대한 위험과 보상을 공유하도록 해준다. 또한 라이선서가 라이선스한 기술을 바탕으로 추가적인 혁신을 하도록 장려한다. 반면 경쟁에 부정적인 영향을 주기도 한다. 예를 들어, 라이선시는 자신의 개량 기술을 다시 라이선서에게 라이선스해야 하므로, 연구개발에 대한 투자를 꺼릴 수 있다. 라이선시가 연구개발을 수행할 인센티브를 감소시킴으로써 혁신 시장에서 경쟁을 저해하는 것이다. 그러므로 그랜트백 조항이 혁신에 미치는 영향은 심도 있게 심사돼야 할 것이다.

이처럼 그랜트백 조항은 라이선시의 혁신 의지를 저해함과 아울러, 동일한 기술 시장에 참가하고 있는 제삼자와 진입 장벽이 높아지고 있음을 감지하고 있는 잠재적 혁신가에게도 부정적인 영향을 미친다[26]. 이런 점에서 그랜트백 조항은 특허 정책과 직접 관련이 있으며, 따라서 특허권 남용 법리에 입각한 철저한 조사가 필요하다고 주장한다[27].

5.2 강제적 패키지 라이선싱

많은 특허를 보유한 기업은 그것들을 하나의 패키지로 묶어서 라이선싱할 수 있다. 이러한 패키지 특허 라이선싱은 특허를 개별적으로 라이선싱할 경우에는 달성할 수 없는 효율성을 제공하기도 한다[28]. 그러나 이것 역시 반경쟁적인 영향을 초래할 수 있다. 특허 정책의 관점에서 보자면, 혁신을 추구하도록 하는 인센티브에 부정적인 영향을 주기 때문이다. 이에 미국 연방대법원은 오래전부터 강제적으로 특허를 패키지로 라이선싱하는 것은 특허권 남용에 해당한다고 판시하고 있다[29].

반면 CAFC가 패키지 라이선싱을 통한 Philips Corp.의 특허 끼워팔기가 정당하다고 판단한 사건이 있다[30]. 이 사건에서 미국 국제무역위원회(International Trade Commission; 이하 ITC)는 Philips Corp.를 끼워팔기 혐의로 제소했다. ITC는 Philips Corp.가 CD 제조에 필수적인 기술을 비(非)필수적인 기술과 함께 패키지로 라이선싱 함으로써 경쟁제한적인 행위(끼워팔기)를 하였으며, 이는 비필수적인 기술시장에서 경쟁을 저해하는 행위라고 주장했고, 1심 법원도 이를 인정했다. 이에 Philips Corp.는 CAFC에 항소하였고, CAFC는 원심을 뒤집고 위와 같이 판단한 것이다. CAFC는 패키지 라이선스에 독점금지법상 위법성 판단기준을 이용했다. ITC는 패키지 라이선싱이 개별적인 실시허락보다 친경쟁적 효과가 있다는 점과 라이선서와 라이선시 간 특허 분쟁을 해소하는 데 있어 거래 비용을 줄여주는 친경쟁적 효과가 있다는 주장을 반박하지 못했다. 이에 CAFC는 반경쟁적

Copyright ⓒ 2023 KCTRS

효과를 ITC가 입증하지 못했기 때문에 Philips Corp.의 패키지 라이선싱은 위법이라고 할 수 없다고 했다. 이러한 CAFC의 판단 방식에 대해서는 독점금지법상 법리를 적용하기보다는 오히려 패키지 특허가 경쟁자의 혁신을 유도하는 데에 부정적인 영향을 초래하는지 여부를 고려하는 것이 더 적합했을 것이라는 주장도 있다[31]. 이 CAFC 판례를 일반화하기는 어렵지만, 강제적 패키지 라인선싱과 관련하여 위법성 판단기준을 제시했다는 점에서는 의미가 있다.

5.3 표준 설정

특허권 남용 법리를 적용할 수 있는 또 하나의 유형으로서 표준 설정 계약을 들고 있다. 인터페이스 프로토콜이나 파일 형식 같은 기술 표준은 소프트웨어와 네트워크 산업에 아주 중요한 요소이자 기반기술이다[32]. 이러한 표준 설정을 통해 제품 간 상호호환성을 담보할 수 있으며, 소비자 선택권 보장에도 도움이 된다. 또한 표준 설정은 신기술 확산을 촉진하는 데에도 기여할 수 있다. 만일 개별 기업이 신기술을 적용하고자 하는 경우 하부시장의 공급자들은 이러한 신기술이 지속해 시장에서 선택받을지 여부에 대한 확신이 없을 것이므로, 이 기술을 수용해야 할지 여부에 대해 고민할 것이다. 소비자들 또한 이 신기술이 적용된 제품을 구입하는 데에 주저할 수 있다. 반면에 표준이 설정되면, 하부시장에 속한 공급자들은 신속하게 신기술을 받아들여 제품을 생산하고자 할 것이다.

그러나 이러한 표준 설정에서 편익을 해치는 행위가 발생하기도 한다. 우선 표준 설정 과정에서 사업자들 간에 가격이나 시장 분할, 그리고 제삼자를 표준설정조직에서 배제하려는 등의 담합이 형성될 수 있다. 또한 특허 지체(Patent hold-up) 상황이 발생할 수 있다. 특허 지체란 특허권자가 자신이 보유한 특허를 숨기고 나중에 갑자기 과도한 실시료를 요구하거나, FRAND 조건을 위반하여 과도한 실시료를 요구하는 행위를 말한다. FRAND란 공정하고 합리적이며 비차별적(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory)이라는 의미의 약어로서, 표준 기술로 지정된 특허는 다른 기업에 합리적인 수준의 로열티를 받고 사용권을 주어야 한다는 원칙이다. 이는 과도한 표준특허권 행사로 인해 업계의 경쟁이나 발전을 저해하지 못하도록 한 조치이다.

표준 설정 조직은 이러한 특허 지체를 막기 위해 참여자들에게 표준 고려 대상인 특허 관련 기술을 공개하도록 요구하는 규정을 마련하는 경우가 많다. 그러나 Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc. 사건에서와 같이[33], 특허 보유자가 특정 표준을 채택한 산업을 대상으로 특허권을 행사하여 로열티 수입을 높이기 위해 FRAND 원칙을 어기고 자신의 특허를 은폐하는 경우가 있다. 컨센서스를 통한 민간 표준 설정 활동에서 이러한 기만행위는 경쟁을 저해하는 악영향을 초래한다. 이러한 상황에서는 독점금지법에 의한 판단보다는 특허권 남용 법리를 적용해 남용 특허를 실시하지 못하도록 하는 것이 더 적절하다고 한다[34]. 표준 특허 설정에 있어서, 신뢰할 수 있는 개방형 표준 개발을 장려하며 이와 동시에 혁신을 유도하는 인센티브를 유지하고자 하는 것이 특허 정책인데[35], 특허 지체와 같은 행위들은 특허권을 남용함으로써 특허 정책의 목적에 반하기 때문에 부당한 것으로 보는 것이다.

6. 결론 및 시사점

6.1 국내 논의 검토

Copyright ⓒ 2023 KCTRS

특허권은 혁신의 촉진·확산이라는 공적 목적에 의해 제약받는 권리이다[36]. 특허권 남용 법리는 특허권자가 특허 제도의 목적에 부합하지 않거나, 기술 발전을 저해하는 방식으로 보상받는 특허권의 행사를 무효로 함으로써 사회 후생을 최대화하기 위해 사용하는 수단이다. 따라서 특허권 남용 법리는 그 자체로 의미 있는 제도이며, 국내 법원에서도 독자적인 활용의 가치가 있다. 그러나 이러한 법리가 만병통치약이 될 수는 없으며, 이를 적극적으로 활용하는 것도 위험할 수 있다. 자칫 실체법상 논의를 건너뛴 채 법관의 자의적인 판단을 정당화시키는 수단으로 전락할 수 있기 때문이다. 따라서 특허권 남용 법리를 적용하는 경우 신중한 검토가 뒷받침되어야 한다.

국내에서도 특허권 남용에 관한 논의가 있는데, 주로 무효 사유가 명백한 특허권의 행사를 권리남용으로 규율하거나[37], 특허괴물에 의한 금지권 행사를 권리남용으로 통제하는 문제와 연관이 있다. 또한 표준특허의 FRAND 조항에 반하는 특허권 행사가 권리남용에 해당할 수 있다는 하급심 판결도 있다[38].

한편 국내 학자들의 견해는 크게 두 가지로 나뉜다. 하나는 특허권 남용 법리의 기능에 대해 소극적인 입장이며, 다른 하나는 독점규제법에 반하는 특허권의 행사를 특허권 남용으로 보는 것이다. 전자는 다시 두 개의 견해로 나뉘는데, 첫째는 독자적인 특허권 남용 법리가 필요 없다는 견해와 위법성 판단의 문제로 특허권 남용 법리를 대신할 수 있다는 견해이다[39]. 둘째는 특허권 남용 법리를 무리하게 인정하는 대신에 특허권에 기한 손해배상청구나 침해금지청구의 전제가 되는 위법성 개념을 유연하게 해석하면 동일한 목적을 달성할 수 있다고 한다[40]. 그리고 이러한 특허권의 집행에 예측 가능성을 부여하고 사건마다 법관의 자의적인 판단을 막기 위하여 특허권 남용에 관한 객관적이고 체계적인 판단 준칙을 확립해야 하는데, 권리남용의 구성요건을 가급적 개별 법조문에서 찾음으로써 예측이 가능한 판단 준거를 제공하되, 무효 사유가 있는 특허권 행사를 권리남용으로 보자고 한다. 이를 위해 특허권 남용을 특허법에 근거한 권리남용, 독점규제법에 근거한 권리남용 및 민법 제2조에 근거한 협의의 권리남용으로 유형화할 것을 제안하고 있다[41].

6.2 미국 논의 정리

미국에서는 특허권의 남용을 일반적으로 독점규제법을 위반하거나 특허법으로 부여된 범위를 넘어서 특허권을 확장하여 행사하는 것으로 이해한다. 이러한 특허권의 남용에 대해 제한을 가할 수 있는 특허권 남용 법리는 형평법상 원칙으로서 인정되었으며, 특허소송에서 항변 사유로 기능하고 있다. 사실상 미국에서의 특허권 남용 법리는 독점금지법과 관련하여 논의되었으며, 특히 CAFC는 특허권 남용 여부를 판단하면서 독점금지법상 위법성 판단기준들을 활용하였다. 특허권 남용 여부에 관한 이와 같은 접근 방법으로 인해, 미국에서는 특허권 남용과 독점금지법 위반과의 관계에 대해 논쟁이 계속되었다. 특허권 남용의 판단에서 독점금지법상 법리를 활용하면서 특허권 남용 법리의 존재 가치가 있는가 하는 점이 다투어지는 것이다.

한편 학설로서는 먼저 특허권 남용 법리는 독점금지법상 위법성 판단으로 대체되어야 한다고 주장하는 견해와 특허권 남용 법리는 특허 정책의 목적을 달성하기 위한 수단으로서 주로 관련 시장에서 경쟁 보호를 목적으로 하는 독점금지법·정책과는 구별되는 독자적인 기능을 수행한다는 견해가 있음은 앞에서 설명한 바와 같다. 여기서 특허 정책이 추구하는 목적이란 혁신을 촉진함으로써 사회 전체의 후생을 증진하는 것을

Copyright ⓒ 2023 KCTRS

의미한다. 이 견해는 그랜트백 조항, 패키지 라이선싱 그리고 표준특허와 관련된 특허소송에서 독점금지법보다는 특허권 남용 법리의 적용이 더욱 적절하다는 주장도 이미 살펴보았다.

6.3 시사점

국내 법원은 권리남용 이론에 근거하여 권리 행사의 효력을 무효로 하는 것에 대해 소극적인 입장이다. 그러나 특허를 둘러싼 다양하고 복잡한 다툼들이 증가하고 있으며, 당사자들 또한 내국인과 외국인, 대기업, 중소기업 및 개인 등 다양한 양상을 보인다. 이러한 점들을 감안하면, 향후 국내 법원들이 다룰 법적 다툼에서 현행법상 근거는 없지만 이를 무효로 해야 하는 경우도 생길 것이다. 이때 특허권 남용 법리의 역할이 필요하다.

따라서 국내에 공정거래정책이 시행되고 있다고 하여 특허권 남용 법리가 아예 불필요하다고 할 수는 없다. 산업에서 혁신을 촉진하기 위해서는 특허권 남용 법리가 필요한 분야가 있다. 다만 이 법리가 실체법상 기준을 무시한 자의적 판단을 정당화하는 수단으로 악용될 여지를 방지할 객관적 기준이 있어야 한다. 이 기준으로서 위법하게 권리를 행사한 경우, 즉 특허법, 독점규제법, 민법 제2조의 신의성실의 원칙을 위반하여 권리를 남용한 경우 이를 특허권 남용으로 보는 것이 타당할 것이다. 이는 미국 법원이 독점금지법을 위반하여 경쟁제한적으로 특허권을 행사한 경우, 이를 특허권 남용으로 보는 것과 일맥상통한다.

그런데 특허권 남용 법리를 적용하면서 공정거래법상 위법성 판단기준에만 의존하는 경우 특허 정책 본연의 목적 즉 혁신이라는 요소를 간과할 수 있다. 이와 함께 특허권은 혁신의 촉진과 확산이라는 공적 목적에 의해 제약받는 권리하는 점에 유의해야 한다[42]. 그러므로 국내에서 특허권 남용 법리를 적용하는 경우 경쟁 제한성과 같은 독점규제법상 위법성 판단기준 이외에 혁신을 촉진 또는 확산하는지에 관한 판단도 고려할 수 있는 법리 구성이 필요하다.

References

[1] U.S. Constitution Art. I, § 8, cl. 8.

[2] JAMES BESSEN & MICHAEL J. MEURER, PATENT FAILURE: HOW JUDGES, BUREAUCRATS AND LAWYERS PUT INNOVATION AT RISK, Princeton University Press, (2008)

[3] ADAM B. JAFFE & JOSH LERNER, INNOVATION AND ITS DISCONTENTS: HOW OUR BROKEN PATENT SYSTEM IS ENDANGERING INNOVATION AND PROGRESS, AND WHAT TO DO ABOUT IT, Princeton University Press, (2004)

[4] JAFFE & LERNER, supra note 3, p.6.

[5] Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 21 (1997)

[6] https://www.kiip.re.kr/webzine/1511/06.statistic.jsp, Mar 7 (2023)

[7] Joseph P. Cook, On Understanding the Increase in U.S. Patent Litigation, American Law and Economics Review, (2007), Vol.9, No.1, pp.48-71.
Available from: https://www.jstor.org/stable/42705510

[8] Proctor & Gamble, Co. v. Paragon Trade Brands, Inc., 15 F. Supp. 2d 406, 414 (D. Del. 1998)

Copyright ⓒ 2023 KCTRS

[9] Daniel J. McFeely, An Argument for Restricting the Patent Rights of Those Who Misuse the U.S. Patent System to Earn Money Through Litigation, Arizona State Law Journal, (2008), Vol.40, pp.289-290.

[10] Michael A. Lavine, Ripples in the Patent Pool: The Impact and Implication of the Evolving Essentiality Analysis, NYU Journal of Law & Business, (2008), Vol.4, Issue.2, pp.609-610.
Available from: https://www.nyujlb.org/_files/ugd/716e9c_581d6f2345bf4ffa92dc4d8a00fc676a.pdf

[11] McFeely, supra note 9, p.306.

[12] Jay P. Kesan, Andres A. Gallo, Why "Bad" Patents Survive in the Market and How Should We Change? The Private and Social Costs of Patents, Emory Law Journal, (2006), Vol.55, p.123.
Available from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=688005

[13] Peter S. Menell, Patents and Diversity in Innovation Policy Conference: A Method for Reforming the Patent System, Michigan Telecommunications and Technology Law Review, (2007), Vol.13, Issue.2, p.489.
Available from: https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1094&context=mttlr

[14] JAMES BESSEN & MICHAEL J. MEURER, PATENT FAILURE: HOW JUDGES, BUREAUCRATS AND LAWYERS PUT INNOVATION AT RISK 223-24, (2008)

[15] BESSEN & MEURER, supra note 14, pp.223-225.

[16] Marshall Leaffer, PATENT INUSE AND INNOVATION, JOURNAL OF HIGH TECHNOLOGY LAW, (2010), Vol.10, p.147.
Available from: https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1833&context=facpub

[17] B. Braun Med., Inc. v. Abbot Laboratories, 124 F.3d 1419, 1427 (Fed. Cir. 1997)

[18] Windsurfing Int'l Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995, 1001 (Fed. Cir. 1986)

[19] Daryl Lim, Patent Misuse and Antitrust: Rebirth or False Dawn?, Michigan Telecommunications and Technology Law Review, (2014), Vol.20, Issue.2, p.313.

[20] Senza-Gel Corp. v. Seiffhart, 803 F.2d 661, 664-65 (Fed. Cir. 1986)

[21] WILLIAM C. HOLMES, ANTITRUST LAW HANDBOOK, Boardman Company, (2008)

[22] ROBERT L. HARMON, PATENTS AND THE FEDERAL CIRCUIT 902 (8th ed. 2009)

[23] USM Corp. v. SPS Tech., Inc., 694 F.2d 505, 512 (7th Cir. 1982), cert. denied, 462 U.S. 1107 (1983)

[24] HEBERT HOVENKAMP, MARK D. JANIS & MARK A. LEMLEY, IP AND ANTITRUST: AN ANALYSIS OF ANTITRUST PRINCIPLES APPLIED TO INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Aspen Publishers, (Supp. 2008)

[25] Marshall Leaffer, supra note 16, p.159.

[26] Carlson, Patent Pools and the Anititrust Dilemma, Yale Journal on Regulation, (1999), Vol.16, pp.369-72.

[27] Marshall Leaffer, supra note 16, p.162.

[28] Daniel L. Rubinfeld & Robert Maness, The Strategic Use of Patents: Implications for Antitrust, (2004), in ANTITRUST, PATENTS AND COPYRIGHT: EU AND US PERSPECTIVES, p. 90 (Francois Leveque & Howard Shelanski eds., Edward Elgar Publishing Ltd. (2005)

[29] Zenith Radio Corp. v. Haseltine Research, Inc., 395 U.S. 100, 136 (1969)

[30] U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission, 424 F.3d 1179, 1193 (Fed. Cir. 2005)

[31] Marshall Leaffer, supra note 16, p.165.

[32] Mark A. Lemley, Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, CAL. L. REV., (2002) Vol.90, p.1896.

[33] Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 501 F.3d 297 (3rd Cir. 2007)

Copyright ⓒ 2023 KCTRS

[34] Marshall Leaffer, supra note 16, pp.166-167.

[35] Mark A. Lemley, supra note 32, p.1962.

[36] Korean Supreme Court, January 19, 2012, 2010Da95390 [All-in-One Decision].

[37] Seoul Central District Court, August 24, 2012, 2011Gahap39552.

[38] Cho Young-sun, Redesign of Patent Right Abuse Dogma, JUSTICE, (2013), No.135, pp.139-141.
Available from: https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE02126670

[39] Kwon Young-joon, Patent Misuse and its Related Issues, Journal of Industrial Property, (2011), No.36, pp.202-203.

[40] Cho, supra note 38, pp.148-167.

[41] Kwon, supra note 39, p.204. For this reason, Kwon argues that discussions on the law of patent misuse are not active in Japan or Germany, but this argument is questionable.

[42] Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co., 320 U.S. 661, 666 (1944)

Copyright ⓒ 2023 KCTRS