

지적재산권의 독점금지법상의 한계

주순식 / 공정거래위원회 국제업무1과장

서 언

특허, 상표, 저작권 등 지적재산권은 국가가 독점권을 부여한 것이므로 독립의 폐해 방지를 도모하는 공정거래법(보다 일반적으로는 독점금지법)이 적용되지 않는 것이라는 생각이 들 수 있다. 그런데 지적재산권의 행사에 독점금지법상 한계가 있음을 보여 주는 사례가 최근 여러 차례 발생하여 우리의 주목을 끈다.

금년 5월, 할인전문업체인 프라이스클럽이 미국의 리바이스(Levi's) 청바지를 수입하려 하자 국내 상표권자인 리바이스 코리아가 리바이스 상표의 국내 독점사용권을 주장하여 수입통관이 보류되었다. 이에 대해 프라이스클럽은 리바이스사가 미국에서 경제적 이득을 취하며 청바지를 판매했을 때 이미 상표권 행사가 소진되었으므로 판매된 청바지를 수입해 오는 것은 리바이스 코리아의 상표권을 침해한 것이 아니라고 주장하였다. 정부에서는 이러한 유형의 수입(병행수입)을 허용할 것인지 여부를 재검토하게 되었다.

미국의 GE(General Electric)사는 작년초 우리나라의 일진다이아몬드가 인조다이아몬드 생산에 관한 GE의 영업 비밀을 침해하였다고 지적재산권 소송을 제기하였다. 이에 대해 일진은 GE가 영업 비밀 침해를 핑계로 인조다이아몬드 시장에서의 독점력 유지를 기도하고 있다고 역으로 독점금지소송을 제기하였다.

한·미 정부간 경제협력대화회의(DEC)에서 한국측이 동사건을 정식 의제로 제기하고, GE에 대한 한국내 여론이 악화됨에 따라 GE가 일진과

의 법정의 화해를 제의해 옴으로써 양사간의 분쟁은 해결되었다.

지적재산권은 국가가 지적 창작활동을 권장하기 위하여 창작자에게 독점권을 인정해 준 것이지만 지적재산권의 행사에는 이와 같이 한계가 있는 것이다. 이 글에서는 독점금지법의 원리에 따른 지적재산권의 한계, 외국의 입법례, 우리나라의 규율 현황, 그리고 이 분야에 새로이 등장하는 과제에 대해 차례로 논하고자 한다.

지적재산권과 독점금지법

가. 지적재산권 행사의 한계 - 지적재산권 제도에 의해 발명된 기술은 사회에 유용하게 사용되어야

특허는 국가가 기술 발명의 유인으로서 기술 발명자에게 경제적 이득을 확보해 주는 하나의 방식이다. 국가가 기술 발명자에 대해 보상금을 지급할 수도 있고, 사전에 연구비를 지급하여 연구하게 하는 방법도 있지만 발명기술을 독점적으로 사용할 수 있도록 하는 특허 제도는 17세기 이후 기술 발명의 가장 중요한 유인 제도로 작용하여 왔다.

기술 발명을 촉진하기 위해 독점사용권이 부여되었지만, 지적재산권 제도의 궁극적 목적은 사회에 유용한 발명을 도모하는 것이므로, 권리가 사회에 유용하게 쓰여져야 한다는, 제도에 내재하는 한계가 있다. 특허만 해놓고 전혀 사용되지 않는 기술에 대해서는 제3자가 일정한 대가를 지급하고 쓸 수 있도록 강제하고(강제 실시권), 발명 후 일정 기간이 경과(특허기간 통상 20년)하면 일반 공

중이 그 기술을 대가없이 사용할 수 있도록 한다.

지적재산권은 특히 독점금지법과 관련하여 그 한계가 문제된다. 지적재산권 제도가 처음 도입되기 시작한 17세기에는 독점의 폐해에 대한 관념이 없었으나, 20세기에 들어 독점의 폐해를 경험하며 각국이 독점금지법을 도입하게 되었다. 이제 독점금지법이 경제의 기본원리가 되는 시장경제 국가에 있어서 지적 창작물은 그 독점적 사용이 허용되더라도 시장경제에 미치는 폐해를 최소화하며 사용되어야 하는 것이다.

나. 외국의 입법례

(1) 선진국·개도국의 입법 경향

• 선진국은 기술 발명 촉진 측면을 강조

지적재산권 보호에 관한 각국의 태도는 각국이 놓인 상황에 따라 차이가 있다. 기술 선진국인 미국·EU국가들은 기술발명을 촉진하기 위하여 지적재산권을 강력히 보호하려는 데 반해, 주로 다른 나라에서 발명된 기술을 가져다 쓰는 개발도상국들은 발명된 기술의 원활한 이용을 강조한다.

지적재산권의 독점금지법상의 한계에 대해서도 유사한 경향이 나타나고 있다. 미국은 특허·저작권 등 지적재산권이 당연히 독점을 형성하는 것은 아니라고 해석한다. 지적재산권은 단순히 국가가 부여한 배타적 권리로서 이것 또는 이를 이용한 제품이 대체관계에 있는 기술(제품)과 함께 형성하는 특정상품시장에서 상당한 시장 Share를 차지하고 있을 경우에만 독점의 문제를 야기한다는 것이다. 이런 관점에서 시장 Share가 20% 미만인 지적재산권 기술의 실시계약은 원칙적으로 독점금지법상 문제가 없는 것으로 추정한다.

• 개발도상국은 사회적 이용 측면을 강조

개발도상국의 경우 아직 체계적인 독점금지법 자체를 못갖춘 국가가 많지만 일반적으로 지적재산권 행사에 독점금지법 원리에 따른 한계가 있다는 입장이다. 사실 미국의 경우도 20세기 중반까지는 지적재산권의 독점금지법상 일탈을 엄격히

규제하였지만 다른 나라에 의한 기술 모방이 용이해지면서 기술 우위를 지키기 위해 지적재산권 보호를 강화하는 경향이 있다.

(2) 주요 선진국의 규제 현황

각국은 다양한 판례를 통하여 지적재산권 행사에 독점금지법상 한계가 있음을 보여주는 동시에 이에 대한 별도의 세부규정을 갖추고 있다. 미국의 경우 “국제영업 활동에 관한 독점금지법 적용지침”에 관련사항을 규정하여 오다가 금년 4월 별도의 “지적재산권 라이선스에 관한 독점금지법 적용지침”을 마련하였다.

EU의 경우 로마조약 제85조, 86조에 근거하여 “특허 발명 실시하여 계약에 관한 위원회 규칙(Reg #2349/84)”을 두고 있다. 일본의 경우 독점금지법 제26조(부당한 국제계약 체결금지)에 근거하여 “특허·노우하우 라이선스 계약에 있어서의 불공정한 거래 방법의 규제에 관한 운용기준”을 두고 있다.

각국별로 지적재산권의 특성을 고려하여 독점금지법상 예외적용 규정을 두고 있으나 지적재산권 보호법익의 한계를 벗어나는 남용 행위에 대하여는 독점금지법을 적용한다. 일본의 경우 “이 법률의 규정이 저작권법, 특허법, 실용신안법, 의장법 또는 상표법에 의한 권리의 행사에는 적용하지 않는다”(법 제23조)고 되어 있으나, 부당한 행사에는 독점금지법이 적용된다는 것이 통설이며 남용 행위는 규제된다는 데 이론이 없다.

• 경쟁기업 배제 목적의 특허취득, 공동행위 목적의 양허계약 체결, 불공정하게 거래 제한하는 양허계약 체결 등이 문제
독점금지법상 문제되는 지적재산권의 남용행위로 크게 세 가지 유형이 있다. 첫째, 경쟁기업을 배제하는 목적으로 특허 등을 취득하는 경우이다. 경쟁기업에게 필요한 기술을 자기가 사전에 취득하여 경쟁자의 영업을 방해할 경우 당해 특허의 취득행위가 독점금지법 위반이 될 수 있는 것이다.
둘째, 공동행위를 목적으로 특허권의 양허계약을 체결하는 경우이다. 관련기업들이 각자 보유하고

있는 특허를 상대방에게 양허(Cross Licence)하면서 특허권을 악용하여 해당 제품의 가격을 지정하거나, 수개의 기업이 각자 보유하고 있는 기술에 대한 특허를 공동이용(Patent Pool)하는 계약을 체결하면서 제3자에게 배타적·차별적으로 하는 등 공동행위를 하는 것이 이에 해당된다.

셋째, 독점적 지위를 이용하여 계약 상대방의 거래를 불공정하게 제한하는 지적재산권 양허(Licence)계약을 체결하는 경우이다. 이 세번째 유형의 남용행위가 가장 많이 발생하며 각국은 이 분야에 있어서의 부당한 지적재산권 행사를 규율하기 위하여 별도의 세부규정을 두고 있다.

● 불공정하게 거래를 제한하는 양허계약이 가장 문제됨
이 분야 불공정 행위로서 각국이 문제삼는 주요 사항은 아래와 같다.

(가) 범위만 행위

대부분 국가가 지적재산권 양허계약을 체결하면서 다음과 같은 제한 조항을 두는 것을 위법 또는 당연위법으로 취급한다. ① 지적재산권 실시와

관련하여 판매가격 또는 재판매가격을 부과하는 제한 행위는 위법 또는 당연위법 행위로 규제된다.

② 계약이 종료된 후에도 경쟁제품을 취급하지 못하도록 제한하는 행위, ③ 특허권이 소멸한 후에도 사용을 제한하거나 로열티를 부과하는 행위로 규제된다. ④ 제공된 기술에 대하여 연구 개발하는 것을 제한하는 것, ⑤ 기술도입자가 연구하여 개량한 기술을 당초 기술 제공자에게 대가없이 제공토록 하는 것도 대부분 국가가 규제하고 있다.

(나) 범위만 우려가 큰 행위

범위만 여부를 단정적으로 규정하지 않고 위반 우려가 있는 행위로 규정하는 행위들도 많이 있다.

① 계약기간 중 경쟁제품 취급을 제한하는 행위, ② 원재료·부품의 구입선을 제한하는 행위, ③ 수출지역을 제한하는 행위, ④ 판매선을 제한하는 행위, ⑤ 계약제품 외에도 로열티를 부과하는 행위나 다른 기술도 일괄도입하도록 요구하는 행위, ⑥ 기술도입자가 기술의 유효성을 다투지 못하게 규정하는 것 등이 그것이다.

지적재산권 양허계약상 주요 불공정 행위 유형

구 분	일 본	미 국	EU	독 일
1. 범 위 만				
· 재판매 가격 제한	국내시장 재판매 가격 제한시 위법	당연위법	위 법	위 법
· 판매 가격 제한	국내시장 판매 가격 제한시 위법	실시권자가 1명인 경우 합법, 실시권자가 복수인 경우 위법	위 법	위 법
· 계약 종료 후 경쟁제품 취급 제한	위 법	-	위 법	위 법
· 연구개발 제한	위 법	-	위 법	위 법
· 특허권 소멸 후 사용 제한 또는 로열티 부과	위 법	로열티 부과는 당연위법	로열티 부과는 당연위법	위 법
· 개량 기술의 양도 또는 독점 실시권 허락 의무	위 법	기술 제공자의 독점력이 강화되면 위법	양도는 위법	양도는 위법(독점실시권 허락은 상호 대등한 경우 적용 제외)
2. 위반 우려				
· 계약 기간 중 경쟁제품 취급 제한	위반 우려	특허권 남용	위반 우려	위 법
· 원재료·부품 구입선 제한	품질 보증, 상표 신용유지 목적이 아닌	원칙적으로 위법(단, 기술 성능 확보를 위한	기술성능 확보를 위한 경우 일괄 적용	기술성능 확보를 위한 경우 적용 제외

구 분	일 본	미 국	EU	독 일
· 수출 지역 제한	경우 위반 우려 특허등록 지역, 경상적 판매 지역, 독점권 허용 지역을 제외한 여타 지역에 대한 제한은 위반 우려	경우 합법) 합 법	제외 기술 제공자의 특허등록지역에 대한 제한은 일괄 적용 제외, 제3자에게 실시권을 허용한 지역에 대한 제한은 5년 이내 가능, 소극적 수출 행위까지 제한하는 것은 위반우려	외국 시장 규제를 목적으로 하는 경우 적용 제외
· 판매선 제한	위반 우려	-	위반 우려	적용 제외
· 계약 제품의 로열티 부과	제조 공정의 일부이거나 부품인 경우 계산 편의를 위해 최종 제품으로 계산 가능	계산 편의를 위해 상호협업한 경우 가능하다, 강제로 부과하는 경우 위반	위반 우려	특허인 경우 위반 우려, 특허가 아닌 경우 계산 편의를 위해 가능
· 일괄 도입 기술	기술 성능 보증을 위한 경우 외에는 위반 우려	위 법	위반 우려. 단, 기술 성능 확보를 위한 경우 제외 가능	합 법
· 부쟁 의무	위반 우려	무 효	위반 우려	-

다. OECD에서의 논의 - OECD를 중심으로 각국 독점금지법의 국제적 통일방안이 논의중

UR 이후 새로운 국제무역협상의 의제로 각국 독점금지법의 조화 방안이 논의되고 있다. 이른바 경쟁라운드 개최에 대한 논의이다. 각국 경쟁정책의 국제적 조화 방안은 OECD, UNCTAD, APEC 등 여러 국제기구·회의에서 논의되고 있는데, 그중 OECD에서 가장 구체적으로 활발히 논의되고 있다. 지적재산권에 대한 독점금지법상 규율을 그간 각국이 독자적으로 결정·운용하여 왔는데, 이제 이를 통일시키는 방안이 논의되고 있는 것이다.

OECD는 1989년 지적재산권 행사에 관한 각국 독점금지법상 규율에 대한 연구 보고서를 발간하였다. 동 보고서는 지적재산권자가 관련시장에서 실질적인 독점력을 갖고 지적재산권 행사로 폐해를 발생시킬 경우만 문제삼는 것이 바람직하다며 "합리의 원칙"을 주장하였다.

- OECD국가 대부분이 병행수입을 허용

1994년 가을, OECD에서는 각국의 병행수입 규율 현황을 논의하고 그 조화 방법을 논의하였다. 대부분 국가가 지적재산권(특히 상표권이 사용된 제품)이 한나라에서 경제적 이득을 목적으로 일당 행사(판매)된 경우, 행사(판매)된 물품을 지적재산권(상표권)이 없는 자가 다른 나라로 수입해 오는 것을 허용하고 있다.

미국의 경우 당초 상표가 등록된 국가의 상표권자와 수입되어 오는 국가의 상표권자가 동일인 또는 동일시되는 관계에 있을 것을 요구하고 있으나, 일본의 경우 동일시되는 관계를 매우 폭넓게 해석하여 병행수입을 광범위하게 허용하고 있다.

우리나라의 규율 현황

우리 공정거래법 제59조는 지적재산권의 행사라고 인정되는 행위에 공정거래법이 적용되지 않는다고 규정하고 있다. 또 제32조는 부당한 국제계약을 체결해서는 아니된다고 규정하고 있는데, 국제계약이란 국내·외 기업간의 지적재산권 실시계약을 말한다. 우리법상 지적재산권에 대한 공정거래법상 한계를 논한다.

가. 지적재산권에 대한 적용 제외 규정-정당한 지적재산권 행사에만

우리법 제58조는 지적재산권 행사에 공정거래법이 적용되지 않는다고 규정하고 있으나 이는 지적재산권의 정당한 행사에만 해당되고 관련법이 인정하는 범위를 초과하여 지적재산권을 행사하는 경우에는 공정거래법이 적용된다는 것이 정설이다. 현행법은 이 점을 분명히 하고 있지 않아 개선의 여지가 있다고 하겠다.

경쟁기업을 배제할 목적으로 특허 등을 취득하는 경우, 공동행위를 목적으로 양허계약을 체결하는 경우, 지적재산권 양허계약을 체결하면서 불공정하게 거래를 제한하는 경우 모두 규제 대상이 될 수 있다.

나. 국제계약-지적재산권 양허계약인 국제계약에 대해 자세한 심사규정을 두고 있음

지적재산권 양허계약을 주로 하여 일정한 종류의 국제계약에 대해서는 공정거래법상 부당한 사항을 내용으로 해서는 안된다는 것이 법 제32조에 명시되어 있고 이에 근거하여 “국제계약상의 불공정거래행위 등의 유형 및 기준(고시 제1995-4호)”이 마련되어 있다.

동 고시에서 국제계약이라 함은 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 영업비밀 기타 이와 유사한 기술에 관한 권리의 실시권을 도입하는 계약, 수입대리점계약, 합작투자계약을 말한다. 동 고시에서 불공정한 행위로 규정하는 행위는 대체적으로 선진국에서도 문제삼는 사항들이다.

동 고시는 계약내용을 불공정거래 행위에 해당하는가 여부를 그 내용뿐 아니라 경쟁에 미치는 효과, 계약기간, 관련시장의 상황 등을 종합적으로 고려하여 결정한다고 규정하여 합리성의 원칙이 적용됨을 명시하고 있다.

계약내용 중 불공정한 경우로 판정되는 주요 사항들은 다음과 같다.

- ① 원재료, 부품, 제조설비 등의 구입처를 부당하게 제한하는 경우

- ② 수출 지역, 국내판매 지역을 부당하게 제한하는 경우
- ③ 거래 상대방과 거래 수량을 부당하게 제한하는 경우
- ④ 거래 방식을 부당하게 제한하거나 판매(재판매)가격을 지정하는 경우
- ⑤ 경쟁기술(제품)의 사용 또는 취급을 부당하게 제한하는 경우
- ⑥ 특허권 등 권리가 소멸한 후에도 기술 사용을 제한하는 경우
- ⑦ 계약 제품 이외의 제품에 대해서도 기술료를 부과하거나 불필요한 기술까지 일괄 도입하도록 강요하는 경우
- ⑧ 계약 기술(제품)과 관련한 기술 개량이나 연구 개발을 제한하는 경우
- ⑨ 도입한 기술을 개량했을 때 이를 기술제공자에게 대가없이 제공하도록 의무를 지우는 경우
- ⑩ 광고, 선전비 의무를 부당하게 부과하는 경우
- ⑪ 계약 기술의 유효성 또는 공지성 여부를 다루게 될 때 제공자가 계약을 일방적으로 해지할 수 있도록 하는 경우

동 심사지침은 금년 4월 대폭 개정되었는데, 선진국 예를 참조하여 문제되는 경우와 허용되는 경우를 가능한 한 자세히 규정함으로써 지적재산권 계약자들의 예측 가능성을 높이는데 초점을 두었다. 예를 들어, 수출지역 제한의 경우라도 기술제공자가 제공자의 기득권 지역(당해 무체재산권 등록지역, 계약제품에 대한 경상적인 판매활동 지역, 제3자에게 독점실시권을 이미 허여한 지역)에 대해 기술도입자의 수출을 제한하거나 제공자의 사전동의 또는 승인을 받도록 하는 경우는 공정한 경우에 해당된다고 명시하고 있다.

다. 국내 지적재산권 행사에 대한 규율 규정

앞에서 논의한 것처럼 국내 사업자간의 지적재산권 실시계약에 대해서 부당한 사항이 있는 경우 공정거래법이 적용될 수 있다. 국내사업자간 계약

이 문제될 경우 국제계약 심사기준이 준용될 수 있을 것이며, 또한 공정거래법의 일반원칙에 따라 규율될 것이다.

일본의 경우 우리처럼 독점금지법 제23조에 지적재산권에 대한 적용제의 규정이 있지만 부당한 국제계약 규율을 위한 세부지침인 “특허·노우하우 라이선스 계약에 있어서의 불공정한 거래방법의 규제에 관한 운용기준”에서 독금법 원칙이 국제계약뿐 아니라 국내사업자간 계약에도 적용된다는 것을 분명히 하고 있다.

미국·EU의 경우 국제계약에 대한 지침이 아니라 지적재산권 실시 계약에 관한 지침을 갖고 있어 국내사업자간, 국내·외 사업자간 구별없이 동 지침이 적용되고 있다. 국내·외 사업자간 지적재산권 실시 계약에 대한 규율을 내용으로 하는 우리의 심사지침이 앞으로 국내사업자간 지적재산권 실시 계약에도 적용되는 것이 분명하도록 제도를 개선할 필요가 있다고 하겠다.

라. 병행수입 허용 문제

지적재산권의 독점금지법상 한계와 관련하여 최근 우리나라에서 문제가 된 것이 병행수입 허용 여부 문제이다. 이는 특히 상표권과 관련하여 문제가 제기되고 있다.

• 병행수입은 독점사업자의 폐해를 예방

상표의 가장 중요한 기능은 사업자가 자기가 생산·판매한 제품의 질을 소비자에게 보증하겠다는 약속 기능이다. 한 국가의 소득수준이 향상됨에 따라 소비자의 품질에 대한 인식이 제고되지만, 그 초기 단계에서는 소비자가 품질 식별 능력을 충분히 못갖춰 품질에 대한 판단을 주로 상표에 의존하게 된다. 이런 경우 국제적으로 명성있는 상표에 대한 권리를 갖고 있는 사업자는 이 상표가 부착된 상품을 이러한 나라 시장(A시장)에서 고가에 팔 수 있다. 외국(B시장)에서는 동 상표가 붙은 상품이 세일 등에 의해 저렴하게 팔리기도 하는데, 상표권자 외에는 동 상표가 붙은 상품을 A시장에 전혀 수입할 수 없으면 상표권자는 자기만이 수입할

수 있는 상품을 A시장에서 고가에 팔 수 있는 것이다. 이 경우 일단 경제적 이득을 획득하고 판매한 제품에 대해서는 더 이상 상표권을 인정하지 않게 되면 이를 B시장에서 저렴한 가격으로 구입한 제3자 또한 A시장에 수입(병행수입)해 옴으로써 원래사업자가 A시장에서 더 이상 독점가격을 유지할 수 없게 되는 것이다.

• 병행수입을 허용하기로 결정

우리의 소득 수준이 품질을 중시하는 단계에 달하고, 상표의 독점성을 바탕으로 동일상품이 해외 시장보다 훨씬 높은 가격을 유지하는 사례가 빈발함으로써 병행수입의 필요성이 대두된 것이다.

대부분 국가가 병행수입을 허용하고 있고, 우리의 상표법도 병행수입이 가능한 것으로 해석되므로, 정부는 관세청 규칙, 공정거래위원회 고시 등 관련 세부 규정을 마련하여 병행수입을 허용하기로 하였다.

결론

우리는 일견 공정거래법 규율 대상이 아닌 것 같은 지적재산권의 공정거래법상 한계를 살펴보았다. 우리 공정거래법은 국내·외 기업간의 지적재산권 실시 계약에만 적용되는 것처럼 보이나 국내 기업간의 지적재산권 실시 계약에도 원칙적으로 적용된다. 지적재산권 행사의 독점금지법상 한계는 우리나라에서만 주어지는 것이 아니고 미국·EU·일본 등 다른 선진국들에도 공통되는 현상이다. OECD에서는 지적재산권 행사에 대한 각국의 독점금지법상 규율을 국제적으로 통일시키는 작업까지 이루어지고 있다.

사회에 바람직한 기술 발명을 촉진하기 위해 국가는 기술 발명자에게 기술 사용을 독점할 특허권을 부여한다. 사회 전체로서의 후생 증진을 목적으로 공정거래법은 독점의 폐해를 규율한다. 특허 등 지적재산권은 권리자의 이득을 도모하되, 독점의 폐해를 최소화하고 사회 전체에 이득이 되는 방향으로 널리 활용되어야 하며 이를 위해 공정거래법이 적용되어야 하는 것이다. ■