



거래거절과 지적재산권

— In re Independent Serv. Orgs. Antitrust Litig. (Xerox 판결) —

이기종 | 안동대 법학과 교수

머리에

지적재산권법과 독점금지법은 모두 기술혁신, 소비자복지의 증진 및 경제성장에 기여할 것을 목적으로 하나 그 방법은 정반대이다. 즉, 전자는 그 보유자에게 합법적 독점을 부여함으로써 기술혁신의 동기를 부여함에 반하여 후자는 문자 그대로 독점을 금지함으로써 경쟁을 통한 기술혁신의 촉진을 추구하기 때문이다. 이러한 양자의 잠재적 상충은 지식정보산업의 급속한 발달로 그 어느 때보다도 극명하게 현재화되고 있다. 특허 발급의 수가 폭발적으로 증가하고, 지적재산권이 기업의 가장 고가의 자산 중 하나로 자리매김함에 따라, 지적재산권보유자의 배제권한을 제한할 수 있는지, 지적재산권의 취득이 반경쟁성을 갖는 경우는 어떤 것인지, 라이선스 계약에 부수되는 제한은 어디까지 허용되는지, 내지 특허권침해소송이 반경쟁적인 경우는 어떤 것인지 등 여러 곤란한 문제들에 대하여 실무가들의 관심이 집중되고 있는 것이다.¹⁾

이러한 여러 의문들 가운데에서도 가장 심오한 것은 특허제품(또는 저작권이 부여된 소프트웨어)의 판매거절 내지 라이선스 거절이 독점금지법에 위반될 수 있는지 여부가 아닐까 한다.

1) R. Hewitt Pate, Refusals to Deal and Intellectual Property Rights, 10 Geo. Mason L. Rev. 429 at 430.



특허권(또는 저작권)은 그 개념상 타인을 배제할 권한을 내포하고 있기 때문이다.²⁾ 본 평석에서 다룰 Xerox 판결은 바로 이 쟁점에 관한 것으로서, 격렬한 논쟁의 초점이 되고 있다.³⁾ 이 사건에서는 연방고등법원들간의 관할권 문제라든가, 특허권침해 여부 등도 주요 이슈로 등장하였으나, 본 고에서는 판매거절 내지 라이선스 거절의 독점금지법 위반여부에 초점을 맞추어 살펴보고자 한다.

사건의 경위

대용량 복사기의 제조·판매 및 수리업체인 Xerox사는 그 복사기 부품을 CSU사를 포함한 독립수리업체(Independent Service Organizations)에 판매하지 않는 정책을 시행하고 있었다. 이러한 정책으로 인해 독립수리업체들은 복사기 수리시장에서 축출될 위험을 느끼게 되었으며, CSU사는 Xerox사를 셔먼법 위반으로 제소하면서, Xerox사가 특허부품의 가격을 최종소비자에 비해 독립수리업체들에 대하여 높게 책정함으로써 독립수리업체들이 가격을 인상하지 않을 수 없게 만들었다고 주장하였다. 그러나 Xerox사는 특허 및 저작권 침해의 반소를 제기하였으며, CSU의 손실은 Xerox사의 적법한 판매거절 또는 특허부품 및 저작권이 부여된 소프트웨어의 적법한 라이선스 거부에 기인한 것이라고 주장하였다.

지방법원은 특허나 저작권이 적법하게 취득된 이상 특허권자나 저작권자의 단독적인 판매·라이선스 거절은 설사 그것이 하나 이상의 시장에서 경쟁에 영향을 미치더라도 독점금지법 위반이 되지 않는다고 실시하면서, 저작권자나 특허권자가 거래거절 기타 배제적 행위로 나아간 의도(intent)는 독점금지법 위반여부와 무관하다고 판시하였다.

항소심판결

연방순회고등법원은 Xerox사의 행위가 독점금지법 위반이 아니라고 판시하면서 그 이유를

2) Jonathan I. Gleklen, Point: Per Se Legality for Unilateral Refusals to License IP Is Correct as a Matter of Law and Policy, Antitrust Source, July 2002.

3) 예컨대, Symposium: The Federal Circuit and Antitrust, 69 Antitrust L. J. No. 3 (2002); May 1, 2002 FTC-DOJ Hearings on "Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy," available at <http://www.ftc.gov/opp/intellect/detailsandparticipants.htm#May%201>.



다음과 같이 실시하였다.

첫째, 1988년 개정된 특허법(the Patent Act) 제271(d)조는 특허권자가 라이선스를 거부한다 해서 특허권남용이 되거나 특허권의 불법한 확장이 되지 않는다고 규정하고 있다.⁴⁾ 물론 특허권자의 배제권한은, (i) 문제된 특허가 고의적인 사기에 의해 취득되었거나, (ii) 특허권침해 소송이 경쟁사업자의 영업관계에 개입하기 위한 시도에 불과한 하나의 가장(sham)에 지나지 않는 경우 제한될 수 있으나, 원고는 이에 대한 주장에 실패하였다.

둘째, 예외적인 경우가 아닌 한 특허권자는 하나 이상의 관련시장에서 함께 경쟁자를 배제할 권한을 부여받은 것이며, 따라서 Xerox사가 장비 및 부품시장에서의 적법한 지배를 지렛대 삼아 수리시장을 불법하게 지배하려 했다는 주장도 이유 없다.

셋째, 특허제품의 판매나 라이선스를 거절하는 행위자의 동기를 심사할 것을 요구하는 코닥 판결⁵⁾의 소위 “핑계(pretext)” 기준은 타당하지 못하며, 특허권침해소송이 객관적으로 근거없는 것이 아닌 한 거절의 동기 여하는 중요하지 않다. 불법한 끼워팔기, 특허·상표청(the Patent and Trademark Office)에 대한 기만, 또는 위장소송의 징후가 없는 한 특허권자는 독점금지법 위반의 책임 없이 타인으로 하여금 당해 발명품을 제조, 사용 또는 판매하지 못하도록 배제할 제정법상의 권한을 행사할 수 있다. 또한 이러한 예외에 해당하지는지의 여부와 서면법 위반여부의 입증책임은 원고에게 있다.

CSU는 연방대법원에 상고하였으나 기각되었다. 이 과정에서 자문을 요청받은 연방법무부는, (i) 코닥 판결과 Xerox 판결은 사실관계가 상이하고(코닥 사건에서는 비특허제품의 거절도 문제되었으나 Xerox 사건은 그렇지 않음), (ii) 지적재산권 보유자의 라이선스 의무의 범위에 관한 법리는 아직 성숙하지 않았다는 이유로 상고각하를 지지하는 의견서(amicus brief)를 제출한 바 있다.

판결의 분석

Xerox 판결에 반대하는 논자들은 대체로 이 판결이 지적재산권자의 거래거절에 대하여 독점금지법의 포괄적인 적용면제를 인정하였다고 보고, 이 판결로 인해 지적재산권법과 독점금지법간에 유지되어 온 미묘한 균형이 전지에 과도한 우선권을 부여하는 방향으로 기울어졌다고 비판한다. 그리하여 예컨대, (i) 이 판결은 반경쟁적인 목적을 달성하는 자에게만 선별적으로

4) 35 U.S.C. §271(d).

5) Image Technical Servs., Inc. v. Eastman Kodak Co., 125 F.3d 1195 (9th Cir. 1997).



라이센스를 부여하거나 반경쟁적인 효과를 달성하기 위한 조건부로 라이센스를 부여하는 등의 행위마저 합법화하고 있다든가,⁶⁾ (ii) 이 판결의 법리는 비특허제품의 라이센스 거절을 합법화 하기 위해 특허제품을 그 구성부분으로 삽입하는 등의 편법을 정당화하는 데 남용될 가능성이 있다든가⁷⁾ 하는 점들을 지적하고 있다.⁸⁾

이에 비해 Xerox 판결에 찬성하는 논자들의 입장은 크게 두 가지로 나누어 볼 수 있다. 첫째 견해는, 동 판결이 지적재산권자의 거래거절에 대하여 독점금지법의 포괄적인 적용면제를 인정하였다고 보고, 지적재산권자가 단독으로 라이센스를 거절하는 것은 그 자체가 합법(당연합법, per se legal)이라고 보는 것이다.⁹⁾ 이 견해는 순수한 라이센스 거절과 조건부 내지 선별적 라이센스 거절의 구별기준이 모호하고, 라이센스를 강제할 경우 합리적인 가격책정이 곤란하다는 점 등을 근거로 하고 있다. 둘째 견해는, 동 판결의 적용범위를 보다 제한되게 해석하면서 동 판결이 주류 독점금지법리에 부합한다고 보는 것이다. 그리하여 예컨대, (i) Xerox 판결은 특허권이 부여된 시장내에서의 라이센스 거절은 독점금지법 위반이 아니라고 보는 점에서 코닥 판결과 모순되지 않는다고, ¹⁰⁾ (ii) Xerox 판결은 단독의 무조건적 거래거절이 적법하게 취득된 지적재산권을 내포하고 있는 경우에는 지적재산권보유자의 배제권한에 법원이 간여하거나 이를 제한하여서는 안 된다는 기본적 명제를 지지하고 있다고 평가한다.¹¹⁾

Xerox 판결에 대한 찬반논쟁은 동 판결이 나온 직후부터 지금까지 팽팽하게 유지되고 있지만, 지적재산권보유자의 거래거절에 광범위한 독점금지법의 적용면제를 인정하는 데에는 부정적인 견해가 보다 우세한 것으로 보인다.¹²⁾ 또한 문제된 거래거절이 경쟁에 미치는 효과보다는

6) Robert Pitofsky, Antitrust and Intellectual Property: Unresolved Issues at the Heart of the New Economy, Address Before the Berkeley Center for Law and Technology (Mar. 2, 2001), available at <http://www.ftc.gov/speeches/01speech.htm>.

7) Jeffrey K. McKie-Mason, Counterpoint: Antitrust Immunity for Refusals to Deal in (Intellectual) Property is a Slippery Slope, Antitrust Source, July 2002.

8) 그 밖에도 Ronald S. Katz et al., Should One Patent Court Be Making Antitrust Law For the Whole Country, 69 Antitrust L. J. 687 (2002); James B. Grambrell, The Evolving Interplay of Patent Rights and Antitrust Restraints in the Federal Circuit, 9 Tex. Intell. Prop. L. J. 137 (2001) 참조.

9) Gleklen, supra note 2.

10) Michelle M. Burtis et al., Why an Original Can Be Better Than a Copy: Intellectual Property, Antitrust Refusal to Deal, and ISO Antitrust Litigation, 9 Sup. Ct. Econ. Rev. 143 (2001)(Xerox 판결의 법리는 무제한 거래거절의 금지로 인한 비용과 독점금지법 및 지적재산권법의 직접적 집행비용을 최소화한다고 함).


11) Pate, supra note 1.

12) 예컨대, Peter M. Boyle et al., Antitrust Law at the Federal Circuit: Red Light or Green Light at the IP-Antitrust Intersection? 69 Antitrust L. J. 739 (2002); Matthew G. Jacobs, the Intersection of Intellectual Property and Antitrust Law: In Re Independent Service Organizations Antitrust Litigation, 15 Transnat'l Law. 293 (2002).



거절자의 의도에 초점을 맞추는 코닥 판결의 법리는 신랄한 비판에 직면하고 있다.¹³⁾ 그러나 과연 어떠한 경우에 지적재산권보유자의 거래거절이 위법한 것이 되는가 하는 문제에 관하여는 아직 조심스런 모색이 계속되고 있는 상태라 할 수 있겠다.¹⁴⁾

맺으며

독점규제및공정거래에관한법률 제59조는 지적재산권의 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 동 법이 적용되지 않음을 규정하고 있다. 또한 지적재산권의 부당한 행사에 대한 지침(공정거래위원회, 2000. 3. 8.)은 산업재산 실시허락계약상의 불공정거래행위의 일종으로 실시허락의 거절을 규정하고 있다(제3조제17호, 제4조, 제5조). 동 지침은 불공정거래행위의 불수용을 이유로 하는 라이선스 거절과 필수설비에 해당하는 지적재산권의 라이선스 거절을 위법한 것으로 인정하고 있으나, 보다 주목해야 할 것은 동 지침 제3조 2문의 “불공정한 경우에 해당하는가의 여부는 그 내용 뿐만 아니라 경쟁에 미치는 효과, 계약기간, 관련시장의 상황 등을 종합적으로 고려하여 결정한다”고 하는 규정이다. 미국에서의 논의에서 본 바와 같이 지적재산권보유자에 의한 거래거절의 위법성 여하라고 하는 것은 매우 심오하고 난해한 문제로서 그 위법성 판정기준은 아직 모색단계 내지 형성단계에 있다고 볼 수 있다. 따라서 성급한 유형화보다는 다양한 가능성을 열어놓고 면밀한 경제분석을 바탕으로 지적재산권보유자의 거래거절이 경쟁에 미치는 영향을 지속적으로 연구하는 작업이 절실히 요구되지 않나 생각된다. 

13) Pate, supra note 1.

14) 예컨대, Seungwoo Son, Selective Refusals to Sell Patented Goods: The Relationship Between Patent Rights and Antitrust Law, 2002 J. L. Tech. & Pol'y 109 (2002)(하이테크 시장에 대한 연구들에 의하면 일반적으로 특허권보다는 경쟁이 혁신을 촉진한다고 함).



본 협회, 공정거래법 자율준수편람(매뉴얼) 열람 실시

본 협회에서는 회원사의 공정거래법 자율준수 프로그램(Compliance Program) 보급을 유도하기 위해 미국, 일본 및 우리 나라 주요 기업의 준수편람(매뉴얼)을 열람하고 있습니다. 열람할 수 있는 공정거래법 자율준수편람으로 미국 GE의 독점금지법 자율준수에 관한 가이드, 일본 NEC의 독점금지법 자율준수편람, 미국 변호사협회의 독점금지법 자율준수 매뉴얼(Allied Signal Inc, Amoco, The BFGoodrich, Chevron, Columbia/Health Care, The Dow Chemical, General Electric, General Motors, Hogan & Hortson, IBM, IIT, Mobil, Owens-Illinois, Pfizer, The Quaker Oats, Rohm and Haas, Scientific-Atlanta Inc, TRINOVA, United Technologies, Dupont 등), 그리고 우리 나라 삼성전자, LG전자, KT, 포스코, 동양제철화학, 롯데쇼핑, 삼성화재해상보험, 동부화재해상보험, 현대해상화재보험, 대우건설, 신세계, 현대백화점, 제일제당, KT&G, KT프리텔, LG MRO, SK 등의 공정거래법 자율준수편람과 LG그룹의 공정거래법 업무 매뉴얼이 구비되어 있습니다. 회원사에서 열람을 희망하는 경우 필요한 편의를 제공코자 하오니, 회원사 여러분의 적극적인 이용 바랍니다.

『투명경영 공정경쟁』 발간 안내

- 나라 살고 기업 사는 구조개혁 방법론 -

강철규(姜哲圭) 공정거래위원장이 경제철학과 바람직한 경영원칙을 구체적으로 파악한 칼럼집 『투명경영 공정경쟁』(따뜻한손, 가격 15,000원)을 출간했다.

이 책은 강 위원장의 평소 견해와 소신, 정책대안을 종합적으로 수록했다는 점에서 향후 노무현 경제팀의 기업 구조조정 방향을 가늠해 볼 수 있는 보기 드문 경제 에세이 모음이다. 저자는 “주요 기업집단의 소유지배 구조의 개선, 경제수준에 걸맞는 수준으로 부패를 감소시키는 문제 그리고 더 근본적으로 이 책에서 주장한 바와 같이 냉전체제의 산물인 이분법 사고의 극복, 투명성과 공정성에 바탕을 둔 신뢰사회 구축 등은 여전히 해결해야 할 주요 과제들”이라고 보고 있다.

선진국으로 도약하기 위해서는 이러한 문제들이 반드시 정리되고 극복되어 신뢰·투명·공정 등의 가치가 우리 사회의 자산이 되어야 한다는 것이 강 위원장이 세운 원칙이다.