



특허상품의 끼워팔기와 시장지배력의 추정

- Illinois Tools Works v. Independent Ink -

이기중 | 안동대 법학과

머리에

미국 독점금지법상 끼워팔기(tying arrangements)는 자체성의 원칙(당연위법의 원칙, per se rules)이 적용되는 행위유형이기는 하나, 가격책정의 경우와 달리 시장지배력의 존재를 전제로 동 원칙을 적용하기 때문에, 그 위법판정을 위해 시장획정과 시장지배력의 측정을 위한 경제학적 분석을 실시하여야 하는 독특한 행위유형이다. 그러나 연방대법원은 특허제품을 주상품(tying product)으로 하여 비특허제품의 끼워팔기를 하는 행위에 대하여 서면법 제 1조를 적용하는 경우 시장지배력을 추정해 주는 법리를 인정하고 있다. 따라서 이 경우는 시장지배력에 대한 경제학적 심사 없이 끼워팔기를 위법판정할 수 있게 되는 것이다. 이러한 연방대법원의 법리에 대하여는 일찍부터 많은 비판이 가해져 왔으나, 2005년 6월 특허제품의 끼워팔기 사건에 대한 상고를 연방대법원이 허가하면서¹⁾ 드디어 이러한 비판에 대하여 동 법원이 공식적인 입장을 밝힐 기회를 갖게 되었다. 이 사건은 법리적으로도 매우 중요한 사건일 뿐 아니라, 업계의 이해관계가 첨예하게 대립하고 있어, 그 귀추가 주목되고 있다.

사건의 경과

1. 사실관계

Trident社は Illinois Tools Works社の 100% 자회사로서, 포장용기 바코드(bar

1) Independent Ink Inc. v. Illinois Tool Works Inc., 396 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2005), cert granted, No. 04-1329 (U.S.).

codes) 인쇄용 잉크젯 프린트헤드와 잉크용기 및 잉크를 생산하는 업체이다. Trident는 이들 중 프린트헤드와 잉크용기에 대하여는 특허를 보유하고 있었으나, 잉크는 비특허 제품이었다. Trident는 OEM(주문자상표부착) 방식으로 프린트헤드와 잉크용기를 제조하는 업체들에게 자사의 프린트헤드와 잉크용기에 대한 특허의 라이선스를 부여하면서 이들 제품에 자사의 잉크만을 사용할 것을 요구하였다. 그러나 Trident의 프린트헤드 시스템에 사용할 수 있는 잉크를 생산하는 업체는 여러 곳이 있으며, 위의 OEM 업체들의 고객이나 최종소비자들은 이들 다른 업체의 잉크를 자유로이 사용할 수 있었다. 더욱이 Trident는 프린트헤드 제품의 판매를 놓고 최소한 두 회사와 경쟁하고 있었다.

그러던중 Trident의 잉크헤드에 사용할 수 있는 잉크를 독립적으로 제조·공급하는 업체인 Independent Ink社(이하 “Independent”)가 Trident의 위와 같은 행위를 셔먼법 제1조 및 제2조에 위반하는 끼워팔기라 주장하며 캘리포니아 중부지구 연방지방법원(U.S. District Court for the Central District of California)에 제소하였다. Trident의 행위는 특허독점을 활용하여 비특허제품의 독점을 창출하고자 한 전형적인 사례라는 것이 그 논거였다.

2. 연방지방법원 판결

제1심 판결을 맡은 Carney 판사는 Trident의 신청을 받아들여 배심을 거치지 않은 판결(summary judgment)을 통해 Independent의 청구를 기각하였다. Carney 판사는, 셔먼법 위반 혐의가 인정되려면 Trident가 시장지배력을 행사하였음이 입증되어야 하나, Independent는 관련시장을 확정하거나 이 시장내에서의 Trident의 시장지배력을 입증하는 증거를 제출하지 못했다고 판시하였다.

Carney 판사는, 특허제품과 비특허제품이 끼워팔기의 대상이 된 경우 시장지배력이 추정된다고 본 오랜 연방대법원의 선결례들(International Salt 판결,²⁾ Loew's 판결³⁾ 등)의 적용을 거부하고, 이들 선결례들을 비판하는 Jefferson Parish 판결⁴⁾의 보충의견(concurring opinion) 및 여러 저술들에 따라 위와 같이 판시한 것이다.

Independent는 항소하였으며, 이 사건의 쟁점 중에는 Trident의 특허 무효 여부가 포함되어 있었기 때문에, 항소심은 특허 사건에 대한 전국적인 관할권을 갖는 연방순회고등법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)이 맡게 되었다.

2) International Salt Co. v. U.S., 332 U.S. 392 (1947).

3) U.S. v. Loew's Inc., 371 U.S. 38 (1962).

4) Jefferson Parish Hospital District No. 2 v. Hyde, 466 U.S. 2 (1984).



3. 연방순회고등법원 판결

항소심 판결문을 작성한 Dyk 판사는, 먼저 서면법 제1조 위반과 관련하여, 시장지배력의 추정을 부정한 원심판결은 오류라고 보고, Jefferson Parish 판결의 다수의견에 따라 특허제품의 끼워팔기에 있어 시장지배력의 추정은 정당하다고 판시하였다. Dyk 판사는 시장지배력의 추정을 거부한 많은 하급심 판결들과 연방대법원의 시장지배력 추정을 비판한 많은 문헌들을 일축하였다. 그 논거는, 연방대법원 스스로 명시적으로 그 판례를 변경하기 전까지는 하급심으로서 연방대법원의 선결례에 따를 수밖에 없다는 것이었다. 비록 그러한 선결례에 많은 약점이 있고 그 기초가 불안정한 경우에도 이는 마찬가지이며, 설사 이러한 시장지배력의 추정 법리를 포기할 때가 이미 찾아왔다 하더라도, 이에 대한 판단은 의회나 연방대법원만이 내릴 수 있다고 보았다.

반면 Dyk 판사는, 서면법 제2조 위반과 관련하여서는, 시장지배력의 추정을 부정하고 Trident의 독점화기도 혐의를 부인한 원심판결이 타당하다고 판시하였다. 동 법 제1조와 달리 제2조의 경우는 관련시장의 획정과 시장지배력의 존재에 대한 확정적 증거를 제시하여야 한다는 것이었다.

Trident는 상고하였으며, 연방대법원은 이를 허가하였다. 상고심판결은 2006년 초에 내려질 것으로 예상되고 있다.

쟁점의 분석

Trident의 상고 신청 이후 여러 기관·단체들로부터 Trident 또는 Independent측을 지지하는 권고의견서들(briefs)이 연방대법원에 제출되었다. 이들 기관·단체들 중 연방법무부와 연방거래위원회를 포함한 다수는 Trident측을 지지하는 입장이었지만,⁵⁾ 개중에는

5) Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioners (2005); Motion to File Brief Amicus Curiae and Brief of the American Bar Association as Amicus Curiae in Support of Petitioners (2005); Motion for Leave to File Brief and Brief of Amicus Curiae American Intellectual Property Law Association in Support of Petitioners (2005); Motion for Leave to File Brief for Amicus Curiae and Brief of Amicus Curiae of Intellectual Property Owners Association in Support of Certiorari (2005); Brief of the Washington Legal Foundation as Amicus Curiae in Support of Petitioners (2005).

Independent측을 지지하는 의견들도 있었다.⁶⁾ 이하에서는 이러한 권고의견들과 Trident 및 Independent의 주장들, 그리고 여러 문헌에 나타난 견해들을 종합하여 쟁점별로 정리해 보고자 한다.

1. 특허와 시장지배력의 관계

Trident는, 끼워팔기의 대상이 된 특허제품의 시장지배력 추정을 반대하면서, 대부분의 특허는 무가치하며, 다소 가치가 있는 특허라고 해도 반드시 시장지배력을 부여하지는 않는다고 주장하였다. 특허권자는 자신의 발명을 타인이 활용하지 못하게 할 수 있다는 의미에서 당해 발명을 독점하고 있다고 할 수 있지만, 시장내에는 통상 그 특허를 침해하지 않는 대체재들이 존재하기 마련이라는 것이다. Trident를 지지하는 미국지적재산권법협회(the American Intellectual Property Law Association: 이하 "AIPLA")도 역시 유사한 취지의 권고의견을 제시하였다. 즉, 거의 모든 특허는 기존 제품을 개선하는 데 그치며, 새로운 시장을 창출하는 개척자적 발명은 드물기 때문에, 특허가 시장지배력을 부여하는 경우는 거의 없다는 것이다. 특허가 그 보유자에게 시장지배력을 부여한다고 추정하지 않는 것은 연방법무부와 연방거래위원회의 입장이기도 하다.⁷⁾

이에 대해 Independent는, 끼워팔기의 대상이 된 특허제품의 시장지배력 추정을 지지하면서, Trident측의 주장이 대상을 잘못 설정하고 있다고 비판하였다. 즉, 대부분의 특허는 무가치하지만, 소수의 매우 가치 있는 특허제품들이 끼워팔기의 대상이 되며, 또한 소수의 대상이 되는 특허제품들이 가치 있는 소수에 속한다는 것이다.

그러나 Trident는 이에 대해 다시, 설사 끼워팔기 소송에 연루된 특허가 대체로 가치 있는 것이라 하더라도, 그것만으로 그 특허가 시장지배력을 갖는 것임을 증명하지는 못한다고 반박하였다.

2. 시장지배력에 관한 입증책임의 분배

시장지배력의 확정적 입증은 복잡한 경제학적 분석을 요하며 매우 비용이 많이 드는 작업이

6) Brief of AARP, the Public Patent Foundation and Consumers Union as Amicus Curiae in Support of Respondent (2005).

7) U.S. Dep't of Justice & Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, §2.2, at 4 (1995).



기 때문에 시장지배력에 관한 입증책임을 원고측에 부과하느냐 또는 피고의 시장지배력을 추정하느냐에 따라 입증부담에 큰 차이가 있게 된다. 그런데 독점금지소송의 경우 일반적으로는 원고 측에서 피고의 시장지배력을 입증하는 것이 원칙인데, 유독 특허제품의 끼워팔기의 경우에만 피고 측의 시장지배력을 추정해 주는 것이 바람직한 입증책임의 분배 방법이나에 관해 논란이 있다.

먼저 Trident는 시장지배력을 추정할 경우 남소(濫訴)의 우려가 있다고 주장하였다. 경제학자들이 논증한 바과 같이 끼워팔기는 여러 가지 친경쟁적 효과를 가질 수 있는데, 피고 측의 시장지배력을 추정할 경우 피고로 하여금 많은 방어비용을 들이게 하는 무의미한 소송들이 조장되어 효율적인 끼워팔기마저 위축시키고 신발명을 억지하는 부작용이 발생할 우려가 있다는 것이다. AIPLA는 더 나아가, 명시적 끼워팔기 뿐 아니라 일반적인 라이선스 계약조차도 끼워팔기의 효과를 갖는다고 주장하며 상투적인 소송을 제기할 우려가 있다고 보았다. 이렇게 되면 3배배상(treble damages) 책임의 우려 때문에 특허권자들의 권리행사가 제약을 받을 뿐 아니라, 기술혁신을 이루어 그 성과를 대중에게 공개할 동기가 감소될 우려가 있다는 것이다. AIPLA는 또한 이미 특허권자들이 특허권침해소송으로 인해 많은 비용과 위험을 부담하고 있으며, 이 사건에서 추정이 긍정될 경우 여기에 막대한 독점금지소송 비용이 추가되는 결과를 가져올 것임을 지적하였다.

이에 대해 Independent는, 특허제품 끼워팔기 소송의 원고는 대개 중소기업이나 소비자들로서 시장지배력의 입증에 필요한 전문가증언(expert testimony)의 비용을 대기 어렵다고 주장하였다. 만약 시장지배력이 추정될 경우 이러한 입증부담이 피고 측에 전가되는데, 이 피고들은 대개 시장지배력을 보유하고 있으며 시장지배력에 관한 효과적인 입증에 가장 적합한 지위에 있다는 것이다. 또한 Independent는, 시장지배력이 추정되더라도 다른 여러 법정요건들이 충족되어야 원고가 승소할 수 있고, 피고 측은 피고 측대로 친경쟁적 효과와 같은 항변들을 주장할 수 있기 때문에, 시장지배력의 추정만으로는 남소의 우려가 발생하지 않는다고 주장하였다. 실제로 추정을 인정하는 판례가 수십년간 유지되어 왔지만, 그동안 이와 같은 남소가 발생했다는 증거는 제시되지 않았다는 것이다.

한편 Trident와 그 지지자들⁸⁾은 특허제품의 끼워팔기에 있어 시장지배력의 추정이 다음과 같이 다른 여러 분야의 법규정·법원리 혹은 다른 법원들의 판례와 충돌을 가져옴을 지적하고 있다.

첫째, Trident의 답변서는, Independent의 논거들만으로는 특허와 관련된 끼워팔기의 경

8) 예컨대, Minda R. Schechter, The Federal Circuit "Ties" the Hands of Patent Holders: Antitrust Liability for Tying May Be Easier to Prove, 17 NO. 6 Intell. Prop. & Tech. L.J. 1, 2-3 (2005).

우는 시장지배력을 추정하고 그렇지 않은 끼워팔기에는 추정을 부정할 이유가 부각되지 않음을 지적하고 있다. 또한 연방법무부와 연방거래위원회(이하 “연방정부”)의 권고의견은, 독점금지소송에서 여러 행위유형이 함께 제소되곤 하는데, 끼워팔기의 경우만 시장지배력을 추정하고 다른 행위유형에 대하여는 시장지배력의 확정적 입증을 요구하는 것은 납득하기 어렵다고 보고 있다.

둘째, 특허법은 그 1988년 개정을 통해 특허침해(patent infringement)소송의 경우 끼워팔기의 대상이 된 특허제품의 시장지배력 추정을 명시적으로 부정하고 있다. 따라서 같은 끼워팔기가 특허침해소송의 대상이 된 경우는 시장지배력이 추정되지 않으나, 독점금지소송의 대상이 된 경우는 시장지배력이 추정된다는 모순이 발생하게 된다. 이러한 모순은 동일한 사건이 연방순회고등법원과 여타 고등법원에 중복 제소된 경우 극대화된다. 즉, 연방순회고등법원은 특허법과 관련된 사건에 대하여서만 관할권을 갖고, 특허와 무관한 사건에 대하여는 다른 고등법원들이 관할권을 갖기 때문에 동일한 끼워팔기에 대하여 이들 고등법원 간에 상이한 법리가 적용될 수 있는 것이다.⁹⁾

셋째, 특허관련 독점금지소송과 저작권관련 독점금지소송에 상이한 법원리가 적용될 수 있다. 전통적으로 시장지배력의 입증에 관한 한 특허와 저작권은 동일한 취급을 받아 왔다. 예컨대, 항소심판결이 의존하고 있는 *Loew's* 판결 역시 저작권이 관련된 끼워팔기 사건에 관한 것이다. 그러나 특허법에 관한 사건은 연방고등법원이 관할권을 갖고 저작권에 관한 사건은 다른 고등법원들이 관할권을 갖기 때문에, 양자가 다른 법리의 적용을 받게 되는 것이다.

넷째, 항소심판결이 인정하고 있는 것처럼, 특허제품의 끼워팔기라 할지라도 셔먼법 제2조 위반혐의가 인정되기 위하여는 시장지배력의 확정적 입증이 요구되기 때문에, 동일한 끼워팔기임에도 셔먼법 제1조의 해석과 동 법 제2조의 해석에 있어 상이한 법리가 적용되는 모순이 초래된다.

3. 선례구속의 원칙

항소심판결은, 특허제품의 끼워팔기에 있어 시장지배력의 추정법리가 *Loew's* 판결과 *International Salt* 판결에 근거하고 있음을 전제로 이러한 선결례를 변경할 수 있는 것은 오직 연방대법원 뿐이라고 보고 있다. 그러나 이러한 판례의 확립 자체를 부정하는 견해도 있다. 연방정부와 전미변호사협회(ABA)의 권고의견 등이 그 예이다. 이에 의하면 *Loew's* 판

9) 예컨대, *Filmtech Corp. v. Hydranautics*, 67 F.3d 931 (Fed. Cir. 1995); *Hydranautics v. Filmtech Corp.*, 70 F.3d 533 (9th Cir. 1995).



결은, 시장지배력과 구별되는 독특함(uniqueness)을 추정하고 있을 뿐이라고 한다. 연방대법원의 O'Connor 판사 역시 시장지배력의 추정을 지지하는 연방대법원 판례를 발견할 수 없다고 Jefferson Parish 판결의 보충의견에서 선언한 바 있다.¹⁰⁾

Trident는 시장지배력을 추정하는 선결례의 확립 자체를 부정하지는 않지만, 이러한 선결례를 지지해 주던 근거들이 다음과 같이 오늘날 모두 사라졌다고 주장하고 있다. 첫째, 과거 끼워팔기는 자체성의 원칙(당연위법의 원칙 per se rules)의 적용대상으로서 오늘날과 같은 시장지배력의 입증을 요하지 않는 행위였다.¹¹⁾ 그러나 연방대법원은 현실 속의 시장과 괴리된 형식주의적(formalistic) 법리의 문제점을 점차 깨닫기 시작했으며, 1970년대 들어서면서 끼워팔기의 주상품 시장에서의 시장지배력에 초점을 맞추는 접근법을 명시적으로 채택하였다. 그리하여 1980년대 들어 이러한 접근법을 더욱 확장한 끝에,¹²⁾ Jefferson Parish 판결의 보충의견에서 특허제품의 끼워팔기에 있어 시장지배력을 추정하는 법리의 결점이 지적되기에 이른 것이다.¹³⁾ 오늘날 끼워팔기의 주상품 시장에서 피고가 시장지배력을 가짐을 원고가 확정적으로 입증하여야 한다는 것은 연방대법원의 확립된 법리이다.¹⁴⁾ 둘째, 시장지배력의 추정은 당시의 특허법의 법리를 원용한 것이나, 원래 특허침해의 법리라는 것이 반경쟁적 효과의 입증과 무관한 것인데다가, 오늘날은 전술한 바와 같은 특허법의 개정으로 끼워팔기에 의한 특허침해소송에서 시장지배력을 추정할 수 없게 되었다. 또한 지적재산보유자협회(the Intellectual Property Owners Association)는, International Salt 판결이 반세기전의 대공황과 2차대전을 배경으로 나온 것임을 지적하고 있다.

오늘날 대부분의 문헌들과 여러 법원들이 특허제품의 끼워팔기에 있어 시장지배력의 추정을 비판하고 있다. 예컨대, Posner 판사는, 대부분의 특허는 독점금지 우려를 일으킬 만한 시장지배력을 거의 갖고 있지 않으며, 일부 특허는 전혀 시장지배력을 갖지 못한다고 보고 있다.¹⁵⁾

10) 466 U.S. 2, 38 n.7 (1984).

11) 즉, 연방대법원의 시장지배력 추정법리는, 애초에 판매자가 끼워팔기의 주상품 시장에서 가격에 영향을 미칠 능력이 있는지를 입증할 필요가 없는 상황에서 만들어진 것이라 할 수 있다. Phillip E. Areeda, *Antitrust Law* §1737a (1996).

12) 예컨대, *U.S. Steel Corp. v. Fortner Enters., Inc.*, 429 U.S. 610, 620 (1977).

13) 466 U.S. at 37-38, n. 7.

14) Peter R. Afrasiabi, *Patent Tying and the Necessity of Showing Market Power*, 47-AUG Orange County Law. 40 at 43 (2005).

15) Richard Posner, *Antitrust Law* at 197-98 (2d ed. 2001). 또한 *A.I. Root Co. v. Computer Dynamics Inc.*, 806 F.2d 673 (6th Cir. 1986); *USM Corp. v. SPS Technologies Inc.*, 694 F.2d 505 (7th Cir. 1982); *Klo-zik Co. v. General Motors Corp.*, 677 F.Supp. 499 (E.D. Tex. 1987); *Rockbit Indus. U.S.A. v. Baker Hughes Inc.*, 802 F.Supp. 1544 (S.D. Tex. 1991) 등 참조.



맺으며

통설과 많은 하급심의 비판을 받는 선결례가 연방대법원에 의해 폐기되지 않고 유지되는 사례들도 없지 않다. 예컨대, 프로야구에 대한 독점금지법의 적용제외를 인정한 Flood v. Kuhn 판결¹⁶⁾이 그것이다. 그러나 본 사건에 관한 지배적인 예상은, 연방대법원이 Loew's 판결의 추정법리를 폐기하고, 특허제품의 끼워팔기에 있어서도 시장지배력의 확정적 입증을 요구할 것이라는 데 모아지고 있다.

만약 이 예상대로 된다면, 이는 독점금지법에 남아 있던 경제현실과 괴리된 형식주의적 법원리들 중 또 하나를 역사의 뒤안으로 몰려나게 할 것이다. 이러한 변화를 가능하게 해 주고 있는 요소들 중 하나는, 시장지배력에 관한 경제학적 분석기술의 발전이라 하겠다. 적어도 미국에서는 이제 더 이상 시장지배력의 입증책임이 반드시 독점금지소송의 패소로 연결되는 결정적 부담은 아니라고 여겨지는 상황이 된 것이다.

그리고 이러한 변화의 요구는 우리나라에서도 강력하게 제기되고 있다. 공정거래법 집행의 중점이 시장지배력의 심사를 요하는 합병이나 시장지배적지위 남용 쪽으로 꾸준히 이동해 가면서, 법집행기관들로 하여금 경제분석 역량의 강화를 위한 집중적인 투자를 촉구하고 있다. 또한 국제공정거래사건의 급증은 경제분석의 강화를 위한 더욱 신속한 조치를 요구하고 있다. 이러한 긴박한 요청에 부응하기 위한 학계와 실무계의 긴밀한 협력이 절실히 요구되는 시점이다. **경쟁저널**

16) 407 U.S. 258 (1972). Flood 판결과 본 사건 항소심판결의 유사성에 관한 흥미로운 비교에 관하여, Kevin D. McDonald, There's No Tying in Baseball: On Illinois Tool and the Presumption of Market Power in Patent Tying Cases, the Antitrust Source (September, 2005), available at <http://www.abanet.org/antitrust/source/09-05/Sep05-McDonald9=27.pdf>.