



# 재판의 분쟁해결과정에서 제기되는 거래제한 문제

## Schering-Plough Corp. v. FTC 事件

신영수 | 한국법제연구원 부연구위원

### I. 머리말

재판전 분쟁해결제도, 특히 화해제도도 본질적으로 당사자간의 교섭과 합의를 통해 도출되기 때문에, 이해관계가 조정되는 과정에서 거래를 제한하거나 그 대가로 일정금액을 지불기로 하는 내용이 담겨질 가능성이 높다. 기존사업자의 독점적 지위 강화 내지는 경쟁자간의 담합의 우려가 존재하는 한 이 역시 경쟁법적 검토의 대상이 되어야 함에 의문이 없다. 그러나 재판의 분쟁이 가지는 비용절감과 효율성을 상쇄요인으로 고려해야 한다면, 특히 그것이 특허침해분쟁과 관련된 것이라면 사안이 매우 복잡해 질 수 있다. 사회적 이익을 도모해야 하는 정책적 필요성과 특허 본연의 영역이라는 권리자의 주장 앞에 경쟁법적 고려의 비중과 한계를 어떻게 정할 것인지는 그래서 간단치 않은 문제일 수밖에 없다.

다양한 쟁점들에 관해 사례를 추적해 온 미국의 독점금지법 연혁 속에서도 이런 유형의 사례들을 발견하기는 쉽지 않다. 아직은 관련 법리도 확립되어 있지 않는 것으로 보인다. 본 고에서는 그 같은 문제가 쟁점이 되었던 2005년 3월의 Schering-Plough Corp. v. FTC 사건<sup>1)</sup>을 소개하고자 한다. 법 집행기관(FTC)내에서는 물론 법원 내부에서도 치열한 의견대립이 있었던 이 사건은 몇 차례의 반복을 거듭한 끝에 현재는 최종결정을 연방대법원의 손에 맡겨둔 상태이다.<sup>2)</sup> 그 만큼 복합적인 사안의 특징을 반증하고 있다는 의미일텐데, 일단 제11항소법원은 특허침해소송 당사자가 분쟁을 화해방식으로 해결하기 위한 협의에 가담치 못하도록 한 연방거래위원회 조치를 무효로 하는 판결을 내렸지만, 각 쟁점에 관한 연방대법원의 판단이 과

1) 402 F.3d 1056(11th Cir. 2005).

2) FTC가 상고인으로서 항소심의 파기환송을 청구하는 소송을 제기한 사례는 매우 드물었던 것으로 알려진다. FTC v. Indiana Federation of Dentists, 476 U.S. 447 (1986); FTC v. Superior Ct. Trial Lawyers Ass'n, 493 U.S. 411 (1990) 참조.

연 항소심과 같을 것인지는 전혀 예측할 수 없다는 게 미국내의 중론인듯 하다.

본 고에서는 먼저 FTC와 항소법원에서의 판단과정을 소개하고 법적 쟁점들을 분석키로 한다. 연방대법원의 판결은 그 결과에 따라 추후에 다시 소개할 기회를 갖고자 한다.

## II. 사건의 경위

본 건의 원고인 Schering-Plough(이하, 'Schering')사는 생명과학기술을 토대로 다양한 의약품들을 만드는 제약회사이다. 이 회사가 생산하는 의약품 가운데는 K-Dur 20이라는 제품이 있었는데, 주로 칼륨결핍증상의 치료제로 쓰이는 염화화합물질들을 미세한 캡슐 속에 담아 놓은 의약품이었다. K-Dur 20의 주성분은 칼륨염화물(potassium chloride)로서 물질 자체에 대한 특허는 받지 않은 채 공개적으로 사용되고 있었다. 하지만 K-Dur 20의 함유물질을 둘러싸는 코팅기술에 대해서는 Schering사가 방법특허를 보유하고 있었으며, 이 특허는 2006년 9월 5일 만료될 예정이었다.

그런데 K-Dur 20이 출시되고 상당기간이 지난 1995년 Schering의 경쟁사인 Upsher-Smith Laboratories(이하, 'Upsher')가 K-Dur 20과 유사한 상표미등록 상품 Klor Con M20을 출시하면서 FDA(Food and Drug Administration)에 이에 대한 승인을 요청하는 일이 발생하였다.<sup>3)</sup> 이에 Schering사는 Klor Con이 자사제품의 특허를 침해하는 미등록상표제품이라고 주장하며 Upsher를 상대로 특허침해소송을 제기하였다.

하지만 정식재판에 앞서 양 당사자는 분쟁의 조기종결을 위한 화해협상에 들어가서, Upsher측이 2001년 9월 1일 이전에 Klor Con을 시장에 내놓지 않기로 합의함으로써 사건이 해결되었다. 협상과정에서 Upsher측은 Klor Con의 출시지연에 따른 손실을 Schering이 금전적으로 보상할 것을 요구하였으나 Schering은 이를 받아들이지 않는 대신, 별도의 라이선스 협정체결을 통해 사실상 보상을 해주기로 하였다. 그 내용은 Upsher가 생산하고 있는 의약품 가운데 콜레스테롤을 낮추는 Niacor-SR이라는 니코틴산물질에 대해 Schering에 라이선스를 부여하고 Schering은 그 대가를 지불한다는 것이었다. 협약에 따라 Schering사가 지불하기로 합의한 금액은 6천만 불에 이르는 막대한 로열티와 판매금액 당 10 내지 15%의 사용료 등이었다.

3) FDA는 새로운 의약품이 시판되어 소비자들이 구입하기에 앞서 반드시 그 안전성과 효과를 검증토록 되어 있다. 이러한 절차는 신제품이 기존의 물질이나 성분을 복사한 것이더라도 준수할 것이 요구되는데, 그 법적 근거는 1984년에 제정된 '약품가격 경쟁 및 특허조건 복원법(흔히, Hatch-Waxman Act)'에 따른 것이다.



한편 또 다른 제약회사인 ESI Lederle, Inc.도 K-Dur 20의 유사제품인 Micro-K20을 출시하면서 역시 FDA에 승인을 요청하게 되었다. 이에 Schering은 즉시 ESI를 상대로 특허침해소송을 제기하였으나, 이 건 역시 당사자간의 합의를 통해 종결되었다. 1997년 타결된 이 합의안에 따라 ESI는 2004년 1월 1일 이후로 Micro-K20의 출시시기를 늦추기로 합의하였다. ESI는 그 대신 Schering이 사건 해결을 위해 자신에게 일정한 보상을 할 것을 요구하였으며, 추가협상을 벌인 끝에 Schering이 ESI에 5백만 불을 지불하는 것으로 협상이 타결되었다. 아울러 ESI가 당해 일자 이전에 FDA의 승인을 받는 경우에는 Schering이 ESI에 천만 불을 추가 지불하기로 한다는 점도 합의되었다.

### III. FTC의 결정

#### 1. ALJ의 가결정

Schering과 경쟁업체들 간의 합의가 있는 지 3년 후, FTC는 이 같은 합의가 연방거래위원회법 제5조 및 셔먼법 제1조에 위반하는 거래제한행위에 해당한다고 보고 Schering과 Upsher, 그리고 ESI사의 모회사인 American Home Products Corporation에 대하여 심판개시결정을 내렸다. 아울러 Schering에 대해서는 칼륨보충제 시장을 독점화하는 한편 독점화를 위한 담합을 주도했다는 혐의가 추가되었다.

하지만 심판관인 행정법판사(Administrative Law Judge; ALJ)는 특허침해소송을 사전에 해결기로 한 당사자간 합의는 합법적인 것이라고 하여 무혐의 결정을 내렸다. 당사자간의 사전분쟁해결에 관한 합의를 위법한 것으로 보기 위해서는 Schering의 특허가 처음부터 무효였거나 Upsher와 ESI의 미등록상품들이 특허침해로 볼 수 없었어야 하는데 본 건은 어느 경우에도 속하지 않는다는 것이 그 이유였다. 아울러 심사관은 본 건의 합의에 따라 당사자들이 일정 비용을 지불기로 한 것이 곧 경쟁제한적 성격을 가진다고 주장하였으나 행정법판사는 이에 동의하지 않았다. Schering의 독점화에 대해서도 심사관들이 위법적인 독점상태의 유지를 입증할 만한 증거를 제시하지 못한 것으로 판단하였다. 이에 따라 행정법판사는 동 사건이 독점금지법에 위반되지 않는다는 가결정을 내렸으며, FTC는 이에 불복하여 정위원회(full commission)에 사건에 대한 재심리 및 의결을 요청하였다.<sup>4)</sup>

---

4) 주지하는 듯이, 연방거래위원회의 사건처리절차에서는 정위원회가 사건을 심리, 의결하기에 앞서 독립적 지위의 행정

## 2. 정위원회의 최종결정

사건을 이송 받은 정위원회는 사실관계 및 법리적 쟁점들을 재심리하였다. 그 결과, Schering측이 Upsher나 ESI와 분쟁해결을 위해 체결한 합의는 K-Dur 20의 경쟁상품들에 대한 시장진입을 지연시키기 위한 목적에서 이루어진 위법적 성격을 가진 것으로 보고 행정법판사의 가결정과 상반되는 최종결정을 내렸다.<sup>5)</sup> 위원회는 특히 Schering사가 미등록의약품 제조사들에게 금전적 보상을 지급기로 한 점에 주목하였다. 그리하여 '합리의 원칙'에 따른 분석결과, 피심인의 금전지급은 경쟁상품의 출시를 재판상 화해가 있었을 경우 예상되는 시점보다 뒤로 지연시키기 위한 합의의 산물이라는 결론을 내렸다. Schering이 Upsher에게 주기로 한 6천만 불의 금액만 보더라도 과연 통상적인 경우라면 Schering이 Upsher의 라이선스의 가치를 것처럼 높게 평가했을지 의문이며, 따라서 이는 사실상 불합리한 거래제한의 대가로밖에 볼 수 없다는 것이 위원회의 판단이었다.

한편 위원회는 그 밖에도 행정법판사의 판단과정에 몇 가지 오류가 있었다고 주장하였다. 예를 들어, 행정법판사는 특허침해에 관한 구체적인 증거 없이는 분쟁해결을 위한 당사자간 합의가 경쟁상품의 시장진입을 지연시켰는지 여부를 판단할 수 없다고 보고 본 건을 경쟁제한적인 것으로 결론지을 수 없다는 입장이었다. 하지만, 위원회는 이런 사안에서 경쟁제한성 판단을 위해 주안점을 두어야 할 부분은 바로 Schering에 의한 무조건적 금전보상 지급이 경쟁제한적인 것이었는지 여부이며, 따라서 본 건과 같이 경쟁상품의 진입을 약속한 시점이 금전지급이 없었을 경우에 예상할 수 있던 시점보다 늦은 경우라면 충분히 경쟁제한적인 것으로 볼 여지가 있다고 하였다.

행정법판사가 합리의 원칙에 따라 본 건을 심리한 것에는 위원회도 동의했으나 특허의 효력, 관련시장의 범위, 시장점유율의 추론방식에는 이의를 제기하였다. 위원회는 Indiana Federation 사건<sup>6)</sup>을 예로 들면서 관련시장을 입증할 필요는 없으며 실증적인 시장효과판 입증하면 족하다고 하였다.

결국 위원회는 본 건 당사자간의 분쟁해결을 위한 합의는 독점금지법에 위반하는 거래제한 행위에 해당한다는 결론을 내렸으며, Schering 측은 이에 불복하여 연방 제11항소법원에 소

법판사 또는 행정심판관(Administrative Law Judge)이 일차적인 규범적 판단을 내리게 되며, 심사관이 그 판단 결과에 불복하는 경우에 정위원회에 심리 및 의결을 의뢰할 수 있다. 이 경우 정위원회는 행정법판사의 판단에 구속을 받지 않으며, 재심리과정을 거쳐 합의에 따라 의결을 하게 된다.

5) In the Matter of Schering-Plough Corp., et al., FTC (Dec. 8, 2003).

6) FTC v. Indiana Federation of Dentists, 476 U.S. 447 (1986).



송을 제기하였다.

## IV. 쟁점에 관한 제11항소법원의 판단

사건을 이송 받은 항소법원은 Universal Camera Corp. v. NLRB 판결<sup>7)</sup>에서 제시된 구체적 증거기준에 따라 FTC의 심사 및 심리과정에서 제기된 모든 사실관계와 쟁점들을 재검토하였다.

### 1. 특허관련 독점금지사건의 위법성 심사기법

먼저 당사자간 분쟁해결이 불합리한 거래제한에 해당한다는 위원회의 결정이 법적으로 충분한 근거가 있는 것인지를 분석하였다. 우선 고려되었던 것은 본 건과 같은 사안에서 '합리의 원칙'과 '당연위법 원칙' 가운데 어느 것이 적절한지에 관한 것이었다. 항소법원은, FTC와는 달리, 본 건에 대해 양자 모두 부적절하다는 입장이었다. 이러한 판단은 동 법원에서 앞서 있었던 Valley Drug Co. v. Geneva Pharmaceutical, Inc. 사건판결<sup>8)</sup>에 기초하고 있다. 동 사건에서 제11항소법원은 문제된 행위가 당해 시장에서 반경쟁적 효과를 가지는지를 따지기 위한 기존의 두 가지 접근방식은 특허사건에서는 적합하지 않다고 하였다. 특허 자체가 배타적 환경을 조성하고 그 결과 경쟁제한적 효과를 가질 수밖에 없기 때문이라는 것이다. 법원은 그 대안으로서 다음과 같은 심사기준이 필요하다고 보았다. 즉 ① 당해 특허가 가진 잠재적 배타성의 범위, ② 당사자간의 합의가 그 같은 범위를 어느 정도까지 벗어나 있는지, ③ 그리고 그 같은 특허의 잠재적 배타성으로 인해 초래되는 반경쟁적 효과를 통해, 즉 특허와 관련된 독점금지사건의 위법성이 판단되어야 한다는 것이다.

항소법원은 이 같은 기준들을 본 사건에 적용하여 그 위법여부를 판단하였다. 먼저 K-Dur 20에 관한 Schering의 특허의 범위에 관해서 Schering이 보유한 특허는 유효하며, 따라서 Schering이 2006년 9월까지 당해 특허에 대한 침해행위를 배제할 합법적 권리가 있다는 점에 의문의 여지가 없다고 보았다. 이 시점 이전에 Schering이 배타적 권리를 포기하고 Upsher와 ESI 상품의 시장진입을 허용했을 것으로 보기는 어려우며, 따라서 Schering의 조

7) 340 U.S. 474 (1951).

8) 344 F.3d 1394 (11th 2003).

치는 정당한 권리의 행사라는 것이다.

다음으로 당사자간의 합의가 특허의 배타적 효과의 범위를 넘어선 것인지를 검토하였다. 먼저 Upsher와의 합의에 관하여 Schering이 라이선스로 6천만 불을 지불기로 한 조치가 경쟁제한적인지에 관하여 항소법원은, 경쟁상품의 시장진출을 지연시키려는 보상차원에서 이루어진 것이라는 FTC의 판단을 받아들이지 않았다. 여러 증거에 비춰볼 때 6천만 불을 지불기로 한 것이 Niacor에 대한 과도한 이익제공이라고 볼 만한 근거가 없으며 오히려 정당한 지불행위의 범위를 넘어서지 않았다는 행정법판사의 당초 결론이 보다 합리적이라고 하였다. ESI와의 합의에 관해서도 2004년 1월을 시장진입허용 시점으로 잡은 점, 그리고 이에 관해 소송이 제기된다면 Schering이 승소할 것이라는 점에는 구체적인 근거가 있으며, 그럼에도 불구하고 FTC가 이를 간과한 것은 중대한 오류라고 보았다. 따라서 ESI와의 합의조건은 특허권에 기초한 합법적인 배타권 행사이며, 특허보유자가 자신의 권리를 보호하기 위해 분쟁해결을 위한 교섭과정에서 불리한 지위에 서지 않아야 함은 당연한 것이라고 판시하였다.

세 번째 심사기준과 관련해서는 본 건 합의가 묵과할 수 없는 반경쟁적 효과를 야기하는지가 검토되었다. 항소법원은 반경쟁적 효과가 가정에 기초하거나 추측을 통한 것이어서는 아니 되며, 원고가 거래제한으로 인한 실질적인 반경쟁적 효과를 입증하여야 한다고 하였다.<sup>9)</sup> 항소법원은 본 건에서 문제가 된 거래제한이 부수적, 이차적 성질의 제한으로서 본질은 합법적 성격에 보다 가깝다고 보았다. 다만 제한적 성격이 너무 광범위해서 효율성 제고의 기대효과 없이 경쟁을 제한하는 결과만을 낳는 경우에는 부수적 거래제한으로 볼 수 없다고 할 것이나, 본 건에서는 특허소송을 사전에 해결하는 효율성을 상쇄할 만한 광범위한 거래제한은 존재하지 않는다고 보아야 할 것이고, 따라서 허용될 수 있는 부수적 거래제한이라는 것이 항소법원의 판단이었다. 특히 부수적 거래제한으로 인해 시장진출이 지연된 상품은 본 건 관련 약품 외에는 존재하지 않는 만큼 문제가 된 거래제한은 특허의 범위와 일치하는 것으로 보아야 한다고 주장했다.

아울러 소송으로 인한 비용을 사전에 해결함으로써 여러 가지 사적, 사회적 이익이 발생했음에도 불구하고 FTC가 이 점을 간과했다는 점 역시 항소법원에 의해 지적되었다.

항소법원은 이상에 비추어 볼 때 FTC의 결정은 특허권자의 정당한 권리행사를 배타적 측면에 국한하여 고려한 측면이 있다고 판시하였다. Upsher와 ESI에게 지불한 금액과 관련해서도 위원회가 내린 판단은 구체적인 근거가 결여된 근시안적인 것이었으며, 일정 금액을 지불했다는 사실이나 지불한 금액의 규모가 합의를 통한 분쟁해결의 효과를 곧바로 나타내주는 것은 아니라고 하였다. Upsher나 ESI와의 합의 자체가 특허를 보호하려는 취지이므로, 경쟁을 제

9) 이 같은 판시는 연방대법원의 California Dental Association v. FTC, 526 U.S. 756 (1999) 판결을 토대로 한 것이다.



한하는 불법적 제한으로 볼 수 없다는 것이다.

## 2. 특허권자의 대가지불행위

앞서 위원회는 Schering사가 미등록의약품 제조사들에게 금전적 보상을 지급기로 한 조치는 경쟁상품의 출시를 재판상 화해가 있었을 경우 예상되는 시점보다 뒤로 지연시키기 위한 합의 산물이라고 판단하였다. Schering이 자신의 권리를 침해했다고 주장되는 경쟁자들에게 상당한 금전적 대가를 지급한 것은 사실상 불합리한 거래제한의 대가에 다름 아니라고 보았다.

반면, 항소법원은 특허보유자가 자신의 권리침해자에 대해 일정 금액을 지불하는 행위는 당연한 조치라는 입장이었다.<sup>10)</sup> 그 이유는 Hatch-Waxman Act<sup>11)</sup>의 규정 때문이라는 것인데, 동 법에서는 특허물질과 유사한 제품을 생산하려는 사업자라도 국가에 유효한 특허를 신청할 수 있도록 허용하고 있다. 따라서 비용을 들여서라도 그러한 행위를 사전에 차단하려는 것은 특허권자가 취할 수 있는 자구조치로 이해해야 한다는 것이다.

이 같은 항소법원의 판단에 따라 FTC는 2005년 4월 22일 연방대법원에 항소심의 파기환송을 청구하는 상고를 제기하였다.

## V. 맺으며

본 건에서 가장 대립되었던 쟁점은 i) 제약관련 특허보유자와 유사상품을 생산하는 경쟁자 간의 합의와, ii) 그 합의에 따라 특허보유자가 자신의 권리를 침해한 사업자에 대해 시판의 지연을 조건으로 상당한 금전적 보상을 지급한 행위가 독점금지법상 불합리한 거래제한에 해당 하는가 하는 점이다. 이에 관해 FTC는 명백한 거래제한으로서 독점금지법 위반이라는 판단을 한 반면, 항소법원은 이를 받아들이지 않음으로써 피심인들의 손을 들어준 셈이 되었다. 우선 역지불(reverse payment)로 불리기도 하는 이 같은 관행은 우리에게는 다소 생소하게 느껴지기도 하나 일면 미국의 특허법 체계 속에서 발생하는 현상으로 이해된다. 이에 관한 사례는 많이 눈에 띄지 않으며 법원의 태도도 일관되어 있지 않은 것으로 파악된다. 다만, 사안의 구체적인 내용에서는 다소 차이가 있으나, 역지불행위에 대해 당연위법 원칙을 적용하여 엄격하게 다룬 사례가 제6항소법원에서 있었다.<sup>12)</sup> 또한 본 건 사실관계에 관해 제기된 사적 집단

10) Asahi Glass Co., Ltd. v. Pentech Pharmaceuticals, Inc., 289 F.Supp. 2d 986 (N.D.Ill. 2003).

11) Public Law 98-417.

소송에 대해서도 연방지방법원은 역지불행위에 당연위법 법리를 적용하는 것이 타당하다고 판시한 바가 있다.<sup>13)</sup> 결국 이에 관한 최종적인 평가는 아직 내려져 있지 않은 만큼 본 건에 관한 대법원의 판단이 향후 이 문제에 관한 중요한 기준이 될 것으로 보인다.

하지만, 이 점이 본 건의 위법성을 좌우하는 유일한 요소는 아닐 듯 하다. FTC도 우려했던 바와 같이 동일한 효과를 가진 저렴한 의약품이 시장에 진출할 수 있는 기회가 사업자간의 합의로 지연되었을 때 그 최종적인 피해는 결국 소비자에게 돌아가게 된다는 점이 항소심에서는 크게 다루어지고 있지 않다.

한편, 이번 판결에 대해서는 당사자간의 분쟁해결을 적극 독려하려는 정책적 고려도 가미되었다는 흥미로운 지적도 제기되고 있다.<sup>14)</sup> 실제 본 건 항소법원의 판결을 살펴보면 당사자간의 화해와 같은 분쟁해결이 가지는 효율성과 사회적 이익이 유독 많이 강조하고 있음을 볼 수 있다. 또한 특허분쟁에서 특허권자의 권한행사를 비판적으로 보는 시각이 자칫 생산적 혁신을 위축시킬 수 있다는 우려도 논의과정에서 부각되었다. 항소법원이 소송과 관련한 불확실성 및 비용이 제약업자의 연구개발 및 영업능력에 관한 불확실성을 증가시킬 수 있음을 지적한 것이 그 예이다.

판시내용에서 항소법원이 준사법기관으로서 FTC의 견해 내지 위상을 다소 경시하는 듯 한 표현들이 엿보인다든지, 사실관계나 법리적 구성에 있어서 정위원회의 기준판단 보다는 오히려 행정법판사의 논거를 중시하여 다루고 있다는 점도 그러한 맥락에서 풀이할 수 있을 듯하다.

이러한 정책적 고려가 연방대법원 판결에서 어느 정도 비중을 가지게 될 것인지, 또한 앞서 지적한 대로 항소심에서는 충분히 다루어지지 않았던 경쟁법적 쟁점들이 대법원의 판단에 어떠한 영향을 미치게 될 지 앞으로 지켜볼 일이다. **경쟁지침**

12) Cardizem CD Antitrust Litigation, 332 F.3d 896(6th Cir. 2003).

13) K-Dur Antitrust Litigation, 338 F.Supp. 2d 517 (D.N.J.2004).

14) Cynthia E. Richman, Leading Cases, Antitrust Report (Issue 2, 2005), p.37 (2005).