

# 특허 침해와 특허권 남용항변 : Princo Corp. v. ITC 사건

경북대학교 법학전문대학원 교수 / 변호사, 법학박사 | 최 승 재

〈경쟁저널〉 제155호부터 ‘해외 경쟁법 주요 심판결 사례 해설’을 연재합니다. ‘해외 경쟁법 주요 심판결 사례 해설’은 필자인 경북대학교 최승재 교수가 우리 경쟁법 커뮤니티에게 시사 하는 바가 크다고 판단하는 다양한 해외 경쟁법 심판결 사례들을 소개하고 정리하면서, 경쟁법에 대한 적용 및 이해의 폭을 넓히게 될 것입니다.

이번 호는 연재의 첫 회로 Princo Corp. v. International Trade Comm’n, No. 2007-1386 (Fed. Cir. Aug. 30, 2010) 사건을 소개합니다. 이 사건은 미국 연방항소법원(CAFC)의 전원합의체 사건으로, 지식재산권과 경쟁법 간의 교착지점에서 의미 있는 사건으로 주목할 필요가 있습니다. - 편집자註

## I. 사안의 개요

### 1. 사실관계

#### (1) 기술개발과 표준화

필립스(Philips)와 일본계 회사인 소니(Sony)와 타이요 유덴(Taiyo Yuden), 리코(Ricoh)(이하 “이 사건 표준보유자들”이라 한다)는 CD-R<sup>1)</sup> 및 CD-RW<sup>2)</sup> 제조에 관한 다수의 특허권을 보유하고 있다. 디지털 저장매체인 CD(Compact Disc)는 매우 가볍고 반영구적으로, 저가로 대량 생산할 수 있으며, 디지털 데이터를 500MB 이상 저장할 수 있는 특징을 지닌다.<sup>3)</sup> 이런 장점으

1) CD-R은 읽는 것만 가능한 CD이다.

2) CD-RW는 읽고, 쓰는 것이 모두 가능한 CD이다.

3) 12cm 디스크는 원래 74분의 오디오 신호를 저장하게 되어 있었지만, 최근에는 80분, 심지어 90분 용량의 CD도 출시되었다. CD는 LP(Long-Playing Record)와는 달리 안쪽에서 시작해서 바깥쪽으로 나가면서 신호를 저장하는 방식을 취한다. [http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%BD%A4%ED%8C%A9%ED%8A%B8\\_%EB%94%94%EC%8A%A4%ED%81%AC](http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%BD%A4%ED%8C%A9%ED%8A%B8_%EB%94%94%EC%8A%A4%ED%81%AC) (2011. 1. 10, 최종 접속).

로 인하여 CD는 이전에 저장매체 시장을 장악하고 있었던 마그네틱테이프(Magnetic Tape) 저장방식을 대부분 대체하였다.<sup>4)</sup>

CD 기술은, 음반시장의 오디오 CD(CD-DA), 컴퓨터 시장의 CD-ROM, 가정용 CD-i<sup>5)</sup> 등의 다양한 형태로 구현되었다. 모든 CD 기반의 매체들은 나선형의 트랙(Track)을 가진다. CD는 직경 12cm, 15mm의 회전축 구멍, 두께 1.2mm의 디스크 모양으로 데이터가 저장되어 있는 면에는 아주 얇은 알루미늄 막이 입혀져 있고, 레이블(Label)을 찍기 위한 면에는 보호 플라스틱이 입혀져 있다. 재생기는 트랙<sup>6)</sup>의 각 위치에서 레이저를 쏘아 반사되는지 여부에 따라 데이터의 0과 1을 판별한다.

CD 관련 표준화에 대하여 살펴보면, 소니는 1975년부터, 필립스는 1977년부터 각자 새로운 CD 관련 기술을 개발하고 있었다. 1979년에 양사는 공동 연구·개발을 통하여 새로운 디지털 오디오 디스크를 설계하기로 합의하였다. 그 결과 1980년 양사는 CD의 표준인 ‘레드북’(CD-DA; Compact Disc-Digital Audio)<sup>7)</sup>을 만들었다.<sup>8)</sup>

‘레드북’(Red Book) 이외에도 여러 CD 관련 기술 분야에 대하여 ‘옐로우북’(Yellow Book), ‘그린북’(Green Book) 등의 표준이 제기되었다. 이 중 ‘오렌지북’(Orange Book)은 CD-R(CD-Recordable)에 대한 기술표준(Recordable CD Standard)이다. CD는 대부분 공장에서 마스터링(Mastering)되고 대량 복제 및 분배된다. 이 마스터링 과정 없이 디스크를 생성할 수 있도록 하기 위한 기술표준이 CD-R 오렌지북이다. 사용자는 ‘CD-Writable’이라고도 알려져 있는 CD-R 디스크에 CD-R 레코더와 컴퓨터를 이용하여 데이터를 기록할 수 있다. 필립스와 소니는 오렌지북 표준을 따르는데 필요한 디스크 기능과 관련된 특허를 다수 보유하고 있었다.

오렌지북은 필립스와 소니가 1980년대 후반부터 1990년대 초반에 공동 개발한 기술표준이다. 기술표준의 결정과정에서 필립스와 소니의 기술자들은 문제 해결방안으로 각 사별(社別) 방식을 제안하였다. 필립스가 제안한 것이 아날로그 방식(Raaymakers 방식)이었으며 소니가 제

4) 그리고 이후 CD는 다시 DVD로 전환되었고, DVD도 하드디스크 드라이브의 가격 하락으로 인하여 다시 주도적인 저장매체로서의 지위를 상실하였다.

5) CD-i(Compact Disc Interactive)는 필립스에서 개발한 대화형 멀티미디어 CD 플레이어이다. 텍스트, 오디오, 애니메이션, 비디오 등을 기록하기 위하여 1986년 필립스와 소니가 제안한 기술로 ‘그린북’(Green Book)이라는 표준 규격으로 제정되었다. 최초의 CD-i 플레이어는 필립스에서 1991년 발매되었다. <http://ko.wikipedia.org/wiki/CD-i> (2011. 1. 10. 최종 접속).

6) CD에는 용도에 따른 여러 영역이 존재한다. 안쪽 6mm의 클램핑(Clamping) 영역은 디스크를 잡을 때 이용하지만 데이터는 저장하지 않는다. 다음 약 4mm 정도의 리드인(Lead-In) 영역에는 그 디스크의 VTOC(Volume Table Of Contents)가 저장되는데, 이 VTOC에는 데이터의 시작 위치와 디스크 이름 등의 정보가 들어 있다. 이 VTOC가 기록될 때 한 개의 세션이 생성되는데, 보통의 CD는 하나의 세션을 가진다. 다음 33mm 영역은 하나의 긴 나선을 따라 프로그램 데이터를 저장하고 있다(트랙은 디스크의 안쪽에서 바깥쪽으로 나간다). 다음 1mm의 리드아웃(Lead-Out) 영역은 디스크의 끝을 나타내며, 마지막 3mm의 영역은 운반과 취급 등을 위한 것으로 데이터를 포함하고 있지 않다. <http://ask.nate.com/qna/view.html?n=4007831> (2011. 1. 10. 최종 접속).

7) <http://adios.pe.kr/zero/zboard.php?id=b14&no=98> (2011. 1. 10. 최종 접속).

8) 필립스는 비디오 레이저 디스크 기술을 바탕으로 하는 일반적인 제조공정에 공헌하였으며, 오랜 시간 재생할 수 있으면서도 긁힘과 손자국과 같은 디스크 결점으로부터의 높은 회복성을 제공하는 EFM(Eight-to-Fourteen Modulation)에 기여하였다. 한편, 소니는 오류 정정방식인 CIRC에 기여하였다. 이와 관련하여 <http://ko.wikipedia.org/wiki> 참조 (2011. 1. 10. 최종 접속).

안한 방식은 디지털 방식(Lagadec 방식)이었다. 양사의 기술자들은 이 방식들을 검토한 후 Raaymakers 방식을 사용할 것에 동의하였다. 그 이유는 Raaymakers 방식이 간단하며 유용하다고 판단하였기 때문이다.

### (2) 패키지 라이선스의 제공

1990년대 초반 기술표준을 보유한 회사들은 오렌지북과 관련한 CD-R 및 CD-RW의 특허풀(Patent Pool)을 형성하기로 약정하고,<sup>9)</sup> 이에 대한 로열티 수익을 위하여 일본계인 소니, 타이요 유덴, 리코 3사는 필립스가 해당 특허풀을 관리하고 오렌지북을 따르는 디스크를 제조하고자 하는 사업자들에게 패키지 라이선스(Package License)를 허락하도록 권한을 부여하였다. 오렌지북 디스크의 생산을 희망하는 제조업자는 필립스가 제공하는 패키지 중 하나를 선택하여야 했으며,<sup>10)</sup> 개별적으로 특허를 라이선스 받을 수는 없도록 하였다. 패키지 라이선스는 용도 한정이 있었기 때문에 라이선스를 받은 자가 오렌지북 표준에 따라 디스크를 제조하는 용도로만 사용할 수 있도록 규정되어 있었다. 필립스와 소니는 Raaymakers 방식으로 본인들이 채택한 표준의 사용과 관련하여 라이선스를 제공하기 시작하였다. 그러나 이 패키지 라이선스에는 필립스의 Raaymakers 방식과 관련된 특허 이외에도 소니의 Lagadec 방식과 관련된 특허도 포함되어 있었다. 패키지 라이선스를 받은 제조업자는 라이선스를 받은 특허를 통하여 제조되는 디스크 한 장당 정해진 로열티(Royalty)를 지불하여야 했다. 이는 디스크 제조공정에 관여하는 특허의 수에 따라서 로열티를 지불하는 것이 아니라, 생산되는 디스크의 양에 따라서 로열티를 지불하는 방식을 취한 것이었다.

이 사건의 원고 프링코(Princo)는 오렌지북 방식으로 CD에 기록하는 매체를 제조하기 위하여 필립스가 주도하는 특허풀로부터 패키지 라이선스 형식으로 특허들에 대한 실시권을 허여(許與) 받았다. 1997년 프링코는 필립스로부터 패키지 라이선스를 받았지만, 로열티의 지불을 거부하였다. 그러자 필립스는 미국 국제무역위원회(United States International Trade Commission; 이하 "TTC"라 한다)에 프링코를 제소하였다. 필립스는 청구원인으로 프링코를 포함한 여러 제조업자들이 필립스의 특허<sup>11)</sup>를 침해하는 CD를 수입함으로써 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B) 규정을 위반하였다고 주장하였다.

9) CD-R 과 관련해서는 필립스, 소니, 타이요 유덴이 보유한 특허가 풀을 형성하였으며, CD-RW 와 관련해서는 필립스, 소니, 리코가 보유한 특허가 풀을 형성하였다.

10) 2001년 이후, 필립스는 전체 특허를 패키지로 하는 라이선스 외에도 필수특허(Essential)와 그렇지 않은 특허를 분리하여 추가적인 패키지 옵션을 제안하였다.

11) 필립스의 '825 특허' 와 '856 특허' 및 소니의 '565 특허' 가 주된 쟁점이 되었으며, 이들 특허가 필수특허로 볼 수 있는지가 문제되었다.

## 2. 사안의 경과

### (1) ITC의 판단<sup>12)</sup>

필립스의 프링코에 대한 특허침해(特許侵害) 주장에 대하여, 2004년 3월 ITC는 프링코의 특허침해를 인정하였다. 행정판사(Administrative Law Judge; 흔히 'ALJ' 라고 약칭한다)는 필립스의 특허가 유효한 특허이며 이 특허를 침해한 사실은 인정되지만, 필립스의 패키지 라이선스 방식은 실제로 채택하지도 않은 방식의 특허까지 패키지에 포함시켜 라이선스를 한 것으로, 이는 독점금지법에서 금지하는 형식의 끼워팔기(Tying Arrangement)로서 CD-R 시장에서의 경쟁을 제한하는 특허권 남용에 해당한다고 보았다. 따라서 이 사건의 필립스의 특허 라이선스의 대상이 된 특허권들은 집행불능(Unenforceable)인 특허로, 프링코에 대한 수입 금지를 명할 수 없다고 보았다. 행정판사는 끼워팔기 외에 부당한 가격담합 및 가격차별도 인정된다고 하였지만, ITC는 이러한 점들에 대해서는 인정하지 않았다. 한편, 이 사건에서 문제가 된 특허 중에서 4개는 필수특허가 아니라고 판단하였다.

### (2) 필립스 I<sup>13)</sup>

ITC가 프링코의 특허침해를 인정하면서도 필립스 특허가 집행불능이라고 판단하자, 이러한 ITC 결정에 대하여 필립스가 항소하였다. 2005년 9월 CAFC는 패키지 라이선스 자체가 그 자체로 당연위법(per se violation)이 되는 것은 아니라고 보았다. 왜냐하면, 패키지 라이선스는 그 자체로 관련 그룹 간에 발생할 수 있는 소송을 억지하는 효과 등이 있기 때문이다. 결국, CAFC는 패키지 라이선스가 독점금지법 위반이 되는지의 기준은 합리의 원칙(Rule of Reason)에 의하여 정해져야 할 것인 바, 이 사건의 경우는 합리의 원칙에 의하여 판단할 경우에 경쟁제한효과에 대한 실질적 증거가 없어서 위법이라고 볼 수 없다고 판단하였다.

CAFC는 패키지 라이선스가 위법한 끼워팔기라는 주장에 대하여 패키지 라이선스의 효율성 측면을 고려하였으며, 필립스의 포괄적 실시허락(實施許諾) 실행이 부당하게 필수적인 것과 비(非)필수적인 것을 묶음으로써 특허권을 남용하였다는 ITC의 논리를 배척하였다. 그 이유로 필립스가 패키지 라이선스를 받는 자는 패키지의 특허권은 무엇이든 사용하도록 하였고 어떤 특허권에도 상관없이 균일한 비용을 책정하였다는 점을 들었다. 또한 합리의 원칙에 의하여 특허권을 남용하였다는 ITC의 판단에 대해서도 경쟁제한에 대한 실질적 증거가 불충분하다는 이유

12) ITC Initial Determination, (No. 337-TA-474, 2002 ITC).

13) Philips v. ITC, 424 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2005) (Philips I).

로 이를 배척하였다. 나아가 CAFC는 계쟁특허(系爭特許)의 필수성에 대하여 패키지 라이선스의 대상이 된 4개의 특허들은 모두 오렌지북 표준을 실행함에 있어서 필수적인 특허라고 할 것이어서, 이 특허들이 필수성이 없다고 본 ITC의 판단은 타당하지 않다고 보았다.

다만, ITC가 다루지 않았던 논점인 부당한 가격담합 및 가격차별행위의 존재 여부와 이들 행위를 통한 경쟁제한이 존재하는 지에 대한 부분은 ITC에 환송하였다. 왜냐하면, 합리에 원칙에 의할 때 관련 쟁점들에 대한 증거가 부족하므로, 이들에 대하여 추가적인 심리를 통하여 위법행위인지 여부에 대하여 판단할 필요가 있다고 보았기 때문이다.

### (3) 필립스 II<sup>14)</sup>

파기환송심에서 ITC는 2007년 2월 CAFC의 환송 취지에 따라 필립스의 승소로 판결하였다. ITC는 패키지 라이선스에 대하여 관련 시장에서의 가격담합(Price Fixing)의 존재를 인정하지 않았다. 패키지 라이선스에 포함되어 있는 일부 기술이 대체기술이므로 대체기술을 통한 경쟁을 제한한다는 주장에 대해서는, 대체기술이라는 점에 대한 증거가 부족하여 이를 인정할 수 없다고 배척하였다.

또한 프링코는 만일 이 사건에서 특허풀 계약(Pooling Arrangement)이 없었더라면 풀(Pool) 참여자들이 관련 기술시장에서 경쟁할 수 있었겠지만, 이 사건에서 특허풀을 형성함으로써 그와 같은 경쟁을 하지 않기로 합의하였다고 주장하지만 이와 같은 주장을 뒷받침할 증거가 없으며, 기술적인 관점에서 소니의 Lagadec 특허는 오렌지북 표준으로 채택한 Raaymakers 방식을 구성하는 특허보다 열등한 기술이므로, 이러한 기술이 특허풀이 없었다고 하여 경쟁하였을 것이라는 점을 인정할 수 없다고 판단하였다. 따라서 이러한 점을 종합하여 보면, 결국 어떠한 경쟁제한효과도 없다고 봄이 타당하다는 것이 ITC의 결론이었다.

### (4) 필립스 III<sup>15)</sup>

프링코는 ITC의 2007년 결정에 대하여 다시 항소하였다. CAFC는 2009년 4월 다시 항소심 판결을 하였다. 이때는 부분파기환송(Affirmed-in-part & Vacated-in-part and Remanded) 판결을 하였다. 이 사건을 담당한 CAFC의 소부(小部)<sup>16)</sup>는 관여 법관의 만장일치로 패키지 라이선스가 끼워팔기에 해당한다는 주장을 배척하였다. 오히려 패키지 라이선스를 통하여,

14) Philips II ITC Final Determination (No.337-TA-474, 2007 ITC).

15) International Trade Commission, 563 F. 3d 1301, 2009 U.S. App. LEXIS 8230 (Fed. Cir. 2009)=(Philips III CAFC Panel Decision).

16) CAFC는 사건을 3인의 소부로 구성된 패널(Panel)에서 판단함을 원칙으로 하고, 예외적으로 전원합의체를 열어서 판단한다.

만일 개별적으로 라이선스를 하였다면 차단특허(Blocking Patents) 기능을 함으로써 기술 발전을 저해할 수 있는 특허를 제거하여 주는 긍정적인 역할을 수행하고 있다고 보았다. 다시 말해, 만일 개별적으로 라이선스를 하는 경우는 아무리 주변 특허의 라이선스를 받아도 차단특허권자가 라이선스를 거절하게 되면 어떤 경쟁자도 시장에 진입할 수 없게 된다. 그러나 패키지 라이선스를 하는 경우에는 일체의 특허를 한 번에 라이선스를 받을 수 있게 되므로 차단특허를 포함하여 전체가 하나의 세트(Set)가 되어 시장 진입 여부가 단번에 결정되는 장점이 있다는 것이다.

그러므로 특허권을 패키지 라이선스 안에 묶은 것은 반경쟁적 행위에 해당될 여지가 전혀 없는 것은 아니라 차단특허의 제거, 보충적 기술 통합, 소송 회피를 통하여 실질적이고 경쟁적인 효율을 유발시키는 측면도 있다고 보았다. 이런 점을 감안하면, 패키지 라이선스의 주된 잠재적 효과 중의 하나는 소(訴)제기를 통하여 분쟁을 해결하는 불확실한 방법을 피할 수 있기 때문에 소니의 Lagadec 특허를 폴 안에 포함시키는 것은 부당한 끼워팔기에 해당하지 않는다고 판단하였다.

그러나 두 명의 판사는 이 사건 패키지 라이선스가 가격담합을 통한 경쟁제한행위에 해당할 수 있다고 보았다. 이 사건 특허풀에 Lagadec 기술을 포함시켜 패키지 라이선스를 함으로써 사실상 이 기술을 사장(死藏)시키는 것과 관련하여, 대체기술의 출현을 막기로 하는 방식의 담합 행위 또는 가격의 담합행위가 되어 이러한 행위가 특허권자의 권리 남용을 구성하는 지에 대한 판단이 필요하다고 보았다. 이 부분은 다시 ITC에 파기환송할 필요가 있다고 보았다.

그러자 CAFC 결정 이후에 필립스, 프링코 및 ITC는 전원합의체에서 다시 심리하여 줄 것을 CAFC에 신청하였다. CAFC는 이 사건은 소부에서 결론을 내리기에 적당하지 않은 사건으로 보아 필립스와 ITC에 의하여 제기된 신청들은 허여함으로써, 전원합의체에 회부(Rehearing En Banc)하는 것이 타당하다고 판단하였다. 그러나 프링코에 의하여 제기된 신청들은 거절하였다.

2010년 CAFC 전원합의체는 이 사건에서 문제가 된 행위는 특허권 남용항변을 받아들일 정도의 행위가 아니라고 판시하여 프링코를 상대로 ITC가 내린 구제명령을 지지하였다.<sup>17)</sup>

## II. 끼워팔기와 특허권 남용

### 1. 법리의 전개

‘특허권 남용’이란, 특허권자가 특허권을 활용하여 특허법이 특허권자에게 허여한 권리 이상

17) Princo Corp. v. International Trade Commission and U.S. Philips Corp. (Fed. Cir. Aug. 30, 2010),

을 행사하는 것을 말한다. 우선 특허권 남용이 되기 위해서는 특허권이 문제가 되는 불법행위와 연결점(Nexus)을 가지고 있어야 한다.<sup>18)</sup> 특허권 남용은 소송에서 문제가 되는 경쟁특허와 관련이 있어야 하고 특허권으로부터 부여된 권리의 범위를 넘어서 특허권에 기반을 둔 힘을 전이시켜야 한다.<sup>19)</sup> 연결점을 요구하는 것은 특허권자가 독점금지법 상의 끼워팔기를 하였다는 것이 특허권의 남용이 되기 위해서는, 특허권이 끼워팔기라는 독점금지법이 규율하는 행위를 하는 주요한 기초가 되어야 한다는 것이다.<sup>20)</sup>

특허권 남용의 초기 판례인 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.,<sup>21)</sup>도 끼워팔기 사건이라는 점에서 알 수 있는 것처럼, 끼워팔기를 통한 특허권 남용의 역사는 길다. 이 사건의 전개와 관련된 배경을 이해하기 위해서는 Henry v. A.B. Dick 판결<sup>22)</sup>과 그에 따른 의회의 경쟁법에 의한 대응을 살펴볼 필요가 있다. 미국 연방대법원은 1912년 Henry v. A.B. Dick 사건에서 특허권은 광범위하게 특허권자에게 다른 사람들이 특허발명을 생산, 사용 또는 판매하는 것을 배제할 수 있는 배타권(Right to Exclude)이라는 점을 확인하면서, 이러한 특허권의 배타권으로서의 성격을 감안할 때 특허권의 실시허락을 하면서 조건을 부기(附記)하는 것은 당연히 포함되는 것이라고 판시하였다. 이 사건에서 특허권자인 헨리(Henry)는 복사기 및 관련 소모품 제조업자였다. 그는 자신의 특허를 화체(化體)한 복사기 사용자들은 반드시 그가 제공하는 종이, 잉크, 기타 소모품만을 사용하여야 한다는 조건으로 복사기를 판매하였다. 이 사건에서 법원은 이러한 조건을 부기하는 것이 유효하며 이러한 조건을 위반한 사용자들에게 이 사건에서 문제가 된 소모품들을 공급한 피고에게 특허 침해에 대한 기여침해(Contributory Infringement) 책임을 인정하였다.

이러한 연방대법원의 판단은 매우 논쟁적인 상황을 야기하였고, 미국 의회는 1914년 클레이튼법(Clayton Act) 제14조<sup>23)</sup>에 이러한 특허품과 비(非)특허품의 끼워팔기를 위법한 것으로 규

18) Molding Corp. v. B.W. photo Utils, 319F.2d 347, 351 (9th Cir.1963).

19) In re Wellbutrin XL Antitrust Litig. 2009 WL 678631 (E.D. Pa. Mar. 13, 2009); Kaiser Foundation Health Plan, Inc. v. Abbott Laboratories, Inc. 552 F.3d 1033 (Fed. Cir. 2009).

20) 이 사건에서 문제가 되는 경쟁특허는 필립스의 Raaymakers 특허이며, 억압되고 있다고 주장되는 소니의 Lagadec 특허가 아니었기 때문에 이 사건에서 추정되는 불법행위와 Raaymakers 특허 사이에 어떤 연결점도 발견할 수 없기 때문에 특허권 남용에 해당되지 않는다고 판시하였다.

21) 243 U.S. 502 (1917).

22) 224 U.S. 1 (1912).

23) It shall be unlawful for any person engaged in commerce, in the course of such commerce, to lease or make a sale or contract for sale of goods, wares, merchandise, machinery, supplies, or other commodities, whether patented or unpatented, for use, consumption, or resale within the United States or any Territory thereof or the District of Columbia or any insular possession or other place under the jurisdiction of the United States, or fix a price charged therefor, or discount from, or rebate upon, such price, on the condition, agreement, or understanding that the lessee or purchaser thereof shall not use or deal in the goods, wares, merchandise, machinery, supplies, or other commodities of a competitor or competitors of the lessor or seller, where the effect of such lease, sale, or contract for sale or such condition, agreement, or understanding may be to substantially lessen competition or tend to create a monopoly in any line of commerce. (15 U.S.C. Sec.

정하였다. Henry v. A.B. Dick 판결에서의 연방대법원의 특허권에 대한 절대적인 보호와 배타권으로서의 성격에 대한 확장에 대하여 연방의회가 클레이튼법 제14조에 의하여 특허법의 무제한적 확장을 제한하려고 하였다.

이에 대하여 연방대법원은 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 판결에서 연방의회의 클레이튼법 제14조 제정에 대하여 회신하였다. 1917년에 선고된 이 사건에서 연방대법원은 앞서의 Button-Fastener 판결<sup>24)</sup>과 Henry v. A.B. Dick 판결을 폐기하면서 ‘특허권 남용’이라는 개념을 통하여 특허권자의 특허침해금지청구를 기각하였다.

Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 사건에서 침해 여부가 문제되었던 대상 제품은 영사기, 즉 프로젝터(Projector)였다. 판매자는 프로젝터를 판매하면서 “구매자는 특허권자에 의하여 생산된 필름만을 사용할 수 있다”는 표지를 부착하여 판매하였고, 이에 대하여 연방항소법원은 특허권자의 행위는 클레이튼법이 금지하는 끼워팔기에 해당하는 것이라고 보아 특허 침해에 기한 금지청구를 받아들이지 않았다. 이 사건의 상고심에서 연방대법원은 연방항소법원이 취한 클레이튼법 위반을 근거로 원고의 청구를 기각하는 대신, ‘특허권 남용 이론’이라는 독자적인 이론을 특허권에서 도출하여 결론을 내렸다.

미국 판례상 특허권 남용이 되는 끼워팔기는 특허권을 화체한 제품과 그렇지 않은 제품을 서로 끼워 파는 행위에서 출발한다. 이때 라이선스를 받고자 하는 자는 특허권이 화체된 권리만을 라이선스 받고 싶지만, 특허권자가 자신의 특허권을 지렛대(Leverage)로 활용하여 그렇지 않은 제품까지 라이선스 받는 것을 조건으로 하여 전체를 라이선스 받도록 함으로써 끼워 팔지 않았을 경우보다 더 많은 로열티 수입을 올리는 전략을 사용하는 경우, 이러한 행위는 특허권 남용의 한 유형으로 포섭되었다.

## 2. 특허법의 개정

미국 연방대법원이 1917년 경쟁법을 들여오는 대신 특허권 남용법리를 전개시킨 이래 이후의 전개는 경쟁법에 의한 특허권 남용에 대한 규율이 대체를 이루었다.<sup>25)</sup> 그러자 특허법 내부에 독자적인 규율수단을 입법하는 것이 필요하다는 논의가 전개되었고, 특허법 제271조(d)가 1953년 입법되었다. 현재 특허법 제271조(d)<sup>26)</sup>는 모두 다섯 가지 유형의 특허권 남용행위를 규정하고 있는 바, 이 중 마지막 두 조항은 1988년에 특허법 개정시 추가되었다. 특허법 제271조(d)(4)는 라이선스 거절행위를 남용행위의 유형으로 규정하고 있고, 특허법 제271조(d)(5)는 특허권 남용

24) 77 F.2d 8 (1896).

25) Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995, 1001 (Fed. Cir), cert denied, 477 U.S. 905 (1986); Virginia Panel Corp. v. Mac panel Co., 133F.3d860,868(Fed.Cir.1997).



행위의 한 유형으로 끼워팔기를 규정하고 있다. 미국 특허법상 남용이 문제되기 위해서는 이 다섯 가지 유형 중 하나에 해당하여야 한다.

### Ⅲ. 특허 끼워팔기와 판단기준

#### 1. 끼워팔기

특허품과 비특허품의 끼워팔기가 독점금지법의 관점에서 위법이 되는가에 대한 판단기준은 특허가 개입되지 않은 경우와 비교하여 볼 때 차이가 나지 않았었다. 유체물(有體物)이 거래되는 상품시장에서 끼워팔기의 위법성 판단은 당연위법(per se illegality)이 판단의 준칙이 되어 왔다.

끼워팔기의 네 가지 성립요건<sup>27)</sup>인 ① 별개 상품성<sup>28)</sup> ② 판매자의 주(主)상품시장에서의 충분한 경제적 힘 ③ 강제성 ④ 경쟁제한성을 충족한 행위는 바로 위법한 행위가 된다는 것이 미국 연방법원이 견지하여온 기본적인 태도였다.<sup>29)</sup>

연방법원은 연혁적으로 끼워팔기는 당연위법으로 판단되어 온 것으로, 원고가 끼워팔기를 한 사실을 입증하기만 하면 피고는 어떤 증명방법으로도 위법임을 변복할 수 없다고 보았다. 이러한 판단기준은 수정된 당연위법(Modified per se illegal)원칙을 적용한 일부 사건에서 끼워팔기를 한 주상품시장에서 구매자로 하여금 부(附)상품을 같이 구매하도록 할 수 있는 지위에 있

26) (d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement; (4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.

27) (1) the tying and tied goods are two separate products; (2) the defendant has market power in the tying product market; (3) the defendant affords consumers no choice but to purchase the tied product from it; (4) the tying arrangement forecloses a substantial volume of commerce.

28) 전통적인 사안으로 Times-Picayune Publishing Co. v. United States, 345 U.S. 594, 97 L. Ed. 1277, 73 S. Ct. 872 (1953); International Salt Co. v. United States, 332 U.S. 392, 396, 92 L. Ed. 20, 68 S. Ct. 12 (1947); Northern Pacific Railway Co. v. United States, 356 U.S. 1, 5-7, 2 L. Ed. 2d 545, 78 S. Ct. 514 (1958). 그러나 별개 상품성의 판단과 관련하여 지식재산권의 끼워팔기에 있어서는 이러한 요건의 구비가 상품시장과 같이 그대로 유지될 수 있는지는 의문이 있다. 이와 관련하여 United States v. Microsoft Corp., 331 U.S. App. D.C. 121, 147 F.3d 935, 950 (D.C. Cir. 1998) ("Microsoft II").

29) Eastman Kodak Co. v. Image Technical Servs., Inc., 504 U.S. 451, 462 (1992); Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde, 466 U.S. 2, 12-18, 80 L. Ed. 2d 2, 104 S. Ct. 1551 (1984).

는 시장지배력을 충분히 가지고 있다는 점을 입증하여야 한다고 하였다. 그러나 연방대법원은 Lowe 사건에서 특허권 등을 이용한 경우에 시장지배력은 입증의 대상이 아니라 추정된다고 보았었기 때문에 이러한 시장지배력의 입증은 특허권이 주상품시장에서 문제가 되는 경우에는 입증의 문제가 없었다.<sup>30)</sup>

## 2. 합리의 원칙

미국 연방법원은 특허권 남용행위의 판단기준과 관련하여, 특허권 남용행위 중 끼워팔기 약정 등은 그 자체로 특허권 남용(per se Patent Misuse)에 해당한다고 판시하였고, 그에 해당하지 않거나 미국 특허법 제271조(d)에 의하여 특허권 남용에서 특별하게 배제된 행위가 아닌 경우는 그러한 행위가 특허의 범위 내에 있는 지를 결정하고, 합리의 원칙에 의하여 그러한 행위가 특허권자의 법적 권리를 확장하여 관련 시장에서의 경쟁을 제한하고 있는지 여부를 판단하여야 한다고 판시하여 왔다.

이와 같은 끼워팔기는 요건이 구비되면 당연히 위법하다는 접근법이 시험대에 오른 것이 마이크로소프트(Microsoft) 사건이었다. 소위 ‘기술끼워팔기’ (Technology Tying)가 문제가 되었다.<sup>31)</sup> 그리고 연방항소법원은 기술끼워팔기는 합리의 원칙에 의해서 판단되어야 한다고 판시하였다. 특허권은 배타권으로 그 자체로 경쟁을 제한하지만, 한편으로는 시장에서의 혁신 유인(誘因)으로 기능한다. 특허권은 많은 경우 독자적으로 상품이 되는 경우보다 여러 특허권이 하나의 상품에 사용되는 경우가 많다. 그러므로 개별적인 협상을 하게 되는 경우에 소요되는 거래비용은 통상 묶어서 라이선스하는 경우보다 더 높다. 그러므로 묶어서 라이선스를 하는 패키지 라이선스 방식은 협상비용을 줄이고 필요한 특허권을 찾기 위하여 소요되는 탐색비용(Searching Cost)을 줄이는 측면이 있다. 특허권의 경우에 끼워 파는 행위가 이런 거래비용을 저감(低減)하여 거래의 효율을 높이는 경우와 그렇지 않은 경우로 나뉘기 때문에, 일률적으로 특허권의 끼워팔기는 경험적으로 경쟁을 제한하므로 당연위법의 기준을 적용하여야 한다고 판단하기 어렵다. 마이크로소프트 사건에서 연방항소법원도 합리의 원칙을 적용한다고 하면서도, 향후 끼워팔기 사건에서의 기준이 당연위법의 원칙에서 합리의 원칙으로 변경하는 것은 아니라는 점을 방론(放論)에서 명시하고 있는 것이다. 여전히 끼워팔기는 당연위법이 기본적인 판단기준이지만 기술적 끼워팔기가 가질 수 있는 친(親)경쟁적인 효과가 고려되어야 한다는 점에서 특허권의 끼워팔기는 합리의 원칙이 적용되는 것이 옳다.<sup>32)</sup>

30) United States v. Loew's, Inc., 371 U.S. 38, 83 S.Ct. 97 (1962). 이러한 대법원의 추정법리는 Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc., 547 U.S. 28 (2006)에서 폐기되었다.

31) United States v. Microsoft Corp., 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001).

32) 상세는 최승재, 특허권남용의 경쟁법적 규율, 세창출판사 (2010) 참조.

이와 같은 점을 이 사건에서 2005년 이후 지속적으로 CAFC가 실시하고 있다. CAFC는 특허권이 속성상 다른 특허와의 관계에서 패키지 라이선스는 그 자체로 관련 그룹 간에 발생할 수 있는 소송을 억지하는 등의 효과가 있고 거래비용을 줄여주기 때문에 당연위법을 판단기준으로 하면 안 되고, 합리의 원칙에 따라서 판단을 하여야 한다고 판시하였다. 그리고 이 경우 부당한 라이선스 행위라는 점에 대한 입증은 이를 주장하는 자가 부담하는 것이라는 점을 명확하게 실시하였다. 또한 이에 대하여 ITC도 이견을 제기하고 있지 않다. CAFC는 합리의 원칙을 적용하여 필립스 특허권의 패키지 라이선스 행위가 특허권자의 권리를 특허법이 허용하는 것 이상으로 확장하고 반경쟁적 효과가 있는지 살펴보았으나, 프링코가 Lagadec 기술의 상업적 대체 가능성에 대한 증거를 제시하지 못하였기 때문에, 주장된 수평적 계약의 실제적 또는 가능한 반경쟁적 효과를 보여 주는 입증책임(立證責任)에 실패했다고 판시하였다.

## IV. 패키지 라이선스와 끼워팔기

### 1. 특허풀<sup>33)</sup>

#### (1) 특허풀의 의의

‘특허풀’이란, 복수의 특허권자가 각자 보유하는 특허권의 실시허락을 하는 권한을 일정한 기업체나 조직체에 집중하여 해당 기업체나 조직체를 통하여 특허풀의 실시허락을 받도록 하는 경우, 그 특허들의 집합을 말한다. 특허풀이 결성되면 중앙관리기관을 통하여 특허풀의 참가자들 및 특허풀 밖의 제3자에게 실시허락을 하게 된다. 특허풀은, 특히 다수의 특허가 존재하고 다수의 실시허락을 받고자 하는 자가 있는 경우에 효과적인 수단이 된다.

#### (2) 구별개념

특허풀과 유사한 효과를 거둘 수 있는 라이선싱 스킴(Licensing Scheme)으로 상호실시허락계약(Cross-Licensing Arrangements)이 있다. 특허풀은 여러 특허권자가 관련된다는 점에서 상호실시허락계약과 유사하지만, 특허풀 구성계약으로 중앙관리기관을 설립하고 그 중앙관리기관에 관련 특허권들을 양도하게 된다는 점에서 상호실시허락계약과 구별된다.

33) 이에 대한 추가적인 논의는 최승재, “IT 기술 혁신을 위한 특허풀의 유용성과 전망 : 미국 사례를 중심으로”, IT와 법연구 제3집 (2009년) 1~31면.

### (3) 특허풀의 구성

특허풀과 관련하여 특허의 유형을 살펴볼 필요가 있다. 특허는 속성상 다음의 네 가지 종류로 구분될 수 있다.

첫째, 차단특허(Blocking Patents)가 있다. 차단특허는 기본발명특허(Pioneer Patent)와 개량발명특허와의 관계에서 기본특허가 개량특허의 차단특허이다. 왜냐하면, 개량특허는 기본특허를 실시하지 않고는 실시될 수 없기 때문이다.

둘째, 보완특허(Complementary Patents)가 있다. 보완특허는 경제학적 의미의 보완재와 같은 개념으로, 상호 상대방의 특허가 없으면 유용하지 않은 특허를 의미한다. 전구(電球)는 진공 유리 부분과 필라멘트 부분으로 구성되는데, 이 경우 진공유리 부분에 대한 특허와 필라멘트 부분에 대한 특허는 서로 보완적인 관계에 있는 특허이다.<sup>34)</sup>

셋째, 경쟁관계 내지 대체관계에 있는 특허(Competing Patents)가 있다. 이 경우에는 이러한 특허가 상호시장에서 경쟁하는 제품이나 방법에 대한 특허이면서도, 기존의 특허제품과는 완전히 신규의 제품이나 방법에 대한 특허이거나 이용자측관계에 있는 특허와는 달리 기존의 특허를 침해하지 않고서 제품을 개량하는 경우의 특허를 말한다.<sup>35)</sup>

마지막으로 서로 무관한 특허가 있다. 차단특허와 개량특허가 같은 특허풀에 포함되어 패키지로 라이선스가 되는 경우 친경쟁적인 성격을 가질 수 있다. 보완관계에 있는 특허도 마찬가지이다. 반면, 대체관계에 있는 특허의 경우에는 경쟁을 제한할 가능성이 높다. 왜냐하면, 시장에 새로운 상품(New Product)의 진입을 제한하여 경쟁을 저해하고 소비자의 선택권을 제한할 가능성이 높기 때문이다. 무관특허의 경우에는 필수특허와 같이 패키지 라이선스를 하는 것이 위법할 수 있다. 왜냐하면, 이 자체가 경쟁자의 로열티 부담을 올림으로써 부당하게 경쟁을 제한할 수 있기 때문이다.

## 2. 패키지 라이선스

### (1) 의의

‘패키지 라이선스’란, 예를 들어 A라는 제품을 생산하기 위하여 a, b, c 세개의 특허가 필요한 경우에 이를 개별적으로 라이선스 받는 것이 아닌 묶음으로 라이선스를 제공하는 것을 말한다. 이러한 방식은 위 3개의 특허가 모두 갑(甲)의 소유일 때도 의미가 있지만, 만일 a, b는 갑의

34) Steven Carlson, "Patent Pools and the Antitrust Dilemma," 16 Yale J. on Reg. 359, 360 (1999) p. 365.

35) Id., pp. 361~365.

소유지만 c는 을(乙)의 소유인 경우에 개별협상을 하는 것보다 A 제품을 생산하고자 하는 입장에서는 더 간이(簡易)한 방법이 될 수 있다.

## (2) 유형

위의 예에서 패키지 라이선스를 하는 경우에도 오로지 위의 세 개의 특허를 묶어서만 라이선스를 하는 경우와 이를 묶어서도 또는 개별적으로도 라이선스를 하는 경우로 나눌 수 있는 바, 이 중 전자가 강제적 패키지 라이선스이다. 후자의 경우는 라이선스를 받고자 하는 자의 선택에 의하여 이루어지는 것으로 선택권을 제한하거나 시장에서의 경쟁을 제한할 우려가 작지만, 전자의 경우에는 이러한 우려가 있다.<sup>36)</sup> 이런 점에서 미국 판례상 강제적으로 패키지 라이선스를 받도록 하는 것은 일종의 끼워팔기라고 본다.<sup>37)</sup> 이러한 강제적 패키지 라이선스 전략(Mandatory Package Licensing Strategy)은 특허권을 이용하여 경쟁자의 가격을 높이는 전략(Raising Rival's Cost Strategy)의 하나로 사용될 수 있다. 이러한 전략을 허용하게 되면 혁신을 저해하고 소비자 후생을 저해할 수 있으므로 다른 정당화 사유가 존재하지 않는 한 위법한 전략으로 판단될 가능성이 높다. 프링코 사건도 이러한 유형으로 파악하여 최초로 ITC가 위법하다고 판단하였던 것이다.

## (3) 강제적 패키지 라이선스와 경쟁제한

패키지 라이선스는 일정한 조건 하에서 친경쟁적인 라이선스 전략으로 평가될 수 있다.<sup>38)</sup> 패키지 라이선스가 자원을 절약하고 협상비용을 절감하는 역할을 하기 때문이다. 그러나 패키지 라이선스가 경쟁자의 비용을 올리기 위한 수단으로 사용되는 경우, 시장에 혁신을 저해하고 새로운 상품의 출시를 지체시키는 효과가 있기 때문에 이와 관련된 증거가 우월하면 이는 경쟁을 제한하는 것으로 볼 것이다. 특히 강제적 패키지 라이선스가 경쟁제한적인 스킴으로 판단될 소지가 크다. 왜냐하면, 강제적 패키지 라이선스는 라이선스 받고자 하는 자의 선택권을 배제함으로써 단일한 특허에 부여되는 배타적 권리로 인하여 향유할 수 있는 특허권자의 이익을 뛰어넘는 이익을 부여할 수 있기 때문이다.

이런 점으로 인하여 미국 연방대법원은 패키지 라이선스에서 실제로 사용되는 특허가 어느 정도인지를 전혀 고려하지 않고, 최종 제품의 몇 퍼센트(%)와 같은 방식으로 로열티를 산정하

36) Adams, E. F., "The Legality of Compulsory Package Licensing of Patents", 12 Antitrust Bull. 773 (1967).

37) United States v. Loew's, Inc., 371 U.S. 38 S.Ct. 97 (1962).

38) DOJ/FTC Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, (1995) §4.2.

기로 하는 라이선스 계약을 위법하다고 보았다.<sup>39)</sup> 또 다른 사안에서 특허를 패키지로 라이선스 하면서 사용자가 실제로 전체 특허가 다 필요한지 여부와 상관없이 전체 특허를 기준으로 로열티를 정하고, 만일 일부를 제외하더라도 동일한 로열티를 지급하여야 한다는 식의 라이선스 계약도 위법한 라이선스 계약이 된다고 보았다.<sup>40)</sup>

패키지 라이선스가 강제성을 띠는 경우, 만일 강제적 라이선스 방식을 취하지 않았더라면 우회하려고 하였을 특허까지도 라이선스 대상에 포함됨으로써 경쟁자의 가격을 상승시키는 요인이 된다.<sup>41)</sup> 이를 통하여 경쟁사업자가 개별특허들의 무효를 주장할 유인도 감소한다. 왜냐하면 패키지에 포함된 특허의 일부가 무효가 되더라도 여전히 지급하여야 할 로열티의 액수에는 아무런 변화가 없기 때문이다. 전통적으로 경쟁자의 가격을 올리는 전략의 위법성의 문제는 경쟁사업자의 단기한계비용(Short Run Marginal Costs)에 의존하였다.<sup>42)</sup> 그러나 문제는 라이선스 비용의 경우, 이 비용은 경제학적으로 세금과 같은 고정비용의 성격을 가지고 있는 것이므로 일반적으로 경제학에서 문제 삼는 변동비용(Variable Cost)이 아니다. 그러나 경쟁자가 무효화를 위하여 소송을 제기하여야 하는 경우에는 이러한 고정비용의 지출도 반경쟁적인 효과를 나타낼 수 있다.<sup>43)</sup>

강제적 패키지 라이선스의 유인구조는 특허권자로 하여금 독립적으로라면 무효화 될 수 있는 약한 특허를 특허 패키지 안에 포함시킴으로써 특허 무효화를 위한 비용을 올리고, 이를 기반으로 로열티 수입을 확고하게 하는 수단으로 사용할 수 있다.

예를 들어, 하나의 특허를 무효화하기 위하여 소송비용으로 10만 달러가 든다고 가정하자. 무효화를 위하여 소요되는 비용은 사실 특허가 강한 특허인가 약한 특허인가와는 상관관계가 높지 않다. 그러므로 특허의 수에 소송비용의 증가가 선형적으로 정비례한다고 가정하자. 강제적 패키지 라이선스를 하면서, 만일 로열티는 특허의 개수와는 무관하게 일정한 액수를 지급하도록 하는 라이선스 계약을 체결하는 경우, 패키지 내의 전체 특허가 무효화되어야 비로소 경쟁사업자는 로열티의 지급을 면할 수 있으므로 경쟁사업자는 특허의 수에 신경을 쓸 수밖에 없다.

특허권자의 관점에서 8개의 필수적이면서 강한 특허만으로 풀링(Pulling)하는 대신, 약하고 무관한 특허를 2개 더 포함시키는 것이 특허의 효력을 다투고자 하는 경쟁자의 소송비용을 높일 수 있다. 따라서 특허권자의 입장에서는 약한 특허라도 포함을 시키는 것이 유리하다. 필수

39) Zenith Radio Co., Ltd. v. Zenith Radio Corp., 475 US 574, 587 (1986).

40) American Security Co. v. Shatterproof Glass Corp., 20 F.R.D. 196 (D.Del.1957). 이와 비교할 판결로는 United States v. GAF Corp., 596 F.2d 10, 15-16 (2nd Cir. 1979).

41) Hovenkamp, Janis & Lemley, IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law, Aspen Law & Business (2002) §22.3a.

42) 이에 대한 상세는 Thomas Kattenmark & Steven Salop, "Anticompetitive Exclusion: Raising Rivals' Costs to Achieve Power Over Price," Yale Law Journal, vol. 96 no.2 (ec. 1986) pp.209~293.

43) Robert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy; The Law of Competition and its Practice, West Publishing Co. (1994) p. 284.

특허 8개에 약한 특허 2개를 추가로 포함시켜 전체적인 특허의 수가 2개 증가되면 20만 달러의 소송비용이 증가하고, 그 만큼 이러한 형태의 강제적 패키지 라이선스 스킴에 대한 경쟁사업자의 무효소송 제기 유인을 줄이는 효과가 있다. 따라서 약한 특허나 무관특허를 포함시킨 강제적 패키지 라이선스 스킴은 사회적으로 합리적인 수준보다 경쟁을 줄이는 효과가 있다(= 경쟁저해성).

사회적으로 보면 소송을 통하여 무효화되어야 할 특허가 여전히 강제적 패키지 라이선스 스킴 하에서 살아남아 있고, 경쟁사업자는 지급하지 않을 수도 있는 로열티를 지급하면서 사업을 영위하여야 하므로 이 비용은 수요의 가격탄력성의 정도에 따라 차등이 있을 수 있겠지만, 결국 소비자에게 전가될 가능성이 높다.

### 3. 사안의 경우

특허권 남용이 인정되기 위해서는 특허권자가 특허 제도의 목적에 반하여 특허권의 물리적 또는 시간적 범위를 확장하는 방향으로 특허권을 행사하거나, 경쟁을 제한하여 반독점법에 위반하는 방향으로 특허권을 행사하여야 한다. 사안의 경우, 특허권 남용이라고 주장된 패키지 라이선스라는 행위는 필립스와 소니 간의 Lagadec 특허의 사용 가능성을 제한하는 계약이라고 할 수 있는 바, 이는 필립스의 특허권을 물리적으로나 시간적으로 적용범위를 확대하기 위하여 실시권자인 프링코의 Raaymakers 특허의 사용을 제한하는 조건을 부과하는 것이 아니므로 특허권 남용이 아니라고 판단하였다.

또한 강제적 패키지 라이선스로서의 성격을 가지고 있지만, 이 사건에서 문제가 된 경쟁특허들은 CAFC가 판단하기에 모두 필수특허이므로 이러한 필수특허의 라이선스는 패키지로 받지 않았다면 개별적으로 라이선스를 받았어야 할 것이므로 오히려 협상비용을 포함한 거래비용을 떨어뜨리는 방식의 라이선스 스킴이므로 이 사건 패키지 라이선스는 경쟁제한적인 것은 아니라고 보았다.

## V. 이 사건의 의의

이 사건은 패키지 라이선싱 스킴과 관련된 최근 CAFC의 최근 판결로서, 2009년 이후 미국 연방법원의 패키지 라이선싱 스킴에 대한 태도를 볼 수 있는 중요한 판결이다. 이 판결에서 CAFC는 필립스의 패키지 라이선싱 스킴이 경쟁법 위반에 해당하여 특허권 남용이 되는지와 관련하여 ① 이러한 행위는 끼워팔기가 될 수 있다는 점 ② 이 경우 판단기준은 합리의 원칙이

되어야 한다는 점 ③ 특허권 남용행위로 판단되기 위해서는 경쟁특허가 경쟁법 위반행위와 연결점을 가지고 있어야 한다는 점 ④ 패키지에 포함된 특허의 필수성을 판단하여야 한다는 점 및 대체특허인지 보완특허인지와 같은 특허의 속성을 살펴서 경쟁제한성을 판단하여야 한다는 점 ⑤ 특허풀에 포함된 특허를 패키지 라이선스 하는 경우, 강제적 라이선싱 스킴은 위법으로 판단될 가능성이 높지만 이 경우에도 반드시 위법이라고 단정할 수는 없다는 점을 알 수 있다.

이 사건은, 특허 ITC가 특허권 남용으로 위법이라고 본 이후 CAFC가 파기환송한 사안이므로, 향후 CAFC의 끼워팔기 형태의 특허권 남용행위에 대한 판단방향을 예상할 수 있는 사례라는 점에서도 의미 있는 사건이다.

