지적재산권에 관한 독점규제의 기준(안)

저자: 정상조*

발행년도: 1998

문헌: 기업구조의 재편과 상사법; 회명 박길준 교수 화갑기념논문집

권호: II (1998년)

출처: 회명 박길준 교수 화갑기념논문집 간행위원회

[1213]

Ⅰ. 머리말

최근에 마이크로소프트의 독점규제법 위반여부가 세계적인 관심의 대상이 되고 있는 것으로부터 잘 알 수 있듯이,주1) 첨단기술을 먼저 개발한 자는 저작권·특허권 등의 지적재산권을 토대로 해서 시장지배적 지위를 획득할 수 있고, 그러한 지적재산권의 남용 또는 지적재산권의 양도 등에 의해서 경쟁을 제한함으로써 독점규제법의 위반 여부가 문제되는 경우가 빈번해지고 있다. 이제, 지적재산권에 관한 독점규제법의 적용은 그 가능성 여부의 문제가 아니라 그 적용의 범위와 방법의 문제일 뿐인 것이다.

우리 나라의 경우를 보면, 지난 10여년간에 걸쳐서 지적재산권 보호의 강화에 많은 관심이 집중되어 왔고, 그 결과로 우리 나라의 지적재산권법이 대폭 개정되어 선진국의 입법례에 비교해도 전혀 손색없는 법제도로 커다란 탈바꿈을 하게 되었다.주2) 다른 한편으로는, 지적재산권 보호의 강화에만 치우친 나머지 지적재산권 효력의 범위와 한계에 관해서는 깊이 있는 연구와 논의가 이루어지지 못한 점을 부인할 수 없다. 그러나, 지적재산권의 보호가 강화되고 지적재산권에 관한 법의식과 주장이 강해지면서 필연적으로 지적재산권이 남용되는 사례가 증가하는 것이 아닌가 하는 의문이 제기되기 시작하여, 그러한 남용의 규제 또는

[1214]

지적재산권에 관한 독점규제법의 적용에 대한 연구가 필요하게 되었다. 특히, 최근에 세계무역기구(WTO)협정과 그에 부속된 지적재산권협정(TRIPs)이 체결되어 우리 나라도 비준함에 따라서, 지적재산권의 남용에 의한 경쟁제한에 관하여 국제적 논의와 합의가 이루어지게 되었다.주3) 또한, WTO협정체결이후의 다자간 협상주제로 경쟁정책이 등장하고, 선진국들이 우리 나라의 독점규제및공정거래에관한법률에 많은 관심을 가지게 되자, 우리 나라 독점규제법이 개정되고, 국제계약상불공정거래행위의유형및기준도 개정되었다. 더욱이, 최근에는 적법하게 상표가 부착된 진정상품의 병행수입을 부당하게 저지하는 행위도 불공정거래행위의 유형으로 정하기에 이르렀고, 상표권에 관한 사용허락 등을 포함한 프랜차이즈계약에서의 불공정거래행위의 기준도 정하게 되었다.

그러나, 이러한 법개정 및 상세한 기준에도 불구하고 지적재산권의 행사나 이전 등에 관해서 독점규제법이 적용되는지 여부는 여전히 불확실한 실정이고, 국제계약·병행수입·프랜차이즈계약 등에 한정된 기준만이 있을 뿐이다. 이러한 실정은 선진외국들의 경우에 지적재산권

에 관한 일반적이고 총괄적인 독점규제기준이 마련되어 있는 것과 크게 대조되는 것이다. 특히, 내국인에 의한 특허권등록건수가 1995년부터 과반수를 넘게 되고주4) 외국인투자의 자유화 및 금융·증권시장의 자유화로 인해서 내국기업·외국기업의 구별이 사실상 무의미해진 오늘날 국제계약 여부에 따라서 독점규제법의 적용여부를 구별해야 할 아무런 실익도 없고 이론적 근거도 없기 때문에, 이제는 지적재산권에 관한 독점규제법 적용기준을 마련해야 할 시점이 되었다고 생각되며, 본고는 지적재산권에 관한 일반적이고 총괄적인 독점규제기준(안)을 마련해야 한다는 당위성과 그 근거를 밝히고자 한 것이다.

Ⅱ. 지적재산권법과 독점규제법의 관계

1. 지적재산권법과 독점규제법의 법목적

지적재산권법은 일정한 경우의 경쟁제한을 허용하여 과학기술 및 학문과 예술의 발전을 도모하고자 하는 데 반하여, 독점규제법은 시장의 자유경쟁질서에 의한 효율적 경제를

확보하려고 하기 때문에, 양 법제도는 일응 상충되는 것처럼 보인다. 본래, 지적재산권법은 보다 많은 발명과 창작을 하도록 유인·장려하기 위하여 지적재산권이라고 배타적 지배권을 인센티브로 부여하고 있기 때문에, 그러한 배타적 지배권이 미치는 범위 내에서는 자유로운 경쟁이 제한되는 결과를 가져다 준다. 이에 반하여 독점규제법은 자유롭고 공정한 경쟁질서를 확보해줌으로써 소위 보이지 않는 손에 의하여 효율적인 경제활동이 이루어질 수 있도록 도모하고 있다. 따라서, 지적재산권법과 독점규제법은 경쟁질서에 미치는 영향이 크다는 점은 공통되지만, 그 기본전제가 상이하고 의도적으로 경쟁을 제한하거나 경쟁제한을 금지한다고 하는 점에서 상이한 영향을 미치기 때문에 충돌될 소지를 가지고 있다.

그러나, 지적재산권법이 허용하는 경쟁제한이 항상 독점을 초래하지는 않는다는 점과주5) 독점규제법이 모든 경쟁제한을 금지하는 것이 아니라 불공정한 경쟁이나 독점적지위의 남용을 주된 규제대상으로 삼고 있다는 점을 고려해본다면, 양 법제도가 반드시 항상 충돌되는 것이 아니라는 점을 알 수 있게 된다. 특히, 양 법제도는 발명과 창작을 촉진함으로써 소비자의 이익을 증진시킨다고 하는 공통된 목적을 가지고 있다고 볼 수 있다. 지적재산권법은 전술한 바와 같이 특허권 또는 저작권 등의 배타적 권리를 경제적 인센티브로 해서 발명과 창작을 촉진하는 반면에, 독점규제법도 시장에서의 경쟁을 제한하는 일련의 행위를 금지함으로써 발명과 창작을 통한 경쟁을 촉진하게 되고 간접적으로 발명과 창작을 촉진하며 소비자들의 이익을 증진한다고 하는 점에서 공통된 목적을 가지고 있는 것이다. 이러한 밀접한 관계를 고려하여, 우리 나라 독점규제및공정거래에관한법률은 지적재산권의 행사에 의한 경쟁제한과 관련하여, 일본에서와 마찬가지로, "무체재산권법에 의한 권리의 행사라고 인정되는 행위"에 대하여는 적용되지 아니한다고 하는 일괄적 적용제외의 규정을 두면서도, 다른 한편으로 부당한 공동행위, 불공정거래행위 및 재판매가격 유지행위에 해당되는 사항을 내용으로 하는 것으로서 대통령령이 정하는 기술도입계약 등의 국제계약의 체결은 금지하고 있는 바, 동 국제계약 가운데는 특허권 등 지적재산권에 기한 기술도입계약도 포함되어 있는 것이다.주6)

2. 지적재산권과 시장지배적 지위

지적재산권과 독점규제와의 관계에 관한 명시적인 규정은 둔 것은 독점규제법이 그 일반적인 적용제외사유로 보고 있는 산업합리화주7) 에 지적재산권이 긍정적인 영향을 미친다고 보기 때문이라고 볼 수도 있다. 본래, 1940년대의 경제학을 지배하던 슘페터의 견해에 의하면 경쟁적인 시장구조보다는 독점적인 시장구조와 대규모의 기업들이 보다 많은 연구개발

[1216]

을 수행하고 보다 많은 발명과 혁신을 가져다주는데 더욱 적합하다는 것이다. 물론 이러한 견해는 그후의 경제학자들에 의해서 상당한 비판을 받기도 했고 특히 독점규제법의 정치한 이론체계를 확립해놓은 Areeda는 상당한 시장지배적 지위가 기술개발에 더욱 효율적이라고 하는 견해가 이론적으로나 실증적으로나 그 근거가 박약하기 때문에 기술개발을 위해서 일정한 시장지배적 지위의 형성을 허용해야 할 이유도 없다고 반박하였다. 또한, 1980년대에 들어와서 미국의 생산성과 국제적 경쟁력이 떨어진 이유의 하나로 미국의 시장구조가 지나치게 경쟁적인 구조로 되어 있어서 미국기업들이 세계적인 차원의 연구개발과 발명 또는 혁신을 수행해나갈 수 없었기 때문이라고 보는 견해가 다시 부상하기도 했고, 90년대에 들어와서는 다시 치열한 경쟁 속에서 오히려 연구개발과 발명 및 혁신에 보다 적극적인 노력을 기울여야 할 필요성이 제기된다고 보는 견해가 지배적인 지위를 차지하게 되었다.주8) 요컨대, 연구개발에 의한 새로운 상품과 서비스의 개발과 독점규제와의 사이의 상호관계에 대해서는 상당한 논쟁이 이루어져왔고, 지적재산권의 행사에 관해서 독점규제법 적용의 예외를 인정하고자 하는 입법례는 거슬러 올라가자면 슘페터 경제학에 영향을 받은 것이 아닌가 생각된다. 많은 논쟁이 있었지만 오늘날 연구개발의 조장을 위해서 시장지배적 지위의 형성이나 기타의 경쟁제한을 허용해야 할 절대적인 필요성은 없다고 보는 견해가 지배적이고, 특히 지적재산권은 연구개발의 결과에 대한 배타적 지배권으로서 마치 부동산에 대한 소유권이나 금전 등의 자본에 대한 지배권과 마찬가지로 경쟁의 전제조건이지만 그러한 배타적 지배권의 남용에 의해서 경쟁을 제한하는 것까지 허용해야 할 이유는 없는 것이다.

보다 근본적으로, 슘페터의 경제학은 지적재산권이 시장지배적 지위를 가져다준다고 하는 것을 전제로 하고 있거나 대규모의 기업들이 보다 많은 지적재산권을 취득한다고 하는 것을 전제로 하고 있는 것으로 보이는데, 그러한 전제로 되어 있는 것은 슘페터 경제학의 가정 또는 가설에 불과하고 현실적으로는 그러한 가정이 반드시 옳지 않다는 것이 확인된다는 점에서 지적재산권에 관한 일반적이고 총괄적인 독점규제의 필요성이 더욱 정당화된다. 비록 특허권이나 저작권 등의 지적재산권이 특정 상품에 대한 경쟁제한을 가능하게 해주지만 대부분의 경우에 다른 대체상품과의 경쟁이 존재하기 때문에 지적재산권자가 필연적으로 시장지배적 지위를 갖는다고 말할 수는 없는 것이다.주9) 만일 지적재산권자가 시장지배적 지위를 갖게 된다고 하더라도 그러한 것은 우수한 상품이나 뛰어난 영업능력 또는 역사적인 배경에 의해서 시장지배적 지위를 가지게 되는 것과 마찬가지로 독점규제법의 규제대상으로 삼을 필요는 없는 것이다. 그러나, 지적재산권자가 지적재산권의 존재 이외의 다른 부당한 이유로 인해서 시장지배적 지위를 갖게 되거나 적법하게 취득한 시장지배적

[1217]

지위를 부당하게 남용하는 경우에는 지적재산권의 보유자라는 사실만으로 독점규제법의 적용대상에서 배제될 아무런 이유도 없는 것이다.

3. 독점규제법 적용의 기준

우리 나라 독점규제법이 무체재산권법에 의한 권리의 행사라고 인정되는 행위에 대하여 법 적용이 제외된다고 규정한 것이 지적재산권의 행사에 관하여는 독점규제법이 전혀 적용되지 않는다는 것을 의미한다고 보기는 어렵다. 우선, 지적재산권에 기한 기술도입계약을 포함한 국제계약의 체결을 금지한 규정을 둔 것을 보면, 지적재산권의 행사에 대해서도 독점규제법이 적용될 수 있다는 점을 독점규제법이 스스로 인정하고 있는 것이다. 문제는 지적재산권을 이용하기 위한 국내계약에 대해서도 우리 나라 독점규제법이 적용될 수 있는 것인지 여부일 것이다. 지적재산권에 기초한 국제계약에 대하여 독점규제법이 적용될 수 있음을 인정한 규정을 보면, 일응 지적재산권을 이용하기 위한 국내계약에 대해서도 그러한 이용이 지적재산권의 남용에 해당되는 경우에는 예외적으로 독점규제법이 적용되는 것으로 해석하는 것이 타당할 것이다. 따라서, 독점규제법 제32조는 국제계약상의 지적재산권규정에 대해서도 독점규제법이 적용될 수 있음을 확인한 규정이라고 볼 수 있고, 지적재산권에 관한 독점규제법의 적용은 국제계약인가 국내계약인가 여부에 관계없이 이루어질 수 있다고 보아야 할 것이다. 다만, 국제계약상의 지적재산권규정에 대해서는 독점규제법의 장소적 적용범위 또는 관할권(jurisdiction)의 범위가 문제되고 국제예양(comity)이 고려되어야 한다는 특징이 있을 뿐이고,주10) 그 이외의 점에 있어서는 국제계약과 국내계약을 구별해서 국내당사자간의 지적재산권거래에 관해서 독점규제법의 적용을 배제할 합리적인 이유가 없는 것이다.

독점규제법 제59조는 지적재산권의 남용으로 인해서 부당한 경쟁제한의 경우에 한해서 독점규제법이 적용된다는 점을 분명히 하고 있을 뿐인 것이고, 따라서 해결해야 할 과제는 어느 경우에 지적재산권의 남용으로 인해서 부당한 경쟁제한 또는 시장지배적 지위의 형성이나 그 남용이 발생했다고 볼 것인가의 기준을 모색하는 것이라고 할 수 있다. 예컨대, 이용허락의 거절주11) 이나 이용허락계약상의 경쟁제한조건 등이 항상 지적재산권의 남용 또는 부

당한 경쟁제한으로 되는 것은 아니고 지적재산권의 배타적 성질로 인한 당연한 결과일 수도 있기 때문에 그 구별기준을 모색하는 것이 어려운 과제인 것이다. 이용허락이라고 하는 것은 본래 지적재산권자가 모든 생산요소를 갖출 수 없거나 갖추는 것이 비효율적인 경우에 이용허락을 통해서 생산요소의 효율적인 분배·결합이 이루어지고 경쟁을 촉진하는 측면이 있으며,주12) 이러한 이용허락에 있어서 지역적 제한이나 사용범위 등의 제한을 가하는 경우에도 제조설비, 판매망, 노동력 등의 효율적인 분배를 통하여 생산비의 감소와 소비자 이익의 극대화를 도모할 수도 있기 때문에 오히려 경쟁촉진의 측면이 존재할 수도 있기 때문에, 해결해야 할 과제는 배타적 권리로서의 속성상 허용되어야 할 경쟁제한과 권리남용으로서의 부당한 경쟁제한을 구별하는 것이다.

Ⅲ. 지적재산권법하의 남용규제

1. 특허법하의 남용규제

(1) 특허권의 남용과 강제실시허여

우리 나라의 현행 특허법 등의 지적재산권법은 지적재산권의 남용에 관한 명문의 규정을 두

고 있지도 않고 그에 관한 판례도 미미한 실정이다.주13) 다만, 현행 특허법 제107조는 특허권남용이라는 용어는 사용하지 않지만, 특허권남용에 해당된다고 판단되는 일정한 경우에 특허발명의 강제실시허여를 해주는 제도를 마련함으로써 우리 특허법은 특허권의 내재적 한계를 정하고 있는 것으로 보인다. 다시말해서, 특허권이 3년이상의 불실시의 경우 또는 공익상 특히 필요한 경우에 특허청장의 재정에 의하여 통상실시권이 설정될 수 있고, 자기

[1219]

의 특허발명을 실시하는데 타인의 특허발명의 실시가 전제되는 경우에 타인의 특허발명에 관한 통상실시권의 허여의 심판을 특허청장에게 청구할 수 있으며,주14) "불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여" 필요한 경우에 통상실시권이 설정될 수 있다.주15)
강제실시제도는 그 제도적 취지가 명백하지만, 아직까지는 현실적으로 우리 나라에서는 거의 이용된 바가 없는 제도이고 선진외국에서도 이용도가 낮은 제도이다. 그러나 특허제도를 통하여 선진제국에 우수한 기술을 억제당하고 있는 개발도상국으로서는 이러한 강제실시제도는 중요한 의미를 가지며, 파리조약 개정시에는 항상 문제가 되고 있다. 파리조약 제5조A에서는 각 가맹국은 불실시의 경우에 대한 강제실시권제도를 둘 수 있고, 그것으로 충분치 아니한 경우에 한하여 특허권의 취소제도를 둘 수 있도록 하고 있다. 이는 각국의 이해가 대립한 결과 타협의 산물로서 생겨난 규정인 것이 명백하다. 이와 같이 각국의 이해가 대립한다고 하는 것은 이 제도가 현재는 그다지 쓰이고 있지 아니하더라도 장래의 커다란 잠재력을 지니고 있다는 것을 의미한다. 특히 물질특허제도의 도입 후에는 중요한 의미를 갖게 된다.주16)
이 문제는 세계지적재산권기구(WIPO)에서 남북대립의 최대의 원인이 되고 있으며, 이에 따라 WIPO의 교섭은 답보상태에 있다. 개발도상국으로서 본다면 선진국의 기업이 개발도상국에서 특허를 취득하고도 그 나라에서 제조하지 아니하는 경우가 많으므로, 당해 특허의 존재는 자국의 고용을 증대시키지도 않고 기술이전을 초래하지도 않으며 단순하게 독점적판매권으로서만 기능하고 있는 것같이 보여질 수 있다. 따라서 개발도상국으로서도 불실시에 대한 강한 강제실시권 또는 특허권의 강제이전이나 특허등록취소를 주장하게 된다. 이에 대하여 선진국의 기업으로서는 특허를 취득한 모든 나라에서 제조하기보다는 가장 경제적 효율성이 높은 나라에서 제조하고 그것을 각국에 수출하고자 할 것이다. 또한 개발도상국이 특허제도를 완비하고 있지 아니하다면 애초부터 기술이전을 하지 아니하였을 것이라고 주장하고 있다.주17) 따라서 선진국으로서는 불실시에 의한 강한 강제실시권에 반대하고 있으며, 특히 미국은 가장 강경하게 반대하고 있다. 이러한 남북간 이해대립은 금번 세계무역기구(WTO)협정의 체결과정에서도 뚜렷이 재현되었고 그 타협의 결과로 정당한 보상을 조건으로 하여 예외적으로 비자발적 실시를 허용할 수 있도록 하는 규정이 삽입되게 되었고,주18) 우리 나라 특허법은 그러한 변화를 반영하게 된 것이다.

[1220]

(2) 특허법하의 강제실시권과 독점규제법의 적용

특허권이 본래 특허발명의 제조로부터 판매에까지 이르는 광범위하고 배타적인 권리이기 때문에 특허발명의 불실시는 그러한 배타적권리의 소극적 남용에 해당되는 것이고, 강제실시제도는 그러한 남용을 규제하기 위한 제도의 하나인 것이다. 구체적인 규제방법으로는 미국

과 같이 강제실시제도가 특허법에 인정되어 있지 않고 오직 독점규제법에 맡겨져 있는 경우도 있지만, 우리 나라와 같이 독점규제법상의 구제절차가 공정거래위원회의 시정조치를 전제로 하고 있는 경우에는 독점규제법만에 의존하는 것은 그 실효성을 확보하기 어렵다는 비판도 있을 수 있다. 여기에 우리 나라 특허법이 강제실시제도에 관한 규정들을 두고 있는 취지가 살아나는 것이다. 특히 약진하고 있는 기술의 경우 그것을 억제당한다면 그 분야의 장래의 발전을 기할 수 없고 경제발전에 있어서 극히 바람직하지 아니한 상황이 발생하기 때문에 이러한 강제실시제도가 의미를 가질 수 있을 것이다. 다만, 특허법 제107조가 "사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여" 필요한 경우에 통상실시권을 설정할 수 있다고 규정하고 있지만, 우리 공정거래위원회는 통상실시권의 설정에 해당되는 시정조치를 내릴 수 있는 권한을 가지고 있기 때문에 과연 어느 경우에 특허청에 의해서 별도로 통상실시권이 설정될 것인지 의문시된다.
참고로, 독점규제법이 발달되어 있는 미국에 있어서는 법원이 독자적으로 독점규제법 위반여부를 판단하여 그 위반에 해당되는 특허권행사는 인정하지 않고, 특히 특허발명의 부당한 불실시로 인하여 경쟁제한이 초래되었다고 판단되는 경우에 특허권침해소송에서 특허권침해금지명령을 내리지 아니한 사례도 있다.주19) 이와 같이 미국 법원이 특허법상 강제실시제도는 인정되어 있지 않지만 독점규제법의 활발한 원용에 의하여 특허권침해금지청구를 받아들이지 아니함으로써 결과적으로 법원에 의하여 무상의 강제실시권이 부여된 것과 마찬가지로 되는 것이다. 그러나, 미국의 특허법이 1988년에 개정되어 특허발명의 실시허여를 거절한 사실만으로 특허권의 남용으로 되지는 않는다는 내용의 규정을 두게 되었다.주20) 따라서, 이제는 실시허여의 거절 이상의 독점규제법 위반사실을 입증한 경우에 한해서만 비자발적인 실시허여(non-voluntary licence)가 이루어질 수 있다고 보아야 할 것이다.

[1221]

2. 상표법하의 남용규제

(1) 상표권의 남용과 등록취소

상표권의 남용 즉 상표불사용이라고 하는 소극적인 남용에 대한 내재적인 규제방법으로서, 특허법에서는 특허발명의 강제실시제도가 있는 것과는 달리 상표법에서는 상표등록의 취소제도가 인정되고 있다. 물론 특허발명의 경우에도 특허발명에 관한 강제실시가 이루어졌음에도 불구하고 2년이내에 문제의 특허발명이 실시되지 아니한 경우에 문제의 특허권을 이해관계인의 신청에 의하여 취소하는 취소제도가 인정되고 있기는 하지만,주21) 특허법에서의 취소제도는 강제실시제도를 보완하기 위한 제도이고, 소극적인 남용을 방지하기 위한 주된 제도로서의 취소제도는 상표등록의 취소제도에서 찾아볼 수 있다.
상표등록의 취소란 상표가 일단 유효하게 등록된 후 상표권자 등의 행위가 법정취소사유에 해당하는 경우 취소심판에 의하여 상표권의 효력을 소멸시키는 행위를 말한다. 상표등록의 취소는 취소사유가 법정되어 있고 심판절차에 의해서만 가능하며 그 효력이 장래를 향해서만 발생한다는 특색이 있다. 현행법상 상표등록의 취소사유로는 사용권자 이외의 자의 사용에 의한 상표등록의 취소, 상표의 부정사용으로 인한 상표등록의 취소, 불사용에 의한 상표등록의 취소 등이 있는데,주22) 이 중 지적재산권의 남용규제와 관련하여 특히 논의되어야

할 취소사유는 불사용에 의한 취소의 경우이다. 우리 나라 상표법은 계속하여 3년이상 국내에서 상표를 사용하지 아니한 계속적불사용을 상표등록 취소사유로 규정하고 있다.
현행 상표법은 이른바 등록주의를 채택하고 있어서 상표의 사용여부과 무관하게 상표의 등록을 할 수 있는데, 등록주의하에서 상표등록이 인정되는 것은 그것이 사용됨으로써 상품유통과정에서 상표권자의 거래상의 이익이 보호되고 경제에 있어서의 거래질서·경쟁질서가 유지될 수 있기 때문이다. 그러므로 상품유통을 위하여 사용되지 아니하는 상표는 권리로서 특정인에게 독점시킬 이유가 존재하지 아니할 뿐만 아니라 나아가 타인의 상품유통을 저해할 우려도 있으므로, 오히려 그것을 사용하고자 하는 제3자를 위하여 이를 개방하는 것이 상표법의 목적에도 합치되고 경쟁질서의 확보에도 바람직한 것이라 할 수 있다.주23)
따라서 불사용상표에 대한 보호는 등록이후 사용개시의 준비에 필요한 적당한 기간까지로 한정할 필요가 있고 합리적인 기간이 경과한 후의 권리행사는 특별히 보호할 만한 가치있는 이익이 있는 경우를 제외하고는 이를 억제할 필요가 있다. 그러므로 등록주의를 채용하는 나라중 서독은 1967년의 사용강제제도의 채용에 의하여, 프랑스는 1964년 불사용에 의한 실권제도의 채용에 의하여, 그리고 일본은 1975년 법개정을 통하여 사용의무와 등록취

소제도를 강화하고 있다. 또한 미국과 영국의 경우도 각각 상표법상 불사용과 관련하여 등록취소제도와 등록말소제도를 두고 있다.주24)

(2) 상표권의 남용과 병행수입의 허용

병행수입이라고 함은 국내상표권자 또는 그 전용사용권자가 외국으로부터 진정상품을 수입하고 있는데 제3자가 상표권자 또는 사용권자의 허락없이 독자적으로 동일한 진정상품으로 수입하는 것을 뜻한다. 상표권은 원칙적으로 권리등록된 특정 국가의 영역내에서만 효력을 가지는 영역적 한계(Territorial limits)를 가지고 있기 때문에, 자신의 상표가 부착된 상품이 외국으로부터 허락도 없이 수입되어 오는 것을 금지할 수 있는 권리가 주어져 있다고 볼 수 있다. 따라서, 상표권자 또는 전용사용권자는 병행수입의 금지를 청구할 수 있다고 말할 수도 있는 것처럼 보인다. 그러나, 다른 한편, 상표권자가 판매하거나 그 허락하에 판매된 진정상품이 유통되는 단계마다 모두 상표권자의 허락을 받도록 요구하는 것은 거래의 안전과 신속성을 크게 저해하는 결과로 되기 때문에, 일단 상표권자가 판매하거나 그 허락하에 판매된 진정상품의 계속적인 매매·유통은 상표권자의 허락을 받지 않고 이루어지더라도 상표권의 침해로 되지 않는다고 하는 소위 상표권소진(exhaustion of rights)의 원칙이 확립되어 있다.
문제는 이러한 상표권소진의 원칙이 어느 국가의 영역을 초월해서 적용될 수 있는 것인지 여부가 불분명하기 때문에 여전히 병행수입의 허용여부를 판단하기 어렵다는 것이다. 그러나, 병행수입의 대상이 되는 진정상품의 수입통관여부가 빈번히 문제되자, 관세청은 수출입통관사무처리규정을 개정하여 진정상품의 병행수입이 일정한 경우에 상표권침해로 되지 않는 경우를 구체적으로 열거하고 있다. 개정된 관세청규정에 의하면 국내외 상표권자가 ① 동일인이거나 ② 계열회사 관계(상대방회사의 지분 또는 주식의 30%이상 소유하면서 최다출자자인 경우)에 있거나 또는 상대방회사 임원의 과반수를 점하고 있는 경우,주25) 수입대리점관계등 동일인으로 볼 수 있는 관계가 있는 경우 또는 ③ 외국 상표권자와 동일인 또는 동일인으로 볼 수 있는 국내 상표권자로부터 전용사용권을 설정받은 경우에, 이러한 국내

상표권자 또는 전용사용권자는, 상표권침해를 근거로 하여 병행수입을 금지할 수 없다. 다만, 국내전용사용권자가 당해 상표가 부착된 물품을 스스로 제조하여 판매하는 경우에는 국내 전용 사용권자와 외국 상표권자가 동일인이거나 동일인으로 볼 수 있는 경우에 한하여 병행수입은 허용된다.
이러한 병행수입의 허용은 상표권의 남용을 방지하기 위한 것으로 설명되기도 한다.

[1223]

즉, 우리 대법원판결 가운데, 국내외 상표권자가 동일인이거나 동일인으로 볼 수 있는 경우 또는 그러한 상표권자로부터 전용사용권을 부여받은 경우, 제3자가 동일한 상표가 부착된 진정상품을 허락없이 수입하는 것이 상표권침해라는 근거하에서 수입을 금지하고자 하는 것은 국내상표권자와 국외상표권자가 공동의 지배통제관계하에서 상표권을 남용하여 부당하게 독점적인 이익을 꾀하고자 하는 것이라고 판시된 바도 있다.주26) 이러한 대법원판결은 우리 상표법의 해석상 상표권의 남용을 방지하기 위해서 일정한 경우에 병행수입을 허용하는 것으로 해석해야 한다는 점을 분명히 하고 있는 것이다.

(3) 상표권의 남용과 독점규제법의 적용

전술한 바와 같이 병행수입의 허용여부는 상표법 자체의 해석만으로 해결되는 문제이기 때문에 병행수입을 허용하기 위해서 독점규제법을 적용해야 하는 것은 아니지만, 상표법상 허용되어야 할 병행수입을 부당하게 저지하는 것은 부당한 경쟁제한을 초래하여 독점규제법 위반으로 될 수 있다. 공정거래위원회도 이러한 견지에서 "병행수입에 있어서의 특수 불공정거래행위의 유형에 관한 지침"을 마련하여 독점규제법 위반여부를 판단하고 있다.
다른 한편, 상표권의 남용이 있는 경우에 부정경쟁방지법의 위반으로 인정된 사례가 있다. 즉, 상표의 등록이나 상표권의 양수가 타인의 주지상표가 상표등록이 되어 있지 아니함을 알고, 그와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 할 목적으로 형식상 상표권을 취득한 경우에는 그러한 상표권에 기하여 기존의 주지상표의 사용을 금지하고자 하는 것이 상표권의 남용에 해당되고 부정경쟁방지법 위반으로 된다고 판시한 바 있는데,주27) 이는 반드시 독점규제법 위반에 해당된다고 볼 수는 없을 것이다. 요약컨대, 상표권 남용이 필연적으로 독점규제법의 위반에 해당되는 것은 아니고 오직 상표법의 해석이나 부정경쟁방지법의 적용에 의해서 해결되는 경우도 있는 반면에, 후술하는 바와 같이 상표권의 남용이 부당한 경쟁제한을 초래하여 독점규제법의 적용 대상이 되는 경우도 있는 것이다.

3. 저작권법하의 남용규제

저작권법은 저작권남용을 사후적으로 규제하고 저작물 이용을 활성화하기 위한 다양한 규정을 두고 있는데, 우선 공표된 저작물의 방송, 공표된 저작물의 번역·발행 및 판매용음반의 제작주28) 등을 들 수 있을 것이다. 즉, 공표된 저작물을 방송 또는 번역하거나 판매용음

[1224]

반을 제작하고자 하는 경우에, 저작권자 또는 음반제작자가 저작권을 근거로 부당한 조건을 요구하는 등 저작권 또는 저작인접권을 남용하는 경우에 대비하여, 현행 저작권법은 문화체육부장관의 승인을 얻어서 일정한 보상금을 지급한 후에 당해 저작물 또는 음반을 이용할

수 있도록 허용하는 법정이용허락제도를 두고 있는 것이다.
또한, 저작권법은 특허법이나 상표법과 달리 아주 다양한 종류의 저작권제한을 규정하고 있는데 이러한 저작권제한의 규정도 저작권거래의 비용을 없애고 간접적으로 저작권남용을 사전에 방지하기 위한 규정으로 볼 수도 있다.주29) 이러한 저작권의 제한은 특정 저작물이 연구의 대상이 됨으로써 당해 저작물의 시장가치가 높아지고 판매총액도 증가하기 때문에 저작권자로서도 별다른 경제적 손실을 받지 아니할 것이고, 공정이용에 관한 규정이 없으면 저작물 이용자가 연구 등의 목적으로 저작물을 이용할 때마다 저작권자의 허락을 받아야 하기 때문에 막대한 거래비용(Transaction cost)이 소요되는데, 공정이용제도는 이러한 거래비용을 제거해 주는 기능을 가지고 있다.주30) 우리 나라 저작권법은 이러한 공정이용제도의 하나로서 '사적이용을 위한 복제'와 '공표된 저작물의 인용'을 허용하는 규정을 두고 있다.주31) 이러한 '사적이용을 위한 복제' 또는 '공표된 저작물의 인용'의 예외규정이, 예컨대 소프트웨어산업내의 소위 역공정(Reverse engineering)에도 적용될 수 있을 것인지 여부는 불분명하지만, 경쟁에 미치는 영향이 크다는 점은 부인할 수 없는 것이다.
컴퓨터프로그램 저작물의 경우에는 컴퓨터에 이용될 목적으로 창작된 것이어서 프로그램이용자는 프로그램을 단순히 복제하는 것만으로는 프로그램을 연구 분석할 수 없다는 문제점이 있다. 즉, 프로그램 저작물의 경우에는, 대부분의 경우에 컴퓨터만이 독해할 수 있는 이른바 목적코드(object codes)로 되어 있어서 프로그램 개발업자로서는 시판되고 있는 기존의 프로그램을 연구·분석하기 위하여 그 프로그램의 목적코드를 사람이 독해할 수 있는 코드 즉, 원시코드(source codes)로 변환하여 볼 필요가 있는 것이다. 기존의 프로그램을 개량하여 새롭고 경쟁적인 프로그램을 개발하기 위하여 기존 프로그램의 목적코드를 원시코드로 변환하고 그러한 원시코드를 연구 분석하여 프로그램의 구조와 기능을 파악하여 새로운 프로그램을 개발해 내는 등의 일련의 작업을 역공정(reverse engineering)이라고 한다. 이러한 역공정이 대부분의 경우 특정개인에 의하여 이루어지기 보다는 다수의 프로그래머의 협력에 의하여 이루어지고 가정 등의 한정된 장소에서 이루어지기 보다는 다수의 종업원이 모인 사무실에서 이루어지는 경우가 많기 때문에, 역공정이 사적이용을 위한 복제 또는 '공표된 저작

물의 인용'의 예외규정에 해당될 수 있느냐하는 의문이 생기고 이에 관한 다툼이 나오게 된다.
이러한 역공정이 저작권 침해에 해당되어서 허용될 수 없다면, 경쟁적인 프로그램을 개발하여 프로그램 시장에 참입하려고 하는 다수의 프로그램업자들의 경쟁이 크게 제한되고 따라서 이미 프로그램을 개발하여 저작권법적 보호를 받고 있는 선두 개발업자들은 프로그램시장에서 독점적 지위를 누리게 될 것이다. 소프트웨어산업내의 경쟁질서를 확보하기 위하여는 역공정이 절대적으로 필요한 것이고, 그러한 역공정을 저작권법상 허용되는 행위로 보기 위하여는, 판례에 의하여 사적이용을 위한 복제 또는 '공표된 저작물의 인용'의 예외규정을 확대해석하거나 컴퓨터프로그램보호법의 개정이 있어야 할 것으로 보인다. 참고로 저작권법과는 상이하고 컴퓨터프로그램보호법과도 다른 법이기는 하지만, '반도체집적회로의배치설계에관한법률'은 '교육·연구·분석 또는 평가 등의 목적이나 개인이 비영리적으로 사용하기 위한 배치설계의 복제 또는 그 복제의 대행'에 대하여 배치설계권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 나아가서 그러한 역공정의 결과로서의 '연구·분석 또는 평가 등의 결과에 의

하여 창작성이 있는 배치설계'를 제작하는 것도 배치설계권의 침해에 해당되지 아니한다고 규정하고 있다.주32)

Ⅳ. 독점규제법하의 규제

1. 문제점: 현행 독점규제법의 규제방식

현행 독점규제법은 무체재산권법에 의한 권리의 행사라고 인정되는 행위에 대해서는 법적용이 제외된다고 규정하면서 오직 지적재산권에 기한 기술도입계약을 포함한 국제계약의 체결을 금지함으로써 부분적으로만 지적재산권 관련 독점규제의 근거를 마련해주고 있을 뿐이다.주33) 독점규제 및공정거래에관한법률시행령은 체결이 금지된 국제계약의 범위로서, 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권, 영업비밀 등에 관한 권리의 실시권 또는 사용권을 도입하는 계약과 프랜차이즈계약, 공동연구개발협정, 수입대리점계약, 합작투자계약을 열거하여 규정하고 있다. 본래 종전의 시행령이 산업재산권도입계약 가운데 계약기간이 3년 이상인 계약과 저작권도입계약(서적, 음반, 영상의 저작권도입계약을 제외한다)으로서 계약기간이 1년이상인 경우에 한하여 독점규제법상의 국제계약으로 본다고 규정하였으나, 국제계약에 관한 신고제가 폐지되고 국제계약에 관한 불공정거래행위 등의 규제가 일정한 계약기간

[1226]

이상의 국제계약에 한정할 이유가 없어졌다고 판단되어 현행 시행령과 같이 개정된 것이다.주34) 공정거래위원회는 국제계약 당사자들에게 미리 특정 국제계약이 독점규제법에 위반되는 것인지 여부를 판단하는 기준을 제공해주기 위하여 「국제계약상의불공정거래에관한유형및기준」(이하 "기준"이라고 한다)을 고시하여 시행하고 있다.주35)

독점규제법의 개정에 의하여 일정규모 이상의 국제계약이 언제나 신고되어야 한다는 번거로움은 없어졌지만, 독점규제법의 기본 골격은 그대로 놔 둔 채로 국제계약상의 신고절차만을 없애는 것이 과연 합리적이고 효율적인 해결책이 되는지는 의문시된다. 예컨대, 개정 독점규제법에서와 같이 신고제를 완전히 폐지한 경우에는, 당사자들이 스스로 독점규제법을 준수하거나 아니면 공정거래위원회가 직권으로 위반사례를 적발함으로써 위반사례를 시정하고 독점규제법의 법목적이 실현될 수 있는 것인데, 당사자들의 자발적인 준수만을 기대하는 것에도 한계가 있을 것이고 또한 공정거래위원회의 직권인지에 의한 시정조치에도 한계가 있을 수밖에 없어서, 결과적으로 다수의 독점규제법 위반사례들이 시정되지 않고 방치되는 경우가 급증하게 될 위험이 있는 것이다. 따라서, 신고제를 완전히 폐지하면서 동시에 독점규제법 위반의 국제계약이 무효라는 점을 명백히 규정해두거나주36) 또는 독점규제법상의 구제수단을 보다 자유화하여 공정거래위원회의 시정조치가 없더라도 법원에 손해배상 청구를 할 수 있도록 하는 등의 사적구제의 길을 넓혀주었어야 하지 않을까 생각된다.

공정거래위원회는 독점규제법 및 동 시행령의 개정에 따라서 1997년 4월에 「국제계약상의불공정거래행위등의유형및기준」을 새로이 마련함으로써 기존의 기준을 개정하게 되었다. 개정된 기준은 개정전보다 훨씬 더 다양한 불공정거래행위유형을 열거하고 있다는 점 뿐만 아니라, 각 행위유형마다 불공정한 경우와 공정한 경우에 해당하는 사항을 구별하려고 노력하고 있음이 주목된다.주37) 이와 같은 기준은 국제계약을 체결하고자 하는 사업자들에게

보다 상세하고 친절한 기준을 제시해줌으로써 독점규제법을 스스로 잘 준수할 수 있도록 유도하기 위한 것으로 긍정적으로 평가될 수 있다. 그러나, 동 기준이 불공정한 경우와 공정한 경우에 해당되는 사항으로 구별하면서도 전체적으로 경쟁에 미치는 효과, 계약기간, 관련시장의 상황 등을 종합적으로 고려하여 결정한다고 규정함으로써, 공정거래위원회의 판단에 좌우되도록 하고 계약당사자들이 미리 불공정행위여부를 스스로 판단하기 어렵게 만든 것이 아닌가 하는 불명확성이 남게 되었다. 보다 명료하게 하기 위해서는, 당사자들이 공정거래위원회에 심사요청을 하지 않고도 용이하게 판단할 수 있는 명백한 공정거래유형 또는 당연히 불공정거래유형을 구별하여 제시해주면 더 좋았을 것이 아닌가 생각된다.

[1227]

동 기준은 특허권 등의 산업재산권도입계약 뿐만아니라 저작권도입계약, 노우하우도입계약, 프랜차이즈도입계약, 공동연구개발협정, 수입대리점계약, 합작투자계약에 대해서도 구체적인 기준을 제시해주고 있다는 점에서 종전보다 진일보한 기준이라고 생각된다. 특히 저작권도입계약에 관한 기준도 저작권도입계약의 대상 저작물이나 계약기간의 제한이 없이 포괄적으로 적용될 수 있는 것으로 규정하고 있다는 점에서 점차로 중시되고 분쟁가능성이 많이 잠재되어 있는 저작권남용에 대한 보다 적절한 기준이 될 것이다. 이러한 기준은 최근에 미국에서도 저작권계약에 대해서 독점규제법의 적용이 빈번히 문제되는 경향에도 부응하는 것이라고 생각된다.주38)

2. 지적재산권 관련 독점규제기준의 필요성

지적재산권에 관한 독점규제법의 적용에 있어서, 국제계약에 관하여는 공정거래위원회의 기준도 마련되어 있고 일정한 유형의 독점규제법 위반 국제계약의 체결을 금지한다고 규정하고 있는데 반하여, 그 이외의 경우에는 "가맹사업(프랜차이즈)의불공정거래행위의기준"과 "병행수입에있어서의불공정거래행위유형에관한지침"이 있을 뿐이어서, 국제계약과 국내계약과의 차별 및 지적재산권에 관한 포괄적인 독점규제기준의 결여가 커다란 문제점으로 지적될 수 있다. 국제계약에 등장하는 특허실시허여 등만을 규제할 필요가 있고, 국내계약에서 등장하는 지적재산권 관련 조항에 대하여는 규제를 하지 아니할 아무런 이유도 없다. 외국기업에 의한 지적재산권의 남용을 규제할 필요가 있는 것과 꼭 마찬가지로 국내의 대기업 등에 의한 지적재산권 남용도 규제할 절실한 필요가 있기 때문이다. 또한 공정거래위원회의 기준도 독점규제법에 따라서 국제계약에 한정되어 있기 때문에 결과적으로 부당한 공동행위, 불공정거래행위 및 재판매가격 유지행위에 해당되는 사항만을 열거하게 되는데, 지적재산권 관련거래 가운데에는 그러한 행위뿐만 아니라, 미국 법무부의 지적재산권 관련 독점규제기준에서 예시된 바와 같이, 특허권자 등이 시장지배적지위를 가지고 그러한 지배적 지위를 남용할 수도 있고 또한 타인으로부터 특허권 등의 지적재산권을 양도받음으로써 사실상 그 타인의 영업을 전부 양도받거나 기업결합을 한 것과 마찬가지의 효과를 가

[1228]

져올 수도 있는 것이다. 따라서 공정거래위원회의 기준도 국제계약에 한정된 기준보다는 국제계약과 국내계약의 구별없이 모든 지적재산권관련거래에 적용될 수 있는 포괄적 기준을 마련해야 할 것이다.

포괄적인 지적재산권관련 독점규제기준을 마련하는 경우에도 두 가지 방안이 있을 수 있다.

그 하나는 미국의 입법례와 마찬가지로, 하나의 단일한 기준을 통해서 특허권, 저작권, 상표권, 영업비밀 모두에 관한 포괄적이면서 융통성있는 기준으로 운용하는 방안이다. 다른 하나는 유럽의 경우와 같이 특허발명실시허여·노우하우이용허락·프랜차이즈·연구 개발 등에 관한 다수의 기준을 각각 별도로 마련해서 운용하는 방안이 있을 수 있다. 입법 기술과 운영경험의 부족을 생각해볼 때, 아마도 우선 특허권·노우하우 등 권리의 종류에 관계없이 "지적재산권관련독점규제기준(가칭)"으로 포괄적인 하나의 기준을 마련하는 작업부터 시작하는 것이 바람직할 것으로 생각된다. 이러한 신기준은 현재의 국제계약상불공정거래에관한유형및기준의 내용을 토대로 하여 마련될 수 있을 것이고,주39) 현재의 국제계약상의 산업재산권도입계약·저작권도입계약·노우하우도입계약에서의 불공정거래행위에 관한 기준은 폐지해야 할 것이다. 따라서, 국제계약에 관한 기준은 국제계약의 특성에 관한 사항 즉 국제관할권의 범위와 국제예양의 해석에 관한 기준만을 제시하면 족할 것을 생각된다.

3. 독점규제법 위반의 효과

공정거래위원회는 독점규제법에 위반되는 국제계약을 체결한 사업자 또는 사업자단체에 대해서 계약의 취소, 계약내용의 수정·변경 기타 시정을 위한 필요한 조치를 명할 수 있다(법 제34조). 본래, 독점규제법에 위반된 계약의 사법적 효력을 무효라고 본다면 공정거래위원회가 구태여 계약의 취소를 명할 필요는 없을 것이다. 그러나, 우리 나라 독점규제법은 부당한 공동행위를 할 것을 약정하는 계약에 대해서만은 무효라고 하는 명시적인 규정을 두고 있지만 불공정거래행위와 재판매가격유지행위에 해당되는 계약이 유효한 것인지 무효인지에 대해서는 아무런 규정을 두고 있지 않지만, 독점규제법이 강행법규로서의 성질을 가지고 있음을 고려해볼 때 불공정거래행위 또는 재판매가격유지행위에 해당되는 국제계약도 무효라고 해석될 수 있기 때문에 공정거래위원회의 계약취소조치는 동 계약이 무효임을 확인해주는 의미의 취소조치라고 볼 수도 있지 않는가 생각된다.

공정거래위원회는 독점규제법에 위반되는 국제계약을 체결한 사업자 또는 사업자단체에 대해서 과징금을 부과할 수 있다(법 제34조의2). 여기에서 과징금을 부과하게 되는 대상사업자 또는 사업자단체는 국내사업자 또는 국내사업자단체에 한정되는가 아니면 외국사업자

또는 외국사업자단체까지도 포함되는가 문제된다. 외국사업자(사업자단체 포함)의 경우에도 국내에서 독점규제법 위반행위를 했다면 우리 나라 독점규제법의 적용을 받아야 할 것이고 따라서 과징금도 외국사업자에게 부과되어야 할 것이다. 이것은 독점규제법 위반에 해당되는 국제계약의 체결이 국내에서 이루어진 것인 한, 독점규제법의 역외적적용(extraterritorial application)의 문제에도 해당되지 아니하고, 우리 나라 독점규제법을 영토내에서 내외국인의 차별없이 적용하는 것일 뿐인 것이다. 설사, 국제계약의 체결이라고 하는 독점규제법 위반 행위가 외국에서 이루어진 것이라고 해석될 수 있는 예외적인 경우에도, 그 대상으로 되어 있는 지적재산권이 국내에 등록된 지적재산권이라면 그 경제적 효과가 우리 나라에 미친다고 볼 수 있는 여지가 크기 때문에 우리 나라 독점규제법이 외국사업자에게 적용되어 과징금이 부과될 수도 있다고 생각된다.

이러한 지적재산권국제계약(international license contracts)에 대한 독점규제법의 적용에 관해서는 최근에 체결된 WTO/TRIPs협정에 국가간 협력의무를 정하고 있는 규정이 있다. 즉, WTO/TRIPs협정에 의하면, 체약국의 국민이 지적재산권을 남용하여 다른 체약국의 독

점규제법을 위반한 경우에 어느 체약국 일방의 요청에 의하여 독점규제법의 적용에 관한 협의를 요청할 수 있고 특히 영업비밀 등의 기밀에 해당되지 않는 한도에서 관련된 정보를 제공해주도록 요청할 수 있다.주40) 이와 같이 WTO/TRIPs협정은 독점규제법의 국제계약에의 적용에 관한 실체법적 기준을 규정하고 있지는 않지만 특정 체약국의 독점규제법을 위반한 경우에 있어서 체약국간의 협력과 정보제공에 관한 의무를 규정하고 있다. 그러나 이러한 절차법적인 협력과 정보제공의 의무가 있다고 해서 체약국간의 상충된 독점규제법 적용이나 상호모순된 결정이 내려지는 것을 효과적으로 방지할 수 있을지는 의문시된다.주41)

4. 국제계약상의 불공정거래행위등의 유형

공정거래위원회가 마련한 "국제계약상의불공정거래행위에관한유형및기준"은 14가지의 유형을 열거하고 있는 바,주42) 몇 가지 문제되는 유형만 살펴보기로 한다. 우선, 국내외 사업

[1230]

자간에 분쟁의 소지가 많은 수출제한에 관한 기준을 보면, 동 기준은 "제공자가 도입자로 하여금 제공자의 사전동의 또는 승인을 받고 계약제품을 수출하도록 하거나, 제공자가 도입자의 수출가능 또는 수출금지 대상국가를 지정하거나, 제공자가 도입자의 수출을 완전히 금지하거나 수출량 또는 수출금액을 제한하는 경우"는 불공정한 경우에 해당되는 사항으로 규정하고 있는 반면에, "제공자가 제공자의 계약체결당시의 기득권지역(당해 무체재산권 등록지역, 계약제품에 대한 경상적인 판매활동 지역, 제3자에게 당해 무체재산권의 독점실시권을 허여한 지역)에 대한 도입자의 수출을 제한하거나 제공자의 사전 동의 또는 승인을 받도록 하는 경우"는 공정한 경우에 해당되는 사항으로 규정하고 있다. 유럽이나 일본의 특허관련 기준을 보면 우리 나라 기준과 유사한 기준이 보이기 때문에 그러한 기준을 참조한 것으로 넘어가기 쉽다. 그러나 우리 나라의 기준은 특허권뿐만 아니라 상표권 등 모든 무체재산권에 적용되는 것으로 규정되어 있는 바, 예컨대 상표사용허락의 경우에도 적용된다면 최근에 재정경제원이 마련하여 시행하고자 하는 병행수입의 허용기준과 모순되는 것은 아닌지 살펴볼 필요가 있다. 즉, 후술하는 바와 같이 재정경제원은 국내외 상표권자가 모자회사 또는 계열회사 등의 관계가 있는 경우에 병행수입은 상표권침해에 해당되지 않는 것으로 수입을 허용하도록 하는 수출입통관사무처리규정을 마련한 바 있는 데, 국제계약상불공정거래행위의유형과기준에서는 상표권 등록지역이라고 해서 수출을 제한할 수 있도록 하는 것이 공정한 행위에 해당된다고 보는 것은 수출에 관한 상표권 규제의 기준과 수입에 관한 상표권 규제의 기준이 서로 다르다는 모순을 내포하고 있는 것으로 보인다. 이러한 모순은 상표권의 효력범위 및 영역적 소진 범위에 관한 체계적인 검토없이 기준이 마련되었기 때문이 아닌가 생각된다.

두 번째로, 동 기준은 "시장을 분할하려는 목적으로 제공자가 도입자의 국내 판매지역을 제한하는 경우"를 국제계약상 불공정한 경우에 해당되는 사항으로 열거하고 있다. 이와 관련하여, 지난 1998년도에 민컴이 미국의 Applied Learning Int'l, Inc.로부터 저작권도입계약을 체결하면서 "민컴은 Applied Learning의 사전 서면동의 없이는 부대리점을 둘 수 없다"고 약정한 경우에, 우리 나라 공정거래위원회는 동 약정이 불공정거래에 해당된다고 보아 자유롭게 부대리점을 둘 수 있다는 내용으로 수정할 것을 권고한 바 있다.주43) "국제계약상의불공정거래행위등의유형및기준"은 서적·음반·영상의 저작권도입계약을 그 적용범위에서 제외시키고 있기 때문에, 동 기준하에서 서적 등에 관한 저작권도입계약이 체결된 경우에

어떻게 될 것인지 문제될 수 있을 것이다. 동 기준이 적용되지 않는 경우에도 물론 일반적인 국

[1231]

내거래에 적용되는 "불공정거래행위 등의 유형 및 기준"이 적용될 수도 있을 것이라고 생각된다.
동 기준은 "제공자가 도입자로 하여금 경쟁기술을 취급하지 못하도록 하는 경우"는 불공정한 경우에 해당되는 사항으로 규정하고 있는 바, 지극히 당연한 규정이라고 생각된다. 우리 공정거래위원회는 1991년도에 (주)인켈피에이가 미국의 Electro-Voice사와의 사이에 수입대리점계약을 체결하면서 "공급제품과 경쟁관계에 있는 제품을 제조하거나 판매하는 기업에 대한 통제를 획득한 경우에 미국측이 사전의 서면통지에 의하여 계약을 종료시킬 수 있다"고 약정한 사항이 불공정거래행위에 해당된다고 보아 그 삭제를 권고한 바 있다.주44) 다만, 동 기준이 도입자로 하여금 제공자와 경쟁적인 영업을 하지 못하도록 금지하는 것까지 포괄적으로 규제하고 있는 것인지 여부는 명백하지 않다. 예컨대, 미국의 사례를 보면 United States v. General Electric Co.주45) 에서 General Electric (GE)이 고가의 의료장비를 판매할 뿐만 아니라 그에대한 유지보수 서비스도 유상으로 제공하고 있고 이러한 유지보수 서비스가 커다란 수입원이 되고 있는 현실하에서 특정 의료장비를 보다 효율적으로 운용하여 보다 저렴한 비용으로 진단을 가능케 하는 소프트웨어를 개발하여 이용허락해주면서 이용자(즉 병원)으로 하여금 제3자에게 의료장비의 유지보수 서비스를 제공하지 못하도록 금지하는 규정을 두어서, 미국 법무부 독점규제국은 이러한 GE의 경쟁적 서비스 제공 금지 규정이 명백한 수평적 시장분할에 해당될 뿐만 아니라 "효율성 제고(efficiency-enhancing integration)"효과와도 무관한 경쟁제한이기 때문에 독점규제법에 위반된다고 주장하면서 제소하기에 이른 바 있다.주46) 이와 같이 도입자가 경쟁적인 영업을 하는 것을 금지하는 것도 독점규제법 위반에 해당될 위험성이 크다는 점에서 우리 공정거래위원회 기준에도 명시적인 언급이 이루어질 필요가 있을 것이다.
또한, 동 기준은 "제공자가 도입자로 하여금 계약기술(제품)과 관련한 기술개량을 하지 못하도록 하는 경우"는 불공정한 경우에 해당되는 사항으로 규정하고 있는 바, 지극히 당연한 규정이라고 생각된다. 특히 동 규정은 특허발명에 대해서 뿐만 아니라 저작물에 대해서도 적용될 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다. 우리 나라에서의 사례는 아니지만, 프로그램저작권자와 이용자와의 사이에 체결된 이용허락계약이 계약기간동안에 이용자는 "컴퓨터 활용 형판제조 프로그램"을 개발하거나 판매하지 못한다는 제약이 규정되어 있음에도 불구하고 피고가 독자적으로 경쟁적인 프로그램을 개발하여 판매하자 원고는 저작권침해의 소를 제기한 사건에서, 미국의 연방고등법원은 이용허락계약에서의 경쟁적 프로그램의 개발금지가 저작권남용에 해당된다고 판시한 바 있다.주47) 물론 저작권남용에 대하여 언제나 독점규

[1232]

제법이 적용되어야 하는 것은 아니지만, 독점규제법 위반 여부의 판단을 함에 있어서 저작물의 개량을 금지하는 것이 불공정한 행위로 판단될 수 있음을 주목할 필요가 있다.
또 다른 불공정거래유형으로는 부쟁의무조항을 들수 있다. 즉, 제3가자 계약기술의 유효성 또는 공지성 여부를 다툴 경우 제공자가 계약을 해지할 수 있는 경우도 불공정거래행위에 해당된다는 것이다. 그러나 제3자와의 다툼이 계약해지원인으로 되는 경우가 과연 있겠는지 하는 의문이 들고, 본래 통상적인 의미에서 문제되는 부쟁의무조항이라고 함은 도입자가 계

약목적인 기술의 유효성이나 비밀성 여부를 다투는 자체를 금지하는 계약조항을 뜻하고 그러한 부쟁의무조항을 삽입하는 것은 불공정거래행위에 해당된다고 보는 것이 선진외국의 오늘날의 공통된 견해이다. 본래 부쟁의무를 규정한 계약조항의 효력에 관하여는 많은 논란이 있어왔다. 예컨대, 특허권 무효주장의 금지는 계약당사자들의 신의성실 의무를 반영한 유효한 계약조항이라고 보는 견해와 입법례도 있다.주48) 그러나, 특허권 무효주장의 금지가 있으면, 본래 실시료를 지급하지 아니하고 자유로이 사용할 수 있는 기술에 대하여 특허실시권자가 실시료를 계속 지급하도록 함으로써 특허권자가 부당하게 특허실시권자에게 불이익한 거래조건을 강요하는 것으로 될 것이다. 또한 본래 특허를 받지 아니한 기술에 대하여 특허가 계속 유효한 것으로 존속하는 것처럼 다른 사업자에 의한 동일한 기술의 사용을 배제함으로써 경쟁을 제한하게되기 때문에 명백한 불공정거래행위로 보아야 할 것이다. 또한 특허권 무효사유가 있음에도 불구하고 당사자 사이의 합의에 의하여 특허권의 무효를 주장할 수 없게 하는 것은 특허권이 부여되지 말았어야 할 기술에 대하여 특허권이 계속 유효한 것으로 추정되도록 강요하는 이른바 특허권남용에 해당되기도 하는 것이다. 따라서, 특허권자가 신의성실의 원칙이나 금반언의 원칙을 원용하여 특허권 무효주장의 금지를 합리화하도록 허용하는 것보다는, 특허권남용의 방지 또는 경쟁제한을 금지한다는 차원에서 신의성실의 원칙이나 금반언의 원칙에 대한 예외를 인정할 필요가 있고, 특허권 무효주장의 금지조항에도 불구하고 실시권자가 특허권의 유효성을 자유로이 다툴수 있도록 허용해주어야 할 것이다.

참고로, 일본 공정거래위원회의 운용기준에 의하면, 특허권 유효성 부쟁의무에 관한 계약조항은 불공정한 거래방법에 해당하는 것으로 될 우려가 있는 사항의 하나로 되어 있고, 유럽공동체 위원회 규칙은 특허권의 유효성을 다투는 것을 금지하는 조항을 금지대상(blacklist)의 하나로 열거하고 있다.주49) 또한 미국 판례에 의하면 특허권 무효주장금지의 조항은 무효이고 그러한 조항에도 불구하고 실시권자는 실시대상인 특허의 유효성을 다툴수 있다고 한다.주50) 즉, 특허무효주장금지에 관한 계약규정에도 불구하고, 미연방대법원은 특허의 무효

를 다툰 때로부터 실시료의 지급을 중지할 수 있도록 허용해줌으로써 ,특허의 유효성에 관한 사법심사를 되도록 조기에 할 수 있도록 유도하는 것이 특허법정책에 부합하기 때문에 특허권무효주장금지의 조항은 무효라고 판시한 것이다. 이것은 특허의 양도인이 후에 자신의 특허가 무효라고 주장하면서 특허침해에 대한 항변을 하는 것이 금지되는 것주51) 과 대조된다. 이러한 차이는, 특허발명실시허여계약의 경우에는 특허의 무효주장이 금지된다면 실시권자는 무효일지도 모르는 특허권에 대해서 실시료를 지급해야 한다는 모순이 있지만, 특허권의 양도의 경우에는 양도인이 이미 자신의 특허권의 대가 즉, 양도대가를 받았기 때문에 금반언의 원칙에 대한 예외를 인정할 필요가 크지 않다는 점이다.

부쟁조항에 관하여 우리 대법원이 아주 흥미로운 판결을 내린 바 있다.주52) 즉, 이 사건에서 대법원은 상표등록 취소심판에 관한 법규정이 제재적인 성격의 규정이고 동시에 공익에 관한 규정이라고 전제하고, 심판청구인이 상표사용허락계약에 따라 상표를 사용하여오다가 취소심판을 청구하는 것이 신의성실의 원칙에 어긋나는 감이 있다 하여도 그러한 사실만으로, 제재적 규정이고 공익에 관련된 규정인 등록취소심판에 관한 상표법규정의 적용이 배제될 수는 없다고 판시하였다. 본건에서 가장 핵심이 되는 논점은 "상표권을 다투지 않기로

하는 계약조항"이 유효할 것인가, 다시말해서, 계약당사자들은 그러한 계약조항에 구속되고 따라서 상표등록의 무효나 취소의 심판을 청구하지 못하게 되는가 하는 점일 것이다. 본건의 문제된 조항은 "계약이 해지된 이후에는 위 상표를 사용하지 아니하며, 또한 그 사용사실을 이유로 상표권을 다투지 아니한다"는 내용으로 되어 있다. 이에 대하여 대법원은, 등록취소심판에 관한 상표법규정은 제재적인 규정이고 동시에 공익에 관한 규정이기 때문에 사인간의 합의에 의하여 배제될 수 없는 성질의 규정이고, 또한 사인간의 합의에 의하여 자유로이 배제할 수 있도록 한다면 공익적 규정이 사문화될 뿐만 아니라 상표권자의 위법합 행위를 용인하는 결과로 될 것이라고 판단하면서, 상표권을 다투지 않기로 하는 계약조항에도 불구하고 상표등록의 취소사유가 있으면 이해관계인은 취소심판을 청구할 수 있는 것이라고 판시하였다. 이러한 대법원판결은 부쟁의무를 규정하는 것이 불공정거래행위에 해당된다고 보는 입장과 일맥상통하는 것으로 해석될 수 있지만, 다른 한편으로는 상표권자가 제기한 바와 같이 취소심판을 청구한 심판청구인이 상표사용허락계약에 따라서 상표를 사용한 계약당사자이었고 자신의 상표사용권이 등록되어 있지 아니한 것을 알면서도 상표사용의 이익을 향유했으면서도 계약해지와 동시에 상표사용 허락행위가 상표등록 취소사유에 해당된다고 주장하는 것은 상관습 및 신의성실의 원칙에 반한다고 주장을 보다 신중하게 검토해볼 필요가 있지 않는가 생각된다.

지적재산권의 유효성 여부는 이용허락계약관계에 있지 아니한 제3자에게도 중요한 문제가 될 수 있고 독점규제법의 적용에 있어서도 중요한 의미를 가질 수 있다. 예컨대, 자신

[1234]

의 특허권 등 지적재산권이 명백히 무효라는 것을 잘 알거나 또는 자신이 기망에 의해서 특허권 등 지적재산권을 취득했거나 또는 상대방의 행위가 특허권 등의 침해에 해당되지 않는다는 것을 잘 알면서도, 제3자의 행위가 자신의 특허권을 침해한다고 주장하면서 당해 제3자의 영업을 하지못하도록 하거나 손해배상청구의 소송을 통해서 영업에 중대한 지장을 초래한 경우에 그러한 소송행위가 독점적 지위를 획득하고자 하는 의도에서 이루어진 것이라면 독점규제법 위반에 해당되는 것이라고 보아야 할 것이 아닌가 하는 문제를 생각해볼 수 있다. 물론 이러한 경우에 자신의 특허권이 무효임을 알았거나 기망에 의해서 특허권을 침해한 것인지 여부를 입증한다는 것이 쉽지는 않겠지만, 미국 독점규제법은 그러한 경우에 특허권 등을 주장하면서 상대방의 영업을 저지하는 것이 독점적 지위를 획득하기 위한 행위라고 본다는 판례도 있다.주53) 우리 나라에서도 시장지배적 지위를 가진 사업자가 자신의 특허권이 무효임을 알거나 기망에 의해서 특허권을 취득한 경우에 특허권침해를 주장하면서 제3자의 영업을 하지 못하도록 하는 것은 시장지배적지위의 남용에 해당된다고 볼 수 있을 것이다.

5. 병행수입의 부당저지

우리 관세청은 일정한 유형의 병행수입은 상표권침해에 해당되지 않는 것으로 보아 수출입통관을 허용하도록 하는 내용의 수출입통관사무처리규정의 개정을 한 바 있고, 동시에 공정거래위원회는 병행수입을 부당하게 저지하는 행위가 독점규제법에 위반될 수 있다는 관점에서 "국제계약상의불공정거래행위등의유형및기준"에서 병행수입의 방해를 불공정한 경우에 해당할 우려가 큰 사항으로 열거하고 있고 또한 "병행수입에있어서의불공정거래행위유형에관한지침"주54) 을 마련하고 있다. 이 두 가지 지침은 모두 한결같이 관세청이 고시한 수출

입통관사무처리규정에서의 병행수입허용기준을 전제로 하여 그와같이 허용되는 병행수입을 부당하게 저지하고자 하는 행위를 독점규제법 위반행위로 고시하고 있다. 다만, 문제 될 수 있는 것은 국제계약상의불공정거래행위등의유형및기준의 하나로 제시된 병행수입금지는 사실 외국상표권자와 국내사업자사이에 체결되는 상표사용허락계약에서의 병행수입금

[1235]

지를 규제하는 것으로 보이나, 동 기준의 적법성 자체는 의문시된다. 외국상표권자와 국내사업자와의 사이에 상표의 배타적사용(exclusive license) 및 배타적 판매권설정을 내용으로 하는 계약의 체결 자체를 일률적으로 독점규제법 위반으로 보는 것은 무리한 것이 아닌가 생각된다. 본래 독점규제법이 지적재산권의 행사를 규제하는 것은 지적재산권법에 의하여 허용된 정당한 지적재산권행위의 범위를 벗어난 행위 즉 지적재산권남용에 해당되는 행위에 한정된다고 보아야 하기 때문이다. 그러나 병행수입의 금지는 지적재산권의 남용이 아니라 오히려 사용권자(licensee)에게 유리한 계약조항이고 지적재산권자가 스스로 판단하여 결정할 계약조건에 불과한 것이기 때문이다. 오히려 문제되는 병행수입은 제3의 병행수입업자가 외국 상표권자 이외의 외국도매업자로부터 동일한 진정상품을 구입하여 병행적으로 수입해 오는 경우에 그러한 병행수입을 어떠한 범위에서 허용할 것인가 하는 것이고, 관세청이 바로 그러한 기준을 제시한 것이다. 그리고 후자의 경우 수입계약 즉 외국도매업자와 국내 병행수입업자와의 사이에 체결된 계약은 지적재산권의 실시권이나 사용권을 도입하는 계약이 아니기 때문에 "국제계약상의불공정거래행위등의유형및기준"에서 규제하고자 하는 무체재산권계약에 해당되지도 않는 것이다. 이러한 관점에서 보면, "병행수입에있어서의불공정거래행위유형에관한지침"이 보다 더 설득력 있는 병행수입방해규제기준을 제시해주고 있다고 보여진다.

6. 기타의 지적재산권 남용

(1) 시장지배적 지위의 남용

특허권자 등 지적재산권자는 제3자로 하여금 자신의 지적재산을 이용하도록 허락해주어야 할 의무가 없고, 따라서 이용허락계약의 체결을 거절했다는 것만으로 지적재산권의 남용이라고 말할 수는 없을 것이다. 다만, 독점규제법은 시장지배적사업자가 상품의 판매 또는 용역의 제공을 부당하게 조절하는 행위와 같이 시장지배적지위를 남용하는 행위를 금지하고 있는데(법 제3조의2), 지적재산권자가 시장지배적사업자에 해당되는 경우에는 그러한 지적재산권자가 자신의 지적재산에 관하여 이용허락을 거절하는 것이 시장지배적지위의 남용에 해당될 가능성도 있다. 그러나, 지적재산권이라고 하는 배타적 권리를 보유하고 있다는 사실만으로 시장지배적사업자에 해당되는 것은 아니고 관련 상품 또는 서비스 시장에서 그 시장점유율이 100분의 50이상으로 되는 경우와 같이 현실적으로 시장지배적지위를 가지고 있다고 판단되는 경우에 한정되어 당해 지적재산권자가 시장지배적사업자로서의 지위를 가지고 있다고 볼 수 있기 때문에, 이용허락계약의 체결을 거절하는 것이 시장지배적지위의 남용에 해당되는 경우가 많지는 않을 것이다.

지적재산권자가 시장지배적 지위를 가지고 있다고 볼 수 있는가에 대해서 상당한 논란

[1236]

을 불러일으킨 외국사례를 참고로 보면, 방송프로그램목록에 대하여 일종의 저작권을 가지고 있는 방송국이 방송프로그램의 일정과 내용 및 관련된 소식을 전달하는 잡지를 출판하는

출판사에 대하여 저작권침해를 이유로 하여 자신의 방송프로그램목록을 게재하지 못하도록 금지를 청구하는 소송을 제기하게 되자, 당해 출판사는 방송국이 저작권을 이유로 하여 방송프로그램목록의 게재를 금지하는 것은 독점규제법 위반에 해당된다고 주장하고 특히 유럽공동체조약(Treaty of Rome) 제86조에 규정된 시장지배적지위의 남용에 해당된다고 주장하였고, 유럽공동체법원(European Court of Justice)은 방송국은 저작권자로서 시장지배적 지위를 가진다고 전제하면서 방송프로그램목록의 이용을 허락하지 않는 것은 그러한 시장지배적 지위의 남용으로 유럽공동체조약에 위반된다고 판시한 바 있다.주55) 그러나, 특정 발명이나 저작물에 대해서 특허권이나 저작권 등의 지적재산권을 가지고 있다고 해서 당해 발명이나 저작물에 관한 시장에서 필연적으로 지배적인 점유율을 가지고 있다고 볼 수는 없기 때문에, 유럽공동체법원의 판결은 구체적인 사건에 한해서 타당한 것일 뿐이라고도 말할 수 있다.

(2) 지적재산권의 양수

지적재산권이 어느 기업의 주요자산인 경우에 당해 기업으로부터 지적재산권을 양수하게 되면 실질적으로 영업양수 또는 기업결합의 효과가 발생할 수도 있고 따라서 독점규제법 제7조 이하의 기업결합에 관한 규제를 받게 될 수도 있을 것이다. 다만, 지적재산권의 양도는 없었지만 당해 지적재산권에 관한 배타적이용허락(exclusive license)이 이루어짐으로써 실질적으로 지적재산권의 양도가 이루어진 것과 동일한 효과가 발생한 경우에는 독점규제법에 위반되는 기업결합이라고 볼 수 없는가 하는 어려운 문제가 제기될 수 있다. 우리 나라 독점규제법은 기업결합에 관한 규정의 적용을 면탈하려는 행위를 금지하고 있기 때문에, 실질적으로는 영업양도에 해당되는 것을 형식적으로 배타적이용허락의 방법을 택한 경우에도 기업결합에 관한 규정이 적용되어야 하는 것이 아닌가 생각된다. 참고로, 미국의 클레이튼 법에서의 영업의 양도는 지적재산권의 양도뿐만 아니라 1,500만달러이상의 가치를 가진 배타적이용허락도 포함하는 것으로 해석되고 있다.주56) 마찬가지 맥락에서 특허공유(patent pooling)이라거나 상호이용허락(cross-licensing)도 연구와 생산 및 판매를 적절히 분담하는 효과를 가져다는 주는 경우에 경쟁제한적인 결과를 초래하는 것은 아닌지 신중히 검토해 볼 필요가 있을 것이다.

[1237]

7. 지적재산권에 기한 표준화

표준이란 다수의 제조업자나 소비자들에 의하여 인정되어진 제품이나 운영방식과 관련된 기술적 명세사항들을 말하는 것이다. 유럽공동체가 "기술표준분야에서의 정보제공에 관한 절차"를 마련하기 위하여 제정한 위원회지침(Council Directive)은 '표준이란 반복적이고 계속적으로 적용되는 것으로서 원칙적으로 강제적이지 않은 것이고 표준화기관에 의하여 승인된 기술적 명세사항을 의미한다.'고 정의한 바도 있지만,주57) 일정한 기술적 해결책이 관련 기술시장에서 제조업자나 소비자들에 의하여 효율적인 것으로 인정되어 사실상 표준으로 등장되는 경우도 많다. 지적재산권의 보호가 표준화에 미치는 영향은 크다. 여기에서 가장 어려운 문제는 선발기업들이 독점적인 지위를 계속 유지하기 위하여 표준화에 소극적인 입장을

가지게 된다는 점과 또한 후발업자가 동일한 표준을 이용하여 경쟁이 치열해지는 것을 차단하기 위하여 선발업자들이 표준화에 필요한 지적재산권의 이용허락 또는 실시허락을 거절하고 때로는 지적재산권 침해의 소를 제기하여 표준화를 저지하려고 한다는 점일 것이다.
이러한 맥락에서, 지난 1993년 3월에 유럽통신표준화기구(European Telecommunications Standards Institute: ETSI)는 표준화와 지적재산권의 조화를 위한 정책제안을 채택한 바 있다. ETSI는 표준화를 위하여 일정한 경우에 저작권의 제한과 적정한 보상을 전제로 한 특허발명의 강제실시권의 활성화를 그 주된 내용으로 한 제안을 하고 있다. 이에 대해서 유럽공동체 위원회는 지적재산권의 존중이 없이는 기술발전을 기대할 수 없다는 대전제 위에서 표준화를 위한 지적재산권의 제한에 신중을 기해야 한다는 강력한 경고를 하였다.주58) 여기에서 표준화에 따른 지적재산권 제한의 요구가 있는 한편 다른 한편으로 지적재산권 보호에 의한 표준 기술의 발전을 촉진해야 한다는 주장이 있어서, 서로 상충되어 보이지만 나름대로 상당한 논리적 근거와 설득력을 가진 두 가지 견해가 있음을 알 수 있다.
표준화에 따른 독점의 규제에 관한 구체적인 사례를 보면, 우선 국제표준화기구(International Organization for Standardization: ISO)와 국제전기기술위원회(International Electrotech-nical Commission: IEC)가 공동으로 채택하고 있는 "국제표준의 개발에 관한 지침(Joint IEC/ISO Directive Methodology for the Development of International Standards)"을 볼 수 있다. 이들 지침은 특허권자 등 지적재산권자에 의하여 합리적인 조건하에 자발적인 실시허여 또는 이용허락(voluntary license)이 이루어지는 것을 원칙적인 전제로 하여 표준을 설정하도록 하고 있다. 또한, 미국표준화기구(American National Standards Institute: ANSI)는 미국표준의 이용에 특정 특허발명의 실시가 필요하다는 신고를 받은 경우에는 당해 특허발명에 대한 특허권자로부터 문제된 미국표준과

[1238]

무관하다고 하는 부정적 확인선언이나 무상실시선언 또는 합리적실시선언을 받은 이후에만 당해 미국표준을 승인하도록 하는 절차를 마련해두고 있다.
표준이라고 하는 것은 상품과 서비스에 관한 기술적 측면의 규칙이라는 성격을 갖고 있기 때문에 이는 정부기관에 의해서도 공통적으로 사용되어지게 된다. 이 경우에 일정한 표준에 대하여 이를 입법에 의하여 강제적인 성격의 것으로 만들거나 또는 통상적으로는 당해 표준을 따르는 제품에 대하여 관련 입법에 부합하는 제품이라는 추정의 효과를 부여할 수 도 있다. 정부기관이 특정 표준을 입법에 구체화함으로써 그러한 입법에 의하여 당해 표준에 대하여 구속적인 효과를 부여하게 되는 경우에는 당해 표준의 이용자와 당해 표준에 대하여 지적재산권을 가진 자와의 사이에 충돌이 생길 수 있다. 이러한 문제에 대해서도 유럽공동체는 앞에서 설명한 ISO 지침에서와 같이 자발적이용허락선언을 전제로 하여 당해 표준을 정부기관이 채택하도록 하는 권고를 한 바 있다.주59) 유럽공동체의 권고에 의하면, 정부기관이 채택하고자 하는 표준은 모든 이해당사자의 견해에 기초한 합의를 반영하여 채택하는 "표준화의 통상절차"를 통하여 개발·채택되어진 것이어야 한다. 또한 당해 표준기술은 문제된 입법의 적용대상이 되는 모든 이해당사자들에 의하여 이용가능한 것으로 제공되어야 한다.
전술한 바와 같이 표준화기구 또는 정부기관에 의하여 기술표준이 개발·채택되는 경우에는 특허권자 등 지적재산권자에 의한 자발적이용허락의 선언 등을 전제로 함으로써 표준기술에 관한 지적재산권의 남용을 사전에 방지할 수 있는 가능성이 있으나, 비공식적으로 형성된

사실상의 표준의 경우에는 그에 관한 지적재산권을 어느 범위에서 보호하고 어떠한 제한을 가할 수 있는지가 아주 어려운 문제로 남는다. 특정시장에서 사실상의 표준이 존재함으로써 소비자들이 감옥에 갇힌 결과로 되는 경우에("locked in user theory"), 당해 사실상표준을 제공하는 기업이 시장지배적 지위를 가진다고 인정될 가능성이 크고 그에 따른 독점규제법상의 책임을 부담하게 될 수 있는 바, 비교적 최근에 미국연방대법원이 Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc.주60) 사건에서 그러한 사실상의 표준과 독점규제법과의 관계를 잘 보여주고 있다. 이 사건에서 Eastman Kodak은 복사 및 미세사진 장비를 제조·판매하고 동시에 동 장비의 수리 및 부품공급의 서비스를 제공하고 있고, Image Technical Services, Inc. 등은 1980년대 초부터 Kodak의 복사 및 미세사진 장비를 수리해주는 서비스를 영업으로 제공해왔는데, Kodak은 그러한 수리업자들에게 부품을 제한적으로만 공급하여 그들 수리업자들이 Kodak의 수리서비스업과 경쟁하기 어렵도록 하기 시작하였다. Kodak이 경쟁제한의도로 부품공급을 제한하기 시작하자 수리업자 등은 Kodak의 그러한 행위가 미국 독점규제법주61) 을 위반한 것이라고 주장하며 소송을 제기하였다. 이 사건에서 미국연방대법원은 소비

[1239]

자들이 제품간 변경에 제품비 이외에 많은 비용을 부담하게 되어 소비자들이 이미 구입한 제품에 구속되고 (locked in) 높은 가격의 수리비용을 감수해야 하는 상황이라면, 당해 제품을 공급하는 기업 (이 사건에서의 Kodak)은 당해 제품시장에서 뿐만 아니라 당해 제품에 관한 수리서비스시장에서도 시장지배적지위(market power)를 가지고 있는 것이라고 판시하였다.

Ⅴ. 결 론

독점규제법은 지적재산권법에 의한 권리의 행사라고 인정되는 행위에 대해서는 일괄적으로 독점규제법의 적용을 배제하는 것으로 규정하고 있고, 특허법 등의 지적재산권법도 지적재산권의 남용에 대해서 스스로 그 폐해를 방지하기 위한 내부적 규정을 두고 있다. 따라서, 우리 독점규제법의 규정을 피상적으로 보면 지적재산권의 남용은 지적재산권법 스스로 규제할 일이고 독점규제법이 적용될 필요는 없는 것이라고 말할 수도 있을 것이다. 그러나, 지적재산권의 남용에 대해서 당연히 독점규제법이 적용되어야 하는 것은 아니지만, 전술한 바와 같이 지적재산권의 남용이지만 지적재산권법의 적절한 내부적 규제를 받지 않는 남용행위로 인해서 경쟁이 제한되고 시장질서가 왜곡되는 경우에는 독점규제법이 적용되어야 할 것이다. 국제계약에 관한 독점규제법 규정은 지적재산권의 남용에 관한 독점규제법의 적용가능성을 스스로 확인해준 규정이라고 볼 수 있다.

지적재산권에 관한 현행 독점규제법의 문제점은 국제계약의 경우와는 달리 국제계약이 아닌 경우의 지적재산권남용에 대해서는 독점규제법이 적용되는지 여부가 불분명하고 적용된다고 하더라도 그 기준도 불분명하다는 점이다. 필자는 본고에서 국내시장의 규모의 증가와 국내기술의 수준의 향상을 고려해볼 때 국제계약·국내계약의 구별없이 지적재산권 전반에 걸쳐서 일관되고 포괄적으로 독점규제법을 적용하기 위한 구체적인 유형과 기준을 연구하고 마련해야 할 시점이 되었다고 본다. 특히, "국제계약상의불공정거래에관한유형및기준"과 "병행

수입에있어서의특수불공정거래행위의유형에관한기준" 및 "프랜차이즈의불공정거래행위의기준"이 서로 중복되거나 모순되지 않도록 그 일부를 수정하거나 폐지하면서, 동시에 새로운 기준으로 "지적재산권관련독점규제기준(가칭)"을 마련해야 할 필요가 절실하다.

주1)

http://www.microsoft.com/corpinfo/doj/library.htm

주2)

특허법·저작권법·상표법 등의 지적재산권법은 한미통상협상의 결과를 반영하여 1986년 12월에 전문 개정 되었다.

주3)

Andreas Heinemann, Antitrust Law of Intellectual Property in the TRIPs Agreement of the WTO, "From GATT to TRIPs" (Munich, VCH, 1996), p. 245.

주4)

연도 / 국적	1994	1995	1996	1997	1998.3. 현재
내 국 인	5,774	6,575	8,321	14,497	4,734
외 국 인	5,909	5,937	8,195	10,082	3,085

주5)

아래의 "지적재산권과 시장지배적 지위"에 관한 설명 참조.

주6)

독점규제및공정거래에관한법률 제32조 및 제59조.

주7)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제7조 제1항 단서 및 제19조 제2항.

주8)

Richard M. Brunell, Editor's Note to Symposium "A Critical Appraisal of the Innovation Market Approach", 64 Antitrust L.J. 1 (1995).

주9)

지적재산권자가 필연적으로 시장지배적 지위를 갖는 것은 아니라는 점을 입법적으로 선언하고자 하는 법안이 미국연방하원의회에 제출되어 있어서 관심을 끌고 있다.; http://abanet.org/intelprop/

주10)

정상조, "지적재산권과 경쟁정책의 국제적 조화", 대외경제정책연구원 (1994), 79면 이하 참조.

주11)

Volvo AB v. Erik Veng (U.K.) Ltd. {1988} E.C.R. 6211; {1989} 4 C.M.L.R. 122에서 유럽공동체법원은 지적재산권자가 이용허락을 거절한 것이 필연적으로 시장지배적지위의 남용으로 인한 경쟁제한으로 되는 것은 아니라는 점을 분명히 하면서, 오직 문제된 부품의 디자인권자가 독자적인 소매업자에게 자동차부품의 판매를 거절하거나 동 부품에 대해서 지나치게 높은 가격을 책정해서 판매하거나 상당수의 자동차가 이용되고 있음에도 불구하고 당해 자동차의 부품의 생산을 중단한 경우에 한해서 시장지배적 지위의 남용으로 인한 부당한 경쟁제한에 해당될 수 있다고 판시한 바 있다. 또한, Radio Telefis Eireann (RTE) v. Commission {1995} E.C.R. I-743; {1995} 4 C.M.L.R. 718; {1989} 4 C.M.L.R. 757; {1989} 1 C.E.C. 2223 사건에서, 영국과 아일랜드 저작권법하에서는 TV회사들이 TV 프로그램목록에 대해서 저작권을 가지는 것으로 인정되고 있어서 TV 회사들은 일간지 회사나 정기간행물 출판사들에 대해서 동 프로그램목록의 출판을 무상으로 허락해주고 있었는데 Magill이 허락없이 일주일 분량의 포괄적인 프로그램목록을 출판하자 TV 회사들은 저작권 침해를 주장하면서 동 출판의 금지를 청구하는 소송을 제기했고, 저작권침해를 근거로해서 출판이 금지되자 Magill은 그러한 이용허락의 거절은 유럽공동체조약 (Treaty of Rome) 제86조에 규정된 시장지배적 지위의 남용에 해당된다고 주장하면서 유럽공동체법원에 제소했다. 이 사건에서, 유럽공동체법원은 동 TV 회사들이 프로그램 정보를 독점하고 있었고, 동 프로그램 목록의 포괄적이고 계속적인 출판에 관한 상당한 수요가 있었으며, TV 회사들의 이용허락 거절로 인해서 제3자가 그러한 수요를 충족시켜주는 새로운 상품을 개발할 수 없게 되었고, 그러한 이용허락 거절로 인해서 소비자들은 프로그램 목록에 대한 선택의 기회가 박탈되었다는 점을 근거로 해서, 이 사건에서의 이용허락거절이 시장지배적 지위의 남용에 해당된다고 판시한 바 있다. 그러나 이 판결은 당해 사건의 구체적인 사실관계의 특수성으로 인한 것이라고 제한적으로 보는 견해들이 많다.; Valentine Korah, Patents and Antitrust, {1997} Intellectual Property Quarterly 395

주12)

U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (April 1995), para. 2.3 (http://www.usdoj.gov/atr

주13)

대법원은 후술하는 병행수입의 경우에 상표권의 남용을 인정하고 있으며, 상표권의 남용으로 판단되는 경우에 부정경쟁방지법 위반으로 된다고 판시한 바 있다(대법원 1997. 10. 10 판결 96도2191 ; 동 1995. 11. 7 판결 94도3287; 동 1993. 1. 19 판결 92도2054).

주14)

특허법 제107조 및 제138조와 관련규정들.

주15)

불공정거래행위로 판정된 경우의 강제실시허여에 관한 규정은 우리 나라가 WTO/TRIPs에 가입한 이후 새로 도입된 규정이다.

주16)

중산신홍, 「주해 특허법(상권)」, 청림서원, 1982, 784혈.

주17)

William R. Cornish, Intellectual Property (London, Sweet &Maxwell, 1989), p. 39.

주18)

WTO/TRIPs협정 제31조 및 제40조 참조.

주19)

예컨대, SCM Corp. v. Xerox Corp., 463 F. Supp. 983 (D.Conn. 1978)에서 특허권자가 상호관련된 특허권을 다수 가지고 있고 시장지배적 지위를 가지고 있는 경우에는 특허발명의 부당한 불실시가 독점규제법 위반으로 된다는 점을 잘 보여주고 있다.

주20)

35 U.S.C. §271(d)

주21)

특허법 제107조 및 제116조.

주22)

상표법 제73조

주23)

망야 성, 「상표(신판)」, 유비각, 1977, 657-658면 참조.

주24)

미국은 상표법(Trademark Act) 제8조에서, 영국의 경우는 상표법(Trademarks Act) 제26조 제1항 b에서 각각 이에 대한 규정을 두고 있다.

주25)

독점규제및공정거래에관한법률 시행령 제3조 제2호 내지 제5호의 특수관계자 참조

주26)

대법원 1997. 10. 10. 판결 96도2191.

주27)

대법원 1995. 11. 7. 판결 94도3287; 동 1993. 1. 19 판결 92도2054

주28)

저작권법 제48조 내지 제50조 : 이 가운데 번역을 위한 법정이용허락제도는 세계저작권협약(UCC)의 가입에 유래한 제도인 바, 우리 나라가 WTO협정에 가입하여 베른협약을 준수해야 할 의무가 생기게 되었기 때문에, 동 제도는 개정될 운명을 맞이하고 있다고 보여진다.

주29)

William M. Landes &Richard A. Posner, An Economic Analysis of Copyright Law, 18 J. Legal Studies, 1989, pp. 325, 348.

주30)

Wendy J. Gordon, Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and its Precedents, 82 Columbia L.Rev., 1982, pp. 1600, 1612-15; Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, (Boston: Little Brown and Co., 1986), p. 38.

주31)

저작권법 제27조; 컴퓨터프로그램보호법 제12조.

주32)

1992년 11월에 제정된 '반도체집적회로의배치설계에관한법률' 제9조 제1항; 미국 반도체칩 보호법 (17 U.S.C. Sec. 906)도 유사한 규정을 하고 있다.

주33)

독점규제및공정거래에관한법률 제32조 및 제59조.

주34)

독점규제및공정거래에관한법률 제33조 및 동 시행령 제47조

주35)

독점규제및공정거래에관한법률 제32조 제2항; 국제계약상의불공정거래행위등의유형및기준 (공정거래위원회고시 제1997-23호)

주36)

유럽공동체 조약(Treaty of Rome) 제85조 제2항은 경쟁제한적 계약이 무효임을 명백히 규정하고 있음은 주목할만하다.

주37)

국제계약상의불공정거래행위등의유형및기준 (공정거래위원회고시 제1997-23호) 제3조

주38)

예컨대, West Publishing Co. v. Mead Data Central, Inc., 799 F.2d 1219 (8th Cir. 1986)사건에서 미국연방제8순회 항소법원은 On-line Database인 Lexis가 자신의 데이터화일의 특정 내용이 West가 출판한 판례집의 어느 페이지에 해당되는지 특히 어느 행에서 West 출판사 판례집의 페이지가 나뉘어지는지를 정확히 표시해 주고 있는 것은 West출판사가 법령편집물의 창조적인 부분을 이용하는 것이고 따라서 허락없이 그러한 페이지 표시(Star pagination)를 하는 것은 저작권의 침해에 해당된다고 판시한 바 있는데, 이러한 West사건은 넓은 범위에서 저작권을 인정함으로써 출판사의 시장지배적 지위를 강화해주는 결과를 가져다 주고 저작권행사로 인하여 새로운 출판사의 시장진입을 억제하는 경쟁제한적 효과를 가질 수 있다고 지적되었다. 그후 Feist사건의 영향으로 인하여 Mattbew Bender &Co. and HyperLaw Inc. v. West Publishing Co.(S.D.N.Y. Nov. 22, 1996)사건에서 뉴욕연방지방법원은 페이지번호표시는 저작권침해에 해당되지 않는다고 판시하였다. 다만, Oasis pub. Co. v. West Pub. Co. (8th Cir., Mar. 10, 1997)사건에서는 정반대로 West 페이지번호를 무단으로 표시한 것은 저작권침해에 해당된다고 판시되었다.

주39)

다만, 국제계약에 관한 기준 가운데 병행수입의 부당저지나 프랜차이즈에 관한 기준은 중복

되거나 모순될 가능성이 생기기 때문에 삭제하거나 현행 프랜차이즈기준 및 병행수입기준을 폐지하고 신설하는 지적재산권관련독점규제기준에 포함시키는 방안을 고려해 볼 수 있을 것이다.

주40)

Article 40, WTO/TRIPs

주41)

Andreas Heinemann, Antitrust Law of Intellectual Property in the TRIPs Agreement of the World Trade Organization, "From GATT to TRIPs" (Munich, VCH, 1996), p. 247.

주42)

1. 원재료, 부품, 제조설비 등(이하 "부품 등"이라 한다)의 구입처 제한

2. 판매지역 등의 제한

3. 거래상대방 제한 및 거래수량 제한

4. 거래방식 제한 및 판매(재판매)가격 지정

5. 경쟁기술(제품, 업종) 사용 또는 취급 제한

6. 병행수입의 부당저지

7. 특허권 등 권리소멸후 사용제한

8. 계약제품이외의 제품에 대한 기술료 부과 및 일괄기술도입

9. 기술개량제한 및 연구개발 제한

10. 개량기술이전

11. 광고·선전비 등의 부과

12. 기술료 산정 및 최소기술료 부과

13. 계약해지 또는 분쟁시의 규정

14. 부쟁의무부과

주43)
공정위 시정권고 88-29, 88. 8. 13 (심결집 8권, 323면 이하)

주44)
공정위 1991.8.30. 시정권고 91-56호, 9106국343, 9106국407 (심결집 11권 813면 이하)

주45)
D. Mont, complaint filed Aug. 1, 1996

주46)
http://www.usdoj.gov/

주47)
Lasercomb America, Inc. v Reynolds, 911 F. 2d 970 (4th Cir. 1990)

주48)
독일의 경쟁제한금지법도 동일한 견해에 입각하여 특허권 무효주장을 금지하는 계약조항이 법위반에 해당되지 아니한다고 규정하고 있다(제20조 제2항 제4호).

주49)
유럽공동체 위원회 규칙 (Reg. No. 2349/84) 제3조 제1호

주50)
Lear v. Adkins, Inc., 395 U.S. 653 (1969)

주51)
Diamond Scientific, Co. v. Ambico, Inc., 848 F. 2d 1220 (F. Cir. 1988)

주52)

대법원 1987. 10. 26 판결, 86후78-80 (공1987, 1795)

주53)

Handgards, Inc. v. Etbicon, Inc., 743 F.2d 1282 (9th Cir. 1984); Walker process Equip., Inc. v. Food Macb. &Cbem. Corp., 382 U.S. 172 (1965)

주54)

부당한 병행수입저지행위에 해당하는 경우:

○ 해외유통경로로부터의 진정상품 구입방해

○ 판매업자에 대한 병행수입품의 취급제한

○ 병행수입품을 취급한 판매업자에 대한 차별적 취급

○ 병행수입품을 취급한 판매업자에 대한 제품공급거절 및 중단

○ 병행수입품을 취급하는 소매업자에 대한 독점수입품의 취급제한

○ 병행수입품을 위조품인 것처럼 비방표시 광고

○ 병행수입품의 광고활동 방해

주55)

Cases C-241/91 P and C-242/91P, Radio Telefis Eireann (RTE) &Anor v. Commision of the European Communities: James Kobak, Jr., Running the Gauntlet - Antitrust and Intellectual Property Pitfalls on the Two Sides of the Atlantic, 64 Antitrust L.J. 341 (1996), at 353

주56)

16 C.F.R. Sec.801

주57)

83/189/EEC: Council Directive of 28 March 1983 laying down a procedure for the

provision of information in the field of technical standards and regulations.

주58)

{1993} 8 EIPR 263

주59)

Communication from the commission: Intellectual Property Rights and Standardization adopted 27 October 1992 (COM(92)445)

주60)

112 S.Ct. 2072 (1992)

주61)

15 U.S.C. §1 &2