

역 지급 합의의 독점금지법 위반 여부에 대한 미국 연방대법원의 판단

- FTC v. Actavis Case -

1. 역 지급 합의

역 지급(reverse payment) 합의는 미국의 제약 특허 분쟁 과정에서 도출된 분쟁 종결 수단의 하나입니다. 특허 등 지식 재산권 분쟁에 있어서 분쟁 종결 수단으로서 종종 이용되는 합의의 경우, 통상 추정 침해자가 권리자에게 손해배상 내지 향후 실시료(사용료) 등을 지급하게 됩니다. 그러나 역 지급 합의에서는 그와 반대로 권리자가 추정 침해자에게 금원 등 급부를 지급하므로 ‘역 지급’이라고 칭하며, 이 경우 일정 기간 동안 시장에서의 진입을 지연시키는 합의가 포함되므로 Pay-for-delay 합의라고도 합니다.

2. 역 지급 합의에 대한 공정거래당국의 입장

미국, 유럽 등의 공정거래당국은 역 지급 합의를 독점금지법 위반으로 보고 있고(EU의 공정거래당국은 2013. 6. 19. EU 시장에 영향을 미친 역 지급 합의에 참여한 9개 제약회사 - 이 중 8개사가 Generic사 - 에 대하여 벌금을 부과하였습니다), 우리나라 공정거래위원회 역시 이와 같은 태도를 취하고 있습니다.

공정거래위원회는 2011. 12. 23. 동아제약과 글락소스미스클라인(GSK)의 역 지급 합의가 공정거래법 제19조 제1항 제4호(거래지역 또는 거래상대방을 제한하는 행위)와 제9호(다른 사업자의 사업활동 또는 사업내용을 방해하거나 제한함으로써 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 행위)에서 규정하는 ‘부당한 공동행위’에 해당한다고 하여 위 회사들에게 각각 시정명령 및 과징금납부명령을 하였습니다. 이에 대하여 위 회사들은 불복하여 소송을 제기하였는바, 서울고등법원은 2012. 10. 31. 우리나라 최초로 역 지급 합의의 공정거래법 위반 여부에 대한 판결을 선고하였고(역 지급 합의에 대한 공정거래법 위반 여부를 판단한 판결은 미국을 제외하면 우리나라의 위 판결이 최초라고 알려져 있습니다), 현재 이 사건은 대법원에 계류 중입니다.

3. 서울고등법원의 역 지급 합의의 공정거래법 위반 여부에 대한 판단

동아제약과 GSK 사건에서 서울고등법원은 “특허권의 정당한 행사에는 공정거래법의 적용이 배제되나 특허권의 행사가

정당하지 않은 경우에는 공정거래법이 적용되는데, 정당한 권리행사인지 여부는 공정거래법의 원리에 따라 판단할 것이 아니라 특허법의 원리에 따라 결정하여야 한다. 특허권이라는 합법적인 독점권을 부여한다는 특허법의 본질에 비추어 그러한 보상을 받기 위한 정상적이고 합리적인 행위는 특허권의 정당한 행사로 보아 공정거래법이 적용되지 않는다고 할 것이고, 이를 넘어 공개된 발명에 대한 정당한 대가 이상의 보상을 받으려 하는 행위에 대하여는 공정거래법이 적용된다고 보아야 한다. 특허권자의 특허가 무효이거나 경쟁사업자가 특허를 침해한 것이 아님이 명백한 경우가 아닌 한 침해자가 특허를 침해하였음을 인정하고 특허기간 만료 시까지 당해 제품을 생산하지 않거나 당해 제법을 사용하지 않는 등으로 특허를 침해하지 않기로 약정한 경우에는 사후에 특허 침해가 아닌 것으로 밝혀졌다고 하더라도 이는 특허권의 정당한 행사로서 공정거래법이 적용되지 않는다고 볼 것이다.”라고 하였습니다(당해 사건 판시 발췌).

4. 역 지급 합의의 독점금지법 위반 여부에 대한 그 동안의 미국 법원의 태도

FTC(Federal Trade Commission)는 역 지급 합의는 위법이 추정되므로(presumptively unlawful), 합리의 원칙(rule of reason)이 아닌 약식 합리의 원칙(quick look, 당연위법으로까지는 볼 수 없으며, 피고가 친 경쟁적 효과를 입증할 책임을 부담하여 입증에 실패하면 위법한 것으로 됨)이 적용되어야 한다고 줄곧 주장하여 왔습니다.

이에 대하여 그 동안 독점금지법 위반이라고 판단한 경우와 위반이 아니라고 판단한 경우로 미국 하급심 법원의 입장이 갈려 있었는데, 최근에도 Eleventh Circuit에서는 독점금지법 위반이 아니라고 판단한 반면 Third Circuit에서는 위법이 추정된다고 판단하는 등으로 인하여 미국 연방대법원으로서 통일된 판단을 내릴 필요가 있다고 보아 위 Eleventh Circuit 사건의 상고를 허가하였고(미국 연방대법원은 2010년에는 ‘특허의 권한 행사 범위 내에 있는 부정적인 효과는 경쟁법으로 규율할 수 없다.’는 항소심 판결에 대하여 상고 불허가를 하였던바 있습니다), 2013. 6. 17. 그 결정을 내렸습니다. 이는 미국 연방대법원이 역 지급 합의의 독점금지법 위반 여부에 대하여 최초로 내린 판결입니다.

5. 역 지급 합의의 독점금지법 위반 여부에 대한 이번 미 연방대법원의 판단

Solvay Pharmaceuticals는 AndroGel이라는 약에 대하여 2000년에 FDA 승인을 받고 2003년에 관련 특허를 취득하였습니다. 그런데 같은 해 먼저 Actavis, Inc.가 뒤이어 Paddock Laboratories가 FDA에 각각 AndroGel의 Generic약의 승인을 신청하였습니다. Solvay는 Actavis와 Paddock을 상대로 특허침해소송을 제기하였다가 2006년에 합의를 하였는데, 다른 Generic사가 시장에 진입하지 않는 한 Actavis는 2015. 8. 31.(Solvay 특허 만료 65개월 전)까지 시장에 진입하지 않기로 하고 또한 비뇨기과 의사들에게 AndroGel을 판촉하기로 하는 내용이었습니다. Paddock과도 유사한 합의를 하였고, Solvay는 Actavis 및 Paddock에게 각각 수 천만 달러를 지급하기로 하였습니다.

FTC는 2009년에 3개 회사가 FTC Act의 Section 5(불공정한 경쟁방법 금지) 위반의 합의를 하였음을 이유로 소를 제기하였습니다. District Court는 위 합의가 독점금지법에 위반되지 않는다고 하였고, 항소심인 Eleventh Circuit은 통상 잠재적 경쟁자가 시장에 진입하지 않도록 지급을 하는 합의는 독점금지법상 금지되나 이 사건은 일방이 특허를 가지고 있어 이례적이고, “역 지급 합의는 그 반경쟁적 효과가 특허의 잠재적 독점 영역에 있는 한, 반독점 공격에서 면제되므로.”(a reverse payment settlement is immune from antitrust attack so long as its anticompetitive effects fall within the scope of the exclusionary potential of the patent), 위 합의가 독점금지법에 위반되지 않는다고 판단하였습니다.

미 연방대법원은 위와 같은 Eleventh Circuit의 판단을 파기 환송하였는바, 그 판단의 요지는 다음과 같습니다.

특허의 잠재적인 독점권 범위를 넘어서지 않는 한 독점금지법 위반에 해당하지 않는다는 Eleventh Circuit의 판단과 달리, 특허와 독점금지 정책은 모두 특허의 독점 영역을 결정함에 관계가 있고, 따라서 전통적인 반독점 요소들을 고려하여 반독점 여부를 판단하여야 하는바, 특허에 의한 독점의 한계를 넘는 것인지 여부는 반독점 여부를 판단하는 시작점이 아니라 반독점 여부에 대한 분석 결과라고 판시하였습니다(이에 의하면 유효한 특허권 내의 행사라고 하더라도 독점 금지법이 적용될 수 있습니다). 또한, 특허 침해가 있든 없든 특허 유효성 분쟁과 교환된 역 지급은 경쟁을 저해하는 효과가 있다고도 하였고, 설명이 되지 않은 큰 금액의 역 지급 자체가 특허권자가 그 유효성에 대하여 의문을 품고 있음을 보여준다고도 하였습니다.

한편, 역 지급 합의는 FTC의 주장과 달리 “quick look approach”가 아닌 “합리의 원칙(rule of reason)”을 적용하여야 하는바, 역 지급 합의가 반경쟁적 효과를 갖는지는 지급자가 예상하는 장래 소송 비용과 관련한 그 크기와 규모, 그 지급을 옹호할 만한 다른 서비스로부터의 독립성, 그리고 다른 설득력 있는 정당화 사유의 부족(its size, its scale in relation to the payer’s anticipated future litigation costs, its independence from other services for which it might represent payment, and the lack of any other convincing justification) 여하에 따르기 때문이라고 판시하였습니다. 또한, 역 지급 합의에 합리의 원칙을 어떻게 적용할지는 하급심의 몫이라고도 판단하였습니다(We therefore leave to the lower courts the structuring of the present rule-of-reason antitrust litigation).

6. 이 사건 판결의 영향

표준화 특허나 특허 괴물 등 최근 지식재산권의 행사와 공정거래법의 충돌이 문제되고 있고, 역 지급 합의 역시 그러한 충돌이 발생하는 문제 중 하나입니다. 특허권자는 다른 자를 시장에서 배제할 독점권을 가지고 있고, 또한 합의를 통하여 분쟁을 종결시키는 것은 소송에 대한 비용과 노력을 절감함과 동시에 발명자들에 대한 유인(Incentive)으로 작용하여 기술의 발전과 경쟁을 촉진시키는 효과도 있습니다. 반면, 경쟁자를 시장에서 배제함으로써 반경쟁적 효과도 갖는바, 이에 미국 하급심의 판례는 그 입장이 나뉘어 있었습니다.

합의에 있어서 특허법은 독점금지법에 우선하지 못하고 독점금지법 위반 여부는 제반 사정을 고려하여야 한다는 이 사건 판결의 취지는, 제약 특허만이 아닌 다른 특허 분쟁 합의에도 적용될 수 있고, 또한 비단 특허권에만 적용되는 것이 아니라 상표권, 저작권 등 여타 지식재산권에도 역시 적용될 수 있습니다. 나아가, 역 지급 합의 이외에 지식재산권의 행사와 공정거래법이 충돌하는 분야에도 이 사건 판결 취지는 그 적용이 가능합니다.

따라서 지식재산권 분야에서 분쟁 종결을 위한 당사자 사이의 합의를 하거나 기타 계약을 체결함에 있어 이러한 공정거래법 적용 강화의 경향에 유의할 필요가 있겠습니다.

상기의 사항에 대하여 궁금하신 사항이 있으신 분은 아래 연락처로 연락하여 주시면 보다 자세한 내용을 상담하여 드리도록 하겠습니다.

● 김윤희 변호사

TEL. 02 316 4025

E-Mail. yhekim@shinkim.com
