

ISSN 2288-1743

경쟁저널

Journal of Competition

제173호

2014 March

특집 독점규제법상 형벌규정의 타당성에 대한 고찰

홍순강 | 일본 독점금지법상 불공정한 거래방법과 형벌규정의 고찰

오행록 | 독점규제법상 경쟁제한행위에 대한 형벌규정의 정비방향

공정거래 제도 · 정책 해설

김재신 | 2014년 공정거래정책 방향

대법원 판결 요지

김정중 | 대법원의 공정거래사건 판결 요지 : 2014년 1, 2월

공정거래사건 요약

케이블제조사업자의 부당한 공동행위 사건 외

국내외 심 · 판결 평석

정재훈 | 하도급법상 부당한 하도급대금의 결정금지 중 경쟁입찰에서의 정당한 사유

천준범 | 역지급합의에 관한 미국 연방대법원의 FTC v. Actavis 판결과 그 시사점

해외 경쟁법 집행동향

미국, 영국, 호주 경쟁당국의 2013-2014 회계연도 업무계획 요약

글로벌 경쟁 리포트

Pete Levitas, 김용상 | 셔먼법 제2조, 독점화 금지

김화은 | EU의 Article 9 동의의결제도 관련 논의의 시사점

박재현 | 중국 경쟁법의 주요 입법동향

오피니언

전성훈 | 경쟁법 집행의 국가별 특수성과 세계적 보편성

역지급합의에 관한 미국 연방대법원의 FTC v. Actavis 판결과 그 시사점*)

법무법인 세종, 변호사 | 천준범

I. 도입

2013년 여름, 미국 연방대법원은 제약시장에서 이루어지는 신약 제조업체와 복제약 제조업체의 역지급합의(reverse payment)¹⁾가 반독점법 위반에 해당하지 않는다고 본 하급심 결정을 5:3으로 파기하고, 이를 합리의 원칙(rule of reason)에 의하여 다시 판단하도록 하급심으로 돌려 보냈다²⁾(이하 'Actavis 판결'이라 한다). 이번 판결은 지난 10여 년 동안 여러 하급심 법원에서 역지급합의에 대한 판단이 어긋나오던 것을 정리하고, 역지급합의가 반독점법 위반이 될 수 있으므로 구체적인 증거조사가 필요하다는 최종적인 결론을 내린 것이다. 제약업계는 시장에서의 불확실성이 증가하였다며 향후 추이에 촉각을 곤두세우고 있는 모습이지만, 2000년대 초반부터 역지급합의가 반경쟁적이라는 점을 강력하게 주장하면서 관련 입법까지 추진하였던 미국 연방거래위원회(Federal Trade Commission, 이하 'FTC'라 한다)는 오랫동안 기다려왔던 승리라고 자평하면서 세부적인 규제방안을 수립하고 있다.

한편, 우리나라에서도 지난 2011년 공정거래위원회(이하 '공정위'라 한다)가 외국계 제약회사인 글락소스미스클라인(GlaxoSmithkline, 이하 'GSK'라 한다)과 동아제약 사이의 역지급합의에 대하여 과징금을 부과(이하 'GSK 사건'이라 한다)한 이래, 역지급합의의 법률적 평가에 대한 관심이 높아져 다양한 연구가 진행되고 있는 것으로 보인다. GSK 사건은 지난해 서울고등법원이 대체로 공정위의 결론을 지지한 후³⁾ 상고되어, 대법원의 판단을 기다리고 있는 중이다.⁴⁾

이러한 상황에서 나온 이번 미국 연방대법원의 Actavis 판결은, GSK 사건에 관한 우리 대법원의 판단에 있어서도 참고가 될 것으로 보인다. 본고에서는 역지급합의의 위

*) 본고의 내용은 필자의 개인적 견해이며, 필자가 소속된 법무법인이나 특정 고객의 입장과는 무관합니다.

1) 역지급합의(reverse payment)란, 어떠한 특허권을 보유하고 있는 회사(A)가 자신의 특허를 침해하였다는 이유로 다른 회사(B)에 손해배상청구의 소를 제기하였는데, 소송 계속 중에 주로 "B는 A의 특허기간 중이나 또는 상당한 기간 동안 A의 특허범위에 있는 제품을 생산·판매하지 않고, A는 B에게 상당한 금액의 돈을 지급하기로 한다"와 같은 내용의 합의로 소송을 종결하는 것을 의미한다. 이는 주로 제약산업에서 신약 제조회사와 복제약 제조회사 사이에서 문제되어 왔다. 미국에서는 신약과 복제약의 경쟁촉진을 위하여 제정된 소위 '해치-왓스만법'의 절차에 따라 복제약 제조회사가 FDA에 제조허가를 신청하는 단계에서 신약 제조회사와의 소송이 촉발된다. 따라서 소송단계에서 다양한 내용의 역지급합의가 이루어져 왔고, 경쟁법 측면에서는 그 위법성에 대한 논의도 활발하게 진행되어 왔다.

2) Federal Trade Commission v. Actavis, Inc., et al., 570 U.S. ____ (2013).

법 가능성을 확인한 최초의 최고법원 판결이라고 할 수 있는 이번 Actavis 판결의 상세한 내용과 의미를 먼저 살펴보고, 우리 공정거래법의 법리와 해석에 따른 역지급합의의 법률적 평가에 있어서 이번 판결이 시사하는 바에 대하여 검토한다. 다만, 역지급합의의 위법성이나 경쟁제한성 일반론, 미국의 해치-왁스만법(Hatch-Waxman Act; Drug Price Competition and patent Term Restoration Act, 1984)의 문제점, GSK 사건에 대한 공정위의 심결과 서울고등법원의 판결에 대한 평가나 평석에 대해서는 기존에 훌륭한 연구가 많이 축적되어 있으므로, 본고에서는 필요한 경우에 해당 연구를 인용하고 구체적인 내용은 다루지 않기로 한다.

II. Actavis 사건의 내용과 의미

1. 사실관계

판결문에 따르면, Actavis 사건의 실체적·절차적 사실관계는 다음과 같다.

1999년, 제약업체인 Solvay Pharmaceuticals(이하 '솔베이'라 한다)는 미국 식품의약품청(Food and Drug Administration, 이하 'FDA'라 한다)에 남성호르몬제인 AndroGel(이하 '안드로젤'이라 한다)의 신약신청을 하였고, 이는 2000년에 승인되었다. 솔베이는 안드로젤에 관한 특허를 취득한 후에 해치-왁스만법에 따라 이를 공개⁵⁾하였는데, 특허존속기간 내인 같은 해에 다른 제약업체인 Actavis, Inc.(이하 '액타비스'라 한다)와 Paddock Laboratories(이하 '패독'이라 한다)가 FDA에 안드로젤과 효능이 동일한 복제약 제조신청을 하면서, 솔베이의 특허가 무효이거나 자신들의 복제약은 솔베이의 특허를 침해하지 않는다고 주장하였다.⁶⁾ 이에 솔베이는 액타비스와 패독을 상대로 특

3) 다만, 합의당사자인 GSK와 동아제약 사이에 결론이 동일하지는 않았다. 우선 GSK가 제기한 사건을 담당한 제7행정부는 원고의 청구를 전부 기각하였고(서울고등법원 2012. 10. 11. 선고 2012누3023 판결), 동아제약이 제기한 사건을 담당한 제6행정부는 원고의 청구를 일부 인용하였다(서울고등법원 2012. 10. 31. 선고 2012누3035 판결). 두 판결의 논리도 상당히 다른데, 제7행정부는 합의 중 분쟁대상인 신약의 특허범위 내 부분은 특허권의 정당한 행사로 인정하면서도, 다만 합의 중 특허범위를 넘은 부분을 위법하다고 보아 공정위의 처분이 정당하다고 결론을 내렸다. 반면, 제6행정부는 분쟁대상인 신약부분에서는 특허권의 정당한 행사인지 여부를 특별히 판단하지 않은 채 부당한 공동행위로 위법하다고 보면서, 신약과 관련이 없는 부분에 대해서는 경쟁제한성에 대한 증거가 부족하다고 보아 이 부분에 관한 사정명령 및 과징금부과처분을 취소하였다. 이러한 엇갈린 판단은 대법원에서 정리될 것으로 보이는데, 본고에서는 위와 같은 두 고등법원 판결 및 Actavis 사건과의 구체적인 비교에 대하여 상세하게 다루지는 않는다.

4) 대법원 2012두24498(GSK 사건) 및 대법원 2012두27794(동아제약 사건).

5) 구체적인 해치-왁스만법의 신약 및 복제약 신청절차에 대해서는, 최승재, "제약시장에서의 역지급합의에 대한 경쟁법 적용에 관한 연구", 경쟁법연구 제19권 (2009. 5.), 128~140면 참고. 우리나라에는 미국의 해치-왁스만법과 같은 복제약 신청절차는 없지만, 기본적으로 신약의 특허기간 만료 전에 복제약이 제조·판매될 경우 신약 제조회사가 복제약 제조회사에게 특허침해소송 등을 제기하는 과정에서 역지급합의가 이루어질 수 있는 구조는, 전반적으로 미국과 다르지 않다.

6) 이를 소위 'Paragraph IV certification'이라 한다.

허침해소송을 제기하였지만 30개월 동안 소송이 종결되지 않자, FDA는 액타비스에 대하여 최초 복제약 제조를 승인하였다.⁷⁾ 그러나 복제약 제조 승인 이후인 2006년, 소송은 당사자 사이의 합의로 종결되었다. 합의의 주요 내용은 액타비스가 2015년 8월 31일(솔베이의 특허만료기간 65개월 전)까지 자신의 복제약을 제조·판매하지 않는 대신 안드로젤의 비노기과 의사에 대한 판매를 담당하되, 이러한 판매 서비스에 대한 대가로 매년 1,900만 달러에서 3,000만 달러 사이의 금액을 지급받기로 하는 것이었고, 다른 복제약 제조업체도 이와 유사한 조건이었다.⁸⁾

이에 대하여 FTC는 2009년 1월, 솔베이와 액타비스 등 합의당사자들을 상대로 연방거래위원회법(FTC Act) 제5조⁹⁾ 위반을 이유로 한 소(訴)를 제기하였다. 소제기의 주요 이유는, 위와 같이 솔베이가 복제약 신청회사들에게 지급하는 금액이 실제 이들이 담당하는 판매 서비스의 가치와 비교하여 너무 크며, 이는 실제로 9년 동안 복제약의 출시를 막아 안드로젤에 대한 독점이윤을 유지하면서 그 이익을 경쟁사업자들 사이에서 나누어 가지려는 목적의 합의이기 때문에 반경쟁적이라는 것이었다. 그러나 1심 법원은 FTC의 청구를 기각하였고, 2심 법원 역시 “특허권자는 다른 사업자를 시장에서 배제할 수 있는 합법적 권한을 부여받은 것”이고, 따라서 “특허는 경쟁을 일부 제한할 수밖에 없으며”, “소송의 합의종결은 공익적으로 장려되는 것이어서, 반독점법 위반이 우려된다는 이유로 합의를 하지 말고 계속 소송을 진행하도록 요구할 수는 없다”는 이유¹⁰⁾로, 역시 FTC의 항소를 기각하였다. 이에 FTC는 상고하여 대법원의 심리를 신청하였다.

2. 미국 연방대법원의 판단

이러한 역지급합의의 문제에 대하여 2년 전까지도 심리를 개시하지 않았던 미국 연방대법원은, 비로소 이에 대한 심리를 허가하였다. 그리고 결국, 5인의 다수의견과 3인의 반대 의견(1인은 심리에 불참)으로 2심 법원의 결정을 파기환송하였다.

우선 다수의견의 요지는 다음과 같다.

다수의견은 특허소송이 합의로 종결되는 것 자체가 바람직하다는 점은 인정하지만, 그

7) 이는 해치-웁스만법의 절차에 따른 것이다. 구체적인 내용은 최승재, 앞의 글(주 5), 128~140면 참조.

8) 참고로 안드로젤은 출시 이후 대표적인 남성호르몬제로 판매되어, 2003년 매출액은 약 3억 달러에 달한다고 한다(2008. 5. 8.자 <머니투데이> 기사 참조).

9) Federal Trade Commission Act 1914, as amended, 15 U.S.C. §45(a)(1) Unfair method of competition in affecting commerce, and unfair or deceptive act or practices in or affecting commerce, are hereby declared unlawful.

10) “Patent holders have a lawful right to exclude others from the market, thus a patent conveys the right to cripple competition. The court recognized that, if the parties to this sort of case do not settle, a court might declare the patent invalid. But, in light of the public policy favoring settlement of disputes (among other considerations) it held that the courts could not require the parties to continue to litigate in order to avoid antitrust liability.” (Actavis 판결, 7면. 인용 관련 부호 및 내용은 생략하였다).

❑ 역지급합의에 관한 미국 연방대법원의 FTC v. Actavis 판결과 그 시사점

러한 합의의 내용이 반경쟁적인 역지급합의와 같은 모습으로 나타나서는 아니된다고 명시하면서, 대체로 다음과 같이 그 이유를 설명하였다.¹¹⁾

(1) 본건에서 문제된 역지급합의는 ‘실제로 경쟁에 부정적 효과를 미칠 잠재적 가능성’¹²⁾이 있다. 특허권자가 보유하는 독점판매권의 가치(독점이윤)는 소송에서 특허권이 무효로 판단되거나 복제약이 신약의 특허를 침해하지 않았다고 최종 판단되면 대부분 소비자에게 돌아갔어야 하는 것인데, 본건과 같이 시장에 진입하지 않는 대신 돈을 지급하는 형태의 합의는 독점가격을 유지하면서 이러한 독점이윤을 특허권자(신약 제조업체)와 복제약 제조업체 사이에서 나누어 갖기로 하는 합의일 뿐이다. 특히 본건과 같은 거액의 합의는 쉽게 정당화되기 어려울 뿐만 아니라, 오히려 특허권자가 소송 이후 상실할 수 있는 독점이윤의 유지를 위하여 복제약 제조업체들의 소송을 포기시키려고 지급한 것이라는 점에 대한 강력한 증거가 될 수 있다.

(2) 이러한 반경쟁적 효과에 대한 정당화 사유도 있을 수 있기 때문에 이에 대한 검토도 필요하다. 예를 들어, 합의로 절감되는 소송비용이나 복제약 제조업체가 담당하는 판매 서비스에 대한 적절한 대가 정도의 역지급액이라면 합리적일 수 있다. 그러나 상당한 거액에 대하여, 단지 소송에서 특허가 무효 등으로 판단될 위험을 회피하기 위한 비용이라고 설명하는 것은 합리성이 없어 보인다. 즉, 당사자들은 현실적인 정당화 사유를 증명해야 하며, 이에 대한 판단은 합리의 원칙에 의하여 이루어져야 한다.

(3) 나아가 특허권자는 언제든지 이러한 반경쟁적인 역지급합의의 위험을 현실화할 수 있는 능력이 있다. 특허권자(신약 제조업체)로부터 복제약 제조업체에게 지급되는 ‘금액’이 그러한 능력, 즉 경쟁시장보다 높은 수준으로 가격을 유지할 수 있는 능력에 대한 유력한 증거라고 할 수 있다.

(4) 반독점소송에서 위법성의 증명이 어려운 것도 아니다. 반경쟁적 효과를 판단하기 위하여 반드시 소송에 의하여 특허의 유효성이 판단되어야 하는 것은 아니기 때문이다. 비합리적으로 과다한 금액을 지급하였다는 사실이 인정된다면, 이는 특허의 유효성에 대하여 특허권자가 상당히 의심하고 있다는 점을 암시하는 것이다. 즉, 이는 경쟁에 따른 위

11) 이 부분은 대체로 Actavis 판결 원문의 II. B. 부분을 요약한 것이다.

12) “potential for genuine adverse effects on competition.” (Actavis 판결 14면).

협을 회피하기 위한 것으로 봄이 상당하다. 따라서 특허에 대한 법원의 유효성 판단이 없어도, 역지급액의 규모 자체가 특허의 취약성을 보여주는 효과적인 대응물이 될 수 있다.

(5) 비합리적으로 과다하게 역지급합의를 할 경우, 반독점 책임을 부담할 수 있다는 사실 때문에 특허소송에서 합의를 하지 못하게 되는 것은 아니다. 예를 들어, 특허권자가 아무런 대가도 지급하지 않고 복제약 제조업체가 시장에 진입하도록 허용하는 합의도 가능하다. 그럼에도 불구하고 당사자들이 특허에 따른 독점이윤을 유지하고 이를 나누어 갖기 위하여 역지급합의를 하는 것이라면, 또한 다른 정당화 사유가 없다면, 이는 반독점법 위반이 될 것이다.

요컨대, 미국 연방대법원은 “규모가 크면서 다른 정당화 사유가 없는 역지급합의는 심각한 반경쟁적 효과를 야기할 위험이 있고, 그러한 지급을 하는 당사자도 그 정당성을 설명할 수 없을 것이며, …… (중략) …… 제11항소법원은 분쟁에서의 합의 장려라는 법익만을 고려하여 역지급합의에 대하여 반독점법 위반의 책임을 면제하였지만, 위와 같은 경쟁법적 법익을 종합하면 이는 소송에서 합의 장려라는 법익보다 중요하다고 본다”¹³⁾고 하여 역지급합의의 실질적 경쟁제한성 판단이 필요하다는 점을 강조하였다.

다만, 미국 연방대법원은 “FTC는 역지급합의가 그 자체로 위법성이 표상(表象)되는 것이므로 ‘간이심사(quick look)’만으로 위법성을 판단해야 한다고 주장하지만, 본건과 같은 역지급합의는 간이심사가 적용될 수 있는 기준, 즉 ‘경제학에 대한 매우 기초적인 이해만 있는 사람이 보아도 문제되는 합의가 소비자와 시장에 대한 반경쟁적인 효과가 있을 것 같다고 결론을 내릴 수 있는’¹⁴⁾ 정도는 해당하지 않는다고 본다. 이는 역지급합의가 지급금액의 규모, 예상 소송비용, 특허권자가 해당 특허에 의존하는 비중, 해당 산업분야 등에 따라 위법성 여부가 달라질 수 있고, 그 밖에 다른 정당화 사유도 있을 수 있기 때문이다. 따라서 FTC는 본건에 있어서 다른 합리의 원칙 사안과 동일한 증명을 해야 한다”¹⁵⁾라고 판시하여, 역지급합의 사안에 대하여 간이심사가 아닌 원칙적인 합리의 원칙

13) “In sum, a reverse payment, where large and unjustified, can bring with it the risk of significant anticompetitive effects; one who makes such a payment may be unable to explain and to justify it; such a firm or individual may well possess market power derived from the patent; a court, by examining the size of the payment, may well be able to assess its likely anticompetitive effects along with its potential justifications without litigating the validity of the patent; and parties may well find ways to settle patent disputes without the use of reverse payments. In our view, these considerations, taken together, outweigh the single strong consideration?the desirability of settlements?that led the Eleventh Circuit to provide near-automatic antitrust immunity to reverse payment settlements.”(Actavis 판결, 19-20면).

14) “an observer with even a rudimentary understanding of economics could conclude that the arrangement in question would have an anticompetitive effect on customers and markets.” (이는 California Dental Association v. Federal Trade Commission, 526 U.S. 756 (1999) 판결에서 처음 제시된 기준이다).

에 따른 증명을 요구하였다.

한편, 3인의 반대의견은 특허의 유효성과 범위는 원칙적으로 반독점법이 아닌 특허법의 문제이며, 다수의견에 따르면 특허소송에서 합의의 성립이 어려워질 뿐만 아니라 특허출원이나 특허라이선스(license)에 대한 근본적인 부정적 효과가 우려된다는 견해를 피력하였다.

III. Actavis 판결의 의의 및 전망

1. 기본적 의의

(1) 특허법이 아닌 반독점법의 기준에 의한 판단

이번 Actavis 판결은, 무엇보다도 그동안 역지급합의 사건에 관하여 몇몇 하급심 법원에서 원용해왔던 소위 '특허범위 심사(scope of the patent test)' 기준을 거부하고, 반독점법의 기준에 따라 경쟁제한성 여부를 검토해야 한다고 판시한 점이 중요하다. 미국 연방대법원은 역지급합의가 특허소송의 과정에서 이루어지는 것이지만 언제나 특허법에 의한 보호를 받는 것이 아니라, 원칙적으로 반독점법 위반 여부는 반독점법 고유의 잣대에 의하여 판단해야 한다는 원칙을 선언한 것이다. 이에 따라 단지 특허권자의 합의라는 이유로 반독점법 위반의 책임에 대한 면죄부를 받아 왔던 수많은 역지급합의가 반독점법 위반 여부에 대한 심사대상에 오를 것으로 보인다.

(2) 간이심사의 거부와 합리의 원칙 적용

다만, Actavis 판결은 그 심사방법에 대하여 한 때 하급심 법원이 취하였던 당연위법(per se illegal)이나 FTC가 주장한 간이심사(quick look analysis)가 아닌, 일반적인 합리의 원칙에 의한 검토를 요구하였다. 간이심사를 위한 기준인 '경제학에 대한 매우 기초

15) The FTC urges us to hold that reverse payment settlement agreements are presumptively unlawful and that courts reviewing such agreements should proceed via a "quick look" approach, rather than applying a "rule of reason." (중략) We decline to do so. In *California Dental*, we held (unanimously) that abandonment of the "rule of reason" in favor of presumptive rules (or a "quick-look" approach) is appropriate only where "an observer with even a rudimentary understanding of economics could conclude that the arrangements in question would have an anticompetitive effect on customers and markets." 526 U.S., at 770, 119 S.Ct. 1604; *id.*, at 781, 119 S.Ct. 1604 (BREYER, J., concurring in part and dissenting in part). We do not believe that reverse payment settlements, in the context we here discuss, meet this criterion. That is because the likelihood of a reverse payment bringing about anticompetitive effects depends upon its size, its scale in relation to the payor's anticipated future litigation costs, its independence from other services for which it might represent payment, and the lack of any other convincing justification. The existence and degree of any anticompetitive consequence may also vary as among industries. These complexities lead us to conclude that the FTC must prove its case as in other rule-of-reason cases. (Actavis 판결, 20-21면).

적인 이해만 있는 사람이 보아도 문제되는 합의가 소비자와 시장에 반경쟁적인 효과가 있을 것 같다고 결론을 내릴 수 있는' 정도는 해당하지 않는다고 본 것이다.

이렇게 미국 연방대법원이 엄격한 합리의 원칙에 의한 검토를 명령한 이상, 앞으로 사실심 법원은 원칙적으로 문제가 되는 역지급합의의 경쟁제한성 여부를 판단하기 위하여, 관련 시장획정, 시장지배력, 해당 행위의 경쟁제한의도 및 경쟁제한효과 등 일반적으로 반독점법 위반을 위하여 증거가 필요한 모든 요소에 대하여 엄격한 증거에 의한 증거가 이루어졌는지 여부를 판단해야 한다.

특히 핵심적 쟁점은 경쟁제한의 의도와 효과, 즉 역지급액이 합리적이고 적절한 대가인지 여부를 증명하기 위한 원고와 피고의 치열한 공방이 계속될 것으로 예상된다. 신약 특허의 특성상 관련 시장획정이나 시장지배력은 큰 논란이 되지 않을 가능성이 높기 때문이다. 특히 미국 연방대법원이 경쟁제한성의 구체적인 증명방법에 대해서는 상세하게 실시하지 않고 향후 하급심 법원이 사안에 따라서 해결할 문제로 유보해두었기 때문에, 결국 이는 법리적 공방에 그치지 않고 방대한 경제적·실증적 증거가 대거 동원될 것으로 보인다. 이러한 이유로 향후 역지급합의에 대한 사법적 판단에 있어서 불확실성이 대폭 증가하였다는 평가도 있다.

2. 구체적·실무적 의의

(1) 개관

Actavis 판결에 따라 향후 역지급합의 사건을 다루는 하급심 법원에서의 구체적 판단이 다시 주목을 받게 되었다. 이번 판결에서 미국 연방대법원이 별다른 구체적인 기준을 제시하지 않았기 때문에 하급심 법원의 재량범위가 넓은 편이며, 따라서 하급심 법원에서 합리의 원칙으로 고려해야 할 요소가 어떠한 것인지 명확하지는 않은 상황이기 때문이다. 구체적인 결론을 미리 예단할 수는 없지만, 이번 판결을 조금 자세히 들여다보면 몇 가지 시사하는 점이 있다.

(2) 표면적 의미 : 간이심사 거부 및 원칙적인 합리의 원칙 적용

우선 이번 판결에서 미국 연방대법원이 간이심사를 거부하고 원칙적인 합리의 원칙을 적용하도록 한 점의 의미를 살펴본다.

반독점 사건에 관한 미국 연방대법원의 판례에서 일반적인 합리의 원칙에 따른 증거가

2 역지급합의에 관한 미국 연방대법원의 FTC v. Actavis 판결과 그 시사점

란, 관련 시장획정, 시장점유율 등을 통한 시장지배력의 존재, 반경쟁적 효과와 친경쟁적 효과에 대한 구체적인 분석 등의 모든 요소에 대한 전면적인 주장과 증명을 통하여 반독점법 위반을 증명하는 것을 의미한다. 한편, '간이심사'란 기본적으로 당연위법이 적용되지 않는 영역 중에서 일견 반경쟁적 효과가 큰 반면, 친경쟁적 효과는 거의 없어 보이는 유형의 합의에 적용되는 것이다. 간이심사대상으로 판단되는 경우는 증명책임이 원고에서 피고로 전환된다.¹⁶⁾ 즉, 반경쟁적 효과가 추정되는 유형이므로 반독점법 위반이 의심되는 피고가, 친경쟁적 효과나 효율성 증대 등에 대한 정당화 사유의 존재와 이러한 효과가 반경쟁적 효과보다 크다는 것을 주장하거나 증명하지 못한다면 반독점법 위반의 책임을 면하지 못하게 되는 것이다.

즉, Actavis 판결이 간이심사를 거부하고 원칙적인 합리의 원칙의 적용을 명함에 따라, FTC 등의 규제기관은 역지급합의의 당사자인 피고들에 앞서 해당 행위의 반경쟁적 효과를 전면적으로 증명해야만 하게 되었다.

(3) 실질적 의미 : '합의금의 규모'에 의한 사실상의 원고 증명 부담 완화

그런데 미국 연방대법원은 간이심사를 거부하고 원칙적인 합리의 원칙의 적용을 명하면서도, 다음과 같이 판결문 곳곳에 여러 개의 가이드라인(guideline)을 명시해두었다.

첫째, 반경쟁적 효과의 판단을 위하여 해당 특허의 유·무효 여부에 대한 법원의 결정이 필요없다고 보았다. 이 점은 매우 중요하다고 생각된다. 사실 역지급합의의 위법성 여부는 논리적·이론적으로 해당 특허의 무효 여부와 직결되기 때문이다. 만약 복제약이 신약의 특허를 침해한 것이라면 특허권자(신약 제조업체)가 어느 정도의 금액을 복제약 제조업체에게 지급하고 소송을 종결시킴으로써, 소송비용의 지출 등 기타 사실상의 비용을 절감하기 위한 합의를 하는 것은 어느 정도 합리성이 있다고 평가할 수도 있다. 이는 정당한 특허권의 범위 내에서의 문제이고, 그 범위 내로 들어온 특허침해자를 어떻게 처리할 것인지는 기본적으로 특허권자의 사적자치의 영역에 해당하는 것으로 생각될 수도 있기 때문이다. 그러나 만약 복제약이 신약의 특허를 전혀 침해한 것이 아니라면, 신약 제조업체가 복제약 제조업체에게 돈을 지불하고 복제약의 시판을 막는 것은 금액의 다소(多少)를 불문하고 정당성을 가질 근거가 미약하다. 따라서 특허권 범위 밖의 문제라고 보게 될 가능성이 높기 때문이다. 이러한 문제에 관해서는 우리나라에서도 이미 상당한 이론적인 연구가 이루어진 바가 있다.¹⁷⁾

16) Eleanor M. Fox, "Case and Materials on U.S. Antitrust in Global Context", 3rd Edition, 2012, 116면.

17) 김남훈, "역지급합의의 경쟁제한성 판단", 산업조직연구 제21집 제1호, 54~94면 등.

그러나 현실적으로 복잡하고 어려운 특허권의 범위와 침해 여부를 미리 알 수는 없기 때문에, 실무에서 위와 같은 이론적인 판단을 이용하는 것은 어렵다. 역지급합의는 특허 침해소송이 종결되기 전에 이루어지는 것으로, 나오지도 않고 앞으로 영원히 나올 수도 없는 해당 특허에 대한 침해소송의 결과를 전제로 합의의 위법성을 판단할 수는 없는 것이기 때문이다. 즉, 특허의 유효·무효를 전제로 하는 역지급합의에 대한 경제분석은, 논리적이지만 그 전체 사실 자체를 확정할 수 없으므로 실무에서 역지급합의의 경쟁제한성을 판단하기 위하여 이를 이용하기가 어려운 점이 있었다.

그런데 미국 연방대법원이 이에 관한 FTC 등 규제당국의 고민을 크게 덜어준 것이다. 즉, 미국 연방대법원은 “(사기소송이 아닌 한) 반경쟁적 효과를 판단하기 위하여 반드시 소송에 의하여 특허의 유효성이 판단되어야 하는 것은 아니”고,¹⁸⁾ “거액의 역지급액(의 합리성)을 설명하지 못한다면 그 사실 자체가 특허의 유효성에 대하여 특허권자가 상당히 의심하고 있다는 점을 암시할 수 있는 것”이라고 하면서,¹⁹⁾ “특허에 대한 법원의 유효성 판단이 없이도, 설명되지 않는 역지급액의 규모 자체가 특허의 취약성을 보여주는 효과적인 대응물이 될 수 있을 것”이라고 판시하였다.²⁰⁾ 이는 특허권 자체에 대한 최종적인 유효·무효 판단이라는 논리적 장애물을 제거해 준 것으로, 향후 소송과정에서 FTC의 증명에 도움이 될 것으로 생각된다.

둘째, 역지급액의 규모 자체가 반경쟁적 효과에 대한 유력한 증거가 될 수 있다고 보았다. 즉, 미국 연방대법원은 우선 적어도 신약 제조업체가 잠재적인 복제약 제조업체에게 지불한 금액의 규모 자체가 그 시장지배력에 대한 유력한 증거가 될 것이라고 설시하였고,²¹⁾ 나아가 그러한 과다한 역지급합의는 당사자들 사이에 독점이윤을 유지할 의도²²⁾나 위법한 경쟁제한적 의도²³⁾가 있음을 추단(推斷)하게 하는 것이라고 보았다. 그리고 미국 연방대법원은 역지급합의로 절감되는 소송비용이나 복제약 제조업체의 판매 서비스에

18) “it is normally not necessary to litigate patent validity to answer the antitrust question (unless, perhaps, to determine whether the patent litigation is a sham).” (Actavis 판결, 18면).

19) “An unexplained large reverse payment itself would normally suggest that the patentee has serious doubts about the patent’s survival.” (Actavis 판결, 18~19면).

20) “the size of the unexplained reverse payment can provide a workable surrogate for a patent’s weakness, all without forcing a court to conduct a detailed exploration of the validity of the patent itself.” (Actavis 판결, 19면).

21) “At least, the ‘size of the payment from a branded drug manufacturer to a prospective generic is itself a strong indicator of power’ (namely, the power to charge prices higher than the competitive level).” (Actavis 판결, 18면).

22) “The payment may instead provide strong evidence that the patentee seeks to induce the generic challenger to abandon its claim with a share of its monopoly profits that would otherwise be lost in the competitive market.” (Actavis 판결, 15~16면).

23) And that fact, in turn, suggests that the payment’s objective is to maintain supracompetitive prices to be shared among the patentee and the challenger rather than face what might have been a competitive market – the very anticompetitive consequence that underlies the claim of antitrust unlawfulness. …… (중략) …… But, be that as it may, the payment (if otherwise unexplained) likely seeks to prevent the risk of competition. And, as we have said, that consequence constitutes the relevant anticompetitive harm. (Actavis 판결, 18~19면).

❷ 역지급합의에 관한 미국 연방대법원의 FTC v. Actavis 판결과 그 시사점

대한 적절한 대가 정도의 역지급액이라면 합리적일 수 있지만, 소송에서 특허가 무효 등으로 판단될 위험을 회피하기 위한 특허권자의 비용으로 거액의 역지급액을 설명하는 것은 합리성이 없다는 취지로 판시하였다.²⁴⁾

전술한 바와 같이, 원칙적인 합리의 원칙에 따른다면 FTC 등의 규제기관은 관련 시장을 확정하고 시장점유율 등을 통하여 시장지배력의 존재를 보이며, 이에 근거한 경제분석 등을 통하여 어떠한 반경쟁적 효과가 발생하는지에 대하여 구체적인 증명을 해야 한다. 그러나 Actavis 판결은 위와 같이 어느 정도 규모 이상에 해당하는 역지급액에 대하여 사실상 반경쟁적 성격을 추정하였고, 그 규모를 측정하는 방법까지 제시하였다. 이에 따르면 FTC 등의 규제기관은 앞으로 “역지급액이 소송비용이나 복제약 제조업체가 실제로 수행하는 서비스의 가치보다 비합리적으로 과다하다는 점”을 증명하면, 시장지배력과 경쟁제한의 의도 등 반경쟁적 효과 증명을 위하여 필요한 요건의 상당 부분에 대하여, 사실상 증명책임을 전환시킨 것과 같은 효과를 누리게 될 가능성이 높아 보인다.

반면, 역지급합의의 당사자인 제약업체들은 역지급액의 과다성이 증명될 경우에 복잡한 경제분석 등을 통하여 친경쟁적 효과 또는 효율성 항변을 해야 하는데, Actavis 판결이 특허권자(신약 제조업체)의 유력한 항변일 수 있는 ‘위험회피비용’ 논리를 배척하였기 때문에²⁵⁾ 새롭고 강력한 항변을 개발해야 하는 상황에 놓인 것으로 보인다.

(4) 소결

요컨대, Actavis 판결은 표면적으로는 역지급합의 사건에서 간이심사가 아닌 원칙적인 합리의 원칙에 따른 경쟁제한성 심사를 명하였지만, 실질적으로는 ‘과다한 합의금의 규모’가 ① 해당 특허의 취약성 ② 시장지배력 ③ 경쟁제한의도 등을 표상할 수 있다고 보았다. 따라서 향후 역지급합의 관련 반독점소송에서는 ‘간이심사’에 의한 완전한 증명책임의 전환까지는 아니더라도, 소송비용 등 쉽게 파악할 수 있는 금액보다 과다한 합의금이 지급되었다는 점을 보이면, 반경쟁적 효과의 증명을 위한 여러 요소에 대한 Actavis 판결의 추정을 원용할 수 있는 FTC가 완전한 합리의 원칙에 따라 현실적인 정당화 사유를 구체적으로 증명해야 하는 합의 당사자들인 피고들보다 유리한 위치에 서게 될 가능성이 높아 보인다. 물론 관련 서비스의 대가 등과 연계되어 복잡하게 설계된 역지급합의

24) The reverse payment, for example, may amount to no more than a rough approximation of the litigation expenses saved through the settlement. That payment may reflect compensation for other services that the generic has promised to perform – such as distributing the patented item or helping to develop a market for that item. There may be other justifications. Where a reverse payment reflects traditional settlement considerations, such as avoided litigation costs or fair value for services, there is not the same concern that a patentee is using its monopoly profits to avoid the risk of patent invalidation or a finding of non-infringement. (Actavis 판결, 17~18면).

25) Actavis 판결, 17면.

일수록, 지급되는 비용의 비합리성 여부에 대한 원고와 피고의 공방이 치열해질 것임은 분명하다.

IV. 공정거래법상 역지급합의 규율에 관한 시사점

1. 도입

이와 같이 미국 연방대법원이 Actavis 판결을 통하여 밝힌 법리는, 우리의 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 ‘공정거래법’이라 한다) 제59조의 해석과 적용에 있어서도 시사하는 바가 있다고 생각된다.

지금까지 이러한 역지급합의는 대체로 특허법과 경쟁법이 충돌하는 영역의 문제이며, 특허권이란 국가가 합법적으로 부여한 독점이기 때문에 그 행사에 대하여 원칙적으로 경쟁법의 관여를 자제해야 한다는 시각이 많았던 것 같다. 신약 제조회사의 특허권이 무효이거나 복제약 제조회사의 침해가 없음이 ‘명백’한 경우가 아닌 한, 특허권자의 권리행사가 정당하다고 본 서울고등법원의 판결²⁶⁾ 및 공정위의 입장²⁷⁾ 역시 유사한 시각을 갖고 있는 것으로 보인다.

그러나 이번 Actavis 판결이 국내의 이러한 기존의 시각에도 영향을 미칠 가능성이 있어 보인다. 특히 이번 판결에서 미국 연방대법원은 “(특허소송 및 합의의 문제 등) 특허 관련 요소가 (역지급합의에 관한) 결론을 결정하여서는 아니 된다(this patent-related factor should not determine the result here)”²⁸⁾라고 명시하였기 때문에, 국내에서도 역지급합의에 관한 논의의 평면이 특허법에서 순수한 경쟁법적 영역, 즉 합의 자체의 경쟁제한성 여부로 이동해야 하는지 여부에 대하여 논의할 수 있게 되는 계기가 마련된 것으로 생각된다.

2. 특허권 행사의 ‘정당성’ 판단에 관한 기존의 기준

먼저 국내의 기존 논의를 구체적으로 살펴본다. 역지급합의를 특허법의 관점에서 볼

26) 서울고등법원 2012. 10. 11. 선고 2012누3028 판결(GSK와 동아제약 사이의 역지급합의 사건에서 GSK의 취소소송에 관한 판결). 이는 서울고등법원 제7행정부의 판결로, 같은 사건에서 동아제약이 제기한 취소소송을 담당한 제6행정부는 이 부분에 대한 별도의 판단을 하지 않았다. 같은 법원 2012. 10. 31. 선고 2012누3035 판결 참조.

27) 공정거래위원회, ‘지식재산권의 부당한 행사에 관한 심사지침’(예규 제80호, 2010. 3. 31. 개정), III. 5. 참조.

28) Actavis 판결, 14면.

❑ 역지급합의에 관한 미국 연방대법원의 FTC v. Actavis 판결과 그 시사점

것인지, 경쟁법의 관점에서 볼 것인지의 논의는 미국뿐만 아니라 우리나라에서도 계속되어 온 것으로 보인다.²⁹⁾ 우리나라에서는 공정거래법 제59조의 '정당성'을 어떠한 기준으로 판단할 것인지의 문제에 대하여,³⁰⁾ 이를 경쟁법의 관점에서 보아야 한다는 취지의 견해도 있었지만³¹⁾ 대체로는 특허법의 논리로 풀려는 경향이 강하였다.

서울고등법원은 이에 대하여 "산업발전을 촉진하는 수단으로 새로운 발명을 한 자에게 발명을 공개하게 하고 그에 대한 보상으로 특허권이라는 합법적인 독점권을 부여한다는 특허법의 본질에 비추어 그러한 보상을 받기 위한 정상적이고 합리적인 행위"라는 원칙을 제시하였는데,³²⁾ 이는 다시 말하면 원래의 특허권에 의하여 보호될 것이 합리적으로 예상되었던 수입(독점이윤)을 추구하는 통상적인 행위라면 공정거래법 적용이 배제된다는 의미로 이해되며, 역시 기본적으로 특허법의 관점에서 정당성 문제를 해결하려는 시도로 보인다.

나아가 서울고등법원은 "조정이 분쟁에 있어서의 불확실성으로 인한 당사자 사이의 양보를 본질로 하는 점 및 특허분쟁에 관한 합의 또한 특허권의 행사에 포함되는 점 등을 고려하면 …… (중략) …… 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 특허침해가 아닌 것으로 밝혀졌다고 하더라도 이는 특허권의 정당한 행사로서 공정거래법이 적용되지 않는다고 볼 것"이라는 구체적인 기준을 제시하기도 하였다.³³⁾

29) 최승재, 앞의 글(주 5), 142~149면.

30) 물론 제59조와 제19조 등 다른 실체법 규정과의 적용순서에 관한 논의가 있고 [차성민, "역지급합의의 위법성 판단", 사법 제22호(2012), 87~93면; 권남훈, 앞의 글(주 17), 86~92면]. 이 조항이 소위 '구성요건 해당성' 조각사유에 해당하는지, 아니면 위법성 조각사유에 해당하는지 여부에 대한 이론적인 논의가 있을 수 있다. 그러나 어떠한 견해에 의하더라도 제59조의 정당화 사유에 해당하지 않는다는 점을 밝혀야 공정거래법 위반의 책임을 물을 수 있다는 결론은 동일하므로, 본고에서는 그 실질적인 의미에 관해서만 논의하도록 한다.

31) 권남훈, 앞의 글(주 17), 91면에서는 "…… 경쟁제한성이 심대한 수준이라고 인정된 상태라면, 공정거래법 제59조에도 불구하고 특허권의 행사와 관계없이 위법성이 인정될 수 있을 것이다"라고 서술하고 있는데, 이는 공정거래법 제59조의 '정당성'을 경쟁법의 관점에서 보아야 한다는 취지로 이해된다.

32) 서울고등법원 2012. 10. 11. 선고 2012누3028 판결

33) 위 판결(주 32). 서울고등법원은 이 판결에서 "㉔ 특허기간의 만료 후에도 경쟁사업자가 관련 제품을 시장에 출시하지 않도록 한 경우 ㉕ 방법의 발명의 경우 제조방법과 상관없이 특허를 이용하여 생산한 제품과 동일한 제품에 관한 연구 또는 제조·판매 등을 금지하는 경우 ㉖ 특허기간 만료 시까지 경쟁사업자가 특허권을 침해하지 않고도 할 수 있는 연구 또는 시험을 하지 않기로 함으로써 특허기간이 만료된 이후에도 경쟁사업자가 바로 제품을 출시하지 못하여 실질적으로 특허권자의 독점권이 연장되는 효과가 발생하는 경우 ㉗ 당해 특허와 직접적으로 관련이 없는 다른 특허에 관련된 연구개발, 관련 제품의 출시 등을 금지하는 경우에는 다른 특별한 사정이 없는 한 특허권의 부당한 행사로서 공정거래법의 적용을 받는다"고 판시하여 정당한 특허권 행사로 볼 수 없는 4가지 경우를 예시하였다. 그러나 이들 4가지 사유는 특허권의 범위에 해당하지 않음이 비교적 명백한 경우로, 논란이 되는 특정 특허권의 '정당한 행사' 여부에 대한 판단기준으로는 실무상 유용성이 크지 않은 것으로 생각된다.

3. 경쟁법적 논의의 필요성

그러나 이러한 기존의 논리는, 역지급합의의 위법성 여부 판단에 대한 현실적인 대안이 되는 데는 한계가 없지 않았다. 앞서 언급한 바와 같이, 실무적으로 역지급합의는 문제가 되는 특허의 무효 또는 침해가 명백한지 여부를 알 수 없는 상황에서 이루어지는 것이기 때문이다.

또한 특허권자인 신약 제조업체가 잠재적 침해자인 복제약 제조업체에 대하여 특허침해 관련 소를 제기하는 행위는 정당한 특허권의 행사로, 복제약 제조업체의 특허침해가 없음을 인정하고 소를 취하하는 행위 역시 자유의사에 따른 특허권의 포기로서 그 유효성을 인정하기는 어렵지 않지만, 역지급합의의 과정에서 특허권자인 신약 제조업체의 행위는 사실 복제약 제조업체에게 일정한 비용을 지급하는 것이어서, 이것이 논리필연적으로 특허권에 의해서만 해결되고 다른 법이 관여해서는 안 되는 문제인지에 대해서는 의문이 있었다. 사실 어떠한 사업자 사이의 일반적인 금전지급행위에 대하여, 경쟁법은 물론 일반 민·상법이나 행정법 등 다른 모든 법령에 의한 검토가 이루어지는 것은 그다지 이상하지 않은 일이다.

즉, 어떠한 시장에서 이루어지는 경쟁자들의 행위에 대하여 경쟁법적 검토가 이루어지는 것은 통상적인 일이며, 비록 국가로부터 독점권을 부여 받은 특허권자의 행위라고 하여도 그러한 독점권을 행사하는 구체적인 행위에 대해서는 경쟁법 등의 다른 법리에 의한 검토가 이루어지는 것이 오히려 자연스럽다. Actavis 판결의 시사점을 고려할 때, 이제 우리나라의 역지급합의 당사자들 역시 특허권 보호범위 내라는 논리 이외에 그러한 합의가 갖는 효율성과 정당성, 그리고 소비자에 대한 이익 등의 구체적이고 적극적인 경쟁법적 대응논리를 세워야 하는 때가 도래한 것으로 보아야 할 것이다.

V. 결어 : 향후 우리나라에서의 역지급합의에 대한 규율 및 쟁점

지금까지 미국과 EU의 규제기관은 역지급합의에 대하여 엄격한 규제방침을 유지하여 왔다.³⁴⁾ 공정위도 GSK 사건을 통하여 유사한 의지를 천명하였고, 이는 서울고등법원에 의하여 대체로 지지되었다. 다만, 지금까지는 이에 대한 미국 하급심 법원의 견해가

34) 윤성운, 강일, "역지급합의에 관한 한국, 유럽, 미국의 최근 동향", 경쟁저널 (2011. 11.), 21~27면.

엇갈리고 미국이나 EU 등 다른 최고법원의 판결이 나오지 않았기 때문에, 역지급합의의 성격 자체에 대한 논란이 계속될 수 있는 상황이었다. 그러나 이번 미국 연방대법원의 Actavis 판결은, 우리 대법원 등 여러 나라의 법원에서 역지급합의에 대한 새로운 논의를 촉발시키는데 상당한 역할을 할 것으로 예상된다.

실무적으로는, 이제 특허권자의 행위라는 사실만으로 역지급합의의 정당성을 주장하기 보다는, 그러한 합의로 인한 반경쟁적 효과와 친경쟁적 효과를 어떻게 주장하고 증명할 것인지의 문제가 본격적인 쟁점이 될 것으로 생각된다. 반경쟁적 효과에 관해서는, 2000년대 초반 이후 역지급합의는 일정액을 조건없이 지급하는 순수한 역지급합의의 모습보다는, 신약 제조회사가 복제약 제조회사에 일정한 판매권이나 라이선스 등을 부여하고 그 대가 명목의 비용을 지급하는 등 복잡한 형태로 진화하였기 때문에, 지급된 비용이 그러한 서비스 또는 라이선스의 가치보다 과다한지 여부가 주요 쟁점이 될 것으로 생각된다. Actavis 판결은 합의금의 액수 자체에 상당한 의미를 부여하였지만, 더욱 복잡한 형태의 역지급합의라면 단순한 합의금 자체가 얼마나 큰 의미를 가질지에 대하여 또다시 치열한 공방이 예상된다. 친경쟁적 효과 또는 정당화 사유에 있어서는, 미국 연방대법원에 의하여 거부된 소위 '소송위험회피'의 항변이 인정될 것인지 여부, 또는 Actavis 판결의 반대의견에서 제시된 특허권 또는 실시권 자체의 위축 등의 항변이 주장될 경우에 우리 법원이 어떻게 판단할지 여부 등이 앞으로 주목할 만한 실무적 쟁점이다.

특허권과 경쟁법은 일견 대립관계에 있는 것으로 보이지만, 양자 모두 경제에서 혁신을 촉진시켜 소비자에게 보다 나은 상품과 서비스가 제공되도록 하려는 공통의 목적을 갖고 있다. 미국은 물론 우리나라에서도 구체적 사건에 있어 역지급합의의 위법성 판단에 있어서, 결국 문제된 행위가 이러한 궁극적 목적의 달성을 위하여 얼마나 기여하였는지가 중요하게 다루어져야 할 것으로 믿는다. 