

# 서울고등법원

## 제 6 - 2 행정부

### 판 결

사 건 2021누40470 시정명령등취소  
원 고 1. 주식회사 A  
2. 주식회사 B  
피 고 공정거래위원회  
변 론 종 결 2023. 4. 12.  
판 결 선 고 2023. 8. 30.

### 주 문

1. 피고가 2021. 3. 11. 의결 C로 원고 주식회사 B에 대하여 한 별지 1 제3항 기재 과징금납부명령 중 140,000,000원을 초과하는 부분을 취소한다.
2. 원고 주식회사 A의 청구 및 원고 주식회사 B의 나머지 청구를 각 기각한다.
3. 소송비용 중 원고 주식회사 A과 피고 사이에 생긴 부분은 위 원고가 부담하고, 원고 주식회사 B과 피고 사이에 생긴 부분은 그 중 90%는 위 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

### 청 구 취 지

피고가 2021. 3. 11. 의결 C로 원고들에 대하여 한 별지 1 기재 처분을 모두 취소한다.

## 이 유

### 1. 처분의 경위

#### 가. 원고들의 일반 현황

##### 1) 원고 주식회사 A

원고 주식회사 A(이하 '원고 A'이라 한다)은 의약품과 의약외품 등을 제조·판매하는 사업자로서, 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(2020. 12. 29. 법률 제17799호로 전부개정되기 전의 것, 이하 '공정거래법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당한다. 원고 A의 일반 현황은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 원고 A의 일반 현황

(단위: 명, 백만 원)

| 구분    | 종업원수  | 자본금    | 매출액     | 전문의약품 매출 | 판매관리비   | 영업이익   | 당기 순이익 |
|-------|-------|--------|---------|----------|---------|--------|--------|
| 2015년 | 1,378 | 28,966 | 800,517 | 605,378  | 206,700 | 55,073 | 49,233 |
| 2016년 | 1,524 | 28,966 | 794,010 | 555,843  | 205,588 | 35,389 | 32,974 |
| 2017년 | 1,463 | 28,966 | 866,755 | 600,101  | 221,879 | 44,635 | 36,725 |
| 비중    |       |        | 100%    | 69.2%    | 25.6%   | 5.1%   | 4.2%   |

##### 2) 원고 주식회사 B

원고 주식회사 B(이하 '원고 B'이라 한다)은 원고 A과 D 주식회사 등의 자회사를 두고 있는 비금융 지주회사로서, 공정거래법 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당한다. 원고 B은 종래 "A"이라는 상호를 사용하다가 2002. 10. 1. 제약사업 부분을 분리하여 원고 A을 신설하고 존속회사의 상호를 "B"으로 변경하였다. 원고 B의 일반 현황은 [표 2]의 내용과 같다.

[표 2] 원고 B의 일반 현황

(단위: 명, 백만 원)

| 구분    | 종업원수 | 자본금    | 매출액    | 전문의약품 매출 | 판매관리비  | 영업이익   | 당기 순이익 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| 2015년 | 278  | 29,071 | 49,486 | 6,339    | 22,300 | 12,272 | 8,833  |
| 2016년 | 281  | 29,071 | 49,222 | 10,350   | 26,718 | 4,711  | 5,958  |
| 2017년 | 288  | 29,071 | 54,734 | 9,808    | 21,915 | 13,256 | 11,274 |
| 비중    |      |        | 100%   | 17.9%    | 40.0%  | 24.2%  | 20.6%  |

## 나. 시장구조 및 현황

### 1) 개요

제약산업은 의약품을 개발·생산하여 유통하는 산업으로서, 의약품은 의사의 처방이 필요한지 여부에 따라 의사의 처방을 통해서만 구입이 가능한 전문의약품과 의사의 처방 없이 약국에서 직접 구입할 수 있는 일반의약품으로 나뉜다.

의약품을 물질의 신규성에 따라 분류할 경우에는 화학구조나 조성이 완전히 새로운 오리지널 의약품, 오리지널 의약품을 토대로 효능이나 복용 편의성 등을 높인 개량신약, 오리지널 의약품을 모방한 제네릭 의약품(이하 '제네릭'이라 한다)으로 나뉜다.

### 2) 제약산업의 특성

#### 가) 규제산업

제약산업의 경우 국민의 건강과 직결되는 의약품을 취급하는 특성상 정부가 제품 개발, 임상시험, 인·허가 및 제조, 유통, 판매 등의 전 과정을 엄격히 규제하고 있다. 국내에서 보건의료시장의 가장 큰 구매자는 보험재정을 운영하는 정부이다. 정부는 보험급여를 제공하는 구매자인 동시에 보건의료시장을 규제하는 자로서, 진입규제를 비롯하여 가격과 품질 규제를 통해 시장에 영향을 미치고 있다.

약사법 제31조 및 제45조에 따르면 의약품을 제조 또는 판매하고자 하는 자는 일정 시설을 갖추고 각각 식품의약품안전처장(이하 '식약처장'이라 한다) 및 시장·

군수·구청장의 허가를 받아야 한다.

의약품으로 임상시험 또는 생물학적 동등성 시험(이하 '생동성 시험'이라 한다)을 하려는 자는 계획서에 대해 식약처장의 승인을 받아야 하며, 시험을 수행하는 기관 역시 식약처장의 지정을 받은 곳이어야 한다.

#### 나) 기술 및 지식 집약적 산업

제약산업은 신약 개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단기술산업으로서, 기술집약도가 높고 신약 개발 여부에 따라 고부가가치를 창출할 수 있다.

신약 개발에는 약학, 화학, 생물학, 의학 등 다분야의 지식과 기술이 요구되며 대규모 자본과 시간의 투입이 필요하다. 1개의 신약 개발에 10~15년의 긴 연구기간과 1조 원 가량의 개발비용이 소요되지만 성공 가능성은 평균 0.01%로 매우 낮다.

#### 다) 최종 구매자의 선택이 허용되지 않는 시장

전문의약품의 경우 최종선택권이 비용지불자인 소비자(환자) 및 국민건강보험공단에 있는 것이 아니라 처방권을 지닌 의사에게 있다. 소비자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품 대중광고도 법적으로 제한되어 있어, 의약품의 선택에 미치는 영향이 미미한 편이다. 따라서 제약사들은 실제 처방권을 지닌 의사 또는 대학병원 등 의료기관을 대상으로 전문의약품에 대한 판촉활동을 전개한다.

한편 대학병원, 종합병원 및 준종합병원은 정기적으로 약제심사위원회를 개최하여 병원에서 사용할 수 있는 의약품이 등재된 '처방약제목록'을 작성하고 동 목록에 선택된 약품에 코드를 부여하는 작업을 실시한다. 이 과정에서 목록에 선정되지 않은

의약품은 해당 병원에서 처방되기가 사실상 매우 어렵다.

### 3) 제약과 특허

#### 가) 개요

특허제도는 발명을 보호·장려함으로써 국가산업의 발전을 도모하기 위한 것으로서, 해당 발명자에게는 기술공개의 대가로 일정 기간(20년) 동안 해당기술을 독점사용할 수 있는 특허권을 부여하고 있다. 특허제도는 발명자의 권리보호를 넘어서 궁극적으로 공개된 기술의 활용 및 이를 통한 산업 발전을 목적으로 한다.

의약품 특허로는 신규 물질 자체에 부여되는 물질특허, 제형의 특수성 등을 이용하여 의약적인 효과를 증대시키는 방법에 부여되는 제형특허, 의약품 주성분을 조합한 복합제 또는 의약품과 첨가제의 조합을 통한 처방에 관한 특허인 조성물특허, 동일한 의약품에 효능·효과를 추가하거나 새로운 효능·효과 등으로 허가된 특허인 용도특허 등이 있다.

제약사는 의약품의 최초 특허를 획득한 후 동 물질에 대한 제형, 새로운 제조방법, 신규 용도 등의 후속 특허를 지속적으로 출원하는 방법으로 시장을 방어하기도 한다. 오리지널 의약품의 독점 판매권이 보장되는 기간 동안에는 높은 수익이 기대되지만 제네릭이 시장에 진출하면 오리지널 의약품의 약가가 인하되고 시장점유율이 하락하기 때문이다. 이러한 후속 특허들은 오리지널 의약품의 특허 보호범위를 넓히고 제네릭의 시장진입을 막는 효과를 가져온다.

#### 나) 특허 등록 과정

특허 취득과 관련한 일련의 과정은 다음과 같다. ① 발명인이 특허를 출원하면 ② 특허청에서 필수사항 기재 여부, 기간 준수 여부, 수수료 납부 여부 등 절차상

흡결을 심사한다. ③ 특허 요건에 대한 심사, 즉 실체심사는 모든 출원이 아니라 심사 청구된 출원에 대해서만 이루어진다. 실체심사에서는 선행기술이 있는지 여부를 조사하고 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성의 유무를 판단한다. 이와 함께, 기술공개에 대가로 특허를 부여하는 것이므로 그 분야 내 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재하고 있는가를 동시에 심사한다. ④ 심사 결과 특허요건을 충족하면 특허가 등록되고 그 내용이 일반에 공개된다.

다) 제약 특허와 쟁송

특허심판은 특허 분쟁을 해결하기 위하여 특허심판원의 심판관 합의체에 의하여 행해지는 특별행정심판을 말한다. 형식적으로는 행정상 쟁송절차이지만 사실상 특허법원의 전심절차로서 준사법적 성격을 지닌다. 특허심판의 종류는 다음 [표 3]과 같다. 특허 소송에는 특허권자가 자신의 특허권이 침해되었음을 이유로 제3자를 상대로 제기하는 특허침해소송, 아래 [표 3]의 특허심판에 대한 불복 소송 등이 있다.

[표 3] 특허심판의 종류

|            |              |  |
|------------|--------------|--|
| 결정계<br>심판  | 거절결정<br>불복심판 | 특허출원 또는 존속기간연장등록출원에 대해 거절결정을 받은 경우<br>신청자가 청구할 수 있는 불복심판   |
|            | 특허<br>정정심판   | 특허권자가 특허취소신청, 특허 또는 정정 무효심판이 특허심판원에<br>계속되는 중에 명세서 또는 도면의 정정을 청구하는 심판  |
| 당사자계<br>심판 | 특허무효<br>심판   | 유효하게 등록된 특허권 등을 법정무효사유를 이유로 그 효력을 소<br>급적 또는 장래에 대해 상실시킬 것을 청구하는 심판  |
|            | 권리범위<br>확인심판 | 제3자가 특허권자를 상대로 자신의 실시발명이 상대의 특허발명 범<br>위에 속하지 않는다는 심결을 구하는 심판(소극적) 및 특허권자가<br>제3자의 실시발명이 자신의 특허발명 범위에 속한다는 심결을 구하<br>는 심판(적극적) |

다. E 군(群) 제품 및 관련 특허와 E 군 제품 관련 제네릭

### 1) E 군 제품 및 관련 특허

E 군 제품은 원고들이 개발한 소화성 궤양용제로, 위산 분비를 억제하는 라니티딘, 위점막을 보호하는 수크랄페이트, 헬리코박터균을 억제하는 비스무트 서브시트레이트(이하 '비스무트'라 한다)를 조합한 제품이다. 원고 B은 위 3개 성분의 조성물이 위장질환 치료효과가 있다는 내용의 조성물특허(특허번호 생략 1, 이하 '원천특허' 또는 '제1특허'라 한다)를 1993. 1. 21. 출원하여 1997. 7. 26. 등록하였고, 2013. 1. 21. 특허가 만료되었다. 원고 B은 2000. 6. 1. 위 원천특허를 바탕으로 'E'를 출시하였다.

이후 원고 B은 E 제조 방법에 관한 후속특허(특허번호 생략 2, 이하 'F특허' 또는 '제2특허'라 한다)를 1999. 1. 21. 출원하였고, 이를 승계한 원고 A이 2004. 10. 6. 특허를 등록하였다. F특허는 수크랄페이트와 라니티딘을 함께 복용할 경우 라니티딘의 흡수율이 저하되는 문제<sup>1)</sup>를 해결하기 위해, 라니티딘을 함유하는 핵정을 피막으로 감싼 후 그 위에 비스무트와 수크랄페이트를 다시 감싼 F을 제조하는 기술에 대한 특허이다. F특허는 피막이 라니티딘 중량의 5.3~10.0 중량%이고, 피막 과열시간이 20~90분인 것을 특징으로 한다.

[표 4] E 구조도



1) 수크랄페이트는 복용시 위점막에 도포되어 라니티딘이 위점막을 통해 흡수되는 것을 방해한다.

이후 원고 A은 2015. 2. 1. E를 개선한 'G'를 출시하였는데, 그 출시 직전인 2015. 1. 30. G 제조 방법에 관한 후속특허(특허번호 생략 3, 이하 'G 특허' 또는 '제3 특허'라 한다)를 심사청구 없이 출원한 후 이를 기초로 2015. 10. 22. 재출원하여 2016. 1. 4. 그 특허를 취득하였다. G 특허는 비스무트와 수크랄페이트의 입도(입자 크기)를 특정 범위 내로 조절하면 F 구조와 동등하게 라니티딘의 흡수율 저하 개선 효과가 있다는 내용의 특허이다.

성인 기준으로 E는 1일 2회, 각 2정씩 복용하는 것이 일반적이는데, G는 1일 2회, 각 1정씩만 복용하면 되는 특징을 갖는다.

## 2) E 군 제품 관련 제네릭

E 원천특허가 만료된 2013. 1. 이후 제약사들이 E 제네릭을 본격적으로 발매하기 시작하였다. 주식회사 H(이하 'H'이라 한다)은 2013. 9.경부터 E 제네릭을 개발하기 시작하여 S일자 최초로 E 제네릭인 'I정'을 발매하였고, J 주식회사(이하 'J'라 한다)가 T일자 두 번째로 E 제네릭인 'K정'을 발매하였다.

한편 L 주식회사(이하 'L'이라 한다)도 2014. 8.경부터 G 제네릭을 개발하기 시작하여 'M정'을 U일자 발매하였고, N 주식회사(이하 'N'라 한다)도 G 제네릭인 'O정'을 V일자 발매하였다(아래 [표 5] 참조).

[표 5] 제네릭 개발사들의 제품 발매 현황

| 제네릭 종류 | 회사명 | 제품명 | 제품 발매일 |
|--------|-----|-----|--------|
| E 제네릭  | H   | I정  | S일자    |
|        | J   | K정  | T일자    |
| G 제네릭  | L   | M정  | U일자    |
|        | N   | O정  | V일자    |

## 라. 제네릭 방어를 위한 특허소송 제기 및 영업활동 연계



## 1) 원고 A의 H에 대한 가처분신청(F특허 관련)

H이 S일자 I정을 발매하자, 원고 A은 2014. 12. 19. H을 상대로 I정이 F특허(제2특허)를 침해하였다고 주장하면서 서울중앙지방법원에 특허권침해금지가처분(2014카합81095)을 신청하였다(이하 '이 사건 가처분신청'이라 한다).

원고 A은 이 사건 가처분신청 사건의 마지막 심문기일인 2015. 2. 6. 고성능액체크로마토그래피(High-Performance Liquid Chromatography, 이하 'HPLC'라 한다) 방식<sup>2)</sup>으로 측정한 피막 파열시간 결과를 제출하였으나, 서울중앙지방법원은 2015. 5. 4. H의 I정이 F특허를 침해하지 않았다는 취지로 판단하여 원고 A의 이 사건 가처분신청을 기각하였다. 위 기각 결정은 그 무렵 확정되었다.

## 2) 원고들의 G 특허 취득과정 및 L에 대한 특허권침해금지청구의 소 제기(G 특허 관련)

E의 원천특허가 2013. 1. 21. 만료되자 원고들은 E의 후속 제품인 G를 개발하고, G의 품목허가를 획득하기 위한 생동성 시험을 2013. 8.부터 3차례<sup>3)</sup> 진행하여 2회 실패하고 1회 성공하였다. 원고 B은 성공한 1회의 생동성 시험 결과를 바탕으로 2014. 11. 28. G의 품목허가를 받았다.

원고 A은 허위의 생동성 시험 성공 데이터를 2건 추가하는 등으로 데이터를 조작하여 2015. 1. 30. G 특허를 출원하였다. 이후 L이 2015. 7. 20. G 제네릭인 M정에 대한 품목허가 신청을 하자, 원고들은 G 특허를 서둘러 등록하기 위하여 기존에 제출

2) 고성능액체크로마토그래피는 용액 중의 유기화합물을 성분별로 분리해서 함유량을 측정하는 기기이다. 즉 HPLC 방식은 기기를 통해 용액에서 특정 성분이 용출되는 양을 측정하는 방식으로, F특허 명세서에 기재된 육안관찰 법과는 다른 시험방법이다.

3) 1차 생동성 시험은 원고 B의 의뢰에 따라 P연구원이 2013. 8.부터 2014. 3.까지 Q병원에서 실시하였고, 2차 생동성 시험은 원고 A의 의뢰에 따라 P연구원이 2013. 9.부터 2014. 4.까지 Q병원에서 실시하였으며, 3차 생동성 시험은 원고 B의 의뢰에 따라 주식회사 R가 2014. 5.부터 2014. 8.까지 W병원에서 실시하였다.

했던 조작된 생동성 시험 데이터는 유지한 채 제제안정성 관련 데이터만 보완하여 2015. 10. 22. 특허를 재출원하고 특허심사를 청구하여 2016. 1. 4. G 특허(제3특허)의 등록을 완료하였다.

L이 U일자 G 제네릭을 출시하자, 원고 A은 특허법상 국내우선권주장 제도<sup>4)</sup>를 활용하여 2016. 2. 25. L의 제네릭이 G 특허를 침해하였다는 이유로 서울중앙지방법원에 특허권침해금지청구의 소(2016가합510292)를 제기하였다(이하 '이 사건 특허권침해금지청구'라 한다).

L은 2017. 8. 10. 위 소송의 변론과정에서 G 특허 명세서의 생동성 시험 데이터가 허위로 조작된 것이라고 주장하였고, 이러한 사실이 밝혀질 경우 대외 이미지를 하락을 우려한 원고들은 급히 L과 합의를 추진하였다. 결국 원고 A과 L은 법원의 강제조정 등을 통해 분쟁을 종결하기로 합의하였고, 2017. 10. 26. 화해권고결정 확정으로 소송이 종결되었다.

### 3) 위 각 특허소송과 연계된 영업활동

원고 A은 H에 대한 이 사건 가처분신청 사실 및 L에 대한 이 사건 특허권침해금지청구 사실을 활용하여 E 및 G 제네릭의 시장 진입을 저지하려는 영업전략을 수립하고, 거래처를 상대로 H 및 L의 제네릭이 관련 소송 결과에 따라 향후 공급 또는 판매가 불확실한 제품이라는 점을 부각하는 등의 영업활동을 하였다.

#### 마. 피고의 처분

##### 1) 시정명령 및 과징금납부명령

---

4) 국내우선권주장 제도란 특허를 받으려는 자가 먼저 한 출원(선출원)을 기초로 1년 이내에 우선권주장의 출원(재출원)을 한 경우, 소급하여 선출원일을 권리의 기준일로 보는 제도이다(특허법 제55조). 이 사건의 경우 원고 A의 우선권주장이 인정된다면 G 특허권의 기준일은 선출원일인 2015. 1. 30.이 된다.

피고는 2021. 3. 11. 의결 C로 원고들에 대하여, ① 원고 A이 제2특허 비침해를 인지하고도 H을 상대로 이 사건 가처분신청을 하고, ② 원고들이 기만적으로 취득한 제3특허를 이용하여 L을 상대로 이 사건 특허권침해금지청구를 한 행위(그와 연계된 영업활동 포함)는 모두 공정거래법 제23조 제1항 제3호 및 같은 법 시행령(2021. 12. 28. 대통령령 제32274호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제36조 제1항 [별표 1의 2] 제4호 다목의 '기타의 부당한 고객유인'으로서 '경쟁사업자와 그 고객의 거래에 대하여 계약성립의 저지, 계약불이행의 유인 등의 방법으로 거래를 부당하게 방해함으로써 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위'에 해당한다고 판단한 다음, 향후 위 각 행위와 동일 또는 유사한 행위의 재발 방지를 위하여 이 사건 가처분신청 관련 행위에 관하여는 원고 A에 대하여, 이 사건 특허권침해금지청구 관련 행위에 관하여는 원고들에 대하여 공정거래법 제24조에 따라 별지 1 제1, 2항 기재와 같은 내용의 각 시정명령을 부과하였다(이하 별지 1 제1, 2항 기재 각 시정명령을 '이 사건 각 시정명령'이라 한다).

또한 피고는 원고들의 위와 같은 행위가 자유롭고 공정한 경쟁질서를 현저히 저해하는 행위로서 다수의 경쟁사업자 뿐만 아니라 최종소비자인 환자에게도 상당한 손해를 발생시킬 우려가 크다는 점, 일부 위반행위는 기만적으로 취득한 특허권을 남용한 악의적인 행위라는 점 등을 고려하여 공정거래법 제24조의2 및 제55조의3에 따라 별지 1 제3항 기재와 같이 원고들에 대하여 각 과징금을 부과하였다(이하 별지 1 제3항 기재 각 과징금납부명령을 가리켜 '이 사건 각 과징금납부명령'이라 하고, '이 사건 각 시정명령'과 '이 사건 각 과징금납부명령'을 통틀어 '이 사건 각 처분'이라 한다).

## 2) 과징금의 산정 근거

가) 산정기준

(1) 관련매출액

(가) 관련매출액은 위반사업자가 위반기간 동안 판매한 관련상품의 매출액을 말한다(공정거래법 시행령 제9조 제1항). 관련상품은 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다[과징금부과 세부기준 등에 관한 고시(2021. 12. 30. 공정거래위원회고시 제2021-50호로 개정되기 전의 것, 이하 '과징금 고시'라 한다) II. 5. 가. 참조].

(나) 피고는, 부당한 소 제기로 경쟁사업자에 대한 거래 방해가 개시되었으므로 위반행위의 시기는 이 사건 가처분신청 또는 이 사건 특허권침해금지청구소송이 제기된 시점으로 보았고, 위 각 소송이 종료되면 소송 사실을 영업 과정에 활용하기는 어렵다는 점을 고려하여 위반행위의 종기는 위 각 소송의 종료 시점으로 보았다. 이에 따른 원고별 위반기간은 다음 [표 6]과 같다.

[표 6] 원고별 위반기간

| 원고 | 위반기간                         | 관련 제품 |
|----|------------------------------|-------|
| A  | 2014. 12. 19. ~ 2015. 5. 4.  | E     |
|    | 2016. 2. 25. ~ 2017. 10. 26. | G     |
| B  | 2016. 2. 25. ~ 2017. 10. 26. | G     |

(다) 또한 피고는, E와 G는 복용량의 차이만 존재할 뿐 사실상 완전한 대체제이고, E 또는 G의 제네릭에 관한 소 제기는 고객으로 하여금 해당 제네릭 대신 E 또는 G를 선택할 유인을 제공하므로(E 약가는 255원, G 약가는 392원이므로 고객이 G 뿐만 아니라 E를 선택할 유인 역시 존재한다), E 군 전체를 관련상품으로 보았다.

(라) 한편, 피고는 심의단계에서 원고들의 L에 대한 이 사건 특허권침해금지 청구소송 관련 위반행위 기간의 종기를 위 소송의 종료일(2017. 10. 26.)이 아닌 확정 증명원을 받은 날짜인 2017. 10. 30.로 보았고, 이에 따라 2017. 10. 30.까지 원고 A이 직접 또는 위탁 판매한 E 군의 매출액에 관한 자료(을 제116호증)를 제출받은 후([표 7] 참조), 위 자료를 바탕으로 하되 2017. 10. 27.부터 2017. 10. 30.까지의 매출액을 일할계산하여 제외하는 방법으로 [표 8]과 같이 E 군의 관련매출액을 143,648,482,277 원으로 산정하였다.

[표 7] 원고들이 2020. 4. 28. 제출한 관련매출액 상세 내역(을 제116호증)

| 원고 | 제품명 | 판매형태       | 위반기간                        |                              |
|----|-----|------------|-----------------------------|------------------------------|
|    |     |            | 2014. 12. 19. ~ 2015. 5. 4. | 2016. 2. 25. ~ 2017. 10. 30. |
| A  | E   | 직접판매       | 17,053,509,507원             | 64,630,281,978원              |
|    |     | 위탁판매       | 4,752,596,565원              | 25,460,457,900원              |
|    | G   | 직접판매       | 1,917,489,124원              | 29,968,141,755원              |
|    |     | 위탁판매       | -                           | 652,398,150원                 |
|    | 합계  |            |                             | 144,434,874,979원             |
| B  | G   | 원고 A에 도매판매 |                             | 9,538,063,920원               |

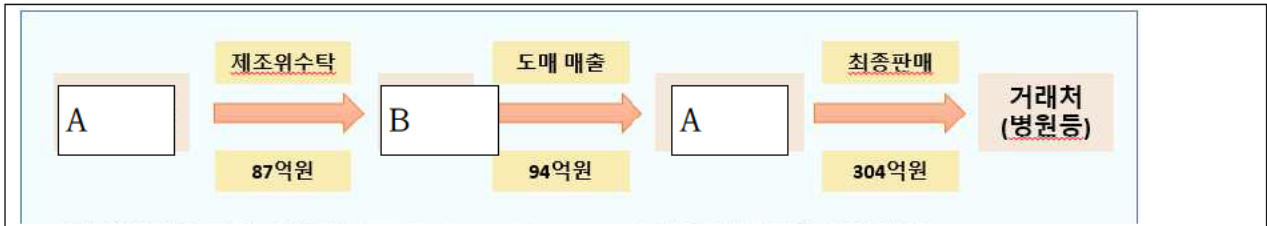
[표 8] 피고가 일할계산으로 산정한 원고들의 관련매출액 상세 내역

| 원고 | 제품명 | 판매형태       | 위반기간                        |                              |
|----|-----|------------|-----------------------------|------------------------------|
|    |     |            | 2014. 12. 19. ~ 2015. 5. 4. | 2016. 2. 25. ~ 2017. 10. 26. |
| A  | E   | 직접판매       | 17,053,509,507원             | 64,209,237,796원              |
|    |     | 위탁판매       | 4,752,596,565원              | 25,294,591,725원              |
|    | G   | 직접판매       | 1,917,489,124원              | 29,772,909,561원              |
|    |     | 위탁판매       | -                           | 648,147,999원                 |
|    | 합계  |            |                             | 143,648,482,277원             |
| B  | G   | 원고 A에 도매판매 |                             | 9,475,926,696원               |

(마) 피고는 L에 대한 이 사건 특허권침해금지 청구소송 관련 행위의 경우

원고 B도 이에 관여한 것으로 보고, 그 과정에서 [그림 1]과 같이 원고 B이 원고 A에 G를 도매 판매함으로써 부당이득을 취득하였다고 판단하였다.

[그림 1] G 거래 구조



또한 피고는, 공정거래법상 부과되는 과징금은 행정상의 제재금 성격뿐만 아니라 법 위반으로 인하여 취득한 부당이득을 환수하는 취지도 있는 점, 원고 A이 G를 직접 또는 위탁 판매하여 발생한 매출액 중 원고 B이 원고 A에 도매 판매하여 발생한 매출액의 범위 내에서는 그 이득이 원고 B에게 최종적으로 귀속된다고 볼 수 있는 점을 고려하면 원고 B도 취득한 부당이득의 범위 내에서 과징금을 부과받을 필요성이 있다고 보아, 위반기간 중 원고 B이 원고 A에 G를 도매판매하여 발생한 매출액 9,475,926,696원(원고들이 2020. 4. 28. 피고에게 제출한 자료를 바탕으로 2017. 10. 27.부터 2017. 10. 30.까지의 매출액을 일할계산하여 제외하는 방식으로 산정한 매출액)을 원고 B의 관련매출액으로 산정하였다. 다만, 원고 B에게 발생한 위 매출액은 원고 A이 이를 공급받아 직접 또는 위탁 판매한 매출액에 이미 반영된 것이므로, 이중계상을 방지하기 위하여 원고 A의 관련매출액은 원고 A이 직접 또는 위탁 판매한 E 군의 매출액 합계 143,648,482,277원 중 원고 B의 매출액 9,475,926,696원을 공제한 134,172,555,581원으로 산정하였다(아래 [표 9] 참조).

[표 9] 피고가 최종 산정한 원고들의 관련매출액

| 원고 | 관련매출액            |
|----|------------------|
| A  | 134,172,555,581원 |
| B  | 9,475,926,696원   |

(2) 중대성 판단 및 부과기준을

피고는, 원고들의 행위는 특허권을 경쟁사의 시장진입을 막기 위한 목적으로 남용하여 오리지널 약품과 제네릭 약품 간 가격 경쟁을 제한하는 등 공정거래질서 저해 정도가 현저한 점, 최종소비자(환자)가 직접 선택할 수 없는 전문의약품의 특성상 저렴한 제네릭을 선택하지 못한 소비자의 피해가 상당할 것으로 여겨지는 점, 위반행위의 효과가 전국에 미치는 점 등을 고려하면 '매우 중대한 위반행위'에 해당한다고 보아 1.6%의 부과기준율을 적용하였다.

(3) 과징금 산정기준

피고는, [표 9]의 관련매출액에 1.6%의 부과기준율을 곱하여 다음 [표 10]과 같이 원고별로 과징금 산정기준을 정하였다.

[표 10] 원고별 산정기준

| 원고 | 산정기준                                      |
|----|---|
| A  | 2,146,760,889원(= 134,172,555,581원 × 1.6%) |
| B  | 151,614,827원(= 9,475,926,696원 × 1.6%)     |

나) 1차 조정 및 2차 조정

피고는 1차 조정 및 2차 조정의 사유가 없다고 판단하였다.

다) 부과과징금의 결정

피고가 위 산정기준에서 과징금 고시 IV. 4. 라.의 규정에 따라 1백만 원 미만의 금액을 절사하여 결정한 원고별 부과과징금 액수는 [표 11]과 같다.

[표 11] 원고별 부과과징금

| 원고 | 부과과징금          |
|----|----------------|
| A  | 2,146,000,000원 |
| B  | 151,000,000원   |

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 14호증, 을 제15, 21, 44, 115, 116호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 이 사건 각 처분의 적법 여부

### 가. 원고들의 주장

#### 1) 특허권 남용에 해당하지 않아 부당한 고객유인행위가 성립할 수 없음

특허소송의 제기가 특허권 남용으로서 공정거래법에 의해 규제되기 위해서는, ① 소송이 객관적으로 근거가 없을 것이라는 객관적인 요건(objectively baseless)과 ② 경쟁사업자의 사업을 직접적으로 방해할 의사로 소송을 제기하였다는 주관적 요건(subjectively baseless)이 모두 충족되어야 한다. 그러나 H에 대한 이 사건 가처분신청 및 L에 대한 이 사건 특허권침해금지청구는 다음과 같은 이유로 특허권 남용의 객관적·주관적 요건에 해당하지 않으므로, 공정거래법 제59조에서의 특허권의 정당한 행사로서 공정거래법이 적용되지 않거나, 공정거래법 제23조 제1항 제3호의 부당한 고객유인행위가 성립할 수 없다.

#### 가) H에 대한 이 사건 가처분신청

이 사건 가처분신청의 부당성은 '특허 비침해 사실이 객관적으로 명백한 경우'에 한하여 제한적으로 인정되어야 하는데, 이 사건 가처분신청 당시 H의 I정이 원고 A의 F특허(제2특허)를 침해하였다고 의심할 만한 정황이 존재하였고, 가처분 소송 진행과정에서도 그 의심이 해소되지 않았다.



또한 원고 A은 H의 특허 비침해를 인지하고 이 사건 가처분신청을 한 것이 아니고, 가처분 소송 중에 HPLC 시험 결과를 제출한 것도 특허 침해 여부와 관련성 있는 증거를 제출한 것일 뿐 부당하게 소송을 지연시키기 위한 것이 아니었다.

#### 나) L에 대한 이 사건 특허권침해금지청구

G 특허(제3특허)는 신규성·진보성이 인정되는 수치한정의 발명<sup>5)</sup>으로, 성공한 생동성 시험 데이터만으로도 일정 범위의 특허를 취득할 수 있었고, 일부 잘못된 실시예가 포함되었다고 하여 그 사실만으로 특허가 무효로 되는 것은 아니다. 또한 L의 M정이 원고 A의 G를 모방하고 특허를 침해하였을 것으로 의심할 만한 사정이 존재하였으므로, L에 대하여 이 사건 특허권침해금지청구를 제기할 합리적인 이유가 있었다.

또한 이 사건 특허침해금지청구 당시 원고 A은 기만적인 특허 취득 사실에 대해 전혀 인식하지 못하였고, 그 소송 중에 비로소 G 특허의 취득 과정에 데이터 조작이 개입된 사실을 알게 되었다. 이 사건 특허침해금지청구를 주관한 원고 A의 X팀은 데이터 오류 이슈가 발생한 특허출원 업무와는 관련이 없고, 특허출원 업무를 담당하는 연구소로부터 관련 사실을 전달받은 바도 없었다.

### 2) 공정거래저해성의 부존재

원고 A이 H에 대한 이 사건 가처분신청 및 L에 대한 이 사건 특허권침해금지청구를 한 것과 이러한 사실을 단순히 거래처들에 알렸다는 것만으로는 공정거래를 저해할 우려가 발생하였다고 보기 어렵다. 또한 원고 A의 마케팅 담당자는 G 실시예 기재 사항의 오류에 대해 전혀 알지 못하고 있었다.

### 3) 원고 B에 대한 처분사유의 부존재

---

5) 수치한정 발명이란 발명의 구성요건 중 온도 내 배합비율과 같이 일정한 범위를 가지는 구성요소에 관하여 그 범위를 수치로 한정된 발명을 말한다.

원고 B은 L에 대한 이 사건 특허권침해금지청구에 관여하거나 이를 활용한 영업활동을 수행한 사실이 없다. G 특허 취득 및 이 사건 특허권침해금지청구는 모두 원고 A이 수행하였고, 원고 B이 이를 지시하거나 관여한 적이 없다. 그럼에도 L에 대한 이 사건 특허권침해금지청구와 관련하여 원고 B에 대하여 시정명령 및 과징금납부명령을 한 것은 위법하다.

#### 4) 이 사건 각 과징금납부명령의 관련매출액 산정의 위법

피고는 다음과 같이 관련매출액을 과대 산정하여 이 사건 각 과징금납부명령을 하였으므로, 원고들에 대한 이 사건 각 과징금납부명령은 위법하다.

가) H에 대한 이 사건 가처분신청의 관련 품목(E)과 L에 대한 이 사건 특허권침해금지청구의 관련 품목(G)이 명확히 구분되고, 이들 사이에 위반행위의 내용 및 영향 측면에서 관련성이 없음에도, 피고는 만연히 상품의 성질 측면만을 고려하여 관련상품의 범위를 E 군(E + G) 전체로 보아 관련매출액을 산정하였다.

나) 원고 A의 위탁판매 부분의 매출은 다른 제약사들(위탁사)과 제조위·수탁 거래를 통해 발생한 것으로, 특허소송과 관련이 없고 위반행위의 영향을 받지도 않았음에도 이 부분까지 포함하여 관련매출액을 산정한 것은 위법하다.

다) E 군은 오리지널 품목, 저렴한 약가 및 안정성 등 고유의 특성에 기반하여 장기간 처방되어 왔고, 원고 A의 특허소송 제기 그 자체를 영업활동으로 평가할 수는 없으므로, 특허소송 진행 사실이 영업활동에 연계된 개별 거래처 매출액만을 관련매출액으로 보아야 함에도, 피고는 위반행위 기간 동안 원고 A의 거래처 전체 매출액을 관련매출액으로 산정하였다.

라) 원고 B과 원고 A 사이의 거래는 품목 허가권 보유업체와 제품 생산시설 보

유업체의 차이로 인한 계열사 간 내부거래로서, 특허소송과 관련이 없고 위반행위의 영향을 받지도 않았음에도 이 부분까지 포함하여 관련매출액을 산정한 것은 위법하다.

마) 피고의 심사보고서상 위반행위 기간의 종기는 2017. 10. 30.이었으나, 이 사건 각 처분 당시에는 그 종기를 2017. 10. 26.로 축소 인정하였으므로, 축소된 위반행위 기간 동안의 매출을 개별적·구체적으로 확인하여 관련매출액을 산정해야 함에도 불구하고, 피고는 축소된 4일분(2017. 10. 27. ~ 2017. 10. 30. 발생한 매출액)을 일할계산하여 공제하는 방식으로 관련매출액을 산정함으로써 매출액을 실제보다 과대 산정하였다.

#### 나. 관계 법령

별지 2 기재와 같다.

#### 다. 인정사실

##### 1) 원고 A의 H에 대한 이 사건 가처분신청 관련

가) E의 원천특허가 2013. 1. 21. 만료된 뒤, 원고 A은 H과 J가 E 제네릭 출시를 준비하고 있다는 사실을 알고, 2014. 3. 21. 제네릭 출시를 지연시키기 위해 원료인 수크랄페이트를 다량 확보하는 한편, 제네릭 허가 완료시 제조판매금지 가처분 소송을 제기하여 압박수단으로 활용하자는 내용의 대응전략을 수립하였다(아래 보고 문건 참조).

##### E 제네릭 대응전략 보고 문건 (2014. 3. 21.)

##### 2) 타사 제네릭 지연방안

##### ② 특허 방어를 통한 제네릭 발매 지연 방안 수립

- 제네릭 허가 신청시, 경고장 발송 : 특허 침해 여부 및 제네릭 제품에 대한 정보 확인

- 허가 완료 시, 제조판매금지가처분소송 제기 : 승소 보다는 압박 수단으로 활용

나) 원고 A의 E 관련 F특허(제2특허)의 특허청구의 범위는 아래 박스 안 내용과 같은데, 위 특허 명세서에는 '본 발명에서는 라니티딘 피막 파열시간이 20~90분이 되도록 제조하기 위해서, 피복된 라니티딘을 37°C에서 0.07M 염산을 넣은 비이커 중에 넣어 피막 파열시간을 측정하였다. 피막 파열시간은 라니티딘을 비이커에 넣은 때부터 파열된 피막을 통하여 라니티딘이 육안으로 처음 보이게 되기까지 경과한 시간으로서 측정하였다'고 기재되어 있다.

**특허청구의 범위**

**청구항 1.**

라니티딘 중량에 대하여 5.3 내지 10.0 중량%로 포함되고 피막 파열시간이 20 내지 90분인 피막 형성 조성물로 피복된 라니티딘, 비스마스 서브시트레이트 및 수크랄페이트가 활성 성분으로 함유되어 있는 것을 특징으로 하는 경구용 위장질환 치료용 약제 조성물.

**청구항 2.**

제1항에 있어서, 상기 라니티딘의 피막 파열시간이 30 내지 70분인 것을 특징으로 하는 약제 조성물.

**(청구항 3. 삭제)**

**(청구항 4. 내지 6.은 생략)**

**청구항 7.**

제1항에 있어서, 과립제, 캡셀제, 정제 또는 피복된 핵정을 함유하는 F으로 제조되어짐을 특징으로 하는 약제 조성물.

**청구항 8.**

제7항에 있어서, 상기 피복된 핵정이 라니티딘에 약제학적으로 허용가능한 담체 또는 부형제를 첨가하여 핵정을 제조하고 상기 핵정에 피막 형성 조성물로 피복하여 제조되어짐을 특징으로 하는 약제 조성물.

다) H은 특허권 침해 분쟁 없이 안정적으로 E의 제네릭인 I정을 출시하기를 원

했고, 2014. 5. 21. 원고 A에 대하여 '특허 비침해 소견서'를 첨부하여 H의 제네릭이 F 특허를 침해하지 않는다는 취지의 내용증명을 보냈다. 위 특허 비침해 소견서의 요지는 '대상특허는 피막과열시간이 20~90분이 되도록 라니티딘을 피복하는 것을 기술적 특징으로 하고 있는데, H의 제네릭은 대상특허와 동일한 조건 및 방법으로 피막 과열 시간을 확인한 결과, 피막 과열시간이 8~12분에 불과하였으므로, H의 I정은 대상특허를 침해하는 것이 명백히 아니라고 판단된다'는 것이었다.

라) 이에 원고 A은 2014. 6. 23. H에게 피막 과열시간의 시험조건 등에 대한 상세한 정보를 요구하는 내용증명을 보냈고, H은 2014. 7. 10. 원고 A에게 H의 제네릭이 F특허를 침해하지 않는다는 것을 구체적으로 설명함과 아울러, 만약 특허명세서에 기재되어 있는 시험방법이 명확하지 않다면 이는 특허가 무효임을 자인하는 것이라는 취지의 내용증명을 재차 발송하였다.

마) 이후 H이 S일자 I정을 발매하자, 원고 A은 2014. 10. 24. 직접 실험을 실시하여 I정의 피막 과열시간을 측정하였고, 피막 과열시간이 10분 이내여서 F특허를 침해하지 않는다는 점을 확인하였다. 또한 위 실험을 참관한 법무법인 변호사로부터 이 사건 가처분신청시 인용가능성이 높지 않다는 자문을 받았다.

바) 원고 A의 내부 문건인 'E 제네릭 대응전략(2014. 12.)'에는 다음과 같은 내용이 기재되어 있었고, 원고 A은 위 대응전략대로 2014. 12. 19. H을 상대로 특허권 침해금지를 구하는 이 사건 가처분신청을 하였다(서울중앙지방법원 2014카합81095).

#### E 제네릭 대응전략(2014. 12.)

##### 1. 가처분 신청

특허침해를 주장하기 위해서는 크게 2가지가 성립되어야 하며, 피막 과열시간(20~90분)

과 라니티딘 피막중량%(5.3~10중량%) 범위가 침해에 해당된다고 주장할 계획

## 2. 현상황

H 공동생동 위탁 제품(Y정)을 수거하여 비교 분석한 시험결과는 다음과 같습니다.  
피막 파열시간 측정시험을 진행한 결과 10분 이내에 파열되어 비침해로 사료되며,  
피막중량 %도 허가 자료 및 내용증명 답변서 내용에서 약 4중량%로 확인되어 비침해임.

## 4. 가능성

비교 실험 결과에서도 알 수 있듯이 사실상은 침해가 아니기 때문에 실질적으로 가처분이 인용되기는 어려울 것으로 사료됨

## 5. 전략

- 가처분 소송을 진행함에 있어 소송결과가 나오기까지 시간을 지연하여 분쟁상태를 길게 유지
- 가처분 소송이 진행 중인 사실을 근거로 마케팅 차원에서 방어 목적으로 활용하기 바람  
: 연초에 대형병원 등의 입찰 진행시, 현재 가처분 소송 진행중인 제품이므로 향후 문제가 될 수 있다고 공지

## 6. 할 일

- 14. 12/19 특허침해 가처분 소송 제기
- 15. 4월 이후 결정

사) 법원은 2015. 1. 30. 이 사건 가처분신청 사건의 제1차 심문기일에서 원고 A의 소극적인 태도를 지적하면서 추가적인 침해 주장, 증거가 없다면 2월 법원 인사이동 전에 결정을 내릴 듯한 입장을 보였고, 그 무렵 원고 A의 소송대리인도 원고 A 측에 가처분신청의 취하를 권유하였다. 이에 원고 A은 이 사건 가처분신청이 기각될 것을 예상하고, 2015. 2. 4.경 ① 인위적 실험보고서를 제출하여 시간 지연책으로 이용하는 방안, ② 결정 전에 이 사건 가처분신청을 자진 취하하는 방안 등 두 가지 대응전

략을 검토하였다.

아) 위 대응전략 중 소송 지연 전략을 채택한 원고 A은 마지막 심문기일인 2015. 2. 6. 'HPLC 실험을 통한 피막과열시간 측정 시험 결과 보고서'를 법원에 제출하였는데, 위 보고서는 F특허의 특허명세서에 적시하지 않은 방법에 의해 H 제품 6정을 대상으로 시험하여 4정에서 20분이 지났을 때 피막이 과열되어 라니티딘이 용출되었다는 내용이었다. 이에 H 측이 실험 표본수가 적다는 등의 이의를 제기하자, 원고 A은 2015. 2. 27. H 제품 30정을 대상으로 다시 실험한 결과 보고서를 추가로 제출하였는데, 위 실험에서는 샘플 중 36.7%(11개/30개)만이 20분 이상 경과한 후에 라니티딘이 용출되었다. 이후에도 원고 A은 법원의 결정을 지연시키기 위해 소송대리인에게 종결된 심문을 재개할 수 있는 방법을 지속적으로 문의하였다.

자) 서울중앙지방법원은 2015. 5. 4. 원고 A의 이 사건 가처분신청에 대하여 H의 I정이 E의 특허청구범위의 라니티딘 중량의 '5.3 내지 10.0 중량%'이라는 구성과 '피막 과열시간이 20 내지 90분'이라는 구성을 포함하고 있지 않고, 청구항 제1항을 전제로 한 청구항 제2, 7, 8항 발명의 권리범위에도 속하지 않아 피보전권리에 대한 소명이 부족하다고 판단하여 이 사건 가처분신청을 기각하는 결정을 하였다.

차) 한편, 원고 A은 2015. 1. 7. H에 대한 이 사건 가처분신청 사실이 보도되자, 이를 이슈화하여 E 제네릭 방어에 이 사건 가처분신청 사실을 활용하고자 계획하고, 연구지원부서에 대해서는 2015. 4.까지 분쟁을 지연 및 유지하도록 하는 한편, 마케팅 부서에 대해서는 가처분 사실내용을 활용한 제네릭 방어전략을 구축하도록 하였다. 이에 따라 원고 A은 H의 제네릭이 가처분 소송의 결과에 따라 향후 공급 또는 판매가 불확실한 제품이므로 지속적으로 처방하기에는 부담이 되는 제품임을 거래처에 강조하

는 판매전략을 수립하였고, 실제 영업사원들도 H의 제네릭이 위와 같은 문제가 있다는 점을 거래처인 의사 또는 병원 등을 상대로 한 영업 과정에 활용하였다.

## 2) 원고들의 G 특허 취득 과정 및 원고 A의 L에 대한 이 사건 특허권침해금지청구 관련

가) G 특허(제3특허)는 비스무트와 수크랄페이트의 입도(입자 크기)를 특정 범위 내로 조절하면 제조비용이 많이 드는 F으로 제조하지 않더라도 E와 동등한 효과, 즉 생체이용률<sup>6)</sup>로 구현할 수 있는 약을 만들 수 있다는 것을 주요 내용으로 하는데, 주요

### 청구범위

#### 청구항1

라니티딘, 수크랄페이트 및 비스무트 서브시트레이트를 유효성분으로 포함하며, 하기 조건 중 하나 이상을 만족하는 위장질환 치료용 의약 조성물로서:

- (a) 수크랄페이트의 평균 입도가 2 내지 25 $\mu\text{m}$ ,
- (b) 비스무트 서브시트레이트의 평균 입도가 25 내지 70 $\mu\text{m}$

수크랄페이트의 용출률이 E정의 수크랄페이트의 용출률<sup>7)</sup>과 동등한 수준이고, 상기 의약 조성물 내 라니티딘과 비스무트 서브시트레이트는 동일한 활성성분 용량을 갖는 E정과 비교하여 생물학적 동등 수준의 혈중농도-시간곡선하면적(AUC)과 최고혈중농도(Cmax)를 나타내는 것인 의약 조성물.

청구항의 내용은 다음과 같다.

나) 원고들은 2013. 8.부터 G가 기존 E와 생물학적으로 동등한 효과를 가지는지에 대한 생동성 시험을 진행하였다. 생동성 시험은 반드시 식약처의 승인 하에 진행하여야 하는데, 1개의 생동성 시험은 원고 B이, 나머지 1개의 시험은 원고 A의 명의로 식약처의 승인을 획득하여 약 6개월간 진행되었다. 2차례 모두 라니티딘은 '동등'으로

6) 주성분 또는 그 활성대사체가 제제로부터 전신순환혈로 흡수되는 속도와 양의 비율을 말한다.

7) 약물은 최종적으로 용해된 상태로 인체에 흡수되는데 약물입자가 시간에 따라 용해되는 과정 또는 속도를 용출이라고 하며 이러한 정도를 용출률이라 한다.



나왔으나, 비스무트가 '비동등'으로 나타나 2차례의 생동성 시험은 2014. 4.경 모두 실패하였다. 이후 원고 B은 2014. 5.부터 세 번째 생동성 시험을 실시하여 성공하였고, 이를 토대로 2014. 11. 28. G의 품목 허가를 받았다.

다) 원고 A의 제품연구소장 Z은 2014. 12. AA팀 AB에게 회장 보고 사항이니 "초긴급으로 2015. 2. 1. G 발매 전에" 반드시 G 특허를 출원해야 한다고 지시하였다. 이에 따라 X팀과 AX팀<sup>8)</sup>은 2014. 12. 11.부터 매우 급박하게 특허 출원을 준비하기 시작하였으나, G 특허에 들어갈 중요 데이터인 생동성 시험 데이터 등이 부족하여 어려움을 겪었다. 특허 출원 이틀 전인 2015. 1. 28.에만 하더라도 출원 대리인은 현재 상황으로는 기재불비로 특허거절 결정이 나올 수 있고, 특히 1회만 성공한 생동성 시험 결과로는 특허 명세서 작성이 어려우므로 실시예를 더 늘려달라고 요청하였다. 생동성 시험은 인체를 대상으로 하는 것이기 때문에 계획 단계부터 식약처의 승인을 필요로 하는 등 시간과 비용이 많이 소요되어 G 출시 전에 시험을 실시하여 새로운 데이터를 만들기 어려운 상황이었다.

라) 이에 원고 A은 기존의 실패한 생동성 시험 데이터상의 수치를 조합하여 만들어진 생동성 시험 성공 데이터를 2건 추가하는 한편, 실패한 생동성 시험의 비스무트 입도를 특허 출원 범위 밖으로 변경하는 방법으로 데이터를 조작하여 특허명세서를 작성함으로써 제품 출시일(2015. 2. 1.) 직전인 2015. 1. 30. G 특허를 출원하였다. 그러나 원고 A은 안정성 시험 데이터 등이 부족하여 특허청에 특허 등록 심사를 청구하지 않아 G 특허는 정식으로 등록된 상태가 아니었다.

마) L은 2014. 8.부터 G 제네릭인 M정을 본격적으로 개발하고 있었다.<sup>9)</sup> L은

---

8) X팀과 AX팀의 당시 부서명은 연구본부 내 AZ과 BA이었으나, 2015. 10. 1. 연구본부 내 X팀과 AA팀으로 명칭이 바뀌었다. 이하 편의상 각각 'X팀'과 'AX팀'이라 한다.

2015. 7. 2. 자사의 제네릭이 원고 A의 F특허(제2특허)를 침해하지 않는다는 것을 확인하기 위해 소극적 권리범위확인심판(AJ)을 제기하고<sup>10)</sup> 2015. 7. 20. 제네릭 품목허가 신청을 하였다. 원고들은 M정은 G의 제네릭이므로 F특허(제2특허)를 침해하지 않는다는 점을 인지하고 G 제네릭의 시장진입을 저지하기 위해 G 특허를 서둘러 등록하고자 하였다. 이에 원고들은 기존에 제출했던 조작한 생동성 시험 데이터는 유지한 채 제제 안정성 관련 데이터만 보완하여 2015. 10. 22. 특허를 재출원하고 특허심사를 청구하여 2016. 1. 4. G 특허(제3특허) 등록을 완료하였다.

바) G 특허 명세서 내의 생동성 시험의 실험예는 실제로는 실패했던 1차 및 2차 생동성 시험의 라니티딘 AUC 및 Cmax 수치를 이용하여 이를 재조합하는 방식으로 성공한 것처럼 보이는 생동성 시험 데이터를 만들어냈고, 이처럼 5건의 생동성 시험이 있던 것처럼 생동성 시험 데이터를 조작하였다. 한편 특허명세서상으로는 실패(비동등)한 것으로 되어 있는 생동성 시험에 사용된 비스무트 평균입도가 각각  $95.563\mu\text{m}$ ,  $4.824\mu\text{m}$ 로 기재되어 있으나 실제로 실패한 2건의 생동성 시험에 사용된 비스무트 평균입도(Volume weightG mean)는 각각  $50.576\mu\text{m}$ ,  $48.982\mu\text{m}$ 였다.

---

9) L은 AC, AD, AE, AF, AG과 공동으로 생동성 시험을 하고 위 회사들에게 G 제네릭을 위수탁 계약을 통해 공급하고자 하였다.

10) L은 2016. 3. 17. M정이 F특허의 권리범위에 속하지 아니한다는(즉 F특허를 침해하지 않는다는) 내용의 심결을 받았다.

[표 12] G 특허명세서와 실제 생동성 시험 결과 간 비교표

| 특허명세서 실험예 6                |                            |                | 한국 생동성시험 결과       |                           |     |
|----------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-----|
| 제조예12                      | 라니티딘 AUC = 0.9282~1.1213   | 동등             | DWJ1333-1정<br>W,R | 라니티딘 AUC = 0.9703~1.1128  | 동등  |
|                            | 라니티딘 Cmax = 0.9282~1.1539  |                |                   | 라니티딘 Cmax = 0.9823~1.1533 |     |
|                            | 비스무트 AUC = 0.8749~1.1967   | 동등             |                   | 비스무트 AUC = 0.8735~1.1946  | 동등  |
| 비스무트 Cmax = 0.8681~1.12342 | 비스무트 Cmax = 0.8681~1.12342 |                |                   |                           |     |
| 제조예15                      | 라니티딘 AUC = 0.90292~1.0108  | 동등             |                   |                           |     |
|                            | 라니티딘 Cmax = 0.8151~1.0280  |                |                   |                           |     |
|                            | 비스무트 AUC = 0.7672~1.1624   | 동등<br>(생동예외규정) |                   |                           |     |
| 비스무트 Cmax = 0.7717~1.1633  |                            |                |                   |                           |     |
| 제조예16                      | 라니티딘 AUC = 0.9085~1.0084   | 동등             |                   |                           |     |
|                            | 라니티딘 Cmax = 0.8912~1.0411  |                |                   |                           |     |
|                            | 비스무트 AUC = 1.1058~1.2785   | 동등<br>(생동예외규정) |                   |                           |     |
| 비스무트 Cmax = 1.0545~1.3188  |                            |                |                   |                           |     |
| 제조예14                      |                            | 비동등            | DWJ1332<br>Q,P    | 라니티딘 AUC = 0.9085~1.0084  | 동등  |
|                            | 비스무트 AUC = 0.5906~0.7805   |                |                   | 라니티딘 Cmax = 0.8912~1.0411 |     |
|                            | 비스무트 Cmax = 0.4538~0.6794  |                |                   | 비스무트 AUC = 0.5906~0.7805  | 비동등 |
| 제조예17                      |                            | 비동등            | DWJ1333<br>Q,P    | 라니티딘 AUC = 0.90292~1.0108 | 동등  |
|                            | 비스무트 AUC = 1.8565~2.7649   |                |                   | 라니티딘 Cmax = 0.8151~1.0280 |     |
|                            | 비스무트 Cmax = 2.0868~3.1544  |                |                   | 비스무트 AUC = 1.8565~2.7649  | 비동등 |

사) 원고 A은 2016. 2. 25. L의 제네릭에 대해 이 사건 특허권침해금지청구의 소를 제기하였다. 원고 A이 이 사건 특허권침해금지청구 소송을 제기한 이유는 아래 원고 A 내부의 이메일 문건에서 보는 바와 같이 경쟁사의 시장 진입을 저지하기 위한 것이었다.

X팀 AH가 유관부서에 보낸 메일(2016. 1. 4.)

제목: RE: G 제네릭 출격채비 완료  
 발신: AH  
 날짜: 2016-01-04 오전 11:41  
 수신: AI, AK, AL  
 참조: AM, AB, AN

제일과 일동 특허 업무 관계자에 따르면, G 제네릭 1월 4일 발매하기로 결정했다고 합니다.

영업에서는 대책을 세우셔야 할 것 같고

X팀에서는 침해 대응 준비하겠습니다.

이번 대응은 완전 방어라기보다는 제네릭 시장 진입을 저해하려는 목적입니다.

**L에 대한 소 제기 전 내부 의사 교환 메일(2016. 1. 7.)**

발신: AH

수신: AO

참조: AN, AP

날짜: 2016-01-07 (목) 13:30:31

제목: G 제네릭 방어 전략

AO님,

어제 유선상으로 말씀드린 G 제네릭 방어 전략 아래와 같이 정리하였습니다.

결론적으로 본안 소송을 통해 제네릭사의 적극적인 마케팅을 제지해보자는 취지입니다.

비용은 8,000만 원(승소시) 소요될 것으로 예상되며, 심결까지 최소 6개월 정도는 시간을 끌 수 있습니다.

영업에서 6개월이 의미가 있다고 판단되시면 진행하고자 합니다.

연개생에서 자문은 받은 상태입니다.

(중략)

**4. 시장 방어전략**

1) G 조성물특허 등록 결정: 2015.12.22.

2) 공시를 통한 홍보: 특허등록 사실 및 G 제네릭이 특허 침해할 수 있다라는 취지로 기사화

3) 경고장 발송: 신규 등록된 특허를 토대로 G 제네릭사에 특허 침해 가능성을 경고

4) 본안소송: 심결까지 최소 6개월 이상은 소요될 것으로 판단되어 제네릭사의 본격적인 마케팅은 제지 가능할 것으로 예상

아) L은 2017. 8. 10. 이 사건 특허권침해금지청구 소송의 변론과정에서, 생동성 시험은 반드시 식약처의 승인을 받아야 함에도 불구하고 원고들이 식약처 승인 하에 한 생동성 시험은 총 3회에 불과한바, G 특허명세서의 생동성 시험 데이터 5건 중 적어도 2건은 허위로 기재된 것이라고 주장하였다. 동시에 이처럼 기만적으로 획득한 특허로 소를 제기하는 것은 특허법 제229조 및 공정거래법에 위반되므로 형사 고발 및

공정위 신고를 하겠다고도 주장하였다. 또한 L은 2017. 8. 23. 특허법원에서 진행 중이던 무효심판 심결 취소소송(2017허868)<sup>11)</sup>에서도 동일한 주장을 하였고, 특허법원은 원고 A에게 생동성 시험 여부를 증명할 수 있는 자료 제출을 요구하였다.

자) 원고들은 2017. 8. 24. 생동성 시험 데이터의 허위 기재에 따른 공정위 신고 및 형사 고발 주장에 대해 L과의 합의를 추진하였다. 원고들의 X팀 AH는 G에 관한 특허 심판, 소송에 관하여 L과 합의를 추진해야 하는 이유에 대해 마케팅 및 판매에 대한 영향을 고려하면서, 허위 자료를 근거로 특허를 등록한 것으로 결정되는 경우 원고 A의 대외 이미지가 안 좋아질 것임을 우려하여 합의를 추진하는 것이 좋다는 취지의 내용을 원고 A 경영진에게 보고하기도 하였다. 위와 관련한 원고들 내부의 보고 문건의 내용 중 일부는 다음과 같다.

**G 특허심판/소송 현황**

X팀 2017.09.12.

**2. 사건 관련 이슈사항 보고 및 자문 사항**

- 17.08/24: “공정위 이슈 및 형사 고소 주장”에 대해 유관부서 미팅 진행
  - 참석자: AQ 변호사, AR 부사장, AS 본부장, AH
  - 의견 수렴: BB이 합의할 의사가 있는지 파악해보고 가능하면 추진할 것
- 17.08/25: BB그룹 위수탁사(제일)에 합의 가능성 타진 - BB 합의 가능성 있다고 회신
- 17.08/31: BB 합의 의사 표명
- 17.09/04: BB에서 B에 합의서 제안
- 17.09/06: 이슈 발생되지 않게 사건 종결 방식에 대해 논의 (화해조정 vs 양당사자 합의)
- 17.09/07: B이 BB에 합의서 수정본 제안

(단, 합의 방법에 대해서는 공정위 문제가 되지 않도록 재판부에 합의 조정 요청으로

11) L은 이 사건 특허권침해금지청구에 대응하여 2016. 5. 12. G 특허에 대한 특허등록무효심판(BC)을 청구하였으나 2017. 1. 23. 청구가 기각되었다(당시에는 생동성 시험 데이터 조작 여부가 쟁점이 되지는 않았다). L은 이에 불복하여 2017. 2. 7. 특허법원에 위 무효심판 심결 취소소송을 제기하였는데, 위 소송은 아래와 같은 합의에 따라 2017. 11. 1. 소 취하로 종료되었다.

진행할 것을 제안, BB에서는 상당한 시간이 소요된다는 이유로 반대하는 입장)

- 17.09/08: 특허법원 재판부에 화해 조정 가능성 문의 - 임의 조정으로 협조 가능하다는 입장
- 17.09/12: 본건 합의에 대해 경영진 재확인이 필요하다는 AR 부사장님 의견
- 17.09/14: BD께서 회장님 보고 후 합의 승인 받음

#### G 특허 심판/소송 이슈

2017. 9. 5

#### 4. 고민사항:

- 1) 현시점에서 마케팅 및 판매에 대한 영향→미흡 판단시 화의 및 양측 소송 취하 바람직
- 2) 허위 자료 근거 특허등록 결정 가능성→A 대외 이미지

#### E 특허분쟁 관련사항 보고

2017.10.10. X팀

#### 5. 대응방안

- 2016년 발매 당시 G 시장 방어를 목적으로 마케팅에서 특허소송을 제안하였고 현재 제네릭 시장은 성공적으로 방어한 것으로 판단하고 있음
- 현시점에서는 양사가 제기한 침해소송, 무효심판 모두 사건 취하하는 방향으로 협상하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

#### 7. 시나리오별 아사 영향

- 3) 특허 무효시
  - 특허 침해 주장에 따른 G 제네릭 진입 방어 불가
  - 현재 분쟁 중인 AT 그룹도 침해 이슈 해소되어 시장 확대 가능성 높아짐
  - 무효 근거가 기재불비 즉, 생동시험 데이터 조작에 인한 것으로 상대방에서 언론플레이할 경우 B 기업 이미지 훼손 및 E 제품에 대한 매출에 부정적 영향

차) 한편, 원고들은 L과 이 사건 특허권침해금지청구 소송을 진행하면서 이러한 사실을 영업 과정에까지 연계하며 G 제네릭의 시장진입을 저지하고자 하였다. 원고 A 은 L의 제네릭에 대한 특허권침해금지청구 소송이 진행 중이며 재판 결과에 따라 향후 공급 또는 판매가 불확실한 제품이라는 메시지를 전달하는 방식으로 영업전략을 수립 하였고, 실제로 이를 부각한 메시지를 거래처에 전달하여 영업에 활용하였다. 이로 인

하여 L 측은 제네릭 판매 영업활동에 어려움이 있다는 점을 토로하기도 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 10, 64호증, 을 제6 내지 9, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 27 내지 33, 36 내지 41, 44, 57, 66, 67, 70, 72 내지 76, 78, 79, 99, 100, 101호 증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 라. 판단

1) H에 대한 이 사건 가처분신청 및 L에 대한 이 사건 특허권침해금지청구가 특허권 남용(부당한 특허권 행사)에 해당하는지 여부

### 가) 관련 대법원 판결

공정거래법 제59조는 "이 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인 보호법 또는 상표법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다."고 규정하고 있으므로, '특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위'에 대하여는 공정거래법이 적용된다. '특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위'란 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하는지는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단해야 한다(대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두 24498 판결 참조).

### 나) 관련 피고의 예규

구 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(2021. 12. 30. 공정거래위원회 예규 제389호로 개정되기 전의 것, 이하 '지식재산권 심사지침'이라 한다)은 행정규칙으로서 대외적으로 국민이나 법원을 구속하는 효력이 없고, 원칙적으로 지식재산권의

행사가 시장지배적 사업자의 남용행위 및 복수 사업자 사이의 부당한 공동행위에 해당하는지 여부에 대한 판단 기준을 제시하기 위한 것으로서 불공정거래행위에 대해서는 불공정거래행위 심사지침을 적용하여야 하지만(지식재산권 심사지침 II. 2. 나. 참조), 소송을 통한 특허권의 행사가 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 남용행위에 해당하는지 여부에 관한 판단 기준으로 참작될 수 있다.

지식재산권 심사지침에 의하면, '특허가 기만적으로 취득된 것임을 알면서도 기만적으로 취득한 특허에 근거하여 특허침해소송을 제기하는 행위', '특허침해가 성립하지 않는다는 사실(해당 특허가 무효라는 사실 등)을 특허권자가 알면서도 특허침해소송을 제기하는 행위', '특허침해가 성립하지 않는다는 사실이 사회통념상 객관적으로 명백함에도 불구하고 특허침해소송을 제기하는 행위'에 대하여는 특허권의 남용행위로 판단될 가능성이 크다고 보고, '특허침해소송이 객관적으로 근거가 없음에도 불구하고 단지 소송절차를 이용하여 다른 사업자의 사업활동을 방해할 악의적인 의도로 소송을 제기하는 경우'에는 부당한 행위로 판단할 가능성이 크다고 본다(지식재산권 심사지침 III. 2. 참조).

#### 다) 미국 법원의 판례

미국 법원은 특허의 취득 자체에 하자가 없는 경우와 특허가 사기에 의해 취득된 경우를 구분하여 남용행위를 규율하고 있다.

(1) 특허의 취득 자체에 하자가 없는 경우, 특허권 행사가 이른바 '위장 소송(Sham Litigation)'이라는 점이 증명되면 경쟁법이 적용될 수 있다. 미국 연방대법원은 ① 소송이 객관적으로 근거가 없어(objectively baseless) 어떤 합리적인 소송당사자도 현실적으로 본안에서 승소를 기대할 수 없고, ② 경쟁사업자의 사업을 직접적으로 방



해하려는 의사(attempt to interfere directly)로 소송을 제기한 경우, 위장소송에 해당할 수 있다고 보았다.<sup>12)</sup>

(2) 특허가 기만(fraud)에 의해 취득된 경우에는 'Walker Process 항변'을 인정하고 있다. 특허권의 행사가 셔먼법 제2조(The Sherman Act Section 2) 위반이 되기 위해서는 특허권이 특허청에 대한 고의적인 기만에 의하여 취득되었음에도 이를 알고서 특허권침해소송을 제기하였어야 한다고 본 사례가 있다.<sup>13)</sup>

#### 라) H에 대한 이 사건 가처분신청의 경우

앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거들과 을 제22, 34, 35호증의 각 기재에 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음의 사실과 사정들을 종합적으로 고려하면, 원고 A의 이 사건 가처분신청은 특허침해가 성립하지 않는다는 것이 객관적으로 명백함에도 불구하고 오로지 H의 제네릭 판매를 방해할 의사로 제기한 것이고, 당시 원고 A은 H의 I정이 F특허(제2특허)를 침해하지 않는다는 점을 분명하게 인식하고 있었으므로, 이러한 특허소송의 제기는 특허권의 부당한 행사로서 특허권 남용에 해당한다고 할 것이다.

(1) H의 제네릭인 I정은 피막 파열시간이 8~12분으로 원고 A의 F특허의 특허청구범위 청구항 제1항의 구성요소인 '피막 파열시간 20~90분'을 포함하지 않고, 라니티딘 중량 또한 약 4% 미만에 해당하여 F특허를 침해하지 않으며, 법원 역시 같은 취지에서 원고 A의 이 사건 가처분신청을 기각하였다.

(2) 원고 A은 이 사건 가처분신청 이전에 H으로부터 일련의 내용증명을 수신하면서 H의 제네릭인 I정이 F특허를 침해하지 않는다는 사실을 충분히 파악할 수 있었

---

12) 각주생략

13) 각주생략

고,<sup>14)</sup> 2014. 10. 24. I정을 대상으로 직접 실시한 실험을 통해서도 F특허를 침해하지 않는다는 사실을 확인하였다. 또한 이 사건 가처분신청 직전에 작성된 원고 A의 내부 문건인 'E 제네릭 대응전략(2014. 12.)'(을 제25호증)을 보더라도, 원고 A은 I정의 특허 침해 사실 및 이 사건 가처분신청의 승소 가능성이 거의 없다는 점을 분명히 인식하면서 오로지 H의 영업을 방해할 목적으로 이 사건 가처분신청을 활용할 계획이었음이 여실히 드러난다.

(3) 원고 A이 이 사건 가처분신청 사건의 진행 중에 제출한 HPLC 실험 결과의 경우, F특허의 특허명세서(을 제13호증)에 기재된 실험방법인 육안관찰법을 사용하지 않았을 뿐 아니라, 그 실험 결과에 의하더라도 H의 특허침해를 소명하기에는 많이 부족하였다. 당시 원고 A은 위 HPLC 실험 결과가 유효한 공격방법이 될 수 없음을 알면서도 심문종결 후 인위적인 소송 지연책으로써 이를 제출하였고, 실제로도 기각 결정을 수개월 정도 지연시키는 효과를 거둔 것으로 보인다.

마) L에 대한 이 사건 특허권침해금지청구의 경우

앞서 본 사실 및 앞서 든 증거들과 갑 제25호증, 을 제62, 64, 85, 96호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음의 사실과 사정들을 종합적으로 고려하면, 원고 A의 이 사건 특허권침해금지청구는 조작된 생동성 시험 데이터를 통해 기만적인 방법으로 취득한 G 특허를 근거로 하여 제기한 것이고, 원고 A은 이와 같은 사정을 잘 알면서도 L의 G 제네릭 판매를 방해할 목적으로 위 소송을 제기하였으므로, 이러한 특허소송의 제기는 특허권의 부당한 행사로서 특허권 남용에 해당한다고 할 것이다.

---

14) 이 사건 가처분신청 사건이 종료된 후 X팀 AH가 2015. 7. 6. 부회장 AU에게 보낸 메일(을 제22호증) 중에는 "내용증명을 통해 명백히 침해로 파악되었으나 가처분을 신청하였고..."라는 문구가 있다.

(1) 원고들은 G가 주요 성분의 입도 조절만으로 기존의 E와 동일한 효과가 있다는 내용의 특허를 출원하려고 하였으나, 생동성 시험 데이터가 부족하여 특허출원에 어려움을 겪던 중 G의 출시일이 임박해지자 생동성 시험 데이터를 허위로 조작하여 G 특허를 출원하였다. 이후 원고 A은 L이 G 제네릭을 출시한다는 사실을 알고 그 시장 진입을 저지하기 위하여 위와 같이 조작된 생동성 시험 데이터를 이용하여 급하게 G 특허를 재출원하여 이를 등록하였다.

(2) 원고들의 X팀이 G 특허출원 경위를 정리한 문건(을 제85호증)에 의하면, X팀(AH, AN)과 AX팀(AB, AV, AW)이 "데이터 조작을 암묵적으로 공유"한 사실이 드러나는 점 및 X팀의 AH가 2015. 10. 13. AX팀 AW 등에게 보낸 메일(을 제64호증) 중에 "특허출원의 의미보다 시장 방어 목적으로 출원하는 것입니다. 시기를 놓치면 아무 의미가 없어집니다."라는 문구가 있는 점 등을 비롯한 제반 경위에 비추어, L에 대한 이 사건 특허권침해금지청구를 주도한 X팀 역시 생동성 시험 데이터 조작 사실을 미리부터 인지하고 있었던 것으로 보인다.

(3) 원고 A이 위와 같이 기만적인 방법으로 급하게 G 특허를 출원하고 그 특허를 근거로 이 사건 특허권침해금지청구를 제기한 이유는 경쟁사가 출시한 G 제네릭의 시장진입 저지 및 판매활동 방해를 위한 것이었고, 이는 A 내부에서 오고간 메일 등 다수의 문건(을 제62, 64, 66, 67, 96호증 등)을 통하여 충분히 확인된다. 이와 관련하여 원고들이 주장하는 사정들만으로는 L을 상대로 이 사건 특허권침해금지청구를 제기할 만한 합리적인 이유가 있었다고 보이지 않는다.

(4) 한편, 원고들은 성공한 생동성 시험 데이터만으로도 일정 범위의 특허를 취득할 수 있었고, 일부 조작된 데이터가 포함되었다는 사정만으로 G 특허가 무효로

되는 것은 아니라는 취지로 주장한다. 살피건대, 특허청 심사관이 직권으로 특허심판원에 G 특허의 무효심판을 청구한 사건(BE)에서, 원고 A은 일부 생동성 시험 자료가 허위라는 사실을 스스로 인정하고 정상적으로 생동성 시험에 성공하였다고 확인된 비스무트의 평균입도가 42.698 $\mu$ m인 경우를 제외한 나머지 실시예에 관한 사항을 특허청구범위에서 삭제하는 내용의 정정청구를 하였고, 특허심판원은 2022. 1. 22. 그 정정청구를 받아들여 위 수치에 한정하여 특허가 유효하다는 내용의 심결을 한 사실이 인정되는 한다(갑 제25호증 참조). 그러나 위 심결에서 일정 범위의 특허가 유효하다고 판단한 것은 원고 A이 생동성이 증명될 수 있는 특정 평균입도의 경우로만 청구범위를 감축하였기 때문이지, 당초에 G 특허를 기만적인 방법으로 취득하였다는 사실 자체를 부정한 것은 아니었다. 또한 성공한 1건의 생동성 실험 데이터만으로도 일정 범위의 특허를 취득할 가능성이 있었다는 사정만으로는, 기만적인 방법으로 취득한 G 특허를 근거로 이 사건 특허권침해금지청구를 한 행위가 특허법의 목적과 취지에 반하고 자유롭고 공정한 경쟁을 저해할 우려가 있는 특허권의 부당한 행사라고 인정하는 데에 장애가 된다고 할 수 없다.<sup>15)</sup>

## 2) 원고들의 행위가 공정거래법 제23조 제1항 제3호의 부당한 고객유인행위에 해당하는지 여부 및 공정거래저해성 인정 여부

### 가) 관련 규정 및 법리

공정거래법 제23조 제1항 제3호는 "부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하거나 강제하는 행위"로서 불공정거래행위 중 하나의 유형으로 정하고 있

15) 원고들은 G 특허 출원 당시부터 생동성 시험 데이터가 보충되지 않으면 특허를 취득하기 어렵다고 판단하고 있었으므로 만일 생동성 시험 데이터를 조작하지 않았다면 그 특허 출원 시기가 늦춰졌을 수도 있고, 또한 1개의 생동성 시험 데이터만으로 특허를 출원하는 경우 그 특허로 인정되는 입도의 범위가 그만큼 한정되므로 경쟁사들이 해당 특정 입도를 피하여 제품을 생산할 수 있는 여지가 넓어지게 된다(입도의 범위를 최대한 넓게 잡아 특허를 출원하는 것이 특허의 보호 범위를 확장시키는 관건이 된다).

고, 제3항은 불공정거래행위의 유형 또는 기준을 대통령령으로 정하도록 규정하고 있다. 그 위임에 따른 공정거래법법 시행령 제36조 제1항 [별표 1의2] 제4호 다목은 '기타의 부당한 고객유인'을 "경쟁사업자와 그 고객의 거래에 대하여 계약성립의 저지, 계약불이행의 유인 등의 방법으로 거래를 부당하게 방해함으로써 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위"로 규정하고 있다.

여기서 부당한 고객유인행위의 객체가 되는 상대방, 즉 경쟁사업자의 고객은 경쟁사업자와 기존의 거래관계가 유지되고 있는 상대방에 한정되지 아니하고, 새로운 거래관계를 형성하는 과정에서 경쟁사업자의 고객이 될 가능성이 있는 상대방까지도 포함된다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001두4306 판결 등 참조).

#### 나) 이 사건의 경우

앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거들과 을 제43, 84, 102, 103, 106 내지 113 호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음의 사정들을 종합해 보면, ① 원고 A이 H에 대하여 이 사건 가처분신청을 제기하고 그와 연계된 영업 활동을 한 행위 및 ② 원고들<sup>16)</sup>이 L에 대하여 이 사건 특허권침해금지청구 소송을 제기하고 그와 연계된 영업활동을 한 행위는 모두 경쟁사업자와 그 고객의 거래에 대하여 계약성립의 저지, 계약불이행의 유인 등의 방법으로 거래를 부당하게 방해함으로써 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 '기타의 부당한 고객유인행위'로서, 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위라고 할 것이다.

(1) 이 사건 가처분신청 및 이 사건 특허권침해금지청구는 객관적인 근거가 없음에도 H 및 L이 출시한 제네릭의 시장진입을 저지하고 그 영업을 방해할 목적으로

---

16) 원고 B이 원고 A의 이 부분 행위에 관여하였는지 등에 관하여는 아래 3)항에서 살펴본다.

제기한 것이다. 위와 같은 특허소송의 제기 자체만으로 경쟁사의 거래와 영업 활동이 위축되고, 병원 및 의사들이 제네릭을 처방할 유인이 감소되는 결과를 가져올 수 있다. 이는 가격과 품질에 근거한 경쟁과는 거리가 먼 부당한 경쟁수단을 사용하여 경쟁사업자의 시장진입 및 영업활동을 방해한 것으로서 자유롭고 공정한 경쟁을 저해할 우려가 크다.

(2) 나아가 원고 A은 이 사건 가처분신청 및 이 사건 특허권침해금지청구 사실을 영업 과정에 적극 활용함으로써 경쟁사업자의 거래방해 효과를 촉진하고 고객이 자신과 거래하도록 유인하였고, 실제로도 상당한 성과를 거두었던 것으로 보인다.<sup>17)</sup> 설령 원고 A의 마케팅 담당자가 G 특허가 기만적인 방법으로 취득된 것임을 알지 못하였다고 하더라도, 원고 A의 회사 차원에서는 위와 같은 영업활동이 부당한 특허소송의 제기와 연계되어 이루어졌음을 부인할 수 없다.

(3) 특허소송이 제기되어 제네릭에 대한 판촉활동이 위축되면, 한 번 처방했던 약을 잘 바꾸지 않는 습관이 있는 의사들이 오리지널에서 제네릭으로 바꾸어 처방할 유인이 낮아진다. 병원도 소송 패소시 더 이상 처방할 수 없게 될 수도 있는 제네릭을 애당초 처방가능 약제목록에 등록하는 것을 주저하게 된다. 또한 제네릭을 위탁판매하는 사업자들의 입장에서도 소송 패소시 위수탁거래를 통해 공급받은 제네릭의 판매를 중단할 수밖에 없고, 이로 인해 위탁사들의 거래처인 의사, 병원들도 위탁사 제품을 사용하는 것을 기피할 유인이 생겨 위탁사들이 적극적으로 영업하기 어려워진다(오리지

17) 이와 관련한 원고 A의 내부 문건 중에는 다음과 같은 내용이 발견된다. "H의 제네릭이 특허의 권리범위를 벗어나 승소 가능성은 없었지만 결정까지 6개월가량 끌어서 시장진입을 저지", "H은 발매 1차년 특허침해소송으로 연 매출 30억 수준으로 시장 방어에 성공(특허분쟁이 종료된 현 시점 300억 이상 판매중)", "H에 위탁 검토하다 소송건으로 B으로 위탁 결정", "가처분소송으로 일화 B으로 위탁 검토", "일단 소송이 걸린 제품에 대해서는 위수탁을 꺼려하는 경향이 있고 ... 실제 L 등 6개사가 발매한 제품 매출은 미미한 상황이라고 함", "L 등 6개사 제네릭 제품 출시되었으나 특허소송으로 영업 위축되어 매출 20억 미만임", "G 처방처(AY병원) 100% 방어 성공" 등

널사가 승소한 경우 손해배상책임까지 지게 될 수도 있다). 뿐만 아니라 위와 같은 특허소송은 그 직접 상대방인 제네릭사 이외에 시장에 제네릭 출시를 고려 중인 다른 경쟁사들의 시장진입까지 막는 효과가 있다.

(4) 특허법에 의해 신약의 독점 판매권이 보장되는 기간 동안에는 높은 수익이 기대되지만, 제네릭이 출시되어 시장에 진출하면 신약의 약가가 인하되고 시장점유율이 하락하면서 오리지널사의 수익은 줄어들지만, 반대로 제네릭의 시장진입을 통해 소비자의 후생은 증대되는 효과가 발생하게 된다. 또한 보험재정의 건전화를 위해 저렴한 제네릭의 사용이 장려되고 있고, 제네릭 대체조제 장려금이나 처방·조제 약품비 절감 장려금 등의 제도들이 시행되고 있는바, 이처럼 저렴한 제네릭의 사용은 국가 보험재정의 절감을 위해서도 효과적이다. 그런데 위와 같은 특허소송 제기 등으로 인하여 제네릭의 시장진입 및 판매가 방해됨으로써 소비자들의 후생이 저해되는 결과를 가져왔고, 국가 보험재정의 절감에도 부정적인 영향을 미쳤다. 반면에 소비자 후생증대효과나 효율성 증대효과가 있다는 사정은 찾아볼 수 없다.

### 3) 원고 B에 대한 처분사유 인정 여부(L에 대한 이 사건 특허권침해금지청구 관련)

앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거들과 을 제1, 2, 3, 5, 10, 11호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음의 사실과 사정들에 비추어 살펴보면, G 특허와 관련한 원고 A의 L에 대한 이 사건 특허권침해금지청구는 원고 B의 협력과 관여 아래 이루어졌고, 이를 통한 부당한 고객유인행위 역시 원고 B의 거래와 관련성이 있으므로, 원고 B에 대하여도 이 부분 처분사유가 인정된다고 할 것이다.

가) 원고 B은 원고 A 등을 자회사로 두고 있는 비금융 지주회사로서, G의 품목

허가를 받았고, 원고 A의 G 특허 취득에 관여하였다. 원래 E의 원천특허는 원고 B이 취득한 것이고, 그 후속특허인 F특허도 원고 B이 출원하였다가 원고 A이 이를 승계하여 특허 등록한 것이다. E를 개선한 G의 경우, 원고 B이 진행한 생동성 시험만이 성공하여 원고 B이 그 품목허가를 받았고, 이후 원고 A이 위 성공한 생동성 시험 결과와 조작된 생동성 시험 결과를 토대로 G 특허를 취득하였다.

나) 원고 B은 G의 품목허가 및 특허 취득 과정뿐 아니라 L에 대한 이 사건 특허권침해금지청구 과정에서도 전반적으로 원고 A과 협력하고 그에 관여하였으며, G 특허가 기만적인 방법으로 취득된 것임을 잘 알고 있었다. G 특허 출원 및 소송을 담당한 X팀은 2018. 2. 28.까지는 원고들에 공동으로 소속되어 있었다가 2018. 3. 1.부터는 원고 B의 소속으로 변경되었다. 원고 B 소속인 AP은 이 사건 특허권침해금지청구와 관련하여 원고 A의 AX팀과 정보를 공유하고 의견을 주고받으며 소송을 준비하였고(원고 A 소속의 AH에게 관련 사항을 보고하기도 하였다), 소송대리인과 연락하면서 L과의 합의 과정에 참여하는 등 중요한 역할을 수행하면서 적극 관여하였다.

다) 원고 B은 G의 품목허가를 취득하였지만 생산시설 및 판매조직이 없어서 원고 A과 위수탁계약을 체결하여 G를 공급받고 이를 다시 원고 A에 도매 판매하는 방식으로 원고 A으로 하여금 G를 시장에 판매하도록 하였다. 불공정거래행위에 관한 공정거래법상의 관련 규정과 입법 취지 등에 의하면 불공정거래행위에서의 '거래'란 통상의 매매와 같은 개별적인 계약 자체를 가리키는 것이 아니라 그보다 넓은 의미로서 사업 활동을 위한 수단 일반 또는 거래질서를 뜻하는 것으로 보아야 하고(대법원 2010. 1. 14. 선고 2008두14739 판결 등 참조), 위 '거래'는 직접적인 거래에 한정되지 않고 계열회사나 다른 회사를 통한 간접적인 거래도 포함될 수 있다.



라) 원고 B이 G를 직접 시장에 판매하지는 않았고, 이 사건 특허권침해금지청구를 활용한 직접적인 영업활동은 원고 A이 담당하였다고 하더라도, 원고 B은 원고 A의 부당한 고객유인행위에 협력, 관여함으로써 위와 같은 거래 구조를 통해 경쟁사업자인 L의 고객(잠재적 고객 포함)을 유인하였다고 볼 수 있고, 그 과정에서 원고 A에 대한 도매 매출로 인한 경제적 이득을 취득하기도 하였다(시장의 고객들이 원고 A이 판매하는 G보다 L이 판매하는 제네릭을 더 많이 선택할 경우 원고 B의 원고 A에 대한 도매 매출에도 영향을 미칠 수 있다).

#### 4) 이 사건 각 과징금납부명령의 적법 여부

##### 가) 관련 법리

공정거래법 제24조의2, 같은 법 시행령 제61조 제1항 [별표 2]의 각 규정에 의하면, 공정거래위원회는 불공정거래행위를 한 사업자에게 위반기간 동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품 또는 용역의 매출액을 기준으로 산정한 과징금을 부과할 수 있다. 여기서 매출액 산정의 전제가 되는 관련 상품 또는 용역의 범위는 위반행위의 내용, 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품 또는 용역의 종류와 성질, 용도 및 대체 가능성과 거래지역·거래상대방·거래단계 등을 고려하여 개별적·구체적으로 판단하여야 한다(대법원 2017. 6. 19. 선고 2013두17435 판결, 대법원 2019. 10. 18. 선고 2014두4801 판결 등 참조).

##### 나) 원고들의 주장에 대한 판단

(1) 제네릭 약품은 오리지널과 동등한 효과를 가지고 있으면서도 가격경쟁력이 있는 약품으로서, 정상적으로 출시되는 경우 상호 대체제 관계에 있는 오리지널 약품 군 전체에 경쟁 압력을 미치게 된다. G는 E의 고용량 정제이자 E 제네릭을 방어하

기 위해 개발된 것으로 E와는 복용량의 차이만이 있을 뿐이므로, E와 G는 거의 완전한 대체제 관계에 있다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 가처분신청의 관련 품목(E)과 이 사건 특허권침해금지청구의 관련 품목(G)이 다르다고 하더라도, 위 각 특허소송의 제기는 고객으로 하여금 해당 제네릭 대신 E 군(E 또는 G)을 선택할 유인을 제공하게 되고, 그로 인하여 E 군 전체의 매출에 직·간접적인 영향을 미칠 수 있으므로, 관련 상품의 범위를 E 군 전체로 보아 관련매출액을 산정한 피고의 조치는 정당하다고 인정된다. 원고들의 이 부분 주장은 이유 없다.

(2) 위탁사의 입장에서는 특허소송을 제기당한 제네릭의 취급을 꺼려할 것이므로, 오리지널 제약사인 원고 A과의 위·수탁 거래를 선택할 유인이 제공된다. 또한 원고 A과 위탁사 사이의 제조위·수탁 계약서에 의하면, 위탁사들은 사전에 발주량을 미리 정하는 것이 아니라 향후 예상되는 판매수량을 기초로 3개월가량 전에 예측 수량을 월 단위로 요청하고, 납기일 3개월 전에 발주서를 송부하는 등의 방식으로 거래하므로, 원고 A의 위탁판매 부분 매출액이 이 사건 가처분신청이나 이 사건 특허권침해금지청구로 인하여 직·간접적인 영향을 받지 않았다고 볼 수 없다. 따라서 피고가 원고 A의 위탁판매 부분의 매출을 포함하여 관련매출액을 산정한 것은 정당하므로, 원고 A의 이 부분 주장도 이유 없다.

(3) 앞서 본 바와 같이 특허소송이 제기되어 제네릭에 대한 관측활동이 위축되면, 한 번 처방했던 약을 잘 바꾸지 않는 습관이 있는 의사들이 오리지널에서 제네릭으로 바꾸어 처방할 유인이 낮아지고, 병원도 소송 패소시 더 이상 처방할 수 없게 될 수도 있는 제네릭을 애당초 처방가능 약제목록에 등록하는 것을 주저하게 되며, 시장에 제네릭 출시를 고려 중인 다른 경쟁사들의 시장진입까지 막는 효과가 있는 점,

원고 A은 제네릭 방어를 위해 이 사건 가처분신청 및 이 사건 특허권침해금지청구 사실을 대외적으로 부각시키고, 이와 연계된 영업활동을 적극적으로 수행하였으므로, 직접적인 영업활동의 대상이 된 거래처가 아니더라도 업계 전반에 이러한 상황이 전파되었을 것으로 보이는 점 등을 고려할 때, 원고 A의 영업활동에 연계된 개별 거래처 매출액에 한정하여 관련매출액을 산정하여야 한다는 원고 A의 주장도 받아들이기 어렵다.

(4) 원고 B과 원고 A 사이의 거래가 계열사 간 내부거래에 불과하다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 이 부분 거래도 이 사건 위반행위의 영향을 받았다고 볼 수 있는 점, 원고 B은 위 거래를 통하여 경제적 이득을 취득하였으며, 과징금 부과처분에는 이러한 부당이득을 환수하는 취지도 포함되어 있는 점, 피고는 원고 A에 대한 관련매출액을 산정하면서 이중계상을 방지하기 위해 원고 B이 원고 A에 G를 도매 판매하여 발생한 매출액을 제외하였던 점 등에 비추어 볼 때, 피고가 이 부분 거래로 인한 매출액을 관련매출액에 포함시킨 것이 위법하다고 할 수 없다. 원고들의 이 부분 주장도 이유 없다.

(5) 한편, 피고는 원고들이 제출한 매출액 자료(을 제116호증)를 바탕으로 하여 앞서 제1의 마. 2) 가) (1) (라)항에서 본 바와 같은 방식으로 2017. 10. 27.부터 2017. 10. 30.까지의 4일분 매출액을 일할계산하여 제외하는 방식으로 관련매출액을 산정하였는바, 위와 같이 일할계산하지 않고 실제로 이 사건 각 위반행위 기간 동안의 매출액 내역(위 4일분 매출액을 미포함)은 아래 [표 13]과 같다(갑 제63호증<sup>18</sup> 참조).

---

18) 원고들이 이 사건 변론과정에서 제출한 매출액 자료로서, 피고도 그 신빙성 여부 등을 특별히 다투지 않는다.

[표 13] 원고들의 관련매출액 상세 내역(갑 제63호증)

| 원고 | 제품명 | 판매형태       | 위반기간                           |                                 |                                  |
|----|-----|------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|    |     |            | 2014. 12. 19. ~<br>2015. 5. 4. | 2016. 2. 25. ~<br>2017. 10. 26. | 2017. 10. 27. ~<br>2017. 10. 30. |
| A  | E   | 직접판매       | 17,053,509,507원                | 64,212,083,809원                 | -2,846,013원 <sup>19)</sup>       |
|    |     | 위탁판매       | 4,752,596,565원                 | 25,016,595,825원                 | 277,995,990원                     |
|    | G   | 직접판매       | 1,917,489,124원                 | 29,737,585,941원                 | 35,323,620원                      |
|    |     | 위탁판매       | -                              | 648,147,999원                    | -                                |
|    | 합계  |            | <b>143,338,008,770원</b>        |                                 | 310,473,507원                     |
| B  | G   | 원고 A에 도매판매 | <b>8,792,949,096원</b>          | 682,977,600원                    |                                  |

위와 같이 위반행위 기간 동안의 관련매출액을 보다 정확히 파악할 수 있는 자료가 있다면, 일할계산을 통한 추정으로 관련매출액을 산정하는 것은 타당하다고 보기 어렵다. 위 내역을 기초로 하여 피고가 원고들의 관련매출액 및 과징금을 산정한 방식에 따라 이를 산정해 보면, ① 원고 B의 경우에는 관련매출액 8,792,949,096원에 부과기준율 1.6%를 적용하면 140,687,186원이고, 위 금액에서 백만 원 미만을 절사한 과징금 액수는 140,000,000원으로 산정되는바, 원고 B에 부과된 과징금액 151,000,000원 중 위 140,000,000원을 초과하는 부분은 위법하다고 할 것이다. ② 원고 A의 경우, 관련매출액은 이 사건 각 위반행위 기간 동안 원고 A의 E 군 총 매출액에서 원고 B의 위 관련매출액을 제외한 134,545,059,674원(= 143,338,008,770원 - 8,792,949,096원)으로 산정되고, 위 금액에 1.6%의 부과기준율을 적용한 2,152,720,955원에서 백만 원 미만을 절사하면 과징금 액수가 2,152,000,000원으로 산정되므로, 피고가 원고 A에게 부과한 과징금 2,146,000,000원을 초과하게 되는바, 결국 원고 A에 대한 관련매출액 및 과징금은 과대 산정되었다고 볼 수 없다. 원고들의 이 부분 주장은 위 인정범위 내에

19) 반품으로 인하여 (-) 매출 발생

서 이유 있다.

### 5) 소결

이 사건 각 처분 중 원고 B에 대한 일부 과징금납부명령은 위법하여 취소되어야 하고, 원고 A에 대한 부분 및 원고 B에 대한 나머지 부분은 모두 적법하다.

### 3. 결론

원고 B의 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 원고 A의 청구 및 원고 B의 나머지 청구는 이유 없어 이를 각 기각한다.

재판장      판사      위광하

                 판사      홍성욱

                 판사      황의동

별지 1

**시정명령 및 과징금납부명령**

1. 원고 주식회사 A은 특허 비침해를 인지하고도 경쟁사업자에게 특허소송을 제기하는 방법으로 경쟁사업자의 고객이 자기와 거래하도록 유인하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.
2. 원고들은 기만적으로 취득한 특허를 이용하여 경쟁사업자에게 특허소송을 제기하는 방법으로 경쟁사업자의 고객이 자기와 거래하도록 유인하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.
3. 원고들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.
  - 가. 과징금액
    - 1) 원고 주식회사 A: 2,146,000,000원
    - 2) 원고 주식회사 B: 151,000,000원
  - 나. 납부기한: 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내
  - 다. 납부장소: (생략) 끝.

## 관계 법령

### ■ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(2020. 12. 29. 법률 제17799호로 전부개정되기 전의 것)

#### 제23조(불공정거래행위의 금지)

① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위(이하 "불공정거래행위"라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

3. 부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하거나 강제하는 행위

③ 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다.

#### 제24조(시정조치)

공정거래위원회는 제23조(불공정거래행위의 금지)제1항 또는 제2항, 제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지) 또는 제23조의3(보복조치의 금지)을 위반하는 행위가 있을 때에는 해당 사업자[제23조(불공정거래행위의 금지)제2항 및 제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지)의 경우 해당 특수관계인 또는 회사를 의미한다]에 대하여 해당 불공정거래행위 또는 특수관계인에 대한 부당한 이익제공행위의 중지 및 재발방지를 위한 조치, 해당 보복조치의 중지, 계약조항의 삭제, 시정명령을 받은 사실의 공표 기타 시정을 위한 필요한 조치를 명할 수 있다.

#### 제24조의2(과징금)

① 공정거래위원회는 제23조(불공정거래행위의 금지)제1항(제7호는 제외한다) 또는 제23조의3(보복조치의 금지)을 위반하는 행위가 있을 때에는 당해사업자에 대하여 대통령령이 정하는 매출액에 100분의 2를 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위안에서 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 매출액이 없는 경우등에는 5억원을 초과하지 아니하는 범위안에서 과징금을 부과할 수 있다.

#### 제55조의3(과징금 부과)

① 공정거래위원회는 제6조, 제17조, 제22조, 제24조의2, 제28조 또는 제31조의2에 따라 과징금을 부과하는 경우 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 위반행위의 내용 및 정도
2. 위반행위의 기간 및 횟수
3. 위반행위로 인해 취득한 이익의 규모등

⑤ 제1항의 규정에 의한 과징금의 부과기준은 대통령령으로 정한다.

### **제59조(무체재산권의 행사행위)**

이 법의 규정은 「저작권법」, 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」 또는 「상표법」에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다.

## **■ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령(2021. 12. 28. 대통령령 제32274호로 전부개정되기 전의 것)**

### **제36조(불공정거래행위의 지정)**

① 법 제23조(불공정거래행위의 금지)제3항에 따른 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표 1의2와 같다.

② 공정거래위원회는 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항의 규정에 의한 불공정거래행위의 유형 또는 기준을 특정분야 또는 특정행위에 적용하기 위하여 세부기준을 정하여 고시할 수 있다. 이 경우 공정거래위원회는 미리 관계행정기관의 장의 의견을 들어야 한다.

### **제9조(과징금의 산정방법)**

① 법 제6조 본문, 제22조 본문, 제24조의2제1항 본문, 제28조제2항 본문 및 제31조의2 본문에서 “대통령령이 정하는 매출액”과 법 제28조제3항 본문에서 “대통령령으로 정하는 매출액”이란 각각 위반사업자가 위반기간동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 금액(이하 “관련매출액”이라 한다)을 말한다. 다만, 위반행위가 상품이나 용역의 구매와 관련하여 이루어진 경우에는 관련 상품이나 용역의 매입액을 말하고, 입찰담합 및 이와 유사한 행위인 경우에는 계약금액을 말한다.

② 법 제24조의2(과징금)제2항 본문에서 “대통령령으로 정하는 매출액”이란 해당 사업자의 직전 3개 사업연도의 평균 매출액(이하 “평균매출액”이라 한다)을 말한다. 다만 해당 사업연도 초



일 현재 사업을 개시한 지 3년이 되지 아니하는 경우에는 그 사업개시 후 직전 사업연도 말일까지의 매출액을 연평균 매출액으로 환산한 금액을, 해당 사업연도에 사업을 개시한 경우에는 사업개시일부터 위반행위일까지의 매출액을 연매출액으로 환산한 금액을 말한다.

③ 그 밖에 관련매출액 및 평균매출액의 산정에 필요한 사항은 공정거래위원회가 정한다.

[별표 1의2]

### **불공정거래행위의 유형 및 기준(제36조제1항관련)**

#### 4. 부당한 고객유인

법 제23조(불공정거래행위의 금지)제1항제3호 전단에서 "부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

##### 다. 기타의 부당한 고객유인

경쟁사업자와 그 고객의 거래에 대하여 계약성립의 저지, 계약불이행의 유인 등의 방법으로 거래를 부당하게 방해함으로써 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위

### **■ 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시(2021. 12. 30. 공정거래위원회고시 제2021-50호로 개정되기 전의 것)**

#### II. 정의

##### 1. 위반행위 유형에 따른 기본 산정기준

"위반행위 유형에 따른 기본 산정기준"은 과징금 산정의 기초로서 법 제55조의3의 규정에 의한 참작사유중 위반행위의 내용 및 정도에 따라 위반행위를 "중대성이 약한 위반행위", "중대한 위반행위", "매우 중대한 위반행위"로 구분하고, 각 위반행위의 유형에 따라 위반행위의 중대성의 정도별로 정하는 기준에 따라 산정한다.(이하 "산정기준"이라 한다)

##### 2. 위반행위의 기간 및 횟수 등에 따른 조정

"위반행위의 기간 및 횟수 등에 따른 조정"은 법 제55조의3의 규정에 의한 참작사유중 위반행위의 기간 및 횟수를 고려하여 산정기준을 조정하는 것을 말한다.(이하 "1차 조정"이라 한다)

##### 3. 위반사업자의 고의·과실 등에 따른 조정

“위반사업자의 고의·과실 등에 따른 조정”은 법 제55조의3의 규정에 의한 각 참작사유에 영향을 미치는 위반사업자(위반사업자단체를 포함한다. 이하 같다)의 고의·과실 등 행위자요소, 위반행위의 성격과 사정 등의 사유를 고려하여 1차 조정을 가중 또는 감경하는 것을 말한다.(이하 “2차 조정”이라 한다)

#### 4. 부과과징금

“부과과징금”은 2차 조정이 위반사업자의 현실적 부담능력, 당해 위반행위가 시장에 미치는 효과, 기타 시장 또는 경제여건 등을 충분히 반영하지 못하여 현저히 과중하다고 판단되는 경우에 이를 감액(면제를 포함한다)하여 부과하는 금액을 말한다.

#### 5. 관련매출액

가. “관련매출액”은 시행령 제9조 제1항 본문에 의한 관련매출액 및 동 단서에 의한 관련 상품(상품에는 용역을 포함한다, 이하 같다)의 매입액 또는 이에 준하는 금액을 말한다.

##### 나. 관련상품의 범위

- (1) 관련상품은 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다. 관련상품에는 당해 위반행위로 인하여 거래가 실제로 이루어지거나 이루어지지 아니한 상품이 포함된다.
- (2) 위 (1)에 의하여 관련상품의 범위를 정하기 곤란한 경우에는 당해 위반행위로 인하여 직접 발생하였거나 발생할 우려가 현저하게 된 다른 사업자(사업자단체를 포함한다. 이하 같다)의 피해와 연관된 상품을, 다른 사업자의 직접적 피해가 없는 경우에는 소비자의 직접적 피해와 연관된 상품을 관련상품으로 볼 수 있다.
- (3) 관련상품의 범위를 결정할 때에는 「통계청장이 고시하는 한국표준산업분류상 5단위 분류 또는 광공업조사통계보고서상의 8단위 분류」또는「당해 사업자의 품목별 또는 업종별 매출액 등의 최소 회계단위」를 참고할 수 있다.

##### 다. 매출액의 산정

- (1) 매출액은 총매출액에서 부가가치세, 매출에누리, 매출환입, 매출할인 등을 제외한 순매출액으로 산정한다. 다만, 위반행위로 인하여 발생한 매출이 없는 경우에는 과거 실적, 관련 사업자의 계획, 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 매출액을 산정할 수 있다.

- (2) 위반행위가 상품의 구매와 관련하여 이루어진 경우에는 매입액을 기준으로 하고, 입찰 또는 특정 계약에 직접 관련되거나 한정된 경우에는 계약금액을 기준으로 한다.
- (3) 영 제9조의2(영업수익 사용 사업자의 범위)의 규정은 이 고시를 적용할 때에 적용된다.

## 6. 위반기간

가. “위반기간”은 위반행위의 개시일부터 종료일까지의 기간을 말한다. 개시일 또는 종료일이 불분명한 경우에는 사업자의 영업·재무관련 자료, 임직원·거래관계인 등의 진술, 동종 또는 유사업종을 영위하는 다른 사업자들의 영업 및 거래실태·관행, 시장상황 등을 고려하여 이를 산정할 수 있다.

나. 다음의 경우에는 특정일을 위반행위의 종료일로 본다.

- (1) 위반행위가 과징금 부과처분을 명하는 공정거래위원회의 심의일까지 종료되지 아니한 경우에는, 당해 사건에 대한 공정거래위원회의 심의일을 위반행위의 종료일로 본다.
- (2) 위반행위가 2일 이상 행하여지되 불연속적으로 이루어진 경우에는, 당해 위반행위의 유형·성격·목적·동기, 연속되지 아니한 기간의 정도와 이유, 위반행위의 효과, 시장상황 등 제반사정을 고려하여 경제적·사회적 사실관계가 동일하다고 인정되는 범위 내에서 이를 하나의 위반행위로 보아 마지막 위반행위의 종료일을 당해 위반행위의 종료일로 본다.
- (3) 위반행위의 실행은 종료되었으나 사업자가 그 실행의 결과를 유지하면서 그로 인하여 지속적으로 이익을 취득하거나 손해를 발생시키고 있는 경우에는 이익의 취득 혹은 손해의 발생이 종료된 날을 위반행위의 종료일로 본다.

## IV. 과징금의 산정기준

### 1. 위반행위 유형별 산정기준

산정기준은 위반행위를 그 내용 및 정도에 따라 “중대성이 약한 위반행위”, “중대한 위반행위”, “매우 중대한 위반행위”로 구분한 후, 위반행위 유형별로 아래에 정한 중대성의 정도별 부과기준을 또는 부과기준금액을 적용하여 정한다. 이 경우 위반행위 중대성의 정도는 위반행위 유형별로 마련된 [별표] 세부평가 기준표에 따라 산정된 점수를 기준으로 정한다. 다만, 위반행위로 인하여 발생한 경쟁질서의 저해정도, 관련시장 현황, 시장에 미치는 영향 및 그 파급효과, 관련 소비자 및 사업자의 피해정도, 부당이득의 취득 여부, 위반행위 전후의 사정, 기타 위반사업자와 다른 사업자 또는 소비자와의 관계 등을 종합적으로 고려하여 위반행위 중대성의 정도를

달리 정할 수 있다. 이 경우 그 이유를 의결서에 명시하여야 한다.

라. 불공정거래행위(부당한 지원행위 제외) 및 재판매가격 유지행위

(1) 관련매출액에 위반행위 중대성의 정도별 부과기준율을 곱하여 산정기준을 정한다.

| 중대성의 정도      | 기준표에 따른 산정점수 | 부과기준율           |
|--------------|--------------|-----------------|
| 매우 중대한 위반행위  | 2.2 이상       | 1.6% 이상 2.0% 이하 |
| 중대한 위반행위     | 1.4이상 2.2미만  | 0.8% 이상 1.6% 미만 |
| 중대성이 약한 위반행위 | 1.4 미만       | 0.1% 이상 0.8% 미만 |

**■ 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(2021. 12. 30. 공정거래위원회예규 제389호로 일부 개정되기 전의 것)**

II. 일반적 심사 원칙

1. 지식재산권과 공정거래법

특허 등의 지식재산 제도는 혁신적인 기술에 대한 정당한 보상을 통해 새로운 기술 혁신의 유인을 제공함으로써 창의적인 기업 활동을 장려하고 관련 산업과 국민경제의 건전한 발전을 도모한다. 이러한 점에서 지식재산 제도와 이 법은 궁극적으로 공통의 목표를 추구한다.

또한 혁신적 기술에 대한 보상으로 주어진 기술의 독점적 사용수익권은 대부분의 경우 지식재산권자가 관련 시장에서 일정한 이익을 실현함으로써 구체화되는 바, 왜곡된 시장구조에 의해 보다 혁신적인 기술이 합당한 보상을 받을 수 없거나, 그러한 기술 자체의 개발과 이용이 어려운 경우라면 지식재산 제도의 본래 취지에 반하는 결과가 발생할 수 있다. 결국 이 법이 보호하고자 하는 시장의 자유로운 경쟁과 공정한 거래질서는 지식재산 제도의 목적 달성을 위한 기본 전제가 된다.

따라서 지식재산권은 새로운 기술 혁신의 유인을 제공하는 한편 관련 시장의 질서를 왜곡하지 않는 범위에서 정당하게 행사해야 한다. 지식재산권을 남용하여 관련 기술의 이용과 새로운 기술 혁신을 부당하게 저해하는 행위는 이 법뿐만 아니라 지식재산 제도의 기본 목적에도 반한다. 그러므로 이 법은 정당한 지식재산권의 행사를 존중하는 한편 동 제도의 근본 취지를 벗어나는 행위를 규율함으로써 이 법과 지식재산 제도가 추구하는 공통의 목표를 달성하는 데에 기여할 수 있다.

## 2. 기본 원칙

가. 법 제59조의 규정에 따른 지식재산권의 정당한 행사라 함은 관련 법률에 따라 허여받은 지식재산권의 배타적 사용권 범위 내에서 행사하는 것을 말하며, 이러한 경우에는 법 제59조의 규정에 따라 이 법의 적용이 배제된다. 그러나 외형상 지식재산권의 정당한 행사로 보이더라도 그 실질이 지식재산 제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우에는 정당한 지식재산권의 행사로 볼 수 없어 이 법 적용 대상이 될 수 있다.

아울러 지식재산권의 행사가 정당한 것인지 여부는 특허법 등 관련 법령의 목적과 취지, 당해 지식재산권의 내용, 당해 행위가 관련 시장의 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단한다.

나. 이 지침은 원칙적으로 지식재산권의 행사가 시장지배적 사업자의 남용행위 및 복수 사업자 사이의 부당한 공동행위에 해당하는지 여부에 대한 판단기준을 제시하기 위한 것이다. 따라서 이 지침은 원칙적으로 사업자가 단독으로 지식재산권을 행사하는 경우에는 그 사업자가 시장 지배력을 보유한 경우에 한하여 적용한다. 특히 사업자가 지식재산권을 행사하면서 단독으로 행하는 거래거절, 차별취급, 현저히 과도한 실시료 부과 등 원칙적으로 이를 행하는 사업자가 압도적인 시장지배력을 보유한 경우에 적용한다.

지식재산권의 행사가 법 제23조 불공정거래행위에 해당하는지 여부에 대한 판단은 「불공정거래행위 심사지침」을 적용하여 한다.

## III. 구체적 판단 기준

### 2. 소송을 통한 특허권의 행사

특허침해소송 등의 법적 절차는 특허권자의 중요한 권리보장 수단이다. 그러나 상당한 기간과 비용이 소요되는 특허침해소송은 소송 당사자에게 직접적인 비용을 발생시키는 한편, 관련 시장에서 해당 사업자의 평판에 영향을 미쳐 막대한 사업활동 방해효과를 초래할 수 있다. 따라서 특허침해소송 등의 법적·행정적 절차를 남용하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.

특히 다음의 경우에는 남용행위로 판단될 가능성이 크다. 그러나 소송에 대한 특허권자의 기대가 합리적이고 정당한 것으로 인정되는 경우, 사후적으로 특허권자가 패소했다는 사실만으로 특허침해소송 남용행위로 추정되는 것은 아니다.

가. 특허가 기만적으로 취득된 것임을 알면서도 기만적으로 취득한 특허에 근거하여 특허침해

소송을 제기하는 행위

나. 특허침해가 성립하지 않는다는 사실(해당 특허가 무효라는 사실 등)을 특허권자가 알면서도 특허침해소송을 제기하는 행위

다. 특허침해가 성립하지 않는다는 사실이 사회통념상 객관적으로 명백함에도 불구하고 특허침해소송을 제기하는 행위

[참고] 특허침해소송이 객관적으로 근거가 없음에도 불구하고 단지 소송절차를 이용하여 다른 사업자의 사업활동을 방해할 악의적인 의도로 소송을 제기하는 경우에는 부당한 행위로 판단할 가능성이 크다. 끝.