



저작자표시-비영리 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

法學博士學位論文

特許權 消盡 理論에 관한 研究

2014年 2月

서울대학교 大學院

法學科

孟 正 煥

特許權 消盡 理論에 관한 研究

指導教授 丁 相 朝

이 論文을 法學博士 學位論文으로 제출함

2013年 10月

서울大學校 大學院

法 學 科

孟 正 煥

孟正煥의 博士 學位論文을 認准함

2013年 12月

위 원 장 _____ (인)

부 위 원 장 _____ (인)

위 원 _____ (인)

위 원 _____ (인)

위 원 _____ (인)

<國文抄錄>

본 論文의 目的은 종래 分化되어 個別的으로 논의되어 오던 特許權 消盡論(Doctrine of Patent Exhaustion)의 限界線上的 爭點들을 消盡論의 要件·效果 體系와의 關聯性 側面에서 再照明하여 全面的으로 再檢討를 시도하고, 그 結果를 綜合하여 特許權 消盡 理論의 要件, 效果, 限界에 대한 새로운 統合 基準을 提示하는 것이다.

特許權 消盡 理論은 均等論(Doctrine of Equivalents)과 함께 특허법 規程의 機械的인 適用으로 인한 問題를 解決하기 위해 세계 각국의 수많은 判例와 學說을 통해 오랜 시간에 걸쳐 형성된 特許法 體系의 代表的인 法原則이다.

特許權 消盡 理論은 개념상 특허권자에 의해 특허 제품이 流通되는 대부분의 경우에 문제될 수 있기에 그 적용 범위가 매우 廣範圍하다고 할 수 있으며, 실무상으로도 관련된 많은 爭點들이 오랜 세월에 걸쳐 논의되어 왔다. 나아가 최근 과학 기술의 발전 속도가 비약적으로 증가함에 따라 더욱 다양한 유형의 특허 제품들이 등장하고, 그들에 대한 여러 형태의 거래가 증가하면서, 특허법 체계에서 特許權 消盡 理論이 문제되는 영역은 급격히 擴大되고 있다.

그럼에도 불구하고 아직까지 세계 각국에서는 消盡 理論의 根據에 대해서조차 見解의 統一이 이루어지지 않고 있다. 나아가 그 限界線상에 위치한 여러 爭點들에 대해서도 전체 消盡論 體系와의 關係에 대한 고려가 결여된 채 個別的으로 논의가 이루어지고 있을 뿐 아니라, 각 爭點別로도 統一的인 處理 基準이 定立되지 못하고 있다. 그 결과 최근까지도 세계 각국 법원에서 特許權 消盡과 관련된 矛盾된 判斷이 이어지는 등 特許權 消盡 理論이 特許法 體系의 法的 安定性에 심각한 威脅이 되고 있는 상황이

다. 이러한 현실에 비추어 特許權 消盡 理論 전반에 대한 총체적인 再檢討는 실무상으로도 매우 중요하고 현실적인 必要性이 있다.

이에 따라 本 論文에서는 第I章에서 논의의 배경으로 傳統的인 特許權 消盡 理論의 概念, 연구의 필요성·목적과 함께 본 연구의 구성과 논의 방식을 소개하였다. 나아가 第II章에서는 논의의 시작을 위해 타당한 特許權 消盡 理論의 本質, 目的, 根據에 대해 再檢討한 후에, 特許權 消盡論의 限界線上에 위치한 爭點들과 傳統的인 特許權 消盡論의 要件·效果 體系와의 接點을 再照明하여 提示하였다.

이를 바탕으로 본격적으로 第III章에서는 特許權 消盡의 ‘要件’과 관련된 限界線上의 爭點들로 1. 特許權 消盡과 ‘契約’의 衝突 문제(‘主體’ 및 ‘去來提供’ 要件과 관련), 2. ‘特許 一部 具現 物件의 販賣 및 方法特許’와 特許權 消盡 문제(‘客體’ 要件과 관련), 3. ‘竝行輸入’과 特許權 消盡 문제(‘場所’ 要件과 관련)를, 第IV章에서는 特許權 消盡의 ‘效果’와 관련된 限界線上의 爭點들로 1. ‘特許 製品 加工’과 特許權 消盡 문제 및 ‘遺傳子 變形 種子 特許(GMS)’와 特許權 消盡 문제(消盡 ‘對象 客體’와 관련), 2. ‘生産權’ 消盡 문제(消盡 ‘對象 權利’와 관련)를 特許權 消盡 理論의 要件·效果 體系와의 關聯性 側面에서 再照明하여 全面的으로 再檢討를 시도해 보았다.

나아가 최종적으로 第V章에서는 以上の 再檢討 結果들을 綜合 反映하여 새로운 特許權 消盡 理論의 要件, 效果, 限界에 대한 統合 基準을 提示해 보았다.

特許權 消盡과 관련해서 個別的으로 논의되던 限界線上의 爭點들을 消盡論의 要件·效果 體系와의 關聯性이라는 側面에서 再照明하여 全面的으로 再檢討하고, 그 結果를 綜合하여 새로운 特許權 消盡 要件, 效果, 限界에 대한 基準을 提示해보고자 한 本 論文의 研究 結果가 特許法 體系 전반에 걸쳐 논의되는 영역이 급격히 擴大되고 있는 特許權 消盡 關聯 問題點

들에 대한 安定的이고 合理的인 解決 基準 定立의 端初가 되고 나아가 特許法制의 發展에 微力이나마 助力할 수 있기를 희망한다.

주요어 : 특허권 소진(Patent Exhaustion), 지식재산권법상 소진 (Intellectual Property Right Exhaustion), 소진 이론 (Exhaustion Doctrine), 최초판매 이론(First Sale Doctrine), 조건부 판매(Conditional Sale), Quanta 판결(Quanta), 방법특허 (Method Patent), 병행수입(Parallel Import), 국제소진 (International Exhaustion), 수리와 재생산(Repair and Reconstruction), 간접침해(Indirect Infringement), 유전자 변형 종자 특허(Genetically Modified Seeds Patent), 자기복제발명 (Self-replication Invention)

학 번 : 2011-31049

<목 차>

I. 서론	1
1. 특허권 소진론의 개념	1
2. 연구의 필요성 및 목적	7
가. 연구의 필요성	7
나. 연구의 목적	7
3. 논문의 구성	9
II. 특허권 소진의 근거 및 요건·효과와 한계	11
1. 특허권 소진의 근거	11
가. 문제의 소재	11
나. 특허권 소진의 근거에 대한 종래 견해	12
(1) 계약을 근거로 보는 견해(묵시적 실시 허락설)	12
(2) 특허권자의 이중이득방지과 거래안전보장을 함께 근거로 드는 견 해(소진설, 용진설, 목적달성설)	13

다. 종래 견해에 대한 검토	14
(1) 종래 견해에 대한 검토	14
(2) 특허권 소진의 본질과 목적	15
(3) 특허권 소진의 적정 근거	16
(4) 소진의 한계 쟁점에 대한 처리 기준	17
2. 특허권 소진의 요건·효과와 그 한계	19
가. 문제의 소재	19
나. 특허권 소진의 요건과 효과	20
(1) 요건	20
(가) 객체 : 특허 발명이 구현된 제품	20
(나) 장소 : 국내	21
(다) 주체 : 특허권자 또는 특허권자로부터 특허 제품의 판매를 승 인받은 자	21
(라) 거래 제공 : 무조건부 판매	22
(2) 효과	23
(가) 소진 대상 객체 : 당해 특허 제품	23
(나) 소진 대상 권리 : 당해 특허 제품 양수인 또는 후행 취득자의	

이용 및 처분 행위에 대한 특허권 행사 불가	24
다. 소진 한계상의 쟁점들과 소진 요건·효과 체계의 대응	24
(1) 요건	25
(가) 주체 및 거래 제공 관련 : 특허권 소진과 계약의 충돌 문제	25
(나) 객체 관련 : 특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허 권 소진 문제	26
(다) 장소 관련 : 병행수입과 특허권 소진 문제	26
(2) 효과	27
(가) 소진 대상 '객체' 관련 : 특허 제품 가공 및 GMS 특허와 특허 권 소진 문제	28
(나) 소진 대상 '권리' 관련 : '생산권 소진 문제	28
III. 특허권 소진의 요건 관련 쟁점의 검토	30
1. 특허권 소진과 계약의 충돌	30
가. 문제점	30
나. 특허권 소진과 계약의 충돌에 대한 종래 미국, 일본, 한국의 입장·	31
(1) 종래 미국 판례의 입장	32
(가) 연방순회항소법원의 Mallinkrodt 사건 판결 전까지 미국 판례	

의 태도	32
(나) Mallinkrodt 사건 이후 일련의 연방순회항소법원의 태도	41
(다) 연방대법원의 Quanta 사건 판결과 이후 미국 법원의 태도	50
(2) 종래 일본 학설, 판례의 입장	61
(3) 종래 한국 학설, 판례의 입장	62
다. 종래 각국 입장 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토	73
(1) 미국 판례의 입장에 대한 검토	73
(2) 일본의 입장에 대한 검토	88
(3) 한국의 종래 입장에 대한 검토	88
(4) 향후 한국에서의 적절한 처리 방향에 대한 검토	89
(가) 향후 한국에서의 처리 방향 예측 및 적정 기준	89
(나) 계약상 제한 위반시 특허권 소진 및 특허침해 책임과 계약상 책임의 관계	113
2. 특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허권 소진	115
가. 문제점	115
나. 특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허 소진의 관계에 대한 미국, 일본, 한국의 입장	115

(1) 종래 미국 판례의 입장	115
(가) 연방순회항소법원 설립 전 미국 판례의 태도	116
(나) 연방순회항소법원의 태도	122
(다) 연방대법원의 Quanta 사건 판결	126
(2) 종래 일본 학설, 판례의 입장	132
(3) 종래 한국 학설, 판례의 입장	137
다. 종래 각국 입장 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토 ...	142
(1) 미국 판례의 입장에 대한 검토	143
(2) 일본의 입장에 대한 검토	144
(3) 종래 한국의 입장에 대한 검토	146
(4) 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토	146
3. 병행수입과 특허권 소진	152
가. 문제점	152
나. 병행수입과 특허 소진의 관계에 대한 미국, 일본, 한국의 입장 ·	153
(1) 종래 미국 판례의 입장	153

(2) 종래 일본 학설, 판례의 입장	156
(3) 종래 한국 학설, 판례의 입장	164
다. 종래 각국 입장 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토	165
(1) 미국 판례의 입장에 대한 검토	165
(2) 일본의 입장에 대한 검토	167
(3) 한국의 종래 입장에 대한 검토	168
(4) 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토	169
(가) 소진 판단의 정책성	170
(나) 병행수입과 소진의 관계	171
(다) 병행수입 인부 판단의 근거	173
(라) 병행수입 인정시 허용 요건	174
(마) 병행수입과 계약의 관계	179
IV. 특허권 소진의 효과 관련 쟁점의 검토	186
1. 특허 제품의 가공과 특허권 소진	186
가. 문제점	186
나. 특허 제품 가공과 특허권 직접 침해에 대한 미국, 일본, 한국의 입	

장	188
(1) 종래 미국 판례의 입장	188
(2) 종래 일본 학설, 판례의 입장	197
(3) 종래 한국 학설, 판례의 입장	207
다. 특허 제품 가공을 위한 부품 제조 · 판매와 특허권 간접 침해에 대한 미국, 일본, 한국의 입장	208
(1) 종래 미국 학설, 판례의 입장	208
(2) 종래 일본 학설, 판례의 입장	208
(3) 종래 한국 학설, 판례의 입장	209
라. 종래 각국 입장 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토 ...	213
(1) 미국의 입장에 대한 검토	213
(2) 일본의 입장에 대한 검토	215
(3) 한국의 종래 입장에 대한 검토	217
(4) 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토	219
(가) 특허 제품 가공과 특허권 소진의 적정 관계에 대한 검토 ·	219

(2) 새로운 주체 및 거래제공 요건에 대한 검토	256
나. 객체 요건	265
(1) 전통적인 소진의 객체 요건과 한계 선상의 쟁점	266
(2) 새로운 객체 요건에 대한 검토	266
다. 장소 요건	270
(1) 전통적인 소진의 장소 요건과 한계 선상의 쟁점	270
(2) 새로운 장소 요건에 대한 검토	271
3. 쟁점별 검토 결과를 종합한 특허권 소진의 효과	282
가. 소진 대상 객체	282
(1) 전통적인 소진 대상 객체와 한계 선상의 쟁점	283
(2) 새로운 소진 대상 객체에 대한 검토	283
(가) 특허 제품 가공과 특허권 소진 쟁점에 관하여	284
(나) 유전자 변형 종자(GMS)와 특허권 소진 쟁점에 관하여	289
나. 소진 대상 권리	293

(1) 전통적인 소진 대상 권리와 한계 선상의 쟁점	293
(2) 새로운 소진 대상 권리에 대한 검토	293
VI. 결론	295
<참고문헌>	299
<Abstract>	323

I. 서론

1. 특허권 소진론의 개념

전통적인 특허권 소진 이론(Patent Exhaustion Doctrine)이란 ‘특허 발명이 구현된 제품이 특허권자의 의사에 의해 국내에서 적법하게 양도된 경우라면 제품 양수인이나 후행 취득자의 해당 제품 사용이나 처분에 대해 특허권자가 특허권을 행사할 수 없다’는 법원칙을 말한다.¹⁾ 특허권 소진 이

1) 특허권 소진의 개념에 대해 한국의 판례는 “특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허제품을 양도한 경우에는 당해 특허제품에 관해서는 특허권은 그 목적을 달성한 것으로 소진하고, 더 이상 특허권의 효력은 당해 특허제품의 사용, 양도 등(특허법 제2조 제3호의 ‘가’목에서 정해진 사용, 양도, 대여, 수입 또는 양도, 대여의 청약을 말한다)에 미치지 않고, 특허권자가 당해 특허제품에 관해서 특허권을 행사하는 것은 허용되지 않는다고 해석함이 상당하다.”(서울중앙지방법원 2008. 1. 31. 선고 2006가합58313 판결)거나 “물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산한 물건을 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적을 달성하였으므로 소진된다”(특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299 판결)고 언급한 바 있다. 한편 미국의 판례는 “the longstanding principle that, when a patented item is once lawfully made and sold, there is no restriction on [its] use to be implied for the [patentee’s] benefit”라거나 “The longstanding doctrine of patent exhaustion provides that the initial authorized sale of a patented item terminates all patent rights to that item.”이라고 설시한 바 있으며(Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 533 U.S. 617, 618, 625 (2008)), 일본의 판례는 ‘특허권자나 실시권자가 일본 내에서 특허제품을 양도한 경우에 당해 특허 제품에 대한 특허권은 그 목적을 달성한 것으로 소진되고 특허권의 효력은 더 이상 당해 특허제품을 사용, 양도, 대여, 전달하는 행위 등에 미치지 않는다’(“特許權者又は實施權者が我が國の國內において特許製品を讓渡した場合には、当該特許製品については特許權はその目的を達成したもものとして消盡し、もはや特許權の効力は、当該特許製品を使用し、讓渡し又は貸し渡す行爲等には及ばないものというべきである。”)라고 판시한 바 있다(最高裁 平成9年7月1日 平7(オ)1988 判決(BBS 사건 3심)). 한편, 정상조·박준석, 「지적재산권법」 (제2판), 홍문사 (2011), 154-155면에서는 이와 유사하게 “특허권자가 특허품을 타인에게 양도한 경우와 같이 특허권의 정당한 행사가 있으면, 그 특허권은 이미 소진되어 당해 특허 제품의 후속적인 양도나 기타의 처분에 특허권의 효력이 미치지 않는다”고 설명하고 있다. 그 외에도 서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011 가합

론은 균등론(Doctrine of Equivalent)과 함께 특허법 규정의 기계적 적용으로 인한 문제 해결을 위해 세계 각국에서 판례와 학설을 통해 형성된 특허법 체계의 대표적인 법원칙 중 하나이다.

배포권과 관련하여 소진에 대한 일반 규정을 두고 있는 저작권법(저작권법 제20조2) 단서)과 달리, 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 제9조 제2항3)이나 식물신품종 보호법4) 제58조5) 외에 특허법상 소진에 대한 일반 규정은 존재하지 않는다. 마찬가지로 미국이나 일본에도 특허권 소진에 관한 일반적인 규정이 존재하지 않는다.6)7)

39552 판결; General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 305 U.S. 124 (1938) 판결; 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826 判決(잉크테크 사건 3심) 등 다수의 한미일 판결이나, 윤선희, “특허소진의 의의와 그 논거에 관한 연구”, 산업재산권 제27호, 한국산업재산권법학회 (2008), 135면; 최승재, “미국에서의 특허권소진론의 전개와 LG v. Quanta 사건의 의의와 시사점 - 계약에 의한 특허권소진의 배제가능성과 방법특허 -”, Law & Technology 제5권 제1호, 서울대학교 기술과 법 센터 (2009. 1.), 62면 등 많은 문헌들에서 표현의 차이는 있지만 전통적인 소진 개념에 대해 유사하게 소개하고 있다.

2) 제20조 (배포권) 저작자는 저작물의 원본이나 그 복제물을 배포할 권리를 가진다. 다만, 저작물의 원본이나 그 복제물이 해당 저작재산권자의 허락을 받아 판매 등의 방법으로 거래에 제공된 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 제9조 (배치설계권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ② 제8조에 따른 배치설계권의 효력은 적법하게 제조된 반도체집적회로 등을 인도받은 자가 그 반도체집적회로 등에 대하여 영리를 목적으로 제2조 제4호 다목에 규정된 행위를 하는 경우에는 미치지 아니한다.

4) 식물신품종 보호법은 종자산업법 중 식물신품종의 출원·심사 및 등록 등에 관한 절차적 규정을 분리하여 별개의 법률을 제정함으로써 식물신품종과 그 육성자의 권리를 체계적으로 보호하기 위하여 2012. 6. 1. 법률 제11457호로 제정되었고, 2013. 6. 2.부터 시행되었다. (법제처 제공 “식물신품종 보호법 제정이유”)

5) 제58조 (품종보호권의 효력 제한) 품종보호권·전용실시권 또는 통상실시권을 가진 자에 의하여 국내에서 판매되거나 유통된 보호품종의 종자, 그 수확물 및 그 수확물로부터 직접 제조된 산물에 대하여는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 제외하고는 제56조에 따른 품종보호권의 효력이 미치지 아니한다.

1. 판매되거나 유통된 보호품종의 종자, 그 수확물 및 그 수확물로부터 직접 제조된 산물을 이용하여 보호품종의 종자를 증식하는 행위
2. 증식을 목적으로 보호품종의 종자, 그 수확물 및 그 수확물로부터 직접 제조된 산물을 수출하는 행위.

6) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 「특허법」, 법문사 (2001), 360면; Vincent Chiappetta, “Patent Exhaustion : What’s It Good For?”, 51 Santa Clara L. Rev. 1086 (2011), p. 1092.

그럼에도 불구하고 대개 대륙법계에서는 소진 이론(일본 : 消盡理論, 독일 : Erschöpfungsgrundsatz)으로, 영미법계에서는 최초판매 이론(First Sale Doctrine) 또는 소진 이론(Exhaustion Doctrine)이라는 명칭으로 위와 같은 특허권 소진 이론(Patent Exhaustion Doctrine)이 일반적인 법원칙으로 받아들여지고 있다.⁸⁾

특허권 소진론은 저작권 소진론 및 상표권 소진론과 함께 지식재산권 소진론의 한 유형이다. 특허권 소진론을 포함하는 전통적인 지식재산권 소진론이란 '지식재산권자의 의사에 의하여 국내에서 양도된 특허제품·상표상품·저작유형물에 대해서는 일정한 범위에서 지식재산권자가 독점권을 행사할 수 없다'는 법원칙이라고 할 수 있다. 이는 지식재산권자의 의사에 기한 특허제품·상표상품·저작유형물의 양도로 발생하는 지식재산권과 소유권의 충돌 문제를 일정 범위의 지식재산권보다 소유권을 우선시킴으로서 해결하기로 하는 정책적 결정을 본질로 한다는 공통점이 있다. 나아가 특허권 소

7) 반면에 다음 국가들의 경우에는 법에 특허권 소진에 대한 명문 규정을 두고 있다. 중국(특허법 제62조 제1호), 영국(특허법 제60조 제4항), 프랑스(무체재산법 L. 613-6), 이탈리아(특허법 제1조 제2항), 스웨덴(특허법 제3조 제3항 제2호), 덴마크(특허법 제3조 제3항 제2호), 노르웨이(특허법 제3조 제3항 제2호), 네델란드(특허법 제30조 제4항) 등. {이봉문, “묵시적 라이선스 이론과 특허소진 이론의 상호관계 대한 연구 - Quanta v. LGE 판결의 의의를 중심으로”, 인하대학교 박사학위논문 (2013. 2.), 99면에서 재인용}.

8) Vincent Chiappetta, 前掲論文, pp. 1092-1098; 이에 대해 中山信弘는 {“권리자(특허권자와 실시권자)에 의해 판매된 것을 구입하여 재판매하거나 자신이 사용하는 행위가 위법이라고 한다면 유통은 곤란에 빠지고 정상적인 경제활동은 불가능하게 된다. 따라서 결론적으로 그와 같은 실시행위가 적법하다는 것은 전 세계 어디에도 당연한 것으로 해석되고 남은 것은 그 이론 구성에 지나지 않는다. 즉 특허법의 조문에는 그와 같은 실시에 대하여 적용 제외 조항이 없기 때문에 형식적으로는 그와 같은 행위도 침해에 해당하지만 부당한 결론을 회피하기 위하여 여러 가지 설이 제창되어 왔다”, “특허권의 소진이라는 관념을 조문에 명기하는 것이 바람직스럽다고 생각되지만, 설령 조문상의 근거가 없어도 형평이라는 관점에서 인정하여야 한다”}라고 언급하고 있다(中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 360-362면); 이와 같이 미국, 일본, 한국의 판례와 학설은 일치해서 성문 법령상 근거 없이도 형평 등을 이유로 특허권 소진 이론을 인정하고 있는데, 성문법 체계를 근간으로 하는 대륙법계 국가인 우리나라에서는 법체계의 정합성과 안정성 측면에서 저작권법의 경우와 같은 추상적인 규정이라도 입법화 하는 것이 바람직하다.

진과 관련해서 이후 해당 부분에서 상세히 논의하려는 바와 같이 거래안전 보장이 주된 목적이며, 이중이득 방지가 주된 근거가 되어야 한다는 점에서도 공통된다.⁹⁾

그러나 우리나라 저작권법에는 배포권 소진¹⁰⁾과 그 예외¹¹⁾에 대한 명문 규정이 존재하지만, 특허권법과 상표법에는 소진에 대한 일반 규정을 두고 있지 않다.¹²⁾ 종래에는 특허제품·상표상품·저작권유형물의 기본적인 가치 활

9) 박준석, “상표상품만의 병행수입론 논의를 넘어 특허-상표-저작권 전반의 권리소진 이론으로 (하)”, 저스티스 제133호, 한국법학원 (2012. 12.), 174-178면.

10) 저작권법 제20조(배포권) 단서.

11) 저작권법 제21조(대여권).

12) 미국에도 특허권 소진과 상표권 소진에 대한 일반 규정은 존재하지 않는다. 반면, 연방 저작권법에는 다음과 같이 17 U.S.C. § 106(3) 배포권(the exclusive rights to distribute) 규정과 함께 배포권 소진에 대한 § 109(a) 및 그 예외에 대한 § 109(b)(1)(A) 규정이 존재한다.

* 17 U.S.C. § 106 Exclusive rights in copyrighted works

Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following:

(중략)

(3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending;

(하략)

* 17 U.S.C. § 109 Limitations on exclusive rights: Effect of transfer of particular copy or phonorecord

(a) Notwithstanding the provisions of section 106(3)(distribution right), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord. (하략).

(b) (1) (A) Notwithstanding the provisions of subsection (a), unless authorized by the owners of copyright in the sound recording or the owner of copyright in a computer program (including any tape, disk, or other medium embodying such program), and in the case of a sound recording in the musical works embodied therein, neither the owner of a particular phonorecord nor any person in possession of a particular copy of a computer program (including any tape, disk, or other medium embodying such program), may, for the purposes of direct or indirect commercial advantage, dispose of, or authorize the disposal of, the possession of that phonorecord or computer program (including any tape, disk, or other medium embodying such program) by rental, lease,

용 방식의 차이나 특허법·상표법·저작권법이 보장하고 있는 독점권 유형의 차이, 새롭게 등장하는 발명·표장·표현의 이용 및 유통 방식의 차이 등에

or lending, or by any other act or practice in the nature of rental, lease, or lending. Nothing in the preceding sentence shall apply to the rental, lease, or lending of a phonorecord for nonprofit purposes by a nonprofit library or nonprofit educational institution. The transfer of possession of a lawfully made copy of a computer program by a nonprofit educational institution to another nonprofit educational institution or to faculty, staff, and students does not constitute rental, lease, or lending for direct or indirect commercial purposes under this subsection.

(하략).

일본의 경우에도 특허권 소진과 상표권 소진에 대한 일반 규정은 존재하지 않는다. 반면 일본 저작권법에는 다음과 같이 제26조의2 제1항의 양도권 규정과 양도권 소진에 대한 같은 조 제2항 제1호 및 그 예외 규정으로 대여권에 대한 제26조의3이 존재한다.

* 일본 저작권법 제26조의2 (양도권) ① 저작자는 그 저작물(영화저작물을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)을 그 원작품 또는 복제물(영화저작물에서 복제되는 저작물의 경우에는 해당 영화저작물의 복제물을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 양도에 의해 공중에 제공할 권리를 독점한다.

② 전항은 저작물의 원작품 또는 복제물로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것의 양도에 의한 경우에는 적용하지 아니한다.

1. 전항에서 규정하는 권리를 가지는 자 또는 그 허락을 받은 자에 의해 공중에 양도된 저작물의 원작품 또는 복제물

(하략)

* 일본 저작권법 제26조의3 (대여권) 저작자는 그 저작물(영화저작물을 제외한다)을 그 복제물(영화저작물에서 복제되는 저작물의 경우에는 해당 영화저작물의 복제물을 제외한다)의 대여에 의해 공중에 제공할 권리를 독점한다.

* 日本 著作権法 第二十六條之二 (讓渡權) 1. 著者は、その著作物(映畫の著作物を除く。以下この條において同じ。)をその原作品又は複製物(映畫の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映畫の著作物の複製物を除く。以下この條において同じ。)の讓渡により公衆に提供する權利を專有する。

2. 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの讓渡による場合には、適用しない。

一 前項に規定する權利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に讓渡された著作物の原作品又は複製物

(하략)

* 日本 著作権法 第二十六條之三 (貸与權) 著者は、その著作物(映畫の著作物を除く。)をその複製物(映畫の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映畫の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する權利を專有する。

집중하면서, 소진 관련 쟁점들에 대한 논의들이 특허권·상표권·저작권 각 권리별로 거의 연결점을 찾기 어려울 정도로 파편화된 채로 전개되어 왔다. 각 논의에 개별 지식재산권의 특성이 고려되어야 한다는 점은 분명하다. 그러나 이들 모두 본질이나 목적·근거를 공통으로 하는 지식재산권의 소진론에 대한 문제라는 핵심에 대한 좀 더 주목할 필요가 있다. 이를 기초로 특허권·상표권·저작권 소진 관련 쟁점들에 통합적인 연구를 통해 소진 이론과 관련된 법적 안정성을 높이면서, 차이점을 명확히 하고, 쟁점 간의 접점을 명확히 하여 소진 이론 논리 체계를 공고히 하는 방향으로 논의가 전개되는 것이 바람직하다고 생각한다.¹³⁾

그러나 본 논문에서는 일단 저작권 소진과 상표권 소진은 논의의 범위에서 제외하고, 지식재산권 소진론 중 가장 다양한 쟁점들과 관련해서 심각하게 분화된 채로 논의가 진행되면서 최근까지도 전 세계적으로 엇갈린 판단이 이어지고 있는 특허권 소진론에 한정하여 전면적인 재검토를 시도하고자 한다.

13) 박준석, “상표상품만의 병행수입론 논의를 넘어 특허-상표-저작권 전반의 권리소진 이론으로 (상)”, 저스티스 제132호, 한국법학원 (2012. 10.), 200-204면. 同論文에서는 지식재산권 소진론에 대한 통합적 논의의 필요성을 제시하고 있다.

2. 연구의 필요성 및 목적

가. 연구의 필요성

특허권 소진 이론은 개념상 특허권자에 의해 특허 제품이 유통되는 대부분의 경우에 문제될 수 있어 특허법 체계에서 적용 범위가 매우 광범위하며 실무상으로도 다양한 형태의 사안들에서 문제되어 왔다. 뿐만 아니라 인류의 과학 기술의 발전에 따라 새로운 발명과 그에 대한 특허가 급증하고 다양한 특허 제품 거래와 활용 방식이 계속 등장하면서 특허권 소진 이론이 문제되는 영역은 더욱 확대되어 가고 있다.

그럼에도 불구하고 특허권 소진과 관련된 여러 쟁점들이 각각 분리되어 독자적으로 논의되면서, 소진의 근거를 비롯해서, 요건, 효과, 한계에 대한 기준이 정립되지 않은 채, 최근까지도 유사한 사안에 대해 세계 각국 법원의 판단이 엇갈리는 등 특허권 소진론이 특허법 체계의 법적 안정성에 심각한 위협이 되고 있는 상황이다.

이에 따라 종래 개별적으로 논의되어 오던 관련 쟁점들을 소진 이론 체계와의 관련성 측면에서 전면적으로 통일성 있게 재검토하여, 특허권 소진 이론의 요건, 효과, 한계에 대한 종합적이고 타당한 기준을 제시하는 것은 실무상으로도 시급하고 현실적인 필요성이 있다.

나. 연구의 목적

본 논문에서는 우선 ① 전통적인 특허권 소진론의 개념과 연구의 필요성, 목적과 함께 본 논문의 구성과 논의의 전개 방향을 소개하고, ② 소진 이론의 적정한 본질, 목적, 근거에 대해 재검토한 후에, 특허권 소진론의 한계선상에서 논의되고 있는 쟁점들과 특허권 소진 이론의 요건, 효과 체

계와의 관계를 적극적으로 재조명해서 제시해본다. ③ 이후 본격적으로 특허권 소진의 요건과 관련된 한계 선상의 쟁점들로서 i) 특허권 소진과 계약의 충돌 문제(‘주체’ 및 ‘거래제공’ 요건과 관련), ii) 특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허권 소진 문제(‘객체’ 요건과 관련), iii) 병행수입과 특허권 소진 문제(‘장소’ 요건과 관련), ④ 특허권 소진의 효과와 관련된 한계 선상의 쟁점들로서 i) 특허 제품 가공과 특허권 소진 문제 및, ii) 유전자 변형 종자(GMS) 특허와 특허권 소진 문제(소진 대상 ‘객체’와 관련)와, iii) ‘생산’권 소진 문제(소진 대상 ‘권리’와 관련)의 각 쟁점을 특허권 소진 이론의 요건, 효과, 한계 체계와의 관련성 측면에서 전면적으로 재검토한 후에, ⑤ 재검토 결과를 종합 반영한 특허권 소진 이론의 요건, 효과, 한계의 통합 기준을 제안해 봄으로서 학문적으로뿐만 아니라 실무상으로도 구체적인 문제 해결에 직접적으로 도움이 수 있는 특허권 소진 이론의 통일적인 방향을 제시하는데 본 논문의 목적이 있다.

3. 논문의 구성

이상과 같은 연구 목적에 따라 본 논문은 다음과 같이 구성되어 있다.

(1) <I. 서론>에서는 논의의 시작으로 전통적인 특허권 소진론의 개념을 설명하고, 종래 특허권 소진 이론의 한계 선상에 있는 여러 쟁점들이 과편화되어 서로 연관성을 찾기 힘들 정도로 개별적으로 논의가 진행되고 있었을 뿐 아니라, 각 쟁점별로도 통일적인 기준을 정립하지 못하고 있다는 문제점을 본 연구의 배경으로 언급하면서, 특허권 소진의 한계선상에서 이제까지 평면적 개별적으로 논의되고 있던 여러 쟁점들과 전통적인 특허권 소진 이론의 요건, 효과 체계와의 관계를 적극적으로 재조명하여 그 검토 결과를 종합한 특허권 소진 이론의 요건, 효과, 한계의 통합 기준을 제시한다는 본 연구의 목적을 설명한다.

(2) <II. 특허권 소진의 근거 및 요건·효과와 한계>에서는 일단 소진의 근거에 대한 종래 견해들의 비판적 검토를 통해, 소진의 본질은 특허권자의 의사에 따라 특허 발명이 구현된 제품이 적법하게 판매된 후 구매자나 후행 취득자가 제품을 사용하거나 처분하는 경우에 발생하는 소유권과 특허권의 충돌 문제 해결을 위해 특허권이 소유권에 양보하도록 하는 정책적 결단을 담고 있는 특허법상의 법원칙이라는 점을 밝힌다. 나아가 특허 제품 취득자의 소유권 보장이나 거래안전 보장은 특허권 소진의 근거라기보다는 그 목적이라고 할 수 있으며, 기술 및 산업 발전 촉진이라는 특허법의 목적 달성을 위해 필요한 적정 수준의 특허권 보장이 이미 주어졌다고 보고, 제품 취득자의 소유권을 더 희생시키면서까지 특허권자에게 추가 인센티브를 보장할 필요는 없다(이중이득보장 방지)는 내용의 정책적 합의를 소진의 근거로 보아야 한다는 점을 설명하고자 한다. 이어서 전통적인 특허권 소진론의 요건과 효과에 대해 설명한 후에, 본격적인 논의의 시작으로 특허권 소진의 한계선상에서 이제까지 분화되어 평면적 개별적으로 논의되고 있던 여러 쟁점들과 전통적인 특허권 소진 이론의 요건, 효과 체계

와의 관계를 적극적으로 재조명하여 제시해 본다.

(3) <III. 특허권 소진의 요건 관련 쟁점의 검토>에서는 1. 특허권 소진과 계약의 충돌 문제('주체' 및 '거래제공' 요건과 관련), 2. 특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허권 소진 문제('객체' 요건과 관련), 3. 병행수입과 특허권 소진 문제('장소' 요건과 관련)에 대한 종래 논의를 각각 특허권 소진의 각 요건 한계 선상의 문제라는 점에 착안하여 재검토한다.

(4) <IV. 특허권 소진의 효과 관련 쟁점의 검토>에서는 1. 특허 제품 가공과 특허권 소진 문제(소진 대상 '객체'와 관련), 2. 유전자 변형 종자(GMS) 특허와 특허권 소진 문제(소진 대상 '객체'와 관련), 3. 생산권 소진 문제(소진 대상 '권리'와 관련)에 대한 종래의 논의를 각각 특허권 소진효과의 한계 선상의 문제라는 점에 착안하여 재검토한다.

(5) <V. 쟁점별 검토 결과를 종합한 특허권 소진의 요건, 효과 및 한계>에서는 특허법 체계의 법적 안정성을 높이고 관련 문제 해결의 실질적인 기준이 될 수 있도록 이상의 재검토 결과를 종합 반영하여 특허권 소진의 요건, 효과, 한계에 대한 새로운 통합 기준을 제시해 본다.

(6) 마지막 <VI. 결론>에서는 본 논문의 연구 결과가 혼란스러운 상태에 있는 특허권 소진 이론 정립의 단초가 되고, 실무적으로 문제되고 있는 수많은 관련 사건들의 타당한 해결에 미력이나마 도움이 되길 바라며, 특허권 소진론의 중요성에 비추어 특허법제의 발전에 조력할 수 있기를 희망한다는 점을 밝히며 논의를 마무리 하고자 한다.

II. 특허권 소진의 근거 및 요건 · 효과와 한계

1. 특허권 소진의 근거

가. 문제의 소재

특허권 소진 이론의 한계 선상에서 논의되고 있는 쟁점들과 관련해서 소진 인부나 범위 등에 대해 많은 견해 대립이 있으나, 한국¹⁴⁾, 미국¹⁵⁾, 일본¹⁶⁾에서 앞서 소개한 전통적인 특허권 소진이 불문의 법원칙으로 인정된다는 결론에는 어느 정도 견해의 일치성을 보이고 있다.¹⁷⁾

그러나 특허권 소진을 인정하는 근거에 대해서는 한국, 미국, 일본 등 세계 각국의 판례와 학설을 통해 다양한 견해들이 제기되어 왔으며, 최근 까지도 각국 법원들이 소진의 근거로 들고 있는 내용이 엇갈리고 있다.

이에 따라 이하에서는 특허권 소진의 근거에 대한 기존의 주요한 견해들을 살펴본 후, 타당한 특허권 소진론의 본질과 목적 및 근거에 대해 제시해 보고자 한다.

14) 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결, 특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299 판결, 서울중앙지방법원 2008. 1. 31. 선고 2006가합58313 판결, 서울중앙지방법원 2008. 1. 31. 선고 2006가합58313 판결 등에서 특허권 소진을 인정하고 있다.

15) Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. 539 (1852); Quanta, 533 U.S. 617 (2008) 등에서 특허권 소진론을 인정하고 있다.

16) 最高裁 平成9年7月1日 平7(オ)1988 판결(BBS 사건 3심), 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826 판결(잉크테크 사건 3심) 등에서 특허권 소진론을 인정하고 있다.

17) 中山信弘 (한일지재산권연구회 역), 前掲書, 360면(“결론적으로 그와 같은 실시행위가 적법하다는 것은 전 세계 어디에서도 당연한 것으로 해석되어지고, 남은 문제는 그 이론 구성에 지나지 않는다.”); 비록 정확성이 높지는 않으나 세계 각국의 지적재산권 소진론 인부 현황 등에 대한 AIPPI의 간략한 서베이 결과는 다음 웹사이트를 통해 확인할 수 있다. <<http://www.cptech.org/ip/fsd/>> (2013. 10. 12. 07:00 방문).

나. 특허권 소진의 근거에 대한 종래 견해

세계 각국의 판례나 학설을 통해 특허권 소진의 근거에 대한 다양한 견해들이 주장되어 왔으나¹⁸⁾ 현재는 ① 계약을 근거로 드는 견해(묵시적 실시허락설)와 ② 소극적 측면에서 특허권자의 이중이득방지과 적극적 측면에서 거래안전보장을 함께 근거로 드는 견해(소진설, 용진설)의 두 가지 입장 정도가 의미 있게 논의되고 있다.

(1) 계약을 근거로 보는 견해(묵시적 실시 허락설)

특허권자가 제품 구매자가 제품을 사용하거나 처분할 것을 예상하고 자신의 의사에 따라 특허 제품을 거래에 제공한 것이라면 그 거래제공과 동시에 구매자에게 해당 제품의 사용이나 처분에 대한 묵시적 실시허락을 한 것이 추정되거나 혹은 의제되고, 그와 같은 묵시적 실시허락이 특허권 소진의 근거라고 보는 입장이다. 결국 이 견해는 특허권자의 의사에 의한 계약을 특허권 소진의 근거로 보는 입장이라고 할 수 있다.¹⁹⁾

이 견해는 계약을 소진의 근거로 이해하므로 논리 필연적으로 특허권자가 특허 제품을 거래에 제공할 때 해당 제품의 직접 구매자나 후행 취득자들의 제품의 사용·처분 권한을 제한하고자 하는 의사를 명시한 경우에는 계약(묵시적 실시허락)이 성립될 수 없어 특허권이 소진되지 않고, 특허권이 양도되거나 특허 제품이 전전 유통되는 등으로 계약 당사자 이외의

18) 종래에 논의되었던 특허권 소진에 관한 다양한 견해에 대해서는 윤선희, 前掲論文, 146-165면 참조.

19) 본 견해의 소개에 대해서는 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 360-361면; 이헌희, "권리소진에 관한 연구 - 특허권을 중심으로", 한양대학교 박사학위논문 (2010. 8.), 35-37면; 우성엽, "최초판매원칙/소진원칙에 관한 소고", Law & Technology 제7권 제4호, 서울대학교 기술과 법 센터 (2011. 5.), 33면 등 참조. 한편, 묵시적 실시허락은 특허 제품의 병행수입에 관한 BBS 사건(最高裁 1997年7月1日 平7(ネ)12109)에서 일본 최고재판소가 특허권의 국제소진을 부정하되 병행수입을 허용하는 근거로 택한 바 있다.

자들 사이에서 소진이 문제될 경우에는 소진의 근거가 될 수 없다는 등의 문제점이 지적되며 지지를 얻지 못하고 있다.²⁰⁾

(2) 특허권자의 이중이득방지와 거래안전보장을 함께 근거로 드는 견해(소진설, 용진설, 목적달성설)

이 견해는 일본²¹⁾과 독일²²⁾ 및 우리나라²³⁾에서의 통설로 특허제도의 목적은 독점권 보장을 통해 발명에 대한 인센티브를 증대시키는 것이지만, 이는 무한히 강화되어야 하는 것이 아니고 공공의 이익과 균형을 위해 그 한계가 있어야 한다는 전제하에, 특허권과 소유권이 충돌하는 상황에서 산업발전에 필수적인 상품 유통의 보장(거래안전 보장)을 위해 특허권의 효력을 제한하는 소진이론이 인정되어야 한다는 견해이다(거래안전 보장).²⁴⁾

한편, 이 견해는 독점권 부여를 통해 최초로 1회 판매할 권리가 주어졌다면 특허법의 목적²⁵⁾인 기술발전 촉진과 산업발전에 이바지하기 위해 필요한 정도로 발명에 대한 보호가 충분히 이루어졌기에 특허권자에게 그를 넘은 이익을 이중으로 부여할 필요는 없다는 점도 함께 근거로 들고 있다(목적달성, 이중이득 방지).²⁶⁾

20) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 360-361면; 우성엽, 前掲論文, 33면; 이현희, 前掲論文, 35-37면; 이봉문, 前掲論文, 95-97면 등 참조.

21) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 361면 참고.

22) 김길원, "특허침해의 소송에서 비침해 항변에 관한 연구 : 권리소진, 묵시적 실시권 및 권리실효 법리를 중심으로", 충남대학교 박사학위논문 (2007), 135면 참고.

23) 정상조·박준석, 前掲書, 154면; 송영식 외 6인, 「지적소유권법 상」 (2판), 육법사 (2013), 524면; 조영선, 「특허법」 (제3판), 박영사 (2011) 505면 등 참고.

24) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 361면 참고.

25) 제1조(목적) 이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.

26) 일본에서는 BBS 사건 상고심인 最高裁 平成9年7月1日 平7(オ)1988 판결, Inktech 사건 상고심인 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826 판결, 미국에서는 United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 251 (1942) 판결 등에서 이를 언급하고 있다.

결국 이 견해는 특허권자에게 최초로 판매할 권리가 보장되었다면 특허법의 목적 달성을 위해 필요한 정도의 발명의 보호는 이미 충분히 이루어졌다고 보고 그를 넘는 초과 이익을 특허권자에게 부여할 필요는 없으므로(목적달성, 이중이득 방지), 특허권과 소유권이 충돌하는 상황에서 거래안전 보장이라는 공익과의 균형 유지를 위해(거래안전 보장) 소진론이라는 법원칙을 통해 특허권을 제한하고자 하는 입장이라고 할 수 있다.

이와 관련해서 일본 최고재판소는 소위 BBS 사건에서 국내 소진의 근거로 '특허권자가 특허 제품을 양도하면서 특허발명의 공개 대가를 포함한 양도 대금을 취득하고 발명의 실시를 허락하면서 실시료를 취득해서 특허발명의 공개 대가를 취득할 기회를 이미 보장받았고, 양도된 특허 제품으로부터 유통과정에서 이중으로 이득을 취하도록 인정받을 필요는 없기 때문'이라는 이중이득 방지를 언급하면서, 동시에 '특허 제품을 양도할 때마다 특허권자로부터 허락을 받도록 한다면, 시장에서 특허 제품의 자유 유통이 방해받아 특허권자의 이익을 해치는 결과를 낳게 된다'라고 하여 거래안전보장도 함께 근거가 됨을 밝히고 있다.²⁷⁾

다. 종래 견해에 대한 검토

(1) 종래 견해에 대한 검토

이미 적절히 지적된 바와 같이 종래 견해들 중 특허권자가 특허 제품을 거래에 제공함으로써 제품 구매자에게 해당 제품의 사용이나 처분에 대한 묵시적 실시허락을 한 것으로 보고 이를 소진의 근거로 삼는 입장은 특허권 양수인이나 특허 제품의 후행 취득자와 같이 애초 제품을 구매한 계약 당사자 이외의 자에 대한 관계에서도 특허권 소진이 인정되어야 하는

27) 最高裁 平成9年7月1日 平7(ネ)12109.

이유를 설명하기 어렵다는 치명적인 문제점이 있고, 논리 필연으로 애초에 특허권자가 특허 제품을 판매하면서 특허권 소진을 제한하거나 거절하겠다는 의사를 명시적으로 밝힌 경우에는 그에 따라 소진을 부정할 수밖에 없다는 점에서 부당하다.²⁸⁾

한편 한국, 미국, 일본을 포함한 대부분의 국가에서 통설로 받아들여지고 있는 거래안전 보호와 이중이득금지를 함께 근거로 드는 견해는 특허권자가 특허 독점권의 보호 아래 특허 제품을 판매할 기회를 1회 보장받았다면 특허법이 산업과 기술 발전 촉진이라는 목적 달성을 위해 필요하다고 인정하고 있는 수준에 충분한 보호가 이루어졌다고 보고 특허권자에게 이를 초과하는 이익까지 보장할 필요는 없다고 보아(목적달성, 이중이득 방지), 거래안전 보장이라는 공익과의 균형 유지를 위해(거래안전 보장) 특허권과 소유권의 충돌 상황에서 소진론이라는 법원칙을 통해 특허권을 제한하고자 하는 입장이라고 할 수 있다.

기본적으로 거래안전 보호와 이중이득금지를 소진 인정의 근거로 내세우는 위 견해는 참작할만한 부분이 있다. 그러나 위 견해는 거래안전 보호와 이중이득금지를 모두 동일한 평면에서 소진의 근거로 보아야 한다는 것인지, 이들 사이의 관계는 무엇인지 등에 대한 구체적인 논의를 하고 있지는 않다. 이에 따라 위 견해를 기초로 소진의 본질, 목적, 근거 등에 대해 좀 더 세밀하게 검토해 보면 다음과 같다.

(2) 특허권 소진의 본질과 목적

특허권 소진 이론의 적정한 근거에 대해 살펴보기 위해서는 일단 특허권 소진 이론이라는 법원칙의 채택이 필요하게 된 문제 상황에 대한 검토를 통해 소진론의 본질이 무엇인지에 관한 이해가 선행되어야 한다.

28) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 360-361면; 우성엽, 前掲論文, 33면; 이현희, 前掲論文, 35-37면; 이봉문, 前掲論文, 95-97면 등 참조.

일단 전통적인 특허권 소진론은 '특허권자의 의사에 기하여 특허 발명이 구현된 제품이 판매'됨으로서 나타나는 소유권과 특허권의 충돌 상황을 전제로 한다.

이와 같은 경위를 통해 생겨난 소유권과 특허권의 충돌 상황에서 한국, 미국, 일본의 특허법 규정을 기계적으로 적용하게 되면 제품 구매자나 후행 취득자가 업으로 취득 제품을 이용하거나 처분 하는 행위에 대해 특허권자는 추급해서 특허권에 기한 독점권을 행사할 수 있게 된다. 이런 충돌을 해결하기 위해서는 특허법 규정을 그대로 적용해서 특허권이 소유권에 우선하도록 하는 방안과 그 반대로 특허법 규정에도 불구하고 특허권이 소유권에 양보하도록 하는 방안을 고려할 수 있다.

결국 특허권 소진론의 본질이란 이와 같은 소유권과 특허권의 충돌 상황에서 고려할 수 있는 해결 방안들 중에 특허법의 명문 규정에도 불구하고 특허권이 소유권에 양보하기로 하는 정책적 결단을 내용으로 하는 특허법상의 법원칙이라고 할 수 있다.²⁹⁾ 주의할 것은 이런 충돌 상황에서 특허권이 소유권에 양보해야 한다는 것이 이론적으로 당연한 귀결이라고 보기는 어려우며, '특허권자가 의사에 따라 특허 발명 구현 제품을 적법하게 판매'함으로써 발생하는 특허권과 소유권의 충돌 상황에서 특허권과 소유권 중 어느 쪽을 더 보호할 것인가에 대해 특정 국가의 특허법체계하에서 특정 시점에 내려진 정책적인 판단이라고 할 수 있다.³⁰⁾

한편, 이와 같이 특허권이 소유권에 양보하기로 하는 내용의 특허권 소진론을 통해 달성하려는 직접적인 목적이 바로 특허 제품 양수인 또는 후속 제품 취득자의 소유권 보장, 즉 거래안전 보장이라고 할 수 있다.

(3) 특허권 소진의 적정 근거

29) 박준석(註9 論文), 175-176면.

30) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 361면.

특허 발명이 구현된 유형물에 추급해서 독점권을 행사할 수 있다는 특허권의 속성상 특허권자가 아닌 특허 제품 소유자가 특허 제품을 이용하거나 처분하고자 하는 여러 상황에서 소유권과 충돌할 수밖에 없으며, 그때마다 특허법 체계는 다양한 법 해석론이나 규정을 통해 문제를 해결해오고 있다.

이때 다른 충돌 상황과 구분해서 특허권자가 특허 제품을 국내에서 적법하게 거래에 제공함으로써 발생된 소유권과 특허권의 충돌 상황에 대해 특허권이 소유권에 양보하는 방식으로 해결한다는 정책적 결단이 형성된 이유가 바로 특허권 소진 이론의 직접적인 근거라고 할 수 있다. 구체적으로는 특허권자의 의사에 기해 특허 제품이 국내에서 적법하게 판매(최초 판매)되었다면, 이미 특허법제가 제공하고 있는 발명 보호 즉, 특허권자에 대한 독점권 보장이 기술 및 산업 발전 촉진이라는 목적 달성을 위해 필요한 적정 수준까지 제공되었다고 보고, 소유권 행사를 더 희생시키면서까지 특허권자에게 추가 인센티브를 보장할 필요는 없다는 점(이중이득보장 방지)에 대한 정책적 합의가 소진 이론의 근거라고 보는 것이 타당하다.³¹⁾

(4) 소진의 한계 쟁점에 대한 처리 기준

결국 위와 같은 소진의 본질, 목적, 근거에 비추어 볼 때 소진의 한계 선상에서 논의되고 있는 쟁점들에 대한 처리 기준은 실제로 문제되고 있는 국가에서 해당 시점의 특허 제품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적으로 고려해서 어떤 선을 기준으로 소유권을 특허권에 우선해서 보호하고자 하는지에 대한 정책적 판단이고, 이론적으로 당연한 귀결은 아니라고 할 것이다(소진론의 본질 및 목적 측면).³²⁾ 그리고 이를 소진론의 근거 측면에서 바라보면 어떤 선을 기준으로

31) 박준석(註9 論文), 176-177면.

특허법제도가 정책적으로 부여하려 했던 인센티브의 최소한이 특허권자에게 보장 되었다고 보고 특허권으로 하여금 소유권에게 양보하도록 할 것인지의 문제라고 할 것이다(소진론의 근거 측면).³³⁾

32) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 361면.

33) 박준석(註9 論文), 175-177면.

2. 특허권 소진의 요건·효과와 그 한계

가. 문제의 소재

소진이 인정된다는 점에 대해 이미 연혁적으로 합의가 이루어져 있는 전통적인 특허권 소진 상황의 경우에는 특별히 문제될 것이 없으나, 그와 약간 다른 형태의 특허 제품 거래나 이용 상황에 대해 과연 어느 선까지 특허권이 소유권에 양보하도록 해야 하는가라는 소위 소진론의 한계 문제가 실무상 중요하게 부각될 수밖에 없다.

그런데 최근까지도 특허권 소진론의 한계 선상에 있는 여러 쟁점들과 관련해서 (i) 개별 쟁점이 소진론의 요건, 효과 체계와 맞닿아 있는 점점에 대해 숙고하지 않은 채, (ii) 쟁점간의 연관성을 찾기 어렵게 과편화되어 개별적으로 논의가 이루어지고 있다.

그리고 그 결과 (i) 실질적으로는 소진론과 무관한 문제임에도 불구하고 소진론의 한계 문제로 논의가 이루어지거나, (ii) 각 쟁점이 소진론 체계에서 차지하는 위치에 대한 종합적인 조망 없이 통일성 없게 논의가 이루어지거나, (iii) 각 쟁점별 논의 결과가 다시 소진론의 요건, 효과 체계에 통합적으로 반영되지 않아, 종합적인 논의가 발전되지 못한 채 소진론이 여전히 특허법체계의 안정성을 저해하는 요소로 머물러 있는 상황이다.

이에 따라 본 논문에서는 종래 일반적으로 논의하던 방법과 달리 (i) 각 쟁점이 소진론의 요건, 효과 체계와 맞닿아 있는 점점이 어디인지를 먼저 살펴보고, (ii) 실질적으로 소진론 체계 내에서 다루어지는 것이 적절한 문제인지(소진론과 무관한 문제는 아닌지)를 검토한 후, (iii) 각 쟁점이 소진론 체계에서 차지하는 위치를 종합적으로 조망하면서 통일성 있게 소진인부 기준에 대한 논의를 전개하고, (iv) 추후 관련 문제 해결의 실질적 기준이 될 수 있도록 각 쟁점의 논의 결과를 통합적으로 반영하여 이들을 모

두 아우르는 종합적인 소진론의 요건, 효과, 한계를 제시해 보고자 한다.

이를 위하여 우선 본 장에서는 ① 전통적인 특허권 소진의 일반적인 요건과 효과에 대해 설명한 후에, 논의의 출발점으로 ② 종래 소진의 한계 선상 문제로 논의되던 각 쟁점들이 소진론의 요건, 효과 체계와 맞닿아 있는 점점에 대해 검토해 보고자 한다.

나. 특허권 소진의 요건과 효과

앞서 설명한 바와 같이 전통적인 소진론은 ‘특허권자의 의사에 따라 특허 발명이 구현된 제품이 국내에서 무조건부로 적법하게 판매된 후에 특허권자는 제품 양수인 또는 후행 취득자의 제품 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 없다’는 법원칙을 말하며, 이에 대해서는 전 세계적으로 어느 정도 포괄적인 합의가 이루어져 있다. 이를 요건과 효과로 간략히 분석해 보면 다음과 같다.

(1) 요건

전통적인 특허권 소진이 인정되기 위해서는 ① 특허 발명이 구현된 제품이(객체) ② 국내에서(장소) ③ 특허권자의 의사에 따라 적법하게(주체) ④ 무조건부로 판매된 경우(거래 제공)라는 요건이 충족되어야 한다.

(가) 객체 : 특허 발명이 구현된 제품

전통적으로 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따른 ‘특허 발명이 구현된 제품’의 판매로 인하여 특허권과 소유권의 충돌이 발생한 상황에 적용되는 법원칙으로, 이때 특허 발명이 구현된 제품이란 원칙적으로 해당 제품이 특허발명 청구항의 모든 구성요소를 완비한 경우나 일부 구성요소

가 치환되어 있더라도 균등론에 의해 균등침해가 인정되는 경우로서, 취득자가 해당 제품을 업으로 사용하거나 양도하는 행위가 특허법상 특허발명의 실시행위³⁴⁾로 특허권 침해에 해당되는 경우에 한정된다. 이는 그와 같이 특허 청구항의 구성요소가 완비된 '특허 제품'에 대한 판매 기회가 특허권자에게 1회 보장되었다면 특허법제가 기술 및 산업 발전을 위해 특허권자에게 부여하고자 했던 수준의 이익이 이미 제공되었다고 보아 소유권의 행사를 희생시키면서까지 추가 인센티브를 보장할 필요까지는 없다는 정책적 합의(이중이득 방지)가 형성되었기 때문이다.

(나) 장소 : 국내

전통적으로 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따른 특허 제품의 판매가 국내에서 이루어진 경우에 적용되던 법원칙이다.³⁵⁾

(다) 주체 : 특허권자 또는 특허권자로부터 특허 제품의 판매를 승인받은 자

34) 제94조(특허권의 효력) 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. (하략)

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 1995.12.29>

3. "실시"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

나. 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위

다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위.

35) 한편, 미국에서는 *Jazz Photo Corp. v. International Trade Com'n.*, 264 F.3d 1094 (C.A.Fed 2001), *Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp.*, 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005), *Fujifilm Corp. v Benum*, 605 F.3d. 1366 (Fed. Cir. 2010) 판결에서 병행수입과 국제적 소진에 대한 논란이 있었다.

전통적인 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따라 특허 발명이 구현된 제품의 판매가 이루어진 경우에 인정된다. 구체적으로 특허권자가 직접 판매하거나, 특허권자로부터 특허 제품 판매에 대한 라이선스를 받은 자가 그 권한 범위 내에서 판매한 경우에 적용된다. 앞서와 같이 특허권자의 의사에 따라 특허 제품 판매가 이루어졌다면 특허권법이 기술·산업 발전 촉진을 위해 부여하고자 했던 수준의 인센티브는 이미 충분히 보장되었다고 볼 수 있다는 정책적 합의에 근거한 것이라 할 수 있다.

(라) 거래 제공 : 무조건부 판매

전통적인 특허권 소진은 원칙적으로 특허권자의 의사에 따라 특허 발명이 구현된 제품의 무조건부 판매가 이루어진 경우에 적용되던 법원칙이다. 소유권과의 충돌 상황을 고려할 때 특허권자의 의사에 기한 특허 제품의 무조건부 판매가 이루어진 경우라면 특허권법이 기술·산업 발전 촉진을 위해 부여하고자 했던 정도의 인센티브는 보장되었다고 볼 수 있다는 정책적 판단에 근거한 것이라 할 수 있다.

여기서 ‘판매’란 일정한 대가의 반대급부로 소유권 이전이 이루어지는 경우를 의미하며, 이때 일정한 대가 관계는 실질적인 개념으로 형식적인 유상계약을 요하는 것이 아니다. 따라서 이에는 무상계약인 증여도 포함되며, 경매처럼 강제적인 처분도 포함된다고 해석된다. 다만, 특허권 소진이 애초에 특허권과 소유권의 충돌을 해결하기 위해 형성된 법원칙이라는 점에서 이때 판매는 완전한 소유권 이전을 요하는 것이어서, 라이선스, 대여, 소유권유보부 매매와 같은 경우는 제외된다. 그러나 외형상 그와 같은 계약이 체결되어 있더라도 그 실질적으로는 완전한 소유권을 이전하여 처분한 것으로 평가될 수 있는 경우에는 판매된 경우와 같이 소진이 인정된다고 보는 것이 일반적이다.³⁶⁾

(2) 효과

이상과 같은 특허권 소진 요건이 충족되는 경우 그 효과로 특허권자는 특허 제품 구매자나 후행 취득자의 해당 제품 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 없게 된다.

(가) 소진 대상 객체 : 당해 특허 제품

이때 특허권 소진의 효과는 특허권자의 의사에 의해 판매된 '당해 특허 제품'의 사용과 처분에 한하는데, 이와 관련해서 파종으로 수확한 2세대 종자를 재파종 하지 않는 조건으로 취득한 특허 제품인 유전자 변형 종자(GMS)의 2세대 종자에 대한 재파종의 허용여부와 특허 제품의 수리나 재활용 등 가공의 허용 범위가 문제되고 있다.

한편, 특허권의 효력이 '업으로서' 특허발명을 실시할 권리에만 미친다³⁷⁾는 점에 착안해서 제품 취득자나 후행 취득자의 특허 제품 이용 형태를 '업으로서' 실시(이용)하는 경우와 그렇지 않은 경우로 구분하고, 전자는 특허권이 상대적으로만 소진되는 상황으로 계약에 의해 특허권 소진을 제한할 수 있는 반면에, 후자는 특허권이 절대적으로 소진되는 상황으로 계약에 의해 소진을 제한할 수 없다고 구분하여 설명하는 견해가 있다.³⁸⁾ 그러나 후자는 제품 취득자가 특허권자의 특허권을 침해하는 실시행위 자체를 하지 않고 있는 경우여서 특허권 침해 상황을 전제로 한 항변 사유인 특허권 소진이 애초부터 논의될 상황 자체가 아니라는 점에서 그와 같은

36) 설민수, "특허권 소진 법리의 역사적 전개와 한국에서의 적용", 사법논집 제55집, 법원도서관 (2012. 12.), 39-40면.

37) 제94조(특허권의 효력) 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. (하략).

38) 이헌희, 前揭論文, 49-56면.

구분이 적절한지는 의문이다.

**(나) 소진 대상 권리 : 당해 특허 제품 양수인 또는 후행 취득자의
이용 및 처분 행위에 대한 특허권 행사 불가**

특허권 소진의 효과로 특허권자는 제품 양수인이나 후행 취득자를 상대로 그들의 해당 제품 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 없게 된다. 즉, 특허권자는 양수인이나 후행 취득자의 당해 특허 제품에 대한 특허법 제2조 제3호의 실시행위에 관하여 특허권에 의한 독점권을 행사할 수 없다.

그러나 이때 특허 제품의 수리나 재활용 등 가공의 허용 범위 문제와 관련해서 소진되어 특허권자가 행사할 수 없게 되는 특허권의 범위에서 특허법 제2조 제3호의 '가'목 중에 '생산'은 제외되어야 한다고 설명하는 견해가 있다. 그 타당성에 대해서는 후술하기로 한다.

다. 소진 한계상의 쟁점들과 소진 요건·효과 체계의 대응

앞서 밝힌 논의 전개를 위한 첫 시작으로 본 항에서는 전통적인 특허권 소진 상황과 다른 형태로 특허 제품이 거래되거나 이용되는 사례들 중에서 소진 인부가 논란이 되고 있는 한계 선상의 문제들로 1. 특허권 소진과 계약의 충돌 문제, 2. 특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허권 소진 문제, 3. 병행수입과 특허권 소진 문제, 4. 특허 제품 가공과 특허권 소진 문제, 5. GMS 특허와 특허권 소진 문제, 6 '생산'권 소진 문제의 6가지 쟁점들이 각각 소진론의 요건, 효과 체계와 맞닿아 있는 점점이 어디인지에 대해 검토해 본다.

(1) 요건

전통적인 특허권 소진의 요건과 관련된 한계 선상의 쟁점들로는 1. 특허권 소진과 계약의 충돌 문제(‘주체’ 및 ‘거래제공’ 요건과 관련), 2. 특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허권 소진 문제(‘객체’ 요건과 관련), 3. 병행수입과 특허권 소진 문제(‘장소’ 요건과 관련)를 들 수 있다.

(가) 주체 및 거래 제공 관련 : 특허권 소진과 계약의 충돌 문제

전통적인 특허권 소진은 특허권자가 직접 판매한 경우 또는 특허권자로부터 특허 제품의 판매에 대한 라이선스를 받은 자에 의해 적법하게 (주체 요건) 무조건부 판매가 이루어진 경우에(거래제공 요건) 적용되던 법 원칙이다.

아래와 같은 유형의 특허권 소진과 계약의 충돌 쟁점이 전통적인 특허권 소진의 주체 및 거래제공 요건과 관련하여 문제되고 있다.

(i) 특허권자가 라이선시에게 특허 제품의 판매권한을 제한하여 라이선스를 부여하였는데 라이선시가 그 범위를 초과하여 특허 제품을 판매한 경우(라이선시의 판매권 제한 초과 경우)에도 소진이 인정될 수 있는지가 특허권 소진의 ‘주체’ 요건과 관련하여 논의가 되고 있으며,³⁹⁾ (ii) 특허권자가 직접 특허 제품을 판매하면서 구매자에게 사용 조건이나 재판매제한 조건을 부가하였는데 구매자가 이를 초과하여 실시한 경우(특허권자의 판매 후 구매자의 사용권 제한 초과 경우)⁴⁰⁾나 특허권자가 라이선시에게 특허 제품을 제조·판매하는 권한은 부여하면서 판매시 구매자에 대한 사용 조건이나 재판매제한 조건을 부가할 것을 요구하고, 그에 따라 라이선

39) 미국에서는 *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 305 U.S. 124 (1938) 판결에서 주로 이를 다루었다.

40) 미국에서는 *Mallinckrodt v. Medipart*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) 판결에서 주로 이를 다루었다.

시로부터 구매시에 부가된 조건을 초과하여 구매자가 실시한 경우(라이센스의 판매 후 구매자의 사용권 제한 초과 경우)⁴¹⁾에도 소진이 인정될 수 있는지가 특허권 소진의 '무조건부' 판매라는 '거래제공' 요건과 관련해서 논의가 되고 있다.

이에 대해 본 논문의 III. 1. '특허권 소진과 계약의 충돌' 부분에서 상세히 검토하기로 한다.

(나) 객체 관련 : 특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허권 소진 문제

전통적인 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따라 '특허 발명이 구현된 제품'(객체 요건)이 판매되어 특허권과 소유권의 충돌이 발생한 상황에 적용되는 법원칙이다.

그런데 전통적으로 특허권 소진이 인정되던 위 경우에서 좀 더 나아가 특허 청구항 구성요소의 일부만이 구현된 제품(특허의 일부 구현 제품)이나, 방법특허의 실시 사용될 수 있는 제품(방법특허 관련 제품)에 대한 판매가 이루어진 경우까지 특허가 소진될 수 있는지가 특허권 소진의 '객체' 요건과 관련해서 논란이 되고 있다.⁴²⁾

이에 대해서는 본 논문의 III. 2. '방법특허 및 특허의 일부 구현 제품과 특허권 소진' 부분에서 상세히 검토하기로 한다.

(다) 장소 관련 : 병행수입과 특허권 소진 문제

41) 미국에서는 Quanta, 533 U.S. 617 (2008)이나 Static Control Components, Inc. v. Lexmark International, Inc., 615 F.Supp.2d 575 (E.D.Ky., 2009)에서 주로 본 쟁점이 다루어졌다.

42) 미국에서는 Univis, 316 U.S. 241 (1942), Bandag, Inc. v. Bolser 's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903 (Fed. Cir. 1984), Glass Equipment Dev., Inc. v. Besston, Inc., 174 F.3d 1337 (Fed. Cir. 1999), Quanta, 533 U.S. 617 (2008) 판결 등에서 논란이 되었다.

전통적으로 특허권 소진은 원칙적으로 특허권자의 의사에 따라 특허 발명이 구현된 제품의 판매가 국내에서(장소 요건) 이루어진 경우에 적용되던 법원칙이다.

그런데 특허권 소진이 특허 제품의 1회 판매에 대한 기회 보장으로 특허법제가 기술·산업 발전 촉진을 위해 부여하고자 했던 수준의 인센티브에 대한 적절한 보장에 이르렀다는 정책적 판단에 기인한다는 점에서 비추어 볼 때, 일단 특허독립의 원칙에 따라 각 국가별로 독립적인 요건과 절차에 따라 특허가 등록되고 효력이 인정되는 상황에서 외국에 등록된 특허가 구현된 제품을 외국에서 판매하였다는 것만으로 국내에서 등록된 특허에 관해 국내 특허법이 보장하고자 했던 이익까지 충분히 회수할 기회가 보장되었다고 보아 소진론을 확장해서 적용할 수 있는지에 대해 논란이 있다. 이러한 맥락에서 특허권 소진의 '장소' 요건과 관련해서 국내에서 판매된 경우에서 나아가 해외에서 특허 제품의 판매가 이루어진 경우까지 특허가 소진될 수 있는지에 대해 병행수입과 관련해서 논란이 되고 있다.⁴³⁾

이에 대해서는 본 논문의 III. 3. '병행수입과 특허권 소진' 부분에서 상세히 검토하기로 한다.

(2) 효과

전통적인 특허권 소진의 효과와 관련된 한계 선상의 쟁점들로는 1. 특허 제품 가공과 특허권 소진 문제(소진 대상 '객체'와 관련), 2. GMS 특허와 특허권 소진 문제(소진 대상 '객체'와 관련), 3. '생산'권 소진 문제(소진 대상 '권리'와 관련)를 들 수 있다.

43) 미국에서는 Jazz Photo, 264 F.3d 1094 (C.A.Fed. 2001), Fuji Photo Film, 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005), Fujifilm, 605 F.3d. 1366 (Fed. Cir. 2010) 판결 등에서 논란이 되었다.

(가) 소진 대상 '객체' 관련 : 특허 제품 가공 및 GMS 특허와 특허권 소진 문제

특허권 소진 요건이 충족되는 경우 그 효과로 특허권자는 특허 제품 취득자나 후행 취득자를 상대로 그들의 당해 특허 제품 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 없게 된다. 이때 전통적 특허권 소진이론에 따르면 특허권 소진의 효과는 특허권자의 의사에 따라 판매된 '당해 특허 제품'의 사용과 처분에 한하여 미친다.

소진 효과가 미치는 소진 대상 '객체'인 판매된 '당해 특허 제품'과 관련해서 GMS 특허가 구현된 종자 제품을 판매하면서 해당 GMS의 과종을 통해 수확한 2세대 종자를 이용한 재과종 금지의 계약을 체결하였음에도 불구하고 GMS 매수인의 재과종이 허용되는가라는 문제나, 특허 제품 가공의 허용 범위에 대한 문제가 논란이 되고 있다.

이에 대해서는 본 논문의 IV. 1. '특허 제품 가공과 특허권 소진' 및 2. '유전자 변형 종자(GMS) 특허와 특허권 소진' 부분에서 상세히 검토하기로 한다.

(나) 소진 대상 '권리' 관련 : '생산'권 소진 문제

이미 언급한대로 특허권 소진의 효과로 특허권자는 특허 제품 취득자나 후행 취득자를 상대로 그들의 해당 제품 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 없게 되는데, 이때 특허 제품의 수리나 재활용 등 가공의 허용 범위 문제와 관련해서 소진되어 특허권자가 독점권을 행사할 수 없게 되는 실시범위 중에서 특허법 제2조 제3호의 '가'목 중에 '생산'은 제외되어야 한다고 설명하는 견해가 있다.

이에 대한 당부에 관해서도 마찬가지로 이후 본 논문의 V.3.나. '소

진 대상 권리' 부분에서 검토하기로 한다.

나아가 앞선 특허권 소진과 계약의 충돌 쟁점과 관련해서 만약 계약상 제한 위반에도 불구하고 특허권 소진이 인정되는 경우라면 특허권자가 라이선스나 특허 제품 양수인 또는 후행 취득자를 상대로 채무불이행 책임을 구할 수 있을지가 문제되며 이 역시 이후 III.1.다.(4)(나) '계약상 제한 위반시 특허권 소진 및 특허침해 책임과 계약상 책임의 관계' 부분에서 함께 검토하기로 한다.

III. 특허권 소진의 요건 관련 쟁점의 검토

1. 특허권 소진과 계약의 충돌

가. 문제점

앞서 설명한 대로 특허권자가 직접 또는 특허권자로부터 특허 제품의 판매에 대한 라이선스를 받은 자가 적법하게(주체 요건) 특허 발명이 구현된 제품을(객체 요건) 무조건부로 양도한 경우에(거래제공 요건) 제품 구매자 또는 후행 취득자의 당해 제품 사용과 처분에 대해 특허권자가 특허권을 행사할 수 없다는 전통적인 특허권 소진 개념에 대해서는 연혁적으로 포괄적인 합의가 이루어져 있다.

한편, 다음과 같은 다양한 계약상 제한 하에서 특허 제품 거래와 이용이 이루어진 경우에도 여전히 특허권이 소진될 수 있는지가 전통적인 소진론의 '주체' 요건 및 '거래 제공' 요건의 한계 선상에서 특허권 소진과 계약의 충돌 문제로 논의되고 있다.

구체적으로 본 쟁점에서 문제되고 있는 사안의 유형을 살펴보면 (i) 특허권자가 라이선시에게 특허 제품의 판매권을 제한하여 라이선스를 부여하였는데 라이선시가 그 범위를 초과하여 특허 제품을 판매한 경우(라이선시의 판매권 제한 초과 경우)에도 소진이 인정될 수 있는지가 특허권 소진의 '주체' 요건과 관련하여 논의 되고 있으며,⁴⁴⁾ (ii) 특허권자가 직접 특허 제품을 판매하면서 구매자에게 사용 조건이나 재판매제한 조건을 부가하였는데 구매자가 이를 초과하여 실시한 경우(특허권자의 판매 후 구매자의

44) 미국에서는 대표적으로 General Talking Pictures, 305 U.S. 124 (1938) 판결에서 이를 다루었다.

사용권 제한 초과 경우)⁴⁵⁾나 특허권자가 라이선시에게 특허 제품을 제조·판매할 권한을 부여하면서 판매시 구매자에 대한 사용 조건이나 재판매제한 조건을 부가할 것을 요구하고, 그에 따라 라이선시가 판매시에 구매자에게 조건을 부가하였는데, 구매자가 그 조건을 초과하여 실시한 경우(라이선시의 판매 후 구매자의 사용권 제한 초과 경우)⁴⁶⁾에도 소진이 인정될 수 있는지는 특허권 소진의 ‘무조건부’ 판매라는 ‘거래제공’ 요건과 관련해서 논의 되고 있다.

만약 계약에 의한 소진 제한이 일반적으로 허용된다면 기타 소진 인부가 문제되고 있는 사항을 담은 계약의 체결을 통해 소진을 제한할 수 있게 되므로 특허권 소진과 계약의 충돌 문제는 소진의 한계 선상에서 문제되는 쟁점들 중에서도 가장 기본적이고 중요한 쟁점이라고 할 수 있다.

반면 이와 같은 중요성에도 불구하고 미국, 일본, 한국에서 각각 이를 처리하는 태도가 판이하게 다를 뿐만 아니라, 이에 대해 가장 활발하게 논의가 이루어지고 있는 미국을 포함한 각 국가 내에서도 입장의 통일을 이루지 못한 채 혼란스럽게 논의가 전개되고 있는 상황이다.

소진 이론이 특허법 체계에서 차지하는 중요성에 비추어 본 쟁점에 대한 검토는 이론상으로나 실무상으로 매우 중요한 문제라고 할 것이다.

이하에서는 특허권 소진과 계약의 충돌과 관련해서 (i) 미국, 일본, 한국에서의 판례와 학설 등 종래의 논의를 정리하고, (ii) 종래 각국 입장의 타당성 여부와 적절한 향후 한국에서의 처리 방향에 대해 검토해 보기로 한다.

나. 특허권 소진과 계약의 충돌에 대한 종래 미국, 일본, 한국의

45) 미국에서는 대표적으로 *Mallinckrodt*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) 판결에서 이를 다루었다.

46) 미국에서는 대표적으로 *Quanta*, 533 U.S. 617 (2008)이나 *Static Control Components*, 615 F.Supp.2d 575 (E.D.Ky., 2009) 판결에서 이를 다루었다.

입장

(1) 종래 미국 판례의 입장

(가) 연방순회항소법원의 **Mallinkrodt** 사건 판결 전까지 미국 판례의 태도

미국에서 특허권 소진 이론은 법령에 명시된 적이 없으나, 다음과 같이 19세기 중반 연방대법원 판결을 시작으로 수많은 판례를 통해 법원칙으로 형성되게 되었다.⁴⁷⁾

그 시초로 다음과 같은 *Bloomer v. McQuewan* 사건⁴⁸⁾에서 연방대법원은 처음으로 소진의 기초 논리를 언급하였다.

원고(*Bloomer*)는 목재 재단기계(*planning machine*)에 대한 우드워즈(*Woodworth*)사의 특허를 양수한 자였는데, 원 특허는 애초에 1842년에 만료 되었으나 1845년 2월 26일자 법령으로 1849년 12월 27일부터 7년의 특허 기간이 추가로 연장되게 되었다.⁴⁹⁾ 한편, 피고(*McQuewan*)은 원 특허기간 중인 1833년에 원 특허기간(14년) 동안 피츠버그와 앨러게니 카운티에서 생산 및 사용할 수 있는 권리를 구매한 후("the defendants purchased the right to construct and use a certain number of these machines within the limits of the city of Pittsburg and Alleghany county")이에 근

47) Jared Tong, "You Pay For What You Get : The Argument For Allowing Parties To Contract Around Patent Exhaustion", 46 Hous. L. Rev. 1711 (2010), pp. 1714-1715.

48) *McQuewan*, 55 U.S. 539 (1852).

49) *McQuewan*, 55 U.S. at 547 ("The term for which Woodworth's patent was originally granted, expired in 1842, but it was extended seven years by the board established by the 18th section of the act of 1836. And afterwards, by the act of Congress of February 26, 1845, this patent was extended for seven years more, commencing on the 27th of December, 1849, at which time the previous extension would have terminated.").

거해서 그 직후에 문제된 2대의 기계를 제조해서 사용하고 있었다. 그러던 중에 원 특허기간(14년)이 만료되자, 원고(Bloomer)는 피고(McQuewan)를 상대로 원 특허기간(14년) 만료 이후의 사용에 대해 특허권 침해를 주장하며 사용금지를 구하는 소를 제기하였다.⁵⁰⁾ 이에 대해 순회 법원(Circuit Court)은 피고(McQuewan)의 권한이 계속된다고 판단하며 원고(Bloomer)의 청구를 기각하였고,⁵¹⁾ 원고(Bloomer)가 연방대법원에 상고하였다.

이 사건에서 1852년 판결을 통해 연방대법원은 법령으로 연장된 특허 보호기간 동안에도 여전히 라이선스가 기계의 사용권을 보유한다고 결정하면서, ‘기계를 제작·판매할 권리의 허락과 사용할 권리의 허락을 구분’하고(“the distinction is there taken between the grant of the right to make and vend the machine, and the grant of the right to use it”),⁵²⁾ ‘기계가 구매자에게 양도된 이후에는 특허 독점권의 범위를 벗어난다’(“when the machine passes to the hand of the purchaser, it is no longer within the limits of the monopoly”)고 명시하여⁵³⁾ 최초로 소진의 기초 논리를 언급하였다.⁵⁴⁾

50) McQuewan, 55 U.S. at 539-541, 547-548 (“In the year 1833, during the term for which the patent was originally granted, the defendants purchased the right to construct and use a certain number of these machines within the limits of the city of Pittsburg and Alleghany county; and the right to do so was regularly transferred to them by different assignments, deriving their title from the original patentee. The two machines mentioned in the bill were constructed and used by the respondents soon after the purchase was made, and the appellees continued to use them up to the time when this bill was filed. And the question is, whether their right to use them terminated with the first extension, or still continues under the extension granted by the act of 1845.”).

51) McQuewan, 55 U.S. at 548 (“The Circuit Court decided that the right of the appellees still continued, and upon that ground dismissed the appellant’s bill. And the case is now before us upon an appeal from that decree.”).

52) McQuewan, 55 U.S. at 549.

53) McQuewan, 55 U.S. at 549.

54) Jared Tong, 前掲論文, pp. 1714-1715; Leonard J. Hope, "The Licensed-Foundry Defense In Patent Infringement Cases : Time To Take Some Of The Steam Out Of

이어 1873년 *Adams v. Burke* 사건⁵⁵⁾을 통해 연방대법원은 ‘사물 본질상 특허권자나 권한 있는 자가 사용에 유일한 가치가 있는 물건을 판매하면, 그는 사용에 대한 대가를 받은 것이므로 사용을 제한할 권리를 잃게 되고, 제품은 독점의 한계를 벗어난다. 즉, 특허권자나 특허 양수인이 판매를 통해 물건발명의 사용에 대한 사용료나 대가를 지급받았다면, 구매자는 특허권자의 독점권에 의한 제한 없이 사용할 수 있다’{“...in the essential nature of things, when the patentee, or the person having his rights, sells a machine or instrument whose sole value is in its use, he receives the consideration for its use and he parts with the right to restrict that use. The article, in the language of the court, passes without the limit of the monopoly(*Bloomer v. McQuewan*, 14 Howard, 549; *Mitchell v. Hawley*, 16 Wallace, 544). That is to say, the patentee or his assignee having in the act of sale received all the royalty or consideration which he claims for the use of his invention in that particular machine or instrument, it is open to the use of the purchaser without further restriction on account of the monopoly of the patentees.”}.⁵⁶⁾고 판시하여 초기의 특허권 소진 이론을 명확히 한 이래 수많은 판례들을 통해 형성되어 왔다.⁵⁷⁾

이처럼 연방대법원 판결에 의해 특허권 소진 이론이 인정된 이래,

Patent Exhaustion?", 11 Ga. St. U. L. Rev. 621 (1995), p. 624 (“The Supreme Court first recognized the doctrine of patent exhaustion in *Bloomer v. McQuewan*.”).

55) *Adams v. Burke*, 84 U.S. 453 (1873).

56) *Adams*, 453 U.S. at 456.

57) Jared Tong, 前掲論文, pp. 1714-1715 (“In *Adams v. Burke*, the Court articulated the doctrine in its initial form”); Vincent Chiappetta, 前掲論文, p. 1092 (“The doctrine’s foundational principles are set out in the much-cited *Adams v. Burke*.”).

1997년 연방순회항소법원의 Mallinkrodt 사건 판결 이전까지 특허권자가 다양한 계약상 제한과 함께 특허 제품을 거래에 제공하더라도 여전히 특허권이 소진될 수 있는가라는 특허권 소진과 계약의 충돌 문제에 대해 미국 법원은 미국 독점금지법제의 발달 및 부침과 시기적으로 맞물려서 일관성 없는 태도를 보여 왔다.

즉, 미국에서 특허권 소진과 계약의 충돌은 대부분 제조 회사들이 재판매가격 제한, 거래 지역·상대방 제한 등의 수직적 거래제한(Vertical restraint)이나 끼워팔기 등의 내용을 담고 있는 계약을 통해 독점을 시도하면서 그와 같은 계약 조건의 이행을 강제하는 수단으로 특허권을 이용한 사안들에서 주로 문제되어 왔다.⁵⁸⁾

이런 사안들에 대해 미국 법원은 일관성 없게 ① 형평법에 근거한 특허권 남용(patent misuse)으로 규율해서 처리한 경우도 있고,⁵⁹⁾ ② 셔먼법⁶⁰⁾을 적용하여 계약상 제한의 효력을 부인한 경우도 있으며,⁶¹⁾ ③ 때론

58) Amelia Smith Rinehart, "Contracting Patent : A Modern Patent Exhaustin Doctrine", Harvard Journal of Law and Technology Vol. 23 No. 2, (2010) p. 499 ("a patent owner cannot secure protection from competition by entering private agreement to regulate prices and suppress competition"); 설민수, 前揭論文, 13면.

59) Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488, 490, 493 (1942) ("It took the ground that respondent was making use of the patent to restrain the sale of salt tablets in competition with its own sale of unpatented tablets, by requiring licensees to use with the patented machines only tablets sold by respondent.", "Equity may rightly withhold its assistance from such a use of the patent by declining to entertain a suit for infringement, and should do so at least until it is made to appear that the improper practice has been abandoned and that the consequences of the misuse of the patent have been dissipated.").

60) Sherman Antitrust Act, ch. 647, 26 Stat. 209 (1890).

61) Ethyle Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S. 436, 458 ("certain conditional licensing agreement violated the Sherman Act"); Standard Sanitary Mfg. Co. v. United States, 226 U.S. 20, 48 (1912) ("The agreements clearly, therefore, transcended what was necessary to protect the use of the patent or the monopoly which the law conferred upon it. They passed to the purpose and accomplished a restraint of trade condemned by the Sherman law."); Univis, 316 U.S. at 252-253 ("The price fixing features of appellees' licensing system, which are not within the protection of the patent law,

그와 같은 계약상 사용권 제한이 법에 의해서 인정되지 않으며 불합리한 제한이라는 이유로("It would be to engraft a limitation upon the right of use not contemplated by the statute nor within the reason of the contract to say that it could only be used within the ten-miles circle.")⁶²⁾ 특허권 소진을 인정한 경우도 있고,⁶³⁾ ④ 반대로 허용된 라이선스 범위를 넘은 판매로 소진되지 않는다고 판단한 경우도 있다("As the restriction was legal and the amplifiers were made and sold outside the scope of the license, the effect is precisely the same as if no license

violate the Sherman Act save only as the fair trade agreements may bring them within the Miller-Tydings Act. Agreements for price maintenance of articles moving in interstate commerce are, without more, unreasonable restraints within the meaning of the Sherman Act because they eliminate competition, *United States v. Trenton Potteries*, 273 U.S. 392, 47 S.Ct. 377, 71 L.Ed. 700, 50 A.L.R. 989; *United States v. Socony Vacuum*, 310 U.S. 150, 60 S.Ct. 811, 84 L.Ed. 1129, and restrictions imposed by the seller upon resale prices of articles moving in interstate commerce were, until the enactment of the Miller-Tydings Act, 50 Stat. 693, 15 U.S.C.A. s 1 consistently held to be violations of the Sherman Act. *Ethyl Gasoline Co. v. United States*, supra, 309 U.S., page 457, 60 S.Ct. page 625, 84 L.Ed. 852, and cases cited.", "The contracts entered into by the Lens Company with the licensees of the Corporation stipulate for the maintenance of the prices which are prescribed by the licensing system.", "The injunction of the district court will therefore be continued, and extended so as to suppress all the license contracts and the maintenance of the licensing system which appellees have established, other than the Corporation's license to the Lens Company."); Rinehart, 前掲論文, pp. 499-500.

62) *Adams*, 84 U.S. at 456.

63) *Adams*, 84 U.S. at 456-457 ("That so far as the use of it was concerned, the patentee had received his consideration, and it was no longer within the monopoly of the patent. It would be to engraft a limitation upon the right of use not contemplated by the statute nor within the reason of the contract to say that it could only be used within the ten-miles circle. Whatever, therefore, may be the rule when patentees subdivide territorially their patents, as to the exclusive right to make and sell within a limited territory, we hold that in the class of machines or implements we have described, when they are once lawfully made and sold, there is no restriction on their use to be implied for the benefit of the patentee or his assignees or licensees."); Rinehart, 前掲論文, p. 500.

whatsoever had been granted to Transformer Company.”).⁶⁴⁾

특히 수직적 제한을 필두로 한 각종 거래상 제한 행위의 경쟁제한적 효과에 대한 실증적 연구의 진척에 따라 독점규제법이 이들을 규율하는 태도가 변경되어 왔던 것처럼 실질적으로 유사한 사안들에서 특허권 소진의 인부에 대한 상반된 판단이 이루어지는 등 일관성 없는 혼란이 거듭되었다.

이 시기에 특허권 소진과 계약의 충돌이 문제되었던 주요 판례들을 살펴보면 다음과 같다.

① 판매 또는 제조·판매에 대한 라이선스를 부여하면서 판매가격 유지 조건을 부가하였으나 그에 위반하여 제품이 판매된 사안들에 관한 Straus v. Victor Talking Machine 사건⁶⁵⁾, United States v. Univis Lens

64) General Talking Pictures, 305 U.S. at 127.

65) 243 U.S. 490, 494, 496, 501 (1917). 축음기(sound-reproducing machine) 특허권자인 원고가 판매상들에게 소비자에 대해 서브라이선스를 부여할 권한을 포함하여 축음기 판매에 대한 라이선스를 부여하면서, 원고가 생산한 사운드 레코드, 사운드 박스와 바늘(sound records, sound boxes and needles)을 함께 사용하도록 하고 판매가격을 유지하는 조건을 부가하였는데{“This ‘License Notice,’ which is attached to each machine and is set out in full in the bill, declares that the machine to which it is attached is manufactured under patents, is licensed for the term of the patent under which it is licensed having the longest time to run, and may be *495 used only with sound records, sound boxes, and needles manufactured by the plaintiff; that only the right to use the machine ‘for demonstrating purposes’ is granted to ‘distributors’ (wholesale dealers), but that these ‘distributors’ may assign a like right ‘to the public’ or to ‘regularly licensed Victor dealers’ (retailers) ‘at the dealer’s regular discount royalty;’ that the ‘dealers’ may convey the ‘license to use the machine’ only when a ‘royalty’ of not less than \$200 shall have been paid, and upon the ‘consideration’ that all of the conditions of the ‘license’ shall have been observed; that the title to the machine shall remain in the plaintiff, which shall have the right to repossess it upon breach of any of the conditions of the notice, by paying to the user the amount paid by him, less 5 per cent for each year that the machine has been used.”}, 피고인 판매상이 그 판매가격 이하로 판매하자 원고가 특허침해를 주장한 사안에 대한 것이다{“As to the defendants, the bill alleges that they conduct a large mercantile business in New York city; that with

Co. 사건⁶⁶⁾ 등에서는 모두 판매가격 유지 조건 위반에도 불구하고 특허권 소진을 인정하였다.⁶⁷⁾

full knowledge of the terms of the contract, as described, between the plaintiff and its distributors, and of the 'License Notice' attached to each machine, the defendants, 'being members of the general unlicensed public,' and having no contract relation with the plaintiff or with any of its licensed distributors or licensed dealers, induced 'covertly and on various pretenses,' one or more of plaintiff's licensed distributors or dealers to violate his or their contracts with the plaintiff, providing that no machines should be delivered to any unlicensed member of the general public until 'the full license price' stated in the 'License Notice' affixed to each machine was paid, and thereby obtained possession of a large number of such machines at much less than the prices stated in the 'License Notice;' that under the terms of the said license agreement and notice, they have no title to the same, and that they have sold large numbers thereof to the public, and are proposing and threatening to dispose of the remainder of those which they have acquired to 'the unlicensed general public,' at much less than the price stated in the notice affixed to each machine."}. 이에 대해 연방대법원은 Adams v. Burke, 17 Wall. 453, 456, 21 L. ed. 700, 703 판결을 인용하며 특허권 소진을 인정하였다{"Convinced, as we are, that the purpose and effect of this 'License Notice' of plaintiff, considered as a part of its scheme for marketing its product, is not to secure to the plaintiff any use of its machines, and as is contemplated by the patent statutes, but that its real and poorly-concealed purpose is to restrict the price of them, after the plaintiff had been paid for them and after they have passed into the possession of dealers and of the public, we conclude that it falls within the principles of Adams v. Burke, 17 Wall. 453, 456, 21 L. ed. 700, 703; and of Bauer v. O'Donnell, 229 U. S. 1, 57 L. ed. 1041, 50 L.R.A.(N.S.) 1185, 33 Sup. Ct. Rep. 616, Ann. Cas. 1915A, 150; that it is, therefore, invalid, and that the district court properly held that the bill must fail for want of equity."}.

66) 316 U.S. 241 (1942). 본 사건은 연방정부가 피고들(Univis)의 이러한 가격통제정책이 셔먼 독점금지법(Sherman Anti-Trust Act) 위반이라고 하여 뉴욕 남부 연방지방법원(Federal District Court for Southern District of New York)에 제소한 사안이지만, 피고들이 자신의 가격 통제 정책이 정당한 특허권 행사라고 주장하면서, 피고들 특허권의 소진 여부가 판단되었다. 본 판례에 대한 자세한 내용은 III.2.나.(1)(가) 부분을 참고하기 바란다.

67) 이와 유사하게 특허 의약품 판매에 대한 독점적 실시권을 받은 라이선시가 재판매가격을 1달러 이상으로 유지할 것을 조건으로 라이선스가 부여된다는 내용이 약품 표지에 인쇄한 상태로 소매상에게 판매하였는데, 소매상이 그에 위반하여 제품을 재판매하자, 독점적 라이선시가 소매상을 상대로 특허권자를 대위하여 판매금지를 구한 Bauer & Cie v. O'Donnell, 229 U.S. 1 (1913) 사건에서도 특허권 소진을 인정하였다.

② 반면, 제조·판매에 대한 라이선스를 부여하면서 판매 상대방을 개인용으로 사용하려는 자로 제한하였으나 라이선스가 상업용으로 사용 예정인 극장을 상대로 제품을 판매한 General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co. 사건⁶⁸⁾에서는 판매 라이선스 제한 위반을 이유로 특허권 소진을 부정하면서 특허 침해를 인정하였다.

③ 특허권자가 스스로 또는 라이선스를 통해 특허 제품을 판매하면서 구매자로 하여금 자신의 비특허 제품 또는 별개 특허 제품 등 특정 제품과만 함께 사용할 것을 조건으로 부가하였으나 제품 구매자가 그에 위반하여 제품을 사용한 사안들인 Motion Picture Patents Co.. v. Universal Film Mfg. Co. 사건⁶⁹⁾, Carbice Corp. of America v. American Patents

68) 305 U.S. 124 (1938). 본 판결에 대한 자세한 내용은 III.1.다.(1) 부분을 참고하기 바란다.

69) 243 U.S. 502, 506, 515-516 (1917). 특허권자가 제조자에게 특허제품인 영사기(exhibiting or projecting machine) 제조·판매에 대한 라이선스를 부여하면서 구매자들에게 판매할 때 자신이 별도로 특허 받은 영화필름(exhibiting or projecting motion pictures)의 상영 목적으로만 영사기를 사용한다는 조건을 부과하도록 하였는데(“Evidence which is undisputed shows that the plaintiff, on June 20, 1912, in a paper styled ‘License Agreement,’ granted to the Precision Machine Company a right and license to manufacture and sell machines embodying the inventions described and claimed in the patent in suit, and in other patents, throughout the United States, its territories and possessions. This agreement contains a covenant on the part of the grantee that every machine sold by it, except those for export, shall be sold ‘under the restriction and condition that such exhibiting or projecting machine shall be used solely for exhibiting or projecting motion pictures containing the inventions of reissued letters patent No. 12,192, leased by a licensee of the licensor while it owns said patents and upon other terms to be fixed by the licensor and complied with by the user while the said machine is in use and while the licensor owns said patents (which other terms shall only be the payment of a royalty or rental to the licensor while in use).”}), 영사기의 구매자로부터 기기를 임대한 피고가 다른 영화필름 상영에 영사기를 사용하자 그를 상대로 특허침해 책임을 추궁한 사안이다. 이에 대해 연방대법원은 무조건부의 영사기 판매로 특허권자의 판매권은 소진되고(“the right to vend is exhausted by a single, unconditional sale”) 특허권자의 특허제품 사용을 허락할 권리는 판매를 허락할 권리 보다 클 수 없으므로(“The statutory authority to grant the exclusive right to ‘use’ a patented machine is not greater, indeed, it is precisely the same, as the authority to

Development Corp. 사건⁷⁰⁾ 등에서는 조건 위반에도 불구하고 특허권 소진

grant the exclusive right to 'vend'") 특허권이 소진된다고 판시하였다("The exclusive right to 'vend' a patented article is derived from the same clause of the section of the statute which gives the exclusive right to 'use' such an article, and following the decision of the Button-Fastener Case, it was widely contended as obviously sound, that the right existed in the owner of a patent to fix a price at which the patented article might be sold and resold under penalty of patent infringement. But this court, when the question came before it in *Bauer v. O'Donnell*, supra, rejecting plausible argument, and adhering to the language of the statute from which all patent right is derived, refused to give such a construction to the act of Congress, and decided that the owner of a patent is not authorized by either the letter or the purpose of the law to fix, by notice, the price at which a patented article must be sold after the first sale of it, declaring that the right to vend is exhausted by a single, unconditional sale, the article sold being thereby carried outside the monopoly of the patent law and rendered free of every restriction which the vendor may attempt to put upon it. The statutory authority to grant the exclusive right to 'use' a patented machine is not greater, indeed, it is precisely the same, as the authority to grant the exclusive right to 'vend,' and, looking to that authority, for the reasons stated in this opinion, we are convinced that the exclusive right granted in every patent must be limited to the invention described in the claims of the patent, and that it is not competent for the owner of a patent, by notice attached to its machine, to, in effect, extend the scope of its patent monopoly by restricting the use of it to materials necessary in its operation, but which are no part of the patented invention, or to send its machines forth into the channels of trade of the country subject to conditions as to use or royalty to be paid, **421 to be imposed thereafter at the discretion of such patent owner."}).

70) 283 U.S. 27, 28-30, 31, 33 (1913). 원고 The American Patents Development Corporation은 특허제품인 냉동운송박스(refrigerating transportation package)의 특허권자(owner of United States Patent No. 1,595,426)이고, 원고 the Dry Ice Corporation은 그 특허의 전용실시권자(exclusive licensee)이다. 원고 the Dry Ice Corporation은 드라이아이스라고 칭하는 고체이산화탄소(solid carbon dioxide which it sells under the name of 'dry-Ice.')의 제조자로, 드라이아이스를 판매하면서 송장(invoice)에 자신의 드라이아이스는 자신이 지정한 케비넷과만 사용할 수 있고, 자신이 지정한 드라이아이스 케비넷도 자신의 드라이아이스와만 사용할 수 있다는 취지의 다음 고지문을 포함하고 있었다. "The merchandise herein described is shipped upon the following condition: That DryIce shall not be used except in DryIce cabinets or other containers or apparatus provided or approved by the DryIce Corporation of America; and the DryIce Cabinets or other containers or apparatus provided or approved by the DryIce Corporation of America shall be refrigerated or used only with DryIce. These uses of DryIce are fully covered

을 인정한 반면에, Henry v. A. B. Dick Company 사건⁷¹⁾ 등에서는 조건 위반을 이유로 특허권 소진을 부정하여 특허 침해를 인정하는 판시를 한 바 있다.

한편 이와 같이 특허권 소진과 계약의 충돌에 대한 법원의 태도가 부침을 거듭하던 중에 1982년 연방순회항소법원(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, C.A.F.C. 또는 Fed. Cir.)이 창설되게 되었다.

(나) Mallinkrodt 사건 이후 일련의 연방순회항소법원의 태도

연방순회항소법원(C.A.F.C.)은 1982. 10. 1. 미국 연방법원개선법(Federal Courts Improvement Act of 1982)에 의해 가장 최근에 설립된 항소법원으로 지역과 무관하게 미국 전체의 특허 분쟁 사건 항소심을 전속적

by our Basic Method and Apparatus Patent No. 1,511,306.” 한편, 피고 the Carbice Company 역시 고체이산화탄소의 제조자로 이 사건 특허제품인 냉동운송박스(refrigerating transportation package)와 함께 사용되리라는 것을 알면서 자신이 제조한 고체이산화탄소를 원고 the Dry Ice Corporation의 고객들에게 판매하였다. 이에 원고들이 피고 the Carbice Company를 상대로 이 사건 특허에 대한 기여침해(contributory infringement)를 주장하며 소를 제기한 사안이다. 본 사건에서 연방대법원은 원고들이 구하는 바는 Motion Picture 사건의 경우와 다를 바 없으며(“The relief here sought is indistinguishable from that denied in the Motion Picture Case.”), 원고들의 비특허제품 공급에 대한 통제는 특허권자의 독점권을 넘는 것이므로 인정될 수 없다고 판단하였다(“The Dry Ice Corporation has no right to be free from competition in the sale of solid carbon dioxide. Control over the supply of such unpatented material is beyond the scope of the patentee’s monopoly; and this limitation, inherent in the patent grant, is not dependent upon the peculiar function or character of the unpatented material or on the way in which it is used. Relief is denied because the Dry Ice Corporation is attempting, without sanction of law, to employ the patent to secure a limited monopoly of unpatented material used in applying the invention.”).

71) 224 U.S. 1 (1912). 그러나 同判決은 이후 앞서 소개한 Motion Picture Patents, 243 U.S. at 518 판결을 통해 폐기되었다(“It is obvious that the conclusions arrived at in this opinion are such that the decision in Henry v. A. B. Dick Co. supra, must be regarded as overruled.”).

으로 관할하고 있다.⁷²⁾ 이와 같이 미국 전역의 특허 분쟁 사건 항소심을 전속적으로 관할하게 되면서, 지나치게 특허권을 강화하거나 심리에 획일적인 기준을 도입하려는 연방순회항소법원의 태도에 대한 문제점이 미국 내외에서 지적되고 있으며,⁷³⁾ 연방대법원이 최근 몇몇 사안을 통해 그와 같은 연방순회항소법원의 입장에 제동을 거는 형국을 보이고 있다.⁷⁴⁾

한편 이와 같이 부침을 거듭하던 특허권 소진과 계약의 충돌에 대한 미국 법원의 입장도 1982년 연방순회항소법원의 창설을 계기로 Mallinkrodt 사건 판결⁷⁵⁾을 포함한 일련의 판결을 통해서 전환점을 맞게 되었고 최근까지 연방항소법원의 영향 하에 새로운 방향으로 나아가고 있었다. 그러던 중 별항에서 살펴볼 연방대법원의 Quanta 사건 판결⁷⁶⁾이 선고되면서 다시금 논란이 촉발되게 되었다. 이에 따라 특허권 소진에 관하여 Mallinkrodt 사건 판결을 포함한 연방순회항소법원의 일련의 판결들의 입장이 여전히 유효한지에 대해 해석이 나뉘고 있는 상황이다.

따라서 이하에서는 일단 특허권 소진과 계약의 충돌에 대한 미국의 입장을 이해하기 위해 필수적인 Mallinkrodt 사건 판결을 중심으로 하여 연방순회항소법원이 특허권 소진에 대하여 취했던 태도와 그에 따른 하급심 법원의 입장에 대해 살펴본다.

72) 연방순회항소법원의 관할에 대해서는 28 USC § 1295 (Jurisdiction of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit)에 규정되어 있다. 이에 따르면 연방순회항소법원이 특허 사건만을 관할하는 것은 아니고 연방배상청구법원(Court of Claims) 항소심 사건이나 정부기관 체결 계약 분쟁에 대한 행정위원회(Board of Contract Appeals) 재정 불복 사건 등 다양한 사건을 함께 관할하고 있다. <http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Court_of_Appeals_for_the_Federal_Circuit> (2013. 10. 12. 07:00 방문); 이규홍, “연방순회항소법원의 현황에 대한 소고”, 지식재산 21, 특허청 (2006. 11.), p. 129-132.

73) Craig Allen Nard & John F. Duffy, “Rethinking Patent Law’s Uniformity Principle”, Northwestern University Law Review Vol. 101 No. 4 (2007) p. 1619.

74) 이러한 연방순회항소법원과 연방대법원의 최근 경향에 대해서는 박준석, “Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 소고”, 서울대학교 법학 제49권 제3호, 서울대학교 출판부 (2008. 9.), 469-495면 참고.

75) Mallinkrodt v. Medipart, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).

76) Quanta, 533 U.S. 617 (2008).

① Mallinkrodt 사건

원고(Mallinkrodt)는 방사성 에어로졸 전달을 통한 폐 스캔이나 AIDS 환자에 대한 펜타미딘(pentamidine) 투약 등 환자에 대한 약제 투입을 관리하는데 사용되는 방사성 에어로졸 전달 장치(radioaerosol delivery kit)를 제조해서 “MALLINCKRODT”와 “ULTRAVENT”라는 상표로 병원들을 상대로 판매해 왔다. 해당 방사성 에어로졸 전달 장치(radioaerosol delivery kit)에는 원고(Mallinkrodt)가 특허⁷⁷⁾를 보유하고 있는 다중 분무기(manifold/nebulizer assembly)이 포함되어 있었다.⁷⁸⁾

원고(Mallinkrodt)는 자신의 특허 부품인 다중관(manifold) 상부에 “MALLINCKRODT” 상표와 ‘1회용’ (“Single Use Only”)이라는 문구를 각인하고, 분무기(nebulizer) 하부에 원고(Mallinkrodt)의 특허번호를 표기하였으며, 원고(Mallinkrodt)가 특허를 보유하고 있지 않은 방사성 에어로졸 전달 장치(radioaerosol delivery kit)의 나머지 부분(“a mouthpiece, a nose clip, a filter, and a piece of corrugated flexible tubing”)에는 어떤 상표도 표기하지 않은 상태로 제품을 병원에 판매하였다.⁷⁹⁾ 더불어 제품에는 ‘오염

77) 본 사안과 관련하여 Mallinkrodt가 보유하고 있던 미국 특허는 다음 5개이다. U.S. Patent Nos. 4,782,828; 4,529,003; 4,456,179; 4,251,033; 4,116,387. {Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 1990 WL 19535, 1 (N.D. Ill. 1990) FN 1}.

78) Mallinckrodt, 1990 WL at 1 (“Mallinckrodt owns a total of five U.S. patents relating to the UltraVent, and at least one claim of each of the five covers a portion of the nebulizer and/or manifold”).

79) Mallinckrodt, 1990 WL at 1 (“The top of the manifold is marked with the MALLINCKRODT trademark and also with a legend that reads “Single Use Only.” Both of these markings are inscribed on the manifold before the time of sale. The bottom of the nebulizer is marked with the number of one of Mallinckrodt’s patents. The other parts of the UltraVent—a mouthpiece, a nose clip, a filter, and a piece of corrugated flexible tubing—are nonpatented items and are not marked with any trademark.”).

된 제품은 생물 유해물 처리 절차에 따라 버려져야 한다'는 지시문이 포함되어 있었으며,⁸⁰⁾ 원고(Mallinckrodt)는 구매한 병원들에게 '본 제품의 판매는 1회의 사용에 한하여 라이선스되는 것이다. 제품의 재사용은 Mallinckrodt의 특허를 침해하는 것이며, 라이선스 조건 위반으로 간주된다'{"The UltraVent apparatus is protected by U.S. patents, and the sale of this product to you gives you a license under the patents for single use only, and subsequent use constitutes infringement of the patents. Mallinckrodt, Inc. regards any re-use of this product (even after "reconditioning") as potentially hazardous and a violation of the license terms granted to you upon its sale."}는 고지문을 발송해왔다.⁸¹⁾

한편 피고(Medipart)는 위 제품 구매자인 병원들로부터 사용한 제품을 전달받아 방사선 소독을 전문으로 하는 RSI사(Radiation Sterilizers, Inc)를 통해 소독 처리하고, 직접 검사와 부품 추가를 한 후에 다시 병원들에게 공급하여 재사용할 수 있게 해주는 서비스를 제공(servicer) 하였다.⁸²⁾

80) Mallinckrodt, 976 F.2d. at 702 ("The package insert provided with each unit states "For Single Patient Use Only" and instructs that the entire contaminated apparatus be disposed of in accordance with procedures for the disposal of biohazardous waste. The hospital is instructed to seal the used apparatus in the radiation-shielded container prior to proper disposal.").

81) Mallinckrodt, 1990 WL at 3.

82) Mallinckrodt, 1990 WL at 1. 피고의 구체적인 서비스 내용은 이하와 같다. {"In 1986, Medipart, owned and operated by Mr. and Mrs. Alexander, and incorporated and headquartered in Illinois, began reconditioning Mallinckrodt manifolds and nebulizers. Medipart solicits business directly from the purchasers of the UltraVent, mostly hospitals. Its customers, after using the UltraVent, send the used UltraVent manifold/nebulizer assembly to Medipart for a reconditioning procedure that consists, chiefly, of irradiating the units. The hospitals do not generally forward the tubing, mouthpiece, nose clip, or filter that make up the rest of the UltraVent kit.

When it receives a batch of used manifold/nebulizer assemblies from a hospital, Medipart places the assemblies in a bag or a box, keeping one hospital's units segregated from another's, and ships the assemblies to Radiation Sterilizers, Inc. (RSI) in Schaumburg, Illinois. RSI is a nationwide chain.

이에 원고(Mallinkrodt)가 피고(Medipart)를 상대로 병원들의 특허권 침해에 대한 유도침해(induced infringement by hospitals)와 불법적인 재생산(unlawful reconstruction)으로 인한 직접침해(itself infringed)를 이유로 소를 제기하였고,⁸³⁾ 피고(Medipart)는 원고(Mallinkrodt)가 병원들에 대해 위 특허 장치를 판매함으로써 특허권이 소진되었다는 항변을 하였다.

이에 대해 1심 법원은 Straus 사건⁸⁴⁾와 Motion Picture Patents 사건⁸⁵⁾의 법리에 비추어 볼 때 이와 같이 특허 장치 표면에 '1회용(single use only)'이라고 기재하고, 주의사항을 기재한 고지문에 의해 '판매 후 사용권 제약'을 하더라도 특허 장치의 판매에 따라 이미 특허권은 소진되었고, 피고의 행위는 허용되는 수리 범위 내라고 판단하였다.⁸⁶⁾ 더불어

Without opening the bags or boxes, RSI exposes the manifold/nebulizer assemblies to at least 2.5 Mega Rads of gamma radiation and then returns the units to Medipart, with a document certifying that they have been irradiated. When it gets the units back, Medipart pressure tests each manifold/nebulizer assembly for air flow and checks it visually for cracks. Any unit broken during transport is rejected and discarded rather than sent back to the hospitals. After testing, Medipart takes each manifold/nebulizer assembly and places it in a clear plastic bag, along with a new mouthpiece, nose clip, filter, and tubing and also an additional remote injection system. These new components, put in by Medipart, are not patented and are not marked with any trademark registered either by Medipart or by Mallinckrodt. Medipart also puts an instruction sheet in each plastic bag bearing the heading "RADIOAEROSOL SYSTEM FOR USE WITH MALLINCKRODT SHIELD RECONDITIONED BY MEDIPART, INC." An earlier version of these instructions bore the heading "RECONDITIONED RADIOAEROSOL DELIVERY SYSTEM FOR ULTRAVENT SHIELD FOR SINGLE PATIENT USE." Finally, Medipart puts each hospital's bagged units together in a box, places a certificate of irradiation from RSI in each box, and ships the boxes back to the hospitals."}

83) Mallinckrodt, 1990 WL 19535 (N.D. Ill. 1990).

84) Straus, 243 U.S. 490 (1917).

85) Motion Picture Patents, 243 U.S. 502 (1917).

86) Mallinckrodt, 1990 WL at 9 ("What Medipart does to the UltraVent is in the nature of repair, not reconstruction.").

General Talking Picture 사건의 연방대법원 판결⁸⁷⁾은 특허 제품 제조·판매자에 대한 라이선스 범위를 제한한 사안인 반면에, 본 사안은 제품을 구매한 최종 소비자의 사용권 범위를 제한한 사안으로 구별된다고 판시하였다.⁸⁸⁾

반면 연방순회항소법원은 1심과 달리 다음과 같이 판단하였다.

General Talking Picture 사건의 연방대법원 판결⁸⁹⁾ 취지는 특허권 소진은 명시적 제약이 없이 승인된 판매가 이루어진 경우에 한하고, 판매가 명시적 조건부로 이루어지거나, 라이선스에 명시적 조건이 부여된 경우에는 특허권이 소진될 수 없다는 것이다.⁹⁰⁾ 따라서 본 사안과 같이 조건부

87) General Talking Pictures, 305 U.S. 124 (1938).

88) Mallinckrodt, 1990 WL at 6 {"General Talking Pictures does not stand for the broader proposition that express restrictions are per se valid, bind purchasers, and can be enforced by suits for infringement. The case is distinguishable from this case and from any situation where the purchaser buys directly from the patent owner, rather than through a manufacturing licensee—see Munters Corp. v. Burgess Indus. Inc., 450 F.Supp. 1195, 1200-1203 (1977) (distinguishing General Talking Pictures on precisely this basis); U.S. v. G.E., 272 U.S. at 489-90—and also from the situation where licensees manufacture and sell, thinking the devices they are selling are destined for an authorized use, but the purchaser nevertheless uses the device in an unauthorized manner. Thus, the holding in General Talking Pictures does not disturb the holdings in earlier cases, from Adams v. Burke forward, that restrictions on future use, even express ones, are not enforceable against purchasers because patent owners exhaust their rights when they sell."}.

89) General Talking Pictures, 305 U.S. 124 (1938).

90) Mallinckrodt, 976 F.2d. at 705-706 {"In General Talking Pictures...(omitted)...The Supreme Court stated the question as "whether the restriction in the license is to be given effect" against a purchaser who had notice of the restriction. The Court observed that a restrictive license to a particular use was permissible, and treated the purchaser's unauthorized use as infringement of the patent, deeming the goods to be unlicensed as purchased from the manufacturer.", "The UltraVent device was manufactured by the patentee; but the sale to the hospitals was the first sale and was with notice of the restriction. Medipart offers neither law, public policy, nor logic, for the proposition that the enforceability of a restriction to a particular use is determined

판매(conditional sale)가 된 경우에는 특허권 소진이 적용되지 않는다.⁹¹⁾

나아가, 연방순회항소법원은 조건이나 제약의 유효성 범위에 대해서도 모든 조건이나 제약이 소진의 예외가 되는 것은 아니지만, 특허권의 합리적 범위 내에 있고 합리성 원칙에 비추어 경쟁을 저해하는 효과가 생기는 경우가 아닌 이상 특허권자가 부가하는 모든 제약이나 조건은 원칙적으로 유효하고, 사안에서 제품 표면에 '1회용(single use only)'이라는 기재를 한 것만으로도 제한적인 라이선스를 만들어 낼 수 있다⁹²⁾고 판시하여 실질적으로 특허권자가 부가하는 제한이 반독점행위라거나 특허권 남용 등 다른 법률에 위배되는 것이 아닌 한 제한의 유효성을 매우 넓게 인정하는 입장을 취했다.

② Braun 사건

Mallinkrodt 사건에서 밝힌 연방순회항소법원의 태도는 Braun Medical, Inc. v. Abbott Labs. Inc. 사건 판결⁹³⁾에서도 계속되었다.

사안에서 원고(Braun)는 정맥주사의 용량을 조절하는 밸브 장치

by whether the purchaser acquired the device from a manufacturing licensee or from a manufacturing patentee. We decline to make a distinction for which there appears to be no foundation.”).

91) Mallinkrodt, 976 F.2d. at 709 (“If the sale of the UltraVent was validly conditioned under the applicable law such as the law governing sales and licenses, and if the restriction on reuse was within the scope of the patent grant or otherwise justified, then violation of the restriction may be remedied by action for patent infringement.”).

92) Mallinkrodt, 976 F.2d. at 708. (“Should the restriction be found to be reasonably within the patent grant, i.e., that it relates to subject matter within the scope of the patent claims, that ends the inquiry. However, should such inquiry lead to the conclusion that there are anticompetitive effects extending beyond the patentee’s statutory right to exclude, these effects do not automatically impeach the restriction. Anticompetitive effects that are not per se violations of law are reviewed in accordance with the rule of reason.”).

93) Braun Medical, Inc. v. Abbott Labs. Inc., 124 F. 3d. 1419 (1997).

(automatic reflux valve)에 대한 특허(normally closed automatic reflux valve patent; U.S. Patent No. 4,683,916)를 보유하고 있다. 원고(Braun)는 해당 밸브를 구현한 제품(SafSite)을 피고 Abbott의 일정한 제품(Abbott's primary line 및 piggyback sets)에만 사용하고 특정 제품(Abbott's extension sets)에는 사용하지 않는 조건으로 피고 Abbott에게 판매해왔다. 그러던 중 피고 Abbott이 개발을 요청하여 피고 NP Medical로부터 대체 밸브(NP Medical Luer Activated Valve, LAV)를 공급받아 사용하자, 원고(Braun)가 피고들(Abbott와 NP Medical)을 상대로 특허 침해를 주장하며 소를 제기한 사안이다.⁹⁴⁾

이에 대해 1심 법원⁹⁵⁾은 경쟁사 제품과 함께 사용하지 말라는 내용의 양수인의 사용에 대한 제한 부가는 특허권 남용이라고 판단하였다.⁹⁶⁾

그러나 연방순회항소법원은 특허권자가 명시적으로 조건부 판매나 라이선스를 설정한 경우 그러한 조건의 효력은 독점법, 특허법, 계약법 등 기타 실정법이나 특허권 남용 여부에 의한다고 하여 제약 조건의 유효성을 실질적으로 무제한적으로 넓게 인정하면서, 원고는 특허 침해나 계약 위반을 이유로 손해배상을 구할 수 있다고 판단하였다.⁹⁷⁾

94) Braun Medical, 124 F. 3d. at 1421-1423.

95) Braun Medical, Inc. v. Abbott Labs. Inc., 892 F. Supp. 112 (1995).

96) Braun Medical, 124 F. 3d. at 1421 (“the district court’s judgment, following a jury trial, that Braun misused its patent, was equitably estopped from asserting its patent, and that, in any event, the accused devices did not infringe the asserted claims of Braun’s patent”).

97) Braun Medical, 124 F. 3d. at 1426 {“The resolution of this issue is governed by our precedent in *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, 24 USPQ2d 1173 (Fed.Cir.1992). ...(Omitted)...This exhaustion doctrine, however, does not apply to an expressly conditional sale or license.(Omitted)...As a result, express conditions accompanying the sale or license of a patented product are generally upheld. Such express conditions, however, are contractual in nature and are subject to antitrust, patent, contract, and any other applicable law, as well as equitable considerations such as patent misuse. Accordingly, conditions that violate some law or equitable consideration are unenforceable. On the other hand, violation of valid conditions

③ 연방순회항소법원의 Mallinkrodt 판결 이후 하급심의 태도

연방순회항소법원이 Mallinkrodt 판결과 연이은 Braun 판결을 통해 특허권자가 특허 제품을 판매하면서 제품 양수인에게 사용 제한 조건을 부가하기만 하면, 그 조건이 실질적으로 독점규제법 등 법령 위반이나 특허권 남용과 같은 특별한 예외에 해당되는 경우가 아닌 한 유효하고, 이를 위반한 구매자의 사용에 대해 특허 침해 책임을 물을 수 있다는 입장을 취하면서, 소진 원칙은 특허권자가 언제든지 쉽게 피할 수 있는 무의미한 원칙이 되었다.⁹⁸⁾

이후 프린터 토너 카트리지에 대한 특허권자가 잉크 재충전을 금지하면서 잉크 소모시 카트리지를 반환할 것을 조건으로 재충전 가능한 토너 카트리지와 구분하여 더 낮은 가격으로 카트리지를 판매하였는데도, 구매자들이 그 조건에 반하여 카트리지를 재충전해서 사용한 행위가 문제된 Arizona Cartridge Remanufacturing Association 사건에서 캘리포니아 북부 지방법원(N.D. Cal.) 역시 유효한 조건부 판매가 이루어 졌으며, 그 조건을 위반하였기에 특허권이 소진되지 않는다고 판단하는 등 하급심 판결들도 연방순회항소법원과 같은 태도를 취하였다.⁹⁹⁾

이와 같이 연방순회항소법원의 설립 이후 일련의 판결을 통하여 특허권 소진과 계약의 충돌 문제가 일정한 방향으로 정리되어 가던 중, 그와 방향을 달리하는 연방대법원의 Quanta 판결이 선고되면서 다시금 논쟁

entitles the patentee to a remedy for either patent infringement or breach of contract.”}

98) Alfred C. Server · William J. Casey, “Contract-Based Post-Sale Restrictions on Patented Products Following Quanta”, 64 Hastings L.J. 561 (2013), p. 583 (“In *Mallinkrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, the Federal Circuit resurrected the conditional sale doctrine originally endorsed by the Supreme Court in *Henry*.”).

99) *Arizona Cartridge Remanufacturing Association v. Lexmark International, Inc.*, 290 F. Supp. 2d 1034, 1042-1045 (N.D. Cal. 2003).

이 촉발되게 되었고, 현재까지 계속되고 있다.¹⁰⁰⁾

(다) 연방대법원의 **Quanta** 사건 판결과 이후 미국 법원의 태도

연방순회항소법원이 출범한 이후 일련의 판결을 통해 특허권 소진론은 특허권자의 의사에 의해 너무나 쉽게 피할 수 있는 원칙으로 자리 잡아 가면서, 특허권의 보호가 강화하는 추세가 지속되어 갔다.

그러나 연방순회항소법원이 주도했던 특허권의 지나친 강화와 심리 기준의 획일성과 같은 문제점¹⁰¹⁾에 대하여 연방대법원이 최근 일련의 판결들을 통해 제동을 거는 형국을 보이고 있으며, **Quanta** 판결 역시 그러한 흐름 속에서 이루어지게 되었다.¹⁰²⁾

① **Quanta** 사건

(i) 사실관계

LG전자(피상고신청인)는 이 사건에서 문제되는 3개 특허{미국 특허번호 제4,939,641호, 제5,379,379호, 제5,077,733호, 이하 ‘이 사건 LG전자 특허들’}를 포함한 컴퓨터 분야 특허들을 보유하고 있었다.

제4,939,641호 특허(‘641 특허) 발명은 ‘메인 메모리에서 최신 데이터가 인출되도록 보장하는 시스템’(“a system for ensuring that the most current data is retrieved from the main memory”)에 대한 것이고,¹⁰³⁾ 제

100) Server, 前掲論文, p. 590.

101) Nard · Duffy, 前掲論文, p. 1619.

102) 최근 연방순회항소법원과 연방대법원의 이러한 관계에 대해서는 박준석(註74 論文), 473-485면 참조.

103) LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc., 453 F.3d 1364, 1377 (Fed.Cir. 2006) (“The ‘641 patent discloses a system for ensuring that the most current data is retrieved from the main memory. Because individual devices can update data in their

5,379,379호 특허(’379 특허) 발명 역시 ’641 특허와 마찬가지로 ‘메모리에서 최근 데이터가 인출되도록 보장하는 시스템과 방법’(“a system and method for ensuring that the most current data, as opposed to “stale” data, is retrieved from memory”)에 대한 것이다.¹⁰⁴⁾

제5,077,733호(’733 특허) 발명은 ‘여러 대의 컴퓨터 기기에 버스에 대한 교차 접속을 제공하는 순환 우선순위 시스템’(“a rotating priority system that provides multiple computer devices alternating access to a system bus”)에 대한 것이다.¹⁰⁵⁾

own local cache memory without immediately writing the new data back to the main memory, data in the main memory can be “stale.” Therefore, the system claimed in the ’641 patent monitors the data being transferred over the bus, and if data stored in the cache matches the address of the data being transferred, a hold signal is asserted. Then, the data being transferred is compared with the data on the cache. If there is a difference, the data stored on the cache, which is the most recent data, is also transferred.”).

104) Bizcom, 453 F.3d at 1378 (“Like the ’641 patent, the ’379 patent claims a system and method for ensuring that the most current data, as opposed to “stale” data, is retrieved from memory. The claimed invention relates to how a memory controller coordinates requests to read data from the memory and requests to write data to the memory. Generally, when a read request is asserted that corresponds to a buffered write request, the write request must go first to ensure that what is read from memory is the most current data. The invention disclosed in the ’379 patent does this by comparing the address of each read request to the buffered write requests, noting any matches, halting read execution when there is a match, and executing the buffered write requests.”).

105) Bizcom, 453 F.3d at 1375 (“The ’733 patent discloses a rotating priority system that provides multiple computer devices alternating access to a system bus, which is the pathway over which the various components of a computer system transmit data. This system addresses the problem of “hogging,” in which one component of a computer system monopolizes access to the system bus. The asserted claims of the ’733 patent, method claims 15 - 19, FN4 establish a rotating priority *1376 system that limits each device’s access to the bus. In particular, claim 15 sets forth two steps of the method as “counting a number of accesses by the device to the bus” and then “in response to a predetermined number of accesses to the bus, giving another [device] the highest priority.””).

LG전자는 이 사건 LG전자 특허들을 포함한 다수 특허 포트폴리오 (patent portfolio)들을 대상으로 인텔과 크로스 라이선스 계약(cross-license agreement, 이하 ‘이 사건 라이선스 계약’)을 체결하였다. LG전자는 이 사건 라이선스 계약을 통해 인텔에게 이 사건 LG전자 특허들을 실시해서 마이크로프로세서와 칩셋(micro processor and chip set, 이 사건 인텔 제품)을 ‘제조, 사용, (직접 혹은 간접) 판매, 판매의 청약, 수입, 기타 방법으로 처분’할 수 있는 실시권을 부여하였다[“The License Agreement authorizes Intel to “make, use, sell (directly or indirectly), offer to sell, import or otherwise dispose of ” its own products practicing the LGE Patents.”}.¹⁰⁶⁾

한편, 위 라이선스 계약에는 ‘LG전자와 인텔 사이의 크로스 라이선스 계약 대상 부품을 제3자가 LG전자와 인텔 외에서 ... 취득한 상품, 부품 혹은 그와 유사한 물건과 결합하거나 그런 결합물을 사용, 수입, 판매의 청약, 판매하는 행위에 대해서는 LG전자와 인텔 모두 제3자에게 라이선스를 부여하지 않는다’는 조항도 포함하고 있었다(“it stipulates that no license “is granted by either party hereto ... to any third party for the combination by a third party of Licensed Products of either party with items, components, or the like acquired ... from sources other than a party hereto, or for the use, import, offer for sale or sale of such combination.”).¹⁰⁷⁾

반면, 이 사건 라이선스 계약에는 ‘본 계약에 포함되어 있는 어떤 반대되는 사항에도 불구하고, 당사자들은 본 계약의 어떤 내용도 당사자 일방이 라이선스 제품을 판매했을 때 통상 적용되었을 특허권 소진의 효과를 제한하거나 변경하는 것이 아님에 동의한다’라고 규정함으로써, 이 사건

106) Quanta, 553 U.S. at 623 {Brief for Petitioners 8 (quoting App. 154)}.

107) Quanta, 553 U.S. at 623 {Brief for Petitioners 8 (quoting App. 164)}.

라이선스 계약을 통해 특허권 소진 이론의 적용에 대해 변경을 가하지 않으려 하고 있다{“The License Agreement purports not to alter the usual rules of patent exhaustion, however, providing that, “[n]otwithstanding anything to the contrary contained in this Agreement, the parties agree that nothing herein shall in any way limit or alter the effect of patent exhaustion that would otherwise apply when a party hereto sells any of its Licensed Products.”}.¹⁰⁸⁾

한편, 별도의 기본 약정(Master Agreement)에서, 인텔은 그 고객에게 ‘당신이 구입한 인텔 제품은 LG전자에 의하여 실시허락 된 것으로 LG전자가 보유한 일체의 특허권을 침해하지 않음을 보증하지만, 당해 실시허락은 명시적으로든 묵시적으로든 당신이 인텔 외의 제3자가 만든 상품과 인텔 상품을 결합해서 만든 일체의 상품에는 미치지 않는다’는 내용의 서면통지를 하기로 하였다(In a separate agreement (Master Agreement), Intel agreed to give written notice to its own customers informing them that, while it had obtained a broad license “ensur[ing] that any Intel product that you purchase is licensed by LGE and thus does not infringe any patent held by LGE,” the license “does not extend, expressly or by implication, to any product that you make by combining an Intel product with any non-Intel product.”).¹⁰⁹⁾

한편, 이 기본 약정에는 ‘본 계약 위반은 이 사건 특허 라이선스 계약에 영향을 미치지 않고, 라이선스 계약의 해지사유가 되지도 않는다’는 조항을 두고 있었다(“The Master Agreement also provides that “a breach of this Agreement shall have no effect on and shall not be grounds for termination of the Patent License.”).¹¹⁰⁾

108) Quanta, 553 U.S. at 623 {Brief for Petitioners 8 (quoting App. 164)}.

109) Quanta, 553 U.S. at 623-624 {Brief for Respondent 9 (quoting App. 198)}.

110) Quanta, 553 U.S. at 624 {Brief for Petitioners 9 (quoting App. 176)}.

Quanta Computer(이하 'Quanta')를 포함한 상고인들은 컴퓨터 제조사들이다. Quanta는 인텔로부터 위 기본 약정에 따른 서면통지를 수령하면서 마이크로프로세서와 칩셋을 구입하였다. 그러나 Quanta는 인텔 제품을 비 인텔 제품(메모리와 버스 등)과 결합하여 이 사건 LG전자 특허들을 실시하는 방식으로 컴퓨터를 제조하였다.

이에 LG전자는 Quanta를 상대로 라이선스 대상인 인텔 제품을 비 인텔 제품(메모리와 버스 등)과 결합하는 것은 자신의 특허를 침해하는 것이라고 주장하며 캘리포니아 북부 연방지방법원(N.D.Cal.)에 소를 제기하였다.

(ii) Quanta 판결의 쟁점

Quanta 판결에서는 ① 특허권 소진과 계약 충돌 외에도 ② 특허 일부 구현 물건의 판매와 (방법)특허권 소진에 대한 내용이 쟁점이 되었다.¹¹¹⁾ 이 중 ②에 대해서는 본 논문의 III. 2. '특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허권 소진' 부분에서 상세히 다룬다. 이하에서는 우선 ①을 중심으로 논의한다.

(iii) Quanta 사건 연방지방법원의 판단

캘리포니아 북부 연방지방법원(N.D.Cal.)은 다음과 같은 이유로 일단 Quanta를 위한 1차 약식결정(summary judgment)을 내렸다.

LG전자가 인텔에 부여한 라이선스로 인텔 제품의 적법한 구매자들에게 대한 특허권이 소진되어 특허 침해 주장은 허용되지 않는다.¹¹²⁾ 뿐만

111) Quanta, 128. S.Ct. at 2109.

112) LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc., 65 USPQ2d 1589, 2002 WL 31996860, 4 (N.D.Cal. 2002) {"The unrestricted license granted by LGE to Intel is equivalent to a "sale" for purposes of the patent exhaustion doctrine.

아니라 *United States v. Univis Lens Co.* 판결¹¹³⁾의 입장에 따라, 인텔의 제품은 이 사건 특허를 완전히 실시하고 있지는 않지만 합리적 비침해 용도(reasonable noninfringing use)가 없으므로 인텔 제품의 적법한 판매로 완성품인 컴퓨터에 대한 특허권이 소진된다.¹¹⁴⁾

그러나 연방지방법원은 약식결정의 의미를 구체화하는 이후의 수정 약식결정(summary adjudication)을 통해 특허 소진은 '장치발명'이나 '결합 발명'에만 적용될 뿐 '생산방법발명'나 '방법발명'의 특허에는 적용되지 않는다고 결정하였다. 이 사건 LG전자 특허들은 모두 방법발명 특허를 포함하고 있었기 때문에 이에 따라 결국 연방지방법원은 소진이 적용되지 않는다는 취지로 LG전자를 위한 수정 약식결정을 하였다.¹¹⁵⁾

...(Omitted)...Therefore, because LGE licensed to Intel the right to practice LGE's patents and sell products embodying its patents—and Intel's production and sale of its microprocessors and chipsets are covered by this agreement—LGE forfeited its potential infringement claims against those who legitimately purchase and use the Intel microprocessor and chipset.”.

113) 316 U.S. 214 (1942).

114) *Asustek*, 2002 WL at 13-14 {“The microprocessors and chipsets at issue here cannot be disassembled and they cannot be used to carry out a non-patented function. Nor would it be reasonable for Defendants to refrain from manufacturing computers for the life of LGE's patents. The limited utility of the microprocessors and chipsets as replacement parts is not, alone, a sufficient non-infringing use. Defendants are manufacturers of computers. It would not be wise from a business standpoint for them to purchase computer components solely for resale to LGE or Intel, the licensor and manufacturer of the products to be sold. Consequently, unlike *Bandag*, Defendants have satisfied their burden of showing that potential non-infringing uses would be “unwise from a business standpoint.”, “under the patent exhaustion doctrine as articulated in *Univis Lens*, LGE may not enforce its patents against purchasers of Intel microprocessor and chipsets who use those devices for their intended and sole purpose.”, “For the foregoing reasons, Defendants' motion for summary judgment is granted (Docket 01 - 00326 # 170; Docket 01 - 02187 # 144). LGE's cross motion is correspondingly denied (Docket 01 - 00326 # 178; Docket 01 - 02187 # 156).”}; *Quanta* 판결 중에서 특허권 소진과 계약 충돌 쟁점에 대한 사항 외에 특허 일부 구현 물건의 판매와 (방법)특허권 소진 쟁점에 대한 내용은 본 논문의 III. 2. '특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허권 소진' 부분에서 자세히 다루기로 한다.

(iv) Quanta 사건 연방순회항소법원의 판단

연방순회항소법원은 특허권 소진 원칙이 방법특허에 적용되지 않는다는 연방지방법원의 입장에 동의하면서,¹¹⁶⁾ 더 나아가 LG 전자는 Quanta가 인텔 제품을 비 인텔 제품과 결합하는 방식으로 사용하도록 인텔에게 인텔 제품을 판매할 권한을 부여하지 않았기 때문에 역시 특허권 소진이 적용될 수 없다¹¹⁷⁾고 판단하였다(일부 승인, 일부 파기).

115) LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc., 248 F.Supp.2d. 912, 918 (N.D.Cal. 2003) {"Neither the Patent Exhaustion Doctrine nor the Implied License Doctrine Precludes LGE from Pursuing its Method Claims

[4] LGE argues that the patent exhaustion doctrine does not preclude it from alleging infringement of its method claims. In this, LGE is correct, as the Court stated in its August 20 Order. August 20 Order at 18 - 20 (noting that Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903 (Fed.Cir.1984) and Glass Equip. Dev., Inc. v. Besten, Inc., 174 F.3d 1337 (Fed.Cir.1999) hold that the sale of a device cannot exhaust the patentee's rights under a separate patent teaching a method of accomplishing a specific function).,"Finally, the Court grants LGE's motion for summary adjudication of its claim that neither the patent exhaustion doctrine nor the implied license doctrine provides Defendants with a defense to LGE's claim that they infringed LGE's method patents."}.

116) Bizcom, 453 F.3d at 1370 {"the trial court declined to find LGE's asserted method claims exhausted. Several defendants contest this ruling on cross-appeal, and we reject their challenge. Based on the above reasoning, even if the exhaustion doctrine were applicable to method claims, it would not apply here because there was no unconditional sale. However, the sale of a device does not exhaust a patentee's rights in its method claims. Glass Equip. Dev., Inc. v. Besten, Inc., 174 F.3d 1337, 1341 n. 1 (Fed.Cir.1999) (citing Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903, 924 (Fed.Cir.1984)). The court was correct."}.

117) Bizcomo, 453 F.3d at 1370 {"The LGE - Intel license expressly disclaims granting a license allowing computer system manufacturers to combine Intel's licensed parts with other non-Intel components. Moreover, this conditional agreement required Intel to notify its customers of the limited scope of the license, which it did. Although Intel was free to sell its microprocessors and chipsets, those sales were conditional, and Intel's customers were expressly prohibited from infringing LGE's combination

이에 대해 연방대법원이 상고허가신청을 받아들여 다음과 같은 판단에 이르게 되었다.

(v) 특허권 소진과 계약 충돌에 대한 Quanta 사건 연방대법원의 판단

연방대법원은 특허권 소진 이론은 방법특허에도 적용되고,¹¹⁸⁾ 이 사건 인텔 제품이 LG 전자의 이 사건 (방법)특허를 실시하는 용도 이외의 다른 합리적인 비침해용도를 갖지 않고(no resonable non-infringing use), 특허발명의 핵심적 특징을 구현(embodied essential features of the patented invention)하고 있어, LG 전자의 이 사건 (방법)특허를 실질적으로 구현(substantially embodied)하고 있다고 인정하였다.¹¹⁹⁾

다음으로 인텔이 이 사건 인텔 제품을 Quanta에 판매함으로써 LG 전자의 특허권이 소진되는지에 대해 판단한다.¹²⁰⁾

특허권 소진 이론은 특허권자가 허락한 판매가 이루어진 경우에만 인정된다(“Exhaustion is triggered only by a sale authorized by the patent holder”).

LG전자는 본 사건의 경우 LG전자와 인텔 사이의 이 사건 라이선스 계약에서, (제3자가) 비 인텔 제품과 결합해서 LG전자의 특허 실시에 사용하도록 인텔 제품을 판매하는 것에 대해 인텔에게 허락하지 않았기 때문에

patents....(Omitted)...The “exhaustion doctrine ... does not apply to an expressly conditional sale or license,” B. Braun Med. Inc., 124 F.3d at 1426, so LGE’s rights in asserting infringement of its system claims were not exhausted.”}

118) Quanta, 553 U.S. at 628-640 (판결문의 III. A. 부분).

119) Quanta, 553 U.S. at 628-640 (판결문의 III. B. 부분).

120) Quanta, 553 U.S. at 628-640 (판결문의 III. C. 부분).

허락된 판매가 없다고 주장한다(“LGE argues that there was no authorized sale here because the License Agreement does not permit Intel to sell its products for use in combination with non-Intel products to practice the LGE Patents.”).

LG전자는 *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.* 판결들¹²¹⁾을 선례로 원용한다. 이들 사건에서 제조자는 상업용(commercial use)으로 사용하려는 자에게 특허 제품인 확성기(amplifier)를 판매함으로써, 매수인의 개인용 및 가정용(private and home use) 사용을 위해서만 확성기를 판매하도록 한 라이선스 계약을 위반하였다. 법원은 제조자가 확성기를 상업용으로 판매할 권한이 없어 소진 이론이 적용되지 않고, ‘판매할 수 있도록 허락받지 못했음을 양 당사자가 알았던 것을 제조자가 상고인(petitioner)에게 이전(convey)할 수 없다’(“the manufacturer “could not convey to petitioner what both knew it was not authorized to sell”)고 판시하였다.¹²²⁾ LG전자는 본 사안에도 같은 원칙이 적용되어야 하고, 따라서 인텔이 판매 허락을 받지 못했다는 것을 양 당사자(인텔과 Quanta)가 모두 알았던 대상{즉, ‘비 인텔 제품과 결합해서 특허를 실시하는 권리’(“the right to practice the patent with non-Intel parts”)와 같은 것}을 인텔이 Quanta에게 이전(convey)할 수 없다고 주장한다.¹²³⁾

그러나 LG전자는 인텔-LG전자 거래 구조의 중요한 측면을 간과하고 있다. 이 사건 라이선스 계약의 어떤 내용도 인텔이 자신의 마이크로프로세서와 칩셋을 비 인텔 부품과 결합하려는 구매자에게 판매할 권리를 제

121) *Quanta*, 553 U.S. at 636 {304 U.S. 175, 58 S.Ct. 849, 82 L.Ed. 1273 (1938) 및 305 U.S. 124, 59 S.Ct. 116, 83 L.Ed. 81 (1938) 판결들}.

122) *Quanta*, 553 U.S. at 636.

123) *Quanta*, 553 U.S. at 636 (“LGE argues that the same principle applies here: Intel could not convey to Quanta what both knew it was not authorized to sell, i.e., the right to practice the patents with non-Intel parts.”)

한하고 있지 않다. 이 사건 라이선스 계약은 인텔에게 LG전자의 특허에서 자유롭게 제품을 ‘제조, 사용 또는 판매’할 수 있게 넓게 허락하고 있다 (“Nothing in the License Agreement restricts Intel’s right to sell its microprocessors and chipsets to purchasers who intend to combine them with non-Intel parts. It broadly permits Intel to “ ‘make, use, [or] sell’ ” products free of LGE’s patent claims.”).¹²⁴⁾ LG전자는 인텔로 하여금 Quanta를 포함한 고객들을 상대로 LG전자가 당해 고객들에게 LG전자의 특허실시에 대한 라이선스를 부여하지 않는다”는 점을 고지할 것을 요구하였다. 그러나 LG전자나 인텔 모두 이런 면에서 인텔이 계약을 위반했다는 주장은 하지 않고 있다(“To be sure, LGE did require Intel to give notice to its customers, including Quanta, that LGE had not licensed those customers to practice its patents. But neither party contends that Intel breached the agreement in that respect.”).¹²⁵⁾ 어찌되었든, Quanta에게 고지를 요구하는 조항은 ‘기본 약정(Master Agreement)’에 나타날 뿐이고 LG전자는 그 조항 위반이 이 사건 라이선스 계약 위반이 된다는 주장을 하지 않았다(“In any event, the provision requiring notice to Quanta appeared only in the Master Agreement, and LGE does not suggest that a breach of that agreement would constitute a breach of the License Agreement.”). 따라서 LG전자의 특허를 구현한 인텔 제품에 대한 인텔의 판매권은, 위 통지나 통지에서 LG전자의 요청을 준수하겠다는 Quanta의 결정에 의해 제한을 받지 않는다(“Hence, Intel’s authority to sell its products embodying the LGE Patents was not conditioned on the notice or on Quanta’s decision to abide by LGE’s directions in that notice.”).¹²⁶⁾

124) Quanta 553 U.S. at 636 {Brief for Petitioners 8 (quoting App. 154)}.

125) Quanta 553 U.S. at 636 {Brief for Petitioners 9 (quoting App. 154)}.

126) Quanta, 553 U.S. at 636-637.

이 사건 라이선스 계약은 인텔로 하여금 LG전자의 특허를 실시한 상품을 판매할 수 있도록 허락하였고, 어떤 조건도 실질적으로 그 특허를 구현한 제품에 대한 인텔의 판매권을 제한하고 있지 않다. 인텔은 Quanta로부터 인텔 제품을 판매할 수 있도록 허락받았다. 따라서 특허권 소진 이론은 LG전자로 하여금 이 사건 인텔 제품에 의해 실질적으로 구현된 특허에 대한 권리를 주장할 수 없게 한다.¹²⁷⁾

특허가 실질적으로 구현된 제품의 적법한 판매는 특허권을 소진시키고, 특허권자가 해당 제품에 대한 판매 후 사용(postsale use)을 제어 하는데 특허법을 이용하지 못하게 한다. 본 사안에서 LG전자는 인텔에게 자신의 특허권을 실시한 제품의 판매를 허락했다. 인텔의 이 사건 마이크로프로세서와 칩셋은 합리적인 비침해 용도가 없고(no reasonable non infringing use) 특허 방법의 진보적인 측면(all inventive aspects of the patented methods)을 모두 담고 있어 실질적으로 LG전자의 특허권을 구현한 것(substantially embodied the patent)이다(“Intel’s microprocessors and chipsets substantially embodied the LGE Patents because they had no reasonable noninfringing use and included all the inventive aspects of the patented methods.”). LG전자와 인텔 사이의 이 사건 실시허락 계약의 어떤 내용도 그 특허를 실시한 인텔 제품에 대한 인텔의 판매권을 제한하지 않는다(“Nothing in the License Agreement limited Intel’s ability to sell its products practicing the LGE Patents.”). 따라서 인텔의 Quanta에 대한 적법한 판매로 당해 제품은 특허권 독점 영역 밖에 존재하게 되고, LG전자는 Quanta를 상대로 특허권을 주장할 수 없다. 연방순회항소법원의 판결은 파기한다.¹²⁸⁾

127) Quanta, 553 U.S. at 637 (“The License Agreement authorized Intel to sell products that practiced the LGE Patents. No conditions limited Intel’s authority to sell products substantially embodying the patents. Because Intel was authorized to sell its products to Quanta, the doctrine of patent exhaustion prevents LGE from further asserting its patent rights with respect to the patents substantially embodied by those products.”).

② 연방대법원의 Quanta 사건 판결 이후 하급심 법원의 태도

이후 하급심 법원들은 별도 고지나 별개 계약을 통해서 특허권 소진이 제한되었다는 점을 부정하는 등 연방순회항소법원의 Mallinkrodt 판결을 적용하는데 소극적인 입장을 취하는 판결들이 등장하고 있다.¹²⁹⁾

한편 연방순회항소법원에서는 별도 소송에서의 부제소 합의를 판매에 대한 라이선스 부여로 해석해서 특허권이 소진된다고 인정하기도 하는¹³⁰⁾ 등 이전에 비해 소진에 좀 더 우호적인 입장을 취한다고 볼 여지가 있는 판결이 나타나고 있다. 그러나 아직까지 정확한 입장이 무엇인지 단정하기는 어렵다고 할 것이다.

(2) 종래 일본 학설, 판례의 입장

일본에서 특허 제품 판매계약 또는 라이선스 계약에 부가된 판매·이용 권한 제한 약정과 특허권 소진의 관계에 대해 직접적으로 판단한 최고재판소의 판례는 없다.

한편, 이에 대해 학설의 주류는 특허권 소진의 법적 성격을 공익적 정책적 목적을 가진 강행 규정으로 해석하여 당사자의 약정에 불구하고 특허권은 소진된다는 입장을 취하고 있다. 즉, 특허권 소진은 정책적 이유에서 특허권의 효력을 정한 것으로, 그 효력을 권리자의 의사로 바꿀 수 없다고 보면서, 특허권자가 특허 제품을 판매하면서 특정 지역에서만 재판매할 수 있도록 제한한 경우 그 직접 계약 당사자인 구매자를 계약에 의해 구속할 수는 있으나, 그로부터 제품을 취득한 제3자로 하여금 특정 지역을

128) Quanta, 553 U.S. at 638.

129) Static Control Components, 615 F.Supp.2d 575 (E.D.Ky., 2009).

130) TransCore, L.P. v. Elec. Transaction Consultants Corp., 563 F.3d 1271 (Fed. Cir. 2009).

벗어나서 판매하는 것을 금지할 수는 없다고 한다.¹³¹⁾

하급심 판례들 역시 '특허권 소진은 당사자의 의사와 상관없이 특허권자의 특허 제품 양도로 무조건 인정된다'는 입장을 취하고 있다.¹³²⁾

(3) 종래 한국 학설, 판례의 입장

특허권 소진에 대하여 종래 한국에서는 대부분 병행수입 쟁점을 중심으로 논의가 이루어져 왔으며,¹³³⁾ 특허권 소진과 계약의 충돌 문제에 대해서는 판례나 본격적인 논의를 찾기는 어려운 상황이었다.¹³⁴⁾ 다만 종래 한국 기업들의 기술 수준에 비추어 볼 때 특허권을 가능한 제한하고자 하여 부가 약정에 기한 특허권 소진 제한을 인정하지 않으려는 것이 주된 입장이었는데, 점차 기술 수준이 발전됨에 따라 Quanta 사건에서처럼 그 입장이 바뀌고 있으므로 본 쟁점에 대한 새로운 검토가 필요하다는 전망을 밝히는 견해¹³⁵⁾나 미국과 달리 특허권 소진이 한국에서 논의되지 못한 산업 구조상 차이를 설명하면서 미국 판례의 입장을 참고한 한국에서의 처리 방향에 대해 간략히 언급한 견해¹³⁶⁾ 정도가 있을 뿐이었다.

그러나 최근 세기의 소송으로 불리며 전 세계 다수 국가에서 동시다발적으로 진행되고 있는 삼성전자와 애플 사이의 특허분쟁 사건 중 한국에서 삼성전자가 4개의 통신기술표준 특허를 포함한 5개의 특허 침해를 이유로 애플을 상대로 제기한 소송에서 서울중앙지방법원은 2012년 8월 24일

131) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 362면 등.

132) 東京高裁 平成13年11月29日 平13(ネ)959; 東京地裁 平成13年11月30日 平13(ワ)6000 등.

133) 정상조, "병행수입과 지적소유권의 한계", 통상법률 제6호, 법무부 (1995) 등 다수.

134) 판매나 라이선스 계약에 부가된 제한 약정과 특허권 소진의 관계에 대하여 우성엽, 前掲論文, 31-63면에서 미국, 일본의 사례를 소개하고 있으나 우리나라에서의 해석론에 대해서는 그러한 외국의 사례를 기초로 추후 논의가 이루어지기를 기대하는 것으로 마무리하며 추가로 논의를 전개하지는 않았다.

135) 박준석(註74 論文), 473면.

136) 설민수, 前掲論文, 29-35 및 51-55면.

선고 2011가합39552 판결(소위 삼성 v. 애플 판결)¹³⁷⁾을 통해 삼성전자 특허의 소진 여부에 관하여 아래와 같이 판단하였다.

① 사안의 개요

원고 삼성전자는 등록번호 제330234호, 제922975호, 제933144호, 제913900호, 제273973호에 관한 특허권(이하 '이 사건 특허'라 한다)¹³⁸⁾을 보유하고 있다. 원고는 피고가 생산해서 국내에서 판매하고 있는 휴대전화인 "iPhone 3GS", "iPhone 4"와 태블릿 컴퓨터인 "iPad Wifi+3G"("iPad 1" 과 "iPad 2" 포함)(이하 '피고 제품'이라 한다)가 모두 등록번호 제330234호와 제913900호 특허발명인 3GPP 표준에 따라 생산되고 있고, 피고 제품 중 iPhone 4, iPad 2 제품은 등록번호 제922975호와 제933144호 특허발명인 3GPP 표준에 따라 생산되고 있으며, 피고 제품 중 iPhone 3GS, iPhone 4는 비표준특허인 제273973호 특허의 구성요소를 모두 포함하고 있어, 피고가 피고 제품을 국내에서 판매함으로써 원고의 특허권을 침해하고 있다고 주장하고 있다. 이에 원고는 피고 제품 등의 양도 등 금지와 이 사건 특허방법이 구현될 수 있는 제품의 사용, 양도 등 금지, 보관 중인 각 제품, 반제품 등에 대한 폐기, 특허 침해로 원고가 입은 손해액 중 원고가 일부 청구로 구하는 100,000,000원 및 이에 대한 지연손해금 상당을 구하는 이 사건 소송을 제기하였다.

이에 따라 본 사건에서는 ① 피고가 피고 제품의 판매 등으로 이 사건 특허를 침해하였는지 여부, ② 이 사건 특허에 명백한 무효사유가 있어 이 사건 특허에 기한 청구가 권리남용에 해당하는지 여부, ③ 원고의 이 사건 특허권이 소진되었는지 여부, ④ 원고의 표준특허에 기한 침해금지

137) 서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결.

138) 사건에서 문제된 5개의 특허 중 등록번호 제273973호 특허를 제외한 나머지 4개의 특허는 모두 이통통신분야의 3GPP/UMTS(이하 "3GPP"라 한다) 표준으로 채택된 특허였다.

청구가 FRAND 선언¹³⁹⁾ 및 공정거래법¹⁴⁰⁾에 위반되는 행위에 해당하는지 여부(침해금지청구의 가능 여부), ⑤ 이 사건 특허를 침해한 경우 피고의 침해금지 의무 및 손해배상 의무 존부와 범위가 쟁점으로 논의 되었다. 심리 결과 법원은 피고 제품의 이 사건 특허들 중 일부 특허에 대한 침해를 인정하여,¹⁴¹⁾(i) 피고 제품과 원고 일부 특허의 방법이 구현될 수 있는 (반)제품의 양도, 수입 등을 금지하고, (ii) 보관 중인 관련 (반)제품을 폐기와 함

139) FRAND 선언과 관련하여 좀 더 구체적으로는 FRAND 협약 이후 피고의 실시행위 등에 의해 라이선스 계약이 성립되고, 따라서 그 이후에 표준특허의 침해를 원인으로 금지청구를 하는 것은 원칙적으로 금반언의 원칙에 반하는데, 나아가 사안의 경우 성실한 협상의무를 준수하지 않고 FRAND 조건에 부합하지 않는 과도한 실시료를 요구하면서 침해금지청구권을 행사하여 권리를 남용한 경우로서 원고의 표준특허에 기한 침해금지청구가 허용될 수 없는 경우인지가 문제되었다.

140) 공정거래법과 관련하여 좀 더 구체적으로는 표준특허에 기한 원고의 침해금지청구가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정한 필수설비의 거래 거절행위, 거래 상대방에 대한 부당한 거래조건의 요구행위, 기만적 방법 또는 위계에 의한 고객 유인행위에 해당하는 시장지배적 사업자의 지위남용행위 또는 불공정거래행위로서, 공정거래법에 위반되는 권리남용행위에 해당되는지 여부가 문제되었다.

141) 좀 더 구체적으로 이 사건에서는 등록번호 제330234호 특허(터보 인터리빙 장치 및 방법 관련 특허, 이하 '234특허', 이 사건에서 문제된 청구항은 5, 6, 11, 12항), 제922975호 특허(향상된 상향 링크 전용채널을 지원하는 이동통신 시스템에서 자율전송을 위한 방법 및 장치 관련 특허, 이하 '975특허', 이 사건에서 문제된 청구항은 1, 4, 12, 15항), 제933144호 특허(상향 링크 서비스를 지원하는 이동통신 시스템의 채널 전송 방법 및 장치 관련 특허, 이하 '144특허', 이 사건에서 문제된 청구항은 1, 15항), 제913900호 특허(이동통신 시스템에서 미리 정의된 길이 지시자를 이용하여 패킷 데이터를 송수신하는 방법 및 장치 관련 특허, 이하 '900특허', 이 사건에서 문제된 청구항은 1, 6, 10, 15항), 제273973호 특허(무선 단말기의 데이터 서비스 제공 방법 관련 특허, 이하 '973특허', 이 사건에서 문제된 청구항은 1, 2항)의 침해 여부가 문제되었다. 이에 법원은 피고 제품에 대해 ① '234, '975, '144, '900 4개 표준 특허의 침해를 인정하였으나 ② 그 중 '234특허(청구항 5, 6, 11, 12항 발명)와 '144특허(청구항 1, 15항 발명)는 비교발명에 비하여 신규성 결여로 무효임이 명백하여 그에 기한 청구는 권리남용임을 인정하였다. 나아가 ③ 원고의 특허권은 소진되지 않았고, ④ 원고의 FRAND 선언으로 실시허락계약이 의제되거나, 금지청구권이 포기되었다고 볼 수 없으며, 이후 원고의 권리 행사가 권리 남용이라고 볼 수 없고, ⑤ 원고의 특허권 행사가 공정거래법 위반이라고 볼 수도 없다고 판단하였다. 이를 통해 (i) 피고 제품과 원고 일부 특허의 방법이 구현될 수 있는 (반)제품의 양도, 수입 등을 금지하고, (ii) 보관 중인 관련 (반)제품을 폐기하면서, (iii) 40,000,000원과 그에 대한 지연이자의 지급을 명하는 일부 승소 취지의 판결을 하였다.

께, (iii) 40,000,000원과 그에 대한 지연이자의 지급을 명하는 일부 승소 취지의 판결을 하였다.¹⁴²⁾

이하에서는 본 판결 내용 중 특허권 소진과 관련된 부분에 대해 살펴본다.

② 특허권 소진과 관련된 사실관계

이 사건에서 특허권 소진과 관련된 사실관계는 다음과 같다.

인텔 코퍼레이션(Intel Corporation, 이하 “인텔”이라 한다)은 2011. 11. 28. 인텔의 자회사인 인텔 모바일 커뮤니케이션스 게엠베하(Intel Mobile Communications GmbH, 이하 “IMC”라 한다)¹⁴³⁾로부터 IMC가 제조한 모뎀칩(모델번호 PBM 8878, PMB 9801, 이하 “이 사건 모뎀칩”이라 한다) 12,000개를 구매하고, 인텔의 제품 판매를 위한 미국 자회사인 인텔 아메리카스 인크(Intel Amercas, Inc. 이하 “IA”라 한다)¹⁴⁴⁾를 통해서 2011. 2., 2011. 9., 2011. 10. 및 2011. 11.경 피고에게 이 사건 모뎀칩을 판매하였다.¹⁴⁵⁾

한편, 원고는 인텔과 (i) 효력 발생일 1993. 1. 1.¹⁴⁶⁾, 효력 종료일 2002. 12. 31.인 특허 크로스 라이선스 계약(이하 ‘원계약’이라 한다), (ii) 효력 발생일 2003. 3. 18.인 원계약의 1차 수정계약(이하 ‘1차 수정계약’이라

142) 서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결.

143) 인텔 모바일 커뮤니케이션스 게엠베하(Intel Mobile Communications GmbH)는 인텔이 2011. 1. 31.경 독일법인인 “인피니온 테크놀로지 에이지”의 무선 솔루션 사업 부분을 인수하면서 설립한 인텔의 자회사이다.

144) 인텔 아메리카스 인크(Intel Amercas, Inc. 이하 “IA”라 한다)는 인텔 코퍼레이션(Intel Corporation, 인텔)이 1999. 12. 30. 제품 판매를 위해 설립한 미국 법인인 자회사이다.

145) 즉, 이 사건에서 문제된 모뎀칩은 IMC가 제조하여, 인텔, IA를 거쳐 피고에게 판매되었다.

146) 한편, 판결문에는 원계약의 효력 발생일이 1999. 1. 1.과 1993. 1. 1.로 서로 엇갈리게 기재되어 있으며, 둘 중 하나는 오키인 것으로 보인다. 그러나 사안에서는 결론에 영향이 없으므로 1993. 1. 1.로 일단 소개하였다.

한다), (iii) 효력 발생일 2004. 7. 1., 효력 종료일 2009. 6. 30.인 원계약 및 1차 수정계약에 대한 2차 수정계약(이하 '2차 수정계약'이라 한다)의 특허에 관한 크로스 라이선스 계약(이상 각 계약을 합하여 '이 사건 라이선스 계약'이라 한다)을 체결하였다.

한편 원고와 인텔 사이의 원계약의 주요 내용은 다음과 같다.

1.11 삼성 특허는 전세계 모든 국가에서 삼성(또는 그 자회사)이 현재 소유 또는 지배하고 있거나 삼성(또는 그 자회사)이 이후에 취득하는 모든 종류, 유형의 특허, 실용신안 및 디자인(원출원, 분할, 연속, 일부 계속출원, 재등록을 포함하되 이에 제한되지 않음) 및 그와 같은 종류, 유형의 출원으로서 그 최초 유효 출원일이 본 계약의 만료일 또는 해지일 이전인 것을 의미한다.

1.14 인텔 라이선스 제품은 (a) 반도체 재료, (b) 반도체 기기 또는 (c) 집적 회로를 포함하는 모든 제품을 의미하되, 삼성의 독점 제품은 제외한다.

3.1 원고는 이 계약으로써 인텔에 삼성 특허에 관하여 "인텔 라이선스 제품(INTEL Licensed Product)"의 제조, 제조위탁(have-made), 사용, 판매(직접 또는 간접), 인텔만을 위한 개발위탁(have-developed), 대여 및 그 외 처분을 할 수 있는, 비독점적이고 양도불가능하며 전세계적인 실시권을 허여한다.

3.2 인텔이 제 3 자를 위해 제품을 제조하는 주주소(foundry) 활동과 관련하여, 3.1조의 허용 범위는 오로지 인텔의 제조활동만을 포함하고 제 3자에 의하여 제공된 제품 디자인은 배제한다.

3.3 인텔은 3.1조 및 3.2조에 따른 실시권을 인텔 자회사에 확장할 권리를 갖는다. 인텔 자회사에 대한 확장은 당해 기업체가 자회사의 모든 요건을 만족하고 확장되는 권리가 인텔에 대하여도 유효하게 유지된 기간 동안에만 적용된다. 삼성이 서면으로 요청하는 경우 인텔은 삼성에게 상기 실시권이 확장된 인텔 자회사를 밝혀 서면으로 통지한다.

6.4 본 계약이 만료할 경우, 본 계약에 따라 삼성 특허 또는 인텔 특허에 대해 일방이 타방에게 허여한 실시권은 6.3조에 의해 제한되는 경우를 제외하고는 삼성 특허 또는 인텔 특허가 유효한 동안 계속 유지된다.

원계약은 1차 수정계약 및 2차 수정계약에 의해 그 계약기간이 2009. 6. 30.까지 연장되었다. 한편, 원고가 주장하는 이 사건 표준특허들은 모두 2009. 6. 30. 이전에 출원한 특허들이다. 따라서 이 사건 표준특허들은 모두 이 사건 라이선스 계약에 따른 실시권 허락 대상에 포함된다.

한편 개정된 2차 수정계약의 주요 내용은 다음과 같다.¹⁴⁷⁾

3.1 본 계약의 조건 하에, 삼성은 이 계약으로써 인텔에, 삼성 특허에 관하여 다음을 포함하는 비독점적이고 양도불가능한 전세계적 실시권을, 재실시허락권 없이 허여한다.

(a) (1) 모든 “인텔 라이선스 제품”의 제조, 사용, 판매(직접 또는 간접), 판매의 청약, 수입 및 기타 처분

(3) 3.1(a)(1)조에서 상기 허여된 실시권에 따라 인텔에 의한 사용,

147) 즉, 원계약 3.1조는 2차 수정계약에 의하여 3.1(a)조, 3.1(b)조로 개정되었는데, 실시권 범위에서 재실시허락권이 명시적으로 배제되었다. 나아가 원계약 3.1조에 규정된 권리 중 “제조위탁권(have-made right)”은 2차 수정계약에 의하여 3.7조가 추가되어 제한적으로 인정하게 되었고, 계약의 존속조항인 6.4조도 변경되었다.

수입, 판매, 판매를 위한 청약 또는 처분을 위하여 오로지 인텔로의 공급만을 위한, 다른 제조자에의 인텔 라이선스 제품의 제조위탁

3.7 제조위탁권(Have-made rights)

(a) 3.1조에 따라 허용된 실시권 하에서, 인텔이 자신을 위하여 제3자로 하여금 제품을 제조하게 할 권리는 다음의 경우에만 적용된다.

(i) 제3자에 의하여 제조될 제품의 제조용 디자인, 규격 및 작업도면(개별적으로 또는 통칭하여 “제품규격”이라 함)은 인텔이 그 제 3자인 제조자에게 제공한 것이고 (ii) 제품규격은 만일 인텔이 그 디자인에 대하여 무제한적인 소유권을 보유하고 있지 않은 한, 본래 제 3자인 제조자에 의하여 인텔에 제공된 것이어서는 아니된다.

6.4 존속(Survival) 3.5조 그리고 4.5조에 언급된 선택사항에 더하여, 1, 2, 5.4, 6.3, 6.4 그리고 7조는 이 계약의 해지 또는 만료 이후에도 존속한다.

한편 인텔은 이 사건 소가 제기된 이후인 2011. 6. 9.과 2011. 7. 9. 삼성에게, 인텔이 2011. 1. 31. 인니피온의 무선솔루션 사업부문을 인수하여 IMC가 인텔의 자회사가 되었고, 그 이후 IMC가 제작한 제품은 이 사건 라이선스 계약 의해 인텔에게 라이선스가 부여된 제품이고, 애플은 이 사건 라이선스 계약 이전에 창설되거나 취득한 하나 또는 그 이상의 인텔 기업으로부터 인텔 제품을 구매하는 것이라는 취지의 서신을 보냈다.

③ 피고의 특허권 소진 항변에 대한 법원의 판단

이에 대해 피고는 피고 제품이 원고의 3GPP 표준기술과 관련한 특허를 침해하고 있다고 가정하더라도 원고의 특허가 소진되었다고 항변하였

으며, 법원은 다음과 같이 판단하였다.

(i) IMC가 이 사건 모뎀칩을 제조한 행위가 인텔이 이 사건 라이선스 계약을 통해 원고로부터 허락받은 범위 내인지 여부 : IMC에 대한 인텔의 실시권 확장 또는 제조위탁 여부

i) 이 사건 라이선스 계약 3.3조의 실시권을 자회사에 확장할 수 있는 권리 조항에 대하여 종합적으로 해석해보면 이는 인텔의 모든 자회사에게 실시권을 부여하겠다는 의사로 보기는 어렵고, 인텔이 실시권을 확장한다는 별도의 적극적인 행위가 필요한 것으로 판단된다.¹⁴⁸⁾ 이에 따라 자회사는 사정만으로 당연히 위 라이선스 계약에 따른 실시권 확장이 발생하거나 자동적으로 그 자회사가 실시권을 취득하는 것은 아니다.

ii) 그러나 사안에서 인텔이 자회사인 IMC로부터 이 사건 라이선스 계약의 실시권 대상제품을 구매한다는 사정만으로 실시권 확장권을 행사하였다고 볼 수는 없고, 그밖에 인텔이 IMC에 위 라이선스 계약에 따른 실

148) 법원은 이에 대해 이 사건 라이선스 계약 3.3조에서는 실시권을 자회사에 확장할 권리를 갖고, 원고의 서면 요청이 있으면 원고에게 실시권이 확장된 자회사를 서면으로 통지하기로 약정하였고, 구체적인 실시권 확장권에 대한 행사방법이나 절차에 대하여는 정한 바가 없는데, ① 이 사건 라이선스 계약은 원칙적으로 인텔에게 원고의 특허에 대하여 존속기간까지 실시권을 허여하는 것이고, 계약의 당사자가 아닌 인텔의 자회사에 대하여는 예외적으로 인텔에게 실시권 허여에 대한 권리를 부여하는 것인 점, ② 위 라이선스 계약의 목적은 신규제품의 설계 제조 자유의 증대와 상대방의 특허권에 대한 침해 방지 등에 있는 점, ③ 제2차 수정계약 7.12조에서 계약의 이익을 제3자에게 확장시키는 것을 주된 목적으로 하는 자회사의 설립, 인수를 금지하고 그러한 제3자에 대한 실시권 확장도 제한하고 있으며, 제3자에 대한 제조위탁 등의 범위도 한정하고 있는 점, ④ 위 라이선스 계약 3.3조에서는 원고의 서면요구에 대한 통보의무만을 규정하고 실시권 확장권의 행사에 대하여는 아무런 규정을 두지 않고 있으므로 실시권 확장을 위해 원고에 대한 사전 통보나 동의 없이 일방적으로 할 수는 있을 것이지만, 위 라이선스 계약에서 정한 실시권 확장의 제한 규정이 존재하는 점 등을 근거로 인텔의 모든 자회사에게 실시권을 부여하겠다는 의사는 보기 어렵고, 실시권 확장을 행사하기 위한 별도의 적극적인 행위가 필요한 것으로 보인다고 판단하였다.

시권 확장을 위한 어떠한 행위를 하였다고 인정할 증거가 없으므로 인텔의 라이선스 계약에 따른 실시권이 IMC에게 확장되었다고 볼 수 없다.

iii) 나아가 가사 이 사건 라이선스 계약 3.3조의 해석상 인텔의 실시권이 별도의 적극적인 행위 없이 자회사에게 당연히 확장된다고 하더라도, 이 사건 라이선스 계약은 2009. 6. 30 계약기간이 만료됨으로써 종료되었고, IMC는 위 라이선스 계약기간이 만료된 후인 2011. 1. 3 1.에 이르러 비로소 인텔의 자회사로 되었으므로, IMC는 인텔로부터 위 라이선스 계약에 따른 실시권을 부여받을 수 없다.¹⁴⁹⁾

iv) 나아가 인텔이 IMC로 하여금 모뎀칩을 제조하여 IA 또는 애플에게 납품하도록 한 행위가 이 사건 라이선스 계약상 허용된 제조위탁(원계약 3.1조 또는 2차 수정계약에서 추가된 3.7조)의 범위 내라고 보기도 어렵다.¹⁵⁰⁾

149) 이와 관련하여 법원은 추가로 원고와 인텔이 2차 수정계약(2004. 7. 1. 효력발생)을 체결하면서, ① 3.1조에서는 재실시 허락권(sublicense)을 명시적으로 배제하고 있고, 3.7조에서는 제3자에 대한 제조위탁의 범위를 인텔이 완전한 소유권을 갖는 제품 규격을 제3자에게 제공한 경우로 제한하였으며, 계약 종료 이후의 계약효력과 관한 "6.4 존속(survival)" 규정과 관련해서, 원계약은 계약 종료 후에도 계약에 따라 부여한 실시권이 특허가 유효한 동안 계속 유지되는 되는 것으로 규정하였는데, 2차 수정계약에서도 "제 1, 2, 5.4, 6.3, 6.4 및 7조 규정은 이 계약의 종료 후에도 존속한다"는 내용으로 대체되었을 뿐, 인텔의 자회사에 대한 실시권 확장권을 규정한 라이선스 계약 3.3조를 위 존속 규정에 포함시키지 아니한 사정 등에 비추어 보면, 인텔의 자회사에 대한 실시권 확장권은 이 사건 라이선스 계약의 계약기간 만료로 종료된 때에 이미 소멸하였다고 실시하였다.

150) 이와 관련하여 법원은 ① 이 사건 라이선스 계약 3.2조에 의하면 제3자의 디자인에 기초하여 제조된 제품에 대하여는 위 계약 3.1조의 실시권이 미치지 않으므로, 제3자가 제조까지 한 제품은 당연히 위 계약 3.1조에 의한 실시권의 범위에서 배제되어야 하는 점, ② 2차 수정계약에서 추가된 위 계약 3.7조에 의한 "제조위탁(have-made)"은 인텔이 제3자로 하여금 인텔만을 위하여 제품을 제조하도록 하는, 오로지 인텔이 완전한 소유권을 갖는 제품 규격을 제3자에게 제공한 경우에만 제한적으로 허용되는 것이고, 인텔이 직접 제조하지 않은 제품에 대하여 인텔의 사용, 판매 기타 처분이 가능하려면 인텔이 제공한 설계에 따라 그 제품이 제조된 것이어야 하는 점 등에 비추어 보면 이는 인텔이 제3자로 하여금 인텔만을 위하여 제조하도록 한(have-made) 제품에 한정되는 것으로 보아야 한다는 점, ③ 이 사건 라이선스 계약의 2차 수정계약에 따라 인텔이 제3자에게 제조위탁을 하려면, 이 사건 라이선스 계약 3.7조에 따라 제품규격을 인텔이 제3자에게 제공한 것이

(ii) 나아가 인텔이 IA를 통해 이 사건 모뎀칩을 피고에게 판매한 행위가 인텔이 이 사건 라이선스 계약을 통해 원고로부터 허락받은 범위 내인지 여부 : IA에 대한 인텔의 실시권 확장 여부

한편, 만약 IMC가 이 사건 모뎀칩을 제조한 행위가 인텔이 이 사건 라이선스 계약을 통해 원고로부터 허락받은 범위 내여서 이 사건 모뎀칩이 이 사건 라이선스 계약상 실시가 허락된 인텔 라이선스 제품에 해당한다고 가정하더라도, 인텔이 아닌 인텔의 자회사인 IA가 이 사건 모뎀칩을 애플에 판매한 행위가 이 사건 라이선스 계약에 따라 원고로부터 허락받은 범위 내인지가 문제된다.

앞서 본 바와 같이 이 사건 라이선스 계약 3.3조에 의하여 인텔이 자회사에 대한 실시권을 확장할 권리를 가진다고 하더라도 인텔의 자회사가 인텔 라이선스 계약에 따른 실시권을 곧바로 취득하는 것이 아니라, 인텔이 실시권을 확장한다는 인텔의 적극적인 행위가 있어야 한다. 그런데 이 사건에서 라이선스 계약의 존속기간 중 인텔이 IA에 대하여 위 확장권을 적극적으로 행사하였다고 인정할만한 증거가 없으므로, 인텔이 IA를 통해 이 사건 모뎀칩을 피고에게 판매한 행위가 인텔이 이 사건 라이선스 계약을 통해 원고로부터 허락받은 범위 내라고 할 수 없다.

(iii) 결론

고, 인텔이 제품규격에 대한 소유권을 보유하고 있지 않은 한 제3자로부터 제공받은 것은 아니어야 하는 점, ④ 인피니온은 인텔에 인수되기 전에 이 사건 모뎀칩에 대한 디자인, 사양서(specifications) 및 시공도(working drawings) 등을 보유하면서 이를 생산하여 왔고, IMC에서 이에 기초하여 이 사건 모뎀칩을 생산한 것으로 보이고, 달리 인텔이 위 모뎀칩의 제품규격에 관한 소유권을 갖고 있다거나 IMC에게 그 제품규격을 제공하였다고 인정할 증거도 없다는 점을 근거로 이 사건 라이선스 원계약 3.2조 또는 이 사건 2차 수정계약 3.7조에 따른 제조위탁에 따라 제조된 것이라고 할 수도 없다고 판단하였다.

특허가 구현된 제품이 판매 또는 양도된 경우에는 판매 또는 양도된 시점부터 당해 특허 제품에 한하여 특허권이 소진된다고 할 것이나, 특허권자 등으로부터 제조 허락을 받지 못한 제3자에 의해 특허 제품이 생산되었다면 그 제품은 침해물품에 해당하여 권리소진이 적용될 여지가 없다고 할 것이다. 그런데 이 사건 라이선스 계약에 따라 인텔의 실시권이 IMC에게 확장되었다거나 인텔의 제조위탁권에 의해 IMC가 이 사건 모뎀칩을 제조한 것이라고 할 수도 없으므로, 인텔이나 인텔의 자회사인 IA가 적법하게 라이선스 받아 생산된 이 사건 모뎀칩을 판매하였음을 근거로 한 원고의 특허권 소진 주장은 이유 없다.

나아가 만약 IMC가 이 사건 모뎀칩을 제조한 행위가 원고로부터 허락받은 범위 내라고 가정 하더라도, 인텔의 자회사인 IA가 이 사건 모뎀칩을 애플에 판매한 행위 역시 이 사건 라이선스 계약상 인텔의 실시권이 확장되었다고 보기 어려워 원고로부터 허락받은 행위가 아니므로 역시 특허권 소진 주장은 이유 없다.¹⁵¹⁾

151) 반면에 삼성이 2011. 4. 22. 미국 북부 캘리포니아 연방지방법원(U.S. District Court for the Northern District of California)의 새너제이 지원(San Jose Division)에 애플을 상대로 미국 등록번호 7,675,941 특허(청구항 10항, 15항), 7,447,516 특허(청구항 15, 16항), 7,698,711 특허(청구항 15, 16항), 7,698,711 특허(청구항 9항), 7,577,460 특허(청구항 1항), 7,456,893 특허(청구항 10항)의 5건 특허(7,675,941 및 7,447,516 특허는 표준 특허) 침해를 이유로 제소한 사건(Case5:11-cv-01846-LHK)에서(Case5:11-cv-01846-LHK Document1893 Filed08/21/12 Final Jury Instruction, U.S. District Court for the Northern District of California, San Jose Division, p. 29 : “Final Jury Instruction No. 18 Summary of Contents”), 피고 애플은 표준 특허인 7,675,941 및 7,447,516 특허에 대해 한국에서와 마찬가지로 삼성의 인텔에 대한 라이선스 계약에 근거한 판매로 소진되었다고 항변하였다(同文書, p. 48 : “Final Jury Instruction No. 34 Patent Exhaustion”).

이에 대하여 2012. 8. 24. 배심원 평결(침해 및 무효 여부, 고의 침해 여부, 피해자의 손해액을 결정)에서는 한국 소송과 기본적으로 유사한 사실관계에서 원고인 삼성의 7,675,941 특허 및 7,447,516 특허가 소진된다고 결정하였다(Case5:11-cv-01846-LHK Document1931 Filed08/24/12 Amended Verdict Form, U.S. District Court for the Northern District of California, San Jose Division, p. 20 : “Patent Exhaustion 33. Has Apple Proved by a preponderance of the evidence that Samsung is barred by patent exhaustion from

다. 종래 각국 입장 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토

특허권 소진과 계약의 충돌은 소진의 한계 문제 중 가장 기본적이고 중요한 문제라고 할 수 있다.

앞서 소진의 한계 선상의 쟁점에 대한 처리 기준에 대해 본 논문에서는 일단 그에 대한 처리 기준의 결정은 문제되고 있는 국가에서 그 시대의 특허 제품 거래 현황과 산업 환경 등에 비추어 소유권과 특허권 중 어느 쪽을 더 보호할 것인지에 대한 정책 판단으로(소진론의 본질 및 목적 측면)¹⁵²⁾ 어느 지점을 기준으로 특허법제가 부여하려 했던 인센티브의 최소한이 특허권자에게 보장 되었다고 보고 특허권으로 하여금 소유권에게 양보하게 할 것인지의 문제라는 점(소진론의 근거 측면)¹⁵³⁾을 밝힌바 있다.

(1) 미국 판례의 입장에 대한 검토

미국에서 연방대법원 판결에 의해 특허권 소진 이론이 인정된 이래, 특허권 소진과 계약의 충돌은 제조 회사들이 재판매가격 제한, 거래 지역·상대방 제한 등 수직적 거래제한(Vertical restraint)이나 끼워팔기와 같은 계약을 통해 독점화를 시도하면서 그 수단으로 특허권을 이용했던 사안들에서 주로 문제되어 왔다.¹⁵⁴⁾ 한편 독점금지법제의 발달 및 부침과 시기적으로 맞물리면서 1997년 연방순회항소법원의 Mallinkrodt 사건 판결 이

enforcing the following Samsung patent against apple? '516 Patent - Yes for Apple, '914 Patent - Yest for Apple").

한편 삼성과 애플 소송의 경과에 대해서는 <http://www.engadget.com/tag/apple,samsung,lawsuit/> 또는 http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_v_samsung 등 참조. (2013. 10. 12. 07:00 방문).

152) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 361면.

153) 박준석(註9 論文), 175-177면.

154) Rinehart, 前掲論文, p. 499.

전까지 미국 법원은 그에 대해 일관성 없는 태도를 보여 왔다.

즉, 1997년 이전까지 미국 법원은 유사한 사안들에 대해 ① 형평법에 근거한 특허권 남용(patent misuse)으로 규율한 경우도 있고,¹⁵⁵⁾ ② 셔먼법¹⁵⁶⁾을 적용하여 계약상 제한의 효력을 부인한 경우도 있으며,¹⁵⁷⁾ ③ 때로는 그와 같은 제한이 법에 의해서 인정되지 않고 계약상 합리성이 없는 사용권 제한이라는 이유로¹⁵⁸⁾ 바로 특허권 소진을 인정하기도 하고,¹⁵⁹⁾ ④ 반대로 라이선스 범위를 넘은 판매로서 소진되지 않고 특허 침해가 된다고 판단한 경우도 있다.¹⁶⁰⁾

한편, 이 시기에 특허권 소진 여부에 대해 판단한 경우에도 ① 판매 또는 제조·판매에 대한 라이선스를 부여하면서 판매가격 유지 조건을 부가하였으나 라이선스가 그에 위반해서 제품을 판매한 *Straus v. Victor Talking Machine* 사건¹⁶¹⁾, *United States v. Gen. Elec. Co.* 사건¹⁶²⁾, *United States v. Univis Lens Co.* 사건¹⁶³⁾ 등에서는 판매가격 유지 조건의 위반에도 불구하고 특허권 소진을 인정한 반면에, ② 제조·판매에 대한 라이선스를 부여하면서 판매 상대방을 개인용으로 사용하려는 자로 제한하였으나 라이선스가 상업용으로 사용 예정인 극장을 상대로 제품을 판매한 *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.* 사건¹⁶⁴⁾에서는 제조·판매 라이선스 제한 위반을 이유로 특허권 소진을 부정하였다. 한편,

155) *Morton Salt*, 314 U.S. 488 (1942).

156) *Sherman Antitrust Act*, ch. 647, 26 Stat. 209 (1890).

157) *Ethyle Gasoline*, 309 U.S. at 458; *Standard Sanitary Mfg.*, 226 U.S. 20 (1912); *Univis*, 316 U.S. at 252-253; Rinehart, 前掲論文, pp. 499-500.

158) *Adams*, 84 U.S. at 456.

159) *Adams*, 84 U.S. at 456-457; Rinehart, 前掲論文, p. 500.

160) *General Talking Pictures*, 305 U.S. at 127.

161) 243 U.S. 490 (1917).

162) 272 U.S. 476 (1926).

163) 316 U.S. 241 (1942).

164) 305 U.S. 124 (1938).

③ 특허권자가 스스로 또는 라이선시를 통해 특허 제품을 판매하면서 구매자로 하여금 자신의 비특허 또는 별개 특허 제품 등 특정 제품과 함께 사용할 것을 조건으로 부가하였으나 제품 구매자가 그에 위반하여 제품을 사용한 사안들인 Motion Picture Patents Co.. v. Universal Film Mfg. Co¹⁶⁵), Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp. 사건¹⁶⁶)등에서는 특허권 소진을 인정한 반면에, Henry v. A. B. Dick Company 사건¹⁶⁷)등에서는 조건 위반을 이유로 특허권 소진을 부정하는 판시를 한 바 있다.

이와 같이 일관되지 못하던 미국 법원의 입장은 1982. 10. 1. 미국 연방순회항소법원 창설을 계기로 전환점을 맞아, Mallinkrodt 사건 판결¹⁶⁸)이나 Braun Medical 사건 판결¹⁶⁹) 등 일련의 연방순회법원 판결을 통해 소진 이론이 새로운 방향으로 나아가고 있던 상황이었다. 연방항소법원은 General Talking Picture 사건 연방대법원 판결¹⁷⁰)의 취지를 적극적으로 확장해석하면서 특허권 소진은 명시적 제약이 없이 승인된 판매가 이루어진 경우에 한하여 인정되게 되고,¹⁷¹) 명시적 조건에 기한 판매나 명시적 제약이 있는 라이선스를 부여한 경우에는 특허권 소진이 될 수 없다고 보았다.¹⁷²) 나아가, 특허권자가 부가하는 제약이나 조건 유효성에 대해서도 특허권의 합리적 범위 내에 있고 합리성 원칙에 비추어 경쟁을 저해하는 효과가 생기는 경우가 아닌 이상 유효하다고 하여¹⁷³) 실질적으로 독점규제법 위

165) 243 U.S. 502 (1917).

166) 283 U.S. 27 (1913).

167) 224 U.S. 1 (1912). 그러나 同判決은 이후 앞서 소개한 Motion Picture Patents, 243 U.S. at 518 판결을 통해 폐기되었다.

168) Mallinckrodt, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).

169) Braun Medical, 124 F. 3d. 1419 (1997).

170) General Talking Pictures, 305 U.S. 124 (1938).

171) Mallinkrodt, 976 F.2d. at 705-706.

172) Mallinkrodt, 976 F.2d. at 709.

173) Mallinkrodt, 976 F.2d. at 708.

반이나 특허권 남용과 같은 특별한 예외에 해당되는 경우가 아닌 한 무한정 유효성을 인정하는 입장을 취했다. 이와 같이 특허권자가 부가한 조건이나 계약에 위반한 라이선스나 구매자의 행위에 대해 연방순회항소법원이 특허침해 책임을 물을 수 있다는 입장을 취하면서, 특허권 소진은 특허권자의 의사에 의해 너무나 쉽게 회피할 수 있는 원칙이 되어 가면서, 특허권이 강화되는 경향이 이어져 왔다.¹⁷⁴⁾

한편 연방순회항소법원이 주도했던 특허권의 지나친 강화나 심리 기준의 확실성과 같은 문제점¹⁷⁵⁾에 대해 최근 연방대법원이 일련의 판결들을 통해 제동을 거는 형국을 보이고 있다. 그런 흐름 속에서 특허권 소진에 관해서도 Mallinkrodt 사건 판결¹⁷⁶⁾등 연방순회항소법원의 입장과 방향을 달리하는 연방대법원의 Quanta 판결이 내려지면서 논쟁이 다시 촉발되게 되었다.¹⁷⁷⁾

비록 단정할 수는 없으나 연방대법원의 Quanta 판결 이후 특허권 소진과 계약의 충돌에 대한 미국 법원의 입장에 대해 검토해보면 다음과 같다.

일단 현재 미국 판례의 입장에 대해 판단하기 위해서는 연방항소법원의 Mallinckrodt 판결 및 연방대법원의 Quanta 판결과 더불어 양 판결에서 선행 판결로 원용하고 있는 General Talking Pictures 연방대법원 판결¹⁷⁸⁾에 대한 검토가 필요하다.

General Talking Pictures 사건의 개요는 다음과 같다. 원고

174) Server, 前掲論文, p. 583 (“In Mallinkrodt, Inc. v Medipart, Inc., the Federal Circuit resurrected the conditional sale doctrine originally endorsed by the Supreme Court in Henry.”).

175) Nard · Duffy, 前掲論文, p. 1619.

176) 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).

177) Server, 前掲論文, p. 590.

178) General Talking Pictures, 305 U.S. 124 (1938).

American Telephone and Telegraph Company는 진공관 튜브 확성기 (vacuum tube amplifiers)에 대한 이 사건 특허들의 보유자이고, 원고 Western Electric Company, Inc.와 Electrical Research Products, Inc.는 그로부터 이 사건 특허들에 대한 라이선스를 얻은 자로, 특히 원고 Western Electric Company, Inc.는 제3자의 특허 제품 제조, 판매를 배제할 수 있는 권한을 보유하고 있었다.¹⁷⁹⁾한편, 피고(General Talking Pictures Corporation)는 발성영화(talking motion pictures) 녹음 및 복제 장비를 대여해주는 사업을 하고 있었다.¹⁸⁰⁾

원고 American Telephone and Telegraph Company는 특허풀을 통해 이 사건 특허들에 관하여 원고 Western Electric Company, Inc.와 Electrical Research Products, Inc.에게 상업용 사용에 대한 전속적 라이선스를 부여하고, 소외 American Transformer Company를 포함한 약 50개 제조사에게 개인용 사용에 대한 비전속적 라이선스를 부여하였다.¹⁸¹⁾개인

179) Western Electric Co. v. General Talking Pictures Corporation, 16 F.Supp. 293, 294 (D.C.N.Y. 1936) (“the plaintiff American Telephone and Telegraph Company is the owner of the several patents involved, and that the plaintiffs Western Electric Company, Inc., and Electrical Research Products, Inc., are the holders of licenses from the first-named; that the Western Electric Company, Inc., possesses all rights under or arising from said patents to exclude others from the manufacture, use, etc., of the patented devices; that the Western Electric Company, Inc., and Electrical Research Products, Inc., are possessed of all claims arising out of alleged infringement as set forth in the bill, and the rights for their own benefit to bring suit against any infringer.”).

180) General Talking Pictures, 16 F.Supp. at 294 (“The defendant was organized in September, 1928, under the laws of Delaware, and its business is that of leasing recording and reproducing equipment for talking motion pictures in the United States”).

181) General Talking Pictures, 305 U.S. at 126 (“For the commercial field exclusive licenses had been granted by the patent pool to Western Electric *126 Company and Electrical Research Products, Inc. For the private or home field the patent pool granted non-exclusive licenses to about fifty manufacturers. Among these was American Transformer Company.”).

용 비전속적 라이선스의 범위는 라디오 아마추어 수신, 라디오 실험 수신, 라디오 방송 수신 용도로만 라이선스 기기를 제조·판매하는 것이었다("It was licensed 'solely and only to the extent and for the uses hereinafter specified and defined * * * to manufacture * * *, and to sell * * * only for radio amateur reception, radio experimental reception and radio broadcast reception * * * licensed apparatus so manufactured by the Licensee. * * *").¹⁸²⁾

소외 American Transformer Company는 극장에서 발성영화 기기의 일부로 사용하기 위하여 확성기를 제조·판매해서는 안된다는 라이선스 내용을 알고 있으면서도 이를 제조해서 그와 같은 상업용으로 피고(General Talking Pictures Corporation)에게 판매하였고, 피고(General Talking Pictures Corporation) 역시 소외 American Transformer Company에게 그런 제조·판매 권한이 없다는 것을 알면서도 제품을 주문하여 구매하였다.¹⁸³⁾¹⁸⁴⁾

182) General Talking Pictures, 305 U.S. at 126 ("The license provided further: 'Nothing herein contained shall be regarded as conferring upon the Licensee either expressly or by estoppel, implication or otherwise, a license to manufacture or sell, any apparatus except such as may be manufactured by the Licensee in accordance with the express provision of this Agreement.'").

183) General Talking Pictures, 305 U.S. at 126 ("Transformer Company, knowing that it had not been licensed to manufacture or to sell amplifiers for use in theatres as part of talking picture equipment, made for that commercial use the amplifiers in controversy and sold them to Pictures Corporation for that commercial use. Pictures Corporation ordered the amplifiers and purchased them knowing that Transformer Company had not been licensed to make or sell them for such use in theatres.").

184) 좀 더 구체적으로 피고(General Talking Pictures Corporation)가 구매한 확성기 제품에는 다음과 같은 고지문이 포함되어 있었다.

"This apparatus is licensed only for radio, amateur, experimental and broadcast reception under the following patents of the Radio Corporation of America and Associated Companies."(General Talking Pictures, 16 F.Supp. at 294).

또한 피고가 해당 확성기 제품의 사용을 위해서는 공개 시장에서 적법한 디스트리뷰터로부터 튜브(tube)를 구매해야 했는데, 각 튜브 박스에는 다음과 같은 라이선스 고지문이 포

이에 원고들은 피고(General Talking Pictures Corporation)가 이 사건 특허에 대한 라이선스 없이 불법적으로 특허제품을 제조·판매·사용하였다고 주장하며 뉴욕 남부 지방법원(District Court, S.D. New York)에 특허침해를 원인으로 침해 금지 등을 구하는 소를 제기하였다.¹⁸⁵⁾

1심(District Court, S.D. New York)에 이어 2심 연방순회항소법원은 피고가 이 사건 7개 특허¹⁸⁶⁾ 중에 무효로 판단한 1개 특허¹⁸⁷⁾를 제외한 나

합되어 있었다.

“License Notice.

In connection with devices it sells, Radio Corporation of America has rights under patents having claims (a) on the devices themselves and (b) on combination of the devices with other devices or elements, as for example in various circuits and hook-ups.

The sale of this device carries a license under the patent claims of (a), but only for (1) talking machine uses, (2) radio amateur uses, (3) radio experimental uses and (4) radio broadcast reception; and only where no business features are involved.

The sale does not carry a license under patent claims of (b), except only (1) for legitimate renewals and repairs in apparatus and systems already licensed for use under such patent claims on combinations, (2) for assembling by amateurs and experimenters, and not by others, with other licenses parts or devices, or with parts or devices made by themselves, but only for their own amateur and experimental radio uses where no business features are involved, and not for sale to or for use by others, and (3) for use with licensed talking machines and licensed radio broadcast receiving devices; and only where no business features are involved.

This device is licensed for no other use unless, by special written contract of sale with Radio Corporation of America, the purchaser has agreed to use it in some other special manner only, as set forth in the contract of sale. The right to employ the device in such special manner is nontransferable except by special agreement with Radio Corporation of America.”(General Talking Pictures, 16 F.Supp. at 295).

185) General Talking Pictures, 16 F.Supp. at 294 (“The plaintiffs allege that the defendant, without a license under any of the said patents, has illegally made, sold and used within the United States the inventions and improvements contained in the said patents”).

186) 본 사건에서 문제된 7건 특허는 다음과 같다. “① the Lowenstein patent No. 1,231,764 (claims 1, 2, 4, 5, 6, 7), for a negative grid bias, filed April 24, 1912; ② Mathes patent No. 1,426,754, for a grid biasing resistance, filed October 23, 1916 (claim 8); ③ Arnold patent No. 1,329,283 (claims 7, 10, 13), for a power circuit, application

머지 특허를 침해하였다고 판단하였고, 피고가 상고허가신청을 하였다 (defendant brings certiorari).¹⁸⁸⁾

이에 연방대법원은 다음과 같이 판단하였다.¹⁸⁹⁾ 유효한 라이선스 조건을 위반한 모든 사용은 특허침해가 된다(“Any use beyond the valid terms of a license is, of course, an infringement of a patent.”). 특허발명이 다른 용도에 적용 가능한 경우에, 특허권자가 라이선스로 하여금 특정 용도로만 사용하도록 적법하게 제한할 수 있고 다른 용도로 사용하는 것을 배제할 수 있다면, 소외 Transformer Company는 피고(General Talking Pictures Corporation)를 위해 확성기를 제조하고 판매함으로써 침해 책임을 지고, 피고(General Talking Pictures Corporation) 역시 그 사실을 알면서 해당 제품을 주문하고, 구매하고, 대여함으로써 침해 책임을 지게 된다 (“If where a patented invention is applicable to different uses, the owner of the patent may legally restrict a licensee to a particular field and exclude him from others, Transformer Company was guilty of an infringement when it made the amplifiers for, and sold them to, Pictures Corporation. And as Pictures Corporation ordered, purchased

filed May 28, 1914; ④ Arnold patent No. 1,403,475 (claims 8, 9, 10), for resistance capacity coupling, application filed September 3, 1915; ⑤ Arnold patent No. 1,448,550 (claims 1, 12), for definite input impedance, original application filed September 3, 1915, and November 2, 1915; ⑥ Arnold patent No. 1,465,332 (claims 1, 3, 5, 8, 10, 11), for common plate supply, original application filed September 3, 1915; ⑦ The Arnold patent No. 1,520,994 (claims 1 and 4), for gain control, original application filed September 3, 1915.” {Western Electric Co. v. General Talking Pictures Corporation, 91 F.2d 922, 922 (C.A.2 1937)}.

187) General Talking Pictures, 91 F.2d at 922 {“⑦ The Arnold patent No. 1,520,994 (claims 1 and 4), for gain control, original application filed September 3, 1915”}.

188) General Talking Pictures, 305 U.S. at 124.

189) General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 304 U.S. 175 (1938) 및 305 U.S. 124 (1938).

and leased them knowing the facts, it also was an infringer.”).¹⁹⁰⁾

한편, 이와 같은 용도 제한의 유효성에 관해서도 연방대법원은 United States v. General Electric Co. 사건¹⁹¹⁾에서 스스로 언급한 바와 같이 특허권자가 특허 사용 허락으로 확보할 권한 있는 합리적인 보상이라고 판단되는 어떤 조건도 특허권자는 라이선스에 부가할 수 있는데, 본 사안에서 부가된 제한은 그와 같은 성격의 것이며, 용도를 제한해서 라이선스를 부여하는 관행은 오래전부터 존재하던 것이라고 판시했다.¹⁹²⁾

이에 따라 연방대법원은 다음과 같이 판단하였다. 부가된 제한이 적법하고 해당 확성기가 라이선스 범위를 벗어나 제조·판매 되었으므로, 그 효과는 소외 Transformer Company에 대해 라이선스가 전혀 부여되지 않은 경우와 동일하다. 나아가 피고(General Talking Pictures Corporation)가 그 사실을 알았으므로, 피고 스스로 확성기를 라이선스 없이 제조한 경우와 다를 것이 없고, 라이선스 없이 특허 발명을 이용한 책임이 있다(“As the restriction was legal and the amplifiers were made and sold outside the scope of the license, the effect is precisely the same as if no license whatsoever had been granted to Transformer Company. And as Pictures Corporation knew the facts, it is in no better position than if it had manufactured the amplifiers itself without a license. It is liable because it has used the invention without license to do so.”).¹⁹³⁾ 뿐만 아니라 소

190) General Talking Pictures, 305 U.S. at 126.

191) General Electric, 272 U.S. at 489.

192) General Talking Pictures, 305 U.S. at 127 (“The question of law requiring decision is whether the restriction in the license is to be given effect. That a restrictive license is legal seems clear. Mitchell v. Hawley, 16 Wall. 544, 21 L.Ed. 322. As was said in United States v. General Electric Co., 272 U.S. 476, 489, 47 S.Ct. 192, 196, 71 L.Ed. 362, the patentee may grant a license ‘upon any condition the performance of which is reasonably within the reward which the patentee by the grant of the patent is entitled to secure.’ The restriction here imposed is of that character. The practice of granting licenses for a restricted use is an old one”).

193) General Talking Pictures, 305 U.S. at 127.

외 Transformer Company가 판매를 허락받지 못했다는 사실을 서로 알고 있었던 대상을 피고(General Talking Pictures Corporation)에게 이전할 수 없다(“The Transformer Company could not convey to petitioner what both knew it was not authorized to sell. Mitchell v. Hawley, 16 Wall. 544, 550, 21 L.Ed. 322.”).¹⁹⁴ 따라서 원심의 결정을 승인한다(Affirmed).

이에 대해 의료용 장치인 특허 제품을 특허권자가 직접 제조·판매 하면서 특허 제품 표면에 ‘1회용 사용(Single Use)’과 같은 문구 각인 등의 방식을 통해 특허 제품 양수인의 사용권을 제한한 Mallinckrodt 사건에서 1심 법원은 General Talking Picture 사건의 연방대법원 판결¹⁹⁵)은 특허 제품 제조·판매자에 대한 라이선스 범위를 제한한 사안인 반면에, 본 사안은 제품을 구매한 최종 소비자의 사용권 범위를 제한한 사안으로 구별된다고 하면서,¹⁹⁶ 특허 장치 표면의 ‘1회용(single use only)’ 기재나, 주의사항이 담긴 고지문에 의해 ‘판매 후 사용권 제약’을 하더라도 특허 장치의 판매에 따라 이미 특허권은 소진되었고, 피고의 행위는 허용되는 수리 범위 내라고 판단하였으나,¹⁹⁷ 연방순회항소법원은 General Talking Picture 사

194) General Talking Pictures, 304 U.S. at 181.

195) General Talking Pictures, 305 U.S. 124 (1938).

196) Mallinckrodt, 1990 WL at 6 {“General Talking Pictures does not stand for the broader proposition that express restrictions are per se valid, bind purchasers, and can be enforced by suits for infringement. The case is distinguishable from this case and from any situation where the purchaser buys directly from the patent owner, rather than through a manufacturing licensee—see Munters Corp. v. Burgess Indus. Inc., 450 F.Supp. 1195, 1200-1203 (1977) (distinguishing General Talking Pictures on precisely this basis); U.S. v. G.E., 272 U.S. at 489-490 and also from the situation where licensees manufacture and sell, thinking the devices they are selling are destined for an authorized use, but the purchaser nevertheless uses the device in an unauthorized manner. Thus, the holding in General Talking Pictures does not disturb the holdings in earlier cases, from Adams v. Burke forward, that restrictions on future use, even express ones, are not enforceable against purchasers because patent owners exhaust their rights when they sell.”}.

건 연방대법원 판결의 취지를 확장 해석하여 해당 판결의 취지는 명시적 제약이 없이 승인된 판매가 이루어진 경우에 한하여 특허권 소진이 인정되고, 판매가 명시적 조건부로 이루어지거나, 라이선스에 명시적 조건이 부여된 경우에는 특허권이 소진될 수 없다는 것이므로,¹⁹⁸⁾ 문제된 사안과 같이 특허 제품 양수인의 사용권을 제한한 경우도 조건부 판매(conditional sale)가 이루어진 경우라고 보아 특허소진이 적용되지 않는다고 판단한 바 있다.¹⁹⁹⁾

반면 Quanta 사건²⁰⁰⁾에서 LG전자는 General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co. 사건 판결들²⁰¹⁾을 선례로 원용하면서, 해당 사안에도 같은 원칙이 적용되어야 하고, 따라서 인텔이 Quanta에 대한 판매 허락을

197) Mallinckrodt, 1990 WL at 9 (“What Medipart does to the UltraVent is in the nature of repair, not reconstruction.”).

198) Mallinckrodt, 976 F.2d. at 705-706 {“In General Talking Pictures...(omitted)...The Supreme Court stated the question as “whether the restriction in the license is to be given effect” against a purchaser who had notice of the restriction. The Court observed that a restrictive license to a particular use was permissible, and treated the purchaser’s unauthorized use as infringement of the patent, deeming the goods to be unlicensed as purchased from the manufacturer.”, “The UltraVent device was manufactured by the patentee; but the sale to the hospitals was the first sale and was with notice of the restriction. Medipart offers neither law, public policy, nor logic, for the proposition that the enforceability of a restriction to a particular use is determined by whether the purchaser acquired the device from a manufacturing licensee or from a manufacturing patentee. We decline to make a distinction for which there appears to be no foundation.”}.

199) Mallinckrodt, 976 F.2d. at 705-706, 709 (“If the sale of the UltraVent was validly conditioned under the applicable law such as the law governing sales and licenses, and if the restriction on reuse was within the scope of the patent grant or otherwise justified, then violation of the restriction may be remedied by action for patent infringement.”).

200) Quanta, 533 U.S. 617 (2008).

201) Quanta, 533 U.S. at 636 {304 U.S. 175, 58 S.Ct. 849, 82 L.Ed. 1273 (1938) 및 305 U.S. 124, 59 S.Ct. 116, 83 L.Ed. 81 (1938) 판결}.

받지 못했다는 것을 양 당사자(인텔과 Quanta)가 모두 알았던 대상{즉, '비 인텔 제품과 결합해서 특허를 실시하는 권리'("the right to practice the patent with non-Intel parts")와 같은 것}은 이전(convey)될 수 없다고 주장하였다.²⁰²⁾

이에 대해 연방대법원은 'General Talking Pictures 판결이 여전히 유효함을 전제로'²⁰³⁾ 다음과 같이 판시하였다. 사안에서는 라이선스 계약의 어떤 내용도 인텔이 자신의 마이크로프로세서와 칩셋을 비 인텔 부품과 결합하려는 구매자에게 판매할 권리를 제한하고 있지 않으며, 인텔에게 LG 전자의 특허에서 자유롭게 제품을 '제조, 사용 또는 판매'할 수 있게 넓게 허락하고 있고,²⁰⁴⁾ 어떤 조건도 실질적으로 그 특허를 구현한 제품에 대한 인텔의 판매권을 제한하고 있지 않다.²⁰⁵⁾ LG전자는 인텔-LG전자 거래 구조의 중요한 측면을 간과하고 있으며,²⁰⁶⁾ 특허권 소진 이론은 LG전자로 하

202) Quanta, 553 U.S. at 636 ("LGE argues that the same principle applies here: Intel could not convey to Quanta what both knew it was not authorized to sell, i.e., the right to practice the patents with non-Intel parts.").

203) Andrew T. Dufresne, "The Exhaustion Doctrine Revived? Assessing The Scope And Possible Effects Of The Supreme Court's Quanta Decision", 24 Berkeley Tech. LJ. 11 (2009), pp. 39, 41 {"LGE attempted to restrict a down-stream purchaser, Quanta, through its sales license with Intel, relying heavily on General Talking Pictures. ... (Omitted)... the Court avoided judging the merits of this argument, so General Talking Pictures formally remains good law after Quanta.", "Finally and despite the foregoing criticisms, General Talking Pictures has stood since 1939, and Quanta did not directly challenge its reasoning. Thus, General Talking Pictures probably still stands."}.

204) Quanta 553 U.S. at 636 ("Nothing in the License Agreement restricts Intel's right to sell its microprocessors and chipsets to purchasers who intend to combine them with non-Intel parts. It broadly permits Intel to " 'make, use, [or] sell' " products free of LGE's patent claims.").

205) Quanta, 553 U.S. at 637 ("The License Agreement authorized Intel to sell products that practiced the LGE Patents. No conditions limited Intel's authority to sell products substantially embodying the patents.").

206) Quanta, 553 U.S. at 636 ("LGE overlooks important aspects of the structure of the Intel-LGE transaction.").

여금 이 사건 인텔 제품에 의해 실질적으로 구현된 특허에 대한 권리를 주장할 수 없게 한다.²⁰⁷⁾

반면에 Quanta 사건에서 연방대법원은 Mallinckrodt 판결²⁰⁸⁾에 대해 전혀 언급하지 않았으며,²⁰⁹⁾ 이에 따라 Mallinckrodt 판결이 Quanta 판결에 의해 명백히 폐기되었다고 단정하기는 어렵다.²¹⁰⁾

물론 '라이센스를 통해' 특허 제품을 판매하면서 구매자의 사용권을 제한하는 경우에 대한 Quanta 사안이, '특허권자가 직접' 특허 제품을 제조·판매 하면서 구매자의 사용권을 제한한 Mallinckrodt 사안과 정확히 일치하는 것은 아니다. 그러나 연방대법원이 제품 구매자인 Quanta에 대한 사용권 제한의 존재 여부나 Quanta가 그러한 사용권 제한을 위반했는지 여부 등에 대해 전혀 판단하지 않고, 특허 제품 제조·판매권에 대한 라이선스인 인텔의 판매권 제한이 존재하는지 여부만을 검토한 후에 소진을 인정하였다는 점에 비추어 볼 때, Quanta 판결의 태도는 '라이선스가 특허 제품을 판매'하면서 구매자에게 부가한 사용권 제한에 기한 소진 제한에 대하여 부정적인 입장을 전제한 것이라고 추측될 여지가 있다. 이에 따라 이후에는 '특허권자가 직접 특허 제품을 판매'하면서 제품 취득자에 대해 부가한 사용권 제한 조건에 기한 소진 제한까지 허용하던 Mallinckrodt 판결의 입장은 매우 제한적으로만 적용되거나 유명무실해질 것이라고 보는

207) Quanta, 553 U.S. at 637 (“the doctrine of patent exhaustion prevents LGE from further asserting its patent rights with respect to the patents substantially embodied by those products.”).

208) Mallinckrodt, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).

209) Quanta, 533 U.S. 617 (2008).

210) Rinehart, 前掲論文, p. 503 (“Unfortunately, Quanta does not address the viability of Mallinckrodt of whether the exhaustion doctrine should be considered immutable rather than a default rule. The opinion does not resolve whether the sale of a good exhausts the right to resale and use when the patent owner withholds the right to use”).

견해가 있다.²¹¹⁾

결국 이상과 같은 현재 미국의 입장에 대한 검토 결과를 정리해보면 비록 아직까지 명확하게 단정할 수는 없는 상황이지만, ① 특허권자가 특허 제품을 제조·판매하면서 구매자의 사용권을 제한(post-sale conditions on use)한 사안(Mallinkrodt 판결 사안)과 ② 라이선시가 특허 제품을 제조·판매하면서 구매자의 사용권을 제한(post-sale conditions on use)한 사안(Quanta의 판결 사안)의 경우에는 제품 구매자인 Quanta의 사용권 제한 존부나 Quanta가 그러한 사용권 제한을 위반하였는지 여부 또는 그 위반 효과 등에 대해 전혀 판단하지 않은 채 바로 특허권 소진을 인정하였다는 점에서 특허권자에 의한 또는 라이선시에 의한 판매 후 사용권 제한에 기한 특허권 소진 제한을 부정하는 태도를 전제로 하고 있다고 볼 여지가 있다.²¹²⁾

211) Jason McCammon, "The Validity Of Conditional Sales : Competing Views Of Patent Exhaustion In Quanta Computer Inc. v. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct. 2109 (2008)", 32 Harv. J. L. & Pub. Pol'y 785 (2009), pp. 792-793 ("Futher, this first reading of Quanta [Option 1 : A Broad View of Patent Exhaustion, Limiting Conditional or Restricted Sales] effectively overrules the Federal Circuit's decision in Mallinkrodt v Medipart. Through the Supreme Court never mentioned Mallinkrodt in Quanta,..."); Dufresne, 前掲論文, pp. 41-43 {"Though Quanta may not affect Mallinckrodt directly, the opinion should nevertheless sound alarms for patent owners relying on Mallinckrodt-type sales restrictions. ..(Omitted)... But several observations suggest the Supreme Court may disfavor using patent law to enforce post-sale restraints on purchasers.", "In short, Quanta could marginalize Mallinckrodt simply by implication.", "Quanta at least clouds Mallinckrodt's long-term viability."}; 반면에 Quanta 판결은 단지 소진 인부의 기준으로 특허 독점의 인정이 합리적인지를 기준으로 제시한 것이라는 입장에 대한 소개로 McCammon, 前掲論文, pp. 793-796 ("Quanta could be seen, then, as one of a set of decisions that tacitly endorses a reasonableness approach to patent exhaustion."); 이들과 달리 아직 입장이 명확하지 않다는 견해로 Rinehart, 前掲論文, p. 503 ("Unfortunately, Quanta does not address the viability of Mallinckrodt or whether the exhaustion doctrine should be considered immutable rather than a default rule. The opinion also does not resolve whether the sale of a good exhausts the rights to resale and use when the patent owner withholds the right to use.").

반면에 *Mallinkrodt* 판결뿐만 아니라 *Quanta* 판결도 *General Talking Picture* 판결을 선례로 전제하고 있다는 점²¹³⁾에 비추어 현재 미국 판례의 입장은 적어도 ③ 라이선스의 판매권 제한(condition restricting the right to sell)이 존재하는 경우(*General Talking Picture* 사안) 그 제한 약정에 위반해서 특허 제품이 판매되면 특허권 소진이 제한될 수 있다는 것이며, 구매자의 사용권 제한(post-sale conditions on use)이 존재하는 경우와는 달리 취급하는 입장이라고 볼 수 있다.²¹⁴⁾

212) *McCammon*, 前掲論文, pp. 792-793; *Dufresne*, 前掲論文, pp. 41-43. 특히 同論文의 해당 부분에서는 *Quanta* 판결에 의해 *Mallinkrodt* 판결의 입장(“using patent law to enforce post-sale restraints on purchasers”)이 약화될 것이라는 근거로 다음과 같은 4가지를 들고 있다. (이하 원숫자는 필자가 부가함) {“But several observations suggest the Supreme Court may disfavor using patent law to enforce post-sale restraints on purchasers. ① First, one interpretation of *Quanta*’s comment on possible contract remedies against purchasers would suggest general Supreme Court skepticism about policing post-sale restrictions on purchasers via patent remedies. ② Next, the Solicitor General’s Office—increasingly influential²³⁴ on Supreme Court patent decisions—submitted a brief expressly rebuking *Mallinkrodt*.²³⁵ ③ Moreover, the Justices’ questions at oral argument evinced concerns about the implications of allowing servitude to run with chattels, and counsel for LGE pointedly declined to endorse *Mallinkrodt*. ④ Finally, and most fundamentally, the *Mallinkrodt* line of cases vitiates patent exhaustion in practical terms by allowing patentees to avoid its effects as a matter of preference. The Federal Circuit’s indifference to the exhaustion doctrine stands in stark contrast to the meticulous attention the Supreme Court paid to first sale principles in *Quanta* a potentially significant schism that could require additional harmonization. And even absent direct Supreme Court review, the Federal Circuit may perceive vulnerability in *Mallinkrodt* and temper its treatment of sales restrictions accordingly, attempting to head off another reversal. In short, *Quanta* could marginalize *Mallinkrodt* simply by implication.”}.

213) *Dufresne*, 前掲論文, pp. 39, 41.

214) 앞서 소개한 바와 같이 *Quanta* 판결에서 *Mallinkrodt* 판결에 대해 전혀 언급한 바가 없을 뿐 아니라, *General Talking Picture* 판결 사안과 *Quanta* 사안을 구별하면서도 사안을 구분하는 기준이 되는 문언(language)상 차이를 지적하지 않았다는 점 등을 들면서 *Quanta* 판결은 단지 소진 인부의 기준으로 특허 독점의 인정이 합리적인지를 기준으로 삼는 입장(a reasonableness approach to patent exhaustion)을 택한 것이라고 해석하는 견해도 있다. *McCammon*, 前掲論文, pp. 793-796.

결국 종래 미국 연방순회항소법원의 Mallinckrodt 판결을 통해 구매자의 사용권 제한 약정을 통해서도 소진을 회피할 수 있었지만, Quanta 판결 이후 구매자의 사용권 제한 약정을 통한 소진 회피 가능성은 불투명해진 것으로 보이며, 대체로 라이선시의 “판매권한에 대한 제한(condition restricting the right to sell)”에 위반한 경우에는 소진의 적용이 부정되지만, 특허권자 또는 라이선세에 의한 “판매 후 사용에 대한 제한(postsale conditions on use)”에 위반한 경우에는 소진된다는 입장이라고 해석될 여지가 조금 더 크다고 생각된다.²¹⁵⁾ 그러나 아직까지 미국 판례의 입장이 명확히 정리된 상황이 아니므로 추후 후속 판결들을 통해 그 입장을 주시할 필요가 있다.

(2) 일본의 입장에 대한 검토

비록 이에 대한 최고법원의 판례는 없지만 앞서 소개한 바와 같이 일본 하급심 법원²¹⁶⁾과 학설의 주류는 특허권 소진과 계약의 충돌에 관하여 특허권 소진의 법적 성격을 공익적 정책적 목적을 가진 강행 규정으로 해석하여 당사자의 약정에 불구하고 특허 제품의 양도가 이루어지면 특허권은 소진된다는 입장을 취하고 있다.²¹⁷⁾

(3) 한국의 종래 입장에 대한 검토

종래 특허권 소진과 계약의 충돌에 관하여 한국에서는 판례나 본격적인 논의를 찾기는 어려운 상황이었다.²¹⁸⁾

215) McCammon, 前掲論文, pp. 792-793; Dufresne, 前掲論文, pp. 41-43; 김동준, “GM종자와 관련된 특허권 소진의 문제”, Law & Technology 제7권 제2호, 서울대학교 기술과 법센터 (2011. 3.) 84-86면.

216) 東京高裁 平成13年11月29日 平13(ネ)959; 東京地裁 平成13年11月30日 平13(ワ)6000 등.

217) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 360-362면 등.

한편, 최근 서울중앙지방법원이 2012년 8월 24일에 선고한 2011가합 39552 판결(소위 삼성 v. 애플 판결)²¹⁹⁾에서 특허권 소진에 관한 쟁점이 다루어졌으나, 문제된 특허 제품(모뎀칩)을 제조한 자(IMC)가 삼성전자와 인텔 사이의 라이선스 계약 해석상²²⁰⁾ 삼성전자로부터 제조 라이선스를 받은 자로 인정되지 않아 결국 권한 없는 자가 제조한 특허 침해품의 판매로서 특허권이 소진될 수 없다고 판단하였다.

일정 범위의 제조·판매에 대한 라이선스가 존재하는 상황에서 그 범위를 계약을 통해 제한하는 경우를 상정하여 논의되는 통상의 소진과 계약의 충돌 쟁점과 달리 위 판례 사안은 애초부터 무권한자의 제조와 그러한 특허침해품의 판매가 문제된 경우라고 할 수 있으며, 아직까지는 본 판례의 의미나 평가에 대한 논의가 본격적으로 이루어지고 있지는 않은 상황이다.

(4) 향후 한국에서의 적정한 처리 방향에 대한 검토

(가) 향후 한국에서의 처리 방향 예측 및 적정 기준

특허권 소진과 계약의 충돌에 대해 일본에서 하급심 법원²²¹⁾과 학

218) 우성엽, 前掲論文, 31-63면에서 미국, 일본의 사례를 소개하고 있으나 우리나라에서의 해석론에 대해서는 그러한 외국의 사례를 기초로 추후 논의가 이루어지기를 기대하는 것으로 마무리하며 구체적인 논의를 전개하지는 않았다; 박준석(註74 論文), 473면에서는 점차 한국 기업들의 기술 수준이 발전됨에 따라 Quanta 사건에서처럼 특허권의 보호를 요구하는 입장으로 바뀌고 있으므로 본 쟁점에 대한 새로운 검토가 필요하다는 전망을 밝히고 있다; 한편, 설민수, 前掲論文, 29-35면에서는 미국과 달리 특허권 소진이 한국에서 논의되지 못한 산업 구조상 차이에 대해 언급하고 있으며, 51-55면에서 미국 판례의 입장을 참고한 한국에서의 처리 방향에 대해 언급하고 있다.

219) 서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결.

220) 사안에서는 라이선스 계약상 자회사에 대한 실시권 확장권에 의한 또는 적법한 제조 위탁권에 의한 적법한 제조가 이루어진 경우라고 볼 수 있는지가 문제되었다.

221) 東京高裁 平成13年11月29日 平13(ネ)959; 東京地裁 平成13年11月30日 平13(ワ)6000 등.

설의 주류는 특허권 소진의 법적 성격을 공익적 정책적 목적을 가진 강행 규정으로 해석해서 당사자의 약정에도 불구하고 특허 제품의 양도가 이루어지면 특허권은 무조건 소진된다는 입장²²²⁾을 취하고 있다. 반면에 미국에서는 기본적으로 특허권자가 라이선시에게 부가한 판매권 제한(condition restricting the right to sell) 범위를 넘어 특허 제품이 판매된 경우라면 특허권은 소진되지 않는다는 입장이다. 나아가 비록 연방대법원의 Quanta 사건 판결 이후 약정으로 소진을 배제할 수 있는 범위에 대해 논란이 되고 있기는 하지만, 종래 연방순회항소법원의 Mallinkrodt 사건 판결을 통해 특허권자가 제품을 판매하면서 구매자의 사용 범위에 대한 제한을 부가한 경우(post-sale conditions on use)까지도 조건부 판매(conditional sale)로서 그 범위를 넘은 사용시 특허권 소진이 제외된다고 보는 등 계약에 의한 특허권 소진 배제에 대해 상대적으로 호의적인 태도를 취하고 있다.

위와 같이 계약과 소진의 충돌을 바라보는 기본적인 입장에 대해 미국과 일본 사이에 차이가 발생하는 원인이나²²³⁾ 그들과 비교해서 추후

222) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 360-362면 등.

223) 추측컨대 사건으로는 지식재산권 법제의 철학적 배경에 관하여 유인설(monopoly profits incentive rationale)적 입장을 중시하는 영미법계의 전통과 보상설(a labor theory of property)적 입장을 강조하는 대륙법계의 시각 차이도 미국과 일본 사이에 그와 같은 근본적인 입장 차이가 발생한 이유들 중 하나로 작용했을 가능성도 있다고 생각한다. 좀 더 부연해보면 다음과 같다. 일반적으로 특허권을 포함한 지식재산권 제도를 정당화하는 철학적 배경으로 다양한 견해들이 제시되고 있지만, 대표적인 견해로 (i) 소위 17세기 영국 철학자인 존 로크(John Locke)의 재산권 이론에 근거하여 모든 재산권은 국가 성립과 무관하게 자연상태에서부터 이미 존재하는 것으로 인간은 자신의 육체 노동을 통해 만들어낸 산출물에 대한 재산권을 가지게 되고, 이러한 논리에 따라 정신적 노동을 통해 만들어낸 산출물에 대해서도 재산권을 가지게 된다는 입장{영국에서 저작권의 본질론 논쟁에 대한 존 로크 이론의 기여에 대해서는 권영준, “저작권과 소유권의 상호관계 : 독점과 공유의 측면에서”, 경제규제와 법 제3권 제1호, 서울대학교 공익산업법 센터 (2010. 5.), 166-168면 참조.}(소위 보상설){Janice M. Mueller, 「An Introduction to Patent Law」 (Second Edition), ASPEN Publishing (2006) pp. 26-27 (“The natural rights justification, which has most strongly influenced the intellectual property system of continental Europe, is based on the work of John Locke, the seventeenth-century English

예상되는 한국 법원의 대응 방향에 관해 우리나라에서 언급하는 견해는 거의 찾아보기 힘들다.

예상컨대 우리나라는 일본과 같은 대륙법계 시스템을 택하고 있다는 점에서 기본적으로는 일본과 같이 계약에 의한 특허권 소진 제한에 대해 원칙적으로 적대적인 입장을 취할 가능성이 크다고 생각된다.²²⁴⁾ 반면에 대륙법계 시스템임에도 지식재산권 제도에 관해서는 상대적으로 미국의 영향을 매우 강하게 받고 있는 상황이라는 면을 고려할 때 예외적으로 허용하는 계약에 의한 소진 제한의 범위가 일본에 비해서는 상대적으로 넓은

philosopher who developed a "labor theory" of property."); Edwin C. Hettinger, "Justifying Intellectual Property", *Philosophy & Public Affairs* Vol. 18 No. 1, Blackwell Publishing (1989) pp. 36-45 ("Labor, Natural Intellectual Property Rights")과 (ii) 혁신을 유인하기 위한 독점 보장의 인센티브 시스템이라는 견해(소위 유인설)[Mueller, 前掲書, pp. 27-28 ("Monopoly Profits Incentive Rationale"); Hettinger, 前掲論文, pp. 36-45 ("The Utilitarian Justification")]가 언급되고 있으며, 현재는 어느 법제에서나 이들뿐 아니라 여러 가지 이론을 중복하여 지식재산권 제도의 근거를 설명하는 것이 일반적인 입장이다 [Mueller, 前掲書, pp. 26-29]. 그 외에도 "Reward for Services Rendered", "Exchange for Secrets" 등을 특허권을 보호하는 철학적 근거로 들고 있다. 그러나 대체적으로 전자는 유럽의 대륙법계에 강한 영향을 주었으며, 후자는 주로 미국에 좀 더 큰 영향을 주었다고 보는 시각이 일반적이다 [Mueller, 前掲書, p. 26]. 지식재산권 제도의 본질에 관해 소위 보상설적인 시각을 따르게 되면 지식재산권은 노동에 기한 산출물에 당연히 주어지는 재산권으로 소유권과 다를 바 없다는 점에서 특허권 소진이 문제되는 지식재산권과 소유권이 충돌하는 상황에서 특별한 사정이 없는 한 지식재산권은 더 완전하고 절대적인 권리인 소유권에 양보해야 한다고 결론으로 좀 더 쉽게 연결되는 반면에, 유인설에 따르면 소유권과 지식재산권은 전혀 근거를 달리하는 권리이므로 이들이 충돌하는 상황에서도 반드시 지식재산권이 양보해야 하는 것은 아니고 정책적으로 지식재산권의 보호를 통한 인센티브 부여의 필요성이 더 크다면 얼마든지 소유권에 우선할 수 있다는 입장을 택할 가능성이 커지게 된다. 추측컨대 이러한 지식재산권 제도의 본질에 대한 근본적인 시각 차이로 특허권 소진과 계약의 충돌 문제에 대해 대륙법계의 시스템을 취하고 있는 일본에서는 보상설적인 시각으로 소유권을 강하게 앞세우는 태도를 취하기 쉬운 반면에, 미국에서는 유인설적인 시각을 기반으로 정책적인 판단에 따라 계약 조건의 내용에 따라 소진을 제한하여 특허권이 소유권에 우선하는 경우를 좀 더 폭넓게 인정하는 입장을 취하기 쉽게 되어, 현재와 같은 입장 차이가 나타나게 된 원인 중 하나로 작용했을 가능성도 생각해볼 수 있다는 것이다.

224) 당장이라면 일본의 영향을 받을 가능성이 커 보인다는 견해로 박준석(註9 論文), 173면.

것으로 예상된다.

미국과 일본의 종래 태도나 장래 예상되는 한국의 입장과 같은 다양한 처리 기준들을 염두에 두면서 계약과 소진의 충돌 문제에 대한 적절한 처리 방향을 고민해보면 다음과 같다.

앞서 밝힌 대로 소진의 한계 선상에서 문제되는 쟁점들에 대한 처리 기준 결정은 실제 사안이 문제되고 있는 국가에서 해당 시점의 특허 제품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적으로 고려하여 어떤 선을 기준으로 특허권에 우선하여 소유권을 보호하고자 하는지에 대한 정책적 판단으로 이론적으로 당연한 귀결은 아니다(소진론의 본질 및 목적 측면).²²⁵⁾ 이를 소진론의 근거 측면에서 환원해보면 어떤 선을 기준으로 정책적으로 특허법제가 부여하려 했던 인센티브의 최소한이 특허권자에게 보장 되었다고 판단하여 특허권이 소유권에 양보하도록 할 것인지의 문제라고 보아야한다(소진론의 근거 측면).²²⁶⁾

결국 이하에서 검토해보고자 하는 한국에서의 적절한 처리 방안 역시 특허권 소진과 계약의 충돌이 실제로 문제되는 시점에 한국의 특허 제품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적으로 고려하여 정책적으로 판단해야 하는 문제이므로 이론적으로 정답이 있다거나 절대적인 것은 아니라는 것을 전제로, 현 시점의 여러 상황을 고려해볼 때 참고해볼 수 있는 방안의 하나로 검토해 보면 다음과 같다.

앞서 살핀 것처럼 기본적으로는 한국은 일본과 같은 대륙법계 시스템을 취하고 있으면서도 지식재산권 제도에 있어서는 상대적으로 미국의 영향을 매우 강하게 받고 있으며, 한국 기업들의 전반적인 기술력 상승으로 과거와 달리 좀 더 적극적으로 특허권 보호가 요구되는 상황이라는 점²²⁷⁾ 등을 고려하면 일본처럼 계약에 의한 특허권 소진 제한을 일률적으

225) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 361면.

226) 박준석(註9 論文), 175-177면.

227) 박준석(註74 論文), 473면.

로 부정하는 입장보다는, 이를 원칙적으로 허용하는 미국의 입장을 기본으로 하되, 거래 안전 보호 등을 고려할 때 미국 판례의 입장을 평가하는 여러 입장 중에서 계약에 의한 특허권 소진 제한을 좁게 인정하고 있다고 평가하는 견해와 유사한 처리 기준을 택하는 것이 적절하다고 생각된다.

좀 더 구체적으로 검토해보면 다음과 같다. 이미 앞서 살핀 것처럼 명확한 것은 아니나 현재 미국 판례의 입장은 ① 특허권자가 특허 제품을 제조·판매하면서 구매자의 사용권 제한(post-sale conditions on use)이 문제된 사안(Mallinkrodt 판결 사안)과 ② 라이선스가 특허 제품을 제조·판매하면서 구매자의 사용권 제한(post-sale conditions on use)이 문제된 사안(Quanta의 판결 사안)의 경우 명확하지는 않지만 Quanta 판결에 비추어 특허권자에 의한 또는 라이선스에 의한 판매 후 사용권 제한 조건에 기한 소진 제한을 부정하는 태도를 전제로 하고 있다고 볼 여지가 있다.²²⁸⁾ 반면에, Mallinkrodt 판결뿐만 아니라 Quanta 판결도 General Talking Picture 판결을 선례로 전제하고 있다는 점²²⁹⁾에 비추어 현재 미국 판례의 입장은 적어도 ③ 라이선스의 판매권 제한(condition restricting the right to sell)이 존재하는 경우(General Talking Picture 사안) 그 제한 약정에 위반해서 특허 제품이 판매되면 구매자의 사용권 제한(post-sale conditions on use)이 문제되는 경우와 달리 특허권 소진이 제한될 수 있다는 태도라고 볼 수 있다.²³⁰⁾

결국 위 ①, ② 경우와 ③을 구별하는 태도는 제한 약정의 형식에 따라 판매 후 사용에 대한 제한 약정(postsale conditions on use)을 위반한

228) McCammon, 前掲論文, pp. 792-793; Dufresne, 前掲論文, pp. 41-43.

229) Dufresne, 前掲論文, pp. 39, 41.

230) 앞서 소개한 바와 같이 이와 달리 Quanta 판결에서 Mallinkrodt 판결에 대해 전혀 언급한 바가 없을 뿐 아니라, General Talking Picture 판결 사안과 Quanta 사안을 구별하면서도 사안을 구분하는 기준이 되는 문언(language)상 차이를 지적하지 않았다는 점 등을 들면서 Quanta 판결은 단지 소진 인부의 기준으로 특허 독점의 인정이 합리적인지를 기준으로 삼는 입장(a reasonableness approach to patent exhaustion)을 택한 것이라고 해석하는 견해도 있다. McCammon, 前掲論文, pp. 793-796.

경우와 판매권한에 대한 제한 약정(condition restricting the right to sell)을 위반한 경우를 구분하는 입장이다. 즉, 전자의 경우는 제품 판매 자체가 라이선스 범위 내에서 이루어진 경우지만, 후자의 경우는 제품 판매 자체가 라이선스 범위를 벗어나 이루어진 경우로, 형식적으로 적법한 최초 판매가 이루어졌는가라는 법 논리상 구분을 기준으로 삼고 있는 입장이라고 할 수 있다. ①, ②와 같이 특허권자가 직접 판매하거나 라이선시에게 판매 권한 자체는 완전하게 부여하면서 제품 구매자를 상대로 사용권만을 제한하도록 하는 경우와 ③과 같이 라이선시에 대해 애초부터 판매 권한 자체를 제한한 경우를 비교해보면 다음과 같다. 통상 전자처럼 구매자의 사용권을 제한하더라도 판매 권한 자체는 보장하는 경우에, 후자처럼 판매 권한 자체를 제한하는 경우보다는 더 충분한 대가를 회수하는 것이 일반적이라는 점에서, Quanta 판결의 취지에 비추어보면 ③과 달리 ①, ② 경우에는 특허권이 소진되어야 한다고 해석하는 입장이 기본적으로 타당하다고 할 것이다.

한편, 비록 하급심이긴 하지만 연방대법원 Quanta 판결의 해석에 대하여 이상과 같은 검토 결과와 동일한 태도임을 명확히 한 경우가 아래의 Static Control Components 사건 판결²³¹⁾이다.

사건의 사실관계는 다음과 같다. Lexmark(Lexmark International, Inc.)는 프린터와 자사의 프린터용 토너 카트리지를 생산하여 소비자들에게 판매하는 회사인데, 고객이 카트리지를 1회만 사용하고 빈 카트리지를 Lexmark에게만 반환하기로 동의하는 경우에는 약 20% 정도 할인된 가격에 카트리지를 판매하는 소위 ‘프리베이트 프로그램’(“Prebate Program”, 현재는 “Lexmark Return Program”으로 부름)라는 판매 방식과 그러한 조건에 동의하지 않는 고객에게 통상의 가격으로 카트리지를 판매하는 방식을 구분하여 운영하였다. 이때 프리베이트 프로그램에 의해 판매된 카트리

231) Static Control Components, 615 F.Supp.2d 575 (E.D.Ky., 2009).

지("Prebate cartridge", 이하 '프리베이트 카트리지')의 윗부분에는 '빈 카트리를 재제조와 재활용을 위해 Lexmark에게 반환하세요'("RETURN EMPTY CARTRIDGE TO LEXMARK FOR REMANUFACTURING AND RECYCLING")라는 고지문과 함께 다음과 같은 문구가 기재되어 있었다.²³²⁾

"Please read before opening. Opening this package or using the patented cartridge inside confirms your acceptance of the following license agreement. This patented Return Program cartridge is sold at a special price subject to a restriction that it may be used only once. Following this initial use, you agree to return the empty cartridge only to Lexmark for remanufacturing and recycling. If you don't accept these terms, return the unopened package to your point of purchase. A regular price cartridge without these terms is available."²³³⁾

232) 좀 더 정확히는 그 문구는 4가지 버전으로 변경되어 왔다. 해당 문구는 이 사건에서 문제된 버전이다. *Static Control Components*, 615 F.Supp.2d at 577 {"Over the years, the precise language of Lexmark's Prebate terms printed across the top of Prebate cartridge boxes has varied, with a total of four different versions. [See, e.g., R. 573 at 3.] The terms at issue here read:"}.

233) *Static Control Components, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 487 F.Supp.2d 830, 836 (E.D.Ky., 2007); *Static Control Components*, 615 F.Supp.2d at 577 {"These "restricted" cartridges have been commonly referred to as "Prebate Cartridges" for the reasons that follow: Lexmark runs what it called at one time its "Prebate Program" and what now is referred to as the "Lexmark Return Program." [R. 594 at 3, n. 4.] In that program, Lexmark's customers buy printer cartridges at an up-front discount in exchange for their agreement to use the cartridges only once and then return the empty cartridges to Lexmark. According to Lexmark, it offers " 'regular' toner cartridge[s] for those customers who do not choose the Prebate/Cartridge Return Program toner cartridge[s] with [their] terms." [R. 2 at 8.] Therefore, "Prebate" is temporally the reverse of a rebate."}; *Static Control Components, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.*, 697 F.3d 387, 396 (6th Cir.(Ky.) Aug 29, 2012) {"In the 1990s, Lexmark started a "Prebate" program with certain large customers whereby Lexmark would sell new toner cartridges at an upfront discount of around 20% if the end user agreed to (1) a single-use license and (2) a restriction that the cartridge be returned to Lexmark

한편, 재제조업자들{remanufacturers. Wazana Brothers International, Inc. d/b/a Micro Solutions Enterprises (“Wazana”), Pendl Companies, Inc. (“Pendl”), NER Data Products, Inc. (“NER”) 등}²³⁴⁾은 사용된 토너 카트리지를 수거해서, 수리, 토너 리필 등의 작업을 거쳐, 해당 카트리지를 최종 소비자들에게 재판매하는 사업을 수행하였고(“The remanufacturers take used toner cartridges, repair them, refill the toner, et cetera, and resell the cartridges to end-user consumers.”), Static Control(Static Control Components, Inc.)은 그러한 재제조업자들에게 교체용 부품, 토너, 마이크로칩과 같은 재제조작업을 위한 부품 등을 판매하였다(“Static Control sells to the remanufacturers parts and supplies for reworking the used toner cartridges, such as replacement parts, toner, and microchips.”).²³⁵⁾

이에 Lexmark는 Static Control을 상대로 2002년에 복제 마이크로칩 생산시 소스 코드와 관련된 저작권(copyright) 침해의 소(sue for copyright violations related to its source code in making the duplicate microchips, 이하 “2002년 소”)²³⁶⁾를 제기하였고, 이에 대하여 Static Control은 연방과 주의 독점금지법과 허위광고 법에 근거한 반대청구(counterclaim under

for remanufacturing or recycling and not to a third-party remanufacturer. Second Appellee Br. at 6. These terms were printed on several notices on the outside of the toner-cartridge box, which instructed the user that opening the box would indicate acceptance of the terms. Regular cartridges not subject to the Prebate terms are still sold, but at a higher price than the Prebate cartridges. According to Static Control, the price of Lexmark toner cartridges increased following the implementation of the program because of reduced competition from remanufacturers.”).

234) Static Control Components, 697 F.3d at 396 FN 2 {“Wazana Brothers International, Inc. d/b/a Micro Solutions Enterprises (“Wazana”), Pendl Companies, Inc. (“Pendl”), and NER Data Products, Inc. (“NER”) are three remanufacturers who have purchased microchips from Static Control for Lexmark toner cartridges and were once third-party defendants to the suit. They are not parties to the appeal.”}.

235) Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 577.

236) Civil Action Nos. 5:02-571.

federal and state antitrust and false-advertising laws)를 하였다. 그 소송 계속 중에 Static Control이 문제된 마이크로칩을 새롭게 디자인하고, 2004년에 Lexmark를 상대로 새롭게 디자인된 마이크로칩(redesigned microchips)이 저작권(copyright)을 침해하지 않는다는 확인(declaratory judgment)을 구하는 소(sue for declaratory judgment to establish that the redesigned microchips did not infringe any copyright., 이하 “2004년 소”)237)를 제기하였고, 이에 대하여 Lexmark는 저작권 침해, 불법행위와 함께 특허 관련 주장을 처음으로 추가하며 Static Control을 상대로 한 특허 유도침해(active inducement of patent infringement)와 재제조업자 3사(Wazana, Pendl, NER)238)를 상대로 한 특허 직접침해(direct patent infringement)의 반대청구를 하였다. 이후 이들 2개의 소는 2004년 소로 병합되었다(“The two suits were consolidated into the 04 Action.”).239)

위 사건에서 특허권 소진 쟁점과 관련하여 각 담당 법원들이 취한 입장은 다음과 같다.

237) Civil Actions No. 5:04-84.

238) Static Control Components, 697 F.3d at 396 FN 2 {“Wazana Brothers International, Inc. d/b/a Micro Solutions Enterprises (“Wazana”), Pendl Companies, Inc. (“Pendl”), and NER Data Products, Inc. (“NER”) are three remanufacturers who have purchased microchips from Static Control for Lexmark toner cartridges and were once third-party defendants to the suit. They are not parties to the appeal.”}.

239) Static Control Components, 487 F.Supp.2d at 836 {“Lexmark alleges direct patent infringement against the remanufacturers and active inducement of patent infringement against SCC”}; Static Control Components, 697 F.3d at 395 {“Lexmark sued Static Control in 2002 (the “02 Action”) for copyright violations related to its source code in making the duplicate microchips and was given a preliminary injunction by the district court. Static Control counterclaimed under federal and state antitrust and false-advertising laws. While that suit was pending, Static Control redesigned its microchips and sued Lexmark for declaratory judgment in 2004 (the “04 Action”) to establish that the redesigned microchips did not infringe any copyright. Lexmark counterclaimed again for copyright violations and this time added patent counterclaims against Static Control and eventually three of the remanufacturers. The two suits were consolidated into the 04 Action.”}.

2개의 소가 병합된 켄터키주 동부 연방지방법원(United States District Court, E.D. Kentucky, Central Division, Lexington)은 연방대법원의 Quanta 사건 판결이 내려지기 전인 2007년 4월 24일 약식판결(summary judgement)에서 특허권 소진 쟁점과 관련하여 다음과 같이 판시한 바 있다.²⁴⁰⁾

Static Control은 Lexmark 카트리지의 대부분이 Lexmark로부터 최종 소비자에게 직접 판매되지 않고, 재판매 중간상(reselling middlemen)에게 최초로 판매되기 때문에 최초판매이론에 의해서 Lexmark가 프리베이트 조건을 통해 카트리지의 최종 사용자를 구속할 수 없게 된다고 항변하였다. 즉, 프리베이트 계약은 재판매 중간상(reselling middlemen)이 아니라 최종 사용자를 구속하기 위한 것이어서 재판매 중간상에 대한 카트리지 판매는 제한 없는 판매(unrestricted sale)로 Lexmark의 특허권을 소진시키고, 특허권 소진 이론에 따라 재판매 중간상에 대한 제한 없는 판매는 Lexmark가 최종 사용자의 카트리지 사용을 통제할 수 있는 권리를 소진시킨다고 주장한다.²⁴¹⁾

그러나 만약 프리베이트 라이선스가 재판매 중간상을 통해 최종 사용자에게 의한 최종 승낙을 위해 전해지지 않는다면, Lexmark는 대가가 없다는 점을 고려했을 것이다. 즉, 특허권 소진론에 의하면 Lexmark는 프리

240) Static Control Components, 487 F.Supp.2d 830 (E.D.Ky., 2007).

241) Static Control Components, 487 F.Supp.2d at 847 (“the so-called “first sale” doctrine prevents Lexmark from binding most final users of Lexmark cartridges with Prebate conditions, because the vast majority of Lexmark’s cartridges are sold first to reselling middlemen, rather than directly from Lexmark to the end user.”, “to the extent the Prebate agreement purportedly binds the end user, rather than middlemen, the sale of cartridges to middlemen is an unrestricted sale that exhausts Lexmark’s patent rights. Accordingly, under the first sale doctrine, the unrestricted sale of cartridges to middlemen exhausts Lexmark’s right to control the further use of cartridges by end users.”).

베이트 라이선스의 효력이 발생되기 전까지는 카트리지의 사용에 대한 완전한 대가를 받은 것이 아니다. 만약 그렇게 보지 않는다면, 소비자에 대한 직접 판매는 제한된 라이선스를 유지할 수 있는데 반해서, 재판매 중간상을 통한 판매자는 그렇게 할 수 없다는 자의적인 차별을 만들게 된다. 나아가, 만약 재판매 중간상이 모든 소매상을 포함한다고 가정해보면, Static Control의 주장은 제한적 라이선스의 합법성을 분명히 인정한 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, 704 (Fed.Cir.1992) 판결의 입장에 위배된다.²⁴²⁾ 따라서 카트리지나 그 포장에 기재된 판매 후 재사용 제한 조건은 유효하고 집행 가능하며(“post-sale reuse restriction on single-use toner cartridges, which was integrally connected to broader sale of printer cartridge, was enforceable”, “issue of whether single-use restriction on cartridges, which had been labeled on cartridges and cartridge packaging, was enforceable term of sale, was directed by state contract law”), 일회용 토너 카트리지를 도매상이나 소매상에게 판매한 행위가 판매 후 재사용에 대한 제한 조건을 소진시키지는 않는다(“sale of single-use toner cartridges to wholesalers or retailers did not exhaust post-sale reuse restriction.”).²⁴³⁾

242) *Static Control Components*, 487 F.Supp.2d at 847-848 {“SCC does not contest in its Motion that Lexmark commands less of a price for its cartridges when the cartridges are marked Prebate. If Prebate licenses did not pass through the middlemen for ultimate acceptance by the end user, then Lexmark would be giving consideration—a lower price for a cartridge than the cartridge would otherwise command—for nothing in return. Accordingly, pursuant to the law of patent exhaustion, Lexmark does not fully “receive[][its] reward for the use of the article” until the Prebate license is effectuated. ...(Omitted)...To hold otherwise would create an arbitrary distinction that direct sellers to consumers can maintain restrictive licenses on their patented products while those who happen to get their products to the consumer via middlemen cannot. Additionally, if “middlemen” include all retailers, then SCC’s position would seem to run afoul of the Federal Circuit’s observation that the legality of restrictive licenses “seems clear.” *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, 704 (Fed.Cir.1992).”}.

243) *Static Control Components*, 487 F.Supp.2d at 831.

그러나 이후 연방대법원의 Quanta 사건 판결이 내려지자 Static Control은 Quanta 사건 판결에 나타난 특허권 소진에 관한 연방대법원의 최근 입장에 따라 법원의 중간 명령에 대한 재고를 신청(Motion to Reconsider Interlocutory Order)하였고,²⁴⁴⁾ 켄터키주 동부 연방지방법원 (United States District Court, E.D. Kentucky, Central Division, Lexington)은 Quanta 사건 판결에 따라 중간 명령의 재고가 필요하며, Quanta 사건 판결은 일반적으로 특허권 소진론의 지형을 바꾸었고, 특히 본 사건의 사물관계에 대한 특허권 소진론의 적용 여부를 다르게 하였다고 판시하면서 재고 신청²⁴⁵⁾을 받아들였다(“this Court agrees that Quanta compels reconsideration and reversal of the aforementioned Order. Quanta has changed the landscape of the doctrine of patent exhaustion generally, and specifically the application of the doctrine to the facts of this case.”).²⁴⁶⁾

244) Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 576-577 (“This matter is before the Court on Static Control Components, Inc.’s Motion to Reconsider Interlocutory Order...(Omitted)...In this Motion, Static Control seeks to have the Court reconsider its Interlocutory Order at Record 1008 in light of the Supreme Court’s most recent statement of the law regarding patent exhaustion, or the first sale doctrine, announced in Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., --- U.S. ---, 128 S.Ct. 2109, 170 L.Ed.2d 996 (2008).”).

245) 중간 명령(Interlocutory Order)에 대한 법원의 재심사권의 근거는 Federal Rule of Civil Procedure 54(b)이다. {“any order or other decision, however designated, that adjudicates fewer than all the claims or the rights and liabilities of fewer than all the parties does not end the action as to any of the claims or parties and may be revised at any time before the entry of a judgment adjudicating all the claims and all the parties’ rights and liabilities.”} (Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 578).

246) Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 577-578 (“Here, the change or clarification in the law provided by the Supreme Court’s decision in Quanta justifies revisiting this Court’s prior decision that Lexmark’s patent infringement claims are not barred by the doctrine of patent exhaustion.”).

이에 따른 재고 사건에서 법원은 Quanta 사건에서 연방대법원도 판시하였던²⁴⁷⁾ 특허권 소진 관련 판결들{Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. 539, 14 How. 539, 14 L.Ed. 532 (1852), Adams v. Burke, 84 U.S. 453, 456, 17 Wall. 453, 21 L.Ed. 700 (1873), Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1, 32 S.Ct. 364, 56 L.Ed. 645 (1912), Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, 518, 37 S.Ct. 416, 61 L.Ed. 871 (1917), Ethyl Gasoline Corporation v. United States, 309 U.S. 436, 60 S.Ct. 618, 84 L.Ed. 852 (1940), United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 62 S.Ct. 1088, 86 L.Ed. 1408 (1942), Mitchell v. Hawley, 83 U.S. 544, 16 Wall. 544, 21 L.Ed. 322 (1872), General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co., 304 U.S. 175, 58 S.Ct. 849, 82 L.Ed. 1273 (1938)}의 역사에 대해 검토한 후에²⁴⁸⁾ 다음과 같이 판시하였다.

연방대법원의 특허권 소진 관련 판결들의 역사에 대한 검토 결과는 연방대법원은 일관되게 특허권자가 특허 제품에 관한 ‘판매 후 사용에 대한 제한’(“restrictions on the post-sale use”)의 강제를 위해 특허법을 원용할 수 없다는 태도를 취해왔다는 것이다(“In sum, the Supreme Court’s overview of its history of statements on the law of patent exhaustion reveals that the Court has consistently held that patent holders may not invoke patent law to enforce restrictions on the post-sale use of their patented products.”).²⁴⁹⁾

연방대법원의 Quanta 사건 판결은 종전 사건들에서 연방대법원이 특허권 소진에 대한 취해왔던 분명한 입장을 재확인한 것이다. 그러나 특허권 소진 이론을 좁혀왔던 연방순회항소법원의 태도에 직면하여, 연방대법원이 특허권 소진을 넓히는 입장을 다시 주장하였기 때문에, 연방대법원

247) Quanta, 128 S.Ct. at 2115-2117.

248) Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 579-582.

249) Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 582.

의 Quanta 사건 판결은 법의 변화(a change in the law)에 해당된다 (“Quanta itself reaffirms the Supreme Court’s articulation of the doctrine of patent exhaustion as set forth in the cases discussed in the previous section. It represents a change in the law, however, because the Court reasserted a broad understanding of patent exhaustion in the face of Federal Circuit case law that had narrowed the scope of the doctrine.”).²⁵⁰⁾ 연방순회항소법원의 그와 같은 판례법은 본 사건을 포함해서 연방지방법원들에 대해 구속력 있는 선례로서 유지되어 왔다(“That Federal Circuit case law had been followed as binding precedent by the district courts, including this one.”).²⁵¹⁾

Static Control은 재고 신청에서 ‘연방대법원의 Quanta 사건 판결을 통해 분명해진 특허권 소진 이론은 특허법 아래에서 Static Control을 상대로 프리베이트 조건을 강제하려는 Lexmark의 시도뿐만 아니라, 판매 후 프리베이트 조건에 의해 특허에 기초한 사용 제한을 창출하려는 시도를 무력하게 만들었다고 주장하였는데, 본 법원은 그에 동의한다(“In its Motion to Reconsider, Static Control asserts that “[t]he patent exhaustion doctrine articulated in Quanta invalidates Lexmark’s effort to create patent-based use restriction through its postsale Prebate terms, as well as Lexmark’s attempt to enforce the Prebate terms under patent law against Static Control.” [R. 1422-2 at 6.] This Court Agrees.”). LG전자처럼 Lexmark는 특허제품인 토너 카트리지의 판매에 대해 어떤 제한도 부가하지 않았고, 소비자에 대한 판매 후 사용 제한(“post-sale restriction on use”)을 통해 그 제품에 대한 특허권을 유보하려는 시도를 하였다(“Like LGE, Lexmark does not impose any restrictions on the sale of its patented products-toner cartridges. Additionally, like LGE, Lexmark

250) Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 582.

251) Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 582-583.

attempts to reserve patent rights in its products through post-sale restrictions on use imposed on its customers.”). 이런 시도가 바로 연방대법원의 Quanta 사건 판결이 Lexmark에게 할 수 없다고 밝힌 것이다. Static Control이 원용한 것처럼 Quanta 사건에서 LG전자는 후속 구매자가 특허권에 대한 고지를 받았다고 하더라도 허락한 판매에 대한 ‘판매 후 제한’ (“postsale restriction”)을 통해 자신의 특허권을 유보할 수 없었다. 그와 마찬가지로 Lexmark도 자신의 특허권을 유보할 수 없다 (“This is what Quanta says Lexmark cannot do. As Static Control puts it, “LGE could not preserve its patent rights through a postsale restriction on an authorized sale, even when the subsequent purchaser was on notice of the asserted patent rights.” Now, neither can Lexmark.”).²⁵²⁾

Lexmark는 연방대법원의 Quanta 사건 판결은 특허권 소진이 허가 받은 무조건부 판매에만 적용된다는 점을 재확인한 것에 불과한 것이고, 본 사안에서는 프리베이트 조건이 토너 카트리지 판매를 조건부로 만들었다고 주장한다 (“Lexmark contends Quanta reaffirmed that patent exhaustion applies to sales that are both authorized and unconditional-and Lexmark asserts that the Prebate terms made the sale of its toner cartridges conditional.”). 그러나 본 법원은 Static Control의 주장에 동의한다. Lexmark는 위 주장에서 General Talking Pictures 사건에서 제조자로 하여금 특허 제품인 확성기를 상업용 사용자에게 최초 판매하지 못하도록 금지한 특허권자와 제조자 사이의 라이선스 계약상 조건과 같은 ‘판매권한을 제한하는 조건’ (“conditions restricting the right to sell”)과 ‘판매 후 사용에 대한 조건’ (“post-sale conditions on use”) 사이에 연방대법원의 Quanta 사건 판결에서 만들어진 구분에 대해 혼동하고 있다 (“This Court agrees with Static Control, however, that, in making this

252) Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 584.

argument, Lexmark confuses the distinction made in Quanta between conditions restricting the right to sell, like the condition in the license agreement between the patent*585 holder and the manufacturer in General Talking Pictures which prohibited the manufacturer from making its initial sales of the patented amplifiers to commercial users, and post-sale conditions on use.”). Lexmark의 프리베이트 카트리지 판매는 무조건적이다. 누구든 상점에서나 웹사이트를 통해 직접 프리베이트 카트리지를 구입할 수 있으며, 어떤 잠재적 구매자도 카트리지 구매 전에 프리베이트 조건을 지키겠다고 동의할 것을 요구받지 않는다. 따라서 Lexmark 프리베이트 토너 카트리지의 판매는 Quanta 사건에서 LG전자의 특허제품 판매처럼 무조건부로 허가받은 것으로, Lexmark의 해당 제품에 대한 특허권을 소진시키고, 특허법을 통해 판매 후 사용을 제어할 수 있는 권한을 박탈한다.²⁵³⁾

한편 Lexmark가 지적한 것처럼, 연방대법원은 Quanta 사건 판결에서 명시적으로 연방순회항소법원의 Mallinkrodt 사건 판결을 폐기하지는 않았다. 이후 학문적으로 연방대법원이 Mallinkrodt 사건 판결을 폐기한 것으로 볼 수 있는지에 대해 견해가 갈리고 있다. 일부 견해는 Mallinkrodt 사건 판결이 더 이상 유효하지 않다고 하며,²⁵⁴⁾ 반면에 다른

253) *Static Control Components*, 615 F.Supp.2d at 584 (“Sales of Lexmark Prebate cartridges were unconditional. Anyone could walk into a store carrying Lexmark Prebate cartridges and purchase one. Anyone could purchase Lexmark Prebate cartridges directly from Lexmark through its website. No potential buyer was required to agree to abide by the Prebate terms before purchasing a cartridge. Thus, sales of Lexmark’s Prebate toner cartridges were authorized and unconditional, just like sales of LGE’s patented products in Quanta. As such, sales of Lexmark cartridges exhausted Lexmark’s patent rights in them, stripping Lexmark of the ability to control post-sale use of the cartridges through patent law.”).

254) 동 판결에서는 그와 같은 견해를 취한 경우로 Herbert Hovenkamp, “Innovation and the Domain of Competition Policy”, 60 Ala. L.Rev. 103, n. 35 (2008)를 들고 있다.

견해는 연방대법원은 Quanta 사건 판결은 당해 특정한 사실관계에 한해서만 적용되는 것이라고 한다.²⁵⁵⁾²⁵⁶⁾

연방대법원의 특허권 소진 법리에 대한 광범위한 진술에 비추어 연방대법원의 Quanta 사건 판결이 단지 당해 특정한 사실관계에 한해서만

(Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 585); 구체적으로 同論文 註35에서는 Quanta 사건의 연방대법원 판결에 대해 다음과 같이 평가하고 있다. {"[FN35]. Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 128 S. Ct. 2109 (2008). ...(Omitted)...The Supreme Court held that the first sale rule barred the suit, overruling the Federal Circuit's decision in Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 709 (Fed. Cir. 1992), which had exempted "conditional" sales such as this one from the first sale doctrine. The Court concluded: This case illustrates the danger of allowing such an end-run around exhaustion. On LGE's theory, although Intel is authorized to sell a completed computer system that practices the LGE Patents, any downstream purchasers of the system could nonetheless be liable for patent infringement. Such a result would violate the longstanding principle that, when a patented item is "once lawfully made and sold, there is no restriction on [its] use to be implied for the benefit of the patentee." Quanta Computer, 128 S. Ct. at 2118 (quoting Adams v. Burke, 84 U.S. (17 Wall.) 453, 457 (1873) (alteration in original)."}.

255) 동 판결에서는 그와 같은 견해를 취한 경우로 Matthew W. Siegal · Kevin C. Ecker, "Quanta Computer, Inc., et al. v. LG Electronics, Inc.: Patent Exhaustion Restrictions May Not Be ... Exhausted", 14 No. 11 Intell. Prop. Strategist 1 (August 2008)를 들고 있다. (Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 585); 구체적으로 동 News Letter p.2에서는 Quanta 사건의 연방대법원 판결에 대해 다음과 같이 평가하고 있다. {"However, despite the expectations of many observers, and the many amici curiae, Quanta did not discuss the extent to which a party can contractually restrict downstream application of the patent exhaustion doctrine."}.

256) Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 585 {"As Lexmark points out, the Supreme Court did not expressly overrule Mallinckrodt in its Quanta opinion. Academic literature that has followed in the wake of the Quanta decision has grappled with the question of whether the Supreme Court intended to overrule Mallinckrodt. Several authors believe Mallinckrodt is no longer good law. See, e.g., Herbert Hovenkamp, Innovation and the Domain of Competition Policy, 60 Ala. L.Rev. 103, n. 35 (2008). Others have expressed the belief, or the hope, that the Quanta holding is limited to the very specific facts, and the very specific license agreement, that confronted the Court. See, e.g., Matthew W. Siegal and Kevin C. Ecker, Quanta Computer, Inc., et al. v. LG Electronics, Inc.: Patent Exhaustion Restrictions May Not Be ... Exhausted, 14 No. 11 Intell. Prop. Strategist 1 (August 2008)."}.

적용되는 것이라고 보기는 어렵다는 점이나, 나아가 Quanta 사건에서 연방 순회항소법원의 판결은 그 결정에 이르는 과정에 연방순회항소법원의 Mallinkrodt 사건 판결에 일정 부분 의존하고 있는데, 연방대법원은 그 결정을 파기하였다는 점(“The Supreme Court’s broad statement of the law of patent exhaustion simply cannot be squared with the position that the Quanta holding is limited to its specific facts. Further, the Federal Circuit relied in part on Mallinckrodt in reaching its decision in LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc., 453 F.3d 1364, 1369 (Fed.Cir.2006), the decision the Supreme Court reversed in Quanta.”)²⁵⁷⁾ 등과 Quanta 사건, Mallinkrodt 사건, 당사자들의 주장에 대한 검토 결과에 비추어볼 때, 연방대법원은 Quanta 사건 판결을 통해 묵시적으로(sub silentio) 연방순회항소법원의 Mallinkrodt 사건 판결을 폐기하였다고 판단된다(“After reviewing Quanta, Mallinckrodt, and the parties’ arguments, this Court is persuaded that Quanta overruled Mallinckrodt sub silentio.”)²⁵⁸⁾

결론으로, 연방대법원의 Quanta 사건 판결 이후 본 법원은 당시 연방순회항소법원의 특허권 소진 법리에 따라 내려졌던 명령을 재고하고 파기할 수밖에 없다. Lexmark의 토너 카트리지에 대한 특허권이 최종 소비자에 대한 무조건부의 허락받은 판매로 소진되기 때문에, 카트리지를 일회 사용으로 제한하려는 Lexmark의 시도는 인정되지 않는다. 프리베이트 프로그램은 특허법 하에서 유효하지 않다(“In sum, after Quanta this Court

257) Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 586.

258) Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 588-589 (“Accordingly, and the Court being sufficiently advised, it is hereby ORDERED as follows:

1. Static Control’s Motion to Reconsider the Interlocutory Order at Record 1008 [R. 1422] is GRANTED;
2. The Court finds that Lexmark’s Prebate terms are not enforceable under patent law in light of Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., ---U.S. ---, 128 S.Ct. 2109, 170 L.Ed.2d 996 (2008);”}.

is compelled to reconsider and reverse a decision that at the time was consistent with the Federal Circuit’s articulation of the law. Because Lexmark’s patent rights in its toner cartridges were exhausted by the authorized, unconditional sales of the cartridges to end users, Lexmark’s attempt to impose single-use restrictions on the cartridges fails. The Prebate Program is invalid under patent law.”). 이에 따라 동 법원은 연방대법원의 Quanta 사건 판결에 따른 특허법 하에서 Lexmark의 프리베이트 조건은 유효하지 않다고 결정하며 Static Control의 중간명령 재고 신청을 허가한다고 판시하였다.²⁵⁹⁾

한편, 앞서 설명한 두 건 소의 병합 이후 본 명령에 이르기 전까지 많은 관련 당사자들이 추가되었다가 합의가 성립되어 탈퇴하기도 하고, 많은 변경청구(amended complaints), 반대청구(counterclaims)가 있었으며, 약 20건 이상의 약식판결신청(motion for summary judgement)과 결정, 판결신청(motion for judgement), 배심원 심리 기일(jury trial) 등을 거친 바 있다. 결국 본 명령에 대해서도 양 당사자가 항소하여(appealed)에서 연방제6항소법원(United States Court of Appeals, Sixth Circuit.)에서 항소심판단²⁶⁰⁾이 이루어졌다.²⁶¹⁾ 그러나 항소심에서는 특허권 소진 쟁점과 관련해

259) Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 588-589.

260) Static Control Components, 697 F.3d 387 (6th Cir.(Ky.) Aug 29, 2012).

261) 참고로 본 항소심 판단에 이르기까지 앞서 언급한 ‘2004년 소송’와 관련된 좀 더 상세한 절차적 진행 경과(Procedural Background)는 다음과 같다. Static Control Components, 697 F.3d at 397-398 {“Static Control initiated the 04 Action seeking declaratory judgment under federal copyright laws and the DMCA that its newly modified chips did not infringe Lexmark’s copyrights. Lexmark counterclaimed raising patent infringement, DMCA violations, and tort claims, and added three remanufacturers as third-party defendants—Wazana, NER, and Pendl. Following the Sixth Circuit’s remand, Lexmark moved to dismiss Static Control’s counterclaims. The district court granted the motion in September 2006. During the course of the proceedings, which concluded in a jury trial, nine of Lexmark’s mechanical patents were held valid, see R. 1008 (D. Ct.

서는 다음과 같이 판시하면서 구체적인 판단을 하지 않았다.²⁶²⁾

Order 4/24/07), and summary judgment was granted to Lexmark on its claims of direct patent infringement against Wazana, NER, and Pendl, see R. 1203 (D. Ct. Order 5/25/07); R. 1245 (D. Ct. Order 5/31/07). All three defendant remanufacturers ultimately settled with Lexmark at various points before the verdict. The district court also granted summary judgment to Lexmark on the validity of its single-use license for Prebate cartridges, which the district court concluded prevented Lexmark's patents from exhausting following the initial sale of the Prebate toner cartridges to end users. R. 1008 (D. Ct. Order 4/24/07).

By the close of trial, the only remaining issues were Lexmark's patent-infringement-inducement claims against Static Control and Static Control's equitable defense of patent misuse. Because the district court had already ruled on summary judgment that three of the remanufacturers directly infringed, the jury was asked to decide whether the unnamed remanufacturers directly infringed as a class and whether Static Control induced any direct infringement. Because the district court determined that patent misuse was an equitable defense, the final jury instructions indicated that the jury's findings with respect to misuse would be merely advisory. R. 1365 (Jury Instructions). The jury returned a verdict that Lexmark had failed *398 to show that the remanufacturers as a class directly infringed Lexmark's patents and failed to show that Static Control induced the direct infringement of the three named remanufacturers, Wazana, NER, and Pendl. R. 1366 (Special Verdict Format 1 - 3). The jury then advised that it found Static Control had proven by a preponderance of the evidence certain facts that supported Static Control's defense that Lexmark misused its patents. Id. at 11 - 19; see also R. 1365 (Jury Instructions at 35 - 41) (defining misuse).

Lexmark moved for judgment as a matter of law both before and after the verdict and also filed a motion for a new trial on its patent inducement claim, arguing that the evidence was sufficient to establish direct infringement by Static Control's customers as a class and that, with respect to inducement, the district court erroneously excluded evidence at trial. The district court denied the motions. R. 1430 (D.Ct.Op.10/03/08); R. 1521 (D. Ct. Op. & Order 10/28/10). The district court subsequently reversed its prior ruling that Lexmark's patents were not exhausted in its Prebate cartridges in light of recent Supreme Court precedent. R. 1443 (D. Ct. Op. & Order 3/31/09). Both parties filed timely appeals."}

262) 참고로 항소심에서는 jurisdiction, Static Control's federal anti-trust counterclaims, Static Control's LANHAM Act counterclaim, state-law counterclaims, impact of jury verdict on remand, Lexmark's patent counter claims에 관한 문제가 심리되었으며, Lexmark's patent counter claim과 관련해서 exhaustion of Prebate cartridges 문제 외에도 evidence of direct infringement by Static Control's customers as a class, excluded

Lexmark의 프리베이트 카트리지 판매가 특허권을 소진시킨다는 연방지방법원의 결정에 대해 Lexmark가 항소하였지만, 본 쟁점과 관련해서 Lexmark가 청구하는 바가 불분명하다. 배심원 심리기일 당시에는 연방지방법원이 Lexmark에게 유리하게 프리베이트 카트리지가 소진되지 않는다고 결정한 바 있기 때문에{R. 1008 (D. Ct. Order 4/24/07)}, 법률 문제로서 프리베이트 계약이 Lexmark의 특허권 소진을 배제하는지 여부에 대한 본 항소심의 판단은 배심원 심리의 결론을 변경시킬 수 없다. 미국에서 판매된 비 프리베이트 카트리지와 달리 배심원단은 프리베이트 카트리지가 Static Control의 고객에 의한 직접 침해의 소재가 될 수 없다는 지시(instruct)를 받은 적이 없다. 따라서 소진 문제는 Static Control이 재제조사인 Wazana, Pendl, NERW의 직접침해를 유도하지 않았다는 배심원의 평결과 어떤 관련성도 없다. 따라서 본 항소심 법원은 항소에 대한 결론과 관련이 없기 때문에 극단적으로 복잡하고 해결되어 있지 않은 본 문제를 해결하지 않기로 한다.²⁶³⁾

한편, 항소법원은 2012년 8월 29일에 이와 같은 판단을 포함하여

evidence relating to intent to induce infringement, by Static Control's customers as a class, design patent invalidity에 대한 쟁점이 판단되었다. (Static Control Components, 697 F.3d at 398-423).

263) Static Control Components, 697 F.3d at 420-421 {"D. Exhaustion of Prebate Cartridges : Lexmark also challenges the district court's post-trial ruling holding that Lexmark's sale of Prebate cartridges exhausted its patent rights in their cartridges. The relief Lexmark seeks on this issue, however, is unclear. Whether the Prebate agreement prevented the exhaustion of Lexmark's patent rights as a matter of law does not change the outcome of the jury trial, because at the time of trial the district court had ruled favorably to Lexmark that Prebate cartridges prevented exhaustion. R. 1008 (D. Ct. Order 4/24/07). Thus, unlike the non-Prebate cartridges sold in the United States and the IBM cartridges, the jury was never instructed that Prebate cartridges could not serve the basis for direct infringement by Static Control's customers as a class. Nor does the question of exhaustion bear in any way on the jury's verdict that Static Control did not induce the direct infringement by Wazana, Pendl, and NER. We therefore decline to resolve this extremely complex and unsettled question, because it would have no relevance to the outcome of this appeal."}.

Lanham Act와 North Carolina state law에 따른 Static Control의 반대청구 중 일부 기각 부분만을 파기 환송하고, 나머지 연방지방법원의 모든 판단을 승인하는 판결을 하였다.²⁶⁴⁾

이에 Lexmark는 항소법원의 Lanham Act 관련 파기 결정에 대하여 2013년 1월 14일에 연방대법원에 상고심리허가신청(petition for writ of certiorari)을 하였고,²⁶⁵⁾ 연방대법원에서 이를 받아들여 2013년 6월 3일 상고심리허가 결정을 내리고,²⁶⁶⁾ 심리를 진행 중이다.

이와 같이 연방대법원은 Quanta 사건 판결을 통해 연방순회항소법원의 Mallinkrodt 사건 판결을 묵시적으로 폐기하였다고 보는 것이 타당하며,²⁶⁷⁾ 연방순회항소법원의 태도와 달리 판매권 자체를 제한하는 조건(condition restricting the right to sell)과 판매 후 사용을 제한하는 조건(postsale conditions on use)을 구분하면서 전자를 위반한 경우에는 특허권 소진이 제한되지만 후자를 위반한 경우에는 특허권 소진에 영향이 없다는 입장을 분명히 하였다고 판시한 위 Static Control Components, Inc. v. Lexmark International, Inc., 615 F.Supp.2d 575 (E.D.Ky., 2009) 판결은 앞서 향후 우리나라에서 택해야 할 적절한 처리 기준으로 제시했던 방향과

264) Static Control Components, 697 F.3d at 423.

265) Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc., Petition for Writ of Certiorari (filed Jan. 14, 2013) p. 1 (“A timely petition for rehearing en banc was filed on September 12, 2012, and was denied on October 26, 2012.”), pp. 7-14 (“REASONS FOR GRANTING : THE PETITION Granting the Petition for Writ of Certiorari will enable this Court to provide much needed guidance on the application of an important federal statute and will resolve wide-spread confusion and disagreement among the United States circuit courts as to the proper test for standing to pursue a Lanham Act false advertising claim.”).

266) Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc., 133 S.Ct. 2766 (2013) (“Case below, 697 F.3d 387. Petition for writ of certiorari to the United States Court of Appeals for the Sixth Circuit granted.”).

267) Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 585-586.

태도를 정확히 같이하는 판결로서, 향후 우리나라에서의 계약과 특허권 소진의 충돌 쟁점과 관련된 문제 해결 과정에서도 충분히 음미하며 참고할 가치가 높다고 본다.

한편, 앞서 검토한 바 있는 우리나라에서의 적정 처리 기준이나 연방지방법원의 위 *Static Control Components*, 615 F.Supp.2d 575 (E.D.Ky., 2009) 판결에 따르더라도 특허권 소진이 제한될 수 있는 라이선스의 판매권 자체를 제한하는 조건(condition restricting the right to sell)이 문제되는 경우라고 하더라도(앞서 언급한 ③ 경우), 그와 같은 조건을 동일 라이선스 계약 내에서 직접 명확하게 부가한 경우가 아니라 별도의 계약이나 제품 표면의 고지사항 기재, 판매시 구매자에 대한 고지의무 부과 등의 방식만으로 부가하고자 한 경우에는 특허권 소진 여부의 판단이 불안정해지고 소진 배제의 범위가 예측하기 어렵게 확장되어 거래안전을 심각하게 훼손할 위험성이 있으므로 특허권 소진을 배제할 있는 라이선스의 판매권 제한이 존재한다고 인정하는데 상대적으로 엄격한 입장을 취하는 것이 타당하다.

나아가 위와 같이 라이선스의 판매권 제한을 초과하여 판매가 이루어져 소진이 배제되고 특허권자의 특허권 행사가 가능하다고 인정되는 경우라면 특허 제품 구매자나 후행 취득자는 해당 판매권한 제한 초과에 대해 선의였던 경우에도 전혀 보호받을 수 없는지가 문제된다.

이에 대해 미국 판례는 특허 제품 구매자나 후행 취득자가 이러한 판매권한 제한 초과에 대해 악의거나 악의로 추정될 수 있는 경우에 한하여 특허권 침해 책임을 물을 수 있다는 입장을 취하면서, 선의인 경우에 대해서는 언급을 하지 않고 있다.²⁶⁸⁾²⁶⁹⁾

268) *General Talking Pictures*, 305 U.S. at 126 (“Pictures Corporation ordered the amplifiers and purchased them knowing that Transformer Company had not been

살피건대 한국에서 라이선스가 특허권자와의 계약상 판매권 제한을 초과해서 판매함으로써 특허권 소진이 제한되는 경우, 특허 제품 구매자나 후행 취득자가 그와 같은 판매권 제한의 존부에 대해 전혀 알지 못했던 경우에도 특허권 침해의 책임을 져야 하는가의 문제는 좀 더 논의해 보아야 할 문제이다. 이에 대해 한국에서는 선의의 구매자나 후행 취득자는 보호되지 않고, 부당이득반환이나 채무불이행에 의한 손해배상으로만 보호될 수 있을 뿐이며, 묵시적 실시허락에 의한 보호를 고려해볼 수도 있으나 현실적으로 실익이 없을 것이라는 견해²⁷⁰⁾가 있는 반면에, 반대로 채권적 효력을 가질 뿐인 특허권자와 구매자 사이의 계약이 (특허 제품에 표기되었다는 사유만으로) 대세효가 있는 물권처럼 제3자에게까지 효력을 미치는 것은 물권과 채권을 엄격히 구분하는 우리 법 하에서는 의문이라는 견해도 있다.²⁷¹⁾

licensed to make or sell them for such use in theatres....And as Pictures Corporation ordered, purchased and leased them knowing the facts, it also was an infringer.”).

269) 이에 대해 박준석(註9 論文), 172-173면은 각 채권적 효력을 가질 뿐인 계약이 어떻게 물권처럼 제3자에게 영향을 미칠 수 있는냐에 대한 미국의 논리 구성은 “지적재산권이 상대방에게 이전한 것을 전제로 그 이전 계약에서 부수적으로 정한 조항이 제3자에게 미치는 효력을 논의하는 것이 아니라(이 경우라면 미국에서도 ‘양도’에 의해 지적재산권의 소진이 인정됨) 계약 조항에 의해 지적재산권 이전의 효과발생이나 그 이전범위가 제한됨으로서(이에 따라 미국은 특허권자가 분명한 계약상 제한을 가하고 있다면 통상 ‘양도’가 정상으로 보이는 사안에서도 ‘제한적인 허락(limited license)’으로 판단하는 경향이 있음) 여전히 권리자에게 유보되어 있는 지적재산권을 제3자에게 주장할 수 있다는 논리”라고 분석하고 있다.; 그러나 同論文에서 설명하고 있는 바에 따르면, 미국 판례의 입장은 무조건적으로 특허 제품을 판매할 경우 마치 ‘특허권 자체’의 이전이 이루어진다는 것을 전제로, 판매권한이 제한된 경우에는 ‘특허권 자체’의 이전이 제한된다는 방식의 접근을 취하고 있다는 것인데, 특허권 소진이 ‘특허권 자체’가 이전되었기 때문에 인정되는 것이 아니라는 점에서 다소 이해하기 어려운 측면이 있다. 나아가 제3자에 대한 특허권 행사와 관련해서도 특허 제품 취득자가 이러한 판매권한 제한 초과에 대해 악의거나 악의로 추정될 수 있는 경우에 한하여 특허권 침해 책임을 물을 수 있다고 보고 있는 미국 판례 입장의 근거에 대해서는 여전히 설명이 미치지 못하고 있다.

270) 설민수, 前揭論文, 52-53면.

271) 박준석(註9 論文), 172면; 이와 유사하게 일본 BBS 사건 최고재판소에 대한 판결에 대한 문제점을 지적한 견해로 이상정, “BBS 사건의 일본최고재판소 판결에 대한 약간의 의

생각건대 특허권 소진과 계약의 충돌이 문제되는 상황들 중에서 특허권 소진의 근거인 이중이득방지를 기준으로 한 정책적 판단에 의해 특허권 소진을 배제하기로 하는 결단이 내려진 경우라면 애초부터 특허권 소진 자체가 이루어지지 않는 것이라고 할 것이므로 대세적 효력을 지닌 특허권은 당연히 이후의 선의 취득자에게도 미친다고 보는 것이 타당하다.²⁷²⁾

(나) 계약상 제한 위반시 특허권 소진 및 특허침해 책임과 계약상 책임의 관계

한편 특허권자가 계약을 통해 라이선시에게 부가한 판매권 제한이나 구매자에게 부가한 사용권 제한의 위반이 이루어진 경우에는 특허권 소진 여부에 무관하게 그 계약 당사자로서 계약 조건을 위반한 상대방에게 특허권 침해 책임과 함께 또는 특허권이 소진된 경우에는 단독으로 계약위반의 책임을 추궁할 수 있다.

나아가 특허권자가 라이선시에게 제품 판매권을 부여하면서 제품

문”, 창작과 권리 제12호, 세창출판사 (1998. 9), 8-11면.

272) 한편, 筆者의 私見으로는 이와 같은 논리를 일관할 경우 거래안전이 심각하게 훼손될 수 있다는 점에서 특허권 소진이나 그 제한은 특허권과 거래안전(소유권)의 충돌 상황에서 어느 것을 우선할 것인지에 대한 정책적 판단이라는 점에 비중을 두어, 비록 상대방의 주관적 요소에 따라 특허침해 책임을 추궁할 수 있는지 여부가 달라진다는 점에서 문제가 있으나, 거래안전을 보호하기 위한 민사법상 다른 법리인 표현책임(외관주의)의 법리를 유추하여 (i) 특허권자가 라이선시에게 외형상 완전한 판매권을 부여하고(외관 부여), (ii) 외형상 완전한 판매권을 보유한 라이선시가 특허제품을 판매하였는데(외관 존재), (iii) 특허제품 구매자나 또는 후행 취득자가 라이선시의 완전한 판매권을 믿고, 그렇게 믿은데 과실이 없는 경우(외관 신뢰)에는 마치 적법한 판매가 있었던 것처럼 개별 구매자나 후행 취득자별로 상대적으로 소진을 주장하지 못하는 것으로 구성하여, 실질적으로는 제품 표면의 기재 등을 통해 제품 구매자나 이후 후행 제품 취득자도 그 내용을 알거나 알 수 있었을 경우에만 특허침해 책임을 물을 수 있다는 이론 구성을 시도해볼 수도 있을 것이다. 그러나 이는 민사법상 다른 법리인 표현책임(외관주의) 법리 자체나 그 유추 한계 등에 대한 좀 더 깊은 논의가 이루어진 후에야 가능할 것으로 생각하며, 本 論文에서는 그러한 논의에 대한 단초만을 제시하기로 한다.

판매시에 구매자에게 사용권 제한 의무를 부과하도록 하였는데, 제품 구매자가 해당 제한을 위반해서 취득 제품을 사용한 경우에 특허권자는 해당 계약의 당사자가 아니므로 라이선스만이 제품 구매자를 상대로 계약 위반 책임을 추궁할 수 있을 뿐이다.

2. 특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허권 소진

가. 문제점

전통적인 특허권 소진은 특허권자가 직접 또는 특허권자로부터 특허 제품의 판매에 대한 라이선스를 받은 자가 적법하게(주체 요건) 특허 발명이 구현된 제품을(객체 요건) 무조건부로 판매한 경우에(거래제공 요건) 적용되던 법원칙이다. 이때 특허권자가 제품 양수인 또는 후행 취득자의 제품 사용과 처분에 관하여 특허권을 행사할 수 없다는 점에 대해서는 포괄적인 합의가 이루어져 있다.

그런데 과연 (i) 물건의 양도로도 방법특허에 대한 특허권이 소진될 수 있는지와 더 나아가 (ii) 특허 발명의 일부만 구현된 물건의 양도로도 물건 특허나 방법특허에 대한 특허권이 소진될 수 있는지 여부가 특허 일부 구현 물건의 판매와 (방법)특허권 소진의 쟁점으로 '객체 요건'의 한계 선상에서 문제되고 있다.

이하에서는 특허 일부 구현 물건의 판매와 (방법)특허권의 소진에 대하여 (i) 미국, 일본 한국에서의 판례와 학설 등 종래의 논의를 정리하고, (ii) 종래 각국 입장의 타당성 여부와 향후 한국에서의 적절한 처리 방향에 대해 검토해 보기로 한다.

나. 특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허 소진의 관계에 대한 미국, 일본, 한국의 입장

(1) 종래 미국 판례의 입장

(가) 연방순회항소법원 설립 전 미국 판례의 태도

연방순회항소법원 설립 이전까지 특허 일부 구현 물건의 판매로 인한 (방법)특허권 소진의 문제에 대해 실시하고 있는 판례가 많지는 않다. 다만, 연방대법원은 Ethyl Gasoline Corp. v. United States 사건²⁷³)과 United States v. Univis Lens Co. 사건²⁷⁴)에서 특허 일부 구현 물건의 판매와 (방법)특허권의 소진에 대해 언급한 바 있다.

① Ethyl Gasoline 사건

방법특허와 특허권 소진에 대한 Ethyl Gasoline 사건의 개요는 다음과 같다. 미국 정부(Government)가 피고(Ethyl Gasoline Corporation)를 상대로 셔먼 반독점법 위반(“violations of the Sherman Anti-Trust Act. 26 Stat. 209, 15 U.S.C. s 1, as amended August 17, 1937”)을 이유로 뉴욕 남부 지방법원(the District Court for the Southern District of New York)에 피고의 특허권에 근거한 라이선스 부여 및 라이선스 조항의 행사에 대한 제한을 구하는(“to restrain appellants Ethyl Gasoline Corporation, a Delaware corporation, and the other appellants, who are its officers, from granting licenses, under patents controlled by it, to jobbers to sell and distribute lead-treated motor fuel, and from enforcing *446 provisions in licenses to oil refiners which restrict their sale of the motor fuel to the licensed jobbers”) 소를 제기한 사안이다. 사안에 대해 연방지방법원이 정부의 청구를 인용하는 판결을 하자, 피고가 연방대법원에 직접 상고하였다(“the case comes here on direct appeal under the

273) 309 U.S. 436 (1940).

274) 316 U.S. 241, 62 S.Ct. 1088 (1942).

provisions of s 2 of the Expediting Act of February 11, 1903, as amended 36 Stat. 1167, 15 U.S.C. s 29.”).²⁷⁵⁾

피고(Ethyl Gasoline Corporation)는 (i) 가솔린의 성능을 향상시키는 액상혼합제에 대한 특허(“two patents covering the composition of the fluid, No. 1,592,954 of July 20, 1926, and No. 1,668,022 of May 1, 1928”), (ii) 특허 제품인 액상혼합제와 가솔린을 혼합하여 만든 연료에 대한 특허(“patent, No. 1,573,846 of February 23, 1926, claiming a motor fuel produced by mixing gasoline with the patent fluid compound, which is claimed also by the two patents first mentioned”)와 (iii) 특허 제품인 연료를 엔진에 사용하는 방법에 대한 특허(“a patent, No. 1,787,419, of December 30, 1930, claiming a method of using fuel containing the patented fluid in combustion motors.”)의 세 가지 특허를 보유하고 있었다. 이와 관련해서 연방대법원은 피고(Ethyl Gasoline Corporation)가 특허 액상혼합제(patented fluid)를 특허 연료 제조를 위해 석유 정제업자(oil refiner)에게 판매하고, 정제업자로 하여금 액상혼합제를 이용해서 특허된 연료(lead-treated fuel)을 생산해서 라이선스를 받은 중개인(jobber)에게 판매하도록 함으로서 그 연료를 엔진에 사용하는 방법에 대한 특허를 포함한 관련 특허가 모두 소진된다고 판단하였다.²⁷⁶⁾

② Univis 사건

275) Ethyl Gasoline, 309 U.S. at 442-446.

276) Ethyl Gasoline, 309 U.S. at 442-446, 457 (“Appellant, as patentee, possesses exclusive rights to make and sell the fluid and also the lead-treated motor fuel. By its sales to refiners it relinquishes its exclusive right to use the patented fluid and it relinquishes to the licensed jobbers its exclusive rights to sell the lead-treated fuel by permitting the licensed refiners to manufacture and sell the fuel to them. And by the authorized sales of the fuel by refiners to jobbers the patent monopoly over it is exhausted, and after the sale neither appellant nor the refiners may longer rely on the patents to exercise any control over the price at which the fuel may be resold.”).

본 사건은 독점금지법 위반(violation of the Sherman Anti-Trust Act)이 문제된 경우이지만 피고가 자신의 재판매가격 유지행위가 정당한 특허권 행사라고 항변하면서 특허권 소진 여부에 대한 판시가 이루어지게 되었다.

피고 Univis Lens Company는 다초점렌즈(multifocal lenses)에 관한 다수의 특허권과 두 개의 상표권을 보유하고 있었다. 피고 Univis Lens Company는 1931년 또 다른 피고 Univis Corporation을 설립하면서, 특허권과 상표권을 설립된 회사에 양도하고 해당 회사의 주식을 보유하였다. 피고 Univis Corporation은 (i) 피고 Univis Lens Company에게는 안경 한 개 당 50센트의 로얄티를 받는 조건으로 렌즈반제품(lens blanks)을 생산해서 지정한 라이선시에게만 판매할 수 있는 라이선스를 부여하고,²⁷⁷⁾ (ii) 도매상(wholesalers)에게는 피고 Univis Lens Company로부터 렌즈반제품을 구입해서 처방 소매상(prescription retailer)의 처방에 따라 마무리가공(finishing by grinding and polishing)을 한 후, 피고 Univis Corporation이 정한 가격으로만 처방 소매상에게 판매할 수 있는 라이선스를 주고,²⁷⁸⁾

277) Univis, 315 U.S. at 243-244 (“The Corporation licenses the Lens Company to manufacture lens blanks and to sell them to designated licensees of the Corporation, upon the Lens Company’s payment to the Corporation of an agreed royalty of 50 cents a pair. The lens blanks are rough opaque pieces of glass of suitable size, design and composition for use, when ground and polished, as multifocal lenses in eyeglasses. Each blank is composed of two or more pieces of glass of different refractive power, of such size, shape, and composition and so disposed that when fused together in the blank it is said to conform to the specifications and claims of some one of the Corporation’s patents.”).

278) Univis, 315 U.S. at 244 (“The licenses to wholesalers authorize the licensees to purchase the blanks from the Lens Company, to finish them by grinding and polishing, and to sell them to prescription licensees only at prices fixed by the Corporation licensor. In finishing the lenses so as to make them an effective aid to vision of the prospective wearer, to whom the prescription retailer sells, it is necessary for the wholesaler, by grinding the blanks, to conform their curvatures to the

(iii) 최종 소매상(finishing retailer)에게는 피고 Univis Lens Company로부터 마무리가공 없는 상태의 렌즈반제품을 구입해서 마무리가공을 한 후에 피고 Univis Corporation이 정한 가격으로만 소비자(customer)에게 판매할 수 있는 라이선스를 부여하며,²⁷⁹⁾ (iv) 마무리 가공을 할 수 있는 설비가 없는 처방 소매상(prescription retailer)에게는 소비자(customer)를 상대로 Univis Lens를 처방하고 교정하는 프랜차이즈를 할 수 있는 권한을 주면서 Univis Corporation이 정한 가격으로만 소비자(customer)에게 판매할 수 있는 라이선스를 부여하였다.²⁸⁰⁾

이에 연방정부가 피고들의 이러한 가격통제정책이 셔먼 독점금지법(Sherman Anti-Trust Act) 위반이라고 하여 뉴욕 남부 연방지방법원(Federal District Court for Southern District of New York)에 제소하였다.²⁸¹⁾ 연방정부가 구한 금지청구 중 일부를 인용한 1심 법원의 판결²⁸²⁾에 대해 양 당사자 모두 연방대법원에 직접 상고하면서 연방대법원의 판단이 이루어지게 되었다(“These cases come here on direct appeal and cross appeal from a judgment of the district court granting in part and

prescription supplied by the retailer with his order. By the terms of the license the wholesalers are required to keep full accounts of all sales, showing the sales prices of lenses and the names of the purchasers, and to make them available to representatives of the Corporation.”).

279) Univis, 315 U.S. at 244 (“The licenses to finishing retailers—who purchase the blanks from the Lens Company, grind and polish them and adjust the lenses, in frames or supports, to the eyes of the consumers—contain similar provisions. The retailers are licensed to purchase the blanks of the Lens Company and to sell them to their customers at prices prescribed by the Corporation licensor.”).

280) Univis, 315 at 245 (“The licenses to prescription retailers, who are without facilities for grinding and finishing the lenses, but who prescribe and adjust glasses for their customers, are signed both by the Corporation and a licensor wholesaler, and grant to the retailer a ‘franchise to prescribe and fit Univis lenses’, in return for which the prescription retailer agrees to sell finished lenses only to consumers and only at prices prescribed by the Corporation.”).

281) Univis, 316 U.S. 241 (1942).

282) United States v. Univis Lens Co., 41 F.Supp. 258 (S.D.N.Y. 1941).

denying in part the Government's prayer for an injunction restraining violations of ss 1 and 3 of the Sherman Act, 15 U.S.C. ss 1, 3").²⁸³⁾

특허 일부 구현 물건의 판매와 방법특허의 소진에 대하여 연방대법원은 다음과 같이 판시하였다.

피고 Univis Corporation이 보유하고 있는 16개 특허 중 3개 특허는 본 사안과 무관하고, 5개 특허는 피고 Univis Lens Company의 렌즈반제품(lens blanks) 제조시에 이용되는 렌즈 생산 방법에 대한 특허로, 라이선스인들의 렌즈반제품 마무리가공과는 무관하다. 한편, 나머지 8개의 각 특허는 결합될 각기 다른 굴절력을 가진 유리 조각의 모양, 사이즈, 조합, 배열에 대한 것으로, 연방지방법원은 8개 각 특허의 청구항들은 렌즈의 마무리가공에 대한 것이고, 결국 도매상(wholesalers)과 최종 소매상(finishing retailer)이 렌즈의 마무리 가공(grinding and polishing)을 할 때에 부분적으로 실시하게 된다고 인정하였다. 반면에 처방 소매상(prescription retailer)은 위 특허들을 실시하지 않는다.²⁸⁴⁾

특허권자나 실시권자에 의해 판매된 렌즈반제품의 유일한 용도와 판매목적은 마무리 가공을 통해 렌즈로 사용되는 것이다.²⁸⁵⁾ 특허권자 또

283) Univis, 316 U.S. at 241-248.

284) Univis, 316 U.S. at 246-247 ("Of the sixteen patents owned by the Corporation three are unrelated to the issues of the present case; five are for methods of producing lenses utilized by the Lens Company in manufacturing blanks and do not concern any method or process employed by the licensees who finish the lens blanks. Each of the remaining eight patents relates to the shape, size, composition and disposition of the pieces of glass of different refractive power in the blanks into which they are fused. The district court found, 41 F.Supp. 258, that the claims of each of these eight patents are for a finished lens and that consequently the wholesalers and finishing retailers, in grinding and polishing each lens, practice in part the patent, in conformity to which the Lens Company has manufactured the blanks which it supplies. ...(Omitted)...But it held that the prescription retailer licenses are unlawful because their restrictions upon the resale of the finished product are not within the patent monopoly and are proscribed by the Sherman Act").

285) Univis, 316 U.S. at 249 ("Notwithstanding the assumption which we have made as

는 실시권자가 특허발명의 본질적 특징을 구현한(embodies essential features of his patented invention) 미완성 부품이나 재료(uncompleted article)를 판매하고, 그 양수인이 완성하면서 특허발명이 실시된다면, 그 부품 또는 재료에 특허발명이 구현된 범위 내에서는 특허권이 소진된다.²⁸⁶⁾

라이센시가 완성된 특허 제품을 판매하였는지(“sell the patented article in its completed form”) 아니면 부품 또는 재료를 판매하고 그 양수인이 완성품으로 마무리한 경우인지(“sell it before completion for the purpose of enabling the buyer to finish and sell it”)에 관계없이 두 경우 모두 특허권자는 자기 발명에 대해 특허법이 보장하는 이득을 취한 것이므로(“he...in either case...has received in the purchase price every benefit of that monopoly which the patent law secures him”) 소진이 인정된다.²⁸⁷⁾

to the scope of the patent, each blank, as appellees insist, embodies essential features of the patented device and is without utility until it is ground and polished as the finished lens of the patent.”, “in any case it is plain that where the sale of the blank is by the patentee or his licensee—here the Lens Company—to a finisher, the only use to which it could be put and the only object of the sale is to enable the latter to grind and polish it for use as a lens by the prospective wearer. An incident to the purchase of any article, whether patented or unpatented, is the right to use and sell it, and upon familiar principles the authorized sale of an article which is capable of use only in practicing the patent is a relinquishment of the patent monopoly with respect to the article sold.”).

286) *Univis*, 316 U.S. at 250-251 (“We think that all the considerations which support these results lead to the conclusion that where one has sold an uncompleted article which, because it embodies essential features of his patented invention, is within the protection of his patent, and has destined the article to be finished by the purchaser in conformity to the patent, he has sold his invention so far as it is or may be embodied in that particular article. The reward he was demanded and received is for the article and the invention which it embodies and which his vendee is to practice upon it. He has thus parted with his right to assert the patent monopoly with respect to it and is no longer free to control the price at which it may be sold either in its unfinished or finished form.”).

287) *Univis*, 316 U.S. at 252 (“The first vending of any article manufactured under a

따라서 피고 Univis Company의 가격 통제 정책은 정당한 특허권 행사라고 할 수 없으며 셔먼법 위반에 해당된다.²⁸⁸⁾

(나) 연방순회항소법원의 태도

연방순회항소법원의 설립 이후 연방대법원에 의해 Quanta 사건 판결이 내려지기 전까지, 연방순회항소법원은 Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc. 사건²⁸⁹⁾이나 Glass Equipment Dev., Inc. v. Beston, Inc. 사건²⁹⁰⁾ 등의 판결들을 통해 방법특허에 대해서는 일률적으로 특허권 소진이 인정될 수 없다는 태도를 전제로 구체적 사실관계에 따라 묵시의 실시권의 인정 여부만을 검토하면서 여전히 특허권 보호를 강화하는 경향을 보였다.

이와 같은 연방순회항소법원의 입장이 나타난 사건에 대해 간략히 살펴보면 다음과 같다.

우선 연방순회항소법원의 Bandag 사건 판결에 대해 살펴본다. 원고 (Bandag, Inc.)는 재생타이어(recapped tire) 제조업을 수행하면서 타이어재 생방법(tire recapping process)에 대한 미국 특허 등록번호 제3,236,709호

patent puts the article beyond the reach of the monopoly which that patent confers. Whether the licensee sells the patented article in its completed form or sells it before completion for the purpose of enabling the buyer to finish and sell it, he has equally parted with the article, and made it the vehicle for transferring to the buyer ownership of the invention with respect to that article. To that extent he has parted with his patent monopoly in either case, and has received in the purchase price every benefit of that monopoly which the patent law secures to him...(Omitted)...Accordingly neither the Lens Company nor the Corporation, by virtue of the patents, could after the sale of the lens blank exercise any further control over the article sold.'}

288) Univis, 316 U.S. 241 (1942).

289) 750 F.2d 903 (C.A.Fed.1984).

290) 174 F.3d 1337 (Fed. Cir. 1999).

(청구항 1항 내지 7항)의 특허권(patent for cold process for tire retreating)을 보유하고 있는 자로 타이어재생에 사용되는 특허 대상이 아닌 장비를 소외 프랜차이지(TRI, Standard Service Tire, Co., Inc)에게 환매 조건 등을 두면서 판매하였다. 이후 타이어 딜러(dealer)인 피고(Al Bolser's Tire Stores, Inc)가 해당 업체로부터 그 장비를 파산 경매로 취득해서 사용하자,²⁹¹⁾ 원고(Bandag)가 피고(Bolser)를 상대로 특허침해, 상표침해와 불공정경쟁행위에 대한 책임을 추궁하며 워싱턴 서부 연방지방법원(The United States District Court for the Western District of Washington)에 소를 제기하였다. 이 사건에서 연방순회항소법원은 피고의 상표침해 및 불공정경쟁행위 책임을 인정하면서 동시에 사안에서 문제된 특허는 타이어재생방법에 대한 것이고, 피고(Bolser)가 특허 대상인 타이어재생방법의 실시

291) Bandag, 750 F.2d at 923 {"The franchise agreement concluded in 1972 between Bandag and the predecessor of TRI, Standard Service Tire Co., Inc. (Standard), did not contain what was otherwise a customary clause in Bandag franchise agreements affording Bandag a 30-day option to repurchase all Bandag equipment in the possession of a terminated franchisee "at its eight year straight line depreciated value." If terminated, Standard would have been free to sell its old equipment in a competing market of potential buyers, the existence of which is not disputed. When Standard went out of the retreading business the following year, it formed TRI, to which it transferred the retreading equipment and franchise agreement with the consent of Bandag. In September 1980 Bandag gave notice to TRI that the franchise agreement would be terminated. Thereafter, TRI, in an attempt to pay its debts to Bandag, undertook to sell its retreading equipment. A Bandag representative examined the equipment and offered \$35,000 - \$40,000 for it. In January 1981 TRI received an offer of \$70,000 from Puget Sound Tire Co. (Puget), which Bandag declined to match. Subsequently, Bolser also proposed to purchase the equipment for the price offered by Puget and was the first of the two to meet the terms of sale set by TRI. Thus, on February 26, 1981, Bolser purchased equipment for setting up its own cold process recapping shop.FN18 Though some of the equipment had been manufactured by Bandag, none was covered by the Carver patent in view of our earlier conclusion that the claims of that patent are directed to a method. The testimony is consistent to the effect that during the sales negotiations between Bolser and TRI no discussion occurred about whether the equipment, once in the possession of one that was not a Bandag licensee, could be utilized without infringing."}.

에 사용한 이 사건 장비에 대한 것이 아니라는 이유로 특허권 소진 법리는 적용되지 않고(“The doctrine that the first sale by a patentee of an article embodying his invention exhausts his patent rights in that article is inapplicable here, because the claims of the Carver patent are directed to a “method of retreading” and cannot read on the equipment Bolser used in its cold process recapping.”),²⁹²⁾묵시적 실시권도 피고에게 확장되지 않으므로 피고는 이 사건 특허를 침해한다고 판단하였다(“We therefore hold as incorrect the conclusion of the district court that an implied license of the Carver patent was extended to Bolser. The finding below of no patent infringement is accordingly reversed, and this case is remanded for a determination of appropriate relief.”).²⁹³⁾

다음으로 연방순회항소법원의 Glass Equipment 사건 판결에 대해 살펴본다. 피고 Simonton(Simonton Windows Company)가 다른 피고 Besten(Besten, Inc)로부터 구입한 선형압출기(linear extruding machine)와 원고(Glass Equipment Development, Incorporated)의 라이선스(Allmetal, Inc.)로부터 구입한 코너키(folding, locking corner key)라는 부품을 사용하여 단열창 제조에 사용되는 부품(spacer frames)을 생산하자, 단열창에 사용되는 부품(space frames) 제조 방법에 대한 미국 특허 등록번호 제 4,682,582호의 방법특허(patent on method for fabrication of spacer frames for insulating windows)를 승계하여 보유하고 있던 원고(GED)가 피고 Simonton에 대해 해당 방법특허의 직접침해를²⁹⁴⁾, 공동 피고 Besten에 대해 유도침해(actively inducing Simonton to infringe the patent)를 주장한 Glass Equipment Dev., Inc. v. Besten, Inc. 사건²⁹⁵⁾에서 연방순회항소법원

292) Bandag, 750 F.2d at 924.

293) Bandag, 750 F.2d at 926.

294) 다만, 피고 Simonton은 1994년 11월 원고(GED)와 합의하여 본 항소심에서는 당사자에서 제외되었다. (Glass Equipment, 174 F.3d at 1340).

은 방법특허는 소진되지 않음을 재차 확인한 후에{“This case involves the question of whether the sale of an unpatented article grants an implied license to practice one or more methods claimed in a separate patent. This case does not involve the so-called “first sale” doctrine, as was argued to, and thus discussed by, the district court. The first sale doctrine stands for the proposition that, absent unusual circumstances, courts infer that a patent owner has given up the right to exclude concerning a patented article that the owner sells. Here, where the articles sold were corner keys, which are not themselves patented (they

295) Glass Equipment, 174 F.3d at 1339-1340 {“This case involves the fabrication of “spacer frames” that are used in the manufacture of thermally insulating glass windows. Spacer frames are generally composed of hollow aluminum bars that are joined at their ends with “corner keys” and both are coated with sealant/adhesive so that, when the spacer frame is sandwiched between two sheets of glass, an air- and moisture-tight seal is formed between the frame and the glass and an insulating space is formed between the glass sheets.

GED is the assignee of U.S. Patent No. 4,530,195 (the '195 apparatus patent), which claims spacer frame assemblies. Hinged corner keys that lock in position when completely folded (folding, locking corner keys) are elements of the apparatus patent combination claims but are not claimed independently. GED licensed Allmetal, Inc. (Allmetal) under this patent to manufacture various spacer frame components, including folding, locking corner keys.

GED is also the assignee of the U.S. patent No. 4,628,582 (the '582 method patent) method patent in suit, which claims methods for making spacer frame assemblies *1340 using a linear extruding machine (herein referred to as the claimed linear method). ... (Omitted)...

Simonton, a manufacturer of insulated glass windows, bought folding, locking corner keys from Allmetal for a period of time before 1988 and used the keys to make spacer frames by a method that did not infringe the '582 method patent. In 1988, Simonton purchased a linear extruding machine from Besten and began using it to make spacer frames, still using folding, locking corner keys purchased from Allmetal. GED is a competitor of Besten in the sale of linear extruding machines. In 1993, GED brought suit against Simonton, alleging infringement of several of the method patent claims, and against Besten for allegedly actively inducing Simonton to infringe. See 35 U.S.C. § 271(b).”}.

are merely embodiments of an unpatented element of the '195 patent claims), and the license issue concerns GED's right to exclude concerning the method patent, not the apparatus patent, the first sale doctrine is inapplicable to the analysis of the facts. See *Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.*, 750 F.2d 903, 924, 223 USPQ 982, 997 (Fed.Cir.1984) (holding first sale doctrine inapplicable where equipment was sold and license/infringement issue concerned patent claiming method of using equipment)"²⁹⁶) 목시적 라이선스의 인부에 대해 판단하였다.²⁹⁷⁾

(다) 연방대법원의 **Quanta** 사건 판결

Quanta 사건의 전체적인 사실관계는 앞서 III.1.나(1)(다)에서 소개한 바와 같다.

사건에서 문제된 특허들²⁹⁸)은 각각 장치 발명과 함께 방법발명도

296) *Glass Equipment*, 174 F.3d at 1342 FN1.

297) 사안에서는 코너키(corner keys)의 비침해용도가 인정되지 않는다는 이유로 피고 Besten에 대한 목시적 라이선스를 부정하면서 특허 유도침해(inducing infringement)책임을 인정하고, 피고 Besten의 독점금지 반대청구(antitrust counterclaim)을 배척하였다. *Glass Equipment*, 174 F.3d at 1341-1343 ("Here, two aspects of the district court's noninfringing use analysis were in error and led to an incorrect conclusion that there were no noninfringing uses of the corner keys.", "For the foregoing reasons, we reverse the district court's grant of summary judgment on Besten's implied license defense. We hold that GED is entitled to a judgment as a matter of law that Simonton did not have an implied license to practice the invention claimed in the '582 method patent. We affirm the dismissal of Besten's antitrust counterclaim.").

298) 본 사건에서 문제된 LG전자의 3개 특허는 다음과 같다. 1) 5,077,733 (a method that controls the access of a device to a bus shared by multiple devices) 2) 4,939,641 (a system for ensuring that outdated data is not retrieved from memory) 3) 5,379,379 (a system and method for ensuring that outdated data is not retrieved from memory) (*Quanta*, 533 U.S. at 621-623 및 *Bizcom*, 453 F.3d at 1368).

포함하고 있을 뿐만 아니라, 이들 발명은 피고들이 Intel로부터 구입한 미 완성 부품인 마이크로 프로세서 및 칩셋과 다른 부품이 결합된 상태에만 실시될 수 있다. 이에 피고들이 Intel로부터 구입한 특허의 일부 구현 부품인 마이크로 프로세서와 칩셋을 구입한 것만으로 그와 관련된 방법특허까지 소진되었다고 볼 수 있는지가 문제되었다.

이에 대해 1심 법원인 캘리포니아 북부 연방지방법원은 애초에는 특허가 소진되어 엘지전자는 인텔 상품의 매수인들에게 특허 침해를 주장할 수 없다는 이유로 피고들을 위한 약식결정(summary judgment)을 내렸다가,²⁹⁹⁾ 추후 약식결정의 의미를 재확인하는 판결을 통해 특허 소진은 '장치발명'이나 '결합발명'에만 적용될 뿐 '생산방법발명'이나 '방법발명'의 특허에는 적용되지 않는다면, 이 사건 LG전자의 특허들은 모두 방법발명 특허를 포함하고 있기 때문에 특허권 소진이 적용되지 않는다고 판시하였다.³⁰⁰⁾

299) Asustek, 65 USPQ2d at 1593-1595, 1602 (“the Court concluded: We think that all the considerations which support these results lead to the conclusion that where one has sold an uncompleted article which, because it embodies essential features of his patented invention, is within the protection of his patent, and has destined the article to be finished by the purchaser in conformity to the patent, he has sold his invention so far as it is or may be embodied in that particular article.”, “...under the patent exhaustion doctrine as articulated in *Univis Lens*, LGE may not enforce its patents against purchasers of Intel microprocessor and chipsets who use those devices for their intended and sole purpose.”).

300) Asustek, 248 F.Supp.2d. at 918 {“Neither the Patent Exhaustion Doctrine nor the Implied License Doctrine Precludes LGE from Pursuing its Method Claims

[4] LGE argues that the patent exhaustion doctrine does not preclude it from alleging infringement of its method claims. In this, LGE is correct, as the Court stated in its August 20 Order. August 20 Order at 18 - 20 (noting that *Bandag, Inc. v. Al Bolser’s Tire Stores, Inc.*, 750 F.2d 903 (Fed.Cir.1984) and *Glass Equip. Dev., Inc. v. Besten, Inc.*, 174 F.3d 1337 (Fed.Cir.1999) hold that the sale of a device cannot exhaust the patentee’s rights under a separate patent teaching a method of accomplishing a specific function).”,”Finally, the Court grants LGE’s motion for summary adjudication of its

한편, 항소심인 연방순회항소법원은 특허 소진의 원칙이 방법발명의 특허에는 적용되지 않는다는 1심 법원의 입장에는 동의하였다.³⁰¹⁾

이에 연방대법원은 다음과 같이 판단하였다.

엘지전자가 방법발명의 특허는 유형물(tangible article)이 아니라 과정(process)에 관련된(linked to) 것이므로 판매(sale)로 소진될 수 없다고 주장한다.³⁰²⁾ 그러나 그와 같은 주장은 Ethyl Gasoline 사건³⁰³⁾과 Univis 사건³⁰⁴⁾ 등을 통해 방법특허에도 특허권 소진을 인정해왔던 연방대법원의 확립된 판례에 반한다. 특허된 방법 역시 상품에 구현될 수 있으므로 그 구현된 상품의 판매로 방법에 대한 특허권도 소진될 수 있다.³⁰⁵⁾ 나아가

claim that neither the patent exhaustion doctrine nor the implied license doctrine provides Defendants with a defense to LGE's claim that they infringed LGE's method patents."}

301) Bizcom, 453 F.3d at 1369-1370 {"The trial court, nevertheless, found that the system claims in all patents except the '509 patent were exhausted, but that the exhaustion doctrine did not apply to the method claims. We reverse the trial court's holding with respect to the system claims and affirm with respect to the method claims.", "the sale of a device does not exhaust a patentee's rights in its method claims.", "the trial court declined to find LGE's asserted method claims exhausted. Several defendants contest this ruling on cross-appeal, and we reject their challenge. Based on the above reasoning, even if the exhaustion doctrine were applicable to method claims, it would not apply here because there was no unconditional sale. However, the sale of a device does not exhaust a patentee's rights in its method claims. Glass Equip. Dev., Inc. v. Besten, Inc., 174 F.3d 1337, 1341 n. 1 (Fed.Cir.1999) (citing Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903, 924 (Fed.Cir.1984)). The court was correct."}

302) Quanta, 553 U.S. at 628 ("LGE argues that the exhaustion doctrine is inapplicable here because it does not apply to method claims, which are contained in each of the LGE Patents. LGE reasons that, because method patents are linked not to a tangible article but to a process, they can never be exhausted through a sale. Rather, practicing the patent—which occurs upon each use of an article embodying a method patent—is permissible only to the extent rights are transferred in an assignment contract.").

303) Ethyl Gasoline, 309 U.S. 436 (1940).

304) Univis, 316 U.S. 241 (1942).

305) Quanta, 553 U.S. at 628-629 {"It is true that a patented method may not be sold

방법특허에 대해 소진을 적용하지 않으면 특허권자가 특허명세서에 방법발명의 청구항을 삽입해서 소진 이론을 쉽게 회피할 수 있게 되므로 부당하다.³⁰⁶⁾

나아가 연방대법원은 물건에 어느 정도까지 방법발명의 특허가 구현되어야 소진이 이루어질 수 있는지에 대해 *Univis* 판결의 두 가지 기준에 따라 첫째, 당해 물건의 합리적이고 의도된 유일한 용도가 당해 특허를 실시하는 것이고(“their only reasonable and intended use was to practice the patent”), 둘째, 당해 물건이 당해 특허발명의 핵심적 특징을 구현하는 것이다(“they embodie[d] essential features of [the] patented invention”)라는 판단기준을 제시하였다.³⁰⁷⁾

in the same way as an article or device, but methods nonetheless may be “embodied” in a product, the sale of which exhausts patent rights. Our precedents do not differentiate transactions involving embodiments of patented methods or processes from those involving patented apparatuses or materials. To the contrary, this Court has repeatedly held that method patents were exhausted by the sale of an item that embodied the method. In *Ethyl Gasoline Corp. v. United States*, 309 U.S. 436, 446, 457, 60 S.Ct. 618, 84 L.Ed. 852 (1940), for example, the Court held that the sale of a motor fuel produced under one patent also exhausted the patent for a method of using the fuel in combustion motors. Similarly, as previously described, *Univis* held that the sale of optical lens blanks that partially practiced a patent exhausted the method patents that were not completely practiced until the blanks were ground into lenses. 316 U.S., at 248 - 251, 62 S.Ct. 1088.”}

306) *Quanta*, 553 U.S. at 629-630 {“These cases rest on solid footing. Eliminating exhaustion for method patents would seriously undermine the exhaustion doctrine. Patentees seeking to avoid patent exhaustion could simply draft their patent claims to describe a method rather than an apparatus.FN5 Apparatus and method**2118 claims “may approach each other so nearly that it will be difficult to distinguish the process from the function of the apparatus.” *United States ex rel. Steinmetz v. Allen*, 192 U.S. 543, 559, 24 S.Ct. 416, 48 L.Ed. 555 (1904). By characterizing their claims as method instead of apparatus claims, or including a method claim for the machine’s*630 patented method of performing its task, a patent drafter could shield practically any patented item from exhaustion.”}

307) *Quanta*, 553 U.S. at 631-632 {“As the Court there explained, exhaustion was

이에 따라 살펴보면 이 사건에서 인텔의 이 사건 칩은 컴퓨터 시스템에서 결합되어 엘지전자의 특허를 실시하는 것 외에 아무런 합리적 용도가 없다("no reasonable use for the Intel Products other than incorporating them into computer systems that practice the LGE Patents"). 따라서 인텔의 피고들에 대한 판매의 유일하고 명백한 목적은 피고들로 하여금 인텔 제품들을 컴퓨터 내에서 결합해서 엘지전자의 특허를 실시하게 하는 것뿐이다("the only apparent object of Intel's sales to Quanta was to permit Quanta to incorporate the Intel Products into computers that would practice the patents."). 결국 본 사안은 당해 특허를 실시하는 데에만 쓰이는 제품을 적법하게 판매한 경우에 해당한다("their only reasonable and intended use was to practice the patent", 요건 1),³⁰⁸ 한편, 인텔의 제품은 문제된 특허발명의 중요한 부분을 구성하고

triggered by the sale of the lens blanks because their only reasonable and intended use was to practice the patent and because they "embodie[d] essential features of [the] patented invention." 316 U.S., at 249 - 251, 62 S.Ct. 1088. Each of those attributes is shared by the microprocessors and chipsets Intel sold to Quanta under the License Agreement. First, *Univis* held that "the authorized sale of an article which is capable of use only in practicing the patent is a relinquishment of the patent monopoly with respect to the article sold." *Id.*, at 249, 62 S.Ct. 1088. The lens blanks in *Univis* met *632 this standard because they were "without utility until [they were] ground and polished as the finished lens of the patent." *Ibid.* Accordingly, "the only object of the sale [was] to enable the [finishing retailer] to grind and polish it for use as a lens by the prospective wearer." *Ibid.*, "Second, the lens blanks in *Univis* "embodie[d] essential features of [the] patented invention." *Id.*, at 250 - 251, 62 S.Ct. 1088. The essential, or inventive, feature of the *Univis* lens patents was the fusing together of different lens segments to create bi- and trifocal lenses. The finishing process performed by the finishing and prescription retailers after the fusing was not unique. As the United States explained"}.

308) *Quanta*, 553 U.S. at 632 ("Here, LGE has suggested no reasonable use for the Intel Products other than incorporating them into computer systems that practice the LGE Patents. Nor can we discern one: A microprocessor or chipset cannot function until it is connected to buses and memory. And here, as in *Univis*, the only apparent object of Intel's sales to Quanta was to permit Quanta to incorporate the Intel Products into

있으며("the Intel Products constitute a material part of the patented invention and all but completely practice the patent."), 특허 실시를 위해 필요한 마지막 스텝은 표준 부품을 부가하거나 통상의 과정을 적용하는 데 불과하다("the incomplete article substantially embodies the patent because the only step necessary to practice the patent is the application of common processes or the addition of standard parts."). 본 특허의 특허성 있는 요소는 이미 인텔 제품에 구현되어 있어("Everything inventive about each patent is embodied in the Intel Products."), 당해 제품은 당해 특허발명의 핵심적 특징을 구현한 경우에 해당된다("they embodie[d] essential features of [the] patented invention", 요건 2).³⁰⁹⁾

특허를 실질적으로 구현한 물건("an article that substantially embodies a patent")의 허락받은 판매로 특허권은 소진된다("The authorized sale of an article that substantially embodies a patent exhausts the patent holder's rights and prevents the patent holder from invoking patent law to control postsale use of the article."). 그런데 이 사건 인텔 마이크로 프로세서와 칩셋은 LG 전자의 이 사건 (방법)특허를 실시하는 용도 이외의 다른 합리적인 비침해용도를 갖지 않고("no reasonable non-infringing use"), 특허발명의 핵심적 특징을 구현("included all the inventive aspects of the patented methods", "embodied essential features of the patented invention")하고 있어, LG 전자의 이 사건 (방법)특허를 실질적으로 구현("substantially embodied the LGE Patents")하고 있다고 인정된다("Intel's microprocessors and chipsets substantially computers that would practice the patents.").

309) Quanta, 553. U.S. at 633 ("Like the Univis lens blanks, the Intel Products constitute a material part of the patented invention and all but completely practice the patent. Here, as in Univis, the incomplete article substantially embodies the patent because the only step necessary to practice the patent is the application of common processes or the addition of standard parts. Everything inventive about each patent is embodied in the Intel Products.").

embodied the LGE Patents because they had no reasonable noninfringing use and included all the inventive aspects of the patented methods.”). 또한 사안에서 라이선스 계약에서 인텔의 제품 판매권을 제한하는 내용이 없다. 결국 인텔의 Quanta에 대한 이 사건 마이크로 프로세서와 칩의 허락받은 판매로 인하여 LG전자의 (방법)특허권은 소진된다 (“Nothing in the License Agreement limited Intel’s ability to sell its products practicing the LGE Patents. Intel’s authorized sale to Quanta thus took its products outside the scope of the patent monopoly, and as a result, LGE can no longer assert its patent rights against Quanta.”).³¹⁰⁾

(2) 종래 일본 학설, 판례의 입장

일본에서 방법특허의 소진에 대해 판시한 소위 잉크테크 사건³¹¹⁾의 향소심³¹²⁾과 관련된 사실관계는 다음과 같다.

원고는 일본 특허번호 제3278410호인 ‘액체수납용기와 용기의 제조 방법’(“液体収納容器、該容器の製造方法、該容器のパッケージ、該容器と記録ヘッドとを一体化したインクジェットヘッドカートリッジ及び液体吐出記録装置”)에 대한 특허권자로, 특허 제품인 잉크 카트리지를 제조해서 국내

310) Quanta, 553 U.S. at 632 (“The authorized sale of an article that substantially embodies a patent exhausts the patent holder’s rights and prevents the patent holder from invoking patent law to control postsale use of the article. Here, LGE licensed Intel to practice any of its patents and to sell products practicing those patents. Intel’s microprocessors and chipsets substantially embodied the LGE Patents because they had no reasonable noninfringing use and included all the inventive aspects of the patented methods. Nothing in the License Agreement limited Intel’s ability to sell its products practicing the LGE Patents. Intel’s authorized sale to Quanta thus took its products outside the scope of the patent monopoly, and as a result, LGE can no longer assert its patent rights against Quanta.”).

311) 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021 (事實及び理由, 第2事案の概要).

312) 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021.

외에서 판매해왔다.

한편, 마카오 소재 소외 회사와 그 자회사들은 원고로부터 잉크카트리지를 구매한 소비자들이 사용을 마쳐 잉크가 소모된 잉크카트리지 본체를 북미, 유럽, 일본을 포함한 아시아에서 수집해서 가공 및 재충전한 후에 재충전한 카트리지를 피고 등에게 공급하였고, 피고는 이를 수입하여 일본의 소비자들에게 판매하였다.

이에 원고는 피고를 상대로 이 사건 특허 중 액체수납용기에 대한 청구항 1항³¹³⁾(물건의 발명)³¹⁴⁾과 액체수납용기의 제조방법에 대한 청구항 10항³¹⁵⁾(물건을 생산하는 방법의 발명)³¹⁶⁾의 침해를 주장하며 수입·판매의

313) “ 「【請求項1】互いに壓接する第1及び第2の負壓發生部材を收納するとともに液体供給部と大氣連通部とを備える負壓發生部材收納室と、該負壓發生部材收納室と連通する連通部を備えると共に實質的な密閉空間を形成するとともに前記負壓發生部材へ供給される液体を貯溜する液体收納室と、前記負壓發生部材收納室と前記液体收納室とを仕切るとともに前記連通部を形成するための仕切り壁と、を有する液体收納容器において、前記第1及び第2の負壓發生部材の壓接部の界面は前記仕切り壁と交差し、前記第1の負壓發生部材は前記連通部と連通するとともに前記壓接部の界面を介してのみ前記大氣連通部と連通可能であると共に、前記第2の負壓發生部材は前記壓接部の界面を介してのみ前記連通部と連通可能であり、前記壓接部の界面の毛管力が第1及び第2の負壓發生部材の毛管力より高く、かつ、液体收納容器の姿勢によらずに前記壓接部の界面全体が液体を保持可能な量の液体が負壓發生部材收納室内に充填されていることを特徴とする液体收納容器。 」

イ 上記の特許請求の範囲の記載は、次の構成要件A～L (ただし、I及びJは欠番である。)に分説される。(A～L 하략)“.

314) 특허법 제2조 제3호 가목 참조.

315) “ 「【請求項10】互いに壓接する第1及び第2の負壓發生部材を收納するとともに液体供給部と大氣連通部とを備える負壓發生部材收納室と、該負壓發生部材收納室と連通する連通部を備えると共に實質的な密閉空間を形成するとともに前記負壓發生部材へ供給される液体を貯溜する液体收納室と、前記負壓發生部材收納室と前記液体收納室とを仕切るとともに前記連通部を形成するための仕切り壁と、を有し、前記第1及び第2の負壓發生部材の壓接部の界面は前記仕切り壁と交差し、前記第1の負壓發生部材は前記連通部と連通するとともに前記壓接部の界面を介してのみ前記大氣連通部と連通可能であるとと共に、前記第2の負壓發生部材は前記壓接部の界面を介してのみ前記連通部と連通可能であり、前記壓接部の界面の毛管力が第1及び第2の負壓發生部材の毛管力より高い液体收納容器を用意する工程と、前記液体收納室に液体を充填する第1の液体充填工程と、前記負壓發生部材收納室に、前記液体收納容器の姿勢によらずに前記壓接部の界面全体が液体を保持可能な量の液体を充填する第2の液体充填工程と、を有することを特徴とする液体收納容器の製造方法。 」

금지 등을 구하는 소를 제기하였다.³¹⁷⁾

위와 같은 사실관계 하에서 잉크테크 사건의 항소심³¹⁸⁾ 법원은 청구항 1항의 물건의 발명(液体收納容器)에 대한 소진을 부정하고 특허 침해를 인정하면서도, 나아가 청구항 10항의 물건을 생산하는 방법의 발명(液体收納容器の製造方法)에 대한 소진 여부에 대해 다음과 같이 판시하였다.³¹⁹⁾

물건을 생산하는 방법발명의 실시 유형을 (i) 그 방법에 의해 생산된 물건(이하 ‘성과물’이라 한다)을 사용, 양도하는 경우{“その方法により生産した物(以下、物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物を「成果物」という。)の使用、譲渡等(特許法2條3項3号)"}와, (ii) 그 ‘방법을 이용’하는 경우{“その方法の使用(特許法2條3項2号)"}로 나누어 (i) 특허권자 등이 성과물을 국내에서 양도한 경우 당해 성과물에 대한 특허권은 목적을 달성해서 소진하고,³²⁰⁾ (ii) ‘방법을 이용’하는 경우에는 다음 2가

イ 上記の特許請求の範囲の記載は、次の構成要件A'~L'(ただし、D'は欠番である。)に分説される。(A~L 하략)“.

316) 특허법 제2조 제3호 다목 참조.

317) 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021 (事實及び理由, 第2事案の概要).

318) 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021.

319) 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021 (事實及び理由, 第3 当裁判所の判断, 2 国内販賣分の控訴人製品にインクを再充填するなどして製品化された被控訴人製品について物を生産する方法の発明(本件発明10)に係る本件特許権に基づく権利行使をすることの許否, (2)物を生産する方法の発明に係る特許権の消盡).

320) 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021 (“イ 成果物の使用、譲渡等について:物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物(成果物)については、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が國の国内においてこれを譲渡した場合には、当該成果物については特許権はその目的を達したもとして消盡し、もはや特許権者は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等に對し、特許権に基づく権利行使をすることができないというべきである。”). 그 이유에 대해서는 연이어서 다음과 같이 판시하고 있다. (“なぜならば、この場合には、市場における商品の自由な流通を保障すべきこと、特許権者に二重の利得の機会を与える必要がないことといった、物の発明に係る特許権が消盡する實質的な根據として判例(BBS事件最高裁判決)の擧げる理由が、同様に当てはまるからである。”).

지 경우 중 한 가지에 해당되는 경우 소진된다.³²¹⁾

그 첫 번째 유형으로는, 특허된 물건을 생산하는 방법에 의해 생산된 물건이, 물건의 발명의 대상으로도 되어 있고, 물건을 생산하는 방법의 발명과 물건의 발명이 별개의 기술적 사상을 포함하는 것이 아니어서, 실질적인 기술내용은 같고, 동일 발명을 특허 청구범위 및 명세서에 단지 물건의 발명과 물건을 생산하는 방법의 발명으로서 병기한 경우이다. 이때는 물건발명에 관한 특허권이 소진할 경우 물건을 생산하는 방법의 발명에 관한 특허권에 근거한 권리행사도 허용되지 않는다.³²²⁾

두 번째 유형으로는, 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 특허발명에 관한 방법의 이용에만 사용되는 물건(특허법 101조3호) 또는 그 방법의 이용에 사용되는 물건(국내에 있어서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것을 제외한다)으로 그 발명에 의한 과제의 해결에 필수불가결한 물건(동조 4호)을 양도한 경우이다. 이때 양수인 또는 전득자가 그 물건을 사용하여 당해 방법의 발명에 관한 방법을 이용하는 행위 및 그 물건을 사용하여 특허발명에 관한 방법에 의해 생산한 물건을 사용, 양도 등을 하는 행위에 대해 특허권에 근거한 금지청구권 등을 행사할 수 없다.³²³⁾

321) 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021 (“ウ 方法の使用について：特許法2條3項2号の規定する方法の發明の實施行爲、すなわち、特許發明に係る方法の使用をする行爲については、特許權者が發明の實施行爲としての讓渡を行い、その目的物である製品が市場において流通するということが觀念できないため、物の發明に係る特許權の消盡についての議論がそのまま当てはまるものではない。しかしながら、次の(ア)及び(イ)の場合には、特許權に基づく權利行使が許されないと解すべきである。”)。

322) 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021 (“(ア) 物を生産する方法の發明に係る方法により生産される物が、物の發明の對象ともされている場合であって、物を生産する方法の發明が物の發明と別個の技術的思想を含むものではないとき、すなわち、實質的な技術内容は同じであって、特許請求の範圍及び明細書の記載において、同一の發明を、單に物の發明と物を生産する方法の發明として併記したときは、物の發明に係る特許權が消盡するならば、物を生産する方法の發明に係る特許權に基づく權利行使も許されないと解するのが相当である。”)。

323) 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021 (“(イ) また、特許權者又は特許權者から

다만, 이 사건 상고심판결에서는 항소심과 마찬가지로 물건의 발명에 대한 소진의 성립을 부정하기는 하였으나, 방법발명의 소진에 대해서는 판단하지 않았다.³²⁴⁾

한편 방법특허의 소진에 대한 일본의 학설들은 일단 (i) 방법발명에 의해 생산된 물건(소위 위 판결의 '성과물')을 특허권자 등이 양도한 경우에는 대체로 방법특허의 소진을 인정하고 있다.³²⁵⁾ (ii) 나아가 방법발명의 실시'에만 사용'되면서(일본 특허법 제101조 제3호, 소위 '전용품'), 방법발명의 '전 공정의 실시'에 사용되는 물건을 특허권자 등이 양도한 경우에도 역시 대체로 방법특허의 소진을 인정하고 있다.³²⁶⁾

반면에 물건 중에서 방법발명의 실시'에 사용'되기는 하지만 그 실시

許諾を受けた実施権者が、特許發明に係る方法の使用にのみ用いる物（特許法101條3号）又はその方法の使用に用いる物（我が國の國內において廣く一般に流通しているものを除く。）であつてその發明による課題の解決に不可欠なもの（同條4号）を讓渡した場合において、讓受人ないし轉得者がその物を用いて当該方法の發明に係る方法の使用をする行爲、及び、その物を用いて特許發明に係る方法により生産した物を使用、讓渡等する行爲については、特許權者は、特許權に基づく差止請求權等を行使することは許されないと解するのが相当である。”) 그 이유에 대해서는 연이어서 다음과 같이 판시하고 있다. (“その理由は、①この場合においても、讓受人は、これらの物、すなわち、専ら特許發明に係る方法により物を生産するために用いられる製造機器、その方法による物の生産に不可欠な原材料等を用いて特許發明に係る方法の使用をすることができることを前提として、特許權者からこれらの物を譲り受けるのであり、轉得者も同様であるから、これらの物を用いてその方法の使用をする際に特許權者の許諾を要するという事になれば、市場における商品の自由な流通が阻害されることになるし、②特許權者は、これらの物を讓渡する權利を事實上獨占しているのであるから（特許法101條參照）、將來の讓受人ないし轉得者による特許發明に係る方法の使用に對する對価を含めてこれらの物の讓渡価額を決定することが可能であり、特許發明の公開の代償を確保する機會は保障されているからである。”).

324) 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826.

325) 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂 (2010) 372頁; 中山信弘・小泉直樹, 「新・注解 特許法(上卷)」, 青林書院 (2011), 1025頁.

326) 田村善之, “用盡理論と方法特許への適用可能性について”, 特許研究 39号, 發明協會 (2005), 39頁.

‘에만 사용’되지 않는 물건(일본 특허법 제101조 제4호, 소위 ‘중용품’)이나 방법발명의 ‘일부 공정’의 실시에 사용되기는 하지만 ‘전 공정’의 실시에 사용되지 않는 물건을 특허권자 등이 양도한 경우에도 방법특허가 소진되는지에 대해서는 견해가 나뉘어 있다.³²⁷⁾

(3) 종래 한국 학설, 판례의 입장

우리나라에서는 방법특허의 소진에 대해서 대법원 판결은 없으나 3개의 하급심 판결이 이에 대해 판시한 바 있다. 이들 판결을 간략히 살펴보면 다음과 같다.

① 서울고등법원 2000. 5. 2. 선고 99나59391 판결 [특허권침해행위금지] (소위 ‘퇴비화 방법’ 판결)³²⁸⁾

이 사건의 사실관계는 다음과 같다.

피고 지방자치단체(군)가 1995. 12. 19. 경기 양평군 옥천면 일대에 축산폐수처리시설 설치공사의 입찰공고를 함에 있어서 입찰참가자격을 고농도 유기오수 퇴비화 방법의 특허를 받은 자와 기술사용계약을 체결한 업체로 한정하자, 소외 회사가 1995. 12. 20. ‘고농도 유기오수 퇴비화 방법(특허 제10-33531호)’³²⁹⁾에 대한 특허권자인 원고와 기술사용계약을 체결한

327) 田村善之(註326 論文), 39頁에서는 소위 ‘중용품’의 경우에는 방법발명 ‘전 공정’의 실시에 사용되더라도 그 양도로 방법특허가 소진되지 않는다고 한다; 반면에, 高林龍, 「ビジネス法務大系 I, ライセンス契約」(第1版), 日本評論社(2007), 194頁에서는 방법발명 ‘전 공정’의 실시에 사용된다면 소위 ‘중용품’의 경우에도 그 양도로 소진되지만, 방법발명의 ‘일부 공정’의 실시에만 사용된다면 소위 ‘전용품’의 경우라도 소진되지 않는다는 입장이다.

328) 상고심 : 대법원 2000다27718호 (심리불속행 상고기각으로 원심 확정).

329) 사안에서 문제된 특허의 청구범위는 다음과 같다.
[고농도 유기오수의 퇴비화방법]

뒤 1995. 12. 28. 입찰에 참가하여 위 공사를 낙찰받고, 1997. 8. 경 축산폐수처리시설을 설치·완공하여 피고 지방자치단체에게 이를 인도하였다. 한편, 원고와 소외 회사 사이에 체결된 기술사용계약³³⁰⁾에는 동 계약이 피고 지방자치단체에서 발주하는 축산폐수처리시설 설치공사 시공업무에 한하는 것으로 정해져 있었다.

그런데 피고 회사들은 소외 회사로부터 축산폐수처리시설을 인도받은 피고 지방자치단체와 1998. 9. 12. 위탁관리용역계약을 체결하고 위 환경기초시설(분뇨·축산폐수 처리시설)을 관리·운영하였는데, 위 환경기초시설은 원고의 특허권을 실시하기 위한 장치로 그 관리·운영을 위해서는 반드시 원고의 특허인 액상부식법을 사용하여야 했다. 이에 따라 원고는, 피고 지방자치단체로부터 위탁을 받은 피고 회사들이 위 환경기초시설을 관리·운영함으로써 원고의 특허권을 실시하는 것이 원고의 특허권을 침해한다고 주장하면서 침해금지청구를 한 사안이다.

「수거한 고농도 유기오수중의 모래, 협잡물을 공지의 침사지, 파쇄기, 드럼스크린에 의하여 제거한 후 저류조에 저류하여 액성을 균질화하고, 폭기장치가 있는 조정반응조에는 고농도 유기오수의 산화로 생성된 초생부식물질의 현탁액을 미리 조성하여 상기 균질화된 고농도 유기오수를 상기 현탁액에 대한 BOD 부하가 0.1-0.25Kg BOD MLSS.d가 되도록 소정량 투입하여 균질로 혼합한 후 폭기하여 초생부식화 시키고, 초생부식화가 완료된 전체 현탁액에서 상기 투입량과 동일한 량의 초생부식화된 유기오수를 응집반응조로 이송하는 한편 균질화된 유기오수를 추가 투입하여 동일 과정을 반복하도록 하며 응집반응조에 이송된 유기오수는 경우에 따라 pH를 조정한 후 무기응집제를 첨가 응집시켜 탈수기로 고액분리하고 탈수된 케이크는 수분 조정제를 넣어 완숙 퇴비화장치에서 그 부식도를 높혀 유기질 비료를 생성케 함을 특징으로 하는 고농도 유기오수의 퇴비화 방법」.

330) “원고와 소외 회사 사이에 체결된 기술사용계약의 주요 내용은 다음과 같다.

제1조 : 본 계약은 양평군에서 발주하는 축산폐수처리시설 설치공사 시공업무에 한한다.

제2조 : 원고는 소외 회사가 도급받아 시행하는 시공에 관하여 과업지시서와 특기시방서에 명시된 조건을 충족시킬 수 있도록 기술지도를 하여야 한다.

제4조 : 소외 회사가 도급받은 시공업무에 대하여 하자기간 이후일지라도 원고는 발주자의 요청에 따라 기술협조를 한다.

제5조 : 소외 회사는 원고의 특허를 사용하는 대가로 별도 약정된 금액을 발주자의 지불조건에 의하여 10일 이내에 원고에게 지급하여야 한다.

제6조 : 본 계약기간은 시공이 완료되어 시방서에 의한 성능이 보증되어 발주자에게 설거시 및 시설 전체를 인계할 때까지로 한다.”.

이에 대해 법원은 다음과 같이 판단하였다. 원고와 소외 회사가 체결한 기술사용계약의 범위는 위 축산폐수처리시설의 시공업무에 한정된다는 것은 계약서상 명백하다. 따라서 피고 지장자치단체로부터 위탁을 받은 피고 회사들이 완성된 환경기초시설을 관리·운영함으로써 원고의 특허권을 실시하는 것은 일단 원고의 특허권을 침해한다. 특허권 소진 이론이란 “물건의 특허” 또는 “제조방법의 특허”에 있어서 특허대상 물건 또는 특허방법에 의해 생산된 물건이 “특허권자”에 의해 적법하게 판매나 배포되었을 경우에 권리가 소진 또는 소모되어 특허권의 효력이 당해 물건에 미치지 않는다는 이론이다. 따라서 본 사건과 같이 “단순 방법의 특허”와 관련해서 특허의 사용을 위해 필요한 물건이 “특허권자 이외의 자”에 의해 배포된 사안에는 적용될 여지가 없다.³³¹⁾

② 특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299 [권리범위확인] (소위 ‘사료 제조 방법’ 판결)³³²⁾

원고들은 ‘유기성 폐기물을 순간 고온처리하여 사료를 제조하는 방법 (특허 제10-178505호)’에 대한 특허권자이다. 원고들은 특허심판원에 피고가 이 사건 확인대상발명(혈분 사료 제조방법)을 실시하고 있다는 전제하에 확인대상발명에 대한 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 비록 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 구성요소가 동일하거나 균등하다는 점은 인정되지만, 원고들의 이 사건 특허권이 피고가 실시하고 있는 확인대상발명에 대한 관계에서 소진되어, 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하였

331) 나아가, 법원은 이러한 경우에는 특허실시에 관한 묵시적 허락이 있었는지 여부가 문제될 뿐인데 이 사건에서는 특허실시에 관한 묵시적 허락도 인정되지 않으며, 원고의 특허권 행사가 권리남용에도 해당되지 않는다고 판단하였다.

332) 상고심 : 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289호 (상고기각으로 원심 확정).

다.³³³⁾ 이에 원고들이 그에 대한 심결취소의 소를 제기한 사안이다.

한편, 특허법원 역시 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 구성요소가 동일하거나 균등하다는 점은 인정하였으나, 소진에 대해서는 다음과 같이 다르게 판단하였다.

방법발명의 특허권자가 국내에서 그 방법의 실시에만 사용되는 물건을 양도하면, 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용해서 그 방법발명을 실시하는 행위에 대해 특허권이 소진된다. 그러나 방법발명에 대한 특허권이 공유관계임에도 불구하고, 일부 공유자가 다른 공유자의 동의 없이 그 물건을 양도한 경우라면, 양도한 물건이 그 방법의 실시에만 사용되는 물건이라고 하더라도 특허권이 소진되지 않는다. 따라서 특허심판원의 심결을 취소한다.

이 판결에 대하여 상고심은 피고의 상고를 기각하면서 원심의 소진 관련 판단 부분에 대해서 '피고가 이 사건 설비를 이용하여 확인대상발명을 실시하는 것과 관련하여 원고들의 이 사건 제1, 2항 발명에 대한 특허권이 소진되었는지 여부는 확인대상발명이 그 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없어 원고들의 이 사건 제1, 2항 발명에 대한 특허권이 소진되지 않았다는 원심 판단의 당부는 판결 결과에 영향을 미칠 수 없는 것이므로 이에 관한 상고이유의 주장은 더 나아가 살펴 불필요 없이 받아들일 수 없다'라고 하여,³³⁴⁾ 원심의 소진 관련 판단의 당부에 대하여는 판단하지 않았다.

③ 서울중앙지방법원 2008. 1. 31. 선고 2006가합58313 판결 [특허권 침해금지등] (소위 '강관외면코팅방법' 판결)³³⁵⁾

333) 특허심판원 2008. 10. 29.자 2007당2791 심결.

334) 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결.

원고 회사는 파이프라이닝과 코팅 제조업 등을 목적으로 하는 회사이고, 원고 한OO은 원고 회사의 대표이사이다. 원고 한OO는 “T-다이 압출식 강관외면코팅방법 및 그 장치”에 대한 특허권(특허 제10-0372267호, 출원일 2000년 12월 1일, 등록일 2003년 2월 3일)을 보유하고 있다가 원고 회사에게 이를 양도하고, 2006년 10월 26일 특허권 이전 등록을 마쳤다. 해당 특허의 청구항 제1항과 제2항은 “T-다이 압출식 강관외면코팅방법”에 대한 발명으로 물건(강관)의 생산 방법에 관한 특허발명이다.

한편, 원고 한OO는 2004년 8월 26일 소외 회사OO에게 그 범위를 지역은 대한민국 전역, 기간은 2004년 3월 1일부터 2020년 12월 1일까지, 실시내용은 생산 및 사용으로 하여 이 사건 특허에 대한 통상실시권의 설정등록을 마쳐주었다.

피고는 2001년 10월 13일 소외 회사OO로부터 T-다이 압출식 강관코팅장치(3 Layer Pipe Coating Line, 규격 100A-2400A)를 제작·납품받아 피고의 공장에 설치하기로 하는 계약을 체결하고, 2002년 2월 20일 소외 회사OO로부터 T-다이 압출식 강관코팅장치를 납품받아 피고의 공장에 설치하였다. 피고는 그 강관코팅장치를 사용하여 강관의 표면에 수지피복층을 형성하는 작업을 하였다.

이에 원고들은 피고를 상대로 물건(강관)의 생산 방법에 관한 특허발명인 “T-다이 압출식 강관외면코팅방법”에 관한 이 사건 특허 청구항 제1항 및 제2항의 침해를 이유로 침해금지과 손해배상 등을 구하는 소를 제기하였다.

피고는 이 사건 특허발명의 통상실시권자인 소외 회사OO으로부터 T-다이 압출식 강관코팅장치를 납품받아 피고의 공장에 설치하였으므로 피고의 강관코팅장치 사용행위에 대해서는 원고들의 특허권이 소진되었다고

335) 항소심 : 서울고등법원 2008나28689호 (항소장각하로 원심 확정).

향변하였다.

이에 대해 법원은 “방법의 발명의 경우에는 물건의 발명과 달리 일반적으로 그 발명의 특허권은 소진되지 않지만 특허권자가 방법의 특허권과 동시에 그 방법을 실시하기 위한 장치에 관해서도 특허권을 가지고, 그 방법은 다른 장치에 의해서도 사용할 수 있는 경우에는 특허권자가 그 특허 장치를 양도한 이상 그 방법의 특허권도 소진한다고 봄이 상당하다”고 판시하였다.

나아가 이를 기초로 이 사건에서, “원고들은 ‘T-다이 압출식 강관외면코팅방법’에 관한 특허권과 함께 그 방법을 실시하기 위한 ‘T-다이 압출식 강관외면코팅장치’에 관한 특허권을 동시에 가지고 있고, 피고는 특허권자인 원고들로부터 허락을 받은 통상실시권자인 소외 회사로부터 특허 제품인 T-다이 압출식 강관코팅장치를 양수하였으므로, 피고의 실시행위에 대해 원고들의 특허권은 그 목적을 달성하여 이미 소진되었다. 따라서 원고들이 피고의 실시행위에 대해 특허권을 행사할 수 있음을 전제로 하는 원고들의 청구는 이유없다”고 판시하였다.³³⁶⁾

다. 종래 각국 입장 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토

336) 서울중앙지방법원 2008. 1. 31. 선고 2006가합58313 판결 {참고로, 본 판결에서는 특허권 소진 범리의 개념에 대해 다음과 같이 판시하였다. “특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하, 양자를 합쳐 ‘특허권자 등’이라고 한다)가 우리나라에서 특허제품을 양도한 경우에는 당해 특허제품에 관해서는 특허권은 그 목적을 달성한 것으로 소진하고, 더 이상 특허권의 효력은 당해 특허제품의 사용, 양도 등(특허법 제2조 제3호의 ‘가’목에서 정해진 사용, 양도, 대여, 수입 또는 양도, 대여의 청약을 말한다)에 미치지 않고, 특허권자가 당해 특허제품에 관해서 특허권을 행사하는 것은 허용되지 않는다고 해석함이 상당하다. 이 경우에 특허제품에 관해 사용, 양도 등을 할 때마다 특허권자의 허락을 필요로 한다고 한다면 시장에서 특허제품의 원활한 유통이 방해되고, 오히려 특허권자 자신의 이익을 해하며, 나아가 특허법 제1조에서 정한 특허법의 목적에도 반하게 된다. 한편, 특허권자는 특허발명의 공개의 대가를 확보하는 기회가 이미 보장되어 있다고 할 수 있고, 특허권자 등으로부터 양도된 특허제품에 관해 특허권자가 그 유통과정에서 이중으로 이득을 얻도록 인정할 필요성은 없다.”}.

(1) 미국 판례의 입장에 대한 검토

1982년 설립 이후 연방순회항소법원은 과거 미국 연방대법원 판례의 입장³³⁷⁾과 달리 일률적으로 방법특허의 특허권 소진을 부정하는 입장을 취하였으나³³⁸⁾ 연방대법원은 Quanta 사건 판결을 통해 다음과 같은 입장을 분명히 밝히면서 혼란스러웠던 입장을 정리하였다.

Bandag 사건³³⁹⁾ 등에서 연방순회항소법원이 취한 방법특허에 대해서는 소진이 적용되지 않는다는 입장은 Ethyl Gasoline 사건³⁴⁰⁾과 Univis 사건³⁴¹⁾ 등을 통해 방법특허에도 특허권 소진을 인정해왔던 연방대법원의 확립된 판례에 반한다. 특허된 방법 역시 상품에 구현될 수 있으므로 그 구현된 상품의 판매로 방법에 대한 특허권도 소진될 수 있다.³⁴²⁾ 뿐만 아니라 방법특허에 대해 소진을 적용하지 않으면 특허권자가 특허명세서에 방법발명의 청구항을 삽입해서 소진 이론을 쉽게 회피할 수 있게 되므로 부당하다.³⁴³⁾

나아가 연방대법원은 특허 발명의 일부만 구현된 물건의 판매로 (방법)특허의 소진이 인정되기 위해서는 판매된 물건에 어느 정도까지 (방법)특허가 구현되어야 하는지에 관하여 Quanta 사건 판결을 통해 종전

337) Ethyl Gasoline Corp., 309 U.S. 436 (1940); Univis, 316 U.S. 241 (U.S. 1942).

338) Bandag, 750 F.2d 903 (C.A.Fed.1984); Glass Equipment., 174 F.3d 1337 (Fed. Cir. 1999).

339) Bandag, 750 F.2d 903 (C.A.Fed.1984).

340) Ethyl Gasoline, 309 U.S. 436 (1940).

341) Univis, 316 U.S. 241 (1942).

342) Quanta, 553 U.S. at 628-629.

343) Quanta, 553 U.S. at 629-630.

Univis 사건 판결에서 밝힌 바를 인용하면서 (방법)특허가 어떤 물건에 실질적으로 구현된(substantially embodied) 경우에는 그 물건의 판매로 해당 (방법)특허는 소진된다는 점과,³⁴⁴⁾그와 같이 물건에 특허가 실질적으로 구현되었다고 인정하기 위해서는 Univis 판결의 두 가지 기준에 따라 첫째, 당해 상품이 당해 특허를 실시하는 용도 이외의 다른 합리적인 비침해용도를 갖지 않고(no resonable non-infringing use), 둘째, 당해 물건이 당해 특허발명의 핵심적 특징을 구현(embodie[d] essential features of [the] patented invention)하는 요소로 되어야 한다는 판단기준을 제시하였다.³⁴⁵⁾³⁴⁶⁾

(2) 일본의 입장에 대한 검토

일본 판례는 소위 잉크테크 사건의 항소심³⁴⁷⁾에서 물건을 생산하는 방법특허의 소진에 대하여 (i) 특허권자 등이 물건을 생산하는 방법의 발명에 의해 생산된 물건(성과물)을 국내에서 양도한 경우나,³⁴⁸⁾ (ii) '방법을 사용'하는 경우에는 i) 실질적인 기술내용이 같은 동일 발명을 단지 물건의 발명과 물건을 생산하는 방법의 발명으로서 병기한 경우인데 물건발명에 관한 특허권이 소진된 경우와,³⁴⁹⁾ ii) 특허발명에 관한 방법의 이용에만 사

344) Quanta, 553 U.S. at 635.

345) Quanta, 553. U.S. at 632-634.

346) 다만, 이와 같은 소진 요건을 충족하지 못하는 경우라도 구체적 사실관계에 따라 묵시적 라이선스(Implied License)가 인정될 수 있다. Osborne, "A Coherent View of Patent Exhaustion A Standard Based On Patentable Distinctiveness", 20 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 643 (2004), pp. 687-691 (VII. There is No Inherent Conflict Between the Implied License and Exhaustion Doctrines 부분) 참조.

347) 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021.

348) 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021 (“イ 成果物の使用、譲渡等について”).

349) 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021 (“實質的な技術内容は同じであって、特許請求の範囲及び明細書の記載において、同一の発明を、單に物の發明と物を生産する方法の發明として併記したときは、物の發明に係る特許權が消盡するならば、物を生産する方法の發

용되는 물건(특허법 101조3호, 전용품) 또는 그 방법의 이용에 사용되는 물건으로 그 발명에 의한 과제의 해결에 필수불가결한 물건(동조 4호, 중용품)을 양도한 경우³⁵⁰⁾에는 소진된다는 입장이다.

반면에, 일본의 학설들은 (i) 방법발명에 의해 생산된 물건(소위 위 판결의 '성과물')을 특허권자 등이 양도한 경우나,³⁵¹⁾ (ii) 방법발명의 실시 '에만 사용'되면서(일본 특허법 제101조 제3호, 소위 '전용품'), 방법발명의 '전 공정'의 실시'에 사용되는 물건을 특허권자 등이 양도한 경우에는 대체로 방법특허의 소진을 인정하지만,³⁵²⁾ 판례와 달리 물건 중에서 방법발명의 실시'에 사용'되기는 하지만 그 실시'에만 사용'되지 않는 물건(일본 특허법 제101조 제4호, 소위 '중용품')이나 방법발명의 '일부 공정'의 실시'에 사용되기는 하지만 '전 공정'의 실시'에 사용되지 않는 물건을 특허권자 등이 양도한 경우에도 방법특허가 소진되는지에 대해서는 견해가 갈리고 있다.³⁵³⁾

결국 일본에서 판례와 학설들이 전체적으로 일치해서 방법특허의 소진을 인정하는 경우는 (i) 방법발명에 의해 생산된 물건(소위 위 판결의

明に係る特許權に基づく權利行使も許されないと解するのが相当である。")。

350) 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021 {"(イ) また、特許權者又は特許權者から許諾を受けた實施權者が、特許發明に係る方法の使用にのみ用いる物(特許法101條3号)又はその方法の使用に用いる物(我が國の國內において廣く一般に流通しているものを除く。)であつてその發明による課題の解決に不可欠なもの(同條4号)を讓渡した場合において、讓受人ないし轉得者がその物を用いて当該方法の發明に係る方法の使用をする行爲、及び、その物を用いて特許發明に係る方法により生産した物を使用、讓渡等する行爲については、特許權者は、特許權に基づく差止請求權等を行使することは許されないと解するのが相当である。"}。

351) 中山信弘(註325 書), 372頁; 中山信弘・小泉直樹, 前掲書, 1025頁。

352) 田村善之(註326 論文), 39頁。

353) 田村善之(註326 論文), 39頁에서는 소위 '중용품'의 경우에는 방법발명 '전 공정'의 실시'에 사용되더라도 그 양도로 방법특허가 소진되지 않는다고 한다; 반면에, 高林龍(註327 書), 194頁에서는 방법발명 '전 공정'의 실시'에 사용된다면 소위 '중용품'의 경우에도 그 양도로 소진되지만, 방법발명의 '일부 공정'의 실시'에만 사용된다면 소위 '전용품'의 경우라도 소진되지 않는다는 입장이다。

‘성과물’)을 특허권자 등이 양도한 경우와, (ii) 방법발명의 실시’에만 사용’되면서(일본 특허법 제101조 제3호, 소위 ‘전용품’), 방법발명의 ‘전 공정의 실시’에 사용되는 물건을 특허권자 등이 양도한 경우라고 할 수 있다.³⁵⁴⁾

(3) 종래 한국의 입장에 대한 검토

세 개의 하급심 판결은 모두 그 입장과 판시 내용에 차이가 있다. ① 서울고등법원 2000. 5. 2. 선고 99나59391 판결은 특허소진이 ‘물건의 발명’과 ‘물건을 생산하는 방법의 발명(생산방법발명)’에만 적용될 수 있고, ‘단순방법발명’의 특허에 관하여는 특허소진이 적용될 수 없다는 입장이고, ② 서울중앙지방법원 2008. 1. 31. 선고 2006가합58313 판결은 특허권자가 방법특허와 그 방법특허를 실시하기 위한 장치에 대한 특허를 동시에 보유하고 특허권자가 그 특허장치를 양도한 경우에만 방법의 특허권도 소진된다는 입장이며, ③ 마지막으로 특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299 판결은 방법발명의 경우에도 특허권자가 ‘그 방법의 실시에만 사용하는 물건’을 양도한 경우에는 소진이 성립하지만, 방법발명 특허권이 공유인 경우 다른 공유자의 동의가 없는 경우에는 소진이 성립하지 않는다는 점을 밝히고 있다.

(4) 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토

미국과 일본의 입장과 한국에서 내려진 하급심 판결들에 대한 분석을 통해 논의되었던 다양한 기준들을 고려해서 특허 일부 구현 물건의 판매로 인한 (방법)특허의 소진에 관한 적절한 처리 방향에 대해 고민해보면 다음과 같다.

354) 中山信弘(註325 書), 372頁; 中山信弘·小泉直樹, 前掲書, 1025頁; 田村善之(註326 論文), 39頁.

앞서 밝힌 대로 소진의 한계 선상에서 문제되는 쟁점들에 대한 처리 기준 결정은 실제 사안이 문제되고 있는 국가에서 해당 시점의 특허 제품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적으로 고려하여 어떤 선을 기준으로 소유권을 특허권에 우선하여 보호하고자 하는지에 대한 정책적 판단으로 이론적으로 당연한 귀결은 아니며(소진론의 본질 및 목적 측면),³⁵⁵⁾ 이를 소진론의 근거 측면에서 환원해보면 어떤 선을 기준으로 정책적으로 특허법제가 부여하려 했던 인센티브의 최소한이 특허권자에게 보장 되었다고 판단하여 특허권이 소유권에 양보하도록 할 것인지의 문제라고 보아야한다(소진론의 근거 측면).³⁵⁶⁾

일단 미국 판례에서 이를 명시적으로 언급하지는 않았으나 소위 ‘성과물의 양도’시에 물건을 생산하는 방법특허의 소진이 인정된다는 점에 대해서는 일반적인 물건특허의 소진과 다를 바가 없으므로 일본 학설과 판례의 일치된 입장과 같이 소진 인정에 문제가 없을 것이다.³⁵⁷⁾

한편, 일본과 미국에서 공통되게 특허 일부 구현 물건의 양도로 (방법)특허의 소진이 인정되는 경우 또는 방법의 이용에 사용되는 물건의 양도로 방법특허의 소진을 인정하는 경우를 검토해보면 이하와 같다. 미국 연방대법원의 Quanta 사건 판결에서의 표현에 따르면 (방법)특허가 어떤 물건에 실질적으로 구현된(substantially embodied) 경우에 소진이 인정된다.³⁵⁸⁾ 그리고 이는 구체적으로 ① 당해 물건이 당해 특허를 실시하는 용

355) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 361면.

356) 박준석(註9 論文), 前掲論文, 175-177면.

357) 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021에서도 이와 같은 경우 방법특허의 소진이 인정되는 이유에 대해서는 다음과 같이 같은 취지로 판시하고 있다. {なぜならば、この場合には、市場における商品の自由な流通を保障すべきこと、特許権者に二重の利得の機会を与える必要がないことといった、物の發明に係る特許權が消盡する實質的な根據として判例(BBS事件最高裁判決)の擧げる理由が、同様に当てはまるからである。}.

358) Quanta, 553 U.S. at 635.

도 이외의 다른 합리적인 비침해용도를 갖지 않고(no reasonable non-infringing use), ② 당해 물건이 당해 특허발명의 핵심적 특징을 구현(embodie[d] essential features of [the] patented invention)하는 경우에 그와 같은 '실질적 구현'이 인정된다.³⁵⁹⁾ 한편, 일본 판례³⁶⁰⁾나 학설³⁶¹⁾의 표현에 의하면 방법발명의 실시'에만 사용'되면서(일본 특허법 제101조 제3호, 소위 '전용품'), 방법발명의 '전 공정의 실시'에 사용되는 물건을 특허권자 등이 양도한 경우에 소진이 인정된다. 이때 방법특허의 소진은 방법의 이용에 사용되는 물건의 양도를 이유로 하는 것이므로 물건생산방법특허와 단순방법특허를 구분할 이유가 없고 양자 모두에 공통적으로 적용되는 기준이라고 할 것이다.

(방법)특허가 '실질적으로 구현'되거나 (방법)특허의 '전공정(구성요소)'³⁶²⁾의 실시'에만 사용'되는 물건을 특허권자가 양도한 경우와 일본의 일부 학설에서 언급하고 있는 취지처럼 물건 중에서 (방법)발명의 실시'에 사

359) Quanta, 553. U.S. at 632-634.

360) 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021 {특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 특허발명에 관한 방법의 이용에만 사용되는 물건(특허법 101조 3호) 또는 그 방법의 이용에 사용되는 물건(국내에 있어서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것을 제외한다)으로 그 발명에 의한 과제의 해결에 필수불가결한 물건(동조 4호)을 양도한 경우' (“(イ) また、特許權者又は特許權者から許諾を受けた實施權者が、特許發明に係る方法の使用にのみ用いる物(特許法101條3号)又はその方法の使用に用いる物(我が國の國內において廣く一般に流通しているものを除く。)であってその發明による課題の解決に不可欠なもの(同條4号)を讓渡した場合において、讓受人ないし轉得者がその物を用いて当該方法の發明に係る方法の使用をする行爲、及び、その物を用いて特許發明に係る方法により生産した物を使用、讓渡等する行爲については、特許權者は、特許權に基づく差止請求權等を行使することは許されないと解するのが相当である。”)}.

361) 田村善之(註326 論文), 39頁; 김동준, “방법발명 특허권의 소진”, 산업재산권 제36호, 산업재산권법학회 (2011. 12.), 298면 표 참조.

362) 일본의 학설들은 주로 방법발명과 특허권 소진의 논의에 집중되어 있어, 동일한 논의가 가능한 특허 일부 구현 물건의 양도와 '물건'특허의 소진에 대해서는 직접 언급하고 있지 않다. 그러나 방법특허의 개념상 특성에 따른 논의 부분을 제외하고, 방법특허를 전제 한 '공정'의 개념을 물건특허의 경우까지 함께 고려하여 '공정' 또는 '구성요소', 즉 '공정(구성요소)'로 포괄하여 논의하고 그 결과를 함께 활용하는 것이 적절하다.

용'되기는 하지만 그 실시'에만 사용'되지 않는 물건(일본 특허법 제101조 제4호, 소위 '중용품')이나 (방법)발명의 '일부 공정(구성요소)'의 실시'에 사용되기는 하지만 '전 공정(구성요소)'의 실시'에 사용되지 않는 물건을 특허권자가 양도한 경우³⁶³)를 비교해보면, 통상 전자와 같이 (방법)특허 '전체가' 실질적으로 구현된(substantially embodied) 물건을 판매한 경우라면 전통적인 소진 형태와 비추어 큰 차이가 없는 대가 회수 기회가 보장되었다고 볼 수 있는 반면에,³⁶⁴ 후자와 같이 (방법)특허의 '일부만' 실질적으로 구현된 경우라면 전통적인 소진 형태와 비추어 차이가 크다는 점에서 특허권자가 특허 전체에 대한 충분한 대가 회수를 할 기회를 부여받지는 못했다고 보는 것이 타당하다고 할 것이다.

이때, 미국 연방대법원 Quanta 사건 판결의 (방법)특허가 '실질적으로 구현된(substantially embodied)' 물건과 일본 판례나 학설의 (방법)발명의 '전 공정(구성요소)'의 실시'에만 사용'된 물건은 실질적으로 거의 동일한 의미이지만, '전 공정(구성요소)'의 실시'에만 사용'이라는 기준은 만약 기계적·형식적으로 적용될 경우 방법특허 청구항의 각 공정(구성요소) 중

363) 田村善之(註326 論文), 39頁에서는 소위 '중용품'의 경우에는 방법발명 '전 공정'의 실시'에 사용되더라도 그 양도로 방법특허가 소진되지 않는다고 한다; 반면에, 高林龍(註327 書), 194頁에서는 방법발명 '전 공정'의 실시'에 사용된다면 소위 '중용품'의 경우에도 그 양도로 소진되지만, 방법발명의 '일부 공정'의 실시'에만 사용된다면 소위 '전용품'의 경우라도 소진되지 않는다는 입장이다.

364) 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021에서도 이와 같은 경우 방법특허의 소진이 인정되는 이유에 대해서는 다음과 같이 같은 취지로 판시하고 있다. (“その理由は、①この場合においても、譲受人は、これらの物、すなわち、専ら特許発明に係る方法により物を生産するために用いられる製造機器、その方法による物の生産に不可欠な原材料等を用いて特許発明に係る方法の使用をすることができることを前提として、特許権者からこれらの物を譲り受けるのであり、轉得者も同様であるから、これらの物を用いてその方法の使用をする際に特許権者の許諾を要するということになれば、市場における商品の自由な流通が阻害されることになるし、②特許権者は、これらの物を譲渡する権利を事実上獨占しているのであるから(特許法101條參照)、將來の譲受人ないし轉得者による特許発明に係る方法の使用に對する對価を含めてこれらの物の讓渡価額を決定することが可能であり、特許発明の公開の代償を確保する機會は保障されているからである。”)。

사소한 일부 공정(구성요소)에 사용되지 못하는 경우 그에 포섭되기 어려울 수 있다. 따라서 좀 더 유연한 기준인 미국 연방대법원의 Quanta 사건과 Univis 사건 판결에서 밝힌 '실질적 구현' 기준과 그를 판단하기 위한 두 가지 기준을 통해 특허 일부 구현 물건의 판매로 인한 (방법)특허의 소진 여부를 판단하는 것이 적절하다.

나아가, 한국에서 방법특허의 소진에 관한 세 개의 하급심 판결은 모두 일정 요건 하에 방법특허의 소진 가능성을 인정하고 있다는 점에서 의미가 있다.

그러나 서울중앙지방법원 2008. 1. 31. 선고 2006가합58313 판결은 특허권자가 방법특허와 그 방법특허를 실시하기 위한 장치에 대한 특허를 동시에 보유하고 특허권자가 그 특허장치를 양도한 경우에만 방법의 특허권도 소진된다는 입장인데, 이에 따를 경우 방법발명을 실질적으로 구현한 물건을 특허권자가 양도한 경우 실질적으로 동일한 발명에 대해 특허권자가 물건(장치)의 발명과 방법의 발명 두 가지 형태로 모두 특허 받은 경우는 모두 소진되지만, 오히려 특허권자가 방법의 발명 형태로만 특허 받아둔 경우는 소진되지 못한다는 불합리가 발생된다는 점에서 부당하다.³⁶⁵⁾

한편, 특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299 판결에서는 방법발명 특허권이 공유인 경우 다른 공유자의 동의가 없는 경우에는 특허권자가 '그 방법의 실시에만 사용하는 물건'을 양도한 경우라도 소진이 성립하지 않는다는 점을 밝히고 있다. 그러나 이는 특허권이 공유인 경우에도 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 특허발명을 자유롭게 '실시'할 수 있다(특허법 제99조 제3항)는 점을 간과한 부당한 내용으로, 문제가 되는 특정 물건의 '양도'는 (실시행위에 해당하든 아니든) 다른 공유자의 동의가 필요한 특허발명 자체에 대한 '실시허락'과는 구별되어, 각 공유자가 자유롭게 할

365) 田村善之(註326 論文), 281-283頁; 김동준(註361 論文), 298-299면; 그렇게 양도된 물건과 관련된 방법발명의 특허권은 소진된다고 보는 것이 타당하다.

수 있는 행위이므로 그렇게 양도된 물건에 대해 특허권은 소진한다고 보는 것이 타당하다.³⁶⁶⁾

뿐만 아니라, 서울고등법원 2000. 5. 2. 선고 99나59391 판결은 특허 소진이 '물건의 발명'과 '물건을 생산하는 방법의 발명(생산방법발명)'에만 적용될 수 있고, '단순방법발명'의 특허에 관하여는 일괄적으로 특허소진이 적용될 수 없다는 태도인데, 미국과 일본에서 공통적으로 소진을 인정하고 있는 방법의 이용에 사용되는 '특허가 실질적으로 구현'되거나(미국의 경우), 방법발명의 '전 공정'의 실시'에만 사용'되는(일본의 경우) 물건을 특허권자가 양도한 경우에 그 특허 발명 형식이 '물건을 생산하는 방법의 발명'인지 아니면 '단순방법발명'인지에 따라 특허권자가 대가를 회수 할 수 있는 기회에 본질적인 차이가 있다고 할 수는 없으므로 이와 같은 판례의 입장은 부당하다고 할 것이다.³⁶⁷⁾

결국 한국에서도 특허 일부 구현 물건의 판매에 의한 (방법)특허 소진에 관하여 미국 연방대법원이 Quanta 사건과 Univis 사건 판결을 통해 제시한 '실질적 구현(substantially embodied)' 기준과, 그 판단을 위한 두 가지 기준 [① 당해 상품이 당해 특허를 실시하는 용도 이외의 다른 합리적인 비침해용도를 갖지 않고(no resonable non-infringing use), ② 당해 물건이 당해 특허발명의 핵심적 특징을 구현(embodied essential features of the patented invention)]에 따라 특허권 소진 여부를 판단하는 것이 타당하다.

366) 김동준(註361 論文), 301-302면.

367) 김동준(註361 論文), 291면.

3. 병행수입과 특허권 소진

가. 문제점

특허 제품의 병행수입(並行輸入, parallel import)이란 외국에서 유통되고 있는 진정 특허 제품(외국 특허권자의 의사에 기해 적법하게 제작·유통된 특허 제품)을 국내 특허권자나 권리자의 허락 없이 수입하는 행위로,³⁶⁸⁾ 국내 특허권에 기해 어느 범위까지 수입을 규제할 수 있는가가 문제된다.³⁶⁹⁾

전통적인 특허권 소진은 특허권자가 직접 또는 특허권자로부터 특허 제품의 판매에 대한 라이선스를 받은 자가 적법하게(주체 요건) 특허 발명이 구현된 제품을(객체 요건) 국내에서(장소 요건) 무조건부로 판매한 경우에(거래제공 요건) 적용되는 법원칙이다. 이때 특허권자는 제품 구매자 또는 후행 취득자의 제품 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 없다는 점에 대해 포괄적인 합의가 이루어져 있다.

그런데 외국 특허권자의 의사에 기하여 적법하게 제작된 후에 외국에서 최초로 거래에 제공되서 유통되고 있는 특허 제품(진정 특허 제품)을 국내 특허권자나 권리자의 허락 없이 수입하는 병행수입의 경우에도 국내에서 특허제품이 최초로 거래에 제공된 경우와 동일하게 국내 특허권이 소진될 수 있는지가 '장소 요건'의 한계 선상에서 문제되고 있다.

이하에서는 병행수입과 특허권 소진 쟁점과 관련하여 (i) 미국, 일본 한국에서의 판례와 학설 등 종래의 논의를 정리하고, (ii) 종래 각국 입장의

368) 정상조, “병행수입과 상표권의 한계”, Law & Technology 제1권 제3호, 서울대학교 기술과 법 센터 (2005. 11.) 45면; 박태일, “특허소진에 관한 연구 - 국내외 사례의 유형별 검토를 중심으로 -”, 정보법학 제13권 제3호, 정보법학회 (2011. 6.), 39면 등.

369) 정상조(註133 論文), 28면.

타당성 여부 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대해 검토해 보기로 한다.

나. 병행수입과 특허 소진의 관계에 대한 미국, 일본, 한국의 입장

(1) 종래 미국 판례의 입장

미국 연방특허법 154(a)(1)³⁷⁰⁾는 특허권자는 미국 내에서 타인이 당해 발명을 제조·사용·판매를 위해 제공·판매하는 것뿐 아니라 미국으로 수입하는 행위도 금지시킬 수 있도록 규정하고 있으며, 271(a)³⁷¹⁾는 특허권의 존속기간 중에 미국 내에서 특허된 발명을 허가 없이 제조, 사용, 판매를 위해 제공, 판매를 한 자뿐만 아니라 특허 제품을 미국으로 수입한 자도 특허권을 침해하는 것으로 규정하고 있다. 따라서 우리 특허법과 마찬가지로 미국 연방특허법에 따르더라도 법 규정의 형식적 해석에 의하면 병행수입은 특허권을 침해하는 것이 된다.

370) United States patent law, 35 U.S.C. §154 (2012)

§154. Contents and term of patent; provisional rights

(a) In General. –

(1) Contents. – Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.

371) 35 U.S.C. §154 (2012)

§271. Infringement of patent

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

이와 같이 법규정의 문언적 해석으로는 원칙적으로 병행수입이 특허권 침해에 해당함이 명백하지만, 병행수입의 허용 여부는 여타 소진론이 등장하는 지점과 마찬가지로 이하에서 살펴볼 바와 같이 국제적 소진론이든 묵시적 실시권이든 법규정의 정책적 목적론적 해석에 의해 결정되게 된다.³⁷²⁾

이와 관련된 연방대법원의 *Boesch v. Griff* 사건 판결³⁷³⁾은 다음과 같다.

독일과 미국에서 램프버너에 관하여 실질적으로 동일한 내용의 특허권이 등록되어 있었는데, 원고는 그 중 미국 특허권을 승계하여 보유하고 있었고, 소외 제3의 독일회사는 그 중 독일의 특허권에 대해 (라이센스를 받지 않았지만) 독일법상 선행 사용자(prior user)³⁷⁴⁾ 인정 조항을 통해 버너의 제조·판매권을 인정받고 있었다. 그러던 중 피고가 소외 제3의 독일회사로부터 버너를 구입하여 미국으로 수입하자, 원고가 자신이 승계한 특허권 침해를 주장하며 피고의 수입 저지를 구하는 소를 제기하였다.

사안에서 연방대법원은 독일 회사가 보유하고 있는 독일에서의 제조·판매권은 독일법에 따라 주어진 것으로, 독일 회사로부터 제품을 구매했다고 해서 미국에서 판매할 권한을 인정받을 수는 없으며("The right which Hecht had to make and sell the burners in Germany was allowed him under the laws of that country, and purchasers from him could not be thereby authorized to sell the articles in the United States in defiance of the rights or patentees under a United States patent."), 미국 특허에 따른 미국 내에서의 제품 판매가 외국법에 의해서 좌우될 수는

372) 정상조(註368 論文), 48면 (병행수입과 상표권의 관계에 대해); 박태일, 前掲論文, 43면; 박준석(註9 論文), 203-204면.

373) *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697 (1890).

374) *Boesch*, 133 U.S. at 701 ("Hecht had made preparations to manufacture the burners prior to the application for the German patent.").

없다(“The sale of articles in the United States under a United States patent cannot be controlled by foreign laws.”)고 실시하며³⁷⁵⁾ 특허 침해를 인정하여, 결국 국내 소진만을 인정한 것과 같은 입장을 취했다.³⁷⁶⁾

이후 연방순회항소법원의 설립 전까지 하급심들은 수출지역을 제한하는 라이선스 제한 존부나 실질적으로 동일한 자가 이중이익을 취득했다고 볼 수 있는지를 고려해서 특허의 국제 소진을 인정하거나³⁷⁷⁾ 부정하

375) Boesch, 133 U.S at 703.

376) 그러나 이는 수출국의 특허권자가 아닌 독일법상 예외 조항(선행사용자)에 의해 제조·판매권을 취득한 독일회사로부터 구매한 특허 제품을 미국에 수입한 사안이기 때문에, 해외에서 판매한자와 미국 내 특허권자가 실질적으로 동일한 경우가 아니어서 국제소진이나 병행수입에 대한 사안이 아니라는 견해로 Harold C. Wegner, “International Patent Exhaustion : Whither The Supreme Court?”, p. 4 {“To be sure, the case of Boesch v. Graff, 133 U.S. 697 (1890), is sometimes mistakenly cited for the proposition that there is no international exhaustion, but the case has absolutely nothing to do with a first sale by the patentee. Thus, international patent exhaustion would involve the patentee selling his Framus in Country “A” (Germany) after which the patentee’s purchaser would resell the Framus in Country “B” (the United States). In Boesch v. Graff it is true that the patentee owned patents in both countries “A” and “B”, but the patentee did not sell the Framus in Country “A”. Rather, the seller in Country “A” was an independent competitor of the patentee who was able to lawfully sell the Framus in Country “A” because he had defeated a patent infringement lawsuit in Germany on the basis that he had independently invented the Framus prior to the critical date for establishment of a prior user right. Thus, the independent competitor sold his Framus without permission or reward from the patentee based upon the German national prior user right statute.”}.

<<http://www.grayonclaims.com/storage/InternationalExhaustionMay27.pdf>> (2013. 10. 12. 07:00 방문); 마찬가지로 동 판결은 특허소진이 아닌 특허권의 속지성에 대한 판결이라는 견해로 설민수, 前揭論文, 87면.

377) 하급심 판결들 중에서 국제소진을 인정했던 사례들로는 PCI Parfums Et Cosmetiques Int’l v. Perfumania, Inc., 1995 WL 121298 (S.D.N.Y. Mar.21, 1995); Holiday v. Mattheson, 24 F. 185 (C.C.S.D.N.Y. 1885); Curtiss Aeroplane & Motor Corp. v. United Aircraft Engineering Corp., 266 F. 71 (2d Cir. 1920); Kabushiki Kaisha Hattori Seiko v. Refac Technology Development Corp., 690 F. Supp. 1339 (S.D.N.Y. 1988) 등이 있다. Michele L. Vockrodt, “Patent Exhaustion and Foreign First Sales : An Analysis and

는³⁷⁸⁾ 경우가 많았다.

이와 같이 국제 소진에 대한 입장의 통일이 이루어지지 않고 있던 중에 1982년 설립된 연방순회항소법원은 2001년 Jazz Photo 사건 판결³⁷⁹⁾에서 Boesch 판결³⁸⁰⁾을 선례로 원용하는 것 외에 별다른 이유를 밝히지 않은 채 “해외 지역의 제품에 대해서는 미국 특허권이 소진되지 않으며, 최초판매원칙을 원용하기 위해서는 적법한 판매가 미국에서 이루어져야 한다”고 실시하여(“United States patent rights are not exhausted by products of foreign provenance. To invoke the protection of the first sale doctrine, the authorized first sale must have occurred under the United States patent.”),³⁸¹⁾ 특허권의 국제적 소진을 부정하는 입장을 명백히 하였다. 그리고 이와 같은 연방순회항소법원의 입장은 연방대법원의 Quanta 판결³⁸²⁾ 이후에도 2005년 Fuji Photo 사건 판결³⁸³⁾이나 2010년 Fuji Film 사건 판결³⁸⁴⁾ 등을 통해 그대로 유지되고 있다.

(2) 종래 일본 학설, 판례의 입장

Application of The Jazz Photo Decision", 33 AIPLA Q. J. 189 (2005)의 Fn7 및 John A. Rothchild, "Exhausting Extraterritoriality" 51 Santa Clara L. Rev. J 187 (2011), pp. 1196-1209 참조.

378) 하급심 판결들 중에서 국제소진을 부정했던 사례들로는 Daimler Manufacturing Co. v. Conklin, 170 F. 70 (2d Cir. 1909); Dickerson v. Matheson, 57 F. 524 (2d Cir, 1893) 등이 있다. Rothchild, 前掲論文, pp. 1196-1209 참조.

379) Jazz Photo, 264 F.3d 1094 (C.A.Fed. 2001).

380) Boesch, 133 U.S. 697 (1890).

381) Jazz Photo, 264 F.3d at 1105.

382) Quanta, 533 U.S. 617 (2008).

383) 한편, 이 사건에서 연방순회항소법원은 국제 소진이 부정되는 이유로 미국 특허법이 역외 적용 효과가 없다는 점을 언급하였다. Fuji Photo, 394 F.3d at 1376.

384) Fujifilm, 605 F.3d. 1366 (Fed. Cir. 2010).

일본 특허법 제2조 제3항 제1호³⁸⁵⁾도 역시 특허발명의 실시 유형에 “수입”이 포함되어 있으며, 제68조³⁸⁶⁾에 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 전유한다고 규정하고 있다.

이와 같이 일본에서도 특허법의 문언적 해석으로는 원칙적으로 병행 수입이 특허권 침해행위임이 명백하지만, 병행수입의 허용 여부는 일반적인 소진 쟁점과 같이 국제적 소진론이든 묵시적 실시권이든 어떤 형태의 법규정의 정책적 목적론적 해석에 의해 결정되게 된다.³⁸⁷⁾

일본에서는 병행수입 인부에 대해 견해가 대립되어 오던 중 최고재판소가 1997. 7. 1. 소위 BBS 사건에서 병행수입을 허용하는 취지의 판결을 내리면서³⁸⁸⁾ 관련 논란을 정리하였다.

특허 제품의 병행수입과 관련하여 미국, 일본, 한국을 통틀어 가장 대표적인 판결이라고 할 수 있는 BBS 사건 판결의 취지는 다음과 같다.³⁸⁹⁾

① BBS 사건의 사실관계

원고 BBS사는 일본과 독일에서 자동차 바퀴에 대한 특허권(이하 ‘일

385) (定義) 第2條 この法律で「發明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

3 この法律で發明について「實施」とは、次に掲げる行爲をいう。

1. 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の發明にあつては、その物の生産、使用、讓渡等(讓渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電氣通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は讓渡等の申出(讓渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行爲

386) (特許權の効力) 第68條 特許權者は、業として特許發明の實施をする權利を專有する。ただし、その特許權について専用實施權を設定したときは、専用實施權者がその特許發明の實施をする權利を專有する範圍については、この限りでない。

387) 정상조(註368 論文), 48면 (병행수입과 상표권의 관계에 대해); 박태일, 前掲論文, 43면.

388) 最高裁 平成9年7月1日 平7(オ)1988.

389) 3심 : 最高裁 平成9年7月1日 平7(オ)1988; 2심 : 東京高裁 平成7年3月23日 平6(ネ)3272; 1심 : 東京地裁 平成6年7月22日 平(ワ)16565.

본 특허권'과 '독일 특허권'이라 한다)을 보유하고 있으며, 자동차 휠 제조를 주된 사업으로 하는 독일법인이다. 원고는 일본에서 이하 피고들 외에 여러 자동차 제조업자들에게 일본 특허권에 대한 통상실시권을 부여한 상태였지만, 전용실시권은 부여하지 않았다.³⁹⁰⁾

본 사건에서 문제된 제품은 모두 자동차용 알루미늄 휠이다. 그 중 제품명 'BBS·RS'는 원고가 독일 내에서 제조해서 소비자들에게 판매한 제품이고, 제품명 '로린자 RSK'는 원고가 독일의 로린자사로부터 위탁 받아 제조해서 로린자사에 판매한 제품이다. 이들 제품은 모두 원고의 독일 특허 발명의 청구범위에 속한다.

피고 잭오토사는 제품명 'BBS·RS'과 제품명 '로린자 RSK'의 자동차용 알루미늄 휠을 독일 내의 회사들로부터 직접 또는 싱가포르의 제3자를 경유해 수입해서, 피고 라시맥스사에게 1992년 8월경까지 판매하였다. 피고 라시맥스사는 위 각 제품(통틀어 이하 '이 사건 특허 제품'이라 함)을 일본 내의 소비자들에게 1992년 8월경까지 판매하고 있었다.

② 1심 법원의 판단

1심 법원인 동경지방법재판소는 비록 명문 규정이 없더라도 일본 국내에서의 특허권 소진 이론은 현행 특허법 입법 당시부터 일본에서 사회적 공통 이해로 특허법이 전제로 하고 있던 것이라고 볼 수 있지만, 특허권의 국제적 소진은 현행 특허법이 전제로 하고 있던 것이라고 인정할 수 없기 때문에 업으로서의 병행수입 및 병행수입품의 판매·사용은 일본의 특허권 침해에 해당된다고 판시하였다.³⁹¹⁾

390) 東京地裁 平成6年7月22日 平(ワ)16565 (事實及び理由, 第二 事案の概要) 및 東京高裁 平成7年3月23日 平6(ネ)3272 (事實及び理由, 第二 事案の概要).

391) 東京地裁 平成6年7月22日 平(ワ)16565 (事實及び理由, 第三 当裁判所の判断, 一 争点1について : “そうすると、同じく明文の規定を欠くとはいっても、国内における特許権の用盡の理論は現在の特許法の立法当時から我國における社會の共通の理解として、特許法が前

반면에 특허권 독립의 원칙을 정한 파리협약 제4조의2 및 속지주의의 원칙은 진정상품의 병행수입 허부의 판단을 직접 좌우하는 것은 아니라고 지적하였다.³⁹²⁾

② 2심 법원의 판단

2심 법원인 동경고등재판소는 1심 법원과 달리 국제적 소진을 인정

提としていたものと言うことができるのに對し、特許權の國際的用盡は、現在の特許法が前提としていたものとは認められないから、業としての並行輸入及び並行輸入品の販賣、使用は、文言のとおり、我國の特許權の侵害に当たるものと解するのが素直な解釋である。")

392) 東京地裁 平成6年7月22日 平(ワ)16565 (事實及び理由, 第三 当裁判所の判断, 一 争点1について: “パリ條約四條の二は「(1) 同盟國の國民が各同盟國において出願した特許は、他の國(同盟國であるかどうかを問わない。)において同一の發明について取得した特許から獨立したものとする。(2) (1)の規定は、絶對的な意味に、特に、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅の理由についても、また、通常の存續期間についても、獨立のものである」という意味に解釋しなければならない。”)と規定している。

この規定は、特許權の相互依存(非獨立)は條約の精神に反するとの考えから設けられたものであり、ここで念頭に置かれている獨立とは、各國の特許權自体の無効、消滅、存續期間等が他國の特許權自体に影響を与えないということであって、特許權自体の存立とは直接關係のない、個々の轉々流通する實施品に特許權を行使し得るかという特許權の行使の可否の問題について規定しているわけではないと解すべきものである。したがって、甲國內で甲國の特許權を有する特許權者が適法に擴布した製品について、右適法な擴布を理由として、我國における特許權を行使し得ないものと解することが、パリ條約四條の二の規定によって否定されるわけではない。

次に、屬地主義の原則について検討する。

屬地主義の原則とは、國際私法上の一原則であって、法の適用、効力範圍をそれが制定された國家領域内においてのみ認めようとする主義であり、特許權についていえば、その成立、移轉、効力などをすべてその權利を付与した國の法律によって決定し、かつ、その効力はその領域内に限られることを意味する。したがって、我國における特許權者が我國内でその權利を行使することに關し、我國の裁判所が、我國の法の解釋として、權利行使の對象となっている製品が、同一の發明について外國で付与された特許の實施品であり、当該國で適法に擴布されたものであることを考慮して權利の行使を制限することも屬地主義の原則に反するものではない。

以上のように、特許權獨立の原則を定めるパリ條約四條の二及び屬地主義の原則は、眞正商品の並行輸入の許否の判断を直接左右するものではない。”)

하면서 이중이득기회론을 근거로 원용하여 다음과 같이 판시했다.

특허권자에 의한 발명 공개의 대가 확보 기회를 1회에 한해 보장하여, 산업발전과 조화를 추구한다는 국내 소진론 근거의 측면에서 보면 제품이 거래에 제공된 장소가 국내인지 국외인지에 따라 차이는 없다. 단지 국경을 넘었다는 이유만으로 발명공개의 대가 확보 기회를 두 번 부여해야 한다는 합리적인 이유는 없다. 나아가 이는 거래의 국제화가 매우 광범위하고 또한 고도로 발전되고 있다는 현대 국제 경제거래의 실정에 비추어 더욱 타당하다.³⁹³⁾

이에 따라 2심 법원은 1심 법원과 반대로 외국에서 적법하게 배포된 특허 제품의 병행수입은 일본 내 특허권을 침해하는 것은 아니라고 하였다. 나아가 본 사건에서 원고는 일본 특허발명과 실질적으로 동일한 발명에 대한 독일 특허권을 보유하고 있고, 독일에서 이 사건 각 제품을 적법하게 거래에 제공하여, 발명 공개의 대가를 확보할 기회를 이미 1회 보장받았기에 이 사건 특허권은 문제된 제품에 대해 소진되었다고 판단하였다.³⁹⁴⁾

393) 東京高裁 平成7年3月23日 平6(ネ)3272 (事實及び理由, 第三 当裁判所の判断 : “そこで、右の場合においても、前項に述べたような、特許権者の保護と産業の発展という社会公共の利益の保護との調和点を図るべき實質的な考慮事由が存在するか否かを検討してみると、特許権者は、國外においてではあっても、擴布の際に、發明公開の代償を含めて特許に係る製品価格を自由な意思に基づいて決定することができる場合においては、發明公開の代償を確保する機会が保障されているといえることができるから、前記の國內における消盡の場合とその利益状況は何ら異なるところはない。すなわち、特許権者等による發明公開の代償の確保の機会を一回に限り保障し、この点において産業の発展との調和を図るという前記の國內消盡論の基盤をなす實質的な観点からみる限り、擴布が國內であるか國外であるかによって格別の差異はなく、單に國境を越えたとの一事をもって、發明公開の代償を確保する機会を再度付与しなければならないという合理的な根據を見いだすことはできないといふべきである。そして、このことは、我が國の經濟取引において、取引の國際化が極めて廣範圍、かつ、高度に進展しつつあるとの公知の現代の國際經濟取引の實情を踏まえると、より一層の強い妥当性を有することは明らかなるところである。”).

394) 東京高裁 平成7年3月23日 平6(ネ)3272 (事實及び理由, 第三 当裁判所の判断).

③ 최고재판소의 판단

최고재판소는 1997. 7. 1. 판결을 통해 결과적으로는 피고의 특허 침해 책임을 부정하였다. 그러나 원심이 이중이득기회론에 기한 특허권의 국제적 소진을 들어 피고의 책임을 부정한 반면에, 최고재판소는 묵시적 합의를 들어 피고의 책임을 부정하였다는 점에서 차이를 보였다.

최고재판소는 특허독립의 원칙, 속지주의 원칙과 국제적 소진의 관계에 대하여는 1심과 동일하게 특허권 독립의 원칙을 정한 파리협약 제4조의 2 및 속지주의의 원칙이 진정상품의 병행수입 허부의 판단을 직접 좌우하는 것은 아니라고 판시하였다.³⁹⁵⁾

다음으로 국내 소진에 대해서는 이하와 같이 판시하며 이중이득기회론에 근거해서 국내 소진을 인정하였다.

특허권자나 그로부터 실시허락을 받은 자로부터 물건을 양도받은 자가 그 물건을 업으로 다른 사람에게 양도하는 행위는 형식적으로 특허 발명의 실시에 해당되어 특허권을 침해하는 것처럼 보인다. 그러나 특허권자 등이 일본 국내에서 특허 제품을 양도한 경우 당해 특허 제품에 대한 특허권은 그 목적을 달성해서 소진된다. 이는 사회공공의 이익과 조화라는 특허법의 목적, 양도인으로부터 양수인이 당해 물건에 대한 모든 권리를 양도받았다는 점, 양수인이 물건을 재양도할 때마다 허락을 필요로 한다면 원활한 유통이 저해되고 특허권자에게 이중의 이득을 인정하는 것과 같은

395) 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826 (理由, 三 : “我が國の特許權に關して特許權者が我が國の國內で權利を行使する場合において、權利行使の對象とされている製品が尙該特許權者等により國外において讓渡されたという事情を、特許權者による特許權の行使の可否の判斷に当たってどのように考慮するかは、専ら我が國の特許法の解釋の問題といふべきである。右の問題は、パリ條約や屬地主義の原則とは無關係であつて、この点についてどのような解釋を採つたとしても、パリ條約四條の二及び屬地主義の原則に反するものではないことは、右に説示したところから明らかである。”).

결과가 된다는 점 때문이다.³⁹⁶⁾

반면 병행수입에 대해서는 이하와 같이 판시하며 일단 이중이득기회에 의한 국제적 소진론은 부정하였다.

특허권자가 일본에서 보유하고 있는 특허권과 동일한 발명에 대한 대응 특허권을 특허 제품을 양도한 국가에서도 보유하고 있다고 볼 수 없다. 가사 대응 특허권을 가지고 있더라도 일본에서 보유하고 있는 특허권과 특허 제품을 양도한 국가에서 보유하고 있는 대응 특허권은 별개의 권리라는 점에 비추어 보면, 대응 특허권이 구현된 제품에 대해 특허권자가 일본에서 일본 특허권에 근거해서 권리를 행사하였다고 해도 이것으로써 곧바로 이중의 이득을 얻었다고 말할 수 없다.³⁹⁷⁾

396) 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826 {理由, 三: “しかし、特許権者又は実施権者が我が國の國內において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したもものとして消盡し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行爲等には及ばないものというべきである。けだし、(1) 特許法による發明の保護は社會公共の利益との調和の下において實現されなければならないものであるところ、(2) 一般に譲渡においては、譲渡人は目的物について有するすべての權利を譲受人に移轉し、譲受人は譲渡人が有していたすべての權利を取得するものであり、特許製品が市場での流通に置かれる場合にも、譲受人が目的物につき特許権者の權利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等を行うことができる權利を取得することを前提として、取引行爲が行われるものであって、仮に、特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するという事になれば、市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられて、かえって特許権者自身の利益を害する結果を來し、ひいては「發明の保護及び利用を図ることにより、發明を奨勵し、もって産業の發達に寄与する」(特許法一條参照)という特許法の目的にも反することになり、(3) 他方、特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当たって特許發明の公開の對価を含めた譲渡代金を取得し、特許發明の実施を許諾するに当たって實施料を取得するのであるから、特許發明の公開の代償を確保する機會は保障されているものといふことができ、特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品について、特許権者が流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである。”}.

397) 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826 (理由, 三: “しかしながら、我が國の特許権者が國外において特許製品を譲渡した場合には、直ちに右と同列に論ずることはできない。すなわち、特許権者は、特許製品を譲渡した地の所在する國において、必ずしも我が國において有する特許権と同一の發明についての特許権(以下「對應特許権」という。)を有するとは限らないし、對應特許権を有する場合であっても、我が國において有する特許権と譲渡地の

대신 병행수입에 대해 다음과 같이 판시하며 묵시적 허락을 근거로 피고의 특허침해 책임을 부정하였다.

단, 현대사회에서 국제 경제 거래가 매우 광범위하고 고도로 진전되고 있는 상황에 비추어 보면 수입을 포함한 상품유통의 자유는 최대한 보장될 것이 요청되며, 특허권자가 국외에서 특허제품을 양도한 경우 양수인이나 후행 취득자가 업으로 이를 국내에 수입해서, 이용하거나 양도할 것이 당연히 예상된다. 이에 비추어 보면 특허권자가 유보 없이 특허 제품을 국외에서 양도하였다면, 양수인이나 그 후행 취득자에게 국내에서 양도인이 가지는 특허권의 제한을 받지 않고 해당 제품을 지배할 권리를 묵시적으로 부여한 것으로 해석해야 한다.³⁹⁸⁾

반면, 특허권자와 양수인 사이에 당해제품의 판매처 또는 사용지역에서 일본을 제외한다는 취지에 합의하고 제품에 이를 명확히 표기한 경우에는 제품 유통 과정에 다른 사람이 개입하는 경우에도 해당 제품에 그런 제한이 있다는 것을 인식할 수 있어서, 그 제한의 존재를 전제로 제품 구매 여부를 결정할 수 있어 이 경우에만 특허권자가 병행 수입을 저지할 수 있을 뿐이다.³⁹⁹⁾

所在する國において有する対応特許權とは別個の權利であることに照らせば、特許權者が対応特許權に係る製品につき我が國において特許權に基づく權利を行使したとしても、これをもって直ちに二重の利得を得たものということとはできないからである。").

398) 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826 (理由, 三 : “さきに説示したとおり、特許製品を國外において譲渡した場合に、その後に当該製品が我が國に輸入されることが当然に予想されることに照らせば、特許權者が保留を付さないまま特許製品を國外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の轉得者に對して、我が國において譲渡人の有する特許權の制限を受けなくて当該製品を支配する權利を默示的に授与したものと解すべきである。”).

399) 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826 (理由, 三 : “我が國の特許權者又はこれと同視し得る者が國外において特許製品を譲渡した場合においては、特許權者は、譲受人に對しては、当該製品について販賣先ないし使用地域から我が國を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の轉得者に對しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が國において特許權を行使することは許されないものと解するのが相当である。”).

이에 따라 최고재판소는 원고가 제품 판매에 즈음하여 판매처 또는 사용지역으로부터 일본을 제외한다는 의사를 양수인과 합의했다는 점과 이를 이 사건 제품에 명시했다는 점에 대해 스스로 주장·입증하지 않았다는 점을 이유로 상고를 기각하였다.⁴⁰⁰⁾

(3) 종래 한국 학설, 판례의 입장

우리나라에서는 서울지방법원 동부지원 1981. 7. 30. 선고 81가합466 (특허권침해금지) 판결이 법원이 병행수입과 특허권 소진의 관계에 대한 판단한 유일한 사례로 다음과 같이 판시하며 국제적 소진을 인정한 바 있다.

원고는 항암제인 아드리아마이신 및 그 제조방법에 관해 이탈리아와 우리나라에서 특허권을 보유한 이탈리아에 본사를 둔 제약회사이다. 원고는 이탈리아에서 아드리아마이신제의 일종인 아드리부라스티나를 스스로 제조한 후에 이탈리아 도매상을 거쳐 스위스의 소외 회사에 판매하였다. 피고는 항생물질인 아드리부라스티나를 수입하여 국내에 판매하던 국내 제약회사로, 원고가 제조·판매한 아드리부라스티나를 위 소외 스위스 회사로부터 국내로 수입하였다. 이에 원고가 피고를 상대로 한국 특허에 대한 침해를 주장하며 소를 제기하였다.

소송 과정에서 원고는 각 실시 행위는 특허의 효력상 서로 독립된 것이고, 등록된 국가별로 특허권 역시 각각 독립된 것이므로, 원고가 비록 이탈리아에서 특허권을 행사하여 제조한 후에 판매한 것이라 하더라도, 원고의 승낙 없이 피고가 이를 국내에 수입, 판매, 배포하는 행위는 원고의 한국 특허에 대한 침해가 된다고 주장하였다.

이에 대해 서울지방법원 동부지원은 다음과 같이 판단하였다. 각국에

400) 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826 (理由, 三).

서의 특허권은 서로 독립적이고, 개개의 특허 실시 행위도 서로 독립적이라고 할지라도, 원고의 이 사건 특허권은 원고가 위 약품을 독점적으로 제조해서 스위스에 수출함으로써 이미 행사되어 소진되었다. 그 후에 위 제품의 유통·소비 방식은 원고의 제조, 판매행위를 기초로 그 제품이 실수요자에게 분배되는 과정에 불과하여 원고가 관여할 사정이 아니다. 위 약품이 적법하게 수출되었던 제3국으로부터 병행수입업자인 피고가 다시 수입하는 경우에만 원고가 추급권을 행사할 수는 없다. 따라서 피고가 특허권자의 승낙 없이 제3국으로부터 위 특허 제품을 수입했다고 하더라도 원고의 특허권이 침해되었다고 볼 수는 없다.

나아가 법원은 만약 제3국에 특허권자의 특허등록이 되어 있지 않아 원고가 위 제품을 수출하면서 특허실시료를 징수하는 등 특허권을 행사할 기회가 없었다 하더라도 적어도 특허권자의 손을 떠나버린 당해 제품에 관한 한 특허권 행사 없이 유통·소비된다는 것을 특허권자도 용인하였다고 보는 것이 타당하다는 점까지 부가로 설시하였다.⁴⁰¹⁾

다. 종래 각국 입장 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토

(1) 미국 판례의 입장에 대한 검토

미국에서도 우리나라와 마찬가지로 법규정의 문언적 해석으로는 원칙적으로 병행수입이 특허권 침해에 해당함이 명백하다. 그러나 소진론이 등장하는 다른 경우와 마찬가지로 국제적 소진론이든 묵시적 실시권이든 법규정의 정책적·목적론적 해석에 의해 병행수입의 허부가 결정될 수밖에 없다.⁴⁰²⁾

401) 서울지방법원 동부지원 1981. 7. 30. 선고 81가합466 판결.

402) 정상조(註368 論文), 48면 (병행수입과 상표권의 관계에 대해); 박태일, 前揭論文, 43면; 박준석(註9 論文), 203-204면.

1890년 연방대법원이 *Boesch v. Griff* 사안⁴⁰³⁾에서 미국에서 제품을 판매할 권리가 외국법에 의해서 좌우될 수는 없다(The sale of articles in the United States under a United States patent cannot be controlled by foreign laws.)고 실시하며⁴⁰⁴⁾ 피고의 특허 침해를 인정하여, 결국 국내소진만을 인정 한 것과 같은 입장을 취한 이래,⁴⁰⁵⁾ 하급심들은 연방순회항소법원의 설립 전까지 수출지역을 제한하는 라이선스 제한 존부나 실질적으로 동일한 자가 이중이익을 취득했다고 볼 수 있는지를 고려해서 특허의 국제소진을 인정하거나⁴⁰⁶⁾ 부정하는⁴⁰⁷⁾ 경우가 많았다.

그러던 중 1982년 설립된 연방순회항소법원이 2001년 *Jazz Photo* 사건 판결⁴⁰⁸⁾을 통해 *Boesch* 판결⁴⁰⁹⁾을 선례로 원용하는 것 외에 별다른 이유를 밝히지 않은 채 ‘해외 지역의 제품에 대해서는 미국 특허권이 소진되지 않으며, 최초판매원칙을 원용하기 위해서는 적법한 판매가 미국에서 이루어져야 한다’고 실시하여, 국제 소진을 부정하는 입장을 명백히 하고, 이와 같은 연방순회항소법원의 입장이 연방대법원의 *Quanta* 사건 판결⁴¹⁰⁾ 이후에도 2005년 *Fuji Photo* 사건 판결⁴¹¹⁾이나 2010년 *Fuji Film* 사건 판

403) *Boesch*, 133 U.S. 697 (1890).

404) *Boesch*, 133 U.S. at 703.

405) 그러나 이는 수출국의 특허권자가 아닌 독일법상 예외 조항(선행사용)에 의해 제조·판매권을 취득한 독일회사로부터 구매한 특허 제품을 미국에 수입한 사안으로, 해외에서 판매한자와 미국 내 특허권자가 실질적으로 동일한 경우가 아니어서 국제소진이나 병행수입에 대한 사안이 아니라는 견해로 *Wegner*, 前掲論文, p. 4; 마찬가지로 동 판결은 특허소진이 아닌 특허권의 속지성에 대한 판결이라는 견해로 설민수, 前掲論文, 87면.

406) 하급심 판결들 중에서 국제소진을 인정했던 사례들로는 *PCI Parfums Et Cosmetiques Int'l v. Purfumania, Inc.*, 1995 WL 121298 (S.D.N.Y. Mar.21, 1995) 등. *Vockrodt*, 前掲論文의 Fn7 및 *Rothchild*, 前掲論文, pp. 1196-1209 참조.

407) 하급심 판결들 중에서 국제소진을 부정했던 사례들로는 *Daimler Manufacturing Co. v. Conklin*, 170 F. 70 (2d Cir. 1909) 등. *Rothchild*, 前掲論文, pp. 1196-1209 참조.

408) *Jazz Photo*, 264 F.3d 1094 (C.A.Fed. 2001).

409) *Boesch*, 133 U.S. 697 (1890).

410) *Quanta*, 533 U.S. 617 (2008).

411) 한편, 이 사건에서 연방순회항소법원은 국제 소진이 부정되는 이유로 미국 특허법이

결412) 등을 통해 그대로 유지되고 있다. 따라서 현재 미국 법원은 원칙적으로 특허권의 국제소진은 인정되지 않는 입장이라고 볼 수 있으며, 특허권자는 특허 제품의 병행수입을 특허권 행사를 통해 저지할 수 있다고 보아야 할 것이다.

한편, 위 연방순회항소법원의 2001년 Jazz Photo 사건 판결413)에 대하여 Ninestar가 제기한 상고심사허가신청에 대해 미국 연방대법원은 최근 2013년 3월 25일에 결국 상고심사(certiorari)을 거절하는 결정414)을 내리면서 특허권의 국제소진을 부정하는 미국 판례의 입장은 한동안 계속 유지되게 되었다.415)416)

(2) 일본의 입장에 대한 검토

BBS 판결의 핵심을 간략히 정리해보면 1심 법원의 입장은 특허권 독

역의 적용 효과가 없다는 점을 언급하였다. Fuji Photo, 394 F.3d at 1376.

412) Fujifilm, 605 F.3d. 1366 (Fed. Cir. 2010).

413) Jazz Photo, 264 F.3d 1094 (C.A.Fed. 2001).

414) Ninestar Technology Co., Ltd. v. International Trade Com'n, Supreme Court No. 12-552 (667 F.3d. 1373 (Fed. Cir 2012)).

415) 상고심사 거절 결정의 부당성을 지적하는 견해로 김인철, “권리소진에 관한 최근 미국 법원들의 판결에 대한 고찰”, 정보법학 제17권 제2호 (2013), 22-23면.

416) 반면에 해당 상고심사 거절 결정이 내려지기 불과 며칠 전인 2013년 3월 19일에 연방대법원은 *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S.Ct. 1351 (2013) 판결을 통해 기존의 *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, 541 F.3d 982 (9th Cir. 2008) 판결, *Denbicare U.S.A. Inc. v. Toys “R” Us, Inc.*, 84 F.3d 1143 (9th Cir. 1996) 판결, *Columbia Broadcasting System, Inc. v. Scorpio Music Distributors, Inc.*, 569 F.Supp. 47 (E.D. Pa. 1983) 판결을 모두 폐기하면서 저작권의 국제적 소진을 인정하는 내용의 결정을 내렸다. 해당 판결의 배경과 내용, 영향에 대해서는 筆者의 拙稿 맹정환, “저작권의 국제적 소진 이론에 대한 연구 - 미국 연방대법원 *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S.Ct. 1351 (2013) 판결에 대한 검토를 포함하여 -”, *Law & Technology* 제9권 제3호, 서울대학교 기술과 법 센터 (2013. 5) 참고.

립의 원칙을 정한 파리협약 제4조의2 및 속지주의의 원칙을 근거로 한 국제 소진을 부정하는 것이고, 2심 법원의 입장은 이중이득기회론을 근거로 한 국제 소진을 인정하는 것이다. 최고재판소는 국내소진에 대해서는 이중이득기회론을 근거로 소진을 인정하지만, 국제소진에 대해서는 특허권자가 제품을 양도한 국가에 일본에 보유하고 있는 특허권과 동일한 발명에 대한 대응 특허권을 반드시 가지고 있다고 말할 수 없고, 대응 특허권을 가지고 있더라도 별개의 권리라는 점에 비추어 곧바로 이중의 이득을 얻었다고 말할 수 없다는 점을 근거로 형식적으로는 소진을 부정하는 입장이다. 대신, 활발한 국제 거래 현실에 비추어 국외에서 특허제품을 양도한 경우 이를 수입해서 이용할 것이 당연히 예상된다는 점에서 그에 대한 권리를 묵시적으로 부여한 것으로 해석해야 하며, 특허권자가 제품 판매시 판매처 또는 사용지역으로부터 일본을 제외한다는 뜻을 양수인과 합의하고 이것을 각 특허 제품에 명시한 점을 주장·입증하는 경우라면 특허권을 행사할 수 있다고 판시하여, 실질적으로는 묵시적 합의를 근거로 병행수입을 허용하면서 국제소진을 인정한 것과 유사한 결과를 허락하는 입장이다.

(3) 한국의 종래 입장에 대한 검토

한국에서 지적재산권과 병행수입 물건의 충돌이 문제된 사례들은 거의 모두 상표상품이었다. 이에 따라 상표상품의 병행수입에 대해서는 많은 판례가 집적되면서 어느 정도 병행수입의 인정 기준이 정립되어 가고 있다.⁴¹⁷⁾ 뿐만 아니라 지적재산권 침해물품에 대해 관세청이 통관보류조치를 할 수 있도록 규정한 관세법 제235조에 근거한 관세청의 사무처리지침을 담고 있는 '지식재산권 보호를 위한 수출입통관 사무처리에 관한 고시'⁴¹⁸⁾

417) 이에 대해서는 정상조(註368 論文), 49-53면; 박준석(註13 論文), 217-218면 등 참고.

418) 1994. 1. 8 관세청 고시 제94-857호로 제정된 이래, 1995. 11. 3. 고시 제95-943호로 개정되면서 병행수입 규정이 추가되었고(1995. 11. 6. 시행), 최근 2013. 7. 1 개정되었다. <<http://www.customs.go.kr/kcshome/>> (2013. 10. 12. 07:00 방문).

에는 상표권자의 허락 없는 수입 중에 침해로 보지 않는 경우를 규정하고 있으며,⁴¹⁹⁾ 당해 고시에 규정된 사항이 실제로 판례의 상표품 병행수입 허용 기준 정립에 영향을 미치고 있다.⁴²⁰⁾

그러나 특허 제품의 병행수입에 대한 법원의 판단으로는 앞서 소개했던 바와 같이 국제적 소진을 인정했던 1981년의 하급심 판결 단 한건만이 있을 뿐이며, 실제로 문제되는 경우가 거의 없어, 병행수입에 대한 논의는 대부분 상표상품을 위주로 이루어져 왔으며, 특허 제품에 대한 논의는 많지 않다. 한편, 위 관세청 고시에는 아예 특허 제품을 통관보류조치 대상에 포함시키지도 않고 있다.⁴²¹⁾

이에 따라 위와 같이 병행수입을 허용했던 1981년 하급심 판결의 태도가 이미 수십 년이 지난 우리나라의 현재 기술 수준 등에 비추어도 적절한지에 대한 검토가 제대로 이루어지지 않았다는 점에서, 당해 하급심 판결의 입장이 계속 유지될지는 명확하지 않다.⁴²²⁾

(4) 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토

미국과 일본 및 한국의 상황에 대한 검토를 바탕으로 이와 같은 다양한 처리 기준들을 두고 병행수입과 특허권 소진의 문제에 대한 적절한 처리 방향을 고민해보면 다음과 같다.

앞서 밝힌 대로 소진의 한계 선상에서 문제되는 쟁점들에 대한 처리

419) 정상조(註368 論文), 50면.

420) 그 외에도 병행수입과 관련하여 공정거래위원회가 독점규제법의 운영을 위해 마련하고 있는 기준으로는 “병행수입에서의 불공정거래행위의 유형 고시”, “지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침” 등이 있다. 이에 대해서는 정상조(註368 論文), 53면 참조.

421) 심지어 저작물의 병행수입에 대해서는 한국에서 아직까지 판례가 존재하지도 않는다. 이와 같이 상표상품 병행수입이 많이 문제되는 반면, 특허 제품과 저작물의 병행수입이 거의 문제되지 않는 이유에 대해서는 박준석(註13 論文), 226-228면 참조.

422) 같은 취지로 설민수, 前揭論文, 93면.

기준 결정은 실제 사안이 문제되고 있는 국가에서 해당 시점의 특허 제품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적으로 고려하여 어떤 선을 기준으로 소유권을 특허권에 우선하여 보호하고자 하는지에 대한 정책적 판단으로 이론적으로 당연한 귀결은 아니며(소진론의 본질 및 목적 측면)⁴²³⁾, 이를 소진론의 근거 측면에서 환원해보면 어떤 선을 기준으로 정책적으로 특허법제가 부여하려 했던 인센티브의 최소한이 특허권자에게 보장 되었다고 판단하여 특허권이 소유권에 양보하도록 할 것인지의 문제라고 보아야한다(소진론의 근거 측면).⁴²⁴⁾

(가) 소진 판단의 정책성

결국 이하에서 검토해보고자 하는 한국에서의 적절한 처리 방안 역시 병행수입과 특허권 소진이 실제로 문제되는 시점에 한국의 특허 제품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적으로 고려하여 정책적으로 판단해야 하는 문제이므로 이론적으로 절대적인 정답이 있는 것은 아니다.⁴²⁵⁾

실제로 무역관련지식재산권협정(Trips)에서도 병행수입을 포함해서 소진의 인정 범위에 대한 선진국과 개발도상국의 현격한 입장 차이로 인하여 소진의 인정 여부에 대한 추상적 합의도 이루지 못하고 Trips I. article 6에서 '본 협정의 어떤 조항도 지적재산권 소진 문제를 다룬 것으로 이해 되서는 안된다'⁴²⁶⁾라는 규정을 두게 되었다.⁴²⁷⁾

423) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 361면.

424) 박준석(註9 論文), 175-177면.

425) “병행수입의 허용여부에 대한 논거들은 법률해석론에 의한 것이 아니라 거시 정책론에 근거한 것이라 각자 상황에 따라 설득력이 너무 다르므로 법률해석으로 찬반논쟁을 쉽게 마무리하는 것은 부당”하며, “병행수입은 조문이 아니라 해석론에 의지해서 논의되는 것”으로 “조문의 문언적 의미로는 원칙적으로 침해행위에 속하는 수입행위에 대해 조문의 목적론적 해석에 의해 지적재산권의 행사가 제한되서 수입이 허용되는 예외에 해당”된다는 점에 대한 적절한 지적으로 박준석(註9 論文), 203-204면.

(나) 병행수입과 소진의 관계

그런데 검토의 시작으로 일단 병행수입과 관련된 특허권의 국제소진 문제는 여타 특허권 소진의 한계 선상의 쟁점들과 달리 이를 소진이론의 하나로 함께 논의할 수 있는 것인지에 대해서부터 의문이 있다.

국내와 해외에서 실질적으로 동일한 내용의 특허가 등록되어 있고, 당해 국내외 특허의 특허권자인 실질적 1인으로부터 특허 제품을 해외에서 구매해서 국내로 수입한 경우라도 외국에서의 판매행위로 그와 독립된 수입국에서의 특허권 행사가 제한된다는 것은 각 국가별 지식재산권(특허권) 독립의 원칙⁴²⁸⁾에 반하는 측면이 있기 때문이다.⁴²⁹⁾

그리고 현실적으로도 지식재산권(특허권) 독립의 원칙에 따라 국내와 해외에 등록된 특허 내용이 상당부분 일치하기는 하지만 완벽하게 일치

426) URUGUAY ROUND AGREEMENT: TRIPS

Part I – General Provisions and Basic Principles

Article 6 Exhaustion

For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.

427) 정상조(註368 論文), 47면; 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 363면.

428) 특허권에 관하여 파리협약 제4조의 2는 ‘동맹국 국민에 의하여 여러 동맹국에 출원된 특허들은 동일한 발명에 대하여 동맹국·비동맹국인지를 불문하여 다른 국가에서 획득된 특허로부터 독립적이다’라고 하여 국가별 ‘특허 독립의 원칙’ 또는 ‘속지주의’를 규정하고 있다.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Article 4bis

Patents: Independence of Patents Obtained for the Same Invention in Different Countries

(1) Patents applied for in the various countries of the Union by nationals of countries of the Union shall be independent of patents obtained for the same invention in other countries, whether members of the Union or not.

429) 박준석(註13 論文), 214면.

하지는 않는 경우나, 국내외 특허권자가 밀접한 관계에 있기는 하지만 1개의 법인격이 아닌 경우라면 그 인정 범위의 판단에 어려움이 있다.⁴³⁰⁾

사건을 심리하는 법원으로서도 국내외 특허권을 비교해야 하는 현실적인 어려움이 있을 뿐 아니라, BBS 사건에서 최고재판소의 판시처럼 외국에서의 특허권은 한국에서의 특허권과 요건, 효과 등에서 다른 것이므로, 해외 특허권의 효력이 미치는 지역에서 물건이 판매되었다는 이유로 국제적으로 특허권이 소진된다고 보는 것은 부당하다는 전제하에, 유사 특허가 국내외에 존재하고, 실질적으로 동일한 주체가 유통시켜 이미 이득을 얻은 경우 묵시적 실시허락 인부 문제로 처리하는 것이 적절하다는 상당히 설득력 있는 견해도 있다.⁴³¹⁾

그러나 국내소진도 명문의 법규정 내용과 다른 정책적 결론을 도출하기 위한 해석론이라는 점에서 지식재산권(특허권) 독립의 원칙에 일견 반하는 것과 같은 결론이라도 국제소진이라는 목적론적 해석을 통해 도출되지 못할 이유는 없고,⁴³²⁾ 가사 묵시적 실시허락이라는 형식을 취하더라도 결국 그 판단의 핵심은 국내외 특허법상 이미 충분한 보호를 받았는지가 될 것이라는 점에서 실질적으로는 국내 소진 이론의 연장선상에서 논의되는 쟁점이라고 보는 것이 좀 더 적절하다.⁴³³⁾

430) 中山信弘(註325 書), 385頁.

431) 설민수, 前掲論文, 94면; 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826.

432) 병행수입을 포함해서 소진론의 문제는 결국 결론을 중시하는 “입법론적 해석론”이 될 수밖에 없다는 견해로 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 364-365면 (“특허독립의 원칙은 자국의 특허권의 구체적 효력을 판단함에 있어 타국에서 생긴 사실까지 감안하는 것을 금지하고 있는 것은 아니다...국내에서 완결된 거래에 있어서 순수형식론에 의하면 위법으로 될 것 같은 양도를 조문에는 없는 소진이라는 이론을 적용하여 합법이라고 해석하고 있다. 병행수입의 경우에도 이와 마찬가지로 순수한 법해석만으로 결론을 이끌어 내지 못하여, 궁극적으로는 결론의 타당성으로부터 해석의 정당화를 이끌어 내는 방법을 취할 수밖에 없을 것이다. 즉, 이러한 문제는 결론을 중시하는 입법론적 해석론이 될 수밖에 없다”).

433) 이와 같은 견해로 박준석(註13 論文), 214-215면.

(다) 병행수입 인부 판단의 근거

앞서 언급한 바와 같이 병행수입의 인부는 정책적 선택의 문제라는 점에서 인부 판단에 고려할 사정들 중 대표적인 것을 간략히 살펴보면 다음과 같다.

병행수입을 허용할 경우 가장 주요한 근거는 여타 소진론과 마찬가지로 특허권자의 이중보상 금지이며,⁴³⁴⁾ 목적은 국제거래시장에서 유통 촉진 내지는 거래 안전이라고 할 것이다.⁴³⁵⁾

한편 특허권의 국제적 소진을 통해 병행수입을 허용해야 한다는 논거로 다음과 같은 내용을 언급하는 견해들이 있다. 병행수입하는 특허 제품의 대부분은 동시에 상표상품인데, 상표상품에 대해서는 대체로 병행수입을 허용하는 입장이 일반적이다. 만약 특허권의 국제적 소진을 인정하지 않으면 상표법에 의해서는 병행수입을 금지하지 못하는 하나의 제품을 특허법을 이용해서는 금지할 수 있게 돼서 실질적으로 많은 상표상품의 병행수입을 허용하던 종래 입장에 저촉되게 된다.⁴³⁶⁾ 그 외에 국내 소비자들이 경쟁으로 인한 가격인하의 혜택을 누리지 못하게 된다는 점이나⁴³⁷⁾ 자의적인 시장분할 시도를 허용해서는 안된다는 점 등을 지적하는 견해들이 있다.

반면에 병행수입을 불허하는 논거로는 특허법 규정 내용 외에도 파리협약 제4조의 2(동맹국 국민에 의하여 여러 동맹국에 출원된 특허들은 동일한 발명에 대하여 동맹국·비동맹국인지를 불문하여 다른 국가에서 획득된 특허로부터 독립적이다)의 국가별 '특허 독립의 원칙' 또는 '속지주의'와 그에 따른 이중보상 개념의 불성립 등이 지적된다.⁴³⁸⁾

434) 上掲論文, 213면.

435) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 373면.

436) 上掲書, 371면.

437) 上掲書, 372면.

438) 上掲書, 364면; 그리고 '특허 독립의 원칙' 또는 '속지주의'를 근거로 드는 견해에 대

(라) 병행수입 인정시 허용 요건

결국 이하에서 검토해보고자 하는 한국에서의 적절한 처리 방안 역시 특허권 소진과 계약의 충돌이 실제로 문제되는 시점에 한국의 특허 제품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적으로 고려하여 정책적으로 판단해야 하는 문제이므로 이론적으로 정답이 있다거나 절대적인 것은 아니라는 것을 전제로, 현 시점에서 여러 상황을 고려해볼 때 참고해볼 수 있는 방안 중 하나로 제안하는 것이다.

현재 우리나라의 기술수준이 많이 향상되기는 하였으나 아직까지도 특허권의 보호를 구하는 입장보다는 특허권 침해의 책임을 추궁당하는 경우의 비율이 조금 더 높은 상황으로 보인다는 점과, 지정학적 위치상 국제적인 무역 활동이 많은 비중을 차지할 수밖에 없다는 점 등을 고려해볼 때 미국의 판례와 같이 병행수입을 일률적으로 부정하기 보다는, 일본 BBS 2심 판결처럼 이중보상취득을 이유로 병행수입을 인정하되 그 인정 요건의 해석을 통해 다소 범위를 제한적으로 운영하는 것이 타당해 보인다. 한편 BBS 상고심의 태도도 비록 묵시적 라이선스를 근거로 삼기는 했으나, 결국 실질적으로는 국제소진을 인정한 것과 같은 결과가 되므로 큰 차이는 없다.

결국 특허권의 국내 소진과 같이 정책적 판단에 의해 국제적인 거래 안전을 보호하기 위하여(목적), 특허법에서 보고하고자 하는 이득을 이미 회수하였다고 인정되는 경우에(근거) 병행수입을 허용하는 것을 고려할 수 있다.

이와 같이 일정한 경우에 특허권의 국제소진을 근거로 병행수입을 허용하기로 할 경우 검토해야 하는 중요한 쟁점은 특허권의 국제소진이 인

한 반론 역시 同書, 364면.

정되기 위해서 전통적인 특허권의 국내 소진이 인정되기 위한 요건 외에 추가로 필요한 요건이 무엇인가라는 점이다.

그리고 이에 대한 검토를 위해서는 병행수입이 문제되고 있는 실제 상황에 대한 고려가 필요하다. 앞서 언급한 대로 병행수입이 특허 제품과 관련해서 문제되는 사례는 매우 적는데 반하여, 상표상품에 대해서는 많은 사건에 대한 판례와 논의가 축적되어 있다.⁴³⁹⁾ 따라서 이하에서는 상표상품의 병행수입에 대한 논의를 적절히 차용해서 변용하면서 추가적으로 요구되는 특허권 국제소진의 요건을 개략적으로 검토해 본다.

앞서 설명한 바와 같이 전통적인 특허권 소진이론에 따르면 ① 특허 발명이 구현된 제품이(객체) ② 국내에서(장소) ③ 특허권자의 의사에 따라 적법하게(주체) ④ 무조건부로 판매된 경우(거래 제공) 특허권자가 제품 취득자나 후행 취득자를 상대로 해당 제품 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 없게 되는 효과가 발생하게 된다.

병행수입과 관련해서 장소 요건이 해외로도 확장되기 위한 조건들은 상표상품의 병행수입에서 논의되는 것과 마찬가지로 일단 특허권 독립의 원칙상 국내와 해외에서 개념적으로 분리될 수밖에 없는 특허권들과 특허권자들 사이의 관계에 대한 (i) 진정물품성 요건과 (ii) 권리자의 동일성 요건으로 발현된다.⁴⁴⁰⁾

① 진정물품성

이에 관한 상표상품 병행수입에서의 논의를 일부 차용하면 일단 특허권 독립의 원칙상 국내와 해외에서 개념적으로 특허권이 분리될 수밖에 없으므로 전통적인 특허권 요건 중 주체 요건과 객체 요건은 그대로 적용될 수 없고 '외국' 특허 발명이 구현된 제품이(객체) '외국' 특허권자의 의

439) 대표적인 논의로 정상조(註368 論文) 참고.

440) 정상조(註368 論文), 48-50면; 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 373-374면.

사에 따라 적법하게(주체) 해외에서 거래에 제공되어야 한다는 점으로 수정될 수밖에 없다(진정물품성 요건).⁴⁴¹⁾

한편, 이와 관련해서 한국 특허권에 대응하는 외국 특허권 자체가 존재하지 않는 경우에도 병행수입이 허용되어야 하는지에 대한 논의가 있다. 이에 대해 i) 국내와 해외의 특허권은 실질적으로 유사하다고 하더라도 법제에 따라 그 청구범위의 이동, 존재기간의 상위 차이가 날 경우가 많은데 이때 병행수입의 인정 범위를 결정하기 힘들고(논거 1), ii) 국제거래가 활발해지는 현실에서 해외에서 제품을 판매한 것만으로도 개념상 국제시장에 제품을 유통시킨 것이라고 할 수 있으므로 유통의 안전 관점에서 외국에 대응 특허권은 요건이 아니며(논거 2), iii) 이에 따라 이중이득론이 병행수입의 근거가 되는 것은 아니라는(논거 3) 점을 들어 이 경우에도 병행수입이 허용되어야 한다는 견해가 있다.⁴⁴²⁾ 그러나 대응 특허권의 내용에 차이가 있을 경우 병행수입의 인정 범위를 결정하기 힘들다는 이유로(논거 1) 소진의 목적이라고 할 수 있는 유통의 안전만을 강조해서(논거 2) 대응 특허권을 요구하지 않을 경우 그 견해가 스스로 밝히고 있는 것처럼 실질적으로 국제 소진을 포함한 특허권 소진의 근거인 이중이득방지를 소진의 인부 판단 기준에서 포기하는 것과 같아서(논거 3) 받아들이기 어렵다고 할 것이다.⁴⁴³⁾

한편, 이와 같이 대응 특허권이 필요하다는 입장을 취할 경우 양국에서 인정되고 있는 특허권 청구범위나 존재기간의 차이가 날 경우 병행수입의 인부 판단이라는 어려운 문제가 남을 수밖에 없지만, '국내 특허권자가 행사하고자 하는 국내 특허권에 대해 해외 특허권자가 이미 해외에서 실질적으로 같은 권리를 행사해서 1회의 대가 회수 기회를 보장받았다고 볼 수 있는가'라는 점을 판단 기준으로 삼아 사례별로 검토한다면 실질적

441) 이때 거래 제공이나 대가 회수의 범위 등에 대해서는 앞서 전통적인 특허권 소진 요건 부분(II.2.나.(1)(라) 거래제공 부분)에서 설명했던 논의가 그대로 적용된다.

442) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 374면.

443) 박준석(註9 論文), 162-163면.

으로 타당한 결론을 내릴 수 있을 것이다.⁴⁴⁴⁾

나아가 해외 특허권자가 해외에서 제품을 구매한자와 수입국에 대한 수출을 제한하는 내용의 계약을 체결하거나 라이선스의 판매 상대방을 수입국을 제외한 일정 지역에서만 사용하려는 자로 제한하였는데도 이를 위반하여 수입이 이루어진 경우가 문제되는데, 이는 앞서 살펴본 특허권 소진과 계약의 충돌 쟁점과 연결되는 사항에 대한 검토 부분으로 항을 바꾸어 별도로 논의한다.

② 권리자의 동일성⁴⁴⁵⁾

이상의 진정물품성 요건이 충족되는 상황에서 국제 소진론을 택하면 특허권자는 제품 취득자나 후행 취득자를 상대로 해당 제품 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 없게 된다.

그런데 특허권 독립의 원칙상 특허권자는 국내와 해외에서 법적 관념상 분리될 수밖에 없다. 이와 관련해서 국내 특허권을 행사할 수 없게 되는 국내 특허권자는 해외 특허권자와 어떤 관계에 있는 경우로 제한되는 가라는 쟁점이 소진 '효과' 중 '소진 대상 특허권의 주체'와 관련해서 '권리자의 동일성' 문제로 나타난다.

소진 '효과'가 미치는 '소진 대상 특허권의 주체'는 특허권의 국제적 소진의 근거인 이중이득방지의 측면에서 '자연적·사회적 관점에서 실질적

444) 上掲書, 163면 각주 11에는 이에 대한 다음과 같은 구체적인 예를 들고 있다. (“수출국 특허권은 구성요소 a+b+c로, 수입국 특허권은 a+b로 이루어져 있는데, 병행수입품이 a+b+c와 a+b+d의 두 가지 기술이 구현된 제품이라면, 제품 중에서 a+b+c 기술이 구현된 부분에 대해서는 특허권이 국제 소진되지만, a+b+d 기술이 구현된 부분에 대해서는 특허권이 국제소진 되지 않으며, 따라서 양 부분이 분리가능한지에 따라 전부 또는 일부가 수입 금지되어야 한다.”).

445) 상표상품의 병행수입과 관련해서는 보통 출처의 동일성이라는 요건으로 논의된다. 정상조(註368 論文), 50-51면.

으로 동일인지'를 살펴 결정되어야 한다('권리자의 동일성'). 이때 자연인이든 법인이나 단체든 법인격은 각 국가의 법에 따라 인정되는 것이므로 '법적 동일인'인지 여부는 애초부터 문제되지 않는다고 보는 것이 타당하다. 구체적으로 '자연적·사회적 관점에서 실질적으로 동일인인지'를 결정하는 기준으로 상표상품 병행수입에 적용되고 있는 관세청의 고시와 같은 기계적 기준을 정할 수도 있으나 우리나라 판례⁴⁴⁶⁾와 같이 추상적 내용을 기준으로 사안마다 당해 기준에 따라 판단하는 것이 구체적 타당성 측면에서 더 적절하다.⁴⁴⁷⁾

나아가 양국의 특허권자가 동일인인 상황에서 해외에서 특허 제품의 판매가 이루어졌는데, 그 후에 국내 특허권이 양도된 경우 국내 특허권의 양수인도 마찬가지로 특허권을 행사할 수 없는가가 논란이 된다. 원칙적으로 특허권 양수인은 특허권을 행사해서 수입을 저지할 수 있으나 애초부터 해외에서 이미 물품이 판매된 사정을 알고 국내 특허권을 양수한 경우에는 특허권을 행사할 수 없다는 견해가 있다.⁴⁴⁸⁾

한편, 수입국에 특허권자 외에 별도로 전용실시권자가 있을 경우와 관련해서, 상표상품 병행수입 분야에서 전용실시권자가 외국의 상표권자와 동일인으로 볼 수 있는 경우에만 병행수입이 허용된다는 취지의 판례가 있다.⁴⁴⁹⁾ 그러나 이에 대해 수입국의 특허권자와 외국의 특허권자가 동일인으로 볼 수 있는 경우라면 수입국의 원 특허권자가 특허권을 행사할 수 없는 경우인데도 불구하고 전용실시권자가 특허권을 행사할 수 있다는 그와

446) 대법원 1997. 10. 10. 선고 96도2191 판결 등; 정상조(註368 論文), 50면.

447) 박준석(註9 論文), 164-165면. 이와 관련해서 특허권의 경우 많은 국가에서 국제주의를 발명의 신규성 심사 기준으로 삼고, 국제우선권 제도를 운영하고 있으므로, 상표권과 달리 양 국가에서 권리자 동일성 요건이 충족될 가능성이 크다고 한다.

448) 上揭論文, 165면. 이런 경우를 '그 밖의 사정에 의해 동일인으로 볼 수 있는 경우'라고 한다.

449) 대법원 1997. 10. 10. 선고 96도2191 판결.

같은 판례의 태도는 부당하다는 점을 적절히 지적하는 견해도 있다.⁴⁵⁰⁾

한편, 상표상품의 병행수입과 관련하여 문제되는 품질동일성 요건⁴⁵¹⁾은 성질상 특허 제품의 병행수입에서는 문제되지 않는다.

(마) 병행수입과 계약의 관계

앞서 'III. 1. 특허권 소진과 계약의 충돌' 부분에서 살펴본 특허권 소진을 계약을 통해 제한할 수 있는가라는 일반적인 문제에 대한 검토 결과는 특허권의 '국제적' 소진을 계약을 통해서 제한할 수 있는가라는 논의에도 적용된다.

특허권 소진과 계약의 충돌 문제에 대한 처리는 실제로 문제되는 시점에 문제된 국가의 특허 제품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적으로 고려하여 이루어져야 하는 정책 판단임을 전제로,⁴⁵²⁾ 현 시점에서 여러 상황을 고려해서 한국에서의 적절한 처리 방안에 대해 앞서 III.1.다.(4) 부분에서 제시했던 내용의 핵심은 다음과 같다.

기본적으로는 한국은 일본과 같은 대륙법계 시스템을 취하고 있으면서도 지식재산권 제도에 있어서는 상대적으로 미국의 영향을 매우 강하게 받고 있으며, 한국 기업들의 전반적인 기술력 상승으로 과거와 달리 좀 더 적극적으로 특허권 보호가 요구되는 상황이라는 점⁴⁵³⁾ 등을 고려하면, 일본처럼 계약에 의한 특허권 소진 제한을 일률적으로 부정하는 입장보다는, 이를 원칙적으로 허용하는 미국의 입장을 기본으로 하되, 거래 안전 보호 측면에서 계약상 제한 의사가 명확히 드러나는 경우로 한정하여 특허권

450) 박준석(註9 論文), 166면.

451) 정상조(註368 論文), 51-53면.

452) 박준석(註9 論文), 173면 등.

453) 박준석(註74 論文), 473면.

소진 배제를 허용하는 태도가 적절하다.

현재 미국 판례의 입장은 ① 특허권자가 특허 제품을 제조·판매하면서 구매자의 사용권 제한(post-sale conditions on use)이 문제된 사안(Mallinkrodt 판결 사안)과 ② 라이선스가 특허 제품을 제조·판매하면서 구매자의 사용권 제한(post-sale conditions on use)이 문제된 사안(Quanta의 판결 사안)의 경우 명확하지는 않지만 Quanta 판결에 비추어 특허권자에 의한 또는 라이선스에 의한 판매 후 사용권 제한 조건에 기한 소진 제한을 부정하는 태도를 전제로 하고 있다고 볼 여지가 있는 반면에,⁴⁵⁴⁾ ③ 라이선스의 판매권에 대한 제한(condition restricting the right to sell)이 문제된 사안(General Talking Picture 사안)의 경우 Mallinkrodt 판결뿐만 아니라 Quanta 판결에서도 선례로 인정하고 있다는 점에 비추어 판매권한 제한 약정을 위반하여 판매된 특허 제품에 대해서는 특허권 소진이 제한될 수 있다는 태도인 것으로 보인다.⁴⁵⁵⁾

결국 위 ①, ② 경우와 ③을 구별하는 태도는 제한 약정의 형식에 따라 판매 후 사용에 대한 제한 약정(postsale conditions on use)을 위반한 경우와 판매권한에 대한 제한 약정(condition restricting the right to sell)을 위반한 경우를 구분하여, 일단 전자의 경우는 제품 판매 자체는 라이선스 범위 내에서 이루어진 것이어서 적어도 형식적으로 최초 판매 자체는 적법하게 이루어진 경우인 반면에, 후자의 경우는 제품 판매 자체가 판매권한 라이선스의 범위를 넘어 이루어진 것이라는 법 논리상 구분을 기초로 하고 있는 입장이라고 할 수 있다.

전자와 같이 구매자의 사용권을 제한하더라도 판매 권한 자체는 보

454) McCammon, 前掲論文, pp. 792-793; Dufresne, 前掲論文, pp. 41-43; 반면에 Quanta 판결은 단지 소진 인부의 기준으로 특허 독점의 인정이 합리적인지를 기준으로 제시한 것이라는 입장에 대한 소개로 McCammon, 前掲論文, pp. 793-796; 이들과 달리 아직 입장이 명확하지 않다는 견해로 Rinehart, 前掲論文, p. 503.

455) 이와 달리 Quanta 판결은 단지 소진 인부의 기준으로 특허 독점의 인정이 합리적인지를 기준으로 삼는 입장(a reasonableness approach to patent exhaustion)을 택한 것이라고 해석하는 견해에 대해서는 McCammon, 前掲論文, pp.793-796.

장하는 경우에 후자와 같이 판매 권한 자체를 제한하는 경우보다 더 충분한 대가를 회수하는 것이 일반적이라는 할 것이다. 따라서 ③과 구분하여, 전통적인 소진 형태와 비추어 큰 차이가 없는 대가 회수 기회가 보장되었다고 볼 수 있는 ①, ② 경우만 소진되는 것으로 취급하는 입장이 기본적으로 타당하다고 할 것이다.⁴⁵⁶⁾

한편, ③의 경우라도 거래안전을 고려하여 라이선스 계약에서 직접 명확하게 그 판매권을 제한한 경우 외에 별도의 계약이나 제품 표지의 고지문 부기 등의 형태에 의한 판매권 제한 시도에 대해서는 판매권 제한 의사가 명확히 인정되는 경우로 한정하여 엄격하게 취급하는 입장이 타당하다.

나아가 위와 같이 라이선스의 판매권 제한을 초과하여 이루어진 판매로 소진이 제한되어야 하는 상황에서 특히 제품 구매자나 후행 취득자 그러한 판매권 제한이나 제한 초과 사실을 알지 못했던 경우까지도 전혀 보호받을 수 없다고 보아야 하는지가 문제된다.

이에 대해 미국 판례는 특히 제품 구매자가 취득자가 이러한 판매 권한 제한 초과에 대해 악의거나 악의로 추정될 수 있는 경우에 한하여 특허권 침해 책임을 물을 수 있다는 입장을 취하면서, 선의인 경우에 대해서는 언급하지 않고 있다.⁴⁵⁷⁾⁴⁵⁸⁾

456) 연방대법원의 Quanta 사건 판결 이후에 이와 같은 취지로 판시한 Static Control Components, 615 F.Supp.2d 575 (E.D.Ky., 2009) 판결 참고.

457) General Talking Pictures, 305 U.S. at 126 (“Pictures Corporation ordered the amplifiers and purchased them knowing that Transformer Company had not been licensed to make or sell them for such use in theatres....And as Pictures Corporation ordered, purchased and leased them knowing the facts, it also was an infringer.”).

458) 이에 대해 박준석(註9 論文), 172-173면은 각 채권적 효력을 가질 뿐인 계약이 어떻게 물권처럼 제3자에게 영향을 미칠 수 있는냐에 대한 미국의 논리 구성은 “지적재산권이 상대방에게 이전한 것을 전제로 그 이전 계약에서 부수적으로 정한 조항이 제3자에게 미치는 효력을 논의하는 것이 아니라(이 경우라면 미국에서도 ‘양도’에 의해 지적재산권의 소진이 인정됨) 계약 조항에 의해 지적재산권 이전의 효과발생이나 그 이전범위가 제한됨으로서(이에 따라 미국은 특허권자가 분명한 계약상 제한을 가하고 있다면 통상 ‘양도’가 정

살피건대 한국에서 라이선스가 판매권 제한을 초과하여 판매함으로써 인해 특허권자와의 계약을 위반해서 소진이 제한되는 경우, 특허 제품 구매자나 취득자가 그와 같은 판매권 제한의 존부에 대해 전혀 알지 못하는 경우에도 책임을 져야 하는가의 문제는 좀 더 논의해 보아야 할 문제이다. 이에 대해 한국에서는 선의의 구매자나 이후 취득자는 보호되지 않고, 부당이득반환이나 채무불이행에 의한 손해배상으로만 보호될 수 있으며, 묵시적 실시허락에 의한 보호를 고려해볼 수 있으나 실익이 없을 것이라는 견해⁴⁵⁹⁾가 있는 반면에, 반대로 채권적 효력을 가질 뿐인 특허권자와 양수인 사이의 계약이 (특허 제품에 표기되었다는 사유만으로) 대세효가 있는 물권처럼 제3자에게까지 효력을 미치는 것은 물권과 채권을 엄격히 구분하는 우리 법 하에서는 의문이라는 견해도 있다.⁴⁶⁰⁾

생각건대 특허권 소진과 계약 충돌이 문제되는 상황 중에서 특허권 소진의 근거인 이중이득방지를 기준으로 한 정책적 판단에 의해 특허권 소진을 배제하기로 하는 결정이 이루어진 경우라면 애초부터 특허권 자체가 이루어지지 않은 경우와 같이 보아야 할 것이므로 대세적 효력을 지닌 특허권은 당연히 이후의 선의 취득자에게도 미친다고 보는 것이 타당하다.⁴⁶¹⁾

상으로 보이는 사안에서도 ‘제한적인 허락(limited license)’으로 판단하는 경향이 있음) 여전히 권리자에게 유보되어 있는 지적재산권을 제3자에게 주장할 수 있다는 논리”라고 분석하고 있다; 한편, 이러한 설명에 대한 의문점에 대해서는 앞서 III.1.다.(4)(가) 부분에서 언급한 바 있다.

459) 설민수, 前掲論文, 52-53면.

460) 박준석(註9 論文), 172면; 이와 유사하게 일본 BBS 사건 최고재판소에 대한 판결에 대한 문제점을 지적한 견해로 이상정(註271 論文), 8-11면.

461) 한편, 筆者의 私見으로 이와 같은 논리를 일관할 경우 거래안전이 심각하게 훼손될 수 있다는 점에서 특허권 소진이나 그 제한은 특허권과 거래안전(소유권)의 충돌 상황에서 어느 것을 우선할 것인지에 대한 정책적 판단이라는 점에 비중을 두어, 추후 좀 더 깊은 논의가 이루어진 후에 거래안전을 보호하기 위한 민사법상 다른 법리인 표현책임(외관주의)의 법리를 유추하여 특허침해 책임 추궁을 제한하는 이론 구성을 시도해 볼 여지가 있다는 점에 대해 앞서 III.1.다.(4)(가) 부분에서 언급한 바 있다.

해볼 수도 있을 것이다. 그러나 이는 민사법상 다른 법리인 표현책임(외관주의) 법리 자체

이상에서 제시한 특허권 소진과 계약의 충돌에 대한 걱정 처리 기준을 전제로 병행수입과 계약의 충돌이 전형적으로 문제되는 해외 특허권자가 제품의 구매자나 제조·판매 라이선스와 계약으로 제품 수출지역이나 제품 사용 지역을 제한하였는데, 그에 위반된 수출이나 사용이 이루어진 경우에 대해서는 다음 두 가지 상황으로 나누어 취급하는 것이 타당하다.

우선 1) 특허권자가 특허 제품을 제조·판매하면서 구매자가 이를 일정 지역으로 재판매하거나 일정 지역에서 사용하지 못하도록 사용권을 제한(post-sale conditions on use)한 형태(Mallinkrodt 판결 사안)라면 소진이 인정되고, 그 제한 내용을 알거나 알 수 있었는지를 불문하고 구매자나 후행 취득자에게 특허침해의 책임을 물을 수 없는 반면에, 2) 특허권자가 판매 또는 제조·판매 라이선스의 판매권을 일정 지역으로 제한하거나 일정 지역에서 사용하고자 하는 상대방에게 판매하지 못하도록 제한(condition restricting the right to sell)한 형태(General Talking Picture 사안)라면 애초부터 소진이 부정되고, 그 제한 내용을 알거나 알 수 있었는지를 불문하고⁴⁶²⁾ 제품 구매자나 제3자를 상대로 특허침해 책임을 물을 수 있다고 보아야 할 것이다.

한편, BBS 사건에서 최고재판소는 병행수입에 대해서 일단 이중이득기회론에 의한 국제적 소진론은 부정하면서도, 병행수입에 대해 다음과

나 그 유추 한계 등에 대한 좀 더 깊은 논의가 이루어진 후에야 가능할 것으로 생각하며, 여기서는 그러한 논의에 대한 단초만을 제시하는 것으로 한다.

462) 다만, 앞서 추후 논의의 방향에 대한 筆者의 私見으로 제시한 바 있는 거래안정 보장을 위해 민사법상 표현책임(외관주의) 법리를 유추하는 이론 구성을 시도해 본다면, 실질적으로 제품 표면의 기재 등을 통해 이후 제품 구매자나 후행 취득자도 그 판매권 제한 및 제한 초과 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에만 특허침해 책임을 물을 수 있다는 결론에 이르도록 법리 구성을 할 수도 있을 것이다. 그러나 앞서 밝힌 바와 같이 이는 민사법상 다른 법리인 표현책임(외관주의) 법리 자체나 그 유추 한계 등에 대한 좀 더 깊은 논의가 이루어진 후에 가능할 것으로 생각한다.

같이 판시하면서 묵시적 허락을 근거로 원칙적으로 병행수입에 대한 특허 침해 책임을 부정하였다.

현대사회에서 국제 경제 거래가 매우 광범위하고 고도로 진전되고 있는 상황에 비추어 보면 수입을 포함한 상품유통의 자유는 최대한 보장될 것이 요청되며, 특허권자가 국외에서 특허제품을 양도한 경우 양수인이나 후행 취득자가 업으로 이를 국내에 수입해서, 이용하거나 양도할 것이 당연히 예상된다. 이에 비추어 보면 특허권자가 유보 없이 특허 제품을 국외에서 양도하였다면, 양수인이나 그 후행 취득자에게 국내에서 양도인이 가지는 특허권의 제한을 받지 않고 해당 제품을 지배할 권리를 묵시적으로 부여한 것으로 해석해야 한다.

반면에, 최고재판소는 예외적으로 특허권자와 양수인 사이에 당해제품의 판매처 또는 사용지역에서 일본을 제외한다는 취지에 합의하고 제품에 이를 명확히 표기한 경우에는 제품 유통 과정에 다른 사람이 개입하는 경우에도 해당 제품에 그런 제한이 있다는 것을 인식할 수 있고, 그 제한의 존재를 전제로 제품 구매 여부를 결정할 수 있어서, 이러한 사정을 특허권자가 주장·입증한 경우라면 특허권을 이용해 병행 수입을 저지할 수 있다는 입장을 밝혔다.⁴⁶³⁾

위 최고재판소의 판결은 병행수입이 허용될 수 있는 특허권의 실시의 묵시적 허락 인정 요건과 효력 범위에 대해 판단한 것이어서 직접적으로 특허권 소진과 계약의 충돌 문제를 다룬 것은 아니라고 할 수 있다.⁴⁶⁴⁾

463) 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826 (理由, 三).

464) 한편, BBS 사건 최고재판소의 판결의 의미에 대해 “판례는 표시뿐 아니라 권리자와 양수인 사이에 일본을 판매 내지 사용지역으로부터 제외하는 합의가 존재할 것을 요건으로 들고 있지만, 합의는 계약인데 계약의 효과가 전득자에게 미치는 것이 아니다. 따라서 권리자가 전득자에 대해 권리행사를 할 수 없는 것은 권리행사를 하지 않기로 하는 취지를 표명(표시를 하지 않은 것이 그 표명이 된다)하고 그 후에 권리를 행사하는 것이 (판례는 이를 묵시의 수권이라고 설명하고 있지만) 일종의 금반언 법리에 반하는 것이라는 견해를 택하고 있는 것으로 보인다. 따라서 판례의 입장에 따르더라도 합의 유무는 상관 없이 표시 유무만으로 결론을 이끌어 낼 수 있다고 보이며, 표시의 부존재는 묵시의 승낙으

그러나 앞서 특허권 소진과 계약의 충돌에 대한 검토 결과에 비추어 위 판결에서 국제적 특허권 소진을 적용하였을 경우를 가정하고 그 결론에 대해서만 살펴보면 다음과 같다.

특허권자가 양수인과 당해제품의 판매처 또는 사용지역으로 일본을 제외한다는 것을 합의한 경우는 다음과 같이 두 가지 경우로 나누어 살펴 보아야 하는데, 우선 1) 특허권자가 특허 제품을 제조·판매하면서 구매자가 이를 일정 지역으로 재판매하거나 일정 지역에서 사용하지 못하도록 사용권을 제한(post-sale conditions on use)한 형태(Mallinkrodt 판결 사안)라면 소진이 인정되고, 그 제한 내용을 알거나 알 수 있었는지를 불문하고 구매자나 후행 취득자에게 특허침해의 책임을 물을 수 없는 반면에, 2) 특허권자가 판매 또는 제조·판매 라이선스의 판매권을 일정 지역으로 제한하거나 일정 지역에서 사용하고자 하는 상대방에게 판매하지 못하도록 제한(condition restricting the right to sell)한 형태(General Talking Picture 사안)라면 애초부터 소진이 부정되고, 그 제한 내용을 알거나 알 수 있었는지를 불문하고⁴⁶⁵⁾ 제품 구매자나 제3자를 상대로 특허침해 책임을 물을 수 있다고 보는 것이 타당하다는 점에서 앞서 제시했던 한국에서의 적정 처리 기준에 따른 결론과 BBS 사건에서 최고재판소의 결론과는 차이가 있다고 할 것이다.

로 추정되는 것이 아니라 간주에 가깝게 인정되며, 병행수입 가부는 권리자의 의사가 아닌 표시 유무에 따라 결정될 것이다”라고 보는 견해로 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 368-369면.

465) 다만, 이 경우 筆者의 私見으로 제시한 바 있는 거래안정 보장을 위해 민사법상 표현 책임(외관주의) 법리를 유추하는 이론 구성 시도에 대해서 앞서 설명한 바와 같다.

IV. 특허권 소진의 효과 관련 쟁점의 검토

1. 특허 제품의 가공과 특허권 소진

가. 문제점

전통적인 특허권 소진은 특허권자가 직접 또는 특허권자로부터 특허 제품의 판매에 대한 라이선스를 받은 자가 적법하게(주체 요건) 특허 발명이 구현된 제품을(객체 요건) 국내에서(장소 요건) 무조건부로 판매한 경우에(거래제공 요건) 적용되는 법원칙이다. 이때 특허권자가 제품 구매자 또는 후행 취득자의 제품 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 없다는 점에 대해 포괄적인 합의가 이루어져 있다.

이와 같이 특허권이 소진되면 당해 특허 제품을 구매한자 또는 그 후행 취득자는 특허권에 의한 제약 없이 자신의 소유권에 근거해서 해당 제품을 자유롭게 사용·수익·처분할 수 있다.⁴⁶⁶⁾ 이때 특허권과의 관계에서 제품의 구매자나 후행 취득자가 특허 제품을 가공하는 행위가 어느 범위까지 허용된다고 할 수 있는지가 특허권 소진의 효과 중 '소진 대상 객체'의 한계 선상에서 문제되고 있다.

실제로는 특허 제품의 계속 사용을 위해서 일정 부분이나 부품을 가공 또는 교체해줄 필요가 있을 때 제품 소유자가 이를 직접 가공 또는 교체하는 경우에 문제된다(특허권의 직접침해). 나아가 제3자가 제품 소유자에게 가공 또는 교체에 필요한 부분이나 부품을 공급하는 경우에도 문제된다(특허권의 간접침해). 특허권자가 이들에 대해 특허권 직접 또는 간접 침해를 주장하고, 상대방이 직접 침해자의 소유권에 근거한 '수리권'을 주장하는

466) 민법 제211조 (소유권의 내용) 소유자는 법률의 범위 내에서 그 소유물을 자유롭게 사용, 수익, 처분할 권리가 있다.

형태로 나타난다.

한편, 이 문제는 특허권자의 의사에 기한 특허 제품의 적법한 판매로 일단 특허권 소진이 적법하게 이루어진 이후에, 제품 취득자의 특허 제품 가공행위가 허용되는 한계를 문제 삼는다는 점에서 본 논문에서 다루고 있는 다른 쟁점과 차이가 있다. 이에 본 문제의 논의 지점과 특허권 소진론과의 관계에 대한 본질적인 검토가 필요하다.⁴⁶⁷⁾ 이에 대해서는 IV.1.라.(4) 부분에서 자세히 검토할 예정이지만, 일단 그 결론만 언급하면 본 쟁점은 엄밀히 살펴보면 특허권 소진이론과 무관한 쟁점이라고 보는 것이 타당하다. 즉, 특허법상 특허권의 실시태양 중 '생산'에 해당되는 행위인지(특허법 제 94조, 제2조 제3호 가목.⁴⁶⁸⁾ 직접침해의 경우)나 특허법상 간접침해의 규정에 해당되는 행위인지(특허법 제127조 제1호.⁴⁶⁹⁾ 간접침해의 경우)의 평가 문제에 불과하다고 할 것이다.⁴⁷⁰⁾

이에 따라 이하에서는 특허 제품 가공과 특허권 침해가 문제되었던 경우를 직접침해 사안과 간접침해 사안으로 나누어 미국, 일본 한국에서의 판례와 학설 등 종래의 논의를 결론 위주로 간략히 정리하고, 각국 입장의

467) 이와 관련하여 제품취득자의 수리행위가 허용되는 근거에 대한 특허권 소진설과 묵시적 실시허락설을 소개하면서, 본 쟁점은 특허권 소진 이론의 연장이라고 보는 것이 타당하다는 견해로 설민수, 前掲論文, 56면; 이와 유사하게 국내의 많은 논의들이 이를 특허권 소진론의 연장선상의 쟁점으로 다루고 있다. 박태일, 前掲論文, 49-80면, 김경숙, "일회용 특허 제품의 재활용과 권리소진 - 일본과 미국의 판례 법리의 비교고찰 -", 부산대학교 법학연구 제51권 제1호, 부산대학교 (2010. 2.), 778-810면 등 다수.

468) 특허법 제2조 (정의).

3. "실시"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

제94조(특허권의 효력) 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.

469) 제127조(침해로 보는 행위) 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다. <개정 1995.12.29, 2001.2.3>

1. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위.

470) 中山信弘, 「特許法」(第2版), 弘文堂 (2012), 396-400頁; 박준석(註9 論文), 181-182면.

타당성 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대해 간략히 검토해 보기로 한다.

나. 특허 제품 가공과 특허권 직접 침해에 대한 미국, 일본, 한국의 입장

(1) 종래 미국 판례의 입장

특허권자가 자신의 의사에 기해 특허 제품을 판매하고 이를 통해 구매자가 특허 제품을 적법하게 취득한 경우, 특허권이 소진 되어 구매자나 후행 취득자는 원칙적으로 특허권의 제약 없이 소유권에 기해 제품을 자유롭게 사용·수익할 수 있다. 이때 미국 판례는 소유권에 기한 사용·수익 방법으로 특허 제품의 성능을 유지할 수 있도록 수리하는 행위가 포함된다고 보고 있다(소위 '수리권', 'right to repair'). 다만, 이때도 미국 판례는 특허 제품을 가공하는 행위가 어느 정도까지 허용될 수 있는지에 대해 허용되는 수리(repair)와 특허를 침해하는 재생산(reconstruction)을 구분하는 입장에 기초해서⁴⁷¹⁾ 다음과 같이 광범위하게 수리를 허용하는 입장을 취하고 있다.

특허 제품 가공과 특허권 침해에 대한 주요 미국 판결들의 입장을 간략히 살펴보면 다음과 같다.

① Simpson 판결⁴⁷²⁾

471) Amber Hatfield Rovner, "Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities Under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License", 12 Tex. Intell. Prop. L.J. 227 (2004), p269 ("Distinction between 'Permissible Repair' and 'Infringing Reconstruction'"); 정상조, "특허권의 간접침해 대법원 1996.11.27.자 96마365 결정", 민사판례연구 XXI, 박영사 (1999), 565면.

472) Wilson v. Simpson, 50 U.S. 109 (1850).

피고(Simpson)는 목재재단기계에 대한 특허권을 보유하고 있던 Woodworth사로부터 특허 제품인 목재재단기계를 구입해서 사용하고 있었고, 원고(Wilson)는 Woodworth사로부터 해당 특허권을 양수하였다. 그런데 통상 수년 동안 사용할 수 있는 목재재단기계를 사용하는 과정에서 피고(Simpson)가 60일 내지 90일 마다 교체가 필요한 기계의 핵심 부분인 절단 칼날을 포함한 다수의 부품들을 교체하자, 원고(Wilson)가 피고(Simpson)를 상대로 그와 같은 부품 교체는 기계의 제조로서 특허권 침해에 해당한다고 주장하며 소를 제기하였다.⁴⁷³⁾

이에 연방대법원은 1850년 판결을 통해 ‘교체 부위가 부분적인 경우’라면 수리와 교체(repair and replace)는 재생산(construction)이 아니라 구매자에게 인정되는 원 상태로 복구할 권리(restoration for original use) 내의 행위로 허용된다(“When the wearing or injury is partial, then repair is restoration, and not reconstruction.”)고 판단하면서, 최초로 수리와 재생산의 법리에 관해 언급하였다.⁴⁷⁴⁾

② Aro I 판결⁴⁷⁵⁾

473) Simpson, 50 U.S. at 111-112.

474) Simpson, 50 U.S. at 122-123 (“But it does not follow, when one of the elements of the combination has become so much worn as to be inoperative, or has been broken, that the machine no longer exists, for restoration to its original use, by the owner who has bought its use. When the wearing or injury is partial, then repair is restoration, and not reconstruction.”); 더불어 동 판결에서는 ‘교체 부위가 부분적인 경우’ 외에도 교체 부품의 (i) 수명이 짧은 것인지 여부, (ii) 핵심적 것인지 여부, (iii) 발명자와 구매자의 주관적 기대 등 여러 기준들을 제시하였다. Simpson, 50 U.S. at 124-126.

475) Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961); 한편, 원고와 실시허락을 맺고 있던 자동차제조사(GM)으로부터 자동차를 구입한 소비자들에게 피고(Aro)가 제품을 공급한 것을 문제 삼았던 본 사안과 달리, 동일 원피고 사이에 원고와 실시허락을 맺고 있지 않았던 자동차제조사(1955. 7. 21. 전의 Ford)로부터 자동차를 구입한 소비자들에게 피고(Aro)가 제품을 공급한 것을 문제 삼았던 다른 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, 141 USPQ 681 (1964) 판결(Aro II 판결)이 있어 통상 이를 Aro I 판결로 구분하여 지칭한다.

비록 특허권의 간접침해 책임을 추궁한 사안이긴 하지만, 현재까지 유지되고 있는 수리와 재생산 구별 기준을 정립한 가장 중요한 판결이다.

원고(Convertible)는 직물 부분을 포함한 몇 개의 부품으로 조합된 자동차 컨버터블 탑(착탈식 덮개) 장치 전체에 대한 특허(직물 부분 등 개개의 부품은 특허 대상이 아니었음)를 가지고 있었다. 원고(Convertible)는 자동차 제조사로 하여금 자신의 특허를 이용해서 컨버터블 탑(착탈식 덮개)을 제조해서 자동차에 장착해 소비자들에게 판매할 수 있도록 하는 라이선스를 부여하고 있었다. 그런데 컨버터블 탑(착탈식 덮개) 중에서 직물로 만들어진 부분은 전체 덮개에 비해 상대적으로 빨리 마모되어 정기적인 교체가 필요하였고, 원고가 이미 덮개에 사용될 수 있는 교환용 직물을 소비자들에게 공급하고 있었다. 그러던 중 피고(Aro)가 덮개에 사용될 수 있는 교환용 직물을 소비자들에게 저가에 공급하기 시작하였다. 원고는 원고의 허락 없이 소비자들이 덮개 중 직물 부분을 교환하는 것은 원고의 특허권 침해임을 전제로 피고(Aro)를 상대로 기여침해(contributory infringement)를 이유로 특허의 간접침해를 주장하며 소를 제기하였다.⁴⁷⁶⁾

이에 대해 1심과 항소심에서는 자동차 소비자들이 덮개 중 직물 부분을 교환하는 것은 원고의 특허권을 침해하는 재생산이라고 보고, 피고(Aro)의 기여침해(contributory infringement) 책임을 인정하였다.⁴⁷⁷⁾

연방대법원은 가격비중과 부품의 기대수명 등 여러 가지 기준을 종합해서 수리와 재생산을 구별하는 Simpson 판결의 태도를 비판하였다. 나아가 특허법은 특허 발명을 핵심적인 요소와 나머지로 나누어 핵심 요소(heart or gist of invention)만을 보호하지 않고 청구항 전체로서 특허를

476) Aro, 365 U.S. at 337-338.

477) Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 270 F.2d 200 (1st Cir. 1959).

보호하기 때문에, 특허의 특정 부분을 강조해 판단하는 방식은 문제가 있다고 지적하였다.⁴⁷⁸⁾

한편, 연방대법원은 수리와 재생산을 구별하는 추상적인 단일 기준으로 '전체 소모(spentness)'를 제시하였다. 이때 재생산에 해당하는 '전체 소모'란 전체로서의 제품이 소모된 후여서 교체나 수리가 새로운 제품을 만드는 것과 같은 상황이 된 경우에 한정된다고 한다. 구체적으로는, 특허를 구성하지 않는 부품을 교체하는 것만으로는 사용이며 재생산이라고 볼 수

478) Aro, 365 U.S. at 343-345 {"The Court of Appeals found that the fabric 'is not a minor or relatively inexpensive component' of the patented combination, or an element that would expectedly wear out after a very short period of use—although its 'expectable life span' is shorter than that of the other components—and, for these reasons, concluded that 'an owner would (not) rationally believe that * * * he was making only a minor repair' in replacing the worn-out fabric, but that, instead, the replacement 'would be counted a major reconstruction.' 270 F.2d at page 205. We think that test was erroneous.

Respondent has strenuously urged, as an additional relevant factor, the 'essentialness' of the fabric element to the combination constituting the invention. It argues that the particular shape of the fabric was the advance in the art—the very 'heart' of the invention—which brought the combination up to the inventive level, and, therefore, concludes that its patent should be held to grant it a monopoly on the fabric. The rule for which respondent contends is: That when an element of a patented machine or combination is relatively durable—even though not so durable as the entire patented device which the owner purchased—relatively expensive, relatively difficult to replace, and is an 'essential' or 'distinguishing' part of the patented combination, any replacement of that element, when it wears out or is otherwise spent, constitutes infringing 'reconstruction,' and, therefore, a new license must be obtained from, and another royalty paid to, the patentee for that privilege.

[6] We cannot agree. For if anything is settled in the patent law, it is that the combination patent covers only the totality of the elements in the claim and that no element, separately viewed, is within the grant. See the *Mercoid* cases, *supra*, 320 U.S. at page 667, 64 S.Ct. at page 272; 320 U.S. at page 684, 64 S.Ct. at page 280.FN10 The basic fallacy in respondent's position is that it requires the ascribing to one element of the patented combination the status of patented invention in itself. Yet this Court has made it clear in the two *Mercoid* cases that there is no legally recognizable or protected 'essential' element, 'gist' or 'heart' of the invention in a combination patent."}

없다고 한다.

이에 따라 자동차 소유자(소비자)가 직물 덮개를 교환하는 것은 단순한 수리행위이며, 특허권에 대한 직접침해에 해당되지 않는다.

나아가 자동차 소유자(소비자)의 행위가 특허권에 대한 직접침해에 해당되지 않는 이상, 피고의 행위를 기여침해(contributory infringement)에 해당된다고 할 수 없다고 하여 간접침해 책임을 부정하였다.⁴⁷⁹⁾

③ Hewlett packard 판결

위와 같이 Aro I 판결은 '전체 소모(spentness)'라는 단일의 구별 기준을 제시하였다. 1982년에 연방순회항소법원이 설립되면서, 수리와 재생산에 대한 연방순회항소법원의 판결들은 일부 예외를 제외하고 대부분 Aro I가 제시했던 '전체 소모(spentness)' 기준에 따라 허용되는 수리의 범위를 넓혀가는 경향을 보였다.⁴⁸⁰⁾

479) Aro, 365 U.S. at 346 {"We hold that maintenance of the 'use of the whole' of the patented combination through replacement of a spent, unpatented element does not constitute reconstruction.

[9][10] The decisions of this Court require the conclusion that reconstruction of a patented entity, comprised of unpatented elements, is limited to such a true reconstruction of the entity as to 'in fact make a new article,' United States v. Aluminum Co. of America, supra, 148 F.2d at page 425, after the entity, viewed as a whole, has become spent. In order to call the monopoly, conferred by the patent grant, into play for a second time, it must, indeed, be a second creation of the patented entity, as, for example, in American Cotton Tie Co. v. Simmons, supra. Mere replacement of individual unpatented parts, one at a time, whether of the same part repeatedly or different parts successively, is no more than the lawful right of the owner to repair his property. Measured by this test, the replacement of the fabric involved in this case must be characterized as permissible 'repair,' not 'reconstruction.'"}.

480) 이와 관련해서 Aro I 이후의 판결들이 '전체 소모(spentness)' 기준을 적용하면서 이를 징표하는 다양한 요소들을 제시하기도 하였으나, 그 어느 것도 결정적이지는 않았으며, 어떤 태도를 취하더라도 '전체 소모(spentness)' 기준을 적용하는 이상 상대적으로 허용되

이와 관련해서 허용되는 가공을 최대한 넓게 인정한 판결 중 하나가 연방순회항소법원의 Hewlett-Packard 판결⁴⁸¹⁾이다. 동 판결에서는 특허 제품의 사용이나 재사용을 위한 것이 아니라 특허 제품의 기능 강화를 위해 부품을 교환하는 행위까지 수리에 가까운(akin) 행위로 허용하는 입장을 취했다.

사안의 사실관계는 다음과 같다. 원고(Hewlett-Packard)는 PC용 잉크젯 프린터와 그 교환 카트리지에 관한 다수의 특허권을 보유하면서, 인쇄 품질 등에 문제가 발생할 가능성이 있기 때문에 잉크가 소모되면 재충전할 수 없는 형태로 PC용 잉크젯 프린터와 그 교환 카트리지를 제조·판매하고 있었다. 한편, 피고(Repeat - O - Type Stencil Manufacturing Company, 이하 'ROT')는 원고의 미사용 새 잉크 카트리지를 구입해서, 캡 부분을 가공해 잉크를 재충전할 수 있도록 변경한 후에, 자신이 생산한 충전용 잉크와 세트로 소비자들에게 판매하는 사업을 하였다.

그러자 원고(Hewlett-Packard)는 피고(ROT)를 상대로 구입한 잉크 카트리지의 캡 부분을 가공한 행위와 가공한 카트리지를 판매한 행위에 대한 특허침해 책임을 추궁하며 캘리포니아 북부 연방지방법원(The United States District Court for the Northern District of California)에 소를 제기하였다.⁴⁸²⁾

이에 1심은 피고(ROT)의 특허침해 책임을 부정하는 약식결정(summary judgement)을 내렸고,⁴⁸³⁾ 원고(Hewlett-Packard)가 항소하였다.

는 수리의 범위를 매우 넓게 인정하고 있다는 설명으로 설민수, 前揭論文, 60면.

481) Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corp., 123 F.3d 1445 (Fed. Cir. 1997).

482) Hewlett-Packard, 123 F.3d at 1451-1452.

483) Hewlett - Packard Co. v. Repeat - O - Type, Inc., No. 92 - CV - 3330 (N.D.Cal. Apr. 17, 1996).

연방순회항소법원은 특허 제품이 소모된(spent) 후 이를 새롭게 생산(make)하는 것은 허락되지 않는다는 전제 하에, 재생산(reconstruction)이란 특허된 조합이 전체로서 소모되어 조합된 재료(material)가 존재하지 않는 때로서, 비록 피고의 행위가 '통상의 보수(conventional repair)'에 해당된다고 보기는 힘들지만 (i) 피고는 소모된 제품을 재생한 것은 아니라 미사용 신품을 사용한 것이라는 점, (ii) 피고의 행위가 원고의 특허발명의 구성에 대한 어떠한 새로운 침해가 없다는 점, (iii) 피고의 개량(improve)행위는 피고의 고객에게 '특허된 조합의 수명이 다한 이후에 해당 카트리지의 더 사용할 수 있다'는 가능성을 부여한 것에 지나지 않는다는 점 등에 비추어 허용되지 않는 재생산이라기보다는 허용되는 수리에 가깝다(akin)고 판단하였다("ROT's modification of the caps of HP's cartridges is more akin to permissible "repair" than to impermissible "reconstruction."").⁴⁸⁴

484) Hewlett-Packard, 123 F.3d at 1452-1454 {"HP correctly states that ROT's modification is not conventional repair. The caps on the purchased cartridges are not broken or defective. On the other hand, neither is ROT's modification a "reconstruction" of the patented combination. A reconstruction occurs after the patented combination, as a whole, has been spent, when "the material of the combination ceases to exist." *Wilson v. Simpson*, 50 U.S. (9 How.) 109, 123, 13 L.Ed. 66 (1850). While there is no bright-line test for determining whether a modification is a "reconstruction" sufficient to infringe a patent owned by the seller of the product, on the undisputed facts in this case, we agree with the district court that ROT has not reconstructed the cartridges. ROT's modification of the caps of HP's cartridges is more akin to permissible "repair" than to impermissible "reconstruction." See *Kendall Co. v. Progressive Med. Tech. Inc.*, 85 F.3d 1570, 1575, 38 USPQ2d 1917, 1921 (Fed.Cir.1996) (stating that "as long as reconstruction does not occur or a contract is not violated, nothing in the law prevents a purchaser of a device from prematurely repairing it"). While HP had the right to be free from competition from those who would reconstruct spent products, ROT did not do that. Even accepting that ROT's actions constitute a "making" of the accused cartridges, they were made from new and unused HP cartridges purchased from a legitimate source, and the property of ROT; the HP cartridges were certainly not spent. Furthermore, ROT does not replace any of the elements recited in the claims; the housing, printhead, standpipe, ink reservoir, and flexible strip are all original components of the purchased cartridges. Using the original

④ Jazz Photo 판결

Aro I 판결의 '전체 소모(spentness)' 기준에 따라 수리와 재생산을 구별하는 연방순회항소법원이 택하고 있는 기본적인 입장은 당해 부품이 쉽게 교체 가능한 경우(readily replaceable part)는 허용되는 수리지만, 교체가 복잡하고 어렵다면 재생산으로 보는 입장이다.⁴⁸⁵⁾

특히 제품의 부품 교환이 문제된 사안으로서 이러한 기준에 따른 허용 여부에 대해 가장 많은 논란이 있었던 사례가 1회용 카메라의 재활용에 대한 Jazz Photo 사건⁴⁸⁶⁾이다.

본 사건의 사실관계는 다음과 같다.

신청인(Fuji Film)은 종이 커버로 플라스틱 본체부위를 감싼 렌즈일체형 1회용 카메라(LFFP)에 대한 특허권자이다. 소비자들은 구입한 렌즈일체형 1회용 카메라(LFFP)의 필름을 모두 사용한 후에 통상 현상을 위해 필름 현상업자에게 카메라를 맡기고, 현상업자는 1회용 카메라 자체는 반환하지 않고 현상한 필름과 인화한 사진만을 소비자에게 제공한다.

한편, 피신청인(Jazz Photo)은 필름 현상업자로부터 필름이 담긴 컨테이너가 제거되고 남은 1회용 카메라(LFFP)를 수거해서, 중국에 있는 공장 등에서 ① 카메라를 둘러싼 종이 커버를 뜯고, ② 플라스틱 케이스를 열고, ③ 새 필름과 필름을 담는 용기를 넣고, ④ 필름을 감는 휠을 교체하

housing, ROT only changes the way in which the cap of an unused, new cartridge is connected to the remainder of the cartridge. This modification allows ROT's customers to use the cartridges for the duration of the life of the patented combination, rather than be limited by the duration of the ink supply in the cartridge."}

485) Husky Injection Molding Sys., Ltd. v R&D Tool & Eng'g Co., 291 F.3d 780, 787 (Fed. Cir. 2002).

486) Jazz Photo, 264 F.3d 1094 (C.A.Fed 2001).

고, ⑤ 전지를 교체하고, ⑥ 사진 카운터를 리셋하고, ⑦ 외장 케이스를 재포장한 뒤, ⑧ 새 종이 커버로 포장하는 방식으로 재활용 1회용 카메라를 만든 후에, 미국에 공급하였다.

이에 신청인(Fuji Film)이 위와 같이 가공한 제품을 미국으로 수입하는 피신청인(Jazz Photo)의 행위에 대해 미국 국제무역위원회(International Trade Commission, ITC)에 특허침해를 이유로 수입금지를 구하였다.⁴⁸⁷⁾ 국제무역위원회(ITC)는 피신청인의 위 8단계에 걸친 가공행위가 재생산에 해당하고 신청인의 특허를 침해한다고 보고, 일반적 수입 배제 명령과 침해 금지 명령을 내렸고(“a general exclusion order and an order to cease and desist from further infringement of Fuji’s patents.”),⁴⁸⁸⁾ 피신청인(Jazz Photo)이 이에 불복하여, 연방순회항소법원에 소를 제기하였다.

한편, 피신청인(Jazz Photo)의 가공행위를 재생산으로 판단했던 국제무역위원회(ITC)와 달리, 연방순회항소법원은 필름과 전지는 카메라 본체와 비교했을 때 수명이 짧고 아직 본체는 사용할 수 있는 상태라는 점, 피신청인의 가공이 주로 신청인(Fuji Film)이 특허권을 가지고 있지 않은 필름 부분을 교체하는 행위에 해당된다는 점, 별도 특허대상이 아니면서 소모품에 해당하는 필름과 배터리를 교체하고 나머지 부분들을 내구연한 내에서 재사용하는 것은 수리행위에 가깝다고 보아 결국 특허권 침해를 부정하였다.⁴⁸⁹⁾

487) In the Matter of Certain Lens-Fitted Film Packages, Inv. No. 337-TA-406.

488) “The ITC administrative judge determined that those eight steps constituted impermissible reconstruction.” In the Matter of Certain Lens-Fitted Film Packages, Inv. No. 337-TA-406, IRD at 86 (Int’l Trade Comm’n. Feb. 24, 1999). “The ITC subsequently adopted the administrative judge’s findings.” In the Matter of Certain Lens-Fitted Packages, Inv. No. 337-TA-406, n. 4 (Int’l Trade Comm. June 28, 1999). “Accordingly, the ITC issued a general exclusion order and an order to cease and desist from further infringement of Fuji’s patents.”.

(2) 종래 일본 학설, 판례의 입장

일본에서는 학설과 판례를 통해 적법한 특허 제품 양수인의 특허 제품 가공 행위의 허용 한계에 관하여, 미국 판례의 영향을 받아 해당 행위가 특허 제품의 재생산에 해당하는지를 기준으로 결정해야 한다는 태도(생산 어프로치)와 그에 이르지 않더라도 특허법의 목적이거나 특허권자 보호 등의 측면을 고려한 목적론적 해석을 통해 특허 소진을 부정하고 특허권 침해 책임을 물을 수 있다는 태도(소진 어프로치)가 대립되어 왔으며, 어느 견해든 미국에 비해 상대적으로 허용되는 특허 제품 가공을 좁게 인정하는 태도를 취해왔다.⁴⁹⁰⁾

소진 어프로치에 따른 대표적 판례로서 1회용 카메라에 관한 東京地裁 平成12年6月6日 平11(ワ)22179 결정 및 東京地裁 平成12年8月31日 平8(ワ)16782 판결이 있다. 한편, 생산 어프로치에 의한 대표적인 판결로는 아

489) Jazz Photo, 264 F.3d at 1105-1106 (“Although the Commission’s conclusion is supported by its reasoning and reflects concern for the public interest, for there was evidence of imperfections and failures of some refurbished cameras, precedent requires that these cameras be viewed as repaired, not reconstructed. In Dana Corp., for example, the truck clutches had *1106 lived their intended lives as originally produced, yet the court ruled that the “rebuilding” of the used clutches was more akin to repair than to reconstruction. The activities of disassembly and rebuilding of the gun mounts of General Electric were similarly extensive, yet were deemed to be repair. Aro Manufacturing and the other Supreme Court decisions which underlie precedent require that infringing reconstruction be a “second creation” of the patented article. Although the Commission deemed this requirement met by the “remanufactured” LFFPs, precedent places the acts of inserting new film and film container, resetting the film counter, and resealing the broken case—the principal steps performed by the remanufacturers—as more akin to repair.”).

490) 設樂隆一, “リサイクル・インクカートリッジ最高裁判決について”, 現代社會と著作権法(齊藤博先生御退職記念論集), 弘文堂 (2008), 406頁; 横山久芳, “特許製品の再利用と消盡理論”, 知財管理 56卷 11号 (2006), 1680頁; 木村直人, “特許製品のリサイクルと消盡理論”, 立命館法政論集 第7号 (2009), 145頁.

래에서 보는 리사이클 잉크 카트리지에 관한 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826 판결을 들 수 있다.⁴⁹¹⁾

특히 제품 가공과 특허권 침해에 대한 이들 주요 일본 판례들의 입장을 간략히 살펴보면 다음과 같다.

① 코니카 1회용 카메라 사건⁴⁹²⁾

사건의 사실관계는 다음과 같다.

신청인(코니카)은 필름 일체형 카메라에 대한 실용신안권 및 의장권자로 필름 일체형 카메라를 제조·판매하고 있었다. 피신청인(회사)은 신청인 카메라의 고객들로부터 사용을 마친 카메라를 구매한 후에, 플라스틱제 케이스부분은 그대로 이용하고, 새로운 필름을 넣고 배터리를 충전해서 다시 판매하였다.

이에 신청인(코니카)이 피신청인(회사)을 상대로 동경지방법원에 실용신안권·의장권 침해금지 가처분을 신청하였고, 동경지방법원은 다음과 같이 판시하며 실용신안권·의장권 침해를 인정하였다.

실용신안권·의장권자가 실시 제품을 양도하면 당해 제품에 대한 실용신안권·의장권은 소진된다. 그러나 거래의 대상이 된 제품의 객관적인 성질, 거래 형태, 이용 형태를 사회통념에 따라 검토해서 그 범위를 넘는 형태로 실시되었다면 권리자는 해당 제품에 대해 실용신안권·의장권을 행사할 수 있다.⁴⁹³⁾

491) 設樂隆一, 前掲論文, 407-408頁.

492) 東京地裁 平成12年6月6日 平11(ワ)22179 決定.

493) 東京地裁 平成12年6月6日 平11(ワ)22179 決定 (“實用新案權ないし意匠權の權利者が、我が國において、当該權利の實施品を讓渡した場合には、当該權利の實施品については、實用新案權ないし意匠權は、目的を達したものとして消盡し、もはや實用新案權ないし意匠權の効力は、当該實施品を更に讓渡する行爲等には及ばないといふことができる (最高裁判所

이 사건 카메라는 필름 일체형 카메라로 소비자가 필름이 내장된 상품을 구입해 촬영하고, 촬영 후에 필름이 본체에 내장된 채로 현상을 맡기게 되고, 결국 소비자에게는 본체가 반환되지 않는다. 나아가 당해 특허 제품은 내장 필름을 꺼내기 위해서는 본체의 일부를 부숴야만 되는 구조이며, 소비자가 필름을 교환해서 재사용하는 것은 매우 어렵다. 이와 같은 제품의 객관적 특성, 거래 태양, 통상적인 이용 태양 등에 비추어 보면 해당 제품은 판매시 내장된 필름의 사용만이 예정된 상품이다. 결국 피신청인의 행위는 신청인이 제품을 거래에 제공할 때 예상한 범위를 벗어나는 것이고, 권리자는 당해 제품에 대해 실용신안권·의장권을 행사할 수 있다.⁴⁹⁴⁾

平成九年七月一日第三小法廷判決民集五一卷六号二二九九頁參照)”, “当該取引について、その対象となった實施品の客觀的な性質、取引の態様、利用形態を社會通念に沿って検討した結果、權利者が、讓受人に對して、目的物につき權利者の權利行使を離れて自由に業として使用し再讓渡等できる權利を無限定に付与したとまでは解することができない場合に、その範圍を超える態様で實施されたときには、權利者は、實用新案權ないし意匠權に基づく權利を行使することができるものと解される。”).

494) 東京地裁 平成12年6月6日 平11(ワ)22179 決定 (“債權者製品は、いわゆるフィルム一体型カメラであり、消費者は、本体にあらかじめフィルムが裝填された商品を購入して、そのまま撮影し、撮影が終了すると、フィルムが本体に内藏されたままの状態で見出しに出され、消費者には本体筐体は返還されない製品である(疎甲一七)。そして、債權者商品は、裝填されたフィルムを取り出すために、通常は本体の一部を破壊せざるを得ない構造とされている。消費者自らがフィルムを交換し、再利用するのは著しく困難が伴うように設計されている。また、債權者製品には、「撮影が済みましたら……このまま現像にお出し下さい。……なお、フィルム以外の構造部品は、お戻しいたしませんので、あらかじめご了承下さい。」との注意書きがある。さらに、債權者は本体筐体の回収に努めており、回収された本体筐体は、仕分け、分別、解体後、検査の上、使用可能な部品については新たな債權者製品の部品として再利用されている(疎甲二六ないし三三、枝番号の表記は省略する)。

右認定したとおり、債權者製品の客觀的な性質、取引の態様、通常の利用形態等に照らすならば、債權者製品は、販賣の際にあらかじめ裝填されているフィルムのみが使用が予定された商品であることが明らかである。これに對し、債務者の販賣等の行為は、本件各考案及び本件登録意匠の實施品である債權者製品の使用済みの筐体にフィルム等を裝填したものを販賣する行為であって、製品の客觀的な性質等からみて、債權者が債權者製品を市場に置いた際に想定された範圍を超えた實施態様であるといえることができる。

したがって、このような實施態様については、債權者が、債權者製品について、これを讓渡した際に、權利者の權利行使を離れて自由に業として再讓渡できる權利を付与したと解す

② 후지 1회용 카메라 사건⁴⁹⁵⁾

본 사건의 사실관계는 다음과 같다.

원고(후지필름)는 1회용 카메라(렌즈부착 필름유닛)에 대한 특허권·실용신안권·의장권자로, 1회용 카메라를 만들어 일본 국내 및 대한민국을 포함한 세계 각국에서 판매하는 사업을 하고 있었다. 원고의 1회용 카메라를 구매한 소비자는 촬영을 마친 후에 현상소에 카메라 자체를 제공해서 필름 현상과 인화를 요청하는데, 피고(被告ケーアンドジェー株式会社 및 被告株式会社バトリーノンノン)는 소비자들이 현상·인화를 요청하며 제공한 1회용 카메라를 현상소에서 수거해서, 필름 교체 등의 작업⁴⁹⁶⁾을 거쳐 다시 사용할 수 있도록 재활용 제품을 만든 후에 일본으로 수입해서 일본 내 소비자들에게 판매하였다. 이에 원고(후지필름)가 피고(被告ケーアンドジェー株式会社 및 被告株式会社バトリーノンノン)를 상대로 일본 국내로의 수입, 제조, 판매의 금지와 손해배상을 구하며 동경지방법판소에 소를 제기하였다.

사안에서 동경지방법판소는 특허권 등 권리의 소진이 부인되는 경우로 다음 두 가지 기준을 제시하였다.

ることができないような場合であるから、債権者は、債務者に對し、實用新案權ないし意匠權に基づく權利を行使することができるものと解される。”).

495) 東京地裁 平成12年8月31日 平8(ワ)16782.

496) 구체적으로 피고의 재활용 작업은 다음 순서를 거친다. ① 렌즈 필름 유닛에 종이 커버가 붙어 있는 경우에는 이것을 제거한다. ② 본체와 뒤 커버의 접합 부분(초음파로 접합된 부분 포함)을 비틀거나 초음파 용착 부분을 파괴해서 뒤 커버를 본체로부터 제거한다. ③ 금속제 기구로 키홈을 형성한다. ④ 암실안에서 필름을 꺼내고 새 필름을 수납부에 장착 한다. ⑤ 필름 카운터를 제로로 맞춘다. ⑥ 뒤 커버를 닫아 렌즈 필름 유닛을 차광한다. 차광 부분이 파괴되었을 경우 필요하면 차광성 점착 테이프를 붙인다. ⑦ 새 종이 커버를 외측에 씌워 완성한다. (東京地裁 平成12年8月31日 平8(ワ)16782).

첫째, 특허제품의 효용이 끝난 후에 특허권자는 해당 제품에 대해 특허권을 행사할 수 있다고 보는 것이 타당하다(“特許製品がその効用を終えた後においては、特許権者は、当該特許製品について特許権を行使することが許されるものと解するのが相当である。”)。 양도된 특허 제품의 사용이나 재처분은 해당 특허 제품이 효용이 있는 것을 전제로 하는 것이다. 따라서 시간의 경과 등으로 그 효용을 달성할 수 없게 되었을 경우까지 양수인이 해당제품을 사용 또는 재처분할 수 있는 것을 예정하는 것은 아니다. 그 효용이 끝난 이후에 가공된 특허 제품에 특허권의 효력이 미친다고 해도 시장에서 원활한 유통을 저해하는 것도 아니고, 특허권자가 이중으로 이익을 얻는 것은 아닐 뿐 아니다. 오히려 효용이 끝난 특허 제품을 가공해서 사용하게 되면 특허 제품에 대한 새로운 수요를 빼앗아 특허권자의 정당한 권리를 침해하게 된다. 이때 특허 제품의 효용이 끝났을 경우란 시간 경과로 특허 제품의 부품이 물리적으로 마모되거나 화학적성분이 변하는 경우와 해당 제품의 사용이 실제로 불가능이 되었을 경우가 전형적인 예이다. 더해서 물리적으로는 여러 번 사용 가능하지만 보건위생상의 관점에서 재사용이 금지되는 경우(예, 1회용 주사기나 1회용 콘택트 렌즈 등) 등 물리적으로는 더 사용 가능해도 일정 회수의 사용에 의해 사회 통념상 효용을 끝낸 것이라고 평가되는 경우도 포함된다.⁴⁹⁷⁾

497) 東京地裁 平成12年8月31日 平8(ワ)16782 {“右にいう特許製品がその効用を終えた場合とは、年月の経過により特許製品の部材が物理的に摩耗し、あるいはその成分が化学的に変化したなどの理由により当該製品の使用が実際に不可能となった場合がその典型であるが、物理的には複数回の使用が可能であるにもかかわらず保健衛生上の観点から再度の使用が禁じられているもの(例えば、使い捨て注射器や使い捨てコンタクトレンズ等)など、物理的にはなお使用が可能であっても一定回数の使用により社会通念上効用を終えたものと評価される場合をも含むものと解される(物理的な摩耗や成分変化等により使用が不可能となった特許製品は、通常、廃棄されるので、特許法上の問題を生ずることはほとんど想定できないが、社会通念上効用を終えたにもかかわらず物理的には使用が可能な製品については、その再使用や再譲渡に對して、特許権者からの権利行使が許されるかどうかの問題となり得る。)”。このような場合において、特許製品が効用を終えるべき時期は、特許権者ないし特許製品の製造者・販賣者の意思により決せられるものではなく、当該製品の機能、構造、材

둘째, 위에 이르지 않아도 본 사안처럼 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 주요 부분을 교환한 경우에도 특허권자는 해당 제품에 특허권을 행사하는 것이 허용된다(“当該特許製品において特許発明の本質的部分を構成する主要な部材を取り除き、これを新たな部材に交換した場合にも、特許権者は、当該製品について特許権を行使することが許されるものと解するのが相当である。”). 이런 경우 해당 제품은 양도한 특허 제품과 동일한 제품이라고 볼 수 없으므로 역시 특허침해가 된다. 반면에 특허발명을 구성하는 부품이더라도 소모품(예를 들면, 전기 기기에서 전지나 필터 등)이나 제품 전체와 비교해 수명이 짧은 일부 부품(예를 들면, 전기 기기에서 전구나 수증용 기기에서 방수용 패킹 등)을 교환하거나 손상된 일부 부품을 교환해서 제품을 수리하는 것은 당초의 제품과 동일성이 상실되지 않는다.⁴⁹⁸⁾

일본 법원은 이와 두 가지 기준을 언급하면서 피고는 효용을 다한 카메라에 필름을 교체함으로써 다시 효용을 회복시켰고, 해당 제품에서 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 주요 부품을 제거하고 새로운 부품으로 교환했다(특허청구범위 1항 내지 2항에 “촬영 후에 필름을 꺼낸 뒤에는 재사용할 수 없도록 된 렌즈부착 필름 유닛”이라는 구성이 있는데, 그 필름을 교환함). 이는 해당 특허 제품과 동일한 제품이라고 할 수 없고, 피고는 원고의 특허권 등을 침해한 것이라고 판단하였다.⁴⁹⁹⁾

③ 잉크테크 사건⁵⁰⁰⁾

質や、用途、使用形態、取引の實情等の事情を総合考慮して判断されるべきものである。”.
498) 東京地裁 平成12年8月31日 平8(ワ)16782 {“もっとも、特許発明を構成する部材であっても消耗品(例えば、電気機器における電池やフィルターなど)や製品全体と比べて耐用期間の短い一部の部材(例えば、電気機器における電球や水中用機器における防水用パッキングなど)を交換すること、又は損傷を受けた一部の部材を交換することにより製品の修理を行うことによって、いまだ当初の製品との同一性は失われないものと解すべきである。”}.

499) 東京地裁 平成12年8月31日 平8(ワ)16782.

500) 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826.

생산 어프로치에 따라 접근하고 있는 대표적인 입장으로 잉크테크 사건(또는 리사이클 잉크 카트리지 사건)의 최고재판소 판결을 들 수 있다.

이 사건에서는 1심 법원은 생산 어프로치를 기준으로 피고의 리사이클 행위가 생산에 해당하지 않는다고 보아 침해를 부정하였으나,⁵⁰¹⁾ 2심 법원은 소진 어프로치 중 소위 2유형론에 따라 '소진'을 부정하고 침해를 인정하였으며,⁵⁰²⁾ 최고재판소는 생산 어프로치를 기준으로 하면서도 피고의 행위가 생산에 해당된다고 보아⁵⁰³⁾ 침해를 인정하는 등 판단 과정에서 치열한 논쟁이 전개되었다.⁵⁰⁴⁾ 본 사건의 사실관계는 다음과 같다.

원고(캐논)는 '액체수납용기, 그 용기의 제조방법, 그 용기의 패키지, 그 용기와 기록헤드를 일체화한 잉크젯 헤드 카트리지 및 액체 토출 기록장치'("「液体収納容器, 該容器の製造方法, 該容器のパッケージ, 該容器と記録ヘッドとを一体化したインクジェットヘッドカートリッジ及び液体吐出記録装置」")에 대한 특허(일본 특허번호 제3278410호)의 특허권자이다. 위 특허 청구항 1(액체수납용기)의 발명("본 건 발명")은 잉크젯 프린터에 사용되는 잉크 탱크에 관한 것으로 원고(캐논)는 본 건 발명의 실시 제품(제품 번호 BCI-3eBK, BCI-3eY, BCI-3eM, BCI-3eC 잉크젯 프린터 용 잉크 탱크. 이하 "원고 제품"이라한다)을 일본에서 제조하고 국내 및 국외에서 판매하고 있었다. 또한 원고(캐논)로부터 허락을 받은 원고의 계열사 등도 원고 제품을 국외에서 판매하고 있었다. 또한 국외에서 판매 된 원고 제품에 대해 양수인과 판매처 또는 사용 지역에서 일본을 제외하기로 하는 합의는 없었으며 그런 취지가 원고 제품에 명시되어 있지도 않았다.

501) 東京地裁 平成16年12月8日 平16(ワ)8557.

502) 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021.

503) 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826.

504) 設樂隆一, 前掲論文, 407-408頁.

피고(리사이클 어시스트, リサイクル・アシスト)는 본 건 발명의 기술적 범위에 속하는 잉크 탱크(이하 "피고 제품"이라 한다)을 중화 인민 공화국 마카오 소재 회사(회사 명 미상. 이하 "갑 회사")에서 수입해서 일본에서 판매하였다. 피고 제품은 갑 회사의 자회사(회사 명 미상. 이하 "을 회사"라 한다)가 이미 사용된 원고 제품의 잉크 탱크 본체(이하 "본 건 잉크 탱크 본체"라 한다)를 일본 및 해외에서 수집하고, 을 회사의 자회사(회사 명 미상. 이하 "병 회사"라 한다)가 이를 사들여 본 건 잉크 탱크 본체를 이용해서 내부를 세척하고 새로 잉크를 주입하는 등의 공정(병 회사의 원고 제품에 대한 제품화 공정은 ① 본 건 잉크 탱크 본체의 액체 수납실의 표면에 세척 및 잉크 주입을 위한 관통, ② 본 건 잉크 탱크 본체 내부를 세척, ③ 본 건 잉크 탱크 본체의 잉크 공급 구에서 잉크가 새지 않도록 하는 조치를 실시, ④ 위 ①의 구멍에서 부정적인 압발 발생 부재의 압접부의 계면을 넘는 부분까지 액체 수납 실 전체에 잉크를 주입, ⑤ 위 ①의 구멍과 잉크 공급 구를 막음, ⑥ 라벨 등을 장착하는 것이다)을 거쳐 제품화 한 것으로, 갑 회사는 이를 병 회사로부터 사들여 피고(리사이클 어시스트)에게 수출하였다.

원고(캐논)는 사용된 잉크 탱크에 잉크를 리필하여 재사용할 경우 잉크 탱크의 내부에 잔존한 건조 잉크 등이 프린터 헤드의 잉크 유로 및 노즐 막힘의 원인이 되고, 인쇄 품질 저하 및 프린터 본체 고장 등을 야기할 우려가 있다는 등의 이유로 원고 제품에 잉크를 리필해서 재사용하지 않고 새 것으로 교체하도록 하고 있었다. 원고(캐논)는 원고 제품이 완전 사용 타입의 잉크 탱크임을 나타냄과 동시에 사용된 제품의 회수를 도모하기 위해, 원고 제품 포장 상자, 원고 제품이 사용되는 원고 제작 잉크젯 프린터의 사용 설명서, 원고 홈페이지에서 교체용 잉크 탱크는 새 것을 장착할 것을 권장하고, 사용한 잉크 탱크의 회수 활동에 협력을 호소하면서, 자신의 프린터에 사용되는 잉크 탱크(소위 순정품)를 판매하되, 재활용품이나 리필 잉크의 제조 판매는 하지 않고 있었다.

이에 원고(캐논)는 피고(리사이클 어시스트)를 상대로 특허권에 기한 피고 제품의 수입·판매 등의 금지 및 폐기를 구하는 소를 제기하였다.

이에 대해 앞서 설명한 바와 같이 1심 법원은 특허권 침해를 부정하였고, 2심 법원은 특허권 침해를 인정하였다. 최종적으로 최고재판소는 다음과 같이 판단하였다.

특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 얻은 실시권자가 일본 내에서 당해 특허 제품을 양도한 경우 당해 특허 제품에 대해 특허권은 목적을 달성하여 소진되고, 특허권자는 당해 특허 제품의 사용, 양도, 대여행위 등에 대해 특허권을 행사할 수 없다.

그러나 특허권자가 일본에서 양도한 특허 제품을 가공하거나 부재를 교환해서 당해 제품과 동일성을 상실한 특허 제품이 새롭게 생산된 것으로 인정되는 경우에는 특허권자가 그 특허 제품에 대해 특허권을 행사하는 것이 인정된다(“特許權者等が我が國において讓渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許權者は、その特許製品について、特許權を行使することが許されるというべきである。”). 새로운 특허 제품 생산에 해당되는지 여부는 당해 특허 제품의 특징, 특허발명의 내용, 가공과 부재 교환 측면, 거래 실정 등을 종합해서 판단해야 한다. 이때 특허 제품의 특징으로는 제품의 기능, 구조, 재질, 용도, 수명, 사용 태양이 고려 대상이다. 한편, 가공 및 부재 교환의 측면으로는 가공시의 제품 상태, 가공 내용 및 정도, 교환된 부재의 수명, 특허 제품 중 해당 부재의 기술적 기능과 경제적 가치가 고려 대상이 되어야 한다.⁵⁰⁵⁾

505) 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826 (“特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の屬性、特許發明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の實情等も總合考慮して判斷するのが相当であり、当該特許製品の屬性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等

나아가 이와 같은 판단기준에 따라 본 건을 살펴보면 다음과 같다.

원고 제품에 잉크가 재충전되어 재사용되는 경우 인쇄품질 저하나 프린터 본체 고장 등의 우려가 있어 1회 사용 후 새 것으로 교환하도록 하고 있고, 이에 따라 원고 제품에는 잉크보충을 위한 개구부가 설치되어 있지 않다. 이론 구조상 잉크 재충전을 위해서는 잉크탱크 본체에 구멍을 뚫어야 한다. 그런데 이러한 제품 가공은 소모품인 잉크를 보충하는데 머무르지 않고 잉크탱크 본체를 잉크의 보충이 가능한 형태로 변형시키는 것이다(“上告人製品の製品化の工程においても，本件インクタンク本体の液体収納室の上面に穴を開け，そこからインクを注入した後にこれをふさいでいるというのである。このような上告人製品の製品化の工程における加工等の態様は，単に消耗品であるインクを補充しているというにとどまらず，インクタンク本体をインクの補充が可能となるように変形させるものにほかならない。”).

나아가 본 특허제품에서는 잉크 자체가 공기의 이동을 막는 장벽으로서 기술적 역할을 하고 있다. 잉크가 어느 정도 소비된 후 프린터에서 추출되어 사용이 끝난 제품은 1주일 내지 10일 정도가 경과하면, 내부에 잔존하는 잉크가 고착되어 이 상태에서 재충전되는 경우에는 잉크를 채워도 공기의 이동을 막는 장벽을 형성하는 기능이 저하된다. 그런데 이에 따라 재활용 제품을 생산할 때 잉크탱크 본체의 내부 세척을 통해 고착된 잉크를 씻어내서 잉크가 공기의 이동을 막는 장벽을 형성하는 기능을 회복하게 하고 있다. 이는 재활용 제품을 만드는 과정에서 이루어지는 가공이 단순히 소비된 잉크를 리필하는 것에 그치는 것이 아니라 사용된 잉크 본체를 다시 사용하고, 본 건 발명의 본질적 부분에 관한 구성을 흡결한 상태

がされた際の当該特許製品の状態，加工の内容及び程度，交換された部材の耐用期間，当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。”).

에 이른 잉크테크 제품에 대해 본 건 발명의 실질적인 가치를 다시 실현하여 개봉 전에 잉크의 흐름을 방지한다는 본 건 발명의 작용효과를 새롭게 발휘시키는 것으로 평가해야 한다(“上告人製品の製品化の工程における加工等の態様は，單に費消されたインクを再充てんしたというにとどまらず，使用済みの本件インクタンク本体を再使用し，本件發明の本質的部分に係る構成（構成要件H及び構成要件K）を欠くに至った状態のものについて，これを再び充足させるものであるということができ，本件發明の實質的な価値を再び實現し，開封前のインク漏れ防止という本件發明の作用効果を新たに發揮させるものと評せざるを得ない。”). 결국 피고의 재활용 제품은 가공 전의 원고 제품과 동일성을 잃고, 새롭게 생산된 특허 제품이라고 판단된다.

이와 같은 판단을 기초로 최고재판소는 특허권자가 일본 내에서 양도한 특허 제품 중 사용이 끝난 잉크탱크 본체를 이용해서 만든 재활용 제품에 대해 특허권에 기한 수입, 판매 등의 금지와 폐기 청구를 인용하였다.⁵⁰⁶⁾

(3) 종래 한국 학설, 판례의 입장

현재까지 우리나라에서 특허 제품의 가공과 관련하여 특허권의 직접 침해가 문제되었던 판례는 없으며, 대신 재활용품 제조 행위의 상표권 침해 여부와 관련하여 상표적 사용 여부가 문제된 사례가 있을 뿐이다.⁵⁰⁷⁾

반면에, 우리나라에서 특허 제품 가공을 위한 부품 제조·판매와 특허권 간접 침해가 문제된 사안에 대해서는 다음 IV. 1. 다. (3) 항목에서 설명한다.

506) 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826.

507) 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결; 대법원 2003. 9. 26. 선고 2003도2386 판결 등.

다. 특허 제품 가공을 위한 부품 제조 · 판매와 특허권 간접 침해에 대한 미국, 일본, 한국의 입장

(1) 종래 미국 학설, 판례의 입장

앞서 이미 살펴본 바와 같이 연방대법원은 1961년 Aro I 판결⁵⁰⁸⁾에서 자동차 소유자(소비자)가 직물 덮개를 교환하는 것이 단순한 수리행위로서 특허권에 대한 직접침해가 되지 않는 이상, 피고의 행위가 기여침해(contributory infringement)에 해당된다고 할 수 없다고 하여 간접침해 책임을 부정하였다.⁵⁰⁹⁾

(2) 종래 일본 학설, 판례의 입장

일본에서 특허 제품 가공을 위한 부품 제조 · 판매와 특허권 간접 침해가 문제된 사안의 사실관계는 다음과 같다.

원고는 압, 본체, 타격판으로 구성된 제사기 해머에 대한 실용신안권자로, 제사기 중에서 해머는 일반적으로 1-2년마다, 본체는 2-3년마다, 타격판은 3일에서 1주일마다 교체가 필요하다. 피고는 제사기 해머에 사용될 타격판을 제조해서 제사기 해머의 구매자들에게 판매하였다.

이에 원고가 피고를 상대로 실용신안권에 대한 고의의 간접침해를

508) Aro, 365 U.S. 336 (1961).

509) 한편, 소위 Aro II 사건에서는 실시허락을 맺지 않았던 자동차제조사(1955. 7. 21. 전의 Ford)으로부터 자동차를 구입한 소비자들에게 피고(Aro)가 교환용 직물 덮개를 공급한 것이 문제되었다. 해당 사건에서 연방대법원은 자동차 소비자(소유주)가 직물 덮개를 부착해서 수리한 자동차를 운전함으로써 사용(use)에 의한 특허권의 직접침해가 이루어지고, 따라서 교환용 직물 덮개를 공급한 피고(Aro)는 기여침해의 간접침해 책임을 부담한다고 판단하였다. Aro, 377 U.S. 476 (1964).

주장하며 오사카 지방재판소에 소를 제기하였고, 동 법원은 다음과 같이 판단하였다.

본 건 실용신안 대상인 제사기 해머를 구입한 소비자가 타격판의 수명이 끝난 후에 실용신안권자 이외의 제3자로부터 새로운 타격판을 구입해서 사용하는 것은 비록 타격판이 소모품이라 하더라도 실용신안권자에게 지불한 대가를 넘어 본 건 해머를 사용하는 것으로서, 단순한 수리라고 할 수 없으며, 실시품의 생산으로서 허용되지 않는다.

나아가 피고의 타격판은 원고의 제사기 해머 이외에 사용되지 않기 때문에 부품이 실시 제품에만 사용된다는 요건도 충족하므로 피고의 행위는 간접침해에 해당한다.⁵¹⁰⁾

(3) 종래 한국 학설, 판례의 입장

한국에서 특허 제품 가공을 위한 부품 제조·판매와 특허권 간접 침해에 대해 판시한 판결로는 아래 2건이 있다.

① 대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정 [특허권 등 침해금지 가처분] (소위 '토너 카트리지' 사건)

본 사건의 사실관계는 다음과 같다.

레이저 프린터의 프로세서 유닛은 프린터 내부에서 인쇄물을 출력시키는 작업을 수행하는 장치로, 현상 유닛, 감광드럼 유닛, 토너 카트리지 등으로 구성되어 있다. 각 장치의 내구연한(프린팅 종이수를 기준)은 레이저 프린터 자체는 300,000장 정도인데, 레이저 프로세서 유닛 중 현상기는 50,000장, 감광드럼은 15,000장, 토너 카트리지는 맨 처음에는 1,500장이고

510) 大版地裁 平成元年4月24日 昭60(ワ)6851.

그 후로는 3,000장 정도이다.

신청인은 레이저프린터 등과 같은 전자사진기술을 사용하는 화상기록장치의 프로세서 유닛에 대한 특허(등록특허번호 제75746호)⁵¹¹⁾의 권리자였다.

한편, 피신청인은 타사 제품과는 호환되지 않고 신청인의 위 특허 제품에만 사용되는 토너 카트리지를 제조해서 신청인의 레이저 프린터의 프로세서 유닛을 구매해서 사용하고 있는 소비자들에게 훨씬 저가로 판매하였다.

이에 신청인이 피신청인을 상대로 이 사건 특허에 대한 간접침해 책임을 주장하며 소를 제기하였고, 대법원⁵¹²⁾은 다음과 같이 판단하였다.

특허 제품을 사용함에 따라 소진되어 자주 교체가 필요한 소모부품 일지라도 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고, 다른 용도로는 사용되지 않으며, 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, 당해 특허 제품을 구입할 당시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 특허권자가 그 부품을 제조·판매하고 있다면, 그런 부품은 특허권의 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다.

인쇄 가능한 종이 수를 기준으로 할 때 레이저 프린터 자체는 약 300,000장, 토너 카트리지는 약 3,000장, 감광드럼은 약 15,000장, 현상기는 약 50,000장의 수명을 가지고 있어, 각각 그 이후에는 새로운 것으로 교체할 필요가 있다. 이 사건 특허발명은 위 감광드럼유닛, 토너 카트리지, 현상유닛을 별도로 구성해서 각각 수명이 다하면, 그 부분만 교체해서 레이저 프린터를 경제적으로 사용할 수 있게 하고, 교환을 용이하게 한 것이다.

피신청인이 제조·판매하는 이 사건 토너 카트리지는 다음과 같은

511) 이 사건 특허발명은 종래 기술과 달리 위 감광드럼 유닛, 토너 카트리지, 현상 유닛을 각각 별도로 구성하여 경제적이고 효율적이면서, 사용자가 쉽게 교체할 수 있도록 함으로써 그 취급을 용이하도록 한 것이다.

512) 대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정.

특성을 지니고 있다.

(i) 이 사건 특허발명의 목적에 비추어 보면 위 토너 카트리지의 모양과 형태는 현상유닛과 감광드럼유닛과의 결합 방법과 관련해서 중요한 요소가 되므로 이 사건 특허발명의 본질적인 구성요소이다. (ii) 이 사건 발명에만 사용되는 물건으로 다른 용도로는 사용되지 않는다. (iii) 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수 없다. (iv) 이 사건 레이저프린터를 구입할 당시에 교체가 예정되어 있었다. (v) 특허권자인 신청인측이 토너 카트리지를 별도로 제조·판매하고 있었다.

이상을 종합해 보면, 이 사건 토너 카트리지는 ‘이 사건 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당되며, 피신청인은 간접침해 책임을 부담한다.⁵¹³⁾

② 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 [권리범위확인(특)] (소위 ‘드럼 카트리지’ 사건)

본 사건의 사실관계는 다음과 같다.

피고(권리범위확인심판의 피청구인)는 레이저 프린터 등과 같은 전자사진 기술을 사용하는 화상기록장치에서 사용되는 프로세서 유닛에 관한 이 사건 특허⁵¹⁴⁾의 특허권자이다. 한편, 이 사건 특허는 감광드럼유닛, 토너카트리지, 현상유닛을 각각 하나의 패키지로 하여 프로세서 유닛을 구성하되, 현상유닛에 드럼섹션과 토너섹션을 두어, 현상유닛 하나만 들어내면 감광드럼유닛과 토너카트리지를 함께 들어 낼 수 있으면서도, 각각 그 사용기간에 맞추어 부품을 개별적으로 교체할 수 있도록 구성한 것이다.

원고는 “드럼 카트리지”라는 명칭의 A 발명을 실시하고 있는 자이다. A 발명은 상당 부분 이 사건 특허의 출원 전에 공지된 기술이고, 나머

513) 대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정. (i)-(iv)의 숫자는 필자가 부가.

514) 특허 등록번호 제75746호.

지 부분은 이 사건 특허발명과 상이하다. 또한 A 발명은 이 사건 특허에만 사용되는 물건이 아니다.

원고는 A 발명이 이권 특허의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 이후 특허심판원은 원고의 청구를 기각하였고, 이에 대해 원고가 다시 특허법원에 제시한 심결취소소송에서도 원고 청구가 기각되었으며, 이에 불복하여 대법원에 상고하였다.⁵¹⁵⁾ 이에 대법원은 원심에 이어 다음과 같이 판단하였다.

특허 제품을 사용하면서 마모되어 자주 교체가 필요한 소모부품이라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고, 다른 용도로 사용되지 않고, 일반적으로 쉽게 구할 수 없는 부품으로, 당해 특허 제품을 구입할 당시에 이미 교체가 예정되어 있었고, 특허권자에 의해 그 부품이 별도로 제조·판매되고 있다면, 그런 부품은 특허권 간접침해의 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당된다. 한편, 그와 같이 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당된다는 점은 특허권자가 주장·입증할 책임이 있다.

본 사건에서 특허 제품이 포함된 레이저 프린터에 사용되는 소모 부품인 A 발명의 감광드럼 카트리지의 구성요소에 해당하고, 다른 용도로 사용되지 않으며, 일반적으로 쉽게 구입할 수 없는 부품으로, 레이저 프린터를 구입할 당시에 이미 교체가 예정되어 있었고, 특허권자가 감광드럼 카트리지를 별도로 제조·판매하고 있으므로, 그 A 발명의 감광드럼 카트리지의 구성요소는 특허권 간접침해의 '특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다고 할 것이다.

따라서 A 발명은 특허발명의 권리범위를 벗어날 수 없다.⁵¹⁶⁾

515) 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결.

516) 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결.

라. 종래 각국 입장 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토

(1) 미국의 입장에 대한 검토

특허권자가 자신의 의사에 기해 특허 제품을 양도하고 이를 통해 양수인이 특허 제품을 적법하게 취득한 경우, 특허권이 소진 되어 양수인이나 후행 취득자는 원칙적으로 특허권의 제약 없이 소유권에 기해 제품을 자유롭게 사용·수익할 수 있다. 이때 미국 판례는 소유권에 기한 사용·수익 방법으로 특허 제품의 성능을 유지할 수 있도록 수리하는 행위가 포함된다고 보고 있다(소위 ‘수리권’, ‘right to repair’). 다만, 이때도 미국 판례는 특허 제품을 가공하는 행위가 어느 정도까지 허용될 수 있는지에 대해 허용되는 수리(repair)와 특허를 침해하는 재생산(reconstruction)을 구분하는 입장에 기초해서⁵¹⁷⁾ 다음과 같이 광범위하게 수리를 허용하는 입장을 취하고 있다.

1850년 연방대법원이 Simpson 사건 판결⁵¹⁸⁾을 통해 최초로 수리·재생산 구분론을 제시한 이래, Aro I 판결⁵¹⁹⁾을 통해 단일의 수리·재생산 구분 기준으로 ‘전체 소모(spentness)’를 설정하였고, 현재까지 그 기준이 인정되고 있다. 이때 ‘전체 소모’는 원칙적으로 ‘전체로서 제품이 소모된 후로, 교체나 수리가 새로운 제품을 만드는 것과 같은 상황인 경우에 한해서 인정되고, 반면에 특허를 구성하지 않는 부품을 교체하는 것은 사용에 해당된다고 한다. 이후에는 일부 예외가 있긴 하지만 ‘전체 소모’ 기준에 따라 광범위하게 수리를 허용하는 입장이 유지되어 오고 있으며, 1982년에 연방순회항소법원이 설립된 이후에도 수리와 재생산에 대한 연방순회항소

517) Rovner, 前掲論文, p. 269 (“Distinction between ‘Permissible Repair’ and ‘Infringing Reconstruction’”); 정상조(註471 論文), 565면.

518) Simpson, 50 U.S. 109 (1850).

519) Aro, 365 U.S. 336 (1961).

법원의 판결들은 대개 Aro I 가 제시했던 ‘전체 소모(spentness)’ 기준에 따라 허용되는 수리의 범위를 넓혀가는 경향을 보이고 있다.

대표적으로 허용되는 가공의 범위를 최대한으로 인정한 연방순회항소법원의 판결 중 하나인 Hewlett Packard 판결에서는 특허 제품의 사용이나 재사용을 위한 것이 아니라 특허 제품의 기능 강화를 위해 부품을 교환하는 행위까지 수리에 가까운(akin) 행위로 허용한 바 있으며,⁵²⁰⁾ Jazz Photo 판결에 나타나 바와 같이 ‘전체 소모(spentness)’ 기준에 따라 연방순회항소법원이 현재 수리와 재생산을 구별하는 척도로 삼고 있는 기본적인 입장은 당해 부품이 쉽게 교체 가능한 경우(readily replaceable part)는 허용되는 수리지만, 교체가 복잡하고 어렵다면 재생산으로 보는 것이다.⁵²¹⁾

한편, 특허 제품 가공을 위한 부품 제조·판매와 특허권 간접 침해에 대해서는 미국 연방특허법 제271조 (b)항에서 유도침해(Infringement by Inducement)를, 같은 조 (c)항에서 기여침해(contributory Infringement)를 규정하고 있다.⁵²²⁾ 이와 관련해서 연방대법원은 1961년 Aro I 판결⁵²³⁾에서

520) Hewlett-Packard, 123 F.3d 1445 (Fed. Cir. 1997).

521) Jazz Photo, 264 F.3d 1094 (C.A.Fed 2001).

522) 35 U.S.C. 271 Infringement of patent

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

35 U.S.C. 271 특허침해

(b) 특허의 침해를 적극적으로 유발한 자는 침해자로서 책임을 진다.

(c) 특허 받은 기계·기구·조합 혹은 결합품의 부품, 혹은 특허 받은 과정을 실시하는 데 사용되는 물질 혹은 도구를 판매하는 자로서, 그러한 것들이 당해 특허의 침해가 되는 용도를 위하여 특별히 제작되었거나 특별히 개량되었음을 알고 있고, 아울러 그러한 것들이 상당 부분 비침해적 용도에 적합한, 상업상 주요한 상품이나 물품이 아닌 경우에는 기여

‘자동차 소유자(소비자)가 직물 덮개를 교환하는 것이 단순한 수리행위로서 특허권에 대한 직접침해가 되지 않는 이상, 피고의 행위를 기여침해(contributory infringement)에 해당된다고 할 수 없다’고 하여 간접침해 책임의 인정되기 위해서는 직접침해의 발생(위험성)이 전제되어야만 한다는 태도를 취하고 있으며,⁵²⁴⁾ 이에 따라 직접침해의 발생(위험성)을 검토하는 과정에서 앞선 수리와 재생산 구별론이 적용되고 있다.⁵²⁵⁾

(2) 일본의 입장에 대한 검토

적법한 특허 제품 구매자나 후행 취득자의 특허 제품 가공 행위의 허용 한계에 대해 미국 판례의 영향을 받아 해당 행위가 특허 제품의 재생산에 해당하는지를 기준으로 결정해야 한다는 태도(생산 어프로치)와 그에 이르지 않더라도 특허법의 목적이나 특허권자 보호 등의 측면을 고려한 목적론적 해석을 통해 특허 소진을 부정하고 특허권 침해 책임을 물을 수 있다는 태도(소진 어프로치)가 학설과 판례를 통해 대립되어 왔으며,⁵²⁶⁾ 상대적으로 미국에 비해 허용되는 특허 제품 가공의 범위를 매우 좁게 인정하는 태도를 취하고 있다.

소진 어프로치에 따른 대표적 판례로는 코니카 1회용 카메라 사건에 대한 東京地裁 平成12年6月6日 平11(ワ)22179 결정 및 후지필름에 대한 東京地裁 平成12年8月31日 平8(ワ)16782 판결이 있으며, 생산 어프로치를 취

침해자로서 책임을 진다.

523) Aro, 365 U.S. 336 (1961).

524) 정상조(註471 論文), 547-548면; 박태일, 前掲論文, 78면.

525) 정상조(註471 論文), 547면.

526) 設樂隆一, 前掲論文, 406頁; 한편, 이 사건에서는 1심 법원은 생산 어프로치를 기준으로 피고의 리사이클 행위가 생산에 해당하지 않는다고 보아 침해를 부정하였으나, 2심 법원은 소진 어프로치 중 소위 2유형론에 따라 ‘소진’을 부정하고 침해를 인정하였으며, 최고재판소는 생산 어프로치를 기준으로 하면서도 피고의 행위가 생산에 해당된다고 보아 침해를 인정하는 등 판단 과정에서 치열한 논쟁이 전개되었다. 同論文, 407-408頁.

하고 있는 대표적인 판결로는 잉크테크 사건(리사이클 잉크 카트리지 사건)에 관한 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826 판결을 들 수 있다.⁵²⁷⁾

소진 어프로치에 의할 경우 특허 제품의 재생산에 해당할만한 물리적인 행위가 없더라도 특허법의 목적이나 특허권자 보호와 같은 측면을 고려한 목적론적 해석을 통해 특허 소진을 부정하고 특허권 침해 책임을 인정할 수 있게 된다. 잉크테크 사건(리사이클 잉크 카트리지 사건)에 관한 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826 판결에서는 기본적으로 새로운 ‘제조’ (종래 다른 판결에서는 ‘생산’) 인지를 기준으로 하여 생산 어프로치를 택하면서도, 새로운 제조의 해당 여부에 대해서는 특허발명의 본질적인 부분에 관한 구성을 재충족시키는 행위가 있었는지 등 여러 가지 사정을 종합 고려해서 판단해야 한다는 입장으로, 실질적으로는 후지필름 사건⁵²⁸⁾에서와 같이 종합적으로 고려하는 절충적인 태도를 취하고 있다고 할 수 있다.⁵²⁹⁾

한편, 특허 제품 가공을 위한 부품 제조·판매와 특허권 간접 침해에 대해서는 우리나라 특허법 제127조와 거의 유사한 2002년 개정 전 일본 특허법 제101조 1호⁵³⁰⁾가 적용되던 시점의 大版地裁 平成元年4月24日 昭60

527) 上掲論文, 407-408면.

528) 東京地裁 平成12年8月31日 平8(ワ)16782 판결.

529) 김경숙, 前掲論文, 791면.

530) 2002개정 전 일본 특허법 제101조 (침해로 보는 행위)

다음에 열거한 행위를 한 자는, 당해 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

- 一. 특허가 물건의 발명에 관한 것인 경우에는, 업으로서, 그 물건의 생산에만 사용되는 물건을 생산, 양도, 임대 또는 수입하거나 양도나 임대의 청약을 하는 행위
- 二. 특허가 방법의 발명에 관한 것인 경우에는, 업으로서, 그 발명의 실시에만 사용되는 물건을 생산, 양도, 임대 또는 수입하거나 양도나 임대의 청약을 하는 행위.

한편, 2006년 改正 日本 特許法 (侵害とみなす行爲)

第101條 次に掲げる行爲は、当該特許權又は専用實施權を侵害するものとみなす。

1. 特許が物の發明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、讓渡等若しくは輸入又は讓渡等の申出をする行爲

(7)6851(제사기 해머 사건) 판결에서 '특허 제품 구매자의 입장에서 부품 교환이 생산에 해당하는지를 명시적으로 판단한 후에 부품 공급자에게 간접침해를 인정'하고 있어서, 간접침해 책임의 인정되기 위해서는 직접침해의 발생 (위험성)이 전제되어야만 한다는 태도를 취하고 있다.⁵³¹⁾ 이에 따라 직접침해의 발생 (위험성)을 검토하는 단계에서 앞선 생산어프로치 또는 소진어프로치에 따른 구별론이 적용되고 있다.⁵³²⁾

(3) 한국의 종래 입장에 대한 검토

현재까지 우리나라에서 특허 제품의 가공과 관련해서 특허권의 직접 침해가 문제되었던 판례는 없으며, 한국에서 특허 제품 가공을 위한 부품 제조·판매와 특허권 간접 침해에 대해 판시한 사건으로 아래 대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정 [특허권 등 침해금지 가처분] (소위 '토너 카트리지' 사건)과 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 [권리범위확인 (특)] (소위 '드럼 카트리지' 사건)이 있다.

2. 特許が物の發明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本國內において廣く一般に流通しているものを除く。）であつてその發明による課題の解決に不可欠なものにつき、その發明が特許發明であること及びその物がその發明の實施に用いられることを知りながら、業として、その生産、讓渡等若しくは輸入又は讓渡等の申出をする行爲
3. 特許が物の發明についてされている場合において、その物を業としての讓渡等又は輸出のために所持する行爲
4. 特許が方法の發明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、讓渡等若しくは輸入又は讓渡等の申出をする行爲
5. 特許が方法の發明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本國內において廣く一般に流通しているものを除く。）であつてその發明による課題の解決に不可欠なものにつき、その發明が特許發明であること及びその物がその發明の實施に用いられることを知りながら、業として、その生産、讓渡等若しくは輸入又は讓渡等の申出をする行爲
6. 特許が物を生産する方法の發明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての讓渡等又は輸出のために所持する行爲.

531) 정상조(註471 論文), 554면; 박태일, 前掲論文, 78면.

532) 정상조(註471 論文), 554면.

대법원 96마365 결정과 98후2580 판결에서는 동일하게 특허법 제127조533) 제1호의 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위한 충분조건으로 특허권자가 주장·입증해야하는 사항으로 “① 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당할 것, ② 다른 용도로는 사용되지 아니할 것, ③ 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품일 것, ④ 당해 발명에 관한 물건을 구입할 당시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있을 것 및 ⑤ 특허권자측이 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있을 것”을 들고 있지만, 이 가운데 ‘생산’ 요건의 판단 기준으로 의미를 가지는 요소는 ①이라고 할 수 있다. 가공·교체하는 부분이 ‘특허발명의 본질적인 구성요소’에 해당된다는 것만으로 그와 관련된 부분의 모든 가공·교체 행위는 정당한 수리가 아니라 ‘생산’으로 특허 침해에 해당 될 수 있다는 것으로 해석될 여지가 있는 위 판례들의 입장에 따르면 최근 일본 최고재판소가 잉크테크 사건(리사이클 잉크 카트리지 사건)에서 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826 판결을 통해 밝힌 ‘생산 어프로치’는 물론, 과거 다른 사건들에서 일본 법원이 취했던 ‘소진 어프로치’ 보다도 허용되는 수리가 더 좁게 인정될 가능성도 있다.

한편, 특허 제품 가공을 위한 부품 제조·판매와 특허권 간접 침해에 대해서는 우리나라 특허법 제127조가 적용되는데 위 대법원 96마365 결정과 98후2580 판결의 경우 모두 앞서 검토한 미국과 일본의 경우와 달리 간접침해가 직접침해를 전제로 한다는 점을 전혀 언급하지 않은 채 뭉뚱그려 특허법 제127조 제2호에 해당하기 위해 특허권자가 입증해야할 충분조건으로 위 “① 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당할 것, ② 다른 용도로는 사용되지 아니할 것, ③ 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품일 것, ④

533) 제127조(침해로 보는 행위) 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다. <개정 1995.12.29, 2001.2.3>

1. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위.

당해 발명에 관한 물건을 구입할 당시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있을 것 및 ⑤ 특허권자측이 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있을 것”이라는 5가지 요건을 들고 있어 마치 직접침해가 없어도 간접침해가 성립될 수 있다는 태도에 입각한 것처럼 해석될 소지가 있다.⁵³⁴⁾

(4) 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토

(가) 특허 제품 가공과 특허권 소진의 적정 관계에 대한 검토

전통적인 특허권 소진은 특허권자가 직접 또는 특허권자로부터 특허 제품의 판매에 대한 라이선스를 받은 자가 적법하게(주체 요건) 특허 발명이 구현된 제품(객체 요건) 국내에서(장소 요건) 무조건부로 판매한 경우에(거래제공 요건) 적용되던 법원칙으로 그 경우 제품 구매자 또는 후행 취득자의 제품 사용과 처분에 관하여 특허권자는 특허권을 행사할 수 없다는 점에 대해 연혁적으로 포괄적인 합의가 이루어져 있다. 따라서 특허권자의 의사에 기한 특허 제품의 적법한 판매가 이루어지면, 특허권이 소진되어 당해 특허 제품을 구매한 자 또는 그 후행 취득자는 원칙적으로 특허권에 의한 제약 없이 자신의 소유권에 근거해서 해당 제품을 자유롭게 사용·수익·처분할 수 있다.

이때 특허권과의 관계에서 제품의 취득자가 해당 특허 제품을 가공하는 행위가 어느 범위까지 허용될 수 있는가라는 문제에 대해서 앞서 미국, 일본, 한국에서 처리하고 있는 입장을 정리하고 검토해 보았다.

이와 같은 문제는 실제로는 대부분 특허 제품 가운데서 특허 제품의 계속 사용을 위해서 일정 부분이나 부품을 가공 또는 교체할 필요가 있는 경우에 제품 소유자가 이를 직접 가공 또는 교체하거나(특허권의 직접

534) 대법원 96마365 결정의 이와 같은 문제점에 대해서는 정상조(註471 論文), 568-569면.

침해)나 제3자가 제품 소유자에게 가공 또는 교체에 필요한 부분이나 부품을 공급하는(특허권의 간접침해) 행위에 대해 특허권자가 특허권 침해의 책임을 추궁하고, 상대방이 소유권에 근거한 소위 '수리권'을 주장하는 형태로 나타난다.

그런데 이러한 문제 상황은 특허권자의 의사에 기한 특허 제품의 적법한 판매로 “일단 특허권 소진이 적법하게 이루어진 이후에,” 제품 취득자의 특허 제품 가공행위가 허용되는 한계를 문제 삼는다는 점에서 본 논문에서 특허권 소진의 한계 선상에 있는 문제들로 다루고 있는 다른 쟁점들과 본질적으로 구분된다고 할 수 있다.

이에 따라 본 논의의 지점과 특허권 소진론과의 관계에 대한 검토가 필요하다. 그런데 국내의 대부분 논의들은 이 문제에 대해 특별히 검토하지 않은 채 이를 특허권 소진론의 연장선상의 쟁점으로 소개하고 있다.⁵³⁵⁾

그러나 (i) 본 쟁점은 특허권자의 의사에 기한 특허 제품의 양도로 '일단 특허권 소진이 적법하게 이루어진 이후에' 제품 취득자의 특허 제품 가공행위가 허용되는 한계를 문제 삼는다는 점에서 특허권 소진의 한계 선상에 있는 문제들로 다루어지고 있는 다른 쟁점들과 본질적으로 구분된다. (ii) 본 쟁점을 특허권 소진론의 연장선상 문제로 소개하고 있는 대부분의 견해들도 특허권 소진론의 한계선상에 있는 다른 쟁점들(특허권 소진과 계약의 충돌, 특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허권 소진, 병행 수입과 특허권 소진 등)의 논의 양상과 달리 특허권 소진의 인정 근거인 '이중이득방지'나 목적인 '거래안전 보장'과 같은 사항을 허용된 수리의 범

535) 이와 관련해서 제품취득자의 수리행위가 허용되는 근거에 대한 특허권 소진설과 묵시적 실시허락설을 소개하면서, 본 쟁점은 특허권 소진 이론의 연장이라고 보는 것이 타당하다는 견해로 설민수, 前掲論文, 56면; 이와 유사하게 국내의 많은 논의들이 이를 특허권 소진론의 연장선상의 쟁점으로 다루고 있다. 박태일, 前掲論文, 49-80면; 김경숙, 前掲論文, 778-810면 등 다수.

위 검토 과정에서 적극적인 기준으로 삼고 있지 않다. (iii) 그와 같은 대부분의 견해들은 본 쟁점을 특허권 소진론의 연장선상 문제로 소개하면서도 허용되는 가공의 범위를 넘어 특허침해 책임을 지게 된 경우에 특허 제품의 적법한 판매로 이미 발생했던 소진의 효과가 다시 부활한다는 것인지에 대해 명확히 설명하지 않고 있다. 이상에 비추어 보면 결국 본 쟁점이 특허권 소진론의 연장선상의 문제라고 언급하는 견해들도 구체적인 논의 과정에서 특허권 소진의 문제를 실질적으로 전혀 고려하고 있지 않다고 할 수 있다. 결국 본 쟁점은 특허권 소진이 인정된 이후에 소진 대상인 객체에 대해 이루어지는 논의인 것은 맞지만, 엄밀히 살펴보면 특허권 소진이론과 무관한 쟁점이다. 대신, 특허법상 특허권의 실시태양 중 '생산'에 해당되는 행위인지(특허법 제94조, 제2조 제3호 가목.⁵³⁶) 직접침해의 경우), 그리고 특허법상 간접침해의 규정에 해당되는 행위인지(특허법 제127조 제1호.⁵³⁷) 간접침해의 경우)에 대한 법 규정의 해석 및 평가에 관한 문제일 뿐이라고 보는 것이 타당하다.⁵³⁸)

따라서 본 쟁점 중 특허 제품 가공과 특허권 직접 침해 여부에 대한 문제는 제품 취득자의 가공 행위가 특허법상 특허권의 실시태양 중 '생산'에 해당되는 행위인지(특허법 제94조, 제2조 제3호 가목)의 해석 문제이며, 특허 제품 가공을 위한 부품 제조·판매와 특허권 간접 침해 여부에 대한 문제는 제3자의 부품 제조·판매 행위가 특허법상 간접침해의 규정에

536) 특허법 제2조 (정의).

3. "실시"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

제94조(특허권의 효력) 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.

537) 제127조(침해로 보는 행위) 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다. <개정 1995.12.29, 2001.2.3>

1. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위.

538) 中山信弘(註470 書), 396-400頁; 박준석(註9 論文), 181-182면.

해당되는 행위인지(특허법 제127조 제1호)의 해석 문제라고 보는 것이 타당하다.

(나) 특허권 소진의 효과 중 소진 대상 권리와 '생산'의 관계 문제

특허권 소진의 효과로 특허권자는 특허 제품 구매자나 후행 취득자를 상대로 당해 특허 제품 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 없게 된다. 이때 특허 제품 가공의 허용 범위에 대한 본 쟁점과 관련해서 소진 되어 특허권자가 행사할 수 없게 되는 특허권의 범위에서 특허법 제2조 제3호의 '가'목 중에 '생산'은 제외되어야 한다고 설명하는 견해들이 있다.⁵³⁹⁾

이에 대한 당부에 관해서는 앞서 언급한 대로 이후 본 논문의 V.3. 나. '소진 대상 권리' 부분에서 검토하기로 한다.

(다) 향후 한국에서의 처리 방향 예측 및 적정 기준

앞서 검토한 대로 본 쟁점은 특허권 소진이 인정된 이후에 소진 대상인 객체에 대해 논의되는 문제이긴 하지만, 엄밀히는 특허권 소진이론과는 무관한 것으로, 특허 제품 취득자의 가공 행위가 특허권을 침해 하는지 여부는 특허법상 특허권의 실시태양 중 '생산(특허법 제94조, 제2조 제3호 가목)규정'의 해석 문제이며, 제3자의 특허 제품 가공을 위한 부품 제조·판매 행위가 특허권을 간접 침해 하는지 여부는 특허법상 특허권의 '간접 침해(특허법 제127조 제1호) 규정'의 해석 문제라고 보는 것이 타당하다.

이에 따라 특허 제품 취득자의 가공 행위의 허용 범위와 관련해서 특허법상 특허권의 실시태양 중 '생산(특허법 제94조, 제2조 제3호 가목) 규정'의 타당한 해석에 대해 앞서 살펴본 미국, 일본 등의 태도를 함께 감

539) 高林龍, 「標準 特許法」(第3版), 有斐閣 (2009), 95-96頁.

안해서 검토해 보면 다음과 같다.

앞서 살펴본 대로 제품 취득자의 가공 행위의 허용 범위에 대해 미국은 허용되는 수리(repair)와 특허를 침해하는 재생산(reconstruction)을 구분하며⁵⁴⁰⁾ 일관되게 광범위하게 수리를 허용하고 있다.

좀 더 구체적으로 미국 법원은 Aro I 판결⁵⁴¹⁾을 통해 수리·재생산 구분 기준으로 '전체로서의 제품이 소모된 후여서 교체나 수리가 새로운 제품을 만드는 것과 같은 상황이 된 경우에 한해서만 이후의 가공이 재생산으로 평가되고, 특허를 구성하지 않는 부품을 교체하는 것은 사용에 해당된다'는 소위 '전체 소모(spentness)'의 기준을 설정한 이래 현재까지 그 기준을 적용하고 있으며, 연방순회항소법원은 '전체 소모(spentness)' 기준을 좀 더 구체화시켜 기본적으로 '당해 부품이 쉽게 교체 가능한 경우 (readily replaceable part)는 허용되는 수리지만, 교체가 복잡하고 어렵다면 재생산'으로 본다는 기준을 적용하면서 실제로는 일관되게 광범위하게 수리를 허용하고 있다.⁵⁴²⁾

반면에, 일본은 적법한 특허 제품 구매자나 후행 취득자의 특허 제품 가공 행위의 허용 한계에 대해 미국 판례의 영향을 받아 해당 행위가 특허 제품의 재생산에 해당하는지를 기준으로 결정해야 한다는 태도(생산 어프로치)와 그에 이르지 않더라도 특허법의 목적이나 특허권자 보호 등의 측면을 고려한 목적론적 해석을 통해 특허 소진을 부정하고 특허권 침해 책임을 물을 수 있다는 태도(소진 어프로치)가 학설과 판례를 통해 대립되어 왔으며,⁵⁴³⁾ 상대적으로 미국에 비해 허용되는 특허 제품 가공의 범위를 매우 좁게 인정하는 태도를 취하고 있다.

좀 더 구체적으로 소진 어프로치에 의할 경우 특허 제품의 재생산

540) Rovner, 前掲論文, p. 269; 정상조(註471 論文), 565면.

541) Aro, 365 U.S. 336 (1961).

542) Jazz Photo, 264 F.3d 1094 (C.A.Fed 2001).

543) 設樂隆一, 前掲論文, 406頁.

에 해당할만한 물리적인 행위가 없더라도 특허법의 목적이나 특허권자 보호 등의 측면을 고려한 목적론적 해석을 통해 특허 소진을 부정하고 특허권 침해 책임을 인정할 수 있게 되는데, 최근의 잉크테크 사건(리사이클 잉크 카트리지 사건) 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826 판결에서는 기본적으로 새로운 '제조'(종래 다른 판결에서는 '생산') 인지를 기준으로 하여 생산 어프로치를 택하면서도, 새로운 제조의 해당 여부에 대해서는 특허발명의 본질적인 부분에 관한 구성을 재충족시키는 행위가 있었는지 등 여러 가지 사정을 종합 고려해서 판단해야 한다고 보아 실질적으로는 후지필름 사건에서와 같이 종합적으로 고려하는 절충적인 태도를 취하면서 허용되는 특허 제품 가공의 범위를 매우 좁게 인정하는 태도를 취하고 있다고 할 수 있다.⁵⁴⁴⁾

한편, 한국에서는 비록 간접침해에 대한 사안밖에 없으나 대법원 96마365 결정과 98후2580 판결에서 모두 동일하게 특허법 제127조 제1호의 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하기 위한 충분조건으로 특허권자가 주장·입증해야하는 사항으로 앞서 소개한 5가지를 들고 있는데 그 중에 간접침해 규정 중 구매자의 직접침해 행위에 대응되는 '생산' 요건의 판단 기준으로 의미를 가지는 요소는 "특허발명의 본질적인 구성요소에 해당할 것"이라고 할 수 있다. 가공·교체하는 부분·부품이 '특허발명의 본질적인 구성요소'라는 것만으로 그와 관련된 부분·부품의 모든 가공·교체 행위다 정당한 수리에서 배제되고 '생산'으로 특허 침해가 된다고 하는 입장에 의할 경우 최근 잉크테크 사건(리사이클 잉크 카트리지 사건)에서 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826 판결을 통해 밝힌 '생산 어프로치'는 물론이고, 과거 다른 사건들에서 일본 법원이 취했던 '소진 어프로치'에 의하는 경우보다 허용되는 수리가 더 좁게 인정될 가능성도 있다고 판단된다.

544) 김경숙, 前掲論文, 791면.

이렇게 허용되는 수리를 폭넓게 인정하는 미국의 입장과 그 반대인 일본내지는 한국의 입장 차이가 발생된 원인을 추측해보는 것은 추후 한국의 처리 방향을 개략적으로나마 예측해보는데 도움이 된다.

이는 특허법제도 자체의 근본적인 성격과도 맞물려 있는 것으로 법이론적인 해석의 산물이라기보다는 각 국가에서 소유권과 충돌하는 특허권 보호를 정책적으로 어떤 방향으로 어느 정도까지 인정할 것인가라는 결단의 산물이라고 할 것이다. 연혁적으로 산업발달 과정에서 미국에서는 제조업자들이 제품 수리업이나 재활용산업까지 장악하지는 못한 채 별개 산업으로 발전해왔다. 이에 따라 소비자들의 제품 수리 또는 재활용 요구가 더욱 커지고 정책적으로 이들을 보호하고 경쟁을 유도하는 방향으로 특허권의 한계를 설정하는 정책적 결단이 이루어진 것이 원인 중 하나가 되었을 수 있으리라고 조심스레 추측해볼 수 있다. 반면에⁵⁴⁵⁾ 일본에서는 제조업자들이 유통업이나 수리, 재활용 사업까지 장악하는 독점 재벌 기업의 형태로 초기부터 산업 발달이 이루어지면서, 반대로 소비자들의 제품 수리 또는 재활용 산업에 대한 요구가 상대적으로 활발하지 못했고, 결국 특허권의 한계를 설정해서 이들을 보호하겠다는 방향의 정책적 결단이 내려질 기회가 조성되지 못했다. 이상이 정책적 결정의 많은 원인 중 하나로 작용할 수도 있었으리라고 추측해볼 수도 있을 것이다.

그리고 이와 같은 점에 착안해보면 같은 대륙법계 국가이면서, 산업 발달의 양상도 미국보다는 일본과 유사한 한국의 상황을 감안해볼 때 추후 미국보다는 일본처럼 허용되는 수리의 범위를 좁히는 방향으로 정책적 운영이 이루어질 가능성이 커 보인다. 실제로 간접침해 사안에 대한 판결만 있었기에 아직 단정하기는 어렵지만 앞서 검토한 바와 같이 해당 판결들로부터 유추해보면 오히려 일본보다도 허용되는 수리의 범위를 더 좁게 인정할 가능성까지 있어 보인다.

이러한 모든 상황을 종합하면 별개 수리나 재활용 산업의 발달 현

545) 설민수, 前揭論文, 60면.

황 등을 감안할 때 미국만큼 폭넓은 수리를 허용할 필요는 없더라도, 환경 보호, 자원재활용, 독점구조의 견제 등 특허 외적인 요소까지 감안해 보면 현재 예상되는 것처럼 허용되는 수리의 범위를 극단적으로 좁히는 방향 보다는 범위를 다소 넓히는 방향으로 정책을 운영하는 것이 타당하다고 생각한다.

한편 미국 판례에서 들고 있는 ① 특허 제품을 전체로 보았을 때에 사용이 끝난 후에 그것을 사용 가능하도록 만드는 경우(미국 Hewlett packard 판결, 일본 잉크테크 2심 판결의 소진어프로치 중 제1유형)나, ② 특허 제품 중 그 일부분만이 아닌 특허 제품 전체를 교체하는 경우(미국 Aro I 판결의 반대해석)에 해당함을 특허 침해를 주장하는 자가 입증하는 경우에 한하여 특허 제품의 가공이 특허를 침해하는 것으로 평가해야 한다는 기준을 법적 안정성 측면에서나, 허용되는 수리 범위의 확장 측면에서 채택을 고려해볼만한 좀 더 구체적인 기준으로 제안해본다.

반면에, 일본 판례 중 소진어프로치에서 소진이 부정되는 제2유형으로 제시하고 있는 ‘특허발명의 본질적인 부분을 교체하는 경우’(일본 잉크테크 2심 판결의 소진어프로치 중 제2유형)까지도 위 예외사유에 포함시키는 태도나 한국 법원의 특허발명의 본질적인 구성요소 해당성 등을 중심으로 고려하는 태도(대법원 96마365 결정) 등은 법적 안정성 측면에서 다소 문제가 있고, 허용되는 수리 범위가 너무 좁아질 가능성이 있어 적절하지 않은 방향이라고 생각한다.

나아가 허용되는 수리 범위의 결정은 정책적인 판단으로 달라질 수 있으므로 그 입장은 시대나 장소 등 상황에 따라 변경될 수 있다는 점을 인정하더라도, 앞서 검토한 것처럼 본 쟁점은 소진이론과는 무관한 문제이며 특허법상 실시 태양으로서 ‘생산’ 규정의 해석 문제로 보는 것이 적절하다. 결국 미국에서의 수리·재생산 구별론이나, 일본에서의 생산 어프로치와 같은 명목의 접근은 타당하지만,⁵⁴⁶⁾ 본 쟁점과 무관한 소진 어프로치

546) 그러나 최근 잉크테크 사건 3심에서 최고재판소가 택한 생산 어프로치는 일단 형식적

와 같은 방향에서의 접근은 적절하지 않다고 판단된다.

한편, 제3자의 특허 제품 가공을 위한 부품 제조·판매 행위가 특허권을 간접 침해 하는지 여부 역시 특허법상 특허권의 '간접침해(특허법 제127조 제1호) 규정'의 해석 문제라고 보아야 한다.

이와 관련해서 이미 언급한 바와 같이 우리나라 대법원 96마365 결정과 98후2580 판결에서 미국과 일본의 경우와 달리 간접침해가 직접침해를 전제로 한다는 점을 전혀 언급하지 않은 채 몽땅그려 특허법 제127조 제1호에 해당하기 위해 특허권자가 입증해야할 충분조건 5가지를 들고 있어 마치 직접침해가 없어도 간접침해가 성립될 수 있다는 태도에 입각한 것처럼 오해될 소지가 있다.⁵⁴⁷⁾

그러나 우리 특허법 제127조 규정의 해석상 (i) 간접침해는 특허권의 효력 실효성을 확보하기 위해 규정된 것이지 특허권의 효력 범위를 확장하기 위한 것이 아니었다는 간접침해 규정의 입법 연혁상 취지, (ii) 직접침해를 전제하지 않을 경우 특허발명의 보호범위가 특허 청구항에 의해 정해져야 한다는 특허법 제97조에 정면으로 반하는 결과가 된다는 점, (iii) 간접침해에 대한 특허법 제127조 제1호 규정상 '특허발명 물건의 생산에만'에서 '생산'이란 특허권 침해에 해당되는 생산을 의미한다고 보아야 한다는 점, (iv) 간접침해는 직접침해의 예비단계에 불과하기 때문에 특허권 침해를 처벌하는 형벌규정에 포함되지 않았다고 밝혔던 대법원 판결(대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결) 등에 비추어보면 간접침해는 직접침해를 전제로 한다고 보아야 한다.⁵⁴⁸⁾

나아가 부품 등을 공급받은 자가 공급받은 부품을 이용해서 특허

으로는 '제조'의 해당성 여부를 기준으로 접근한다는 점에서 그 방향은 타당하지만, 그 판단 과정에 여러 가지 요소를 종합하여 판단하는 것으로 설명하고 있어 문제해결을 위한 구체적이고 안정적인 판단기준이 되기에는 미흡한 점이 있어 보인다.

547) 대법원 96마365 결정의 이와 같은 문제점에 대해서는 정상조(註471 論文), 568-569면.

548) 정상조(註471 論文), 556-561면.

제품을 가공하는 행위가 특허권 침해가 되는지 여부에 대한 수리와 재생산 구분 등의 논의를 간접침해와 연결해서 적용할 수 있기 위해서도 직접침해를 간접침해의 전제로 보는 태도가 타당하다.

2. 유전자 변형 종자(GMS) 특허와 특허권 소진

가. 문제점

특허권자가 자신의 의사에 기해 적법하게(주체 요건) 특허 발명이 구현된 제품을(객체 요건) 국내에서(장소 요건) 무조건부로 판매하였다면(거래 제공 요건) 제품 구매자 또는 후행 취득자는 당해 제품을 특허권에 의한 제약 없이 자유롭게 사용·수익·처분할 수 있다(효과)는 전통적인 특허권 소진론에 대해서는 포괄적인 합의가 이루어져 있다.

최근 다국적 기업인 Monsanto가 특허와 라이선싱 전략을 활용하여 전세계에서 특정한 유전자 변형 종자(Genetically Modified Plant, 'GMS') 시장의 독점을 시도하면서 수많은 특허 소송을 제기하고 있다.

Monsanto는 통상 자신이 보유한 특허 발명이 구현된 GMS를 생산·판매할 수 있는 라이선스를 여러 회사들에게 부여하고, 종자회사들로 하여금 생산한 GMS를 농부들에게 판매하면서 농부들에게 수확 종자의 재파종 금지, 재파종 용도로 제3자에 판매 금지, 사용료 지급 등의 조건을 담고 있는 별도의 기술계약(Technology Agreement)을 Monsanto와 체결하도록 해왔다.

그런데 GMS를 구매한 농부가 그 조건을 위반하여 구매한 GMS를 파종해서 수확 한 종자를 재파종하거나 재파종 용도로 제3자에게 판매하는 경우가 문제되었다. 이에 대해 Monsanto가 조건을 위반한 농부를 상대로 특허침해를 주장하며 소를 제기하고, 농부는 특허권 소진을 포함한 항변을 하는 형태로 상황이 전개되어 왔다.⁵⁴⁹⁾

이에 따라 종래 전통적인 특허 제품 거래에 적용되던 특허권 소진의 효과가 미치는 '소진 대상 객체'의 한계로 GMS 특허와 소진이 문제되고

549) Monsanto v. McFarling, 302 F.3d 1291, 1293-1294 (Fed. Cir. 2002).

있다.

이하에서 자세히 검토할 예정이지만 농부가 원용하는 특허권 소진은 엄밀히는 2가지로 구분된다. 첫째는 Monsanto나 생산·판매에 대한 라이선스를 받은 종자회사를 통해 구매한 GMS 자체에 대한 특허권 소진 항변이고, 둘째는 구매한 GMS를 파종하여 수확한 2세대 GMS에 대한 특허권 소진 항변이다.

위 두 가지 특허권 소진 항변은 소진 체계에서 문제되는 지점이 다르다. 구매한 GMS에 대한 특허권 소진은 Monsanto와 농부사이에 체결한 기술이용계약상 조건과 관련해서 앞서 III. 1. 부분에서 검토한 특허권 소진과 계약의 충돌에 관련된 문제라고 할 수 있다.

반면에, 수확한 2세대 GMS에 대한 특허권 소진은 자기복제발명(Self-Replicating Invention)에 대한 문제로 전통적인 특허권 소진론과의 관계에서 정확히 논의되는 지점이 어디인지에 대한 검토가 필요하다.

이에 대해서는 IV.2.다.(2) 부분에서 자세히 검토할 예정이다. 그러나 일단 그 결론만 간략히 말해보면 본 쟁점은 엄밀히는 특허권 소진이론과는 무관하다고 할 것이며, 오히려 자기복제에 의한 새로운 특허 제품의 ‘추가 생산’과 그에 대한 라이선스 계약상 권리의무 해석에 대한 문제라고 보는 것이 타당하다.⁵⁵⁰⁾

이하에서는 GMS 특허와 특허권 소진이 문제되었던 대표적인 사안들을 살펴보고, 미국의 입장 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대해 검토해 본다.⁵⁵¹⁾

550) 中山信弘(註470 書), 396-400頁과 박준석(註9 論文), 181-182면에서는 특허제품의 가공 쟁점이 특허권 소진 문제와 구별된다는 점을 지적하고 있다.

551) 한편, GMS에 대한 법적 보호 수단으로 미국의 식물품종보호법(Plant Variety Protection Act, PVPA)과 특허법에 의한 보호와, 우리나라의 종자산업법과 특허법에 의한 보호 가능성, 권리 범위의 차이 등에 대한 소개에 대해서는 Marcella Downing-Howk,

나. GMS와 특허권 침해에 대한 종래 미국의 입장⁵⁵²⁾

최근 다국적 기업인 Monsanto가 특허와 라이선싱 전략을 이용하여 전 세계 특정 GMS 시장의 독점화를 시도하면서 수많은 특허 소송을 제기하였다. 세부적인 내용에는 일부 차이가 있으나, 이하에서 검토할 대표적인 사안들에서 기본적인 사실관계는 다음과 같다.

Monsanto는 Roundup®과 같은 브랜드의 글리포세이트(glyphosate) 성분 제초제에 내성(herbicide-resistance)을 갖도록 유전자를 변형한 식물, 종자, 유전자와 유전자 변형 식물의 생산방법(method of producing the genetically modified plants)에 대한 특허(미국 특허 제5,633,435호 및 제 5,352,605호 등)를 보유하고 있다.⁵⁵³⁾

Monsanto는 여러 회사들에게 특허 대상인 GMS를 생산해서 농부들에게 판매할 수 있는 라이선스를 부여하였다. Monsanto는 라이선스인 회사들이 농부들에게 GMS를 판매할 때 농부들로 하여금 Monsanto에게 포대 당 일정액의 기술료를 지불하고, 1 시즌의 상업적 파종에만 구매한 GMS를 사용하며, 구매한 GMS를 파종해서 수확한 종자를 재파종을 위해 보관하지 않고, 보관한 종자를 재파종을 위해 제3자에게 양도하지 않는다는 조건을 담고 있는 기술계약(Technology Agreement)⁵⁵⁴⁾을 체결하도록 하였다.⁵⁵⁵⁾

"The Horns Of A Dilemma : The Application Of The Doctrine Of Patent Exhaustion On And Licensing Of Patented Seed", 14 San Joaquin Agric. L. Rev. 39 (2004), pp. 41-50; 김동준(註215 論文), 71-76면; 설민수, 前揭論文, 74-77면 등 참고.

552) 김동준(註215 論文), 80-84면.

553) McFarling, 302 F.3d at 1293 ("Monsanto's United States Patents Nos. 5,633,435 and 5,352,605 claim the glyphosate-tolerant plants, the genetically modified seeds for such plants, the specific modified genes, and the method of producing the genetically modified plants.").

554) McFarling, 302 F.3d at 1293 ("The agreements include the requirement that the seeds are to be used "for planting a commercial crop only in a single season" and direct the licensee not to "save any crop produced from this seed for replanting, or

그러나 GMS를 구매한 농부들이 구매한 GMS를 파종하여 수확한 2세대 종자를 재파종하거나 재파종할 수 있도록 제3자에게 양도하는 경우가 있었고, Monsanto가 이들 농부들을 상대로 계약 위반과 특허침해 책임을 묻는 다수의 소송을 제기해왔다. 그 중 대표적인 판결들은 다음과 같다.

① McFarling 사건 판결

본 사건의 사실관계는 다음과 같다.

Mosanto는 앞서 설명한 바와 같이 특허를 보유하고 있는 Roundup Ready라는 브랜드의 GM 콩 종자(soybean seeds)를 생산해서 농부들에게 Monsanto와의 기술계약 체결을 조건으로 판매할 수 있는 라이선스를 종자 회사들에게 부여하였다. 1997년과 1998년에 미시시피에 거주하던 농부 McFarling은 GM 콩 종자를 라이선스인 종자회사로부터 구매하면서, Mosanto와 앞서 설명한 조건을 담고 있는 기술계약(Technology Agreement)을 체결하고,⁵⁵⁵⁾ 50파운드 백당 \$6.50의 라이선스 대금을 각 지급하였다.

그런데 McFarling은 1998년에 구매한 GM 콩종자를 파종하여 수확한 2세대 GM 콩종자를 보관하고 있다가 1999년에 재파종하였고, 2000년에도 이를 반복하였다. 이 과정에서 McFarling은 Monsanto에게 추가 라이선스 대금을 지급하지 않았다.

이에 Mosanto가 McFarling을 상대로 미주리 동부 연방 지방법원(U.S. District Court for the Eastern District of Missouri)에 기술계약 위반과 특허침해를 이유로 침해금지가처분을 구하는 소를 제기하였고(“charging

supply saved seeds to anyone for replanting.”).

555) McFarling, 302 F.3d at 1293-1294.

556) McFarling, 302 F.3d at 1293 (“The signature line is immediately below the following statement: “I acknowledge that I have read and understand the terms and conditions of this Agreement and that I agree to them.””).

patent infringement and breach of contract, and seeking a preliminary injunction”), 이에 대해 McFarling은 관할, 독점금지법위반, 특허권남용, 식품품종보호법위반을 포함한 다양한 항변을 하였다(“Mr. McFarling challenged the Missouri court’s jurisdiction, and raised various counterclaims and defenses including charges of antitrust violation, patent misuse, and violation of the Plant Variety Protection Act, 7 U.S.C. § 2321 et seq.”).

1심 법원은 가처분 신청을 인용하였고,⁵⁵⁷⁾ McFarling이 항소하였다.

McFarling은 항소심에서 다음과 같이 주장하였다. (i) 기술계약을 통해 농부에게 매년 새로운 종자를 구입하도록 하는 것은 불법적인 끼워팔기 (tying arrangement)로 셔먼법(Sherman Act) 위반이다.⁵⁵⁸⁾ (ii) 기술계약을 통해 구입한 종자를 이용해서 재파종을 위한 종자를 추가로 생산하지 못하도록 하는 것은 특허권 소진과 최초판매 법리에 위배되고, 당사자들은 그런 효과를 발생시키는 유효한 계약을 체결할 수 없다.⁵⁵⁹⁾ (iii) 기술계약이

557) Monsanto Co. v. Homan McFarling, No. 4:00CV84 CDP (E.D.Mo. Apr. 13, 2000) (“order denying motion to dismiss for lack of personal jurisdiction”); (Mar. 21, 2001) (“order granting motion to stay”); (April 18, 2001) (“opinion and order granting preliminary injunction”).

558) McFarling, 302 F.3d at 1297-1298 (“First, Mr. McFarling argues that the Technology Agreements create an illegal tying arrangement by requiring farmers to buy new Roundup Ready® seed each year instead of allowing them to produce their own Roundup Ready® seed from the prior year’s crop.”).

559) McFarling, 302 F.3d at 1298-1299 (“As a second ground for challenging the agreements, Mr. McFarling states that the contractual prohibition against using the patented soybeans to produce additional seeds for planting by the farmer violates the doctrines of patent exhaustion and first sale, and that the parties could not enter into an enforceable contract that has this effect. In support, McFarling cites the statement in United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 249, 62 S.Ct. 1088, 86 L.Ed. 1408, 53 USPQ 404, 407 (1942), that when a patented product has been sold the purchaser acquires “the right to use and sell it, and ... the authorized sale of an article which is capable of use only in practicing the patent is a relinquishment of the patent

재파종을 위해 수확한 종자를 사용하는 것을 금하는 것은 식물품종보호법(PVPA) 제2543조(section 2543)의 수확면제(crop exemption)조항에 위배된다.⁵⁶⁰⁾

이에 대해 연방순회항소법원은 다음과 같이 판단하면서 1심 법원의 판단을 지지하였다.⁵⁶¹⁾ (i) 재파종을 위한 종자를 구입하는 조건으로 종자를 판매한 것은 아니며 McFarling은 자유롭게 다른 종자회사로부터 종자를 구입할 수 있으므로 셔먼법(Sherman Act) 위반 주장은 근거 없다.⁵⁶²⁾ (ii) 기술계약(Technology Agreement)상 제한은 특허권의 정당한 범위 내에 있다. 구매자가 지불한 대금은 특허권자로부터 부여된 '사용'권의 가치만을 반영하는데, 원 종자의 판매로 새로운 종자를 만들어낼 라이선스까지 부여되지는 않으며, 새로운 종자는 특허권자에 의해 판매되지 않았기 때문에 특허권 소진 원칙이 적용되지 않는다.⁵⁶³⁾ (iii) 식물품종보호법(PVPA) 상 등

monopoly with respect to the article sold." It follows, McFarling argues, that once Monsanto sold the patented seeds to McFarling, its patent rights on the seeds and their products were exhausted and could not be restricted by agreement.").

560) McFarling, 302 F.3d at 1299 ("McFarling argues that the contractual prohibition against using the patented seed to produce new seed for planting, when he produced only enough new seed for his own use the following season, violates section 2543 of the PVPA, which permits farmers to save seeds of plants registered under the PVPA.")

561) McFarling, 302 F.3d at 1299-1300 ("The district court found that Monsanto had a reasonable likelihood of success on the issues of infringement and breach of contract, and that it was unlikely that an antitrust violation would be found. We do not discern error in these findings, and the other factors relevant to grant of an injunction pendente lite are not contested. We conclude that the district court did not abuse its discretion in granting the injunction.").

562) McFarling, 302 F.3d at 1297-1298 ("The district court's finding is not challenged, that there was no obligation upon Mr. McFarling to buy future seed as a condition of buying seed in the present. The court found that there were no impediments preventing Mr. McFarling from switching to other soybean seeds, the court recognizing that there are over two hundred commercial sources of soybean seed, including several herbicide-resistant soybeans.").

563) McFarling, 302 F.3d at 1298-1299 ("The restrictions in the Technology Agreement are within the scope of the patent grant, for the patents cover the seeds as well as the

록된 식물의 종자를 보존할 권리가 특허법상 특허된 식물의 종자를 보존할 권리까지 부여하는 것은 아니다.⁵⁶⁴⁾

이후 Monsanto와 McFarling 사이에서는 다음과 같은 몇 건의 추가 판결이 있었다.

우선 미주리 동부 연방 지방법원(U.S. District Court for the Eastern District of Missouri)이 기술계약상 손해배상조항의 유효성을 인정하고 \$780,000.00의 위약금 지급의 약식결정(summary judgement)를 포함한 최종결정(final judgement)을 내리자,⁵⁶⁵⁾ McFarling이 항소하여, 원심의 일부를 승인하고, 나머지를 파기 환송(Affirmed in part, vacated in part and remanded.)하는 연방순회항소법원의 두 번째 판결이 내려졌다.⁵⁶⁶⁾

plants. **The “first sale” doctrine of exhaustion of the patent right is not implicated, as the new seeds grown from the original batch had never been sold.** The price paid by the purchaser “reflects only the value of the ‘use’ rights conferred by the patentee.” B. Braun Medical Inc. v. Abbott Labs., 124 F.3d 1419, 1426, 43 USPQ2d 1896, 1901 (Fed.Cir.1997). **The original sale of the seeds did not confer a license to construct new seeds, and since the new seeds were not sold by the patentee they entailed no principle of patent exhaustion.**

564) McFarling, 302 F. 3d at 1299 (“The PVPA and the Patent Act are complementary forms of statutory protection of plant “breeders’ rights.” Utility patents under Title 35 provide rights and privileges that differ from those provided by Plant Variety Protection certificates.”, “It is thus established that the right to save seed of plants registered under the PVPA does not impart the right to save seed of plants patented under the Patent Act.”).

565) Monsanto Co. v. McFarling, No. 4:00CV84 CDP, 2002 WL 32069634 (E.D.Mo. Nov. 5, 2002) (“granting final judgment under Rule 54(b)”; (E.D.Mo. Nov. 15, 2002) (“granting Monsanto’s motions for summary judgment”).

566) Monsanto v. McFarling, 363 F.3d 1336, 1352 (Fed. Cir. 2004) (“In conclusion, we affirm the district court’s entry of summary judgment against McFarling on Monsanto’s breach-of-contract claim on liability only. McFarling does not contest the prima facie case made by Monsanto that he breached the Technology Agreement, and he has not presented a genuine issue of material fact concerning his defenses as argued in the court below. We also affirm the district court’s dismissal of McFarling’s antitrust

한편, 환송 후 미주리 동부 연방 지방법원에서 damages trial을 거쳐 특허침해로 인한 손해배상으로 저장 종자 1 포대 당 \$40(\$40 per bag of saved seed), 도합 약 \$375,000(approximately \$375,000)의 손해배상을 명하고, 장래 특허 기술의 이용 금지를 명하는(“permanently enjoined Mr. McFarling from future unauthorized use of the patented technology”) 환송심 판결을 내렸다.⁵⁶⁷⁾

이에 대해 양 당사자가 다시 모두 항소하였고, 환송심의 판결을 전부 승인하는 연방순회항소법원의 세 번째 판결이 내려졌다.⁵⁶⁸⁾⁵⁶⁹⁾

그러나 특허권 소진에 대한 추후 판결에서의 판시 내용은 앞서 소개한 내용과 유사하며, 특별히 추가로 언급이 필요한 사항은 없다.

counterclaim. However, we vacate the district court’s damages award because we hold that under Missouri law the provision in the Technology Agreement applying a 120 multiplier to the technology fee is an unenforceable and invalid penalty clause. We therefore remand to the district court for determination of actual damages, and for any other proceedings not inconsistent with this opinion.”).

567) Monsanto Co. v. McFarling, 2005 WL 1490051 (E.D.Mo. 2005).

568) Monsanto v. McFarling, 488 F.3d 973, 974 (Fed. Cir. 2007) (“The Court of Appeals, Bryson, Circuit Judge, held that:

- (1) owner’s withdrawal of its claim for infringement of one patent did not revive farmer’s patent misuse defense or antitrust counterclaim;
- (2) technology fee of \$6.50 per 50 - pound bag of patented soybean seed was not the established royalty for a license comparable to farmer’s infringing conduct;
- (3) jury’s award of approximately \$375,000 in damages to owner was supported by evidence and was not grossly excessive;
- (4) certified valuation analyst was qualified to address the issue of valuation; and
- (5) permanent injunction did not compel owner to license its technology to farmer if it chose not to.

Affirmed.”)

569) McFarling, 488 F.3d at 975 (소위 McFarling III)에서는 Monsanto와 McFarling 사이에 앞서 내려진 두 번의 연방순회항소법원 판결을 순서대로 McFarling, 302 F.3d 1291 (Fed.Cir. 2002) 판결을 McFarling I, McFarling, 363 F.3d 1336 (Fed.Cir. 2004) 판결을 McFarling II로 칭하고 있다.

② Scruggs 사건 판결

Monsanto는 앞서 설명한 바와 같이 자신이 특허⁵⁷⁰⁾를 보유하고 있는 제초제 내성의 GM 콩과 면화 종자(soybean and cotton seeds)를 Roundup Ready라는 브랜드로, 제초제와 특정 곤충에 내성이 있는 면화 종자(cotton seeds)를 Bollgard/Roundup Ready라는 브랜드로 생산해서 농부들에게 자신과의 기술계약 체결을 조건으로 판매할 수 있는 권한을 종자 판매 회사들(seed sellers)에게 라이선스하였다. Scruggs⁵⁷¹⁾는 Roundup Ready(R)과 Bollgard/Roundup Ready(R) 브랜드의 GM 콩과 면화 종자를 라이선스인 종자 판매 회사들로부터 구입하긴 하였으나, Monsanto와의 라이선스 계약(기술계약)⁵⁷²⁾에 서명한 적은 없었다.⁵⁷³⁾

Scruggs가 구매한 GM 콩과 면화 종자를 파종하여 수확한 2세대 GM 종자를 보관하고 있다가 재파종하였고, 이에 Monsanto가 Scruggs를 상대로 미시시피 북부 연방지방법원 서부지원(U.S. District Court for the Northern District of Mississippi, Western Division)에 특허침해금지가처분

570) 이 사건에서는 Monsanto의 미국 특허 제5,352,605호{“which is directed toward insertion of a synthetic gene consisting of a 35S cauliflower mosaic virus (“CaMV”) promoter, a protein sequence of interest, and a stop signal, into plant DNA to create herbicide resistance.”}와 제5,164,316호, 제5,196,525호, 제5,322,938호 특허{“which are directed toward insect resistant traits. The McPherson patents expand upon the ’605 patent in several ways, including disclosure of an enhanced CaMV 35S promoter.”}가 문제되었다. Monsanto Co. v. Scruggs, 459 F.3d 1328, 1332-1333 (Fed. Cir. 2006).

571) Scruggs, 459 F.3d at 1332 {“Mitchell Scruggs; Eddie Scruggs; Scruggs Farm & Supplies, LLC; Scruggs Farm Joint Venture; HES Farms, Inc.; MES Farms, Inc.; and MHS Farms, Inc. (collectively “Scruggs”)”}.

572) Scruggs, 459 F.3d at 1333 {“Monsanto’s restrictions on seed growers include: (1) requiring growers to use only seed containing Monsanto’s biotechnology for planting a single crop (“exclusivity provision”); (2) prohibiting transfer or re-use of seed containing the biotechnology for replanting (“no replant policy”); (3) prohibiting research or experimentation (“no research policy”); and (4) requiring payment of a “technology fee.””}.

573) Scruggs, 459 F.3d at 1332-1333.

을 구하였다.⁵⁷⁴⁾

법원은 특허권 소진 쟁점에 대해 Mallinkrodt 판결을 원용하면서, 재파종을 위한 보관 금지와 같은 제한이 없다면 특허가 곧 쓸모없게 될 것이라는 등의 이유로 그런 제한은 합리적이라고 보았다.⁵⁷⁵⁾

Scruggs는 자신이 Monsanto의 라이선스 조건에 동의한 적이 없기 때문에 Monsanto의 라이선스 조건에 구속되지 않는다고 주장하였다.⁵⁷⁶⁾

그러나 법원은 이를 받아들이지 않고 U.C.C. 2-207(2)(c)⁵⁷⁷⁾를 적용하여

574) Monsanto Co. v. Scruggs, 249 F.Supp.2d 746, 754 (N.D.Miss., 2001).

575) Scruggs, 249 F.Supp.2d at 753 (“In this case, the single use restriction does fall within the patent grant. Given the fact that the gene technology at issue is passed on to subsequent generations of seed, Monsanto’s restriction to the production of a single commercial crop is logically intended to protect its patent monopoly and to thereby permit it to capture revenue in the form of future sales of technology. Without the prohibition against the saving of seed for replanting or resale, Monsanto’s patent would soon be rendered useless by virtue of the potential for exponential multiplication of the seed containing its patented technology. Given the risk of Monsanto’s thus losing control of its technology, the limited license of its technology was the only reasonable alternative available to it if it hoped to garner a reasonable return on its sizeable investment while making the technology available for commercial use at a reasonable price to consumers.”).

576) Scruggs, 249 F.Supp.2d at 754 (“The defendants go one step further in this charade, arguing that they are not bound by the licensing conditions imposed by Monsanto inasmuch as they never agreed to such a term. Instead, they argue that they obtained Roundup Ready® and Bollgard® seed from authorized Monsanto dealers without executing a license. Accordingly, they urge, they are not subject to the licensing restrictions imposed on other buyers.”).

577) Uniform Commercial Code §2-207 (Additional Terms in Acceptance or Confirmation), codified under Mississippi statutory law as Miss.Code Ann. §75-2-207(2)(c).

(2) The additional terms are to be construed as proposals for addition to the contract. Between merchants such terms become part of the contract unless:

(a) the offer expressly limits acceptance to the terms of the offer;
(b) they materially alter it; or
(c) notification of objection to them has already been given or is given within a

Scruggs가 라이선스 조건의 내용을 알고 있었고, 판매 후 합리적인 기간 내에 조건을 다투지 않았으므로 Monsanto의 라이선스 조건은 판매의 유효한 조건이 되었다고 판단했다.⁵⁷⁸⁾

이에 따라 법원은 유효한 판매 조건의 위반을 들어 특허권 소진의 적용을 배제하고, 특허 침해의 금지를 명하는 가처분을 내렸다.⁵⁷⁹⁾

이후 양 당사자가 특허침해 여부에 대한 약식결정을 같은 법원에 신청하였다.⁵⁸⁰⁾

이에 대해 법원은 마찬가지로 조건부 판매에 해당되므로 소진의 적용이 배제되어 침해가 인정된다는 내용의 약식결정을 내렸고,⁵⁸¹⁾⁵⁸²⁾ Scruggs

reasonable time after notice of them is received.

578) Scruggs, 249 F.Supp.2d at 754 {"The Mallinckrodt case specifically notes: "In accordance with the Uniform Commercial Code a license notice may become a term of sale, even if not part of the original transaction, if not objected to within a reasonable time." Id. (citing U.C.C. § 2 - 207(2)(c))(codified under Mississippi statutory law as Miss.Code Ann. § 75 - 2 - 207(2)(c)). Mitchell Scruggs and the other defendants were aware of the conditions under which Monsanto and its seed partners made its technology available to consumers. Their failure to contest the terms of the conditional license within a reasonable time after sale suggests that Monsanto's licensing conditions became an enforceable term of sale."}.

579) Scruggs, 249 F.Supp.2d at 761-763.

580) Monsanto Co. v. Scruggs, 342 F.Supp.2d 584 (N.D.Miss., 2004).

581) Scruggs, 342 F.Supp.2d at 598-599 {"the defendants presuppose an unrestricted sale of the patented technology. As previously noted by the Court, Monsanto never made an unrestricted sale of its seed technology. The Federal Circuit recognized some time ago that where a patentee imposes restrictive terms of sale, there is no right to unrestricted use of the patented product. Mallinckrodt Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed.Cir.1992). Application of these legal principles to the present case produces a clear result.

Monsanto licensed its technology to seed companies with a proviso: subsequent sales of seed containing Monsanto's transgenic trait must be limited to growers who obtain a license from Monsanto and for only a single growing season. Absent a showing that Monsanto's licensing provisions violate some other law or policy, they are enforceable. Since Monsanto never made an unrestricted sale of its technology, the doctrine of first

sale/patent exhaustion afford no protection to the Scruggses.”}

582) 한편 법원은 이하와 같은 문구가 포대에 기재되어 있었다는 점을 근거로 Scruggs의 묵시적 라이선스 항변을 배척하였다. Scruggs, 342 F.Supp.2d at 588-589, 597-598.

* Roundup Ready 콩 종자의 포대에는 다음과 같은 문구가 기재되어 있었다.

<“THESE SEEDS ARE COVERED UNDER U.S. PATENTS ... 5,352,605. THE PURCHASE OF THESE SEEDS CONVEYS NO LICENSE UNDER SAID PATENTS TO USE THESE SEEDS. A LICENSE FIRST MUST BE OBTAINED FROM MONSANTO COMPANY BEFORE THESE SEEDS CAN BE USED IN ANY WAY.

This Asgrow variety is protected by the Plant Variety Protection Act (7 United States Code §§ 2321 et seq.) and/or the Patent Act (35 United States Code §§ 1 et seq.). The purchaser is authorized by Asgrow to plant this variety and use the resulting crop for food or sell the crop as grain. Asgrow does not authorize the use or sale of the crop as seed.

UNAUTHORIZED PROPAGATION PROHIBITED“>.

* Bollgard/Roundup Ready 면 종자의 포대에는 다음과 같은 문구가 기재되어 있었다.

<“PROPRIETARY GENE INFORMATION·READ BEFORE OPENING THIS BAG.

The cottonseed contained in this bag contains the Bollgard gene from the common soil bacterium Bacillus thuringiensis var. kurstak (B.t.k.) which is effective in controlling certain lepidopteran cotton insect pests. This seed also contains the Roundup Ready gene which provides tolerance to Roundup herbicide when applied according to Monsanto instructions.

You are required to carefully read the Grower Guide prior to planting this seed.

You must plant and grow this seed in accordance with the Grower guide. Copies of the Grower Guide are available from your seed retailer, seed salesperson or Monsanto Company N3K, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 63167 1 - 800 - 523 - 2333.

IT IS A VIOLATION UNDER FEDERAL PATENT LAW TO USE THIS SEED FOR ANY PURPOSE WITHOUT OBTAINING A LICENSE FROM MONSANTO CO.

The Bollgard gene in this seed is protected under U.S. Patents 5,164,316, 5,196,525, 5,322,938, 5,352,605 and 5,500,365. The Roundup Ready gene in this seed is protected under U.S. Patents.... This variety is protected under the U.S. Plant Variety Protection Act. The Monsanto license does not authorize the grower to save or resell cottonseed produced from the seed in this bag for replanting. NOTE: Read the Limit of Warranty and Liability Statement in the Grower Guide before opening this bag. Opening this bag constitutes acceptance of those terms and conditions.

WARNING; READ BEFORE OPENING. The seed in this bag contains patented technology. The user is NOT LICENSED to save any seed produced from this seed for replanting. If you are unwilling to comply with these terms, promptly return the unopened bag to the Seller.”>.

가 항소하였다.

항소심에서 Scruggs는 1심에서와 같이 무조건부 판매가 이루어졌기 때문에 특허권이 소진되었다고 항변하였다.

연방순회항소법원은 Mallinkrodt 판결⁵⁸³⁾을 원용하며 조건부 판매에 해당되므로 소진의 적용이 배제된다⁵⁸⁴⁾는 것과 함께, Monsanto v. McFarling 판결⁵⁸⁵⁾을 원용하며 새로운 종자는 판매되지 않았기 때문에 특허권 소진이 적용되지 않는다는 점을 명확히 하였다.⁵⁸⁶⁾ 반면 침해금지명령 부분에 대해서는 eBay 판결⁵⁸⁷⁾에 근거해 다시 검토가 필요하다는 이유로 일부를 파기·환송하였다(Affirmed in part, vacated in part, and remanded).⁵⁸⁸⁾

이에 Scruggs가 대법원에 상고허가신청(petition for writ of certiorari)을 하였으나 대법원이 이를 기각하였고,⁵⁸⁹⁾ 사건은 1심 법원으로 환송되었

583) 976 F.2d 700, 701 (Fed.Cir.1992).

584) Scruggs, 459 F.3d at 1335-1336 {"The first sale/patent exhaustion doctrine*1336 establishes that the unrestricted first sale by a patentee of his patented article exhausts his patent rights in the article. See Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 701 (Fed.Cir.1992); see also LG Elecs., Inc. v. Bizcom Elecs., Inc., 453 F.3d 1364 (Fed.Cir.2006). The doctrine of patent exhaustion is inapplicable in this case. There was no unrestricted sale because the use of the seeds by seed growers was conditioned on obtaining a license from Monsanto."}.

585) 302 F.3d 1291, 1299 (Fed.Cir.2002).

586) Scruggs, 459 F.3d at 1336 {"Furthermore, the "'first sale' doctrine of exhaustion of the patent right is not implicated, as the new seeds grown from the original batch had never been sold." See Monsanto v. McFarling, 302 F.3d 1291, 1299 (Fed.Cir.2002). Without the actual sale of the second generation seed to Scruggs, there can be no patent exhaustion. The fact that a patented technology can replicate itself does not give a purchaser the right to use replicated copies of the technology. Applying the first sale doctrine to subsequent generations of self-replicating technology would eviscerate the rights of the patent holder."}.

587) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 126 S.Ct. 1837, 164 L.Ed.2d 641 (2006).

588) Scruggs, 459 F.3d at 1342.

589) Scruggs v. Monsanto Co., 549 U.S. 1342 (2007).

다.

1심 법원에 사건이 계속되던 중 연방대법원의 Quanta 판결⁵⁹⁰⁾이 내려졌다. 이에 Scruggs가 재심사요청(motion for reconsideration)을 하면서 특허권 소진을 주장하였다.⁵⁹¹⁾

그러나 법원은 연방대법원의 Quanta 판결은 특허 발명을 실질적으로 구현한 제품을 적법하게 판매한 경우 특허권자의 권리는 소진된다는 오래 전에 확립된 내용을 확인한 것이고, 특허권이 소진된다는 연방순회항소법원의 기존 Monsanto 판결을 부인하는 것이 아니라면서 신청을 받아들이지 않았다.⁵⁹²⁾

590) Quanta, 533 U.S. 617 (2008).

591) Monsanto Co. v. Scruggs, 2009 WL 536833 (N.D.Miss) {"Defendants seek reconsideration of this Court's July 6, 2004 Order denying Scruggs' Motion for Summary Judgment in light of the United States Supreme Court's June 9, 2008 decision in Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 170 L.Ed.2d 996, 128 S.Ct. 2109 (2008)}. Defendants urge that the Court's opinion on the issue of patent exhaustion represents a subsequent contrary decision by controlling authority which necessarily excuses the application of the law of the case doctrine and warrants a reexamination of certain issues presented in Scruggs' dispositive motion."}.

592) Scruggs, 2009 WL 536833 (N.D.Miss.) {"the Quanta decision in no way undermines the basis for the Federal Circuit's holding on the issue of patent exhaustion. The Federal Circuit expressly noted:

The doctrine of patent exhaustion is inapplicable in this case. There was no unrestricted sale because the use of the seeds by seed growers was conditioned on obtaining a license from Monsanto. Furthermore, the " 'first sale' doctrine of exhaustion of the patent right is not implicated, as the new seeds grown from the original batch had never been sold." Monsanto v. McFarling, 302 F.3d 1291, 1299 (Fed.Cir.2002). Without the actual sale of the second generation seed to Scruggs, there can be no patent exhaustion. The fact that a patented technology can replicate itself does not give a purchaser the right to use replicated copies of the technology. Applying the first sale doctrine to subsequent generations of self-replicating technology would eviscerate the rights of the patent holder.

Monsanto Co. v. Scruggs, 459 F.3d 1328, 1336 (Fed.Cir.2006). Based on the foregoing, the Court concludes that the defendant's Motion to Reconsider is not well-taken and

그러자 Scruggs가 재차 중간상소신청(interlocutory appeal)을 하였다. 1심 법원은 이번에는 Quanta판결이 특허권자의 권리를 제한할 수 있다는 입장들을 고려하여 중간상소를 허용했다. 하지만 연방순회항소법원은 이런 쟁점은 최종판결에 대한 상소심에서 다룰 수 있다는 이유로 중간상소를 기각하였다.⁵⁹³⁾

③ Bowman 사건 판결

농부들은 1회만 수확할 것을 조건으로 하는 라이선스에 따라 Monsanto의 특허가 구현된 Roundup Ready(R) 브랜드의 GM 콩 종자를 구매해왔다. 그러나 일부 농부들은 구매한 콩 종자를 파종해서 수확한 다음 세대 종자들을 곡물 창고업자(grain elevator)에게 판매하곤 했다. Bowman은 매해마다 곡물 창고업자로부터 그 종자(commodity soybeans)들을 구입해서 파종해 수확한 후에 그 일부를 다음 시즌의 파종을 위해 보관하고, 곡물 창고업자로부터 종자(commodity seeds)를 추가로 구입해서 보충해왔다.

이에 Monsanto는 Bowman을 상대로 자신의 특허인 Roundup Ready(R) 브랜드 종자의 특성이 구현된 GM 콩 종자를 허락 없이 곡물 창고업자로부터 구입해서 파종하고, 수확한 종자를 보관했다가 재파종함으로써 특허를 침해하였다고 주장하며 소를 제기하였다.⁵⁹⁴⁾

약식결정 절차에서 Bowman은 라이선스 받은 Roundup Ready(R) 콩 종자가 파종·수확된 후에 창고업자(grain elevator)나 딜러(dealer)에게 제한 없이 판매되었기 때문에, 특허권이 소진되었다고 항변하였다.⁵⁹⁵⁾

should be denied.”}.

593) Monsanto Co. v. Scruggs, 2009 WL 1228318 (C.A.Fed(Miss.)) (“Scruggs may raise these issue on appeal from the final judgement of injunction.”, “The petition for permission to appeal is denied”).

594) Monsanto Co. v. Bowman, 686 F.Supp.2d 834, 835-836 (S.D.Ind.,2009).

그러나 법원은 2세대 종자는 판매되지 않았기 때문에 특허권 소진이 적용되지 않는다고 판시했다.⁵⁹⁶⁾ 나아가 법원은 Monsanto의 라이선스는 파종을 위해 종자를 보관하거나 누구에게든 제공하는 것을 금지하고 있고, 농부는 자신이 보유하지 않은 권한을 곡물 창고업자나 딜러에게 허락할 수 없으므로 무조건적인 판매가 이루어진 것이 아니며, 곡물 창고업자나 딜러도 파종할 권한이 없으므로 그런 권한을 Bowman에게 부여할 수 없다고 판단하면서, 결국 Bowman은 파종을 통해 Monsanto의 특허를 침해하였다고 보아 특허침해의 약식결정을 내렸다.⁵⁹⁷⁾

595) Bowman, 686 F.Supp.2d at 836 (“In defense, Bowman claims that when the soybeans from a licensed Roundup Ready® crop are harvested and sold to a grain elevator or dealer, they are sold without restriction, mixed with all other soybean crops in from the area and, therefore, when purchased and used by farmers to plant as seed (commodity soybeans) for another crop, they are not protected by patent. Bowman has primarily argued that the doctrine of patent exhaustion applies to strip such commodity soybeans from any patent restrictions,...”).

596) Bowman, 686 F.Supp.2d at 839 {“[t]he “first sale” doctrine of exhaustion of the patent right is not implicated, as the new seeds grown from the original batch had never been sold. The price paid by the purchaser “reflects only the value of the ‘use’ rights conferred by the patentee.” B. Braun Medical Inc. v. Abbott Labs., 124 F.3d 1419, 1426, 43 USPQ2d 1896, 1901 (Fed.Cir.1997). The original sale of the seeds did not confer a license to construct new seeds, and since the new seeds were not sold by the patentee they entailed no principle of patent exhaustion.”}.

597) Bowman, 686 F.Supp.2d at 839 {“The distinction found by the Federal Circuit in McFarling, and which exists here as well, is that the Monsanto licenses (and the agreements its licensees required from farmers) for Roundup Ready® soybeans specifically excluded saving seed or otherwise providing anyone progeny soybeans for purposes of planting. Scruggs, 459 F.3d at 1335-36. No unconditional sale of the Roundup Ready® trait occurred because the farmers could not convey to the grain dealers what they did not possess themselves. Id. at 1336. It is no different in the case at bar. The grain elevator/dealer from whom Bowman bought the soybeans had no right to plant the soybeans and could not confer such a right on Bowman. Consequently, Bowman has infringed on Monsanto’s patent rights by planting the commodity soybeans, which contained the patented trait, and then applying a glyphosate-based herbicide to that planted crop.”}.

이에 Bowman이 항소하였고, 연방순회항소법원이 원심 판결을 승인하였다.⁵⁹⁸⁾ 다시 Bowman이 상고심사(certiorari)를 신청하였고, 연방대법원이 이를 받아들여 심리가 이루어졌다.

연방대법원은 다음과 같은 이유를 들어 Bowman의 특허권 소진 주장을 배척하고 Monsanto 특허의 침해를 인정하였다.

특허권 소진 이론은 그 근거에 비추어 판매된 물건 그 자체에 대한 특허권자의 권리만을 제한할 뿐이며, 구매자가 새로운 특허 제품을 만드는 것을 배제할 수 있는 권한은 그대로 유지된다(“Consistent with that rationale, the doctrine restricts a patentee’s rights only as to the “particular article” sold; it leaves untouched the patentee’s ability to prevent a buyer from making new copies of the patented item.”).⁵⁹⁹⁾ 특허권 소진 이론은 새 특허 제품을 만드는 데까지 미치지 않는데, Bowman의 행위는 Monsanto의 특허 종자를 파종해서 수확함으로써 추가 특허 제

598) *Monsanto Co. v. Bowman*, 657 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2011).

599) *Bowman v. Monsanto Co.*, 133 S.Ct. 1761, 1766 (2013)에서는 좀 더 구체적으로 이하와 같이 부연하여 판시했다. {“[T]he purchaser of the [patented] machine ... does not acquire any right to construct another machine either for his own use or to be vended to another.” *Mitchell v. Hawley*, 16 Wall. 544, 548, 21 L.Ed. 322 (1873); see *Wilbur - Ellis Co. v. Kuther*, 377 U.S. 422, 424, 84 S.Ct. 1561, 12 L.Ed.2d 419 (1964) (holding that a purchaser’s “reconstruction” of a patented machine “would impinge on the patentee’s right ‘to exclude others from making’ ... the article” (quoting 35 U.S.C. § 154 (1964 ed.))). Rather, “a second creation” of the patented item “call[s] the monopoly, conferred by the patent grant, into play for a second time.” *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336, 346, 81 S.Ct. 599, 5 L.Ed.2d 592 (1961). That is because the patent holder has “received his reward” only for the actual article sold, and not for subsequent recreations of it. *Univis*, 316 U.S., at 251, 62 S.Ct. 1088. If the purchaser of that article could make and sell endless copies, the patent would effectively protect the invention for just a single sale. Bowman himself disputes none of this analysis as a general matter: He forthrightly acknowledges the “well settled” principle “that the exhaustion doctrine does not extend to the right to ‘make’ a new product.” Brief for Petitioner 37 (citing *Aro*, 365 U.S., at 346, 81 S.Ct. 599).”}

품을 만든 것이다. 따라서 사안에 특허권 소진은 적용되지 않으며, Bowman은 Monsanto의 특허권을 침해한다.⁶⁰⁰⁾

다. 종래 미국의 입장 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토

(1) 미국의 입장에 대한 검토

앞서 설명한 바와 같이 문제된 사안들에서 Monsanto는 종자회사들에게 자신의 특허가 구현된 GMS를 생산해서 Monsanto와 농부들의 기술이용계약 체결을 조건으로 농부들에게 생산한 GMS를 판매할 수 있는 권한을 종자회사들에게 라이선스하였다. 농부들은 종자회사로부터 GMS를 구매하면서, Monsanto와 앞서 설명한 제한을 담고 있는 기술이용계약을 체결하고 Monsanto에게 라이선스 대금을 지급하였다. 그런데 농부들이 구매한 GMS를 파종하여 수확한 2세대 GMS종자의 일부를 보관하고 있다가 Monsanto에 대한 라이선스 대금 지급 없이 다음 시즌에 재파종하였고, 이를 반복하였다.

이와 같은 기본 사안에 대해 종래 연방순회항소법원은 ① 조건 없는

600) Bowman, 133 S.Ct. at 1766-1767 {"the exhaustion doctrine does not enable Bowman to make additional patented soybeans without Monsanto's permission (either express or implied). And that is precisely what Bowman did. He took the soybeans; he purchased home; planted them in his fields at the time he thought best; applied glyphosate to kill weeds (as well as any soy plants lacking the Roundup Ready trait); and finally harvested more (many more) beans than he started with. That is how "to 'make' a new product," to use Bowman's words, when the original product is a seed. Brief for Petitioner 37; see Webster's Third New International Dictionary 1363 (1961) ("make" means "cause to exist, occur, or appear," or more specifically, "plant and raise (a crop)"). Because Bowman thus reproduced Monsanto's patented invention, the exhaustion doctrine does not protect him."}.

판매에 의한 경우에만 특허권이 소진된다는 *Mallinckrodt* 판결 법리에 비추어 볼 때 Monsanto는 판매시에 적법한 조건을 부과하였으므로 소진의 적용이 배제되고, ② 구매한 GMS를 파종하여 수확한 제2세대 종자는 판매된 적이 없다는 이유로 특허권 소진을 부정하고 특허 침해를 인정하는 입장이었다.

그러나 최근 연방대법원은 2013년 *Bowman* 사건 판결⁶⁰¹⁾을 통해 특허권 소진의 법칙은 판매된 물건 그 자체에 대한 특허권자의 권리만을 제한하고 새 특허 제품을 만드는 데까지 미치지 않는다고 판시했다. 즉, 특허권자는 특허 제품 구매자가 새로운 특허 제품을 만드는 것을 금지시킬 능력을 여전히 보유하고 있는데, *Bowman*은 특허 종자를 파종해서 수확함으로써 Monsanto의 특허가 구현된 추가 제품을 생산한 것이어서 수확 종자에 대해서는 특허권 소진이 적용되지 않고, 특허권자는 그 재파종을 금지시킬 수 있다는 입장을 취했다.⁶⁰²⁾ 이는 제2세대 종자는 판매된 적이 없기 때문에 소진이 성립되지 않는다는 종래 연방순회항소법원의 들고 있던 논거와는 분명히 구별되는 것이다.

(2) 향후 한국에서의 처리 방향 및 소진과의 관계에 대한 검토

최근 다국적 기업인 Monsanto가 특허와 라이선싱 전략을 이용하여 전세계 특정 GMS 시장의 독점화를 시도하면서 제기한 다수의 특허 소송과 관련해서, 전통적인 특허권 소진론의 효과 중 ‘소진 대상 객체’의 한계 선상에서 GMS 특허와 소진의 관계가 문제되고 있다.

현실적으로 상대적으로 영세한 농장을 중심으로 농산업을 구성되어 있는 우리나라에서 이와 같은 특허소송이 확대될 가능성이 높지는 않아 보

601) *Bowman*, 133 S.Ct. 1761 (2013).

602) *Bowman*, 133 S.Ct. at 1765-1768.

이지만, 앞서 특허권 소진과 계약의 충돌 등 쟁점에 대한 앞선 검토 결과 등을 감안해서 본 쟁점의 적절한 처리 방향과 소진이론과의 관계에 대해 검토해보면 다음과 같다.

실제로 문제되는 사안들은 Monsanto가 특허를 보유한 GMS 생산·판매에 대한 라이선스를 부여한 종자회사를 통해 생산한 GMS를 농부들에게 판매하면서 자신과 농부들 사이에 수확 종자의 재파종, 재파종 용도의 보관이나 양도 금지, 사용료 지급 등의 제한을 담고 있는 별도의 기술이용계약 체결을 조건으로만 판매할 것을 요구하였고 이에 따라 거래가 이루어진 후에, 구매 농부가 조건을 위반하여 수확 종자를 재파종하거나 재파종 용도로 판매한 경우이다. 이에 Monsanto가 라이선스 조건을 위반한 농부를 상대로 특허침해를 주장하고, 농부는 특허권 소진의 항변을 하는 형태로 전개되어 왔다.⁶⁰³⁾

다소 혼재된 경우도 있으나, 사안에서 농부들이 주장하는 특허권 소진은 (명확히 구분되지 않은 채 주장되는 경우도 있으나) 다음 두 가지로 구분될 수 있다. 그 첫째는 Monsanto나 그로부터 제작·판매에 대한 권한을 부여받은 라이선스(종자회사)를 통해 '구매한 GMS 자체에 대한' 특허권 소진의 항변이고, 둘째는 구매한 GMS를 파종하여 '수확한 2세대 GMS에 대한' (재파종 등과 관련된) 특허권 소진의 항변이다. (그러나 첫째 형태의 소진 항변을 하고 있는 경우라도 그 실질적인 의도는 그를 통해 둘째 형태의 소진에서 문제되고 있는 수확을 통해 얻어낸 2세대 이후의 GMS를 자유롭게 재파종할 수 있는 권리를 확보하고자 하는 것이다.)

앞서 간략히 언급한 바 있으나 살피건대, 이 두 가지 특허권 소진은 논의되는 지점이 다르다. 직접 구매한 GMS에 대한 첫 번째 소진은 Monsanto와 농부와의 사이에 체결한 기술이용계약상 제한과 관련하여 앞서 III. 1. 쟁점에서 검토한 특허권 소진과 계약의 충돌과 관련된 문제라고

603) McFarling, 302 F.3d at 1293-1294.

볼 수 있다. 반면에 구매한 GMS를 파종해서 수확한 2세대 GMS에 대한 두 번째 소진은 GMS와 같은 자기복제발명(Self-Replicating Invention)에 대한 문제로 특허권 소진론과의 관계와 논의의 지점에 대한 검토가 필요하다.

먼저 첫 번째 소진에 대해 법원은 Mallinckrodt 판결에서 채택한 조건 없는 최초판매에 의해서만 특허권이 소진된다는 법리를 근거로 Monsanto의 경우 판매시에 특허권의 범위 내로 인정되는 적법한 조건을 부과하였으므로 소진의 적용이 배제된다는 입장이다. Quanta 판결 이후에도 그 결론은 변함이 없다는 입장인 것으로 보인다.⁶⁰⁴⁾ 이에 대해 앞서 III. 1. 특허권 소진과 계약의 충돌에서 검토한 한국에서의 적절한 처리 방향⁶⁰⁵⁾에 따르면 제조·판매 라이선스인 종자회사들에게 재파종 목적으로 제3자에게 판매하지 않을 의무 등을 담고 있는 별도의 기술이용계약(Technology Use Agreement)을 농부들이 Monsanto와 체결하는 조건으로만 농부들에게 판매하도록 요구한 것은 명확하지는 않지만 판매 후 사용에 대한 제한 약정(postsale conditions on use) 보다는 판매권한에 대한 제한 약정(condition restricting the right to sell)에 가깝다고 판단된다. Quanta 판결이 Mallinckrodt 판결을 실질적으로 폐기한 것으로 보아야 한다는 앞선 검토 결과에 따르면 여전히 계약에 의해 소진이 제한되는 경우로 보는 것이 타당하다.

604) Scruggs, 2009 WL 536833 (N.D.Miss.).

605) 앞서 III.1. 특허권 소진과 계약의 충돌 부분에서 검토한 한국에서의 처리 방향으로 제한 약정의 형식에 따라 판매권한에 대한 제한 약정(condition restricting the right to sell)을 위반한 경우와 판매 후 사용에 대한 제한 약정(postsale conditions on use)을 위반한 경우를 구분하여, 일단 전자의 경우는 제품 판매 자체가 라이선스 범위를 넘어 이루어진 것인 반면에, 후자의 경우는 제품 판매 자체는 라이선스 범위 내에서 이루어진 것이어서 형식적으로 최초 판매 자체는 이루어졌다는 법 논리상 구분을 기초로 하고 있는 입장을 제시한 바 있다.

실질적인 문제는 두 번째 소진에 있다. 설사 첫 번째 소진이 인정된다고 하더라도 사안에서 실질적으로 다툼이 있는 구매한 GMS를 파종해서 수확한 2세대 GMS를 이용한 재파종이 자유롭게 이루어 질 수 있는 것은 아니다.

이에 대해 종래 연방순회항소법원은 2세대 종자에 대해서는 판매가 되지 않았기에 소진이 되지 않는다는 입장을 취하고 있었다.

그러나 엄밀하게는 본 쟁점은 소진과 무관한 쟁점이라고 보는 것이 타당하다. 이와 입장을 같이 하여 Bowman은 구매한 Monsanto의 특허 GMS를 파종해서 수확함으로써 Monsanto 특허 발명이 구현된 추가 제품(2세대 GMS)을 만들어낸 것이고(“By planting and harvesting Monsanto’s patented seeds, Bowman made additional copies of Monsanto’s patented invention, and his conduct thus falls outside the protections of patent exhaustion.”) 소진은 새로운 특허 제품을 만드는 데까지 미치지 않는다 (“exhaustion does not extend to the right to make new copies of the patented item.”)고 하면서 소진이 적용되지 않는다고 판시한⁶⁰⁶⁾ 최근 2013년 연방대법원의 판결의 입장이 타당하다고 할 것이다.

결국 농부가 구매한 GMS를 파종해서 수확한 2세대 종자는 농부가 애초에 구매한 GMS에 대해 특허권 소진이 이루어졌는지와 무관하게, 새로운 추가 특허제품(GMS)를 (비록 자연적이긴 하지만) 만들어 낸 것이다. 이는 새로운 특허 제품의 추가 ‘생산’이 되어 곧바로 특허 침해가 되며, 재파종 여부와 무관하게 그와 같은 2세대 종자의 수확만이라도 허용되는 것은 사전에 특허권자와의 명시적(또는 묵시의) 라이선스를 통해 2세대 종자의 수확까지는 허락하고 있기 때문이다.

따라서 2세대 종자의 수확에서 더 나아간 재파종은 당연히 특허권 소진이 문제되는 쟁점이 아니다. GMS 구매자가 추가 ‘생산’한 (사전 라이선스가 없었다면) 특허 침해품인 2세대 종자에 대하여 재파종을 포함해서

606) Bowman, 133 S.Ct. at 1765-1768.

어느 형태의 사용까지 라이선스를 줄 것인지에 따라 특허 침해 여부가 결정될 문제라고 보아야 한다.

사안에서 라이선스 계약상 2세대 종자의 재파종을 불허하고 있다는 것은 명확하다. 결국 이는 소진에 대한 논의와 무관하게 사용허락(라이선스)를 받은 대상이 아니어서 2세대 종자의 재파종은 바로 특허 침해가 된다고 할 것이다.⁶⁰⁷⁾

607) 이와 같이 재파종은 1세대 종자의 단순한 사용이 아니라 GMS의 새로운 생산과 새롭게 생산된 GMS의 '사용'에 해당하는 행위로 보아 특허침해를 인정하는 이론구성이 타당하는 견해로 김동준(註215 論文), 86-87면 참조.; 그러나 同論文, 87면 각주 105를 보면 동 견해는 수확으로 얻어진 2세대 종자 모두를 특허를 침해하는 '생산'된 종자로 보는 것이 아니라, '재파종을 위해 사용되는' 2세대 종자의 경우만 '생산'에 준하는 특허권자의 적극적 행위가 인정되므로 특허를 침해하는 '생산'된 종자라고 파악하는 입장으로 보인다; 그러나 추후 재파종에 사용하는지 여부에 따라 앞서 수확한 2세대 종자가 특허침해품인 '생산' 품인지 아닌지가 결정된다기 보다는, 라이선스에 의한 특허 침해 책임에서 벗어나게 되는 것은 별론으로 하고 수확된 2세대 종자는 일단 특허를 침해하는 '생산'된 종자라고 보는 것이 타당하다.

V. 쟁점별 검토 결과를 종합한 특허권 소진의 요건, 효과 및 한계

1. 문제의 소재

앞서 설명한 바와 같이 전통적인 소진론은 '특허권자의 의사에 따라 적법하게 특허 발명이 구현된 제품이 국내에서 무조건부로 판매된 후에는 제품 구매자 또는 후행 취득자의 해당 제품 사용과 처분에 관하여 특허권자는 특허권을 행사할 수 없다'는 법원칙을 말하며, 이에 대해서는 전 세계적으로 어느 정도 포괄적인 합의가 이루어져 있다.

소진이 인정된다는 점에 관하여 이미 연혁적으로 합의가 이루어져 있는 전통적인 특허권 소진 상황의 경우에는 특별히 문제될 것이 없으나, 그와 약간 다른 형태의 특허 제품 거래나 이용 상황에 대해 과연 어느 선까지 특허권이 소유권에 양보하도록 해야 하는가라는 소위 소진론의 한계 문제가 실무상 중요하게 논의될 수밖에 없다.

그런데 최근까지도 특허권 소진론의 한계 선상에 있는 여러 쟁점들에 대해 대부분 (i) 각 쟁점이 소진론의 요건, 효과 체계와 맞닿아 있는 점점에 대해 숙고하지 않은 채 무비판적으로 소진 관련 쟁점으로 논의를 펼치면서, (ii) 쟁점 간에 연관성을 찾기 어렵게 분화된 상태로 개별적으로 논의가 이루어지고 있다.

그리고 그 결과 (i) 실질적으로는 소진론과 무관한 문제임에도 불구하고 소진론의 한계 문제로 논의가 이루어지거나, (ii) 각 쟁점이 소진론 체계에서 차지하는 위치에 대한 종합적인 조망 없이 통일성 없게 논의가 이루어지거나, (iii) 각 쟁점별 논의 결과가 다시 소진론의 요건, 효과 체계에 통합적으로 반영되지 않아, 종합적인 논의로 발전되지 못하여 소진론이 여전히

특허법체계의 안정성을 저해하는 요소로 머물러 있는 상황이다.

이에 따라 본 논문에서는 이상에서 종래 일반적으로 논의되던 방법과 달리 (i) 각 쟁점이 소진론의 요건, 효과 체계와 맞닿아 있는 접점이 어디인지를 먼저 살펴보고, (ii) 먼저 실질적으로는 소진론 체계 내에서 다루어지는 것이 적절한 문제인지(소진론과 무관한 문제는 아닌지)를 검토한 후, (iii) 각 쟁점이 소진론 체계에서 차지하는 위치를 종합적으로 조망하며 통일성 있게 소진 인부 기준에 대한 논의를 전개해 보았다.

이에 본 장에서는 이상의 검토 결과를 바탕으로 (iv) 추후 관련 쟁점 해결의 실질적 기준이 될 수 있도록 각 쟁점별 논의 결과를 통합적으로 반영하여 이들을 모두 아우르는 종합적인 소진론의 요건, 효과, 한계를 제시해 보고자 한다.

다만, 이와 관련해서 주의할 것은 앞서 밝힌 대로 소진의 한계 선상에서 문제되는 쟁점들에 대한 처리 기준 결정은 실제 사안이 문제되고 있는 국가에서 해당 시점의 특허 제품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적으로 고려하여 어떤 선을 기준으로 소유권을 특허권에 우선하여 보호하고자 하는지에 대한 정책적 판단으로 이론적으로 당연한 귀결은 아니며(소진론의 본질 및 목적 측면)⁶⁰⁸⁾, 이를 소진론의 근거 측면에서 환원해보면 어떤 선을 기준으로 정책적으로 특허법제가 부여하려 했던 인센티브의 최소한이 특허권자에게 보장 되었다고 판단하여 특허권이 소유권에 양보하도록 할 것인지의 결정 문제라고 보아야한다는 점이다(소진론의 근거 측면).⁶⁰⁹⁾

따라서 이상에서 다루어진 각 쟁점별 논의나 이하에서 검토해보고자 하는 종합적인 요건, 효과나 한계 역시 여러 한계 쟁점들이 실제로 문제되는

608) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 361면.

609) 박준석(註9 論文), 175-177면.

시점에 한국의 특허 제품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적으로 고려하여 정책적으로 판단해야 하는 문제이므로 현 시점에서 여러 상황을 고려해볼 때 참고해볼 수 있는 방안 중 하나로서 검토·제시되는 것이다.

2. 쟁점별 검토 결과를 종합한 특허권 소진의 요건

앞서 설명한 바와 같이 전통적인 특허권 소진이 인정되기 위해서는 ① 특허 발명이 구현된 제품이(객체) ② 국내에서(장소) ③ 특허권자의 의사에 따라 적법하게(주체) ④ 무조건부로 판매된 경우(거래 제공)라는 요건에 해당되어야 한다.

이와 같은 전통적인 소진론 요건 체계와 접점을 고려하며 논의했던 앞선 소진 관련 쟁점의 처리 기준에 대한 검토 결과를 반영하여, 이들을 종합하는 새로운 소진론의 요건과 한계를 제시해 보면 다음과 같다.

가. 주체 및 거래제공 요건

(1) 전통적인 소진의 주체 및 거래제공 요건과 한계 선상의 쟁점

전통적인 특허권 소진은 '특허권자가 직접 판매한 경우 또는 특허권자로부터 특허 제품의 판매에 대한 라이선스를 받은 자에 의해 적법하게'(주체 요건) '무조건부의 판매가 이루어진 경우'에(거래제공 요건) 적용되던 법원칙이다.

이와 관련해서 다음과 같은 유형의 특허권 소진과 계약의 충돌 문제가 전통적인 특허권 소진의 주체 및 거래제공 요건과 관련하여 문제되고 있다.

(i) 특허권자가 라이선시에게 특허 제품의 판매권한을 제한하여 라이선스를 부여하였는데 라이선시가 그 범위를 초과하여 특허 제품을 판매한 경우(라이선시의 판매권 제한 초과 경우)에도 소진이 인정될 수 있는지가 특허권 소진의 '주체' 요건과 관련하여 논의가 되고 있으며,⁶¹⁰⁾ (ii) 특허권

610) 미국에서는 General Talking Pictures, 305 U.S. 124 (1938) 판결에서 주로 이를 다루었다.

자가 직접 특허 제품을 판매하면서 양수인에게 사용 조건이나 재판매제한 조건을 부가하였는데 양수인이 이를 초과하여 실시한 경우(특허권자의 판매 후 양수인의 사용권 제한 초과 경우)⁶¹¹나 특허권자가 라이선시에게 특허 제품을 제조·판매하는 권한은 부여하면서 판매시 양수인에 대한 사용 조건이나 재판매제한 조건을 부가할 것을 요구하고, 양수인이 그에 따라 라이선시로부터 구매시 시 부가된 조건을 초과하여 실시한 경우(라이선시의 판매 후 양수인의 사용권 제한 초과 경우)⁶¹²에도 소진이 인정될 수 있는지가 특허권 소진의 ‘무조건부로’ 판매라는 ‘거래제공’ 요건과 관련해서 논의가 되고 있다.

이에 대해서는 본 논문의 III. 1. ‘특허권 소진과 계약의 충돌’ 부분에서 상세히 검토한 바 있다.

(2) 새로운 주체 및 거래제공 요건에 대한 검토

전통적인 특허권 소진은 ‘특허권자가 직접 판매한 경우 또는 특허권자로부터 특허 제품의 판매에 대한 라이선스를 받은 자에 의해 적법하게’(주체 요건) ‘무조건부의 판매가 이루어진 경우’(거래제공 요건) 적용되던 법원칙이다. 여기서 ‘판매’란 일정한 대가의 반대급부로 소유권의 이전이 이루어지는 경우를 의미하는데, 여기서 일정한 대가 관계란 실질적인 개념으로 형식적인 유상계약을 요하는 것이 아니라 무상계약인 증여도 포함되며, 경매와 같은 강제적인 처분도 포함되어 널리 소유권 이전이 이루어지는 양도의 의미로 이해되고 있다. 다만, 판매는 특허권 소진이 애초에 특허권과 소유권의 충돌을 해결하기 위해 형성된 법원칙이라는 점에서 완전한 소유권 이전을 요하는 것이며, 라이선스, 대여나 소유권유보부 매매와 같은

611) 미국에서는 *Mallinckrodt*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) 판결에서 주로 이를 다루었다.

612) 미국에서는 *Quanta*, 533 U.S. 617 (2008)이나 *Static Control Components*, 615 F.Supp.2d 575 (E.D.Ky., 2009)에서 주로 본 쟁점이 다루어졌다.

경우에는 소진이 인정되지 않는다. 그러나 외형상 그와 같은 계약이 체결되어 있더라도 그 실질적으로는 처분되어 소유권이 완전히 이전된 것으로 평가될 수 있는 경우에는 판매된 경우와 같이 소진을 인정하는 것이 일반적이다.⁶¹³⁾

한편 이와 같은 특허권 소진의 주체 및 거래제공 요건과 관련된 소진의 한계 선상 쟁점으로 특허권 소진과 계약의 충돌이 문제되어 왔다. 이에 따라 본 논문의 III. 1. '특허권 소진과 계약의 충돌'에서는 소진 요건효과 체계상 해당 쟁점의 위치를 고려하면서 종래 관련 미국, 일본, 한국의 입장을 망라적으로 정리·검토한 후에 향후 한국에서의 처리 방향에 대해 검토한 바 있는바, 그 검토 결과를 반영한 특허권 소진 이론의 새로운 주제 및 거래제공 요건에 관한 핵심 내용은 다음과 같다.

특허권 소진과 계약의 충돌에 대한 미국과 일본의 접근 방식은 다음과 같이 현격한 차이를 보이고 있다. 구체적으로 일본에서는 하급심 법원⁶¹⁴⁾과 학설의 주류가 특허권 소진의 법적 성격을 공익적 정책적 목적을 가진 강행 규정으로 해석하여 당사자의 약정에 불구하고 특허 제품의 양도가 이루어지면 특허권은 무조건 소진된다는 입장⁶¹⁵⁾을 취하고 있는데 반하여, 미국에서는 비록 그 범위에 대해 논란이 있지만, 기본적으로는 특허권자가 부가한 라이선스의 판매권에 대한 제한(condition restricting the right to sell)을 초과한 특허 제품 판매가 이루어진 경우는 특허권 소진이 배제된다는 입장이다. 나아가 비록 연방대법원의 Quanta 사건 판결 이후 약정으로 소진을 배제할 수 있는 범위에 대해 논란이 계속되고 있기는 하지만, 종래 Mallinkrodt 연방순회항소법원의 판결에서는 특허권자가 제품

613) 설민수, 前掲論文, 39-40면.

614) 東京高裁 平成13年11月29日 平13(ネ)959; 東京地裁 平成13年11月30日 平13(ワ)6000 등.

615) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 360-362면 등.

을 판매하면서 부가한 구매자의 사용권 제한(post-sale conditions on use)을 위반한 제품 사용이 이루어진 경우까지도 조건부 판매(conditional sale)로서 특허권 소진이 배제된다는 입장을 취하고 있었던 것처럼 계약에 의한 특허권 소진에 상대적으로 호의적인 입장을 취하고 있다.

한국에서 관련 논의가 거의 없는 상황에서 예상컨대 우리나라는 일본과 같은 대륙법계 시스템을 택하고 있다는 점에서 기본적으로는 일본과 같이 계약에 의한 특허권 소진 제한에 대해 원칙적으로 적대적인 입장을 취할 가능성이 크다고 생각된다.⁶¹⁶⁾ 반면에 대륙법계 시스템임에도 지식재산권 제도에 관해서는 상대적으로 미국의 영향을 매우 강하게 받고 있는 상황이라는 면을 고려할 때 예외적으로 허용하는 계약에 의한 소진 제한의 범위가 일본에 비해서는 상대적으로 넓을 것으로 예상된다.

미국과 일본의 종래 태도나 추후 예상되는 한국의 입장과 같은 다양한 처리 기준들을 참고하면서 계약과 특허권 소진의 충돌 문제에 대한 적절한 처리 방향을 고민해보면, 기본적으로 한국은 일본과 같은 대륙법계 시스템을 취하고 있으면서도 지식재산권 제도에 있어서는 상대적으로 미국의 영향을 매우 강하게 받고 있으며, 한국 기업들의 전반적인 기술력 상승으로 과거와 달리 좀 더 적극적으로 특허권 보호가 요구되는 상황이라는 점⁶¹⁷⁾ 등을 고려할 때 일본처럼 계약에 의한 특허권 소진 제한을 일률적으로 부정하는 입장보다는, 이를 원칙적으로 허용하는 미국의 입장을 기본으로 하되, 거래 안전 보호 등을 고려할 때 계약에 의한 특허권 소진 배제를 좁게 인정하고 있는 것으로 평가하는 시각에서 바라보는 미국 판례의 입장과 유사한 처리 기준을 택하는 것이 적절하다고 생각된다.⁶¹⁸⁾

616) 당장이라면 일본의 영향을 받을 가능성이 커 보인다는 견해로 박준석(註9 論文), 173면.

617) 박준석(註74 論文), 473면.

618) 소진론의 본질, 목적, 근거에 비추어 이하에서 제시하는 한국에서의 적절한 처리 방안 역시 특허권 소진과 계약의 충돌이 실제로 문제되는 시점에 한국의 특허 제품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적으로 고려하여 정책적으로 판

좀 더 구체적으로 검토해보면 현재 미국 판례의 입장은 ① 특허권자가 특허 제품을 제조·판매하면서 구매자의 사용권 제한(post-sale conditions on use)이 문제된 사안(Mallinkrodt 판결 사안)과 ② 라이선스가 특허 제품을 제조·판매하면서 구매자의 사용권 제한(post-sale conditions on use)이 문제된 사안(Quanta의 판결 사안)의 경우 명확하지는 않지만 연방대법원의 Quanta 판결을 통해 특허권자에 의한 또는 라이선스에 의한 판매 후 사용권 제한 조건에 기한 특허권 소진 제한에 부정적인 태도를 취하고 있다고 평가할 여지가 있으며, 그와 같이 해석하는 입장이 타당하다고 생각한다.⁶¹⁹⁾ 반면에, ③ 라이선스의 판매권에 대한 제한

단해야 하는 문제이므로 단지 현 시점에서 여러 상황을 고려해볼 때 참고해볼 수 있는 방안 중 하나로 검토하는 것임은 이미 설명한 바와 같다.

619) Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 582 {연방대법원의 특허권 소진 법리에 판결들의 검토 결과 연방대법원은 일관되게 특허권자가 특허 제품에 관한 ‘판매 후 사용에 대한 제한’(“restrictions on the post-sale use”)의 강제를 위해 특허법을 원용할 수 없다는 입장을 취해왔다(“In sum, the Supreme Court’s overview of its history of statements on the law of patent exhaustion reveals that the Court has consistently held that patent holders may not invoke patent law to enforce restrictions on the post-sale use of their patented products.”)}; Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 588-189 {연방대법원은 Quanta 사건 판결을 통해 묵시적으로(sub silentio) 연방순회항소법원의 Mallinkrodt 사건 판결을 폐기하였다고 판단된다(“After reviewing Quanta, Mallinckrodt, and the parties’ arguments, this Court is persuaded that Quanta overruled Mallinckrodt sub silentio.”)}; Hovenkamp, 前掲論文, p. 103 FN 35 {연방대법원의 Quanta 판결 이후 연방순회항소법원의 Mallinkrodt 사건 판결은 더 이상 유효하지 않다. (“[FN35]. Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 128 S. Ct. 2109 (2008). ...(Omitted)...The Supreme Court held that the first sale rule barred the suit, overruling the Federal Circuit’s decision in Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 709 (Fed. Cir. 1992), which had exempted “conditional” sales such as this one from the first sale doctrine. The Court concluded: This case illustrates the danger of allowing such an end-run around exhaustion. On LGE’s theory, although Intel is authorized to sell a completed computer system that practices the LGE Patents, any downstream purchasers of the system could nonetheless be liable for patent infringement. Such a result would violate the longstanding principle that, when a patented item is “once lawfully made and sold, there is no restriction on [its] use to be implied for the benefit of the patentee.”

(condition restricting the right to sell)이 문제된 사안(General Talking Picture 사안)의 경우 Mallinkrodt 판결뿐만 아니라 Quanta 판결에서도 선례로 전제하고 있다는 점⁶²⁰⁾에 비추어 적어도 판매권한 제한 약정을 위반하여 판매된 특허 제품에 대해서는 특허권 소진이 제한될 수 있다는 것으로 보인다.⁶²¹⁾

위 ①, ② 와 ③을 구별하는 태도는 제한 약정의 형식에 따라 판매 후 사용에 대한 제한 약정(postsale conditions on use)을 위반한 경우와 판매권한에 대한 제한 약정(condition restricting the right to sell)을 위반한 경우를 구분하여, 일단 전자(위 ①, ②)의 경우는 제품 판매 자체는 라이선스 범위 내에서 이루어진 것이어서 적어도 형식적으로 최초 판매 자체는 이루어졌다고 볼 수 있는 반면에, 후자(위 ③)의 경우는 제품 판매 자체가 라이선스 범위를 넘어 이루어졌다는 법 논리상 구분을 기초로 하고 있는 입장이다. 살피건대 전자(위 ①, ②)와 같이 비록 구매자의 사용권을 제한하더라도 판매 권한 자체는 보장하는 경우에 후자(위 ③)와 같이 판매 권한 자체를 제한하는 경우보다는 더 충분한 대가 회수를 하는 것이 일반적이라는 점에서, ③과 구분하여 ①, ② 경우는 소진되는 것으로 처리하는 입장이 기본적으로 타당하다고 할 것이다.

Quanta Computer, 128 S. Ct. at 2118 (quoting *Adams v. Burke*, 84 U.S. (17 Wall.) 453, 457 (1873) (alteration in original).”); McCammon, 前掲論文, pp. 792-793; Dufresne, 前掲論文, pp. 41-43; 반면에 Quanta 판결은 단지 소진 인부의 기준으로 특허 독점의 인정이 합리적인지를 기준으로 제시한 것이라는 입장에 대한 소개로 McCammon, 同論文, pp. 793-796; 이들과 달리 아직 입장이 명확하지 않다는 견해로 Rinehart, 前掲論文, p. 503.; 연방대법원의 Quanta 사건 판결은 특정한 해당 사실관계에 한해서만 적용되는 입장이라는 견해로 Siegal · Ecker, 前掲論文, p. 2 (“However, despite the expectations of many observers, and the many amici curiae, Quanta did not discuss the extent to which a party can contractually restrict downstream application of the patent exhaustion doctrine.”).

620) Dufresne, 前掲論文, pp. 39, 41.

621) 이와 달리 Quanta 판결은 단지 소진 인부의 기준으로 특허 독점의 인정이 합리적인지를 기준으로 삼는 입장(a reasonableness approach to patent exhaustion)을 택한 것이라고 해석하는 견해에 대해서는 McCammon, 前掲論文, pp. 793-796.

이와 관련해서 비록 하급심 판결이지만 앞서 소개한 Static Control Components, Inc. v. Lexmark International, Inc., 615 F.Supp.2d 575 (E.D.Ky., 2009) 판결은 우리나라에서 택해야 할 적절한 처리 기준으로 제시했던 내용과 태도를 정확히 같이하는 판결로서, 향후 우리나라에서 계약과 특허권 소진의 충돌 쟁점과 관련된 문제 해결 과정에서 충분히 음미하면서 참고할만하다.

동 판결에서는 종래 Mallinkrodt 사건 등을 통해 나타난 연방순회항소법원의 태도와 달리 연방대법원의 Quanta 사건 판결은 판매권 자체를 제한하는 조건(condition restricting the right to sell)과 판매 후 사용을 제한하는 조건(postsale conditions on use)을 구분하면서 전자를 위반한 경우에는 특허권 소진이 제한되지만 후자를 위반한 경우에는 특허권 소진에 영향이 없다고 보아왔던 종래 연방대법원의 입장이 여전히 유효하다는 점을 분명히 밝히고(“In sum, the Supreme Court’s overview of its history of statements on the law of patent exhaustion reveals that the Court has consistently held that patent holders may not invoke patent law to enforce restrictions on the post-sale use of their patented products.”),⁶²²⁾

622) Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 582 {연방대법원의 특허권 소진 법리에 판결들의 검토 결과는 법원이 일관되게 특허권자가 특허 제품에 관한 ‘판매 후 사용에 대한 제한(“restrictions on the post-sale use”)의 강제를 위해 특허법을 원용할 수 없다는 입장을 취해왔다는 것이다(“In sum, the Supreme Court’s overview of its history of statements on the law of patent exhaustion reveals that the Court has consistently held that patent holders may not invoke patent law to enforce restrictions on the post-sale use of their patented products.”). ‘연방대법원의 Quanta 사건 판결 자체는 이전 사건들에서 연방대법원이 특허권 소진 이론에 대한 취해왔던 입장을 재확인한 것에 불과하다. 그러나 특허권 소진 이론을 좁게 해석하는 연방순회항소법원의 입장에 직면하여, 연방대법원이 특허권 소진을 넓게 해석하는 입장을 다시 확인하였기 때문에, 연방대법원의 Quanta 사건 판결은 법의 변화에 해당된다(“Quanta itself reaffirms the Supreme Court’s articulation of the doctrine of patent exhaustion as set forth in the cases discussed in the previous section. It represents a change in the law, however, because the Court reasserted a broad understanding of patent exhaustion in the face of Federal Circuit

나아가 연방대법원은 Quanta 사건 판결을 통해 묵시적으로(sub silentio) 연방순회항소법원의 Mallinkrodt 사건 판결을 폐기한 것으로 판단된다 (“After reviewing Quanta, Mallinckrodt, and the parties’ arguments, this Court is persuaded that Quanta overruled Mallinckrodt sub silentio.”)⁶²³⁾는 점을 명시하였다.

한편, 위와 같이 특허권 소진이 제한될 수 있는 라이선시의 판매권 자체를 제한하는 조건(condition restricting the right to sell)이 문제된 경우라도(앞서 언급한 ③ 경우) 그와 같은 조건을 라이선스 계약을 통해서 직접 명시한 경우가 아니라 별도의 계약이나 제품 표면의 고지사항 기재, 판매시 고지의무 등의 방식으로 부가하고자 한 경우에는 거래안전을 심각하게 위협하는 것을 막기 위하여 특허권 소진이 제한될 수 있는 라이선시의 판매권 제한으로 해석하는데 엄격한 입장을 취하는 것이 적절하다.

나아가 위와 같이 라이선시의 판매권 제한을 초과하여 이루어진 판매로 소진이 제한되어 특허권 행사가 가능하다고 인정되는 경우 특허 제품 구매자나 이후 취득자는 전혀 보호받을 수 없는가가 문제된다. 이에 대해 미국 판례는 특허 제품 구매자가 취득자가 이러한 판매권한 제한 초과에 대해 악의거나 악의로 추정될 수 있는 경우에 한하여 특허권 침해 책임을 물을 수 있다는 입장을 취하면서, 선의인 경우에 대해서는 언급하지 않고 있다.⁶²⁴⁾ 살피건대 한국에서 라이선시가 판매권 제한을 초과하여 판매함으로써 인해 특허권자와의 계약을 위반해서 소진이 제한되는 경우, 특허 제품

case law that had narrowed the scope of the doctrine.”}).

623) Static Control Components, 615 F.Supp.2d at 588-589..

624) General Talking Pictures, 305 U.S. at 126 (“Pictures Corporation ordered the amplifiers and purchased them knowing that Transformer Company had not been licensed to make or sell them for such use in theatres....And as Pictures Corporation ordered, purchased and leased them knowing the facts, it also was an infringer.”).

구매자나 취득자가 그와 같은 판매권 제한의 존부에 대해 전혀 알지 못하는 경우에도 책임을 져야 하는가는 좀 더 논의해 보아야 할 문제이다. 이에 대해 한국에서는 선의의 구매자나 이후 취득자는 보호되지 않고, 부당이득반환이나 채무불이행에 의한 손해배상으로만 보호될 수 있으며, 묵시적 실시허락에 의한 보호를 고려해볼 수 있으나 실익이 없을 것이라는 견해⁶²⁵⁾가 있는 반면에, 반대로 채권적 효력을 가질 뿐인 특허권자와 양수인 사이의 계약이 특허 제품에 표기되었다는 등의 사정만으로 대세효가 있는 물권처럼 제3자에게까지 효력을 미치는 것은 물권과 채권을 엄격히 구분하는 우리 법 하에서는 의문이라는 견해도 있다.⁶²⁶⁾ 생각건대 특허권 소진과 계약이 충돌이 문제되는 상황 중에서 특허권 소진의 근거인 이중이득방지를 기준으로 한 정책적 판단에 의해 특허권 소진을 배제하기로 하는 결정이 이루어진 경우라면 애초부터 특허권 소진 자체가 이루어지지 않은 것이므로 대세적 효력을 지닌 특허권은 당연히 이후의 선의 취득자에게도 미친다고 보는 것이 타당하다.⁶²⁷⁾

한편 계약상 제한 위반시 특허권 소진 및 특허침해 책임과 계약상 책임의 관계를 살펴보면 다음과 같다. 특허권자가 계약을 통해 라이선스에게 부여한 판매권 제한이나 구매자에게 부여한 사용권 제한의 위반이 이루어진 경우에는 특허권 소진 여부에 무관하게 그 계약 위반 상대방에게 특

625) 설민수, 前揭論文, 52-53면.

626) 박준석(註9 論文), 172면; 이와 유사하게 일본 BBS 사건 최고재판소에 대한 판결에 대한 문제점을 지적한 견해로 이상정(註271 論文), 8-11면.

627) 한편, 筆者의 私見으로 이와 같은 논리를 일관할 경우 거래안전이 심각하게 훼손될 수 있다는 점에서 특허권 소진이나 그 제한은 특허권과 거래안전(소유권)의 충돌 상황에서 어느 것을 우선할 것인지에 대한 정책적 판단이라는 점에 비중을 두어 거래안전을 보호하기 위한 민사법상 다른 법리인 표현책임(외관주의)의 법리를 유추하여 제한적으로만 특허침해 책임 추궁을 허용하는 이론 구성의 시도에 대해서는 앞서 III.1.나.(6)가. 부분에서 소개한 바 있다. 그러나 이는 민사법상 다른 법리인 표현책임(외관주의) 법리 자체나 그 유추 한계 등에 대한 좀 더 깊은 논의가 이루어진 후에야 가능할 것으로 생각하며, 本 論文에서는 그러한 논의에 대한 단초만을 제시하기로 한다.

허권 침해 책임과 함께 또는 특허권이 소진된 경우에는 단독으로 계약위반의 책임을 추궁할 수 있다. 반면에, 특허권자가 라이선시에게 제품을 판매권을 부여하면서 제품 판매시에 구매자에게 사용권 제한 의무를 부과하도록 하였는데 제품 구매자가 그 제한을 위반하여 사용한 경우에는 계약 당사자인 라이선시만이 제품 구매자를 상대로 계약 위반 책임을 추궁할 수 있다.

본 논문을 통해 시도한 관련 쟁점들에 대한 검토 결과를 반영하여 종합한 특허권 소진 이론의 새로운 주체 및 거래제공 요건의 핵심 결론만을 요약해서 제시해보면 다음과 같다.

① 전통적인 특허권 소진은 특허권자가 직접 판매한 경우 또는 특허권자로부터 특허 제품의 판매에 대한 라이선스를 받은 자에 의해 적법하게 (주체 요건) 무조건부의 판매가 이루어진 경우에(거래제공 요건) 적용되던 법원칙이다.

② 한편, 특허권자와 라이선시 사이에 라이선시의 판매권 제한(condition restricting the right to sell) 계약이 이루어졌는데 라이선시가 그 제한을 위반한 경우 특허권은 소진되지 않는다.⁶²⁸⁾⁶²⁹⁾ 단, 이 경우 라이선시의 권한을 제한하는 계약 방식은 적어도 라이선스 계약에서 직접 명확하게 그 판매권을 제한한 경우에 한하여 인정된다고 보아야 한다.⁶³⁰⁾

628) 반면에 특허권자가 특허 제품을 제조·판매하면서 계약을 통해 구매자의 사용권을 제한(post-sale conditions on use)하거나, 특허권자와 라이선시가 계약을 통해 라이선시로 하여금 특허 제품을 제조·판매할 때 계약을 통해 구매자의 사용권을 제한(post-sale conditions on use)하도록 하였는데, 구매자가 그 사용 제한 조건에 반하는 제품 사용을 한 경우에는 여전히 특허권이 소진된다.

629) 이는 특허권 소진과 계약의 충돌 문제에 대한 미국, 일본, 한국에서 논의되는 다양한 처리 기준들에 대한 검토를 통해, 우리나라에서 적절한 처리 기준으로 제시한 바 있는 미국 연방대법원의 *Quanta*, 533 U.S. 617 (2008) 판결, *General Talking Pictures*, 305 U.S. 124 (1938) 판결과 최근 연방지방법원의 *Static Control Components*, 615 F.Supp.2d 575 (E.D.Ky., 2009) 판결의 입장에 따른 것이다.

630) 반면에 별도의 계약이나 제품 표지의 고지문 부기 등의 형태에 의한 판매권 제한은

③ 위와 같은 라이선시의 판매권 제한을 위반한 판매로 소진이 제한된 경우 특허 제품 구매자나 이후 제품 취득자가 그러한 계약상 판매권 제한의 존재에 대해 선의라고 하더라도 원칙적으로 계약상 책임이나 부당이익 등에 의한 보호 외에는 보호받을 수 없으며 특허권 침해 책임을 부담한다.⁶³¹⁾

④ 위와 같은 라이선시의 판매권 제한을 위반한 판매로 특허권 소진이 배제된 경우 특허권자는 라이선시, 제품 구매자, 제품의 후행 취득자를 상대로 특허침해 책임을 물을 수 있고, 동시에 라이선시에게 계약 위반 책임을 추궁할 수 있다.⁶³²⁾

이상과 같이 수정된 새로운 특허권 소진의 ‘주체’ 및 ‘거래제공’ 요건 제시에 이어 다음 항에서는 새로운 특허권 소진의 ‘객체’ 요건에 대해서 검토해본다.

나. 객체 요건

특허권 소진이 배제될 수 있는 라이선시의 판매권 제한으로 해석하는데 엄격한 입장을 취하는 것이 타당하다.

631) 이에 대해서는 현재 우리나라에서 견해가 통일되어 있지 않으며, 미국 판례는 특허 제품 구매자나 취득자가 이러한 판매권한 제한 초과에 대해 악의거나 악의로 추정될 수 있는 경우에 한하여 특허권 침해 책임을 물을 수 있다는 입장을 취하면서, 선의인 경우에 대해서는 언급하지 않고 있다; 생각건대 특허권 소진과 계약이 충돌이 문제되는 상황 중에서 특허권 소진의 근거인 이중이득방지를 기준으로 한 정책적 판단에 의해 특허권 소진을 배제하기로 하는 결정이 이루어진 경우라면 애초부터 특허권 소진 자체가 이루어지지 않은 것이므로 대세적 효력을 지닌 특허권은 당연히 이후의 선의 취득자에게도 미친다고 보는 것이 타당하다. 다만, 이와 같은 논리를 일관할 경우 거래안전이 심각하게 훼손될 수 있다는 점에서 거래안전을 보호하기 위해 추후 민사법상 다른 법리인 표현책임(외관주의)의 법리를 유추하는 이론 구성을 시도해볼 수도 있을 것이라는 논의의 단초를 제시하고자 한 筆者의 私見은 앞서 소개한 바 있다.

632) 한편, 특허권자와 라이선시 또는 특허권자와 구매자 사이에 다른 내용의 계약상 제한이 있었고, 그 제한 조건 위반에도 불구하고 특허권이 소진되는 경우 계약 상대방에게 계약 위반 책임은 당연히 물을 수 있다.

(1) 전통적인 소진의 객체 요건과 한계 선상의 쟁점

전통적인 특허권 소진은 특허권자의 의사에 기해 '특허 발명이 구현된 제품'(객체 요건)이 판매되어 특허권과 소유권의 충돌이 발생한 상황에 적용되는 법원칙이다.

그런데 전통적으로 특허권 소진이 인정되던 위와 같은 경우에서 좀 더 나아가 과연 (i) 물건의 양도로도 방법특허에 대한 특허권이 소진될 수 있는지와 더 나아가 (ii) 특허 발명의 일부만 구현된 물건의 양도로도 물건 특허나 방법특허에 대한 특허권이 소진될 수 있는지 여부가 특허 일부 구현 물건의 판매와 (방법)특허권 소진 쟁점으로 '객체 요건'의 한계 선상에서 문제되고 있다.

이에 대해서는 본 논문의 III. 2. '특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허권 소진' 부분에서 상세히 검토한 바 있다.

(2) 새로운 객체 요건에 대한 검토

전통적인 특허권 소진은 특허권자의 의사에 기해 '특허 발명이 구현된 제품'(객체 요건)이 판매되어 특허권과 소유권의 충돌이 발생한 상황에 적용되는 법원칙으로, 이때 특허 발명이 구현된 제품이란 취득자가 해당 제품을 업으로 사용하거나 양도하는 것이 특허법 규정상 특허 실시⁶³³⁾로

633) 제94조(특허권의 효력) 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. (하략)

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 1995.12.29>

3. "실시"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

나. 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위

특허권 침해에 해당되는 경우를 말한다. 즉, 원칙적으로 '특허 발명이 구현된 제품'은 해당 제품이 특허발명 청구항의 모든 구성요소를 완비한 경우나 일부 구성요소가 치환되어 있더라도 균등론에 의해 균등침해가 인정되는 경우에 한정된다고 할 수 있다.

한편 이와 같은 특허권 소진의 객체 요건과 관련된 소진의 한계 선상 쟁점으로 특허의 일부를 구현한 물건(방법특허의 이용에 사용될 물건)의 판매와 (방법)특허의 소진이 문제되어 왔다. 이에 따라 본 논문의 III. 2. '특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허권 소진'에서는 소진 요건효과 체계상의 해당 쟁점의 위치를 고려하면서 종래 관련 미국, 일본, 한국의 입장을 망라적으로 정리·검토한 후에 향후 한국에서의 처리 방향에 대해 검토한 바 있는바, 그 검토 결과를 반영한 특허권 소진 이론의 새로운 객체 요건에 관한 핵심 내용은 다음과 같다.

일단 비록 미국 판례에서 이를 명시적으로 언급하지는 않았으나 소위 '성과물의 양도'시에 물건을 생산하는 방법특허의 소진이 인정된다는 점에 대해서는 일반적인 물건특허의 소진과 실질적으로 다를 바가 없으므로 일본 학설⁶³⁴과 판례⁶³⁵의 일치하는 입장과 같이 소진 인정에 문제가 없을 것이다.⁶³⁶

다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 나목의 행위외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위.

634) 中山信弘(註325 書), 372頁; 中山信弘·小泉直樹, 前掲書, 1025頁.

635) 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021 (“イ 成果物の使用、讓渡等について：物を生産する方法の發明に係る方法により生産された物(成果物)については、特許權者又は特許權者から許諾を受けた實施權者が我が國の國內においてこれを讓渡した場合には、当該成果物については特許權はその目的を達したものとして消盡し、もはや特許權者は、当該特許製品を使用し、讓渡し又は貸し渡す行爲等に對し、特許權に基づく權利行使をすることができないといふべきである。”).

636) 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021에서도 이와 같은 경우 방법특허의 소진이

한편, 특허의 일부가 구현된 물건(방법 특허의 이용에 사용될 물건)의 양도가 이루어진 경우 중에 ① 당해 물건이 당해 특허를 실시하는 용도 이외의 다른 합리적인 비침해용도를 갖지 않고(no reasonable non-infringing use), ② 당해 물건에 당해 특허발명의 핵심적 특징이 구현되어 있는(embodie[d] essential features of [the] patented invention) 경우라면, 그 물건에 (방법)특허가 실질적으로 구현된(substantially embodied) 경우로 인정되어 (방법) 특허가 소진된다고 보는 것이 타당하다(미국 연방대법원의 Quanta 사건 판결⁶³⁷(연방대법원의 Univis 사건 판결을 원용)).

유사한 취지로 특허의 일부가 구현된 물건(방법 특허의 이용에 사용될 물건)의 양도가 이루어진 경우 중에 ① 당해 물건이 당해 (방법)특허의 실시'에만 사용'되고(일본 특허법 제101조 제3호, 소위 '전용품'), ② 당해 물건이 당해 (방법)특허 발명의 '전 공정(구성요소)'⁶³⁸의 실시'에 사용'되는 경우라면, 역시 (방법)특허가 소진된다고 보는 것이 타당하다(일본 학설⁶³⁹ 및 판례⁶⁴⁰).

인정되는 이유에 대해서는 다음과 같은 취지로 판시하고 있다. “なぜならば、この場合には、市場における商品の自由な流通を保障すべきこと、特許権者に二重の利得の機会を与える必要がないことといった、物の發明に係る特許権が消盡する實質的な根據として判例(BBS事件最高裁判決)の擧げる理由が、同様に当てはまるからである。”.

637) Quanta, 553 U.S. at 632-635.

638) 일본의 학설들은 주로 방법발명과 특허권 소진의 논의에 집중되어 있어, 동일한 논의가 가능한 특허 일부 구현 물건의 양도와 '물건'특허의 소진에 대해서는 직접 언급하고 있지 않다. 그러나 방법특허의 개념상 특성에 따른 논의 부분을 제외하고, 방법특허를 전제한 '공정'의 개념을 물건특허의 경우까지 함께 고려하여 '공정' 또는 '구성요소', 즉 '공정(구성요소)'로 포괄하여 논의하고 그 결과를 함께 활용하는 것이 적절하다.

639) 田村善之(註326 論文), 39頁; 김동준(註361 論文), 298면 표 참조.

640) 이와는 입장이 약간 다르지만 소위 '전용품'의 양도시에 방법특허가 소진된다는 판례로 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021 {'특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 특허발명에 관한 방법의 이용에만 사용되는 물건(특허법 101조 3호) 또는 그 방법의 이용에 사용되는 물건(국내에 있어서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것을 제외한다)으로 그 발명에 의한 과제의 해결에 필수불가결한 물건(동조 4호)을 양도한 경우' (“(イ)また、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許發明に係る方法の使

이때 미국 연방대법원 Quanta 사건 판결의 (방법)특허가 ‘실질적으로 구현된(substantially embodied)’ 물건과 일본 판레나 학설의 (방법)발명의 ‘전 공정(구성요소)’의 실시’에만 사용’된 물건은 실질적으로 거의 동일한 의미이지만, ‘전 공정(구성요소)’의 실시’에만 사용’이라는 기준은 만약 기계적·형식적으로 적용될 경우 방법특허 청구항의 각 공정(구성요소) 중 사소한 일부 공정(구성요소)에 사용되지 못하는 경우 그에 포섭되기 어려울 수 있다. 따라서 좀 더 유연한 기준인 미국 연방대법원의 Quanta 사건과 Univis 사건 판결에서 밝힌 ‘실질적 구현’ 기준과 그를 판단하기 위한 두 가지 기준을 통해 특허의 일부가 구현된 물건(방법 특허의 이용에 사용될 물건)의 판매로 인한 (방법)특허의 소진 여부를 판단하는 것이 적절하다.

부가적으로 방법특허의 소진을 위해서 특허권자가 방법특허와 그 방법특허를 실시하기 위한 장치에 대한 특허를 동시에 보유하는 경우에만 가능하다고 보는 입장⁶⁴¹⁾은 부당하며,⁶⁴²⁾ 방법발명 특허권이 공유인 경우 다른 공유자의 동의가 없는 경우에도 특허권자가 ‘그 방법의 실시에만 사용하는 물건’을 양도한 경우라면 소진이 된다고 보아야 하고,⁶⁴³⁾ ‘물건의 발명’과 ‘물건을 생산하는 방법의 발명(생산방법발명)’의 경우에만 물건의 양도로 인한 특허권 소진이 적용될 수 있고, ‘단순방법발명’의 특허에 관하여는 일괄적으로 물건의 양도로 인한 특허 소진이 적용될 수 없다는 태도⁶⁴⁴⁾

用にのみ用いる物（特許法101條3号）又はその方法の使用に用いる物（我が國の國內において廣く一般に流通しているものを除く。）であつてその發明による課題の解決に不可欠なもの（同條4号）を讓渡した場合において、讓受人ないし轉得者がその物を用いて当該方法の發明に係る方法の使用をする行爲、及び、その物を用いて特許發明に係る方法により生産した物を使用、讓渡等する行爲については、特許權者は、特許權に基づく差止請求權等を行使することは許されないと解するのが相当である。”)}.

641) 서울중앙지방법원 2008. 1. 31. 선고 2006가합58313 판결.

642) 田村善之(註326 論文), 281-283頁; 김동준(註361 論文), 298-299면; 그렇게 양도된 물건에 대한 특허권은 소진한다고 보는 것이 타당하다.

643) 특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299 판결은 반대; 김동준(註361 論文), 301-302면.

644) 서울고등법원 2000. 5. 2. 선고 99나59391 판결.

는 부당하다.⁶⁴⁵⁾

본 논문을 통해 시도한 관련 쟁점들에 대한 검토 결과를 반영하여 종합한 특허권 소진 이론의 새로운 객체 요건의 핵심 결론만을 요약해서 제시해보면 다음과 같다.

① 전통적인 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따라 ‘특허 발명이 구현된 제품’(객체 요건)이 판매되어 특허권과 소유권의 충돌이 발생한 상황에 적용되던 법원칙이다.

② 한편, 물건을 생산하는 방법특허의 경우도 그 특허 방법으로 생산된 물건(소위 ‘성과물’)이 양도된 경우에는 소진된다.

③ 물건 생산 방법특허, 단순 방법특허, 물건특허를 불문하고 (방법)특허 일부 구현 물건(특허 방법의 이용에 사용되는 물건)의 양도가 이루어진 경우에 (i) 그 물건이 당해 (방법)특허를 실시하는 용도 이외의 다른 합리적인 비침해용도를 갖지 않고(no resonable non-infringing use), (ii) 그 물건에 당해 (방법)특허 발명의 핵심적 특징이 구현(embodie[d] essential features of [the] patented invention)된 경우라면, 이는 (방법)특허가 실질적으로 구현된(substantially embodied) 물건으로 인정되어 당해 (방법)특허가 소진된다.⁶⁴⁶⁾

이상과 같이 수정된 새로운 특허권 소진의 ‘객체’ 요건 제시에 이어 다음 항에서는 새로운 특허권 소진의 ‘장소’ 요건에 대해서 검토해본다.

다. 장소 요건

(1) 전통적인 소진의 장소 요건과 한계 선상의 쟁점

645) 김동준(註361 論文), 291면.

646) Quanta, 553 U.S. at 632-635.

전통적으로 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따라 특허 발명이 구현된 제품이 '국내에서'(장소 요건) 판매된 경우에 적용되던 법원칙이다.

그런데 특허권 소진의 근거가 특허 제품의 판매 기회 보장으로 특허 법제가 기술·산업 발전 촉진을 위해 부여하고자 했던 인센티브의 적절한 보장에 이르렀다는 정책적 판단에 기인한다는 점에서 비추어 볼 때, 일단 특허독립의 원칙에 따라 각 국가별로 독립적인 요건과 절차에 따라 특허가 등록되고 효력이 인정되는 상황에서 외국에 등록된 특허가 구현된 제품을 외국에서 판매하였다는 것만으로 국내에서 등록된 특허에 대해 특허법이 보장하고자 하였던 이익까지 충분히 보장되었다고 볼 수 있는지 논란이 있다. 이런 맥락에서 특허권 소진의 '장소' 요건과 관련하여 소진의 한계 문제로 일정한 연관성 있는 해외 특허가 구현된 제품이 해외에서 판매된 경우까지 국내 특허가 소진될 수 있는지 여부가 병행수입과 관련하여 논란이 되고 있다.

이에 대해서는 본 논문의 III. 3. '병행수입과 특허권 소진' 부분에서 상세히 검토한 바 있다.

(2) 새로운 장소 요건에 대한 검토

전통적으로 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따라 특허 발명이 구현된 제품의 판매가 '국내에서'(장소 요건) 이루어진 경우에 적용되던 법원칙인데,⁶⁴⁷⁾ 장소 요건과 관련된 특허권 소진의 한계 선상 쟁점으로 특허권의 국제적 소진 또는 병행수입이 문제되어 왔다. 이에 본 논문의 III. 3. '병행수입과 특허권 소진'에서는 소진 요건효과 체계상 해당 쟁점의 위치를

647) 한편, 미국에서는 Jazz Photo, 264 F.3d 1094 (C.A.Fed. 2001), Fuji Photo Film, 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005), Fujifilm, 605 F.3d. 1366 (Fed. Cir. 2010) 판결 등에서 병행수입과 국제적 소진 문제가 논의 되었다.

고려하면서, 종래 관련 미국, 일본, 한국의 입장을 망라적으로 정리·검토하고, 향후 한국에서의 처리 방향에 대해 검토한 바 있다.

그 검토 결과를 반영한 특허권 소진 이론의 새로운 장소 요건에 관한 핵심 내용은 다음과 같다.

여타 특허권 소진 쟁점과 마찬가지로 한국에서의 적절한 병행수입의 처리 방안 역시 병행수입과 특허권 소진이 문제되는 시점에 한국의 특허 제품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적으로 고려하여 정책적으로 판단해야 하는 문제이다.⁶⁴⁸⁾ 실제로 무역관련 지식재산권협정(Trips)에서도 병행수입을 포함한 소진의 인정 범위에 대한 선진국과 개발도상국의 현격한 입장 차이로 인해 소진의 인정 여부에 대한 추상적 합의도 이루지 못하고 Trips I. article 6에서 ‘본 협정의 어떤 조항도 지적재산권 소진 문제를 다룬 것으로 이해되서는 안된다’⁶⁴⁹⁾라는 규정을 두게 되었다.⁶⁵⁰⁾

그런데 국내와 해외에서 실질적으로 동일한 내용의 특허가 등록되어

648) “병행수입의 허용여부에 대한 논거들은 법률해석론에 의한 것이 아니라 거시 정책론에 근거한 것이라 각자 상황에 따라 설득력이 너무 다르므로 법률해석으로 찬반논쟁을 쉽게 마무리하는 것은 부당”하며, “병행수입은 조문이 아니라 해석론에 의지해서 논의되는 것”으로 “조문의 문언적 의미로는 원칙적으로 침해행위에 속하는 수입행위에 대해 조문의 목적론적 해석에 의해 지적재산권의 행사가 제한돼서 수입이 허용되는 예외에 해당”된다는 점을 적절히 지적해주는 내용으로 박준석(註9 論文), 203-204면.

649) URUGUAY ROUND AGREEMENT: TRIPS
Part I – General Provisions and Basic Principles
Article 6 Exhaustion

For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.

650) 정상조(註368 論文), 47면; 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 363면.

있고, 그 국내외 특허의 특허권자인 실질적 1인으로부터 해외에서 특허 제품을 구매해서 국내로 수입한 경우라도 외국에서의 판매행위로 그와 독립된 수입국에서의 특허권 행사가 제한된다는 것은 각 국가별 지식재산권(특허권) 독립의 원칙⁶⁵¹⁾에 반하는 측면이 있으며,⁶⁵²⁾ 현실적으로도 국내와 해외에 등록된 특허 내용이 정확히 일치하지 않는 경우나, 국내외 특허권자가 1개의 법인격이 아닌 경우라면 그 인정 범위의 판단에 어려움이 있을 수밖에 없어서,⁶⁵³⁾ 병행수입과 관련된 특허권의 소진 문제는 여타 특허권 소진의 한계 선상의 쟁점들과 달리 이를 소진이론의 하나로 함께 논의할 수 있는 것인지에 대한 의문이 있다.⁶⁵⁴⁾

그러나 국내소진도 명문 법규정과 다른 정책적 결론을 도출하기 위한 해석론이라는 점에서 지식재산권(특허권) 독립의 원칙에 일견 반하는 것과 같은 결론이라도 국제소진이라는 목적론적 해석을 통해 도출되지 못할 이유는 없고,⁶⁵⁵⁾ 가사 묵시적 실시허락이라는 형식을 취하더라도 결국

651) 특허권에 관하여 파리협약 제4조의 2는 '동맹국 국민에 의하여 여러 동맹국에 출원된 특허들은 동일한 발명에 대하여 동맹국·비동맹국인지를 불문하여 다른 국가에서 획득된 특허로부터 독립적이다'라고 하여 국가별 '특허 독립의 원칙' 또는 '속지주의'를 규정하고 있다.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Article 4bis

Patents: Independence of Patents Obtained for the Same Invention in Different Countries

(1) Patents applied for in the various countries of the Union by nationals of countries of the Union shall be independent of patents obtained for the same invention in other countries, whether members of the Union or not.

652) 박준석(註13 論文), 214면.

653) 中山信弘(註325 書), 385頁.

654) 이에 따라 BBS 사건에서 최고재판소의 입장처럼 외국에서의 특허권은 한국에서의 특허권과 요건, 효과 등에서 다른 것이므로 해외 특허권의 효력이 미치는 지역에서 물건이 판매되었다는 이유로 특허소진이 발생한다는 것은 부당하고, 사건을 심리하는 법원으로서도 국내외 특허권을 비교해야 하는 어려움이 있으므로 국제적으로 특허권이 소진된다고 보는 것은 적절하지 않고 유사 특허가 국내외에 존재하고, 동일 주체가 유통시켜 이미 이득을 얻었다면 묵시적 실시허락이 있다고 보아야 한다는 상당히 설득력 있는 견해도 있다. 설민수, 前掲論文, 94면; 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826.

그 판단의 핵심은 이미 충분히 특허법상 보호를 받았는지가 될 것이라는 점에서 실질적으로는 국내소진 이론의 연장선상에서 논의되는 쟁점이라고 보는 것이 좀 더 적절하다.⁶⁵⁶⁾

앞서 언급한 바와 같이 병행수입의 인부 판단은 정책적 선택의 문제인데, 여타 소진론의 쟁점들과 마찬가지로 그 인정의 가장 중요한 근거는 특허권자의 이중보상 금지,⁶⁵⁷⁾ 목적은 국제거래시장에서 유통 촉진 내지는 거래 안전이다.⁶⁵⁸⁾⁶⁵⁹⁾ 따라서 본 쟁점 역시 문제되는 시점에 한국의 특허 제품 거래 및 이용 현황이나 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적으로 고려하여 정책적으로 판단해야 할 사항이다.

이를 전제로 현 상황을 고려할 때 참고해볼만한 한국에서의 적절한 처리 방안에 대해 검토해 보면, 국제거래의 일상화에 따라 실질적으로 동일한 당사자가 보유한 실질적으로 동일한 발명에 대한 국내외의 특허가 존재하는 경우 해외 시장에서의 판매로 단일한 전세계 시장에서 국내 특허법이 보호하고자 하는 이득을 이미 회수했다고 볼 여지가 있다는 점뿐만

655) 병행수입을 포함해서 소진론의 문제는 결국 결론을 중시하는 “입법론적 해석론”이 될 수밖에 없다는 견해로 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 364-365면.

656) 이와 같은 견해로 박준석(註13 論文), 214-215면.

657) 上掲論文, 213면.

658) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 373면.

659) 그 외에도 상표상품의 경우 대체로 병행수입을 허용하는 입장인데, 병행수입하는 특허 제품의 대부분은 상표상품이므로, 특허제품의 병행수입을 허용하지 않으면, 상표법에 의해서는 병행수입을 금지하지 못하는 제품을 특허법을 이용해서는 금지할 수 있게 돼서 실질적으로 상표상품의 병행수입을 원칙적으로 허용하고 있는 입장에 저촉되게 된다는 점이나(上掲書, 371면), 국내 소비자들이 경쟁으로 인한 가격인하의 혜택을 누리지 못하게 된다는 점(同書, 372면), 자의적인 시장분할 시도를 허용해서는 안된다는 점 등을 지적하는 견해들이 있다.; 반면에 병행수입을 불허하는 논거로는 특허법 규정 내용 외에도 파리협약 제4조의 2(‘동맹국 국민에 의하여 여러 동맹국에 출원된 특허들은 동일한 발명에 대하여 동맹국·비동맹국인지를 불문하여 다른 국가에서 획득된 특허로부터 독립적이다’)의 국가별 ‘특허 독립의 원칙’ 또는 ‘속지주의’와 그에 따른 이중보상의 개념상 불성립 등이 지적된다(同書, 364면. 그에 대한 반론 역시 同書, 364면).

아니라, 현재 우리나라의 기술수준이 많이 향상되기는 하였으나 아직까지도 특허권의 보호를 구하는 입장보다는 특허권 침해의 책임을 추궁당하는 경우가 다소 많은 상황으로 보인다는 점과, 지정학적 위치상 국제적인 무역 활동이 많은 비중을 차지할 수밖에 없다는 점 등을 고려해볼 때, 미국의 판례와 같이 병행수입을 일률적으로 부정하기 보다는, 일본 BBS 2심 판결처럼 이중보상취득을 이유로 병행수입을 인정하되 그 인정 요건의 해석을 엄격히 해서 다소 제한적으로 운영하는 것이 타당해 보인다.⁶⁶⁰⁾

이와 같이 일정한 경우에 특허권의 국제소진을 이유로 병행수입을 허용하기로 할 경우 검토해야 하는 중요한 문제는 특허권의 국제소진이 인정되기 위해서 전통적인 특허권 국내 소진 요건에서 추가로 필요한 요건이다.

많은 사안에 대한 판례가 축적되어 있는 상표상품의 병행수입에 대한 논의⁶⁶¹⁾를 적절히 차용하고 변용해서 검토해보면, 상표상품의 병행수입에서 논의되는 점과 유사하다.

특허권 소진의 장소 요건이 해외로도 확장되기 위한 조건은 특허권 독립의 원칙상 개념적으로 분리될 수밖에 없는 국내외 특허권과 국내외 특허권자의 관계에 대한 이하 (i) 진정물품성 요건과 (ii) 권리자의 동일성 요건으로 발현된다.⁶⁶²⁾

(i) 일단 특허권 독립의 원칙상 국내와 해외에서 특허권이 개념적으로 분리될 수밖에 없으므로 전통적인 특허권 요건 중 주체 요건과 객체 요건은 그대로 적용될 수 없다. 이는 ‘외국’ 특허 발명이 구현된 제품(객체) ‘외국’ 특허권자의 의사에 따라 적법하게(주체) 해외에서 거래에 제공되어

660) 한편 BBS 상고심의 태도도 비록 묵시적 라이선스를 근거로 삼기는 했으나, 결국 국제소진을 인정한 것과 같은 결과가 되므로 실질적으로는 큰 차이가 없다.

661) 대표적인 논의로 정상조(註368 論文) 참고.

662) 정상조(註368 論文), 48-50면; 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 373-374면.

야 한다는 점으로 수정될 수밖에 없다(진정물품성 요건).

상표상품의 병행수입 논의를 일부 차용하면 ‘외국’ 특허권자가 자신의 의사에 따라 적법하게(주체) 해외에서 거래에 제공하며 대가를 회수했어야 한다.⁶⁶³⁾

한편, 이와 관련해서 한국 특허권에 대응하는 외국 특허권 자체가 존재하지 않는 경우에도 병행수입이 허용되어야 하는지에 대한 논의가 있으나,⁶⁶⁴⁾ 대응 특허권의 존재를 요구하지 않는 것은 국제 소진을 포함한 특허권 소진의 근거인 이중이득방지를 소진의 인부 판단 기준에서 포기하는 것과 같아서 받아들이기 어렵다고 할 것이다.

이때 양국에서 인정되고 있는 특허권의 청구범위의 이동, 존재기간의 상위 차이가 날 경우 병행수입의 인부 판단이라는 어려운 문제가 남을 수밖에 없지만, ‘국내 특허권자가 행사하고자 하는 국내 특허권에 대해 해외 특허권자가 이미 해외에서 실질적으로 같은 권리를 행사해서 1회의 대가 회수 기회를 보장받았다고 볼 수 있는가’라는 점을 판단 기준으로 삼아 사례별로 검토한다면 타당한 결론을 내릴 수 있을 것이다.⁶⁶⁵⁾

한편, 특허권 독립의 원칙상 개념적으로 국내와 해외에서 특허권자가 분리될 수밖에 없으므로 특허권을 행사할 수 없게 되는 국내 특허권자는 해외 특허권자와 어떤 관계에 있는 경우에 한하는지가 소진 ‘효과’ 중 ‘소

663) 이때 거래 제공이나 대가 회수의 범위 등에 대해서는 앞서 전통적인 특허권 소진 요건 부분(II.2.나.(1)(라) 거래제공 부분)에서 설명했던 논의가 그대로 적용된다.

664) 대응 특허권이 없어도 병행수입이 허용되어야 한다는 견해로 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 374면.

665) 박준석(註9 論文), 162-163면; 앞서 소개한 바와 같이 同論文, 163면 각주 11에는 이에 대한 구체적인 예를 들고 있다. (“수출국 특허권은 구성요소 a+b+c로, 수입국 특허권은 a+b로 이루어져 있는데, 병행수입품이 a+b+c와 a+b+d의 두 가지 기술이 구현된 제품이라면, 제품 중에서 a+b+c 기술이 구현된 부분에 대해서는 특허권이 국제 소진되지만, a+b+d 기술이 구현된 부분에 대해서는 특허권이 국제소진 되지 않으며, 따라서 양 부분이 분리 가능한지에 따라 전부 또는 일부가 수입 금지되어야 한다”).

진 대상 특허권의 주체'와 관련해서 (ii) 권리자의 동일성⁶⁶⁶⁾ 요건으로 나타난다. 이때 소진 '효과'가 미치는 '소진 대상 특허권의 주체'는 사안마다 특허권의 국제적 소진의 근거인 이중이득방지의 측면에서 '자연적·사회적 관점에서 실질적으로 동일인지'⁶⁶⁷⁾를 살펴 결정되어야 한다('권리자의 동일성').⁶⁶⁸⁾⁶⁶⁹⁾

나아가 앞서 'III. 1. 특허권 소진과 계약의 충돌' 부분에서 살펴본 특허권 소진을 계약을 통해 제한할 수 있는지에 대한 일반적인 검토 결과는 특허권의 '국제적' 소진을 계약을 통해서 제한할 수 있는지에 대한 논의에도 적용된다. 이에 따라 병행수입과 계약의 충돌이 전형적으로 문제되는 해외 특허권자가 제품의 구매자나 제조·판매 라이선스와 계약으로 제품 수출지역이나 제품 사용 지역을 제한하였는데, 그에 위반된 수출이나 사용이 이루어진 경우에는 다음과 같이 두 가지 경우로 나누어 달리 처리하는

666) 상표상품의 병행수입과 관련해서는 보통 출처의 동일성이라는 요건으로 논의된다. 정상조(註368 論文), 50-51면.

667) 자연인이든 법인이나 단체든 법인격은 각 국가의 법에 따라 인정되는 것이므로 '법적 동일인'인지 여부는 애초부터 문제되지 않는다고 보는 것이 타당하다.

668) 박준석(註9 論文), 164-165면. 이와 관련해서 특허권의 경우 많은 국가에서 국제주의를 발명의 신규성 심사 기준으로 삼고, 국제우선권 제도를 운영하고 있으므로, 상표권과 달리 양 국가에서 권리자 동일성 요건이 충족될 가능성이 크다고 한다.

669) 나아가 양국의 특허권자가 동일인인 상태에서 해외에서 특허 제품의 판매가 이루어진 후에 국내 특허권자가 변경된 경우에 국내 특허권의 양수인도 특허권을 행사할 수 없는지에 대해, 원칙적으로 특허권 양수인은 특허권을 행사해서 수입을 저지할 수 있으나 애초부터 해외에서 이미 물품이 판매된 사정을 알고 국내 특허권을 양수한 경우에는 특허권을 행사할 수 없다는 견해가 있다(上揭論文, 165면. 同論文에서는 이런 경우를 '그 밖의 사정에 의해 동일인으로 볼 수 있는 경우'라고 한다). 그리고 수입국에 특허권자 외에 별도로 전용실시권자가 있을 경우, 전용실시권자가 외국의 상표권자와 동일인으로 볼 수 있는 경우에만 병행수입이 허용된다는 취지의 상표상품 병행수입 분야에서의 판례가 있으나(대법원 1997. 10. 10. 선고 96도2191 판결), 수입국의 특허권자가 외국의 특허권자가 동일인으로 볼 수 있는 경우라면 수입국의 원 특허권자가 특허권을 행사할 수 없는데도 불구하고 전용실시권자가 특허권을 행사할 수 있다는 판례의 태도는 부당하다는 견해가 있다(同論文, 166면).

것이 필요하다. 우선 1) 특허권자가 특허 제품을 제조·판매하면서 구매자가 이를 일정 지역으로 재판매하거나 일정 지역에서 사용하지 못하도록 판매 후 사용권을 제한(post-sale conditions on use)한 형태(Mallinkrodt 판결사안)라면 소진이 인정되고, 그 제한 내용을 알거나 알 수 있었는지를 불문하고 제품의 구매자가 제3의 전득자에게 특허 침해 책임을 물을 수 없으나, 2) 특허권자가 일정 지역으로 판매하지 못하게 하거나 일정 지역에서 사용하고자 하는 상대방에게 판매하지 못하도록 라이선스의 판매권을 제한(condition restricting the right to sell)한 형태(General Talking Picture 사안)라면 애초부터 소진이 부정되고, 그 제한 내용을 알거나 알 수 있었는지를 불문하고 제품의 구매자가 제3의 전득자에게 특허 침해 책임을 물을 수 있다고 보는 것이 타당하다고 할 것이다.⁶⁷⁰⁾⁶⁷¹⁾

본 논문을 통해 시도한 관련 쟁점에 대한 검토 결과를 반영하여 종합한 특허권 소진 이론의 새로운 장소 요건의 핵심 결론을 요약해서 제시해보면 다음과 같다.

670) 다만, 앞서 추후 논의의 방향에 대한 筆者의 私見으로 제시한 바 있는 거래안전을 보호하기 위한 민사법상 다른 법리인 표현책임(외관주의) 법리를 유추하는 이론 구성에 따르면, 실질적으로는 제품 표면의 기재 등을 통해 이후 후행 제품 취득자도 그 내용을 알거나 알 수 있었을 경우에만 특허침해 책임을 물을 수 있다는 결론에 이르는 법리 구성을 시도해볼 수도 있을 것이다. 그러나 이를 위해서는 앞서 밝힌 바와 같이 이는 민사법상 다른 법리인 표현책임(외관주의) 법리 자체나 그 유추 한계 등에 대한 좀 더 깊은 논의가 필요할 것으로 생각한다.

671) 한편, BBS 사건에서 최고재판소는 병행수입 문제에 대해 이중이득기회론에 의한 국제적 소진론은 부정하면서도, 묵시적 합의론에 의한 특허권 행사 금지와 그 제한 방법을 제시하였다. 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826; 위 최고재판소의 판결은 병행수입이 허용될 수 있는 특허 실시권의 묵시적 허락 인정 요건과 효력 범위에 대해 판단한 것이어서 직접적으로 특허권 소진과 계약의 충돌 문제를 다룬 것은 아니라고 할 수 있지만, 위 판결에서 국제적 특허권 소진을 적용하였을 경우를 가정하고 이상과 같은 특허권 소진과 계약의 충돌에 대한 검토 결과에 비추어 판결 결론의 당부에 대해서만 살펴보면, 그 수출제한 형태가 ‘post-sale conditions on use’인지 ‘condition restricting the right to sell’인지에 따라 구분해서 취급하지 않는다는 점에서 BBS 사건 최고재판소의 결론은 이상에서 적절한 처리 기준으로 제시한 내용과는 다르다고 할 것이다.

① 전통적으로 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따라 특허 발명이 구현된 제품이 국내에서(장소 요건) 판매된 경우에 적용되던 법원칙이다.

② 국가별 지식재산권(특허권) 독립의 원칙⁶⁷²⁾ 등에 반하는 측면이 있으므로 병행수입과 관련된 특허권의 국제소진 문제는 여타 특허권 소진의 한계 선상의 쟁점들과 달리 이를 소진이론의 하나로 함께 논의할 수 있는 것인지에 대한 의문이 있으나,⁶⁷³⁾ 실질적으로는 국내소진 이론의 연장선상에서 논의되는 쟁점이라고 보는 것이 좀 더 적절하다.⁶⁷⁴⁾ 이에 따르면 병행수입의 인부 판단 역시 정책적 선택의 문제로, 여타 소진이론의 쟁점들과 마찬가지로 국제거래시장에서 유통 촉진 내지는 거래 안전을 목적으로 특허권자의 이중보상 금지⁶⁷⁵⁾를 가장 중요한 기준으로 삼아 판단해야 한다.⁶⁷⁶⁾

③ 병행수입이 인정되기 위해서는 일단 특허권 독립의 원칙상 국내와 해외에서 특허권이 개념적으로 분리될 수밖에 없으므로 전통적인 요건 중 주체 요건과 객체 요건은 그대로 적용될 수 없고 '외국' 특허 발명이 구현된 제품이(객체) '외국' 특허권자의 의사에 따라 적법하게(주체) 해외에서 거래에 제공되어야 한다는 점으로 수정될 수밖에 없다(진정물품성 요건).

672) 특허권에 관하여 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property) 제4조의 2(Article 4bis : Patents: Independence of Patents Obtained for the Same Invention in Different Countries)는 국가별 '특허 독립의 원칙' 또는 '속지주의'를 규정하고 있다.

673) 앞서 소개한 바와 같이 특허권이 국제적으로 소진된다는 것은 부당하고 BBS 사건에서 최고재판소의 입장처럼 묵시적 실시허락의 관점에서 검토하는 것이 타당하다는 견해가 있다. 설민수, 前掲論文, 94면; 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826.

674) 국내소진도 명문 법규정과 다른 정책적 결론을 도출하기 위한 해석론이라는 점에서 지식재산권(특허권) 독립의 원칙에 일견 반하는 것과 같은 결론이라도 국제소진이라는 목적론적 해석을 통해 도출되지 못할 이유는 없고, 가사 묵시적 실시허락이라는 형식을 취하더라도 결국 그 판단의 핵심은 이미 충분히 특허법상 보호를 받았는지가 될 것이기 때문이다. 이와 같은 견해로 박준석(註13 論文), 214-215면.

675) 上掲論文, 213면.

676) 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 前掲書, 373면; 同書, 317-372면에서는 그 외에도 병행수입이 허용되어야 하는 논거들을 추가로 언급하고 있다.

④ 양국에서 인정되고 있는 특허권의 청구범위의 이동, 존재기간의 상위 차이가 날 경우 병행수입의 인부 판단은 '국내 특허권자가 행사하고자 하는 국내 특허권에 대해 해외 특허권자가 이미 해외에서 실질적으로 같은 권리를 행사해서 1회의 대가 회수 기회를 보장받았다고 볼 수 있는 가라는 점을 판단 기준으로 삼아 인부를 판단해야 한다.⁶⁷⁷⁾⁶⁷⁸⁾

⑤ 양국의 특허권자는 사안마다 특허권의 국제적 소진의 근거인 이중이득방지의 측면에서 '자연적·사회적 관점에서 실질적으로 동일인인지'⁶⁷⁹⁾를 기준으로 결정되어야 한다('권리자의 동일성').⁶⁸⁰⁾⁶⁸¹⁾

⑥ 해외 특허권자가 제품의 구매자나 제조·판매 라이선스와 계약으로 제품 수출지역이나 제품 사용 지역을 제한하였는데, 그에 위반된 수출이나 사용이 이루어진 때에는 다음과 같이 두 가지로 경우를 구분하여 다르게 취급하는 것이 타당하다.

우선 1) 특허권자가 특허 제품을 제조·판매하면서 구매자가 이를 일정 지역으로 재판매하거나 일정 지역에서 사용하지 못하도록 판매 후 사용권을 제한(post-sale conditions on use)한 형태(Mallinkrodt 판결 사안)라면 소진이 인정되고, 그 제한 내용을 알거나 알 수 있었는지를 불문하고

677) 한국 특허권에 대응하는 외국 특허권 자체가 존재하지 않는 경우에도 병행수입이 허용되어야 하는지에 대한 논의가 있으나, 대응 특허권의 존재를 요구하지 않는 것은 국제 소진을 포함한 특허권 소진의 근거인 이중이득방지를 소진의 인부 판단 기준에서 포기하는 것과 같아서 받아들이기 어렵다고 할 것이다.

678) 박준석(註9 論文), 162-163면; 앞서 소개한 바와 같이 同論文, 163면 각주 11에는 그 인부 판단에 대한 구체적인 예를 소개하고 있다.

679) 자연인이든 법인이나 단체든 법인격은 각 국가의 법에 따라 인정되는 것이므로 '법적 동일인'인지 여부는 애초부터 문제되지 않는다고 보는 것이 타당하다.

680) 박준석(註9 論文), 164-165면.

681) 나아가 양국의 특허권자가 동일인인 상태에서 해외에서 특허 제품의 판매가 이루어진 후에 국내 특허권자가 변경된 경우에 국내 특허권의 양수인도 특허권을 행사할 수 없는지에 대해, 원칙적으로 특허권 양수인은 특허권을 행사해서 수입을 저지할 수 있으나 애초부터 해외에서 이미 물품이 판매된 사정을 알고 국내 특허권을 양수한 경우에는 특허권을 행사할 수 없다는 견해가 있다(上揭論文, 165면. 이런 경우를 '그 밖의 사정에 의해 동일인으로 볼 수 있는 경우'라고 한다).

구매자나 후행 취득자에게 책임을 물을 수 없으나, 2) 특허권자가 일정 지역으로 판매하지 못하게 하거나 일정 지역에서 사용하고자 하는 상대방에게 판매하지 못하도록 라이선스의 판매권을 제한(condition restricting the right to sell)한 형태(General Talking Picture 사안)라면 그 조건 위반시 애초부터 소진이 부정되고 그 제한 내용을 알거나 알 수 있었는지를 불문하고 구매자나 후행 취득자에게 책임을 물을 수 있다.⁶⁸²⁾⁶⁸³⁾

682) 다만, 앞서 장래 논의의 방향으로 표현책임(외관주의) 법리를 유추하는 이론 구성에 대한 筆者의 私見을 소개한 바 있다.

683) 앞서 'III. 1. 특허권 소진과 계약의 충돌' 부분에서 살펴본 특허권 소진을 계약을 통해 제한할 수 있는가라는 일반적인 문제에 대한 검토 결과는 특허권의 '국제적' 소진을 계약을 통해서 제한할 수 있는가라는 논의에도 적용된다.

3. 쟁점별 검토 결과를 종합한 특허권 소진의 효과

이상과 같은 특허권 소진 요건이 충족되는 경우 그 전통적인 효과로 특허권자는 특허 제품 구매자나 후행 취득자를 상대로 당해 제품 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 없게 된다.

이와 같은 전통적인 소진론의 효과 체계와의 접점을 고려하며 전개했던 각 쟁점의 소진 처리 기준에 대한 논의 결과를 반영하여, 이들을 종합한 새로운 소진 효과와 그 한계를 제시해 보면 다음과 같다.

가. 소진 대상 객체

특허권 소진 요건이 충족되는 경우 특허권자는 특허 제품 구매자나 후행 취득자를 상대로 당해 제품의 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 없게 된다. 이때 전통적 특허권 소진이론에 따르면 소진의 효과는 특허권자의 의사에 따라 판매된 '당해 특허 제품'의 사용과 처분에 한하여 미친다.

특허 제품의 수리나 재활용 등 가공의 허용 범위의 문제나, 유전자 변형 종자(GMS) 특허가 구현된 종자 제품을 판매하면서 당해 GMS를 파종해서 수확한 2세대 종자를 재파종에 이용하지 않기로 하는 조건을 담은 계약을 체결한 경우에 2세대 종자의 재파종이 허용되는지와 같은 문제가 소진 효과의 범위 중 '소진 대상 객체'로서 판매된 '당해 특허 제품'의 개념과 관련해서 논란이 되고 있다.

이에 대해서는 본 논문의 IV. 1. '특허 제품 가공과 특허권 소진' 및 2. '유전자 변형 종자(GMS) 특허와 특허권 소진' 부분에서 상세히 검토한 바 있다.

(1) 전통적인 소진 대상 객체와 한계 선상의 쟁점

전통적인 특허권 소진의 효과는 특허권자의 의사에 기한 거래 제공으로 유통된 '당해 특허 제품'의 사용과 처분에 한하여 인정된다. 이와 관련하여 특허 제품의 수리나 재활용 등 가공의 허용 범위나 수확한 2세대 종자의 재파종을 하지 않는 조건으로 특허제품인 GMS를 취득한 경우 재파종의 허용 여부가 문제되고 있다.

이에 대해서는 본 논문의 IV. 1. '특허 제품의 가공과 특허권 소진'과 IV. 2. '유전자 변형 종자(GMS) 특허와 특허권 소진' 부분에서 상세히 검토한 바 있다.⁶⁸⁴⁾

(2) 새로운 소진 대상 객체에 대한 검토

전통적인 특허권의 소진 이론은 특허권자의 의사에 기해 판매된 '당해 특허 제품'의 사용과 처분에 대해서만 그 효과가 미치는 법원칙이다.⁶⁸⁵⁾ 이와 같은 특허권 소진 대상 객체와 관련된 소진의 한계 선상 쟁점으로 '특허 제품의 가공' 또는 '유전자 변형 종자(GMS) 특허'가 문제되어 왔다.

684) 한편, 이헌희, 前掲論文, 49-56면에서는 특허권 소진과 계약의 충돌 문제에 대해 특허권의 효력이 '업으로서' 특허발명을 실시할 권리에만 미친다는 점(특허법 제94조(특허권의 효력) 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. (하략) : 筆者 附加)에 착안하여 특허 제품 구매자나 후행 취득자의 특허 제품 이용 형태를 '업으로서' 실시(이용)하는 경우와 그렇지 않은 경우로 구분하면서, 전자의 경우에는 특허권이 '상대적으로 소진'되어 계약에 의해 소진을 제한할 수 있지만, 후자의 경우에는 특허권이 '절대적으로 소진'되어 계약에 의해 소진을 제한할 수 없다고 설명하고 있다; 그러나 후자는 특허권 소진 여부와 무관하게 애초부터 특허 제품 취득자가 특허권 침해가 될 수 있는 '업으로서'의 실시행위 자체를 하지 않고 있는 경우에 불과하므로, 일응 특허권 침해가 인정되는 상황을 전제로 그에 대한 항변 사유 중 하나로 기능하는 특허권 소진론이 애초부터 문제될 수 있는 상황 자체가 아니라는 점에서 그와 같은 견해는 다소 의문이 있다.

685) 한편, 미국에서는 Jazz Photo, 264 F.3d 1094 (C.A.Fed. 2001), Fuji Photo Film, 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005), Fujifilm, 605 F.3d. 1366 (Fed. Cir. 2010) 판결 등에서 병행수입과 국제적 소진이 문제 되었다.

이에 따라 본 논문의 IV. 1. '특허 제품의 가공과 특허권 소진'과 IV. 2. '유전자 변형 종자(GMS) 특허와 특허권 소진' 부분에서는 소진론의 요건·효과 체계상 해당 쟁점의 위치를 고려하면서 종래 관련 미국, 일본, 한국의 입장을 망라적으로 정리·검토한 후에 향후 한국에서의 처리 방향에 대해 검토한 바 있다.

그 검토 결과를 반영한 특허권 소진 이론의 새로운 효과 범위 중 '소진 대상 객체'에 관한 핵심 내용은 다음과 같다.

(가) 특허 제품 가공과 특허권 소진 쟁점에 관하여

본 쟁점은 특허권 소진이 이미 인정된 후에 당해 특허 제품의 가공에 대해 논의되는 문제로, 엄밀히는 특허권 소진 이론과 무관한 것이다. 특허권이 소진된 후에 당해 특허 제품의 가공 행위가 다시 특허권 침해가 되는지 여부는 특허법상 특허권의 효력이 미치는 실시태양 중 '생산(특허법 제94조, 제2조 제3호 가목)규정'의 해석 문제이며, 제3자가 특허 제품 가공에 사용될 수 있는 부품을 제조·판매하는 행위가 특허권의 간접 침해에 해당되는지 여부 역시 특허법상 특허권의 '간접침해(특허법 제127조 제1호)규정'의 해석 문제라고 보는 것이 타당하다.

이에 따라 특허 제품 가공의 허용 범위와 관련하여 특허법상 특허권의 효력이 미치는 실시태양 중 '생산(특허법 제94조, 제2조 제3호 가목)규정'의 적정한 해석 방향에 대한 검토 결과는 다음과 같다.

특허 제품 취득자의 가공 허용 범위에 대해 미국 법원은 허용되는 수리(repair)와 특허를 침해하는 재생산(reconstruction)을 구분하고,⁶⁸⁶⁾연방

686) Rovner, 前掲論文, p. 269; 정상조(註471 論文), 565면.

대법원이 Aro I 판결⁶⁸⁷⁾을 통해 그 구분 기준으로 ‘전체 소모(spentness)’의 기준을 설정한 이래, 나아가 연방순회항소법원이 ‘전체 소모(spentness)’ 기준을 좀 더 구체화시켜 기본적으로 ‘당해 부품이 쉽게 교체 가능한 경우 (readily replaceable part)는 허용되는 수리지만, 교체가 복잡하고 어렵다면 재생산’으로 본다는 기준을 적용하면서 광범위하게 수리를 허용하고 있다.⁶⁸⁸⁾

반면에, 일본은 적법한 특허 제품 가공 행위의 허용 한계에 대해 미국 판례의 영향을 받아 특허 제품의 재생산 여부를 기준으로 하는 생산 어프로치와 특허 제품의 재생산에 해당할만한 물리적인 행위가 없더라도 특허법의 목적이나 특허권자 보호 등의 측면을 고려한 목적론적 해석을 통해 특허 소진을 부정하고 특허권 침해 책임을 물을 수 있다는 소진 어프로치가 학설과 판례를 통해 대립되어 왔으며,⁶⁸⁹⁾ 최근 잉크테크 사건(리사이클 잉크 카트리지 사건) 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826 판결에서는 새로운 ‘제조’(종래 다른 판결에서는 ‘생산’)인지를 기준으로 삼는 생산 어프로치를 택하면서도, 새로운 제조의 해당 여부에 대해 특허발명의 본질적인 부분에 관한 구성을 재충족시키는 행위가 있었는지와 같은 여러 사정을 종합적으로 고려해서 판단해야 한다고 보아 실질적으로는 후지필름 사건⁶⁹⁰⁾에서와 같이 여러 사정을 종합적으로 고려하는 절충적인 태도를 취하면서 허용되는 가공의 범위를 매우 좁게 인정하는 태도를 취하고 있다.⁶⁹¹⁾

한편, 한국에서는 비록 간접침해에 대한 사안밖에 없으나 대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정 [특허권 등 침해금지 가처분] (소위 ‘토너 카트리지’ 사건)과 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 [권리범위확인

687) Aro, 365 U.S. 336 (1961).

688) Jazz Photo, 264 F.3d 1094 (C.A.Fed 2001); Hewlett-Packard., 123 F.3d 1445 (Fed. Cir. 1997).

689) 設樂隆一, 前掲論文, 406頁.

690) 東京地裁 平成12年8月31日 平8(ワ)16782 판결.

691) 김경숙, 前掲論文, 791면.

(특)] (소위 ‘드럼 카트리지’ 사건)에서 모두 동일하게 특허법 제127조 제1호의 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’으로 인정받기 위해 특허권자가 주장·입증해야하는 사항으로 앞서 소개한 5가지(“① 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당할 것, ② 다른 용도로는 사용되지 아니할 것, ③ 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품일 것, ④ 당해 발명에 관한 물건을 구입할 당시에 이미 그런 교체가 예정되어 있을 것, ⑤ 특허권자측이 그런 부품을 따로 제조·판매하고 있을 것”)⁶⁹²⁾를 들고 있다. 그들 중에 구매자의 직접침해 행위에 대응되는 간접침해 규정 중 ‘생산’ 요건의 판단 기준으로 의미를 가지는 요소는 “① 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당할 것”이다. 이를 기준으로 하면 과거 일본 법원이 취했던 ‘소진 어프로치’ 보다 더 좁게 허용되는 수리가 파악될 가능성도 있다.

이렇게 허용되는 수리를 폭넓게 인정하는 미국의 입장과 그 반대인 일본 내지는 한국의 입장 차이가 발생된 원인을 추측해보는 것은 추후 한국의 처리 방향을 개략적으로나마 예측해보는데 도움이 될 수 있다. 그 입장 차이는 이론적인 추론의 산물이라기보다는 각국의 산업발달 과정에서 제조업자들이 제품 수리나 재활용산업까지 포괄하는 독점 산업 구조를 형성해왔는지의 차이 등에 영향을 받은 특허권 보호 수준에 대한 각국의 정책적 결정의 결과인 것으로 보인다. 이에 따를 경우 한국의 제조업 독점적인 산업 구조상 추후에도 일본과 유사하게 허용되는 수리를 좁게 허용할 가능성이 커 보인다.

독자적인 수리·재활용 산업의 발달 현황 등을 감안해볼 때 미국과 같은 정도의 폭넓은 수리를 허용할 필요는 없다고 하더라도, 환경보호, 자원재활용, 독점구조의 견제 등 특허 외적인 요소까지 감안해 보면 현재 예상되는 방향 보다는 허용되는 수리를 다소 넓게 허용하는 안이 타당하다고 생각된다. 좀 더 구체적으로는 허용되는 수리 범위의 확장이라는 면과 법

692) 원숫자는 筆者가 附加.

적 안정성이라는 측면을 고려하면서 미국과 일본 판례에서 언급되고 있는 내용을 종합할 때 채택할만한 하나의 제안으로 특허 제품의 가공이 ① 특허 제품을 전체로 보았을 때에 사용이 끝난 후에 그것을 사용 가능하도록 만드는 경우(미국 Hewlett packard 판결, 일본 잉크테크 2심 판결의 소진 어프로치 중 제1유형)이거나, ② 특허 제품 중 그 일부분만이 아닌 특허 제품 전체를 교체하는 경우(미국 Aro I 판결의 반대해석)에 해당한다는 점을 특허 침해를 주장하는 자가 입증한 경우에 한하여 특허법 제94조, 제2조 제3호 가목의 실시태양 중 '생산'에 해당되어 특허 침해로 평가해야 한다는 기준을 제시해본다.⁶⁹³⁾⁶⁹⁴⁾

한편, 제3자의 특허 제품 가공에 사용될 부품의 제조·공급 행위가 특허권의 간접 침해가 되는지 역시 특허법상 특허권의 '간접침해(특허법 제127조 제1호) 규정'의 해석 문제라고 보아야 한다. 관련해서 이미 언급한 바와 같이 우리나라 대법원 96마365 결정과 98후2580 판결에서는 미국이나 일본의 경우와 달리 특허권 간접침해가 직접침해를 전제로 한다는 점을 전혀 언급하지 않은 채 뭉뚱그려 특허법 제127조 제2호에 해당하기 위해 특허권자가 입증해야 할 충분조건 5가지를 들고 있어 마치 직접침해가 없어도 간접침해가 성립될 수 있다는 입장을 취한 것처럼 오해될 소지가 있다.⁶⁹⁵⁾ 그러나 간접침해는 직접침해를 전제로 한다고 보아야 한다.⁶⁹⁶⁾ 이와 같이

693) 반면에, 일본 판례 중 소진어프로치에서 소진이 부정되는 제2유형으로 제시하고 있는 '특허발명의 본질적인 부분을 교체하는 경우'(일본 잉크테크 2심 판결의 소진어프로치 중 제2유형)까지도 위 예외사유에 포함시키는 태도나 한국 법원의 특허발명의 본질적인 구성요소 해당성 등을 중심으로 고려하는 태도(대법원 96마365 결정) 등은 법적 안정성 측면에서 다소 문제가 있고, 허용되는 수리 범위가 너무 좁아질 가능성이 있는 방안이라고 생각한다.

694) 한편, 앞서 검토한 것처럼 본 쟁점은 소진이론과는 무관한 특허법상 실시 태양으로서 '생산' 규정의 해석 문제로 보는 것이 적절하다는 점에서 미국에서의 수리·재생산 구별론이나, 일본에서의 생산 어프로치와 같은 방향의 접근은 타당하지만, 본 쟁점의 본질과 무관한 일본의 소진 어프로치와 같은 방향의 접근은 적절하지 않다고 생각한다.

695) 대법원 96마365 결정의 이와 같은 문제점에 대해서는 정상조(註471 論文), 568-569면.

직접침해가 간접침해의 전제로 인정될 경우에 공급받은 부품을 이용해서 특허 제품을 가공하는 행위가 특허권 침해에 해당되는지의 판단과 관련해서 앞서 검토한 허용되는 수리와 허용되지 않는 재생산 등의 논의가 적용될 수 있게 되며, 그와 같은 법리구성이 타당하다.

본 논문을 통해 시도한 관련 쟁점에 대한 검토 결과를 반영하여 종합한 특허권 소진 이론의 새로운 효과 범위 중 '소진 대상 객체'에 관한 핵심 결론을 요약해서 제시해보면 다음과 같다.

① 전통적인 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따른 판매로 취득한 '당해 특허 제품'(소진 대상 객체)의 사용과 처분에 한하여 그 효과가 미치는 법원칙이다.

② 특허 제품 가공과 특허권 소진 쟁점은 특허권 소진이 인정된 이후에 별도의 특허 침해와 관련해서 논의되는 쟁점으로, 엄밀히는 특허권 소진이론과 무관하다. 제품 취득자의 가공 행위가 특허권 침해가 되는지 여부는 특허법상 특허권의 효력이 미치는 실시태양 중 '생산(특허법 제94조, 제2조 제3호 가목) 규정'의 해석 문제이며, 제3자가 특허 제품 가공에 사용될 수 있는 부품을 제조·판매하는 행위가 특허권의 간접 침해가 되는지 여부는 특허법상 특허권의 '간접침해(특허법 제127조 제1호) 규정'의 해석 문제이다.

③ 이를 전제로 특허권 소진과 무관하지만, 특허 제품 가공과 관련된 위 법조항들에 대한 해석 기준의 핵심을 제시하면 다음과 같다.

(i) 특허법상 특허권의 효력이 미치는 실시태양 중 '생산(특허법 제94조, 제2조 제3호 가목) 규정'과 관련하여 한국은 비록 간접침해 사안에 대한 판례 밖에 없으나 허용되는 가공의 범위를 매우 좁게 인정하고 있는 것으로 해석된다. 그러나 허용되는 가공의 범위를 더 넓게 인정하는 방향으로 태도를 변경하는 것이 적절하다고 판단된다. 이와 관련하여 미국과

696) 정상조(註471 論文), 556-561면.

일본 판례에서 언급되고 있는 ㉠ 특허 제품을 전체로 보았을 때에 사용이 끝난 후에 그것을 사용 가능하도록 만드는 경우(미국 Hewlett packard 판결, 일본 잉크테크 2심 판결의 소진어프로치 중 제1유형)이거나, ㉡ 특허 제품 중 그 일부분만이 아닌 특허 제품 전체를 교체하는 경우(미국 Aro I 판결의 반대해석)에 해당한다는 점을 특허 침해를 주장하는 자가 입증한 경우에 한하여 특허 침해로 평가해야 한다는 기준을 고려해볼 수 있다.

(ii) 특허법상 특허권의 '간접침해(특허법 제127조 제1호) 규정' 해석과 관련해서 대법원 96마365 결정과 98후2580 판결의 판시사항에 따르면 마치 직접침해가 없어도 간접침해가 성립될 수 있다는 해석론에 입각한 것처럼 해석될 여지가 있다.⁶⁹⁷⁾ 그러나 간접침해는 직접침해를 전제로 한다고 보아야 한다.⁶⁹⁸⁾

(나) 유전자 변형 종자(GMS)와 특허권 소진 쟁점에 관하여

본 쟁점은 Monsanto가 생산·판매에 대한 라이선스를 부여한 종자 회사를 통해 자신과 농부들 사이에 수확한 종자의 재파종 금지 등의 제한을 담고 있는 별도의 기술이용계약 체결을 조건으로 특허 제품인 GMS를 농부들에게 판매하였음에도, 이를 구매한 농부가 수확한 종자를 재파종하는 등 계약 조건을 위반한 사안들에서 문제되었다. 사안들에서 Monsanto는 라이선스 조건을 위반한 농부를 상대로 특허 침해를 주장하고, 농부들은 특허권 소진의 항변을 하는 형태로 사건이 전개되어 왔다.⁶⁹⁹⁾

697) 해당 판례들에서는 간접침해가 직접침해를 전제로 한다는 점을 전혀 언급하지 않은 채 뭉뚱그려 특허법 제127조 제2호에 해당하기 위해 특허권자가 입증해야할 충분조건 5가지만을 들고 있다. 대법원 96마365 결정의 이와 같은 문제점에 대해서는 정상조(註471 論文), 568-569면.

698) 정상조(註471 論文), 556-561면.

699) McFarling, 302 F.3d at 1293-1294.

사안에서 농부들이 주장하는 특허권 소진은 (명확히 구분되지 않은 채 주장되는 경우도 있으나) 다음 두 가지로 구분될 수 있다. 첫째는 Monsanto나 라이선시(종자회사)를 통해 '구매한 GMS 자체에 대한' 특허권 소진의 항변이고, 둘째는 구매한 GMS를 파종해서 '수확한 2세대 GMS에 대한' (재파종 등과 관련된) 특허권 소진의 항변이다. 이 두 가지 특허권 소진은 논의되는 지점이 다르다.

'구매한 GMS 자체에 대한' 첫 번째 소진은 Monsanto와 농부 사이에 체결한 기술이용계약상 제한과 관련해서 앞서 III. 1. 부분에서 검토한 특허권 소진과 계약의 충돌과 관련된 문제이다. 반면에, '수확한 2세대 GMS에 대한' 두 번째 소진은 자기복제발명(Self-Replicating Invention)에 대한 문제로, 엄밀한 의미에서 특허권 소진론과 관련된 쟁점인지와 논의의 실질적인 쟁점이 무엇인지에 대한 검토가 필요하다.

사안에서 실질적인 다툼이 있는 것은 두 번째 '수확한 2세대 GMS에 대한' 소진과 관련된 부분이다. 설사 첫 번째 '구매한 GMS 자체에 대한' 소진이 인정된다고 하더라도 사안에서 농부들이 현실적으로 확보하고자 하는 수확한 2세대 종자를 이용한 재파종이 가능하지는 않기 때문이다.

첫 번째 '구매한 GMS 자체에 대한' 특허권 소진에 대해 법원은 Mallinckrodt 판결에서 채택한 조건 없는 최초판매에 의해서만 특허권이 소진된다는 법리를 근거로 Monsanto는 판매시에 특허권의 범위 내로 인정되는 적법한 조건을 부과하였으므로 소진이 배제되고, Quanta 판결 이후에도 그 결론은 동일하다는 입장을 취했다.⁷⁰⁰⁾

살피건대 Monsanto가 재파종 목적으로 GMS를 이용하지 않는 조건을 담고 있는 별도의 기술이용계약(Technology Use Agreement)을 자신과 직접 체결할 것을 조건으로 농부들에게 판매하도록 종자회사들(제작·판매 라이선시)에게 요구한 것은 그 제한 형식에 비추어 판매 후 사용에 대한

700) Scruggs, 2009 WL 536833 (N.D.Miss.).

제한 약정(postsale conditions on use) 보다는 라이선시의 판매권한에 대한 제한 약정(condition restricting the right to sell)에 가깝다고 판단된다. 따라서 앞서 III. 1. 특허권 소진과 계약의 충돌에서 검토한 한국에서의 적절한 처리 방향이나, Quanta 판결이 Mallinkrodt 판결을 실질적으로 폐기한 것으로 보아야 한다는 앞선 검토 결과에 따르더라도 소진이 배제된다고 판단한 결론은 타당하다.

두 번째 ‘수확한 2세대 GMS에 대한’ 특허권 소진에 대해 살펴본다. 파종을 통해 수확한 2세대 GMS는 그 자체가 추가로 생산해낸 특허 제품에 해당된다. 따라서 이는 엄밀하게는 특허권 소진과 무관한 쟁점이라고 보는 것이 타당하다. 그럼에도 불구하고 종래 연방순회항소법원은 이에 대해서도 특허권 소진론의 관점에서 판단하면서 2세대 종자에 대해서는 판매가 되지 않았기에 소진이 되지 않는다는 방식으로 설명하던 문제점이 있었다. 그러나 최근 연방대법원이 농부가 특허 종자를 파종해서 수확함으로써 Monsanto 특허 발명의 추가 제품을 만든 것이고(“By planting and harvesting Monsanto’s patented seeds, Bowman made additional copies of Monsanto’s patented invention, and his conduct thus falls outside the protections of patent exhaustion.”) 특허권 소진은 새 특허 제품을 만드는데까지 미치지 않는다(“exhaustion does not extend to the right to make new copies of the patented item.”)고 설시하며 본 쟁점이 소진과 무관하다는 점을 분명히 밝힘으로서⁷⁰¹⁾ 타당하게 입장을 정리하였다.

결국 농부가 구매한 특허 제품인 GMS를 파종해서 2세대 종자를 수확한 행위는 특허권 소진 여부와 무관하게 (비록 자연적이긴 하지만) 별개의 새로운 추가 GMS, 즉 새로운 특허 제품의 추가 ‘생산’이 되어 바로 특허 침해가 된다. 단지, 사전에 이를 허락하는 특허권자와의 명시적(또는 묵시의) 라이선스가 존재했기 때문에 새로운 특허 제품의 추가 ‘생산’(수확)이

701) Bowman, 133 S.Ct. at 1765-1768.

허용된 것이다.

사안의 라이선스 계약에서 추가 '생산'(수확)한 특허제품(2세대 종자)에 대한 재파종 방식의 이용을 허락하고 있지 않으므로 특허권 소진에 대한 논의와 무관하게 수확한 종자의 재파종은 곧바로 특허 침해가 되는 것이다.⁷⁰²⁾

본 논문을 통해 시도한 관련 쟁점에 대한 검토 결과를 반영하여 종합한 특허권 소진 이론의 새로운 효과 범위 중 '소진 대상 객체'에 관한 핵심 결론을 요약해서 제시해보면 다음과 같다.

① 전통적인 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따라 판매된 '당해 특허 제품'(소진 대상 객체)의 사용과 처분에 한하여 효과가 미치는 법원칙이다.

② 구매한 특허제품인 GMS를 파종해서 수확한 2세대 종자를 재파종할 수 있는가는 특허권 소진론과 무관한 문제이다. 구매한 특허 제품인 GMS를 파종해서 2세대 종자를 수확하는 것 자체가 새로운 '추가 특허 침해품'(2세대 종자)의 '생산'(수확)에 해당되어 만약 라이선스에서 별도로 허락하고 있지 않다면 바로 특허 침해가 된다. 나아가 '생산'(수확)한 '추가 특허 침해품'(2세대 종자)을 재파종의 방식으로 이용하는 행위 역시 그에 대한 별도의 라이선스를 받지 못했다면 당연히 특허 침해가 된다.⁷⁰³⁾

702) 이와 같이 재파종은 1세대 종자의 단순한 사용이 아니라 새로운 GM 종자의 생산과 새롭게 생산된 GM 종자의 '사용'에 해당하는 행위로 보아 특허침해를 인정하는 이론구성이 타당하다는 견해로 김동준(註215 論文), 86-87면 참조; 그러나 同論文, 87면 각주 105를 보면 同見解는 수확으로 얻어진 2세대 종자 모두를 일단 특허를 침해할 수 있는 '생산'된 종자로 보는 것이 아니라, '재파종을 위해 사용되는' 2세대 종자의 경우만 '생산'에 준하는 특허권자의 적극적 행위가 인정되므로 특허를 침해하는 '생산'된 종자로 보는 입장이다.; 그러나 추후 재파종에 사용되는지 여부에 따라 앞서 수확한 2세대 종자가 일단 특허를 침해할 수 있는 '생산'품인지 아닌지가 결정되는 것은 부당하며, 라이선스에 의해 추가 '생산'을 허락받았다는 항변이 허용되는지 여부는 별론으로 하고 수확된 2세대 종자는 모두 일단 특허를 침해할 수 있는 추가 '생산'된 종자라고 보는 것이 타당하다고 생각한다.

703) 문제된 Monsanto 사안들에서는 특허제품인 GMS 구매시 체결한 별도의 라이선스 계

나. 소진 대상 권리

(1) 전통적인 소진 대상 권리와 한계 선상의 쟁점

앞서 설명한대로 특허권 소진의 효과로 특허권자는 제품 구매자나 후행 취득자를 상대로 당해 제품 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 없게 되는데, 이때 특허 제품 가공 쟁점과 관련해서 소진으로 특허권자가 행사할 수 없게 되는 특허권의 범위에서 특허법 제2조 제3호의 '가'목 중에 '생산'은 제외되어야 한다고 설명하는 견해가 있다.⁷⁰⁴⁾ 이에 대한 당부에 관해서는 아래에서 항을 바꾸어 검토하기로 한다.

나아가 특허권 소진과 계약의 충돌 쟁점과 관련해서 만약 계약상 제한 위반에도 불구하고 특허권 소진이 인정되는 경우에 특허권자가 라이선스나 특허 제품 구매자 또는 후행 취득자를 상대로 채무불이행 책임을 구할 수 있을지도 문제되며, 앞선 III.1.다.(4)(나) '계약상 제한 위반시 특허권 소진 및 특허침해 책임과 계약상 책임의 관계' 부분에서 설명한 바 있다.

(2) 새로운 소진 대상 권리에 대한 검토

원칙적으로 특허권 소진의 효과로 특허권자는 제품 구매자나 후행 취득자를 상대로 해당 제품 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 없게 된다. 즉, 특허권자는 구매자나 후행 취득자의 당해 특허 제품에 대한 특허법 제2조 제3호의 실시행위에 대해 특허에 따른 독점권을 행사할 수 없다.

약을 통해 구매한 GMS 종자의 파종을 통한 2세대 종자의 수확은 허용하고 있었으나, 재 파종 등은 허용하지 않고 있었다.

704) 高林龍(註539 書), 95-96頁.

그러나 특허 제품의 가공과 특허권 소진 쟁점과 관련하여 특허 제품을 가공해서 실질적으로 '생산'에 이르게 되면 특허 침해가 된다는 점을 설명하기 위해서 소진의 효과는 애초부터 특허 실시 태양들 중 '생산'에는 미치지 않고, 소진으로 특허권자가 행사할 수 없게 되는 소진 대상 특허권으로 특허법 제2조 제3호의 '가'목 중에 '생산'은 제외되어야 한다고 설명하는 견해가 상당히 널리 인용되고 있다.⁷⁰⁵⁾

위 견해는 거래에 제공된 유형물이 아니라 추가로 생산된 별개 유형물(특허된 GMS 경우)이나 동일성을 상실하고 새롭게 생산된 별개 유형물(특허 제품 가공의 경우) 등의 '생산'을 금지하는 특허권은 소진에서 배제되어야 한다는 점에 착안하여 소진의 효과는 애초부터 특허 실시 태양들 중 '사용','양도'와 달리 '생산'에는 미치지 않는다고 주장하는 것이다.

특허권 소진론에 의해 소진되는 대상은 판매된 당해 특정 유형물에 대해 효력을 미치는 무형적인 특허권이다. 즉, 특허권이 소진된다고 설명할 때는 '거래에 제공됐던 당해 제품'의 '사용','양도'를 금지하는 특허권에 대해 설명하는 것이다. 그런데 위 견해가 '생산'에 대해 이야기 하는 것은 '거래에 제공됐던 당해 제품'이 아닌 '그와 별개 유형물'의 '생산'을 금지하는 특허권에 대해 설명하는 것이다. 결국 위 견해는 소진 대상인 특허권과 특허권이 미치는 유형물을 혼동한 것으로 타당하지 않다. 이에 대해서는 그 대신 '생산', '사용', '양도' 등 실시 태양들 중에서 '생산'은 소진 대상 객체인 거래에 제공된 당해 특허 제품에 대해서는 이미 거래제공 전에 구현된 것이어서 침해 주장과 소진 항변이 불필요할 뿐이라고 설명하는 것이 더 타당하다고 할 것이다.⁷⁰⁶⁾

705) 高林龍(註539 書), 95-96頁; 김경숙, 前揭論文, 11면.

706) 박준석(註9 論文), 181면.

VI. 결론

이상에서는 본 논문의 목적에 따라 종래 분화되어 개별적으로 논의되어 오던 특허권 소진론(Doctrine of Patent Exhaustion)의 한계 선상의 쟁점들을 소진론의 요건·효과 체계와의 관련성 측면에서 재조명하여 전면적으로 재검토를 시도하고, 그 결과를 종합하여 특허권 소진 이론의 요건, 효과, 한계에 대한 새로운 통합 기준을 제시해 보고자 하였다.

특허권 소진 이론은 균등론(Doctrine of Equivalents)과 함께 특허법 규정의 기계적인 적용으로 인한 문제를 해결하기 위해 세계 각국의 수많은 판례와 학설을 통해 오랜 시간에 걸쳐 형성된 특허법 체계의 대표적인 법원칙이다.

특허권 소진 이론은 개념상 특허권자에 의해 특허 제품이 유통되는 대부분의 경우에 문제될 수 있기에 그 적용 범위가 매우 광범위하다고 할 수 있으며, 실무상으로도 관련된 많은 쟁점들이 오랜 세월에 걸쳐 논의되어 왔다. 나아가 최근 과학 기술의 발전 속도가 비약적으로 증가함에 따라 더욱 다양한 유형의 특허 제품들이 등장하고, 그들에 대한 여러 형태의 거래가 증가하면서, 특허법 체계에서 특허권 소진 이론이 문제되는 영역은 급격히 확대되고 있다.

그럼에도 불구하고 아직까지 세계 각국에서는 소진 이론의 근거에 대해서 조차 견해의 통일이 이루어지지 않고 있다. 나아가 그 한계 선상에 위치한 여러 쟁점들에 대해서도 전체 소진론 체계와의 관계에 대한 고려가 결여된 채 개별적으로 논의가 이루어지고 있을 뿐 아니라, 각 쟁점별로도 통일적인 처리 기준이 정립되지 못하고 있다. 그 결과 최근까지도 세계 각국 법원에서 특허권 소진과 관련된 모순된 판단이 이어지는 등 특허권 소진 이

론이 특허법 체계의 법적 안정성에 심각한 위협이 되고 있는 상황이다. 이러한 현실에 비추어 특허권 소진 이론 전반에 대한 총체적인 재검토는 실무상으로도 매우 중요하고 현실적인 필요성이 있었다.

이에 따라 본 논문에서는 제I장에서 논의의 배경으로 전통적인 특허권 소진 이론의 개념, 연구의 필요성·목적과 함께 본 연구의 구성과 논의 방식을 소개하였다. 나아가 제II장에서는 논의의 시작을 위해 타당한 특허권 소진 이론의 본질, 목적, 근거에 대해 재검토한 후에, 특허권 소진론의 한계 선상에 위치한 쟁점들과 전통적인 특허권 소진론의 요건·효과 체계와의 접점을 재조명하여 제시하였다.

이를 바탕으로 본격적으로 제III장에서는 특허권 소진의 '요건'과 관련된 한계 선상의 쟁점들로 1. 특허권 소진과 '계약'의 충돌 문제('주체' 및 '거래 제공' 요건과 관련), 2. '특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허'와 특허권 소진 문제('객체' 요건과 관련), 3. '병행수입'과 특허권 소진 문제('장소' 요건과 관련)를, 제IV장에서는 특허권 소진의 '효과'와 관련된 한계 선상의 쟁점들로 1. '특허 제품 가공'과 특허권 소진 문제 및 '유전자 변형 종자 특허(GMS)'와 특허권 소진 문제(소진 '대상 객체'와 관련), 2. '생산권' 소진 문제(소진 '대상 권리'와 관련)를 특허권 소진 이론의 요건·효과 체계와의 관련성 측면에서 재조명하여 전면적으로 재검토를 시도해 보았다.

나아가 최종적으로 제V장에서는 이상의 재검토 결과들을 종합 반영하여 새로운 특허권 소진 이론의 요건, 효과, 한계에 대한 통합 기준을 제시해 보았다.

특허권 소진과 관련해서 개별적으로 논의되던 한계 선상의 쟁점들을 소진론의 요건·효과 체계와의 관련성이라는 측면에서 재조명하여 전면적으로 재검토하고, 그 결과를 종합하여 새로운 특허권 소진 요건, 효과, 한계에 대한 기준을 제시해보고자 한 본 논문의 연구 결과가 특허법 체계 전반에

결쳐 논의되는 영역이 급격히 확대되고 있는 특허권 소진 관련 문제점들에 대한 안정적이고 합리적인 해결 기준 정립의 단초가 되고 나아가 특허법제의 발전에 미력이나마 조력할 수 있기를 희망한다.

<참고문헌>

1. 국내문헌 (가나다 순)

(1) 단행본

- 김기영·김병국, 「특허와 침해」, 육법사 (2012)
- 김원준, 「특허법」, 신론사 (2013)
- 박희섭·김원호, 「특허법원론」 (제4판), 세창출판사 (2009)
- 송영식 외 6인, 「지적소유권법 상」 (제2판), 육법사 (2013)
- _____, 「지적소유권법 하」 (제2판), 육법사 (2013)
- 오승중, 「저작권법」 (제2판), 박영사 (2012)
- 윤선희, 「지적재산권법」 (제13정판), 세창출판사 (2012)
- _____, 「특허법」 (제5판), 법문사 (2013)
- 윤태식, 「판례중심 특허법」, 진원사 (2013)
- 이해영, 「미국특허법」 (제4판), 한빛지적소유권센터 (2012)
- 이해완, 「저자권법」 (전면개정판), 박영사 (2012)
- 임호, 「특허법」, 법문사 (2003)
- 전준형, 「미국특허법」, 세창출판사 (2011)
- 정상조·박준석, 「지적재산권법」 (제2판), 홍문사 (2011)
- 정상조·박성수 공편, 「특허법 주해 I」, 박영사 (2010)
- _____, 「특허법 주해 II」, 박영사 (2010)
- 조영선, 「특허법」 (제3판), 박영사 (2011)
- 천효남, 「특허법」 (제13판), 법경사 (2007)
- 특허법원 지적재산소송실무회, 「지적재산소송실무」 (전면개정판), 박영

사 (2010)

황의창·황광현, 「특허법정해 (상)」, 법영사 (2009)

_____, 「특허법정해 (하)」, 법영사 (2009)

中山信弘 (한일지재권연구회 역), 「특허법」, 법문사 (2001)

吉蘇辛朔 (YOU ME 특허법률사무소 역), 「특허법개설 (제13판)」, 대광
서림 (2005)

竹田和彦 (김관식 외 4인 역), 「특허의 지식 이론과 실무(제6판)」, 명
현 (2001)

(2) 논문

강기봉, “미국의 삼성과 애플간 특허권 분쟁에 관한 소고”, 정보법학
제16권 제2호, 정보법학회 (2013)

계승균, “국제소진론”, 저스티스 통권 제72호 (2003)

_____, “권리소진이론에 관한 연구 - 저작권을 중심으로 -”, 부산대
학교 박사학위논문 (2003)

_____, “상표법상 권리소진이론에 관한 일 고찰”, 법학논총 제31집 제
3호, 전남대학교 법학연구소 (2011)

_____, “저작권법상 권리소진이론”, 창작과 권리 제33호, 세창출판사
(2003)

_____, ““저작권법상 소유권을 의식한 조항에 관한 일 고찰”, 정보법
학 제14권 제3호, 정보법학회 (2010)

고영수, “병행수입과 특허권의 침해”, 영남법학 제2권 제1·2호, 영남
대학교 법학연구소 (1995)

곽민섭, “특허권에 대한 간접침해”, 사법논집 제46집, 법원도서관
(2008)

_____, “특허권의 간접침해 제도의 개선방안에 대한 연구”, 한양대학

- 교 박사학위논문 (2011. 8.)
- 권영준, “저작권과 소유권의 상호관계 : 독점과 공유의 측면에서”, 경제규제와 법 제3권 제1호, 서울대학교 공익산업법센터 (2010. 5.)
- 권택수, “병행수입업자의 상표사용의 범위”, 대법원판례해설집 제42호, 법원도서관 (2002)
- 김경숙, “일회용 특허제품의 재활용과 권리소진 - 일본과 미국의 판례 법리의 비교고찰 -”, 부산대학교 법학연구 제51권 제1호, 부산대학교 (2010. 2.)
- 김관식, “특허제품의 변경에 따른 사용과 특허권 침해”, 과학기술법연구 Vol. 14 No.2, 한남대학교 과학기술법연구소 (2009)
- 김길원, “특허침해소송에서 비침해 항변에 관한 연구 : 권리소진, 묵시적 실시권 및 권리실효 법리를 중심으로”, 충남대학교 박사학위논문 (2007)
- _____, “특허침해소송에서 비침해 항변수단으로서 권리소진론”, 산업재산권 제24호, 한국산업재산권법학회 (2007)
- 김동준, “방법발명 특허권의 소진”, 산업재산권 제36호, 산업재산권법학회 (2011)
- _____, “특허권의 소진에 관한 미국판례 동향”, 특허소송연구 제4집, 특허법원 (2008.)
- _____, “GM종자와 관련된 특허권 소진의 문제”, Law & Technology 제7권 제2호, 서울대학교 기술과 법 센터 (2011. 3.)
- 김민재, “부품교환의 특허법상 해석에 관한 비교법적 고찰 :프린터카트리지를 통하여 본 재제조 산업의 전망”, 지식재산연구 제3권 제1호 (2008)
- 김순석, “병행수입과 특허권”, 성균관법학 제10호, 성균관대학교 (1999)
- _____, “특허권과 병행수입규제”, 규제연구 제8권 제1호, 한국경제연구

소 (1999)

- 김신용, “진정상품 병행수입에 관한 연구(1)-상표를 중심으로”, 발명특허 제27권 제3호(통권 제309호), 한국발명진흥회 (2002)
- _____, “진정상품 병행수입에 관한 연구(2)-상표를 중심으로”, 발명특허 제27권 제4호(통권 제310호), 한국발명진흥회 (2002)
- 김인철, “권리소진에 관한 최근 미국 법원들의 판결에 대한 고찰”, 정보법학 제17권 제2호 (2013)
- _____, “미국 저작권법하에서 권리소진의 원칙에 대한 소고”, 정보법학 제14권 제3호 (2010)
- 나종갑, “권리소진원칙과 진정상품의 병행수입 - 미국법을 중심으로-”, 무역구제 통권 제7호, 무역위원회 (2002)
- 맹정환, “저작권의 국제적 소진 이론에 대한 연구 - 미국 연방대법원 *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* 133 S.Ct. 1351 (2013) 판결에 대한 검토를 포함하여 -”, Law & Technology 제9권 제3호, 서울대학교 기술과 법 센터 (2013. 5)
- 민병호, “진정상품의 병행수입에 관한 소고찰”, 특허와 상표 제383호 (1995)
- 박영규, “특허권의 간접침해와 권리소진”, 인권과 정의 Vol.387, 대한변호사협회 (2008)
- _____, “특허제도의 국제적 조화 및 전망 - Trips 협정상의 권리소진, 강제실시 및 한·미 FTA 협상 내용을 중심으로 -”, 산업재산권 제24권 (2007)
- 박준석, “상표상품만의 병행수입론 논의를 넘어 특허-상표-저작권 전반의 권리소진 이론으로 (상)”, 저스티스 제132호, 한국법학원 (2012. 10.)
- _____, “상표상품만의 병행수입론 논의를 넘어 특허-상표-저작권 전반의 권리소진 이론으로 (하)”, 저스티스 제133호, 한국법학원

(2012. 12.)

- _____, “저작권 소진에 관한 소고 - 최근 미국 판례의 동향을 중심으로 -” 저작권연구 제5호, 한국저작권법학회 (2010. 12.)
- _____, “Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 소고”, 서울대학교 법학 제49권 제3호, 서울대학교 출판부 (2008. 9.)
- 박태일, “병행수입의 특허권침해여부에 관한 일본의 BBS사건”, 판례실무연구 제3권, 수원지방법원 (2006)
- _____, “특허소진에 관한 연구 - 국내외 사례의 유형별 검토를 중심으로 -”, 정보법학 제13권 제3호, 정보법학회 (2009)
- 박찬우, “특허권소진의 법리”, 연세법학연구, 제6권 제2호 (1997)
- 박충범, “특허권 소진론”, 특허정보 제44호, 특허청 (1997)
- _____, “특허제품의 병행수입에 관한 국외의 사례와 국제법의 검토”, 특허정보 제46호, 특허청 (1997)
- 박현경, “디지털저작물거래에 있어 최초판매원칙의 적용여부에 관한 연구 - Vernor v. Autodesk 사건을 중심으로”, 법학논고 제38집, 경북대학교 법학연구원 (2012. 2.)
- 배금자, “저작권에 있어서의 병행수입 문제”, 창작과 권리, 세창출판사 (2003)
- 서태환, “상표의 사용과 상표권의 소진”, 대법원판례해설 제45호, 법원도서관 (2003)
- 설민수, “특허권 소진 법리의 역사적 전개와 한국에서의 적용”, 사법논집 제55집, 법원도서관 (2012. 12.)
- 손용욱, “재활용품에 관한 특허소진론 사례에 대한 소고”, 지식과 권리, 대한변리사회 (2006)
- 안효질, “저작물의 디지털거래와 권리소진원칙”, 산업재산권 제15호, 한국산업재산권법학회 (2004)
- _____, “지적재산권의 간접침해와 남용이론”, 재산법연구 제23권 제2

호 (2006)

- 우성엽, "최초판매원칙/소진원칙에 관한 소고", Law & Technology 제 7권 제4호, 서울대학교 기술과 법 센터 (2011. 5.)
- 윤동렬, "특허제품의 병행수입과 특허권의 효력(1)", 발명특허 제24권 제2호(통권 제275호), 한국발명진흥회 (1999)
- _____, "특허제품의 병행수입과 특허권의 효력(2)", 발명특허 제24권 제3호(통권 제276호), 한국발명진흥회 (1999)
- _____, "특허제품의 병행수입과 특허권의 효력(완)", 발명특허 제24권 제4호(통권 제277호), 한국발명진흥회 (1999)
- 윤선희, "지적재산권과 병행수입", 발명특허 제21권 제3호 (1996)
- _____, "특허소진의 의의와 그 논거에 관한 연구", 산업재산권 제27호, 한국산업재산권법학회 (2008)
- _____, "특허제품의 병행수입에 관한 고찰", 창작과권리, 세창출판사 (1995)
- 이경란, "계약 등에 의한 특허제품의 병행수입 제한", 무역구제 통권 제20호 (2005)
- _____, "소모품 시장과 간접침해", 특허발명, 한국발명진흥회 (2003)
- 이규홍, "연방순회항소법원의 현황에 대한 소고", 지식재산 21, 특허청 (2006. 11.)
- 이봉문, "목시적 라이선스 이론과 특허소진 이론의 상호관계 대한 연구 - Quanta v. LGE 판결의 의의를 중심으로", 인하대학교 박사학위논문 (2013. 2.)
- 이상정, "소유권과 관련된 저작권 판결에 관한 일고", 계간 저작권 2012 겨울호 통권 제100권, 한국저작권위원회 (2012)
- _____, "소유권과 저작권의 충돌에 관한 일고", 국제법무연구 제15권 제1호, 경희대학교 국제법무대학원 (2011)
- _____, "우리 저작권법상의 전시권의 문제점", 경희법학 제41권 제2호,

- 경희법학연구소 (2006)
- _____, “진정상품의 병행수입에 관한 연구”, 경희법학 제32권 제1호, 경희법학연구소 (1997)
- _____, “BBS 사건의 일본최고재판소 판결에 대한 약간의 의문”, 창작과 권리 제12호, 세창출판사 (1998. 9)
- 이상현, “소모부품의 교체와 특허권의 간접침해”, 서울대학교 석사학위논문 (2009. 8.)
- 이성호, “미국법상 진정상품의 병행수입”, 판례실무연구 II, 비교법실무연구회 (1998)
- 이우석, “카트리지가재충전행위와 특허권 소진”, 재산법연구 제26권 제2호, 한국재산법학회 (2009)
- 이한상, “병행수입의 국제적 보호 한계에 따른 지적재산권의 국제적 분쟁과 통상마찰”, 국제거래법연구 제9집 (2000)
- 이현희, “권리소진에 관한 연구 - 특허권을 중심으로”, 한양대학교 박사학위논문 (2010. 8.)
- 임원선, “디지털 시대의 최초판매의 원칙에 대한 소고”, 계간저작권, 한국저작권위원회 (2001 겨울호)
- 정상조, “병행수입과 상표권의 한계”, Law & Technology 제1권 제3호, 서울대학교 기술과 법 센터 (2005. 11.)
- _____, “병행수입과 지적소유권의 한계”, 통상법률 제6호, 법무부 (1995)
- _____, “특허권의 간접침해 대법원 1996.11.27.자 96마365 결정”, 민사판례연구 XXI, 박영사 (1999)
- 정차호, “Quanta v. LGE : 특허소진이론의 재대두”, 지식재산21, 특허청 (2009)
- 조용식, “판례로 본 병행수입의 인정요건”, 특허소송연구 제I집, 특허법원 (2000)

- 최순용, “병행수입에 관한 외국의 이론 및 판례”, 판례실무연구 II, 비교법실무연구회 (1998)
- 최승재, “미국에서의 특허권소진론의 전개와 LG v. Quanta 사건의 의의와 시사점 - 계약에 의한 특허권소진의 배제가능성과 방법 특허 -”, Law & Technology 제5권 제1호, 서울대학교 기술과법 센터 (2009. 1.)
- 최정열, “병행수입업자의 상표사용 범위”, 정보법판례백선 (I), 박영사 (2006)
- 최홍배, “일본에 있어서 특허제품의 병행수입문제 : BBS 사건 판례를 중심으로”, 국제법학회 논총 제88호 (2000)
- 표호건, “소모이론에 관한 고찰”, 법학연구, 연세대학교 법학연구소 (2005)
- 홍준호, “진정상품의 병행수입”, 지적재산권 제10호, 지적재산권 법제연구원 (2005)

2. 영미문헌 (알파벳 순)

(1) 단행본

- Amy L. Landers, 「Understanding Patent Law」 (Second Edition), LexisNexis (2012)
- Christopher Heath · Anselm Kamperman Sanders, 「Spares, repairs and intellectual property rights」, Kluwer Law International (2009)
- Craig Allen Nard, 「The Law of Patents」 (Second Edition), Wolters

- Kluwer Law & Business (2010)
- Craig Allen Nard · Michael J. Madison · Mark McKenna · David W. Barnes, 「The Law of Intellectual Property」 (Third Edition), Aspen Publishers (2011)
- Deborah E. Bouchoux, 「Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets」 (fourth Edition), Cengage Learning (2012)
- F. Scott Kieff · Pauline Newman · Herbert F. Schwartz · Henry E. Smith, 「Principles of Patent Law」 (Sixth Edition), Foundation Press (2013)
- Herbert F. Schwartz, 「Patent Law and Practice 」 (Sixth Edition), BNA Books (2008)
- Janice M. Mueller, 「An Introduction to Patent Law」 (Second Edition), ASPEN Publishers (2006)
- _____, 「Patent Law」 (Fourth Edition), ASPEN Publishers (2012)
- LandMark Publications, 「First Sale Doctrine」, LandMark Publications (2013) (Digital E-Book Sold by Amazon Digital Services, Inc.)
- Margreth Barrett, 「Emanuel Law Outlines: Intellectual Property」 (3rd Edition), Aspen Publishers (2012)
- Martin J. Adelman · Randall R. Rader · Gordon Klancnik, 「Patent Law in a Nutshell」 (Second Edition), West Group (2012)
- Martin J. Adelman · Randall R. Rader · Jhon R. Thomas, 「Cases And Materials On Patent Law」 (Third Edition), West Group (2009)
- Martin J. Adelman · Shubha Ghosh · Amy Landers · Toshiko

- Takenaka, 「Global Issues in Patent Law」, West Group (2010)
- Robert Patrick Merges · John Fitzgerald Duffy, 「Patent Law and Policy: Cases and Materials」 (Fifth Edition), LexisNexis (2011)
- Robert P. Merges · Peter S. Menell · Mark A. Lemley, 「Intellectual Property in the New Technological Age」 (Sixth Edition), Aspen Publishers (2012)
- Rochelle Cooper Dreyfuss · Katherine J. Strandburg · Diane L. Zimmerman, 「Intellectual Property, Cases and Materials on Trademark, Copyright and Patent Law」 (Second Edition), Foundation Press (2010)
- Roger E. Schechter · John R. Thomas, 「Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks」, West Group (2003)
- Stephen M. McJohn, 「Examples & Explanations: Intellectual Property」 (Fourth Edition), ASPEN Publishers (2012)
- William H. Francis · Robert C. Collins, 「Cases And Materials On Patent Law Including Trade Secrets, Copyrights, Trademarks」, West Group (2006)

(2) 논문

- Adam Garmezzy, "Patent Exhaustion And The Federal Circuit's Deviant Conditional Sale Doctrine : Bowman v. Monsanto", 8 Duke J. Const. L. & Pub. Pol'y Sidebar 197 (2012)
- Alfred C. Server · William J. Casey, "Contract-Based Post-Sale

- Restrictions on Patented Products Following Quanta", 64 Hastings L.J. 561 (2013)
- Amber Hatfield Rovner, "Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities Under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License", 12 Tex. Intell. Prop. L.J. 227 (2004)
- Amber L. Hatfield, "Patent Exhaustion, Implied Licenses, and Have-Made Rights: Gold Mines or Mine Fields?", 2000 Computer L. Rev. & Tech. J. 1 (2000)
- Amelia Smith Rinehart, "Contracting Patent : A Modern Patent Exhaustion Doctrine", Harvard Journal of Law and Technology Vol. 23 No. 2 (2010)
- Ann Layne-Farrar, "An Economic Take On Patent Licensing : Understanding The Implications Of The "First Sale Patent Exhaustion" Doctrine", CEMFI Working Paper No. 1002 (2010)
- Beatriz Conde Gallego, "The Principle of Exhaustion of Right and Its Implications for Competition Law, International Review of Industrial Property and Copyright Law" Vol.34 No.5 (2003)
- Corey Cabra, "Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD. 2011 WL 7036077, (N.D. Cal)", 16 Intell. Prop. L. Bull. 165 (2012)
- Craig Allen Nard · John F. Duffy, "Rethinking Patent Law's Uniformity Principle", Northwestern University Law Review Vol. 101 No. 4 (2007)
- Curtis R. Wright, "Quanta Of Solace?: The Patent Exhaustion Doctrine And Method Patents After Quanta Computer", Inc.

- v. LG Electronics, Inc, 30 U. La Verne L. Rev. 494 (2009)
- Daniel Basov, 「New Life for Doctrine Of Patent Exhaustion」, A Journal of Information Law and Technology, Computer Law Review International (2009)
- Daniel Erlikhman, "Jazz Photo and the Doctrine of Patent Exhaustion: Implications to TRIPs and International Harmonization of Patent Protection", 25 Hastings Comm. & Ent. L.J. 307 (2003)
- Darren E. Donnelly, "Comment, Parallel Trade and International Harmonization of the Exhaustion of rights Doctrine", 13 Santa Clara Computer & HighTech,L.J. (1997)
- Douglas Fretty, "Note: Both A License And A Sale: How To Reconcile Self-Replicating Technology With Patent Exhaustion", 5 J. Bus. Entrepreneurship & L. 1 (2012)
- Edwin C. Hettinger, "Justifying Intellectual Property", Philosophy & Public Affairs Vol. 18 No. 1 (1989)
- Eileen McDermott, "UK Prepares To Liberalize Format-Shifting", 176 Managing Intell. Prop. 18 (2008)
- Emily Van Vliet, "Quanta And Patent Exhaustion: The Implications Of The Supreme Court's Decision In Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. One Year Later", 11 Minn. J.L. Sci. & Tech. 453 (2010)
- Erin Julia Daida Austin, "Rconciling The Patent Exhaustion And Conditional Sale Doctrines In Light Of Quanta Computer V LG Electronics", 30 Cardozo L. Rev. 2947 (2009)
- Harold C. Wegner, "International Patent Exhaustion : Whither The Supreme Court?"

<<http://www.grayonclaims.com/storage/InternationalExhaustionMay27.pdf>> (2013. 10. 12. 07:00 방문)

Herbert Hovenkamp, "Innovation and the Domain of Competition Policy", 60 Ala. L.Rev. 103 (2008)

Jaemin Lee, "A Clash between IT Giants and the Changing Face of International Law: The Samsung vs. Apple Litigation and Its Jurisdictional Implications", 5 J. E. Asia & Int'l L. 117 (2012)

Jared Tong, "You Pay For What You Get : The Argument For Allowing Parties To Contract Around Patent Exhaustion", 46 Hous. L. Rev. 1711 (2010)

Jason McCammon, "The Validity Of Conditional Sales : Competing Views Of Patent Exhaustion In Quanta Computer Inc. v. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct. 2109 (2008)", 32 Harv. J. L. & Pub. Pol'y 785 (2009)

Jason Savich, "Monsanto v. Scruggs : The Negative Impact Of Patent Exhaustion On Self-replicating Technology", 22 Berkeley Tech. L.J. 115 (2007)

Javier M. Leija, "The Patent Exhaustion Doctrine : Patent Holders' Rights Versus The Public's Interest In Using The Invention", 2 Phoenix L. Rev. 163 (2009)

Johann Pitz, "Exhaustion of Industrial Property Rights from the German Perspective", The Journal of World Intellectual Property Vol. 4. Issue. 2. (2005)

John A. Rothchild., "Exhausting Extraterritoriality" 51 Santa Clara L. Rev. J 187, 1196-1209(2011)

John C. Paul · Kia L. Freeman · Bart A. Gerstenblith · Jesica R.

Underwood, "US patent exhaustion : yesterday, today and may be tomorrow", *Journal of Intellectual Property Law & Practice* Vol.3 No.7 (2008)

John W. Osborne, "A Coherent View of Patent Exhaustion A Standard Based On Patentable Distinctiveness", 20 *Santa Clara Computer & High Tech. L. J.* 643 (2004)

_____, "Justice Breyer's Bicycle And The Ignored Elephant Of Patent Exhaustion : An Avoidable Collision In *Quanta v. LGE*", 7 *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.* i (2008)

John W. Schlicher, "The New Patent Exhaustion Doctrine of *Quanta v. LG*: What It Means for Patent Owners, Licensees, and Product Customers", 90 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 758 (2008)

Jon Sievers, "Not So Fast My Friend : What The Patent Exhaustion Doctrine Means To The Seed Industry After *Quanta v. LG Electronics*", 14 *Drake J. Agric. L.* 355 (2009)

Jonathan Werner, "Filling In The Gaps: The Limits Of The Patent Exhaustion Doctrine In Light Of The Supreme Court's Inability To Find Closure In *Quanta*", 15 *J. Tech. L. & Pol'y* 275 (2010)

Kali Murray, "Does the Patent Exhaustion Doctrine Apply When the Patentee Placed Express Conditions on the Subsequent Sale or License of a Patented Article", 35 *Preview U.S. Sup. Ct.* 171 (2008)

Kyle M. Costello, "The State of the Patent Exhaustion Doctrine, Post-*Quanta v. LG Electronics*", 18 *Tex. Intell. Prop. L.J.* 237 (2010)

- Leonard J. Hope, "The Licensed-Foundry Defense In Patent Infringement Cases : Time To Take Some Of The Steam Out Of Patent Exhaustion?", 11 Ga. St. U. L. Rev. 621 (1995)
- Marcella Downing-Howk, "The Horns Of A Dilemma : The Application Of The Doctrine Of Patent Exhaustion On And Licensing Of Patented Seed", 14 San Joaquin Agric. L. Rev. 39 (2004)
- Mark R. Patterson, "Contractual Expansion Of The Scope Of Patent Infringement Through Field-Of-Use Licensing", William and Mary Law Review (2007)
- Matthew W. Siegal · Kevin C. Ecker, "Quanta Computer, Inc., et al. v. LG Electronics, Inc.: Patent Exhaustion Restrictions May Not Be ... Exhausted", 14 No. 11 Intell. Prop. Strategist 1 (2008)
- Michele L. Vockrodt, "Patent Exhaustion And Foreign First Sales : An Analysis And Application Of The Jazz Photo Decision", 33 AIPLA Q. J. 189 (2005)
- Mizuki Sally Hashiguchi, "Recycling Efforts And Patent Rights Protection In The United States And Japan", Columbia Journal of Environmental Law (2008)
- Patrick Hagan, "Reach Through Royalties as a Workaround for Patent Exhaustion, Reach Through Royalties as a Workaround for Patent Exhaustion", 2 Hastings Sci. & Tech. L.J. 243 (2010)
- R. Trevor Carter, "Legalizing Patent Infringement : Application Of The Patent Exhaustion Doctrine To Foundry Agreements",

28 Ind. L. Rev. 689 (1995)

Rachel E. Mandell-Rice, "A Reasonable Rift?: Quanta, Leegin, and the Doctrinal Split in the Law of Vertical Resale Price Maintenance and Patent Exhaustion", 19 Fed. Cir. B.J. 635 (2010)

Richard Stern, "Supreme Court to here semiconductor chip patent Exhaustion Case", IEEE Micro Vol. 27 No. 6 (2007)

Robert W. Morris, "Another Pound Of Flesh": Is There A Conflict Between The Patent Exhuastion Doctrine And Licensing Agreements?", 47 Rutgers L. Rev. 1557 (1995)

Scott M. Tobias, "No Refills: The Intellectual Property High Court Decision In Canon v. Recyc1e Assist Will Negatively Impact The Printer Ink Cartridge Recyc1ing Industry In Japan", Pacific Rim Law and Policy Journal, (2007)

Shubha Ghosh · Lucas Divine, "The Sale Of Patented Methods: Reconciling On-Sale Bar & Patent Exhaustion Doctrines In Light Of In Re Kollar & Quanta V. LG", 39 AIPLA Q. J. 295 (2011)

Sue Ann Mota, "The Doctrine of Patent Exhaustion : Not Exhausted by the Supreme Court in Quanta Computer v. LG Electronics in 2008", 11 SMU Sci. & Tech. L. Rev. 337 (2008)

Takamitsu Shigetomi, "Exhaustion of Patent/Damage for Patent Infringement(Film Unit with Lens Case) -Review in Relation to Judgments in IP High Court in 2006 and Supreme Court in 2007-", Journal of the Japanese Group A.I.P.P.I. Vo. 33, No. 1 (2008)

- Tod Michael Leaven, "The Misinterpretation Of The Patent Exhaustion Doctrine And The Transgenic Seed Industry In Light Of Quanta v. LG Electronics", 10 N.C. J.L. & Tech. 119 (2009)
- Toshiko Takenaka, "Federal Circuit Decided Disposal Camera Case Differently from Tokyo District Court : Reconditioning of a Disposal Camera is NOT Infringement", CASRIP Newsletter Vol. 8 Issue. 2, University of Washington School of Law (2001)
- Tyler Thorp, "Testing The Limits Of Patent Exhaustion's "Authorized Sale" Requirement Using Current High-Tech Licensing Practices", 50 Santa Clara L. Rev. 1017 (2010)
- Vincent Chiappetta, "Patent Exhaustion : What's It Good For?", 51 Santa Clara L. Rev. 1086 (2011)
- William L. Martin, Jr., "Intel Corp. v. ULSI System Technology, Inc.: Patent Exhaustion and Post-Sale", 2 Tex. Intell. Prop. L. J. 5 1993-199Restrictions on the Use of a Component Made Under License, 2 Tex. Intell. Prop. L. J. 5 (1994)
- William P. Skladony, "Commentary On Select Patent Exhaustion Principles In Light Of The LG Electronics Case", 47 Idea 235 (2007)
- Yuichi Watanabe, "The Doctrine of Patent Exhaustion: The Impact of Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.", 14 Va. J.L. & Tech. 273 (Winter 2009)

3. 일본문헌 (연도순)

(1) 단행본

- 田村善之, 「知的財産法」(第2版), 有斐閣 (2000)
- 仙元隆一郎, 「特許法講義」(第4版), 悠々社 (2003)
- 中山信弘・相澤英孝・大淵哲也 編, 「特許判例百選」, 有斐閣 (2004)
- 増井和夫・田村善之, 「特許判例ガイド」, 有斐閣 (2005)
- 盛岡一夫・土肥一史, 「知的財産法」(第2版), 法學書院 (2006)
- 高林龍, 「ビジネス法務大系 I, ライセンス契約」 (第1版), 日本評論社 (2007)
- 竹田稔, 「知的財産權侵害要論」 (第5版), 發明協會 (2007)
- 高林龍, 「標準 特許法」(第3版), 有斐閣 (2009)
- 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂 (2010)
- 高林龍, 「標準特許法」(第4版), 有斐閣 (2011)
- 中山信弘・小泉直樹 編, 「新注解特許法(上卷)」, 青林書院 (2011)
- _____, 「新注解特許法(下卷)」, 青林書院 (2011)
- 中山信弘, 「特許法」(第2版), 弘文堂 (2012)

(2) 논문

- 高橋直子, “ファーストセール後の特許權の行使：アメリカ合衆國における裁判例を素材として”, 北大法學研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル 第1号, 北海道大學大學院法學研究科 (1994)
- 中島和雄, “特許權の國內的『用盡』と國際的消盡論—BBS並行輸入事件東京高判決批判”, 知的財産管理 第40卷 第2号 (1996)

- 中山信弘, “特許製品の並行輸入における問題基本的視座”, ジュリスト
No. 1094 (1996)
- 角修二, “最高裁がBBS事件で是認したインブイドラオセンス理論”, パテ
ント Vol. 51 No. 3 (1998)
- 三村量一, “BBS事件判解”, 最高裁判所判例解説民事篇平成9年度(中), 法
曹會 (2000)
- 玉井克哉, “アメリカ特許法における権利消盡の法理(1)”, パテント Vol.
54 No. 10 (2001)
- _____, “アメリカ特許法における権利消盡の法理(2)”, パテント Vol.
54 No. 11 (2001)
- 横山久芳, “フィルム一体型カメラ事件判批”, ジュリ 第1201号 (2001)
- 古澤博, “フィルム一体型カメラ事件判批”, 知財管理 第51巻 第6号
(2001)
- 小西恵, “日本及び米國における特許権のいわゆる國內消盡原則とその例
外”, 知財研フォーラム 第51号 (2001)
- 倉内義朗, “特許権の國內用盡について(アシクロビル事件を通して)考え
る”, パテント Vol. 55 No. 10 (2002)
- 林秀弥, “消盡論の根據とその成立範囲に関する序論的考察”, パテント
Vol. 55 No. 5 (2002)
- 今泉俊克, “消盡論に関するCAFC判決 : Jazz v. ITC”, パテント Vol.55
No.3 (2002)
- 古谷英男, “特許権の消耗と黙示の許諾”, 知財管理 Vol. 53 No. 1 (2003)
- 田村善之, “用盡理論と方法特許への適用可能\性について”, 特許研究 第
39号, 發明協會 (2005)
- _____, “修理や部品の取替えと特許権侵害の成否”, 知的財産法政策學
研究 Vol. 6 (2005)
- 上山浩・西本強, “消盡論と修理／再生産理論に 關する日米の判例の狀況

- ”, パテント 第58巻 第6号 (2005)
- 吉田廣志, “用盡とは何か : 契約、専用品、そして修理と再生産を通して”, 知的財産法政策學研究 第6号 (2005)
- 泉克幸, “特許製品の再利用と競争政策-プリンタ用リサイクルインクタンク事件を素材に一”, 公正取引 No. 667 (2006)
- 帖佐隆, “液体収納容器 (インクタンク) 事件-知財高裁判決を受けての一考察”, パテント Vol. 59 No. 5 (2006)
- 横山久芳, “特許製品の再利用と消盡理論”, 知財管理 Vol. 56 No. 11 (2006)
- 岡本芳太郎, “商標製品の並行輸入におけるライセンス契約違反と適法性 : フレッドペリー事件最高裁判決”, 經營と經濟 Vol. 85(3-4) (2006)
- 玉井克哉, “特許権はどこまで「権利」か”, パテント Vol. 59 No. 9 (2006)
- 竹中俊子, “特許製品の加工、部品交換に伴う法律問題の比較法の考察”, 紋谷暢男教授古稀記念知的財産権法と競争法の現代的展開, 發明協會 (2006)
- 下田憲雅, “米國知財重要判例紹介(第8回) 特許権の消盡と特約條項の効力 - 特許権者は特約條項で権利の消盡を回避することができるか” 國際商事法務 第35巻 第11号, 國際商事法研究所 (2007)
- 羅秀培, “米國特許法における國內消盡論”, 知的財産法政策學研究 Vol. 18 (2007)
- 岡本芳太郎, “「知的財産の利用に關する獨占禁止法上の指針」(原案)に對する意見”, 經營と經濟 Vol. 87 No. 2 (2007)
- 日本知的財産協會國際第1委員會, “米國における特許権の消盡と默示のライセンスについて”, 知財管理 第57巻 第6号, 日本知的財産協會會誌廣報委員會 (2007)

- 帖佐隆・黛祐佳, “知的財産法制度の課題と検証(7)リサイクル製品と特許権の消盡”, 知財ふりずむ: 知的財産情報 第5巻 第1号 (2007)
- 牧山皓一, “リサイクルと特許権”, パテント Vol. 61 No. 1 (2008)
- 近藤恵嗣, “インクカートリッジ・リサイクル事件上告審判決”, CIPIC ジージャーナル Vol. 182 (2008)
- 大西千尋, “米國知財重要判例紹介(第18回) 特許の本質的特徴を備えたコンポーネントの譲渡による特許権の消盡 -- Quanta Computer Inc., et. al. v. LG Electronics, Inc.-- 553 U.S. (2008)”, 國際商事法務 第36巻 第9号, 國際商事法研究所 (2008)
- 中楨・横田, “Quanta事件-米連邦最高裁はCAFC判決を破棄し、LGE 社の請求棄却”, JERTO (2008)
- 重富貴光, “特許権の消盡と損害賠償請求(レンズ付きフィルムユニット事件) -- 平成18年知財高裁大合議判決及び平成19年最高裁判決との関係をも踏まえて[東京地方裁判所平成19.4.24判決]”, A.I.P.P.I. 第53巻 第1号, 日本國際工業所有權保護協會 (2008)
- 横山久芳, “特許権の消盡 - キヤノンインクタンク事件最高裁判決を素材として[平成19.11.8]”, 知財研フォーラム 第72号, 財團法人 知的財産研究所 (2008)
- 設樂隆一, “リサイクル・インクカートリッジ最高裁判決について”, 現代社會と著作権法(齊藤博先生御退職記念論集), 弘文堂 (2008)
- 來栖和則, “リサイクル・インクカートリッジ事件に関する最高裁判決の概要と意義”, パテント Vol. 61 No. 5 (2008)
- 中吉徹郎, “インクタンクについて,特許権者による権利行使が認められた事例(最一小判平19・11・8)”, Law & Technology 第39号 (2008)
- 林いづみ・川田篤, “新たな生産と修理と-消盡の日米獨比較, パテント Vol. 62 No. 1 (2009)

- 田村善之, “消盡理論と方法特許への適用可能性について”, 特許法の理論, 有斐閣 (2009)
- 木村直人, “特許製品のリサイクルと消盡理論”, 立命館法政論集 第7号 (2009)
- 日本知的財産協会 特許第2委員会第2小委員会, “日本における特許消盡の研究—Quanta事件米國最高裁判決との對比—”, 知財管理 Vol. 59 No. 9, 日本知的財産協会 (2009)
- 伊藤玲子, “米國知財重要判例紹介(第31回) 無条件のcovenant not to sue (不提訴特約)に 特許権の消盡を認めたCAFC判決 -- 米國連邦巡回控訴裁判所 TransCore 對 ETC 事件”, 國際商事法務 第37巻 第10号, 國際商事法研究所 (2009)
- 大江修子・岡田誠, “米國の特許権消盡論—Quanta判決の示すもの[合衆國最高裁判所2008.6.9.判決]”, 知財研フォーラム 第76号, 財團法人知的財産研究所 (2009)
- 中山實朗, “特許権の消盡と侵害の成否 : インクカートリッジリサイクル事件”, 國際研究論叢 : 大阪國際大學紀要 第22巻 第3号, 大阪國際大學 (2009)
- 日本知的財産協会國際第1委員会, “Quanta最高裁判決に見る米國における特許権の消盡について”, 知財管理 第59巻 第7号, 日本知的財産協会會誌廣報委員会 (2009)
- 高田實奈, “特許権消盡の比較法的研究”, 知的財産専門研究 第7号, 大阪工業大學大學院 知的財産研究科 (2010)
- 日本知的財産協会ライセンス第2委員会第1小委員会, “特許権消盡が商取引に及ぼす影響についての一考察”, 知財管理 第60巻 第2号, 日本知的財産協会會誌廣報委員会 (2010)
- 瀋暘, “特許権の消盡理論と黙示の實施許諾論との比較研究 — 非特許部品販賣後における特許権効力について —”, Law&Practice No. 4

(2010)

齊藤梓, "消盡論の再構成による修理行爲の評価基準の定立 (I)", 人間社會環境研究 第20号 (2010)

齊藤梓, "消盡論の再構成による修理行爲の評価基準の定立 (II) : クレーム解釋 による「生産」判断および現在の消盡論の考察を通して", 人間社會環境研究 第21号 (2011)

肥田徹, "特許權の消盡に関する一考察 : 消盡の判断基準に焦点を当てて", 知財ふりずむ : 知的財産情報 第10卷 第110号 (2011)

坂田均, "米國特許法における權利消盡の法理", 判例研究, 龍谷法學 第44卷 第4号 (2012)

<Abstract>

A Study on the Doctrine of Patent Exhaustion

Junghwan (Justin) Maeng
Graduate School of Law
Seoul National University

The purpose of this paper is to provide a comprehensive review of the issues on the limitations to the patent exhaustion doctrine, which have been discussed separately so far. This paper seeks to shine a fresh spotlight in terms of requirement, effect and relevance to the patent exhaustion, and also, present new and integrated standards for the requirement, effects and limitation of the patent exhaustion doctrine by considering all of the results together.

The doctrine of patent exhaustion and the doctrine of equivalents are typical law principles in patent system which has been formed over time through case precedents and doctrines to solve the problems caused by mechanically applying the patent law. Conceptually, the doctrine of patent exhaustion may be a problem in most cases where patented products are distributed by the patentees. Thus, the applicable scope is very wide and a variety of issues related to the limitation of doctrine of patent exhaustion have been discussed for a long period of time. Furthermore, with the rapid development of science and

technology, patented products of various types are emerging and their transactions are increasingly becoming more complex. Therefore, areas are rapidly expanding in which patent exhaustion doctrine is discussed in the context of the patent system.

Nevertheless, many countries have not yet to establish a unified position for the basis of the doctrine of exhaustion. Several issues in limitations are fragmented and have been discussed independently. Moreover, unified standards in each issue have not been established. As a result, contradictory judgments in many cases related to patent exhaustion are being made in courts around the world. Since the doctrine of patent exhaustion is a serious threat to the legal stability of patent system, a holistic review and discussion of entire doctrine of exhaustion is practically very important and necessary.

Accordingly, Chapter I introduces the traditional concept of the patent exhaustion doctrine as a starting point for discussion and its nature, purpose and basis are reviewed. Chapter II shines a fresh spotlight on issues which have been discussed in the area of limitation to the traditional doctrine of patent exhaustion, and also, its requirement, effect and relevance within the system of traditional doctrine of patent exhaustion. Chapter III presents the requirement of patent exhaustion and issues in terms of its related limitations as follows: ① issues of patent exhaustion and conflict with contract (in relation to requirements of 'subject' and 'trade offer'); ② issues on method patent and patent on partially implemented products and patent exhaustion (in relation to requirements of 'object'); and ③ issues of parallel import and patent exhaustion (in relation to requirements of 'place'). Chapter IV introduces a fresh perspective and reviews the

effects of patent exhaustion and issues of related issues such as: ① issues of repair and reconstruction of patented products and patent exhaustion: ② issues of genetically modified seeds patent and patent exhaustion (in relation to 'object,' which is target of exhaustion); and ③ issues of exhaustion of manufacturing right (in relation to 'right,' which is target of exhaustion) in terms of the requirement, effect and relevance with limitation system. Chapter V presents integrated standards of requirements, effects and limitations of the patent exhaustion doctrine by comprehensively reflecting on the results of the reviews.

In this paper, issues in limitations which have been individually discussed in relation to patent exhaustion were actively re-spotlighted and holistically reviewed in terms of requirements, effects and relevance with systems of the doctrine of patent exhaustion. Reasonable standards for requirement, effects, and limitation of doctrine of patent exhaustion were presented as the results of this paper in order to cope with potential issues by considering all of the results together. We hope that my study can become a clue to present the standards for reasonable and stable resolution for issues related to patent exhaustion and contribute to the development of patent laws.

Keywords **Patent Exhaustion, Intellectual Property Right Exhaustion, Exhaustion Doctrine, First Sale Doctrine, Conditional Sale, Quanta, Method Patent, Parallel Import, International Exhaustion, Repair and Reconstruction, Indirect Infringement, Genetically Modified Seeds Patent, Self-replication Invention**

Student ID **2011-31049**