



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

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

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 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](#)

전문법학박사 학위논문

특허소진법리의 비교법적 고찰

2018년 2월

서울대학교 법학전문대학원

법학과 지식재산전공

김 정 중

특허소진법리의 비교법적 고찰

지도교수 정 상 조

이 논문을 전문법학박사 학위논문으로 제출함

2017년 10월

서울대학교 법학전문대학원

법학과 지식재산전공

김 정 중

김정중의 박사 학위논문을 인준함

2017년 12월

위 원 장 _____(인)

부위원장 _____(인)

위 원 _____(인)

위 원 _____(인)

위 원 _____(인)

<국문 초록>

특허제도는 특허권자에게 독점 배타권을 부여하여 강력하게 보호하지만 동시에 강력한 보호로 인한 폐해나 문제를 방지하는 제도를 도입하여 이를 규제한다.

본 논문에서 다루고자 하는 쟁점은 특허권자 등이 특허품을 생산, 판매후에 특허권을 행사하는 경우 이를 규제할 수 있는 법리에 관한 것이다. 특허권자가 특허품을 판매하면 특허품의 소유권은 구매자에게 양도되지만 특허권의 속성상, 특허권의 객체인 발명의 무체적 속성상 직접지배할 수는 없어 특허권은 양도되지 아니하고 특허권자에 유보된다. 이 경우 형식논리대로 하면 특허권자는 구매자를 상대로 특허침해를 주장할 수 있게 되는데 이러한 특허권 행사를 규제하는 근거에 관하여 논의한다. 특허제도의 취지에 비추어 최초판매 당시에 특허권에 대한 보상을 받았거나 받을 수 있는 기회가 있었다면 그 이후 이중보상은 허용될 수 없다는 이중보상설이나 유통안전상 허용할 수 없다는 유통안전 보장설 등 주로 특허제도의 정책적 측면에서의 특허권 제한 이론들이 자주 거론되어 왔다. 하지만 법률적 관점에서의 제한근거에 대해서는 지금까지 구체적으로 논의된 바가 없어 명확하고 일관된 판단 기준과 요건을 파악하기 어려웠다.

한편, 특허품 거래 관련, 특허권 행사규제에 관한 법률적 근거에 관해서는 특허법에 명문의 규정이 없으므로 법률해석 원칙에 의거, 일반법인 민법상의 권리남용 금지원칙을 그 근거로 삼아 특허권의 효력 제한의 요건 및 효과를 정리할 수 있다. 권리남용 금지원칙에 의하여 제한시키고자 하는 대상은 특허권자가 구매자를 상대로 행사하는 특허권자의 행위이므로 권리제한의 대상은 특허권의 배타적 효력이며 독점적 이용권한(생산행위 등)은 그 대상이 아니며 따라서 제한되지 아니한다. 결과적으로 특허권자가 특허품 판매후 권리행사를 권리남용행위의 하나의 유형으로 간주하고 권리남용 법리에 입각, 이러한 권리행사를 제한하며 구체적으로는 특허권의 효력 중 침해행위 금지청구권과 손배배상청구권이 제한된다고 할 수 있다. 이를 토대로 특허소진의 개념을 정의하면, 특허소진은 특허권 자체의 소진을 의미하는 것이 아니라 판매된 특정 특허품에 관한 특허권자의 배타적 청구권이 소진되는 것이라고 정의할 수 있다. 달리 말하면, 특허소진은 권리남용 금지원칙이 특허품 거래관계에 투영되어 현재화(顯在化)된 개념이라고 할 수 있다. 즉, 특허소진은 특허권의 소멸원인이 아니라 특허권의 효력제한 사유에 해당하며 침해분쟁시에는 침해주장에 대한 항변사유에 속한다고 할 수 있다.

한편, 특허권 배타적 효력의 제한이 미치는 범위는 국가별로 즉, 특허소진의 법적성질에 따라 차이가 있는데 우리나라와 일본은 공익적 관점에서 당사자 간의 합의를 불문하고 특허품 판매 즉시, 특허권의 효력을 전면적으로 확일적으로 제한시킨다는 소위, ‘강행규범적 소진법리’를 채택하고 있다. 이에 반해, 미국의 경우는 계약자유 원칙을 중시하여 당사자 간의 자유로운 합의에 의하여 특허권의 효력의 제한범위를 임의로 설정하는 것을 허용하는 소위, ‘임의규범적 소진법리’ 입장을 택하면서 당사자 간 조건부 합의에 의하여 소진배제를 허용한다는 입장을 취한 바 있다. 이러한 미국의 일관되고 전통적인 임의적 소진론 입장이 최근에 Impression 판결에서 변경되어 지난 2백년간 축적되어온 기존의 판례와 충돌이 예상되는 바, 향후 개별 사건에서 판결향방에 귀추가 주목되고 있다.

특허소진법리는 특허권의 효력제한 사유이면서 동시에 특허침해 주장에 대한 항변사유인 바, 논리 필연적으로 특허침해 요건과 연동될 수 밖에 없다. 특허권의 효력이 미치지 아니하는 비침해 영역에서 특허권의 효력제한을 논하는 것은 실익이 없기 때문이다. 이에 본 논문에서는 특허소진의 성립요건 및 적용범위 등에 관하여 특허침해 요건을 기준으로 상호 연계하면서 논의하였다.

객체적 범위에 관해서는 직접 침해품인 판매된 해당 특허품을 대상으로 판단하는 것이 원칙이며 대부분의 국가들도 일치된 입장이다. 하지만, 간접 침해품 (필수전용부품 등)의 취급에 관해서는 국가별로 차이가 있다. 미국의 경우, 반제품에 이어 부품에 이르기까지 특허권자가 거래를 통하여 일부라도 보상받았거나 그 기회가 있었다면 미완성품의 거래에 의해서도 완성품 특허도 소진되는 ‘소진법리 확대론적 입장’을 취하고 있는데 비하여 일본은 판매된 특허품과 동일성이 결여되고 직접침해 요건을 만족하지 못한 미완성품에 대하여 무리하게 소진 법리를 확대 적용하기 보다는 소진법리의 한계를 보완하는 차원에서 ‘소진법리 보완론적 입장’을 취하고 있으며 구체적으로는 묵시적 실시권 법리를 적극 활용하고 있다.

권리적 측면에서는 본질적으로 방법특허를 구현하는 유형의 물품을 상정할 수 없으므로 소진법리 적용대상이 될 수 없으나 다른 한편으로 방법특허를 일률적으로 소진대상에서 제외시키면 도리어 소진 법리를 우회하는 방법으로 악용되거나 형해화시킬 수 있다는 문제점이 있으므로 이를 최소화하는 차원에서 제한적인 요건 하에서 방법특허의 소진을 고려할 수 있다. 즉, 방법특허의 종류에 따라 물리적으로 유형화될 수 있는 정도가 달라지므로 생산방법 특허, 공정 방법 특

허, 그리고 단순 사용방법 특허 등 각각의 유형별로 적용요건을 달리하여 소진 법리를 적용하는 것이 바람직하다. 미국의 경우처럼 물건특허가 소진되면 일률적으로 방법특허도 항상 무조건 소진시킨다는 입장은 일방적이고 과도하다는 비판이 있다.

소진 법리의 지역적 범위관련, 특허권의 효력은 원칙적으로 국내에만 미치므로 소진의 범위도 국내에만 미치는 것이 타당하지만 최근 Impression 사건에서처럼 지역적 범위를 확대 적용하는 국제 소진론 (또는 특허품 병행수입론)이 대두되는 경우, 논란이 적지 않다. 가장 큰 쟁점은 속지주의 원칙과 충돌문제이다. 참고로 일본은 BBS 사건에서 소진법리 적용은 무리라고 판단하고 묵시적 실시권 법리를 적용하여 쟁점을 해결하고 있다. 지역적 범위의 과도한 확대보다는 묵시적 실시권 법리를 적용하는 것이 바람직하고 합리적이다.

최근 미국의 사법당국은 NPE 등 특허권자의 권리남용 행위를 규제한다는 정책적 고려가 강조되면서 전방위적으로 특허권 보호를 약화시키는 반특허 (Anti-Patent) 정책을 강력하게 전개하고 있으며 특허의 추(Patent Pendulum)가 특허권 규제 방향으로 움직이는 흐름이 지속되면서 미국의 소진 법리는 다소 지나칠 정도로 확대되고 있다. 하지만, 우리나라는 미국과 특허관련 토양과 제도와는 기본적으로 달라 소진법리 확대는 신중하게 접근할 필요가 있다. 소진법리가 강화, 확대되면 특허권 보호는 그 이상 급격히 위축될 수 밖에 없어 혁신과 산업 발전이 더디게 되며 궁극적으로 특허제도의 무용론이 만연될 수 있어 오히려 부작용이 더 클 수 있다. 한편, 일본은 과거의 폐쇄적이고 자의적인 해석론에서 벗어나 소진법리를 적절하게 탄력적으로 보완하는 모습을 보이고 있어 우리나라에도 시사하는 바가 적지 않다. 즉, 소진법리가 적용되기 어려운 국제거래의 경우나 또는 부품거래의 경우에는 (과거의 해석론이 아닌) 영미 법계의 묵시적 실시권 법리를 적극적으로 활용하고 있음을 알 수 있다.

특허소진법리는 원칙적으로 특허권자가 판매한 특허품에만 국한되며 (객체적 범위) 더군다나 우리나라의 경우 특허침해 요건상, 특허품을 업으로서 실시하는 자를 대상 (주체적 범위)으로 소진법리가 적용되어야 하므로 일반공중에 직접적으로 미치는 영향이 없는 상황인 바, 소진법리를 공익적 차원에서 접근하는 것은 실익이 없다. 따라서 공익보호를 목적으로 획일적이고 무조건적인 특허소진 법리 적용은 불합리하므로 적정하고 탄력적으로 운용하는 것이 타당하다고 생각하며 이에 본 고에서 강행적 소진법리의 완화와 묵시적 실시권 법리의 도입을 입법론적 관점에서 제안하고자 한다.

주요어: 권리남용의 법리, 특허소진법리, 강행규범적 소진, 임의규범적 소진, 특허권의 효력제한, 특허소진의 적용범위 (실체적·객체적·권리적·지역적 적용범위), 국제소진론, 묵시적 실시권 법리

학 번: 2014-31361

<목 차>

I. 서론

- 1. 연구 필요성 1
- 2. 선행연구 및 연구범위 7

II. 특허소진법리의 근거

- 1. 특허품의 거래구조 11
 - 가. 특허권의 속성 11
 - 나. 특허품 거래의 특징 11
 - (1) 학설 11
 - (가) 이중적 구조설 11
 - (나) 이원적 구조설 12
 - (다) 소결 12
 - (2) 인접개념과 비교 12
 - (가) 저작물 거래와 비교 12
 - (나) 민법상의 물권행위와 비교 13
 - (다) 임의적 효력제한은 물권법정주의에 위반되는가 14
 - (3) 소결 15
- 2. 특허권의 효력제한 17
 - 가. 특허권 효력제한의 필요성 17
 - 나. 특허권 효력제한 관련 학설 19
 - 다. 정리 22
- 3. 특허권 효력제한의 법률적 근거 23
 - 가. 권리남용 금지원칙 23
 - (1) 권리남용 금지원칙의 적용근거 23

(2) 권리남용 금지원칙의 적용요건	24
(3) 권리남용 금지원칙의 적용효과	25
(4) 정리	26
나. 권리남용 법리의 적용유형	26
(1) 특허법적 해석과 적용	27
(2) 독점규제법적 해석과 적용	30
(3) 협의의 민법적 해석과 적용	32
다. 관련문제	35
라. 소결	37
4. 특허권 효력제한의 정책적 근거	39
가. 개요	39
나. 학설 연구	39
(1) 거래안전보장설	39
(2) 이중보상방지설	41
다. 소결	43
5. 특허권 효력제한 근거에 관한 비교법적 고찰	45
가. 법률적 근거 관련 각국의 태도	45
나. 정책적 근거 관련 각국의 태도	47
6. 소결	51

III. 특허소진의 성립요건

1. 특허소진의 의의	52
가. 특허권의 효력	52
나. 특허소진의 의의	52
다. 특허소진의 효과	53
(1) 특허권의 배타적 효력제한	53

(2) 특허권의 효력제한 방식	54
(3) 특허소진의 법적성질과 관계	55
(4) 정리	55
2. 우리나라의 특허소진 성립요건	57
가. 개요	57
나. 우리나라 특허소진 성립 관련 제 이론	58
(1) 소진설	58
(2) 소유권 이전설	58
(3) 묵시적 실시권 허여설	61
(가) 논의의 배경	61
(나) 영미법계 관점에서 비판	62
(다) 과거 일본적 관점에서의 비판	64
3. 일본의 특허소진 성립요건	69
가. 일본의 특허소진법리	69
나. 비판	69
4. 미국의 특허소진 성립요건	73
가. 연혁적 고찰	73
(1) 개요	73
(2) 미국 특허제도와 인접제도 간의 관계	75
(가) 독점 금지법에 의한 외부적 규제	75
(나) 특허제도 자체의 내재적 규제	76
나. 미국의 특허소진법리 성립요건	78
다. 소결	79
5. 독일의 특허소진 성립요건	80
6. 소결	82

IV. 특허소진법리의 법적성질

1. 개요	83
가. 논의의 배경	83
나. 학설	83
(1) 강행규범설	83
(2) 임의규범설	83
(3) 정리	84
다. 관련문제	84
(1) 최초판매이론의 취급	84
(2) 조건부 판매의 취급	85
(3) 특허권 행사 규제시점과 법적성질의 관계	86
라. 소결	86
2. 법적성질 관련 우리나라의 입장.....	88
가. 판례의 태도	88
나. 강행 규범적 소진법리의 공익성 검토	89
다. 우리법상 임의적 소진법리의 적용례	91
3. 법적성질 관련 일본의 입장	93
가. 일본의 소진법리	93
나. 최근 동향	93
(1) 조건부 판매 관련 동향.....	93
(2) 조건부 실시권 관련 동향	96
(3) 정리	98
4. 법적성질 관련 미국의 입장	100
가. 개요	100
나. 특허권자의 조건부 판매 관련 판례연구.....	101
(1) Bowman v. Monsanto 사건 (2013)	101

(2) Impression v. Lexmark 사건 (2017)	104
(가) 사실관계	104
(나) 최초판매이론의 취급 관련쟁점	104
(다) 사후적 제약조건 관련쟁점	110
(라) 계약에 의한 해결방안의 문제	112
(마) 제3자 구속력 관련 쟁점	113
(바) 정리	116
(3) Mallinckrodt v. Medipart 사건 (1992)	118
다. 실시권자의 조건부 판매 관련 판례연구	119
(1) 개요	119
(2) Mitchell v. Hawley 사건 (1872)	120
(3) General Talking Pictures v. Western Elec. 사건	125
(4) Adams v. Burke (1873)	128
(5) Keeler v. Standard Folding Bed Co. 사건	130
(6-1) 불법적인 조건이 포함된 경우 - Motion Picture	133
(6-2) 불법적인 조건이 포함된 경우 - Univis 사건	134
(7) 조건으로서 인정받지 못한 경우 - Quanta 사건	138
(8) 본래 조건이 없었던 실시권 사건	139
5. 법적성질에 관한 비교법적 고찰	143
가. 최초판매이론의 취급과 법적성질의 관계	143
나. 특허소진법리의 정책적 근거와 법적성질의 관계	144
다. 조건부 계약 관련 비교법적 고찰	146
(1) 조건부 판매(Conditional Sale)에 대한 취급	146
(2) 조건부 실시권(Conditional License)에 대한 취급	147
6. 법적성질 관련 입법론적 고찰	150
가. 강행적 소진법리 적용의 타당성 검토	150

(1) 논의의 배경	150
(2) 특허소진의 공익성 검토	150
나. 임의적 소진법리 적용의 타당성 검토	153
(1) 임의적 소진법리의 적용 근거	153
(2) 임의적 소진배제 관련 우려 및 반론	156
(가) 제 3 자 불측의 손해	156
(나) 계약조건의 제3자 구속력	157
(3) 임의적 소진법리의 도입 타당성	160
(4) 선의의 제3자에 대한 구속력 발생근거	161
(가) 통지의 경고장 기능	161
(나) 통지의 반사적 기능	161
(다) 통지의 대항적 기능	164
(라) 소결	167
(5) 관련문제 - 이중보상과 보상분담 관련문제	167
7. 소결	169
V. 특허소진법리의 적용범위	
1. 특허소진법리 적용범위의 판단기준	172
2. 특허소진법리의 실체적 적용범위	174
가. 특허소진의 실체적 효과	174
나. 특허소진의 실체적 효과가 미치는 범위	174
다. 특허소진의 실체적 효과가 미치지 아니하는 범위	177
3. 특허소진법리의 객체적 적용범위	179
가. 특허소진의 객체	179
나. 객체적 범위 판단기준	179

(1) 침해판단기준	179
(2) 이중보상 여부기준	180
다. 직접 침해품의 범위	181
(1) 문언적 침해품 (Literally Infringing Device)	181
(2) 균등적 침해품 (Equivalently Infringing Device)	181
(3) 소결	183
라. 간접 침해품 관련쟁점	183
(1) 간접 침해품으로 확대시 문제점	183
(2) 반제품과 부품	184
(3) 발명적 특징 판단기준의 불명확성.....	185
(4) 이중보상 판단기준의 미비	186
(5) 핵심기능 Test 관련 한계.....	187
마. 소진법리의 객체적 범위의 확대 관련 비교법적 고찰	189
(1) 미국의 경우	189
(2) 일본의 경우	198
(3) 우리나라의 경우	206
바. 객체적 적용범위 관련 대안적 고찰	208
(1) 부품 요건의 강화	208
(2) 이중 보상 여부 판단 기준.....	209
(3) 보상 유형별 취급	210
(4) 상품의 가치사슬과 소진법리 간 상관관계.....	212
(5) 소결	216
4. 특허소진법리의 권리적 적용범위 - 방법특허를 중심으로	217
가. 논의의 배경	217
(1) 방법특허의 본질과 소진법리	217
(2) 방법특허의 실시유형	218

나. 권리적 적용범위 확대 관련 쟁점	219
(1) 이중보상 여부를 기준	219
(2) 방법특허 유형별 소진법리 적용방안	219
(가) 생산방법 발명의 경우	219
(나) 공정발명의 경우	220
(다) 사용방법발명	220
다. 방법특허의 소진 관련 비교법적 고찰	221
(1) 미국의 경우	221
(2) 일본의 경우	226
(3) 우리나라의 경우	228
라. 소결	233
5. 특허소진법리의 지역적 적용범위	235
가. 논의의 배경	235
(1) 원칙	235
(2) 관련 규정	236
(3) 국제 소진론 관련 쟁점	237
(가) 특허품의 병행수입과 속지주의의 관계	237
(나) 속지주의 원칙과 국제 소진론의 충돌	239
(다) 이중이득 관련 쟁점	240
(라) 인접제도와 비교	241
나. 지역적 적용범위 관련 비교법적 고찰	242
(1) 영국의 Betts v. Willmott 사건	242
(2) 미국의 Boesch v. Graff 사건	243
(3) 미국의 Impression v. Lexmark 사건	244
(4) 일본의 BBS 사건	250

(5) 정리	254
다. 지역적 적용범위 관련 대안적 연구	254
(1) 묵시적 실시권 법리의 도입	254
(2) 보상의 적정성 기준 활용	256
라. 관련 문제	256
(1) 전세계 실시권 설정 시 국제 소진 관련 쟁점	256
(2) 저작권법상 국제 소진론과 비교	258
VI. 묵시적 실시권 법리에 관한 비교법적 고찰	
1. 묵시적 실시권의 유래 및 연혁	264
2. 묵시적 실시권 법리의 성립요건	265
가. 개요	265
나. 보충성	265
(1) 보충성의 의의	265
(2) 유형별 사례	266
다. 묵시성	267
(1) 묵시성의 의의	267
(2) 유형별 사례	270
라. 형평성	271
마. 소결	271
3. 묵시적 법리의 근거	272
가. 법률적 근거	272
나. 묵시적 실시권 법리의 분류	273
(1) 사실상 묵시적 실시권(License implied-in-fact)	273
(2) 법률상 묵시적 실시권(License implied-in-law)	274
4. 묵시적 실시권 주장에 대한 방어	276

가. 추정의 효를 부정	276
나. 부인의 통지(disclaimer)	276
5. 묵시적 실시권 법리와 소진법리 비교	278
가. 묵시적 실시권 법리와 소진법리의 상호 관계	278
(1) 보충적 관계	278
(2) 역비례 관계	279
나. 묵시적 실시권 법리와 특허소진법리의 상이점	279
(1) 적극적 효력 제한과 소극적 효력 제한	279
(2) 직접적 효과와 반사적 효과	280
다. 묵시적 실시권 법리와 소진법리의 공통점	281
(1) 목적의 공통점	281
(2) 효력 제한 행위에 관한 공통점	281
(3) 소결	282
6. 묵시적 실시권과 선사용 실시권의 비교	284
가. 선사용 실시권에 의한 특허권 효력제한	284
(1) 의의 및 취지	284
(2) 요건	284
나. 묵시적 실시권에 의한 특허권 효력제한과 비교	284
(1) 공통점	284
(2) 차이점	285
7. 묵시적 실시권 법리의 비교법적 고찰 - 국제 거래의 경우	287
가. 검토 배경	287
(1) 속지주의 원칙과 특허소진원칙과의 충돌	288
(2) 묵시적 실시권 법리 도입의 실익	288
나. 관련 판례연구	289
8. 묵시적 실시권 법리의 비교법적 고찰 - 부품 거래의 경우	294

가. 검토 배경	294
나. 미국의 경우	294
다. 일본의 경우	297
(1) 잉크탱크 사건	297
(2) iPhone 사건	298
라. 묵시적 실시권 법리의 적용	300
(1) 일본의 경우	300
(2) 미국의 경우	301
마. 묵시적 실시권 법리의 비교- 일본과 미국	304
(1) 적용 대상	304
(2) 적용 요건	305
(3) 방어수단 및 방법	307

VII. 우리나라 특허소진법리 적용 및 해석에 관한 제언

1. 강행 규범적 소진법리의 완화	308
가. 논의의 배경	308
나. 주요국 동향	309
다. 특허소진법리의 강행성에 대한 타당성 검토	310
라. 특허권의 대세력에 의한 완화 필요성	312
(1) 반사적 효과에 의한 대세력	312
(2) 통지의 대항효	313
마. 특허소진법리의 정책적 근거 관점에서 수정 필요성	316
바. 소결	317
2. 묵시적 실시권 법리의 도입	318
가. 제언 배경	318
나. 우리법상 도입 근거	319

(1) 영미법계의 묵시적 실시권 법리의 근거.....	319
(2) 우리법상 도입근거	320
(가) 신의성실의 원칙	320
(나) 묵시적 실시권 법리와 관련 개념	322
다. 묵시적 실시권 법리의 적용 범위.....	322
(1) 특허소진법리의 한계 상황 - 국제 거래의 경우.....	323
(2) 특허소진법리의 한계 상황 - 부품 거래의 경우	324
(3) 소결	325
 VIII. 결어.....	 327
 <참고문헌>.....	 333
<Abstract>	349

I. 서론

1. 연구 필요성

가. 연구 배경

특허 제도는 특허권자에게 독점 배타권을 부여하여 강력하게 보호하는 제도이기도 하지만 다른 한편으로는 강력한 보호로 인한 폐해나 문제를 방지하고 특허권자 이익과 공중의 이익 간에 균형을 위하여 독점 배타적 효력을 제한하는 제도를 도입하고 있다.

특히, 쟁점이 되는 사안은 특허권자 등이 특허품을 판매한 이후에 재차 특허권을 행사하는 경우이다. 특허권자가 특허품을 양도하면 특허품의 소유권도 구매자에게 양도되지만 특허권의 객체인 발명의 무체적 속성상 직접지배할 수는 없어 특허권 자체는 양도되지 아니하고 특허권자에 유보된다.¹ 이 경우 형식논리 대로라면 특허권자는 구매자를 상대로 특허침해를 주장할 수 있다. 하지만 특허제도의 취지에 비추어 최초판매 당시에 특허권에 대한 보상을 받았거나 받을 수 있는 기회가 있었다면 특허가 소진(used-up)되었으므로 그 이후 이중보상은 허용될 수 없다는 이중보상설 또는 유통안전상 허용할 수 없다는 유통안전 보장설 등을 근거로 특허권 행사를 제한한다.

이들 이론들은 특허권자 이익과 공중의 이익 간에 균형을 위하여 정책적으로 독점 배타적 효력을 제한하는 정책적 관점의 이론들로서 특허권 제한의 당위성을 설명하고 있다는 점에서는 수긍이 가는 면이 있지만, 여전히 특허소진의 성립요건, 적용범위 등에 관하여 구체적이고 명확한 기준을 제공하지는 않고 있다. 특허제도의 정책은 시대에 따라 국가에 따라 달라질 수 있으며 판단자의 주관에 따라 소진의 요건과 효과를 달라지게 되어 일관성이 결여되고 예측가능성 및 법적 안정성이 다소 취약해질 수 있다.

또 다른 관점에서 이론들은 특허권자가 특허품을 판매하면 그 즉시 ‘특허권은 소진된 것으로 본다’는 가설을 전제로 논리를 전개하고 있다. (소진론 등) 이러한 이론들

¹ 본 고 III. 장에서 상술한다.

역시 그 이상의 구체적인 제한요건이나 판단기준에 관해서는 제시하지 않고 있다.

이와 같이 일관되고 명확한 근거로서 법률적 관점의 제한근거에 대해서는 상대적으로 논의된 바가 많지 않아 과연 특허소진이 성립되기 위하여 과연 어떠한 요건을 구비하여야 하는지에 관하여 명확한 판단기준을 설정하는 것이 쉽지 않다. 이에 본 고에서는 특허소진법리의 도입 근거를 정책적 (as a matter of policy) 논거와 법률적 (as a matter of law) 논거로 구분하여 논의하고 이를 바탕으로 소진법리에 대한 체계적이고 생산적인 논의를 도모하고자 한다. 이어서 특허소진의 개념 또한 새롭게 정리하고 소진법리가 적용될 수 있는 범위와 그 한계 및 예외에 관해서도 연구하고자 한다.

한편, 특허권 제한의 효과가 미치는 범위는 국가별로 또는 특허소진의 법적성질에 따라 차이가 있을 수 있는데 우리나라와 일본은 공익적 관점에서 당사자 간의 합의를 불문하고 특허품 판매 즉시, 특허권의 효력을 전면적으로 획일적으로 제한시킨다는 소위, 강행규범적 입장을 취하고 있다. 이에 반해, 미국의 경우는 계약자유 원칙을 중시하여 당사자 간의 자유로운 합의에 의하여 특허권의 효력의 제한범위를 임의로 설정하는 것을 허용하는 소위, 임의규범적 소진법리 입장을 택하면서 당사자 간 조건부 합의에 의하여 소진배제를 허용한다는 입장을 취한 바 있다.² 임의적 소진법리에 대해서는 거래 당사자 간 계약이 과연 선의의 제3자까지 구속할 수 있는지에 대해서 논란이 많다.

특허소진법리는 특허권 효력제한에 관한 법리이자 특허침해에 대한 항변사유 중 하나이므로 특허소진의 성립요건 및 적용범위 등은 논리 필연적으로 특허침해 요건과 연계하여 논할 필요가 있다. 이에 소진 법리의 객체적 범위 및 권리적 범위, 지역적 범위 등에 관해서는 특허침해 판단기준을 참고하여 소진법리의 판단 기준을 설정하고자 한다.

소진의 객체적 범위에 관해서는 직접 침해품인 특허품을 대상으로 판단하는 것이 원칙이며 대부분의 국가들도 일치된 입장이다. 다만, (전용부품 등) 간접 침해품에 관해서는 국가별로 차이가 있음을 알 수 있다.

² 미국에서는 최근 전통적이고 일관되게 지켜온 임의적 소진론적 입장과는 상충되는 Impression 판결로 인해 변화가 예상되며 향후 귀추가 주목되고 있다. 본 고 IV. 장 참조.

권리적 측면에서는 원칙적으로 방법 특허를 구현하는 물품을 상정할 수 없어 소진 법리 적용대상으로 삼을 수 없으나 일률적으로 소진 대상에서 제외시키면 도리어 소진 법리를 우회하는 방법으로 악용되거나 소진 법리를 형해화 시킬 수 있다는 문제점이 있으므로 이를 최소화하는 차원에서 제한적으로 고려할 수 있다. 방법특허의 유형과 유형화의 정도에 따라 방법특허의 소진 법리는 각기 다른 기준을 적용하고 있어 이에 대해 유형과 국가별 취급에 대해 정리하고자 한다.

소진 법리의 지역적 범위관련, 특허권의 효력은 국내에만 미치므로 소진의 범위도 국내에만 미치는 속지주의가 원칙인 바, 이를 확대 적용하는 국제 소진론 (또는 특허품 병행수입론)의 가장 큰 숙제는 속지주의 원칙과 충돌이다. 이에 대한 국가별 관례태도를 비교법적 관점에서 고찰한다.

특허권 효력제한에 관한 또 다른 법리로서 묵시적 실시권 법리가 소개된 바 있다. 19세기 중반 특허소진 이론이 처음 제기되었던 초창기에는 미국과 독일 모두 묵시적 실시권 법리를 소진이론의 하나로 검토하였으나 소진이론으로 적용하기에는 여러 가지 논리적 결함이 많아 지금은 실질적으로는 폐기된 이론이 되었다. 하지만 최근에는 묵시적 실시권 법리를 소진법리의 한계를 보충하는 법리로서 활용되고 있다. 이에 묵시적 실시권 법리의 성립요건 및 적용 요건 등에 관하여 재조명할 필요가 있다고 생각한다.

끝으로 특허소진의 적용범위는 객체적으로는 특허권자가 판매한 특허품에만 국한되고 주체적 범위 또한 해당 특허품을 거래한 거래관계자에게만 소진의 효과가 미치며 우리나라와 일본의 경우는 더욱이 업으로서 실시하는 자에게만 소진의 효과가 미치므로 일반공중의 실시에 관해서는 소진법리를 논할 실익이 더더욱 없는 상황인 바, 이 점을 감안할 때 공익적 가치가 크지 않음에도 불구하고 강행규범으로서 최초 판매 시에 무조건 특허를 소진시킬 필요가 있는지는 의문이다. 강행규범적 소진 법리의 수정 또는 완화방안에 관해서도 입법론적 관점에서 이를 제안하고자 한다.

나. 비교법적 고찰의 필요성

특허소진법리는 특허권자 등이 적법하게 판매한 특허품에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 않도록 제한한다는 원칙이다. 총론적으로는 우리나라뿐만 아니라 일본, 미국에서도 공히 채택하고 있는 법리이다.

이와 같이 소진 법리가 그 개념상 일견 당연한 법리임에도 불구하고 복잡하고 혼란

스럽게 느껴지는 이유는 우리나라를 비롯, 대부분의 국가에서는 특허소진법리가 명문으로 규정되어 있지 않아^{3 4} 법률적 근거에 의하기 보다는 각국 법원의 판례와 이론에 따라 다양하게 해석될 수 있기 때문이다.

또한 각국의 특허 정책이나 거래 현실에 따라, 또한 시대에 따라 각기 다른 방향으로 다양하게 발전되어 오면서⁵ 소진법리의 법적성질이 다르고 소진의 적용대상 및 적용 범위⁶를 달리하고 있다. 시대에 따라 소진 법리가 확대되기도 하지만 각국의 거래 현실과 사법 정책에 따라 차이를 보이고 있어 소진 법리를 모든 국가에 일의적으로 정의할 수 없다는 특징이 있다.

이에 본 고에서는 국가별로 소진 법리의 발전 과정과 법리적 차이가 있음을 전제로 각국에서 다루어진 특허 소진 관련 쟁점을 연구하고 비교법적으로 고찰하여 소진 법리 전반에 걸쳐 이해를 높이고자 한다.

본 고에서는 비교법적 고찰의 대상으로 미국과 일본을 주로 검토하고자 한다. 미국

3 일부 국가에서는 명문의 조항으로 특허 소진을 규정하고 있다. 이봉문, “목시적 라이선스 이론과 특허 소진 이론의 상호관계 대한 연구 - Quanta v. LGE 판결의 의의를 중심으로”, 인하대학교 박사학위논문 (2013). 프랑스 무체 재산법(L. 613-6), 영국 특허법(60 조 4 항), 네덜란드 특허법(30 조 4 항), 이탈리아 특허법(1 조 2 항), 스웨덴 특허법(3 조 3 항 2 호), 덴마크 특허법(3 조 3 항 2 호), 노르웨이 특허법(3 조 3 항 2 호), 중국 특허법(62 조 1 호)에 있어 특허권 소진이 명문화되어 있다.

4 우리나라 특허법에 소진 원칙을 규정하지 않은 이유는 뚜렷하지 않다. 단순히 입법적 미비일 수도 있고 복잡한 거래관계에 대해 일률적인 규정을 두는 것에 부담을 느꼈을 수도 있다. 이에 대해 법체계의 정합성과 안정성 측면에서 저작권법의 경우와 같이 추상적인 규정이라도 입법화 하는 것이 바람직하다는 견해(맹정환, “特許權 消盡理論에 관한 研究”, 서울대학교 박사학위논문 (2014), 3 면 각주 8.)가 있으나, 소진 법리가 시대에 따라 또 당시 특허정책에 따라 그 적용 범위가 달라지는 탄력성을 고려할 때 입법화하게 되면 오히려 법 적용이 경직되어 시대적 흐름을 반영하지 못할 수 있으므로 굳이 명문화할 필요성이 없다고 생각한다.

5 박준석 “상표상품만의 병행수입론 논의를 넘어 특허-상표-저작권 전반의 권리소진 이론으로 (하) [이하, 박준석, ‘전반의 권리소진 (하)’로 약칭함.]”, 저스티스 제 133 호 (2012. 12), 173 면. “소진 원칙을 계약으로 제한할 수 있는냐는 특정 국가의 지적재산권에 대한 입장 변화에 따라 그 정답이 얼마든지 바뀔 수 있는 문제에 속한다.”; Id. 185 면. 소진원칙이란 것이 이미 오랫동안 논의되어 왔다는 점에서는 상당히 뿌리 깊은 이론임에도 불구하고 구체적인 내용에서는 아주 모호하거나 특히 개별 쟁점의 논의내용에서는 서로 상이한 내용으로 변질된 경우가 많고, 한편 각국의 국가적 입장 차이에 따라 소진에 관한 접근 태도가 판이한 것이 사실이다. 위의 사정을 고려할 때 한국에서의 앞으로의 논의에 있어서도 학설이나 판례에 기울여지는 노력의 정도에 따라 소진이론의 궁극적 내용은 상당히 큰 변화폭을 가지고 진화할 것이라 예상된다; 이현희, “권리소진에 관한 연구 - 특허권을 중심으로”, 한양대학교 박사학위논문 (2010), 1 면. 권리소진이론은 각국의 학설, 판례 및 정책에 따라 그 결과는 상이함을 보여주고 있다; 同旨, 계승균, “권리소진이론에 관한 연구: 저작권을 중심으로”, 계간 저작권 (2003 가을호), 88 면.

6 특허소진법리의 실제적 적용범위, 객체적 적용범위, 권리적 적용범위, 지역적 적용범위 등을 포함한다. 본 고 V. 장 참조

은 전세계에서 특허 분쟁이 가장 빈발하는 지역이면서 아울러 영미법계의 법 체계를 택하고 있으므로 우리나라와 상호 대비할 수 있으며 일본은 우리나라와 같이 대륙법계 국가의 하나로서 우리나라와 같은 법 체계에서 소진 법리의 적용 관련 상호 참고가 될 수 있기 때문이다.

다. 각국의 특허정책 및 특허소진 관련 판례 동향

우리 나라에서는 소진법리를 다룬 사건이 많지 않고 쟁점도 다양하지 않아 원론적인 소진법리가 적용되고 있는 반면,⁷ 미국, 일본에서 특허사건에서는 소진 관련 매우 다양한 쟁점이 다루어 지고 있다. 미국이나 일본 역시 시대에 따라 사법 정책이 달라지면서 적지 않은 변화과정을 겪으면서 발전되어 가고 있다.

특히, 미국에서는 특허 괴물(Patent Troll)⁸ 과 같은 특허 관리 회사의 권리 남용 행위를 제재하고자 하는 사법 정책에 소위 ‘반 특허 정책(Anti-Patent Policy)’를 취하는 등 특허의 추(Patent Pendulum)가 특허권을 제한하는 방향으로 움직임을 보이고 있다.^{9 10} 실제로 근 70년간 거의 다루지 않았던 특허 사건을 미국의 연방 대법원이 적극적으로 다루기 시작하였으며 특허권 보호를 강화하기 보다는 특허권의 효력을 제한하는 판결을 연이어 내리고 있으며 그 일환으로 특허소진법리를 확대 적용하고 있다.

소진법리 확장의 계기가 되었던 Quanta 사건에 이어 약 10년 만에 또 다시 Impression v. Lexmark 판결¹¹ 을 통해 소진법리 해석에 커다란 변화를 예고하고 있다.

7 설민수, “특허소송 법원으로서 ITC 의 대두와 한국에의 시사점(이하, ‘ITC 의 대두’)”, 선진상사법률 58 호 (2012), 96 면. 한국 법원에 제기되는 특허소송은 연간 120 건 내외로 추정되는데 이는 미국에서 가장 많은 특허침해소송이 제기되는 캘리포니아 중부연방지법의 연간 280 건의 절반에도 미치지 못한다.. 우리나라의 경우는 상대적으로 경제 체계가 재벌기업을 중심으로 수직 계열화되어 있고, 따라서 특허가 독점을 합법화하는 수단으로 작용하지 못하고 특허침해 소송의 제기도 많지 않은 한국에서 특허 소진은 실제 분쟁에서 좀처럼 찾기 어렵고 그에 따른 논의도 활발하지 못한 편이다.

8 김기영, “Patent Troll 에 대한 법적 제도적 대응 방안 연구”, 서울대학교 박사 학위 논문 (2008), 8 면. 특허괴물(Patent Troll)이란 특허 받은 발명을 사용하지 않고 다른 사람에게 이를 실시 허락하거나 침해에 대한 소를 제기함으로써 이익을 취하여는 자의 의미로 사용한다. 최근에는 중립적인 표현으로 NPE(Non Practicing Entity) 이라고도 하는데 본 고에서는 특허관리회사, 특허 괴물 등의 표현과 혼용한다.

9 Kenneth S. Korea, “Quanta v. LGE: 특허 소진이론의 재 대두”, 지식재산 21 (2009), 49 면.

10 특허관리회사의 특허제도 악용에 대한 규제방안으로 eBay 판결 (2006) 이래 일련의 판결들을 통해 특허권 보호를 지속적으로 축소시키고 있다. 또한 2012 년 AIA 법안 입법을 통하여 IPR(Inter Parte Review, 일종의 무효심판제도) 제도를 도입하는 등 입법적으로도 특허권 보호 축소 움직임을 가속화되고 있다.

11 Impression Products v. Lexmark International, 137 S.Ct. 1523 (2017)

특히, Impression 법원에서 저작권법상의 국제 소진론과 더불어 특허 사건에서도 국제 소진론을 도입하는 등 국제적으로도 민감한 사안이 포함되어 있어 향후 우리나라에 미칠 영향을 정리하고자 한다. 하지만, 미국의 지식재산 토양과 우리나라는 차이가 많아 이를 그대로 수용하기에는 부작용이 적지 않을 것이다.¹²

한편, 최근 일본에서는 전통적인 소진법리만으로는 해결할 수 없는 경계 선상의 사건들의 경우에는 묵시적 실시권 법리 등 영미법계 이론들을 과감하게 도입하여 소진 법리의 한계를 극복하기 위한 여러 가지 대안을 시도하고 있음을 알 수 있다.

아직 우리나라에서 묵시적 실시권 법리가 소송상 쟁점이 되지 않고 있는 이유는 법적·이론적 근거가 부족해서라기보다는 학계에서 충분히 논의되고 있지 않는 점이 원인일 수도 있다. 따라서 미국 등 주요국가의 그 동안 판례를 분석하고 판례상 묵시적 실시권이 어떻게 주장되고 판단되었는지 살펴면서 의사표시 이론에 따라 묵시적 실시권의 법리를 고찰하고, 아울러 우리법 체계에서 승인될 수 있기 위해서 필요한 사항이 무엇인지 논의하고자 한다.

우리나라 기업들이 해외 진출이 활발해지면서 국제 거래 과정에서 특허 소진 문제에 당면할 가능성이 있으며 해외 공장에서 조립되는 부품거래 관련하여 특허소진 문제에 관한 연구와 논의 필요성이 점점 높아지고 있다. 이에 본고에서는 미국과 일본에서의 특허소진법리 확장과 그 한계를 연구함으로써 우리나라 소진 법리 연구에 있어 소진 법리의 균형 있는 발전 방향과 대안적 연구에 참고하고자 한다.

12 조영선, “특허권 남용 법리의 재구성”, 저스티스 통권 제 135 호, 한국법학원 (2013), 165 면. 금지청구권의 사실 상 자동발령, 너그러운 특허요건으로 인한 다수의 부실특허 존재, 막대한 특허소송 비용 등을 특유의 토양으로 하는 미국에서 비롯된 특허괴물과 그 대응논리를 자동적으로 우리의 재판현실에 받아들이는 것은 신중하게 생각할 일이다.

2. 선행연구 및 연구범위

가. 선행연구

지금까지 우리나라에 소개된 특허소진법리에 관한 학설이나 이론들이 일본을 경유하여 독일의 해석론을 그대로 수용한 이론들에 불과하다.¹³ 일본의 소진이론의 기초가 되었던 독일의 이론들 역시 당시에 독일학자들의 해석론과 독일법원의 판례를 기초로 특허품이 특허권자에 의해 생산·판매하면 ‘특허권은 소진된 것으로 본다’는 가설에 대하여 합의가 이루어지면서 인위적으로 만들어진 이론들이었다. 하지만 문제는 그 이론들이 가설에 대한 합의 이상의 구체적인 성립요건이나 적용요건 등을 제시하지 않고 있어 과연 어떠한 기준으로 특허권 행사를 저지할 수 있는 것인지에 대해서는 충분히 설명되고 있지 않다.¹⁴ ¹⁵ 따라서 본래부터 법률에 근거하여 정립된 이론이라고는 할 수 없었다. 이렇게 되면 시대에 따라 또 판단자의 주관에 따라 특허소진이론에 대한 이해와 해석이 달라지는 등 혼란을 초래할 수 밖에 없다.

이에 본 고에서는 특허법상 구체적으로 명문화된 규정은 없지만 법리적인 차원에서 특허소진법리의 가장 기본적인 근간이 될 수 있는 법률적 근거를 확인함으로써 소진법리에 대한 체계적이고 생산적인 논의를 도모하고자 한다.

나. 연구범위

13 이헌희, "권리소진에 관한 연구 - 특허권을 중심으로", 한양대학교 박사학위논문 (2010), 33 면. 權利消盡에 관한 既存學說에서 지금까지 권리소진이 발생하는 근거에 대한 여러 가지 학설이 있어 왔다. 이러한 학설에는 소유권설, 권리 소진설, 유통 촉진설, 목시적 허락설, 대가 회수 및 이중 이득방지설, 정당 행위설, 거래 안전설, 목적 달성설, 권리 남용설, 특허법 목적설, 특허권자의 이익 내지는 의사 고려설 등 많은 이론들이 제시되어 왔다; 김동준, "GM 종자와 관련한 특허권 소진의 문제", Law & technology 제 7 권 제 2 호(2011), 77 면. 우리나라 학설이나 이론 역시 일본의 논의에 의지하여 용진설, 목시적 실시허락설, 권리남용 법리의 구체화 등이 근거로 제기되고 있는 정도이다; 소진이론 및 학설에 대한 상세한 내용은 본 고 III. 장 5 절 참조.

14 설민수, "특허권 소진 법리의 역사적 전개와 한국에서의 적용(이하, '역사적 전개')", 사법논집 제 55 집, 법원도서관 (2012), 33 면. 법적 근거의 측면에서 보아도 성문법 국가인 한국에서 특허소진은 법률에 의한 근거마저 확실하지 않다. 물론 특허권의 입법을 대신하여 법리를 형성할 수 있는 법원의 판례 역시 현재까지 어느 대법원판결에 의해서도 특허소진이 특허권의 효력을 제한하는 법 원칙으로 정식으로 인정된 바 없을 정도로 발전 정도 역시 미미한 편이다; 同旨 김길원, "특허침해소송에서 비침해 항변에 관한 연구: 권리소진, 목시적 실시권 및 권리실효 법리를 중심으로 (이하, '권리실효')", 충남대학교 박사 학위논문 (2007), 287-288 면. 권리소진설이 어떠한 법적인 기초 위에 승인되어야 하는가에 대하여는 각국마다 통일된 견해가 없다.

15 이상경, 지적재산권소송법, 육법사 (1999), 224 면. 이러한 경우 특허권 침해가 된다는 이론은 없지만 침해가 되지 않는 데 대해서 어떻게 논리를 구성하는지가 상이하다.

기존의 선행 연구의 한계를 극복하기 위해서는 각 국가별로 소진 법리에 대한 해석 상 차이가 있음을 전제로 각각의 관점 별로 비교법적으로 고찰하며 특히, 법리의 법적 성질에 따라 소진 법리의 성립 요건과 적용 범위, 효과 및 취지와 근거가 달라 지므로 특허소진의 법적 성질에 관한 해석과 더불어 성립 요건, 취지 및 적용 범위 등에 관하여 살펴 본다.

이어서 소진 법리의 인접 개념들에 대해서는 각각의 인접 개념에 대해 구체적으로 논의하고자 한다. 예를 들면, 최초 판매 원칙(First Sale Doctrine)과 특허 소진 원칙(Patent Exhaustion Doctrine)을 비교하여 두 가지 원칙 간에 관계를 살펴본다.

소진 법리의 적용 범위에 대하여 실체적, 객체적, 권리적 및 지역적 적용범위 등 몇 가지 관점으로 나누어 살펴 보았다. 구체적으로, 실체적 적용 범위에서는 특허소진의 본질이 특허권 소멸이 아니라 특허권은 특허권자에게 여전히 귀속되어 유지된다는 전제하에 특허권 효력을 일부 제한하는 제도이므로 그 제한의 범위에 관하여 다루었으며 소진 법리의 적용 대상의 범위를 침해 유형을 기준으로 분석한 객체적 적용범위, 방법 특허에도 소진 법리를 적용할 것인지에 관한 권리적 적용범위와 소진 법리가 적용되는 지역적 범위에 관해서 나누어 살펴 보고자 한다.

더불어 각 적용범위의 확장 및 그 한계에 대해서도 연구하였는데 부품 거래에 의해서 완성품 특허까지도 소진된다고 보는 객체적 확장과 물건 청구항이 소진되면 방법 청구항도 소진된 것으로 보는 권리적 확장, 그리고 속지주의 원칙 하에 국내에서만 적용되는 것인지 아니면 지역적 확장 측면에서 국제적 소진론의 도입 등에 관한 쟁점에 대해서도 정리하였다.

한편, 미국의 연방 대법원의 **Impression** 판결은 선행 판결인 **Bowman** 판결 등 적지 않은 선행 판결들과 상충되고 있어 당분간 혼란이 지속될 것으로 예상되고 있다. 실제로 미국의 학계와 전문가들은 지난 2 백 년 가까이 축적된 미국의 소진 법리가 **Impression** 판결에 의하여 일시에 변경되거나 수 백 건의 선행 판결들이 무의미해진다는 점에 대하여 회의적이며 특히, 서로 상충되는 대법원 판례가 공존하는 상황으로 인해 구체적인 사안에 따라서 판결이 달라지는 상황을 우려하고 있다. 향후 전망 관련해서는 이번 **Impression** 판결이 NPE 등에 대한 규제를 강화하는 차원의 일시적 변화로 볼 것인지 아니면, 미국 소진 법리가 강행적 소진 법리로 전환되는 상징적 계기가 될 것인지에 대해서도 논의가 활발하다. 이 부분에 대한 **Impression** 판결의 영향 및 한계에 관하여도 다루고자 한다.

국제 소진론 관련, Impression 법원이 과감하게 도입하면서 속지주의원칙과 충돌문제 및 기존 판결과의 충돌 문제가 쟁점이 되고 있다. 에 대해서도 자세히 정리하면서 아울러 저작권법상의 국제 소진론을 다른 Kirtsaeng 판결¹⁶ 과 비교를 통해 공통점과 차이점 등에 대해서도 연구하고자 한다.

전통적인 소진 법리만으로는 해결할 수 없는 경계 선상의 사건들을 다루는 과정에서 국가에 따라 취급을 달리하고 있는데 특히, 미국 대법원이 NPE 특허권 남용 방지와 같은 정책적인 의지 하에서 특허권 보호를 지속적으로 위축시키는 것을 우선 과제로 삼고 있어 대법원 판결 이후 하급 법원의 혼란과 부작용이 적지 않다.

반면에 일본에서는 소진 법리의 한계 상황을 합리적으로 극복하기 위하여 일본 대법원¹⁷과 항소심 법원에서 새로운 법리를 과감하게 적용하고 있으며 불합리하거나 부작용을 최소화하기 위해 여러 측면에서 신중하게 고려하고 있음을 알 수 있다. 즉, 소진 법리 적용 여부가 명확하지 않은 경계 영역에 있는 경우에 대해서 미국에서 특허소진법리를 확장시켜 소진 법리를 적용하는 반면, 일본의 경우는 소진 법리를 적용하지 아니하고 이를 보완하기 위하여 묵시적 실시권 법리를 적용하는 등 차이를 보이고 있다.

우리나라에서는 묵시적 실시권 법리(Doctrine of Implied License)를 소진 법리 성립 근거의 하나로서 주장하는 견해와 두 법리의 근거는 서로 다르며 상호 보충적인 법리라고 해석하는 견해로 나뉘어져 있다. 이에 본 고에서는 별도의 장에서 그 차이가 단지 표현의 차이에 불과한 것인지 아니면 개념적으로도 차이가 있는 지에 관하여 비교법적 고찰을 통해 묵시적 실시권 법리에 대한 명확한 이해를 구하고자 한다.

18

이와 같이 묵시적 실시권 법리는 형평법에서 유래된 법리이므로 영미법계 국가뿐만 아니라 일본에서도 형평을 도모하는 차원에서 묵시적 실시권 법리를 적용하고 있는데 국가에 따라 묵시적 실시권 법리의 적용 범위나 요건에 대해서는 차이가 있을 수 있어 적용 대상과 요건에 대해 살펴보고자 한다.

16 Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. 568 U.S. 519 (2013)

17 본 고에서는 일본의 최고재판소를 일본 대법원으로, 고등 재판소를 고등법원으로 표기하는 등 우리나라 사법 체계와 대응되는 법원으로 표기한다. 일본 논문에서도 미국의 연방 대법원을 미국 최고재라고 표기하는 등 미국 법원의 표기를 일본의 대응되는 법원으로 변경, 표기하는 것과 같은 맥락이다.

18 본 논문 III. 장 및 VI. 장 참조.

이에 비하여 우리나라는 아직까지 이에 대한 뚜렷한 판례는 아직 축적되어 있지 않지만 우리나라 기업들이 해외 진출이 활발해지면서 특허 분쟁이 빈발하고 있어 국제 거래 관계 또는 부품 거래 관련하여 논의 필요성이 점점 높아지고 있어 여러 가지 대안을 마련하는 차원에서 각 해당되는 항목에서 미국과 일본의 최근 판결에 대해서 비교법적 고찰을 통하여 우리나라 소진 법리 연구에 참고하고자 한다. 또한 특허소진법리의 해석 및 적용 관련 입법론적 제언을 제시하고자 한다.

한편, 상표법상 진정 상품 병행 수입 문제는 기본적으로 특허 소진이론과는 다소 거리가 있으므로 본고에서는 기본적으로 다루지 않았지만 특허법상 병행 수입 문제는 미국의 *Impression* 사건에서 국제 소진론을 본격적으로 다루고 있어 국제 소진론 관점에서 논한다. 또한 저작권법상 소진 법리에 대해서는 *Impression* 연방 대법원이 저작권법상 국제 소진 사건인 *Kirtsaeng* 판결을 토대로 하고 있어 특허법과 저작권법상 국제 소진론을 비교 고찰한다. 이와 관련, 소진 법리의 지역적 확장과 그 한계장에서 관련 문제를 포함하여 별도로 논의하였다.

또한, 허용되는 수리(*permissible repair*)와 허용되지 않는 재생산(*reconstruction*) 관련 쟁점에 관해서는 특허실시 유형 중 ‘생산’의 개념과 관련되어 있어 그에 대한 논의는 관련되는 부분에서 방론의 하나로 다루었다.

II. 특허소진법리의 근거

1. 특허품의 거래구조

가. 특허권의 속성

특허권의 객체인 발명의 본질이 기술적 사상임을 고려하면 특허권의 본질 역시 추상적일 수 밖에 없으므로¹⁹ 물건의 소유권과 달리 특허권은 직접지배(점유)의 개념이 없다.²⁰

나. 특허품 거래의 특징

특허권은 (발명이라는) 무형물을 대상으로 하는 것이므로 직접지배의 개념은 없고 특허품 판매에 의하여 특허품 소유권이 구매자에게 이전되어도 특허권은 이전되지 아니하고 특허권자에게 유보된다. 이러한 특허품의 거래구조에 관하여 견해가 나누어져 있다.

(1) 학설

(가) 이중적 구조설

특허품을 판매하면 구매자에게 특허품 소유권의 이전과 함께 특허권자가 실시권을 허여한다고 해석하는 견해로 같은 속성(적극적 속성과 작위적 행위)의 두 가지 행위가 병행한다고 해석하는 견해이다.²¹ 즉, 특허품 소유권을 ‘이전’하고 실시권을 ‘허여’한다고 해석한다는 점에서 같은 속성(적극적 속성과 작위적 행위)의 두 가지 행위가 존재하므로 이중적 (二重的) 구조라고 표현한다.²²

‘적극적으로’ 주는 속성이 같은 두 가지 행위가 중첩되는 구조를 띠고 있어 이중적

19 특허법 제 2조. 발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다. (강조추가)

20 송영식 외, 송영식 지적소유권법 상, 제 1 판, 육법사 (2008), 62 면.

21 이현희, 앞의 논문, 1 면. “특허제품의 매매계약이 성립하는 경우, 유체물에 대한 소유권 이전과 특허권에 대한 사용 허락이 되는 구조가 된다.”

22 Id. 44 면. 특허품의 매매에 있어서 소유권의 양도와 함께 특허권의 허락 범위가 결정되어야 하는 이중적 구조를 가지고 있다.

이라고 표현한 것으로 이해된다.

(나) 이원적 구조설

특허품을 판매하면 특허소진법리를 적용하여 특허권의 효력이 (특허권자가 판매한) 특정 제품에는 ‘미치지 않도록’ 함으로서 특허권자가 구매자를 상대로 특허침해 금지청구 등을 할 수 없도록 한 것이라고 해석한다.²³ 특허권의 배타적 권한을 행사할 수 없도록 저지한다는 점에서 소극적인(negative) 속성을 갖는다고 해석하는 입장이다.

특허품 소유권을 이전하는 ‘적극적’ 행위와 특허권의 효력을 저지하는 ‘소극적’ 행위 등 속성이 다른 두 가지 행위 (적극적 법률행위와 부작위적 법률행위)가 복합되어 있다는 점에서 이원적 구조라고 할 수 있다.

(다) 소결

적극설과 소극설 모두 특허권 본질상 무체물을 대상으로 하므로 직접 지배할 수 없으므로 특허품 소유권의 이전과 특허권의 이전을 별개로 취급하여 특허권은 이전되지 아니한다는 전제 하에 특허품의 거래 구조를 설명한 견해들이라는 점에서는 공통적으로 설득력이 있다. 하지만 권리남용 금지의 효과에 의하면, 특허권의 효력이 제한되어야 하므로 결과적으로 특허품 거래는 소유권 이전과 특허권 효력제한과 같이 속성이 다른 두 가지 효과가 발생하고 있다는 점에서 소위, 이원적 구조를 특징으로하고 있다고 보는 것이 타당하다.

(2) 인접개념과 비교

(가) 저작물 거래와 비교

저작권법의 경우, 제20조 단서²⁴ 에서 저작물의 원본이나 그 복제물이 해당 저작재산권자의 허락을 받아 판매 등의 방법으로 거래에 제공된 경우에는 그 이후 저작물

23 박태일, “특허소진에 관한 연구-국내외 사례의 유형별 검토를 중심으로- (이하, 유형별 검토)”, 정보법학 제 13 권 제 3 호, 한국정보법학회 (2009), 35 면; 김길원, 앞의 논문 (권리실효), 162 면.

24 저작권법 제 20 조 (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.

의 처분이나 유통 등에 있어서 저작권(배포권)도 이전되는 것으로 규정하고 있어 유일하게 소진 법리의 성문법적 근거를 가지고 있다.²⁵ 즉, 저작물을 양도하면 저작권(배포권)이 이에 수반되어 이전된다는 취지이다. 이외에도 저작권법에서는 실연자의 권리 중 배포권²⁶과 음반제작자의 권리 중 배포권²⁷ 관련 조항에서도 공히 해당 저작물 양도와 함께 저작권이 동반 이전되는 것임을 규정하고 있다.

저작권법이 특허법과 큰 차이는 저작물을 배포하면 이를 배포받은 즉, 구매한 구매자는 해당 저작물에 대한 배포권도 확보한다는 점이다. 저작권자 관점에서 보면, 저작물의 최초판매 시에 저작권도 (저작권자로부터 구매자에게 이전되므로) 소진된다고 볼 수 있다.

정리하면, 특허품의 거래는 저작물의 거래와는 달리 특허품의 양도 이후에도 특허권이 동반 이전되지 아니한다는 점에서 특허품과 저작물 거래 구조는 차이를 알 수 있다.

(나) 민법상의 물권행위와 비교

특허권은 민법 상 소유권과 같이 독점 배타적인 권리로 규정되어 있으므로 물권적 권리라고 할 수 있지만 민법 상의 물권은 유체물에 대한 직접 지배를 특징으로 하는데 비하여 특허권은 무체물을 대상으로 하는 까닭에 ‘직접 지배’의 개념이 없고 타인의 무단 실시와 이용을 금지시킬 수 있는 권원(權原)이라는 점에서 근본적으로 차이가 난다.²⁸

민법 상의 물권행위는 직접적으로 물권의 변동(발생·변경·소멸)을 초래하는 처분행위로 이행의 문제를 남기지 않는다는 점에서 채권 행위와 구별되는 특색이 있다.²⁹ 예를 들면, 건물을 양도하거나 이전하는 등 건물을 처분하면 그 건물의 소유권도 이전된다.³⁰

25 우성엽, “최초판매원칙/소진원칙에 관한 소고”, Law & Technology, 제 7 권 제 4 호 (2011), 61 면.

26 저작권법 제 70 조 (배포권) 실연자는 그의 실연의 복제물을 배포할 권리를 가진다. 다만, 실연의 복제물이 실연자의 허락을 받아 판매 등의 방법으로 거래에 제공된 경우에는 그러하지 아니하다.

27 저작권법 제 79 조 (배포권) 음반제작자는 그의 음반을 배포할 권리를 가진다. 다만, 음반의 복제물이 음반제작자의 허락을 받아 판매 등의 방법으로 거래에 제공된 경우에는 그러하지 아니하다.

28 송영식 외, 앞의 책, 62 면.

29 박윤직·김재형, “민법 총칙 [민법 강의 I]”, 9 판, 박영사 (2013), 266 면. 민법 상 물권 행위는 물권의 변동(발생·변경·소멸)을 직접 일어나게 하는 행위로서 이행의 문제를 발생시키지 않는다는 점에서 채권 행위와 구별된다.

30 김준호, 「민법 강의-이론·사례·판례-」, 제 22 판, 법문사 (2016), 515 면.

하지만, 특허법에서는 특허권자가 특허품을 양도하거나 이전하는 등 특허품을 처분 하더라도 특허권이 이전되지는 않는다. 무체물을 대상으로 하는 특허권의 본질 상, 특허권자는 특허품에 대하여 ‘직접 지배’의 개념이 없고 타인의 무단 실시와 이용을 금지시킬 수 있을 뿐이다.³¹ 즉, 특허권의 본질에 비추어 특허권자가 타인에게 특허품을 판매한 사실 행위에 의하여 해당 특허품에 관한 소유권은 이전되지만, 특허권은 이전되지 아니한 채 (특허권자에 여전히 유보된 상태에서) 해당 특정 특허품에 관하여 특허권의 효력을 제한할 뿐이다.

다시 말해 특허품을 판매하여도 특허권은 이전되지 아니하고 원래의 권리자인 특허권자에게 유보되므로³² 동산 또는 부동산 등의 물건을 매각하면 그 물건을 매입자는 이를 자유롭게 사용·수익·처분할 수 있다는 민법 상의 원리가 특허품 거래에도 그대로 적용되기는 어렵다.³³

(다) 임의적 효력제한은 물권법정주의에 위반되는가

(i) 문제 제기

조건부 계약으로 특허품 구매자(전득자)의 실시 권한을 제한하는 것은 물권 법정주의에 위반하는 것이라는 견해가 있다.³⁴ 즉, 특허품에 제한 조건이 명기된 경우에 제3자, 즉 전득자에게도 효력을 미칠 수 있다는 판결은 전면적으로 사용·수익·처분할 수 있다는 소유권의 내용을 당사자의 합의로 마음대로 정할 수 있는 것이 되어 물권법정주의에 비추어 볼 때 의문이 아닐 수 없다고 한다. 말하자면 특정 물건의 소유권의 행사를 당사자의 합의로 물권적으로 변경하는 것은 물권법정주의에 비추어 볼 때 위법한 것이라는 것이다.³⁵

31 송영식 외, 앞의 책, 62면.

32 이봉문, “특허 라이선스 이론과 특허 소진 이론의 상호관계 대한 연구 - Quanta v. LGE 판결의 의의를 중심으로”, 인하대학교 박사학위논문 (2013), 146면.

33 이헌희, 앞의 논문, 1면. 특허품 거래의 특징적 구조 때문에 “소유권에 기해 유체물을 자유롭게 사용·수익·처분할 수 있다는 원리를 특허제품에 대해서는 그대로 적용하기 어렵다.”

34 이상정, “BBS 사건의 일본 최고재판소 판결에 대한 약간의 의문”, 창작과 권리 제 12호, 세창출판사 (1998. 9), 9-10면

35 물권법정주의는 법률 또는 관습법에 의하는 외에는 물권을 임의로 창설하지 못한다는 원칙이다. (민법 제 185조) 이러한 물권법정주의의 내용의 하나는 내용강제이고 그것은 법률 또는 관습법에 의하여 인정되는 물권이라도 법률 또는 관습법이 정하는 것과 다른 내용을 부여하지 못한다 (곽윤직, 물권법, 33면)는 것을 의미한다. 한편 소유권의 내용은 소유자는 법률의 범위 내에서 그 소유물을 사용·수익·처분할 수 있다. (민법 제 211조)

이 질문은 특허권의 본질과 소유권의 본질에 관한 매우 의미있는 문제제기라 할 수 있다. 특허권자와 거래 당사자 간 합의에 의하여 특허품을 사용·수익·처분할 수 있는 소유권의 권한을 제한하는 것이 과연 물권 법정주의와 저촉되는지 검토한다.

(ii) 검토 결과

특허권은 특허 발명이라는 추상적 객체, 무형의 객체를 유형적으로 구현할 수 있는 권리 즉, 실시할 수 있는 권한을 독점하는 권리라고 한다면 소유권은 유형적으로 구현된 특정 특허품을 독점적으로 사용·수익·처분할 수 있는 권리이다. 한편, 민법상의 물권행위는 물권의 변동(발생·변경·소멸)을 일어나게 하는 행위³⁶인 바, 동산이나 부동산 등 물건을 이전하면 당연히 해당 물건의 소유권과 함께 전면적 지배 권한도 이전되는 행위이다.

하지만, 특허품의 거래 구조를 살펴보면 특허권자가 특허품을 판매하면 특허품의 소유권은 이전되지만 특허권까지 이전되는 것은 아니다. 이와 같은 이원적 구조 하에서 특허권이 특허권자에 유보되어 있을 뿐만 아니라 실시행위 독립의 원칙³⁷ 하에서는 실시행위(생산·사용·양도·대여 등) 중 일부에 대해서만 배타적 효력을 제한하는 합의를 당사자 간에 자유롭게 결정한다 하더라도 무방하다.³⁸ 합의 조건이 불법이 아닌 한, 구매자의 실시 범위는 특허권자와 합의된 범위에 의하여 정해질 수 있으므로³⁹ 물권 법정주의에 위반한다고 할 수 없다.

(3) 소결

위에서 살펴 본 바와 같이 특허권은 그 본질 상, 특허발명을 직접적으로 지배하는 것이 아니라 특허발명을 실시할 권한을 독점하는 것이며 특허품은 특허발명이 화체된 결과물 중의 하나⁴⁰일 뿐, 특허발명 그 자체는 아니므로 특정 특허품을 특허권의 직접적 객체라고 할 수는 없다.⁴¹

36 박윤직·김재형, 앞의 책, 266 면.

37 송영식 외, 앞의 책, 481 면. 특허 발명의 실시 행위 각각이 독립되어 있어 실시 권한 중 어느 하나의 실시 권한만을 타인에게 허락할 수 있다.

38 약정 실시권 설정시에 당사자 간의 합의에 따라 실시범위를 설정할 수 있는 것과 마찬가지로 특허품 판매시에도 계약자유원칙에 의거 판매조건을 매매 당사자 간에 설정할 수 있다고 해석한다.

39 이봉문, 앞의 논문, 146 면.

40 Id. 44 면.

41 특허 발명을 구현하는 방법은 사람에 따라 또 기술 수준에 따라 매우 다양하며 미리 예측하여 상정하는 것이 쉽지 않을 정도로 구현 결과물은 천차만별이다. 따라서 특허법에서는 특정 발명품에만

한편, 특허권자가 판매한 특허품을 제3자에게 판매하였더라도 특허권 자체는 이전되는 것이 아니므로 이론상, 특허권자가 여전히 구매자를 상대로 특허 침해를 주장할 수 있다.⁴²

즉, 특허품의 양도 행위는 민법 상의 물권 행위와는 달리 특허품 양도 시 특허품의 처분권이 수반되어 이전되지 아니하고 처분권은 특허권자에 유보된 상태에서 거래가 되는 구조임을 알 수 있다.

특허권의 효력이 미치는 것이 아니라 특허발명이 실제로 어떻게 구현되는지 불문하고 특허발명의 실시행위를 독점한다는 것이 특허권의 본질임을 규정한 것이다.

42 우성엽, 앞의 논문, 32 면. 특허법은 원칙적으로 권리자의 허락을 받지 않은 제 3 자에 의한 특허권의 실시 행위(특허를 이용한 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 등)를 침해행위로서 금지하고 있다(특허법 제 126 조, 제 2 조 제 3 호). 이와 관련하여 위 법률의 규정을 형식적으로 적용하면 적법하게 제조, 판매된 특허품을 구매한 자(1 차 매수자)가 다른 매수자(2 차 매수자)를 상대로 양도하는 행위, 2 차 매수자의 사용 및 전매 행위 등도 특허권 침해가 된다; 이헌희, 앞의 논문, 44 면.

2. 특허권의 효력제한

가. 특허권 효력제한의 필요성

특허 제도는 특허권자에게 독점 배타권을 부여하여 강력하게 보호하는 제도이지만 동시에 강력한 보호로 인한 폐해나 문제를 방지하고 특허권자 이익과 공중의 이익 간에 균형을 위하여 독점 배타적 효력을 제한하는 제도를 도입하고 있다.

본 고에서는 특허권 효력제한의 경우 중 특허권자가 특허품을 판매한 이후에 권리 행사를 제한하는 경우에 관하여 논의하고자 한다.

앞서 살펴 본 바와 같이 특허품 거래구조를 살펴보면, 특허권자가 특허품을 판매하면 그 특허품의 소유권은 구매자에게 양도되지만 특허권의 속성상, 특허권의 객체인 발명의 무체적 속성상 직접지배의 개념이 없어 특허품의 양도에도 불구하고 특허권은 양도되지 아니하고 특허권자에 유보된다. 이를 형식적으로만 해석하면, 특허권자는 구매자를 상대로 특허침해를 주장하면서 그 특허품의 실시 행위를 금지할 수 있다.⁴³ 이와 같이 이론상으로는 특허권자가 구매자에게 침해금지 청구권을 행사할 수 있음에도 불구하고, 우리법에서는 이를 인정하지 아니한다. 이같이 이론상 특허권을 행사할 수 있음에도 권리행사할 수 없도록 저지하고 인정하지 아니하는 이유와 근거에 대하여 논의한다.

지금까지 제시된 유력한 견해 중 하나로는 특허품 판매 이후에도 특허권 행사를 인정하게 되면 특허권자에게 이중의 보상 기회를 부여하는 것으로 이는 오히려 산업 발전을 저해할 수 있다는 측면에서 특허제도 목적상 이중보상을 방지하는 장치로 특허 소진이론을 도입하였다는 소위, 이중보상방지설이 소개된 바 있다. 또 다른 견해로는 특허품이 특허권자의 손에서 떠나 유통된 이후에는 특허권 행사할 수 없도록 하여 구매자들이 특허침해 우려 없이 자유롭게 거래할 수 있도록 함으로써 정책

43 김길원, “특허침해소송에서 비침해 항변수단으로서 권리소진론”, 산업재산권 제 24 호, 한국 산업재산권법학회 (2007), 146 면. 법조문을 형식적으로 해석하게 되면, 구매자의 행위는 특허권 침해를 구성함에도 불구하고, 이들 행위가 침해가 되지 않는 이유를 설명해야 하는 문제에 봉착하게 된다; 打越隆敏, “特許制度における 消尽理論について 民法における 任意 規定的 理解,” 法と経済学会 第 4 回 全国大会 研究発表 梗概集 (2006), 2 頁.

적으로 산업발전을 도모하자는 소위, 유통안전보장설 등이 소개되었다.⁴⁴

위와 같이 지금까지 소개된 이론들은 주로 정책적 관점에 중점을 두어 산업 발전을 도모하고자 하는 특허 제도의 정책적 취지에 부합되도록 특허권의 행사가 저지되고 제한되어야 한다는 점에서는 수공이 가는 이론들이다.⁴⁵ 하지만, 특허제도의 정책은 시대에 따라 국가에 따라 달라질 수 있으며⁴⁶ 판단자의 주관에 따라 특허정책에 대한 해석이 달라지면 소진의 요건과 효과 또한 달라지게 되어 일관성이 결여되고 예측가능성 및 법적 안정성이 취약해질 수 있다.

법적 근거 관련해서는 일관되고 명확한 논거에 관한 논의는 많지 않고 특허품 판매 후 특허권 행사는 불합리하며 일반적인 법 상식이나 법 정서상으로도 인정할 수 없다고 하는 등 다소 막연한 개념으로 근거를 설명하고 있다.⁴⁷

한편, 현재 우리나라에 소개된 소진이론들이 처음 만들어진 독일의 당시 상황을 보면, 특허권자의 특허품 판매후에도 계속하여 특허권을 행사할 수 있는지 여부에 관하여 논란이 벌어지면서 각종 이론들이 제안되었다. 즉, 이미 판매한 특허품에 대해서도 특허권자가 존속기간 동안 계속하여 특허품을 지배할 수 있는지, 아니면 권리를 1회만 행사할 수 있는지에 대하여 논란이 계속되면서 이에 대한 해결 방안으로 여러 가지 이론이 제시되었다.⁴⁸

44 설민수, 앞의 논문 (역사적 전개), 34 면. 소진법리의 인정 근거로는 양수인 및 전득자의 특허사용에 대한 기대 보호, 상품의 자유로운 유통 저해 우려, 이득의 이중수취 위험의 방지가 들어진다. (중략) 특허소진은 특허권의 부여 당시부터 내재되어 있는 정책적 제약이라고 해석되어야 한다.

45 조용식, “판례로 본 병행수입의 인정 요건”, 특허소송연구 1 집, 특허법원 (2000), 247 면. 발명의 보호로써 특허권자의 발명 공개의 적정한 보상인 이득을 얻을 기회의 일회성과 산업발달로서의 거래안전 및 제품유통의 조화점으로서의 소진이론이 합리적이라고 설명한다; 박태일, “특허 소진에 관한 연구-국내의 사례의 유형별 검토를 중심으로-(이하, 유형별 검토)”, 정보법학 제 13 권 제 3 호, 한국정보법학회 (2009), 38-39 면. 특허제품의 사용이나 실시에 대해서 매번 중복적인 이익을 보장한다면 불합리가 발생하게 되고, 특허권자의 이익과 사회공공의 이익 사이에 조화라는 관점에서 권리소진을 인정해야 한다는 것이다; 설민수, 앞의 논문 (역사적 전개), 34 면. “특허 소진은 특허권의 효력을 제한하는 국내 특허법의 한 원칙으로 자리잡고 있다. 그 근거는 특허권이 발명을 공중에 공개하는 조건으로 주어지는 독점적 이익의 수취를 위한 독점력 부여라는 점에 비추어 보면 어디까지나 특허권자의 직접적 생산과 판매 또는 특허권자가 실시료 또는 그에 상응하는 다른 대가를 받고 라이선스를 실시권자에게 생산과 판매를 허용한 이상 특허에 대한 독점적 이익은 특허권자에게 주어졌으므로 특허권자가 그 범위를 넘어 수취하는 것은 허용되지 않는다는 것에서 나온다.” 외 다수.

46 Kenneth S. Korea, 정차호 역, 앞의 논문, 49 면. 미국의 경우 시대에 따라 Pro-Patent 에서 Anti-Patent 로 정책변화가 반복되고 있다; 우리나라도 일부 기술분야에서는 기술과 특허를 선도하고 있어 과거대비 특허권자 보호를 강화하자는 움직임이 있다. (IP 노믹스, “특별기획/특허강국으로 가는 길”, 전자신문 (2017.1.31. -2.7) <http://www.etnews.com/20170131000148> (2018.1.20 일 방문)

47 다음 절에서 상술한다.

48 박충범, “특허권 소진론”, 특허정보 제 44 호, 특허청, (1997), 48 면.

다시 말해 우리나라에 소개된 학설이나 소진이론들은 일본의 해석론을 그대로 수용하여 무비판적으로 받아들인 이론들에 불과하다.⁴⁹ 일본의 소진이론의 기초가 되었던 독일에서 비롯된 이론들 역시 당시에 독일학자들의 해석론과 독일법원의 판례를 기초로 인위적으로 만들어진 이론들이었다. 즉, 특허권자가 특허품을 판매하면 ‘특허권이 소진된 것으로 보자’는 가설에 대하여 합의가 이루어지면서 만들어진 이론들로서 애초부터 법률에 근거하여 정립된 이론이라고는 할 수 없다.

하지만 문제는 그 이론들이 가설에 대한 합의 이상의 구체적인 성립요건이나 적용요건 등을 제시하지 않고 있어 과연 어떠한 기준으로 특허권 행사를 저지할 수 있는 것인지에 대해서는 충분히 설명하고 있지 않다.⁵⁰ 이러한 상황에서는 시대에 따라 또 판단자의 주관에 따라 특허소진이론에 대한 이해와 해석이 달라지는 등 혼란을 초래할 수 있다.

이에 본 고에서는 우선 특허소진법리의 일관되고 명확한 근거로서 우선 법률적 관점 (as a matter of law)의 논거를 살펴보고 이어서 정책적 관점 (as a matter of policy)의 논거에 대하여 살펴봄으로써 소진법리에 대한 체계적이고 생산적인 논의를 도모하고자 한다.

나. 특허권 효력제한 관련학설

특허품 판매 후, 특허권 행사를 제한하는 법률상 근거를 명확하게 제시한 이론을 찾기는 어려워 참고적으로 지금까지 소개된 이론들을 망라하여 살펴본다.⁵¹

(1) 소유권과 특허권의 조정설

소진론은 결국 특허권과 소유권의 충돌 시 그것을 조정하여 특허제품의 원활한 시장유통을 보장하는 역할을 하게 되었다는 견해이다.⁵² 이와 유사한 관점의 다른 견해로는 특허권 소진론의 본질이란 이와 같은 소유권과 특허권의 충돌 상황에서 고

49 설민수, 앞의 논문 (역사적 전개), 33 면. 우리나라 학설이나 이론 역시 일본의 논의에 의지하여 용진설, 묵시적 실시허락설, 권리남용 법리의 구체화 등이 근거로 제기되고 있는 정도이다; 김동준, 앞의 논문, 77 면; 학설 및 이론에 대한 상세한 내용은 본 고 III. 장 5 절 참조.

50 Id. 同旨 김길원, 앞의 논문 (권리실효), 287-288 면. 권리소진설이 어떠한 법적인 기초 위에 승인되어야 하는가에 대하여는 각국마다 통일된 견해가 없다.

51 이상경, 앞의 책, 224 면.

52 윤선희, “특허권소진의 의의와 그 논거에 관한 연구”, 산업재산권 제 27 호, 한국산업재산권법학회 (2007), 148 면.

려할 수 있는 해결 방안들 중에 특허법의 명문 규정에도 불구하고 특허권이 소유권에 양보하기로 하는 정책적 결단을 내용으로 하는 특허법상의 법 원칙이라고 할 수 있다는 견해도 있다.⁵³

위 견해는 특허권과 소유권이 충돌한다는 전제 하에 소진이론의 도입 취지를 설명하고 있으나, 특허권과 소유권의 충돌을 전제로 하는 것이 타당한지는 별론⁵⁴으로 하더라도, 과연 특허권이 소유권에 양보하기로 한 정책적 결단의 법률적 근거가 무엇인지에 대해서는 명확한 답이 제시되지 않았다. 또한 논의의 목적이 소진이론의 도입취지가 아니라 소진이론을 도입할 수 있는 법률적 근거가 무엇인가라는 점에서 도입근거에 대한 설명으로는 다소 부족하다.

(2) 정책적 목적설

권리자가 적법하게 유통된 특허제품에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 하는 근거는 크게 적극적 근거와 소극적 근거로 나눌 수 있다고 전제하고 소진법리의 정책적 목적을 각각 소개하는 견해이다.⁵⁵ 즉, 적극적 근거는 특허제품이 전전유통할 때에 양도시마다 특허권자의 승낙을 얻어야 한다면 특허 제품의 유통이 현저히 방해될 수 있다는 것이고, 소극적 근거는 권리자는 특허제품을 판매할 때에 특허발명의 대가를 배타적으로 취득할 기회가 주어지는 것이고, 이중이득의 기회를 줄 필요가 없다고 하는 점에 있다는 견해이다.

이 견해는 특허권자가 특허품 판매한 경우에는 유통이 방해되거나 보상을 이중으로 받을 가능성을 염두에 두고 이러한 문제를 해결하기 위하여 도입한 것이라는 주장이다.

하지만, 이 견해는 결과나 현상을 해결하기 위한 필요에 의하여 정책적으로 도입한 것을 설명하는 이론으로서 수공이 가지만 소진법리가 도입의 근거가 될 수 있는 법률적인 기본 원칙이나 법리를 설명하지는 못하고 있어 법률 근거 학설로는 부적

53 맹정환, “特許權 消盡理論에 관한 研究”, 서울대학교 박사학위논문 (2014), 16 면; 박준석, 앞의 논문(전반의 권리소진), 175-176 면.

54 특허품 거래시, 특허품의 소유권은 이전되지만 특허권은 이전되지 아니하고 대신, 특허권의 효력이 제한된다. 이 결과에 대하여 소유권과 특허권이 충돌한 것이라고 해석할 수도 있지만 특허권의 본질에서 비롯된 특허품 거래의 특징으로 해석하는 것이 논리상 타당하다. 본 고 III. 장 1 절 참조.

55 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 Vol. 6 (2005), 75 면; 표호건, “消耗理論에 관한 考察”, 법학연구, 연세대학교 법학연구소 (2005), 80 면; 윤선희, 앞의 논문, 148 면에서 재인용.

절하다.

(3) 소진이론 구성설

특허품이 적법하게 생산·판매된 경우에 그 양수인 등에 의한 특허품의 판매·사용 등은 특허침해가 되지 않는다는 이론적 근거에 대하여, 이 견해는 특허권자가 특허품을 타인에게 양도한 때에는 묵시의 실시허락 (implied license) 을 준 것이기 때문이라는 묵시적 실시권설과 정당한 행위로서 위법성이 없기 때문이라는 정당행위설, 그리고 특허권자가 특허권을 이미 사용되어 소모되어 버렸다(used-up)는 소진설 등을 소개하고 있다.⁵⁶

이는 소진이론의 구성내지 성립에 관한 학설들로서 특허품 구매한 자가 특허침해가 되지 않기 위해서 소진이론을 어떻게 구성할 것인가 또는 어떠한 논리로 성립되는지에 관한 이론들이다. 즉, 특허품을 판매하면 ‘특허권이 소진된 것으로 본다’는 전제 하에 소진이론을 어떻게 구성할 것인가에 관한 이론들이다.

다시 말해, 구매자가 특허침해되지 않도록 하자는 목적아래 인위적으로 새롭게 창안된 이론들을 소개한 것이고 어떠한 법률적 근거에 의하여 특허침해의 항변사유에 해당되는지에 관해서는 제시하지 않고 있다. 즉, 묵시적 실시권설이나 소진설은 특허침해가 되지 않는 논리를 설명하는 이론들로서 이를 뒷받침하는 법률적 근원, 법률적 규정은 제시되지 않았다.

또한 상기 이론 중 다수설인 소진론에 의하면, 특허품이 판매되면 해당 특허품에 관한 특허권은 소진되어 즉, 사라지고 없어진다는 것을 전제로 하고 있으나 이는 특허품 거래구조상, 특허권은 특허권자에게 그대로 유보된다는 사실과 모순된다.⁵⁷ 특허품 판매에 의하여 특허권의 효력이 제한되는 것인데 자칫 특허권 자체가 소멸되는 것으로 오해될 수 있으며 특허품 거래구조의 특징을 감안하지 아니한 이론이며 법률상 근거 없이 독자적으로 새롭게 개발된 이론이라는 점에서 법률적 근거를 설명하는 이론이라고 보기에는 적절하지 아니하다.

구매자의 실시행위는 정당한 행위로서 위법성이 없기 때문이라는 정당행위설은 논의의 초점이 왜 위법성이 없다는 것인지에 대한 법률적 근거는 없고 단지 (구매자가 정당하게 특허품 구매한 것은) 위법성이 없기 때문이라는 주장이라서 순환논리

56 박찬우, “특허권 소진의 법리”, 연세법학연구, 제 6 권 제 2 호 (1997), 289 면.

57 본 장 1 절 참조.

이론에 불과하다.⁵⁸

(4) 불합리설

법조문을 형식적으로 해석하게 되면, 구매자의 행위는 특허권 침해를 구성함에도 불구하고, 이 행위가 침해가 되지 않는 이유를 설명해야 하는 문제에 봉착하게 되는데 이 행위가 침해가 된다는 결론은 정당하게 특허제품을 구매한 자라 하더라도 특허제품을 사용, 양도, 대여 등의 행위를 하지 못하게 되는 결과가 되어 제품을 구매한 자에게 너무나 가혹하며 특허발명이 화체된 물건이 특허권자 등에 의해서 적법하게 거래에 제공된 경우, 특허권의 효력이 그 전전유통된 물건에까지 미친다는 것은 법 상식으로는 생각할 수 없다.⁵⁹ ⁶⁰ 따라서, 법에 의한 명문의 규정이 없지만 이론적으로 이러한 불합리를 극복하고 있는 이론이 권리소진 이론이라는 견해이다.

61

이 견해는 특허품 구매자가 침해가 되면 구매자에게 가혹하고 불합리하다는 상황을 강조하고는 있으나 특허품 구매자가 침해가 되지 않는 이유를 설명하는 법률적 근거는 제시되지 않고 있다. 불합리하고 법 상식에 어긋난다는 애매한 개념만으로는 소진법리의 도입 근거가 설명되었다고 보기 어렵다.

다. 정리

지금까지 살펴 본 견해들은 특허품을 구매한 자가 특허침해가 되지 않는 법률 근거를 제시하기보다는 정책적 근거가 혼재된 견해들이거나 구매자가 침해가 되는 경우의 문제점을 극복하기 위하여 인위적으로 새롭게 창안된 이론들이었다. 또한 일부 이론은 다소 애매한 개념의 법 정서에 기대어 특허권자의 권리행사는 인정되지 않아야 한다는 당위적 주장만 제시되어 소진법리의 도입 근거를 뒷받침하는 기본 원칙은 아직 제시되지 않았다.

58 목시적 실시권과 소유권 이전설 등에 대한 논의는 본 고 III. 장 2 절에서 상술한다.

59 吉田広志, “用尽とは何か—契約, 専用品, そして修理と再生産を通して—”, 知的財産法 政策学研究 Vol. 6 (2005), 71 頁; 中山信弘 著, 한일지재권연구회 역, 특허법, 법문사 (2001), 360 면; 이상경, 앞의 책, 육법사 (1999), 224 면.

60 中山信弘 編著, 注解 特許法, 第三版, 上卷, 青林書院 (2003), 667 頁.

61 이헌희, 앞의 논문, 6 면.

3. 특허권 효력제한의 법률적 근거

가. 권리남용 금지원칙

특허품 판매 이후 특허권자가 구매자에게 특허침해 주장하는 경우 이 권리행사를 제한할 수 있는 법률적 근거로서 권리남용 금지원칙이 적용될 수 있는 논거 및 요건, 효과 등에 대하여 검토한다.

(1) 권리남용 금지원칙의 적용근거

특허법에 관련 규정이 없는 경우에는 특별법(特別法)의 성격을 갖는 특허법의 일반법이며 동시에 상위법인 민법의 규정이 직접 적용되므로⁶² 특허권의 권리행사에 관한 규제근거는 민법상 권리행사 제한에 관한 일반조항으로서 민법 제2조의 권리남용 금지원칙⁶³ 이라고 할 수 있다.⁶⁴

따라서 특허품을 적법하게 구매한 자를 상대로 특허권 행사를 제한할 수 있는 근거로서는 민법상의 권리남용 금지원칙이 지적재산권의 행사에도 그대로 타당하다.⁶⁵ 즉, 특허품 판매 후 특허권 행사를 제한하는 이론의 법적인 근거를 구한다면 궁극적으로는 권리남용 법리의 구체화의 하나로 볼 수밖에 없을 것이다.⁶⁶ 정리하면, 특허품 거래과정에서 권리행사 역시 신의칙에 따라 행사하여야 하고 이를 남용하지 못한다는 것은 특허권의 내재적 한계를 형성하고 있다고 할 것이다.

한편, 권리남용 금지원칙의 효과에 의하면, 권리남용으로 인정되어도 권리자체는 박탈되지 않고 해당 권리의 법률효과만 발생되지 않는다는 점을 주의하여야 한다.

62 송영식 외, 앞의 책, 63 면.

63 민법 제 2 조 (신의성실) ① 권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다. ② 권리는 남용하지 못한다.

64 조영선, 앞의 논문, 138 면.

65 손경한·정진석, “독점규제법과 지적재산권과의 관계에 관한 재 고찰”, 비교사법 제 12 권 2 호 (통권 제 29 호), 한국 비교사법학회 (2005), 713 면.

66 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, 發明協會, 2005, 7 頁. 소진이론은 산업의 발전을 위해서는 거래의 안전을 확보하고 유통을 촉진할 필요가 있는바, 본래 산업의 발달을 위해서 만들어진 권리어야 할 특허권이 그 족쇄가 되어서는 안 된다고 하는 이익형량에 바탕을 둔 것으로 이해할 수밖에 없으며, 법적인 근거를 구한다면 궁극적으로는 권리남용 법리의 구체화의 하나로 볼 수밖에 없을 것이다.

67 권리남용의 금지가 권리 행사의 제한이지 권리자체의 제약은 아니기 때문이다.

(2) 권리남용 금지원칙의 적용요건

앞에서 살펴본 특허권의 본질과 특허품 거래의 특징에 비추어, 특허품 거래과정에서 특허권자의 권리행사를 규제할 수 있는 근거로서 권리남용의 법리가 적용될 수 있는 요건에 관하여 유형별로 살펴본다.⁶⁸

(가) 당연 항변권이 존재하는 경우

침해 피의자가 당해 권리자에 대하여 권리행사를 저지할 권리를 가지고 있고 그 반면, 권리자 입장에서는 이에 응해야 할 위치에 있음이 명백하다면 애초부터 권리행사 단계에서부터 법이 협조하지 않는 것이 합당하며⁶⁹ 그러한 비협조의 근거로 가장 적절한 법리가 권리남용 법리이다.⁷⁰

이 점에서 특허품 거래 관련된 항변은 권리남용의 법리 적용대상으로서 매우 적절하다고 아니할 수 없다. 즉, 특허침해 소송에서 특허권자의 침해주장에 대하여 다양한 항변 사유가 인정되고 있으며 그 중 실시권에 의한 항변사유도 포함되어 있다.⁷¹ 이에 항변사유 중 특허품 거래와 관련하여 실시권에 의한 항변사유⁷²를 근거로 애초부터 법이 협조하지 않도록 권리남용의 법리를 적용할 필요성이 다대하다.

(나) 부당이득 반환의무가 즉각 발생한 경우

우리 민법의 기초가 된 독일법에 의하면, “권리자라 할지라도 그 권리행사로 인하여 얻은 결과물을 즉시 반환해야 하는 경우라면 그러한 권리행사는 권리남용으로서 허

67 김준호, 민법 강의 -이론·사례·판례-, 제 5 판, 50 면.

68 김길원, 앞의 논문 (권리 실효), 281 면. 특허권에 대하여 권리남용법리 적용 시도를 부정적으로 보는 의견이 있으나 특허권도 사권 (私權)인 이상 적용을 배제할 이유가 없다; 同旨, 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사(2006), 11 면.

69 조영선, 앞의 논문, 148 면. “이미 일정한 유형의 특허권 행사를 제한하는 규정이 마련되어 있다면 그에 반하는 특허권의 행사는 그 자체로 권리남용이라 할 수 있다. 즉, 침해자가 특허법에 기하여 당해 특허권의 존립을 부인하거나 행사를 저지할 권리를 가지며 특허권자가 이에 응해야 할 위치에 있음이 명백하다면, 아예 특허권의 행사 단계에서 법이 협조하지 않는 편이 합리적이다.”

70 Id. 153 면.

71 송영식 외, 앞의 책, 제 1 판, 608-609 면.

72 권리남용으로 판단되면 특허권의 효력이 제한되는 바, 구매자 입장에서는 효력제한된 범위 내에서 반사적으로 실시권을 취득한 것이라고 볼 수 있다.

용되지 아니한다.”⁷³ 는 규정을 권리남용의 법리 해석원리로 삼고 있다.⁷⁴

특허품을 판매한 이후에 특허권자가 구매자를 상대로 권리 행사에 의하여 부당이득을 얻었다면 반환하여야 한다. 따라서 이러한 권리행사 즉, 부당이득을 즉시 반환하여야 하는 권리행사는 권리남용에 해당되는 것으로 간주하여 사전에 통제함이 바람직하다.⁷⁵

(다) 권리범위를 벗어난 권리행사의 경우

특허권 효력을 제한하는 법률적 근거의 하나로 1973년 한국특허법 제52조는 “특허권자 기타 특허에 관하여 권리를 가진 자는 그 권리를 남용하여서는 아니 된다.”고 규정하고 특허권리 범위 밖의 권리를 부당하게 주장한 경우 등을 권리남용으로 본다고 규정하였다. 동 규정은 미국의 통상압력으로 특허법을 전면 개정할 때 삭제되었으나 그러한 명문규정이 없는 현행법 하에서도 특허권남용금지의 법리는 여전히 타당하다고 할 것이다.⁷⁶

또한, 민법의 권리남용 원칙의 일반적 해석상, 권리범위 밖의 권리를 부당하게 주장하는 행위는 권리남용 행위라고 한다.⁷⁷ 따라서 특허권의 효력범위 특히, 배타권의 범위를 벗어난 객체를 대상으로 권리행사하는 행위는 권리남용에 해당할 수 있다.

이에 특허권자가 판매한 특허품에 대한 권리행사가 특허권 효력범위를 벗어난 경우에 해당되면 이 역시 권리남용에 해당할 수 있다.

(3) 권리남용 금지원칙의 적용효과

권리남용에 해당하는 경우, 주의할 것은 권리남용이 인정되더라도 권리자체를 박탈

73 독일 민법 제 242 조. “권리자라 할지라도 그 권리행사로 인하여 얻은 결과물을 즉시 반환해야 하는 경우라면 그러한 권리행사는 권리남용으로서 허용되지 아니한다. (dolo agit, qui petit quod statim redditurus est.)”

74 Wolfgang von Meibom & Ralph Nack, “Patents without Injunctions?-Trolls, Hold-ups, Ambushes, and Other Patent Warfare”, Patent and Technological Progress in a Globalized World, Springer (2009), p. 508; 조영선, 앞의 논문, 148 면에서 재인용.

75 조영선, 앞의 논문, 149 면. 독점권이 미치지 아니하는 객체를 대상으로 권리 행사하여 얻은 이익은 부당이득으로 반환하여야 하므로 이러한 권리행사는 권리남용으로 보아 사전에 통제함이 바람직하다.

76 정상조 외, “경쟁질서의 유지와 지적소유권법”, 한국법제연구원 (1992), 116 면.

77 손경환, “특허권 남용에 대한 규제 -한국의 특허권 남용방지 지침을 중심으로-”, 한국지적재산연구원 세미나 (2009. 10. 15.), 9 면.

하는 것이 아니라 권리자체의 유효성은 인정하되, 권리의 효력 발생을 제한하는 것이 권리남용 금지의 효과라는 점이다.⁷⁸ 즉, 권리남용 요건을 갖춘 경우, 특허권자가 침해금지 청구나 손해배상 청구를 하면 민법 상의 권리남용법리를 원용하여 특허권자의 청구권을 배척하여 의도한 법률 효과가 발생하지 않도록 하여야 한다.⁷⁹

요약하면 권리남용 법리의 적용효과는 권리자체를 소멸시키는 것이 아니라 권리의 효력만을 제한시키는 것임을 알 수 있다. 즉, 특허품 판매 후 권리행사가 권리남용에 해당하더라도 특허를 소멸시키는 것이 아니라 특정 특허품에 관하여 특허권 효력의 제한 또는 효력의 상실(喪失)을 의미한다.⁸⁰

참고로, 미국에서도 특허권 남용 (Patent Misuse)에 해당하는 경우, 권리의 효력제한 법리 (Doctrine of Unenforceability)를 적용하고 있다. 즉, 권리는 유효한 권리로 인정하되, 권리의 효력만을 제한하는 법리를 채택하고 있다.⁸¹

(4) 정리

이상에서 논의한 바와 같이, 특허권자가 특허품 판매 이후에 구매자를 상대로 특허 침해를 주장할 수 없는 법률적 근거로서 권리남용의 법리가 그 근거가 될 수 있음을 확인하였다. 또한 권리남용으로 인정되더라도 권리자체는 유효하게 존재하며 단지 권리의 효력이 제한되는 것이 권리남용 법리의 특징적 효과임을 알 수 있다.⁸²

특허법 및 독점규제법, 그리고 민법 등 관련 제도에서는 권리남용 법리가 어떻게 적용되고 해석되는지 살펴 봄으로써 특허소진법리의 근거에 대한 다각적인 이해를 구하고자 한다.

나. 권리남용 법리의 적용유형

78 이은영, 민법총칙 (제 4 판), 박영사 (2005), 454 면; 김준호, 앞의 책, 제 5 판, 50 면

79 정상조 외, 앞의 논문, 112 - 138 면.

80 송영식 외, 앞의 책, 612 면. 권리남용법리에 의하여 권리행사가 허용되지 아니하는 법리가 권리실효(權利失效, Verwirkung)의 법리이다.

81 심미량, “특허권 행사에 대한 경쟁법 규제에 한계 및 특허법적 개선방안에 관한 연구”, 산업재산권 제 51 호, 한국지식재산학회 (2016), 194 면; 同旨 조영선, 앞의 논문, 159 면. 반 독점법 위반 (경쟁법 위반)의 반소 이외에, 특허 침해자는 일정한 경우 침해소송에서 특허권 남용의 항변을 제출할 수 있다. 이는 형평법(Equity)에 근거한 항변으로서 특허권 획득 후 특허권자가 보인 부당한 행태로 인해 특허권 효력이 제한(Unenforceable)되어야 한다는 항변을 인정한다.

82 권리남용 법리에 입각, 특허소진에 해당되더라도 특허권은 유효하게 존속하고 다만 특허권의 배타적 효력만 제한된다는 의미이다. 즉, 특허권 자체가 소진되는 것은 아니라는 의미이다. 본 고 III. 장 참조.

민법 제2조 제2항이 적용되는 권리남용 행위라고 하여 그 속성이 모두 같은 것은 아니므로 이를 도외시한 채 특허권 행사와 관련되는 다양한 권리남용의 유형을 무리하게 단일한 틀 안에서 규명하기보다는 특허권의 행사가 특허법에 위반한 경우와 독점규제법에 위반하는 경우 및 민법상 협의의 권리남용에 해당하는 경우 등을 각각 별도로 포섭할 수 있는 체계가 생산적일 수 있다.⁸³

따라서, 특허권의 부당한 행사가 특허법 자체의 해석상 권리남용에 해당하는 경우와 독점규제법에 위반하는 경우 및 민법상 협의의 권리남용에 해당하는 경우 등을 포섭할 수 있는 ‘확장된 체계’⁸⁴ 를 고민하는 것이 불필요한 논쟁을 생산적으로 승화시킬 수 있다고 생각한다.

이에 본 고에서는 확장된 다원론 체계 하에서 특허권자의 특허품 판매 후 부당한 권리행사에 대하여 권리남용 법리를 어떻게 해석하고 적용하는지 각각의 법률에 따라 구분하여 살펴본다.

(1) 특허법적 해석과 적용

(가) 특허법적 해석에 의한 권리남용 법리의 적용

특허법상 통상실시권⁸⁵은 특허발명을 실시할 수 있는 채권적 권리로서 특허권자로부터 금지청구와 손해배상청구를 당하지 아니할 수 있는 부작위 청구권이라고 보는 것이 통설적 견해이다.⁸⁶

부작위 청구권의 성질을 갖는 통상실시권은 실시권에 기하여 특허권자의 금지청구와 손해배상청구를 저지할 수 있는 항변권으로서 특허권자의 침해주장에 대하여 항변할 수 있다.⁸⁷ 즉, 통상실시권자에게는 특허법 규정에 의거, 특허권자의 권리행사에 대하여 당연하면서도 명확한 항변권을 갖게 되며 당해 특허권의 행사를 저지할 권리를 본래부터 갖는다고 할 수 있다. 또한, 특허권자는 이 항변에 응해야 할 입장이 명백하므로 애초부터 특허권의 행사 단계에서 법이 협조하지 않는 것이 합당하다. 따라서, 통상실시권에 기한 항변권이 인정되는 경우에는 특허권자의 권리행사

83 조영선, 앞의 논문, 152 면.

84 Id. 138 면.

85 특허법 제 102 조.

86 송영식 외, 앞의 책, 459 면.

87 Id. 608-609 면.

를 권리남용의 법리에 의거, 제한시킬 수 있다.

한편, 특허권자가 특허품을 판매 후 특허권 행사를 저지하게 되면 구매자 입장에서는 반사적으로 특허권 행사가 저지된 범위 내에서 해당 특허품에 관하여 통상실시권을 허여 받은 것으로 인정될 수 있다. 따라서, 특허품 판매 이후 이를 구매한 자를 상대로 특허권자가 특허침해를 주장하는 경우에는 통상실시권에 기한 항변권이 인정되는 것과 마찬가지로 구매자 역시 특허권자에게 당연한 항변권을 갖게 된다고 할 수 있다.

다른 측면에서는 특허권자가 특허품 판매 후 자신의 배타권이 소멸되었음에도 불구하고 특허권 침해를 주장하는 경우, 특허품 구매자는 특허권의 배타적 효력 상실 즉, 추급권의 상실을 이유로 항변할 수 있다.^{88 89}

정리하면, 구매자 입장에서는 특허권자가 판매한 특허품을 구매하였다는 사실만으로 여타의 법적 절차에 의하지 아니하고도 특허침해에 대하여 항변할 수 있다는 점에서 특허품을 구매한 자 역시 당연 항변권을 토대로 권리남용의 법리를 적용할 수 있다.⁹⁰

(나) 부당이득의 즉시 반환의무 발생 시

앞서 언급한 바와 같이, 우리 민법상 권리행사로 인하여 얻은 결과물을 즉시 반환해야 하는 경우에 해당하면 권리행사 제한하는 권리남용의 원리에 의거, 특허품 거래관계를 해석한다.

특허권의 효력은 타인의 무단 실시를 배제하는 것⁹¹ 이므로 특허권자가 스스로 생산·판매한 특허품은 배타권의 대상이 아니다. 즉, 특허권자가 스스로 생산·판매한 특허품은 특허권의 효력이 미치지 아니하는 물품에 해당하므로 이를 대상으로 권리 행사하여 얻은 이익은 부당이득이 되며 이는 즉시 반환되어야 한다. 따라서 이러한 권리행사 즉, 부당이득을 즉시 반환하여야 하는 권리행사는 권리남용에 해당되는

88 이헌희, 앞의 논문, 55-56 면.

89 본 고 III. 장 1 절 참조.

90 판매 당시 특허권자와 별도의 합의를 한 경우는 별론으로 한다. 우리나라의 경우, 당사자 간 합의를 불문하고 최초판매 즉시 특허권이 소진된다고 보는 강행규범적 입장이다. 미국의 경우, 당사자 간 합의를 확인한 이후 소진여부를 판단한다는 점에서 차이가 있다. 본 고 IV. 장에서 후술한다.

91 특허법 제 94 조(특허권의 효력) 에서 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.

것으로 간주하여 사전에 통제함이 바람직하다.⁹²

(다) 권리범위를 초과한 권리행사

특허권의 효력은 일반적으로 타인의 무단 실시를 배제하는 권한을 독점하는 것 인바, 특허권자가 스스로 특허품을 양도한 경우는 자신이 실시한 결과물을 양도한 것이므로 배타권 행사 대상이 아니다. 즉, 특허권자가 판매한 특허품을 대상으로 특허 침해를 주장하는 것은 특허권의 배타적 범위를 벗어난 객체를 대상으로 권리행사하는 것이므로 권리남용에 해당한다.

달리 말하면, 이는 ‘특허권 밖의 권리행사’하는 경우에 해당하므로 이러한 행위는 권리남용 행위라고 할 수 있다.⁹³

(라) 관련 판례

(i) 판례요지

대법원 전원 합의체 판결에 의하면, “특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.”⁹⁴ 고 하여 우리 대법원은 무효 사유가 명백한 특허권의 행사를 새로운 권리남용의 유형으로 확립한 바 있다.⁹⁵

어차피 심판을 통해 특허가 무효로 될 것이 명백하다면 아직 심판이 없다는 이유만으로 그에 반하는 내용으로 권리를 행사 함은 부당하므로 이 경우에는 법원이 침해 재판의 전제로서 심판 목적물에 대한 실체 판단을 스스로 행하고 그 결론에 따라 특허권의 남용 여부를 판정하는 것이 상당하다.⁹⁶

(ii) 판례분석

92 조영선, 앞의 논문, 149 면.

93 손경한, 앞의 세미나, 9 면.

94 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010 다 95390 전원합의체 판결.

95 조영선, 앞의 논문, 150 면.

96 Id. 149 면.

위 판결은 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 판시함으로써 특허권의 행사에 있어 권리남용의 요건을 완화시키고 있다.⁹⁷

이를 특허소진 사건에 원용하면, 특허품 거래관련 소진 사유가 명백한 경우에는 권리남용에 해당한다고 볼 수 있어 이 경우를 권리남용법리 대상으로 검토하는 할 필요가 있다.⁹⁸ 즉, 특허품 거래 관계에서 특허권 행사가 명백히 권리남용 행위에 해당되는 경우 같은 맥락에서 특허권 효력이 제한된다고 볼 수 있다. 한편, 특허권자가 특허품을 판매한 사실을 토대로 권리행사를 저지하는 경우에는 심결에 의하여 무효여부가 결정되는 특허 무효에 비하여 권리남용 여부 판단에 대한 부담이 상대적으로 적을 수 있다.

하지만, 다른 측면에서는 특허권 무효는 법으로 규정된 무효사유를 기준으로 명백한 정도를 판단할 수 있지만 특허권자가 판매한 해당 특허품 거래에 대하여 권리남용의 법리 적용 시에는 해당 특허품을 업으로서 거래하는 거래 업자에게만 특허권의 효력이 제한되므로 상대적이고 개별적으로 판단하여야 한다.⁹⁹ 따라서, 무효 사유가 있는 특허권 행사 경우에 비하여 권리행사 제한사유가 있는 특허권 행사에 대해서는 권리남용의 법리 적용에 비하여 더욱 신중하고 구체적으로 판단할 필요가 있다.

(마) 입법례

참고로 일본은 우리나라에 앞서 Kilby 판결¹⁰⁰ 이후 무효사유가 명백한 특허의 행사는 권리남용 행위로서 허용되지 않음을 특허법에 규정하여 이를 입법적으로 명확히 하였다.¹⁰¹

(2) 독점규제법적 해석과 적용

97 설민수, 앞의 논문 (역사적 전개), 32면.

98 우리나라의 경우, 최초판매이론에 의하면 특허권자가 특허품 판매 즉시 소진되므로 판매사실을 기초로 권리남용법리를 적용, 특허권을 제한할 수 있다. 한편, 미국의 경우에는 특허권자가 아무런 제한조건 없이 판매한 경우 또는, 판매제한 조건은 있지만 아무런 통지/표시를 하지 않은 경우 등 최초판매이론 적용의 예외로 판단된 가능성이 낮은 경우 등이 이에 해당한다고 볼 수 있다. 본 고 III. 장 참조.

99 본 고 III. 장 7절에서 상세히 논한다.

100 Kilby 사건, 最判 平成 12. 4. 11. 平 10 (才) 第 364 号.

101 일본 특허법 제 104 조의 3.

(가) 관련기준

한국 공정거래 위원회는 통설적 견해에 따라 독점규제법¹⁰² 상의 지적 재산권의 부당한 행사에 해당하는 행위의 유형을 제시하기 위하여 ‘지적 재산권의 부당한 행사에 대한 심사 지침 (이하 ‘심사 지침’이라 함.)’¹⁰³ 을 제정하여 지적재산권과 관련된 거래 전반에 동 지침을 적용하여 오고 있다.¹⁰⁴

심사 지침에 의하면, 실시허락 시 특허권자가 조건을 부과하는 행위의 부당성을 판단할 때는 (중략) 해당 조건에 대한 특허권의 소진 여부 등을 중요하게 고려해야 한다고 한다.¹⁰⁵

즉, “일반적으로 특허권자 또는 특허권자로부터 정당한 권한을 부여 받은 자가 계약 상품을 판매하면, 일단 판매된 계약상품에 대한 특허권자의 권리는 소진된다고 볼 수 있다. 만약 특허권자가 판매한 상품의 재판매와 관련된 조건을 부과하는 등 특허권이 소진된 영역에서 사업 활동을 제한하는 조건을 부과한다면 이는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 행위로 판단할 수 있다.” 고 한다.

(나) 검토결과

미국의 경우와 비교하면, 미국은 독점금지법상 제한행위가 각 행위마다 판례를 중심으로 좁게 구성되어 있고 독점금지법상 제한행위와 특허권 남용행위가 별도로 발전하여왔다. 이와 달리, 한국의 공정거래법상 불공정행위는 단순한 경제적 불이익까지를 포괄하며 당사자의 주관적 의도를 강조하면서 보다 폭넓게 인정될 가능성을 가지고 있어 과잉규제의 위험성도 있어 그 남용이 명백한 경우를 제외하고 이를 확장하여 적용하는 것은 상당한 위험성을 가지고 있으므로 그 적용은 신중할 필요가 있고¹⁰⁶ 그 구체적 발전은 초기 단계에 있다고 할 수 있다.¹⁰⁷

적법하게 구입한 구매자를 상대로 (계약조건에 따라 다르겠지만) 계약범위를 벗어

102 독점 규제법 제 59 조. (무체재산권의 행사 행위) 이 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인 보호법 또는 상표법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다.

103 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 (공정거래위원회 예규 제 247 호. 2016. 3.23 일 개정)

104 손경한·정진석, 앞의 책, 710 면.

105 심사지침, III. 3. 실시 허락.

106 이황, “FRAND 확약 위반과 특허위협(Hold-up)에 대한 공정거래법상 규제의 기준”, 저스티스 제 129 호 (2012), 237 면, 각주 74.

107 설민수, 앞의 논문 (역사적 전개), 32 면.

나는 조건을 추가로 부과하는 등 정당한 계약범위를 벗어나서 권리행사하는 행위는 독점 규제법에 위반하는 것이며 권리남용의 유형에 해당한다고 적시하고 있다. 이와 같이 공정거래위원회가 지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침을 마련하고는 있으나 현실적으로 공정거래법 위반의 사법적(私法的) 효과에 대한 논의가 충분치 않고 그 실제 운용실적이 거의 전무한 점 등을 들면서, 단지 공정거래 관련 법령의 위반만을 근거로 특허권의 행사 자체를 금지시키기는 어려울 것이라는 견해¹⁰⁸도 있다.

또한, 심사 지침은 원칙적으로 사업자가 단독으로 지식 재산을 행사하는 경우에는 그 사업자가 시장 지배력을 보유한 경우에 한하여 적용한다¹⁰⁹고 하여 반독점법에 의거하여 특허권 효력을 제한하기 위해서는 부당한 권리 행사 요건과 아울러 시장 지배력 (market power)를 입증하여야 비로소 권리 행사를 규제할 수 있다. 즉, 특허권자 등이 특허품을 적법하게 판매하여 소진 가능성이 있는 권리를 행사한 경우에도 시장 지배력을 갖고 있어야 비로소 권리 남용법리를 적용할 수 있다고 해석한다면, 독점 규제법에 의하여 특허권 행사에 권리 남용의 법리를 적용하기에는 적지 않은 어려움이 예상된다.

(3) 협의의 민법적 해석과 적용

특허권의 ‘남용론이 남용되는 것’을 경계하는 차원에서 특허권 남용 가운데 민법상 권리 남용의 요건을 충족하는 전형적 유형을 ‘협의의 권리 남용’으로 불러 주관적 요건과 객관적 요건을 모두 충족하는 것을 전제로 엄격히 적용한다.¹¹⁰

구체적인 적용대상으로는 완성품 특허권자가 (특허받지 않은) 전용부품을 판매하고 그 이후에 완성품에 대하여 특허침해를 이유로 권리행사하는 것이 권리남용에 해당하는지 여부는 논란이 있을 수 있다.

108 권영준, “특허권 남용의 법리와 그 관련문제”, 산업재산권 제 36 호 (2011), 218-219 면; 조원희, “미국 특허법상 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리-공정거래법 위반과의 관계를 중심으로-”, 저스티스 통권 제 104호(2008. 6), 101 면.

109 심사 지침, II. 2. 기본 원칙. “이 지침은 원칙적으로 사업자가 단독으로 지식재산권을 행사하는 경우에는 그 사업자가 시장 지배력을 보유한 경우에 한하여 적용한다.”

110 조영선, 앞의 논문, 160 면. “권리 남용이 인정되기 위해서는 주관적 요건을 필요로 한다고 보는 것이 ‘권리’의 본질과 ‘남용’의 의미에 부합하고, 권리의 사회성이나 공공성을 이유로 권리행사를 제한하는 것은 부득이 한 경우에 예외적·제한적으로 인정되어야 한다.”; 同旨 이동형, “권리남용에 있어서 주관적 요건의 필요성”, 저스티스 통권 제 107 호(2008), 33 면, 김천수, “권리 남용과 권리 행사 상 신의칙 - 요건론을 중심으로-”, 민사판례연구 제 32 권 (2010), 40 면.

한편, 부품특허와 방법특허 등에 관련된 사안이 쟁점이 될 수 있다. 즉, 특허품의 일부만을 이루는 부품이나 그 생산방법에 대한 특허권자가 침해를 이유로 제품 전체를 상대로 금지권을 행사하는 경우, 일률적으로 정할 수는 없지만 그 정도가 심한 경우 특허권 남용이 문제될 여지가 있다.¹¹¹

(가) 부품판매후 완성품 특허권 행사에 대한 권리남용 해석과 적용

부품에 관하여 별도의 특허권은 없고 완성품에 관해서만 특허를 보유하고 있는 특허권자가 완성품(특허품) 판매와 동시에 또는 별개로 필수 전용부품을 판매하는 경우가 적지 않다.

(i) 입법례

부품 관련된 사안에 대해서 일본과 미국의 취급¹¹² 이 다른데, 일본에서는 특허권자로부터 구입한 부품을 이용하여 구매자가 조립한 완성품은 특허권자가 판매한 완성품(특허품)과 동일성이 없는 제품이므로 소진 법리가 적용될 수 없다는 입장이다. 즉, 특허권자는 전용부품을 이용하여 조립한 제3자를 특허침해로 제소할 수 있다고 해석한다.

반면, 미국에서는 전용부품 판매시 완성품에 상당하는 보상을 받았다고 보는 경우에는 이중보상 방지 차원에서 전용부품 판매에 의하여 완성품 특허권까지도 소진된다는 소위 ‘확대된 소진’ 입장을 취하고 있다. 즉, 전용부품 판매 후에는 이를 이용하여 제3자가 완성품을 조립, 판매하여도 특허권 행사할 수 없다고 판단하고 있어 일본과는 확연히 대비되는 입장이다.

(ii) 검토 결과

원론적으로 특허 제도의 기본 목적이 독점적 권리 부여를 통하여 발명을 장려하고 산업의 발달을 도모하는 것인데 특허권을 남용으로 인하여 오히려 본래의 목적에 반하고 산업의 발달을 저해하는 경우에는 권리를 제한할 수 밖에 없다. 다만, 그러한 제한을 가하는 경우라 하더라도 권리 행사가 산업 발달을 저해하는 정도와 다른 법 체계에 의한 해결 방법의 존부와 그 대체 가능성 등을 고려하여 신중을 기해야

111 Id. 164 면.

112 본 고 V. 장 3 절 참조.

한다.¹¹³

즉, 적법하게 등록된 특허권은 법이 부여한 정당한 권리 행사가 보장되어야 하는 바, 권리남용의 법리가 남용되는 것 또한 경계하여야 할 것이다. 그러한 관점에서 일본의 경우, 특허권자의 언행과 거래정황상, 구매자로 하여금 완성품 조립하여도 침해주장하지 않을 것이라는 믿음을 준 경우에는 신의칙에 의거, 묵시적 실시권 법리를 적용할 수 있다.¹¹⁴

미국의 경우, 거래된 전용부품이 완성품에 버금갈 정도의 반제품인 경우에는 완성품 판매의 경우와 마찬가지로 취급하여 권리남용의 법리를 적용하거나 이미 충분한 보상을 받은 것으로 추정하여 이중보상 방지 차원에서 특허권 행사를 제한할 수 있다. 하지만, 단지 전용부품을 판매한 사실에만 의지하여 충분한 보상여부를 불문하고 일률적으로 완성품 특허까지 권리행사를 제한하는 것은 자칫 특허권자 피해가 과도하거나 보호가 취약해져 특허제도의 근본 취지에 반하는 결과가 초래될 수 있다.

미국의 경우, Quanta 판결 이후 전용부품 판매에 의하여 완성품 특허까지 특허소진 법리를 확대해석하여 소진으로 판단하는 사례가 많아지고 있다.¹¹⁵ NPE등 특허관리회사 규제를 사법 정책의 최우선 과제로 삼고 있기 때문이기는 하지만 우리나라 실정과는 다소 거리가 있는 태도이다. 부품 판매후 완성품 특허권 효력제한은 개별적이고 구체적인 사실을 바탕으로 신중하게 판단하여야 할 사안이다.

(나) 부품 특허권¹¹⁶ 행사의 경우

(i) 침해행위의 금지 청구권 행사시 117

부품에 특허권이 존재하는 이상, 허락 없이 그러한 부품을 사용하여 완제품을 생산한다면 침해를 구성하기 때문에 완제품 생산자는 특허권자로부터 실시 허락을 얻거

113 財團法人 知的財産研究所, “特許發明の圓滑な利用に關する調査研究報告書”, 日本 特許廳, 平 19 年, 206 면.

114 본 고 V. 장과 VI. 장 참조.

115 본 고 V. 장 참조.

116 부품에 특허권이 존재하는 경우에는 특허의 구성요소를 완비한 물품이 완성품이므로 부품특허 역시 일종의 완성품 특허라고 할 수 있다. 따라서 부품특허라고 별도 명명할 필요는 없지만 완성품 제조업체에 대한 상대적인 개념으로 본 절에서만 편의상, 부품특허라고 한다.

117 특허법 제 126 조 제 1 항.

나 대체 부품을 사용해야만 한다. 설사 특허권자가 이런 사정을 빌미로 고액의 실시료를 요구하더라도 이는 당사자 간 거래 자치의 문제이고, 원칙상 권리남용을 인정해서는 안 된다. 다만, 특허 부품이 대체품 없는 필수 설비이고 특허권자가 시장 지배적 지위를 가지거나 실시 허락의 거부가 부당한 거래 거절에 해당하는 등 독점 규제법 위반에 해당한다면 침해자가 이를 항변 사유로 삼을 수 있음은 물론이다. 아울러 특허권자가 합리적 이유 없이 실시 계약을 거절하고 오로지 완제품의 생산이나 판매금지만을 요구하는 등 특수한 사정이 있다면 그로써 특허권자의 주관적 해의(害意)가 추단되어 협의의 권리남용을 구성할 여지는 있다.¹¹⁸

(ii) 침해물의 폐기 청구권 행사시¹¹⁹

한편, 부품 특허권자가 완제품 전부의 폐기를 청구하는 경우, 특허 부품과 완제품이 분리가능하고 재고 상태로 존재한다면 특허부품만의 폐기를 인용하고 나머지 청구를 기각하면 족하지만,¹²⁰ 만약 그 부품의 분리나 폐기로 인해 완제품의 기능이 본질적으로 손상될 정도라면 특허 부품의 폐기는 사실상 완제품 전체의 폐기로 이어지고 특허권의 규제 범위를 넘어 타인의 재산권을 침해하는 결과를 낳는다. 따라서 그러한 완제품은 특허법 제126조 제2항에 따라 폐기청구의 대상이 되는 ‘침해행위를 조성한 물건’에 해당하지 않는다고 해석함이 타당하고¹²¹ 부품 특허권자 등은 이 경우 권리남용 금지원칙 하에 완제품에 대한 폐기 청구를 할 수 없으며 손해배상이나 부당이득 청구만이 가능하다고 보아야 한다.

다. 관련문제

권리남용은 대표적인 불확정 개념으로서, 선불리 인정하면 판단하는 사람마다 자의가 개입되어 법적 안정을 해할 수 있기 때문에 제한적으로 수용하는 것이 바람직하다.¹²²

(1) 판례의 태도

118 대법원 판결 1993. 5. 14, 93 다 4366 등.

119 특허법 제 126조 제 2 항.

120 東京地裁 平 15 年 4. 14. 平 14(7) 9503 号 판결 참조.

121 완성품을 구성하는 일부 부품만이 침해물품이라면 완성품의 나머지 부분은 해당하지 않으므로 완성품 전체를 폐기처분 청구하는 것은 권리남용에 해당할 수 있다. 같은 취지를 명확히 한 일본 판결례로, 東京地裁 昭 63 年 12. 9. 昭 61 (7) 2964 号.

122 조영선, 앞의 논문, 160 면.

(가) 관련 판례

① 우리나라 대법원 역시 민법상 신의성실의 원칙은 법률관계의 당사자는 상대방의 이익을 배려하여 형평에 어긋나거나 신뢰를 저버리는 내용 또는 방법으로 권리를 행사하거나 의무를 이행하여서는 아니 된다는 추상적 규범으로서 신의성실에 위배된다는 이유로 그 권리를 부정하기 위해선 상대방에게 신뢰를 공여하였거나 객관적으로 보아 상대방이 신뢰를 가짐이 정당한 상태에 있어야 하고 이러한 상대방의 신뢰에 반하는 권리를 행사하는 것이 정의 관념에 비추어 용인될 수 없는 정도의 상태에 이르러야 한다고 판시한 바 있다.¹²³

② 또한 앞서 살펴 본 사건에서 대법원 전원 합의체 판결에 의하면, 무효로 될 것이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 판시한 바 있다.¹²⁴

(나) 시사점

위 두건의 판례 (94다42693판결, 95다12217판결)에 의하면, 대법원도 일종의 합리성의 원칙의 맥락 하에 권리남용의 법리를 신중하게 적용하고 있다고 해석할 수 있다.

또 다른 사건인 전원합의체 판결 (2010 다 95390) 에서 무효사유가 명백한 특허권의 행사를 권리남용의 법리에 의거 규제하였지만 소진관련 사건에서 권리남용의 법리 적용 시에는 해당 특허품을 업으로서 거래하는 거래 업자에게만 특허권의 효력이 제한되므로 상대적이고 개별적으로 판단하여야 한다.¹²⁵ 즉, 무효 사유가 있는 특허권 행사 경우에 비하여 소진사유가 내포한 특허권 행사에 대해서는 확일적으로 강행규범적 소진법리를 적용하기 보다는 합리성의 원칙 등을 고려하여 더욱 신중하고 개별적인 사안에 따라 판매 제한조건 유무 등 구체적으로 판단할 필요가 있다.

(2) 입법례

특허권 효력제한 관련 미국의 발전 과정을 살펴 보면 1970년대에는 특허권의 남용 행위를 엄격하게 제한하여 당연 위법의 원칙 (*per se rule*)을 적용하였다. 그러나

123 대법원 1995.12.12. 선고 94 다 42693 판결, 1996.5.10. 선고 95 다 12217 판결.

124 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010 다 95390 전원합의체 판결.

125 본 고 III. 장 7 절에서 상세히 논한다.

1980년대 이후에는 경쟁촉진 효과를 고려하여 규제를 완화하는 차원에서 일부 행위에는 합리성의 원칙 (rule of reason)을 적용하였다. 이를 반영한 1995년 미 법무부와 연방 공정 거래 위원회 (FTC)가 공동으로 발행한 ‘지식재산권의 라이선싱에 대한 반독점법 적용 지침 (The 1995 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property)’ 을 마련하여 일정한 정도의 절충안을 제시한 바 있다.¹²⁶

즉, 특허품 매매 시에 적극적으로 어떤 특약을 해도 그 특약이 반독점법을 위반하는 등 불법이 아닌 한, 법률상 아무런 문제가 없다는 결론에 이르게 된다. 하지만 이렇게 되면 특허권자 등이 충분한 대가를 받은 이후에도 이중 보상을 받는 경우도 발생할 수 있으므로 이에 대해서는 사안에 따라 합리성 원칙(rule of reason)에 입각하여 적절한 보상을 초과하는 경우에는 이를 규제할 필요가 있다는 입장을 취하고 있다고 해석할 수 있다.¹²⁷

라. 소결

이상에서 논의한 바와 같이, 특허품 판매 이후에 특허권자가 구매자를 상대로 특허권을 행사할 수 없는 근거로서 권리남용의 법리가 타당함을 확인하였다.

권리남용 금지원칙의 적용효과는 권리자체는 박탈시키지 않으면서 권리행사의 제한을 의미하는 바, 특허권은 배타적 금지권을 권원인 점에 비추어 특허권의 배타적 효력이 제한되는 것을 의미한다. 구체적으로는, 특허권의 침해금지 청구권 및 손해배상 청구권 등 배타적 청구권이 제한되는 것이라고 할 수 있다.

다만, 특허품 매매거래 중 권리행사에 관하여 권리남용 법리에 의거 규제하는 경우에도 신중하고 구체적으로 판단할 필요가 있다. 권리남용은 대표적인 불확정 개념으로서, 선불리 인정하면 판단하는 사람마다 자의가 개입되어 법적 안정을 해할 수 있기 때문에 제한적으로 수용하는 것이 바람직하다.

따라서, 무효 사유가 있는 특허권 행사 경우에 비하여 특허소진 사건에서는 권리남용의 법리 적용에 비하여 더욱 신중하고 구체적으로 판단하는 것이 바람직하며 그

126 본 장 5 절에서 상술한다.

127 이수미·박영수, “특허권 소진의 원칙과 조건부 판매 간의 조화와 충돌에 관한 연구 -미국의 Quanta 판결 이후 소모품 판매 관련 사건들을 중심으로-” 仁荷大學校 法學研究 第17輯 第4號 (2014.12.), 92 면. 판매 후 제한 조건이 특허 권리의 합리적인 범위 내에 있다면, 이러한 제한에 특허권자의 권리를 확장시키는 반경쟁적 영향이 있을지라도 합리의 원칙에 따라 판단하면 된다고 보았다.

러한 맥락에서 우리나라에서도 강행규범적 소진법리를 획일적으로 적용하기보다는 합리성의 원칙 하에서 당사자 간의 명시적 묵시적 의사표시와 거래관행 등을 고려하여 구체적이고 개별적으로 판단할 필요가 있다.

4. 특허권 효력제한의 정책적 근거

가. 개요

특허 제도의 궁극적인 목적은 산업 발전을 도모하는 데 있으므로 산업 발전을 실질적으로 도모하기 위해서는 특허 발명의 실시를 촉진시켜야 한다는 정책적 차원에서 현재 혹은 잠재적인 경쟁자의 후속 혁신 상품과 서비스가 시장에 진입하고 소비자에게 접근하는 것을 보장할 필요가 있다.

이러한 필요성과 관련하여 특허권자가 판매한 특허품을 구매한 제3자가 침해의 우려 없이 실시할 수 있도록 유통 안전을 보장하는 것이 특허의 실시를 널리 확산시킨다고 보는 견해 (유통 안전 보장설)가 있다.

이와는 달리, 특허권자가 특허품 판매 당시에는 개입하지 아니하고 정당한 대가 이상으로 합리적인 범위를 넘어 보상을 받으려고 할 때 즉, 이중보상을 받았거나 이중보상의 우려가 있는 경우에 비로소 규제 당국이 개입하여 결과적으로 제3자가 추가 보상 부담 없이 특허 발명을 실시하도록 함으로써 산업 발전을 촉진시킨다는 견해 (이중 보상 방지설) 이 있다.

주요국 대부분의 특허법은 이와 같은 상황에 대해 명시적인 규정이 없어 각국의 법원의 판단에 의해 해결할 수밖에 없는데, 해당 특허품이 전진 유통되기 전에 최초 판매 직후에 소진시킬 수도 있고 아니면, 이후 거래단계에서 소진시킬 수도 있다. 어느 단계에서 특허권을 소진시킬 것인가는 각국의 특허 정책에 관한 사항이다.¹²⁸ 아래에서 살펴 본다.

나. 학설 연구

(1) 거래안전보장설

(가) 학설 요지

특허권자가 특허품 판매 이후 전진 유통되고 있는 상황에서 거래 당사자들이 특허품을 거래할 때마다 특허 침해 여부에 관하여 일일이 특허권자 등의 동의를 필요로

128 우성엽, 앞의 논문, 32 면.

하는 것은 특허품의 유통을 방해하고 거래의 안전을 해치는 것은 물론이고 나아가서는 산업 발달을 저해하므로 최초 판매 즉시 판매된 특허품에 관한 특허권의 효력을 소멸시키는 것이 특허권의 거래안전을 확보할 수 있다는 견해이다. 이 설은 특허권자나 정당한 권원을 가진 실시권자에 의해 판매된 제품의 거래 안전을 근거로 내세우는 견해로서, 유통 저해 방지설이라고도 한다.

특허권자가 특허품을 판매하게 되면 최초 판매 시점에 특허권을 소진시켜 특허권자가 향후 특허 제품의 운명을 통제할 수 있는 권한을 잃게 하여 그 후에 특허품을 취득하는 사람들의 상업적인 자유를 제한할 수 없게 한다는 것이다.¹²⁹

다른 한편으로는 상품에 대한 구체적인 제약을 알기 어려운 후행 시장의 취득자에게 특허 침해 책임을 부과하는 것은 부당하므로 상품취득자의 기대권을 보장한다는 측면에서 특허권의 부여 당시부터 내재되어 있는 정책적 제약이라고 해석한다.¹³⁰

(나) 비판

우리 특허법 제94조 (특허권의 효력) 에서 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다고 규정하고 있으며 또한 제127조 (침해로 보는 행위) 에서 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 ‘업으로서’ 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있다. 이는 개인용이나 가정용으로 실시하는 일반 공중의 행위는 침해 행위에 해당되지 않는다. 또한 특허 발명을 업으로 실시하지 않는 경우 또는 실시 행위에 해당하지 않는 경우에도 특허권 침해 행위가 되지 않는다는 의미이며 따라서 일반 공중에는 특허소진법리를 논할 실익이 없게 된다. 즉, 특허 침해 주장에 대한 항변 사유로서 특허 소진을 논할 실익은 업으로서 취급하는 거래 관계자에만 해당되는 법리이다.

또한, 특허소진의 대상은 특허권자가 판매한 해당 특허품에만 국한되며 특허소진의 효과는 특허품을 업으로서 실시(사용·양도행위) 하는 거래 관계자에게만 영향이 미친다. ¹³¹ 따라서 엄밀히 말하면 소진 법리가 일반 공중의 이익과 직결된다고 볼 수

129 박대일, “병행수입의 특허권침해여부에 관한 일본의 BBS 사건 (이하, 병행수입)”, 판례실무연구 제 3 권, 수원지방법원 (2006), 38 면

130 설민수, 앞의 논문(역사적 전개), 34 면. 문맥상 특허 [침해]로 수정함.

131 이봉문, 앞의 논문, 15 면.

없으며 논리필연적으로 공익보호를 위한 제도라고 할 수도 없다.¹³²

업으로서 실시하는 업자의 경우는 특히 침해에 민감하고 주의의무 수준이 높으므로 사전에 침해 여부를 스스로 확인하여 대비책을 마련하는 경우가 일반적이므로 특허권자에게 일일이 동의를 구하여 판단하지 않고도 스스로 침해 위험 관리 능력이 있다고 볼 수 있다.¹³³ 더욱이 거래 조건을 명시적으로 통지하거나 제품에 표시하는 경우에는 거래 업자가 특허권자에게 일일이 확인하느라 유통이 방해되고 복잡해질 소지는 크지 않다. 우리나라의 경우 업으로서 실시하는 거래 업자들만을 위한 유통안전보장이 된다면 공익적 목적과는 괴리가 있어 유통안전보장의 정당성은 퇴색될 수밖에 없다.

애초에는 거래 안전을 보장하여 산업 발전을 도모한다는 소진 법리가 획일적이고 강행적 규범으로 기능하게 되면 오히려 개인의 발명 의욕을 저하시키고 새로운 혁신의지를 감소시키면 결국 산업 발전을 저해하게 되는 부작용이 발생하는 악순환의 딜레마에 빠지게 될 수도 있다.

또한 최초 판매 즉시, 무조건적으로 특허권 효력을 소멸시키는 것만이 공익을 도모한다는 논리적 근거는 없으며 오히려 민법 상 대원칙인 계약 자유의 원칙을 과도하게 제한하는 폐해가 더욱 심각하다는 비판이 있다.¹³⁴

(2) 이중보상방지설

(가) 학설 요지

특허권자가 특허품을 판매할 때 이미 권리자에게 특허발명의 대가를 취득할 기회가 주어졌으므로 이중 이득의 기회를 줄 필요가 없다는 견해이다. 또는 ‘권리자 이중 보호의 불필요설’이라고도 한다.¹³⁵

132 굳이 보호 취지를 제시한다면, 거래관계에 있는 이해관계인 내지 거래당사자의 불이익이나 부담을 경감하는 목적이 있다고 할 수 있다. 일반 공중에 비해 소수만의 이익을 위한 결과가 될 수 있다.

133 이봉문, 앞의 논문, 159면.

134 일본에서 특허권 소진을 강행규정으로만 파악하는 입장을 비판하면서 임의규정으로 분석할 경우 위와 비슷한 이점이 있다는 지적으로는 打越隆敏, “特許制度における 消尽理論について 民法における 任意 規定的 理解,” 法と 経済学会 第 4 回 全国大会 研究発表 梗概集 (2006), <http://jlea.jp/06kougai00.pdf> [2008. 9. 16. 방문], 335면; 박준석, “Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 小考(이하, ‘Quanta 판결 소고’로 약칭함)”, 서울대학교 法學 제 49 권 제 3 호 (2008), 473면에서 재인용

135 박태일, 앞의 논문 (유형별 검토), 38면.

이중 보상 방지설은 특허품 판매를 통하여 특허권자가 충분한 보상을 받았다는 것이 전제가 되어야 한다. 즉, 최초 판매를 통하여 특허권자가 충분한 보상을 받지 못했다면 최초 판매 즉시 특허소진법리를 적용하지 않을 수도 있다는 의미이다. 달리 말하면 최초 판매 당시에 합리적인 기준으로 충분한 보상을 받았는지 여부에 따라 소진법리의 적용 여부를 판단할 필요가 있다.

충분한 보상을 받았는지 여부를 거래 단계별 실제 보상 규모에 따라 판단한다면, 경우에 따라 보상이 충분하지 않은 경우에는 최초 판매 또는 2차, 3차 유통된 이후에라도 추가 보상받을 수 있는 기회를 인정할 수 있다. 최초 판매 원칙을 탄력적으로 적용하는 입장으로 당사자간에 합의 조건에 따라 최초 판매 시에 적정 보상의 일부만 받고 그 이후 거래 과정에서 제3의 구매자 즉, 전득자¹³⁶ 등에게 추가 보상을 요구할 수 있다고 해석한다.

(나) 비판

이중 보상 방지설은 계약당사자들이 합리적 판단을 할 수 있는 대등한 관계에 있는 환경 하에서 거래하는 거래 현실에서는 효과적이지만 특허권자가 강자 입장에서 매수인을 제약하는 조건을 부과할 가능성이 큰 거래 현실에서는 특허권자가 그 지위를 남용하여 부당계약이나 불공정한 계약을 강제할 여지가 있다. 이 경우 거래 당사자의 문제 제기가 없으면 현실적으로 사후 규제가 쉽지 않다는 문제가 있다.

또한 특허권자가 판매한 특허품이 유통에 진입하기 전에 특허권자의 권리 행사를 규제하는 사전 규제 방식에 비하여 이중 보상 방지설은 특허품 판매 이후에 유통 과정에서 이중 보상 문제가 발생하는 경우에 비로소 특허권자를 규제하는 사후적 규제 방식이므로 유통 과정에서 다수의 거래 관계인이 관련될 수가 있어 상대적으로 분쟁이 많아질 수 있다는 문제가 있다.

그 외 이중 보상 방지설에 대한 비판으로는 특허권자나 실시권자에게 왜 이중이익을 주어서는 안 되는지에 대한 설명을 할 수 없다는 지적¹³⁷ 과 이득의 기회 보장의 유무에 의해서 소진 효과가 좌우된다는 점은 설득력이 없다는 지적¹³⁸ 이 있다.

136 제 3의 구매자는 특허권자와 거래 당사자 이외의 구매자 즉, 전득자를 포함한다. 본 고에서는 제 3의 구매자와 전득자를 혼용한다.

137 이우석, “카트리지 재 충전 행위와 특허권 소진”, 재산법 연구 제 26 권 제 2 호, 한국재산법학회 (2009), 417 면.

138 角田政芳·辰巳直彦, 知的財産法 第3版, 有斐閣 (2006), 114 頁.

다. 소결

(1) 특허제도의 취지 관점의 검토

특허권은 재산권이며 또한 독점권이다. 특허제도에서 인위적으로 독점권을 설계하여 부여한 취지는 독점권을 활용하여 재산적 가치를 창출할 수 있다는 것을 유인책으로 하여 발명창작 등을 촉진하려는 의도이고 자본주의 하에서 가진 실제 가치란 직접 활용하거나 타인에게 허락한 대가의 수입을 의미하는 것인바, 소진 여부의 판단 시에도 특허권자가 과연 대가 징수를 얻었거나 그 기회를 가졌는지를 중심으로 이중보상의 문제가 있는지를 포착하여야 할 것이다.¹³⁹ 따라서, 이중보상의 문제가 없는데도 특허소진법리를 적용하는 것은 특허제도의 근본 취지에도 어긋날 수 있다. 설사 일부 공익적 취지가 일부 수반될 수 있다 하더라도 공익을 위하여 특허권자의 권리를 위축시키는 것은 자칫 핵심 가치가 전도되어 이왕에 마련된 제도의 취지와 괴리될 수 있다.

더욱이, 우리나라의 경우에는 소진법리의 적용대상이 업으로서 실시하는 거래 업자들인 바, 유통안전보장을 위하여 소진 법리를 적용할 실익에 대해서 의문이 제기된 상황에서 이들만을 위한 유통안전보장이 된다면 일반 공중의 이익을 위한 공익적 목적의 정당성은 퇴색될 수 밖에 없다.

이에 실제적이고 현실적인 도입 목적을 이중보상방지에 중점을 두어야 하며 소진 원칙이 도입된 진정한 근거는 이중보상금지에 있다고 보아야 한다.

(2) 규제시기 관점의 검토

앞서 두 가지의 학설 검토결과, 유통안전보장을 위한 소진법리의 적용은 그 효과가 미미하고 실익이 없는 바, 오히려 이중보상여부에 따라 소진법리를 사후적으로 적용하는 것이 현실적이고 실제적이다.

즉, 계약 자유의 원칙 하에 당사자 간에 특허품 판매 조건을 정하는 것을 허용하되, 유통과정에서 이중의 대가를 얻었거나 그 기회를 가졌는지를 기준으로 소진여부를 판단하는 것이다.¹⁴⁰ 소진 법리의 도입근거를 이중보상방지에 주안점을 두어 최초

139 박준석, 앞의 논문 [전반의 권리소진 (하)], 176-177 면.

140 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), 22-23 면. 이중 이득설의 관점에서 보는 경우에는 권리소진을 임의규정의 성격을 가진 것이라고 이해하고 있다. 즉,

판매시에 보상의 일부만 받는 조건으로 계약한 경우에는 최초판매를 통하여 완전한 이익을 얻은 것이 아님에도 이중보상을 이유로 특허를 소진시키는 것은 불합리하므로 소진법리를 이중보상방지의 규제장치로 활용하는 것이 타당하다.¹⁴¹

기본적으로 최초 판매에 의해서 이익이 회수된 경우 그 이후에 또 다시 특허권자가 권리행사 하는 것은 부당하다고 보지만 판매하면서 당사자간에 조건을 부가하여 보상의 범위를 정한 경우에는 당사자 간 합의를 존중한다는 태도이다. 즉, 유통안전보장에 비하여 이중보상방지에 중점을 두고 소진제도를 사후적 규제 장치로 활용하는 것이 특허권 효력제한의 기본 취지와도 부합되며 현실적이고 실제적이다.

(3) 이중보상방지설 비판에 대한 검토

우리나라도 일부 산업분야에서는 전세계적으로 우위를 점하고 있으므로 과거와 같이 일방적으로 강자의 횡포에 좌지우지되는 경우보다는 상호 대등한 관계에서 경쟁하고 있다는 점에서 유통안전보장이 우선하는 것은 우리 스스로 발목을 잡는 결과가 될 수 있다.¹⁴²

그 외 비판에 대해서는 특허소진의 법적 근거인 권리남용 법리에 의거, 이중으로 보상받은 특허권자는 부당이득 반환의무가 발생한다는 것으로 설명할 수 있다.

당사자의 계약에 의해서 권리소진을 부정하는 것이 가능하다는 것이다. 기본적으로 최초 판매에 의해서 이익이 회수되었기 때문에 판매 이후에 특허권자가 권리행사 하는 것은 무리가 있다고 본다. 그러나 이러한 확설을 취하는 경우에도 조건이 부가된 판매의 경우에는 완전한 이익을 얻은 것이 아니라 일부 한정된 이익만을 취한 것이기 때문에 권리가 소진하지 않는다는 결론을 도출하기도 한다; 이현희, 앞의 논문, 111 면 각주 194에서 재인용

141 박태일, 앞의 논문 (유형별 검토), 38-39 면.

142 박준석, 앞의 논문 (Quanta 판결소고), 473 면. 중전에는 한국의 국가적 입장이 특허법 분야에서 보다 강한 보호를 원하는 특허권자의 그것이라기보다는 특허권에 가급적 제약을 가하고자 하는 이용자의 입장에 가까웠다고 볼 수 있다. 그런 차원이라면 공익적 견지에서 특허권 소진 원칙을 강행 규정으로 파악하려는 논의가 더 설득력을 가질 수 있었을 것이다. 하지만, 지금은 제반 상황이 바뀌었으므로 특허권자에게 특허권 소진까지 피할 수 있는 수준의 계약상 자유를 부여할 것인지에 관하여도 새로운 검토가 필요할 것이다.

5. 특허권 효력제한 근거에 관한 비교법적 고찰

가. 법률적 근거 관련 각국의 태도

(1) 미국의 태도

(가) 개요

미국에서도 과거 지식재산권법과 반독점법 (Antitrust Law)이 상호 충돌하는 것으로 판단하고 이 둘 중 어느 하나가 우세한 것으로 보는 시기가 있었으나, 이후 지식재산권을 법률이 합법적으로 인정하는 독점적 권리로 인정하고 반독점법의 적용을 배제하는 시대로 전환되었다. 이 때는 반독점법이 적용될 수 있었던 사건에서도 동법을 적용하지 않고 특허권 남용 (Patent Misuse) 법리에 기초하여 특허소진이라고 판단한 바 있다.¹⁴³

권리소진론을 적용한 판례로는 *Adams v. Burke*, 84 U.S. 453 (1873); *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908); *United States v. Arnold, Schwinn & Co.*, 388 U.S. 365 (1967) 등이 있다.¹⁴⁴

(나) 특허권 효력제한 관련 미국의 발전 과정

참고로, 특허권 효력제한 관련 미국의 발전 과정을 살펴 보면 1970년대에는 소위, “Nine No-Nos”¹⁴⁵ 라 하여 기술이전 계약시 특허권의 남용행위를 엄격하게 제한하

143 Hovenkamp, Herbert J., "IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview" (December 2005). U Iowa Legal Studies Research Paper No. 05-31 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=869417>, p 4, 7, 10; *Berment v. National Harrow Co.*, 186 U.S. 70, 91 (1902); Sheila F. Anthony, "Antitrust and Intellectual Property Law: From Adversaries To Partners", 2000 WL 745313 (F.T.C.), 2-3 (*Aipla Quarterly Journal* Volume 28, 1) (Winter 2000), 2-4 면 참조, 이경규, “지적재산권 남용의 규제와 독점규제법 적용에 관한 연구”, 57, 87 면에서 재인용; 김두진, “경쟁법과 지적재산권법의 조화”, *경쟁저널 통권 제 125 호* (2006), 사단법인 한국공정경쟁연합회, 77 면.

144 Hovenkamp, 앞의 논문, p 7.

145 이는 1970 년대 미국 법무부의 한 간부의 연설에서 처음 등장하였다고 한다. ① 실시 허락의 조건으로 특허 대상이 아닌 공급품의 끼워팔기 ② 실시 허락의 조건으로 실시권자에게 개량 특허를 역실시 허락하는 조항 (Grant Back) ③ 특허품의 구매자의 재판매에 대한 제한 ④ 실시권자가 특허의 적용범위 외의 상품을 거래할 능력에 대한 제한 ⑤ 특허권자가 더 이상의 실시 허락을 하지 않기로 하는 합의 ⑥ 강제적인 패키지 라이선스 ⑦ 실시권자의 판매와 합리적으로 관련되지 않은 로열티 규정 ⑧ 특허 공정에 의하여 제조된 상품의 이용 제한 ⑨ 실시 허락된 상품의 최저 재판매 가격 조항 등; *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc.*, 395 U.S. 100, 161 U.S.P.Q. (BNA) 577 (1969), 김두진, *경쟁법과*

여 당연 위법의 원칙 (per se rule)을 적용하였다. 그러나 1980년대 이후에는 경쟁촉진 효과를 고려하여 규제를 완화하는 차원에서 일부 행위에는 합리성의 원칙 (rule of reason)을 적용하였다. 그러던 중에 1995년 미 법무부와 연방 공정 거래 위원회 (Federal Trade Commission: FTC)가 공동으로 발행한 ‘지식재산권의 라이선싱에 대한 반독점법 적용 지침 (The 1995 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property)’ 을 마련하여 일정한 정도의 절충안을 제시하였다. 즉, ① 지식재산권을 다른 일반 재산권과 동등한 것으로 취급하여 ② 지식재산권을 보유한 사실 만으로는 자동으로 시장 지배력을 확보한 것으로 간주하지 아니한다고 명시하고 ③ 지식재산권의 라이선싱은 일반적으로 경쟁촉진적 기능이 있음을 인정하고 불필요한 간섭을 아니한다는 종래 원칙을 확인하되, 반독점법상 문제가 될 수 있는 경우를 명시하여 지식재산권에 대한 반독점법을 적용할 것은 적용한다는 3가지 원칙을 천명하였다.¹⁴⁶

즉, 특허를 소유한 것만으로 시장지배력을 갖는 것으로 해석하지 않고 별도로 시장 지배력을 입증하여야 반독점법에 의하여 특허권자의 행위를 규제할 수 있다는 의미이다. 특허권자의 권리남용 행위 역시 반독점법 적용의 대상이라는 점은 유지하고 있지만 사안에 따라 합리성 원칙(rule of reason)에 입각하여 이를 규제할 필요가 있다는 입장을 취하고 있다.¹⁴⁷

(다) 정리

반독점법에 의하여 지식재산권의 권리남용 여부를 판단하기 위해서는 특허권의 본

지적재산권법의 조화, 경쟁저널 통권 제 125 호 (2006), 사단법인 한국공정경쟁연합회, 77 면에서 재인용; Makan Delrahim, “The Long and Winding Road: Convergence in the Application of Antitrust to Intellectual Property”, Presented at The George Mason Law Review Symposium October 6, 2004, available at <http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/205712.htm> (2017. 12. 14. 방문)

146 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (1995), <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0558.htm> (2017. 12. 17. 방문).

2.0 These Guidelines embody three general principles:

- a. for the purpose of antitrust analysis, the Agencies regard intellectual property as being essentially comparable to any other form of property;
- b. the Agencies do not presume that intellectual property creates market power in the antitrust context; and c. the Agencies recognize that intellectual property licensing allows firms to combine complementary factors of production and is generally procompetitive.
- c. the Agencies recognize that intellectual property licensing allows firms to combine complementary factors of production and is generally procompetitive.

147 이수미·박영수, 앞의 논문, 92 면. 판매 후 제한 조건이 특허 권리의 합리적인 범위 내에 있다면, 이러한 제한에 특허권자의 권리를 확장시키는 반경쟁적 영향이 있을지라도 합리의 원칙에 따라 판단하면 된다고 보았다.

래적 한계¹⁴⁸ 등도 고려하여야 하고 지식재산권 제도의 취지 위반과 아울러 시장지배력을 입증하여야 하는 등 실제 반독점법 적용요건을 구비하는 부담이 적지 아니한 상황임을 엿볼 수 있다.

반면, Impression 판결을 계기로 특허소진법리의 적용범위가 확대되면서 향후 특허권자의 권리남용 행위의 규제 수단으로 특허소진법리의 역할이 증대될 것으로 예상된다.¹⁴⁹

(2) 일본의 태도

일본 공정거래 위원회에서 개정하여 공표한 ‘지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침’¹⁵⁰도 기술의 이용에 관한 제한 행위 중 본래적으로 권리의 행사로 볼 수 없는 행위에는 반독점법이 적용된다고 명시하였다.

하지만, 권리남용의 유형 중에 권리소진에 관한 규정은 없었으며 권리소멸 후에 부과한 제한조항 등에 관해서만 규정되어 있다.

나. 정책적 근거 관련 각국의 태도

(1) 제한 방식

이중 보상 방지 취지와 거래 안전 보장 취지 각각 소진 법리가 지향하는 취지라는 점에서는 크게 차이가 없고 두 가지 견해가 모순되는 것이 아니므로 적극적 관점에서는 특허 제품이 전진 유통할 때에 양도할 때마다 특허권자의 승낙을 얻어야 한다면 특허품의 유통이 현저히 방해될 수 있다는 점이고, 소극적인 관점에서는 권리자가 특허품을 판매할 때에 이미 권리자에게 특허발명의 대가를 배타적으로 취득할

148 U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition, (2007), p. 4. 특허권의 부당한 행사에 대하여 독점규제법의 원리에 따라 규율하는 경우에도 ① 지적재산권은 다른 재산권에 비하여 다른 사람들의 사용을 방해하지 않으면서 훨씬 쉽게 복사하고 사용할 수 있고 ② 지적재산권을 생산하는데 소요되는 고정 비용은 높지만, 이를 사용하는 비용은 극히 적으며 ③ 지적재산권의 범위는 법원 등의 결정 전에는 확정하기 어렵고 ④ 지적재산권의 가치는 제조 및 배달 설비와 같은 생산요소에 많이 달려있고 ⑤ 지적재산권의 유효기간은 한정되어 있다는 점 등 지적재산권의 특성을 고려하여야 할 것이다.

149 본 고 V. 장 참조.

150 日本 公正取引 委員會, 知的 財産の 利用に 關する 獨占 禁止法 上の 指針, 2007. 9.28. 개정. http://www.jftc.go.jp/dk/View_HTML.asp (2018. 1. 9. 방문).

기회가 주어지는 것이어서 이중 이득의 기회를 줄 필요가 없다고 하는 점이다.¹⁵¹

(2) 제한 시기

규제 방식 관점에서는 거래 안전 보장설 입장은 유통 과정 이후 분쟁의 복잡성을 피하기 위하여 유통에 진입하기 전에 특허권자의 권리 행사를 규제하는 입장이라면 이중 보상 방지설은 계약 자유라는 대원칙을 지키면서 번거롭더라도 이중 보상 문제가 대두되는 시점에 사후적으로 분쟁을 해결하겠다는 입장이다. 거래 안전 보장설과 비교한다면, 유통의 흐름 과정이 복잡해지고 거래 관계자들간에 분쟁이 빈발할 수 있다는 단점에도 불구하고 당사자간의 합의를 존중하고 보장한다는 장점이 있다.

(3) 제한 비중

두 가지 견해가 모순되지는 않지만 우선 순위 또는 비중의 차이는 있다.¹⁵² 국가에 따라 이중 보상 방지 목적을 전면에 강조할 것인지 아니면 거래 안전 보장설을 중시할 것인지에 따라 구분됨을 알 수 있다.

앞서 살펴 본 바와 같이 특허소진의 정책적 도입근거를 유통안전 보장을 통하여 산업발전 도모하는 것이라고 해석하는 입장에서는 유통안전 보장을 우선적으로 고려한다. 반면에 이중보상 방지를 우선하는 입장에서는 특허 소진의 적용범위가 특허권자가 판매한 해당 특허품에만 국한되며 또한 이를 업으로서 실시하는 거래 관계자에만 영향이 미치므로 소진 법리가 일반 공중의 이익을 도모한다고 볼 수 없으므로 민법 상의 대원칙인 계약 자유 원칙을 훼손할 만큼 공익적 가치가 크지 않다고 보고 이중 보상의 문제가 발생하지 않는 한, 특허품 거래 및 유통의 자유를 보장한다는 측면에서 이중보상 방지에 중점을 두는 국가도 있다.

(4) 정리

151 박태일, 앞의 논문 (유형별 검토), 38 면. “특허 소진론에서, 권리자로부터 적법하게 유통된 특허품에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 하는 근거는 크게 적극적 근거와 소극적 근거로 나누어 볼 수 있다. 적극적 근거는 특허 제품이 진전 유통할 때에 양도 시마다 특허권자의 승낙을 얻어야 한다면 특허품의 유통이 현저히 방해될 수 있다는 점(유통 과정 및 전득자의 보호)이고, 소극적 근거는 권리자가 특허품을 판매할 때에 이미 권리자에게 특허발명의 대가를 배타적으로 취득할 기회가 주어지는 것이어서 이중 이득의 기회를 줄 필요가 없다고 하는 점(권리자 이중 보호의 불필요)이다”라고 한다; 同旨, 맹정환, 이현희 외 다수.

152 맹정환, 앞의 논문, 11 면.

이중보상방지 목적을 전면에 강조할 것인지 아니면 거래안전보장설을 중시할 것인지 각국의 특허 정책에 따라 특허권의 효력을 제한 내지 규제하는 시기가 달라질 수 있음을 알 수 있다.

즉, 우리나라와 일본의 경우는 공익적 취지하에서 특허품이 전전유통되기 전에 시장의 혼란을 사전적으로 차단한다는 차원에서 거래안전보장을 강조하고 있으며 미국의 경우는 계약자치의 원칙을 중시하여 이중보상 문제가 제기되면 이를 사후적 규제하여도 무방하다는 차원에서 이중보상방지의 비중이 높다고 할 수 있다.

우리나라는 국가에서 적극적으로 개입, 혹시라도 있을 지 모르는 부당계약이나 불공정한 계약을 미연에 막자는 입장으로 거래 현실에서도 특허권자가 그 지위를 남용하여 강자 입장에서 매수인을 제약하는 조건을 부과할 가능성이 높다고 보고 이를 사전에 차단하는 것에 주안점을 두고 있어 거래 안전 보장을 중시하고 있다.¹⁵³ 즉, 우리나라의 판례와 다수설은 특허권자가 특허품을 판매하면 당사자의 약정과는 무관하게 특허권이 일단 소진된다는 입장을 취하고 있다.

일본 또한 공익적 정책 목적을 가진 당사자의 약정에도 불구하고 특허권은 소진된다는 해석이 주류이다.¹⁵⁴

반면 미국의 입장에서는 계약당사자들은 합리적 판단을 할 수 있는 대등한 관계에 있다고 전제하고 당사자간의 합의 정신을 반영하는데 주안점을 두고 특허품 거래의 자유가 보장된 계약자유 원칙 역시 그만큼 중요하게 취급되어야 한다는 사익 우선의 입장이다. 이중 보상 방지에 중점을 두고 있다고 할 수 있다.¹⁵⁵ ¹⁵⁶ 미국에서는 특허품이 유통에 진입하기 전에 차단하기 보다는 계약 자유라는 대원칙을 지키면서 번거롭더라도 사후적으로 분쟁을 해결하겠다는 입장이다. 충분한 보상을 받았는지 여부를 거래 단계별 실제 보상 규모에 따라 판단한다. 즉, 보상이 충분하지 않은 경우에는 유통된 이후라도 추가 보상을 받을 수 있는 기회를 인정한다는 입장이다.

153 박준석, 앞의 논문 (Quanta 판결 소고), 472 면. “한국적인 시각에서는 특허물품의 이전이 있는 경우 당사자의 약정과는 무관하게 강행규정(強行規定)의 차원에서 특허권이 일단 소진되며, 이와 달리 정한 특허권자와 직접 상대방 사이의 계약 내용은 나중에 계약위반의 문제가 생길 뿐이라는 주장도 있을 수 있다.”; 윤선희, 앞의 논문, 135 면 등 다수.

154 羽柴隆, “特許消耗の特約による制限-意匠制度の現状と課題”, 63 면 이하; 小島庸和, “特許權 消耗の法理”, 企業の 社會的 役割と商事法 - 田中誠二先生 追悼 論文集, 經濟法令研究會 (1995), 304 면 이하; 中山信弘, 工業所有權法(上) - 特許法(第2版), 弘文堂(1998), 362-363 면 등 다수.

155 玉井克哉, 앞의 논문, 22~23 면.

156 박준석, 앞의 논문 [전반의 권리소진 (하)], 172 면.

만일 최초 판매가 이루어진 이후라도 최초 판매 당시 보상이 충분하지 않았던 경우에는 특허권자가 제3의 전득자 등에게 다시 보상을 요구할 수 있다고 해석한다.

정리하면, 유통안전보장에 중점을 둔 국가에서는 분쟁의 여지를 사전에 차단할 수 있으며 제3자의 불측의 손해 방지를 우선하는 반면, 이중보상방지에 중점을 둔 국가에서는 유통과정이 복잡해지고 거래 관계자들 간에 분쟁의 소지가 있다 하더라도 보상이 충분했는지 여부에 따라 소진 여부를 판단하겠다는 입장이다.

어느 입장을 채용할 것인지에 따라 특허 소진은 그 적용범위가 크게 확대될 수도 있고 반대로 그 적용범위가 아주 좁혀질 수 있다.¹⁵⁷

157 설민수, 앞의 논문(역사적 전개), 28 면.

6. 소결

특허품 거래시, 특허권자가 특허품을 판매하면 유체물인 특허품의 소유권은 이전되지만 무체물인 발명은 직접 지배의 대상이 아니므로 특허품의 양도에도 불구하고 특허권은 이전되지 아니하고 특허권자에 유보되는 소위, 이원적 거래 구조를 띠게 된다. 이 상태에서 이론적으로는 특허권자가 구매자가 실시하면 재삼 특허침해를 주장하면서 특허권을 행사할 수 있다. 하지만 우리법에서는 이를 인정하지 않고 있다.

불인정의 근거에 관하여 종래의 소진법리 도입근거에 관한 이론들은 이중으로 보상 기회를 부여하는 것은 불합리하므로 소진법리를 도입하여 최초판매 시 특허권이 소진된 것이라는 견해 또는, 특허품이 유통된 이후에는 거래자들의 유통 안전을 보장한다는 정책적 취지 하에 특허권의 효력이 미치지 않도록 특허권을 소진시킨 것이라는 견해 등 주로 정책적 관점에서 주장된 이론들이었다. 산업 발전을 도모하는 특허 제도의 정책적 취지와 부합되는 견해라는 점에서 수긍이 가는 견해이다. 이중에서도 특히, 이중보상 방지설이 실질적인 면에서 소진 법리의 도입취지를 설명하고 있다고 할 수 있다. 하지만, 이들 논거들은 특허권 제한의 당위성을 설명하고 있다는 점에서는 설득력이 있지만, 특허소진의 개념과 효과에 대한 명확한 정의를 구하기에는 상기 이론들은 충분하지 않다.

이에 특허품 판매 이후 특허권 행사를 규제하는 명확한 근거와 기준을 확인하는 차원에서 법률적 근거를 확인한 결과 법률해석의 원칙상, 상위법이면서 일반법으로서 민법에 규정된 권리남용 금지원칙을 특허권 행사 제한의 근거로 삼는 것이 타당하다. 권리의 유효성은 인정하되, 권리를 악용·남용할 경우에는 권리의 효력 발생을 제한하는 원칙인 바, 관련판례 및 특허법 과 인접제도의 관련 조항에 비추어 특허품 거래에서 법률관계를 가장 적확(的確)하게 설명하는 법리라고 할 수 있다.

Ⅲ. 특허소진의 성립요건

1. 특허소진의 의의

가. 특허권의 효력

특허권의 효력을 정의하기에 따라서는 적극적으로 특허발명을 적극적으로 이용할 수 있는 독점적 이용권과 타인의 위법실시를 배제할 수 있는 금지권 내지 배타권으로 구성되어 있다고 할 수 있다.¹⁵⁸ 즉, 특허권의 내용은 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는 이용권의 성질인 독점권과 소극적으로 제3자가 부당하게 특허발명을 실시하는 것을 금지할 수 있는 금지권의 양면을 포함하고 있다. 전자를 전용권적인 성질이라고 한다면 후자를 배타권적인 성질이라고 할 수 있다.¹⁵⁹

따라서, 권리남용의 법리가 적용되는 권리의 성질이 배타권을 포함한 양자 모두인 것이 아니면 전용권만인가 살펴 볼 필요가 있다.

나. 특허소진의 의의

특허품 판매 이후 권리행사를 제한하려면 권리남용 금지원칙을 적용하여, 특허권자가 구매자를 상대로 특허권을 행사를 저지할 수 있어야 한다. 권리남용 법리에 의하면, 권리남용으로 인정되어도 권리자체는 유효하게 인정하고 대신 권리의 효력만 제한시키는 것이 권리남용 법리의 효과인 바, 구매자를 상대로 권리행사를 금지하려면 특허권의 효력 중 배타적 효력만이 제한대상이고 독점적 이용권한 및 효력은 제한대상에 포함되지 아니한다. 특허권의 배타적 효력은 침해행위 금지청구권과 손해배상청구권 등을 포함하므로 결과적으로 권리남용 법리에 입각, 제한되는 효력은 특허권의 배타적 효력이라고 할 수 있다.^{160 161}

158 송영식 외, 앞의 책, 472 면.

159 김길원, 앞의 논문 (권리 실효), 162 면.

160 박태일, 앞의 논문(유형별 검토), 35 면. “특허소진의 개념은 특허권 자체가 소멸되는 것이 아니라 특허권 그 자체는 여전히 유효하게 존속하지만, 그 특허권이 화체된 특허품을 특허권자가 판매한 경우 해당 특허품에 대하여만 침해 주장을 할 수 없다는 것이다.”

161 김길원, 앞의 논문 (권리 실효), 162 면. 권리소진의 의미는 특허권이 무효로 되는 것이 아니라 권리는 여전히 유효하게 존속하되, 다만 침해의 주장을 할 수 없는 상태 (Unenforceable)가 되는 것이다. 즉, 특허권자 또는 전용실시권자가 갖는 추급력 (追及力) 이 소진된다는 의미이다.

정리하면, 특허소진의 개념은 특허권 자체의 소진을 의미하는 것이 아니라 특허품에 관한 특허권의 배타적 효력이 소진 내지 제한되는 것이며 특허권의 배타적 청구권이 소진되는 것이라고 정의할 수 있다.

달리 말하면, 특허소진은 민법상의 권리남용 금지원칙이 특허품 거래관계에 투영되어 현재화(顯在化)된 개념이라고 할 수 있으며 효과 측면에서는 특허소진은 특허권 소멸사유가 아니라 특허권 효력제한사유에 해당된다고 보는 것이 타당하다.

특허품의 거래 관련 특허권 효력제한 사유를 정리하면, 특허권자가 특허품을 판매하면 특허품의 소유권은 이전되지만 특허권까지 이전되는 것은 아니며 해당 특허품에 관한 한, 특허권의 배타적 효력이 제한되는 구조이다. 즉, 특허권 효력을 제한되는 이유는 특허권이 이전되었기 때문이 아니라 권리남용의 법리가 적용되었기 때문이다.

특허품 거래가 권리남용 법리 적용대상이 되는 것은 당연 항변사유에 해당되며¹⁶² 부당이득 즉시 반환청구의 대상이며 또한 권리범위를 초과하여 권리행사한 경우에 해당한다.¹⁶³ 또한 이원적 구조 하에서는 특허권이 특허권자에 유보되어 있고 재산권의 일종으로서 특허권의 행사는 불법이 아닌 한, 인정될 수 있으며 더욱이 특허법상 실시행위독립의 원칙하에서는 실시행위(생산·사용·양도·대여행위 등)가 각각 독립적이므로 이 중 특정 행위에 대해서만 제한조건을 부과하는 것에 관하여 당사자 간에 자유롭게 합의 하에 결정한다 하더라도 무방하다.¹⁶⁴ 즉, 합의 조건이 불법이 아닌 한, 구매자의 실시 범위는 특허권자와 합의된 범위에 의하여 정해질 수 있으며 따라서 이를 물권 법정주의에 위반한다고 볼 수 없다.

다. 특허소진의 효과

(1) 특허권의 배타적 효력 제한

특허권의 효력은 독점적 이용권과 금지권 내지 배타권으로 구성되어 있으므로 특허품 판매 이후 구매자를 상대로 권리행사를 저지하기 위해서는 특허권의 효력 중 제한되어야 하는 효력은 특허권의 배타적 효력이다. 한편, 권리남용의 법리는 권리자체를 박탈하는 것은 아니라 권리자체의 유효성은 인정하되, 권리의 효력을 제한하

162 이헌희, 앞의 논문, 55-56 면.

163 본 고 II. 장 3 절 참고

164 이봉문, 앞의 논문, 146 면.

는 것이므로¹⁶⁵ 권리남용 법리에 입각한 특허소진의 효과 역시 특허권 자체의 소진이 아니라 특허권의 배타적 효력만을 제한하는 것이다.¹⁶⁶ 즉, 소진의 효과는 배타적 효력의 제한이며 독점적 이용권한의 제한은 아니다.

한편, 특허 발명을 구현한 결과는 사람에 따라 또 기술 수준에 따라 매우 다양하다. 이미 판매한 제1 특허품에 관해서는 비록 특허권자의 권리행사가 제한되지만 다양한 형태로 특허발명을 구현한 후속 발명품(제2, 제3의 발명품 등)을 생산하고 판매하는 이용권한은 여전히 독점하고 있음을 유의할 필요가 있다. 예를 들면, 특정 특허품(논의상, 제1 특허품이라고 함)을 판매한 이후에도 특허권은 여전히 유효하게 특허권자에 귀속되어 있으므로 특허권자는 제2, 제3의 발명품을 생산·판매할 수 있다.

즉, 특허권의 독점적 이용효력은 판매된 특정 발명품에만 효력이 미치는 것이 아니므로 특허권자는 여전히 새로운 특허 제품을 독점적으로 생산할 수 있는 것이다. 따라서 특허권의 효력 중 (특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는) 독점적 이용권은 제한되거나 소진되지 아니한다.

정리하면, 특허소진의 효과는 판매된 특허품에 관한 특허권의 배타적 효력의 제한이라고 할 수 있으며 구체적으로는 특허권의 침해금지 청구권, 손해배상 청구권 등 배타적 청구권의 제한 내지 소진이라고 할 수 있다. 한편, 특허권의 독점적 이용권은 특허소진 법리의 적용대상에 해당되지 않으므로 특허권자는 여전히 새로운 특허품을 독점적으로 생산할 수 있는 권한을 보유하게 된다.

(2) 특허권의 효력제한 방식

(가) 학설

권리남용 금지원칙에 의거 특허권의 효력제한 방식 관련, 특허권자가 구매자에게 실시 ‘허락’함으로써 반사적으로 특허권의 배타적 (독점적)효력을 제한한다고 해석할 것인지 (적극설) 아니면, 특허권의 효력이 미치지 못하도록 특허권 행사 즉, 배타적 청구권 행사를 직접적으로 ‘저지’ 함으로써 특허권자가 금지청구권이나 손해배

165 김준호, 앞의 책, 50 면.

166 본 고에서는 ‘특허권 소진’이라는 표현이 자칫 특허권 자체가 소진되는 것으로 인식되는 것을 경계하여 이 표현을 지양하고 대신 ‘특허소진’으로 표현한다. 특허소진은 특허법상 소진법리가 적용되는 경우임을 의미한다.

상청구권을 행사하지 못하도록 하는 것으로 해석할 것인지(소극설)에 관하여 그 해석에 따라 특허권 효력 제한의 방식이 달라진다.

(나) 정리

특허권자의 허락에 의하여 실시권을 허여하는 허락에 의한 실시권 (또는 약정실시권)과 달리 권리남용 법리에 의한 경우는 특허권자의 의도와 상관 없이 비자발적이고 불가피하게 특허권이 제한되는 것인 바, 구매자에게 특허품 실시 권한을 허여하는 것으로 적극적으로 해석하는 것은 권리남용 금지원칙과 괴리된다. 특허권의 행사를 저지시키는 방식이 권리남용 법리에 부합되므로 소극설이 소진의 도입 근거와 취지에 비추어 수미 일관하다.¹⁶⁷

한편, 구매자 입장에서는 (특허권자가 판매한) 특정 제품에는 (배타적 청구권이 제한되어) 특허권자가 침해 금지 청구 등을 할 수 없게 되므로 반사적으로 자유롭게 실시할 수 있게 되었다고 해석할 수 있다.¹⁶⁸

(3) 특허소진의 법적성질과 관계

추가적으로 주의를 요하는 것은 특허소진의 법적성질에 따라 소멸의 범위가 달라질 수 있다는 점이다. 즉, 강행규범적 소진론 입장에서는 실시행위 전반에 걸쳐 배타적 청구권이 소멸될 수도 있으나 임의규범적 소진론 입장에서는 당사자 간 합의에 따라 실시행위 일부에 대해서만 배타적 청구권이 소멸될 수 있다는 것이다.¹⁶⁹

(4) 정리

특허소진의 효과는 특허소진은 특허무효처럼 절대적이지도 대세적이지도 않으며 특허권자가 판매한 특허품에만 적용되는 개별적이고 상대적인 개념의 이론이므로 엄격한 요건에 따라 제한적으로 적용하는 것이 바람직하다. 즉, 특허소진법리가 미치는 영향은 제한적일 수 밖에 없으므로 이를 강행규범으로 취급하여 획일적이고 전면적으로 적용하기 보다는 개별 사안에 따라 신중하고 탄력적으로 적용되어야 거

167 김길원, 앞의 논문, 168 면. 특허품의 구매자는 그 제품의 용도에 맞는 사용에 대하여 침해를 면책 받은 것이므로 그 한도 내에서 특허권이 소진되는 것이며, 그 용도를 넘는 사용에 대하여는 소진되는 것이 아니라고 할 것이다. 특히 정당하게 구입한 특허품에 대한 침해의 면책일 뿐이지 구매자가 해당 특허 자체에 대한 실시권을 부여받은 것을 의미하는 것은 아니므로 이 결론은 더욱 분명하다.

168 Mitchell v. Hawley, at 548; 竹田和彦 (김관식 외 4인 역), 앞의 논문, 415 면 등.

169 본 고 IV. 장 특허소진법리의 법적성질 참조.

래당사자 및 이해관계인의 부당한 손해 또는 불측의 손해를 막을 수 있다.¹⁷⁰

170 본 논문 VII. 장 강행규범적 소진법리의 완화 참조.

2. 우리나라의 특허소진 성립요건

가. 개요

지금까지 우리나라에서 논의된 관련 제반 학설 및 이론에 대해 살펴 보면 특허소진이 발생하는 원인 또는 성립에 관한 이론 들이 대부분이었다. 즉, 특허품을 특허권자 등 정당 권리자가 적법하게 판매한 경우 특허권이 소진된다는 견해(특허 소진설), 타인이 적법하게 특허품의 소유권을 취득한 이상, 특허권자의 권리범위에서 이탈한 것이라고 보는 견해(소유권이전설), 특허권자가 특허품을 매도할 때 타인이 이를 이용할 것을 알고 매도하는 것이라면, 이 매도와 동시에 묵시적 실시 허락이 있는 것으로 추정하거나 의제하자는 견해(묵시적 실시 허락설) 등이 있다.¹⁷¹ 이들은 주로 독일, 일본의 과거 이론들을 그대로 답습하거나 소개한 것에 불과하여 최근에 제기된 다양한 쟁점을 설명하기에는 단편적이거나 제한적인 이론 들임을 알 수 있다. 또한 소진 법리의 체계가 법적 성질의 차이에 따라 달라질 수 있음에도 불구하고 소진 법리 들간의 법적 성질의 차이점을 충분히 고려하지 못하고 있다.

또한 이중 보상 방지설과 거래 안전 보장설과 같은 도입 근거에 관한 이론 들이 특허권 소진 성립 요건이나 발생원인에 관한 해석론과 혼재되어 논의되어 왔다. 즉, 소진설, 용진설, 목적달성설 등을 하나로 묶어서 특허권자의 이중이득방지와 거래 안전보장을 함께 근거로 제시하면서 상품 유통의 보장과 기술발전 촉진과 산업발전에 이바지하기 위해 필요한 정도로 발명에 대한 보호가 충분히 이루어졌으므로 특허권자에게 그를 넘는 이익을 이중으로 부여할 필요는 없다는 점도 함께 근거로 들고 있는 견해도 있다.¹⁷² 그 이외에도 다수의 학설이 있으나 내용은 대동소이하며 표현의 차이에 불과할 뿐 내용상 큰 차이가 없다.¹⁷³

본 고에서는 특허소진의 성립 요건에 관한 종래 이론과 학설에 대한 비판적 해석과 문제 제기를 통하여 특허 소진 원칙에 관한 보다 전반적이고 포괄적인 이해를 구하고자 하며 더 나아가 특허 소진 원칙을 둘러싼 다양한 쟁점과 이론을 체계적으로 해석하고 연구하고자 한다.

171 송영식·이상정·황중환, 지적소유권법 제 3 판, 육법사 (1994), 273-274 면; 박찬우, 앞의 논문, 291 면; 박충범, 앞의 논문, 49 면.

172 맹정환, 앞의 논문, 13 면.

173 표호건, 앞의 논문, 80 면

나. 우리나라 특허 소진 성립 관련 제 이론

(1) 소진설

(가) 학설 요지

특허권 등의 지적재산권 권리자에 의해 적법하게 특허 등의 지적재산권이 적용된 제품이 일단 생산·판매되면 그 최초의 판매로서 특허권 등의 지적재산에 관한 권리는 소진(消盡)되어, 해당 특허제품에 대하여 구매자가 구매하여 사용하거나 제3자에게 그 제품을 처분하여도 권리자는 그 제품에 대하여 더 이상 특허권 등의 지적재산권을 주장할 수 없다고 한다.¹⁷⁴

(나) 비판

앞서 살펴 본 바와 같이, 무체물을 객체로 하는 특허권은 직접지배의 개념이 없으므로 특허품을 양도하여도 특허권은 특허권자에게 여전히 유보되어 있다. 따라서, 특허권이 해당 특허제품에 관하여 소진된다고 해석하게 되면 특허품 거래 특징상, 특허품 판매 이후에도 특허권이 특허권자에게 유보되는 특허품 거래의 이원적 구조를 설명할 수 없을뿐더러 특허권이 특허권자에게 그대로 유보된다는 사실과 모순된다.¹⁷⁵

소진되는 것은 특허권 자체가 아니라 특허권의 배타적 효력이라는 점을 명확히 할 필요가 있다.¹⁷⁶ 즉, 특허소진이란 판매된 해당 특허제품에 관한 특허권의 배타적 청구권의 소진을 의미하는 것인 바, 상기 소진론은 이에 대하여 명확하게 언급하지 않고 있어 마치 특허권이 소진된다는 오해를 야기할 수 있어 수정이 요구된다.

(2) 소유권 이전설

174 윤선희, 앞의 논문, 147 면; 同旨 설민수, 앞의 논문 (역사적 전개), 40 면. 특허소진이 발생하면 그 단계에서 해당 제품에 대하여 특허권은 소멸하고 특허권자는 양수인이나 후행취득자를 상대로 특허권에 따른 금지청구나 손해배상을 청구하지는 못한다.

175 본 장 1 절 참조.

176 田辺徹, 特許權の本質, パテント, Vol. 56 No. 10 (2003) 63 頁. 이러한 개념에 대해서 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하기 때문에 배타권을 행사할 수 있는 대상은 특허발명인 것이고, 특허제품은 포함된 것이 아니기 때문에 특허권 소진과 특허제품에 관한 효력의 소진은 구별해야 한다; 박태일, 앞의 논문(유형별 검토), 35 면; 김길원, 앞의 논문, 162 면.

(가) 학설 요지

소유권 이전설은 타인이 특허권자로부터 특허품을 구입하여 적법하게 특허품의 소유권을 취득한 이상, 특허권자의 권리 범위에서 이탈된 것으로 보는 견해이다.¹⁷⁷ 이 견해에 의하면 특허권자의 특허품 판매에 의하여 그 제품의 소유권을 양도한 것이 되어 특허권자에게는 그 제품에 대한 사용, 이용권이 유보되어 있지 못하다는 것이다. 따라서 이후 전득자의 사용은 특허권 침해를 구성하지 않는다는 이론이다. 특허품의 판매에 의하여 그 제품의 소유권을 양도한 것이고 소유권을 취득하면 일종의 '혼동' 법리에 의하여 특허권이 소멸된 것이며 그 제품에 대한 사용, 이용권은 특허권자에게는 더 이상 없다는 견해이다. 따라서 구입자의 해당제품 사용에 대하여는 특허권 침해를 구성하지 않는다는 이론이다.

이 학설은 20세기 초 일본 판결¹⁷⁸ 에서 채용된 이론으로 타인이 적법하게 특허품을 취득하면 소유권의 이전에 의하여 특허권의 효력이 미치지 않는다는 이론이 전개되었으며, 일본 실무자들 일부가 이 학설에 가깝게 이론을 전개하고 있다.

(나) 비판

이 견해에 대한 비판으로는 권리의 객체와 내용을 전혀 달리하는 특허권과 소유권의 개념을 구별하지 않고 특허권이 소진되면 해당 특허품의 소유권을 취득하는 것으로 전제하고 민법상의 '혼동' 개념에 의하여 특허권이 소멸한 것이라는 논리인데 특허권과 소유권 본질을 혼동한 견해로 오늘날 지지 받지 못하고 있다.¹⁷⁹

특허권의 본질 상, 특허 발명이라는 추상적 객체, 무형의 객체를 유형적으로 구현할 수 있는 권리 즉, 특허 발명을 실시할 수 있는 권한을 독점하는 권리라고 한다면 소유권은 보유한 물건 즉, 특허품을 독점적으로 사용·수익·처분할 수 있는 권리이다. 따라서 특허권자가 판매한 특허품에 관하여 사용·양도 등의 행위를 통제할 수 있는 특허권 효력이 제한된 것은 특허권의 소유권이 이전되었기 때문이 아니라 특허소진 법리에 의해 해당 특허품에 국한하여 특허권의 독점적 실시 권한이 소진되었기 때

177 박찬우, 앞의 논문, 293 면; 김길원, 앞의 논문(권리실효), 133 면.

178 일본 대법원 1912.10.9. 판결; 일본 대법원 1938.9.1. 판결; 大審院 民事判例集, 제 17 권 18 호, 1697 면. 타인이 적법하게 특허품의 소유권을 취득한 이상 특허권자의 권리범위에서 벗어나게 되어 그 이후의 실시 행위는 특허권의 침해가 되지 않는다고 판결하였다; 박찬우, 앞의 논문, 293 면에서 재인용.

179 松葉榮治, “いわゆる 使い捨て製品について 実用新案権 および 意匠権が 国内消尽しないとされた事例”, 判例 タイムズ 1062号 (2001) 92 면; 이상경, 앞의 책, 224 면; 김길원, 앞의 논문(권리실효), 133 면; 표호건, 앞의 논문, 80 면.

문이다.

즉, 물품의 소유권과 특허 발명이 체화된 특허권과는 별개의 관계이므로 소유권의 이전이 당연히 특허권의 이전을 포함하는 것은 아니며, 특허권자가 특허품을 판매하는 경우, 해당 특허품의 소유권은 구매자에게 이전되지만 특허권 자체가 이전되는 것은 아니다.¹⁸⁰

특허품 거래는 특허품의 소유권이 이전되는 경우에도 여전히 특허권의 침해 문제가 발생하는 특이한 구조를 가지고 있으며¹⁸¹ 이러한 특징은 특허품 매매 시, 그 특허품의 소유권은 이전되지만 구매자의 실시 가능 범위는 별도로 결정되어야 한다는 소위 ‘이원적 구조’로부터 비롯된 것이다.¹⁸² 따라서 소유권 이전설은 특허품 거래의 이원적 구조를 간과한 이론이라고 할 수 있다.

또 다른 비판으로 특허법 상의 관련 규정에 비추어 보아도 인정할 수 없다고 한다. 즉, 소유권 이전설에 의하면, 특허 출원 시부터 국내에 있는 물건에는 특허권의 효력이 미치지 아니한다는 규정을 무의미하게 만드는 견해인 바, 인정할 수 없다고 한다.¹⁸³

(다) 소결

정리하면, 특허권의 본질 상, 특허품 거래 구조는 특허품에 관한 권리와 특허권에 관한 권리가 이원화되어 있는 이원적 구조가 특징이므로 특허품의 이전과 특허 실시 권한의 이전은 상호 독립적이고 별개로 취급되며 특허권자의 특허품 양도에 의하여 거래된 해당 특허품의 소유권은 이전되지만 특허권자의 독점적 실시 권한이 이전되는 것은 아니라는 점에서 소유권 이전설은 타당하지 않다. 특허권의 본질과

180 이헌희, 앞의 논문, 46 면, 각주 161. “특허제품을 판매하는 경우에도 당연히 특허제품과 해당 제품에 포함된 특허권의 사용을 허락하는 것이 특허권 자체가 이전한다거나 소멸하는 것은 아니다.”

181 우성엽, 앞의 논문, 32 면; 이헌희, 앞의 논문, 44 면.

182 이헌희, 앞의 논문, 1 면.

183 清瀬一郎, 特許法原理 (改定再版), 嚴松堂 (1929), 125 면; 織田季明, 앞의 책, 274 면; 田中清明, 앞의 논문, 170 - 171 면. 박찬우, 앞의 논문, 293 면. 각주 24 에서 재인용. 특허권의 효력이 특허 출원 시부터 국내에 있는 물건에 미치지 아니한다는 규정으로서, 우리나라 특허법 제 96 조 제 1 항 제 3 호에 해당하며 일본 특허법 제 69 조 2 항 2 호의 규정과 같다. 즉, 특허품 양도 시 특허권도 필히 동반 이전된다는 소유권 이전설은 상기 규정과 상충될 수 있다. 상기 규정에서 특허발명이 구현된 물품임에도 불구하고 특허권의 효력이 미치지 아니한다는 것은 이미 존재하는 특허품을 소유하는 자가 반드시 특허권을 소유하는 것은 아니라는 점에서 소유권 이전설이 타당하지 않다는 것을 반증하고 있다.

소유권의 본질을 구분하지 않고 혼동한 이론으로서 소유권 이전설에 의하여 특허소진법리를 해석하는 것은 적절하지 않다.

(3) 묵시적 실시권 허여설

(가) 논의의 배경

지금까지 우리나라에서 소위, 묵시적 실시권 허여설이라고 일컬어지는 내용을 살펴 보면, “특허권자가 제품 구매자가 제품을 사용하거나 처분할 것을 예상하고 자신의 의사에 따라 특허 제품을 거래에 제공한 것이라면 그 거래 제공과 동시에 구매자에게 해당 제품의 사용이나 처분에 대한 묵시적 실시 허락을 한 것이 추정되거나 혹은 의제되고, 그와 같은 묵시적 실시허락설은 특허권 소진의 법리의 하나로 본다”라고 한다.¹⁸⁴

본래 묵시적 실시권 설은 영국에서 유래되었고 미국을 중심으로 발전한 영미법계의 영향을 받은 이론이다.¹⁸⁵ 그러나, 정작 우리나라에 소개된 묵시적 실시권 허여설은 영미법에서 유래한 본래의 묵시적 실시권 법리와는 전혀 다르고 영미법 판례나 논문에서는 그 근거를 찾아 볼 수 없는 이론이었다. 영미법계로부터 도입한 이론을 일본식으로 해석한 일본의 일부 학자들의 주장¹⁸⁶을 그대로 우리나라에 소개한 것으로 묵시적 실시권 설에 대한 비판 역시 일본 학자들의 비판을 그대로 인용하였다.¹⁸⁷

이에 본 고에서는 묵시적 실시권 법리에 대한 비판을 두 갈래로 나누어 살펴 본다. 우선은 본래 영미법에서 발전해 온 묵시적 실시권 법리를 소개하여 우리나라에 지금까지 소개된 묵시적 실시권 설은 영미법상 근거가 없다는 요지의 영미법적 관점의 비판을 살펴 보고 이어서 두 번째로 기존에 우리나라에 소개된 묵시적 실시권

184 박찬우, 앞의 논문, 291 면; 김순석, 앞의 논문, 152 면.

185 박찬우, 앞의 논문, 291 면. 이 견해는 영미법계의 묵시의 실시 허락론 (concept of implied license)의 영향을 받은 것이라고 함; 이현희, 앞의 논문, 262 면. 권리소진설은 독일을 중심으로, 묵시적 허락설은 영국을 시작으로 미국을 중심으로 발전하여 그 이론적 토대를 형성해나가고 있다; 윤선희, 앞의 논문, 158 면.

186 清瀬一郎, 앞의 책, 125 면.

187 安達詳三, 「특허법·실용신안법·의장법·상표법」, 日本評論社(1930), 389 면, 萼 優美, 「중보 개정 신 공업 소유권 해설」, 제국지방행정학회 (1961), 114 - 116 면; 小島庸和, “특허권 소모의 법리”, 「기업의 사회적 역할과 상사법 - 田中誠二선생 추도 논문집」, 경제법령연구회 (1995), 502 면; 박찬우, 앞의 논문, 291 면에서 3 건 재인용.

설에 대하여 과거에 제기된 일본적 관점의 비판으로 구분하여 논의하고자 한다.

(나) 영미법적 관점에서의 비판

묵시적 실시권 법리를 소개한 1871년 영국 판결¹⁸⁸에 의하면, 상거래의 편의나 구매자의 일반적인 기대에 반하는 (별도의 명시적인) 합의가 없는 상황에서 거래 정황상 인정되는 실시권이라고 한다. 즉, 특허권자가 당해 특허품에 대한 절대적인 지배 권원을 구매자에게 묵시적으로 또는 암묵적으로 허락한 것으로 추정하는 것이 합리적이라면 인정할 수 있다고 판시한 바 있으며 이를 ‘묵시적 합의설’ 이라고도 하였다.¹⁸⁹

이후 1927년 미국 연방 대법원이 내린 판결¹⁹⁰에 의하면, 묵시적 실시권을 허용할 때 반드시 법률적 형식이 필요한 것은 아니며 특허권자의 구두 표현이나 행위가 타인으로 하여금 그 특허 발명을 제조하고 사용·판매해도 좋다고 승인한 것으로 추정할 수 있었다면 그것 또한 실시권이 설정된 것으로 볼 수 있다고 한 바 있다. 그 이후 연방 특허 법원과 연방 지방법원에서도 같은 취지의 판결을 내린 바 있다.¹⁹¹

정리하면, 영미법상 묵시적 실시권 법리의 성립 요건은 ① 특허권자의 명시적 의사 표시 혹은 계약이 없는 경우, ② 특허권자의 행위 또는 언급한 내용과 거래 외관상 ③ 특허 발명에 관한 실시권을 허용한 것으로 합리적으로 추정할 수 있다면 특허품

188 *Betts v. Willmott* (1871); Warwick A. Rothnie, *Parallel Imports*, Sweet & Maxwell (1993), pp. 126- 129 에서 재인용.

189 *Id.* 영국 법원은 상거래의 편의나 구매자의 일반적인 기대를 고려할 때, 반대의 명시적인 합의가 없는 한 특허권자가 당해 특허제품에 대한 절대적인 지배 권원을 구매자에게 묵시적으로 허락한 것으로 보아야 한다고 하는데 이를 ‘묵시적 합의설’이라고 하였다; 김순석, 앞의 논문, 12 면 각주 48 에서 재인용.

190 *De Forest Radio Telephone Co. v. United States*, 273 U.S. 238 (1927) at 240-241. “(묵시적)실시권을 허용하기 위하여 어떤 공식문서가 필요한 것이 아니다. 특허권자의 구두 표현이나 행위가 타인으로 하여금 그 특허 발명을 제조하고 사용, 판매해도 좋다고 승인한 것으로 추정할 수 있다면 그것만으로도 실시권이 설정된 것으로 볼 수 있다. (No formal granting of a license is necessary in order to give it effect. Any language used by the owner of the patent or any conduct on his part exhibited to another, from which that other may properly infer that the owner consents to his use of the patent in making or using it, or selling it, upon which the other acts, constitutes a license.)”;

191 *Jazz Photo v. ITC*, 264 F.3d 1094, at 1107-1108 (Fed. Cir. 2001). “묵시적 실시권은 계약법에 기초한 이론이다. 따라서 당사자 의사가 명확한 경우에는 묵시적 실시권은 제한되거나 불인정될 수 있다. (Implied license is a contract based theory, and can thus be limited or disclaimed where it is clear that the parties so intended.)”; *LG Elecs., Inc. v. Asustek Computer, Inc.*, 248 F. Supp. 2d 912, 918 (N.D. Cal. 2003) 특허권자의 행위로 인해 잠재적 침해자가 실시권을 허여받았다는 믿음을 갖게 되었다면 두 번째 요건은 만족된 것이다. (The second requirement is met if the patentee's actions lead the alleged infringer to believe that it has a license to use the invention and, in reliance on those actions, the alleged infringer practices the patent.)”

구매자는 적법하게 특허 발명의 실시를 할 수 있다는 법리이다.¹⁹² 즉, 당사자간 명시적 계약은 없는 상태이지만 일방 당사자가 타방 당사자에게 취한 행동이나 구두 표현을 근거로 타방 당사자가 실시권을 허여한 것으로 믿었고 그 믿음이 합리적인 경우에는 묵시적으로 실시권이 성립된 것으로 의제하는 이론이다.

따라서 지금까지 우리나라에 소개된 묵시적 실시권 설은 영미법계 묵시적 실시권 이론과는 그 내용과 요건이 전혀 다른 법리이다. 우리나라에 소개된 바로는 단지 구매자의 제품 사용이나 처분을 특허권자가 예상하였다면 묵시적 실시권이 허여된 것으로 본다는 이론으로 영미법계의 구체적인 요건에 비하여 매우 단편적인 이론이다.

미국 연방 대법원 판례에 비추어 보아도, 묵시적 실시권이론은 계약법 원리를 차용한 형평법적 관점에서 비롯된 법리이며 소진 이론은 특허제도 자체의 필요에서 비롯된 독점권의 효력 제한 이론임을 알 수 있다.¹⁹³ 이후 하급 법원에서도 특허 소진 이론은 특허법을 근거로 하고 있는데 반해 묵시적 실시권이론은 형평법에 근거하는 등 법률 근거가 전혀 다른 이론이라고 판시한 바 있다.¹⁹⁴

이러한 측면에서 종래 우리나라의 묵시적 실시권 설은 영미법에서는 근거를 찾기 어려우며 단지 일본 학자들의 일부 견해를 그대로 답습한 견해라 할 수 있다.

192 *Met-Coil Systems Corporation v. Korners Unlimited Inc.*, 803 F.2d. 684 at 686 (1986) 묵시적 실시권 법리가 적용 요건으로는 “첫째 거래된 물품이 비침해 용도가 없어야 하며 둘째, 거래 정황상 실시권이 허여된 것으로 합리적인 추정을 할 수 있어야 한다. (First, the equipment involved must have no noninfringing uses. …Second, the circumstances of the sale must plainly indicate that the grant of a license should be inferred.)”; *Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.*, 750 F.2d 903 at 924-925; 이봉문, 앞의 논문, 24-26 면. 묵시적 실시권이 발생하기 위한 요건은 라이선스가 존재한다는 암시하는 문서나 정황 또는 행동과 정황이 조합된 경우 발생할 수 있다.

193 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), p. 650. “Univis 대법원에서 설시한 소진 법리는 특허권의 독점적 효력 범위에 관련된 법리인데 비하여 묵시적 실시권 법리는 계약법적 원리에 바탕을 둔 법리이다. 서로 연관성은 있지만 전혀 다른 법리이다. (The analysis put forth by the Supreme Court in *Univis Lens* related to the scope of the patent monopoly in contrast to contractual analysis which underlies the related, but different, doctrine of implied license.)”

194 *LG Elecs., Inc. v. Asustek Computer, Inc.*, 65 U.S.P.Q.2d 1589, 1598 (N.D. Cal. 2002) “소진 법리는 특허법에서 규정한 독점적 효력범위에 관한 법리이지만 묵시적 실시권 법리는 형평법적 법리라고 할 수 있다. (The patent exhaustion doctrine … is derived from the statutory grant of exclusivity to the patentee … The implied license doctrine, on the other hand, derives not from statute, but from principles of equity.)”

(다) 과거 일본적 관점에서의 비판¹⁹⁵

앞서 살펴 본 바와 같이 우리나라에 소개된 묵시적 실시권 설이 과거 일본 학자들의 견해들을 소개한 것¹⁹⁶ ¹⁹⁷ 에 불과하며 그 견해에 대한 비판 역시 일본에서 과거 주장하였던 내용을 그대로 인용한 것이 대부분으로 다소 지엽적인 문제에 관한 비판이었다.¹⁹⁸ 이하에서 살펴 본다.

(i) 실시권 설정 등록 불가능을 이유로 하는 종래의 비판

묵시적 실시권 법리에 대한 비판의 주된 이유는 실시권을 등록하지 않은 상태에서 특허권이 양도되면 실시권 허여 사실로 대항할 수 없으며 그런 점에서 묵시적 실시권은 대항효가 주어지지 않는다는 이유로 소진 법리로서 적절한 이론이 아니라는 비판이 있었다.¹⁹⁹

하지만 이는 묵시적 실시권의 핵심 논리에 관한 비판이라기 보다는 다소 지엽적인 논의에 불과하다. 즉, 묵시적 실시권의 본질에 대한 이해 부족에서 비롯된 비판으로 묵시적 실시권의 본질상, ‘묵시적으로(implicitly)’ 실시권이 허여된 사실을 주장하는 경우는 뭔가 명시적인 행위 (계약 체결이나 통지, 표시, 등록 등)가 없었던 상황에 있었기 때문에 주장하는 법리이다. 그런데 명시적으로 등록할 수 없기 때문에 묵시적 실시권설이 부적절하다는 비판은 묵시적 실시권의 본질인 ‘묵시성’을 부정하는 것으로 일종의 순환 논리의 오류에 빠지게 되는 문제가 있다. 즉, 명시적으로 실시권을 설정 등록하지 않은 경우에 예외적으로 묵시적 실시권이 인정되는 것이므로

195 본 절에서 ‘일본적 관점’은 BBS 판결 이전 과거 일본학자들의 견해들이다. 최근들어서는 일본에서도 (과거 일본식 해석이 아닌) 영미법적 묵시적 실시권 법리를 도입, 적용하고 있다. 이에 대해서는 본 논문 VI. 장에서 후술한다.

196 安達詳三, 앞의 책, 389 면, 萆 優美, 「중보 개정 신 공업 소유권 해설」, 제국지방행정학회 (1961), 114 - 116 면; 小島庸和, 앞의 논문, 502 면.

197 清瀬一郎, 앞의 책, 125 면. 特許權者が 特許製品을 매도할 때 타인이 특허품을 사용할 것을 알고 매도한 것이라면, 이 매도와 동시에 암묵적 실시허락이 있는 것이라고 하였다; 박찬우, 앞의 논문, 291 면에서 재인용.

198 윤선희, 위의 논문, 160 면. 특허등록원부에 묵시적 실시권을 등록할 수 있는 상황도 안되므로 특허권의 양수인에게 대항할 방법이 없으므로 우리 법제상 특허권의 양수인에게 대항할 수 없는 결과가 되어 모순이 생긴다. 즉, 실시권은 등록하지 않으면 그 후에 특허권, 전용실시권을 취득하였던 자에 대하여도 효력이 생기지 않으므로 묵시의 실시허락설을 취하게 되면 특허권의 구입자는 통상적으로 실시권을 등록하지 않기 때문에 특허권자가 특허권을 제 3 자에게 양도하면 구입자는 특허권을 침해한 것이 된다. 따라서 묵시의 실시허락설이 현행법 하에서는 타당하지 않다는 비판이다.

199 설민수, 앞의 논문 (역사적 전개), 33 면. 소진법리의 이론적인 면 역시 일본의 논의에 의지하여 용진설, 묵시적 실시허락설, 권리남용 법리의 구체화 등이 근거로 제기되고 있는 정도다.

등록할 수 없어 묵시적 실시권을 인정할 수 없다는 위와 같은 순환 논리적인 비판은 타당하지 않다.

(ii) 영미법계 소진 법리의 오해에서 비롯된 종래의 비판

묵시적 실시권 허용설에 대한 또 다른 비판은 최초판매이론에 입각한 특허소진이론과 배치된다는 논지이다. 즉, 당사자간에 명시적 합의가 없는 상황에서 특허권자의 언행을 토대로 실시권 허용을 추정하는 것이 묵시적 실시권 법리인 바, 이를 반대 해석하면, 당사자간 합의가 있으면 특허소진이 배제될 수 있다는 논리를 전제로 하므로 결과적으로 최초 판매 시 무조건 소진되는 최초판매이론과 배치된다는 비판이다.²⁰⁰

묵시적 실시권에 대한 또 다른 종래의 비판은 특허권자의 의사에 의한 계약을 특허권 소진의 근거로 보는 것은 소진의 근거로는 부적절하다는 견해이다.²⁰¹ 이 견해는 특허권자 의사표시 또는 계약 행위를 소진의 근거로 이해하므로 논리 필연적으로 특허권자가 특허 제품을 거래에 제공할 때 해당 제품의 직접 구매자나 후행 취득자들의 제품의 사용·처분 권한을 ‘제한하고자 하는 의사’를 명시한 경우에는 계약(묵시적 실시 허락)이 성립될 수 없어 특허권이 소진되지 않는다는 문제가 있다고 한다. 또한, 특허권이 양도되거나 특허 제품이 전전 유통되는 등으로 ‘계약 당사자 이외의 전득자 또는 제3자들 사이에서’ 소진 여부가 쟁점이 될 경우에는 계약의 효력이 당사자간에만 미치므로 제3자에게는 소진의 근거가 될 수 없다는 등의 문제점이 지적되며 지지를 얻지 못하고 있다고 한다.

하지만, 이 비판의 결정적인 흠결들을 열거하면 첫째, 일본과는 달리, 영미법계의 소진이론은 당사자 간의 계약에 의하여 임의로 소진법리 적용을 배제하는 것을 허용하는 소위 임의적 소진법리 입장이라는 것을 간과한 문제가 있으며²⁰² 둘째, 앞서 살펴 본 바와 같이, 연혁적으로 묵시적 실시권 법리는 임의적 소진론 입장에서 유

200 윤선희, 위의 논문, 160 면. 이 견해에 따르면 권리자의 명시적인 의사표시가 있는 경우 침해가 인정된다는 것이나 특허권자에게 명시적 제한을 허용할 여지가 있으며 이로써 특허품의 모든 거래에 대한 제한을 허용하여 침해 주장을 인정하고 소진을 배제하는 것은 최초판매이론에 비추어 인정될 수 없다.

201 中山信弘 (한일지재권연구회 역), 앞의 책, 360-361 면; 이현희, 앞의 논문, 35-37 면; 우성엽, 앞의 논문, 33 면 등 참조.

202 본 고 IV. 장에서 상술한다.

래된 것임에도 ²⁰³ 불구하고 이를 일본의 강행적 소진론 관점에서 해석하고 있다는 것이 문제이다. 즉, 영미법계의 묵시적 실시권 법리를 일본식 관점에서 비판하고 있는 것이다. 셋째, 영미법 상의 ‘묵시성 (Implicitness)’에 대한 오해에서 비롯된 것임을 알 수 있다. 즉, 묵시적 실시권 (implied license) 법리는 명시적 실시권 (express license) 계약이나 의사표시 없는 경우에도 적용되는 법리로서 명시적 의사표시 없이 일방 당사자의 행동에 의해서도 묵시적으로 인정되는 일종으로 묵시적 법리임을 인식하지 못한 문제가 있다.²⁰⁴ 넷째, 묵시적 실시권은 계약을 별도로 맺거나 공식문서로 허여하는 것이 아니므로 (묵시적 실시권) 계약의 성립 여부를 논할 실익이 없다는 점이다.²⁰⁵ 즉, 묵시적 실시권 법리는 특허권자와 거래 당사자간에 명시적 합의가 없는 경우에도 통상적인 거래 외관상, 실시권이 허여된 것으로 추정될 수 있는 요건만 갖추면 인정되는 법리이다. 다시 말해, 권리자의 명시적인 의사표시 또는 계약이 있으면 묵시적 실시권은 애초부터 인정할 필요가 없고 인정되지도 않는다.

이와 같이 일본에서의 비판론 들은 묵시적 실시권 법리 성립 여부와는 직접적으로 관련되지 않는 근거를 바탕으로 제기된 것이며 묵시적 실시권 법리와 인과 관계가 없는 비판이라는 점에서 논리적으로 타당하지 않다.²⁰⁶

(iii) 소진 법리와 묵시적 실시권 법리의 중복 적용이라는 종래의 비판

묵시적 실시권 법리가 소진 법리로 적절하지 않은 이유를 묵시적 실시권 법리와 특허소진 법리가 모두 특허소진 법리에 해당되므로 두 가지 법리를 중복하여 적용하는 것은 부적합하다는 비판이다. 특허품 구매자가 이를 사용 또는 처분할 것을 특허권자가 예상할 수 있는 상황이라면 묵시적으로 실시 허락한 것이므로 실시허락 측면에서는 특허소진 법리와 다르지 않으며 상호 중복된다는 비판이다.

203 이현희, 앞의 논문, 262 면. 권리소진설은 독일을 중심으로, 묵시적 허락설은 영국을 시작으로 미국을 중심으로 발전하여 그 이론적 토대를 형성해나가고 있다.

204 김길원, 앞의 논문, 230 면. 묵시적 실시권이 반드시 명시적 약정이 존재하는 경우에만 발생하는 것은 아니다. 오히려 명시되지 않은 부분에 대해서도 기존 계약의 해석의 문제로서 묵시적 실시가 인정된다고 본다. 그러므로 묵시적 실시권이 발생할 수 있는 영역은 당사자간 약정은 없으나 특허권의 성질, 실시의 유형, 특허품의 성상, 판매당시의 제반 상황 등으로부터 실시권이 추단되는 경우가 묵시적 실시권이 발생되는 본래의 모습이다.

205 De Forest, 273 U.S. 238 at 240-241; Jazz Photo v. ITC, at 1107-1108

206 일본의 비판론은 명시적이든 묵시적이든 당사자간의 합의에 의하여 제한적 조건 부과를 인정하게 되면 일본의 강행규범적 소진법리 입장에서는 특허권자가 임의로 소진 배제할 여지가 만들어 질 수 있다는 것이 근본적인 문제라는 것이다. 이는 묵시적 실시권법리가 소진법리가 적용될 수 없는 한계상황에 적용되는 법리이라는 점에서 묵시적 실시권 법리 자체에 대한 오해에서 비롯된 비판이다. 본 논문 VI. 장 5 절에서 상술한다.

목시적 실시권 법리나 소진 법리나 모두 특허권의 효력을 제한하는 법리라는 면에서는 공통되지만, 목시적 실시권 허여설은 소진 법리와는 논리 구성과 적용 요건이 상이한 법리이다. 즉, 본래부터 법률적으로 서로 다른 근거에서 비롯된 법리로서²⁰⁷ 목시적 실시권 법리는 형평법에서 비롯된 법리이고 적극적으로 특허권을 제한하는 법리인 반면, 소진 법리는 권리남용 금지원칙 하에서 소극적으로 특허권 효력을 제한하는 법리이다.²⁰⁸

또한 적용요건 또한 소진 법리가 적용될 수 없는 경우에²⁰⁹ ²¹⁰ 예외적으로 형평성 차원에서 적용되는 법리가 목시적 실시권 법리이므로 소진 법리와 중복될 가능성은 없다.²¹¹

만일 중복 적용되는 경우라면 우리나라의 경우 특허권자가 특허품을 판매한 즉시, 무조건 소진시키는 소진 법리 적용이 보다 강력하고 확실하게 특허권의 효력을 제한시킬 수 있으므로 굳이 목시적 실시허락을 추정할 필요가 없어진다. 따라서 두 가지 법리가 중복될 염려는 없어지며 당초 우리나라에 소개된 목시적 실시권 법리의 정의에 오류가 있음을 지적할 수 밖에 없다.

207 Osborne, 앞의 논문, p. 689. “소진 법리는 제도적 차원에서 특허권을 제한할 필요성에서 비롯된 법리인데 비하여, 목시적 실시권 법리는 거래 당사자간의 믿음과 기대치에 따라 적용되는 준계약 법리(Doctrine of Quasi contract)에서 유래한 법리이다. ([W]hile patent exhaustion stems from inherent limits on the grant of the patent right, implied license is a doctrine of quasi-contract, and depends on the beliefs and expectations of the parties to the sales transaction.)”

208 본 고 VI. 장 5 절 참조.

209 F. Scott Kieff, Pauline Newman, Herbert F. Schwartz & Henry E. Smith, *Principles of Patent Law Cases and Materials* (4th Edition), Foundation Press (2008), p. 1153. 목시적 허락이론은 특정한 형태를 규제하는 형평법상의 원칙이기 때문에, 다르게 존재하는 특허권자의 권리 행사를 금지하기 위해서 사용된다. 가령 특허제품을 생산 또는 사용하기 위한 목시적 허락은 특허권자가 장치를 판매하였을 경우가 아니라 제품을 구성하는데 사용되기 위하여 고안된 부품을 판매하였을 경우에 발생한다;

210 김길원, 앞의 논문 (권리 실효), 201-202 면. 소진이론이 몇 가지 사례에서는 적용될 수 없는 한계가 있다. 그 결과 소진이론이 적용될 수 없는 예외적인 경우에는 목시적 실시권 이론이 제기 되었다고 하면서 부품거래의 경우를 예로 들고 있다; 이현희, 앞의 논문, 27 면. “목시적 허락이론은 (중략) 최초판매이론과의 관계에서는 계약의 흠결을 보충해주는 역할 이외에 목시적 허락에 의한 법적 효과를 제공하여 더 이상 특허권이 미치지 않게 하는데 의의가 있다 하겠다.”; 이봉문, 앞의 논문, 189-190 면. 목시적 라이선스와 특허 소진은 구별되어야 할 것이다. (중략) 목시적 라이선스는 보충적으로 특허소진의 성립요건을 충족하지 못하는 경우에 (중략) 라이선스의 존재를 유추할 만한 구체적 사실관계가 인정되면 성립하는 것으로 하는 것이 타당할 것이다; 이현희, 앞의 논문, 27 면. “목시적 허락이론은 (중략) 최초판매이론과의 관계에서는 계약의 흠결을 보충해주는 역할 이외에 목시적 허락에 의한 법적 효과를 제공하여 더 이상 특허권이 미치지 않게 하는데 의의가 있다 하겠다.”

211 참고로 소진 법리를 적용할 수 없는 경우는 다음과 같다. 즉, 부품 거래에 의한 특허 침해 사건, 국제 거래 과정에서 특허 침해 분쟁, 방법 청구항 침해 사건 등이 있다. 구체적인 내용은 VI. 장에서 후술한다.

(iv) 소결

묵시적 실시권 법리는 영국에서 처음 도입되어 미국에서 발전된 이론이다. 하지만 우리나라에 소개된 묵시적 실시권 법리 개념은 묵시적 실시권 법리의 발원지인 영국이나 미국에서도 그 근거를 찾아볼 수 없는 개념으로 일본의 일부 학자의 다소 자의적인 해석을 그대로 수용한 일본적 관점에서의 이론으로 당초의 영미법 상 묵시적 실시권 법리와는 괴리가 적지 않은 주장임을 알 수 있다. 따라서 묵시적 실시권에 대한 종래의 비판 역시 본래의 묵시적 실시권 법리 개념과는 맥락이 닿지 않아 의미 있는 비판이라고 보기는 어렵다. 즉, 순환 논리의 위험이 있는 비판(등록 불가로 인한 대항효 불인정 우려 주장)이거나 인과 관계 없는 논리의 비약 (조건부 계약에 의한 소진 배제 우려 주장)이며 모순된 논리(두 가지 법리가 중복된다는 주장)에 근거한 비판이라 할 수 있다.

그럼에도 불구하고 현재 우리나라에 소개된 묵시적 실시권 허여설에 대한 비판 이유를 크게 두 가지 측면에서 살펴 보면, 우선 첫 번째로 특허품 판매 즉시, 무조건 소진시키는 강력한 소진 법리가 있는데 굳이 묵시적 실시 허락으로 추정할 필요가 없고, 두 번째로 설사 실시권이 허여된 것으로 추정한다 하더라도 어차피 추정적 실시권이므로 (특허권자가 제시할) 반대 증거에 의하여 추정이 부정될 것이므로 상대적으로 매우 취약한 논리 구성에 의지하고 있음을 알 수 있다.

정리하면, 영미법계 관점에서는 묵시적 실시권 법리를 특허소진 법리의 하나로써 취급하기 보다는 (부품 거래 또는 국제 거래 등) 특허소진 법리가 적용될 수 없는 때 적용되는 예외적이고 보충적인 법리로 취급하여야 할 것이다. 차제에 묵시적 실시권 법리를 현재와는 전혀 다른 새로운 관점에서 심도있는 연구가 필요하다고 생각한다.²¹²

212 참고로 일본에서는 묵시적 실시권 법리를 부품 거래 사건 및 국제 거래 사건, 방법 특허의 소진 여부 등에 적용하는 등 소진 법리 적용이 적절하지 않은 경우에 예외적으로 적용하고 있다. 본 고 VI 장 4 절 라 항에서 후술한다.

3. 일본의 특허 소진 성립 요건

가. 일본의 특허소진법리

일본은 당초 독일의 영향을 받아 최초판매이론에 입각하여 주창되었다.²¹³ 유통 안전 보장의 취지를 구현하기 위하여 최초판매이론을 그대로 ‘확정적’으로 적용하기 때문에 최초판매이론이 곧 특허소진이론이므로 특허소진이론과 최초판매이론을 동일한 개념으로 취급하고 있다. 우리나라의 소진설에 가까운 소진 법리를 구성하고 있다.²¹⁴

일본의 판례 역시 전통적인 소진 법리를 유지하는 입장으로 특허권자나 실시권자가 일본 내에서 특허품을 양도한 경우에 당해 특허 제품에 대한 특허권은 그 목적을 달성한 것으로 소진되고 특허권의 효력은 더 이상 당해 특허품을 사용, 양도, 대여, 전달하는 행위 등에 미치지 않는다고 한다.²¹⁵

나. 비판

(1) 특허소진의 본질적 개념에 기초한 비판

앞서 살펴 본 바와 같이 특허 소진은 특허권의 소멸이 아니라 특허권 효력의 제한을 의미하는 이론이다. 또한, 특허품 거래의 특징인 이원적 거래 구조를 고려하면, 특허품 매매에 의하여 특허품은 구매자에게 이전하되, 특허 권리 자체는 이전되지 아니한 상태에서 특허권자가 실시 허락하는 형식으로 권한을 부여하는 이중 구조를 취하고 있다. 이러한 특허품의 독특한 이중 구조에 의해서 특허품을 구매할 자가 어느 범위까지 제품을 사용할 수 있는지에 대해 많은 이론들이 제시되고 있다.

즉, 특허권자가 특허품을 판매하는 즉시 획일적·전면적으로 권리 소진이 발생하여 당해 제품의 구매자는 당해 특허품을 자유로이 사용·양도 등 모든 실시 권한이 허

213 羽柴隆, 앞의 논문, 63 면 이하; 小島庸和, 앞의 논문 304 면 이하; 中山信弘, 工業所有權法(上) - 特許法(第2版), 弘文堂(1998), 362-363 면. 등 다수.

214 우성엽, 앞의 논문, 35 면.

215 BBS 사건, 일본 대법원 平成 9 年 7 月 1 日 平 7 (才) 第 1988 号 判決. “특허권자나 실시권자가 일본 내에서 특허품을 양도한 경우에 당해 특허 제품에 대한 특허권은 그 목적을 달성한 것으로 소진되고 특허권의 효력은 더 이상 당해 특허품을 사용, 양도, 대여, 전달하는 행위 등에 미치지 않는다고 한다.”

여된 것으로 본다는 견해²¹⁶가 있는 반면, 특허소진은 반드시 획일적·전면적으로 발생하는 것이 아니고 특허권자가 구매자에게 실시 허락한 범위 내에서 실시할 수 있다는 견해가 있다.²¹⁷ 후자의 경우, 권리자와 구매자간의 특약이 불법적이지 않는 한, 그 특약의 한도 내에서만 특허권의 효력이 제한되는 것이며 그 범위를 벗어난 행위에 대해서는 특허권 효력은 소멸되지 아니한다는 견해이다.

일본에서는 특허소진법리를 확정적, 획일적으로만 적용하는 흐름을 비판하면서 법경제학 측면에서 탄력적으로 해석하는 것이 이점이 있다는 비판이 있다.²¹⁸ 즉, 최초 판매에 의해서 이득이 충분히 회수된 경우에는 최초 판매 이후에 재차 권리행사하는 것은 문제가 있다고 보지만 당사자간에 조건부로 판매한 경우에는 최초 판매를 통하여 완전한 이익을 얻은 것이 아니라 일부 한정된 이익만을 취한 때문에 이중 이득설 관점에서는 권리가 소진하지 않는다고 해석하는 것이 타당하다는 결론을 도출하고 있다.²¹⁹

정리하면, 특허품 거래의 특성상, 특허품의 소유권 이전과 특허권자의 실시 허락 부여라는 이원적 구조가 본래적 특성이라는 점을 고려하면 현재 일본의 소진법리의 가장 큰 문제는 소진의 대상이 마치 특허권으로 인식되고 있다는 점이다. 특허소진법리는 특허권 자체가 소진되는 것이 아니라 특허권의 효력이 소진되거나 제한되는 것이며 구체적으로는 특허권의 배타적 효력 즉, 배타적 청구권이 소진되는 것이다.

특허권이 재산권의 일종이면서 의도적으로 독점적 권한으로 보호하는 제도적 취지에 비추어 특허소진법리를 항상 획일적·전면적으로 적용하는 것이 타당한지에 대하여 논의가 활발하다. 실제 일부 학자 및 하급법원에서는 임의적 소진법리의 도입도 고려할 것을 제안하고 있다.²²⁰

(2) 소진의 법적성질에 따른 비판

제한되는 특허권의 효력 범위에 대한 해석이 소진의 법적 성질에 따라 달라질 수

216 増井和夫·田村善之, 特許判例ガイド, 有斐閣 (2005), 251頁; 이헌희, 앞의 논문, 46면. 각주 163에서 재인용.

217 林秀彌, “消盡論の根據とその成立範圍に關する序論的考察”, *パテント*, 55권 5호 (2002), 47-49면.

218 打越隆敏, “特許制度における消盡理論について民法における任意規定的理解,” *法と經濟学会* 第4回全国大会研究発表梗概集(2006), <http://jlea.jp/06kougai00.pdf> [2008. 9. 16. 방문], 335면; 박준석, 앞의 논문 (Quanta 판결 소고), 473면에서 재인용.

219 玉井克哉, 앞의 논문 (1), 22~23면.

220 본 논문 IV. 장 3절 참조

있는데 특허권자의 실시 권한을 획일적·전면적으로 소멸시킬 것인지 (강행 규범적 성질) 일부만 제한시킬 수 있는지(임의 규범적 성질)에 따라 해석이 나누어져 있다.

일본과 같이 우리나라가 취하고 있는 입장으로 이 경우 특허권자가 일단 특허품을 양도하고 나면 특허권의 제반 권한이 획일적으로 소멸되어 어떠한 제한도 부과할 수 없다는 점에서 강행 규범적 소진 법리를 채택하고 있음을 알 수 있다.²²¹

한편, 미국과 같이 특허 소진이 획일적, 전면적으로 적용되지 않는다는 입장에서는 예를 들어 당사자간에 양도 권한만 부여한다고 합의하였고 그 합의 조건이 위법하지 아니한 경우에는 특허품의 양도 권한만 부여한 것이라고 해석할 수 있으며 그 이외의 특허권 효력 즉, 생산 권한 및 사용 권한 등의 효력은 소멸되지 않는다고 해석한다.²²² 미국은 계약 조항에 의하여 특허권 이전의 효과 발생이나 그 이전 범위를 제한함으로써 여전히 권리자에게 유보되어 있는 특허권을 제3자에게 주장할 수 있다는 입장을 취하는 대표적인 국가로서²²³ 특허권자가 특허품을 양도 시에 구매자의 실시 행위 일부를 제한하는 조건 (예를 들면 용도의 제한, 재 양도의 제한, 생산 금지의 조건 등)을 부과하는 것을 허용하는 입장인 바, 미국은 임의 규범적 소진 법리를 취하고 있음을 알 수 있다.²²⁴

정리하면, 특허소진법리의 법적 성질에 따라서는 특허품의 생산·사용·양도·대여 등 모든 실시 권한에 대하여 반드시 특허권 효력을 획일적, 전면적으로 소멸시켜야 하는 것은 아니라는 비판이다.

(3) 기타

이 외에도 이중특허의 경우를 가정하여 소진설을 비판한 경우도 있다. 동일한 발명에 대하여 둘 이상의 특허권, 이른바 이중 특허가 있는 경우, 한 특허권자로부터 취득한 자는 다른 특허권자에 의하여 특허권에 기한 금지 청구를 받게 된다고 한다.

221 일본의 학설은 전자의 견해가 다수설로 되어 있다. 이현희, 앞의 논문, 46 면. 각주 163.

222 김길원, 앞의 논문 (권리 실효), 135 면.

223 박준석, 앞의 논문 [전반의 권리소진(하)], 172-173 면. 미국에서의 논리구성은 지적재산권이 상대방에게 이전한 것을 전제로 그 이전 계약에서 부수적으로 정한 조항이 제 3 자에게 미치는 효력을 논의하는 것이 아니라 계약조항에 의해 지적재산권 이전의 효과발생이나 그 이전범위가 제한됨으로써 여전히 권리자에게 유보되어 있는 지적재산권을 제 3 자에게 주장할 수 있다는 논리임은 주의를 요한다.

224 설민수, 앞의 논문(역사적 전개), 18 면. “특허권이 재산권의 일종으로서 특허권자에게는 그 사용 및 판매에 관한 절대적 자유가 있으며 특허가 구현된 제품에 대한 소유권과 그 특허사용권은 별도로 구분되는 권리로서 명백한 독점금지법 위반이 아닌 한 특허사용권에 대하여 후행 양수자에게 승계되는 계약을 설정할 수 있다는 논리 구조를 취하고 있었다.”

그렇더라도 이것은 예외적인 사태를 전제로 하는 것이므로 그 해결은 별개로 되어야 할 것이며, 모든 특허권자로부터 실시 허락을 받을 필요가 있다고 하는 견해에서 보면 무의미하게 된다고 한다.²²⁵ 이와 같이 다소 지엽적인 비판에 지나지 않는 수준의 비판이다.

또한 용진이라고 하는 것의 내용을 명확하게 설명하고 있지 않다는 비판이 있다.²²⁶

225 織田季明, 改訂 新版 新 特許法 詳解, 日本發明新聞社 (1969), 273 면.

226 小島庸和, 앞의 논문, 504 면.

4. 미국의 특허 소진 성립 요건

가. 연혁적 고찰

(1) 개요

미국은 1902년 연방 대법원 판결²²⁷에서 특허권은 재산권의 일종으로서 특허권자에게 특허 발명의 실시 권한에 관한 한, 절대적 권리를 부여하여 명백한 독점금지법 위반이 아닌 한 특허품에 관하여 제약 조건을 부과할 수 있다고 한다. 한편, 특허 발명이 구현된 특허품에 대한 소유권과 해당 특허권은 각각 구분되는 권리로서 특허품에 관한 제약은 후행 양수자에게도 효력을 미칠 수 있도록 설정할 수 있다는 논리 구조를 취하고 있다고 판시한 바 있다.²²⁸

이에 대한 근거는 과거 영국 추밀원 법사위원회 자료에서 찾을 수 있는데 관련 규정에 의하면, 일반적인 동산 거래와 마찬가지로 특허품의 처분 시에도 처분 자유의 원칙이 적용되며 불법적인 조건이나 공익에 반하는 조건이 아닌 한, 사유재산 거래시 조건부 계약을 인정하는 것과 마찬가지로 특허품 거래 시에도 조건부 판매가 허용되어야 한다고 한다.²²⁹

불법이 아닌 한, 당사자간의 합의로 최초판매원칙을 회피 또는 배제할 수 있다는 입장을 취한 것이다. 강행 규범적 소진 법리 입장이 소진 법리를 획일적으로 적용하는 입장이라면 미국과 같이 임의 규범적 소진 법리를 채택한 국가에서는 당사자간에 합의에 따라 임의적으로 최초판매원칙의 적용을 배제할 수 있다고 본 것이다.

227 *Bement & Sons v. National Harrow Co.*, 186 U.S. 70, at 91, 94, 95(1902) 재산권으로 특허권의 독점적 성격과 조건 설정의 자유를 언급함; *Heaton-Penninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co.*, 77 F. 288, 289-290 (6th Cir. 1896). 특허가 구현된 동산에 대하여 일반 동산과 다른 부담의 창설 허용하였다고 함.

228 설민수, 앞의 논문, 18 면. 미국은 특허권이 재산권의 일종으로서 특허권자에게는 그 사용 및 판매에 관한 절대적 자유가 있으며 특허가 구현된 제품에 대한 소유권과 그 특허사용권은 별도로 구분되는 권리로서 명백한 독점금지법 위반이 아닌 한 특허사용권에 대하여 후행 양수자에게 승계되는 제약을 설정할 수 있다는 논리 구조를 취하고 있었다고 한다.

229 *National Phonograph Co. v. Menck* (1911), A.C. 336, 349 (P.C.1911 appeal taken from Aus.) “동산 처분 권한의 절대적 자유 원칙(사적 자치원칙)이라는 일반 원칙을 특허품 거래에도 적용할 수 있다. 즉, 특허품을 구매한 자가 구매 당시 거래 조건을 명확하게 인지하고 있었다면 이 조건을 준수하여야 할 의무에 구속되며 그 의무를 부담하여야 한다. ([T]he general doctrine of absolute freedom of disposal of chattels of an ordinary kind is, in the case of patented chattels, subject to the restriction that the person purchasing them, and in the knowledge of the conditions attached by the patentee, which knowledge is clearly brought home to himself at the time of sale, shall be bound by that knowledge and accept the situation of ownership subject to the limitations. ...)”

230 이러한 기조는 Mitchell (1872년) 판결²³¹ 이후 최근의 Bowman (2013년)²³² 판결에 이르기까지 일관되게 유지하여 왔다.

하지만, 최근 미국 연방 대법원의 Impression 판결은 선행 판결인 Bowman 판결 등 적지 않은 선행 판결과 상충되는 결과에도 불구하고 이를 파기하거나 번복하지 아니하고 사실 관계의 차이를 이유로 차별화하고 있는데 문제는 지금까지 전통적이고 일관되게 지켜온 미국 특유의 ‘조건부 판매에 의한 소진 배제 원칙’이라는 법리와는 정면으로 배치되는 판결인 바, 이로 인해 당분간 혼란이 지속될 것으로 예상되고 있다.

미국의 학계와 전문가들은 이에 관하여 계약에 의해 소진 배제가 여전히 인정될 수 있는 것인가에 관한 관점에서 논의가 활발하다. 즉, Impression 판결에 대해 NPE등에 대한 규제를 강화하는 차원에서 사법 정책적인 차원에서 일시적 변화로 볼 것인지²³³ 아니면, 미국 소진 법리가 강행적 소진 법리로 전환을 시사하는 상징적 의미를 갖는 계기로 볼 것인지에 대하여 논의가 분분하다. 실제로 미국의 학계와 전문가들은 지난 200년 가까이 축적된 미국의 소진 법리가 Impression 판결에 의하여 일시에 변경되거나 수 백 건의 선행 판결들이 무의미해진다는 점에 대하여 의문을 제기하고 있으며 특히, 서로 상충되는 대법원 판례가 공존하는 상황으로 인해 구체적인 사안에 따라서 판결이 달라지는 상황을 우려하고 있다. 이 부분에 대한 Impression 판결의 영향 및 한계에 관하여 살펴 본다.

또한 그간 논란이 계속되었던 소위 ‘판매 후 사후적 제약(Post-Sale Restriction)’²³⁴ 조건의 인정 여부에 관해서는 Impression 판결에서 사후적 제약 조건을 포함한 계약은 인정할 수 없다고 판시한 바, 이 쟁점은 특허권자의 조건부 판매와 실시권자의 판매를 동일하게 볼 것인지 아닌지 여부의 문제와도 맞닿아 있어 실시권자의 조건부 판매에 관한 Mitchell 판결, General Talking Pictures 판결²³⁵의 판단 근거와 요건도 IV. 장 4. 절에서 비교, 정리하고자 한다.

230 최초판매이론이 확정적 원칙은 아니라는 의미이다.

231 Mitchell v. Hawley, 83 U.S. 544 (1872).

232 Bowman v. Monsanto, 133 S.Ct. 1761 (2013).

233 정책적인 면으로 특허관리회사의 특허제도 악용에 대한 규제방안으로 특허권 효력을 지속적으로 제한시키고자 하는 정책적 고려와 CAFC가 특허권자에 유리하게 판결하는 경향에 대하여 제동을 걸고 있는 것을 이유로 들고 있다. (박준석, 앞의 논문 (Quanta 판결소고), 444 면.

234 사후적 제약조건 (Post Sale Restriction, 이하 PSR)은 특허권자가 특허품 판매 이후에도 구매자의 실시 행위(사용·양도 행위 등)를 제약하는 것을 의미한다. 본 고에서는 ‘사후적 제약조건’과 그 약칭으로 ‘사후적 제약’을 혼용하며 ‘Post Sale Restriction’과 ‘PSR’도 혼용한다.

235 General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 304 U.S. 175 (1938).

(2) 미국 특허제도와 인접제도 간의 관계

(가) 반독점법에 의한 외부적 규제

미국에서도 산업 정책상 특허 제도를 마련한 만큼 특허권에 독점배타적 효력(exclusive right)을 부여하여 강력하게 보호하고 있지만 다른 한편으로는 반경쟁적 효과(anticompetitive effect)를 발생시키는 특허권자의 권리남용 행위는 규제할 필요가 제기되면서 특허법과 반독점법(Antitrust Law) 간의 충돌이 불가피하다고 인식하고 있다.²³⁶ 그런 인식 하에서도 각 제도의 본질적 취지는 최대한 유지하되, 경제 규모와 시대 상황에 따라 상호 역비례적으로 작용하면서 상호 견제와 균형을 도모하고 있다.

종전에는 불법적인 반독점 행위로 규제 받았던 행위도 시대에 따라서 또는 경제 상황에 따라 규제가 완화되기도 하는 등 상호 역비례적으로 작용하였다.²³⁷ 즉, 반독점법이 강화되면 특허권이 약화되어 특허소진의 인정 범위가 넓어졌고 반대로 경제적 이유 등으로 반독점법이 약화되는 때에는 특허 소진 범위가 좁아지기도 하였다.

역사적으로 보면 특허 소진은 주로 시장을 독점하려는 특허권자가 특허품의 유통과정을 다른 방법에 의하지 않고 독점배타적 권한에 의존하려고 할 때는 이를 시장을

236 설민수, 앞의 논문(역사적 전개), 13 면. 19 세기 중반부터 미국 제조기업들이 유통기업을 수직적 거래제한(vertical restraint)을 통해 통제하면서 전국적 독점을 형성하려는 행태 그에 대한 독점금지법을 통한 억제 노력이었다. 당시 제조기업들은 유통단계의 장악을 통해 독점을 시도했는데 수직적 거래제한을 대표하는 재판매가격유지(resale price maintenance)를 유통 업체에 강요하거나 지역 또는 판매대상을 제한하여 자신의 제품에 대한 유통과정을 통제하거나 자신의 제품과 경쟁제품의 판매를 방해하기 위해 자신의 제품을 끼워 팔거나(tying) 경쟁사업자와 거래하지 못하도록 하는 배타조건부 거래(exclusive dealing)가 대표적인 행위이다. 이에 대하여 미국 법원은 Sherman 법을 비롯한 독점금지법(anti-trust)을 적용해 위와 같은 계약적 제약 중 상당 부분을 무효화했는데 대표적인 것이 최소판매가격을 매개로 한 재판매가격유지행위를 그 자체로 위법한 Sherman 법 위반 행위로 본 1911 년 *Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Son* 판결이다.

237 실제로 과거 수직적 가격 담합(vertical price maintenance)도 규제 대상이었으나 상황의 변화에 따라 당연 불법(per se)으로 보지 않고 합리성 기준(rule of reason)에 따라 탄력적으로 판단한다. 이에 따라 특허권자 권리 행사의 범위도 확대 될 수 있다. 하지만 수평적 가격 담합행위(horizontal price maintenance) 즉, 경쟁사 간 가격 담합 행위는 여전히 당연(per se) 불법행위에 해당한다. In a series of cases spanning 30 years, the Supreme Court has declared every type of contractual PSR (including – most recently - vertical resale price maintenance) to be subject to a rule of reason analysis, overturning decades of decisions treating such PSRs as per-se illegal under the antitrust laws; see *Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc.*, 433 U.S. 36 (1977) (holding that vertical geographic division of markets is not per se illegal, overruling *U.S. v. Arnold, Schwinn & Co.*, 388 U.S. 365 (1967)); *State Oil Co. v. Khan*, 522 U.S. 3 (1997) (holding that vertical maximum resale price fixing is not per se illegal, overruling *Albrecht v. Herald Co.*, 390 U.S. 145 (1968)); and *Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc.*, 127 S. Ct. 2705 (2007) (holding that vertical minimum price fixing is not per se illegal, overruling *Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co.*, 220 U.S. 373 (1911)).

독점하고자 하는 행위로 간주하고 반독점법에 의하여 권리남용 법리(Patent Misuse)를 적용, 제한을 시도하였다. 이러한 과정에서 반독점법과의 충돌이 발생하기도 하였는데 이를 해결하기 위하여 특허법 자체 내에서 특허권의 효력을 제한하는 일환으로 소진법리를 도입하게 되었다. 오늘날 소진 법리는 그간의 미국 연방 법원에서 들인 노력의 산물이라고 할 수 있다.²³⁸

실제로 연방 대법원은 특허권자는 독점배타적 효력에 기하여 어떤 조건이든 제한 없이 거래 조건을 부과할 수 있다는 A. B Dick²³⁹ 판결을 Motion Picture사건²⁴⁰에서 번복하면서 특허권자 등이 부과할 수 있는 조건을 제한한 바 있다. 이 사건 이후로 반독점법인 Sherman Act에 위반하거나 특허권 남용에 해당하는 조건은 유효한 조건으로 인정되지 않았으며 그러한 경우에는 조건없는 판매로 간주되어 특허소진법리가 적용되는 계기가 되었다.²⁴¹

정리하면, 타 법률이나 제도 특히, 반독점법에 위반²⁴²하거나 특허권의 권리남용²⁴³행위가 당연불법(per se illegal)행위에 해당하면 이를 더 이상 유효한 조건으로 인정하지 아니한 반면, 당연불법 조건이 아니라면 합리성의 원칙(rule of reason)하에 특허권자의 권리행사를 어느정도 보장해준다는 것이 미국 사법 당국의 입장이다.²⁴⁴

(나) 특허제도 자체의 내재적 규제²⁴⁵

(i) 이중 보상 방지를 위한 규제

238 설민수, 앞의 논문(역사적 전개), 7면.

239 Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1 (1912)

240 백승엽, “미국에서의 지적재산권법과 공정거래법의 교차 영역의 논의에 관한 고찰”, 재판자료(119), 474면. 미국에서 특허권 남용법리의 기원은 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502(1917)에서 찾는 경우가 많다; 설민수, 앞의 논문(역사적 전개), 14면, 각주 25에서 재인용.

241 A.B. Dick 판결 이후에는 Motion Picture 사건과 Univis 사건에서도 Sherman Act에 반하는 조건 예를 들면 끼워 팔기(tying in)이나 가격 담합(price fixing) 조건만 무효 처리되고 계약 자체는 유효하되, 조건 없는 계약으로 취급하였다.

242 특허품의 거래와 관련된 불공정 행위로 대표적인 경우에는 끼워 팔기(tying-in)이나 가격담합(price fixing)등이 해당된다.

243 특허권의 효력을 초과하여 권리 행사하는 경우이다. 예를 들어 만료된 특허권을 행사하는 경우가 이에 해당한다.

244 우성엽, 앞의 논문, 38면 각주 39.

245 Elizabeth I. Winston, “Why Sell What You Can License? Contracting Around Statutory Protection of Intellectual Property”, 14 Geo. Mason L. Rev. 93, 132 ~ 133(2006); 설민수, 앞의 논문, 28면에서 재인용

특허 제품의 매매 시에 적극적으로 어떤 특약을 해도 그 특약이 반독점법을 위반하는 등 불법이 아닌 한, 법률상 아무런 문제가 없다는 결론에 이르게 된다. 하지만 이렇게 되면 특허권자 등이 충분한 대가를 받은 이후에도 이중 보상을 받는 경우도 발생할 수 있으므로 이에 대해서는 사안에 따라 합리성 원칙(rule of reason)에 입각하여 적정한 보상을 초과하는 경우에는 이를 규제할 필요가 있다는 입장을 취하고 있다.²⁴⁶

미국에서는 특허권은 독점배타적 효력을 지닌 재산권으로서 특허권자에게는 그 사용 및 판매에 관한 절대적 자유가 있으며 특허가 구현된 제품에 대한 명백한 불법 행위가 아닌 한, 타인에게 특허품 판매시에 제약조건을 설정할 수 있다는 논리 구조를 취하고 있다.²⁴⁷

(ii) 사후적 규제

앞서 살펴 본 바와 같이 보상의 적정성에 대한 판단은 국가에 따라, 소진 법리의 성질에 따라 영향을 많이 받게 되는데 실제 보상이 충분하였는지를 확인한 이후에 소진 여부를 판단하는 국가(임의 규범적 소진 법리 국가)가 있고 실제 보상이 충분하였는지는 불문하고 보상을 받을 기회가 있었다는 사실에 중점을 두어 소진 법리를 획일적으로 적용하는 국가(강행 규범적 소진 법리 국가)가 있다.

미국에서는 계약당사자들이 대등한 관계에서 상호 합리적 판단을 할 수 있다고 전제하고 이중 보상 여부를 사후적으로 규제하는데 중점을 두고 있다.^{248 249} 즉, 특허권자가 특허품 판매 당시 충분한 보상을 받은 이후에도 계속하여 특허권을 행사하여 이중의 대가를 요구하였거나 이중 보상을 받은 사실이 있는 경우 이를 사후적으로 규제한다는 입장이다.

246 이수미·박영수, 앞의 논문, 92 면. 판매후 제한조건이 특허권리의 합리적인 범위 내에 있다면, 이러한 제한에 특허권자의 권리를 확장시키는 반경쟁적 영향이 있을지라도 합리의 원칙에 따라 판단하면 된다고 보았다.

247 *Bement & Sons*, 186 U.S. 70 at 91, 94-95(1902) 재산권으로 특허권의 독점적 성격과 조건 설정의 자유를 언급함; *Heaton-Penninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co.*, 77 F. 288, 289 ~ 290(6th Cir. 1896) 특허가 구현된 동산에 대하여 일반 동산과 다른 부담의 창설 허용; 설민수, 앞의 논문(역사적 전개), 18 면.

248 박태일, 앞의 논문 (유형별 검토), 36 면.

249 玉井克哉, 앞의 논문, 22-23 면. 일본 학자들도 미국의 소진법리는 당사자 간 계약에 의하여 소진 배제가 가능한 것이 특징이라고 해석하여 임의규정의 성격의 소진법리로 분류하고 있다; 이헌희, 앞의 논문, 111 면 각주 194에서 재인용.

정리하면, 강행 규범적 소진 법리 국가에서는 특허권 남용을 사전적으로 규제하기 위하여 최초판매와 동시에 소진 법리를 확정적으로 적용하는 입장이라면 미국과 같이 임의 규범적 소진 법리를 채택한 국가에서는 당사자간에 합의를 존중하여 임의적으로 소진 배제를 허용하되, 이중보상의 문제가 발생하면 사후적으로 규제한다는 입장이다.

나. 미국의 특허소진법리 성립 요건

우리 나라는 전통적인 관점에서 최초판매이론에 입각한 특허소진이론이 주로 적용되고 있지만 미국에서는 최초판매이론을 무조건적으로 적용하지는 않으며 사법 정책에 따라 또한 시대에 따라 최초판매이론을 탄력적으로 적용하면서 특허소진의 성립요건을 달리 하고 있다. 또한 기존의 소진 법리만으로 해결할 수 없는 경우에는 새로운 법리를 도입하여 합리적 해결책을 도모하는 등 다양한 변화 과정을 거치며 발전되어 가고 있다.

미국 소진 법리의 이론적 토대를 제시한 Mitchell 판결에 의하면, 특허소진의 성립 요건에 대해 다음과 같이 판시하고 있다.²⁵⁰

즉, ① 조건 없이(without any conditions) ② 판매(sold)하였거나 또는 실시권을 허여(authorized)한 경우에는 ③ 해당 제품(in the patented machine sold)에 관한 한 특허권의 배타적 효력은 소멸(part with all his exclusive right)된다고 명확히 하고 있다.

이 판결은 미국 최초의 소진 사건인 Bloomer 판결 이후에 나왔지만²⁵¹ 오늘날 미국의 소진 법리를 토대가 되었으며 미국 소진 법리를 이론적으로 명확하게 확립한 판결로서 실질적인 의미에서 가장 중요한 특허 소진 판결이라 해도 과언이 아니다. 이 판결은 오늘날 미국의 소진 법리의 특징이라고 할 수 있는 소위, 임의적 소진 법리의 이론과 그 요건을 명확하게 제시하였으며 그 이후 Adams 사건²⁵², General

250 Mitchell, 83 U.S. 544 at 547 “조건 없이 판매 또는 실시권 허여시 해당 제품에 관한 특허권의 배타적 효력은 소멸된다. ([C]onsequently a patentee, when he has himself constructed a machine and sold it without any conditions, or authorized another to construct, sell, and deliver it, or to construct and use and operate it, without any conditions, and the consideration has been paid to him for the thing patented, the rule is well established that the patentee must be understood to have parted to that extent with all his exclusive right ... in the patented machine so sold and delivered or authorized to be constructed and operated.)”

251 Bloomer 판결이 1852 년에 나왔고 Mitchell 사건은 20 년후인 1872 년에 결정되었다. 특허 소진관련 판결의 시간대별 순서로는 두 번째 판결이다.

252 Adams v. Burke, 84 U.S. (17 Wall.) 453 (1873)

Talking Pictures 사건²⁵³을 비롯하여 수많은 대법원 사건 및 연방 항소법원, CAFC 사건 중에서도 Mitchell 판결을 인용하였다.²⁵⁴

소진 원칙 일반에 관한 논의이지만, 미국에서는 널리 지식 재산권법 전반에 걸쳐 지식재산권자가 상대방과 계약상 합의를 하면서 분명하게 ‘제한적인 허락(limited license)’을 하였다면 거래상대방이나 이후의 제3자가 위와 같이 합의한 제한을 초과하였을 경우 여전히 지식재산권을 내세워 침해 책임을 추궁할 수 있다고 오래 전부터 판례법이 인정하여 왔다.²⁵⁵

일본 학자들도 미국의 소진 법리는 일본의 소진 법리와는 다른 관점에서 이해하여야 한다고 적시한 바 있다.

다. 소결

미국에서는 특허소진의 성립요건에 관하여 판례를 통해 구체적으로 적시하고 있다. 즉, 실체적으로는 소진의 효과는 (특허권 자체의 소진이 아니라) 특허권의 효력 제한임을 분명히 하고 있고 실체적 효과의 범위는 당사자 간 조건합의에 따라 달라질 수 있다고 명시하고 있다. 즉, 특허권은 독점 배타적 효력을 지닌 재산권으로서 명백하게(per se) 권리 남용 행위에 해당하는 조건이 아니라면 특허품 판매 시에 제약 조건을 설정할 수 있다는 논리 구조를 취하고 있다.

한편, 특허 제도 자체의 정책적 필요에 의한 규제 시에는 규제의 내용이 합리성 원칙(rule of reason)에 입각하여 적용되어야 한다고 정리할 수 있으며 합리성의 원칙은 시대에 따라 사법 정책의 변화에 따라 해석 기준이 달라질 수도 있다.

253 General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 304 U.S. 175 (1938).

254 Impression 판결에서 Mallinckrodt 판결(CAFC)을 파기하면서도 Mallinckrodt 판결의 근거가 되었던 Mitchell 판결을 인용하거나 번복하지는 않았다. 여러 가지 해석이 있을 수 있으나 이 사실에 비추어 Impression 법원은 조건부 계약에 의하여 소진을 배제한다는 미국의 기본입장은 유지하되, Mallinckrodt 사건과 같은 사후적 제약(PSR) 조건에 의한 소진 배제는 인정하지 않겠다는 것으로 해석될 수도 있다.

255 박준석, 앞의 논문 [전반의 권리소진 (하)], 172 면.

5. 독일의 특허소진 성립 요건

가. 연혁적 고찰

1877년 이전 독일 특허법에서는 특허권의 독점적 실시권한에 생산권한만을 포함하고 있었으나 1877년 개정된 특허법에서 제조·확포·판매·사용의 네 개의 실시권한으로 확대되었다. 이후 이 규정 관련하여, 이미 판매한 특허품에 대하여 특허권자가 존속기간 동안 계속하여 특허품을 지배할 수 있는지, 아니면 권리를 1회만 행사할 수 있는지에 대한 해석론에 관하여 논란이 계속되고 문제가 제기되면서 이에 대한 해결 방안으로 여러 가지 이론이 제시되었다.²⁵⁶

초기에 등장한 것이 소유권 개념을 전제로 하여 특허품을 특허권자 등으로부터 선의로 취득하면 그 소유권과 당해 제품을 이용할 권리를 취득한다고 하는 소유권이 전설과 또 다른 학설로 특허품을 판매할 때 특허권자는 취득자에게 사용·판매에 대하여 묵시적으로 실시허락을 부여하는 것이라는 묵시적 실시허락설이 있었고 이후 Josef Kohler의 이용행위의 연속설에 의하여 특허 소진설 (Erschöpfungsgrundsatz)이 제기되었다.

즉, 특허품의 사용 또는 확포는 항상 제품의 제조행위의 연장선상에 있는 행위이므로 이용 행위의 계속성(Zusammenhang der Benutzungsarten) 이론을 제시하면서, 특허품이 국내에서 적법하게 제조되면 그 특허품은 이후 사용되고 확포되는 결과가 예정되어 있다고 보고 제조행위가 적법하면 해당 특허권은 소진되어서 (erschöpft) 동일물에 대하여 다시 특허권을 주장할 수 없다고 주장하였다.²⁵⁷ 하지만 이 주장은 제조행위만 적법하면 특허권이 소진되어 사용·확포행위는 침해 위험 없이 행할 수 있는 것으로 파악한 것으로 제조행위 적법성에 대해서만 착안한 것이라는 비판을 받았다.

이후 독일제국 대법원 (Reichsgericht) 에서 Kohler 의 이용행위 계속성 이론이 최초 판매 행위의 적법성을 강조하지 못하는 결함을 보완하는 차원에서, 특허권자가 특허품을 제조 및 판매하였을 때에는 특허권자는 특허가 인정하고 있는 모든 이익을

256 박충범, 앞의 논문, 48 면.

257 田中清明, “特許·實用新案·意匠·商標四論”, 「司法研究」 제 18 報告集 9 (1934), 174 면; 安達詳三, 「特許法·實用新案法·意匠法·商標法」, 日本評論社(1930), 389 면, 吉藤幸朔, 特許法概說, 제 5 卷, 有斐閣(1980), 291 면; 박찬우, 앞의 논문, 294 면에서 3 건 재인용.

이미 받은 것이므로 판매와 동시에 특허에 의한 보호의 효과 또한 소멸된다고 판시하였다.²⁵⁸ 즉, 정책적 관점에서 이중보상방지설을 근거로 소진법리를 정립하였다.

나. 시사점

상기 독일 대법원 판결(1902) 및 통설적 이론은 우리나라를 비롯 일본 소진 법리에도 영향을 많이 주었으며 우리나라와 일본의 소진 법리의 토대가 되었다.

한편, 독일 대법원 판결은 미국 소진법리의 토대를 구축한 *Mitchell v. Hawley* (1872) 판결²⁵⁹에 비하여 약 30년 뒤에 나온 판결로 ‘최초판매와 동시에 특허에 의한 보호의 효과 또한 소멸된다.’고 판시한 바, 미국이 임의적 소진법리를 채택한 것에 비하여 독일은 강행적 소진법리를 채택하였다는 점에서 차이가 있음을 알 수 있다.

즉, 독일에서는 최초판매 시에 모든 보상을 받았다고 전제하고 당사자 간 어떠한 조건에 합의하였는지 불문하고 최초판매 이후 무조건 특허를 소진시키고 추가 보상 조건은 인정하지 아니한다는 입장을 취하였다. 또한, 최초판매에 의하여 특허가 인정하고 있는 모든 이익을 이미 받은 것을 이유로 소진되었다고 판단한 점을 고려하면, 독일 소진법리 역시 이중보상 방지설 관점에서 소진 법리를 구성하였고 그 점에서는 미국 소진법리와 공통점을 보이고 있다.²⁶⁰

하지만, 이중보상방지를 근거로 특허권이 소진된 것으로 본다는 인위적 제안 내지 이론만으로는 소진법리의 구체적인 적용범위 즉, 객체적 범위, 실체적 범위, 지역적 범위, 권리적 범위 등에 대해서는 충분한 설명이 없었다는 점에서 법률에 근거한 명확한 이론이라고 보기는 어렵다.

258 51 RGH 139 (1902. 3. 26). 독일제국 대법원에서 “특허권은 특허권자(또는 실시권자) 이외의 자가 국내에서 제품을 제조하거나 전전 유통시키는 것을 방해하는 효력을 가진다. 그러나 특허권자가 제조하거나 유통시킨 경우에는 그 행위에 의하여 특허권 보호의 효력은 소진된다. 특허권자는 독점권이므로 제 3 자의 경업을 배제하는 권리에 기하여 특허권자가 직접 보호제품을 제조·전전 유통시키면 특허에 의한 이익을 얻어서 그 권리를 소비한다.” 고 판시하였다; 박찬우, 앞의 논문, 294 면에서 재인용; 吉藤幸朔, 熊谷健一補訂, 유미특허법률사무소 譯, 특허법개설 제 13 판, 대광서림(2005), 491 면; 古谷英男, 특허권의 소모와 목시의 허락, 知財管理, Vol. 53 No.1 (2003), 36 면.

259 *Mitchell v. Hawley*, 83 U.S. 544 (1872), 16 Wall. 547.

260 Kenneth S. Korea (정차호 역), 앞의 논문, 43 면; 박태일, 앞의 논문 (유형별 검토), 38 면. 미국에서 특허소진 이론은, 본질적으로 특허권자가 하나의 특허발명에 대하여 이중의 로열티를 획득하는 것을 방지하도록 설계되었다.

6. 소결

특허소진의 개념은 특허권 자체의 소진이 아니라 특허권 효력 특히, 특허권의 금지 청구권 또는 손해배상청구권 등 배타적 효력의 제한을 의미한다.

우리나라와 주요국의 소진 법리 성립요건 검토 결과, 우리나라의 소진 법리 성립 관련 이론 중 묵시적 실시권 법리는 소진 법리로 논의하기 보다는 소진 법리가 적용될 수 없는 경우에 보충적으로 적용되는 이론으로 논의하는 것이 타당하다는 것을 알 수 있다. 소유권 이전설은 특허권의 본질과 특허품의 이원적 거래구조에 비추어 부적합한 이론으로 중론이 일치하고 있다.

우리나라의 경우, 최초판매이론에 기초한 소진설이 지금까지 주류설이기는 하나 최초판매이론을 획일적으로 적용할 만큼 공익과 직결되지 않는 상황에서 민법 상의 대원칙인 계약 자유의 원칙을 과도하게 훼손하는 것은 재고할 필요 있다고 생각한다. 따라서 공서 양속이나 독점 규제 및 공정 거래에 관한 법률 위반 등의 강행법규 위반에 해당하지 않는 한 당사자간의 의사를 최대한 반영할 수 있는 법리적 연구가 필요하다고 생각한다.

IV. 특허소진법리의 법적성질

1. 개요

가. 논의의 배경

특허품이 특허권자에 의하여 판매된 경우일지라도 특허가 소진되지 아니하며 판매 조건에 따라 특허권자가 그 특정 제품의 후속적인 유통 또는 이용행위에 대해 특허권을 행사하여 침해 금지를 구하거나 별도의 특허료를 청구할 권리를 허용할 것인 것 (임의규범설) 아니면, 특허권자에 의하여 적법하게 판매되면 최초 판매시에 무조건 특허권을 소진시켜 후속적인 유통 또는 이용 행위는 특허권 침해 책임으로부터 면책될 수 있도록 할 것인지 (강행규범설) 여부는 특허소진의 법적성질에 따라 다르다.²⁶¹

한편, 소진법리의 법적성질에 관하여 특허법상 명문의 규정은 없어 각국의 판례의 추이와 정책에 따라 국가별로 입장이 다르다.

나. 학설

(1) 강행규범설

특허권자가 일단 특허품을 최초 양도하고 나면 그 즉시, 획일적이고 확정적으로 특허권의 효력이 제한된다는 점에서 강행규범적 성질을 띠고 있어 이를 강행규범적 소진 법리라고 한다. 일본과 우리나라의 판례 및 다수설이 취하고 있는 입장이다.

획일적·확정적으로 특허권의 효력이 제한된다는 강행규범설 입장에 의하면, 당해 특허품을 최초 구입한 자 및 이후 전득자 등은 침해 우려없이 당해 제품을 자유로이 사용, 양도, 사용을 위한 수리 등을 할 수 있다고 파악하는 견해이다.²⁶²

(2) 임의규범설

261 우성엽, 앞의 논문, 31-32 면..

262 일본의 다수설이다. 増井和夫・田村善之, 特許判例ガイド, 有斐閣 (2005), 251 頁; 이현희, 앞의 논문, 46 면. 각주 163 에서 재인용.

한편, 당사자 간 계약에 의하여 임의로 특허소진을 배제할 수 있다는 입장으로 최초 판매 즉시 반드시 특허권이 소진되지 않는다는 입장이다. 즉, 계약이나 합의에 의하여 정한 범위 내에서만 소진 효과가 미치고 그 범위를 넘어선 경우에는 소진의 효과를 즉, 특허권 효력 제한을 부정할 수 있고 권리를 행사할 수 있다고 해석한다.

263

(3) 정리

특허 소진에 의하여 구매자가 침해 우려 없이 자유롭게 실시할 수 있는 행위 유형은 국가별로 취하는 입장에 따라 달라질 수 있다. 즉, 우리나라와 일본과 같이 강행적 소진 법리 국가에서는 특허품 판매 당시에 확정적이고 획일적으로 특허권의 효력이 소진된 것으로 취급하므로 임의로 판매 조건을 부여할 여지가 없는 반면에 미국의 경우는 불법적인 조건이 아닌 한, 판매 조건을 당사자 간에 임의로 제한하는 것을 허용하고 있다.

다. 관련 문제

(1) 최초판매이론의 취급

최초판매이론은 특허권자 등이 특허품을 판매한 경우, 특허권의 효력을 최초 판매 시점으로 소급하여 소멸시킨다는 원칙이다. 이 원칙은 대부분의 국가에서 공통적으로 인정하고 있다. 그러나 최초 판매시 구매자 또는 실시권자에게 일정한 조건이나 제한을 부과하는 경우에도 소진하게 되는지 여부에 대해서는 각국의 특허소진법리의 형성 과정과 논리 구성에 따라 달라져 왔다.²⁶⁴

최초판매이론을 잠정적 원칙으로 파악하여 특허권자와 구매자 사이의 계약으로 최초판매이론을 배제 내지 회피할 수 있다고 보는 견해 (임의규범설) 와 이를 확정적 원칙으로 파악하여 당사자 사이의 사적인 계약으로 이를 배제/회피할 수는 없고, 최초판매이론이 확정적으로 적용된다는 입장으로 위와 같은 계약은 당사자들 사이에서 채권적인 효력만을 갖는 것에 불과하다는 견해 (강행규범설)로 나누어 볼 수 있다.²⁶⁵

263 김길원, 앞의 논문, 135 면.

264 우성엽, 앞의 논문, 33 면.

265 우성엽, 앞의 논문, 31-32 면.

즉, 특허권자가 최초 판매한 시점에 즉시 소진되지 아니하고 판매 시점에 정한 조건에 따라 특허가 소진되지 않을 수도 있다는 입장인 바, 최초의 거래가 별도의 조건 없이 이루어졌다는 가정 하에 최초판매이론을 잠정적으로 (by default) 적용하는 이론이다.²⁶⁶ 다시 말해, 미국은 특허권자가 조건 없이 특허품을 판매한 경우에만 최초판매이론을 적용하여 특허가 소진된 것으로 판단하고 특허권자가 조건부로 판매한 경우에는 최초판매이론 적용을 배제하는 것을 허용하고 있다.

정리하면, 한국과 일본에서는 최초판매이론을 그대로 ‘확정적’으로 적용하기 때문에 최초판매이론이 곧 특허소진이론이며 결과적으로 최초판매이론과 동일한 개념으로 취급하고 있다. 반면 미국에서는 최초판매이론은 단지 ‘잠정적’ 원칙이며 당사자 간 합의에 의하여 배제될 수 있다는 입장인 바, 최초판매이론과 특허소진이론을 상이한 개념으로 취급하고 있다.²⁶⁷

이와 같이 대륙법계에서는 확정적 원칙으로 취급하고 있으며 영미법계에서는 잠정적 원칙으로 취급하는 등 국가별로 최초판매이론의 취급이 다른 것을 알 수 있다.

(2) 조건부 판매의 취급

앞서 논의한 바와 같이, 우리나라의 다수설은 당사자 간에 조건을 부여하여 소진을 피하는 것을 인정하지 아니하므로 항상 조건 없는 판매가 전제되는 반면, 미국의 경우 특허권자가 특허품을 ‘조건부로 판매’한 경우에는 최초판매이론을 적용하지 아니하며 조건 내용에 따라 소진 법리의 적용 여부를 결정한다.²⁶⁸

임의규범적 특허소진이론은 단순히 정의하면 특허권자 또는 특허권자의 특허품을 ‘조건 없이’ 판매한 경우 (authorized sale with no conditions)에만 그 제품의 추후

266 F. Scott Kieff, Pauline Newman, Herbert F. Schwartz & Henry E. Smith, *Principles of Patent Law Cases and Materials* (4th Edition), Foundation Press (2008), p.1143.

267 玉井克哉, 앞의 논문, 22-23 면. 미국의 소진 법리에 대하여 당사자의 계약에 의해서 권리소진을 부정하는 것이 가능하다고 해석하면서 미국 권리소진을 임의규정의 성격을 가진 것이라고 이해하고 있다. 즉, 조건이 부가된 판매의 경우에는 최초 판매에 의해서 이득이 회수되지 아니한 경우이므로 완전한 이익을 얻은 것이 아니라 일부 한정된 이익만을 취한 것이기 때문에 권리가 소진하지 않는다는 결론을 도출하기도 한다고 해석하였다.

268 이헌희, 앞의 논문, 57 면. 특허권자는 특허제품이 최초로 거래에 제공되는 경우 명시적 조건에 의해서 권리소진의 제한이 가능하고, 반대로 명시적 의사가 없다면 묵시적 허락의 유무에 따라 권리소진을 결정하게 된다. 이러한 전통적인 입장은 미국의 판례를 중심으로 그 이론적 토대가 정립되었다.

사용에 관하여 특허권자의 독점적 특허사용권이 소멸한다는 입장이다.²⁶⁹

반면, 강행규범적 소진이론은 당사자 간 합의조건 유무를 불문하고 최초판매 즉시 특허가 소진된다는 입장이다.

(3) 특허권 행사 규제시점과 법적성질의 관계

법적성질에 따라 특허권 행사를 규제하는 시점이 다르다는 점에 착안하여 규제방식과 법적 성질과의 관계를 정리할 수 있다.

(가) 사전 규제 방식

당사자간 계약 조건을 불문하고 특허권자 등이 적법하게 특허품을 판매하면 최초 판매 시점에 그 즉시 무조건 특허권 행사를 규제하는 강행규범설 입장에서는 특허품 판매 이후 유통과정에서 이중 보상을 받을 여지는 없다. 전전 유통되기 전에 최초 판매 시점에 미리 소진 시킴으로써 유통안정을 보장하고 이중 이득 가능성을 사전에 원천적으로 차단한다는 점에서 사전규제 효과가 있다.

주로 강행적 소진 법리와 밀접하게 관련되며 이러한 소진의 효과는 전면적으로 발생한다고 할 수 있다.²⁷⁰

(나) 사후 규제 방식

당사자 간 합의에 의하여 소진을 배제하는 임의적 소진 법리 하에서는 이중보상 여부를 특허품 유통 이후 사후적으로 판단하여 규제한다는 입장이다.

라. 소결

우리나라는 국가에서 적극적으로 개입, 혹시라도 있을 지 모르는 부당계약이나 불공정한 계약을 미연에 막자는 입장으로 특허권자가 그 지위를 남용하여 강자 입장에서 매수인을 제약하는 조건을 부과할 가능성이 높다고 보고 이를 사전에 차단하는 것에 주안점을 두고 있어 강행 규범적 입장을 취하고 있다고 볼 수 있다. 즉, 최초 판매 시에 이미 충분한 보상을 받았다고 추정하고 당사자 간 약정 조건을 불문

269 박태일, 앞의 논문(유형별 검토), 33 면.

270 이봉문, 앞의 논문, 224 면

하고 최초 판매 시에 강행규범 차원에서 특허권을 일단 소진시키며, 만일 특허권자와 직접 상대방 사이에서 별도로 정한 내용이 있다면 그 내용의 위반은 계약 당사자간 계약위반의 문제가 생길 뿐이라는 입장을 취하고 있다. 일본 또한 특허권 소진의 법적 성격에 관하여 공익적 정책 목적을 가진 강행규정으로 해석하여 당사자의 약정에도 불구하고 특허권은 소진된다는 해석이 주류이다.

미국에서는 계약당사자들이 대등한 관계에서 상호 합리적 판단을 할 수 있다고 전제하고 이중 보상 방지에 중점을 두고 있다. 즉, 특허권자가 특허품 판매 당시 충분한 보상이 받은 이후에도 계속하여 특허권을 행사하여 이중의 대가를 요구하는 것은 부당하므로 특허 제도 목적상 이를 규제할 필요가 있다는 입장이다.

정리하면, 강행 규범적 소진 법리 국가에서는 특허권 남용을 사전적으로 규제하기 위하여 최초 판매와 동시에 소진 법리를 확정적으로 적용하는 입장이라면 미국과 같이 임의 규범적 소진 법리를 채택한 국가에서는 당사자간에 합의를 존중하여 임의적으로 소진 배제를 허용하되, 이중 보상의 문제가 발생하면 사후적으로 규제한다는 입장이다.²⁷¹ 어느 입장을 채용할 것인지는 각국의 거래 현실에 따라 정해질 것이며 사전 규제 방식을 채택할 경우에는 특허 소진의 적용범위가 크게 확대될 수도 있고 사후 규제 방식을 채택할 경우에는 반대로 그 적용범위가 아주 좁혀질 수 있다.²⁷²

우리나라도 과거 기술 후발국 시대에서는 외국 특허권자의 일방적인 요구에 어쩔 수 없이 따를 수 밖에 없는 입장이었지만 최근 들어 괄목할만한 기술 발전을 이룩하면서 일부 분야에서는 세계적으로 기술을 선도하는 기술 선도국 지위에 있으며 또한 교섭력의 강화로 대등한 관계에서 기술을 수출·수입하는 단계에 와 있으므로 강행적 소진 법리만을 고수하는 것은 바람직하지 않을 수 있다. 따라서 강행적 소진법리를 완화하고 수정하는 것이 거래 현실에 부합된다고 본다.²⁷³

271 玉井克哉, 앞의 논문, 22-23 면; 박준석, 앞의 논문 [전반의 권리소진 (하)], 172 면; 同擘 우성엽, 앞의 논문, 31-32 면;

272 설민수, 앞의 논문, 28 면.

273 본 고 VII. 장 참조.

2. 법적성질 관련 우리나라의 입장

가. 판례의 태도

(1) 특허권자에 의한 판매의 경우

실제 한국의 판례는 “특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허품을 양도한 경우에는 당해 특허품에 관해서는 특허권은 그 목적을 달성한 것으로 소진하고, 더 이상 특허권의 효력은 당해 특허품의 사용, 양도 등(특허법 제2조 제3호의 '가'목에서 정해진 사용, 양도, 대여, 수입 또는 양도, 대여의 청약을 말한다)에 미치지 않고, 특허권자가 당해 특허품에 관해서 특허권을 행사하는 것은 허용되지 않는다고 해석함이 상당하다.” 고 한다.²⁷⁴

또한 “물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허 물건 또는 특허 방법에 의해 생산한 물건을 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적을 달성하였으므로 소진된다”고 언급한 바 있다.²⁷⁵

정리하면, 우리나라에서는 특허권자가 특허품 판매하는 시점에 특허권이 소진된다고 판결함으로써 강행적 소진 법리를 채용하고 있음이 명확하다.

(2) 실시권자에 의한 판매의 경우

특허권자와 실시권자 간에 조건부 기술 사용 계약을 체결하고 실시권자가 조건부로 공급한 사건에서²⁷⁶ 법원은 원고와 소외 회사가 체결한 기술사용계약의 범위는 위 축산 폐수처리 시설의 시공 업무에 한정됨이 계약서의 문언상 명백하므로, 소외 회사가 축산 폐수 처리 시설을 완성하여 피고 지방자치단체에게 인도함으로써 위 기술사용계약은 목적을 달성하여 종료되었다는 이유로, 피고 지방자치단체로부터 위탁을 받은 피고 회사들이 완성된 환경 기초 시설을 관리·운영함으로써 원고의 특허권을 실시하는 것은 별도 승낙을 얻지 않는 한 원고의 특허권을 침해하는 행위에

274 서울중앙지방법원 2008.1.31. 선고 2006 가합 58313 판결

275 특허법원 2009.12.18. 선고 2008 허 13299 판결; 그 외에도 서울중앙지방법원 2012.8.24. 선고 2011 가합 39552 판결에서도 같은 취지의 판결이 있었다.

276 서울고등법원 2000. 5. 2. 선고 99 나 59391 판결.

해당한다고 판단하였다.

본 사건에서 조건부 공급 계약에 근거하여 조건부(시공·설치로 국한)로 공급한 경우, 이후 조건을 벗어난 행위 (관리·운영)는 침해를 구성한다는 판결로서 조건부 판매에 의하여 소진을 배제하였다는 점에서 주목할 만한 판결이다.

또 다른 사건에서²⁷⁷ 실시권자가 특허 발명 실시 장비 제작·판매 행위 시에 아무런 제한이나 조건 없었던 경우에는 특허권이 소진된다고 판시한 바 있는데 이를 반대 해석하면 특허 발명 실시 장비를 조건을 부과하여 제작·판매하였다면 소진을 배제할 수도 있었다고 해석할 수 있다.

비록 하급 법원의 판결이지만 위와 같이 실시권자의 조건부 판매에 의하여 소진을 배제할 수 있는 근거를 제시하고 있는 바 향후 추이가 주목된다.

(3) 정리

우리나라에서는 과거 특허권자의 특허품 판매에 관한 사건이 대부분이었으나 최근 들어 소진 관련 사건이 점차 다양해지면서 소진 법리가 세분화되고 정치화되어 가고 있음을 알 수 있다. 특히 실시권자의 조건부 판매에 의하여 소진을 배제하는 판결이 종종 나오고 있어 미국의 Impression 판결과는 대비되는 입장²⁷⁸으로서 우리나라 판례도 독자적인 경향성을 갖고 발전하고 있다는 점에서 시사하는 바가 적지 않다.

나. 강행 규범적 소진법리의 공익성 검토

우리 나라에서는 소진 법리를 다룬 사건이 많지 않고 쟁점도 다양하지 않아 전통적인 소진 법리에서 크게 어긋나지 않아 전통적이고 원론적인 강행 규범적 소진 법리를 그대로 유지하고 있다. 즉, 특허소진의 법적 성격을 공익적 정책적 목적을 가진 강행규정으로 해석해서 당사자의 약정에도 불구하고 특허 제품의 양도가 이루어지면 특허권은 무조건 소진된다는 입장이 다수설이다.²⁷⁹

277 특허법원 2017.11.10. 선고 2017 나 1001 판결

278 Impression 법원은 특허권자 또는 실시권자를 불문하고 조건부 판매를 인정하지 아니하여 최초 판매 즉시 특허권은 소진된다고 판시하였다. IV. 장 4. 절 참조

279 본 고 III. 장 2 절 참조.

하지만, 소진의 대상은 특허권자가 판매한 해당 특허품에만 국한되며 (객체적 범위)²⁸⁰ 또한 해당 특허품을 업으로서 거래하는 거래 업자에게만 소진의 효과가 발생하므로(주체적 범위)²⁸¹ 객체와 주체 모두 일부에 국한되어 있다. 더욱이 업으로서 실시하지 아니하는 일반 공중의 입장에서는 특허소진법리가 미치는 영향은 없으므로²⁸² 소진의 효과는 일반 공중에 비해 상대적으로 매우 소수인 특허품 거래 관계자에게만 영향을 미치는 제한적 효력 밖에 없다고 할 수 있다.²⁸³ 또한 업으로서 실시하는 자는 일반 공중에 비하여 상대적으로 특허 침해에 민감하고 주의 의무 수준이 높으므로 특허권자에게 일일이 동의를 구하여 판단하지 않고도 사전에 침해 여부를 스스로 확인하여 대비책을 마련하는 경우가 일반적이므로 스스로 침해 위험 관리 능력이 있다고 볼 수 있다.²⁸⁴ 더욱이 특허권자가 거래 조건을 명시적으로 통지하거나 제품에 표시 의무를 부과하는 경우에는 거래 업자가 특허권자에 일일이 확인하느라 유통이 방해되고 복잡해질 소지는 크지 않다.

결국 소진법리의 적용효과가 소수의 일부 거래 관계인 내지 이해 관계인의 유통 안전을 보장하는 것에 지나지 않는 결과가 되므로 소진법리를 강행적으로 적용하여야 할 실익이 없으며 공익에도 영향이 없으므로 공익 보호에 필수적이라고 할 수도 없다.²⁸⁵ 이와 같이 특허 소진이 공익과 직결되지 않는 상황을 감안할 때 거래의 자유가 보장된 자본주의 시장에서 계약 자유의 대 원칙을 과도하게 희생시켜 가면서 특허 소진을 관철할 필요가 있는지 의문이 제기될 수 있으며 더 나아가 거래 안전을 위하여 개인의 발명 의욕을 저하시키게 되면 결국 산업 발전을 저해하는 결과가 되는 부작용도 우려된다.

따라서 이를 특허품 거래되기 전에 사전적으로 강행적으로 규제하기 보다는 계약

280 표호건, 앞의 논문, 81 면; 同旨 윤선희, 앞의 논문, 135 면.

281 특허법 제 94 조(특허권의 효력) 에서 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다고 규정하고 있으며 또한 제 127 조 (침해로 보는 행위) 에서 다음 각호의 1 에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다 고 규정하고 있다. 이는 개인용이나 가정용으로 실시하는 일반 공중의 행위는 침해 행위에 해당되지 않는다. 또한 특허 발명을 업으로 실시하지 않는 경우 및 실시행위에 해당하지 않는 경우에도 특허권 침해 행위가 되지 않는다는 의미이며 따라서 일반 공중에는 특허소진 법리를 논할 실익이 없게 된다. 즉, 특허 침해 주장에 대한 항변 사유로서 특허 소진을 논할 실익은 업으로서 취급하는 거래 관계자에게만 해당되는 법리이다.

282 同旨 이봉문, 앞의 논문, 15 면.

283 소진의 효과가 일부 제한된 범위의 거래 관계자에게 국한되어 제한적이지만 거래 관계자에게 불측의 손해 발생을 방지하기 위하여 특허품의 거래조건을 통지하는 등 거래 조건을 알리거나 알 수 있는 상태로 두어야 한다. 본 장 6 절 참조.

284 이봉문, 앞의 논문, 159 면.

285 이러한 상황에서 강행적 소진법리를 고수하는 것은 거래 관계에 있는 소수의 이해관계인 내지 거래관계자만을 위하여 불이익이나 부담을 경감하는 것에 지나지 않을 수 있다.

자유라는 대원칙을 지키면서 사후적으로 분쟁을 해결하여도 무방하다는 입장에서 임의의 규범적 소진 법리가 보다 현실적이며 효과적이라고 생각한다.

다. 우리법상 임의적 소진 법리의 적용례

강행 규범적 소진 법리 입장을 취하고 있는 우리나라에서도 계약 자유의 원칙 하에서 임의적 소진 배제를 인정하는 경우가 있다.

즉, 당사자 합의에 따라 실시권의 범위나 조건을 임의로 정할 수 있으며 기간적 제한(duration), 지역적 제한(location), 또는 이용 분야의 제한(field of use)과 같은 제한 조건을 부과하는 것을 허용하고 있다.²⁸⁶ 즉, 특허권의 독점적 효력에 기인하여 제한적인 조건의 실시권 계약이 제도적으로 인정되고 있으며 특허 제도의 목적상 특허 발명의 실시를 촉진시켜야 한다는 차원에서 인정되고 있다. 이와 같이 당사자 간 합의에 의하여 소진을 제한한다는 측면에서 우리법에도 임의적 소진 법리의 선택이 가미된 제도가 포함되어 있음을 알 수 있다.

단, 실시권자가 설정 범위와 조건을 초과하거나 벗어난 경우에는 특허는 소진되지 아니하며 실시권자의 행위는 특허 침해를 구성한다. 이 경우 선의의 전득자에게 특허권자와 실시권자 간의 계약내용의 통지는 차후 침해행위에 대한 경고장으로서도 기능할 수 있다. 따라서 임의적 소진법리 적용시 제3자 입장에서는 계약 내용을 통지받아 불측의 손해를 방지할 수 있도록 하고, 특허권자 입장에서는 통지에도 불구하고 침해행위를 계속하는 제3자를 상대로 특허침해가 될 수 있음을 경고함으로써 침해에 대한 책임을 부과할 수 있어 결과적으로 구속력을 확보할 수 있다.

다른 한편으로는 우리법에서 실시권 설정 등록을 함으로써 제3자인 후 권리자에게 대항할 수 있는 대항효를 인정하고 있다.²⁸⁷

한편, 특허권자와 실시권자 간 계약 조건을 등록, 공지함으로써 제3자로 하여금 적법한 실시 행위와 불법적인 실시 행위의 경계를 구분할 수 있도록 하여 불측의 손해를 방지하고 있으며 만일, 제3자가 제한된 범위를 벗어나 실시한 경우에는 특허

286 특허권 등의 등록령 시행규칙 [별지 제 16 호서식] <개정 2016.9.22> 실시권 설정등록 신청서: □전용실시권 □통상실시권 【실시권(사용권)의 범위 및 내용】 【기간】 【지역】 【내용】 (【대가의 금액】)(【대가의 지급시기】)(【대가의 지급방법】)

287 특허법 제 118 조 (통상실시권의 등록의 효력) 제 3 항 “통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하지 아니하면 제 3 자에게 대항할 수 없다.”

권자 및 실시권자가 제3자에게 대항할 수 있는 대항효가 인정된다. 즉, 특허권자와 실시권자 입장에서는 계약 조건에 관하여 제3자에게 알렸거나 알 수 있는 상태로 됨으로써 제3자에게도 계약의 효력이 미치도록 하였다는 점에서 등록, 공지 행위는 제3자의 보호와 특허권자 등의 보호를 동시에 도모하는 수단으로 기능할 수 있음을 알 수 있다.

3. 법적 성질 관련 일본의 입장

가. 일본의 소진 법리

정책적으로 특허권자 등이 특허품을 최초 판매 직후에 특허권의 효력을 소진시키는 강행적 소진 법리를 택하고 있는 일본의 주요 판례 분석을 통해 소진 법리의 발전 과정을 살펴 본다.

일본의 판례는 ‘특허권자나 실시권자가 일본 내에서 특허품을 양도한 경우에 당해 특허 제품에 대한 특허권은 그 목적을 달성한 것으로 소진되고 특허권의 효력은 더 이상 당해 특허품을 사용, 양도, 대여, 전달하는 행위 등에 미치지 않는다’ 고 하여 특허권자나 실시권자가 일본 내에서 특허품을 양도한 경우에 당해 특허 제품에 대한 특허권은 그 목적을 달성한 것으로 소진되고 특허권의 효력은 더 이상 당해 특허품을 사용, 양도, 대여, 전달하는 행위 등에 미치지 않는다고 판시한 바 있다.²⁸⁸

또한 특허권자는 사적인 계약으로 특허 소진을 배제할 수 없고 이와 같이 특약으로 특허의 소진 범위를 제한하는 것은 특허권이 효력을 넘는 것이 되며, 위 특약은 단지 계약 당사자들 사이에서 계약상의 의미를 가지는 채권적인 권리에 지나지 않게 된다고 한다.²⁸⁹

나. 최근 동향

일본에서 전통적인 소진 법리 즉, 강행 규범적 소진 법리를 유지한 대법원 판결도 있었지만 최근 다루어진 소진 사건들을 판결한 특허 사건 전속 관할 고등법원²⁹⁰에서는 특허권자의 판매 당시 조건부 판매에 의하여 소진을 배제한다는 판결도 종종 제시되어 전통적인 소진 법리의 수정 내지 변화의 움직임도 있음을 볼 수 있다.

(1) 조건부 판매 관련 동향

288 BBS 사건, 일본 대법원 平成 9 年 7 月 1 日 平 7 (才) 1988 호 判決 (1997) “특허권자 또는 실시권자가 일본 국내에서 특허품을 양도한 경우에는 당해 특허품에 관하여는 특허권은 그 목적을 달성한 것으로 소진되어 더 이상 특허권의 효력은 당해 특허품을 사용, 양도 또는 대여하는 행위 등에는 미치지 않는 것이다; 잉크테크 사건, 最高裁 平成 19 年 11 月 8 日 平 18 (受) 826 호 判決 외 다수.

289 羽柴隆, 앞의 논문, 63 면 이하; 小島庸和, 앞의 논문 304 면 이하; 中山信弘, 앞의 책, 334 면.

290 일본에서는 2 심 법원으로서 동경에 있는 지적재산관련 전속관할 고등 법원에서 특허 사건을 다루고 있으며 1 심에서는 동경과 오사카 두 개의 지방법원 내 지재전문부에서 관할하고 있다.

(가) 조건부 판매에 의하여 소진 배제한 사례

약제 분포기 용지의 심지관 사건 판결²⁹¹을 살펴 본다. 이 사건에서 특허권자인 원고는 특허품을 조건부로 판매하면서 구매자의 권한을 제한하였다. 법원은 조건부 판매 행위 자체에 대해서는 유효한 계약으로 인정하였고 다만, 계약 조건에 대하여 명시적 합의가 없는 상황에서 특허권자와 구매자 간에 합의가 된 것으로 인정할 수 있는지가 사건의 주요 쟁점이었다.

오사카 지방 법원의 지식재산 전문부²⁹²에서는 이 사건에서 특허권자와 구매자 간 명시적 합의는 없었지만 묵시적 합의가 있었다고 판단하였다. 이러한 묵시적 합의의 근거로 세 가지를 제시한다는 취지하고 있다. 즉, ① 원고 제품의 심지관은 분포지를 모두 사용하는 동안 무상으로 대여한다는 취지와 ② 사용 후에는 심지관을 회수한다는 것 ③ 제3자에게 심지관의 양도, 대여하는 행위 등은 금지한다는 취지를 설명하였고 구매자도 이에 승낙의 의사표시를 하였다는 점을 주목하였다. 또한 특허품 심지관 원주 측면과 외장 상단면 및 측면, 그리고 특허품 포장 박스의 표면에 도 상기 ① 부터 ③ 과 같은 취지의 내용을 기재하였고 아울러 특허품을 소개하는 웹사이트 및 카다로그에도 같은 취지의 기재를 하고 있었다는 점 또한 고려하였다. 또한 심지관 반환을 촉진하기 위하여 특허품의 심지관을 구매자가 반환하였을 경우에 포인트를 부여하고 포인트가 일정 수준에 달하면 경품과 교환하는 서비스를 실시하였다는 사실과 해당 서비스의 광고에도 같은 취지의 기재를 하고 있었다는 점을 반영하였다. 동시에 실제 특허품의 회수율이 97%이상인 사실 등을 고려하여 특허권자와 구매자간에는 실질적인 합의가 있었다고 판단하였다.²⁹³

291 大阪地判 平成 26 年 1 月 16 日 平成 24 年(ワ)第 8071 号.” 원고 장치를 판매하면서 고객에 대하여 ① 원고제품의 심지관은 분포지를 다 사용하기까지의 기간 동안 무상으로 대여하는 것인 것, ② 사용 후에는 심지관을 회수하는 것, ③ 제 3 자에 대한 심지관의 양도, 대여 등은 금지하는 것을 설명하고 있고, 고객도, 이것에 대해서 승낙의 의사표시를 하고 있다. 원고 제품의 심지관의 원주측면, 외장의 상단면 및 측면, 원고 제품을 포장하는 포장박스의 표면에, 상기 ① - ③ 과 같은 내용의 기재를 하고 있고 원고제품의 제품소개를 하는 원고의 웹사이트 및 카다로그에도 같은 취지의 기재를 하고 있다.”

292 전성태·이유리나, “지식 재산 소송의 관할 집중에 관한 소고 -일본의 경험으로부터의 시사“, 인하법학연구 제 17 집 제 3 호, 인하대학교 (2014), 301 면 각주 8. “일본에서는 1 심 단계에서부터 특허사건의 관할집중 체제를 갖추고 있으며 지식재산관계 사건의 전문성을 고려하여 동경·오사카 지방법원에 전문부를 두고, 지재사건처리에 정통한 재판관, 기술전문가인 재판소 조사관을 배치하여 전문적으로 처리하고 있다.”

293 본 사건 판결은 일본의 1 심법원이, 미국의 Impression 사건은 연방대법원이 판결하여 심급의 차이가 현격하지만 유사한 사실관계 [조건부 판매(회수 조건부 가격할인 판매)]에 대한 미국과 일본의 태도가 역전, 상반되었다는 점에서 일본의 태도 변화가 특기할 만하다.

참고로 이 판결 15년 전에 유사한 사건에 대하여 상반되는 판결²⁹⁴이 있었는데 그 당시 사건에서는 실용신안권자가 실시품을 판매하면서 비매품이라는 취지와 무단 사용은 권리 침해라는 취지로 제품에 표시하였으나 실제 심지관의 회수율이 20~30%에 그쳤고 비매품이라는 취지의 표시를 구매자가 인식한 시점이 제품 수령 이후이었다는 것을 이유로 (원심을 뒤집고) 조건부 판매에 대한 합의가 없었다고 판단하여 실용신안권은 소진된다고 판단하였다.²⁹⁵

이 두 가지 판결에 의하면, 일본의 지식 재산 전담 법원에서는 조건부 판매에 의하여 특허 소진을 배제할 수 있다는 입장을 전제로 조건부 계약에 합의한 것으로 볼 수 있는지에 대한 쟁점에 관하여 다루고 있음을 알 수 있다. 이러한 전제적 판단은 과거 전통적인 일본 특허소진 법리(즉, 강행적 소진 법리) 입장과는 다른 관점에서 특허소진법리를 적용하고 있다. 즉, 매매 당사자간 합의에 의하여 소진을 배제하는 것을 허용하는 입장으로 오히려 임의적 소진 법리와 유사한 태도를 보이고 있다는 점에서 특기할 만하다.

(나) 조건부 판매에 의한 소진배제 불인정 사례

반면에 원적외선 방사구 사건 판결²⁹⁶에서는 특허권자가 특허품 히터를 판매한 목적이 건조기 개발 목적에 사용하는 용도로 제한되었고 실제 시판용으로 사용은 허락하지 않았다고 주장한 사건에 대하여 법원은 설사 그러한 합의가 있었다고 하여도 용도의 제한은 특허소진을 배제하지 않는다고 판시한 바 있다.²⁹⁷ 즉, 특허 소진되었다고 판시하였다.

(다) 정리

최근 일본에서는 기존의 전통적인 소진 법리에 국한하지 않고 사안별로 탄력적인

294 大阪 高等법원 平成 12 年 12 月 1 日 平成 12 年(ネ)第 728 号.

295 Id. “약제 분포기 용지의 심지관 사건 판결은 약제 분포기 용지의 심지관 실용신안권자가 실시품을 양도할 때 비매품이라는 취지와 무단사용은 권리 침해라는 취지를 표시하고 있었던 사안에 있어서 심지관의 회수율이 2~3 할에 그치는 것, 비매품인 취지의 표시를 구입자가 인식하는 것은 제품을 수령한 이후였다는 것을 이유로, (원심을 뒤집고) 소유권 유보의 합의를 인정하지 않고, 실용신안권은 소진한다.”

296 東京 지방법원 平成 13 年 11 月 30 日 平成 13 年(ワ)第 6000 号.

297 “특허권자(양도인)이 본건 히터를 양도한 목적은, 건조기를 개발하는 것에 있고, 제품으로서 완전한 건조기의 사용은 허락하고 있지 않다고 주장한 사안이고, 만약 그러한 합의가 있었다고 하여도, ‘용도’의 정함은, 특허권의 소진을 회피하지 않는다고 판시했다.”

입장을 취하고 있다. 일본의 일부 학자들²⁹⁸과 비록 하급 법원의 판례이기는 하나 임의적 소진 법리 입장에서 조건부 계약에 의한 소진 배제를 허용하고 있다는 점은 매우 특기할 만하다고 할 수 있다.

상기 오사카 고등 법원의 2심 판결에서는 사용 대차 조건부 판매를 유효한 조건으로 인정한 반면, 상기 동경 지방 법원의 1심 판결에서는 용도 제한 조건부 판매를 인정하지 않았다는 점에서 하급 법원의 판결 들이 엇갈리고 있다. 하지만, 조건부 판매 계약 자체를 무효로 취급하지는 않았으며 당사자간 합의에 의하여 소진을 배제할 수 있다는 전제 하에 조건부 계약 내용에 따라 판단을 달리하였다는 것을 알 수 있다. 다만, 조건부 계약 내용에 따라 판결이 엇갈리고 있어 아직 통일된 법리로까지 발전하지는 않았지만 향후 우리나라 소진 법리 연구에 참고할 만한 사례라고 생각한다.

(2) 조건부 실시권 관련 동향

일본에서도 통상실시권자가 그 설정 조건 범위를 넘어서 특허발명을 업으로서 실시한 때는 실시권자에 의한 특허권 침해 행위에 해당된다고 판단한다.²⁹⁹

한편, 최근 일본에서는 지식 재산 전속 관할 고등법원을 중심으로 실시권의 조건부 설정(Conditional License)에 관하여는 실시권자의 조건부 판매(Conditional Sale by Licensee)에 의한 소진 배제를 전제로 판단한 판례를 종종 확인할 수 있다.

육묘포트 사건³⁰⁰에서 실시권 계약에 조건을 부가하여 실시권자의 판매 행위가 특허권자가 허락한 양도가 아니라는 것을 이유로 소진을 배제하는 판결을 한 바 있다. 이 사건 법원은 실시권 설정 시 부가된 조건에 위배하여 실시권자가 판매한 행위는 특허권자에 의해 허락된 판매에 해당되지 않는다는 것을 이유로 소진을 배제한다고 판단하였지만 다른 관점에서 이 판결이 주목 받는 점은 실시권 계약에 따라 실시권자가 조건부로 판매하는 행위 자체를 유효한 것으로 인정하고

298 打越隆敏, 앞의 논문, 35 면. 법률적 논의가 아니라 법 경제학적 분석이기는 하지만, 일본에서 특허권 소진을 강행규정으로만 파악하는 입장을 비판하면서 임의규정으로 분석할 경우 위와 비슷한 이점이 있다고 지적한 바 있다; 玉井克哉, 앞의 논문, 22~23 면.

299 高石秀樹, “間接侵害品の譲渡と特許権の「消尽」”, No. 7 Vol. 68 *パテント* (2015), 73 면. “통상실시권자가 그 제한범위를 넘어서 특허발명을 업으로서 실시한 때는 ... 실시권자에 의한 특허권 침해 행위에 해당된다. (通常実施権者がその制限範囲を超えて特許發明を業として実施するときは…特許権の侵害とな…る.)”

300 大阪 고등법원 平成 15 年 5 月 27 日 平成 15 年(ネ)第 320 号.

있다는 점이다.

이 사건 판결에서 예시하기를 실시권 설정 시에 시간적 제한, 장소적 제한, 내용적 제한할 수 있으며 이중 특히, 내용적 제한 관하여는 특허법 2조 3항이 정한 생산, 사용, 양도 등의 실시 유형 중 하나 또는 복수의 실시 유형만으로 제한하는 경우(즉, 사용만 허락하는 조건부 실시권, 또는 양도만 허여하는 조건부 실시권 등이 가능하다는 의미임.)도 인정되며 복수의 청구항 중 일부의 청구항 실시만으로 제한하는 경우에도 유효한 조건으로 인정하였다. 또한 다양한 분야의 제품에 이용할 수 있는 특허에 대해서는 적용 분야별로 용도를 제한하는 경우에도 조건부 실시권을 인정하였으며 이 조건에 따라 실시권자가 판매하였을 때 구매자가 이 조건에 반하는 행위를 한 경우에는 소진을 회피할 수 있다고 명확하게 판시하고 있다.³⁰¹

원적외선 방사구 판결에서는 특허권자가 용도 제한 조건부로 판매하는 경우에는 소진 배제 인정하지 않은 반면, 이 사건 판결에서는 실시권자가 용도 제한 조건부로 판매하였고 이를 구매한 제3자가 용도 제한을 위반한 경우에 소진 배제를 인정하였다는 점에서 차이가 있다. 실시권자에 의한 조건부 판매와 특허권자의 조건부 판매를 달리 취급하고 있음을 알 수 있다.³⁰²

또한, 육묘 포트 법원에서는 실시권 계약에 부수한 조건 위반은 단순한 계약 상의 채무불이행으로 되는 것에 그친다고 판단하였다.³⁰³ 본 사건의 경우 통상 실시권 설정 계약에서 원재료의 구입처, 제품 규격, 판로, 표식의 사용 등에 대해서 여러 가지 약정이 되어 있었지만 이들 조건은 특허발명의 실시행위와는 직접 관련이 없

301 육묘포트, Id. “육묘포트사건 판결은 실시권의 제한으로 시간적 제한, 장소적 제한, 내용적 제한 등이 있고, 그 중 내용적 제한에는 특허법 2 조 3 항이 정하는 생산, 사용, 양도 등의 실시형태 중 하나 또는 복수로 제한하는 경우, 특허청구의 범위의 복수의 청구항 중 일부의 실시만으로 제한하는 경우, 복수의 분야의 제품에 이용할 수 있는 특허에 대해서 분야별로 제한하는 경우 등을 생각할 수 있다.”

302 실시권자에 의한 조건부 판매와 특허권자의 조건부 판매를 달리 취급하는 이유는 특허권자가 판매시에는 특허권자가 전권을 보유하고 있어 실시권자에 비하여 자의적으로 제 3 자의 권리를 제한할 가능성이 크다. 이같이 권리남용의 소지가 상대적으로 높은 점을 고려한 것으로 판단된다. 실시권자는 특허권자로부터 허여받은 설정범위 내에서만 판매할 권한이 있으므로 권리남용의 소지는 상대적으로 적다고 본 것이라고 생각된다.

303 육묘포트 Id. “육묘조항의 위반이 본건 대여 계약상의 채무불이행으로 되고 본건 금지조항의 위반의 원인으로서는 본건 대여 계약이 해제되는 사유에 해당하지 아니하는 한, 피 항소인이 정당한 권한 없이 본건 발명을 실시한 것으로 볼 수 없으며 따라서, 본건 특허권의 침해라고 볼 수 없다. 포트의 공급선이 어느 곳이어야 하는 것과 같은 사항은 본건 발명의 실시행위와는 직접적인 관계가 없으며 또한 본래 본건 특허권과는 관계없으며 피 항소인이 독자적으로 결정할 수 있는 사안이라고 본다면 본건 금지조항은 통상실시권의 범위를 제한하는 것은 아니며 이는 별도의 약정이다.”

고 부수적인 사항에 관한 조건을 부가하고 있는 경우에 지나지 않으므로 이를 위반하여도 단순히 계약 상의 채무불이행으로 그친다고 판시하였다. 본건의 경우는 육묘 포트의 공급처를 제한과 같은 조건은 본건 발명의 실시 행위와 직접 관계없어 통상실시권의 범위의 제한이라고 할 수 없어 이의 위반은 계약 의무 불이행에 불과하여 특허권의 침해로 볼 수 없다고 판시하였다.

(3) 정리

일본 대법원 판결³⁰⁴ 에서도 확인한 바와 같이 특허권자(혹은 그로부터 실시 허락을 받은 자)로부터 물건을 양도받은 자가 그 물건을 업으로서 다른 사람에게 양도 또는 대출하는 행위는 형식적으로 말한다면 특허 발명의 실시에 해당되며, 특허권을 침해하는 것 같이 보인다. 그러나, 특허권자 등이 일본 국내에서 특허품을 양도하였을 경우에는 당해 특허품에 대하여는 특허권은 그 목적을 달성하는 것으로써 소진되고, 이미 특허권의 효력은 당해 제품에 대하여는 미치지 않는다. 그것은 사회공공의 이익과 조화라는 특허법의 목적에 비추어, 또 양수인은 양도인으로부터 당해 물건에 대한 모든 권리를 양도받았다는 점에 비추어 또 양도할 때마다 허락을 필요로 한다면 원활한 유통이 저해되고 특허권자에게 이중의 이득을 인정하는 것과 같은 결과로 되는 점에 비추어 그러하다.³⁰⁵

대법원 판결을 요약하면, ① 특허법에 의한 발명의 보호와 사회공공의 이익과의 조화, ② 상품의 자유로운 유통/특허품의 원활한 유통의 확보, 이것을 통한 특허권자 자신의 이익 보호, 나아가서는 특허법의 목적의 실현, 및 ③ 특허권자에 이중의 이익을 인정할 필요가 없는 것을 이유로 물건 발명에 대해 국내 특허 소진을 긍정하였다. 따라서 특허권자 또는 실시권자가 특허품을 국내에서 양도한 경우, 특허권이 소진되어 그 양수인 또는 전득자가 업으로서 해당 특허품을 양도, 사용 등을 하는 행위는 특허권 침해로 되지 않는다고 판시한 바 있다.³⁰⁶

위 입장에 의하면, 일본은 이중 보상 방지 차원이라는 사익적 관점과 유통 안전 보장이라는 정책적인 관점을 모두 아우르는 특허권의 효력 제한의 수단으로 인식하고 있으며 권리자와 공중의 이익 조정을 특허품의 최초 판매 또는 양도 시점을 기준으로 판단하는 것을 알 수 있다. 즉, 최초판매이론에 입각하여 이익 조정을 한다고 할

304 BBS 사건, Id.

305 우성엽, 앞의 논문, 35 면.

306 高石秀樹, 앞의 논문, 62 면.

수 있다.

한편, 일본에서 최근 다루어진 소진 사건들은 전통적인 소진 법리 즉, 강행 규범적 소진 법리를 유지한 대법원 판결도 있었지만 일부 고등 법원에서는 조건부 계약에 의하여 소진을 배제하는 판결도 종종 제시되어 전통적인 소진 법리의 수정 내지 변화의 움직임도 있음을 엿볼 수 있다.

4. 법적성질 관련 미국의 입장

가. 개요

앞서 살펴 본 바와 같이 영미법의 연혁과 미국의 판례³⁰⁷ 와 다수설은 특허권은 재산권의 일종으로서 일반적인 동산 거래와 마찬가지로 특허품의 처분 시에도 처분 자유의 원칙이 적용되며 불법적인 조건이나 공익에 반하는 조건이 아닌 한, 사유 재산 거래 시 조건부 계약을 인정하는 것과 마찬가지로 특허품 거래 시에도 조건부 판매가 허용된다는 입장이다. 더욱이 특허권자에게 독점 배타권이라는 절대적 권리를 부여하였으므로 명백한 불법이 아닌 한, 당사자 간에 합의에 따라 특허품 거래 시, 제한적 조건을 부과할 수 있다고 한다.³⁰⁸ 달리 말하면, 불법적 조건이나 불공정 행위로 판단되는 계약조건은 조건 자체를 무효화시켜 조건 없는 계약으로 취급하고 있다.³⁰⁹

그런데 최근 *Impression* 연방 대법원 판결에서 지난 200년 가까이 일관되게 지켜온 미국의 전통적 소진 법리를 수정한 바 있다. 하지만, 특허소진법리 관련 최초 판결³¹⁰ 부터 지금까지 약 200년간 축적된 전통적인 미국의 소진 법리가 *Impression* 판결에 의하여 일시에 변경되거나 수 백 건의 선행 판결들이 무의미해질 수 있는가에 대하여 의문이 제기되고 있으며 *Impression* 판결로 인하여 오히려 혁신이 저해되는 부작용이 우려된다는 의견과 서로 상충되는 대법원 판례가 번복되거나 파기되지 아니한 채 공존하는 상황에서 사안 별로 판결이 달라질 수도 있어 이러한 혼란에 대한 우려도 커지고 있다. 이하에서 미국 소진 법리 관련 주요 판례를 살펴 보면서 미국 소진 법리의 법적 성질에 관하여 체계적으로 분석하기 위하여 관련 판례들을 다음과 같이 분류, 정리한다..

특허권자가 직접 조건부로 판매(*Conditional Sale by Patentee*) 한 경우와 타인에게 조건부 실시권(*Conditional License*) 설정한 경우로 각각 구분하여 정리하였으며 특히, *Impression* 판결의 영향 및 한계에 관해서는 본 절 다항에서 상세히 살펴본다. 조건부 실시권 사건 중 실시권자에 의한 조건부 판매(*Conditional Sale by Licensee*)에 관

307 이러한 기초는 *Mitchell* (1872) 판결 이후, 최근의 *Bowman* (2013) 판결에 이르기까지 일관되게 유지하여 왔다.

308 III. 장 2. 장 참조

309 *Motion Picture* 사건 (1917)과 *Univis* 사건 (1942) 참조.

310 *Bloomer v. McQuewan*, 55 U.S. (14 How.) 539 (1852)

해서는 각국의 입장 차이가 적지 않아 별도의 절에서 비교법적으로 고찰하였다.

나. 특허권자의 조건부 판매(Conditional Sale by Patentee) 관련 판례 연구

(1) *Bowman v. Monsanto* 사건 (2013)³¹¹

(가) 사건 분류

이 사건은 특허권자가 특허품(종자)판매 시, 구매자가 특허품을 재 생산(recreation)하는 행위를 금지하는 일종의 사후 제약(Post Sale Restriction) 조건 부여에 관련된 쟁점을 다룬 것이다.

(나) 사실관계

종자 회사인 Monsanto사는 많은 제초제의 주요성분인 glyphosate이라는 물질에 저항력을 가진 유전자 변형 대두 종자의 특허권자이다. ‘Roundup Ready’라고 불리는 이 종자의 저항력은 종자에서부터 수확한 대두로 전해져 다음 세대에게 연속적으로 유전된다. 그러므로, Monsanto사는 단순히 종자를 파종하기만 해도 쉽게 복제되는 저항력 기술의 보호를 위해 ‘Technology Agreement’라는 일종의 Label License 계약³¹²을 통해 종자의 구매자가 종자를 단 1회만 파종하고, 수확한 대두를 재 파종 용도로 남겨두거나, 그 목적으로 타인에게 제공하는 행위를 금지시키고 있다. 미국 인디애나주의 농부인 피고 Vernon Bowman은 상품용 대두 대부분이 glyphosate에 저항력을 가진 Roundup Ready 종자의 농작물임을 확인한 후에는 수확한 대두 일부를 이듬해의 두 번째 재배에 사용하기 위해 남겨두기 시작하였다. 그러면서, 매 해 전년에 남겨둔 씨앗을 파종하고, glyphosate 제초제를 뿌려 Roundup Ready 종자의 농작물 생산을 8년간 연속적으로 반복하는 행위를 확인한 Monsanto사가 농부 Vernon을 상대로 특허 침해 소송을 제기하게 되었고 이에 피고 Bowman은 특허권자로부터 적법하게 구입한 대두에 대한 특허권자의 권리는 이미 소진되었음을 주장한 사건이다.

(다) 대법원 판결 요지

311 *Bowman v. Monsanto*, 133 S.Ct. 1761 (2013).

312 제품 포장나 포장에 판매 조건을 기재하고 구매하면 이에 동의한 것으로 인정하는 계약 유형으로 일종의 제품 부착형 약관 계약으로 볼 수 있다. 포장 약관(Shrink Wrap 계약)이라고도 하며 적법한 계약으로 인정된 바 있다. *ProCD v. Matthew* 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996) 판결 참조.

연방대법원은 CAFC 판결을 인용하면서 먼저 특허권 소진 원칙의 기본 정신은 제품의 판매로 인해 구매자가 원하는 대로 그 제품의 사용 또는 재판매를 허용하는 구매자의 권리에 있다고 보았다.³¹³ 이는 특허 제품의 판매를 통해 특허권자가 특허에 대한 보상을 받았다면 특허법의 목적이 충족된 것이고, 특허법의 목적에 도달하였다면 특허법은 판매된 제품의 사용과 향유를 더 이상 제한할 필요가 없어지게 되지만 이 사건에서는 실제로 최초 판매된 제품에 대해서만 보상을 받았을 뿐, 추후의 재 생산물(recreations)에 대해서는 보상을 받지 못했으므로, 특허권 소진은 판매된 특정 제품에만 적용되고, 재 생산물에 대해서는 적용되지 않는다는 결론을 내렸다.

314

또한 연방대법원은 Bowman이 특허권자 Monsanto로부터 구입한 종자³¹⁵에 대하여 특허권 소진을 적용하더라도 구입한 종자를 파종하는 행위는 특허권이 소진 되는 사용(using)이 아닌 소진 되지 않는 생산(make) 행위에 해당하기 때문에 특허권 침해 행위를 특허권 소진으로 항변할 수 없다고 보았다.³¹⁶ 만약 Monsanto 소유 종자 특허의 소진을 판매된 종자로 한정하지 않는다면 농부는 종자를 단 한번만 구입 한 후 매 주기마다 수확한 대두를 남겨두어 그 다음 주기에 재 파종 할 수 있으므로 Monsanto사로부터 종자를 더 이상 구입할 필요가 없어지고 특허권자는 보상받을 기

313 Bowman 133 S.Ct. at 1766.

314 Id. at 1766. “소진 법리는 판매된 해당 물품에 대해서만 권리를 제한하는 것이다. 구매자가 그 물품을 재 생산하는 행위를 배제할 수 있는 특허권자의 권한은 여전히 유효하다. Mitchell 법원에서 판결한 바와 같이 특허품을 구매하였다든가 그 제품을 재차 생산하거나 생산된 그 제품을 제 3 자에 판매할 권리는 없다. [[T]he doctrine restricts a patentee's rights only as to the “particular article” sold, *ibid.*; it leaves untouched the patentee's ability to prevent a buyer from making new copies of the patented item; [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 (1872)] ”

315 Id. at 1769. fn.3. Bowman 법원은 footnote 에서 특허권자로부터 1 차 구입한 경우에 대한 판결이며 Licensee(Grain Elevator)로부터 구입(2 번째 구입)한 경우에 대한 판단이 아님을 밝히고 있다. [This conclusion applies however Bowman acquired Roundup Ready seed: The doctrine of patent exhaustion no more protected Bowman's reproduction of the seed he purchased for his first crop (from a Monsanto-affiliated seed company) than the beans he bought for his second (from a grain elevator).]

316 Bowman, 133 S.Ct. 1761 at 1765-1766. Bowman 대법원은 CAFC 판결을 인용하면서 다음과 같이 판시하였다. “Bowman 이 특허권자 Monsanto 로부터 구입한 종자에 대하여 특허권 소진을 적용하더라도, 구입한 종자를 파종하는 행위는 새로운 침해품을 생산하는 것이기 때문에 피고 Bowman 을 보호해주지는 않는다. 특허권자에 의하여 판매된 특허품을 구입, 사용할 수 있는 권한이 곧 특허품을 새로이 생산할 수 있는 권한을 포함하는 것을 의미하지는 않는다. 생산할 수 있는 권한은 특허권자에 유보되어 있는 권한이다. (The Federal Circuit affirmed. It reasoned that patent exhaustion did not protect Bowman because he had “created a newly infringing article.” 657 F.3d, at 1348. The “right to use” a patented article following an authorized sale, the court explained, “does not include the right to construct an essentially new article on the template of the original, for the right to make the article remains with the patentee.”)” Ibid.

회를 박탈당하는 결과가 초래된다.³¹⁷

다시 말해, 특허권자가 재생산 금지 조건부로 판매하였음에도 불구하고 피고 Bowman의 주장대로 (어차피 종자는 파종하기 위한 물품이므로) 종자 파종 후 일부 수확물을 재 파종하는 행위를 단지 ‘사용’ 이라고 한다면 농부들은 특허 종자를 단 한번만 구입하고도 특허권자 허락 없이 (재 파종을 통하여) 무한정 복제할 수 있게 되며 이를 통해 특허권자에게 적절한 보상도 하지 않은 채 부당 이익을 취하는 결과가 된다.³¹⁸ 따라서 대법원은 Bowman의 재 파종하는 행위를 (재)생산 행위로 간주한 것이다.

정리하면, Bowman 법원은 피고는 특허권 소진의 원칙에 따라 곡물 창고를 통해 구입한 대두를 재 판매하거나, 본인의 식용 또는 가축의 사료용으로 사용할 수 있고 Monsanto는 이러한 피고의 행위에 대해서는 특허권이 소진되어 권리 행사할 수 없지만, 특허된 대두를 추가적으로 재생산할 권한까지 주어진 것은 아니라고 판시하였다.³¹⁹

즉, Monsanto로부터 구입한 종자를 한 해에 한해 경작할 수 있다는 취지의 라이선스를 받은 Bowman이 수확한 종자를 다음 시즌에 경작한 행위에 대해 특허소진법리에 의거, 특허품 판매가 이루어 지고 이에 대해 대가가 지불되었다면 그 제품의 사용 (use)이나 재판매(resell)에 대해서는 특허권자가 재차 특허권 행사할 수는 없지만, 특허품을 새롭게 제조(make)하는 행위는 소진 법리가 적용되지 않으며 특허권 행사를 인정했다.

317 Id. at 1769. “피고 Bowman에게 생산 내지 복제할 목적으로만 파종하였으며 이를 허용한다면 특허권자의 보상 받을 권리를 박탈하는 결과가 된다. (Bowman planted Monsanto's patented soybeans solely to make and market replicas of them, thus depriving the company of the reward patent law provides for the sale of each article.)

318 Id. at 1767. “농부들이 특허 종자를 단 한번만 구입하고도 이를 특허권자 허락 없이 무한정 복제할 수 있게 되며 부당 이익을 취하는 결과가 된다. ([F]armers themselves need only buy the seed once, whether from Monsanto, a competitor, or (as here) a grain elevator. The grower could multiply his initial purchase, and then multiply that new creation, ad infinitum—each time profiting from the patented seed without compensating its inventor.)”

319 Id. at 1766. “소진 법리는 판매된 해당 물품에 대해서만 권리를 제한하는 것이다. 구매자가 그 물품을 재 생산하는 행위를 배제할 수 있는 특허권자의 권한은 여전히 유효하다. 즉, Mitchell 법원에서 판결한 바와 같이 특허품을 구매하였다라도 구매자는 그 제품을 재차 생산하거나 생산된 그 제품을 제 3 자에 판매할 권리는 없다. [[T]he doctrine restricts a patentee's rights only as to the “particular article” sold, *ibid.*; it leaves untouched the patentee's ability to prevent a buyer from making new copies of the patented item. “[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).

(라) 판결의 의의

이 사건 판결은 1회 과중으로 제한한다는 사후적 제한조건 (PSR) 이 부가된 판매에 의해 특허 소진을 배제한 사례이다. 만일 여러 번 과중하는 것을 허용하게 되면 특허 종자 1회 판매 이후에는 더 이상 보상 받을 기회가 없어지는 결과가 되어 충분한 보상을 받았다고 볼 수 없기 때문에 구매 후 1회 과중으로 제한한 것이다.³²⁰ 그럼에도 불구하고 구매자가 특허 종자를 여러 번 과중하고 또 그 수확물로부터 일부 종자를 저장하였다가 이를 다시 과중하는 것은 특허권자 허락 없이 특허 종자를 무단으로 새롭게 ‘제조(make)’하는 행위에 해당한다. 이는 애초에 특허권자 Monsanto가 판매한 특허품과는 동일성이 없는 특허품을 구매자가 무단으로 제조하는 행위라고 할 수 있으므로 소진 법리의 원칙 상, 특허권은 소진되지 아니하고 구매자 Bowman의 행위는 특허권 침해를 구성한다고 판결하였다.

(2) *Impression v. Lexmark* 사건 (2017)³²¹

(가) 사실관계

프린터 제조업체인 Lexmark는 사전 할인(Prebate) 판촉행사를 통해 특허품인 프린터 용 카트리지를 1회 사용 후 반환하는 조건으로 일반 제품보다 싸게 판매하는 ‘사용 후 반환’ 조건부 판매정책을 취하였다.

한편, 재생품 판매 업체인 Impression은 할인 판매된 중고 카트리지를 수거, 수리 후 무단으로 재생산 및 판매하자, Lexmark는 Impression을 상대로 침해소송을 제기하였다.

(나) 최초판매이론의 취급 관련쟁점

(i) 판결요지

320 Bowman 법원의 판결은 CAFC의 *Mallinckrodt* 사건과 일부 유사한 면이 있다. 즉, *Mallinckrodt* 사건 판결(CAFC)도 주사기 구매 후 1회 사용으로 한정(single use only)이라는 제한 조건 즉, 사후적 제약 조건(PSR)을 부가한 사건으로 최초 구입 후 주사기를 재생하여 사용하는 것은 특허품을 새롭게 생산하는 것에 상당하므로 소진 법리가 적용되지 않는다는 판결한 바 있어 Bowman 사건과 매우 유사한 사안이라고 할 수 있다. See *Mallinckrodt*, 976 F.2d at 701. “의료기기의 1회 사용 제한을 위반으로 인한 침해 및 유도 침해 사건이다. (This action for patent infringement and inducement to infringe relates to the use of a patented medical device in violation of a “single use only” notice that accompanied the sale of the device.)”
321 *Impression*, 137 S.Ct. 1523.

Impression 법원은 common law상의 ‘조건부 양도금지 원칙 (principle against restraints on alienation)’을 특허품 거래에 원용하여 특허품을 양도할 때도 역시 제한조건 부과가 금지된다고 판시한 바 있다. 조건부 양도금지 원칙은 일찍이 1628년 common law에서 유래하며 부동산 양도 관련, 부담부 승계에 엄격한 입장은 단순 토지 거래(a fee simple in land) 시 조건 부과를 무효 처리한 것과 마찬가지로 특허품 판매 시에도 common law 상의 조건부 양도금지 원칙에 입각, 특허품 판매 시 조건을 부여하는 것은 인정되지 않는다는 것이 Impression 대법원의 입장이다.³²²

즉, 특허권이 독점배타적 권리이지만 상기 양도제한 조건금지 원칙이 적용된다는 점이 특허소진 법리 적용의 요점이라고 판시하였다.³²³ 다시 말해, 최초판매이론의 근원이 조건부 양도금지 원칙에서 비롯된다고 판시하였다.³²⁴ 이는 특허품 거래 시에도 제한조건 부과가 금지된다는 의미로 당사자 간 합의한 조건에도 불문하고 조건부 판매가 금지되며 특허품을 판매하면 최초 판매 시점에 무조건 특허가 소진된다고 해석하는 입장이다.

최초판매이론을 획일적으로 적용하였다는 점에서 과거 대법원 판결과는 구별된다. 즉, Impression 판결에 의하면, 최초판매이론을 확정적 원칙으로 취급하여 특허소진 법리로 삼아야 한다는 입장이다. 즉, 특허권자가 특허품을 판매하기로 결정하였다면 최초판매이론에 기하여 특허가 소진된다는 입장이다.

(ii) 쟁점 요지

322 1 E. Coke, *Institutes of the Laws of England* § 360, p. 223(1628) “Coke 경이 17 세기에 언급한 바와 같이 소유권자가 판매 사후에 사용 또는 재 양도를 제한하는 것은 무효이다. 이는 거래 원칙에 반하는 것이며 거래 당사자간의 거래와 계약 정신에 반하기 때문이다; J. Gray 의 저서, 『재산권 양도 제한』에 의하면, 동산 거래에 제한 조건을 부가하는 것은 부동산 양도제한 조건이 무효인 것과 마찬가지로 무효이다; Impression 대법원에서도 소진 법리 역시 common law 상의 양도제한금지원칙에 입각하여 적용되어야 할 것이라고 판시하였다. [As Lord Coke put it in the 17th century, if an owner restricts the resale or use of an item after selling it, that restriction is void, because . . . it is against Trade and Traffique, and bargaining and contracting between man and man.” ; see J. Gray, *Restraints on the Alienation of Property* § 27, p. 18 (2d ed. 1895) (A condition or conditional limitation on alienation attached to a transfer of the entire interest in personality is as void as if attached to a fee simple in land; Impression, 137 S.Ct. 1523 at 1531 (2017). (This well-established exhaustion rule marks the point where patent rights yield to the common law principle against restraints on alienation.))”

323 Impression, at 1526. “특허권이 독점배타적 권리이지만 상기 양도제한 금지원칙이 적용된다는 것이 특허소진 법리의 요점이다. (The exhaustion rule marks the point where patent rights yield to the common law principle against restraints on alienation.)”

324 Impression, at 1527; “최초판매이론 역시 common law 상의 양도제한 금지원칙에 근거한다. ([T]he first sale doctrine has its roots in the common law principle against restraints on alienation.)”

이 사건에서 주요 쟁점 중 하나는 특허권자가 특허품을 조건부로 판매한 경우에도 이와 무관하게 특허품 판매 사실에 주목하여 특허권이 소진된 것으로 볼 것인지가 쟁점이었다. 이는 결국 최초판매이론에 대한 취급문제와도 맞닿아 있으며 조건부 판매의 인정여부에 관련된 문제이다.³²⁵

Impression 판결에서는 특허권자가 특허품을 직접 판매한 것이든, 실시권자 경유하여 판매한 것이든 불문하고 판매 즉시 무조건 소진된다고 판시함으로써³²⁶ 최초판매이론을 확정적으로 적용하고 있다.³²⁷ 이는 지금까지 2백 년간 일관되게 지켜온 선행 대법원 판결과 충돌을 피할 수 없는 상황이다.³²⁸

이하에서 선행판결과 Impression판결과의 상충되는 점을 중심으로 정리한다.

(iii) Mitchell 판결과의 충돌 문제

Impression 판결에서는 특허권자가 특허품을 판매하면 일단 소진되며 직접판매 또는 실시권자 판매 공히, 판매사후조건을 불문하고 무조건 소진된다고 판시함으로써 특허권자에 의한 조건부 판매와 실시권자에 의한 조건부 판매를 구분하지 아니하고³²⁹ 동일하게 최초 판매즉시 특허가 소진된다고 판시하여 최초판매이론을 ‘확정적 원칙’으로 적용, 결국 조건부 판매에 의한 소진배제를 불인정하였다. 특허품을 조건

325 이 사건의 또 다른 쟁점인 국제 소진론은 V장 3절 지역적 범위에서 별도로 논의한다.

326 Impression, at 1535. “특허소진 법리는 일률적이며 무조건적으로 적용된다. 특허권자가 특허품을 판매하면 일단 소진되며, 직접판매와 실시권자 경유 판매 공히, 판매사후조건을 불문하고 무조건 소진된다. Patent exhaustion is uniform and automatic. Once a patentee decides to sell—whether on its own or through a licensee—that sale exhausts its patent rights, regardless of any post-sale restrictions the patentee purports to impose, either directly or through a licensee.”

327 특허권자에 의한 직접판매의 경우에 대해서는 이미 Bowman 사건에서 다룬 바, 여기에서는 특허권자 이든 실시권자이든 조건부 판매의 인정여부와 관련된 쟁점에 대해서 살펴본다.

328 General Electric Co., 272 U. S. 476 at 489-490. “Bloomer 판결, Mitchell 판결, Hobbie 판결, Keeler 판결 등에서도 실시한 바와 같이 특허권자가 특허품을 팔고 나면 구매자 행위에 대한 통제는 더 이상 할 수 없다는 원칙은 이미 잘 정리된 기본원칙이라 할 수 있다. 하지만, (약정) 실시권자의 판매권한을 제한하는 것은 또 다른 차원의 문제이다. 보상액에 따라 판매권에 제한을 둘 수도 있는 것이며 실시권자의 생산·판매권도 제한할 수 있다. (It is well settled, as already said, that, where a patentee makes the patented article and sells it, he can exercise no future control over what the purchaser may wish to do with the article after his purchase. It has passed beyond the scope of the patentee's rights. Adams v. Burks, 17 Wall. 453; Bloomer v. McQuewan, 14 How. 539; Mitchell v. Hawley, 16 Wall. 544; Hobbie v. Jennison, 149 U. S. 355; Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U. S. 659. But the question is a different one which arises when we consider what a patentee who grants a license to one to make and vend the patented article may do in limiting the licensee in the exercise of the right to sell ... We think he may do so provided the conditions of sale are normally and reasonably adapted to secure pecuniary reward for the patentee's monopoly. ... He restricts the property and interest the licensee has in the goods he makes and proposes to sell.)”

329 Impression, at 1535.

부로 판매하는 것은 common law상의 양도제한 금지원칙에 기하여 인정되지 않는다는 입장이다.

반면, Mitchell 대법원에서는 최초판매이론을 ‘잠정적 원칙’으로 취급하여 조건이 없는 판매 또는 실시권인 경우에만 비로소 최초판매이론을 적용한다고 적시한 바 있다.³³⁰ 즉, 특허권자는 특허품의 판매 시에는 조건을 붙일 수도 있고 조건을 붙이지 않고 판매할 수도 있다. 그런데 조건없이 판매한 이른바 일반판매 또는 완전판매(absolute sale)에 해당하여야 비로소 구매자는 아무런 제한 없이 그 물건의 수명이 다할 때까지 사용할 수 있다고 판시하였다. 다시 말해, 조건부로 판매한 경우에는 특허권자의 판매에도 불구하고 특허가 소진되지 않을 수 있음을 의미하므로 최초판매이론을 잠정적 원칙으로 취급하고 있음을 알 수 있다. 최초판매이론에 대한 취급과 조건부 판매여부에 대하여 Impression 판결³³¹과 전적으로 상반되고 있다.

특허권자 및 실시권자의 조건부 판매에 대해서 이를 구분하여 달리 취급할 이유는 없으므로 동일하게 취급하는 것은 타당하지만 조건부 판매에 관한 쟁점 자체에 대하여 판결이 상반되고 있어 조건부 판매에 의한 소진배제 여부에 관하여 통일된 판결이 나오기 전까지는 앞으로도 논란이 계속될 여지가 있다.

또한, Bowman 판결에 대한 취급과 마찬가지로 Impression 법원은 Mitchell 판결에 대하여도 역시 아무런 언급도 하지 아니하고 침묵하였으며 번복(overrule)하지도 파기(vacate)하지도 않아 충돌되는 판결이 공존하고 있다.

(iv) General Talking Pictures 판결과 충돌

Impression 사건은 특허권자에 의한 조건부 판매와 관련된 사안이고 General Talking Pictures 사건은 실시권자에 의한 조건부 판매이므로 사실관계는 상이하지만 최초판매이론에 관한 한, 두 개의 판례가 상호 충돌되고 있다.

330 Mitchell, 83 U.S. at 548. “특허품의 판매 시에는 조건을 붙일 수도 있고 조건을 붙이지 않고 판매할 수도 있다. 그런데 조건 없이 판매한 이른바 일반 판매 또는 완전 판매(absolute sale)에 해당해야 비로소 구매자는 아무런 제한 없이 그 물건의 수명이 다할 때까지 사용할 수 있다고 판시하였다. (Sales of the kind may be made by the patentee with or without conditions, as in other cases, but where the sale is absolute, and without any conditions, the rule is well settled that the purchaser may continue to use the implement or machine purchased until it is worn out …)”

331 Impression, at 1527. 특허권자 Lexmark 는 일단 특허품 판매 후에는 특허권이 소진되므로 침해 주장할 수 없다. (Lexmark cannot bring a patent infringement suit against Impression Products with respect to the Return Program cartridges sold in the United States because, once Lexmark sold those cartridges, it exhausted its right to control them through the patent laws.)

즉, Impression 판결에서 최초판매이론을 언급한 대법원 판결들³³²을 인용, 열거하여 General Talking Pictures 법원에서는 최초판매이론을 전혀 고려하지 아니하고 판결한 것 같은 인상을 주고 있으나 Impression 판결에서 열거한 선행 대법원 판례들은 모두 General Talking Pictures 판결에서 이미 고려되고 다루어진 것들이었다.³³³ 즉, General Talking Pictures 법원은 두 차례에 걸쳐³³⁴ 이들 선행 판결들을 충분히 감안 하였음에도 불구하고 최종적으로 최초판매이론을 채택하지 아니하고 임의적 소진 법리 관점에서 ‘실시권자의 조건부 판매(Conditional Sale by Licensee)’에 의하여 소진을 부정한 바 있다.³³⁵

이 판결은 임의적 소진법리를 실시한 Mitchell 판결 이후에 나온 것으로 두 차례에 걸쳐 심리하였음에도 불구하고 모두 일관되게 ‘조건부 계약’에 의해 실제로 특허 소진을 배제한 판결로서 임의적 소진 법리를 명쾌하게 실시한 판결이다.³³⁶

이와 같이 General Talking Pictures 의 판결 주문 (Holding)의 임의적 소진 취지에 대해서는 의도적으로 언급을 피하면서 (이미 검토되고 극복된 최초판매이론을) 반대 의견에서 언급하였다는 사실만으로 Impression 법원에서 미국의 소진 법리가 초창기부터 최초판매이론에 입각, 강행 규범적 소진 법리에 뿌리를 두었다고 해석하는

332 General Talking Pictures, Footnote 1. Bloomer v. McQuewan, 55 U. S. 539 at 549-550; See Chaffee v. Boston Belting Co., 22 How. 217, 63 U. S. 223; Mitchell v. Hawley, 16 Wall. 544, 83 U. S. 547; Adams v. Burke, 17 Wall. 453; Wade v. Metcalf, 129 U. S. 202, 129 U. S. 205; Boesch v. Graff, 133 U. S. 697, 133 U. S. 702; Hobbie v. Jennison, 149 U. S. 355; Morgan Envelope Co. v. Albany Paper Co., 152 U. S. 425; Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U. S. 659; Bauer v. O'Donnell, 229 U. S. 1; Straus v. Victor Talking Machine Co., 243 U. S. 490; Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U. S. 502; Boston Store v. Amer. Graphophone Co., 246 U. S. 8.

333 General Talking Pictures, at 128. 소수 의견(Dissenting opinion by Justice Black and Reed)에서 인용된 판례들이었다. 또한 Mitchell 판결에서도 언급된 판례들이다. 즉, 임의적 소진법리를 적용한 판결이었지만 판결문에 최초판매이론을 일단 소개하되, 조건이 없을 경우에만 적용되는 잠정적 원칙으로 언급하였을 뿐이다.

334 이 사건은 1937 년 연방 대법원에 상고되어 1938 년 5 월, 1 차 판결 [304 U.S. 175 (1938)]이 나왔으며 재심 요청에 따라 동년 12 월에 2 차 판결 [305 U.S. 124 (1938)]한 바 있다.

335 General Electric Co., 272 U. S. 476 at 489. “특허권자는 보상받은 범위 내에서 합리적인 수준의 조건부 실시권을 허여할 수 있다. ([T]he 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.”); General Talking Pictures, 305 U.S. 127 at 125. “The owner of a patent may lawfully restrict his licensee to manufacture and sale of the patented invention for use in only one or some of several distinct fields in which it is useful, excluding him from the others.”

336 General Talking Pictures, 305 U.S. at 127. “조건부 실시권의 적법성은 명확하다. (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. 192,196,71L.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. ’) “본건의 경우에 이에 해당하며 실시권을 허여하면서 용도의 제한조건을 부과하는 것은 오래된 거래 관행이다. (The restriction here imposed is of that character. The practice of granting licenses for a restricted use is an old one [sic])”,

것은 상당히 무리가 따르는 결정이라고 아니할 수 없다.

또한 수백 년 간 누적된 기존의 선행 판결을 고려할 때, Impression 법원 판결 하나만으로 그간에 이백 년 가까이 일관되게 유지해온 임의적 소진론 입장을 변경할 수 있을지는 의문이다.³³⁷ Impression 판결이 이후 사건에서 영향력이나 구속력을 갖기 위해서는 Bowman 판결이나 Mitchell 판결 등 Impression 판결과 충돌하는 선행 판결들이 번복되거나 파기되어야 할 것이며 그것이 여의치 않다면 명확한 사실 관계에 기초하여 기존 판결들과 차별화되어야 할 것이다. 그러하지 아니한 상황에서는 상충되는 두 개의 판결이 공존할 수 있어 향후 사건 마다 판결이 달라질 우려가 있는 등 여러 측면에서 Impression 판결은 향후 논란 여지가 적지 않을 것이며 당분간 제한적인 영향력만을 가질 수 밖에 없을 것으로 예상된다.

(v) Impression 판결에서 선행 판결 인용의 적정성

Impression 판결에서 주로 인용된 General Talking Pictures 사건은 상호간에 사실관계가 다른 사건임에도 불구하고 Impression 판결의 기초가 되어 논란이 되고 있다. General Talking Pictures 사건은 ‘실시권자에 의한’ 조건부 판매 (Conditional Sale by Licensee) 사건인 데 비하여 Impression 사건은 ‘특허권자에 의한’ 조건부 판매 사건 (Conditional Sale by Patentee) 이므로 사실관계 측면이나 법리 적용 측면에서 General Talking Pictures 판결이 Impression 판결의 적절한 비교 대상인지에 대하여 다소 의문이 있다.

적절한 비교 대상은 오히려 특허권자에 의한 조건부 판매 사건인 Bowman 사건 (Conditional Sale by Patentee)일 수 있다. 그럼에도 불구하고 Impression 판결에서는

337 Melissa Brand, Director of IP Policy at Biotechnology Innovation Organization (BIO), “Impression 판결에 대한 산업계의 반응 (Patent Exhaustion at the Supreme Court: Industry Reaction to Impression Products v. Lexmark)”. “이번 대법원의 결정으로 인해 그간 수 십 년간 미국의 핵심기업으로 성장해온 기업의 사업 모델을 송두리째 바꾸는 결과를 필 것이다. 그런데 이번 Impression 판결문에는 이러한 변화가 왜 필요한지 그리고 가치는 있는 변화인지에 대한 분석조차 없다. Impression 판결은 (사람을 마술로 불에 태워 죽였던 원시적인 시대인) 17 세기에 만든 common law 이론에 기대어 내린 판결이며 또한 저작권법과 특허법 간의 피상적 유사성만을 근거로 빈곤국의 희생을 강요하고 불법 제품이 범람하는 길로 들어서는 부적절한 판결을 한 것이다. (The Court’s decision will change decades of established commercial practice essential to the U.S. economy. The Court provided no analysis of whether such sweeping changes are necessary or even beneficial. Instead, relying on theories of property rights articulated in the 17th Century—a time at which our country was burning people for witchcraft—and a superficial similarity to copyright law, the Court upends established practices, opening the floodgates of grey marketed products to the detriment of consumers in less affluent markets.) <http://www.ipwatchdog.com/2017/05/30/patent-exhaustion-supreme-court-industry-reaction-impression-products-v-lexmark/id=83822/>[17. 10. 4 일 방문]

Bowman판결에 대해서는 전혀 언급되지도 입장이 제시되지도 않아 의문이다. 상호 비교 대상이 될 수 없는 판결을 대상으로 차별화하는 것이 소진 법리에 대한 미국의 입장을 명확히 이해하는 데 효과적일 것이라고 생각한다.

(다) 사후적 제약조건 (Post Sale Restriction) 관련 쟁점

(i) 판결 요지

Impression 판결의 또 다른 쟁점으로 이미 판매된 물품에 관하여 특허권 행사를 인정하는 것은 조건부 양도금지 원칙을 위반한 것이라고 판시하면서 이미 판매한 특허품에 관해서는 특허가 소진되었다고 판단하였다. 즉, 특허권자가 일단 판매하기로 마음먹었다면 특허는 소진된 것으로 본다는 입장을 명확히 하였다.³³⁸

이에 따라 CAFC의 Mallinckrodt 판결은 Impression 법원에 의하여 폐기(abrogate)되어 판매 사후에 부과되는 제약조건 소위, 사후적 제약조건은 더 이상 인정하지 아니한다고 판시하였다.

(ii) 쟁점 요지

Impression 판결에 의하여 조건부 판매가 불인정된 바, 사후적 제약조건 역시 인정되지 아니한다고 판시하였다. 하지만 이 판시 내용 또한 선행 판결과 충돌이 되고 있어 이하에서 살펴본다.

(iii) Bowman 판결과 충돌

Bowman 사건에서 연방 대법원은 용도 제한 조건부 판매(Conditional Sale)를 인정하면서 소진법리 적용을 부정한 바 있다. 본 사건 사실관계에 의하면, 특허권자 Monsanto가 농부에게 판매한 특허 종자는 대두(soybean) 수확을 위한 용도로만 사용(파종)하는 것을 조건으로 판매(with a license to use it to make a crop)³³⁹ 한 것이며 이

338 Impression, at 1528. “이미 판매되어 전전유통되고 있는 물품에 특허권자의 권리행사를 인정하는 것은 양도제한 금지원칙을 위반한 것이므로 특허권 소진 법리가 적용되는 것이다. 중요한 것은 특허권자가 판매하였다는 사실이다. ([E]xhaustion occurs because allowing patent rights to stick to an already-sold item as it travels through the market would violate the principle against restraints on alienation ... what matters is the patentee’s decision to make a sale.)”

339 문맥상 license 를 판매 조건으로 번역함. 특허권자가 특허품을 직접 판매하였으므로 ‘license(실시권)’ 의미보다는 판매로 번역하는 것이 적합하다..

조건은 명확하고 충분히 예상되는 조건이었다고 판시하였다.³⁴⁰ 대법원은 이 사건에서 소위 ‘용도 제한 조건’ 이 부과된 조건부 판매에 해당하며 따라서 소진되지 아니한다고 판결하면서 ³⁴¹ 대두 종자(soybean seed)를 대두 (soybean)의 수확용 (for harvest)의 용도로 파종하는 것은 무방하지만 대두 종자(soybean seed) 자체의 재생산 (for reproduction)을 위한 용도로 파종하는 것은 조건을 위반한 행위이며 이는 특허 침해를 구성한다고 결정하였다. ³⁴²

따라서 Bowman 법원은 조건부 판매임에도 불구하고 최초판매이론을 적용하지 아니하면서 특허권자가 승소하였다는 취지로 판시한 바, ³⁴³ Impression 판결과는 정면으로 배치되는 판결이라 할 수 있다.

또 다른 문제는 상호 충돌되는 Bowman 판결 자체에 대하여 Impression법원은 전혀 언급조차 하지 아니하고 침묵하였으며 번복(overrule)하거나 파기(vacate)하지도 않아 두 개의 판결이 공존하게 된다는 점에서 향후 사안별로 어떤 판례를 인용할 것인지에 따라 결과가 달라질 가능성이 있다.

340 Bowman, at 1768. 본 사건 사실관계에 의하면, 특허권자 Monsanto 가 구매자의 재생산 행위를 제약하는 조건을 부과한 것이 명확하다. (중략) Monsanto 가 농부에게 특허품 판매할 때 수확을 위한 용도로만 사용하는 것을 조건(with a license to use it to make a crop) 으로 하는 조건부 판매임은 이미 충분히 예견되었다. (Monsanto, to be sure, conditions the farmer's ability to reproduce Roundup Ready; ... Monsanto, predictably enough, sells Roundup Ready seed to farmers with a license to use it to make a crop. See supra, at 1764, 1767, n. 3.)

341 Bowman, at 1765-1766. Bowman 대법원은 CAFC 판결 중 다음 내용을 인용한 바 있다. “특허권자는 구매자에게 부여한 사용권(right to use)에는 특허품생산용 사용권(right to construct)이 포함되어 있지 않았으며 생산권(right to make)은 특허권자에 유보되어 있다. (The Federal Circuit affirmed ... The ‘right to use’ a patented article following an authorized sale, the court explained, ‘does not include the right to construct an essentially new article on the template of the original, for the right to make the article remains with the patentee.’ Ibid.)”

342 이 사건 판결요약 (Synopsis) 에 의하면, “피고인 농부가 무단으로 특허종자를 수확용으로 파종 (planting and harvesting) 하여 결과적으로 재생 (reproduce) 하는 경우에는 소진 법리가 적용되지 않는다는 CAFC 결정을 인용하였다. (The Supreme Court held that patent exhaustion doctrine did not permit farmer to reproduce the seeds through planting and harvesting without the patent holder's permission. Affirmed.)”

343 Kevin E. Noonan, “Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. (2017)”, Patent Docs. “조건부 판매 관련 사건 중 유명한 Bowman 판결에서는 판매조건이 기재된 표지약관 (Label License)을 근거로 피고인 농부 Bowman 이 특허품(종자)를 재생산용으로 사용하는 것을 금지시킨 바 있다. 특허권자 Monsanto 는 피고 농부가 조건부 판매조항(재생산용 사용금지 조건)을 위반하여 특허품을 재 사용하자 특허 침해 소송에서 승소한 바 있어 서로 상반된다. ([T]he most (in)famous cases of this type are the Monsanto herbicide-resistant seed cases, where the “label license” prohibited replanting seed produced using the recombinant seed purchased from the company. Monsanto won a Supreme Court challenge to its use of patent infringement lawsuits to enforce its right to restrict resale of patented soybeans, in Bowman v. Monsanto several years ago, involving a farmer who reused seed contrary to Monsanto's restrictions on reuse.” <http://www.patentdocs.org/2017/05/impression-products-inc-v-lexmark-international-inc-2017.html> [2017. 10. 16. 방문].

(라) 계약에 의한 해결방안의 문제점

Impression 법원에서는 PSR 조건 부여하려면 당사자간 계약을 통하면 가능하다고 판시하였지만³⁴⁴ 미국 학계와 산업계 대다수가 Impression 판결의 비 현실성과 불합리성을 비판하고 있다.^{345 346 347} 즉, 상대방의 소진 주장을 방어하기 위하여 계약법적으로 해결하는 방안은 현실적으로 불가능하다는 점을 강조하고 있다.

Impression 사안에서도 특허권자인 Lexmark와 Impression은 계약관계가 없어 계약 위반으로 소송할 수 없는 상황이었으므로 Lexmark가 할 수 있는 일은 계약을 맺은

344 Impression, at 1534-1535. “실시권자가 구매자 간 계약에 의해 PSR 조건을 부가할 수는 있겠지만 구매자가 이에 위반하였다 하더라도, 계약위반 책임에 의해서만 구제받을 수 있을 뿐이다. (A patentee’s authority to limit licensees does not … mean that patentees can use licenses to impose post-sale restrictions on purchasers that are enforceable through the patent laws. … The purchasers might not comply with the restriction, but the only recourse for the licensee is through contract law, just as if the patentee itself sold the item with a restriction.)”

345 Brian Kacedon, Partner at Finnegan Henderson, “Impression 판결에 대한 산업계의 반응 (Patent Exhaustion at the Supreme Court: Industry Reaction to Impression Products v. Lexmark)”, “계약을 통해 조건부과가 가능하다는 (대법원의 제안은) 실제와 부합되지 않는다. 계약에 의한 조건부과가 불가능한 것은 아니지만 현실적인 방안은 아니다. 조건을 부과했다 한들 실제 구매자를 대상으로 계약위반으로 소송하는 것은 현실적으로 어렵다. 결과적으로 특허품 판매시 제약조건 부과를 위해서는 뭔가 다른 방안을 생각할 필요가 있다. (In some cases, however, those tools will not be up to the task. Often, imposing contractual conditions throughout the stream of commerce will be difficult, if not impossible. And even if one can impose such conditions, it will often be impractical to actually sue these customers for any breach of those conditions. As a result, companies may need to rethink the manner and the terms on which their products are sold.)” <http://www.ipwatchdog.com/2017/05/30/patent-exhaustion-supreme-court-industry-reaction-impression-products-v-lexmark/id=83822/> [17. 10. 4 일 방문]

346 Melissa Brand, Id. “Impression 판결과는 달리 현실에서는 계약에 의한 방안이 효과적인 대안이 되지 못한다는 점을 주목할 필요가 있다. ([I]t should be noted that, despite the Court’s suggestion to the contrary, this case itself illustrates that contract law will not be an effective alternative.)”

347 Michael Q. Lee et al, 위 기고문. “Impression 법원은 당사자간 계약으로 PSR 조건부여가 가능하다고 판시하였으나 이는 현실적으로 불가능하다. 즉, 유통과정에 있는 다양한 이해 관계자들과 계약을 맺기 위하여 소요되는 비용 부담과 각각의 분야에 맞는 다양한 기술을 활용하여야 하는 부담 등등의 문제를 고려하고 또 최종 소비자 개개인을 계약으로 견인 관계를 맺는 것 역시 어렵다. (After Impression, it may be more difficult for a patentee to spread the cost of its technology among different entities in the stream of commerce, or to leverage its technology in different business silos. The Court’s suggestion--to use contract law rather than patent law to enforce post-sale restrictions--presents additional challenges not the least of which is the possible lack of privity with downstream buyers … It is more likely that patentees will take steps to establish privity with downstream purchasers. This may be transactionally difficult, however, and not possible for existing license agreements.); Stephen Kunin, Partner at Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P. “Impression 법원에서는 특허권자와 구매자간 계약을 통하여 제약조건을 부과할 수 있다고 하지만 이 계약을 강제하는 것은 비현실적인 방안이다. (While the Court stated that clear resale restrictions in contracts between patent owners and their customers are enforceable under contract law, it may be impractical to be able to effectively enforce such contracts.)” <http://www.ipwatchdog.com/2017/05/30/patent-exhaustion-supreme-court-industry-reaction-impression-products-v-lexmark/id=83822/> [17. 10. 14 일 방문]

일반 소비자를 상대로 소송하는 수 밖에 없었는데 이는 비 현실적일뿐더러 비용도 많이 들어 소송을 한다 해도 그 결과가 만족스러울지는 알 수 없다고 한다.³⁴⁸

이와 같이 유통 과정에 있는 다양한 이해 관계자들과 계약을 맺기 위하여 소요되는 비용 부담과 각각의 분야에 맞는 다양한 기술을 활용하여야 하는 부담 등등의 문제를 고려하고 또 최종 소비자 개개인과 계약 당사자로서 견연 관계를 맺는 것 역시 또 다른 차원의 어려움이라는 점을 감안하면 현실적으로 Impression법원의 제안은 현실적으로 불가능하다는 반응이다.

(마) 제3자 구속력 관련 쟁점

Impression 사건에서 다른 쟁점 중 하나로서 특허권자인 Lexmark가 수요자와 잉크 카트리지 특허품을 (구입 사용 후 반환하면 할인하는) 조건부로 판매한 이후 제3자인 Impression이 무단으로 계약조건에 반하여 특허품을 재생하여 재판매 한 경우, 그 계약조건이 제3자를 구속할 수 있는지에 관한 문제이다.

(i) 판결 요지

Impression 사건은 특허권자에 의한 조건부 판매에 관한 사건인 바, 실시권자에 의한 조건부 판매와는 직접적으로 관련되어 있지 않다. 그럼에도 법원에서는 특허권자가 조건부 실시권을 설정하는 것이 제도적으로 가능하다는 것이 실시권자가 특허품 판매 시, 구매자에게 조건부로 판매할 수 있다는 의미는 아니라고 하면서³⁴⁹ 다음과 같이 판시하고 있다.

즉, 실시권자의 조건부 판매도 특허권자에 의한 조건부 판매가 위법한 것과 마찬가지로 실시권자의 조건부 판매도 허용되지 않는다고 판결하였다. 설혹 실시권자가

348 Melissa, 위 기고문. “실제 Impression 사건에서도 특허권자인 Lexmark 와 Impression 은 견연 관계가 없어 계약 위반으로 소송할 수 없는 상황이었다. Lexmark 가 할 수 있는 일은 (계약을 맺은) 일반 소비자를 상대로 소송하는 수 밖에 없는데 이는 비 현실적일뿐더러 비용도 많이 들어 소송을 한다 해도 그 결과가 만족스러울지는 알 수 없다. (Lexmark was not in privity with Impression Products, and therefore Lexmark could not have sued Impression Products for breach of contract. Lexmark’s recourse would have been to sue the individual consumers who entered into the Return Program contracts with Lexmark. Not only would suing individual consumers be unrealistic and expensive, but the remedies available to Lexmark and the ability of the individual consumers to satisfy judgments against them are unclear.)”

349 Impression, at 1534-1535. “특허권자가 조건부 실시권을 설정할 수 있다고 해서 이것이 곧 실시권자가 특허품 판매 시, 구매자에게 사후 제약 (PSR) 조건을 부가할 수 있다는 의미는 아니다. A patentee’s authority to limit licensees does not … mean that patentees can use licenses to impose post-sale restrictions on purchasers that are enforceable through the patent laws.”

제3의 구매자와 매매 계약 시, PSR 조건을 부가하였더라도 그 구매자는 (침해 책임이 아니라) 계약 위반에 의해서만 책임을 물을 수 있을 뿐이라고 하였다.³⁵⁰

(ii) 쟁점 요지

특허권자와 실시권자 간에 제한 조건을 부과하여 실시권을 허여하는 계약을 맺었고 이에 따라 실시권자가 계약조건 범위 내에서 적법하게 특허품을 조건부로 판매하였음에도 불구하고 제3의 전득자가 무단으로 해당 계약조건을 벗어나는 행위를 하였을 경우, 특허침해를 구성하는지에 관한 쟁점이다. 즉, 계약 당사자가 아닌 제3자에 게도 계약조건이 구속력을 갖는지에 관한 문제이다.

(iii) 제3자에 대한 구속력

General Talking Pictures 판결에 의하면, Pictures사(구매자)가 Transformer(실시권자)가 극장용(즉, 상업용)으로는 제조나 판매할 권한이 없음을 알면서도 증폭기(특허품)을 주문, 구매한 것과 같이 계약 조건을 벗어난 ‘어떠한 행위’도 특허를 침해한 것이라고 판단하였다.³⁵¹ General Talking Pictures 판결의 해석상, 용도 제한 조건부³⁵² 판매에 의하여 소진을 배제할 수 있으며 제3의 구매자 역시 사후 계약 조건을 알고 있었다면 실시권자의 책임과 별개로 침해 책임을 지게 된다고 해석할 수 있다.³⁵³

350 Impression, at 1535. “만약 실시권자가 구매자와의 계약에 의해 PSR 조건을 부가한다 하더라도 구매자가 PSR 조건을 위반하여 실시하여도 (침해 책임이 아니라) 계약 위반 책임에 의해서만 구제받을 수 있을 뿐이다. (A license may require the licensee to impose a restriction on purchasers, ... The purchasers might not comply with the restriction, but the only recourse for the licensee is through contract law, just as if the patentee itself sold the item with a restriction.)”

351 General Talking Pictures 305, at 126. “Pictures 사(구매자)는 Transformer(실시권자)가 극장용(즉, 상업용)으로는 제조나 판매할 권한이 없음을 알면서도 증폭기(특허품)을 주문, 구매하였다. 계약 조건을 벗어난 어떤 사용 행위도 특허를 침해한 것이다. (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 theaters. Any use beyond the valid terms of a license is, of course, an infringement of a patent. Robinson on Patents, § 916.)”

352 General Talking Pictures, 305 U. S. 124 at 133. General Talking Pictures 사건에서 조건은 특허품의 용도를 제한하는 조건이었다. 즉, “본건 실시권자(Transformer)는 개인용이나 가정용으로만 실시권을 허락 받았고 상업용으로는 실시권을 허여 받지 아니하였음에도 불구하고 상업용으로 생산하였고 이를 제 3 자(Picture)에게 판매했다. (Transformer Company, knowing that it had not been licensed to manufacture or to sell amplifiers for use in theaters 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.)”

353 General Talking Pictures, 304 U. S. 175 at 181-182. “실시권자가 실시권 설정범위를 벗어난 사실을 알면서도 판매한 경우에는 본 법원은 이 판매 행위를 정당한 권한을 받지 못한 무단 판매로 취급한다. 즉, 특허권자는 실시권자를 비롯 구매자를 상대로 특허 침해 소송할 수 있다. [A] licensee ‘knowingly’ ma[de] . . . sales . . . outside the scope of its license.” (emphasis added); “We treated the sale ‘as if no license whatsoever had been granted’ by the patentee, which meant that the patentee could sue both the licensee and the

Impression 법원에서 General Talking Pictures 판결과의 차별화 근거로 언급된 내용은 전득자가 제한조건 (상업용으로 사용불가, 가정용으로만 사용)을 알고도 주문, 구매 하였으므로 조건부 판매 여부와 무관하게 실시권자와 공모하여 침해한 것이므로 (조건부 판매 계약의 위반이 아니라) 침해 행위를 공모 내지 동조로 인하여 침해 책임을 부담한다는 것이다. 반면, General Talking Pictures 법원은 계약 조건을 알고 있는 경우에는 실시권자의 침해행위와 별개로 구매자 자신의 무단실시 행위로 인하여 별도의 침해책임을 지게 된다는 관점에서 전득자 역시 판매 조건에 구속된다는 입장이다.

또한 General Talking Pictures 사건에서는 조건이 합법적인 조건이었고 제3자에 불측의 손해를 방지하기 위하여 조건 내용을 명확하게 통지하였음에도 불구하고³⁵⁴ Impression 법원에서는 통지여부는 전혀 무관한 것으로 취급하여³⁵⁵ 이 또한 논란의 여지가 있다. 즉, 통지의 목적이 조건부 판매가 제3자에 불측의 손해를 방지함과 아울러 대세력을 갖는 특허권의 영역(즉, 침해되는 영역)을 알려주기 위한 것이므로 통지행위가 침해행위와 전혀 무관한 것은 아니라는 점에서 논란의 여지가 있다.

Impression 법원에서는 General Talking Pictures의 반대의견에서 거론한 판례들을 재 인용한 사실을 명시하지 아니하면서 최초판매이론이 과거부터 적용되고 있었던 기본 원칙인 것으로 단정짓고 있다. 이는 앞서 살펴 본 바와 같이 선행판결에서 하나의 전제적 이론으로 거론한 것에 불과하며 결과적으로는 최초판매이론에도 불구하고 당사자 간 계약조건에 따라 최초판매이론을 적용하지 아니한다는 판시내용에 대

purchaser—who knew about the breach—for infringement.)” ; General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 305 U. S. 124, at 127

354 Michael Q. Lee et al, “Impression 사건에서 대법원은 특허품 판매 시 합법적이고 명확하게 판매 조건을 부여하고 통지하였음에도 불구하고 특허품 판매로 특허권이 소진된다고 판단하였다. (In Impression, the Supreme Court held that the sale of a patented good exhausts all patent rights in the good even where the product is sold subject to a lawful, and clearly communicated restriction on re-sale.)”

355 Impression, at 1527. Impression 법원은 Quanta 판결에서 인용한 Adams 판결내용을 재인용하면서 “우리 대법원에서는 특허권자가 명시적이고 합법적인 제약조건을 부과하였다 하더라도 해당 특허품에 관한 특허권을 유지할 수는 없다는 입장을 오랫동안 유지하여 왔다. (This Court accordingly has long held that, even when a patentee sells an item under an express, otherwise lawful restriction, the patentee does not retain patent rights in that product.) See, e.g., Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617, 128 S.Ct. 2109, 170 L.Ed.2d 996.)라고 하였으나 확인 결과, 그러한 문구는 보이지 않고 단지 Adams 판결의 해당부분에는 다음과 같은 문구가 기재되어 있었다. “[그러한 주장을 하는 것은 ‘특허권자가 특허품을 일단 생산, 판매하면 구매자 관점에서는 사용행위에 관한 제약은 없는 것으로 추정한다’는 오랫동안 일관된 원칙에 위배되는 것이다. (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.’)” Adams, 17 Wall at 457, 21 L.Ed. 700.]” 즉, Impression 법원의 Quanta 인용문은 자의적 해석 문구로 판단된다.

해서는 언급이 없어 선행판결에 대한 오해를 초래할 소지가 있다.³⁵⁶ 사건에 따라 상충되는 두 개의 판결이 공존할 수 있어 향후 사건 마다 판결이 엇갈릴 수 있다는 우려가 있다.

결국 계약조건의 대세력 인정여부에 관하여 General Talking Pictures 법원과 Impression 법원의 해석이 전적으로 상반된다는 것을 알 수 있다. 특히, General Talking Pictures 법원은 계약조건을 알았던 제3자의 의도(state of mind) 즉, 알고(knowingly) 행동하였을 경우에는 제3자도 계약조건에 실시권자와 별개로 독립적인 침해행위로 간주되며 결과적으로 계약조건에 구속된다는 점에서 Impression 판결과 충돌되고 있음을 알 수 있다.³⁵⁷

(마) 정리

위에서 살펴 본 바와 같이, Impression 판결은 최초판매이론의 취급 관련 쟁점을 비롯하여 조건부 판매에 관한 쟁점, 제3자 구속력에 관한 쟁점, 사후적 계약조건의 취급에 관한 쟁점 등 전반적인 면에서 선행 판결과 상충되고 있고 논란 여지가 많으며 혼란이 예상되고 있어 일시적이고 제한적인 영향력만 가질 수 밖에 없을 것으로 생각된다.

특히, Bowman 사건은 사후 제약 조건(PSR)을 포함한 특허권자의 조건부 판매에 관한 사건이었음에도 불구하고 특허권이 소진되지 아니하였다고 판결³⁵⁸한 바 있으나, Impression 법원은 특허권자이든 실시권자이든 특허품 판매하면 사후 제약(PSR) 조건 불문하고 특허권은 소진된다고 판결하여³⁵⁹ Bowman 판결과 정면으로 상충되고 있다. 그럼에도 불구하고 Impression 판결에서 사후 제약(PSR) 조건이 부가된 Bowman 판결에 대하여 전혀 언급이 없었으며 PSR관련 CAFC의 Mallinckrodt 판결을 폐기(abrogate)³⁶⁰하면서도 Mallinckrodt 판결의 근간이 되었던 Mitchell 판결을 번

356 Impression 에서 최초판매이론을 지지한 사례로 인용한 판례들이 대부분 General Talking Pictures 판결에서 이미 부정된 판례들이었으며 최초판매이론은 소수의견에서 소개되었을 뿐 이었다.

357 특허권자 등 당사자가 전독자에게 계약조건을 명확히 알려주었고 알 수 있었다면 계약조건을 벗어난 영역의 실시행위는 특허권의 대세력에 의하여 설사 (계약 당사자가 아닌) 제 3 자도 구속한다고 해석할 수 있다. 본 고 IV. 장 6 절 참조.

358 Bowman, at 1766-1767.

359 Impression, at 1535. “특허권자이든 실시권자이든 특허품 최초 판매하게 되면 Common law 상의 조건부 양도금지 원칙에 반하므로 사후 제약(PSR) 조건 불문하고 판매하면 특허권은 소진된다. (Once a patentee decides to sell—whether on its own or through a licensee—that sale exhausts its patent rights, regardless of any post-sale restrictions the patentee purports to impose, either directly or through a licensee.)”

360 Impression, at Synopsis. “[A]brogating Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700.”

복하지 않았다.

더욱 큰 문제는 Bowman 판결뿐만 아니라 Mitchell 판결 등 수 많은 기존 선행 판례와도 충돌로 인한 실무상 혼란과 함께 Impression 판결로 인해 오히려 발명 의욕을 저하시키는 등 특허 제도의 발전을 저해할 수 있다는 우려가 제기되는 등 당분간 논란이 적지 않을 것으로 예상된다.³⁶¹ 실제 Impression 판결로 인해 특허권자에게 적절한 보상조치 받을 수 없게 되는 등 권리가 과도하게 제한하게 되어 결국 발명 의욕 저하와 기업의 혁신 의지와 R&D 활동을 감소시킨다는 우려가 있다.³⁶²

Impression 판결대로 용도 제한 조건부 판매를 불허하게 되면 특수품 제조 업체나 대학의 R&D 연구용으로만 저렴하게 제품을 공급해왔던 업체 입장에서는 해당 사업의 사업성을 근본적으로 재검토하지 않을 수 없을 것이고 이렇게 되면 R&D 활동을 위축시켜 신제품 개발 의지도 심각하게 저하시킬 것이라는 우려가 있다.³⁶³ 이와

361 Michael Risch, Professor of Law at Villanova University, “Patent Exhaustion at the Supreme Court: Industry Reaction to Impression Products v. Lexmark”, General Talking Pictures 판결에서는 조건부 판매와 (조건부) 실시권 행위를 달리 취급하지 않는데 반해 Impression 법원은 (조건부) 실시권 허여에 의해서는 특허권이 소진되지 아니하지만 조건부 판매만으로는 특허권이 소진된다고 판시하여 이 두 가지 행위를 명확히 구분하고 있는데 이 구분 정책에 대하여 과연 산업계 (그리고 법원) 가 다음과 같은 문제에 대하여 어떻게 반응할 것인가가 남은 숙제라고 한다. “Lexmark(특허권자)가 기존의 조건부 판매계약을 조건부 실시권 계약 형태로 변경하여 소비자들이 구매하는 형식을 취하지 않도록 할 수 있을 것인지? 조건부 실시권은 소비자와 직접 맺을 것인지 아니면 유통업자를 통하여 실시권 계약을 맺는 것이 좋은지? 유통 및 배포 행위가 제한되는 것으로 보이지 않도록 실시권 조건을 생산행위로만 국한시키는 것은 문제가 없는지? 지역적 범위를 벗어나는 등 실시권 조건을 위반한 경우 특허 침해를 주장할 수 있도록 특허품 임대 계약 형태로 변경하면 문제가 없는지? 이러한 숙제에 대한 해결책들은 특허 계약뿐만 아니라 소프트웨어 판매 계약에 이르기 까지 과장이 상당히 클 것이다. (What remains to be seen is how industry (and the courts) will react to this distinction. Can Lexmark just change its contract terms to a license, so that customers do not buy the cartridges? Must it “license” directly to customers or may it license distributors to license retailers to license customers? May it only license for manufacture and any further distribution of cartridges can never be limited? Can one ever have a true lease of a patent product that leads to patent infringement for misuse (e.g. use outside of a specific region)? The answer to these questions will have far-reaching effects, not just on patented products but potentially on software licensing as well.)” <http://www.ipwatchdog.com/2017/05/30/patent-exhaustion-supreme-court-industry-reaction-impression-products-v-lexmark/id=83822/>[17. 10. 4 일 방문]

362 Michael Q. Lee et al, 위 기고문, “Impression 판결로 인해 특허권자에게 적절한 보상조치 받을 수 없게 되는 등 권리가 과도하게 제한되어 결국 기업의 R&D 와 혁신을 저해하는 문제가 발생할 수 있다. ([T]he ruling could hamper investment in R&D and innovation because of the limits placed on a patent owner’s ability to obtain fair value for its intellectual property.)”

363 Melissa Brand, Id., “조건부 판매를 불허한 Impression 판결로 인해, 특허권자의 동기 부여 효과가 심각하게 감소되었다. 예를 들면, 달리 구할 수 없는 특수품의 소비자만을 위하여 임의로 가격을 정할 수 있었던 특수품 제조 업체 입장에서는 Impression 판결로 인하여 앞으로는 그 사업을 할 수 없게 된다. 또한 대학의 R&D 연구용으로만 저렴하게 제품을 공급해왔던 업체 입장에서는 연구용으로 한정된 조건부 판매 사업의 사업성을 재검토하지 않을 수 없을 것이고 이렇게 되면 대학 연구 결과를 활용하여 일반 대중용 양산품을 만드는데 힘을 쏟기도 힘들어 질 것이다. ([T]he Court’s decision greatly reduces the incentive for patentees to utilize conditional sales. This penalizes manufacturers who sell products at preferential

같이 R&D용에 한하여 무상으로 (또는 저렴하게) 시제품을 제공하는 경우에도 무조건 특허권이 소진된다면 조건부 판매 계약을 활용하여 다양한 R&D를 시도하는 연구 개발 활동에 심각한 타격이 될 것이며 결국에는 산업 발전을 저해하는 결과가 초래되는 등 Impression 판결이 오히려 특허 제도의 취지에 반하는 결과를 가져올 수 있다.

따라서 근 이백 년간 축적된 기존의 미국 소진 법리의 근간이 이번 Impression 판결에 의하여 당장에 변경되거나 전환되기는 쉽지 않다는 의견이 적지 않으며 설사 변경된다 하더라도 일시적인 변화에 지나지 않을 것이라는 예측이 상당수이다.³⁶⁴

(3) Mallinckrodt v. Medipart사건 (1992)³⁶⁵

CAFC의 Mallinckrodt 판결은 Impression 법원에 의하여 폐기(abrogate)되었으므로 더 이상 유효한 판결은 아니지만 사후 제약 조건에 관한 쟁점을 파악하기 위하여 아래와 같이 정리하였다.

본 사건은 의료기기 특허를 보유한 원고 Mallinckrodt사가 병원을 상대로 특허품을 판매하면서 그 제품과 그 설명서에 ‘1회 사용에 한함 (single use only)’이라는 표시를 했고 1회 사용 후 폐기물 처리방법까지 지시하였다. 원고로부터 특허품을 구입한 병원은 계약내용과는 달리 1회 사용 후 외부 업체인 Medipart에서 소득과 재충전을 마친 후에 그 의료기기를 재활용하였다. 이에 원고는 Medipart를 피고로 하여 간접 침해로 제소하였고 피고는 특허 소진을 이유로 항변하였다.

연방 항소법원은 연방 대법원의 General Talking Picture 판결을 근거로 특허 소진은 제한 조건 없이 판매된 경우에만 적용된다는 것을 재확인하면서 이 사건에서와 같이 명시적으로 조건을 붙여 판매한 조건부 판매인 경우에는 특허소진법리가 적용될 여지가 없다고 판결하였다.³⁶⁶

prices to special users who could not otherwise afford the product. For example, manufacturers will have to rethink whether sales for “research use only” to universities at lower cost will continue to be commercially viable. This could make it more difficult for the end products of such research endeavors to be made available to the public.)”

364 Melissa Brand, 위 기고문 외 다수.

365 Mallinckrodt Inc. v. Medipart Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992)

366 Mallinckrodt, 976 F.2d at 709. “1심 판결에서 재사용 금지 조건에 대해 효력 불인정 판결은 잘못 판단한 것이며 의료기기 UltraVent의 조건부 판매는 법률적으로 유효한 조건이고 제한 조건이 특허권 효력 범위 내 속한다면 제한 조건의 위반은 특허 침해 소송에 의해 구제 수단을 강구할 수 있다. (We conclude that the district court erred in holding that the restriction on reuse was, as a matter of law, unenforceable under the patent law. If the sale of the UltraVent was validly conditioned under the applicable law such as the law

이 사건 사실관계에서 알 수 있듯이 특허권자인 Mallinckrodt사가 병원에 특허품 판매할 때 1회 사용에 한정한다는 조건을 분명히 명시하였고 따라서 특허권은 소진되지 않으며 계약 조건을 위반한 Medipart가 오히려 특허 침해 책임을 지게 된 것이었으나³⁶⁷ 본 판결은 Impression 대법원에 의하여 폐기되었다.

다. 실시권자의 조건부 판매 관련 판례연구

(1) 개요

19세기 특허를 재산권으로 수용하는 과정에서 미국 법원은 특허권자로부터 실시권을 받은 자의 권리관계를 부동산에 대한 사용 승낙을 통한 수익 방식이던 라이선스로 해석함으로써 라이선스는 특허권의 실시권을 제3자에게 부여하는 일반적인 방식으로 떠오르게 된다.³⁶⁸ 즉, 미국의 특허권자들은 특허가 재산권의 일종임을 주목하여 라이선스 허여 방식을 통하여 수익을 창출하였음을 의미한다.

또한 특허권은 독점적 권리이므로 특허권자에게는 그 사용 및 판매에 관한 절대적 자유가 있었으므로 미국 연방 대법원에서도 미국 특허법상의 일반원칙에 따르면 특허권의 이용이나 판매는 절대적으로 자유로이 행해질 수 있다(absolute freedom)는 것이라고 판시한 바 있다.³⁶⁹ 따라서 실시권 허여 시, 실시권자와 합의하에 제한적 조건을 자유롭게 설정할 수 있는 권한을 부여하고 있다. 그 배경에 대해 미국의 학자들은 “부동산에 대한 라이선스는 재산권의 처분 행위인 동시에 계약 행위로서 부동산에 대한 권원을 가진 재산권자는 그 부동산에 대하여 라이선스를 설정함에 있어 그 제약조건이 사회질서에 반하는 것이 아닌 한 제한 없이 자유로이 자신의 권원의 범위 내에서 라이선스를 설정할 수 있었는데, 특허권에서의 라이선스도 부동산에 대한 라이선스의 영향을 강하게 받을 수밖에 없었다.” 고 한다.³⁷⁰

소진 원칙 일반에 관한 논의이지만, 미국에서는 널리 지식 재산권법 전반에 걸쳐 지식재산권자가 상대방과 계약상 합의를 하면서 분명하게 ‘제한적인 허락(limited

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.)”

367 Mallinckrodt, 976 F.2d at 701. “의료기기의 1회 사용 제한을 위반으로 인한 침해 및 유도 침해 사건이다. (This action for patent infringement and inducement to infringe relates to the use of a patented medical device in violation of a “single use only” notice that accompanied the sale of the device.)”

368 Adam Mossoff, “A Simple Conveyance Rule for Complex Innovation”, 44 Tulsa L. Rev. 707(2009), pp. 713-714.

369 E. Bement & Sons v. Nat’l Harrow Co. 186 U.S. 70, 22 S.Ct. 747, 46 L.Ed. 1058 (1902).

370 Adam Mossoff, 앞의 논문, pp. 714-715.

license)’ 을 하였다면 거래상대방이나 이후의 제3자가 위와 같이 합의한 제한을 초과하였을 경우 여전히 지식재산권을 내세워 침해 책임을 추궁할 수 있다고 오래 전부터 판례법이 인정하여 왔다.³⁷¹

(2) Mitchell v. Hawley 사건 (1872)³⁷²

(가) 사건 분류

이 사건은 조건부 실시권 사건 중 실시권의 설정 범위(기간)를 초과한 경우에 관한 것으로 임의적 소진 법리의 요건을 명확히 제시하여 미국 특허소진법리의 기초를 다진 판례라고 할 수 있다.

(나) 사실 관계

이 사건의 사실 관계에 의하면, 특허권자가 타인에게 실시권 설정 당시부터 실시권자에게는 특허의 ‘원래 존속기간 동안에만’ 특허품을 실시할 수 있는 제한적 조건부 실시권을 부여하였으며 존속기간이 만료된 후에는 어떤 권리도 없음을 명시적으로 제한하는 규정을 두고 있었다.³⁷³

이후 특허권자가 존속기간 연장을 신청, 원래 특허권의 존속 기간은 연장되었지만 당초 실시권 계약 조건대로 피고의 실시권 허여 기간은 원래의 존속 기간 동안에만 허여된 상황이었기에 원래 존속 기간 만료 후 실시권은 종료되었고 이후 계속 사용한 행위는 침해 판결을 받았다.³⁷⁴

371 박준석, 앞의 논문 [전반의 권리소진(하)], 172 면.

372 Mitchell v. Hawley, 83 U.S. 544 (1872), 16 Wall. 547.

373 Mitchell, 83 U.S. 544 at 548-549 (강조 추가) “특허권자가 타인에게 실시권 설정 당시부터 실시권자에게는 특허의 ‘원래 존속기간 동안에만’ 특허품을 실시할 수 있는 제한적 조건부 실시권을 부여하였으며 존속기간이 만료된 후에는 어떤 권리도 없음을 명시적으로 제한하는 규정을 두고 있었다. (Due conveyance or license, subject to certain restrictions and limitations, was made by the patentee of the exclusive right to make and use ‘and to license to others the right to use the said machines’ in the States of Massachusetts and New Hampshire, during the remainder of the original term of said letters-patent, it being expressly stipulated in the instrument of conveyance that the licensee ‘shall not, in any way, or form, dispose of, sell, or grant any license to use the said machines beyond the expiration’ of the original term.)”

374 Mitchell, 83 U. S. at 549. “특허권자가 존속기간 연장을 신청, 원래 특허권의 존속 기간은 연장되었지만 당초 실시권 계약 조건대로 피고의 실시권 허여 기간은 원래의 존속 기간 동안에만 허여되었다. ([D]uring the remainder of the original term of said letters-patent, it being expressly stipulated in the instrument of conveyance that the licensee ‘shall not, in any way, or form, dispose of, sell, or grant any license to use the said machines beyond the expiration’ of the original term.)” (강조 추가)

(다) 판결의 의미 및 영향

이 사건에서 알 수 있듯이 일단 적법하게 실시권은 허여되었더라도 제3의 구매자가 실시권 계약 조건상 제한 조건에 위배된 경우에는 특허권은 소진되지 않았으며 제3의 구매자의 행위는 침해를 구성한다고 판시한 바 있다.

이 사건 전에 있었던 Bloomer 사건³⁷⁵에서는 계약 당시 특별한 제한 조건이 없었으므로 특허권은 소진되었다고 판단한 반면에 Mitchell 사건에서는 실시권 설정 계약서에 실시권 허여 기간을 원래 존속기간으로 국한한다는 조항을 명시하였으므로 특허권이 소진되지 않았으며 원래 존속 기간이 만료된 이후에는 특허 제품을 계속 사용할 권리가 없으며 이를 알았거나 알 수 있는 제3의 구매자의 행위 역시 침해를 구성한다고 판결한 점에서 서로 대비되는 사건이었다.

(i) 조건부 실시권의 대세적 효력 인정 관련 판시 내용

이 사건에서 알 수 있듯이 일단 적법하게 실시권은 허여되었더라도 실시권 계약 조건상 제한 조건에 위배된 경우에는 특허권은 소진되지 않았으며 이후 사용은 침해를 구성한다.

이 사건 전에 있었던 Bloomer 사건에서는 계약 당시 특별한 제한 조건이 없었으므로 특허권은 소진되었다고 판단한 반면에 Mitchell 사건에서는 실시권 설정 계약서에 실시권 허여 기간을 원래 존속기간으로 국한한다는 조항을 명시하였으므로 특허권이 소진되지 않았으며 원래 존속 기간이 만료된 이후에는 특허 제품을 계속 사용할 권리가 없다고 판결한 점에서 서로 대비되는 사건이었다.

상고인³⁷⁶은 Bloomer v. Millinger 판결을 근거로 특허권자가 특허품을 판매한 경우에는 최초판매 시에 특허권의 효력이 미치지 않는다고 주장하였다.³⁷⁷ 즉, 최초판매 이론에 입각하여 특허권이 소진되었음을 주장하였다. 이에 대해 원고인 특허권자는 Mitchell 법원은 로마법에서부터 내려온 법 격언 ‘누구도 자신이 갖고 있지 않은

375 Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. (14 How.) 539 (1852)

376 본 건 침해 사건의 피고로서 전득자이었음.

377 Mitchell at 546. “Bloomer v. Millinger 판결에 의거, 특허권자가 특허품을 판매한 경우에는 특허권의 효력이 미치지 않는다. ([T]he defendants took this appeal. Mr. F. A. Brooks, for the appellant, relying on Bloomer v. Millinger, and on the 18th section of the Patent Act, contended that a sale of machines by the patentee himself operated to take the thing sold out of the reach of the Patent Act ...)”

권리나 재산을 팔 권한은 없다. (*Nemo dat quod non habet.*)’ 을 인용하면서³⁷⁸ 정당한 권한을 갖고 있지 아니한 자로부터 물건을 구입한 자는 비록 선의라 해도 어떠한 권리나 재산을 줄 수는 없다. 공개 시장에서 판매가 이루어진 것이 아닌 한, 또 실제 권리 소유자를 합법적으로 대리하는 것임을 알 수 있는 상황이 아닌 한, 자신이 소유하고 권리보다 더 좋은 권리를 타인에게 줄 권한은 없다고 판결하였다.³⁷⁹

실시권자로부터 특허품을 구매한 구매자의 권리는 실시권 설정 범위에 따라 달라질 수 있는데 실시권이 특허권 전체를 포함할 경우와 일부만을 포함할 경우에 따라 각각 달라질 수 있으며 또한 특허품 구매 계약의 성격에 따라서도 달라질 수 있다. 구매한 권리가 일정 기간 후 소멸되는 경우에는 별도 합의가 없는 한, 기간 경과 시 소멸된다.³⁸⁰

본 사건에서 특허권자가 타인에게 생산·사용 권한 및 재 실시권 허여하는 실시권 계약에서 실시권 설정 기간이 일정기간으로 제한된다는 조건 하에 특허권자와 실시권자 간 서면으로 명시적으로 실시권 설정에 합의한 경우에 해당하여 실시권자가 제3의 구매자에게 별도의 통지를 하지 않더라도 특허권자는 침해 중지 등의 권리행사가 가능하다고 해석하였다.³⁸¹ 즉, 특허권자와 실시권자간에 제한 조건부 실시권

378 Mitchell, at 550. “누구도 자신이 갖고 있지 않은 권리나 재산을 팔 권한은 없다. (No one in general can sell personal property and convey a valid title to it unless he is the owner or lawfully represents the owner. *Nemo dat quod non habet.*)”

379 Mitchell, at 550. “정당한 권한을 갖고 있지 아니한 자로부터 물건을 구입한 자는 비록 선의라 해도 어떠한 권리나 재산을 줄 수는 없다. 공개 시장에서 판매가 이루어진 것이 아닌 한, 또 실제 권리 소유자를 합법적으로 대리하는 것임을 알 수 있는 상황이 아닌 한, 자신이 소유하고 권리보다 더 좋은 권리를 타인에게 줄 권한은 없다. (Persons, therefore, who buy goods from one not the owner, and who does not lawfully represent the owner, however innocent they may be, obtain no property whatever in the goods, as no one can convey in such a case any better title than he owns, unless the sale is made in market overt, or under circumstances which show that the seller lawfully represented the owner.)”

380 Mitchell, at 545. “실시권자로부터 특허품을 구매한 구매자의 권리는 실시권 설정 범위에 따라 달라질 수 있는데 실시권이 특허권 전체를 포함할 경우와 일부만을 포함할 경우에 따라 각각 달라질 수 있으며 또한 특허품 구매 계약의 성격에 따라서도 달라질 수 있다. 구매한 권리가 일정 기간 후 소멸되는 경우에는 별도 합의가 없는 한, 구매자의 권리도 기간 경과 시 소멸된다. (Purchasers of the exclusive privilege of making or vending patented machine hold the whole or a portion of the franchise which the patent secures, depending upon the nature of the conveyance, and the interest which the purchaser acquires terminates at the time limited for its continuance, by the law which created the franchise, unless it is expressly stipulated to the contrary.)”

381 Mitchell, at 545. “특허권자가 타인에게 생산·사용권한 및 재 실시권 허여하는 실시권 계약에서 실시권 설정기간이 일정기간으로 제한된다는 조건 하에 특허권자와 실시권자 간 서면으로 명시적으로 실시권 설정에 합의한 경우에는 실시권자가 제 3 의 구매자에게 별도의 통지를 하지 않더라도 특허권자는 침해 중지 등의 권리행사가 가능하다고 해석하였다. (Where the conveyance from patentee to another person of the right to make and use, and to license to others the right to make and use the patented machine, expressly stipulated that grantee should not in any way or form dispose of, sell or grant any license to use machines beyond the

에 명시적으로 합의하였다면 이 조건은 제3자에게도 유효하게 효력이 미친다는 취지이다.

달리 말한다면, 실시권자가 판매한 특허품이 적법한 판매이었는지 즉, 침해되지 않는 제품이라는 적법한 제품 여부에 관한 적법성 위험 부담은 구매자에게 있으므로 제한 조건부 실시권이 아니었음을 입증하는 책임 즉, 제한 없는 실시권이었음을 입증하는 책임은 제3의 구매자에게 있고 따라서 특허권자가 별도로 입증할 필요 없이 제한 조건의 대세력을 인정하고 있음을 명확히 하고 있다.³⁸²

(ii) 조건부 판매에 의한 소진 배제 관련 판시 내용

오늘날 미국 소진 법리의 토대를 만들어 놓은 Mitchell 판결을 살펴본다. “특허품의 판매 시에는 조건을 붙일 수도 있고 조건을 붙이지 않고 판매할 수도 있다. 그런데 조건 없이 판매한 이른바 일반 판매 또는 완전 판매(absolute sale)에 해당해야 비로소 구매자는 아무런 제한 없이 그 물건의 수명이 다할 때까지 사용할 수 있다고 판시하였다.”³⁸³

미국법 상, 조건이 없는 그야말로 일반 판매 또는 완전 판매(absolute sale)인 경우에는 최초 판매 시점으로 소급하여 특허권이 소진된 것으로 본다.

결과만 보면 강행적 소진 법리를 적용하는 한국, 일본과 다를 것이 없다. 하지만 강행적 소진 법리와 달리 임의적 소진론에 의하면, 조건이 부여된 조건부 판매인 경우에는 소진 법리가 적용되지 않을 수 있다는 점에서 큰 차이가 있다. 즉, 강행 규범적 관점에서는 조건이 있는지 없는지 살피지 않고 일단 특허권자가 특허품을 최초 판매하는 즉시 무조건 소진된다고 보는 데 비해 미국의 경우는 당사자간에 합의된 조건이 있는지 없는지 살피고 나서 조건이 없는 경우에 한하여 비로소 최초 판

expiration of the term of patent, notice to purchaser from grantee of such conditions was not required to entitle patentee to enjoin use of machine after expiration of original patent term.)”

382 Mitchell at 550. “실시권자가 판매한 특허품이 적법한 판매이었는지 그 적법성에 관한 위험 부담은 구매자에게 있다. (Notice to the purchaser in such a case is not required, as the law imposes the risk upon the purchaser, as against the real owner, whether the title of the seller is such that he can make a valid conveyance.)”

383 Mitchell, 83 U.S. at 548. “특허품의 판매 시에는 조건을 붙일 수도 있고 조건을 붙이지 않고 판매할 수도 있다. 그런데 조건 없이 판매한 이른바 일반 판매 또는 완전 판매(absolute sale)에 해당해야 비로소 구매자는 아무런 제한 없이 그 물건의 수명이 다할 때까지 사용할 수 있다고 판시하였다. (Sales of the kind may be made by the patentee with or without conditions, as in other cases, but where the sale is absolute, and without any conditions, the rule is well settled that the purchaser may continue to use the implement or machine purchased until it is worn out …)”

매 시로 소급하여 소진 법리가 적용된다는 입장이다. 판매 당시 당사자간의 의사를 고려하여 법원이 사후적으로 소진 여부를 결정하는 것이다.

임의적 소진 법리 하에서도 조건이 없는 판매인 경우는 강행적 소진 법리와 마찬가지로 최초 판매 시로 소급하여 특허권이 소진된다는 점에서는 결과적으로 같은 효과를 가져온다고 할 수 있다. 하지만 조건부 판매인지 여부를 우선 확인하고 나서 소진 법리 적용여부를 탄력적으로 정한다는 면에서 접근 방법이 다르다고 할 수 있다.

또한 이 판결은 미국의 소진 법리가 임의 규범적 관점에서 소진 법리를 채택하고 있음을 여실히 나타낸 판례라는 점에서 의의가 있으며 소진 법리의 요건을 구체적으로 적시한 면에서도 주목할 만한 판례이다.

Mitchell 법원은 소진 요건에 대해 다음과 같이 판시하고 있다.

즉, ① 조건 없이(without any conditions) ② 판매(sold)하였거나 또는 실시권을 허여(authorized)한 경우에는 ③ 해당 제품(in the patented machine sold)에 관한 한 특허권의 배타적 효력은 소멸(part with all his exclusive right)된다고 명확히 하고 있다.³⁸⁴

이 판결은 미국 최초의 소진 사건인 Bloomer 판결 이후에 나왔지만³⁸⁵ 오늘날 미국의 소진 법리를 토대가 되었으며 미국 소진 법리를 이론적으로 명확하게 확립한 판결로서 실질적인 의미에서 가장 중요한 특허 소진 판결이라 해도 과언이 아니라고 할 수 있다. 왜냐하면 오늘날 미국의 소진 법리의 특징이라고 할 수 있는 소위, 임의적 소진 법리의 이론과 그 요건을 명확하게 제시하였기 때문이다. 이후 Adams 사건³⁸⁶, General Talking Pictures 사건³⁸⁷을 비롯하여 수많은 대법원 사건에서 인용된 바 있

384 Mitchell, at 547 (밑줄 추가) “조건 없이 판매하였거나 또는 실시권을 허여한 경우에는 해당 제품에 관한 한 특허권의 배타적 효력은 소멸된다. ([C]onsequently a patentee, when he has himself constructed a machine and sold it without any conditions, or authorized another to construct, sell, and deliver it, or to construct and use and operate it, without any conditions, and the consideration has been paid to him for the thing patented, the rule is well established that the patentee must be understood to have parted to that extent with all his exclusive right ... in the patented machine so sold and delivered or authorized to be constructed and operated.)”

385 Bloomer 판결이 1852 년에 나왔고 Mitchell 사건은 20 년후인 1872 년에 결정되었다. 특허 소진 관련 판결의 시간대별 순서로는 두 번째 판결이다.

386 Adams v. Burke, 84 U.S. (17 Wall.) 453 (1873)

387 General Talking Pictures, 304 U.S. 175; 305 U.S. 124 이 사건은 1937 년 연방 대법원에 상고되어 1938 년 5 월, 1 차 판결 [304 U.S. 175 (1938)]이 나왔으며 재심 요청에 따라 동년 12 월에 2 차 판결 [305 U.S. 124 (1938)]한 바 있다.

으며 연방 항소법원, CAFC 사건 중에는 Mallinckrodt 사건³⁸⁸에서 이 Mitchell 판결을 주로 인용하였다.

(3) General Talking Pictures v. Western Elec. 사건 (1938)³⁸⁹

(가) 사건 분류

이 사건은 조건부 실시권 사건 중 실시권자가 ‘판매 사후 실시 행위의 제약(Post Sale Restriction)’ 조건에 관한 것이다.

(나) 사실 관계 및 판결 요지

이 사건은 특허권자가 실시권자에게 특정 용도(use in a defined field)로만 국한하여 실시권을 허여했음에도³⁹⁰ 불구하고 실시권자가 이에 위반하여 상업용 목적으로 판매하자 특허 침해로 피소되었다.³⁹¹

연방 대법원은 용도의 제한을 부과한 실시권 계약은 원칙적으로 유효한 것으로 인정이 되며 이러한 제한 조건을 위반한 경우에는 특허권자의 권리는 소진되지 아니하며 권리행사가 가능하다고 보았다. 그 근거로 특허권자는 특허의 독점적 효력을 벗어나지 않는 한 실시권자와 조건부로 계약할 수 있음은 의심의 여지없이 당연하기 때문이라고 설시하고 있다.³⁹²

이 사건은 Mitchell 판결의 후속 판결 중 하나로 상고인 즉, 피고인 (General Talking Pictures 또는 줄여서 Pictures Corporation라고 함.)의 신청에 따라 두 차례에 걸쳐 심

388 Mallinckrodt, 976 F.2d at 708

389 General Talking Pictures, 304 U.S. 175 (1938); 305 U.S. 124 (1938).

390 Id. 304 U.S. at 180 “Transformer의 실시권은 아마추어용, 시험용, 가정용 등의 용도로만 한정하여 허여되었다. 즉, 극장용으로 사용할 권한이 없었다. (The Transformer Company's license was expressly confined to the right to manufacture and sell the patented amplifiers for radio amateur reception, radio experimental reception, and home broadcast reception. It had no right to sell the amplifiers for use in theaters as a part of talking picture equipment.)”

391 General Talking Pictures, 305 U.S. 124 at 126. “어떤 경우에도 실시권 조건 범위를 벗어난 용도는 침해를 구성한다. (Any use beyond the valid terms of a license is, of course, an infringement of a patent.)”

392 General Talking Pictures, 304 U.S. 175 at 181. “특허권자는 모든 분야 또는 특정 분야로 국한하여 실시권을 허여할 수 있다. 특허권 효력 범위 내에서 특허권자의 실시권 설정 권한이 있다고 할 수 있다. (Patent owners may grant licenses extending to all uses or limited to use in a defined field. Unquestionably, the owner of a patent may grant licenses to manufacture, use, or sell upon conditions not inconsistent with the scope of the monopoly.)”

리³⁹³ 하였음에도 불구하고 두 차례 모두 일관되게 ‘조건부 계약’에 의해 실제로 특허 소진을 배제한 판결로서 임의적 소진 법리를 보다 명확하게 실시한 판결이다.

394

General Talking Pictures 판결은 두 가지 점에서 선도적인 판례라고 할 수 있다. 첫째, 조건부 계약의 한 유형으로서 용도에 관한 조건부 계약도 유효하게 인정하였다는 점이다.³⁹⁵ 즉, 용도 제한 조건부 판매도 조건부 계약의 하나의 유형으로 인정하였으며 이 용도 조건에 위배한 경우 특허권은 소진되지 아니하고 여전히 특허권의 배타적 효력에 기하여 실시권자뿐만 아니라 구매자를 상대로 침해소송을 제기할 수 있음을 명시하였다.³⁹⁶

둘째 실시권자의 조건부 판매 (Conditional Sale) 또한 유효한 것으로 인정하였다는 점이다.³⁹⁷ 만일 제한 조건부 판매(Restrictive Sale)를 인정하지 아니하였다면 (Impression 법원과 같이) 계약 조건을 불문하고 ‘조건부 판매’ 자체에 대하여 불법성을 다루었을 것이나, General Talking Pictures 법원은 조건부 판매 자체에 대해서는 전혀 불법성 여부를 다루지 아니하였을 뿐만 아니라 오히려 조건부 판매 행위 자체의 유효성을 전제로 하면서 다만, 제한 조건부 계약을 위반한 사실에 초점을 맞추어 이러한 경우에는 특허 침해를 구성하는 것으로 판단하였음을 알 수 있다.³⁹⁸

393 이 사건은 1937년 연방 대법원에 상고되어 1938년 5월, 1차 판결 [304 U.S. 175 (1938)]이 나왔으며 재심 요청에 따라 동년 12월에 2차 판결 [305 U.S. 124 (1938)]한 바 있다.

394 Id. 305 U.S. at 127.

395 Id. “Providence Rubber 판결과 Gamewall 판결 등을 인용하면서 용도 제한조건부로 실시권을 허여하는 것은 오래된 관행이며 지금까지 한번도 쟁점이 된 적이 없다. (The practice of granting licenses for a restricted use is an old one, See Providence Rubber Co. v. Goodyear, 9 Wall. 788, 76 U. S. 799-800; Gamewall Fire-Alarm Telegraph Co. v. Brooklyn, 14 F. 255. So far as appears, its legality has never been questioned.)” 고 강조하면서 “이 사건에서 부과된 조건이 바로 그 경우(용도제한 조건부 판매 경우)에 해당한다. (The restriction here imposed is of that character.)” 고 명확히 하였다.

396 이수미·박영수, 앞의 논문, 92면. “연방대법원은 General Talking Pictures 사건에서 특허의 실시를 용도로 제한하는 라이선스 계약의 법적 효력을 인정하며 용도 외의 실시는 허여 계약 없이 한 실시와 같이 특허침해에 해당한다는 결론을 내렸다. 특히 이 판례에서는 증폭기라는 특허 제품의 판매가 실제로 발생했음에도 불구하고 판매로 인한 특허소진 여부를 아예 언급조차 하지 않았다. 그러면서, 연방대법원의 분석이 용도 제한 실시계약의 법적 효력 범위에 집중되었다는 점으로 볼 때, 용도 제한이라는 조건부 판매가 특허권 소진보다 중요시되었던 판례였다.”

397 Id. at 127. “용도 제한조건이 합법적인데도 실시권의 제한조건 범위를 벗어나 실시권자가 증폭기(특허품)를 제조하고 판매하는 것은 어떠한 정당 실시권도 허여 받지 아니하고 실시한 것과 같은 결과이다. (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.)” 라고 하였다.

398 Id., at 126. “특허발명에 서로 다른 용도가 존재하는 경우, 특허권자가 특정 용도로 한정하여 실시권을 허여하였음에도 불구하고 실시권자인 Transformer가 (제한 조건을 위반하여) 증폭기를 제 3의 구매자인 Pictures Company에 제조, 판매한 때에는 침해 책임을 지게 된다. (If, where a patented invention is applicable

(다) Impression 판결과 General Talking Pictures판결의 충돌

Impression 법원은 실시권자가 용도 제한 조건부로 판매하는 것을 common law상의 사후 제약 금지 원칙에 입각, 애초부터 인정하지 않는다는 입장인 반면, General Talking Pictures 법원은 실시권자가 용도 제한 조건부로 판매 행위에 대하여 문제 삼거나 무효로 취급하지 아니하고 다만, 계약 조건을 벗어나 (상업용으로) 판매한 때 비로소 특허 침해를 구성한다는 입장이다.³⁹⁹ 즉, Impression 판결과는 달리 ‘조건부 판매’ 자체는 인정한다는 취지로 판결하였다는 점에서 Impression 판결은 General Talking Pictures판결과 정면으로 상충되고 있다.

(라) General Talking Pictures 판결의 소수의견 영향

General Talking Pictures Corp. 사건에서 Black 대법관은 반대의견을 통해 “구매자에게 통지했다는 사실만으로 사용권한을 제한하거나 규제할 수는 없다. 다만, 사용 권한 범위를 벗어나 사용한다는 사실을 실시권자와 구매자가 모두 알았을 경우에 비로소 판매 권한 허여 행위로 볼 수 있으며 특허 소진되는 것으로 인정할 수 있다.”⁴⁰⁰

또한 양 당사자간에 특약을 통해 부과한 특허품의 용도 제한의 합법성 문제는 특허권 밖의 문제이며 여기서 다룰 문제는 아니라고 하면서 계약 조건 위반 문제는 특허법이 아니라 계약법에서 다룰 사안이라는 견해를 제시한 바 있다.⁴⁰¹

이 소수 의견이 지금의 Impression 판결의 기초가 되었으며 임의적 소진 법리의 적

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.)”

399 Id. “Robinson 의 ‘Patents’라는 저서 916 장에서도 언급한 바와 같이 (용도제한 조건부) 실시권 계약조건을 벗어난 사용은 어떤 경우에도 침해를 구성한다. (Any use beyond the valid terms of a license is, of course, an infringement of a patent. Robinson on Patents, § 916)”

400 Id. at 132. (Justice Black, dissenting). “구매자에게 통지했다는 사실만으로 사용권한을 제한하거나 규제할 수 없다. 또한 설사 사용 권한 범위를 벗어나 사용하려는 구매 의도를 거래 당사자들이 알고 있다고 해서 그 거래 행위를 통상적인 판매 행위로 보지 못할 이유도 없다. (Notice to the purchaser in any form could not - under the patent law - limit or restrict the use of the amplifiers after they were sold, and knowledge by both vendor and purchaser that the articles were purchased for use outside the "field" for which the vendor had been given the right to sell made the transaction between them no less a sale.)”

401 Id., 304 U.S. 175 at 185. (Justice Black Dissenting). “양 당사자간에 특약을 통해 부과한 특허품의 용도 제한의 합법성 문제는 특허권 밖의 문제이며 여기서 다룰 문제는 아니다. The extent to which the use of the patented machine may validly be restricted to specific supplies or otherwise by special contract between the owner of a patent and the purchaser or licensee is a question outside the patent law, and with it we are not concerned.”

용 범위를 극도로 제한하여 실질적으로는 강행적 소진 법리에 근접한 법리로 전환되었다.

이러한 소수의견에도 불구하고 *General Talking Pictures* 사건의 연방대법원은 용도의 제한을 부과한 실시권 계약은 원칙적으로 유효한 것으로 이미 오래 전부터 인정되어 왔으며 지금까지 한번도 문제된 적이 없음을 강조하고 있다.⁴⁰² 또한 본 사건에서 판단해야 할 법률 문제는 특허 실시권 제한이 유효한지에 대한 문제로서 특허법 문제이지 계약법 문제가 아님을 분명히 하면서 소수의견을 반박한 바 있다.⁴⁰³

또한, 제한적 실시권의 합법성은 앞선 *Mitchell* 판결이나 *General Electric* 판결에 의해서도 명확하며 법률에 의거 특허권자에게 합법적으로 부여된 권한 범위 내 실시권 제한의 재량권을 인정하였다⁴⁰⁴고 확인하였으며 이러한 제한 조건을 위반한 경우에는 특허권자의 권리는 소진되지 아니하며 권리행사가 가능하다고 판결하였다.⁴⁰⁵

(4) *Adams v. Burke* (1873) 사건⁴⁰⁶

(가) 사건 분류

이 사건은 조건부 실시권자가 설정 조건 범위(지역) 내 실시한 경우이다.

(나) 사실 관계

402 Id. 305 U. S. at 127. “용도의 제한을 부과한 실시권 계약은 원칙적으로 유효한 것으로 이미 오래 전부터 인정되어 왔으며 그 유효성에 관해서는 지금까지 한번도 문제된 적이 없었다. (The practice of granting licenses for a restricted use is an old one ... So far as appears, its legality has never been questioned.)”; *Gamewall Fire-Alarm Telegraph Co. v. Brooklyn*, 14 F. 255. “특허 발명이 다른 용도에 사용될 수 있는 경우에는 서면으로 합의하여 용도별로 별도의 전용 또는 통상 실시권을 허여하는 것이 통상적인 실무라는 점은 쌍방이 인정한 바 있다. (The parties stipulated that "it is common practice where a patented invention is applicable to different uses, to grant written licenses to manufacture under United States Letters Patents restricted to one or more of the several fields of use permitting the exclusive or nonexclusive use of the invention by the licensee in one field and excluding it in another field.)”

403 Id. “본 사건 쟁점은 실시권에 부가된 제한 조건이 유효한가에 대한 것이다. (The question of law requiring decision is whether the restriction in the license is to be given effect.)”

404 Id. “계약 조건부 실시권의 적법성은 명확하다. (That a restrictive license is legal seems clear.)” *Mitchell v. Hawley*, 16 Wall. 544. As was said in *United States v. General Electric Co.*, 272 U. S. 476, 272 U. S. 489, “특허권자는 보상 금액의 규모에 따라 실시권 허여 조건을 달리 정할 수 있다. ([T]he 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.”)

405 Id. at 126.

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

이 사건은 Mitchell 판결 이후 1년도 안되어 다른 특허 소진 관련 사건이었다. 실시권이 특정지역으로 국한된 경우라도 그 지역 내에서 실시권자로부터 ‘적법하게 구입’하였다면 해당 제품에 관한 특허권은 소진된 것이며 구입자는 지역에 관계없이 자유롭게 ‘사용’ 할 수 있다고 판시한 사건이다.

구체적으로 살펴보면, 보스턴 시 중심으로 반경 10 마일 이내의 지역에 관해서만 독점판매 실시권을 A⁴⁰⁷에게 부여하고, 나머지 지역에 대해서는 특허권자가 판매권을 유지하였다.

실시권자 A가 실시권으로 허용된 지역 내에서 적법하게 판매한 특허품인 관 뚜껑을 장래 업자인 피고 B가 A로부터 구입한 이후 보스턴 지역을 벗어나 장래 사업에 사용하자 원고 C가 침해로 제소한 사건이다. 판매가 적법하게 이루어진 경우에는 이미 특허권은 소진된 바, 원고 C는 권리 행사할 수 없다고 판시한 사례이다.

(다) 판결의 의미 및 영향

이 사건은 앞서 살펴본 Bloomer 사건과 매우 유사하다. 일단 ‘적법하게 구입’ 하였다면 그 특허품의 ‘사용’을 제한하는 것은 특허권의 효력 범위를 벗어나는 것이라고 판단하였다. 판매 당시에 부가하지 않고 판매 이후에 사후적으로 제약하는 것은 인정되지 않는다는 점을 분명히 하였다. 앞서 살펴 본 Mallinckrodt 판결은 ‘판매 당시에’ 사용 조건 제한을 부가하였는데 이 사건은 ‘판매 이후에’ 사용 조건 제한을 부가했다는 점에서 구별된다.

특허권자가 판매 당시 구매자는 그 제품을 사용하기 위해서 구입한 것인 만큼 판매 당시가 아니라 판매 이후 추가적으로 사용을 제약하는 것은 특허권의 남용이기 때문이다. 이에 특허권의 효력을 소진시킴으로써 판매 사후에 사용을 제한할 수 없도록 한 것이다.⁴⁰⁸

결과는 달랐지만 Adams 판결 역시 Bloomer판결과 Mitchell 판결과 같이 공통적으로 미국의 소진 법리인 소위 임의적 소진 법리에 입각하여 논리를 전개하고 있음을 알 수 있다.

407 논의의 편의상, 실명을 사용하지 않고 A, B, C로 명명하였다.

408 Adams, at 457 “ 적법하게 생산 판매되었다면 일단 특허권자나 실시권자에 유리하게 조건이 없는 판매로 취급한다. [W]hen 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.”

Adams 법원은 다음과 같이 판시하고 있다. “10마일내에서만 판매해야 하는 제한된 실시권이라 하더라도 그 지역 내에서 적법하게 구매한 자가 특허품 사용시에도 반드시 10마일 내에서만 사용해야 한다고 해석하는 것은 근거가 없으며 이는 법률상으로도 또한 계약상으로도 전혀 언급된 바가 없는 제약조건을 법원이 임의적으로 부과하는 것과 다르지 않다. 더욱이, 특허권자가 지역을 분할하여 실시권을 설정한 본 사건의 경우, 분할된 지역 내에서 실시권자로부터 적법하게 구입한 본건 특허품에 대해서 사용상의 제약 조건이라고 암시될 만한 내용은 없었다.”⁴⁰⁹

상기 내용을 반대 해석하면, 만일 실시권자가 계약 조건에 위배하여 10마일 밖에서 판매하였다면 실시권자는 허용된 범위를 벗어나 판매한 것이므로 계약 조건을 위반한 것이고 따라서 이 때 구매자는 적법한 구매가 아니므로 특허권은 소진되지 않고 특허권 침해자가 되는 것이다. 또는 계약서에서 사용상 제약 조건(예를 들면, 사용역시 10마일 내에서만 사용하여야 한다는 제약 조건)을 추가적으로 부과하였다면 그 경우 역시 특허권은 소진되지 않았을 것이라는 전제가 깔려있음을 알 수 있다. 즉, 미국의 소진 법리는 최초판매이론을 전제로 임의적 소진론이 가미되어 있음을 다시 한번 확인할 수 있다.

(5) Keeler v. Standard Folding Bed Co. 사건 (1895) ⁴¹⁰

(가) 사건 분류

이 사건은 실시권자가 조건부 실시권 설정 범위(지역) 내 실시한 사례로 Adams 사건과 동일한 분류에 속하는 사건이다.

(나) 사실 관계

409 Adams, at 456-457. “10 마일내에서만 판매해야 하는 제한된 실시권이라 하더라도 그 지역 내에서 적법하게 구매한 자가 특허품 사용시에도 반드시 10 마일 내에서만 사용해야 한다고 해석하는 것은 근거가 없으며 이는 법률상으로도 또한 계약상으로도 전혀 언급된 바가 없는 제약조건을 법원이 임의적으로 부과하는 것과 다르지 않다. 더욱이, 특허권자가 지역을 분할하여 실시권을 설정한 본 사건의 경우, 분할된 지역 내에서 실시권자로부터 적법하게 구입한 본건 특허품에 대해서 사용상의 제약 조건이라고 암시될 만한 내용은 없었다 (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 to 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.)”

410 Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U. S. 659 (1895)

이 사건은 지역을 나누어 미시간 주에서는 A사에, 메사추세츠 주에서는 B사에 실시권⁴¹¹을 허여한 경우이다. 피고 C는 미시간에서 A사로부터 특허제품 침대를 적법하게 구매한 후 이를 메사추세츠 주에서 재판매 하였다. 이 때 재판매한 피고에 대하여 특허권자가 특허권 침해를 주장한 사실관계를 배경으로 한다.

(다) 판결 주요 내용

연방대법원은 특허품을 적법하게 조건에 해당하는 해당지역에서 구입한 경우에 계약 조건에 부합한 판매이므로 해당 특허품에 대한 특허권은 소진되고 따라서 구매자는 제품에 대하여 장소나 시간에 제약을 받지 않는 절대적 재산권을 보유하게 된다고 판시한 바 있다.

Keeler 판결 내용을 살펴본다.

실시권이 비록 제한된 지역 범위(Massachusetts 주) 내에서만 허여된 것이라 하더라도 실시권자로부터 적법하게 구매하였다면 어느 지역에서든 그 제품을 사용할 수 있고 또 (재)판매할 수 있다. 다시 말해 구매 당시 이미 대가를 지불하였다면 해당 제품은 절대적이고, 제한 없는 완벽한 구매자의 재산이 된 것이다.⁴¹²

다만 적법하게 구매한 제품이라 하더라도 구매 당시 사용상의 제약조건이 부여된 계약을 체결하였다면 결과는 달라질 수 있다.⁴¹³

실시권 계약 당시에는 지역적 제한이 부과된 조건부 실시권이었지만 해당 제한 구역 내에서 적법하게 매매된 경우에는 조건부 거래에서 더 이상 제한조건이 적용되지 않는 그야말로 완전 매매 또는 일반 매매로 전환된 것이며 따라서 해당 제품에 대한 특허권의 효력은 더 이상 유효하지 않다. 계약상 제한 조건에 부합되었다면

411 원 판결문에서는 Assignment 라고 표현하였으나 개념적으로 양도개념보다는 실시권(License)개념에 가까워 논의의 편의상 실시권으로 표현하였다.

412 Keeler, 157 U.S. 659 at 664. “실시권이 비록 제한된 지역 범위(Massachusetts 주) 내에서만 허여된 것이라 하더라도 실시권자로부터 적법하게 구매하였다면 어느 지역에서든 그 제품을 사용할 수 있고 또 (재)판매할 수 있다. 다시 말해 구매 당시 이미 대가를 지불하였다면 해당 제품은 절대적이고, 제한 없는 완벽한 구매자의 재산이 된 것이다. ([T] he complainants are assignees, for the state of Massachusetts, ... the defendants purchased a carload of said beds ...for the purpose of selling them in Massachusetts; and they afterwards sold and are now engaged in selling the said beds in Boston. ... a person who buys patented articles from a person who has a right to sell, though within a restricted territory, has a right to use and sell such articles in all and any part of the United States; that, when the royalty had once been paid to a party entitled to receive it, the patented article then becomes the absolute, unrestricted property of the purchaser.)”

413 Keeler, at 661.

그 판매는 제한된 판매에서 일반 판매(absolute sale)로 취급되며 따라서 특허권의 효력은 최초판매시에 소진된 것으로 본다.⁴¹⁴

(라) 판결 의미 및 영향

Keeler 사건에 앞서 판결한 Adams사건과는 사실관계가 매우 흡사하다. 같은 취지의 판결로서 Adams 법원에서도 10마일 범위 내로 제한된 거래라 하더라도 그 제한된 지역 내에서 구매하였다면 특허권의 독점적 효력은 더 이상 유효하지 않다고 판결한 바 있다.⁴¹⁵

본 사건은 지역적 제한이라는 면에서는 Adams 사건과 유사하며 제한 조건에 부합하여 적법하게 판매하고 구매한 경우에는 해당 제품에 대한 특허권은 소진되며 따라서 판매 이후에 또 다른 추가 제약조건(사용상의 제약 또는 재판매 금지 조건 등)을 부과하는 것은 인정되지 않는다는 점에서도 공통점이 있다.

(마) 정리

한편, Mitchell 사건과 본건 Keeler 사건 및 Adams 사건의 공통점은 모두 다 조건부 실시권 계약이라는 점이다. 차이는 Mitchell은 기간적 제한을 위반하여 판매한 경우이고 Keeler와 Adams는 계약 조건대로 해당 지역에서 적법하게 판매한 경우라는 점이다. 계약조건에 부합된 판매이었는데도 따라 결과가 달라졌다는 점에서 구분할 수 있다.

(i) 강행적 소진 법리와 Keeler 판결과 관계

판매 계약에 규정한 대로, 조건대로 판매한 경우에는 일반 매매로 전환되고 특허권은 소진된다고 판시하고 있다. 일반 매매로 전환된 이후에 비로소 최초판매이론(First Sale Doctrine)을 적용하는 것이며 처음부터 적용하는 것이 아님을 유의할 필요가 있다.

(ii) 임의적 소진 법리와 Keeler 판결과 관계

조건에 부합된 판매는 조건 없이 판매한 경우와 마찬가지로 절대적 소진론이 적용

414 Id. at 666.

415 Adams, 84 U.S. 453 at 456.

된다. 조건에 맞게 그 제한조건을 충족하면서 판매된 제품은 조건 없이 판매한 제품과 마찬가지로 취급하므로 최초 판매와 동시에 소진된다. 강행적 소진 법리를 적용한 경우와 결과적으로는 마찬가지로일 수는 있지만 임의적 소진 법리의 적용 방식은 잠정적, 탄력적 방식으로서 일단 당사자 의사나 계약조건을 확인 후 계약조건에 부합되었는지 판단한 연후에 소진 법리 적용여부를 판단한다. 당사자 의사나 계약조건을 묻지 않고 획일적, 일률적으로 소진 법리를 적용하여 처음부터 판매되는 그 즉시 소진시키는 강행적 소진 법리를 취하는 경우와는 확실히 다르다.

(6-1) 불법적인 조건이 포함된 경우 - Motion Picture 사건 (1917) ⁴¹⁶

(가) 사건 분류

이 사건은 조건부 실시권 계약의 조건이 조건으로서 합법적 조건으로 인정되지 않아 결과적으로 조건 없는 실시권 계약으로 취급된 사례이다.

당사자간에 합의한 조건이 조건으로 인정받지 못할 수도 있다. 조건부 판매로 인정되지 않으면 결국 조건이 없는 판매로 간주되어 판매 시점에 특허권의 효력은 소진되었다고 본다. 불법적인 조건인 경우 역시 조건으로 인정되지 않으므로 조건이 없는 계약 ⁴¹⁷ 으로 간주된다. 이하에서 살펴본다.

(나) 사실 관계 및 판결 요지

이 사건에서 특허권을 가진 회사는 특허품인 영사기 제조·판매에 대한 실시권을 허여하면서 영사기와 별개로 자신이 특허 받은 필름을 사용해야 한다는 조건을 부과하도록 하였는데 피고가 특허권자의 필름과는 다른 필름을 해당 영사기를 사용하자 그를 상대로 특허침해로 제소한 사건이다.

이에 대해 연방대법원은 비 특허품을 끼워팔기(tying-in)를 조건으로 부과하는 것은 특허권의 남용에 해당하는 행위(특허법상 인정된 권리를 벗어나는 행위)이며 그러

416 Motion Picture Patents Company v. Universal Film Manufacturing Company, 243 U.S. 502(1917)

417 조건이 반독점 행위에 해당하여 불법적인 조건으로 판단된 경우라도 계약자체를 무효로 보지는 않는다. 해당 조건만 처음부터 없었던 것으로 해석하여 결과적으로 조건 없는 계약으로 취급하였다. Motion Picture 사건과 Univis 사건에서도 Sherman Act 에 반하는 조건 예를 들면 끼워 팔기(tying in)이나 가격 담합(price fixing) 조건만 무효 처리되고 계약 자체는 유효한 조건 없는 계약으로 취급되었다. 판매 조건 이외에 다른 조항들은 유효하기 때문이다.

한 조건은 무효로 취급한다고 판시하였다.⁴¹⁸ 이 사건의 실시권 허여의 조건이 무효인 조건을 포함한 것이어서 결과적으로 조건 없는 실시권(unconditional license)으로 간주되었고 미국의 특허소진법리에 따라 특허권은 소진되었으며 특허권자의 특허 침해 주장은 받아들여지지 않았다.

이 사건에서 끼워팔기 조건(tying restrictions)은 위법한 조건이며 위법한 조건인 경우에는 결국 소진 법리 관점에서 조건으로서 인정되지 않으며 이에 따라 특허권은 소진되었다고 판단한 사례이다.

참고로 이 판결은 앞선 A. B Dick 사건⁴¹⁹ 에서 특허권자는 독점 배타적 효력에 기하여 어떤 조건이든 제한 없이 부과할 수 있다는 판결을 반복하면서 특허권자 등이 부과할 수 있는 조건의 범위를 제한한 사건이다. 이 사건 이후로 미국 반독점법인 Sherman Act에 위반⁴²⁰ 하거나 특허권 남용에 해당하는 조건은 인정되지 않았으며 그러한 경우에는 조건 없는 판매로 간주되어 특허소진법리가 적용되는 계기가 되었다.⁴²¹

(6-2) 불법적인 조건이 포함된 경우 - Univis 사건 (1942)⁴²²

(가) 사실 관계

다촛점 안경렌즈 특허권자인 Univis는 다촛점 렌즈를 만드는데 쓰이는 반제품인 Lens Blank을 도매상 또는 소매상에 판매하면서 완성품의 가격은 일정한 가격으로만 판매하도록 판매 가격 제한(Price Fixing)을 조건부로 계약하였으며 도매상이나

418 우성엽, 앞의 논문, 48 면 각주 93. 비특허 제품을 끼워팔기하는 것은 특허법상 특허권에 부여된 권리를 벗어나는 것이라고 판시하였다. Henry 판결과 Motion Pictures Patents 판결의 사이인 1914 년, 연방의회는 클레이튼법(Clayton Act)을 통과시켜 ‘특허 제품인지 비특허 제품인지 여부’에 관계없이 일정한 사안의 끼워팔기를 금지하였다. 이에 따라 끼워팔기 제한 조건은 권리행사가 제한(unenforceable)된다는 견해를 더욱 강화되었다.

419 Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1 (1912).

420 가격제한(Price fixing), 끼워 팔기(tying in)등의 행위 등, Sherman Antitrust Act, Ch. 647, 26 Stat. 209(1890), 15 U.S.C. s1, as amended August 17,1937

421 박준석, 앞의 논문 (Quanta 판결 小考), 453-454 면. 연방대법원은 특허법의 주된 목적이 특허권자를 위하여 큰 재산을 축적해주는 것이 아니라 ‘과학 및 실용예술의 발전을 장려 (미연방헌법 제 1 조 제 8 절 제 8 항)’하는 데 있는 것임을 통찰하면서, ‘특허에서 발명가에게 주어질 수 있는 권리의 범위는 특허법 조문에 따라 발명가의 특허청구항에 설명된 발명 자체에 국한되어야 한다.’고 판시하였다. 따라서 ‘한 번의 무조건적인 판매행위에 의하여 판매자 측의 권리는 소진되며, 그 물품은 그에 따라 특허법에 따른 독점의 영역 밖으로 옮겨지고, 판매자가 그 물품에 부과하고자 시도한 일체의 제한으로부터 자유로워진다.’고 연방대법원은 판시하였다. Motion Picture, 243 U. S., at 509, 511, 516

422 United States v. Univis Lens Co.,316 U.S. 241 (1942)

소매상이 이에 위반 시에는 특허 침해로 제소하겠다는 경고도 하였다. 이에 미국 공정거래위원회에서는 Univis의 판매 가격 제한 행위는 전형적인 불공정 행위임을 이유로 Univis를 제소한 사건이다.

(나) 불법적인 계약 조건의 취급

이 사건 연방 대법원은 불법적인 계약 조건을 포함한 계약을 ‘조건 없는 계약’으로 취급하였다.⁴²³

연방 공정거래위원회는 Univis가 가격 제한(price fixing) 조항이 불법적인 판매 제한 행위에 해당함을 이유로 반독점법, Sherman Act에 근거하여 Univis를 상대로 소송을 제기하였다. Univis는 특허권자로서 독점적 효력을 행사한 것이라고 항변하였지만 연방대법원은 Univis가 부과한 조건은 반독점법에 위반하는 불법적인 조건으로 취급되어 Univis는 조건 없는 실시권을 허여한 것이라고 판단하였다.

(다) 부품 거래에 의한 완성품 특허의 소진 문제

Univis 행위가 불법적인 불공정 행위로 판단이 되고 난 이후 몇 가지 쟁점이 더 남아있었다. 애초에는 Antitrust 사건이었던 이 사건은 결국 특허 관련 쟁점이 포함되면서 여러 가지 쟁점을 다투게 되었다.

그 이유는 첫 번째로 일정 가격 유지를 조건으로 Univis와 렌즈 가공 업체 및 안경 소매업체 등 간에 맺은 특허 실시권 계약을 어떻게 해석할 것인지에 대한 문제이었다. 결국 불법적인 조건은 조건으로 인정하지 않게 되고 따라서 조건 없는 실시권 계약으로 전환되었다.⁴²⁴

두 번째 쟁점은 거래 대상 제품이 일종의 부품이라고 할 수 있는 Blank Lens 인데 Univis가 보유하고 있는 특허는 완성품 특허라서 그런데 정작 Univis가 보유한 특허는 완성된 렌즈에 관한 특허라서 도매상에게 반제품 즉, 부품에 관한 제조 및 판매 실시권을 허여했다고 해서 과연 완성품 특허권까지도 소진 대상이 되는지에 대해서

423 대법원은 이 사건 계약이 비록 불법적인 조건을 포함하고 있었지만 계약 자체를 무효로 하지 않고 해당 조건을 처음부터 없었던 것으로 해석 결과적으로 조건 없는 계약으로 취급하였다. Motion Picture 사건과 Univis 사건에서도 Sherman Act에 반하는 조건 예를 들면 끼워 팔기(tying in)이나 가격 담합(price fixing) 조건만 무효 처리되고 계약 자체는 유효하되, 조건 없는 계약으로 취급되었다.

424 비록 불법적인 조건이 포함되어 있는 계약이었지만 계약자체를 무효로 하지는 않았다. 권리남용의 법리에서는 권리효력을 제한하는 것이 목적이므로 권리자체를 무효화할 필요가 없다.

논란이 많았다. 결국 대법원은 Lens Blank 반제품은 특허발명의 핵심적 특징(essential features)을 구현하고 있고 또한 특허발명인 완성품 발명에 사용하는 것이 외에는 다른 용도도 찾아볼 수 없다고 판시하면서 비록 실시권은 부품에 대해 허여한 것이지만 이 경우에는 예외적으로 완성품에 대한 특허까지도 소진시키는 것이 타당하다고 결정하였다.⁴²⁵

(라) 판결의 의미 및 영향

우선 반독점법에 위반한 가격 담합(price fixing)조건이 포함된 계약은 조건의 불법성으로 인해 조건 없는 계약으로 취급되었다.

한편, 조건 없는 계약 하에서 판매된 부품에 대해서는 특허소진법리가 적용되었다. 과거 부품 관련 사례로는 CAFC의 Bandag 사건이 있다. 그 당시에는 전용 부품 거래 사안에 대하여 ‘묵시적 실시권 법리’를 적용한 것에 비하여 Univis 판결 이 사건에서는 반제품⁴²⁶ 거래에 의하여 완성품 특허가 소진된다고 판결하였다. 반제품 거래에 대하여 ‘소진 법리’가 적용된 최초의 판결이다.

또한 특허품 즉, 특허 청구항에 기재된 구성요소 모두를 만족하는 물품 또는 All element device를 특허권자가 판매하는 경우에 비로소 소진론이 적용하는 것이 원칙이나 예외적으로 Univis case(1942)에서 처음으로 반제품에도 소진론 적용한 사건이었다.

반제품 거래에 의해 완성품 특허까지 소진되는 예외가 적용되기 위해서는 해당 반제품이 특허권 실시에만 사용되는 전용품(article with no noninfringing use)⁴²⁷이면서

425 Univis, 316 U.S. 241 at 250-251 “반제품이 특허발명의 핵심 특징을 구현하고 있고 아울러 완성품으로 밖에 가공될 수 없는 반제품을 판매하였다면 이는 그 반제품에 관련된 특허 발명을 판매한 것이라 볼 수 있다고 판결하였다 ([W]here 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.)”

426 반제품은 부품에 비하여 완성품에 보다 근접한 형태이다. 즉, 모든 부품이 조립된 상태에서 최종 가공단계만 남아 있는 형태이므로 아직 조립되기 전 원자재 형태의 부품과는 외형과 조립 단계상 구별되는 형태이다.

427 강학상, 간접 침해품은 특허발명의 실시에만 사용되는 물품을 의미하는 바, 침해의 개연성이 높은 물품에 대하여 침해로 간주한다. 한편, 간접 침해의 유형과 물품에 대한 표현과 요건은 각국별로 다소 상이하다. 미국에서는 비침해 용도가 없는 물품 즉, 특허 완성품에 조립되는 용도 이외에 다른 용도는 없는 부품(article with no noninfringing use)이라고 표현하고 있다. 이는 특허 발명의 용도에만 사용되는 부품 즉, 전용 부품을 의미하고 있으며 또한 간접 침해의 요건을 만족하는 물품을 의미하고 있다. 이와

또한 핵심 기능(Essential Feature)을 구현하여야 한다는 두 가지 요건^{428 429}을 제시한 사건이라 할 수 있다.

소진 법리가 반제품에 까지 확대된 최초의 판결이라는 점에서 이후 Quanta 사건에도 많은 영향을 주었다.

(마) 관련 문제

이 사건과 관련 하여 부품 거래관련 사건 중 묵시적 실시권 법리를 적용한 Bandag 사건과 반제품에 소진 법리를 적용한 Univis 판결을 비교한다.

거래된 부품이 특허 발명에 조립되는 용도 이외에 다른 용도가 없는 이른 바, 전용 부품이어야 한다는 요건 즉, 전용성 요건 관점에서는 묵시적 실시권(Doctrine of Implied License) 법리와 소진 법리(Doctrine of Exhaustion) 공통이다. 다시 말해 두 법리 모두 적용 요건의 하나로 전용품일 것을 요구한다.

한편, Univis 판결에 따르면 소진 법리가 적용되기 위해서는 상기 전용성 요건과 더불어 거래 물품이 핵심 물품일 것을 추가적으로 요구하였다. 이 점이 두 법리의 구분 기준이 되었다. 여기서 한가지 중요한 사항은 해당 물품이 핵심 기능(Essential feature)을 수행하는 경우 전용품일 수는 있지만 전용품이라고 해서 반드시 핵심 기능을 수행하는 것은 아니라는 점이다.⁴³⁰

같이 표현은 다르지만 개념적으로는 크게 다르지 않아 필요에 따라 전용부품 또는 간접침해품을 혼용하여 표현한다.

428 Univis, 316 U. S. at 249. “특허 발명의 실시에만 사용되는 물품을 특허권자가 판매한 것은 해당 물품에 관한 특허권의 독점적 권한을 포기한 것이다. (Sale by a patent owner of an article which is capable of use only in practicing the patent is a relinquishment of the patent monopoly with respect to that article.)”

429 Id. “미가공 상태의 반제품 렌즈 (blank lens) 는 특허품의 핵심 특징기능을 구현하고 있고 완성품 렌즈용 이외의 용도로는 사용할 수 없는 부품이다. 이러한 반제품 렌즈를 무단으로 제조 판매하는 것은 기여침해(간접침해의 일종-필자 주)에 해당한다 ([E]ach blank (중략) embodies essential features of the patented device, and is without utility until it is ground and polished as the finished lens of the patent. Sale of the blanks by an unlicensed manufacturer to an unlicensed finisher for their completion would constitute contributory infringement by the seller.)”

430 Osborne, 앞의 논문, p. 688. “필수 기능을 구현한 물품 즉, 특허적으로 차별화된 기능을 수행하는 부품을 전용 부품이라고는 할 수 있지만 그 역은 성립하지 않는다. 즉, 전용 부품이라고 해서 핵심 부품은 아니다. 따라서 전용 부품의 거래만으로는 특허가 소진되지 않는다. [A]n article which embodies the essential features, i.e., the patentably distinctive features, of a patent claim necessarily has no noninfringing uses. But the converse is not true, i.e., the authorized sale of an article which has no use other than to practice a patent claim does not necessarily embody the essential features of the claim, and thus does not necessarily result in patent exhaustion.

따라서 두 가지 법리를 구분하는 기준은 전용품여부가 아니라 핵심기능 수행여부라는 것이 요체이다.⁴³¹

Univis법원은 반제품에 소진 법리를 적용하기 위해서는 기존의 전용성뿐만 아니라 핵심성이 요구된다고 판시하였다.⁴³² 즉, 거래 물품이 특허 발명의 모든 핵심 특징(Essential feature)을 수행하는 반제품이어야 비로소 소진 법리를 적용한다는 의미이다.

(7) 조건으로서 인정받지 못한 경우 - Quanta 사건 (2008)⁴³³

이 사건은 특허권자인 LG전자가 Intel에 실시권 계약을 하면서 조건부로 실시권을 허여하였지만 대법원에서 조건으로서 인정받지 못해 결국 조건이 없는 실시권으로 판단되었고 특허권이 소진되어 Quanta의 특허 침해가 성립되지 않은 사건이다.⁴³⁴

당시 실시권 계약에는 Intel 부품에 대해서는 특허 실시권을 허여하되, Non-Intel부품과 결합되는 완성품에 조립용으로는 사용할 수 없는 조건임을 명시하였다.

이와 별도로 LG전자는 Intel과 기본계약서(Master Agreement)를 별도로 맺었는데 그 계약은 사업 협력을 위한 목적이었다. 이 기본 계약서는 사업협력목적을 위한 계약서이었으므로 위의 특허 실시권 계약에는 아무런 영향을 주지 않는다는 조항을 포함하였다.⁴³⁵

431 핵심 기능을 구현하는 부품이어야 한다는 점에서는 Quanta 판결과도 일치한다. 다만, Quanta 법원은 핵심부품 요건을 Univis 보다 완화하여 핵심기능 전체를 구현하지 않더라도 핵심부품으로 인정한다고 판시한 바 있다. 다음 절에서 후술한다.

432 Osborne, 앞의 논문, p. 688. “앞서 논의한 바와 같이, Univis 판결은 필수 기능에 관한 사건이다. 필수 기능을 구현한 물품 즉, 특허적으로 차별화된 기능을 수행하는 부품으로 특허 발명 용도 이외의 용도는 없는 부품이라고 할 수 있다. (As discussed above, a proper exhaustion analysis based on Univis Lens involves an essential features analysis. Under such an analysis, an article which embodies the essential features, i.e., the patentably distinctive features, of a patent claim necessarily has no noninfringing uses.)”

433 Quanta v. LG, 553 U.S. 617 (2008)

434 이외에도 판결에서는 거래 대상이 부품이라는 사안과 방법항의 소진여부에 관한 사안도 있으나 논의의 편의상 VII. 장 해당부분에서 후술하기로 한다.

435 Quanta, 553 U.S. 617 at 623-624 “기본 계약에서 Intel 은 고객사에 실시권이 Intel 부품과 non-Intel 부품을 결합한 제품은 포함하지 않는다는 취지의 통지를 송부하는 의무 조항이 있었으며 또한 기본 계약위반이 특허실시권 계약에 영향을 주지 않는다는 조항이 포함되어 있었다. (A separate agreement (Master Agreement) required Intel to give its customers written notice that the license does not extend to a product made by combining an Intel Product with a non-Intel product, and provided that a breach of the agreement would not affect the License Agreement.)”

이에 대해 CAFC는 특허 실시권 계약과 기본 계약서를 전체적으로 볼 때, 특허 소진이 배제된다는 입장을 취했다. 그 근거로 실시권 계약에 제한적 조건이 있었을 뿐 아니라 미국의 통일 상법(UCC)⁴³⁶의 관련 조항에 의거, 계약서 해석상 기본계약서도 실시권 계약의 일부로 포함하여 해석할 수 있으며 따라서 LG전자가 Intel에 허여한 실시권은 조건부 실시권이며 미국의 소진 법리에 따라 LG특허권은 소진되지 않는다고 판단하였다.⁴³⁷

연방 대법원에서는 기본계약의 위반이 실시권 계약에 아무런 영향을 주지 않는다는 조항에 근거하여 Intel이 기본 계약상의 의무, 즉 통지의무를 지키지 않아도 실시권은 그대로 유효하다는 의미이므로 결국 Intel에 허여한 실시권은 의무 없는 조건이며 이는 곧 조건 없이 실시권을 허여한 것이라고 판단하였다.⁴³⁸ Unconditional License로 간주하여 소진 법리에 의거, LG특허권은 소진된다고 결정하였다.

(8) 본래 조건이 없었던 사건 - Bloomer vs. McQuewan (1852)⁴³⁹

(가) 사건 분류

이 사건은 최초 계약 당시부터 조건이 없었던 실시권 계약에 관한 사건으로 특허 소진 관련 사건을 다룬 최초의 연방 대법원 판례이다.⁴⁴⁰

(나) 사실 관계

436 미국 통일상법: UCC(Uniform Commercial Code). 모든 주가 강제적인 준수하여야 하는 연방법과 달리, 동의, 참여하는 주에서만 적용된다.

437 LG Elecs., Inc. v. Bizcom Elecs., Inc., 453 F.3d 1364 at 1370 (Fed. Cir. 2006)

438 Quanta, 553 U.S. 617 at 636-637 “Quanta 에 통지의무 조항은 기본계약에만 규정되어 있었으며 LGE 는 기본 계약의 위반이 실시권 계약에 영향을 미치지 아니한다는 조항도 포함되어 있다. 따라서 Intel 의 실시권은 조건 없는 판매에 해당하며 Quanta 의무 위반도 영향을 주지 못한다. 반[T]he 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. 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.”

439 Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. (14 How.) 539 at 553-554 (1852)

440 설민수, 앞의 논문(역사적 전개), 15 면. 1852 년의 Bloomer v. McQuewan 판결은 최초로 특허소진의 작용을 밝힌 판례임; 맹정환, 앞의 논문, 33 면. “1852 년 Bloomer v. McQuewan 판결이 연방대법원은 최초로 소진의 기초 논리를 언급한 판례이었다.” 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; 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), p.624 (“The Supreme Court first recognized the doctrine of patent exhaustion in Bloomer v. McQuewan.”).

Bloomer사건의 사실관계를 우선 살펴본다.

특허권자인 Woodworth는 Collin과 Smith에게 독점적 실시권을 허여하였고 이들은 이어서 Barnet에게 수리 및 사용 실시권을 허여하였다. 존속기간이 연장되고 당시 미국전역에 걸쳐 독점 실시권을 보유하고 있었던 원고 Bloomer는 피고 Barnet을 상대로 특허 침해로 제소하였다.

그 전에 피고 Barnet은 존속기간이 연장되기 전 최초 존속기간 중에 피츠버그 일대 지역에 한하여 생산 및 사용 실시권을 받은 바 있었는데⁴⁴¹ Bloomer는 Barnet실시권은 1차 연장된 존속기간이 만료됨과 동시에 소멸되었으므로 더 이상 특허품을 ‘사용’할 수 없다고 주장하였다. Bloomer는 Barnet실시권은 과거 실시권으로 이미 만료된 상태임을 이유로 침해를 구성한다는 이유로 소송을 제기하였다.

이에 대해 미국 대법원은 일단 **조건 없이** 적법하게 구매한 특허품, 평삭기(planing machine)는 설사 사용 계약기간이 지났더라도 **계속 사용**할 수 있다고 판시하였다⁴⁴². 그 근거를 살펴보면, 일단 적법하게 구입할 때는 그 제품을 ‘사용’하기 위해서 구입한 것인 만큼 특허권자 등이 적법하게 판매 후 그 특허품의 사용을 제한하는 것은 특허권의 효력 범위를 벗어나는 것이기 때문이라고 판단하였고⁴⁴³ 이에 특허권의 효력을 소멸시킴으로써 사용을 제한시킬 수 없도록 한 것이다.

계약 기간 이후에 ‘사용’ 권한의 유효성에 대해 다수 의견은 피고가 계약 기간 내 그리고 계약 지역 내에서 적법하게 구매했고 다른 계약 조건에 위반되지 않는 한, 구매한 이후 구매 제품의 ‘사용’을 새삼 제한할 수는 없다고 보았다.

그 근거를 살펴보면, 일단 적법하게 구입할 때는 그 제품을 사용하기 위해서 구입

441 Bloomer, 55 U.S. at 554. “특허권자는 Isaac Collins 과 Barzillai C. Smith 에게 평삭기 생산·사용·양도 실시권을 허여하면서 몇 개 지역으로 제한하였다. (T]he patentees conveyed to Isaac Collins and Barzillai C. Smith the right to construct, use, and vend to others the planing machine invented within several states, including Pennsylvania, except the City of Philadelphia.)”

442 Id. at 550 “제 1 차 존속 기간 중에 사용 실시권을 허여 받은 실시권자는 존속기간 연장 이후에도 사용 가능하다. [A] party who had purchased the right to use a planing machine during the period to which the patent was first limited was entitled to continue to use it during the extension authorized by that law.”

443 Id. at 550 “일단 적법하게 사용권한을 취득한 구매자는 특허권의 존속 기간과는 무관하게 계속 사용 가능하다. 특허품 구입의 효용과 이익은 특허품 사용하는데 있으며 그 특허품 구매한 목적 또한 사용하기 위한 것이었다. [T]he value of the implement or machine in the hands of the purchaser for use does not in any degree depend on the time for which the exclusive privilege is granted to the patentee, nor upon the exclusion of others from its use. … [T]o the usefulness of the thing he buys and the advantages he will derive from its use. He buys the article for the purpose of using it as long as it is fit for use and found to be profitable.”

한 것인 만큼 적법하게 구매한 제품을 사후적으로 사용 제한하는 것은 특허권의 적법한 행사 범위를 벗어나는 것이기 때문이라고 판단하였고 이에 적법하게 구매한 특허품에 대해서는 특허권의 효력을 소멸시킴으로써 사용을 제한시킬 수 없도록 한 것이다.⁴⁴⁴

또 한가지 이유로는 **Barnet**에게 사용권을 허여할 당시, 사용기간에 대해 특별한 제한조건이 없었음을 강조하고 있다.⁴⁴⁵ 그 의미는 사용권 허여 시 사용기간이나 여타 사용상의 제한 조건을 부과했었다면 특허권은 소진되지 않았을 것이며 따라서 **Barnet**의 사용 행위는 침해를 구성한다고 해석할 수 있다.

본건 실시권 계약은 판매지역, 판매 기간, 판매 수량, 특허권자의 판매 제한 등 매우 까다로운 조건들이 다수 포함된 계약이었다.⁴⁴⁶ 이러한 모든 조건을 만족하면서 구매한 제품에 대해서는 특허권의 효력은 더 이상 유효하지 않으며 특허권 효력은 소멸된다. 따라서 모든 조건에 부합된 적법 구매 제품에 대한 특허권은 소진되었다고 판단한 것이다.⁴⁴⁷ 이 판결에서 특허권자 등이 특허품을 판매한 경우에는 특허권의 효력은 더 이상 유효하지 않다.

(다) 판결의 영향

소수의견을 우선 살펴보면, 계약기간이 지났으므로 계약 기간 이후에 특허품을 사용하는 것은 계약 조건에 위배한 것이며 따라서 특허권은 소진되지 않고 특허 침해를 주장할 수 있다. 물론 이 점에 대해서는 다수 의견과 달랐지만 중요한 것은 사건 당시 미국의 입장은 ‘계약 조건’을 만족했는지 여부에 대한 해석에 따라 소진 법리의 적용이 달라진다는 점이다. 만일 미국이 일본과 같이 강행적 소진 법리를 채택

444 Id.

445 Bloomer, at 553. “조건 없이 수명이 다할 때까지 평삭기 생산과 사용 권한을 구입한 것으로 인정된다. The right to construct and use these planing machines had been purchased and paid for without any limitation as to the time for which they were to be used.”

446 Bloomer, at 554. “Collins 과 Smith 가 James Barnet 에세 실시권을 허여하면서 Pittsburgh and Alleghany County 지역에 국한하여 50 대까지 생산 권한과 사용 권한을 허여한 바 있다. 이와 같이 본건 실시권 계약의 판매지역, 판매 기간, 판매 수량, 특허권자의 판매 제한 등 매우 까다로운 조건들이 다수 포함된 계약이었다. (Collins and Smith transferred to James Barnet the right to construct and use, during the residue of the aforesaid term of fourteen years, fifty planing machines within Pittsburgh and Alleghany County, for which he agreed to pay four thousand dollars. Barnet agreed not to construct or run more than fifty machines during the term aforesaid, and Collins and Smith bound themselves not to license during the term, nor to construct or use themselves during the term or allow others to do so in the limits of Pittsburgh and Alleghany County.)”

447 Bloomer, at 549. “특허품이 구매자의 손에 들어가면 특허권도 더 이상 효력이 없다. ([W]hen the machine passes to the hands of the purchaser, it is no longer within the limits of the monopoly.)”

했다면 이렇게 해석을 할 필요도 없고 해석 결과에 따라 소진 여부가 달라질 수도 없었을 것이다.

조건 충족여부를 확인 후 소진 법리 적용한 것이지 처음부터 최초 판매 시점에 일방적으로 확정적으로 소진되었다고 판단하지 않았다는 점을 유의할 필요가 있다. 반대로 해석하면 조건에 위반된 경우에는 특허권은 소진되지 않고 특허침해로 주장할 수 있음을 의미한다.⁴⁴⁸

또한 사용상의 특별한 제약조건을 부과하여 사용권을 설정한 경우에는 특허권은 소진되지 않는다는 여지를 남기고 있다.⁴⁴⁹

이 판결은 소진 관련 최초의 판결이다.⁴⁵⁰ 미국은 소진 관련 최초 판결에서부터 ‘조건부 계약에 의해 특허권 효력의 소진을 배제할 수 있다’는 소위 임의적 소진론 관점에서 소진 법리를 해석하고 있음을 시사하고 있다.

우리나라 소진이론을 최초판매이론과 동일하게 해석한 것에는 이견이 없지만 미국 특허소진법리를 최초판매이론과 동일하게 취급하는 것은 Impression 판결 전후에 따라 논란의 소지가 있다.

중요한 것은 조건에 부합 시 소진되었다고 판단한 것이지 애초부터 조건부 계약 자체를 고려하지 않고 처음부터 확정적으로 소진시킨 것이 아니라는 점이다. 즉, 미국의 소진 법리는 임의적 소진론에 입각하여 해석하고 있으며 계약 조건에 따라 탄력적, 유동적으로 소진 법리를 적용하고 있음을 확인할 수 있다.⁴⁵¹

본래 조건부 실시권 계약이었지만 계약조건을 충족하는 해당 제한 지역에서 구입한 것은 조건을 위반한 것이 아니므로 적법하게 구매한 것이며 이에 따라 특허권이 소진되어 그 이후에 추가적인 제한이나 권리 주장을 할 수 없다는 취지이다.

448 Id. at 550.

449 Id.at 553 “평삭기 생산 및 사용 권한은 조건 없이 허여되었다.(The right to construct and use these planing machines had been purchased and paid for without any limitation as to the time for which they were to be used.)”

450 맹정환, 앞의 논문, 33 면. 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; 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), p.624 ("The Supreme Court first recognized the doctrine of patent exhaustion in *Bloomer v. McQuewan*."); 설민수, 앞의 논문, 15 면. 1852년의 *Bloomer v. McQuewan* 판결은 최초로 특허소진의 작용을 밝힌 판례임.

451 임의적 소진론 입장에서는 최초판매원칙을 탄력적 추정적으로 적용한다고 할 수 있다. 반면 강행적 소진론 입장은 최초판매원칙을 획일적, 확정적으로 적용한다고 할 수 있다.

5. 법적 성질에 관한 비교법적 고찰

가. 최초판매이론의 취급과 법적성질의 관계

최초판매이론은 특허권자 등이 특허품을 판매한 경우, 특허권의 효력을 최초 판매 시점으로 소급하여 소멸시킨다는 원칙이다. 이 원칙은 대부분의 국가에서 공통적으로 인정하고 있는 것으로 보인다. 그러나 위와 같은 최초 판매 시 구매자 또는 실시권자에게 일정한 조건이나 제한을 부과하는 경우에도 최초판매이론을 그대로 적용할 것인지 여부에 대해서는 각국의 특허소진법리의 형성 과정과 논리 구성에 따라 그 취급을 달리하고 있다.⁴⁵²

일본에서는 소진이론 또는 소모이론으로, 독일에서는 소진이론으로 표현되며 대륙법계에서는 특허소진이론과 최초판매이론이 개념적으로 동일하며⁴⁵³ 단지 표현만 달리한다는 동일 개념설 견해가 있는 반면에 특허소진이론과 최초판매이론은 표현뿐만 아니라 개념적으로도 상이하다는 견해도 있다.⁴⁵⁴

우리나라에서는 특허소진법리가 최초판매법리와 같은 의미로 사용되며 소진 법리, 소모 이론, 그리고 권리의 소모 또는 소진, 소멸이라고도 한다.⁴⁵⁵ 최초판매이론은 미국에서 유래되었으나 특허권자 등이 특허품을 판매하게 되면 무조건 최초 판매한 시점에 해당 특허품에 대한 특허권의 효력은 소멸된 것으로 본다는 이론과 동일한 개념이라고 하여 최초판매이론과 특허소진이론을 동일하게 취급하고 있다.⁴⁵⁶ 우리나라는 당사자 간에 조건을 부여하여 소진을 피하는 것을 인정하지 아니하므로 항상 조건 없는 판매가 전제되는 바, 특허소진이론과 최초판매이론이 동일한 개념이라고 설명하는 것이다.⁴⁵⁷

452 우성엽, 앞의 논문, 33 면.

453 Vincent Chiappetta, "Patent Exhaustion: What's It Good For?", 51 Santa Clara L. Rev. 1086 (2011), at.1092-1098; 맹정환, 앞의 논문, 3 면에서 재인용.

454 이헌희, 앞의 논문, 24 면.

455 김순석, "병행수입과 특허권", 성균관법학, Vol. 10 No.1 (1999), 2 면 각주 3.

456 윤선희, 앞의 논문, 147-148 면. 최초판매이론은 미국의 First Sale Doctrine 에서 유래된 용어로 우리나라의 소진과 같은 뜻으로 쓰이고 있다.

457 박태일, 앞의 논문 (유형별 검토), 33 면. 특허소진이론은 단순히 정의하면 특허권자 또는 특허권자의 승인 아래 타인이 발명을 구현한 제품을 '조건 없이' 판매한 경우 (authorized sale with no conditions) 그 제품의 추후 사용에 관하여 특허권자의 독점적 특허사용권이 소멸한다는 법리로 최초판매이론(First Sale Doctrine)으로 불리기도 한다.

반면, 미국의 경우 특허권자가 특허품을 ‘조건부로 판매’한 경우에는 최초판매이론을 적용하지 아니하며 조건 유무 및 내용에 따라 소진 법리의 적용 여부를 결정한다.⁴⁵⁸ 즉, 특허권자가 최초 판매한 시점에 즉시 소진되지 아니하고 판매 시점에 정한 조건에 따라 특허가 소진되지 않을 수도 있다는 입장인 바, 최초판매이론은 잠정적으로 (by default) 최초의 거래가 별도의 조건 없이 이루어졌다는 가정 하에 적용되는 이론이라고 설명하고 있다.⁴⁵⁹

정리하면, 한국과 일본에서는 최초판매이론을 그대로 ‘확정적’으로 적용하기 때문에 최초판매이론이 곧 특허소진이론이며 결과적으로 최초판매이론과 동일한 개념으로 취급하고 있다.

이에 비하여 미국은 앞서 살펴본 바와 같이 특허권자가 조건 없이 특허품을 판매한 경우에만 최초판매이론을 적용하여 특허가 소진된 것으로 판단하고 특허권자가 조건부로 판매한 경우에는 최초판매이론 적용을 배제하는 것을 허용하고 있다. 요약하면, 미국에서는 최초판매이론은 단지 ‘잠정적’ 원칙이며 당사자 간 합의에 의하여 배제될 수 있다는 입장인 바, 최초판매이론과 특허소진이론을 상이한 개념으로 취급하고 있다.⁴⁶⁰

이와 같이 대륙법계에서는 확정적 원칙으로 취급하고 있으며 영미법계에서는 잠정적 원칙으로 취급하는 등 국가별로 특허소진법리의 법적성질에 따라 최초판매이론의 취급이 다른 것을 알 수 있다.

나. 특허소진법리의 정책적 근거와 법적성질의 관계

특허소진의 정책적 근거와 법적성질의 관계를 살펴본다.

458 이헌희, 앞의 논문, 57 면. 특허권자는 특허제품이 최초로 거래에 제공되는 경우 명시적 조건에 의해서 권리소진의 제한이 가능하고, 반대로 명시적 의사가 없다면 묵시적 허락의 유무에 따라 권리소진을 결정하게 된다. 이러한 전통적인 입장은 미국의 판례를 중심으로 그 이론적 토대가 정립되었다.

459 F. Scott Kieff, Pauline Newman, Herbert F. Schwartz & Henry E. Smith, *Principles of Patent Law Cases and Materials* (4th Edition), Foundation Press (2008), p.1143.

460 玉井克哉, 앞의 논문, 22-23 면. 미국의 소진 법리에 대하여 당사자의 계약에 의해서 권리소진을 부정하는 것이 가능하다고 해석하면서 미국 권리소진을 임의규정의 성격을 가진 것이라고 이해하고 있다. 즉, 조건이 부가된 판매의 경우에는 최초 판매에 의해서 이득이 회수되지 아니한 경우이므로 완전한 이익을 얻은 것이 아니라 일부 한정된 이익만을 취한 것이기 때문에 권리가 소진하지 않는다는 결론을 도출하기도 한다고 해석하였다.

유통안전 보장을 우선하는 국가 입장에서는 특허권자가 특허품을 판매하는 즉시 당사자간의 계약이나 합의내용을 불문하고 무조건 소진시켜야 한다는 관점에서 강행규범적 소진론과 밀접하게 관련된다고 할 수 있다.⁴⁶¹ 유통 단계가 많아질수록 권리관계가 복잡해지고 또 거래관계 역시 불안정해지므로 초기에 일괄적으로 정리하는 것이 효과적이라는 판단 하에 최초판매 시에 특허를 소진시키는 것이다.

특허소진은 정책적인 문제이며 특허품 판매 또는 양도시점에 유통안전을 추구한다고 하는 입장에서 나온 이론이므로 특허권자는 사적인 계약으로 특허 소진을 배제할 수 없으며 특약으로 특허의 소진 범위를 제한하는 특약은 단지 계약 당사자들간에 채권적 권리에 지나지 않는다는 입장이다.⁴⁶² 당사자 간의 계약에 따라 소진 여부를 판단해야 한다면 특허품의 유통단계마다 실시 허락 계약이 있었는지를 따져야 하는 번거로움과 각 단계별로 특허권의 존부를 판단해야 하는 어려움과 그 자체로 거래의 안전을 위협하는 문제점이 있다. 따라서 계약법에 근거하여 해석하기보다는 특허권 효력제한 법리인 특허소진법리에 의해 특허권의 효력을 제한시키는 것이 특허권의 성격이나 그 정책적 목적에 부합한다는 입장이다.⁴⁶³

반면에 당사자간 합의에 의하여 임의로 소진 배제하는 조건 부여를 허용하는 국가 입장에서는 이중 보상을 목적으로 하지 아니하는 한, 소진 법리가 임의 규범적 성질을 띠고 있다.^{464 465}

예를 들어 미국 대법원 판례에 의하면, “특허품의 판매 시에는 조건을 붙일 수도 있고 조건을 붙이지 않고 판매할 수도 있다. 그런데 조건 없이 판매한 이른바 일반 판매 또는 완전 판매(absolute sale)에 해당해야 비로소 구매자는 아무런 제한 없이 그 물건의 수명이 다할 때까지 사용할 수 있다”⁴⁶⁶ 고 판시하여 당사자간 합의된 조건에 따라 소진 여부가 달라질 수 있음을 명확히 하였다.

461 羽柴降, 앞의 논문, 63 면 이하; 小島庸和, 앞의 논문 304 면 이하; 中山信弘, 工業所有權法(上) - 特許法(第2版), 弘文堂(1998), 362-363 면. 등 다수.

462 우성엽, 앞의 논문, 31-32 면.

463 설민수, 앞의 논문(역사적 전개), 34-35 면.

464 玉井克哉, 앞의 논문, 22~23 면.

465 박준석, 앞의 논문 [전반의 권리소진 (하)], 172 면.

466 Mitchell, 83 U.S. 544 at 548 (1872). “특허품의 판매 시에는 조건을 붙일 수도 있고 조건을 붙이지 않고 판매할 수도 있다. 그런데 조건 없이 판매한 이른바 일반 판매 또는 완전 판매(absolute sale)에 해당해야 비로소 구매자는 아무런 제한 없이 그 물건의 수명이 다할 때까지 사용할 수 있다고 판시하였다. (Sales of the kind may be made by the patentee with or without conditions, as in other cases, but where the sale is absolute, and without any conditions, the rule is well settled that the purchaser may continue to use the implement or machine purchased until it is worn out …)”

하지만, 최근 Impression 연방 대법원에서는 계약에 의한 임의적 소진 배제에 관한 기존 입장을 변경하여 강행적 소진 법리 입장으로 선회한 바 있어⁴⁶⁷ 선행 판결과의 충돌이 예상되고 있다. 예를 들면, Impression 법원은 이중보상방지를 소진법리의 근거로 삼고 있는데 ⁴⁶⁸ 이중보상인지 여부는 실제 거래과정에서 제기될 사안인 바, 최초판매 즉시 소진된다는 논리와는 상호 모순된다. 이러한 논리적인 관점에서도 Impression 판결은 논란의 여지가 적지 않다.

최초 판매에 의해서 이득이 회수된 경우에는 그 이후에 특허권자가 권리행사 하는 것은 무리가 있다고 보지만 상호간 합의로 조건이 부가된 경우에는 완전한 이익을 얻은 것이 아니라 일부 한정된 이익만을 취한 것이기 때문에 권리가 소진되지 않는다는 결론을 도출하기도 한다. 즉, 이중 보상 방지설 입장에서는 권리 소진을 ‘임의 규정의 성격’을 가진 것이라고 이해하고 당사자의 계약에 의해서 임의로 권리 소진을 부정하는 것이 가능하다는 것이다. ⁴⁶⁹

이와 같이 국가에 따라 이중 보상 방지 목적을 전면에 강조할 것인지 아니면 거래 안전 보장설 을 중시할 것인지 소진 법리의 법적 성질과 연관되어 있음을 알 수 있다.

다. 조건부 계약 관련 비교법적 고찰

조건부 계약을 조건부 판매에 관한 쟁점과 조건부 실시권에 관한 쟁점으로 나누어 살펴 본다.

(1) 조건부 판매(Conditional Sale)에 대한 취급

임의 규범적 소진 법리를 취하고 있는 미국에서는 유통과정이 복잡해지고 거래 관계자들간에 분쟁의 소지가 높아지는 것을 무릅쓰고 계약 자유라는 대원칙을 지키면서 번거롭더라도 사후적으로 분쟁을 해결하겠다는 입장을 유지하면서도 다른 한편으로는 일부 수정 및 제한을 가하고 있다. 즉, 조건부 합의에 의하여 소진 법리를 배제할 수 있는 범위를 축소하고 있다. Impression 판례에 따르면, 조건부 계약에 의하여 최초판매이론의 적용 배제는 원칙적으로 허용하되, 판매된 특허품의 용도(use)에 관한 제약이나 조건은 허용하지 않는다는 입장이다. 특히, 판매 사후에 부가된

467 Impression, at 1535.

468 Impression, at 1526.

469 玉井克哉, 앞의 논문, 22~23 면; 이헌희, 앞의 논문, 111 면 각주 194에서 재인용.

규제 조건(Post Sale Restriction) 중 용도의 제약을 불허할 것임을 명시하고 있다.

한편, 일본의 경우는 일본 대법원은 아직까지 전통적인 입장인 강행적 소진 법리를 유지하는 입장이지만 일부 학자와 하급 법원에서 전통적인 강행적 소진 법리 입장에 변화를 시도하고 있음을 알 수 있다. 즉, 고등법원을 중심으로 당사자간 합의에 의하여 소진 법리의 적용 제한을 인정하는 판결을 종종 내리면서 임의적 소진 법리를 가미하고 있다.

위와 같이 미국과 일본에서 기존의 입장을 수정하는 움직임은 보면, 향후에는 임의적 소진 법리와 강행적 소진 법리가 서로 근접하여 하나의 통일된 법리로 통합될 가능성도 배제할 수 없다고 생각한다.

한국은 과거에는 우리나라의 산업 발전 수준과 기술 수준이 낮아 추격자 입장이었다면 몇몇 산업 분야에서는 우리나라도 이제 기술을 선도하는 입장이므로 우리나라도 특허권자를 보호하는 방향으로 특허 정책을 수정할 필요가 있다. 그러한 관점에서 미국과 일본의 판례 동향과 특허 정책의 변화를 예의 주시하면서 특허소진법리의 변화 방안에 대한 체계적인 연구를 계속해나갈 필요가 있다고 생각한다.

(2) 조건부 실시권(Conditional License)에 대한 취급

(가) 조건부 실시권 설정의 근거

특허권자와 타인 간에 조건부로 실시권을 설정하는 계약의 유효성에 대해서는 주요 국가 공히 인정하고 있지만, 그 논거는 각각 상이하다.

우리나라와 일본은 산업 발전을 실질적으로 도모하기 위한 특허 제도의 목적 상, 특허 발명의 실시를 촉진시켜야 한다는 차원에서 특허권자의 직접 실시뿐만 아니라 타인을 통해서 실시를 유도하는 것이 제도의 취지에 부합한다는 취지에서 약정에 의한 실시권 제도를 규정하고 있다.⁴⁷⁰

더불어 전면적으로 실시하지 않는 경우보다는 일부 범위를 제한하거나 일정한 조건을 부과하여 판매/라이선스라도 하는 것이 국가 입장에서 바람직할 수 있다는 측면에서 일부 제한적인 조건을 부과더라도 이를 허용하여야 한다는 입장이다. 또 다른 관점에서는 특허권은 재산권이면서 또한 독점적 효력이 있으므로 공서양속이나

470 우성엽, 앞의 논문, 52면 각주 119

독점 규제 및 공정 거래에 관한 법률 위반 등의 강행법규 위반에 해당하지 않는 한, 계약 자유의 원칙에 입각하여 실시권의 설정 범위를 자유롭게 설정하는 것이 인정된다는 견해도 있다.⁴⁷¹

미국의 경우는 정책적 목적보다는 계약법상 일반 원칙의 연장선상에서 불법적인 조건이 아닌 한, 당사자 간 합의에 의하여 실시권 조건을 정하는 것을 보장한다는 입장이다.

(나) 실시권자에 의한 조건부 판매에 대한 취급

미국은 기존에는 특허권자에 의하든 실시권자에 의하든 조건부 판매에 의하여 소진을 배제하는 것을 적법한 행위로 취급하였으나, *Impression* 판결에 의하여 기존 입장에 수정을 가하고 있다. 즉, 판매 계약 시, 판매 사후 용도를 제한하는 조건은 *Common Law*의 조건부 양도금지 원칙에 입각, 불허하겠다는 입장을 취하였지만, 일부 실시 유형에 관하여는 여전히 유효한 것으로 인정하고 있고⁴⁷² 용도 제한을 인정하는 일부 선행 대법원 판결과 상충되고 있어 여전히 논란의 여지가 있다.^{473 474}

일본에서는 지식재산 전속관할 고등법원을 중심으로 실시권자의 조건부 판매(*Conditional Sale by Licensee*)에 의한 소진 배제를 인정하는 사례를 종종 확인할 수 있다.⁴⁷⁵

471 정상조·박성수, 특허법 주해 I, 박영사(2010), 1248 면.

472 *Impression*, at 1534. 조건부 실시권(*Conditional License*) 계약의 유효성은 *Impression* 법원도 인정하였으므로 특허권자에 의한 사후 제조행위(*make*) 금지 조건부 계약을 부정하지 않은 것과 마찬가지로 맥락에서 실시권자의 제조행위 금지 조건부 판매에 의하여 소진을 배제하는 것도 허용된다는 해석이 가능하다.

473 앞서 살펴 본 바와 같이, *Bowman* 사건에서 연방 대법원은 용도 제한 조건부 판매(*Conditional Sale*)를 인정하면서 소진 법리 적용을 부정한 바 있다. *Bowman*, at 1765-1766.

474 따라서 최초판매이론에도 불구하고 특허권자의 조건부 판매(*Conditional Sale by Patentee*)에 의하여 소진 법리가 적용되지 않는다는 취지인 바, 이는 앞서 *Impression* 판결과는 정면으로 배치되는 판결이다. 이 사건 판결 요약 (*Synopsis*) 에 의하면, “피고인 농부가 무단으로 특허종자를 수확용으로 파종 (*planting and harvesting*) 하여 결과적으로 재생 (*reproduce*) 하는 경우에는 소진 법리가 적용되지 않는다. 이에 *CAFC* 결정을 인용 판결한다. (*The Supreme Court held that patent exhaustion doctrine did not permit farmer to reproduce the seeds through planting and harvesting without the patent holder's permission. Affirmed.*)”

475 육묘포트사건, 大阪 高判 平成 15 年 5 月 27 日 (平成 15 年(ネ)第 320 号) 이 판결 취지는 실시권 설정 시 부가된 조건에 위배하여 실시권자가 판매한 행위는 소진 법리가 적용되지 아니한다고 판단하였지만 다른 관점에서 실시권 계약에 따라 실시권자가 조건부로 판매하는 행위 자체를 유효한 것으로 인정하고 있다는 면에서 주목 받고 있다.

반면, 지금까지 대부분의 우리나라 판례⁴⁷⁶에 의하면, 특허권자에 의한 판매와 실시권자에 의한 판매 모두 공통적으로 최초 판매에 의하여 무조건 특허권이 소진된다고 해석하는 입장이었으나 최근 방법 특허 소진 사건⁴⁷⁷에서 실시권자가 조건부로 판매한 경우에는 소진 법리를 적용하지 아니할 수 있다는 여지를 시사하고 있어 우리나라에서 실시권자의 조건부 판매 시 소진을 배제할 가능성도 있다는 점에서 특기할 만하다.⁴⁷⁸

476 서울중앙지방법원 2008.1.31. 선고 2006 가합 58313 판결; 특허법원 2009.12.18. 선고 2008 허 13299 판결 등 다수.

477 특허법원 2017.11.10. 선고 2017 나 1001 판결.

478 이 사건의 판결에서 “이 사건 실시계약의 제 2.1 항은 원고가 참가인에게 이 사건 특허발명을 스스로 실시할 수 있는 지역 및 장소를 한정하고, ‘이 사건 특허발명 실시장비’를 제작, 시연, 판매할 수 있는 권한을 부여한다는 취지에 불과하고, 제 2.3 항은 참가인이 다른 사람에게 재 실시권 (sub-license)을 허락할 권한이 없다는 것을 명시한 것뿐이며, 제 4.2 항 역시 참가인에 대하여 마찰교반 용접기 판매대수와 구매자의 신원을 보고할 의무를 부과한 것에 불과하므로, 이러한 계약조항을 근거로 원고가 참가인에게 ‘이 사건 특허발명 실시장비’를 제조·판매하는 것 자체에 대하여 일정한 제한이나 조건을 부과하였다고 볼 수도 없다.” 한 바 있다. 이를 반대 해석하면 조건부 실시권 계약의 경우, 실시권자가 조건부로 판매한 경우에는 소진 법리를 적용하지 아니할 수 있다는 여지를 제시하고 있다.

6. 법적성질 관련 입법론적 고찰

가. 강행적 소진법리 적용의 타당성 검토

(1) 논의의 배경

소진 법리의 도입근거가 특허권의 독점적 효력에 대한 견제 및 제한을 통하여 권리 남용을 방지하기 위하여 소진 법리를 도입한 취지에는 이론의 여지가 없이 대부분의 국가가 일치하고 있다.⁴⁷⁹ 이를 위하여 우리나라는 강행적 소진 법리를 채택하여 최초 판매 하는 즉시 무조건 특허권을 소진시킴으로써 공익을 보호하는 정책을 추구하고 있다.

하지만, 특허제도의 궁극적인 목표인 산업 발전을 위하여 독점적 효력의 특허권을 부여한 것이므로 특허권자의 이익을 과도하게 제한하는 것은 특허 제도의 본래의 목적을 희생시키는 역효과를 초래할 수 있다.

우리나라와 같이 강행 규범적 소진 법리를 채택하고 있는 국가에서도 강행적 소진 법리가 반드시 일반 공중의 이익과 직결되는 것은 아니라면⁴⁸⁰ 최초 판매 즉시 무조건 특허권을 소진시키는 것만이 특허권자와 공중의 이익을 조정할 수 있는 유일한 방안이 아닐 수 있다. 이러한 문제 의식을 토대로 공서 양속에 반하지 아니하고 공정거래법에 저촉되지 아니하는 범위 내에서는 산업 발전과 특허권자의 이익을 적정 보호하는 차원에서 당사자간에 합의한 조건에 따라 강행적 소진 법리의 수정도 검토할 필요가 있다. 즉, 일반 공중의 이익을 해치지 않고 독점권의 남용을 제한할 수 있다면 반드시 확일적으로 소진 법리를 적용하여야 할 실익은 없으므로 보다 탄력적인 법리 운용 방안을 강구할 필요도 있다고 생각한다.

이에 강행적 소진 법리의 적용 취지 별로 문제점 및 반론을 열거하여 강행적 소진 법리의 확일적 적용의 당위성을 검증하고 더불어 임의적 소진 법리 도입에 대한 우려와 문제점에 대해서도 살펴 봄으로써 도입의 타당성도 검토하고자 한다.

(2) 특허소진의 공익성 검토

479 본 고 II. 특허소진 법리의 도입근거 참조

480 본 고 IV. 특허소진 법리의 법적성질 참조

강행적 소진 법리의 도입근거 이론에 의하면, 최초 판매 즉시 특허를 소진시켜야 하는 이유로 특허품 판매 이후 전전 유통 과정에서 양도 시마다 일일이 특허권자의 실시 허락을 구하여야 하는데 이렇게 되면 특허품의 유통이 현저히 방해되고 더 나아가 산업 발전을 저해할 수 있으므로 소진 법리를 도입하여 이를 방지한다는 것이 주된 취지이다.⁴⁸¹

하지만 특허소진의 적용 범위를 살펴 보면 특허 소진이 공익 도모에 필연적인 지에 대하여 근본적인 의문을 제기하지 않을 수 없다. 아래에서 살펴 본다.

(가) 소진의 객체적 대상 범위

특허권이 소진하여 특허권자가 특허권을 주장할 수 없는 즉, 소진 대상이 되는 것은 특허권자로부터 양수인이 양도받은 당해 특허 제품뿐이다.⁴⁸² 이와 같이 소진 법리의 적용 대상은 특허권자 등이 판매하여 유통에 투입한 해당 특허품에 국한된다.

(나) 소진의 주체적 대상 범위

우리법에서 특허권의 효력은 ‘업으로서’ 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 것이라고 규정하고 있다.⁴⁸³ 해당 규정에서 특허권의 권리가 미치는 범위는 기본적으로 ‘업으로서’ 라는 조건을 만족해야 한다.⁴⁸⁴ 때문에 업으로서 라는 조건을 만족하지 않는 경우에는 특허권이 미치지 않게 되고 이러한 범위에 있어서는 더 이상 권리가 미치지 않는다. 따라서 특허권이 미치지 않는 범위에서 명시적 의사로 권리 소진을 제한한다는 것은 이치에 맞지 않기 때문에 특허권의 범위와 권리 소진의 제한이라는 측면을 함께 고려하여야 한다.⁴⁸⁵

481 윤선희, 앞의 논문, 149 면.

482 표호건, 앞의 논문, 81 면.

483 특허법 제 94 조 및 제 127 조 (침해로 보는 행위) 에 의하면, 특허 발명을 업으로 실시하지 않는 경우 즉, 개인용이나 가정용으로 실시하는 일반 공중의 행위는 침해 행위에 해당되지 않는다. 따라서 일반 공중에는 특허소진 법리를 논할 실익이 없게 된다.

484 이현희, 앞의 논문, 29 면. 각주 96. “업으로서” 의 개념에 대해서 어떻게 해석해야 하는지에 대해 ① 가정이나 개인적으로 실시하는 이외의 실시를 의미한다는 설 ② 널리 사업으로 반복·계속적인 실시를 의미한다는 설 ③ 직·간접적으로 불특정인의 수요 또는 편의제공을 목적으로 하는 실시를 의미한다는 설, ④ 계속적 의사로서 행하는 경제활동으로 보는 설 등이 있으며, 현재의 통설은 가정이나 개인적으로 실시하는 이외의 실시를 의미한다는 설이다; 윤선희, 특허법 제 4 판, 법문사(2010). 626-627 면.

485 이현희, 앞의 논문, 28-29 면.

특허법뿐만 아니라 지식재산권법 체계에 있어서 업으로서의 개념은 상당한 비중을 차지하는 것이라 할 수 있을 것이다. 특히 지식재산권이 독점배타적인 특징을 가지고 있기 때문에, 적절히 사용이나 이용이 되지 못해서 발생할 수 있는 폐해와의 균형을 맞추기 위한 사상이라고 볼 수 있을 것이다.⁴⁸⁶ 특허 소진을 업이라는 조건을 기준으로 판단하는 것은 특허법의 규정 및 해석과도 배치되지 않는 개념이며, 권리 소진을 판단하는 주요한 요소가 될 것으로 판단된다.⁴⁸⁷

(다) 소결

위와 같이 소진의 객체적 대상 범위는 특허권자가 판매한 해당 특허품에만 국한되며 소진의 효과가 미치는 주체적 범위는 특허권자가 판매한 해당 특허품을 업으로서 거래하는 소수의 거래 업자에게만 국한되어 일반 공중에는 소진의 효과가 미치지 아니한다. 즉, 특정 특허품을 거래하는 거래 업자에게만 소진의 효과가 발생하므로 객체적 범위와 주체적 범위가 모두 일부에 국한되어 있다.⁴⁸⁸

더욱이 업으로서 실시하지 아니하는 일반 공중의 입장에서는 특허소진법리가 미치는 영향은 없으므로⁴⁸⁹ 다시 말해 소진의 효과는 일반 공중에 비해 상대적으로 매우 소수의 거래 관계자에게만 영향을 미치는 제한적 효력 밖에 없으며 비대세적이라고 할 수 있다.

결과적으로 소진 법리는 소수의 일부 거래 관계인 내지 이해 관계인의 유통 안전만을 보장하는 것을 목적으로 하게 되는 결과가 되므로 소진 법리를 강행적으로 적용하여야 할 실익이 없으며 공익 보호에 필수적이라고 할 수도 없다.

정리하면 즉, 특허소진법리를 적용하는 법익은 일반 공중의 공익 도모보다는 해당

486 Id. 29 면, 각주 96. 특히 특허법에 있어서는 제 94 조의 특허권의 효력을 정하는데 있어서 중요한 요건으로 작용하고 있으며, 제 61 조의 우선심사, 제 65 조 출원공개의 효과, 제 98 조 타인의 특허권등과의 관계, 제 100 조 전용실시권, 제 102 조 통상실시권, 제 127 조 침해로 보는 행위, 제 207 조 출원공개시기 및 효과의 특례에서 “업으로서” 라는 용어를 사용하고 있다.

487 Id. 특허법뿐만 아니라 지적재산권법 체계에 있어서 “업으로서” 의 개념은 상당한 비중을 차지하는 것이라 할 수 있을 것이다. 특히 지적재산권이 독점배타적인 특징을 가지고 있기 때문에, 적절히 사용이나 이용이 되지 못해서 발생할 수 있는 폐해와의 균형을 맞추기 위한 사상이라고 볼 수 있을 것이다. 특히 특허법에 있어서는 제 94 조의 특허권의 효력을 정하는데 있어서 중요한 요건으로 작용하고 있으며, 제 61 조의 우선심사, 제 65 조 출원공개의 효과, 제 98 조 타인의 특허권등과의 관계, 제 100 조 전용실시권, 제 102 조 통상실시권, 제 127 조 침해로 보는 행위, 제 207 조 출원공개시기 및 효과의 특례에서 “업으로서” 라는 용어를 사용하고 있다

488 표호건, 앞의 논문, 81 면; 윤선희, 앞의 논문, 135 면.

489 同擘 이봉문, 앞의 논문, 15 면.

특허품을 업으로서 거래하는 거래 관계인 또는 이해관계인에 불과하다는 점에서 과연 소진 법리를 공익을 도모하기 위한 제도로 파악하는 것이 적절한 것인지에 대하여 재 검토가 필요하다.

하지만, 우리나라 특허소진의 객체적 범위가 특허권자가 판매한 특정 특허품에만 적용되며 또한 이를 거래하는 주체적 범위 또한 업으로서 실시하는 자로 국한되어 있음을 고려하면, 일반 공중에 미치는 효과는 극히 미미하므로 소진법리를 공익적 차원에서 획일적으로 적용할 필요가 있는지 의문이다. 따라서, 최초 판매 즉시, 무조건적으로 특허권 효력을 소멸시키는 것만이 공익을 도모한다는 논리적 근거는 없으며 오히려 민법 상 대원칙인 계약 자유의 원칙을 과도하게 제한하는 폐해가 더욱 심각하다는 비판이 있다.⁴⁹⁰

이와 같이 특허 소진이 공익과 직결되지 않는 상황을 감안할 때 거래의 자유가 보장된 자본주의 시장에서 계약 자유의 대 원칙을 과도하게 희생시켜 가면서 특허 소진을 관철할 필요가 있는지 의문이 제기될 수 있으며 더 나아가 거래 안전을 위하여 개인의 발명 의욕을 저하시키게 되면 궁극적으로는 산업 발전을 저해하는 결과가 될 수도 있어 오히려 제도의 정책적 취지와는 상충되는 부작용도 우려된다.

다른 한편으로는 특허법상 특허실시 독립의 원칙⁴⁹¹ 하에서는 양도된 특허품에 관한 구매자의 실시행위(사용·양도·대여 등의 행위) 중 일부의 행위에 대해서만 특허권이 제한되는 조건으로 합의할 수 있고 또한 특허권은 재산권의 일종으로서 계약 자유의 원칙에 입각, 특허권자와 거래 상대방 간에 합의에 의하여 특허권 효력제한 범위를 정할 수 있다는 점에서 우리나라의 강행적 법리는 완화될 필요가 있다.

나. 임의적 소진법리 적용의 타당성 검토

(1) 임의적 소진 법리의 적용 근거

490 일본에서 특허권 소진을 강행규정으로만 파악하는 입장을 비판하면서 임의규정으로 분석할 경우 위와 비슷한 이점이 있다는 지적으로는 打越隆敏, “特許制度における 消尽理論について 民法における 任意 規定的 理解,” 法と 経済学会 第 4 回 全国大会 研究発表 梗概集 (2006), <http://jlea.jp/06kougai00.pdf> [2008. 9. 16. 방문], 335 면; 박준석, “Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 小考(이하, ‘Quanta 판결 소고’로 약칭함)”, 서울대학교 法學 제 49 권 제 3 호 (2008), 473 면에서 재인용

491 송영식 외, 앞의 책, 481 면. 특허 발명의 실시 행위 각각이 독립되어 있어 실시 권한 중 어느 하나의 실시 권한만을 타인에게 허락할 수 있다. (중략) 각 실시 행위의 적법성 여부는 각 실시 행위마다 독립적으로 판단하여 결정하여야 한다는 원칙이다.

(가) 민법상의 근거

특허권은 재산권의 일종이고 독점권이므로 공서양속이나 독점 규제 및 공정 거래에 관한 법률 위반 등의 강행법규 위반에 해당하지 않는 한, 사적 자치 및 계약 자유의 원칙에 입각하여 실시권의 설정 범위를 자유롭게 설정할 수 있다.⁴⁹²

즉, 특허권은 재산권의 일종이고 독점 배타적인 절대적 권리이므로 명백한 독점금지법 위반이 아닌 한, 민법의 대원칙으로서 계약 자치의 원칙에 입각, 특허품에 관하여 제약 조건을 부과할 수 있는 절대적 자유 (absolute freedom) 가 있다.

(나) 특허법상의 근거

(i) 특허권의 본질

특허권의 객체는 기술적 사상이라는 추상적 속성을 지니고 있는 특허 발명이므로 특허 발명 자체를 소유할 수는 없어 특허 발명에 소유권을 부여하기 보다는 특허 발명의 실시 권한에 대하여 독점권을 부여한 것이다. 따라서 특허권의 본질은 특허 발명을 실시하는 행위 (즉, 생산·사용·양도 행위 등)를 독점하는 권한이 특허권의 본질이다.⁴⁹³

한편, 앞에서 살펴 본 바와 같이 우리나라의 소진 법리는 특허 발명을 업으로서 실시하는 소수의 일부 거래 관계인 내지 이해 관계인의 유통 안전만을 보장하는 것을 목적으로 하게 되는 결과가 되므로 소진 법리를 강행적으로 적용하여야 할 실익이 없으며 공익 보호에 필수적이라고 할 수도 없다.

(ii) 실시 행위 독립의 원칙

특허권자는 특허 발명의 실시 행위 즉, 생산·사용·양도·대여·수입·청약 행위 등 여러 실시 행위를 독점적으로 할 수 있는 권한이 묶여져 있는 권리의 다발 (a bundle of rights) 이라고 할 수 있고 아울러 실시 행위 독립의 원칙⁴⁹⁴에 의거, 각각의 실시

492 정상조·박성수, 앞의 책 I, 1248 면.

493 특허법 제 94 조.

494 송영식 외, 앞의 책, 481 면. 특허 발명의 실시 행위 각각이 독립되어 있어 실시 권한 중 어느 하나의 실시 권한만을 타인에게 허락할 수 있다. 다른 관점에서는 실시 행위 중 어느 하나가 적법하다고 하여 나머지 실시 행위가 당연히 적법하게 되는 것이 아니며 각 실시 행위의 적법성 여부는 각 실시 행위마다 독립적으로 판단하여 결정하여야 한다는 원칙이다.

행위가 독립적이어서 각각의 실시 권한을 자유롭게 개별적으로 분리 행사가 가능하다.⁴⁹⁵

즉, 특허권자가 직접 특허품을 판매할 경우에는 특허권자는 구매자에게 특허품 실시 행위 중 일부 행위만 허여하고 나머지는 허용하지 아니할 수 있다. 특허권자가 타인에게 실시권을 허여할 경우에도 마찬가지로 발명의 실시 행위 중 어느 하나의 실시 행위만을 타인에게 허락할 수 있다.

특허권은 다양한 사람들과 그룹에 대하여 판매·제조·사용행위를 배제할 수 있는 권리의 다발로서 그 범위 내에 자유로운 실시권 계약을 통하여 특허권을 통한 최대수익을 특허권자가 수취할 수 있는 권리인 바, 특허소진법리는 이를 방해하는 논리에 불과하다.⁴⁹⁶ 그 전제에는 특허권을 재산권으로 보장해 줌으로써 특허권자의 최대수익을 보장할 때 발명을 통해 과학과 기술의 발전을 성취하려는 발명자의 동기를 극대화할 수 있으며 결과적으로 사회적 효율의 극대화에 이를 수 있다는 입장이 자리잡고 있다.⁴⁹⁷

우리나라 법에서도 특허품을 양도함에 있어서 특허의 본질에 반하지 않고 또한 불법적인 조건이 포함되지 않는 한, 계약 자치의 원칙 하에 당사자 간의 합의에 의하여 실시행위 중 일부에 대해서만 실시를 허락하는 조건부 계약을 할 수 있으며 당사자 합의에 따라 판매 후의 이용도 제한할 수 있다고 해석할 수 있다.⁴⁹⁸

(iii) 허락에 의한 실시권 제도

앞서 확인한 바와 같이, 우리나라 법에서도 산업발전을 도모하는 제도적 취지와 계약 자유의 원칙 하에서 특허권자와 타인 간 계약을 통하여 실시권 범위를 자유롭게 정할 수 있는 제도가 있으며⁴⁹⁹ 소진론 관점에서 해석하면, 당사자 간에 정한 조건에 따라 임의적으로 소진을 배제할 수 있다는 의미가 된다.

495 Andrew Michaels, "Patent Transfer and The Bundle of Sticks", The George Washington University Law School (2016), p. 44.

496 Anne Layne-Farrar, "An Economic Defense of Flexibility in IPR Licensing: Contracting around 'First Sale' in Multilevel Production Settings", 51 Santa Clara L. Rev. 1149 (2011), pp. 1154-1156.

497 설민수, 앞의 논문 (역사적 전개), 27 면.

498 이수미·박영수, 앞의 논문, 103 면.

499 제 102 조 (통상실시권) ①특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다. ②통상실시권자는 이 법의 규정에 의하여 또는 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 가진다.

특허법에 규정된 허락에 의한 실시권 제도에 의하면, 독점 규제법과 같은 실정법이
나 사회 질서에 위반되지 않는 한도 내에서는 실시료 등을 비롯한 조건과 내용을
자유롭게 결정할 수 있다.⁵⁰⁰ 즉, 기간 제한(duration), 지역 제한(location), 또는 이용
분야의 제한(field of use) 등과 같이 실시권의 범위나 조건을 임의로 제한하여 설정
하는 것을 허용하고 있다.⁵⁰¹

한편, 약정 실시권은 특허권자로부터 금지 청구권과 손해배상청구를 당하지 아니하
고 특허 발명을 실시할 수 있는 권리이므로 그 본질은 부작위 청구권이라고 봄이
통설적 견해이다.⁵⁰² 따라서 약정된 조건을 위반하는 경우에는 특허는 소진되지 아
니하고 오히려 침해 책임을 진다는 점에서 우리법에도 임의적 소진 법리가 가미된
제도가 포함되어 있음을 알 수 있다.

실제로 일부 하급 법원 판례에서 실시권자에 의한 조건부 판매의 경우에 특허가 소
진이 배제된다고 판시한 바 있다.⁵⁰³ 즉, 실시권자가 조건부 실시한 경우, 무조건 특
허권을 소진시키지 않고 있으며 당사자간에 정한 조건 내용에 따라 소진 여부가 달
라진다.

(2) 임의적 소진배제 관련 우려 및 반론

(가) 제3자의 불측의 손해

특허권자와 거래 상대방 간에 임의로 정한 조건으로 제3자를 구속하는 것에 대하여
가장 심각한 우려는 상품에 대한 구체적인 제약을 알기 어려운 후행 시장의 취득자
에게 특허 침해를 강요한다는 것은 상품의 자유로운 유통을 촉진한다는 측면에서
부당하고 상품 취득자의 기대권을 보장한다는 측면에서 특허 소진은 특허권의 부여
당시부터 내재되어 있는 정책적 제약이라고 해석되어야 한다는 입장이다.⁵⁰⁴

이에 대해서는, 거래 관계에 있는 제3자의 불측의 손해를 방지하기 위하여 특허품

500 정상조·박준석, 앞의 책, 161 면.

501 특허권 등의 등록령 시행규칙 [별지 제 16 호서식]

502 송영식 외, 앞의 책, 459 면.

503 서울고등법원 2000. 5. 2. 선고 99 나 59391 판결; 특허법원 2017.11.10. 선고 2017 나 1001 판결. 이 사건
판결에서 실시권자가 특허발명 판매 시에 아무런 제한이나 조건 없는 경우 특허권이 소진된다고
판시한 바 있어 이를 반대 해석하면 특허발명 실시장비를 조건을 부과하여 제작·판매하였다면 소진을
배제할 수도 있다고 해석할 수 있다.

504 설민수, 앞의 논문(역사적 전개), 34 면.

의 거래조건을 통지하는 등 거래 조건을 알리거나 알 수 있는 상태로 두는 것은 필요하다. 통지 행위가 제3자를 직접적으로 구속하지는 않지만 통지의 반사적 효과에 의하여 제3자를 구속할 수 있다는 점에서 통지 행위는 ‘반사적 구속력’을 발생시키는 효과가 있다고 할 수 있다.⁵⁰⁵

참고로 미국 판례는 특허소진이 발생할 경우라도 특허권자는 계약상 채무불이행 책임을 라이선스 사용자나 양수인, 후행취득자를 상대로 구속할 수 있다는 취지의 판시를 한 바 있다.^{506 507} 또한 하급법원이지만 일본에서도 특허권자 등의 통지에 대해 구매자 등 제3자가 묵시적으로 합의한 경우에는 구매자도 구속한다는 판례가 있다.⁵⁰⁸

(나) 계약조건의 제3자 구속력

(i) 제3자 구속력 부정론

임의적 소진 법리 하에서 매매 당사자간에 특허 소진을 제한하는 계약을 체결하였더라도 계약의 효력은 계약 당사자 사이에서만 유효한 것이며 제3자를 구속할 수 없다. 즉, 계약의 효력은 당사자 사이에만 미치는 채권적 효력에 불과하므로 계약 당사자 이외의 제3자에게는 당해 계약의 효력을 주장하거나 구속할 수 없다는 견해이다.⁵⁰⁹

원칙적으로 특허 소진을 제한하는 계약이 체결되었다고 하더라도 그것은 계약 당사자 사이에서 유효한 것이지 제3자와의 관계에서는 이러한 내용을 주장하지 못하고 해석하는 것이 사적 자치의 원칙에 부합한다. 특히, 계약은 당사자 사이에서만

505 본 장 6 절 참조.

506 설민수, 앞의 논문 (역사적 전개), 40 면. 두 개의 판례를 예시함 (Keeler, 157 U.S. at 666, Quanta, 553 U.S. 617 at [63] sic).

507 실제로 Quanta 사건에서 LGE 와 Intel 간의 조건부 계약내용을 Quanta 등에 통지하였는데 소송 중에는 통지에 의하여 Quanta 를 구속할 수 있는지 여부에 관해서는 다툼이 전혀 없었고 단지 통지된 내용이 조건부 판매를 포함하고 있는가에 대한 것이 주요 쟁점이었다. 즉, 당사자 (LGE 와 Intel)간 조건부 계약내용을 통지받은 이후에는 제 3 자 (Quanta 등)도 구속할 수 있음을 전제로 판시하였다. (Quanta, 553 U.S. 617 at 637)

508 大阪地判 平成 26 年 1 月 16 日 平成 24 年(ワ)第 8071 号.

509 이수미·박영수, 앞의 논문, 99 면. 특허법과 비교했을 때 계약법의 가장 큰 장점은 계약을 통해 다양한 유형의 판매 후 제한을 구현할 수 있다는 점이다. 하지만, 제한된 구제방법, 그리고 계약법상의 당사자 관계가 없을 경우 구제가 불가능한 단점이 동시에 존재한다. 특히 계약법의 손해배상제도는 특허권자와 당사자 관계가 없는 해당 산업 하류부분의 구매자들에 대해 효력을 발휘하지 못하므로, 특허 기술을 착복할 가능성이 있는 모든 구매자와 이용자와의 계약 체결을 필요로 한다.

효력을 발생하는 것이기 때문에 계약에 의해서 소진을 제한하는 것이 가능하다고 할지라도 제2양수인 등 계약당사자 이외의 자에게는 당해 계약의 효력을 주장 할 수 없다는 입장이다.

(ii) 제3자 구속력 긍정론

위와 견해도 불구하고 임의적 소진 법리를 무조건 부정할 수 없다는 견지에서 긍정론 관점의 몇 가지 반론 및 고려사항을 정리한다.

우선, 계약 조건을 통지한 경우와 통지하지 아니한 경우로 나누어 살펴 보면, 계약 조건을 통지하지 않아 계약조건을 알지 못한 경우에는 제3자 구속력은 당연히 인정될 수 없지만, 특허권자 등에 의하여 계약조건을 알았거나 알 수 있었다면 구속력을 배제할 수 없다.

특허 분쟁의 공격 방어 과정에서 특허권자의 침해 주장에 대한 항변 중 하나로 특허 소진이 제기되는 것이므로 특허소진의 입증 책임은 소진을 주장하는 자 (피고)에게 있다. 즉, 특허가 소진되어 특허권의 효력이 미치지 않음을 침해자가 입증하여야 하는데 만일 특허권자가 (거래 당사자와 판매 당시 맺은) 계약 조건을 통지하여 계약 조건 영역 (즉, 특허권의 효력이 미치지 아니하는 영역)과 계약 조건을 위반한 영역 (즉, 특허권 효력이 미치는 영역)을 구분하여 제3자에게 알렸거나 알 수 있도록 하였다면 즉, 특허권 효력이 미치는 영역과 미치지 아니하는 영역을 알렸다면 상황이 달라질 수 있다.

판매계약 조건에 비추어, 특허권의 효력이 미치는 영역(즉, 특허소진이 되지 아니하는 영역)이 명시된 통지를 이미 받은 제3자는 그 영역 내 특허권의 대세력에 의하여 제3자는 침해 책임을 부담한다. 결과적으로 계약조건에 구속되며 (특허소진을 이유로) 특허권의 효력이 미치지 않음을 입증하여야 하는 피고의 항변 사유는 부정된다.⁵¹⁰

특허권 소진과 계약 충돌이 문제되는 분쟁에서 계약 조건상 특허권 소진이 성립되지 아니하는 영역에 속하는 행위라면 애초부터 특허권 소진 자체가 이루어지지 않은 경우와 같이 보아야 할 것이므로 대세적 효력을 지닌 특허권은 당연히 이후의 선의 취득자에게도 미친다고 보는 것⁵¹¹ 과 같은 맥락에서 특허권의 대세력이 미치

510 논의의 편의상, 특허권 효력이 미치는 범위에 관한 다툼은 없다고 전제한다.

511 맹정환, 앞의 논문, 182 면.

는 범위에 속한 피고의 행위는 침해를 구성한다. 더욱이 계약조건에 관하여 통지 받은 침해 피의자는 이미 선의의 구매자도 아니고 계약조건을 알았거나 알 수 있었으므로 계약조건 통지의 반사적 효과에 의하여 구속력이 발생하는 것을 긍정할 수 있다는 견해이다.⁵¹²

(iii) 관련판례

미국의 대법원 판례에 의하면, 특허권자와 실시권자 간에 제한 조건을 부과하여 실시권을 허여하는 계약을 맺었지만 제3의 전득자가 무단으로 해당 계약조건을 벗어나는 행위를 하였을 경우, 특허침해를 구성하는지에 관한 문제에 대하여 *General Talking Pictures* 사건⁵¹³에서, Pictures사(전득자)가 Transformer(실시권자)가 극장용(즉, 상업용)으로는 제조나 판매할 권한이 없음을 알면서도 증폭기(특허품)를 주문, 구매한 것과 같이 계약 조건을 벗어난 어떠한 행위도 특허를 침해한 것이라고 판단하였다.⁵¹⁴ *General Talking Pictures* 판결의 해석상, 용도 제한 조건부 판매에 의하여 소진을 배제할 수 있으며 제3의 구매자 역시 사후 계약 조건을 알고 있었다면 침해 책임을 지게 된다고 해석할 수 있다.

즉, 통지의 목적이 조건부 판매가 제3자에 불측의 손해를 방지함과 아울러 대세력을 갖는 특허권의 영역(즉, 침해되는 영역)을 알려주기 위한 것이므로 통지행위는 경고장이면서 동시에 반사적으로 특허권의 대세력을 발생시키는 작용을 하고 있음을 알 수 있다.

(iv) 소결

통상적인 경우에는 특허품 거래 당사자 간에 맺은 조건부 계약은 채권적 효력에 의거, 당사자만을 구속한다고 해석하는 것이 일반적이다. 하지만, 특허품이 개입된 거래의 경우에는 특허권의 대세력을 고려할 때, 이러한 일반론만으로 제3자에 대한 구속력이 없다고 할 수 없다. 즉, 제3의 전득자 등이 판매조건을 벗어나 무단으로 실시하는 경우는 본래부터 계약조건 없는 판매조건이 없는 경우와 동일하므로 특허권의 대세력이 미치는 영역에 속하는 실시행위라고 할 수 있다. 따라서 이 경우는

512 김길원, 앞의 논문, 163 면. 특허품의 구매자라고 할지라도 정당한 실시의 범위를 벗어나는 실시행위로 인하여 침해행위를 조성하였을 경우에는 특허권자가 그 구매자를 상대로 침해의 금지를 청구할 수 있다고 볼 것이다.

513 *General Talking Pictures*, 304 U.S. 175 (1938).

514 *General Talking Pictures*, 305 U.S. at 126.

특허가 소진되지 아니하며 제3자를 상대로 특허침해를 주장할 수 있다고 본다.

다시 말해 당사자 간 계약조건으로 제3자를 직접적으로 구속할 수는 없지만 (계약 조건 범위를 벗어난) 특허권의 효력이 미치는 영역에 속하는 실시 행위를 한 제3자는 특허권의 대세력에 의하여 특허 침해를 구성하게 되고 결과적으로 계약 조건에 구속된다. 이를 통지의 반사적 효과에 의한 구속력이라고 할 수 있다.⁵¹⁵

(3) 임의적 소진 법리의 도입 타당성

특허 소진을 제한하는 조건을 누구나 알 수 있는 형태로 명시적으로 표시하였거나, 기술적 조치의 형태 등에 의해서 어느 누구도 쉽게 알 수 있는 경우에는 특허권자에 의한 특허소진의 제한이 유효하게 제3자에게도 미칠 수 있는 지 여부로 평가하여야 할 것이다.⁵¹⁶ 그럼에도 불구하고 조건을 알 수 없었던 경우에만 예외적으로 특허소진법리가 적용되는 것이 타당하다.⁵¹⁷

특허권자와 거래 상대방 간의 계약 내용을 제3자에게 통지하는 행위는 결과적으로 소진 영역과 침해 영역간의 경계를 알려주거나 알 수 있도록 하는 행위이다. 물론 제3자와 직접 계약에 의하지 아니하고 특허권자의 일방적인 통지에 의하여 제3자를 구속할 수는 없다. 이에 대해서는 이론의 여지가 없으나 특허권의 대세력에 기인하여 통지의 반사적 효과에 의하여 제3자를 구속할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.⁵¹⁸

참고로 미국에서는 특허권이 재산권의 일종이므로 특허권자에게는 그 사용 및 판매에 관한 절대적 자유가 있으며 특허가 구현된 제품에 대한 소유권과 그 특허사용권은 별도로 구분되는 권리로서 명백한 독점금지법 위반이 아닌 한 특허사용권에 대하여 후행 양수자에게 승계되는 제약을 설정할 수 있다는 논리 구조를 취하고 있다.⁵¹⁹ 특허 발명이 구현된 특허품에 대한 소유권과 해당 특허권은 각각 구분되는 권리로 특허품에 관한 제약은 후행 양수자에게도 효력을 미칠 수 있도록 설정할 수

515 본 장 아래 절에서 상술한다.

516 이봉문, 앞의 논문, 158 면.

517 Osborne, 앞의 논문, p. 651

518 맹정환, 앞의 논문, 182 면. 특허권 소진과 계약 충돌이 문제되는 상황 중에서 (중략) 특허권 소진을 배제하기로 하는 결정이 이루어진 경우라면 애초부터 특허권 소진 자체가 이루어지지 않은 경우와 같이 보아야 할 것이므로 대세적 효력을 지닌 특허권은 당연히 이후의 선의 취득자에게도 미친다고 보는 것이 타당하다.

519 본 고 IV. 장 4 절 참조. 특히, *Mitchell v. Hawley*, 83 U.S. 544 (1872) 판례 분석 참조요.

있다는 논리 구조를 취하고 있다.⁵²⁰

미국에서의 논리 구성은 지식재산권이 상대방에게 이전한 것을 전제로 그 이전 계약에서 부수적으로 정한 조항이 제3자에게 미치는 효력을 논의하는 것이 아니라 계약조항에 의하여 지식재산권 이전의 효과 발생이나 그 이전범위가 제한됨으로써 여전히 권리자에게 유보되어 있는 지식재산권을 제3자에게 주장할 수 있다는 논리임은 주의를 요한다.⁵²¹ 즉, 특허품 거래의 이원적 구조 하에서 특허권은 특허권자에 유보된 상태에서 특허권의 효력이 제한되는 구조인 바, 효력 제한 내용을 알았거나 알 수 있는 제3의 구매자에게는 계약 내용으로 구속할 수 있다는 의미이다. 이는 미국만이 아니라 우리나라에도 적용되는 논리이므로 제3자 구속 효과에 대한 기준을 심도있게 검토할 필요가 있다.

(4) 선의의 제3자에 대한 구속력 발생근거

(가) 통지의 경고장 기능

특허권자와 거래 상대방 간에 조건부 판매계약을 한 경우, 그 계약 조건에 부합되는 영역 내에서만 특허가 소진되며⁵²² 반대로 해당 계약 조건을 벗어나거나 초과하는 영역에서는 특허권의 효력은 여전히 유효하다.

이러한 계약조건을 벗어난 영역에서는 제3자 실시하는 경우, 계약 내용에 관한 서면통지 또는 표시등은 특허침해행위에 대한 사전 경고장으로서 기능할 수 있다.⁵²³

따라서 통지 내지 경고장을 수신한 이후에는 제3자는 더 이상 선의의 제3자로서 취급되지 아니하며 고의적 침해행위로 인한 민·형사상책임을 부담한다.

(나) 통지⁵²⁴의 반사적 기능

특허권의 존재를 알지 못한 상황에서도 특허 발명을 무단으로 실시한 자는 특허권

520 설민수, 앞의 논문(역사적 전개), 18 면.

521 박준석, 앞의 논문 [전반의 권리소진(하)], 172-173 면.

522 이봉문, 앞의 논문, 146 면.

523 Quanta 사건에서 실제로 LG 는 계약내용 및 위반시 침해가 될 수 있다는 취지의 Notice Letter 를 발송한 바 있었으며 소송 중에 이 Notice 의 구속력 인정 여부에 관한 쟁점은 없었고 단지 소진여부에 관하여 공방을 진행한 바 있음.

524 제 3 자에게 알려주거나 알 수 있는 상태로 두는 방법에는 계약 내용의 통지, 공지, 제품에 표시 등 다양하다. 본 고에서는 이를 편의 상, ‘통지’로 통칭하며 구체적인 내용은 아래 (다) 항에서 논의한다.

의 대세력에 의하여 과실이 추정되고 결국 특허 침해 책임을 지게 된다.

앞서 언급한 바와 같이, 특허소진의 효과는 특정한 대상(특허권자가 판매한 특허품), 특정 주체(업으로서 실시하는 자) 및 특정 실시 행위⁵²⁵에 대해서만 제한적으로 발생하며 특허권 효력이 전면적으로 소멸되거나 상실되는 것은 아니다. 따라서 특허권이 소진되었다고 하여도 나머지 영역에서는 여전히 유효한 권리로 남아 있게 된다.

마찬가지 개념으로 특허권자와 거래 상대방 간에 특정한 경우에만 배타적 효력이 금지되는 권리 상태에 놓이게 된다는 조건으로 특허품을 판매하였다면 그 계약 조건에 부합되는 영역 내에서만 특허가 소진되며⁵²⁶ 반대로 해당 계약 조건을 벗어나거나 초과하는 영역에서는 특허권의 효력은 여전히 유효하다. 그 영역에서는 특허권의 대세력에 의하여 선의의 제3자를 구속할 수 있다. 특허 발명을 실시하면 침해가 성립되고 침해 책임을 지게 된다.⁵²⁷

물론 특허권자의 일방적인 통지에 의하여 제3자를 ‘직접적으로’ 구속할 수는 없지만, 특허권자와 거래 상대방 간의 계약 내용을 제3자에게 통지하는 행위는 특허권의 대세력이 미치지 아니하는 영역(소진 영역)과 미치는 영역(침해 영역 즉, 비소진 영역)의 경계를 구분하여 알려준 것이다. 이 때 비소진 영역에서는 특허권의 대세력에 의하여 선의의 취득자도 구속하므로 통지의 반사적 효과에 의하여 반사적으로 제3의 구매자를 구속할 수 있다.

(정책적 근거이든 통지에 의하든) 어떤 이유에 의하든, 특허권 소진과 계약 충돌이 문제되는 상황에서 특허 소진을 배제하기로 한 취지가 명확하다면 애초부터 특허권 소진 자체가 이루어지지 않은 경우와 같다고 보아야 할 것이므로 대세적 효력을 지닌 특허권은 당연히 이후의 선의 취득자에게도 미친다고 보는 것이 타당하다.⁵²⁸

제3의 구매자가 판매조건을 통지받아 그 조건을 알고 있음에도 불구하고 조건에 위반되는 행위를 하였다면 고의적으로 특허 침해를 한 것과 마찬가지로 단지 계

525 특허가 소진되어도 구매자는 (재)생산 행위를 하지 못한다. 소진에 의하여 허용될 수 있는 실시 행위는 생산을 제외한 나머지 실시행위(사용·양도 행위 등)만을 대상으로 할 수 있다.

526 이봉문, 앞의 논문, 146면.

527 우리법 제 130 조에 의하면 특허 침해 시 과실이 추정되므로 침해 행위 사실만으로도 민사상 책임을 부담한다. 즉, 실시권 설정 조건이나 범위를 몰랐던 선의의 제 3 자에 대해서도 특허 침해를 주장할 수 있다.

528 맹정환, 앞의 논문, 182면.

약 당사자가 아니라는 이유만으로 침해 책임으로부터 자유로울 수는 없다. 위와 같이 특허권의 효력이 미치는 범위와 미치지 아니하는 범위의 경계를 통지하거나 알 수 있도록 하면 결과적으로 특허권 효력이 미치는 범위 내에서는 특허권의 대세력에 의하여 제3자의 행위를 구속하는 효과가 발생한다. 예를 들면, 조건부 계약에 의하여 특정 용도(예: 가정용)로만 제한된 특허품을 구매한 제3자에게 해당 설정 범위를 통지하였음에도 불구하고 제3자가 다른 용도(예: 상업용)로 사용하면 그 용도에 대해서는 특허권은 소진되지 아니하며 침해를 구성한다.

따라서 계약 조건의 통지는 특허소진의 범위를 알려주는 효과도 발생시키지만 동시에 특허권이 유효하게 효력을 미치는 범위도 알려주는 효과도 있어 소진 영역과 침해 영역의 경계 달리 말하면, 계약 책임과 침해 책임의 경계를 알려주는 효과가 있다.⁵²⁹ 다른 한편으로 특허권자 등이 계약 내용을 통지한 제3자는 특허권의 대세력에 의하여 특허권 존재를 전혀 알지 못하였음에도 불구하고 침해 책임을 부담하는 자에 비하여 특별히 부담을 가중시키거나 가혹한 것은 아니므로 계약 내용을 통지 받은 자에 대하여 특허권을 행사하는 것은 타당하다. 즉, 통지에 의하여 제3자에게 소진 영역과 비소진 영역을 알려 주었다면 비소진 영역에서는 특허권의 대세력에 기인하여 제3자를 구속할 수 있다.

특허소진이 발생할 경우 특허권자가 라이선스 사용자나 양수인, 후행취득자를 상대로 라이선스 계약이나 그에 부과된 다른 조건위반을 이유로 계약상 채무불이행 청구를 할 수 있을 것인가에 대하여 미국 판례는 특허소진이 발생할 경우라도 특허권자는 계약상 채무불이행 책임을 라이선스 사용자나 양수인, 후행취득자를 상대로 구속할 수 있다는 취지의 판시를 한 바 있다.⁵³⁰

요약하면, 통지 행위가 제3자를 직접적으로 구속하지는 않지만 반사적으로 구속한다는 점에서 통지 행위는 ‘반사적 구속력’을 발생시키는 효과가 있다고 할 수 있다.

529 최근 미국 *Impression* 대법원이 강행 규범적 소진 법리 입장에서 판결하면서도 위와 같이 실시권 조건을 통지 받아 특허권 효력 범위를 알 수 있는 경우에는 해당 범위 내 행위에 대해서는 특허권이 소진되지 아니하고 침해를 주장할 수 있다고 판시한 바 있다. *Impression*, 137 S.Ct. 1523 at 1535 (2017). (“The licensee infringed the patentee’s rights because it did not comply with the terms of its license, and the patentee could bring a patent suit against the purchaser only because the purchaser participated in the licensee’s infringement.”)

530 설민수, 앞의 논문 (역사적 전개), 40 면; *Keeler*, 157 U.S. at 666; *Quanta*, 553 U.S. at 63. 실제 *Quanta* 사건에서 LGE 와 Intel 간의 조건부 계약 내용을 *Quanta* 등에 통지하였고 이후 소송 중에 통지의 구속력에 관해서는 쟁점이 전혀 없었고 단지 소진의 항변만 제기되었다. 즉, 당사자 (LGE 와 Intel)간 계약내용을 통지한 이후에는 제 3 자 (*Quanta* 등 피고업체)를 구속할 수 있음을 확인할 수 있다.

(나) 통지의 대항적 기능

특허 분쟁 과정에서 공격 방어 방법을 구분하여 살펴 보면, 특허권자가 침해 주장 하면 거래 상대방은 이에 대한 항변 사유로 특허 소진을 주장한다. 따라서, 특허소진의 입증 책임은 소진을 주장하는 자에게 있으며 또 이에 대한 방어는 특허권자의 몫이다. 특허권자 입장에서는 소진 주장에 대한 방어 방법으로 거래 상대방에게 계약 조건을 통지하여 계약 범위를 벗어난 경우에는 소진되지 아니하였음을 입증할 필요가 있다.

우리나라 법에서는 사회질서에 반하지 아니하면 당사자간 합의에 따라 실시권의 범위나 조건을 제한할 수 있다.⁵³¹ 또한 우리법에서 실시권 설정 등록을 함으로써 제3자인 후 권리자에게 대항할 수 있는 대항효를 인정한다는 규정⁵³²을 참고하면, 실시권의 설정 등록 규정⁵³³에 따라 실시권의 내용, 기간제한, 지역제한, 수량 제한 등을 등록하면 누구나 실시권 계약 조건 및 설정 범위 등을 알 수 있고 알 수 있으므로 후 순위 권리자에 대항할 수 있으며 대항력 있는 통상 실시권의 존재를 제3자에 공시함으로써 제3자의 불측의 손해를 방지할 수 있다.⁵³⁴

따라서 특허권자와 거래 상대방 간의 계약 조건을 제3자에게 등록 공지 또는 통지하여 알리거나 알 수 있는 상태로 함으로써 제3자의 소진 주장에 대항할 수 있는 효과가 발생한다. 즉, 등록 공지 또는 통지 행위는 제3자의 소진 주장에 대하여 대항력을 확보하는 수단으로 기능할 수 있음을 알 수 있다.

(다) 통지의 유형과 요건

위와 같이 반사적 대세력을 확보하기 위해서는 계약 내용을 명확히 알려주거나 알 수 있는 상태로 만들어 주는 통지 방법과 유형이 매우 중요하다. 국가별로 통지에 대한 취급을 살펴본다.

(i) 우리나라의 경우

특허 소진은 특허 침해에 대한 항변 사유로 주장하는 법리이고 이에 대한 특허권자

531 특허법 제 118조 제 1 항

532 특허법 제 118조 제 3 항.

533 특허권 등의 등록령 시행규칙 [별지 제 16 호서식] <개정 2016.9.22>

534 특허청, 조문별 특허법 해설(2007), 286 면.

의 대응방안으로 제3의 구매자와 모두 계약하는 것이 가장 확실하겠지만 특허품 유통 과정의 모든 구매자와 계약을 맺는 것은 현실적으로 불가능하다.

특히, 우리나라와 일본은 특허 침해를 주장하기 위해서는 잠재적 침해자가 업으로서 실시하여야 하므로 일반 공중이 개인적으로 가정용으로 사용하는 경우에는 침해가 성립되지 않으므로 소진을 주장할 실익도 없다. 따라서 일반 공중과 계약을 맺는 것은 특허권자에게는 실질적 이익도 없으며 현실적으로 가능하지도 않다.

효과적이고 실제적인 통지의 방법 즉, 전득자에 대하여 대항력을 확보할 수 있는 방법에는 ① 계약 내용의 통지 또는 공지 ② 표시 (제품 표면에 명인 또는 제품 포장에 표기) ③ 묵시적 동의 등이 있다.

구체적으로 살펴 보면, 제품 구매 당시 선의의 구매자 서명은 계약 내용을 확인한 것으로 인정될 수 있으며⁵³⁵ 또한 계약 내용 및 조건을 포함한 서면으로 누구나 알 수 있도록 통지한 경우 역시 전득자에 대해 대항할 수 있다. 특히, 우리나라의 경우 통지의 대상이 특허품을 업으로서 실시하는 거래 관계자인 바, 업으로서 실시하는 자의 주의 의무 수준을 고려한다면 명시적인 통지·표시만으로도 충분히 대항력을 확보할 수 있다.

또한, 계약 내용을 제품 표면에 직접 표시함으로써 대항력이 확보될 수 있다.⁵³⁶ 표시 방법에 관해서는 일본에서도 제품에 명인하는 방법에 의하여 제3자에게 판매 조건을 적용하는 방법이 소개된 바 있다.⁵³⁷

끝으로, 특허권자의 의사가 제대로 나타나 있지 않다거나 계약 내용이 약관 등에 명확히 나타나 있지 않은 경우 혹은 일정한 부분에 있어서는 의사 자체가 나타나지

535 통지는 일종의 침해경고의 기능을 하며 통지의 반사적 효과에 의해 특허권의 대세력을 발휘시킨다. 즉, 계약내용에 부합되지 않는 영역에서는 통지에 의하여 결과적으로 선의의 구매자를 구속할 수 있는 것이므로 계약조건의 구속력을 담보하기 위하여 제3자와 합의·계약을 필수적으로 요하는 것은 아니다.

536 맹정환, 앞의 논문, 113 면 각주 272. “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.”

537 BBS 사건, 판결문 三의 4. “일본의 특허권자 또는 이와 동일인으로 인정되는 자가 국외에서 특허제품을 양도하는 경우에 있어서도 특허권자는 양수인에 대하여 당해 제품의 판매처 또는 사용지역으로부터 일본을 제외한다는 뜻이 양수인과의 사이에 합의되었을 경우를 제외하고 또는 양수인으로부터 특허제품을 양수한 제 3 자 또는 그 후의 전득자에 대하여는 양도인과 양수인 사이에 위와 같은 뜻의 합의가 있었다는 사실이 특허제품에 명기된 경우를 제외하고는 특허권을 행사할 수 없다고 해석하는 것이 타당하다.” ; 이상정, 앞의 논문, 8 면. BBS 판결에 의하면, 소위 명인방법을 적용한 경우에는 병행수입을 금지할 수 있다는 말이 되고 이러한 취지의 설명을 부기하고 있다.

않는 경우에는 특허권자와 상대방 사이에 있어서 흠결된 내용을 보충 해석하여 명시적 의사를 추인할 수 있는지 혹은 묵시적 허락이 있었는지 여부를 판단한다는 판례도 있다.⁵³⁸ 하지만, 실제 분쟁에서는 전득자가 명시적으로 동의하였거나 동의한 것으로 간주할 수 있는 정도에 근접할수록 대항력이 강해지는 것은 당연하다.⁵³⁹

(ii) 미국의 경우

특허권자의 일방적인 통지에 의하여 제3자를 ‘직접적으로’ 구속할 수 없고, 미국의 특허 침해 요건에 ‘업으로서 실시’ 요건이 없어 침해자에게 높은 수준의 주의 의무가 요구되지 않으므로 미국에서 인정될 수 있는 통지는 구매자가 포장 개봉 전에 조건 내용을 쉽게 인지할 수 있도록 제품 표지나 포장지에 부착하는 부착형 약관 (Label License 또는 Shrink Wrap 등) 등에 의하여 보다 구체적이고 용이하게 인식할 수 있어야 한다.⁵⁴⁰

예를 들면, 미국의 Bowman 사건에서 판매 조건이 포함 기재되어 있는 표지 약관 (Label License)⁵⁴¹을 근거로 조건부 판매에 의하여 피고 농부 Bowman이 특허권자로부터 구입한 특허품(종자)를 재생용으로 사용하는 것을 금지시킨 바 있다.⁵⁴² 또한, 포장 약관 (Shrink Wrap)과 같이 제품 부착형 약관 형태의 계약도 인정된 바 있다.⁵⁴³ 구매자의 동의에 상당하는 사실 증거를 제시하거나 아니면 Label License 또는 Shrink Wrap과 같이 구매자가 구매 결정 사전에 쉽게 인지할 수 있도록 약관을 제품

538 일본의 약제 분포기 용지의 심지판 사건에서 특허권자와 구매자 간 명시적 합의는 없었지만 묵시적 합의가 있었다고 판단하여 소진을 배제한 바 있다. 大阪地判 平成 26 年 1 月 16 日 平成 24 年(ワ)第 8071 号 참조.

539 위 사건에서 제품 및 포장, 웹사이트 및 카다로그에도 같은 취지의 기재 사실과 심지판 반환 시 인센티브 제공을 통하여 97%이상 회수되었다는 사실 등을 고려하여 특허권자와 구매자 간 명시적 합의는 없었지만 묵시적 합의가 있었다고 판단하였다.

540 참고로 1997년의 Hewlett-Packard 사건 [Hewlett Packard v. Repeat-O-Type 123 F.3d 1445 (Fed. Cir. 1997)]에서 CAFC는 걸 상자를 개봉한 후 동봉물을 읽고 처음으로 조건을 알게 되는 경우와 같이 일방적인 통지에 대해서는 조건에 대한 의사 합치를 부정하고 소진은 배제되지 않는다고 판시한 바 있다. 2001년의 Jazz Photo 사건 [Jazz Photo Corp. v. ITC. 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001)] 판결도 같은 취지이다. 즉, 포장 개봉 전에 쉽게 인지할 수 있어야 일방적 통지에 해당하지 아니할 수 있다. 통지의 수준에 관해서는 구체적인 사례 별로 판단 기준을 참고할 필요가 있다.

541 Kevin E. Noonan, 위 기고문.

542 Bowman, at 1768.

543 Shrink Wrap 에 대해서는 미국의 연방 제 7 광역 항소 법원 (Court of Appeal for 7th Circuit)은 ProCD 사건 [ProCD v. Matthew 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996)]에서 시판품의 포장에 동봉된 사용허락조항에 ‘포장을 개봉하면 당해 조항에 동의한 것으로 간주된다’는 취지의 내용을 기재한 경우에는 개봉 시에 계약 성립을 인정하는 계약 유형으로 일종의 제품 부착형 약관 계약으로 볼 수 있다고 판시한 바 있다. Label License (표지 약관)이라고도 한다.

외면이나 포장에 부착하는 방안도 고려할 수 있다.

(라) 소결

우리법에서 등록 공지함으로써 제3자에게 대항할 수 있는 대항효를 인정한다는 규정을 참고하면, 통지 자체에 구속력이 인정되는 것은 아니지만 계약 조건의 통지·표시한 결과, 제3의 구매자에 대하여 반사적 구속력이 인정된다고 할 수 있다.

다시 말해, 조건을 벗어난 행위에 대해서는 특허가 소진되지 아니하고 특허권의 대세력이 미치므로 통지에 의하여 조건을 알렸거나 알 수 있도록 하였다면 조건에 위반한 선의의 구매자를 대세력에 의하여 구속할 수 있다. 이는 본래부터 특허권 소진 자체가 이루어지지 않은 경우 특허권과 마찬가지로의 결과이다. 즉 통지의 ‘반사적 효과’에 의하여 침해 영역에서는 제3자를 구속할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

만일 거래 상대방이 이미 통지 받은 제3의 구매자, 전득자에 해당하면 통지의 대항력에 의하여 전득자 등이 이미 알았거나 알 수 있었음을 근거로 전득자에게 대항할 수도 있다.

(5) 관련문제 - 이중보상과 보상분담 관련문제

임의 규범적 입장에서는 일부 권한을 특허권자가 유보하면서 당사자간 합의에 따라 전체 보상액의 일부만 받음으로써 형평을 기할 수도 있다. 이와 같이 당사자간의 합의에 따라 보상의 규모와 소진의 범위 또는 권리 행사의 범위 등을 사적 자치에 의하여 탄력적으로 조율하는 것이 오히려 거래 관계자들간에 보상 부담을 적절히 분배하여 유통을 보다 촉진시킬 수도 있다는 면에서 합리적일 수 있다.⁵⁴⁴ 다만, 이 경우에도 이중 보상의 결과가 되지 않도록 사후적으로 규제되어야 할 것이다.

다른 관점에서 이중 보상 방지설은 특허권자 입장에서 보상의 적정성을 도모할 수 있으므로 상호 합리적인 특허료 분담 방안을 정할 수 있다. 즉, 당사자의 계약내용에 따라서는 특허권이 최초 판매에 의하여 반드시 소진되는 것이 아니며, 그 결과 특허권자는 최초 구입자뿐만 아니라 이후의 제3자로부터도 보상을 징수할 길이 열

544 예를 들면 전체 보상액 중 일부만 받고 실시권한 일부를 제한하는 합의를 할 수도 있다. 즉, 수확용으로만 용도 제한 또는 사용 지역의 제한 등 실시 행위의 유형에 따라 적정 보상 규모를 정할 수 있다.

려있으므로 반드시 최초 판매에서 특허 발명에 대한 보상 전부를 받아야 한다는 압박을 덜 수 있다.⁵⁴⁵ 그 반대의 경우에는 모든 특허권자로 하여금 오히려 합리적인 보상 부담을 방해하여 특정 업체(완성품 업체 등) 에게만 부담을 강요하는 결과를 초래하는 경우가 있다.⁵⁴⁶

소진법리를 확대하여 부품 거래에 의해서도 완성품 특허가 소진된다는 결정에 따라야 한다면 여러 가지 부품이 합체되어 최종적인 제품으로 완성되는 현대의 경제에서 특허권자가 시장의 참여자들과 자유로운 협상을 통해 그 최대수익을 올릴 수 있도록 형성해 놓은 틀을 무너뜨리고 오로지 최초의 실시권자 또는 부품구입자에 대하여 그 특허권에 따른 사용료를 부과하도록 강제하는 시장질서 교란자의 성격을 가지고 있으므로 특허소진을 당사자 사이의 계약을 통해 회피할 수 있다고 해석하거나 그 적용범위를 최소화해야 한다.⁵⁴⁷

545 박준석, 앞의 논문(Quanta 판결 小考), 472 면.

546 이수미, 앞의 논문, 국문요약. Quanta v. LGE 판결 (553 U.S. 617) 에 대해 이중 보상 (Double dip) 문제와 보상 부담의 분담의 문제를 혼동하고 있다고 문제 제기하면서, “무리한 특허권 소진의 확대 결과 특허권리 가치를 현저히 떨어트려 역으로 특허권자의 발명에 대한 적절한 보상을 침해하게 됨으로써 특허법의 목표에 역행하게 된 것이다.” 라고 한 바 있다.

547 Vincent Chiappetta, 앞의 논문, pp. 1117-1119; 설민수, 앞의 논문 (역사적 전개), 27 면에서 재인용.

7. 소결

미국은 지난 2백년 가까이 임의적 소진법리 입장을 유지하여 왔으나 최근 들어 미국에서는 특허관리회사 또는 특허괴물에 대한 전면적인 규제 정책이 강화되면서 그 일환으로 반 특허 (Anti-Patent) 경향의 판결이 대폭 증가하고 있고 Impression 연방 대법원에서는 계약에 의한 임의적 소진법리의 기존 입장에서 강행적 소진 법리 입장으로 변경을 강하게 시사하고 있다.⁵⁴⁸

하지만, 미국의 특허 제도의 토양이나 경향이 우리나라 상황에는 이러한 반 특허 정책을 그대로 수용하는 것은 득보다 실이 많을 수 있다.⁵⁴⁹ 실제 유럽에서도 미국과 다른 제도와 재판 현실로 인해 특허괴물이 활동하기 어렵다는 분석이 있고⁵⁵⁰ 일본에도 특허괴물의 활동 가능성을 매우 제한적으로 보는 분석이 나와 있다.⁵⁵¹ 국내에도 객관적으로 특허괴물이라고 할 수 있는 당사자가 관련된 특허 분쟁이나 그로 인해 권리남용이 문제된 재판 사례는 알려지지 않고 있다.

우리나라의 경우, 과거 외국으로부터 일방적으로 기술을 도입하는 시대에는 특허권자(외국 특허권자)와 특허 실시자(즉, 국내 생산업체) 사이에 교섭력의 격차가 크고 특허권 등에 의한 남용의 염려도 예상되므로 적절한 국가개입이 중요하다는 인식⁵⁵²이 일반적인 법 정서를 반영하여 관례와 다수설은 강행 규범적 소진 법리를 취하고 있다.

하지만 그간의 획기적인 기술발전으로 우리나라 기업들이 선도하는 기술 분야도 많아지고 있고 특허권들도 강해지고 있으므로 우리나라 입장에서는 오히려 이러한

548 박준석, 앞의 논문 [전반의 권리소진(하)], 172 면 각주 47. 당사자간의 합의에도 불구하고 소진 원칙은 강행 조항이므로 이에 위반한 당사자 간 약정은 무효이다.' 라는 아주 간단 명료한 입장으로 미국 법원의 태도가 쉽게 변경될 것 같지는 않다; 미국의 학계와 실무전문가들 역시 수백 년 간 축적된 미국의 소진 법리가 Impression 판결에 의하여 일시에 변경되거나 수백 건의 선행 판결들이 무의미해진다는 점에 대하여 회의적이며 특히, 서로 상충되는 대법원 관례가 공존하는 상황에서 당분간 혼란이 계속될 것을 우려하고 있다. 본 장 4 절 참조.

549 조영선, 앞의 논문, 165 면. 금지청구권의 사실 상 자동발령, 너그러운 특허요건으로 인한 다수의 부실특허 존재, 막대한 특허소송 비용 등을 특유의 토양으로 하는 미국에서 비롯된 특허괴물과 그 대응논리를 자동적으로 우리의 재판현실에 받아들이는 것은 신중하게 생각할 일이다.

550 Mayergoyz, Anna, "Lesson from Europe on How to Tame U.S. Patent Trolls", 42 Cornell Int'l L.J. 241 (2009), pp. 257-265.

551 財団法人 知的財産研究所, "産業の発達を 阻害する 可能性のある 権利行使への 対応策に 関する 調査研究報告書" 日本 特許廳 (2009), 136 면.

552 송영식 외, 앞의 책, 472 면.

기술 수준과 거래 현실을 반영한 정책이 모색되어야 할 것이다.

더욱이 우리나라 특허소진의 대상은 특허권자가 판매한 해당 특허품에만 국한되며 (객체적 범위)⁵⁵³ 또한 해당 특허품을 업으로서 거래하는 거래 업자에게만 소진의 효과가 발생하므로(주체적 범위)⁵⁵⁴ 객체와 주체 모두 일부에 국한되어 있다. 또한 업으로서 실시하지 아니하는 일반 공중의 입장에서는 특허소진법리가 미치는 영향은 없으므로⁵⁵⁵ 비대세적이며 소진의 효과는 상대적으로 소수의 특허품 거래 관계자에게만 영향을 미치는 제한적 효력 밖에 없다고 할 수 있다. 또한, 업으로서 실시하는 자는 일반 공중에 비하여 상대적으로 특허 침해에 민감하고 주의 의무 수준이 높으므로 특허권자에게 일일이 동의를 구하여 판단하지 않고도 사전에 침해 여부를 스스로 확인하여 대비책을 마련하는 경우가 일반적이므로 특허권자에 일일이 확인하느라 유통이 방해되고 복잡해질 소지는 크지 않다.⁵⁵⁶ 이와 같이, 소진의 효과가 비대세적이고 우리법에서도 이왕에 계약 자유의 원칙 하에서 조건부 실시권 제도를 명시하고 있으며⁵⁵⁷ 특허권자와 공중의 이익을 합리적으로 조정하는 방안으로서 강행적 소진 법리만이 특허권자와 제3자간 이익 조정의 유일한 방안이 아님을 알 수 있다.⁵⁵⁸

따라서, 민법 상의 大原則인 계약 자유의 원칙을 과도하게 희생시켜가면서까지 거래 안전 보장을 관철할 필요가 있는지 의문이 제기되고 있다. 따라서 소수의 거래 관계자의 이익 보호의 실익에 비하여 당사자간 계약 자유 원칙이 보다 더 중요하게 취급되어야 할 필요가 있다.⁵⁵⁹

과거와 달리 우리나라 기술수준이 높아지고 특허권 보호 강화의 필요성이 커지는 만큼 최초판매이론을 획일적이고 확정적으로 적용하기 보다는 이제부터는 당사자간의 합의를 존중하여 소진 법리를 탄력적으로 적용하는 방안을 고려할 시점에 이르렀다고 생각한다.⁵⁶⁰ 권리자와 거래 상대방 간에 상호 대등한 관계에서 합리적인

553 표호건, 앞의 논문, 81 면; 同旨 윤선희, 앞의 논문, 135 면.

554 특허법 제 94 조(특허권의 효력), 제 127 조 (침해로 보는 행위).

555 이봉문, 앞의 논문, 15 면.

556 Id. 159 면.

557 특허권 등의 등록령 시행규칙 [별지 제 16 호서식].

558 특허청, 조문별 특허법 해설(2007), 286 면; 정상조·박성수, 특허법 주해 I, 박영사 (2010), 1250 면에서 “조건부 실시권을 특허 등록 원부에 등록함으로써 일반 공중의 불측의 손해를 방지할 수 있다. 조건부 실시권 자체가 공익에 반하는 것이 아니라는 해석이 가능하다.”고 한다

559 도입근거 관련 본 고 II. 장 참조

560 玉井克哉, 앞의 논문, 22~23 면; 打越隆敏, 앞의 논문, 335 면; 박준석, 앞의 논문 (Quanta 판결 小考), 473 면 각주 99.

합의를 통하여 상호 이익을 도모할 수 있는 여건이 조성된 상황에서는 불법적인 조건이 아닌 한, 계약 자유의 원칙하에서 당사자간의 계약에 의해 판매조건 설정을 허용하는 것이 오히려 산업 발전을 도모할 수 있다고 생각한다. 다만, 임의적 소진 법리를 적용하는 경우라도 거래 관계자 내지 이해관계인과 같은 제3자의 불측의 손해를 방지하여야 하므로 필수적으로 통지⁵⁶¹ 의무를 강화하고 또한 이중 보상을 방지하는 장치를 마련하여야 할 것이다.

이러한 논의의 연장선에서 특허권자와 타인간의 특허품 거래 시에도 당사자간 합의한 조건에 따라 소진 영역과 비 소진 영역을 구분하는 등 소진 영역 조건을 당사자가 설정할 수 있도록 허용함으로써 당사자간 합의에 의하여 소진 배제할 수 있도록 허용하는 방안도 적극적으로 검토할 필요가 있다고 생각한다.

561 통지 방법에는 등록에 의한 공지 또는 제품에 표시, 명인하는 방안과 제품 포장지에 약관 부착 등 다양한 방법이 있다. 본 장 5 절 (4) 참조

V. 특허소진법리의 적용범위

1. 특허소진법리 적용범위의 판단기준

앞서 정리한 바와 같이, 특허소진법리는 권리남용 법리에 입각, (특허권 자체의 소진이 아닌) 특허권 효력을 제한하는 법리라고 할 수 있으며 특허권 효력제한 사유 중의 하나로 취급하는 것이 타당하다. 따라서 특허소진이 적용되는 범위에 관한 논의는 특허권의 효력이 미치는 범위에 관한 논의와 궤(軌)를 같이한다. 즉, 특허권의 효력이 미치는 객체적 범위, 지역적 범위, 권리적 범위에 관한 요건과 기준을 기초로 특허소진의 객체적 범위, 지역적 범위, 권리적 범위 등을 논하는 것이 논리적이고 타당하다. 왜냐하면 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 속하는 행위에 대하여 소진여부를 논의할 실익이 없기 때문이다.

또한 특허소진법리는 특허권자의 특허침해 주장에 대하여 침해 피의자가 제기하는 항변사유 중 하나이다. 따라서 특허소진법리의 적용요건 및 적용범위 등은 특허침해의 적용요건 및 적용범위와 연계하여 논하는 것이 유의미하다.⁵⁶² 위와 마찬가지로 침해되지 않는 영역 (비침해 영역)에 해당하는 경우에 대하여 소진여부를 논할 실익이 없기 때문이다. 실제로 우리나라 판례에서도 같은 취지로 판시한 바 있다.⁵⁶³

이하에서 특허소진 법리의 적용범위에 관한 논의는 특허법상 특허권 효력범위와 특허침해요건 등을 같이 참고하여 소진 법리의 객체적 범위 및 권리적 범위, 지역적 범위 등을 살펴보고자 한다. 한편, 국가에 따라서는 특허소진의 객체적 범위와 실제적 범위, 지역적 범위가 확대 또는 축소되는 등 새로운 판례와 다양한 이론이 소개되면서 다양한 변화가 일어나고 있다. 이에 본 장에서는 특허소진의 체계적 연구

562 김길원, 앞의 논문, (권리 실효), 148-149 면. 소진이론의 기원이 그 물건의 정당구매자가 권리자의 권리행사에 대항하는 항변임을 상기해야 한다. 다시 말해, 만약 이 항변을 허용하지 않을 경우 침해가 성립되는 문제 때문에 권리소진 항변을 인정하는 실익이 있는 것이라고 한다면, 특허침해의 발생이 권리소진론의 전제사실이라고 볼 수 있다. 생각건대, 항변은 원고주장사실이 진실임을 전제로 이와 양립 가능한 별개사실을 주장하는 것이므로 권리소진의 항변이 제기될 때에는 침해가 성립됨을 전제로 하고 있다고 보아야 한다.

563 설민수, 앞의 논문 (역사적 전개), 33 면. 대법원 2010. 12. 9. 2010 후 289 판결은 특허소진이 특허침해 소송에서 항변으로 주장될 수 있음을 인정하는 듯한 판례이다.

를 위하여 특허소진의 적용 범위를 실체적 범위, 객체적 범위, 주체적 범위, 권리적 범위, 지역적 범위 등으로 나누어 다각적으로 살펴본다.

2. 특허소진의 실제적 적용범위

가. 실제적 효과

특허품 거래의 특징인 이원적 구조로 인하여 특허품의 거래에 의하여 구매자가 해당 제품의 소유권은 가지고 있더라도 특허권은 특허권자에 여전히 유보되어 있어 특허가 소진되면 특허권이 소멸되는 것이 아니라 특허권의 효력이 제한되는 것이다. 이와 같이 특허권의 효력이 제한되는 것이 특허소진법리의 실질적 또는 실제적 효과라고 할 수 있다. 구체적으로는 침해 금지 청구 소송이나 손해 배상 청구 소송을 할 수 없다는 것이 특허소진의 실제적 효과이다.⁵⁶⁴

한편, 특허권은 재산권의 일종일 뿐만 아니라 특허 발명의 실시 권한에 관한 한, 특허권자에게 독점 배타적이라는 절대적 권한을 부여한 재산권이므로 민법 규정이 직접 적용되어 민법상의 계약 자유의 원칙에 의거, 특허 제품의 매매 시에 구매자와 어떤 특약을 하여도 그 특약이 불법이 아닌 한, 타인과의 특약은 허용될 수 있다는 결론에 이르게 된다.⁵⁶⁵

또한, 특허 발명의 실시 행위 독립의 원칙에 의거, 특허 발명의 실시 행위 즉, 생산 행위, 사용 행위, 양도 행위, 대여 행위, 수입·청약 행위 중 어느 하나의 실시 행위가 적법하다고 하여 나머지 실시 행위가 당연히 적법하게 되는 것이 아니며 각 실시 행위의 적법성 여부는 각 실시 행위 마다 독립적으로 판단하여 결정하여야 한다.⁵⁶⁶

다만, 국가별로는 거래 현실과 정책적 판단이 달라 구매자가 어느 범위까지 실시할 수 있는 지에 관하여 판단과 해석이 다르다.⁵⁶⁷ 즉, 특허권의 효력제한의 범위는 소진법리의 법적 성질에 따라 달라진다.⁵⁶⁸

나. 특허소진의 실제적 효과가 미치는 범위

(1) 실시행위 독립의 원칙

564 본 고 III. 장 1 절 참조

565 송영식 외, 앞의 책, 63 면.

566 Id. 481 면.

567 이현희, 앞의 논문, 46 면. 각주 163

568 이현희, 앞의 논문, 44 면.

특허권자는 특허 발명의 실시 행위 즉, 생산·사용·양도·대여·수입·청약 행위 등 여러 실시 행위를 독점적으로 할 수 있는 권한이 묶여져 있는 권리의 다발 (a bundle of rights) 이라고 할 수 있고 아울러 실시 행위 독립의 원칙⁵⁶⁹에 의거, 각각의 실시 행위가 독립적이어서 각각의 실시 권한을 자유롭게 개별적으로 분리 행사가 가능하다.⁵⁷⁰

즉, 특허권자가 직접 특허품을 판매할 경우에는 특허권자는 구매자에게 특허품 실시 행위 중 일부 행위만 허용하고 나머지는 허용하지 아니할 수 있다. 다시 말해 특허품 판매 조건에 따라서는 특허품의 일부 실시 권한 (예: 사용 행위) 만 허용하고 나머지 행위(예: 재 양도 행위) 는 허용하지 않을 수 있다. 만일 구매자가 이러한 판매 조건에 따르지 않고 무단으로 실시하는 경우에는 특허권자는 조건 위반을 이유로 특허 침해를 주장할 수 있다.

특허권자가 타인에게 실시권을 허용할 경우에도 마찬가지로 발명의 실시 행위 중 어느 하나의 실시 행위만을 타인에게 허락할 수 있다. 예를 들면, 사용 행위는 허용하되, 양도 행위는 허용하지 아니할 수 있다. 또한 사용 권한 허용 시에도 사용 기간, 사용 지역, 사용 회수 등을 제한할 수 있는 권한이 있다.

소진 법리 관점에서 살펴 보면, 특허품을 판매하면서 실시 행위 각각에 대하여 당사자 간에 (사용은 허용되나 재양도는 불허하는) 조건을 정하였다면, 특허권자는 구매자의 사용 행위에 대해서는 특허권의 효력이 소진되어 침해 주장할 수 없지만 재양도 행위에 대해서는 소진되지 아니하므로 침해 주장할 수 있다.

한편, 타인에게 실시권을 허용하면서 (사용은 허용되나 재양도는 불허하는) 조건을 정하였다면 사용 행위에 대해서는 역시 특허권 효력이 소진되지만 재양도 불가 조건을 위반한 경우에는 실시권자를 상대로 특허 침해를 주장할 수 있다는 의미이다.

정리하면, 우리나라 법에서도 특허품을 양도함에 있어서 특허의 본질에 반하지 않고 또한 불법적인 조건이 포함되지 않는 한, 계약 자치의 원칙 하에 당사자 간의 합의에 의하여 조건부 판매 계약을 할 수 있으며 경우에 따라 판매 후의 이용도 제한

569 송영식 외, 앞의 책, 481 면. 특허 발명의 실시 행위 각각이 독립되어 있어 실시 권한 중 어느 하나의 실시 권한만을 타인에게 허락할 수 있다. 다른 관점에서는 실시 행위 중 어느 하나가 적법하다고 하여 나머지 실시 행위가 당연히 적법하게 되는 것이 아니며 각 실시 행위의 적법성 여부는 각 실시 행위마다 독립적으로 판단하여 결정하여야 한다는 원칙이다.

570 Andrew Michaels, "Patent Transfer and The Bundle of Sticks", The George Washington University Law School (2016), p. 44.

할 수 있다고 해석할 수 있다.⁵⁷¹

(2) 특허권 효력제한 범위와 법적성질의 관계

소진 법리를 강행 규범으로 취급하는 국가에서는 특허품 판매 즉시, 획일적으로 특허권 효력을 제한하므로 구매자의 모든 실시 행위에 대하여 특허권 행사할 수 없게 된다. 반면, 소진 법리를 임의 규범으로 취급하는 국가에서는 특허권자와 거래 상대방 간에 합의한 조건에 따라 구매자의 실시 행위가 달라진다. 예를 들면, 사용 행위에 관하여 구매자가 상업용으로는 사용하지 않고 개인용으로만 사용하는 조건에 합의한 경우에는 구매자가 조건을 위반하여 상업용으로 사용할 경우, 특허품 판매 이후에도 구매자를 상대로 침해 금지 청구 등을 제기할 수 있다고 해석한다.

따라서 구매자 입장에서 실시할 수 있는 범위는 특허품이 생산되는 시점, 판매되는 시점 및 유통되는 시점 중 하나에만 초점을 맞추어 권리 소진을 설명할 필요는 없을 것이다.⁵⁷²

즉, 특허권자가 특허품을 판매하는 즉시 획일적·전면적으로 권리 소진이 발생하여 특허권자는 구매자에게 당해 특허품을 자유로이 사용·양도 등 모든 실시 권한을 허용한 것으로 해석하는 강행 규범적 소진 법리를 취하는 국가가 있는 반면, 특허소진은 반드시 획일적·전면적으로 발생하는 것이 아니고 특허권자와 구매자 간에 합의한 조건에 따라 정해진다는 임의 규범적 소진 법리를 채택한 국가에서는 구매자의 실시 행위의 범위가 달라질 수 있다.

정리하면, 강행적 소진법리 국가에서는 실시행위 전체를 대상으로 획일적으로 특허권 효력을 제한할 수 있다고 해석하여 특허권의 효력이 전면적으로 제한된다는 입장 (전면적 제한설) 이다. 즉, 구매자 입장에서 특허발명을 전면적으로 자유롭게 실시할 수 있으며 특허권자 입장에서 전면적으로 특허권이 제한되어 최초판매 이후에는 특허권 행사할 여지가 없어진다고 해석한다.

반면, 임의적 소진법리 국가에서는 특허권의 효력제한 범위가 당사자 간 합의 조건에 따라 일부 효력, 일부 실시행위만으로 국한하는 것을 허용한다는 입장 (부분적 제한설) 이므로 특허권의 효력이 구매자의 일부 실시행위에 대해서만 제한된다고 보는 입장이며 특허권자 관점에서는 일부 제한된 효력 이외에는 최초판매 이후에도

571 이수미·박영수, 앞의 논문, 103 면.

572 Id. 44 면.

여전히 구매자의 실시행위를 침해로 주장할 수 있다고 해석하는 입장이다.

다시 말해 특허소진법리의 법적성질에 따라 특허권 효력제한의 범위가 실시행위에 전반에 걸쳐 전면적으로 제한될 수도 있고 실시행위 일부만 제한될 수도 있다.

다. 특허소진의 실체적 효과가 미치지 아니하는 범위

특허소진법리의 대상은 특허권자가 판매한 특허품에 국한되므로 해당 특허품과는 전혀 다른 새로운 특허품을 구매자가 생산할 수는 없다. 만일 구매자가 무단으로 생산하면 침해를 구성한다.⁵⁷³

생산 행위가 허용되지 않는 이유를 정리하면, 첫째 특허권자가 판매하지 아니한 새로운 제품을 만드는 것은 특허권자가 실제 판매한 특허품과는 전혀 다른 동일성을 결여한 제품이라는 이유이다.⁵⁷⁴ 즉, ‘해당 특허품에 국한’ 하여 특허권 효력이 제한된다는 소진 법리의 기본 원칙과도 배치되기 때문이다.

둘째, 특허권의 내용은 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는 이용권의 성질인 독점권과 소극적으로 제3자가 부당하게 특허발명을 실시하는 것을 금지할 수 있는 금지권의 양면을 포함하고 있는데 앞서 살펴본 바와 같이, 특허소진의 효과는 특허권 그 자체의 소진이 아니라 그 특허권의 금지권 즉, 배타적 효력에 의한 추급권을 제한하는 것이므로 배타권적 효력만이 소진된다고 보는 것이 합당하다.⁵⁷⁵

따라서 특허권자는 여전히 새로운 특허 제품을 독점적으로 생산할 수 있는 것이다. 이는 우리나라⁵⁷⁶ 뿐만 아니라 일본⁵⁷⁷, 미국⁵⁷⁸에서도 특허권이 소진되면 생산 권한은 특허권자에게 유보되어 있다고 일치된 판결을 내리고 있다.

573 김길원, 앞의 논문 (권리 실효), 163 면..

574 이현희, 앞의 논문, .32 면. 그렇기 때문에, 특허권자 등이 거래에 제공한 제품과 동일성을 상실한 특허제품은 이미 특허권자가 거래에 제공한 그 제품이 아니기 때문에 권리소진의 적용범위에서 제외된다고 보아야 한다. 특허제품의 구매자는 자신이 구매한 제품의 범위를 넘어서는 사용을 할 수는 없다.

575 본 고 III. 장 참조.

576 서울중앙지방법원 2008. 1. 31 2006 가합 58313 판결.

577 インクタンク 사건, 最高裁 平成 19 年 11 月 8 日 平成 18 年(受)第 826 号. “특허권의 소진에 의해 특허권의 행사가 제한되는 대상으로 되는 것은, 어디까지나 특허권자 등이 일본에 있어서 양도한 특허제품 그것에 한하는 것이기 때문에, 특허권자 등이 일본에 있어서 양도한 특허제품에 대해 가공이나 부재의 교환이 되어, 그것에 의해 해당 특허제품과 동일성을 결여한 특허제품이 새롭게 제조된 것으로 인정될 때는, 특허권자는, 그 특허제품에 대해서, 특허권을 행사하는 것이 허락된다.”

578 Bowman, at 1766; Mitchell, at 548.

즉, 미국과 같이 임의적 소진법리 국가는 물론이고 우리나라와 일본과 같이 강행적 소진법리 국가에서도 특허품 판매 당시에 확정적이고 획일적으로 특허권의 효력이 소진된 것으로 취급하므로 구매자 관점에서는 특허 발명을 자유롭게 실시할 수 있지만 생산 행위는 허용되지 아니한다.⁵⁷⁹ 즉, 특허권 효력 제한 범위에 관하여 획일적·강행적 제한 입장과 임의적·탄력적 제한 입장이라는 두 가지 입장 차이에도 불구하고 위와 같은 이유로 구매자의 특허품의 생산 권한은 모두 공통적으로 인정되지 아니하고 있다.⁵⁸⁰

579 吉田広志, 앞의 논문, 75 면. 생산은 소진하지 않는다; 표호건, 앞의 논문, 81 면에서 재인용

580 특허권자와 타인간에 허락에 의한 실시권을 설정한 경우에는 당사자 간 합의에 따라 생산행위까지 허락할 수 있다. 이 절에서는 거래 당사자간 별도의 약정이 없이 특허권자가 특허품을 판매한 사실행위에 의하여 특허가 소진되는 경우에 국한된 논의이다.

3. 특허소진의 객체적 적용범위

가. 특허소진의 객체

기본적으로 특허권자 등이 특허품을 거래에 제공하는 경우에는 판매된 해당 제품에 한정하여 그 제품의 사용 목적 범위 내에서 권리가 소진한다고 보아야 한다.⁵⁸¹

특허소진의 객체에 대하여 한국의 판례는 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허품을 양도한 경우에는 당해 특허품에 관해서는 특허권은 그 목적을 달성한 것으로 소진하고, 더 이상 특허권의 효력은 당해 특허품의 사용, 양도 등(특허법 제2조 제3호의 '가'목에서 정해진 사용, 양도, 대여, 수입 또는 양도, 대여의 청약을 말한다)에 미치지 않고, 특허권자가 당해 특허품에 관해서 특허권을 행사하는 것은 허용되지 않는다고 해석함이 상당하다고 하거나⁵⁸² 물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허 물건 또는 특허 방법에 의해 생산한 물건을 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적을 달성하였으므로 특허권이 소진된다고 판시하여⁵⁸³ 주류적 견해와 크게 다르지 않다.⁵⁸⁴

나. 객체적 범위 판단기준

(1) 침해판단기준

특허소진법리는 특허 침해 주장에 대하여 상대방이 항변 사유로 제기하는 법리이므로 특허소진법리의 객체적 범위 판단기준은 침해 판단 기준을 원용하는 것이 논리적이고 유의미하다. 이에 침해 유형을 직접침해 (Direct Infringement)와 간접침해

581 上山浩·西本強, “消盡論と修理/再生産理論に關する日本の判例の狀況, パテント Vol. 58 No.6 (2005), 60頁; 同旨 표호건, 앞의 논문, 81면; 윤선희, 앞의 논문, 135면.

582 서울중앙지방법원 2008.1.31. 선고 2006 가합 58313 판결.

583 특허법원 2009.12.18. 선고 2008 허 13299 판결. 그 외에도 서울중앙지방법원 2012.8.24. 선고 2011 가합 39552 판결에서도 같은 취지의 판결이 있었다.

584 표호건, 앞의 논문, 81면; 同旨 윤선희, 앞의 논문, 135면; 이한상, “병행수입의 국제적 보호 한계에 따른 지적재산권의 국제적 분쟁과 통상마찰”, 「국제거래법연구」, 제 9 집, (2000), 363면; 조영선, 특허법, 박영사 (2006), 280면; 맹정환, 앞의 논문, 1-2면.

(Indirect Infringement) ⁵⁸⁵로 나눌 수 있으므로 이에 따라 소진 법리의 객체적 적용 범위를 직접 침해품과 간접 침해품으로 구분하여 논하고자 한다. ⁵⁸⁶

직접 침해품에 대해서는 국가별로 차이가 없어 논란의 여지는 상대적으로 많지 않으나 소진법리를 간접 침해품까지 확대하여 적용할 것인지에 관하여는 국가별로 입장이 다르다. 본 장에서는 소진 법리의 객체적 적용 범위에 관하여 각국의 입장을 비교하면서 국가별로 직접 침해품에 대한 판단 기준을 살펴 보고 이어서 간접 침해품에까지 소진 법리가 확대 적용될 수 있는지에 관하여도 연구하고자 한다.

(2) 이중보상 여부기준

특허권자가 특허품을 판매한 경우에 최초 판매 시에 해당 특허품에 관한 특허권이 소진된다는 법리이다. 이는 우리나라 판례⁵⁸⁷ 와 주류적 입장⁵⁸⁸ 이나 일본의 판례⁵⁸⁹ 미국 판례 ⁵⁹⁰와 학설의 주류적 입장⁵⁹¹ 과 크게 다르지 않다.

다만, 소진 법리의 도입근거인 이중 보상 방지의 관점에서 보면 특허품 판매에 의하여 이미 보상을 받았다면 이후에 이중으로 보상 받는 것을 방지하는 것이므로 최초 판매 시 판매 대상 물품에 따라 이중 보상 여부가 달라질 수 있다. 즉, 특허품(즉, 특허 발명의 완성품)인 경우와 완성품이 아닌 미완성품 ⁵⁹² 인 경우에 따라 이중 보상을 받았는지가 결정될 수 있다.

585 미국법(35 U.S.C. §271 Infringement of patent.)에서는 간접 침해를 기여 침해[inducement infringement, 35 U.S.C. §271 (b)]와 유도 침해 [contributory infringement, 35 U.S.C. §271 (c)] 두 가지 유형으로 구분하고 있으나, 우리나라 법(제 127 조)에서는 이를 구분하지 아니하며 강학상 간접 침해로 통칭하고 있다.

586 송영식 외, 앞의 책 (상), 539-540 면.

587 특허법원 2009.12.18. 선고 2008 허 13299 판결. 그 외에도 서울중앙지방법원 2012.8.24. 선고 2011 가합 39552 판결에서도 같은 취지의 판결이 있었다.

588 표호건, 앞의 논문, 81 면; 同旨 윤선희, 앞의 논문, 135 면; 이한상, “병행수입의 국제적 보호 한계에 따른 지적재산권의 국제적 분쟁과 통상마찰”, 「국제거래법연구」, 제 9 집 (2000), 363 면; 조영선, 특허법, 박영사 (2006), 280 면.

589 BBS 사건, 最高裁 平成 9 年 7 月 1 日 平 7 (木) 第 1988 号 判決; 잉크탱크 사건, 最高裁 平成 19 年 11 月 8 日 平 18 (受) 826 判決.

590 Univis, at 250.

591 Osborne, 앞의 논문, p. 646. “특허 청구항에 명시된 특허권자의 배타적 권리가 특허품의 최초 판매 시에 소멸된다는 것이 소진 법리에 의한 것임은 명확하다. (It is clear under the exhaustion doctrine that a patentee's exclusive right as manifested in a patent claim ends at the first sale of patented goods.)”

592 특허발명의 관점에서 완성품과 미완성품을 구분하는 기준이 실제 상거래에서 구분하는 기준과 일치하지 않을 수 있다. 예를 들면 실제 상거래에서는 특정 물품이 완성품 조립에 사용되는 하나의 부품이라고 할 수 있지만 특허 실무에서는 해당 특허 청구항의 모든 구성요소(all element)를 포함하는 물품을 특허품이라고 한다. 본 고에서는 거래 기준보다는 실무 기준으로서 구성요소의 완비 여부에 의하여 완성품과 부품으로 구분한다.

또한 이중 보상의 여부에 따라 최초판매이론이 그대로 적용될 수도 있고 그렇지 않고 이중 보상을 받지 아니하였다면 최초판매이론을 적용하지 않을 수도 있음은 앞서 살펴 본 바와 같다. 하지만 국가별 특허 정책에 따라 실제로 이중 보상을 받았는지를 확인한 이후에 소진 여부를 판단하기도 하지만 실제 충분한 보상 여부를 불문하고 보상 기회가 있었다는 사실만으로도 소진 법리를 적용할 수도 있다.

이와 같이 소진 법리의 적용 여부가 국가에 따라 당시 특허 정책에 따라 달라질 수 있으므로 본 장에서는 객체적 범위에 대한 일반적 판단기준을 우선 살펴 보고 확대 여부와 기준에 대한 각국의 입장도 비교 연구하고자 한다.

다. 직접 침해품의 범위

직접 침해의 유형에는 문언적 침해와 균등적 침해가 있으므로 각각을 나누어 정리한다.

(1) 문언적 침해품 (Literally Infringing Device)⁵⁹³

문언적 침해품이란 특허 청구항에 기재되어 있는 구성요건적 특징을 모두 그대로 사용하는⁵⁹⁴ 물품으로 청구항에 기재된 발명과 말 그대로(literally) 일치하는 물품을 의미한다. 다시 말해 특허 청구항 내 구성요소를 모두 구비한 소위, 구성요소 완비의 원칙(all element rule)⁵⁹⁵을 만족하는 물품으로서 청구항 구성 요소를 모두 갖춘 ‘완성된 물품’을 의미한다. 이를 침해 판단 기준으로 본다면 구성요소 완비의 원칙을 만족하고 있으므로 문언적 침해(literal infringement)를 구성하는 물품이라고 할 수 있다.⁵⁹⁶

(2) 균등적 침해품 (Equivalently Infringing Device)

593 이 장에서는 물건/장치 청구항을 중심으로 논한다. 방법 청구항 관련된 논의는 본 고 V. 장 4 절에서 논의한다.

594 송영식 외, 앞의 책, 541 면.

595 Id. 541-543 면

596 Id. 541 면. 문언적 침해 판단기준이 주변한정주의 국가와 중심한정주의 국가에 따라 달라진다. 주변한정주의 국가에서는 구성요소 완비의 원칙(All Element Rule)에 입각하여 청구항 구성요소를 모두 갖추고 있는 물품이 문언적 침해품에 해당하며 중심한정주의 국가에서는 발명의 핵심적 사상을 구현된 물품인 경우에 문언적 침해라고 판단하므로 일부 구성요소가 누락되었거나 다른 물품의 경우에도 문언적 침해품이라고 한다. 즉, 구성요소 완비의 원칙이 적용되지 않아도 문언적 침해품이 될 수 있다.

여기서 한가지 더 고려할 점은 문언적 침해 물품과 더불어 균등적 침해 (equivalent infringement) 물품도 포함하여 판단하는 것이 실제와 부합된다. 즉, 일부 구성요소는 누락되어 있지만 전반적으로 볼 때 실질적으로 동일한 기능을 수행한다고 판단되어 침해를 구성하는 물품도 소진 법리의 적용 대상에 포함되어야 할 것이다.

우리나라에서는 균등적 침해 성립 요건으로 ① 인용 발명과 특허발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결 원리가 공통하거나 동일하고, ② 인용 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내고, ③ 구성요소의 치환이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명할 것을 요구한다. ①, ②는 소위 ‘치환가능성 요건’에 관한 것이고, ③ 요건은 소위 ‘치환용이성 요건’에 관한 것이다.⁵⁹⁷ 판례 또한 위와 같은 기준으로 판단하고 있음을 알 수 있다.⁵⁹⁸

미국의 경우는 소위, tri-partite test 기준에 의하여 실질적으로 동일한 기능 (substantially same function)을 실질적으로 동일한 방법으로 (in substantially same way) 구현하여 실질적으로 동일한 효과(substantially same effect)를 발휘한다면 균등적 침해를 구성한다고 한다.⁵⁹⁹ 또한 이와 같은 three partite test에 추가하여 당업자의 입장에서 본 치환 자명성 (the known interchangeability to the persons reasonably skilled in the art) 요건을 포함하여 오늘날 미국의 균등적 침해 판단기준이 되었다.⁶⁰⁰

앞서 정의한 우리나라 균등적 판단기준과 미국의 판단 기준이 유사하다고 할 수 있는데 우리나라 판단 기준 ①, ② 에서 제시한 목적, 과제의 해결 원리, 작용이 동일하다는 것과 미국의 실질적으로 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방식의 기준과 대응되며 ③번 기준 즉, 효과가 동일하다는 것과 미국의 실질적으로 동일한 결과를 얻는다는 기준이 각각 대응된다는 것을 확인할 수 있다.

정리하면, 직접 침해품에는 문언적 침해를 구성하는 물품 즉, 청구항 구성요소를 전

597 [한국판례분석] 균등 침해의 성립 요건, 한국지식재산보호협회, <http://www.newip.biz/interest/?type=view&gkind=7&interestkind=46&index=1353> [2017.4.1 일 방문]

598 대법원 2000. 7. 28 선고 97 후 2200 판결.

599 Graver Tank v. Linde, 339 U.S. 605 (1950). 미국 판례상 정의된 균등적 침해품은 실질적으로 동일한 기능(substantially same function)을 실질적으로 동일한 방법(substantially same way)으로 구현하여 실질적으로 동일한 결과(substantially same result)를 얻을 수 있는 물품이다. 이와 같은 three partite test 에 추가하여 당업자의 입장에서 본 치환 자명성 (the known interchangeability to the persons reasonably skilled in the art) 요건을 포함하여 오늘날 미국의 균등적 침해 판단기준이 되었다. (c.f.: Warner-Jenkinson v. Hilton Davis, 520 U.S. 17 (1997))

600 Warner-Jenkinson v. Hilton Davis, 520 U.S. 17 (1997)

부 구비한 물품(즉, all element rule에 입각하여 구성요소를 완비한 물품)과 균등적 침해를 구성하는 물품 즉, 일부 구성요소는 누락되어 있지만 실질적으로 동일한 기능을 수행하는 물품을 포함한다.

(3) 소결

정리하면, 소진 법리는 특허권자의 침해 주장에 대한 침해자의 항변 사유로 제기되는 법리이므로 침해 행위에 해당하는 행위나 물품에 대해 소진 법리가 적용되어야 항변 사유로서 실질적인 활용 가치가 있다.

따라서 특허소진법리의 객체적 범위는 원칙적으로 직접 침해품을 대상으로 하며 직접 침해품에는 문언적 침해를 구성하는 물품(청구항 구성요소를 전부 구비한 물품)과 균등적 침해를 구성하는 물품 (일부 구성요소가 상이하거나 누락되어 있지만 실질적으로 동일한 기능을 수행하는 물품)을 포함한다.

라. 간접 침해품 관련쟁점

(1) 간접 침해품 (또는 전용품)으로 확대시 문제점

Quanta 판결에서 부품 판매로 완성품 특허까지 소진되는 결과가 되기 위한 요건이 오로지 완성품과 부품간의 기술적 구성의 근접도 내지 기술적 기준에 의존 하고 있어 판단 기준이 단편적이라는 견해 뿐만 아니라 그 기준 조차도 명확하지 않아 실제 사건에서는 우왕좌왕하는 경우가 적지 않다고 한다.

참고로 특허권자 입장에서는 특허 발명에 조립되는 용도 이외에도 다른 용도가 있음을 입증하거나 또는 비침해 용도가 있음을 입증하면 전용 부품 요건을 만족하지 않게 되므로 묵시적 실시권 주장을 방어할 수 있다. 즉, 비침해 용도(noninfringing use)가 별도로 있다는 것을 입증하는 등 범용성을 입증하면 묵시적 실시권 항변에 대해 방어할 수 있다. 하지만, 실제 전용 부품을 부정하는 입증하는 것이 쉽지는 않다. 부품 거래가 문제되는 경우 대부분이 전용 부품을 구매한 경우이다. 따라서 비침해 용도를 주장해도 인정받지 못하는 경우도 많다. 예를 들면, 해외 수출용 부품이라는 주장이나 수리용 부품, 또는 동작 불능 상태(disable)로 만들어 사용한다는 등의 주장은 대부분 비침해 용도로 인정받지 못한다.⁶⁰¹ 제품 생산 시에는 구성했으

601 Quanta, 553 U.S. at 638 fn. 6

나 사후적으로 밀봉하거나 신호를 차단하는 등 불능 상태로 만들었다 해도 원래 제품에 구성되어 있었다면 이를 비침해 용도로 인정하는 경우는 극히 예외적이다.⁶⁰²

(2) 반제품과 부품

객체 만들 대상으로 두 개의 사건을 비교한다면, Univis사건에서는 반제품(半製品, Lens Blank)거래에 의한 소진 사건이었으며 이에 비해 Quanta는 부품(部品) 거래에 의한 소진이었다. 반제품은 부품이 모두 조립된 상태에서 마지막 완성 단계만 남아 있는 물건인 반면, 부품은 아직 조립 되기 전 원재료 상태의 물품이라고 할 수 있다. 따라서 예외적으로 소진 법리를 확대 적용한다면 Quanta의 부품에 비해 Univis 반제품에 대해 적용하는 것은 적절할 수 있으나 Quanta 사건에서 부품에 대해서는 무리가 따르는 판결이었다.

특히 문제가 되는 요건은 핵심 기능 구현하는 물품(article embodying essential feature)이라는 요건이다. 청구항에 기재된 구성 요소는 모두 핵심 요소라고 할 수 있으므로 Univis 사건에서 반제품(Blank Lens)은 모든 부품이 조립된 상태이므로 모든 핵심 기능 부품이 구성된 물품이라 하는데 별다른 무리가 없다고 할 수 있다.

반면에, Quanta 사건에서는 실질적으로 핵심 기능을 구현하는 물건(article substantially embodying essential feature)을 요건으로 하고 있다. Intel이 제공한 부품은 청구항 구성 요소 부품 중 일부에만 해당하므로 ‘실질적(substantial)’이라는 요건을 추가하여 핵심 기능 수행하는 부품 일부만 거래한 경우에도 완성 조립품 특허가 소진될 수 있다고 판결한 것이다. 다시 말해 핵심 기능 수행하는 부품 전부를 거래한 경우가 아니더라도 완성품 특허가 소진될 수 있는 여지를 마련한 것이다.

다시 말해, Univis는 판매된 부품이 핵심적 특징을 ‘모두(Embodying Essential Feature)’⁶⁰³ 구비한 부품이어야 하는데 비해 Quanta판결에서는 핵심 기능 모두가 아

602 Ericsson v. D-Link 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014) 에서 불능 상태로 만든 것을 비침해 용도로 인정한 극히 예외적 사례이다. 과거에는 불능상태로 만든 것은 비침해 용도로 인정되지 아니하였다. 최초 생산 당시에는 동작 준비 가능한 상태 (ready to use)에 있었기 때문에 최초 생산 이후 후발적으로 기능 수행을 불능으로 만든 것은 합리적 비침해 용도라고 인정되지 아니하였다. Ericsson 사건에서는 기능 불능 상태가 반 영구적이어서 합리적 관점에서 비침해 용도로 인정된 사례이다.

603 Univis 법원은 별도의 부가 한정 없이 ‘핵심적 특징을 구현(Embodying Essential Feature)’한 부품이라고 한 점을 주목하면 Quanta 법원이 핵심적 특징을 구현(Embodying Essential Feature)한 부품에 ‘상당한 수준(Substantiality)’이라는 요건을 부가했음을 인식할 수 있다. 실제로 Univis 사건에서는 미가공 렌즈(Blank Lens)를 거래한 사건으로 미가공 렌즈는 일부 후처리 가공 공정만 남아 있고 핵심 기능은 모두 구현한 부품이었다. 이에 비해 Quanta 사건에서 대상 부품은 일부 핵심 기능은 누락된 Chipset

니고 상당 수준의 핵심 특징만 구현한 부품만 판매하더라도 소진된다고 판단한 것이다. 범용 부품은 포함 안되며 즉, 발명적 특징 있는 부분을 구현한 부품을 판매한 경우이다. 결과적으로 소진으로 판단될 수 있는 가능성은 높아진 셈인데 한 가지 고려해야 할 사항은 여하히 발명적 특징 있는 부분만을 추출할 것인가 이다.

(3) 발명적 특징(Inventive Aspects) 판단기준의 불명확성

Quanta 대법원에서는 핵심 기능 구현 여부의 판단 기준의 하나로 “발명적 특징 있는 구성 요소를 모두 구비한 부품이어야 한다”⁶⁰⁴고 언급한 바 있다.

심사관이 이미 특허성 즉, 진보성을 인정해서 등록시킨 특허에 대해 대법원에서 ‘선행 자료나 무효 자료와 비교 판단 없이’ 임의적으로 발명적 특징 여부를 판단하는 것은 이례적이다. 통상 소송 진행 중 진보성 유무 판단은 사실관계 판단에 속하므로 배심원들의 전속 판단 대상이다. 그럼에도 불구하고 대법원이 직접 판단하는 것 또한 생소하다. 이와 같이 침해 사건에서 소진 법리가 쟁점이 되는 사건에서 발명적 특징 판단 주체 및 절차에 관한 기준이 명확해져야 혼란이 최소화 될 것이다.

또한 Quanta 법원에서는 발명적 특징에 대한 판단 기준을 명확히 제시하지 않아 이로 인해 발생하는 혼란도 만만치 않다.⁶⁰⁵

즉, 청구 범위 구성 요소 중 핵심 구성요소와 비 핵심 구성요소를 구분하는 것도 용이하지 않을뿐더러 그 중에서 또 다시 발명적 특징 있는 구성요소와 발명적 특징 없는 구성요소를 구분하는 것 또한 용이하지 않다. 왜냐면 특허법상 청구항 내 구성요소들 모두가 발명을 특정하는데 반드시 필요한 구성요소들이기 때문이다.⁶⁰⁶ 즉, 청구항 내 모든 구성요소는 필수적임을 전제로 등록된 것이므로 어떤 구성요소

부품이었다. 따라서 Univis 사건에서는 핵심 기능 모두를 구비한 부품이어야 하고 Quanta 법원에서는 이를 완화하여 핵심 기능을 모두 구비하지 않고 상당 수준만 구비하여도 무방하다고 해석되는 것이다.

604 Quanta, 553 U.S. at 638.

605 발명적 특징 요건이 추가된 부분에 대해서는 Quanta 판결 이후 LifeScan 사건에서 혼란이 적지 않다.

606 미국 특허법 112 조 2nd Paragraph (B)항에 의하면, 청구항은 발명을 특정(particularly point out) 하여야 한다고 규정하고 있다. (“The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.”) 즉, 청구항에 기재된 구성요소는 모두 발명을 특정하기 위해 작성한 것이라고 볼 수 있다. 이 중 하나라도 누락되면 발명을 정의하고 특정할 수 없게 된다. 따라서 청구항 내 구성요소 모두 핵심적 구성요소일 수 밖에 없다. 우리나라 특허법(특허법 제 42 조 제 6 항) 역시 “특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다.” 라고 하여 미국법과 같은 취지로 규정되어 있다.

는 필요하고 다른 구성요소는 필요 없는 것이 아닐진대 이를 또 핵심과 비 핵심으로 구분한다는 것이 말처럼 쉽지 않은 것이다.

후술하는 Aro 판결과의 충돌 문제도 있다. Quanta 판결 시 Aro 판결을 간략히 언급하였지만 여전히 상호 모순되는 문제가 해결된 것은 아니어서 우려스러운 부분이 있다.

그런데 이 문제는 단순히 기존 선행 판결과의 충돌 문제에 그치지 않고 청구항 해석의 기본 원칙과도 연관되고 있다. 소진 법리를 무리하게 확대하면서 기존 판례와의 모순과 청구항 해석 기준과의 충돌 문제를 해결하지 않는 한, Quanta Doctrine이 더 이상 적용되지 못하는 한계 상황에 봉착될 우려가 있다.

(4) 이중보상 판단기준의 미비

Univis 사건에서 대상 물품은 반제품으로 완제품에 필요한 부품이 모두 조립 완료되었지만 아직 최종 가공이 완료되지 않은 물품이었다. 따라서 이러한 반제품의 거래 가격은 완제품 가격과 크게 차이가 나지 않을 수 있다. 추가적으로 조립될 부품은 더 이상 없기 때문이다. 따라서 Univis 반제품 거래를 통해 특허권자 등은 충분하지는 않지만 완제품 가격에 상당한 보상을 받았다고 할 수 있다.⁶⁰⁷ 반면, Quanta 사건의 경우는 아직 조립되기 전 개별 부품 단위로 거래되었기 때문에 완제품 가격 대비해서는 매우 적은 보상을 받은 상태이었다.

이와 같이 보상 금액의 수준도 함께 고려하여 부품 거래 시 완제품 특허 소진 판단하는 것이 합목적적이라고 생각한다. 그러하지 않고 부품의 판매에 대해 무분별하게 Quanta의 실질적 구현 테스트를 적용할 경우, 특허권자가 적절한 보상을 받지 못했음에도 특허소진이 발생하기 때문에 발명보호에 의한 산업발전이라는 특허법의 입법취지에 부합하지 못하는 결과가 발생하게 된다.⁶⁰⁸ 또한 산업 분야별로 소진 법리의 적용이 달라진다면 법 적용의 일관성과 예측 가능성이 없어 과연 소진원칙으로서 기능할 수 있을지 매우 의심스럽다.

607 Univis, at 251. “특허권자가 받은 보상은 대상 물건이 특허발명을 구현한 정도에 따라 달라지며 구매자의 실시 행위에 따라 정해진다. 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.”

608 이봉문, 앞의 논문, 150 면. 명시적 조건이 유효하고, 타법에 위반되지 않는 경우에 한해서 명시적 의사는 특허 소진을 제한할 수 있다. 명시적 조건이 있는 경우에는 해당 조건에 따라 거래에 제공되었을 것이고, 이를 아는 구매자는 해당 조건에 맞는 대가만을 지불하고 특허품을 구매하면 별 문제가 되지 않기 때문이다.

완성품을 판매한 경우는 이미 충분한 보상을 받았거나 받을 기회가 있었으므로 소진 법리가 적용될 수 있었다. 하지만 부품만 거래한 경우에 소진시키는 것은 충분한 보상을 받을 기회조차 없었음에도 특허권 행사할 기회를 박탈하는 것이므로 소진 법리의 도입근거 상 형평에 어긋날 수 있다. 따라서 부품 거래에 의해 소진시킬 때는 극히 이례적인 경우 아니면 소진 법리를 적용하는 것은 적절하지 않다. 그럼에도 불구하고 Quanta 판결에서 Univis에서 판결한 반제품에 의한 특허권 소진 요건을 더욱 완화하여 핵심 기능 일부만을 수행하는 부품에 의해서도 완성품 특허가 소진된다고 판결한 것은 소진 법리의 도입 취지에 비추어 다소 과도하다는 평가가 있다.⁶⁰⁹

한편, Bowman의 연방대법원은 사용 행위와 생산 행위를 구분 짓기보다 경제적, 정책적 이유, 즉 특허권자는 1세대 종자에 대해서만 보상 받았을 뿐 차세대 종자에 대해서는 보상 받지 못했으므로, 특허권 소진 원칙을 특허권자가 판매한 1세대 종자로만 한정해야 한다는 점을 중요한 이유로 들었다. Bowman 사건은 Quanta 사건과 달리 판매 후 재 파종을 금지한 계약이 특허권 소진 원칙이 적용되지 않는데 중요한 역할을 하였다.⁶¹⁰

(5) 핵심기능 Test관련 한계

(가) Aro 판결 요지

Aro 법원은 “조합 발명은 전체로서 판단해야 하며 특정 구성요소에 대해 청구 발명의 ‘핵심’에 해당한다는 주장을 근거로 하는 어떠한 견해도 기각”한 바 있다.⁶¹¹ 이외에도 많은 사건에서 조합 발명 특허는 전체 해석을 원칙으로 한다고 판시한 바 있다.^{612 613}

609 소진 법리의 도입근거 중 이중 보상 방지가 주된 취지인데 완성품을 판매한 경우는 이미 충분한 보상을 받았거나 받을 기회가 있었기에 소진 법리가 적용될 수 있다. 하지만 부품만 거래한 경우에 소진시키는 것은 충분한 보상을 받을 기회조차 없었음에도 특허권 행사할 기회를 박탈하는 것이므로 소진 법리의 도입 취지상 형평에 어긋날 수 있다. 따라서 여러 가지 면(보상액 규모, 기술적 차이 등)에서 극히 이례적인 경우 아니면 소진 법리를 적용하는 것은 적절하지 않다.

610 이수미·박영수, 앞의 논문, 96-97 면.

611 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 at 344 “결합 특허발명은 청구항 구성요소 전체를 포함하는 것이며 별도로 분리해서 판단하지 않는다. ([I]t 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.)”

612 Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co. 320 U.S. 661 (1944) at 667. “연소 스토커를 ‘발명의 핵심’ 혹은 ‘본 발명의 발전된 기술’ 이라고 칭한다고 해서 그러한 결과(조합 발명은 전체가 특허라는 결과)가 퇴색되지는 않을 것이다. 본 건 특허는 조합 발명에 관한 특허일 뿐이다. 조합 발명 내 어떤 개별 구성

이어서 Aro 사건의 특허권자 주장에 대해 기본적 오류로 지적된 것은 특정 구성요소 하나만 가지고 전체 특허발명을 규정하려고 한다는 점이다. 또한 당 법원에서는 Mercoide 법원에서 이미 두 차례 판시한 바와 같이, 조합 발명에서 특정 구성요소만을 대상으로 ‘필수’ 구성 요소라고 표현한다든지 또는 ‘요지’라든지 ‘핵심’이라고 표현하는 것은 법적으로 전혀 근거가 없음을 분명히 밝히면서 조합 발명에 있어서 특정 구성요소만을 분리하여 핵심 구성이라고 주장하거나 표현하는 것은 용납할 수 없음을 명확히 판시하고 있다.⁶¹⁴

(나) Quanta 판결과 Aro 판결의 충돌 문제

상기한 바와 같이 Aro 대법원이 조합 발명 특허에 대해서는 청구항 내 모든 구성요소는 모두 필수구성 요소라고 명확히 판시하면서 이들을 핵심 구성 요소 혹은 필수 구성 요소로 구분하는 것은 법적 근거가 없다는 Mercoide 및 Aro 법원의 분명한 입장에도 불구하고 Quanta 사건에서 해당 부품이 ‘특허 발명의 핵심 기능의 실질적 구현(substantial embodiment of essential features of his patented invention)’ 요건 및 ‘비침해 용도가 없어야 하는 (no reasonable noninfringing use)’ 요건 등을 제시⁶¹⁵ 하고 있어 Aro 판결과 Quanta 판결이 서로 상충되고 있다. Quanta 법원은 Aro 판결은 LG의 결합체 특허 자체가 새로운 발명이 아니기 때문에 LG 사건에는 적용되지 않는다

요소도 별도로 특허 받은 것이 아니기 때문에 별도로 보호되지는 않는다. (That result may not be obviated in the present case by calling the combustion stoker switch the "heart of the invention" or the "advance in the art." The patent is for a combination only. Since none of the separate elements of the combination is claimed as the invention, none of them when dealt with separately is protected by the patent monopoly); Leeds & Catlin v. Victor Talking Machine Co. (No. 1), 213 U. S. 301 at 318.

613 Schumacher v. Cornell, 96 U. S. 549 at 554. “구성 부품이 신규한 것이든 아니든, 결합된 것 자체가 발명이며 각 개별 구성 부품과는 차별화된 발명이다. (Whether the parts are new or old, the combination is the invention and it is distinct from any of them.)” See Rowell v. Lindsay, 113 U. S. 97 at 101.

614 Aro, at 344-345. “피고측 주장의 문제점은 특허발명의 특정 구성요소에 의해 전체 발명을 정의하는 것이다. 청구항 내 특정 구성 요소가 필수적이며 ‘핵심’ 혹은 ‘요지’ 라고 할 수 없다. Mercoide 판결에서 실시한 바와 같이 청구항 구성요소 전체를 대상으로 해석하여야 한다. (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 Mercoide cases that there is no legally recognizable or protected "essential" element, "gist" or "heart" of the invention in a combination patent.)”

615 Univis doctrine 에 따르면, 부품 거래로 완성품 특허까지 소진되려면 전용 부품이면서 또한 필수 기능 부품(embodiment of essential feature)이어야 한다. Quanta 법원은 이를 완화하여 모든 필수 기능성을 갖추지 못한 경우에도 실질적으로 필수 기능을 구현(Substantial embodiment of essential feature)한 것으로 인정한다고 판시하였다. 여기서 필수 기능의 의미는 해당 기능이 발명적 특징(inventive aspect)가 있어야 한다고 한다. 발명적 특징 유무는 사실관계에 속한다. 따라서 사건마다 발명적 특징 판단 결과가 달라질 수 있으므로 사실관계에 따라 판결이 달라지게 된다. 부품 거래에 의해 완성품 특허까지 소진되려면 전용 부품이면서 또한 필수 기능 부품(embodiment of essential feature)이어야 함.(Univis doctrine)이어야 한다.

⁶¹⁶ 라고 간단히 언급하였을 뿐, 정작 어떤 이유로 LG의 특허 발명이 조합 발명으로
서 새로운 발명으로 볼 수 없는지 Quanta법원은 그 이유를 전혀 언급하지 않았다.

LG 특허는 이미 특허성이 인정되어 등록된 특허임에도 불구하고 (단지 Aro 판결과
충돌을 피하기 위하여) 간단히 LG 특허는 신규성이 없다고 언급한 것은 Quanta 법
원에서 사실관계에 관한 사안(matter of fact)을 대법원에서 일방적으로 결정한 것인
바, 매우 이례적이다.

또한 Quanta 판결에서 핵심 필수 기능 부품에 관하여 구체적으로 어떤 판단 기준으
로 핵심 기능 구현 여부를 판단하는지에 대해서도 명확하지 않다.⁶¹⁷

마. 소진법리의 객체적 범위의 확대 관련 비교법적 고찰

특허소진의 적용범위에 대하여 명문의 법 규정이 없으나, 그간의 판례와 이론을 통
하여 축적된 이론을 바탕으로 전통적인 개념의 소진 원칙을 기준으로 한다면, 소진
법리의 객체적 범위는 직접 침해품에 속하는 물품을 대상으로 하지만, 그 범위를
확대하여 간접 침해품 등을 특허권자가 판매하는 경우에도 소진 법리를 적용할 것
인지에 관하여 각 국가의 특허 정책에 따라 입장이 엇갈리고 있다. 아래에서 살펴
본다.

(1) 미국의 경우

(가) 소진 법리의 확대 배경

특허권자가 특허품을 판매하고 해당 특허품이 전진 유통되고 있는 상황에서 특허권
의 효력을 소멸시키는 시점 관련, 최초 판매 직후에 소진시킬 수도 있고 아니면 최
초 판매 이후 유통 거래 단계를 거친 후에 소진시킬 수도 있다. 어느 단계에서 특허
권을 소진시킬 것인가는 각국의 특허 정책에 관한 사항이다. 특허소진법리를 명문
으로 규정하지 않은 배경에는 각국의 경제 규모, 거래 현실 등을 감안하여 특허소
진법리를 탄력적으로 적용하기 위한 취지도 있다고 생각한다.

616 Quanta, 553 U.S. at 635. “Aro 판결은 LG 특허에는 맞지 않는 판결이다. 기존 부품들의 결합이 신규한
면이 없기 때문이다. (Aro is not squarely applicable to the exhaustion of patents like the LGE Patents that do not
disclose a new combination of existing parts.)”

617 우성엽, 앞의 논문, 32 면 각주 1.

즉, 각국의 특허 정책과 시대적 상황과 사법 정책적 판단에 의해서도 특허 소진이 확대되기도 축소되기도 하였다.

미국의 경우, 1980년대부터 나타나기 시작한 특허 관리 회사가 특허 제도를 악용하여 폭리를 취하는 데 반작용으로 2012년 AIA(American Invent Act, 미국 발명 법안) 법안 제정 등을 계기로 사법, 입법, 행정 각부를 망라하여 전면적으로 Anti-Patent 흐름으로 돌아서면서 특허권 보호가 제한되고 축소되는 경향이 뚜렷하다.⁶¹⁸

또한 Quanta 법원은 Univis 판결을 확대 해석하여 반제품뿐만 아니라 부품 거래에 의해서 완성품 특허까지 소진될 수 있다고 판결함과 아울러 장치 청구항이 소진되면 방법 청구항은 자동으로 소진된다고 판결하면서 소진 법리를 대폭 확대한 바 있다.

그 연장선상에서 연방 대법원은 Univis(1942년) 판결 이후 Quanta 판결(2008년)까지 70년 가까이 다루지 않았던 특허소진법리를 새삼 다루게 되면서 그간의 CAFC의 소진 관련 판결들이 파기 환송되는 비율이 높아지고 있으며 특허소진법리가 확대 되는 판결이 이어지고 있다.⁶¹⁹

최근 들어서는 Impression 판결을 통해 기존의 미국 소진 법리를 부정하면서 최초 판매이론을 확일적으로 적용함으로써⁶²⁰ 소진 법리의 적용 범위를 확대하려는 시도를 보이고 있다.⁶²¹ 이에 본 장에서는 소진의 객체적 범위 확대 관련 쟁점을 살펴 보고 관련 사례로 Univis 사건과 Quanta 사건을 정리하였다.

(나) 확대의 범위

Quanta 사건에서의 가장 중요한 쟁점은 부품 거래가 완성품 특허까지 소진시킬 수 있는가 이었다. 대상 물품의 요건이 Univis 사건에서 애초 ‘특허품’에서 ‘핵심 기능 반제품’으로 그 이후 또 다시 ‘실질적 핵심 기능 부품’의 순으로 점차 확대되었다.

618 입법적으로는 AIA 법안 제정을 통해 특허 무효심판제도(IPR, Inter Parte Review), 등록 후 이의 신청 제도(PGR, Post Grant Review) 등이 도입되었고 행정적으로는 PTAB(Patent Trial Appeal Board, 특허 심판원)을 2012 년 신설하면서 최근까지 평균 무효율(일부 청구항 무효 포함)이 80%에 달하고 있으며 2015 년의 경우, 1800 건이 신청되어 무효율이 91%에 달하고 있다. (출처: Docket Navigator Analytics)

619 이에 따라 소진 법리와 역비례 관계에 있는 묵시적 실시권 법리는 소진 법리 확대 되면서 적용 여지가 급격히 축소되고 있다. 본 고 VI. 장에서 상술한다.

620 Impression, at 1535.

621 Impression 대법원은 Bowman, Mitchell, General Talking Pictures 판결 등 기존의 임의적 소진 법리를 적용하였던 판결 들을 번복(overrule)한 것은 아니므로 당분간 추이를 지켜 볼 필요가 있다.

원칙적으로 완성품의 거래에 의해서만 완성품 특허를 소진시킬 수 있었다.⁶²² 즉, 특허 청구항에 기재된 구성요소 모두를 만족하는 물품 또는 All element device를 특허권자가 판매하는 경우에 비로소 소진론이 적용하는 것이 종래의 소진 판단 기준이었으나 Univis 판결(1942)를 계기로 반제품 거래에 의해 완성품 특허도 소진되었다.

Univis 판결에서 반제품인 미가공 렌즈(Lens Blank)는 특허발명의 핵심적 특징(essential features)을 구현하고 있고 또한 특허 발명인 완성품 발명에 사용하는 것 이외에는 다른 용도(no noninfringing use)를 찾아 볼 수 없는 물품 즉, 전용품인 경우 그 전용품의 판매에 의해서도 완성품에 관한 특허권까지도 효력이 소멸된다고 판시하였다.⁶²³

Quanta사건에서는 Univis 요건을 보다 완화하면서 ‘실질적으로’ 핵심기능 수행하는 (substantially embodying essential features) 부품 거래에 의해서도 완성품 특허가 소진된다고 판결함으로써 소진 법리의 객체적 범위가 확대되어가고 있다.

(다) 확대의 유형

(i) 반제품

Univis 사건 이전까지만 해도 미국 판례상 소진 법리는 특허품에만 적용되었다. 1942년 연방 대법원은 Univis 사건 판결을 내리면서 처음으로 미 완성품 거래 시에도 소진 법리를 확대 적용하였다.⁶²⁴

622 소진 법리의 도입근거 중 이중 보상 방지가 주된 취지인데 완성품을 판매한 경우는 이미 충분한 보상을 받았거나 받을 기회가 있었기에 소진 법리가 적용될 수 있다. 하지만 부품만 거래한 경우에 소진시키는 것은 충분한 보상을 받을 기회조차 없었음에도 특허권 행사할 기회를 박탈하는 것이므로 소진 법리의 도입 취지상 형평에 어긋날 수 있다. 따라서 부품 거래에 의해 소진시킬 때는 극히 이례적인 경우 아니면 소진 법리를 적용하는 것은 적절하지 않다.

623 Univis, at 250.

624 Univis 사건에서 대상물은 ‘반제품’으로 모든 부품이 조립된 상태에 있었으며 다만 마지막 공정인 광택 공정만 남은 상태이었다. 따라서 핵심 기능을 하는 모든 부품이 조립되어 있어 완성품에 가까운 상태이었다. 반면 Quanta 사건에서 대상물은 아직 완성품으로 조립되기 전 개별 부품 단위 상태이었으며 이러한 부품 단위의 거래에 의해 소진된다고 판결하였다. 개별 부품은 미 조립 상태인 바, 완성품에 이르기까지는 상당히 거리가 먼 물품이었다. 따라서 Univis 에서는 거래 대상 물품을 ‘핵심 기능을 구현한 물품(article embodying essential feature)’이라고 정의한 것에 비해 Quanta 사건에서는 거래 대상 물품을 ‘핵심기능을 실질적으로 구현한 물품(article substantially embodying essential feature)’으로 정의하고 있다. 즉, 핵심 기능 전체가 아닌 핵심 기능 일부만을 구현한 상태 즉, 개별 부품 상태로 아직 미 조립된 상태임을 시사하고 있다.

이후 미국 연방 대법원에서는 Univis 판결 이후 약 70 년 가까이 미 완성품 거래에 의한 소진 법리 적용이 없다가 Quanta사건에 이르러서는 부품 거래에 의해서도 소진 법리가 적용된다는 판단하였다.⁶²⁵ Univis 사건에서는 ‘반제품’인 Lens Blank에 대하여 소진 법리를 적용한 경우이라면 Quanta 판결에서는 개별 ‘부품’의 거래에 의해서도 완성품 특허가 소진된다고 함으로써 소진 법리를 확대하였다.⁶²⁶

(ii) 전용 (no noninfringing use) 부품

비침해 용도가 없는 (no noninfringing use) 부품이란 완성품 발명을 조립하는 용도 이외에는 다른 용도가 없는 부품이라는 의미이다.⁶²⁷ 연방 대법원 판결에 의하면, 유일한 사용목적이 특허 발명을 실시하는데 사용하는 제품이라고 판시하고 있다.⁶²⁸

(iii) 핵심적 기능 수행 (Essential Feature) 부품

① 의의

부품 판매에 의해 완성품 특허까지 소진시키려면 Univis 판결에 의거, 핵심 특징을 ‘모두’ 구현한 부품이어야 한다.

② 전용성 (No Noninfringing use) 과 핵심성 (Essential feature) 간의 관계

625 Quanta v. LGE, 553 U.S. 617

626 사실 반제품에 의하여 완성품 특허까지 소진된다는 취지의 판결은 1942 년에 Univis 사건(United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241) 에서 판시된 바 있으나, 그 이후 상당 기간 동안 대법원이 특허 사건을 다루지 않아 그 기간 중에는 CAFC 는 미완성품 사건에 대하여 대부분 묵시적 실시권 법리를 적용하였다. 2008 년 근 70 년만에 Quanta 사건(Quanta v. LGE, 553 U.S. 617) 에서 Univis 요건(전용성과 핵심성)을 인용하면서 재차 미완성 상태의 반제품 판매에 의한 완성품 특허의 소진 법리가 확대 적용되었다.

627 CAFC 법원에 의해 소진 관련 판단 기준이 제시되었다. 부품에 대해서는 원칙적으로 소진 법리 적용이 부적절하다고 판단하였다. 다만 부품 중에서도 ‘완성품에 조립되는 용도’ 이외에 다른 용도는 없는 부품 (article with no noninfringing use)을 완성품 특허권자가 판매한 경우 즉, 전용 부품을 판매한 경우, 소진 법리 대신 형평법 법리인 ‘묵시적 실시권 법리’를 적용하였다. 즉, 특허권자 등이 명시적으로 반대 의사 표시 없었다면 해당 ‘부품’의 거래 외관상, 묵시적으로 ‘완성품’ 특허에 대해 실시권을 허여하는 것으로 추정해 주었다. 소위, 묵시적 실시권 법리를 적용해 왔으나, 이번 사건에서는 소진 법리를 적용할 수 있다고 판결하였다.

628 Univis, at 249-251; Quanta, at 633. “반제품인 Lens Blank 가 특허 발명의 필수 기능을 구현하고 있으므로 그 Lens Blank 의 유일한 사용 목적은 특허 발명 실시라고 보는 것이 합리적이라면 이 때는 소진 법리가 적용될 수 있다. ([E]xhaustion was 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.)”

전용품 요건과 핵심적인 특징 요건을 동시에 모두 만족해야 하는지 아니면 두 가지 요건 중 하나만 만족해도 되는지 아니면 핵심적 특징 요건만 만족하면 충분한 것인지에 대해 논란이 있다.⁶²⁹

일반적으로 특허의 핵심적 특징을 구현한 물건은 전용품일 수 밖에 없다. 하지만 그 역은 성립하지 않는다. 다시 말해 특허발명의 실시 이외에 다른 용도가 없다고 해서 곧 핵심적 특징을 갖는 부품이라고 할 수 없다. 따라서 전용품 요건을 만족했다고 해서 소진 법리가 적용되는 것이 아니다.⁶³⁰

즉, 핵심 특징을 수행하면 전용품일 수는 있지만 그 역은 성립하지 않는다. 전용 부품 또는 비침해 용도가 없다고 해서 반드시 핵심 특징을 구현한다고 볼 수 없다. 즉, 해당 부품이 핵심 기능(essential feature)을 수행하면 전용 부품일 수는 있지만 전용 부품이라고 해서 반드시 핵심기능을 수행하는 것은 아니라는 점이다.

(iv) 실질적 핵심기능 수행 부품

Quanta법원은 Univis 판결 요건과 달리 핵심적인 특징을 ‘상당 부분(substantially)’ 구비한 부품에 의해서도 특허 소진된다고 하였다.⁶³¹ 상당 부분이거나 혹은 실질적이거나 어쨌든 전부는 아니므로 부품 중에서 이에 해당하는 부분을 구분하여야 하는데 그 구분 기준이 바로 발명적 특징(inventive aspect)을 갖춘 부분이라고 한 것이다. 발명적 특징이 있는 부품은 핵심 특징을 실질적으로 구현한 부품이고 그렇지 않은 범용 부품은 발명적 특징이 결여된 부품으로서 핵심 특징을 실질적으로 구현한 것이 아니라는 의미이다.⁶³²

629 高石秀樹, 앞의 논문, 70 면. 일본에서도 이러한 논란이 있다. “Quanta 사건에서 미국 연방대법원이 판결한 ① 부품의 유일한 합리적 사용이 특허발명을 실시하는 것인 것”이라는 요건은, 일본 특허법 101 조 4 호의 “만(のみ)” 요건에 상당하고, 또한, “② 부품이, 특허발명의 본질적, 또한 발명적인 특징을 실시하고 있는 것”이라는 요건은, 일본 특허법 101 조 5 호의 “불가결” 요건에 상당한다고 이해하는 것이 가능하다. 따라서, 방법의 발명에 관한 특허소진에 대해서는, 상기 ①②의 요건이 일본에서는 “OR”, 미국에서는 “AND”로 되어 있지만, 요건 자체는 괴리(乖離)하지 않는다.” 고 논란을 정리하고 있다.

630 Osborne, p. 688.

631 여기서 상당 부분 구비했다는 의미는 일부 핵심 기능은 누락되어 핵심 기능 전부를 구비되지 못한 부품에 의해서도 소진된다는 의미이다.

632 Quanta, at 637 “범용부품을 결합하기 전에 이미 특허 발명을 실질적으로 구현하고 있었으므로 범용 부품(본 사건의 경우, bus 나 memory)을 추가한다고 해서 추가적인 생산 행위가 있었다고 볼 수 없다. [N]o further “making” results from the addition of standard parts—here, the buses and memory—to a product that already substantially embodies the patent.”

Univis 사건과는 부품 구성상의 차이가 있다. Univis 사안은 이미 특허발명의 핵심적 특징을 구현하고 있는 미가공 렌즈에 후가공 공정(연마와 광택 공정) 작업만 추가하면 완성되는 반제품 사안임에 비해, Quanta의 경우에는 Intel이 판매한 부품에 관한 사안이다.

Quanta법원은 핵심 특징 요건을 실질적으로 만족한다는 의미를 발명적 특징을 모두 갖춘 부품이어야 한다고 판시한 바 있다.⁶³³

이에 따라 Quanta판결에서는 ‘핵심 기능을 상당 수준으로 구현한 (Substantially Embodying Essential Feature)’ 부품이라는 요건을 제시하고 있는데 이 때 ‘실질적 또는 상당한 수준으로 (Substantially)’의 의미는 핵심 기능 모두 구비할 필요는 없고 그 중에서도 발명적 특징 있는 부분만 구비한 것을 의미한다. 즉, 발명적 특징 있는 부분(Inventive aspect)만 구비한 부품이어도 무방하다는 것을 의미한다. 소진 법리의 적용 요건이 그만큼 완화되었다고 할 수 있지만 다른 한편으로는 핵심 기능 구현한 부분 중에서 과연 어떤 기준으로 발명적 특징 있는 부분만 추출할 것인지에 대한 판단이 새롭게 요구한다고도 할 수 있다. 즉, 핵심 기능의 실질적 구현 여부는 ‘전용성’과 아울러 ‘발명적 특징’에 따라 결정한다.

또한 생산 방법에 의해 생산된 물건을 판매한 때는 소진 법리를 적용하여 생산 방법 특허까지도 소진된다는 판례는 있었지만 생산 방법에만 사용하는 물건을 판매한 경우에 어떤 입장을 취할 것인지 추가적인 연구가 필요하며 아울러 전용 부품의 판매 시 특허권 효력 제한 여부 및 제한 범위에 대해서 보다 깊이 있는 연구가 필요하다.

(라) 사례 연구 - Univis 사건 (1942)⁶³⁴

(i) 사건 개요

다춧점 안경렌즈 특허권자인 Univis는 다춧점 렌즈를 만드는데 쓰이는 반제품인 Lens Blank을 도매상 또는 소매상에 판매한 사건으로 일반적으로는 완성된 특허품의 판매에 의하여 특허권이 소진되지만 이 경우 완성된 특허품이 아닌 반제품 판매에 의해서도 완성품 특허가 소진될 수 있는지에 대한 사건이다.

633 Quanta, at 638.

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

(ii) 쟁점 요약

쟁점은 거래 대상 제품이 일종의 미완성품(이 사건에서는 반제품)이라고 할 수 있는 Blank Lens 인데 Univis가 보유하고 있는 특허는 완성품 특허인 경우, 과연 미완성품 판매에 의하여 완성품 특허권까지도 소진 대상이 되는지에 대해서 논란이 많았다. 결국 대법원은 Lens Blank 반제품은 특허발명의 핵심적 특징(essential features)을 구현하고 있고 또한 특허 발명인 완성품 발명에 사용하는 것 이외에는 다른 용도도 찾아볼 수 없다고 판시하면서 비록 미완성품을 거래한 것이지만 이 경우에는 예외적으로 완성품에 대한 특허까지도 소진시키는 것이 타당하다고 결정하였다.⁶³⁵

(iii) 판결의 의미 및 영향

일반적으로 특허품 즉, 특허 청구항에 기재된 구성요소 모두를 만족하는 물품 또는 All element device를 특허권자가 판매하는 경우에 비로소 소진 법리가 적용되는 것이 원칙이었으며 혹시라도 부품 거래 관련하여 특허권의 효력을 제한하고자 할 경우에는 묵시적 실시권 법리를 적용하였다.⁶³⁶

이러한 연혁에 비추어 Univis 사건에서 예외적으로 소진 법리를 반제품에 까지 확대 적용된 최초의 판결이라는 점에서 이후 Quanta 사건에도 많은 영향을 주었다.

참고로 반제품 거래에 의해 완성품 특허까지 소진되기 위한 요건으로 해당 반제품이 특허권 실시에만 사용되는 전용품(article with no noninfringing use)⁶³⁷ 이면서 또한 핵심 기능(Essential Feature)을 구현하여야 한다⁶³⁸는 두 가지 요건을 제시한 바 있다.

635 Univis, at 250-251. “반제품이 특허발명의 핵심 특징을 구현하고 있고 아울러 완성품으로 밖에 가공될 수 없는 반제품을 판매하였다면 이는 그 반제품에 관련된 특허 발명을 판매한 것이라 볼 수 있다고 판결하였다 ([W]here 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.)”

636 De Forest Radio, at 240-241.

637 Univis, at 249.

638 Id. “미가공 상태의 반제품 렌즈 (blank lens)는 특허품의 핵심 기능을 구현하고 있고 완성품 렌즈용 이외의 용도로는 사용할 수 없는 부품이다. 이러한 반제품 렌즈를 무단으로 제조 판매하는 것은 기여침해 (간접침해의 일종-필자 주)에 해당한다 ([E]ach blank (중략) embodies essential features of the patented device, and is without utility until it is ground and polished as the finished lens of the patent. Sale of the blanks by an unlicensed manufacturer to an unlicensed finisher for their completion would constitute contributory infringement by the seller.)”

(마) 사례 연구 - Quanta v. LGE ⁶³⁹

(i) 사건 개요 ⁶⁴⁰

부품 특허, 물건(완성품) 특허 및 방법 특허를 각각 보유하고 있었던 LG 전자는 Intel에 대해 부품(마이크로프로세서 및 칩셋) 관련하여 실시권 허여하였다.

한편, LG와 Intel은 계약 협상 중에 LG가 Intel에 특허 License는 허여하되, 관련 제3의 완성품 업체를 상대로 다음과 같은 Notice를 송부하기로 합의하였다. 즉, “LG가 Intel에 라이선스는 허여하였지만 이 라이선스는 귀사가 제조하고 있는 Intel 제품을 비 Intel 제품과 조합한 제품에까지 라이선스가 허여되는 것은 아니다” 라는 내용을 PC 업체 등 완성품 업체에게 서면으로 통지하기로 의무를 수행하기로 하였다.

Quanta 역시 완성품 업체로서 Intel로부터 상기한 취지의 통지를 받은 바 있었음에도 불구하고 Quanta는 Intel로부터 구입한 부품을 Non-Intel 부품과 조합한 Notebook PC를 판매하였으며 당해 PC는 완성품 특허 발명의 권리 범위에 속하는 것으로 LG 특허를 침해하고 있었다.

이에 물건(완성품)의 발명 및 방법 발명에 관한 특허권 침해를 이유로 LG는 Quanta를 제소하였으며 Quanta는 항변 사유 중 하나로 특허소진을 주장하였다.

(ii) Univis 사건과 비교

① 대상 객체의 차이

객체 만을 대상으로 두 개의 사건을 비교한다면, Univis사건에서는 반제품(半製品, Lens Blank)거래에 의한 소진 사건이었으며 이에 비해 Quanta는 부품(部品) 거래에 의한 소진이었다. 반제품은 완성품 조립에 필요한 모든 부품을 조립한 상태에서 마지막 가공 단계만 남아 있는 물건인 반면, 부품은 아직 완성품으로 조립되기 전 원재료 상태의 물품이라고 할 수 있다. 따라서 예외적으로 소진 법리를 확대 적용한다면 Univis 반제품에 대해 적용하는 것은 적절할 수 있으나 Quanta 사건에서 부품

639 Quanta, 553 U.S. 617.

640 Quanta 사건에서는 부품 관련 쟁점 이외에도 조건부 계약의 인정여부, 방법 청구항의 소진 여부 등 다양한 쟁점이 다루어졌으나 본 절에서는 부품 관련 쟁점만을 추출하여 정리하였다.

에 대해서는 매우 무리가 따르는 판결이라 생각한다.

Univis 사건에서는 핵심 기능을 구현하는 물건(article embodying essential feature)이라는 요건이다. 청구항에 기재된 구성 요소는 모두 핵심 요소라고 할 수 있으므로 Univis 사건에서 Blank Lens는 모든 부품이 조립된 상태이므로 모든 핵심 기능 부품이 구성된 물품이라 할 수 있다.

반면에, Quanta 사건에서는 실질적으로 핵심 기능을 구현하는 물건(article substantially embodying essential feature)을 요건으로 하고 있다. Intel이 제공한 부품은 청구항 구성 요소 부품 중 일부만 해당하므로 ‘실질적(substantial)’이라는 요건을 추가하여 핵심 기능 수행하는 부품 일부만 거래한 경우에도 완성 조립품 특허가 소진될 수 있다고 판결한 것이다. 다시 말해 핵심 기능 수행하는 부품 전부를 거래한 경우가 아니더라도 완성품 특허가 소진될 수 있는 여지를 마련한 것이다.

이는 후술하는 Aro 판결과의 관계⁶⁴¹에서 상호 모순되는 결과를 낳게 된다. 그런데 이 문제는 단순히 기존 선행 판결과의 모순만으로 그치지 않고 청구항 해석의 기본 원칙과도 연관되어 있다. 소진 법리를 무리하게 확대하면서 기존 판례와도 모순되고 청구항 해석 기준과의 충돌되는 문제를 해결하지 않는 한, Quanta Doctrine이 더 이상 적용되지 못하는 한계 상황에 봉착될 우려가 있다. 특허소진법리의 한계 장에서 상술하기로 한다.

② 보상 규모의 차이

Univis 사건에서 대상 물품은 반제품으로 조립은 완료되었지만 아직 최종 가공이 완료되지 않은 물품이었다. 따라서 이러한 반제품의 거래 가격은 완제품 가격과 크게 차이가 나지 않을 수 있다. 추가적으로 조립될 부품은 더 이상 없기 때문이다.⁶⁴² 따라서 Univis 반제품 거래를 통해 특허권자 등은 충분하지는 않지만 완성품 가격에 버금가는 보상을 받았다고 할 수 있다.⁶⁴³

반면, Quanta 사건의 경우는 아직 조립되기 전 개별 부품 단위로 거래되었기 때문에

641 Quanta 판결에서 Aro 판결을 간략히 언급하면서 LG 특허는 신규성이 없어 Aro 판결을 적용할 수 없다고 하였으나 대법원에서 신규성 판단한 적도 없으며 신규성 판단 증거가 없이 일방적으로 판단하였다.

642 반제품이므로 최종 가공비는 추가될 수 있으나 상대적으로 부품 단위로 개별적으로 거래되는 경우에 비하여 완제품 가격에 근접한 가격일 가능성이 높다.

643 Univis, at 251.

부품은 완성품에 비하여 가격 차이가 커 부품에 대한 실시권 허여 대가만으로는 충분한 보상을 받지 못한 상태이었으며 완성품 대비 매우 적은 보상만 받은 상황이었다.

‘이중 보상’을 구하지 않는 한, 특허권 행사를 불필요하게 규제하지 않으며 특허권자의 권리 행사를 최대한 보장해준다는 임의적 소진 법리의 기본 입장과 민법 상의 대원칙인 ‘계약 자유 원칙’에 입각하여 거래 당사자간에 자유롭게 계약 조건을 설정하고 소진을 배제하는 것을 허용한다는 관점에서, LG는 부품 업체인 Intel과 계약을 통해 완성품에 대해서는 충분한 보상을 받지 못한 상황이었으며 또한 불법적인 조건이 아님에도 불구하고 특허권이 소진된 것은 기존의 임의적 소진 원칙에 비추어 매우 이례적인 판결이라 아니할 수 없다.

(2) 일본의 경우

(가) 최근 동향

일본에서 최근에 다루어진 소진 사건들은 전통적인 소진 법리와 관련된 사건 즉, 일본 국내에서 특허품을 거래한 사건 보다는 다소 예외적인 사건들이 많았다. 예를 들면, 부품 거래와 관련된 iPhone 사건, 그리고 부품 교환 행위와 관련된 잉크 탱크 사건 등이 있었다.

법리적 측면에서도 기존의 소진 법리를 적용하는 것이 부적절한 경우, 묵시적 실시권 법리와 같은 새로운 법리를 과감하게 도입하여 분쟁 해결을 도모하고 있다.

(나) 간접 침해품에 대한 기본 입장

일본의 특허소진법리는 앞서 살펴 본 바와 같이 원칙적으로 특허품 즉, 완성품에 대해서 적용하고 있다. 일본 법원에서는 간접 침해품 또는 전용 부품⁶⁴⁴ 구매자가 전용 부품을 이용하여 완성품을 조립한 경우에는 동일성이 결여된 특허품을 새롭게 제조한 것이므로 특허소진법리 적용이 부적절하다고 판단하여 이 경우 오히려 특허

644 본 고에서는 편의상 전용 부품과 간접 침해품을 같은 의미로 사용한다. 전용 부품 또는 간접 침해품의 정의는 완성품 조립에만 사용되는 부품으로 그 이외의 용도는 없는 부품이다. iPhone 법원에서도 “만(のみ)” 요건에 관한 특허법 101 조 1 호의 간접침해품과 “불가결” 요건에 관한 특허법 101 조 2 호의 간접침해품을 동일하게 취급하고 있다. 小松陽一郎, Jurist 1475 호 56 면; 高石秀樹, 앞의 논문, 65 면에서 재인용

침해가 성립된다고 본다.⁶⁴⁵

(다) 사례 연구 - 잉크탱크 사건⁶⁴⁶

일본에서도 최근 들어서는 영미법계의 묵시적 실시권 법리를 적극적으로 활용하여 부품 거래 관련된 특허 분쟁을 원활히 조정하고 있다.⁶⁴⁷

실제로 iPhone 사건⁶⁴⁸에서 보듯이 물건 발명 특허권자가 전용 부품 양도한 경우, 특허권은 소진되지 않지만 ‘묵시의 승낙’⁶⁴⁹이 인정되는 경우가 있다고 하여 소진 법리와 묵시적 실시권 법리를 의도적으로 구분하여 적용하고 있다.⁶⁵⁰

본 사건은 물건 특허에 대하여 특허권자가 양도한 특허품(잉크탱크)을 소비자가 사용하고 잉크가 소비된 것을 회수한 제3자가 잉크를 재충진하여 판매한 경우에 해당 판매 행위가 소진 법리 또는 묵시적 실시권 법리에 의하여 특허권 침해가 성립되지 않는지 여부가 쟁점이었다.

일본 대법원은 특허권 소진 법리에 의하여 특허권 행사가 제한되는 대상은 어디까지나 특허권자 등이 일본에서 양도한 특허품에 국한된다. 따라서 특허품 중 일부 부품을 가공 또는 교환하여 특허품을 새롭게 제조하는 행위는 당초 특허권자가 판매한 해당 특허품과는 동일성을 결여한 물품이므로 이에 대하여 특허권자가 특허권을 행사하는 것은 허락된다고 판시한 바 있다.⁶⁵¹ 즉, 잉크탱크 대법원이 판시한 것

645 高石秀樹, 앞의 논문, 65 면. “제 3 자가 당해 1 호제품을 이용하여 특허품을 생산한 경우에 있어서는, 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는 물건을 이용하여 새롭게 특허발명의 기술적 범위에 속하는 물건이 만들어져 있는 것이기 때문에, 당해 생산행위나, 특허품의 사용, 양도 등의 행위에 대해서, 특허권의 행사가 제한되는 것은 아니라고 하는 것이 상당하다.” 고 판시하여 특허권이 소진되지 않는다는 취지를 명확히 했다”

646 インクタンク 最高裁 判決, 平成 19 年 11 月 8 日, 平成 18 年(受)第 826 号.

647 잉크탱크 고등법원 판결(잉크탱크 대법원 판결의 하급심 판결)이 2006 년에 있었고 iPhone 고등법원 판결이 2013 년에 이루어진 바, 그 기간 동안 일본에서 법리적인 발전이 있었던 것으로 보인다. 일본이 소진 법리와 묵시적 실시권 법리를 구분하여 묵시적 실시권 법리를 적극적으로 활용하는 기초에 대해서 앞으로도 보다 깊이 있는 연구가 필요하다고 생각한다.

648 iPhone 고등법원 사건, 知財高裁 大合議, 平成 26 年 5 月 16 日 平成 25 年(ネ) 第 10043 号.

649 일본에서는 묵시적 실시권이 사실 행위에 의하여 성립된다는 특징을 보다 명확히 표현하기 위하여 묵시적 실시권 제도라는 표현 대신에 ‘묵시의 승낙’이라고 표현하고 있다.

650 高石秀樹, 앞의 논문, 68 면. iPhone 대합의 판결이 물건의 발명에 관한 특허권자 또는 전용실시권자가 1 호제품을 양도한 경우 특허권은 소진되지 않지만, 묵시의 승낙이 인정되는 경우가 있다고 하여 소진과 묵시의 승낙을 의도적으로 구분하는 것과 대조적이다.

651 インクタンク 最高裁 判決, 平成 19 年 11 月 8 日 平成 18 年(受) 第 826 号.

은 동일성을 결여한 특허품을 새롭게 제조한 것으로 인정되는 경우⁶⁵²는 특허권이 소진되지 아니하고 특허권을 행사할 수 있다는 의미이다.

(라) 사례 연구 - iPhone 사건⁶⁵³

(i) 쟁점

일본의 특허소진법리는 이중 보상 방지 목적상 특허품 즉, 완성품에 대해서 적용하는 것이 원칙이다. 따라서 본 사건에서는 소진 법리가 적용되지 않는 부품의 거래 과정에서 특허권자의 특허 (간접) 침해 주장에 대하여 묵시적 실시권 법리를 적용할 것인지 여부가 쟁점이었다.

본 사건에서 전용 부품 즉, 간접 침해품을 양도한 경우에는 해당 부품에 관한 특허 즉, 부품 자체에 관한 특허가 소진된 것으로 해석하면서도 다른 한편으로는 해당 전용 부품을 이용하여 완성품을 생산한 경우는 소진을 부정하여 쟁점이 되었다.

(ii) 전용 부품⁶⁵⁴에 대한 소진 법리 확대 적용

특허권자가 특허발명의 생산에만 이용하는 전용 부품을 양도한 경우, iPhone 법원은 완성품 특허가 소진된다고 판시하였다.⁶⁵⁵ 즉, 특허품 생산에만 사용하는 전용 부품

“특허권 소진 법리에 의하여 특허권 행사가 제한되는 대상은 어디까지나 특허권자 등이 일본에서 양도한 특허품에 국한된다. 따라서 특허품의 일부 부품을 가공 또는 교환하여 특허품을 새롭게 제조하는 행위는 당초 특허권자가 판매한 해당 특허품과는 동일성을 결여한 물품이므로 이에 대하여 특허권자가 특허권을 행사하는 것은 허락된다.”

652 특허품의 새로운 제조에 해당하는가 여부에 대한 추가적인 판단 기준으로는 해당 특허품의 속성, 특허발명의 내용, 가공 및 부재의 교환의 양태 이외에 거래의 실정 등도 종합 고려하여 판단하는 것이 필요하다고 판시하였다. 특허품의 속성으로는 제품의 기능, 구조 및 재질, 용도, 내용(耐用)기간, 사용 양태가 검토되어야 하며 가공 및 부재의 교환의 양태로는 가공된 때 해당 특허품의 상태, 가공의 내용 및 정도, 교환된 부재의 내용(耐用) 기간, 해당 부재의 특허제품 등에 있어서 기술적 기능 및 경제적 가치가 고려되어야 한다고 판시했다.

653 iPhone 고등법원 사건, 知財高裁 大合議, 平成 26 年 5 月 16 日 平成 25 年(ネ)第 10043 号.

654 일본법 상 전용부품의 분류가 두 가지로 나누어지기는 하지만 같은 논리가 적용된다고 보는 것이 일본 학계의 중론이다. 小松陽一郎, Jurist 1475 号 56 頁. “iPhone 대합의 판결이 생산 전용부품 ‘만(のみ)’ 요건에 관한 특허법 101 조 1 호의 간접 침해품에 대해서 판시했지만 ‘불가결’ 요건에 관한 특허법 101 조 2 호의 간접 침해품에 대해서도 같은 논리가 적용된다.”

655 iPhone 고등법원 사건, 知財高裁 大合議, 平成 26 年 5 月 16 日 平成 25 年(ネ)第 10043 号. 4. 판결의 개요, (3), (7). “특허권자 또는 전용 실시권자(이하에서 특허권자라 함.)가 특허제품 생산에만 사용하는 물건(제 3 자 생산하고 양도하면 특허법 제 101 조 1 호에 해당한다. 이하 1 호 제품이라 함.)을 양도한 경우에는 당해 1 호제품에 관해서는 특허권은 그 목적을 달성하였으므로 소진되며 특허권의 효력은

자체 형태를 그대로 유지한 채 거래되는 한, 당사자간에는 특허가 소진된다고 판시하였다.

하지만, 제3자(전독자)가 상기 전용 부품⁶⁵⁶을 이용하여 특허품을 생산한 경우에는 앞서 잉크탱크 대법원 판결에 의거, 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는 물건을 이용하여 새롭게 특허발명의 기술적 범위에 속하는 물건이 만들어진 것이므로 해당 생산 행위, 사용, 양도 행위에 대해서는 특허권이 소진되지 않는다는 취지를 명확히 하였다.⁶⁵⁷

(iii) 묵시적 실시권 법리 적용 여부에 대한 판단

상기와 같은 입장에도 불구하고, 제3자가 전용 부품을 이용하여 특허품을 생산하는 것을 특허권자 등이 묵시적으로 승낙하고 있다고 인정되는 경우에는 해당 전용 부품을 이용하여 생산된 특허품이나 생산된 특허품의 사용, 양도 등에는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 판시했다.⁶⁵⁸ 즉, 특허권자가 전용 부품을 판매한 경우에 완성품 특허권은 소진되지 않지만 묵시적 실시권이 인정될 수도 있다는 입장이다.⁶⁵⁹

본 사건에서 iPhone 대합의 법원은 특허권자(삼성)가 제3자(Apple)의 특허품의 생산에 대하여 실시권을 묵시적으로 승낙을 한 바 없다고 판단하였다. 적극적인 관점에서 그 이유를 살펴 보면, 해당 전용 부품이 ‘기술적으로도 경제적으로도 중요한 가치’를 가져야 하나 그러하지 못하고 소극적인 관점에서는 ‘완성품을 생산할 때 특허권자로부터 일일이 허락을 받는다 하더라도 부품 유통이 저해된다고는 생각할 수 없으며 또한 이중의 이득을 얻는 것이라고도 할 수 없다’ 라고 판시하였다. 즉 이러

당해 1호제품의 사용, 양도 등(특허법 2조 3항 1호에서 말하는 사용, 양도 등, 수출 혹은 수입 또는 양도 등의 신청이라 함. ‘이하 동일’)에는 미치지 아니하고 특허권자는 당해 1호 제품(전용 부품)이 부품 그대로의 형태로 유지되는 한, 당해 1호 제품에 대하여 특허권을 행사하는 것은 허락되지 않는 것으로 해석한다.“

656 일본 특허법 101조 1호에 해당하는 부품을 의미한다. 일본 실무상, “만(のみ)” 요건에 해당하는 간접 침해품이라는 의미에서 ‘1호 제품’이라고 약칭한다. 물건 발명의 생산에만 사용하는 전용품으로 일종의 중간재 전용품이라고 할 수 있다. 본 고에서는 편의상, 전용부품으로 통칭한다.

657 iPhone, 판결의 개요 (3) (7). “하지만 그 이후 제 3자 당해 1호 제품을 사용하여 특허제품을 생산한 경우는 특허발명의 기술적 범위에 속하지 아니한 물건을 써서 새로운 특허 발명의 기술적 범위에 속하는 물건을 제작된 것이라 할 수 있으므로 당해 생산 행위와 특허제품의 사용, 양도 등의 행위에 대해서는 특허권의 행사가 제한되지 않는다고 하는 것이 상당하다.”

658 iPhone 판결문. “한편, 이 경우에도 특허권자가 당해 1호 제품을 써서 특허제품의 생산이 이루어진 것을 묵시적으로 승낙한 것으로 인정되는 경우에는 특허권의 효력은 당해 1호 제품을 써서 특허제품의 생산과 생산된 특허제품의 사용, 양도 등에는 미치지 아니하는 것이 타당하다.”

659 Id.

한 경우에는 묵시적 실시권이 허여된 것으로 인정될 수 없다고 판단한 것이다.⁶⁶⁰

(iv) 시사점

일본에서는 기본적으로 부품 거래에 의해 완성품 특허까지 권리 효력을 제한하는 것은 부정적임을 본건 판결을 통해 알 수 있다. 즉, 잉크탱크 판결과 iPhone 판결 모두 부품과 동일성이 없는 새로운 제품을 제3자 또는 전득자가 조립 생산하는 경우에는 소진을 부정하고 특허권 행사 가능하다고 판단하였다.

다만, 전용 부품 매매 당사자간에는 완성품 특허에까지 소진 법리를 적용하였는데 이는 전용 부품 양도에 의하여 완성품 특허의 가치에 대한 보상까지 받은 것으로 보았기 때문이다. 결국 전용 부품(즉, 간접 침해품) 거래 당사자간에는 이중 보상 방지 차원에서 소진 법리를 확대 적용하지만 제3자가 해당 전용 부품을 이용하여 완성품을 조립 한 경우에 대해서는 특허권자가 매매한 제품과 동일성이 결여되었다는 것을 이유로 소진을 부정하고 있다.⁶⁶¹

정리하면, 부품 거래에 의하여 완성품 특허까지 소진 법리를 확대 적용은 하였지만 이는 이중 보상 방지 차원 내지 형평성 차원에서 논리를 구성한 것으로 판단되며 제한적인 범위 내 소진 법리의 확대라는 관점에서는 미국의 소진 법리 확대 입장과는 차이가 있다.

만일, iPhone법원에서 전용 부품 매매 행위에 대하여 완성품 특허가 소진된 것으로 해석하지 아니하였다면 전용 부품(간접 침해품)을 특허권자로부터 구매한 자가 완성품을 조립 생산한 경우, 특허권자가 완성품 특허 침해를 이유로 보상을 청구하는 것은 이중 보상을 요구하는 것과 마찬가지로 이를 방지하고 형평을 도모하기 위하여 소진 법리를 적용하는 것이 논리상 당연하며 타당하다.⁶⁶²

오히려 이 사건 판결의 초점은 제3자의 완성품 조립의 경우에 맞추어져 있다. 특허권자가 전용 부품을 판매하면서 제3자에게까지 완성품 특허 실시권을 허여하는 것

660 高石秀樹, 앞의 논문, 65 면.

661 高石秀樹, 앞의 논문, 70 면. “일본의 iPhone 판결은 앞서 언급한 바와 같이 1 호제품(전용 부품-필자 추가)을 이용하여 특허 제품으로 생산한 경우에는 ‘특허 발명의 기술적 범위에 속하지 않은 부품을 이용하여 새롭게 특허발명의 기술적 범위에 속하는 물건을 만들어 낸 것’ 이므로 잉크탱크 대법원이 판시한 ‘동일성을 결여한 특허품이 새로 제조된 경우’에 해당한다고 하였다.”

662 실무상, 전용 부품 매매 당시 당사자간에는 완성품 특허에 대한 실시권까지 포함하는 경우가 일반적이므로 실제로는 소진 법리를 확대 적용할 실익은 크지 않다.

은 아니라는 명시적 통지가 없었을 때 이를 어떠한 법리를 적용할 것인가가 중요하다. iPhone법원은 이에 대하여 소진 법리를 확대 적용하지 아니하고 묵시적 실시권 법리를 적용하였다⁶⁶³ 는 점에서 미국의 Quanta법원의 판결과 미묘한 차이가 있다.⁶⁶⁴

(마) 사례 연구 - 트레이 포장체 사건⁶⁶⁵

이 사건은 특허권자가 특허제품 그 자체는 아니지만 필연적으로 특허발명의 실시를 유도하는 제품을 판매한 경우, 그 제품의 구입자나 전득자가 해당 특허품에 화체된 특허발명을 실시를 허락한 것으로 보아야 한다고 판결한 사건이다.

이 사건에서 일본의 스트레치 필름에 의한 트레이 포장체 사건에서 실용신안권자가 대표이사인 회사가 제조 및 판매한 트레이를 구입한 농가가 이 트레이에 버섯을 넣고 포장함으로써 본건 고안이 화체된 제품을 완성시킨 것은 이미 트레이를 판매함과 동시에 실용신안권자가 허락한 범위라 하였다.⁶⁶⁶

즉, 명시적으로 실시 허락 조건을 제시하지 아니하였거나 실시 허락을 부인하는 의사 표시를 하지 아니한 경우에는 유도 침해품(간접 침해품)⁶⁶⁷을 판매하면 완성품 특허에 대하여 묵시적 실시권을 허여한 것으로 추정한다는 점에서 위에서 살펴 본 iPhone 판결과 그 궤를 같이한다고 볼 수 있다.

(바) 부품 관련 일본과 미국의 비교법적 고찰

(i) 적용 대상

일본에서도 소진 법리가 적용될 수 없는 상황에서는 묵시적 실시권 법리를 적용하

663 iPhone 고등법원 사건, 知財高裁 大合議 平成 26 年 5 月 16 日 平成 25 年(ネ)第 10043 号. 특허권자 등이 묵시적으로 실시권을 허락한 것으로 추정되는 경우에는 제 3 자가조립 생산하였음에도 불구하고 예외적으로 묵시적 실시권 법리를 적용한다는 입장이다. 즉, 일본 법원에서 영미법계의 묵시적 실시권 법리를 적용함으로써 당사자간 이익을 조정하고 분쟁을 해결하고 있음을 확인할 수 있다.

664 高石秀樹, 앞의 논문, 70 면. “물건발명 특허의 소진에 대하여 일본의 iPhone 판결은 Quanta 연방대법원 판결과는 다소 차이가 있다.”

665 大阪地裁 平成 13 年 12 月 13 日 平成 12 (ワ) 4290 号.

666 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(Patent Studies) No.39, 2005, 10 頁.

667 일본법은 미국법과 달리 명문의 규정(35 U.S.C. §271)으로 유도 침해를 정의하지는 않았지만 법원의 재량으로 유도 침해로 해석하였다. 비록 1 심 법원의 판단이지만 일본에서 최근 묵시적 실시권 법리를 다각적으로 적용하고 있음을 확인할 수 있는 또 다른 사례이다.

여 분쟁을 원활히 해결하고자 하고 있다. 미국의 과거 판례 입장과 궤를 같이 하고 있다. 하지만 최근 들어 미국에서는 부품 거래에 의해서도 완성품 특허까지 소진된다는 입장으로 전환되고 있어 이러한 점에서 일본 판례의 흐름은 미국의 기존 판결 입장과 유사하며 최근의 미국 판례와는 차이가 있다.⁶⁶⁸

한편, 우리나라에서는 묵시적 실시권 법리를 소진 법리의 하나로 인식하고 있는데 비해 일본의 경우, 묵시적 실시권 법리에 대한 기존의 해석에서 탈피하여 영미법계의 묵시적 실시권 법리로 해석하면서 묵시적 실시권 법리와 소진 법리의 적용 기준을 명확히 구분하여 별개의 독립적인 법리로 인식하고 적용하고 있다.⁶⁶⁹ 우리나라도 과거 해석에서 벗어나 본래적인 영미법계 묵시적 실시권 법리를 적극적으로 연구, 적용할 필요가 있다고 생각한다.

(ii) 적용 요건

① 전용 부품에 관한 요건

미국 *De Forest Radio Telephone Co. v. United States* 사건⁶⁷⁰에서 연방대법원은 묵시적 실시권 허여되는 대상으로 비침해 용도가 없는 (No noninfringing use) 물품을 대상으로 부품의 유일의 합리적 사용이 특허발명을 실시하는 일종의 전용 부품일 것을 요건으로 정하였다.

일본에서는 물건 발명의 생산에만 이용하는 전용 부품 즉, 1호 제품에 대하여 묵시적 실시권 법리에 의해 특허권 효력이 제한하고 있어 전용 부품에 관한 요건은 미국이나 일본 모두 일치하고 있다.

② 거래 정황에 관하여

영미법계의 묵시적 실시권 법리가 적용되기 위해서는 자신만의 일방적인 기대나 희

668 미국의 전통적인 판례 입장은 ‘특허품’에 대해서 소진 법리를 적용하고 ‘부품’에 대해서는 묵시적 실시권 법리를 적용하는 것이었다. 부품은 특허소진의 객체적 요건을 만족하지 아니하고 또한 부품 판매만으로는 충분한 보상을 받을 수 없었다고 보기 때문이다. 부품 거래에 의해 완성품 특허까지 소진된다고 판결하였다는 점에서 *Quanta* 판례는 미국 특허 실무 관점에서도 예외적인 판결로 볼 수 있다.

669 高石秀樹, 앞의 논문, 65 면. iPhone 대합의 판결에 의하면, 물건 특허권자 또는 전용 실시권자가 1호 제품을 양도한 경우, 특허권은 소진되지 않지만, 묵시의 승낙은 인정되는 경우이다.

670 *De Forest Radio Telephone Co. v. United States*, 273 U.S. 238 240-241.

망사항만으로는 충분하지 않다. 미국의 관련 판례에 의하면, 단순히 판매 행위가 있었다는 것만으로는 묵시적 실시권이 발생하지는 않는다고 한다. 거래 정황상 실시권을 허용한 것으로 추정할 만한 외관상 행위가 또한 있어야 한다.⁶⁷¹

일본에서도 묵시적 실시권 법리를 적용할 경우에는 사실 관계를 토대로 종합적으로 판단한다. 실제로 iPhone 사건에서 라이선스의 범위⁶⁷², 해당 부품이 기술적 및 경제적 가치, 부품과 완성품 간의 가격차이를 고려하며 소극적 이유로는 부품 유통이 저해되는 정도 및 이중 이득 여부 등의 정황을 종합적으로 고려하여 판단한다.⁶⁷³

따라서 거래 정황 요건에 관해서도 미국과 일본은 실질적으로는 큰 차이가 없음을 알 수 있다. 다만 일본이 보다 포괄적인 관점에서 전반적으로 거래 상황을 고려하고 있다.⁶⁷⁴

완성품 조립 생산 주체 관련된 쟁점에서도 미국은 특허권자가 전용부품 판매하고 이를 제3자가 조립 생산하여도 완성품 특허가 소진된다는 입장인 반면, 일본은 전용 부품을 전득한 제3자가(전득자)가 완성품을 조립 생산하는 경우에는 소진 법리 적용하지 않다는 입장이다. 제3자 특허품과 (최초 판매한) 특허권자의 특허품과는 동일성이 결여되어 있다는 점이 일본에서는 판결의 주요 판단기준이 되고 있다. 결과적으로 특허권자와 전용부품 구매자(간접 침해자)에게는 소진 법리 적용

671 Bandag, 750 F.2d 903 at 925 Citing Hunt v. Armour & Co., 185 F.2d 722, 729, 88 USPQ 53, 58 (7th Cir.1950)

672 실무상, 포괄적인 라이선스일수록 묵시적 실시권 법리 적용이 어렵다. 관련 특허를 특정하기 어렵고 따라서 관련 사실 관계 확인도 어렵기 때문이다. 반면에 구체적인 물건에 대한 라이선스일수록 해당 부품 판매 시 인정이 용이하다.

673 iPhone 고등법원 사건에서 적극적인 이유로서, “포괄적 크로스라이선스의 대상으로 된 『인텔 라이선스 대상 상품』을 이용하여 생산된 가능성이 있는 다종다양한 제품 전부에 대해서 묵시적으로 승낙하고 있었다고 해석하는 것은 곤란하다. 그리고, 인텔사가 양도한 본건 베이스밴드 칩을 이용하여 『데이터를 송신하는 장치』나 『데이터 송신 장치』를 제조함에는, 더욱이 RF 칩, 파워 매니지먼트 칩, 안테나, 배터리 등의 부품이 필요하고, 이들은 기술적으로도 경제적으로도 중요한 가치를 가진다고 인정되는 것, 본건 베이스밴드 칩의 가격과 본건 제품 … 과의 사이에서는 수십 배의 가격차가 존재하는 것 …, 본건 제품 …은 『인텔 라이선스 대상 상품』에는 포함되어 있지 않은 것”을 들었다. 한편, 소극적 이유로는, “이렇게 해석하였다고 하여도, 본건 베이스밴드 칩 자체만 유통시키는 한, 본건 특허 발명의 실시권이 허용된 것은 아니다. 하지만 베이스밴드 칩을 이용, 완성품 생산에 관하여 특허권자에게 허락을 받아야 한다는 사실이 베이스밴드 칩 유통을 저해된다고는 생각할 수 없다. 또한, 항소인과 인텔사 사이의 변경 라이선스 계약이 계약의 대상으로 된 개별의 특허권의 가치에 주목하여 대가를 정한 것도 아니어서 항소인에 이중의 이득을 얻는 것을 허락하는 것이라고도 말할 수 없다.”고 판시했다.

674 우리나라와는 달리 묵시적 실시권 법리를 소진 법리의 하나로 취급하지 않고 소진 법리를 적용할 수 없는 경우, 예외적으로 특허권을 제한하는 법리로 활용하고 있다는 점에서 향후 우리나라의 유사 사례 판단 시 시사하는 바가 적지 않다고 생각한다.

하지만, 거래 당사자가 아닌 제3자, 전득자에게는 소진 법리 적용하지 아니한다. 미국과 일본은 즉, 완성품의 조립 주체에 따라 법적 취급이 달라지는 것을 알 수 있다.

Quanta 사건을 대상으로 미국과 일본의 법리를 대입 적용한다면 미국에서는 소진되지만 일본에서는 소진되지 아니한다. 일본 법원 입장에서는 Intel은 LGE와 부품 실시권 계약 당사자로서 (전용 부품에 소진 법리가 적용되어) 완성품 특허를 행사할 수 없지만 Quanta는 제3의 구매자 (전득자)로서 Intel 부품(전용 부품)을 이용하여 완성품을 생산하는 경우, 소진 법리가 적용되지 않아 Quanta에게는 권리행사 가능하다. Quanta가 조립 생산한 완성품은 LGE가 제조한 완성품과 동일성이 결여되었기 때문이다.

(3) 우리나라의 경우

객체적 범위에 관하여는 특허권자 등이 판매한 특허 완성품을 대상으로 한다는 원칙에는 국가 간에 차이가 없었으나 미완성품에 대해서는 국가별로 차이가 있음을 알 수 있다. 미국의 경우, 반제품에 이어 부품에 이르기 까지 미완성품의 거래에 의해서도 완성품 특허가 소진된다는 소진 법리를 지속적으로 확대 적용하는 ‘확대론적 입장’을 취하고 있는데 비하여 일본의 경우는 소진 법리의 적용 요건을 만족하지 못하는 미완성품에 대해서는 무리하게 소진 법리를 확대 적용하기 보다는 소진 법리의 한계를 보완하는 차원에서 묵시적 실시권 법리를 적극 활용하고 있음을 알 수 있다. 즉, 부품 등 미완성품 거래 과정에서 거래 상대방이 과도하게 불이익을 겪을 수 있는 경우에는 소진 법리 보다는 형평성을 도모 차원에서 묵시적 실시권 법리를 도입하여 소진 법리를 보충하는 ‘보완론적 입장’을 취하여 특허권자의 보호와 거래 상대방의 이익 간의 적절한 조화를 기하고 있음을 확인할 수 있다.

우리법 상 발명의 실시에만 사용하는 물건 즉, 전용 부품 관련해서는 아직까지 구체적인 사례가 없어⁶⁷⁵ 전용 부품을 거래에 의하여 완성품 특허권의 효력 제한 여부 대하여 특별한 입장을 취하지 않고 있다.

다만, 과거와 달리 제품이 어느 발명자 1인의 발명에 의존하기 보다는 수많은 각기

675 우리나라에서는 전용 부품 관련하여 Apple v. 삼성간 특허 침해 소송에서 다루어진 사례가 있지만 이 사건은 결국 실시권자의 범위와 관련된 쟁점으로 귀착되어 아직까지는 직접적으로 완성품의 전용 부품 관련하여 소진 법리를 다룬 사례는 없다.

다른 발명의 결합으로 구성되고 기업 상호 간의 라이선스를⁶⁷⁶ 통하여 만들어진 부품들이 조립되어 만들어지는 현실에서 소진 법리가 비록 미국에서 발전한 제도라 하더라도 한국 법원으로서도 언젠가 마주 칠 수 밖에 없는 법리이다.⁶⁷⁷ 또한 지식 재산권을 강화하고자 하는 한국에서 제품사용자의 권리와 충돌하는 특허권 효력의 범위, 특허권의 계약적 확장에 대하여 방향을 제시해 줄 수 있는 법리로서의 특허 소진의 한계에 관해서는 일정한 논의 및 연구가 필요하다고 생각한다.⁶⁷⁸

원칙적으로 특허소진의 대상은 특허품임에도 불구하고 미완성품 (부품 등) 거래에 의하여 완성품 특허까지 소진되는 것은 극히 예외적인 경우가 아니라면 허용되어서는 아니 된다. 일반적으로 미완성품의 판매에 의해서는 완성품 판매에 비해 충분한 보상을 받을 가능성이 낮으므로 설사 전용 부품이라 할 지라도 부품 거래에 의하여 완성품 특허까지 소진시키려면 객관적이고 명확한 기준이 제시되어야 할 것이다. 예를 들면, 이중 보상에 상당할 정도의 보상을 받은 경우가 아니라면 예외적인 경우는 매우 제한적⁶⁷⁹으로 적용되어야 할 것이다.

전용 부품은 특허제품과는 엄연히 구별되는 것이기 때문에 이와는 구별해야 한다. 즉, 특별한 사정이 있어서 특허제품의 제조와 그 사용에 있어서 묵시적 허락을 얻었다고 인정되는 경우를 제외하고는 해당 전용품이 제품의 중요부분을 차지하는 경

676 한국에서 특허에 관련한 라이선스는 특허권자가 실시권자로 하여금 업으로서 특허발명으로 인한 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위, 특허발명으로 인한 방법을 사용하는 행위 등을 하도록 허락하고, 그 대가로 약정 실시료를 지급받는 내용의 계약으로 해석되는 것이 보통이고 경우에 따라 실시허락계약, 사용허락계약으로 번역되어 사용된다. (후략)

677 한 예로, 현재 진행 중인 애플과 삼성 사이의 모바일 기기를 둘러싼 특허권 침해소송 중에서는 Qualcomm 과 Intel 에 대한 삼성의 상호 라이선스가 특허권을 소진시켰는지가 주요 쟁점이 되고 있다. BV8871, Rechtbank's-Gravenhage, 400367 / HA ZA 11-2212, 400376 / HA ZA 11-2213 en 400385 / HA ZA 11-2215(http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BV8871&u_ljn=BV8871, 2012. 3. 22. 방문)(네덜란드 헤이그 지방법원의 2012. 3. 14.자 관련 판결로 Qualcomm 에 대한 라이선스 부여로 삼성의 관련 특허가 소진되었으며 Intel 에 대한 라이선스 부여로 소진되었는지 여부는 미국의 특허소진 법리에 따라 판단하여야 한다고 판시함), 서울중앙지법 2012. 6. 29. 선고 2011 가합 39552 판결(Intel 의 자회사의 모델칩 판매는 삼성의 특허권을 소진시키지 않는다고 판시).

678 설민수, 앞의 논문(역사적 전개), 7-8 면.

679 예를 들면 표준 특허권자가 표준 제정 기구(Standard Setting Organization)의 내규 (bylaw) 에 위반되는 조건을 부과하는 경우 등이 이에 해당할 수 있으며 구체적으로는, 표준 특허권자가 준수할 의무가 있는 FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) 조건에 따라 모든 업체에 공평하고 합리적이며 비차별적으로 실시권을 제공하지 아니하고 특허권자가 임의적으로 특정 업체에게만 선별적으로 실시권을 허여하는 경우가 이에 해당한다. 참고로 한국 정부가 쉐어링을 대상으로 시정 명령한 사건 참조. “쉐어링의 시장지배적 지위남용행위에 대한 건” http://www.ftc.go.kr/news/ftc/reportView.jsp?report_data_no=7126 [2017. 9.21 방문]

우도 있고, 일정한 경우에는 아주 미세한 부분을 차지하거나 큰 의미가 없는 부분 일 수도 있고, 소모품일 수도 있으며 내구 부재(耐久部材)인 경우도 있는 것이며 나사와 같이 제품의 특성과는 무관한 것도 있을 것이다. 때문에 해당 전용품이 소모품이라면 소모품의 수명 한도에서 특허권이 한번 사용되고 말겠지만, 내구 부재의 경우에는 그것이 어떠한 작은 부분이라 할지라도 반영구적으로 특허제품에서 사용되며, 만약 작은 부품이 아니라 하더라도 특허권을 침해한 침해자가 시장에서 유통되고 있는 부품을 구입한 것만으로 특허권의 보호범위에 벗어난다고 해석하여 특허침해의 책임을 면책시켜주는 것은 무리한 해석이며 타당하지도 않다는 비난이 있다.

680

이에 객체적 범위를 무리하게 확대함에 따르는 문제점과 확대의 한계를 파악하고 이에 대한 해결방안을 모색하고자 한다.

바. 객체적 적용범위 관련 대안적 고찰

(1) 부품 요건의 강화

(가) 반제품의 경우

원칙적으로 특허소진법리는 특허품을 대상으로 적용하였으나 미국에서는 특허권자의 권리 남용을 규제하고 특허 제도 악용을 방지하기 위해 사법 정책적 관점에서 부품에까지 소진 법리를 확대 적용하고 있다.

하지만 청구항 해석 관련한 특허 제도 기본 원칙과 선행 판결과의 충돌 등 이론적 제도적 측면에서만 아니라 실제 사례에서 보듯이 소진 법리를 부품에 까지 확대 적용하는 것은 다소 무리가 따르고 있다.

애초부터 개별 구성 부품은 소진 법리 적용대상이 아니었음을 고려할 때 이에 대한 극복 방안으로 대상 부품의 기준 요건을 엄격히 적용할 필요가 있다. 즉, Unavis 사건에서처럼 개별 부품들이 조립 되어 완성품에 근접한 반제품 수준까지만 예외를 적용하고 개별 부품 단위까지는 소진 법리 적용은 지양하는 것이 바람직하다고 생각한다. 반제품 수준만 되어도 기술적으로나 보상 금액의 규모 측면에서나 완성품에 상응하는 구성을 갖추고 있기 때문에 반제품을 예외의 대상으로 하는 것이 타당

680 田村善之, 앞의 논문, 10-11 頁.

하다.

(나) 부분품 또는 부품인 경우

반제품도 되기 전 개별 단위로 거래되는 부품이나 부분품의 경우에는 무리하게 소진 법리를 적용하기 보다는 기존과 같이 특허권자와 거래 상대방 간의 형평성을 고려, 묵시적 실시권 법리를 적용하는 것이 합리적이라고 생각한다.

(2) 이중 보상 여부 판단 기준

(가) 이중 보상과 적정 보상의 구분

소진 법리의 실제적이고 현실적인 도입근거가 이중 보상 방지이므로 부품 거래 시 특허소진법리의 적용 여부 판단 기준은 결국 최초 판매 시 충분한 보상을 받았는지에 따라 결정하는 것이 타당하다.⁶⁸¹ 부품 거래 시 부품 특허의 가치에 대한 보상을 받았다면 별다른 문제가 없겠지만 판매 가격이 완성품 특허 가치에 훨씬 못 미치는 부품 거래의 경우에도 부품 거래를 통해 완성품 특허까지 소진시키는 것은 특허권의 보호를 과도하게 축소 위축시켜 형평에 반하는 결과를 초래할 수 있다. 특허권을 과도하게 보호하는 것이 문제라면 특허권을 과도하게 제한하는 것 역시 문제가 된다.⁶⁸² 따라서 특허소진법리의 운용은 충분한 보상 여부와 거래 현실을 유효 적절히 반영하여 이익의 균형을 도모할 필요가 있다.

소진 법리의 객체적 적용범위를 명확히 파악하는데 있어서도 지식재산권자가 문제된 부분에 관해 과연 대가 징수를 얻었거나 그 기회를 가졌는지를 중심으로 이를 포착하여야 할 것이다. 주의할 것은 지식재산권이 구현된 대상의 유형물로서의 가치가 아니라 그것이 담고 있는 지식 재산이라는 무형적 가치에 대하여 충분한 대가를 징수하였느냐를 가려야 하는 것이다. 다만, 당사자 간의 특약이 없었다면 거래 현실상 지식 재산 물품을 양도한 전체 대가 중에는 통상 무형적 가치에 대한 대가도 포함하고 있다고 볼 것이다.⁶⁸³

681 박준석, 앞의 논문 [전반의 권리소진(하)], 176-177 면.

682 Bowman, at 1766. “대법원 선행 판결에서도 설명된 바와 같이 소진 법리는 법에서 보장된 보상을 충분히 받았는지에 달려있다. 또한 특허권자가 물건 판매로 제대로 보상받았을 때 비로소 특허 제도의 목적을 달성하였다고 할 수 있다. ([T]he Supreme Court has explained the basis for [exhaustion] doctrine in terms of the patentee's receipt of the reward given by the statute ... The purpose of the patent law is fulfilled with respect to any particular article when the patentee has received his reward ... by the sale of the article.)”

683 박준석, 앞의 논문 [전반의 권리소진(하)], 177 면.

한편, 분명히 해야 할 것은 보상을 분배하는 것과 이중 보상을 받은 것은 다른 문제라는 것이다. 이중 보상이 아니라면 합리적인 조정을 통해 부품업체와 완성품업체에 적절히 배분하여 보상을 받았을 경우에는 문제가 되어서는 아니 될 것이다.⁶⁸⁴

(나) 적정 보상의 기준

적정 보상의 일부만 취한 경우에는 판매조건 또는 실시허락 조건을 붙여 나머지 보상의 길을 열어두는 것이 일반적이다.⁶⁸⁵ 한편, 적정성에 대한 판단은 일률적인 것은 아니어서 특허권자가 합리적인 수준에서 완전한 대가(Full Value)를 취득하고, 또는 취득할 수 있었다고 판단되는 한도에서 특허권은 소진한다고 보는 것이다. 이를 Full-Value 원칙에 입각한 대가 회수설이라고 한다.⁶⁸⁶

그런데 대가 회수설에 있어서는 어떠한 대가의 기준이 적용되어야 하는지 모호해지는 문제를 안고 있다. 이에 적정한 대가의 기준으로서 특허품의 완전한 가치라 함은 그 특허품 그 자체의 물리적인 존재가치가 아니고, 그것에 화체된 특허권으로 표현된 발명의 가치를 포함한 것으로 설명한다.⁶⁸⁷

(3) 보상 유형별 취급

(가) 무상 판매의 경우

판매 촉진 목적상, 의도적으로 특허품을 무상으로 판매한 경우에는 특허권자가 보상받을 수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 스스로 보상을 받지 아니한 경우이므로 이 때 특허 소진을 배제하는 것은 불합리하다. 즉, 이 경우에는 실제 보상은 받지 아니하였지만 보상 받을 수 있는 기회가 있었으므로 특허권은 소진된다고 해석하는 것이 타당하다.

예를 들면 커피 메이커 제품같이 소모품(커피 카트리지) 수익이 본체(커피 메이커)

684 이수미, 앞의 논문, 국문요약. 이에 대해서는 국내외에서 Quanta 판결에 대해 비난이 제기되고 있다. 즉, 이중 보상(Double dip) 문제와 보상 부담의 분담의 문제를 혼동하고 있다는 문제 제기하면서 Quanta 판결은 “무리한 특허권 소진의 확대 결과 특허권리 가치를 현저히 떨어뜨려 역으로 특허권자의 발명에 대한 적절한 보상을 침해하게 됨으로써 특허법의 목표에 역행하게 된 것이다.”라 한다.

685 General Electric, at 490. “특허권 보상금액을 통상적인 수준에서 합리적인 대가를 확보하기 위하여 판매 조건을 부과할 수도 있다. (We think he may do so provided the conditions of sale are normally and reasonably adapted to secure pecuniary reward for the patentee's monopoly.)”

686 이현희, 앞의 논문, 37면.

687 玉井克哉, 앞의 논문, 36면.

수익보다 더 많을 경우에는 소모품 시장을 확대하기 위하여 본체를 무상 내지 원가 이하로 판매하는 경우가 있다. 이 경우에는 보상을 받으려면 보상 받을 수 있는 기회가 있었다는 사실에 주목하여 의도적으로 무상 판매는 유상으로 보상받은 경우와 다르지 않으므로 커피 메이커 최초 판매 시, 본체 특허권은 소진된 것으로 취급한다.⁶⁸⁸

(나) 부분 보상의 경우

특허 제도 정책적으로 소진 법리를 도입한 취지는 특허권자가 스스로 특허품을 판매 한 이후에 제3의 전득자로부터 이중 보상 받는 것을 방지하기 위한 것이다. 특허권자자가 이중으로 보상을 받는 것은 당연히 문제가 되지만 다른 한편으로는 특허권자 입장에서는 상위 시장(upstream market) 즉, 부품 시장에서 부품을 판매하면서 일부의 보상만 받고 나머지는 유통 단계별로 보상을 받는 단계별 보상 조건을 설정할 수 있다. 이 경우에도 이중 보상 방지 원칙을 확일적으로 적용하는 것은 하위 시장(downstream market)에 있는 완성품 업체들의 무임 승차(free ride)를 조장하는 결과가 되어 형평에 어긋날 수 있다.

따라서 미완성품(부품 등) 거래에 의하여 완성품 특허까지 소진되는 것은 지극히 예외적인 경우가 아니라면 허용되어서는 아니 된다. 일반적으로 미완성품의 판매에 의해서는 완성품 판매에 비해 충분한 보상을 받을 가능성이 낮으므로 설사 전용 부품이라 할 지라도 부품 거래에 의하여 완성품 특허까지 소진시키려면 객관적이고 명확한 기준이 제시되어야 할 것이다. 예를 들면, 완성품 보상에 상당하는 보상을 받아 이중 보상으로 볼 수 있는 경우⁶⁸⁹가 아니라면 매우 제한적으로 적용되어야 할 것이다.

전용부품은 보상 금액 관점에서는 특허 완성품과는 엄연히 구별되는 것이기 때문에 이와는 구별해야 한다. 해당 전용품이 제품의 중요부분을 차지하는 경우도 있고, 일정한 경우에는 아주 미세한 부분을 차지하거나 큰 의미가 없는 부분일 수도 있고, 소모품일 수도 있으며 내구부재(耐久部材)인 경우도 있는 것이며 나사와 같이 제품의 특성과는 무관한 것도 있을 것이다. 때문에 해당 전용품이 소모품이라면 소모품

688 Keurig, Inc. v. Sturm Foods, Inc., 732 F.3d 1370 (Fed Cir. 2013) 참조요.

689 Univis 사건에서 문제가 된 물품은 완성품 렌즈의 모든 구성요소가 구비되어 있었고 다만, 일부 가공단계만 남아있던 ‘반제품’인 Lens Blank 을 거래한 사례이다. 이 경우 반제품은 제품 구성 상 완성품에 근접한 물품으로서 반제품 보상액은 완성품 보상액에 상당하는 보상액을 받았다고 볼 수 있다.

의 수명 한도에서 특허권이 한번 사용되고 말겠지만, 내구부재의 경우에는 그것이 어떠한 작은 부분이라 할지라도 반영구적으로 특허제품에서 사용되며, 만약 작은 부품이 아니라 하더라도 특허권을 침해한 침해자가 시장에서 유통되고 있는 부품을 구입한 것만으로 특허가 소진된 것으로 간주하여 특허 침해의 책임을 면책시켜주는 것은 무리한 해석이며 타당하지도 않다는 비난이 있다.⁶⁹⁰

다만, 특별한 사정이 있어서 완성품 특허에 관하여 묵시적 허락을 얻었다고 인정되는 경우를 제외하고는 부품 판매에 의하여 보상받은 사실에 기초하여 묵시적 실시권을 추정하는 것은 신중하게 판단할 필요가 있다.⁶⁹¹

(다) 이중보상여부가 불분명한 경우

자국 내에서는 아직 보상받지 못하였지만 해외에서 특허품을 판매한 경우 또는 전 세계를 범위로 포괄적 Cross License를 한 경우, 이를 보상받은 것으로 간주할 것인지에 대한 쟁점이다.

미국의 *Impression* 판결⁶⁹² 과 같이 어느 국가에서든 최초 판매되면 다른 국가에 대해서도 소진되는 것으로 일률적으로 판단하는 사례가 있고 일본의 *iPhone* 판결⁶⁹³ 과 같이 구체적으로 검토 후에 이중보상여부를 판단하는 사례도 있다.

부당한 결과가 예방하고 형평성을 도모하는 차원에서 이중보상으로 볼 것인지는 개별 사안별로 각국 특허 독립의 원칙과 속지주의에 입각하여 이중 보상 여부를 구체적으로 판단하는 것이 합리적이라고 생각한다.

(4) 상품의 가치 사슬(Value Chain)과 소진 법리 간 상관관계

(가) 쟁점

기술적 발전과 경제 규모의 성장에 따라 특정 기업이 제품의 모든 부품을 생산하는

690 田村善之, 앞의 논문, 10-11 頁.

691 미국의 경우, 부품 판매에 의하여 완성품 특허도 소진된다는 판례가 있지만 이 경우에도 완성품에 근접한 반제품의 경우 (*Univis* 사건)이외에 전용 부품 판매에 의해서도 완성품 특허가 소진시키는 경우(*Quanta* 사건) 처럼 소진 법리의 확대는 특허권을 보호를 과도하게 위축시켜 오히려 산업 발전을 저해하는 부작용이 커질 우려가 있다.

692 *Impression*, 137 S.Ct. 1523.

693 *iPhone* 고등법원 사건, 知財高裁 大合議, 平成 26 年 5 月 16 日 平成 25 年(ネ)第 10043 号.

경우는 거의 없어졌으며 각종 부품 별로 전문 업체로부터 공급받아 조립하여 완제품을 구성하는 경우가 더 일반적이다. 따라서 제품의 가치사슬(Value Chain) 관점에서 단위 기업 내에서 수직 계열화된 공급 체계보다는 ‘부품 단위’의 상위 시장(Upstream)으로부터 ‘완성품’인 하위 시장(Downstream) 방향으로 생산 흐름이 진행된다.

이러한 가치사슬 환경 하에서 특허권자가 부품업체와 완성품업체로부터 각각 특허료 수익을 취하는 행위에 대하여 긍정론과 부정론이 있다.

(i) 긍정론

특허침해 여부의 판단관점에서 각 단계별로 거래 업체가 특허 침해에 관여하거나 기여하는 정도가 달라지게 된다. 침해에 기여하는 정도에 따라 책임과 배상의 규모가 달라지는 것은 당연하다. 따라서 침해 기여도는 낮은데도 특정 부품에게만 부담을 지우는 것이 부당할 뿐만 아니라 다른 거래 관계자가 무임 승차(Free ride)를 허용해주는 결과가 되어 이 또한 부당한 결과가 된다.

(ii) 부정론

특허가 구현된 제품의 수직적 유통에 있어 특허를 통한 선행시장(upstream market)에서 부과된 각종 제한으로 말미암아 발생하는 후행시장(downstream market)에서의 거래비용 증가, 변화된 상황에 합치하지 않는 제한으로 발생하는 자원의 최적배분의 방해 내지 낭비, 제한으로 인한 시장분할과 가격상승으로 인한 경쟁저하 및 새로운 혁신의 방해를 방지하기 위해 특허소진법리는 특허권 자체에서 발달된 그 효력에 관한 실체적 법리로 인정된 법리이다.⁶⁹⁴ 특히, 완성되지 않은 중간적인 물품을 판매한 특허권자의 통제는 후행시장에서 그 물건 자체의 성격상 예정된 사용으로 물건의 취득자에게 허용된 권리인 사용이나 개선을 특허권을 통해 제한하려는 일종의 독점행위이므로 억제되어야 한다는 입장이다.

(iii) 소결

① 관련산업의 발전을 저해

694 Vincent Chiappetta, 앞의 논문, pp. 1124 - 1139; Molly Shaffer Van Houweling, “The New Servitudes”, 96 Geo. L.J. 885 (2008), pp. 893-902; Herbert Hovenkamp, “Post-Sale Restraints and Competitive Harm: The First Sale Doctrine in Perspective”, 66 N.Y.U. Ann. Surv. Am. L. 487 (2011), pp. 516-521, 529-534.

완성품 업체가 부품업체보다 상대적으로 재무적으로 여력이 부족하거나 영세한 경우도 적지 않아 완성품 업체가 부담하여야 하는 특허료가 과다하게 되면 도산하거나 사업을 포기하는 경우도 있어 산업발전과 특허권자 입장에서도 특허료 분담의 필요성이 있다.

② 무임승차의 문제

부품업체가 완성품 특허 실시권을 받고자 하는 동기는 완성품 특허의 간접침해자인 경우 (예: 전용부품 생산업체인 경우) 또는 부품업체와 완성품업체 간에 특허보증 의무가 있을 경우이다. 하지만 실제로는 완성품 업체 (한국의 중소기업 등)가 핵심 부품업체(예: Intel, Qualcomm, 삼성반도체, Dolby 등) 보다 더 영세한 실정이다. 이런 상황에서는 부품업체의 교섭력(Bargaining Power)이 오히려 우세하여 완성품업체에만 부담을 전가하는 등 완성품 업체에 오히려 불리해질 수 있다. 특허권자가 완성품 업체로부터만 보상을 받아야 한다면 부품 업체의 Free ride문제가 발생할 수 있다.

실제로 Quanta 판결 이후 위와 같은 다양한 형태의 보상분담 방안이 대부분 중단되는 등 특허 거래 및 라이선싱 시장이 매우 경직되었으며 대부분의 기술을 핵심 부품업체가 개발 생산한 것임에도 Quanta 판결은 이들에게 특허분쟁에서 한발 비켜서 있을 수 있는 명분이 되었다.

③ 보상의 합리적 분담기회 박탈

중간재 또는 부품을 판매하는 특허권자의 경우, 명백히 이중보상이 아니라면 완성품 업체로부터 보상을 강제하는 규제는 불합리하다. 후행 업체 즉, 완성품 업체에 부담이 가중되어 혁신을 저해할 수도 있다는 우려는 실제 거래 시장의 혁신을 부품업체가 주도하고 있다는 현실을 도외시한 막연한 우려이다.⁶⁹⁵

부품업체로부터 일부 대가를 받고 나머지를 완성품업체로부터 받는 것은 보상을 기술 기여도 또는 기술 역량에 맞게 ‘합리적으로 분배’ 한 것인데도 불구하고 최근의 복잡한 가치사슬(Value Chain)내 다양한 거래 현실을 반영하지 않고 이중 보상이 라고 일방적으로 비난하는 것은 부당하다.^{696 697}

695 실제 후행시장 업체가 혁신역량과 경쟁력을 갖춘 경우에는 개선 및 혁신 결과에 대하여 특허를 취득하고 이를 토대로 특허권자와 상호 실시권을 교환(Cross License)를 통하여 특허료 부담을 경감할 수 있는 방안도 있다.

696 Intel 의 CPU 가 컴퓨터(Notebook PC 와 Desktop PC) 제품 기능 측면에서는 중요한 부분이지만 제조 원가 중 차지하는 비중은 2000 년대 초기 기준으로 15% 에 지나지 않는 점을 고려하면 당시 Intel 로부터

Quanta 판결과 같이 소진 법리 적용 범위가 확대되어 부품 업체에게 한번 실시권이 허여되면 그로 인해 완성품 특허 전체가 소진된다고 한다면 위와 같은 자율적이고 현실적인 분담 방안은 설 자리가 없어지는 문제가 발생한다.⁶⁹⁸ 이러한 측면에서 제품의 가치 사슬에 따라 책임을 분산시키고 보상을 분담하는 것이 자연스럽고 최근 동향에 부합된다고 할 수 있다. 따라서 보상의 분배에 대해 당사자간에 자유로운 합의를 보장해주는 법률적 판단이 마련될 필요가 있다.

(나) 특허료 보상의 적절한 분담 방안

당사자 간 합의에 따라서는 가치 사슬(value chain)의 상위 시장 (upstream market) 즉, 부품 업체로부터는 특허 발명의 대가 중 일부만 받고 그 이후 하위 시장 (downstream market) 에서 나머지 보상을 받을 수 있도록 거래 단계별로 보상액을 적절하게 분배하는 합의를 한 경우에는 이를 명시한 유보 조항(reservation)을 포함하는 조건부 판매 계약을 체결하는 것도 고려할 수 있다.⁶⁹⁹

한편, 만일 Intel에 라이선스를 쥐도 소진되고 양도하여도 소진된다면 특허권을 양도하는 것도 특허경영 전략 차원에서 고려할 수 있다. 실시권 허여 시에는 경상 실시료 (running royalty)가 생산 또는 판매 물량에 실시료 율을 곱하는 방식으로 산정

받은 보상이 충분하지 않았음을 쉽게 이해할 수 있다. LG 가 만일 직접 대만 회사들에게 라이선스를 주면서, 로열티 베이스(royalty base)를 PC 순매출(net sales revenue)로 하고, 4% 정도의 로열티를 받고, 10 개 회사에 대하여 균질적으로 100 억원의 순매출이 있다고 하면, 40 억원의 수입을 얻을 수 있다. 그런데, Intel CPU(Central Processing Unit)와 같은 중간재 회사에게 판매하는 경우 로열티 베이스도 낮아지고, 통상 PC 제조업체에 비하여 그 수도 작은 경우가 많아 동일하게 순매출 기준으로 하더라도 로열티 수입이 낮아지게 되기 때문이다. LG 의 통지 조항은 바로 이러한 경우에 작동할 수 있는 것이므로, 이를 이중 로열티 수취 행위로 매도하는 것은 타당하지 않다.

697 최승재, “미국에서의 특허권소진론의 전개와 LG v. Quanta 사건의 의의와 시사점 -계약에 의한 특허권 소진의 배제 가능성과 방법 특허 -“, Law & Technology 제 5 권 제 1 호, 서울대학교 기술과 법 센터 (2009), 72-73 면.

698 LGE 가 요구한 것이 이중 보상이라는 문제 제기 관련, 우선 이중 보상이 되려면 부품 업체인 Intel 로부터 받은 보상이 완성품 업체로부터 받는 보상과 동등한 수준인지를 살펴 볼 필요가 있다. 부품업체로부터는 일부만을 보상받은 상태이므로 완성품 업체로부터 나머지 보상을 받는 것이 어떤 면에서는 가치 사슬(Value Chain)내 거래 관계자들간에 특허료 부담을 합리적으로 분담시키고자 했다는 관점으로도 해석될 수 있다. LGE 가 이중 보상을 요구하는 것은 사실과 다르다.

699 실무상, 특허권자와 부품업체와 실시권 계약 시 ‘부품업체에 실시권을 허여하였지만 완성품 업체에 대하여 특허권 행사할 권한은 계속 유보하고 있음을 동의하고 이해한다. (The parties agree and understand that a patentee reserves a right to assert its patent right against a system manufacturer notwithstanding the license to a component to be integrated into the system)’는 조항을 포함한 계약을 체결하여 추후 완성품 업체로부터 나머지 보상을 받을 수 있는 근거를 마련한다. 부품업체에 실시권을 허여함으로써 인하여 특허권이 소진되지 않도록 함과 아울러 완성품 업체에 실시권 부품업체로부터 받은 보상이 전체 보상이 아니라는 것을 명시하는 것이 목적이다.

되는 것이 통상적이지만, 양도의 경우에는 만료기간까지 예상되는 경상 실시료 총액에 할인율을 곱하여 현가화된 금액을 보상액으로 정할 수 있다.⁷⁰⁰

(5) 소결

특허소진법리의 궁극적인 취지가 이중 보상을 방지하는 것이므로 특별한 경우가 아니라면 부품생산자에게 실시권을 허여하여 보상금의 일부를 받되, 완성품업체로부터 나머지 보상을 받는 것은 반드시 이중 보상의 문제로만 볼 필요는 없다.

따라서 소진 법리의 적용 대상 범위를 엄격하게 설정하여 반제품 수준으로 조립된 경우로 국한하여 소진 법리를 적용하는 것이 타당하다고 생각한다.

다른 한편으로 보상의 분담 차원에서는 Downstream 업체(완성품 업체)에만 보상을 받아야 하는 것으로 국한하기보다는 부품업체와 완성품업체가 보상을 분담한 것으로 볼 수도 있다는 점에서 Quanta 판결로 인해 특허료 분담의 합리적 합의가 차단되었다고 비판하는 설도 있다. 부품 거래에 소진 이론을 적용하는 것이 실제 상황과는 많은 괴리가 있음을 알 수 있다.

결과적으로는 특허권리범위에 속하지도 않은 부품을 충분한 보상도 받지 못한 상황에서 해당 특허 전체를 소진시킨 것이므로 매우 신중하게 판단해야 할 문제라고 생각한다.

이처럼 소진 원칙을 무리하게 확대하기 보다는 일본과 같이 좀더 치밀하게 고민하여 소진 법리 적용하는 경우와 묵시적 실시권 법리 적용하는 경우에 따라 판단 기준을 명확히 하는 것이 보다 합리적이라고 생각한다.

700 최승재, 앞의 논문, 72-73 면.

4. 특허소진의 권리적 적용범위 - 방법특허를 중심으로

가. 논의의 배경

특허법상 명문의 규정은 없지만 지금까지 판례와 이론을 바탕으로 특허소진법리를 정의한다면, 특허발명이 구현된 특허품 (유형물)을 대상으로 이 특허품을 특허권자가 판매하면 이에 관한 물건특허가 소진되는 것이 전통적인 개념에서의 특허소진 원칙이라고 할 수 있다. 한편, 방법특허에 대해서는 소진 법리를 적용할 것인지에 대하여 논란이 있다.

즉, 방법특허의 본질상 유형물을 상정할 수 없으므로 방법특허에 대해서는 특허소진법리를 적용할 수 없다는 견해가 있는 반면, 방법특허를 직접적으로 유형물로 상정할 수는 없지만 실질적으로 방법특허를 구현한 물품에 상당한 경우에는 그 상당하는 물품을 특허권자가 판매하였다면 특허소진법리를 적용한다는 견해가 있다. 이하에서 논의한다.

(1) 방법특허의 본질과 소진법리

방법 발명이란 기술적 효과, 작용을 야기하는 어떤 시계열적 발생이라고 정의하며⁷⁰¹ 물건 발명과는 그 실시 형태나 간접 침해의 형태 등에서 구별된다.⁷⁰² 방법 발명은 시간적 배열에 관련된 어느 특정의 결과에 도달하기 위한 특정 종류와 방식에 관련된 행위⁷⁰³ 이므로 기본적으로 방법 발명을 유형화하는 물건을 상정할 수 없다.

소진론 관점에서는 거래 객체를 특정할 수 없다는 점 때문에 특허품을 객체로 하는 소진 법리를 적용하는 것이 적절하지 않은 발명이다.⁷⁰⁴ 따라서 소진 법리를 적용할 경우, 방법 발명을 유형화한 것으로 볼 수 있을 만한 개연성이 높은 물건을 거래한

701 Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz (6 판), 165 면. “기술적 효과, 작용을 야기하는 어떤 시계열적 발생”이라고 정의하고 있다; 송영식 외, 앞의 책, 242 면에서 재인용.

702 정상조·박준석, 앞의 책 (제 2 판), 56 면.

703 송영식 외, 앞의 책, 242 면.

704 김경숙, “일회용 특허제품의 재활용과 권리소진-일본과 미국의 판례법리의 비교 고찰-”, 부산대학교 법학연구, 제 51 권 제 1 호. 통권 63 호(2010), 775 면; 이봉문, 앞의 논문, 192 면 “특허법은 물건의 발명뿐 아니라 방법의 발명도 보호하고 있는데 후자는 특허권자가 독점권을 가진 유형물이 존재할 수 없는 경우이므로 전통적으로 소진이론과 무관하다고 여겨져 왔었다.”; 정인봉, 특허법 개론, 법문사 (1996), 437 면. 소진이론은 방법의 특허에 관하여는 적용될 수 없다.

경우에 한하여 방법 특허에 관하여 소진 법리를 적용한다.⁷⁰⁵

어떠한 물건을 방법 발명의 실시 결과 즉, 유형화된 결과로 볼 수 있는지가 방법 특허의 소진 여부 판단기준에 있어서 가장 중요한 논점 중의 하나라고 할 수 있다. 이에 대한 국가별 입장이 다르므로 방법 특허에 관한 소진 법리 적용 여부에 대한 판단 기준에 관하여 각국의 태도와 관련 사례를 검토하고자 한다.

또한, 유형화의 개연성에 대해서는 방법 발명의 유형에 따라 개연성의 정도가 달라질 수 있으므로 방법 발명의 유형별로 소진 법리의 적용 가능성에 대해서도 정리한다.

(2) 방법특허의 실시유형

방법 발명을 종류별로 구분하면 크게 생산 방법 발명 과 기타 방법 발명으로 나눌 수 있으며⁷⁰⁶ 방법 발명의 실시 행위에는 행위의 일련의 시간적 배열에 관련된 즉, 어느 특정의 결과에 도달하기 위한 어떤 특정 종류와 방식에 관련된 행위가 속한다.⁷⁰⁷

특히, 생산방법 발명은 물건을 생산하는 방법의 발명이며 구체적으로는 출발 물질과 이 출발 물질에 대한 행위(즉, 처리과정) 그리고 최종 생산물로 표현되는 방법 발명이라고 정의하며 실시 행위에 대해서는 특히, 우리법에서⁷⁰⁸ 생산 방법 발명의 실시 행위에 관하여 그 방법을 사용하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산된 물건을 사용 양도 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 포함하여 규정하고 있다.

한편, 기타 방법 발명이란 최종적으로 물건을 생산하지 않는 방법의 발명으로 단순 사용 방법 발명 등이 이에 해당된다.

정리하면, 방법 발명 중 생산방법 발명은 생산된 물건에 의하여 방법 발명이 유형화된 것으로 간주할 수 있으나 단순 사용방법 발명의 경우에는 여전히 유형화된 물건을 상징하기는 쉽지 않음을 알 수 있다. 따라서 생산방법 특허에 관해서는 생산

705 박찬우, 앞의 논문, 303 면. 방법특허에서도 제품특허와 같은 모습의 이익상태에 있는 한 특허권의 소진을 인정해도 좋다.

706 송영식 외, 앞의 책, 243 면.

707 Id. 242 면.

708 특허법 제2조 제3항.

된 물건을 특허권자가 판매한 경우에는 소진 법리를 적용할 수 있으나 단순 사용 방법의 경우에는 소진 법리 적용이 적절하지 않을 수 있다.⁷⁰⁹

나. 권리적 적용범위 확대 관련 쟁점

(1) 이중 보상 여부를 기준

방법항에 대해 일률적으로 소진 법리를 확대 적용하기 보다는 이중 보상 여부를 기준으로 하자는 견해가 있다. 소진 법리의 가장 첫 출발점인 대가징수 여부를 중시하면서 판매 등을 통하여 대가 징수 기회를 부여 받은 이상 그렇게 보상받은 부분에 대하여는 더 이상 침해 주장을 허용하지 말라는 논리가 그 대상이 유형물이든 무형의 것이든지 간에 마찬가지로 적용될 수 있다.⁷¹⁰

(2) 방법특허 유형별 소진법리 적용방안

물건 특허가 소진되면 방법 특허는 자동으로 소진된다는 일률적인 방안으로는 한계가 명확하므로 방법 발명의 유형별로 소진 법리 적용 방안을 찾는 것이 합리적이라고 생각한다.

(가) 생산방법 발명의 경우

생산 방법의 발명의 경우에는 그 방법을 사용(use)하는 행위 이외에 그 방법에 의하여 생산한(produce) 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 실시 행위로 본다. (간접 침해품 요건)

‘생산 방법에 의하여 생산된 물건’에 대하여는 통상의 ‘물건 발명’과 다르게 취급할 이유가 없다고 보아 그 방법에 따라서 생산된 물건이 특허권자 등에 의하여 적법하게 배포된 경우 권리가 소진하는 것으로 보는 해석이 일반적이다.⁷¹¹ (적절한 보상 수준의 실질적 구현 요건)

709 김길원, 앞의 논문 (권리 실효), 146 면. 방법 청구항은 판매 물건을 구현한 것이 아니기 때문에 소진의 대상이 아니라고 보고 있다. 다만, 단순한 방법이 아닌 물건을 생산하는 방법에 관한 발명인 경우 물건의 특허와 마찬가지로 그 방법에 의해 생산된 물건이 권리자에 의해 적법하게 유통되게 되면 권리가 소진된다.

710 박준석, 앞의 논문 [전반의 권리소진(하)], 184 면.

711 김기영·김병국, 특허와 침해, 육법사(2012), 183 면.

(나) 공정 (Process) 발명의 경우

(i) 전 공정에 사용되는 전용품

공정 방법의 실시에만 사용하는 전용장치이면서 (간접 침해품 요건) 공정 방법의 ‘전 공정’에 걸쳐 방법 발명에만 사용하는 전용 장치를 판매한 경우에 공정 방법 발명은 소진이 성립하는 견해가 우세한 것으로 보인다.⁷¹² (적절하고 실질적 구현 요건) 하지만 전용품이 아니거나(소위 일본에서 논의되는 중용품의 경우), 전용품이더라도 특허 방법의 일부 공정만을 실행하는 장치 또는 물건인 경우에는 소진 법리가 확대 적용되기는 어려우므로 묵시적 실시권 법리를 적용하는 것이 타당하다.

(ii) 일부 공정에만 사용되는 전용품

전용품이나 전용 장치가 방법의 발명을 이용하여 전체 공정 중 일부분을 구성하는 경우에는 전체공정에 대한 대가를 산정하기 곤란한 면이 존재한다. 즉, 전용품이나 전용 장치라 하더라도 여러 가지 형태가 존재할 것이고, 특허품을 구성하는 중요도의 차이, 구성 부분을 차지하는 정도의 차이 등 많은 경우가 발생하게 될 것이다. 예를 들어 소모품을 사용하는 방법의 특허의 경우는 허락된 범위라고 해야 할 것이지만, 고액이고 해당 장치와 큰 관계가 없는 청구범위의 일부를 차지하는 경우라면 허락의 범위에서 벗어난다고 보아야 할 것이다.⁷¹³

(다) 사용방법(method) 특허

한편, 단순 사용 방법 발명인 경우에는 방법의 실시에만 사용하는 물건이란 그 방법(method)이 동작되는 완제품을 의미하여 최종 수요자가 사용하는 제품을 의미한다. 이 제품 거래에 의해 사용 방법 특허가 소진된다는 것은 새삼 논의할 필요 없이 완제품을 보상받고 거래한 것이므로 소진되는 것은 이론의 여지가 없다. 방법 특허 관점에서는 이 완제품이 간접 침해를 구성하게 된다. 방법 특허의 직접 침해는 그 방법을 사용하는 때 성립되기 때문이다. 따라서 Univis/Quanta Doctrine을 새삼 적용할 필요가 없다.

그런데 문제는 완제품 조립에만 사용되는 부품을 거래한 경우이다. 이 부품은 방법

712 김동준, “방법특허와 특허권의 소진”, 산업재산권(제 36 호), 285 면.

713 Id. 12 頁.

특허 관점에서는 소위 ‘간접의 간접 침해품’이 되어 논리적으로나 현실적으로 특허 소진을 주장하는 데는 적지 않은 무리가 따른다.⁷¹⁴

간접의 간접 침해품을 대상으로 직접 침해를 입증하는 것은 극히 어려운 만큼 소진 법리를 무리해서 적용하는 것은 또 다른 문제를 야기할 수 있다. 즉, 특허권자의 보호가 매우 취약해지게 된다. 실제 방법 특허는 침해 입증이 쉽지 않은데다가⁷¹⁵ 간접의 간접 침해품을 거래했다는 사실만으로 특허가 소진 위험까지 부담하게 된다면 특허권자 입장에서는 이중의 부담을 지게 되어 특허권 보호가 그만큼 취약해질 수 밖에 없다. 사용 방법 특허 제도가 유명 무실해질 수 있다.

다. 방법특허의 소진 관련 비교법적 고찰

(1) 미국의 경우

(가) 연혁 및 개요

미국 특허법이 물건의 발명뿐 아니라 방법의 발명도 보호하고 있지만 미국에서도 수십 년 동안 방법 특허(method patent)에 대하여는 거래되는 물건과 방법 청구항의 구성요소가 일치하지 않으므로 본질적으로 소진 법리 적용 대상이 될 수 없다고 보았다.⁷¹⁶ 실제로 Quanta 판결 이전에 방법 특허 소진에 대한 미국의 입장은 방법 특허가 ‘유형의 물건(tangible article)’에 관련된 것이 아니라 ‘과정(process)’에 관련된

714 이치타로 사건, 知財高判 平成 17 年 9 月 30 日 平成 17 年(ネ)10040 号.

715 실무상 방법 특허가 관련 제품에서 동작되는 것을 입증하기 위해서는 막대한 비용을 들여 역설계(reverse engineering)을 해야 하거나 소송 등을 통해 상대방 제품에 구현된 원천 data(source code 등)를 입수하여 침해 입증하여야 한다. 하지만 이 역시 영업 비밀에 속하거나 대외비 등 매우 민감한 회사 비밀에 속하므로 소송 절차과정에서도 요청하는 서이 매우 어렵다. (미국의 경우에도 개시 절차(discovery) 대상으로 인정되기가 어렵고 인정된다 하더라도 극히 제한적으로만 허용된다. 즉, 제한된 장소에서 제한된 인원(대리인 또는 법정 감정인 등) 만 확인할 수 있으며 당사자들은 열람이 금지된다. 우리나라나 일본의 경우는 사용 방법에만 사용되는 간접의 간접 침해 물건에 의해 침해를 입증하기는 더더욱 어렵다. 우선 증거 개시 절차가 미국만큼 폭넓게 진행되지 않을 뿐 아니라 설사 증거 제출 명령을 받았다 하더라도 영업 비밀 또는 대외비로 관리하는 자료인 경우에는 제출 의무를 강제할 수 없다. 따라서 우리나라 일본의 경우 특허권자가 부담 158 하는 침해 입증 부담이 한결 크고 무겁다.

716 Quanta 판결 이전 CAFC 에서는 거래되는 물건과 방법 청구항의 구성요소가 일치하지 않으므로 방법 청구항은 소진의 대상이 아니라고 판시하고 묵시적 실시권 법리를 적용한 바 있다. 그 근거로 “특허권 소진 원칙은 특허권자가 특허된 객체이자 판매된 상품에 대한 독점권을 포기한다는 예외적인 경우인데 … 이 사건 상품 그 자체는 특허 대상이 아니다”라는 것이었다. (Glass Equip. Dev. Inc. v. Besten, Inc., 174 F.3d at 1342 fn.1).

것이므로 판매행위를 통하여 유형물을 상정할 수 없어 물건 특허에 적용되는 소진 법리가 그대로 적용될 수 없으며 묵시적 실시권 법리를 적용하여야 한다는 태도를 보이고 있었다.⁷¹⁷

이후 Quanta사건에서는 LG전자는 소진 법리가 방법항에는 적용되지 않으며 Intel의 부품 판매에 의하여 LG의 방법 특허가 소진될 수 없다고 주장하였지만⁷¹⁸ 법원은 물건 청구항이 소진되면 방법 청구항도 함께 소진된다고 판결하였다.⁷¹⁹ 즉, 거래 부품(마이크로프로세서 및 칩셋 자체)은 방법 특허 대상이 아니지만 ‘방법의 실시에만 사용하는’ 부품 즉, 전용 부품이 ‘핵심기능을 실질적으로 구현(substantially embodying essential feature, 이하 실질적 구현)’된 물품이므로 물건 청구항이 소진되면 방법 특허도 소진된다고 판단하였다.

연방대법원의 판결 기저에는 방법 청구항에 특허소진법리를 적용하지 않는다면 특허권자가 손쉽게 특허 청구범위를 ‘물건의 발명’에서 ‘방법의 발명’으로 변경하여 소진을 회피하는 것이 가능할 것이므로 특허 소진 원칙이 심각하게 훼손될 우려가 있다는 이유로 방법 특허에 대해서도 특허의 소진을 인정하였다.⁷²⁰

(나) 쟁점

Quanta 법원이 우려하는 바와 같이 방법 청구항을 의도적으로 포함시켜 소진 법리를 훼손하는 것을 방지하는 정책적 목적도 어느 정도 이해할 수 있지만 설사 그렇다 하더라도 물건 청구항이 소진되면 방법 청구항도 ‘자동적으로’ 소진된다고 판시하는 것에⁷²¹ 무리가 없었다고는 할 수 없다.⁷²²

717 대표적인 사례가 1984년의 *Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.* 판결 및 *Glass Equip. Dev. Inc. v. Besten, Inc.* 판결 등이다. *Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.*, 750 F.2d 903 at 924-925. “거래 장치가 비침해 용도가 있다면 묵시적 실시권은 인정되지 않는다. ([N]o license can be implied, where as here, the equipment involved has other noninfringing uses.”

718 박준석, 앞의 논문 (Quanta 판결 소고), 455 면.

719 Quanta, at 628. “방법 특허는 물건 특허와 같은 식으로 판매되는 것은 아니겠지만 그럼에도 방법 발명이 어떤 물건(제품)에 구현이 될 수 있으므로 그 물건의 판매에 의하여 방법 특허도 소진된다고 할 수 있다. ([A] patented method may not be sold 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).”

720 Quanta, at 629. “특허권자가 방법 청구항을 작성함으로써 소진 법리를 쉽게 피할 수 있을 것이므로 방법 청구항에 대해 소진 법리를 적용하지 않는 것은 소진 법리를 심각하게 훼손하게 될 것이다. (Eliminating exhaustion for method patents would seriously undermine the exhaustion doctrine, since patentees seeking to avoid exhaustion could simply draft their claims to describe a method rather than an apparatus.)”

721 Quanta, at 628. “방법 청구항은 물건에 구현될 수도 있으므로 물품의 판매에 의하여 특허권 전체가 소진된다. ([M]ethods nonetheless may be “embodied” in a product, the sale of which exhausts patent rights.)

특히, Quanta 판결에서 방법 청구항의 소진 여부 판단 기준이 제시되지 않은 채 물건 청구항이 소진되면 방법 청구항까지 자동으로 소진된다는 것은 또 다른 문제를 야기할 수 있으며 향후 혼란이 우려된다. 방법 발명은 기본적으로 방법 발명의 특성 상, 방법 발명 그 자체를 유형화하는 물건을 상정할 수 없고 따라서 거래 객체를 특정할 수 없다. 이와 같은 본질적인 특성 때문에 유형의 물품을 객체로 하는 소진 법리를 적용하는 것은 적절하지 않다는 것은 본질적인 문제인 바, Quanta 판결과 같이 어떠한 기준도 없이 자동으로 방법 청구항이 소진된다고 하는 것은 소진 법리가 개별 청구항 별로 적용되는 것이 아니라 특허 전체 단위로 적용된다는 논리라 할 수 있다. 이와 같은 과거 전례 없는 새로운 이론으로 인하여 향후 적지 않은 논란이 예상된다.

또한 핵심 기능이 실질적으로 구현되기 위해서는 해당 부품에 진보성 내지 발명적 특징(inventive aspects)이 있어야 한다고 판시하였지만⁷²³ 실제 사건에서 단순 사용 방법 특허의 ‘핵심 기능의 실질적 구현(substantially embodying essential feature)’ 가능성에 대한 판단 기준이 명확하지 않아 실무상 많은 혼란이 있다. 아래 사례에서 문제점을 살펴 본다.

(다) 사례 연구 - LifeScan Scotland, LTD v. Shasta Technologies, LLC⁷²⁴

(i) 사실 관계

LifeScan은 당뇨병 환자들의 혈당치를 측정하는 기계와 기계에 삽입되는 일회용 테스트 스트립을 ‘One Touch Ultra System’이라는 명칭 하에 제조 판매하는 기업으로서 테스트 스트립에 내재된 전극 센서를 이용하여 기계가 전류를 측정, 비교, 표시하는 과정을 담은 방법 특허를 보유하고 있다.⁷²⁵ LifeScan이 일회용 테스트 스트립의 복제품인 GenStrip을 제조 판매하는 Shasta를 상대로 기여 침해, 유도 침해를 이유로 소를 제기하였고 Shasta는 특허권 소진으로 항변하였다.

722 박준석, 앞의 논문 [전반의 권리소진(하)], 184 면.

723 Quanta, at 634.

724 LifeScan v. Shasta, 734 F.3d 1361 (Fed Cir. 2013).

725 LifeScan의 특허는 방법 청구항만으로 구성되어 있음.

(ii) 쟁점 및 판결 내용⁷²⁶

이 사건은 Quanta 판결 이후 발생한 사건으로 방법 발명에서 실질적 구현 테스트가 얼마나 어려운지 여실히 보여준 사례라고 할 수 있다.

첫 번째 쟁점으로, 핵심 기능을 수행하는 부품이 복수인 경우에 어느 부품을 우선적으로 판단할 것인가⁷²⁷에 대해서 CAFC 법원은 해당 거래 부품에만 국한하여 발명적 특징이 있는 요소를 포함 하는 지 판단하고 나머지 부품에 대해서는 핵심 부품 여부를 고려하지 아니하였다. 이는 1심 법원의 판단⁷²⁸과 달랐으며 Quanta 판결과도 서로 배치되는 판결이었다.⁷²⁹

두 번째 쟁점으로 LifeScan측에서 특허 방법의 실시에만 사용하는 기계의 비침해 용도(noninfringing use)가 있을 수 있으므로 핵심 부품이 아님을 주장하였다.⁷³⁰ 하지만, 법원은 잠재적인 비침해 가능성(potential noninfringing use)이 중요한 것이 아니라 LifeScan이 기계를 제공할 때 고객들이 One Touch Ultra 기계에 One Touch Ultra 스트립을 사용할 것이라는 기대와 의도를 가졌고, 판매된 물품에 합리적인 비침해 용도가 없으며, 부품 판매의 목적이 특허를 실시하기 위한 것이라는 요건이 중요하다고 판단하면서 특허권 소진에 손을 들어 주었다.⁷³¹ 즉, 비침해 용도에 대한 판단 기준이 Quanta Doctrine에서 제시한 합리적인 비침해 용도(reasonable no noninfringing use) 정도가 아니라 실제 일반 공중이 해당 부품을 해당 비침해 용도로 사용할 것이라는 기대 및 의도까지 입증하여야 한다는 의미로서 매우 엄격한 기준이 적용되었음을 알 수 있다. 이는 Quanta 판결에서도 제시된 바 없는 과도한 기준이라고 할 수 있다.

726 이 사건의 여러 가지 쟁점 중에서 부품에 의한 방법 특허 소진 여부에 관한 사안과 관련된 내용으로 국한하여 살펴 본다.

727 LifeScan, at 1368.

728 1심 법원에서는 본체 기계와 테스트 스트립의 결합을 통해서만이 방법 발명이 실시되므로 기계가 단독적으로 특허의 발명적 특징을 내재하지 못한다는 이유로 특허권 소진을 부정하였으나 CAFC의 해석에 의하면, 어느 물품이 핵심 기능 구현한 것인지에 대한 판단은 거래 물품 이외의 나머지 물품이 발명적 특징(inventive aspects)이 없으면 거래 물품 즉, 본체 기계만이 발명적 특징 있는 부분이며 핵심 기능을 수행하고 있다고 판단하여 1심 법원의 판단 기준과 달랐음을 알 수 있다.

729 참고로 Quanta에서는 거래 부품이 발명적 특징 있는 구성요소를 ‘전부’ 포함하여야 한다고 판시한 바 있다. 즉, Quanta의 실질적 구현 테스트(substantial embodiment test)에 의하면, 거래 부품이 발명적 특징(inventive aspects) 있는 구성 요소 전부 포함하고 있어야 완성품 특허도 소진될 수 있다고 판시하였다. Keurig 사건 [Keurig, Inc. v. Sturm Foods, Inc., 732 F.3d 1370 (Fed Cir. 2013)]에서는 거래 물품이 ‘부품’이 아니라 ‘완성품’인 커피 메이커이므로 실질적 구현 테스트 대상이 아니었으며 따라서 특허 완성품의 최초 판매로 인하여 Keurig사 특허권이 소진되었다는 결론을 내렸다.

730 LifeScan, at 1369.

731 Id.

세 번째로 법원은 방법 특허의 발명적 특징(inventive aspects), 즉 선행기술과의 차이점을 파악하기 위하여 특허 명세서의 상세한 설명, 요약, 출원 과정을 통해 찾고자 노력하였다. 그 과정을 통해 결국 방법청구항의 ‘측정’, ‘비교’, ‘표시’가 선행기술과의 차이점이라고 판단하여 청구항의 발명적 특징은 스트립이 아닌 본체 기계에 있다는 결론을 내린다. CAFC의 방법은 합리적인 제안이라고 생각하지만 LifeScan 판결의 반대 의견에서 지적한 바와 같이 연방대법원의 실질적 구현 테스트의 판단 기준은 발명적 특징이라는 생소한 개념⁷³²을 도입하여 판단함으로써 인하여 적지 않은 혼란과 시행착오가 발생하고 있다고 한다.⁷³³ 발명적 특징(inventive aspects)을 판단하는 기준이 명확히 정해지지 않아 각 법원마다 달라질 수 있음을 시사한다.⁷³⁴

(iii) 분석

기본적으로 방법 발명의 특성상, 방법 특허 내지 방법 청구항은 소진 법리를 적용하는 것이 적절하지 않을 수 있음은 위에서 살펴 본 바와 같다. 그럼에도 불구하고 침해의 개연성이 높은 물건을 특허권자 등이 거래한 경우에는 예외적으로 소진 법리를 적용하는 경우가 있지만 ‘단순 사용 방법’ 발명의 실시에만 사용되는 ‘물품의 부품’ 거래 시에도 소진 법리를 적용하는 것은 설득력이 떨어지는 무리한 논리이다. 다시 말해 ‘간접의 간접 침해품’을 대상으로 소진 여부를 판단하는 결과가 되어 불가측성(不可測性)의 증가로 본래의 취지와는 괴리가 있을 수 있다.⁷³⁵

본 건의 경우, 혈당치를 측정 방법에만 사용하는 기계(간접 침해품)에만 삽입되는 일회용 테스트 스트립 (간접 침해품의 전용 부품)을 대상으로 소진 여부를 판단하

732 LifeScan 사건의 CAFC 판사 중 소수의견을 낸 Jimme v. Reyna 판사에 의하면 발명적 특징이란 범용적이고 표준화된 부품이 아니다. 그렇다고 해서 특허성을 요구하는 수준은 아니다. 따라서 정리하면 특허성 인정될 정도는 아니더라도 최소한 범용이나 표준화된 부품 이상의 창의성이 있는 부품이라고 정의할 수 있다.

733 이수미·박영수, 앞의 논문, 95-96 면.

734 Quanta 대법원은 애초 방법 특허에 관하여 소진 여부 판단 기준을 제시하지 않아 하급 법원에서 이에 대한 혼란은 이미 예상되었다. 즉, 물건 청구항에 소진이 적용되면 자동적으로 방법 청구항까지 소진시키면서, 소진 원칙이 각각의 청구항 별로 적용되는 것이 아니라 특허 전체를 단위로 적용된다는 새로운 논리를 제시함으로써 인하여 기존 판결과는 상충되는 결과를 가져오면서 혼란을 유발시켰다; 同旨, 이수미·박영수, 앞의 논문, 104 면.

735 Quanta 법원에서 물건 청구항 소진되면 자동으로 방법 청구항 소진되는 판례로 Ethyl Gasoline v. US, (309 U.S. 436) 판결과 Univis v. US (316 U.S. 241) 판결을 제시한 바 있다. 하지만, 이 두 가지 경우 모두 거래 물품이 완성품 (patented fluid) 이거나 완성품에 근접한 반제품(lens blank)인 사례이므로 어느 정도 설득력이 있을 수 있으나 본 사건에서와 같이 날개 부품의 거래에 의하여 물건 청구항 소진뿐만 아니라 방법 청구항도 자동으로 소진된다고 판단하는 것은 간접의 간접 침해품에 소진 법리를 적용하는 것은 소진 법리를 과도하게 확장한 것이라 아니할 수 없다.

는 사건인 바, 테스트 스트립은 간접 침해품의 실시에만 사용되는 전용 부품 즉, 간접의 간접 침해품에 해당하며 그만큼 침해의 개연성은 낮아질 수 밖에 없다. 따라서 침해의 개연성이 낮은 물품에마저 소진 법리를 적용하는 것은 무리이다.

또한 비침해 용도에 대한 판단 기준도 Quanta 판결과는 상이하며 핵심 필수 기능이 어느 물품에 존재하는 지 판단 기준도 명확하지 않고 더욱이 본 건의 경우 핵심 필수 기능이 테스트 스트립뿐만 아니라 본체 (측정기계)에도 분산 존재하는 경우이므로 핵심 필수 기능이 모두 포함된 물품은 없는 실정이므로 Quanta Doctrine의 적용 요건도 충족하지 못하고 있어 소진 법리 적용은 다소 무리이다.

(2) 일본의 경우

(가) 개요

일본에서도 사용 방법 발명에 대하여 양도 행위 또는 유통 행위를 관념할 수 없기 때문에 물건의 발명에 관한 특허소진 논의가 그대로 적용된다고 볼 수 없다는 입장이다.⁷³⁶

(나) 방법 특허의 소진 법리 적용 범위

그럼에도 불구하고 몇 가지 경우에는 소진 법리가 적용될 수 있으며 따라서 특허권리행사가 허용되지 않는다고 판단하였다.⁷³⁷

즉, 방법 특허 중 생산 방법 특허와 공정 방법 특허 만을 대상으로 일정한 요건을 갖춘 경우에 한하여 소진 법리를 적용하되, 단순 사용 방법 특허에까지 무리하게 소진 법리를 적용하지 않는다는 입장이다.

잉크탱크 대합의 판결의 사안에 있어서 문제가 된 방법의 발명은 물건(완성품)을 생산하는 생산방법 발명이었으므로 별 쟁점이 되지 아니하였으나 단순 사용 방법

736 インクタンク, 知財高裁 大合議 判決 平成 18 年 (ネ) 第 10021 号. “물 발명과는 달리 방법 발명의 사용 행위에 대해서는 이를 양도하고 유통하는 것을 관념할 수 없으므로 방법 특허에 물건 특허소진 법리를 그대로 적용할 수는 없다.”

737 방법 발명에 관한 특허권자 등이, ‘간접 침해품’을 국내 양도 또는 국외 양도한 경우, 양수인에 대해서는 동경 지재 고등 법원에서 소진으로 판시한 바 있고 잉크탱크 대합의 사건에서는 물건의 발명에 관한 특허소진 판시 부분이 뒤집힌 것으로 방법의 발명에 관한 판시 부분은 상고심에 있어서 심리되지 않았기 때문에 그대로 확정되었다.

발명의 경우는 ‘간접의 간접 침해품’에 해당하게 되어 단순 사용방법 발명에 관한 특허권은 소진 법리가 적용되지 않는다는 입장이다.

(다) 사례 연구 - 잉크탱크 사건⁷³⁸

잉크탱크 사건은 생산 방법에만 사용하는 전용품에 관한 사건으로 이 사건에서는 생산 방법 특허에만 사용하는 전용품을 특허권자 등이 양도하고 이를 제3자가 구매하여 생산방법에 사용하거나 생산된 물건을 사용, 양도하는 행위는 이미 보상받을 기회가 있었기 때문이라는 이유로 소진된 것으로 판단하였다.⁷³⁹

이 사건에서 제3자가 생산·양도 등을 하면 특허법 101조 4호에 해당하는 것으로 되는 것(4호제품) 또는 특허법 101조 5호에 해당하는 것으로 되는 것(5호 제품)을 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자가 양도한 경우 방법의 발명에 관한 특허권을 행사할 수 없다고 판시했다.

애초 잉크탱크 대합의 판결의 사안에 있어서 문제로 된 방법의 발명은 물건(완성품)을 제조하는 방법의 발명(상기①)이었기 때문에 이러한 규범을 세운 것으로 생각되지만 만약 동 규범을 사용방법 특허에도 형식적으로 적용한다면 ‘간접의 간접 침해품’을 양도하게 되어 물건(완성품)을 사용하는 단순 방법의 발명에 관한 특허권은 소진하지 않는 것으로 된다. 아래 사례에서 살펴 본다.

(라) 사례 연구 - 이치타로(一太郎) 사건⁷⁴⁰

일본 항소 법원 판결⁷⁴¹에서, ‘헬프 기능을 표시하는 PC’라는 물건(완성품)의 발명과 ‘헬프 기능의 표시 방법’이라는 물건(완성품)을 사용하는 단순 방법의 발명(상기 ②)에 관한 각 특허에 대해, 헬프 기능을 PC에 인스톨하기 위해 CD-ROM (상품명 “이

738 インクタンク 最高裁 判決, 平成 19 年 11 月 8 日, 平成 18 年(受)第 826 号.

739 잉크탱크 사건, 知財高裁 大合議 判決 平成 18 年(ネ) 제 10021 호 판결. “잉크탱크 대합의 판결은 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 특허발명에 관한 방법의 사용에만 이용하는 물건 ... 또는 그 방법의 사용에 이용하는 물건(일본의 국내에 있어서 널리 일반에 유통되고 있는 것을 제외한다.)이고 그 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것...을 양도한 경우에 있어서, 양수인 내지 전득자가 그 물건을 이용하여 당해 방법의 발명에 관한 방법의 사용을 하는 행위 및 그 물건을 이용하여 특허발명에 관한 방법에 의해 생산한 물건을 사용, 양도 등 하는 행위에 대해서는, 특허권자는, 특허권에 기초하여 금지 청구권 등을 행사하는 것은 허용되지 않는다” ; 高石 秀樹, Vol. 68 No. 7, Patent (2015), 67 면;

740 知財高判 平成 17 年 9 月 30 日 平成 17 年(ネ)10040 号.

741 高石秀樹, “間接侵害品の譲渡と特許権の「消尽」”, No. 7 Vol. 68 パテント (2015), 75 면.

치타로”)의 판매 등이 간접 침해에 해당하는가가 문제로 되었다.

이치타로 판결은 결론적으로 당해 CD-ROM의 판매 행위는 물건(완성품)의 발명에 대한 간접 침해가 성립하지만 물건(완성품)을 사용하는 방법처럼 단순 사용방법 특허(상기②)에 대해서는 ‘간접의 간접 침해’는 부정한다고 하여 간접 침해가 성립하지 않는다고 판단했다. 즉, 물건(완성품)의 발명과의 관계에서는 당해 CD-ROM이 간접 침해품이며 물건(완성품)을 사용하는 단순 방법의 발명과의 관계에서는 완성품인 PC가 간접침해품이기 때문에 CD-ROM은 간접의 간접침해품인 바, 특허법 101조 각 호 소정의 간접 침해는 간접의 간접침해품을 포함하지 않는다고 하는 이유이다.

이치타로 사건의 사안에 입각하여 말하면, 특허권자가 CD-ROM을 양도하면 헬프 기능을 표시하는 PC 라는 물건(완성품)의 발명에 관한 특허권은 소진하지만 헬프 기능의 표시 방법이라는 물건(완성품)을 사용하는 단순 방법의 특허는 소진되지 않는 것이 된다.

(3) 우리나라의 경우

(가) 개요

우리나라의 전통적인 소진 법리는 특허권자 등이 판매한 특허품에 관하여 특허권의 효력이 소멸한 것이므로 특허 발명이 체화된 제품이 필수적으로 존재하여야 한다. 체화된 제품이 없다면 특허 소진이 성립하지 않는다는 견해가 유력설이다.⁷⁴²

또한, 우리나라의 판례에 의하면 물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허 물건 또는 특허 방법에 의해 생산한 물건을 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적을 달성하였으므로 소진된다고 판시한 바 있다.⁷⁴³ 즉, 방법 특허 중 생산방법 특허에 한하여 물건 거래에 의해 소진 법리를 확대 적용하고 있다. 생산 방법에 의해 생산된 물건은 생산 방법 발명을 실질적으로 구현할 개연성

742 이한상, “병행수입의 국제적 보호 한계에 따른 지적재산권의 국제적 분쟁과 통상마찰”, 『r 국제거래법연구』, 제 9 집(2000), 363 면. “권리소진의 원칙은 정당한 권리자가 그 권리가 체화된 상품이나 기술 등을 판매 또는 라이선스한 후 그 상품 혹은 기술에 대해 자기의 권리를 다시 주장할 수 없다는 원칙 (후략)” 이라고 정의하고 있다; 同旨 조영선, 특허법, 박영사 2006 년), 280 면; 윤선희, 앞의 논문, 135 면에서 재인용.

743 특허법원 2009.12.18. 선고 2008 허 13299 판결

과 가능성이 높은 만큼 이를 대상으로 소진 법리를 적용하는 것은 논란의 여지 없이 타당하다.

다수설도 생산 방법에 의해 생산된 물건을 특허권자 등이 거래하고 판매하였다면 이 물건에 의해 해당 방법 특허가 소진된다는 견해이다.⁷⁴⁴ 반면, 단순 방법의 발명의 경우에는 소진의 문제가 생기지 아니한다고 한다.⁷⁴⁵ 미국과는 달리, 무리하지 않는 범위 내에서 방법 특허의 소진 법리를 운영하고 있다고 볼 수 있다.

(나) 판례 연구 - 99나59391 판결⁷⁴⁶

(i) 사실 관계

원고는 고농도 유기 오수의 퇴비화 방법(이하 액상 부식법이라 한다)에 관한 특허를 출원하여 등록번호 제33531호로 특허등록을 마쳤다. 특허를 받은 자와 기술사용계약을 체결한 업체로 한정하였다. 이 때 원고와 소외 회사 사이에 체결된 기술사용계약상(계약서 제1조) 이 계약은 피고 지방자치단체에서 발주하는 축산폐수처리 시설 설치공사 시공 업무에 한하는 것으로 정해져 있었다. 이에 따라 소외 회사가 특허권자인 원고와 기술사용계약을 체결한 뒤 입찰에 참가하여 위 공사를 낙찰 받았고, 축산폐수처리시설을 설치·완공하여 피고 지방자치단체에게 이를 인도하였다. 위 환경기초시설은 원고의 특허권을 실시하기 위한 장치로서, 이를 관리·운영하기 위해서는 반드시 원고의 특허인 액상 부식법을 사용하여야 한다.

(ii) 쟁점

본 사건은 조건부 (시공 업무로 제한한다는 조건) 계약에 의해 설치한 장치이므로 설치·완공하여 피고 지방자치단체에게 이를 인도함으로써 조건을 충족하였다. 하지만 그 이후 조건을 벗어난 실시(관리·운영)한 경우로서 특허권자인 원고는 피고 회사들이 위 환경 기초 시설을 관리·운영하는 행위는 계약조건을 벗어난 행위로서 원고의 특허권을 침해하는 행위에 해당하는 지 여부이다.

(iii) 판결 및 판결의 요지

744 송영식 외, 앞의 책, 483 면.

745 中山信弘, 「工業所有權法 上 特許法 2 版増補版」, 弘文堂 (2000), 362 면; 仙元隆一郎, 「特許法講義」(第4版), 悠々社 (2003), 98 면; 송영식 외, 앞의 책, 483 면에서 재인용.

746 서울고등법원 2000. 5. 2. 선고 99나 59391 판결.

법원은 원고와 소외 회사가 체결한 기술사용계약의 범위는 위 축산 폐수처리 시설의 시공 업무에 한정됨이 계약서의 문언상 명백하므로, 소외 회사가 축산 폐수 처리 시설을 완성하여 피고 지방자치단체에게 인도함으로써 위 기술사용계약은 목적을 달성하여 종료되었다는 이유로, 피고인 지방 자치 단체로부터 위탁 받은 피고 회사들이 완성된 환경 기초 시설을 관리·운영함으로써 원고의 특허권을 실시하는 것은 별도 승낙을 얻지 않는 한 원고의 특허권을 침해하는 행위에 해당한다고 판단하였다.

(iv) 분석

본 사건에서 조건부 공급 계약에 근거하여 조건부(시공·설치로 국한)로 공급한 경우, 이후 조건을 벗어난 행위 (관리·운영)는 침해를 구성한다는 판결로서 실시권자의 조건부 실시 행위에 의하여 소진을 배제하였다는 점에서 주목할 만한 판결이다.

또 다른 쟁점인 방법 특허의 소진 요건 쟁점에 관해서는 이 사건 방법 특허는 단순 사용 방법이라기 보다는 고농도 유기 오수의 퇴비화 관한 공정 방법 발명이라 할 수 있다. 특허권자는 실시권자에게 이 공정 실시에만 사용되는 폐수 처리 시설 설치까지만 허락하는 조건으로 실시권을 설정한 것인데 피고가 이 실시권 조건을 위반하여 무단으로 실시 (관리·운영)한 것이다. 이는 제3자가 조건부 실시권 범위를 초과한 경우로 계약 조건의 제3자 구속력 관련, 본 건 시설 설치 발주 당시, 발주 공고 등을 통하여 해당 계약 조건을 제3자가 알았거나 알 수 있었을 것이므로 계약조건을 별도로 통지하지 아니하였음에도 불구하고 계약 조건의 구속력을 인정하는 것으로 판단된다.⁷⁴⁷

(다) 사례 연구 - 2006가합58313 판결⁷⁴⁸

(i) 사실 관계

‘강관 외면 코팅 방법 및 그 장치’로 하는 특허권의 통상실시권자인 소외 회사로부터 강관 코팅장치를 제작·납품 받아 피고의 공장에 설치하고 그 강관 코팅장치를 사용하여 강관의 표면에 수지 피복 층을 형성하는 작업을 하고 있다.

747 이 사건 판결문에는 계약조건의 통지 여부에 관하여 구체적으로 다루지 않았다.

748 서울중앙지방법원 2008. 1. 31. 선고

(ii) 원고의 청구 및 피고의 항변

특허권자인 원고는 피고를 상대로, 강관외면코팅장치를 사용해 원고들의 특허권을 침해하고 있다고 주장하면서 특허권침해의 금지와 손해배상 등을 구함에 대하여, 피고는 통상실시권자로부터 강관외면코팅장치를 양수하여 피고의 실시 행위에 대해서는 원고들의 특허권의 효력이 소진되었다고 항변하였다.

(iii) 법원의 판단

법원은 방법 발명의 특허 소진에 관하여, 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 방법에만 사용하는 특허 장치를 양도한 이상 그 방법의 특허권도 소진한다고 봄이 상당하다고 판단하였다.

나아가 이 사건에서, 원고들은 강관외면코팅방법에 관한 특허권과 함께 그 방법을 실시하기 위한 ‘강관 외면 코팅 장치’에 관한 특허권을 동시에 가지고 있고, 피고는 특허권자인 원고들로부터 허락을 받은 통상실시권자인 소외 회사로부터 특허품인 강관코팅장치를 양수하였으므로, 피고의 실시 행위에 대해 원고들의 특허권은 그 목적을 달성하여 이미 소진하였다고 판시하였다.

(iv) 판례 평석

위와 같이 공정 방법 특허의 경우에 그 공정에만 사용되는 장치 발명에 관한 특허를 동시에 소유한 경우에는 해당 장치의 거래에 의해 관련 방법 특허가 소진될 수 있음을 확인하였다.

즉, 방법 특허는 근본적으로 유형물을 상징할 수 없어 소진 법리가 적용될 수 없는 한계가 있지만 예외적으로 그 방법 (이 사건의 경우는 공정)에만 사용되는 장치를 판매한 경우에는 예외적으로 방법특허의 소진을 인정한다는 사례이다. 우리나라도 물건·장치가 거래되면 무조건 방법 특허도 소진된다고 판단하지 아니하고 합리적인 기준에 의하여 소진 여부를 판단하고 있다는 점에서 미국의 Quanta 판결 대비 바람직하다고 생각한다.

(라) 사례 연구 - 2008허13299판결 ⁷⁴⁹

특허법원 판결에 의하면 “물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허 물건 또는 특허 방법에 의해 생산한 물건을 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적을 달성하였으므로 소진된다” 고 판시한 바 있다.

즉, 방법 특허 중 생산방법 특허에 한하여 물건 거래에 의해 소진 법리를 확대 적용하고 있다. 생산 방법에 의해 생산된 물건은 생산 방법 발명을 실질적으로 구현할 개연성과 가능성이 높은 만큼 이를 대상으로 소진 법리를 적용하는 것은 논란의 여지 없이 타당하다. 생산 방법에 의해 생산된 물건을 특허권자 등이 거래하고 판매하였다면 이 물건에 의해 해당 방법 특허가 소진되었다고 보는 것은 합리적으로 적절한 해석이라고 할 수 있다. 미국과는 달리, 무리하지 않는 범위 내에서 방법 특허의 소진 법리를 운영하고 있다는 점에서는 적절한 태도라 할 수 있다.

(마) 사례 연구 - 2017 나 1001판결 ⁷⁵⁰

최근 특허 법원의 판결에 의하면, 즉, “용접기 (양도된 장비)에서 이루어지는 용접 공정이 이 사건 특허발명의 각 공정 단계를 시계열적으로 모두 포함할 뿐만 아니라 이 사건 각 용접기의 프로브와 프로브 편이 이 사건 특허발명에서 한정된 형상 및 기울기를 모두 구비하고 있으며, 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허 발명에 의하여 달성되는 작용 효과를 나타내므로, 이 사건 각 용접기는 이 사건 특허발명의 특유한 해결 수단이 기초한 기술 사상의 핵심에 해당하는 구성요소를 모두 포함한 것으로 보아야 한다.”고 판단하면서 전 공정을 포함하는 장비를 특허권자가 적법하게 양도한 경우에는 방법 특허가 소진된다고 하여 손해 배상 청구를 기각하였다.

비록 하급 법원이지만 우리나라 특허 전속 관할 법원인 특허 법원에서도 공정 특허의 소진에 관하여 구체적인 근거를 제시하면서 판단하였다는 점에서 특기할 만하다.⁷⁵¹

749 특허법원 2009.12.18. 선고 2008 허 13299 판결

750 특허법원 2017.11.10. 선고 2017 나 1001 판결

751 본건 판결문에서 “실시권자가 특허발명 판매 시에 아무런 제한이나 조건 없었던 경우에는 특허권이 소진된다”고 판시한 바 있는데 이를 반대 해석하면, 특허장비 거래 시 조건을 부과하여 제작·판매하였다면 소진을 배제할 수도 있었다고 해석할 수 있다.

라. 소결

방법 발명의 거래 형태를 유형적으로 특정하거나 상정할 수 없다는 이유로 방법 특허는 무조건 소진되지 않는다고 판단하는 것이 특허소진법리를 형해화 한다는 비난을 받는 것과 마찬가지로 단순 사용 방법 특허의 실시에만 사용되는 물건을 거래했다고 무조건 사용 방법 특허를 소진시키는 것 역시 방법 특허 제도의 활용 가치를 무의미하게 만들 수 있다.

방법 청구항 내지 방법 특허에 관해서는 생산 방법 특허와 공정 방법 특허 만을 대상으로 일정한 요건을 갖춘 경우에 한하여 소진 법리를 적용하고 단순 사용 방법 특허에까지 무리하게 소진 법리를 적용하지 않는 것이 타당하다고 본다.

앞서 살펴 본 바와 같이 생산 방법 특허인 경우에는 생산물이 생산 방법 특허를 유형화한 것으로 볼 개연성이 높기 때문에 생산 방법에 의해 생산된 물건을 거래한 경우에 소진 법리를 적용한다.

공정 방법 발명에 대해서는 생산 공정 전체에 사용되는 물건이나 장치를 거래한 경우에 한하여 소진 법리를 적용할 수 있을 것이다. 즉, 일부 생산 공정에만 사용되며 다른 생산 공정에는 사용되지 않는 물건이나 장치를 거래하였다고 해서 공정 방법 특허까지 소진되었다고 인정하는 것은 방법 특허권의 보호가 과도하게 취약해져 특허제도의 기본 취지와도 어긋날 수 있다.

단순 사용 방법 특허의 경우에는 더더욱 신중한 접근이 필요하다. 단순 사용 방법에만 사용하는 물건을 판매하였다고 소진이라고 판단한다면, 단순 사용 방법에만 사용하는 물건은 ‘간접의 간접 침해품’이라고 할 수 있으므로⁷⁵² 이러한 간접의 간접 침해품을 거래한 것만으로 사용 방법 특허를 소진시키는 것은 방법 특허권을 과도하게 제한시키고 위축시키는 것이므로 이를 인정되어서는 아니 될 것이다.⁷⁵³

752 방법의 실시(완성품)에만 실시하는 물건(부품)이므로 해당 전용 부품을 판매하는 것은 방법 특허 침해 관점에서는 간접의 간접 침해품을 판매한 것으로 볼 수 있음. 앞 장 특허소진 법리의 확대와 그 한계 참조.

753 단순 사용 방법 발명인 경우에는 방법의 실시에만 사용하는 물건이란 그 방법(method)이 동작되는 완제품을 의미하여 최종 수요자가 사용하는 제품을 의미한다. 이 제품 거래에 의해 사용 방법 특허가 소진된다는 것은 새삼 논의할 필요 없이 완제품을 보상받고 거래한 것이므로 소진되는 것은 이론의 여지가 없다. 방법 특허 관점에서는 이 완제품이 간접 침해를 구성하게 된다. 방법 특허의 직접 침해는 그 방법을 사용하는 때 성립되기 때문이다. 따라서 *Univis/Quanta Doctrine* 을 새삼 적용할 필요가 없다. 그런데 문제는 완제품 조립에만 사용되는 부품을 거래한 경우이다. 이 부품은 방법 특허 관점에서는 소위 ‘간접의 간접 침해품’ 이 되어 논리적으로나 현실적으로 특허 소진을 주장하는 데는 적지 않은

실제 미국 Quanta 판결 이후 사용 방법 특허를 대상으로 실질적 구현 요건을 만족하는지 판단하는 것이 실제 사건에서는 쉽지 않을 뿐만 아니라 판결의 일관성을 유지하기가 어려워 오히려 혼란을 초래할 뿐이라는 비난을 고려할 때 사용 방법 특허에 대하여 소진 법리 적용은 극히 예외적인 경우 아니면 신중을 기할 필요가 있다. 그렇지 않으면 침해 입증은 입증대로 어려운 상황에서 특허 소진은 상대적으로 용이해진다면 특허권자 보호는 매우 취약해지게 될 것이다.

따라서 방법 특허에 대해서는 실제로 구현한 유형화된 물건을 상정하기 어려운 경우에는 무리해서 소진 법리를 적용하기 보다 묵시적 실시권 법리를 적용하는 것이 오히려 합리적이고 적절한 접근 방법이라고 생각한다. 즉, 방법 특허에만 사용되는 전용 물품을 거래한 경우, 거래 정황상 구매자가 추가적인 대가 없이도 방법 특허 발명을 실시할 수 있다고 믿은 것이 합리적이라면 그 경우에 한하여 묵시적 실시권이 허용된 것으로 인정하는 것이다.

한편, 부품 거래에 의한 경우나 방법 특허에 관한 사안이나 공히 특허권리범위에 속하지도 않은 물건을 거래했다는 사실만으로 충분한 보상도 받지 못한 상황에서 해당 특허 전체를 소진시킨 것이므로 특허권을 과도하게 제한하는 것 역시 특허권을 과도하게 보호하는 것만큼 문제가 된다. 장기적으로는 혁신과 산업 발전을 더디게 되며 궁극적으로 특허제도의 무용론으로 전개되지 않을까 하는 우려도 적지 않을 것이다.

결과적으로 특허권리범위에 속하지도 않은 부품 판매를 통해 충분한 보상의 기회가 주어지지도 않았으며 또한 이중 보상의 개연성도 없는 상황에서 무리해서 소진 법리를 확대하는 것은 앞으로 논란이 예상된다.

보호와 제한의 조화를 이룰 수 있도록 규제의 한계와 보호의 한계를 끊임없이 고민하는 것이 무엇보다 중요하다.

무리가 따른다. 간접의 간접 침해품을 대상으로 직접 침해를 입증하는 것은 극히 어려운 만큼 소진 법리를 무리해서 적용하는 것은 또 다른 문제를 야기할 수 있다. 즉, 특허권자의 보호가 매우 취약해지게 된다. 실제 방법 특허는 침해 입증이 쉽지 않은데다 간접의 간접 침해품을 거래했다는 사실만으로 특허가 소진 위험까지 부담하게 된다면 특허권자 입장에서는 이중의 부담을 지게 되어 특허권 보호가 그만큼 취약해질 수 밖에 없다. 사용 방법특허 제도가 유명 무실해질 수 있다.

5. 특허소진의 지역적 적용범위

가. 논의의 배경

(1) 원칙

소진 법리의 지역적 범위관련, 특허권의 효력은 국내에만 미치므로 소진의 범위도 국내에만 미치는 속지주의가 원칙인 바, 국제법상 기본 원칙인 속지주의⁷⁵⁴에 따라 우리나라 특허권의 효력이 미치는 지역적 범위는 대한민국의 주권이 미치는 영토 내에서만 효력을 가진다.⁷⁵⁵ 마찬가지로 각국의 특허권이 미치는 범위는 자국의 영토로 국한된다. 따라서 소진에 의하여 소멸되는 대상 특허권은 각국의 특허권이므로 특허권의 효력이 미치는 국내 거래를 대상으로 소진 법리를 적용하는 것이 원칙이다. 일본 역시 원칙적으로 국내 거래에 국한하여 소진법리를 적용하고 있다.⁷⁵⁶ 한편, EU지역을 기준으로 유럽에서의 소진 법리 적용은 EU지역이 단일 경제권이기 때문에 EU지역내 회원국간의 국제 소진론은 논의의 실익이 없다.⁷⁵⁷

한편, 우리나라를 비롯 주요국의 상표 사건에서는 오래 전부터 진정 상품 병행 수입이 허용되었고 미국에서는 최근 출판물 저작권⁷⁵⁸ 사건에서 국제 소진을 인정한 바 있으며 이어서 *Impression* 판결⁷⁵⁹에 의해 특허 사건에서도 국제소진론(또는 특허품 병행수입론)이 적용되는 등 소진의 지역적 범위가 국경을 넘어 국제적으로 확대되고 있다.

그럼에도 불구하고 확대 적용시 가장 큰 숙제는 속지주의 원칙과 충돌이다. 특허품이 해외에서 거래되었음에도 국내에서 거래된 것과 마찬가지로 취급할 것인가의 문제이다. 또한 국제 거래 시에 소진 법리를 적용하는 것은 단지 지역적 범위가 확대된 것뿐만 아니라 국내 거래에서와는 전혀 다른 차원의 문제가 적지 않으며 고려해

754 송영식 외, 앞의 책, 482 면. 속지주의라 함은 특허권의 효력은 그 권리를 인정하는 국가의 영토 내에만 미치고 특허권의 성립, 변동, 소멸 및 그 보호는 모두 그 권리를 인정한 나라의 법률에 의한다는 주의이다. 지역성의 원칙(Territorial Principle)이라고도 한다.

755 Id.

756 BBS 사건, 最高裁 平成 9 年 7 月 1 日 平 7 (オ) 第 1988 号 判決. “특허권자나 실시권자가 일본 내에서 특허품을 양도한 경우에 당해 특허 제품에 대한 특허권은 그 목적을 달성한 것으로 소진되고 특허권의 효력은 더 이상 당해 특허품을 사용, 양도, 대여, 전달하는 행위 등에 미치지 않는다고 한다.”

757 설민수, 앞의 논문(역사적 전개), 90-92 면.

758 *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons* 568 U.S. 519 (2013)

759 *Impression*, 137 S.Ct. 1523.

야 할 사항이 적지 않다.

(2) 관련 규정

(가) 특허 독립의 원칙

국제법상의 기본 원칙인 속지주의 원칙이 특허 조약에 반영된 결과가 파리조약상 특허 독립의 원칙⁷⁶⁰이라고 할 수 있다. 이에 의하면, 각 국가에서 발생된 복수의 특허권은 완전히 별개의 독립된 권리이고 한 나라의 특허권의 변경, 소멸 등은 다른 나라의 특허권의 존립에 영향을 받지 않고 있다. 따라서 특허권의 국제적 소진론은 속지주의의 원칙 또는 특허 독립의 원칙에 의하여 받아들이기 어려운 이론이다.⁷⁶¹

즉, 각국의 특허권이 독립적으로 인정되는 특허 독립의 원칙 하에서는 A국에서 특허품 판매되어 특허권이 소진되었다 하여도 B국 특허권이 소진되는 것은 아니므로 어느 특정 국가가 다른 국가 특허권의 효력에 영향을 줄 수는 없다.

(나) WTP/TRIPs 의 관련 규정

지식재산권 소진에 대하여 WTO/TRIPs협정⁷⁶²에 의하며, 병행수입의 자유를 주장하는 개발도상국과 이에 반대하는 선진국 사이의 의견차이로 인해 병행수입 허용 여부와 그 기준에 관한 합의를 할 수 없는 상황에서 각국의 판단에 위임하였다고 볼 수 있다.⁷⁶³ 이에 특허권의 국제소진 인정 여부 내지 특허제품의 병행수입 허용 여부에 대한 각국의 입장은 자국의 경제 상황 등에 따라 개별적으로 판단되고 있어

760 파리조약 제 4 조의 2(특허: 동일한 발명에 대해 상이한 국가에서 획득한 특허의 독립)

1. 동맹국의 국민에 의하여 여러 동맹국에서 출원된 특허는 동일한 발명에 대하여 동맹국 또는 비동맹국인가에 관계없이 타국에서 획득된 특허와 독립적이다.
2. 전항의 규정은 비제한적인 의미로 이해되며 특히 우선 기간 중에 출원된 제 특허는 무효 또는 몰수의 근거에 관하여 그리고 통상의 존속기간에 관하여 서로 독립적이라는 의미로서 이해된다. (중략) 파리조약 제 5 조 A. 특허는 특허권자가 어느 동맹국내에서 제조된 상품을 그 특허를 부여한 국가로 수입함으로써 인하여 몰수되지 아니한다.

761 윤선희, 앞의 논문, 143 면.

762 WTO/TRIPs 협정 제 6 조(소진). 이 협정에 따른 분쟁해결의 목적을 위하여 제 3 조(내국민 대우의 원칙)와 제 4 조(최혜국대우의 원칙)의 규정을 조건으로 이 협정의 어떠한 규정도 지적재산권이 소진문제를 다루기 위하여 사용되지 아니한다.

763 김의수, “우루과이라운드 협정의 이해”, 대외경제정책연구원 (2000), 274 면.

통일되지 않은 상태이다.^{764 765}

(3) 국제 소진론 관련 쟁점

(가) 특허품의 병행수입과 속지주의의 관계

특허품의 병행 수입과 속지주의와의 관계가 있다는 긍정설과 관계가 없다는 부정설이 있다.

긍정설에 의하면, 각 국가에서 발생된 복수의 특허권은 완전히 별개의 독립된 권리이고, 한 나라 특허권의 변경, 소멸 등은 다른 나라의 특허권의 존립에 영향을 받지 않고 있다. 따라서 특허권의 국제적 소진론은 속지주의의 원칙 또는 특허 독립의 원칙에 의하여 받아들이기 어려운 이론이다.⁷⁶⁶ 또한 외국에서의 특허권은 한국에서의 특허권과 그 요건 및 효과가 다르므로 그 특허권 아래에서 물건이 판매되어 전전유통과정에 이르렀다는 사유로 특허 소진이 발생한다고 보는 것은 부당한 면이 있고, 사건을 심리하는 국내법원으로서 그 자체로 전문성이 없는 외국의 특허법과 특허 체계를 해석해 국내 특허권과 비교해야 하는 위험성을 안게 되므로 심리방법에서도 문제가 있다고 한다.^{767 768}

764 박태일, 앞의 논문(유형별 검토), 36 면.

765 박영규, “특허제도의 국제적 조화 및 전망- TRIPs 협정상의 권리소진, 강제실시 및 한·미 FTA 협상 내용을 중심으로-”, 산업재산권 제 24 호, 한국산업재산권법학회 (2007), 114-116 면. WTO/TRIPs 협정 제 6 조가 소진에 대해 규정하는 것을 포기하였기 때문에, WTO/TRIPs 협정은 각 회원국에게 자국에 유리하게 국내적 혹은 국제적 소진을 선택할 수 있도록 허용하고 있다는 것이 일반적인 해석론이지만, 이러한 해석은 WTO/TRIPs 협정 제 6 조가 실제적 규정이 아니라 선언적인 내용에 불과하다는 점을 고려할 때 수긍하기 어렵다. WTO/TRIPs 협정 제 28 조 제 1 항은 특허대상이 물건인 경우에는 제 3 자가 특허권자의 동의 없이 동 물건을 제조, 사용, 판매 또는 이러한 목적을 위하여 수입하는 행위를 금지하고 있고, 특허대상이 방법인 경우에는 제 3 자가 특허권자의 동의 없이 방법을 사용하는 행위 및 최소한 그 방법에 의해 직접적으로 획득되는 상품의 사용, 판매를 위한 제공, 판매 또는 이러한 목적을 위한 수입행위를 금지하고 있으며, WTO/TRIPs 협정 제 27 조 제 1 항은 각 회원국에게 제품의 수입 또는 국내생산 여부에 따른 차별 없이 특허를 허용하여야 함을 의무화하고 있다는 점 등 각각의 권리와 관련된 WTO/TRIPs 협정상의 개별 규정을 고려하여 소진 여부를 결정해야 한다고 주장한다; 박태일, 앞의 논문(유형별 검토), 36 면 각주 7에서 재인용.

766 윤선희, 앞의 논문, 143 면.

767 설민수, 앞의 논문(역사적 전개), 94 면. 외국에서의 특허권은 한국에서의 특허권과 그 요건·효과 면에서 다르므로 그 특허권 아래에서 물건이 판매되어 전전유통과정에 이르렀다는 사유로 특허 소진이 발생한다고 보는 것은 부당한 면이 있고, 사건을 심리하는 국내법원으로서 그 자체로 전문성이 없는 외국의 특허법과 특허 체계를 해석해 국내 특허권과 비교해야 하는 위험성을 안게 되므로 심리방법에서도 문제가 있다.

768 이중이득 방지설은 국내 소진에서는 별 문제없지만 국제 소진에 대하여는 이중이득 방지설은 문제가 된다. 즉 동일한 발명이라도 특허권을 취득하고자 하는 국가마다 출원하여 등록하여야 한다.

한편, 부정설 입장에서는 병행 수입은 이론상, 속지주의와 관계가 없고 병행 수입이 국내 특허권을 침해하는 지 여부는 산업 발전을 목적으로 하는 특허 제도의 취지에 부합되도록 해석하여야 한다는 견해이다. 외국에서 발생한 사실을 내국법의 해석 시 고려하는 것은 속지주의에 반하는 것이 아니다. 예컨대 타국에서 반포된 간행물에 기재되어 있다는 이유로 특허를 거절하거나 부여된 특허권을 무효로 하는 것은 속지주의 원칙과 무관한 것이라고 한다. 연장 선상에서 타국에서 적법하게 판매된 특허품을 국내에 수입하는 것이 특허권 침해가 되는지의 여부는 국내 특허권의 문제일 뿐이지 속지주의 원칙과는 아무런 관련이 없는 문제이라고 한다.⁷⁶⁹

상기 부정설에서 예시한 사례는 속지주의 원칙과는 다소 거리가 있는 무관한 것으로 보인다. 속지주의 내지 특허 독립의 원칙은 외국의 ‘대응 특허권’의 생성과 소멸이 ‘자국 특허권’의 생성과 소멸에 영향을 주지 않고 독립적인 권리로 취급되어야 한다는 원칙이다. 예시한 사례에서 외국에서 반포된 간행물을 자국 특허 심사에서 활용할 수 있다는 사실만으로 특허 독립의 원칙과 병행 수입이 관계없다는 것은 타당하지 않다. 외국에서 반포된 ‘선행 자료’와 ‘외국 특허권’은 전혀 다른 객체이며 맥락이 다른 직접적 관계가 없는 사실이다. 설사 외국 자료를 외국 심사관이 인용하여 외국 대응 특허권이 거절되었거나 심판에서 무효 되었다 하더라도 무관하다. 우선 외국 선행 자료와 외국 특허품과는 대응될 수 없으며 또한 자국 심사관이 (해당 자료가 특허성 판단 자료로 부적당하다고 판단할 수 있기 때문에) 외국 선행 자료를 반드시 인용할 의무도 없다. 설사 그대로 인용하는 경우라 하더라도 자국에서는 외국의 심사 기준과 상이한 것을 이유로 외국 선행 자료와 자국 출원 발명이 다른 것을 이유로 심사에 인용하지 않을 수도 있으며 외국 자료에도 불구하고 자국 특허를 등록시킬 수도 있다.

또한, 외국 선행 자료 자체는 외국 특허권이 아니다. 외국의 대응 특허권과는 무관한 단지 외국 자료에 불과한 것이므로 외국 선행 자료를 자국 심사에서 인용할 수 있다는 사실만으로 속지주의와 상관없다는 주장은 설득력이 약하다. 오히려 외국

이는 특허권이 각국 특허 독립의 원칙에 기하여 각국별로 특허권이 별도로 존재하고 있어 별도의 절차와 비용 등이 소요된다. 그리하여 국가별로 동일한 발명일지라도 별도로 존재하듯이 국가별로 권리도 별개이므로 이중이득 불요설은 국제 소진에 대하여 적용하는 것은 적절하지 않다고 보는 것이다. 또한, BBS 항소심 사건에서 국내에서의 특허품의 양도에 대해서는 특허품의 원활한 유통 확보와 이중이득 불요설로부터 권리가 소진하는 것은 인정하였지만, 국외에서의 양도의 경우에는 소진론이 해당하지 않는다고 하였다. 그 이유로 일본대법원은 국외에서의 양도의 경우는 이중이득 불요설이 타당하지 않다는 것이다. (橫山久芳, 特許權の消盡, 法學教室, No.335, 2008, 113 頁; 竹田和彦, 특허의 지식(제 6 판), 김관식 외 4 인 역, 이론과 실무, 명현문화사, 2001, 414-416 면).

769 中山信弘, 「工業所有權法 上 特許法」(2 版增補版), 弘文堂(2000), 364 面.

특허권이 해당 자료에 의하여 무효 되었다고 가정하더라도 특허 독립의 원칙에 비추어 자국 특허의 무효로 판단하지 않을 수 있다는 원칙이므로 자국 특허의 존속 소멸 여부의 판단 시에 속지주의가 직접적으로 영향을 미치게 된다. 만일 속지주의 내지 특허 독립의 원칙이 관계가 없었다면 외국 특허권의 무효와 동시에 자국 특허도 무효 되었어야 한다는 점에서 부정설과 그 근거는 상호 모순적이다.

참고로 부정설은 일본에서 BBS 사건의 하급법원이 취한 입장이었으나 대법원에서 받아들여지지 않았다. 즉, 속지주의 원칙과 국내 소진 원칙이 충돌하므로 국제 조약 우선의 원칙에 따라 속지주의 원칙을 적용하였으며 결과적으로 일본 특허권은 소진되지 아니한 것으로 판단하였다.⁷⁷⁰

(나) 속지주의 원칙과 국제 소진론의 충돌

(i) 제도적인 측면

속지주의의 개념에 의하면 각국의 특허권은 그 성립, 이전, 효력 등에 대하여 당해국의 법률에 의하여 정해지며, 특허권의 효력은 당해국의 영역 내에서만 인정될 수 있다는 것을 의미한다.⁷⁷¹ 최초 판매가 이루어진 곳은 해외이고 특허권은 국내 특허이기 때문에 최초 판매가 미국 특허권 효력이 미치지 아니하는 외국에서 이루어진 상황이므로 소진 법리를 적용하기에는 속지주의 원칙과 충돌을 피할 수 없다. 이러한 상황에서 과연 해외에서 최초 거래가 이루어진 경우에도 이를 최초판매이론에 따라 특허권이 소진되었다 볼 것인가가 관건이다.

국제소진 문제는 앞서 검토한 속지주의와 각국 특허독립의 원칙이라는 우산 하에서 이것을 배제하기 위해선 그보다 높은 명분의 법익이 존재하여야 할 것이다.⁷⁷² 그러나 조약의 대원칙에도 불구하고 각국은 자국의 사정과 입장에 따라 뚜렷한 기준 없이 일관되지 못한 모습을 보이고 있다.⁷⁷³

770 BBS 법원에서는 소진 법리를 적용하지 아니하였고 대신에 묵시적 실시권 법리를 적용하여 결론적으로 특허권의 효력이 제한되었다.

771 이상정, 앞의 논문, 4면.

772 예를 들면, 유럽공동체에서 ‘공동시장의 원칙’은 특허권자의 개별 권리보호 이익보다 우선 적용되어야 하는 보호 법익이 있기 때문에 유럽국경을 넘는 수입품이 적법하다고 할 수 있는 것처럼, 속지주의와 각국특허독립의 원칙을 배제할 수 있을 정도의 법익만이 병행수입의 정당성을 설명할 수 있다고 보여진다.

773 김길원, 앞의 논문, 192면.

(ii) 권리적인 측면

또한 외국에서의 특허권은 한국에서의 특허권과 그 요건, 효과 면에서 다른 기준⁷⁷⁴으로 심사되고 그 기준에 의하여 등록된 특허를 기준으로 그 특허권 아래에서 물건이 판매되어 전전유통과정에 이르렀다는 사유로 특허 소진이 발생한다고 보는 것은 부당한 면이 있으며 사건을 심리하는 국내법원으로서는 그 자체로 전문성이 없는 외국의 특허법과 특허 체계를 해석해 국내 특허권과 비교해야 하는 위험성을 안게 되므로 심리방법에서도 문제가 있다.⁷⁷⁵

설사 초기에는 동일인이 우선권주장을 통하여 해외출원한 대응특허라 하더라도 각국의 심사과정에서 청구항 보정이나 변경을 하였을 수도 있고 또한 특허 권리범위 해석기준도 다르므로 특허권자가 A국 특허권리범위에 속하는 특허품이 B국 특허권에 침해된다고 확신할 수 없다. 이와 같은 사정을 고려하면, 대응특허권은 서로 별개의 권리라고 하는 것이 타당하다.

(다) 이중이득 관련 쟁점

특허소진이 이중이익 수취를 방지하기 위한 목적에 근거하였다고 본다면, A국 특허권과 B국(수입국) 특허권은 별개의 권리이므로 특허권자가 병행 특허권에 관한 발명에 대하여 B국의 특허권에 의거하여 B국에서 권리 행사하여도 이를 가지고 즉각 이중 이득을 얻는 것이라고 할 수도 없다.

파리 조약상 특허 독립의 원칙에 의거, 각국의 심사기준이나 청구범위 해석기준에 따라 권리범위가 달라질 수 있으므로 국제 소진론을 채택하게 되면 결과적으로 수출국의 권리해석의 기준대로 수입국의 권리범위를 정한다는 결과가 초래된다. 특허권의 권리 해석이 달라지면 특허품의 정의도 달라지는데 예를 들면, 특허청구범위를 좁게 해석하는 국가에서는 특허품에 속하는 물건이 다른 국가에 비하여 특허품

774 송영식 외, 앞의 책, 346-34 면. 해당 기술 분야의 통상을 지식을 가진 자(당업자)를 기준으로 판단한다. 구체적으로는 심사관 등이 당업자에 속할 수 있다. 따라서 각국의 심사 기준은 각국의 당업자의 수준에 따라 차이가 있을 수 밖에 없다.

775 설민수, 앞의 논문(역사적 전개), 94 면. 외국에서의 특허권은 한국에서의 특허권과 그 요건, 효과 면에서 다르므로 그 특허권 아래에서 물건이 판매되어 전전유통과정에 이르렀다는 사유로 특허 소진이 발생한다고 보는 것은 부당한 면이 있고, 사건을 심리하는 국내법원으로서는 그 자체로 전문성이 없는 외국의 특허법과 특허 체계를 해석해 국내 특허권과 비교해야 하는 위험성을 안게 되므로 심리방법에서도 문제가 있다.

에 속하는 경우가 적을 수 있다.⁷⁷⁶ 즉, 수출국에서 판매된 특허품에 의하여 소진되었던 특허권이 수입국에서는 특허품에 해당하지 않을 수 있다.

이와 같이 특허품에 대한 해석이 달라지면 수출국에서 권리행사로 수익을 얻었다고 해서 곧바로 수입국에서 이종의 이득을 얻은 것이라고 단정지을 수 없어⁷⁷⁷ 소진법리의 도입목적에 비추어 보아도 국제 소진론 도입이 분쟁 조정의 최적의 현명한 방안이라고 보기는 어렵다.

(라) 인접제도와 비교

상품의 병행 수입이 허용되었으므로 특허품의 병행 수입도 허용되어야 한다는 주장도 있으나, 상표법의 보호 객체는 일반 공중의 식별력 등 ‘직관적인 인식’을 기준으로 보호 객체를 파악하지만 특허법의 보호 객체는 기술적 사상이라는 ‘추상적 본질’을 갖고 있어 권리범위 해석에 의해서만 비로소 특허 발명을 특정할 수 있다는 점에서 본질적으로 차이가 있다.⁷⁷⁸

또한, 저작권법상의 병행수입에 관해서도 저작권은 저작물 창작이라는 사실 행위에 의해 창설되는 권리이므로 법률적인 해석이나 판단이 필요하지 않은 권리인데 반해 특허권은 각국의 독자적인 해석과 법률적 판단에 의해 창설된다는 점에서 사뭇 차이가 크다. 우리나라를 비롯, 미국 등 주요국에서는 저작권법의 경우 “저작물의 원본이나 그 복제물이 해당 저작재산권자의 허락을 받아 판매 등의 방법으로 거래에 제공된 경우”에는 그 이후의 저작물의 처분이나 유통 등에 있어서 저작권자의 배포권이 미치지 않는 것으로 규정⁷⁷⁹하고 있어 일단 저작물이 양도되면 국가간 경계

776 송영식 외, 앞의 책, 541 면. 침해 판단기준이 주변환경주의 국가와 중심환경주의 국가에 따라 달라진다. 주변환경주의 국가에서는 구성요소 완비의 원칙 (All Element Rule)에 입각하여 청구항 구성요소를 모두 갖추고 있는 물품이 침해품에 해당하며 중심환경주의 국가에서는 (모든 구성요소가 같지 않아도) 발명의 핵심적 사상만 같아도 침해라고 판단하므로 일부 구성요소가 누락되었거나 다른 물품의 경우에도 침해품이라고 한다.

777 이상정, 앞의 논문, 4 면.

778 정상조·박준석, 앞의 책, 42 면. 특허는 기술적 사상을 대상으로 특허성 요건을 심사하여 등록하는데 비하여 저작권의 보호 객체는 창작적 표현이 완성됨과 동시에 아무런 심사절차 없이 등록되지만 그 보호 범위는 표현(expression)에만 한정되고 그 표현의 대상이 되는 사상(idea) 등에는 미치지 아니하는 제도이다. 즉, 창작한 사실에 의하여 권리가 설정되므로 해석을 요하지 않는다; 송영식 외, 앞의 책, 46 면. 각주 21.

779 우리나라 저작권법 제 23 조 단서; 미국 저작권법 17 U.S.C. § 109(a). "Notwithstanding the provisions of section 106(3), 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."

불문하고 국제적으로 저작권이 소진되는 성문법적 근거를 가지고 있다.

즉, 저작권법은 저작물 양도와 동시에 저작권이 양도된 것으로 간주하는 데 비하여 특허품 거래에서는 특허품은 양도되지만 특허권은 양도되지 아니하고 원 권리자에 유보된다는 점에서 큰 차이가 있다.

나. 지역적 적용 범위 관련 비교법적 고찰

국제법상 기본 원칙인 속지주의에 따라 우리나라 특허권의 효력이 미치는 지역적 범위는 대한민국의 주권이 미치는 영토 내에서만 효력을 갖는 것을 원칙으로 한다. 일본 역시 속지주의 원칙과 충돌을 우려하여 국제소진론을 적용하지 않고 묵시적 실시권 법리를 채택한 바 있다.

반면, 미국의 경우에는 과거에는 국제소진론을 인정하지 아니하였으나 최근 *Impression* 판결에서 특허 사건에도 국제소진론을 인정하여 해외에서 거래된 물품에 의해서도 국내 특허가 소진된다고 판시한 바 있다. 각각의 경우에 대하여 논거를 살펴본다.

(1) 영국의 *Betts v. Willmott* 사건⁷⁸⁰

국제 거래 시 묵시적 실시권 법리를 적용한 것은 1871년 영국에서 *Betts v. Willmott* 사건이 최초이다. 권리 소진설과 같이 어떤 권리가 소진된 후에는 특허를 받은 제품의 재 판매자나 배포자 또는 사용자는 그 특허 받은 제품을 사용하거나 판매할 수 있는 묵시적인 라이선스를 허락 받았다고 이해하는 것으로 추정하는 설이다.

(가) 사실 관계

이 사건에서 원고가 영국과 프랑스에서 특허권을 가지고 있었는데 대리인을 통하여 프랑스에서 당해 특허품을 제조하여 판매하였다. 원고는 대리인에게 당해 제품을 영국으로 수출하는 경우에는 판매하지 않도록 지시하였다. 그러나 이 제품이 제 3자에 의해 프랑스에서 구입되어 영국으로 수출된 사건이다. 이에 영국 법원은 특허권자가 특허품의 유통에 제한을 가할 수 있으나 그 제한을 대리인에 대한 것으로는 불충분하고 반드시 구매자에게 대해 명확하게 통지를 하여야 한다는 것이다. 이 사

780 *Betts v. Willmott* (1871).

건에서는 영국으로 수출을 금지한다는 ‘명확하고 명시적인 합의 (clear and explicit agreement)’가 없었기 때문에 수입을 금지할 수 없다고 하였다. 법원은 상거래의 편의나 구매자의 일반적인 기대를 고려할 때, 반대의 명시적인 합의가 없는 한 특허권자가 당해 특허품에 대한 절대적인 지배 권원을 구매자에게 묵시적으로 허락한 것으로 보아야 한다고 하는데 이를 ‘묵시적 합의설’이라고도 한다.⁷⁸¹

(나) 판결 평석

묵시적인 라이선스 주장에 대한 방어 방법은 사전적 방법과 사후적 방법 두 가지가 있는데 사전적 방어 방법은 특허권자가 특허품을 판매할 때 명백한 한계나 제한 조항을 포함하는 계약을 맺는 것이고 거래 당시 취할 수 있는 방어 방법은 묵시적 실시권 발생을 판매 당시 부인하는 통지나 표시를 한 경우이다. 본 사건은 판매 당시 부정의 통지 (disclaimer)가 방어 수단으로 인정 여부가 쟁점이 되었던 사건이었다.

즉, 상품의 라벨이나 용기에 ‘본 특허품은 수출용이 아님’이라고 쓰는 경우이다. 상대방의 묵시적 실시권 주장에서 ‘묵시성’에 대한 부정의 의사표시를 판매 시에 명시적으로 통지하면 추정적 실시권인 묵시적 실시권 성립은 인정될 수 없으므로 묵시적 실시권 주장을 방어할 수 있다.

(2) 미국의 **Boesch v. Graff**⁷⁸² 사건

국제 소진 문제는 과거에도 문제가 된 적이 있었다. **Boesch v. Graff** 사건에서 수입업자가 제1국 특허권자 등으로부터 적법하게 물건을 수입했는데 제2국인 미국 특허권자⁷⁸³의 승인 없이 판매한 사건이다. 이때 법원은 미국 내 판매된 물건에 대한 법률 문제를 외국 특허법에 의해 판단할 수 없다고 일갈하면서 미국에서 판매된 물건에 대한 침해여부 등 판단기준은 미국법에 따라 판단하여야 한다고 판시하였다.⁷⁸⁴ 속지주의 내지 각국 특허 독립의 원칙에 입각하여 판단하겠다는 입장이었다.

이 판결은 이후 하급법원에도 영향을 주는 등 **Impression** 판결 이전에는 국제 소진

781 김순석, 앞의 논문, 152 면 재인용.

782 **Boesch v. Graff**, 133 U.S. 697 (1890)

783 미국 특허권자는 제 1 국 특허권자로부터 권리를 양수 받은 자이었다. 결과적으로 제 1 국 특허권자와 제 2 국 특허권자가 달라진 셈이다.

784 **Keeler**, 157 U.S. at 664-65.

을 인정하지 않는다는 것이 미국의 일관된 입장이었다.⁷⁸⁵

(3) 미국의 *Impression v. Lexmark* 사건⁷⁸⁶

(가) 판결 요지

특허권자인 Lexmark가 특허품을 외국에서도 일부 판매하였는데 이에 대해 피고 Impression은 Lexmark의 해외 판매 물량도 특허권 소진 대상이라고 주장하였다.

이에 연방 대법원은 전세계 어느 지역에서든 판매를 통해 한번 보상을 받았다면 미국에서 추가 보상 여부나 구매자에 수여된 권리 성격, 지역, 또는 제한조건 유무와 무관하게 이중 보상 방지 목적상, 특허권은 소진된다고 판시하였다.⁷⁸⁷

또한 저작권법에서 국제 소진을 인정한 판례인 *Kirtsaeng* 사건에 비추어 특허법에서 이를 달리 취급할 이유가 없다는 것도 근거로 하였다.⁷⁸⁸

하지만 국제 소진론에 대한 우려도 적지 않으며 참고로 본건 *Impression* 대법원 판결의 반대의견 및 CAFC에서도 소진 원칙이 속지주의 원칙과 충돌로 인해 적용될 수 없는 상황임을 적시한 바 있다. 즉, *Impression* 판결의 반대 의견으로 Ginsburg 판사 역시 이러한 우려를 나타낸 바 있다. 기본적으로 각국의 특허권은 속지주의를 원칙으로 하고 있으며 파리 조약상 특허 독립의 원칙뿐만 아니라 주요 판례 등을 인용하면서 해외 판매에 의해 미국 특허권 소진에 대해 반대의사를 분명히 밝히고

785 *Boesch v. Graft*, 133 U.S. 697 at 701-703; accord *Jazz Photo v. ITC*, 264 F.3d 1094, 1105 (Fed. Cir. 2001) "미국 특허는 해외 제품에 의하여 소진되지 아니한다. 최초판매이론을 적용하기 위해서는 최초 판매 행위가 미국 특허권이 유효한 지역에서 발생하여야 한다. 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."); *Fuji Photo Film Co. Ltd., v. Jazz Photo Corp.*, 249 F. Supp. 2d 434, 450 (D.N.J. 2003) "최초판매이론이 적용되기 위해서는 미국에서 판매가 이루어져야 한다. ([S]ale must be "in the United States" to invoke patent exhaustion doctrine)"

786 *Impression Products v. Lexmark International*, 137 S.Ct. 1523 (2017)

787 *Impression*, at 1538. "소진 법리는 미국 내에서는 고가로 판매될 수 있는 가능성 혹은 구매자가 기대하는 권리 내용과는 무관하게 적용되는 법리이다. 따라서 판매 제약 조건이나 판매 지역과는 무관하며 단지 중요한 것은 어느 지역에서인가 특허권자가 특허품을 판매하였다는 사실이다. (Exhaustion does not depend on whether the patentee receives a premium for selling in the United States, or the type of rights that buyers expect to receive. As a result, restrictions and location are irrelevant; what matters is the patentee's decision to make a sale.)

788 *Impression*, at 1527. "저작권법과 특허법은 역사적으로 연관성이 많다는 *Bauer* 판결과 같이 두 법률 간에는 유사성이 강하고 추구하는 목적 또한 같다. [The two share a 'strong similarity . . . and identity of purpose, *Bauer & Cie v. O' Donnell*, 229 U. S. 1, 13 (1913), . . . There is a 'historic kinship between patent law and copyright law,' *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U. S. 417, 439 (1984)]"

있다.⁷⁸⁹

(나) 미국 특허법 규정의 해석 관련 쟁점

Impression 법원은 소진 법리와 특허권 효력범위 규정과는 별개이며 다르다⁷⁹⁰고 판시하면서 소진법리는 지역에 관계없이 특허품을 판매한 사실에 기초하여 적용되는 법리⁷⁹¹이라고 판시하였으며 또한, 소진법리가 국내 판매품에만 국한되어야 한다는 규정은 미국 특허법 어디에도 규정되지 아니하였다⁷⁹²고 판시한 바 있다.

미국에서 침해 주장 등 권리 행사하려면 미국 내 침해행위임을 입증하여야 한다는 규정과 소진 법리와는 별개의 사안이므로 미국특허법 규정에도 불구하고 국제소진 법리를 적용하였다.

이에 대해 소수의견 즉, 반대의견(dissenting opinion)에서는 미국 특허법 규정⁷⁹³에 의하면, 미국에서 침해 주장 등 권리 행사하려면 미국 내 침해행위임을 입증하여야 한다고 명확하게 규정되어 있음을 근거로 국제소진론 채택에 반대하였다.

또한 몇 가지 선행 판결을 근거로 미국 특허권은 해외에 효력을 미치지 아니하며 해외의 판매 등 침해행위에 대해서는 해외 특허법에 따라 판단이 달라지며 적용 기준도 다를 것을 강조하고 있다. 또한 파리조약상 각국 특허독립의 원칙에 입각, 각국의

789 Impression, at 1538. “특허법은 속지적이다. 발명자가 미국 특허를 받은 경우에는 미국 특허는 해외에서 보호를 구할 수 없다. Deep South 판결 (우리나라 특허제도는 역외 효력을 주장할 수 없다. 특허침해 책임을 물을 때에도 미국 내 행위이며 미국에 수입되어야 비로소 책임을 주장할 수 있다; 미국 특허법 제 271 조 a. 파리조약 Art. I, 32 Stat. 1940 에서도 체결국 출원한 특허는 다른 국가의 특허와 독립적이라고 규정하고 있다. (Patent law is territorial. When an inventor receives a U. S. patent, that patent provides no protection abroad. See Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U. S. 518, 531 (1972) (“Our patent system makes no claim to extraterritorial effect.”). See also 35 U. S. C. § 271(a) (establishing liability for acts of patent infringement “within the United States” and for “import[ation] into the United States [of] any patented invention”). Convention at Brussels, An Additional Act Modifying the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of Mar. 20, 1883, Dec. 14, 1900, Art. I, 32 Stat. 1940 (“Patents applied for in the different contracting States . . . shall be independent of the patents obtained for the same invention in the other States.”).

790 Impression, at 1528. “Exhaustion is a distinct limit on the patent grant, which is triggered by the patentee’s decision to give a patented item up for whatever fee it decides is appropriate.” ; Impression, at 1537. “Exhaustion is a separate limit on the patent grant.”

791 Impression, at 1538. “As a result, restrictions and location are irrelevant; what matters is the patentee’s decision to make a sale.”

792 Impression at 1527. “[N]othing in the Patent Act shows that Congress intended to confine that principle (exhaustion) to domestic sales.”

793 35 U.S.C. § 271(a) (establishing liability for acts of patent infringement “within the United States” and for “import[ation] into the United States [of] any patented invention”).

특허는 상호 독립적임을 지적하고 있다.⁷⁹⁴

또한 미국의 학계나 업계에서 국제 소진론 관련, *Impression* 판결은 미국 특허법 규정의 개정예 의하지 아니하면 적용될 수 없다는 의견이 적지 않다. 즉, *Impression* 법원에서는 국제 소진론이 기존 선행 판결과 일관된 입장이라고는 하지만 *Impression* 판결 내 반대의견에서도 언급하였고 업계나 학계에서는 의견이 다르며 특허법 개정이 필요한 사안이라고 판단하고 있다.⁷⁹⁵

(다) *Boesch v. Graff*⁷⁹⁶ 판결과 차별화 관련 쟁점

Boesch 선행 판결에도 불구하고 *Impression* 법원은 *Boesch* 사건은 특허권자가 개입하지 않은 즉, 불법적인 매매 행위 내지 무단 판매에 관한 것이고 *Impression* 사건에서는 특허권자가 적극적으로 해외에서 판매한 경우에 해당한다는 다소 지엽적인 이유만으로 *Boesch* 판결과 차별화를 꾀하면서 충돌을 피하고 있다.

미국 학계에서도 *Boesch* 사건과 차별화 논점 관련하여 논란이 있다. *Boesch* 사건과 *Impression* 사건의 차이점을 인정한다 하더라도 특허권자의 해외 자회사가 특허품을 판매한 경우에도 특허권이 소진될 수도 있는지 추가 논의가 필요하다. 만일 *Impression* 법원의 의도가 특허권자로서만 한정된 것이었다면 자회사를 통해서 판매

794 *Impression*, at 1538-1539. Dissenting opinion. “Patent law is territorial. When an inventor receives a U.S. patent, that patent provides no protection abroad. See *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518, 531, 92 S.Ct. 1700, 32 L.Ed.2d 273 (1972) (“Our patent system makes no claim to extraterritorial effect.”). See also 35 U.S.C. § 271(a) (establishing liability for acts of patent infringement “within the United States” and for “import[ation] into the United States [of] any patented invention”). A U.S. patentee must apply to each country in which she seeks the exclusive right to sell her invention. *Microsoft Corp. v. AT & T Corp.*, 550 U.S. 437, 456, 127 S.Ct. 1746, 167 L.Ed.2d 737 (2007) (“[F]oreign law alone, not United States law, currently governs the manufacture and sale of components of patented inventions in foreign countries.”). See also Convention at Brussels, An Additional Act Modifying the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of Mar. 20, 1883, Dec. 14, 1900, Art. I, 32 Stat. 1940 (“Patents applied for in the different contracting States ... shall be independent of the patents obtained for the same invention in the other States.”). And patent laws vary by country; each country’s laws “may embody different policy judgments about the relative rights of inventors, competitors, and the public in patented inventions.” *Microsoft*, 550 U.S., at 455, 127 S.Ct. 1746

795 *Patently O*, “*Impression Products, Inc. v. Lexmark Inc.*: will International Patent Exhaustion bring Free Trade in Patented Goods?” “*Impression* 법원에서는 국제 소진론이 기존 선행 판결과 일관된 입장이라고는 하지만 CAFC 에서도 언급하였고 업계나 학계에서는 의견이 다르며 특허법 개정이 필요한 사안이라고 판단하고 있다. (Despite the Court’s suggestion that a rule of international exhaustion is consistent with prior doctrine, it is a change in the law as announced by the Federal Circuit and as understood by practitioners and academics.)”, <https://patentlyo.com/patent/2017/06/impression-international-exhaustion.html> [2017.8.13 방문]

796 *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697 (1890)

함으로써 소진을 회피할 수 있을 것이다.⁷⁹⁷ 즉, 특허권자가 해외 거래에 직접 개입했는지 여부만으로 Boesch 판결과 차별화하는 것은 소진 법리의 근본적인 법리의 변화를 추구하였다기 보다는 단지 특허권을 약화시키고자 하는 사법적 의지와 정책적 의도가 앞선 것으로 ‘차별화를 위한 차별화’ 의도가 엿보인다고 할 수 있다.

(라) Impression 판결의 여파

속지주의 원칙에도 불구하고 국제 소진 원칙을 고수함으로써 두 가지 원칙간에 충돌이 발생하고 이로 인해 실무적 혼란이 적지 않을 것으로 예상된다. 아래에서 살펴본다.

(i) 해외 출원 무용론

우선 굳이 많은 비용을 들여 해외 출원 특허, 미국에 출원할 이유가 없어진다. 전세계 어딘가에서 특허권자가 또는 실시권자가 특허품을 판매하였다면 해당 특허품에 대해 미국 특허도 동시에 소진되기 때문이다. 각국별 특허가 독립되어 있고 속지주의 원칙에 따라 각국에서 개별적으로 별도의 권리행사하고 보상받기 위해 번역 부담과 대리인 비용이 많이 소요됨에도 불구하고 불가피하게 각국에 해외 출원하는 것임에도 불구하고 수출국에서 판매 대금을 받았다고 수입국에서는 권리 행사가 제한된다면 앞으로 해외 출원이나 국제 출원 효과가 그만큼 낮아진다.

또한 제1국에서 생산된 물량에 대해 실시권을 허여하게 되면 제2국 등 나머지 다른

797 Sarah R. Wasserman Rajec, Assistant Professor of Law at William & Mary Marshall-Wythe School of Law, Patent Dennis Crouch (2017. 7.1) “Impression Products, Inc. v. Lexmark Inc.: will International Patent Exhaustion bring Free Trade in Patented Goods?”, “Boesch 사건(특허권자의 의도와는 전혀 관계없이 제 3의 해외 업체가 선 사용권 취득과 같이 법정 실시권에 기하여) 특허품 판매와 제조업을 할 수 있는 경우와 Impression 사건과 같이 여러 국가에서 다수의 특허권을 보유한 특허권자가 해외에서 실시권 허여 계약을 맺는 등 특허권자가 직접 관련된 경우 간에는 차이점을 인정한다 하더라도 Impression 판결 적용 시에도 특허권자의 해외 자회사가 특허권을 보유한 경우, 해외 자회사의 판매에 의해서도 특허권이 소진될 수도 있는지 논의가 필요하다. Impression 법원에서는 특허권자만이 특허품 판매할 수 있다고 판시한 것으로 보이지만 만일 특허권자로만 한정하는 것이라고 해석한다면 특허권자 입장에서는 어떻게든 소진 법리가 적용되지 않도록 회피하는 방안을 마련할 수도 있을 것이다. ([T]here is a lot of room between Boesch, where the patentee had “nothing to do with” the manufacture and sales and Impression Products, where Lexmark had patent rights in multiple countries and authorized sales abroad.) (The question remains whether a company structured such that subsidiaries in different countries own the various patent rights will be subject to exhaustion of its U.S. patents for foreign sales made by a foreign subsidiary.) (The Court seems to imply not, explaining that “only the patentee can decide whether to make a sale that exhausts its patent rights in an item,” and later, “what matters is the patentee’s decision to make a sale.” Yet if it is really the case that only authorization by the U.S. patent-holder will result in exhaustion through foreign sales, the Court has left open a way for patent holders to opt out of international exhaustion.)”

국가에서 해당 물량에 대해 별도의 보상을 받지 못한다면 과리 조약상 해외 출원이나 국제 출원할 이유도 그만큼 없어지는 상황이 초래된다.⁷⁹⁸ 따라서 속지주의 원칙을 쉽게 위반하고 우회적으로 보상을 구하는 것은 특허 제도의 근간을 흔드는 근본적인 문제이다.⁷⁹⁹

(ii) 후생 경제학적 측면에서 우려

국가별 경제 규모나 물가 등을 감안하여 가격을 차등적으로 책정하는 것이 일반적이다. 하지만 Impression 판결 이후에는 모든 국가의 시장 가격이 동일해질 것이다. 그렇지 않으면 저렴한 지역에서 구입하여 미국에서 비싸게 판매하는 행위를 제재할 수 없다. 해외에서 구매하는 순간 미국 특허가 동시에 소진되기 때문이다.

실제 미국에서 Impression 판결에 대한 우려가 적지 않다. 이번 Impression 법원의 결정으로 인하여 수 십 년간 진행되어온 무역 거래에 악영향을 끼치고 있으며 의도하거나 예상하지도 않은 무수히 많은 문제를 낳고 있다고 한다. 미국 내 거래와는 전혀 무관한 해외 거래에까지 미국 특허법을 끌어들이므로써 기존에 특허권자와 유통업자 간 맺어온 수 천 건의 거래 계약에 논란을 야기하고 있으며 이로 인해 그 수 많은 계약을 재협상하여야 하는 상황에 처하게 되었다. 또한 지역별 가격 차별화 방안이 폐기할 수 밖에 없어 오히려 빈곤국에 피해를 주는 것과 아울러 암거래를 증대시킬 수 밖에 없을 것이다. 그나마 의약 분야는 FDA 미국 식의약청이 그간 의약 안정성에 노력하여 왔기 때문에 영향이 최소화될 수 있겠지만 규제 수단이 미약한 다른 분야에서는 직격탄을 맞을 것이라는 우려가 크다.⁸⁰⁰

798 특허, 생산지(예: 중국, 베트남, 터키, 인도 등)에서 실시권 계약을 할 경우에는 전체 생산물량에 대한 특허권이 수출국에서 모두 소진되므로 각별히 유의할 필요 있다.

799 윤선희, 앞의 논문, 144-145 면 에서 일본에서는 상표에 대하여는 병행수입을 인정하여 왔으나, 특허법에 있어서는 특허권의 속지주의와 특허독립의 원칙에 의해 국제소진론을 부정하여 왔다고 한다.

800 Melissa Brand, Id. “이번 Impression 법원의 결정으로 인하여 수 십 년간 진행되어온 무역 거래에 악영향을 끼치고 있으며 의도하거나 예상하지도 않은 무수히 많은 문제를 낳고 있다. 미국 특허법 규정을 미국과는 전혀 무관한 해외 거래에까지 미치게 함으로써 기존에 특허권자와 유통업자 간 맺어온 수 천 건의 거래 계약에 논란을 야기하고 있으며 이로 인해 그 수 많은 계약을 재협상하여야 하는 상황에 처하게 되었다. 또한 지역별 가격 차별화 방안이 폐기할 수 밖에 없어 오히려 빈곤국에 피해를 주고 있다. 이는 지하 시장 거래를 증대시킬 수 밖에 없을 것이다. 그나마 의약분야는 FDA 미국 식의약청이 그간 의약 안정성에 노력하여 왔기 때문에 영향이 최소화될 수 있겠지만 규제 수단이 미약한 다른 분야에서는 직격탄을 맞을 것이다. (The consequences of the Court’s ruling on international exhaustion run counter to decades of U.S. trade negotiations and will have countless unintended and unforeseen consequences. By extending U.S. patent law to foreign transactions that have nothing to do with the United States, the Court has called into question thousands of existing contracts between patentees and foreign distributors, many of which will now need to be renegotiated. Further, because regional pricing will now be virtually eliminated, consumers in less affluent markets will be disadvantaged. This will inevitably lead to an increase in grey marketed goods in the U.S.

Impression 법원의 국제 소진론에 관련 특히, 의약 업계에서 여러 가지 우려를 표하고 있다.⁸⁰¹ 즉, 의약품 특허 실시권자의 판매에 의하여 의약 특허가 소진된다고 한다면 가격 차이를 노리는 업자들 때문에라도 제약업체에는 약값이 저렴한 국가에서는 의약품 판매하지 않을 수도 있다. 그 결과, 빈곤국가의 환자들은 약이 없어 고통을 받게 되는 문제가 발생하고 제약업체는 줄어든 수익금 만을 가지고 연구 개발하여야 하는 상황을 경고하고 있다.⁸⁰² 이는 지역별 가격 차별화 정책에 의한 후생 증진이라는 후생 경제학 (Welfare Economics) 적 관점에서도 부작용이 우려된다.⁸⁰³ 이러한 문제를 타개하기 위한 방편으로 FDA 에서 의약품 수입 규제를 강화하는 방안도 제안되고 있다.⁸⁰⁴

이와 같이 각국의 시장 상황과 거래 현실 및 물가 수준 등 시장 원리에 따라 정해지는 지역별 가격 차등화 체계가 국제 소진론 도입으로 인해 시장 원리와 무관하게 작동

FDA regulations and emphasis on drug safety will currently mitigate the potential harm in the pharmaceutical sector, but other industries with less regulation will be immediately impacted.)”

801 Bob Stoll, Partner at Drinker Biddle, “Impression 판결에 대한 기업의 반응 (Patent Exhaustion at the Supreme Court: Industry Reaction to Impression Products v. Lexmark)”, <http://www.ipwatchdog.com/2017/05/30/patent-exhaustion-supreme-court-industry-reaction-impimpression-products-v-lexmark/id=83822/>[17. 10. 4 일 방문]. “대부분의 상품이 그러하겠지만 특히 생명을 구하는 의약품은 빈곤국에서는 저렴하게 판매되고 있는데 이번 Impression 판결로 인하여 외국 거래 업체들이 빈곤국에 팔리는 의약품 등 상품을 매집하여 미국에서 고가로 재판매하는 사업이 활개칠 우려가 있다. 또는 Impression 판결로 인해 제약 업체가 빈곤국에 의약품을 팔지 않을 수도 있어 이래 저래 해외 빈민들과 미국의 혁신 기업들이 Impression 판결의 피해를 겪게 될 것을 경고하고 있다. (All sorts of goods, including life-saving pharmaceuticals, are sold at lower prices in poor nations. This decision will encourage powerful foreign groups to gather products up and send them back to the US to get the higher prices. Or, companies will not be able to lower prices and sell their products in those countries. Both the poor in distant lands and the innovators in the US will suffer.)

802 Sarah R. Wasserman Rajec, Id. “Impression 법원의 국제 소진론에 관련, 의약 업계에서 여러 가지 우려를 표하고 있다. 즉, 의약품 특허 실시권자의 판매에 의하여 의약 특허가 소진된다고 한다면 가격 차이를 노리는 업자들 때문에라도 제약업체에는 약값이 저렴한 국가에서는 의약품 판매하지 않을 수도 있다. 그 결과, 빈곤국가의 환자들은 약이 없어 고통을 받게 되는 문제가 발생하고 제약업체는 줄어든 수익금만을 가지고 연구 개발하여야 하는 상황에 처할 것이다. (International patent exhaustion presents particular concerns for the advocates of global access to medicines and for the pharmaceutical industry. Because versioning or licensing do not easily apply to the sale of drugs, there is a concern that pharmaceutical companies will refuse to sell medicines at low prices in lower-income markets because of a fear of arbitrage. As a result, patients in lower-income countries would suffer without access to medicine and pharmaceutical companies may reap lower profits to invest back into research and development of new drugs.)”

803 William W. Fisher III, When should we permit differential pricing of information?, 55 UCLA Law Review 1 (2007), p. 25-28.

804 Id. “당장에 그러한 절박한 상황에까지는 이르지 않도록 의약품 병행 수입에 대한 규제 조치를 강구하여 이를 방지할 수도 있을 것이다. (There are reasons, however, to think that the immediate effect on the pharmaceutical industry and patients worldwide will not and need not be so dire. There are also solid policy reasons to expand the regulatory means of curbing parallel imports in this industry.)”

되는 등 가격 왜곡 현상이 발생할 수 있다.⁸⁰⁵

또한 특허권자가 해외 시장 별로 수요를 별도 관리하는 판매 정책도 특허품의 병행 수입이 활성화되면 종전처럼 시장 다변화 정책을 유지하기가 어려워질 것이다.⁸⁰⁶

(iii) 특허 실시권 제도 무용론

각 국가에서 발생된 복수의 특허권은 완전히 별개의 독립된 권리이고, 한 나라의 특허권의 변경, 소멸 등은 다른 나라의 특허권의 존립에 영향을 받지 않고 있다. 따라서 특허권의 국제적 소진론은 속지주의의 원칙 또는 특허 독립의 원칙에 의하여 받아들이기 어려운 이론이다.⁸⁰⁷ 특히, 특허권의 권리가 각국의 특허 독립의 원칙에 기하여 각국별로 특허권이 별도로 존재하고 있고, 권리자가 3국의 제 3자에게 배타적 라이선스를 부여한 경우에 이 설에 의하여 특허 소진이 발생한다고 한다면 특허권자로부터 배타적 라이선스를 허여 받아 실시하고 있는 자는 손해가 발생할 수 있으며, 권리자로부터 실시료를 주고 배타적 라이선스계약을 체결할 필요가 없어지게 되기 때문이다.⁸⁰⁸

다른 한편으로는 특허품의 병행수입을 인정하는 것은 국가의 기술경쟁력을 약화시키고 국제적 특허 라이선싱의 동기를 감소시킬 수 있으며, 기술정보의 효율적인 전달을 통한 개량 발명과 시장에 따른 다양한 기술의 출현도 기대할 수 없는 폐단이 있고, 설사 라이선스가 행하여지더라도 실시권자는 전세계에 특허품을 수출할 수 있으므로 자연스럽게 그 실시료가 높아져 이를 지불할 수 있는 대기업이 세계시장을 독점하고 중소기업의 발전을 저해할 수 있다는 이유로⁸⁰⁹ 특허품의 병행수입을 허용하지 않는 것이 국가발전에 유리하다는 견해가 있다.⁸¹⁰

(4) 일본의 BBS 사건⁸¹¹

805 국제 소진론으로 각국의 가격이 평준화되는 것이 소비자에게 반드시 유리한 것만은 아니다. 만일 미국 기준으로 가격이 책정된다면 각 지역별로 차등화 되어 있던 가격이 미국 가격으로 인상되면 결국 각국 소비자는 그만큼 손해를 입게 될 수 있다.

806 김성기, “미국 특허법 271 조(a)항의 해석에 관한 Lexmark 판결- 특허권의 소진이 애프터 마켓에 미치는 영향”, 특허와 상표 제 909 호 (2017. 7.5 일자), 7 면.

807 윤선희, 앞의 논문. 143 면.

808 윤선희, 앞의 논문, 161-162 면.

809 이점인, 진정상품의 병행수입에 관한 연구, 동아대학교 대학원 논문집 제 25 집 (2000), 52 면.

810 中山信弘, 並行輸入と特許侵害, 知的財産の潮流, 知的財産 研究所 編, 信山社 (1995), 278 頁

811 BBS 사건, 最高裁 平成 9 年 7 月 1 日 平 7 (オ) 第 1988 号 判決.

(가) 국제 소진론에 대한 일본의 태도

해외에서 특허품을 매매 후 일본 국내로 수입하는 과정에서 침해 분쟁이 발생한 경우, 일본 대법원은 파리 조약상 속지주의 원칙과 특허 소진 원칙이 충돌하기 때문에 일반적인 소진 법리를 적용할 수 없다고 판단하였다. 아래 사례를 통하여 살펴본다.

(나) 사실 관계

자동차의 부품인 알루미늄 호일을 생산하는 독일 회사인 BBS사가 독일 및 일본에서 특허권을 가지고 있었지만, 제3자가 이 상품을 독일에서 구입하여 일본에 수입한 것에 대하여 BBS사가 특허권 침해를 근거로 하여 수입업자를 상대로 제소한 사건이다.

(다) 일본 대법원 판결 요지

일본 대법원에서는 속지주의 하에서 동일한 발명이라도 특허권을 취득하고자 하는 국가마다 출원하여 등록하여야 하는데 이는 특허권이 각국 특허 독립의 원칙에 기하여 각국별로 특허권이 별도로 존재하고 있고 별도의 절차와 비용 등이 소요된다고 전제하고 설사 국가별로 동일한 발명인 경우라 하더라도 국가별로는 별도로 심사 기준과 특허성 판단에 따라 특허권이 등록되므로 국가별 특허권은 별개의 권리이라고 하였다. 따라서 또한 특허품을 양도한 국가의 특허권이 반드시 일본의 특허권과 동일한 대응 특허권을 가진다고 할 수 없고, 법적으로 일본 특허권과는 별개의 권리라고 판단하였다.

또한, 특허권자가 대응 특허권과 관련된 제품 (즉, 대응 특허품)에 대하여 일본 특허권을 기초로 권리행사를 한다고 해도 이것이 곧 이종의 이득을 직접 취한 것이라고 볼 수 없으므로 이종 이득의 문제는 발생하지 아니하며 국제 소진에 대하여 이종 이득 방지설에 기초하여 특허 소진을 적용하는 것은 적절하지 않다고 보았다. 그러한 취지로 BBS 사건의 일본 대법원은 국외에서 양도한 경우는 이종 이득 방지설은 타당하지 않다고 판시한 바 있다.⁸¹²

아울러 일본 대법원은 속지주의 원칙과 소진 원칙이 충돌하는 상황에서 속지주의와

812 BBS 사건, 判決理由 三.3.

충돌을 피하면서 이를 합리적으로 조정하는 차원에서 ‘묵시의 승낙’ 법리를 도입하였다.⁸¹³ 즉, 독일의 특허권과 일본의 특허권은 별개의 권리이므로 특허권자가 대응 특허품에 대하여 일본의 특허권에 의거하여 권리를 행사하여도 이를 가지고 즉각 이중 이득을 얻는 것이라고는 할 수 없으나 다만, 특허권자가 유보를 부가하지 않은 채 특허품을 해외에서 양도한 경우에는 양수인 및 그 후의 전득자에 대해서 해당 제품을 지배하는 권리를 묵시적으로 수여한 것으로 해석해야 함으로써 묵시적 실시권 법리를 채용하였다.⁸¹⁴

(라) BBS 판결의 시사점

각 국가에서 발생된 복수의 특허권은 완전히 별개의 독립된 권리이고, 한 나라의 특허권의 변경, 소멸 등은 다른 나라의 특허권의 존립에 영향을 받지 않고 있다. 따라서 특허권의 국제적 소진론은 속지주의의 원칙 또는 특허 독립의 원칙에 의하여 받아들이기 어려운 이론이다.⁸¹⁵

이러한 고려 없이 국제 거래 사건에 소진 법리를 적용하는 것은 문제 해결에 도움이 되기보다 혼란만 초래할 우려가 있다. 국제 거래 시 병행 수입된 제품에 대해서는 기존의 소진 법리를 적용할 수 없는 상황에서는 대안이 될 수 있는 법리를 논의하는 것이 합리적이라고 본다.

외국에서의 특허권은 일본 특허권과 그 요건·효과 면에서 다르므로 외국 대응 특허권 아래에서 물건이 판매되어 전전유통과정에 이르렀다는 사유로 특허 소진이 발생한다고 보는 것은 부당한 면이 있고, 사건을 심리하는 국내 법원으로서 그 자체로 전문성이 없는 외국의 특허법과 특허 체계를 해석하여 국내 특허권과 비교해야

813 윤선희, 앞의 논문, 145 면 각주 38. 판결요지: 특허권자가 국외에서 특허제품을 양도한 경우, 양수인 또는 그 양수인으로부터 특허제품을 양수 받은 제 3 자가 업으로 이를 일본에 수입하여 이를 사용하고, 또한 이것을 다른 사람에게 양도하는 것은 당연히 예상되는 바이므로 특허제품을 외국에서 판매한 경우에 있어서 특허권자가 ① 양수인에 대해서 당해 제품에 대한 판매 내지 사용지역에서 일본을 제외한다는 취지를 합의한 경우, ② 양수인으로부터 특허제품을 양수 받은 제 3 자 및 그 후의 취득자에 대해서 양수인과의 사이에 상기 ①을 합의한 뒤에 특허제품에 이것을 명확하게 표시한 경우를 제외하는 해당제품에 대하여 일본에서 특허권을 행사할 수 없다. 특허권자가 이러한 유보를 하지 않고 양도한 경우에는 양수인 및 그 후의 취득자에 대하여 일본에 있어서 양도인이 가지고 있는 특허권에 의한 당해 제품을 지배할 수 있는 권리를 묵시적으로 부여하였다고 해석하여야 한다고 판단하고, 본건에 대해서는 상기 ①, ②의 어느 것도 BBS 사로부터 주장·입증되어 있지 않으므로 금지 내지 손해배상청구를 허용하지 않는다.

814 이상정, 앞의 논문, 4 면. 본 판결에서 관심을 끄는 것은 당사자인 원·피고 누구도 주장하지 않은 법리를 법원이 적극적으로 개발하여 판결하였다는 점이다.

815 윤선희, 앞의 논문, 143 면.

하는 위협성을 안게 되므로 심리방법에서도 문제가 있다.

설사 국가별로 동일한 발명인 경우라 하더라도 국가별로는 별도로 심사 기준과 특허성 판단에 따라 특허권이 등록되므로 국가별 특허권은 별개의 권리이므로 이중 이득의 문제는 발생하지 않으며 국제 소진에 대하여 이중 이득 방지설에 기초하여 특허 소진을 적용하는 것은 적절하지 않다고 보는 것이다.⁸¹⁶ 이는 미국의 Impression 대법원이 이중 이득을 전제로 특허 소진이라고 판단한 것과는 정 반대의 판결인 바, 우리나라에도 시사하는 바가 적지 않다.

일응, 대응하는 유사 특허가 외국에 존재하고 피고가 동일한 주체 내지 이익 수취에 있어서는 동일하다고 볼 수 있는 주체로서 구체적인 지역적 제한을 가하지 않고 유통시킨 물건이라면 이는 묵시의 승낙이 있다고 보아야 할 것이며 그에 대한 묵시의 승낙이 없다는 구체적 주장과 그 입증은 특허권자가 하는 것이 이중 이익 수취의 방지와 국제 거래에서의 자유로운 유통을 통한 소비자 이익의 확대라는 측면에서 타당하다는 견해도 있다.⁸¹⁷ 이 법리에 의하면, 양수인과의 사이에서 해당 제품의 판매처, 사용 지역으로부터 일부를 제외하는 취지에 합의하여 권리를 유보한 경우는 묵시의 승낙 법리는 부정된다. 이는 양수인 및 전득자에 대해서 해당 특허권을 행사할 수 있다는 의미로 BBS 대법원 판결이 특허소진법리와는 다른 묵시의 승낙 법리만의 특유의 요건을 인정하였다는 점에서 실질적인 의미가 있다.⁸¹⁸

다시 말해, 일본 대법원은 속지주의 원칙과 소진 원칙이 충돌하는 상황에서 어느 특정 국가가 좌지우지할 수 없는 상황이므로 기존의 국내 소진 법리를 그대로 적용하는 것은 문제 해결에 도움이 되기보다 혼란만 초래할 우려가 있다고 판단하여 국제 거래를 통하여 병행 수입된 제품에 대해 속지주의와 충돌을 피하면서 이를 합리적으로 조정하는 차원에서 묵시적 실시권 법리를 도입하였다 점에서 우리나라에도 시사하는 바가 적지 않다.⁸¹⁹

816 横山久芳, 特許權の消盡, 法學教室 No.335 (2008), 113 頁; 竹田和彦 (김관식 외 4 인 역)특허의 지식 제 6 판 이론과 실무, 명현문화사 (2001), 414-416 면); 이현희, 앞의 논문, 39 면. 각주 137 에서 상기 두 개 논문 재인용.

817 高石秀樹, 앞의 논문, 63 면.

818 설민수, 앞의 논문(역사적 전개), 94 면

819 일본에서 최근에 다루어진 소진 사건들은 전통적인 소진 법리와 관련된 사건 즉, 일본 국내에서 특허품을 거래한 사건 보다는 다소 예외적인 사건들이 많았다. 예를 들면, 국제 거래와 관련된 사건으로는 BBS 사건이 대표적이다. 법리적 측면에서도 기존의 소진 법리를 적용하는 것이 부적절한 경우, 묵시적 실시권 법리와 같은 새로운 법리를 과감하게 도입하여 적극적으로 분쟁 조정을 도모하고 있다.

(5) 정리

미국에서는 산업계는 물론이고 학계에서도 Impression 판결로 인하여 국제 거래 질서의 와해와 기업의 혁신 활동을 가로막는 결과가 될 것이라는 우려가 적지 않다. 이와 같이 미국 내 제약업계를 필두로 Impression법원의 판결이 미칠 파장에 대하여 심각한 우려가 있으며 결국 의약품 수입규제 강화에 의하여 수입이 제한되는 풍선 효과가 나타날 것이라는 예상도 나오고 있다. 어쨌든 미국 산업계에서는 여러 분야에서 Impression판결에 대한 비판과 우려가 적지 않다.

한편, 일본에서는 BBS 대법원 판결을 통하여 특허품이 해외에서 판매되어 보상의 기회가 있었다 하더라도 이것이 곧 일본 국내에서 특허권자가 이중의 이득을 직접 취한 것이라고 볼 수 없으므로 이중 이득의 문제는 발생하지 아니하며 국제 소진에 대하여 이중 이득 방지설에 기초하여 특허 소진을 적용하는 것은 적절하지 않다고 보았으며 그러한 취지로 BBS 사건의 일본 대법원은 국외에서 양도한 경우는 이중 이득 방지설은 타당하지 않다고 판시한 바 있다.⁸²⁰

이는 미국의 Impression 대법원이 이중 이득을 전제로 특허 소진이라고 판단한 것과는 정 반대의 판결인 바, 우리나라에도 시사하는 바가 적지 않다.

다. 지역적 적용범위 관련 대안적 연구

(1) 목시적 실시권 법리의 도입

앞서 살펴본 바와 같이 목시적 법리는 영미법 상 형평의 원칙을 도입한 것으로 기존의 원칙만으로 해결할 수 없거나 불평등한 결과가 초래될 경우, 보충적으로 적용되는 법리이다.⁸²¹

820 BBS, 判決理由 三. 3.

821 Osborne, 앞의 논문, pp. 687-691. 목시적 라이선스에 대해서는 특허 소진과는 다른 개념으로 보면서 다음과 같이 구별하고 있다. 우선 최초 판매가 적법하게 이루어지고 양도된 물건이 일정한 요건을 충족하는 경우에는 소진이 성립하고, 소진이 성립하는 경우에는 침해도 성립하지 않으므로 목시적 라이선스는 판단할 필요가 없게 된다. 따라서 어떤 이유로든 특허 소진이 성립하지 않는 경우에 목시적 라이선스의 판단이 필요하게 되는데 [부품 거래 시] 목시적 라이선스가 인정되려면, (1) 판매된 물건이 비침해용도가 없어야 하고, (2) 라이선스의 존재를 유추할 만한 구체적 사실관계가 인정되어야 한다. (중략) 특허소진의 경우는 (중략) 판매와 관련한 구체적 사실관계(Circumstances of the sale)에 영향을 받지 않는 특허정책상의 이유로 인정되는 법리인 반면, 목시적 라이선스는 계약법이론에 근거한 것으로 판매와 관련한 구체적 사실관계에 영향을 받게 되는 점에서 차이가 있다. 이 밖에도 목시적 실시권

따라서 속지주의 원칙과 소진 원칙이 충돌하는 상황에서 소진 법리를 적용할 수 없는 상황에서는 이를 합리적으로 조정하는 차원에서 영미법계에서 유래된 묵시적 실시권 법리⁸²²를 도입하는 것이 의미 있는 해결책일 수 있다. 묵시적 실시권 법리는 소진 법리가 적용될 수 없는 경우에 특허권 효력을 제한하는 보충적 법리이기 때문이다.

해외에서 거래는 국내 거래가 아니므로 국내 특허권 효력이 미치지 않는다. 이 상황에서 속지주의 원칙도 훼손하지 않으면서 이중 보상을 방지할 수 있고 속지주의 원칙과 충돌도 해결할 수 있어 현실적 타당성을 제시하고 있는 상당히 효과적인 해결 방안이라 할 수 있다.

이와 같은 입장은 비단 미국만 아니라 대부분의 국가에서도 마찬가지일 것이다. 따라서 국제 소진 여부를 해결할 때는 속지주의 원칙을 전제로 판단하여야 하며 국내 소진 법리와 달리 취급할 필요가 있다. 해외에서 적법하게 구매한 물건을 제2국에 수출하여 유통시켰다 하더라도 제1국 특허권의 효력을 소진시키기 보다는(현실적으로 소진시킬 수도 없다.) 묵시적 실시권을 수입업자에게 허용한 것으로 조정하는 것이 현실적이며 적절한 방안이 된다.

A국에서 판매된 특허품을 B국에 수입한 경우, A국 판매 사실을 이유로 B국에 등록된 특허를 소진시킬 수는 없다. 속지주의 원칙상, B국 특허권 효력이 미치는 범위는 B국에만 한정되기 때문에 A국 판매 사실로 B국 특허를 소진시킬 수는 없다. 이러한 상황에서 형평의 원칙에 입각, 당사자간의 이해관계를 조정할 수 있는 법리가 바로 묵시적 법리이다.

A국에서 판매된 특허품을 B국으로 수입한 국제 거래 시 소진 법리는 적용할 수 없고 당사자간의 불평등 문제는 발생할 때 바로 형평의 원칙에 입각, 묵시적 실시권 법리를 적용한다는 의미이다.

묵시적 실시권은 각국 특허 독립의 원칙도 훼손하지 않고 각국 특허권을 인정하면서 독립의 원칙하에 당사자간의 이해관계를 조정할 수 있기 때문이다.

한편, A국에서 최초 판매가 이루어진 이후에 B국에 수입되었다 해도 B국의 특허가

법리는 국제 거래에도 적용된다. 속지주의 원칙으로 인해 소진 법리를 적용할 수 없는 경우에 해당되기 때문이다.

822 기존에 일본의 일부 학자에 의해 우리나라에 소개된 종래의 묵시적 실시권 법리와 구분하고자 한다. 영미법계의 묵시적 실시권 법리에 관하여 본 고 VI. 장에서 상술한다.

소진되지 않은 상태에서 특허권자가 묵시적 실시권을 부인하는 부인의 의사표시 또는 반대 의사 표시를 명시적으로 하지 않는 한, 거래 상대방은 묵시적 실시권을 주장할 수 있다.

한편, 형평의 원칙은 강행적 소진 법리에도 적용할 수 있다. 속지주의 원칙과 충돌 때문에 소진 법리 적용이 불가능하기 때문에 보충적으로 형평의 원칙을 적용할 실익이 있다.

(2) 보상의 적정성 기준 활용

국제 거래과정에서 국제 소진 법리의 적용 여부는 두 가지 쟁점에 대해 검토 이후에 도입 여부를 결정하여야 한다. 우선 적절한 보상을 받을 기회가 있었는지를 판단하여야 한다. 특히, 수입국에 대한 보상까지 받았다는 전제하에서 소진 법리의 적용여부를 판단한다. 그 다음 쟁점으로는 속지주의 원칙과 충돌 문제에 대한 해결 방안이 가능한지에 따라 소진 법리의 적용여부를 판단하여야 한다. 만일 속지주의와 소진 원칙간의 충돌을 해결할 수 없다면 소진 법리를 고수할 수는 없다. 국제 조약이므로 실정법으로서 구속력이 있기 때문이다.

라. 관련 문제

(1) 전세계 실시권 설정 시 국제 소진 관련 쟁점

(가) 사례 연구 - iPhone 사건⁸²³

iPhone 대합의 법원에서는 인텔과 삼성 간에 전세계 지역을 포괄하는 소위, Global Cross License 의 대상으로 된 인텔 부품을 이용하여 생산된 다종 다양한 제품 전부에 대해서 항소인(Apple)에게 묵시적으로 승낙한 것으로 해석하는 것은 곤란하며 또한 인텔사가 양도한 본건 베이스밴드 칩을 이용하여 『데이터를 송신하는 장치』나 『데이터 송신 장치』를 제조함에 있어서는 RF칩, 파워 매니지먼트 칩, 안테나, 배터리 등의 부품이 필요하고 이들은 기술적으로도 경제적으로도 중요한 가치를 가진다고 인정된다는 점, 그리고 본건 베이스밴드 칩의 가격과 본건 제품(휴대폰)과는 수십 배의 가격차가 존재하는 점, 본건 제품은 인텔 부품과는 별개인 점 등의 사실을 근거로 특허권자(삼성)가 특허품의 생산에 대해서 ‘묵시의 승낙’이 있었다고 보

823 iPhone 고등법원 사건, 知財高裁 大合議, 平成 26 年 5 月 16 日 平成 25 年(ネ)第 10043 号.

지 않는다고 판단했다.

이어서, 본건 베이스밴드 칩을 부품 상태 그대로 유통시킨다고 해서 완성품 특허권 효력이 미치는 것은 아니다. 또한 본건 베이스밴드 칩을 포함하여 휴대폰 생산하면 특허권자로부터의 허락 받아야 한다는 사실이 베이스밴드 칩 유통을 저해한다고는 생각할 수 없으며 항소인(애플)과 인텔 간 별도 라이선스 계약이 개별 특허권 가치에 주목하여 대가를 정한 것이 아닌 점을 고려할 때 항소인에 이중의 이득 기회를 부여한 것이라고 말할 수 없다고 판시하였다.

iPhone 대합의 판결에서 특허권자(삼성)이 Apple휴대폰 제품에 대해 묵시의 승낙은 없다고 판단했다. 특히, 포괄적 크로스라이선스의 대상으로 된 인텔 부품을 포함하여 생산된 다종 다양한 제품의 전부에 대해 항소인(Apple)에 묵시적으로 승낙하고 있었다고 해석하는 것은 곤란하다고 판단하였다.

(나) 사례 연구 - LG Electronics, Inc. v. Hitachi, Ltd., 사건⁸²⁴

(i) 사실관계

LG가 Hitachi를 상대로 소송했던 이 사건은 앞서 Quanta 사건의 소송 특허도 동일하고 쟁점도 거의 대부분 동일했으나 한가지 중요한 차이점은 Intel부품이 미국 이외 외국에서 거래되고 판매되었으며 따라서 국제 소진론이 적용되지 않는다는 주장을 추가하였다. 즉, Jazz Photo 판례⁸²⁵를 인용하면서 국제 소진 법리가 특허사건에서는 적용되지 않는다는 전제하에 Hitachi를 특허 침해 소송을 제기한 것이다.

(ii) 연방 지방법원의 판결

NDC(Northern District of California) 연방지방법원은 LG가 Intel에 License 허여한 행위가 판매 행위로 볼 수 있으며 이러한 논리 하에 1심 판사는 Intel과 LG간의 계약이 전 세계 지역을 대상으로 포괄적 라이선스를 허여한 만큼 실시권의 범위 즉, 판매 지역에 미국 이외의 지역도 포함한다고 볼 수 있으므로 LG특허는 미국뿐만

824 LG Electronics, Inc. v. Hitachi, Ltd., 655 F.Supp.2d 1036 (N.D. Cal. March 13, 2009).

825 Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001) and Fuji Photo Film Co. Ltd. v. Jazz Photo Corp., 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005)

아니라 전세계 지역에서 소진되었다고 판단하였다.⁸²⁶

특허권자와 실시권자 간 실시권 허여 범위가 전세계를 포함하는 경우, NDCA 스스로 인정⁸²⁷ 한 바와 같이, Quanta 판결을 확대 적용하여 특허가 소진된 것으로 해석한 것이다.⁸²⁸

(다) 정리

전세계를 범위로 포괄적 Cross License를 한 경우, 각국 특허 독립의 원칙과 속지주의에 입각하여 이중 보상 여부를 검토하는 것이 합리적이다. 또한 실무적인 측면에서도 전세계 특허가 특정 국가에서 최초 생산 허여하거나 판매된 사실에 의해 수출국에서 특허권이 소진되거나 특허권 효력이 제한된다면 특허권자 입장에서 굳이 많은 비용을 투자하여 해외 출원할 이유가 없을 것이다.

(2) 저작권법상 국제 소진론과 비교

저작권법에서는 2013년 Kirtsaeng 대법원 판결에 의해 국제 소진론이 인정되었다.

826 LG v. Hitachi, at 1047-1048. “LGE 가 Intel 에 전세계 특허 전체에 대하여 실시권을 허여하였으며 소진론 관점에서는 이는 곧 판매 행위에 상당하다. (중략) 따라서 LGE 특허 실시권 계약이 New York 에서 체결되었으므로 전세계를 포괄하는 최초 판매 역시 미국에서 발생한 것으로 볼 수 있다. 이 때 이미 보상을 받았으므로 LGE 특허는 Hitachi 제품에 관하여 소진되었다. LGE granted Intel a license covering its entire portfolio of patents on computer systems and components. This transaction constitutes a sale for exhaustion purposes ... even if the exhaustion doctrine expressed in Quanta applies only to first sales in the United States, LGE exhausted its rights with respect to the Hitachi products at issue here because the first authorized sale under the patents-in-suit occurred within the United States.”

827 LG v. Hitachi, at 1048. “비록 Quanta 대법원에서는 소진 법리는 미국 내 최초 판매에만 적용된다고 판시하였지만 본 법원에서는 LGE 특허는 소진되었다고 판단한다. ([E]ven if the exhaustion doctrine expressed in Quanta applies only to first sales in the United States, LGE exhausted its rights with respect to the Hitachi products at issue)”

828 Rufus Pichler, “Patent Exhaustion and Implied Licenses: Important Recent Developments in the Wake of Quanta v. LG Electronics”, Morrison Foerster (2009.8.) “특히, 전세계 실시권 계약의 경우는 최초 판매 행위가 미국에서 발생하면 소진이라고 하고 해외에서 최초 판매 후 미국으로 수입, 재 판매된 경우는 소진이 아니라고 판단하는 것은 다소 인위적이다. 어쨌든 미국에서 최초 판매할 수 있었다면 소진된다고 보아야 하기 때문이다. 이 사건 대법원이 해외 판매에 의한 소진론은 전혀 거론도 하지 아니하였는데도 불구하고 대법원 판결을 확대 해석하여 어떻게든 CAFC 판결을 벗어날 기회를 놓치지 않으려는 지방 법원의 의도가 다분히 엿보인다. (Especially in cases where the seller had a worldwide license, the result – exhaustion if the product was first sold in the United States, but no exhaustion if the product was first sold abroad and then resold in the United States – seemed arbitrary because a first sale in the United States would have been authorized in any event. In Hitachi, the district court seized the opportunity to depart from the Federal Circuit’s rule by broadly interpreting Quanta, despite the fact that Quanta did not expressly address the issue of foreign sales.)”

따라서 해외에서 특허권자로부터 적법하게 구매한 저작물을 미국 내로 수입하는 경우, 미국 내 저작권 침해 주장에 대해 소진 법리로 항변할 수 있다. 이 사건에서 쟁점 중의 하나는 국가별로 가격이 달라 동일한 출판 저작물 가격이 미국에 비해 상당히 저렴한 경우, 동일한 보상을 받은 것으로 간주할 것인지에 대한 사안이 있었다. 결국 저작권이 소진되어 해외에서 싸게 구매하여 미국 내 수입해도 저작권 침해로부터 면책된다.

Impression 판결에서 Kirtsaeng 판결을 토대로 특허 사건에서도 국제 소진론을 채택하여 지역적으로도 소진 법리를 확대 하였다. 하지만 이 판결은 저작권법과 특허법을 동일시하였다는 점에서 향후 적지 않은 논란이 예상된다.

우선, 저작권법이 특허법과 큰 차이는 저작물을 배포하면 이를 배포받은 즉, 구매한 구매자는 해당 저작물에 대한 배포권도 확보한다는 점이다. 더욱이 특허법과 달리 저작권법은 저작물의 최초판매에 의하여 저작권이 소진된다는 명문의 규정으로 소진 법리를 정의하고 있어 해석의 여지 없이 규정상의 요건대로 적용하는 것이 가능하다.

미국 저작권법의 경우, 제109조⁸²⁹에서 저작물의 원본이나 그 복제물이 해당 저작권자의 허락을 받아 판매 등의 방법으로 거래에 제공된 경우에는 그 이후 저작물의 처분이나 유통 등에 있어서 (저작권자의 배포권도 소진되어) 저작권자의 승낙 없이도 재양도 및 배포가 가능하다고 명시하고 있다. 즉, 저작물을 양도하면 저작권 (배포권)도 이에 수반되어 이전된다는 취지이다. 저작권자 관점에서는 저작물의 양도와 함께 (저작권자로부터 구매자에게 이전되므로) 저작권 자체도 소진된다고 볼 수 있다.

따라서, 저작물의 거래는 특허품의 거래와는 달리 저작물 최초 판매 시에 저작권도 양도되므로 거래 지역이 국내이든 국외이든 관계없이 저작권은 소진된 것이라고 해

829 17 U.S. Code § 109 (a) Notwithstanding the provisions of section 106(3), 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. Notwithstanding the preceding sentence, copies or phonorecords of works subject to restored copyright under section 104A that are manufactured before the date of restoration of copyright or, with respect to reliance parties, before publication or service of notice under section 104A(e), may be sold or otherwise disposed of without the authorization of the owner of the restored copyright for purposes of direct or indirect commercial advantage only during the 12-month period beginning on— (1) the date of the publication in the Federal Register of the notice of intent filed with the Copyright Office under section 104A(d)(2)(A), or (2) the date of the receipt of actual notice served under section 104A(d)(2)(B), whichever occurs first.

석할 수 있으며 그런 점에서 특허권에 비하여 저작권법에서 국제 소진론을 적용하는 것은 수긍할 만 하다. 하지만 특허권의 경우는 명문의 규정이 없어 기존 관례와 이론을 토대로 판단하여야 한다는 점에서 저작권법의 이론을 그대로 수용하기는 쉽지 않다.

우선 저작권은 저작물 창작이라는 사실 행위에 의해 창설되는 권리이므로 법률적인 해석이나 판단이 필요하지 않은 권리인데 반해 특허권은 각국의 독자적인 해석과 법률적 판단에 의해 창설된다는 점에서 사뭇 차이가 크다. 파리 조약상 특허 독립의 원칙에 의거, 각국의 심사기준이나 청구 범위 해석 기준에 따라 권리 범위가 달라질 수 있으므로 국제 소진론을 채택하게 되면 결과적으로 수출국의 권리 해석 기준대로 수입국의 권리 범위를 한다는 결과가 초래되어 특허 독립의 원칙과도 충돌되고 향후 각국의 특허 제도와도 충돌이 예상되어 논란이 적지 않을 것으로 생각된다. 특허권의 권리 해석이 달라지면 특허품의 정의도 달라지기 때문이다. 즉, 특허권 해석이 넓은 국가에서는 특허품에 속하는 물건이 특허권 해석 기준이 좁은 국가에서는 특허품에 속하지 않을 수 있다. 따라서 수출국에서 거래된 특허품에 의해 소진되었던 특허권이 수입국에서는 법률 해석에 따라 특허품에 해당하지 않아 소진되지 않을 경우가 발생하는 등 적지 않은 혼란과 부작용이 예상된다.

또한 권리 행사 관점에서도 속지주의 원칙과도 충돌 가능성이 있어 수출국과 수입국(미국) 각각에서 권리 효력의 인정 여부에도 문제가 될 수 있다.

미국은 특허관리회사의 남용과 악용을 방지한다는 정책적 취지에 과도하게 몰입하면서 국제 조약에 규정된 원칙과 충돌 문제는 간과한 것이 아닌가 하는 우려가 있다. 실제 Impression판결의 반대 의견에서도 이에 대한 우려를 표하고 있음은 위에서 살펴 본 바와 같다.

6. 인접 개념 및 관련 문제

특허소진법리의 명확한 이해를 위하여 소진 법리의 인접 개념과 관련된 쟁점에 대해서도 아래에서 논의한다.

가. 특허권의 소진⁸³⁰ 과 특허권의 소멸

앞서 살펴 본 바와 같이 특허소진법리의 본질은 특허권이 소진되는 것을 의미하는 것이 아니라 특허권 효력의 제한에 관한 이론이다. ‘특허권의 소진’이라는 표현은 자칫 특허권 자체가 소진되는 것으로 오해할 수 있어 ‘특허 소진’이라고 표현하고자 한다. 특허소진은 ‘특허법에서 적용되는 소진법리’라는 의미를 담고 있으며 이론적으로 특허소진의 개념은 특허권은 유효하게 존속되어 있지만 특허권 효력이 제한되는 것이므로 엄밀히 말하면 특허권 소진은 실체와 부합되지 않는 표현이다.⁸³¹

특허법상 소진법리의 개념은 특허품 매매 시 특허품 소유권은 구매자에게 이전하되, 특허권 자체는 이전되지 아니하고 여전히 특허권자에게 유보된 상태에서 특허권의 배타적 효력만이 제한된다는 것이 특허소진법리의 핵심적 개념이다.

즉, 특허품 거래의 특징인 이원적 거래 구조하에서는 특허품의 소유권 이전과 특허권 효력 제한이 상호 독립적으로 개별적으로 이루어지고 있다는 점을 고려하면, 특허품을 구매한 구매자가 특허품 사용 등 실시행위를 할 수 있는 것은 (특허 소진에 의하여) 특허권의 효력이 제한되는 범위 내에서만 허용된다는 것을 의미한다. 이를 특허권자 관점에서 보면 효력이 제한된 범위 내에서만 특허가 소진되는 것이라고 해석할 수 있는 것이고 구매자 입장에서 보면 효력 제한된 범위 내에서 자유롭게 실시할 수 있는 것이다.

한편, 특허권의 소멸은 특허권자가 그 권리를 상실하는 것이며 소멸되는 경우로는 ①상속인의 부존재 ② 권리의 포기 ③ 특허료의 불납 ④ 존속기간의 만료 ⑤ 권리의 취소 ⑥ 특허권의 무효 등이 있다. 특허권의 무효는 처음부터 없었던 것으로 보는 소멸 원인으로 소급적으로 소멸되는 경우이고 나머지 소멸원인은 원인 발생 이후에 장래를 향하여 권리가 없어지는 경우이다.

830 앞서 언급한 바와 같이 ‘특허권 소진’이라는 표현은 지양하지만 본 절에서는 특허권의 소멸과 대비하기 위한 논의 목적상, 특허권의 소진으로 표현한다.

831 본 고 III 장 1 절 참조.

특허소진의 효과는 특허권 효력이 특정한 범위에서만 제한된다는 의미이므로 나머지 영역에서는 특허권이 유효한 권리로 남아 있게 된다. 즉, 소진되지 아니한 영역에서 무단으로 침해한 자에게 여전히 특허침해를 주장할 수 있다는 점에서 특허권의 소멸효과와는 명확히 구별된다.⁸³²

정리하면, 특허소멸은 특허권자의 권리가 상실되는 효과가 있는 반면에 특허소진은 특허권이 여전히 특허권자에 유효하게 귀속되어 있고 다만 특허권 효력만 제한된다는 점에서 법적 효과가 전혀 다르다는 것을 알 수 있다.

나. 특허무효와 특허소진

특허권 무효는 우리법에서 규정한 바와 같이 특허권 자체를 처음부터 없었던 것으로 본다⁸³³는 면에서 ‘절대적 소멸’이라고 할 수 있다.

이에 비하여 소진의 대상은 특허권자가 판매한 해당 특허품에만 국한되며 (객체적 범위)⁸³⁴ 또한 해당 특허품을 업으로서 거래하는 거래 업자에게만 소진의 효과가 발생하므로(주체적 범위)⁸³⁵ 객체와 주체 모두 일부에 국한되어 있다. 그런 면에서 특허소진은 특허권의 효력 중 일부만 소진되는 ‘상대적 소멸’을 의미한다.⁸³⁶

특허권이 무효가 되면 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 되므로 절대적으로 소멸되는 효과를 낳는다. 반면, 특허소진의 효과는 특허권자 등이 판매한 해당 특허품과 이를 업으로서 실시하는 거래 관계자 등 특정한 대상에게만 효력이 상실된다는 점에서 상대적이고 개별적으로 특허권의 효력(배타적 효력)이 소멸된다고 할 수 있다. 즉, 특허가 소진되면 특허권 자체가 소멸되는 것이 아니라 단지 특허권의 효력이 상실되는 것을 의미하는 것이다.

따라서, 특허무효는 특허권의 소멸사유에 해당되지만 특허소진은 특허권의 효력제

832 이봉문, 앞의 논문, 146 면.

833 특허법 제 133 조 3 항.

834 표호건, 앞의 논문, 81 면; 同旨 윤선희, 앞의 논문, 135 면.

835 특허법 제 94 조 및 제 127 조 (침해로 보는 행위) 에 의하면, 특허 발명을 업으로 실시하지 않는 경우 즉, 개인용이나 가정용으로 실시하는 일반 공중의 행위는 침해 행위에 해당되지 않는다. 따라서 일반 공중에는 특허소진 법리를 논할 실익이 없게 된다. 즉, 특허 침해 주장에 대한 항변 사유로서 특허소진을 논할 실익은 업으로서 취급하는 거래 관계자에게만 해당되는 법리이다.

836 김길원, 앞의 논문, 164 면; 이봉문, 앞의 논문, 146 면. 엄밀히 말하면 특허소진이 인정되더라도 특허권이 소멸하는 것은 아니므로 특허권의 상대적 소멸은 다소 어폐가 있다. 다만, 특허무효와 대비할 때 상대적인 면을 강조하기 위하여 인용한다.

한 사유로 취급하는 것이 특허소진의 실제적 효과와 부합된다.

VI. 목시적 실시권 법리에 관한 비교법적 고찰

1. 목시적 실시권 법리⁸³⁷의 유래 및 연혁

19세기 중반 영국에서 유래하여⁸³⁸ 미국에서 발전된⁸³⁹ 이론으로 최근 들어 일본에서도 전통적인 소진 법리 적용하는 것이 부적합한 사안에서는 영미법계의 목시적 실시권 법리를 적용하고 있다.⁸⁴⁰

한편, 목시적 실시권 법리는 특허소진 법리와 함께 특허권 효력을 제한하는 법리로서 특허권 효력 제한을 위한 목적 관점에서는 일치하는 법리이지만 법률 근거나 성립 요건 및 효과 등 측면에서는 상이한 관점의 법리이다.⁸⁴¹ 중요한 것은 같은 목적이지만 서로 다른 접근 방법이라고 볼 수 있다.

이하에서 영미법계에서 유래된 목시적 실시권 법리를 중심으로 성립 요건과 법적 근거, 소진 법리와의 관계 등을 살펴 보고 주요국가의 판례 및 주요 이론을 토대로 소진 법리와의 비교한다.

837 목시적 실시권 법리를 목시의 허락설, 목시의 수권설 등으로 표현하고 있으나 본 고에서는 특별한 이유가 없으면 목시적 실시권설로 통칭하며 이론적 고찰 시에는 목시적 실시권 법리로 표현한다.

838 박찬우, 앞의 논문, 291 면. 영미법계의 목시의 실시 허락 개념 (concept of implied license)의 영향을 받았다고 한다; 윤선희, 앞의 논문, 158 면; 清瀬一郎, 앞의 책, 125 면 등 다수.

839 이현희, 앞의 논문, 262 면. 권리소진설은 독일을 중심으로, 목시적 허락설은 영국을 시작으로 미국을 중심으로 발전하여 그 이론적 토대를 형성해나가고 있다.

840 玉井克哉, 앞의 논문, 22 頁. 권리 소진 범위에 대한 판단이나, 최초판매이론이 적용되기 어려운 부분에서 널리 적용 가능한 것이 목시적 허락이론이라는 견해가 있다.

841 Osborne, 앞의 논문, p. 689. “목시적 실시권 법리와 소진 법리는 얻어지는 결과가 같다. 즉, (특허권 효력을 제한하여) 물품을 구매하면 바로 사용·양도할 권리가 주어지기 때문이다. (The doctrine of implied license often results in much the same conclusion as exhaustion, i.e., buying an article includes the implied right to use and resell the article.)”; 미국 법원의 해석에 따르면, “특허소진 법리와 목시적 실시권 법리 공히 특허품 구매 시 특허품의 사용·양도할 수 있는 권한이 부여된다는 점에서 공통된다. (The doctrine of implied license often results in much the same conclusion as exhaustion, i.e., buying an article includes the implied right to use and resell the article.)” LG Elecs., Inc. v. Asustek Computer, Inc., 65 U.S.P.Q.2d 1589, 1598 (N.D. Cal. 2002).

2. 묵시적 실시권 법리의 성립 요건

가. 개요

영미법계의 묵시적 법리는 형평의 원칙(Doctrine of Equity)에 입각하여 도입한 법리로서 성립 요건은 ① 특허권자가 (실시권을 허여한다는) 명시적 의사표시 혹은 계약이 없는 경우이어야 하고 ② 특허권자의 행위 또는 언급한 내용과 거래 외관상, 특허 발명에 관한 실시권을 구매자에게 허여한 것으로 믿어야 하며 ③ 이 믿음이 합리적이어야 한다. 미국 CAFC 법원에서 다루었던 Met-Coil 사건에서도 묵시적 실시권 발생 요건을 설시한 바 있다.⁸⁴²

소진 법리는 특허 정책에 따라 적용 기준이 명확하지만 묵시적 실시권 법리는 구체적인 사실관계를 토대로 법리 적용여부를 판단하므로 소진 법리에 비하여 성립 요건이 다소 복잡하다.⁸⁴³ 관련 이론 및 미국 등의 판례를 토대로 정리한다.

나. 보충성

(1) 보충성의 의의

영미법계 관점에서는 당사자간의 의사가 명확한 경우에는 당사자 의사에 따라 소진 법리의 적용 여부를 결정하는 것이 합리적이지만 당사자간에 명시적 계약이 없어 소진 여부가 불명확한 경우에 묵시적 실시권 법리를 적용한다.⁸⁴⁴ 즉, 소진 법리(최

842 Met-Coil Systems Corporation v. Korners Unlimited Inc., 803 F.2d. 684 at 686 (1986) “First, the equipment involved must have no noninfringing uses.···Second, the circumstances of the sale must plainly indicate that the grant of a license should be inferred.”; Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903 at 924-925 에서재인용; 최승재, “미국에서의 특허권소진론의 전개와 LG v. Quanta 사건의 의의와 시사점 -계약에 의한 특허권소진의 배제가능성과 방법특히-“, Law & Technology 제 5 권 제 1 호, 서울대학교 기술과 법 센터 (2009.1.), 66 면, 각주 31. 묵시적 라이선스 (implied license)란 형평법에 의하여 부여된 권리로서 특허품 또는 핵심 부품을 특허권자 혹은 실시권자가 판매한 경우, 구매자에게 묵시적으로 실시권이 허여된 것으로 본다는 법리라고 한다; Univis 사건에서도 주장된 항변으로 특허권자의 특허침해 주장에 대한 항변 사유로 사용된 바 있다.

843 Osborne, 앞의 논문, pp. 687-691. “특허소진의 경우는 (중략) 판매와 관련한 구체적 사실관계(Circumstances of the sale)에 영향을 받지 않는 특허정책상의 이유로 인정되는 법리인 반면, 묵시적 라이선스는 계약법이론에 근거한 것으로 판매와 관련한 구체적 사실관계에 영향을 받게 되는 점에서 차이가 있다.”

844 Jazz Photo, at 1107-08. “묵시적 실시권은 계약법에 기초한 이론이다 따라서 당사자 의사가 명확한 경우에는 묵시적 실시권은 제한되거나 불인정될 수 있다. (Implied license is a contract based theory, and can thus be limited or disclaimed where it is clear that the parties so intended.)”

초판매이론)과의 관계에서 계약의 흠결을 보충해주는 역할을 하는 법리가 묵시적 실시권 법리이다.^{845 846}

대륙법적 관점에서도 특허권자에 의하여 특허품의 최초 판매가 적법하게 이루어지고 양도된 물건이 일정한 요건을 충족하는 경우에는 소진이 성립하고, 소진이 성립하는 경우에는 침해도 성립하지 않으므로 특허소진법리가 적용되는 경우에는 묵시적 실시권 법리를 중복 적용할 이유가 없으며 특허 소진이 성립하지 않는 경우에 비로소 묵시적 실시권 법리를 적용할 실익이 있다.⁸⁴⁷

이와 같이 기존의 소진 원칙이 적용될 수 없거나 적절하지 아니한 경우에 보충적으로 적용되는 법리가 묵시적 실시권 법리이다.

참고로 과거에는 일본 학계의 주류적 입장이 묵시적 실시권 법리를 소진 법리의 하나로 취급하였으나 최근에는 영미법계의 묵시적 실시권 법리를 채용하여 소진 법리와 별개의 법리로 취급하고 있다.⁸⁴⁸ 또한 미국, 일본의 법원에서도 묵시적 실시권 법리를 소진 법리가 적용될 수 없거나 부적절한 경우에 한하여 적용하는 것이 일관된 판례이다. 우리 나라에서만 소진 법리로 취급할 근거는 명확하지 않으며 보충적으로 묵시적 실시권 법리를 적용하는 것이 논리상 수미 일관하며 타당하다.

(2) 유형별 사례

소진이론이 몇 가지 사례에서는 적용될 수 없는 한계가 있으며 특허소진이론이 적용될 수 없는 예외적인 경우 또는 한계상황에서 묵시적 실시권 이론이 적용되고 있다.

(가) 부품 또는 미완성품

845 이현희, 앞의 논문, 27 면. “묵시적 허락이론은 (중략) 최초판매이론과의 관계에서는 계약의 흠결을 보충해주는 역할 (중략) 하는데 의의가 있다 하겠다.”; 김길원, 앞의 논문 (권리 실효), 256 면. 권리소진이론과 묵시적 실시권이 상호 아무런 관련이 없지만 묵시적 실시 항변이 권리소진의 항변을 보완하는 관계이다.

846 Osborne, 앞의 논문, pp. 687-691.

847 同旨. 김길원, 앞의 논문 (권리 실효), 201 면; 이현희, 앞의 논문, 27 면; 이봉문, 앞의 논문, 189-190 면. 묵시적 라이선스와 특허 소진은 구별되어야 할 것이다. (중략) 묵시적 라이선스는 보충적으로 특허소진의 성립요건을 충족하지 못하는 경우에 (중략) 라이선스의 존재를 유추할 만한 구체적 사실관계가 인정되면 성립하는 것으로 하는 것이 타당할 것이다

848 玉井克哉, 앞의 논문, 22 頁. 권리 소진 범위에 대한 판단이나, 최초판매이론이 적용되기 어려운 부분에서 널리 적용 가능한 것이 묵시적 허락이론이라는 견해가 있다

특허소진법리는 특허권자가 특허품을 판매한 경우에 해당 특허품에 관한 특허권이 소진된다는 법리이다.⁸⁴⁹ 따라서 소진 법리 요건 즉, 특허품 요건을 충족하지 못하는 부품이나 반제품 등, 미완성품을 거래한 경우에는 소진 법리를 보충하는 차원에서 묵시적 실시권 법리를 적용할 수 있다.⁸⁵⁰

(나) 국제 거래의 경우

국제법상 기본 원칙인 속지주의에 따라 우리나라 특허권의 효력이 미치는 지역적 범위는 대한민국의 주권이 미치는 영토 내에서만 효력을 가진다. 마찬가지로 각국의 특허권이 미치는 범위는 자국의 영토로 국한된다. 따라서 소진에 의하여 소멸되는 대상 특허권은 각국의 독립된 특허권이므로 특허권의 효력이 미치는 국내 거래를 대상으로 소진 법리를 적용하는 것이 원칙이다. 또한 파리 조약 상 특허 독립의 원칙에 기하여 각 국가에서 발생된 복수의 특허권은 완전히 별개의 독립된 권리이고, 한 나라의 특허권의 변경, 소멸 등은 다른 나라의 특허권의 존립에 영향을 받지 않고 있다.⁸⁵¹

따라서 이와 같이 국제 거래 관계에서 특허 침해 분쟁이 발생된 경우, 통상의 국내 소진 법리만으로는 분쟁을 효과적으로 처리할 수 없게 된다. 특허권의 국제적 소진론은 속지주의의 원칙 또는 특허 독립의 원칙에 의하여 받아들이기 어려운 이론이다.⁸⁵² 즉, 이 경우도 소진 법리 적용이 부적합한 경우에 해당되므로 묵시적 실시권 법리를 적용할 실익이 있다.

다. 묵시성

(1) 묵시성의 의의

849 이는 우리나라 판례와 다수설 입장, 그리고 일본의 판례, 미국 판례와 학설의 다수설 입장과 크게 다르지 않다. 본 고 IV. 장 1 절 객체적 적용 범위 참조.

850 김길원, 앞의 논문(권리 실효), 202 면. 부품을 판매한 경우에는 모든 구성요소를 갖춘 특허품(직접 침해품)에 해당되지 아니하므로 소진법리가 적용될 수 없다. 이러한 문제는 사실 그 동안 많은 반도체 업체간 침해소송에서 주요 쟁점으로 다투어져 왔다. 특허 실시권 계약시 원 특허권자로부터 실시권을 가지고 있는 업체에게 반도체 칩을 생산토록 하고, 이를 공급받는 형태의 계약에 대하여 권리소진의 항변이 제기되곤 하였으나, 적용에 있어서 이러한 한계를 내재하고 있기 때문에 대부분 묵시적 실시권의 항변이 보완수단으로써 함께 제기되어 왔다.

851 상세 내용은 본 고 IV. 지역적 적용 범위 참조

852 윤선희, 앞의 논문, 143 면.

특허권자가 명시적으로 실시권을 허여하지 아니하였지만 실시권 허여를 암시하는 문서나 정황 또는 그 정황과 외연적 용어가 조합된 표현으로부터 묵시적 실시권은 발생할 수 있다.^{853 854}

(가) 묵시적 의사표시의 취급

침묵이 법률행위를 구성하는 의사표시가 될 수 있다고 보는 통설인 긍정설은, 먼저 의사표시를 ‘명시적 (ausdrückliche) 의사표시’, 법률행위의 제반 사정에 비추어 의사표시가 있었다고 인정되는 경우를 ‘묵시적(stillschweigende)의사표시’⁸⁵⁵ 로 구분한다.⁸⁵⁶ 지속적인 거래관계로부터 형성된 관습, 그리고 침묵을 의미 있게 하는 법률이나 규정과도 같은 주변상황의 존재하면 비로소 침묵도 법적으로 의미가 있게 되어 의사표시로 성립하게 된다.⁸⁵⁷

묵시적 실시권은 사실에 근거하여 판단하므로 사실 관계를 면밀히 살펴야 한다.⁸⁵⁸ 다시 말해, 거래 상대방으로 하여금 실시를 허락한 것으로 믿도록 특허권자의 어떠한 언행을 하였는지 또는 유도하는 행위를 하였는지를 살펴야 한다.⁸⁵⁹ 즉, 특허권자에 의해 사용된 ‘언어(language)’와 특허권자의 ‘행위(conduct)’에 기대어 거래 상대방이 이를 믿고 특허권자가 실시권을 허여한 것으로 묵인 내지 동의 (consents)한 것으로 추정(infer) 할 수 있어야 비로소 형평의 원칙에 입각, 묵시적 실

853 이봉문, 앞의 논문, 24-26 면. 묵시적 실시권이 발생하기 위한 요건은 라이선스가 존재한다는 암시하는 문서나 정황만으로 또는 정황과 외연적 용어가 조합된 표현으로부터 발생할 수 있다.

854 김순석, 병행수입과 특허권, 성균관 법학 제 10 호, 성균관대학교 (1999, 12 면 각주 48. 법원은 상거래의 편의나 구매자의 일반적인 기대를 고려할 때, 반대의 명시적인 합의가 없는 한 특허권자가 당해 특허품에 대한 절대적인 지배 권원을 구매자에게 묵시적으로 허락한 것으로 보아야 한다고 하는데 이를 ‘묵시적 합의설’이라고도 한다.

855 김준호, 민법강의 신정 3 판, 법문사 (2002), 249 면. 표의자의 일정한 행위에 의하여 일정한 의사표시가 추단되는 경우를 ‘추단된 의사표시’ 또는 ‘포함적 의사표시’ 라고 한다.예컨대, 매도인이 청약과 함께 보내온 상품을 뜯어 사용하는 경우 이는 승낙의 의미를 갖는 것이고, 소비대차의 기간이 만료하였는데 차주(借主)가 기간만료 후의 이자를 지급하고 대주(貸主)가 이를 수령하면, 지급과 수령은 소비대차 기간 연장의 ‘합의’와 ‘이행행위’의 의미를 가지게 된다.

856 김길원, 앞의 논문 (권리 실효), 208 면.

857 윤형렬, “침묵에 의한 의사표시”, 비교사법 통권 제 27 호(上), 한국비교사법학회 (2004), 137 면

858 Osborne, 앞의 논문, p. 689. fn. 151. “묵시적 실시권을 판단 시에는 사실 관계에 따라 판단이 달라지므로 사실 관계를 면밀히 살펴야 한다. 즉, 특허권자의 행동이 잠재적 침해자로 하여금 실시권을 취득한 것으로 믿게끔 유도했는지 여부를 살펴야 한다. (The determination of whether an implied license exists, however, is necessarily more fact specific. The court must determine whether the patentee's acts lead the accused infringer to believe it had acquired the right to practice the patented invention.)”

859 De Forest Radio, 273 U.S. 238 at 240-241.

시권 법리를 적용할 수 있다.^{860 861}

즉, 거래 정황상 암묵적으로 실시권을 허여한 것으로 추정할 수 있어야 비로소 인정된다.⁸⁶² 실제로 미국의 Met-Coil 사건에서도 명시적으로 실시권을 허여한 것은 아니지만 거래 외관을 보면 묵시적으로 실시권을 허여한 것으로 추정할 수 있는 경우에 해당하면 형평성 차원에서 그 거래 물품 구매자에게 해당 물품을 사용·양도할 수 있는 권한 즉, 실시권을 허여한 것으로 의제한다는 논리로 구성되어있다.⁸⁶³

(나) 신뢰관계

묵시적 실시권 법리가 적용되기 위해서는 자신만의 일방적인 기대나 희망사항만으로는 충분하지 않으며 또한 단순히 판매 행위가 있었다는 것만으로는 묵시적 실시권이 발생하지는 않는다. 즉, 묵시적 실시권 법리는 거래 당사자간의 믿음과 기대치에 따라 적용되는 준 계약 법리(Doctrine of Quasi contract)에서 유래한 법리이다.⁸⁶⁴ 미국 하급법원 판례에서도 특허권자의 행위로 인하여 실시권이 주어질 것이라는 믿음을 피의 침해자가 갖고 있어야 하는 것을 묵시적 실시권 성립요건의 하나로 취급하고 있다.⁸⁶⁵

860 LG Elecs., Inc. v. Asustek Computer, Inc., 248 F. Supp. 2d 912, 918 (N.D. Cal. 2003) 특허권자의 행위로 인해 실시권이 주어지겠다는 믿음을 잠재적 침해자가 가지게 되었다면 두 번째 요건 (정황적 요건)은 만족된 것이다. (The second requirement is met if the patentee's actions lead the alleged infringer to believe that it has a license to use the invention and, in reliance on those actions, the alleged infringer practices the patent.)”

861 이헌희, 앞의 논문, 26 면. 특허권자에 의해 사용된 언어(language)와 특허권자 또는 그의 정당한 라이선시의 행위(conduct)에 비추어 거래 상대방이 이를 믿고 특허권자가 실시권을 허여할 묵인 내지 동의(consents)한 것으로 추론(infer) 할 수 있어야 한다.

862 Bandag, 750 F.2d 903 at 925 Citing Hunt v. Armour & Co., 185 F.2d 722, 729, 88 USPQ 53, 58 (7th Cir.1950). “단순히 판매행위가 있었다는 것만으로는 묵시적 실시권이 발생하지는 않으며 거래 정황상 실시권을 허여한 것으로 추정할 수 있어야 한다. (A mere sale does not import a license except where the circumstances plainly indicate that the grant of a license should be inferred.)”

863 Met-Coil, at 686. “거래 정황상 실시권이 허여된 것으로 추정할 수 있어야 한다. (The standard for the grant of an implied license is ... the circumstances must plainly indicate that the grant of a license should be inferred.)”; Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903, 925 (Fed. Cir. 1984); Glass Equip. Dev. Inc. v. Besten, Inc., 174 F.3d 1337 (Fed. Cir. 1999); Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d 1571, 1581 (Fed. Cir. 1997) 외 다수

864 Osborne, 앞의 논문, p. 689. “묵시적 실시권 법리는 거래 당사자간의 믿음과 기대치에 따라 적용되는 준 계약 법리(Doctrine of Quasi contract)에서 유래한 법리이다. ([I]mplied license is a doctrine of quasi-contract, and depends on the beliefs and expectations of the parties to the sales transaction.)”

865 LG v. Asustek, at 918. “특허권자의 행위로 인하여 실시권이 주어질 것이라는 믿음을 피의 침해자가 갖고 있어야 한다. (The second requirement is met if the patentee's actions lead the alleged infringer to believe that it has a license to use the invention and, in reliance on those actions, the alleged infringer practices the patent.)”

우리나라 대법원 역시 민법상 신의성실의 원칙은 법률관계의 당사자는 상대방의 이익을 배려하여 형평에 어긋나거나 신뢰를 저버리는 내용 또는 방법으로 권리를 행사하거나 의무를 이행하여서는 아니 된다는 추상적 규범으로서 신의성실에 위배된다는 이유로 그 권리를 부정하기 위해선 상대방에게 신의를 공여하였거나 객관적으로 보아 상대방이 신의를 가짐이 정당한 상태에 있어야 하고 이러한 상대방의 신의에 반하는 권리를 행사하는 것이 정의 관념에 비추어 용인될 수 없는 정도의 상태에 이르러야 한다고 판시하여⁸⁶⁶ 당사자 신뢰관계를 중시하였다.

(2) 유형별 사례

(가) 부품 거래의 경우

부품 거래의 경우, ① 특허권자가 부품 등을 판매하지만 완성품 특허에까지 실시권을 허여하는 것은 아니라고 명시적으로 부인하지 않은 상황에서 ② 이 부품이 완성품 조립에만 사용되는 전용 부품이고 통상적으로 그 전용 부품을 이용하여 완성품을 조립하여도 크게 문제가 되지 않을 것이라는 (특허권자가 특허 침해 주장하지 않을 것이라는 또는, 실시권을 허락 받은 것이라는) 믿음을 갖는 것이 (추정하는 것이) ③ 거래 관행 상 또는 거래 정황 상 합리적이라 할 수 있다.

이러한 요건을 만족하면 특허권자가 나중에 특허 침해를 주장한다 하더라도 부품 구매자 측에서는 특허권자가 암묵적으로 완성품 특허에까지 실시권을 허여하였다는 항변을 할 수 있다.⁸⁶⁷

(나) 국제 거래의 경우

국제 거래 관계에서 다수 국가에 대응하는 특허가 존재하고 특허권자가 동일한 경우에 특허권자 A국에서 특허품을 판매하면서 ①구체적으로 특정 지역에 대하여 수

866 대법원 1995.12.12. 선고 94 다 42693 판결, 1996.5.10. 선고 95 다 12217 판결.

867 미국에서 De Forest 판결 이후 CAFC 에서는 Bandag 사건에서 Implied License 의 성립요건으로 두 가지 요건을 보다 명확히 적시한 바 있다. 첫 번째 요건은 비침해 용도가 없어야 한다. 즉, 특허발명에만 사용되는 전용 부품이어야 한다. 두 번째 요건으로 거래 정황요건에 대해서는 자신만의 일방적인 기대나 희망사항만으로는 충분하지 않으며 상대방이 뭔가 행위를 유도했고 이를 믿고 대응되는 행동을 하였어야 비로소 묵시적 실시권이 발생된다. 이어서 Met-Coil 사건에서도 이를 그대로 인용하여 묵시적 실시권 발생요건 두 가지를 설시한 바 있다. 즉, 명시적으로 실시권을 허여한 것은 아니지만 거래 외관을 보면 실시권을 허여한 것으로 추정할 수 있는 경우에 해당하면 형평성 차원에서 그 거래 물품 구매자에게 해당 물품을 사용·양도할 수 있는 권한 즉, 실시권을 허여한 것으로 의제한다는 논리로 구성되어있다.

출 금지 내지 지역적 제한을 가하지 않았다면 ② 거래 정황상, 이는 묵시적 실시 허락이 있다고 추정할 수 있다.⁸⁶⁸

실제로 영국의 *Betts v. Willmott* 사건⁸⁶⁹이나 미국의 *Boesch v. Graff* 사건⁸⁷⁰, 일본의 BBS 대법원 판결에서 특허권자가 유보를 부가하지 않은 채 특허품을 해외에서 양도한 경우에는 양수인 및 그 후의 전득자에 대해서 해당 제품을 지배하는 권리를 묵시적으로 승낙한 것으로 해석해야 한다고 판시한 바 있다.

라. 형평성

묵시적 법리는 영미법 상 형평의 원칙을 도입한 것으로 기존의 소진 원칙만으로 해결할 수 없는 경우 당사자 일방에 과도하게 불평등한 결과가 초래될 경우, 이를 방지하고 형평성을 도모하고자 형평법적 원칙 하에서 도입된 법리이다.⁸⁷¹

다시 말해 특허권자가 취한 행동을 믿고 거래 상대방이 이에 대응되는 행동을 하였는데 이로 인하여 특허 침해를 구성하게 된다면 거래 상대방에게 과도한 불이익을 부과하는 결과가 되어 형평에 반하게 되므로 이 경우 거래 상대방에게 묵시적 실시권이 허여된 것으로 추정하여 형평을 도모하자는 취지이다.

마. 소결

정리하면, 당사자간 명시적인 실시권 허여 계약은 없어 소진 여부는 판단할 수 없는 경우, 일방 당사자가 타방 당사자에게 취한 행동이나 구두 표현을 근거로 타방 당사자가 실시권을 허여한 것으로 믿었고 그 믿음이 합리적인 경우에는 형평성 도모 차원에서 묵시적으로 실시권이 허여된 것으로 추정하는 이론이다.

868 묵시적 실시허락이 없다는 구체적 주장과 그 입증 책임은 특허권자가 부담하여야 한다.

869 *Betts v. Willmott* (1871).

870 *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697 (1890)

871 *LG v. Asustek*, at 1598. “소진 법리는 특허의 독점적 효력에 관하여 실정법적 법리이지만 묵시적 실시권 법리는 형평법적 법리라고 할 수 있다. (The patent exhaustion doctrine ... is derived from the statutory grant of exclusivity to the patentee ... The implied license doctrine, on the other hand, derives not from statute, but from principles of equity.)”

3. 묵시적 법리의 근거

가. 법률적 근거

(1) 영미법계의 근거법

묵시적 실시권 법리가 유래된 영미법계 국가의 이론에 의하면, 실체적인 면에서는 형평법(Equity Law)에 근거하며 절차적인 면에서는 계약법에 기초한 법리라는 측면에서⁸⁷² ‘준계약법적 법리 (Quasi-Contract Doctrine)’ 이라고 한다.⁸⁷³

주지된 바와 같이 형평법은 영미법의 기본법 체계인 보통법(common law)을 보완하기 위하여 도입된 법리로 예를 들면, 다른 법리와 충돌로 보통법을 적용할 수 없거나 보통법 상의 적용 요건을 구비하지 못한 경우에 형평을 도모하기 위하여 적용되는 법리이다. 보통법이 적용될 수 없는 상태를 방지하면 거래 일방에게 과도한 불이익을 초래하게 되어 형평에 반하는 경우, 보통법과는 별도의 법 체계인 형평법에 의거, 형평성을 도모하고 분쟁을 원만히 해결하기 위하여 도입된 법리이다.

한편, 묵시적 실시권 법리는 계약법 상의 원리를 차용했을 뿐 계약법 자체와는 별개의 법 체계이므로 그 성립 요건이나 효과가 계약법 상의 일반적인 요건이나 효과와는 다소 차이가 있다.⁸⁷⁴

(2) 대륙법계의 근거법

대륙법계 국가에서는 권리행사에 대한 신의성실의 원칙을 중심으로, 영미법계 국가에서는 형평법의 원리(Principle of Equity Law)로 각각 규율되어 오고 있다.⁸⁷⁵ 형평법이 추구하는 법 이념이 실정법상 법리의 한계를 극복하고 형평을 도모하는 것이므로 사법체계의 차이에도 불구하고 범용적으로 적용되는 것은 일견 합목적적이며 법 이상에도 부합된다.

872 Jazz Photo, at 1107-1108.

873 Osborne, 앞의 논문, p. 689.

874 김길원, 앞의 논문(권리 실효), 230 면. 주의할 것은 묵시적 실시권이 반드시 명시적 약정이 존재하는 경우에만 발생하는 것은 아니다. 오히려 명시되지 않은 부분에 대해서도 기존계약의 해석의 문제로서 묵시적 실시가 인정된다고 본다. 그러므로 묵시적 실시권이 발생할 수 있는 영역은 당사자간 약정은 없으나 특허권의 성질, 실시의 유형, 특허품의 성상, 판매당시의 제반 상황 등으로부터 실시권이 추단되는 경우가 묵시적 실시권이 발생하는 본래의 모습이다.

875 조영선, 앞의 논문, 162 면.

우리나라 민법상의 대원칙인 신의 성실의 원칙 관점에서 형평법상의 법리 도입의 타당성이 담보될 수 있다.⁸⁷⁶ 즉, 거래 관행 내지 거래 정황상, 특허발명에 관한 실시권이 허여된 것으로 추정될 정도의 특허권자가 언행이 있었고 이를 믿은 구매자가 특허발명을 실시한 경우에는 신의성실의 원칙에 입각, 묵시적 실시권이 추정될 수 있다.⁸⁷⁷ 또한 권리자가 권리를 행사하지 않으리라고 믿어 사업의 확장을 피하여 온 경위로 보아 갑자기 침해소송을 제기한 경우에 신의성실의 원칙이 적용될 가능성이 있다.⁸⁷⁸ 실제로 영미법계의 형평법적 법리가 신의성실의 법리 하에 우리나라 법률 규범에도 다수 반영되고 있다.⁸⁷⁹

나. 묵시적 실시권 법리의 분류

미국에서는 묵시적 실시권을 발생 원인에 따라 두 가지로 세분화하고 있다. 사실 관계를 토대로 인정된 묵시적 실시권 법리를 ‘사실상의 묵시적 실시권(License implied-in -fact)’라고 하고 법률 해석상 결정된 묵시적 실시권 법리를 ‘법률상의 묵시적 실시권(License implied-in-law)’으로 구분하고 있다.⁸⁸⁰

(1) 사실상의 묵시적 실시권(License implied-in-fact)

사실관계에 기초하여 묵시적으로 실시권이 허여되었다고 보는 경우이다. 특허권자 등이 ①구두로 표시한 의사(by words) 또는 행동을 통해(by conduct) 나타난 사실관계를 근거로 ②상대방이 실시권이 허여되었다고 신뢰할 만한 ③정황이 있는 경우에

876 윤진수, 미국 계약법상 Good Faith 원칙, 서울대학교 법학 제 44 권 4 호 (2003) 미국 계약법상 신의성실과 공정한 거래(Duty of Good Faith and Fair Dealing)의 원칙은 우리나라와 대륙법에서의 신의성실원칙에 상응하는 개념이다.

877 김길원, 앞의 논문 (권리 실효), 290 면 묵시적 실시권은 침묵에 의한 의사표시에 따라 법적인 근거를 갖는다. 추단적 행태로서의 의사표시는 의사표시가 뒷받침된 침묵으로서 지극히 정상적인 의사표시이며, 따라서 명시적인 의사표시와 다를 바 없다. (중략) 신의척상 금반언(Estoppel)의 법리에 의하여 후행행위가 선행행위와 모순될 경우 모순된 후행행위가 실효됨에 따라 선행행위 대로의 법률효과를 발생하는 발효의 원리에 따라 묵시적 실시권이 법적인 근거를 갖는 것으로 결론지었다.

878 송영식 외, 앞의 책, 612 면.

879 실제로 우리 특허법이나 민법에 영미법의 형평법상의 원칙을 다양하게 반영하고 있다. 예를 들면, 실제로 우리나라에 도입된 형평법 법리는 권리의 해태(Laches), 금반언 원칙(Doctrine of Estoppel) 등 다수이다. 특히, 특허 실무에서 활발하게 채용되고 있는데 출원 포대 금반언 원칙(File Wrapper Estoppel)이 대표적이다.

880 Rufus Pichler, 앞의 기고문. 준 계약 법리에는 사실상의 묵시적 계약 법리(Implied-in-fact contract)와 법률상의 묵시적 계약법리 (Implied-in-law contract) 두 가지로 나누어진다. “In fact, it could be said that the license implied under the Bandag test is a license implied in fact, while the license implied pursuant to the Transcore rule is one implied in law.”

는 설사 명시적으로는 실시권이 허여된 적이 없다 해도 형평성의 원칙하에 묵시적으로 실시권이 허여된 것으로 본다는 법리이다.⁸⁸¹

(2) 법률상의 묵시적 실시권(License implied-in-law)

앞에서 살펴본 사실상의 묵시적 실시권과는 그 근거가 다르다. 사실관계에 근거하여 인정되는 사실상의 묵시적 실시권에 비해 법원 또는 판사의 판단에 의해 허여된다는 의미에서 법률상 묵시적 실시권 또는 법률상 금반언(legal estoppel)에 의한 실시권이라고 한다.⁸⁸²

당사자의 명시적 의사표시가 없었음에도 불구하고 인정된다는 면에서는 사실상의 묵시적 실시권과 공통되나 사실상의 실시권이 특허권자의 행위를 신뢰하여 실제로 특허발명을 실시한 경우에 추정⁸⁸³되는 반면, 법률상 실시권은 타인의 행동의 모순이나 배치되는 행위에서 비롯한다는 면에서 차이가 있다.

계약법 상 금반언(legal estoppel)의 원칙은 특허권자가 ① 실시권을 허여하고, ② 금전적 약인(considerations)을 받았음에도 불구하고 실시권을 허여하였던 행위와 상반되는 행위를 할 경우에 적용된다.⁸⁸⁴

실제 Transcore 사건⁸⁸⁵에서 포괄적 범위의 특허 실시권 허여 계약을 체결한 경우, 비록 특정하지는 않았으나 포괄적인 실시권 범위에 속하는 특허권 중 하나가 설사 제 3자에 양도되어 특허 소유권자가 변경되었다 해도 기존 합의 원칙을 반영, 법률상

881 LG v. Asustek, at 1598. “소진 법리는 특허의 독점적 효력에 관하여 실정법적 법리이지만 묵시적 실시권 법리는 형평법적 법리라고 할 수 있다. (The patent exhaustion doctrine ... is derived from the statutory grant of exclusivity to the patentee ... The implied license doctrine, on the other hand, derives not from statute, but from principles of equity.)”; Osborne, 앞의 논문, p. 689. fn. 151에서 재인용

882 Rufus Pichler, 앞의 기고문. “최근 판결에서 법적 금반언 원칙을 근거로 하면서 묵시적 실시권 법리 적용을 상당히 확대해가고 있다. 특히, 실시권 계약 당시 포함되지 않았거나 부제소합의계약에 포함되지 않았던 특허를 새삼스럽게 활용하고자 하는 경우는 이미 체결한 명시적 실시권 계약의 의미를 훼손시킨다는 차원에서 이를 금반언에 기한 묵시적 실시권 법리 적용이 확대되고 있다. ([T]he court significantly expanded the implied license doctrine, as it is commonly understood based on prior Federal Circuit precedent, by expressly recognizing “an implied license . . . by virtue of legal estoppel” where the assertion of a patent not included in a license grant or covenant not to sue would be “in derogation” of rights expressly granted.)”

883 Stickle v. Hublein, Inc., 716 F.2d 1550, 1559 (Fed. Cir. 1983) “묵시적 실시권은 특허권자의 행위를 신뢰하여 실제로 특허발명 실시로 유도된 경우에 추정된다. (One must have been led to take action by the conduct of the other party.)”

884 Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d 1571 (Fed. Cir. 1997) at 1581.

885 Transcore, LP v. Electronic Transaction Consultants Corp., Case No. 2008-1430 (2009) U.S. App. LEXIS 7428

실시권을 허여한 것으로 간주한 바 있다.

4. 묵시적 실시권 주장에 대한 방어

가. 추정의 효를 부정

묵시적 실시권 법리는 일종의 추정에 의한 추정적 실시권이라고 할 수 있으므로 이를 부정하려면 반대의 증거로 추정의 효를 발휘되지 않도록 하여야 한다. 즉, 명시적으로 실시권 허여를 제한하거나 부정하는 계약을 맺고 이를 명시한 반대의 증거를 제시한 경우에는 묵시적 실시권이 추정될 여지는 없다.⁸⁸⁶ 묵시적 실시권이 성립되지 않도록 미리 계약서 조항에 명시적으로 실시권의 범위를 규정하거나 실시권 설정으로 해석되지 않는다는 취지의 조항을 포함하는 경우도 마찬가지이다.

예를 들면 전용 부품을 판매하는 판매 계약 당시에 완성품 특허에 대해서는 실시권 자체가 허여되지 않는다고 계약 조항에 명시함으로써 묵시적 실시권 항변을 미리 예방할 수 있다.

이와 같이 특허권자가 A국에서 판매하면서 B국으로 수출한 특허품에 대해서는 실시권이 허여되지 않는다고 당사자간에 합의하였다면 법원은 당사자간 합의를 존중하여 묵시적 실시권 법리를 적용하지 않을 수 있다.⁸⁸⁷

나. 부인의 통지(disclaimer)

묵시적 실시권이 추정될 수 있다는 주장에 대하여 추정을 몰각시키는 내용의 통지(disclaimer)를 통지·표기하여 방어할 수 있다.⁸⁸⁸ 묵시적 실시권은 당사자가 실시권 허여를 부인하는 의사를 명시적으로 통지하였을 때는 묵시적 실시권의 추정은 인정되지 않는다.⁸⁸⁹ 즉, 분쟁 실무상 당사자간 추정적 실시권인 묵시적 실시권 성립은 명시적 통지에 의하여 추정이 인정될 수 없으므로 묵시적 실시권 주장을 방어할 수 있다.

886 *Jazz Photo v. ITC*, 264 F.3d 1094, at 1107-1108 (Fed. Cir. 2001). “묵시적 실시권은 계약법적 원리를 준용한 법리로 당사자간 의사가 명시된 경우에는 제한되거나 부인될 수 있는 특징이 있다. (Implied license is a contract based theory, and can thus be limited or disclaimed where it is clear that the parties so intended.)”

887 영국(*Betts v. Willmott* 사건), 미국(*De Forest Radio Telephone Co. v. United States* 사건), 일본(*BBS* 사건)의 판례 등에서 명시적 합의가 없었음을 이유로 묵시적 실시권이 인정된 바 있다.

888 일본의 BBS 대법원에서는 명시적인 조건을 표시하는 방법으로 제품 표면에 명인하는 방식을 예시한 바 있다.

889 *Jazz Photo*, at 1107-1108.

특허침해 소송의 공격 방어 의 흐름을 보면, 특허권자가 침해 소송을 제기하면 피고는 원고(특허권자)의 과거 행동이나 언급한 내용을 토대로 원고와의 거래 정황 상, 묵시적 실시권 법리를 근거로 침해 주장에 항변할 수 있다. 피고의 이러한 항변에 대한 원고의 방어 수단으로 특허권자가 특허제품 판매 시 어떤 실시권도 허여하지 않았다는 의사표시 즉, 부정의 의사 표시 또는 부인의 통지를 송부하였음을 입증하면 묵시적 실시권 항변을 방어함과 아울러 침해를 주장할 수 있게 된다.

묵시적 실시권 적용 요건의 반대 해석상, 전용 부품 거래 시 묵시적으로(impliedly) 실시권을 허여한 것으로 추정되지 않도록 부정(disclaim) 하는 것이므로 반대 해석상 묵시적 실시권이 인정되지 않기 때문이다.⁸⁹⁰

890 Disclaimer 통지의 목적은 거래 외관상 실시권이 묵시적으로 허여되었다는 추정을 부정하기 위한 것이다. 조건부 계약의 조건 내용을 기재하는 것은 아니다. 제품 판매가 곧 실시권 허여로 해석되지 않아야 한다는 취지의 내용이면 충분하다. 실제로 LG 는 Intel 에게 완성품 업체에 미리 상기한 바와 같은 내용으로 Disclaimer Letter 발송하였다. ([T]he license does not extend, expressly or by implication, to any product that you make by combining an Intel product with any non-Intel product.) Quanta, at 624. 이 사실을 근거로 Quanta 의 Implied License 주장을 사건 1, 2 심에서 기각시킨 바 있다. 3 심에서는 Quanta 가 자진 철회한 바 있다.

5. 묵시적 실시권 법리와 소진 법리 비교

가. 묵시적 실시권 법리와 소진 법리의 상호 관계

(1) 보충적 관계

소진 법리와 묵시적 실시권 법리의 관계에 대하여 묵시적 실시권 법리를 소진 법리의 하나로 보는 소진적 법리설 견해⁸⁹¹ 와, 묵시적 실시권 법리는 소진 법리와는 법적 근거가 다른 별개의 법리로 소진 법리를 보충하는 보충적 법리설 등으로 견해가⁸⁹² 나뉘어져 있다.

소진 법리의 요건을 충족하지 못하였거나 혹은 타 제도 및 다른 법률 원칙과 충돌 등으로 인해 소진 법리를 적용할 수 없는 경우에 형평에 어긋나는 불이익을 보전해 주고 당사자간의 이익 조정하기 위하여 적용되는 만큼 상호 동시에 양립할 수 없다는 점을 고려하면 경합적 관계라기 보다는 전적으로 상호 보완적 관계이며 따라서 묵시적 실시권 법리는 소진 법리를 보충하는 것이라고 해석하는 것이 타당하다. 실제로 *Quanta v. LGE* 사건을 비롯, 미국의 많은 특허침해 사건에서 비침해 항변으로 묵시적 실시권의 항변이 특허소진의 항변과 함께 제출된 바 있다. 이는 두 이론이 상호 독립적이면서 보충적인 법리이라는 점을 반증하고 있다. 주위적 항변으로 권리소진의 항변이 채택되지 않는다면 최소한 묵시적 실시권 항변은 항상 예비적 항변으로 그 역할이 상당하였다.⁸⁹³

한편, 형평법이 추구하는 법 이념이 실정법상 법리의 한계를 극복하고 형평을 도모하는 것이므로 사법체계의 차이에도 불구하고 일반 원칙으로서 묵시적 실시권 법리는 특허소진 법리의 한계를 보완하는 법리로서 대륙법계에서도 적용될 수 있는 이

891 박찬우, 앞의 논문, 291 면. 소진 법리의 이론 구성상 의사론, 정당행위론, 소진론(소진설)으로 구분하였으나 묵시적 실시권 법리를 소진 법리의 관점에서 함께 포함하여 소개하고 있다.

892 이현희, 앞의 논문, 27 면. 묵시적 허락이론은 특허권자와 특허품 구매자 사이에 계약의 흠결을 보충해주는 역할을 할 것이며, 최초판매이론과의 관계에서는 계약의 흠결을 보충해주는 역할 이외에 묵시적 허락에 의한 법적 효과를 제공하여 더 이상 특허권이 미치지 않게 하는데 의의가 있다 하겠다.”

893 김광태·황정근, 민사소송법, 도서출판 언약(1997), 469 면. 우리나라 실무에서도 주위적 항변은 당사자가 주된 공격방어방법으로 제출하는 항변이고, 예비적 항변은 주위적 항변이 받아들여지지 않을 것을 고려하여 주위적 항변의 인용을 해제조건으로 하여 이와 논리적으로 양립할 수 없는 제 2의 항변을 제출한다.

론이다.⁸⁹⁴

묵시적 실시권 이론은 특별한 예외적인 경우를 규제하는 형평법 상의 원칙이기 때문에, 특허권자가 특허장치를 판매한 경우가 아니라 특허장치에 사용되는 부품을 판매한 경우와 같이 예외적인 경우에 적용된다.⁸⁹⁵

(2) 역비례 관계

묵시적 법리는 소진 법리가 적용될 수 없는 경우에 소진 법리의 한계를 보완하기 위하여 도입된 보충적, 예외적 법리이므로 소진 법리 적용 범위가 확대되는 경우에는 그만큼 묵시적 실시권 법리를 적용할 여지는 좁아지게 된다. 반대로 소진 법리 적용범위가 축소되면 묵시적 실시권 법리의 적용범위는 그만큼 확대된다. 다시 말해 소진 법리와 묵시적 실시권 법리는 상호 역비례 (inverse proportion) 적으로 작용하는 것을 알 수 있다.

미국의 경우, 소진 법리가 확대되는 추세이므로 묵시적 실시권 법리의 적용 여지는 그만큼 좁아진다고 할 수 있다. 과거에는 미국에서도 소진 법리가 적용되지 아니 하였던 반제품이나 부품 거래의 경우⁸⁹⁶ 또는 국제 거래의 경우⁸⁹⁷에 소진 법리가 확대 적용되면서 묵시적 실시권 법리가 적용될 여지는 그만큼 축소되었다.

반면, 일본과 같이 소진 법리의 적용 범위가 확대되지 아니한 국가에서는 미국에 비하여 상대적으로 묵시적 실시권 법리가 적용될 여지가 많다. 앞에서 살펴본 바와 같이 일본에서는 부품 거래의 경우 (잉크탱크 사건, iPhone 사건 등) 또는 국제 거래의 경우(BBS 사건 등) 에는 기존의 소진 법리가 적용될 수 없으므로 묵시적 실시권 법리를 적극적으로 적용하고 있다.

나. 묵시적 실시권 법리와 특허소진 법리의 상이점

(1) 적극적 효력제한과 소극적 효력제한

894 조영선, 앞의 논문, 162 면. 대륙법계 국가에서는 권리행사에 대한 신의성실의 원칙을 중심으로, 영미법계 국가에서는 형평법의 원리(Equity)로 각각 규율되어 오고 있다.

895 F. Scott Kieff 외, 앞의 책, p.115. “예를 들면, 특허제품을 생산 또는 사용하기 위한 묵시적 허락은 특허권자가 ‘특허된 장치’ (즉, 특허품 또는 완성품-필자 추가)를 판매하였을 경우가 아니라 제품을 구성하는데 사용되기 위하여 고안된 ‘부품’을 판매하였을 경우에 발생한다.”

896 본 고 V 장 1 절 객체적 범위의 확대 참조

897 본 고 V 장 3 절 지역적 범위의 확대 참조

목시적 실시권 법리와 소진 법리는 특허권 효력 제한이라는 목적은 같지만 서로 다른 방법에 의해 특허권의 효력을 제한한다고 볼 수 있다.

즉, 특허소진법리는 특허권의 효력이 (특허권자가 판매한) 특정 제품에는 ‘미치지 않도록 함으로써’ 특허권 효력을 소극적으로(negatively) 제한한다는 측면에서 소극적인 속성을 갖는 반면, 목시적 실시권 법리는 특허권자의 행위 등을 믿고 거래한 상대방의 신뢰 이익을 보호해주는 차원에서 거래 상대방에게 실시권을 ‘부여한 것’으로 추정함으로써 타인의 특허권 효력을 적극적으로(affirmatively) 제한한다는 측면에서 적극적인 속성을 갖는 법리라는 점에서 상호 대비된다. 다시 말해, 특허가 소진되었는지 여부 판단하기 위해서는 판매 조건에 비추어 특허권의 효력이 미치지 않는 범위 즉, 특허권의 보호 범위에서 제외된 것 (소극적)으로 볼 수 있는 것인지 여부를 검토하여야 하는 반면, 목시적 실시권을 판단 시에는 사실 관계에 따라 판단이 달라지므로 사실 관계를 면밀히 살펴야 한다. 즉, 특허권자가 거래 상대방으로 하여금 실시권을 취득(적극적) 한 것으로 믿게끔 행동하였는지 여부를 살펴야 한다.

898

따라서 목시적 실시권 법리와 소진 법리는 특허권 효력의 제한 방식에서 적극적 제한 방식과 소극적 방식이라 측면에서 구별된다.

(2) 직접적 효과와 반사적 효과

특허권자 입장에서는 특허권의 효력 제한이라는 면에서는 공히 같은 효과이지만, 특허권자와 거래 상대방 입장에서는 차이가 있다.

즉, 목시적 실시권 법리가 적용되는 경우에는 거래 상대방에게 적극적으로 실시권을 허용한 것이므로 직접적 효과로 거래 상대방은 실시권자로서 해당 특허품을 자유롭게 사용, 판매할 권한을 취득한 것이다. 한편, 특허소진법리가 적용되는 경우에는 해당 특허품에 관한 특허권 효력이 소멸되어 그 반사적 효과 또는 간접적 효과

898 Osborne, 앞의 논문, p. 689 fn. 151. “특허권자가 판매한 물품이 특허소진의 대상으로 해당되는지 여부 판단하기 위해서는 판매 조건 상, 특허권리 보호 대상에서 제외된 범위에 속하는 지 여부를 검토하여야 한다. 반면, 목시적 실시권을 판단 시에는 사실 관계에 따라 판단이 달라지므로 사실 관계를 면밀히 살펴야 한다. 즉, 특허권자의 행동이 잠재적 침해자로 하여금 실시권을 취득한 것으로 믿게끔 유도했는지 여부를 살펴야 한다. (To determine if a patent was exhausted, the court must assess whether the terms of the patentee's sale remove the invention from the protection of the patent law. The determination of whether an implied license exists, however, is necessarily more fact specific. The court must determine whether the patentee's acts lead the accused infringer to believe it had acquired the right to practice the patented invention.)”

로 거래 당사자들은 해당 특허품을 자유롭게 사용, 판매할 수 있게 된다.⁸⁹⁹

이와 같이 양 법리는 효과 측면에서도 직접적 효과와 간접적 내지 반사적 효과로 각각 구분할 수 있다.

다. 묵시적 실시권 법리와 소진 법리의 공통점

(1) 목적의 공통점

법률 근거나 성립 요건 및 효과 등 전체적으로 전혀 다른 법리이지만 공통점을 찾자면, 특허권 효력 제한을 위한 목적 관점에서는 일치한다고 할 수 있다.⁹⁰⁰ 중요한 것은 같은 목적이지만 서로 다른 접근 방법이라고 보는 것이 타당하다.

특허 소진 이론은 특허제도의 정책적 필요에 의해 마련된 법리이다. 특허권자에게 독점 배타적 효력을 부여하기도 하지만 한편으로는 독점권의 남용을 막기 위해 그 효력을 제한할 정책적 필요성을 반영한 법리이다.⁹⁰¹ 한편, 묵시적 실시권 법리는 형평법에서 유래된 법리로 거래 당사자간의 이익 균형과 이해관계의 합리적 조정을 위해 형평의 원칙을 도입하여 실시권을 허여함으로써 적극적으로 특허권 효력을 제한하는 법리이다. 따라서 묵시적 실시권 법리를 소진 법리와 동일하게 취급하는 것은 부적절하다.

(2) 효력 제한 행위에 관한 공통점

특허권의 효력이 제한된다는 점에서 공통점이 있다. 소진 법리는 특허권자가 특허품을 판매하고 나면 그 특허품에 국한하여 특허권 효력이 소멸되어 구매자는 자유

899 소진 법리에 의하든 묵시적 법리에 의하든 자유롭게 할 수 있는 실시 행위는 공히 사용·양도행위로 제한된다. 특허권자가 판매한 해당 특허품에 국한하기 때문이다. 다시 말해 해당 특허품을 판매했다고 그 특허품의 소유권이 이전된 것이 아니다. 단지 자유롭게 사용·양도해도 침해가 되지 않는다는 의미이지 특허품 소유권을 이전한 것은 아니다. 또한 특허품을 생산하는 행위 역시 금지된다. 소진과 실시권의 효과는 해당 특허품 자체에만 국한되기 때문이다. 만일 거래 상대방이 무단으로 특허품을 생산하면 침해를 구성한다.

900 Osborne, 앞의 논문, p. 689. “묵시적 실시권 법리와 소진 법리는 얻어지는 결과가 같다. 즉, 물품을 구매하면 바로 사용·양도할 권리가 주어지기 때문이다. (The doctrine of implied license often results in much the same conclusion as exhaustion, i.e., buying an article includes the implied right to use and resell the article.)”

901 Osborne, 앞의 논문, 688면. “묵시적 실시권 법리와는 달리, 소진 법리는 정책적으로 독점권을 제한할 필요 있는 경우 적용되는 법리이다. (Unlike the implied license doctrine, the exhaustion doctrine is based on patent policy, which grants exclusive rights to patentees, but also limits those rights.)”

롭게 사용·양도할 수 있다. 한편, 묵시적 실시권 법리에 의해서는 거래 상대방이 취득한 사용·양도 행위에 대해 실시권을 확보하여 마찬가지로 특허 침해를 주장할 수 없다.

특허가 소진되면 판매된 해당 특허품에 국한하여 그 제품을 사용 또는 재판매하는 것은 허용되지만 재생산하는 것은 허용되지 않는다.⁹⁰² 소진 법리의 원칙상, 판매된 해당 제품에 국한하여 특허권의 효력이 소진된 것이기 때문이다.⁹⁰³ 마찬가지로 묵시적 실시권이론에 의하여도 해당 판매 특허품의 사용·재판매까지만 실시권이 허용된다.

한편, 거래 대상 물품 자체 즉, 부품을 실시하는 행위에 대해서 특허권을 행사하지 않는 것이므로 완성품의 (재)생산 행위는 해당되지 않는다. 만일 (재)생산 행위를 한다면 특허권 효력이 미치게 되어 침해를 구성한다.

Quanta의 1심 법원인 NDCA에서도 “특허소진 법리와 묵시적 실시권 법리 공히 특허품 구매 시 특허품의 사용·양도할 수 있는 권한이 부여된다는 점에서 공통된다. (The doctrine of implied license often results in much the same conclusion as exhaustion, i.e., buying an article includes the implied right to use and resell the article.)” 라고 한 바 있다.⁹⁰⁴ 즉, 두 가지 법리 모두 허용할 수 있는 실시 행위가 사용·양도 행위로 제한되어 있음을 명확히 하고 있다.

참고로 일본의 대법원 역시 잉크탱크 판결에서 ‘동일성이 결여된 특허품이 새롭게 제조’ 된 경우에는 소진 법리를 적용하지 않는다.

(3) 소결

묵시적 실시권 법리와 소진 법리는 모두 특허권 효력 제한이라는 공통된 목적을 추구하지만 서로 다른 방향에서 접근하는 방법이라고 보는 것이 타당하다. 즉, 묵시적 실시권 법리는 소진 이론과 특허권 효력 제한의 측면에서는 같은 목적을 나타내지만 적극적 제한 방식과 소극적 제한 방식이라는 관점에서 법리 구성이나 근거, 원

902 Cohen & Lemley, 89 CALIF. L. REV. at 31-32 (Both doctrines have traditionally drawn a distinction between using and reselling a particular copy of a patented product, which is permissible, and making a new copy of a patented product, which is not.)”

903 김원준, 특허법 (개정 2 판), 박영사(2004), 485 면; 윤선희, 앞의 논문, 135 면; 同旨 조영선, 특허법, 박영사 (2006년), 280 면 등.

904 LG v. Asustek at 1598.

리, 제도적 취지 등 전혀 다른 법리이다. 보수적으로 표현한다 해도 특허권의 효력을 제한하는 각기 다른 접근방법이라고 하는 것이 적절하다.

일본 학계에서도 최근에는 묵시적 실시권 법리를 소진 법리와 이를 별개의 법리로 취급하고 있다.⁹⁰⁵ 또한 미국, 일본의 판례에 의하면 소진 법리가 적용될 수 없거나 부적절한 경우에 묵시적 실시권 법리를 적용하고 있음을 알 수 있다. 우리 나라에서만 유독 소진 법리로 취급할 근거는 명확하지 않다. 오히려 소진 법리를 적용할 수 없을 때 묵시적 실시권 법리를 보충적으로 적용하는 것이 논리상 수미 일관하고 효과적이다.

정리하면, 묵시적 실시권 법리는 소진 법리와는 별개의 법리로서 취급하면서 소진 법리를 적용할 수 없는 경우 또는 소진 법리 적용이 부적절한 경우에 한해 보충적으로 묵시적 실시권 법리를 적용하는 것이 타당하다.

905 玉井克哉, 앞의 논문, 22 頁. 권리 소진 범위에 대한 판단이나, 최초판매이론이 적용되기 어려운 부분에서 널리 적용 가능한 것이 묵시적 허락이론이다

6. 묵시적 실시권과 선사용 실시권의 비교

현행법상 인정되는 법정실시권 중 특히, 선사용권 (선사용자의 실시권)⁹⁰⁶에 의한 특허권 효력제한 규정이 묵시적 실시권에 의한 특허권 효력제한과 특히 관련성이 많다. 이에 양자 간의 공통점과 차이점을 비교한다.

가. 선사용 실시권에 의한 특허권 효력제한

(1) 의의 및 취지

우리 특허법에서는 국민경제상 필요하거나 특허권자와 제3자의 이익조정이 필요한 경우에 특허권자의 의사에 관계없이 법률의 규정에 의하여 제3자에게 통상실시권을 인정하는 제도를 두고 있으므로 이러한 경우 반사적으로 특허권의 효력이 제한된다.⁹⁰⁷

이 제도의 취지는 특허권자와 발명의 선점자인 선사용자 사이의 공평의 이념 (공평설)과 선사용자의 사업설비 등의 이용을 불가능하게 하는 경우 국민경제상으로도 불이익하기 때문에 인정되는 것(경제설)이다.⁹⁰⁸

(2) 요건

선사용권은 타인의 특허출원시에 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 안에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 갖는다.⁹⁰⁹

나. 묵시적 실시권에 의한 특허권 효력제한과 비교

(1) 공통점

906 특허법 제 103 조.

907 송영식 외, 앞의 책, 521 면.

908 Id. 522 면.

909 Id. 521 면.

우리 특허법에는 명문의 규정은 없으나, 특허권자 등 적법한 권리자가 특허품을 판매한 경우에는 민사상 신의성실의 원칙 하에 특허권 효력을 제한시키므로 특허권 효력제한 사유에 해당한다는 점에서는 선사용 실시권에 의한 제한과 공통된다. 또한 특허권자와 제3자 간의 이익조정 목적이라는 형평성 도모의 취지 면에서도 상호 공통점이 있다.

또한, 선사용 실시권 인정의 반사적 효과로 특허권의 효력이 제한되며 묵시적 실시권 역시 인정되면 반사적 효과로 특허권이 제한된다는 논리 구성 측면에서도 공통된다.

선사용 실시권 제도가 선사용자(제3자)가 출원발명을 알지 못한 경우에 적용되고 묵시적 실시권 법리의 경우도 구매자(제3자)가 알지 못하는 경우에 인정되는 것이므로 요건상 공통점이 있다. 즉, 부인의 통지 등에 의하여 제3자(선사용자 또는 구매자)가 알았거나 알 수 있었던 경우에는 인정되지 아니한다는 점에서 공통된다.

(2) 차이점

선사용 실시권 제도와 묵시적 실시권 법리 공히 특허침해에 대한 항변사유로 제기되므로 입증책임이 침해 피의자에게 있다는 점에서는 공통되지만 선사용 실시권은 법정사유에 해당되는 것을 입증하면 별다른 행정처분 없이 법률규정에 의하여 실시권이 인정된다는 점에서 기속적 판단사항이지만 묵시적 실시권에 의한 효력제한은 법원의 판단에 의하여 인정여부가 결정되는 재량적 판단사항에 속한다는 점에서 차이가 있다.⁹¹⁰

또한, 선사용 실시권은 본 특허출원 당시 이미 존재하고 있던 특허품을 대상으로 하지만 묵시적 실시권은 특허가 등록된 이후 특허품 또는 부품의 거래정황을 고려하여 인정되는 것이므로 판단시점과 대상의 차이가 있다.

그리고 선사용에 의한 특허권의 효력제한 사유는 법정사유로 규정되어 있지만 특허소진은 판매 사실행위에 대한 법률적 해석에 의하여 효력제한 사유로 취급된다는 점에서 차이가 있다.

선사용 실시권에 의한 효력제한의 범위가 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 내 효력이 제한되어 그 범위가 상대적으로 광범위하지만, 묵시적

910 Id. 521 면.

실시권에 의한 경우는 특정 특허품 (발명이 구현된 특정 결과물)⁹¹¹에만 국한된다는 점에서 효력제한의 범위에서 차이가 크다.

911 국제거래시의 경우는 특허품이 대상이며 부품거래인 경우는 특허품의 전용부품 등이 대상이다. 중요한 것은 묵시적 실시권은 특허품을 기준으로 완성품과 그 전용부품 등을 대상으로 한다는 것에 비하여 선사용 실시권은 대상범위가 특허품뿐만 아니라 관련된 설계도 및 설비 및 장치 등 관련 사업전반에 대해서도 인정되므로 매우 포괄적이다.

7. 목시적 실시권 법리의 비교법적 고찰 - 국제 거래의 경우

소진 법리 적용이 적합하지 않아 목시적 실시권 법리가 적용되는 대표적인 사례가 국제 거래의 경우와 부품 거래의 경우가 있다. 이하에서 살펴 본다.

가. 검토 배경

A 국 특허권자 甲이 B 국 특허권자가 동일하고 A 국 특허권자가 타인 乙에게 최초 판매하고 乙이 B 국으로 수출한 경우, B 국에서 이를 전독한 제3자가 A 국에서 특허권자가 최초 판매한 사실을 근거로 B 국에서 특허 소진을 주장할 수 있는가의 문제이다. A 국의 소진 법리와 B 국 소진 법리가 다를 경우에는 국제법상의 일반 원칙은 속지주의 하에서 판단하여 A 국의 소진 법 체계가 B 국 법 체계에 영향을 주지 않는다. 즉, A 국에서 최초 판매가 이루어졌다 하더라도 B 국 특허가 소진되지는 않는다. B 국 특허는 A 국 특허의 존속 여부에 영향을 주지 않기 때문이다. 이러한 원칙을 파리 조약에서 각국 특허 독립의 원칙으로 명시하고 있다.⁹¹²

이러한 속지주의 원칙에도 불구하고 A 국 최초 판매에 의하여 B 국 특허가 소진된다고 판단하게 되면 소진 원칙과 속지주의 원칙이 충돌하는 상황이다. 소진 법리 입장에서서는 최초 판매되는 즉시 소진되어야 하는데 속지주의 원칙에 의거, 특허권의 효력은 국내에만 미치기 때문에 소진 법리를 적용할 수 없는 상황이 되었다.

이와 같이 속지주의 원칙과 특허 소진 원칙이 충돌하여 소진 법리를 강행할 수 없는 상황에서는 국제법상 일반 원칙을 위반하면서까지 무리하게 소진 법리를 적용하기 보다는 목시적 실시권 법리를 적용하는 것이 오히려 소진 법리의 한계를 무리 없이 뛰어넘을 수 있는 해결책이 될 수 있다. 즉, A 국에서 최초 판매 당시 B 국 수출 특허품에 대하여 소진 법리 적용 대상에서 제외한다는 특약을 하지 않는 한, 거래 관행상 A 국 특허권자가 목시적으로 B 국 특허에 대해서도 특허 실시를 허용한 것으로 추정한다는 법리를 도입을 검토할 필요 있다.

속지주의 원칙을 위반하지 않으면서도 이중 보상을 방지하여 합리적으로 당사자의 이익과 공익 간 균형을 이룰 수 있다는 면에서도 의미가 있다. 정리하면, 소진 법리

912 Convention at Brussels, An Additional Act Modifying the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of Mar. 20, 1883, Dec. 14, 1900, Art. I, 32 Stat. 1940 ("Patents applied for in the different contracting States . . . shall be independent of the patents obtained for the same invention in the other States.").

를 적용할 수 없는 국제 거래의 경우에 묵시적 실시권 법리를 도입할 논리적 타당성을 확보할 수 있다.

하지만 시대적 상황이나 국가에 따라서는 이에 대한 입장이 달라지기도 한다. 이하에서 고찰한다.

(1) 속지주의 원칙과 특허소진 원칙과의 충돌

외국에서 최초 판매가 이루어진 경우에는 국내 특허권 효력이 미치지 아니하므로 속지주의 원칙상 특허소진법리를 적용할 수 없게 된다. 설사 특허권자가 해외 판매로부터 보상을 받았다 하더라도 이것이 곧 국내 특허에 대한 보상까지 포함한 것이라고 단정지을 수 없기 때문이다.⁹¹³

국제 거래관계에서는 소진 법리를 적용하기 전에 파리 조약상 특허 독립의 원칙과 속지주의 원칙과 소진원칙간의 충돌 문제를 해결하지 않고 국내 거래에서처럼 특허소진법리를 적용할 수는 없다.

즉, 속지주의 원칙에 입각, 각 국가에서 발생된 복수의 특허권은 완전히 별개의 독립된 권리이고, 한 나라의 특허권의 변경, 소멸 등은 다른 나라의 특허권의 존립에 영향을 받지 않고 있다. 따라서 특허권의 국제적 소진론은 속지주의의 원칙 또는 특허 독립의 원칙에 의하여 받아들이기 어려운 이론이다.⁹¹⁴

이러한 고려 없이 국제 거래 사건에 소진 법리를 적용하는 것은 문제 해결에 도움이 되기보다 혼란만 초래할 우려가 있다. 국제 거래 시 병행 수입된 제품과 같이 기존의 소진 법리를 적용할 수 없는 상황에서는 묵시적 실시권 법리를 적용하는 것이 타당하다.

(2) 묵시적 실시권 법리 도입의 실익

913 만일 해외 출원한 국가 중 단 한 개국에서 보상을 받았다는 사실만으로 나머지 국가에서 보상을 받지 못한다면 많은 경비를 들여 해외 특허를 확보할 이유가 없어질 것이다. 이와 같이 소진 법리의 확대에 의해 파생되는 문제가 적지 않다. 최근 미국의 *Impression* 판결에서 국제 소진론을 채택하면서 전세계 어느 국가에서든 한번 판매되었다면 그 이후에는 미국에서는 다시 특허권 행사할 수 없다는 입장을 취한 바 있다. 이에 대한 문제 및 파장에 대해서는 소진 법리의 지역적 범위 확대 및 그 한계장에서 상술한다.

914 윤선희, 앞의 논문, 143 면.

속지주의 원칙과 소진 원칙이 충돌하는 상황에서 이를 합리적으로 조정하는 차원에서 묵시적 실시권 법리를 도입하는 것은 나름 의미 있는 해결책일 수 있다. 각국의 특허권의 효력은 인정하되, 당사자간 이익 조정을 도모하는 법리로서는 최적의 현명한 방안이 될 수 있기 때문이다.

즉, 각국의 특허권이 독립적으로 인정되는 특허 독립의 원칙 하에서 국제 거래 관계를 어느 특정 국가가 좌지우지할 수 없는 상황이므로 묵시적 실시권 법리를 활용하여 분쟁을 원만하게 해결함으로써 형평을 도모할 수 있다.

A국과 B국에 모두 특허권을 보유하고 있는 특허권자 甲이 A국에서 적법하게 판매한 특허품을 구매자 乙이 B국으로 수입한 경우 이를 특허 침해로 볼 것인가에 대한 문제에 대해서는 속지주의 원칙에 입각, A국에서 적법하게 구매하였지만 수입국 B국 특허는 소진되지 아니하며 특허 침해를 구성한다. 한편, A국과 B국에 각각 특허권을 보유하고 있는 특허권자 甲이 A국에서 특허품을 판매하면서 거래 정황상 해외(B국 포함)에서 특허 발명 실시를 묵인하는 것으로 추정할 수 있었다면 묵시적 실시권은 인정된다. 이 때, 판매 당시 계약서에 해외(B국) 판매 제한 조항이 포함되어 있거나 해외 실시에 대한 반대 의사표시가 있었다면 그러하지 아니하다.

나. 관련판례 연구

과거 영국에서 국제 거래 시에 속지주의 원칙하에 소진법리 적용이 부적절하여 묵시적 실시권 법리를 적용한 이래 미국에서도 이를 적용하였으나 최근 *Impression* 사건을 계기로 소진 법리의 지역적 범위를 확대 적용하는 입장으로 전환되고 있다. 일본에서는 여전히 속지주의 원칙을 준수하여 국제 거래 시 묵시적 실시권 법리를 적용하고 있다.

(1) *Betts v. Willmott* 사건⁹¹⁵

국제 거래 과정에서 특허품의 병행 수입이 문제가 된 사건으로 영국과 프랑스에서 특허권을 보유한 원고는 프랑스에서 당해 특허품을 제조하여 대리인을 통하여 판매하고 있었다. 판매 대리인과 계약을 통하여 별도의 통지가 없는 한, 당해 제품을 영국으로 수출하지 않도록 대리인에게 지시한 상태이었다. 그러나 이 특허품을 프랑스에서 구입한 제3자가 영국으로 수출하였고 이에 원고가 특허침해로 제소한 사건

915 *Betts v. Willmott* (1871); 김순석, 앞의 논문, 12면 각주 48에서 재인용.

이다.

영국 법원은 특허권자가 특허품의 유통에 제한을 가할 수는 있으나 그 제한을 대리인에게만 제한한 것만으로는 불충분하다고 판단, 반드시 구매자에게 대해 명확하게 통지를 하여야 한다고 판시하였다. 즉, 이 사건에서는 영국으로 수출을 금지한다는 ‘명확하고 명시적인 합의 (clear and explicit agreement)’가 없었기 때문에 수입을 금지할 수 없다고 하였다. 즉, 거래 정황상 상거래의 편의나 구매자의 일반적인 기대를 고려할 때 특허권자가 당해 특허품에 대한 실시권을 구매자에게 묵시적으로 허락한 것으로 볼 수 있는 상황이었고 또 이러한 해석을 부정할 만한 명시적인 합의가 없었으므로 묵시적 합의 법리에 의하여 특허침해에 해당되지 아니한다고 판결하였다.

916

속지주의 원칙과 충돌되어 특허소진법리를 적용할 수 없는 상황에서 묵시적 실시권 법리를 적용한 최초의 사건으로 당사자간 이익의 균형 및 형평성을 도모한 사례이다.

(2) BBS 사건⁹¹⁷

가장 최근에 묵시적 실시권 법리를 적용한 사건은 특허품의 병행 수입에 관한 BBS 사건으로 일본 대법원은 특허권의 국제 소진을 부정하되, 형평의 원칙하에 묵시의 승낙 법리를 병행 수입의 허용 근거로 택한 바 있다.⁹¹⁸ 이하에서 판결요지를 살펴본다.

(가) 국제 소진론을 적용하지 않은 이유

제1국인 독일의 특허권과 제2국 일본의 특허권은 파리조약상 우선권 주장하면서 독일에서 일본으로 해외출원한 특허로 상호 대응특허라고 할 수 있지만 각국별 심사 기준과 등록요건이 상이한 바, 엄밀히 말하면 별개의 독립된 권리이다. 즉, 독일 특허권자가 독일에서 해당 특허품을 판매한 이후 일본에서 특허권을 행사하여도 이를 이중 이득을 얻으려 한 것이라고는 할 수 없으며 따라서 특허가 소진되었다고는 할

916 김순석, 앞의 논문, 12면 각주 48.

917 BBS 사건, 最高裁 平成 9年 7月 1日 平 7(木) 第 1988 号 判決.

918 맹정환, 앞의 논문, 12면 각주 19.

수 없다고 판시하였다.⁹¹⁹

파리 조약상 속지주의 원칙에 비추어 소진 원칙을 관철할 수 없다는 점을 인식하였으며 이점에서 미국의 Impression판결과는 차이가 있어 미국 대법원과는 다른 입장을 취하고 있다.

(나) 목시적 실시권 법리를 적용한 이유

상기한 이유에도 불구하고 국제무역이 매우 광범위하게 또한 고도로 진전된 현상을 고려하면 수입을 포함한 상품의 유통의 자유는 최대한 존중되어야 하므로 일정한 조건하에서만 특허권 효력을 인정, 수입을 금지할 수 있다고 한다.⁹²⁰

특허권자가 해외에서 특허품을 판매한 경우에는 이를 일본에도 수입하거나 재판매할 것이 당연히 예상되는 상황에서 특허권자가 아무런 유보 조항을 부과하지 않은 채 특허품을 해외에서 양도한 것은 양수인 또는 그 이후 전득자는 일본 특허권의 제한을 받지 않을 것이며 해당 제품을 지배할 수 있는 권리를 양수인 등에게 목시적으로 수여한 것으로 해석한다는 점을 분명히 하였다.⁹²¹ 목시의 승낙이 있었음을 부정하려면 특허권자가 양수인에 대해서 당해 제품에 대한 판매 내지 사용지역에서 일본을 제외한다는 취지를 합의하였고 이를 특허품에 이것을 명확하게 표시하였어야 한다고 판시하였다.⁹²²

하지만, 상기 어느 것도 BBS사로부터 주장·입증되어 있지 않았으므로 목시적 실시권 법리에 의하여 특허권 효력은 제한되어 침해금지 및 손해배상 청구를 허용하지

919 BBS 사건, 판결이유, 三 3. “일본에 존재하는 특허권과 양도지가 소재하는 국가에 존재하는 대응 특허권은 별개의 특허권이라는 점에 비추어 특허권자가 대응 특허권이 적용된 제품을 대상으로 일본 특허권에 기하여 권리 행사하여 이득을 취하였다고 하여도 이를 통하여 이중 이득을 얻었다고 할 수는 없다.”

920 윤선희, 앞의 논문, 145면 각주 38.

921 BBS 사건, 판결이유, 三 4. (1). “그 이후 당해 제품을 일본으로 수입될 것이 당연히 예상되는 것에 비추어 특허권자가 아무런 유보 조항을 부과하지 않은 채 특허품을 해외에서 양도한 것은 양수인 또는 그 이후 전득자에 대하여 일본 특허권의 제한을 받지 않을 것이며 해당 제품에 대한 실시권을 양수인에게 목시적으로 수여한 것으로 해석하여야 한다.”

922 BBS 사건, 판결이유, 三 4. (2). “한편, 특허권자의 권리에 주목하면 특허권자가 국외에서 특허제품의 양도하였다 하여도 일본 특허권을 행사할 수 있는 권리를 유보하는 것은 허용되므로 특허권자가 상기 양도 시에 특허제품의 판매선 내지 사용지역으로부터 일본을 제외한다는 취지를 양수인과 합의하고 제품에 이를 명확히 표시한 경우에는 전득자 및 제품의 유통과정에 있는 타인도 당해 제품에 그 취지의 제한이 부과되어 있음을 인식할 수 있으며 상기 제한의 존재를 전제로 당해 제품을 구입할 것인지 아닌지를 자유 의사로 결정할 수 있다.”

않는다는 것이 본 사건 일본 대법원의 판단이었다.

(다) 시사점

본 판결을 통하여 일본에서는 묵시적 실시권 법리를 소진 법리로서가 아니라 영미법적 관점에서⁹²³ 묵시적 실시권 법리를 새롭게 인식하고 소진 법리의 보충적 법리로서 채택한 판결이라는 점에서 특기할 만하다.⁹²⁴ 종래 묵시적 실시권 법리를 소진 법리의 하나로 취급하였던 점에 비추어 상당히 큰 변화를 가져온 판례라고 할 수 있다.

참고로 영미법계의 묵시적 실시권 성립요건은 ① 특허권자의 명시적 의사표시 혹은 계약이 없는 경우, ② 특허권자의 행위 또는 언급한 내용과 거래 외관상 ③ 특허 발명에 관한 실시권을 허여한 것으로 합리적으로 추정할 수 있다면 특허품 구매자는 적법하게 특허 발명의 실시를 할 수 있다는 법리⁹²⁵ 인 바, 일본 대법원에서도 이에 입각하여 판단한 것으로 보여진다.

즉, 특허권자가 해외에서 특허품을 판매하면서 일본에도 수입하거나 재판매 할 것이 당연히 예상되는 거래 정황상, (상기 ②번 요건에 상당) 특허권자가 아무런 유보 조항을 명시적으로 부과하지도 표시하지도 않은 채, (상기 ①번 요건에 상당) 특허품을 해외에서 양도한 것은 양수인 또는 그 이후 전득자는 일본 특허권의 제한을 받지 않을 것이며 해당 제품을 지배할 수 있는 권리를 양수인 등에게 묵시적으로 수여한 것으로 해석한다는 점(상기 ③번 요건에 상당)을 적시하고 있다.

묵시적 실시권 법리는 일종의 추정적 실시권이라고 할 수 있으므로 이를 부정하려면 반대의 증거로 추정의 효를 발휘되지 않도록 하여야 한다. 이에 일본 대법원도 특허권자가 양수인에 대해서 당해 제품에 대한 판매 내지 사용지역에서 일본을 제외한다는 취지를 합의하였고 또 이를 특허품에 이것을 명시적으로 표시하는 반대의 증거를 제시하였어야 한다고 판시한 것이다.^{926 927}

923 BBS 판결에서 언급된 바와 같이 명시적 조항이 없는 상황에서 거래 관행상 실시권을 허여한 것으로 추정할 수 있는 거래 외관에 의지하여 묵시의 실시 허락을 인정한 것은 영미법계의 묵시적 실시권 법리 개념과 일치하고 있다.

924 본 판결이 관심을 끄는 또 다른 이유는 당사자인 원·피고 누구도 주장하지 않은 묵시적 승낙 법리를 법원 스스로 적극적으로 제기하였다는 점이다; 同旨 이상정, 앞의 논문, 4면.

925 Met-Coil, at 686.

926 BBS 사건, 판결이유, 三. 4. (2).

한편, 본 사건에서 파리 조약상 각 국가에서 발생된 복수의 특허권은 완전히 별개의 독립된 권리이고, 한 나라의 특허권의 변경, 소멸 등은 다른 나라의 특허권의 존립에 영향을 받지 않는다는 속지주의의 원칙 또는 특허 독립의 원칙에 의하여 특허 소진 법리를 관철시키기는 어려운 한계 상황이었다.⁹²⁸ 일본 대법원 역시, 두건의 특허가 서로 대응 특허권이라도 일본의 특허요건 및 효과가 다르므로 독일에서 물건이 판매되어 전전유통과정에 이르렀다는 사유만으로 일본특허권자가 이중이득을 취하였다고 보는 것은 부적절한 면이 있고,⁹²⁹ 사건을 심리하는 일본국내 법원으로서 그 자체로 전문성이 없는 독일의 특허법과 특허 체계를 해석하여 일본 특허권과 비교해야 하는 위험성을 안게 되므로 심리방법에서도 문제가 있다고 본 것이다.

이와 같이 기존의 소진 법리를 적용할 수 없는 이러한 Dilemma 상황에서 결국 일본 최고 재판소는 자국의 강행적 소진 법리를 강행하지 않으면서도 분쟁을 효과적으로 해결하기 위해 묵시적 실시권 법리를 채택한 것은 합리적이며 타당하다. 일본 대법원은 속지주의 원칙과 소진 원칙이 충돌하는 상황에서 분쟁을 합리적으로 조정하는 차원에서 묵시적 실시권 법리를 도입하여 각국의 특허권의 효력은 인정하되, 당사자간 이익 조정을 도모하는 법리로서는 최적의 현명한 방안이 될 수 있다고 판단하였다.

927 이봉문, 앞의 논문, 102 면. 일본 최고재판소는 BBS 사건 판례에서 묵시적 실시권을 적용한 바 있다. BBS 병행수입에서 국내 소진론의 실질적인 근거 중의 하나로 특허품의 원활한 유통 확보에 해당하는 거래보장설을 긍정하였지만, 특허권자가 국외에서 특허품을 양도한 경우에는 곧바로 위와 동일하게 논할 수는 없다고 하였다. 이는 직접 이중 이득을 얻은 것이라고 말할 수 없기 때문인데, 그렇다고 할지라도 자유로운 유통과 관련하여 국외에서 특허품이 양도된 경우에는 이를 양수한 제 3 자가 이를 다시 일본에 수입하여 일본에서 업으로서 이를 사용하거나 이를 다시 타인에게 양도하는 것은 당연히 예상되는 일이며, 이를 금지하는 제한이나 조건이 합의된 경우를 제외하고, 일본에서 이에 대하여 특허권을 행사하는 것은 허락되지 않는다고 해석하는 것이 상당하다고 판시하고 있다.

928 윤선희, 앞의 논문, 143 면.

929 BBS 사건, 판결이유, 三 3.

8. 묵시적 실시권 법리의 비교법적 고찰 - 부품 거래의 경우

가. 검토 배경

특허 제도 정책적으로 소진 법리를 도입한 취지는 특허권자가 스스로 특허품을 판매 한 이후에 제3의 전득자로부터 이중 보상 받는 것을 방지하기 위한 것이다. 특허권자자가 이중으로 보상을 받는 것은 당연히 문제가 되지만 다른 한편으로는 특허권자 입장에서는 부품을 판매한 경우가 완성품만큼 충분한 보상을 받을 수 없는 부당한 상황에 처할 수 있다. 따라서 부품을 판매한 경우에 이중 보상을 받은 것도 아닌데도 불구하고 소진 법리를 적용하는 것은 형평에 어긋날 수 있다.

구매자 입장에서는 만일 구매한 부품이 특허 완성품 조립에만 사용되는 전용품이라면 이 전용품을 이용하여 완성품을 조립한 경우에도 특허 침해를 구성한다면 이 또한 형평에 어긋날 수 있다.

이와 같이 부품 거래의 경우, 양측의 입장을 충분히 고려하여 합리적으로 형평성을 도모할 필요가 있다. 하지만 이에 대한 국가별 입장과 태도가 다르다. 이하에서 살펴 본다.

나. 미국의 경우

미국에서는 특허권자로부터 전용 부품을 구매하고 이를 완성품 조립에 사용한 경우, 구매자가 조립한 완성품에 대하여 특허 침해를 주장하는 것은 전용품 구매자에게 부당한 손해를 초래하는 형평에 반하는 행위에 해당한다고 해석하였다.

즉, 특허권자로부터 (완성품의 조립에만 사용되는) 전용 부품을 구매한 자가 그 용도 (완성품에 조립되는 용도) 대로 그 부품을 사용하였음에도 불구하고 특허 침해를 구성하는 것은 구매자의 신뢰에 반하는 형평에 반하는 결과라고 본 것이다. 따라서 미국 법원은 형평의 원칙에 의거, 전용 부품 거래 시 완성품 특허의 효력까지도 제한할 수 있다고 판단한 것이다.

형평의 원칙에 의거, 특허권의 효력을 제한하는 법리가 묵시적 실시권 법리이므로 본 절에서는 부품 거래 시 묵시적 실시권 법리에 의하여 완성품 특허의 효력을 제

한하는 근거에 대하여 살펴 본다.⁹³⁰

묵시적 실시권의 이론적 기초를 제시한 De Forest Radio Telephone Co. v. United States 판결⁹³¹ 과 그 이후 CAFC 법원이 Bandag 사건⁹³²과 Metcoil사건⁹³³에서 제시한 부품 거래에 의한 Implied License의 성립 요건을 살펴 본다.

(가) 객체적 요건

부품 거래에 의하여 묵시적 실시권 법리가 적용되기 위한 객체적 요건은 특허 발명품에 사용되는 용도 이외에는 없어야 한다.⁹³⁴ 즉, 비침해 용도(noninfringing use)가 없는 부품이어야 한다.⁹³⁵ 이를 특허품에만 사용되는 전용 부품이라고도 할 수 있다.⁹³⁶

(나) 거래 정황적 요건

특허권자에 의해 사용된 ‘언어(language)’와 특허권자의 ‘행위(conduct)’에 기대어 거래 상대방이 이를 믿고 특허권자가 실시권을 허여한 것으로 묵인 내지 동의(consents)한 것으로 추론(infer) 할 수 있어야 한다.⁹³⁷ 묵시적 실시권이 발생하기 위한 요건은 실시권이 허여된 것을 암시하는 문서나 정황 또는 그 정황과 외연적 용어가 조합된 표현으로부터 발생할 수 있다.⁹³⁸ 즉, 단순히 판매된 사실만으로는 묵시적 실시권은 성립되지 않는다. (A mere sale does not import a license except where the circumstances plainly indicate that the grant of a license should be inferred.)⁹³⁹

930 부품 거래에 의하여 소진 법리를 적용하는 경우도 있다. 대표적으로 Quanta 사건(Quanta v. LGE, 553 U.S. 617)에서 부품 판매로 완성품 특허까지 소진된다고 판단한 바 있다.

931 De Forest Radio Telephone Co. v. United States, 273 U.S. 238 (1927).

932 Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903 (1984).

933 Met-Coil Systems Corporation v. Korners Unlimited Inc., 803 F.2d. 684 at 686 (1986).

934 Bandag at 924. "First, no license can be implied, whereas here, the equipment involved has other noninfringing uses, even if only as replacement parts."

935 본 고에서는 비침해 용도가 없는(no noninfringing use) 부품을 전용품으로 통칭한다. 여기서 비침해 용도(noninfringing use)의 의미는 침해를 벗어날 수 있는 제 2의 용도를 의미한다. 제 2의 다른 용도로도 사용될 수 있다는 것은 조립되는 완성품이 달라진다는 의미이므로 전용품이라고도 할 수 없다.

936 Bandag, at 924-925. "First, no license can be implied, where as here, the equipment involved has other noninfringing uses" 참고로 수리용으로 사용될 수 있다면 그 경우도 비침해 용도에 해당한다. 즉, 수리용으로 사용될 수도 없어야 (even if only as replacement parts.)전용부품으로 인정된다고 한다.

937 이헌희, 앞의 논문, 26 면.

938 Id. 24-26 면.

939 Hunt v. Armour & Co., 185 F.2d 722, 729, 88 USPQ 53, 58 (7thCir.1950)

(다) 사례 연구

묵시적 실시권의 이론적 기초를 제시한 *De Forest Radio Telephone Co. v. United States* 사건에서 연방대법원은 실시권을 허여하는데 반드시 형식이 필요한 것은 아니라고 판시하였다. 특허권자의 구두 표현이나 행위가 타인으로 하여금 그 특허 발명을 제조하고 사용, 판매해도 좋다고 승인한 것으로 추정할 수 있었다면 그것 또한 실시권이 설정된 것으로 볼 수 있다.⁹⁴⁰

즉, 특허권자의 의사가 제대로 나타나 있지 않다거나, 계약서상 명확히 나타나 있지 않은 경우 혹은 일정한 부분에 있어서는 의사 자체가 나타나지 않는 경우에는 특허권자와 상대방 사이에 있어서 흠결된 내용을 보충 해석해서 명시적 의사를 추인할 수 있는지 혹은 묵시적 허락이 있었는지의 여부를 판단해야 한다.⁹⁴¹

De Forest 판결 이후 CAFC에서는 *Bandag* 사건에서 *Implied License*의 성립요건으로 두 가지 요건을 보다 명확히 적시한 바 있다. 첫 번째 요건은 비침해 용도가 없어야 한다. 즉, 특허발명에만 사용되는 전용 부품이어야 한다.⁹⁴²

두 번째 요건으로 거래 정황 요건에 대해서는 자신만의 일방적인 기대나 희망사항만으로는 충분하지 않으며 상대방이 뭔가 행위를 유도했고 이를 믿고 대응되는 행동을 하였어야 비로소 묵시적 실시권이 발생된다.

이어서 *Met-Coil* 사건에서도 이를 그대로 인용하여 묵시적 실시권 발생 요건 두 가지를 설시한 바 있다.⁹⁴³ 즉, 명시적으로 실시권을 허여한 것은 아니지만 거래 외관

940 *De Forest Radio*, at 240-241. “묵시적 실시권을 허여하는데 반드시 형식이 필요한 것은 아니다. 특허권자의 구두 표현이나 행위가 타인으로 하여금 그 특허 발명을 제조하고 사용, 판매해도 좋다고 승인한 것으로 추정할 수 있었다면 그것 또한 실시권이 설정된 것으로 볼 수 있다. (No formal granting of a license is necessary in order to give it effect. Any language used by the owner of the patent or any conduct on his part exhibited to another, from which that other may properly infer that the owner consents to his use of the patent in making or using it, or selling it, upon which the other acts, constitutes a license ... Whether this constitutes a gratuitous license or one for a reasonable compensation must, of course, depend upon the circumstances.)”

941 이봉문, 위의 논문, 159면

942 *Bandag*, at 924-925. “First, no license can be implied, where as here, the equipment involved has other noninfringing uses” 참고로 수리용으로 사용될 수 있다면 그 경우도 비침해 용도에 해당한다. 즉, 수리용으로도 사용될 수도 없어야 (even if only as replacement parts.)전용부품으로 인정된다고 한다.

943 *Met-Coil* at 686. “First, the equipment involved must have no noninfringing uses. ... Second, the circumstances of the sale must plainly indicate that the grant of a license should be inferred.”; *Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.*, 750 F.2d 903 at 924-925 에서 재인용; 최승재, 앞의 논, 66면 각주 31. 묵시적 라이선스 (implied license)란 형평법에 의하여 부여된 권리로서 특허품 또는 핵심 부품을 특허권자 혹은 실시권자가

을 보면 실시권을 허여한 것으로 추정할 수 있는 경우에 해당하면 형평성 차원에서 그 거래 물품 구매자에게 해당 물품을 사용·양도할 수 있는 권한 즉, 실시권을 허여한 것으로 의제한다는 논리로 구성되어있다.

(라) 소결

목시적 실시권이 성립되기 위해서는 거래 객체가 제한되고 거래 주체의 범위도 제한되며 거래 정황도 고려하여야 하므로 목시적 실시권 법리는 소진 법리에 비해 적용 요건이 매우 까다롭다. 따라서 매우 예외적인 경우에 한하여 소진 법리를 대신하여 적용하는 법리이다.

다. 일본의 경우

일본에서도 최근 들어서는 영미법계의 목시적 실시권 법리를 적극적으로 활용하여 부품 거래 관련된 특허 분쟁을 원활히 조정하고 있다.

실제로 iPhone 사건⁹⁴⁴에서 보듯이 물건 발명 특허권자가 전용 부품 양도한 경우, 특허권은 소진되지 않지만 ‘목시의 승낙’⁹⁴⁵이 인정되는 경우가 있다고 하여 소진 법리와 목시적 실시권 법리를 의도적으로 구분하여 적용하고 있다.⁹⁴⁶

(1) 잉크탱크 사건⁹⁴⁷

본 사건은 물건 특허에 대하여 특허권자가 양도한 특허품(잉크탱크)을 소비자가 사용하고 잉크가 소비된 것을 회수한 제3자가 잉크를 재충진하여 판매한 경우에 해당 판매 행위가 소진 법리 또는 목시적 실시권 법리에 의하여 특허권 침해가 성립되지 않는지 여부가 쟁점이었다.

판매한 경우, 구매자에게 목시적으로 실시권이 허여된 것으로 본다는 법리라고 한다; Univis 사건에서도 주장된 항변으로 특허침해소송에서 항변으로 사용됨.

944 iPhone 고등법원 사건, 知財高裁 大合議 平成 26 年 5 月 16 日 平成 25 年(ネ) 第 10043 号.

945 일본에서는 목시적 실시권이 사실 행위에 의하여 성립된다는 특징을 보다 명확히 표현하기 위하여 목시적 실시권 제도라는 표현 대신에 목시의 승낙이라고 표현하고 있다. 일리있는 표현이지만 개념상 목시적 실시권 법리와 차이는 없다고 생각한다.

946 高石秀樹, 앞의 논문, 68 면. “iPhone 대합의 판결이, 물건의 발명에 관한 특허권자 또는 전용실시권자가 1 호제품을 양도한 경우 특허권은 ‘소진’되지 아니하지만, ‘목시의 승낙’이 인정되는 경우가 있다고 하여, 소진과 목시의 승낙을 의도적으로 구분하는 것과는 대조적이다.”

947 インクタンク 사건, 最高裁 平成 19 年 11 月 8 日 平成 18 年(受) 第 826 号.

일본 대법원은 “특허권 소진 법리에 의하여 특허권 행사가 제한되는 대상은 어디까지나 특허권자 등이 일본에서 양도한 특허품에 국한된다. 따라서 특허품의 일부 부품을 가공 또는 교환하여 특허품을 새롭게 제조하는 행위는 당초 특허권자가 판매한 해당 특허품과는 동일성을 결여한 물품이므로 이에 대하여 특허권자가 특허권을 행사하는 것은 허락된다.”고 판시한 바 있다.⁹⁴⁸ 즉, 잉크탱크 대법원이 판시한 것은 동일성을 결여한 특허품을 새롭게 제조한 것으로 인정되는 경우는 특허권이 소진되거나 묵시적 실시권 법리 등에 의하여 소진되지 아니하고 특허권을 행사할 수 있다는 의미이다.

또한, 특허품의 새로운 제조에 해당하는가 여부에 대하여 해당 특허품의 속성, 특허 발명의 내용, 가공 및 부재의 교환의 양태 이외에 거래의 실정 등도 종합 고려하여 판단하는 것이 필요하다고 판시하였다. 특허품의 속성으로는 제품의 기능, 구조 및 재질, 용도, 내용(耐用)기간, 사용 양태가 검토되어야 하며 가공 및 부재의 교환의 양태로는 가공된 때 해당 특허품의 상태, 가공의 내용 및 정도, 교환된 부재의 내용(耐用) 기간, 해당 부재의 특허제품 등에 있어서 기술적 기능 및 경제적 가치가 고려되어야 한다고 판시했다.

(2) iPhone 사건⁹⁴⁹

(가) 쟁점

일본의 특허소진법리는 이중 보상 방지 목적상 특허품 즉, 완성품에 대해서 적용하는 것이 원칙이다. 따라서 본 사건에서는 소진 법리가 적용되지 않는 부품의 거래 과정에서 특허권자의 특허(간접) 침해 주장에 대하여 묵시적 실시권 법리를 적용할 것인지 여부가 쟁점이었다.

본 사건에서 전용 부품⁹⁵⁰ 즉, 간접 침해품을 양도한 경우에는 해당 부품에 관한 특

948 Id. “특허권 소진 법리에 의하여 특허권 행사가 제한되는 대상은 어디까지나 특허권자 등이 일본에서 양도한 특허품에 국한된다. 따라서 특허품의 일부 부품을 가공 또는 교환하여 특허품을 새롭게 제조하는 행위는 당초 특허권자가 판매한 해당 특허품과는 동일성을 결여한 물품이므로 이에 대하여 특허권자가 특허권을 행사하는 것은 허락된다.”

949 iPhone 고등법원 사건, 知財高裁 大合議, 平成 26 年 5 月 16 日 平成 25 年(ネ)第 10043 号.

950 본 고에서는 편의상 전용 부품과 간접 침해품을 같은 의미로 사용한다. 전용 부품 또는 간접 침해품의 정의는 완성품 조립에만 사용되는 부품으로 그 이외의 용도는 없는 부품이다. iPhone 법원에서도 “만(のみ)” 요건에 관한 특허법 101 조 1 호의 간접침해품과 “불가결” 요건에 관한 특허법

허 즉, 부품 자체에 관한 특허가 소진된 것으로 해석하는 것에 대해서는 별 이견이 없었으나 양수인이 당해 간접침해품을 이용하여 완성품을 생산한 경우가 쟁점이 되었다. 즉, (완성품) 특허권자가 전용 부품을 판매한 경우, 완성품 특허까지도 소진될 것인지 아니면 소진 법리가 적용되지는 않지만, 묵시적 실시권은 인정된다고 볼 것인지에 대한 사건이었다.

(나) 특허소진법리 적용 여부에 관한 판단

특허권자 또는 전용실시권자가 일본국내에서 특허발명의 생산에만 이용하는 물건을 양도한 경우에 대해서 iPhone 대합의 판결은 “당해 1호제품에 대해서는 특허권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진하고 이미 특허권의 효력은 당해 1호제품의 사용, 양도 등(중략)에는 미치지 않고 특허권자는 당해 1호제품이 그대로의 형태를 유지하는 한, 당해 1호제품에 대해서 특허권을 행사하는 것은 허용되지 않는다고 해석된다.”고 판시하고 양도된 간접 침해품 자체를 양수인이 그대로 양도하는 행위 등은 소진 법리가 적용되어 특허권 행사가 인정되지 않는다고 판단하였다.⁹⁵¹

하지만, 제3자가 당해 1호 제품(전용 부품)⁹⁵² 을 이용하여 특허품을 생산한 경우에는 앞서 잉크탱크 대법원 판결에 의거, 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는 물건을 이용하여 새롭게 특허발명의 기술적 범위에 속하는 물건이 만들어진 것이므로 해당 생산 행위, 사용, 양도 행위에 대하여 특허권 효력이 제한되는 것은 아니라고 판시하면서 특허권은 소진되지 않는다는 취지를 명확히 하였다.

또한, iPhone 대합의 판결이 ‘만(のみ)’ 요건에 관한 특허법 101조 1호의 간접침해품에 대해서 판시했지만 ‘불가결’ 요건에 관한 특허법 101조 2호의 간접침해품에 대해서도 같은 논리가 적용되는 것이 타당하다고 보는 것이 일본 학계의 중론이다.⁹⁵³

(다) 묵시적 실시권 법리 적용 여부에 대한 판단

상기와 같은 기본 입장에도 불구하고, 제3자가 전용 부품을 이용하여 특허품의 생

101 조 2 호의 간접침해품을 동일하게 취급하고 있다. 小松陽一郎, Jurist 1475 호 56 면; 高石秀樹, 앞의 논문, 65 면에서 재인용

951 iPhone 고등법원 사건, 知財高裁 大合議, 平成 26 年 5 月 16 日 平成 25 年(ネ)第 10043 号. 4. (3) (7).

952 일본 특허법 101 조 1 호에 해당하는 부품을 의미한다. 일본 실무상, “만(のみ)” 요건에 해당하는 간접 침해품이라는 의미에서 ‘1 호 제품’이라고 약칭한다. 물건 발명의 생산에만 사용하는 전용품으로 일종의 중간재 전용품이라고 할 수 있다. 본 고에서는 편의상, 전용부품으로 통칭한다.

953 小松陽一郎, 앞의 논문, 56 頁

산하는 것을 특허권자 등이 묵시적으로 승낙하고 있다고 인정되는 경우에는 해당 전용 부품을 이용하여 생산된 특허품이나 생산된 특허품의 사용, 양도 등에는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 판시했다. 즉, 특허권자가 전용 부품을 판매한 경우에 완성품 특허권은 소진되지 않지만 묵시적 실시권이 인정될 수도 있다는 입장이다.

본 사건에서 iPhone 대합의 법원은 특허권자(삼성)가 제3자(Apple)의 특허품의 생산에 대하여 실시권을 묵시적으로 승낙을 한 바 없다고 판단하였다. 적극적인 관점에서 그 이유를 살펴 보면, 해당 전용 부품이 ‘기술적으로도 경제적으로도 중요한 가치’를 가져야 하나 그러하지 못하고 소극적인 관점에서는 ‘완성품을 생산할 때 특허권자로부터 일일이 허락을 받는다 하더라도 부품 유통이 저해된다고는 생각할 수 없으며 또한 이중의 이득을 얻는 것이라고도 할 수 없다’ 라고 판시하였다. 즉 이러한 경우에는 묵시적 실시권이 허용된 것으로 인정될 수 없다고 판단한 것이다.⁹⁵⁴

(라) 시사점

일본에서는 기본적으로 부품 거래에 의해 완성품 특허까지 권리 효력을 제한하는 것은 부정적임을 본건 판결을 통해 알 수 있다. 즉, 잉크탱크 판결과 iPhone 판결 모두 부품과 동일성이 없는 새로운 제품에 대해 특허권 행사 가능하다고 판단하였다.

다만, 특허권자 등이 묵시적으로 실시권을 허락한 것으로 추정되는 경우에는 예외적으로 묵시적 실시권 법리를 적용한다는 입장이다. 즉, 일본 법원도 전용 부품의 경우는 영미법계의 묵시적 실시권 법리를 적용함으로써 당사자간 이익을 조정하고 분쟁을 해결하고 있으며 이와 같이 소진 법리를 적용할 수 없을 때에는 묵시적 실시권 법리가 적용되고 있음을 확인할 수 있었다.

라. 묵시적 실시권 법리의 적용

(1) 일본의 경우

일본에서는 소진 법리가 적용될 수 없는 상황에서는 묵시적 실시권 법리를 적용하여 분쟁을 원활히 해결하고자 하고 있다. 즉, 해외 거래의 경우와 마찬가지로 부품 거래의 경우에도 소진 법리 대신에 묵시적 실시권 법리를 도입 적용하고 있다.

954 高石秀樹, 앞의 논문, 65 면..

일본의 특허소진법리는 우리나라와 마찬가지로 특허품 즉, 완성품에 대해서 적용하는 것이 원칙이다. 따라서 부품에 대해서는 소진 법리를 적용할 수 없는 상황에서 일본 법원에서는 묵시적 실시권 법리를 적용하여 분쟁을 조정하고 있다.

일반적으로 전용 부품⁹⁵⁵ 구매자가 전용 부품을 이용하여 완성품을 조립한 경우에는 동일성이 결여된 특허품을 새롭게 제조한 것이므로 특허소진법리가 적용되지 아니하며 오히려 특허침해를 구성한다고 본다.⁹⁵⁶

하지만, 전용 부품 구매자가 전용 부품 (물건 발명의 생산에만 이용하는 물건 즉, 1호 제품⁹⁵⁷)을 이용하여 완성품 조립할 때 특허권자가 이를 묵시적으로 승낙하고 있다고 인정되는 경우에는 묵시적 실시권 법리에 의해 특허권 효력이 제한된다고 판단하였다.⁹⁵⁸

우리나라와는 달리 묵시적 실시권 법리를 소진 법리의 하나로 취급하지 않고 소진 법리를 적용할 수 없는 경우, 예외적으로 특허권을 제한하는 법리로 활용하고 있다는 점에서 향후 우리나라의 유사 사례 판단 시 시사하는 바가 적지 않다고 생각한다.

(2) 미국의 경우

(가) 묵시적 실시권 법리가 적용되는 경우

부품 중에서도 특허 발명에만 사용되는 전용 부품 (또는 간접 침해품)을 특허권자가 판매한 경우에는 거래 정황상 특허권자가 특허발명의 실시를 묵인했다고 추정되

955 小松陽一郎, 앞의 논문, 56면. 본 고에서는 편의상 전용 부품과 간접 침해품을 같은 의미로 사용한다. 전용 부품 또는 간접 침해품의 정의는 완성품 조립에만 사용되는 부품으로 그 이외의 용도는 없는 부품이다. iPhone 법원에서도 “만(のみ)” 요건에 관한 특허법 101 조 1 호의 간접침해품과 “불가결” 요건에 관한 특허법 101 조 2 호의 간접침해품을 동일하게 취급하고 있다.

956 iPhone 고등법원 판결. “제 3 자가 당해 1 호제품을 이용하여 특허품을 생산한 경우에 있어서는, 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는 물건을 이용하여 새롭게 특허발명의 기술적 범위에 속하는 물건이 만들어져 있는 것이기 때문에, 당해 생산행위나, 특허품의 사용, 양도 등의 행위에 대해서, 특허권의 행사가 제한되는 것은 아니라고 하는 것이 상당하다.”

957 일본 실무상, “만(のみ)” 요건에 관한 특허법 101 조 1 호의 간접침해품이라는 의미에서 ‘1 호 제품’이라고 약칭한다. 물건 발명의 생산에만 사용하는 전용품으로 일종의 중간재 전용품이라고 할 수 있다.

958 iPhone 고등법원 판결. “특허권자 (중략) 당해 1 호제품을 이용하여 특허품의 생산이 행해지는 것을 묵시적으로 승낙하고 있다고 인정되는 경우에는, 특허권의 효력은 ... 특허품의 생산이나, 생산된 특허품의 사용, 양도 등에는 미치지 않는다.”

는 경우에는 예외적으로 형평법 상의 묵시적 실시권 법리를 적용, 완성품 특허권까지도 그 효력을 제한함으로써 거래 당사자간의 이해관계의 형평을 도모할 수 있다.⁹⁵⁹

참고로 미국에서는 Bandag 사건⁹⁶⁰ 또는 Metcoil사건⁹⁶¹ 등에서 묵시적 실시권 법리 적용 요건을 명시하였으며 구체적으로는 사실상의 묵시적 실시권 성립 요건을 살펴보면 우선 거래 제품이 특허 발명의 조립에만 사용하는 전용품이어야 하고 거래 정황상, 실시권이 허여되었다고 추정할 수 있는 근거가 제시되어야 한다.⁹⁶²

(나) 소진 법리가 적용되는 경우

Univis 사건 이전까지만 해도 미국 판례상 소진 법리는 특허품에만 적용되었다. 1942년 연방 대법원은 Univis 사건 판결을 내리면서 처음으로 미 완성품 거래 시에도 소진 법리를 확대 적용하였다.⁹⁶³

이후 미국 연방 대법원에서는 Univis 판결 이후 약 70 년 가까이 미 완성품 거래에 의한 소진 법리 적용이 없다가 Quanta사건에 이르러서는 부품 거래에 의해서도 소

959 특허권자가 전용 부품 판매 이후 완성품에 대해 별도로 보상을 요구하지 않고 묵인했으므로 이미 충분한 보상을 받은 것으로 추정할 수 있다는 점과 거래 상대방의 전용 부품 거래 시 갖게 된 신뢰 이익을 전반적으로 형평성을 고려할 때 묵시적 실시권 법리를 적용하는 것이 타당하다고 해석한다. 대표적인 판례로는 Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903 (Fed. Cir. 1984), Met-Coil Sys. Corp. v. Korners Unlimited, Inc., 803 F.2d 684 (Fed. Cir. 1986), Wang Labs Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d 1571, 1581 (Fed. Cir. 1997) 등이 있다.

960 Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903 (Fed. Cir. 1984)

961 Met-Coil Sys. Corp. v. Korners Unlimited, Inc., 803 F.2d 684 (Fed. Cir. 1986)

962 Id. at 686. “묵시적 실시권 법리가 적용 요건으로는 거래된 물품이 비침해 용도가 없어야 하며 또한 거래 정황상 실시권이 허여된 것으로 추정할 수 있어야 한다. (The standard for the grant of an implied license is: (1) the article sold must not have any reasonable noninfringing uses and (2) "the circumstances must plainly indicate that the grant of a license should be inferred."); Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903, 925 (Fed. Cir. 1984); Glass Equip. Dev. Inc. v. Besten, Inc., 174 F.3d 1337 (Fed. Cir. 1999); Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d 1571, 1581 (Fed. Cir. 1997) 외 다수

963 Univis 사건에서 대상물은 ‘반제품’으로 모든 부품이 조립된 상태에 있었으며 다만 마지막 공정인 광택 공정만 남은 상태이었다. 따라서 핵심 기능을 하는 모든 부품이 조립되어 있어 완성품에 가까운 상태이었다. 반면 Quanta 사건에서 대상물은 아직 완성품으로 조립되기 전 개별 부품 단위 상태이었으며 이러한 부품 단위의 거래에 의해 소진된다고 판결하였다. 개별 부품은 미 조립 상태인 바, 완성품에 이르기까지는 상당히 거리가 먼 물품이었다. 따라서 Univis 에서는 거래 대상 물품을 ‘핵심 기능을 구현한 물품(article embodying essential feature)’이라고 정의한 것에 비해 Quanta 사건에서는 거래 대상 물품을 ‘핵심기능을 실질적으로 구현한 물품(article substantially embodying essential feature)’으로 정의하고 있다. 즉, 핵심 기능 전체가 아닌 핵심 기능 일부만을 구현한 상태 즉, 개별 부품 상태로 아직 미 조립된 상태임을 시사하고 있다.

진 법리가 적용된다는 판단하였다.⁹⁶⁴ Univis 사건에서는 ‘반제품’인 Lens Blank에 대하여 소진 법리를 적용한 경우이라면 Quanta 판결에서는 개별 ‘부품’의 거래에 의해서도 완성품 특허가 소진된다고 함으로써 소진 법리를 확장하였다.⁹⁶⁵

참고로 부품 거래관련 사건 중 묵시적 실시권 법리를 적용한 Bandag 사건과 반제품에 소진 법리를 적용한 Univis 판결을 비교한다.

Univis 판결에 따르면 소진 법리가 적용되기 위해서는 상기 전용성 요건과 더불어 거래 물품이 핵심 물품일 것을 추가적으로 요구하였다. 여기서 한가지 중요한 사항은 해당 물품이 핵심 기능(Essential feature)을 수행하는 경우 전용품일 수는 있지만 전용품이라고 해서 반드시 핵심기능을 수행하는 것은 아니라는 점이다.⁹⁶⁶ Univis 법원은 반제품에 소진 법리를 적용하기 위해서는 기존의 전용성뿐만 아니라 핵심성이 요구된다고 판시하였다.⁹⁶⁷ 즉, 거래 물품이 특허 발명의 모든 핵심 특징(Essential feature)을 수행하는 반제품이어야 비로소 소진 법리를 적용한다는 의미이다.

따라서 Univis와 Bandag 판결을 구분하는 기준은 전용품여부가 아니라 핵심기능 수행여부라는 것이 요체이다.⁹⁶⁸

964 Quanta v. LGE, 553 U.S. 617

965 사실 부품에 의해 완성품 특허까지 ‘소진’된다는 취지의 판결은 1942년에 Univis 사건(United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241)에서 판시된 바 있으나 그 이후 상당 기간 동안 대법원이 특허 사건을 다루지 않으면서 그 기간 중에는 CAFC의 판결에 따라 묵시적 실시권 법리가 적용된 사례가 대부분이었다. 그러던 중 근 70년만에 2008년 Quanta 사건(Quanta v. LGE, 553 U.S. 617)에서 Univis 요건(전용성과 핵심성)을 인용하면서 재차 미완성 상태의 반제품 판매에 의한 완성품 특허의 소진 법리가 적용되었다.

966 Osborne, 앞의 논문, p. 688. “필수 기능을 구현한 물품 즉, 특허적으로 차별화된 기능을 수행하는 부품을 전용 부품이라고 할 수 있지만 그 역은 성립하지 않는다. 즉, 전용 부품이라고 해서 핵심 부품은 아니다. 따라서 전용 부품의 거래만으로는 특허가 소진되지 않는다. [A]n article which embodies the essential features, i.e., the patentably distinctive features, of a patent claim necessarily has no noninfringing uses. But the converse is not true, i.e., the authorized sale of an article which has no use other than to practice a patent claim does not necessarily embody the essential features of the claim, and thus does not necessarily result in patent exhaustion.

967 Id. “앞서 논의한 바와 같이, Univis 판결은 필수 기능에 관한 사건이다. 필수 기능을 구현한 물품 즉, 특허적으로 차별화된 기능을 수행하는 부품으로 특허 발명 용도 이외의 용도는 없는 부품이라고 할 수 있다. (As discussed above, a proper exhaustion analysis based on Univis Lens involves an essential features analysis. Under such an analysis, an article which embodies the essential features, i.e., the patentably distinctive features, of a patent claim necessarily has no noninfringing uses.)”

968 핵심 기능을 구현하는 부품이어야 한다는 점에서는 Quanta 판결과도 일치한다. 다만, Quanta 법원은 핵심 부품 요건을 Univis 보다 완화하여 핵심 기능 전체를 구현하지 않고 대부분의 핵심 기능을 구현하더라도 핵심 부품으로 인정한다고 판시한 바 있다. 다음 절에서 후술한다.

마. 목시적 실시권 법리의 비교- 일본과 미국

(1) 적용 대상

일본에서는 소진 법리가 적용될 수 없는 상황에서는 목시적 실시권 법리를 적용하여 분쟁을 원활히 해결하고자 하고 있다. 즉, 부품 거래의 경우 또는 해외 거래의 경우에는 소진 법리 대신에 목시적 실시권 법리를 도입 적용하고 있다. 실제로 iPhone 사건에서 제3자가 당해 1호제품 (즉, 전용 부품)을 이용하여 완성품을 조립한 경우에는 동일성이 결여된 특허품을 새롭게 제조한 것이므로 특허권은 소진되지 않고 특허침해로 보아야 한다는 취지이다.⁹⁶⁹

반면에, 타인이 전용 부품 (물건발명의 생산에만 이용하는 물건 즉, 1호 제품⁹⁷⁰)을 이용하여 완성품 조립할 때 특허권자가 이를 목시적으로 승낙하고 있다고 인정되는 경우에는 목시적 실시권 법리에 의해 특허권 효력이 제한된다.⁹⁷¹

일본의 입장은 미국의 전통적인 판례 입장과 원론적으로 다르지 않지만 최근 들어 미국에서는 부품 거래에 의해서도 완성품 특허까지 소진 법리가 확대 적용한다는 판례가 나오고 있어 이러한 점에서 최근의 미국 판례와는 다소 차이가 있다.⁹⁷²

한편, 우리나라에서는 목시적 실시권 법리를 소진 법리의 하나로 인식하고 있는데 비해 일본의 경우, 목시적 실시권 법리에 대한 기존의 해석에서 탈피하여 영미법계의 목시적 실시권 법리로 해석하면서 목시적 실시권 법리와 소진 법리의 적용 기준을 명확히 구분하여 별개의 독립적인 법리로 인식하고 적용하고 있다.⁹⁷³ 우리나라

969 iPhone 고등법원 판결. “제 3 자가 당해 1 호제품을 이용하여 특허품을 생산한 경우에 있어서는, 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는 물건을 이용하여 새롭게 특허발명의 기술적 범위에 속하는 물건이 만들어져 있는 것이기 때문에, 당해 생산행위나, 특허품의 사용, 양도 등의 행위에 대해서, 특허권의 행사가 제한되는 것은 아니라고 하는 것이 상당하다.”

970 일본 실무상, “만(のみ)” 요건에 관한 특허법 101 조 1 호의 간접침해품이라는 의미에서 ‘1 호 제품’이라고 약칭한다. 물건 발명의 생산에만 사용하는 전용품으로 일종의 중간재 전용품이라고 할 수 있다.

971 iPhone 대합의 판결. “특허권자 (중략) 당해 1 호제품을 이용하여 특허품의 생산이 행해지는 것을 목시적으로 승낙하고 있다고 인정되는 경우에는, 특허권의 효력은 … 특허품의 생산이나, 생산된 특허품의 사용, 양도 등에는 미치지 않는다.”

972 미국의 전통적인 판례 입장은 ‘특허품’에 대해서 소진 법리를 적용하고 ‘부품’에 대해서는 목시적 실시권 법리를 적용하는 것이었다. 부품판매만으로는 충분한 보상을 받을 수 없었다고 보았기 때문이다. 이러한 측면에서 Quanta 판례는 미국 판례 관점에서 예외적인 판결로 볼 수 있다. 부품 거래에 의해 완성품 특허까지 소진된다고 판결하였기 때문이다.

973 iPhone 고등법원 대합의 판결. “물건 특허권자 또는 전용 실시권자가 1 호 제품을 양도한 경우는 특허권은 소진되지 않지만, 목시의 승낙은 인정되는 경우이다. (iPhone 大合議 判決に 抛れば, 物の

도 과거 해석에서 벗어나 본래적인 영미법계 묵시적 실시권 법리를 적극적으로 연구, 적용할 필요가 있다고 생각한다.

(2) 적용 요건

(가) 전용 부품에 관한 요건

(i) 미국의 경우

미국 De Forest Radio Telephone Co. v. United States 사건⁹⁷⁴에서 연방대법원은 “묵시적 실시권을 허용하는데 반드시 형식이 필요한 것은 아니다. 특허권자의 구두 표현이나 행위가 타인으로 하여금 그 특허 발명을 제조하고 사용, 판매해도 좋다고 승인한 것으로 추정할 수 있었다면 그것 또한 실시권이 설정된 것으로 볼 수 있다.”고 판시한 바 있다. 구체적으로는 묵시적 실시권이 허용되는 대상은 비침해 용도가 없는(No noninfringing use)물품이며 이 물품의 유일하면서도 합리적인 용도가 특허 발명에 조립 되는 것”임을 요건으로 한다.

(ii) 일본의 경우

일본에서는 물건 발명의 생산에만 이용하는 물건 즉, 1호 제품⁹⁷⁵을 이용하여 완성품 조립하는 경우 특허권자가 이 행위를 묵시적으로 승낙하고 있다고 인정되는 경우에는 묵시적 실시권 법리에 의해 특허권 효력이 제한된다.

실제로 iPhone 대합의 판결에 의하면, “특허권자 (중략) 당해 1호제품을 이용하여 특허품의 생산이 행해지는 것을 묵시적으로 승낙하고 있다고 인정되는 경우에는, 특허권의 효력은 … 특허품의 생산이나, 생산된 특허품의 사용, 양도 등에는 미치지 않는다.”고 판시한 바 있다.

iPhone 사건에서 전용 부품(물건의 발명에 관한 특허권자 1호제품)을 양도한 경우, 1호 제품이 완성품은 아니므로 특허권은 소진되지 않지만 묵시의 승낙은 인정하고

発明に係る 特許権者 又は 専用実施権者が 1 号製品を 譲渡した場合, 特許権は 消尽し ないが, 黙示の承諾が認められる場合がある.)”

974 De Forest Radio at. 240-241.

975 일본 실무상, “만(のみ)” 요건에 관한 특허법 101 조 1 호의 간접침해품이라는 의미에서 ‘1 호 제품’이라고 약칭한다. 물건 발명의 생산에만 사용하는 전용품으로 일종의 중간재 전용품이라고 할 수 있다.

있다.⁹⁷⁶

일본에서는 물건 발명의 생산에만 이용하는 전용 부품 즉, 1호 제품에 대하여 묵시적 실시권 법리에 의해 특허권 효력이 제한하고 있어 전용 부품에 관한 요건은 미국이나 일본 모두 일치하고 있다.

(나) 거래 정황에 관하여

(i) 미국의 경우

묵시적 실시권 법리가 적용되기 위해서는 자신만의 일방적인 기대나 희망사항만으로는 충분하지 않다. 미국 판례에 의하면 단순히 판매 행위가 있었다는 것만으로는 묵시적 실시권이 발생하지는 않는다고 한다. 거래 정황상 실시권을 허여한 것으로 추정할만한 외관상 행위가 또한 있어야 한다. (A mere sale does not import a license except where the circumstances plainly indicate that the grant of a license should be inferred.)⁹⁷⁷

실제로 De Forest 판결 이후 CAFC에서는 Bandag 사건에서 Implied License의 성립요건으로 2가지 요건을 보다 명확히 적시한 바 있다.

그 중 하나는 위에서 살펴 본 전용 부품 즉, 비침해 용도가 없는(No noninfringing use) 물품에 관한 것이고 다른 하나는 거래 정황 요건(Circumstances)을 만족하여야 한다.

즉, 묵시적 실시권 법리가 적용되기 위해서는 자신만의 일방적인 기대나 희망사항만으로는 충분하지 않다. 즉, “단순히 판매 행위가 있었다는 것만으로는 묵시적 실시권이 발생하지는 않는다고 한다. 거래 정황상 실시권을 허여한 것으로 추정할만한 외관상 행위가 또한 있어야 한다. 고 한다.

(ii) 일본의 경우

일본에서도 묵시적 실시권 법리를 적용할 경우에는 사실 관계를 토대로 종합적으로 판단한다. 실제로 iPhone 사건에서 부품 거래에 의한 ‘묵시의 승낙’ 법리 적용여부

976 iPhone 고등법원 대합의 판결. “물건발명의 특허권자 또는 전용실시권자가 1호제품을 양도한 경우, 특허권은 소진되지 않지만 묵시의 승낙이 인정될 수 있다. (物の發明に係る 特許権者 又は 専用実施権者が 1号製品を 譲渡した 場合, 特許権は 消尽しないが, 黙示の 承諾が 認められる.”

977 Hunt, at 58

를 검토한 바 있으며 이 때 다음과 같이 사실 관계를 종합적으로 판단하였다.⁹⁷⁸

예를 들면 적극적인 이유로서, 라이선스의 범위⁹⁷⁹, 해당 부품이 기술적 및 경제적 가치, 부품과 완성품 간의 가격차이⁹⁸⁰ 를 고려하며 소극적 이유로는 부품 유통이 저해되는 정도 및 이중 이득 여부 등의 정황을 종합적으로 고려하여 판단한다.

따라서 거래 정황 요건에 관해서도 미국과 일본은 실질적으로는 큰 차이가 없음을 알 수 있다. 다만 일본이 보다 포괄적인 관점에서 전반적으로 거래 상황을 고려하고 있다.

(3) 방어수단 및 방법

묵시적 실시권 주장에 대한 방어 수단에 대해서 미국은 명시적으로 disclaimer 송부하여야 한다고 적시하고 있으나 일본 판례에서는 이를 특별히 규정하지는 않았다.

하지만 ‘묵시적 본질’에 비추어 볼 때 묵시적 실시권 주장에 대한 방어 수단으로는 ‘명시적으로’ 묵시성을 부정하거나 반대하면 묵시적 실시권 추정의 항변이 인정될 수 없으므로 방어할 수 있다. 즉, 특허권자는 부품 판매 시에 판매 행위가 묵시적으로 실시권 허여 추정되지 않도록 반대 의사를 명시적으로 표현할 필요가 있다.

예를 들면, BBS 사건에서처럼 판매 당시 제품 표면에 명인하거나⁹⁸¹ 또는 Quanta 사건에서와 같이 부인(disclaimer)의 통지문을 거래 관계자에게 송부하는 방법⁹⁸² 등이 포함될 수 있다.

978 iPhone 고등법원 대합의 판결. “묵시의 승낙의 유무를 판단할 때 어떠한 사실을 고려할 것인지 검토하는 것이 유용하기 때문에 이하에서 관련 부분을 제시한다. (黙示の承諾の有無を判断する際にどのような事実が考慮されたかを検討することが有用であるため、以下に当て嵌め部分を示す.)”

979 실무상, 포괄적인 라이선스일수록 묵시적 실시권 법리 적용이 어렵다. 관련 특허를 특정하기 어렵고 따라서 관련 사실 관계 확인도 어렵기 때문이다. 반면에 구체적인 물건에 대한 라이선스일수록 해당 부품 판매 시 인정이 용이하다.

980 완성품과 부품 간에 가격 차이가 작을수록 묵시적 실시권이 인정되기 쉽다. 완성품 가격에 가까울수록 부품 거래에 의한 완성품 특허에 대한 묵시적 실시권 확보가 용이하기 때문이다.

981 BBS 사건, 판결이유三的 4.

982 Quanta, at 624. 부인의 통지 목적은 거래 외관상 실시권이 묵시적으로 허여되었다는 추정을 부정하기 위한 것이므로 계약 조건 내용을 기재할 필요는 없으며 제품 판매가 곧 실시권 허여로 해석되지 않아야 한다는 취지의 내용이면 충분하다. 실제로 LG 는 Intel 에게 완성품 업체에 미리 상기한 바와 같은 내용으로 Disclaimer Letter 발송하였으며 이 사실을 근거로 Quanta 의 Implied License 주장이 1, 2 심에서 기각된 바 있다. 3 심에서는 Quanta 가 자진 철회하였다.

VII. 우리나라 특허소진법리 적용 및 해석에 관한 제언

1. 강행 규범적 소진 법리의 완화

가. 논의의 배경

제품이 어느 발명자 1인의 발명에 의존하기 보다는 수많은 각기 다른 발명의 결합으로 구성되고 기업 상호 간의 실시권 교환 (Cross License)를⁹⁸³ 통하여 만들어진 부품들이 조립되어 만들어지는 현실에서 소진 법리가 비록 미국에서 발전한 제도라 하더라도 한국 법원으로서는 언젠가 마주 칠 수 밖에 없는 법리이다.⁹⁸⁴ 또한 특허권을 강화하고자 하는 한국에서 제품 사용자의 권리와 충돌하는 특허권 효력의 범위, 특허권의 계약적 확장에 대하여 방향을 제시해 줄 수 있는 법리로서의 특허 소진은 일정한 논의를 필요로 한다.⁹⁸⁵

특허소진의 효과가 미치는 범위는 상대적이어서 판매된 해당 특허품에만 미치며 그 이외의 특허품에 관해서는 여전히 특허권의 효력이 미치며 침해를 주장할 수 있다. 따라서 특허권의 효력이 제한되는 소진 영역은 특허권 효력이 미치는 전체 영역 대비 부분 집합에 해당한다고 할 수 있다. 이 때 소진의 영역과 특허권 영역이 접하는 영역의 범위는 각 국가의 사법 정책과 경제 규모 및 거래 현실에 따라 시대에 따라 달라지게 된다. 특허권 소진 법리 적용범위가 확대되는 경우에는 특허권 효력은 위축될 것이며 반대로 소진 법리 적용범위가 축소되는 경우에는 특허권 효력 범위는 넓어지게 될 것이다. 실제 국가별 특허 정책과 시대적 상황에 따라 특허 소진 범위

983 한국에서 특허에 관련한 라이선스는 특허권자가 실시권자로 하여금 업으로서 특허발명으로 인한 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위, 특허발명으로 인한 방법을 사용하는 행위 등을 하도록 허락하고, 그 대가로 약정 실시료를 지급받는 내용의 계약으로 해석되는 것이 보통이고 경우에 따라 실시허락계약, 사용허락계약으로 번역되어 사용된다. (후략)

984 한 예로, 현재 진행 중인 애플과 삼성 사이의 모바일 기기를 둘러싼 특허권 침해소송 중에서는 Qualcomm 과 Intel 에 대한 삼성의 상호 라이선스가 특허권을 소진시켰는지가 주요 쟁점이 되고 있다. BV8871, Rechtbank's-Gravenhage, 400367 / HA ZA 11-2212, 400376 / HA ZA 11-2213 en 400385 / HA ZA 11-2215(http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BV8871&u_ljn=BV8871, 2012. 3. 22. 방문)(네덜란드 헤이그 지방법원의 2012. 3. 14.자 관련 판결로 Qualcomm 에 대한 라이선스 부여로 삼성의 관련 특허가 소진되었으며 Intel 에 대한 라이선스 부여로 소진되었는지 여부는 미국의 특허소진 법리에 따라 판단하여야 한다고 판시함), 서울중앙지법 2012. 6. 29. 선고 2011 가합 39552 판결(Intel 의 자회사의 모뎀칩 판매는 삼성의 특허권을 소진시키지 않는다고 판시).

985 설민수, 앞의 논문(역사적 전개), 7-8 면.

가 확대 되기도 축소되는 것을 알 수 있다.⁹⁸⁶

나. 주요국 동향

미국에서는 특허 관리 회사(Patent Troll)의 준동에 따라 특허 제도를 악용하고 권리 남용 행위가 빈발하면서 이에 대한 규제 차원에서 특허권의 보호를 약화시키는 소위 반 특허 (Anti-Patent)의 경향을 띠고 있으며 이에 따라 소진 법리의 적용 범위가 확대되고 있다. 부품 거래에 의해 완성품 특허까지 소진시키는 소진 확대 판례가 대폭 증가되고 있으며 방법 특허의 소진 판결도 많아지고 있다. 최근 *Impression* 판결에서는 Patent Troll 규제라는 사법 정책적 의지를 강화하면서 그간 일관된 입장을 수정하는 등 사후 규제 정책에서 사전 규제 정책으로 변화를 시도하고 있다. 또한 국제 소진론을 채택하면서 국내외로 파장이 커지고 있다.

하지만, 미국의 특허 제도의 토양이나 경향이 우리나라 상황에는 이러한 반 특허 정책을 그대로 수용하는 것은 득보다 실이 많을 수 있다.⁹⁸⁷ 오히려 반 특허정책은 권리가 과도하게 제한되어 특허권자에게 적절한 보상조차 보장할 수 없게 되는 등 발명 의욕 저하와 기업의 혁신 의지와 R&D 활동을 감소시킨다는 부작용에 대한 우려가 있다.⁹⁸⁸ 즉, *Impression* 판결대로 용도 제한 조건부 판매를 불허하게 되면 특수품 제조 업체나 대학의 R&D 연구용으로만 저렴하게 제품을 공급해왔던 업체 입장에서는 해당 사업의 사업성을 근본적으로 재검토하지 않을 수 없을 것이고 이렇게 되면 R&D 활동을 위축시켜 결국에는 산업 발전을 저해하는 결과가 초래되는 등 *Impression* 판결이 오히려 특허 제도의 취지에 반하는 결과를 가져올 수 있다.⁹⁸⁹

실제 유럽에서도 미국과 다른 제도와 재판 현실로 인해 특허피물이 활동하기 어렵다는 분석이 있고⁹⁹⁰ 일본에도 특허피물의 활동 가능성을 매우 제한적으로 보는 분석이 나와 있다.⁹⁹¹ 국내에도 객관적으로 특허피물이라고 할 수 있는 당사자가 관련된 특허 분쟁이나 그로 인해 권리남용이 문제된 재판 사례는 알려지지 않고 있다.

한편, 일본은 강행적 소진 법리를 유지하고 있으나 특허 소진 범위와 특허권 효력

986 특허소진 법리를 명문으로 규정하지 않은 배경에는 이같이 각국의 경제 규모, 거래 현실 등을 감안하여 특허소진 법리를 탄력적으로 적용하기 위한 취지도 있다고 생각한다.

987 조영선, 앞의 논문, 165 면.

988 Michael Q. Lee et al, 위 기고문.

989 Melissa Brand, 위 기고문.

990 Mayergoyz, Anna, 앞의 논문, pp. 257-265.

991 財団法人 知的財産研究所, 앞의 논문, 136 면.

범위의 경계 영역에 대해서는 영미법계의 묵시적 실시권 법리를 과감하게 채용하여 이해 관계인의 이익을 조정하고 있다. 즉, 종래 소진 법리 요건에 맞지 않는 경우 (부품 거래) 또는 종래 소진 법리를 적용할 수 없는 경우 (해외 거래) 에 대해서는 다소 유연하게 대응하면서 영미법계의 묵시적 실시권 법리를 도입하여 분쟁을 원활히 해결하려는 움직임이 있다. 이는 우리나라에도 시사하는 바가 적지 않다고 생각한다. 미국과는 달리 특허 권리 회사의 폐해가 심각하지 않아 상대적으로 유연한 입장에서 특허권자 보호와 거래 관계자 간에 완충 지역을 마련하여 당사자 상호 간의 이해관계를 조정하고 있는 점이 눈에 띈다.

우리나라는 특허 소진을 둘러싼 분쟁이 많지 않고 법리적 연구도 충분하지는 않지만 경제 규모가 커지고 국제 거래가 빈번해지는 만큼 가까운 장래에 특허 소진 관련 분쟁이 예상된다. 따라서 미국, 일본 등의 특허 소진 관련 동향을 참고하면서 우리의 거래 실정에 맞는 합리적인 소진 법리를 연구하고 발전시킬 필요가 있다. 이를 위하여 본 장에서는 우리법 해석상 불필요한 논란을 불식시키고 학문적 발전과 실무적 고려가 필요한 사항을 중심으로 논하고자 한다.

다. 특허소진법리의 강행성에 대한 타당성 검토

(1) 특허소진법리의 공익성

우리 나라 판례와 다수설에 의하면 우리나라는 강행 규범적 소진 법리를 채택하고 있어 당사자의 약정에도 불구하고 특허 제품의 양도가 이루어지면 특허권은 무조건 소진된다는 입장이다.⁹⁹²

하지만, 소진의 대상은 특허권자가 판매한 해당 특허품에만 국한되는 점 (객체적 범위)⁹⁹³ 과 해당 특허품을 업으로서 거래하는 거래 업자에게만 소진의 효과가 발생하는 점 (주체적 범위)⁹⁹⁴ 등을 고려하면, 소진의 객체적 범위와 주체적 범위가 모두 일부에 국한되어 있음을 알 수 있다. 더욱이 업으로서 실시하지 아니하는 일반 공중의 입장에서는 특허소진의 영향이 없으므로 공익적인 면 보다는 상대적으로 소수 인특허품 거래 관계자에게만 영향을 미치는 제한적 법리에 불과하다.

또한 업으로서 실시하는 자는 일반 공중에 비하여 주의 의무 수준이 높고 상대적으

992 정상조·박준석, 앞의 책, 154-155 면.

993 표호건, 앞의 논문, 81 면; 同旨 윤선희, 앞의 논문, 135 면.

994 특허법 제 94 조, 제 127 조.

로 특허 침해에 민감하므로 특허권자에게 일일이 확인하지 아니하고도 침해 여부를 스스로 확인하여 대비책을 마련하는 경우가 일반적이므로 유통 안전 보장을 위하여 특허 소진을 강행 규범으로 운용할 실익은 크지 않다. 특히, 특허품의 거래 조건이 통지되었거나 제품에 표시된 경우에는 거래 업자 스스로 침해 위험 관리 능력이 있기 때문에 특허권자에게 일일이 확인하느라 유통이 방해되거나 복잡해질 가능성은 거의 없다.

결국 소진 법리의 적용 효과가 일부 거래 관계인 내지 이해 관계인의 유통 안전을 보장하는 것에 지나지 않는 결과가 되므로 공익에도 영향이 없으며 공익 보호에 필수적이라고 할 수도 없다는 점을 감안할 때 소진 법리를 강행적으로 적용하여야 할 실익이 없으며 거래의 자유가 보장된 자본주의 시장에서 계약 자유의 대 원칙을 희생시켜 가면서 특허 소진을 획일적으로 관철할 필요가 있는지 의문이 제기될 수 있으며 강행적 소진 법리로 인하여 개인의 발명 의욕을 저하시켜 오히려 산업 발전을 저해하는 부작용도 우려된다.

따라서 현재와 같이 특허품 거래되기 전에 사전적으로 강행적으로 규제하기 보다는 계약 자유라는 대원칙을 지키면서 제3의 거래 관계자가 불측의 손해를 입지 않도록 보완하는 것이 보다 현실적이며 효과적이라고 생각한다. 이에 강행 규범적 소진 법리의 완화를 적극적으로 검토할 필요가 있다.

(2) 우리나라 특허법 및 판례의 태도

강행 규범적 소진 법리 입장을 취하고 있는 우리나라에서도 계약 자유의 원칙 하에서 임의적 소진 배제를 인정하여 강행적 소진 법리를 완화한 경우가 있다.

즉, 당사자 합의에 따라 실시권의 범위나 조건을 임의로 정할 수 있으며 기간적 제한(duration), 지역적 제한(location), 또는 이용 분야의 제한(field of use)과 같은 제한 조건을 부과하는 것을 허용하고 있다.⁹⁹⁵ 즉, 특허권의 독점적 효력에 기인하여 조건부 실시권 계약이 인정되고 있으며 특허 제도의 목적상 특허 발명의 실시를 촉진시켜야 한다는 차원에서도 인정되고 있다. 이와 같이 당사자간 합의에 의하여 실시권 조건을 설정하고 그에 따라 실시권자가 조건부로 판매하는 경우에는 특허 소진이 배제된다는 측면에서 우리법에도 임의적 소진 법리의 색채를 띠는 제도가 포함

995 특허법 제 118조 제 3항.

되어 있다고 할 수 있다.⁹⁹⁶

한편, 제3자의 불측의 손해를 방지하는 차원에서 실시권 조건을 설정 등록하도록 규정함으로써 후 권리자 및 제3자의 이익과 조화를 꾀하고 있다.⁹⁹⁷ 즉, 특허권자와 실시권자 간 계약 조건을 등록, 공지함으로써⁹⁹⁸ 실시권자의 적법한 실시 행위와 불법적인 실시 행위를 구분할 수 있어 제3의 구매자가 입을 수 있는 불측의 손해를 방지하고 있다.

또한 하급 법원의 판결이지만 우리나라 판례에서도 특허권자가 조건을 부가하여 판매 지역이나 기간을 제한하거나 용도를 제한하는 등의 조건부로 실시권자가 판매한 경우에는 소진되지 아니한다고 판단한 바 있다.⁹⁹⁹ 최근 방법 특허 소진 사건¹⁰⁰⁰에서도 실시권자가 조건부로 판매한 경우에는 소진 법리를 적용하지 아니할 수 있다는 여지를 시사하고 있어 우리나라에서 실시권자의 조건부 판매 시 소진을 배제할 수 있다는 점에서 특기할 만하다.¹⁰⁰¹

라. 특허권의 대세력에 의한 완화 필요성

(1) 통지의 반사적 효과에 의한 대세력

특허권 소진과 계약 충돌이 문제되는 상황에서 특허권 소진을 배제하기로 하는 조건을 설정한 경우라면 애초부터 특허권 소진 자체가 이루어지지 않은 경우와 같이 보아야 할 것이므로 대세적 효력을 지닌 특허권은 당연히 이후의 선의 취득자에게도 미친다고 보는 것이 타당하다.¹⁰⁰² 물론 제3자와 직접 계약에 의하지 아니하고 특

996 그럼에도 불구하고, 실시권자가 설정 범위와 조건을 초과하거나 벗어난 경우에는 특허는 소진되지 아니하며 실시권자의 행위는 특허 침해를 구성한다.

997 특허청, 조문별 특허법 해설(2007), 286 면.

998 특허권 등의 등록령 시행규칙 [별지 제 16 호서식]

999 서울고등법원 2000. 5. 2. 선고 99나 59391 판결

1000 특허법원 2017.11.10. 선고 2017 나 1001 판결.

1001 이 사건의 판결에서 “이러한 계약조항을 근거로 원고가 참가인에게 ‘이 사건 특허발명 실시장비’를 제조·판매하는 것 자체에 대하여 일정한 제한이나 조건을 부과하였다고 볼 수도 없다.” 한 바 있다. 이를 반대 해석하면 조건부 실시권 계약의 경우, 실시권자가 조건부로 판매한 경우에는 소진 법리를 적용하지 아니할 수 있다는 여지를 제시하고 있다.

1002 맹정환, 앞의 논문, 182 면. 특허권 소진과 계약 충돌이 문제되는 상황 중에서 (중략) 특허권 소진을 배제하기로 하는 결정이 이루어진 경우라면 애초부터 특허권 소진 자체가 이루어지지 않은 경우와 같이 보아야 할 것이므로 대세적 효력을 지닌 특허권은 당연히 이후의 선의 취득자에게도 미친다고 보는 것이 타당하다.

허권자의 일방적인 통지에 의하여 제3자를 직접적으로 구속할 수는 없다.¹⁰⁰³ 하지만, 계약범위를 벗어난 영역에서는 특허권 침해에 대한 경고장 (Notice)의 기능을 할 수 있으며 경고장 수신 후에는 더 이상 선의의 실시행위자에 해당되지 않으므로 특허권의 대세력에 기하여 제3자를 구속할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

특허 소진 영역과 침해 영역간의 경계를 특허권자가 거래 관계자 등에게 알려주었거나 알 수 있도록 하였다면 조건부 계약 범위를 초과하거나 벗어난 제3자의 행위는 침해를 구성하므로 특허권의 대세력에 의하여 제3자를 구속할 수 있다.

특허권자 입장에서는 조건 내용을 제3자에게 알리거나 알 수 있는 상태로 두는 행위는 결과적으로 소진 영역과 침해 영역간의 경계를 알려주거나 알 수 있도록 하는 행위라고 할 수 있다. 따라서 등록 또는 통지한 이후에 조건부 계약 범위를 초과하거나 벗어난 제3자의 행위는 침해를 구성하므로 결과적으로 통지 행위는 소진되지 아니한 특허권의 대세력에 의하여 제3자를 구속할 수 있는 수단으로 기능할 수 있음을 알 수 있다.

정리하면, 거래 당사자간에 설정한 조건은 ‘직접적으로’ 제3의 구매자를 구속할 수는 없지만 통지 등에 의하여 ‘반사적으로’ 전득자 등을 구속하는 결과가 되므로 이를 통지의 반사적 기능에 의한 대세력이라고 할 수 있으며 달리 말하면 ‘특허권의 반사적 대세력’ 이라고도 할 수 있다.

(2) 통지의 대향효

특허 소진은 특허 침해에 대한 항변 사유로 주장하는 법리이므로 구매자의 특허 소진 항변에 대한 특허권자의 대응 방안이므로 타인과의 조건부 계약이 제3자에도 효력을 미치려면 제3자 또는 전득자와 직접 계약을 하는 것이 가장 확실하겠지만 특허품 유통 과정의 모든 구매자와 계약을 맺는 것은 현실적으로 불가능하다.

한편, 우리나라와 일본은 특허 침해를 주장하기 위해서는 잠재적 침해자가 업으로서 특허 발명을 실시하여야 하므로 개인적으로 또는 가정용으로 실시하는 경우에는 침해가 성립되지 않으므로 소진을 주장할 실익도 없다. 따라서 우리나라의 경우 일반 공중과 계약을 맺는 것은 특허권자에게는 실질적 이익도 없으며 현실적으로 가능하지도 않다.

1003 이수미·박영수, 앞의 논문, 99 면.

제3의 구매자 즉, 전득자와 직접 계약하는 것 이외의 대안으로 전득자가 계약 조건을 알았거나 알 수 있도록 통지하면 전득자의 소진 주장에 대하여 대항할 수 있는 효과 즉, ‘통지의 대항효’를 검토할 필요가 있다.

즉, 전득자에 대하여 대항효를 확보할 수 있는 방안으로서 ① 계약 내용의 통지 또는 공지 ② 제품에 표시 (제품 표면에 명인 또는 제품 포장에 표시를 포함함) ③ 계약 조건의 부착 (Label License 또는 Shrink Wrap 등의 방법을 포함) ④ 묵시적 동의 등의 방법이 있다.

구체적으로 살펴 보면, 제3의 구매자에게 계약 내용 및 조건을 서면으로 통지한 경우, 전득자에 대해 대항할 수 있다. 특히, 우리나라의 경우 통지의 대상이 특허품을 업으로서 실시하는 자인 바, 개인사용자에 비하여 높은 수준의 주의를 기울여야 하는 의무가 있다. 따라서 업으로서 실시하는 자의 주의 의무 수준을 고려한다면 명시적인 통지·표시만으로도 충분히 대항력을 확보할 수 있다.

또한, 계약 내용을 제품에 표시함으로써 대항력이 확보될 수 있다. 예를 들면, 제품 자체에 명인(明印)하거나 제품 표지나 포장지에 계약 조건을 부착하는 약관 부착형 표시 방법 등이 있다.

일본에서는 제품에 명인하는 방법에 의하여 제3자에게 판매 조건을 적용하는 방법이 소개된 바 있다.¹⁰⁰⁴

미국의 **Bowman** 사건에서는 판매 조건이 기재되어 있는 ‘표지 약관 (Label License)’¹⁰⁰⁵을 근거로 특허 소진을 배제함과 동시에 구매자의 판매 조건 위반 행위를 특허 침해로 판단한 바 있다.¹⁰⁰⁶ 또한, 다른 하급 법원 사건에서는 ‘포장 약관 (Shrink Wrap)’¹⁰⁰⁷과 같이 제품 부착형 약관 형태의 계약도 특허권 소진 배제를 인정한 바 있다. 즉, 구매자가 쉽게 인지할 수 있도록 약관을 제품 외면이나 포장에 부착하여 포장 개봉 시 동의한 것으로 간주하는 방안이 인정되고 있다.

한편, 계약 내용이 약관 등에 명확히 나타나 있지 않은 경우 혹은 일정한 부분에 있

1004 BBS 사건, 판결이유, 三의 4.

1005 Kevin E. Noonan, 위 기고문.

1006 Bowman, at 1768.

1007 Shrink Wrap 에 대해서는 ProCD v. Matthew 사건에서 시판품의 CD 포장에 동봉된 사용 허락 조항에 ‘포장을 개봉하면 당해 조항에 동의한 것으로 간주된다’는 취지의 내용을 기재한 경우에는 포장 개봉 시에 계약 성립을 인정하는 계약 유형으로 일종의 제품 부착형 약관 계약으로 볼 수 있다고 판시한 바 있다. 주로 소프트웨어를 기록한 CD 포장을 개봉하는 경우에 많이 활용된다.

어서는 의사 자체가 나타나지 않는 경우에는 특허권자와 상대방 사이에 있어서 흠결된 내용을 보충 해석하여 명시적 의사를 추인할 수 있는지 혹은 묵시적 허락이 있었는지 여부를 판단할 수 있다는 사례도 있다.¹⁰⁰⁸ 하지만, 실제 분쟁에서는 전득자가 명시적으로 계약 조건에 동의하였거나 동의한 것으로 볼 수 있어야 대항력이 강해지는 것은 당연하다.

정리하면, 제3의 구매자의 서명에 의한 동의 또는 동의에 상당하는 사실 증거를 제시하여야 한다. 통지에 의하는 경우에도 마찬가지로 동의에 상당하는 방법일수록 효과적이지만 통지의 구체적인 수준에 관해서는 사례 별 판단 기준을 참고할 필요가 있다.

예를 들면, 통지 시 구매자가 제품 구매 점 혹은 포장 개봉 전에 조건 내용을 쉽게 인지할 수 있도록 제품 표지나 포장지에 부착하는 부착형 약관 (Label License 또는 Shrink Wrap 등) 등 보다 구체적이고 용이하게 인식할 수 있어야 한다.¹⁰⁰⁹ 참고로 미국에서는 ProCD 사건¹⁰¹⁰에서 ‘포장 약관(Shrink Wrap 계약)’¹⁰¹¹의 유효성을 인정하고 있어 적절한 Shrink Wrap 계약을 체결하는 것은 유용할 수 있다.¹⁰¹² 미국의 Bowman 연방 대법원은 판매 조건이 포함 기재되어 있는 표지 약관 (Label License) 을 근거로 피고 농부 Bowman이 특허권자로부터 구입한 특허품(종자)를 재생용으로 사용하는 것을 금지시킨 바 있다.¹⁰¹³

1008 일본의 하급 법원 사건 중에 특허권자와 구매자 간 명시적 합의는 없었지만 묵시적 합의가 있었다고 판단하여 소진을 배제한 바 있다. 약제 분포기 용지의 심지판 사건, 大阪地判 平成 26 年 1 月 16 日 平成 24 年(ワ)第 8071 号 참조.

1009 참고로 1997 년의 Hewlett-Packard 사건 [Hewlett Packard v. Repeat-O-Type 123 F.3d 1445 (Fed. Cir. 1997)] 에서 CAFC 는 길 상자를 개봉한 후 동봉물을 읽고 처음으로 조건을 알게 되는 경우와 같이 일방적인 통지에 대해서는 조건에 대한 의사 합치를 부정하고 소진은 배제되지 않는다고 판시 한 바 있다. 2001 년의 Jazz Photo 사건 [Jazz Photo Corp. v. ITC. 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001)] 판결도 같은 취지이다. 즉, 포장 개봉 전에 쉽게 인지할 수 있어야 일방적 통지에 해당하지 아니할 수 있다.

1010 ProCD v. Matthew Zeidenberg, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996).

1011 제 7 광역 항소 법원은 ProCD 사건에서 시판품의 포장에 동봉된 사용허락조항에 ‘포장을 개봉하면 당해 조항에 동의한 것으로 간주된다’ 는 취지의 내용을 기재한 경우에는 개봉 시에 계약 성립을 인정하는 계약 유형으로 일종의 제품 부착형 약관 계약으로 볼 수 있다.

1012 Shrink Wrap 계약을 의사 합치된 것으로 인정하고 소진을 배제한 또 다른 판례로는 2005 년의 Lexmark 사건 [Arizona Cartridge v. Lexmark Int'l., 290 F.Supp.2d 1034 (N.D.Cal. 2003), aff'd, 421 F.3d 981 (9th Cir. 2005)] 등이 있으며 이외에도 또한 식물의 종자를 판매할 때 특허권자가 봉지에 백 태그를 붙이고 거기에 라이선스 표시를 하고 종자를 수령하면 라이선스에 동의한다고 간주한다고 하는 방법도 Iowa 북부 연방 지방법원 판결 [Pioneer v. Ottawa Plant, 283 F.Supp.2d 1018 (N.D. Iowa 2003)] 에 의해 유효한 것으로 인정되었다.

1013 Bowman, at 1768.

정리하면, 의사의 일방적 통지를 계약이나 합의로 간주할 것인지에 대해서는 아직 까지 통일된 판결로 정리된 것은 아니지만 일방적 통지에 의존하기 보다는 가급적 동의에 상당하는 사실 증거를 제시하거나 여의치 않으면 사전에 구매자가 쉽게 인지할 수 있도록 약관을 제품 외면이나 포장에 부착하는 방안을 강구할 필요 있다.

마. 특허소진법리의 정책적 근거 관점에서 수정 필요성

위와 같이 유통 안전 보장을 위하여 소진 법리를 도입할 실익이 크지 않으므로 소진 원칙이 도입된 진정한 근거를 이중 보상 금지에 있다고 보는 견해가 있다. 1014 지식 재산권이라는 인위적인 독점권이 설계된 것이 당초 그런 권리 부여를 유인(誘引)으로 삼아 발명·창작 등을 촉진하려는 의도이고 또한 자본주의 하에서 실제 가치를 지식 재산권을 직접 활용하거나 타인에게 허락하여 대가 징수를 의미하는 것인 바, 직접 활용하지도 않은 권리가 소진되어 없어졌다고 할 수 있는 경우란 대가 징수 여부와 매우 밀접할 수 밖에 없다. 따라서 소진 여부의 판단은 지식 재산권자가 문제된 부분에 관해 과연 대가 징수를 얻었거나 그 기회를 가졌는지를 중심으로 이를 포착하여야 할 것이라고 한다. 더욱이 우리법상 특허 침해 요건으로 업으로서 특허 발명을 실시하는 자이어야 하는바, 업으로서 실시하는 자는 주의 의무 수준이 높아 스스로 침해 예방을 위한 조치를 취하고 있으므로 유통 안전 보장보다는 이중 보상 방지에 중점을 두는 것이 실제적이고 현실적이다. 따라서, 유통 안전 보장을 위하여 소진 법리 적용하기에는 그 효과가 미미한 점에 비추어 오히려 이중 보상 방지 차원에서 소진 법리를 적용하는 것이 특허권자의 권리 남용을 효과적으로 억제할 수 있고 특허권의 독점적 효력을 현실적이고 실제적으로 제한할 수 있다.

다른 관점에서는 타인이 특허 발명을 실시할 때 마다 매번 중복적인 이익을 보장해주는 것이 오히려 불합리하며 특허권자의 이익과 제3의 구매자의 이익 사이에 조화라는 관점에서 이중 보상 여부에 따라 권리 소진을 인정하여야 한다는 견해도 있다.¹⁰¹⁵

따라서, 최초 판매 직후 특허품이 시장에 유통되기 전에 특허권을 강행적이고 획일적으로 소진시키는 것보다는 최초 판매 이후, 실제 이중 보상 여부에 따라 판단하는 것이 소진 법리의 법익에 부합될 수 있으며 이러한 관점에서도 강행적 소진 법리 입장은 수정·완화될 필요가 있다.

1014 박준석, 앞의 논문 [전반의 권리소진(하)], 176-177 면.

1015 박태일, 앞의 논문 (유형별 검토), 38~39 면.

바. 소결

정리하면, 우리나라 특허법 규정에 비추어 소진 법리의 공익을 도모하는 효과가 미미한 바, 강행 규범으로 해석할 실익이 없는 상황에서 굳이 획일적으로 무조건적으로 강행적 소진 법리를 고수하여야 할 당위성은 없다. 이러한 문제 의식을 토대로 강행적 성질을 완화함으로써 궁극적으로는 계약 자유 원칙 하에 독점적 효력을 갖는 재산권으로서 활용 가치를 제고하여 발명 의욕을 고취시켜 적극적인 관점에서 산업 발전을 도모하는 것이 보다 현실적이다.

즉, 공서 양속에 반하지 아니하고 불법이 아닌 한, 당사자간에 합의한 조건에 따라 소진 법리를 운용하되, 특허권자에게는 거래 조건을 등록·공지하거나 명시적으로 통지, 혹은 제품에 표시하는 등의 의무를 부과하여¹⁰¹⁶ 제3의 구매자 등의 불측의 손해를 방지함과 아울러 계약 조건을 일일이 확인하느라 유통이 방해되지 않도록 하는 장치가 수반되어야 할 것이다. 더불어 권리 남용의 가능성을 억제하기 위하여 이미 보상을 받았거나 보상의 기회를 얻었다면 이중 보상은 불합리하므로 이를 방지하는데 중점을 두어야 할 것이다.¹⁰¹⁷ 이에 본 고에서 강행적 소진 법리를 완화하여 탄력적인 법리 운용을 제언한다.

1016 Quanta 사건에서 실제로 LG 는 소송 전 수개월 전에 전세계 40 여개 완성품 PC 업체에 침해 금지 경고장 Warning Letter 를 하루 만에 발송하였고 이후 Intel 과 계약 내용을 추가적으로 송부한 바 있다.

1017 玉井克哉, 앞의 논문 (1), 22~23 면. 권리소진을 임의규정의 성격을 가진 것이라고 이해하고 있다. 즉, 당사자의 계약에 의해서 권리소진을 부정하는 것이 가능하다는 것이다. 이러한 판례를 바라보는 관점 중 이중 이득설의 관점에서 보는 경우에는 권리소진을 임의규정의 성격을 가진 것이라고 이해하고 있다; 이현희, 앞의 논문, 111 면. 각주 194 에서 재인용

2. 목시적 실시권 법리의 도입

가. 제언 배경

(1) 특허소진법리와 관계

목시적 실시권 법리를 소진 법리와 동일하게 취급하여 목시적 실시권 법리를 소진 법리의 하나로 보는 견해¹⁰¹⁸ 와 목시적 실시권 법리를 소진 법리와 대치되는 법리로 보는 견해¹⁰¹⁹ 등이 제시되어 있지만 이와는 다른 관점에서 살펴 볼 필요가 있다. 목시적 실시권 법리는 형평의 원칙 하에서 특허소진 법리의 한계를 보완하는 법리이며 목시적 실시권 법리와 소진 법리는 특허권 효력 제한이라는 목적은 같지만, 전체적으로 전혀 다른 법리라고 할 수 있다.

목시적 실시권 법리는 특허권자의 행위를 믿고 거래한 상대방을 보호하는 차원에서 ‘실시권이 **허여**’ 된 것으로 추정함으로써 결과적으로 특허권의 효력을 적극적으로 제한하는 법리이다. 이에 비하여 특허권 소진 법리는 특허권자가 판매한 특허품에 대하여 ‘이중 보상 받는 것을 **방지**’ 함으로써 소극적으로 특허권 효력을 제한하는 법리이다.

다시 말해 특허소진법리는 효력을 소멸시키는 소극적 방식으로 특허권의 효력을 제한하는 법리인 반면, 목시적 실시권 법리는 특허소진 법리가 적용되지 않는 경우에 실시권을 허여한 것으로 추정하는 적극적 방식으로 특허권 효력을 제한하는 법리이다.¹⁰²⁰ 즉, 특허권 효력을 제한하는 법리라는 측면에서는 공통되지만 효력 제한의 방식이 다른 법리라고 할 수 있다.¹⁰²¹

(2) 제언의 배경

일본에서 목시적 실시권 법리를 적극적으로 활발하게 적용하고 있는 것을 볼 때 국

1018 이봉문, 앞의 논문, 95 면에서 특허품이 적법하게 거래에 제공된 경우, 특허권자 등으로부터 특허품의 매도와 동시에 매수인에게 목시적 라이선스를 허락한 것으로 보는 견해라고 하면서 소진 법리의 하나로 소개하고 있다; 우성엽, 앞의 논문, 33 면에서 특허권자가 특허품을 매도할 때 타인이 이것을 이용할 것을 알고 매도하는 것이라면, 이 매도와 동시에 목시적 실시허락이 있는 것으로 추정하거나 의제허락은 이론이라고 한다; 맹정환, 앞의 논문, 12면 등 다수

1019 이헌희, 앞의 논문, 26 면.”

1020 Osborne, p. 689 fn. 151.

1021 Osborne, p. 689.

내에서 이와 같은 묵시적 실시권이 소송상 쟁점이 되지 않은 이유가 법적·이론적 근거가 부족해서라기보다는 학계에서 충분히 논의되고 있지 않는 점이 원인일 수 있다.¹⁰²²

따라서, 미국 등 주요국가의 그 동안 판례를 분석하고 판례상 묵시적 실시권이 어떻게 주장되고 판단되었는지 살펴면서 의사표시 이론에 따라 묵시적 실시권의 법리를 고찰하고, 아울러 우리법 체계에서 승인될 수 있기 위해서 필요한 사항이 무엇인지 논의할 필요가 있다.¹⁰²³

이에 우리나라에서 아직 부품 거래 또는 국제 거래 과정에서 분쟁 사례는 없어 특허소진법리의 한계 상황이 쟁점이 되고 있지 않아 다소 이른 감이 없지 않지만 향후 활발한 논의와 연구를 위하여 제안하고자 한다.

나. 우리법상 도입 근거

(1) 영미법계의 묵시적 실시권 법리의 근거

앞서 살펴 본 바와 같이, 묵시적 실시권이 유래한 영미법계 국가에서는 묵시적 실시권 법리는 본질적으로 사실 행위에 기초하여 성립되는 것이며 법률 행위 또는 계약 행위에 의하여 성립되는 것은 아니다.¹⁰²⁴ 다만, 절차적인 면에서 계약법적 원리 (Contractual Theory)를 원용한 것¹⁰²⁵ 이며 실체적인 면에서는 형평법(Equity Law)에 근거한 법리라는 측면에서 ‘준 계약 법리 (Quasi-Contract Doctrine)’ 이라고 한다.¹⁰²⁶

미국 법원에서 묵시적 실시권 이론은 형평법에 근거한 이론으로 취급하고 있으며

1022 김길원, 앞의 논문, 205 면.

1023 김길원, 앞의 논문, 205 면 각주 478. 권리범위 해석이론으로 완전히 자리를 잡은 “균등론 (Doctrine of Equivalents)’ 역시 최초 미국에서 판례에 의하여 변천하여 온 것을 일본에서 인용하였고, 결국 한국법원에서도 균등론을 수용하여 권리범위 해석시 일반적으로 적용되고 있음을 모델로 하여, 미국의 침해소송에서 쟁점이 되고 있는 묵시적 실시권이 우리 법 체계에서 인용되지 않을 이유가 없다.

1024 LG v. Asustek, at 918. 특허권자의 행위로 인해 실시권이 주어지겠다는 믿음을 잠재적 침해자가 가지게 되었다면 두 번째 요건 (정황적 요건) 은 만족된 것이다. (The second requirement is met if the patentee's actions lead the alleged infringer to believe that it has a license to use the invention and, in reliance on those actions, the alleged infringer practices the patent.)”

1025 Jazz Photo at 1107-1108. “묵시적 실시권은 계약법적 원리를 준용한 법리이다. (Implied license is a contract based theory …)”

1026 Osborne, 앞의 논문, p. 689.

1027 영국에서도 특허권자가 당해 특허품에 대한 권한을 구매자에게 묵시적으로 허락한 것으로 볼 수 있는 상황에서 이를 부정하는 명시적인 합의가 없다면 묵시적 실시권을 인정할 수 있다고 판시한 바 있어 이를 ‘묵시적 합의설’ 이라고 한다.¹⁰²⁸

다시 말해, 묵시적 실시권 법리는 상거래의 편의나 구매자의 일반적인 기대를 고려할 때 일방 당사자의 사실 행위에 근거하여 타방 당사자에게 암묵적으로 실시권을 허용한 것으로 추정할 수 있는 경우에 적용하므로 사실 관계를 면밀히 살펴야 한다.¹⁰²⁹ 즉, 거래 상대방으로 하여금 실시를 허락한 것으로 믿도록 특허권자의 어떠한 언행을 하였는지 또는 유도하는 행위를 하였는지를 살펴야 한다.¹⁰³⁰ 따라서 특허권자에 의해 사용된 ‘언어(language)’와 특허권자의 ‘행위(conduct)’에 기대어 거래 상대방이 이를 믿고 특허권자가 실시권을 허용한 것으로 묵인 내지 동의(consents)한 것으로 추정(infer) 할 수 있어야 비로소 형평의 원칙에 입각, 묵시적 실시권 법리를 적용할 수 있다.¹⁰³¹

(2) 우리법상 도입근거

(가) 신의 성실의 원칙

형평의 원칙은 영미법계와 대륙법계의 사법 체계의 차이에도 불구하고 보편적인 법

1027 LG v. Asustek, at 1598. “소진 법리는 특허의 독점적 효력에 관하여 실정법적 법리이지만 묵시적 실시권 법리는 형평법적 법리라고 할 수 있다. (The patent exhaustion doctrine ... is derived from the statutory grant of exclusivity to the patentee ... The implied license doctrine, on the other hand, derives not from statute, but from principles of equity.)”

1028 Betts v. Willmott (1871) 영국 법원 판결; 김순석, 앞의 논문, 12면 각주 48에서 재인용.

1029 Osborne, 앞의 논문, p. 689. fn. 151. “묵시적 실시권을 판단 시에는 사실 관계에 따라 판단이 달라지므로 사실 관계를 면밀히 살펴야 한다. 즉, 특허권자의 행동이 잠재적 침해자로 하여금 실시권을 취득한 것으로 믿게끔 유도했는지 여부를 살펴야 한다. (The determination of whether an implied license exists, however, is necessarily more fact specific. The court must determine whether the patentee's acts lead the accused infringer to believe it had acquired the right to practice the patented invention.)”

1030 De Forest Radio, 273 U.S. 238 at 240-241.

1031 LG v. Asustek at 918. 특허권자의 행위로 인해 실시권이 주어지겠다는 믿음을 잠재적 침해자가 가지게 되었다면 두 번째 요건 (정황적 요건)은 만족된 것이다. (The second requirement is met if the patentee's actions lead the alleged infringer to believe that it has a license to use the invention and, in reliance on those actions, the alleged infringer practices the patent.); Osborne, 앞의 논문, p.689; 이현희, 앞의 논문, 26면. 특허권자에 의해 사용된 언어(language)와 특허권자 또는 그의 정당한 라이선시의 행위(conduct)에 비추어 거래 상대방이 이를 믿고 특허권자가 실시권을 허용를 묵인 내지 동의(consents)한 것으로 추론(infer) 할 수 있어야 한다.

원리로서 적용될 수 있는 원칙이다.¹⁰³² 형평법이 추구하는 법 이념이 실정법상 법리의 한계를 극복하고 형평을 도모하는 것이고 우리법에서도 신의 성실의 원칙의 기능의 하나가 계약 내용의 결함 내지는 법규의 흠결을 보충하는 기능이 있으므로¹⁰³³ 그러한 맥락에서 우리나라 민법상의 대원칙인 신의 성실의 원칙¹⁰³⁴은 묵시적 실시권 법리의 근거가 될 수 있다. 즉, 특허소진 법리의 한계를 보충한다는 취지에서 민법의 신의 성실의 원칙 하에서 묵시적 실시권 법리를 도입하는 것은 합목적적이다.

이러한 신의칙은 민법 전체뿐만 아니라 법 일반에 적용되는 대원칙¹⁰³⁵으로 사회 공동 생활의 일원으로서 서로 간에 상대방의 신뢰를 배반하지 않도록 성실하게 행동할 것이 요구한다는 점에서 영미법계의 형평의 원칙에 상당한다. 실제로 우리 민법과 특허법에도 형평성 원칙을 다양하게 반영하고 있다. 예를 들면, 권리의 해태(Laches), 금반언 원칙(Doctrine of Estoppel) 등 다수이다.¹⁰³⁶ 특히, 특허 실무에서 활발하게 채용되고 있는데 출원 포대 금반언 원칙(File Wrapper Estoppel)이 대표적이다.¹⁰³⁷ 우리 대법원도 특허 침해 사건에서 금반언의 원칙에 근거하여 침해를 인정하지 아니한 바 있다.¹⁰³⁸

형평법이 추구하는 법 이념이 실정법상 법리의 한계를 극복하고 형평을 도모하는 것이므로 사법 체계의 차이에도 불구하고 범용적으로 적용되는 것은 일견 합목적적이며 법 이상에도 부합되기 때문이라고 생각한다.

1032 윤진수, “미국 계약법상 Good Faith 원칙”, 서울대학교 법학 제 44 권 4 호 (2003). 미국 계약법상 형평성 및 신의칙 관련, Good Faith 와 Fair Dealing (Duty of Good Faith and Fair Dealing)의 원칙은 우리나라와 대륙법에서의 신의성실 원칙에 상응하는 개념이다.

1033 김준호, 앞의 책, 47 면. 신의칙의 기능 중 하나로서 “계약 내용의 결함 내지는 법규의 흠결을 보충하는 기능이 있다.” 고 한다.

1034 우리나라 민법 제 2 조 제 1 항에 의하면, 신의 성실의 원칙에 대하여 “권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다” 고 규정하고 있다. 이를 신의 성실의 원칙 또는 신의칙이라고 한다.

1035 김준호, “민법 강의-이론과 사례-” 제 5 판, 법문사 (1999), 46 면 외 다수.

1036 최근 들어 영미법계 국가는 물론이고 대륙법계 국가에서도 다양한 분야에서 채택하고 있다. 우리나라 실무에서도 형평법적 법리가 반영된 법리가 증가되고 있다. 예를 들면, 금반언 원칙(Doctrine of Estoppel), 권리의 해태(Laches), 소멸 시효(Statute of Limitation), 침해금지청구권 (Injunctive relief) 등이 형평법에서 유래된 것이다.

1037 정상조·박준석, 앞의 책, 207 면. 우리나라의 출원 경과 금반언에 관하여는 미국 관례법상 확립된 이른바 출원경과금반언(Prosecution Estoppel) 또는 출원서류금반언(File Wrapper Estoppel)의 원칙이 적용될 수 있다.

1038 대법원 2006.6.30. 선고 2004 다 51771 판결. 특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원·등록과정에서 특허발명의 특허청구범위로부터 일정한 요소를 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는 그 요소는 특허발명의 보호범위에 속하지 않게 되는 것이고 특허권자가 그 요소를 포함한 제품이 자신의 권리범위 내에 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 아니한다고 판시하였다.

정리하면, 우리나라 민법상의 대원칙인 신의 성실의 원칙이 특허품 거래 과정에 형평의 법리 도입하는 타당성을 담보할 수 있다.¹⁰³⁹ 즉, 특허소진법리가 적용되기 어렵거나 적용될 수 없는 한계 상황에서 거래 일방 당사자에 과도한 불이익을 방지한다면 거래의 형평성을 크게 해칠 수 있으므로 거래 상대방의 신뢰를 보호하고 또한 특허권자의 이익(독점적 권리행사 이익)과 거래 상대방 이익(신뢰 이익) 간의 형평성과 균형을 도모한다는 점에서 신의 성실의 원칙을 근거로 묵시적 실시권 법리를 도입할 수 있다.

(나) 묵시적 실시권 법리와 관련 개념

묵시적 실시권이 사실 행위에 기초하여 성립되는 것이고 법률 행위가 아니라는 특징을 감안하여 묵시적 실시권 법리를 달리 표현하면 ‘묵시의 승낙’¹⁰⁴⁰ 또는, ‘묵시적 동의’, ‘묵인’ 등으로 표현할 수 있다. 또한 다른 한편으로는 실시권이 허여된 것으로 추정된다는 점에서 ‘추정적 실시권’이라고도 할 수 있다.¹⁰⁴¹

다. 묵시적 실시권 법리의 적용 범위

이와 같이, 묵시적 실시권 법리와 소진 법리는 이론 구성이 다른 법리로서 묵시적 실시권 법리는 소진 법리와 하나로 묶을 수는 없다.¹⁰⁴² 묵시적 실시권 법리는 다른 원칙과 충돌로 인해 소진 법리를 적용할 수 없거나(예: 국제 거래의 경우) 또는 소진 법리의 요건을 충족시킬 수 없어 소진 법리 적용이 부적절한 경우(예: 부품 거래

1039 신의 성실의 원칙은 특히, 당사자의 신뢰 관계를 기반으로 하는 채권법의 영역에서 채권 행사 및 채무 이행과 관련하여 발전해온 법리이다. 同旨 김준호, 앞의 책, 46 면.

1040 일본에서는 묵시적 실시권이 사실 행위에 의하여 성립된다는 특징을 보다 명확히 표현하기 위하여 묵시적 실시권 제도라는 표현 대신에 묵시의 승낙이라고 표현하고 있다.

1041 우리나라 특허법에서 인정되는 실시권의 유형에는 법정 실시권, 강제 실시권, 허락에 의한 실시권 등이 있는데 이에 대응하여 ‘추정에 의하여 실시권이 인정된다’는 점에서 추정적 실시권 (또는 추정 실시권)이라고도 할 수 있다. 본고에서는 과거 묵시적 실시권 법리가 개념상 소진 법리와 혼동되었던 점을 감안하여 이와 차별화하는 차원에서 ‘추정적 실시권’ 또는 일본의 경우처럼 ‘묵시의 승낙’을 혼용함.

1042 종래에 소진 법리의 하나로 비판 받아왔던 묵시적 실시권 허여설 내용과 본 장에서 논의하는 묵시적 실시권 법리는 전혀 다른 개념이다. 기존의 묵시적 실시권 허여설은 ‘특허권자가 특허품 판매 당시 상대방이 이 물품을 이용할 것을 알았다면 판매와 동시에 묵시적 실시허락이 있는 것으로 추정한다’는 이론이다. 이 주장은 소진 법리의 하나로서 즉, 소진 법리의 맥락에서 주장하는 견해이다. 반면, 본 장에서 논의하는 묵시적 실시권 법리는 ‘거래 당시 특허권자의 특정 언행을 믿고 거래한 경우, 묵시적으로 실시권 허여한 것으로 추정한다’는 이론이다. 거래 상대방의 이익을 형평법적 법리로 보호해주는 이론이다. 따라서 판매 즉시 소진되는 소진 법리와는 별개의 법리로 독립된 논리 구성을 갖는 법리이다.

의 경우) 형평성을 도모하기 위해 보충적으로 적용되는 법리이다.

(1) 특허소진법리의 한계 상황 - 국제 거래의 경우

해외에서 최초 판매가 이루어진 경우, 속지주의 원칙과 충돌할 수 밖에 없는 상황에서는 원칙적으로 소진 법리를 적용할 여지는 없다. 소진 법리 입장에서는 최초 판매되는 즉시 소진되어야 하는데 속지주의 원칙에 의거, 소진 법리를 강행할 수 없는 상황에서는 묵시적 실시권 이론이 오히려 강행적 소진 법리의 한계를 무리 없이 극복할 수 있는 대안으로서 해결책이 될 수 있다. 또한 파리 조약상 특허 독립의 원칙 및 속지주의 원칙을 위배하지 않으면서도 합리적으로 당사자의 이익과 공익 간 균형을 이룰 수 있다는 면에서도 의미가 있다. 정리하면, 소진 법리를 적용할 수 없는 경우에 묵시적 실시권 법리를 도입할 논리적 타당성을 확보할 수 있다.

참고로 국제 소진 사건으로 알려져 있는 영국의 *Betts v. Willmott* 사건¹⁰⁴³ 도 본질은 묵시적 실시권법리와 관한 사건이었다. 특허품을 병행 수입하는 과정에서 침해 문제가 야기된 사건으로 속지주의 원칙과 충돌되어 특허소진법리를 적용할 수 없는 상황이었다. 이와 같이 소진 이론을 적용할 수 없을 때 전 세계에서 최초로 묵시적 실시권 법리를 적용하여 당사자간 이해 관계의 형평성을 도모한 판례이다.¹⁰⁴⁴

한편, BBS 사건에서 일본 대법원은 특허권자가 해외에서 특허품을 판매하였고 이를 일본에도 수입하거나 재판매 할 것이 당연히 예상되는 상황에서 아무런 유보 조항을 부과하지 않은 채 특허품을 해외에서 양도한 것은 특허권자가 양수인 또는 그 이후 전득자는 일본 특허권의 제한을 받지 않을 것이며 해당 제품을 지배할 수 있는 권리를 양수인 등에게 묵시적으로 수여한 것으로 해석한다는 점을 분명히 하였다.¹⁰⁴⁵ 즉, 일본에서도 사실 관계를 종합적으로 판단하여 묵시적 실시권 법리를 적용하였다.

1043 Warwick A. Rothnie, 앞의 책, pp. 126~ 129. “법원은 상거래의 편이나 구매자의 일반적인 기대를 고려할 때, 반대의 명시적인 합의가 없는 한 특허권자가 당해 특허품에 대한 절대적인 지배 권위를 구매자에게 묵시적으로 허락한 것으로 보아야 한다고 하는데 이를 “묵시적 합의설” 이라고도 한다.”

1044 일부에서는 이 사건을 국제 소진론 적용 사례로 소개하고 있으나 본질은 묵시적 실시권법리를 적용한 것이다. 편의상, 국제 소진론이라는 표현을 병용하지만 국제 거래상 묵시적 실시권 이론이라고 하는 것이 정확한 표현이라고 생각한다. 소진 이론을 적용할 수 없는 상황이므로 국제 소진론이라는 표현은 본질과 다소 유리된 표현이라고 생각한다.

1045 BBS 사건, 판결이유, 三. 4. (1). “그 이후 당해 제품을 일본으로 수입될 것이 당연히 예상되는 것에 비추어 특허권자가 아무런 유보 조항을 부과하지 않은 채 특허품을 해외에서 양도한 것은 양수인 또는 그 이후 전득자는 일본 특허권의 제한을 받지 않을 것이며 해당 제품에 대한 실시권을 양수인에게 묵시적으로 수여한 것으로 해석한다.”

(2) 특허소진법리의 한계 상황 - 부품 거래의 경우

미국에서 묵시적 실시권의 이론적 기초를 제시한 De Forest Radio Telephone Co. v. United States 판결¹⁰⁴⁶ 이후 CAFC에서는 Bandag 사건¹⁰⁴⁷과 Metcoil 사건¹⁰⁴⁸에서 부품 거래에 의한 묵시적 실시권 법리 (Doctrine of Implied License)의 성립 요건을 명확히 적시한 바 있다.

이들 판례에 의하면, 특허권자로부터 전용 부품을 구매하고 이를 완성품 조립에 사용한 경우 구매자가 조립한 완성품에 대하여 특허 침해를 주장하는 것은 전용품 구매자에게 부당한 손해를 초래하는 형평에 반하는 행위에 해당한다고 해석하였다. 즉, 특허권자로부터 전용 부품을 구매한 자가 단지 전용 부품의 사용 목적 (완성품에만 조립 사용되는 목적) 대로 그 부품을 사용한 것임에도 불구하고 특허권자가 특허 침해된다고 주장하는 것이 부당하며 형평에 반한다고 본 것이다. 이와 같이 미국 법원은 전용 부품 거래 시 형평에 반하는 경우에는 묵시적 실시권 법리를 적용하여 완성품 특허의 효력을 제한하고 있다.¹⁰⁴⁹

한편, 일본에서도 전용 부품 즉, 간접 침해품을 양도한 경우에 양수인이 당해 간접 침해품을 이용하여 완성품을 생산한 경우에 상황에 따라 묵시적 실시권은 인정될 수 있다고 본다. 실제로 iPhone 사건에서¹⁰⁵⁰ 부품 거래에 의한 묵시의 승낙 법리 적용 여부를 사실 관계를 종합적으로 판단하여 적용하였다.¹⁰⁵¹ 즉, 라이선스의 범위, 해당 부품이 기술적 및 경제적 가치, 부품과 완성품 간의 가격차이를 고려하고 또한 부품 유통이 저해되는 정도 및 이중 이득 여부 등의 정황을 종합적으로 고려하여 판단하였다.¹⁰⁵²

다만, 제3의 부품 구매자가 전용 부품을 이용하여 완성품을 조립한 경우는 특허권

1046 De Forest Radio Telephone Co. v. United States, 273 U.S. 238 (1927).

1047 Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903 (1984).

1048 Met-Coil Systems Corporation v. Korners Unlimited Inc., 803 F.2d. 684 at 686 (1986).

1049 본 고 VI. 장 참조..

1050 iPhone 고등법원 사건, 知財高裁 大合議, 平成 26 年 5 月 16 日 平成 25 年(ネ)第 10043 号.

1051 高石秀樹, 앞의 논문, 68 면. "iPhone 대합의 판결이, 물건의 발명에 관한 특허권자 또는 전용실시권자가 1 호제품을 양도한 경우 특허권은 '소진'되지 아니하지만, '묵시의 승낙'이 인정되는 경우가 있다고 하여, 소진과 묵시의 승낙을 의도적으로 구분하는 것과는 대조적이다."

1052 iPhone 사건에서 인텔사가 양도한 본건 베이스밴드 칩을 이용하여 『데이터를 송신하는 장치』나 『데이터 송신 장치』를 제조함에는, 더욱이 RF 칩, 파워 매니지먼트 칩, 안테나, 배터리 등의 부품이 필요하고, 이들은 기술적으로도 경제적으로도 중요한 가치를 가진다고 인정되는 것, 본건 베이스밴드 칩의 가격과 본건 제품 ... 과의 사이에서는 수십 배의 가격차가 존재하는 것 ..., 본건 제품 ...은 『인텔 라이선스 대상 상품』에는 포함되어 있지 않은 것 등을 이유로 제시하였다.

자의 특허품과는 동일성이 결여된 특허품을 새롭게 제조한 것이므로 이 경우 오히려 특허침해가 성립된다고 본다.¹⁰⁵³ 즉, 전득자 등이 전용 부품을 이용하여 특허 발명품을 생산하는 것은 특허권자가 판매한 그 ‘부품을 사용’ 하는 것이 아니라 무단으로 ‘특허품을 재생산’하는 행위에 해당하므로 이에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 되어 침해를 구성한다.¹⁰⁵⁴

이 점에서는 일본의 입장은 미국과 다소 차이가 있다. 미국은 특허권자가 전용부품 판매하고 이를 제3자가 조립 생산하여도 완성품 특허가 소진된다는 소진 법리 확대 입장인 반면, 일본은 전용 부품을 전득한 제3자가(전득자)가 완성품을 조립 생산하는 경우에는 소진 법리를 적용하지 않다는 입장이다. 미국과 일본은 즉, 완성품의 조립 주체에 따라 법적 취급이 달라지는 것을 알 수 있다.

(3) 소결

목시적 실시권 법리의 적용 범위는 소진 법리의 적용 범위와 밀접하게 연관이 되어 소진 법리가 확대되면 목시적 실시권 법리의 적용 대상은 그만큼 줄어드는 일종의 역비례 관계가 있다. 목시적 실시권 법리는 소진 법리를 보충하는 법리로 소진 법리가 적용될 수 없는 경우에 보충적으로 적용되기 때문이다. 다시 말해 소진 법리의 확대와 축소에 따라 목시적 실시권 법리가 역비례로 연동된다.

미국의 경우, Patent Troll 규제 강화라는 정책적 목적을 구현하기 위하여 소진 법리가 확대되면서 목시적 실시권 법리 적용 사례가 대폭 감소하고 있다.¹⁰⁵⁵

우리나라에서 아직 부품 거래 또는 국제 거래 과정에서 분쟁 사례는 없어 특허소진 법리의 한계 상황이 쟁점이 되고 있지 않아 다소 이른 감이 없지 않지만 특허권자의 이익(독점적 권리행사 이익)과 거래 상대방 이익(신뢰 이익) 간의 형평성과 균형을 도모한다는 점에서 해외 거래 중 특허 침해 분쟁이 발생하거나 부품 거래 시 완성품 특허의 침해 문제가 발생한 경우, 소진 법리의 적용이 어려운 상황에서 목시적 실시권 법리를 적극적으로 활용하는 것이 합리적이고 효과적이라고 생각한다.

1053 高石秀樹, 앞의 논문, 65 면.

1054 吉田広志, 앞의 논문, 75 면. 생산은 소진하지 않는다; 표호건, 앞의 논문, 81 면에서 재인용

1055 부품 거래 시, 특허소진 법리를 확대 적용한 사례로 대표적으로 Quanta 판례 (Quanta v. LGE, 553 U.S. 617) 이 있으며 국제 거래 시, 특허소진 법리를 확대 적용한 사례로는 Impression v. Lexmark (137 S.Ct. 1523) 판결이 있다.

최근 들어 일본에서도 해외 거래 사건 (BBS 사건)에서 또는 부품 거래 사건 (잉크 탱크 사건 및 iPhone 사건 등) 에서 묵시적 실시권 법리가 채택, 적용되고 있는 점은 참고할 필요가 있다.

1056 참고로 방어 수단 관점에서 묵시적 실시권 법리와 특허소진 법리간에는 차이가 있다. 묵시적 실시권 법리 주장의 방어는否認의 통지(Disclaimer)로 충분하지만 소진 법리가 적용되는 경우에는 전용 부품이 아니거나 핵심 부품이 아님을 입증하여야 한다. 따라서 상대적으로 소진의 항변에 대한 방어가 쉽지 않다.

VIII. 결어

특허제도는 특허권자에게 독점 배타권을 부여하여 강력하게 보호하지만 동시에 강력한 보호로 인한 폐해나 문제를 방지하고 특허권자 이익과 공중의 이익 간에 균형을 위해서는 정책적으로 독점 배타적 효력을 제한할 필요성이 있다.

본 고에서는 특히, 특허권자가 특허품을 판매한 경우에 특허권 제한의 필요성을 논의하였다. 특허품 거래관계에서 특허권 제한법리의 도입 근거 관련, 정책적 근거는 특허제도의 취지에 입각한 정책적 고려를 반영한다는 측면에서는 나름 논의의 필요성이 있다. 하지만 정책적 근거에만 의지하게 되면 특허정책이 시대에 따라 달라짐에 따라 판단기준이 변경되는 등 일관성이나 법적 안정성 측면에서는 문제가 될 수 있다. 이에 보편적 기준으로서 일관성과 법적 안정성을 담보하기 위해서는 법률적 근거를 파악할 필요가 있다. 그럼으로써 또한 특허권 제한의 요건과 판단 기준을 명확히 할 수 있다.

한편, 특허권의 객체인 발명의 속성상 특허권에는 직접 지배의 개념이 없고 따라서 특허권자가 특허품을 판매하여 특허품의 소유권은 양도되어도 특허권 자체는 양도되지 아니하는 이원적 구조임을 확인하였다. 이러한 이원적 구조 하에서는 특허권자가 특허품을 판매한 이후에도 특허권은 특허권자에게 유보되어 있으므로 특허권자는 이론상 구매자에게 특허 침해를 주장하면서 특허권을 행사할 수 있다. 그럼에도 불구하고 구매자에게 특허권 행사할 수 없도록 규제하는 법적 근거에 관하여 살펴 보았다.

기존 이론들은 특허권 자체가 소진, 특허품을 판매하면 ‘특허권이 소진된 것으로 본다’는 전제 하에 소진이론을 어떻게 구성할 것인가에 관한 이론들로서 법률상 근거에 의거하지 아니하고 독자적으로 새롭게 개발된 이론들이라는 점에서 법률적 근거를 설명하는 이론이라고 보기에는 적절하지 아니하다. 또한 특허품이 판매되면 해당 특허품에 관한 특허권은 소진되어 즉, 사라지고 없어진다는 것을 전제로 하고 있어 특허권이 특허권자에게 그대로 유보된다는 사실과 모순되며 특허품 거래구조의 특징을 감안하지 아니한 이론들이다.

특허품 거래관계 관련 특허권의 제한 규정이 특허법에는 명시되어 있지 않으므로 법률해석의 일반원칙에 의거, 민법에 규정된 권리남용 금지원칙을 특허권자의 권리 행사를 제한하는 근거로 해석하는 것이 타당하다.

특허품을 판매한 이후 특허권이 특허권자가 유보된 상태임에도 불구하고 구매자에게 특허권 행사할 수 없는 법적 근거에 관하여 특허법에는 명문의 규정이 없으므로 법률해석의 일반원칙에 의거, 법률적으로는 권리남용 금지원칙에 의하여 특허권자의 권리행사를 제한한다고 해석하는 것이 타당하다.

특허품 판매 이후 구매자를 상대로 특허권 행사하는 것을 규제하는 것이 목적인 이상, 권리남용 금지원칙에 의하여 제한되어야 하는 권한은 특허권의 독점적 이용 권한과 배타적 권한 중에서 배타적 권한이다. 즉, 권리남용 법리에 의거, 제한되어야 하는 권한은 침해행위 금지청구권과 손해배상청구권이며 독점적 이용권은 제한대상이 아니다. 이를 토대로 특허소진의 개념을 정의한다면 특허소진은 특허권 자체의 소진을 의미하는 것이 아니라 특허권의 배타적 효력의 제한을 의미하는 것이며 달리 말하면, 특허권의 배타적 청구권의 소진을 의미하는 것이라고 할 수 있다. 즉, 특허소진은 권리남용의 법리가 특허품 거래관계에 투영되어 현재화(顯在化)된 개념이라고 할 수 있으며 특허권의 제한은 권리남용 금지원칙이 현재화된 소진의 효과가 발현된 것이라 할 수 있다.

위와 같은 효과가 소진의 실질적 효과 또는 실제적 효과라 할 수 있다. 한편, 실제적 효과가 미치는 범위는 국가별로 또는 특허소진의 법적성질에 따라 차이가 있는데 우리나라와 일본은 공익적 관점에서 당사자 간의 합의를 불문하고 특허품 판매 즉시, 특허권의 효력을 전면적으로 획일적으로 제한시킨다는 소위, 강행규범적 입장을 취하고 있다.

이에 반해, 미국의 경우는 계약자유의 원칙을 중시하여 당사자 간의 자유로운 합의에 의하여 특허권의 효력의 제한범위를 임의로 설정하는 것을 허용하는 소위, 임의규범적 소진법리 입장을 택하면서 당사자 간 조건부 합의에 의하여 소진배제를 허용한다는 입장을 취한 바 있다. 조건부 판매에 의하여 소진배제를 허용한다는 입장을 취한 바 있다. 또한 미국은 최초판매이론을 잠정적 이론으로 취급하여 최초 판매 이후에도 곧 바로 소진시키지 아니하고 당사자간 합의한 판매 조건에 따라 소진 여부를 달리 적용하는 입장을 취하여 왔다. 즉, 불법적인 조건이 포함되어 있지 아니하는 한, 또 이중 보상의 가능성이 없는 한, 계약 자유의 원칙 하에서 당사자간의 합의를 존중하여 판매 조건에 따라 소진 법리의 적용을 배제할 수 있도록 하였다. 하지만 이러한 전통적이고 일관된 임의적 소진론적 판례에도 불구하고 최근에 Impression 법원에서 이와 충돌되는 판결을 내린 바 있어 향후 귀추가 주목되고 있다. 이에 대하여 미국 학계와 실무자들은 지난 2백년 간 일관되게 축적되어 온 수많은

은 대법원 판례가 Impression 판결에 의하여 한번에 강행적 소진론으로 변경될 수 있는지 의문을 표하고 있으며 Impression 판결이 과도하게 특허권자를 제약하여 결국 기술 혁신 의지와 발명 의욕을 저하시킬 수 있다는 우려를 표하고 있다.

이같이 특허소진법리는 특허권의 소멸사유가 아니라 효력제한 사유의 하나로 취급되어야 하는 법리이며 특허침해 주장에 대한 항변사유라고 할 수 있다. 그러므로 특허소진의 성립요건 및 적용범위 등은 논리 필연적으로 특허침해 요건과 연계가 되어야 한다. 특허권의 효력이 미치지 아니하는 (비침해) 영역에서 특허권의 효력제한을 논하는 것은 실익이 없기 때문이다. 이에 특허침해 요건과 연계하여 소진 법리의 객체적 범위 및 권리적 범위, 지역적 범위 등을 살펴 보았다.

객체적 범위에 관해서는 직접 침해품인 특허품을 대상으로 판단하는 것이 원칙이며 대부분의 국가들도 일치된 입장이다. 다만, (전용부품 등) 간접 침해품에 관해서는 국가별로 차이가 있음을 알 수 있다. 미국의 경우, 반제품에 이어 부품에 이르기 까지 미완성품의 거래에 의해서도 완성품 특허가 소진된다는 소진 법리를 확대 적용하는 ‘확대론적 입장’을 취하고 있는데 비하여 일본의 경우는 소진 법리의 적용 요건을 만족하지 못하는 미완성품에 대해서는 무리하게 소진 법리를 확대 적용하기 보다는 전통적 소진 법리의 한계를 보완하는 차원에서 묵시적 실시권 법리를 적극 활용하고 있음을 알 수 있다. 즉, 부품 등 미완성품 거래 과정에서 거래 상대방이 과도하게 불이익을 겪을 수 있는 경우에는 소진 법리 보다는 형평성을 도모 차원에서 묵시적 실시권 법리를 도입하여 소진 법리를 보충하는 ‘보완론적 입장’을 취하여 특허권자의 보호와 거래 상대방의 이익 간의 적절한 조화를 기하고 있음을 확인할 수 있다.

객체적 범위에 관하여 소진법리 적용의 한계 상황에서 형평성 도모할 필요가 있는 경우에는 보충적 관점에서 묵시적 실시권 법리를 적용하는 것이 적절하고 합리적이다. 미국에서와 같이 소진의 객체적 범위를 과도하게 확대하면 실무상 적지 않은 혼란을 수반하게 되며 특허권자의 보호가 그 만큼 위축되는 부작용이 발생할 수 밖에 없다. 실제로 LifeScan 사건에서 보았듯이 하급 법원에서 적용 기준에 관하여 많은 혼선을 빚고 있다. 즉, 핵심 부품이 복수인 경우, 구체적인 기준으로서 실질적 구현 테스트를 전혀 할 수 없거나 설사 한다고 하더라도 어느 부품을 기준으로 소진 법리 적용 여부를 판단할 것인지가 명확하지 않아 소진 법리의 확대 적용으로 인해 자칫 혼란만 가중되어 분쟁이 장기화 되는 등 부작용이 커지고 있다. 객체적 범위에 관하여 소진법리 적용의 한계 상황에서는 형평성 도모할 필요가 있는 경우에 한

하여 보완론적 입장에서 또한 거래 부품의 구성이 완성품에 얼마나 근접했는지 그 정도에 따라 소진 법리의 적용과 묵시적 실시권 법리를 달리 취급하는 것이 합리적이라고 생각한다.

권리적 측면에서는 원칙적으로 방법 특허를 구현하는 물품을 상정할 수 없어 거래 물품 자체만으로 침해품이라고 단정지을 수 없어 소진법리 적용대상으로 삼을 수 없으나 일률적으로 소진 대상에서 제외시키면 도리어 소진 법리를 우회하는 방법으로 악용되거나 소진 법리를 형해화 시킬 수 있다는 문제점이 있으므로 이를 최소화하는 차원에서 제한적으로 고려할 수 있다. 국가 별로 방법 청구항에 대한 소진 법리는 각기 다른 기준을 적용하고 있다. 일본의 경우, 방법 발명의 종류에 따라 물리적으로 유형화될 수 있는 정도가 달라질 수 있으므로 생산방법 특허의 경우를 예로 들면 그 방법에 의하여 생산된 물건을 특허권자가 거래한 경우에는 소진법리가 적용될 수 있다고 판단한다. 공정 방법 특허에 대해서는 공정 전체에 사용되는 물건이나 장치를 거래한 경우에 한하여 소진 법리를 적용하며 공정 일부에만 사용되거나 생산과정에서 일시적으로 사용되는 물건을 거래한 경우에는 적용하지 아니한다. 또한, 단순 사용방법 특허의 경우에는 방법의 실시에만 사용하는 물건을 대상으로 소진시키는 것은 간접의 간접 침해품에 의하여 소진시키는 것에 해당되므로 부당한 결과를 초래할 수 있어 적용하지 아니한다. 반면, 미국의 경우는 물건 청구항이 소진되면 일률적으로 방법 청구항까지 무조건 소진시킨다는 입장을 취하고 있어 다소 일방적이고 과도하다는 비판이 있다. 특허법에서 간접 침해를 인정하는 취지는 침해의 개연성이 높은 물건에 대해서는 특허권자 보호 강화 차원에서 극히 예외적으로 인정되는 법리이다. 그런데 간접의 간접 침해품에 대상으로 소진 법리를 확대 적용하는 것은 침해의 개연성이 매우 희박한 물건에까지 소진 법리를 확대 적용하는 결과가 되어 특허권자는 권리 행사할 수도 없는 대상 물건의 거래로 인해 특허권의 효력이 소멸되는 불이익을 받게 된다. 따라서 단순 사용 방법 특허에 대해서는 소진 법리를 확대 적용하는 것은 매우 신중하게 판단하여야 할 것이다.

소진 법리의 지역적 범위관련, 특허권의 효력은 국내에만 미치므로 소진의 범위도 국내에만 미치는 속지주의가 원칙인 바, 이를 확대 적용하는 국제 소진론 (또는 특허품 병행수입론)은 속지주의 원칙과 충돌이 불가피하다. 미국에서는 *Impression* 판결의 반대 의견에서 지적되었듯이 속지주의 원칙에 반하는 판결은 특허제도의 기본 원칙에 반하는 결과가 되어 쉽게 간과할 수 없는 문제를 내포하고 있다. 또한 *Impression* 판결대로라면 의약품 특허권자 등 제품 특허권자들은 약소국에 더 이상 제품을 공급하지 않거나 선진국의 가격 수준으로 판매할 것이므로 결과적으로 약소

국 국민 들이 필수 의약품 구입이나 접근이 더욱 어려워지는 후생 경제학 측면의 부작용이 증가될 수 있다. 특허 실무 측면에서도 전세계 어디에서든 특허품을 적법하게 구입한 사람은 언제든 미국 특허의 소진을 주장할 수 있으므로 한국 발명자 입장에서는 굳이 많은 비용을 들여 미국에 해외 출원할 필요가 없어진다. Impression 판결에 의해 어차피 미국에 특허를 등록해도 한국이나 제3국에서 특허품을 판매하였다면 미국 특허는 자동으로 소진되기 때문이다.

이에 비하여 일본에서는 BBS의 사건에서 속지주의 원칙으로 인하여 소진 법리를 적용하는 것은 무리라고 판단하여 소진 법리의 한계를 보충하는 보완적 법리로서 묵시적 실시권 법리를 적용하여 분쟁을 해결하고 있다. 지역적 범위의 과도한 확대보다는 일본과 같이 묵시적 실시권 법리로 소진 법리를 보완하는 방안이 합리적이고 타당하다고 생각한다.

최근의 미국은 소진 제도의 법리적 판단보다는 NPE 등 특허권자의 권리남용 행위를 전방위적으로 규제한다는 정책적 고려가 강조되면서 특허권 보호를 약화시키는 반 특허 (Anti-Patent) 경향을 강하게 띠고 있으며 특허의 추(Patent Pendulum)가 특허권 규제 방향으로 움직이는 흐름이 지속되면서 미국의 소진 법리는 다소 무리할 정도로 확대되고 있다. 우리나라는 미국과 특허관련 제도와 토양이 달라 미국과 같이 특허소진법리를 과도하게 확대시키면 오히려 부작용이 더 클 수 있다. 즉, 소진법리가 확대되면 특허권 보호는 그 이상 급격히 위축될 수 밖에 없으며 혁신과 산업 발전이 더디게 되며 궁극적으로 산업발전을 저해할 수 있다.

한편, 일본은 과거의 폐쇄적인 이론과 독자적인 입장에서 벗어나 최근에는 소진 법리에 대한 다각적인 연구와 새로운 시도를 통하여 조화로운 변화를 추구하는 움직임이 보이고 있다. 임의적 소진법리를 적용하는 판례들이 하급법원을 중심으로 종종 나타나는 등 강행적 소진 법리를 완화하여 당사자 간 이익을 합리적으로 조정하고 있다. 또한, 소진법리가 적용되기 어려운 국제거래의 경우나 또는 부품거래의 경우에는 영미법계의 묵시적 실시권 법리를 적극적으로 활용하여 소진 법리를 적절하게 보완하고 있어 우리나라에도 시사하는 바가 적지 않다.

특허소진의 적용범위를 둘러싼 위와 같은 논란은 결국 특허권의 재산권으로서의 확립과정, 실시권을 통한 특허권의 사용의 자유와 한계를 정하는데 영향을 주게 되며 그 과정에서 어느 입장을 채용할 것인지에 따라 특허 소진은 그 적용범위가 크게 확대될 수도 있고 반대로 그 적용범위가 아주 좁혀질 수도 있다. 특허권을 과도하게 보호하는 것이 문제라면 특허권을 과도하게 제한하는 것 역시 문제가 된다. 따

라서 종합적인 판단 하에 다각적인 고려를 통해 결정하여야 한다.

우리법상 특허침해 요건에 의하면, 특허품을 업으로서 실시하는 자를 대상으로 특허침해가 성립하므로 특허소진 법리 역시 업으로서 실시하는 자에게만 적용되어야 한다. 또한 특허소진의 객체적 범위도 특허권자가 판매한 특허품에만 국한되는 점을 고려하면 소진의 효과가 일반공중에 미치는 영향은 극히 미미한 상황에서 공익적 차원에서 획일적이고 무조건적인 강행적 소진법리 입장을 유지하는 것은 실익이 없다고 생각한다.

또한 미국을 비롯 일본에서도 부품 거래, 국제 거래, 또는 방법 특허에 관하여 소진법리의 적용기준에 관한 논의 등 다양한 관점에서 특허소진법리에 관한 논의가 활발한 데 비하여 우리나라는 아직까지 이에 대한 뚜렷한 논의나 판례는 축적되어 있지 않다. 하지만 우리나라 기업들이 해외 진출이 활발해지면서 특허 분쟁이 빈발하고 있어 국제 거래 관계와 부품 거래 관련하여 논의 필요성이 점차 증대되고 있다. 이에 일본의 사례에서 보았듯이 묵시적 실시권 법리를 적극적으로 활용할 필요가 있다.

우리나라 기술수준이 향상되어 일부 분야에서는 선도적인 위치에 있는 바, 기술 공급자 입장에서 대등한 관계에서 기술 및 특허를 거래하고 있다. 특허권의 보호와 특허소진법리의 운용은 시대와 거래 현실을 유효 적절히 반영하여 이익의 균형을 도모할 필요가 있다는 차원에서 우리나라는 미국의 사례를 반면 교사로 삼는 한편, 같은 대륙법계에 속한 일본의 시도에 대하여 보다 심도 있는 연구를 통하여 특허권의 과도한 제한으로 인하여 기술 발전이 저해되는 시행착오를 겪지 않도록 유의할 필요가 있다고 생각한다. 따라서 과거의 획일적인 특허권 제한을 지양하면서 적정하고 탄력적으로 특허소진법리를 운용할 필요가 있으며 이에 본 논문에서는 강행적 소진법리의 완화와 묵시적 실시권 법리의 도입을 입법론적 관점에서 이를 제안하고자 한다.

<참고문헌>

1. 국내문헌 (가나다 순)

(1) 단행본

- 곽윤직·김재형, 「민법 총칙 [민법 강의 I]」, 제9판, 박영사 (2013)
- 竹田和彦 (김관식외 4인역), 「특허의 지식」, 제6판, 이론과 실무, 명현문화사 (2001)
- 김광태·황정근, 「민사소송법」, 도서출판 언약 (1997)
- 김기영·김병국, 「특허와 침해」, 육법사(2012)
- 김원준, 「특허법 원론」, 박영사 (2009)
- 김준호, 「민법 강의-이론·사례·판례-」, 제22판, 법문사 (2016)
- _____, 「민법강의」, 신정3판, 법문사 (2002)
- _____, 「민법 강의-이론·사례·판례-」, 제5판, 법문사 (1999)
- 송영식·이상정·황종환, 「지적소유권법」, 제3판, 육법사 (1994)
- 송영식·이상정·황종환·이대희·김병일·박영규·신재호 공저, 「송영식 지적소유권법 상」, 제1판, 육법사 (2008)
- _____, 「송영식 지적소유권법 하」, 제1판, 육법사 (2008)
- Steven H.Kim, 『창조성을 만들어진다』 (Essence of Creativity), 서울 : 백산서당, (1996)
- 양명조, 「특허권의 남용과 반 독점법, 법률학의 제 문제」, 박영사
- 吉藤幸朔, 熊谷健一 補訂, 유미특허법률사무소 譯, 「특허법개설」 제 13판, 대광 서림(2005)
- 윤선희, 「지적재산권법」, 제13정판, 세창 출판사 (2012)

- 이상경, 「지적재산권 소송법」, 육법사 (1999)
- 이은영, 「민법총칙」, 제4판, 박영사 (2005)
- 이해영, 「미국특허법」, 제4판, 한빛지적소유권센터 (2012)
- 임병웅, 「이지 특허법」, 한빛지적소유권센터 13판 (2014)
- 정상조·박준석, 「지적재산권법」, 제2판, 홍문사 (2011)
- 정상조·박성수 공편, 「특허법 주해 I」, 박영사 (2010)
- _____ , 「특허법 주해 II」, 박영사 (2010)
- 中山信弘 編著 (정완섭 외 9人 共譯), 「註解 特許法」, 제2판, 上 下 卷, 서울: 한빛
지적소유권센터 (1994)
- 정인봉, 「특허법 개론」, 법문사 (1996)
- 조영선, 「특허법」 제3판, 박영사 (2011)
- 천효남, 「특허법」, 제13판, 법경사 (2007)
- Carl Schramm (최종원역), 「發明의 保護와 特許侵害」, 특허청 특허법연구회 (1988)

(2) 논문

- 강기봉, “미국의 삼성과 애플간 특허권 분쟁에 관한 소고”, 정보법학 제16권 제2호,
정보법학회 (2013)
- 강명수, “특허권 남용에 대한 고찰”, 지식재산연구 제9권 제2호,
한국지식재산연구원 (2014)
- 계승균, “국제소진론”, 저스티스 통권 제72호 (2003)
- 고영수, “병행수입과 특허권의 침해”, 영남법학 제2권 제1·2호, 영남대학교
법학연구소 (1995)
- 구재균, “지적재산권과 독점규제법의 관계(독점규제법 제59조의 해석론과

- 관련하여)”, 사법행정, 제41권 제7호(통권 475호), 한국사법행정학회
- 권영준, “특허권 남용의 법리와 그 관련문제”, 산업재산권 제36호 (2011)
- 김경숙, “일회용 특허제품의 재활용과 권리소진-일본과 미국의 판례 법리의 비교고찰 -”, 부산대학교 법학연구 제51권 제1호, 부산대학교 (2010)
- 김기영, “Patent Troll에 대한 법적 제도적 대응 방안 연구”, 서울대학교 박사 학위 논문 (2008)
- 김길원, “특허침해소송에서 비침해 항변수단으로서 권리소진론 (‘항변수단’ 으로 약칭함)”, 산업재산권 제24호, 한국산업재산권법학회 (2007)
- _____, “특허침해소송에서 비침해 항변에 관한 연구: 권리소진, 묵시적 실시권 및 권리실효 법리를 중심으로(‘권리실효’ 로 약칭함)”, 충남대학교 박사 학위논문 (2007)
- 김동준, “방법특허와 특허권의 소진”, 산업재산권(제36호)
- 김두진, “지적 재산권과 관련한 독점 규제법의 적용 연구”, 한국법제연구원 (2004)
- _____, “첨단 산업분야의 표준제정에 대한 독점규제법 적용 연구 -미국의 관련 법리를 중심으로-”, 디지털경제법제 ①, 한국법제연구원 (2002)
- 김순석, “병행수입과 특허권”, 성균관법학 제10호, 성균관대학교 (1999)
- 김의수, “우루과이라운드 협정의 이해”, 대외경제정책연구원 (2000)
- 김인철, “권리소진에 관한 최근 미국 법원들의 판결에 대한 고찰”, 정보법학 제17권 제2호 (2013)
- 김정중, “미국 특허 소진 법리의 확대와 그 한계에 관한 연구”, 지식과 권리 제20호, 대한변리사회 (2017)
- _____, “Impression vs. Lexmark 판결의 영향과 그 한계”, 산업재산권 제54호, 한국지식재산권법학회 (2017)
- 김천수, “권리남용과 권리행사 상 신의칙 -요건론을 중심으로-”, 민사판례연구

제32권 (2010)

나중갑, “권리소진원칙과 진정상품의 병행수입 -미국법을 중심으로-”, 무역구제 통권 제7호, 무역위원회 (2002)

맹정환, “特許權 消盡 理論에 관한 研究”, 서울대학교 박사학위논문 (2014)

박영규, “특허제도의 국제적 조화 및 전망-TRIPs협정상의 권리소진, 강제실시 및 한·미 FTA 협상 내용을 중심으로-”, 산업재산권 제24호, 한국산업재산권법학회(2007)

Chris Comuntzis 外 (박준국 역), 『미국 특허실무』, 서울 : 한빛지적소유권센터, 1995

박준석, “상표상품만의 병행수입론 논의를 넘어 특허-상표-저작권 전반의 권리소진 이론으로 (상) [‘전반의 권리소진 (상)’으로 약칭함]”, 저스티스 제132호, 한국법학원 (2012)

_____, “상표상품만의 병행수입론 논의를 넘어 특허-상표-저작권 전반의 권리소진 이론으로 (하) [‘전반의 권리소진 (하)’로 약칭함]”, 저스티스 제133호, 한국 법학원 (2012)

_____, “Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 小考 (‘Quanta 판결 소고’로 약칭함)”, 서울대학교 法學 제49권 제3호 (2008)

_____, “자동차냥 프로그램의 법적 문제”, 창작과 권리 제60호, 세창출판사(2010)

박찬우, “특허권 소진의 법리”, 연세법학연구, 제6권 제2호 (1997)

박충범, “특허권 소진론”, 특허정보 제44호, 특허청 (1997)

박태일, “병행수입의 특허권침해여부에 관한 일본의 BBS사건 (‘병행수입’으로 약칭함)”, 판례실무연구 제3권, 수원지방법원 (2006)

_____, “특허소진에 관한 연구-국내외 사례의 유형별 검토를 중심으로- (‘유형별 검토’로 약칭함)”, 정보법학 제13권 제3호, 한국정보법학회 (2009)

백승엽, “우리나라에서의 저작권 남용법리의 정립을 위한 일고찰”,

- Law&Technology, 제9권 제1호, 서울대학교 기술과법 센터 (2013)
- _____, “미국에서의 지적재산권법과 공정거래법의 교차 영역의 논의에 관한 고찰”, 재판 자료 (119)
- 설민수, “특허권 소진 법리의 역사적 전개와 한국에서의 적용(‘역사적 전개’로 약칭함)”, 사법논집 제55집, 법원도서관 (2012)
- _____, “특허소송 법원으로서 ITC의 대두와 한국에의 시사점(‘ITC의 대두’로 약칭함)”, 선진상사법률 58호 (2012)
- 손영화, “지적재산권에 대한 공정거래법의 적용”, 판례월보 361호 (2000)
- 손경한·정진석, “독점규제법과 지적재산권과의 관계에 관한 재 고찰”, 비교사법 제12권 2호 (통권 제29호), 한국 비교사법학회 (2005)
- 손경한, “특허권 남용에 대한 규제 - 한국의 특허권남용방지지침을 중심으로 -”, 한국지적재산연구원 세미나 (2009)
- 심미랑, “특허권 행사에 대한 경쟁법 규제의 한계 및 특허법적 개선방안에 관한 연구”, 산업재산권 제51호, 한국지식재산학회 (2016)
- 오승한, “특허·저작권 남용의 본질 및 근거와 독점규제법 위반행위와의 구분”, 산업재산권 제33호 (2010)
- _____, “특허·저작권자의 경쟁 제한 행위에 대한 직접·간접 침해자의 독점규제법 위반 항변 및 특허·저작권 남용 항변의 가능성”, 비교사법 제16권 제4호, 한국 비교사법학회 (2009)
- 우성엽, “최초판매원칙/소진원칙에 관한 소고”, LAW & TECHNOLOGY, 제7권 제4호 (2011)
- 윤선희, “특허권소진의 의의와 그 논거에 관한 연구”, 「산업재산권」 제27호, 한국산업재산권법학회 (2007)
- _____, “특허제품의 병행수입에 관한 고찰”, 창작과 권리 창간호, (1995)
- 윤진수, “미국 계약법상 Good Faith 원칙”, 서울대학교 법학 제44권 4호 (2003)

- 윤형렬, “침묵에 의한 의사표시”, 비교사법 통권 제27호(上), 한국비교사법학회 (2004)
- 이경규, “지적 재산권 남용의 규제와 독점 규제법 적용에 관한 연구”, 연세대학교 박사학위 논문 (2000)
- 이동형, “권리남용에 있어서 주관적 요건의 필요성”, 저스티스 통권 제107호(2008)
- 이봉문, “묵시적 라이선스 이론과 특허소진 이론의 상호관계 대한 연구 - Quanta v. LGE 판결의 의의를 중심으로”, 인하대학교 박사학위논문 (2013)
- 이상정, “BBS 사건의 일본 최고재판소 판결에 대한 약간의 의문”, 창작과 권리 제12호, 세창출판사 (1998. 9)
- 이수미·박영수, “특허권 소진의 원칙과 조건부 판매 간의 조화와 충돌에 관한 연구 -미국의 Quanta 판결 이후 소모품 판매 관련 사건들을 중심으로-” 仁荷大學校 法學研究 第17輯 第4號 (2014.12.)
- 이우석, “카트리지 재 충전 행위와 특허권 소진”, 재산법 연구 제26권 제2호, 한국재산법학회 (2009)
- 이점인, “진정상품의 병행수입에 관한 연구”, 동아대학교 대학원 논문집 제25집 (2000)
- 이헌희, “권리소진에 관한 연구-특허권을 중심으로”, 한양대학교 박사학위논문 (2010)
- 이호영, “역지불 합의에 대한 공정거래법의 적용에 관한 연구”, 경영법률 제24집 제4호 (2014)
- 이황, “FRAND 협약 위반과 특허위협(Hold-up)에 대한 공정거래법상 규제의 기준”, 저스티스 제129호 (2012)
- 전성태·이유리나, “지식 재산 소송의 관할 집중에 관한 소고 -일본의 경험으로부터의 시사”, 인하 법학연구 제17집 제3호, 인하대학교 (2014)
- 정상조 외, “경쟁질서의 유지와 지적 소유권법”, 한국 법제 연구원 (1992)
- 정연덕, “특허권의 권리 행사 및 권리남용에 관한 연구”, 한국지식재산연구원

(2008)

Kenneth S. Korea, 정차호 역, “Quanta v. LGE: 특허소진이론의 재 대두” , 지식 재산 21 (2009)

정현순, “지식재산권과 독점규제법의 관계-독점규제법 제59조와 관련하여-” , Law & Technology, 제13권 제6호, 서울대학교 기술과법 센터 (2017)

조영선, “특허권 남용 법리의 재구성” , 저스티스 통권 제135호, 한국법학원 (2013)

조용식, “판례로 본 병행수입의 인정요건” , 특허소송연구 I집, 특허법원 (2000)

조원희, “미국 특허법상 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리-공정거래법 위반과의 관계를 중심으로-” , 저스티스 통권 제104호 (2008)

표호건, “消耗 理論에 關한 考察” , 법학연구, 연세대학교 법학연구소(2005)

최승재, “미국에서의 특허권소진론의 전개와 LG v. Quanta사건의 의의와 시사점 - 계약에 의한 특허권소진의 배제가능성과 방법특허 - “ , Law & Technology 제5권 제1호, 서울대학교 기술과 법 센터 (2009)

홍봉규, “우리나라에서의 지적재산권 남용에 대한 독점규제법의 적용” , 산업재산권 제22호 (2007)

2. 영미문헌 (알파벳 순)

(1) 단행본

Anthony W. Deller, PATENT CLAIMS, The Lawyers Co-operative Publishing company, Bancroft-Whitney company (1971)

Bernard Rivkin, PATENTING AND MARKETING YOUR INVENTION New York: VAN NOSTRAND REINHOLD COMPANY (1986)

- E. Allan Farnsworth, *CONTRACTS*, Boston: Little, Broun & Company (1982)
- F. Scott Kieff, Pauline Newman, Herbert F. Schwartz & Henry E. Smith, *Principles of Patent Law Cases and Materials* (4th Edition), Foundation Press (2008)
- Herbert F. Schwarty, *PATENT LAW AND PRACTICE*, Washington: The Federal Judicial Center, (1988)
- How to get a European patent, 9 ed., Munich, EPO (1995)
- Irving Kayton, *Patent Practice* 5ed, Virginia: Patent Resources Institute, Inc. (1994)
- J. Thomas McCarthy, *McCarthy's DESK ENCYCLOPEDIA of INTELLECTUAL PROPERTY*, Washington D.C: The bureau of National Affairs, Inc. (1991)
- Land Mark Publications, 「First Sale Doctrine」, Land Mark Publications(2013) (Digital E-Book Sold by Amazon Digital Services, Inc.)
- Manual of PATENT EXAMINING PROCEDURE*, Washington D.C : USPTO (1994)
- Martin J. Adelman, Shubha Ghosh, Amy Landers, Toshiko Takenaka, 「Global Issues in Patent Law」, West Group (2010)
- Norbert Wiener, *INVENTION*, London: The MIT Press (1994)
- Robert L. Harmon, *Patents and the Federal Circuit* 2ed. BNA books (1991)
- Roger E. Schechter. John R. Thomas, 「Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks」, West Group (2003)
- Stephen A. Becker, *Patent Applications Handbook*, CLARK BOARDMAN CALLAGHAN (1992)
- Summer Training Program Course Materials, Virginia: BSKB (1994)
- Thomas J. Greer Jr., 「WRITING AND UNDERSTANDING U.S. PATENT CLAIMS」, THE MICHE COMPANY (1979)
- Warwick A. Rothnie, 「Parallel Imports」, Sweet & Maxwell (1993)

(2) 논문

- Andrew Michaels, "Patent Transfer and The Bundle of Sticks", The George Washington University Law School (2016)
- Andrew T. Dufresne, "The Exhaustion Doctrine Revived? Assessing The Scope and Possible Effects Of The Supreme Court's Decision", Berkeley Technology Law Journal 24:1 (2009)
- Anne Layne-Farrar, "An Economic Defense of Flexibility in IPR Licensing: Contracting around 'First Sale' in Multilevel Production Settings", 51 Santa Clara L. Rev. 1149 (2011)
- 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)
- 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)
- Curtis R. Wright, "Quanta Of Solace?: The Patent Exhaustion Doctrine And Method Patents After Quanta Computer", Inc. v. LG Electronics, Inc, 30 U. LaVerne L. Rev. 494(2009)
- Erin Julia Daida Austin, "Reconciling The Patent Exhaustion And Conditional Sale Doctrines In Light Of Quanta Computer V LG Electronics", 30 Cardozo L. Rev. 2947 (2009)
- F. Scott Kieff, Pauline Newman, Herbert F. Schwartz & Henry E. Smith, Principles of Patent Law Cases and Materials (4th Edition), Foundation Press (2008)
- Giles S. Rich, "The Relation between Patent Practices and the Anti-monopoly laws", 14 Fed. Circuit B.J. 5 (2004)
- Herbert Hovenkamp, "Post-Sale Restraints and Competitive Harm: The First Sale Doctrine in Perspective", 66 N.Y.U. Ann. Surv. Am. L. 487 (2011)
- Jared Tong, "You Pay For What You Get: The Argument For Allowing Parties To Contract

- Around Patent Exhaustion “, 46Hous. 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)
- John A. Rothchild., “Exhausting Extraterritoriality” 51 Santa Clara L. Rev. J 187, 1196-1209(2011)
- John DeQ. Briggs, “Intellectual Property and Antitrust: Two scorpions in a bottle”, 10 Sedona Conf. J. 65, Fall, Sedona Conference Journal (2009)
- John L. Landis, *Mechanics of Patent Claim Drafting 2ed*, New York: Practising Law Institute, 1988
- 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*", 7J.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)
- Jones Day, “*Quanta Computer v. LG Electronics*: The U.S. Supreme Court breathes new life into the patent exhaustion defense” , Commentary (2008.7.)
- 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)
- 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)
- Mayergoyz, Anna, "Lesson from Europe on How to Tame U.S. Patent Trolls", 42 *Cornell Int'l L.J.* 241 (2009)
- Michele L. Vockrodt, "Patent Exhaustion And Foreign First Sales: An Analysis And Application Of The Jazz Photo Decision", 33 *AIPLA Q.J.* 189 (2005)
- Molly Shaffer Van Houweling, "The New Servitudes", 96 *Geo. L.J.* 885 (2008)
- Rachel E. Mandell-Rice," A Reasonable Rift?: Quanta, Leegin, and the Doctrinal Split in the Law of Vertical Resale Price Maintenance and PatentExhaustion",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 Exhaustion Doctrine And Licensing Agreements?", 47 *Rutgers L. Rev.* 1557(1995)
- Rufus Pichler, "Patent Exhaustion and Implied Licenses: Important Recent Developments in the Wake of Quanta v. LG Electronics" Client Alert, Morrison Foerster (2009.8.)
- 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)

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)

Vincent Chiappetta, "Patent Exhaustion: What's It Good For?" 51 Santa Clara L. Rev. 1087 (2011)

William L. Martin, Jr., "Intel Corp. v. ULSI System Technology, Inc.: Patent Exhaustion and Post-Sale", 2 Tex. Intell. Prop. L.J. 5 1993-199 Restrictions 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)

William W. Fisher III, "When should we permit differential pricing of information?" 55 UCLA Law Review 1 (2007)

Wolfgang von Meibom & Ralph Nack, "Patents without Injunctions?-Trolls, Hold-ups, Ambushes, and Other Patent Warfare", Patent and Technological Progress in a Globalized World, Springer (2009)

3. 일본문헌 (연도순)

(1) 단행본

清瀬一郎, 「特許法原理(改定再版)」, 巖松堂 (1929)

安達詳三, 「특허법·실용신안법·의장법·상표법」, 日本評論社 (1930)

萼 優美, 「중보 개정 신 공업 소유권 해설」, 제국지방행정학회 (1961)

吉藤幸朔, 「特許法概說」, 제 5판, 有斐閣 (1980)

田村善之, 「知的財産法」(第2版), 有斐閣(2000)

- 中山信弘, 「工業所有權法 上 特許法」 (2版増補版), 弘文堂 (2000)
- 仙元隆一郎, 「特許法講義」 (第3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)
- 吉藤幸朔, 熊谷健一 補訂, 유미특허법률사무소 譯, 「특허법개설」 제 13판, 대광 서림(2005)
- 増井和夫・田村善之, 「特許判例ガイド」, 有斐閣 (2005)
- 角田政芳・辰巳直彦, 「知的財産法」, 第3版, 有斐閣 (2006)
- 竹田稔, 「知的財産權侵害要論」, 第5版, 發明協會 (2007)
- 横山久芳, 「特許權の消盡」, 法學教室, No.335 (2008)
- 岩本章吾, 「知的財産權と獨占禁止法」, 晃洋書房 (2008)
- 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂 (2010)
- 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)
- _____, 「特許法」, 第2版, 弘文堂 (2012)

(2) 논문

- 小島庸和, “특허권 소모의 법리”, 「기업의 사회적 역할과 상사법 - 田中誠二선생 추도 논문집」, 경제법령연구회 (1995)
- 中山信弘, “並行輸入と特許侵害, 知的財産の潮流”, 知的財産 研究所 編, 信山社 (1995)

- 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),法曹会(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)
- 松葉栄治, “ いわゆる 使い捨て製品について 実用新案権 および 意匠権が 国内消
尽しないとされた 事例 ” , 判例 タイムズ 1062号 (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) 古沢博, “ 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, “ 日本及び米国における特許権のいわゆる国内消尽原則とその例 外 ” , 知
財研フォーラム第51号(2001)
- 林秀弥, “ 消尽論の根拠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)
- 来栖和則, “ 米国において特許製品をその購入者が改修する行為の合法性 ” , パテント,
Vol. 56 No.3 (2003)
- 田辺徹, “ 特許権の本質 ” , パテント, Vol. 56 No. 10 (2003)
- 田村善之, “ 用尽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, 発明
協会(2005)
- 吉田廣志, “ 用盡とは何か - 契約, 専用品, それで修理と再生産を通して- ” , 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/再生産理論に関する日本の判例の状況 ” , パテント

Vol. 58 No. 6 (2005)

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)

打越隆敏, “特許制度における消尽理論について民法における任意規定的理解,” 法と経済学会 第4回 全国大会 研究発表 梗概集 (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)

下田憲雅, “米国知財重要判例紹介(第8回) 特許権の消尽と特約条項の効力-特許権者は特約条項で権利の消尽を回避することができるか” 国際商事法務 第35巻 第11号, 国際商事法研究所(2007)

羅秀培, “米国特許法における国内消尽論”, 知的財産法政策学研究 Vol. 18(2007)

日本 知的財産 協会 国際 第1委員会, “米国における特許権の消尽と黙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 協会 会誌広報委員会(2007)

中槇・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)

横山久芳, “特許権の消盡”, 法學教室, No.335 (2008)

林いづみ・川田篤, “新たな生産と修理と-消尽の日米独比較, 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事件米国最高裁判決との対比—”, 知財管理 Vol.59 No.9, 日本知的財産協会(2009)

財団法人 知的財産研究所, “産業の発達を 阻害する 可能性のある 権利行使への対応策に 関する 調査研究報告書” 日本 特許廳 (2009)

伊藤玲子, “米国 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 特許権の消尽を認めた CAFC 判決 - 米国連邦巡回控訴裁判所 TransCore 対 ETC 事件”,国際商事法務第37巻 第10号, 国際商事法研究所(2009)
- 大江修子・岡田誠, “米国の特許権消尽論--Quanta判決の示すもの[合衆国最高裁判所 2008.6.9.判決]”,知財研フォーラム第76号, 財団法人 知的財産研究所(2009)
- 日本知的財産協会 国際第1委員会, “Quanta最高裁判決に見る米国における特許権の消尽について”, 知財管理第 59巻 第7号, 日本知的財産協会会誌広報委員会 (2009)
- 高田実奈, “特許権消尽の比較法的研究”, 知的財産専門研究 第7号, 大阪工業大学大学院 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, “特許権消尽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, 日本知的財産協会会誌広報委員会(2010)
- 瀋陽, “特許権の消尽理論と黙示の実施許諾論との比較研究— 非特許部品販売後における特許権効力について—”, Law & Practice No.4 (2010)
- 肥田徹, “特許権の消尽に関する一考察: 消尽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巻 第110号 (2011)
- 高石秀樹, “間接侵害品の譲渡と特許権の「消尽」”, No. 7 Vol. 68 パテント (2015)

<Abstract>

A Comparative Study on Patent Exhaustion Doctrine

Jeong-Joong (JJ) Kim
Intellectual Property Law
The Graduate School of Law
Seoul National University

Patent system is designed to protect a patentee with monopoly right. In the meantime, the monopoly should be limited according to patent policy in each country so as to curb patent misuse.

On the context of limit to patent right, in particular, it becomes an outstanding issue where a patentee sells a patented goods. In view of intangible aspect of invention, it is obviously impossible for the patentee to directly own the invention. That is, the patent right is not supposed to be transferred to the buyer while the patented goods is transferred to the buyer. It turns out that the patent itself still belongs to the patentee even after he sold the goods. So, he is technically entitled to assert the patent right against a buyer after the sale since the patent remains within his hands. Therefore, on the fairness, it is necessary to limit the patent monopoly so as to prevent him from asserting it against the buyer.

Issue here, on what basis and how you could prevent him from asserting the patent? There are a couple of opinions or theories dealing with the issue. Some of them says that, in terms of ultimate goal of patent policy, the patentee is not allowed to assert this right once after the patentee is rewarded through the first sale under the First Sale Doctrine. In other

words, he is not allowed to get double reward and/or to interfere commercial transaction after his first sale. Those theories derives from patent policy. Although the theories sounds sensible, a problem is that it could be subject to change depending on patent policy at that particular time, as in a way of making policy swaying from Pro-Patent to Anti-Patent like a pendulum in the United States. So, it leads to take into consideration of more legitimate basis as a consistent and definite one not affected by a way of making patent policy from time to time.

Among others, Patent Misuse is most appropriate theory so as to prevent him from asserting against the buyer in terms of a legitimate and legal basis. In principle, it limits exclusionary power of the right rather than the right itself given the fact that the title of patent right remains in the hands of patentee. As such, based upon the patent misuse theory, the Exhaustion doctrine should be construed as the limit to the exclusionary power alone in the patent right as opposed to the entire power of the right. By doing so, the doctrine prevent a patentee from asserting the right against a buyer after the sale. This thesis clearly point out concept of exhaustion which means it makes exclusionary aspects of the patent right unenforceable, not a termination of the right.

Furthermore, the advantage of study on the legal basis of the exhaustion theory enable the requirement clearly defined. As the exclusion power alone is limited while a patent right is comprised of a power of utilization and a power of exclusion under the Exhaustion doctrine, a power to utilize invention like a power to make a patented goods is not supposed to be limited. As such, on patentee' s viewpoint, he is still entitled to make a new patented goods while the buyer is not to do that.

Apart from the legal perspective, in the meantime, a scope of limit to patent varies from each country which take different stance on Exhaustion doctrine respectively. Indeed, namely 'Mandatory Exhaustion' territories like Korea and Japan take the position that the exclusionary power shall be entirely exhausted immediately after authorized first sale, if at all. It makes no

difference no matter what restriction on the sale between a patentee and a buyer is at play. In other words, Mandatory exhaustion theory applies the first sale doctrine as an absolute principle, which means the power is unconditionally exhausted soon after a patentee make a first sale.

On the other hand, so called, the common law territory like U.S. adopts 'Arbitrary Exhaustion' theory that the exclusionary power won't be always exhausted where the parties agree to impose conditions on the sale transaction. In other words, the power is not mandatorily subject to exhaustion until it turns out that the sale by the patentee is unconditional or has no condition or restriction on a sale. It depends on the condition by the contracts among the parties. Recently, however, US seems to shift from Arbitrary Exhaustion to Mandatory Exhaustion as in the ruling by the Impression Court in 2017. But, it is quite controversial because the ruling is completely opposite and contrast as well as conflicting from longstanding and traditional position set forth by far in a long list of the leading precedents including Mitchell (1872), General Talking Pictures (1938), Bowman (2013), and so on. What' s more is the Impression Court never addressed and also expressly overrule the precedents and so caused serious concern due to conflicts with the precedents. Here, this thesis address how to interpret such a drastic change.

When it comes to the requirement of Exhaustion doctrine, in the meantime, it shall be determined based on patent infringement theory as it is necessarily and inevitably connected to the requirement of patent infringement in a sense that the doctrine would be argued as defense to infringement. Actually, the doctrine is no merit unless a patent is enforced in a sense the doctrine relates to unenforceability.

Accordingly, the thesis discuss the requirement on diverse aspects in association with infringement theory.

Firstly, concerning the object to be applied for exhaustion, it should be essentially a directly infringing device either literally or equivalently. And also this paper address how the doctrine could be expanded to an indirectly

infringing device which is an article with no noninfringing use as well as substantially embodying the patented feature or the like.

Regarding to the scope of geographical limit, a patentee can assert his right only if infringement take place within territory of a nation. Therefore, exhaustion shall be confined to the sale within the territory. If not, it cause conflict with a principle of territoriality and a principle of independency of each country's patent system as ratified under Paris Convention Treaty. The BBS ruling in Japan follows the principle although not in the case of Impression in the States. So this thesis deal with a lot of discussion including the dissenting opinion in the Impression case.

As for method claims, they are not inherently familiar with exhaustion scrutiny since a device actually implementing the method in itself would not be able to be imagined. Nevertheless, this paper address the cases that exhaustion could be applied according to the extent of implementation upon analyzing all the types of method patents ranging from manufacturing process to use method.

With respect to doctrine of Implied License doctrine, this paper suggest that it deserve exploring the doctrine in case the exhaustion doctrine does not cover. In other words, the exhaustion doctrine cannot be applied such as cases in a grey area including a foreign sale as well as a case of a component sale since they do not meet the infringement requirement. That time, the Implied License doctrine could effectively and appropriately resolve a dispute. In reality, BBS Court in Japan applied the doctrine in an infringement case in the international transaction. By doing so, it also avoid conflict with the Paris Convention as well.

Lastly, given exhaustion theory is confined to the article sold by a patentee (subject matter wise) and also to a person who perform a patent for business (personal wise), likewise the Korean law as well as Japanese set forth, the scope of the doctrine shall be applied respectively and specifically. As a result, Exhaustion does not always impact on public interest. Thus, this paper recommend that Korean Court think of loosening the Mandatory

Exhaustion considering it lacks public interest and also seriously consider adopting the Implied License Doctrine, as an alternative approach where exhaustion is not able to apply it.

Keywords: Patent Misuse, Exhaustion, Implied License, Mandatory Exhaustion, Arbitrary Exhaustion, Expansion and its Limit of Exhaustion, International Exhaustion, Scope of Application for Exhaustion (on the viewpoint of Object Limit, Regional Limit, and Method Claim Limit)

Student Number: 2014-31361