

법학석사학위논문

소모부품의 교체와 특허권의 간접침해

2009년 8월

서울대학교 대학원
법학과 지적재산권법 전공
이 상 현

소모부품의 교체와 특허권의 간접침해

지도교수 정 상 조

이 논문을 법학 석사학위 논문으로 제출함.

2009년 4월

서울대학교 대학원

법학과 지적재산권법 전공

이 상 현

이상현의 법학 석사학위 논문을 인준함.

2009년 6월

위 원 장 _____ (인)

부위원장 _____ (인)

위 원 _____ (인)

국 문 초 록

소모부품의 교체와 특허권의 간접침해

이 상 현

레이저 프린터의 재제조 토너 카트리지 및 감광 카트리지의 생산이 특허권의 간접침해에 해당된다는 대법원 판결이 연이어 나온 이후 재제조 용품 시장은 큰 위기를 맞이하고 있다. 본래 재제조 용품을 시장은 프린터 카트리지뿐만 아니라 가전제품, 의료기기, 자동차 부품, 사무가구 등 다수의 산업 분야에서 급속도로 성장하고 있었다. 제품에 투하된 자원을 재활용함에 따라 생산요소를 획기적으로 절감할 수 있고, 기존의 생산업자들과 재제조 용품 사업자들 사이의 품질 경쟁에 의하여 소비자로서는 양질의 제품을 저렴한 가격에 구입할 수 있으며, 환경친화적 산업의 발전이라는 시대적 요구에 부응할 수 있기 때문이다.

한편 특허권이 기술발전의 촉진에 대한 대가라는 점에서, 실질적으로 특허발명에 아무런 기여도 하지 않은 재제조 용품 사업자들의 무임승차 문제도 대두되었다. 실제로 재제조 용품 사업자들은 특허권자가 이룩한 기술 혁신에 편승하여 많은 비용을 들이지 않고도 소모부품을 제조 및 판매함에 따라 재제조 용품 판매를 근간으로 한 애프터마켓 시장에서 막대한 수익을 올리고 있다. 이에 따라 부가가치가 높은 소모부품으로 투하 자본을 회수하는 수익 구조를 고안했던 기존의 생산업자들은 심대한 타격을 입게 된 것이다. 결국 막대한 자본을 투하하여 기술 혁신을 가져온 특허권자들을 두텁게 보호해야 한다는 목소리가 높아졌으며, 생산업자들이 애프터마켓 시장을 의식하여 기존의 수익 구조를 수정할 경우 오히려 소비자들에게 경제적 부담이 가중될 것이라는 주장도 제기되기에 이른다.

국 문 초 록

소모부품의 교체와 특허권의 간접침해

이 상 현

레이저 프린터의 재제조 토너 카트리지 및 감광 카트리지의 생산이 특허권의 간접침해에 해당된다는 대법원 판결이 연이어 나온 이후 재제조 용품 시장은 큰 위기를 맞이하고 있다. 본래 재제조 용품을 시장은 프린터 카트리지뿐만 아니라 가전제품, 의료기기, 자동차 부품, 사무가구 등 다수의 산업 분야에서 급속도로 성장하고 있었다. 제품에 투하된 자원을 재활용함에 따라 생산요소를 획기적으로 절감할 수 있고, 기존의 생산업자들과 재제조 용품 사업자들 사이의 품질 경쟁에 의하여 소비자로서는 양질의 제품을 저렴한 가격에 구입할 수 있으며, 환경친화적 산업의 발전이라는 시대적 요구에 부응할 수 있기 때문이다.

한편 특허권이 기술발전의 촉진에 대한 대가라는 점에서, 실질적으로 특허발명에 아무런 기여도 하지 않은 재제조 용품 사업자들의 무임승차 문제도 대두되었다. 실제로 재제조 용품 사업자들은 특허권자가 이룩한 기술 혁신에 편승하여 많은 비용을 들이지 않고도 소모부품을 제조 및 판매함에 따라 재제조 용품 판매를 근간으로 한 애프터마켓 시장에서 막대한 수익을 올리고 있다. 이에 따라 부가가치가 높은 소모부품으로 투하 자본을 회수하는 수익 구조를 고안했던 기존의 생산업자들은 심대한 타격을 입게 된 것이다. 결국 막대한 자본을 투하하여 기술 혁신을 가져온 특허권자들을 두텁게 보호해야 한다는 목소리가 높아졌으며, 생산업자들이 애프터마켓 시장을 의식하여 기존의 수익 구조를 수정할 경우 오히려 소비자들에게 경제적 부담이 가중될 것이라는 주장도 제기되기에 이른다.

기술혁신에 대한 보상과 인류 공동을 위한 산업발전은 특허법이 추구하는 양립가능한 목적이지만, 일정 정도 긴장관계에 있다는 사실을 부인할 수 없다. 일견 상충되는 듯한 이념의 조화는 특허법의 영원한 숙제이자 문제 해결의 기본적인 시각이다. 특허법은 그 조화점을 찾기 위한 법적 수단을 제공하고 있으며, 이러한 법적 수단은 특허법뿐만 아니라 인접 법령의 체계적 해석을 통해서도 유효성을 인정받을 수 있어야 한다. 이 글에서는 위와 같은 방법론을 통하여 긴장관계에 놓인 특허법 이념의 조화를 피하고, 재제조 용품 시장 문제를 해결하기 위한 법적 결론을 도출하고자 한다.

문제 해결의 출발점은 특허법 제127조의 간접침해 규정이다. 대법원은 특허 제품에 사용되는 소모부품을 생산하는 행위는 일정한 요건 하에 특허권에 대한 간접침해로 인정될 수 있다는 취지의 일관된 판시를 하고 있다. 일반적으로 제3자가 권한 없이 특허 제품에만 이용되는 특정한 부품을 생산하여 소비자에게 제공한 경우, 그 부품을 구입하여 특허 제품에 사용한 소비자의 행위는 특허권의 직접침해에, 소비자로 하여금 침해를 유도한 제3자의 부품 생산 행위는 특허권의 간접침해에 해당될 수 있다. 이 글에서는 위와 같은 판례의 입장에 나타난 법적 쟁점을 해석법학의 관점에서 정밀하게 검토한다.

제1장은 간접침해 일반론에 대한 고찰이다. 간접침해의 개념, 제도적 취지, 법적성격, 성립 요건을 검토함으로써 소모부품 교체 논의와 연계시키기 위한 사전 작업을 진행한다. 특히 본 장에서는 간접침해의 성립 요건을 살펴보기 위하여 외국의 입법례와 판례에 초점을 맞춘다. 특허법 제127조는 광복을 전후하여 외국의 입법례를 수용한 것으로 판단되는바, 그 정확한 해석 및 적용을 위해서는 입법의 단초를 마련한 외국의 선례를 분석하는 작업이 선행되어야 하기 때문이다. 구체적으로 미국의 연방대법원 및 하급심 판례를 살펴보고 미연방특허법 제271조의 입법 경위를 검토한다. 그 밖에 일본, 영국, 독일의 입법례도 살펴봄으로써 성립 요건에 대한 비교법적 특징을 분석한다.

특허법상 간접침해의 성립 요건과 관련된 또 다른 쟁점은 간접침해 책임이 직접침해의 성립을 전제로 하는지 여부이다. 이와 관련하여 미국과 달리 우리나라 학계에서는 직접침해를 전제로 하지 않는다는 주장이 다수의 견해로 판단되는바, 비교법적 고찰을 통해 그러한 견해가 타당한지 검토한다.

위와 같은 작업을 통하여 제2장으로 이어지는 가교는 완성된다.

제2장은 소모부품 교체 사례에 대한 검토가 본격적으로 이루어지는 단계이다. 대법원은 간접침해의 성립 여부를 검토함에 있어 피고의 항변 사항을 원고의 청구원인 단계에서 판단하는 듯한 설시를 하고 있다. 이와 같은 대법원의 법리 전개는 원고의 특허권 침해 주장에 대한 피고의 적극적 항변으로서 특허권 소진, 묵시적 실시권, 특허권 남용 등을 검토하는 미국 연방대법원 및 하급심 판례의 입장과 뚜렷이 구별된다. 특허법 제127조의 해석을 토대로 소송상 공격·방어의 관점에서 판례의 입장을 비판적으로 고찰하고 그 대안을 제시하는 것이 본 장의 주된 논의이다.

논의를 진행하기 위한 전제로서 몇 가지 작업이 선행된다. 소모성은 상대적인 개념이므로 용어 사용의 혼란을 피하기 위하여 소모부품의 개념 정의가 필요하다. 또한 소모부품 그 자체로서 특허발명의 대상이 된다면 권한 없는 자의 부품 생산은 특허권의 직접침해에 해당되는바, 이 글에서는 논의의 범위를 한정하여 소모부품 자체에 대한 특허는 설정되지 않은 것으로 전제한다.

통상 간접침해 주장에 대한 방어는 특허권 소진, 묵시적 실시권, 허용되는 수리 이론, 특허권 남용 등으로 전개된다. 안타깝게도 항변 사항을 청구원인 단계에서 선취하는 대법원 판례가 유지되는 한 우리나라에서는 적극적으로 논의될 수 없는 쟁점들이다. 결국 미국 연방대법원 및 하급심 판례의 법리 전개를 살펴본 후 국내 재제조 토너 카트리지 시장에 대한 통계학적 분석을 통하여 이를 특허법 제127조의 해석과 조화시키는 방법을 검토한다. 추상적인 이론 전개에 그치지 않기 위해 개별 쟁점마다 도출된 결론은 대법원 1996. 11. 27. 선고 96마365 결정의 사실관계에 적용해본다.

제3장은 이 글에서 가장 실험적인 시도로서, 특허권의 행사를 환경 보호의 관점에서 재조명한다. 우리는 자본주의 체제 하에서 기술혁신이 가져오는 부의 불공정한 분배 가능성에 촉각을 세우고 독점규제법에 근거한 특허권 남용 법리를 발전시킨 경험이 있다. 같은 맥락에서 특허권의 행사도 환경 보호의 관점에서 재조명될 시기가 다가오고 있다.

미국은 오래전부터 재제조 산업 육성을 위한 정책을 각 주별로 시행해왔고, 유럽은 EU의 공동 환경 정책을 바탕으로 WEEE, RoHS 같은 폐 가전 제품 관련 규제를 적용해왔다. 우리나라도 환경친화적 산업 육성이라는 목표를 설정하고 환경기술개발 및 지원에 관한 법률, 친환경상품 구매촉진에 관한 법률, 환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률 등을 제정하여 시행하고 있다.

환경친화적 특허권 행사를 위하여 본 장에서는 구체적으로 환경관계법령에 근거하여 특허권의 효력을 제한할 수 있는지, 환경 위해적인 특허권 행사를 권리 남용 법리로 규제할 수 있는지, 근본적으로 특허 출원 과정에서 친환경적 발명을 우대할 수 있는지 여부에 관한 문제를 제기한다. 비록 당장 현 시점에서 특허권의 행사에 개별적·구체적으로 영향을 가할 수 있는 수단을 강구할 수는 없지만, 환경 보호에 대한 강력한 공감대가 형성되는 머지 않은 시점에는 보다 현실적인 논의를 진행할 수 있으리라 생각한다.

제4장은 이 글의 전반적인 내용을 정리하는 단계이다. 간접침해의 일반론부터 소모부품 사례에의 적용에 이르기까지 개별 쟁점을 재확인하고 논의를 마무리한다.

주요어 : 간접침해, 소모부품, 재활용, 수리, 개조, 토너 카트리지.

학번 : 2005-21815

목 차

논문의 기본 시각 및 연구의 범위	1
제1장 간접침해 일반론	3
제1절 간접침해의 의의	3
I. 간접침해의 개념	3
II. 간접침해의 제도적 취지	3
III. 간접침해의 대양	4
1. 행위 유형의 구분	4
2. 직접침해와의 구별	5
가. 물건발명의 경우	5
나. 방법발명의 경우	5
제2절 간접침해의 법적성격	5
제3절 간접침해의 성립 요건	8
I. 서	8
II. 비교법적 고찰	9
1. 미국	9
가. 판례법의 발전	9
(1) Wallace v. Holmes	9
(2) Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co.	10
(3) Leeds & Catlin Co. v. Victor Talking Machine Co.	12
나. 미연방특허법 제271조의 제정	13
(1) 제정 의의	13
(2) 기여침해의 성립 요건	13
(가) 규정의 해석	13
(나) 물건발명의 부품	14
(다) 발명의 중요부분	14
(라) 특허 침해의 용도 및 그에 대한 인식	15

(마) 범용품이나 기초상품의 예외	15
2. 일본	15
3. 영국	17
4. 독일	17
5. 우리나라	18
6. 비교법적 특징	19
가. 특허발명의 본질적인 부분	19
나. 침해에 대한 고의	19
다. 비침해 용도	20
Ⅲ. 특허법상 간접침해의 성립 요건	21
1. '업으로'의 의미	21
2. '생산'의 의미	21
3. '생산에만'의 의미	22
4. 직접침해와의 관계	23
가. 논의의 실익	23
나. 견해의 대립	23
(1) 종속설	24
(2) 독립설	25
다. 검토	25
Ⅳ. 정리	26
제2장 소모부품의 교체와 간접침해의 성부	28
제1절 논의의 전제	28
Ⅰ. 소모부품의 개념	28
Ⅱ. 소모부품 자체에 대한 특허	30
Ⅲ. 대상 사실관계의 선정	31
제2절 간접침해 법리에의 접근 방법	31
Ⅰ. 서	31
Ⅱ. 소모부품 교체에 관한 대법원 판례의 입장	32
1. 대법원 1996. 11. 27. 자 96마365 결정	32
2. 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결	34
3. 대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결	34

III. 판례에 나타난 법리의 분석	36
1. 간접침해 개념으로의 포섭과정	36
가. 법리 실시에 나타난 대법원 판결의 특징	36
나. 특허법 제127조의 적용 과정	36
(1) 적용 요건의 검토	36
(2) 특허발명의 본질적인 구성요소	37
(3) 특허권자에 의한 부품 제조 및 판매	39
(4) 특허 물건의 생산에만 사용	40
IV. 정리	42
V. 대상 사실관계에의 적용	43
1. 당해 부품의 소모성	43
2. 특허발명의 실시에 사용	44
3. 실시 이외의 다른 용도 부존재	44
4. 소결	44
제3절 간접침해 주장에 대한 방어	45
I. 특허권 소진에 관한 쟁점	45
1. 소진 이론의 의의	45
가. 권리 소진의 개념	45
나. 소진 이론의 취지	45
(1) 특허권자의 이중이득 방지	45
(2) 거래의 안전 확보	46
다. 소진 이론의 근거	46
(1) 명문 규정	46
(2) 이론적 근거	47
2. 특허권 소진의 성립 요건	48
가. 서	48
나. 관련 판례의 분석	49
(1) Bloomer v. McQuewan	49
(2) United States v. Univis Lens Co., Inc.	50
(3) Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.	52
다. 권리 소진의 요건	54
(1) 논의의 전제	54

(2) 정당한 권리자로부터 판매된 제품이 특정한 청구항을 구현하 거나 그 청구항의 본질적인 부분을 구현하는 구성요소일 것	55
(3) 판매 당시 소진을 제한할 명시적인 조건이 부여되지 않을 것	57
라. 입증책임의 분배	57
(1) 논의의 실익	57
(2) 분배의 기준	58
(3) 구체적 검토	58
(가) 청구항 또는 그 청구항의 본질적인 구성요소 구현	58
(나) 소진 제한 조건	59
(다) 부가된 조건의 효력	59
3. 특허권 소진의 효과	60
4. 정리	60
5. 대상 사실관계에의 적용	61
가. 소비자의 직접침해	61
나. 특허권의 소진	62
다. 소결	63
II. 묵시적 실시권에 관한 쟁점	63
1. 서	63
2. 묵시적 실시권의 의의	63
가. 묵시적 실시권의 개념	63
나. 묵시적 실시권의 근거	64
3. 묵시적 실시권의 성립 요건	65
가. 관련 판례의 분석	65
(1) Adams v. Burke	65
(2) De Forest Radio Telephone & Telegraph Co. v. United States	67
(3) St. Joseph. in Stickle v. Heublein, Inc.	68
(4) Lawther v. Hamilton	69
(5) Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.	71
(6) Virginia Panel Corp. v. MAC Panel Co.	72

나. 유형별 성립 요건 및 입증책임	74
(1) 특허권 소진에 의한 묵시적 실시권	74
(2) 금반언에 의한 묵시적 실시권	74
(3) 비침해 용도에 의한 묵시적 실시권	74
다. 유형별 적용 방법	75
4. 묵시적 실시권 성립의 효과	76
5. 정리	76
6. 대상 사실관계에의 적용	77
Ⅲ. 허용되는 수리 및 허용되지 않는 개조에 관한 쟁점	77
1. 서	77
2. 이론적 근거	78
가. 소진 이론에서 찾는 견해	78
나. 묵시적 실시권에서 찾는 견해	79
다. 검토	79
3. 허용되는 수리의 범위에 관한 판례의 입장	80
가. 미국	80
(1) Aro Manufacturing Co., Inc. v. Convertible Top Replacement Company	80
(2) Everpure Inc., v. Cuno, Inc.	82
(3) Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc.	84
(4) Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corp. Inc.	86
나. 일본	88
(1) Konica 일회용 카메라 사건	88
(2) Canon 잉크 카트리지 사건	90
다. 판례에 대한 평가	93
4. 허용되는 수리의 범위	95
가. 소진 범위의 확정	95
(1) 논의의 실익	95
(2) '생산' 개념의 해석에 의한 접근 방법	95
(가) 개요	95
(나) 생산 개념의 판단기준	96

(3) 소진의 목적론적 해석에 의한 접근 방법	97
(4) 검토	97
나. 특허권 소진의 예외 사유	98
(1) 제1유형	98
(가) 타당성	98
(나) 판단기준	99
(2) 제2유형	99
(가) 타당성	99
(나) 판단기준	100
5. 대상 사실관계에의 적용	100
가. 신청인 특허발명의 개요	100
나. 특허발명의 본질적 구성요소	101
다. 토너 카트리지 재제조 공정	102
라. 특허권 소진의 예외가 인정되는지 여부	103
(1) 제1유형 해당 여부	103
(2) 제2유형 해당 여부	103
(3) 소결	104
IV. 특허권 남용에 관한 쟁점	104
1. 특허권 남용 일반론	104
가. 의의	104
나. 근거	105
다. 유형별 고찰	107
(1) 끼워팔기	107
(2) 경쟁 제품 취급 제한	107
(3) 재판매 가격 제한	108
(4) 강제적인 일팔 실시 약정	108
(5) 특허권 소멸 후 실시료 부과	109
라. 특허권 남용의 효과	109
2. 특허권 남용으로서의 끼워팔기	110
가. 접근 방법	110
나. 독점규제법과 특허법의 관계	111
(1) 특허권 행사에 대한 독점규제법의 적용 여부	111

(2) 특허법 고유의 남용 행위를 인정할 것인지 여부	113
다. '끼워팔기'의 성립 요건	116
(1) 방법론의 검토	116
(2) 미국 판례 및 입법의 변천	116
(가) Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.	116
(나) Mercoid Corporation v. Mid-Continent Inv. Co.	118
(다) 미연방 특허법의 개정	119
(라) Jefferson Parish Hospital District No. 2 v. Edwin G. Hyde.	120
(3) 우리나라 대법원 판례의 입장	122
(가) 대법원 1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결	122
(나) 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다 49142 판결	124
(다) 대법원 2006. 5. 26. 선고 2004두3014 판결	125
(4) 성립 요건 분설	126
(가) 주관적 요건	126
(나) 객관적 요건	127
1) 판단 자료	127
2) 항목별 검토	128
가) 별개 상품성	128
나) 시장지배적 지위	128
다) 중된 상품 구입의 강제성	129
라) 거래의 부당성	130
3. 정리	131
4. 대상 사실관계에의 적용	131
가. 상황의 가정	131
나. 별개 상품성	132
다. 중된 상품 구입의 강제성	132
라. 거래의 부당성	133
마. 소결	133
 제3장 보론 - 환경 보호를 위한 특허권의 행사	 135
제1절 서	135

제2절 환경 보호를 위한 재제조 산업 지원 노력	136
I. 미국	136
II. 유럽	137
1. EU의 공동 환경 정책	137
2. 폐 가전제품 관련 규제	137
가. WEEE	137
나. RoHS	138
III. 우리나라	139
1. 환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률	139
2. 환경기술개발 및 지원에 관한 법률	139
3. 친환경상품 구매촉진에 관한 법률	140
제3절 특허권 행사와 관련된 법적 쟁점	141
I. 특허법과 환경관계법령의 관계	141
II. 특허권 남용으로의 포섭 가능성	142
III. '보이지 않는 손'에 의한 우대	143
제4절 정리	144
제4장 결론	145
참 고 문 헌	147
부 록	155
Abstract	167

논문의 기본 시각 및 연구의 범위

본 연구는 특허권자 아닌 제3자가 특허 제품에만 이용되는 소모부품을 생산하는 행위를 과연 특허권의 간접침해로 볼 것인가의 문제의식에서 출발한다. 즉 소비자가 특허 제품의 구성요소 중 일부인 소모부품을 교체하여 사용하는 것을 직접침해로, 그와 같은 소모부품을 생산하여 소비자에게 제공하는 것을 간접침해로 포섭할 수 있는지 여부를 검토하는 과정이 주된 작업이다. 특허권의 간접침해와 직접침해의 관계에 대하여 견해의 대립이 있으나, 이 글은 특허권의 간접침해는 적어도 직접침해의 성립가능성을 전제로 함을 기반으로 논의를 진행한다. 실제로 대부분의 미연방대법원 및 하급심 판례에서 간접침해자로 지목된 재제조 용품 사업자는 간접침해의 개념에 포섭되는 과정을 직접 다투기보다는, 소비자의 직접침해 책임을 방해하는 적극적 항변을 제기함으로써 결과적으로 자신도 간접침해의 책임으로부터 벗어나는 소송상 방어를 행하고 있다.

안타깝게도 우리나라에서 특허권의 간접침해에 관한 논의는 그리 활발하게 진행되고 있지 않다. 재제조 용품 시장을 중심으로 한 애프터마켓 시장이 빠른 속도로 성장하고 있는 것과는 대조적인 모습이다. 따라서 간접침해에 대한 연구는 기본적으로 외국의 입법례 및 판례에 관한 분석을 중심으로 진행된다. 구체적으로 간접침해 일반론에 대한 검토를 마친 후 소모부품 교체 사례를 중심으로 법리를 분석한다. 다만 비교법적 고찰은 그 자체가 목적은 아니며 특허법 제127조의 문리적, 체계적, 목적론적 해석을 위한 사전 작업에 불과하다. 나아가 대법원 1996. 11. 27. 선고 96마365결정의 사실관계에 앞서 논증한 법리를 적용하는 것으로 개별 쟁점에 대한 분석을 진행한다. 정확한 사안 포섭을 위해 특허공보와 재제조 카트리지 매뉴얼의 분석 작업도 병행하게 된다. 결국 특허권 간접침해 주장에 관하여 특허권 소진 항변, 묵시적 실시권 항변, 특허권 남용 항변이 인용되는 요건을 정리하여 소모부품 교체 사례를 일률적으로 특허권 침해로 파악해서는 안 된다는 결론에 도달한다.

한편 추가적인 논의로서 환경 보호 이념에 부합하는 권리 행사의 관점에

서 특허권을 재조명하고자 한다. 기본적으로 정책적 의지를 법해석에 반영하는 방법에 관한 고민이다. 실질적인 대안을 제시하기는 어려운 단계이지만, 향후 전개될 논의를 위한 문제 제기의 틀을 제공한다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있으리라 전망한다.

제1장 간접침해 일반론

제1절 간접침해의 의의

I. 간접침해의 개념

특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.¹⁾ 특허발명을 실시할 정당한 권한이 없는 자가 특허권의 존속 중 업으로서 특허발명을 실시하면 특허권에 대한 침해가 성립된다. 이는 전형적인 특허권 침해의 태양으로서 ‘직접침해(direct infringement)’에 해당한다. ‘간접침해(indirect infringement)’는 직접침해와 달리 특허발명의 실시를 전제로 하지 않는다. 원칙적으로 특허권의 침해라고 보기 어려우나 침해에 이를 고도의 개연성이 있는 침해행위 전 단계의 일정한 행위 태양을 간접침해로 정의하여 특허발명에 대한 침해의 한 유형으로 파악한다. 즉 장차 특허권자의 이익을 해할 우려가 있거나 특허권을 침해할 우려가 높은 경우에 특허권자의 권리행사를 인정하는 것이다.

II. 간접침해의 제도적 취지

어떤 행위가 직접적으로 특허발명을 실시하는 것은 아니지만 그대로 방치할 경우 특허발명의 침해로 귀결된다면 이는 특허권자 보호의 관점에서 입법적으로 규율할 필요가 있다. 실질적으로 특허발명이 실현하고 있는 기술적 사상을 이용하여 특허권자에게 손해를 미칠 가능성이 높기 때문이다.²⁾ 만약 직접침해의 판단기준, 즉 ‘구성요건완비원칙(all elements rule)’이나 ‘균등론(doctrine of equivalents)’에 의하여만 침해 여부를 검토한다

1) 第94條 (特許權의 效力) 特許權者는 業으로서 그 特許發明을 실시할 權利를 獨占한다. 다만, 그 特許權에 關하여 專用實施權을 設定한 때에는 第100條第2項의 規定에 依하여 專用實施權者가 그 特許發明을 실시할 權利를 獨占하는 범위 안에서는 그러하지 아니하다.

2) 丁相朝, 『知的財産權法』, 弘文社, 2004, p.192.

면, 차후 침해로 이어질 개연성이 있는 행위 유형들에 대하여 아무런 제재를 가할 수 없고 특허발명의 실시예 이를 때까지 이를 방지할 수밖에 없다.

나아가 특허발명의 실시 단계에 이르러 특허권을 침해한 자가 불특정 다수의 소비자이거나 자력이 충분하지 못한 영세업자일 경우, 그와 같은 침해의 전 단계에서 원인을 제공한 자에게 책임을 부담시킬 필요성도 인정된다. 이는 소송기술적 측면에서 피고를 용이하게 특정할 수 있는 방법이 되기도 한다.

또한 특허법의 기술적인 특징으로 말미암아 직접침해의 위험을 회피하며 타인의 발명으로부터 손쉽게 이익을 얻는 행위를 방지할 정책적 고려도 요구된다. 특허권이라는 강력한 배타적 권리는 기술의 발전을 촉진하여 산업 발전에 이바지한 점에 대한 일종의 보상이다. 특허법의 입법 목적을 실현하기 위해서는 기술 혁신에 기여하지 않은 이들이 무임승차하는 것을 방지할 필요가 있다.

이러한 입법 취지는 간접침해 규정을 해석하고 적용하는 틀이 된다.

III. 간접침해의 태양

1. 행위 유형의 구분

직접침해의 전제가 되는 간접침해의 유형과 관련하여 특허법 제127조는 물건발명과 방법발명의 경우를 나누어 규정하고 있다. 특허가 물건의 발명인 경우에는 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위'를 간접침해로 보고, 방법의 발명인 경우에는 '그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위'를 간접침해로 본다.

2. 직접침해와의 구별

가. 물건발명의 경우

특허법 제127조가 물건발명에 대하여 예정하고 있는 간접침해 유형은 특허발명 생산에만 사용하는 물건을 전제로 한다. 따라서 물건발명 A에 대하여 A의 제조방법을 실시하는 것은 A의 실시와 다를 바 없으므로 이는 간접침해가 아닌 직접침해에 해당된다. A의 제조장치를 사용하는 것도 A의 생산과 다를 바 없으므로 직접침해이다. A의 제조장치를 생산·양도·대여·수입·청약하는 것이 바로 '침해로 보는 행위'로서 간접침해가 된다.

나. 방법발명의 경우

방법의 실시에만 사용하는 물건을 전제로 하므로, 물건 A를 제조하는 방법발명 B에 대하여 B를 이용한 제조장치를 사용하는 것은 간접침해가 아닌 직접침해이다. 위 제조장치를 생산·양도·대여·수입·청약하는 행위가 B에 대한 간접침해에 해당된다.

제2절 간접침해의 법적성격

간접침해는 전통적인 특허권 침해 개념을 확장한다. 특허법 제127조도 간접침해를 인정하기 위해 '침해로 보는 행위'라는 간주 규정을 두고 있는데, 이는 종래에 비하여 확장된 침해 개념임을 전제로 하는 것이다. 침해 개념이 넓어지는 것은 결과적으로 특허권자의 보호 범위가 두터워짐을 의미한다. 따라서 간접침해 규정이 특허권의 효력을 직접적으로 확장한 것인지 문제되는데, 이와 관련하여 접근 방법이 다른 두 가지 견해가 제시된다.

제1설은 특허법 제127조는 특허권 본래의 의미에 있어 권리범위에 속하

지 아니하는 경우를 규율하기 위하여 특허발명의 기술적 범위를 확장한 규정이라는 견해이다.³⁾ 특허권의 효력에 본래의 효력 이외에 또 다른 효력이 부가되어 특허권 침해로 직결되는 예비적 행위를 효과적으로 금지함으로써 특허권자를 보호하는 것이 간접침해의 제도적 취지라고 파악하는 입장이다.

제2설은 간접침해 규정은 특허권의 효력의 실효성을 실질적으로 확보하기 위하여 마련된 직접침해 방지 수단이라는 견해이다.⁴⁾ 현재 특허권을 직접적으로 침해하고 있지는 않으나 방치하면 직접침해로 이어질 개연성이 큰 일정한 예비적 행위를 침해행위로 간주하여 결과적으로 특허권자를 두텁게 보호할 수 있다는 입장이다. 간접침해 개념에 의하여 특허권의 효력 범위가 확장되는 것은 아니며, 단지 특허권 보호의 강화 또는 특허권의 경제적 가치의 증대를 통해 연구발명의 인센티브를 분명히 하는 것이라고 본다.

특허 제도는 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.⁵⁾ 한편 발명은 일반 공중의 자유로운 이용 대상이 되어 과학과 문화의 총량 증가에 기여할 필요가 있다.⁶⁾ 상반되는 두 이념의 조화로부터 최선의 결과를 도출하는 작업은 특허법의 영원한 숙제이며, 특허권자의 보호 역시 이와 같은 정반합의 작업 속에서 논의되어야 한다. 간접침해의 법적 성격을 살펴봄으로써 간접침해 개념을 정확히 이해하고 특허법의 이념 속에서 그 적용 범위를 결정할 수 있게 되는 것이다. 이와 같은 맥락에서 상대적으로 특허발명의 기술적 범위를 확장하는 데 적극적인 제1설과 소극적인 제2설의 입장 차이를 이해할 수 있다.

특허를 받고자 하는 자는 특허청구범위를 기재한 명세서가 첨부된 특허출원서를 제출해야 한다. 특허청구범위에는 특허법에 의한 보호를 받고자

3) 권태복, “특허권의 간접침해; 특허법 제127조의 해석”, 특허정보 31, 1995, p.23.

4) 丁相朝, “특허권의 간접침해; 대법원 1996. 11. 27.자 96마365결정”, 민사판례연구 XXI, 1996, p.558; 尹宣熙, 『특허법』, 法文社, 2003, p.635.

5) 특허법 제1조

6) 丁相朝, 전제서, pp.11-12.

하는 사항이 기재된다.7) 특허청구범위는 출원인이 스스로 정한 보호범위로서 특허 심사의 대상이 되며, 특허발명의 보호범위는 위 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다.8) 특허법은 대세적 효력을 지닌 특허권의 범위를 명문 규정에 마련함으로써 특허권자의 보호범위를 명백히 하고 이를 제3자에게 공개하여 법적안정성을 도모하므로, 위와 같이 명시된 권리 보호범위를 확장하는 작업에는 신중을 기해야 한다. 현실적인 필요에 의하여 명문화 된 법적 개념의 외연을 변경하는 것은 적어도 해석론에 있어서는 경계해야 한다. 따라서 특허법 제127조가 특허권 자체의 효력범위를 직접적으로 확장했다기보다는 특허권자를 실질적으로 보호하기 위하여 침해로 간주되는 행위를 규정한 것으로 해석하는 제2설이 타당하다고 생각된다.

이에 대하여 제2설에 의할 경우 간접침해는 특허권에 대한 침해로 인정

7) 第42條 (特許出願)

①特許를 받고자 하는 者는 다음 各號의 사항을 기재한 特許出願書를 特許廳長에게 제출하여야 한다. <개정 2001.2.3>

1. 特許出願人의 姓名 및 住所(法人인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 特許出願人의 代理人이 있는 경우에는 그 代理人의 姓名 및 住所나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
3. 삭제 <2001.2.3>
4. 發明의 名稱
5. 發明者의 姓名 및 住所
6. 삭제 <2001.2.3>

②第1項의 規定에 의한 特許出願書에는 다음 各號의 사항을 기재한 明細書와 필요한 圖面 및 要約書를 첨부하여야 한다.

1. 發明의 名稱
2. 圖面의 簡單한 說明
3. 發明의 詳細한 說明
4. 特許請求範圍

③제2항제3호의 규정에 따른 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 산업자원부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 한다. <개정 2007.1.3>

④第2項第4號의 規定에 의한 特許請求範圍에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 項(이하 "請求項"이라 한다)이 1 또는 2이상 있어야 하며, 그 請求項은 다음 각 호에 해당하여야 한다. <개정 2007.1.3>

1. 發明의 詳細한 說明에 의하여 뒷받침될 것
2. 發明이 명확하고 簡潔하게 기재될 것
3. 삭제 <2007.1.3>

8) 第97條 (特許發明의 保護범위) 特許發明의 保護범위는 特許請求範圍에 기재된 사항에 의하여 정하여진다.

되지 아니하여 논리상 손해배상청구가 어렵고 특허권침해죄 구성요건에도 해당한다고 보기 어렵다는 견해가 있다.⁹⁾ 그러나 간접침해의 법적성격이 손해배상청구권이나 침해죄의 성립 여부를 좌우하는 것은 아니라고 판단된다. 간접침해 행위가 직접침해의 교사 또는 방조에 해당될 경우 민법 제 750조 및 제760조¹⁰⁾에 의한 공동불법행위 책임을 부인할 이유가 없다는 점, 특허법 제127조는 간접침해 행위 유형에 대하여 “특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.”고 규정하고 있고 동법 제128조¹¹⁾도 ‘특허권 또는 전용실시권을 침해한 자’를 전제로 하고 있다는 점에서, 제2설에 의하더라도 특허권의 간접침해자를 상대로 민사상 손해배상청구권을 행사할 수 있기 때문이다. 다만 동법 제225조의 침해죄는 유추해석금지 원칙에 비추어 간접침해 사안에 대해서는 적용할 수 없다고 판단되는바, 이는 헌법상 죄형법정주의 이념이 구현된 결론일 뿐, 위 견해가 주장하는 바와 같이 간접침해의 법적성격에서 기인하는 결과는 아니라는 점을 명확히 할 필요가 있다.¹²⁾

제3절 간접침해의 성립 요건

I. 서

9) 李起榮, “特許權 間接侵害行爲와 特許權侵害罪의 成否”, 충남대학교 석사학위논문, 2006, p.9.

10) 第760條 (共同不法行爲者의 責任)

①數人이 共同의 不法行爲로 他人에게 損害를 加한 때에는 連帶하여 그 損害를 賠償할 責任이 있다.

②共同 아닌 數人의 行爲中 어느 者의 行爲가 그 損害를 加한 것인지를 알 수 없는 때에도 前項과 같다.

③教唆者나 幫助者는 共同行爲者로 본다.

11) 第128條 (損害額의 推定等)

①특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우... (중략)... 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다. <신설 2001.2.3>

12) 대법원 1993.2.23. 선고 92도3350 판결

간접침해의 법리는 확장된 침해 개념으로서, 1871년 미국에서 공동불법행위(joint tort)로 인정된 이래 판례에 의하여 발전되어 오다가 성문법으로 확립된 것으로 보인다.¹³⁾ 교사 또는 방조에 의한 불법행위로 의율하던 행위 유형을 특허권 침해의 새로운 유형으로 포착하는 과정에서 미국 각급 법원의 누적된 판례는 선구적인 역할을 하였으며, 간접침해 이론을 받아들여 판례법으로 발전시키거나 입법하는 다른 국가들도 그 법리의 해석에 있어 나름의 특색을 갖추게 되었다. 따라서 특허법 제127조의 간접침해 요건을 분석하기 위해서는 미국에서 간접침해 법리를 발전시킨 판례 및 간접침해 법리를 수용한 각국의 입법례를 살펴보는 작업이 선행되어야 한다.

II. 비교법적 고찰

1. 미국

가. 판례법의 발전

(1) Wallace v. Holmes¹⁴⁾

(가) 사실관계

원고는 특허권자로서 오일 램프에 사용되는 버너를 발명하였는데, 그 특허발명은 연료 저장소(fuel reservoir), 심지관(wick tube), 등피(chimney) 부분으로 구성되어 있었다. 피고는 원고의 특허발명 중 등피 부분을 제외한 버너를 경쟁 제품으로 제조·판매하기 시작했다. 등피 부분은 램프가 올바르게 작동하기 위한 필수적인 요소로서 소비자들이 쉽게 구할 수 있는 물건이었다. 원고는 피고를 상대로 특허 침해를 주장하였고, 피고는 원고 특허발명의 모든 부분을 실시한 것이 아니므로 자신이 제작한 버너는 원고

13) 丁相朝, 전제논문, p.556.

14) 29 F.Cas. 74 (No. 17,100) (CC Conn 1871)

의 특허권을 침해하지 않는다고 항변하였다.

(나) 판단

이 사건에서 재판부는 피고가 제작한 버너를 판매하는 행위는 원고의 특허권에 대하여 예견가능한 간섭(*palpable interference*)라고 판시하였다. 피고의 제품을 구입한 소비자들은 버너를 정상적으로 작동시키기 위하여 나머지 등피 부분을 구입할 것이 명백하기 때문이다. 따라서 원고는 특허 침해행위를 완성하였으나 책임을 부담하지 않는 수많은 소비자들을 상대로 권리를 행사하는 것은 물론, 침해 원인을 제공한 피고를 상대로 소송을 제기하는 것도 허용된다고 보았다.

(다) 검토

명시적으로 간접침해 개념을 선언하지는 않았지만 그 법리를 도입한 최초의 판결이다. 기존의 구성요건완비원칙에 의할 경우 피고는 특허발명의 일부인 등피 부분을 실시하지 않았으므로 특허권을 침해하였다고 볼 수 없었을 것이나, 사실상 피고의 제품을 구입하는 소비자들로 하여금 특허발명의 나머지 구성요건을 갖추 것을 요구한 것과 다를 바 없기에 침해의 책임을 부담하는 것이다. 주목할만한 점은 재판부는 원고로 하여금 불특정 다수의 소비자들을 개별적으로 찾아내어 특허 침해의 책임을 추궁하는 것은 사실상 불가능하므로, 침해의 발단을 제공한 피고를 상대로 특허권을 행사할 수 있다고 명시한 부분이다. 간접침해 법리의 도입 취지를 조금이나마 엿볼 수 있는 설시라고 판단된다.

(2) *Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co.*¹⁵⁾

15) 152 U.S. 425 (1894)

(가) 사실관계

원고는 타원형 화장지롤을 고정 장치와 결합하여 화장지를 필요 이상으로 소모하지 않으면서도 편리하게 절단하여 사용할 수 있도록 한 발명에 대한 특허권자이다. 원고는 위 장치를 구입한 소비자들이 원고로부터 계속 화장지를 구입하여 교체 사용할 것으로 기대하였다. 그런데 피고는 원고의 고정 장치에 결합되는 타원형 화장지롤을 직접 생산하여 소비자들에게 판매하였다. 소비자들은 원고의 제품을 구입하여 그에 부착된 화장지를 다소모한 이후에는 피고로부터 화장지를 구입하여 원고의 고정 장치와 결합하여 사용하였다. 이에 원고는 피고를 상대로 특허권 침해를 주장하였다.

(나) 판단

연방대법원은 고정 장치에 결합된 타원형 화장지롤이 특허발명의 구성요소인지 여부에 관한 명시적인 판단을 보류하였다. 만약 원고가 화장지롤과 고정 장치를 결합한 발명에 대한 특허가 유효하다면 화장지롤 부분이 다른 부분과 결합될 것이라는 특허권자의 의도를 고려할 때 피고의 행위는 특허권 침해가 되지만, 성질상 소모부품에 불과하여 주기적으로 교체가 예정된 화장지롤은 특허발명 그 자체거나 발명의 구성요소로 볼 수 없기 때문에 이를 교체하였더라도 침해행위로 볼 수 없다고 판시하였다.

(다) 검토

특허발명의 실시에 필요한 소모부품을 당해 특허발명의 구성요소로 볼 수 있는가에 관한 고민이 드러난 판결이다. 재판부는 성질상 소모부품에 불과하여 주기적으로 교체가 예정되었다면 특허발명의 구성요소로 볼 수 없으므로 이를 제조하여 판매하였다고 하더라도 특허권 침해가 성립되지 않는다는 결론에 도달하였다. 간접침해에 관한 명문 규정에 도입되기 전에 소모부품 교체 사례에 관한 명시적인 입장을 밝힌 판결이라는 점에서 큰 의미를 가진다.

(3) Leeds & Catlin Co. v. Victor Talking Machine Co.¹⁶⁾

(가) 사실관계

원고는 디스크와 축음기 바늘의 조합(disc-and-stylus combination) 발명에 관한 특허권자이다. 피고는 원고의 특허발명의 구성요소인 디스크를 제작하여 판매하였다. 원고는 피고를 상대로 특허권 침해로 원인으로 하는 금지청구(injunction)를 신청하였는데, 피고는 이에 대하여 디스크 자체는 이 사건의 특허발명이 아니므로 자신이 제작한 디스크는 원고의 특허권을 침해하지 않는다고 주장하였다.

(나) 판단

연방대법원은 비록 디스크 자체는 특허발명이 아니지만 원고의 조합발명을 실시하기 위해 필수적(essential)인 요소이고, 디스크와 축음기 바늘의 상호작용은 선행 기술의 진보(marked the advance upon the prior art)에 해당되므로 결국 피고가 제작한 디스크는 원고의 특허권을 침해한다고 판시하였다. 한편 원심 재판부는 피고의 디스크가 원고의 특허발명을 실시하는 것 이외에 다른 상업적인 용도를 갖지 못한다는 점도 강조하였다.

(다) 검토

특허발명 중 일부만을 실시했던 Wallace v. Holmes Case와 달리 특허발명 이외의 구성요소의 제작·판매가 문제된 사안이다. 간접침해의 법리가 세밀하게 발전하기 시작하는 계기가 된 본 사안에서, 재판부는 당해 특허발명의 실시에 필수적인 부분으로서 그 밖의 다른 상업적인 용도가 없는 구성요소를 제작하였다면 비록 그 구성요소가 특허의 대상이 아니라 하더라도 특허권에 대한 침해가 성립한다는 점을 명확히 하였다는 점에서 의의가 있다.

16) 213 U.S. 325, 29 S.Ct. 503, 53 L.Ed. 816 (1909)

나. 미연방특허법 제271조의 제정

(1) 제정 의의

판례의 누적으로 발전해오던 간접침해의 법리는 1952년 특허법 개정에서 성문화되기에 이르렀다. United States Code, Title 35, §271(이하 '35 U.S.C. §271'라 함)는 (a)항에서 기존의 직접침해를 규정한 이외에 (b)항에서 '유도침해(induced infringement)'를, (c)항에서 '기여침해(contributory infringement)'를 각각 명시하였다.¹⁷⁾ 유도침해(induced infringement)는 적극적으로 타인의 침해행위를 유발한 경우에 성립한다. 특허권 침해를 교사하거나 방조한 경우를 그 예로 들 수 있다. 기여침해(contributory infringement)는 물건발명의 부품이나 방법발명에 이용되는 장치 등 직접 침해의 전 단계에서 야기될 수 있는 요소의 제작·판매 등을 규율한다. 유도침해가 전통적인 불법행위 이론에 근거하여 성문화한 것이라면, 기여침해는 Wallace v. Holmes Case 이후 본격적으로 발전된 판례 법리를 구체화한 것으로 평가된다. 전자의 경우 기존의 법리를 해석·적용하는데 큰 문제가 없으므로, 이하에서는 후자의 적용 요건에 대하여 중점적으로 검토하고자 한다.

(2) 기여침해의 성립 요건

(가) 규정의 해석

17) 35 U.S.C. § 271

- (a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.
- (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.
- (c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

35 U.S.C. § 271 (c)항은 다음과 같이 분설할 수 있다.

- (i) 물건발명의 부품(component) 또는 방법발명의 실시에 필요한 물질이나 장치일 것
- (ii) 발명의 중요부분(material part)을 구성할 것
- (iii) 특허 침해에 사용되기 위하여 특별히 제작되었을 것
- (iv) 위 (iii)항과 같은 사정을 알았을 것
- (v) 비침해적인 용도로 쓰일 수 있는 범용품(a staple article)이나 기초상품(commodity of commerce)이 아닐 것
- (vi) 판매하거나 판매를 제안, 또는 국내로 수입할 것

판례에 의하여 확립된 간접침해 개념을 성문화한 것으로 기존의 법리와 특별히 구별되는 점은 없다. 다만 *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.* 사건에서 범용품에 대한 특허권 남용이 주장된 이후 성립 범위가 크게 축소된 간접침해 법리를 명문 규정으로 마련했다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다. 구체적인 성립 요건 및 적용 범위는 또다시 판례에 의하여 발전될 것으로 생각된다. 이하에서는 몇 가지 성립 요건에 대하여 살펴보고자 한다.

(나) 물건발명의 부품

특허를 받은 기계, 제품, 화합물 또는 조성물을 구성하는 부품을 의미한다. 물건발명의 부품으로 명시하였기 때문에 해석상 물건을 제조하는 장치를 생산하였다 하더라도 기여침해는 성립하지 아니한다. 물건발명 A를 제조하는 데에만 쓰이는 장치 B를 생산하여 판매한 경우가 그 예인데, 타인에게 장치 B를 판매하는 행위를 특허 침해에 대한 교사 내지 방조로 보아 35 U.S.C. § 271 (b)항으로 의율하여 구체적 타당성을 도모할 수 있을 것이다.

(다) 발명의 중요부분

Leeds & Catlin Co. v. Victor Talking Machine Co. 판결에서 실시된 요건으로서 특허발명의 실시에 필수적인 부분을 의미한다. 간접침해의 성립 범위를 합리적인 범위 내에서 제한하는 기능을 수행하지만 발명의 중요한 부분에 대한 판단기준은 일반화하기 어렵다. 구체적으로 명세서의 해석을 통해 기술적 사상이 핵심적으로 구현된 부분을 확정하는 작업이 필요할 것이다.

(라) 특허 침해의 용도 및 그에 대한 인식

간접침해 행위자가 침해의 대상이 되는 특허의 존재 및 간접침해의 발생 가능성을 인식해야 한다. 인식의 정도는 확정적 고의로 한정되지 않으며 침해 발생의 가능성을 알았음에도 이를 용인하는 미필적 고의로 족하다. 가령 특허권자로부터 특허 침해 우려가 있다는 경고장을 받은 경우에도 인식 요건을 충족하게 된다.¹⁸⁾

(마) 범용품이나 기초상품의 예외

범용품이나 기초상품은 독자적인 용도를 지닌 채 광범위하게 거래되는 물건을 의미한다. 특허 침해 용도 이외에 다른 용도로 널리 쓰이는 물건이라면 간접침해가 성립되지 않는다. 침해 목적으로 제조된 물건이 아니라면 결과적으로 특허발명을 구성하는 부품이나 실시예에 필요한 장치로 사용된다 하더라도 특허권 침해에 대한 책임을 부인하는 것이 간접침해의 제도적 취지에 부합한다.

2. 일본

일본은 1959년 제정 특허법(昭和34年 4月13日 法律第121号)에서 이미 간접침해 규정을 마련하고 있었다. 초기의 간접침해 규정은 물건발명의 경우

18) 권대복, "特許權의 間接侵害에 관한 研究", 産業財産權研究論文集 9, 1997, p.128.

에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을, 방법발명의 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여하는 경우 등을 침해로 간주함을 내용으로 하였다. 이는 우리나라의 현행 특허법과 거의 동일한 구조이다.

그러나 2002년 개정 특허법(平成14年 4月17日 法律第24号)은 간접침해의 성립 범위를 확장하였다. 즉 기존의 특허법은 물건발명의 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건일 것을 요건으로 하였으나, '생산에만' 부분을 다소 완화하여 "일본 내에서 널리 유통되고 있는 제품이 아닌 물건으로서 그 발명에 의한 과제의 해결에 필요불가결한 것"이라면 이를 생산, 양도, 대여하는 등의 행위도 간접침해로 볼 수 있게 되었다.¹⁹⁾ 방법발명에 대한 간접침해의 성립 범위도 같은 방식으로 확장되었다.

일본 특허법 제101조는 간접침해 판단 시 물건발명의 '생산에만' 사용될 것을 요구하여 다른 용도가 없는 전용품(全用品)임을 원칙으로 하였다. 뒤에서 살펴볼 바와 같이 비록 학설은 대체로 다른 용도의 의미와 관련하여 단순한 가능성에 그치지 않고 경제적, 상업적, 실용적 이용가능성이 있는 쓰임새일 것을 요구하지만, 당해 물건의 다른 용도를 입증함으로써 간접침해의 성립이 방해될 가능성이 있는 것은 사실이다. 그런데 개정 법률은 당해 물건에 대하여 다른 용도가 인정되더라도 범용품(凡用品)만 아니라면 마찬가지로 침해로 간주된다고 명시하여 간접침해의 성립 범위를 확장한 것이다. 다만 침해자는 전용품 이외의 물건이 특허발명의 실시 이용될 것을 알아야 하고, 그 물건은 적어도 특허발명의 과제해결에 필요불가결한 부분이어야 할 것을 추가로 요구함으로써 무분별한 침해 개념의 확장은 경계하고 있다.

19) “特許が物の發明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本國內において廣く一般に流通しているものを除く。）であつてその發明による課題の解決に不可欠なものにつき、その發明が特許發明であること及びその物がその發明の實施に用いられることを知りながら、業として、その生産、讓渡等若しくは輸入又は讓渡等の申出をする行爲”

3. 영국

영국에서는 전통적으로 제3자가 특허권의 직접침해를 교사, 방조, 공모한 경우에 한하여 간접침해를 인정해왔다.²⁰⁾ 따라서 간접침해는 사실상 직접 침해자와의 공동불법행위와 다를바 없었는데, 1977년에 이르러서야 미국의 기여책임과 유사한 조항을 마련하게 되었다.

1977년 특허법 제60조는 제1항에서 직접침해의 개념을 명시하고, 제2항 및 제3항에서 특허발명의 실시에 이용된다는 사실을 알면서도 그 발명의 본질적 요소(essential element of the invention)와 관계된 수단을 실시할 권한 없는 자에게 제공하는 경우 특허권에 대한 간접침해가 성립함을 규정하고 있다.²¹⁾ 다만 특허발명과 관계된 수단이 범용품(staple commercial product)인 경우에는 간접침해가 성립되지 않는다.

4. 독일

독일에서의 간접침해 규정은 1981년에 처음으로 도입되었다. 1981년 특허법 제10조 제1항은 특허발명의 실시에 이용될 가능성이 있고 또 그렇게 될 것임을 알면서 특허발명의 본질적인 요소에 관한 수단(ein wesentliches Element der Erfindung)을 권한 없는 자에게 공급한 경우 간접침해가 성립함을 규정하고 있다.²²⁾ 객관적 요건으로서 특허발명의 실시에 이용될 가능

20) 丁相朝, 전제논문, p.550

21) Meaning of infringement

60-(2) Subject to the following provisions of this section, a person (other than the proprietor of the patent) also infringes a patent for an invention if, while the patent is in force and without the consent of the proprietor, he supplies or offers to supply in the United Kingdom a person other than a licensee or other person entitled to work the invention with any of the means, relating to an essential element of the invention, for putting the invention into effect when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that those means are suitable for putting, and are intended to put, the invention into effect in the United Kingdom.

(3) Subsection (2) above shall not apply to the supply or offer of a staple commercial product unless the supply or the offer is made for the purpose of inducing the person supplied or, as the case may be, the person to whom the offer is made to do an act which constitutes an infringement of the patent by virtue of subsection (1) above.

22) Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis § 10

성이 있을 것을 요구하는 것이 특징이다.

한편 동조 제3항에서는 비영리 목적을 위한 경우, 실험을 위한 경우, 약품을 사적으로 조합하는 경우 등 특허권에 대한 직접침해가 성립하지 않는 경우에 있어서도 제1항의 간접침해가 성립함을 별도로 규정하고 있다. 이는 직접침해 성립과 무관하게 간접침해가 성립될 수 있음을 의미한다.

5. 우리나라

현행법과 같은 체계의 간접침해 규정은 1973년 개정 특허법(법률 제2505호) 제64조에 처음 마련된 것으로 보인다.²³⁾ 1973년 특허법은 1961년 군정 법령에 대한 일부개정 이후 최초로 이루어진 전부개정 법률로서 오늘날 특허법의 기본 골격을 완성하였다. 그러나 아쉽게도 개정 의안 원문에는 간접침해 규정을 도입하게 된 경위가 나타나 있지 않다.

다만 광복 후 우리나라 특허법은 일본 특허법을 계수하여 발전해왔다는 점, 1959년(昭和34年) 일본 특허법 제101조는 오늘날의 간접침해 개념을 이미 도입하고 있었다는 점, 당시 우리나라의 간접침해 규정이 일본의 간접침해 규정과 거의 동일한 구성을 취하고 있다는 점 등에 비추어보면, 1973년 특허법의 간접침해 규정 또한 일본의 특허법을 그대로 받아들인 것으로 추측된다.

그 후 행위 유형이 확대되고, 무역 관련 지적재산권에 대한 협정(TRIPs, agreement on trade-related aspects of intellectual property rights)의 내용을 받

(1) Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

23) 제64조(침해로 보는 행위) 다음 각호의 행위는 당해 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

1. 특허가 물건의 발명에 대한 것일 때에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로 생산·판매·사용·수입 또는 확포하는 행위
2. 특허가 방법의 발명에 관한 것일 때에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로 생산·판매·수입 또는 확포하는 행위

영하는 등 몇 차례 개정을 통해 현행 특허법 제127조²⁴⁾의 모습을 갖추게 되었다.

6. 비교법적 특징

가. 특허발명의 본질적인 부분

미국의 경우 35 U.S.C. § 271 (c)항은 ‘발명의 중요 부분을 구성하는 (constituting a material part of the invention)’ 물건으로 제한하고 있으며, 일본의 경우 특허법 제101조 제2항 및 제4항에서 ‘그 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것에 대하여(その發明による課題の解決に不可欠なものにつき)’로 한정하고 있다. 한편 영국 특허법 제60조 제2항도 ‘발명의 필수적인 요소와 관련된(relating to an essential element of the invention)’이라는 제한을 가하고 있으며, 독일 특허법 제10조 제1항도 ‘발명의 중요한 요소에 관계된 것(die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen)’으로 명시하고 있다.

이와 달리 우리 특허법은 특허발명과의 관계를 별도로 명시하고 있지 않다. 따라서 문언상 본질적인 부분인지 여부와 상관없이 간접침해의 성립이 인정되는 것처럼 해석되나, 대법원은 소모부품 교체 사안에서 외국의 입법례와 마찬가지로 생산된 물건이 특허발명의 본질적인 부분일 것을 요하고 있다.²⁵⁾ 자세한 내용은 제2절에서 살펴보기로 한다.

나. 침해에 대한 고의

우리 특허법 제127조는 간접침해자가 제3자의 침해행위를 인식할 것을

24) 第127條 (침해로 보는 행위) 다음 各號의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 特許權 또는 專用實施權을 침해한 것으로 본다.<改正 1995.12.29, 2001.2.3>

1. 特許가 물건의 發明인 경우에는 그 물건의 生産에만 사용하는 물건을 生産·讓渡·貸與 또는 輸入하거나 그 물건의 讓渡 또는 貸與의 請約을 하는 행위
2. 特許가 방법의 發明인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 生産·讓渡·貸與 또는 輸入하거나 그 물건의 讓渡 또는 貸與의 請約을 하는 행위

25) 대법원 1996. 11. 27. 선고 96마365 결정, 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 등

별도로 요하지 않는다.

그러나 미국 35 U.S.C. § 271 (c)항은 '그 물건이 당해 특허발명을 침해하는 용도로 사용되기 위하여 특별히 생산되었거나 변형되었다는 점 및 비침해 용도를 지닌 범용품이나 기초상품이 아니라는 점을 알면서(knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use)'를, 일본 특허법 제101조 제2항 및 제4항은 '그 발명이 특허발명인 것 및 그 물건이 그 발명의 실시에 이용되는 것을 알면서(その發明が特許發明であること及びその物がその發明の實施に用いられることを知りながら)'를, 영국 특허법 제60조 제2항은 '그와 같은 수단이 영국에서 발명을 실시하거나 실시하는데 사용될 것이라는 점을 알았거나 통상 일반인의 입장에서 분명한 경우(when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that those means are suitable for putting, and are intended to put, the invention into effect in the United Kingdom)'를, 독일 특허법 제10조 제1항은 '이러한 수단이 발명의 실시에 사용될 것을 제3자가 알았거나 주변 상황으로부터 그와 같은 사실이 명백한 경우(wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden)'를 각 규정하고 있어 침해행위에 대한 고의를 요한다는 점이 구별된다.

다. 비침해 용도

우리 특허법 제127조는 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'임을, 일본 특허법 제101조 제1항도 '그 물건의 생산에만 사용되는 물건(その物の生産にのみ用いる物)'임을 요한다. 또한 미국 35 U.S.C. § 271 (c)항은 '비침해 용도를 지닌 범용품이나 기초상품이 아닐 것(not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use)'을 요구하고, 영국 특허법 제60조 제3항도 '범용 상품(a staple commercial

product)’은 제외됨을 명시하고 있다. 나아가 독일 특허법 제10조 제2항도 ‘당해 수단이 거래 시장에서 일반적으로 구할 수 있는 물건인 경우(wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt)’는 예외 사유에 해당된다.

즉 앞서 검토한 모든 입법례에서 간접침해가 성립되기 위해서는 제3자에게 공급된 물건이 특허권을 침해하는 용도 이외에 다른 쓰임새가 없을 것을 요구하고 있다.

Ⅲ. 특허법상 간접침해의 성립 요건²⁶⁾

1. ‘업으로’의 의미

특허권에 대한 침해는 결국 특허의 효력에 의하여 부여된 독점권에 대한 침해이므로, 특허법 제127조의 간접침해에 있어서 ‘업으로’의 의미도 특허권의 효력을 규정하고 있는 특허법 제94조의 ‘업으로서’의 의미와 동일하다고 볼 수 있다.

따라서 물건의 생산 등이 반드시 영리적 목적으로 이루어질 것을 요하지 않지만, 가정적·개인적 목적에 공하기 위한 생산으로는 부족하며 적어도 직업 또는 영업으로서 타인의 수요에 응해야 한다.²⁷⁾ 통상 업으로 인정될 경우 그 행위의 반복을 수반하나, 경우에 따라 1회적인 생산이라도 업으로 생산한 것으로 인정될 수 있다.

2. ‘생산’의 의미

특허법 제127조는 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 ‘생산’에만 사용하는 물건일 것을 요구하고 있다. 생산의 사전적 의미는 ‘자연물에 인력을 가하여 재화를 만들어 내거나 증가시키는 일’이다.²⁸⁾ 특허발명에 있어서 생

26) 이하의 요건은 물건발명을 기준으로 검토한다.

27) 尹宣熙, 전제서, p.628.

28) 민중엡센스국어사전(제3판) 참조

산은 '특허발명을 유형화하여 발명의 결과인 물(物)을 만들어 내는 모든 행위'를 의미한다.²⁹⁾

특허법 제2조는 물건발명의 실시를 “물건을 生産·사용·讓渡·貸與 또는 輸入하거나 그 물건의 讓渡 또는 貸與의 請約(讓渡 또는 貸與를 위한 展示를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위”로 규정하고 있는바, 생산은 실시의 한태양으로서 사용, 양도, 대여 또는 수입하는 행위 유형과 병렬적으로 나열되어 있다. 따라서 특허법상 생산은 적어도 사용, 양도, 대여, 수입 등과는 구별되는 개념으로 파악해야 할 것이다.

3. '생산에만'의 의미

물건발명에 있어서 간접침해의 범리는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건에 대하여 적용된다. 여기에서 '생산에만'의 의미, 즉 '...에만'이 무엇을 의미하는지 문제된다. 오직 물건발명의 생산에만 사용되는 물건이어야 한다는 의미인지, 다른 용도에 쓰이는 물건이어도 된다는 의미인지, 다른 용도에 쓰일 수 있다면 그 인정 범위는 어떻게 정할 것인지에 따라 간접침해의 성립 여부가 결정되기 때문이다. 특허법 제127조 제2호에서 방법발명에 대해서도 '실시에만'이라는 표현을 사용하고 있으므로 같은 맥락에서 논의된다.

이에 대하여 i) 당해 물건이 그 특허발명의 실시 이외에는 다른 용도로 사용되지 않는 물건이어야 한다는 견해(엄격설), ii) 다른 용도에 경제적, 상업적, 실용적 이용가능성이 있어야 함을 전제로 당해 물건이 객관적으로 사용될 수 있는 가능성이 있다는 반증이 제시되면 간접침해를 주장하는 자가 그 용도에 의한 사용이 경제적, 상업적 내지는 실용적 가능성이 없다는 것을 입증해야 한다는 견해(경제적, 상업적, 실용적인 사용가능성설), iii) 실험적 내지 일시적 사용 가능성으로는 부족하고 사회통념상 승인될 수 있는 경제적, 상업적, 실용적인 용도가 입증되어야 한다는 견해(경제적, 상업적, 실용적인 사용사실설) 등이 대립한다.³⁰⁾

29) 서울고등법원 1996. 2.22. 선고 95라135 결정

어떤 물건이 글자 그대로 특정한 용도에만 사용될 가능성은 희박하기 때문에 위 i)설에 의할 경우 간접침해 규정은 사실상 사문화된다. ii)설과 iii)설은 사용 가능성만으로도 충분한지, 현실적인 용도가 입증되어야 하는지 여부에서 구별되나, 현실적으로 양 설의 실익이 드러나기는 어려운 것으로 생각된다. 다만 ‘...에만’으로 규정한 입법 취지에 비추어 보다 구체적인 용도의 입증을 요하는 iii)설이 타당하다고 본다.

이 경우 사회통념상 승인될 수 있는 경제적, 상업적, 실용적인 용도는 침해행위에 대한 사법적 판단이 이루어지는 시점, 즉 특허침해소송의 사실심 변론종결시까지 갖추어지면 족하다고 할 것이다. 이에 대하여 금지청구와 손해배상청구를 구분하여 전자는 사실심변론종결시를 기준으로, 후자는 행위시를 기준으로 해야한다는 견해도 제시된다.³¹⁾

4. 직접침해와의 관계

가. 논의의 실익

특허법 제127조는 특허권자 보호의 관점에서 침해행위 전 단계의 일정한 행위 태양을 간접침해로 정의하여 규율하고 있다. 전통적인 침해 개념에는 포섭되지 않지만, 실질적으로 특허발명이 실현하고 있는 기술적 사상을 이용하여 특허권자에게 손해를 미칠 가능성이 높기 때문이다. 그렇다면 간접침해가 전통적인 침해 개념, 즉 직접침해를 반드시 전제로 하는지 의문이 제기된다. 간접침해 그 자체로 위법성이 인정된다면 직접침해와 무관하게 특허권에 대한 침해가 성립되지만, 직접침해의 존재 또는 상당한 가능성을 요한다면 그에 대한 별도의 판단이 필요할 것이다.

나. 견해의 대립

30) 이상의 학설 소개는 신기성, “1. 특허대상 물품의 부품(소모품)을 생산·판매하는 행위가 특허권의 간접침해에 해당하는지 여부 2. 상품의 형태가 자타상품의 식별표지로서 주지성을 취득할 수 있는지 여부”, 大法院判例解説 27號, 1997, pp.625-626 참조.

31) 成箕汶, 特許發明的 保護範圍와 諸 侵害에 관한 實務的 考察, 사법논집 제41집, 2005, p.525.

(1) 종속설

직접침해의 존재가 간접침해 성립의 전제가 되므로, 직접침해가 인정되지 않는다면 특허법 제127조의 요건을 충족하더라도 간접침해가 성립되지 않는다는 견해이다. 종속설은 간접침해 법리의 취지와 발전과정에 주목한다.

만약 직접침해와 무관하게 간접침해가 성립될 수 있다면 특허 제품의 생산에 사용되는 물건이라는 이유만으로 특허권에 대한 침해로 인정되는데, 이는 그 자체로는 특허권의 보호대상이 아닌 특허의 구성요소에 대해서까지 특허권의 효력이 확장되는 것과 같은 결론이다. 따라서 무분별한 간접침해 법리의 확장 적용을 방지할 필요가 있다는 입장이다.

실제로 *Aro Manufacturing Co., Inc. v. Convertible Top Replacement Company* 사건³²⁾을 비롯한 다수의 사건에서 연방대법원은 직접침해자의 묵시적 실시권 항변이 받아들여져 침해 성립이 부정되는 경우 이를 전제로 하는 간접침해도 성립되지 않는다는 입장을 확고히 하고 있다.

또한 영국 특허법 제60조 제2항도 간접침해의 성립 요건으로서 특허발명의 본질적인 부분에 해당되는 부품을 권한 없는 자에게 판매할 것을 요하는바, 실시권이 없는 자에게 부품을 판매하는 경우에 한하여 간접침해를 인정하는 것은 그 성립에 있어 직접침해를 전제로 하고 있기 때문이다.³³⁾

나아가 독일 특허법 제10조 제3항은 특허권에 대한 직접침해가 성립되지 않는 경우, 가령 비영리 목적을 위한 경우, 실험을 위한 경우, 약품을 사적으로 조합하는 경우 등을 조문에 명시적으로 나열하며 간접침해가 성립될 수 있음을 규정하고 있다. 만약 간접침해가 직접침해를 전제로 하지 않는다면 위와 같은 경우 간접침해는 당연히 검토될 수 있음에도 불구하고 위와 같은 특별 규정을 마련한 이유도 결국 간접침해의 종속성을 시인한 것이다.

한편 간접침해를 성립시키기 위한 직접침해의 존재는 반드시 현실적인 침해행위가 있어야함을 요하지 않고 직접침해가 발생할 위험성이 있으면 전제조건은 충족된다고 한다.³⁴⁾

32) 365 U.S. 336, 81 S.Ct. 599, 5 L.Ed.2d 592, 128 U.S.P.Q. 354

33) 丁相朝, 전제논문, p.552.

34) 丁相朝, 전제논문, p.548.

(2) 독립설

직접침해의 존부와 무관하게 간접침해가 성립될 수 있다는 견해로서, 특허법 제127조에서 별도로 직접침해의 성립을 요구하지 않았다는 점에 주목한다.

가령 특허 제품의 소비자가 가정 내에서 특허발명의 생산에만 사용되는 물건을 개인적으로 이용했다면 ‘업으로서’ 실시한 것으로 볼 수 없어 독일 특허법 제10조 제3항과 같은 특별규정이 없는 한 직접침해는 성립되지 않는다. 그러나 특허발명의 실시행위가 소규모·가정적·개인적으로 수없이 행해지는 경우 어느 누구도 특허권 침해의 책임을 부담하지 않는다면 특허권의 효력을 지나치게 감소시켜 매우 불합리한 결과이다.³⁵⁾ 당해 물건을 생산하여 판매한 제3자는 특허발명의 구성요소를 이용하여 이익을 얻었으므로 소비자의 실제적인 이용과 무관하게 간접침해의 책임을 부담해야 한다는 입장이다.

일본 동경지방법판소 昭和 56. 2. 25. 판결(無体集 13권 1호, p.139)은 “수개의 구성요건으로 이루어진 특허발명에 관한 부품을 양도받은 자가 위 부품을 조립하여 특허발명을 완성한 경우, 부품을 조립하여 완성하는 업자가 다수여서 이에 대하여 권리를 행사하는 것이 현저히 곤란하거나, 위 조립 완성이 최종의 수요자에 의하여 개인적·가정적으로 행하여지기 때문에 이에 대하여 권리를 행사하는 것이 허용되지 않는 경우에도 특허법 제101조는 침해행위로 간주하여 본래 특허권의 침해가 되지 않는 행위에 대해서까지 권리행사를 인정한 것으로 이해된다.”는 취지로 실시한 바 있다.³⁶⁾

다. 검토

간접침해와 직접침해의 관계를 살펴보기 위해서는 먼저 간접침해 법리의 취지를 검토해 볼 필요가 있다. 특허권의 간접침해는 구성요건완비원칙의

35) 尹宣熙, 전게서, p.637.

36) 成箕汶, 전게논문, p.521.

엄격한 적용으로 인하여 책임이 있는 자에게 책임을 추궁할 수 없게 되는 한계를 극복하고, 특허권을 침해한 자가 불특정 다수의 소비자이거나 자력이 충분하지 못한 영세업자일 경우 침해의 전 단계에서 원인을 제공한 자에게 책임을 부담시킬 근거를 마련하며, 타인의 발명으로부터 손쉽게 이익을 얻는 행위를 방지하는 기능을 한다. 즉 기존의 직접침해 개념을 보완함으로써 특허권 보호 강화라는 목적을 달성하기 위하여 마련된 법리이다. 그럼에도 불구하고 직접침해와 무관하게 간접침해의 성립을 인정하면 주객을 전도하여 독자적인 침해 개념을 도입하게 되는 것이다.

한편 특허권 보호 강화라는 목적의 의미도 되새길 필요가 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 간접침해는 특허권의 기술적 보호범위를 확장한 것이 아니라, 특허권의 경제적 가치를 증대시켜 연구발명의 인센티브를 분명히 하기 위한 것이다.³⁷⁾ 그런데 직접침해를 요건으로 하지 않고 간접침해를 인정할 경우, 당해 부품 자체는 특허권의 보호대상이 아님에도 불구하고 그 부품에까지 특허권의 효력이 확대되는 결과를 초래한다. 결국 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 발명으로 정의한 특허법 제2조의 의미는 퇴색된다.

나아가 직접침해의 존재를 요건으로 한다고 하더라도 반드시 현실적인 존재의 입증을 요하는 것이 아니라 침해가 발생할 상당한 가능성으로 족하므로 독립설이 우려하는 문제점은 현실적으로 일어나기 어렵다. 이와 같이 특허법의 체계, 간접침해 법리의 제도적 취지, 발명의 보호 이념 등을 종합적으로 고려했을 때 종속설이 타당하다고 생각된다.

IV. 정리

물건발명에 있어서 특허권의 간접침해는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 경우 성립한다.

물건의 생산 등이 반드시 영리적 목적으로 이루어질 것을 요하지 않지만

37) 丁相朝, 전제논문, p.557.

적어도 직업 또는 영업으로서 타인의 수요에 응해야 한다. 특허법 제127조는 물건의 '생산에만' 사용되는 것으로 한정하고 있는데, 다른 용도에의 입증에 성공하기 위해서는 사회통념상 승인될 수 있는 경제적, 상업적, 실용적인 쓰임새가 있을 것이 요구된다. 외국의 입법례와 달리 당해 물건이 특허발명의 본질적인 구성요소일 필요도 없고, 제공된 물건이 특허권의 침해에 사용되리라는 점에 대한 고의가 있어야 하는 것도 아니다.

한편 특허권의 간접침해가 반드시 직접침해를 전제로 하는지 문제되는데, 특허법의 체계, 간접침해 법리의 제도적 취지, 발명의 보호 이념 등을 고려했을 때 간접침해는 어디까지나 직접침해를 전제로 하여 성립할 수 있다고 봄이 타당하다. 다만 반드시 침해가 현실적으로 존재할 것을 요하는 것은 아니고 침해가 발생할 상당한 가능성으로 충분하다.

제2장 소모부품의 교체와 간접침해의 성부

제1절 논의의 전제

I. 소모부품의 개념

‘소모품(消耗品)’의 사전적 정의는 ‘쓰는 대로 닳아서 점점 줄어들어 못 쓰게 되거나 또는 아주 없어지는 물품’이다.³⁸⁾ 잉크, 연필, 종이, 숯 등 통상 수명이 짧아 교체가 예정되어 있는 물건을 의미한다. 그런데 특허발명의 구성요소 중 소모품의 성질을 가진 부품, 즉 ‘소모부품(消耗部品)’을 가려내기는 쉽지 않다. 가령 어떤 물건발명 A의 구성요소를 a, b, c라고 할 경우 a, b, c가 모두 각기 다른 수명을 가지고 있다면 일차적으로 위 구성요소들의 ‘소모성(消耗性)’은 상대적인 정도에 불과하며, 나아가 a, b, c 중 수명이 가장 짧은 구성요소를 소모부품으로 인정할지 여부에 대한 절대적인 기준조차 불분명하기 때문이다.

실제로 대법원 1996. 11. 27. 선고 96마365 결정 특허권침해금지가처분 사건에서 그와 같은 문제가 대두되었다. 신청인의 특허발명³⁹⁾은 레이저 프린터의 화상 기록을 담당하는 ‘프로세서 유니트(processor unit)’인데, 위 프로세서 유니트는 감광드럼 유니트, 현상 유니트, 토너박스 등으로 구성되어 있다. 원심에서 인정된 사실관계에 의하면 “레이저 프린터 자체의 수명은 약 300,000장이나, 그 중 토너 카트리지는 약 3,000장, 감광드럼은 약 15,000장, 현상기는 약 50,000장의 수명”을 가지고 있다.⁴⁰⁾ 신청인은 프로세

38) 민중엡센스국어사전(제3판) 참조

39) 특허청 1994. 7. 27. 등록 제75846호 청구 범위 제1항 ; 전자사진 방식의 화상기록 장치에 있어서, 감광드럼, 크리닝부 및 대전기를 일체로 유니트화한 감광드럼유니트와, 그 감광드럼유니트를 수납하는 드럼섹션과 토너박스를 착탈 가능하도록 하는 토너섹션을 가진 현상유니트와, 위 감광드럼 유니트의 위치결정 부재와 위 현상유니트의 위치결정 부재를 가이드하는 가이드홈을 가진 기기 본체 프레임 을 가지도록 구성하여, 소모품인 감광드럼유니트, 토너박스, 현상유니트를 별도로 가져 경제적으로 함과 동시에 현상유니트의 위에 감광드럼유니트, 토너박스가 수납 가능하도록 하여 사용자의 취급을 편리하게 한 것을 특징으로 하는 화상기록 장치

40) 위 96마365 결정문과 명세서에서 사용하는 용어에 약간의 차이가 있는 것으로 보인다. 결정문의 토너 카트리지는, 감광드럼, 현상기는 각각 명세서의 토너박스, 감광드럼 유니트, 현상 유니트를 의

서 유니트에 대한 특허권을 주장하면서 그 구성요소인 토너 카트리지가 소모부품임을 전제로 특허권의 간접침해를 주장하였는데, 원심인 서울고등법원 1996. 2. 22. 선고 95라135 결정은 신청인이 레이저프린터 자체에 대한 특허권을 보유하고 있음을 전제로 토너 카트리지의 교체에 따른 침해 여부를 실시하고 있다.⁴¹⁾ 본 결정에 대한 학계의 평석도 상고심의 실시를 따른 것으로 보이는 문헌⁴²⁾과 원심의 실시를 따른 것으로 보이는 문헌⁴³⁾ 등이 혼재한다.

이와 같은 현상은 소모부품의 상대성에 기인한 것으로 추측된다. 물론 상고심과 항소심 모두 토너 카트리지가 소모부품임을 전제로 간접침해의 성립 여부를 판단하였고, 토너 카트리지는 프로세서 유니트와의 관계에서만 아니라 레이저 프린터에 대해서도 소모성을 지닌 부품이었으므로 결론 도출 과정에서 특별히 문제된 점은 없었으나, 소모부품이 특허발명의 구성요소임을 전제로 한다는 점에서 경우에 따라 사소하게나마 법리적인 오류가 발생할 가능성도 부인할 수 없다.

이 글은 소모부품의 교체에 따른 간접침해의 성립 가능성을 다루고 있으므로 소모부품은 어디까지나 특정한 물건의 부품임을 전제로 한다. 따라서 이하에서는 소모부품이 '특정 물건을 구성하는 수 개의 부품 중, 다른 부품에 비해 수명이 짧고, 물건 전체를 새로 구입하는 것보다 교체 비용이 저렴하여 구입 당시부터 교체가 예정된 부품', 즉 부품의 종개념이자 수명에 따른 상대적인 개념임을 전제로 비교 기준이 되는 다른 물건과의 관계를 명시하면서 논의를 진행하고자 한다.

미한다.

41) "피신청인들이 생산, 판매하는 토너 카트리지가 특허 레이저 프린터의 "생산에만" 사용하는 물건인가의 여부에 관하여 본다. (중략) 위 인정 사실에 의하면, 토너 카트리지는 특허 레이저 프린터를 유형화하여 이를 만들어 내는 것, 즉 "생산"에 필요한 부품이라고 할 수는 없고, 다만 그 "사용"에 필요한(수명이 다할 때까지 약 100개가 소모될 것이 예정된) 소모품에 불과하다고 할 것이며, 피신청인들이 생산하는 토너 카트리지가 특허 레이저 프린터 외에 다른 레이저 프린터에는 사용할 수가 없다고 하더라도 이를 달리 해석할 수는 없다." ; 서울고등법원 1996. 2. 22. 선고 95라135 결정 중 발췌

42) 신기성, 전제논문, p.622.

43) 丁相朝, 전제논문, p.569.

II. 소모부품 자체에 대한 특허

앞서 살펴 본 대법원 1996. 11. 27. 선고 96마365 결정에서 소모부품으로 인정된 토너 카트리지의 특허발명의 구성요소일 뿐 청구항 그 자체는 아니었다. 한편 일본 최고재판소 平成16年(ワ)第8557号 特許權侵害差止請求事件에서는 특허발명인 잉크 카트리지 속에 주입되는 잉크가 소모부품으로 문제되었는데 이 사건의 특허권자도 카트리지 내부 수납실에 저장되는 잉크 자체에 대한 특허는 보유하고 있지 않았다.⁴⁴⁾

그런데 만약 위 사례들과 달리 소모부품 자체에 대하여 기술적 사상이 구체화되어 명세서에 이를 직접 보호 대상으로 하는 청구항이 기재되어 있다면, 소모부품의 교체는 당해 특허권의 직접침해가 될 뿐 간접침해의 문제는 발생하지 않는다. 부품 교체 자체가 특허발명의 실시를 전제로 하기 때문이다. 실제로 혈당량 측정기에 대한 특허권자가 소모부품인 테스트 용지에 대하여 특허를 받기 전에는 제3자가 별도로 테스트 용지를 생산하여 판매하더라도 특허권의 침해로 인정되지 않았지만, 위 특허권자가 테스트 용지 자체에 대하여 별도의 특허를 받은 후에는 그와 같은 제3자의 테스트 용지 생산 행위 자체가 특허권의 침해로 인정된 사례가 있다.⁴⁵⁾

물론 앞서 검토한 소모부품의 개념상 특징에 비추어 특허발명의 대상이 되는 소모부품은 현실적으로 드물게 존재할 것으로 생각된다. 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이 구현되었다면 '물건 전체를 새로 구입하는 것보다 교체 비용이 저렴하여 구입 당시부터 교체가 예정된 부품'으로 보기 힘든 경우가 대부분일 것이기 때문이다.

이하에서는 특허권자가 소모부품 자체에 대한 특허는 보유하고 있지 않음을 전제로 논의하고자 한다.

44) 이 사건 판결문 별지에 첨부된 목록에는 특허발명을 “아래와 같이 「상품상의 표시 및 잉크의 종류」의 표시를 부착하여 흑색 잉크를 충전한 잉크 탱크(下記「商品上の表示及びインクの種類」の表示を付し黒色インクを充填したインクタンク)”로 설명하고 있는바, 잉크 탱크 내부의 압력이 유지되기 위해서는 액체 수납실 안에 잉크가 채워져 있는 것이 전제되어야 하므로 잉크 역시 발명의 구성요소로 파악해야 할 것으로 생각된다.

45) 테스트 용지 특허 보유 전 : LifeScan, Inc. v. Can-Am Care Corp., 859 F. Supp. 392, 31 U.S.P.Q.2d (BNA) 1533 (N.D. Cal. 1994), 테스트 용지 특허 보유 후 : LifeScan, Inc. v. Polymer Technology International Corp., 35 U.S.P.Q.2d (BNA) 1225, 1232 (W.D. Wash. 1995)

Ⅲ. 대상 사실관계의 선정

소모부품의 생산으로 인한 간접침해가 쟁점이 된 경우 분쟁 양상은 소모부품 생산자에 대한 특허권자의 간접침해 주장 및 특허권자로부터 제품을 양수한 소비자의 직접침해의 성립을 부인하고자 하는 소모부품 생산자의 방어로 전개된다. 특허권자는 개별 소비자를 찾아다니며 무자력의 위협을 부담하면서까지 소송을 제기하기 보다는 소모부품을 공급한 생산자를 찾아 간접침해를 주장하려고 할 것이다. 한편 소모부품 생산자는 간접침해는 직접침해의 성립을 전제로 한다는 점에서 소비자의 직접침해가 성립되지 않음을 주장하며 방어한다.

이와 같은 삼각 분쟁 구조 및 그에 적용되는 법리를 정확하게 검토하기 위해서는 대상이 될 만한 사실관계를 전제로 논의를 이끌어어나가는 것이 수월하다. 이 글에서는 앞서 살펴 본 대법원 1996. 11. 27. 선고 96마365 결정을 대상으로 삼아 그 사실관계를 전제로 논의를 진행하고자 한다. 위 결정은 신청인으로부터 레이저 프린터를 구입한 소비자에게 토너 카트리지를 재제조하여 판매하는 행위가 간접침해를 구성하는가에 관한 사실관계에 기초한다. 위 결정으로부터 약 5년 후에 있었던 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결도 소모부품만 토너 카트리지에서 감광드럼 카트리지로 바뀌었을 뿐 96마365 결정과 거의 동일한 사실관계를 전제로 하고 있다. 그렇다면 소모부품 교체에 관한 리딩 케이스(leading case)의 사실관계를 기초로 논의를 이끌어 간다는 점에서도 충분히 의의가 있을 것이다.

제2절 간접침해 법리에의 접근 방법

I. 서

특허권자가 특허권의 침해를 주장하며 제소한 경우 특허권자의 청구원인 및 침해 상대방의 항변에 대한 판단이 순차적으로 이루어진다. 소모부품의

교체가 특허권에 대한 침해행위인지 여부를 판단하는 경우에도 특허권자의 침해 주장에 대한 검토가 먼저 이루어지며, 이 경우 소모부품의 생산이 간접침해의 개념에 포섭되는지 여부가 주요 쟁점이 된다. 결국 소모부품의 생산을 간접침해 개념으로 포착하는 과정이 간접침해 법리에 접근하는 첫 번째 단계인 셈이다. 이하에서는 소모부품 교체 사례에 관한 대법원 판결을 분석하고 법리 설시 과정에 나타난 문제점을 살펴보고자 한다.

II. 소모부품 교체에 관한 대법원 판례의 입장

1. 대법원 1996. 11. 27. 자 96마365 결정

가. 사실관계

신청인 삼성전자 주식회사는 레이저 프린터의 인쇄 과정과 출력을 제어하는 프로세서 유니트에 대한 특허권자인데, 프로세서 유니트는 감광드럼, 토너 카트리지가, 현상기로 구성되어 있다. 신청인의 프로세서 유니트는 토너 카트리지의 수명이 다할 경우 전체를 교체하지 않고 카트리지만 탈착할 수 있는 특징이 있다. 인쇄되는 종이를 기준으로 할 경우 레이저 프린터 자체는 약 300,000장, 토너 카트리지는 약 3,000장, 감광드럼은 약 15,000장, 현상기는 약 50,000장의 수명을 지녔으므로, 신청인은 레이저 프린터를 구입한 소비자들이 신청인으로부터 토너 카트리지도 구입하여 교체하면서 사용할 것으로 기대하였다.

한편 피신청인은 신청인의 레이저 프린터에 사용되는 토너 카트리지를 제조하여 저렴하게 판매하였다. 토너 카트리지는 모든 레이저 프린터에 필요한 부품이지만, 피신청인이 제조한 카트리지는 오직 신청인의 제품에만 사용할 수 있었다.

이에 신청인은 특허권 침해를 주장하며 침해금지가처분을 신청하였다.

나. 판단

본 사건의 원심인 서울고등법원 1996. 2.22. 선고 95라135 결정은 특허권의 간접침해는 특허의 대상인 물건의 '생산에만' 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하는 경우 성립함을 전제로, 피신청인이 제작한 토너 카트리지는 '생산'에 필요한 부품이라고 할 수는 없고, 다만 그 '사용'에 필요한 소모부품에 불과하다고 보아 간접침해의 성립을 부정하였다.

이에 대하여 대법원은 "특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 특허권자측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면, 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 할 것"이라고 보아 피신청인의 간접침해를 인정하였다.

다. 검토

최초로 대법원이 소모부품 교체에 관하여 명시적으로 판단한 사안이다. 동 판결은 특허법 제127조의 침해로 보는 행위 개념을 분설하고 독자적인 적용 요건을 검토하면서 소모부품 생산을 바로 간접침해로 인정하는 논리구조를 취하고 있다. 대법원은 특허법 제127조의 '생산'의 개념을 동법 제2조 제3항 가목의 그것과 달리 해석하고 있는 것으로 보인다.

이 경우 판례가 실시하고 있는 개별 요건을 청구원인 단계에서 모두 검토하는 것이 타당한지 문제된다. 특히 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당할 것을 요구하거나, 특허권자측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매될 것을 전제로 하는 것은 특허법 제127조의 문리해석 범위를 벗어난 설시라는 의문이 든다.

2. 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결

가. 사실관계

피고 삼성전자 주식회사는 위 대법원 1996. 11. 27. 자 96마365 결정에서 문제가 되었던 프로세서 유닛과 유사한 장치에 대한 특허권자이다. 레이저 프린터에 비하여 토너 카트리지, 감광드럼, 현상기의 수명이 상대적으로 짧은 점도 위 결정에서 살펴본 바와 같다.

원고 주식회사 루트스는 피고의 장치를 구성하는 감광드럼 카트리지를 제조하여 저렴하게 판매하였는데, 이로 인하여 소비자들은 피고가 제작한 감광드럼 카트리지를 점차 구입하지 않게 되었다.

한편 원고는 향후 피고로부터 특허 침해 문제가 제기될 것에 대비하여 피고를 상대로 권리범위확인심판을 청구하였고, 결국 그 심결의 취소를 구하며 본 사건에 이르게 되었다.

나. 판단

본 사건의 원심인 특허법원 1998.10.29. 선고 98허4661 판결은 위 대법원 1996. 11. 27. 자 96마365 결정의 논지를 그대로 인용하며 원고의 청구를 기각하였고, 대법원 역시 같은 취지에서 상고를 기각하였다.

3. 대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결

가. 사실관계

원고는 증명서를 접착제가 도포된 합성수지 필름 사이에 끼운 다음 롤러 사이를 통과하게 하여 열과 압력을 가한 후 코팅되도록 하는 증명서 자동 피복장치의 특허권자이다. 위 합성수지 필름 사이에 도포되는 접착제는 별도로 특허발명의 대상은 아니었는데, 피고는 위 접착제를 생산하여 판매하

였다. 이에 원고는 피고가 원고의 특허발명에 사용되는 합성수지필름을 판매하는 것은 명백한 특허권 침해행위라고 주장하였다.

나. 판단

원심⁴⁶⁾은 일면에 접착체가 도포된 합성수지필름은 열융착시 증명서와 접합되므로 원고의 특허발명인 증명서 자동피복장치의 사용에 있어 피복재로 없어서는 안 될 소모품으로서 특허법 제127조 제1호에서 말하는 '특허물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다고 판시하였다.

그러나 대법원은 증명서의 피복재로 없어서는 안 될 소모품으로서 열융착시 증명서와 접합되는 물건이라는 점만으로 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 단정할 수 없고, 오히려 위 특허발명의 출원 전에 위 합성수지필름은 일본에서 공지되었다는 점에서 위 합성수지필름을 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 보기 어렵다고 판시하였다. 따라서 피고가 합성수지필름을 제작·판매하는 행위는 원고의 특허발명에 대한 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.

다. 검토

종전 판결과 달리 사실인정에 의하여 소모부품의 생산이 간접침해가 성립하지 않는다는 결론에 도달하였으나, 특허법 제127조의 해석에 관한 기존의 입장은 그대로 유지되었다. 다만 합성수지필름이 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건으로 볼 수 없다는 근거로서 원고의 특허발명 출원 전 이미 일본에서 공지되었다는 점을 들었는데, 특허법 제127조의 적용을 받는 소모부품의 요건을 별도로 실시한 것인지, 단순히 문제가 된 소모부품이 특허발명의 대상이 아니었다는 점을 강조하기 위함인지는 분명하지 않다.

46) 서울고등법원 2000. 4. 26. 선고 99나29833 판결

Ⅲ. 판례에 나타난 법리의 분석

1. 간접침해 개념으로의 포섭과정

가. 법리 설시에 나타난 대법원 판결의 특징

특허권자가 특허권의 침해를 주장하며 제소한 경우 특허권자의 청구원인 및 침해 상대방의 항변에 대한 판단이 순차적으로 이루어진다. 소모부품의 생산이 특허권에 대한 침해행위인지 여부를 판단하는 경우에도 특허권자의 침해 주장에 대한 검토가 먼저 이루어지며, 이 경우 소모부품의 생산이 간접침해의 개념에 포섭되는지 여부가 주요 쟁점이 된다.

뒤에서 살펴볼 바와 같이 소모부품 교체에 관한 미국 및 일본의 판례들은 공통적으로 제3자에 의한 소모부품의 생산이 일응 간접침해의 개념에 포섭됨을 전제로 그에 대한 특허권 소진 내지 묵시적 실시권의 항변을 검토했다. 그런데 우리 대법원 판례는 특허법 제127조의 침해로 보는 행위 개념을 분설하고 그 적용 요건을 검토하면서 소모부품 생산을 바로 간접침해로 인정하는 듯한 설시를 하고 있다. 후술할 *Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corp. Inc.* 판결의 쟁점이었던 ‘허용되는 수리’ 논의는 보이지 않고, Canon 잉크 카트리지 판결과 같이 치밀하게 청구항을 분석하는 과정도 생략되었다.

물론 특허권 소진 내지 묵시적 실시권은 피고가 주장·입증해야 항변사실로서 법원이 직권으로 심리할 수는 없다. 그러나 위 대법원 판결에 의하면 그와 같은 항변이 없더라도 특허법 제127조의 일정한 요건을 충족할 경우 소모부품 생산이 간접침해에 해당하는 것처럼 설시하고 있어 여전히 논의의 여지는 있다.

나. 특허법 제127조의 적용 과정

(1) 적용 요건의 검토

먼저 문리 해석에 의한 특허법 제127조의 적용 요건은 다음과 같다.

- (a) 물건발명인 경우에는 물건의 생산에만, 방법발명인 경우에는 방법의 실시에만 사용하는 물건일 것
- (b) (a)항과 같은 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 할 것
- (c) (b)항과 같은 행위를 업으로 할 것

다음으로 소모부품의 생산을 특허법 제127조의 침해로 보는 행위로 보기 위한 판례의 요건은 다음과 같이 분설할 수 있다.

- (i) 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당할 것
- (ii) 다른 용도로 사용되지 아니하며 쉽게 구할 수 없는 물품일 것
- (iii) 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 교체가 예정되어 있을 것
- (iv) 특허권자측에서 부품을 따로 제조하여 판매하고 있을 것

판례의 (iii)요건은 소모부품의 개념 정의와 다를 바 없어 특별한 의미를 지니지 않는다. (ii)요건은 특허법 제127조의 핵심 개념인 (a)항을 구체화한 것으로 보이며, (i) 및 (iv)요건은 명문 규정에는 없으나 판례의 의하여 인정된 요건으로 판단된다. 이하에서는 (i), (iv)요건에 대하여 보다 자세하게 검토해보고자 한다.

(2) 특허발명의 본질적인 구성요소

비교법적 고찰을 통해 살펴본 바와 같이 우리 특허법 제127조는 간접침해의 법리를 명문으로 규정하고 있는 다른 국가들과 달리 문제가 된 부품이 전체 특허발명에서 어떤 비중을 차지해야 하는가에 관하여 별다른 제한을 두고 있지 않다.

일반적으로 고도의 기술적 사상이 구현된 특허 제품은 다수의 부품으로 구성된다는 점⁴⁷⁾, 소모성은 수명을 기준으로 한 상대적인 개념이라는 점

47) 가령 대상 사실관계에 등장하는 레이저 프린터는 약 700여개의 부품으로 구성되어 있다.

등을 고려한다면 특허 제품에서 소모부품이 사용되지 않은 사례를 찾기는 쉽지 않다. 따라서 단순한 소모부품으로 포섭되는 범위와 특허발명의 본질적인 부분에 해당되는 소모부품으로 포섭되는 범위는 분명히 구분되며, 후자는 신규성과 진보성에 기초한 기술적 사상을 내재하고 있어야 한다는 점에서 전자의 극히 일부분에 불과할 것이다. 즉 '특허발명의 본질적인 부분에 해당할 것'이라는 요건은 사실상 간접침해의 성립 여부를 결정적으로 좌우하게 된다.

전체 특허발명에서 소모부품이 차지하는 비중뿐만 아니라 물건의 종류, 범용품의 예외, 주관적 인식의 요부에 관하여 각국의 입법례는 특색을 지니고 있다.⁴⁸⁾ 그 결과 간접침해가 성립하는 범위도 조금씩 상이하게 나타나는데, 위와 같은 요건 설시는 입법례에 따라 달라질 수 있는 간접침해의 성립 범위에 대하여 명문 규정에 없는 제한을 가하는 것이다. 물론 기존의 특허법 제127조가 물건발명인 경우에는 물건의 는 예만, 방법발명인 경우에는 방법의 실시에만 사용하는 물건으로 제한하고 있는 때문에 현실적으로 적지 않은 사례에서 문제가 된 부품이 발명의 본질적인 구성요소로 인정될 가능성이 있으나, 역시 판례의 원칙론을 지지하기에는 부족한 것이 사실이다.

생각하건대, 입법례마다 간접침해에 관한 규정을 달리하여 실제로 그 성립 범위에 차이가 있고 우리나라 특허법도 독자적인 간접침해 규정을 명문화한 이상, 문리해석의 결과 도출될 수 없는 성립 요건이 적용됨을 감수하면서까지 타국의 입법례를 좇은 해석론을 전개하는 것은 무리한 접근 방법이라고 생각된다.⁴⁹⁾

48) 제1장 제3절 참조

49) 입법론으로 미국, 일본, 독일, 영국과 같이 위 요건을 특허법에 명문으로 수용할 것인지 문제된다. 그 타당성은 두 가지 관점에서 검토될 수 있다. 하나는 당해 부품이 그 자체로서 특허발명이 아니라 단지 발명의 본질적인 구성요소에 불과한 경우에도 간접침해를 인정해야 하는 이유는 무엇인가에 관한 의문이고, 다른 하나는 특허발명의 본질적인 부분을 구현하지 않은 단순한 구성요소인 경우에 간접침해를 부인하는 이유는 무엇인가에 관한 의문이다.

전자의 경우 특허청구범위의 문언을 얼마나 보호할 것인가와 관련된다. 특허발명에 담긴 기술적 사상은 출원 절차를 통해 청구항으로 나타나므로 청구항은 추후 특허권의 침해가 문제되었을 때 권리범위를 설정하는 중요한 기준이 된다. 그런데 출원인의 입장에서 장래에 이루어질 침해행위를 모두 예측하여 발명에 구현된 기술적 사상을 완벽하게 기재하는 것은 불가능하다. 따라서 청구항 그 자체는 물론 청구항의 구성요소 중 발명의 본질적인 사상이 담긴 부분도 특허법에 의하

그렇다면 특허법 제127조는 물건발명에 있어 그 물건의 생산에만 사용될 것을 요구하고 있으므로, 문제가 된 소모부품이 그 물건의 생산에만 사용된다면 특허발명과 무관하게 일단 간접침해 요건은 충족된 것으로 보아야 한다. 그 후 침해자가 특허권 소진의 항변을 하고, 특허권자가 소진의 예외 재항변을 하면서 위 요건은 자연스럽게 주장·입증될 수 있다.

(3) 특허권자에 의한 부품 제조 및 판매

전술한 대법원 판례들은 모두 문제가 된 소모부품이 특허권자에 의하여 제조 및 판매되고 있을 것을 요구한다. 이는 특허법 제127조에 규정되어 있지 않은 요건이며, 유추해석으로도 도출하기 어려운 내용이다.

대법원은 구체적 타당성을 도모하는 과정에서 위와 같은 요건을 실시한 것으로 추측된다. 위 두 사례에서 특허권자인 삼성전자 주식회사는 일단 소비자들에게 레이저 프린터 본체를 저렴하게 판매하여 시장을 확보한 후 소모부품인 토너 카트리지를 지속적으로 판매하는 방법으로 수익을 창출하는 비즈니스 모델을 마련하였는데, 특허발명에 아무런 기여한 바 없는 제3자가 특별한 기술이 요구되지 않는 소모부품을 생산하여 시장에 진출할 경우 특허권자에게 돌아갈 이익이 제3자에게 귀속할 가능성이 있다. 특허법 나아가 지적재산권법은 상충하는 가치의 조화를 통하여 그 목적을 달성하는데, 이를 바라보는 관점의 스펙트럼에 따라 소모부품 시장에 대한 견해가 달라질 수 있다. 판례는 소모부품 시장을 제한할 필요성이 인정된다는

여 보호해야 할 정책적 필요성이 인정된다. 구성요건완비원칙을 보완하기 위한 균등론의 노력과 마찬가지로 관점에서 해석될 수 있다.

후자의 경우 소모부품을 한정하여 간접침해의 성립범위를 제한할 필요성이 있는가와 관련된다. 문제의 해결을 위해 제도적 취지를 다시 고찰해 볼 필요가 있다. 간접침해 규정은 특허권을 실질적으로 보호하기 위하여 마련된 제도적 장치이다. 장차 직접침해로 이어질 개연성이 큰 일정한 예비적 행위를 침해행위로 간주하여 결과적으로 특허권자를 보호하는 것이다. 간접침해 법리에 의하여 특허권의 효력 범위가 확장되는 것은 아니며, 단지 특허권 보호의 강화 또는 특허권의 경제적 가치의 증대를 통해 연구발명의 인센티브를 제공하는 것임은 앞서 살펴본 바와 같다. 나아가 후술할 바와 같이 간접침해 법리는 구성요건완비원칙 내지 균등론에 의한 침해 판단의 예외로서, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 추구하는 이념과 일정 정도 긴장관계에 있다. 즉 특허법이 추구하는 목적 달성의 범위 내에서 그 적용 범위를 조절할 필요성이 인정된다. 그렇다면 입법론으로 위 요건을 수용하는 방안을 긍정적으로 검토할 수 있을 것이다.

입장에서 구체적 타당성을 도모하기 위하여 적어도 특허권자가 당해 부품을 제조하여 판매하였다면 그 비즈니스 모델을 보호해야 한다는 선에서 조화점을 마련한 것으로 보인다.

그러나 위와 같은 관점의 차이가 판례의 특허법 제127조에 대한 해석론을 정당화하는 것은 아니다. 특허법 제127조는 물건의 생산에만 또는 방법의 실시에만 사용하는 물건을 규율할 뿐, 그 물건이 특허권자의 의도에 비추어 어떤 역할을 할 것인지에 관하여는 침묵하고 있다. 특허권자가 의도한 비즈니스 모델, 제3자의 소모부품 시장 진입의 허용 여부 등 구체적 타당성은 일단 소모부품의 교체 행위가 간접침해 개념에 포섭된 이후 침해 상대방의 항변 단계에서 논의되어야 할 사항이다. 특허권 소진 이론, 묵시적 실시권 이론, 특허권 남용 이론 등이 그러한 예이다.

대법원은 구체적 타당성이 고려된 결론을 전제로 간접침해 개념을 검토하는 과정에서 명문 규정의 해석에 비추어 다소 무리한 요건을 부가한 것이라고 판단된다. 결국 판례는 항변 단계에서 이루어져야 할 판단을 개념 포섭 과정, 즉 청구원인단계에서 선취한 것으로 볼 수 있다.

(4) 특허 물건의 생산에만 사용

특허법 제127조는 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 '생산'에만 사용하는 물건일 것을 요구하고 있다. 생산의 사전적 의미는 '자연물에 인력을 가하여 재화를 만들어 내거나 증가시키는 일'이다.⁵⁰⁾ 특허발명에 있어서 생산은 '특허발명을 유형화하여 발명의 결과인 물(物)을 만들어 내는 모든 행위'를 의미한다.⁵¹⁾

그런데 대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정은 소모부품의 교체도 일정한 요건 하에 생산의 개념에 포함되는 것으로 실시하고 있어 그 타당성이 문제된다. 소모부품, 가령 레이저 프린터 또는 프로세서 유니트에 있어서 토너 카트리지는 레이저 프린터 또는 프로세서 유니트를 '사용'하기 위한 물

50) 민중엡센스국어사전(제3판) 참조

51) 서울고등법원 1996. 2.22. 선고 95라135 결정

건이지 '생산'하기 위한 물건은 아니기 때문이다. 실제로 위 사건의 원심인 서울고등법원 1996. 2.22. 선고 95라135 결정은 "토너 카트리지는 특허 레이저 프린터를 유형화하여 이를 만들어 내는 것, 즉 "생산"에 필요한 부품이라고 할 수는 없고, 다만 그 "사용"에 필요한(수명이 다할 때까지 약 100개가 소모될 것이 예정된) 소모부품에 불과하다고 할 것이며, 피신청인들이 생산하는 토너 카트리지가 특허 레이저 프린터 외에 다른 레이저 프린터에는 사용할 수가 없다고 하더라도 이를 달리 해석할 수는 없다."고 하여 이와 같은 입장을 견지하였다.

특허법 제2조는 '실시'를 '물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약하는 행위'로 정의하였다.⁵²⁾ 생산과 사용은 서로 다른 개념임을 전제로 실시를 정의함에 있어 병기되었음을 주목할 필요가 있다. 또한 특허법 제127조 제1호는 "特許가 물건의 發明인 경우에는 그 물건의 生産에만 사용하는 물건을 生産·讓渡·貸與 또는 輸入하거나 그 물건의 讓渡 또는 貸與의 請約을 하는 행위"라고 규정하여 같은 호에서 '생산'을 두 번 명시하고 있다. 규정의 형식 및 체계에 비추어 후자의 생산은 정의 규정인 특허법 제2조의 생산과 동의어이며, 통상 하나의 법률 조항에서 서로 다른 개념을 같은 방식으로 표현하지는 않는다는 점에서 위 제1호의 전자의 생산은 후자의 그것과 같은 의미라고 보아야 한다. 결국 특허법 제127조 제2호의 생산은 적어도 사용과는 구분되는 개념인 것이다. 그럼에도 불구하고 소비자에 의한 소모부품의 교체를 생산의 개념에 포섭시키는 판례의 입장은 문리적 해석뿐만 아니라 특허법의 체계적 해석에 비추어도 옳바르지 않다.

다만 간접침해 조항의 입법 취지 및 도입 연혁을 고려할 때 반드시 특허

52) 第2條 (定義) 이 법에서 사용하는 用語의 定義는 다음과 같다.<改正 1995.12.29>

1. "發明"이라 함은 自然法則을 이용한 技術의 思想의 創作으로서 高度한 것을 말한다.
2. "特許發明"이라 함은 特許를 받은 發明을 말한다.
3. "실시"라 함은 다음 各目的 1에 해당하는 행위를 말한다.
 - 가. 물건의 發明인 경우에는 그 물건을 生産·사용·讓渡·貸與 또는 輸入하거나 그 물건의 讓渡 또는 貸與의 請約(讓渡 또는 貸與를 위한 展示를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위
 - 나. 방법의 發明인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위
 - 다. 물건을 生産하는 방법의 發明인 경우에는 各目的의 행위외에 그 방법에 의하여 生産한 물건을 사용·讓渡·貸與 또는 輸入하거나 그 물건의 讓渡 또는 貸與의 請約을 하는 행위

법 제2조의 생산의 개념에 한정해야 하는가는 별개의 문제이다. 앞서 살펴본 Wallace v. Holmes 사건을 비롯하여 간접침해의 법리를 도입한 초창기 판결들의 공통점은 구성요건완비의 원칙을 회피하고자 하는 침해자에 대하여 특허권자의 권리 행사를 인정하고자 했다는 것이다. 가령 오일램프에 사용되는 버너에 관한 특허발명 중 등피 부분을 제외한 버너를 제작하는 경우와 같이, 특허 물건의 생산에 이용되는 일부 구성요소를 소비자에게 제공하여 나머지 구성요소를 결합하도록 유도하는 행위가 그러하다. 구성요건완비 원칙의 관점에서 위와 같은 기여침해 유형은 특허 물건의 생산에 사용되는 일부 물건을 제작하여 판매하는 것이므로 ‘생산’이라고 규정하는 것만으로도 초창기 기여침해 사례를 규율할 수 있었다. 그러므로 일본 특허법에서 ‘생산’을 전제로 간접침해 규정을 받아들였고 이를 우리나라에서 계수한 것이라 추측된다. 그러나 특허발명에 담긴 기술적 사상이 고도화되면서 위와 같이 생산 개념으로 포섭할 수 없는 사례들이 나오기 시작했다. 특허권의 직접침해 개념을 권한 없는 자에 의한 업으로서의 ‘실시’로 본다면, 간접침해도 ‘실시’를 전제로 규정하는 것이 타당할 것이다.

결국 특허법 제127조 중 물건발명의 경우를 규정한 제1호와 방법발명의 경우를 규정한 제2호를 통합하여 ‘특허발명의 실시에만 사용하는’으로 변경하는 것이 바람직하다고 생각된다. 실제로 미국은 35 U.S.C. § 271 (c)항에서 ‘for use in practicing a patented process’라는 표현을, 독일은 특허법 제10조 제1항에서 ‘zur Benutzung der Erfindung’이라는 표현을 사용하고 있어 모두 ‘실시’를 전제로 하고 있다.

‘생산에만’에서 ‘...에만’은 실험적 내지 일시적 사용 가능성으로는 부족하고 사회통념상 승인될 수 있는 경제적, 상업적, 실용적인 용도가 입증되는 정도를 의미한다는 것은 앞서 살펴본 바와 같다.⁵³⁾

IV. 정리

특허법 제127조는 물건발명에 대한 간접침해를 규정함에 있어 소모부품

53) 제1장 제3절 III. 참조

이 특허발명의 본질적인 구성요소일 것을 명시하고 있지는 않으므로 명문의 규정이 없는 제한 요건을 적용하는 것은 바람직하지 않다고 생각된다. 또한 제1호의 “特許가 물건의 發明인 경우에는 그 물건의 生産에만 사용하는 물건”인지 여부를 고려함에 있어 ‘생산’을 사실상 ‘실시’ 개념으로 파악하는 판례의 해석론은 문리 해석과 유추 해석의 범주를 넘는 것으로 판단된다. 입법론으로는 ‘발명의 본질적인 구성요소일 것’이라는 요건을 명시하고, 위 ‘생산’을 ‘실시’로 변경하는 것이 바람직하다.

한편 특허권자에 의하여 문제가 된 소모부품이 제조되어 판매될 것을 요하는 판례의 입장은 소모부품의 교체 행위를 간접침해로 일단 포섭한 후 항변 과정에서 이루어져야 할 이익형량을 청구원인 단계에서 선취한 것으로 보인다. 이로 인하여 판례가 실시하는 침해 개념은 법문의 의미를 벗어나게 되었다.

결론적으로 특허법 제127조의 침해로 보는 행위를 “특허발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위”로 개정한다면 소모부품의 생산을 일용 침해행위로 보아도 무방할 것이라 생각된다.

V. 대상 사실관계에의 적용

1. 당해 부품의 소모성

대상 결정이 실시하고 있는 바와 같이 인쇄되는 종이를 기준으로 할 경우 레이저 프린터 자체는 약 300,000장, 토너 카트리지는 약 3,000장, 감광 드럼은 약 15,000장, 현상기는 약 50,000장의 수명을 지닌다. 산술적으로 레이저 프린터의 수명이 다할 때까지 토너 카트리지의 약 100회 정도 교체가 예정되어 있다. 그렇다면 토너 카트리지는 프로세서 유닛을 구성하는 소모부품임이 분명하다.

2. 특허발명의 실시예 사용

신청인 삼성전자 주식회사는 레이저 프린터에 사용되는 토너 카트리지를 생산한 피신청인을 상대로 특허법 제127조에 의한 특허권의 간접침해를 주장한다. 본래 특허법 제127조는 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 '생산'에만 사용하는 물건을 전제로 하고 있으나, 특허권의 직접침해가 권한 없는 자에 의한 업으로서의 실시를 전제로 하고 있다는 점을 고려하여 위 '생산'을 '실시'로 개정한다면, 피신청인이 제조한 토너 카트리는 신청인의 특허발명인 프로세서 유니트의 실시예 사용되는 물건으로 볼 수 있다.

3. 실시 이외의 다른 용도 부존재

특허법 제127조는 '생산에만' 사용되는 물건임을 요구하고 있는바, 마찬가지로 위 생산을 실시로 보아 실시 이외에 다른 용도가 없는지 문제된다. 여기에서 다른 용도란 실험적 내지 일시적 사용 가능성으로는 부족하고 사회통념상 승인될 수 있는 경제적, 상업적, 실용적인 용도를 의미한다. 그런데 레이저 프린터마다 그에 맞는 토너 카트리가 별도로 존재하며, 토너 카트리지가 규격이 표준화되어 있는 것은 아니다. 프로세서 유니트와의 결합이 없이는 토너 카트리지만으로 화상 기록을 할 수도 없다. 즉 피신청인이 생산한 토너 카트리는 신청인의 프로세서 유니트에 부착하여 레이저 프린터의 부품으로 사용되는 것 이외에 달리 경제적, 상업적, 실용적인 용도가 없다는 의미이다.

따라서 피신청인이 생산한 토너 카트리는 신청인의 특허발명의 실시에만 사용되는 물건임이 인정된다.

4. 소결

피신청인이 신청인의 레이저 프린터에 사용되는 토너 카트리지를 생산하

는 행위는 특허법 제127조의 간접침해 요건을 일응 충족한다. 따라서 신청인은 청구원인의 요건사실을 주장·입증할 수 있을 것이다.

제3절 간접침해 주장에 대한 방어

I. 특허권 소진에 관한 쟁점

1. 소진 이론의 의의

가. 권리 소진의 개념

특허권 소진 이론(exhaustion doctrine)이란 특허 제품이 일단 정당하게 생산·판매되었다면 이로써 특허권은 소진되어 그 양수인에 의한 특허 제품의 사용, 양도 및 대여 등은 침해행위가 되지 않는다는 논의이다.⁵⁴⁾ 가령 특허권자 A로부터 특허 제품을 구입한 B가 당해 특허 제품을 C에게 대여한 경우, 별도의 실시 약정을 체결하지 않은 B가 C에게 특허 제품을 대여하는 것은 일응 특허법 제2조 제3호의 '실시'에 해당되어 동법 제94조에 의하여 A의 특허권에 대한 침해행위로 볼 여지가 있다. 그러나 정당한 대가를 지불하고 특허 제품을 구입한 B의 대여행위를 침해로 보는 것은 부당하므로, 판매와 함께 권리가 소진된 것으로 이론 구성하여 특허권자의 추급을 방지하는 것이다. 결국 B는 특허권 소진 항변을 통해 A의 침해 주장을 효과적으로 방어할 수 있게 된다.

나. 소진 이론의 취지

(1) 특허권자의 이중이득 방지

54) 尹宣熙, 전게서, p.550; 丁相朝, 전게서, p.140.

정당한 대가를 받고 특허 제품을 판매한 특허권자가 판매 이후의 행위에 대하여 특허권을 행사할 수 있다면 이는 이미 판매 대가를 지급받은 특허권자로 하여금 중복된 이익을 취하는 것을 허용하는 결과가 된다. 즉 위 사례에서 A는 특허 제품을 판매하면서 특허발명을 공개하는 대가로서 산정한 판매 대금을 B로부터 지급받았으므로 별도로 C에게 특허권을 주장할 수 없도록 하는 것이 합리적이다.

(2) 거래의 안전 확보

특허 제품의 양도 이후 특허권자의 추급을 인정하게 되면 전득자를 비롯한 제3자는 특허권자와 양수인 사이의 실시 약정의 존부를 개별적으로 확인해야 하므로 자유로운 유통이 제한된다. 가령 위 사례에서 C는 B로부터 특허 제품을 구입할 당시 A와 B 사이에 체결된 실시 약정의 내용을 조사해야 할 부담이 생기는데 이와 같은 거래 비용의 증가는 특허 제품의 정상적인 유통을 저해하게 된다. 따라서 권리 행사를 제한함으로써 거래 안전을 확보할 필요가 있다.

다. 소진 이론의 근거

(1) 명문 규정

본래 소진 이론은 특허권에 한정된 개념은 아니며, 저작권법의 '최초판매 원칙(first sale doctrine)', 상표법의 '병행수입(parallel imports)' 이론과 같은 맥락에서 논의된다.⁵⁵⁾ 실제로 구 저작권법(법률 제8101호로 개정되기 전의 것) 제43조⁵⁶⁾, 현행 저작권법 제79조⁵⁷⁾, 반도체 집적회로의 배치설계에

55) 丁相朝, 전제서, p.141.

56) 第43條 (著作物의 去來提供 및 音盤의 貸與許諾 <개정 1994.1.7>)

①著作物의 原作品이나 그 複製物이 配布權者의 許諾을 받아 販賣의 方法으로 去來에 제공된 경우에는 이를 계속하여 配布할 수 있다.

57) 제79조 (배포권) 음반제작자는 그의 음반을 배포할 권리를 가진다. 다만, 음반의 복제물이 음반제작자의 허락을 받아 판매 등의 방법으로 거래에 제공된 경우에는 그러하지 아니하다.

관한 법률 제8조 및 제9조 제2항⁵⁸⁾은 일정한 요건 하에 권리가 소진될 수 있음을 규정하고 있다. 이와 달리 특허법은 권리 소진에 관한 명문 규정을 마련하고 있지는 않으므로 항변을 인정할 법적 근거가 문제된다. 성문화된 규정이 없는 미국, 일본에서는 판례를 통하여 소진 이론을 받아들였는바, 우리와 유사한 법체계를 가진 일본의 재판례도 소진 이론을 당연한 전제로 법리를 전개하고 있을 뿐 구체적인 인정 근거는 밝히지 않고 있다.

이중이득의 방지, 거래 안전 보장 등 특허권 소진 법리의 취지를 고려해 볼 때, 신의에 좇은 성실한 권리 행사를 요구하는 민법 제2조⁵⁹⁾에서 일단의 근거를 마련하는 것이 가능하다고 판단된다.

(2) 이론적 근거⁶⁰⁾

특허권 소진의 이론적 근거와 관련하여 소유권이전(所有權移轉)설, 묵시의 실시허락(實施許諾)설, 권이용진(權利用盡)설 등이 제시된다. 견해 대립의 실익은 크지 않으므로 특허권 소진에 관한 명문 규정이 없는 우리 특허법상 권리 소진을 인정할 근거를 마련한다는 의미에서 개괄적으로 검토하고자 한다.

먼저 소유권이전설은 양수인이 특허 제품의 소유권을 취득한 이상 특허권자는 더 이상 양수인에게 특허권을 행사할 수 없어 결과적으로 권리가 소진된다고 보는 견해이다. 특허 제품에 대한 소유권을 취득함으로써 당해

58) 第8條 (配置設計權의 효력) 第21條第1項의 規定에 의하여 設定登錄을 한 者 및 그로부터 權利를 承繼한 者 (이하 "配置設計權者"라 한다)는 設定登錄된 配置設計를 營利를 目的으로 이용하는 權利를 獨占한다. 다만, 그 配置設計權에 關하여 第11條第1項의 規定에 의한 專用利用權을 設定한 경우에는 第11條第2項의 規定에 의하여 專用利用權者가 그 配置設計를 이용하는 權利를 獨占하는 범위안에서는 그러하지 아니하다.

第9條 (配置設計權의 효력이 미치지 아니하는 범위)

②第8條의 規定에 의한 配置設計權의 효력은 適法하게 製造된 半導體集積回路등을 引渡받은 者가 그 半導體集積回路등에 對하여 營利를 目的으로 第2條第4號 다目에 規定된 行위를 하는 경우에는 미치지 아니한다.

59) 第2條 (信義誠實)

①權利의 行使와 義務의 履行은 信義에 좇아 誠實히 하여야 한다.

②權利는 濫用하지 못한다.

60) 이하의 학설 소개는 김길원, "특허침해의 소송에서 비침해 항변에 관한 연구 : 권리소진, 묵시적 실시권 및 권리실효 법리를 중심으로", 충남대학교 박사학위논문, 2007, pp.133-136 참조

발명에 대한 특허권의 행사를 저지할 수 있다고 한다. 소유권이전설에 대하여는 권리의 객체와 내용을 달리하는 특허권과 소유권을 혼동하였다는 비판이 제기된다.

묵시의 실시허락설은 특허권자가 특허 제품을 판매함과 동시에 양수인에게 묵시적으로 당해 발명에 관한 실시를 승인하였다는 견해이다. 따라서 양수인은 명시적인 제한이 없는 한 특허 제품을 사용, 양도, 대여할 수 있게 된다. 한편 묵시적 실시권은 현행 법제상 등록할 방법이 없는 바, 일단 특허 제품을 정당하게 양수하여 묵시적 실시권을 갖게 되었다 하더라도 등록할 수 없는 실시권으로 특허권을 양수한 제3자에게 대항할 수 없다는 점에서 이론적 난점이 있다.

권리용진설은 특허권자가 특허 제품을 판매함으로써 특허권의 사용을 마쳤으므로 동일한 제품에 대한 권리 주장을 할 수 없다는 견해이다. 소진의 범위와 관련하여, 특허 제품이 유통에 놓인 시점에서 획일적·전면적인 소진이 발생한다고 볼 것인지, 거래 양상에 따라 사회 통념에 비추어 특허권자가 양수인에게 권리를 부여하였다고 해석할 수 있는 사정이 있는 경우에 한하여 소진이 이루어진다고 볼 것인지 논의의 여지가 있다.

2. 특허권 소진의 성립 요건

가. 서

소진 이론은 공평 타당의 관점에서 권리 행사를 제한하는 법리이므로 성립 요건을 분석함에 있어 전통적인 법도그마틱과 달리 논리적인 출발점을 찾는 것이 쉽지 않다. 구체적 타당성을 고려하여 기본적인 요건만을 설정하고 사안에 따른 법원의 재량을 크게 인정할 경우 특허권자와 그 상대방 모두 불측의 손해를 입을 가능성이 있어 거래 안전 보장이라는 취지를 무색하게 한다. 다만 이제까지 누적된 미국 연방대법원 및 하급심 판례는 상충하는 이익의 형량에 대한 고민을 법리 전개에 반영하고 있어 어느 정도 대안을 제공할 수 있다고 생각된다. 이하에서는 권리 소진 법리의 발전 과

정에서 전환점이 된 4개의 판례를 분석하고 그에 따른 특허권 소진의 성립 요건을 검토하고자 한다.

나. 관련 판례의 분석

(1) Bloomer v. McQuewan⁶¹⁾

(가) 사실관계

Collins와 Smith는 특허권자로부터 ‘Woodworth’s planing machine’이라는 특허 제품 공급에 관한 프랜차이즈 계약을 체결하고 소비자들에게 위 제품을 판매하는 업자들이다. 위 프랜차이즈 계약에는 제품 사용 기간 및 판매 지역 제한 등의 특약이 추가되었다. Collins와 Smith는 Bloomer에게 위 제품을 판매하였는데, 이는 위 프랜차이즈 약정에 반하는 판매였다. 이에 Bloomer는 자신이 위 특허 제품을 구입하더라도 특허권을 침해하는 것이 아니라고 주장하였다.

(나) 판단

재판부는 특허권자는 특허 제품을 배타적으로 생산, 사용 및 판매할 권한을 갖지만, 일단 특허 제품이 양도되면 특허권자는 판매 과정에서 이익을 취하게 되므로 그에 대한 배타적 권리도 제한된다고 설시하였다. 결국 특허 제품을 적법하게 양수한 자로부터 전득한 Blommer는 특허권자의 권리 행사로부터 자유로울 수 있다는 입장이다.

(다) 검토

명시적으로 ‘소진(exhaustion)’이라는 표현을 사용하지는 않았지만, 일단

61) 55 U.S. 539, 14 How. 539, 1852 WL 6732 (U.S.Pa.), 14 L.Ed. 532

특허 제품이 정당하게 양도된 경우 특허권자의 권리 행사가 제한된다고 설시함으로써 권리 소진 법리를 인정한 초기의 판시로 보인다. 연방대법원은 이후 Adams v. Burke 사건⁶²⁾에서도 특허 제품 판매 시 부가되는 조건의 효력을 부인하면서 유사한 설시를 하였다. 미국에서의 소진 이론은 특허 제품 판매 당시 특허권자에 의 소진판매자에게 부가되는 조건을 무력화시키⁶³⁾이라로 기능하면서 등장하였음을 알 수 있다.

(2) United States v. Univis Lens Co., Inc.⁶³⁾

(가) 사실관계

Univis Lens 사는 1931년 설립된 안경회사로서 안경에 사용되는 다초점(multi-focal) 렌즈의 제작 방법에 관한 특허를 보유하고 있었는데, 그 구성요소인 렌즈 원판(lens blank)을 제작하여 도매상 및 소매상에게 판매하였다. Univis Lens 사로부터 렌즈 원판을 구입한 업체들은 이를 안경 렌즈로 사용할 수 있도록 고객의 처방전에 따라 가공하였다. 당시 Univis Lens 사는 위와 같이 각각의 렌즈 원판을 판매할 때마다 한 쌍 당 50센트의 실시료를 징수하였는데, 구입 업체가 렌즈 원판을 가공하여 안경 렌즈로 완성시킨 것은 렌즈 원판 구입과 별도로 특허권을 침해하는 행위라고 주장하였다.

(나) 판단

연방대법원은 특허권자가 발명의 본질적인 요소를 구현하고 있는 미완성 제품을 판매하면서 그 제품이 구매자에 의하여 당해 특허발명에 부합하도록 마무리될 것을 의도한 경우, 구매자에 의한 미완성 제품의 가공은 별도로 특허권을 침해하는 것이 아니라고 판시하였다.⁶⁴⁾ 렌즈 원판을 판매하는

62) 84 U.S. 453, 1873 WL 15890 (U.S.Mass.), 21 L.Ed. 700, 17 Wall. 453

63) 316 U.S. 241, 62 S.Ct. 1088, 86 L.Ed. 1408, 53 U.S.P.Q. 404

64) "We think that all the considerations which support these results lead to the conclusion that

것은 원판 그 자체에 대한 완전한 소유권의 이전일 뿐만 아니라, 당해 특허발명의 마지막 단계에 이르기까지 실시할 수 있는 권한을 이전한다는 의미이기 때문이다. 따라서 렌즈 원판을 안경 렌즈로 완성시킨 도매상 및 소매상의 가공행위는 Univis Lens 사의 특허권을 침해한 것이 아니다.

(다) 검토

Bloomer v. McQuewan 사건 이후 일관되게 인정되어 온 권리 소진의 범리를 보다 확장하게 되는 계기를 마련한 판결이다. 소진 이론에 의할 경우 특허권자로부터 정당하게 특허 제품을 구입한 매수인이 이를 사용·양도·대여하는 행위가 침해행위로 인정되지 않음은 앞서 살펴본 바와 같다. 그런데 판매된 렌즈 원판이 특허 제품이 아니며 단지 다초점 렌즈의 제작 과정 이외의 다른 용도가 없는 제품인 경우, 위 렌즈 원판을 판매함으로써 이를 가공하여 안경에 사용할 수 있는 다초점 렌즈로 완성하는 행위에 대하여도 Univis Lens 사의 특허권이 소진하는지 문제된다. 결국 본 사안의 쟁점은 판매된 제품이 특정한 청구항을 구현하지 않은 경우에도 특허권의 소진을 인정할 수 있는지 여부이다

이에 대하여 판례는 렌즈 원판을 판매하는 행위는 양수인에게 소유권을 이전하는 것뿐만 아니라 렌즈 원판을 이용한 특허의 마지막 단계(the final stage)를 실시할 권한, 즉 다초점 렌즈를 제작할 권한도 부여하는 것이라고 판시하였다. 판례에 의할 경우 정당하게 판매된 제품이 특정한 청구항을 모두 구현한 경우는 물론 청구항 중 일부라도 본질적인 부분을 구현하여 청구항을 실시하는 것 이외에 다른 용도가 없다면 마찬가지로 특허권이 소진되므로 소진 범위는 확장된다.

where one has sold an uncompleted article which, because it embodies essential features of his patented invention, is within the protection of his patent, and has destined the article to be finished by the purchaser in conformity to the patent, he has sold his invention so far as it is or may be embodied in that particular article. …(중략)… No one would doubt that if the patentee’s licensee had sold the blanks to a wholesaler or finishing retailer, without more, the purchaser would not infringe by grinding and selling them.”

(3) Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.⁶⁵⁾

(가) 사실관계

원고 Mallinckrodt 사는 환자의 폐에 에어로졸의 형태로 방사성 물질이나 치료 물질을 운반하여 폐질환을 진단하는 장치를 판매하는 회사이다. 방사성 물질은 폐의 상태를 진단하는 영상을 스캔하기 위해 필요한데, 환자의 들숨과 날숨에 의하여 폐로 운반되므로 감염 여부가 문제되었다. 원고는 위 장치를 1회 사용에 그치지 않고 재사용할 경우 생물학적으로 오염될 가능성을 경고하면서 “Single Use Only”라고 명시한 안내서와 동봉하여 판매하였다.

한편 피고 Medipart 사는 원고로부터 위 장치를 구입하여 사용을 마친 병원으로부터 위 장치를 수거한 후 다시 사용할 수 있도록 정비(reconditioning)하여 다시 병원에 판매하였다. 병원 입장에서는 원고로부터 새 제품을 구입하지 않고 저렴한 가격에 위 장치를 재활용할 수 있어 피고의 제품을 선호하였다.

이에 원고는 피고가 권한 없이 위 장치를 조정하여 병원으로 하여금 1회용 제한 약정을 위반하도록 유인하였음을 이유로 특허권의 직접침해 및 유도침해(induced infringement)를 주장하였다.

(나) 판단

재판부는 1회용으로의 사용 제한은 특허발명의 실시 범위를 정한 것으로서 특허법 하에서 유효한 판매 조건이며, 생물학적 오염의 방지는 공익적 목적에 위배되지 않으므로 독점금지법에도 저촉되지 않는다고 실시하였다. 따라서 판매 조건이 유효한 이상 그 제한을 초과하는 행위는 특허권에 대한 침해라는 결론을 내리며 원심 판결을 파기하였다.⁶⁶⁾ 결국 피고

65) 976 F.2d 700, 61 USLW 2204, 24 U.S.P.Q.2d 1173

66) “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

Medipart 사는 특허권 침해의 책임을 부담하게 된다. 나아가 1회를 넘어서 재사용이 위법한 이상 피고가 위 특허 제품을 정비한 행위는 허용되는 수리인지 여부를 판단할 필요 없이 침해행위에 해당한다는 점을 확인하였다.⁶⁷⁾

(다) 검토

특허권 소진의 법리가 *Bloomer v. McQuewan* 판결에 의하여 확립되고 *United States v. Univis Lens Co., Inc.* 판결에 의하여 발전되었다면, *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.* 판결⁶⁸⁾에 의하여 그 적용 범위는 크게 제한되었다고 평가할 수 있다. 위 사건에서 재판부는 특허 제품 판매 당시 부가한 “Single Use Only” 조건이 유효함을 전제로 원고의 권리가 소진되지 않는 것으로 판단했는데, 이와 같이 조건 없는 판매(unconditional sale)를 요구할 경우 특허권자는 명시적인 약정을 통해 얼마든지 특허권의 소진을 회피할 수 있게 된다. 실제로 이후 재판부는 *B. Braun Medical, Inc. v. Abbott Laboratories* 사건⁶⁹⁾에서도 “특허 제품의 판매 또는 실시 약정에 수반하여 표시된 조건은 통상 지지된다.”⁷⁰⁾고 실시하여 같은 입장을 확인하였다.

나아가 후술할 *Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing. Corp.* 사건⁷¹⁾에서 재판부는 위와 같이 판매에 부가되는 조

conditioned under the applicable law such as the law governing sales and licenses, and if the restriction on reuse was within the scope of the patent grant or otherwise justified, then violation of the restriction may be remedied by action for patent infringement. The grant of summary judgment is reversed, and the cause is remanded.”

67) “If the UltraVent device is validly licensed for only a single use, any reuse is unlicensed and an infringement, and there is no need to choose between repair and reconstruction”

68) 판매 조건에 따른 권리소진의 제한은 동 판결보다 1년 앞서 판시된 *Intel Corp. v. U.S. International Trade Commission*, 946 F.2d 821 (Fed. Cir. 1991) 판결에서도 다루어졌으나, 이 글에서는 판매자와 구매자 사이에서 조건 없는 판매(unconditional sale)의 쟁점이 보다 구체화 된 동 판결을 기준으로 검토하기로 한다.

69) 124 F.3d at 1424, 43 U.S.P.Q.2d at 1901-02

70) “express conditions accompanying the sale or license of a patented product are generally upheld.”

71) 123 F.3d 1445, 1452 (Fed. Cir. 1997)

건이나 제한은 반드시 명시적(explicit)이어야 할 것을 선언하였다. 따라서 특허권자의 일방적인 의사표시에 의하여 권리 소진이 좌우될 가능성은 희박해졌다.

이에 대하여 위와 같은 재판부의 입장은 특허권 소진 법리를 형해화시킨다는 지적⁷²⁾이 있으나, 애초에 소진 법리가 특허 제품 판매 조건을 무력화시키는 방어 수단으로 기능하였다는 점을 고려한다면 권리소진의 범위를 제한하는 재판부의 결론은 대립되는 이익을 형량해야 할 고민의 산물로서 어느 정도 예견되었다고 볼 수 있다. 부가된 판매 조건에 대하여 독점금지법 위반 및 특허권 남용(patent misuse) 여부를 판단한 것도 특허권자가 소진 법리를 회피하면서 부당한 이익을 얻는 것을 방지하여 불합리한 결론이 도출되는 것을 막고자 했던 재판부의 노력이라고 판단된다.⁷³⁾

한편 유효한 판매 조건을 위반한 이상 당해 특허 제품의 정비 행위가 허용되는 수리인지 여부와 관계없이 특허권에 대한 침해라고 판단한 것은 후술하게 될 이른바 ‘허용되는 수리와 허용되지 않는 개조’ 논의의 주소를 명확히 할 수 있는 단서가 된다.

다. 권리 소진의 요건⁷⁴⁾

(1) 논의의 전제

당사자가 특허권 소진을 주장한 경우 연방대법원 및 하급심법원은 판매된 제품이 특정한 청구항을 모두 구현하였는지, 청구항 중 일부라도 본질적인 부분을 구현하였는지, 권리 소진을 방해할 명시적인 조건이 부가되었

72) 최승재, “미국에서의 특허권소진론의 전개와 LG v. Quanta 사건의 의의와 시사점-계약에 의한 특허권소진의 배제가능성과 방법특허-”, IT기술과 지적재산권법(경북대학교 IT와 법 연구소/서울대학교 기술과법센터 공동심포지엄 자료집), 2009, p.86.

73) 이와 같은 판시의 의미를 연방특허항소법원(The Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)의 특허권자 보호 경향의 관점에서 파악하는 견해도 제시된다. 박준석, “Session 1 Quanta v. LG 토론문”, 『특허권 소진에 관한 국제동향(2008년도 제7회 국제컨퍼런스 자료집)』, 서울대학교 기술과법센터, 2008, p.11 참조

74) 특허권 소진과 관련하여 법원이 심리한 당사자의 공격·방어 방법으로서 권리소진 항변의 요건사실과는 구분된다. 구체적인 입증책임의 부담은 뒤에서 살펴보기로 한다.

는지, 그 조건이 관련 법령에 위배되거나 특허권의 남용에 해당되지 않는지 여부를 세밀하게 판단하였다. 그런데 위와 같은 판단 요소는 특허권 소진의 주장 이후 당사자 사이에 이루어진 공격·방어 방법을 나열한 것일 뿐, 모두 권리 소진 항변의 요건사실을 구성하는 것은 아니다. 입증책임의 부담 문제는 여전히 남아있다. 이하에서는 판례에서 다룬 권리 소진의 성립 요건을 항목별로 검토한 후, 입증책임의 분배를 통해 실제 소송 진행과정에서 나타나는 공격·방어 방법의 흐름을 구성해보고자 한다.

(2) 정당한 권리자로부터 판매된 제품이 특정한 청구항을 구현하거나 그 청구항의 본질적인 부분을 구현하는 구성요소일 것

특허권 소진은 특허 제품이 일단 정당하게 생산·판매된 경우 이중이득의 방지 및 거래 안전 보장의 관점에서 특허권자에 의한 권리행사를 제한하는 법리이다. 즉 권리가 소진되지 않는다면 특허권자는 이미 판매된 제품에 관하여 계속 특허권을 행사할 수 있다는 의미이며, 이는 당해 제품이 특허 발명의 청구항을 구현한 물건임을 전제로 하는 것이다. 즉 원칙적으로 특허권은 판매된 제품이 적어도 어느 한 청구항의 모든 구성요소를 구현한 경우 소진된다. 정당한 권리자란 특허권자뿐만 아니라 그로부터 실시권을 허여받은 자도 포함하는 개념이다.

나아가 *United States v. Univis Lens Co., Inc.* 판결에서 실시된 바와 같이 판매된 제품이 특정한 청구항을 모두 구현한 것이 아니라 그 구성요소 중 본질적인 부분을 구현한 경우에도 권리가 소진된다고 보아야 한다. 청구항의 본질적인 구성요소를 구현한 제품이 판매된 경우에도 특허권자는 발명 공개의 대가를 취득했을 것이고 거래 안전 보장의 필요성도 마찬가지로 제기되기 때문이다.

한편 위 판결은 피고가 구입한 렌즈 원판이 다초점 렌즈 발명의 본질적인 특징을 구체화한 것으로서 렌즈의 최종 단계로 가공되는 것 이외에 다른 용도가 없음을 인정하였는데⁷⁵⁾, 위와 같은 실시는 이른바 ‘비침해 용도

75) “each blank, as appellees insist, embodies essential features of the patented device and is

(noinfringing use)'를 특허권 소진의 요건으로 인정한 것과 같은 오해를 불러 일으킨다는 지적이 있다.⁷⁶⁾ 비침해 용도는 후술할 '묵시적 실시권(implied license)'의 성립에 관련된 요건으로서, 청구항의 본질적인 구성요소라면 통상 당해 발명의 실시 이외에는 다른 용도가 없을 것이나 그 역은 성립하지 않으므로, 특허권 소진과는 무관한 판단기준이라는 비판이다.

특허발명에 담긴 기술적 사상은 출원 절차를 통해 청구항으로 나타나는 데, 신규성과 진보성이 인정된 청구항의 본질적인 구성요소라면 통상 당해 발명의 실시 이외에는 다른 용도가 없을 것이다. 그러나 특허발명의 실시 이외에 다른 용도가 없는 구성요소라 하여 언제나 당해 발명의 본질적인 부분에 해당되는 것은 아니므로, 양자를 구별할 실익은 분명히 존재한다.

그렇다면 비침해 용도가 권리 소진의 요건이 될 수 없는 이유가 무엇인지 문제된다. 위 문헌은 그 이유에 대하여 분명한 입장을 밝히지 않고 있다. 생각하건대, 특허발명을 모두 구현하지 않은 제품임에도 불구하고 권리 소진을 인정하는 이유에서 그 해답을 찾을 수 있다. 특허권 소진은 저작권 법상 '최초판매원칙(first sale doctrine)'과 비견되듯, 일단 정당하게 판매된 특허 제품에 대하여 권리자로서 추급(追及)할 수 없음을 의미한다. 특허권자는 제품 판매를 통하여 발명의 대가를 이미 취득하였기 때문에 별도의 권리 행사를 인정할 필요가 없고, 판매된 제품이 전전 유통될 경우 제3자가 불측의 손해를 입을 가능성을 사전에 차단해야 하기 때문이다. 본래 소진 이론은 묵시적 실시권 이론과 달리 판매된 물건의 특성 자체에 초점을 맞추고 논리를 전개하였다. 만약 어떤 발명을 구성하는 요소가 판매되었음을 이유로 권리 소진을 인정해야한다면, 그 구성요소는 특허 제품과 동일시 할 수 있을 정도의 특성을 가져야 하며, 이는 당해 특허발명의 본질적인 부분을 구현하여야 함을 의미한다. 따라서 비침해 용도가 존재하지 않는다는 이유만으로 특허권자의 권리가 소진되었다고 할 수는 없다.

다만 제3절에서 살펴볼 바와 같이 권리 소진의 결과 묵시적 실시권이 도출될 수 있다는 점에서 위 판결의 설시를 선택할 여지는 있다.

without utility until it is ground and polished as the finished lens of the patent."

76) John W. Osborne, "A Coherent View of Patent Exhaustion : A Standard Based On Patentable Distinctiveness", Santa Clara Computer and High Technology Law Journal, 2004, p.690.

(3) 판매 당시 소진을 제한할 명시적인 조건이 부여되지 않을 것

특허권자가 제품을 판매하면서 일정한 조건을 부여한 경우 그와 같은 제한을 벗어난 제품 사용 등에 대하여는 여전히 권리를 행사할 수 있다. Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. 사건에 나타난 “Single Use Only”와 같은 사용 제한 조건이 그 예인데, 특허권자가 부여한 판매 조건을 벗어난 행위에 대해서는 특허권이 소진되지 않는다. 물론 그와 같은 조건은 상대방에게 명시적으로 표현되어야 한다.

그렇다면 특허권자에 의하여 부가되는 제한 조건을 어떤 근거에서 유효하다고 볼 것인지 문제된다. 해결의 실마리는 일단 권리소진 이론의 취지에서 찾을 수 있다. 소진 이론은 특허권자의 이중이득을 방지하고 특허 제품이 유통되는 과정에서 거래 안전을 보장하기 위하여 마련되었다. 특허권의 행사가 제한받는 것은 발명자에게 부여된 인센티브와 그 특허발명을 혜택을 누리는 이용자들의 이익을 조화롭게 형량한 결과이다. 즉 소진 이론의 궁극적 목적이 권리 제한을 의미하는 것은 아니며, 소진 이론 그 자체로부터 특허권자의 권리를 제한할 논리적 필연누리는 도출되는 것도 아니라는 의미이다. 그렇다면 특허권자가 특허 제품을 판매할 당시 어떤 조건을 부여하였고, 그 조건이 인식 가능할 정도로 충분히 명시되었으며, 구매자의 입장에서 그 조건을 고려하여 발명의 대가를 지급할 수 있었다면, 그 조건을 간과하면서까지 권리 소진을 인정할 이유는 없다.

물론 이와 같은 결론은 특허권자가 제시하는 조건이 가격 담합(price-fixing), 끼워 팔기(tying) 등과 같이 독점금지법에 저촉되거나, 형평적 고려의 관점에서 특허권의 남용에 해당하여 조건 자체의 효력이 의문시되는 경우까지 적용되는 것은 아니다. 판매 시 부가되는 조건의 효력은 일반적인 계약 법리의 관점에서 검토되어야 하기 때문이다. 이에 대하여는 후술하기로 한다.

라. 입증책임의 분배

(1) 논의의 실익

재판은 법규를 대전제로, 구체적 사실을 소전제로 하여 삼단논법에 따라 법률효과를 판단하는 과정이다. 소전제가 되는 사실은 그 존재가 확정되어야 대전제가 되는 법규를 적용할 수 있으므로 그 사실이 부존재하거나 존부불명인 경우에는 법규를 적용할 수 없다.⁷⁷⁾ 이러한 경우 사실인정을 통해 법적 판단의 전제인 사실의 존부를 확정하여야 하므로, 결국 권리 소진에 대한 실질적인 공방은 앞서 살펴 본 쟁점들에 대한 입증책임의 분배에서 시작된다. 입증책임은 실무상 소송의 승패에 매우 큰 영향을 미치므로 그 분배를 정함에 있어 정밀한 검토가 요구된다.

(2) 분배의 기준

증명의 대상이 되는 요건사실이란 권리 또는 법률관계의 발생, 저지, 소멸 등의 법률효과가 인정되기 위한 요건으로 각 실체법규에 규정되어 있는 구체적 사실을 의미한다. 입증책임의 분배에 관한 통설적 견해인 법률요건 분류설(法律要件分類說)에 의할 경우, 법규의 해석에 의하여 원고는 권리발생의 요건이 되는 권리근거사실을, 피고는 그 반대의 요건이 되는 권리장애사실, 권리행사저지사실, 권리소멸사실을 입증할 책임을 부담한다. 그런데 소진 이론은 명문 규정이 없으므로 법규의 해석에 의하여 입증책임을 분배할 수 없다. 결국 입증책임 분배의 기초로 돌아가 재판을 진실에 합치하도록 실현하기 위한 합목적성 및 양당사자를 소송상 평등하게 대우하기 위한 형평성의 요청에 따라 판단해야 한다.⁷⁸⁾

(3) 구체적 검토

(가) 청구항 또는 그 청구항의 본질적인 구성요소 구현

먼저 '정당하게 판매된 제품이 특정한 청구항 또는 그 청구항의 본질적인

77) 안철상, "民事訴訟에서의 要件事實", 『사법연수원논문집』 2집, 사법연수원, 2004, p.13.

78) 김양원, "主張責任과 立證責任", 『法曹』 25권7호, 법조협회, 1976, p.39.

구성요소를 구현하였다는 사실'은 침해의 상대방으로 지목된 피고가 입증해야 할 것이다. 권리 소진은 원고의 청구를 기각을 이끌어낼 수 있으므로 피고에게 유리한 주장이기 때문이다.

(나) 소진 제한 조건

판매 당시 소진을 제한할 명시적인 조건이 부가되었는지 여부에 관한 입증책임은 원, 피고 중 어느 일방에게 논리적으로 귀결되는 것은 아니다. 일단 권리 소진을 침해 주장에 대한 항변으로 파악한 이상, 피고가 위 (가) 사실을 입증하며 판매 당시 별도의 제한 조건이 없었음을 함께 입증할 수도 있고, 원고가 피고의 위 (가) 사실 입증을 기다려 소진을 제한할 판매 조건이 있었음을 입증할 수도 있기 때문이다.

다만 어떤 사실의 부존재에 대한 증명보다는 존재에 대한 증명이 수월하다는 점에서, 원고가 '판매 당시 소진을 제한할 명시적인 조건이 존재한 사실'을 입증하는 것이 합리적이라고 생각된다.

(다) 부가된 조건의 효력

Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. 판결에서 실시된 바와 같이 특허권자가 판매 당시 명시한 조건은 계약법의 테두리 내에서 유효해야 한다. 만약 특허권자가 주장하는 조건이 독점금지법 유죄축되거나 특허권의 남용 유해당된다면 당연히 그 조건의 효력은 부인되고 특허권은 소진된다. 그렇다면 소진 제한 조건의 존재에 관한 입증책임을 원고에게 부담시킨 이상, 원고가 제시한 조건에 하자가 있어 강제력이 없다는 점은 판매 조건의 존재에도 불구하고 그 강제력을 부인하여 권리 소진의 법적 효과를 관철시키려는 피고가 입증해야 할 것이다.

3. 특허권 소진의 효과

특허법 제94조는 “特許權者는 業으로서 그 特許發明을 실시할 權利를 獨占한다.”고 규정하여 특허권자에게 특허발명을 독점적으로 실시할 배타적 권리를 인정하는데 이를 특허권의 적극적 효력이라 한다.⁷⁹⁾ 한편 동법 제97조는 “特許發明의 보호범위는 特許請求範圍에 기재된 사항에 의하여 정하여진다.”고 규정하여 특허권의 효력이 미치는 범위를 명시하고, 동법 제126조 내지 제127조에서 위 효력에 반하는 행위에 대한 제재를 규정하고 있는바, 이는 제3자가 특허발명을 부당하게 업으로서 실시하는 것을 금지할 수 있는 특허권의 소극적 효력을 인정한 것이다.⁸⁰⁾

특허권이 소진되었다는 것은 특허권자가 위와 같은 특허권의 적극적·소극적 효력을 주장할 수 없음을 의미한다. 가령 특허 제품을 판매한 특허권자는 양수인이 그 제품을 사용·양도하는 행위에 대하여 배타적인 권리를 주장하거나 제재를 가할 수 없게 된다. 소진의 결과 특허권자가 상대방에게 특허권을 행사할 수 없는 것일 뿐 특허권 자체의 효력이 부인되는 것은 아니므로 특허권의 무효와는 구분된다.

권리가 소진되는 범위는 당사자별로 판단해야 한다. 가령 특허권자 A가 B, C에게 특허 제품을 판매하면서 C에 대하여만 유효한 판매 조건을 명시하였는데 B, C가 모두 그 조건에 위반되는 행위를 한 경우, A와 B 사이에서는 권리 소진이 발생할 수 있지만, A와 C 사이에서는 소진이 제한된다. 즉 권리 소진 효과는 A와 B 사이에서 상대적으로 발생하는 것이다.

4. 정리

특허권 소진이 쟁점이 된 경우 미국 연방대법원 및 하급심법원은 판매된 제품이 특정한 청구항을 모두 구현하였는지, 청구항 중 일부라도 본질적인 부분을 구현하였는지, 권리 소진을 방해할 명시적인 조건이 부가되었는지,

79) 尹宣熙, 전게서, p.546.

80) 상게서, p.552.

그 조건이 관련 법령에 위배되거나 특허권의 남용에 해당되지 않는지 여부 등을 심리한다. 이를 입증책임 분배에 따라 재구성하면 원고가 특허권의 침해 사실을 입증하고(청구원인), 피고는 정당하게 판매된 제품에 특정한 청구항이 전부 구현된 점 또는 일부라도 본질적인 부분이 구현된 점을 입증하며(항변), 원고는 다시 제품 판매 당시 권리 소진을 방해할만한 명시적인 조건이 부가되었음을 입증하고(재항변), 피고는 그 조건이 계약법에 비추어 허용될 수 없음을 입증하며(재재항변) 소송상 공격·방어가 진행된다. 심리 결과 특허권 소진 항변이 인용되더라도 특허권 그 자체의 효력이 부인되는 것은 아니며 다만 특허권자의 권리 행사가 제한될 뿐이다.

5. 대상 사실관계에의 적용

가. 소비자의 직접침해

신청인 삼성전자 주식회사가 소비자들에게 판매한 특허 제품은 감광드럼, 토너 카트리지, 현상기를 별도로 구성하여 각각의 물품이 수명을 다한 경우에 그 부분만을 교환하여 효율적으로 사용할 수 있도록 하면서도 그 교환이나 취급을 용이하게 하도록 구성한 프로세서 유닛을 포함하는 레이저 프린터이다. 신청인의 레이저 프린터는 토너 카트리지의 수명이 다할 경우 전체를 교체하지 않고 카트리지만 탈착하여 새 제품으로 교환할 수 있으므로, 소비자가 피신청인으로부터 재제조 토너 카트리지를 구입하여 교환하는 행위는 신청인의 특허발명을 권한 없이 실시한 것이다.

여기에서 개별 소비자들의 토너 카트리지 교체 행위는 개인적으로 또는 가정 내에서 이루어진 것이므로, 이를 '업으로서' 특허발명을 실시한 것으로 볼 수 있는지 문제된다. 그러나 간접침해의 성립은 직접침해의 존재를 전제로 한다고 보는 견해에 의하더라도 반드시 직접침해의 현실적인 존재를 요구하는 것이 아니라 상당한 가능성만 있으면 간접침해 책임을 인정하므로, 제3자가 피신청인이 생산한 토너 카트리지를 이용하여 업으로서 실시할 상당한 가능성이 있는 이상 결론을 달리 하지 않는다. 실제로 국내에

서 재제조 토너 카트리지를 생산하는 업체는 216곳에 달하며,⁸¹⁾ 직접 생산을 하지 않더라도 소규모로 토너 카트리지 재활용 및 재충전 서비스를 제공하는 업체는 주변에서 어렵지 않게 발견할 수 있다.

따라서 소비자들이 피신청인의 재제조 토너 카트리지를 구입하여 프로세서 유니트에 장착하는 행위는 일용 특허권의 침해행위를 구성한다.

나. 특허권의 소진

토너 카트리지를 생산하여 소비자에게 판매한 피신청인은 특허법 제127조에 의한 간접침해 책임을 부인하기 위하여, 신청인이 프로세서 유니트가 포함된 레이저 프린터를 소비자에게 판매하면서 특허권이 소진되어 직접침해가 성립하지 않았다는 점을 주장할 수 있다. 신청인이 판매한 제품은 특정한 청구항⁸²⁾을 모두 구현한 것이므로 일단 권리 소진 항변의 요건 사실에 대한 입증은 어렵지 않다.

한편 레이저 프린터 판매 당시 합법적인 소진 제한 조건이 부가되었는지 문제된다. 신청인이 자사에서 생산된 정품 토너 카트리지가 아닌 재제조 토너 카트리지를 사용할 경우 인쇄 품질이 저하되거나 프린터 자체에 손상이 가해질 수 있다는 경고 메시지를 첨부하였더라도, *Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp.* 판결의 취지를 고려할 때 위와 같은 메시지는 소비자에게 자사의 토너 카트리지를 사용할 것을 권유한다는 의미에 불과할 뿐 명시적인 판매 조건을 가한 것이라고 볼 수 없다. 설령 자사의 제품만 사용해야 한다는 명시적인 판매 조건이 부여되었다고 하더라도 후술할 바와 같이 비특허 제품의 끼워팔기는 특허권 남용으로 인정될

81) 산업자원부편, “프린터의 폐 토너/잉크 카트리지 재제조 제품의 생산/평가 시스템 구축”, 산업자원부, 2006, p.39.

82) 특허청 1994. 7. 27. 등록 제75846호 청구 범위 제1항 ; 전자사진 방식의 화상기록 장치에 있어서, 감광드럼, 크리닝부 및 대전기를 일체로 유니트화한 감광드럼유니트와, 그 감광드럼유니트를 수납하는 드럼섹션과 토너박스를 착탈 가능하도록 하는 토너섹션을 가진 현상유니트와, 위 감광드럼유니트의 위치결정 부재와 위 현상유니트의 위치결정 부재를 가이드하는 가이드홈을 가진 기기 본체 프레임도 가지도록 구성하여, 소모품인 감광드럼유니트, 토너박스, 현상유니트를 별도로 가져 경제적으로 합과 동시에 현상유니트의 위에 감광드럼유니트, 토너박스가 수납 가능하도록 하여 사용자의 취급을 편리하게 한 것을 특징으로 하는 화상기록 장치

여지가 있다. 결국 신청인의 특허권은 소진되어 소비자의 재제조 토너 카트리지를 교체행위에 대하여 권리를 행사할 수 없다.

다. 소결

앞서 검토한 권리 소진의 요건은 일응 충족한 것으로 보인다. 다만 소진의 예외와 관련하여 수명이 다한 토너 카트리지를 교환하는 것이 허용되는 수리(permissible repair)를 넘어서 허용되지 않는 개조(impermissible reconstruction)에 해당되는지 여부를 검토할 필요가 있다. 이 논의는 뒤에서 자세히 다루도록 한다.

II. 묵시적 실시권에 관한 쟁점

1. 서

소모부품 교체에 관한 미국 판례들에서 쟁점이 된 피고의 방어방법은 크게 특허권 소진과 묵시적 실시권으로 나뉜다. 양자 모두 특허권 침해 주장에 대한 적극적 항변(affirmative defense)의 성격을 띤다. 연방대법원을 비롯한 각급 법원은 특허권 소진 항변과 묵시적 실시권 항변을 분명히 구분하고 있으며, 실제로 위 두 가지 항변은 요건 및 효과에 있어서 차이점이 존재한다. 이하에서는 묵시적 실시권에 대한 논의를 살펴보고 대상 사실관계에 어떻게 적용될 수 있는지 검토하고자 한다.

2. 묵시적 실시권의 의의

가. 묵시적 실시권의 개념

‘실시(實施)’란 발명을 그 내용대로 구현하는 것을 의미한다. 특허법은 물건의 발명, 방법의 발명, 물건을 생산하는 방법의 발명으로 나누어 실시의

개념을 규정하고 있다.⁸³⁾ 특허권자는 당연히 자신의 발명을 실시할 수 있으므로⁸⁴⁾, 일반적으로 '실시권(實施權, license)'이라 함은 특허권자 이외의 자가 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 의미한다.

실시권은 그 발생 원인에 따라 허락실시권(許諾實施權,) 법정실시권(法定實施權,) 강제실시권(強制實施權)으로 구분된다. 허락실시권은 독점적 실시권을 가진 특허권자가 제3자에게 특허발명의 실시 기회를 부여하는 것으로서, 특허권자와 제3자의 의사 합치에 의하여 발생한다. 법정실시권은 산업정책이나 공익 목적상 특허권자의 의사와 무관하게 일정한 법률상 요건을 충족시킬 경우 당해 법률의 규정에 의하여 발생하는 실시 권한이다. 강제실시권은 법정실시권과 유사한 목적에 공하기 위하여 일정한 법률상 요건을 충족시키는 경우 특허심판원의 심판 또는 특허청장의 결정에 의하여 발생한다.

일반적으로 허락실시권은 사적자유(私的自由)의 원칙에 따라 당사자의 합의에 의하여 발생하고 그 합의는 명시적인 의사표시의 합치로 이루어지는데, 경우에 따라 명시적인 합의가 없더라도 제반 사정에 비추어 묵시적인 의사의 합치를 인정하여 실시권이 발생한 것으로 볼 여지가 있다. 이를 '묵시적 실시권(默示的 實施權, implied license)'이라고 한다.

나. 묵시적 실시권의 근거

묵시적 실시권을 암묵적인 의사 합치를 통하여 발생한 실시권으로 본다면 포괄적 의사표시, 침묵에 의한 의사표시, 사실적 계약관계론 등 민사상 의사표시에 관한 법리로부터 그 이론적 근거를 마련할 수 있을 것이다. 다

83) 第2條 (定義) 이 법에서 사용하는 用語의 定義는 다음과 같다.<改正 1995.12.29>

3. "실시"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. 물건의 發明인 경우에는 그 물건을 生産·사용·讓渡·貸與 또는 輸入하거나 그 물건의 讓渡 또는 貸與의 請約(讓渡 또는 貸與를 위한 展示를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

나. 방법의 發明인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위

다. 물건을 生産하는 방법의 發明인 경우에는 나목의 행위외에 그 방법에 의하여 生産한 물건을 사용·讓渡·貸與 또는 輸入하거나 그 물건의 讓渡 또는 貸與의 請約을 하는 행위

84) 第94條 (特許權의 效力) 特許權者는 業으로서 그 特許發明을 실시할 權利를 獨占한다. 다만, 그 特許權에 관하여 專用實施權을 設定한 때에는 第100條第2項의 規定에 의하여 專用實施權者가 그 特許發明을 실시할 權利를 獨占하는 범위안에서는 그러하지 아니하다.

만 묵시적 실시권 법리를 최초로 도입하여 발전시킨 미국 연방대법원 및 하급심 판례에 의하면 묵시적 실시권의 근거는 묵인(acquiescence), 행위(conduct), 형평적 금반언(equitable estoppel), 법적 금반언(legal estoppel) 등에서 찾을 수 있다. 이를 발생 유형에 따라 i) 특허권 소진(patent exhaustion)에 의한 묵시적 실시권, ii) 금반언 원칙(infringement estoppel)에 의한 묵시적 실시권, iii) 비침해 용도(noninfringing use)에 의한 묵시적 실시권 등 세 가지로 분류하는 견해가 있다.⁸⁵⁾ 이하에서는 묵시적 실시권과 관련된 판례에 나타난 법리를 검토하여 위 분류 기준에 따라 성립 요건을 분석하고자 한다.

3. 묵시적 실시권의 성립 요건

가. 관련 판례의 분석

(1) Adams v. Burke⁸⁶⁾

(가) 사실관계

Adams는 ‘관(棺)’에 대한 특허권자이다. Adams는 Lockhard & Seelye에 대하여 보스톤에서 반경 10마일 이내의 지역에서 관뚜껑을 배타적으로 제조·사용·판매할 권리를 부여하였다. 한편 보스톤 지역의 장의사(葬儀社)인 Burke는 Lockhard & Seelye로부터 위 관뚜껑을 구입하였는데, 최초에 Adams로부터 승인받았던 범위를 벗어나 보스톤에서 17마일 떨어진 곳에서 사용하였다. 그런데 당시 Adams는 Lockhard & Seelye와의 제3자에게 보스톤에서 10마일을 초과하는 지역에서 위 관뚜껑을 배타적으로 제조·사용·판매할 권리를 부여한 사실이 있다. 이에 Adams는 Burke가 자신의 특

85) Michael J. Swope, "Recent Developments In Patent Law : Implied License : An Emerging Threat To Contributory Infringement Protection", Temple University of the Commonwealth System of Higher Education, 1995, p. 286.

86) 84 U.S. 453, 1873 WL 15890 (U.S.Mass.), 21 L.Ed. 700, 17 Wall. 453

허권을 침해하였다고 주장하였다.

(나) 판단

연방대법원은 *Bloomer v. McQuewan* 사건⁸⁷⁾을 인용하면서 “관을 구입한 자는 관이 사용되는 모든 용도로 그 관을 쓸 수 있는 권리를 취득한다.”고 판시하였다.⁸⁸⁾ 즉 특허권자가 특허 제품을 정당하게 판매한 이상 매수인은 그 제품을 아무런 제한을 받지 않고 용도에 맞게 사용할 수 있다는 입장이다.

(다) 검토

소진 이론에 의하면 특허 제품이 일단 정당하게 판매된 후 특허권은 소진되어 그 양수인에 의한 특허 제품의 사용, 양도 및 대여 등은 침해행위가 되지 않는다. 권리 소진의 결과 특허권자는 양수인의 사용 등 대하여 특허권을 행사할 수 없는데, 이를 양수인의 입장에서 보면 제한을 받지 않고 특허 제품을 사용할 수 있는 권리를 취득한 셈이 된다. 즉 양수인은 특허권자와의 명시적인 합의에 의하지 않고도 실시권을 부여받는 것이다.

Adams v. Burke 판결이나 *Bloomer v. McQuewan* 판결은 명시적으로 ‘소진(exhaustion)’이나 ‘묵시적 실시권(implied license)’라는 표현을 사용하지는 않았다. 다만 특허권자가 특허 제품을 정당하게 양도한 결과 양수인에 대한 권리 행사가 제한되는 법리를 권리 소진의 관점에서 해석하거나 여기에서 한 걸음 더 나아가 묵시적 실시권의 관점에서 접근할 수도 있을 뿐이다. 실제로 위 판결 설시에 나타난 피고의 방어 논리에 대한 분석도 권리 소진의 법리로 해석한 견해⁸⁹⁾와 소진에서 비롯된 묵시적 실시권 부여로 해석한 견해⁹⁰⁾가 병존한다.⁹¹⁾

87) 55 U.S. 539, 14 How. 539, 1852 WL 6732 (U.S.Pa.), 14 L.Ed. 532

88) “...acquired the right to use that coffin for the purpose for which all coffins are used.”

89) 최승재, 전제논문, pp.84-85.

90) Michael J. Swope, 전제논문, pp. 287-288.

(2) De Forest Radio Telephone & Telegraph Co. v. United States⁹²⁾

(가) 사실관계

De Forest Radio Telephone & Telegraph(이하 'De Forest'라 함)와 American Telephone & Telegraph Company(이하 'AT&T'라 함)은 각자 보유하고 있는 특허발명의 상호 실시 계약(cross license)을 체결하였다. 이에 De Forest는 자신의 특허발명인 진공관(vacuum tube or audion)을 AT&T로 하여금 생산할 수 있도록 승인하였다. 그 후 미국 정부는 AT&T에 편지를 보내 General Electric(이하 'GE'라 함)이 정부의 소비량 부분에 한하여 진공관을 생산할 수 있었으면 좋겠다는 간곡한 의사를 표시하였다. AT&T는 그 요청에 따라 GE에게 진공관 생산 기술을 전수하였고, GE는 미국 정부가 필요로 하는 진공관을 생산하여 납품하였다. 이에 De Forest는 미국 정부를 상대로 특허권 침해를 주장하였다.

(나) 판단

연방대법원은 실시권이 유효하기 위하여 반드시 형식적인 절차가 필요한 것은 아니며, 특허권자의 언행 등에 의하여 상대방에게 실시권을 부여받은 것으로 추론할 수 있다면 특허권자의 침해 주장에 대항할 수 있는 유효한 실시권이 성립한다고 판시하였다.⁹³⁾ 따라서 미국 정부는 De Forest의 특허권을 침해한 것이 아니다.

91) 이와 같은 해석론은 United States v. Univis Lens Co.(316 U.S. 241, 62 S.Ct. 1088, 86 L.Ed. 1408, 53 U.S.P.Q. 404), Intel Corp. v. ULSI System Technology, Inc.(995 F.2d 1566), Cyrix Corp. v. Intel Corp.(846 F.Supp. 522) 판결 등에 대해서도 마찬가지로 적용될 수 있다.

92) 273 U.S. 236, 47 S.Ct. 366, 71 L.Ed. 625

93) "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, and a defense to an action for a tort."

(다) 검토

본 사건의 쟁점은 AT&T가 GE에게 진공관 생산 기술을 전수한 행위로부터 미국 정부의 묵시적 실시권이 발생한 것으로 인정할 수 있는지 여부이다. AT&T는 명시적으로 미국 정부에 대하여 특허발명인 진공관에 대한 실시권을 부여한 사실은 없었다. 그러나 AT&T가 GE에 대하여 진공관을 생산할 수 있도록 승인한 이유는 미국 정부가 자신의 소비량 부분을 GE로 하여금 생산하여 납품할 수 있도록 해달라는 요청 때문이었다. 그렇다면 제반 사정을 고려하였을 때 AT&T는 진공관 발명에 대한 상호 실시 계약을 체결한 실시권자로서 미국 정부에게 실시권이 발생하였다고 믿을만한 신뢰를 부여하는 행위를 한 것으로 볼 수 있다.

(3) St. Joseph. in Stickle v. Heublein, Inc.⁹⁴

(가) 사실관계

Stickle은 옥수수를 유탕 처리하여 얇게 편 멕시코 음식인 '타코 쉘(taco shell)'을 조리하는 장치에 관한 특허권자이다. Stickle은 Heublein에게 위 조리 장치를 몇 대 판매하였는데, Stickle의 사정으로 인하여 계약한 물건 중 일부만 인도가 완료된 채 나머지에 대한 인도가 지연되었다. 나아가 인도된 물건마저 사용설명서에 기재된대로 작동하지 않았다. Heublein은 제3자에게 약정대로 인도되지 않은 나머지 물건의 생산을 의뢰한 다음 Stickle에 대하여 그 비용을 청구하였다. Stickle이 사망한 후 그 상속인은 Heublein이 위 조리 장치를 생산하도록 한 것은 특허권 침해라고 주장하였다.

(나) 판단

94) 716 F.2d 1550, 219 U.S.P.Q. 377, 36 UCC Rep.Serv. 1625

재판부는 인도되지 아니한 조리 장치는 단지 설계 과정에 있었으므로 그 단계에서는 Stickle의 특허발명을 충분히 포함하지 않았다는 점에서 De Forest Radio Telephone & Telegraph Co. v. United States 판결의 법리를 그대로 적용할 수 없다고 설시하였다. 또한 두 당사자가 위 조리 장치의 수리 문제로 의견을 조율하던 중이었다는 점도 주목하였다. 즉 특허권자가 특허발명의 실시를 허락한 바 없는 이상, 매수인의 일방적인 기대만으로는 묵시적 실시권이 발생하지 않는다는 전제 하에, “진행 중인 프로젝트를 지속시키기 위하여 필요한 행위를 해도 좋다.(to do whatever was necessary to keep the project on the track)”는 Stickle의 언급만으로는 Heublein에게 실시권에 관한 신뢰를 부여한 것으로 볼 수 없다고 판시하였다.

(다) 검토

금반언에 의하여 묵시적 실시권이 발생할 수 있음을 최초로 명시한 판결이다.⁹⁵⁾ De Forest Radio Telephone & Telegraph Co. v. United States 판결에서 거래 당사자에게 부여된 신뢰에 근거하여 묵시적 실시권이 인정될 수 있음을 확인하였다면, 위 판결에서는 묵시적 실시권을 발생시키기 위한 신뢰의 정도에 관하여 설시하였다. 당사자의 일방적인 기대만으로는 묵시적 실시권을 발생시키기에 부족하며 특허권자에 의하여 직접적으로 유발된 기대일 것을 필요로 한다. 계약에 이르게 된 경위, 계약의 구체적인 내용, 특허권자의 언행 등이 그 판단 요소가 될 것이다.

(4) Lawther v. Hamilton⁹⁶⁾

(가) 사실관계

Lawther는 아마인(亞麻仁, linseed)으로부터 아마인 기름(linseed oil)을 추

95) Michael J. Swope, 전제논문, p. 293.

96) 124 U.S. 1, 8 S.Ct. 342, 31 L.Ed. 325

출하는 방법발명에 대한 특허권자이다. 기존에는 아마인을 롤러 사이에서
쪼갠 후 분쇄기 속에서 연마되어 혼합된 다음 거대한 압력을 가해 기름을
추출하였는데, 새로운 방법에 의하면 분쇄기를 거치지 않고 열과 압력을
가해 더 많은 기름을 추출할 수 있게 된다. 한편 Lawther는 아마인 기름을
추출하는 장치도 생산·판매하였는데, 위 장치는 아마인 기름 추출에 관하
여 특허의 대상이 된 방법뿐만 아니라 기존의 방법에 의해서도 기름을 추
출하는 기능을 담고 있었다. Hamilton은 Lawther로부터 위 장치를 구입하
여 특허의 대상이 된 방법으로 아마인 기름을 추출하는 데 사용하였다. 이
에 Lawther는 특허권 침해를 주장하였다.

(나) 판단

연방대법원은 특허 제품은 아니지만 특허 방법을 구현할 수 있는 장치가
판매된 경우 그 제품이 특허 방법을 실시하는 것 이외에 다른 용도가 없는
경우에 한하여 묵시적 실시권이 발생한다고 판시하였다. Lawther가 판매한
장치는 아마인 기름 추출에 관한 특허 방법 이외에 기존의 기름 추출 방법
으로도 사용할 수 있으므로 별도로 묵시적 실시권을 발생시키지 않게 된
다.

(다) 검토

이른바 '비침해용도(noninfringing use)'로부터 묵시적 실시권이 도출될 수 있
음을 선언한 판결이다. Lawther가 판매한 제품 그 자체는 특허발명이 아니므
로 권리 소진의 문제는 발생하지 않는다. 또한 판매 당시 Lawther의 방법발명
을 실시할 수 있으리라는 기대를 부여한 바도 없으므로 직접적으로 금반언 원
칙을 적용시키기도 어렵다. 그런데 만약 특허권자로부터 만약 판매된 제품이
방법발명을 실시하는 것 이외에 다른 용도가 없다면, 특허권자는 매수인에게
제품을 판매함으로써 묵시적으로 특허 방법을 사용해도 좋다는 승인을 한 것
으로 볼 여지가 있을 것인바, 위 판결은 이와 같은 법리를 확인하고 있다.

(5) Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.⁹⁷⁾

(가) 사실관계

Bandag은 타이어를 효과적으로 재제조시키는 기술에 대한 방법 특허를 보유하고 있었다. Bandag은 위 특허의 대상이 된 방법을 실시할 수 있는 장비를 프랜차이즈 계약을 체결한 가맹점에게 판매하였는데, 그 중 한 가맹점은 채무 변제로 Al bolser's Tire Stores에 위 장비를 양도하였다. 위 장비는 특허 방법 이외의 다른 용도로 사용될 수 있었음에도 불구하고, Al bolser's Tire Stores는 Bandag의 타이어 재제조 기술을 구현할 의도로 위 장비를 인수하였으며, 실제로 위 장비를 이용하여 특허 방법대로 타이어를 재제조시켰다. 이에 Bandag은 Al bolser's Tire Stores를 상대로 특허권 침해를 주장하기에 이른다.

(나) 판단

재판부는 먼저 Bandag이 판매한 장비 그 자체는 특허발명의 대상이 아니므로 본 사안에서 소진 이론이 적용될 수 없음을 분명히 하였다. 나아가 Bandag과 같이 어떤 장비를 판매한 결과 관련된 특허발명에 대한 묵시적 실시권이 발생하기 위해서는 i) 그 장비가 특허발명을 침해하는 용도 이외에 다른 용도를 갖지 않아야 하고(the equipment must have no noninfringing uses), ii) 판매 당시의 정황으로 미루어보아 실시권이 부여되었음이 명백하게 추론되어야 한다고(the circumstances of the sale must plainly indicate the grant of a license should be inferred)을 설 사안에서 사안의 경우 판매된 장비는 특허 방법 이외의 다른 용도로 사용될 수 있으며, 설령 Al bolser's Tire Stores가 그러한 용도는 고려하지 않고 오직 특허 방법을 구현을 목적으로 위 장비를 구입했다 하더라도 당사자의 일방적인 기대만으로 묵시적 실시권이 발생하지는 않는다고 판시하였다.

97) 750 F.2d 903, 223 U.S.P.Q. 982

(다) 검토

비침해 용도로부터 묵시적 실시권이 추론될 수 있음은 이미 앞서 살펴보았으나, 본 판결은 De Forest Radio Telephone & Telegraph Co. v. United States 판결, Lawther v. Hamilton 판결 등에 실시된 요건들을 집대성하였다는 데 의의가 있다. 판결문에 실시된 두 가지 요건을 검토하는 작업을 이른바 'Bandag Test'라 부른다. Bandag Test는 판매된 제품이 특허발명의 대상이 아닌 경우에도 비침해 용도의 부존재 및 판매 당시의 정황에 근거하여 침해 주장에 대한 반박 논리를 마련할 수 있다는 점에서 논의의 실익이 있다.

(6) Virginia Panel Corp. v. MAC Panel Co.⁹⁸⁾

(가) 사실관계

Virginia Panel은 '교체가능 테스트 어댑터(interchangeable test adapter, 이하 'ITA'라 함)와 '수신기(receiver)'를 비롯한 수 개의 부품으로 구성된 전자 장치의 특허권자이다. 경쟁 업체인 MAC Panel은 자체적으로 테스트 어댑터를 제조하여 판매하였는데, 소비자들은 이를 구매하여 Virginia Panel의 수신기와 결합하여 사용하였다. Virginia Panel은 소비자들에게 수신기를 판매하면서 반드시 자사의 ITA와 함께 사용해야 한다는 취지의 문구⁹⁹⁾를 견적서에 명시하였음을 주장하며 MAC Panel을 상대로 특허권 침해소송을 제기하였다. 한편 MAC Panel은 위 문구는 단지 보증을 받을 수 없는 사용 방법을 나타낸 것에 불과하며 침해(infringe)라는 표현을 사용한 바 없으므로, 소비자에게 묵시적 실시권이 발생한다고 항변하였다.

98) 887 F.Supp 880 (W.D. Va. 1995)

99) "Virginia Panel Corporation Receivers are designed for exclusive use with VPC ITAs, both of which are covered by U.S. patent number 4,329,005. Use of ITAs manufactured by other suppliers with VPC Receivers or use of Receivers manufactured by *888 other suppliers with VPC ITAs is prohibited."

(나) 판단

재판부는 견적서에 명시된 사용 제한 문구는 소비자들로 하여금 Virginia Panel의 수신기를 타사의 어댑터와 함께 사용해서는 안 된다는 인식을 갖게 하였으며, 설령 위 제한을 준수하지 않을 경우 보증을 받을 수 없다는 언급이 뒤따랐다고 하더라도 그 본래의 의미가 손상되지 않는다고 실시하였다.¹⁰⁰⁾ 결국 위 사용 제한 문구는 묵시적 실시권의 성립을 방해하기에 충분하다는 입장이다.

(다) 검토

권리 소진의 법리와 마찬가지로 특허권자에 의하여 명시된 조건에 의하여 항변이 제한된다. 다만 특허권 소진을 제한하는 조건이 일종의 '합법적 제한(lawful restriction)'이라면, 묵시적 실시권의 발생을 제한하는 조건은 '판매 당시의 정황(circumstance of the sale)'이다.¹⁰¹⁾ 묵시적 실시권 이론은 거래 당시의 정황에 기초하여 암묵적인 승낙으로부터 실시권을 도출하는 법리이므로, 거래 당시 특허권자로부터 부가된 조건에 의하여 그 성립이 제한될 수 있음은 당연하다.

묵시적 실시권을 제한하는 조건은 거래 전 또는 적어도 거래와 동시에 명시되어야 한다. 실제로 위 Virginia Panel Corp. v. MAC Panel Co. 사건에서도 Virginia Panel 이 소비자들에게 사용 제한 조건을 명시한 1993년 1월 이후의 제품 판매부터 묵시적 실시권이 부인되었다. 사용 제한 조건이 계약의 구성 부분으로 되는 경우, 법원은 일반적으로 이를 묵시적 실시권을 배제하는 요소로 받아들인다.¹⁰²⁾

100) "Notwithstanding MPC's contention, the statement on the quotation form plainly precludes any finding of an implied license for sales accompanied by the form. It states that both the receiver and the ITA are covered by the '005 patent and use of another company's ITA with a VPC receiver is prohibited. The subsequent mention of warranties does not seem to detract from the plain language that it follows."

101) John W. Osborne, 전제논문, pp. 689-690.

102) Amber Hatfield Rovner, "Practical Guide To Application Of (Or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities Under The Doctrines Of Patent Exhaustion And

나. 유형별 성립 요건 및 입증책임

(1) 특허권 소진에 의한 묵시적 실시권

특허권 소진으로부터 묵시적 실시권을 도출할 경우 그 성립 과정은 사실상 권리 소진 법리의 효과에 대한 해석의 차이에 불과하므로, 특허권 소진의 성립 요건에 관한 논의가 그대로 적용된다. 피고는 정당하게 판매된 제품에 특정한 청구항이 전부 구현된 점 또는 일부라도 본질적인 부분이 구현된 점을 입증하는 등의 방법으로 권리 소진의 효과를 주장함으로써 묵시적 실시권이 부여되었음을 항변하게 된다.

(2) 금반언에 의한 묵시적 실시권

권리 소진으로부터 실시권을 의제하는 경우와 달리 특허 제품 그 자체보다는 제품 판매 당시의 정황에 주목한다. 따라서 당사자 사이의 거래 관계로부터 암묵적인 승낙이 인정되어야 하며, 판매된 제품의 특성으로부터 묵시적 실시권을 도출할 수 없는 경우에도 거래 정황으로부터 금반언의 원칙을 주장하여 묵시적 실시권의 근거를 마련할 수 있게 된다. 구체적으로 계약에 이르게 된 경위, 계약의 내용, 특허권자의 언행 등을 종합적으로 고려하여 상대방으로 하여금 묵시적으로 당해 특허발명을 실시할 수 있다고 믿게 할 만 한 신뢰를 부여하였는지 검토한다. 다만 *St. Joseph. in Stickle v. Heublein, Inc.* 판결에 실시된 바와 같이, 그 신뢰의 정도가 당사자의 일방적인 기대에 불과하다면 묵시적 실시권은 발생하지 않는다. 개별적인 정황 요소에 대한 입증책임은 묵시적 실시권을 주장하는 피고에게 있으며, 묵시적 실시권의 성립을 방해하는 판매 조건에 대한 입증책임은 원고에게 있다.

(3) 비침해 용도에 의한 묵시적 실시권

Implied License", *Texas Intellectual Property Law Journal*, 2004, p.262.

판매된 장비가 특허발명을 침해하는 용도 이외에 다른 용도를 갖지 않아야 한다는 요건(이하 'i) 요건'이라 함) 및 판매 당시의 정황으로 미루어보아 실시권이 부여되었음이 명백하게 추론되어야 한다는 요건(이하 'ii) 요건'이라 함)을 모두 충족할 경우 묵시적 실시권이 인정된다.

i) 요건은 비침해 용도의 부존재로서, 비침해 용도는 비교적 넓게 해석된다. 이는 비침해 용도의 부존재를 입증해야 할 피고의 부담이 가중됨을 의미한다. 판례에 의하면 합리적(reasonable)이거나 실용적(practical)인 쓰임새로 족하며¹⁰³⁾, 침해 이외의 다른 용도로 사용하기 위하여 장비를 조정하거나, 여분의 부품으로 사용하고자 장비를 분해하여 판매하는 것도 비침해 용도에 해당된다. 이에 대하여 적어도 상업적인 실용성(commmercially viable)은 있어야 한다는 판시도 있었으나,¹⁰⁴⁾ 그와 상반되는 판시도 존재한다는 점에서¹⁰⁵⁾ 확고한 판례의 입장이라고 보기는 어렵다.

ii) 요건은 금반언의 원칙에 기초하여 거래 정황을 고려한 암묵적인 승낙 가능성을 검토한다. 판례에 따르면 정당한 권리자에 의하여 특허발명만을 실시하는 기능을 지닌 장비가 다른 조건 없이 판매된 경우 묵시적 실시권을 부여할 정황이 인정된다고 한다.¹⁰⁶⁾ 그렇다면 피고는 특허권자에 의한 조건 없는 판매 사실을 입증함으로써 사실상 추정을 받을 수 있을 것이다.

다. 유형별 적용 방법¹⁰⁷⁾

먼저 판매된 제품이 특정한 청구항을 모두 구현하였거나 일부라도 본질적인 부분을 구현하였다면 권리 소진에 의한 묵시적 실시권의 발생을 검토

103) Elkay Mfg. Co. v. Ebco Mfg. Co., 99 F.3d 1160

104) Cyrix Corp. v. Intel Corp., 846 F.Supp. 522

105) Glass Equipment Developmnt, Inc. v. Besten, Inc., 174 F.3d 1337, 50 U.S.P.Q.2d 1300

106) "A patent owner's unrestricted sales of a machine useful only in performing the claimed process and producing the claimed product "plainly indicate that the grant of a license should be inferred." Korner established a prima facie case, thereby shifting the burden of going forward to Met-Coil. Met-Coil offered nothing to carry its burden." ; Met-Coil Systems Corporation v. Korner Unlimited, Inc. and Ductmate Industries, Inc., 803 F.2d 684, 231 U.S.P.Q. 474 중 발췌.

107) 이하의 내용은 Michael J. Swope, 전제논문, p.299 참조.

한다. 만약 청구항의 구현 여부와 무관하게 단지 비침해 용도만을 가지는 경우라면 'Bandag test'를 통하여 묵시적 실시권을 도출할 수 있다. 어떤 구성요소가 기술적 사상이 반영된 청구항의 본질적인 부분을 구현하였다면 그 구성요소는 특허발명의 실시 이외에 다른 용도가 없는 것으로 볼 수 있으나, 특허발명의 실시 이외에 다른 용도가 없다고 하여 언제나 특허발명의 본질적인 구성요소가 되는 것은 아니므로 양자는 분명히 구별의 실익이 있다. 위 두 가지 유형에는 해당되지 않으나 거래 정황상 신뢰가 부여되었다고 볼 만한 사정이 인정된다면 금반언에 의한 묵시적 실시권의 발생 여부를 살펴볼 수 있다.

4. 묵시적 실시권 성립의 효과

특허권 침해소송에서 묵시적 실시권 항변이 인정되면 피고는 정당한 실시권자에 해당하므로 특허권자의 청구는 기각된다. 실시권은 당해 특허의 존속 기간 동안이 아니라 판매된 제품의 수명 기간 동안만 존속한다.¹⁰⁸⁾ 즉 피고는 특허권자로부터 구입한 제품의 수명이 다할 때까지 정당한 권리자로서 사용할 수 있게 되는 셈이다.

5. 정리

묵시적 실시권은 특허권 소진, 금반언 원칙, 비침해용도의 부존재 등으로부터 도출된다. 특허권 소진에 의한 묵시적 실시권은 사실상 권리 소진의 효과에 불과하므로 소진 이론에서 검토한 항목 이외에 별도의 성립 요건은 요구되지 않는다. 금반언에 의한 묵시적 실시권의 경우 거래 당시 정황으로부터 그에 합당한 신뢰가 부여되었는지 여부를 판단하므로 계약에 이르게 된 경위, 계약의 내용, 특허권자의 언행 등을 종합적으로 검토해야 한

108) “...(진략)…an implied license arising from sale of a component to be used in a patented combination extends only for the life of the component whose sale and purchase created the license.” ; *The Carborundum Company v. Molten Metal Equipment Innovations, Inc.*, 72 F.3d 872, 64 USLW 2448, 37 U.S.P.Q.2d 1169 중 발췌.

다. 마지막으로 이른바 'Bandag test'는 판매된 제품이 특허발명을 실시하는 용도 이외에 다른 용도가 있는지 여부를 판단하는데, 금반언의 논리를 보다 구체적으로 발전시킨 유형이다. 묵시적 실시권은 특허권 침해 주장에 대한 항변이므로, 항변이 받아들여질 경우 판매된 제품의 수명이 다할 때까지 정당한 권리자로서 위 제품을 사용할 수 있게 된다.

6. 대상 사실관계에의 적용

신청인 삼성전자 주식회사가 소비자들에게 판매한 레이저 프린터는 특정한 청구항¹⁰⁹⁾을 모두 구현한 것이므로 특허권 소진에 의한 묵시적 실시권의 발생을 검토할 수 있다. 앞서 살펴 본 특허권 소진 법리의 포섭 논리가 그대로 적용되는데, 정품 토너 카트리지가 아닌 재제조 토너 카트리지를 사용할 경우 인쇄 품질이 저하되거나 프린터 자체에 손상이 가해질 수 있다는 경고 메시지는 자사의 토너 카트리지 판매를 위한 단순한 희망에 불과하며, 가사 그와 같은 명시적인 판매 조건이 부여되었다고 하더라도 비특허 제품의 끼워팔기로 인한 특허권 남용이 문제될 수 있으므로 묵시적 실시권의 성립을 방해하지 않는다.

다만 특허권 소진으로부터 묵시적 실시권이 발생하였다면, 소진의 예외는 마찬가지로 묵시적 실시권의 예외로 귀결된다. 따라서 수명이 다한 토너 카트리지를 교환하는 것이 허용되는 수리행위의 범주 내에 해당되는지 여부를 검토할 필요가 있다.

Ⅲ. 허용되는 수리 및 허용되지 않는 개조에 관한 쟁점

1. 서

미연방대법원 및 하급심법원의 소모부품 교체 사례에서 중요하게 다루어지는 쟁점 중 하나는 특허 제품을 구입한 소비자가 당해 제품을 지속적으로

109) 부록 참조

로 사용하기 위하여 소모부품을 교체하는 행위가 허용되는가의 문제이다. 일반적으로 특허 제품을 구입한 소비자는 당해 특허 제품이 용도대로 기능하도록 하기 위한 범위 내에서 수리권(修理權, right to repair)을 가진다. 그런데 만약 특허 제품의 통상적인 수명이 다하여 더 이상 사용이 불가능한 경우 비정상적인 방법으로 특허 제품의 기능을 복원한다면, 사실상 위 특허 제품에 담긴 기술적 사상을 권한 없이 구현하는 것과 다를 바 없게 된다. 이와 같이 수리권의 범위에 따라 특허권의 침해 여부가 결정되므로, 허용되는 수리(permissible repair)와 허용되지 않는 개조(impermissible reconstruction)의 경계를 구별하는 작업은 매우 중요하지만, 우리나라에서 양자의 구별 기준에 대한 구체적인 논의는 발견되지 않는다.¹¹⁰⁾

이하에서는 특허 제품을 구입한 소비자가 정당하게 행사할 수 있는 수리권의 범위를 살펴보고자 한다. 수리권의 이론적 근거로부터 허용되는 수리의 범위 및 판단기준에 이르기까지 미국 및 일본의 판례들에 대한 검토가 주를 이룬다. 비교법적 고찰을 통해 도출된 판단기준은 대상 사실관계의 특허발명에 직접 적용하여 검토함으로써 그 타당성에 대한 논증 작업을 마무리하고자 한다.

2. 이론적 근거

가. 소진 이론에서 찾는 견해

특허 제품이 일단 정당하게 생산·판매되었다면 이로써 특허권은 소진되어 그 양수인에 의한 특허 제품의 사용, 양도 및 대여 등은 침해행위가 되지 않으므로, 그 결과 양수인은 특허 제품에 대한 수리권을 가진다는 견해이다. 학계 및 실무에서 다수설적인 입장으로 보인다.¹¹¹⁾ 일반적인 언어 용례상 수리란 고장나거나 파손된 부분을 고치는 행위이므로, 완전히 소모된 (completely spent) 제품을 다시 사용할 수 있도록 손보는 것은 수리의 범

110) 근본적으로 특허법 제127조에 관한 기존의 대법원 판례 입장이 유지될 경우, 허용되는 수리 논의가 제기될 여지는 없어 보인다.

111) Amber Hatfield Rovner, 전제논문, p271.

위를 벗어나 제품을 개조(reconstruction)하는 행위에 해당된다. 수명을 다한 특허 제품을 개조하는 행위는 권한 없는 자의 실시와 다를 바 없으므로 권리가 소진되지 않는다. 결국 허용되는 수리와 허용되지 않는 개조의 구별 기준은 당해 제품이 완전히 소모되었는지 여부이다.¹¹²⁾

나. 묵시적 실시권에서 찾는 견해

특허 제품을 구입한 소비자의 수리권은 계약 당사자의 의도나 행위에 기초하여 판단해야 한다는 견해이다. 계약 당시의 정황에 비추어 당사자가 기대할 수 있었던 제품의 사용 방법, 즉 묵시적 실시권으로부터 제품을 수리할 수 있는 권한이 도출된다고 한다. 이 견해는 소진 이론으로부터 수리권을 도출할 경우 발생할 수 있는 이론적·현실적인 문제점에 주목한다. 즉 제품이 소모된 정도에 따라 허용되는 수리인지 여부를 판단하는 것은 비효율적인 법적 기교(legal maneuvering)이며, '소모'라는 형이상학적 개념(metaphysical concept)으로 인하여 사안에 따라 논리적이지 못한 결론에 도달할 가능성이 있다고 지적한다.¹¹³⁾

다. 검토

양 설은 단순히 이론적 근거를 어떻게 마련할 것인가의 문제를 넘어 구체적으로 허용되는 수리와 허용되지 않는 개조의 경계를 설정하는 과정에서 상이한 판단기준을 제공한다. 묵시적 실시권은 특허권 소진 이외에도 금반언의 원칙이나 비침해 용도의 부존재로부터 도출될 수 있기 때문이다. 수리권의 근거를 소진 이론으로 볼 경우 특허 제품의 소모 여부에 초점을 맞추고, 묵시적 실시권 이론으로 볼 경우 당사자의 합리적인 기대에 주목한다.

수리권의 근거를 소진 이론으로부터 도출할 경우 소진 개념의 추상성으

112) Elaine Stracker, Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corp., Berkeley Technology Law Journal, 1998, p.185.

113) Amber Hatfield Rovner, 전제논문, p272.

로 인하여 판단에 어려움이 있다는 지적이 있으나, 묵시적 실시권에 의하더라도 계약 당시 당사자의 언행으로부터 구체적인 수리권의 범위를 확정하기는 어렵기는 마찬가지이다. 오히려 사안별로 당사자의 합리적인 기대유무를 평가하는 것 보다는 객관적으로 제품이 완전히 소모되었는지 여부를 판단할 기준을 구체화하는 것이 당사자에게 예측가능성을 제공한다. 수리권의 한계로서 허용되지 않는 개조는 결국 '특허권자가 정당하게 판매한 제품에 대하여 또다시 권리를 행사할 수 있는 근거'가 되므로, 수리의 허용 범위는 특허권 소진의 관점에서 접근하는 것이 타당하다고 생각된다.

3. 허용되는 수리의 범위에 관한 판례의 입장

가. 미국

(1) Aro Manufacturing Co., Inc. v. Convertible Top Replacement Company¹¹⁴⁾

(가) 사실관계

Convertible Top Replacement Company는 컨버터블(convertible) 승용차에서 자동으로 접히는 덮개 부분에 대한 특허권자이다. 위 덮개는 실내를 외부로부터 차단하면서 전체 구조를 지지하는 역할을 담당하는 직물 부분을 포함하고 있었는데, 직물 부분만 별도로 특허발명의 대상이 된 것은 아니었다. 한편 자동차의 수명이 다할 때까지 지속되는 다른 부분과 달리 직물 부분은 약 3년마다 교체가 필요하였다. Aro Manufacturing은 위 직물 부분만을 따로 생산하여 판매하였다. 이에 Convertible Top Replacement Company는 기여책임을 주장하였다.

(나) 판단

114) 365 U.S. 336, 81 S.Ct. 599, 5 L.Ed.2d 592, 128 U.S.P.Q. 354

연방대법원의 다수의견은 특허 제품의 개조는 당해 제품이 완전히 소모된 이후에 사실상 새로운 제품을 만드는 것으로서 허용되지 않지만, 비특허 구성요소와 결합된 조합발명(combination patent)에 있어 단순히 비특허 구성요소를 하나씩 교체하는 행위는 그것이 동시에 이루어졌건 순차적으로 이루어졌건 합법적인 수리권 범위에 포함된다고 판시하였다. 특정한 부품이 그 자체로 특허의 대상이 되지 않았다면 교체의 난이도나 비용의 다과(多寡)에 상관없이 부품의 교체가 허용된다는 의미이다.

이에 대하여 별개의견¹¹⁵⁾은 특허발명의 대상이 아니라는 이유만으로 일괄적으로 교체를 허용해서는 안 되고, 전체 조합발명에 대한 당해 구성요소의 상대적 수명, 발명으로서 차지하는 중요성, 비용, 당해 구성요소가 소모부품에 해당된다는 공통의 인식, 교체된 새로운 부품의 역할 등을 종합적으로 고려해야 한다고 지적하였다.¹¹⁶⁾

한편 반대의견¹¹⁷⁾은 교체되는 부품이 Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co. 사건¹¹⁸⁾의 화장지(toilet paper)와 같이 그 본질상 선천적으로 소모성인 경우에는(inherently perishable' in nature) 수리로서 허용되지만, Leeds & Catlin Co. v. Victor Talking Machine Co 사건¹¹⁹⁾의 축음기 레코드(phonograph records)처럼 선천적인 소모성을 갖추었다고 볼 수 없는 부품의 교체 행위는 개조로서 허용되지 않는다는 전제하에, Aro Manufacturing이 생산한 직물 부분은 선천적으로 소모성을 띤 경우로 볼 수 없다고 지적하였다.

(다) 검토

115) Mr. Justice Brennan

116) "Appropriately to be considered are the life of the part replaced in relation to the useful life of the whole combination, the importance of the replaced element to the inventive concept, the cost of the component relative to the cost of the combination, the common sense understanding and intention of the patent owner and the buyer of the combination as to its perishable components, whether the purchased component replaces a worn-out part or is brought for some other purpose, and other pertinent factors."

117) Mr. Justice Harlan, Mr. Justice Frankfurter, Mr. Justice Stewart

118) 152 U.S. 425, 14 S.Ct. 627, 38 L.Ed. 500

119) 213 U.S. 325, 29 S.Ct. 503, 53 L.Ed. 816

허용되는 수리 논의에 대한 리딩 케이스(leading case)로서 별개의견 및 반대의견의 논리 전개가 돋보이는 판결이다. 동 판결의 다수의견은 특허발명의 대상이 아닌 부품은 상대적인 수명만을 고려하여 전체 발명에서 차지하는 중요성과 무관하게 언제나 교체될 수 있다고 설시하였다. 허용되는 수리의 범위를 폭넓게 확장함과 동시에 비교적 명확한 기준을 제시하였지만, 특허발명의 대상이 아닌 소모부품이라는 이유만으로 교체를 인정할 경우 모든 사안에 있어 구체적 타당성을 유지할 수 있는지 의문이다.

반대의견은 선천적으로 소모성이 인정되는 경우와 그렇지 않은 경우를 구별해야 한다고 지적하며 화장지와 축음기 레코드를 그 예로 든다. 그러나 어떤 물건이 지니는 소모부품으로서의 성격이 선천적인지 또는 후천적인지 여부를 판단할 명확한 기준이 없으며, 앞서 살펴본 바와 같이 소모성 자체가 상대적인 개념이라는 점에서 여전히 그 구별은 쉽지 않다.

Brennan 대법관의 별개의견은 교체되는 구성요소가 전체 발명에서 차지하는 비중 등을 고려한 것으로 훗날 일본 지적고등재판소의 Canon 잉크 카트리지 사건¹²⁰⁾에 영향을 미친 것으로 추측된다. 교체되는 부품의 중요성(importance) 등과 같은 고려 요소가 다소 모호한 성격을 띠는 것은 사실이나, 특정한 청구항의 본질적인 구성요소가 구현된 경우에도 소진을 인정하는 법리에 비추어 본다면 충분히 수증할 수 있는 판단기준일 것이다.

(2) Everpure Inc., v. Cuno, Inc.¹²¹⁾

(가) 사실관계

Everpure는 정수기(淨水機)에 대한 특허권자이다. 위 정수기는 탈착이 가능한 '여과기(filter)' 부분과 물을 받아들이는 '헤드(head)' 부분으로 구성되어 있다. 헤드 부분은 여과기 부분보다 수명이 길었기 때문에, Everpure는 1년에 한 번 여과기와 연결부위를 포함한 카트리지를 교환해야 한다고 사

120) 知的高等裁判所 平成17年(ネ)第10021号

121) 875 F.2d 300, 10 U.S.P.Q.2d 1855

용설명서에 명시하였다. 여과기와 달리 연결부위는 소모부품이 아니었지만, Everpure는 카트리지를 통째로 판매하여 수익을 올릴 계획이었고, 실제로 카트리지를 따로 생산하여 판매하였다.

한편 Cuno는 Everpure의 헤드 부분에 부착할 수 있는 여과기를 별도로 생산하여 판매하였다. 그런데 카트리지를 교체하기 위해서는 헤드와 연결되는 카트리지의 목(cartridge's neck) 부분을 함께 교체해야 하는데, 카트리지 목 부분은 소모부품이 아님은 앞서 본 바와 같다.

이에 Everpure Cuno가 자사의 특허권을 침해하였다고 주장하였다.

(나) 판단

재판부의 다수의견은 카트리지 목 부분이 소모되지 않았다 하더라도 여과기 카트리지는 조합발명을 이루는 단순한 하나의 구성요소(simply a component)이므로 이를 교체하는 것이 허용된다고 설시하였다. 사용설명서에 의하여 주기적인 교환이 예정된 구성요소를 교체한 행위를 위법하다고 보기는 어렵기 때문이다.¹²²⁾

이에 대하여 반대의견은 고장나거나 파손되지 않은 부품이 단지 소모된 부품과 붙어 있다는 이유만으로 이를 교체할 권리가 자동적으로 주어지는 것은 아니라고 지적하였다.¹²³⁾ 즉 수리는 소모된 부품을 정상적으로 작동시키는 과정이므로, 카트리지 목 부분을 교체하는 것은 허용되는 수리의 범위를 넘어선 행위라는 의미이다.

(다) 검토

허용되는 수리와 허용되지 않는 개조의 구별 기준을 당해 부품이 소모되

122) "It is at least difficult to accept the notion that one who purchases a disposable [element of a product] under instructions to replace it [periodically] is guilty of infringement when the buyer does precisely that...(후략)"

123) "There is no automatic right to replace unworn, unbroken parts of a patented structure simply because the unworn part is sold or used in attachment to a worn part." ; Pauline Newman, Circuit Judge

있는지 여부에 따라 판단하는 이상 부품의 소모성은 매우 중요한 문제이다. 그렇다면 소모부품을 교체하는 과정에서 비소모성 부품이 함께 교체되어야 하는 경우에도 허용되는 수리의 범위 내에 포함되는지 문제된다. 이에 대하여 재판부는 교체되는 구성요소 중 일부 비소모성 부품이 포함되어 있다고 하더라도 그 전체를 하나의 구성요소로 보아 교체가 허용된다고 보았다. 고도의 기술 집약적인 발명이 고안됨에 따라 소모부품과 비소모성 부품의 구별이 용이하지 않은 경우가 많은데, 동 판결은 구성요소 전체의 관점에서 소모성을 갖지 않는 부품의 교체가 수반되더라도 수리 행위로 볼 수 있다는 점을 확인하였다는 데 의의가 있다.

(3) Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc.¹²⁴⁾

(가) 사실관계

Sage Products는 주사바늘 등 위험한 의료 폐기물을 처리하는 ‘Sharps Disposal System’이라는 장치에 대한 특허권자이다. Sage Products의 특허 발명은 크게 외부의 고정틀과 내부의 교체 가능한 컨테이너로 구성되어 있었다. 내부 컨테이너는 일정량의 의료 폐기물을 처리되어 저장한 후에는 교체되어야 하는데, 위 내부 컨테이너 자체는 특허발명의 대상이 아니었다. Sage Products는 전체 장치의 판매보다는 컨테이너의 교체를 통하여 수익을 충당하고자 하였는데, 내부 컨테이너는 일회용이라는 점을 강조하기 위하여 “BIOHAZARD - SINGLE USE ONLY”라는 경고 메시지를 부착하고 사용설명서에도 같은 내용을 기재하였다.

한편 Devon Industries는 Sage Products의 폐기물 처리 장치에 사용되는 내부 컨테이너를 독자적으로 제작하여 소비자들에게 판매하였다. 소비자들은 Sage Products로부터 구입한 폐기물 처리 장치의 수용 한도가 초과할 경우 Devon Industries로부터 내부 컨테이너를 저렴하게 구입한 후 Sage Products의 외부 고정틀과 결합하여 다시 사용하였다. 다만 폐기물이 유출

124) 45 F.3d 1575, 33 USPQ2d 1765 (Fed.Cir.1995)

될 가능성을 안전하게 방지하기 위하여 내부 컨테이너의 저장량을 초과하지 않은 시점에서 미리 교체하였다.

Sage Products는 내부 컨테이너를 제작하여 판매한 Devon Industries를 상대로 간접침해를, Devon Industries로부터 내부 컨테이너를 구입한 병원들을 상대로 직접침해를 주장하며 제소하였다.

(나) 판단

재판부는 소비자의 제품 수리는 반드시 일시적(temporary)이거나 소규모(minor)로 이루어질 것을 전제로 하지 않으므로, Sage Products로부터 폐기물 처리 장치를 구입한 병원들이 내부 컨테이너를 교체하는 것은 특허발명의 효용을 유지하기 위한 수리행위의 범주 내에 포함된다고 보았다.

한편 컨테이너의 저장량을 초과하지 않은 시점에서 미리 교체한 경우에도 내부 컨테이너가 소모된(spent) 것으로 볼 수 있는가와 관련하여, 재판부는 특정한 구성 부품을 재사용하는 것이 불가능한 경우에만 그 부품이 소모된 것은 아니라고 설시하여 소모된 컨테이너의 교체임을 분명히 하였다.

또한 Sage Products가 소비자에게 일회용 경고 메시지를 전달하였다고 하더라도 동 회사에 의하여 교체용 내부 컨테이너가 판매되고 있었던 이상 Devon Industries의 제품을 이용하였다고 하여 허용되는 수리의 범위를 넘어서 특허권의 침해가 되는 것은 아니라고 설시하였다.

(다) 검토

재판부는 소모된 비특허 제품의 교체를 통하여 전체 제품의 효용을 계속할 수 있다면 빈도 또는 규모와 무관하게 어떠한 수리행위라도 허용된다고 판시하였다. 이는 결국 허용되는 수리의 범위를 판단하는 과정에서 당해 부품이 소모되었는지 여부가 결정적인 요소로 작용함을 의미한다.

한편 "BIOHAZARD - SINGLE USE ONLY"라는 경고 메시지의 법적 효

력과 관련하여 위 메시지로 인하여 병원들이 내부 컨테이너를 교체할 수 없는 것은 아니라고 설시한 것 이외에 별다른 언급이 없는 점이 눈에 띈다. 추측하건대 인정된 사실관계에 비추어 볼 때 위 메시지로부터 제3자가 생산한 내부 컨테이너를 사용해서는 안 된다는 의미를 도출할 수는 없으며, 설령 그와 같은 의미가 함축되어 있다 하더라도 이는 당사자 일방의 희망에 불과하여 권리 소진을 방해하는 합법적 제한(lawful restriction)이 될 수 없음은 앞서 살펴본 바와 같다.¹²⁵⁾ 따라서 판례의 결론은 타당하다고 생각된다.

(4) Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corp. Inc.¹²⁶⁾

(가) 사실관계

Hewlett-Packard(이하 'HP'라 함)는 잉크젯 프린터, 잉크 카트리지, 잉크의 구성 및 잉크젯 인쇄 기술 등에 대한 수 개의 특허를 보유하고 있는 회사이다. 위 잉크 카트리지는 개당 약 200~2,000 페이지의 인쇄가 가능한데, HP는 소비자들이 카트리지를 다 쓰게 되면 이를 버리고 자신이 생산·판매하는 새로운 카트리지로 교환할 것으로 기대했다. 또한 카트리지에 동봉된 사용설명서에는 다 쓴 카트리지에 리필 잉크를 새로 채워 사용할 경우 노즐이 막혀 프린터에 손상이 가거나 인쇄 품질이 저하될 수도 있음을 경고하며 "discard old print cartridge immediately."라는 문구를 기재하였다.

한편 Repeat-O-Type Stencil Manufacturing(이하 'ROT'라 함)은 HP가 판매하는 잉크 카트리지를 구입하여 잉크 재충전이 가능하도록 카트리지의 플라스틱 '캡(cap)'부분을 가공하였다. 본래 잉크 저장소(ink reservoir)는 카트리지 캡 부분으로 막혀 있었으나, ROT가 캡 부분을 제거하고 리필 잉크를 채운 후 함께 소비자들에게 판매하였다.

125) 실제로 다음에 소개할 Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corp. Inc. 판결에서는 그와 같은 취지로 동 판결을 인용한다.

126) 123 F.3d 1445, 1452 (Fed. Cir. 1997)

HP는 카트리지의 캡은 특허발명의 청구범위에 기재된 잉크 저장소를 구성하는 부분으로서 ROT가 이를 완전히 새로운 물건으로 변형하여 재판매 하였으므로 자사의 특허권을 침해하였다고 주장하였다.

(나) 판단

재판부는 잉크 카트리지를 정당하게 구입한 이상 ROT는 HP의 의도와 무관하게 당해 카트리지를 용도에 맞게 사용할 목시적 실시권을 가진다고 보았다. 따라서 ROT는 소모된 카트리지를 교체할 수 있는데, 이에 근거하여 ROT가 잉크 카트리지를 구입하여 캡 부분을 변형한 것은 허용되지 않는 개조이라기보다는 허용되는 수리에 보다 가까운(more akin) 행위로 보았다.

나아가 사용설명서에 기재된 “discard old print cartridge immediately.” 문구만으로 당사자의 의사 합치가 있었다고 볼 수 없으며, 판매 당시 특허권자에 의하여 합법적 제한이 가해진 것으로 볼 수도 없다고 설시하였다. 즉 위 문구는 소비자들이 다 쓴 잉크 카트리지를 버리고 새 제품을 구입하기를 바라는 HP의 의도를 표현한 것에 불과하여 제품 사용을 제한할 수 없다고 판시하였다.¹²⁷⁾

결과적으로 ROT는 간접침해의 책임을 부담하지 않게 된다.

(다) 검토

소비자의 수리권을 목시적 실시권으로부터 도출한 판결이다. 특정 부품의 교체 행위가 허용되는 수리에 해당한다고 단언하기 보다는 ‘수리에 보다 가까운(more akin)’ 행위로 실시한 것은 동 판결의 사실관계가 수리와 개

127) “The patentee’s intent was relevant, not to limit use by the purchasers, but to show that the patentee expected the product to be repaired. …(중략)… Accordingly, even though HP clearly intends the filled cartridges which it sells to be discarded after a single use, HP cannot use the patent laws to impose restrictions on the cartridges’ use after selling them unconditionally.”

조의 경계선상에 위치함으로써 결정 과정에 있었던 재판부의 고민이 반영된 것으로 추측된다.

또한 재판부는 사용설명서에 기재된 “discard old print cartridge immediately.” 문구의 의미와 관련하여, Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc. 사건의 결정을 인용하면서 비계약적인 의도는 강제력 있는 제한이라기보다는 판매자의 단순한 희망이나 바람에 불과하다.”¹²⁸⁾고 실시하였다. 즉 위와 같은 문구는 소비자들이 다 쓴 잉크 카트리지를 버리고 새 제품을 구입하기를 바라는 HP의 의도를 표현한 것에 불과하여 소비자의 제품 사용을 제한할 수는 없다는 이유로 위 문구의 강제력을 부인한 것이다.

한편 동 판결에 대하여 재판부가 ‘single use only’로부터 파생된 묵시적 실시권에 관한 선례를 간과하였고, 엄격한 ‘소모(spent)’의 개념을 채용함으로써 합리적인 거래 활동을 불필요하게 제한하고 특허법의 입법 목적을 좌절시켰다는 비판도 제기된다.¹²⁹⁾

나. 일본

(1) Konica 일회용 카메라 사건¹³⁰⁾

(가) 사실관계

원고 Konica는 일회용 카메라에 대한 특허권자이다. 원고의 특허발명은 생산 단계부터 내부에 필름이 내장되어 있는 카메라인데, 필름 한 개 분의 촬영이 끝나면 카메라를 해체하여 필름을 꺼내야 인화가 가능했다.

그런데 피고는 사용이 끝난 위 카메라에서 필름을 꺼내고, 남은 플라스틱

128) “non-contractual intention is simply the seller’s hope or wish, rather than an enforceable restriction.”

129) Christina M. Sperry, "Building A Mystery : Repair, Reconstruction, Implied Licenses, And Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corp.", Boston University Journal of Science and Technology Law, Spring, 1999, *33.

130) 東京地方裁判所 平成11年(㉿)第22179号

케이스 부분을 그대로 이용하여 별도의 필름과 건전지를 장착한 후, 필름 카운터의 스타트 위치를 원점으로 돌려 놓는 방법으로 카메라를 생산하여 소비자들에게 판매하였다. 위와 같이 생산된 카메라에는 독자적인 상품 안내 종이 커버를 부착하여 피고의 상품으로 판매되었다.

원고는 피고의 카메라 재판매 행위가 특허권을 침해한다는 이유로 침해 금지 가처분을 신청하였다.

(나) 판단

재판부는 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 요소를 제거하거나 새로운 부재로 교환하여 특허 제품의 동일성이 상실된 경우에는 특허권이 소진되지 않는다는 전제하에, 피고가 플라스틱 케이스만을 이용하여 다시 조립한 카메라는 원고의 제품과 동일성이 없는 별개의 제품이므로 원고의 특허권이 소진되지 않는다고 설시하였다.

나아가 “실시한 발명의 객관적인 성질, 거래의 형태, 사용 방법 등을 종합적으로 검토한 결과, 양수인이 특허권자의 권리행사로부터 자유롭게 제3자에게 업으로 재판매할 수 있다고 보기는 어려우며, 양수인이 그와 같은 재판매를 할 경우 특허권자는 자신의 권리를 행사할 수 있다.”고 판시하였다.¹³¹⁾

(다) 검토

동 판결은 특허발명의 본질적인 부분에 대하여 가공이나 교환이 이루어진 경우 권리가 소진되지 않는다는 원칙 하에 소비자의 특허 제품 이용행위에 대하여 특허권자가 권리를 행사할 수 있는지 검토하는 방식을 취한

131) “取引の對象となつた實施品の客觀的な性質、取引の態様、利用形態を社會通念に沿つて検討した結果、權利者が、讓受人に對して、目的物につき權利者の權利行使を離れて自由に業として使用し再讓渡等できる權利を無限定に付与したとまでは解することができない場合に、その範圍を超える態様で實施されたときには、權利者は、その權利を行使することができるものと解される” ; 東京地方裁判所 平11(ヨ)22179号 결정 중 발췌

다. 결과적으로 소비자에게 허용되는 수리의 범위를 판단하는 것은 앞서 살펴 본 미국 판례와 공통된 점이지만, 일단 소비자가 제품을 수리할 수 있음을 전제로 수리행위 그 자체에 중점을 두고 판단하는 미국 판례와 달리, 동 판결은 소진의 예외로 이룬 구성을 하여 특허권자의 권리 행사 가능성을 타진하는 것이 특징이다.

(2) Canon 잉크 카트리지 사건

(가) 사실관계

원고 Canon은 잉크젯 프린터에 사용되는 잉크 카트리지¹³²⁾ 및 카트리지 제조방법에 대한 특허권자이다. Canon의 잉크 카트리지는 부압(負壓)을 발생시키는 부재 수납실(部材收納室)과 액체 수납실(液体收納室) 및 이를 구분하는 벽으로 구성되어 있다. 종래 잉크 카트리지는 부재 수납실에 하나의 부압발생부재만을 수납하고 있어, 물류 단계에서 잉크 카트리지가 뒤집어지면 액체 수납실로 잉크가 유입하여 인쇄 시 종이에 잉크가 새어 나오는 문제점이 있었다. 그런데 위 특허발명은 두 개의 부압발생부재를 설치하고 모관 압력을 이용하여 압력의 균형에 의해 잉크가 새지 않도록 유지한다.

한편 피고 Recycle Assist는 소비자들이 사용하고 버린 위 잉크 카트리지를 수거하여 내부를 세척하고 다시 잉크를 주입하여 봉인한 후 소비자들에게 판매하였다. 카트리지 내부를 세척하고 잉크를 주입하기 위해서는 액체 수납실에 구멍을 뚫어 펌프를 이용해 물을 주입한 후 잔존 잉크를 완전히 제거하고 건조기에 의해 건조한 다음 감압 장치에 의해 내부를 감압해야 했다. 이 과정에서 액체 수납실의 최초 밀폐 상태는 파괴되었다.

Canon는 Recycle Assist의 잉크 카트리지 재판매 행위가 특허권을 침해한다는 이유로 침해금지청구를 신청하였다.

132) 판결 원문에서는 '잉크 탱크(インクタンク)'로 표현

(나) 판단

1) 제1심¹³³⁾

재판부는 특허 제품의 생산에 대해서는 특허권이 소진되지 않는다는 전제 하에, 재제조 잉크 카트리지의 가공이 생산에 해당되어 특허권을 침해하는지 여부를 검토하기 위해서는 특허 제품의 기능, 구조, 재질, 용도 등의 객관적인 성질, 특허발명의 내용, 특허 제품의 통상의 사용 형태, 더해진 가공의 정도, 거래의 실정 등을 종합적으로 고려해야 한다고 실시하였다.¹³⁴⁾ 그런데 Recycle Assist가 잉크를 주입하기 위해 Canon의 제품에 가한 변형의 정도는 크지 않고, 일본 국내에서 재제조 잉크 카트리지 사용에 대한 국민의 인식이 관대한 점 등에 비추어 Recycle Assist의 행위는 생산에 해당된다고 볼 수 없으므로 Canon의 특허권은 소진된다고 보았다.

나아가 허용되는 수리와 생산의 구분에 대한 논의는 Recycle Assist가 특허권자의 직접 상대방이 아닌 전득자이더라도 마찬가지로 적용된다는 점을 지적하였다.¹³⁵⁾

2) 제2심¹³⁶⁾

재판부는 발명의 주요 기능, 기본 구조, 객관적인 성질, 거래의 형태, 사용 방법 등을 종합적으로 고려해야 한다는 제1심의 원칙론에는 동의하면서도, 부품에 가해진 가공이 생산 또는 수리인지 여부에 따라 침해 여부를

133) 東京地方裁判所 平成16年(ワ)第8557号

134) “本件のようなリサイクル品について、新たな生産か、それに達しない修理の範囲内かの判断は、特許製品の機能、構造、材質、用途などの客観的な性質、特許発明の内容、特許製品の通常の使用形態、加えられた加工の程度、取引の實情等を総合考慮して判断すべきである。”

135) “特許製品を譲り受けた者は消盡等によりその使用及び譲渡等を自由に行うことができるものであるから、新たな生産か否かが問題とされる行為を行った者が原告からの直接の購入者であるか轉得者であるかは、新たな生産か修理かの判断に影響せず、ただ、インクを使い切った本件インクタンクが消費者によって廢棄され又はリサイクルに付されたという事情が、新たな生産か修理かの判断の考慮要素である取引の實情の一部として考慮される関係にあるものと考えられる”

136) 知的高等裁判所 平成17年(ネ)第10021号. 본 판결은 2007. 11. 8. 일본 最高裁判所 第1小法廷에서 상고기각으로 확정되었다.

판단해서는 안 된다고 명시하였다. 원심의 설시에 의할 경우 ① 특허 제품이 물리적인 변경이 가해지지 않은 경우 생산인지 수리인지 여부를 판단하는 것은 곤란하고, ② 원심이 실시한 '생산' 개념은 일본 특허법 제2조 제3항의 '생산'과 다른 의미로 사용하는 것이며, ③ 원심이 의미하는 '생산'에 이르지 않더라도 특허발명의 본질적인 구성요소가 구현된 부품에 대하여 가공이나 교환이 이루어졌다면 그와 같은 행위는 허용될 수 없기 때문이다.

이와 관련하여 재판부는 기존의 특허권 소진론을 원용하면서 그 예외 사유를 구체화하였다. 즉 i) 특허 제품이 제품으로서 통상 가지는 수명을 경과한 이후 재사용되거나 재활용된 경우(이하 '제1유형'이라 함) 및 ii) 제3자가 특허 제품의 전부 또는 본질적인 부분을 구성하는 부품을 변형하거나 교환한 경우(이하 '제2유형'이라 함)에는 특허권이 소진되지 않는다고 전제하였다.

나아가 Canon이 보유하고 있는 카트리지 제작에 관한 방법발명의 소진도 문제되었다. 재판부는 방법발명은 특허권자가 발명의 실시로서 양도를 하고 그 결과물이 유통되는 것을 상징할 수 없으므로 원칙적으로 소진이 있을 수 없으나, 물건의 생산에 대한 방법발명으로서 그 물건이 물건발명의 대상이 되는 경우 또는 특허권자가 방법발명의 사용에만 이용하는 물건으로서 그 발명에 의한 과제 해결에 필요 불가결한 것을 양도한 경우에는 예외적으로 특허권이 소진될 수 있다고 판시하였다.

사안의 경우 잉크를 다 소모하였다는 이유만으로 잉크 카트리지 자체의 수명이 경과했다고 볼 수는 없어 제1유형에는 해당되지 않지만, 잉크를 다시 주입하는 과정에서 모관 압력을 이용하여 잉크의 주입을 막는 벽을 구성하는 Canon 특허발명의 본질적인 부분이 실시되는 결과가 발생한다. 또한 Canon의 방법발명은 물건발명인 잉크 카트리지의 생산을 내용으로 하므로 예외적으로 소진의 대상이지만, 위와 같은 이유로 인하여 결과적으로 특허권은 소진되지 않는다. 결국 Recycle Assist의 카트리지 재제조는 제2유형에 해당하여 Canon의 특허권을 침해한다고 보아 제1심과 결론을 달리 하였다.

(다) 검토

수많은 논점이 집약되기도 하였거니와 앞서 검토한 소모부품 관련 판례 중 가장 정치(精緻)하게 법리를 전개하고 있는 판결이다. 일본 지적고등재판소는 종래 소모부품 교체 시 적용되었던 허용되는 수리와 허용되지 않는 개조 또는 생산의 이분법에서 벗어나 특허권 소진의 예외를 설정하고 그 기준에 따라 침해 여부를 판단하는 새로운 시도를 하였고, 그러한 시도는 상고심에서 받아들여졌다. 이와 같은 접근 방법은 뒤에서 자세히 살펴보기로 한다.

다. 판례에 대한 평가

미국 연방대법원은 소모부품 교체 사례에 관하여 일관되게 허용되는 수리와 허용되지 않는 개조의 이분법을 적용하고 있다. 구별 기준의 핵심은 당해 부품이 소모되었는지(spent) 여부이다. 정당하게 특허 제품을 구입한 소비자는 제품의 정상적인 사용을 위하여 낡거나(worn) 파손된(broken) 부품을 수리할 수 있다는 기본 시각 하에, 소모성이라는 개념에 내재된 스펙트럼을 어떻게 적용할 것인지, 'single use only'와 같은 당사자의 의사를 어떻게 다룰 것인지 고민한다.

한편 일본 최고재판소와 지적고등재판소는 수리와 생산을 구분하는 기존의 이분법에서 탈피하여 특허권 소진의 법리를 구체화하는 방법을 택한다. 즉 부품의 가공이나 교체 행위가 특허권 소진의 예외로 제시한 두 가지 유형에 해당될 경우 특허권이 소진되지 않으므로 특허권자는 권리를 행사할 수 있다는 논리 구조이다. 권리 소진의 예외가 인정되지 않는 부품의 가공 내지 교체 행위는 통상의 용법 하에서 가능한 수리행위로 인정된다.¹³⁷⁾

법체계와 법문화가 상이한 양국의 판례에 나타난 법리의 우열을 가릴 수는 없다. 앞서 살펴본 바와 같이 허용되는 수리 논의는 결국 특허권자가

137) 일본 최고재판소와 지적고등재판소가 '수리'라는 개념 자체를 부정하는 것은 아니다. 부품의 가공이나 교환이 통상의 용법 하에 이루어진 수리에 해당되는지 여부를 판단하기 위하여 권리 소진의 예외를 설정하여 판단한다.

일단 판매한 제품에 대하여 어느 정도로 권리를 행사할 수 있을 것인가에 관한 한계를 설정하는 작업이므로, 소진의 예외를 인정하여 특허권 침해 여부를 판단하는 일본 판례의 입장과 어느 정도 일맥상통한다. 소모성의 스펙트럼에 대한 고민이나 발명의 본질적인 부분에 대한 판단은 구체적 타당성을 도모하기 위하여 불가피하게 극복해야 할 과제이다. 소진의 예외를 인정하는 일본 판례의 입장은 기준이 모호하므로 보다 구체적인 기준을 제공하는 미국 판례의 허용되는 수리 논의를 받아들여야 한다고 지적하는 견해¹³⁸⁾와 허용되는 수리 논의의 핵심인 소모성 판단은 명확한 구별 기준이 될 수 없으며 현행법의 해석으로부터도 아무런 답을 얻을 수 없다고 비판하는 견해¹³⁹⁾가 공존하는 것은 그 과제의 해결이 쉽지 않다는 반증이라 생각된다.

그러나 보다 명확하고 구체적인 기준을 찾아가는 노력이 지나쳐 추상명사의 함정에 빠질 경우 공평·타당한 문제해결보다는 방법론에 집착하는 오류를 빚게 될 가능성이 있다. 어차피 접근의 틀이 되는 원칙과 부당한 적용을 방지하기 위한 예외로 이루어진 논의라면, 일반론적인 관점에서 판단 기준이 명확한지 여부를 따지기 보다는 구체적인 사안 포섭 과정에 초점을 맞추어 합리적인 결론이 도출되도록 노력하는 것이 중요하다.

다만 이 글은 처음부터 허용되는 수리와 허용되지 않는 개조의 구분을 특허권 소진의 한계로 파악하고 논의를 진행해왔다는 점에서, 특허권 소진의 예외를 설정하여 문제를 해결하는 일본 판례의 접근 방식이 보다 흥미로운 것은 사실이다. 또한 *Aro Manufacturing Co., Inc. v. Convertible Top Replacement Company* 판결에서 Brennan 대법관이 구체적 타당성을 확보하기 위하여 제시한 판단 요소들이 원칙적인 입장에서 고려되지 않는 이상, 처음부터 소진 이론의 예외를 인정하는 것이 다양한 정황 요소들을 자연스럽게 판단 과정에 반영할 수 있는 길이기도 하다. 따라서 이하에서는 소진 범위를 확정하기 위한 접근 방법을 살펴보고, 일본 판례에 나타난

138) Scott M Tobias, "No Refills : The Intellectual Property High Court Decision In Canon v. Recycle Assist Will Negatively Impact The Printer Ink Cartridge Recycling Industry In Japan", *Pacific Rim Law and Policy Journal*, June, 2007, pp.796-798.

139) Amber Hatfield Rovner, *전계논문*, p272.

특허권 소진 예외 사유의 타당성 및 구체적 적용 방안을 검토하여 소모 부품 교체 사례에 적용할 수 있는 법리를 도출해 보고자 한다.

4. 허용되는 수리의 범위

가. 소진 범위의 확정

(1) 논의의 실익

특허권이 소진되는 경우 그 소진 범위를 어디까지 인정할 것인지 문제된다. 일찍부터 판례를 통하여 소진 이론을 도입한 미국에서는 개별 사안에서 특허권자의 권리가 소진되는 조건에 대한 논의는 활발히 진행되었으나, 일반적인 소진 범위를 결정하는 기준에 관한 논의는 발견되지 않는다. 이와 달리 일본에서는 특허 제품의 재이용의 관점에서 어떤 방법으로 소진의 범위를 확정할 것인가에 관하여 서로 다른 두 가지 접근 방법이 제시되고 있다.

체계적인 접근 방법에 의하지 아니하고 권리 소진의 예외나 한계를 인정할 경우, 소진 이론의 본질에서 벗어나 개별 사안에서 특정한 결론을 도출하기 위해 사용되는 일회성 기준을 양산할 우려가 있다. 따라서 일본에서 시도되고 있는 소진 이론에 대한 접근 방법을 우선적으로 고찰할 필요가 있다.¹⁴⁰⁾

(2) '생산' 개념의 해석에 의한 접근 방법

(가) 개요

특허 제품의 재이용이 통상적인 '사용'인지, 권한 없는 '생산'인지 여부에

140) 이하의 접근 방법은 고영수, "특허 제품의 재제조행위와 특허권 침해 성립여부-일본의 잉크카트리지사건에 관한 지재고재판결을 소재로-", 『특허청 개청 30주년 기념 논문집 : 지식재산강국을 향한 도전 30년』, 특허청, 2007, pp. 69-76 참조.

따라 특허권의 침해를 판단한다. 양수인의 제품 이용이 통상의 사용을 넘어서 생산에 해당된다면 특허권에 대한 침해로 인정하는 입장이다. 이른바 '생산 어프로치'에 의한 고찰이다.

소진 이론의 취지에 비추어 특허 제품을 정당하게 양수한 자는 당해 제품을 자유롭게 사용, 수익, 처분할 수 있을 뿐, 새로운 제품을 생산할 수는 없다. 만약 특허 제품을 양수하였다는 이유만으로 별도의 실시 허락 없이 당해 제품을 생산할 수 있다면 양수인의 생산으로 인하여 특허권자는 발명에 대한 독점권을 박탈당하는 것과 다름없기 때문이다. 따라서 특허 제품의 생산에 대해서는 처음부터 소진 이론이 적용되지 않음을 전제로, 생산 개념의 해석에 의하여 특허권의 침해 여부를 결정한다.

(나) 생산 개념의 판단기준

생산 개념에 해당되는지 여부를 판단하는 기준은 크게 두 가지로 나뉜다. 하나는 특허발명을 기준으로 한 판단 방법이다. 특허 제품을 재이용하는 과정에서 발명에 내재된 기술적 사상의 주된 특징이 새롭게 재현되었는지 여부에 주목한다. 즉 특허 제품을 구성하고 있는 부품 중 발명의 주요 기술적 사상이 내재된 부품을 가공 또는 교환하는 행위는 통상적인 사용의 범위를 넘어선 '생산'에 해당된다. 기술적 사상이 구현되어 있다면 당해 부품이 제품 전체에서 차지하는 물리적 비중이나 경제적 가치와 무관하게 생산으로 인정된다.

다른 하나는 물건 자체를 기준으로 한 판단 방법이다. 특허 제품이 효용을 다한 후 부품을 가공하거나 교환하는 재이용은 '생산'에 해당된다. 제품 전체의 효용이 다하였는지 여부를 기준으로 판단하기 때문에, 소모부품과 같이 전체 제품에 대하여 상대적으로 사용기간이 짧은 구성요소를 교체하는 행위는 비록 그것이 특허발명의 본질적인 부분에 해당된다고 하더라도 생산에 해당되지 않는다.

(3) 소진의 목적론적 해석에 의한 접근 방법

이른바 ‘소진 어프로치’는 특허권자의 이중이득을 방지함과 동시에 거래 안전을 보장하고자 하는 소진 이론의 목적에 주목하여 실질적인 이익형량을 통해 소진의 범위를 확정하는 방법이다. 앞서 검토한 ‘생산’ 개념을 도입할 경우 특허 제품의 양수인이 당해 제품에 아무런 물리적 변경을 가하지 않는다면 특허권의 침해로 볼 여지가 없다. 그러나 일회용 주사기처럼 사용횟수가 제한된 특허 제품을 반복하여 사용하는 경우에도 특허권자의 권리 행사를 인정해야 할 필요가 있으므로, 물건 자체에 주목하여 특허권 침해 여부를 판단하게 되면 결과적으로 소진 이론의 취지에 반하는 결론이 도출될 가능성이 있다. Canon 잉크젯 카트리지 사건에 대한 일본 최고재판소 및 지적고등재판소의 판시는 목적론적 해석에 의하여 소진의 예외를 인정하는 것으로 평가된다.

(4) 검토

생산 어프로치의 가장 큰 문제점은 일본 특허법 제2조 제3항141)의 정의 규정과 다른 독자적인 생산 개념을 전제로 한다는 것이다. 특허 제품의 생산에 대하여는 권리 소진이 적용되지 않는다는 기본 법리에 착안한 점은 인정되나, 양수인의 제품 이용 행위를 생산에 포섭시키는 과정에서 특허법의 정의 규정과 약간의 충돌이 발생한다. 가령 구성요소 A, B로 이루어진 특허 제품을 이용하면서 특허발명의 본질적인 부분이 구현된 A를 교체하

141) 우리나라 특허법과 거의 동일한 체계를 갖추고 있는 일본 특허법 제2조 제3항은 다음과 같다.

(定義) 第2條 この法律で「發明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

3 この法律で發明について「實施」とは、次に掲げる行爲をいう。

1. 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の發明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行爲
2. 方法の發明にあつては、その方法の使用をする行爲
3. 物を生産する方法の發明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行爲

는 행위는 ‘생산’이 되고, 일반적인 구성요소인 B를 교체하는 행위는 ‘사용’이 되는 다소 기묘한 결론에 도달한다.

논리적으로는 특허법을 통틀어 일관된 생산의 개념을 유지하되, 다만 소진 이론의 취지에 비추어 특허권 소진의 예외를 인정하는 ‘소진 어프로치’의 입장이 자연스럽다고 생각된다. 이하에서는 소진 어프로치의 입장에 따라 Canon 잉크젯 카트리지 사건에 나타난 소진의 예외 사유를 살펴보고자 한다.

나. 특허권 소진의 예외 사유

(1) 제1유형

(가) 타당성

일본 최고재판소와 지적고등재판소는 특허권이 소진되지 않는 첫 번째 예외로서 ‘특허 제품이 제품으로서 가지는 본래의 사용기간을 경과하여 그 효용을 마친 후에 재사용되거나 재생이용되었을 경우’¹⁴²⁾를 실시하였다.

특허권의 소진을 인정하는 취지는 일단 특허 제품이 정당하게 양도된 이후에는 권리 행사를 제한하여 특허권자의 이중이득을 방지하고, 특허 제품이 전전 유통된 경우 특허권자의 추급을 막아 거래 안전을 보장하기 위함이다. 그런데 사회·경제적인 관점에서 본래의 사용기간이 경과한 제품이라면 양수인이 이를 재제조하는 행위를 막더라도 특허권자가 이중이득을 얻는다고 볼 수 없다. 또한 효용이 종료된 제품이 거래 시장에서 유통되는 일은 현실적으로 발생하기 어렵다. 오히려 특허 제품에 대한 새로운 수요를 창출할 수 있는 기회가 상실될 가능성이 있는 경우이므로 특허권자 보호의 관점에서 지양해야 한다. 따라서 특허권자의 권리 소진을 인정할 이유가 없게 된다.

142) “当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合”

결국 제1유형은 특허권자로 하여금 자신의 이익 보호를 위하여 권리를 행사할 수 있도록 하는 것이 공평·타당한 경우를 의미한다. 권리 소진을 인정한 취지에 비추어 합리적인 결론이라고 생각된다.

(나) 판단기준

본래의 사용기간이 경과하였는지 여부는 사회·경제적인 관점에서 검토한다. 구체적으로 ① 특허 제품을 통상적인 용법으로 사용하는 과정에서 특정 부품이 물리적으로 마모하였거나 그 성분이 화학적으로 변화하여 실제적인 사용이 불가능한 경우, ② 물리적인 마모나 화학적인 변화가 없더라도 보건 위생 등의 관점에서 사용횟수나 사용기간에 제한된 특허 제품을 그 횟수나 기간만큼 사용한 경우 본래의 사용기간이 경과하였다고 볼 수 있다.

(2) 제2유형

(가) 타당성

‘특허발명의 본질적인 부분을 구성하는 부품의 일부 또는 전부에 대하여 가공 내지 교환이 이루어진 경우’¹⁴³⁾ 통상의 용법 하에 이루어진 수리라 볼 수 없으므로 특허권은 소진되지 않는다는 것이 일본 판례의 입장이다.

특허권은 신규성 및 진보성을 갖춘 성공한 발명에 대하여 부여되는 독점적 혜택이다. 특허법이 보호하려고 하는 발명의 실질적 가치는 종래 달성할 수 없었던 기술적 과제의 해결을 실현하기 위하여 특유의 기술적 사상에 근거하는 해결 수단을 구체적 구성으로 공개한 점에 있다.¹⁴⁴⁾ 따라서

143) “当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許發明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合…(후략)”

144) “特許法が保護しようとする發明の實質的價值は、從來技術では達成し得なかつた技術的課題の解決を實現するための、從來技術にはみられない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具體的構成をもって公開した点にあるから…(후략)”

특허발명의 본질적인 구성요소가 구현된 부품을 가공하거나 교환하기 위해서는 특허권자에게 기술 공개의 대가를 지불해야 한다고 봄이 상당하다.

(나) 판단기준

본질적 부분이란 특허발명에 내재된 문제 해결 수단의 기초를 구성하는 기술적 사상의 핵심을 의미한다. 일본 최고재판소 및 지적고등재판소는 특허발명의 본질적 부분을 결정할 구체적인 기준을 별도로 제시하고 있지는 않다. 다만 개별적인 청구항을 분석하여 특허발명에 내재된 기술적 사상을 추출하는 과정이 판결문에 자세히 실시되어 있는바, 결국 침해 여부의 최종적인 판단은 청구항의 해석에 의하여야 한다는 기본 원칙을 시사한다.

한편 소진 어프로치의 제2유형에서 판단기준으로 삼는 ‘본질적 부분’이 균등론(均等論, doctrine of equivalents)에서 문제되는 ‘본질적 부분’과 동일한 내용인지 문제된다. 이에 대하여 균등론은 특허권자를 보호하는 입장에서 문언 상 특허발명의 기술적 범위에는 포함되지 않는 발명의 이 당해 발명의 주□않는 기술적 특징을 구현하고 있는 발발명의 특허발명의 보호범위에 포함된다고 보는 이론이므로, 의 특허발명 특유의 해결수단을 기초할 기술적 사상과는 구분된다는 특허권자를 양자를 달리 보아야 한다는 견해가 있다.¹⁴⁵⁾ 그러나 위 견해가 제시하는 표현 기술대로 인 판단 이에, 의 특허발명의 ‘주□않는 기술적 특징’과 ‘특유의 해결수단을 기초할 기술적 사상’이 의미상 구분될지를 구는 발명 개념인지, 의 구분될지를 구다면 기술적 실익은 무엇인지 의문이다. 특허발명에 대□않는 무임승차를 방지함으로써 특허권자를 보호하고자 하는 목적이 동일한 이상 양자를 동일한 개념으로 파악해에 무리된다. 라고 생각된다.

5. 대상 사실관계에의 적용

가. 신청인 특허발명의 개요

145) 고영수, 전제논문, p.75.

신청인 삼성전자 주식회사의 특허발명은 레이저 프린터, 팩시밀리 등과 같은 전자사진 기술을 사용하는 화상기록장치의 화상 기록을 담당하는 '프로세서 유니트(processor unit)'이다.¹⁴⁶⁾ 기존의 프로세서 유니트는 감광드럼, 대전기, 크리닝장치, 현상장치 등을 하나의 유니트화하여 사용하였다. 이와 같은 구조는 유지 및 보수가 간편하게 이루어질 수 있다는 장점이 있는 반면, 실제 사용에 있어서는 다소 비경제적인 문제점이 있었다. 인쇄 장수를 기준으로 통상 감광드럼의 수명은 15,000매, 현상장치는 50,000매, 토너 카트리지¹⁴⁷⁾는 3,000매인데, 위 부품들을 하나의 유니트로 묶을 경우 수명이 가장 짧은 토너 카트리지를 기준으로 프로세서 유니트를 교환해야 했기 때문이다. 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 감광드럼, 대전기 및 크리닝장치 및 현상장치를 하나의 유니트로 구성하고, 토너 카트리지를 별도의 유니트로 구성한다면 유지 및 보수가 매우 어려워지는 난점이 있다.

신청인의 특허발명은 경제성과 유지·보수의 수월성을 모두 해결하는데 그 의의가 있다. 즉 소모부품인 감광드럼, 토너 카트리지, 현상장치를 별도로 구성하면서, 현상장치 위에 감광드럼이 수납되는 드럼섹션과 토너 카트리지의 착탈이 가능한 토너섹션을 가지도록 한 것이다. 이와 같은 구조를 취하면 현상장치에 감광드럼과 토너 카트리지를 하나로 조립한 후 기기 본체에 장착할 수도 있고, 현상장치를 장착한 후 그 위에 감광드럼과 토너 카트리지를 장착하는 것도 가능하다. 분해하는 경우에도 수리가 필요한 부품을 먼저 분해하여 용이한 유지·보수가 가능하다.

나. 특허발명의 본질적 구성요소¹⁴⁸⁾

신청인의 발명에 담긴 기술적 사상의 핵심은 프로세서 유니트로부터 다른 부품의 간섭을 받지 않고 개별적으로 탈착이 가능하도록 설계된 토너 카트리지이다. 명세서에 기재된 청구항 1, 6, 7, 8은 위와 같은 기술적 사상이 어떻게 구현되었는지 나타낸다.

146) 특허청 1994. 7. 27. 등록 제75846호(공고번호 특1994-0003109)

147) 대상 판결에서는 토너 카트리지로 명명되었다.

148) 이하의 내용은 부록 참조

신청인의 프로세서 유닛은 감광드럼, 토너 카트리지, 현상장치를 별도로 구성하면서, 현상장치 위에 감광드럼이 수납되는 드럼섹션과 토너 카트리지의 착탈이 가능한 토너섹션으로 나누어지는 것을 기본 설계로 한다. 현상기의 토너 카트리지 삽입 홈 측벽에 형성된 통공에 셔터를 유동 가능하도록 설치한 후, 토너 카트리지 한 쪽 면에 돌기를 형성시켜 힌지축을 중심으로 회전하면 토너 카트리지가 삽입홈에 삽입됨과 동시에 셔터가 열리면서 토너 카트리지의 토너 보급통로와 통공이 일치하게 된다. 이 때 토너 카트리지의 토너 보급통로는 테이프로 봉인되어 있는데 사용자가 테이프를 제거하면 토너가 통공을 통하여 보급된다. 토너 카트리지를 교체하기 위해 분리한 경우에는 스프링의 탄력에 의하여 셔터가 닫히면서 토너 가루가 비산되는 것을 막는다.

이와 같이 신청인의 특허발명은 토너 카트리지의 외관상 어떤 구조로 프로세서 유닛에 부착되어 있는지 설명할 뿐, 토너 카트리지의 내부 구조 및 내용물의 구성 등은 발명의 범위에 포함되지 않는다.

다. 토너 카트리지 재제조 공정¹⁴⁹⁾

토너 카트리지 재제조 업체는 사용이 끝난 폐 카트리지를 수집한 후 결합편을 제거하여 토너가 충전되는 토너호퍼(Toner Hopper)¹⁵⁰⁾를 분리한다. 토너호퍼는 M/R(Mag Roller), D/B(Doctor Blade), W/B(Wiper Blade), OPC Drum 등으로 구성되어 있는데 위 구성요소들은 모두 드라이버와 롤로즈를 이용하여 물리적으로 분리하는 것이 가능하다. 부품 내부에는 쓰다 남은 토너가루가 묻어 있기 때문에 집진 장치가 갖추어진 곳에서 해체 작업을 진행해야 한다.

부품의 해체가 끝나면 각 부품을 세척하는 작업이 시작된다. 세척 작업은

149) 이하의 내용은 산업자원부편, 전계논문, 별첨 1) HP-1200 재제조 매뉴얼 참조 ; 신청인의 특허발명은 카트리지 내부의 구성과 무관하므로 일반적인 토너 카트리지 재제조 과정과 크게 다르지 않다.

150) 토너가루가 저장되는 공간으로서, 토너호퍼의 용량에 따라 토너 주입량, 즉 인쇄 매수가 결정된다.

에어 컴프레서(air compressor)를 이용한 1차 세척 및 면 걸레를 이용한 2차 세척으로 이루어진다. 세척 작업이 끝나면 충전기를 통해 미리 정해진 양의 토너가루¹⁵¹⁾를 충전한다. 그 후 분해한 방법의 역순대로 다시 조립한다.

라. 특허권 소진의 예외가 인정되는지 여부

(1) 제1유형 해당 여부

통상 토너 카트리지의 사용이 끝났다는 것은 카트리지 내부에 충전된 토너가루가 모두 소모되었다는 의미이다. 토너 카트리지 자체가 물리적으로 마모되었거나 화학적으로 변형된 것은 아니다. 또한 보건 위생 등의 관점에서 레이저 프린터의 프로세서 유닛 사용이 1회로 제한된 것도 아니다. 프로세서 유닛 자체가 수 개의 소모부품으로 구성되어 있고, 신청인도 레이저 프린터를 사용하는 동안 그와 같은 소모부품이 차례로 교체될 것을 전제로 하여 경제적인 사용 및 유지·보수가 가능한 설계 구조를 고안한 것이다.

따라서 제1유형에 의한 소진의 예외는 인정되지 않는다.

(2) 제2유형 해당 여부

신청인의 특허발명의 본질적인 구성요소는 프로세서 유닛로부터 다른 부품의 간섭을 받지 않고 개별적으로 탈착이 가능한 토너 카트리지 외부 구조이다. 만약 재제조 과정에서 위와 같은 탈착이 불가능하도록 카트리지의 외형을 변형시키는 것이 불가피하고, 이를 프로세서 유닛에 다시 부착시키기 위해 청구항 1, 6, 7, 8과 같은 설계가 다시 이루어졌다면, 이는 카트리지 재제조를 위해 신청인의 특허발명의 본질적인 부분을 구현하였다고 보아야 할 것이다.

151) 토너가루는 착색을 담당하는 carbon, 기본 전하량과 정착 온도를 결정하는 resin, 자기 반응을 위한 자성(磁性) 물질 및 위 구성물들의 혼합을 도와주는 윤활 물질 등으로 구성된다.

그러나 앞서 살펴본 바와 같이 재제조 과정에서 토너 카트리지의 외형을 변형하는 단계는 포함되어 있지 않다. 카트리지는 드라이버와 롱로즈를 이용하여 무리한 변형을 가하지 않고도 자연스럽게 분리된다. 카트리지 내부의 구성에 어떠한 기술적 사상이 구현되어 있다면 Canon 잉크 카트리지 사건에서의 모관력과 같은 쟁점이 제기될 가능성이 있으나, 신청인의 특허발명은 내부 구성과 무관하므로 부품을 세척하고 토너 가루를 관력하는 과정에서 특허발명이 침해될 여지도 없다.

결국 제2유형에 의한 소진의 예외도 인정되지 않는다.

(3) 소결

토너 카트리지를 수거하여 재제조하는 과정에서 신청인의 특허발명에 대한 침해는 발생하지 않는다. 따라서 신청인으로부터 레이저 프린터를 구입한 소비자가 재제조 토너 카트리지를 사용한다고 하더라도 이는 통상 용법 하에서 허용되는 수리의 범위 내에 속한다고 볼 수 있다.

IV. 특허권 남용에 관한 쟁점

1. 특허권 남용 일반론

가. 의의

특허권자의 권리 행사가 민법 제2조의 신의 성실 및 권리 남용 금지 원칙에 위반되는 경우 특허법은 그 권리 행사에 조력해서는 안 된다는 것이 이른바 '특허권 남용(patent misuse)' 법리이다. 특허법은 기술 혁신에 대한 인센티브로서 일정 기간 특허권자에게 배타적인 권리를 부여하는데, 발명의 대가로 주어지는 권리를 남용한 결과 공공의 이익이 저해된다면 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적이 오히려 훼손되기 때문이다.

특허권은 배타적 성격을 본질로 하는 독점적 권리이므로, 특허권의 남용

은 주로 반경쟁적(anti trust) 효과의 문제로 나타난다. 특허권자가 법에 의하여 부여된 독점적 권리를 넘어서 시장을 왜곡하는 것을 제한할 필요성이 있다. 결국 특허권 남용 법리는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '독점규제법'이라 함)에 의한 규제와 특허법상 강제실시제도를 보완하여 특허법 이념의 실현을 도모하는 이론으로 볼 수 있다.¹⁵²⁾

나. 근거

미국에서는 '더러운 손(unclean hands)'의 법리, 즉 법원에 형평법상 침해된 권리의 구제를 청구하고자 하는 자는 스스로 형평법을 위반한 사실이 없어야 한다는 원칙에 기초하여 특허권 남용 법리가 발전하였다.¹⁵³⁾ 다만 성문법 국가인 우리나라의 경우 법적 근거를 어떻게 마련할 것인지 문제된다.

광복 후 군정법령을 개정한 1946년 특허법(법률 제952호) 제101조¹⁵⁴⁾는 특허권을 남용해서는 안 된다는 일반 원칙을 선언하며 남용으로 간주되는 몇 가지 행위 유형을 열거하고, 동법 제102조에서는 특허권 남용에 해당되

152) 丁相朝, 전거서, p.195.

153) William H. Francis, Robert C. Collins, *Cases and materials on patent law : including trade secrets, copyrights, trademarks*, West Group, 2002, p.876.

154) 第101條 特許에 關한 權利는(特許權者, 地域的 權利者, 獨占的 實施權者, 非獨占的 實施權者 또는 其他 特許權者에 依하여 請求를 하는 者가 有한 權利를 包含함) 濫用함을 不得함. 左記 各號의 1에 該當할 時는 特許에 關한 權利는 濫用한 것으로 看做함.

1. 國內에서 實施 可能한 特許된 發明 或은 考案이 其 特許 許與 後 3年 以內에 充分한 理由없이 國內에서 相當한 商業的 規模로 實施되지 않을 時
2. 特許 許與 後 3年 以內에 特許品, 特許 植物, 特許 技術 或은 方法에 依한 生?品에 關하여 充分한 理由없이 適當한 程度와 條件으로 需要를 滿足시키지 못할 時
3. 國內에서 實施 可能한 特許된 發明 또는 考案의 實施를 特許權者, 特許權에 關한 權利 請求者, 其 特許 違反手續을 當하지 않는 者가 特許品을 輸入하여 妨害한 時
4. 實施權은 適當한 條件附의 實施權의 許諾을 拒否함이 我國의 事業 或은 ?業 及 國內 居住者의 事業에 不當한 損害를 加하며 實施權의 許諾이 公益上 必要함이 明白한 時
5. 國內에 如何한 事業, 商業 或은 ?業 及 其에 從事하는 個人 또는 階級이 特許品의 購買, 賃貸借 或은 使用 及 特許 方法 實施에 關하여 附置된 條件에 依하여 不當한 損害를 當할 時
6. 方法에 對한 特許가 其 特許로 保護되지 않는 物品의 生?, 使用, 販買에 不當한 損害를 加하도록 實施된 時 前項 各號에 關聯하여 濫用에 有無를 決定함에 關하여는 特許는 發明 及 考案을 獎勵하며 發明 及 考案이 遲滯없이 될 수 있는데로 國內에서 商業的 規模로 生?품을 確保하기 爲하여 許與된 것으로 看做하여야 함. 發明 或은 考案이 國內에서 實施될 可能性의 有無를 決定함에 關하여는 勞務, 技術者, 原料, ?業施設, 資本, 經濟 要素 等 當該 事項 全部에 關하여 考慮함을 要함.

는 경우 이해관계인의 신청에 의하여 강제실시권을 허여하거나 특허권을 취소할 수 있음을 명시하였다. 실시권자가 특허권을 남용하는 경우 특허권자에게도 취소권을 부여한 것이 특징이다.

한편 1973년에 개정된 특허법(법률 제2505호) 제52조¹⁵⁵⁾는 특허권 남용 개념을 그대로 유지하되, 특허권 남용의 효과로서 부여될 수 있는 강제실시권을 통상실시권으로 변경하였다. 위 규정의 개정 의안 원문은 특허권의 남용과 특허침해소송의 남발을 방지하기 위함이라고 명시하고 있다.¹⁵⁶⁾

1980년대에 이르러 위 규정에 열거된 남용의 유형 중 제4호 및 제5호가 삭제됨과 동시에 남용이 인정된 경우에도 특허권을 취소할 수 없도록 개정되었고, 1986년 개정 특허법(법률 제3891호)은 아예 위 규정을 삭제하였다. 이에 대하여 1973년 특허법 제52조는 특허권 남용 금지 법리를 확인·선언한 것이므로 그러한 규정이 삭제된 현행 특허법 하에서도 특허권 남용 금지 법리가 그대로 적용될 수 있다는 견해가 제시된다.¹⁵⁷⁾

생각하건대, 특허권 남용은 자유 시장 경쟁 질서와 지적재산권의 관계에 대한 시대적 관점에 따라 유동적인 개념이며, 남용의 유형과 효과를 축소

155) 제52조 (특허권의 남용)

- ①특허권자 기타 특허에 관하여 권리를 가진 자는 그 권리를 남용하여서는 아니된다.
- ②다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 특허에 관한 권리를 남용한 것으로 본다.
 1. 국내에서 실시가능한 특허발명이 그 특허 허여후 3년이상 정당한 이유없이 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니한 때
 2. 특허 허여후 3년내에 특허품, 특허식물, 특허기술 또는 특허방법에 의한 생산품에 관하여 정당한 이유없이 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 때
 3. 특허 허여후 1년내에 특허품, 특허식물, 특허기술 또는 특허방법에 의한 생산품에 관하여 정당한 이유없이 적당한 정도와 조건으로 수출수요를 충족시키지 못한 때
 4. 특허권자가 실시권의 허락을 부당하게 거부하여 산업이나 국가 또는 국내 거주자의 사업에 손해를 가하였을 때
 5. 방법발명에 의한 특허의 경우에 그 권리의 범위에 속하지 아니하는 방법에 의하여 물건을 생산하여 타인에게 부당하게 손해를 가하였을 때
 6. 권리 범위에 속하지 아니하는 권리를 부당하게 주장하여 타인의 생산과 영업을 방해한 때
- ③특허국장은 전항 각호의 1에 해당하는 경우 이해관계인의 신청에 의하여 그 통상실시권을 타인에게 허여하거나 그 특허권을 취소할 수 있다.
- ④특허국장은 전항의 통상실시권을 허여하는 경우에는 그 대가에 대하여도 이를 결정하여야 한다.

156) 특허법 개정 의안 원문은 국회법률지식정보시스템에서 검색할 수 있으며 웹사이트 주소는 다음과 같다.

http://likms.assembly.go.kr/law/jsp/Law.jsp?WORK_TYPE=LAW_BON&LAW_ID=A1306&PROM_NO=02505&PROM_DT=19730208

157) 丁相朝, 전제서, p.195.

하던 1973년 특허법 제52조의 변천사도 이와 같은 현상을 반영한 것으로 보인다. 특허권자라는 이유만으로 시장지배적 지위를 인정하던 시기와 그렇지 않은 시기에 있어서 특허권 남용 개념은 분명히 달라질 수 있고 또 그래야 한다. 그렇다면 특허권 남용을 열거 또는 예시의 방법으로 법정하기 보다는 민사에 관한 권리 행사의 일반 원칙으로서 권리 남용 금지를 선언한 민법 제2조에 근거하여 판례의 범형성 기능에 맡기는 것이 바람직하다고 생각된다. 1973년 특허법 제52조의 삭제 여부와 무관하게 특허권 남용 법리는 수용될 수 있는 것이다.

다. 유형별 고찰¹⁵⁸⁾

(1) 끼워팔기

특허 제품을 판매하거나 실시를 허여함에 있어 비특허 제품을 함께 구입하는 조건을 부가하는 행위이다. 특허권자가 특허발명의 대상이 아닌 물건의 독점을 위하여 특허권을 행사하는 경우 반경쟁적 효과가 인정된다. 보다 자세한 내용은 뒤에서 살펴보기로 한다.

(2) 경쟁 제품 취급 제한

경쟁 관계에 있는 제품을 취급하지 않는 조건으로 특허 제품을 판매하거나 실시를 허여하는 행위이다. 가령 National Lock & Key Co. v. George K. Garrett Co., Inc. 사건¹⁵⁹⁾에서 재판부는 압축 탄성 금속 세척기의 생산 방법에 대한 특허권자가 실시 계약을 체결하면서 자신의 특허발명의 대상이 되지 않는 세척기의 생산을 금지하는 약정을 부가하는 것은 허용되지 않는다고 판시하였다. 위와 같은 약정을 통하여 경쟁 제품의 생산을 차단함으로써 특허법의 보다고범위에 포함되지 않은 비특허 제품에 대

158) 이하의 분류 기준은 William H. Francis, Robert C. Collins, 전게서, pp.876-877 참조.

159) 137 F.2d 255, 58 U.S.P.Q. 460

한 독점을 창출하는 효과가 나타나기 때문이다.¹⁶⁰⁾

(3) 재판매 가격 제한

특허권자가 특허 제품을 판매하면서 재판매 가격을 제한하거나 실시권을 부여하면서 판매 가격의 하한을 설정하는 것이 정당한 권리 행사로서 허용되는지 문제된다. 이에 대하여 연방대법원은 앞서 살펴 본 *United States v. Univis Lens Co., Inc.* 판결에서 셔먼법(Sherman Anti-Trust Act) 위반이라고 판시하였으나,¹⁶¹⁾ *United States v. General Electric Co.* 판결에서는 특허권자의 직접 상대방인 실시권자에 대하여 판매 가격을 제한하는 것은 허용된다고 판시한 바 있다.¹⁶²⁾ 특허권자는 실시 약정을 통해서 투하 자본을 회수할 수 있으므로 대부분의 경우 가격 제한이 반경쟁적 효과를 야기하게 될 것이나, 그렇지 않은 경우까지 일괄적으로 남용의 범리를 적용할 수는 없다고 생각된다.¹⁶³⁾

(4) 강제적인 일괄 실시 약정

160) "Where patentee of patent covering compression spring metal washer entered into licensed agreement with manufacturers, and agreement contained provision that licensee agrees while agreement is in force that it will not manufacture any other form of non-tangling spring washers except those covered by the patent in suit, there was a use by patentee of its patent monopoly to suppress manufacture of possible competing goods not covered by its patent, thereby creating for itself a monopoly for unpatented goods not authorized by its patent, and patentee was therefore precluded from recovering for alleged infringement of the patent because of such practices."

161) "A patentee cannot control the resale price of a patented article which he has sold either by resort to an infringement suit, or, consistently with the Sherman Anti-Trust Act, unless the Miller-Tydings Act applies, by stipulating for price maintenance by his vendees."

162) "The owner of an article patented or otherwise is not violating the common law or the Anti-Trust Act by seeking to dispose of his articles directly to the consumer and fixing the price by which his agents transfer the title from him directly to such consumer." ; *United States v. General Electric Co., Inc.*, 272 U.S. 476, 47 S.Ct. 192, 71 L.Ed. 362

163) 가령 *Lucas Art Entertainment Co. v. Humongous Entertainment Co.*, 815 F.Supp 332 (N.D. Cal. 1993) 판결에서는 컴퓨터 게임 저작물은 추가 생산 비용이 초기 개발 비용에 비하여 극히 미미하므로 판매 가격을 일정 한도로 제한하는 약정이 허용될 수 있다는 취지의 설시를 한 바 있다.

특정한 특허발명에 대한 실시 약정을 체결하면서 그 밖의 다른 특허에 대한 실시 약정도 일괄하여 부가할 수 있는지 문제된다. 끼워팔기의 경우와 마찬가지로 실시권자가 원하지 않는 특허에 대하여 특허권자가 독점적 지위를 남용할 가능성이 있기 때문이다.¹⁶⁴⁾ 다만 상호 보완 관계에 있는 복수의 특허가 일괄 실시되거나, 실시권자의 입장에서 일괄 실시를 통하여 실시료를 절감할 수 있어 자발적으로 원하는 경우까지 특허권 남용이라 할 수는 없으므로, 강제적인 일괄 실시 요구에 대하여만 남용의 법리를 적용해야 할 것이다.

(5) 특허권 소멸 후 실시료 부과

특허발명 실시 계약을 체결하면서 존속기간이 경과하여 특허권이 소멸한 이후에도 실시료를 징수하는 약정을 체결하는 것은 특허권의 남용에 해당된다. *Walter C. Brulotte v. Thys Company* 사건¹⁶⁵⁾에서 연방대법원은 홉(hop) 열매를 수확하는 기계의 특허권자가 특허 존속기간이 만료된 이후에도 실시료를 징수하는 약정은 결과적으로 비특허 제품을 끼워팔는 것과 다를 바 없으므로 허용되지 않는다고 판시하였다.¹⁶⁶⁾ 다만 동 판결은 위와 같은 약정이 '당연히 위법(해당된lawful per se)'이라고 실시하였을 뿐, 명시적으로 특허권 남용이라는 표현을 사용한 것은 아니다.

라. 특허권 남용의 효과

특허권 남용의 경우 통상실시권을 허여하거나 특허권을 취소할 수 있도록 한 1973년 특허법 제52조는 삭제되었고, 민법 제2조 제2항은 “권리는

164) *Zenith Radio Corporation v. Hazeltine Research, Inc.*, 395 U.S. 100, 89 S.Ct. 1562, 23 L.Ed.2d 129, 161 U.S.P.Q. 577

165) 379 U.S. 29, 85 S.Ct. 176, 3 A.L.R.3d 761, 13 L.Ed.2d 99, 143 U.S.P.Q. 264

166) “A patent empowers the owner to exact royalties as high as he can negotiate with the leverage of that monopoly. But to use that leverage to project those royalty payments beyond the life of the patent is analogous to an effort to enlarge the monopoly of the patent by tying the sale or use of the patented article to the purchase or use of unpatented ones.”

남용하지 못한다.”고만 규정하고 있어, 특허권 남용의 구체적인 효과는 전적으로 판례와 학설에 맡겨져 있다.

토지 소유권자의 권리 남용이 문제된 사안에서 대법원 판례¹⁶⁷⁾는 “법의 보호를 받을 수 없는 재산권의 행사”라고 실시하였는데, 이는 권리의 존재는 인정된다고 하더라도 그 실현은 법에 의하여 보장되지 않음을 의미한다. 따라서 권리남용의 구체적인 효과는 권리의 종류에 따라 다르게 나타날 것인바, 그 권리가 청구권(請求權)이라면 법이 이에 조력하지 않으므로 청구기각의 판결을 받을 것이고, 지배권(支配權)이라면 권리자는 그 지배를 풀고 상대방에게 목적물을 인도하여야 할 것이며, 형성권(形成權)이라면 본래 발생해야 할 법률관계의 변동이 생기지 않을 것이다.¹⁶⁸⁾

통상 특허권 남용 법리는 특허권 침해를 원인으로 한 가처분 신청 사건이나 손해배상청구 사건에서 침해 주장에 대한 피고의 항변 사유로 기능하므로, 남용이 인정될 경우 원고의 청구를 기각시키는 효과가 발생하게 된다.

2. 특허권 남용으로서의 끼워팔기

가. 접근 방법

끼워팔기(tying)란 특허권자가 특허발명에 대한 실시를 허락하면서 특허권의 효력이 미치지 않는 상품이나 서비스를 함께 판매하여 특허권의 효력을 부당하게 확장하는 행위이다. 한편 독점규제법 및 동법 시행령은 끼워팔기를 불공정거래의 세부 유형인 ‘거래강제’로 파악하여 금지하고 있는데,¹⁶⁹⁾ 시행령 별표 규정은 끼워팔기를 ‘거래상대방에 대하여 자기의 상품

167) 대법원 1972.12.26. 선고 72다756 판결

168) 權五乘, "權利濫用の 禁止", 『考試研究』 제16권 6호, 考試研究社, 1989, p.75.

169) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 第23條 (不正去來行爲의 금지)

①事業者는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 去來를 阻害할 우려가 있는 행위(이하 "不正去來行爲"라 한다)를 하거나, 系列會社 또는 다른 事業者로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다. <개정 1996.12.30, 1999.2.5, 2007.4.13>

3.부당하게 競爭者의 顧客을 자기와 去來하도록 誘引하거나 強制하는 행위

②不正去來行爲의 類型 또는 기준은 大統領令으로 정한다.<改正 1996.12.30>

또는 용역을 공급하면서 정상적인 거래관행에 비추어 부당하게 다른 상품 또는 용역을 자기 또는 자기가 지정하는 사업자로부터 구입하도록 하는 행위'로 정의하고 있다.

그렇다면 특허권 남용에서 말하는 끼워팔기와 독점규제법에서 불공정거래행위로 규율하고 있는 끼워팔기를 동일한 개념으로 볼 것인지, 만약 구별되는 개념이라면 어떤 부분에서 차이점이 존재하는지 문제된다. 이는 정당한 무체재산권의 행사에 대하여 법 적용이 없음을 명시하고 있는 독점규제법 제59조의 해석론과도 연계되어 있다.

이하에서는 독점규제법과 특허법과의 관계를 선결적으로 검토하고, 끼워팔기에 관하여 특허권 남용 법리를 적용시켜 온 미국 판례 및 관련 법령의 입법 과정을 연혁적으로 분석하고자 한다.

나. 독점규제법과 특허법의 관계

(1) 특허권 행사에 대한 독점규제법의 적용 여부

특허법은 발명자가 기술적 사상을 창작인 발명을 공개한 대가로서 재산권의 일종인 특허권을 인정한다. 특허권자는 일정 기간 특허권이라는 독점적 지위를 누리며 발명에 대한 보상을 받게 되는데, 이와 같은 특허권의 배타적 성격은 어느 정도의 시장지배력을 전제로 할 수 밖에 없다. 한편 독점규제법은 시장지배적 지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지함을 목적으로 한다.¹⁷⁰⁾ 자유로운 경쟁을 저해하는 불공정거래행위는 독점규제법의 규제 대상이다.

일견 충돌하는 것처럼 보이는 특허법과 독점규제법 사이의 긴장 관계를

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제36조(불공정거래행위의 지정)

①법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제2항의 규정에 의한 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표 1과 같다.

170) 第1條 (目的) 이 법은 事業者의 市場支配的地位의 濫用과 過度한 經濟力의 集中을 방지하고, 不當한 共同行爲 및 不公正去來行爲를 規制하여 公正하고 自由로운 競爭을 促進함으로써 創意的인 企業活動을 助長하고 消費者를 보호함과 아울러 國民經濟의 均衡있는 발전을 도모함을 目的으로 한다.

해소하기 위해 독점규제법 제59조는 “이 法의 規定은 「저작권법」, 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」 또는 「상표법」에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 適用하지 아니한다.”고 명시하고 있다. 그런데 동법 제32조 제1항 본문은 “事業者 또는 事業者團體는 부당한 공동행위, 不公正去來行爲 및 再販賣價格維持行爲에 해당하는 사항을 내용으로 하는 것으로서 大統領令이 정하는 國際的 協定이나 契約(이하 “國際契約”이라 한다)을 체결하여서는 아니된다.”고 규정하고 있어 지적재산권에 기초한 국제 계약은 다시 독점규제법의 적용을 받는 것처럼 보인다. 양 규정을 조화롭게 해석하기 위하여 지적재산권을 이용하기 위한 국내계약에 대해서도 그러한 이용이 지적재산권의 남용에 해당되는 경우에는 예외적으로 독점규제법이 적용되는 것으로 해석해야 한다는 견해가 제시되기도 하였다.¹⁷¹⁾

이와 같은 규정상의 혼란은 공정거래위원회가 2000년도에 제정한 예규 제12호 ‘지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’에 의하여 정리되었다. 동 지침은 특허권 등 지적재산권에 의한 정당한 권리의 행사는 독점규제법의 적용이 배제되지만, 외형상 또는 형식상 지적재산권에 의한 권리의 행사로 보여지는 행위라도 발명과 창작을 장려하는 지적재산권 제도의 취지를 벗어 나 정당한 권리의 행사로 볼 수 없는 일정한 행위에 대해서는 독점규제법이 적용될 수 있음을 명시하고 있다.

특허법은 발명을 보호·장려하여 기술의 혁신을 도모한다. 기술의 혁신은 경제 성장을 촉진하고 삶의 질을 향상시켜 공중의 후생에 기여한다. 특허권자에게 배타적 권리를 인정하는 것은 시장에서의 경쟁을 제한하여 특정인의 독점적 지배를 허용하고자 하는 것이 아니라, 연구 개발 의욕을 고취하여 산업발전에 이바지하고 궁극적으로 공공의 이익을 극대화시키기 위함이다. 즉 특허권은 어디까지나 경쟁 촉진 효과를 위한 촉매(觸媒)이며, 그 이념적 측면에 있어서 자유로운 경쟁을 촉진하여 공중의 이익을 보호하는 독점규제법의 입법 목적과 상충되지 않는다.

171) 丁相朝, "知的所有權 濫用的 規制", 『法學』 36권 3·4호, 서울대학교 법학연구소, 1995, p.105.

특허법과 독점규제법이 충돌하지 않으며, 공정거래위원회의 심사지침에 의하여 특허권 남용에 대한 독점규제법의 규율이 가능한 현 시점에서 독점규제법 제59조는 무용한 것으로 판단된다. 특허권을 비롯한 지적재산권에 대해서도 시장지배적 지위의 남용이라고 보이는 권리 행사는 다른 재산권의 행사와 마찬가지로 독점규제법의 적용을 받는다.

(2) 특허법 고유의 남용 행위를 인정할 것인지 여부

독점규제법에 의하여 특허권 남용이 규율될 수 있음은 앞서 살펴본 바와 같으나, 비록 독점규제법의 규율 범위에 포섭되지 않은 행위라 하더라도 특허권의 보호 범위를 부당하게 확장하려는 시도로 판단되는 경우 권리 남용의 법리를 적용시킬 수 있는지 문제된다. 이는 독점규제법상 특허권 남용과 구분되는 특허법 고유의 특허권 남용을 인정할 것인가의 논의이다.

이에 대하여 독점규제법과 특허법상 남용의 개념을 별도로 인정할 필요가 없다는 견해¹⁷²⁾가 제시된다. 독점규제법상 특허권 남용을 판단하는 과정에서 지적재산권법의 목적과 취지를 존중하는 것으로 족하다고 한다.

과거 독점규제법의 불공정거래행위로서의 끼워팔기가 성립하기 위한 요건으로 시장지배적 지위를 요구하는 견해가 있었으며,¹⁷³⁾ 위 견해에 의할 경우 시장지배적 지위를 필요로 하지 않는 특허법 고유의 남용 개념이 요구되었다. 그런데 끼워팔기의 사업자 요건과 관련하여 “거래 상대방이 그의 의사에 불구하고 상대방이 구입하고자 하지 않거나 상대적으로 덜 필요로 하는 상품 또는 용역을 구입하도록 하는 상황을 만들어낼 정도의 지위를 갖는 것으로 족하고 반드시 시장지배적 사업자일 필요는 없다.”고 한 대법원 판결¹⁷⁴⁾이 나온 이후 성립 요건으로서 시장지배적 지위는 더 이상 구별 실익이 될 수 없는 것이 사실이다.

그러나 사업자의 시장지배적 지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방

172) 李景圭, "지적재산권 남용의 규제와 독점규제법의 적용에 관한 연구", 연세대학교 박사학위논문, 2001, pp. 40-41.

173) 權五乘, 『經濟法』第3版, 法文社, 2002, p.327.

174) 대법원 2006.5.26. 선고 2004두3014 판결

지하고 부당한 공동행위 및 불공정거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진하고자 하는 독점규제법의 입법 목적에 비추어 시장을 왜곡하는 정도가 경미한 특허권 남용 사례에 이르기까지 위 법을 적용하는 것이 바람직한지 의문이다. 특허법과 독점규제법이 추구하는 이념이 상충하지는 않는다는 것일 뿐, 그 입법 목적이 동일한 것은 아니기 때문이다. 만약 지적재산권법의 목적과 취지를 고려한다는 입장에서 거래 분야에 미치는 영향이 크지 않은 경우까지 독점규제법을 확장 적용한다면 이는 입법 취지를 몰각시키는 일이다. 특허법 고유의 남용 개념을 인정하지 않는다면, 정작 규제해야 할 남용 행위에 대하여 법 적용의 공백이 생기고, 이를 규제하기 위해서는 독점규제법의 입법 취지에 맞지 않는 무리한 확장 및 유추해석을 감수해야 하는 결과가 초래될 수 있다.

또한 독점규제법은 중앙행정기관으로서 공정거래위원회를 설치하여 소관 사무에 대한 직권규제주의 방식을 취하고 있다.¹⁷⁵⁾ 따라서 공정거래위원회가 직권을 발동하지 않을 경우 사인(私人)으로서는 남용 행위에 대한 규제가 불가능하다.¹⁷⁶⁾ 이는 거래 시장에서 개별적으로 발생하는 특허권 남용 행위들에 대하여 효율적·탄력적으로 대처할 수 없음을 의미한다.

나아가 특허권 남용의 효과도 고려해야 한다. 가령 특허권자의 비특허 제품 끼워팔기를 불공정거래행위로 볼 경우 독점규제법 위반의 효과로서 민사상 손해배상책임, 과징금 부과는 물론 형사책임까지 인정될 수 있다. 그런데 특허권의 보호 범위를 넘어서 권리 행사를 의욕한 특허권자에게 그 권리 행사를 부정하는 것만으로도, 즉 특허권 침해 주장에 대한 권리 남용

175) 第35條 (公正去來委員會의 設置)

①이 법에 의한 사무를 獨立적으로 수행하기 위하여 國務總理所屬하에 公正去來委員會를 둔다.

②公正去來委員會는 「정부조직법」 第2條(中央行政機關의 設置와 組織)의 規定에 의한 中央行政機關으로서 그 所管事務를 수행한다. <개정 2007.8.3>

第36條 (公正去來委員會의 所管事務) 公正去來委員會의 所管事務는 다음 各號와 같다.

1. 市場支配의地位의 濫用行爲 規制에 관한 사항
2. 企業結合의 제한 및 經濟力集中의 抑制에 관한 사항
3. 부당한 共同行爲 및 事業者團體의 競爭制限行爲 規制에 관한 사항
4. 不公正去來行爲 및 再販賣價格維持行爲 規制에 관한 사항
5. 부당한 國際契約의 체결제한에 관한 사항
6. 競爭制限의인 法令 및 行政處分의 協議·調整등 競爭促進政策에 관한 사항
7. 기타 法令에 의하여 公正去來委員會의 소관으로 規定된 사항

176) 이문지, “미국의 지적재산권 남용 규제”, 『기업법연구』 제17호, 2004, p.318.

의 항변을 인정하여 당해 청구를 기각하는 것만으로도 특허법의 목적을 달성할 수 있는 경우가 많으며, 그와 같은 사안에서는 오히려 특허권자에게 과징금 부과 등의 책임을 인정하는 것이 가혹하다고 판단될 수 있다.

마지막으로 앞서 살펴 본 공정거래위원회 제정의 '지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침'에 제시된 행위 유형은 미국 독점규제법이 적용되는 범위보다 훨씬 넓은 영역을 포괄하고 있다.¹⁷⁷⁾ 독점규제법의 해석으로부터 규제 대상으로 자연스럽게 도출될 수 없는 행위 유형을 포섭하고 있는 위 심사 지침은 사실상 '신법(新法)'의 역할을 수행할 수밖에 없게 된다. 결국 법 적용의 일관성과 예측가능성을 제고하고 공정한 거래관행을 촉진하고자 하는 제정 목적에도 불구하고 여전히 법 적용의 공백은 발생할 수 있다. 독점규제법과 해석상 괴리를 안고 있다는 점에서, 위 고시(告示)에 정확히 포섭되지 않는 남용 행위를 어떻게 규율할 것인가는 여전히 숙제로 남는다.

비록 상표권의 행사에 관한 사안이기는 하나, 대법원은 2006. 2. 24. 선고 2004마101 결정에서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상의 부정경쟁행위에는 해당하지 않는다고 하더라도 신의칙 내지 사회질서에 반하는 권리 행사는 상표권 남용에 해당될 수 있다고 판시함으로써, 지적재산권에 대하여 권리 남용 금지 법리가 적용될 수 있음을 확인한 바 있다.

결론적으로 독점규제법과 별도로 특허법상 특허권 남용 개념을 인정하여야 한다. 일반 규정에 대한 예측가능성을 제공한다는 취지에서 무리하게 법 적용 범위를 확장하거나 세부 행위 유형을 규정할 경우 독점규제법 고유의 입법 취지를 훼손할 우려가 있으며 규율의 공백이 발생할 위험도 수반된다. 민법 제2조의 권리 남용 금지 원칙에 근거한 판례의 법 형성 기능을 신뢰하는 것이 법적 안정성과 구체적 타당성이라는 두 마리의 토끼를 동시에 잡는 길이다.

177) 이문지, 전제논문, 2004, p.318.

다. '끼워팔기'의 성립 요건

(1) 방법론의 검토

권리 남용 금지 법리로부터 특허법상 고유의 특허권 남용 개념을 설정하여야 함은 앞서 살펴본 바와 같으나, 일반 규정인 민법 제2조로부터 특허권 남용으로서의 끼워팔기가 성립되기 위한 구체적인 성립 요건을 모두 도출할 수는 없다. 권리 남용의 개념 자체가 추상적임은 별론으로 하더라도 우리 대법원 판례는 권리 남용과 관련하여 상대방에게 고통을 줄 목적이라는 주관적 요건과 권리 행사가 사회 질서에 반한다는 객관적 요건 이외에 구체적인 판단 요소를 실시하고 있지 않으며,¹⁷⁸⁾ 그 적용에 있어 다소 소극적인 모습을 보이고 있다. 또한 끼워팔기는 불공정거래행위의 한 태양으로서 독점규제법에 의하여 도입된 개념임을 부인할 수 없다. 결국 민법과 특허법 규정만으로 문제를 해결할 수는 없으며, 독점규제법상 허용되지 않는 끼워팔기에 대한 사례를 분석하여 위법성 인자(因子)를 추출한 후 이를 민사상 권리 남용 금지 원칙에 접목시키는 방법으로 연구가 진행되어야 할 것이다.

이하에서는 끼워팔기를 특허권 남용으로 인정한 미국 판례 및 판례법의 발전에 영향을 미친 입법례를 연혁순대로 살펴보고자 한다. 나아가 지적재산권 남용 법리에 대한 우리 대법원의 입장을 검토하고, 최종적으로 독점규제법과 구별되는 특허권 남용으로서의 끼워팔기가 성립되는 요건을 정리할 것이다.

(2) 미국 판례 및 입법의 변천

(가) Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.¹⁷⁹⁾

178) 대법원 1991. 3. 27. 선고 90다13055 판결, 대법원 1991. 6. 14. 선고 90다10346, 10353 판결, 대법원 2003. 2. 14. 선고 2002다62319, 62326 판결, 대법원 2003. 6. 24. 선고 2003다11967 판결, 대법원 2008. 9.25. 선고 2007다5397 판결 등

179) 314 U.S. 488, 62 S.Ct. 402, 86 L.Ed. 363, 52 U.S.P.Q. 3

1) 사실관계

Morton Salt는 정제염(精製鹽, salt tablet)을 보관하는 장치에 관한 특허권자이다. 위 특허는 보관 장치만을 보호 범위로 하였으므로 정제염 그 자체는 특허의 대상이 아니었는데, Morton Salt는 위 제품은 반드시 자사의 자회사(子會社)가 생산한 정제염을 보관하는 용도로만 사용해야 한다는 조건을 부가하여 소비자들에게 판매 또는 대여하였다. Morton Salt는 특허 제품을 판매하거나 대여하면서 얻는 수익보다는 정제염을 판매하면서 얻는 수익이 많다는 점에 착안하여 처음염을 그하거나은 비즈니스 모델을 구상하였다. 한편 Morton Salt 제품을 판매 제품을 구매했던 G. S. Suppiger는 타사의 정제염을 사용함으로써 위 약정서 위반하였다. 이에 Morton Salt는 특허권 침해를 이유로 제소하였고, G. S. Suppiger는 위하거나은 약정은 불공정 거래를 금지하는 셔먼법(Sherman Anti-Trust Act), 클레이튼 법(Clayton Act) 등에 위반된다고 주장하였다.

2) 판단

원심은 Morton Salt가 제시한 판매 조건으로 인하여 정제염 시장의 경쟁이 제한되거나 독점이 창출된 것으로 보이지 않는다면 청구를 인용하였다.

그러나 연방대법원은 특허권의 배타성은 특허청에서 인정한 권리의 범위 내에서 인정될 수 있다는 전제 하에, 특허권자가 특허 제품에 대한 실시권을 허용하면서 자신이 생산한 비특허 제품을 함께 구입하여 사용하도록 강제하는 것은 특허가 부여하는 배타적 권리의 범위를 초과하여 공공의 이익을 해하는 행위라고 판시하였다.¹⁸⁰⁾

3) 검토

180) "But the public policy which includes inventions within the granted monopoly excludes from it all that is not embraced in the invention. It equally forbids the use of the patent to secure an exclusive right or limited monopoly not granted by the Patent Office and which it is contrary to public policy to grant"

특히 제품 판매를 통해 소모부품 시장에서 이윤을 얻는 비즈니스 모델에 대하여 제동을 건 판결이다. 배타적 권리로서의 특허권의 한계, 공공의 이익에 반하는 권리 행사에 대한 제한의 필요성 등을 근거로 시장지배력의 존부에 대한 판단을 거치지 않고 남용의 법리를 적용하여 자사의 비특허 제품을 사용하도록 강제할 수 없다는 결론을 도출하였다. 특히 특허권의 남용(misuse of the patent)이라는 표현을 명시적으로 사용함으로써¹⁸¹⁾ 향후 유사 사건에 적용될 수 있는 법리를 확고히 하였다는 데 의의가 있다.

(나) *Mercoid Corporation v. Mid-Continent Inv. Co.*¹⁸²⁾

1) 사실관계

Mid-Continent는 가정용 난방 장치의 특허권자이다. 위 난방 장치는 점화부에 연료를 공급하는 모터, 연료의 공급량을 조절하는 온도 조절 장치, 소화를 방지하는 점화 스위치로 구성되어 있었는데, 그 중 점화 스위치 부분은 특허발명의 구성요소일 뿐, 그 자체가 특허의 대상은 아니었다. Mercoid는 Mid-Continent의 난방 장치에 사용할 수 있는 점화 스위치를 제작하여 판매하였다. 위 점화 스위치는 Mid-Continent의 난방 장치에 사용되는 것 이외에 다른 용도가 없었다. Mid-Continent는 기여침해를 주장하였고, Merciod는 특허권 남용의 항변을 하였다.

2) 판단

연방대법원은 Mid-Continent가 점화 스위치 부분에 대한 특허권을 보유하고 있지 않은 이상 형평법에 비추어 Mercoid의 행위로 인한 구제를 청

181) "It is the adverse effect upon the public interest of a successful infringement suit in conjunction with the patentee's course of conduct which disqualifies him to maintain the suit, regardless of whether the particular defendant has suffered from the misuse of the patent."

182) 320 U.S. 661, 64 S.Ct. 268, 88 L.Ed. 376, 60 U.S.P.Q. 21

구할 수 없으며, 이는 위 점화 스위치가 가정용 난방 장치의 중요한 구성 요소이거나 위 난방 장치에 사용되는 것 이외에 다른 용도가 없는 경우에도 마찬가지라고 판시하였다. 나아가 특허권이 남용된 경우 직접 또는 간접침해에 대한 구제 청구를 기각하는 법원의 재량은 그와 같은 항변이 실패한 선례가 있다고 하여 좌절되는 것은 아니라는 점을 확인하였다.

3) 검토

Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co 사건과 마찬가지로 특허권 남용으로서의 끼워팔기는 특허발명의 구성요소 그 자체는 특허의 대상이 아닌 경우 주로 문제된다. 본 판결은 점화 스위치가 가정용 난방 장치의 중요한 구성요소이거나 위 난방 장치에 사용되는 것 이외에 다른 용도가 없는 경우라 하더라도 그 자체로서 특허발명의 대상이 아닌 이상 특허권자는 아무런 권리를 행사할 수 없다고 판시하였다는 점에 특징이 있다.

다만 후술할 바와 같이 미 의회가 35 U.S.C. §271에 (c), (d)항을 신설하여 특허발명의 실시 사용되는 것 이외에 다른 용도가 없는 제품의 생산 및 판매에 대하여 특허권의 침해를 주장할 수 있음을 규정함으로써 본 판결은 더 이상 유지될 수 없게 되었다.

(다) 미연방 특허법의 개정

1952년 미 의회는 기존의 35 U.S.C. §271에 (c), (d)항을 신설하였다. 35 U.S.C. §271 (c)항은 앞서 검토한 기여책임 규정이다.

Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co. 사건에서 범용품에 대한 특허권 남용 항변이 받아들여졌다는 사실은 앞서 확인한 바와 같다. 위 판결의 취지에 의할 경우 특허권자가 특허 제품의 부품 생산행위를 제재할 경우 특허권 남용으로 인정될 가능성이 높아 사실상 간접침해 범리는 형해화된다. 이에 미국 특허법은 특허권 남용의 범리가 인정된다는 전제 하에 일정한 경우 기여책임을 추궁할 수 있는 근거를 마련함으로써 그 적용 범

위를 제한하였다. 위 입법은 적어도 특허권자의 권리 행사가 35 U.S.C. §271 (c)항의 요건을 충족한다면, 다시 말해서 특허발명의 부품으로 사용되는 것 이외에 다른 용도가 없는 제품을 제조한 자에 대하여 권리를 행사하는 것이라면 이는 특허권 남용에 해당되지 않음을 의미한다.

(d)항도 사실상 같은 기능을 수행한다. 즉 특허권자의 승인이 없었더라도 (c)항의 기여침해에 해당될 수 있었던 행위를 실시 허락하거나 그로부터 수익을 얻는 경우, (a)항 내지 (c)항의 침해행위에 대하여 특허권을 행사하는 경우 등은 특허권 남용이나 위법한 권리의 확장으로 보지 않는다.¹⁸³⁾

한편 1988년 미 의회는 위 (d)항에 (4), (5)목을 추가하였다.¹⁸⁴⁾ 따라서 특허권자가 특허권의 실시나 권리의 사용을 거절하는 경우, 다른 특허권에 대한 실시 계약 또는 다른 물건의 구입을 조건으로 본래의 특허권에 대한 실시를 허여하거나 특허 제품 판매를 승낙하는 경우에도 특허권 남용으로 볼 수 없게 되었다.

(라) Jefferson Parish Hospital District No. 2 v. Edwin G. Hyde.¹⁸⁵⁾

1) 사실관계

Jefferson Parish 병원은 4명의 의사로 구성된 어느 마취의 회사(痲醉醫

183) (d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following:

- (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent;
- (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent;
- (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement

184) (4) refused to license or use any rights to the patent; or

- (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.

185) 466 U.S. 2, 104 S.Ct. 1551, 80 L.Ed.2d

會社, a firm of anesthesiologists)와 병원의 환자들에게 마취 처방을 해줄 것을 내용으로 하는 계약을 체결하였다. 위 계약으로 인하여 Jefferson Parish 병원의 환자들은 마취 처방을 받을 경우 반드시 위 회사를 이용해야만 했다. Edwin G. Hyde는 Jefferson Parish 병원에 근무하고자 하는 마취 전공의인데, 마취의 회사와의 전속 계약 때문에 지원을 할 수 없게 되었다. 이에 Edwin G. Hyde는 환자들로 하여금 소수의 의사들에게만 마취 처방을 받을 것을 강요하는 위 계약이 셔먼법 제1조에 위반됨을 주장하며, Jefferson Parish 병원을 상대로 자신을 위 병원의 마취의 스태프로 임명해 줄 것을 요구하는 가처분 신청(injunction)을 하였다.

2) 판단

제1심 법원은 마취 용역 계약의 반경쟁적 효과가 극히 적고, 환자에 대한 처방의 질을 개선하려는 형식으로서 이점이 인정된다는 이유로 끼워팔기가 성립되지 않는다고 판시하였다.

이와 달리 제2심 법원은 환자들은 Jefferson Parish 병원의 수술실을 이용하기 위하여(tying product) 그 병원이 선택한 마취 처방(tied product)을 받아야만 하는데, 위 병원은 업계에서 충분한 시장지배적 지위를 차지하고 있으므로, 위 계약은 당연히 위법(per se illegal)이라고 설시하였다.

그런데 연방대법원은 원심이 제시한 끼워팔기의 위법성 판단기준에는 동의하면서도, Edwin G. Hyde를 병원의 스태프로 임명한다고 하여 환자의 침해된 선택권이 회복되는 것은 아니라는 이유로 원심 판결을 파기하였다.

3) 검토

두 차례에 걸친 미연방 특허법이 개정된 이후인 1984년, 셔먼법상 끼워팔기의 위법성 인정 요건을 정리한 판결이다. 특허법 고유의 남용 개념으로서의 끼워팔기를 이해하기 위해서는 셔먼법에서 금지하는 끼워팔기에 대한 고찰이 선행되어야 할 것이다.

제2심 법원은 끼워팔기의 위법성 인정과 관련하여, 일정한 요건을 충족함으로써 당연히 셔먼법 제1조에 위반된다는 ‘당연위법원칙(per se illegal rule)’을 적용하였고, 이러한 기준 자체는 연방대법원에서도 받아들여졌다. 끼워팔기의 위법성을 인정하기 위해서는 ① 주된 상품(tying product)과 종된 상품(tied product)이 별개의 상품일 것, ② 주된 상품 시장에서 시장지배적 지위가 인정될 것, ③ 소비자로부터 하여금 주된 상품 구매 이외에 선택의 여지가 없도록 강요할 것, ④ 끼워팔기로 인하여 거래시장이 상당 부분 봉쇄될 것이 요구된다. 위 네 가지 요건이 충족될 경우 그와 같은 계약은 ‘당연히’ 셔먼법 제1조에 위반된다는 것이 당연위법원칙이다.¹⁸⁶⁾

(3) 우리나라 대법원 판례의 입장¹⁸⁷⁾

(가) 대법원 1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결

1) 사실관계

고소인은 ‘에나’의 상표권자로서 1988년도부터 위 상표를 부착한 ‘에나 슈퍼라이트 골드’라는 명칭의 골프채를 판매하였다. 그런데 피고인은 위 ‘에나 슈퍼라이트’골프채를 모방한 제품을 판매하기로 마음먹고, 전국 유명 골프용품점에서 상표와 모양 등이 거의 동일한 골프채인 ‘에나 슈퍼라이트 골드’를 제작하여 판매하였는데, 소비자들은 피고인이 판매한 골프채가 고소인의 제품과 동일한 것으로 혼동하였다. 이에 검사는 개정 전의 부정경쟁방지법(1986. 12. 31. 법률 제3897호) 제11조 제1호, 제2조 제5호를 적용하여 피고인을 기소하였다.

186) 이에 대하여 당연위법원칙은 United States v. Microsoft Corp., 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001) 판결에서 ‘합리성원칙’으로 재조명되었다는 지적이 있다. 끼워팔기로 인하여 유통 비용과 거래 비용이 감소할 경우 결과적으로 소비자에게 이익이 되는 경우가 있으므로, 소비자의 선택권이 침해되었다는 이유에서 무조건 위법이라고 볼 수는 없다는 시각에서 출발한다. 특히 컴퓨터 소프트웨어 통합 분야에서 이익형량을 통해 합리성원칙을 적용할 실익이 크다고 한다.

187) 이하 판결의 소개는 박성수, “한국의 특허권 남용 규제”, 『Law & Technology』 제3권 제1호, 서울대학교 기술과법센터, 2007, pp. 20-21에서 참조.

2) 판단

대법원은 피고인의 행위가 적법한 상표권의 행사였는지 여부와 관련하여, “상표의 등록이 자기의 상품을 다른 업자의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 경우에는 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것이 되고, 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다.”고 판시하여 부정경쟁방지법 위반을 인정하였다.

3) 검토

대법원은 권리 남용의 성립과 관련하여 “주관적으로 그 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없을 경우이어야 하고, 객관적으로는 그 권리행사가 사회질서에 위반된다고 볼 수 있어야 한다.”는 일관된 입장을 취해왔다.¹⁸⁸⁾ 그런데 동 판결은 상표권의 남용이 인정되기 위한 법리를 실시하면서 상표의 혼동을 통하여 이익을 얻을 목적을 요구함으로써 종래의 입장과 구별되는 설시를 하고 있다. 즉 오직 상대방에게 고통을 주기 위한 것이라는 주관적 목적은 요건으로 요구하지 않는 것으로 보인다.¹⁸⁹⁾

사실 기존의 판례가 요구하던 주관적 요건은 그 엄격성으로 인하여 학계로부터 많은 비판을 받아왔다. 권리 남용 법리를 소극적으로 적용하게 만드는 요인이 되기도 하였다. 특히 일정한 목적을 달성하기 위하여 법률로부터 배타성을 부여받는 지적재산권의 경우 ‘오직’ 상대방에게 고통을 줄

188) 대법원 1991. 3. 27. 선고 90다13055 판결, 대법원 1991. 6. 14. 선고 90다10346, 10353 판결, 대법원 2003. 2. 14. 선고 2002다62319, 62326 판결, 대법원 2003. 6. 24. 선고 2003다11967 판결, 대법원 2008. 9.25. 선고 2007다5397 등. 다만, 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002다59481 판결은 상계권의 행사에 대하여 일반적인 권리 남용의 경우에 요구되는 주관적 요건을 필요로 하지 않는다고 판시한 바 있다.

189) 박성수, 전제논문, p.20.

목적으로 행사된 사실을 입증하는 것은 더욱 어렵다.

동 판결은 비록 상표권 남용에 대한 형사사건이기는 하지만, 민법 제2조를 해석함에 있어 지적재산권의 특징을 고려할 수 있다는 여지를 남겼다는 점에서 큰 의의가 있다.

(나) 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다 49142 판결

1) 사실관계

원고의 계열 회사인 소외 주식회사 비제바노는 '비제바노, VIGEVANO'를 요부로 하는 표장을 사용한 구두 등의 제품을 제조·판매하였다. 주식회사 비제바노는 전국의 백화점 및 시내 변화가에 직영점 또는 대리점을 개설하여 1989년 기준 전국의 매장이 32개소였으며, 광고비 지출액 누계는 약 금 82억 4,000만 원을 상회하였고 원고에 흡수·합병되었다. 한편 피고 비제바노시계 주식회사는 1988. 3.경 시계류를 지정 상품으로 하여 '비제바노 시계'에 관하여 상표의 등록출원을 하여 상표등록을 받고 그 표장을 부착한 시계 제품을 생산·판매하였다. 이에 원고는 일반 수요자나 거래자들의 입장에서 피고가 생산·판매하는 비제바노 시계는 동일한 출처에서 나온 것으로 오인·혼동할 우려가 있으므로 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하였다.

2) 판단

대법원은 위 94도3287 판결을 참조판례로 들며, 상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도

라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다고 판시하였다.

3) 검토

동 판결은 94도3287 판결과 같은 법리를 실시하면서 상표권 남용에 있어 기존의 권리 남용 사례에서 요구되던 주관적 요건을 필요로 하지 않음을 다시 확인하였다. 형사사건에 이어 민사사건에서도 같은 법리를 적용한 것은 일반 민사상 권리 남용 금지 원칙과 구분되는 지적재산권 특유의 남용 요건을 인정하고자 하는 대법원의 의지가 반영된 것으로 추측된다.

(다) 대법원 2006. 5. 26. 선고 2004두3014 판결

1) 사실관계

원고 한국토지공사는 인천마전·남양주호평·평내·마석지구 등 공동주택지(이하 '비인기토지'라 한다)의 판매가 저조하자 상대적으로 분양이 양호한 부천상동·용인신봉·동천·죽전·동백지구 등 공동주택지(이하 '인기토지'라 한다)를 판매하면서 비인기토지의 매입시 인기토지에 대한 매입우선권을 부여하였다. 이에 주택건설사업을 하고자 하는 주택사업자로서는 비인기토지를 매입하지 않고서는 사실상 인기토지를 매입할 수 없게 되었다. 이에 피고 공정거래위원회는 독점규제법에 근거하여 시정명령, 공표명령 및 과징금 납부명령을 발하였고, 원고는 그 처분의 취소를 구하였다.

2) 판단

대법원은 독점규제법상 '끼워팔기'는 자기가 공급하는 상품 또는 용역 중 거래 상대방이 구입하고자 하는 상품 또는 용역을 상대방에게 공급하는 것과 연계하여 상대방이 구입하고자 하지 않거나 상대적으로 덜 필요로 하는

상품 또는 용역(이하 '중된 상품'이라 한다)을 정상적인 거래관행에 비추어 부당하게 자기 또는 자기가 지정하는 다른 사업자로부터 상대방이 구입하도록 하는 행위라고 설시하였다. 나아가 끼워팔기가 정상적인 거래관행에 비추어 부당한지 여부는 중된 상품을 구입하도록 한 결과가 상대방X한 유로운 선택X한 유를 제한하는 등 가격과 품질을 중심제한하는 공정은 거래 질서를 저해할 우려준서를 지 여부에 따라 판단하여야 하고, 반드시 시장 지배적 사업자일 필요는 없다는 점을 확인하였다.

3) 검토

우리나라에서 독점규제법상 위법한 끼워팔기의 성립 요건을 최초로 명시한 상고심 판결이다. 대법원은 독점규제법상 끼워팔기가 성립하기 위해서는 i) 주된 상품과 중된 상품이 구별되어야 하고, ii) 구매자의 의사와 상관없이 중된 상품의 구입이 강제되어야 하며, iii) 중된 상품의 구입이 거래관행에 비추어 부당할 것이 요구된다고 판시하였다.

독점규제법과 구별되는 특허법 고유의 남용 개념으로서 끼워팔기를 인정하는 이상 동 판결의 요건을 그대로 차용하여 판단할 수는 없다. 그러나 민사상 권리 남용 여부를 판단함에 있어서도 권리의 행사가 사회질서에 위반될 것을 요구한다는 점에서 위 항목들은 권리 남용의 객관적 요건에 대한 판단 요소로 충분히 고려할 수 있을 것이다.

(4) 성립 요건 분설

(가) 주관적 요건

상표권의 남용과 관련하여 대법원 판례는 “자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적”으로 것을 상표권을 등록

할 것을 요구하였다. 위 사례들은 모두 주지의 상표와 혼동을 일으킬 목적으로 상표권의 등록이 이루어졌음을 전제로 하므로, 상표권의 등록만으로도 권리 행사의 외형은 갖추어진 사안들이다. 따라서 상표권의 등록 행위는 특허권의 행사에 비견될 수 있다.

그렇다면 위 판시의 취지에 따를 경우 특허권의 남용에 있어 주관적 요건은 '특허권의 보호 범위를 확장하여 당해 특허권으로 보호되지 않는 제품이나 서비스에 대하여 배타적인 권리를 행사할 목적'으로 볼 수 있을 것이다. 손해배상청구나 금지청구 등 특허권자로서의 권리 행사 외관은 갖추어졌으나 그 실질은 특허법의 입법 취지에 반하는 이익을 얻을 목적이라는 점에서 규제의 필요성이 인정된다. 다만 위와 같은 목적의 입증을 엄격하게 요구할 경우 사실상 특허권 남용의 항변을 무력화시킬 우려가 있다는 점에서, 후술할 객관적 요건이 인정될 경우 남용 목적은 추정된다고 보는 것이 합리적이다.¹⁹⁰⁾

(나) 객관적 요건

1) 판단 자료

대법원은 일관하여 권리 남용의 객관적 요건으로서 권리의 행사가 사회질서에 위반될 것을 요한다. 사회질서는 공동체 구성원의 규칙화 과정을 거친 규범 체계로서, 법률, 관습법, 조리 등의 법원(法源)은 사회질서를 구성하는 최소한의 기준이다. 특허권의 행사가 사회질서에 위반되는지 여부는 결국 법률, 관습법, 조리 등에 비추어 판단할 수 있으며, 독점규제법은 인접 법령으로서 일응의 기준을 제공한다.

미국 연방대법원 판례는 Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co. 사건 및

190) 실제로 대법원 1993.5.14. 선고 93다4366 판결은 "주관적 요건은 권리자의 정당한 이익을 결여한 권리행사로 보여지는 객관적인 사정에 의하여 추인할 수 있다."고 판시한 바 있다. 이후 동일한 취지의 판례로서 대법원 1998. 6. 26. 선고 97다42823 판결, 대법원 2001. 2. 23. 선고 2000다65246 판결, 대법원 2003. 11. 27. 선고 2003다40422 판결, 대법원 2005. 3. 24. 선고 2004다71522,71539 판결, 대법원 2006.11.23. 선고 2004다44285 판결 등 참조.

Mercoird Corporation v. Mid-Continent Inv. Co. 사건에서는 특허권의 범위를 초과하는 권리 행사가 있었는지 여부를 판단하였고, Jefferson Parish Hospital District No. 2 v. Edwin G. Hyde 사건에서는 셔먼법 제1조가 적용되기 위한 당연위법원칙으로서 별개상품성, 시장지배력, 구매강제성, 시장봉쇄 등을 요건으로 하였다. 한편 우리 대법원은 주된 상품과 종된 상품이 구별되어야 할 것, 구매자의 의사와 상관없이 종된 상품의 구입이 강제되어야 할 것, 종된 상품의 구입이 거래관행에 비추어 부당할 것을 요구하였다.

이하에서는 위 판시 사항을 바탕으로 특허권 남용으로서의 끼워팔기가 성립하기 위한 요건을 살펴보고자 한다.

2) 항목별 검토

가) 별개 상품성

미국 연방대법원과 우리 대법원은 모두 주된 상품과 종된 상품이 별개의 상품일 것을 요한다. 별개 상품성은 주된 상품과 종된 상품에 대하여 별도의 소비 시장이 인정되는지 여부에 따라 판단한다. 따라서 종된 상품은 주된 상품의 밀접불가분한 구성요소가 아닌 별개의 상품으로서 독립하여 거래의 대상이 될 수 있고, 통상적으로 주된 상품과 짝지어 하나의 단위로 판매 또는 사용되지 않는 상품이면 족하다.¹⁹¹⁾ 이와 같은 구별 요건은 특허권의 남용에도 그대로 적용된다.

나) 시장지배적 지위

판매자에게 시장지배력이 요구될 것인지 여부에 관하여 미국 연방대법원과 우리 대법원의 입장은 분명히 구분된다. 학설도 위 2004두3014 판결의

191) 장승화, “공정거래법상 ‘끼워팔기’의 위법성 판단기준-서울고등법원 2004. 2. 10. 선고 2001누16288 시정명령 등 취소사건-”, 『法學』 45권 4호, 서울대학교 법학연구소, 2004, p.509.

입장과 달리 독점규제법의 입법 취지에 비추어 끼워팔기의 성립 요건으로 시장지배적 지위의 남용이 요구된다는 견해¹⁹²⁾와 시장지배적 지위는 거래 관행에 비추어 부당한지 여부를 판단함에 있어 고려하면 족하다는 견해¹⁹³⁾로 양분된다.

사업자의 시장지배적 지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고자 하는 독점규제법의 해석에 있어서 다툼의 여지가 있는 것은 사실이나, 특허법상 고유의 남용 개념을 판단하는 것과는 별개의 문제이다. 모든 특허권자에게 시장지배적 지위가 인정되는 것도 아니며, 특허권의 존재만으로 시장지배적 지위가 추정되는 것도 아니다.¹⁹⁴⁾ 보다 근본적으로 시장지배적 지위가 인정되는지 여부와 상관없이 특허권의 남용을 규제할 현실적인 필요성이 제기된다. 특허법도 그 입법 목적에 있어서 독점규제법과 달리 부당 경쟁이나 시장지배적 지위의 남용에 따른 규제를 문제 삼지 않기 때문이다. 따라서 위 견해 대립과 무관하게 특허권 남용의 성립 요건으로서 특허권자의 시장지배적 지위는 요구되지 않는 것으로 보아야 한다.

다) 종된 상품 구입의 강제성

끼워팔기가 독점규제법상 불공정거래행위로 규제되는 이유는 i) 거래상 대방으로 하여금 자기가 구입하고자 하지 않는 상품의 구입을 강제함으로써 거래상대방의 선택의 자유를 침해하고, ii) 그 결과 양질, 염가의 상품을 제공함으로써 고객을 확보한다는 능률경쟁을 침해할 뿐만 아니라, iii) 종된 상품시장에서의 경쟁질서를 침해할 우려가 있기 때문이다.¹⁹⁵⁾ 즉 주된 상품과 종된 상품의 결합이 소비자의 선택권을 침해하지 않고 종된 상품시장의 경쟁침해효과를 발생시키지 않는다면, 이를 끼워팔기로 금지하는 '구입강제'에 해당하지 않는 것으로 보는 것이 독점규제법의 입법취지나

192) 權五乘, 전계서, p.307.

193) 장승화, 전계논문, p.505 각주 16.

194) 특허권의 존재로부터 특허권자의 시장지배적 지위를 추정하는 *United States v. Loew's Inc.*, 371 U.S. 38, 45 (1962) 판결은 학계로부터 많은 비판을 받고 있다.

195) 서울고등법원 2004.2.10. 선고 2001누16288 판결

규제근거에 비추어 타당한 해석이다.¹⁹⁶⁾

이와 같은 해석은 특허법 고유의 남용 개념에도 마찬가지로 적용된다. 다만 특허권의 보호 범위를 넘어선 권리 행사 그 자체만으로 특허법의 입법 목적은 훼손되었다는 점에서 ii), iii) 요건은 독점규제법에 비하여 상대적으로 완화된 기준으로 판단해야 할 것이다.

라) 거래의 부당성

독점규제법 시행령 별표 1은 끼워팔기가 정상적인 거래관행에 비추어 부당하게 이루어질 것을 요구한다. 대법원 판례는 거래관행에 비추어 부당하지 여부를 판단함에 있어 종된 상품을 구입하도록 한 결과가 상대방의 자유로운 선택의 자유를 제한하는 등 가격과 품질을 중심으로 한 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 고려해야 한다고 판시하였다.

이는 *United States v. Microsoft Corp.*, 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001) 판결에서 나타난 합리성 원칙과 유사한 기능을 한다. 즉 거래 행위가 앞서 살펴 본 끼워팔기 요건을 충족시키는 경우라 하더라도 소비자 이익증대와 소비자 선택권 침해의 효과를 비교 형량하여 최종적으로 위법성 여부를 재고(再考)할 수 있는 완충 장치 역할을 하는 것으로 생각된다. 따라서 종된 상품을 묶음으로 인하여 소비자의 선택권에 일부 제약을 가하는 반경쟁적인 효과가 있다고 하더라도 그로 인한 소비자 이익증대효과가 그 반경쟁적인 효과를 능가한다면 이를 '정상적인 거래관행'에 비추어 부당하다고 볼 수 없다.¹⁹⁷⁾

이익 형량을 통하여 구체적 타당성을 도모할 필요성은 특허법 고유의 남용에 있어서도 마찬가지로 인정된다. 특허권의 보호 범위를 넘어선 권리의 행사라 하더라도 소비자에게 순이익증대효과가 인정된다면 이를 권리 남용으로서 규제할 이유가 없을 것이다.

196) 장승화, 전제논문, p.511.

197) 장승화, 전제논문, p.501.

3. 정리

특허법과 독점규제법의 입법 목적은 일견 상충하는 것처럼 보이나, 자유로운 경쟁을 촉진하여 공중의 이익을 보호하고자 한다는 점에서 양 법이 추구하는 이념은 모순되지 않는다. 다만 사업자의 시장지배적 지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고 부당한 공동행위 및 불공정거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진하고자 하는 독점규제법의 입법 목적에 비추어 특허법 고유의 남용 개념을 인정할 필요성이 제기된다. 경우에 따라 특허권 침해 주장에 대한 권리 남용의 항변을 인정하여 당해 청구를 기각하는 것만으로도 특허법의 목적을 달성할 수 있으며, 거래 분야에 미치는 영향이 크지 않은 경우까지 독점규제법을 적용한다면 입법 취지에 맞지 않는 무리한 확장 및 유추해석을 감수해야 하는 결과가 초래될 수 있기 때문이다.

특허법 고유의 남용 개념은 민법 제2조의 권리 남용 금지 원칙으로부터 도출된다. 특허권 남용으로 인정되는 행위 유형 중 끼워팔기의 경우도 신의성실 원칙의 관점에서 재조명되어야 한다. 독점규제법상 특허권 남용 사례에 적용된 법리를 참조하여 기존의 권리 남용 요건을 특허법의 이념에 맞게 구체화하는 작업이 필요하다. 지적재산권 고유의 남용 개념을 인정한 판례의 취지를 고려해보건대, 주관적 요건으로는 특허권의 보호 범위를 확장하여 당해 특허권으로 보호되지 않는 제품이나 서비스에 대하여 배타적인 권리를 행사할 목적이, 객관적 요건으로는 별개 상품성, 구입의 강제성, 거래의 부당성 등이 요구된다고 할 것이다. 객관적 요건이 인정되면 주관적 요건은 사실상 추정을 받는다.

4. 대상 사실관계에의 적용

가. 상황의 가정

신청인 삼성전자 주식회사가 소비자들에게 특허 제품인 레이저 프린터를

판매하면서 자사(自社)에서 생산한 정품 토너 카트리지만을 사용해야 한다는 약정을 부가하는 특허권 남용의 관점에서 허용되는지 문제된다. 위 약정은 재제조 토너 카트리지를 사용할 경우 인쇄 품질이 저하되거나 프린터 자체에 손상이 가해질 수 있다는 경고의 정도를 넘어선 확고한 사용 제한 조건이다.

나. 별개 상품성

토너 카트리는 비특허 제품으로서, 신청인의 특허발명인 레이저 프린터와 구분되는 소비 시장을 가진 별개의 상품이다. 우리나라 레이저 프린터 시장 규모는 2001년 기준으로 총 786,712대인데, 정품 토너 카트리지는 시장 규모는 약 5,000억원 내외이며, 재제조 토너 카트리지는 생산량은 2001년 864,000개, 2002년 1,180,000개, 2003년 1,340,000개로 약 25%의 비율을 차지하고 있다.¹⁹⁸⁾ 판매 대수나 시장 규모로 미루어 보아 토너 카트리는 레이저 프린터와 구분되는 별개의 상품임이 분명하다.

다. 종된 상품 구입의 강제성

신청인이 레이저 프린터를 판매하면서 정품 토너 카트리지만을 사용해야 한다는 약정을 부가하는 것이 거래상대방의 선택의 자유를 침해하는지 문제된다. 2004년 10월에 이루어진 가정 및 공공기관 프린터 카트리지는 사용 실태에 관한 조사에 의하면, 프린터 1대당 1년에 카트리를 교체하는 횟수와 관련하여 1회 20.6%, 2회 21.6%, 3회 11.0%, 4회 6.4%로 나타났으며, 카트리지를 교체시 우선으로 고려하는 사항으로 가격 52.8%, 프린터 성능에 끼치는 영향 23.8%, 인쇄품질 22.0%로 판명되었다. 즉 전체 사용자의 과반수가 1년에 1회 이상 카트리를 교체하는데, 카트리지를 교체 비용을 가장 우선적으로 고려한다는 의미이다. 실제로 레이저 프린터 카트리지를 교체 유형으로서 응답자의 74.6%는 정품 카트리를, 25.4%는 재제조 카트리를

198) 산업자원부편, 전제논문, p.29.

사용하는 것으로 나타났다.¹⁹⁹⁾ 이와 같은 통계 수치는 신청인이 정품 토너 카트리지 사용을 강제할 경우 소비자의 선택의 자유가 침해되며, 양질·염가의 상품 제공이라는 능률경쟁 및 종된 상품시장에서의 경쟁질서가 저해됨을 의미한다.

라. 거래의 부당성

마지막으로 신청인이 정품 토너 카트리지의 사용을 의무화함으로써 소비자의 선택권 침해의 효과를 상쇄할 수 있는 이익의 증대가 있는지 검토해야 한다. 이는 반대로 해석하면 재제조 토너 카트리지를 사용함으로써 결과적으로 소비자에게 불이익하거나 공공의 이익을 해할 우려가 있는가의 문제이다. 일단 위 실태 조사에 의할 경우 재제조 토너 카트리지를 사용하여 프린터가 더럽혀지거나 고장 난 적이 있다는 응답은 13.3%에 불과하고, 나머지 87.7%의 응답자는 아무런 불편 없이 만족스럽게 사용하고 있다는 점에서 소비자에게 직접적으로 가해지는 불이익은 없는 것으로 보인다.

한편 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.* 사건에서 지적된 바와 같은 환경 위해 문제도 발생할 우려가 없다. 오히려 재제조 토너 카트리지는 한정된 자원을 재활용한 친환경 제품으로서 공공의 이익에 부합하는 측면이 있다. 신청인 삼성전자 측도 ‘삼성프린트 녹색사랑 캠페인’을 통하여 소비자가 인터넷 혹은 전화로 사용이 끝난 토너 카트리지 배출을 신청할 경우 택배 회사에서 직접 소비자를 방문하여 카트리지를 회수하여 재활용하고 있는 실정이다.²⁰⁰⁾ 재제조 토너 카트리지의 사용 제한을 정당화할 수 있는 소비자 이익의 증대는 발견되지 않는다.

마. 소결

결국 신청인의 판매 조건 제한은 이른바 특허권 남용의 객관적 요건을

199) 잉크젯 프린터의 경우 정품 카트리지 사용률은 58.1%에 불과하다.

200) 산업자원부편, 전제논문, p.48.

모두 충족한다. 따라서 신청인에게는 특허권의 보호 범위를 확장하여 당해 특허권으로 보호되지 않는 제품이나 서비스에 대하여 배타적인 권리를 행사할 목적이 있는 것으로 추정된다. 반증에 성공하지 못할 경우 피신청인의 특허권 남용 항변이 받아들여질 것이다.

제3장 보론 - 환경 보호를 위한 특허권의 행사

제1절 서

특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.²⁰¹⁾ 특허법이 지향하는 산업발전은 향상된 삶의 질을 보장하는 수단이며, 기술혁신은 그에 도달하기 위한 원동력이 된다. 특허법의 역사는 신규성과 진보성으로 대변되는 기술혁신을 찾아내고 이를 보호하는 과정의 변천사라 해도 과언이 아니다.

그런데 안타깝게도 모든 기술혁신이 바로 삶의 질 향상으로 이어지는 것은 아니다. 자본주의에 대한 재조명이 이루어지면서 우리 사회는 기술혁신이 가져오는 부(富)재조불공정한 분배 가능성에 촉각을 세운 경험이 있으며, 근래에는 환경 보호라는 시대적 요구에 부응하기 위해 기술혁신재조근본 패러다임을 변화시키는 노력을 요구받져오는 . 적어도 기술혁신이 삶의 질을 향상시킬 '절대선(絶對善)'이 될 수 없다는 사실을 인정해야 하는 상황을 겪고 있다.

그러나 기술혁신이 가져올지 모르는 부정적 영향만으로 특허법의 이념 자체를 부인할 수는 없다. 특허법이 직면한 거센 도전을 극복하고 기술혁신을 산업발전, 나아가 삶의 질 향상으로 연계할 수 있는 방안을 강구해야 한다. 기술혁신으로 인하여 환경이 파괴될 가능성이 제시된다면 특허법은 적극적으로 그 가능성을 차단할 법리를 제공해야 하는 것이다.

이 글은 현재 재제조 카트리지 산업이 위기에 처하게 된 상황을 특허법의 관점에서 검토해왔다. 따라서 환경 보호와 특허권의 관계는 비록 그 논의가 활발하게 진행되지 않고 있더라도 이 글을 마무리함에 있어 결코 피할 수 없는 논제이다. 이하에서는 재제조 산업을 보호하기 위한 각국의 움직임 살펴보고, 환경 보호를 위한 특허권 행사의 관점에서 앞으로 제기될 가능성이 있는 법적 쟁점을 전망해보고자 한다.

201) 특허법 제1조

제2절 환경 보호를 위한 재제조 산업 지원 노력

I. 미국²⁰²⁾

미국은 주 정부와 주 의회를 중심으로 지역별로 특색있는 법안이 발의되었다.

뉴욕(New York) 주에서는 2001년 프린터와 관련하여 재제조된 부품을 정상적으로 사용할 수 없게 하는 프로그램 코드는 탑재할 수 없다는 법안이 통과되었다. 2004년에는 재제조 제품에 대한 각종 세금을 면제하는 법안이 도입되었고, 보다 구체적으로 레이저 프린트 토너 카트리지를 추가하는 프로그램을 주 정부 차원에서 수립하여 재정적인 지원을 해왔다. 이와 같은 노력을 집대성한 재제조 산업 촉진 관련법(Assembly 10901)은 재제조 산업의 환경친화적 역할 및 자원순환 가치 증대 기능을 인정하고 이를 육성하기 위한 각종 방안을 담고 있다. 위 법령에 의하여 2004년부터 2007년까지 한시적으로 운영되는 재제조 관련 임시 주정부 위원회는 총 11명의 전문 위원들로 구성되어 있으며, 재제조 산업의 촉진, 확대, 육성 및 주 정부 산하 기관들의 협조 등을 위한 정책을 개발하는 임무를 수행하였다.

텍사스(Texas) 주에서는 재제조 제품에 대하여 주 정부로 하여금 우선 구매토록 하는 제도를 마련하여 추진해왔다. 주 정부는 재제조 제품의 사용을 장려하고 부당한 차별을 없애기 위해 우선구매절차를 정기적으로 검토하고, 주 정부 산하 기관들은 재제조 제품 구매 실적을 일정한 양식에 의하여 보고해야 한다.

뉴저지(New Jersey) 주는 2004년에 컴퓨터 메커니즘을 정상적으로 작동하지 못하게 하는 프린터 및 그 부속품의 판매를 금지하는 법안을 마련하였다. 일정한 시간이 경과한 후 프린터 또는 다른 부속품의 작동을 불가능하게 하는 프로그램 코드가 있었는데, 위 법안으로 인하여 재제조 산업을 방해하는 행위로 인정된 것이다.

캘리포니아(California) 주에는 과거부터 주 정부가 재제조 제품을 구매하

202) 이하의 내용은 산업자원부편, 전계논문, pp. 145-146 참조.

는 것을 금지하는 법안이 시행되어 왔다. 위 법안은 1999년에 이르러 개정되어 주 정부는 비로소 재제조 제품을 구매할 수 있게 되었다. 개정법에 의하면 주 정부 산하 기관은 토너 카트리지를 또는 잉크 카트리지를 재제조하는 것을 방해해서는 안 된다는 사실을 적절하게 공지해야 할 의무가 인정된다.

II. 유럽

1. EU의 공동 환경 정책

EU(European Union, 유럽연합)는 환경오염 물질의 역내 국가간 이동 및 환경자원에 대한 공동 소유 개념을 바탕으로 '환경공동시장(Common Market in terms of Pollution)'을 설정하여 공동의 환경정책을 추진하고 있다.²⁰³⁾ EU 회원국들은 지리적으로 인접한 탓에 환경오염 물질의 확산이 빠르지만, 그에 대응하는 공동 정책의 시너지 효과도 매우 크다.

EU의 공동 환경정책은 주로 규정(regulation), 지침(directive), 결정(decision) 등 법령의 형식으로 채택되고, 드물게는 권고(recommendation), 의견(opinion), 결의(resolution)의 방식으로 제안되기도 한다.²⁰⁴⁾ 재제조 산업과 관련된 공동 환경정책으로서 산업별로 마련된 환경 기준 중 '지침'의 형식으로 시행되고 있는 폐가전 관련 규제를 들 수 있다.

2. 폐 가전제품 관련 규제

가. WEEE

EU 집행위원회는 2003년에 이르러 '전기·전자장비 폐기물 처리 지침(Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE)'을 공표하였다. 그

203) 외교통상부편, "EU의 무역관련 환경기준", 외교통상부 지역통상국 유럽통상연합과, 2007, p.2.

204) 상계논문, p.4.

주된 내용은 전자 제품 생산자는 소비자가 당해 전자 제품을 사용하고 나서 소각·매립하지 않은 이상 일정한 비율로 위 폐기물을 회수하여 재제조 및 재활용해야 할 의무가 있다는 것이다.²⁰⁵⁾

재생, 재사용 및 재활용 비율은 각 제품별로 상이하다. 가령 레이저 프린터와 같은 정보통신장비는 75%의 재생을 및 65%의 재사용 또는 재활용을 요구한다.²⁰⁶⁾ 가장 높은 비율을 요구하는 품목은 대형가전 및 자동판매기류이며(재생율 80%, 재사용·재활용율 75%), 정보통신장비와 음향·영상기기 이외의 제품에 대하여 요구되는 비율은 모두 동일(재생율 70%, 재사용·재활용율 50%)하다.

위 규정은 2005년 8월 13일부터 적용되고 있으며, 회원국들은 재생 등의 현황을 보고서로 제출해야 한다. 폐기물 수거 의무를 생산자에게 직접 부과한다는 점에서 제품 설계 당시부터 친환경적 고려가 전제될 것으로 기대된다.

나. RoHS

‘전기·전자 장비 내 유해물질사용 제한 지침(Restriction of Hazardous Substances, RoHS)’은 전기·전자 장비의 폐기물 처분 및 재활용 과정에서 외부로 유출되어 환경오염을 가할 우려가 있는 유해 물질의 사용을 제한하는 것을 주요 골자로 한다. 2006년 7월 1일부터 EU 회원국들은 일정한 제품 품목군에 대하여 수은, 납, 6가 크롬(Hexavalent Chromium), 폴리 브롬화 비닐(PBB), 폴리 브롬화 디페닐 에테르(PBDE) 등의 물질은 0.1%를, 카드뮴은 0.01%를 각각 초과하여 포함할 수 없다는 제한을 부담한다. 레이저 프린터도 정보통신장비로서 본 규제 대상에 포함된다.

205) 지침상 재사용(re-use)은 원래 제품과 동일한 목적의 사용을 의미하고, 재활용(recycle)은 에너지 회수를 제외한 동일한 목적의 사용을 의미하며, 재생(recovery)은 열에너지로의 이용 및 재활용을 포괄하는 개념이다. ; EU의 무역관련 환경기준, p.36.

206) WEEE(Directive 2002/96/EC)

Ⅲ. 우리나라

1. 환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률

환경보전과 지속가능한 국가경제의 발전을 위하여 에너지 및 자원을 절약하고 환경오염을 줄이는 이른바 환경친화적 산업을 육성하고자 하는 목적에서 1995년에 제정되었다. 재제조 산업의 지원 방안에 대하여 가장 구체적으로 규정하고 있는 법률이다.

동법 제8조의 2는 일정한 요건 및 기준에 해당하는 자동차부품, 전기·전자제품 또는 그 부품을 재제조 대상으로 선정하고, 구체적으로 위와 같이 재제조된 제품의 품질보증기간, 수리·교환·환급 등 보상방법을 대통령령으로 정하도록 하였다. 나아가 재제조를 위한 연구 및 기술개발사업 등을 추진하는 경우 국가 또는 지방자치단체는 필요한 자금을 보조하거나 융자할 수 있다고 규정함으로써 환경친화적 산업에 대한 현실적인 지원 방안을 제시한다.

또한 산업자원부장관은 환경설비 및 재제조 제품에 대한 품질·성능평가와 공장심사를 거쳐 품질인증을 할 수 있도록 하였는데, 이는 후술할 환경기술개발 및 지원에 관한 법률에 규정된 환경표지와 마찬가지로 친환경상품으로서의 제품 홍보에 기여할 것으로 기대된다.

한편 동법 제10조 제2항은 후술할 친환경상품 구매촉진에 관한 법률 제2조 제2호에 규정된 공공기관에 대하여 품질인증을 받은 환경설비 및 재제조제품을 우선하여 구매하도록 요청할 수 있다고 규정하였다. 재제조 제품의 사용을 공공기관이 앞장서서 홍보함과 동시에 재제조 사업자를 위하여 최소한의 수요를 확보하고자 하는 노력으로 평가된다.

2. 환경기술개발 및 지원에 관한 법률

1994년 제정된 법률로서 환경기술의 개발·지원 및 보급을 촉진하고 환경산업을 육성함으로써 환경보전 및 국민경제의 지속가능한 발전에 이바지함

을 그 목적으로 한다.

동법 제20조는 동일한 용도를 지닌 다른 제품에 비하여 환경오염을 적게 일으키거나 자원을 절약할 수 있는 경우 환경부장관으로부터 '환경표지(環境標識)'의 인증을 받을 수 있도록 규정하고 있다. 환경표지는 소비자에게 당해 상품이 친환경제품임을 알리는 정보 전달 기능을 수행함과 동시에 생산자에게 자사의 상품을 홍보하는 유용한 홍보 수단이 될 수 있다.

한편 환경부장관은 동법 제19조의 2에 근거하여 오염물질의 현저한 저감, 자원 및 에너지의 절감, 제품의 환경성 개선, 환경경영체제의 구축 등을 통하여 환경개선에 크게 기여하는 사업장을 환경친화기업으로 지정할 수 있다. 환경친화기업으로 선정될 경우 일부 인·허가 및 검수 의무에 있어 혜택을 받게 되는데, 앞서 검토한 환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률에 의하여 환경경영체제 인증을 받은 기업은 환경친화기업 지정시 우대를 받게 된다. 결과적으로 재제조 제품 사업자들은 일정 부분 인·허가 및 검수 의무를 면제받을 수 있다.

3. 친환경상품 구매촉진에 관한 법률

친환경상품 구매를 촉진함으로써 자원의 낭비와 환경오염을 방지하고 국민경제의 지속가능한 발전에 이바지하기 위하여 2004년 제정되었다. 친환경상품은 동일한 용도를 지닌 다른 상품에 비하여 자원의 절약에 기여하고 환경오염을 줄일 수 있는 상품으로서, 환경기술개발 및 지원에 관한 법률상 환경표지 인증을 받은 상품도 친환경상품으로 인정된다.²⁰⁷⁾ 공공기관으

207) 제2조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "친환경상품"이라 함은 같은 용도의 다른 제품 또는 서비스(이하 "상품"이라 한다)에 비하여 자원의 절약에 기여하고, 환경오염을 줄일 수 있는 상품으로서 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
 - 가. 환경기술개발및지원에관한법률 제20조제1항의 규정에 의한 환경표지의 인증을 위한 대상품목으로서 인증을 얻은 상품 또는 동법 제20조제3항의 규정에 의하여 환경부장관이 정하여 고시하는 대상품목별 인증기준에 적합한 상품
 - 나. 자원의절약과재활용촉진에관한법률 제33조 및 산업발전법 제26조의 규정에 의하여 산업자원부장관이 정하여 고시하는 재활용제품의 품질인증 대상품목으로서 인증을 얻은 상품 또는 인증기준에 적합한 상품
 - 다. 그 밖에 환경친화성을 가진 상품으로서 환경부장관이 산업자원부장관과 협의하여 고시하는 대

로 하여금 재제조 제품을 사용하도록 권장함으로써 간접적으로 재제조 산업 육성에 기여하는 법률이다.

구체적으로 동법 제6조는 공공기관의 장은 상품을 구매하고자 하는 경우에는 친환경상품을 구매하여야 한다는 원칙을 선언하고 있다. 뉴욕 주와 같이 공공기관에서 사용되는 상품에 대하여 일정한 구매 의무를 부과하는 것이다. 동법은 이를 실현하기 위하여 환경부장관으로 하여금 대통령령이 정하는 바에 따라 매년 다음연도의 친환경상품 구매지침을 수립하여 공공기관의 장에게 통보하도록 하고, 공공기관의 장은 매 회계연도의 시작 전까지 친환경상품 구매이행계획을 수립·공표하도록 한다.

제3절 특허권 행사와 관련된 법적 쟁점

I. 특허법과 환경관계법령의 관계

앞서 살펴 본 Canon 잉크 카트리지 사건에서 Recycle Assist는 카트리지의 재제조를 금지하고자 하는 Canon의 권리 행사는 환경 보호 이념에 반한다는 주장을 제기하였다. 위 주장이 구체적으로 어떤 법적 근거하에 제시된 것인지는 불분명하나, 일본 지적고등재판소는 위 주장에 대하여 “환경 보호의 요청이나 리사이클 관련법(순환형 사회 형성 추진 기본법, 자원의 유효한 이용의 촉진에 관한 법률 등)은 특허권을 침해하지 않는 범위에서 고려될 수 있는 것에 지나지 않고, 특허권의 침해를 정당화 하는 것은 아니다.”고 판시하였다.²⁰⁸⁾ 이는 환경관계법령에 위배된다는 이유로 특허권의 효력 범위를 제한할 수 없음을 명확히 한 것이다.

동등한 효력을 가진 복수의 법률을 고려함에 있어 특별법우선의 원칙 내지 신법우선의 원칙이 적용되는 등 특별한 사정이 없는 한 각 법률은 조화

상품목별 판단기준에 적합한 상품

208) “環境保護の要請やリサイクル関連法（循環型社会形成推進基本法、資源の有効な利用の促進に関する法律等）は、特許権を侵害しない範囲で考慮され得るにすぎず、特許権の侵害を正当化するものではない。”

롭게 해석되어야 한다. 또한 환경권은 명문의 법률규정이나 관계 법령의 규정 취지 및 조리에 비추어 권리의 주체, 대상, 내용, 행사 방법 등이 구체적으로 정립될 수 있어야만 인정된다는 것이 대법원의 입장이다.²⁰⁹⁾ 따라서 환경관계법령에 특허권의 효력을 배제하면서까지 환경에 관한 권리를 행사하거나 법령에 위반된 특허권 행사에 대하여 제재를 가할 수 있다는 명문 규정이 없는 이상, 단순히 환경 보호가 요청된다는 이유만으로 특허권자의 권리 행사를 제한할 수는 없다고 할 것이다.

II. 특허권 남용으로의 포섭 가능성

환경 보호 이념에 반하거나 환경관계법령에 위배되는 특허권의 행사에 대하여 권리 남용 법리를 적용할 수 있는지 문제된다. 본래 권리 남용 법리는 사권(私權)의 행사에 관한 일반 원칙인 민법 제2조로부터 도출된다. 신의칙을 이익교량의 수단으로 파악하는 견해에 의하면 법률관계에 참여한 모든 자는 상대방의 정당한 이익을 고려하여 행위하여야 할 의무를 부담한다.²¹⁰⁾ 따라서 특허법에 의하여 인정된 발명의 보호 범위를 벗어나는 권리의 행사에 대해서는 신의칙을 적용하여 권리 남용으로 평가한다.

특허권 남용을 어디까지 인정할 것인가는 결국 그 시대의 사회통념 및 법감정에 기초하여 판단할 문제이다. 환경 보호 이념에 반하는 특허권의 행사가 권리 남용에 해당되는지 논의하는 문헌은 아직 없는 것으로 보인다. 비록 전 지구적 차원에서의 지속가능한 개발이 화두가 되고 있는 시점이지만, 환경 보호 자체는 여전히 공익적인 차원에서 논의되고 있으며, 환경 보호 이념에 반한다는 이유만으로 권리 남용으로 평가하는 것은 아직 우리 사회의 통념 및 법감정에 부합하지 않는 판단이라고 생각된다.

다만 자본주의에 대한 재조명이 이루어지면서 시장지배적 지위의 남용이 비로소 문제되었듯, 환경에 관한 시각도 언젠가 변화될 가능성이 있다. 독점규제법은 지적재산권에 대하여 그 적용의 예외를 선언하였지만, 현재 그

209) 대법원 1999. 7. 27. 선고 98다47528 판결

210) 郭潤直 編, 『民法注解』 I, 博英社, 1992, pp 85-86.

‘예외’의 의미는 많은 변화를 겪고 있다는 점에 주목해야 한다. 특허권 남용의 성립 여부에 대한 판단도 훗날로 미루기로 한다.

Ⅲ. ‘보이지 않는 손’에 의한 우대

친환경적인 특허발명에 대하여 법에 명시되지 않은 특혜를 부여함으로써 환경 보호에 기여하는 특허권을 두텁게 보호하는 방법이 있다.

1970년대 미국에서는 공해 방지 기술(air pollution control technology)이 가장 친환경적인 기술로 각광을 받아 출원 붐이 일기 시작했다. 이에 특허 관련 분쟁도 뒤따랐는데, John Zink Co. v. National Airfoil Burner Co. 사건²¹¹⁾에서는 정련소의 폐 가스를 연기가 나지 않도록 배출하는 노즐이 특허발명으로서의 요건을 갖추었는지 문제되었다. 그런데 재판부는 특허발명의 유효성을 판단함에 있어 환경 보호의 관점을 고려하여 “당해 특허발명은 대중이 공해와 환경에 관심을 갖기 수년 전에 이루어졌는데, 이는 헌법 제정자들이 공개하고 보호하고자 하는 바로 그 종류의 발명이다.”고 판시하였다. 즉 침해소송에서 특허발명의 유효성을 판단함에 있어 환경 보호에 영향을 미치는 특허를 사실상 우대한 것이다.²¹²⁾

이와 같은 판례의 입장이 타당한 것인가에 관해서는 이론이 있을 수 있다. 다만 특허법은 궁극적으로 산업발전에의 이바지를 통해 삶의 질 향상을 추구하고, 삶의 질은 결국 환경 요소와 직접적으로 상호작용한다. 그렇다면 특허청의 출원 심사 단계 또는 법원에 의한 침해 판단 과정에서 환경 관련 특허발명의 진보성이나 특허권 소진 여부를 판단함에 있어 합리적인 재량을 발휘하는 방법도 충분히 고려해볼 수 있으리라 생각된다.

211) 613 F.2d 547 (5th Cir. 1980) ; Michael A. Gollin, “Using Intellectual Property To Improve Environmental Protection”, Harvard Journal of Law and Technology, Spring, 1991, p.211에서 재인용.

212) 이와 같은 경향은 I.U. Technology Corp. v. Research-Cottrell, Inc., 641 F.2d 28 (5th Cir. 1981), Environmental Designs v. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 697 (Fed. Cir. 1983)에도 나타난다.

제4절 정리

종전과 달리 기술혁신을 바라보는 관점은 다양해지고 있다. 기술혁신이 가져오는 산업발전의 열매 이면에는 환경오염과 같은 폐해가 가려져 있다는 인식이 자리잡고 그에 대한 문제가 제기된다. 각국은 재제조 산업에 대한 지원을 아끼지 않는다. 제품 설계 단계에서부터 환경에 대한 고려가 이루어지도록 하여 환경친화적인 기술적 사상을 내용으로 하는 발명을 유인하는 정책을 마련 중이다. 특허법은 이제 새로운 변화를 요구받고 있다.

물론 환경친화적인 고려만으로 특허권의 행사가 제한되는 것은 아니다. 특허법이 부여하는 특허권의 효력을 제한하기 위해서는 신법 또는 특별법 역할을 하는 환경관계법령이 마련되어야 한다. 지적재산권에 대하여 그 적용의 예외를 선언하던 독점규제법이지만, 현재 그 '예외'의 의미에 많은 변화가 이루어졌듯, 적용 범위가 극히 제한되어 있는 환경관계법령의 변화 가능성을 간과해서는 안 된다.

또한 특허권도 사권의 일종으로서 민법 제2조의 적용을 받는다는 점을 고려하면, 다른 법률에 의하여 특허권의 효력이 개폐되기를 기다리지 않고 권리 남용 법리를 이용하여 적극적으로 친환경적인 특허권의 행사를 유도하는 자구책을 마련하는 방법도 고려해볼 수 있다. 이를 실현시키기 위해서는 환경 보호의 이념을 추상적·공익적 차원으로 파악하는 단계에서 더 나아가 환경을 침해하는 권리의 행사는 타인의 정당한 이익을 해한다는 인식이 사회통념으로 자리잡아야 할 것이다.

제4장 결론

특허법은 발명가에게 기술혁신에 대한 대가로 경제적인 인센티브를 부여함으로써 발명을 장려하고 결과적으로 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다. 발명가에 대한 인센티브는 특허권이라는 배타적 권리의 형태로 구체화된다. 발명가는 정신적 창작인 발명을 일반 공중에 공개한 대가로 특허권자의 지위를 누리게 되는 것이다. 따라서 특허권의 행사를 어느 정도까지 인정할 것인가에 관한 연구는 발명에 대한 보상과 인류 공동을 위한 산업발전이라는 두 가지 가치를 조화하는 균형점을 찾는 작업으로 볼 수 있다. 양자는 특허법이 추구하는 양립가능한 목적이지만 일정 정도 긴장관계에 있다는 사실을 부인할 수 없으며, 특허법상 개별 쟁점들에 대하여 결론을 도출하는 과정도 결국 그와 같은 긴장관계를 전제로 진행된다.

특히 제품을 이용하는 소비자가 소모부품을 교체하는 행위도 마찬가지로이다. 특허권자는 특허법 제127조에 근거하여 소모부품을 생산하는 사업자들에게 권리의 침해를 주장하며 발명에 대한 보상을 추구하고, 생산업자들은 특허권 소진, 묵시적 실시권, 특허권 남용 등의 항변을 통해 간접침해 책임을 부인하며 인류 공동을 위한 산업발전이라는 관점에서 인센티브의 제한을 역설한다. 특허법 제127조의 해석 및 적용은 위 두 가지 이념의 조화를 꾀하는 수많은 방법론 중 하나이다.

이 글은 대법원 1996. 11. 27. 선고 96마365 결정의 사실관계를 기초로 소모부품 교체 사례에서 발생할 수 있는 쟁점들을 소송상 공격·방어의 구조로 나누어 검토하였다. 특허법 제127조에 규정된 이외의 요건까지 청구원인 단계에서 모두 판단하는 기존의 대법원 판례 입장에 대한 의문에서 출발하였기에, 외국의 입법례 및 판례를 분석하여 우리 법체계에 적용가능한 결론을 도출하는 비교법적 고찰이 주된 연구방법이었다. 기본적으로 특허법의 이념을 조화롭게 실현하고자 하는 각국의 목적론적 해석은 궤를 같이 하기에 성문법과 판례법 체계의 벽은 큰 장애가 아니었다.

본 연구는 다음과 같은 이유로 위 대상 사실관계의 신청인은 간접침해 주장은 이유가 없다는 결론에 도달한다.

첫째, 프로세서 유니트를 포함하는 레이저 프린터를 판매함으로써 신청인의 특허권은 소진되고, 나아가 소진의 효과로 묵시적 실시권을 취득한다. 특허 제품의 판매로 인하여 특허권이 소진되었는지 여부를 판단하기 위해서는 판매 당시 권리 소진을 방해할 명시적인 조건의 존부가 문제되는데, 위 사례에서 신청인은 소비자에게 명시적으로 정품 토너 카트리지 사용 조건을 부가하지 않았다.

둘째, 재제조 토너 카트리지를 부착하여 신청인이 판매한 레이저 프린터를 사용하는 것은 허용되는 수리의 범주 내에 포함된다. 신청인의 프로세서 유니트의 핵심적인 기술적 사상은 다른 부품의 간섭을 받지 않고 개별적으로 탈착이 가능하도록 설계된 토너 카트리지이다. 재제조 토너 카트리지를 이용하는 과정에서 위와 같은 탈착 부위에 변경이 가해지는 것은 아니므로 발명의 본질적인 부분이 구현되지 않는다. 잉크 주입 시 발명의 본질적 사상인 잉크 카트리지 내부의 부압이 변경되는 Canon 사건과 구별되는 점이다.

셋째, 가사 신청인이 레이저 프린터를 구입하는 소비자로 하여금 반드시 자사의 토너 카트리지를 사용하도록 하는 약정을 부가하였다고 하더라도 이는 특허권의 남용에 해당한다. 신청인은 토너 카트리지 자체에 대한 특허권을 보유하고 있지 않으므로, 프로세서 유니트에 대한 특허권에 근거하여 소비자에게 비특허제품에 대한 구매를 강제하는 것은 허용되지 않는다. 즉 특허권의 보호 범위를 확장하여 당해 특허권으로 보호되지 않는 제품에 대하여 배타적인 권리를 행사할 목적이 있는 것으로 추정되어 권리 남용을 구성한다.

위와 같은 결론과 직접적인 연관성은 없으나, 이 글은 특허권의 행사를 환경 보호의 관점에서 재조명하면서 논의를 마무리하였다. 모든 기술혁신이 삶의 질 향상으로 직결되는 것은 아니며, 실제로 자본주의에 대한 재조명이 이루어지면서 우리 사회는 산업발전이 가져오는 부의 불공정한 분배 가능성, 즉 기술혁신의 예상치 못한 부작용에 주목한 경험이 있다. 환경친화적인 재제조 카트리지 산업이 위기에 처하게 된 상황을 특허법의 관점에서 분석한 본 연구를 정리함에 있어 반드시 짚고 넘어가야 할 과제이다. 이러한 맥락에서 실험적 시도의 의의를 찾고자 한다.

참 고 문 헌

1. 국내 문헌

가. 단행본

- 郭潤直 [編], 『民法注解』 I, 博英社, 1992
- 權五乘, 『經濟法』 第3版, 法文社, 2002
- 尹宣熙, 『特許法』 第3版, 法文社, 2003
- 丁相朝, 『知的財産權法』, 弘文社, 2004
- , 『知的財産權 濫用行爲에 대한 公正去來法 적용방안』, 공정거래위원회, 1998
- 특허청 [編], 『미국특허분쟁지도 : 최근 CAFC 특허분쟁을 중심으로』, 특허청 정보기획팀, 한국발명진흥회 사업화지원팀, 2006
- , 『일본특허분쟁지도』, 특허청 정보기획팀, 한국발명진흥회 사업화지원팀, 2006

나. 논문

- 고영수, "특허 제품의 재제조행위와 특허권 침해 성립여부-일본의 잉크카트리지사건에 관한 지재고재판결을 소재로-", 『특허청 개청 30주년 기념 논문집:지식재산강국을 향한 도전 30년』, 특허청, 2007
- 고충곤, "간접침해 및 특허권 소진에 대하여", 『지적재산권』 제25호, 2008.
- 권오승, "權利濫用の 禁止", 『考試研究』 제16권 6호, 考試研究社, 1989
- 권태복, "特許權의 間接侵害;특허법 제127조의 해석", 특허정보 31, 1995
- 권태복, "特許權의 間接侵害에 관한 研究", 産業財産權研究論文集 9, 1997

- 김길원, “특허침해의 소송에서 비침해 항변에 관한 연구 : 권리소진, 묵시적 실시권 및 권리실효 법리를 중심으로”, 충남대학교 박사학위논문, 2007
- 김민재, “부품교환의 특허법상 해석에 관한 비교법적 고찰 :프린터카트리지 사례를 통하여 본 재제조 산업의 전망”, 『지식재산연구』 제3권 제1호, 2008
- 김양원, “主張責任과 立證責任”, 『法曹』 25권7호, 법조협회, 1976
- 박성수, “한국의 특허권 남용 규제”, 『Law & Technology』 제3권 제1호, 서울대학교 기술과법센터, 2007
- 박준석, “Session 1 Quanta v. LG 토론문”, 『특허권 소진에 관한 국제동향(2008년도 제7회 국제컨퍼런스 자료집)』, 서울대학교 기술과법센터, 2008
- 산업자원부편, “프린터의 페 토너/잉크 카트리지 재제조 제품의 생산/평가 시스템 구축”, 산업자원부, 2006
- 成箕汶, “特許發明의 保護範圍와 諸 侵害에 관한 實務的 考察”, 『사법논집』 제41집, 2005
- 신기성, “1. 특허대상 물품의 부품(소모품)을 생산· 판매하는 행위가 특허권의 간접침해에 해당하는지 여부 2. 상품의 형태가 자타상품의 식별표지로서 주지성을 취득할 수 있는지 여부”, 대법원판례해설 27號, 1997
- 안철상, “民事訴訟에서의 要件事實”, 『사법연수원논문집』 2집, 사법연수원, 2004
- 呂禹錫, “特許法上 間接侵害에 있어 默示的 實施權(Implied License Right)에 關한 研究 - 미국 판례를 중심으로 -, 연세대학교 석사학위논문, 2001
- 외교통상부 [編], “EU의 무역관련 환경기준”, 외교통상부 지역통상국 유럽통상연합과, 2007
- 李景圭, “知的財産權 濫用의 規制와 獨占規制法의 適用에 關한 研究”, 연세대학교 박사학위논문, 2001

- 이경란, “소모품 시장(AFTERMARKET)과 간접 침해”, 『發明特許』 제28권 제10호, 2003
- 李起榮, “特許權 間接侵害行爲와 特許權侵害罪의 成否”, 충남대학교 석사학위논문, 2006
- 이문지, “미국의 지적재산권 남용 규제”, 『기업법연구』 제17호, 2004
- 장승화, “공정거래법상 ‘끼워팔기’의 위법성 판단기준-서울고등법원 2004. 2. 10. 선고 2001누16288 시정명령 등 취소사건-”, 『法學』 45권 4호, 서울대학교 법학연구소, 2004
- 丁相朝, “知的所有權 濫用의 規制”, 『法學』 36권 3·4호, 서울대학교 법학연구소, 1995
- , “특허권의 간접침해 ; 대법원 1996. 11. 27.자 96마365결정”, 민사판례연구 XXI, 1996
- 최승재, “미국에서의 특허권소진론의 전개와 LG v. Quanta 사건의 의의와 시사점-계약에 의한 특허권소진의 배제가능성과 방법특허-”, 『IT 기술과 지적재산권법(경북대학교 IT와 법 연구소/서울대학교 기술과법센터 공동심포지엄 자료집)』, 2009

다. 판례

- 대법원 1972.12.26. 선고 72다756 판결
- 대법원 1991. 3. 27. 선고 90다13055 판결
- 대법원 1991. 6. 14. 선고 90다10346, 10353 판결
- 대법원 1993.2.23. 선고 92도3350 판결
- 대법원 1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결
- 대법원 1996. 11. 27. 선고 96마365 결정
- 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결
- 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결
- 대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결

대법원 2003. 2. 14. 선고 2002다62319, 62326 판결
대법원 2003. 4. 11. 선고 2002다59481 판결
대법원 2003. 6. 24. 선고 2003다11967 판결
대법원 2006. 2. 24. 선고 2004마101 결정
대법원 2006.5.26. 선고 2004두3014 판결
대법원 2008. 9.25. 선고 2007다5397 판결
서울고등법원 1996. 2.22. 선고 95라135 결정
서울고등법원 2000. 4. 26. 선고 99나29833 판결
특허법원 1998.10.29. 선고 98허4661 판결

2. 외국 문헌

가. 단행본

Bouchoux, Deborah E., *Patent Law for Paralegals*, Cengage Learning College, 2008
Durham, Alan L., *Patent Law Essentials 3rd Ed*, Greenwood Pub Group, 2009
William H. Francis, Robert C. Collins, *Cases and materials on patent law : including trade secrets, copyrights, trademarks*, West Group, 2002

나. 논문

Amber Hatfield Rovner, "Practical Guide To Application Of (Or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities Under The Doctrines Of Patent Exhaustion And Implied

- License", Texas Intellectual Property Law Journal, 2004
- Arthur J. Gajarsa, Evelyn Mary Aswad, Joseph S. Cianfrani, "How Much Fuel To Add To The Fire Of Genius? Some Questions About The Repair/Reconstruction Distinction In Patent Law", American University Law Review, 1999
- Christina M. Sperry, "Building A Mystery: Repair, Reconstruction, Implied Licenses, And Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type stencil manufacturing corp.", Boston University Journal of Science and Technology Law, 1999
- Elaine Stracker, "Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corp.", Berkeley Technology Law Journal, 1998
- John W. Osborne, "A Coherent View of Patent Exhaustion : A Standard Based On Patentable Distinctiveness", Santa Clara Computer and High Technology Law Journal, 2004
- Mark D. Janis, "A Tale Of The Apocryphal Axe: Repair, Reconstruction, And The Implied License In Intellectual Property Law", Maryland Law Review, 1999
- Mark R. Patterson, "Contractual Expansion Of The Scope Of Patent Infringement Through Field-Of-Use Licensing", William and Mary Law Review, 2007
- Michael A. Gollin, "Using Intellectual Property To Improve Environmental Protection", Harvard Journal of Law and Technology, Spring, 1991
- Michael J. Swope, "Recent Developments In Patent Law : Implied License : An Emerging Threat To Contributory Infringement Protection", Temple University of the Commonwealth System of Higher Education, 1995
- Mizuki Sally Hashiguchi , "Recycling Efforts And Patent Rights

Protection In The United States And Japan", Columbia
Journal of Environmental Law, 2008

Scott M. Tobias , "No Refills: The Intellectual Property High Court
Decision In Canon v. Recycle Assist Will Negatively
Impact The Printer Ink Cartridge Recycling Industry In
Japan", Pacific Rim Law and Policy Journal, 2007

다. 판례

東京地方裁判所 平成11年(ヨ)第22179号

東京地方裁判所 平成16年(ワ)第8557号

知的高等裁判所 平成17年(ネ)第10021号

Adams v. Burke, 84 U.S. 453, 1873 WL 15890 (U.S.Mass.), 21 L.Ed. 700,
17 Wall. 453

Aro Manufacturing Co., Inc. v. Convertible Top Replacement Company,
365 U.S. 336, 81 S.Ct. 599, 5 L.Ed.2d 592, 128 U.S.P.Q.
354

Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903, 223 U.S.P.Q.
982

B. Braun Medical, Inc. v. Abbott Laboratories, 124 F.3d at 1424, 43
U.S.P.Q.2d

Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. 539, 14 How. 539, 1852 WL 6732
(U.S.Pa.), 14 L.Ed. 532

Cyrix Corp. v. Intel Corp., 846 F.Supp. 522

De Forest Radio Telephone & Telegraph Co. v. United States, 273 U.S.
236, 47 S.Ct. 366, 71 L.Ed. 625

Elkay Mfg. Co. v. Ebco Mfg. Co., 99 F.3d 1160

Environmental Designs v. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 697 (Fed. Cir.

1983)

Everpure Inc., v. Cuno, Inc., 875 F.2d 300, 10 U.S.P.Q.2d 1855

Glass Equipment Developmnt, Inc. v. Besten, Inc., 174 F.3d 1337, 50
U.S.P.Q.2d 1300

Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corp. Inc.,
123 F.3d 1445, 1452 (Fed. Cir. 1997)

Intel Corp. v. ULSI System Technology, Inc.(995 F.2d 1566)

Intel Corp. v. U.S. International Trade Commission, 946 F.2d 821 (Fed.
Cir. 1991)

I.U. Technology Corp. v. Research-Cottrell, Inc., 641 F.2d 28 (5th Cir.
1981)

Jefferson Parish Hospital District No. 2 v. Edwin G. Hyde., 466 U.S. 2,
104 S.Ct. 1551, 80 L.Ed.2d

John Zink Co. v. National Airfoil Burner Co., 613 F.2d 547 (5th Cir.
1980)

Lawther v. Hamilton, 124 U.S. 1, 8 S.Ct. 342, 31 L.Ed. 325

Leeds & Catlin Co. v. Victor Talking Machine Co., 213 U.S. 325, 29
S.Ct. 503, 53 L.Ed. 816

LifeScan, Inc. v. Can-Am Care Corp., 859 F. Supp. 392, 31 U.S.P.Q.2d
(BNA) 1533 (N.D. Cal. 1994)

LifeScan, Inc. v. Polymer Technology International Corp., 35 U.S.P.Q.2d
(BNA) 1225, 1232 (W.D. Wash. 1995)

Lucas Art Entertainment Co. v. Humongous Entertainment Co., 815
F.Supp 332 (N.D. Cal. 1993)

Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 61 USLW 2204, 24
U.S.P.Q.2d 1173

Mercoid Corporation v. Mid-Continent Inv. Co., 320 U.S. 661, 64 S.Ct.
268, 88 L.Ed. 376, 60 U.S.P.Q. 21

Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co., 152

U.S. 425

Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488, 62 S.Ct. 402, 86 L.Ed. 363, 52 U.S.P.Q. 3

Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc., 45 F.3d 1575, 33 USPQ2d 1765 (Fed.Cir.1995)

St. Joseph. in Stickle v. Heublein, Inc., 716 F.2d 1550, 219 U.S.P.Q. 377, 36 UCC Rep.Serv. 1625

United States v. General Electric Co., Inc, 272 U.S. 476, 47 S.Ct. 192, 71 L.Ed. 362

United States v. Loew's Inc., 371 U.S. 38, 45

United States v. Microsoft Corp., 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001)

United States v. Univis Lens Co., Inc., 316 U.S. 241, 62 S.Ct. 1088, 86 L.Ed. 1408, 53 U.S.P.Q. 404

Virginia Panel Corp. v. MAC Panel Co., 887 F.Supp 880 (W.D. Va. 1995)

Wallace v. Holmes, 29 F.Cas. 74

Walter C. Brulotte v. Thys Company, 379 U.S. 29, 85 S.Ct. 176, 3 A.L.R.3d 761, 13 L.Ed.2d 99, 143 U.S.P.Q. 264

Zenith Radio Corporation v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. 100, 89 S.Ct. 1562, 23 L.Ed.2d 129, 161 U.S.P.Q. 577

부 록

- 특허공보 (특1994-0003109) -

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 특허공보(B1)

(51) Int. Cl. ⁵ G03G 15/00		(45) 공고일자 (11) 공고번호	1994년04월13일 특1994-0003109
(21) 출원번호 (22) 출원일자	특1991-0006145 1991년04월17일	(65) 공개번호 (43) 공개일자	특1992-0020294 1992년11월20일
(71) 출원인	심성전자 주식회사 정용문 경기도 수원시 권선구 매탄동 416번지		
(72) 발명자	이동호 경기도 성남시 중원구 은행2동 수공아파트 104동 1001호		
(74) 대리인	이기주		

심사관 : 정종옥 (책자공보 제3597호)

(54) 화상 기록장치

요약

내용 없음.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

화상 기록장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 전자사지 기술을 이용한 화상기록장치의 개략 구성도.

제2도는 종래 사용되어온 프로세서 유닛의 구성도.

제3도는 본 발명 프로세서 유닛의 요부사시도.

제4도는 본 발명 프로세서 유닛의 요부 작동 상태도.

제5도는 본 발명 프로세서 유닛의 다른 실시 예의 작동 상태도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

- | | |
|--------------|---------------|
| 4 : 감광드럼 | 5 : 대전기 |
| 16 : 크리닝부 | 21 : 토너박스 |
| 40 : 감광드럼유니트 | 50 : 기기본체 프레임 |

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 리저 프린터, 팩시밀리 등과 같은 전자사진 기술을 사용하는 화상기록장치에서 사용되는 프로세서 유닛에 관한 것으로, 특히 자유롭게 본체에 장착 및 분리를 할 수 있으며 토너박스를 별도로 교환할 수 있는 프로세서 유닛에 관한 것이다.

통상적으로 사용되는 전자사진 방식 화상기록장치는 제1도에 도시된 바와같이 감광드럼(4)의 주면에 대전기(5), 현상장치(20), 진사 및 분사장치(3)와 크리닝장치(16)를 설치하고, 상기 대전기(5)의 코로나 와이어(5')에 6KV 정도의 고압주류를 인가하면 코로나 방전이 일어나 감광드럼(4)의 표면은 일정한 전압으로 대전된다.

이와같이 대전된 감광드럼(4)의 표면에 노광장치(11)에 의하여 일정한 실을 투광시키면 노광된 부분과 노광되지 않은 부분에 전기적인 전위차가 발생하여 전기적인 잠상이 형성된다. 이때 사용되는 노광수단은 레이저 다이오드에서 발진되는 광 또는 LED 헤드 어레이에서 발광되는 빛을 사용할 수 있으며 복사기의 경우에는 램프에서 발광되는 빛을 위고에 조사한 후 반사되는 빛에 의하여 감광드럼의 표면을 노광하게 된다.

이와같이 감광드럼에 형성된 잠상상에 현상자체(20)에 의하여 토너로 가시화되며 이후 용지(1)에 적재된 용지를 급지 로울러(2)의 구동으로 이송시켜 감광드럼(4) 표면의 토너로 현상된 상용지(2')로 전사시킨다. 이후 감광드럼(4) 표면에 남아있는 잔여분의 토너는 크리닝장치(16)에 의해 제거되는 것이며 용지에 전사된 실은 정착기(8)에 의해 정착되어진 후 배지 로울러(9)를 거쳐 배지 트레이(10)로 배지된다.

상기와 같은 동작을 하는 전자사진 방식 화상기록장치의 프로세서 유닛을 구조적인 측면에서 분류하면 다음과 같다.

즉, 제2a도에 도시된 바와같이 감광드럼(4), 대전기(5), 크리닝장치(16) 및 현상장치(20)를 하나의 유닛화하여 사용하였다. 그러나 이와같은 장치는 유지보수에는 간편하게 사용할 수 있으나 B 경제적인 문제점이 있었다. 그 이유는 감광드럼(4)의 수명은 통상 15,000매 가량 사용할 수 있으며, 현상장치는 50,000매 이상 사용할 수 있도록 설계되는 반면 토너 박스는 부피가 커지기 때문에 통상적으로 3000-4000매 정도 사용할 수 있어 일반적이다. 따라서 하나의 유닛화 한 경우에는 최대 4000매 정도 사용할 수 있는 유닛을 교환하여야 하므로 매우 비경제적인 문제점이 있었다.

싱기와 같은 문제점을 해소하기 위하여 제2b도와 같이 김광드럼(4)과 크리닝장치(6)와 대전장치(5) 및 현상장치(20)을 하나의 유니트로 구성하며, 토너박스(21)를 또다른 하나의 유니트로 구성하여 2개의 유니트로 구성하여 각각 소정의 수명에 따라 교환하는 방식이 있으나 이러한 구성도 하나의 유니트로 구성하는 것보다는 경제적으로 사용할 수 있으나 여전히 비경제적인 요소가 남아 있게 된다.

싱기와 같은 비 경제적인 요소를 배제토록 하기 위해 제2c도와 같은 장치가 개발되었다. 즉, 김광드럼(4)과 크리닝 장치(16) 및 대전장치(5)를 하나의 유니트로 구성하며, 현상장치(20)과 토너보급통(21)을 별개의 유니트로 세분화하여 사용할 경우 각 부품별로 소정의 수명에 따라 교체가능하게 함으로써 비 경제적인 면을 해소토록 하는 방안이다. 그러나 이와같은 장치는 각각 유니트의 최대한의 수명으로 사용할 수 있으므로 사용자가 경제적으로 운용할 수 있는 반면 각 유니트들을 별개로 교환하여 기기 본체에 장착시킬 수 있도록 하므로써 유지보수에 어려움이 있게 된다.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해소하기 위하여 인출된 것으로서, 각 유니트별로 교체 가능토록하여 유지보수 작업을 손쉽게 행할 수 있도록 함과 동시에 저렴한 가격으로 운용 가능토록 함을 목적으로 한다.

싱기 목적을 달성하기 위한 본 발명은 기기 본체 프레임에 현상장치를 칩팅 가능토록 설치하며 싱기 현상장치에 김광드럼과 크리닝장치를 일체화하여 장착하여 토너박스는 교환 가능하게 설치도록 함을 특징으로 한다. 이하 본 발명의 구성 및 작용효과를 상세히 설명하면 다음과 같다.

우선 제3도를 참조하여 본 발명의 구성을 상세히 설명하면, 현상유니트(20)의 일측에는 안내록(29)을 형성하여 김광드럼(4)과 크리닝장치(16)로 구성된 드럼유니트(40)의 위치 결정부재(41)를 이용하여 장착되며, 타측에는 토너박스 식인록(25)이 형성한다. 또한 토너박스(21)의 일측에는 힌지(24)를 설치하여 현상유니트(20)의 안내록(22)에 끼워지도록 하되 타측에는 고정수단을 구비함과 동시에 토너보급기어(26)가 현상유니트(20)의 구동기어(27)와 치합되도록 한다.

싱기 현상유니트(20)의 외부에는 손잡이(42)를 장착토록하여 칩팅시 용이하게 이동시킬 수 있도록 하되 싱기 현상유니트는 본체 프레임(50)에 장착시킬 수 있도록 한 것이다. 이와같이 구성된 본 발명을 우선 본체에 결합하기 위하여 현상유니트(20)에 드럼유니트(40) 및 토너박스(21)를 장착하여 하나의 유니트로 구성된 후 손잡이(21)를 사용하여 현상유니트(20)를 수평으로 유지하여 장치 본체 프레임(50)에 장착하면 된다.

이때 프레임(50)의 가이드록(52)이 현상유니트(20)의 위치 결정부재(28)를 끼워서 위치를 결정한다. 이때 드럼유니트(40)의 위치 결정부재(41)는 현상유니트(20)의 안내록(29)에서 위치 결정할 수도 있다. 프레임(50)에서 위치 결정하는 경우에는 현상유니트(20)의 안내록(29)은 드럼유니트의 개략적인 위치를 결정하는 것이 되며 드럼유니트(40)의 위치결정 부

재(41)은 프레임(50)의 가이드홈(51)에 끼워져 위치결정되어 있다. 현상유니트(20)에서 위치결정하는 경우에는 프레임(50)의 이드홈(51)은 드럼유니트(40)의 위치결정부재(41)과 긴섭을 일으키지 않으면 된다.

한편, 상유니트(20)의 드럼유니트(40) 조립부의 양단에 형성되어 있는 구멍(20a)는 기록장지 본체로부터 드럼유니트의 구동을 하기 위한 구동수단 및 드럼유니트(40)내에 있는 대전수단(5)용 진주 공극 수단을 설치하기 위한 구멍이다. 또한 하부 드럼방향으로 형성된 장방향의 구멍(20b)은 노광수단(11)의 노광빛(17)이 통과하기 위한 구멍이다.

토너박스 식인 폭의 측벽에는 통공(20c)을 형성하여 토너박스(21)내의 토너가 현상기로 가기 위한 통로이다. 또한 통공(20d)가 대전장치(5)에서 발생하는 오픈 및 정착수단(8)에 의한 열의 축적을 방지하는 공기 통로이다.

손잡이(42)은 기기본체에 정착후 기기의 동작시는 제3도와 같은 위치에 조립되어 있으나 현상유니트의 장착 및 분해시는 손잡이(42)을 상부로 90°회전시켜 유니트를 잡는 도구로 사용한다. 손잡이(42)가 현상유니트(20)에 조립되는 위치는 유니트의 균형을 고려하여 적당한 위치에 설치할 수 있다.

즉, 본 발명의 핵심은 소모품인 각광드럼유니트(40), 토너박스(21), 현상유니트(20)을 별도로 가져 경제적으로 힘과 동시에, 현상유니트(20)위에 각광드럼유니트(40)가 수납되는 드럼섹션(23)과 토너박스(21)이 착탈가능한 토너섹션(28)을 가지도록하여 현상유니트(20)을 취급하면 소모품 전체가 한꺼번에 취급될 수 있도록 하여 사용자의 취급을 용이하게 하는 것이다.

이상과 같이 현상유니트(20)에 드럼유니트(4), 토너박스(21)을 하나로 조립한 후 기기본체 프레임(50)에 현상유니트(20)을 장착할 수 있고, 먼저 현상유니트(20)을 장착하고 그 위에 드럼유니트(40), 토너박스(21)을 장착하는 것도 가능하다.

분해시도 진부를 분해할 수도 있고, 토너박스 분해후 나머지 분해, 드럼유니트 분해후 나머지 분해, 토너박스 드럼 현상기를 순서대로 분해, 드럼, 토너박스, 현상유니트 순서대로 분해할 수도 있다. 또한 토너박스(21)의 장착 분해시 토너누출을 방지하기 위하여 현상기(20)의 통공(20c)을 개폐시키는 장치를 필요로 한다.

이는 제4도에 도시된 바와같이 현상유니트(20)의 토너박스삽입홈(25)의 측벽에 형성된 통공(20c)에 셔터(60)를 유동 가능하게 설치한 후 토너박스(21)의 일측에 돌기(62)를 형성시켜 토너박스(21)를 힌지축(24)를 중심으로 회전하면 토너박스(21)가 삽입홈(25)에 삽입됨과 동시에 셔터(60)가 열리면서 토너박스의 토너노출통로(21a)와 통공(20c)이 일치하게 되는 것이며, 이때 토너박스(21)의 토너노출통로(21a)는 도시되지 않은 테이프를 시일되어 있다고 테이프를 제거하면 토너가 통공(20c)로 보급이 가능하다. 토너박스(21)를 취급한 경우에는 도시하지 않은 스프링의 탄력에 의하여 셔터(60)가 원위치되면서 닫히게 되어 토

너의 미사를 막게 된다.

또한 제5도와 같이 토너박스(21)의 토너 주입구(21a)측에 셔터(61)를 설치한 후 현상유니트(20)에 토너박스(21)를 장착한 후 논(61')을 회전시켜 셔터(61)를 개방시키는 구조를 사용할 수도 있다. 상기한 바와같이 조립되어 작동하게 되는 전자사진 기록장치는 대전방지(5)에 고압의 전류를 통전시킴에 따라 코로나 와이 어(5')의 수위에 코로나 방전이 일어나 각광드럼(4)의 표면에 대주사된다.

이와같이 대전된 감광드럼(4)의 표면에 노광자지(11)에 의하여 일정한 상을 노광시키면 노광된 부분과 노광되지 않은 부분에 전기적인 전위차가 발생하여 전기적인 짐성이 형성된다. 이 때 사용되는 노광수단은 레이저 다이오드에서 발진되는 광 또는 LED 헤드 어리에서 발광되는 빛을 사용할 수 있으며 복사기의 경우에는 램프에서 발광되는 빛을 원고에 조사한 후 반사되는 빛에 의하여 각광드럼의 표면을 노광시키게 된다.

이와같이 감광드럼에 형성된 정전잠상에 현상장지(20)에 의하여 도너로 가시화되며 이후 용지 가세트(1)에 적재된 용지를 급지 롤러(2)의 구동으로 이송시켜 각광드럼(4) 표면의 토너로 현상된 상을 용지(2')로 전사시킨다.

이후 각광드럼(4) 표면에 남아있는 잔여분의 토너는 크리닝장치(16)에 의해 제거되는 것이며 용지에 전사된 상은 정착기(8)에 의해 정착되어진 후 배지 롤러(9)를 거쳐 배지 트레이(10)로 배지된다. 상기한 동작에 의해 전자사진 프로세서의 1사이클이 수행되는 것이며, 반복되는 작업에 따라 부품의 수명이 단계적으로 도달해 부품을 교환하여야 할 경우가 발생하면 각 유니트별로 교체할 수 있으므로 불필요한 부품을 교환하여야 할 필요를 대처함으로써 경제적으로 사용할 수 있게 되는 것이며, 현상유니트에 각 유니트들을 인내음과 장착수단에 의해 정착됨으로 유지보수도 쉽게 할 수 있는 이점이 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1

전자사진 방식의 화상기록 장치에 있어서, 감광드럼(4), 드럼닝부(16) 및 대전기(5)를 일체로 유니트화한 각광드럼유니트(40)과, 상기 각광드럼유니트(40)을 수직하는 드럼섹션(23)과 토너박스(21)을 칩탈대진기(도록 하는 토너섹션(28)을 가진 현상유니트(20)과, 상기 감광드럼유니트(40)의 위치결정 부재(41)과 상기 현상 유니트(20)의 위치결정부재(28)을 가이드하는 가이드록(51,52)를 가진 기기

본체 프레임(50)을 가지도록 구성하여, 소모품인 각광드럼유니트, 토너박스, 현상유니트를 별도로 가지 경제적으로 함과 동시에 현상유니트의 위에 감광드럼유니트, 토너박스가 수납 가능하도록 하여사용자의 취급을 편리하게 한 것을 특징으로 하는 화상기록 장치.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 현상유니트(20)에 손잡이(42)를 설치하여, 사용자의 취급을 더욱 용

C 하게 아꼈을 특징으로 하는 화상기록 장치.

청구항 3

제1항에 있어서, 상기 현상유닛(20)의 각광드럼유닛(40)을 수납하는 드럼섹션(23)에는 노광장치(11)의 노광 빛(17)이 통과하는 구멍(20b)가 추가로 설치된 것을 특징으로 하는 화상기록 장치.

청구항 4

제1항에 있어서, 상기 현상유닛(20)의 감광드럼유닛(40)을 수납하는 드럼섹션(23)에는 감광드럼 유닛(40)의 대전기(5)에 의해 오존을 배출하기 위한 공기 통로를 위한 구멍(20d)이 추가로 설치된 것을 특징으로 하는 화상기록 장치.

청구항 5

제1항에 있어서, 상기 현상유닛(20)의 각광드럼유닛(40)을 수납하는 드럼섹션(23)에는 감광드럼유닛(40)의 대전기(5)에 공급하는 전원을 위한 구멍(20a)과 기기 본체의 구동력을 각광드럼유닛(40)에 전달하기 위한 구멍(20a)을 추가로 가진 것을 특징으로 하는 화상기록 장치.

청구항 6

제1항에 있어서, 상기 현상유닛(20)의 토너박스(21)가 장착되는 토너섹션(28)의 구멍(20c)에는 셔트(60)가 설치되어 토너박스(21)의 놀기(62)에 의해 토너박스(21)의 장착시는 셔트(60)가 열리고 토너박스(21)의 분리는 셔트(60)가 닫히는 것을 특징으로 하는 화상기록 장치.

청구항 7

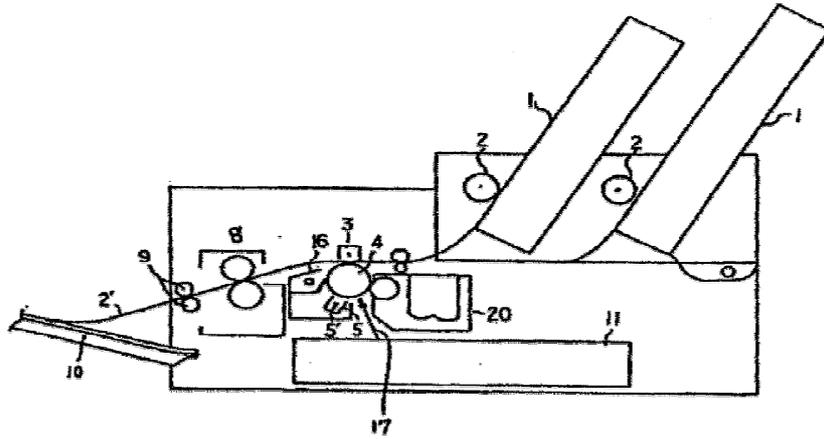
제6항에 있어서, 상기 토너박스(21)의 토너보급통로(21a)에는 테이프로 시일링 하고 있다가, 토너박스(21)의 장착후 테이프를 제거하여 현상유닛(20)의 구멍(20c)와 토너 보급통로(21a)가 서로 토너가 보급될 수 있도록 한 화상기록 장치.

청구항 8

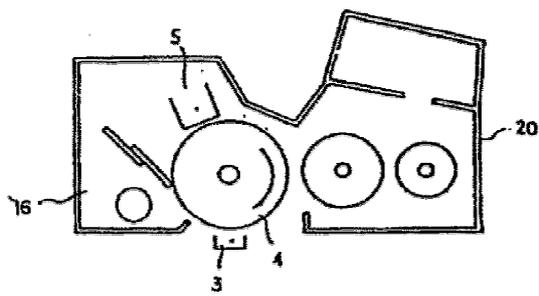
제1항에 있어서, 상기 현상유닛(20)에 토너박스(21)를 장착한 후 사용

도면

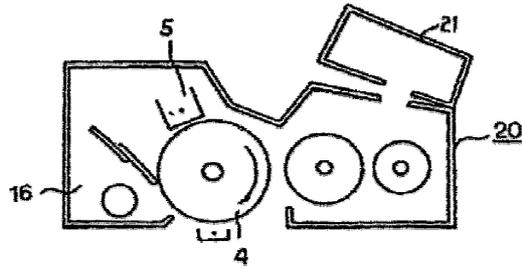
도면1



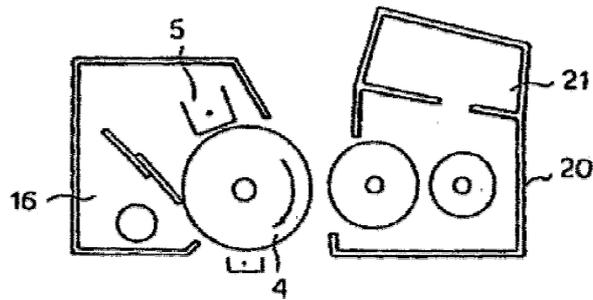
도면2-가



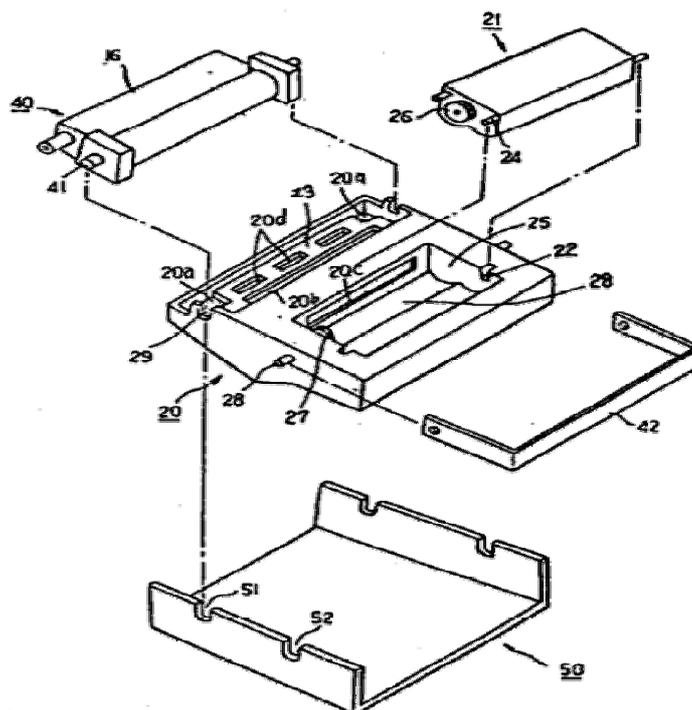
도면2-나



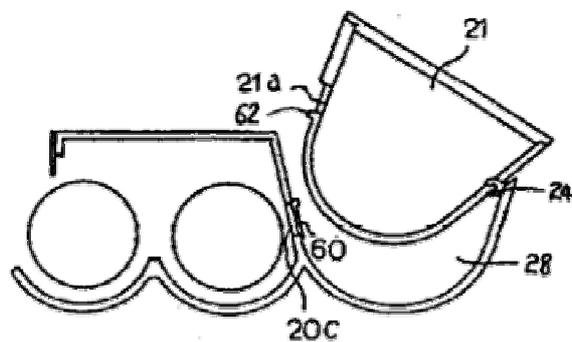
도면2-다



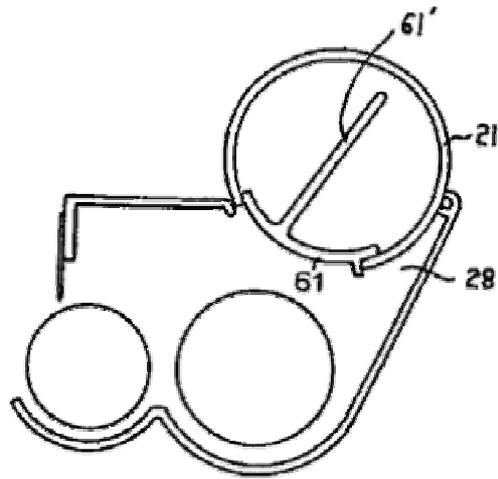
도면3



도면4



도면5



Abstract

Replacement of Consumables and Indirect Infringement of Patents

Sang-hyun Lee

Department of Law, Graduate School

Seoul National University

Since the Korean Supreme Court handed down a series of rulings that the production of recycled toner cartridges and photosensitive cartridges for laser printers is indirect infringement of patent, the recycled product market has been faced with an enormous crisis. In fact, the market has been growing rapidly not only for printer cartridges but also for home appliances, medical equipment, car parts, and office furniture, spanning many industries. There are good reasons for the fast growth: the recycling of used resources leads to dramatically reduced use of production inputs; the competition between original producers and recycled product manufacturers helps to provide consumers with affordable quality products and the development of environmentally-friendly industries can be encouraged, something we should all pursue as contemporary global citizens.

On the other hand, considering the fact that patents are rewards for

those who advanced technological development, issues concerning free-riding have arisen because the manufacturers of recycled products do not contribute in any way in the invention and patent process. Indeed, the manufacturers of recycled products are reaping handsome profits in the aftermarket based on recycled products by producing cheap parts without much cost, taking advantage of the fruits of technological innovation made by patentees. This hits hard the original producers, who had devised a business model where they could recover invested capital with high-value-added consumables. Some argue that the patentees, who made the technological innovation possible with huge investment, should be sufficiently rewarded; but others maintain that consumers would be disadvantaged if producers change the existing business model factoring in the aftermarket.

The two purposes of patent law—reward for technological innovation and industrial development for all humanity—can coexist, but undeniably, to a degree, there is a tension between the two. The two purposes, although seemingly contradictory at times, are what patent law should ultimately serve and are the basic framework for the resolution of patent-related issues. Patent law thus has a legal tool in striking a balance between the two purposes, and this legal tool should be considered effective not only within the patent law but also in related laws through systematic interpretation. Using such methodology, this paper strikes a balance between the two seemingly contradictory purposes of patent law and draws a legal conclusion as to how issues related to the recycled product market could be resolved.

The starting point for the resolution of these issues should be Article 127 of Korean Patent Law, regulations on indirect infringement. The

Korean Supreme Court has consistently ruled that the production of consumables could be considered indirect infringement of patent under certain conditions. In general, if a third party produces certain parts used for specific products without permission to sell them to consumers, consumers' buying the products could constitute direct infringement while the producer, who in a way induces consumers' patent infringement, could constitute indirect infringement. This paper reviews in detail the legal issues demonstrated in precedents from the perspective of interpretative jurisprudence.

The first part of this paper gives a general idea of indirect infringement: the concept, the purpose of regulation, the legal nature, and what constitutes indirect infringement. This serves as the groundwork for a further discussion on the replacement of consumables. In particular, this part focuses on related legislations and precedents in other countries to look into what constitutes indirect infringement. This is due to the understanding that Article 127 of Korean Patent Law was adopted from abroad around the time Korea was liberated from Japanese colonial rule and the origins of the Article 127 should be analyzed first to produce accurate interpretation and application. More specifically, the precedents of the US Supreme Court and lower courts are looked into, and the legislative process of 35 U.S.C. §271 is reviewed. Furthermore, the legislative examples of Japan, the UK and Germany are explored, with the comparative analysis of the differences in what constitutes indirect infringement.

Another subject at issue is whether direct infringement is a prerequisite for the establishment of indirect infringement of patent. Unlike in the US, the majority view within Korean academia is that direct infringement is not a necessary element to the establishment of

indirect infringement, and thus this paper explores the rightfulness of the view through comparative methodology.

All of the above work serves as a bridge to the second part of this paper.

The second part of this paper deals with the actual replacement cases of consumable parts in earnest. According to its precedents, the Korean Supreme Court seems to suppose the defendant's affirmative defense along with the plaintiff's cause of suit in reviewing the establishment of indirect infringement. Such legal reasoning is distinctly different from what is demonstrated in the precedents of the US Supreme Court and lower courts, where arguments such as patent exhaustion, implied license, and patent misuse are reviewed for the defendant's affirmative defense against the plaintiff's claim of patent infringement. Building on the interpretation of Article 127 of Korean Patent Law, the second part of this paper revolves around a critical exploration into precedents from the perspective of offense and defense in lawsuits and possible alternative ways.

There are certain terms and conditions that should be clearly defined before furthering the discussion. Consumability is a relative term, so the definition of consumable parts ought to be set to avoid the confusion in the use of terms. In addition, if consumable parts can be in themselves considered inventions with patents, the production of consumables without permission will be deemed direct infringement; therefore, this paper assumes that patents cannot be granted to consumables, limiting the scope of discussion.

In general, the defense against the claim of indirect infringement proceeds with arguments like patent exhaustion, implied license, permissible repair, and patent misuse. Unfortunately, such arguments

cannot be sufficiently used in Korea as long as the Korean Supreme Court continues to suppose a defendant's defense along with the plaintiff's cause of suit. Therefore, after reviewing the legal reasoning in the precedents of the US Supreme Court and lower courts, the result will be linked to the interpretation of Article 127 of Korean Patent Law through statistical analysis of Korea's recycled toner cartridge market. Not to make this paper an abstract theoretical writing, every conclusion drawn from the discussion of each topic at issue will be crosschecked, being applied to Decision 96Ma365 of the Korean Supreme Court, delivered on November 27, 1996.

The third part of this paper is the most experimental one and looks at the exercise of patent right from the perspective of environmental protection. Under the capitalist system, we have built the legal reasoning in patent misuse based on anti-trust law, being mindful of possible unequal distribution of wealth from technological innovation. In the same context, there is a growing need to look at the exercise of patent from the environmental perspective.

In the US, each state has been implementing its own policy to nurture the recycled product industry, and Europe has been applying regulations on discarded home appliances like WEEE and RoHS, based on the common environmental policy of the EU. Korea also set the goal to nurture environmentally-friendly industries and has been implementing acts on the development of environmental technology and assistance, the promotion of the purchase of environmentally-friendly products, and the facilitation of the transition to an environmentally-friendly industry structure.

For an environmentally-friendly exercise of patent, this part of the paper raises questions as to; whether the original effect of patent can be

restricted, whether an environmentally-harmful exercise of patent can be regulated under the reasoning that the patent is misused, and whether environmentally-friendly inventions can be favored in the patent licensing process. Even though there are yet no tools that can influence the exercise of patents significantly and substantially, in the near future when a strong consensus is built concerning environmental protection, I believe a more realistic discussion would be possible.

The fourth part of this paper recapitulates what has been discussed. Each subject at issue is reviewed for the last time, from the general idea of indirect infringement to the application of it to actual cases involving consumable parts.

Keywords : indirect infringement, consumable parts, recycle, repair, reconstruction, toner cartridge

Student Number : 2005-21815