

RESEARCH ARTICLE

A Study on the Scope and Limit of International Exhaustion

SuCheol Kim

President, License Plus, Republic of Korea

Corresponding Author: SuCheol Kim (h2oiron@naver.com)

ABSTRACT

Although Copyright Law includes provision for the exhaustion of distribution rights, other intellectual property laws do not explicitly address the exhaustion of rights. Nevertheless, most countries recognize the exhaustion theory of intellectual property rights as a general legal principle. International exhaustion, however, has been discussed separately for patents, trademarks, and copyrights. Given that these rights share strong similarities and serve the same fundamental purposes as intellectual property protections, distinguishing international exhaustion based on each type of right is theoretically and practically meaningless. In addition, considering modern trade trends—where many everyday products are simultaneously protected by patents, trademarks, and copyrights—and the growing significance of international trade, intellectual property rights should be integrated manner when determining international exhaustion.

This study examines the scope and limitations of international exhaustion theory from both subjective and objective perspectives. Specifically, it explores the extent to which intellectual property rights are subject to exhaustion and whether international exhaustion applies to products sold by a licensee in violation of contractual terms. Based on these considerations, I suggest a direction for the development of international exhaustion theory from an integrated intellectual property rights perspective.

KEYWORDS

Exhaustion theory, international exhaustion, patents, trademarks, copyrights, licenses

Open Access

Received: February 24, 2025**Revised:** February 27, 2025**Accepted:** May 30, 2025**Published:** June 30, 2025

Funding: The author received manuscript fees for this article from Korea Institute of Intellectual Property.

Conflict of interest: No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

© 2025 Korea Institute of Intellectual Property



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>) which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

원저

국제적 권리소진의 범위와 한계에 관한 연구

김수철

라이센스 플러스 대표

교신저자: 김수철 (h2oiron@naver.com)

차례

1. 서론
 - 1.1. 권리소진
 - 1.2. 속지주의의 원칙과 국제적 권리소진
2. 국제적 권리소진의 경향
 - 2.1. 상표권의 국제적 권리소진
 - 2.2. 저작권의 국제적 권리소진
 - 2.3. 특허권의 국제적 권리소진
 - 2.4. 지식재산권의 통합적 고려
3. 국제적 권리소진의 범위와 한계
 - 3.1. 주체적 범위
 - 3.1.1. 지식재산권자의 동일성
 - 3.1.2. 제 1 국가에서 판매에 대한 정당한 권리자
 - 3.2. 객체적 범위
 - 3.2.1. 진정한 IP 제품의 판매
 - 3.2.2. 제품의 소유권을 이전하는 판매 행위
 - 3.3. 판매 조건의 위반
 - 3.4. 권리소진이 인정되는 지식재산권의 범위
4. 결론

국문초록

저작권법에서 배포권의 권리소진에 대한 규정을 두고 있으나, 다른 지식재산권법에서는 권리소진에 관한 규정을 포함하고 있지 않다. 그럼에도 불구하고, 대부분의 나라에서 권리소진의 원칙을 일반적인 법원칙으로 인정하고 있다.

그럼에도 불구하고 국제적 권리소진은 특허권, 상표권 및 저작권의 각 권리에 따라 개별적으로 논의되어 오고 있었다. 그러나 특허권, 상표권 및 저작권은 지식재산권이라는 강력한 유사성과 목적의 동일성을 가지므로, 권리별로 국제적 권리소진을 구분하는 것은 이론적 또는 실제적으로 의미가 없다고 할 수 있다. 또한, 많은 일상 제품이 특허권, 상표권 및 저작권의 보호를 동시에 받는 경우가 많고, 국가 간 교역의 중요성이 증가하는 현대 사회의 거래 경향을 고려할 때, 지식재산권을 통합적으로 고려하여 국제적 권리소진을 판단하는 것이 필요하다고 생각된다.

이에 따라, 주체적 관점과 객체적 관점에서의 고려사항, 권리소진이 인정되는 지식재산권의 범위, 및 라이선시가 계약 조건을 위반하여 판매한 제품의 국제적 권리소진 인정 여부를 기준으로 국제적 권리소진의 범위와 한계를 살펴봄으로써, 지식재산권의 통합적 관점에서 국제적 권리소진의 발전 방향을 제시하고자 한다.

주제어

권리소진 원칙, 국제적 권리소진, 특허권, 상표권, 저작권, 라이선스

1. 서론

1.1. 권리소진

권리소진의 원칙(Exhaustion Doctrine)은 최초 판매의 원칙(First-sale Doctrine)이라고도 하며, 특허권 등의 지식재산권이 적용된 제품이 정당한 권리자에 의해 판매된 이후에는 지식재산권의 독점의 범위를 벗어나게 되어,¹⁾ 해당 제품에 대해 더 이상 지식재산권의 침해를 주장하지 못한다는 원칙을 말한다.

권리소진에 관한 규정은 저작권법에서 배포권에 대하여 규정하고 있을 뿐이고,²⁾ 특허법이나 상표법 등의 다른 지식재산권법에서는 권리소진을 규정하는 조항을 포함하고 있지 않다. 그럼에도 불구하고, 우리나라를 포함하여 대륙법계와 영미법계에서는 권리소진의 원칙을 일반적인 법원칙으로 인정하고 있다.³⁾

이러한 권리소진의 원칙은 1) 지식재산권이 적용된 제품의 판매를 통해 지식재산권에게 대가를 확보할 수 있는 기회가 보장되었으므로⁴⁾ 이종의 이득 기회를 지식재산권자에게 제공할 필요가 없고,⁵⁾ 2) 정당하게 판매된 제품에 대한 유통 및 거래의 안전을 확보하도록 하는데⁶⁾ 근거가 있다고 할 수 있다. 즉, 권리소진은 구매자와의 계약 관계와 상관없이, 지식재산권자가 제품의 정당한 구매자를 대상으로 장래의 판매를 제한할 수 없다는 점에 중점을 두고 있다는 것이다.⁷⁾

반면에, 지식재산권자가 제품의 판매 과정에서 구매자에게 묵시적 라이선스를 허락하였다는 점에서 권리소진의 원칙을 묵시적 라이선스의 관점에서 이해할 수도 있을 것이다.⁸⁾⁹⁾ 다만, 권리소진은 지식재산권이 적용된 제품의 판매와 관련하여 본질적으로 지식재산권에 내재된 원칙인데 반해서, 묵시적 라이선스는 신의성실의 원칙을 바탕으로 지식재산권자와 묵시적 라이선스를 주장하는 당사자 사이에 인정되는 계약에 준하는 원칙¹⁰⁾으로 보는 점에서 차이가 있다.¹¹⁾

1) 특허제품인 기계가 구입자의 손에 들어간 경우, 그와 동시에, 특허권이라는 독점의 범위(limits of the monopoly)를 벗어나게 된다. 이 기계는 독점의 영역에서 벗어난 것이며, 더 이상 의회에서 정한 특허법의 보호 범위에 있지 않게 된다(Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. 539 (U.S. 1852))

2) 저작권법 제20조 단서.

3) 맹정환, “특허권 소진 이론에 관한 연구”, 서울대학교 대학원, 법학박사, 2014, 2-3면.

4) 특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299 판결.

5) 서울중앙지방법원 2008. 1. 31. 선고 2006가합58313 판결에서는 “특허권자는 특허발명의 공개의 대가를 확보하는 기회가 이미 보장되어 있다고 할 수 있고, 특허권자 등으로부터 양도된 특허제품에 관해 특허권자가 그 유통과정에서 이종으로 이득을 얻도록 인정할 필요성은 없다”고 판시하였다.

6) 특허법원 2017. 11. 10. 선고 2017나1001 판결에서는 “특허권자 등으로서는 그 물건발명 제품을 처음 양도할 때 특허발명의 대가를 확보할 수 있는 기회가 주어지면 족하고, 이들에게 이종의 이득 기회를 줄 필요가 없다”고 판시하였다.

7) 본 사례에서 나타난 바와 같이, 저작권법은 계약과 전혀 관련이 없는 장래의 구매자에 대해 서적의 소매 판매를 제한할 수 있는 권리를 저작권자에게 허용하지 않는다(Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 350 (1908)).

8) 박태일, “특허소진에 관한 연구”, 「정보법학」, 제13권 제3호(2009), 36-37면.

9) 특허된 제품을 정당한 권원으로, 그리고 제한없이 판매하는 것은 구매자에게 그 제품의 사용 및 재판매에 대한 묵시적인 라이선스를 부여하며, 제품의 사용 또는 재판매에 의한 이득을 관리 또는 강요할 수 있는 특허 소유자의 권한을 소진시킨다. Adams v. Burke, 84 U.S. (17 Wall.) 453, 456 (1873) (Met-Coil Sys. Corp. v. Korners Unlimited, Inc., 803 F.2d 684, 686-87, 231 USPQ 474, 476 (Fed. Cir. 1986)).

10) 특허권의 소진은 특허권의 허여(grant of the patent right)에 있어서 내재된 제한사항(inherent limit)인 반면에, 묵시적 실시권(implied license)은 계약에 준하는 원칙(doctrine of quasi-contract)으로서, 거래당사자의 신의(belief) 및 기대(expectation)에 관한 것이다(John W. Osborne, “A Coherent View of Patent Exhaustion: A Standard Based on Patentable Distinctiveness”, *Santa Clara High Technology Law Journal*, Vol.20 No.3(2004), p. 689).

11) 김수철, “등록상표의 불사용취소심판에서 사용권자의 지위에 관한 고찰”, 「지식재산연구」, 제17권 제1호(2022), 10면.

1.2. 속지주의의 원칙과 국제적 권리소진

원칙적으로 지식재산권은 속지주의의 원칙이 적용되어, 등록된 국가 내에서만 권리가 미친다. 이러한 원칙은 특허권¹²⁾과 상표권¹³⁾에 미치며, 국제주의가 적용되는 저작권¹⁴⁾의 경우에도 저작권의 보호범위와 구제 방법은 각 국가에서 독립적으로 결정된다.¹⁵⁾

문제는, 지식재산권자가 복수의 국가에 동일한 지식재산권을 등록하고 있으면서 제 1 국가에서 지식재산권이 적용된 제품을 판매하는 경우이다. 이 때, 제 1 국가에서 정당한 권리자(지식재산권자 또는 지식재산권자로부터 허락을 받은 라이선시)가 지식재산권이 적용된 제품을 생산하고 판매하는 경우에, 제 2 국가에서 이를 수입하는 경우에 제 2 국가에 등록된 지식재산권도 권리소진이 적용될 것인가 하는 국제적 권리소진의 관점이다.¹⁶⁾ 이와 관련하여, WTO/TRIPs 조약에서는 권리소진에 관하여 국가 간에 이해관계가 상이할 수 있으므로 이를 각 국가에 일임하고 있다.¹⁷⁾ 따라서, 각 국가의 법령이나 판례에 따라 국제적 권리소진을 인정할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다.

한편, 권리소진의 원칙은 지식재산권과 제품의 소유권이 충돌하는 경우에 지식재산권자와 소유권자 사이의 문제를 조정함으로써 제품의 원활한 유통을 보장하는 역할을 하며,¹⁸⁾ 특허권, 상표권 및 저작권을 포함하는 지식재산권의 전체 영역에 관련된 중요 쟁점에 해당한다. 그럼에도 불구하고, 국제적 권리소진은 특허권, 상표권 및 저작권마다 독자적인 관점에서 개별적으로 판단이 이루어져 왔다.

그러나 소비자들에게 실제로 유통되는 제품은 특허권, 상표권 및 저작권이 따로 적용된 경우보다는 특허권과 상표권이 결합된 경우, 상표권과 저작권이 결합된 경우, 또는 특허권, 상표권 및 저작권이 모두 결합된 경우가 보다 일반적이라고 할 수 있다. 예를 들어, 스마트폰의 경우에는 스마트폰의 기능에 관한 특허권, 스마트폰의 브랜드에 관한 상표권 및 스마트폰에 탑재된 소프트웨어에 관한 저작권이 모두 스마트폰을 대상으로 하는 지식재산권이 될 것이다. 특히, 국가 간 교역의 중요성이 증가하는 현대 사회에서 특정 국가로 제품을 판매하는 행위에 대하여 권리별로 국제적 권리소진의 인정 여부가 달라지는 경우에는 국제 거래의 복잡성이 증가하여 국가 간의 교역이 원활하게 이루어지는데 장애가 될 수 있을 것이다. 따라서 국제적 권리소진에 대한 통합적인 검토와 연구가 필요하다고 할 것이다.¹⁹⁾

12) Paris Convention for the Protection of Industrial Property (공업소유권의 보호를 위한 파리조약) 제4조(2) (특허: 동일한 발명에 대해 상이한 국가에서 획득한 특허의 독립) (1) 동맹국의 국민에 의하여 여러 동맹국에서 출원된 특허는 동일한 발명에 대하여 동맹국 여부에 관계없이 타국에서 획득된 특허와 독립적이다.

13) Paris Convention for the Protection of Industrial Property (공업소유권의 보호를 위한 파리조약) 제6조 (상표: 등록조건, 상이한 국가에서의 동일한 상표 보호의 독립)
3. 어느 동맹국에서 정당하게 등록된 상표는 원국가를 포함하는 타 동맹국에서 등록된 상표와 독립적인 것으로 간주된다.

14) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (문학·예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약) 제5조 (1) 저작자는 이 협약에 따라 보호되는 저작물에 관하여, 본국 이외의 동맹국에서 각 법률이 현재 또는 장래에 자국민에게 부여하는 권리 및 이 협약이 특별히 부여하는 권리를 향유한다.

15) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (문학·예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약) 제5조 (2) 그러한 권리의 향유와 행사는 어떠한 방식에 따른 것을 조건으로 하지 아니한다. 그러한 향유와 행사는 저작물의 본국에서 보호가 존재하는 여부와 관계가 없다. 따라서 이 협약의 규정과는 별도로, 보호의 범위와 저작자의 권리를 보호하기 위하여 주어지는 구제의 방법은 오로지 보호가 주장되는 국가의 법률의 지배를 받는다.

16) 김수철, 「특허 라이선스 계약 실무」, 한국지식재산연구원, 2017, 127-132면.

17) WTO TRIPs Annex 1C, AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT 제6조 (권리소진) 본 협정에 따른 분쟁해결의 목적을 위하여, 제3조 및 제4조의 규정을 조건으로 본 협정의 어떠한 규정도 지식재산권의 권리소진 문제를 다루기 위하여 사용되지 아니한다.

18) 박태일, 「특허소진에 관한 연구」, 「정보법학」, 제13권 제3호(2009), 37면.

19) 박준석, 「특허, 상표, 저작권에 걸친 소진원칙의 통합적 분석 제안: 미국의 최근 동향을 중심으로」, 「지식재

2. 국제적 권리소진의 인정 경향

국제적 권리소진은 국가별로 입장이 다를 수 있으나 주요 국가에서 국제적 권리소진을 인정하는 경향으로 진행되고 있다. 다만, 지금까지는 특허권, 상표권 및 저작권에 대하여 개별적으로 검토가 진행되어 왔다. 아래에서는, 주요 국가를 대상으로 특허권, 상표권 및 저작권에 대한 국제적 권리소진의 경향을 살펴보기로 한다.

2.1. 상표권의 국제적 권리소진

국제적 권리소진은 상표권의 관점으로부터 이해하는 것이 효과적일 수 있다.

상표권의 관점에서 볼 때, 외국에서 정당한 권리자에 의하여 상표가 부착되어 배포된 상품은 “진정상품(Genuine Goods)”²⁰⁾에 해당하며, 제3자가 이를 국내에 수입하더라도 이를 부당하게 제한할 수 없다고 본다.²¹⁾

이러한 관점에서, 미국은 원칙적으로 미국 내 등록된 상표권을 침해하는 상품을 수입하지 못하지만,²²⁾ 동일 상표권자 또는 동일지배(common control)의 범위에 속하는 자가 외국에서 제조한 상품은 제3자가 미국 내로 수입하는 것을 예외적으로 허용하고 있다.²³⁾ 또한, 진정상품의 병행수입에 관한 관점에서 상표의 국제적 권리소진을 이해하는 것은 일본²⁴⁾과 우리나라²⁵⁾의 경우에도 동일하다. 다만, 진정상품의 병행수입이 국내 상표권을 침해하지 않으려면, 상표권자 또는 정당한 라이선시가 상표를 부착하고,²⁶⁾ 상품의 출처가 동일하며,²⁷⁾ 수입 상품과 국내 상품의 품질에 차이가 없는 경우에 해당하여야 할 것이다.²⁸⁾²⁹⁾

산연구」, 제9권 제1호(2014), 8-12면.

20) 공정거래위원회, 병행수입에 있어서의 불공정거래행위의 유형고시 제2조 제1항.

21) 공정거래위원회, 병행수입에 있어서의 불공정거래행위의 유형고시 제4조 제1항.

22) 연방관세법(Fordney-McCumber Tariff Act of 1922) 제526조. 당해상품 혹은 그 라벨, 상징, 인쇄물, 상자, 포장, 보관함이 미국시민 혹은 미국내 법인 혹은 사단 및 미국내 거주자가 연방특허상표청에 등록된 상표를 부착하고 있는 경우, 그러한 외국산 상품을 미국으로 수입하는 행위는 허용되지 아니한다.

23) 본 법원은 미국 상표권자와 “동일인(same person)” (19 CFR § 133.21(c)(1) (1987)) 또는 미국 상표권자와 “동일 지배의 관계에 있는(subject to common... control)” 자(§ 133.21(c)(2))가 해외에서 제조된 상품을 수입하는 경우를 예외적으로 인정하는 범위에서 연방관세청 규칙이 연방관세법 제526조와 일치한다고 판시한다(K Mart Corp. v. Cartier, Inc., 486 U.S. 281 (1988)).

24) 상표권자 이외의 자가 일본 상표권의 지정상품과 동일한 상품에 대해, 그 등록상표와 동일한 상표를 부착한 상품을 수입하는 행위는 허락을 받지않는 한 상표권을 침해하는 것이다(상표법 2조3항, 25조). 그러나, 이러한 상품을 수입하더라도, (1) 해당 상표가 외국의 상표권자 또는 해당 상표권자로부터 사용허락을 받은 자에 의해 적법하게 이루어진 것이며, (2) 해당 외국의 상표권자와 일본의 상표권자가 동일인이거나 법률적 또는 경제적으로 동일인과 동일시 할 수 있는 관계에 있어서, 해당 상표가 일본의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로서, (3) 일본의 상표권자가 직접적으로 또는 간접적으로 해당 상품의 품질관리를 행할 수 있는 경우에 있기 때문에, 해당 상품과 일본의 상표권자에 의해 등록상표가 부착된 상품이 해당 등록상표에 의해 보증되는 품질에 실질적인 차이가 없다고 평가되는 경우에는, 이른바 진정상품의 병행수입에 해당하여 상표권 침해로서의 실질적 위법성이 결여된 것으로 해석하는 것이 상당하다. 요컨대, 상표법은 “상표를 보호함으로써 상표를 사용하는 자의 업무상 신용유지를 도모하고, 이로써 산업발달에 기여하고, 아울러 수요자의 이익보호를 목적으로 하는” 것이라고 할 것인바(동법 1 조), 상기 각 요건을 만족하는, 이른바 진정상품의 병행수입은 상표의 기능인 출처표시 기능 및 품질보증 기능을 해치지 않고, 상표를 사용하는 자의 업무상 신용 및 수요자의 이익을 해치지 않아, 실질적으로 위법성이 없다고 할 것이기 때문이다(일본 최고재판소 2003. 02. 27. 선고, 평성14년(受) 1100호 판결).

25) 대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6059 판결.

26) 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010도790 판결, 대법원 2005. 6. 9. 선고 2002다61965 판결.

27) 대법원 2008. 11. 27. 선고 2006도2650 판결에서는 제조 및 판매의 출처가 전혀 다른 경우에는 진정상품의 병행수입에 해당한다고 하더라도 국내 상표권을 침해한다고 판시하였다.

28) 대법원 2006. 10. 13. 선고 2006다40423 판결에서는 진정상품의 병행수입이 국내 상표권을 침해하지 않기 위해서는 “외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경

요컨대, 상표권의 국제적 권리소진은 국내에서 제조/판매되는 상품과 외국에서 수입하는 상품의 병행수입이라는 관점에서 인정되고 있다. 그러나 진정상품을 굳이 상표가 부착된 제품에 한정할 필요는 없으며, 국내 제조를 전제로 하는 병행수입의 관점에서 국제적 권리소진을 한정 해석할 필요는 없다고 생각된다.³⁰⁾

2.2. 저작권의 국제적 권리소진

저작권은 속지주의의 원칙을 넘어서 베른협약 가입국의 범위까지 확장될 수 있지만,³¹⁾ 저작권의 보호범위와 구제 방법은 각 국가에서 독립적으로 결정된다.³²⁾ 따라서, 국제적 권리소진을 포함하여 저작권 침해 여부는 각 국가의 법령이나 판례에 따라 결정된다고 볼 수 있다.

미국의 경우, 배포권의 권리소진에 대한 내용을 저작권법에서 규정하고 있다.³³⁾ 그러나, 저작권이 소진되는 범위를 미국 내로 한정해 오다가, 2013년 연방대법원에서는 저작물의 소유권을 보호하는데 중점을 두고 저작권의 국제적 권리소진을 인정하기에 이르렀다.³⁴⁾

한편, 우리나라는 미국과 같이 저작권법에 배포권의 권리소진에 대한 규정을 두고 있으며,³⁵⁾ 최근 대법원에서는 정당한 권리자가 판매한 저작물을 국내로 수입하여 배포하는 행위가 저작권법에서 규정한 배포권의 권리소진 범위에 포함된다고 판시하여 저작권의 권리소진 범위를 국제적으로 확장하고 있다.³⁶⁾ 이와 같이, 저작권의 국제적 권리소진은 글로벌 경제에 의해 저작물이 수록된 상품이 국경을 넘어 광범위하게 유통되는 점을 고려할 때, 국제 거래의 안전을 도모하고 상품의 원활한 유통을 확보하여야 하는 측면에서 타당하다고 할 수 있다.³⁷⁾ 반면, 일본은 상업용 음반을 제외하고, 저작권의 국제적 권리소진을 인정하는 규정을 저작권법에서 명

위하여야 한다. 아울러 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어 실질적인 차이가 없어야” 한다고 판시하였다.

29) 박종태·김인배, 「리담 상표법」, 제18판, 한빛지적재산권센터, 2023, 657면.

30) 김순석, “특허권과 병행수입 규제”, 「규제연구」, 제8권 제1호(1999), 120면.

31) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (문학·예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약) 제5조 (1) 저작자는 이 협약에 따라 보호되는 저작물에 관하여, 본국 이외의 동맹국에서 각 법률이 현재 또는 장래에 자국민에게 부여하는 권리 및 이 협약이 특별히 부여하는 권리를 향유한다.

32) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (문학·예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약) 제5조 (2) 그러한 권리의 향유와 행사는 어떠한 방식에 따른 것을 조건으로 하지 아니한다. 그러한 향유와 행사는 저작물의 본국에서 보호가 존재하는 여부와 관계가 없다. 따라서 이 협약의 규정과는 별도로, 보호의 범위와 저작자의 권리를 보호하기 위하여 주어지는 구제의 방법은 오로지 보호가 주장되는 국가의 법률의 지배를 받는다.

33) 미국저작권법(17 U.S.C.) 제109조 (배타적 권리에 대한 제한 : 특정 복제물이나 음반의 이전에 대한 효력) (a) 제106(3)조의 규정에도 불구하고, 본 법에 의해 합법적으로 제작된 특정 복제물이나 음반의 소유자 또는 그로부터 권한을 부여받은 자는 저작권자의 허락 없이 그 복제물이나 음반을 판매하거나 기타 처분할 수 있다. 앞의 문장에도 불구하고, 저작권의 회복일 이전 또는 신뢰 당사자의 경우에는 제104A(e)조에 의한 의사 통지서의 공표나 송달 이전에 제작된 것으로서, 제104A조의 규정에 의하여 회복되는 저작권을 가진 저작물의 복제물 또는 음반은 회복되는 저작권의 소유자로부터 권한을 부여받지 않고 직접 또는 간접적인 상업적 목적을 위하여, 다음의 날 중 어느 것이든 먼저 도래하는 날로부터 12개월 동안에 한하여 판매 또는 기타 처분을 할 수 있다.

34) 관련 법규는 별론으로 하고, 본 법원은 “최초판매(first sale)”의 원칙이 구매자(buyer)를 보호하기 위한 것인지, 아니면 그 밖에 외국에서 적법하게 제조된 (저작권으로 보호되는 저작물에 대한) 복제물(copy)의 정당한 소유자(lawfully owner)를 보호하기 위한 것인지를 자문해 보았다. 이러한 구매자는 저작권자의 허락없이 해당 복제물(copy)을 미국으로 반입 (그리고 판매 또는 양도) 할 수 있는가? 예를 들어, 외국에서 출판된 서적을 서점에서 구입한 자가 이후에 저작권자의 허락없이 이를 재판매할 수 있는가? 본 법원의 견해로는, 이러한 질문에 대한 대답은 그렇다 이다. 본 법원은 “최초판매”의 원칙은 외국에서 적법하게 제작된 저작물의 복제물에 적용된다고 판시한다(Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 S.Ct. 1351 (2013)).

35) 저작권법 제20조 단서.

36) 대법원 2023. 12. 7. 선고 2020도17863 판결에서는 “외국에서 저작재산권자의 허락을 받아 판매 등의 방법으로 거래에 제공되었던 저작물의 원본이나 그 복제물을 국내로 다시 수입하여 배포하는 경우에도 특별한 사정이 없는 한 저작권법 제20조 단서에서 정한 효과가 인정될 수 있다”고 판시하였다.

37) 오승중, 「저작권법」, 제6판, 박영사, 2024, 604-605면.

시하고 있다.³⁸⁾

다만, 저작권의 유형 중 하나에 해당하는 배포권은 저작물의 원작품 또는 그 복제물을 유형물의 형태로 양도하는 경우를 전제로 하고,³⁹⁾⁴⁰⁾ 네트워크를 통해서 다운로드하는 전송권과는 구별된다고 할 수 있으므로, 저작권의 국제적 권리소진도 유형물에 한정되는 것으로 해석될 여지가 있다. 그러나 정당하게 판매된 저작물의 유통 과정에 저작권자가 지속적으로 관여하는 것을 제한하고자 하는 권리소진의 취지와 콘텐츠의 자유로운 유통에 대한 필요성은 저작물이 유형물인지 무형물인지에 따라 달라지지 않는 점을 고려하면, 저작물의 형태에 상관없이 저작권의 국제적 권리소진은 인정되어야 할 것으로 생각된다.⁴¹⁾

2.3. 특허권의 국제적 권리소진

종래의 미국은 저작권과 마찬가지로 미국 외에서 판매된 제품이 미국 내에 수입되는 경우에 대해서는 특허권이 소진되지 않는다는 입장을 취하고 있었다.⁴²⁾ 그러다가, 2013년 연방대법원에서 저작권에 대한 국제적 권리소진을 인정한 후에는 특허권에 대해서도 국제적 권리소진을 인정하는 입장으로 변경하였다.⁴³⁾ 이 과정에서, 연방대법원은 권리소진을 적용하는데 있어서, 특허권과 저작권을 구별할 필요가 없다고 설명하였다.⁴⁴⁾

이와 관련하여, 우리나라는 하급심에서 특허권의 국제적 권리소진을 인정하는 사례가 나타나고 있으며,⁴⁵⁾ 특허권의 국제소진을 특허제품의 병행수입의 관점에서 설명하는 견해도 있다.⁴⁶⁾

한편, 일본은 오래전부터 대법원 판례를 통해 특허권의 국제적 권리소진을 긍정하였으며,⁴⁷⁾

38) 일본 저작권법 제26조의2 (양도권) ② 제1항 규정은 저작물의 원본 또는 복제물로서 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 것의 양도에 의한 경우에는 적용하지 아니한다.

5. 국외에서 제1항에 따른 권리에 상당하는 권리를 침해하지 아니하고 양도된 저작물의 원본 또는 복제물, 또는 같은 항에 따른 권리에 상당하는 권리가 있는 자나 그 승낙을 받은 자가 양도한 저작물의 원본 또는 복제물

39) 서울중앙지방법원 2008. 8. 5.자 2008가합968 결정에서는 저작권법상 배포가 “저작물의 원작품 또는 그 복제물을 유형물의 형태로 일반 공중에게 양도 또는 대여하는 것”으로 명시하였다.

40) 서울고등법원 2005. 1. 12. 선고 2003나21140 판결.

41) 오승종, 「저작권법」, 제6판, 박영사, 2024, 606면.

42) 버너의 생산 및 판매에 대하여 Hecht가 독일 내에서 보유하는 권리는 해당 국가의 법률에 따라 허락되었으며, 따라서 그로부터 이를 구매한 구매자가 미국 특허권이나 특허권자의 허락없이(in defiance of) 미국 내에서 해당 제품을 판매할 수 있는 권한을 가지는 것은 아니다. 외국의 선행(prior)특허는 단지 미국의 법률에 의해 후속(subsequent) 특허의 존속기간을 제한하는 역할만 할 뿐이다. 미국특허에 의한 미국 내에서의 제품 판매가 외국 법률에 의해 제한받을 수는 없다(Boesch v. Graff, 133 U.S. 697, 10 S.Ct. 378, 33 L.Ed. 787 (1890)).

43) 또한, Lexmark는 토너 카트리지를 외국에 판매하였는데, Impression Products가 구매자로부터 이를 수거하여 미국에 수입하였다. Lexmark는 이러한 카트리지에 대해서 Impression Products의 침해를 이유로 소송을 제기할 수 없다. 미국 외에서의 정당한 판매는 미국 내에서의 판매와 마찬가지로, 특허법상의 모든 권리를 소진시킨다(Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. 137 S. Ct. 1523 (2017)).

44) 특허의 권리소진(patent exhaustion)과 저작권 최초판매의 원칙(copyright first sale doctrine)을 구분하는 것은 이론적(theoretical) 또는 실체적으로(practical sense) 거의 의미가 없다. 두 가지는 “강력한 유사성(strong similarity)과 목적의 동일성(identity of purpose)”을 공유한다. Bauer & Cie v. O'Donnell, 229 U.S. 1, 13, 33 S.Ct. 616, 57 L.Ed. 1041(1913), 그리고 많은 일상 제품(everyday products)-“자동차, 전자기계, 계산기, 휴대전화, 태블릿, 개인용 컴퓨터”-은 특허권과 저작권의 보호를 동시에 받는다. Kirtsaeng, 568 U.S., 545, 133 S.Ct. 1351; Brief for Costco Wholesale Corp. et al. as Amici Curiae 14-15 참조. “특허법과 저작권법 사이에는 역사적 유사성(historic kinship)”이 있고, Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 439, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574(1984), 둘 사이의 유대감은 국제적 권리소진의 문제에 균열의 여지(room for a rift)를 남기지 않는다. Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. 137 S. Ct. 1523 (2017)).

45) 서울지방법원 동부지원 1981. 7. 30. 81가합466판결. 서울중앙지방법원 2020. 1. 31. 선고 2016가합515013(본소), 2016가합578397(반소) 판결.

46) 김순석, “특허권과 병행수입 규제”, 「규제연구」, 제8권 제1호(1999), 120-123면.

중국은 외국에서 판매된 제품을 수입하는 경우를 특허권의 비침해 사유에 포함시킴으로써,⁴⁸⁾ 특허법 규정을 통해 국제적 권리소진을 인정하고 있다.⁴⁹⁾

2.4. 지식재산권의 통합적 고려

위에서 살펴본 바와 같이, 국제적 권리소진은 특허권, 상표권 및 저작권의 각 권리에 따라 개별적으로 논의되어 오고 있었다. 그러나 특허권, 상표권 및 저작권은 지식재산권이라는 강력한 유사성과 목적의 동일성을 가지므로, 권리별로 국제적 권리소진을 구분하는 것은 이론적 또는 실제적으로 의미가 없다고 할 수 있다. 또한, 많은 일상 제품이 특허권, 상표권 및 저작권의 보호를 동시에 받는 경우가 많고, 국가 간 교역의 중요성이 증가하는 현대 사회의 거래 경향을 고려할 때, 지식재산권을 통합적으로 고려하여 국제적 권리소진을 판단하는 것이 필요하다고 생각된다.

3. 국제적 권리소진의 범위와 한계

특허권, 상표권 및 저작권을 포함하는 지식재산권의 통합적 관점에서 국제적 권리소진의 범위와 한계를 살펴보고자 한다.

3.1. 주체적 범위

3.1.1. 지식재산권자의 동일성

제 1 국가에 등록된 지식재산권에 근거하여 제 1 국가에서 판매된 제품이 수입업자에 의해서 제 2 국가에 수입되는 경우에, 국제적 권리소진이 인정되려면 제 1 국가에 등록된 지식재산권과 제 2 국가에 등록된 지식재산권의 권리자가 동일성의 범위에 포함되어야 할 것이다. 따라서 동일한 상표이지만 제 1 국가의 상표권자와 제 2 국가의 상표권자 상이한 경우와 같이, 국가별로 지식재산권자가 상이한 경우에는 국제적 권리소진이 인정되지 않는다고 할 것이다.⁵⁰⁾

한편, 출원인들 사이의 이해관계에 의해서 동일한 지식재산권이 제 1 국가의 권리자와 제 2 국가의 권리자가 상이한 경우가 발생할 수 있다. 예를 들어, X 특허가 제 1 국가에서는 A와 B가 공동 특허권자이지만, PCT(Patent Cooperation Treaty; 특허협력조약) 또는 파리조약에 의한 제 2 국가의 출원 과정에서 B가 지분을 포기함으로써 A가 단독 특허권자로 등록될 수 있다. 이 경우, A와 B는 제 1 국가에서 각각 단독으로 X 특허가 적용된 제품을 제조 및 판매할 수 있으므로,⁵¹⁾⁵²⁾⁵³⁾ 제 1 국가에서 B가 제조한 제품은 X 특허에 대한 정당한 권리에 의거하여 판매된

47) 제품을 외국에서 양도한 경우에, 그 후 당해 제품이 우리나라에 수입되는 것이 당연하게 예상되는 점에 비추어 보면, 특허권자가 이를 유보하지 않은 채 특허 제품을 외국에서 양도한 경우에는 양수인 및 그 후의 전득자에 대하여 우리나라에서 양도인이 가지는 특허권에 제한받지 않고 당해 제품을 지배할 권리를 묵시적으로 허여한 것으로 해석해야 할 것이다(일본 최고재판소 1997. 7. 1. 선고 평성7년(가) 1988호 판결).

48) 尹新天, 「중국특허법 상세해설」, 허호신(역), 세창출판사, 2017, 974-989면.

49) 중국 특허법 제75조 다음 사항 중 하나에 해당하는 경우에는 특허권 침해로 보지 아니한다.

(1) 특허물품 또는 특허발명의 방법으로 직접 취득한 물품을 특허권자 또는 그가 실시권 사용을 허락한 사업장 또는 개인이 판매한 후 물품을 사용, 판매 승낙, 판매, 수입하는 경우

50) 대법원 2008. 11. 27. 선고 2006도2650 판결.

51) 특허법 제99조 제3항.

52) 미국 특허법(35 U.S.C.) 제262조 (Joint owners.) 계약에서 다른 약정이 없는 한, 특허의 각 공유자는 다른 공유자에게 설명하거나 동의를 얻지 않고, 미국 내에서 특허발명을 생산, 사용, 판매의 청약 또는 판매하거나, 미국으로 특허발명을 수입할 수 있다.

53) 일본 특허법 제73조 ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 정한 경우를 제외하고, 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명의 실시를 할 수 있다.

것으로 볼 수 있다. 따라서, B가 판매한 제품이 수입업자에 의해서 제 2 국가에 수입되더라도 제 2 국가의 특허권자 A는 제 1 국가의 특허권자 A, B와 동일성의 범위에 포함되어 국제적 권리소진이 인정될 수 있을 것이다.

3.1.2. 제 1 국가에서 판매에 대한 정당한 권리자

제 1 국가에서 정당한 권리자에 의해서 제조 및 판매된 제품이 수입업자에 의해서 제 2 국가에 수입되는 경우, 제 1 국가의 지식재산권과 동일성이 인정되는 제 2 국가의 지식재산권에 대하여 국제적 권리소진이 인정될 수 있을 것이다.⁵⁴⁾

제 1 국가에서 지식재산권이 적용된 제품을 판매할 수 있는 정당한 권리자로서는 제 1 국가의 지식재산권자, 제품의 구매자,⁵⁵⁾ 지식재산권자로부터 적법하게 제조 및 판매의 허락을 받은 라이선시(특허권의 경우에는 실시권자, 상표권의 경우에는 사용권자, 저작권의 경우에는 이용권자로 지칭될 수 있으며, 통칭하여 라이선시라고 부르기로 한다)⁵⁶⁾⁵⁷⁾를 포함할 수 있다. 반면, 지식재산권이 적용된 제품의 공유자 중 1인이 다른 공유자의 동의 없이 제품을 판매하는 경우는 정당한 권한에 의한 판매가 아니므로 국제적 권리소진이 인정되지 않을 것이다.⁵⁸⁾

한편, 제 2 국가에만 지식재산권이 등록된 경우라도 제 2 국가의 지식재산권자의 요청에 의해서 제 1 국가의 제조업자가 판매된 제품은 제 2 국가의 지식재산권을 소진시킨다고 할 수 있을 것이다.⁵⁹⁾

이 때, 묵시적 라이선시도 국제적 권리소진이 인정되는 정당한 권리자의 범위에 포함될 것이지만 문제가 될 수 있다.⁶⁰⁾

묵시적 라이선스는 실효의 법리에 의거하여 지식재산권자가 권리행사를 소홀히 함으로써(침해행위를 묵인함으로써) 인정되는 소극적 라이선스와,⁶¹⁾ 라이선스 계약을 체결하지는 않았지만 지식재산권자가 제품의 제조 및 판매를 허락할 의사를 가지고 라이선스로 볼 만한 표현이나

54) 미국에서 판매할 권한을 가지는 라이선시에 의해 최초판매가 외국에서 정당하게 이루어진 경우, 라이선시의 외국 고객이 미국에서 해당 제품을 재판매하는 것에 대해 라이선서는 침해금지 또는 로열티를 요구할 수 없다(Kabushiki Kaisha Hattori Seiko v. Refac Technology Development Corp., 690 F. Supp. 1339, 9 USPQ2d 1046 (S.D.N.Y. 1988)).

55) 본 법원은 제3자가 특허권자 또는 양수인으로부터 특허 제품(machine)을 구매한 경우, 이러한 구매 행위로 인해 해당 제품이 사용되는 한 그 제품을 사용할 수 있는 권리도 함께 이전되며, 이러한 권리는 원특허권자 또는 양수인의 이익 여부와 상관없이 해당 특허의 존속기간 만료 또는 갱신으로 인해 영향을 받지 않는다고 계속적으로 판시해 왔다. 이러한 판단을 하게 된 진정한 근거(true ground)는 제조, 판매 및 사용할 수 있는 완전한 권리를 가진 자에 의해 해당 제품(machine)이 판매되는 경우, 그 제품과 함께 제품이 사용되는 시점의 모든 범위(full extent)에 대해 제품을 사용할 수 있는 권리도 이전된다는 것이다(Adams v. Burke, 84 U.S. 453 (1873)).

56) 정당한 권한을 가진 라이선시가 생산 및 판매한 제품은 라이선스된 제품에 해당하며, 특허 소유자는 그러한 라이선시로부터 제품을 구매한 자가 사용 및 재판매하는 것을 제한할 수 없다(Unidisco, Inc. v. Schattner, 824 F.2d 965, 967-68, 3 USPQ2d 1439, 1441 (Fed. Cir. 1987)).

57) 라이선스의 범위 안에서 라이선시가 특허된 제품을 판매하는 것은 정당하며, 판매에 제한이 없는 경우에는 그 제품에 관한 특허 권리를 소진시킨다(Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech., Inc., 995 F.2d 1566, 27 USPQ2d 1136 (Fed. Cir. 1993)).

58) 특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299 판결에서는 공유의 물건을 다른 공유자의 동의 없이 양도하는 경우에는 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 것과 관련하여 특허권이 소진되지 않는다고 판시하였다.

59) 서울중앙지방법원 2020. 1. 31. 선고 2016가합515013(본소), 2016가합578397(반소) 판결은 제 1 국가에 특허가 등록되어 있지 않더라도, 제 2 국가의 특허권자의 요청에 따라 제 1 국가에서 판매된 제품은 제 2 국가의 특허권을 소진시킨다고 판시하였다.

60) Forest Lab., Inc. v. Abbott Lab., 1999 WL 33299123 (N.D.N.Y. June 23, 1999)에서는 특허권자에 의한 묵시적 라이선스에 따라 제품을 판매한 제조업체는 특허권이 소진되어 제조업체의 고객에 대한 소송이 금지된다고 판시하였다.

61) 대법원 1992. 2. 28. 선고 91다28221 판결.

행위를 함으로써 인정되는 적극적 라이선스로 구분될 수 있다.⁶²⁾ 이 때, 소극적 라이선스에 해당하는 묵시적 라이선시는 지식재산권자의 의도에 따른 제품의 판매를 하지 못하기 때문에, 지식재산권이 적용된 제품의 정당한 판매자로 보기 어렵고 오히려 부당한 판매자에 가깝다고 할 수 있을 것이다.⁶³⁾

이를 고려할 때, 묵시적 라이선시라도 지식재산권자가 제품의 제조 및 판매를 허락할 의사를 가지고 라이선스로 볼 만한 표현이나 행위를 한 적극적 라이선시의 경우에만 국제적 권리소진이 인정되는 정당한 권리자로 볼 수 있을 것이다.

3.2. 객체적 범위

3.2.1. 진정한 IP 제품의 판매

국제적 권리소진은 제 1 국가에서 정당한 권리자에 의해 제조 및 판매된 제품에 한해서만 인정되고, 모조품⁶⁴⁾이나 최초 판매된 제품으로부터 동일성이 손상된 재생산(reproduction) 제품⁶⁵⁾⁶⁶⁾⁶⁷⁾은 국제적 권리소진이 인정되지 않는다고 할 것이다. 반면, 부품의 단순 교체와 같은 수리(repair) 제품⁶⁸⁾⁶⁹⁾은 최초 판매된 제품과 동일성이 인정되어 국제적 권리소진의 범위에 포함된다고 할 것이다.⁷⁰⁾

위에서 설명한 바와 같이, 통합적 관점에서 특허권, 상표권 및 저작권 등의 지식재산권이 적용된 제품이 국제적 권리소진의 대상이 될 수 있으므로, 정당한 권리자에 의해서 제조된 지식재

62) 대법원 2010. 12. 23. 선고 2009다37718 판결.

63) 김수철, “등록상표의 불사용취소심판에서 사용권자의 지위에 관한 고찰”, 「지식재산연구」, 제17권 제1호 (2022), 18면.

64) 저작권 침해에 해당하는지를 판단하는데 있어서, 명백한(admittedly) 모조품(counterfeit unit)에 대해서는 최초판매의 원칙이 적용되지 않는다고 할 것이다. *Novell, Inc. v. CPU Distributing, Inc.*, CV H-97-2326, 2000 U.S. Dist. LEXIS 9975, at *10, n.5 (S.D. Tex. May 4, 2000) 참조(*Microsoft Corp. v. Software Wholesale Club, Inc.*, 129 F. Supp.2d 995, 1006 (S.D. Tex. 2000)).

65) 특허법원 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결(대법원 2024다230695 판결, 상고기각), 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결.

66) 이는 특허권자가 실제 판매된 제품(actual article sold)에 대해서만 “보상을 받았을 뿐이고(received his reward)”, 그 제품의 후속 재생산(subsequent recreation)에 대해서는 보상을 받지 못한 것이다. *Univis*, 316 U. S., at 251. 해당 제품의 구매자가 무한한 복제품(endless copies)을 제조해서 판매할 수 있다면, 특허는 단 한 번의 판매(single sale)에 대해서만 발명을 보호하는 효과를 가지게 될 것이다(*Bowman v. Monsanto Co.*, 569 U.S. 278 (2012)).

67) 특허권의 소진에 의해 특허권의 행사가 제한되는 것은, 어디까지나 특허권자 등이 일본에서 양도한 특허제품 그 자체에 한정되는 것이기 때문에, 특허권자 등이 일본에서 양도한 특허제품을 가공 및 부품 교환으로 인해 특허제품과 동일성이 결여된 특허제품이 새롭게 제조된 것으로 인정되는 경우, 특허권자는 특허제품에 대해 특허권을 행사하는 것이 허용되어야 한다. 그리고, 상기 특허제품의 새로운 제조에 해당하는지 여부에 대해서는, 해당 특허제품의 속성, 특허 발명의 내용, 가공 및 부품의 교환 형태 외, 거래의 실정 등도 종합 고려하여 판단하는 것이 상당하고, 해당 특허제품의 속성으로서는, 제품의 기능, 구조 및 재질, 용도, 내용 기간, 사용 형태, 가공 및 부품의 교환 형태로서는 가공 등이 되었을 때에 해당 특허제품의 상태, 가공 내용 및 정도, 교체된 부품의 수명 기간, 부품의 특허 제품에서 기술적 기능 및 경제적 가치가 고려되어야 한다 (일본 최고재판소 2007. 11. 8. 선고, 평성18년(受) 826호 판결).

68) 비특허 부품을 포함하는 특허 제품의 재생산(reconstruction)은 제품이 전체적으로 사용된 후 “사실상 완전히 새로운 제품(whole new article)을 만드는” 것과 같이 제품의 진정한 재생산(true reconstruction)으로 제한된다. 등록특허에 부여된 독점권을 다시(second time) 행사하기 위해서는, 사실상 특허 장치의 재창조(second creation)가 있어야 한다. 동일한 부품이 반복적으로(repeatedly) 사용되든지 아니면 다른 부품이 연속적으로(successively) 사용되든지에 상관없이, 개별적인 비특허 부품을 한 번에 하나씩 단순히 교체하는 행위는 소유자가 자신의 재산을 수리(repair)할 수 있는 합법적인 권리에 지나지 않는다(*Fmc Corporation v. Up-Right, Inc. And American Grape Harvesters, Inc.*, 21 F.3d 1073 (Fed. Cir. 1994)).

69) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009도3929 판결.

70) 한편, 권리소진의 범위와 관련하여, 제품의 동일성을 판단하기 위한 수리(repair)와 재생산(reproduction)의 구분은 본고의 범위를 벗어나는 것으로 생각되어, 여기에서 구체적으로 논의하지는 않기로 한다.

산권이 적용된 제품을 진정한 IP 제품(Genuine IP Product)이라고 할 수 있을 것이다.

3.2.2. 제품의 소유권을 이전하는 판매 행위

제 1 국가에서 제조된 진정한 IP 제품이 제 2 국가의 구매자에게 실질적으로 판매되는 경우에 국제적 권리소진이 인정될 수 있을 것이다.⁷¹⁾⁷²⁾ 이 때의 판매는 구매자가 구매한 제품을 영구적으로 소유할 수 있는 경우에 해당하므로,⁷³⁾ 제품을 라이선스하는 경우에는 국제적 권리소진이 인정되지 않을 것이다.⁷⁴⁾

한편, 권리소진이 인정될 수 있는 최초의 정당한 판매는 제품에 대한 실질적인 판매가 이루어지는 경우를 대상으로 하며, 유상 판매뿐만 아니라 무상 판매의 경우도 포함된다고 할 수 있다.⁷⁵⁾ 다만, 권리소진이 인정되는 정당한 판매에 해당하기 위해서는 권리자가 제품의 판매로 인해 대가를 지급받았다고 인정될 수 있는 경우에 해당하여야 할 것이다.⁷⁶⁾

3.3. 권리소진이 인정되는 지식재산권의 범위

국제적 권리소진에 의해서 소진되는 지식재산권의 범위는 진정한 IP 제품을 판매하는 판매자의 권한 범위로 결정될 것이다. 예를 들어, 지식재산권자가 제 1 국가에서 진정한 IP 제품을 제조해서 판매하는 경우에는 진정한 IP 제품과 관련하여 판매자가 보유하는 지식재산권의 범위로 국제적 권리소진이 인정될 수 있을 것이다. 반면, 지식재산권자로부터 라이선스를 허락받아서 진정한 IP 제품을 판매하는 라이선시는 지식재산권자로부터 라이선스를 허락받은 범위에서 국제적 권리소진이 인정될 수 있을 것이다.

한편, 하나의 특허는 제 1 국가와 제 2 국가에 등록되는 과정에서 권리범위(청구항)가 달라질 수 있으며, 제 1 국가와 제 2 국가의 언어 차이로 인해 제 1 국가에 등록된 상표와 제 2 국가에 등록된 상표가 동일하지 않을 수도 있다. 이 때, 제 1 국가에 등록된 지식재산권에 따라 판매된 진정한 IP 제품이 제 2 국가에 수입되는 경우에 제 2 국가에서 소진되는 지식재산권의 범위는 어

71) 150년 동안 본 법원은 특허된 제품에 대한 최초의 정당한 판매가 이루어진 경우에 특허 소진 이론을 적용하여 특허권을 제한해 왔다(Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct. 2113 (2008)).

72) 최초 판매의 원칙은 실질적인 판매(actual sale)가 있는 경우에만 적용된다. 따라서, 저작권자가 라이선싱 계약을 체결하는 경우에는 배포권이 소멸되지(forfeit) 않는다. Microsoft v. Harmony Computers & Electronics, 846 F. Supp. 208, 213 (E.D.N.Y.1994) (ISC-Bunker Ramo Corp. v. Altech, Inc., 765 F.Supp. 1310, 1331 (N.D.Ill. 1990) 인용) 참조(Adobe Systems, Inc. v. One Stop Micro, Inc., 84 F. Supp. 2d 1086, 1089 (N.D. Cal. 2000)).

73) 영구 소유(perpetual possession)에 대한 권리는 소유권(ownership)에 대한 중요한 사안이다. Krause v. Titleserv, Inc., 402 F.3d 119, 123 (2d Cir. 2005) 참조 (개인에 의한 “복제물의 소유 정도(degree of ownership of a copy)”는 “복제물을 적법하게 사용하면서 영구적으로 보관하거나, 폐기하는 경우에 쓰레기통에 버릴 수 있으면” “완전한(complete)” 것이라고 설명함). 따라서 저작권이 있는 제품의 배포자가 소유권(possession)을 되찾으려고 한다는 것은 해당 제품이 수령인에게 판매된 것이 아니라 라이선스 되었다는 강력한 증거이다. 이러한 의도가 없었다는 것은 제품이 판매되었다는 강력한 증거가 된다(UMG Recordings, Inc. v. Augusto, 558 F. Supp.2d 1055 (C.D. Cal 2008)).

74) 저작권자가 저작권으로 보호되는 저작물을 판매가 아닌 라이선스하였다면, 최초판매의 원칙은 적용되지 않는다. Microsoft v. Harmony Computers & Electronics, Inc., 846 F. Supp. 208, 212-14 (E.D.N.Y. 1994) 참조(Microsoft Corp. v. Software Wholesale Club, Inc., 129 F. Supp. 2d 995 (S.D. Tex. 2000)).

75) 특허법원 2017. 11. 10. 선고 2017나1001 판결에서는 특허발명이 실질적으로 구현된 물건을 적법하게 무상 양도한 경우에도 특허권의 소진이 발생한다고 판시하였다.

76) 권리소진에 대한 테스트는 제품을 처분함으로써(disposition of the article) 특허권자가 확실히(fairly) 그 제품의 사용에 대한 대가를 지급받았다고 할 수 있는지, 없는지에 대하여 이루어졌다. Straus v. Victor Talking Machine Co., 243 U. S. 490 (1917); Boston Store v. American Graphophone Co., 246 U.S. 8 (1918). 또한, United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942) 참조 (United States v. Masonite Corp., 316 U.S. 265, 278 (1942)).

디까지인가?

이 경우, 제 1 국가에 등록된 제 1 지식재산권을 대상으로 라이선스를 허락한 경우에는, 제 2 국가에 등록된 지식재산권 중에서 제 1 지식재산권과 동일성이 인정되는 범위의 지식재산권에 대해서는 국제적 권리소진이 인정된다고 보아야 할 것이다. 이 때, 제 1 지식재산권과 동일성이 인정되는 범위는 특허권의 경우에는 균등 범위,⁷⁷⁾(78)79) 상표권의 경우에는 상품이 동일/유사하고⁸⁰⁾ 상표가 동일/유사한 범위,⁸¹⁾82) 저작권의 경우에는 실질적 유사성이 인정되는 범위⁸³⁾84)로 보아야 할 것이다.

3.4. 판매 조건의 위반

동일한 지식재산권을 제 1 국가와 제 2 국가에 등록한 지식재산권자는 제 1 국가의 지식재산권과 제 2 국가의 지식재산권을 서로 다른 업체가 제조 및 판매하도록 라이선스 전략을 수립할 수 있다. 이를 위해서 지식재산권자는 제 1 국가의 라이선스에 대해서는 제 1 국가에서만 제품을 제조 및 판매하도록 제한하고, 제 2 국가의 라이선시는 제 2 국가에서만 제품을 제조 및 판매하도록 제한할 수 있을 것이다.⁸⁵⁾ 이 때, 제 1 국가의 라이선시가 계약 조건을 위반하여 제 2 국가에 진정한 IP 제품을 수출하는 경우, 제 2 국가에 수출된 제품에 대하여 제 2 국가에 등록된 지식재산권을 근거로 침해 주장을 할 수 있을까, 아니면 국제적 권리소진에 의해서 제 2 국가의 지식재산권도 권리소진의 범위에 해당하게 될까? 이는 라이선시가 계약 조건을 위반하여 진정한 IP 제품을 판매하는 경우에도 정당한 권리자의 판매로 볼 수 있는가 하는 문제로 귀결된다.

미국의 경우, 종래에는 판매자가 제한 없이 제품을 판매할 수 있는 경우에 권리가 소진되므로,⁸⁶⁾ 라이선스의 범위를 벗어나서 진정한 IP 제품을 판매하는 경우,⁸⁷⁾ 또는 제한규정을 위반

77) 대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818 판결 등.

78) 인용발명이 특허발명의 구성요소 중 일부를 치환한 것으로 문언침해는 성립하지 않으나 특허발명과 실질적으로 동일한 방법(way)으로 특허발명과 실질적으로 동일한 기능(function)을 수행하여 동일한 결과(result)를 얻을 수 있는 경우에는 균등영역에서의 침해가 성립한다(Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S.605 (1950)).

79) 특허청구범위에 기재된 구성 중에서 대상제품 등과 상이한 부분이 존재하는 경우에도, (1) 해당 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아니고, (2) 해당 부분을 대상제품 등에 있는 것으로 치환하더라도 특허발명의 목적을 달성할 수 있고, 동일한 작용 효과를 나타내며, (3) 해당 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자 (이하 “당업자”라 한다)가 해당 제품 등의 제조 시점에 용이하게 치환할 수 있는 것으로서, (4) 대상제품 등이 특허발명의 특허출원시에 공지기술과 동일하거나 당업자가 이로부터 출원시에 용이하게 생각할 수 있는 것이 아니고, (5) 대상 제품 등이 특허발명의 출원 과정에서 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 상기 대상 제품 등이 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 특허발명의 기술적 범위에 속하는 것으로 해석하는 것이 상당하다(일본 최고재판소 1998. 2. 24. 선고, 평성6년(才) 1083호 판결).

80) 대법원 2008. 10. 9. 선고 2008후1470 판결 등.

81) 대법원 1996. 4. 26. 선고 95후1555 판결 등.

82) 상표권 침해의 핵심 요소(core element)는 혼동가능성(likelihood of confusion), 즉, 유사 표장이 상품의 출처에 대하여 소비자에게 혼동을 일으킬 수 있느냐 하는 것이다(Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entm't Corp., 174 F.3d 1036, 1053 (9th Cir. 1999)).

83) 대법원 2014. 1. 29. 선고 2012다73493 판결 등.

84) 보호범위에 해당되지 허용되지 않은 표현의 범위가 좁은 경우, 불법 복제를 판단하기 위한 적당한 기준은 사실상의 동일성(virtual identity)이다. 이러한 이유로 인하여, Windows 2.03, 3.0 및 NewWave의 GUI와 Macintosh 인터페이스의 실질적 유사성(substantial similarity)을 전체적으로 비교할 수는 없다. 그 대신, 지방법원의 판시 내용과 같이, 위 저작물이 사실상 동일한지(virtual identity)를 비교하여야 한다(Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 35 F.3d 1435, 1439 (9th Cir. 1994)).

85) Brian G. Brunsvold et al., *Drafting Patent License Agreement*, 7th Edition, Bloomberg BNA, 2012, pp. 115-116.

86) 특허권자의 권원에 의하거나 이에 따라 특허 제품을 제한없이 판매(unrestricted sale)하는 경우, 그 후에 해당 제품을 재판매(further sale)하고 사용하는데 대해서는 최초 판매로 인해 특허권을 행사할 수 있는 특허권자의 권리는 “소진된다”(Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission, 264 F.3d at 1105, 59 USPQ2d 1914 (Fed. Cir. 2001)).

하여 제품을 재판매하는 경우⁸⁸⁾에는 권리소진을 인정하지 않았다. 그러나 최근에는 라이선시가 라이선스 계약의 조건을 위반하여 진정한 IP 제품을 판매하는 경우에는 계약위반에 따른 구제를 받을 수는 있으나, 국제적 권리소진이 인정되기 때문에 지식재산권의 침해를 주장할 수는 없는 것으로 이해한다.⁸⁹⁾⁹⁰⁾

이와 관련하여, 우리나라에서는 판매 조건을 위반하여 상표가 부착된 진정상품을 판매한 경우에도 권리소진이 인정되며,⁹¹⁾ 판매 국가를 위반하여 수출한 진정상품도 권리가 소진된다고 판시한 사례가 있다.⁹²⁾ 그러나 특허에 관한 사례에서 최근의 대법원은 중국에서만 판매가 허락된 특허 제품을 국내에 수입하여 판매하는 경우에는 권리소진이 인정되지 않는다고 판시하였다.⁹³⁾

권리소진은 지식재산권이 적용된 제품의 판매와 관련하여 본질적으로 지식재산권에 내재된 원칙이라고 할 수 있다.⁹⁴⁾ 따라서, 진정한 IP 제품은 판매 행위에 의하여 제품에 대한 소유권이 자동적으로 구매자에게 이전되며,⁹⁵⁾ 이는 판매자가 정당한 라이선시의 자격을 갖추고 있는 한 계약 조건을 위반하여 진정한 IP 제품을 판매하였는지 여부와는 상관없다고 할 것이다.⁹⁶⁾ 따라서, 계약 조건의 위반과 상관없이 제 1 국가의 정당한 라이선시에 의해 판매되는 진정한 IP 제품이 제 2 국가에 수출되는 경우에는 국제적 권리소진이 적용되며,⁹⁷⁾ 이로 인하여 제 2 국가의 지식재산권의 침해는 부정되어야 할 것이다.

반면에, 지식재산권자의 입장에서 라이선스 계약을 통해서 라이선시의 판매 지역이나 판매 조건을 제한하고자 한다면, 허락된 라이선스의 범위를 벗어나서 제품을 판매하는 경우를 중대한 계약위반(material breach)로 규정하고, 계약 조건을 위반하는 경우에 라이선스 계약을 해지함으로써 라이선시의 자격을 종료시킬 수 있도록 하는 방안을 고려할 수 있을 것이다.⁹⁸⁾

87) Transformer Company가 [General Talking Pictures]에게 판매한 행위는 라이선스의 범위를 벗어났으며 특허의 범위에 해당하지 않는다. 양당사자들은 거래 시점에 이러한 사실을 알고 있었다. [General Talking Pictures]를 “통상적인 거래 관계에 속하는 구매자(a purchaser in the ordinary channels of trade)”로 볼 수 있는 근거가 없다(General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co., 304 U.S. 175 (1938)).

88) UltraVent 의 판매 행위(sale)가 판매와 라이선스를 관할하는 법률 등의 관련 법률(applicable law)에 따라 적법하게 제한되었고(validly conditioned), 재사용(reuse)의 제한사항(restriction)이 특허 허락의 범위에 포함되거나 적법한 경우, 특허침해 소송을 통해 제한사항의 위반 행위를 시정할 수 있다(Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., and Jerry A. Alexander, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992)).

89) Return Program 카트리지가 미국 내에서 판매됨으로써, Lexmark의 특허권은 소진되었다. 특허권자가 특정 제품을 판매하기로 하는 경우에는 특허권자가 어떤 제한사항을 부과하였다고 하더라도, 해당 제품에 대한 모든 특허권은 소진된다. 따라서, Lexmark가 계약을 통해서 소비자에게 부과한 제한사항이 계약법상 명백하고 권리행사가 가능하다고 하더라도, 판매하기로 결정한 제품에 대해서 Lexmark는 더 이상 특허권을 주장할 수 없다(Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. 137 S. Ct. 1523 (2017)).

90) 핵심 사항(proper focus)은 판매가 승인되었는지 여부에 있다. Tessera는 TCC 라이선스 구조의 중요한 부분을 간과하고 있다. 본 계약은 라이선스로 하여금 라이선스 제품을 판매하고 보고 기간(reporting period)이 끝나는 시점에 로열티를 지급할 수 있는 권한을 명시적으로 허여하고 있다. 따라서, 본 계약에 따라, Tessera는 라이선시에게 라이선스 제품을 외상으로(on credit) 판매하고 나중에 비용을 지급하도록 할 수 있는 권한을 부여하고 있다. 일부 라이선시가 나중에 로열티 지급을 위반하거나 연체한다고 해서 한번 승인된 판매가 승인되지 않은 판매로 바뀌는 것은 아니다. TCC 라이선스에 따라 발생하는 로열티 의무를 나중에 이행하지 않는 것은 Tessera의 라이선시에 대한 분쟁에 해당하는 것이지, 라이선시의 고객에 대한 분쟁에 해당하는 것이 아니다(Tessera, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 646 F.3d 1357, 1369-70, 98 USPQ2d 1868, 1877 (Fed. Cir. 2011)).

91) 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결.

92) 대법원 2005. 6. 9. 선고 2002다61965 판결.

93) 대법원 2023. 12. 7. 선고 2020도17863 판결.

94) 김수철, “등록상표의 불사용취소심판에서 사용권자의 지위에 관한 고찰”, 『지식재산연구』, 제17권 제1호 (2022), 10면.

95) H. Ward Classen, *A Practical Guide to Software Licensing for Licensee and Licensors*, 5th Edition, American Bar Association, 2014. p. 30.

96) 外川英明, 「企業実務家のための実践特許法」, 第5版, 中央経済社, 2011, 349-350면.

97) 임병웅, 「리담 특허법」, 제23판, 한빛지적소유권센터, 2024, 750-751면.

4. 결론

현대 사회는 글로벌 거래가 증가함에 따라 국가 간에 권리소진을 인정하는 국제적 권리소진이 인정되고 있는 추세이다. 그러나 지금까지의 국제적 권리소진은 특허권, 상표권 및 저작권마다 독자적인 관점에서 개별적으로 판단이 이루어져 왔다.

그러나 특허권, 상표권 및 저작권은 지식재산권이라는 강력한 유사성과 목적의 동일성을 가지므로, 권리별로 국제적 권리소진을 구분하는 것은 이론적 또는 실제로 의미가 없다고 할 수 있다. 또한, 많은 일상 제품이 특허권, 상표권 및 저작권의 보호를 동시에 받는 경우가 많고, 국가 간 교역의 중요성이 증가하는 현대 사회의 거래 경향을 고려할 때, 지식재산권을 통합적으로 고려하여 국제적 권리소진을 판단하는 것이 필요하다고 생각된다.⁹⁹⁾

이를 통해, 진정한 IP 제품을 구매하는 구매자들이 지식재산권의 통합적 관점에서 국제적 권리소진에 대한 예측 가능성을 높이고, 국제 거래의 안정성을 개선할 수 있는 계기가 되기를 바란다.

98) 김수철, 「특허 라이선스 계약 실무」, 한국지식재산연구원, 2017, 132-133면.

99) 법은 다음 세대의 법률가들에게 설명될 수 있어야 하고, 그들에 의해 이해될 수 있어야 하는 하나의 체계였다(제프리 투빈, 「THE NINE 더나인」, 강건우(역), 라이프맵, 2010, 102면).

참고문헌

단행본(국내 및 동양)

- 김수철, 「특허 라이선스 계약 실무」, 한국지식재산연구원, 2017.
- 박종태·김인배, 「리담 상표법」 제18판, 한빛지적재산권센터, 2023.
- 오승중, 「저작권법」 제6판, 박영사, 2024.
- 임병용, 「리담 특허법」, 제23판, 한빛지적소유권센터, 2024.
- 제프리 투빈, 「THE NINE 더나인」, 강건우(역), 라이프맵, 2010.
- 外川英明, 「企業実務家のための実践特許法」, 第5版, 中央経済社, 2011.
- 尹新天, 「중국특허법 상세해설」, 허호신(역), 세창출판사, 2017.

단행본(서양)

- Brian G. Brunsvold et al., *Drafting Patent License Agreement*, 7th Edition, Bloomberg BNA, 2012.
- H. Ward Classen, *A Practical Guide to Software Licensing for Licensee and Licensors*, 5th Edition, American Bar Association, 2014.

학술지(국내 및 동양)

- 김수철, “등록상표의 불사용취소심판에서 사용권자의 지위에 관한 고찰”, 「지식재산연구」, 제17권 제1호(2022).
- 김순석, “특허권과 병행수입 규제”, 「규제연구」, 제8권 제1호(1999).
- 박준석, “특허, 상표, 저작권에 걸친 소진원칙의 통합적 분석 제안: 미국의 최근 동향을 중심으로”, 「지식재산연구」, 제9권 제1호(2014).
- 박태일, “특허소진에 관한 연구”, 「정보법학」, 제13권 제3호(2009).
- 송재섭, “지식재산권 라이선스와 권리소진의 원칙”, 「지식재산연구」, 제12권 제3호(2017).

학술지(서양)

- John W. Osborne, “A Coherent View of Patent Exhaustion: A Standard Based on Patentable Distinctiveness”, *Santa Clara High Technology Law Journal*, Vol.20 No.3(2004)

학위논문(국내 및 동양)

- 맹정환, “특허권 소진 이론에 관한 연구”, 서울대학교 대학원, 법학박사, 2014.

판례

- 대법원 1992. 2. 28. 선고 91다28221 판결.
- 대법원 1996. 4. 26. 선고 95후1555 판결.
- 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결.
- 대법원 2005. 6. 9. 선고 2002다61965 판결.
- 대법원 2006. 10. 13. 선고 2006다40423 판결.
- 대법원 2008. 10. 9. 선고 2008후1470 판결.
- 대법원 2008. 11. 27. 선고 2006도2650 판결.
- 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009도3929 판결.
- 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010도790 판결.
- 대법원 2010. 12. 23. 선고 2009다37718 판결.

- 대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818 판결.
- 대법원 2014. 1. 29. 선고 2012다73493 판결.
- 대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6059 판결.
- 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결.
- 대법원 2023. 12. 7. 선고 2020도17863 판결.
- 서울고등법원 2005. 1. 12. 선고 2003나21140 판결.
- 서울중앙지방법원 2008. 1. 31. 선고 2006가합58313 판결.
- 서울중앙지방법원 2020. 1. 31. 선고 2016가합515013(본소), 2016가합578397(반소) 판결.
- 서울중앙지방법원 2008. 8. 5.자 2008카합968 결정.
- 서울지방법원 동부지원 1981. 7. 30. 81가합466판결.
- 특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299 판결.
- 특허법원 2017. 11. 10. 선고 2017나1001 판결.
- 특허법원 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결(대법원 2024다230695 판결, 상고기각).
- 일본 최고재판소 1997. 7. 1. 선고, 평성7년(オ) 1988호 판결.
- 일본 최고재판소 1998. 2. 24. 선고, 평성6년(オ) 1083호 판결.
- 일본 최고재판소 2003. 2. 27. 선고, 평성14년(受) 1100호 판결.
- 일본 최고재판소 2007. 11. 8. 선고, 평성18년(受) 826호 판결.
- Adams v. Burke, 84 U.S. 453 (1873).
- Adobe Systems, Inc. v. One Stop Micro, Inc., 84 F. Supp. 2d 1086, 1089 (N.D. Cal. 2000).
- Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 35 F.3d 1435, 1439 (9th Cir. 1994).
- Bauer & Cie v. O'Donnell, 229 U.S. 1, 13, 33 S.Ct. 616, 57 L.Ed. 1041 (1913).
- Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. 539 (U.S. 1852).
- Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 350 (1908).
- Boesch v. Graff, 133 U.S. 697, 10 S.Ct. 378, 33 L.Ed. 787 (1890).
- Boston Store v. American Graphophone Co., 246 U.S. 8 (1918).
- Bowman v. Monsanto Co., 569 U.S. 278 (2012).
- Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entm't Corp., 174 F.3d 1036, 1053 (9th Cir. 1999).
- Fmc Corporation v. Up-Right, Inc. And American Grape Harvesters, Inc., 21 F.3d 1073 (Fed. Cir. 1994).
- Forest Lab., Inc. v. Abbott Lab., 1999 WL 33299123 (N.D.N.Y. June 23, 1999).
- General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co., 304 U.S. 175 (1938).
- Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S.605 (1950).
- ISC-Bunker Ramo Corp. v. Altech, Inc., 765 F. Supp. 1310 (N.D.Ill. 1990).
- Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. 137 S. Ct. 1523 (2017).
- Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech., Inc., 995 F.2d 1566, 27 USPQ2d 1136 (Fed. Cir. 1993).
- Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission, 264 F.3d at 1105, 59 USPQ2d 1914 (Fed. Cir. 2001).
- K Mart Corp. v. Cartier, Inc., 486 U.S. 281 (1988).
- Kabushiki Kaisha Hattori Seiko v. Refac Technology Development Corp., 690 F. Supp. 1339, 9 USPQ2d 1046 (S.D.N.Y. 1988).
- Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 S.Ct. 1351 (2013).
- Krause v. Titleserv, Inc., 402 F.3d 119 (2d Cir. 2005).
- Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., and Jerry A. Alexander, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).
- Met-Coil Sys. Corp. v. Korners Unlimited, Inc., 803 F.2d 684, 686-87, 231 USPQ 474, 476 (Fed. Cir. 1986).

Microsoft v. Harmony Computers & Electronics, 846 F. Supp. 208 (E.D.N.Y.1994).
Microsoft Corp. v. Software Wholesale Club, Inc., 129 F. Supp.2d 995, 1006 (S.D. Tex. 2000).
Novell, Inc. v. CPU Distributing, Inc., CV H-97-2326, 2000 U.S. Dist. LEXIS 9975, at *10, n.5 (S.D. Tex. May 4, 2000).
Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct. 2113 (2008).
Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 439, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574(1984).
Straus v. Victor Talking Machine Co., 243 U. S. 490 (1917).
Tessera, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 646 F.3d 1357, 1369-70, 98 USPQ2d 1868, 1877 (Fed. Cir. 2011).
UMG Recordings, Inc. v. Augusto, 558 F. Supp.2d 1055 (C.D. Cal 2008).
Unidisco, Inc. v. Schattner, 824 F.2d 965, 967-68, 3 USPQ2d 1439, 1441 (Fed. Cir. 1987).
United States v. Masonite Corp., 316 U.S. 265, 278 (1942).
United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).