

부품교환의 특허법상 해석에 관한 비교법적 고찰

-프린터카트리지 사례를 통하여 본 재제조 산업의 전망-

김 민재

고려대학교 법과대학 박사과정

[초록]

본고는 프린터카트리지 사례를 중심으로 재제조된 특허부품(특히, 소모품)의 교환행위가 특허법상 허용되는 행위인지 그 해석 여부를 검토해 봄으로써 우리나라의 재제조 산업 지원을 위한 법적 근거를 모색하고자 함에 목적이 있다.

본고의 구성은 다음과 같다.

제1장은 프린터 카트리지 재제조 시장의 현황 및 마케팅 구조를 살펴봄과 아울러 재제조 산업의 효용성에 관한 문제의식을 제기하였다.

제2장은 미국과 일본에서 특허부품의 교환행위에 대하여 특허권자가 침해를 주장할 수 있는 법적 근거와 침해소송을 당한 자가 항변 가능한 이론들을 검토한 후, 구체적으로 특허 소모품 교환과 관련된 판례를 살펴보았다.

제3장은 미국과 일본에서의 논의를 바탕으로 우리 특허법상의 특허부품 교환 행위에 관한 법 적용 및 '토너카트리지' 판결에 대하여 평가하였다.

제4장은 특허부품의 교환행위에 대하여 권리자가 권리를 행사하는 것이 특허법상 권리남용 및 끼워 팔기 행위로서 독점규제법상 위반에 해당하는지 여부를 검토하였다.

제5장은 특허부품과 관련한 재제조 산업의 전망은 권리자, 경쟁업자, 소비자의 이익이 모두 고려되는 관점에서 논의되어야 하며, 경제적, 환경적 측면의 이점은 물론 법적인 측면에서 적법한 행위로 평가될 수 있다는 논거를 정리하였다.

[키워드] 재제조, 소모품, 간접침해, 특허권 소진, 허용되는 수리

[목차]

- I. 서론
- II. 비교법적 고찰(미국과 일본의 사례를 중심으로)
- III. 미국과 일본의 사례를 통하여 본 우리 특허법상의 해석
- IV. 특허권의 남용 및 독점규제법과의 관계
- V. 결론

I. 서론

일본 캐논이 레이저 프린터에 들어가는 부품인 감광드럼 제조방식의 특허권을 침해하였다는 이유로 국내업체인 삼성전기와 파켄OPC를 상대로 제기한 특허침해금지소송에서 2006년 10월 12일, 대법원은 ‘제품을 모두 폐기하고 손해액을 배상하라’는 원고 승소 판결을 내렸다¹⁾. 대법원이 캐논의 손을 들어줌으로써 관련 업체들은 국내에서 더 이상 재제조 카트리지를 생산할 수 없게 됐다²⁾.

재제조(reconstruction)는 재활용(recycling)과 달리³⁾ 소모된 제품을 완전히 폐기하지 않고도 제품의 수명을 연장시켜 원래의 성능을 유지할 수 있는 상태로 재상품화하는 것이라 할 수 있다. 즉, 회수된 페프린터 카트리지는 일반적으로 명세서 및 수량을 확인하는 1차검사를 한 뒤 분해/세척-보수/조정-충전-부분조립-2차검사-화상테스트-전체조립-품질승인-포장-물류센터 입고-출고의 과정을 거치게 된다. 이러한 재제조는 경제적으로나 환경적으로 큰 효용을 발생시킨다. 즉, 경제적 측면에서 볼 때, 재제조 제품은 새로운 제품의 생산에 투입된 에너지, 원재료, 노동 등 생산요소의 상당 부분을 그대로 사용하기 때문에 그만큼 이러한 생산요소의 절감효과를 거둘 수 있으며, 나아가, 환경적 측면에서도, 사용 후 매립되거나 소각됨으로써 환경오염을 유발하는 폐기물의 수량을 크게 줄일 수 가 있다⁴⁾. 카트리지에는 특히 납 성분인 카본에이트 등이 포함되어 있어 소각시 유해물질의 방출이 심각한 환경오염의 원인이 된다.

이러한 재제조 산업의 발전은 세계적인 추세가 되고 있다⁵⁾. 각국의 잉크/

1) 대법원 2006.10.12. 선고 2006다1831판결

2) 국내 토너카트리지 재제조품을 만드는 업체는 백산OPC, 파켄OPC, 켄스, 네오토토크 등 주요 업체를 비롯하여 300여 개사가 있다.

3) 재제조와 유사한 개념으로 재사용(reuse:사용 후 제품을 회수하여 고장난 부분만을 수리하여 사용하거나 단순히 청소, 세척하고 표면 처리하여 사용하는 과정)과 재활용(recycling:폐제품의 자원회수를 목적으로 분해, 파쇄하여 녹이는 등 물리적 가공을 거친 후 동일 제품 또는 다른 제품의 원재료로 사용하는 과정)이 있다. 카트리지의 경우 다양한 종류의 플라스틱 등으로 구성되어 있어 이를 완전히 폐기 처리하여 재활용하게 되면 종류별로 분류해야 하는 비용과 노력이 많이 소요되고 실제로 재사용할 수 있는 플라스틱의 양도 원제품에 비해 감소하게 되므로 경제적으로나 환경적으로 재활용보다는 재제조 산업에 대한 이점이 훨씬 크다는 점에서 주목받고 있다. 한기주, 「재제조 산업의 중요성과 경제적 효과분석」, KIET산업경제 통권76호, 2005.1, p.44

4) 한기주, 주3), p.43 참조

5) 재제조 산업이 가장 활성화 되어 있는 나라는 미국으로 재제조가 이루어지고 있는 제품군은 복사

토너 카트리지 재제조 시장에 관한 통계치를 보면 카트리지 재제조 산업이 가장 활성화되어 있는 지역은 미국을 중심으로 한 북미 지역과 유럽 지역으로 나타난다. 한국과 일본은 북미와 유럽 수준에 미치지 않지만 토너 카트리지를 중심으로 상당히 활발한 카트리지 재제조 산업 시장을 형성하고 있다. 그러나 우리나라의 경우, 위에서 언급한 최근의 대법원 판결로 인하여 성장 가능성 있는 재제조 카트리지 시장이 존폐의 위기에 놓이게 되었다. 이는 재제조 산업을 정부차원에서 양성화 시키고 있는 미국 및 유럽의 상황과 대조적이라 할 수 있다⁶⁾.

<표. 프린터 카트리지 재제조 시장 현황⁷⁾>

지 역	북 미		유 럽		일 본		한 국	
기 종	흑백토너 카트리지	잉크젯 카트리지	흑백토너 카트리지	잉크젯 카트리지	흑백토너 카트리지	잉크젯 카트리지	흑백토너 카트리지	잉크젯 카트리지
원제품 (백만대)	88.4	131.8	89.2	116.0	-	-	4.4	19.4
재제조율	36%	25%	34%	25%	25%	7%	25%	12%
폐카트리지 수거율	22%	9%	24%	13%	-	-	-	-
시장점유율	24%	12%	23%	12%	-	-	-	-

* 2005년 기준

한편, 프린터와 그 소모품인 카트리지의 마케팅 구조를 살펴보면, 프린터 제조업체는 제품의 연구, 개발이나 제조설비에의 투자, 광고선전비 등 다양한 비용을 부담하고 있다. 이러한 비용을 모두 프린터 기기 본체에 부과하게

기, 프린터 카트리지, 의료기기, 자동차 부품, 컴퓨터, 사무가구, 항공기 부품 등으로 다수의 산업에서 적용되고 있다. 한국생산기술연구원, 「프린터의 폐토너, 잉크 카트리지 재제조 제품의 생산, 평가 시스템 구축」, 산업자원부, 2006, p.31

- 6) 실제로 미국에서는 재제조산업촉진법을, 유럽은 전자제품재활용법을 각각 제정해 재제조를 방해하는 행위를 엄격히 금지하고 있다. 뉴욕주는 재제조 제품에 대한 세금면제 및 우선구매제도를 시행하고 있고, 뉴저지주는 프린터와 프린터 부품의 재제조를 저해하는 행위를 금지하고 있다. 또한 텍사스주에서는 재제조 제품을 정부가 우선 구매하는 특혜를 부여하고 있으며, 캘리포니아주에서는 1999년 법안 개정을 통해 정부에서 재제조 제품의 구매를 가능토록 하는 한편, 재제조를 방해하는 행위를 금지하고 있다. 유럽연합 역시 2006년부터 재활용에 관한 법안(European Recycling Law for Electronic Waste)을 시행, 프린터 제조자가 각 브랜드별 카트리지 사용이나 소비자의 카트리지 리필을 방해하는 칩(Clever Chip)을 장착하는 것을 금지토록 하고 신제품과 재제조품의 공정경쟁을 법으로 규정하고 있다.

- 7) 한국생산기술연구원, 주5), p.33-36

되면 그 가격이 고가로 책정되게 되어 기기의 보급이 어려워지므로 기기 본체의 가격은 낮추고 그 만큼을 카트리지와 같은 소모품으로 전가하여 회수하는 비즈니스 모델을 취하고 있다. 즉, 제품 판매의 이익보다 소모품 판매의 이익을 보다 많이 기대한다는 것이다. 이처럼 프린터의 소모품 시장은 프린터 제조업체에게는 매우 중요한 시장이라 할 수 있다. 한편, 재제조 업체의 입장에서는, 카트리지와 같은 소모품은 부가가치가 높고 그 수익이 크다는 점에서, 그리고 본체의 제조에는 고도의 전문기술을 필요로 하는데 반해 소모품은 그러한 기술이 요구되지 않기 때문에 시장 진입이 비교적 용이하다는 점에서 매력적일 수 밖에 없다. 나아가, 소비자의 경우는 어떠한가. 프린터 제조업체의 위와 같은 가격전략에 따른다면, 처음에는 기기 본체를 저렴하게 구매하지만 결국 사용에 따른 카트리지 교환 비용을 합산하면 결코 소비자에게 있어서 이익이 되는 상황이 아니며 오히려 선택의 범위를 제한하는 부당한 결과를 초래할 수도 있다.

특허제도의 본질은 창작적인 노력에 대한 경제적 인센티브를 부여하는 데에 있다. 따라서 권리자의 보호만을 목적으로 하는 것이 아니라 권리자에게 배타적 권리를 부여함으로써 잠재적 발명자의 보다 우수한 창작적 산물을 도출해 내는 것도 고려되어야 한다. 즉, 권리자의 보호는 물론 경쟁업자의 발명 동기를 유발시키고 나아가 일반 소비자의 정당한 이익을 보호해 주기 위한 법적 장치를 마련하는 것이 중요하다. 폐프린터 카트리지와 같은 재제조 산업도 이러한 관점에서 논의되어야 한다. 재제조 산업은 국가의 입법정책 및 법 적용에 따라 시장이 좌우되는 만큼 각 국가가 권리자, 경쟁업자, 그리고 소비자의 이익을 어떻게 조화시키고 규율하고 있는지를 살펴보는 것은 우리나라의 재제조 산업 지원을 위한 법적 근거를 모색함에 있어서 매우 유익할 것으로 생각된다.

따라서, 본고에서는 미국과 일본의 사례를 중심으로 한 특허제품의 소모품 교환에 관한 법규정 및 판례의 비교분석을 통하여 우리나라의 프린터 카트리지 판결을 평가하고, 소모품 교환행위를 규제하는 것이 권리남용 및 독점 규제법과의 관계에서 어떻게 해석될 수 있는지를 검토한 후, 우리나라의 재제조 산업의 방향을 제시하고자 한다.

II. 비교법적 고찰(미국과 일본의 사례를 중심으로)

1. 미국

(1) 부품교환에 대한 특허침해 주장

부품교환행위에 있어서 부품자체에도 특허권이 있는 경우, 권리자는 이러한 부품만을 생산, 사용, 판매하는 자에 대하여 특허발명 구성 전체의 실시로서 직접침해를 주장할 수 있다. 미국 특허법 제271조 (a)항은 ‘본법에 별도의 정함이 있는 경우를 제외하고 미국 내에서 특허의 존속기간 중에 특허발명을 권한 없이 생산, 사용, 판매한 자는 특허를 침해한 것으로 본다’고 하여 특허권의 직접침해를 규정하고 있다. 한편, 부품자체에는 특허권이 없는 경우, 즉 특허발명 구성 전체가 아닌 일부의 실시에 불과한 경우에는 직접침해행위는 아니므로 ‘간접침해’의 해당 여부를 논해볼 수 있다. 미국에서는 특허발명을 실시하지 않는 한 특허침해가 되지 않는 것이 원칙이나 특허발명의 실시행위가 아니더라도 특허침해와 동일한 효과를 부여하여야 하는 경우를 간접침해유형으로서 공동불법행위의 법리에 따라 인정하여 왔다⁸⁾.

간접침해에 관하여 미국 특허법 제271조는 (b)유도침해(Infringement by Inducement)⁹⁾와 (c)기여침해(Contributory Infringement)¹⁰⁾의 두 유형으로

8) 간접침해가 적용된 첫 사례로 1871년의 Wallace판결(Wallace v. Holmes, 29F. Cas. 74(C.C.D. Conn. 1871))이 있다. 원고는 오일램프용 버너를 발명하였는데, 이는 버너부(burner)와 연돌부(glass chimney)로 구성되어 있었고 이들의 조합에 대하여 특허권이 부여되었다. 연돌부는 특허발명에 있어서 필수적인 것으로 누구나 자유롭게 구입가능한 다용도 물품이었으나 버너부는 특허발명을 실시하는 외에는 다른 용도가 없었다. 반면, 피고는 버너부만을 생산, 판매하였다. 이에 대하여 원고는 피고의 특허 침해를 주장하였으나 피고는 All elements rule에 따라 일부 요소만의 판매는 특허침해가 아니라고 항변하였다. 법원은 “여러 부품으로 구성된 이 사건 특허발명에 있어서 그 부분인 버너가 위 특허발명 이외에 다른 용도로 사용될 수 없다는 것은 구매자가 피고로부터 버너부를 구매한 후 쉽게 구입할 수 있는 부품인 연돌부를 구매 당해 특허발명을 완성할 것을 당연히 인식하고 있었을 것이고 피고의 행위와 구매자의 행위는 공동으로 특허발명을 실시한 것이 되어 특허권자의 특허를 침해한다”고 판결하였다. 피고가 행한 버너의 매매는 그 구매자에게 연돌부를 설치하도록 청약하는 것이며 구매자는 구매를 통하여 특허침해를 하려는 피고의 청약에 대하여 승낙하게 되는 것인데 법원은 침해를 완성시키는 데에 직접적으로 책임이 있는 선의의 모든 구매자들을 상대로 제소해야 하는 어려움을 고려하여 위 침해를 야기시킨 피고에게 원고의 권리를 행사하도록 한 것이다. 박익환, 「특허법상 간접침해에 관한 일고찰」, 변호사 제26권, 1996, p.474-475. 비록 판결에서는 ‘contributory infringement’라는 용어는 사용하지 않았지만 1952년에 간접침해의 명시적 규정인 미국연방특허법 제271조를 입법함에 있어서 이론적 근거가 되었다.

9) (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer

나누고 있다. 형식면에서 보면 (b)항과 (c)항은 대등한 관계에 있지만 실질적인 의미에서 (c)항의 부품 등의 판매는 (b)항의 침해방조의 일 유형으로 해석된다¹¹⁾. 부품의 수리, 교환과 관련하여서는 제271조(c)가 주로 적용되고 있으며 그 요건을 보면, ①물건의 발명인 경우는 특허된 기계, 제조물, 조합 혹은 혼합물의 구성부분 또는 방법의 발명인 경우는 특허된 방법을 실시하기 위하여 사용하는 물질 혹은 장치로서 ②당해 발명의 주요 부분을 구성하는 것을 ③그것이 당해 특허를 침해하여 사용하기 위하여 특별히 제조된 것 또는 특별히 변형된 것으로 ④특허발명의 침해 이외의 용도를 실질적으로 가지고 있지 않다는 것을 알면서 ⑤미국 내에서 판매를 신청하거나 혹은 판매하거나, 또는 미국 내에 이를 수입하는 행위로 정리할 수 있다. 이러한 기여침해의 개념은 판례법에 의하여 인정된 것이며 공동불법행위에 이론적 근거를 두고 있기 때문에 직접침해가 존재하지 않는 한 간접침해도 인정될 수 없는 것으로 귀결된다.

기여침해에 관한 leading case로서 AroI판결¹²⁾과 AroII판결¹³⁾이 있다. 원고 Convertible사는 탈부착 가능한 자동차용 덮개에 관한 특허권을 가지고 있었으며 그 특허발명은 직물부와 지지대, 기타 기계구조로 구성되어 있다. 직물부는 발명품의 다른 구성부분에 비하여 수명이 짧고 3년 정도 주기로 교환할 필요가 있었다. 피고 Aro사는 교환용 직물만을 제조, 판매하는 제조업체였다(이 직물은 다른 용도를 갖지 않는다). 원고는 자동차 제조업체 중 GM사에는 라이선스를 부여하였으나 Ford사에는 라이선스를 부여하지 않았다. AroI판결에서는, 특허제품을 조립한 GM의 자동차를 구입한 고객에 대하여 피고가 교환용 직물을 판매하는 행위가 간접침해에 해당하는지 여부가 쟁점이 되었다. 법원은 직접침해가 존재하지 않는 경우에는 기여침해도 존재하지 않는다는 점을 확인한 후, 특허의 대상이 아닌 요소는 그것이 특허발명에 있어서 아무리 본질적 요소라 할지라도 또는 그 교환이 아무리 고가이고 어렵다 할지라도 조립발명특허의 독점권의 대상이 되는 것은 아니며 따라서

10) (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 non-infringing use, shall be liable as a contributory infringer

11) 이해영, 미국 특허법, (주)한빛지적소유권센터, 2005, p.520-521

12) Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co. 365 U.S. 336, 128 U.S.P.Q. 354 (1961)

13) Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co. 377 U.S. 476, 141 U.S.P.Q. 681 (1964)

GM의 고객에 의한 교환행위는 허용되는 ‘수리’에 해당하므로 피고의 행위는 간접침해를 구성하지 않는다고 하였다. 한편, Aro판결에서는, Ford자동차를 구입한 고객에 대하여 피고가 교환용 직물을 판매하는 행위가 간접침해에 해당하는지 여부가 다투어졌다. 법원은 허용되는 ‘수리’인지 허용되지 않는 ‘재생산’인지는 제품이 라이선스를 받은 자에 의해 제조된 경우에만 그 적용이 있고, Ford사는 라이선스를 받지 않은 이상 Ford사의 고객에 의한 교환은 아무리 ‘수리’에 해당한다 하더라도 이는 직접침해를 구성한다고 하였다. 이후에도 미국은 Aro판결의 논지를 그대로 유지하면서 간접침해 법리를 발전시켜 왔는데, 부품 등의 판매와 관련하여 간접침해가 성립하기 위해서는 첫째, 직접침해의 존재를 전제로 할 것, 둘째, 침해에 대한 인식이 있을 것, 셋째, 당해 부품이 다른 용도로 사용가능한 것이 아닐 것을 주된 요건으로 하고 있다. 이는 후술하는 우리 특허법상 간접침해 규정과 비교해 볼 때 그 요건이 보다 구체적이고 엄격하게 적용되고 있다고 볼 수 있다.

(2) 특허침해 주장에 대한 항변

특허침해자로 소를 제기당한 자는 자신은 자신이 보유한 라이선스 범위 내에서 행위하였다는 것을 주장할 수 있다. 침해자가 이러한 주장을 할 수 있는 이유는 특허에 대한 라이선스를 제3자에게 부여함으로써 특허권자는 라이선스를 부여받은 자가 라이선스 조건에 명시된 범위에서 특허대상물의 주요 부분을 생산, 사용 혹은 판매할 수 없도록 막을 수 있는 권리를 포기하였다고 보기 때문이다¹⁴⁾. 라이선스의 부여는 특허권자로부터 표현되는 경우에는 가장 명백하지만, 계약상의 허락을 표현하지 않고도 권한을 수여할 수 있으며 이에 는 다음의 세 가지의 이론들이 존재한다. 첫째, 특허권자의 특허제품 최초 판매는 구매자들에게 그 물품의 사용과 판매를 허락하는 묵시적인 조항을 포함하는 것으로 간주할 수 있다는 ‘최초 판매 이론(First Sale Doctrine)’, 둘째, 특허권자의 묵시적 승낙 또는 행위, 또는 일반적인 형평성 하에서 법원이 특허권자의 권한의 일부 또는 전부에 대한 허락을 내포하도록 허용할 수 있다고 하는 ‘묵시적 라이선스 이론 (Doctrine of Implied License)’, 셋째, 최초판매이론에 따르는 것으로 특허권자로부터 구입한 물품을 사용하거나 판매할 권리를 가진 구매자에게 그 물품의 수리는 허락하나 개조는 불허하는 ‘허용되는 수리 이론(Doctrine of Permissible

14) Daniel M. Lechleiter, Dividing The (Statutory) Baby Under Anton/Bauer : Using The Doctrine Of Implied License To Circumvent §271(C)Protection For Components Of a Patented Combination, 3 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 355, 2004, p.3

Repair)’이다¹⁵⁾.

① 최초 판매 이론(First Sale Doctrine)

최초 판매 이론이라 함은 특허권자는 자신의 특허제품을 한번 이전하면 그 특허제품을 장래에 사용 혹은 판매할 수 있는 배타적 권리를 상실하게 되고 그 특허제품을 취득한 자를 포함한 제3자의 행위에 대하여 아무런 권리행사를 할 수 없게 된다는 것이다. 그 근거로는, 특허제품이 이전될 때마다 특허권자의 허락을 얻어야 한다면 특허제품의 유통이 현저하게 저해되며 (적극적 근거), 권리자는 특허제품을 판매할 때에 특허발명의 대가를 배타적으로 취득하는 기회를 얻게 되므로 2중 이득의 기회를 부여할 필요가 없다 (소극적 근거)는 점에 있다¹⁶⁾. 결국 특허제품의 부품 교환행위가 적법한가 여부, 즉 허용되는 수리에 해당하는가 여부는 최초 판매 이론에 따라 권리의 소진이 인정되어야 비로소 논할 수 있는 것이다.

② 묵시적 라이선스 이론(Doctrine of Implied License)

특허권자가 특허제품을 판매하지 않거나 또는 특허방법의 사용을 명시적으로 허락하지 않았지만 이들 제품을 사용 또는 제조하거나 혹은 특허방법을 사용하기 위하여 설계된 부품을 판매한 경우에는 이들 특허제품을 사용 또는 판매하거나 혹은 특허방법을 사용하는 묵시적 라이선스가 인정되는 경우가 있다¹⁷⁾. Bandag 판결¹⁸⁾에서는 묵시적 라이선스의 인정 요건을 실시하고 있다. 재생타이어 프렌차이즈 사업자 Bandag Inc.는 Al Bolser's라는 타이어 가게를 특허권의 직접침해로 고소하였다. 이 소송은 Bolser가 Bandag의 예전 대리점으로부터 Bandag이 특허권을 가지고 있는 타이어 재생공정 중 사용되는 특허받지 않은 장비를 구매하면서 제기된 것이다. 주법원은 “Bolser가 장비를 구매한 일련의 과정을 살펴본 결과 Bolser는 그 장비를 특허된 공정에 사용할 수 있는 묵시적인 실시허락을 부여받았으므로” Bolser가 특허를 침해하지 않았다고 판결하였다. 법원이 이러한 결정을 내린 이유는 “Bandag의 특허는 ‘타이어 재생방법’에 관한 것이지 ‘장비’에 관한 것이

15) Donald S. Chisum, Principles Of Patent Law : Cases and Materials(third edition), 2004, p.1136

16) 上山浩·西本強, 「소진론과 수리 및 재생이론에 관한 미국과 일본 판례의 상황」, Patent Vol.58, No.6, 2005, p.60

17) Donald S. Chisum, 竹中俊子譯, 미국 특허법과 그 절차, 雄松堂, 2000, p.448

18) Bandag Inc. v. Al Bolser's Tire Stores Inc., 750 F.2d 903, 924-25 (Fed. Cir. 1984)

아니다”라고 판단했기 때문이다. 그러나, 항소법원은 Bolser가 자신에게 묵시적 라이선스가 있다는 것을 다음의 두 가지 점에서 입증하지 못했다고 설명하였는데, 첫째, Bolser가 구매한 장비는 특허를 침해하지 않는 다른 방법으로 사용할 수 있는 용도가 있고, 둘째, Bolser가 장비를 구매할 당시의 상황을 살펴보았을 때 장비에 대한 라이선스를 부여받은 것으로 볼 수 있다는 점이다. 따라서 항소법원은 주법원의 결정을 파기환송하면서 Bolser에게는 Bandag의 특허된 공정을 사용할 수 있는 권리가 없다고 판단하였다. 이 사건 이후의 판례들에서 상기 2가지 요건은 형평법상의 묵시적 라이선스를 인정할 수 있는 필수적인 것이 되었다¹⁹⁾.

최초 판매 이론과 묵시적 라이선스 이론은 특허발명의 부품교환이 특허침해에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 미국 법원의 유용한 해석 기준으로 사용되고 있으며 실제 사례에서 혼용되어 적용되고 있는 듯 하다. 그러나 두 이론은 발생 근거를 달리하는 등 차이점이 존재하며 미국 연방순회항소법원(CAFC)은 이를 구별하여 적용하고 있다²⁰⁾.

③ 허용되는 수리 이론(Doctrine of Permissible Repair)

허용되는 수리 이론은 특허권 없는 부품(elements)으로 구성된 특허 있는 조합(combination)에 적용된다²¹⁾. 즉 특허있는 제품을 정당하게 구매한 자

19) Daniel M. Lechleiter, 주14), p.5

20) 두 이론은 다음과 같은 차이점이 있다. (i)최초판매이론은 특허법 특유의 정책목적과 관련하여 특허권자가 발명공개의 대가를 얻은 후 취득자 등에 의한 특허품의 자유로운 실시를 확보하기 위하여 배타권의 소진을 인정하는 것으로 특허권자의 의사와 관계없이 또한 당사자간의 합의형성을 필요로 하지 않는 객관적이고 절대적인 법리이다. 반면, 묵시적 라이선스는 계약법상의 이론으로 계약 당사자인 특허권자의 행위에 근거하여 상대방인 특허제품의 취득자가 일정 행위를 행사하는 허락의 의사표시라고 생각되는 경우에 묵시의 라이선스 허락을 인정하는 것으로 주관적이고 상대적인 법리이다.(ii)최초판매이론은 특허발명 전체의 실시행위에만 적용되며 특허발명 전체의 실시해당하지 않는 기여침해를 구성하는 전용품의 실시에는 적용되지 않는다. 반면, 묵시적 라이선스는 후자의 경우에 적용되는 법리이다. (iii)최초판매이론은 구성요소의 물리적 관계로부터 그 제품이 사용되었는지에 따라 재제조 여부를 판단한다. 반면, 묵시적 라이선스는 판매를 둘러싼 사정에서 볼 때 특허권자의 행위가 어떠한 내용의 실시권 허락을 의도하고 있는지 판단하여 문제가 되는 행위가 그 실시권의 범위 내인지를 판단한다. 따라서 묵시적 라이선스가 인정되는 경우는 특허권자 또는 실시권자에 의한 특허발명 실시를 위한 전용품의 적법한 판매행위에 한하지 않고 상대방 당사자의 행위의 묵인이나 법률상 또는 equity 상의 금반언에 따라 묵시적 실시권이 인정되는 경우가 있다. Donald. S. Chisum, 주15), p.1147, 竹中俊子, 「특허제품의 가공, 부품교환에 따른 법률문제의 비교법적 고찰」, 지적재산권법과 경쟁법의 현대적 전개, (사)발명협회, 2006, p.394-395, 玉井克哉, 「미국 특허법에 있어서의 권리소진의 법리(1)(2)」, Patent Vol.54, No.10, 2001, p.21-22, 来栖和則, 「미국의 특허제품 구입자가 개수하는 행위의 합법성」, Patent vol.56, No.3, 2003, p.39-40 참조

는 그 제품을 계속 사용함에 있어 필요한, 오래된 부품을 수리할 수 있는 권리를 부여받게 되는데 그것이 특허권을 침해할 정도의 재생산이 되어서는 안된다는 것이다. 이는 최초 판매 이론 및 묵시적 라이선스 이론의 적용범주에 속하는지의 한계를 나타내는 기준이 된다²²⁾. 앞서 본 Aro I 사건의 항소심에서 법원은 특허권 없는 직물부가 특허제품에 비해 수명이 매우 짧다고 보면서, 특허권 없는 부품을 교체하는 것은 자동차를 구매한 사람이 자신의 재산을 수리할 수 있는 합법적인 권리이기 때문에 이 사건에서 침해에 기여한 행위는 없으며, 재생산에 해당하기 위해서는 “사실상의 새로운 제품”으로 만드는 경우에만 한정된다고 하였다. 따라서, Aro I 사건에서는 정당한 권리자로부터 제품을 구매한 구매자로서 당해 제품을 수리할 수 있는 묵시적 라이선스를 부여받았다고 할 수 있는 반면, Aro II 사건에서는 당해 제품을 라이선스 없는 판매자로부터 구매하였는 바, 특허없는 부품을 수리할 권리는 구매자에게 이전되지 않았다고 본 것이다.

(3) 소모품과 관련된 구체적 사례 및 검토

위의 이론들, 특히 수리와 재생산의 구분이 실제로 소모품 교환과 관련하여 어떻게 적용되고 있는지를 보면, 먼저, Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapper Paper Co. 사건²³⁾에서, 원고는 화장지 거치대와 화장지 롤의 조합에 대하여 특허권을 가지고 있고, 한편, 피고는 화장지 롤을 생산, 판매하여 왔는데, 이에 원고가 피고의 행위에 대하여 기여침해를 주장하였다. 법원은 화장지 거치대와 화장지 롤(특허받지 않은)의 조합에는 아무런 특허의 침해가 없다고 판시하였다. 왜냐하면, 화장지는 주기적으로 교체되어야 하며 특허권자가 특허받은 거치대의 구매자들에게 화장지를 판매할 배타적인 권리를 가지고 있지 않기 때문이다. 즉 화장지의 교체는 단순히 당해 소모품을 교체하는 일종의 수리행위에 불과하기 때문에 화장지 구매자들에게 의한 직접적인 침해가 없는 한, 그들에게 화장지 롤을 공급하는 피고에 의한

21) Donald S. Chisum, 주17), p.444-446 (1)아무리 수리라 하더라도 허락을 받지 않은 장치에 대한 경우에는 침해가 되므로 장치가 침해품인 경우 즉 특허권자 또는 실시권자로부터 구입한 것이 아닌 경우, 또는 (2)수리를 행하는 부분이 그 자체로 개별적인 특허가 이루어진 경우에는 이 수리를 행하는 권리는 적용되지 않는다.

22) 다만, 위에서 서술한 바와 같이 그 이론적 근거는 최초판매이론에서는 소진에 의하여 발생하는 수리권의 범위 또는 특허권이 소진한 제품의 동일성과의 관계에서 문제되는데 비해 묵시적 라이선스 이론에 있어서는 특허실시품의 판매에 따라 발생하는 라이선스의 범위와의 관계에서 문제된다

23) Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapper Paper Co. 152 U.S. 661, 88L. Ed. 376, 64 S. Ct. 268, 60 U.S.P.Q. 21(1944)

기여침해는 있을 수 없다는 것이다. Morgan Envelope 판결은 특허권자가 기여침해 법리를 특허받은 발명의 실시에 사용되는 부품 시장을 매점하기 위해 정당한 범위를 벗어나 특허권을 확대하여 사용하고자 시도한 사례이다²⁴⁾.

그 밖에 위에서 소개한 Aro 판결을 비롯하여 소모품을 구입, 교환하는 행위가 허용되는 수리에 해당한다고 판시한 사안으로 Sage Products v. Aluminum Co. 판결²⁵⁾이 있다. 원고인 Sage사는 주사기, 주사침, 채혈구 등을 폐기처분하는 시스템(Sharps Disposal System)에 관한 특허권을 소유하고 있었는데 이 시스템은 벽에 장착된 외측 포위체(outer enclosure)와 교체 가능한 내측 컨테이너(비특허 부품)로 구성되어 있었다. 교체용 내측 컨테이너의 판매는 원고의 주요 수입원이었다. 한편, 내측 컨테이너에는 ‘생체적 위험이 있음. 일회에 한하여 사용할 것’이라는 표시가 되어 있었으며 Sage사는 완전히 소모되기 전에 교환하는 것이 바람직하다고 권장하여 왔다. 피고인 Devon사는 Sage사의 시스템에 사용되는 내측 컨테이너를 제조, 판매하였다. 이에 Sage사는 Devon사의 컨테이너를 구입하여 자신의 외측 포위체와 함께 사용한 병원을 상대로 직접침해를 주장함과 동시에 Devon사에 대해서는 기여침해를 주장하였다. 법원은 Aro판결을 인용하면서 내측 컨테이너를 교체하는 것은 특허제품 전체의 효용을 유지하기 위하여 필요한 허용되는 수리행위라고 판단하였다. Sage사는 자신이 기재한 주의서를 통하여 내측 컨테이너가 소모품으로서 교체할 필요가 있음을 스스로 인정한 것이라 할 수 있다. 또한, Kendall Co. v. Progressive Med. Tech. Inc. 사건²⁶⁾에서도 같은 취지의 판결이 내려졌는데, 원고 Kendall사는 혈전증의 예방 또는 치료를 위해 환자의 다리에 압력을 가하는 의료기기에 대한 특허권 보유자로서 환자간 감염 등을 예방하기 위하여 구성부품인 여압슬립을 교환할 것을 의도하여 ‘환자 1인에게만 사용할 것. 재사용 불가’라는 표시를 부착하여 판매하였다. 그러나 원고의 의료기기를 구입한 병원 중에는 피고 Progressive사로부터 대체용 여압슬립을 구입하여 이를 교체한 병원도 있었는데 이러한 행위는 기여침해에 해당하므로 특허권을 침해한다는 이유로 원고 Kendall사가 소를 제기하였다. 법원은 Aro판결 및 Sage판결을 인용하면

24) Charles W. Adams, A Brief History Of Indirect Liability For Patent Infringement, 22 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 369, 2006, p.22

25) Sage Prods Inc. v. Devon Indus Inc., 45 F.3d 1575, 1578 (Fed. Cir. 1995)

26) Kendall Co. v. Progressive Med. Tech., 85 F.3d 1570, 1573-74 (Fed. Cir. 1996)

서 청구를 기각한 원 판결을 유지하였다. 즉, Kendall사가 여압슬립이 물리적으로 마모한 것이 아니더라도 환자간 감염 등의 위험이 발생한다는 것을 고려하여 1회에 한하여 사용하고 사용 후에는 교환할 것을 명확하게 의도하였으며, 구매자 또한 주의서의 지시에 충실히 따랐다는 판단 하에 Kendall사의 고객이 가지는 수리권(right of repair)에는 사용 후의 슬립 교환권(right of replace)도 포함된다고 하였다. Sage판결과 Kendall판결은 물리적으로는 소모되지 않았더라도 의료기기의 위험성 등으로 통상보다 시기적으로 빨리 소모된 것으로 보는 경우에도 이를 교체하는 행위는 수리로서 허용된다는 점을 시사하고 있다.

그리고, 허용되는 수리인지 여부를 판단함에 있어서 특허된 조합의 부품이 특허제품 전체보다 그 수명이 짧다는 것도 판단기준이 되고 있다. Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm.사건²⁷⁾에서, 법원은 특허되지 않은 부품의 교환은 그것이 특허된 조합 전체가 효용을 발휘하는 기간보다 그 수명이 짧은 경우에는 수리에 해당하며 재생산은 아니라고 하면서, 특허제품(일회용 카메라) 본체의 커버를 없애고 필름 카운터를 재설정한 다음 배터리를 교환하여 새로운 필름을 장착하는 일련의 행위가 '재생산'으로서 특허권 침해가 된다는 것은 잘못이 있다고 하여 침해를 인정한 국제통상위원회의 심결을 파기 환송하였다. 이러한 일련의 판례들에 의하여 비특허 소모품의 교환이라는 유형에 대해서는, (i)어떠한 제한을 가하지 않고 양도된 특허제품에 대해서 (ii)그 자체는 특허의 대상이 아니나 (iii)교환 가능하도록 설계된 부품이 소모나 멸실에 의하여 더 이상 사용할 수 없게 된 때(물리적으로 소모되지 않았지만 공공의 이익 등의 관점에서 소모된 것으로 보는 경우도 포함)에 (iv)구매자 또는 전득자가 그것을 교환하는 행위는 미국의 판례법상 특허권을 침해하는 것이 아니라는 공식이 형성되게 되었다.

나아가, 1회용으로 폐기처분하도록 설계된 부품을 재사용할 수 있도록 개

27) Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm., 264 F.3d 1094, 59 U.S.P.Q. 2d 1907 (Fed. Cir. 2001) 한편, Jazz Photo사건은 후술하는 Hewlett-Packard사건과 함께 제조방법의 특허에 대해서도 그 방법의 성과물에 대하여 최초 판매 이론이 적용되고 수리의 항변이 원용가능하다는 사실을 확인한 사례로 인용되고 있다. 일회용 카메라에 필름과 필름 카트리지를 탑재하는 방법과 관련된 특허에 대하여 그 방법이 미국 국내에서 적법하게 실시되고 성과물이 제한 없이 판매된 경우에는 특허권자는 그 판매에 의하여 정당한 대상을 획득한 것으로 보고 성과물에 한하여 독점권을 상실한다고 하였다. 따라서, 물건의 발명과 관련된 특허에 적용되는 최초 판매 이론과 마찬가지로 특허와 관련된 제조방법의 성과물이 적법하게 판매되면 취득자의 행위에는 특허권의 효력이 미치지 않는 것이 되어 취득자는 그 성과물을 계속해서 사용하기 위한 수리를 행사할 권리를 취득한다고 할 수 있다. 竹中俊子, 주20), p.392-393

조하여 판매하는 행위 역시 ‘수리’에 가깝다고 보고 있다. Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp. 사건²⁸⁾에서, 원고는 컴퓨터용 잉크젯 프린터와 이에 사용되는 잉크 카트리지를 제조, 판매하고 있으며 이들에 관하여 다수의 특허권을 가지고 있다. 원고는 잉크카트리지의 잉크를 다 쓴 후에는 폐기처분할 것을 전제로 하여 왔다(그러나, 계약상 조건으로 명시하지는 않았다). 한편, 피고는 사용하지 않은 신품 잉크 카트리지를 구입하여 캡 부분을 가공한 후 잉크를 재충전할 수 있도록 하고 자사제품인 충전용 잉크 등과 함께 판매하였다. 이에 원고는 특허권 침해로 소를 제기하였다. 피고는 원고의 잉크카트리지를 재충전할 수 있는 기술에 대하여 별도의 특허권을 취득하고 있었다. 법원은, 피고의 행위는 허용되지 않는 재생산이라기 보다 허용되는 수리에 가깝다(akin)고 하여 침해를 부인하였다. 이러한 애매한 표현을 택한 것은, 캡 부분의 변경은 카트리지의 캡이 파괴되거나 결함이 있어서가 아니므로 일반적인 수리라고 할 수는 없고, 반면에, 카트리지의 결함품으로써 소모된 것도 아니므로 재생산도 아니라는 판단에 따른 것으로 허용되는 수리와 허용되지 않는 재생산의 경계선에서 고심한 결과라 생각된다. 재생산이 적용되는 것은 특허된 조합이 전체로서 소모한 때인 것이다.

한편, 단순한 수리가 아니라 재생산에 해당한다고 판시한 대표적 사례로 Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co. 판결²⁹⁾이 있다. 원고는 드릴에 대한 특허권자이며, 피고는 마모된 드릴을 연마(resharpening) 또는 재장착(retipping)하는 서비스를 제공하는 자이다. 원고는 피고가 드릴을 재장착하는 것이 특허제품을 재생산하는 것에 해당하여 특허권을 침해한다고 주장하였다. 제1심은 Aro 판결을 인용하면서 원고의 청구를 기각하였으나 이에 대하여 CAFC는, ①단순한 교체가 아니라 사용불능이 된 첨단부를 제거하여 다른 것으로 장착, 고정하는 작업은 수리라기보다는 재생산이라고 하는 것이 타당하다 ②특허 제품 전체의 수명이 교환된 부분보다 명확하게 길지 않다. ③ 첨단부는 정기적으로 교체해야 하는 것은 아니며 교환 가능한 부품으로서 제조된 것도 아니다. 그리고 원고가 그러한 교체를 의도하고 있다는 증거도 없다. ④ Aro, Sage, Kendall 판결의 사안에서는 부품 시장이 특허제품과 별도로 성립하고 있고 그러한 부품이 제품 전체 보다 쉽게 조기에 소모하고 따라서

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

29) Sandvik Aktiebolag v. E. J. Co., 121 F.3d 669, 673, 43 U.S.P.Q. 2d 1620 (Fed. Cir. 1997)

빈번한 교체가 이루어져야 한다는 사정이 있지만 이 사안의 경우는 그러하지 아니하다. 이러한 요소를 모두 감안하면 피고의 행위는 허용되는 수리가 아니라 재생산에 해당한다고 하였다.

그렇다면, 특허권자가 특허제품의 수리 등 구매자의 행위를 명시적인 의사로 미리 제한하는 표시를 한 경우에는 어떠한가. *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*판결³⁰⁾에서, 대상 특허제품은 진단용 방사성 물질이나 치료용 약효 물질을 분무 상태로 환자의 폐에 전달하기 위한 기계로서 방사선의 피폭 등을 피하기 위하여 콘테이너에 수납하여 사용하고 있었는데 원고는 제품에 ‘1회에 한하여 사용할 것’이라는 주의서를 기재하였다. 그리고 일부 병원은 주의서의 지시에 따르지 않고 사용 후 장치 중 분무기와 매니폴더를 피고에게 송부하였고 피고는 이를 방사선으로 소독하고 손상 여부를 검사한 후 필터 등을 새로이 부착하여 다시 병원에 판매하였다. 제1심에서는 피고의 행위는 허용되는 수리에 해당하므로 청구를 기각하였으나, CAFC는 원심의 판단을 번복하면서 원고가 ‘1회에 한하여’라는 조건을 부가하였다면 이를 위반하는 행위는 그것이 아무리 수리에 해당한다 하더라도 라이선스 범위 외의 실시로서 계약 위반 및 특허권 침해를 구성한다고 하였다. 즉, 제한된 실시계약의 범위를 초과한 실시권자의 행위는 정당한 권한에 근거한 것이 아니며 이는 실시허락 계약의 위반이 된다고 보는 것이다³¹⁾. *Mallinckrodt*판결은 *Sage*판결 및 *Kendall*판결과 달리 교체가 예정된 부분품의 1회 사용을 의도한 것이 아니라 특허제품 전체의 효용을 1회로 한정하고 있다는 점에 차이가 있다³²⁾.

미국 법원은 특허제품의 소모품 교환행위에 대하여, 기본적으로 *Aro*판결에서 판시한 바와 같이 본질적 부분이나 교체 용이성 등의 여부에 관계없이 당해 특허제품 전체의 효용이 다할 때까지 구매자가 그 제품을 사용하거나

30) *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart Inc.*, 976 F. 2d 700, 24 U.S.P.Q. 2d 1173, (Fed. Cir. 1992)

31) Donald S. Chisum, 주17), p.444 향후의 판결이 *Mallinckrodt*의 이론을 지지하여 확장시킬 경우, 특허권자는 계약으로 최초 판매 이론 및 수리를 할 수 있는 권리를 제한할 수 있게 된다.

32) *Mallinckrodt*사건과 *Sage*사건에서 다른 결론이 나오게 된 것은, 전자가 오염물 폐기의 안전을 위해서 의료기기의 판매자가 제공하는 콘테이너에 넣어 폐기하도록 한 판매자의 의도를 유효한 계약이라고 판단한 반면 후자는 특허품을 구입한 구매자에게는 소모품 또는 1회 사용 후 교환하는 교환용 부품이 비특허 부품이라면 그 부품에 대한 수리권 및 교환권이 있는데 그를 부정하는 판매자의 의도는 특허권을 통하여 교환 소모품을 독점하려는 의도에 가까우므로 유효한 계약이라고 볼 수 없다고 판단하였기 때문이라고 보는 견해가 있다. 손용욱, 「재활용품에 관한 특허소진론 사례에 관한 소고」, 지식과 권리, 2006(가을/겨울호), p.17-18

수리하는 것은 허용된다고 보고 있으며, 수리인지 재생산인지 그 구분이 모호한 경우에는 수리행위로 보아 비교적 관대한 입장을 취하고 있다.

2. 일본

(1) 부품교환에 대한 특허침해 주장

일본의 경우도 미국에서와 같이 부품 자체에 특허권이 있는 경우, 부품의 생산, 사용, 판매에 대하여 직접침해 여부가, 부품 자체에는 특허권이 없고 전체 특허품의 구성부분에 불과한 경우에는 간접침해 여부가 논의된다. 간접침해에 관한 제101조는 2002년 4월에 기존의 규정을 그대로 두면서 아래와 같이 특허권의 보호범위를 확대하는 규정을 신설하는 형태로 개정되었다.

제101조 제2호 : 특허가 물건의 발명인 경우에 그 물건의 생산에 사용하는 물건(국내에 널리 일반에게 유통되어 있는 것을 제외한다)으로서 그 발명에 의한 과제 해결에 불가결한 것에 대하여, 그 발명이 특허발명이라는 것과 그 물건이 그 발명의 실시에 사용되는 것을 알면서, 업으로서 그 생산, 양도 등 혹은 수입 또는 양도 등의 청약을 하는 행위

제101조 제4호 : 특허가 방법의 발명인 경우에 그 방법의 실시에 사용하는 물건(국내에 널리 일반에게 유통되어 있는 것을 제외한다)으로서 그 발명에 의한 과제 해결에 불가결한 것에 대하여, 그 발명이 특허발명이라는 것과 그 물건이 그 발명의 실시에 사용되는 것을 알면서, 업으로서 그 생산, 양도 등 혹은 수입 또는 양도 등의 청약을 하는 행위

개정 전의 제101조 하에서는 객관적 요건으로서 대상물건이 ‘특허발명의 실시에만 사용하는 물건’이라는 한정적 요건이 부가되어 있어 대상물건이 복수의 용도를 가지고 있는 경우 특허발명에 있어서의 전용품이 아님을 이유로 간접침해가 부정되는 사례가 적지 않게 발생하였으며 이에 대한 비판이 제기되어 왔다. 개정된 규정은 객관적 요건에서 ‘-만’이라는 용어를 삭제함으로써 특허권자의 보호를 강화함과 동시에 주관적 요건을 가중시켜 간접침해의 성립범위가 과대하게 확장되는 것을 방지하기 위한 취지에서 이루어졌다. 즉, 객관적 요건으로는 ①대상물건이 특허발명과 관련된 물건의 생산 또는 특허발명과 관련된 방법의 실시에 이용되는 물건(국내에서 널리 일반에게 유통되고 있는 것을 제외한다³³⁾)일 것, ②대상물건이 발명에 따른 과제 해결에 불가결한 것일 것³⁴⁾, ③대상물건이 업으로서 생산, 양도되었을 것을, 주

33) 여기서 ‘국내에서 널리 일반에게 유통되고 있는 것을 제외한다’는 것은 나사, 못, 트랜지스터 등 널리 보급되어 있는 일반적인 제품을 의미하며 간접침해의 성립범위가 과대하게 확장되는 것을 방지함으로써 일반적인 부품, 원자재 등에 대하여 거래안정성을 확보하기 위한 것이다.

34) ‘과제 해결에 불가결한 것일 것’이란 특허청구범위에 기재된 발명이 구성요소와는 다른 개념으로서 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 방법으로 당해 발명이 새롭게 공개하는, 종래 기술에서는 볼 수 없는 특징적 기술수단에 있어서 이를 특징짓는 특유의 구성 내지 성분을 직접적으로 나타낸

관적 요건으로는 ①피의침해자가 그 발명이 특허발명임을 알고 있었을 것, ②피의침해자가 대상물건이 발명의 실시예 사용되는 것을 알고 있었을 것을 요구하고 있다. 기존의 제101조 제1호 및 제3호와 비교해 본다면, 신설규정은 간접침해가 범용품(凡用品)에 대해서도 성립할 수 있다는 점에서 기존규정의 적용 범위보다 확대되었다고 할 수 있으나, 간접침해물이 특허발명의 요부에 한정되도록 하고 있는 점과 주관적 요건을 필요로 하고 있는 점에서 기존규정보다 엄격한 적용범위를 가진다고도 할 수 있다³⁵⁾.

그렇다면, 일본의 경우 간접침해의 성립에 직접침해의 존재를 전제로 하는가. 이에 대하여는 독립설과 종속설로 그 견해가 나뉜다. 판례상으로도, 독립설의 입장에 따라 직접침해의 해당성 여부를 묻지 않고 간접침해를 긍정한 판결³⁶⁾ 등이 있는가 하면, 반면에 원고로부터 실시품인 완성품을 구입한 자에게 교체용 부품을 제조, 판매한 피고의 행위가 간접침해에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 구입자가 행한 부품의 교체행위가 수리행위로서 직접침해에 해당하는가를 전제로 하는 종속설에 입각한 판결도 있다. 실용신안권과 관련된 사안이기는 하지만, ‘스텝 용구’ 사건³⁷⁾에서 법원은 “실용신안 실시품의 일부로 구성요건의 일부를 구성하는 부분이 실시품 전체에 비하여 사용기간이 명확하게 짧고 용이하게 교환되도록 설계되어 있는 경우에는 그러한 부분을 사용기간의 경과에 따라 교환하는 행위는 형식적으로는 고안과 관련된 물건의 ‘제조’로서 고안의 실시예에 해당하는 것으로 볼 수 있으나 실용신안권은 전체로서 효용을 다한 경우에 소진하는 것으로 이러한 행위는

부품, 원자재 등을 의미한다. 増井和夫 / 田村善之, 특허판례가이드, 有斐閣, 2005, p.196-197

35) 한편, 미국 특허법상의 간접침해 규정과 비교해 본다면, 미국 특허법 제271조 (c)항의 ‘당해 발명의 본질적인 부분을 구성하는 것’과 일본 특허법 제101조 제2호 및 제4호의 ‘특허발명의 과제 해결에 불가결한 것’은 그 요건에 있어서 유사하다고 볼 수 있다. 다만, 미국 특허법의 경우 요부요건을 충족시키지 않는 경우에도 동조 (b)항의 요건을 충족시키면 간접침해가 성립하므로 이론적으로는 미국 특허법이 일본 특허법 보다 두터운 보호를 특허권자에게 부여하고 있다고 할 수 있다. 来栖和則, 「일본특허법의 간접침해 규정의 개정 및 미국과 독일의 관련규정과의 비교」, Patent Vol.55, No.12, 2002, p.46

36) 일명 ‘제빵기’사건, 오사카지방법판소 2000년10월24일판결, 평성8(와)12109, 판례타임즈 제1801호, p.241

37) 오사카지방법판소 2002년11월26일판결, 평성12(와)7271, 그 밖에도 ‘製砂機햄머’사건에서 법원은, 햄머의 타격판은 마모되기 쉬운 것으로 다른 구성요소에 비하여 그 사용기간이 짧다는 점은 인정되나 이는 일반적으로 고장이 난 부분을 정상 상태로 복구하는 수리의 개념에는 포함되지 않으며, 실용신안권자 등 이외의 자로부터 새로이 타격판을 입수하는 등의 행위는 실용신안권자 등에 대하여 지불한 대가를 초과하여 본건 햄머를 사용하는 것이 되어 이는 ‘생산’에 해당한다고 하여 직접침해의 성립여부를 판단하고 있다. 오사카지방법판소 1988년4월24일판결, 소화60(와)6851, 무체집 제21권 제1호 p.279

실용신안권의 침해가 되지 아니한다”고 실시하면서 직접침해여부를 판단하고 있다. 즉, 판례의 입장이 대립하고 있는 것처럼 보이지만, 구체적인 사안별로 판단하여 교체가 예정된 소모품인 경우에는 그 교환행위를 특허권의 침해로 인정할 경우 권리자를 과도하게 보호하는 것이 되어 구입자에게 불측의 손해를 줄 수 있기 때문에 이를 적법한 행위로 평가하여 간접침해의 성립에 직접침해의 존재를 필요로 하는 것으로 해석하고 있다.³⁸⁾

(2) 특허침해에 대한 항변

특허제품을 스스로 양도한 특허권자가 당해 제품에 대하여 특허권을 행사할 수 없다는 결론의 이론적 근거로서 일본에서는 소유권설³⁹⁾, 묵시적 라이선스설⁴⁰⁾, 소진설 등이 제시되고 있다. 병행수입에 관한 BBS판결⁴¹⁾에서 최고재판소는 “특허권자 또는 실시권자가 일본 국내에서 특허제품을 양도한 경우에는 당해 특허제품에 대해서는 특허권은 그 목적을 달성한 것으로 보아 소진되고 특허권의 효력은 당해 특허제품의 사용, 양도 또는 대여행위 등에 미치지 않는다”고 판시하면서 소진설이 일본의 통설로 자리매김하는데 계기가 되었다. 소진설은 단순히 소진이론에 생산행위는 적용되지 않는다고 하는 소위 ‘생산 어프로치’와 특허제품이 효용을 상실한 경우와 특허발명의 본질적인 부분을 구성하는 부품의 전부 또는 일부를 가공 또는 교환하는 경우에는 적용되지 않는다고 하는 소위 ‘소진 어프로치’로 나뉘는데 최근에는 생산을 수반하지 않고 재이용 가능한 소모품에 대하여 권리자의 권리행사를 인정할 필요성에 따라 후자인 소진 어프로치를 채택하는 경향을 보이고 있다⁴²⁾.

(3) 소모품과 관련된 구체적 사례 및 검토

38) 増井和夫 / 田村善之, 주34), p.183

39) 적법하게 취득한 특허제품의 소유권의 효과로서 특허권의 효력이 미치지 않는다는 것으로 특허권과 소유권을 혼동하고 있다는 비판을 받고 있다. 上山浩·西村強, 주16), p.60

40) 권리자가 스스로의 의사로 특허제품을 유통시킨 이상 권리자는 당해 제품에 대하여 특허권을 묵시적으로 허락한 것이 되는 것으로 일본에서는 아직 지지율이 낮다. 권리자의 반대의 의사표시가 있는 경우에는 침해를 긍정할 수 밖에 없고 실시권을 등록하지 않은 경우에 특허권이 양도되면 허락이 있음을 이유로 대항할 수 없다는 것을 근거로 들고 있다. 上山浩·西村強, 주16), p.60

41) 최고재판소 1997년7월1일판결, 민집 제51권, 제6호 p.2299

42) 横山久芳, 「사용 후 상품의 리사이클 판매와 실용신안권의 소진」, Julist No.1201, 2001, p.150

재제조 소모품과 관련한 일본의 대표적 사례로는 ‘코니카 필름 일체형 카메라’판결⁴³⁾이 있다. 사실관계에 따르면, 원고는 사진필름을 제조, 판매하는 회사로 필름 일체형 카메라를 제조, 판매하였으며, 당해 카메라에 대한 실용신안권을 가지고 있다. 피고는 사용 후의 당해 제품의 본체 부분을 이용하여 필름과 전지를 재장치한 제품을 판매하였는데, 이에 원고는 피고의 행위가 실용신안권을 침해한다는 이유로 소를 제기하였다. 법원은 실용신안권자가 실시품을 양도한 경우에는 당해 실시품에 대해서는 실용신안권은 목적을 달성한 것으로 보아 소진한다고 하면서, 당해 실시품은 소위 필름 일체형 카메라로서 소비자는 본체에 미리 필름이 내장된 상품을 구입하여 그대로 촬영하고 촬영이 종료되면 필름이 본체에 내장된 채로 현상을 맡기게 되므로 소비자에게는 본체가 반환되지 않는 제품이라 할 수 있고, 또한, 당해 실시품은 내장된 필름을 꺼내기 위해서 본체의 일부를 파괴하지 않으면 안되는 구조로 이루어져 있으며 소비자 스스로가 필름을 교환하고 재이용하는 것은 매우 곤란하도록 설계되어 있다고 인정하였다. 따라서 당해 실시품의 객관적인 성질, 거래의 양태, 통상의 이용형태 등에 비추어 봤을 때 당해 실시품은 판매 시에 미리 내장된 필름의 사용만이 예정된 상품임이 분명하므로, 피고의 행위는 원고가 당해 실시품을 시장에 두었을 때 예상한 범위를 초월하는 실시 형태라 할 수 있다고 하여 원고의 청구를 인용하였다.

이 판결에 취지에 따르면 먼저 당해 실시품의 양도로 권리가 소진되었음을 인정한 다음, 당해 실시품은 1회 사용만을 예정한 것으로 이를 초과하여 사용하는 것은 사회통념상 예상되는 이용 형태를 일탈하는 것으로 평가하고 있다. 그러나, 소비자가 당해 실시품이 일회용 제품으로서 촬영이 종료되면 상품으로서의 효용을 상실하는 것으로 인식하여 이를 전제로 거래를 하였다고 보기는 어렵고, 이처럼 실시품의 효용여부를 권리자의 주관적 의사에 따라 판단하게 되면 소비자의 예측가능성을 해하여 법적 안정성을 결하게 된다. 또한, 일회용 카메라에 대한 미국의 Jazz Photo 판결과 비교해 볼 때, 일본이 분석틀이 특허권자의 보호에 더 치중되어 있음을 알 수 있다⁴⁴⁾.

43) 동경지방법재판소 2000년6월6일결정, 평성11(요)제22179호

44) 동경지방법재판소의 이 사건 판단에 앞서 1999년 6월 28일, 미국ITC(국제무역위원회)는 일회용 카메라의 재제조 제품은 특허권의 소진이 인정되지 않으므로 특허권을 침해한다는 결정을 내렸다. 그 1년 후, 동경지방법재판소는 ITC와 같은 판단을 내리게 된다. 그런데, ITC의 결정은 항소제기되어 CAFC는 2001년 8월 21일, ITC의 결정을 번복하고 일회용 카메라에도 소진이 인정되며 특허권을 침해하지 않는다는 판단을 내린다(Jazz Photo사건). 즉, ITC에 의한 특허침해의 긍정→동경지방법재판소에 의한 특허침해의 긍정→CAFC에 의한 특허침해의 부정이라는 흐름이다. 上山浩·西村強, 「특허제품의 리사이클과 특허권 침해의 성부-잉크카트리지사건」, NBL No.810, 2005, p.22

소진어프로치를 한층 더 명확하게 이론 구성한 판결로 ‘잉크카트리지’ 사건⁴⁵⁾이 있다. 원고는 잉크탱크 및 그 제조방법의 발명에 관한 특허권을 가지고 있으면서 잉크젯프린터를 제조, 판매함과 동시에 자사제품에 사용되는 잉크카트리지를 제조, 판매하였다. 한편, 피고는 원고 잉크카트리지의 사용 후 제품을 회수한 후 잉크를 재충전한 카트리지를 수입하여 일본 국내에서 판매하였다. 원고는 이 재제조품의 수입판매행위가 원고의 특허권을 침해한다고 주장하여 침해금지 및 침해품의 폐기를 청구하는 소송을 제기하였다. 원심에서는 원고 제품의 구조, 발명의 내용, 거래실정 등에 따르면 잉크를 재충전하여 피고가 제품으로 만드는 행위는 새로운 생산에 해당하는 것으로 볼 수는 없다고 판시하여 원고의 청구를 기각하였다. 이에 대하여 항소심은 원심과는 달리 다음과 같이 판단하였다. 원칙적으로 특허권의 소진론을 인정하면서, 다만, (i) 당해 특허제품이 제품으로서의 본래의 효용기간을 경과하여 그 효용을 다한 후에 재사용 또는 재생 이용된 경우(제1유형)⁴⁶⁾ 또는 (ii) 당해 특허제품에 대하여 제3자에 의하여 특허제품 중 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 부품의 전부 또는 일부에 있어서 가공 또는 교환이 이루어진 경우(제2유형)⁴⁷⁾에는 특허권은 소진하지 않는 것으로 해석하고 있다.

45) 지적재산고등재판소 2006년1월31일판결, 평성17년(네)제10021호, 판례시보 제1922호, p.30-63. 법원은 물건에 관한 발명과 방법에 관한 발명을 나누어 판시하고 있는데, 방법에 의해 생산된 물건(성과물)에 대해서는 물건의 발명과 동일한 근거에서 소진을 인정하므로 제1유형과 제2유형에 해당하는 경우에는 물건의 발명과 마찬가지로 방법의 발명의 경우에도 그대로 적용된다고 하고 있다. 한편, 특허발명과 관련된 방법을 사용하는 행위에 대해서는 특허권자가 발명의 실시행위로서의 양도를 행하고 그 목적물인 제품이 시장에서 유통되는 상황이 발생하지 않으므로 물건의 발명과 관련된 특허권의 소진이론이 그대로 적용되지 않는다. 물건을 생산하는 방법의 발명과 물건의 발명의 실질적인 기술내용이 동일하고 특허청구범위 및 명세서의 기재에 있어서 동일한 발명을 단순히 물건의 발명과 물건을 생산하는 방법의 발명으로서 병기한 때 등에는 물건의 발명과 관련한 특허권이 소진한다면 물건을 생산하는 방법의 발명과 관련된 특허권에 근거한 권리행사도 허용되지 않는 것으로 해석하고 있다. p.37, 59-60

46) ①특허제품에 있어서 양수인이 목적물에 대하여 자유롭게 업으로서 사용하고 재양도 등을 할 수 있는 권리를 취득함을 전제로 시장에서의 거래행위가 행해지는 것으로 부품의 마모나 성분의 열화 등에 의하여 작용효과를 상실한 경우까지 고려하고 있는 것은 아니므로 이러한 경우에 특허권의 효력이 미친다고 해석하여도 시장의 유통을 저해하는 것이 아니며 ②특허권자는 특허제품의 양도에 있어서 당해 제품이 효용을 다할 때까지 사용 내지 재양도 등에 대한 특허발명의 공개대가를 취득하는 것이므로 효용을 다한 후에 재사용 또는 재생 이용된 특허제품에 특허권의 효력이 미친다고 해석하여도 특허권자가 이중으로 이득을 얻는다고 할 수 없다는 것을 그 이유로 하고 있다. 주45), p.47

47) 특허제품에 있어서 제3자에 의하여 특허제품 중에 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 부품의 전부 또는 일부를 가공 또는 교환한 경우에는 특허발명의 실시품이라는 관점에서 볼 때, 양도에 있어서 특허권자가 특허발명의 공개대가를 취득한 특허제품과 동일 제품이라고 할 수 없으며 이에 대하여 특허권의 효력이 미친다고 해석하여도 자유로운 시장의 유통을 저해하는 것이 아니며 오히려 특허제품의 새로운 수요기회를 박탈하는 것이 되어 특허권자를 해하는 결과가 된다고 보았다. 주45), p.47

제1유형은 특허제품을 기준으로 하여 당해 제품의 효용 여부를, 제2유형은 특허발명을 기준으로 하여 당해 발명의 본질적 부분 여부를 판단하게 된다⁴⁸⁾. 그렇다면 구체적으로 제1유형에서 말하는 특허제품이 제품으로서 그 효용을 다했다고 함은 어떠한 경우를 말하는가. 법원은, 이는 특허제품에 대하여 사회적 내지 경제적인 견지에서 결정하여야 할 문제이나 (a)당해 제품의 통상의 용법 하에서 부품이 물리적으로 마모되거나 혹은 그 성분이 화학적으로 변화하는 등 당해 제품의 사용이 실제로 불가능하게 된 경우⁴⁹⁾는 물론 (b)물리적 내지 화학적으로는 여러 번 사용가능함에도 불구하고 보건위생 등의 관점에서 사용회수 내지 사용기간이 한정되어 있는 제품(예를 들면, 일회용 주사기와 같은 의료기기 등)의 경우에는 아무리 물리적 내지 화학적으로는 사용가능하다 하더라도 제한된 사용회수 내지 사용기간을 경과하면 사회통념상 효용을 다한 것으로 제1유형에 해당한다고 보았다⁵⁰⁾. 다음으로, 제2유형에서 말하는 본질적인 부분이라 함은, 특허권이 보호하고자 하는 발명의 실질적 가치가, 종래 기술로는 달성할 수 없었던 기술적 과제의 해결을 실현하기 위한 특유의 기술적 사상에 근거한 해결수단을 구체적 구성으로서 공개한 점에 있으므로 특허청구의 범위에 기재된 구성 중 당해 특허발명 특유의 해결수단을 뒷받침하는 기술적 사상의 중핵을 이루는 특징적 부분을 말한다고 해석하고 있다⁵¹⁾. 나아가, 법원은 특허권의 소진이 특허법에 따른

48) 따라서 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 부품의 전부 또는 일부가 손상 또는 상실됨으로써 제품으로서의 효용을 다한 경우에 당해 부품에 가공 또는 교환이 행해진 때에는 제1유형에도 제2유형에도 해당하게 된다. 또한, 가공 또는 교환이 행해진 대상이 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 부품에 해당하지 않는 경우에는 제2유형에는 해당하지 않지만 제품으로서의 효용을 다한 것으로 인정되는 때에는 제1유형에 해당하는 것으로 볼 수 있다. 주45), p.47

49) 특허제품에 있어서 소모품이나 제품 전체에 비하여 효용기간이 짧은 일부 부품을 교환하거나 손상된 일부 부품을 가공 또는 교환하더라도 당해 제품의 통상적인 용법에 따른 수리로 인정되는 때에는 제품이 그 효용을 다했다고는 할 수 없다. 이에 대하여 당해 제품의 주요 부품에 대규모의 가공을 가하거나 교환하거나 하는 행위는 위에서 말하는 수리의 범위를 초과하여 당해 제품의 효용기간을 부당하게 연장시키는 것이라 할 수 있으므로 가공 또는 교환이 이루어진 시점에서 당해 제품은 효용을 다한 것으로 해석하는 것이 타당하다. 주45), p.48

50) 사용회수 내지 사용기간이 한정됨이 법령 등에 규정되어 있거나 혹은 사회적으로 확고한 공통인식으로서 형성되어 있는 경우가 이에 해당한다고 볼 수 있으므로 단순히, 특허권자 등이 특허제품의 사용회수나 사용기간을 제한하여 제품에 그 취지를 표시하는 경우만으로 당해 제한에 해당한다고 하여 제품이 그 효용을 다한 것으로 인정할 수는 없는 것으로 보고 있다. 주45), p.48

51) 이에 대하여 특허청구범위에 기재된 구성과 관련된 부품이라 하더라도 특허발명의 본질적 부분을 구성하지 않는 부품에 대해서 가공 또는 교환이 이루어진 경우에는 제1유형에 해당하는 것으로서 특허권이 소진되지 않는 경우가 있는 것은 별론으로 하고 제2유형의 관점에서는 특허권자가 양도한 특허제품과의 동일성은 상실되지 않은 것으로 특허권에 근거한 권리행사는 실행할 수 없다. 주45), p.48-49

발명의 보호와 사회공공의 이익을 조화시킨다고 하는 관점에서 인정되는 이론인 만큼 특허권자의 의사에 따라 소진을 방해할 수는 없으므로 특허제품에 있어서 소모품나 효용기간이 짧은 부품의 교환을 곤란하게 하는 구성으로 이루어져 있다 하더라도 당해 구성이 특허발명의 목적에 비추어 불가피한 구성이거나 또는 특허제품에 속하는 분야에 있어서의 동종의 제품이 일반적으로 가지고 있는 구성이 아닌 한, 통상적인 수리에 해당하는 것으로 판단할 수 있다고 하였다.

법원은 이러한 일반론적 접근을 근거로, 본 사안에서 제1유형의 해당성은 부정한 반면, 제2유형에는 해당된다고 보아 특허권 침해라고 판단하였다. 즉, 잉크 소비 후의 잉크 재충전 행위는 잉크탱크로서의 통상적인 용법에 따른 소모품의 교환에 해당하며, 잉크탱크 본체의 이용이 당초에 충전된 잉크 사용에만 한정된다는 것이 법령 등에 규정되어 있는 것도, 사회적으로 확고한 공통인식이 형성되어 있는 것도 아니므로 잉크 소비로 인하여 특허제품이 제품으로서의 본래의 사용기간을 경과하여 효용을 다한 것이라고는 할 수 없으므로 제1유형에는 해당하지 않는다는 것이다. 그러나, 본건 잉크탱크 본체의 내부를 세정하여 고착화된 잉크를 씻어낸 다음 잉크를 재충전하는 행위는 발명의 본질적 부분을 구성하는 부품의 일부인 압접부의 경계 기능을 회복시킴과 동시에 공기의 이동을 막는 장벽형성이라는 발명의 목적달성에 불가결한 행위로서 특허제품 중 발명의 본질적 부분을 구성하는 부품의 일부에 대한 가공 또는 교환에 해당한다고 보았다. 원심과 항소심의 결론이 다르게 도출된 이유는 모두, 수리행위의 해당 여부는 당해 부품의 기능, 효용기간, 가공의 양태, 정도, 당해 제품의 기능, 구조, 재질, 용도, 사용형태, 거래실정 등의 사정을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다고 하고 있으면서도 당해 부품이 본질적 부분에 해당하는가에 있어서 판단을 달리함으로써 특허침해의 성부가 나뉘어진 것이라 할 수 있다. 이처럼 당해 부품이 본질적 부분인지의 판단기준이 불명확하고, 따라서 소비자가 이를 예측하기 어렵다는 점에서 제2유형을 근거로 침해여부를 판단하는 것은 타당하지 않다. 오히려 잉크의 소모로 특허제품 전체의 효용이 상실된 것으로 볼 수 없어 제1유형에 해당하지 않는다고 하였는 바, 그렇다면, 당해 특허제품이 효용을 다할 때까지 이를 수리, 교환하는 행위는 허용되는 것으로 해석되어야 할 것이다⁵²⁾.

52) 주49)의 판시내용 참조. 이 판결이 내려진 후, 일본에서는 재제조 소모품의 교환행위의 적법성에 대한 논의가 이루어졌으며 법원의 판결에 비판하는 견해도 많이 제기되었다. 즉, 특허의 본질적 부분에 해당하는지 여부가 일의적으로 명확하지 않음에도 제2유형에 있어서 이를 기준으로 판단하게

III. 미국과 일본의 사례를 통하여 본 우리 특허법상의 해석

1. 부품교환에 관한 특허침해 주장

우리 특허법은 위에서 살펴본 미국과 일본의 간접침해 규정과 달리 직접 침해의 존재 또는 침해인식에 관한 주관적 요건을 요구함이 없이 단순히 특허제품의 생산 또는 특허방법의 실시에만 사용되는 물건을 생산하는 것을 간접침해로 규정하고 있다. 미국의 특허법상 간접침해 규정(제271조 c항)과 비교해 보면, ①미국 특허법의 경우에는 특허발명의 본질적인 부분을 구성할 것을 요구하고 있으나 우리 특허법은 그러한 제한을 두고 있지 않다. ②미국 특허법은 다른 용도가 존재하는 범용품 또는 유통상품이 아닐 것을 요구하나 우리 특허법은 당해 발명 이외의 용도를 갖지 않는 물품일 것을 조건으로 할 뿐 그것이 유통상품인지 여부는 불문한다. ③미국 특허법은 부품 또는 재료, 장치를 판매한 경우에만 한정하고 있는 반면, 우리 특허법은 생산과 실시행위로 규정하고 있다. ④미국 특허법상 간접침해는 침해의 의사, 즉 주관적 요건을 요하나 우리 특허법상은 이에 관한 명시적 규정이 없다. 다만, 규정의 취지상 침해자에게 고의, 과실이 있는 경우에 인정된다고 볼 수 있을 것이다. ⑤미국의 판례는 특허권의 간접침해 성립에 직접침해의 전제를 요구하고 있으나 우리 특허법에는 이에 관한 규정이 없으며 학설⁵³⁾과 판례⁵⁴⁾는 독립설을 취하고 있다고 보는 것이 일반적이다. 그러나, 간접침해를 인정하는 근거는, 특허발명의 구성요건 전체의 실시가 아니어서 현실적으로 특허침해가 되는 것은 아니지만 이를 방지하면 장래에 있어서 특허권을 침해할 우

되면 소비자의 예측가능성을 해하여 법적 안정성을 결하게 될 뿐만 아니라, 특허제품의 대부분을 교환하거나 가공하는 것이 아닌 한 소진의 범위 내에 있는 것으로 해석하여야 하는데, 본건의 경우는 특허제품의 대부분을 교환한 것이 아니라는 것이다. 田村善之 「소비후의 잉크탱크에 잉크를 재충전하는 행위와 특허권 침해의 성부(상)」 NBL No.836, 2006.7. p.30-31 참조

53) 우리나라의 통설은 직접침해의 존재를 간접침해 성립의 요건으로 하지 않는 독립설의 입장에 있다고 한다. 송영식 외 2인, 지적소유권법, 육법사, 2005, p.450-451

54) 대법원 2005.7.15. 선고 2003후 1109판결에서 “피고는 파라솔 완제품의 부품인 ‘파라솔천 결합구’를 생산하고 있을 뿐 피고가 파라솔천 결합구에 파라솔천 및 파라솔 살대를 결합하는 공정을 실시하고 있다고 볼만한 자료도 없다. (중략) 그렇다면 원심으로서도 확인대상발명과 이 사건 특허발명을 대비하여 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 방법의 실시에만 사용되는 물건에 해당하는지의 여부를 심리하여 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지의 여부를 판단해 보아야 함에도 불구하고, 확인대상발명이 어느 발명에 해당하는지가 명확하지 아니하다는 이유로 이 사건 특허발명과 대비할 수 없을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다고 단정한 나머지 확인대상발명과 이 사건 특허발명을 대비, 판단하지 아니하고 말았으니, 원심판결에는 확인대상발명의 특징에 관한 법리 오해 및 심리미진으로 인하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다”고 하여 간접침해성립 여부의 판단에 직접침해를 전제로 하지 않음을 시사하고 있다.

려가 있는 경우에 일정한 조건 하에 법이 침해행위로 간주한다는 것이다. 즉 특허권의 직접침해의 원천을 차단함으로써 특허권의 효력의 실효성을 실질적으로 확보하기 위한 것으로 특허권의 효력범위를 확장하기 위해서 규정된 것은 아니다⁵⁵⁾. 이러한 논리에 따르면 특허법 제127조에서 ‘특허발명 물건의 생산에만’ 사용되는 부품이라고 함은 그러한 부품을 판매함으로써 특허권의 침해의 원인을 제공하는 부품을 의미하는 것이고 ‘특허발명 물건의 생산에만’에서 말하는 생산이라고 함은 정당한 권원없이 생산함으로써 특허권의 침해에 해당되는 생산을 의미한다는 점에서, 특허법 제127조의 간접침해의 성립에도 직접침해의 존재 또는 직접침해의 상당한 가능성을 전제로 하는 것이라고 해석하는 것이 타당하다⁵⁶⁾.

2. 침해주장에 대한 항변

지적재산권에 있어서 지적재산권자 또는 실시권자가 국내에서 지적재산권 제품을 양도한 경우에 양수인이 그 제품을 사용하거나, 양도 또는 대여하는 행위를 하더라도 권리침해가 되지 않는다는 국내 소진론은 학설, 판례를 통하여 이의 없이 우리나라에 받아들여져 있지만 특허권에 대해서는 아직 명시적 판례가 없다⁵⁷⁾. 또한, 묵시적 라이선스와 허용되는 수리와 같은 미국의 판례이론이 직접적으로 언급된 판례도 없다. 그러나, 특허법 규정의 취지에서 볼 때 특허제품의 단순한 수리나 보수는 구매자가 적법하게 구매한 특허제품에 관하여 자유롭게 행사할 수 있다고 보아 특허권 침해를 구성하지 않는다고 함이 타당하다⁵⁸⁾. 특허법 제127조 제1호는 그 물건의 ‘생산’에만 사용하는 물건이라고 규정하고 있으므로 물건의 생산이 아닌 판매 또는 사용 등의 행위에는 간접침해의 성립이 부정된다. 그러나, 직접적인 생산행위는 아니지만 계속적으로 수리나 보수 등의 서비스를 제공함으로써 타인의 특허권을 직접 침해하는 행위를 하는 경우에는 일종의 방조행위로 인정되어 간접침해행위에 해당하게 된다고 보는 견해도 있다⁵⁹⁾.

55) 정상조, 「특허권의 간접침해」, 민사판례연구 XXI, 1999, p.557-558

56) 정상조, 주55), p.559

57) 손용욱, 주32), p.33-34

58) 우리나라의 다수의 견해도 파손되거나 마모된 특허제품의 부품을 교체하거나 수선하는 행위는 특허권의 침해로 되지 않는다고 보고 있다. 최덕규, 특허법, 세창출판사, 1996, p.709-701, 송영식 외, 주53), p.290 등 참조

59) 최덕규, 주58), p.732

3. 소모품 관련 구체적 사례 및 검토

우리나라의 재제조 소모품 교환과 관련한 사례로는, 재제조 카트리지 생산, 판매행위의 간접침해 해당여부가 쟁점이 된 판결⁶⁰⁾이 있다. 판결의 요지만 간단히 살펴 보면, 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, (i)특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 (ii)다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 (iii)당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 (iv)특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조, 판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다. 따라서 본 사안에서는 (i)레이저 프린터에 사용되는 소모부품인 감광드럼카트리지가 특허발명의 본질적 구성요소이고 (ii)다른 용도로는 사용되지도 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라 (iii)레이저 프린터 구입시에 그 교체가 예정되어 있었고 (iv)특허권자가 그러한 감광드럼카트리지를 따로 제조, 판매하고 있으므로 특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 하였다. 그러나, 대법원의 판시내용에 따르면 ‘물건의 생산에만’이라는 법문에 충실한 나머지 소모품이라는 구성요소의 특징을 전혀 고려하고 있지 않다. 각각의 논거에 있어서, (i)본질적 구성요소인지 여부로서 판단하게 될 경우 그 기준이 명확하지 않아 법적 안정성을 결하게 된다,⁶¹⁾ (ii) 전용품이 아님을 이유로 간접침해가 부정되는 모순을 제거하기 위하여 법개정을 시도한 일본의 사례를 검토해 볼 필요가 있다, (iii)교체가 예정되어 있는 경우를 허용되는 수리 해당성의 요건으로 보아 직접침해의 성립을 부정하고 있는 미국과 일본의 입장과 대조적이다. 결국, 법원은 간접침해의 성립에 직접침해의 존재를 필요로 하지 않는 것으로, 이는 직접침해의 존재 또는 직접침해의 상당한 가능성이 없음에도 불구하고 소모품의 제조, 판매행위를 간접침해로 보게 됨으로써 특허받지 않은 부품 자체에도 특허권을 인정하는 것이 된다⁶²⁾. 한편, (iv)토너 카트리지가 만일 너무나도 본질적인 구성요소이기 때문에 특허권의 침해를 인정해야 한다면 균등

60) 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580판결(공2001.3.15.(126).574), 서론에서 언급한 대법원 2006.10.12. 선고 2006다1831판결은 감광드럼 제조방식이라는 부품 자체에 특허권을 가지고 있는 경우로서 직접침해에 해당하는 사안이다. 따라서, 특허받지 않은 부품의 교환행위의 적법성 여부를 논하기 위해서는 간접침해가 쟁점이 된 동 사안을 분석하는 것이 적합하다고 본다.

61) 이는 일본의 잉크카트리지 판결에 대한 일본 내의 비판과 그 취지가 동일하다.

62) 정상조, 지적재산권법, 홍문사, 2004, p.193

론에 입각한 직접침해를 주장했어야 하는 문제로 특허권의 직접침해 가능성도 없고 균등론에 입각한 직접침해에도 해당하지 않음에도 불구하고 간접침해를 주장함으로써 특허발명에 해당되지 않는 토너 카트리지에 대해서까지 특허권의 효력을 확대하는 것은 특허권의 남용에 해당하고 일반적으로 끼워팔기가 부품산업에서의 경쟁 제한적 효과가 있는 경우에는 독점규제법과도 모순된다⁶³⁾는 문제점이 남는다.

IV. 특허권의 남용 및 독점규제법과의 관계

1. 특허권의 남용

특허권자가 그 특허권의 범위를 벗어나 권리를 행사하는 경우 이는 특허권의 남용에 해당한다. 특허권 남용이론은 ‘더러운 손’의 법리에 따라 형성된 것으로 특허권 침해에 대한 항변으로 원용되고 있다⁶⁴⁾. 즉, 특허권자가 특허제품 자체의 효용이 다하지 않았음에도 불구하고 특허받지 않은 소모품의 교환을 부당하게 제한하거나 자신이 생산, 판매하는 교체용 부품만을 구매하도록 강요하는 경우에는 특허권의 보호범위를 넘어서는 권리행사로서 권리남용이 인정될 수도 있다⁶⁵⁾. 앞서 살펴 본 Sage판결과 Kendall판결에서

63) 손경한, 정진근, 「특허와 독점규제법간의 관계」, 신타법론, 법영사, 2005, p.40

64) Katherine E. White, "A Rule For Determining When Patent Misuse Should Be Applied", 11 Fordham Intel. Prop. Media & Ent. L. J. 671, 2001, p.2, 한편, 우리나라의 특허법은 경쟁제한적인 라이선스 조건과 관련하여 남용을 방지하기 위한 규정을 두고 있지 않다. 그렇다고 미국에서와 같은 지적재산권에 특유한 남용이론이 발전한 것도 아니다. 다만, 형식적으로는 지적재산권의 행사라 하더라도 실질적으로는 그 권리 본래의 사회적 목적을 벗어나는 것이어서 정당한 권리의 행사로서 인정될 수 없는 경우에는 민법 제2조 제2항의 권리남용의 효과로서 권리행사가 제한된다. 안효질, 「지적재산권의 간접침해와 남용이론」, 재산법연구 제23권, 제2호, 2006, p.460-461

65) 미국에서의 특허남용의 방어는 1931년의 Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp. 사건에서 비롯되었다. 원고는 드라이아이스를 제조하였는데, 드라이아이스나 아이스크림과 같은 냉동가능한 제품의 용기를 둘러싸고 있는 단열재 케이스로 구성된 특허권을 가지고 있었다. 원고는 고객에게 드라이아이스를 수송패키지용 특허로 보호받는 용기 내에서가 아니면 사용이 허락되지 않는다고 공지하여 판매하였다. 한편, 피고는 드라이아이스 경쟁 제조업체로서 특허받은 수송용 패키지에서 사용할 수 있다는 것을 알고 있는 원고의 고객들에게 드라이아이스를 판매하였는데, 원고가 특허권 침해의 소를 제기하였다. 법원은, 먼저 피고로부터 원고의 수송용 패키지에 담을 드라이아이스를 구매한 것은 직접침해에 해당하지 않는다고 판시하였다. 왜냐하면 드라이아이스는 원고 특허제품의 구성요소에 해당하지 않기 때문이다. 그리고, 발명품에 이용되는 특허받지 않은 물품의 독점을 행사하고자 하는 원고의 행위가 특허의 남용에 해당한다고 판시하였다. 결국 Carbice 판결은 특허받지 않은 물품에 대한 원고의 배타적 권리의 확장을 법원이 부인한 사안이라 할 수 있다. Carbice Corp. v. American Patents development Co. 283 U.S. 27 (1931).

도 특허권의 남용과 독점금지법 상의 문제가 쟁점이 되었는데, 특허권자가 구매자에게 1회 사용이라는 제한을 근거로 당해 특허제품의 소모품을 제3자로부터 구입, 교체하는 행위를 특허권 침해라고 주장하는 것은 교환 소모품 시장을 자신이 독점하고자 하는 의도로서 특허권의 범위를 확장하는 행위로 허용될 수 없다고 하였다. 반면, Mallinckrodt판결에서는 특허권자의 일회 사용 제한이 유효한 판매제한이라면 이러한 제한은 특허법상의 강제조항에서 제외되지 않으며, 특허남용법리나 독점금지법에 위반하지 않는다고 판단하였다. 그러나, 특허남용이 적용되기 위해서는 (i)분리된 제품에 대한 재사용이 제한되지 않음에도 (ii)그러한 제한을 가함으로써 구매자로 하여금 그 장치의 수명이 일회성을 초과함에 따라 특허제품의 구매하지 않아도 될 어떤 장치를 구매하도록 강요하여야 한다는 2단계 test를 거쳐야 하며 이 사건의 경우도 상기 조건을 충족시키므로 권리남용에 해당한다고 보는 견해가 있다⁶⁶⁾.

2. 끼워팔기 행위의 독점규제법상 문제

특허권자는 특허제품을 공급하면서 그에 사용되는 부품을 자신이 제조, 판매하는 상품과 함께 구매할 것을 강요하는 경우 이는 권리의 남용은 물론 독점규제법상의 대상이 될 수도 있다⁶⁷⁾. 판매자의 입장에서서는 상품의 기능을 확보하기 위하여 자신이 제공하는 보증된 품질의 부품을 사용할 것을 바라는 측면에서, 나아가, 특허제품의 독점가격으로 제한될 수 있는 물품의 보급을 부품에 전가시킴으로써 전체 수익을 증가시킬 수 있다는 측면에서 끼워팔기를 판매전략으로서 정당화하는 주장을 하기도 한다. 그러나, 이는 구매자가 동일한 가격이나 그 이하의 가격으로 끼워진 상품과 동등하거나 양질의 경쟁상품을 공급하는 공급자로부터 격리되어 구매자의 선택권을 왜곡시키고 효율적이고 잠재적 우수 제조업자가 시장에 진입하는 것을 어렵게 만듦으로써 공정한 경쟁을 유도하는 독점금지의 목적을 물각시킬 수도 있다⁶⁸⁾. 일반적으로 독점규제법상의 끼워팔기는 2개 이상의 상품을 함께 판매하더라도 각각의 상품을 별도로 구입할 수 있는 경우이거나 주된 상품의 기능에 반드시 필요한 상품을 끼워파는 행위는 이에 해당하지 않는다고 보고 있다⁶⁹⁾. 이러한 해석에 따르면 프린터와 카트리지의 끼워팔기는 독점규제법

66) Katherine E. White, 주64), p.8-9

67) 특허권 남용은 독점금지법보다 넓은 개념이다. 독점금지법 위반 행위는 언제나 특허권의 남용이 되지만, 반대로 독점금지법 위반이 아니더라도 특허권의 남용이 되는 경우도 있다. Katherine E. White, 주64), p.1

68) 김두진, 「공정거래법상 끼워팔기에 대한 규제제도 연구」, 한국법제연구원, 2001.11, p.30

상의 적용을 받을 수 없는 경우도 있게 된다. 그러나, 미국의 판례는 끼워팔기에 해당하기 위해서 주된 제품과 부수되는 제품에 각각 별도의 시장이 존재하고, 특허권자가 주된 제품의 시장에서 ‘경제적인 힘’을 가지고 있어야 함을 요구한다⁷⁰⁾. 그리고 특허권이라고 하는 배타적인 권리로 인하여 특허권자는 통상적으로 ‘경제적인 힘’을 가지고 있는 것으로 추정한다. 따라서, 특허권자가 특허권의 대상이 아닌 부품에까지 권리를 주장하면서 경쟁업자의 행위를 부당하게 제한하는 것은 자신의 제품만을 구매할 것을 강요하는 끼워팔기 행위에 해당하여 독점규제법의 목적에 위반된다고 인정할 수 있을 것이다⁷¹⁾.

최근 일본에서는 캐논 주식회사가 자신이 제조, 판매하는 토너카트리지에 IC태그⁷²⁾를 부착하여 IC태그에 탑재된 IC칩의 정보 해석이나 변환을 곤란하게 함으로써 당해 카트리지가 재제조품에 작동하지 않도록 하여 재제조업자의 재제조 카트리지 판매를 곤란하게 한다는 의혹이 제기되었다. 공정거래위원회에서 이에 관하여 심사를 실시하고, 카트리지에 IC칩을 탑재하는 행위에 관한 독점금지법상의 해석기준을 다음과 같이 제시하였다⁷³⁾.

69) 김원기/박수영, 독점규제법, 대명출판사, 2007, p.245-249 참조

70) 1917년 Motion Picture Patents 사건에서는 영화 영사기의 특허권을 보유한 기업이 영사기의 구매자로 하여금 자신이 공급하는 영화만 상영하도록 했으며(Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co. 243 U.S. 502 (1917)), 1936년의 IBM 사건에서는 계산기의 특허권을 보유한 기업이 소비자들로 하여금 연산에 필요한 펀치 카드도 반드시 자신으로부터 구매하도록 요구했고(IBM Corporation v. United States, 298 U.S. 131 (1936)), 1947년의 International Salt 사건에서는 통조림 식품에 소금을 투여하는 기계의 특허권을 보유한 기업이 임차인들로 하여금 반드시 자신이 공급하는 소금만을 사용하도록 했으며(International salt Co. v. United States, 332 U.S. (1947)), 1958년의 Northern Pacific Railway 사건의 경우 철도 회사가 자신이 소유한 토지를 임차하거나 구매하는 이는 반드시 자신의 철도를 이용하여 물품을 운송하도록 하였다(Northern Pacific Railway Company v. United States, 356 U.S. 1(1958)). 미 대법원은 이 네 사건 모두 주 상품시장의 독점력을 부 상품 시장으로 연장하는 효과를 가져오기 때문에 부당한 ‘경쟁 제한’(restraint of competition)을 금지한 Sherman Act의 제1조를 위반한 것으로 판시했다. 권오승, 공정거래와 법치, 법문사, 2004, p.629-630 참조

71) 같은 견해로 정상조 주55), p.567 참조

72) IC태그는 IC칩과 안테나로 구성되어 물품에 탑재되는 것으로 당해 물품의 식별정보 및 그 밖의 정보를 기록하여 전파를 이용함으로써 이들 정보를 읽고 쓸 수 있도록 한 것이다.

73) 일본공정거래위원회, 「캐논 주식회사에 대한 독점금지법위반 피의사건의 처리에 대하여」, <http://www.jftc.go.jp>, 2004.10.21(last visited 2007.9.10), 이 때, 일본 독점금지법 제19조 제10항의 ‘끼워팔기 판매’ 또는 제15항의 ‘경쟁자에 대한 거래방해’가 적용된다. 우리나라 독점규제법에도 유사한 규정이 있는 것으로 비추어 볼 때, 이러한 재제조품의 이용을 방해하는 행위에 대하여 공정한 거래 위반으로서 규제할 수 있는 여지가 충분히 있다고 보여진다.

기본적으로 잉크/레이저 프린터의 제조업체가 그 제품의 품질 및 성능의 향상 등을 목적으로 카트리지에 IC칩을 탑재하는 것 자체는 독점금지법상 위반이 아니다. 그러나, 예를 들어, 프린터 제조업체가 기술상 필요성 등의 합리적 이유가 없음에도 불구하고 혹은 그 필요성 등의 범위를 초과하여 ① IC칩에 기록된 정보를 암호화하거나 그 변환을 곤란하게 하여 카트리지를 재생 이용할 수 없도록 하는 행위, ② IC칩에 카트리지의 토너가 소모되었다는 등의 데이터를 기록하여 재생품이 장착된 경우 프린터의 작동을 정지하거나 일부 기능이 작동되지 않도록 하는 행위, ③ 프린터 본체에 의한 IC칩의 제어방법을 복잡하게 하거나 이를 빈번하게 변경함으로써 카트리지를 재생이용할 수 없도록 하는 행위 등에 의하여 사용자가 재생품을 사용하는 것을 방해하는 경우에는 독점금지법상 문제가 될 우려가 있다.

V. 결론

이상에서 미국과 일본, 그리고 우리나라에서의 특허제품의 소모품 교환에 관한 법적용 및 해석기준을 살펴보았다. 각각의 구체적인 사실관계가 다르기는 하지만 프린터 카트리지 사건을 중심으로 각국의 입장을 비교해 보면, 미국의 경우, HP사건은 폐기된 잉크카트리지를 수집하여 잉크를 재충전한 것이 아니라 신규 상품을 구입하여 재충전 가능한 형태로 카트리지를 변형한 것으로 이는 ‘수리’에 가깝다고 판단하였다. 단순히 기존의 용기에 내용물을 재충전하는 것이 아닌 새로운 형태의 용기를 만들어 재충전한 행위임에도 불구하고 변형한 카트리지의 뚜껑이 특허의 구성요소가 아니며, 나아가 카트리가 결합품으로써 소모된 것이 아니어서 재생산이라고 할 수 없으므로 침해를 구성하지 않는다고 판단한 것은 특허제품의 소모품을 교환하는 행위에 대하여 매우 관대한 입장을 보이고 있다고 평가할 수 있다. 반면에 일본의 잉크카트리지 사건은 카트리지에 잉크를 주입하는 방법에 관한 발명 특허로서 직접침해에 해당하는 사안으로, 간접침해 여부는 논의되지 않았다. 법원은, 소진론을 원칙적으로 적용하면서 카트리지의 잉크를 재충전하는 행위는 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 부품의 전부 또는 일부에 있어서 가공 또는 교환이 이루어진 제2유형에 해당하여 특허권을 침해한다고 판단하였다. 이 판결이 내려진 후 일본 내에서는 많은 논의가 이루어졌으며 잉크의 재충전은 수리로서 인정되어야 한다는 비판도 제기되었다. 마지막으로 우리나라의 경우를 보면, 프린터에 대한 특허권은 가지고 있으나 토너 카트리지에 대한 특허권을 취득하고 있지 않은 상황에서 카트리지의 교환이 간접

침해에 해당하는가가 쟁점이 되었다. 그러나 미국이나 일본에서처럼 소진론이나 허용되는 수리 이론 등의 항변은 전혀 이루어지지 않고 단지 간접침해의 법규 해석만으로 사안을 해결하는 것에 그쳤다는 점에서 아쉬움이 남는다. 만약 피고가 카트리지의 재충전행위가 단순한 수리에 그치는 적법한 행위임을 주장하였다 하더라도 직접침해의 전제를 필요로 하지 않는 우리 법원의 판단은 크게 달라지지 않았을지도 모른다. 그러나 주장해 볼 만한 의의는 충분히 있지 않았을까 한다.

재제조 상품 시장은 경제적, 환경적 측면에서의 사회적 이점을 고려할 때 활성화될 효용이 있으며 법적인 측면에서도 아래와 같은 이유로 적법한 행위로 해석될 수 있다. 첫째, 프린터 카트리지와 같은 특허받지 않은 재제조 소모품의 교환행위는 ‘수리’행위로 인정될 수 있다. 토너(잉크)의 재충전 행위는 토너라고 하는 카트리지 본체 보다 매우 수명이 짧은 소모품을 재충전하여 카트리지의 본래의 효용을 유지시키는 행위이며, 재제조 과정 중에 카트리지의 구성요소를 물리적으로 파괴하는 공정은 없다. 따라서, 토너의 재충전은 특허제품의 동일성이 인정되는 범위에서 수명이 짧은 소모품의 교환에 지나지 않으므로 이는 ‘수리’에 해당하며 새로운 특허제품의 ‘생산’이라고는 평가할 수 없는 것이다(카트리지 본체에 대한 프린터의 관계도 동일한 논리가 적용된다). 둘째, 특허법 제127조 규정의 취지에 따라 간접침해의 성립에는 직접침해가 전제되는 것으로 해석되어야 하며, 따라서 프린터 카트리지의 교환행위가 수리에 해당한다면 이는 직접침해를 구성하지 않는 것으로서 간접침해도 되지 않는다고 보는 것이 타당하다. 셋째, 특허권자는 취득자에 의한 특허품의 사용, 재판매 등의 제한을 가할 수 있으나 그것은 당사자간에 구속력을 가져야 하며, 특허법이나 독점규제법에 위반하는 것이어서는 안된다. 이는 미국 판례의 입장과 유사하다 할 수 있다. 일본에서도 소모품 교환 행위에 있어서는 직접침해를 전제로 하는 것이 법원의 입장이고 잉크 교환행위가 재생산에 해당한다는 판결에 대한 비판이 제기되고 있는 바, 이러한 논의는 우리 특허법상의 적용에 있어서 참고가 될 것이다. 다만, 이처럼 부품교환행위의 적법성이 인정되기 위해서는 부품 자체에는 특허권이 없는 경우이어야 한다. 부품에도 특허권이 있는 경우에는 특허전체의 실시행위에 해당하여 직접침해를 면하기는 어려울 것이다.

이 문제의 핵심은 결국 특허권자와 재제조품을 생산, 판매하는 경쟁업자간의 갈등을 어떻게 조율하느냐이다. 이를 위한 해결책으로 원제품 업체가 새

로운 모델을 출시한 경우 그에 따른 연구개발비와 수익을 확보할 수 있도록 일정기간 동안 법적으로 재제조를 금지토록 하자는 방안이 제시되고 있다. 원제품의 공급이 수반되지 않는 한 재제조 산업은 존재할 수 없다는 이유에서이다. 또한, 제조업체가 품질이 떨어지는 제품을 생산, 판매함으로써 프린터 본체의 고장 원인이 되거나 프린터의 품질 및 신뢰를 저하시키게 되는 등 트러블이 발생하게 되면 원제품 업체가 이러한 부담을 모두 안게 되므로 재제조 업체가 재제조품의 품질 및 신뢰를 유지할 수 있도록 하는 법적, 제도적 장치를 마련하는 것이 중요하다는 의견도 있다. 카트리지의 규격을 표준화시키는 것도 하나의 대안이 될 수 있을 것이다. 그러나, 무엇보다도 재제조 제품을 생산, 판매하는 것이 법적으로 허용되는 행위로서 평가되어야 한다. 위에서 제시한 바와 같이 구매자의 특허제품의 소모품 교환행위는 ‘생산’이 아닌 ‘수리’로 해석될 수 있고 이는 직접침해를 구성하지 않으므로 간접침해도 부정되어야 한다는 논리적 해석이 전제되고, 그런 다음 위의 여러 방안들이 받아들여진다면, 권리자, 경쟁업자, 소비자가 모두 Win-Win 할 수 있는 방향으로 재제조 산업은 나아갈 수 있을 것으로 전망된다.

<참고문헌>

국내문헌

- 김원기/박수영, 독점규제법, 대명출판사, 2007
- 손경한, 신평특허법론, 법영사, 2005
- 이해영, 미국특허법, (주)한빛지적소유권센터, 2005
- 송영식 외 2인, 지적소유권법, 육법사, 2005,
- 정상조, 지적재산권, 홍문사, 2004
- 권오승, 공정거래와 법치, 법문사, 2004
- 최덕규, 특허법, 세창출판사, 1996
- 손용욱, 「재활용품에 관한 특허 소진론 사례에 관한 소고」, 지식과 권리, 2006
- 안효질, 「지적재산권의 간접침해와 남용이론」, 한국재산법학회, 2006
- 한국생산기술연구원, 「프린터의 페토너, 잉크 카트리지 재제조제품의 생산, 평가시스템 구축」, 산업자원부, 2006
- 김두진, 「공정거래법상 끼워팔기에 대한 규제제도 연구」, 한국법제연구원, 2001
- 정상조, 「특허권의 간접침해」, 민사판례연구XXI, 박영사, 1999
- 박익환, 「특허법상 간접침해에 관한 일고찰」, 변호사, 1996

외국문헌

- Donald S. Chisum, Principles Of Patent Law, Third Edition, 2004
- Donald S. Chisum, 竹中俊子譯, 미국 특허법과 그 절차, 雄松堂, 2000
- Charles W. Adams, A Brief History Of Indirect Liability For Patent Infringement, 22 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 369, 2006
- Daniel M. Lechleiter, Dividing The (Statutory) Baby Under Anton/Bauer : Using The Doctrine Of Implied License To Circumvent §271(C)Protection For Components Of a Patented Combination, 3 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.355, 2004
- Katherine E. White, "A Rule For Determining When Patent Misuse Should Be Applied", 11 Fordham Intel. Prop, Media & Ent. L. J, 671, 2001
- 増井和夫 / 田村善之, 특허판례가이드, 有斐閣, 2005,
- 竹中俊子, 「특허제품의 가공, 부품교환에 따른 법률문제의 비교법적 고찰」, 지적재산권법과 경쟁법의 현대적 전개, (사)발명협회, 2006
- 田村善之, 「소비후 잉크탱크에 잉크를 재충전하는 행위와 특허권 침해 성부」 NBL No.836, 2006
- 上山浩・西村強, 「특허제품의 리사이클과 특허권 침해의 성부」, NBL No.810, 2005
- 上山浩・西本強, 「소진론과 수리, 재생이론에 관한 미국과 일본 판례의 상황」, Patent Vol.58, No.6, 2005
- 来栖和則, 「미국의 특허제품 구입자가 개수하는 행위의 합법성」, Patent vol.56, No.3, 2003
- 来栖和則, 「일본특허법의 간접침해 규정의 개정 및 미국과 독일의 관련규정과의 비교」,

Patent Vol.55, No.12, 2002

玉井克哉, 「미국 특허법에 있어서의 권리소진의 법리(1)(2)」, Patent Vol.54, No.10, 2001

横山久芳, 「사용 후 상품의 리사이클 판매와 실용신안권의 소진」, Julist No.1201, 2001

Comparative View on Patent Law Interpretation of Parts Exchange

- Outlook for Remanufacturing Industry Examined through Print Cartridge Case

Min-Jae Kim

[Excerpt]

The purpose of this study is to seek the legal grounds for supporting the remanufacturing industry in Korea by studying the printer cartridge case to examine the interpretation of the patent law determining whether an exchanging act of remanufactured patented parts, especially consumable supplies, is legally allowed.

This study includes the following:

The first chapter surveys the current situation and marketing structure of the printer cartridge remanufacturing market, and raises issues regarding utility of the remanufacturing industry.

The second chapter examines the legal basis by which a patentee may claim infringement concerning an exchanging act of patented parts and objections by which the accused may plead in the United States and Japan. Judicial precedents related to patented consumable supplies exchange are then studied in detail.

The third chapter assesses the application of the law regarding exchanging acts of patented parts and judicial decisions on the "toner cartridge case" according to the Korean patent law based on the discussion of the U.S. and Japan's cases.

The fourth chapter examines whether a patentee exercising his/her rights regarding exchanging acts of patented parts violates the monopoly regulation act as abuse of right and acts of tie-in sale according to the patent law.

The fifth chapter states the grounds of an argument that the outlook for the remanufacturing industry with regard to patented parts should be discussed taking interests of patentees, competitors, and consumers into consideration and can be viewed as a legal act according to the law with

economic and environmental benefits.

[Keyword] remanufacturing, consumable supplies, indirect infringement, patent exhaustion, permissible repair