

특허침해항변사유로서 묵시적 실시권 (Implied license)에 관한 연구

-미국사례를 중심으로-

이 봉 문

연세대학교 산학협력단/기술이전센터
/기술사업화 총괄팀장/기술거래사

제목차례

제1장 들어가며

제2장 특허법상 특허침해행위

제3장 묵시적 실시권의 이론적 전개

제4장 묵시적 실시권의 분석

제5장 간접침해 항변사유로서 묵시적 실시권

제6장 결론

제1장 들어가며

특허권자가 특허제품을 판매할 경우 특허권자는 그 발명에 있는 독점적인 지위로서의 권리를 이미 소모한 것이라고 할 수 있는데, 다시 말해서 특허권자가 어떠한 가치를 창출할 수 있는 기계 또는 기구를 판매할 경우에, 특허권자는 그 사용의 대가로 원가를 분명히 받았을 것이고, 추후 그 사용을 제한할 수 있는 권리도 그 대가의 일부라고 생각 할 수 있기 때문에, 그 추가적인 "사용을 제한하는 권리"에 대하여도 이미 그 대가를 받은 것이라고 생각할 수 있다. 그래서 이미 소모된 것이라고 생각하는 것은 타당할 것이다.

어떠한 물건이 발명을 구체화하거나 방법 발명에 사용될 수 있는 경우, 명시적 또는 묵시적인 실시권에 의해 그 발명을 사용하기 위한 권리의 이전이 행해질 수 있다. 명시적 실시권은 특허권자와 그 물건의 구매자 간의 서면 또는 구두의 계약에 의해 행해진다.¹⁾

하지만, 그 판매가 명시적인 실시권을 동반하지 않는 경우에도, 여전히 묵시적 실시권이 그 발명을 사용할 권리의 교환을 통제할 수 있다. 특허발명을 사용하기 위한 실시권이 없다면, 구매자는 특허 침해라는 불법행위 책임을 져야 할 것이다. 기술이 점점 더 복잡해 짐에 따라서, 어떤 발명이 묵시적 실시권에 의해 이전된 것인가를 판단하는 것도 점점 복잡해 지고 있다. 하지만, 일개 물품에 직접적으로 구현된 특허발명이 묵시적 실시권에 포함되었는지 여부에 대해서는 거의 판단을 하지 않고 있으며, 구매자는 거의 대부분 그러한 실

1) 6Ernest B. Lipscomb III, Lipscomb's Walker on Patents s 20:5, at 18 (3d ed. 1987)

시권을 가지고 있을 것이다. 그럴지 않는 경우를 찾는 것은 물건을 사용할 수 없게 하는 것과 거의 동일하다. 물품과 간접적으로 관련이 있는 발명을 사용할 권리가 존재하는지 여부를 결정하는데 있어서 더 많은 흥미로운 이슈들이 존재한다. 발명이 그 물품과의 관련성이 멀어질수록 분석이 더 어려워진다. 이러한 복잡함은 구매자가 자신도 모르는 사이에 침해에 대한 책임에 노출될 수 있으며, 또한 특허 소유자의 경쟁자가 침해에 대한 책임으로부터 벗어나기 위한 대안으로서 묵시적 실시권을 사용할 수 있기 때문에 생기는 문제점이다²⁾.

묵시적 실시권과 특허침해의 이러한 면에 대해 검토하기에 앞서, 본고의 제2장에서는 특허법상 특허침해행위에 대하여 약술 할 것이다. 본고의 제3장에서는 미국 법원에서의 묵시적 실시권의 법률적인 전개에 대해 약술할 것이다. 이러한 전개는 묵시적 실시권이 물건의 판매로 인해 야기된 것인지를 판단하기 위한 테스트의 혼란을 가져올 수 있기 때문에, 제4장에서는 다양한 테스트를 묵시적 실시권을 적용하기 위한 논리적이고 통일적인 분석을 행한다. 이러한 분석을 행한 후, 제5장에서는 간접침해 항변사유로서의 묵시적 실시권의 적용과 관련한 최근의 지방법원의 판결에 대해 논의하고 비평해 본다. 이러한 지방법원의 의견은 기여침해로부터의 특허소유자에 대한 법률적인 보호를 약화시킨다. 따라서 제6장에서는 특허소유자가 할 수 있고, 이러한 새로운 경향으로부터 그들 자신을 보호하기 위하여 하여야 취해야 사항들을 추천한다.

제2장 특허법상 특허침해행위

우리 헌법은 예술가나 저작자 등과 더불어 발명자의 권리도 법률로써 보호하도록 규정하고 있는데(헌법 제22조), 이에 따라 발명을 한 자는 일정한 절차에 의해 특허출원을 하고 설정등록을 받게 되면 출원일로부터 20년간 독점권으로서의 보호를 받게 된다(특허법 제88조). 즉 특허권자 외에 타인은 정당한 권원 없이 특허발명³⁾을業으로서 생산하거나 사용 또는 판매하는 등의 행위를 할 수 없으며 이를 위반했을 때에는 특허권의 침해를 구성하게 된다(특허법 제94조). 발명을 특허로 보호받기 위해서는 반드시 특허출원절차를 밟아야 한다. 특허출원서는 (1) 명세서, (2) 도면, (3) 발명의 주제를 특정하여 지적하고 명확하게 청구하는 적어도 한 개의 청구항으로 구성된다.⁴⁾ 명세서와 도면은 그 물건이 어떤 작용을 하는지를 기재하고, 배경정보를 제공하며, 발명의 재생산을 가능하게 하는 정보를 제공한다.⁵⁾ 특허 청구항은 보호받고자 하는 발명의 범위를 한정한다. 계약서가 부동산의 경계를 구분하는 것과 같이, 특허청구항은 발명의 경계와 범위를 표시한다.⁶⁾ 다양한 청구항의 카테고리가 존재하며,⁷⁾ 이 중 전형적인 것으로는 방법 및 장치 청구항이다. 방법 청구항은 발명대상(subject matter)를 다른

2) Michael J. Swope, Recent Developments in Patent Law: Implied License -An Emerging Threat to Contributory Infringement Protection, 68 Temp. L. Rev. 281, 305-06 (1995).

3) 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 특허법상 발명이라고 하는데, 이러한 발명이 일정한 절차에 따라 특허를 받았을 때 특허발명이라고 한다(특허법 제2조 1, 2호).

4) 35 U.S.C. s 112 para. 2 (1988).

5) Id. s 112 para. 1; 35 U.S.C. s 113 (1988).

6) Kornylak Corp. v. United States, 207 U.S.P.Q. 145, 155 (Ct. Cl. 1980)

7) 35 U.S.C. s 101 (1988); see also Lipscomb, supra note 2, s 11:3, at 292 (describing different claim classes).

상태나 물건으로 변형시키고 바꾸기 위하여 발명대상(subject matter)에 대해 실행되는 행위, 단계 또는 동작으로 이루어진다.⁸⁾ 반면에, 장치 청구항은 구조적인 것을 의미한다. 언급된 구조는 동일한 기능을 수행하고 효과를 일으키기 위하여 요구되는 모든 장치나 기계적인 힘을 포함할 수 있다.

특허권이란 정신적 창작물로서 발명에 대하여 가지는 독점적 이용권을 말한다. 그러나 특허권의 본질이 무엇인가에 대하여는 다툼이 있다. 즉 특허권의 효력을 특허발명의 적극적인 실시권으로 보는 입장과 이와는 반대로 소극적으로 타인에 의한 특허발명의 실시를 배제하는 금지권이라고 보는 입장이 그것이다. 이와 같은 입장의 차이는 특허권의 본질에 관하여 전용권으로 규정하는 독일법계⁹⁾와 배타권으로 규정하는 영미법계¹⁰⁾의 시각 차이에서 유래하며, 금지권의 범위가 실시권의 범위보다 넓다고 보는 것이 일반적이다.¹¹⁾ 그러나 오늘날 특허권의 본질은 내용적으로 적극적인 면에서는 특허권자가 업으로 특허발명을 독점적으로 실시 및 이용할 수 있는 권리(전용권 또는 실시권)이며, 소극적인 면에서는 타인에 의한 특허발명의 부당한 실시를 금지시킬 수 있는 권리(금지권 또는 배타권)로 이해한다.¹²⁾ 우리나라의 현행 특허법 제94조는 “특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.”고 규정하고 있으며, 제97조는 “특허발명의 보호 범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해진다.”고 규정하고 있다.¹³⁾ 특허권은 청구항으로부터 나오는 것이기 때문에, 각각의 허여된 특허는 적어도 한 개의 청구항을 가져야 한다.¹⁴⁾ 또한, 각 청구항은 기술적으로는 별개의 권리를 부여하는 별개의 발명이다.¹⁵⁾ 특허 소유자의 허락 없이 특허된 발명을 제조, 사용 또는 판매하는 자는 특허 청구항을 침해하는 것이다.¹⁶⁾ 특허침해라 함은 타인의 특허발명을 실시하는 것, 즉 타인의 특허발명을 생산, 사용 또는 판매 등을 하는 것을 말하며, 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금형에 처해진다(특허법 제225조).¹⁷⁾ 그러나 특허법 제94조 및 제127조에 따라 타인의 특허발명을 ‘업’으로 실시하여야 하므로, 특허침해가 되기 위해서는 타인의 특허발명을 업으로 실시하는 경우여야 한다. 따라서 특허권 사용에 정당한 권한이 있거나 특허권의 효력이 제한되는 경우에는 특허침해행위로 되지 않으며, 또한 특허발명을 업으로 실시하는 것이 아닌 경우 및 실시행위에 해당하지 않는 경우에도 특허권침해행위로 되지 않는다.¹⁸⁾ 이러한 특허권침해행위의 구체적 내용확정을 위해서는 이미 앞에서 설

8) *Cochrane v. Deener*, 94 U.S. 780, 788 (1876)

9) 독일이나 일본 및 우리나라의 특허법은 ‘... 실시할 권리를 독점한다’고 규정하고 있다(독일 특허법 제9조, 일본 특허법 제68조, 우리나라 특허법 제94조). 다만 독일 특허법은 특허권의 효력을 전용권으로 규정하면서도, 동시에 제3자에 의한 특허발명의 생산, 사용, 판매의 금지를 규정하고 있다(독일 특허법 제9조).

10) 미국 특허법은 ‘제3자가 특허발명을 생산, 사용, 판매하는 것을 배제하는 배타적 권리’로 규정하고 있으며(미국 특허법 제154조), 유럽특허법 제2조약도 동일한 입장이다(동법 제10조).

11) 강동세, 지적재산권의 형사적 이해, 세창출판사, 2003, 60면; 윤선희, 특허법, 576면 이하. 즉 실시권은 당해 특허발명 자체의 적극적 사용권인데 반하여 금지권은 실질적으로 이와 동일한 것으로 평가되는 균등법위(균등 실시, 불완전실시, 우회실시 등)에까지 침해행위로 금지시킬 수 있기 때문이다.

12) 강동세, 앞의 책, 61면; 이상경, 지적재산권소송법, 육법사, 167면; 윤선희, 특허법, 576면

13) 한편 우리나라 특허법 제126조는 “특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.”고 규정하고 있다.

14) 35 U.S.C. s 112 para. 2 see also *Fulton v. Powers Regulator Co.*, 263 F. 578, 580 (2d Cir. 1920)

15) 35 U.S.C. s 282 para. 1 (1988 & Supp. V 1994) see also *Altoona Publix Theatres, Inc. v. American Tri-Ergon Corp.*, 294 U.S. 477, 487 (1935)

16) 35 U.S.C. s 271(a)

17) 특허법은 특허권과 관련하여 권리침해죄(제225조), 위증죄(제226조), 허위표시죄(제227조), 사위행위죄(제228조), 비밀누설죄(제229) 등을 규정하고 있다.

18) 강동세, 앞의 책, 59면; 윤선희, 특허법, 657면 이하

명한 바와 같이, 특허권의 본질을 어떻게 이해할 것인가가 확정되어야 한다. 즉 특허권의 본질을 전용권으로 보는 경우에는, 특허발명의 적극적 이용권만이 그 침해대상이 될 것이며, 따라서 특허침해죄의 성립범위가 좁아지게 된다. 반면에 특허권의 본질을 배타권으로 보는 경우에는, 특허발명의 적극적 이용권을 침해하는 행위뿐만 아니라 보호의 범위에 속하는 일체의 금지된 행위를 의미하게 되어, 특허침해죄의 성립범위가 그만큼 넓어지게 된다. 이와 관련하여 특허침해죄는 행위객체가 특허권이라는 권리이며, 그 권리는 무형의 지식을 대상으로 하는 것이다. 따라서 특허권의 범위를 한정하는 것이 해석상 쉽지 않거나 명확하지 않은 경우가 많기 때문에 특허권침해행위는 특허발명의 적극적 이용권을 침해하는 행위로 제한하여야 죄형법정원칙과 합치할 수 있다는 견해¹⁹⁾와 특허권의 본질은 적극적 이용권과 소극적 배타권이 모두 포함하는 것으로 이해하여야 하며, 특허발명의 간접침해나 우회침해를 방지할 수 없기 때문에 특허발명의 소극적 배타권을 침해하는 일체의 행위를 의미하는 것으로 이해해야 한다는 견해²⁰⁾가 있다. 그러나 특허권은 적극적 이용권과 소극적 배타권을 모두 포함하고 있는 것으로 이해하는 것이 오늘날 일반적 입장이며, 우리나라 특허법은 특허권의 보호범위를 '특허청구범위에 기재된 사항'으로 규정하고 있으므로 특허청구범위를 확정함으로써 해결될 수 있다고 생각된다.²¹⁾ 특정 제품이 특허 청구항을 침해하는지 여부를 결정하기 위해, 법원은 두 단계의 분석을 행한다. 우선, 법원은 청구항의 의미를 파악한다. 이것은 명세서의 관점에서 청구항의 해석을 요구하는 법률문제이다. 이러한 해석 단계는 법원이 명세서에 개시된 발명의 범위보다 더 넓게 커버하도록 청구항을 해석하는 것을 방지한다.²²⁾ 청구항을 해석한 후, 법원은 침해라고 주장되는 물건이 청구항에 기재된 모든 구성요소를 가지고 있는지를 판단한다. 그 물건이 모든 구성요소가지고 있으면 침해가 있었던 것으로 판단된다.²³⁾ 청구항의 일부 구성요소가 그 물건에 실제로 존재하지 않는다고 하더라도, 법원은 균등론에 의한 침해라고 판결할 수 있다.²⁴⁾ 균등론에 의하면, 어떤 물건이 거의 동일한 방식으로 거의 동일한 기능을 수행하여 청구된 발명과 거의 동일한 효과를 나타낸다면, 그 물건은 (특허를) 침해하는 것이 된다.²⁵⁾ 이러한 균등론에 의해, 법원은 침해품이 특허청구항의 구성부품을 공지의 대체물로 단순히 치환하는 것도 침해라고 판결할 수 있다.²⁶⁾ 침해 추정자가 그러한 방식으로 책임을 회피하도록 허용하는 것은 특허법을 우회하는 것을 허용하는 것이 된다.²⁷⁾ 법원이 만약 그 물건이 청구된 발명의 범위 내에 속한다고 판결한다면, 문언적인 침해 하에서, 그 청구항은 그 물건을 "표현" 하거나 커버한다고 말할 수 있다. 균등론에 따르면, 그 청구항은 그 물건을 커버한다고 할 수 있다. 또 다른 사건에서, 침해자는 특허침해를 면할 수 없다.²⁸⁾ 특허 청구항을 직접 침해자가 아닌 자도 기여침해 이론에 따라 그 책임을 면하지 못할 수 있다. 기여침해자는 직접적으로 그 특허 청구항을 침해하는 것은 아니지만, 특허를 침해하지 않는 다른 용도로 사용할 수 있는 일반적인 다용도 물품이나 상품이 아닌, "특허 받은 기계, 제품, 합성물, 또는 조성물

19) 이재환, 특허침해의 형사책임, 특허법연구회 발표논문, 8면

20) 강동세, 앞의 책, 62면 이하

21) 강동세, 앞의 책, 63면

22) Lipscomb, supra note 1, 11:2, at 288

23) Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 607 (1950)

24) Id. at 607-08; see also Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931, 933 -34 (Fed. Cir. 1987)(en banc)

25) Graver Tank, 339 U.S. at 608

26) Graver Tank, 339 U.S. at 607

27) Pennwalt, 833 F.2d at 933 -34.

28) Id.

의 일 구성요소나 발명의 재료를 판매" 한다. 29) 참고로, 기여침해에 대한 초기 사건인 Wallace v. Holmes 를 검토해보기로 한다.³⁰⁾ Wallace 사건에서, 특허권자는 새로운 형태의 석유램프(kerosene lamp)를 발명했다. 초창기 램프의 개선된 형태인 버너였다. 본 발명의 핵심은 버너라는 것이 명백했지만, 특허 클레임은 버너와 굴뚝(chimney)을 포함하고 있었다.³¹⁾ 피고는 굴뚝이 없는 것을 제외하고 거의 동일한 램프를 판매하였다. 피고의 램프가 굴뚝을 포함하고 있지 않았기 때문에, 피고는 직접적으로는 Wallace 의 특허를 침해하는 것이 아니었다. 이러한 사실에도 불구하고, 법원은 기여침해에 근거하여 피고의 책임이 있다고 판결하였다.³²⁾ 기여침해의 필수적인 요건은 직접침해이다.³³⁾ 직접 침해자는 일반적으로 기여침해자와 다른 사람일 것이다. 일반적으로 직접 침해자는 구매자이다.³⁴⁾ Wallace 사건에서, 피고의 램프를 구입한 사람은 그들이 구입한 램프에 굴뚝을 부가만 시키면 (특허받은) 램프로 사용할 수 있었다.³⁵⁾ 구매자가 버너에 램프를 부가시켰을 경우, 구매자는 Wallace의 발명을 달성시키게 되어, Wallace의 특허를 직접적으로 침해하게 되었다. 특허권자가 각각의 구매자를 상대로 일일이 소를 제기하는 것은 너무 번거롭다. 그 대신에, 기여침해의 이론은 특허권자가 실질적으로 과실이 있는 당사자인 판매자를 상대로 직접적으로 소를 제기하는 것을 가능하게 한다. 기여침해와 밀접하게 관련이 있는 것으로는 "특허의 침해를 적극적으로 유발"시키는 것이 특징인 침해 유도행위가 있다.³⁶⁾ 유도 침해자는 특허의 구성부품을 판매하는 것은 아니지만 타인으로 하여금 침해를 조장하는 사람을 말한다. 유도침해 이론은 직접 침해를 촉진시키거나 조장하는 것을 금지시킨다.³⁷⁾ 예를 들면, Wallace 사건에서 피고가 Wallace의 발명을 달성시키는 방법에 대한 지시를 제공하였다면, 그 피고는 유도침해의 이론에 따라 Wallace에게 책임을 부담하게 된다. 기여침해와 유도침해의 차이점은 피고가 직접 침해자에게 무엇인가를 팔지 않았을 경우에도 유도침해 이론에 의해 책임을 부담할 수도 있다는 것이다. 피고가 제공한 지시서 만으로도 충분히 청구이유가 될 수 있다.³⁸⁾ 법적 책임에 대한 심리는 침해 판결로 귀결되지 않는다. 몇 가지 방어방법에 의해 법적책임으로부터 벗어날 수 있을 것이다.³⁹⁾ 정당한 방어방법으로서, 본고에서 중점적으로 다루고 있는 것이 바로 묵시적 실시권이다. 묵시적 실시권이 완벽하게 손해배상 책임을 배제시키는 것은 아니지만, 소송을 불법행위로부터 계약으로 이동시킨다.⁴⁰⁾ 그러므로, 법원이 묵시적 실시권이 존재한다는 것을 발견한다면, 그 법원은 로열티의 지급이 필요한지의 여부도 검토해야 할 것이다.⁴¹⁾

29) 35 U.S.C. s 271(b) and s 271(c) provide:

30) 29 F. Cas. 74 (C.C.D. Conn. 1871) (No. 17,100).

31) Id. at 74 -75.

32) Id. at 78 -79.

33) Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 341- 42 (1961)

34) Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964); Fromberg, Inc. v. Thornhill, 315 F.2d 407 (5th Cir. 1963)

35) Wallace, 29 F. Cas. at 79.

36) 35 U.S.C. s 271(b)

37) S. Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess. 8 (1952),

38) Trent v. Risdon Iron & Locomotive Works, 102 F. 635, 642 (9th Cir. 1900) ; Conmar Prods. Corp. v. Tibony, 63 F. Supp. 372, 373 (E.D.N.Y. 1945) ; Metallizing Eng'g Co. v. Metallizing Co., 62 F. Supp. 274, 277 (S.D.N.Y. 1945) ; New Wrinkle v. Fritz, 30 F. Supp. 89, 91 (W.D.N.Y. 1939)

39) In A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co., 960 F.2d 1020 (Fed. Cir. 1992),

40) De Forest Radio Tel. & Tel. Co. v. United States, 273 U.S. 236, 241 (1927)(implied license bars tort action for infringement but not contract claim for compensation).

41) Id.

제3장 묵시적 실시권의 이론 전개

제1절 서론

묵시적 실시권은 특허권자가 특허기계를 판매하거나 명시적으로 특허방법의 실시를 허락하지는 않았지만 특허기계를 제조할 수 있도록 고안된 부품을 판매하는 경우에는 발생할 수 있다.⁴²⁾ 그러나 방법과 기계에 대하여 동시에 특허를 가지고 있는 특허권자로부터 기계만을 구입한 경우는 특허방법에 대한 묵시적 실시권이 있다고 볼 수 없다. 그 실례로서, 특허권자가 기름을 짜기 위해서 1) 씨앗을 분쇄하는 방법과, 2) 분쇄기구에 대한 특허를 가지고 있었다. 소비자가 이 분쇄기구만을 구입하여 사용하면서 특허방법도 함께 사용하였으나 구입 당시에 특허방법에 대하여는 아무런 명시적인 사용약정이 없었다. 이러한 경우 특허된 기구를 구입한 것만으로는 그 특허방법을 사용하여도 좋다는 묵시적인 허락을 받았다고는 볼 수 없다.⁴³⁾ 그러나 구입한 물품이 특허를 실시하는데 사용하지만 그 이외에는 아무런 용도가 없는 경우에 이러한 물건을 판매하는 것은 묵시적 실시권을 준 것으로 볼 수 있다. 다초점렌즈(Stanley: '777'특허)에 관한 특허권자로부터 렌즈원재료(Lens Blank)를 구입한 사람은 이를연마하여 특허렌즈를 만들어서 타인에게 판매하여도 좋다는 묵시적 실시권을 받은 것으로 볼 수 있다. 원재료를 판매하는 행위는 그 물건과 관련된 특허권의 포기라고 볼 수 있다.⁴⁴⁾

또한 영구적이고 값비싼 특허장비(Edison: '290')를 설치한 경우에는 이 장비를 묵시적 실시권을 준 것이다. 호텔건축공사가 계속 중에 전기업자가 특허를 받은 전기분배시스템을 설치하여 주고 이 장비에 외부의 휴즈 박스를 통하여 전기를 공급하기로 하였다. 이 특허장비가 설치된 후 호텔 측은 이 장비에 대한 전기 공급업자를 이 장비를 설치한 업자로부터 다른 업자로 변경하였다. 그러자 원래 이 장비를 설치한 업자가 호텔을 상대로 하여 자신이 설치한 전기분배시스템을 계속적으로 사용하는 것은 특허권을 침해하는 행위라고 주장했다. 그러나 고가의 장비로서 오직 특허방법을 사용하지 않고서는 이용될 수 없다면 이를 설치하는 행위만으로도 이 장비를 사용할 수 있도록 하는 묵시적 실시권을 준 것이다.⁴⁵⁾ 그러나

42) 묵시적 실시허락은 또한 특허권자에게 민사법상 부과되는 의무를 적용함으로써 발생할 수 있다. 특허권이 가지는 배타권이 명시적으로는 물론 묵시적으로도 실시허락이 될 수 있다고 보는 입장. Carborundum Co. v. Molton Metal Equipment innovations, Inc., 72 F.3d872, 878, 37 USPQ2d 1169, 1172(Fed. Cir., 1995), discussed at N, 59, 이러한 묵시적인 실시허락은 특허권자와 특허침해혐의자 사이에 발생한 모든 행위를 구체적인 상황에서 판단하여 볼 때 성립할 수 있다고 보는 입장은 McCoy v. Mitsuboshi Cutlery, Inc., 67 F.3d 917, 920, 36 USPQ2d 1289, 1291(Fed. Cir., 1995) discussed at N 55 참조.

43) 원고는 피고를 상대로 특허침해소송을 제기했다. 피고는 원고로부터 위 기계를 구입하면서 이 특허방법을 사용하여도 좋다는 묵시적 실시권을 받았다고 항변했다. 그러나 미 연방대법원은 피고의 묵시적 실시권이 있었다는 주장을 받아들이지 않았다. Lawther v. Hamilton, 124 U.S. 1, 347(1888).

44) 따라서 이 렌즈원료를 사용하여도 좋다는 묵시적 실시권을 받은 실시권자(Licensee)가 이 원재료를 판매하더라도 원래의 특허권자는 이 물건의 가격을 통제할 수 없다는 것이다. 왜냐하면 이 백지는 다초점렌즈를 최종완성품으로 만드는데 사용이 가능하고 그 이외의 용도로는 사용할 수 없기 때문이다. Unite States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 53 USPQ 404 (1942)참조.

45) Edison Electric Lght Co. v. Pennisular Light, Power & Heat Co., 101 F. 831, 837(6th Cir., 1900). 최근에는 열쇠와 자물쇠에 대한 새로운 디자인에 대한 특허권자가 열쇠로 가공할 수 있는 열쇠원재료를 판매한 경우에 묵시적인 실시허락이 있다고 본 입장에 대하여는 Medeco Security Locks, Inc. v. Lock Technology Corp., 199 USPQ 519(S.D.N.Y., 1976) 참조. 그러나 특허권자의 부품이 특허방법을 사용하기 위하여 새로운 장비를 만드는 데 사용되는 경우 묵시적인 사용허가가 존재하지 않았다고 보는 견해는 Andoco

이와 반대로 물건이나 구성부품(Element)이 특허를 침해하지 않는 방식으로 사용이 가능한 경우, 즉 수선하거나 부품을 교체하기 위한 경우에는 묵시적 실시권을 준 것이 아니다.⁴⁶⁾

묵시적 실시권이 있었다는 사실은 특허침해주장에 대한 항변사유가 된다. 이 항변을 주장하는 피고는 이를 주장 입증할 책임을 부담한다.⁴⁷⁾ 이렇게 묵시적 실시권이 이루어졌다는 사실을 인정하기 위하여 최초의 판매행위가 특허권자에 의하여 이루어져야만 한다. 그러나 판매된 특허물건이 중간거래자를 거쳐 제3자에게 재판매된 경우에 최종소비자인 제3자가 특허권자와 사이에 묵시적 실시권이 존재하였다는 사실을 입증할 필요는 없다고 본다. 누가 특허물건을 만든 것인지를 가려내기가 불분명한 경우에 최종소비자가 중간거래자와 특허권자와의 사이에 묵시적 실시권이 있었다는 사실을 입증하기는 더욱 어렵기 때문이다.⁴⁸⁾ 묵시적 실시권의 범위와 기간은 이러한 실시권이 인정된 상황에 따라 합리적으로 해석하여야 한다. 특별한 경우가 아닌 한 묵시적 실시권은 판매된 부품의 수명기간 동안만 존속된다고 보아야 한다.⁴⁹⁾ 강제경매나 채무변제를 받기 위하여 주문받은 물품을 판매하는 것과 같은 비자발적인 판매행위로부터도 묵시적 실시권이 존재한다는 것을 인정할 수도 있다는 견해도 있다. 1) 강제경매에 의하여 특허물건을 경락받은 자는 일반 민사법상 인정되는 권리에 의하여 이를 재판매를 할 수 있고 이를 구입한 자와 특허권자와 사이에 묵시적 실시권이 존재한다고 볼 수 있다는 것이다. 2) 특허물품을 특별히 주문한 구입자가 그 물건에 대한 변제 책임을 이행할 것을 거절하자 아직 인도되지 아니한 특허물건을 제3자에게 판매한 경우에 특허침해책임을 지지 않는다는 것이다. 그 논거로서 특허법은 계약상의 특허권을 강제할 수 있는 묵시적 실시권을 주고 고통을 받는 당사자의 법적인 권리를 인정하여 준다는 것이다.⁵⁰⁾

묵시적 실시권을 설명하기 위해, 법원은 다음 세 가지 테스트(1)특허소진 (2)침해금반언 (infringement estoppel); 및 (3)비침해적 사용 테스트 (일반적으로 Bandag test라 함)의 조합에 대하여 평가한다. 특허소진은 정당한 판매에 뒤따르는 물건의 사용에 대하여 구매자를 침해행위로부터 배제시킨다. 특허소진이론에 따르면, 물건의 구매자는 그 물건을 커버하는 특허 청구항에 대하여 묵시적 실시권을 획득하게 되며, 부수적인 특허 청구항에 대한 묵시적 실시권도 취득할 수 있다. 구매자가 특허권자의 행위에 의존한 것이라는 것에 대하여 성공적으로 증명할

Environmental Process v. Niagara Environmental Associates, Inc., 206 USPQ 656(W.D.N.Y., 1980) 참조.

46) Pribe & Sons Co. v. Hunt, 188 F.2d 880, 89 USPQ 299(8th Cir., 1951) 참조. Radio Corp. of America v. Andrea, 90 F.2d 722, 88 USPQ 53(7th Cir., 1950)에서는 1) 특허를 침해하는 용도 이외의 용도가 존재한다는 사실과, 2) 각 물품의 포장지에 '실시권하지 않는다'고 기재한 사실을 종합하여 묵시적 실시권이 존재하지 않는다고 본다.

47) Carborundum Co. v. Molton Metal Equipment Innovations, Inc., 72 F.3d 872, 873, 37 USPQ2d 1169, 1172(Fed. Cir., 1995).

48) 임호, 특허법, 법문사, 477-481면, 2003

49) Carborundum Co. v. Molton Metal Equipment Innovations, Inc., 72 F.3d 872, 37 USPQ2d 1169(Fed. Cir., 1995), 특허권자가 특허받은 폐금속 재생방법에만 사용될 수 있도록 고안된 펌프를 판매하였다. 이 펌프를 수선하기 위하여는 매년 \$2,000씩 비용이 지출되는 경우에 펌프를 구입한 고객은 이 펌프의 수명기간 내에서만 특허방법을 사용할 수 있는 묵시적 사용허락을 받았다고 보는 것이 구입당시의 구체적 상황에 비추어 양당사자의 의사로 추정된다고 보았다.

50) McCoy v. Mitsuboshi Cutley, 67 F.3d 917, 36 USPQ 1289(Fed. Cir., 1995). 특허권자가 주문한 새우깡 질을 벗기는 칼 150,000개 중에서 12,000개를 수령하고 나머지는 수령을 거절한 경우에 물품대금에 대한 변제충당을 위하여 제작자가 이 칼 중 일부를 제3자에게 판매한 사안에서 제작자에게 특허침해책임을 없다고 판시한 사례.

경우 법원은 침해금반언(infringement estoppel)의 원칙을 적용하여 특허 청구항에 대한 묵시적 실시권을 인정한다. 또한 최근에는, 특허 청구항이 그 물건을 커버하지 못하는 경우에 법원이 비침해적 사용 테스트를 적용하였지만, 구매자는 부가적인 청구항에 대한 묵시적 라이선스를 획득하기 위하여 노력하였다.⁵¹⁾

제2절 특허소진에 의한 묵시적 실시권

묵시적 실시권에 대한 해석은 특허소진 이론에 근거하여 120년 동안 전개되어 왔다.⁵²⁾ 특허소진론에 따라, 특허권자는 정당하게 판매된 개개의 물품에 대하여 특허권을 주장하지 못한다. Adams v. Burke 사건의 기념비적인 결정(seminal decision)에서,⁵³⁾ 미국 대법원은 관(棺)의 구매자는 "모든 관이 사용되는 용도로 그 관을 사용할 권리를 획득"하였다고 판결했다.⁵⁴⁾ Adams 사건에서, 특허권자는 양수인에게 보스턴의 10마일 반경 이내에서 관 뚜껑을 생산, 사용 및 판매할 배타적인 권리를 부여하였다.⁵⁵⁾ 특허권자는 또한 제2의 양수인에게 10마일 반경 밖에서 그 관 뚜껑을 생산, 사용 및 판매할 배타적인 권리를 부여하였다. 제1양수인이 이 뚜껑을 사용하는 관을 보스턴지역의 판매상인 Burke에게 판매하였고,⁵⁶⁾ Burke는 그 뚜껑을 허용된 10마일 반경을 벗어나서 사용하였다.⁵⁷⁾ 제2 양수인이 Burke에 대하여 특허권을 행사하려고 하자, 대법원은 뚜껑에 대한 특허권자의 통제는 "그것의 최초 사용시에 소멸"되었다고 판결했다.⁵⁸⁾ 대법원의 논거는 다음과 같다: 특허권자나 그의 권리를 가지는 자는, 유일한 가치가 그것의 사용에 있는 기계나 기구를 판매하는 경우에 그 사용에 대한 고려를 용인하고 그 사용을 제한하는 권리를 포기하게 된다. 법원의 용어로, (특허 받은) 물품은 독점의 제 한없이 유통된다.⁵⁹⁾ Adams 사건에서, 법원은 관뚜껑의 정당한 판매는 그 뚜껑에 대하여 두 양수인의 특허권을 소진시켰다고 판결하였다. 특허 소진이론은 구매자에게 특허에 대한 제한으로부터 벗어나 자유롭게 물건을 통제할 권리를 부여한다.⁶⁰⁾ Adams 사건에 대한 법원의 특허소진이론은 그 판매된 물건을 직접적으로 커버하는 클레임에 대해서만 좁게 적용된다.

Adams 사건 이후 거의 70년만에 판결된 United States v. Univis Lens Co., 사건에서⁶¹⁾ 미국 대법원은 특허소진이론에 따라 물건의 구매자가 부가적인 특허 청구항에 대한 묵시적 실시권을 획득했는지 여부를 고려하였다.⁶²⁾ 이 사건에서, 특허 소유자인 Univis Lens는 다초점 안경 렌즈를 제조하는 프로세스에 관한 수 개의 특허 청구항을 가지고 있었다.⁶³⁾ 예를 들면, 그 청구항은 렌즈 블랭크(lens blank)의 준비, 분쇄 및 연마 방법 (method of producing, grinding,

51) Michael J. Swope, supra note 2, at 287

52) The term "patent exhaustion" may be somewhat misleading. The patent grant is not itself diminished; only the rights with respect to each particular product sold are diminished.

53) 84 U.S. (17 Wall.) 453 (1873).

54) Id. at 456.

55) Id. at 454.

56) Id.

57) Id. at 457.

58) Id. at 456.

59) Id.

60) Id.

61) 316 U.S. 241 (1942).

62) Id. at 250

63) Id. at 243.

and polishing)을 포함한다.⁶⁴⁾ Univis Lens는 렌즈 블랭크를 제조하기 위하여 특허 청구항의 일부를 사용하였다.⁶⁵⁾ 그 후 그것은 실시권이 되었고, 이들 블랭크를 도매업자 및 소매업자에게 판매하였다.⁶⁶⁾ Univis의 렌즈 블랭크를 구입한 후, 그 도매업자 및 소매업자는 Univis의 다른 특허 청구항을 실행하여 다양한 형태의 렌즈를 완성하였다.⁶⁷⁾ 즉, 대법원 이전 단계에서의 이슈는 특허권자가 그 구매자가 불완전한 물건을 완성시키기 위하여 필요한 특허발명을 실시하는 것을 배제시킬 수 있는지 여부였다.⁶⁸⁾ 판매 이후에 특허권자의 권리를 지정함에 있어서, Univis Lens 사건에서 법원은 "특허권자 또는 그의 라이선시에 의한 렌즈 블랭크의 판매는 그 자체가 특허법의 보호 범위 내에서의 블랭크의 소유권 및 특허 절차의 최종 단계를 실행하기 위한 실시권의 완전한 이전"이라고 판결하였다.⁶⁹⁾ 법원은 그 판결 이유로서 오직 한 건의 특허만이 다촛점 렌즈를 제조하는 프로세스를 커버한다고 밝혔다.⁷⁰⁾ 또한, 렌즈 블랭크가 분쇄 및 연마되기 전까지는 그 특허가 완전하게 실시된 것은 아니다.⁷¹⁾ Univis Lens 사건에서 법원은 미 완성된 물건의 판매는 구매자에게 그 물건을 완성시키기 위해 필요한 부가적인 청구항 뿐만 아니라, 그 물건에 구현된 청구항에 대한 묵시적 실시권을 부여한다고 판단하였다.⁷²⁾ 판매가 특허권자의 권리를 소진시킨다는 논리를 지지하기 위하여, 법원은 특허법의 정책은 발명자에게 독점적인 권리를 부여함으로써 유용한 기술의 진보를 촉진시키기 위한 것이라고 덧붙였다.⁷³⁾ Univis Lens 사건에서 법원은 특허권자에게 특허권자의 발명을 구현하는 물건의 판매에 대해 합리적인 로열티를 받도록 허용하는 것은 이 정책에 따른 것이라고 판단하였다.⁷⁴⁾ 어쨌든, 렌즈 블랭크의 판매가격은 그 물건을 완성시키기 위하여 요구되는 특허 발명을 실시하기 위한 로열티를 포함한다.⁷⁵⁾ 특허권자가 완제품에 대한 보상을 이미 받았기 때문에, 동일한 특허로부터 생기는 다른 특허발명의 사용에 대한 추가적인 로열티의 징수는 특허받은 시스템에 의해 의도된 보상을 초과하는 것이며, 그 특허권자에게 2중적으로 보상을 하는 것이다.⁷⁶⁾

전통적으로 특허소진은 판매 이후에 일어난다. 하지만, 최근의 Intel Corp. v. ULSI System Technology, Inc. 사건의 판결에서,⁷⁷⁾ 미국 연방순회항소법원은 침해자라고 주장되는 자가 특허권자로부터 아무것도 구매하지 않은 사건에 특허침해이론을 적용하였다. 이 사건에서, 추정 침해자인 ULSI System Technology는 인텔의 특허 청구항에 의해 커버되는 math co-processor를 고안하였다.⁷⁸⁾ 침해행위에 대한 책임을 극복하기 위해, ULSI는 Intel 과 Hewlett-Packard ("HP") 간의 크로스실시권 계약을 성공적으로 이용하였다.⁷⁹⁾

Intel-HP 간의 계약 내용은 HP에게 인텔의 특허 클레임에 의해 커버되는 math

64) Id. at 246 - 47.

65) Id. at 247.

66) Id. at 244 - 45.

67) Id.

68) Id. at 248.

69) Id. at 249.

70) Id. at 248.

71) Id.

72) Id.

73) Id. at 250.

74) Id. at 251.

75) Id.

76) Id. at 252.

77) 995 F.2d 1566 (Fed. Cir. 1993), cert. denied, 114 S. Ct. 923 (1994).

78) Id. at 1567.

79) Id. at 1568 - 69.

co-processor의 제조 및 판매에 대한 라이선스를 부여하는 것이다.⁸⁰⁾ 하지만, HP와 ULSI간의 별도의 계약에 따라, HP는 ULSI의 칩 디자인에 따른 math co-processors도 제조하였다.⁸¹⁾ ULSI는 Intel과 경쟁관계에 있는 HP가 제조한 칩을 재판매 하였다.⁸²⁾ Intel이 침해를 이유로 ULSI를 상대로 소를 제기하였고, ULSI는 HP로부터 그 칩을 구매한 것이고 HP의 판매로 Intel의 특허권이 소진되었다고 주장하였다.⁸³⁾

반대로 Intel은 HP는 단지 제조에 관한 서비스만을 제공한 것이므로 특허권은 소진되지 않았다고 주장하였다. 법원은 HP와 ULSI간의 거래를 "칩의 제조 및 판매에 대한 계약"으로 특정하였다.⁸⁴⁾ 즉, HP가 제조한 칩을 ULSI에 판매한 것은 그 칩들에 대한 Intel의 특허권을 소진시킨다는 것이다.⁸⁵⁾ Intel의 특허가 그 칩을 커버하는 방법 및 장치 청구항을 모두 포함한다고 하더라도, 인텔의 그 특허권이 소진되었다는 것이다.

특허소진에 앞서 "판매"의 정의를 확장함에 더하여, 특허소진의 대상이 되는 완제품을 구성하는 것도 확장되는 중일 수 있다. 물건이 완성품인 경우에도, 그 물건을 상업적으로 이용하기 위하여 필요한 관련 청구항(incident claim)이 묵시적 실시권에 포함되어 있을 수 있다.

Cyrix Corp. v. Intel Corp. 사건에서⁸⁶⁾, 미국 텍사스 동부 지방법원은 상업적으로 유용한 완제품을 만들기 위하여 필요한 관련청구항(incident patent claim)이 묵시적 실시권에 포함되었다고 지지한 Univis Lens 사건을 더욱 확장시켰다.⁸⁷⁾ Cyrix 사건에서, Texas Instrument사와 Intel간의 크로스실시권 계약에 따라 Texas Instruments에게 Intel의 특허 청구항에 의해 커버되는 마이크로프로세서를 제조, 사용 및 판매가 허용되었다.⁸⁸⁾ 별도의 계약에서, Texas Instruments사는 침해 추정자인 Cyrix를 위하여 마이크로프로세서를 제조하였다.⁸⁹⁾ Intel은 침해 및 기여침해를 이유로 Cyrix를 제소하였다.⁹⁰⁾ 하지만, Cyrix는 Cyrix 마이크로프로세서칩을 직접적으로 커버하는 인텔 청구항에 대한 묵시적 실시권이 그 칩의 사용목적에 필요한 관련청구항(incident claims)에 대한 실시권도 또한 내포하고 있다는 것을 성공적으로 주장하였다.

ULSI System Technology⁹¹⁾ 사건에 대한 법원의 판결과 유사하게, Cyrix사건에서 법원은 Texas Instruments는 칩을 Cyrix에게 판매하였으며, 특허가 소진되어 침해를 배제하였다고 판결하였다.⁹²⁾ 하지만, ULSI System Technology 사건과는 다르게, Cyrix 사건에서 칩은 Intel의 다른 청구항을 침해하지 않고는 다른 상업적인 목적으로는 사용될 수 없었다.⁹³⁾ 상세하게는, 완성된 마이크로프로세서는 내부 메모리를 제외한 다른 용도로는 사용될 수 없었다.⁹⁴⁾ 즉, Cyrix는 기여침해에 대한 책임이 있다.

두 사건간의 실질적인 차이점에도 불구하고, Cyrix 사건에서 법원은 Univis Lens의 논거가

80) Id. at 1569.

81) Id. at 1567, 1569.

82) Id. at 1567.

83) Id. at 1568.

84) Id. at 1569.

85) Id. at 1570.

86) 846 F. Supp. 522 (E.D. Tex.), aff 'd, No. 94 -1273, 1994 WL 685455 (Fed. Cir. Dec. 8, 1994).

87) Id. at 541.

88) Id. at 525.

89) Id.

90) Id. at 524.

91) 995 F.2d 1566 (Fed. Cir. 1993), cert. denied, 114 S. Ct. 923 (1994).

92) Cyrix, 846 F. Supp. at 541.

93) Cyrix, 846 F. Supp. at 537.

94) Id.

작용한다고 판단하였다.⁹⁵⁾ 법원은 상업적인 필요성이 다른 관련 특허 청구항에 대한 묵시적 실시권을 만들어 냈다고 결론 내렸다.⁹⁶⁾ 마이크로프로세서와 외부 메모리 간의 접속관계를 도식한 특허 명세서에 포함된 도면과 인텔이 미국 특허상표청에 제출한 진술에 기초하여, 법원은 마이크로프로세서는 "외부메모리와 함께 사용되도록 의도"된 것이라고 결론 내렸다.⁹⁷⁾ 즉, Cyrix 사건에서 법원은 권리소진을 확장시켜서 물건의 의도한 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 incident claims을 사용하기 위한 묵시적 실시권을 만들어냈다.⁹⁸⁾ 반대로, Univis Lens 사건에서는 법원은 특허소진이론을 확장시켜서 오직 미완성품만을 포함하였다. 또한, Cyrix 사건에서 법원은 "필요성"의 개념을 더 넓게 정의하여 이익을 남기고 장치를 판매하고 사업을 발전시키고 존속시키는 능력을 포함한다.

특허소진이론에 따라, 발명을 구현하는 물건의 정당한 판매는 그 물건을 특허 침해에 대한 책임이 없이 사용하고 재판매하기 위한 묵시적 실시권을 만들어 내게 된다. 특허청구된 발명을 구현한 물건이 일단 판매되면 특허권자는 그 발명의 사용에 대해 정당하게 보상을 받은 것이 되며, 그러한 판매에 의해 특허권자는 그 물건에 대한 배타적인 권리를 포기하게 되는 것이다.

다른 발명을 구현한 물건에는 구현되지는 않았지만, 그에 부대하는 청구된 발명에 대한 묵시적 실시권을 발견하는 것은 더 복잡하다. 법원은 특허권자가 미완성품을 판매할 경우에 특허소진 이론에 의해 그러한 실시권을 인정하였다. 그런 상황에서, 묵시적 실시권의 범위가 더 확장되어 그것이 방법이거나 장치인지에 상관없이 관련 청구항(incident claims)을 포함한다. 또한, 특허권자의 권리포기의 의사표시가 그 물건을 완성시키거나 그 의도된 목적에 따라 물건을 사용하기 위해 필요한 다른 특허 청구항에까지 적용된다. 그 의도된 목적은 구매자의 그 물건을 이익을 많이 남기고 판매할 능력도 포함할 수 있을 것이다.

제3절 금반언에의한 묵시적 실시권

특허소진이론의 해석 이외에, 법원은 침해금반언의 해석에 따라 묵시적 실시권을 판결해 왔다. 그 금반언에 따르면, 해석의 초점이 물건으로부터 특허권자의 행동으로 이전되었다. 만약 그러한 행동이 구매자의 행동을 유도하는 것이었다면, 실시권이 묵시적으로 포함될 수 있다. 특허권자가 상대방에게 의도적으로 허위표시를 하거나 특허출원되어 있는 발명을 은닉함으로써 발명의 특허 발급가능성에 대하여 중요한 정보를 공개하지 않고 이로 인하여 상대방이 이를 신뢰하고 행동하였다면 후일 특허권자는 과거의 의사표시나 행동에 모순되는 것으로서 상대방의 신뢰를 배반하는 행위를 할 수 없다. 특허침해소송에서 피고는 특허권자인 원고가 위와 같은 배신적 행위를 함으로써 이를 신뢰하고 행동한 경우에 특허권의 효력을 부정할 수 있다.⁹⁹⁾ 특허심사과정의 전취지에 의한 금반언의 법칙(File Wrapper Estoppel)은 특허출원인이 특허심사과정에서 심사관의 거절결정을 극복하기 위하여 선행기술을 회피할 수 있도록 청구항을 변경하면서 발명의 일부를 포기한 경우에 상대방이 이렇게 청구항을 변경한 부분에 대하여는 특허출원인이 권리를 포기한 것으로 보고 이를 신뢰하고 행동하였다면 특허

95) Cyrix, 846 F. Supp. at 540.

96) Id. at 541.

97) Id. at 529.

98) Id. at 541.

99) Cybor Corp. v. FAS Techs., 138 F.3d 1448(Fed. Cir., 1998).

권자는 후일 이 포기된 부분을 청구항의 권리범위로 주장할 수는 없다는 것을 말한다.

금반언에 의한 묵시적 실시권에 대한 기념비적인 판례(seminal case)로는 De Forest Radio Telephone & Telegraph Co. v. United States 판례가 있다.¹⁰⁰⁾ 이 사건에서, 원고인 De Forest Radio Telephone & Telegraph Company는 American Telephone & Telegraph Company("AT&T")와의 실시권 계약이 있었고, 그 실시권 계약에 따르면 각 회사는 상대방에게 자신의 특허권을 실시권하고 각자 서브 실시권권을 가지고 있었다.¹⁰¹⁾ 이러한 실시권의 교환에 따라, De Forest는 AT&T에게 De Forest의 발명에 의해 구현되는 진공관을 만드는 실시권을 주었다.¹⁰²⁾

계약 후 얼마 지나지 않아, AT&T는 미국 정부로부터 정부에서 사용하기 위해 General Electric이 제조한 진공관을 갖고 싶다는 편지를 받았고,¹⁰³⁾ 이에 따라 AT&T는 [진공관]의 신속한 제조를 방해하는 것은 아무것도 없다는 취지의 답변을 보내고 *292, 그것을 제공하였으며, AT&T는 "상기 제조로 인해 그가 소유하는 어떠한 특허나 특허권에 따른 청구항을 포기한다는 것에 대해 이해하고 동의하며, 그 후의 조정과 관련한 특허권을 연구할 권리도 유보한다고 하였다.¹⁰⁴⁾ 그 후, 일련의 청사진을 통해, AT&T는 General Electric의 대표자들에게 진공관을 만드는 방법을 전수하였다.¹⁰⁵⁾ De Forest는 정부가 De Forest의 진공관 발명을 사용했다는 것을 발견하고, 정부를 상대로 특허 침해로 이유로 제소하였다.¹⁰⁶⁾

이 분쟁을 해결하기 위하여, 당사자들은 AT&T의 행위가 미국 정부에게 De Forest 특허에 대한 서브실시권을 허여하는 것이었는지의 여부를 법원에 문의하였다.¹⁰⁷⁾ 그러한 서브실시권은 특허 침해를 이유로 하는 De Forest의 소송에 대한 방어방법으로서, 미국 정부가 De Forest와 AT&T 간의 크로스실시권 계약을 내세우게 하였다. AT&T의 행위가 서브 실시권의 수준에 미치지 않는 것이었다면, 미국은 De Forest에 대하여 특허침해에 대한 책임을 져야 한다. De Forest 사건에서, 법원은 권한을 가진 라이선스인 AT&T의 행위는 실시권으로 볼 수 있다고 판결하였다. 법원은 "그 효력을 인정하기 위해서 정식으로 실시권을 부여할 필요는 없다"고 판시하였다.¹⁰⁸⁾ 또한, 법원은 특허권자의 발명의 사용에 대한 동의를 합리적으로 추측하게 하는 특허권자에 의해 표현되는 언어나 행위가 실시권을 구성한다고 진술하였다.¹⁰⁹⁾ De Forest 사건에 있어서, 법원은 AT&T의 행위에 근거한 미국 정부의 추측은 정당하였다고 판결하였다. 따라서 미국은 AT&T의 행위를 이용하여 묵시적 실시권의 존재를 입증하여 특허침해에 대한 책임으로부터 벗어날 수 있다.¹¹⁰⁾

De Forest 사건에서, 법원은 금반언에 의한 묵시적 실시권에 있어서 법의 지배를 확립했다. 금반언의 원칙은 또한 판매를 둘러싼 환경이 묵시적 실시권의 레벨에까지 이르게 되는 경우, 특허침해에 대한 방어방법으로서도 사용된다. 예를 들면, St. Joseph Iron Works v. Farmers

100) 273 U.S. 236 (1927).

101) Id. at 238 - 40.

102) Id. at 238.

103) Id. at 239.

104) Id.

105) Id. at 239, 241.

106) Id. at 237.

107) Id. at 240.

108) Id. at 241.

109) Id.

110) Id. at 242.

Manufacturing Co. 사건에서¹¹¹⁾ 미국 제4 순회항소법원은 원고의 행위는 피고에게 방법 청구항에 대한 묵시적 실시권을 허여한다는 것을 확인하였다.¹¹²⁾ 이 사건에서, St. Joseph은 Farmers Manufacturing사와 동사가 바구니 제조를 위한 St. Joseph사의 바구니 제조방법에 관한 청구항을 사용할 권리를 부여하는 계약을 체결하였다.¹¹³⁾ 계약의 조건에 의하면 Farmers Manufacturing은 St. Joseph사에 의해 제3자에게 부여된 더욱 조건이 좋은 실시권을 "자동적으로 취득할 권리"를 가진다.¹¹⁴⁾

St. Joseph사는 제2의 회사에게 그 회사가 청구된 방법을 실시하도록 하는 설비를 갖추도록 했다. 이러한 행위에 기초하여, St. Joseph 사건에서, 법원은 St. Joseph사가 제2회사에게 로열티가 없는 묵시적 실시권을 수여한 것이라고 판단하였다. 또한, St. Joseph사가 제2의 회사에 로열티가 없는 묵시적 실시권을 수여하였기 때문에, 법원은 Farmers Manufacturing사도 또한 그 방법을 로열티를 지불하지 않고 실시할 수 있다고 판시하였다.¹¹⁵⁾ St. Joseph사는 판매를 둘러싼 환경이 묵시적 실시권을 만들어내는 수준에 이를 정도의 외적 한계를 설정하였다. 여기에서, 그 사실은 묵시적 실시권을 명백하게 나타낸다: 특허권자가 구매자에게 특허권자의 발명을 명백하게 침해할 수 있는 장치를 셋업하는 경우에, 특허권자의 행위는 묵시적 실시권으로 볼 수 있다.

판매의 상황에 따라 묵시적 실시권이 인정된다면, 사실관계가 St. Joseph 사건에서와 같이 분명하지 않으면 결과가 덜 명확하게 된다. Stickle v. Heublein, Inc. 사건에서¹¹⁶⁾, 미국 연방항소법원은 최초로 금반언에 의한 묵시적 실시권(implied license estoppel)을 실시하면서, 구매자의 일방적인 기대는 묵시적 실시권을 만들어내기에 충분하지 않다고 판결하였다.¹¹⁷⁾ 이 사건에서, Stickle은 타코셸(taco shell)의 자동제조에 관한 장치 및 방법 청구항을 모두 구비한 다양한 특허를 가지고 있었다.¹¹⁸⁾ 계약에 하에서, Stickle은 특허에 따라 타코셸 제조 기계를 제작하였으며, 그 기계 중 몇 개를 Heublein에게 판매하는데 동의하였다.¹¹⁹⁾ 첫 번째 기계를 배달 한 후에 두 가지 문제가 발생했다. 첫째는 그 기계가 사양에 따라 동작하지 않았으며, 둘째, Stickle이 병에 걸려서 기계를 추가로 배달하는 것이 곤란해 졌다. 따라서, Heublein은 제3자에게 의해 제조된 나머지 기계를 갖게 되었고, Stickle에게는 추가분에 대해서는 지불하지 않았다. 그 후, Stickle이 사망한 후, 그의 유족은 특허침해를 이유로 Heublein에게 소를 제기하였다.¹²⁰⁾

당사자들 간의 행위가 묵시적 실시권이었는지에 대하여 다투는 동안, Heublein은 Stickle이 "Heublein이 프로젝트를 순조롭게 유지하기 위하여 필요한 것은 무엇이든지 할 수 있도록" 장려하였다고 주장했다.¹²¹⁾ 법원은 이 코멘트를 De Forest 사건에서의 AT&T의 행위와 구분하였다. 왜냐하면, 새로운 프라이 재로(fryer)는 오직 고안의 단계에 머물러 있었을 뿐이며, 다시 말하면, 그것은 아직 Stickle의 발명에 완전히 포함된 것이 아니었기 때문이다. 또한, 진행중인 계약상

111) 106 F.2d 294 (4th Cir. 1939).

112) Id. at 296.

113) Id. at 295.

114) Id. at 296.

115) Id.

116) 716 F.2d 1550 (Fed. Cir. 1983).

117) Id. at 1559.

118) Id. at 1553 n.1.

119) Id. at 1554.

120) Id. at 1555.

121) Id. at 1555 -56.

의 논의가 그 당시에 계속중이었다. 당사자는 각각의 제조된 기계에 대하여 Heublein이 로열티를 지불하여야 하는 계약에 대해 협상을 진행하고 있었다.¹²²⁾ 법원은 Heublein의 주장을 배척하고 다음과 같이 판시하였다. 형평법상의 금반언이 적용되는 사건에 있어서 공통적인 테마는 타인의 행위의 직접적인 결과로서, 행위자 스스로 그러한 행동을 했다는 것이다. 즉, 묵시적 실시권은 일방적인 예측 또는 일방 당사자의 정당한 기대로부터 생기는 것은 아니다. 제3자의 행위에 의해 행동을 취하도록 이끌어져야만 한다. 여기에서, 법원은 Stickle의 행위는 Heublein에게 묵시적 실시권을 인정할 정도의 수준은 아니었다고 판결하였다.

특허권자가 특허출원을 하여 특허심사가 계속중인 발명을 숨기면서 이 기술을 산업표준(Industry Standard)으로 만들려고 시도한 경우에 특허권자의 외관을 신뢰한 상대방이 형평법상의 금반언의 법리를 주장할 수 있다. 원고 Wang의 특허(Clayton: '513'특허)는 SIMM(Single In-Line Memory Module)에 관한 것이다¹²³⁾. 원고는 위 SIMM을 공식적인 산업표준(JEDEC: Joint Electronic Device Engineering Council)으로 만들려고 시도하는 과정에서 피고 Mitsubishi의 관계자를 만나서 SIMM에 대한 특허를 출원하여 심사하는 도중에 있다는 사실을 숨기고 자신은 향후 이 발명에 대한 특허를 출원하거나 이를 이용한 상품을 만들지 않을 것이며 만약 피고가 이 발명을 제작하면 피고로부터 이를 구입할 의사가 있다는 의사를 표시하였다. 이와 함께 원고는 피고에게 위 SIMM에 관한 설계도 및 기타 상세한 자료를 공급하고 이 발명을 무상으로 실시할 것을 허락하였다. 이러한 행위는 당시의 산업계의 관행으로 볼 때 원고가 자신의 발명에 대한 재산권의 행사를 포기하겠다는 의사표시로 해석되었다. 이러한 원고의 행위를 믿은 피고는 위 SIMM을 상품화할 것을 결정하고 이를 제작하여 원고를 포함한 업체에 이를 판매하였다. 그러나 일단 이 산업계가 원고의 발명을 광범위하게 제작하여 사용하자 원고는 이 발명에 대하여 특허권을 주장하면서 피고를 상대로 특허 침해소송을 제기했다.

피고 Mitsubishi는 항변하기를, 원고가 자신의 디자인을 공식적인 산업표준(JEDEC)으로 만들기 위하여 위 SIMM에 대한 특허가 출원되어 심사 중에 있다는 사실을 숨기고 자신은 이 발명에 대한 권리를 포기하겠다는 의사를 표시하자 이러한 외관을 신뢰한 피고가 이를 채택하여 상품화함으로써 산업표준이 된 이후에 이 SIMM에 대한 권리를 다시 주장하는 것은 일종의 기망행위로서 이러한 외관을 신뢰하고 행동한 피고는 보호되어야 한다. CAFC는 형평법상의 금반언의 원칙(Equitable Estoppel)을 적용하여 원고가 피고에게 묵시적인 실시권을 하여 준 것으로 보았다. 원고가 특허침해소송을 제기하기 이전 6년 동안 오직 이를 산업표준으로 만들겠다고 시도한 모든 행위는 피고에게 원고가 SIMM에 대한 재산적 권리를 포기하겠다는 외관을 주었고 이러한 외관을 신뢰하고 그대로 행동한 피고에게 후일 특허침해책임을 지울 수는 없다.

금반언의 항변에 의한 묵시적 실시권은 묵시적 실시권이 생기는지에 관한 포커스를 물건 그 자체로부터 당사자들 간의 거래 환경으로 이동시킨다. 반대로, 특허소진이론에서는, 묵시적 실시권은 물건이 특별한 방식으로 그것을 사용할 권리를 반드시 암시하는 경우에 생기게 된다. 물건 그 자체만으로는 묵시적 실시권이 수여되었음을 만족시키지 못하는 경우, 추정 침해자는 특허권자의 행위가 묵시적 실시권을 만들어 냈다고 다투기 위하여 금반언을 사용할 수 있다. 구

122) Stickle, 716 F.2d at 1559.

123) Wang Laboratories, Inc. v. Mitsubishi Electronic America, Inc., 103 F.3d 1571, 1576, 41 USPQ2d 1263, 1268(Fed. Cir., 1997).

매자가 특허권자의 행위나 정당한 판매자를 정당하게 신뢰한 경우, 묵시적 실시권이 인정될 수 있다. 하지만 그 관계가 Stickle 사건에서처럼, 진행 중인 계약상의 논의에 의해 지배된다면, 실시권은 계약에 의해 통제되어야 할 것이다. 결국, 그 계약에서 구매자에게 명시적인 실시권을 인정하지 않는 경우에는 구매자는 묵시적 실시권을 획득할 가능성이 적어지게 될 것이다¹²⁴⁾.

금반언의 원칙을 항변사유로 주장하는 상대방은 반드시 특허권자의 행위를 신뢰하고 행위에 나아가게 되었다는 사실을 입증하여야 하고, 이를 신뢰한 데 대한 정당한 사유가 있어야만 한다. 침해행위자가 특허가 무효라고 믿은 경우에 특허권자가 상당한 기간 동안 특허침해소송을 제기하지 않은 경우에는 금반언의 원칙이 적용될 수 있다. 이는 상대방이 특허권자가 특허권을 행사하지 않겠다는 행위를 신뢰한 것이기 때문이다. 그러나 특허 전문변호사가 특허권자의 특허가 무효라고 하는 조언을 믿고 특허침해물품을 제조하여 판매한 경우에는 이 금반언의 원칙이 적용될 수 없다. 금반언의 원칙은 특허권자가 소송을 제기하지 않을 것이라는 외관을 신뢰한 것에 대하여 주어지는 항변사유이기 때문에 단지 특허침해행위자가 특허가 무효라고 생각하고 행동한 것만으로는 금반언의 원칙은 적용되지 않는다.¹²⁵⁾

제4절 Bandag Test에 의한 묵시적 실시권

100여년 이상, 법원은 특허소진이나 금반언 해석을 사용하여 묵시적 실시권이 구매자에게 인정되었는지 여부를 판단하였다. 첫 번째 테스트는 특허소진이지만, 몇 가지 예에서 묵시적 실시권은 금반언에 의해 발생하였다. 특허소진은 일반적으로 물건이 특허 청구항을 구현하는 사건에 적용된다. 금반언은 구매자가 특허권자의 행위를 정당하게 신뢰한 경우에 적용된다. 하지만, 이러한 해석이 만족스럽게 적용되는지 여부에 대한 문제도 발생한다. 이러한 제3의 카테고리에서, 청구된 발명을 실시하는데 유용한 비특허 제품의 단순한 판매는 그 제품이 다른 용도를 가질 경우에는 그 발명을 실시하기 위한 실시권을 암시하고 있지 않는 것으로 본다.¹²⁶⁾ 이러한 룰을 일관성 있게 적용하기 위하여, 법원은 결국 특허소진 및 금반언의 특징을 차용한 테스트를 채택하였다.

묵시적 실시권의 제3의 카테고리는 판매된 물건이 장치 청구항을 구현하는 것이 아니라 방법 청구항을 실시하기 위하여 사용될 수 있을 경우에 생겨난다. 그러한 경우의 일례가 *Lawther v. Hamilton* 사건에 대한 미국 대법원의 판결이다.¹²⁷⁾ 그 사건이 향후의 보다 복잡하고 현대적인 사건들에 유용한 새로운 분석을 내 놓은 것은 아니지만, 그 사건은 비특허 물건에 관한 딜레마를 명백히 보여준다. 비록 특허 청구된 것은 아닐지라도 그 물건은 방법발명을 실시하기 위해 사용될 수 있다. *Lawther* 사건에서, 원고는 아마인으로부터 아마인유를 추출하는 공정에 대하여 특허를 받았다. 청구된 발명은 보다 적은 스텝으로 보다 많은 오일을 추출했기 때문에 과거의 방법보다 개선된 것이었다. 원고 특허권자는 또한 아마인유를 추출하기 위한 장치를 판매했다. 그 장치는 새로운 추출 방법에서뿐만 아니라 과거의 방법에서도 사용될 수 있었다. 피고는 아마인유 추출 장비를 원고로부터 구입했고 그 장치를 사용해서 원고의 개선된 방법을 실시했다. 그 후에 원고는 피고를 상대로 침해 소송을 제기했다. 반론에서 피고는 그 장치가 원고의 방

124) Michael J. Swope, *supra* note 2, at 294-295

125) *Hall v. Aqua Queen Manufacturing Inc.*, 93 F3d 1548,1558, 39 USPQ2d1925,1933(Fed. Cir.,1996)

126) *General Electric Co. v. Continental Lamp Works, Inc.*, 280 F. 846 (2d Cir. 1922),

127) 124 U.S. 1 (1887).

법발명을 실시하기 위해 사용될 수 있다고 주장했다. 그 이유에서 원고는 묵시적 실시권이 원고의 장비 판매로부터 발생했으며, 피고인 구매자를 침해의 책임으로부터 보호한다고 주장했다. 대법원은 동의하지 않았고, 그 장비가 아마인유의 추출을 위한 다른 방법을 실시하는데 사용될 수 있기 때문에 묵시적 실시권이 발생하지 않는다고 판시했다. 따라서 대법원에 따르면, 원고인 특허권자가 장비를 판매했을 때 그는 특허된 추출방법을 사용할 실시권을 은연중에 허락하지 않았다.

보다 현대적인 사례이자, 비 특허 장비의 판매와 관련하여 관련 청구항(incident patent claim)에 대해 묵시적 실시권이 발생되는지 여부를 결정하는 리딩 케이스는 *Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc* 사건이다.¹²⁸⁾ *Bandag* 사건에서, 미국 연방순회항소법원은, 구매자가 비특허품을 구입했을 때 관련 청구항(incident method claims)에 대하여 묵시적 실시권을 찾기 위한 테스트의 개요를 설명했다.¹²⁹⁾ 여기에서 특허권자인 *Bandag*은 타이어를 재생하는 효과적인 방법에 대한 특허를 갖고 있었다.¹³⁰⁾ *Bandag*은 재생방법을 실시하기 위해 디자인된 장비를 프랜차이즈 가맹업자에게 판매했다.¹³¹⁾ 법원의 판단에 의하면 장비 그 자체는 방법 청구항이나 장치 청구항에 의해 커버되지는 않았다.¹³²⁾ *Bandag*의 한 프랜차이즈 가맹업자가 *Bandag*에게 채무를 변제할 수 없게 되자, 그 가맹업자는 장비를 *Al Bolser's Tire Stores*에게 판매했다. *Bolser*는 그 장비를 사용하여 *Bandag*의 재생방법을 실시하기 시작했다. 그러자 *Bandag*은 *Bolser*를 상대로 방법청구항의 침해를 이유로 소를 제기했다.

법원은 타이어 재생 장비의 판매가 *Bandag*의 재생방법에 대하여 묵시적 실시권을 발생시키지 않았다고 이유를 들었다. *Bandag* 사건의 법원은 다음과 같이 판시했다.

특허권자에 의한 그의 발명을 구현하는 물품의 최초판매가 그 물품에 대한 그의 특허권을 소진시킨다는 이론이 여기에서는 적용되지 않는다. 왜냐하면 특허청구범위가 정확히 재생방법에 관한 것이고, *Bolser*가 냉각 재생공정(cold process recapping)에 사용한 장비에 대한 것은 아니기 때문이다. 법원은 그러한 방법 청구항에 묵시적 실시권을 인정하기 위한 두 가지의 요건을 확립했다: (1) 장비가 침해적인 사용을 갖지 않아야만 하며, (2) 판매 정황을 보면 쉽게 실시권의 인정이 쉽게 추론됨을 알 수 있어야만 한다. *Bandag* 사건에서 법원은 피고인 *Al Bolser's*가 그 테스트의 양자를 모두 만족하지 못했다고 판단했다.

첫째, 법원은 그 장비가 침해적 사용의 가능성이 없기 때문이라고 했다.¹³³⁾ 이들 비침해적 사용은, 법원의 판단에 의하면, 장비를 수정하여 다른 재생방법을 실시하는 것 또는 다른 용도의 사용을 위해 그 장비를 하나씩 나누어 판매하는 것을 포함한다. 두 가지 경우에, 법원은 그 장비가 방법 청구항을 침해하지 않는다고 주장했다. 나아가 *Bandag* 사건의 재판부는 피고가 그 장비가 방법 청구항을 침해하지 않고는 사용될 수 없다는 입증책임을 부담한다고 하였다. 비침해적 사용에 대한 법원의 조사를 보면, 법원이 피고에게 비침해적 사용의 문제에 대하여 높은 수준의 입증책임을 요구하고 있음을 알 수 있다.

둘째, 법원은 프랜차이즈 가맹업자가 비특허 상품을 *Al Bolser's*에게 판매했던 것만으로는, 그것이 특허권자의 방법 청구항을 실시하는데 유용하다 할지라도, 묵시적 실시권을 인정하기에는 충분하지 않다고 판단했다. *Bandag* 사건에서 법원은, 구매자의 행위가 특허권자의 행위의 직

128) 750 F.2d 903 (Fed. Cir. 1984).

129) Id. at 922-23.

130) Id. at 922.

131) Id. at 923.

132) Id.

133) Id. at 924.

접적인 결과가 아니라면, 구매자의 일방적 기대가 묵시적 실시권의 수준에 이를 수는 없다고 판시했다.

Bandag 사건으로부터 2년이 채 못 되어, Met-Coil Systems Corp. v. Korner Unlimited, Inc.,¹³⁴⁾ 에서 연방순회법원은 묵시적 실시권이 방법발명을 실시하는데 사용되는 물품의 판매에 대한 특허권자의 통제력에 어떤 영향을 미치는지를 고려했다. 그 사건에서 특허권자인 Met-Coil은 냉난방 시스템에 사용되는 연결 덕트 시스템에 관한 방법 및 장치특허를 갖고 있었다.¹³⁵⁾ Met-Coil은 또한 청구된 발명을 실시하는데 사용하기 위한 기계를 제작, 판매하였다. Met-Coil은 또한 덕트의 부분들이 Met-Coil 기계의 사용을 위해 구부러지면 그 부분들을 연결하기 위하여 특별히 채택된 코너 부분들을 판매했다. 어떤 청구도 그 코너 부분을 배타적으로 커버하지는 못한다. 추정 침해자인 Korner Unlimited는 코너 부분들을 교체했고 그것들을 Met-Coil 기계의 소유자에게 판매했다. Met-Coil이 코너 부분들만에 대한 특허를 갖고 있지 않았기 때문에, Korner Unlimited는 Met-Coil 특허권을 직접적으로 침해하지는 않았다. Met-Coil은 그러나 Korner Unlimited를 상대로 기여침해를 이유로 소를 제기했다.¹³⁶⁾ Met-Coil은, Korner Unlimited가 Met-Coil의 방법을 실시하기 위해 코너 부분을 차례로 사용했던 Met-Coil 기계의 소유자들에게 코너 부분을 판매함으로써 침해를 범해 왔다고 주장했다.¹³⁷⁾

재판에서 지방법원은 Univis Lens 특허소진 분석을 적용했다. 이 분석 하에서, 법원은 기계 소유자들이 제3자로부터 코너를 구입할 묵시적 실시권을 취득했다고 결정했다.¹³⁸⁾ 법원은 이유를 들기를, Univis Lens 사건에서처럼 렌즈를 구입하여 특허 청구항에 따라 마감하는 것과, "코너 부분과 같은 특허시스템의 부가적인 요소를 구입하는 것" 사이에 법적 차이는 없다는 것이다.¹³⁹⁾

연방순회법원에 대한 항소에서, Met-Coil은 두 개의 주장을 했다. 첫째, Met-Coil은, 고객들에게 코너 부분을 사용하지 말라고 보낸 판매후 공지는 묵시적 실시권의 부여가 추론될 수 없음을 가리킨다.¹⁴⁰⁾ 법원은 동의하지 않고, 판매 후 공지 만으로는 묵시적 실시권을 통제하기에 충분하지 않다고 판결했다.¹⁴¹⁾ 둘째, Met-Coil은, 지방법원이 Univis Lens 사건을 적용함에 있어서 잘못을 저질렀다고 주장했다. Met-Coil은 주장하기를, 그 대신에 지방법원은 Bandag test를 적용했어야만 하는데, 그 테스트에 의하면 어떠한 묵시적 실시권도 발생하지 않았을 것이다.¹⁴²⁾ 불분명한 판결이유에서, 연방순회법원은 특허소진 또는 Bandag test가 이와 같은 사실관계에 적용되는지에 대해 최종적으로 결론을 내리지 않는다고 했다. 그러나 법원은 Met-Coil의 두 번째 주장이 설득력이 없다고 판시했는데, 왜냐하면 Univis Lens 사건과 Bandag 분석에서 공히 법원은 같은 결론, 즉 Met-Coil의 고객들이 대체적인 코너 부분을 사용할 묵시적 실시권을 가졌다는 결론에 도달했기 때문이다. 법원의 이유에 따르면, "특허권자가 오로지 청구된 공정을 실시하고 청구된 물품을 제조하는데 유용한 기계를 아무런 제한을 가하지 않고 판매했다면 그것은 실시권의 부여가 추론됨을 명백히 나타낸다"는 것이다.¹⁴³⁾ 나아가

134) 803 F.2d 684 (Fed. Cir. 1986).

135) Id. at 685.

136) Id.

137) Id.

138) Met-Coil Sys. Corp. v. Korner Unlimited, Inc., 628 F. Supp. 130, 132-33 (W.D. Pa.), aff'd, 803 F.2d 684 (Fed. Cir. 1986).

139) Id. at 133.

140) Met-Coil, 803 F.2d at 686 - 87.

141) Id. at 687.

142) Id. at 686.

법원은 특허발명의 실시에 사용된 비특허 장비의 판매이므로 Bandag test가 묵시적 실시권의 허여에 적용된다고 밝혔다.¹⁴⁴⁾ 따라서 Met-Coil 사건에서 법원은 소모적인 비특허 부분을 사용하는 특허발명을 구현하는 물품을 구입하면 대체적 부분을 가진 시스템을 사용할 묵시적 실시권이 발생할 수 있다고 판시했다.¹⁴⁵⁾

Bandag test는 특허청구범위에는 포함되어 있지 않은 물건이 정당하게 판매된 후에 그 구매자가 특허발명을 실시하기 위해 당해 물건을 사용할 수 있는 묵시적 실시권을 갖게 되는 지에 대한 판단을 하는 데에 적용된다.¹⁴⁶⁾

이 방법에 의하면 2가지 요건을 충족시켜야 하는데, 첫째 당해 특허발명의 실시 외에 다른 용도는 존재하지 않아야 하며, 둘째 당해 물건을 판매한 상황에 비춰 명백히 실시권의 수여가 추론될 수 있는 경우여야 한다.

Met-Coil 사건은 물건 자체가 특허발명을 구성하진 않으나 그 물건을 특허발명과 결합하여 사용되는 소모품으로서 그 물건을 구매한 자로 하여금 후에 이를 교체해서 특허발명을 사용할 수 있는 실시권을 인정함으로써 Bandag test를 좀더 확장시킨 사례라고 할 수 있다.

제4장 묵시적 실시권의 분석

묵시적 실시권은 세 가지의 다른 형태를 가진다. 즉 특허소진, 침해금반언 그리고 Bandag test이다. 이 세 가지 이론들은 다른 사실 관계에 적용된다. 하나의 물건이 "A"와 "B"라는 두개의 관련된 청구항을 가진다고 가정한다. 다이어그램은 incident claim "B"와 관련하여 묵시적 실시권이 존재하는지 여부를 결정하기 위하여 세 가지 테스트가 어떻게 적용되는지를 보여준다. 플로우차트에 따르면, 어떤 테스트가 적용되느냐는 그 물건이 anchor claim "A"를 그대로 실시한 것인지 여부에 달려있다. 만약 claim "A"가 그 물건에 그대로 적용되지 않았다면, Bandag test가 적용된다. 만약 claim "A"가 그 물건에 그대로 적용되었다면, 특허소진 분석이 적용된다. Bandag test가 적용되는 경우에 법원은 또한 incident claim "B"가 방법 또는 장치 청구항인지를 결정해야 한다. 만약 청구항이 방법 청구항이 아니라면, 구매자는 금반언에 의존해야만 할 것이다. 만약 관련청구항(incident claim) "B"가 방법 청구항이라면, 법원은 비침해적 사용이 존재하는지 여부를 판단해야만 한다. Bandag test는 표준적인 장치를 구매한 자가 신규의 방법 청구항에 대하여 묵시적 실시권을 획득하는 것을 막도록 작용한다. 장치 청구항은 그 물건에 그대로 적용되거나 또는 적용되지 않기 때문에 관련청구항(incident claim)이 장치 청구항인 경우에는 그 보호가 반드시 필요하지는 않다.

특허소진이 적용되는 경우에, 묵시적 실시권이 발생하는지 여부를 결정하는 기준은 필요적 사용(necessary use)이다. 필요적 사용과 비침해적 사용은 밀접한 관련이 있지만, 각각은 다른 증거수준을 요구한다. 비침해적 사용은 필요적 사용에 비해 피고에게 더 높은 수준의 입증책임을 요구할 수 있다. 필요적 사용을 입증하기 위해, 구매자는 그 제품이 incident claim "B"를 이

143) Id. at 687 (quoting Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903, 925 (Fed. Cir. 1984)).

144) Id. at 686.

145) Id.

146) Michael J. Swope, supra note2, at 298.

용하는 방식에서 자연스럽게 사용됨을 입증해야 한다. 법원은 필요적 사용을 결정하는 몇가지 보조적 요소(secondary factors)들을 발전시켜 왔다. 이들 보조적 요소에는 물건이 claim "B" 없이 완성가능한지, 특허출원이 claim "B"와 claim "A"를함께 결부시켰는지 또는 그 물건이 claim "B" 없이도 상업적으로 존재가능한지 여부 등이 포함된다. 한편 비침해적 사용을 입증하기 위해서, 피고는 claim "B"를 침해하지 않고는 그 물건을 사용할 수 없음을 보여 줘야만 한다. Bandag 사건에서 법원은, 예를 들면, 비침해적 사용은 스페어 부분을 위한 장치의 판매를 포함한다고 판결했다. 법원이 비침해적 사용을 조사하겠다는 것은 피고가 그 물건의 비침해적 사용을 입증할 보다 높은 수준의 책임을 부담함을 나타낸다.

법원이 특허소진이나 Bandag test하에서 묵시적 실시권을 발견하지 못한 경우에도, 여전히 금반언에 의한 묵시적 실시권의 여지가 남아있다. 금반언 분석은 다른 두개의 테스트와 차이가 있는데, 왜냐하면 그 분석은 물건 자체 보다는 특허권자의 행위에 초점을 맞추기 때문이다. 물건이 claim "B"를 침해하지 않고 사용될 수 있거나 또는 claim "B"가 필요 없이 작동할 수 있는 경우에도, 특허권자의 행위가 구매자에게 실시권이 주어진다는 합리적인 기대를 갖게 한다면, 법원은 묵시적 실시권을 인정할 것이다¹⁴⁷⁾.

제5장 간접침해 항변사유로서 묵시적 실시권

연방순회법원이 Met-Coil 사건을 판단한 이래로, 지방법원들은 유도침해와 기여침해에 대한 항변으로서 점점 더 많이 묵시적 실시권을 받아들여 왔다. 유도침해 또는 기여침해를 입증하기 위하여, 특허권자는 먼저 직접침해를 입증해야만 한다. 추정침해자가 구매자에 의한 직접침해가 없음을 성공적으로 입증하면, 특허권자는 유도침해 또는 기여침해를 입증하지 못하게 된다. 지방법원들이 적극적으로 물건의 구매자들이 묵시적 실시권을 취득했는지를 고려함에 따라 기여침해자들은 침해로부터 보호받아 왔다. 이 결과는 기여침해의 입법에서 표명된 국회의 의도와 상충된다. 입법적 연혁에 따르면 특허된 기계의 핵심을 구성하는 장치를 만들과 그것을 타인에게 공급하여 그 기계를 완성하도록 하는 자는 명백히 특허발명의 이익을 이용하는 것이다.

묵시적 실시권에 관한 리딩케이스인 Met-Coil 사건에서 적합한 테스트가 모호하게 남겨졌기 때문에, 지방법원들은 그 동안 기여침해를 약화시킬 수 있었다. Met-Coil 사건에서 법원은 장비의 구매자들은 비특허된 소모적 부품을 특허된 시스템에 사용할 묵시적 실시권을 취득한다고 판결했다.¹⁴⁸⁾ 그러나 Met-Coil 사건의 법원은 소모적 부품에 대한 그의 분석을 명백하게 제한하지 않았다.¹⁴⁹⁾ 지방법원이, 특허된 방법을 실시하기 위해 고안된 장비의 판매가 특허권자에게 그 발명을 실시하기 위해 사용된 물품의 판매를 통제할 권리를 주지 않는다고 판단하기 위해서는 Met-Coil 사건을 해석해야 한다.¹⁵⁰⁾ 이와 같이 보면 Met-Coil 사건은 기여침해 조항 및 그 조문의 뒤에 놓인 입법자의 의도와 일치한다. 그러나 지방법원들은, 다음의 두 사건이 보여주는 바와 같이, 입법자의 의도와 불일치하는 방식으로 Met-Coil 사건을 해석해 왔다.

첫째, Universal Electronics, Inc. v. Zenith Electronics Corp. 사건에서,¹⁵¹⁾ 일리노이 북

147) Michael J. Swope, supra note 2, at 299-301.

148) Met-Coil Sys. Corp. v. Korners Unlimited, Inc., 803 F.2d 684, 687 (Fed. Cir. 1986).

149) Id.

150) S. Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess. 8 (1952), reprinted in 1952 U.S.C.C.A.N. 2394.

부 연방지법은 Met-Coil 판례를 소모품에 한정하지는 않았다. Universal Electronics 사건에서, 법원은 Met-Coil 분석을 적용하여 구매자는 특허된 조합의 비특허된 부품을 대체할 묵시적 실시권을 가진다고 판단했다.¹⁵²⁾ 이 사건에서, 피고인 Universal Electronics는 만능리모컨을 제조했다.¹⁵³⁾ 만능리모컨은 여러 회사에서 제조된 다양한 텔레비전, 오디오, VTR 및 기타 전자제품의 리모컨을 대체할 수 있다.¹⁵⁴⁾ 이 만능리모컨을 구입함으로써, 수요자는 여러 제품에서 나온 여러 개의 리모컨을 하나의 리모컨으로 대체할 수 있다.¹⁵⁵⁾

특히, Universal Electronics의 리모컨은 Zenith electronics의 장치를 작동하게 할 수 있었다.¹⁵⁶⁾ Zenith는 리모트 컨트롤에 관한 시스템과 방법에 대하여 특허를 갖고 있었다.¹⁵⁷⁾ 이들 청구항은 Universal Electronics의 리모컨에 그대로 적용되었다. 왜냐하면 그 리모컨은 Zenith 청구항에서 정의된 시그널 프로토콜을 전송했기 때문이다.¹⁵⁸⁾ 그러나 Universal Electronics의 리모컨은 Zenith의 특허를 직접 침해하지는 않았는데, 왜냐하면 Zenith의 청구항은 송신기(리모트 컨트롤러)와 수신기(전자장비) 양자를 필요로 했기 때문이다. Universal Electronics는 단지 송신기만을 판매했다. Zenith는 Universal Electronics를 상대로 기여침해 소송을 제기했다. Zenith는, Universal Electronics의 리모컨 수요자들이 Zenith의 장치와 함께 그것들을 사용하고, 결과적으로 Zenith의 특허를 침해한다고 주장했다.

Universal Electronics 사건의 법원은 Bandag test를 적용했는데, 그것은 부적절한 것이었다. 왜냐하면 문제의 특허된 방법 청구항은 Zenith의 리모트 컨트롤 시스템과 전체적으로 같은 것이기 때문이다.¹⁵⁹⁾ 그럼에도 불구하고, 법원은 Zenith가 m의 고객들에게 Universal Electronics의 리모컨을 사용할 묵시적 실시권을 줬다고 판단했다.¹⁶⁰⁾ 법원의 이유에 따르면, Zenith가 리모컨이 비침해적 사용을 갖는다는 것을 주장하지 못했기 때문에 Bandag test의 첫 번째 유형이 충족되지 않았다는 것이다.¹⁶¹⁾ 첫 번째 경우를 기각하고, 법원은 그 테스트의 두 번째 유형에 집중했다.¹⁶²⁾ Met-Coil 판례에 따라, 법원은 Zenith가 그의 고객들에게 시스템을 팔 때 만능리모컨을 사용하지 말도록 경고하지 않았다고 판단했다. "특허권자가 제한 없이 청구된 공정을 실시하는데 유용한 기계를 판매했다면 묵시적 실시권의 부여가 추론됨을 명백히 알 수 있다."¹⁶³⁾ Universal Electronics 사건에서 법원은, 다른 전자제품 조제사들이 그들의 고객에게 Universal Electronics의 리모컨을 사용하도록 용인한 이래로, Zenith가 어떠한 반대도 하지 않았음을 지적하면서 이 결론을 지지했다.¹⁶⁴⁾

Universal Electronics analysis는 기여침해의 이면에 놓인 의회의 정책을 교묘히 회피하는 것이다. 특허법 제271(c)조에 의하면, 특허발명의 구성요소를 판매하는 것은 기여침해를 구성

151) 846 F. Supp. 641 (N.D. Ill. 1994).

152) Id. at 648. Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Co., 365 U.S. 336 (1961). Universal Electronics, 846 F. Supp. at 649.

153) Universal Electronics, 846 F. Supp. at 643.

154) Id.

155) Id. at 644.

156) Id. at 643.

157) Id.

158) Id. at 645.

159) Id. at 643. T

160) Id. at 648.

161) Id.

162) Universal Electronics, 846 F. Supp. at 646 - 48.

163) Id. at 646 (quoting Met-Coil Sys. Corp. v. Korners Unlimited, Inc., 803 F.2d 684 (Fed. Cir. 1986))

164) Id.

한다. 오직 그 구성요소들이 여러 용도로 사용되는 상품인 경우, 또는 실질적인 비침해적 사용을 갖는 경우에 한하여, 그 판매가 침해의 책임으로부터 면제된다.¹⁶⁵⁾ 따라서, Universal Electronics의 리모컨이 실질적인 비침해적 사용을 갖는다면, Universal Electronics는 기여침해의 책임 없이 그것들을 팔 수 있다. 그러나 Universal Electronics 사건의 재판부는 그 리모컨이 비침해적 사용을 갖지 않는다고 판단했다. 법원은 그 리모컨이 Met-Coil 사건에서의 코너 부분에 유사하다고 판단했기 때문에, Universal Electronics 사건의 재판부는 Zenith의 고객들이 묵시적 실시권의 권한이 없다고 판단했다. 따라서 Universal Electronics에 의한 판매는 기여침해를 구성하지 못했다.¹⁶⁶⁾

특허된 조합의 모든 구성요소가 "비침해적 사용의 부존재" 테스트(no noninfringing use test)를 통과하지 못하면 묵시적 실시권이 발생하게 된다고 향후의 법원에 가르쳐 주는 것이므로, Universal Electronics 사건에서의 재판부의 의견은 기여침해로부터 특허권자를 보호하겠다는 의회의 의도를 훼손하는 것이다. Universal Electronics 사건의 메시지와 반대로, 적합한 법률이 명확해야 한다. 주장침해자가 판매한 구성요소가 여러 사용처를 가진 상품이라면, 특허법은 특허 판매자를 기여침해로부터 면제한다. 반대로 그 구성요소가 발명의 실시 외에 다른 용도를 갖지 않으면, 기여침해규정은 그 구성요소의 권한 없는 판매에 대해 책임을 부여한다. 그러나 Universal Electronics analysis 하에서는, 비침해적 사용이 부당하게 판매자에게 묵시적 실시권의 권한을 부여하고 그 결과 주장침해자는 법적책임으로부터 보호를 받는다. 이 사건은 특허권자에게 두개의 모순적인 주장을 하도록 강요한다: (1) 기여침해를 입증하기 위하여, 그 물건이 사실상 비침해적 사용을 갖지 않는 다는 것과 (2) 특허권자가 구매자에게 묵시적 실시권을 부여하지 않았음을 입증하기 위하여, 그 물건이 비침해적 사용을 가진다는 것. 이 결과는 의회의 의도와 부합할 수 없는데, 왜냐하면 이와 같이 Hobson's choice(어쩔 수 없는 강요된 선택)를 해야만 한다면 특허권자는 언제나 권리를 잃을 것이기 때문이다.

Universal Electronics 사건으로부터 3개월 후에, 캘리포니아 북부지구 연방지방법원도 Met-Coil 판례를 잘못 해석했다. 이 법원은, Universal Electronics 사건의 법원과 마찬가지로, 잘못된 묵시적 실시권 분석을 적용하여 기여침해가 없다고 판시했다. Lifescan, Inc. v. Can-Am Care Corp. 사건에서,¹⁶⁷⁾ Lifescan은 혈중 포도당 수치를 집에서 테스트할 수 있는 glucose test kit를 제조, 판매했다. 그 테스트 키트는 미터기와 몇 개의 일회용 테스트 스트립(disposable test strip)으로 구성되어 있다.¹⁶⁸⁾ 키트에 장착된 테스트 스트립이 완전히 사용되면, 그 스트립은 추가적인 별도의 스트립을 구입하여 보충할 수 있다. Lifescan은 chemical indicator를 갖는 no-wipe 형태의 glucose test strip의 사용에 관한 방법특허를 획득했는데, 그 indicator에서 혈중 포도당량은 반사율 측정에 의해 결정된다.¹⁶⁹⁾ 약 5년 동안, Lifescan은 포장에 특허번호를 표기하거나 또는 그 제품의 사용을 명시적으로 제한하지 않고 키트를 판매했다.¹⁷⁰⁾ 1993년 4월에 Lifescan은 특허번호를 적은 스티커를 키트에 부착하기 시작했고, 아울러 그 제품이 오로지 Lifescan "ONE TOUCH" test strip을 갖고 사용하도록 실시권되었다고 공지하기 시작했다.¹⁷¹⁾

165) Michael J. Swope, *supra* note 2, at 303.

166) Universal Electronics, 846 F. Supp. at 648.

167) 859 F. Supp. 392 (N.D. Cal. 1994).

168) *Id.* at 393.

169) *Id.* at 393 n.1.

170) Michael J. Swope, *supra* note 2, at 304

171) 859 F. Supp. 393-94 (N.D. Cal. 1994).

1993년 6월에, Can-Am Care는 Lifescan의 미터기에 사용가능한 교환용 테스트 스트립을 판매하기 시작했다.¹⁷²⁾ Lifescan은 Can-Am을 상대로 기여침해와 유도침해를 이유로 소를 제기했다. Can-Am은 부분적 약식판결(partial summary judgment)을 시도하면서, 공지용 스티커에 포함된 명시적 제한없이 Lifescan의 미터기를 구입한 사람들은 이용가능한 테스트 스트립이면 무엇이든지 사용할 수 있는 묵시적 실시권을 획득했다고 주장하였다.¹⁷³⁾

Bandag test를 적용하기에 전에, Lifescan 사건의 재판부는 Bandag 사건의 재판부가 했던 것과 같은 판단, 즉 방법청구항이 물건에 그대로 적용되는지에 대한 결정을 하지 않았다. Bandag test를 물품에 적용한 후에, 재판부는 그 미터기가 비침해적 사용을 갖고 있지 않다고 판단했다. 따라서 아무런 표시가 없는 테스트 키트를 구입한 모든 구매자들은 Lifescan의 청구범위를 침해함이 없이 그들의 의도된 목적대로 미터기를 사용할 묵시적 실시권을 획득한다.¹⁷⁴⁾ 나아가, 재판부는 특허권자가 표시가 있는 테스트 키트의 구매자들에게 묵시적 실시권을 부여했는지에 대해서는 판결하지 않았고, 마찬가지로 라벨링의 효과와 관련하여 재판에서 추가로 검토될 여지가 남아 있다고 판단했다.

Lifescan 사건의 사실관계가 표면적으로는 Met-Coil 사건과 유사한 것처럼 보일지라도, 커다란 차이가 있다. Met-Coil 사건에서의 코너 부분과 달리, Lifescan의 테스트 스트립은 발명의 핵심이었다.¹⁷⁵⁾ Lifescan의 미터기는 스트립에 기록된 최종적인 결과를 읽기 위해 사용될 뿐이다. 테스트 스트립은 상거래상 다른 용도에 사용되는 물품이 아니며, 라벨링의 유효성 여부를 떠나서, Lifescan에게 침해로부터 보호받기 위해 테스트 스트립의 구매자에게 명시적 제한을 가하도록 요구하는 것은 부적절하다. 테스트 스트립은 발명의 핵심이기 때문에, 특허만으로도 Lifescan은 침해로부터 보호되어야 한다.

반대로, 테스트 스트립이 다른 용도에 사용가능한 물건이거나 또는 그것들이 사실상 비침해적으로 사용될 수 있는 것이라면, 오직 Lifescan의 테스트 스트립만으로 미터기를 사용하라는 실시권은 불법적일 수 있다. 특허법은 특허권자가 비특허 품목의 판매를 특허의 사용과 결부시키지 못하도록 한다.¹⁷⁶⁾ 본질적으로 특허권자가 비특허 품목의 판매를 명백히 통제할 수 있는 경우는 그 비특허 품목이 특허청구범위를 침해하지 않고는 사용될 수 없는 경우뿐이다.

기여침해에 대한 묵시적 실시권의 항변은 지방법원에서 점점 힘을 얻고 있다. Universal Electronics 사건과 Lifescan 사건이 보여주는 바와 같이, 묵시적 실시권에 대한 법원의 광범위한 적용은 특허권자의 합법적인 권리를 약화시킬 위험이 있다. 연방순회항소법원이 언제 그리고 어떻게 다양한 묵시적 실시권의 테스트가 적용되는지를 명백히 정의할 기회를 갖게 되면 이러한 경향은 수정될 수 있을 것이다.

172) Id. at 394.

173) Id. at 394 - 96.

174) Id. at 396.

175) Id. at 393.

176) 35 U.S.C. s 271(d).

제5장 결론

목시적 실시권의 분석이 특허권자의 권리와 관련하여 불확실성을 야기한다면, 특허권자는 보호적인 조치를 취할 수 있다. 목시적 실시권의 한계를 통제할 최선의 방법은 물품이 팔리기 전에 사전조치를 취하는 것이다. 판매 전에 특허권자는 두 가지 주요한 형태의 의지할 수단을 가진다. 즉 (1) 제품과 함께 구매자에게 통지한다. (2) 특허출원시에 목시적 실시권의 범위를 통제한다.

첫째, 특허권자는 제품과 함께 구매자에게 제품의 판매 조건을 한정하는 통지를 포함시킬 수 있다. 이 통지는 구성요소들이 개별적으로 청구항에 의해 커버되지 않는 경우에 여러 구성요소를 갖는 제품의 경우에 특히 중요하다. 제품의 판매시에 아무런 통지가 없었다면, 그리고 제품이 비침해적 사용을 갖지 않는다면, 목시적 실시권이 법의 시행에 따라 발생할 수 있다. 구매자에 대한 판매 후 고지는 Met-Coil과 Lifescan 사건의 예에서 보여진 바와 같이 구매자의 목시적 실시권 권리를 금지하기에는 부족하다.¹⁷⁷⁾ 경쟁자는 고지 없는 판매를 강조함으로써 기여 침해의 책임을 회피하려고 할 수도 있다.¹⁷⁸⁾

둘째, 특허권자는 특허출원시에 목시적 실시권을 감안해야 한다. 각각의 청구항은 기술적으로 별개의 발명이지만, 단일의 발명에 포함된 여러 청구항들은 법원으로 하여금 목시적 실시권을 구하도록 조장할 수 있다. 하나의 출원에 포함된 청구항들은 같은 명세서, 도면, 표현을 사용하여 특허청에 제출되어야 한다. 개별적으로 청구된 발명들이 어떻게 상호작용하는지를 도식화하면 그 청구항들이 서로 관련이 없다는 특허권자의 주장을 약화시킬 수 있다.¹⁷⁹⁾ 마찬가지로 출원포대에 포함된 특허청에 제출된 진술은 그 청구항들이 함께 작용하도록 의도되었음을 가리킬 수도 있다. 그런 사실로부터 법원은 청구항들이 상호작용하도록 의도되었다고 추론할 수 있고, 그러면 판매자가 구매자에게 목시적 실시권을 허용했다고 판단할 가능성이 높아질 수 있다.

따라서, 어떤 청구항의 표현에 충실하게 물건이 제조되었고, 다른 청구항들에 대해서도 구매자가 목시적 실시권을 인정받고 싶어 한다면, 그 청구항들이 동일한 특허에 포함되어 있는 경우에 법원이 목시적 실시권을 인정할 가능성이 더욱 높아질 수 있다.¹⁸⁰⁾ 특허권자는 중요한 발명을 서로 다른 별개의 특허출원으로 함으로써 이러한 결과를 회피할 수 있다. 다른 특허의 청구항들은 적어도, 하나의 출원에 있는 청구항들이 다른 특허의 청구항들을 구현하는 제품을 따르도록 의도되지 않았다는 가정을 낳게 할 수 있다.¹⁸¹⁾

목시적 실시권에 대해서는 세 가지 다른 분석들이 있다. 이들 분석의 각각의 적용은 그 분석들이 발전한 특정 타입의 환경에 국한되어야 한다. 목시적 실시권의 적절한 적용은 특허시스템의 이면에 있는 목표와 정책을 촉진한다. 부적절한 적용은 특허권의 정당하지 않은 이전을 유발한다. 본고는 목시적 실시권의 적절한 적용을 위한 토대를 제공했으면 한다. 한편, 특허권자는 특허권의 안정성을 보호하기 위하여 특허출원서 작성 시 뿐 만 아니라 특허된 발명(품)을 판매

177) Met-Coil Sys. Corp. v. Korners Unlimited, Inc., 803 F.2d 684, 646 - 87 (Fed. Cir. 1986); Lifescan, Inc. v. Can-Am Care Corp., 859 F. Supp. 392, 396 (N.D. Cal. 1994)

178) Lifescan, Inc. v. Can-Am Care Corp., 859 F. Supp. 392 (N.D. Cal. 1994),

179) Cyrix Corp. v. Intel Corp., 846 F. Supp. 522, 537 (E.D. Tex.), aff 'd, No. 94 -1273, 1994 WL 685455 (Fed. Cir. Dec. 8, 1994).

180) United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942), Id. at 248 - 49. v. Intel Corp., 846 F. Supp. 522 (E.D. Tex.), aff 'd, No. 94 -1273, 1994 WL 685455 (Fed. Cir. Dec. 8, 1994), Id. at 527-28.

181) Lifescan, Inc. v. Polymer Technology Int'l Corp., No. C94 - 672R (W.D. Wash. Jan. 3, 1995)

하기 전에 장래적인 조치를 취하여야 할 것이다.

A Study on an implied license as a plea for reason to patent infringement

Abstract

Lee Bong-mun

The sale of a product generally gives the purchaser the right to the full enjoyment of that product. When one or more patented inventions are related to the use or enjoyment of the product, the purchaser might assume that the right to use these inventions is included in the sale of the product. In reality, these rights are not always included. This comment discusses one way patent law controls the purchaser's enjoyment: implied license.

When a product either embodies an invention or can be used in a process invention, the transfer of the right to use that invention may be controlled by express or implied license. An express license operates by written or oral contract between the patent owner and the purchaser of the product. If, however, the sale is unaccompanied by an express license, an implied license may still arise to control the exchange of the right to use an invention. Without a license to use the patented invention, the purchaser may be liable for the tort of patent infringement.

As technology becomes more complicated, determining which inventions are transferred by implied license also becomes more complicated. However, determining whether patented inventions directly embodied in a product are included in an implied license rarely presents a challenge; the purchaser will almost certainly get such a license. To find otherwise would very likely make the product unusable. The more challenging issue arises in determining whether there are rights to use inventions that are more indirectly related to a product. The further removed from a product the invention is, the more difficult the analysis becomes. This complication is a problem not only because the purchaser may unknowingly be exposed to infringement liability, but also because the patent owner's competitors may use implied license as a loophole to escape infringement liability.

Before examining these aspects of implied license and infringement, part I of this comment will familiarize the reader with some fundamentals of patent law. Part II outlines the development of the law of implied license in the courts. Because that development has resulted in a confusing array of tests to determine if an implied license arose in the sale of a product, part III compiles the various tests into a coherent, unified analysis for applying implied license. Part III also includes a model flow chart which should assist the reader to apply the implied license tests consistently. Following this analysis, part IV discusses and critiques recent district court decisions concerning the application of implied license. Those district court opinions undermine patent owners' statutory protection from contributory infringement. Accordingly, part V recommends actions that

patent owners can and should take to protect themselves in the wake of this emerging trend. The comment concludes with an evaluation of the viability of implied license theories, and urges the United States Court of Appeals for the Federal Circuit to clarify the currently opaque and elusive interaction of the various tests.