

Quanta v. LG 판결을 반영하는 특허 라이선싱 전략* (특허권소진이론의 적용범위와 조건부계약에 의한 배제 가능성)

황성필**

초록

Quanta v. LG 사건에서 미국연방대법원은 LG전자와 Intel간의 조건부 라이선스 계약에 ‘특허권소진이론(Patent Exhaustion Theory)’을 적용하면서 Quanta의 승소를 확정 지었다. 본 판결은 연방순회항소법원의 지나친 특허옹호주의 입장에 제동을 건 판결로써, 2000년 이후 특허권자가 권리를 행사함에 있어서 문제가 된 특허법적 중요 쟁점에 대한 판결에서 특허권자의 권리행사 범위를 축소하고자 하는 경향과 다르지 않다. 반면, 미국연방대법원은 당사자간에 조건부계약이 있을 시 특허권소진이론을 배제 할 수 있는지에 관하여 명확한 언급을 피하면서 특허권소진이론의 배제 가능성을 열어 놓았다. 따라서, 특허 라이선스 계약에 있어서 본 판결 이전의 판례를 검토함으로써 특허권소진이론에 대한 미국 법원의 태도와 동향을 살펴볼 필요성이 있으며, 향후 문제의 핵심이 될 수 있는 특허 라이선스 계약과 특허권소진이론의 향후 관계에 대한 분석이 필요하다. 아울러, 본 사건은 우리나라 기업이 소송의 한 당사자이기에 우리의 입장에서 검토의 실익이 있다고 본다.

주제어 : 특허, 특허권소진이론, 조건부계약, 특허라이선스 계약, Quanta v. LG

* 본 논문은 제3회 대학(원)생 IP논문 공모전 우수상 수상작이며, 그 이후 본 논문을 바탕으로 하여 수정·보완한 글이다.

** 성균관대학교 대학원 석사3기(본 논문을 작성시 소중한 시간을 할애하여 지도해 주신 정차호 교수님께 감사드립니다.)

I. 들어가며

II. 권리소진이론의 개념

III. 특허권 소진 관련 미국의 법리

IV. Quanta v. LG

V. 특허권 소진을 회피하는 라이선싱 계약 전략

VI. 글을 마치며

I. 들어가며

21세기는 글로벌 지식기반경제 시대로 정의될 수 있다. 글로벌 지식기반경제로의 급격한 이행으로 인해 차별적인 지식 및 원천기술을 창출해내는 혁신능력이 글로벌 경쟁에서 중요한 요소로 부상하고 있으며, 국가나 기업은 지식재산을 창출하기 위한 연구개발 활동에 많은 투자를 하고 있다.¹⁾ 이러한 투자를 바탕으로 창출된 지식재산의 권리자들은 본인들의 권리를 활용하여²⁾³⁾ 수익을 창출 할 수 있었다. 반면, 2000년 이후 미국연방대법원은 특허권자가 권리를 행사함에 있어서 문제가 된 특허법적 중요 쟁점에 대한 판결에서, 특허권자의 권리행사 범위를 축소하고자 하는 경향을 보여왔다.⁴⁾

이러한 경향을 반영하듯 최근 미국의 연방대법원은 8년에 걸친 Quanta사건에서 LG 전자와 Intel간의 조건부 라이선스 계약에 ‘특허권소진이론(Patent Exhaustion Theory)’

1) 「2007년 지식재산활동 실태조사」, 한국지식재산연구원, 2007, 21-3면(“대부분의 기업들이 지식재산 창출을 위한 연구개발 투자 규모를 현 수준보다 확대하거나 현 수준을 유지할 계획이며, 연구개발 투자를 확대하는 경우, 자체 연구개발 투자를 확대하겠다는 기업이 75.4% 이다. 그와 더불어 대학·공공연구기관에서는 우수한 지식재산 창출을 위해 산학연 협력을 통한 공동·위탁개발 확대에 주력하고 있는 것으로 나타나고 있다.”).

2) 지식재산권의 활용방법으로 기술매각 계약, 기술이전 계약, 라이선스 계약 등이 있다. 재산의 활용도는 여러 가지 방법이 있을 수 있으며 그 가운데 불안한 시장에 추가의 자본 없이도 기업이 가지고 있는 무형의 자산을 타 기업으로 하여금 이용하게 하고 로열티 수입을 올릴 수 있는 전략적 수단으로서 ‘특허라이선스 계약’은 좋은 방안이 될 수 있다.

3) 특허라이선스 계약은 특허권의 활용도를 높일 수는 있으나 계약서를 완벽하게 작성하는 것은 보통 어려운 일이 아니다. 미국의 홈즈 판사는 “확실성은 일반적 환상에 불과하며, 곤란함으로 부터의 해방은 인류의 운명이 아니다.”라고 언급하기도 하였다.

4) E.g., Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722 (2002); eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006); KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007).

을⁵⁾ 적용하면서 Quanta의 승소를 확정지었다. 본 사건은 또 다시 연방순회항소법원의 판결을 뒤집은 판결로서 향후 특허쟁점 판결의 방향을 가늠해 볼 수 있는 중대한 판결이라 할 수 있다.

본 사건은 우리나라의 기업이 소송의 한 당사자이기에 우리의 입장에서 검토의 실익이 있다고 보며, 또한 미국연방대법원이 당사자간의 조건부 계약이 특허권소진이론을 배제 할 수 있는 가능성을 열어 놓음으로서 특허 라이선스 계약과 특허권소진이론의 향후 관계에 대한 분석이 필요하다고 보여진다.

따라서 특허 라이선스 계약에 있어서 상기 판결 이전의 판례를 검토함으로써 특허권소진이론에 대한 미국 법원의 태도와 동향을 살펴볼 필요성이 있으며, 상기 판결 이후 특허권자로서 우리 기업이 권리를 확고히 보호함과 동시에 합리적인 금전적 수익도 얻을 수 있는 방법 및 합리적인 특허라이선스 계약을 작성 할 수 있는 방법 또는 반대 입장인 실시권자로서 실시허여자에게 적당한 로열티 지불 및 그의 권리를 무력화 할 수 있는 방안을 살펴보고자 한다.

II. 권리소진이론(Exhaustion Doctrine of Rights)의 개념

1. 서론

‘권리소진이론’은 ‘최초판매이론(first sale doctrine)’이라고도 하며⁶⁾, 저작권소진이론, 국내적 또는 국제적 소진이론 등 개별의 지적재산권마다 그리고 지리적 위치에 따라 다양하게 적용되고 있다. 본 장에서는 각 권리의 소진이론 가운데 특허권소진이론에 초점을 맞추어 그 이론이 의미하는 것은 무엇인지와 동 이론을 제한하는 조건도 가능한 것 인지 검토하고 저작권소진이론과의 차이점은 무엇인지 고찰해 보고자 한다.

5) 특허소진이론은 1852년 미국의 Bloomer v. McQuewan사건으로부터 논의되었으며 후에 Mitchell v. Hawley사건에서 다시 논의되었다.

6) 계승균, “저작권법상 소진이론”, 「창작과 권리」, 2003년 겨울호(2003.12), 69면(권리소진의 표현과 최초 판매이론의 표현에 대한 정의에 있어서 ‘최초판매이론’은 행위에 중점을 두고서 규정되어 있지만, ‘권리소진’은 법률효과에 중점을 둔 표현이라고 언급하고 있다.).

2. 특허권소진이론

‘특허권소진이론’이란 “적법하게 만들어진 특허물품은 일단 판매하면 그 특허품의 취득자는 원 권리자의 독점권에도 불구하고 이를 재판매하거나 다른 방법으로 처분할 수 있다”는 원칙이다.⁷⁾ 즉, 특허권자 또는 실시권자는 특허품을 판매함으로써 이미 그 권리의 목적을 달성했기 때문에 정당한 구매자에 대하여 권리가 소멸한 것이고, 그 구매자로 인하여 특허권의 침해가 성립되지 않는다는 것이다. 따라서 정상적인 판매를 거친 물품은 제3자도 이를 자유로이 사용하거나 양도 할 수 있다.

그렇다면 특허권의 소진을 배제할 의도로 당사자간에 약정을 하였을 경우 그 계약의 내용이 제3자를 구속할 수 있겠는가? 물론 당사자간의 약정은 계약의 효과이므로 제3자는 동 이론을 주장할 수 있을 것이지만, 미국 연방순회항소법원(이하 ‘Federal Circuit’)의 판결에 따르면⁸⁾ 계약의 내용이 명시적이고 단지 공지조건이 아닌 의무적인 조건이 있는 경우에는 제3자도 역시 구속된다고 보았다.

3. 저작권소진이론

저작권법 제20조는 “저작자는 저작물의 원본이나 그 복제물을 배포할 권리를 가진다. 다만, 저작물의 원본이나 그 복제물이 당해 저작재산권자의 허락을 받아 판매 등의 방법으로 거래에 제공된 경우에는 그러하지 아니하다”라고 규정하여 소위 저작권소진이론을⁹⁾ 밝히고 있다. 즉, 저작권자의 허락을 받아 복제권자가 정당한 방법으로 복제물을 판매한 경우 이후의 전전 배포는 자유이고 저작권자의 배포권은 ‘최초의 판매’에 의하여 소멸한다는 것이다.¹⁰⁾ 동법 제21조에서는 “제20조의 단서에도 불구하고 저작자는 판매용 음반을 영리를 목적으로 대여할 권리를 가진다”고 하여 동 이론에 관한 예외를 규정하고 있다. “대여권이란 대여에 대해서 저작권자가 가지는 권리이며, 대여란 영리목적으로 일정기간 이용제공”을 의미한다.¹¹⁾ 대여산업의 발달은¹²⁾ 판매용 음반

7) 김원준, 「특허법」, 개정판, 2003, 487면.

8) *E.g.*, *Mallinckrodt v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, 706-707 (Fed. Cir. 1992).

9) 송영식 등, 「지적재산법」, 8정판, 2007, 252면(“저작권법 제20조의 단서는 소위 ‘최초판매원칙’을 받아 들임으로서 배포권의 행사 범위를 제한하고 있다.”).

10) 위의 책, 252면.

11) 위의 책, 253면.

12) 계승균, 앞의 논문, 78면(“미국의 한 레코드 대여점이 ‘절대로 레코드를 구입하지 마시오(Never, ever buy another record)’라는 문구를 사용할 정도로 대여산업이 번창하였고, 이러한 현상은 레코드 산업을 심각하게 위협하였다.”).

에 대하여¹³⁾ ‘최초의 판매’로 인한 저작권소진이론의 예외가 되도록 하였으며, 음악저작물 뿐만 아니라 컴퓨터프로그램저작물의 배포권자에게도 독립된 대여권을 인정하도록 하고 있다.¹⁴⁾

4. 국제적소진이론

‘국제적소진이론’이란 “외국에서 특허발명 실시품이 판매 등의 양도행위에 의해 적법하게 유통되는 경우에는, 해당 상품에 대하여 수출국에서의 권리가 소진함과 동시에 수입국에서의 권리가 소진되므로 수입국으로 수입되어 동 국가 내에서 판매·사용이 특허권 침해에 해당하지 않는다”는¹⁵⁾ 이론이다. 상품의 거래에 있어서 ‘국내적소진이론’은 인정되는 것이 통설의 입장이지만¹⁶⁾, 국제적소진이론의 인정여부는 아직 미지수이다.¹⁷⁾ 또한, WTO/TRIPs (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights)협정 제6조에서 “이 협정에 따른 분쟁해결의 목적을 위하여 제3조(내국민대우의 원칙)와 제4조(최혜국대우의 원칙)의 규정을 조건으로, 본 협정의 어떠한 규정도 지식재산권의 소진문제를 다루기 위하여 사용되지 아니한다”라고 규정하고 있다.¹⁸⁾

‘국제적소진이론’은 병행수입의 결과를 초래한다. 따라서 국제적소진 문제는 병행수입¹⁹⁾문제를 법적으로 어떻게 규제하는가의 문제와 직결된다.²⁰⁾ 그러나 상기 협정의 어떠한 규정도 권리소진 문제를 다루기 위해 적용되지 않는다고 규정되어 있을 뿐 아직까지 이에 대한 국제조약은 성립되어 있지 않으므로 병행수입의 문제는 결국 각국의 특허법의 해석문제로 되어있다.²¹⁾

13) 윤선희, 「지적재산권법」, 9정판, 2007, 430면(“저작권법 제21조에서 규정하고 있는 대여권의 객체는 판매용음반으로 한정하고 있다. 따라서 비영리를 목적으로 하는 음반은 본조에 해당하지 않는다.”).

14) 앞의 책, 430면.

15) 김원준, 앞의 책, 566면.

16) 조영선, 「특허법」, 2006, 281면.

17) 천효남, 「특허법」, 제11판, 2005, 998면.

18) TRIPs Agreement §6. For the purpose of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Article 3 and 4 above nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.

19) 임병웅, 「이지 특허법」, 제7판, 2008, 629면(“병행수입이란 상품을 국내로 수입할 수 있는 정당한 권원을 가진 자 이외의 제3자가 진정상품을 수입하는 것을 말한다.”).

20) 특허는 특허권독립의 원칙에 의해 특허권 소진이론이 적용되는 것은 그 특허권이 부여된 나라의 영역 내에만 한정되기 때문이다.

21) 석창목, “병행수입과 특허권 침해”, 「인권과 정의」, 285호(2000), 151면.

5. 소결

특허권은 '실시행위의 독립성'²²⁾ 이론에 따라 각각의 실시 행위는 독립적이며, 어느 하나의 실시행위는 다른 실시행위에 영향을 미치지 아니한다.²³⁾ 그러나 동 원칙은 정당한 거래행위에 대하여는 적용되지 아니한다. 즉, 정당한 권리자로부터 특허품을 적법하게 구매한 자는 그것을 스스로 사용하거나 타인에게 판매 하더라도 특허권의 침해가 되지 않는다. 이에 대하여 여러 가지 학설의 대립이 있으나 유력한 이론은 '권리 소진이론'이다.²⁴⁾

또 다른 지적재산권인 저작권의 경우 저작권법 제20조 단서에서 보듯이 저작권자의 허락을 얻어 판매 등에 제공된 저작물만 자유롭게 판매될 수 있을 뿐 그 밖의 권리는 소진되지 않음을 알 수 있다. 즉, 권리소진의 범위가 특허권소진이론의 적용시 보다 좁음을 알 수 있다. 그 이유는 저작권자로부터 정당하게 배포권을 취득하였더라도 저작권자에게 그대로 유보되어 있는 권리에 대하여 별도의 허락이 필요하기 때문이다.

III. 특허권 소진 관련 미국의 법리

1. 서론

초기의 미국연방대법원은 적법한 방법을 경유하여 제품을 구매한 매수인은 특허권의 제약없이 적법하게 사용할 권리를 획득함으로써 제3자에게 재판매 또는 양도 가능하며, 적법한 매수인과의 계약을 통해 제품을 구매한 제3자 역시도 특허권자의 권리 밖에 위치한다는 특허권 소진의 법리를 채택해왔다.²⁵⁾ 즉, 특허권자는 특허권소진을 제

22) 임병웅, 앞의 책, 627면("실시행위 독립성이란 각각의 실시행위는 서로 독립적이므로 침해여부 역시 각각 독립적으로 판단해야 한다는 것을 말한다.").

23) 임병웅, 위의 책, 621면("예로써 갑이 위법하게 특허발명을 생산한 경우에는 그것을 판매하지 않더라도 특허권의 침해가 되며, 을이 침해자인 갑으로부터 특허발명을 선의로 적법하게 구입하였다고 하더라도 을이 특허발명을 사용 또는 판매하는 경우에는 독립적인 별개의 실시행위에 해당되므로 특허권의 효력은 여전히 거기에까지 미치게 되어 별개의 특허권의 침해가 된다.").

24) 황종환 등, 「특허법」, 개정11판, 2006, 507면("또 다른 견해로써 소유권이전설, 묵시적 실시허락설 등이 있다.").

25) Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. 539 (1853); See also Adams v. Burke, 84 U.S. 453 (1873) (뿐만 아니라, 미국연방대법원은 United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942) 사건을 판결함에 있어서 '특허권소진이론'의 범위를 확대적용하기에 이른다.).

한하는 조건이 없는 합법적인 특허라이선스 계약을 통해서 특허제품을 판매함으로써, 그 특허권자는 당해 제품에 대한 모든 권한을 상실하게 된다.²⁶⁾²⁷⁾

그러나 상기와 같은 논리는 특허권자가 특허라이선스 계약 체결시 사용지역, 사용기간 및 판매후의 사용목적 등을 제한하기 위한 조건 등을 부과 할 수 있다는 반증이기도 하다. 이를 증명이라도 하듯이, Federal Circuit은 미국연방대법원의 특허권소진이론의 적용에 대한 입장과는 달리 특허권자에게 유리한 판결을 해왔다.

미국연방대법원의 최근의 Quanta사건의 판결이 있기 전까지 미국연방대법원의 판결과 Federal Circuit의 판결을 고찰해봄으로써 특허권소진이론의 적용범위 및 특허라이선스 계약에 조건이 있는 경우 동 이론의 적용여부를 검토하고 미국 법원의 특허효력 인정범위에 대한 경향을 분석함과 아울러 향후 미국법원의 태도를 예측해보고자 한다.

2. *United States V. Univis Lens*²⁸⁾

본 사건의 피고인 Univis는 다중초점렌즈(multi-focal lenses)에 관련한 다수의 특허권²⁹⁾을 소유하고 있었다. Univis는 특허권자였지만 생산을 하지는 않았고, 계열회사인 렌즈회사에게 ‘렌즈 반제품 생지(blanks)’를³⁰⁾ 생산하도록 하고 Univis에 의해 지정된 실시권자들에게만 그것들을 판매하도록 특허라이선스를 제공하였다. 또한 그 실시권자들에게도 세 종류의 라이선스를 제공하였는데 그 라이선스의 내용은 조금씩 차이가 있었지만³¹⁾ 라이선스의 모든 조항은 공통적으로 ‘가격협정조건’을 포함하고 있었다. 따

26) Adams, 84 U.S. at 456 (“He receives the consideration for its use and he parts with the right to restrict the use. The article . . . passes without the limit of the monopoly.”); see also B. Braun Med., Inc v. Abbott Laboratories, 124 F.3d 1419 (Fed. Cir. 1997).

27) *But see* Keeler v. Standard Folding Bed co., 157 U.S. 659, 666 (1895) (“Whether a patentee may protect himself and his assignees by special contracts brought home to the purchasers is not a question before us, and upon which we express no opinion. It is, however, obvious that such a question would arise as a question of contract, and not as one under the inherent meaning and effect of the patent laws.”).

28) *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241 (1942).

29) *Id.*, at 246 (“Univis는 16개의 특허 가운데 이 사건과는 관련이 없는 특허도 소유하고 있고, 반제품 생지를 생산함에 있어서 렌즈회사에 의해 이용되어지는 렌즈를 생산하는 방법특허도 존재하지만, 그 방법특허는 렌즈 반제품 생지를 완성하는 실시권자에 의해 채택되어지는 방법이나 절차와는 관련이 없다.”).

30) *Id.*, at 244 (“Lens blanks are rough opaque piece of glass of suitable size, design and composition for use, when ground and polished, as multi-focal lenses in eyeglasses.”).

31) *Id.*, at 244 (“도매상들(wholesalers)에게는 계열회사로부터 렌즈 블랭크를 구매하고 그것을 가공하여

라서 미국정부는 Univis의 특허 라이선스와 판매 조치는 the Sherman Anti-Trust Act의 제1조³²⁾ 및 제3조³³⁾의 규정을 위반했다고 주장하면서 Univis를 대상으로 소송을 제기 하였다.³⁴⁾ 상기 소송에 대응하여 Univis는 실시권자들 사이의 ‘가격협정조건’은 Univis의 특허권에 기초한 정당한 행사라고 주장하면서 자신의 특허권을 항변으로 주장하였다.

주목할 만한 또 다른 사실로서 미국정부는 특허의 유효성에 관해 이의를 제기하지 않았으나 그 특허들의 효력범위에 대하여 이의를 제기하였다.³⁵⁾ 1심법원은 Univis가 보유한 특허의 개별적인 8개의 특허청구항들은³⁶⁾ 완성된 렌즈를 위한 것이고, 각각의 렌즈를 가공하는 구매자들은 렌즈회사가 공급받은 렌즈 반제품 생지를 가공하는 방식에 따라 부분적으로 그 특허를 필연적으로 실시하게 된다. 이러한 사실을 근거로 법원은 실시권자가 허가된 라이선스 없이 그 렌즈를 완성하는 마지막 행위는 특허를 침해한다고 판시 했다.³⁷⁾ 비록 본 사건은 반독점법(antitrust)사건 이지만, 본 사건의 판결을 위한 쟁점사항으로써 미국연방대법원은 미국정부가 주장한 특허권의 효력범위를 규정함에 있어서 ‘특허권소진이론’에 근거하고 있다.

미국연방대법원은 “특허를 실시함으로써만 이용가능한 제품의 ‘허락된 판매(authorized

완성해서 처방 실시권자들(prescription licensees)에게 그것들을 판매할 수 있는 실시권이 주어졌고, 최종소매상들(finishing retailers)은 렌즈 블랭크를 구매하는 방법은 도매상들과 동일하나 고객의 시력에 맞추어 가공된 렌즈를 고객에게 판매할 수는 실시권이 있었다. 처방소매상들은 단지 고객에게만 완성된 렌즈를 판매하겠다는 동의하에 적합한 Univis렌즈를 처방하는 독점권을 소매상에게 제공하는 라이선스가 있었다.”).

32) Sherman Anti-Trust Act §1 (“Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal.”).

33) *Id.*, §3(a) (“Every contract, combination in form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce in any Territory of the United States or of the District of Columbia, or in restraint of trade or commerce between any such Territory and another, or between any such Territory or Territories and any State or States or the District of Columbia, or with foreign nations, or between the District of Columbia and any State or States or foreign nations, is declared illegal.”).

34) *Univis Lens*, 316 U.S. at 242-43.

35) *Id.*, at 248 (“The Government has not put in issue the validity of the lens patents, but argues that their scope does not extend beyond the structure of the lens blanks and consequently affords no basis for the Corporation’s restriction on the sale of the finished lenses which the wholesalers and finishing retailers fashion from blanks purchased from the Lens Company.”).

36) *Id.*, at 246 (“또 다른 8개의 특허 각각은 모양, 크기, 구조, 그리고 그것들이 융합되어지는 블랭크에서 상이한 굴절률을 가지고 있는 유리조각 배열을 내용으로 한다.”).

37) *Univis Lens*, 316 U.S. at 247.

sale)’는 판매된 제품에 관한 특허권의 포기이다”라고³⁸⁾ 판시하면서 특허권소진이론이 적용될 수 있는 근거를 명시하였다. 또한, 제품이 청구된 발명의 ‘필수적인 요소’들을 포함하고 있다면 동 이론은 부분적으로 완성된 특허 제품의 판매에 확장된다고 Univis 사건에서 확고히 하고 있다.³⁹⁾

상기 판결은 LG전자가 특허권자로서 소송의 당사자인 특허분쟁 사건에서 LG전자가 패소하는 결정적인 원인을 제공한 판례이며, ‘특허권소진이론’에 대한 효력을 광범위하게 정의함으로써, 특허권자의 효력을 제한하는 중요한 판례라 볼 수 있다.

3. *Mallinckrodt v. Medipart*⁴⁰⁾

본 사건의 원고인 Mallinckrodt는 부품에 ‘1회만 사용한정(Single Use Only)’의 공지가 있는 라벨을 붙였고, 50달러에 병원에 판매하였으며, 병원은 그 부품을 사용 후 오염물 처리센터로 그 부품을 보내어 처리하도록 하는 의무를 명시한 조건을 부과하였다. 하지만 Medipart는 병원으로부터 사용된 부품을 회수하여 그 부품을 재활용하여 병원에 \$20로 재공급하였다.⁴¹⁾ Medipart는 재활용 되어진 부품은 ‘수리되어진’것이라고 주장하면서 1회만 사용한정의 공지를 이행한 것이라고 주장하였다.

즉, 상기 사건은 의학 장비에⁴²⁾ 관하여 특허권자인 Mallinckrodt가 Medipart의 행위는 재사용을 금지한 ‘조건부 계약’을⁴³⁾ 위반한 침해로 간주하여 특허침해소송을 제기한 사건이었다.

1심은 Medipart의 행동은 허용된 수리라고 판시하였고, 특허권은 ‘최초판매’로 인해

38) *Id.*, at 249 (“[T]he authorized sale of an article which is capable of use only in practicing the patent is a relinquishment of the patent monopoly with respect to the article.”).

39) *Id.*, at 251 (“[W]here one has sold an uncompleted article which, because it embodies essential features of his patented invention, is within the protection of his patent”).

40) *Mellickrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).

41) *Id.*, 976 F.2d at 702.

42) *Id.*, 976 F.2d at 701-702 (“The patented device is an apparatus for delivery of radioactive or therapeutic material in aerosol mist form to the lungs of a patient, for diagnosis and treatment of pulmonary disease.”).

43) *Id.*, at 702 (“The device is marked with the appropriate patent numbers, and bears the trademarks ‘Mallinckrodt’ and ‘Ultravent’ and the inscription ‘Single Use Only’. The package insert provided with each unit states ‘For Single Patient Use Only’ and instructs that the entire contaminated apparatus be disposed of in accordance with procedures for the disposal of biohazardous waste.”).

소진 되었다고 판시 하였다. 반면, Fedetal Circuit은 부품을 구매한 고객들은 그 제한적인 공지에 따라야 할 의무를 언급하며 Medipart의 특허침해를 인정하였다. 물론 ‘조건없는’ 특허 장치에 대한 판매는 그 장치를 구매한 자의 사용을 통제할 수 있는 특허권자의 권리를 소진시키다. 하지만 특허제품의 판매는 조건화 되어질 수 있다고 명시하며 ‘특허권소진이론’은 ‘조건부 판매’에 의해 성립되지 않음을 명확히 판시한 것이다.⁴⁴⁾

그와 더불어 Federal Circuit은 재사용에 대한 제한이 법적문제(a matter of law)로써 특허법 상에서는 불가능하다고 판결한 1심의 결정을 오판으로 판결하였다. 즉 재사용에 대한 제한이 특허 허용의 범위에 포함되었거나 정당화 되어져 있었다면 그 제한의 위반은 특허침해에 대한 대응에 의해 구제된다고 판시 하였다.⁴⁵⁾ 또한, “법원이 합리적으로 간주하는 범위 내에서 특허권침해의 위반에 대하여 형평성의 원칙에 따라 금지명령을 부과 할 수 있다”⁴⁶⁾라고 언급하면서 특허법상의 ‘침해금지명령(injunction)’은 유효하다고 보았다.

상기 판결은 Unvis사건의 판결과는 달리 특허권소진을 제한하는 조건이 있다면 특허권의 효력은 제한되지 않는다고 본 판결이다. Mallinkrodt사건은 전체적으로 특허권소진이론을 배제하고 특허권을 근거로 실시권자를 통제 할 수 있는 권리를 허락한 것이다. 즉, 이것은 특허권자의 권리영역을 확대함과 동시에 향후의 판결에 큰 영향을 줄 수 있는 판결이었다.

4. Arizona Cartridge Remanufacturers v. Lexmark Intern⁴⁷⁾

판결 분석

본 건은 레이저프린터 토너 카트리지 재생산자의 연합이 생산자⁴⁸⁾를 위한 ‘1회 사용

44) *Id.*, at 706-707 (“The principle of exhaustion of the patent right did not turn a conditional sale into an unconditional one.”).

45) *Id.*, at 701 (“[U]se of a patented product in violation of a valid restriction may be remedied under the patent law, provided that no other law prevents enforcement of the patent.”).

46) 35 U.S.C. §283 (“The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunction in accordance with the principle of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.”).

47) *Arizona Cartridge Remanufacturers v. Lexmark Intern, Inc.*, 421 F.3d 981 (9th, Cir. 2005).

48) *Arizona Cartridge Remanufacturers v. Lexmark Intern., Inc.*, 290 F.Supp.2d 1034, 1037 (N.D. Cal. 2003) (“Lexmark manufactures and sells laser printers and compatible toner cartridges. In the

및 반환(single use and return)’이라는 카트리지에 부과된 판매 조건은 ‘기망행위’ 또는 ‘불공정거래행위’에 해당하여 캘리포니아 법을 위반했다고 주장하면서 프린터 생산자를 상대로 소송을 제기한 사건이었다. 본 판결은 특허사건은 아니었지만, ‘판매 후 조건’의 타당성을 판단함에 있어서 그 조건의 부여가 Lexmark의 특허권리에 포함되는지를 기준으로 판결하였다.

이 논쟁은 Lexmark의 ‘Prebate Program’⁴⁹⁾을 내용으로 하는 광고로부터 시작되었다. 이 프로그램의 내용은 아래와 같이 명시되어 있다.

“포장을 개봉하기 전에 읽을 것을 강조하면서 포장지 내부에 있는 ‘1회 사용제한(single use only restriction)’의 라이선스 계약에 동의하는 경우에는 특별가격으로 카트리지를 구매할 수 있지만, 그 반대의 경우에는 밀봉상태로 반환해야 하며, 카트리지를 정가에 구매해야 할 것이다.”⁵⁰⁾

이 프로그램은 일종의 재사용에 조건을 부과하는 판매 후 제한의 형태였다.

특허법적 관점에서 1심법원은 Federal Circuit의 Mallinckrodt 사건의 판결에 따라 특허제품에 관한 제한은 제한조건이 특허 청구항의 범위안의 내용과 관련이 있는 한 가능하다고 보았다. ACRA는 특허법적 관점에 관한 판결에 대하여 더 이상 항소법원에서 다투지는 않았다.

하지만 계약법적 관점을 제기 하였다. 이에 대하여 Federal Circuit은 1심판결을 지지하면서 고객에게 ‘조건부 제한’을 부과할 수 있다고 판결하였다. 그 근거는 공지조항이 존재했고, 구매자는 거절할 수 있는 기회가 있었으며, 재사용을 대신하는 할인가격을 제안했기 때문이었다.⁵¹⁾

printer market, Lexmark competes with other manufacturers such as Hewlett-Packard, Canon, and Brother.”).

49) *Id.* at 1037 (Lexmark는 토너 카트리지 구매시 non-Prebate and Prebate의 다른 가격 프로그램을 제 공하기 시작하였다.).

50) *Id.* at 1038 (“Please read before opening. Opening this package or using the patented cartridge inside confirms your acceptance of the following license/agreement. This patented cartridge is sold at a special price subject to a restriction that it may be used only once. Following this initial use, you agree to return the empty cartridge only to Lexmark for remanufacturing and recycling. If you don't accept these terms, return the unopened package to your point of purchase. A regular price cartridge without these terms is available.”).

51) *Arizona Cartridge Remanufacturers*, 421 F.3d, at 988 (“We hold that the contract on its face

결론적으로 상기 판결은 특허법적 그리고 계약법적으로도 판매조건을 부과하는 것은 합당하다고 판시함으로써 판매 후에도 구매자를 통제 할 수 있는 권한을 Lexmark에게 부여한 판결이었다.

5. *Monsanto v. McFarling*⁵²⁾ 판결 분석

본 건의 원고인 Monsanto는 암모니아 제초제에 저항하는 유전적으로 변형된 농작물을 도입하여 잡초만을 제거하는 시스템을 개발하였다. 그리고 Monsanto는 특허 씨앗의 판매자들이 농부들 또는 구매자들로부터 ‘기술계약서(Technology Agreement)’를⁵³⁾ 체결하도록 요구하였다.

한편 McFarling은 씨앗 회사로부터 콩 씨앗을 구매하면서 기술계약서(Technology Agreement)에 서명하였다. 그러나 McFarling은 동 계약서의 조건을 따르지 않았고 이에 대응하여 Monsanto는 특허침해, 계약침해 그리고 침해금지 가처분(preliminary injunction)을 구하기 위한 소송을 제기 하였다.

1심은 Monsanto의 침해금지 가처분 신청을 받아들였고⁵⁴⁾, Federal Circuit은 McFarling이 기술계약서 합의를 위반한 사실을 인정하였고 기술계약에 관한 조건들은 유효한 것으로 보아서 특허침해 및 계약위반을 판단함에 있어서 1심을 지지하였다. *Mallinkrodt* 사건에서도 유효한 제한에 관해 언급한바 있으며, *General Talking Pictures Corporation* 사건에서는 특허제품에 관한 조건이 특허권 남용에 해당하는 경우를 제시하고 있는 바⁵⁵⁾ Federal Circuit은 Monsanto의 계약은 특허권의 효력범위에 포함되므로 특허권

appears to be enforceable based on the district court's findings that consumers (1) have notice of the condition, (2) have a chance to reject the contract on that basis and (3) receive consideration in the form of a reduced price in exchange for the limits placed on reuse of the cartridge.”).

52) *Monsanto Co. v. Homan McFarling* 488 F.3d 973 (Fed. Cir. 2007).

53) *Id.*, at 980 (The agreements include the requirement that the seeds are to be used “for planting a commercial crop only in a single season” and direct the licensee not to “save any crop produced from this seed for replanting, or supply saved seeds to anyone for replanting.”).

54) *Hybritech Inc. v. Abbott Laboratories*, 849 F.2d 1446, 1451, (Fed. Cir. 1998) (“The general rule for grant of a preliminary injunction is that a party must establish (1) a reasonable likelihood of success on the merits; (2) irreparable harm, or harm not readily remediable monetarily; (3) a balance of hardships tipping in favor of the complainant; and (4) that the public interest is not disserved by the injunction.”).

55) *General Talking Pictures Corporation v. Western Electric Co.*, 305 U.S. 124, 127 (1938) (“[T]he patentee may grant a license ‘upon any condition the performance of which is reasonably within

남용에 해당되지 않음을 명시하였다.

본 판결은 유전자 변형의 콩을 판매한 후 수확한 콩의 사용방법을 제한하는 조건부 여에 대하여 특허권자에게 그러한 권리가 있다고 본 판결로써 Quanta사건에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 사례였다고 여겨진다.

6. 소결

‘특허권소진이론’의 적용범위와 적용조건에 있어서 미국연방대법원은 1873년의 *Adams*의 판례를 통해 특허소진이론이 적용될 수 있다는 판결을 한 후 *Univis*사건에서는 특허권자의 효력을 더욱 제한하는 경향의 판결을 하게 된다.

그러나 상기 제시한 Federal Circuit의 최근의 특허관련 판결에서 볼 수 있듯이 조건 부여가 특허권으로부터의 반경쟁적인 강도(anticompetitive strength), 공정거래법 또는 특허권의 남용에 해당되지 않는다면 특허권자의 라이선스 조건 부여는 유효하다고 판결을 하여왔다. 결론적으로 최근의 판례의 경향은 최초의 특허권자의 권리를 감소시키고자 하는 노력과는 배치되는 듯이 보인다. 즉, 공공의 영역의 보호보다는 특허권자의 권리를 보장함으로써 연구에 투자된 비용을 특허의 독점권 및 라이선스를 통하여 이익을 회수할 수 있는 분위기를 형성해가고 있다고 볼 수 있을 것 같다.

IV. Quanta v. LG⁵⁶⁾

1. 사실관계

1999년, 전자제품 제조업자인 원고 LG전자는 1900년도 말경 컴퓨터 산업분야에서 선두적인 입지를 다지고 있었으며, 동 분야에서 다수의 가치 있는 특허를 소유하고 있었던 Wang Lab으로부터 특정한 컴퓨터 기술특허들을⁵⁷⁾ 매입하였다. LG전자는 매입한

the reward which the patentee by the grant of the patent is entitled to secure.”).

56) *Quanta Computer v. LG Electronics, Inc.* 128 S.Ct. 2109 (2008).

57) *Quanta Computer*, 128 S.Ct. at 2113-2114 (2008) (LG가 매입한 특허 중 4,939,641(‘641)특허는 메모리로부터 가장 최신 데이터가 추출되도록 하고 주 메모리를 업데이트가 가능하도록 하는 시스템이며, 5,379,379(‘379)특허는 데이터의 읽기와 쓰기의 반복적 요구를 조정하는 시스템이며, 5,077,733(‘733) 특허는 컴퓨터의 부분들을 연결하는 bus에서 일어나는 데이터 트래픽을 조절하는 시스템으로 구성되어 있으며 그 시스템을 사용하기 위한 방법특허가 존재하였다.).

특허를 근거로 LG특허를 포함하여 Intel에게 특허를 허가하였다. 그 특허라이선스 계약은 조건의 내용을 달리하는 2개의 계약으로 이루어져 있었다. 우선, LG전자와 Intel 간의 라이선스 계약(License Agreement)은⁵⁸⁾ Intel에게 광범위한 라이선스 권리를 부여하는 내용을 포함하고 있었다.

‘Master Agreement’로 알려진 부속적인 계약에서 Intel은 “LG전자로부터 취득한 Intel의 라이선스는 Intel 제품외의 제품과 Intel의 제품을 결합하여 제3자가 생산하는 모든 제품에는 명시적으로나 묵시적으로(by implication) 확장되지 않는다.”⁵⁹⁾ 사항을 고객에게 서면 공지 할 것에 동의하고 있으며, 아울러 Master Agreement는 “이 계약의 위반은 특허라이선스 계약 해지의 근거가 되지도 않으며 영향력도 미치지도 않는다”고 규정하고 있었다.⁶⁰⁾

피고 Quanta는 컴퓨터 제조업체로서 Intel로부터 마이크로프로세서와 칩셋들을 구매하였고, Master Agreement에 의해 규정된 서면공지를 수령하였다. 그럼에도 불구하고 Quanta는 허가된 LG전자 특허를 실시하는 방법으로써 Intel의 마이크로프로세서와 칩셋들을 Intel의 제품이 아닌 메모리와 버스들(memory and buses)과 결합하여 컴퓨터를 제조하였다. 그러나 Quanta는 Intel의 부품들을 변형하지 않았고, 실제로 그러한 부품들을 자신의 컴퓨터에 결합할 때 Intel의 명세사항(specifications)을 따랐다.

상기 사실에 따라 LG전자는 Quanta와 교섭하면서 Quanta는 Intel의 부품과 Intel 외의 부품들과의 결합을 시도함으로써 더 이상 Intel의 라이선스의 이익을 향유 할 수 없다는 것을 근거로 하여 로열티를 요구 하였다. 이에 대응하여 Quanta는 이미 라이선스를 가진 Intel로부터 적법하게 제품을 구입하였기 때문에 ‘특허권소진이론’에 의해서 더 이상 특허권자가 특허권을 주장 할 수 없다고 반박하며 로열티의 지불을 거절했고, 소송을 제기하였다.

58) *Id.*, at 2114 (“The License Agreement authorizes Intel to make, use, sell (directly or indirectly), offer to sell, import or otherwise dispose of its own products practicing the LGE Patents and purport not to alter the usual rules of patent exhaustion.”).

59) *Id.*, at 2110 (“[D]oes not extend, expressly or by implication, to any product that you make by combining an Intel product with any non-Intel product.”).

60) *Id.*, at 2114 (“[A] breach of this Agreement shall have no effect on and shall not be grounds for termination of the Patent License.”).

2. 1심 판결 분석⁶¹⁾

1심법원(the district court)은 LG전자가 Intel에게 허가하였던 특허 라이선스는 Intel 제품의 정당한 구매자들에 대하여 LG전자의 특허권들을 소진시킨다고 판시하면서 Quanta에게 약식판결(summary judgement)을 부여하였다. 1심법원은 비록 Intel의 제품들이 당해 LG전자의 특허들을 완전히 실시하지 않고 있을지라도, 그것들은 합리적으로 비침해적 사용을 가지고 있지 않기 때문에, LG전자의 허가된 판매는 완성된 컴퓨터에서 특허권을 소진시켰다고 판시하였다.

그러나 그 이후의 후속판단에서 1심법원은 특허권소진이론은 장치 청구항에만 적용될 뿐이며, 방법 청구항에는 적용되지 않음을 명확히 하였다.⁶²⁾ 즉, LG전자 특허 각각은 방법 청구항을 포함하고 있었고, 특허권소진이론은 적용되지 않는다고 보았다. 비록 Quanta가 승소는 하였으나, 특허권소진이론의 제한적인 적용을 인용한 후속 판단(the second order)에 의하여 Quanta의 첫 승소는 피루스의 승리(Pyrrhic victory)로 전환되었다. 또한, Quanta에게는 묵시적 라이선스(implied licenses)가 없음을 확인하였다.⁶³⁾

3. 2심 판결 분석⁶⁴⁾

Federal Circuit은 1심에서와 같은 표준을 적용하면서 판결을 재검토 하였고 1심법원의 판결을 일부분을 지지함과 동시에 일부분을 파기(reverse)하였다.

첫째, ‘묵시적 라이선스’에 대하여 Federal Circuit은 Intel이 피고들에게 특허라이선스 계약상의 제품을 판 행위로 인해 주장된 특허에 대하여 라이선스의 추정을 보장하지 않는다는 입장을 명시하였다.⁶⁵⁾ 그 근거는 LG전자의 특허라이선스 계약은 Intel의

61) LG Electronics v. Asustek Computer, Inc., 248 F.supp.2d 912 (N.D. Cal. 2003).

62) *Id.* at 918.

63) LG Electronics, 248 F.supp.2d at 912.

64) LG Electronics v. Bizcom Electronics, Inc. 453 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2006).

65) *Id.* at 1369 (“Intel expressly informed them that Intel's license agreement with LGE did not extend to any of defendants' products made by combining an Intel product with non-Intel products. In light of this express disclaimer, no license can be implied.”).

제품과 Intel 외의 제품과의 결합에 의해 생산된 피고들의 모든 제품으로 확장되지 않음을 Intel이 피고들에게 명백하게 공지했기 때문이다.

둘째, 특허권소진이론이 ‘방법 청구항’에 적용되는지 검토하였다. Federal Circuit은 선례에 비추어 특허소진이론은 방법 청구항에 적용되지 않음을 지지하였다. 그러나 특허권소진이론이 장치 청구항에 적용된다는 1심법원의 판결을 파기하였다. 그 이유는 계약의 조건이 명백한 경고문(disclaimer)으로 고려되어져 특허권소진이론을 논할 여지가 없기 때문이었다.

결론적으로 Intel의 판매는 조건부 판매였고 특허소진이론은 발생하지 않았다. 또한 상기 판결의 본지로 볼 때 특허권소진이론은 조건부판매의 경우에는 적용되지 않는다는 것을 재확인 할 수 있다. 이에 대응하여 Quanta사는 미국연방대법원에 상고 하였다.

4. 법정조언서(Amici Briefs)

미국연방대법원이 위 사건에 대하여 서류이송명령(certiorari)을 부여했을 당시, 26개사(社)의 당사자들이 법정조언서를 제출했다. 14개사의 의견서들은 LG전자를 지지했고, 10개사는 Quanta를, 2개사는 어느 쪽도 지지하지 않았다.⁶⁶⁾

Cisco, Dell, Hewlett Packard and IBM과 같은 컴퓨터 제조업체들은 Federal Circuit이 특허법의 범위를 확대 했다고 주장하며, 본질적인 권리소진이론을 적용해야 한다고 주장했다. 또한, 조건부 판매는 특허권소유자가 잠재적으로 존재하는 생산자나 공급자를 상대로 특허침해에 대한 대응을 할 수 있는 권리를 부여함으로써 소유와 계약사이의 미묘한 균형을 파괴 할 수 있다고 주장하며, Federal Circuit의 판단은 번복되어야 한다고 언급하면서 Quanta의 입장을 지지하였다.

InterDigital, Rembrandt and Tessera와 같은 대부분의 IP소유 기업들은 LG전자와 Intel사이에는 이미 조건부 계약이 존재하고, Federal Circuit의 판결도 존중되어 져야 한다고 주장하면서 LG전자를 지지하였다.

66) “Quanta v. LG”, Electronic Frontier Foundation, <<http://www.eff.org/cases/quanta-v-lg>>, 검색일: 2008. 9. 25.

5. 미국연방대법원 판결⁶⁷⁾ 분석

상기 1심과 2심의 판결에 대하여 미국연방대법원은 9명 법관의 만장일치로 특허권의 효력을 제한하는 중요한 판단을 하였다. 동 법원의 판결을 사항별로 검토해보고자 한다.

첫째, 미국연방대법원은 과거의 Federal Circuit의 판결⁶⁸⁾에도 불구하고, “방법특허는 제품이나 장치와 같이 판매되어 지지는 않지만, 그 방법이 제품에 구체화(embodied) 되어졌다면, 특허권은 소진되어진다.”고 언급하면서 특허권소진이론은 방법 특허에도 적용된다고 판시하였다.⁶⁹⁾ 그 이유는, 방법 특허들에 관하여 소진이론이 적용되지 않는다면, 특허소진을 회피하기 위해 특허권자는 특허청구항을 어렵지 않게 방법 청구항으로 기술할 수 있기 때문이다. 따라서, 미국연방대법원은 Federal Circuit의 판결을 파기하였고, 특허권소진이론은 방법 특허에도 적용된다고 판결하였다.

둘째, 실질적인 구체화의 판단기준을 판시하고 있다. 미국연방대법원은 Intel의 칩셋과 마이크로프로세서가 LG전자의 방법특허를 ‘실질적으로 구체화’하고 있다는 것을 정의하기 위해 다른 용도의 사용이 없을 것과 특허의 발명의 부분 모두를 포함하고 있어야 한다는 2가지 근거를 제시하고 있다.⁷⁰⁾ 그 근거에 따라 미국연방대법원은 Intel의 제품은 LG전자 시스템 특허를 실시하는 컴퓨터시스템과 결합하는 것 외에는 의도적인 사용이 없다고 판단하였다. 즉, 다른 용도의 사용이 없음을 판단한 것이다. 또한, Intel의 제품들은 LG전자 시스템 특허들의 발명의 요소 모두를 실시하고 있다고 판단하였다.⁷¹⁾

마지막으로, ‘허가된 판매(authorized sale)’에 대하여 판시하고 있다. 미국연방대법원은 특허라이선스 계약에 포함된 공지사항에도 불구하고, Intel의 제품과 Intel 외의 다른 제품을 결합하기 위한 하방 고객의 권리(downstream customer's rights)를 판단함

67) Quanta Computer v. LG Electronics, Inc. 128 S.Ct. 2109 (2008).

68) Bandag, Inc. v. Al Bloster's Tire Stores, 750 F.2d 903 (Fed. Cir. 1984).

69) Quanta Computer, 128 S.Ct. at 2118 (“We therefore reject LGE’s argument that method claims, as a category, are never exhaustible.”).

70) *Id.* at 2122 (“Intel’s microprocessors and chipsets substantially embodied the LGE Patents because they had no reasonable noninfringing use and included all the inventive aspects of the patented methods.”).

71) *Id.* at 2120 (“Intel all but practiced the patent itself by designing its products to practice the patents, lacking only the addition of standard parts.”).

에 있어서 Intel의 판매는 특허권소진이론을 발생시키는 허가된 판매였다고 판결하였다. 그 이유는 LG전자는 Intel에게 LG전자의 특허를 실시 할 수 있는 광범위한 특허 라이선스를 제공하였고 Intel이 Quanta를 포함하여 하방의 고객들에게 공지를 해야만 했지만 그 ‘계약의 위반’에 대하여 규정하지는 않았기 때문이다.⁷²⁾ 따라서 미국연방대법원은 Intel의 마이크로프로세서와 칩셋들의 판매는 LG전자의 특허권을 소진시킨 허가된 판매였다고 판결하였다.

6. 소결

상기 특허권소진이론에 관한 미국연방대법원의 판결은 향후의 특허권의 효력에 대한 태도를 예측해 볼 수 있었던 중요한 판례였다. 결론적으로 미국연방대법원은 Quanta와 다른 컴퓨터 제조업자에게 Intel이 칩과 마이크로프로세서를 판매한 행위는 허가된 판매였으며, 조건이 없는 판매라는 것을 확실히 하였다. 결정적 이유는 LG전자의 특허 라이선스 계약은 Intel이 그 제품들을 판매하는 능력에 대하여 어떠한 ‘구체적인 제한 조건’들을 포함하고 있지 않기 때문이었다.

또한, LG전자의 방법특허를 포함하는 특허를 실질적으로 구체화하고 있는 칩과 마이크로프로세서는 특허권소진이론이 적용된다고 판시하였다. 그 이유는 Quanta는 기능적인 컴퓨터를 제조하기 위해 단지 그 부품들이 필수적이었을 뿐이며, LG전자 특허를 실시하는 추가적의 발명의 단계를 필요로 하지는 않았기 때문이다.

그렇다면 미국연방대법원의 Quanta사건에 대한 판결에 근거하여 볼 때 최근 권리소진이론을 옹호했던 법원의 판단에 어떠한 영향력이 있을 것인가? 우선, 미국연방대법원은 특허권소진이론이 적용되기 위한 요건⁷³⁾을 명확히 제시하고 있다고 생각된다. 따라서 상기판결로 인하여 앞서 제시한 사례들에서 특허권소진이론을 옹호했던 판결에 영향력이 크게 미치리라고 생각하지는 않는다.

다만, 미국연방대법원은 이 사건의 적용범위는 특허법상의 특허권소진이론에 국한된

72) *Id.*, at 2121. (“To be sure, LGE did require Intel to give notice to its customers, including Quanta, that LGE had not licensed those customers to practice its patents. But neither party contends that Intel breached the agreement in that respect.”).

73) 허가된 판매인가, 특허소진이론을 제한하거나 판매를 제한하는 조건은 없는가, 방법특허에 특허권소진이론을 적용함에 있어서 그 방법특허가 필수적인 요소를 포함하고 있지는 않은가 등의 기준을 제시하고 있다.

다고 판시하였을 뿐, 계약관계에 의한 제약조건 문제를 직접 다루지는 않았다. 즉 LG는 특허침해소송을 통한 손해배상을 받을 수는 없지만, 계약관계에 의한 조건으로 인하여 손해를 회복할 가능성은 남아있게 된 것이다. 이는 미국법상 상당한 의의가 있는 것으로써⁷⁴⁾, 향후의 판례를 통하여 더 명확한 해결책을 살펴보아야 할 것이다.

V. 특허권 소진을 회피하는 라이선싱 계약 전략

1. 특허법 차원의 전략

특허 청구항은 독립항과 종속항으로 구성되며, 특허의 유효성 판단은 각 청구항 별로 이루어진다.⁷⁵⁾ 그렇다면 소진이론의 적용에 있어서 하나의 청구항이 소진한다면 그 결과로 다른 청구항도 소진할 것인가?

미국연방대법원은 특허권소진이론에 대한 분석결과에 대하여 언급하고 있다.⁷⁶⁾ 이것은 제품이 특허를 구체화 하고 있는 한 그리고 심지어 그 제품이 개별적인 특허 청구항을 실시하고 있을 지라도 그 특허는 소진됨을 의미한다. 따라서 다수의 특허들이 소진될 수 있다.

따라서 특허권소진이론을 회피하기 위하여 제품에 구현되는 핵심적인 발명의 경우 개별 출원함으로써 많은 특허권을 확보하여 다수의 기술 장벽을 쌓고, 동 이론을 회피할 수 있다고 생각된다. 또는 동 이론의 적용을 회피하기 위하여 제품특허는 LG전자 회사가 방법 특허는 LG C.N.S가 각각 나누어 소유하고 있는 경우를 생각해 볼 수 있다.

2. 계약법 차원의 전략

Quanta사건에서 미국연방대법원은 계약법의 위반여부는 언급하지 않고 있다.⁷⁷⁾ 또

74) 최승재, “미국에서의 특허권소진이론의 전개와 LG v. Quanta 사건의 의의와 시사점”, 『IT 기술과 지적재산권법』, 2009, 94면(특허법상 손해배상과 계약위반시의 손해배상액에 있어서 현저한 차이가 있기 때문이다.).

75) 조영선, 앞의 책, 34면.

76) Quanta Computer, 128 S.Ct. at 2121 (“the exhaustion analysis is not altered by the fact that more than one patent is practiced by the same product.”).

77) *Id.*, at 2122 (“we express no opinion on whether contract damage might be available even

한 Keeler사건에서 계약법은 일반적으로 특허법의 이용 가능한 구제에 의해 영향 받지 않음을 언급하면서 추후에 특허법의 효력으로써가 아닌 계약상의 문제가 발생할 여지를 남겨 놓았다. 계약법에 의존하여 특허권소진이론을 회피하기 위해 어떠한 전략이 있을 수 있겠는가?

우선 ‘실시권자의 의무’를 계약적으로 의무화 할 수 있을 것이다. 첫째, LG전자가 Intel은 Intel의 부품만을 구매하는 최종사용자들(end users)에게만 판매할 수 있다고 라이선스를 제공한다면 Intel 부품외의 다른 부품을 사용한 최종사용자들에게 대한 판매는 무허가 판매가 될 것이며 특허권소진이론이 적용되지 않을 것이다. 그러나 Intel도 침해자의 당사자가 될 수도 있다.⁷⁸⁾ 하지만 침해의 당사자가 될 수 있는 경우의 수를 줄이기 위해 Intel에 대한 계약조항을 조건화 할 수도 있을 것이다.⁷⁹⁾

둘째, LG전자가 Intel은 Intel의 부품만을 구매하는 것에 계약적으로 동의한 최종사용자에게만 판매 할 수 있는 라이선스를 제공한다면 그러한 계약에 동의한 최종사용자에게는 허가된 판매가 인정되며, 이와 같은 경우에는 특허권소진이론이 적용될 것이다. 그러나 계약 조건에 의해 LG전자는 계약 위반시 Intel에게 책임을 물을 수 있으며, Intel은 그 계약을 위반한 최종사용자에게 계약소송을 제기 할 수 있을 것이다.

셋째, LG전자는 Intel이 LG전자의 방법 특허에 관하여 라이선스를 이미 취득한 최종사용자에게만 판매할 수 있다고 허가 한다면 실시권자와 최종사용자로부터 이중의 로열티를 받을 수 있다. 하지만 부품의 판매는 허가되어졌기 때문에 특허권소진이론은 적용될 수 있지만 위의 조건에 근거하여 LG전자는 Intel의 계약위반에 대한 소송을 제기 할 수 있다.⁸⁰⁾

실시권자의 의무를 명확히 함과 더불어 라이선스를 제한하는 ‘명확한 용어 규정’이 필요하다. 우선적으로 사용범위를 명확히 해야 한다. General Talking Pictures 사건에서 보듯이 특허권소진이론은 상업적 이용으로 특허 확정기를 판매한 경우에는 적용되지 않았다. 이유는 개인적 이용이나 집에서의 이용에 대한 판매만 허락하는 명확한 라이선스 계약 조건이 있었기 때문이다. 상기 사건을 근거로 Quanta 사건을 살펴본다면

though exhaustion operates to eliminate patent damages.”).

78) Intel의 부품외의 다른 부품을 사용한 최종 사용자에게 대한 판매는 허가되지 않기 때문에 Intel 또한 침해자가 될 수 있다.

79) 예로써, Intel이 침해가 없음에 관하여 합리적인 믿음이 있는 경우에는 손해배상액을 경감시켜주는 조항 또는 라이선스 계약이 종료 되었을 때 라이선스 재계약시에 선택사항을 주는 조항 등을 들 수 있다.

80) Pavan K. Agarwal, *Post-Quanta Considerations in Electronics*, Patent Nation Seminar (2008).

Intel의 특허권 사용범위를 Intel의 부품과 결합하는 마이크로프로세서와 칩셋에만 제한시키고, 어떠한 경우라도 Intel 외의 부품과 결합된 마이크로프로세서와 칩셋은 포함되지 않음을 명시해야 한다. 또한, 이 특허라이선스 계약은 Intel 외의 부품과의 결합이 목적인 제3자에게 마이크로프로세서를 제조, 이용, 판매 하는 것을 허락하지 않는 규정위반의 명확한 용어를 내포하고 있어야 할 것이다.⁸¹⁾

특허권소진이론을 회피하기 위한 마지막 방법으로써 제품의 다른 용도의 사용을 명시할 수 있다면 해야 한다. Intel의 칩셋과 마이크로프로세서의 허가된 판매는 LG전자의 특허를 소진시켰다. 다양한 이유들 가운데, 그 제품이 '다른 용도의 사용방법'이 없다는 조건을 갖추었기 때문이다. 미국연방대법원의 제품의 대체사용에 대한 결여 판단을 요약하면 다음과 같다.

1. LG전자는 Intel 제품의 합리적인 대체사용법을 제안하지 않았다.
2. Intel 제품은 메모리와 버스와 결합없이 기능적일 수 없다.
3. Intel의 장치판매의 목적은 Quanta가 LG전자의 특허를 실시하는 컴퓨터를 생산하기 위해 제품을 사용하는 것을 단지 허락하기 위함이었다.⁸²⁾

특정한 제품에 대한 대체가능한 사용을 명확하게 작성하는 것은 불가능 할 수도 있다. 그러나 많은 산업분야의 제품들이 다양한 용도로 사용되고 있다는 점을 간과하지 말아야 할 것이다. 다른 용도의 사용을 명시하는 규정은 소진이론에 대한 항력이 있으며⁸³⁾, 침해를 옹호하는 소진이론을 제거함으로써 값비싼 소송의 가능성을 줄일 수 있다.⁸⁴⁾

81) Carlin, John & Loh., Christopher, "Patent Exhaustion Revitalized?", *The National Law Journal*, 4(2008).

82) Quanta Computer, 128 S.Ct. at 2118 (1. LGE did not suggest an alterate reasonable use for the Intel products 2. The Intel products could not function unless connected to memory and buses 3. The only apparent purpose of Intel's sales was to allow Quanta to use the products to manufacture computers that practiced LGE's patents.).

83) Bandag, Inc., 750 F.2d, at 924 ("Bolser has pointed out that, while rim modification could have rendered subsequent use of the purchased equipment free from charges of infringing the Carver patent, such a use may have resulted in subjecting Bolser instead to charges of infringing the Barnett patent. Such a possibility does not negate rim modification as a possible alternative to avoiding the infringement charged here.").

84) Richard P. Gilly & Mark S. Walker, "Supreme Courts Quanta Decision Clarifies the Reach of Patent Exhaustion", *Intellectual Property & Technology Law Journal*, 5(2008).

3. 실시권자 차원의 전략

특허권자들은 특허라이선스 계약을 통하여 실시권자들로부터 최대의 수입을 얻으려고 노력할 것이다. 이에 대응하여 실시권자들은 어떻게 합리적으로 로열티를 지불하거나 그들의 권리를 무력화 할 수 있을 것인가?

첫째, ‘묵시적 실시권’ 주장을 해 볼 수 있다. 묵시적 실시권⁸⁵⁾은 말 그대로 명시되어 있지는 않으나 의례적으로 실시권이 존재하는 것으로 해석되는 경우이다. Quanta 사건에서는 묵시적 실시권을 제한하는 조건이 존재 하였기에 동 실시권은 부정되었지만 일반적으로 동 실시권의 성립을 제한하는 조건이 없고 적용하기 위한 조건이 충족된다면⁸⁶⁾ 특허침해 소송에 있어서 유효한 항변으로 작용 할 수 있을 것이다.

둘째, ‘특허권소진이론’의 적용을 생각해 볼 수 있다. 우선, 특허권소진이론을 주장하기 위해서는 특허품이 특허권자나 그의 정당한 실시권자로부터 출발하여야 한다.⁸⁷⁾ 또한 양도 또는 판매는 정당한 방법에 의하여야 하며, 그러한 양도 또는 판매에는 특허권소진을 제한하는 등의 어떠한 제한조건이 없어야 한다.⁸⁸⁾ 즉, 특허권자나 실시권자가 특허품을 판매 하였고 판매된 제품이 발명의 필수적요소를 포함하고 있으며 권리소진제한 조건이 없다면 특허권소진이론이 적용될 수 있다.

셋째, 특허라이선스 계약 조건과 판매의 조건이 명확성 및 의무성이 있는지를 면밀히 검토해야 한다. Quanta사건에서 보듯이 동 계약에 조건을 부과 하였지만 그 조건은 불명확하기 때문에 조건이 없는 것으로 판시하였다. 따라서 특허침해 소송에 항변을 하기 위해서 그 제한조건이 명백한지를 검토해야 하며, 그 부여된 조건이 공정거래법 등 실정법을 위반하지 않는 것인지 구체적으로 따져 보아야 할 것이다. 하지만 권리소진 외에 별개의 판매에 조건이 붙어 있는 경우에는 그 특허품을 구매한 자는 완

85) 임병웅, 앞의 책, 629면(“특허권자 등이 특허품을 판매할 때 양수인에게 묵시적으로 실시의 허락을 한 것이므로, 그 이후의 실시행위는 특허권의 침해가 되지 않는다는 견해이다.”).

86) Bandag, Inc., 750 F.2d at 924 (The first test is “no license can be implied, where as here, the equipment involved has other noninfringing uses, even if only as replacement parts.” The second test is “A mere sale does not import a license except where the circumstances plainly indicate that the grant of a license should be inferred.”).

87) Amber Hatfield Rovner, “Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities under The Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License”, *Texas Intellectual Property Law Journal*, Winter 230(2004).

88) John W. Osborne, “A Coherent View of Patent Exhaustion: A Standard Based on Patentable Distinctiveness”, *Santa clara Computer and High Technology Law Journal*, 646(2004).

전한 소유권을 가지고 있는 것이 아닌 시간과 장소에 제약을 받지 않음을 알아야 할 것이다.

VI. 글을 마치며

이제 국제특허분쟁은 기업을 초월한 국가 간의 또 다른 전쟁의 양상을 띠고 있다. 이러한 국제 특허분쟁은 한 장의 경고장으로부터 시작되지만 국가 또는 기업들에게는 큰 영향력을 미칠 수 있다. 반면, 우리나라의 중·소 기업 뿐만 아니라 대기업 역시도 세계 선진기업의 지식재산전략에 효과적으로 대응하기에는 한계가 있는 것이 현실이라 생각된다.

그러한 면에 있어서 Quanta사건은 우리에게 많은 시사점을 던져준다. 기존의 미국 법원은 특허라이선스 계약을 체결했을 당시 합리적인 조건이 있는 경우 동 계약 위반에 대하여 특허침해를 인정해 왔으나, Quanta사건에서는 LG전자가 Intel과 동 계약을 체결시 부과한 조건이 강제적이거나 의무적인 규정이 아닌 단순한 공지사항 수준에 불과했고, 동 계약을 위반했을때 어떠한 구체적인 처벌 규정이 없었기 때문에 선례에 따라 ‘특허권소진이론’이 적용되었고 LG전자의 패소가 확정되었다.

반면 큰 흐름에서 상기 판결은 LG전자, 즉 한국기업들에게 불리하게만 작용하지 않을 수도 있다. 그 이유로써, 지적재산권에 대하여 흔히 볼 수 있는 미국연방대법원의 판결이 아닌 만큼 한국기업의 특허권에 대한 인식이나 관심의 수준을 알릴 수 있는 좋은 기회가 되었고 더 이상 소송에서 소극적인 자세만을 견지하고 있지 않다는 것을 보여준 계기가 되었기 때문이다. 또한 장기적으로는 실시권자의 입장에 있는 한국의 부품업체들이 특허라이선스 계약 체결시 특허권자의 제한조건을 신중히, 구체적으로 검토한다면 추가적인 로열티의 부담을 피할 수 있다는 점은 이점이 될 수 있다고 생각된다.

결론적으로 우리 기업은 권리보호와 정당한 금전적 이익을 위해 전략적 특허라이선스 계약을 하도록 노력해야 한다. 특허권자의 입장으로서는 특허권소진이론을 회피하기 위하여 생산된 제품을 제조, 이용 또는 판매 하는 실시권자의 능력을 직접적으로 제한하는 조건을 면밀히 검토하고 규정 위반시의 처벌가능 수위도 작성하는 것이 좋을 듯하다. 그와 더불어 당사자간의 교섭을 통하여 특허라이선스 계약 체결시 당사자

와의 관계뿐만 아니라 향후 제3자와의 관계까지 세밀히 검토하여 불의의 손해를 입지 않도록 해야 할 것이다. 반면 실시권자의 지위에서는 권리자가 제시한 라이선스를 무조건 받아들이기 보다는 면밀한 검토를 통하여 불필요한 로열티를 지불을 방지할 수 있을 것이며, 향후의 특허라이선스 계약도 고려하여 장기적인 라이선스 전략이 필요하다고 생각한다.

>>> 참고문헌

【단행본】

- 김원길, 특허법, 단영사 (2003.2).
- 계승균, 저작권법상 권리소진이론, 세창출판사, 창작과 권리 2003년 겨울호 제33호 (2003.12).
- _____, 국제소진이론, 한국법학원, 저스티스 통권 제72호 (2003.4).
- 박희섭·김원오 공저, 특허법원론, 세창출판사 (2006.9).
- 석창목, 병행수입과 특허권 침해, 인권과 정의 285호 (2000).
- 송영식·이상정·김병일 공저, 지적재산법, 세창출판사 (2008.9).
- 송영식·이상정·황종환 공저, 지적소유권법(상), 육법사 (2005.8).
- _____, 지적소유권법(하), 육법사 (2005.8).
- 윤선희, 지적재산권법, 세창출판사 (2006.8).
- 임병웅, 이지 특허법, (주)한빛지적소유권센터 (2008.4).
- 정차호, 특허권의 소멸과 실시료 지불의무와의 관계, 성균관대학교 비교법연구소, 성균관법학 제19권 제2호 (2007.8).
- _____, 특허의 침해금지권에 관한 eBay 판결: 특허권의 몰락, 지식재산21 (2006.7).
- 조영선, 특허법, 단영사 (2006.11).
- 조원희, 미국특허법상 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리, 한국법학원, 저스티스 통권 제104호 (2008.6).
- 천효남, 특허법, 21c 법경사, (2005.7).
- 황종환·김현호 공저, 특허법, (주)한빛지적소유권센터 (2006.3).
- Amber Hatfield Rovner, Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities under The Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License, Texas Intellectual Property Law Journal Winter (2004).
- Bruce D. Gray, MALLINCKRODT INC. V. MEDIPART INC.: EXPRESS LIMITATIONS

- ON THE USE OF A PATENTED PRODUCT AFTER SALE, George Mason University Law Review Summer (1991).
- Howard C. Anawalt, IP Strategy: Intellectual Property Planning, Access and Protection Database updated (2008.7).
- John Carlin and Christopher Loh, Patent Exhaustion Revitalized?, The National Law Journal Vol. 30, No. 50 (2008).
- John W. Osborne, A Coherent View of Patent Exhaustion: A Standard Based on Patentable Distinctiveness, Santa Clara Computer and High Technology Law Journal (2004).
- Kevin L. Russell, Monsanto Co. v. McFarling, Federal Circuit Patent Case Digests Database updated (2008.5).
- Lawrence M. Sung and Jeff E. Schwartz, Other Defense and Counterclaims, Patent Law Handbook Database updated (2004).
- Lawrence T. Kass, Patent Exhaustion, Litigation, Licensing After Quanta, New York Law Journal volume 240 (2008.6).
- Mehdi Ansari, LG ELECTRONIC, INC. V. BIZCOM ELECTRONIC, INC.: SOLVING THE FOUNDRY PROBLEM THE SEMICONDUCTOR INDUSTRY, Berkeley Technology Law Journal (2007).
- Melvin F. Jager, Technology Licensing in the United States, Licensing Law Handbook Database updated September (2008).
- O.W. Holmes, The Path of the Law, 10 Harvard Law Review (1897).
- Pavan K. Agarwal, Post-Quanta Considerations in Electronics, Patent Nation Seminar (2008).
- Paul Goldsten, International Intellectual Property Law, THOMSON WEST (2008).
- Richard H. Stem, POST-SALE PATENT RESTRICTIONS AFTER MALLINCKRODT -AN IDEA IN SEARCH OF DEFINITION, Albany Law Journal of Science and Technology (1994),
- Richard P. Gilly and Mark S. Walker, Supreme Courts Quanta Decision Clarifies the Reach of Patent Exhaustion, Intellectual Property & Technology Law Journal (2008).

【판례】

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

Arizona Cartridge Remanufacturers v. Lexmark Intern., Inc. 290 F.Supp.2d 1034 (N.D. Cal. 2003).

Bandag, Inc. v. Al Bloster's Tire Stores, 790 F.2d 903 (Fed. Cir. 1984).

B. Braun Med., Inc. v. Abbott Laboratories, 124 F.3d 1419 (Fed. Cir. 1997).

Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. 539 (1853).

Bobbs Merril Co. v. Straus, 210 U.S. 339 (1908).

Boesch v. Graff 133 U.S. 697 (1890).

General Talking Pictures Corporation v. Western Electric Co., 305 U.S. 124 (1938).

Hybritech Inc. v. Abott Laborities, 849 F.2d 1446 (Fed. Cir. 1998).

Jazz Photo Corp. v. U.S. Int'l Trade Commission 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001).

Mitchell v. Hawley, 83 U.S. 544 (1873).

Keeler v. Standard Folding Bed co., 157 U.S. 659 (1895).

LG Electronics v. Asustek Computer, Inc, 248 F,supp.2d 912 (N.D. Cal. 2003).

LG Electronics v. Bizcom Electronics, Inc. 453 F.3d 1364 (.Fed. Cir. 2006).

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

Monsanto Co. v. Homan McFarling 488 F.3d 973 (Fed. Cir. 2007).

Quanta Computer v. LG Electronics, Inc. 128 S.Ct. 2109 U.S. (2008).

Senastian International, Inc v. Consumer Contracts, 847 F.2d 1093 (3d Cir. 1988).

United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).

WeCare v. Ultra-Mark Intern, Corp. 930 F.2d 156 (Fed. Cir. 1991).

대법원 2002.09.24 선고 99다42322 판결 (공2002.11.15.(166),2470).

【web site】

김원일 변호사, “美대법원, 특허권의 효력을 제한하는 판결” (2008. 9. 25. 최종방문)
 〈http://blog.joins.com/media/folderlistslide.asp?uid=hdjung12&folder=18&list_id=9886422#20〉.

백동현 변리사, “특허소진이론에 관한 미국대법원 판결” (2008. 9. 25. 최종방문)

〈<http://taewoolpat.blogspot.com/2008/08/quanta-v-lge.html>〉.

Electronic Frontier Foundation, “Quanta v. LG ”(2008. 9. 25. 최종방문)

〈<http://www.eff.org/cases/quanta-v-lg>〉

Managing Intellectual Property, “How Quanta will change licensing” (2008. 9. 25.

최종방문) 〈<http://www.managingip.com/Article.aspx?ArticleID=1968339>〉.

----- ABSTRACT -----

**The Strategy of patent licensing reflecting
the decision of Quanta v. LG
(the extent of application of the patent exhaustion
theory and the possibility of exclusion by the
conditional agreement)**

Sung Pill, Hwang

In Quanta v. LG, Quanta won a his suit from The United States Supreme Court which applied the patent exhaustion theory to the conditional license agreement between LG and Quanta. As the decision which put a brake on Federal Circuit's position toward pro-patent attitude, it's not differ from the decision that have reduced the right of patentees in the decision about the issue from a viewpoint of patent law when they exercised their right of patent since 2000. On the other hand, The United States Supreme court left open the possibility to exclude the patent exhaustion theory, avoiding any mention whether a patentee could exclude the application of the patent exhaustion theory by inserting a definite restriction into his patent license agreement. Therefore, we need to examine the decision that has been done about patent license agreement before this decision and analysis the future relationship between the patent license agreement and the patent exhaustion theory that will be the issue for the future. Futhermore, as it is the case that one of Korea's companies was a party of a suit, we need to review the decision in a position of our companies.

Key Words : patent, patent exhaustion theory, conditional license agreement, patent license agreement, Quanta v. LG