

지식재산권 라이선스와 권리소진의 원칙

송 재 섭*

- I. 서 론
- II. 지식재산권의 라이선스
 - 1. 지식재산권 라이선스의 의의
 - 2. 지식재산권 라이선스의 한계
 - 3. 라이선스 계약 위반의 효과: 채무 불이행인가 권리침해인가
- III. 라이선스와 권리소진의 원칙
 - 1. 라이선스에 권리소진의 원칙이 적용되는지 여부
 - 2. 조건부 판매로 권리소진을 배제할 수 있는지 여부
 - 3. 조건부 판매에 대해 권리소진의 원칙을 적용하는 경우의 문제점
 - 4. 소 결
- IV. 권리소진의 관점에서 본 지식재산권 라이선스 전략
- V. 결 론

* 법무법인 세종 변호사 · 법학박사.

초 록

라이선스는 지식재산권자가 직접 접근할 수 없는 시장에서도 권리행사가 가능하게 해 준다는 점에서 지식재산권을 효율적으로 행사하기 위하여 실무에서 흔히 활용되고 있는 수단이다. 그런데 라이선스를 통한 로열티 수입을 극대화하고자 하는 지식재산권자 입장에서는 가급적 라이선스의 내용과 범위를 제한하고자 할 것인바, 이는 지식재산물품의 자유로운 전전유통을 보호하고자 하는 권리소진의 원칙과 상충하는 측면이 있다. 여기에서 부당한 라이선스의 효력, 라이선스 위반 행위의 법적 책임, 라이선스와 권리소진의 관계 등에 관한 문제가 발생하는데, 이에 관해서는 구체적이고 명확한 기준이나 선례를 찾아보기 어려운 상황이어서, 라이선스를 통한 지식재산권의 활발한 활용에 장애 요소로 작용할 소지가 있다. 한편 최근 미국 연방대법원은 *Impression Product, Inc. v. Lexmark International, Inc.* 판결을 통해 특허품의 판매에 조건이 부과되어 있는 경우에도 여전히 권리소진의 원칙이 적용되므로, 그 조건에 위반하는 특허품의 사용에 대해 특허권 침해가 성립하지 않는다고 판시하였다. 이러한 연방대법원 판결은 특허권자의 지위를 강화하는 대신 특허품의 사용·유통 보호를 위해 권리소진 원칙의 적용 범위를 확대하였다는 데에서 의의를 찾을 수 있다. 위와 같은 연방대법원 판결은 향후 지식재산권 라이선스 계약 실무에 많은 영향을 미칠 것으로 예상되는바, 지식재산권자로서는 권리소진 원칙의 적용 여부에 유념하여 라이선스 전략을 수립할 필요가 있다.

주제어

지식재산권 라이선스의 한계, 지식재산권 라이선스 위반의 법적 책임, 조건부 판매와 권리소진, 지식재산권 라이선스 전략, *Impression v. Lexmark*

I. 서 론

‘권리소진의 원칙(exhaustion doctrine)’이란, 지식재산권자의 승인을 받아 그 지식재산권을 구현한 제품(이하 편의상 ‘지식재산물품’이라고 통칭하되, 특정한 지식재산권에 관하여 별도로 구별할 필요가 있는 경우에는 ‘특허품’ 또는 ‘저작물품’과 같이 지칭하기로 한다)이 판매 등의 방식으로 거래에 제공된 경우 지식재산권이 소진되어, 이후에 위 제품을 사용하거나 재판매하는 등의 행위는 지식재산권의 침해를 구성하지 않는다는 원칙을 말한다. 권리소진의 원칙은 미국에서 주로 사용되는 용어인 ‘최초판매의 원칙(first-sale doctrine)’과 같은 의미라고 할 수 있는바, 전자는 법률효과에 중점을 둔 표현인 반면 후자는 행위에 중점을 둔 표현이라는 점에서¹⁾ 차이가 있을 뿐이다. 지식재산권 관련 법률상 명문 규정이 존재하는지 여부를 불문하고²⁾ 이러한 원칙이 인정되는 근거는, 지식재산권자가 지식재산물품을 적법하게 판매함으로써 정당한 보상을 얻은 이상 그 이후의 전전유통 단계에까지 지식재산권자의 통제를 받도록 하는 것은 지식재산물품의 자유로운 유통을 방해하고 거래 안전 및 소비자의 이익을 현저하게 저해한다는 점에 있다.³⁾

권리소진의 원칙은 특허법·상표법 및 저작권법 영역에서 주로 논의되고 있으나, 위와 같은 권리소진 원칙의 본질적인 내용 자체에 관하여는 각각의 법 영역 사이에 아무런 차이가 없으며, 다만 권리소진 원칙의 역외(域外)적 적용 여부(즉, 국제적 소진 내지 병행수입⁴⁾의 인정 여부)에 관해 각각의 법 영역

1) 계승균, “저작권법상 권리소진이론”, 『창작과 권리』, 제33호(2003), 70면 각주 1.

2) 우리나라의 경우 저작권법 제20조 단서, 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 제9조 제2항, 식물신품종보호법 제58조 본문이 권리소진의 원칙을 규정한 것으로 해석할 수 있다.

3) 권리소진 원칙의 이론적 근거는 이른바 보상론과 거래보장론의 보완적 측면에서 찾는 것이 일반적이다. 권리소진 원칙의 이론적 근거에 관하여 보다 자세한 내용은, 계승균, 앞의 글, 86면 및 윤선희, “특허권소진의 의의와 그 논거에 관한 연구”, 『산업재산권』, 제27호(2008), 147-150면 참조.

4) 지식재산권의 국제적 소진과 병행수입을 같은 개념으로 볼 수 있는지 문제될 수 있으나, 외국에서 특정 지식재산권이 구현된 제품을 판매한 경우에는 국내에서 동일한 주체

별로 다소간 차이가 나타나고 있다. 예컨대 우리나라의 경우 상표법 영역에서는 대법원 판례상 원칙적으로 병행수입이 인정되고 있으나,⁵⁾ 특허법과 저작권법 영역에서는 병행수입 허용 여부가 명확하지 않은 상황이다.⁶⁾

한편 지식재산권자는 지식재산권을 효율적으로 활용하기 위한 방법 중 하나로 라이선스 계약 체결을 고려하는 경우가 많다. 라이선스 계약 체결을 통해 제3자로 하여금 지식재산권을 사용하도록 하고 그 대가로 로열티 수입을 확보할 수 있기 때문이다. 그런데 지식재산권자 입장에서는 로열티 수입을 극대화하기 위하여 가급적 라이선스의 내용과 범위를 제한하기를 선호하게 될 것인바, 이러한 지식재산권자의 입장은 지식재산물품의 자유로운 전전유통을 보호하고자 하는 권리소진의 원칙과 상충하는 측면이 있다. 여기에서 라이선스에 위반하는 행위의 법적 책임은 어떠한지, 라이선스를 통해 거래에 제공된 지식재산물품에 대해서도 권리소진의 원칙이 적용되는지 및 라이선스 계약으로 권리소진의 원칙을 배제할 수 있는지 등의 문제가 발생한다.

이와 같은 라이선스와 권리소진의 관계와 관련하여, 최근 미국 연방대법원은 *Impression Product, Inc. v. Lexmark International, Inc.* 판결⁷⁾에서 특허품을 판매함에 있어 그 사용상 일정한 제한 내지 조건⁸⁾이 부과된 경우

에 의한 해당 지식재산권의 행사가 제한된다는 측면에서는 양자를 사실상 같은 개념으로 이해할 수 있을 것인바, 이하에서는 편의상 국제적 소진과 병행수입을 같은 개념으로 사용하기로 한다. 이에 관해 보다 자세한 설명은, 박준석, “특허·상표·저작권에 걸친 소진원칙의 통합적 분석 제언: 미국의 최근 동향을 중심으로”, 『지식재산연구』, 제9권 제1호(2014), 3면.

5) 대법원 2002.9.24. 선고 99다42322 판결 등.

6) 한편 미국의 경우, 저작권법 영역에서는 2013년에 이미 연방대법원에 의해 국제적 소진이 인정된 반면(*Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351 (2013)), 특허법 영역에서는 2016년까지도 연방항소법원에 의해 국제적 소진이 인정되지 않고 있었으나 [예컨대 *Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc.*, 816 F.3d 721 (Fed. Cir. 2016)], 2017년에서야 연방대법원에 의해 국제적 소진이 인정되었다(*Impression Product, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, No. 15-1189 (Decided May 30, 2017)).

7) *Impression Product, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, No. 15-1189 (Decided May 30, 2017).

8) ‘법률행위의 부관으로서 조건’을 의미하는 것이 아니라, ‘지식재산물품의 사용·수익·처분 등에 대한 제한’을 의미하는 것임을 지적해 둔다(이는 미국에서 흔히 사용하는 ‘post-sale restrictions’과 같은 의미라고 할 수 있다).

(이하 이와 같은 형태의 지식재산물품 판매를 ‘조건부 판매’라고 한다) 권리소진의 원칙이 적용될 수 있는지에 관해 처음으로 명시적인 입장을 밝혔는바, 이로 인해 향후 지식재산권 라이선스 구조에 상당한 파장이 있을 것으로 예상된다. 이에 본고에서는 지식재산권 라이선스와 권리소진의 원칙에 관한 위 문제들을 조망해 보고자 한다.

II. 지식재산권의 라이선스

1. 지식재산권 라이선스의 의의

일반적으로 라이선스는 특정한 지식재산권이나 기술·영업비밀·노하우 등⁹⁾을 보유하고 있는 자가 이를 사용할 수 있는 권한을 제3자에게 부여하는 것이라고 정의할 수 있다. 현행 지식재산권 관련 법률에 규정되어 있는 실시권(특허법 제100조 및 제102조, 디자인보호법 제97조 및 제99조), 사용권(상표법 제95조 및 제97조), 이용허락(저작권법 제46조) 등의 제도는, 비록 그 명칭이나 등록의 효력 등에 다소 차이가 있으나 본질적으로 라이선스의 한 형태라는 점에서 공통적이다. 이와 같은 라이선스는 ① 지식재산을 사용할 권한을 허여한다는 의사표시와 ② 라이선스에 따른 지식재산의 사용에 대해서는 지식재산권자로서 보유하는 침해금지청구권 등의 권한을 행사하지 않겠다는 의사표시를 본질적 내용으로 하는 것이라고 이해할 수 있다.

지식재산권에 대한 라이선스가 필요한 가장 큰 이유는, 지식재산권자가 충분한 생산시설과 판매조직 등을 구축하지 못한 경우에는 지식재산권자 스스로 권리를 행사하는 것보다도 충분한 생산시설과 판매조직 등을 갖춘 제3자로 하여금 지식재산물품을 생산·판매하도록 함으로써 지식재산권을 보

9) 라이선스의 대상은 특허권·상표권·저작권 등 좁은 의미의 지식재산권에 한정되지 않으며, 실무상 영업비밀이나 노하우 등 다양한 기술이나 정보 등을 대상으로 라이선스 계약이 체결되는 경우도 흔히 찾아볼 수 있다.

다 효율적으로 활용할 수 있다는 데에서 찾을 수 있다. 또한 라이선스를 통해 지식재산권자가 접근하기 어려운 지역이나 시장에도 지식재산물품을 공급하는 것이 가능하다는 점에서도 지식재산권 라이선스의 필요성을 찾을 수 있다. 이와 같은 라이선스를 통해 지식재산권자 입장에서는 안정적인 로열티를 확보할 수 있어 직접 권리를 행사하는 경우보다 더 많은 이익을 얻을 수 있는 가능성이 있을 뿐만 아니라, 지식재산권이 보다 효율적으로 활용될 수 있게 되어 사회 전체의 이익을 증진시키는 결과를 가져올 수 있는 것이다. 특히 최근에는 특정 사업의 공동 수행을 목적으로 하는 합작기업(joint venture) 설립이 활발해지면서, 합작기업 설립을 위한 합작투자계약을 체결하는 당사자들이 신설 합작기업에 대해 각자 보유하고 있는 지식재산권에 관한 라이선스를 부여하는 사례도 많이 찾아볼 수 있다.

그 밖에 상표권의 경우 상표권자나 사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 관하여 3년 이상 국내에서 사용하지 않은 경우에는 상표등록이 취소될 수 있는데(상표법 제119조 제1항 제3호), 상표권자 스스로 등록상표를 사용하지 않는 경우에도 라이선스를 통해 제3자로 하여금 등록상표를 사용하게 함으로써 상표등록의 취소를 방지할 수도 있다.

이처럼 라이선스는 지식재산권의 효율적인 활용에 있어 상당히 중요한 작용을 수행하고 있다. 다만 라이선스의 대상과 그에 따른 대가 및 라이선스의 범위 등에 관한 사항은 라이선스 계약을 체결하려는 당사자들[이하 라이선스를 부여하는 지식재산권자를 ‘라이선서(licensor)’라고 하고, 그로부터 라이선스를 부여받는 상대방을 ‘라이선시 licensee’라고 한다] 사이의 자유로운 협의를 거쳐 결정되는 것이 원칙이므로, 라이선스를 통해 지식재산권의 가치와 그 활용 여부 및 방법이 시장에서 결정되는 효과도 가져오게 된다.

2. 지식재산권 라이선스의 한계

라이선스 계약은 민법상 전형계약에 속하지 않는 무명계약에 해당하되, 계약자유의 원칙상 라이선스의 내용은 당사자 사이의 협의에 따라 자유롭게

정하여지는 것이 원칙이다. 그런데 지식재산권은 그 보유자에게 독점적·배타적 지위를 부여한다는 점에서, 시장지배적 지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진하기 위한 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 ‘공정거래법’)과 갈등관계에 있을 수밖에 없다. 이와 같은 지식재산권과 공정거래법 사이의 갈등관계에 관하여 공정거래법은 지식재산권의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대해 공정거래법의 적용을 배제하고 있는바(공정거래법 제59조), 여기에서 지식재산권에 대한 라이선스의 내용이 ‘지식재산권의 정당한 행사’ 범위를 벗어나 공정거래법에 위반하는지 여부 및 공정거래법에 위반하는 라이선스의 효력이 문제된다.¹⁰⁾

라이선스에 관한 지식재산권의 행사가 공정거래법 위반인지 여부가 문제된 사례로, CDMA 기술에 관련된 표준특허권을 보유한 사업자가 FRAND 선언을 한 후 국내 휴대폰 제조사들과의 사이에서 자신이 공급하는 부품을 장착하였는지 여부에 따라 실시료율을 다르게 적용한 것은, 비록 휴대폰 제조사들 사이에서는 동일한 조건의 실시료율을 적용하였다고 하더라도 부당한 가격차별에 의한 사업활동방해행위에 해당한다고 판단된 사례가 있다.¹¹⁾

이와 같이 공정거래법에 위반하는 지식재산권 라이선스의 사법상 효력이 문제된다. 공정거래법 위반행위에 해당하는 약정의 사법상 효력에 관한 학설로는, ① 공정거래법 위반 약정은 무효로 한다는 무효설, ② 사인 간 거래의 안전을 보호하기 위하여 공정거래법 위반 약정도 유효로 보아야 한다는

10) 공정거래법은 구체적으로 어떠한 행위가 ‘지식재산권의 정당한 행사’로 인정될 수 있는지에 관해 아무런 규정을 두고 있지 않다. 다만 공정거래위원회의 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」(공정거래위원회 예규 제247호)은 “외형상 지식재산권의 정당한 행사로 보이더라도 그 실질이 지식재산 제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우에는 정당한 지식재산권의 행사로 볼 수 없다”는 전제하에 “지식재산권의 행사가 정당한 것인지 여부는 특허법 등 관련 법령의 목적과 취지, 당해 지식재산권의 내용, 당해 행위가 관련 시장의 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단한다.”라는 기본 원칙을 제시하면서, 지식재산권의 라이선스가 ‘정당한 지식재산권의 행사로 볼 수 없는 경우’로 ① 라이선스의 대가를 부당하게 요구하는 행위, ② 라이선스 부여를 부당하게 거절하는 행위, ③ 라이선스의 범위를 부당하게 제한하는 행위, ④ 부당하게 라이선스의 조건을 부과하는 행위를 그 예로 들고 있다.

11) 서울고등법원 2013.6.19. 선고 2010누3932 판결. 이 사건은 2017.9. 현재 대법원 2013두14726호로 상고심이 계속중이다.

유효설, ③ 공정거래법 위반 약정에 기하여 이행청구를 하는 경우 공정거래법 위반을 이유로 그 이행청구를 거절할 수는 있으나, 임의로 이행을 한 후 그 효력을 거절하는 것은 불가능하다는 항변적 무효설, ④ 공정거래법 위반 약정이 민법 제103조의 반사회질서 법률행위에 해당하여야 무효로 된다는 반사회질서 위반 무효설, ⑤ 금지규정의 취지, 위법성의 정도, 거래의 안전 등 제반 요인을 고려하여 구체적 약정마다 그 효력을 판단하여야 한다는 종합적 고려설이 제시되고 있다.¹²⁾ 하급심 판결례의 경우 유효설의 입장을 취한 사례¹³⁾와 반사회질서 위반 무효설의 입장을 취한 사례¹⁴⁾ 및 종합적 고려설적 입장을 취한 사례¹⁵⁾가 있으며, 아직까지 대법원의 직접적인 판단이 내려진 바는 없는 것으로 보인다.¹⁶⁾

생각건대 공정거래법 제19조 제4항이 부당한 공동행위에 관한 약정을 무효로 한다는 규정을 두고 있을 뿐 그 밖의 공정거래법 위반 약정의 사법상 효력에 특별한 규정을 두고 있지 않은 점, 공정거래법 위반행위의 위법성을 일률적으로 무효라고 보기는 어려운 측면이 있는 점, 공정거래법 위반 약정의 위법성이 명확하고 중대한 경우까지 그 효력을 유지하는 경우에는 공정거래법의 입법 취지가 형해화될 우려가 있는 점 등을 고려해 보면, 공정거래법 위반 약정의 사법상 효력은 반사회질서 위반 무효설 내지 종합적 고려설에 따라 판단하는 것이 타당하다고 생각한다.¹⁷⁾ 다만 앞서 본 것처럼 지식재

12) 이상의 학설에 관한 자세한 내용은, 김차동, “공정거래법 위반행위의 사법적 효력—미국, 일본, 대한민국 사례비교를 중심으로”, 『기업법연구』, 제20권 제4호(2006), 365-368면 참조.

13) 서울고등법원 1999.10.22. 선고 99나17549 판결, 서울고등법원 2002.11.28. 선고 2001나73093 판결.

14) 광주고등법원 1995.7.5. 선고 95나2431 판결.

15) 서울고등법원 1995.1.12.자 94라186 결정.

16) 다만 공정거래법의 특별법이라고 할 수 있는 하도급거래의 공정화에 관한 법률과 관련하여, 대법원은 하도급대금의 부당감액을 금지하고 있는 위 법률 제11조가 그에 위배한 원사업자와 수급사업자 간 계약의 사법상 효력을 부인하는 조항은 아니라고 판시한 바 있다(대법원 2011.1.27. 선고 2010다53457 판결).

17) 종합적 고려설은 경쟁질서 침해의 점에 중심을 두고 공정거래법의 독자성과 근본규범성(경제헌법성)을 인정한다는 측면에서 반사회질서 위반 무효설과 차이가 있다고 설명되나(김차동, 앞의 글, 369면), 양 견해를 실제 사례에 적용하는 경우 결론에 있어 실질적

산권에 대한 라이선스의 내용이 공정거래법 위반에 해당하기 위해서는 그것이 ‘지식재산권의 정당한 행사’ 범위를 벗어나야 하는 것으로 판단되어야 하는데, 그 과정에서 이미 당해 지식재산권의 내용을 비롯하여 당해 지식재산권의 행사가 관련 시장의 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정이 고려되고 있으며, 지식재산권의 정당한 행사 범위를 벗어나는 행위는 일종의 권리남용에 해당한다는 점까지 고려한다면, 공정거래법에 위반하는 것으로 판단되는 지식재산권 라이선스는 대부분 권리남용 또는 반사회질서 법률행위에 해당하여 사법상 효력이 인정될 수 없다고 보아야 하는 경우가 많을 것이다.

3. 라이선스 계약 위반의 효과: 채무불이행인가 권리침해인가

지식재산권 라이선스 계약의 유효한 조항을 위반한 경우, 그와 같은 행위가 지식재산권 침해에 해당하는지 아니면 단순한 채무불이행에 그치는지 문제된다. 지식재산권 침해행위에 대해서는 손해액의 증명이 완화되거나(특허법 제128조, 저작권법 제125조, 상표법 제110조 등) 법정손해배상을 청구할 수 있으며(저작권법 제125조의2, 상표법 제111조 등), 형사처벌이 가능해진다는 점(특허법 제225조, 저작권법 제136조, 상표법 제230조 등) 등에서 이 문제를 논의할 실익이 있다.¹⁸⁾

특허권의 경우, 전용실시권 설정계약에서 정한 범위를 넘는 실시라도 특허권의 침해로는 되지 아니하고 채무불이행 문제에 불과하다는 견해와,¹⁹⁾ 전용실시권은 그 설정의 범위 내에서만 실시권을 전유하는 것이므로 그 범위를 넘는 실시는 특허권침해를 구성한다는 견해²⁰⁾가 제시되고 있다.²¹⁾ 법

인 차이는 크지 않을 것으로 예상된다.

18) 이 외에도, 지식재산권 침해가 인정되는 경우에는 침해금지가처분이 가능한 반면, 단순히 채무불이행만 문제되는 경우에는 (계약상 금지청구권을 피보전권리로 인정할 수 있다고 하더라도) 대부분 침해금지가처분을 위한 보전의 필요성이 인정되기 어려울 것이다.

19) 송영식 외 6인, 『송영식 지적소유권법(상)』, 육법사, 2013, 473면.

20) 정상수·박성수 공편, 『특허법 주해 I』, 박영사, 2010, 1230-1231면(이회기 집필부분); 윤선희, 『특허법』, 법문사, 2007, 671면.

원의 실무는 실시허락의 범위를 넘는 실시행위를 특허권의 침해로 보는 경우가 많다.²²⁾ 이에 반해 저작권의 경우, 이용 방법과 조건을 구분하여 이용 방법을 위반하는 경우에는 저작권 침해가 성립하지만 조건을 위반한 경우에는 단순히 채무불이행에 그치는 경우가 많다고 설명하거나,²³⁾ 이용허락계약 범위 외의 이용행위는 계약위반 이외에 저작권 침해도 성립하지만 단순히 계약 내용에 반하는 행위에 대해서는 저작권 침해 성립 인정에 신중해야 한다고 설명하거나,²⁴⁾ 저작권의 본래적 내용에 관한 사항을 위반한 경우에는 저작권 침해가 성립하지만 저작권의 행사와 관련하여 부가된 채권·채무관계에 불과한 사항을 위반한 경우에는 단순한 채무불이행 책임만이 성립할 뿐이라고 설명한다.²⁵⁾ 상표권의 경우 사용계약을 위반한 사용행위가 단순한 채무불이행에 그치는지 아니면 상표권 침해까지 구성하는지에 관해 특별한 논의는 찾아보기 어렵다.

이와 관련하여 미국에서는 (주로 저작권에 관하여 논의되는 내용이기도 하다)

21) 일본에서도 실시권자가 실시권의 범위를 넘어서 특허품을 양도하면 특허권의 침해가 성립한다는 견해가 제시되고 있다. 小島庸和, 『特許權消耗の法理, 企業の社會的役割と商事法: 田中誠二先生追悼論文集』, 經濟法令研究會, 1995, 506頁.

22) 예컨대 대법원 1983.7.26. 선고 83도1411 판결은 옥수수차 제조방법 특허에 관한 생산 전용 실시권만을 가지고 있고 판매권은 없는 특허품을 제조하여 무단 판매한 경우 특허권 침해를 인정한 원심판결을 수긍하였고, 특허법원 2006.7.14. 선고 2005허10695 판결은 방론에서 “특허권자의 허락에 의한 통상실시권의 범위는 특허권자가 기간, 지역, 실시 내용 등에 관하여 설정행위로 정한 범위 안으로 제한되고, 그 범위를 벗어난 행위는 위법한 행위로서 특허권의 침해가 된다.”라고 실시하였다. 그 밖에 대법원 2013.1.24. 선고 2011도4645 판결은, 전용실시권 설정계약상 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않으므로 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니라고 보았는데, 그 반대해석상 전용실시권의 범위에 관한 제한을 등록한 경우에는 그 제한에 위반하여 특허발명을 실시하면 특허권 침해가 성립한다고 볼 여지가 있다.

23) 加戸守行, 『著作權法逐条講義』, 著作權情報センター, 2003, 376頁. 이 견해는, 저작권법에 의하여 인정되는 각 이용 태양과 이에 대한 세부적인 제한이 모두 ‘이용 방법’에 해당한다고 보며, ‘조건’에는 대금지급, 양도대상 또는 양도장소의 제한 등 기타 조건이 포함된다고 본다.

24) 中山信弘, 『저작권법』, 윤선희(편역), 법문사, 2008, 292면.

25) 오승중, 『저작권법』, 박영사, 2016, 605면; 作花文雄, 『詳解著作權法』, ぎょうせい, 2004, 413頁.

라이선스 계약 위반이 지식재산권 침해(infringement)인지 또는 채무불이행(breach)인지 여부를 다음과 같이 판단하고 있다. 먼저 라이선스가 독점·배타적인지 여부를 기준으로 하여, 독점·배타적 라이선스는 일종의 권리양도로 간주될 수 있고 나아가 독점·배타적 라이선스를 수여받은 라이선시가 ‘자기 자신의’ 권리를 침해한다는 것은 있을 수 없으므로, 라이선시의 라이선스 계약 위반으로 인해 권리침해는 성립할 수 없고 단순히 채무불이행만 문제될 수 있다고 본 사례가 있다.²⁶⁾ 한편 비독점적 라이선스를 부여한 라이선서는 라이선시에 대해 권리침해를 이유로 소를 제기할 권한을 포기한 것이므로 채무불이행 책임만을 물을 수 있다고 본 사례가 있는데,²⁷⁾ 이 역시 권리침해 또는 채무불이행 여부를 결정함에 있어 라이선스가 독점·배타적인지 여부를 기준으로 한 사례로 이해할 수 있을 것이다.

다음으로 단순한 합의사항(promise 또는 covenant)과 계약의 전제조건(condition)을 구별하여, 전자를 위반한 경우에는 계약위반 책임만을 추궁할 수 있으나, 후자를 위반한 경우에는 저작권 침해 책임을 추궁할 수 있다고 해석하기도 한다.²⁸⁾ 라이선스 계약 중 특정 조항이 합의사항에 해당하는지 또는 전제조건에 해당하는지 여부에 관한 판단 기준을 일률적으로 제시하는 것은 매우 어려운 문제이며,²⁹⁾ 결국에는 개별 사안에서 구체적인 이용허락 계약의 해석에 따라 결정될 사항이나, 저작물 이용에 대한 대가를 지급하기로 하는 조항,³⁰⁾ 복사본에 저작권 고지 문구(copyright notice)를 기재하기로

26) Cortner v Israel, 732 F2d 267, 271 (2d Cir 1984). United States Naval Institute v. Charter Communications, Inc, 936 F2d 692, 695 (2d Cir 1991). 우리나라의 경우 라이선스와 권리양도가 형식상 구별되고 있으므로 이와 같은 법리를 그대로 적용하기는 적절하지 않은 측면이 있으나, 계약 해석상 라이선스 계약을 체결한 당사자들의 의사가 실질적으로는 해당 지식재산권을 양도하는 데에 있는 경우라면, 위와 같은 법리에 따라 권리침해 성립 여부를 판단할 수도 있을 것이다.

27) Sun Microsystems, Inc. v. Microsoft Corp., 188 F3d 1115, 1121 (9th Cir 1999).

28) Melville B. Nimmer & David Nimmer, *Nimmer on Copyright*, Matthew Bender, 2011, §10.15[A][2].

29) Harmon Cable Communications v. Scope Cable Television, Inc, 468 NW2d 350, 358 (Neb. 1991).

30) Graham v. James, 144 F.3d 229, 237 (2d Cir. 1998); Womack+Hampton Architects, L.L.C. v. Metric Holdings Ltd. Partnership, 102 Fed. Appx. 374, 382 (5th Cir. 2004);

하는 조항,³¹⁾ 게임저작물을 자동으로 플레이하도록 해 주는 소프트웨어³²⁾를 사용할 수 없다는 조항,³³⁾ 저작물 작성 비용을 지급하거나 저작자로 표시하기로 하는 조항³⁴⁾은 단순한 합의사항에 불과하여 이를 위반하더라도 저작권 침해가 성립하지 않는다고 본 사례가 있는 반면, 오픈소스(open source) 소프트웨어에 관한 Artistic License³⁵⁾ 중 소프트웨어의 복제·수정 및 배포에 관한 조항³⁶⁾은 전제조건에 해당한다고 본 사례가 있다.³⁷⁾

그 밖에 위반 조항이 적극적 계약조항(affirmative covenant)에 해당하는지 여부를 기준으로 권리침해 여부를 판단한 사례도 있다. 예컨대 라이선스 계약 중 “특정한 범위에서만 사용하기로 한다.”라는 취지의 적극적 계약조항은 해당 라이선스의 범위를 제한하는 성격을 가지는 것이어서 라이선시가 그 범위를 넘어 사용하는 경우 라이선스 없이 사용한 것이 되어 결과적으로 권리침해를 구성하는 반면, “특정한 범위 이외에는 사용하지 않기로 한다.”라는 취지의 소극적 계약조항(negative covenant)은 특정한 부작위에 대한 라이선시의 약속에 해당하여 이를 위반하는 행위는 단순한 채무불이행을 구성할 뿐이라는 것이다.³⁸⁾

Madison River Management Co. v. Business Management Software Corp., 387 F.Supp.2d 521, 533 (M.D.N.C. 2005).

31) Fantastic Fakes, Inc. v. Pickwick International, Inc., 661 F.2d 479, 484 (5th Cir. 1981).

32) 이른바 ‘봇(bot)’ 내지 ‘게임 봇(game bot)’을 의미한다.

33) MDY Industries, LLC v. Blizzard Entertainment, Inc., 629 F.3d 928, 939 (9th Cir. 2010).

34) Jacob Maxwell, Incorporated v. Veeck, 110 F.3d 749, 753 (11th Cir.1997); RT Computer Graphics, Inc., v. United States, 44 Fed.Cl. 747, 756 (Fed. Cir. 1999).

35) 특정한 자유(free) 소프트웨어나 오픈소스 소프트웨어에 관해 사용되는 라이선스로, 최근에는 Artistic License 2.0이 널리 채택되고 있다.

36) Jacobsen v. Katzer, 535 F.3d 1373, 1381-1382 (Fed. Cir. 2008).

37) 이상 저작물 라이선스의 합의사항과 전제조건에 구별에 관한 사례들은 송재섭, “컴퓨터프로그램 실행 과정에서 일시적 복제—‘오픈캡처(OpenCapture)’ 사건을 중심으로”, 『계간 저작권』, 제111호(2015), 144면에서 재인용.

38) Sun Microsystems, Inc. v. Microsoft Corp., 188 F.3d 1115, 1121-22 (9th Cir 1999); SCO Group, Inc v Novell, Inc, 2007 WL 2327587, *40 (D. Utah). 그러나 동일한 권리의 무관계를 형성하기 위한 방법으로 적극적 계약조항 형식을 취할 것인지 또는 소극적 계약조항 형식을 취할 것인지는 단순히 기술적으로 선택할 수 있는 문제에 불과하고, 양자

생각건대 라이선시가 라이선스 계약에 위반하여 지식재산권을 실시하는 행위를 일률적으로 채무불이행 또는 권리침해로 구분하기는 어렵고, 위반된 라이선스 조항이 어떠한 성격을 가지는 것인지에 따라 달리 해석하여야 할 것으로 보인다. 특히 라이선스 계약 중에는 지식재산권의 실시와 직접적으로 관련이 없는 다양한 권리·의무관계를 규율하기 위한 내용이 포함되어 있을 수 있는데, 이러한 의무에 위반하는 행위까지 지식재산권 침해로 규율하는 경우에는 과도한 ‘민사사건의 형사사건화’를 초래할 수 있다는 점에서 더욱 그러하다.³⁹⁾ 구체적으로는 지식재산권의 실시에 관한 본질적 내용, 즉 지식재산권의 실시 행태를 직접적으로 제한하는 내용⁴⁰⁾의 라이선스 계약조항에 위반하는 행위는 결국 허락받은 범위를 넘어 권한 없이 지식재산권을 실시한 행위에 해당한다는 점에서 채무불이행에 그치는 것이 아니라 지식재산권 침해도 구성한다고 보아야 하는 반면, 지식재산권 실시와 직접적으로 관련되어 있지 않은 부수적 의무⁴¹⁾를 위반하는 행위는 단순히 채무불이행을 구성할 뿐 지식재산권 침해에는 해당하지 않는다고 해석하는 것이 타당하다고 생각한다.⁴²⁾

는 결국 동전의 양면과 같은 관계에 있다는 점에서, 위와 같은 라이선스 계약조항의 규정 형식에 따라 권리침해 또는 계약불이행 여부를 판단하는 것이 타당한지는 의문이다. 오히려 특허 라이선스 계약이 문제된 사안에서, 법원은 종래부터 해당 라이선스 조항이 명시적 또는 묵시적으로 소극적 계약조항에 해당한다고 전제할 후 이를 위반한 라이선시의 행위는 채무불이행뿐만 아니라 특허권 침해까지 구성할 수 있다는 취지로 판시해 왔다(Magic Ruffle Co. v. Elm City Co., 16 F.Cas. 399, 401 (C.C.D.Conn. 1875); Pope Manufacturing v. Owsley, 27 F. 100, 104 (C.C.N.D.Ill. 1886); Underhill v. Schenck, 143 N.E. 773, 775 (N.Y. 1924); Shaw v. E. I. du Pont de Nemours & Co., 226 A.2d 903, 905 (Vt. 1966)).

39) 같은 취지에 송재섭, 앞의 글, 145면.

40) 예컨대 계약기간이나 장소 및 용도에 관한 제한 등이 여기에 해당할 수 있을 것이다.

41) 예컨대 부쟁(不爭)의무, 특정 표지 사용의무, 대금 지급 의무 등이 여기에 해당할 수 있을 것이다.

42) 라이선스 계약을 위반하는 행위가 단순한 채무불이행에 그치는지 아니면 지식재산권 침해를 구성하는지의 문제를 개별 지식재산권에 따라 다르게 파악할 필요는 없을 것이다.

Ⅲ. 라이선스와 권리소진의 원칙

1. 라이선스에 권리소진의 원칙이 적용되는지 여부

권리소진은 연혁적으로 지식재산물품이 ‘판매’된 경우를 상정하는 원칙이다. 그러나 앞서 언급한 바와 같이 권리소진 원칙이 인정되는 이론적 근거가 지식재산권자에 의해 적법하게 판매된 지식재산물품의 자유로운 유통과 거래 안전 및 소비자의 이익을 보호하기 위한 데에 있다는 점에 비추어 볼 때, 지식재산권의 소진 요건을 반드시 지식재산물품이 ‘판매’된 경우로 한정하고 그 이외의 소유권 이전 방법을 배제할 이유는 없고,⁴³⁾ 판매 이외에 교환, 증여, 포기 등의 방법으로 지식재산물품의 소유권이 양도된 경우에도 권리소진의 원칙이 적용될 수 있다고 해석된다.⁴⁴⁾

그렇다면 지식재산물품이 라이선스된 경우에도 권리소진의 원칙이 적용될 수 있는가? 일반적으로 라이선스 계약은 지식재산물품이 아닌 지식재산권 자체를 대상으로 체결되는 경우가 많지만, 최근에는 특히 컴퓨터 소프트웨어 등 디지털 저작물과 관련하여 ‘최종 사용자 라이선스 계약(End User License Agreement)’ 형식의 거래가 빈번하게 일어나고 있으며, 그 밖에 계약 자유의 원칙상 지식재산물품에 관하여 라이선스 계약이 체결되는 경우도 얼마든지 상정할 수 있는바, 이러한 경우에는 라이선스의 대상이 된 지식재산물품에 관하여 지식재산권자의 권리가 소진되는지 문제된다.

앞서 본 것처럼 권리소진의 원칙은 지식재산물품의 소유권이 양도된 경우에 적용될 수 있으므로 소유권의 이전을 수반하지 않는 대여나 리스(lease) 또는 일시적인 점유 이전 등의 경우에는 권리소진이 발생하지 않는다는 점에서, 본질적으로 라이선스에 대한 이용허락권한을 부여하는 것에 불과한

43) 정상조 편, 『저작권법 주해』, 박영사, 2007, 420면(이형주 집필부분).

44) 계승균, 앞의 글, 92면; 설민수, “특허권 소진 법리의 역사적 전개와 한국에서의 적용”, 『사법논집』, 제55집(2012), 39면.

라이선스만으로는 권리가 소진되지 않는 것이 원칙이고,⁴⁵⁾ 다만 라이선서와 라이선시 사이의 구체적인 계약 경위 등에 비추어 특정 행위에 대한 묵시적 라이선스가 존재한다고 인정될 수 있는 때에는 그에 따라 지식재산권 침해가 문제될 수 있을 따름이다. 위에서 언급한 것처럼 권리소진을 인정하는 주된 근거는 지식재산물품을 적법하게 판매함으로써 정당한 보상을 얻은 지식재산권자에게 해당 지식재산물품에 관한 더 이상의 통제권을 부여하지 않겠다는 데에 있는데, 라이선스의 경우 이용허락권한만을 부여한다는 점을 고려하여 그 로열티가 결정되기 때문에 해당 지식재산물품에 대한 장래의 통제권을 소멸시킬 정도의 ‘정당한 보상’이 이루어졌다고 보기 어렵다는 점에서, 라이선스에 대해서는 권리소진의 원칙이 인정되지 않는다고 보는 것이 타당하다. 따라서 (라이선스의 사법상 효력이 부인되는 경우가 아닌 한) 라이선시가 라이선스의 범위를 초과하여 지식재산물품을 사용하거나 처분하는 행위는 (앞서 II.항에서 검토한 바에 따라) 지식재산권 침해 또는 계약불이행을 구성하게 된다.

그러나 형식적으로는 라이선스 계약의 외형을 갖고 있는 거래라고 하더라도 그 실질이 판매에 해당하는 경우⁴⁶⁾에는 여전히 권리소진의 원칙이 적용될 수 있다고 본다.⁴⁷⁾ 즉 구체적·개별적인 라이선스 계약의 내용상 라이선

45) 예컨대 미국 제9연방순회합소법원은 ‘AutoCAD’ 소프트웨어 거래가 판매가 아닌 라이선스에 해당한다는 이유로 위 소프트웨어의 재판매 행위에 대해 권리소진 원칙의 적용을 배제하고 저작권 침해를 인정한 바 있다[Vernor v. Autodesk, Inc., 621 F.3d 1102 (9th Cir. 2010)].

46) 특히 소프트웨어를 비롯하여 음악·사진 등의 디지털 저작물에 관하여 이와 같은 형태의 거래를 흔히 찾아볼 수 있으며, 그 밖에 방송장비·음향장비·의료장비 등 특허품에 관해서도 유사한 형태의 거래가 이루어지는 경우가 있다. 예컨대 각주 53에서 언급하는 Straus v. Victor Talking Machine Company, 243 U.S. 490 (1917) 판결은 음향장비에 관한 라이선스 계약이 실질적인 판매로 인정된 사례에 해당한다.

47) 외견상 소유권 유보부 매매나 대여의 형식을 취하고 있으나 실질상 대가를 받고 처분한 행위로 볼 수 있는 경우에는 판매와 다르게 볼 이유가 없으므로 권리소진의 원칙이 적용될 수 있다는 견해(설민수, 앞의 글, 40면)나, 컴퓨터프로그램이 수축포장형 이용허락계약(shrink wrap license) 등의 형태로 배포된 경우에도 그것이 수록된 CD·디스켓 등의 매체가 판매된 이상 저작권법 제20조 단서가 적용되어야 한다고 보아야 한다는 견해(정상조 편, 앞의 책, 422면(이형주 집필부분); 오승중, 앞의 책, 574면; 박성호, 『저작권법』, 박영사, 2014, 350면) 역시 같은 맥락으로 이해할 수 있을 것이다. 이에 반해 CD 등 복제

서가 라이선시로부터 로열티를 지급받는 대가로 사실상 지식재산물품에 관한 일체의 사용·관리·처분권한을 부여해 주는 것과 같은 정도의 라이선스라면 이는 실질적으로는 판매에 해당하여 여전히 권리소진의 원칙이 적용될 수 있다는 것이다. 예컨대 유럽사법재판소(ECJ)는 오라클(Oracle)사가 다운로드 방식으로 제공하고 있는 클라이언트/서버(client/server) 소프트웨어⁴⁸⁾에 관한 라이선스 계약과 관련하여, 해당 라이선스 계약상 사용자에게 무기한의 사용권한을 부여하고 있으며 그에 대해 1회성의 대가(consideration)가 지급되고 있다는 점 등을 근거로⁴⁹⁾ 여기에 소프트웨어의 소유권(ownership)을 이전시키는 내용이 포함되어 있다고 보아,⁵⁰⁾ 위와 같은 라이선스 계약하에서 이루어진 컴퓨터 소프트웨어 다운로드의 ‘판매’에 해당하고⁵¹⁾ 따라서 이로 인해 오라클사의 배타적인 배포권이 소진되었다고 결론내린 바 있다.⁵²⁾ 미국의 경우에도 법원은 특허권 또는 저작권이 문제된 사안에서 특허품 또는 저작물품의 전체 가격(full price)이 모두 지불되고 구매되었는지 여부 등 거래의 실질적 성격을 고려하여 비록 형식적으로는 라이선스 계약의 외관을 가지고 있는 거래에 대해서도 권리소진의 원칙을 적용하여 왔다.⁵³⁾

물이 소프트웨어 매장 등을 통해 거래에 제공된 경우 소프트웨어 거래의 특성상 복제물에 대한 처분권을 CD 구매자에게 넘기지 않은 것으로 보아 권리소진의 원칙이 적용되지 않는 것으로 보는 것이 타당하다는 반대 견해도 있다[이해완, 『저작권법』, 박영사, 2015, 509면].

48) 프로그램의 일부는 서버 역할을 하는 시스템에 설치되고 다른 일부는 하나 이상의 클라이언트 시스템에 설치되는 소프트웨어로서, 클라이언트 시스템 측 프로그램이 특정 서비스를 요청하면 이에 대해 서버 시스템 측 프로그램이 응답하는 방식으로 프로세스를 처리하게 된다.

49) Judgment of 3 July 2012, *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*, EU:C:2012:407, paragraph 45.

50) Ibid. at paragraph 46.

51) Ibid. at paragraph 48.

52) Ibid. at paragraph 72. 이와 같은 유럽사법재판소의 판결은 CD나 DVD 등 유형물의 매개체 없이 다운로드 방식으로 이루어진 소프트웨어의 판매에 있어서도 일정한 요건하에 권리소진 원칙이 적용될 수 있음을 밝혔다는 점에서도 큰 의의가 있다. 이에 관해 자세한 내용은 노현숙, “디지털 저작물에 대한 최초판매원칙 적용에 관한 고찰”, 『경회법학』, 제 47권 제4호(2012), 740-745면 등 참조.

53) 특허권이 문제된 사례로 *Straus v. Victor Talking Machine Company*, 243 U.S. 490 (1917). 저작권이 문제된 사례로 *U.S. v. Wise*, 550 F.2d 1180 (1977); *Microsoft Corp.*

그런데 이처럼 라이선스가 그 내용상 실질적으로 판매에 해당하는 때에도, 예컨대 특정 지역 또는 특정 범위 내에서만 일체의 사용·관리·처분권을 부여해 주는 경우와 같이, 해당 라이선스 계약상 부과되어 있는 다른 제한 내지 조건들로 인해 전체적으로는 조건부 판매와 같은 성격을 가지게 되는 수가 있고,⁵⁴⁾ 이러한 경우에는 ‘조건부 판매로 인해 권리가 소진되는지’의 문제가 여전히 남는다. 이 문제는 조건부 판매를 통해 권리소진의 원칙을 배제할 수 있는지의 문제와 궤를 같이한다고 볼 수 있는바, 항을 바꾸어 함께 검토하기로 한다.

2. 조건부 판매로 권리소진을 배제할 수 있는지 여부

지식재산물품이 일정한 조건하에 판매된 경우 해당 지식재산물품에 관하여 권리소진의 원칙이 적용되는지, 즉 라이선스 등의 방법으로 일정한 조건을 부과함으로써 권리소진 원칙을 배제할 수 있는지 문제된다. 여기에는 지식재산권자가 지식재산물품을 조건부로 판매(앞서 본 것처럼 라이선스의 외형을 띠고 있으나 실질적으로 판매된 경우를 포함한다. 이하 편의상 ‘조건부 판매’의 경우와 ‘라이선스의 외형을 띤 판매’의 경우를 특별히 구별하지 않고 ‘조건부 판매’로 통칭한다)⁵⁵⁾한 경우뿐만 아니라, 용도나 장소 등 일정한 조건하에서만 지식

v. DAK Industries, Inc., 66 F.3d 1091 (9th Cir. 1995); Softman Products Co., LLC v. Adobe Systems, Inc., 171 F. Supp. 2d 1075 (C.D. Cal. 2001). 특히 Softman Products Co., LLC v. Adobe Systems, Inc., 171 F. Supp. 2d 1075 (C.D. Cal. 2001) 판결의 경우, 최종 사용자 라이선스 계약상 소프트웨어의 재판매를 금지하는 계약 조건이 포함되어 있었는데, 이처럼 일정한 조건이 부과된 라이선스 계약에 대해서도 권리소진의 원칙이 적용된다고 보았다.

54) 다만 라이선스 계약상 다수의 제한이 부과되어 있다면 그와 같은 사실 자체로 인해 해당 거래를 실질적인 판매가 아니라 라이선스에 해당한다고 보아야 할 경우도 있을 것이다[Adobe Systems Inc. v. One Stop Micro, Inc., 84 F. Supp. 2d 1086, 1091 (N.D. Cal. 2000); DSC Communications Corp. v. Pulse Communications, Inc., 170 F.3d 1354, 1391-1392 (Fed. Cir. 1999)].

55) 원칙적으로 조건부 판매와 라이선스 계약은 구별되어야 하는 개념이지만, 이들을 통해 권리소진 원칙을 배제할 수 있는지의 문제를 검토하는 관점에서는 유사한 측면이 있다는 점에서, 어디까지나 논의의 편의상 양자를 구별하지 않고 통칭하는 것임을 부연해 둔

재산물품을 제조·판매할 수 있는 라이선스를 받은 라이선시가 해당 라이선스에 따라 지식재산물품을 제조·판매한 경우도 포함될 수 있다. 지식재산권자가 자신의 지식재산권을 이용하여 직접 지식재산물품을 제조·판매하는지 여부에 따라 지식재산권자의 법적 지위가 달라진다고 볼 근거가 없고,⁵⁶⁾ 어느 경우든 지식재산물품이 일정한 조건하에서만 판매됨으로써 특허권자에게 그에 따른 보상이 이루어졌다는 점에서 아무런 차이가 없으며, 나아가 권리소진의 원칙이 적용되는 국면에서는 지식재산물품이 적법하게 판매되었는지 여부가 중요할 뿐 그것이 (적법하게 판매되어 지식재산권자에게 정당한 보상이 이루어졌다고 볼 수 있는 이상) 지식재산권자에 의해 판매되었는지 또는 라이선시에 의해 판매되었는지 여부는 본질적인 문제라고 볼 수 없기 때문이다.⁵⁷⁾

조건부 판매로 인해 지식재산권이 소진되는지, 즉 일정한 조건하에 지식재산물품이 판매된 경우 권리소진의 원칙이 배제되어 해당 조건을 넘는 범위의 사용행위에 대해 여전히 지식재산권자의 권리주장이 가능한지의 문제에 관한 국내에서의 논의는 그다지 활발하지 않은 것으로 보인다. 다만 특허권과 관련하여 당사자 사이의 계약으로 특허권의 소진을 배제할 수는 있지만 이는 계약상 효과일 뿐 제3자를 구속하는 것은 아니므로 제3자는 특허권

다.

56) 만일 지식재산권자가 직접 지식재산물품을 제조·판매한 경우와 제3자에게 제조·판매에 관한 라이선스를 부여한 경우를 구별하여 후자의 경우에는 권리소진의 원칙이 적용되지 않는다고 본다면, 예컨대 제조활동 없이 특허권을 보유·관리하기만 하면서 수익을 창출하는 특허관리전문회사(NPE: non-practicing-entity)의 경우 권리소진의 원칙이 배제됨으로써 오히려 특허를 실제로 실시하는 특허권자보다도 특허품의 통제에 관하여 더욱 강력한 권한을 갖게 된다는 점에서도 타당하지 않다.

57) 우리나라에서 조건부 판매와 권리소진의 원칙에 관하여 검토하고 있는 문헌들 역시 지식재산권자에 의해 판매가 이루어졌는지 또는 라이선시에 의해 판매가 이루어졌는지를 특별히 구분하지 않고 있는 것으로 보인다. 예컨대 이수미·박영수, “특허권 소진의 원칙과 조건부 판매 간의 조화와 충돌에 관한 연구—미국의 Quanta 판결 이후 소모품 판매 관련 사건들을 중심으로”, 『인하대학교 법학연구』, 제17집 제4호(2014), 77면 이하는 라이선시에 의한 제조·판매가 문제되었던 사례에 관한 General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co., 305 U.S. 124 (1938) 판결과 특허권자에 의한 제조·판매가 문제되었던 사례에 관한 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) 판결을 특별히 구별하지 않고 함께 다루고 있다.

의 소진을 주장할 수 있다는 견해가 있고,⁵⁸⁾ 저작권법상 배포권과 관련하여 권리소진의 원칙이 강행규정의 성격을 갖는다고 보아 저작물품을 판매 등의 방법으로 거래에 제공한 권리자의 의사에 불문하고 권리소진의 효과가 발생한다거나⁵⁹⁾ 권리자가 배포에 있어서 일정한 제약 조건을 붙인 경우에도 권리소진의 효과가 발생한다고 설명하는⁶⁰⁾ 견해가 있다. 일본의 경우, 특허권과 관련하여 특허권의 소진은 공중의 이익을 조정하기 위해 정책적으로 인정되는 원칙이므로 특허권자의 의사에 의해 특허권의 소진을 배제할 수 없고 특약으로 특허권의 소진을 제한하더라도 계약 당사자들 사이에서 채권적인 효력을 가질 뿐이라고 설명하거나,⁶¹⁾ 저작권과 관련하여 당사자 사이의 특약 등에 의해 양도권⁶²⁾의 소진을 배제하는 것은 허용되지 않는다고 설명하는⁶³⁾ 견해가 있다. 한편 일본 최고재판소는 특허권의 국제적 소진과 관련하여, “특허권자와 양수인 사이에 판매지역의 제한에 관하여 합의하였고 그와 같은 제한 내용이 해당 특허품에 명확하게 표시된 경우를 제외하고는 독일에서 제조되어 일본으로 수입된 특허품에 대해 일본 특허권에 기한 권리 행사를 할 수 없다”는 취지로 판시하여,⁶⁴⁾ 일정한 요건하에서는 조건부 판매로 인해 특허권이 소진되지 않는다는 입장에서 서 있는 것처럼 보인다.

이 문제에 관하여 명확하게 판시한 우리 대법원 판례는 보이지 않는다. 다만 대법원은 진정상품의 병행수입과 관련하여 “국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된 그 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자 사이에 법적 또는 경제

58) 송영식 외 6인, 앞의 책, 524-525면.

59) 오승중, 앞의 책, 575면.

60) 이해완, 앞의 책, 509면.

61) 中山信弘, 『공업소유권법(상) 특허법』, 한일지재권연구회(역), 법문사, 2001, 362면.

62) 우리나라 저작권법상 배포권에 대응하는 권리이다(일본 저작권법 제26조의2).

63) 半田正夫·松田政行 編, 『著作権法コメンタル2』, 勁草書房, 2009, 36頁.

64) 最判平9・7・1(平7(オ)1988号) 民集51卷6号2299頁. 이른바 ‘BBS 병행수입 사건’의 최고재판소 판결이다.

적으로 밀접한 관계가 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 할 것”이라고 전제하면서, “외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 상표를 부착한 이후 거래 당사자 사이의 판매지 제한 약정에 위반하여 다른 지역으로 그 상품이 판매 내지 수출되었다라도 그러한 사정만으로 그 상품의 출처가 변하는 것은 아니라고 할 것이어서 그러한 약정 위반만으로 외국 상표권자가 정당하게 부착한 상표가 위법한 것으로 되는 것은 아니라고 할 것”이라고 판시한 예가 있는데,⁶⁵⁾ 이러한 판시는 결과적으로 조건부 판매의 경우에도 권리소진이 발생하고 더 나아가 조건에 위반하는 후속 판매로 인해서도 여전히 권리소진이 발생한다고 보는 입장과 마찬가지로 이해된다. 즉, 위 대법원 판결은, 일본의 상표권자 A가 일본 내 유통사 B에게 상품을 판매하면서 이를 외국으로 유통시키지 않기로 하는 특약을 체결하였는데 C가 B로부터 위 상품을 구입하여 우리나라로 수입·판매한 사안에서 C의 행위가 국내 전용사용권자의 전용사용권 침해를 구성하지 않는다고 판단한 것인데, 그 기저에는 A와 B 사이의 조건부 판매 및 B와 C 사이의 순차적인 판매로 인해 A의 상표권이 소진⁶⁶⁾된다는 해석이 깔려 있다고 볼 수 있는 것이다.

조건부 판매에도 권리소진의 원칙이 적용되는지의 문제는 주로 특허법 영역에서 논의되어 왔는데, 미국의 경우 상당수 판례에서 “특허권자가 적법한 제한을 가하여 특허품을 판매한 경우에는 특허권이 소진되지 않는다”는 취지로 판시해 오고 있었다. 예컨대 사용분야를 가정용으로 제한하여 판매한 음향증폭기를 상업용으로 사용하거나,⁶⁷⁾ 1회용으로만 사용하도록 제한된

65) 대법원 2005.6.9. 선고 2002다61965 판결. 이 사건의 원심판결(대구고등법원 2002. 10.4. 선고 2002카합20 판결)은 대법원과 달리 국내 전용사용권자의 전용사용권이 침해되었다고 판단하였다.

66) 앞서 언급한 것처럼 외국에서 특정 지식재산권이 구현된 제품을 판매한 경우 국내에서 동일한 주체에 의한 해당 지식재산권의 행사가 제한된다는 측면에서 병행수입과 국제적 소진은 사실상 같은 개념으로 이해할 수 있다(각주 4 참조).

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

의료용 분무기를 재사용할 수 있도록 처리하여 판매하거나,⁶⁸⁾ 1년간 작물 재배를 위해서만 사용하여야 할 뿐 재파종을 위해 작물을 저장하는 등의 행위가 금지된 유전자 조작 씨앗을 구매하여 작물을 수확한 후 일부 작물을 저장하여 이듬해에도 재배하거나,⁶⁹⁾ 옥수수 종자를 구입한 후 재판매 제한 조건에 위반하여 이를 재판매하거나,⁷⁰⁾ ‘사용후 반환 조건’으로 판매된 레이저 프린터용 토너카트리지를 개조하여 판매한 경우⁷¹⁾에, 그와 같은 제한은 특허권자의 정당한 권리행사로서 적법하고 이에 위반하는 행위에 대해서는 권리소진의 원칙이 배제되어 특허권 침해로 구성한다고 보았던 것이다.⁷²⁾ 같은 취지에서 특허권자가 적법한 제한을 가하여 특허품을 판매한 경우에는 특허권이 소진되지 않는다는 전제하에, 단지 해당 특허품 판매에 부가된 조건이 적법한지 여부를 제대로 심리하지 않은 채 특허권의 소진을 인정하였다는 이유로 제1심 판결을 파기한 사례도 있다.⁷³⁾ 이와 같은 법원의 태도에 대해서는 연방대법원이 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.* 판결⁷⁴⁾을 통해 조건부 판매로써 권리소진의 원칙을 배제하려는 특허권자의 시

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

69) *Monsanto Co. v. McFarling*, 302 F.3d 1291 (Fed. Cir. 2002).

70) *Pioneer Hi-Bred International, Inc. v. Ottawa Plant Food, Inc.*, 283 F. Supp. 2d 1018 (N.D. Iowa 2003).

71) *Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc.*, 816 F.3d 721 (Fed. Cir. 2016).

72) 한편 연방대법원은 *Bowman v. Monsanto*, 133 S. Ct. 1761 (2013) 판결에서 1회만 파종할 수 있도록 제한된 대두(大豆) 종자를 파종한 후 수확하여 위 조건에 위반해서 재파종하는 행위에 대해서도 특허권 침해를 인정한 바 있다. 다만 이 사건에서 연방대법원은, 특허권 소진의 원칙은 판매된 특허품에 대해서만 적용되고 그 이후의 재창조물(recreations)에 대해서는 적용되지 않는다는 점과, 구입한 종자를 파종하는 행위는 특허권이 소진되는 ‘사용’이나 ‘판매’가 아닌 ‘생산’에 해당한다는 점을 주된 논거로 제시하였을 뿐, 조건부 판매의 문제는 명시적으로 언급한 바 없다. 이와 같은 연방대법원의 태도에 대해서는, 당사자 사이에 조건부 판매가 이루어진 점에 주목하여 조건부 판매의 경우 특허권이 소진되지 않고 따라서 조건에 위반하는 행위에 대해서는 특허권 침해가 성립한다는 측면에서 접근하는 편이 보다 적절했다는 취지의 비판이 있다[*Harvard Law Review Association*, “Patent Act of 1952—Patent Exhaustion Doctrine—*Bowman v. Monsanto Co.*”, *Harvard Law Review*, Vol.127(2013), pp.384-387].

73) *B. Braun Medical Inc. v. Abbott Labs, Inc.*, 124 F.3d 1419 (Fed. Cir. 1997).

74) *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617 (2008).

도를 제한하려 하였다고 해석하는 견해도 제기되고 있었는데,⁷⁵⁾ 위 연방대법원 판결은 특허권자인 라이선서와 라이선시 사이의 라이선스 계약상 특허품의 판매가 제한되고 있지 않다는 이유로 라이선시가 제3자에게 특허품을 판매함으로써 특허권이 소진되었다고 판단한 것이어서,⁷⁶⁾ 이를 두고 조건부 판매를 통해 권리소진의 원칙을 배제하려는 시도를 제한한 것이라고 단정하기 어려운 상황이었다.⁷⁷⁾⁷⁸⁾

그런데 최근 연방대법원은 *Impression Product, Inc. v. Lexmark International, Inc.* 판결(이하 특허권자의 명칭을 따 ‘Lexmark 판결’로 약칭한다)⁷⁹⁾을 통해 조건부 판매의 경우에도 특허권이 소진되어 조건에 위반하는 행위를 하더라도 특허권 침해가 성립하지 않는 점을 명확하게 판시함으로써 종래의 논란에 일응의 종지부를 찍었다. 즉, 위 Lexmark 판결은 ‘사용후 반환 조건’으로 판매된 레이저 프린터용 토너카트리지를 구매하여 (그와 같은 조건으로 판매된 사실을 잘 알면서도 그 조건에 위반하여) 이를 개조한 후 재판매한 행위

75) Herbert Hovenkamp, “Innovation and the Domain of Competition Policy”, *Alabama Law Review*, Vol.60(2008), p.111 n.35; Thomas G. Hungar, “Observations Regarding the Supreme Court’s Decision in *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*”, *IDEA: The Intellectual Property Law Review* IDEA, Vol.49(2009), p.520; Jared Tong, “You Pay for What You Get: The Argument for Allowing Parties to Contract Around Patent Exhaustion”, *Houston Law Review*, Vol.46(2010), p.1723. 위 연방대법원 판결을 같은 취지로 해석한 하급심 판결례에 *Static Control Components, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 615 F. Supp. 2d 575, 585-586 (E.D. Ky. 2009).

76) *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617, 636-637 (2008). 위 연방대법원 판결의 자세한 판시 내용은, 박준석, “*Quanta v. LG* 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 소고”, 『서울대학교 법학』, 제49권 제3호(2008), 447-465면 참조.

77) 위 연방대법원 판결이 라이선스나 조건부 판매로 특허소진을 배제할 수 있는지에 관해 전혀 언급하지 않은 채 순수하게 당사자들 사이 계약의 구체적 해석을 통해 연방항소법원 판결을 파기한 것이라는 분석(설민수, 앞의 글, 49면) 역시 같은 취지로 이해된다.

78) 위 연방대법원 판결 이후에도 여전히 조건부 판매에 있어 라이선스 위반을 이유로 특허권 침해를 인정한 판결례들(대표적으로, *Monsanto Co. v. Scruggs*, No. 3:00CV-161-P-D, 2009 WL 536833 (N.D. Miss. 2009) 및 각주 71의 *Lexmark International, Inc., v. Impression Products, Inc.*, 816 F.3d 721 (Fed. Cir. 2016) 등이 나타나고 있었다는 점은 이러한 상황을 단적으로 보여 주고 있다.

79) *Impression Product, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, No. 15-1189 (Decided May 30, 2017). 각주 71에서 언급한 *Lexmark International, Inc., v. Impression Products, Inc.*, 816 F.3d 721 (Fed. Cir. 2016) 판결의 상고심 판결에 해당한다.

가 특허권 침해를 구성하지 않는다고 판단한 것이다. 그 근거로서 연방대법원은 ① 특허품이 판매된 이상 그 제품은 더 이상 특허 독점의 영역에 있지 않으며 대신 사적(私的)·개인적 재산의 영역에 있게 된다는 점, ② 특허법은 발명자에게 금전적 보상을 보장함으로써 혁신을 촉진하는데, 특허품이 판매됨으로써 특허권자에게 보상이 이루어졌으므로 더 이상 특허권자로 하여금 특허품의 사용·수익을 제한할 수 있도록 할 근거가 없으며, 특허품 판매 이후의 사용·수익 제한은 보통법상 동산을 자유롭게 양도할 수 있는 권리와 상충한다는 점, ③ 권리소진의 원칙은 단지 판매에 수반하는 당사자의 가정적 의사를 추정(presumption)하는 데에 그치지 않고 더 나아가 특허권의 범위를 한정짓는 법리라는 점, ④ 특허품을 구매한 자는 단순히 그 물건의 사용·판매·수입 등에 관한 권한을 양수하는 것이 아니므로 ‘소유권’에 기하여 그 물건을 사용·판매·수입하는 등의 행위를 할 수 있다는 점 등을 주된 근거로 제시하였다. 나아가 연방대법원은 “라이선시가 라이선스의 범위 내에서 특허품을 판매하였다면 이는 권리소진의 원칙과 관련하여 특허권자 자신에 의해 판매된 것과 동일하게 취급된다”고 실시함으로써, 위와 같은 법리가 특허권자로부터 라이선스를 받은 라이선시에 의해 그 라이선스 범위 내에서 적법하게 판매된 경우에도 마찬가지로 적용된다는 점을 밝혔다.⁸⁰⁾

이처럼 미국의 경우 최소한 특허법 영역에서는 조건부 판매를 통해 권리소진을 배제할 수 있는지에 관한 논란이 일응 부정적인 방향으로 일단락되었다고 할 수 있다. 이에 따르면 조건부 판매에서 부과된 조건을 위배하여 특허품을 사용·수익하는 행위는 특허권 침해를 구성하지 않으며, 다만 거래 당사자 사이에서 계약위반 문제가 남을 뿐이다. 이와 같은 Lexmark 판결의 태도는 특허법 이외의 다른 지식재산권법 영역은 물론, 권리소진 원칙의 적용에 관한 우리나라의 재판 실무에도 많은 영향을 미칠 것으로 예상된다.

80) 그 밖에도 Lexmark 판결은 저작권법에 관한 *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351 (2013) 판결의 취지에 따라 특허법의 영역에서도 국제적 소진을 최초로 인정하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

3. 조건부 판매에 대해 권리소진의 원칙을 적용하는 경우의 문제점

연방대법원이 Lexmark 판결에서 취한 입장은, 조건부 판매로 인해 권리소진의 원칙을 배제할 수 있다고 해석하는 경우 특허권자가 조건부 판매를 통해 임의로 권리소진 원칙으로부터 벗어날 수 있게 되는 결과 사실상 권리소진 원칙이 형해화되고 마는 결과를 무력화한 것이라는 점에서 그 의미를 찾을 수 있다. 이러한 연방대법원의 입장은 권리소진의 원칙을 당사자들의 의사로 배제할 수 없는 마치 강행규정에 유사한 법리로 파악한 것이라고도 이해할 수 있을 것이다.⁸¹⁾ 이를 통해 거래상 우월한 지위에 있는 특허권자의 일방적 의사에 따라 특허품의 자유로운 유통이 저해되는 결과를 방지함으로써 특허권 행사의 한계를 설정하고 특허권의 부당한 행사 내지 남용을 억제하려 하였다는 측면에서, 위와 같은 연방대법원의 입장은 일응 긍정적으로 평가할 만하다.

다만 이론적인 측면에서는 Lexmark 판결에 대해 아래와 같은 문제점이 지적될 여지도 있을 것으로 생각한다.

먼저 특허권은 본질적으로 그 보유자에게 독점적인 이용·수익권한을 부여함으로써 제3자를 배제할 수 있도록 하는 ‘재산권’이고 권리소진 원칙은 이에 대한 예외라는 점에서, 권리소진 원칙의 적용을 통해 특허권의 본질적인 효력을 제한하는 결과를 가져오는 것에 신중을 기할 필요가 있다는 점이다. 이에 대해 연방대법원은 권리소진의 원칙이 “동산의 양도 제한(restraints on alienation)을 허용하지 않는다는 보통법상의 원칙에 특허권이 굴복하는 지점”을 나타내는 것이라고 설명하고 있으나, 보통법상 동산의 양도 제한 금지 원칙에 따르더라도 일체의 제한이 금지되는 것이 아니라 단지 ‘비합리적

81) 특허권과 관련하여, 특허권의 소진은 정책적인 이유에서 인정되는 것이고 특허권자의 의사에 의해 변경할 수는 없다는 견해에 中山信弘, 앞의 책, 362면. 우리나라의 경우에도 저작권법상 최초판매의 원칙을 강행규정으로 파악하는 견해가 있다. 대표적으로 이해완, 앞의 책, 509면 및 계승균, “권리소진이론에 관한 연구: 저작권을 중심으로”, 『계간 저작권』, 제63호(2003), 93면.

(unreasonable)’인 제한만이 금지될 뿐 ‘합리적(reasonable)’인 제한은 여전히 유효하다고 해석되는바,⁸²⁾ 특허권을 이유로 하는 특허품의 양도 제한은 합리적인 제한이라고 볼 여지가 있으므로, 동산의 양도 제한 금지 원칙이 반드시 권리소진 원칙과 모순되는 것이라고 보기는 어렵다. 더욱이 위와 같은 연방대법원의 입장은 마치 권리소진의 원칙으로 인해 소유권에 기한 특허품의 사용·수익행위를 특허권으로 통제하는 것이 허용되지 않는다고 보는 것처럼 이해할 수도 있는데, 이는 특허권과 소유권이 구별되며 양립 가능한 개념이므로 소유권의 이전에 반드시 특허권의 소진이 수반되어야 하는 것은 아니라는 점과 소유권의 행사가 특허권에 의해 얼마든지 제한될 수 있다는 점을 간과하거나 지나치게 경시한 측면이 있지 않은가 생각된다.

다음으로 조건부 판매에 대해서 권리소진의 원칙을 적용하는 경우 특허 당사자들로 하여금 불필요한 범위에 대해서까지 계약을 체결하도록 강제하는 결과를 초래할 수 있다는 점이 문제로 지적될 수 있다. 일반적으로 특허품에 대해 조건부 판매 계약을 체결함에 있어 당사자들은 해당 조건의 내용과 범위 등을 고려하여 판매 대금을 책정하게 된다.⁸³⁾ 그런데 Lexmark 판결과 같이 조건부 판매에 대해서도 권리소진의 원칙을 적용하게 되면 특허권자는 최초의 조건부 판매를 통해서만 이익을 얻을 수밖에 없게 되므로,⁸⁴⁾ 합

82) *McInerney v. Slight*, 1988 WL 34528, at *6 (Del. Ch. Apr. 13, 1988). 보통법상 동산의 양수인에 대해 해당 동산을 판매하거나 이전하는 등의 행위를 제한하는 내용의 계약은 무효인데, 이와 같은 동산의 양도 제한 금지 원칙은 재산권적 차원이 아니라 오로지 공공의 이익 차원에서 인정되는 것이라고 한다(Ibid.).

83) 연방대법원의 *Impression Product, Inc. v. Lexmark International, Inc.* 판결에서 문제되었던 ‘사용후 반환 조건’으로 판매된 레이저 프린터용 토너카트리지의 경우에도 그와 같은 조건이 부가되지 않은 일반적인 레이저 프린터용 토너카트리지보다 저렴한 가격에 판매되고 있었다.

84) 물론 Lexmark 판결에 따르면라도 조건에 위반하는 행위에 대해 계약위반 책임을 묻는 것은 여전히 가능하므로, 지식재산권자가 거래 상대방(즉, 조건부 판매에 있어 매수인)에 대해 계약 위반을 이유로 손해배상을 청구할 수는 있다. 그러나 일반적인 거래 실정상 지식재산권자가 자신의 고객인 거래 상대방을 상대로 실제 손해배상을 청구하는 경우를 상정하기란 쉽지 않다. 더욱이 지식재산권자와 계약 관계가 없는 제3자에 대한 관계에서는 계약 위반에 따른 손해배상청구가 불가능하고 다만 극히 예외적인 경우 제3자의 채권침해 등 불법행위를 이유로 하는 손해배상청구만이 가능할 뿐이어서, 권리 소진의 원칙이 적용되지 않는(즉, 특허권 침해가 인정되는) 경우에 비하면 상대적으로 지식

리적인 특허권자로서는 응당 조건부 판매로 인해 특허권이 소진된 경우까지 상정하여 보다 높은 수준의 판매 대금을 책정할 수밖에 없다. 이로 인해 결과적으로 당사자들이 당초 의도했던 바와 달리 ‘조건부 판매로 인해 특허권이 소진되는 범위’에 대해서까지 거래 대상에 포함되는 것으로 의제되는 결과가 발생할 수 있다. 즉, 그 속성이 ‘권리의 다발(bundle of rights)’인 특허권 중 일부만을 거래의 대상으로 하려는 당사자들의 의사와 무관하게, 당초 당사자들이 거래의 대상에서 유보하려 한 부분에 대해서까지 계약의 체결이 강제되는 결과가 발생하게 되는 것이다. 이는 곧 특허권 중 일부만을 거래의 대상으로 삼으려는 당사자들의 자유를 박탈하는 것으로서, 그 결과 특허권자 입장에서는 다양한 판매 조건에 따라 가격을 다르게 설정함으로써 최대한의 이익을 추구하려는 전략을 채택할 수 없게 될 뿐만 아니라, 단기적으로는 특허품의 시장가격 상승을 야기함으로써 소비자 입장에서는 보다 저렴한 가격으로 특허품에 접근할 수 있는 가능성이 제한되어 사회 전체적인 후생 감소를 초래하는 문제가 발생할 수 있다. 나아가 조건부 판매 계약 당사자들로서는 권리가 소진될 수 있는 범위를 파악하기 위해 상당한 시간과 노력을 투입할 수밖에 없어 전체적인 거래비용이 상승하는 등 경제적 비효율성을 초래할 수도 있다는 문제도 아울러 야기될 수 있다.

또한 특허품의 조건부 판매로 인해 권리가 소진되는 것을 방지하기 위하여 특허권자로서는 특허품의 제조에 필요한 발명을 여러 개의 출원으로 나누어 등록받은 후 그중 일부를 계열사 등 제3자에게 이전시키는 전략을 강구하는 경향이 발생할 수도 있는데, 이로 인해 복수의 출원에 대한 심사를 진행해야 하므로 불필요한 절차의 지연이 발생하거나 또는 각 출원에 대한 심사 결과 사이의 모순·저촉이 발생할 가능성도 배제할 수 없으며, 나아가 위와 같은 특허권 이전을 특허권의 남용으로 보아 규제할 필요가 있는지도 문제될 수 있다.

그 밖에 연방대법원이 조건부 판매로 인해 권리가 소진된다고 본 주요 근

거는 특허권자에게 이미 보상이 주어졌다는 것인데, 만일 조건부 판매의 기초가 되는 계약이 어떠한 사유에서 해제되거나 취소 또는 무효로 되는 경우에는 특허권자에게 주어진 보상이 유효하지 않게 되므로 그 귀결로써 권리소진의 효력도 자동적으로 소급하여 소멸하게 되는 것인지, 그렇다면 계약이 해제되거나 취소 또는 무효로 되기 이전에 이미 해당 특허품을 취득한 제3자 역시 특허권 침해 책임을 부담하게 되는 지위에 있게 되는 것인지 등의 문제가 발생할 수 있다. 이러한 문제들에 관하여 연방대법원은 아무런 언급이 없어 향후 새로운 문제를 야기할 소지도 배제할 수 없다.

4. 소 결

이상에서 검토한 것처럼, 라이선스 계약을 통해서도 지식재산권이 소진되지 않는 것이 원칙이나, 형식적으로는 라이선스 계약의 외형을 갖고 있는 거래라고 하더라도 그 실질이 사실상 지식재산물품의 소유권 이전을 수반하는 판매에 해당하는 경우에는 여전히 권리소진의 원칙이 적용될 수 있을 것이다. 다만 라이선스 계약의 실질이 판매에 해당하는 경우라고 하더라도 해당 라이선스 계약상 부과되어 있는 여타 조건들로 인해 전체적으로 ‘조건부 판매’와 같은 성격을 가지게 되는 경우 권리소진의 원칙이 적용될 수 있는지에 관해서는 논란이 있어 왔으나, 최근 미국 연방대법원은 Lexmark 판결을 통해 조건부 판매에 있어서도 특허권이 소진된다는 점을 명확히 밝힌 바 있다.

Lexmark 판결은 권리소진의 원칙이 판매에 해당하는 특허품의 거래에 대해서는 ‘한결같이 자동적으로(uniform and automatic)’ 적용되어야 하는 마치 강행규정과 같은 성격을 갖는다는 점을 밝힘으로써 권리소진의 원칙이 적용되는 범위를 확대하고 특허권의 행사를 제한한 것으로 평가할 수 있는데, 이는 특허권자의 지위를 강화하는 대신 특허권자의 보호와 공정한 시장경쟁질서의 확립이라는 대립적 이익 사이의 균형을 추구하고자 했던 종래 연방대법원 입장⁸⁵⁾의 연장선상에 있는 것으로 보인다. 그러나 다른 한편으로, Lexmark 판결은 특허권의 행사로 인해 소유권이 제한될 수 있다는 점을 간

과한 측면이 있다는 점 및 특허권 중 일부만을 거래의 대상으로 삼으려는 당사자들의 자유를 박탈하여 이로 인해 사회 전체적인 후생 감소 내지 경제적 비효율성을 초래할 수도 있다는 점이 지적될 수도 있을 것이다.

우리나라의 경우 조건부 판매로 인해 권리가 소진되는지 여부에 관해 명확한 선례가 없는 상황이므로,⁸⁶⁾ 위와 같은 연방대법원의 입장은 향후 우리나라의 실무에도 많은 영향을 미칠 것으로 예상된다. 다만 이 문제는 기본적으로 지식재산권에 의한 지식재산물품의 유통 제한을 허용할 것인가 아니면 지식재산물품의 자유로운 유통을 보장할 것인가의 문제라고 볼 수 있는데, 이에 관하여는 지식재산권을 보다 강력하게 보호하기 위해 ‘거래 당사자들에게 조건부 판매를 통해 권리소진 원칙의 적용을 배제할 수 있는 계약상 자유를 부여할 필요가 있는지’라는 관점에서도 면밀하게 검토해 볼 필요가 있을 것으로 생각한다.⁸⁷⁾

IV. 권리소진의 관점에서 본 지식재산권 라이선스 전략

연방대법원의 Lexmark 판결로 인해 조건부 판매를 통한 권리소진의 원칙을 배제하려는 특허권자의 시도가 불가능해짐에 따라, 미국에서는 다양한 판매 조건별로 가격을 다르게 설정하여 고객을 유인하는 전략을 채택했던 특허권자들이 판매 전략을 전면적으로 재검토해야 하는 상황에 처하게 되었다.⁸⁸⁾ 이러한 상황은 Lexmark 판결이 영향을 미칠 것으로 예상되는 우리나

85) 자세한 내용은, 박준석, “Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 소고”, 앞의 글, 473-483면 참고.

86) 다만 대법원 2005.6.9. 선고 2002다61965 판결이 Lexmark와 같은 취지로 해석될 여지가 있다는 점은 앞에서 살펴본 바와 같다.

87) 종전에는 우리나라의 입장이 특허권에 가급적 제약을 가하고자 하는 이용자의 입장에 가까웠다고 볼 수 있으므로 공익적 견지에서 권리소진 원칙을 강행규정으로 파악하려는 논의가 더 설득력을 가질 수 있었을 것이지만, 지금은 제반 상황이 바뀌었으므로 특허권자에게 권리소진 원칙을 회피할 수 있는 수준의 계약상 자유를 부여할 것인지에 관하여 새로운 검토가 필요할 것이라는 논의에 박준석, 위의 글, 473면.

88) Ryan Davis, “Patent Exhaustion in the High Court: What You Need to Know”,

라에서의 실무에서도 크게 다르지 않을 것인바, 이하에서는 지금까지 검토한 내용을 바탕으로 특히 권리소진의 원칙을 고려한 지식재산권 또는 지식재산물품 관련 라이선스 전략을 도출해 보기로 한다.

먼저 권리소진의 원칙을 배제하기 위하여는 해당 거래가 지식재산물품의 ‘판매’에 해당하지 않는다는 점을 라이선스 계약상 명시해 둘 필요가 있다. 다만 지식재산물품에 대한 라이선스 계약의 경우에도 그 실질이 판매에 해당하는 경우에는 여전히 권리소진의 원칙이 적용될 수 있으므로 해당 계약의 표제 등에 ‘라이선스 계약’이라고 명시하는 것만으로는 부족하고, 더 나아가 거래의 실질상 판매에 해당한다고 판단될 수 있는 요소들, 예컨대 라이선스를 영구 무기한으로 부여한다거나, 지식재산물품에 관한 일체의 사용·관리·처분권한을 부여한다거나, 확정적인 대금을 일시적으로 지급받는다는 등의 요소가 계약상 존재하여서는 아니 된다. 즉, 기간·지역·용도 등 특정 범위에서만 라이선스를 부여하는 한편, 일정한 기준에 따라 산정된 로열티를 지급받는다는 점을 분명하게 적시할 필요가 있으며, 나아가 그와 같은 라이선스의 내용들이 당사자들 사이의 계약으로 유효하게 편입되어야 하는 것이다.⁸⁹⁾

특히 특허품의 조건부 판매로 인해서도 특허권이 소진된다고 본 Lexmark 판결에 따라 지식재산물품의 조건부 판매라는 방법으로 해당 지식재산물품의 사용 내지 유통을 통제하려는 지식재산권자의 의도는 더 이상 실현될 수 없게 될 가능성이 높아졌다. 따라서 지식재산물품의 사용 기간·지역·용도

Law360, <<https://www.law360.com/ip/articles/902779>>, 작성일 2017.3.17. 이에 따르면 소프트웨어 업체나 제약 업체 및 의료장비 업체에서 흔히 그와 같은 형태의 판매 전략을 채택하고 있다고 한다.

89) 이와 관련하여 우리나라에서는 약관의 규제에 관한 법률 제3조에 따른 명시·설명의무가 이행되었는지 등이 문제될 수 있을 것이다. 미국의 경우 특허품의 조건부 판매와 권리소진이 문제된 사안에서, 단순히 레이저 프린터용 토너카트리지 뒷면에 해당 제품이 ‘1회 사용 후 반환’ 조건으로 판매된다는 고지문이 부착되어 있을 뿐 구매자가 해당 조건에 동의할 것을 요구받지 않은 경우에는 그와 같은 조건이 계약 내용으로 편입되었다고 볼 수 없다는 이유로, 해당 제품의 판매는 조건이 부과되지 않은 판매라고 판단한 예가 있다[Static Control Components, Inc. v. Lexmark International, Inc., 615 F. Supp. 2d 575, 585 (E.D. Ky. 2009)].

등을 제한·통제하고자 하는 지식재산권자 입장에서는 해당 지식재산물품을 (라이선스가 아닌) 조건부 판매의 형식으로 거래에 제공하는 것을 피하여야 한다. 아무리 지식재산물품의 사용에 관하여 조건이 부과되어 있다고 하더라도 일단 지식재산물품이 판매된 이상 그로 인해 지식재산권이 소진된다고 해석될 가능성이 있기 때문이다.⁹⁰⁾ 만일 지식재산권자가 지식재산물품을 어떠한 형식으로든 ‘판매’로 인정될 수 있는 형태로 거래에 제공하려는 경우에는, 그 거래 대가를 산정함에 있어 최초의 거래로부터 모든 수익을 얻지 않는 한 그 거래로 인해 권리가 소진되어 해당 지식재산물품에 관한 이후의 거래로부터는 별도의 수익을 얻을 수 없다는 점을 유의할 필요가 있다.

또한 지식재산권자가 지식재산물품의 제조·판매 등에 관한 라이선스만을 부여하면서 일정한 기간·지역·용도 등의 제한을 부과한 경우에도, 라이선시가 라이선스 범위 내에서 지식재산물품을 제조·판매한 이상 그 판매가 위와 같은 제한에 따른 조건부 판매라고 하더라도 여전히 권리소진의 원칙이 적용될 수 있고, 이에 따라 당초 기간·지역·용도 등의 제한을 통해 지식재산물품의 유통을 통제하고자 했던 목적을 달성하는 것이 어려울 수 있다. 따라서 기간·지역·용도 등에 따라 지식재산물품의 유통을 통제하려는 지식재산권자로서는 라이선시에게 지식재산물품을 판매할 수 있는 권한을 부여하는 대신, 제3자에 대해 일정 조건하에 지식재산물품을 사용할 수 있는 권한만을 부여할 수 있도록 하는 것이 바람직하다(이는 곧 라이선시에게 지식재산물품의 ‘판매’에 관한 권한을 부여하는 것이 아니라 ‘재라이선스’에 관한 권한만을 부여함을 의미한다). 앞에서 검토한 것처럼 라이선스 계약조항 중 지식재산권의 실시에 관한 본질적 내용에 위반하는 행위는 권한 없이 지식재산권을 실시하는 행위에 해당하여 지식재산권 침해를 구성한다고 볼 수 있다는 점에서, 지식재산권자로서는 기간·지역·용도 등 지식재산권의 실시 행태에 대한 직접적인 제한에 위반하여 지식재산물품을 사용한 자에 대해 지식재산권 침해를 주장할 수 있을 것이기 때문이다.⁹¹⁾

90) 다만 부과된 조건에 위반하는 행위를 한 거래 상대방에 대해서만 계약불이행에 따른 책임을 추궁할 수 있을 따름이다.

정리하자면, 권리소진의 원칙을 배제함으로써 계속해서 지식재산물품의 사용·유통 등을 통제하고자 하는 지식재산권자로서는, 지식재산물품을 판매하는 대신 그 사용에 대한 라이선스만을 제공하거나 또는 라이선스에 대해 지식재산물품의 사용에 관한 재라이선스 권한만을 부여하는 것이 바람직하다. 그렇지 않은 경우 일단 판매의 형식으로 지식재산물품이 거래에 제공되는 이상 이를 양수한 거래 상대방으로서는 권리소진의 원칙에 따라 그 이후 지식재산물품의 사용·유통에 아무런 제한을 받지 않게 될 가능성이 있기 때문이다. 다만 이처럼 권리소진의 원칙이 적용된다고 하더라도, 조건부 판매를 통해 지식재산물품을 양수한 자로서는 여전히 조건에 구속되어야 할 계약상 책임을 부담하고 있으므로, 지식재산권자로서는 조건에 위반하여 지식재산물품을 사용·유통한 거래 상대방에 대해 채무불이행 책임을 소구할 수는 있고, 따라서 조건부 판매 계약 시 손해배상액의 예정 내지 위약벌 조항 등을 활용하여 간접적으로나마 거래 상대방으로 하여금 조건을 준수하도록 강제하는 방안도 고려해 볼 수 있을 것이다. 지식재산권자로서는 이와 같이 권리소진의 원칙이 적용되는 국면에 유념하여 라이선스 전략을 수립할 필요가 있을 것이다.

91) 이때 라이선스와 지식재산물품의 사용에 관한 재라이선스 계약을 체결한 당사자가 재라이선스 계약상 제한에 위반하여 지식재산물품을 유통한 경우에는 이를 취득한 제3자의 신뢰보호가 문제될 수 있다. 일반적으로 지식재산권 침해에 따른 금지청구권은 고의·과실을 요건으로 하지 않으므로 선의로 지식재산물품을 취득한 제3자라고 하더라도 금지청구의 대상이 될 수 있으며(다만 손해배상책임이나 형사책임의 경우 고의·과실 등 별도의 요건을 충족하는 경우에만 물을 수 있음은 물론이다), 다만 위와 같은 제3자로서는 재라이선스 계약을 위반하여 지식재산물품을 유통한 당사자에 대해 지식재산물품을 사용할 수 없게 되었음을 이유로 부당이득반환이나 손해배상을 청구하는 등의 방법으로 보호받을 수밖에 없다고 본다. 같은 취지로, 특허소진이 배제되는 경우 선의의 양수자나 취득자는 원칙적으로 특허권 침해 책임으로부터 보호되지 않고 양도인을 상대로 하는 부당이득반환청구나 손해배상청구에 의해 보호될 수밖에 없을 것이라는 견해에, 설민수, 앞의 글, 52면.

V. 결 론

라이선스는 다양한 방식으로 지식재산권을 행사하기 위해 실무에서 흔히 활용되고 있는 수단임에도 불구하고, 지식재산권의 정당한 행사라고 볼 수 없는 라이선스 계약의 효력은 어떠한지 및 라이선스 계약 위반에 따른 민·형사상 책임은 어떠한지 등의 문제에 관해서는 구체적이고 명확한 기준이나 선례를 찾아보기 어려운 상황이다. 이러한 상황은 라이선스를 통한 지식재산권의 활발한 활용에 장애 요소로 작용할 소지가 있어 문제가 될 수 있다. 특히 최근에는 미국의 특허관리전문회사와 같이 지식재산권의 거래 및 유통화 사업을 영위하기 위한 특수목적법인(SPC) 설립이 증가하고 있는데,⁹²⁾ 이러한 현실 상황을 고려하면 라이선스 계약의 한계와 라이선스 계약 위반에 따른 책임 등의 문제에 관해 보다 심도 깊은 논의가 필요한 때라고 생각한다.

한편 종래에는 권리소진의 원칙을 배제하기 위한 수단으로 라이선스 계약을 활용하는 사례를 흔히 찾아볼 수 있었으나, 최근 미국 연방대법원이 Lexmark 판결을 통해 조건부 판매에도 권리소진의 원칙이 적용된다는 입장을 밝힘으로써, 향후에는 특허품의 판매를 목적으로 하는 라이선스 계약을 통해서도 권리소진의 원칙을 배제하는 것이 불가능하게 되었다. 이와 같은 Lexmark 판결이 특허권과 소유권의 관계에서 특허권을 지나치게 경시한 것이 아닌지, 그리고 특허품 거래에 관한 당사자들의 자유를 지나치게 제한하는 결과를 가져오는 것이 아닌지 의문이 제기될 수 있음은 별론으로, Lexmark 판결은 향후 지식재산권 라이선스 계약 실무에 많은 영향을 미칠 것으로 예상된다. 지식재산물품의 사용과 유통 등을 통제하고자 하는 지식재산권자로서는, 예컨대 지식재산물품을 판매하는 대신 사용에 대한 라이선스만을 부여하는 방식으로 거래하고자 할 것이고, 또한 지식재산권에 대한 라이선스

92) 단순화하자면, 특수목적법인을 설립하여 지식재산권을 매입한 후 이를 라이선스함으로써 수익을 내는 사업모델이라고 할 수 있다.

를 제공함에 있어서도 지식재산물품의 제조·판매에 관한 권한을 허여하지 않고 단지 지식재산물품에 대한 재라이선스 권한만을 허여하는 방식의 라이선스 구조를 선호하게 될 것이기 때문이다. 권리소진의 원칙은 기본적으로 소유권과 지식재산권 사이의 긴장·충돌관계를 조정하는 역할을 수행한다고 볼 수 있는데, 이러한 권리소진의 원칙을 해석·적용함에 있어서 자칫 지식재산물품 거래가 위축되는 모순적인 결과를 초래하지 않도록 유의할 필요가 있을 것이다.

지금까지 지식재산권 라이선스와 권리소진의 원칙에 관해 살펴보았다. 이상의 논의가 다양한 구조의 라이선스 계약을 통한 지식재산권 사용의 활성화에 이바지할 수 있기를 기대하며 글을 맺는다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 박성호, 『저작권법』, 박영사, 2014.
- 송영식 외 6인, 『송영식 지적소유권법(상)』, 육법사, 2013.
- 오승중, 『저작권법』, 박영사, 2016.
- 윤선희, 『특허법』, 법문사, 2007.
- 이해완, 『저작권법』, 박영사, 2015.
- 정상조 편, 『저작권법 주해』, 박영사, 2007.
- 정상조 · 박성수 공편, 『특허법 주해 I』, 박영사, 2010.
- 中山信弘, 『공업소유권법(상) 특허법』, 한일지재권연구회(역), 법문사, 2001.
- 中山信弘, 『저작권법』, 윤선희(편역), 법문사, 2008.
- 加戸守行, 『著作権法逐条講義』, 著作権情報センター, 2003.
- 小島庸和, 『特許權消耗の法理, 企業の社會的役割と商事法: 田中誠二先生追悼論文集』, 經濟法令研究會, 1995.
- 作花文雄, 『詳解著作権法』, ぎょうせい, 2004.
- 半田正夫 · 松田政行 編, 『著作権法コメンタール2』, 勁草書房, 2009.

〈단행본(서양)〉

- Melville B. Nimmer & David Nimmer, *Nimmer on Copyright*, Matthew Bender, 2011.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 계승균, “권리소진이론에 관한 연구: 저작권을 중심으로”, 『계간 저작권』, 제63호(2003).
- 계승균, “저작권법상 권리소진이론”, 『창작과 권리』, 제33호(2003).
- 김차동, “공정거래법 위반행위의 사법적 효력—미국, 일본, 대한민국 사례비교를 중심으로”, 『기업법연구』, 제20권 제4호(2006).
- 노현숙, “디지털 저작물에 대한 최초판매원칙 적용에 관한 고찰”, 『경희법학』, 제47권 제4호(2012).
- 박준석, “Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 소고”, 『서울대학교 법학』, 제49권 제3호(2008).
- 박준석, “특허 · 상표 · 저작권에 걸친 소진원칙의 통합적 분석 제안: 미국의 최근 동향

- 을 중심으로”, 『지식재산연구』, 제9권 제1호(2014).
- 설민수, “특허권 소진 법리의 역사적 전개와 한국에서의 적용”, 『사법논집』, 제55집(2012).
- 송재섭, “컴퓨터프로그램 실행 과정에서의 일시적 복제—‘오픈캡처(OpenCapture)’ 사건을 중심으로”, 『계간 저작권』, 제111호(2015).
- 윤선희, “특허권소진의 의의와 그 논거에 관한 연구”, 『산업재산권』, 제27호(2008).
- 이수미 · 박영수, “특허권 소진의 원칙과 조건부 판매 간의 조화와 충돌에 관한 연구— 미국의 Quanta 판결 이후 소모품 판매 관련 사건들을 중심으로”, 『인하대학교 법학연구』, 제17집 제4호(2014).

〈학술지(서양)〉

- Herbert Hovenkamp, “Innovation and the Domain of Competition Policy”, *Alabama Law Review*, Vol.60(2008).
- Thomas G. Hungar, “Observations Regarding the Supreme Court’s Decision in Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.”, *IDEA: The Intellectual Property Law Review IDEA*, Vol.49(2009).
- Jared Tong, “You Pay for What You Get: The Argument for Allowing Parties to Contract Around Patent Exhaustion”, *Houston Law Review*, Vol.46(2010).
- Harvard Law Review Association, “Patent Act of 1952—Patent Exhaustion Doctrine —Bowman v. Monsanto Co.”, *Harvard Law Review*, Vol.127(2013).

〈인터넷 자료〉

- Ryan Davis, “Patent Exhaustion in the High Court: What You Need to Know”, Law360, 〈<https://www.law360.com/ip/articles/902779>〉, 작성일 2017.3.17.

Intellectual Property License and the Exhaustion Doctrine

Song Jaeseop

License is a common way to exercise IP holders' right in practice, because they can exercise their right even in inaccessible markets through it. IP holders who want to maximize royalty revenue tend to limit scope of license as narrow as possible. This has conflict aspect with the doctrine of exhaustion to protect free distribution of products. Here comes some problems such as enforceability of unfair license, liability for breach of license, relation between license and exhaustion, and so forth. It's hard to find clear and specific standard to solve these problems, and it might act as an obstacle to utilize IP through license. Recently, in *Impression Product, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, the U.S. Supreme Court ruled that patent rights are still exhausted once a product is sold even with post-sale restrictions, and that the use of the product in a way breaching the restrictions doesn't constitute patent infringement. This ruling has significance in expanding scope of the exhaustion doctrine to protect the purchaser's right to use or resell the product, instead of strengthening patent owners' position. It's expected that the ruling will influence license practices, so IP holders should establish license strategies bearing the exhaustion doctrine in mind.

Keyword

Enforceability of Intellectual Property License, Liability for Breach of Intellectual Property License, Post-Sale Restrictions and Exhaustion Doctrine, Intellectual Property License Strategy, *Impression v. Lexmark*