

소모품 시장 (AFTERMARKET)과 간접 침해



이 경 란 변호사
이지국제특허법률사무소

I. 들어가며

특허권의 보호범위는 특허청구범위에 의하여 정하여지며¹⁾ 해석론으로는 권리일체의 원칙 및 균등론에 의하고 있다. 그러나, 이와 같은 직접적인 보호만으로는 특허권자를 충실히 보호하는데 어려움이 있어, 특허법 제127조에 다음과 같은 간접침해 규정을 두고 있다.

제127조 (침해로 보는 행위) 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

1. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

이와 관련하여 대법원은 96마365[1996.11.27. 선고]에서 일정한 요건을 만족하는 경우에 소모품의 교체의 경우에도 간접침해가 인정된다고 보았으며, 이러한 판례 경향은 특허법원 98허4661[1998.10.29. 선고] 및 대법원 98후2580 권리범위확인(특) [2001.1.30. 선고]에서 그대로 이어지게 되었다. 당해 판례들은 특허권의 간접 침해를 다루었다는 점에서는 의의가 있으나 판례가 제시한 소모품 간접 침해 요건에 대한 비판이 있어서 이를 소개하고, 더 나아가 점점 그 중요성이 커지고 있는 소모품 시장에서의 특허 전략에 대해서 살펴보기로 한다.

II. 판례를 통해본 소모품 간접침해의 요건

대법원 판례 96마365는 특허법 제127조 제1호에 규정되어 있는 “그 물건의 생산에만 사용되는 물건”인지의 여부를 가름에 있어서 “소모부품일

1) 특허법 제97조

지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 특허권자 측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다”고 보았다. 이하 판례에서 언급한 요건들을 구체적으로 살펴보기로 한다.

1. 특허 발명의 본질적인 구성 요소

판례는 특허발명의 본질적인 구성 요소를 청구항 기재에서 찾고 있는 것으로 보여지며, 또한 청구항에 기재되어 있는 요소라면 그것이 독립항에 기재된 것이든 종속항에 기재된 것이든 상관하지 않는다고 보여진다. 대법원 판례 98허4661에서, 재판부는 특허의 본질적인 구성 요소인지의 여부를 판별함에 있어서 종속항 3에 기재되어 있는 특징을 그 근거로 하고 있는 것으로 보인다. 종속항 3은 드림섹션(23)에 있는 구멍(20b)이 설치되어 있음을 청구하고 있는데, 재판부는 (가)호 발명에도 직사각형의 빛 조사 구멍(300)이 형성되어 있음을 지적하였다.

또한 종속 청구항 4에서 청구하고 있는 오존 배출용 구멍(20d)에 대응하여 (가)호 발명에 구멍(400)이 형성되어 있다고 지적하면서, (가)호 발명이 그 모양과 형태가 현상유니트와의 결합 방법 등에 있어서 중요한 요소가 되므로 이 건 특허

의 본질적인 구성요소라고 하였다.

2. 타용도가 없을 것

간접침해의 요건으로서 타용도에 대해서는 4가지 설이²⁾ 주장되었으나 간접침해 혐의자가 주장한 다른 용도에 대한 사용 가능성 주장을 배척함으로써 단순히 타용도 가능성만으로는 부족하고 실제로 다른 용도로 소모품이 사용되어야 함을 명확히 하였다³⁾.

여기서 특허법원 98허4461를 좀 더 구체적으로 살펴보면, “원고는 (가)호 발명은 이 건 특허의 명세서에서 종래의 기술로 기재한 레이저프린터 등에도 사용이 가능하고 이 건 특허에서의 현상유니트를 이용하지 않고도 감광드럼유니트가 현상유니트와 분리되는 구조의 장치에서는 얼마든지 사용할 수 있는 것이므로 (가)호 발명은 이 건 특허의 권리범위에 속하지 않는 것이라고 주장하나, (가)호 발명에서 채택한 기술사상 즉 감광드럼, 크리닝부 및 대전기를 일체로 유니트화하여 감광드럼유니트를 구성하고 거기에 폐토너 적재 공간을 형성시켜 드럼카트리지와 일체로 결합시키는 기술사상은 이 건 특허를 채택하지 아니한 레이저프린터에도 적용될 가능성이 있음은 부인할 수 없으나, 이는 그러한 기술사상이 적용될 수 있는 기술구성을 취한 레이저프린터의 구조에 맞도록 (가)호 발명의 구조를 변경시킨 제품을 만드는 경우에 그렇다는 것일 뿐이고, 현재 (가)호 발명이 채택하고 있는 노광빛 조사 구멍, 오존 배

2) 제1설은 단순히 학술적, 기술적 또는 실험적으로 다른 용도로 사용가능성이 있으면, “다른 용도”가 있다고 보는 학설로 거의 지지하는 학자가 없으며, 제2설은 경제적, 상업적 내지는 실용적으로 사용할 가능성이 있으면 “다른 용도”가 있다고 보는 학설이다. 제3설은 제2설과 달리 경제적, 상업적 내지는 실용적으로 다른 용도로 사용될 가능성만 있으면 되는 것이 아니라 실제로 그렇게 사용되고 있어야만 한다고 보는 설이다. 제4설은 간접침해 혐의자가 주장하는 타용도와 특허발명의 용도를 비교하되, 합리적 설계에 기초한 실용성과 그 물건이 유통되는 경로를 고려한 타용도의 가능성을 판단하여야 한다고 보는 설이다.

3) 따라서, 판례는 제3설을 취한 것으로 볼 수 있다.

출 구멍, 위치 결정 부재 등의 위치와 모양을 그대로 적용하여 생산한 제품이 바로 다른 레이저 프린터에 그대로 사용될 수 있음을 의미하는 것은 아니고, 위에서 본 바와 같이 실제로 현재 (가)호 발명의 실시품은 전량 이 건 특허를 채택한 레이저프린터에만 사용되고 있고 이 건 특허를 채택하지 아니한 다른 레이저프린터에는 사용되지 않고 있으므로(이 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다), 그와 같이 (가)호 발명의 기술사상을 채택하되 설계변경에 의하여 (가)호 발명과 다른 제품을 만드는 경우에 그것이 이 건 특허의 실시물건 이외의 물건에 사용될 가능성이 있다는 것만으로는 (가)호 발명이 이 건 특허의 권리범위를 벗어날 수 없는 것이라고 할 것이므로"라고 실시하고 있다. 여기서, 현재판 소송의 변론 종결시를 일컫는 것이므로, 소모품의 타용도에 대한 판단 기준시는 변론 종결시라고 보아야 할 것이다. 다만, 본 판례에서는 원고 및 피고 간에 다툼이 없어 현실적인 다른 용도에 대한 입증 책임을 명확하게 하고 있지는 않다. 다만, 간접침해의 일반적인 입증책임은 주장하는 자 즉 권리자측(특허권자 또는 전용실시권자)이 되어야 할 것이다. 또한, 대법원 판례 96마365와 달리, 특허법원 판례 98허4461은 일반적 구입관란성을 간접침해의 요건으로 열거하고 있는데 이를 살펴보면, "...일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라..."과 같다. 그러나, 이는 새로운 요건을 추가 하였다기 보다는 당해 소모품이 범용성이 없다는 것을 지적한 것으로 다른 용도가 없음을 강조한 것으로 보인다.

3. 물건의 구입시 교체가 예정되어 있을 것

대법원판례 96마365를 참조하면, "레이저 프린터에 있어서 인쇄되는 종이를 기준으로 할 때 레

이저 프린터 자체의 수명은 약 300,000장이자, 그중 토너 카트리지의 수명은 약 3,000장, 감광드럼은 약 15,000장, 현상기는 약 50,000장의 수명을 가지고 있어 그 이후에는 새로운 것으로 교체해 주어야 하는바, 본건 특허발명에서는 위 감광드럼유니트, 토너박스(토너 카트리지), 현상유니트를 별도로 구성하여 각각의 물품이 수명을 다한 경우에 그 부분만을 교환하여 사용함으로써 레이저 프린터를 경제적으로 효율적으로 사용할 수 있도록 하면서도 사용자가 그 교환이나 취급을 용이하게 하도록 구성한 것이고...[중략], 본건 레이저 프린터의 구입시에 위 토너카트리지의 교체가 예정되어 있었고..."로 실시하고 있다.

즉, 물건의 구입시에 교체가 예정되어 있었다면, 교체가 예정되어 있는 부품의 교체는 물건의 생산으로 보았다. 그런데, 소모품이란 의미 자체가 물건의 구입시 교체가 예정되어 있는 것을 의미하므로, 대법원판례 96마365는 소모품 교체 자체를 물건의 생산으로 간주한 것과 다름없다.

4. 특허권자 측에 의한 제조 및 판매

대법원판례 96마365, 특허법원판례 98허4461, 대법원판례 98후2580 모두 특허권자 측에 의한 제조 및 판매를 요건으로 하고 있다.

여기서, 판례가 명시적으로 밝히고 있지는 않으나, 특허권자 측이란 특허권자만이 아니라 전용실시권자 및 통상실시권자도 포함하는 것이라 볼 수 있다.

III. 소모품 간접침해 요건에 대한 비판

1. 특허발명의 본질적 구성요소

대법원판례 96마365 및 대법원판례 98후2580

에서 제시되고 있는 소모품의 간접침해에 대한 요건중 특허발명의 본질적 구성요소이어야 한다는 것은, 우리나라뿐만 아니라 미국, 독일 및 일본에서도 확립된 것으로 별 이견이 없는 것으로 보인다. 그러나, 무엇을 발명의 본질적인 구성요소로 볼 것이냐에 관하여 판례는 명확한 기준을 제시하고 있지 않고 있다.

만약, 청구항에 기재되었다는 것만으로 발명의 본질적 구성요소라고 판단한다면 매우 부적절할 것이다. 특허발명이란 청구항에 기재된 구성요소들의 조합에 의하여 이루어진 것으로, 구성요소 자체는 공지기술인 경우가 대부분이다. 따라서, 청구항에 기재되어 있다는 것만으로 발명의 본질적인 구성요소라고 하는 것은 특허성 판단 방법 등 제반사항을 고려하여 볼 때 부적절하다고 본다. 오히려, 청구항에 보호 대상을 구성하는 요소로 기재되어 있는 경우에도 출원시 기술수준 및 명세서 기재 등 제반 사항을 고려하여 본질적인 구성 요소와 비본질적인 구성요소를 나눌 필요가 있을 것이다.

그러나 유감스럽게도 대법원판례 96마365는 특별한 언급없이 토너카트리지를 본질적인 구성요소라고 보고 있어 아쉽다고 할 수 있다.

한편, 독립항에 기재되었느냐 종속항에 기재되었느냐를 가지고 발명의 본질적인 구성 요소인지의 여부를 가릴 수 있다는 주장이 있을 수 있다. 그러나, 종속항으로 기재하는 것과 독립항으로 기재하는 것은 단순한 기재 형식의 차이에 불과

하므로⁴⁾, 기재 형식만으로 발명의 본질적인 구성요소 여부를 판가름하는 것 또한 불합리하다는 것을 추론할 수 있다⁵⁾.

여기서, 본질적인 구성 요소라는 것에 대한 입증 책임은 간접침해를 주장하는 특허권자에게 있다고 보여진다. 다만, 특허법 제42조제4항제3호에 따르면, 특허청구범위는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어야 하므로, 특허권자는 청구항에 명시적으로 기재되어 있음을 주장함으로써 일응 발명의 필수구성요소라고 주장할 수 있을 것이다. 이와 같은 특허권자의 주장이 있는 경우, 간접침해 혐의자는 제정특허의 출원시 기술수준, 명세서에 기재된 종래기술, 목적 및 효과 등에 비추어 볼 때 소모품이 비본질적 구성요소임을 주장할 수 있을 것이다.

소모품에 대하여 간접 침해에 대한 보호를 부여함에 있어서 본질적인 구성 요소를 형식적으로 판단하는 경우에는 공지 요소를 특허권으로 보호하게 될 우려를 남겨 놓게 된다. 대법원 판례 94후165에 따르면, 독립항의 전체 특징을 포함한 종속항들은 독립항에 진보성이 인정되는 이상 그 종속항들도 당연히 진보성이 인정된다고 판시하였다. 예를 들어, 공지 장치 X1는 a+b+c+d, d는 소모품이라고 할 때 특허발명 장치 X2는 a+b+c+e로 구성된 독립항이 진보성이 인정된다면, 여기서 d를 추가 구성 요소로 하는 종속항도 당연히 진보성이 인정되는 것이다. 이와 같은 경우에, 청구항에 기재된 구성 요소라는 것만으

4) 심사지침서 제4부 특허출원 제1장 특허출원일반 6.4.1의 4132쪽에 따르면, "독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항은 모두 종속항 형식으로 기재하여야 한다는 규정이 아니므로 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항도 독립항 형식으로 기재할 수 있다고 되어 있다. 즉, 독립항 형식을 취할 것인가 종속항 형식을 취할 것인가는 출원인의 의사에 달려있다고 할 수 있다.

5) 특허법 제42조에 따르면, 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재할 것이라고 규정되어 있으나, 실질적으로 발명의 필수적인 구성 요소를 모두 기재하고 필수적이지 않은 구성 요소까지 기재한 경우에 거절되지는 않는다. 다만, 특허권이 부여된 후에 특허청구범위에 기재된 사항의 일부는 보호를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항이 아니라고 주장하는 것을 방지하기 위한 것이다.

로 발명의 본질적인 구성 요소로 판단하게 된다. 위의 예에서 소모품 d도 발명의 본질적인 구성 요소라고 간주된다. 즉, 소모품 d를 추가하는 것이 종래 기술에 비하여 유리한 효과를 부여하는 것이 아닌 경우에도 발명의 본질적인 구성 요소로 판단되는 불합리한 점이 있다. 따라서, 청구항 기재 여부만으로 발명의 본질적인 구성 요소인지의 여부를 판단하는 것은 적절하지 않다고 볼 수 있다. 더욱이, 특허권자가 특허장치를 생산함에 있어서 단순한 설계 변경을 통해서 소모품 d를 타제품과 호환되지 않도록 구성하는 것은 충분히 가능한 일이다. 따라서, 본질적인 구성 요소를 판단함에 있어서 청구항에 기재되었다는 것만으로 판단하게 되는 경우에는, 공지기술에 따른 소모품을 간접 침해 이론에 따라 특허권으로 보호하게 될 우려가 있다.

2. 물건의 구입시 교체가 예정되어 있을 것

소모품이란 물건의 구입시 교체가 예정되어 있는 것이므로, 대법원판례 96마365 및 대법원판례 98후2580은 소모품을 생산에만 사용되는 물건으로 본 것이라 할 수 있다.

그러나, 물건의 구입시 교체가 예정되어 있다는 것은 소모품 자체를 의미하는 것으로 이를 간접침해의 요건으로 하는 것은 매우 부적절하다고 보여진다.

오히려, 물건의 구입시 교체가 예정되어 있다면, 특허권자가 그에 대하여 특별히 제한하지 않는 이상 물건을 구입한 소비자는 자유로이 소모품을 교체할 수 있어야 한다.

일반적인 물건의 매매에 있어서, 특별한 제한이 없다면, 물건의 구매하는 사람은 완전한 소유권을 취득하는 것이므로, 그 물건에 관하여 사용, 수익, 처분에 있어서는 특허권자의 지배를 받지

않을 권리를 보유한다고 할 수 있다. 그런데, 그 자체로는 특허를 받을 수 없는 소모품까지 특허권자의 지배가 미치게 되어, 특허제품을 구매한 소비자가 사용권한이 부당하게 침해되는 것은 허용될 수 없을 것이다. 따라서, 특허제품을 구매한 소비자의 사용권을 보호하기 위해서는, 그 자체로 특허를 받을 수 없는 소모품 시장에는 특허권자만이 아니라 제3자도 자유로이 당해 소모품 시장에 진입할 수 있도록 하여야 할 것이다.

3. 특허권자측에 의한 생산 및 판매라는 요건에 대한 비판

위에서 언급한 바와 같이, 특허권자 측이란 특허권자만이 아니라 전용실시권자 및 통상실시권자도 포함하는 것이라 볼 수 있으며, 특허권자가 특허제품은 생산 판매하고 있으나, 소모품은 생산 및 판매하고 있지 않은 경우에는 제3자가 소모품을 생산 및 판매하더라도 간접침해가 되지는 않는다.

한편, 특허제품이 조립품이고 조립을 위한 각 부품들을 하청업체들이 생산하지만 하청업체들에게 명시적으로 실시권이 허여된 것이 아닌 경우를 살펴보자. 이 경우, 하청업체들이 소모품 시장에 공급자이기는 하나 실시권을 가지고 있지 않는 한 특허권자 측이라고 볼 수 없다.

따라서, 이러한 경우에는 제3자가 소모품을 생산 및 판매하는 경우에도 간접침해라고 볼 수 없을 것이다.

그러나, 이러한 경우에도 특허권자가 어느 날 갑자기 하청업체에게 조립을 위한 부품 생산 및 납품만을 요구하고 시장에 공급하지 말라고 하는 것이 가능하고 특허권자에 대한 납품 외에 시장 공급을 하는 경우에 실시권을 받을 것을 요구한다면 그 때로부터 제3자는 간접침해의 위험성에

노출된다고 보여진다.

따라서, 특허권자 측에 의한 제조 및 판매를 소모품 간접침해의 요건으로 하는 것은 적절하지 못하다고 볼 수 있다.

특허권자 측에 의한 제조 및 판매라는 상황은 수시로 변할 수 있는 것이어서, 소모품 공급을 하고자 시장에 진출한 제3자는 예측할 수 없는 법적 위험성을 부담하게 되므로 부당하다고 볼 수 있다.

4. 생산에 필요한 부품과 사용에 필요한 소모품

대법원판례 96마365의 하급심인 서울고등법원 96라135에서는, “생산”이란 특허발명을 유형화하여 발명의 결과인 물(物)을 만들어 내는 모든 행위를 의미하고 공업적 생산물의 생산 이외에도 주요한 조립, 핵심적인 부품을 기계본체에 장착하는 것, 기타 주요한 수리도 포함한다고 할 것이나, 범용품이나 일상적인 소모품을 만들어 내는 행위는 위 “생산”이라고 할 수는 없다고 할 것이다. 그런데, 신청인의 특허 레이저 프린터의 평균 수명은 시간상으로 약 5년 또는 인쇄회수로 300,000회 정도이고, 특허 레이저 프린터의 본체와 장착되어 판매되는 초기 토너 카트리지의 약 1,500회를 인쇄할 수 있고 그 후에 날개로 판매되는 토너 카트리지의 약 3,000회 정도를 인쇄할 수 있어, 특허 레이저 프린터가 수명이 다하기까지 보통 100개의 토너 카트리지의 소모되는 사실은 신청인이 자인하고 있다. 위 인정 사실에 의하면, 토너 카트리지는 특허 레이저 프린터를 유형화하여 이를 만들어 내는 것, 즉 “생산”에 필요한 부품이라고 할 수는 없고, 다만 그 “사용”에 필요한 (수명이 다할 때까지 약 100개가 소모될 것이 예정된) 소모품에 불과하다고 할 것이며, 피신청인

들이 생산하는 토너 카트리지와 특허 레이저 프린터 외에 다른 레이저 프린터에는 사용할 수가 없다고 하더라도 이를 달리 해석할 수는 없다고 판시하면서 소모품은 생산에만 필요한 것이 아니라 보다는 사용에 필요한 것이라고 보았다.

그러나, 대법원판례 96마365에서는 서울고등법원 96라135에서와 달리, “특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품 일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 특허권자측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면, 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 할 것이다.”고 실시하여, 소모품이 일정한 요건을 갖추는 경우에는 사용이 아니라 생산에 필요한 소모품이라고 보았으며, 이러한 판례 경향은 특허법원판례 98허4461 및 대법원판례 98후2580에서 그대로 지지되고 있다.

판례에서 규정된 생산이라는 개념은 일반인의 통념과는 상당한 거리가 있을 뿐만 아니라, 소모품에 대한 부당한 지배를 특허권자가 행사하도록 한 점이 있다고 보여진다.

특허제품을 정당하게 구매한 소비자들은 부품 교체 또는 수선권을 가지고 있다고 볼 수 있는데, 특허권자만이 소모품을 공급할 수 있고 제3자의 소모품 판매가 금지된다면 실질적으로 소비자들의 수선권은 유명무실하게 되는 것이다⁶⁾.

5. 묵시적 실시 허락에 따른 수리권

특허권 소진의 원칙(exhaustion of patent

rights)란 특허권자가 스스로 또는 그의 허락하에 특허제품을 생산 판매한 후에는 당해 제품의 계속적인 거래나 사용에 대해서 특허권이 미치지 않는다고 하는 것이다. 따라서 특허권자로부터 정당하게 특허 제품을 구매한 소비자들은 자유로이 부품 및 소모품을 교체할 수 있을 뿐만 아니라 정상적인 사용을 위한 수선권이 부여되는 것이다.

소모품에 대하여 특허청구범위에서 별도의 청구항으로 보호를 구하지 않았다면 당해 소모품의 생산 및 판매를 간접 침해로 규율하는 것은 권리자가 스스로 선택한 보호 대상을 넘어서서 법이 보호를 부여하는 것으로 부적절하다고 볼 수 있다⁶⁾.

한편, 묵시적 실시 허락은 특허 제품의 정당 거래에서 특허권자측과 구매자측의 계약에 의하여 배제될 수 있을 것이다. 즉, 특허권자가 특허 제품을 판매함에 있어서, 일정한 제한을 가하여 특허 제품을 판매한다면 구매자는 이러한 제한에 따른 의무가 있을 것이다.

제품 구매자에게 일정한 제한을 가하여 판매하기 위한 방안의 하나로 제품상에 일정한 문구를 삽입하는 경우가 있다. 이러한 문구는 그 내용에 따라서 구매자에게 일정한 의무(obligation)을 부과한 것인지 아니면 단순한 권고(recommendation)인지에 따라 묵시적 실시 허락에 따른 수리권(repair right)이 있다고 볼 것인지 그렇지 않는지가 달라질 수 있을 것이다.

HP vs. Repeat-O-Type Stencil 사건에서 특허권자인 HP는 "Discard the old print cartridge immediately"라고 표시하여 판매하였는데, 법원은 이러한 표시는 소비자에게 계약에 따른

의무를 부여한 것이 아니라, 단지 HP의 바람을 나타낸 것이므로 소모품을 특허권자가 아닌 제3자로부터 구입할 수 있는 권리가 소비자에게 있다고 판시하였다.

또한, Sage Products Inc. v. Devon Industries Inc. 사건에서 Sage는 제거 가능한 inner container를 갖춘 sharps disposal system 특허를 소유하면서 소모품인 inner container에 "BIOHAZARD? SINGLE USE ONLY"라는 표시를 하여 판매하였으나, 법원은 당해 표시 또한 단순한 권고에 불과하다고 보아 특허 침해를 인정하지 않았다.

소모되지 않는 부품의 교체(premature repair)를 다룬 Kendall Co. v. Progressive Medical Technology Inc. 사건에서도, 법원은 특허권자인 Kendall이 환자들간의 교체-오염(cross-contamination)을 피하기 위하여 교체 슬리브 패키징에 "FOR SINGLE PATIENT USE ONLY. DO NOT REUSE"라고 표시하였으나, 이러한 문구는 단지 안전에 대한 권고일 뿐 고객에게 의무를 부여한 것이 아니며, premature repair는 특허권자의 재량이 아니라 구매자의 재량이라고 판시하였다.

그러나, Mallinckrodt Inc. v. Medipart Inc. 사건에서는 "SINGLE USE ONLY" 및 "FOR SINGLE PATIENT USE ONLY"가 침해를 인정하는데 결정적인 요소로 작용하였다.

당해 사건에서, Mallinckrodt는 3개의 의료 장치(medical device) 특허를 가지고 있었는데, 그 하나는 장치 전반에 관한 것이고 다른 2개는 그 구성 요소인 manifold 및 nebulizer에 관한 것이

6) 동지, 정성조교수님 "특허권의 간접침해" 민사판례연구 제21호, 1999년
7) 동지 김영환변리사

었다. Mallinckrodt는 특허 장치를 판매하면서 위와 같은 표시하였으며, 병원들은 사용한 장치를 버리기 전에 방사-차폐 용기(radiation-shielded container)에 밀봉하도록 지시받았다. 그런데, 몇몇 병원에서는 사용한 manifold/nebulizer 어셈블리를 Medipart에 넘겼으며, Medipart는 일정한 처리를 통해 재생한 후 다시 병원에 되팔았다.

당해 사건에서 법원은 특별한 제한이 없는 경우에도 구매자가 특허 제품을 재구성(reconstruction)하는 것은 금지된다고 하였다. 또한, single-use 제한이 유효하다면 수리는 라이선스 위반에 해당된다고 보았다.

6. 다항제에 기초한 비판

소모품의 간접침해는 소모품 자체가 당해 특허 출원시에 특허성이 있었던 경우와 그렇지 않은 경우를 나누어서 고찰할 필요가 있다.

즉, (1) 소모품이 특허성이 없기 때문에 별도의 청구항을 청구하지 못한 경우와 (2) 소모품 자체로도 특허를 충분히 받을 수 있었음에도 불구하고 출원시 이를 간과하여 별도의 청구항을 청구하지 못한 경우가 있을 수 있다.

(1)의 경우에는 논리필연적으로 소모품이 발명의 본질적인 구성요소가 아니므로 당연히 간접침해 이론에 의한 보호가 부여되지 말아야 할 것이다. 또한 (2)의 경우에도 출원인이 스스로 보호를 포기한 것이므로, 이미 공공의 영역이 된 부분을 간접침해 이론에 의하여 보호를 구하는 것은 법적 안정성을 해치는 것으로 허용되어서는 아니될 것이다.

IV. 소모품 시장(Aftermarket)을 위한 특허 전략

기술의 발전으로 제품의 내구성이 증가함에 따라, 제품의 일회성 판매보다는 당해 제품 판매에 수반하여 형성되는 소모품 시장 및 해당 제품의 사용으로부터 특허권자가 수익을 얻으려고 하는 것이 점점 일반화되어 가고 있다. 즉, 소모품을 특허권자가 독점적으로 공급하거나, 아니면 이미 판매된 제품을 사용할 때마다 로열티를 받도록 하는 정책을 시도하고 있다⁸⁾.

위의 간접 침해에 관한 대법원 판례는 이러한 aftermarket에서의 특허권의 투자 회수 노력을 보여준 사례라고 할 수 있다. 여기서, 위의 대법원 판례의 간접 침해 보호 요건 및 전통적인 수리권 등을 고려하였을 때 특허권자가 소모품 시장에서 펼칠 수 있는 특허 전략을 제시하여 보기로 한다.

1. 소모품을 클레임(Claim)하라.

소모품 시장(Aftermarket)의 크기가 본 제품의 시장 크기를 훨씬 압도하는 프린터나 의료 장치와 같은 제품에 있어서 소모품에 대한 특허 전략은 중요성이 더욱 높다고 할 수 있다.

위에서 살펴본 바와 같이, 소모품을 보호하기 위해서는 당해 소모품 자체를 직접 보호 대상으로 하는 청구항을 가진 특허권을 획득하는 것이 가장 바람직할 것이다. 본 제품과 소모품의 착탈이나 교체 방식에 대한 개량이 이루어진 경우라면, 그러한 기술적 사상이 구체화되어있는 소모품 자체를 청구항으로 기재하여야 할 것이다.

8) 대형 복사기 업체들의 경우, 제품의 고장에 대한 수리, 소모품의 공급을 종이 사용량에 연동하여 요금을 청구하는 유지보수 서비스를 개발하여 시행하고 있다.

2. 소모품을 청구항에 구성 요소로 기재하라.

만약, 소모품 자체를 청구하여 특허권을 획득하는 것이 어렵다면, 소모품을 본질적인 구성 요소로 하는 특허권을 획득하는 것이 바람직할 것이다. 또한, 판례가 제시하는 간접 침해 요건이 변경되지 않는다면, 공지 기술로 만들 수 있는 소모품인 경우에도, 이를 청구항에 기재하여 간접 침해를 의한 보호를 도모할 수 있다. 이 경우, 청구항에는 단순히 소모품을 구성 요소로서만 기재하는 것이 아니라 더 나아가 특허 제품을 구현시 소모품이 타제품과 호환되지 않도록 설계 변경되는 사항도 기재하도록 한다.

3. 비특허성 소모품과 특허 부품을 결합하라.

특허 부품은 특허권자만이 생산 및 판매할 수 있다. 따라서, 비특허성 소모품과 특허 부품을 일체화하여 또 다른 소모품으로 만들어서 공급하는 경우, 당해 aftermarket는 특허권자가 독점하게 된다. 다만, 원래 소모품이어야 하는 부분과 그렇지 않은 부분이 결합되어 있으므로 원가에 대한 부담이 발생하게 되어 소모품 가격 경쟁력이 낮아지게 되어, 경쟁자가 대체 기술을 개발하는 경우에는 시장 경쟁력을 상실하게 될 우려가 있다. 그러나, 이러한 것은 시장 경제가 가지고 있는 순기능이라고 볼 수 있으며 그로 인해 더욱 기술이 개발될 것이다.

4. 명시적으로 의무를 부과하라.

또한, 묵시적 실시 허락에 따른 수리권 인정으

로 인하여 시장을 잠식당하지 않기 위해서는 특허 제품을 판매함에 있어서 구매자에게 일정한 의무를 부과할 필요가 있을 것이다.

특히, 의무를 부과하는 방식은 구매자가 명시적으로 그러한 의무를 수용할 의사가 있었느냐가 쟁점이 될 수 있으므로 유의해야 할 필요가 있다⁹⁾. 한편, MPEG LA가 제시하고 있는 MPEG4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE에서는 디코더 및 인코더 생산 및 판매하기 위하여 라이선스 계약을 맺은 자로 하여금 디코더 및 인코더를 생산 및 판매할 때 당해 제품을 구매하는 자에게 "USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE BY A CONSUMER ENGAGING IN PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITIES" 등과 같은 경고를 하도록 하고 디코더 및 인코더를 생산 및 판매하는 자 뿐만 아니라 이를 상업적으로 사용하는 자에게도 로열티를 징수하고 있다.

이러한 시도 역시 aftermarket의 중요성을 인식하고 있는 특허권자의 기술 개발 투자 회수 노력의 하나로 파악할 수 있을 것이다.

V. 마치며

특허권자가 특허 기술이 구현된 제품 시장에서 정당한 이익이 거둘 수 있어야만 발명의 장려를 통하여 산업 발전을 도모한다는 특허법의 목적을

9) 소프트웨어 프로그램의 경우에는 포장을 뜯음으로써 일정한 제한이 가해진 라이선스 계약의 체결이 인정되는 shrink wrap license가 이용되고 있다.

달성할 수 있다고 본다.

그럼에도 불구하고, 대법원판례 96마365 및 대법원판례 98후2580에서 제시되고 있는 소모품 간접침해 보호에 대한 요건은 전통적인 소비자의 수리권을 특별한 근거없이 박탈하는 것이라는 비판을 면하기 어렵다.

특히, 특허권자가 특허제품을 생산 및 판매하는 과정에서 어떠한 제한도 가하지 아니하였음에도 불구하고 간접침해에 의한 보호를 부여하는 것은 적절하지 않다. 따라서, 판례가 소모품의 간접 침해 보호 요건은 재고되어야 할 것이다.

소모품의 특허 보호가 중요하다고 하지만, 이는 전통적인 소비자의 수리권을 무시하기보다는 제품을 생산하고 판매하는 자가 소모품 자체를 개량하도록 하고 그에 대한 특허 보호를 구하도록 유도하는 것이 보다 바람직하다고 본다.

또한, 소비자의 수리권이 제한되어야 한다면, 이는 제품 구매시 소비자가 명시적으로 알 수 있는 방법으로 행해지도록 하여, 그러한 조건이 부여된 제품을 소비자가 구매할 것인지의 여부를 판단할 수 있는 기회가 주어져야 할 것이다. 또한, 국내의 aftermarket에서만 적용될 수 있는 논리가 아니라 국제적인 aftermarket에서 통용될 수 있는 논리에 대응할 수 있는 특허전략에 관심을 가져야 할 것이다.

[참고문헌]

김영환, "간접침해와 묵시적 실시권", 변리사 37기 수습논문
 정현수, "특허권 간접침해에 관한 고찰", 심사관·심판관 합동회의 자료
 정현수, "특허권 간접침해에 관한 연구", 2002.8. 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문
 송호찬, "판례를 통하여 살펴 본 간접침해", 2003.7.10. 변리사포럼위원회.변시동문회 정기 세미나
 진호근, "간접침해의 요건", 판례연구제13집, 2000
 정상조, "특허권의 간접침해", 민사판례연구 XXI, 1999, 박영사
 Ronard S. Katz, "HP's Patent Armada is Lost at Sea"
 "Put Your Patents Where Your Profit Is", http://www.techroadmap.com/newletters/TRMDirections_Apr02.htm
 An MD&DI January 1998 Column, <http://www.devicelink.com/mddi/archive/98/01/026.html>
 Surfco Hawaii v. Fin Control Systems Pty, Limited, 2001.9.5, CAFC

발특2003/10