

부품교환의 특허법상 해석에 관한 비교법적 고찰

프린터카트리지 사례를 통하여 본 재제조 산업의 전망

[특약]	
I.	
II.	()
III.	
IV.	
V.	



김민재

I. 서론

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

재제조(reconstruction)는 재활용(recycling)과 달리³⁾ 소모된 제품을 완전히 폐기하지 않고도 제품의 수명을 연장

1) 대법원 2006.10.12. 선고 2006다1831판결

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

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

시켜 원래의 성능을 유지할 수 있는 상태로 재상품화하는 것이라 할 수 있다. 즉, 경제적 측면에서 볼 때, 재제조 제품은 새로운 제품의 생산에 투입된 에너지, 원재료, 노동 등 생산요소의 상당 부분을 그대로 사용하기 때문에 그만큼 이러한 생산요소의 절감효과를 거둘 수 있으며, 나아가 환경적 측면에서도, 사용 후 매립되거나 소각됨으로써 환경오염을 유발하는 폐기물의 수량을 크게 줄일 수가 있다⁴⁾. 이러한 재제조 산업의 발전은 세계적인 추세가 되고 있다. 각국의 잉크/토너 카트리지 재제조 시장에 관한 통계치를 보면 카트리지 재제조 산업이 가장 활성화되어 있는 지역은 미국을 중심으로 한 북미 지역과 유럽 지역으로 나타난다. 한국과 일본은 북미와 유럽 수준에 미치지 않지만 토너 카트리지를 중심으로 상당히 활발한 카트리지 재제조 산업 시장을 형성하고 있다.

한편, 프린터와 그 소모품인 카트리지의 마케팅 구조를 살펴보면, 프린터 제조업체는 제품의 연구, 개발이나 제조 설비에 투자, 광고선전비 등 다양한 비용을 부담하고 있다. 이러한 비용을 모두 프린터 기기 본체에 부과하게 되면 그 가격이 고가로 책정되게 되어 기기의 보급이 어려워지고 기기 본체의 가격은 낮추고 그 만큼을 카트리지와 같은 소모품으로 전가하여 회수하는 비즈니스 모델을 취하고 있다. 한편, 재제조 업체의 입장에서는, 카트리지와 같은 소모품은 부가가치가 높고 그 수익이 크다는 점에서, 그리고 본체의 제조에는 고도의 전문기술을 필요로 하는데 반해 소모품은 그러한 기술이 요구되지 않기 때문에 시장 진입이 비교적 용이하다는 점에서 매력적일 수 밖에 없다.

특허제도의 본질은 창작적인 노력에 대한 경제적 인센티브를 부여하는 데에 있다. 따라서 권리자의 보호만을 목적으로 하는 것이 아니라 권리자에게 배타적 권리를 부여함으로써 잠재적 발명자의 보다 우수한 창작적 산물을 도출해 내는 것도 고려되어야 한다. 즉, 권리자의 보호는 물론 경쟁업자의 발명 동기를 유발시키고 나아가 일반 소비자의 정당한 이익을 보호해 주기 위한 법적 장치를 마련하는 것이 중요하다. 페프린터 카트리지와 같은 재제조 산업도 이러한 관점에서 논의되어야 한다. 따라서, 본고에서는 미국과 일본의 사례를 중심으로 한 특허제품의 소모품 교환에 관한 법규정 및 판례의 비교분석을 통하여 우리나라의 프린터 카트리지 관점을 평가하고, 소모품 교환행위를 규제하는 것이 권리남용 및 독점규제법과의 관계에서 어떻게 해석될 수 있는지를 검토한 후, 재제조 산업의 방향을 제시하고자 한다.

II. 비교법적 고찰(미국과 일본의 사례를 중심으로)

1. 미국

(1) 부품교환에 대한 특허침해 주장

부품교환행위에 있어서 부품자체에도 특허권이 있는 경우, 권리자는 부품만을 생산, 사용, 판매하는 자에 대하여 특허발명 구성 전체의 실시로서 직접침해를 주장할 수 있다. 한편, 부품자체에는 특허권이 없는 경우, 즉 특허발명 구성 전체가 아닌 일부의 실시에 불과한 경우에는 직접침해행위는 아니므로 '간접침해'의 해당 여부를 논해볼 수 있다. 미

〈표. 프린터 카트리지 재제조 시장 현황〉

* 2008년 기준

지 역	북 미		유 럽		일 본		한 국	
	흑백토너 카트리지	잉크젯 카트리지	흑백토너 카트리지	잉크젯 카트리지	흑백토너 카트리지	잉크젯 카트리지	흑백토너 카트리지	잉크젯 카트리지
원 제품 (백만 대)	88.4	131.8	89.2	116.0	-	-	4.4	19.4
재제조율	36%	25%	34%	25%	25%	7%	25%	12%

4) 한기주, 주3), p.43 참조

5) 한국생산기술연구원 「프린터의 페토너, 잉크 카트리지 재제조 제품의 생산, 평가 시스템 구축」, 산업자원부, 2006, p.33-36

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

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

국에서는 특허발명을 실시하지 않는 한 특허침해가 되지 않는 것이 원칙이나 특허발명의 실시행위가 아니더라도 특허 침해와 동일한 효과를 부여하여야 하는 경우를 간접침해로서 공동불법행위의 법리에 따라 인정하여 왔다.

간접침해에 관하여 미국 특허법 제271조는 (b)유도침해 (Infringement by Inducement)와 (c)기여침해(Contributory Infringement)의 두 유형을 규정하고 있으며, 기여침해에 관한 leading case로서 Aro판결⁸⁾과 AroII판결⁹⁾이 있다. 원고 Convertible사는 탈부착 가능한 자동차용 덮개에 관한 특허권을 가지고 있었으며 그 특허발명은 직물부와 지지대, 기타 기계구조로 구성되어 있었다. 직물부는 발명품의 다른 구성부분에 비하여 수명이 짧고 3년 정도 주기로 교환할 필요가 있었다. 피고Aro사는 교환용 직물만을 제조, 판매하는 제조업체였다. 원고는 자동차 제조업체 중 GM사에는 라이선스를 부여하였으나 Ford사에는 라이선스를 부여하지 않았다. AroI판결에서는, 법원은 직접침해가 존재하지 않는 경우에는 기여침해도 존재하지 않는다는 점을 확인한 후, 특허의 대상이 아닌 요소는 그것이 특허발명에 있어서 아무리 본질적 요소라 할지라도 또는 그 교환이 아무리 고가이고 어렵다 할지라도 조립발명특허의 독점권의 대상이 되는 것은 아니며, 따라서 GM의 고객에 의한 교환행위는 허용되는 '수리'에 해당하므로 피고의 행위는 간접침해를 구성하지 않는다고 하였다. 한편 AroII판결에서는, 법원은 허용되는 '수리'인지 허용되지 않는 '재생산'인지는 제품이 라이선스를 받은 자에 의해 제조된 경우에만 그 적용이 있고, Ford사는 라이선스를 받지 않은 이상 Ford사의 고객에 의한 교환은 아무리 '수리'에 해당한다 하더라도 이는 직접침해를 구성한다고 보았다. 이후에도 미국은 Aro판결의 논지를 그대로 유지하면서 간접침해 법리를 발전시켜 왔는데, 부품 등의 판매와 관련하여 간접침해가 성립하기 위해서는 첫째, 직접침해의 존재를 전제로 할 것, 둘째, 침해에 대한 인식이

있을 것, 셋째, 당해 부품이 다른 용도로 사용가능한 것이 아닐 것을 주된 요건으로 하고 있다.

(2) 특허침해 주장에 대한 항변

특허침해자로 소를 제기당한 자는 자신이 보유한 라이선스 범위 내에서 행위하였다는 것을 주장할 수 있다. 침해자가 이러한 주장을 할 수 있는 이유는 특허에 대한 라이선스를 제3자에게 부여함으로써 특허권자는 라이선스를 부여받은 자가 라이선스 조건에 명시된 범위에서 특허대상물의 주요 부분을 생산, 사용 혹은 판매할 수 없도록 막을 수 있는 권리를 포기하였다고 보기 때문이다⁸⁾. 라이선스의 부여는 특허권자로부터 표현되는 경우에는 가장 명백하지만, 계약상의 허락을 표현하지 않고도 권한을 수여할 수 있으며 이에 는 다음의 세 가지의 이론들이 존재한다. 첫째, 특허권자의 특허제품 최초 판매는 구매자들에게 그 물품의 사용과 판매를 허락하는 묵시적인 조항을 포함하는 것으로 간주할 수 있다는 '최초 판매 이론(First Sale Doctrine)', 둘째, 특허권자의 묵시적 승낙 또는 행위, 또는 일반적인 형평성 하에서 법원이 특허권자의 권한의 일부 또는 전부에 대한 허락을 내포하도록 허용할 수 있다고 하는 '묵시적 라이선스 이론(Doctrine of Implied License)', 셋째, 최초판매이론에 따르는 것으로 특허권자로부터 구입한 물품을 사용하거나 판매할 권리를 가진 구매자에게 그 물품의 수리는 허락하나 개조는 불허하는 '허용되는 수리 이론(Doctrine of Permissible Repair)'이다⁹⁾.

특히, 허용되는 수리 이론은 특허권 없는 부품(elements)으로 구성된 특허 있는 조합(combination)에 적용된다¹⁰⁾. 즉 특허있는 제품을 정당하게 구매한 자는 그 제품을 계속 사용함에 있어 필요한, 오래된 부품을 수리할 수 있는 권리를 부여받게 되는데 그것이 특허권을 침해할 정도의 재생산이 되어서는 안된다는 것이다. 이는 최초 판매 이론 및 묵시적

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

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

10) Donald S. Chisum, 竹中俊子譯, 미국 특허법과 그 절차, 雄松堂, 2000, p.444-446 (1)아무리 수리라 하더라도 허락을 받지 않은 장치에 대한 경우에는 침해가 되므로 장치가 침해품인 경우 즉 특허권자 또는 실시권자로부터 구입한 것이 아닌 경우, 또는 (2)수리를 행하는 부분이 그 자체로 개별적인 특허가 이루어진 경우에는 이 수리를 행하는 권리는 적용되지 않는다.

라이선스 이론의 적용범주에 속하는지의 한계를 나타내는 기준이 된다¹¹⁾. 앞서 본 Aro사건의 항소심에서 법원은 특허권 없는 직물부가 특허제품에 비해 수명이 매우 짧다고 보면서, 특허권 없는 부품을 교체하는 것은 자동차를 구매한 사람이 자신의 재산을 수리할 수 있는 합법적인 권리이기 때문에 이 사건에서 침해에 기여한 행위는 없으며, 재생산에 해당하기 위해서는 “사실상의 새로운 제품”으로 만드는 경우에만 한정된다고 하였다. 따라서, Aro 사건에서는 정당한 권리자로부터 제품을 구매한 구매자로서 당해 제품을 수리할 수 있는 묵시적 라이선스를 부여받았다고 할 수 있는 반면, AroII 사건에서는 당해 제품을 라이선스 없는 판매자로부터 구매하였는 바, 특허 없는 부품을 수리할 권리는 구매자에게 이전되지 않았다고 본 것이다.

(3) 소모품과 관련된 구체적 사례 및 검토

먼저, *Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapper Paper Co.* 사건¹²⁾에서, 원고는 화장지 거치대와 화장지 롤의 조합에 대하여 특허권을 가지고 있고, 한편, 피고는 화장지 롤을 생산·판매하여 왔는데, 이에 원고가 피고의 행위에 대하여 기여침해를 주장하였다. 법원은 화장지 거치대와 화장지 롤(특허받지 않은)의 조합에는 아무런 특허의 침해가 없다고 판시하였다. 즉 화장지의 교체는 단순히 당해 소모품을 교체하는 일종의 수리행위에 불과하기 때문에 화장지 구매자들에 의한 직접적인 침해가 없는 한, 그들에게 화장지 롤을 공급하는 피고에 의한 기여침해는 있을 수 없다는 것이다¹³⁾.

그 밖에 Aro 판결을 비롯하여 소모품을 구입·교환하는 행위가 허용되는 수리에 해당한다고 판시한 사안으로 *Sage Products v. Aluminum Co.* 판결¹⁴⁾이 있다. 원고인 Sage사는 주사기, 주사침, 체혈구 등을 폐기처분하는 시스템(*Sharps Disposal System*)에 관한 특허권을 소유하고 있었는데 이 시스템은 벽에 장착된 외측 포위체(*outer enclosure*)와 교체가 가능한 내측 콘테이너(비특허 부품)로 구성되어 있었다. 한편, 내측 콘테이너에는 ‘생체적 위험이 있음, 일회에 한하여 사용할 것’이라는 표시가 되어 있었으며 Sage사는 완전히 소모되기 전에 교환하는 것이 바람직하다고 권장하여 왔다. 피고인 Devon사는 Sage사의 시스템에 사용되는 내측 콘테이너를 제조·판매하였다. 이에 Sage사는 Devon사의 콘테이너를 구입하여 자신의 외측 포위체와 함께 사용한 병원을 상대로 직접침해를 주장함과 동시에 Devon사에 대해서는 기여침해를 주장하였다. 법원은 Aro 판결을 인용하면서 내측 콘테이너를 교체하는 것은 특허제품 전체의 효용을 유지하기 위하여 필요한 허용되는 수리행위라고 판단하였다. 또한, *Kendall Co. v. Progressive Med. Tech. Inc.* 사건¹⁵⁾에서도 같은 취지의 판결이 내려졌는데, 즉, Kendall사가 여압슬림이 물리적으로 마모한 것이 아니더라도 환자간 감염 등의 위험이 발생한다는 것을 고려하여 1회에 한하여 사용하고 사용 후에는 교환할 것을 명확하게 의도하였으며, 구매자 또한 주의서의 지시에 충실히 따랐다는 판단 하에 Kendall사의 고객이 가지는 수리권(*right of repair*)에는 사용 후의 슬림 교환권(*right of replace*)도 포함된다고 하였다. 물리적으로는 소모되지 않았더라도 의료기기의 위험성 등으로 통

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

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

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

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

15) 원고 Kendall사는 혈전증의 예방 또는 치료를 위해 환자의 다리에 압력을 가하는 의료기기에 대한 특허권 보유자로서 환자간 감염 등을 예방하기 위하여 구성부품인 여압슬림을 교환할 것을 의도하여 ‘환자 1인에게만 사용할 것, 재사용 불가’라는 표시를 부착하여 판매하였다. 그러나 원고의 의료기기를 구입한 병원 중에는 피고 Progressive사로부터 대체용 여압슬림을 구입하여 이를 교체한 병원도 있었는데 이러한 행위는 기여침해에 해당하므로 특허권을 침해한다는 이유로 원고가 소를 제기하였다. 법원은 Aro 판결 및 Sage 판결을 인용하면서 청구를 기각한 원 판결을 유지하였다. *Kendall Co. v. Progressive Med. Tech.*, 85 F.3d 1570, 1573-74 (Fed. Cir. 1996)

상보다 시기적으로 빨리 소모된 것으로 보는 경우에도 이를 교체하는 행위는 수리로서 허용된다는 점을 시사하고 있다. 그리고, *Jazz Photo Corp. v. Int's Trade Comm.*, 사건¹⁶⁾에서는 특허된 조합의 부품이 특허제품 전체보다 그 수명이 짧다는 것도 판단기준이 되고 있다. 이러한 일련의 판례들에 의하여 비특허 소모품의 교환이라는 유형에 대해서는, (i) 어떠한 제한을 가하지 않고 양도된 특허제품에 대해서 (ii) 그 자체는 특허의 대상이 아니나 (iii) 교환 가능하도록 설계된 부품이 소모나 멸실에 의하여 더 이상 사용할 수 없게 된 때 (물리적으로 소모되지 않았지만 공공의 이익 등의 관점에서 소모된 것으로 보는 경우도 포함)에 (iv) 구매자 또는 전득자가 그것을 교환하는 행위는 미국의 판례법상 특허권을 침해하는 것이 아니라는 공식이 형성되게 되었다.

나아가, 1회용으로 폐기처분하도록 설계된 부품을 재사용할 수 있도록 개조하여 판매하는 행위 역시 '수리'에 가깝다고 보고 있다. *Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp.*, 사건¹⁷⁾에서, 원고는 컴퓨터용 잉크젯 프린터와 이에 사용되는 잉크카트리지를 제조·판매하고 있으며, 이들에 관하여 다수의 특허권을 가지고 있다. 원고는 잉크카트리지의 잉크를 다 쓴 후에는 폐기처분할 것을 전제로 하여 왔다. 한편, 피고는 사용하지 않은 신품 잉크카트리지를 구입하여 캡 부분을 가공한 후 잉크를 재충전할 수 있도록 하고 자사제품인 충전용 잉크와 함께 판매하였다. 피고는 원고의 잉크카트리지를 재충전할 수 있는 기술에 대하여 별도의 특허권을 취득하고 있었다. 법원은, 피고의 행위는 허용되지 않는 재생산이라기 보다 허용되는 수리에 가깝

다(akin)고 하여 침해를 부인하였다¹⁸⁾.

한편, 단순한 수리가 아니라 재생산에 해당한다고 판시한 대표적 사례로 *Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co.*, 판결¹⁹⁾이 있다. 원고는 드릴에 대한 특허권자이며, 피고는 마모된 드릴을 연마 또는 재장착하는 서비스를 제공하는 자이다. 원고는 피고가 드릴을 재장착하는 것이 특허제품을 재생산하는 것에 해당하여 특허권을 침해한다고 주장하였다. 제1심은 Aro판결을 인용하면서 원고의 청구를 기각하였으나 이에 대하여 CAFC는, ① 단순한 교체가 아니라 사용불능이 된 첨단부를 제거하여 다른 것으로 장착, 고정하는 작업은 수리라기보다는 재생산이라고 하는 것이 타당하다. ② 특허 제품 전체의 수명이 교환된 부분보다 명확하게 길지 않다. ③ 첨단부는 정기적으로 교체해야 하는 것은 아니며 교환 가능한 부품으로서 제조된 것도 아니다. 그리고 원고가 그러한 교체를 의도하고 있다는 증거도 없다는 등 이러한 요소를 감안하면 피고의 행위는 허용되는 수리가 아니라 재생산에 해당한다고 하였다.

그렇다면, 특허권자가 특허제품의 수리 등 구매자의 행위를 명시적인 의사로 미리 제한하는 표시를 한 경우에는 어떠한가. *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 판결²⁰⁾에서, 원고가 '1회에 한하여'라는 조건을 부가하였다면 이를 위반하는 행위는 그것이 아무리 수리에 해당한다 하더라도 라이선스 범위 외의 실시로서 계약 위반 및 특허권 침해를 구성한다고 하였다. 즉, 제한된 실시계약의 범위를 초과한 실시권자의 행위는 정당한 권한에 근거한 것이 아니며 이는 실시허락 계약의 위반이 된다고 보는 것이다²¹⁾. *Mallinckrodt*판

16) 법원은 특허되지 않은 부품의 교환은 그것이 특허된 조합 전체가 효용을 발휘하는 기간보다 그 수명이 짧은 경우에는 수리에 해당하며 재생산은 아니라고 하면서, 특허제품(일회용 카메라) 본체의 커버를 없애고 필름 카운터를 재설정된 다음 배터리를 교환하여 새로운 필름을 장착하는 일련의 행위가 '재생산'으로서 특허권 침해가 된다는 것은 잘못이 있다고 하여 침해를 인정한 국제통상위원회의 심결을 파기 환송하였다. *Jazz Photo Corp. v. Int's Trade Comm.*, 264 F.3d 1094, 59 U.S.P.Q. 2d 1907 (Fed. Cir. 2001)

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

18) 이러한 애매한 표현을 택한 것은, 캡 부분의 변경은 카트리지의 캡이 파괴되거나 결함이 있어서가 아니므로 일반적인 수리라고 할 수는 없고, 반면에, 카트리지 자체가 결합품으로서 소모된 것도 아니므로 재생산도 아니라는 판단에 따른 것으로 허용되는 수리와 허용되지 않는 재생산의 경계선에서 고심한 결과라 생각된다.

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

20) 대상 특허제품은 진단용 방사성 물질이나 치료용 약효 물질을 분무 상태로 환자의 폐에 전달하기 위한 기계로서 방사선의 피폭 등을 피하기 위하여 콘테이너에 수납하여 사용하고 있었는데 원고는 제품에 '1회에 한하여 사용할 것'이라는 주의서를 기재하였다. 그리고 일부 병원은 주의서의 지시에 따르지 않고 사용 후 장치 중 분무기 등을 피고에게 송부하였고 피고는 이를 방사선으로 소독, 검사한 후 필터 등을 새로이 부착하여 다시 병원에 판매하였다. 제1심에서는 피고의 행위는 허용되는 수리에 해당하므로 청구를 기각하였으나, CAFC는 원심의 판단을 번복하였다. *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart Inc.*, 976 F. 2d 700, 24 U.S.P.Q. 2d 1173, (Fed. Cir. 1992)

결은 Sage판결 및 Kendall판결과 달리 교체가 예정된 부품의 1회 사용을 의도한 것이 아니라 특허제품 전체의 효용을 1회로 한정하고 있다는 점에 차이가 있다²¹⁾.

2. 일본

(1) 부품교환에 대한 특허침해 주장

일본의 경우도 미국에서와 같이 부품 자체에 특허권이 있는 경우, 부품의 생산, 사용, 판매에 대하여 직접침해 여부가, 부품 자체에는 특허권이 없고 전체 특허제품의 구성부분에 불과한 경우에는 간접침해 여부가 논의된다. 그렇다면, 일본의 경우 간접침해의 성립에 직접침해의 존재를 전제로 하는가. 이에 대하여는 독립설과 종속설로 그 견해가 나뉜다. 판례상으로도, 독립설의 입장에 따라 직접침해의 해당성 여부를 묻지 않고 간접침해를 긍정한 판결²²⁾ 등이 있는가 하면, 반면에 원고로부터 실시품인 완성품을 구입한자에게 교체용 부품을 제조, 판매한 피고의 행위가 간접침해에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 구입자가 행한 부품의 교체행위가 수리행위로서 직접침해에 해당하는가를 전제로 하는 종속설에 입각한 판결²³⁾도 있다. 즉, 판례의 입장이 대립하고 있는 것처럼 보이지만, 구체적인 사안별로 판단하여

교체가 예정된 소모품인 경우에는 그 교환행위를 특허권의 침해로 인정할 경우 권리자를 과도하게 보호하는 것이 되어 구입자에게 불측의 손해를 줄 수 있기 때문에 이를 적법한 행위로 평가하여 간접침해의 성립에 직접침해의 존재를 필요로 하는 것으로 해석하고 있다.²⁴⁾

(2) 특허침해에 대한 항변

특허제품을 스스로 양도한 특허권자가 당해 제품에 대하여 특허권을 행사할 수 없다는 결론의 이론적 근거로서 일본에서는 소유권설²⁵⁾, 묵시적 라이선스설²⁷⁾, 소진설 등이 제시되고 있다. 병행수입에 관한 BBS판결²⁶⁾을 계기로 소진설이 일본의 통설이 되었으며, 소진설은 단순히 소진이론에 생산행위는 적용되지 않는다고 하는 소위 '생산 어프로치'와 특허제품이 효용을 상실한 경우와 특허발명의 본질적인 부분을 구성하는 부품의 전부 또는 일부를 가공 또는 교환하는 경우에는 적용되지 않는다고 하는 소위 '소진 어프로치'로 나뉜다. 최근에는 생산을 수반하지 않고 재이용 가능한 소모품에 대하여 권리자의 권리행사를 인정할 필요성에 따라 후자인 소진 어프로치를 채택하는 경향을 보이고 있다²⁸⁾.

- 21) Donald S. Chisum, 주10), p.444 향후의 판결이 Mallinckrodt의 이론을 지지하여 확장시킬 경우, 특허권자는 계약으로 최초 판매 이론 및 수리를 할 수 있는 권리를 제한할 수 있게 된다.
- 22) Mallinckrodt 사건과 Sage 사건에서 다른 결론이 나오게 된 것은, 전자가 오염물 폐기의 안전을 위해서 의리기기의 판매자가 제공하는 콘테이너에 넣어 폐기하도록 한 판매자의 의도를 유효한 계약이라고 판단한 반면 후자는 특허품을 구입한 구매자에게는 소모품 또는 1회 사용 후 교환하는 교환용 부품이 비특허 부품이라면 그 부품에 대한 수리권 및 교환권이 있는데 그를 부정하는 판매자의 의도는 특허권을 통하여 교환 소모품을 독점하려는 의도에 가까우므로 유효한 계약이라고 볼 수 없다고 판단하였기 때문이라고 보는 견해가 있다. 손용욱, 「재활용품에 관한 특허소진론 사례에 관한 소고」, 지식과 권리, 2006(가을/겨울호), p. 17-18
- 23) 일명 '제빵기' 사건, 오사카지방법판소 2000년10월24일판결, 평성8(와)12109, 판례타임스 제1801호, p. 241
- 24) 실용신안권과 관련된 사안이라는 하지만, '스텝 용구' 사건에서 법원은 "실용신안 실시품의 일부로 구성요건의 일부를 구성하는 부분이 실시품 전체에 비하여 사용기간이 명확하게 짧고 용이하게 교환되도록 설계되어 있는 경우에는 그러한 부분을 사용기간의 경과에 따라 교환하는 행위는 형식적으로는 고안과 관련된 물건의 '제조'로서 고안의 실시에 해당하는 것으로 볼 수 있으나 실용신안권은 전체로서 효용을 다한 경우에 소진하는 것으로 이러한 행위는 실용신안권의 침해가 되지 아니한다"고 실시하면서 직접침해여부를 판단하고 있다. 오사카지방법판소 2002년11월26일판결, 평성12(와)7271.
- 25) 井和夫/田村善之, 특허판례가이드, 有斐閣, 2005, p.183
- 26) 적법하게 취득한 특허제품의 소유권의 효과로서 특허권의 효력이 미치지 않는다는 것으로 특허권과 소유권을 혼동하고 있다는 비판을 받고 있다. 上山浩·西本, 「소진론과 수리 및 재생이론에 관한 미국과 일본 판례의 상황」, Patent Vol.58, No.6, 2005, p.60
- 27) 권리자가 스스로의 의사로 특허제품을 유통시킨 이상 권리자는 당해 제품에 대하여 특허권을 묵시적으로 허락한 것이 되는 것으로 일본에서는 아직 지지율이 낮다. 권리자의 반대의 의사표시가 있는 경우에는 침해를 긍정할 수 밖에 없고 실시권을 등록하지 않은 경우에 특허권이 양도되면 허락이 있음으로 대항할 수 없다는 것을 근거로 들고 있다. 上山浩·西本, 주26), p. 60
- 28) 법원은 "특허권자 또는 실시권자가 일본 국내에서 특허제품을 양도한 경우에는 당해 특허제품에 대해서는 특허권은 그 목적을 달성한 것으로 보아 소진되고 특허권의 효력은 당해 특허제품의 사용, 양도 또는 대여행위 등에 미치지 않는다"고 판시하였다. 최고재판소 1997년7월1일판결, 민집 제51권, 제6호 p.2299

(3) 소모품과 관련된 구체적 사례 및 검토

재제조 소모품과 관련하여 ‘코니카 필름 일체형 카메라’ 판결³⁰⁾에서는 법원은 실용신안권자가 실시품을 양도한 경우에는 당해 실시품에 대해서는 실용신안권은 목적을 달성한 것으로 보아 소진한다고 하면서, 당해 실시품은 필름 일체형 카메라로서 소비자는 본체에 미리 필름이 내장된 상품을 구입하여 그대로 촬영하고 촬영이 종료되면 필름이 본체에 내장된 채로 현상을 맡기게 되므로 소비자에게는 본체가 반환되지 않는 제품이라 할 수 있고, 또한, 당해 실시품은 내장된 필름을 꺼내기 위해서 본체의 일부를 파괴하지 않으면 안되는 구조로 이루어져 있으며, 소비자 스스로가 필름을 교환하고 재이용하는 것은 매우 곤란하도록 설계되어 있다고 인정하였다. 따라서 당해 실시품의 객관적인 성질, 거래의 양태, 통상의 이용형태 등에 비추어 당해 실시품은 판매시에 미리 내장된 필름의 사용만이 예정된 상품임이 분명하므로, 피고의 행위는 원고가 당해 실시품을 시장에 두었을 때 예상한 범위를 초월하는 실시 형태라 할 수 있다고 하여 원고의 청구를 인용하였다. 일회용 카메라에 대한 미국의 Jazz Photo 판결과 비교해 볼 때, 일본이 분석틀이 특허권자의 보호에 더 치중되어 있음을 알 수 있다³¹⁾.

소진어프로치를 한층 더 명확하게 이론 구성한 판결로 ‘잉크카트리지’ 사건³²⁾이 있다. 원고는 잉크탱크 및 그 제조방법의 발명에 관한 특허권을 가지고 있으면서 잉크젯프린터를 제조·판매함과 동시에 자사제품에 사용되는 잉크카트리지를 제조·판매하였다. 한편, 피고는 원고 잉크카트리지의 사용 후 제품을 회수한 후 잉크를 재충전한 카트리지를 수입하여 일본 국내에서 판매하였다. 원고는 이 재제조품의 수입판매행위가 원고의 특허권을 침해한다고 주장

하여 침해금지 및 침해품의 폐기를 청구하는 소송을 제기하였다. 원심에서는 원고 제품의 구조, 발명의 내용, 거래실정 등에 따르면 잉크를 재충전하여 피고가 제품으로 만드는 행위는 새로운 생산에 해당하는 것으로 볼 수는 없다고 판시하여 원고의 청구를 기각하였다. 이에 대하여 항소심은 원칙적으로 특허권의 소진론을 인정하면서, 다만, (i) 당해 특허제품이 제품으로서의 본래의 효용기간을 경과하여 그 효용을 다한 후에 재사용 또는 재생 이용된 경우(제1유형) 또는 (ii) 특허제품에 대하여 제3자에 의하여 특허제품 중 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 부품의 전부 또는 일부에 있어서 가공 또는 교환이 이루어진 경우(제2유형)에는 특허권은 소진하지 않는 것으로 해석하고 있다. 즉, 법원은 (a) 당해 제품의 통상의 용법 하에서 부품이 물리적으로 마모되거나 혹은 그 성분이 화학적으로 변화하는 등 당해 제품의 사용이 실제로 불가능하게 된 경우는 물론 (b) 물리적 내지 화학적으로는 여러 번 사용가능함에도 불구하고 보건위생 등의 관점에서 사용회수 내지 사용기간이 한정되어 있는 제품의 경우에는 아무리 물리적 내지 화학적으로는 사용가능하다 하더라도 제한된 사용회수 내지 사용기간을 경과하면 사회통념상 효용을 다한 것으로 제1유형에 해당한다고 보았다³³⁾. 그리고, 제2유형에서 말하는 본질적인 부분이란 함은, 특허권이 보호하고자 하는 발명의 실질적 가치가, 종래 기술로는 달성할 수 없었던 기술적 과제의 해결을 실현하기 위한 특유의 기술적 사상에 근거한 해결수단을 구체적 구성으로서 공개한 점에 있으므로 특허청구의 범위에 기재된 구성 중 당해 특허발명 특유의 해결수단을 뒷받침하는 기술적 사상의 중핵을 이루는 특징적 부분을 말한다고 해석하고 있다.

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

30) 동경지방법재판소 2000년6월6일결정, 평성11(요)제22179 호

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

32) 지적재산고등재판소 2006년1월31일판결, 평성17년(네)제10021 호, 판례시보 제1922 호, p.30-63.

33) 사용회수 내지 사용기간이 한정됨이 법령 등에 규정되어 있거나 혹은 사회적으로 확고한 공통인식으로서 형성되어 있는 경우가 이에 해당한다고 볼 수 있으므로 단순히, 특허권자 등이 특허제품의 사용회수나 사용기간을 제한하여 제품에 그 취지를 표시하는 경우만으로 당해 제한에 해당한다고 하여 제품이 그 효용을 다한 것으로 인정할 수는 없는 것으로 보고 있다. 주32), p.48

법원은 이러한 일반론적 접근을 근거로, 본 사안에서 제1 유형의 해당성은 부정할 반면, 제2유형에는 해당된다고 보아 특허권 침해라고 판단하였다. 즉, 잉크 소비 후의 잉크 재충전 행위는 잉크탱크로서의 통상적인 용법에 따른 소모품의 교환에 해당하며, 잉크탱크 본체의 이용이 당초에 충전된 잉크 사용에만 한정된다는 것이 법령 등에 규정되어 있는 것도, 사회적으로 확고한 공통인식이 형성되어 있는 것도 아니므로 잉크 소비로 인하여 특허제품이 제품으로서의 본래의 사용기간을 경과하여 효용을 다한 것이라고는 할 수 없으므로 제1유형에는 해당하지 않는다는 것이다. 그러나, 본건 잉크탱크 본체의 내부를 세정하여 고착화된 잉크를 씻어낸 다음 잉크를 재충전하는 행위는 발명의 본질적 부분을 구성하는 부품의 일부인 압접부의 경계 기능을 회복시킴과 동시에 공기의 이동을 막는 장벽형성이라는 발명의 목적달성에 불가결한 행위로서 특허제품 중 발명의 본질적 부분을 구성하는 부품의 일부에 대한 가공 또는 교환에 해당한다고 보았다. 원심과 항소심의 결론이 다르게 도출된 이유는 모두, 수리행위의 해당 여부는 당해 부품의 기능, 효용기간, 가공의 양태, 정도, 당해 제품의 기능, 구조, 재질, 용도, 사용형태, 거래실정 등의 사정을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다고 하고 있으면서도 당해 부품이 본질적 부분에 해당하는가에 있어서 판단을 달리함으로써 특허침해의 성부가 나눠진 것이라 할 수 있다. 이처럼 당해 부품이 본질적 부분인지의 판단기준이 불명확하고, 따라서 소비자가 이를 예측하기 어렵다는 점에서 제2유형을 근거로 침해 여부를 판단하는 것은 타당하지 않다. 오히려 잉크의 소모로 특허제품 전체의 효용이 상실된 것으로 볼 수 없어 제1유형에 해당하지 않는다고 하였던 바, 그렇다면 당해 특허제품이 효용을 다할 때까지 이를 수리·교환하는 행위는 허용되는 것으로 해석되어야 할 것이다³⁴⁾.

III. 미국과 일본의 사례를 통하여 본 우리 특허법상의 해석

1. 부품교환에 관한 특허침해 주장

우리 특허법은 위에서 살펴본 미국과 일본의 간접침해 규정과 달리 직접침해의 존재 또는 침해인식에 관한 주관적 요건을 요구함이 없이 단순히 특허제품의 생산 또는 특허방법의 실시에만 사용되는 물건을 생산하는 것을 간접침해로 규정하고 있다. 간접침해를 인정하는 근거는, 특허발명의 구성요건 전체의 실시가 아니어서 현실적으로 특허침해가 되는 것은 아니지만 이를 방지하면 장래에 있어서 특허권을 침해할 우려가 있는 경우에 일정한 조건 하에 법이 침해행위로 간주한다는 것이다. 즉 특허권의 직접침해의 원천을 차단함으로써 특허권의 효력의 실효성을 실질적으로 확보하기 위한 것으로 특허권의 효력범위를 확장하기 위해서 규정된 것은 아니다³⁵⁾. 이러한 논리에 따르면 특허법 제127조에서 '특허발명 물건의 생산에만' 사용되는 부품이라고 함은 그러한 부품을 판매함으로써 특허권의 침해의 원인을 제공하는 부품을 의미하는 것이고 '특허발명 물건의 생산에만'에서 말하는 생산이라고 함은 정당한 권원없이 생산함으로써 특허권의 침해에 해당되는 생산을 의미한다는 점에서, 특허법 제127조의 간접침해의 성립에도 직접침해의 존재 또는 직접침해의 상당한 가능성을 전제로 하는 것이라고 해석하는 것이 타당하다³⁶⁾.

2. 침해주장에 대한 항변

지적재산권에 있어서 지적재산권자 또는 실시권자가 국내에서 지적재산권 제품을 양도한 경우에 양수인이 그 제품을 사용하거나, 양도 또는 대여하는 행위를 하더라도 권리 침해가 되지 않는다는 국내 소진론은 학설, 판례를 통하여

34) 이 판결이 내려진 후, 일본에서는 재제조 소모품의 교환행위의 적법성에 대한 논의가 이루어졌으며 법원의 판결에 비판하는 견해도 많이 제기되었다. 즉, 특허의 본질적 부분에 해당하는지 여부가 일의적으로 명확하지 않음에도 제2유형에 있어서 이를 기준으로 판단하게 되면 소비자의 예측가능성을 해하여 법적 안정성을 결하게 될 뿐만 아니라, 특허제품의 대부분을 교환하거나 가공하는 것이 아닌 한 소진의 범위 내에 있는 것으로 해석하여야 하는데, 본건의 경우는 특허제품의 대부분을 교환한 것이 아니라는 것이다. 田村善之 「소비후의 잉크탱크에 잉크를 재충전하는 행위와 특허권 침해의 성부(상)」, NBL No. 836, 2006.7. p.30-31 참조

35) 정삼조 「특허권의 간접침해」, 민사판례연구 XXI, 1999, p.557-558

36) 정삼조, 주35), p.559

이의 없이 우리나라에 받아들여져 있지만 특허권에 대해서는 아직 명시적 판례가 없다³⁷⁾. 또한, 묵시적 라이선스와 허용되는 수리와 같은 미국의 판례이론이 직접적으로 언급된 판례도 없다. 그러나, 특허법 규정의 취지에서 볼 때 특허제품의 단순한 수리나 보수는 구매자가 적법하게 구매한 특허제품에 관하여 자유롭게 행사할 수 있다고 보아 특허권 침해를 구성하지 않는다고 함이 타당하다³⁸⁾.

3. 소모품 관련 구체적 사례 및 검토

우리나라의 재제조 소모품 교환과 관련한 사례로는, 재제조 카트리리지 생산, 판매행위의 간접침해 해당여부가 쟁점이 된 판결³⁹⁾이 있다. 본 사안에서는 (i) 레이저 프린터에 사용되는 소모부품인 감광드럼카트리지가 특허발명의 본질적 구성요소이고 (ii) 다른 용도로는 사용되지도 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라 (iii) 레이저 프린터 구입시에 그 교체가 예정되어 있었고 (iv) 특허권자가 그러한 감광드럼카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로 특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 하였다. 그러나, 대법원의 판시내용에 따르면 ‘물건의 생산에만’이라는 범문에 충실한 나머지 소모품이라는 구성요소의 특징을 전혀 고려하고 있지 않다. 각각의 논거에 있어서, (i) 본질적 구성요소인지 여부로서 판단하게 될 경우 그 기준이 명확하지 않아 법적 안정성을 결하게 된다,⁴⁰⁾ (ii) 전용품이 아님을 이유로 간접침해가 부정되는 모순을 제거하기 위하여 법개정을 시도한 일본의 사례를 검토해 볼 필요가 있다, (iii) 교체가 예정되어 있는 경우를 허용되

는 수리 해당성의 요건으로 보아 직접침해의 성립을 부정하고 있는 미국과 일본의 입장과 대조적이다. 결국, 법원은 간접침해의 성립에 직접침해의 존재를 필요로 하지 않는 것으로, 이는 직접침해의 존재 또는 직접침해의 상당한 가능성이 없음에도 불구하고 소모품의 제조, 판매행위를 간접침해로 보게 됨으로써 특허받지 않은 부품 자체에도 특허권을 인정하는 것이 된다⁴¹⁾. 한편, (iv) 토너 카트리지가 만일 너무나도 본질적인 구성요소이기 때문에 특허권의 침해를 인정해야 한다면 균등론에 입각한 직접침해를 주장했어야 하는 문제로 특허권의 직접침해 가능성도 없고 균등론에 입각한 직접침해에도 해당하지 않음에도 불구하고 간접침해를 주장함으로써 특허발명에 해당되지 않는 토너 카트리지에 대해서까지 특허권의 효력을 확대하는 것은 특허권의 남용에 해당하고 일반적으로 끼워팔기가 부품산업에서의 경쟁 제한적 효과가 있는 경우에는 독점규제법과도 모순된다⁴²⁾는 문제점이 남는다.

IV. 특허권의 남용 및 독점규제법과의 관계

1. 특허권의 남용

특허권자가 그 특허권의 범위를 벗어나 권리를 행사하는 경우 이는 특허권의 남용에 해당한다. 특허권 남용이론은 ‘더러운 손’의 법리에 따라 형성된 것으로 특허권 침해에 대한 항변으로 원용되고 있다⁴³⁾. 즉, 특허권자가 특허제품 자체의 효용이 다하지 않았음에도 불구하고 특허받지 않은 소모품의 교환을 부당하게 제한하거나 자신이 생산, 판매하는

37) 손용욱, 주22), p.33-34

38) 우리나라의 다수의 견해도 파손되거나 마모된 특허제품의 부품을 교체하거나 수선하는 행위는 특허권의 침해로 되지 않는다고 보고 있다. 최덕규, 특허법, 세창출판사, 1996, p.709-701, 송영식 외 2인, 지적소유권법, 육법사, 2005, p.290 등 참조

39) 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580판결(공2001.3.15.(126).574), 서론에서 언급한 대법원 2006.10.12. 선고 2006다831판결은 감광드럼 제조방식이라는 부품 자체에 특허권을 가지고 있는 경우로서 직접침해에 해당하는 사안이다. 따라서, 특허받지 않은 부품의 교환행위의 적법성 여부를 논하기 위해서는 간접침해가 쟁점이 된 동 사안을 분석하는 것이 적합하다고 본다.

40) 이는 일본의 잉크카트리리지 판결에 대한 일본 내의 비판과 그 취지가 동일하다.

41) 정상조, 지적재산권법, 홍문사, 2004, p.193

42) 손경한, 정진근, 「특허와 독점규제법간의 관계」, 신특허법론, 법영사, 2005, p.40

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

교체용 부품만을 구매하도록 강요하는 경우에는 특허권의 보호범위를 넘어서는 권리행사로써 권리남용이 인정될 수도 있다. Sage판결과 Kendall판결에서도 특허권의 남용과 독점금지법 상의 문제가 쟁점이 되었는데, 특허권자가 구매자에게 1회 사용이라는 제한을 근거로 당해 특허제품의 소모품을 제3자로부터 구입·교체하는 행위를 특허권 침해라고 주장하는 것은 교환 소모품 시장을 자신이 독점하고자 하는 의도로서 특허권의 범위를 확장하는 행위로 허용될 수 없다고 하였다. 반면, Mallinckrodt판결에서는 특허권자의 일회 사용 제한이 유효한 판매제한이라면 이러한 제한은 특허법상의 강제조항에서 제외되지 않으며, 특허남용법이나 독점금지법에 위반하지 않는다고 판단하였다.

2. 끼워팔기 행위의 독점규제법상 문제

특허권자는 특허제품을 공급하면서 그에 사용되는 부품을 자신이 제조·판매하는 상품과 함께 구매할 것을 강요하는 경우 이는 권리의 남용은 물론 독점규제법상의 대상이 될 수도 있다⁴⁴⁾. 판매자의 입장에서는 상품의 기능을 확보하기 위하여 자신이 제공하는 보증된 품질의 부품을 사용할 것을 바라는 측면에서, 나아가 특허제품의 독점가격으로 제한될 수 있는 물품의 보급을 부품에 전가시킴으로써 전체 수익을 증가시킬 수 있다는 측면에서 끼워팔기를 판매전략으로서 정당화하는 주장을 하기도 한다. 그러나, 이는 구매자가 동일한 가격이나 그 이하의 가격으로 끼워진 상품과 동등하거나 양질의 경쟁상품을 공급하는 공급자로부터 적

리되어 구매자의 선택권을 왜곡시키고 효율적이고 잠재적 우수 제조업자가 시장에 진입하는 것을 어렵게 만듦으로써 공정한 경쟁을 유도하는 독점금지 목적을 몰각시킬 수도 있다⁴⁵⁾. 일반적으로 독점규제법상의 끼워팔기는 2개 이상의 상품을 함께 판매하더라도 각각의 상품을 별도로 구입할 수 있는 경우이거나 주된 상품의 기능에 반드시 필요한 상품을 끼워팔는 행위는 이에 해당하지 않는다고 보고 있다⁴⁶⁾. 이러한 해석에 따르면 프린터와 카트리지의 끼워팔기는 독점규제법상의 적용을 받을 수 없는 경우도 있게 된다. 그러나, 미국의 판례는 끼워팔기에 해당하기 위해서 주된 제품과 부수되는 제품에 각각 별도의 시장이 존재하고, 특허권자가 주된 제품의 시장에서 '경제적인 힘'을 가지고 있어야 함을 요구한다⁴⁷⁾. 그리고 특허권이라고 하는 배타적인 권리로 인하여 특허권자는 통상적으로 '경제적인 힘'을 가지고 있는 것으로 추정한다. 따라서, 특허권자가 특허권의 대상이 아닌 부품에까지 권리를 주장하면서 경쟁업자의 행위를 부당하게 제한하는 것은 자신의 제품만을 구매할 것을 강요하는 끼워팔기 행위에 해당하여 독점규제법의 목적에 위반된다고 인정할 수 있을 것이다⁴⁸⁾.

V. 결론

이상과 같이 특허소모품의 교환행위에 대해서 국가마다 법 적용 및 해석을 달리하고 있다. 그러나 재제조 상품 시장은 경제적, 환경적 측면에서의 사회적 이점을 고려할 때 활

44) 특허권 남용은 독점금지법보다 넓은 개념이다. 독점금지법 위반 행위는 언제나 특허권의 남용이 되지만, 반대로 독점금지법 위반이 아니더라도 특허권의 남용이 되는 경우도 있다. Katherine E. White, 주43), p.1

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

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

47) 1917년 Motion Picture Patents 사건에서는 영화 영사기의 특허권을 보유한 기업이 영사기의 구매자로 하여금 자신이 공급하는 영화만 상영하도록 했으며(Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co., 243 U.S. 502 (1917)), 1936년의 IBM 사건에서는 계산기의 특허권을 보유한 기업이 소비자들로 하여금 연산에 필요한 펀치 카드도 반드시 자신으로부터 구매하도록 요구했고(IBM Corporation v. United States, 298 U.S. 131 (1936)), 1947년의 International Salt 사건에서는 통조림 식품에 소금을 투여하는 기계의 특허권을 보유한 기업이 임차인들로 하여금 반드시 자신이 공급하는 소금만을 사용하도록 했으며(International Salt Co. v. United States, 332 U.S. (1947)), 1958년의 Northern Pacific Railway 사건의 경우 철도 회사가 자신이 소유한 토지를 임차하거나 구매하는 이는 반드시 자신의 철도를 이용하여 물품을 운송하도록 하였다.(Northern Pacific Railway Company v. United States, 356 U.S. 1(1958)) 미 대법원은 이 네 사건 모두 주 상품시장의 독점력을 부 상품 시장으로 연장하는 효과를 가져오기 때문에 부당한 '경쟁 제한'(restraint of competition)을 금지한 Sherman Act의 제1조를 위반한 것으로 판시했다. 권오승, 공정거래와 법치, 법문사, 2004, p.629-630 참조

48) 같은 견해로 정삼조 주35), p.567 참조

성화될 효용이 있으며, 법적인 측면에서도 다음과 같은 이유로 적법한 행위로 해석될 수 있다. 첫째, 재제조 소모품의 교환행위는 '수리' 행위로 인정될 수 있다. 토너의 재충전 행위는 토너라고 하는 카트리지 본체 보다 수명이 짧은 소모품을 재충전하여 카트리지의 본래의 효용을 유지시키는 행위이며, 재제조 시 카트리지의 구성요소를 물리적으로 파괴하는 공정은 없다. 따라서, 토너의 재충전은 특허제품의 동일성이 인정되는 범위에서 수명이 짧은 소모품의 교환에 지나지 않으므로 이는 '수리'에 해당하며 특허제품의 '재생산'이라고 평가할 수 없다. (카트리지 본체에 대한 프린터의 관계도 동일한 논리가 적용된다) 둘째, 특허법 제127조 규정의 취지에 따라 간접침해의 성립에는 직접침해가 전제되는 것으로 해석되어야 하며, 따라서 프린터 카트리지의 교환행위가 수리에 해당한다면 이는 직접침해를 구성하지 않는 것으로서 간접침해행위도 되지 않는다고 보는 것이 타당하다. 셋째, 특허권자는 취득자에 의한 특허품의 사용, 재판매 등의 제한을 가할 수 있으나 그것은 당사자간에 구속력을 가져야 하며, 특허법이나 독점금지법에 위반하는 것이어서는 안된다. 이는 미국 판례의 입장과 유사하다. 일본에서도 소모품교환 행위는 직접침해를 전제로 하는 것이 법원의 입장이고 잉크교환 행위가 특허권 침해라는 판결에 대한 비판이 제기되고 있는 바, 이러한 논의는 우리 특허법상

의 적용에 있어서 참고가 될 것이다. 다만, 이처럼 부품교환 행위의 적법성이 인정되기 위해서는 부품 자체에는 특허권이 없는 경우이어야 한다. 부품에도 특허권이 있는 경우에는 특허전체의 실시행위에 해당하여 직접침해를 면하기는 어려울 것이다.

이 문제의 핵심은 결국 특허권자와 재제조품을 생산·판매하는 경쟁업자간의 갈등을 어떻게 조율하느냐이다. 이를 위한 해결책으로 원제품 업체가 새로운 모델을 출시한 경우 그에 따른 연구개발비와 수익을 확보할 수 있도록 일정기간 동안 법적으로 재제조를 금지토록 하자는 방안이 제시되고 있다. 또한, 재제조 업체가 재제조품의 품질 및 신뢰를 유지할 수 있도록 하는 법적, 제도적 장치를 마련하는 것이 중요하다는 의견도 있다. 카트리지의 규격을 표준화시키는 것도 하나의 대안이 될 수 있을 것이다. 그러나 무엇보다도 재제조 제품을 생산·판매하는 것이 법적으로 허용되는 행위로서 평가되어야 한다. 위에서 제시한 바와 같이 구매자의 특허제품의 소모품 교환행위는 '생산'이 아닌 '수리'로 해석될 수 있고 이는 직접침해를 구성하지 않으므로 간접침해도 부정되어야 한다는 논리적 해석이 전제되고, 그런 다음 위의 여러 방안들이 받아들여진다면, 권리자, 경쟁업자, 소비자가 모두 Win-Win 할 수 있는 방향으로 재제조 산업은 나아갈 수 있을 것으로 전망된다.

발명특허 2008. 3

