

폐기물재활용과 특허소진론*

한 만 주 **

<국문초록>

특허제품의 재활용이 고장나거나 소모된 부품의 단순한 수리인가, 아니면 새로운 생산(재생산)인가에 따른 허용여부는, 특허법상 특허권의 실시태양 중 ‘생산’의 해석여부에 관계된다. 특허소진론에 입각하면 쉽게 교환할 수 있는 부품의 교환 등의 수리 및 특허제품의 성능이나 질을 향상, 개선하는 수리에 유사한 행위는 허용되고, 쉽게 교환할 수 없는 부품이나 복잡한 공정에 의한 경우는 재생산에 해당한다.

그리고 허용되는 수리와 허용되지 않는 재생산을 판단하는 기준은 가공된 제품과 특허제품과의 동일성 유지 여부이다. 동일성 유지여부를 판단함에 있어서는 제품의 사용기한, 가공된 부재의 본질적 부분여부, 기타 특허제품의 특성, 특허권자와 구매자의 이익형량, 거래사정 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

우리의 경우 특허제품의 부품시장이나 중고제품시장이 외국에 비하여 활성화되어 있지 아니하고, 수리 자체도 주로 제조업자의 유통망에 따라 이루어지고 있는 등 별개의 수리나 재활용산업이 활성화되고 있지 않은 현 상황에서, 환경보호, 자원재활용, 독과점구조의 견제 등을 고려하면 수리의 범위를 극단적으로 좁혀 해석하는 것보다는 범위를 넓히는 방향으로 정책을 운용하여야 할 것이다.

간접침해에 관한 판례에서는 간접침해의 성립요건으로 간접침해자에 대해서 직접침해에 대한 주관적 인식 요건이 필요하지 않음을 확인할 수 있고, 직접침해에 대한 증거가 없더라도 간접침해의 성립여부를 지나치게 넓게 인정하고 있다.

그러나 간접침해 규정은 간접침해자가 판매하는 부품이 특허권의 침해에 이용되어 직접침해가 되는 것을 방지함으로써 특허권 효력의 실효성을 실질적으로 확보하기 위한 것으로 직접침해에 대한 예방적인 차원에서 특허권자를 신속히 구제하지는 것이 입법취지이다. 이를 넘어서 청구범위 해석에 의해서도 인정되지 않는 구성요소의 보호를 인정하여 특허권의 효력범위를 확장하는 해석은 바람직하지 않다. 특허제품의 재활용과 특허제품을 구매한 구매자의 사용권의 보장이라는 측면에서도 이러한 해석에 대한 제한이 필요하다

주제어: 폐기물, 재활용, 특허소진, 수리, 재생산, 직접침해, 간접침해

DOI: 10.18215/envlp.16..201602.217

* 이 논문은 2014년 강원대학교 전임교원 기본연구비지원에 의한 것임.

** 법학박사, 강원대학교 법학전문대학원 교수.

- I. 들어가며
- II. 순환형 사회를 위한 정책과제
- III. 폐기물재활용과 특허소진이론
- IV. 외국의 특허제품 수리 및 재생산 판단기준
- V. 우리의 경우
- VI. 폐기물재활용의 법적 문제점 및 판단기준
- VII. 맺음말

I. 들어가며

순환경제사회의 실현과 관련하여 폐기물의 재활용은 점차 중요한 문제가 되고 있다. 폐기물이 약간의 가공에 의하여 재활용되면 자원이 절약되고 환경 부담이 저감되는 좋은 제품의 순환이용시스템을 재구축하는 것이 되기 때문에 재활용제품의 개발, 제조 및 판매는 장려되어야 한다.¹⁾

복잡한 기계제품을 사용한 후, 제품의 회수와 선별을 거쳐서 사용가능한 것을 소재화하여 재활용을 도모하는 재 제품화 사업은 일부 기업에 의해 이미 실시 단계에 있다. 수명이 다한 부품과 설계 변경이 있는 부분을 교환하여 신제품으로써 품질이 보증되어 시장에 재투입되고 있으며, 이후 부품의 장기화, 간소화, 공동화 등을 고려한 제품의 개발 및 설계가 행하여져서 재사용에 중점을 둔 재활용시스템이 일반화되는 경향이 나타나고 있다. 또한 우리의 재활용 관련 법규에서도 재활용에 관한 대책의 우선순위를 정하여 가능한 한 사용이 끝난 제품의 재활용을 기업에 촉구하고 있다.²⁾

그런데 제품을 제조한 제작자가 사용이 끝난 제품을 회수하여 새 제품화하고 이를 판매할 경우에는 문제가 발생하지 않지만, 폐기물처리업자 등 당해 제작자와는 다른 제3자가 재 제품화하여 판매하는 경우에는 특허권 등의 지적재산권을 침해할 위험이 존재한다. 따라서 사용이 끝난 특허제품의 재활용 촉진을 도모하면서 특허권등의 지적재산권의 보호와의 조정문제가 중요한 연구, 검토대상이 된다.

1) 한만주 譯, 吉川榮一 著, 『기업환경법』, 다나출판, 2011, 179면.

2) 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률, 전기, 전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률, 순환골재 품질인증 및 관리에 관한 규칙 등 참조.

특허법에 의하면 특허권자에게 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하게 하고 있어서³⁾ 무단으로 특허발명을 실시하면 특허권을 침해하는 것이다. 그런데 특허법 제2조에서는 그 실시에 대하여 정의하고 있는 바, 그 조문상으로 보면 특허품의 실시는 특허제품이 양도될 때마다 또는 사용될 때마다 실시하는 것이므로 정당하게 특허제품을 구입하였다든가 특허제품을 다시 양도하거나 사용하거나 하는 등의 실시행위를 할 때는 특허권자의 허락을 얻어야 하고, 그렇지 않은 경우 특허권 침해가 될 수 있다. 그러나 그와 같이 해석하여 특허제품이 유통될 때마다 특허권자의 허락이 필요하다면 특허제품의 유통이 상당히 저해될 것이다.

따라서 지적재산권자가 지적재산권 제품을 양도한 경우에는 그 권리가 소진되었으므로 양수인이 그 제품을 사용하거나 양도 또는 대여하는 행위를 하더라도 권리 침해가 아니라는 소진론(exhaustion doctrine)이 지적재산권 분야에서 성립되어 있다.⁴⁾ 또한 특허법의 목적도 발명에 대해서 독점적, 배타적 권리를 인정하여 과학과 기술의 발전을 도모하고자 하는 것이지만, 지나친 권한 부여로 인한 피해를 막기 위해서는 명문의 규정이 없다 하더라도 특허소진이론이 받아들여질 필요가 있다.

그러나 적법하게 판매된 특허제품이 수리⁵⁾나 재생산⁶⁾ 등을 통하여 재활용되어 자유롭게 유통되면 특허권자가 발명에 대한 보상을 제대로 받을 수가 없게 되어 특허법이 목적하는 바에 반할 수가 있고, 그렇다고 이를 무조건 저지하면 구매자가 그 특허품을 이용하여 얻을 수 있는 정당한 이익을 얻지 못하게 되어 특허품에 대한 소유권의 행사를 제한하는 결과를 초래할 수가 있다. 따라서 특허품을 재활용하는 행위가 침해에 상당하는 행위인지 아니면 허용 가능한 행위인지를 판단함에 있어서는 특허권자와 구매자간의 이익 형평을 고려하여야 한다.⁷⁾

따라서 이 논문에서는 먼저 순환형 사회를 위한 정책과제 및 폐기물 재활용과 관련된 특허소진이론을 소개한다. 그리고 특허소진론에 대한 외국의 분석들을 정리하고, 특히 수리와 재생산 등 재활용되는 특허품에 관한 외국의 논의와 판례들을 검토하면서 그 차이점과 소진 성립에 관한 판단방법과 효력범위 등 주요 쟁점 들

3) 특허법 제98조 참조.

4) 윤선희, “특허권소진의 의의와 그 논거에 대한 연구”, 『산업재산권』 제27호, 2008, 136면.

5) 수리란 물건의 기능을 유지하기 위하여 또는 상실된 기능을 회복시키기 위한 행위를 말하는 것으로, 특허제품을 구매한 자는 자유롭게 특허제품을 사용할 수 있으며, 이러한 사용권은 특허제품의 계속적인 사용을 위하여 수리하는 권리를 포함한다.

6) 재생산이란 폐기물 등을 용도를 바꾸거나 가공하여 다시 사용하는, 즉 동일제품 또는 다른 제품의 원재료로 사용하는 것을 말한다.

7) 長澤幸男, “消盡論の推移と展望”, 『商事判例』, No.1236, 66頁.

을 분석, 정리해 본다. 이를 기초로 하여 우리의 경우에 폐기물 재활용의 법적 문제점 및 허용여부 판단기준 등을 검토한다.

II. 순환형 사회를 위한 정책과제

자연계의 물질순환의 기본 틀을 크게 초월한 오늘날의 생산, 소비행태는 지구자원의 고갈문제와 더불어 심각한 폐기물문제를 초래하고 있다.⁸⁾ 대량생산-대량소비-대량폐기의 결과, 최종 처분장의 잔여 용량 부족, 폐기물 처리시설 입지의 곤란성, 불법투기에 의한 환경오염, 처분장에서 발생하는 중금속 등에 의한 생태계에의 심각한 영향 등이 우려되는 상황이다. 따라서 폐기물 처리의 방법에 대한 근본적인 재검토가 필요하고, 보다 강화된 감량화, 자원화의 노력이 요구되고 있다.

따라서 지금까지 우리의 소비사회를 형성해 온 자원, 개발, 생산, 소비, 폐기의 ‘일방통행형 사회’로부터 폐기물을 두 번 자원으로 이용하는 ‘순환형 사회’로 변해야 한다. 이러한 순환형 사회의 키워드가 되는 것이 Reduce(발생 억제), Reuse(재사용), Recycle(재생이용)이다. 발생 억제는 생산과 소비의 존재방법을 재검토하고 폐기물의 양을 줄이는 것으로 이에 관한 기본 인식이 중요하다. 재사용은 사용된 물건을 자원의 레벨까지 돌리지 않고 이용을 반복하는 것이다. 이에 비하여 재생이용은 순환형 사회를 구축하는데 강력한 실천수단이 될 수가 있다.

폐기물을 다시 자원으로 이용하는 순환형사회로 변화하기 위해서는 Recycle에 의한 물질 순환을 실현하여야 한다. 지금까지 우리의 소비문화는 천연자원의 채취와 가공, 사용과 폐기의 사이클을 반복해 왔다. 이러한 고리가 자연의 정화, 환원능력의 범위 내에 있는 한 환경에의 부담을 고려하지 않아도 생태계의 밸런스를 붕괴시키지 않고 지속적인 생활이 허용되어 왔다. 그러나 현재 화석연료의 사용, 과학 기술의 발전에 의해 사회경제활동이 비약적으로 확대되면서 급격한 인구 증가와 도시의 인구집중을 초래하고, 천연자원의 채취, 가공, 사용, 폐기의 고리를 파괴해서 자연의 정화, 환원 능력을 벗어나서 오늘날의 폐기물문제가 발생하였다.⁹⁾

그리하여 더 이상 현재의 생활패턴을 반복하는 것은 용납되지 않고, 경제의 정체와 붕괴를 초래하는 것이 불가피한 상황이 되었다. 따라서 순환형 사회로의 변

8) 吉川榮一, 『企業環境法の基礎』, 有斐閣, 2005, 24頁

9) 한만주 역, 앞의 책, 146면.

혁이 시급한 과제이어서 이를 위한 기본원칙을 확인하고 환경정책을 입안하는 것이 중요하다.

순환형 사회를 창조하기 위한 기본적인 사고로는 ① 재생가능한 자원은 재생되는 자원량의 범위 내에서 소비하고, ② 재생 불가능한 자원은 재생 가능한 대체 자원을 만들어서 그 생산량의 범위 내에서 소비하며, ③ 폐기물의 투기는 자원의 복원력 범위 내에서 가능한 것으로 할 것 등이 고려되어야 한다.¹⁰⁾ 만약 현재의 생산활동과 소비행동이 이 범위 내에 포함되면, 폐기물문제나 천연자원의 고갈문제를 해소하고 지속적 발전을 도모할 수가 있다. 그러나 이는 지구인구의 규모와 그 수요를 충족하기 위한 경제규모의 측면에서 보면 불가능에 가깝고, 순환형 사회를 만들기 위한 원론적인 의미만을 가진다고 볼 것이다.

폐기물 처리와 Reduce, Reuse, Recycle과의 관계에서도 물질의 제조, 재이용, 폐기 사이의 연관시스템을 구축하여 가능한 한 물질 순환의 범위 내에 수용될 수 있는 정책을 입안하여야 한다.

이를 위하여 먼저, 폐기물의 발생억제가 재사용과 재생이용에 우선하여 고려되어야 한다. 폐기물의 발생을 억제하기 위해서는 제품개발과 설계, 생산, 유통 및 판매, 소비와 사용의 모든 단계에서 폐기물 발생량의 억제를 도모하기 위한 고려가 요구된다. 예를 들면 생산되는 제품이 보수하기 쉽고, 간단한 수리와 부품의 교환에 의해 장기간 사용이 가능하고, 기능성과 디자인이 우수하여 교체를 필요로 하지 않는 것이 이상적이다. 그리고 그 제품의 생산과 수송단계도 자재의 효율적 이용에 있어 가공에 낭비가 없고, 몇 번이라도 사용될 수 있는 것 등이 기본이 되어야 한다.

그리고 사용이 끝난 제품의 재사용이 재생이용에 우선되어야 한다. 현재 리사이클되고 있는 용기 등을 리터너블 용기로의 이용을 유도하기 위한 조치들을 강구하여 사용이 끝난 제품의 재사용을 촉진해야 한다.

또한 재사용 가능한 것에는 한계가 있기 때문에 재생이용을 쉽게 하는 물건 만들기가 중요하다. 재생이용하기 위하여 많은 노력과 시간이 걸려서 처음 사용한 소재를 이용하는 이상의 비용이 든다면 재생이용은 성립되지를 않는다.¹¹⁾

순환경제사회의 실현과 관련하여 폐기물의 발생억제, 재이용, 재생이용의 축진은 점차 중요하게 되어 리사이클 관련 법제의 강화가 필요하다. 이러한 상황 속에서

¹⁰⁾ Herman Daly, Economics in a full world, *Scientific American*, Nature Publishing, 2005, p.101

¹¹⁾ 한만주 역, 앞의 책, 150면.

약간의 가공에 의해 재이용되면, 자원의 절약과 환경부담이 저감되는 순환이용시스템이 구축되고, 이에 따라 리사이클제품의 개발과 제조, 판매 등이 장려되어야 하며, 폐기물 재활용 촉진과 관련한 법적 문제점들 또한 정리되어야 할 것이다.

III. 폐기물재활용과 특허소진이론

특허권자는 사업으로 특허발명을 실시할 권리를 독점하고, 특허권자는 자신의 허락을 받지 않고 특허권자 모르게 무단으로 특허발명을 실시하는 자에 대해서 특허권을 침해하는 불법행위로 간주하여 손해배상을 청구할 수 있을 뿐만이 아니라, 특허법상 침해행위 금지 등을 청구할 수 있다.¹²⁾

또한 특허발명이 물건인 경우에는 그 물건의 생산, 양도, 임대 등의 행위가 발명의 실시예에 해당되어, 특허제품이 양도되고 사용될 때마다 실시행위가 된다. 그래서 정당하게 특허제품을 구입하였다도 특허제품을 다시 양도하거나 사용하는 등의 실시행위를 하는 경우에는 원칙적으로 특허권자의 허락을 받아야 하고, 그렇지 아니하면 특허권 침해문제가 발생하게 될 수 있다.

특허제품이 판매되면 구매자는 그 제품이 수명을 다 할 때까지 사용하거나, 다른 사람에게 양도할 수 있다. 그러나 해당 특허제품을 사용하는 과정에서 고장이 나거나 일부 부품이 소모되면 수리를 하거나 소모된 부품을 보충하게 된다. 이 경우 특허소진이 적용되는 사용의 범위라면 특허권 침해가 문제되지 않았지만, 특허소진이 적용되지 않는 새로운 생산에 해당한다면 특허권 침해 문제가 발생할 수 있다. 따라서 일정한 범위 내에서는 제품의 일부분이 변경되는 경우에 특허권의 효력범위가 미치지 않는 것으로 볼 필요가 있어서, 특허소진에 의한 허용된 수리범위와 허용되지 않는 수리범위를 확정하는 것이 중요하다.¹³⁾

특허발명이 실현된 물건이 특허권자 등에 의하여 적법하게 거래에 제공된 경우에, 특허권의 효력이 유통된 물건에까지 미치게 되면, 해당 제품은 유통의 곤란에 빠지게 될 뿐만 아니라 구매를 통해서 그 물건을 사용하고자 하는 사람도 해당 물건을 구매함으로써 얻게 되는 목적을 달성하지 못하게 된다. 따라서 특허제품이 특허권자 등의 소유를 떠나 양도되어서 특허권과 새로운 구매자의 소유권 사이에

12) 특허법 제126조 참조.

13) 이현희, “권리소진에 관한 연구”, 한양대 박사논문, 2010, 158면.

권리충돌이 발생하여 원활한 유통이 저해되는 것을 조정하기 위하여 등장한 이론이 특허소진론(doctrine of patent exhaustion)이다.

특허소진이란, 특허권자가 특허된 발명을 실현한 특허제품을 정당하게 판매하였을 경우에는, 적법하게 특허제품을 구입한 자가 제품을 사용하거나 양도 또는 대여하는 행위를 하더라도 권리침해가 되지 않고 추가적인 배타권을 가질 수 없다는 것이다.¹⁴⁾ 물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대하여 특허권자 등이 당해 제품을 양도한 경우에는 특허권이 이미 그 목적을 달성하였으므로 특허권은 소진된다는 것이고, 양수인 및 전득자의 특허사용에 대한 기대 보호, 상품의 자유로운 유통 저해 우려, 이득의 이중취득위험 방지 등이 그 인정근거로 제시된다.

결국 적법하게 판매된 특허제품이 수리나 재생산 등으로 재활용되어 자유롭게 유통되면 특허권자가 발명에 대한 보상을 제대로 받지 못할 수 있고, 또 이를 저지하면 구매자가 그 특허품을 이용하여 얻을 수 있는 정당한 이익을 얻지 못하여 특허품에 대한 소유권 행사에 제한을 받는다. 따라서 특허소진론은 특허권이 제품에 실현될 때 특허권자가 보유하는 특허권과 그 특허가 실현된 특허제품을 구입한 구매자가 누리는 특허 사용권의 충돌에 따른 이해관계를 조절하는 법리이다.

특히 특허권자로서는 완제품 판매보다는 실제적 수익이 발생하는 부품이나 부분품 시장을 통하여 수익을 극대화하려는 이해관계와, 특허제품 구매자로서는 보다 저렴한 가격에 부품이나 부분품을 구입하여 유지비용을 낮추려는 이해관계가 충돌할 수가 있다. 이러한 이해관계의 충돌을 조정해 주는 것이 수리(repairment)와 재생산(reconstruction)을 구분하는 이론¹⁵⁾으로, 특허제품을 취득한 자의 권리는 그 특허제품의 사용수명을 보존하는 수리행위에 까지만 미치며 그 수리행위를 넘는 재생산에는 미치지 않는다는 것이다.¹⁶⁾

그러나 특허제품에 있어서 허용되는 수리와 허용되지 않는 재생산을 구분하는 것은 간단하지 않다. 특히, 기술의 종류가 다양하고 기술의 종류에 따라서 권리범위가 다른 특허권에 있어서는 더욱 그러하기 때문에 일률적으로 적용할 수 있는 기준을 찾기는 쉽지 않다. 특허소진론을 인정하고 있는 외국의 경우에는 그에 대한 이론 및 다수의 판결이 나와 있고 특허제품을 재이용하는 것이 침해에 상당한 행위인지, 아니면 허용가능한 행위인지를 평가하는 나름대로의 기준을 마련하고 있다.

우리의 경우 아직 특허소진에 관한 학설의 정립 내지 직접적인 판례 또한 거의

14) 정상조, 박준석, 『지적재산권법』, 홍문사, 2011, 154면.

15) Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 264 F.3d 1094, 1102(Fed.Cir.2001)

16) 설민수, “특허권 소진법리의 역사적 전개와 한국에서의 적용”, 『사법논집』 55집, 56면.

존재하지 않지만¹⁷⁾, 앞으로 특허제품의 재활용과 관련하여 이러한 문제가 발생할 가능성이 높은 상황에서, 외국의 특허제품 수리 및 재생산 관련 이론과 판례를 검토하고 미국과 독일, 일본을 중심으로 특허소진 성립에 대한 판단기준과 쟁점들을 비교, 분석하여 시사점을 얻기로 한다.

IV. 외국의 특허제품 수리 및 재생산 판단기준

특허소진이론을 인정하고 있는 법리 및 판결은 미국과 일본 등의 외국에서는 이미 다수 존재하고 있고, 특허품을 재이용하는 것이 침해에 해당하는 행위인지 아니면 허용 가능한 행위인지를 평가하는 기준이 있어 왔다. 미국에서는 특허품을 재이용하는 행위가 침해에 해당하는 재생산 행위(impermissible reconstruction)인지, 아니면 그 행위가 수리나 정비이므로 허용가능한 수선행위(permissible repair)인지 등으로 나누어 판단하고 있다.¹⁸⁾

그러나 국가에 따라서 그 분석의 틀이 일치하지는 않는다.¹⁹⁾ 이러한 차이가 그와 관련한 직접적인 판시사항이 없는 우리에게 시사하는 바가 무엇인지, 그리고 향후에 우리나라에서도 그와 같은 문제가 발생할 가능성이 매우 높기 때문에 우리에게 과연 특허제품의 재활용시 법적 문제점 및 판단기준이 어떻게 해석, 적용되어야 하는지 등을 살펴볼 필요가 있다.

1. 미국의 경우

미국에서 라이선스는 동일한 제품에 한해서 승낙되는 것이기 때문에 수리 등을 통하여 제품의 동일성이 인정되는 경우에는 특허에 의한 독점을 인정하지 않고, 재생산 등으로 동일성이 유지되지 않는 경우에는 특허권을 인정한다.

17) 특허권자 등이 우리나라에서 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산한 물건을 계약이나 경매절차에 의하여 양도한 경우에는 당해 물건에 관하여 특허권이 이미 그 목적을 달성하였으므로 소진된다는 하급심 판례는 있다, 서울 중앙지법 2006가합58313판결 2008.1.31. 선고 참조.

18) Amber Hatfield Rovner, “Distinction between Permissible Repair and infringing Reconstruction”, 12 Tex. Intell. Prop. L.J. 227, 2004, p.269

19) 외국의 특허제품 수리 및 판단기준에 관하여는, 한만주, “특허소진론에 관한 비교법적 고찰,” 『강원법학』 제44권, 2015 참조.

미국판례²⁰⁾에서는 수리인가 재생산인가의 판단에 있어 발명에 대한 대가의 회수라고 하는 특허권자의 이익과, 양도받은 자에 의한 물건의 자유로운 사용이라고 하는 이익간의 이익형량을 하고 있다. 그리고 재생산에 해당하는가 그렇지 않은가는, 가공된 제품과 특허제품과의 동일성이 유지되고 있는가를 기준으로 삼고 있다.²¹⁾

동일성 유지여부의 판단기준에 있어서, 미국에서 중요시하고 있는 점은 다수의 판례에서 언급되고 있는 사용기한(lifetime)이다. 특허제품 전체의 사용기한보다도 특허발명의 구성요소인 교환된 부재의 사용기한이 짧은 경우, 특허 받은 조합 전체를 사용가능한 상태로 유지시키기 위해 소모된 부분을 교환하는 경우에는 수리에 해당한다고 본다. 그래서 특허제품을 전체로 보아 사용이 끝난 경우 이를 다시 사용가능하게 하는 것은 재생산에 해당하고, 특허제품에 교체가능한 부분이 포함되어 있는 경우에는 허용되는 수리에 해당한다고 보았다.²²⁾

그리고 발명의 내용에 있어서 미국에서는 Aro사건이나 이후의 판례에서 볼 수 있듯이, 특허제품의 구성요소 자체에 특허가 부여되어 있지 않은 경우에는 해당요소가 발명의 본질적 부분에 관한 것이라도 재생산에는 해당하지 않는 것으로 보아 수리를 폭넓게 인정한다. 따라서 해당 구성이 발명의 작용효과를 구현하고 있는가, 그렇지 않는가도 문제가 되지 않는다.²³⁾

결국 쉽게 교환할 수 있는 부품의 교환 등의 수리 및 특허제품의 성능이나 질을 향상, 개선하는 수리에 유사한 행위는 허용되고, 쉽게 교환할 수 없는 부품이나 복잡한 공정에 의한 경우는 재생산에 해당하는 것으로 본다.

20) 수리 인정판례로는 Wilson v. Simpson, 50 U.S. 109(1850), Aro Mfg. Co v. Convertible Top Placement Co., 365 U.S. 336(1961), Kendall Co. v. Progressive Med. Tec. Inc., 85F.3d(Fed.cir.1996), Husky Injection Molding Systems Ltd. v. R&D Tool&Engineering Co., 291 F.3d(Fed. Cir. 2002), Hewlett-Packard Company, v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corporation, Inc.123 F.3d(Fed.Cir.1997) 등이 있고, 재생산 인정판례로는 Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co., 121 F3d(Fed. Cir.1997)이 있다.

21) David W. Hill, Vanessa A. Ignacio, Plymouth D. Nelsen, Jeffrey E. Danley, 'Exhaustion of IPRs in cases of recycling and repair of goods', *Report of United States Group of AIPPI Q205*. 2008.7.

22) Martin J Adelman, Randall R. Rader, Gordon P. Klancnik, 『Patent Law』, Thomson/West, 2008, p.364

23) 高田實察, “知的財産事例研究”, 『知的財産専門研究』, No. 7. 2013. 204頁.

2. 독일의 경우

독일 특허법(Patentgesetz) 9a조 2항에는 ‘특허가 발명의 결과로써 특정한 특성을 지닌 물질을 생산가능하게 하는 방법에 관한 것인 경우, 특허권의 효력은 동일한 특성을 지닌 해당방법에 의해 직접적으로 취득되는 물질에 미치고, 또 직접 취득된 물질로부터 생산 또는 번식의 방법으로, 동일한 또는 다른 형태로 파생된 다른 모든 물질에 미친다’고 규정되어 있다. 이는 일반적으로 소진의 효력을 제한하는 규정으로 인식되어 진다. 그리고 그 외에 특허법상에서나 다른 어떠한 독일법에서도 특허소진과 관련된 규정은 마련되어 있지 않다.

그러나 독일의 특허소진이론은 판례에 의해 인정되어 왔다²⁴⁾. 새로운 재생산에 관해 소진의 효력이 미치지 않는 행위와, 통상의 사용에 해당하여 소진의 효력이 미치는 행위와의 구별에 관해서는 1920년대 제국법원²⁵⁾이래의 판례²⁶⁾에서 찾아 볼 수 있다.

특허제품의 수리 및 재생산여부 판단에 있어서, 독일에서도 발명에 대한 대가의 회수라고 하는 특허권자의 이익과, 특허제품을 양도받은 자의 자유로운 사용이라는 이익형량을 통해서 허용여부를 판단한다.²⁷⁾ 그리고 재생산에 해당하는가 그렇지 않은가는, 가공된 제품과 특허제품과의 동일성(Identitaet des bereits in dem Verkehr gebrachten konkreten patentgeschuetzten Erzeugnisses)이 유지되고 있는가에 따른다.

독일에서는 먼저, 통상 사용기한 범위내의 수리여부를 판단한다. 그리고 통상 사용범위를 적정하게 정하기 위해서 발명의 특징을 실현하고 있는지 여부, 즉 발명고유의 성질, 효과 및 이점을 전반적이고 단계적으로 고려한다. 그러나 통상의 사용기한 범위내의 수리라고 생각되는 경우라도 교환된 부품이 발명의 기술적 사상

24) Klaus Haft, Gunner Baumgaertel, Jan Dombrowski, Benjamin Grzimer, Bjoern Joachim, Michael Loschelder, “AIPPI Report Q25 in the name of the German Group”, p.1 <https://www.aippi.org/download/committees/205/GR205germany_en.pdf>

25) Reichgerichtshof

26) 특허제품의 동일성 지속여부 관련 판례(제조업 펌프사건; LG Duesseldorf, GRUR 1957, 599(600) -Rebuild-Pumpen), 사용기한 범위내의 수선여부 관련 판례(Tappet 사건; RG GRUR 1939, 609(611) -StoBel), 재생산 여부 관련판례(유량계사건; BGHZ 159, 76=GRUR 2004, 758-flugelradzahler, 전차바퀴사건;BGH GRUR 2006, 837-Laufkranz), 사용여부 관련 판례(주사기시린지사건; BGH, Urteil vom 27.2.2007 - X ZR 38/06.)

27) 高林龍, “權利の消盡と默示の許諾”, 『ビジネス法務大系』, 日本評論社, 2007, 175-176頁 參照.

을 실현하고 있는 경우, 예를 들어 발명이 그 부품의 기능이나 사용기한에 영향을 미칠 수 있는 경우에는 침해라고 판단한다.

그리고 일상적으로 마모된 부분을 교체하는 것은 제품의 새로운 생산에 해당하지 아니하나, 특허발명의 본질적 부분을 포함하는 경우에는 달리 판단한다.

3. 일본의 경우

일본 특허법상 특허권자에 의해 양도된 특허제품을 사용하거나, 양도하는 행위, 방법의 발명인 경우 그 방법을 행사하는 행위, 물건을 생산하는 방법의 발명에 있어서 그 방법에 따라 생산한 물건을 사용하거나, 양도하거나 하는 행위²⁸⁾는 「실시」에 해당하고, 그 행위를 업(業)으로 실시 경우에는 특허권의 효력이 미친다²⁹⁾.

그러나 특허제품이 유통될 때마다 특허권자로부터 허락을 받아야만 한다면, 특허제품이 원활하게 유통되기 어렵고, 특허권자에게 이중 이상의 이익을 인정하게 되는 등의 문제가 발생한다. 때문에 특허법상 명문 규정은 없지만, 이와 같은 경우에 특허권자에 대한 침해라고 볼 수는 없다는 이론적 근거로 소유권설³⁰⁾, 묵시적 실시 허락설³¹⁾, 소진설³²⁾ 등의 학설이 있다.

일본 법원의 판결³³⁾에서는 특허제품의 수리에 해당하는가 내지 새로운 제조에 해당하는가의 판단에 있어, 해당 특허제품의 속성, 특허발명의 내용, 가공 및 부재의 교환 상태, 거래 사정 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

특허권자 혹은 그 허락을 얻은 자에 의해 적법하게 시장에 나온 제품을 구입한

28) 일본 특허법 제2조 제3항

29) 일본 특허법 제68조

30) 소유권설에 기초한 판례로는 大判大正元·10·9民錄18輯827頁이 있고, 이는 특허권과 소유권을 혼동한 것이라는 비판이 있다. 歩谷達紀, 『知的財産法講義』, 有斐閣, 2004. 228頁. 참고.

31) 특허권자가 제품 구매자에게 제품을 사용하거나 처분할 것을 예상하고 거래에 제공하였다면, 거래 제공과 동시에 구매자에게 해당 제품의 사용이나 처분에 대한 묵시적 실시허락을 한 것이 추정되거나 의제된 것으로 보는 입장. 田村善之, 『特許法の理論』, 有斐閣, 2009, 265頁.

32) 특허제도의 목적은 독점권 보장을 통하여 발명에 대한 인센티브를 증대시키는 것이지만, 이는 무한정으로 강화되는 것이 아니고 공공의 이익과 균형을 위하여 그 한계가 있어야 한다는 전제 하에서, 특허권과 소유권이 충돌하는 상황에서 산업발전에 필수적인 상품유통의 보장을 위하여 특허권이 제한되어야 한다는 입장. 歩谷達紀, 『知的財産法講義』, 有斐閣, 2004. 230頁.

33) 最高裁第一小法廷判決, 2009年11月8日, 民集61卷8号 2989頁.

경우에 소진 이론의 적용에 따라 해당 제품을 자유롭게 사용할 수 있다. 그러나 구입한 제품이 망가지거나 소모된 경우에, 제품을 다시 사용 가능하게 하는 행위가 인정되는가 또는 그렇지 않은가가 문제가 된다. 결론적으로는 해당 제품을 다시 사용 가능하게 하는 행위가 허용되는 「수리」에 해당하는 경우에는 비침해, 허용되지 않는 「재생산」에 해당하는 경우에는 침해라고 본다.

소진론의 과제 중 하나인 「수리」와 「재생산」의 구별을 어떠한 기준에 따라 판단하는가에 대해서, 종래 일본에서는 생산이나 수리여부에 따라서 침해의 성립여부를 결정하는 생산적 접근방법이 통설적인 견해였다. 권리소진이 제품의 동일성을 해치는 경우까지 그 효력이 미치는 것은 아니어서, 특허제품의 변형행위가 사용의 수준을 넘어 실질적으로 생산의 수준에까지 이른 경우에는 위법한 것으로 본다. 이에 반하여 소진적 접근방식은 생산 해당여하에 따라서 소진여부를 판단하는 것이 아니라 특허제품에 관한 특허권자의 이익과 제품 구매자의 이익간의 이익형량 여하에 따라서 소진의 범위를 한정한다.³⁴⁾

그러나 일본 법원에서는 실질적으로는 특허제품의 구조와 성질, 특허발명의 내용 등 여러 가지 사항을 종합적으로 판단하여 결정을 내리고 있어서, 이 두 가지 접근방법을 병용하여 판단하고 있다.³⁵⁾

이와 같이 특허제품의 구매자나 구매자로부터 권리를 양수받은 재활용업자의 수리 및 재생산에 관하여는 제품의 동일성 여부를 기준으로 소진여부를 판단한다. 그러나 아무런 권원이 없는 폐기물 재활용업자가 효용을 종료한 특허제품을 수거한 후 가공등을 실시하는 것은 특허제품의 새로운 수요의 기회를 박탈하는 것이어서 특허권자를 해하는 것으로 본다.³⁶⁾

4. 비교분석

재활용 특허제품의 수리 또는 재생산여부의 판단에 있어 미국, 독일, 일본은 공통으로 발명에 관한 대가의 회수라는 특허권자의 이익과 양도받은 자의 자유로운 사용이라는 이익을 비교형량하고 있다. 그리고 재생산에 해당하는가 또는 그렇지 않은가는 가공된 제품과 특허제품의 동일성 유지여부를 고려한다는 점에서도 공통점을 보이고 있다. 단, 동일성 유지의 판단기준은 각국마다 다르다.

34) 西本 强, “消盡論と修理”, 『パテント』 Vol. 58 No. 6, 2005, 66頁.

35) 角田政芳, “Recycleと知的財産權”, 『知的財産權と環境』 第22号 98頁.

36) 東京地裁, 平成 12年 6月 6日 決定(判例時報 1712号 175頁).

미국에서는 「사용기한(lifetime)」을 중시하고 있다. 특허제품 전체의 사용기한보다도 특허발명의 구성요소인, 교환된 부재의 사용기한이 짧은 경우에, 특허 받은 조합 전체를 사용가능한 상태로 만들기 위해 소모된 부분을 교환하는 경우에는 수리에 해당하는 것으로 본다.

그 배경에는 소진원칙보다도 넓은 보통법상의 배경을 지닌 묵시적 실시허락 이론이 있다. 그리고 이 묵시적 실시허락의 실질적 근거는 특허권자 등이 그 실시에 관해 「완전한 가치(full value)」를 얻은 이상, 이후의 권리 행사는 인정하지 않는 것이다.

또 미국에서는 특허제품의 구성요소 자체에 특허가 부여되지 않은 경우에, 해당 요소가 발명의 본질적 부분에 관한 것이라도 재생산에 해당하지 않는다고 본다. 따라서 해당 구성이 발명의 작용효과를 실현하고 있는가 또는 그렇지 않은지는 문제가 되지 않는다.

독일에서는 먼저, 통상의 사용기한 범위 내의 수리인가 아닌가를 판단한다. 나아가 통상의 사용 범위를 적정하게 규정하기 위해 발명고유의 성질, 효과 및 이점을 고려하고 있다. 그리고 통상의 사용기한 범위 내의 수리라고 여겨지는 경우라도 교환된 부품이 발명의 기술적 사상을 실현하고 있는 경우, 예를 들어 발명이 그 부품의 기능이나, 사용기한에 영향을 미치는 경우에는 침해라고 판단한다. 그리고 본질적 부분인가 아닌가 하는 판단은 어디까지나 교환된 부재를 중심으로 판단하고 있다. 또 간접침해에 있어 「발명의 본질적 요소에 관련한다」고 판단된다 할지라도 수리, 재생산 문제에 관해서는 본질적 부분에는 해당하지 않는다고 판단되는 경우도 있기에, 본질적 부분인가 하는 판단기준은 적어도 간접침해의 판단기준보다 엄격한 것이라 할 수 있다.

일본의 판례는 특허제품의 새로운 제조에 해당하는가에 관해, 해당 특허제품의 속성, 특허발명의 내용, 가공 및 부재의 교환 양태, 거래 사정 등을 종합적으로 고려하여 판단한다. 판례에서 언급한 「새로운 제조」에 해당하는가 또는 그렇지 않은가의 판단기준 틀에서는 다양한 고려요소가 종합적으로 판단되고 있다. 그러나 각각의 고려요소에 관해서 어떠한 기준에 따라 판단되는가, 또 어떠한 중요도에 따라 행해지는가에 대해서는 명확하지 않다.³⁷⁾

이를 비교해 보면, 미국이나 독일에서도 「사용기한」을 기준으로 중시하고 있으나, 미국에서는 「사용기한」의 범위 내라면 침해를 부정하는 방향으로 참작하고,

37) 高田實察, “知的財産事例研究”, 『知的財産専門研究』, No. 7. 2013. 216頁.

독일에서는 한 단계의 판단기준으로써 「사용기한」의 범위외인 경우에 침해를 긍정하는 방향으로 참작한다고 하는 점에서 차이가 있다. 미국은 주로 목시적 실시허락 이론을 배경으로 하고 있으며, 「사용기한」의 범위 내에서 수리한 경우에 특허권자 등은 그 실시에 관해 「완전한 가치(full value)」를 얻은 것으로 여겨, 이후의 권리행사를 인정하지 않는다고 하는 사고방식에 기초하고 있다.

독일의 경우는 「사용기한」 범위 내일지라도 교환된 부품이 발명의 기술적 사상을 체현하고 있는 경우, 예를 들어 발명이 그 부품의 기능이나 사용기한에 영향을 주는 경우에는 침해라고 판단한다. 독일에서는 목시적 실시허락 이론을 기본적으로 채용하고 있지 않기 때문에 「소진」의 틀에서 판단하고 있다. 미국의 판단기준이 특허법보다도 넓은 일반적인 보통법상의 배경이 있음에 비하여, 독일의 판단기준은 특허법의 틀에 따라 판단이 받아들여지고 있는 듯이 보인다.

일본의 경우에서도 특허제품의 속성으로 「사용기한」이 고려되고 있다. 재생산에 해당하는가 그렇지 않은가는, 가공이 행해진 대상은 이미 특허제품과 동일한 것이 아닌 특허제품을 구성하기 위한 단순한 부재가 된 것인가에 관한 문제이다. 이와 같은 문맥에서 「사용기한」의 범위 내인가 아닌가 하는 것은, 바로 가공이 행해진 제품이 원래 특허제품과 동일한 것인가 그렇지 않은가라고 하는 문제와 직결된 판단기준이다.³⁸⁾

다음으로 가공·교환된 부재가 본질적 부분인가 아닌가에 대하여 살펴보면, 미국에서는 본질적 부분인가 아닌가는 수리인가 재생산인가의 판단에 영향을 주지 않고, 특허발명의 구성요소에 관해서 독립된 특허가 없는 한 발명의 본질적 부분이라 해도 독점권을 갖지 아니한다. 독일에서는 교환된 부재가 발명의 기술적 사상을 실현하고 있는지 여부가 침해 판단과 관련이 있다. 일본의 경우에는 발명의 본질적 요소와 관련된 것인가 그렇지 않은가에 대한 판단기준은 명시되어 있지 않고 종합적인 고려를 한다. 그러나 실제 판단에 있어서 발명의 내용으로 발명의 본질적 부분에 관한 판단이 이루어지며, 발명의 구성으로부터 도출되는 작용효과가 부활하고 있는지 여부가 침해판단에 큰 영향을 미치고 있다.

³⁸⁾ 高田實察, 前掲論文, 218頁.

V. 우리의 경우

Quanta v. LG 사건에서 미국연방대법원이 LG전자와 Intel 간의 조건부 라이선스 계약에 특허권 소진이론을 적용하고 Quanta의 승소를 확정된 후, 우리는 지금까지 라이선스 계약과 특허권소진이론의 향후관계, 간접침해 등에 관한 단편적인 연구가 있어 왔다.

특허소진에 관하여 우리 특허법에는 명문의 규정이 없기 때문에 이 문제의 해결은 학설과 판례에 의존할 수밖에 없다. 그러나 특허권 소진론의 의의와 요건 및 효과 등에 관하여 정설이 있는 것은 아니나³⁹⁾, 그 근거는 특허권자가 실시료 등을 받고 라이선스를 실시권자에게 생산과 판매를 허용하였으면 특허에 대한 독점적 이익은 특허권자에게 주어졌으므로 특허권자가 그 범위를 넘어 이익을 취하는 것은 허용되지 않는다는 것이다. 그리고 상품의 자유로운 유통촉진을 위하고 상품취득자의 기대권을 보장하는 측면에서 특허소진은 특허권 부여시에 내재되어 있는 정책적 제약이라고 해석되어야 한다.⁴⁰⁾

판례에 있어서도 국제소진(international exhaustion)⁴¹⁾과 간접침해(indirect infringement)⁴²⁾, 상표권에 관한 판례 이외에 직접적인 특허제품의 수리 및 재생산에 관한 판결은 거의 존재하지 아니 한다.⁴³⁾

1. 국제소진 사례

지적재산권은 속지주의, 즉 배타적 권리의 설정, 존속, 유지, 유효성, 범위 그리고 소멸의 문제는 보호를 구하는 지역을 다스리는 국가의 법률에 의하여 결정되고

39) 윤선희, 앞의 논문, 140면.

40) 설민수, “특허권 소진법리의 역사적 전개와 한국에서의 적용”, 『사법논집』 55집 34면.

41) 국제소진이란 권리소진이 국제간에 발생하는 경우를 의미하는 것으로, 특허권자나 그의 동의하에 특정 국가에서 특허권과 관련된 제품이 판매되었다면 판매된 국가에서 이 상품에 대한 특허권을 가진 사람이 같은 상품의 수입업자거나 수입업자로부터 상품을 구매한 다른 국가의 사람들에게 여전히 자신의 권리를 주장할 수 있는지, 아니면 권리가 소진되어 더 이상 주장할 수 없는지에 관한 문제이다.

42) 간접침해란 특허발명의 실시를 전제로 하지 않아서 원칙적으로 특허권의 침해라 보기 어려우나 침해에 이를 고도의 개연성이 있는 침해행위 전 단계의 일정한 행위 태양을 말한다. 장차 특허권자의 이익을 해할 우려가 있거나 특허권을 침해할 우려가 높은 경우에 특허권자의 권리행사를 인정하는 것이다.

43) 우리의 경우 부품시장이나 중고제품시장이 외국에 비하여 활성화되어 있지 아니하고, 우리 자체도 주로 제조업자의 유통망에 따라 이루어지고 있다. 설민수, 앞의 논문, 71면.

그 효력은 그 국가의 영역 내에서만 인정될 수 있음을 원칙으로 하고 있어서, 국가마다 독자적이고 독립적인 지적재산권제도가 존재한다. 그리고 특허권에 대해서는 특허권의 상호의존을 부정하는 파리조약 제4조 제2항에 나타난 바와 같이 동맹국의 특허권은 그 발생, 변동, 소멸에 대해서 독립적이다. 그런데 적법하게 판매된 특허품이 병행수입되는 경우는 그 원칙을 어떻게 적용할 것인지에 대한 문제에서 국제적 유통에서도 권리소진이론을 적용하려는 것이 국제소진이다.

이와 관련하여 우리의 하급심에서 국제소진은 특허권 독립의 원칙과는 직접적으로 결부된 것이 아니고 지적재산권 독립의 원칙과 별도로 국제소진을 인정하는 취지의 판례⁴⁴⁾가 있다. 국제소진문제는, 지적재산권과 관련된 무역이 확대되면서 그에 따른 분쟁도 늘어나고 있는데도 불구하고 무역관련지적재산권협정⁴⁵⁾ 제6조에 나타난 바와 같이 의견이 불일치하는 분야이다. 지적재산권의 인센티브를 극대화하려는 지적재산권 선진국과, 병행수입을 허용함으로써 국내 경쟁을 촉진시키어 인위적으로 인상된 가격으로부터 소비자 등을 보호하려는 개발도상국과의 입장이 극명하게 대치되고 있다.

우리나라는 무역이 국가경제의 중추적 역할을 하고 있고 많은 기술분야에서 아직까지는 선진국의 기술습득에 주력해야 할 입장이므로 국가간의 조화와 함께 우리 경제의 현실과 바람직한 발전방향을 고려한 충분한 연구와 검토가 필요하다.

2. 간접침해 사례

우리나라는 이미 특허의 간접침해를 상당히 넓게 인정하고 있다. 그러한 상황에서 특허발명의 구성요건을 모두 구비한 물건의 생산과 판매에 의해서 특허권 침해를 인정하는 것이 원칙이나 그 예외를 인정하여 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 부재라 하여 별도로 그 부분을 특허권으로 보호하고 있다.

(1) 토너카트리지 사건

이 결정⁴⁶⁾에서는 간접침해의 성립요건을 구체적으로 판시하였다. 간접침해의 성립요건으로 간접침해자에 대해서 직접침해에 대한 주관적 인식 요건이 필요하지

44) 서울지법 동부지원 81가합466판결, 1981.7.30.

45) TRIPs 협정(agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1994)

46) 대법원 96마365결정. 1976.11.27.

않음을 확인할 수 있다. 특허권자의 발명은 레이저프린터, 팩시밀리 등에 사용되는 화상기록장치에 관한 것으로, 사용기간이 상이한 소모품인 감광드럼유니트, 토너카트리지를, 현상유니트를 별도로 분리 설치하여 사용기간에 맞추어 소모품으로 교체 가능하도록 한 사안으로, 피신청인이 특허품 구매자가 사용하던 토너카트리지를 회수하고 토너를 재충전하여 재생시킨 후 재생 카트리지를 판매해서 특허권자가 그에 대하여 간접침해로 다룬 사건이다.

대법원은 피신청인의 재생 카트리지를 판매를 간접침해로 인정하였다. 이 사건은 재생 카트리지의 교환행위가 직접침해에 해당하는지가 일차적인 판단대상이고, 그 다음으로 간접침해 여부를 가리는 사건이었으나, 그 점에 대하여는 판시 내용이 없다.

(2) 간접침해 입증책임 사건

이 판결⁴⁷⁾에서는 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하는 점은 특허권자가 주장, 입증하여야 한다고 판시하여 간접침해에 대한 입증책임이 특허권자에게 있음을 확인하였다.

그러나 상대방이 문제가 되는 소모품이 특허품에서 유래된 것이라는 점을 입증하여 소진을 이유로 특허권자의 권리행사를 면할 수 있다는 것을 주장하였어야 하는데 그러지 않아서 이 사건은 그에 대해 살피지 않았고, 따라서 소진의 성립 여부 내지 간접침해와 직접침해의 관계에 관한 판시 내용이 없다.

(3) 간접침해 인정 사건

이 사건은 특허법원 2005허6863 권리범위 사건의 파기환송 사건⁴⁸⁾으로, 특허법원은 파라솔천이 삽입될 수 있도록 소정의 간격으로 떨어져 있는 파라솔천 결합구를 확인대상발명으로 하여 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였고, 특허법원이 간접침해를 인정하였다.

대법원은 직접침해에 대한 증거가 없더라도 확인대상발명에 기재된 내용만으로 이 사건 특허발명의 간접침해의 성립여부를 확인할 수 있다는 취지로 판시하였다.

간접침해의 법리는 그 취지가 특허권 보호의 강화 또는 특허권의 경제적 가치의

47) 대법원 2000다27602 판결, 2002,11,08.

48) 대법원 2003후1109 판결, 2005,7,15.

증대를 통하여 연구발명의 인센티브를 더욱 분명히 하기 위한 것이다. 간접침해의 법리는 특허권의 직접침해의 원천을 차단하고 직접침해가 발생할 가능성을 차단함으로써 특허권의 효력을 확보하기 위한 것이다. 현실적으로도 간접침해에 대한 법규정은 특허권의 직접침해를 방지함으로써 특허권의 보호에 효율적인 제도로 인정되어 왔다.

그러나 간접침해의 법리는 특허권의 효력의 실효성을 확보하기 위하여 규정된 것인지 특허권의 효력범위를 확장하기 위하여 규정된 것은 아니다.

3. 상표권 사례

우리의 경우에는 특허권의 직접침해가 문제된 사건에 관한 대법원의 판단은 없지만, 상표권과 관련된 사례는 존재한다. 이에 따르면 특별한 사정이 없는 한 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로 소진되고, 그것으로 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다고 할 것이나, 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 할 것이고, 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하는가의 여부는 당해 상품의 객관적 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다고 하였다.⁴⁹⁾

이러한 법리를 특허권에 원용하면, 특허제품을 양도하면 특허권자는 특허의 목적을 달성한 것이 되어 권리는 소진한다. 그러나 해당 제품의 동일성을 해할 정도로 가공이나 수선이 되면 실질적으로 생산행위를 한 것과 같아서 특허권을 침해한 것으로 본다. 그리고 동일성을 해할날 정도의 가공이나 수선에 의한 생산행위에 해당하는지 여부는 특허제품의 객관적 성질, 이용형태, 특허법의 규정취지, 발명의 본질 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 하는 것으로 해석할 수가 있을 것이다.⁵⁰⁾

49) 대법원, 2002도3445 판결, 2003,4,11선고.

50) 이현희, 앞의 논문, 157면.

VI. 폐기물재활용의 법적 문제점 및 판단기준

특허권 소진론은 특허권자가 직접 또는 특허권자로부터 특허제품의 판매에 관한 라이선스를 받은 자가 적법하게 특허발명이 구현된 제품을 국내에서 무조건부로 판매한 경우에 적용되는 원칙이다. 특허권이 소진되면 당해 특허제품을 구매한 자 또는 그 후행 취득자는 특허권에 의한 제약없이 자신의 소유권에 근거하여 해당 제품을 자유롭게 사용, 수익, 처분할 수 있다. 이 경우 특허권과의 관계에서 제품의 취득자나 후행 취득자가 특허제품을 가공하는 행위가 어느 범위까지 허용되는지가 문제이다. 즉, 이와 관련한 특허권자의 직접침해 또는 간접침해 주장과 상대방의 수리권 주장의 다툼이다.⁵¹⁾

폐기물 재활용의 법적 문제는 특허제품의 계속 사용을 위하여 일정 부분이나 부품을 가공 또는 교체할 필요가 있어서 제품의 구매자나 후행 취득자가 가공, 교체하는 경우의 특허권의 직접침해 문제와, 제3자가 제품 구매자나 후행 취득자에게 가공 또는 교체에 필요한 부분이나 부품을 공급하는 특허권의 간접침해 문제로 구분하여 살펴 볼 필요가 있다.

1. 직접침해의 경우

우리의 경우에 소진문제가 어떻게 적용되어야 바람직한가를 살펴보기 위하여, 직접침해의 경우에 특허제품의 수리 및 재생산을 중심으로 외국 분석들의 차이점을 검토하고 소진 성립의 판단 방법과 주요 쟁점들을 검토하였다. 이를 기초로, 특허제품의 재활용시 직접침해와 관련된 법적 문제점과 판단기준을 정리해 보면 다음과 같다.

먼저, 특허제품의 재활용이 고장나거나 소모된 부품의 단순한 수리인가, 아니면 새로운 생산(재생산)인가에 따른 허용여부는, 실제로는 특허법상 특허권의 실시태양 중 특허소진론에 입각한 ‘생산’⁵²⁾의 해석여하에 관계된다.⁵³⁾ 쉽게 교환할 수 있

51) 맹정환, 특허권 소진이론에 대한 연구, 서울대 박사논문, 2014, 186면.

52) 특허법 제2조(정의) 3. 실시라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

특허법 제94조(특허권의 효력) 특허권자는 업으로써 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.

53) 폐기물(특허제품) 재활용문제는 특허권 소진이 인정되고, 당해 제품의 가공행위가 다시

는 부품의 교환 등의 수리 및 특허제품의 성능이나 질을 향상, 개선하는 수리에 유사한 행위는 허용되고, 쉽게 교환할 수 없는 부품이나 복잡한 공정에 의한 경우는 재생산에 해당한다.

그리고 허용되는 수리와 허용되지 않는 재생산을 판단하는 기준은 가공된 제품과 특허제품과의 동일성 유지 여부이다.⁵⁴⁾ 동일성 유지여부를 판단함에 있어서는 제품의 사용기한⁵⁵⁾, 가공된 부재의 본질적 부분여부⁵⁶⁾, 기타 특허제품의 특성⁵⁷⁾, 특허권자와 구매자의 이익형량⁵⁸⁾, 거래사정⁵⁹⁾ 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

우리의 판례에서는 직접침해에 관한 사건이 없으나, 간접침해 판례⁶⁰⁾에서 간접침해 규정⁶¹⁾ 중 구매자의 직접침해 행위에 대응되는 ‘생산’요건의 판단 기준으로 ‘특허발명의 본질적 구성요소에 해당할 것’만을 제시하고 있다. 이와 같이 가공·교체하는 부분, 부품이 특허발명의 본질적인 구성요소라는 것만으로 그와 관련된 부분, 부품의 모든 가공·교체행위가 정당한 수리에서 배제되고 생산에 해당하여 특허침해가 된다고 보면, 허용되는 수리가 인정될 가능성이 매우 적어지는 문제가 발생한다.

우리의 경우 특허제품의 부품시장이나 중고제품시장이 외국에 비하여 활성화되어 있지 아니하고, 수리 자체도 주로 제조업자의 유통망에 따라 이루어지고 있는 등 별개의 수리나 재활용산업이 활성화되고 있지 않은 현 상황에서, 환경보호, 자원재활용, 독과점구조의 견제 등을 고려하면 수리의 범위를 극단적으로 좁히는 것보다는 범위를 넓히는 방향으로 정책을 운용하여야 할 것이다.⁶²⁾

특허권자의 명시적 의사에 따른 수리나 재생산, 그리고 명시적 의사를 추인할

특허권 침해가 되는지 여부의 문제이다.

54) 동일성이 유지되면 허용되는 수리로 본다.

55) 사용기한 내의 가공인지, 사용기한이 끝난 후의 가공인지 여부를 고려. 사용기한 내의 가공은 원칙적으로 허용한다.

56) 가공 또는 교환된 부분이 발명의 본질적 요소에 관련된 것인 가를 고려. 사용기한 내의 가공이라도 교환된 부품이 발명의 기술적 사상을 실행하는 경우에는 침해로 본다.

57) 제품의 기능, 구조 및 재질, 용도, 사용기한, 사용양태를 고려.

58) 특허발명의 내용이나 발명의 기술적 관계를 형량하여 판단.

59) 가공 등이 가해질 때 해당제품의 상태, 가공의 내용 및 정도, 교환된 부재의 사용기한, 해당부재의 특허제품 중에서의 기술적 기능 및 경제적 가치를 고려.

60) 대법원 96마365결정, 대법원 98후2580판결 등

61) 특허법 제127조 제1호의 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’

62) 맹정환, 앞의 논문, 226면.

수 있는 경우에는 그에 따른 효력을 인정하여야 한다.⁶³⁾ 그러나 특허권자 등이 특허제품을 명시적 조건없이 판매하거나, 명시적 의사를 추인할 수 없는 경우에는 특허제품의 구매자나 구매자로부터 권리를 양수받은 재활용업자의 수리 및 재생산에 관하여는 제품의 동일성 유지를 기준으로 소진여부를 판단하여야 한다.

또한 아무런 권원이 없는 폐기물 재활용업자가 효용을 종료하여 폐기된 특허제품을 수거한 후 가공 등을 실시하여 판매하는 것이 특허제품의 새로운 수요의 기회를 박탈하는 것이어서 특허권자를 해하는 것으로 보는 것은 문제가 있다. 특허나 특허권자인 제조업자가 해당 제품의 재활용시스템을 갖추고 있지 아니하여 재활용 노력을 하지 않고, 구매자가 효용을 다하여 버린, 즉 해당 제품에 대한 소유권을 포기하였다고 볼 수 있는 경우에 더욱 그러하다.

2. 간접침해의 경우

우리나라에서 특허제품의 가공과 관련하여 특허권의 직접 침해가 문제된 판례는 아직 없고, 특허제품 가공을 위한 부품의 제조, 판매와 특허권 간접 침해에 대하여 판시한 사건⁶⁴⁾들은 존재한다. 특허제품의 가공을 위한 제조, 판매와 특허권 간접 침해에 대하여는 특허법 제127조⁶⁵⁾가 적용되나, 우리의 판례들은 간접침해가 직접 침해를 전제로 한다는 점을 전혀 언급하지 않고 몽똥그려 특허법 제127조 제1호에 해당하기 위하여 특허권자가 입증해야 할 충분조건⁶⁶⁾들을 들고 있어서, 마치 직접 침해가 없어도 간접침해가 성립될 수 있는 것으로 해석될 여지가 있다.⁶⁷⁾

그러나 특허법 제127조의 해석상 간접침해는 특허권의 효력범위를 확장하기 위

63) 재활용업자가 업으로써 사용하는 경우에는 특허 그러하다. 田村善之, 知的財産權法, 第3版, 有斐閣, 2003, 3頁.

64) 대법원 96마365결정, 대법원 98후2580판결, 대법원 2003후1109판결 등

65) 특허법 제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용전시권을 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

66) ① 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당할 것, ② 다른 용도로는 사용되지 아니할 것, ③일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품일 것, ④ 당해 발명에 관한 물건을 구입할 당시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있을 것, ⑤ 특허권자측이 그러한 부품을 따로 제조, 판매하고 있을 것.

67) 정상조, 특허권의 간접침해, 『민사판례연구 XX I』, 1999, 565-568면.

한 것이 아니라 특허권의 효력 실효성을 확보하기 위한 규정이고, 직접침해를 전제하지 않을 경우 특허발명의 보호범위가 특허 청구항에 의해 정해지게 되어 특허법 제97조에 반하게 되는 점 등을 고려하면 간접침해는 직접침해를 전제로 한다.⁶⁸⁾

간접침해에 관한 판례를 정리하면, 대법원 96마365 결정에 의하면 간접침해의 성립요건으로 간접침해자에 대해서 직접침해에 대한 주관적 인식 요건이 필요하지 않음을 확인할 수 있고, 대법원 2003후1109 판결에 의하면 직접침해에 대한 증거가 없더라도 간접침해의 성립여부를 지나치게 넓게 인정하고 있다.

그러나 간접침해 규정은 간접침해자가 판매하는 부품이 특허권의 침해에 이용되어 직접침해가 되는 것을 방지함으로써 특허권 효력의 실효성을 실질적으로 확보하기 위한 것으로 직접침해에 대한 예방적인 차원에서 특허권자를 신속히 구제하는 것이 입법취지이니만치 이를 넘어서 청구범위 해석에 의해서도 인정되지 않는 구성요소의 보호를 인정하여 특허권의 효력범위를 확장하는 해석은 바람직하지 않다.

이와 같이 간접침해를 상당히 넓게 인정하게 되면, 특허발명의 구성요건을 모두 구비한 물건의 생산과 판매에 의해서 특허권 침해를 인정하는 것이 원칙임에도 불구하고, 그 예외를 인정하여 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 부재라 하여 별도로 그 부분을 특허권으로 보호하는 것은 특허권자를 지나치게 보호하는 것이 된다. 특허권자에 대한 보호도 물론 중요하지만, 특허제품의 재활용 및 특허제품을 구매한 구매자의 사용권의 보장이라는 측면에서도 이러한 해석에 대한 제한이 필요하다.⁶⁹⁾

VII. 맺음말

폐기물 재활용에 있어서 특허소진의 성립에 특허권자의 의사가 어느 정도 반영되어야 할 것인지와 관련하여, 특허권이 그 권리보호가 지나쳐서 공공의 이익에

⁶⁸⁾ 제3자의 특허제품 가공을 위한 부품 제조 및 판매행위가 특허권을 간접 침해 하는지 여부는 특허법상의 특허권 간접침해규정의 해석문제로, 부품 등을 공급 받은 자가 부품을 이용하여 특허제품을 가공하는 행위가 특허권 침해가 되는지 여부에 대한 수리와 재생산 구분 등의 논의를 간접침해와 연결해서 적용할 수 있기 위해서도 직접침해를 간접침해의 전제로 보아야 한다. 맹정환, 앞의 논문, 228면.

⁶⁹⁾ 손용욱, “재활용품에 대한 특허소진론 사례에 대한 소고”, 『지식과 권리』, 2006.12, 35면.

저해가 될 정도라면 특허권자의 의사와 관계없이 무제한의 권리남용을 막아야 하는 것이 국가 정책이 되어야 한다. 따라서 특허권자의 의사는 참고사항으로만 하고 객관적이고 그리고 사회통념상의 판단요건을 마련하여 특허소진의 성립 여부를 판단하는 것이 바람직하고 타당할 것이다.

재활용업자가 폐기물 재활용품의 판매에 의하여 이익을 추구하는 것이라 하더라도, 이는 자원의 순환이용이라고 하는 공공의 이익에도 특허권의 효력이 미치는가의 문제로 특허법에 새로운 과제를 제시하는 것이다. 그러나 유한 자원의 고갈문제와 환경부담의 저감을 고려한 순환형 경제 사회의 구축을 위한 정책판단이 요구되어지는 현 시점에서는 지적 재산권 보호에 일정한 제한이 용인되어야 할 것이다. 따라서 재활용 특허제품의 원활한 유통과 환경보호를 어느 점에서 조화시키는 것이 바람직할 것인가는 입법적 과제이다.

특허권 소진문제에 있어서 재활용품이 활성화될 수 있는 것은 제품의 신뢰 등의 문제가 있음에도 불구하고 그 재활용품이 더 저렴하기 때문으로, 그 문제는 유통 시장에 있는 구체적인 물품에서 발생하는 문제이다. 따라서 재활용품의 특허권 소진문제는 경제적으로 가치있는 발명을 두고 전개되는 특허권자와 소비자간의 이익 조정과정이다.

특허법은 발명의 공개대가로 기술 독점권인 특허권을 부여하여 그 특허품을 통하여 보상을 얻도록 하는 것이지, 그 독점 기술만으로 정당한 이유없이 재활용시장에서까지 독점을 하도록 하여서는 안 된다. 재활용품이 시장에 나오는 것은 재활용하는 것이 더 저렴하기 때문이고 그 제품의 신뢰문제 등을 포함하여 여러 여건을 고려하면 그 시장상황은 언제든지 바뀔 수 있는 것이므로 그 선택은 기본적으로 소비자들의 몫이다.

투고일자 2016.01.31, 심사일자 2016.02.15, 게재확정일자 2016.02.17

참고문헌

[국내문헌]

- 맹정환, “특허권 소진이론에 대한 연구”, 서울대 박사논문, 2014
- 설민수, “특허권 소진법리의 역사적 전개와 한국에서의 적용”, 『사법논집』 55집
- 손용욱, “재활용품에 대한 특허소진론 사례에 대한 소고”, 『지식과 권리』, 2006.12
- 윤선희, “특허권소진의 의의와 그 논거에 대한 연구”, 『산업재산권』 제27호, 2008
- 이헌희, “권리소진에 관한 연구”, 한양대 박사논문, 2010
- 정상조, 박준석, 『지적재산권법』, 홍문사, 2011
- 정상조, “특허권의 간접침해,” 『민사판례연구』 XX I, 1999
- 한만주 譯, 吉川榮一 著, 『기업환경법』, 다나출판, 2011
- 한만주, “특허소진론에 관한 비교법적 고찰,” 『강원법학』 제44권, 2015

[외국문헌]

- 吉川榮一, 『企業環境法の基礎』, 有斐閣, 2005
- 歩谷達紀, 『知的財産法講義』, 有斐閣, 2004
- 田村善之, 『特許法の理論』, 有斐閣, 2009
- 角田政芳, “Recycleと知的財産權”, 『知的財産權と環境』 第22号
- 高林龍, “權利の消盡と默示の許諾”, 『ビジネス法務大系』, 日本評論社, 2007
- 高田實祭, “知的財産事例研究”, 『知的財産專門研究』, No. 7. 2013
- 西本 强, “消盡論と修理”, 『パテント』 Vol. 58 No. 6, 2005
- 長澤幸男, “消盡論の推移と展望”, 『商事判例』, No.1236
- 田村善之, 知的財産權法, 第3版, 有斐閣, 2003
- Amber Hatfield Rovner, “Distinction between Permissible Repair and infringing Reconstruction”, 12 Tex. Intell. Prop. L.J. 227, 2004
- David W. Hill, Vanessa A. Ignacio, Plymouth D. Nelsen, Jeffrey E. Danley, ‘Exhaustion of IPRs in cases of recycling and repair of goods’, *Report of United States Group of AIPPI Q205*. 2008.7
- Herman Daly, Economics in a full world, *Scientific American*, Nature Publishing, 2005
- Klaus Haft, Gunner Baumgaertel, Jan Dombrowski, Benjamin Grzimer, Bjoern

Joachim, Michael Loschelder, “AIPPI Report Q25 in the name of the German Group”, p.1 <https://www.aippi.org/download/committees/205/GR205_germany_en.pdf>

Martin J Adelman, Randall R. Rader, Gordon P. Klancnik, 『Patent Law』, Thomson/West, 2008

[자료]

대법원 96마365결정, 1976.11.27.선고

대법원 2000다27602 판결, 2002,11,08.선고

대법원, 2002도3445 판결, 2003,4,11선고

대법원 2003후1109 판결, 2005,7,15.선고

서울중앙지법 2006가합58313판결 2008.1.31.선고

서울지법 동부지원 81가합466판결, 1981.7.30.선고

大判大正元·10·9民録18輯

最高裁第一小法廷判決, 2009年11月8日, 民集61卷8号

東京地裁, 平城 12年 6月 6日 決定(判例時報 1712号 175頁)

Aro Mfg. Co v. Convertible Top Placement Co., 365 U.S. 336(1961)

BGH GRUR 1951,449-Tauchpumpensatz

BGH GRUR 1959, 232 (234f.)-Foerderrinne

BGH GRUR 1973, 518-Spielautomat

BGH GRUR 2006, 837-Laufkranz

BGH, Urteil vom 27.2.2007 - X ZR 38/06.

BGHZ 159, 76=GRUR 2004, 758-flugelradzahler

BGHZ2, 387(390) -Mulltonne

Husky Injection Molding Systems Ltd. v. R&D Tool&Engineering Co., 291 F.3d(Fed. Cir. 2002)

Hewlett-Packard Company, v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corporation, Inc.123 F.3d(Fed.Cir.1997)

Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm;n, 264 F.3d 1094, 1102(Fed.Cir.2001)

Kendall Co. v. Progressive Med. Tec. Inc., 85F.3d(Fed.cir.1996)

LG Duesseldorf, GRUR 1957, 599(600) -Rebuild-Pumpen

Monsanto Co, v. Scruggs, 459 F.3d 1328, 1333-36 (Fed. Cir.2006)

Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc., 45F.3d(Fed.Cir.1995)

Wilson v. Simpson, 50 U.S. 109(1850)

TRIPs 협정(agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1994)

<Abstract>

Waste Recycling and Patent Exhaustion Doctrine

Han, Man-Joo*

The criteria for judging whether the recycling made by the recycling dealer who received the right of the patented product is a permissible repair or an impermissible reconstruction lies in maintaining the identity of the patent products in the manufactured goods. In order to see if the identity is maintained, there are things must be considered in a comprehensive way, they are, an expiry date, checking the essential parts of products, the characteristics of the patent goods, the content of the patent invention, trading, and so on.

However, it can be problematic to view it as a deprivation of an opportunity for a new demand for a patented product, thus a patent infringement, if a waste recycler with no title has collected a wasted patented product of which the effectiveness is exhausted to remanufacture and sell. In particular, it is especially true if the manufacturer who is the patentee is not equipped with a recycling system and does not make recycling efforts, thus if the purchaser seems to give up the ownership right.

At this time of a need for policy for the establishment of a cyclical economy with the consideration of the depletion of the limited resources and the reduction of environment burden, certain restrictions on the intellectual property protection should be tolerated. Therefore, to what extent a desirable harmony of a smooth distribution of recycled patent products with environmental protection can be achieved is a legislative agenda.

| |
|---|
| Key words: Waste, Recycle, Patent exhaustion, Repairment, Reconstruction, Direct infringement, Indirect infringement. |
|---|

* Prof. Dr. Kangwon National University, Law School.