

리사이클 제품과 특허권과의 관계 검토

- 재생물품에 대해서도 특허권이 미치는가? -

서울중앙지방법원 반응병 기술서기관

2007.07.24.

1. 서론

우리는 잉크젯 칼라프린터를 자주 사용하고 있다. 레이저보다는 집에서 간단하게 사용할 수 있는 흔히 복합기라는 제품을 많이 사용하고 있는 데, 이것은 가격은 소형인 경우 그리 비싸지는 않다. 오히려 여기서 소모성으로 사용되는 잉크값이 장난이 아니다. 2번 내지 3번 새것으로 까망잉크와 칼라잉크 모두 교체하면 복합기값이 된다. 그래서 잉크만을 충전해서 사용하는데, 비록 색깔은 다소 떨어지지만, 가격이 저렴해서 많이 이용하고 있는 듯하다. 근데, 이것이 불법일까? 시중에서 다수의 잉크충전방 가게가 존재하는 것보면 아닌 것 같기도 하고, 애플 최근에 잉크는 아니지만 레이저 프린터에 사용하는 카트리지에 대한 특허분쟁이 있었다.

결과는 재생품 카트리지는 사용할 수 없다는 것인데, 왜 그럴까? 이 판결은 좀 더 구체적으로 내용을 이해할 필요는 있지만, 여기서는 한번 사용한 제품, 즉 재생품에 대한 특허권의 영향을 고민해보기로 한다. 일단 특허받은 제품을 소비자가 한번 사고 나서 소모성인 카트리지에 대한 특허권은 계속해서 지속되는 것일까? 아니면 1회성으로 특허권은 사라지는 것일까? 즉 특허권의 소진에 대한 사례를 정리해 보고자 한다.

3. 일본사례

- ▶ 출처 : 2006. 4. 1.자 판례 타임즈 No.1200
- ▶ 한일비교법연구회, 2006.6.20.자 발표, 박춘기 판사 해설
- ▶ 사건번호 : 지적재산고재 평성 17(ネ) 제10021호, 특허권침해금지청구 항소사건, 평성 18. 1. 31. 특별부 판결, 취소, 재판·상고수리신청, 변론종결 평성 17. 11. 4., 원심 동경지재 평성 16(7) 제8557호 평성 16. 12. 8. 판결

<내용 일부 발췌>

1) 해설

특허권자가 일본국의 국내에서 특허제품을 양도한 경우, 당해 특허제품에 대해서는 특허권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 특허권자는 당해 특허제품을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권에 기하여 권리행사를 할 수 없지만, ① 당해 특허제품이 제품으로서의 본래의 사용기간을 경과하여 그 효용을 마친 뒤에 재사용 또는 재생 이용이 된 경우(제1유형), 또는, ② 당해 특허제품에 관하여 제3자에 의해 특허제품 중 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 부재의 전부 또는 일부에 관해 가공 또는 교환이 된 경우(제2유형)에는 특허권은 소진되지 않고, 특허권자는 특허권에 기하여 권리행사를 하는 것이 허용된다.

본건에 있어서는 ① 잉크 소모 후의 X제품의 상태, 잉크젯 프린터용 잉크 탱크 분야에 있어서 재활용의 상황 등에 의하면, 당초에 채워졌던 잉크가 소모되었다는 것으로 특허제품이 제품으로서의 내구(耐久)기간을 경과하여 그

효용을 다한 것이라고 말할 수는 없기 때문에, 제1유형에 해당하지는 않지만, ② 본건 발명1의 내용(발명이 해결하려고 하는 과제, 과제를 해결하기 위한 수단 등에 비추어, 특허청구의 범위기재의 구성요건 A에서 L까지 중, 구성요건 H와 K가 발명의 본질적인 부분에 해당하는 점), Y제품의 제품화 행위의 내용(사용되어 버린 X제품에 있어서는 구성요건 H와 K가 충족되지 않은 상태이고, Z사에 의한 제품화 행위는 이것을 재충족시키는 것인 점) 등에 의하면, 이 사건은 제2유형에 해당하는 것으로 특허권이 소멸되지 않고, X는 본건 발명1에 관한 특허권에 기초하여 권리행사를 할 수 있다.

환경보전의 관점과 X의 부당한 영업방식(Business model)에 비추어 X의 특허권 행사를 허용할 수 없다는 취지의 Y의 주장은 채용할 수 없다.

2) 재판례, 학설 등

특허권자가 양도한 특허제품을 적법하게 양수한 자가 당해 제품의 사용, 양도 등을 하는 행위는 특허법의 조문(2조 3항, 68조, 100조)을 문언대로 해석한다면 특허발명의 실시에 해당하고, 특허권의 침해로 될 것이지만, 특허권에 기한 권리행사를 인정한다는 결론이 불합리하다는 것은 분명하다. 이러한 경우에 권리행사를 부정할 수 있다는 것을 설명하는 이론은 몇 개나 있지만 전기 BBS사건 최고재판소 판결은 소위 소진의 견해를 채용하였다. 다만, 이 판결은 특허제품이 그대로의 형태로(특허발명의 구성요건 충족성 및 작용효과를 유지한 그대로의 상태에서) 사용, 양도 등이 된 경우에 관한 것이고, 특허제품이 효용을 잃은 경우, 특허제품에 가공, 교환 등이 베풀어진 경우 등에 대해서는, 특허권에 기하여 권리행사가 인정되는 것인지, 인정되기 위한 요건 내지 고려해야 할 사정에는 어떤 것이 있는지, 이를 이론적으로 어떻게 설명해야 하는지 등이 논의되고 있다.

재판례로는, 이른바 일회용 카메라에 관한 동경지방법재판소 결정 평성 12. 6. 6. 판례타임즈 1,034호 235면, 판례시보 1,712호 175면, 동결지방법재판소 평성 12. 8. 31. 최고재 홈페이지가 있는 외, 오사카지방법재판소 판결 평성 1. 4. 24. 판례타임즈 709호 243면, 판례시보 1,315호 120면(해머 사건), 오사카고등재판소 평성 12. 12. 1. 판례타임즈 1,072호 234면(약제분포기용

지관 사건), 동경고등재판소 평성 13. 11. 29. 판례타임즈 1,104호 259면, 판례시보 1,779호 89면(아시쿠로 빌딩 사건) 등이 있다.

학설상으로는, 허용되는 「수리」인가, 허용되지 않는 「생산」에 해당하는가에 따라 판단하는 견해, 「소진」의 성부에 따라 판단하여야 한다는 견해 등 다양한 견해가 나타나고 있다(주요한 것으로, 吉藤幸朔=熊谷健一·특허법개설 [제13판] 434면, 角田政芳 「리싸이클과 지적재산권」 일본공업소유권법학회연보 22호 79면, 玉井克哉 「일본국내에서의 특허권의 소진」 牧野利秋 = 飯村敏明 編·新·재판실무대계(4) 233면, 특허 제2위원회 제5소위원회 「리싸이클폼과 특허권과의 관계 검토(1)」 지관52권9호1281면, 「동(2)」 동10호 1483면, 横山久芳·특허재판백선 [제3판] 130면, 田村善之 「수리 및 부품의 교체와 특허권침해의 성부」 지적재산법정책학연구6호33면 등이 있다).

본 판결은 우선 권리행사 가부의 판단기준에 대하여 ‘생산인가 수리인가’라는 방식이 아니라 ‘소진’이라는 사고방식을 채용하고, 특허권자가 특허제품을 양도한 경우에는 당해 제품에 유래하는 제품에 대해서는 특허권이 소진하는 것으로 권리행사를 할 수 없다는 점을 원칙으로 하고, 2번째의 유형, 즉 이 판결에서 말하는 앞의 제1유형 또는 제2유형에 해당할 때는 권리행사를 인정할 수 있다고 판시하였다. 그래서 각 유형에 있어 권리행사를 인정할 수 있는 실질적인 근거, 각 유형에 해당성을 판단하는 때의 구체적인 고려요소 등에 대하여 상세한 판단을 하고 있다.

본판결은, 상기 일반론을 본건 사안에 적용시켜, Y의 행위는, 제1유형에는 해당하지 않으나, 제2유형에 해당한다고 판시하여 Y제품에 대한 X의 권리행사를 긍정하였다. 이 결론은, 본건에 있어서 특허발명의 내용, X제품의 성상, Y제품으로 하기 위하여 이루어진 가공 또는 교환의 내용 등 구체적 사실관계하에서의 판단이긴 하지만, 知財高裁의 특별부가 상세한 사실인정을 하고, 기술내용 등을 주도면밀하게 검토한 후에 내린 판단으로 특허실무상 중요한 선례가 될 것으로 해석된다.

또한 Y는, 환경보전의 관점에서 볼 때, 리사이클제품인 Y제품에 대한 권리 행사를 인정해서는 아니되며, X의 비즈니스모델(프린터 본체를 싸 가격으로 판매하는 대신, 순정품인 잉크탱크를 고가로 구입토록 하여 부당한 이익을 취함)에 비추어, 특허권의 행사를 인정하는 것은 소비자의 이익을 침해하는 것이라고 주장하였으나, 본판결은, 위 주장들은 X의 특허권 행사를 부정하여야 할 이유가 되지 않는다는 취지로 판시하였다. 이 점은 특허법의 해석으로서 다소 부차적인 것이라고 할 것이나, 환경보전의 이념, 특허권자에 의한 가격설정의 적절한 방법(在り方) 등을 특허법의 관점에서 해석하여야 할 것인가에 대하여 판시한 것으로, 향후 참고가 될 것으로 생각된다.

4. 소결

학설과 이론이 아직까지는 활발히 전개되고 있는 듯하지는 않다. 국내의 카트리지와 일본의 잉크탱크에 대한 사건을 이해하다 보면, 우선적으로 특허권자를 긍정적으로 보호하고 있는 듯하다. 특허법 조문을 문언대로 해석한다면 특허발명의 실시에 해당하고 특허권의 침해로 될 것이다. 다만, 이러한 해석에 있어서 우선적으로 특허권의 권리 행사에 있어서 이를 소진으로 보는 경우, 앞선 일본 판결처럼 유형별로 구분할 수 있지만, 내 사건으로는 일단 소비자에게 제품을 판매한 이후에는 어떠한 형태든 특허권의 권리 범위를 행사할 수 없는 것이 바람직 한 것이 아닌가 하는 생각이 든다. 일단 판매자가 특허제품을 소비자에게 팔려고 하면 그 가격에 이미 특허권에 대한 가치를 포함해서 시장에서 경쟁하여 판매하는 것인데, 이후 재생품에 대해서도 그 특허권의 가치가 계속해서 살아있다는 것은 조금 과한 것이 아닌가 한다. 앞선 판결에서도 잠시 언급된 비즈니스모델(프린터 본체를 싸 가격으로 판매하는 대신, 순정품인 잉크탱크를 고가로 구입토록 하여 부당한 이익을 취함)에 비추어, 특허권의 행사를 인정하는 것은 소비자의 이익을 침해하는 것이라고 생각된다. END.