

〈판례평석〉

## Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 小考\*

朴俊錫\*\*

### 요 약

2008. 6. 9. 미국 연방대법원은 Quanta v. LG 판결을 통하여 방법특허에 대하여서도 물건에 대한 특허와 마찬가지로 특허권 소진 원칙이 적용된다고 밝히고 있다. 이는 특허권 소진의 적용을 피하기 위하여 특허권자가 실제로는 물건의 발명을 방법의 발명으로 포장하는 편법을 막고자 한 것이다. 하지만, 연방대법원은 특허권자가 계약을 통하여 분명하게 제한을 부과함으로써 특허권 소진을 배제할 수 있는지에 관하여는 여전히 모호함을 남기고 있다. 그동안 한국에서는 관련논의가 상대적으로 활발하지 않았으나, 조만간 유사한 사례가 등장하면 위 판결이 좋은 참고가 될 것이다.

한편, 연방대법원은 위 판결에서 연방특허항소법원이 그간 지나치게 특허권자에 옹호적인 입장을 취해온 것에 다시 한 번 제동을 걸고 있다. 2002년 Festo 판결에서 시작하여 2006년 eBay v. MercExchange 판결, 2007년 1월의 MedImmune 판결, 같은 해 4월의 KSR 판결 및 Microsoft Corp. v. AT&T Corp 판결을 거쳐 이번의 Quanta v. LG 판결에 이르기까지 연방대법원은 연방특허항소법원의 판결들을 잇달아 파기하면서 특허권자의 보호뿐만 아니라 공정한 시장경쟁질서의 확보까지도 고려한 보다 거시적인 시각을 연방특허항소법원에 요구하고 있다. 연방특허항소법원과 유사한 지위에 있는 특허법원을 가진 한국에서도 특허법원이 전문법원의 단점을 드러내지 않도록 대법원에 의한 적절한 제어가 점차 중요해질 것으로 예상된다.

아울러 이번 Quanta v. LG 판결은 미국 특허법 분야에서 한국의 대표기업이 당사자로 등장하는 최초의 교과서적 사례로 기록될 전망이다. 이는 한국에서도 특허기술력이 이제는 특허권의 보호를 더 강하게 요청하는 수준에 이르렀다는 방증이기도 하지만, 다른 한편으로 지나치게 특허권 보호만을 강조하는 태도는 공정한 시장경쟁질서의 확립이 더 소중함을 고려할 때 여전히 지양할 필요가 있다.

주제어: 특허권 소진, 방법특허, 특허 라이선스, 실시허락, 연방특허항소법원, 특허법원

\* 이 논문은 서울대학교 법학발전재단 출연 법학연구소 기금의 2008학년도 학술연구비의 보조를 받았다.

\*\* 서울대학교 법과대학 조교수.

## I. 序說

2008. 6. 9. 미국 연방대법원은 Quanta v. LG 판결<sup>1)</sup>을 통하여 다시 한 번 연방특허항소법원(The Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)의 입장을 뒤집는 판단을 내렸다. 연방대법원은 이미 2002년 Festo 판결에서 시작하여, 2006년 eBay v. MercExchange 판결, 2007년 1월의 MedImmune 판결, 같은 해 4월의 KSR 판결 및 Microsoft Corp. v. AT&T Corp 판결에 이르기까지 특허법 분야의 중요한 쟁점에 관하여 연방특허항소법원의 관련 입장을 최근 잇따라 파기하여 오고 있다. 그 때문에 결과적으로는 적어도 최근 몇 년 동안의 사례에 있어서, 일단 연방대법원이 연방특허항소법원의 판결에 대한 상고허가신청(上告許可申請, Petition for Writ Of Certiorari)<sup>2)</sup>을 인용하기만 하면 그 판결은 연방대법원에 의하여 최종적으로는 파기될 것이 거의 확실하다는 농담 아닌 농담까지 미국에서 나돌게 되었다.<sup>3)</sup> 이 글에서는 아래 해당 부분에서<sup>4)</sup> 이런 미국에서의 경

1) Quanta Computer, Inc., et al. V. LG Electronics, Inc., 128 S.Ct. 2109, 170 L. Ed. 2d 996 (June 9, 2008).

2) 이송명령신청이라고 한다, 미국 사법체계에서 연방대법원은 당해 사건을 반드시 심리하여야 하는 경우와 재량에 의하여 심리 여부를 결정할 수 있는 경우가 있다. 전자의 경우는 주법의 연방헌법에 대한 위헌성이 문제된 사건에서의 유지명령(injunction) 신청을 인용 내지 기각한 연방지방법원 3인 재판부의 결정에 대한 직접 상고(direct appeal)에 국한된다. 그 나머지 경우는 모두 후자의 경우로 이때 연방대법원은 이송명령(Writ Of Certiorari, 당사자에게 상소권이 없는 경우임에도 상급법원이 재심을 위해 하급법원에 기록을 이송하도록 지시하는 재량적 명령)에 의하여 사건을 심리하게 된다. 이송명령을 신청하는 패소당사자는 상고허가신청서를 통하여 당사자명, 사실관계, 재심사할 법적 쟁점 및 연방대법원이 왜 재심을 허가해야 하는지에 대한 논거를 담아야 한다. 이상은 박준석, **인터넷서비스제공자의 책임**(박영사, 2006), p. 398 참조.

3) 연방대법원은 수천 건의 상고허가 신청사건들 중에서 100건 미만의 사건들만에 대하여 상고허가를 한 후 심리한다. 따라서 구체적인 통계수치(가령, <http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0405/ijde/messitte.htm>)를 기준으로 볼 때 일단 상고허가가 받아들여진 사건들에 대하여는 연방대법원이 문제의식을 가지고 있다고 볼 수 있는 이상 중구적으로 파기할 확률이 상당히 높다고 볼 수 있다. 이에 따라 연방특허항소법원의 판결에 대하여 상고허가한 경우도 마찬가지로였으므로 그것들이 잇따라 파기되었다고 별다른 의미를 가지지 않는다고 오해할 여지도 있다. 그러나 연방대법원이 최근 연방특허항소법원의 판결에 대하여 잇따라 상고허가하여 심리하고 있는 것 자체가 종전 관행과 다른 특징이다. 실제로 연방특허항소법원이 1982년 창설된 이래 처음 5년간의 통계로는 단 2건만이 상고허가되었는데 모두 절차적 쟁점이 다투어졌을 뿐이었고, 비교적 최근인 1997년부터 Festo 판결이 있기 직전인 2002년까지 통계를 보면 8건이 상고허가되었으며 그 중 절반이 순수하게 절차적 쟁점이 다투어진 사건들이었다. 위 통계수치

향이 시사해주는 점, 특히 한국에서 가질 수 있는 의미를 살피고자 한다.

어쨌든 무려 8년간이나 기나긴 쟁송을 벌여온 Quanta v. LG 사건에 있어, 첫째 LG전자의 특허는 방법발명의 특허(method patents)이므로 통상 물건의 발명에 있어 그 물건의 판매에 적용될 특허권 소진 이론(patent exhaustion doctrine)이 적용되지 않으며, 둘째 그렇지 않더라도 LG전자가 체결한 실시허락 계약(實施許諾契約, license agreement)에서 Quanta의 행위를 허락하지 않았다고 판결한 연방특허항소법원의 입장을<sup>5)</sup> 연방대법원은 모두 반대하고 있다. 이는 기본적으로는 특허권자가 특허청구항을 방법특허로 손질하거나 구매자와 실시허락 계약과 별도로 체결한 부가적 계약을 통하여 특허법이 예정하고 있는 ‘특허권 소진’을 회피하려는 것을 모두 금지하는 입장이라고 볼 수 있다. 하지만 연방대법원은 그러면서도 판결문 중 일부 방론으로는, 실시허락 계약 자체를 통하여서는 특허권이 ‘최초 특허 물품판매 이후의 구입자’에까지 미칠 수 있는 가능성을 여전히 열어두고 있다. 이와 관련하여 이 글에서는, 우선 위 판결의 내용을 세세히 살핀 다음<sup>6)</sup> 특허 라이선스 계약과 특허권 소진 이론의 향후 관계에 대한 분석을 하고자 한다.<sup>7)</sup>

한편, Quanta v. LG 사건이 한국에서 특히 주목을 끄는 것은 무엇보다 한쪽 당사자가 한국의 대표기업인 LG전자라는 점일 것이다. 아쉽게 LG전자가 패소하기는 하였으나 이 점 역시 각별한 의미가 있으므로 이 글의 말미에서 이에 관하여 간단히 부연한다.

Quanta v. LG 사건에서, LG전자는 컴퓨터 시스템 중 각종 메모리(RAM 메모리와 캐시 메모리)와 버스(bus)를 마이크로프로세서와 칩셋을 통하여 효율적으로 관리하는 방법<sup>8)</sup>의 특허권자이다. LG전자는 상호 실시허락 계약의 형태로 인텔사

부분은 Rochelle Cooper Dreyfuss, “The Federal Circuit: A Continuing Experiment in Specialization,” *Case Western Reserve Law Review*, Vol 54, p. 771.

4) 아래 ‘Ⅲ. Quanta v. LG 判決의 檢討’ 중 ‘2. 최근 중요사건들에서 연방대법원과 연방 특허항소법원의 관계가 주는 시사점’ 부분 참조.

5) 453 F. 3d 1364 (July 7, 2006).

6) 아래 ‘Ⅱ. Quanta v. LG 判決의 內容’ 부분 참조.

7) 아래 ‘Ⅲ. Quanta v. LG 判決의 檢討’ 중 ‘1. 특허권 소진 이론과 특허 라이선스 계약의 향후 관계’ 부분 참조.

8) 이른바 PCI(Peripheral Component Interconnection) 기술을 가리킨다. 이 기술은 ‘정보 전달 통로규격’으로, PC와 주변기기 사이의 효율적인 데이터 전송을 위한 표준 기술이다. <www.eetkorea.com/ART\_8800460243\_839577\_NT\_2d8cdcd3.HTM>[2008. 7. 30.].

에게 위 마이크로프로세서와 칩셋을 제조·판매하도록 특허 실시허락을 하였다. 이때 LG전자는 특허 실시허락 계약의 내용이 아니라 인텔사와의 별도 약정을 통하여 인텔사로 하여금 위 마이크로프로세서와 칩셋의 구매자에게 ‘이 부품들을 LG전자나 인텔사 이외의 자가 제조한 메모리나 버스 등과 결합하여 컴퓨터 시스템을 만들 때에는 반드시 LG전자의 허락을 직접 얻어야 한다’는 취지의 통지를 하도록 하였다. 그런데 인텔사로부터 위 마이크로프로세서와 칩셋을 구입하며 이런 통지를 분명히 받았던 Quanta 등 대만의 컴퓨터 제조업체들이 제3자가 제조한 메모리나 버스 등과 위 부품을 임의로 결합하여 컴퓨터를 제조하자, LG전자는 특허권 침해를 주장하는 소를 제기하였다. 소송 도중에 콤팩(Compal) 등 일부 업체들은 특허권 침해를 인정하며 LG전자와 합의에 이르렀지만, Quanta는 특허권 소진을 주장하며 이를 부정한 연방특허항소법원의 판결에 대한 상고허가신청을 제출하기에 이르렀다. 미국 연방대법원은 2007. 9. 25. 이러한 상고허가신청을 인용하였고,<sup>9)</sup> 2008. 6. 9.에 전원일치로 아래와 같은 판결을 내렸다.<sup>10)</sup>

## II. Quanta v. LG 判決의 內容

『150년 이상 미국 연방대법원은 특허물품을 최초 적법하게 판매한 뒤 존속하는 특허권자의 권리를 제한하는데 ‘특허권 소진 이론(doctrine of patent exhaustion)’을 적용하여 왔다. 이 사건에서는 특허권 소진 이론이, 방법특허(method patents)를 실시하기 위하여서는 나머지 추가 부품들과 반드시 결합되어야 하는 특허품의 특정 부품을 판매하는데도 적용되는지 결정하고자 한다. 연방특허항소법원은 특허권 소진 이론이 방법특허의 경우에는 전혀 적용되지 않으며, 그렇지 않더라도, 특허 실시허락 계약(license agreement)에서 이 사건의 판매행위를 허락하지 않았으므로 소진 이론이 적용되지 않는다고 판단하였다. 연방대법원은 위 두 가지 논거에 모두 반대한다.

<sup>9)</sup> Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 128 S.Ct. 28.

<sup>10)</sup> 이번 연방대법원 판결도 그 판결문 중에서 수없이 많은 인용을 적시하고 있는데, 이 글에서는 편의상 다른 연구자를 위하여 유용한 부분만을 남기고 일부는 생략하였다. 따라서 이 글의 ‘II. Quanta v. LG 判決의 內容’에 등장하는 대부분의 각주는 판결 원문에서 본문 중이나 각주에 담고 있는 내용을 편의상 모두 각주로 옮긴 것들이다. 만일 이 글의 저자가 새롭게 가미한 내용은 각주에서 ‘著者註’로 표기하였다.

## A.

피상고신청인 LG 전자는 이 사건에서 쟁점인 3가지 특허를 포함하여 컴퓨터 기술 분야 일련의 특허들, 즉 미연방 특허번호 4,939,641 ('641); 5,379,379 ('379); 5,077,733 ('733)을 1999년 매수하였다(이하, '이 사건 LG전자 특허들'이라 한다). 컴퓨터 시스템의 주된 기능은 마이크로프로세서(혹은 중앙처리단위)에 의하여 이루어지는데, 이것이 프로그램의 지시, 처리 데이터를 분석하고 컴퓨터 시스템의 다른 장치들을 통제한다. 버스(bus, 혹은 일련의 전선망)는 마이크로프로세서를 칩셋에 연결하는데, 이 칩셋은 마이크로프로세서와 다른 장치, 가령 키보드, 마우스, 모니터, 하드 드라이브, 메모리, 그리고 디스크 드라이브 사이에 데이터를 전송한다.

컴퓨터에 의하여 처리된 데이터는 주 메모리(main memory)라고도 불리는 RAM(random access memory)에 주로 저장된다.<sup>11)</sup> 자주 접속되는 데이터는 일반적으로 '캐시 메모리'에 저장되는데, 이는 '주 메모리'보다 빠른 접속을 가능하게 하며 많은 경우 마이크로프로세서 내부에 장착되어 있다.<sup>12)</sup> 데이터의 복사본이 캐시 메모리 및 주 메모리 양쪽에 저장된 경우, 한쪽 복사본은 변경되었지만 다른 한쪽은 여전히 데이터의 낡은 버전을 담고 있는 경우 문제가 생기게 된다.<sup>13)</sup> 앞의 '641 특허는 이 문제를 해결하고자 한 것이다. 이 특허는 데이터 요구를 모니터링하여 주 메모리로부터 가장 최신 데이터가 추출되도록 하고 낡은 데이터가 요구될 경우 캐시 메모리로부터 주 메모리를 업데이트 하도록 보장하는 시스템을 공개하고 있다.<sup>14)</sup>

'379 특허는 '주 메모리'로부터 데이터를 읽어 들이고 주 메모리에 기록하도록 하는 반복적인 요구들을 조정시키는 데 관한 기술이다.<sup>15)</sup> 시간순서로 이런 요구들을 처리하는 경우, 읽어 들이도록 하는 요구, 즉 '읽기 요구(read request)'의 수행이, 기록하도록 하는 요구, 즉 '기록 요구(write request)'의 수행보다는 빠르기 때문에, 시스템의 속도를 저하시킬 수 있다. 만일 일체의 '읽기 요구'만을 먼저 처리하는 경우 더 빠른 접속을 보장하지만, 반대로 특정한 데이터 부분에 대한

11) Webster's New World Dictionary of Computer Terms (8th ed. 2000) 334, 451면 각 참고.

12) 위 참고서 84면.

13) J. Handy, *Cache Memory Book* (2d ed. 1993) 124면 참고.

14) LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc., 453 F. 3d 1364, 1377 (CA Fed. 2006).

15) 앞의 판결 1378면 참고.

‘읽기 요구’가 동일한 데이터 부분에 대한 미완료의 ‘기록 요구’보다 먼저 처리되는 경우 낡은 데이터를 잘못 읽는 결과를 낳을 수 있다.’<sup>16)</sup> 379 특허는 이 경우 컴퓨터가 미완료의 ‘기록 요구’가 있는 특정 데이터를 요구할 때까지는 오로지 ‘읽기 요구’만을 수행하도록 함으로써, 정확성을 유지하면서도 ‘읽기 요구’와 ‘기록 요구’를 효율적으로 결합하는 방법을 공개하고 있다.<sup>16)</sup> 만일 미완료의 ‘기록 요구’가 있는 부분에 대한 ‘읽기 요구’를 받은 경우, 컴퓨터는 위 ‘기록 요구’를 먼저 수행하고 나서야 ‘읽기 요구’를 수행함으로써 가장 최신의 데이터를 읽도록 한다.

’733 특허는 컴퓨터의 부분들을 연결하는 버스(bus)에서 일어나는 데이터 트래픽을 조절하여, 컴퓨터의 어떤 장치도 버스를 독점하지 못하도록 하는 문제를 다룬 것이다. 이 특허는 다양한 컴퓨터 장치들이 버스를 공유하도록 하여, 대량의 데이터 이용주체에 보다 나은 접속을 제공하게 해준다. 위 특허는, 각 장치가 버스에 대하여 미리 정해진 수준의 사이클 동안만 번갈아 우선 접속을 하도록 하고, 대량의 데이터 이용주체라도 당해 장치를 무한하게 독점하는 일 없이 단지 더 오랫동안만 우선 접속하도록 하게 해주는, 순환적인 우선 시스템을 구축하고 있다.<sup>17)</sup>

LG전자는 ‘이 사건 LG전자 특허들’을 포함한 일련의 특허들을 인텔사에 실시허락하였다. 상호 실시허락 계약(이하 ‘이 사건 실시허락 계약’이라 한다)에서 LG전자는 인텔로 하여금 이 사건 LG전자 특허들을 이용한 마이크로프로세서 및 칩셋(이하, ‘이 사건 인텔 상품들’이라고 한다)을 제조하여 판매하는 것을 허락하였다. ‘이 사건 실시허락 계약’은 인텔에게 이 사건 LG전자 특허들을 실시한 인텔의 상품들을 “제조, 사용, (직접 혹은 간접적인) 판매, 판매의 청약, 수입 혹은 기타 방법으로의 처분”하는 것을 허락하였다.<sup>18)</sup> 이처럼 폭넓은 개념의 문구에 불구하고, 이 사건 실시허락 계약은 일정한 제한을 담고 있다. 이 사건에 관련된 것으로, 위 계약은 “LG전자와 인텔간의 상호 실시허락 대상 부품을 제3자가 LG전자와 인텔 이외의 출처로부터 ... 획득한 상품, 부품 혹은 그와 유사한 물건과

<sup>16)</sup> LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc., No. C 01.02187 CW et al., *Order Construing Disputed Terms and Phrases*, p. 42 (ND Cal., Aug. 20, 2002) 참고.

<sup>17)</sup> 위 참고서 37-38면.

<sup>18)</sup> 이는 (상고신청서 154면을 인용한) 상고신청인 측의 준비서면 8면 참고; 신청서 145-198면은 봉인되었으나, 그 부분에 포함된 내용은 당사자의 비봉인 준비서면에도 드러나 있으므로 여기서는 후자를 인용함.

결합하는 행위 혹은 그런 결합물을 사용, 수입, 판매의 청약, 판매하는 행위에 대하여서는 LG전자와 인텔 모두 제3자에게 실시허락 하지 않음”을 명문으로 정하고 있다.

그러나 이 사건 실시허락 계약은 “이 계약에 담긴 반대되는 일체의 내용에 불구하고, 당사자들은 이 계약의 어떤 내용도 당사자 일방이 실시허락 상품을 판매하였을 때 통상 적용되었을 특허권 소진의 효과를 제한하거나 변경하는 것이 아님에 동의한다”라고 규정함으로써, 특허권 소진 이론을 변경하는 것은 아니라고 주장하고 있다.<sup>19)</sup>

별도로 독립된 약정(기본 약정, Master Agreement)에서, 인텔은 그 고객에게 다음과 같은 서면통지를 하기로 LG전자에 약속하였다. “당신이 구입한 인텔 상품은 LG전자에 의하여 실시허락되었으므로 LG전자가 가진 일체의 특허권을 침해하지 않음을 보증하지만, 위 실시허락은 명시적 혹은 묵시적으로 당신이 인텔 이외의 자가 만든 상품과 인텔 상품을 결합하여 만든 일체의 상품에 대하여서는 미치지 않는다.”<sup>20)</sup> 위 기본 약정은 아울러 “이 계약의 위반은 이 사건 실시허락 계약에는 영향을 미치지 않으며, 이 사건 실시허락 계약의 해지사유가 되지 않는다”고 규정하고 있었다.<sup>21)</sup>

Quanta Computer(이하, Quanta)를 포함한 상고신청인들은 모두 컴퓨터 제조업체들이다. Quanta는 인텔로부터 마이크로프로세서 및 칩셋을 구입하였고 이때 앞서 ‘기본 약정’에 따라 서면통지를 수령하였다. 그럼에도 불구하고, Quanta는 인텔의 부품을 비(非)인텔 부품인 메모리 및 버스와 결합하여 LG전자의 특허를 실시하는 방법으로 컴퓨터를 생산하였다. Quanta는 인텔 부품들을 수정하지는 않았으며, 그 부품들을 자신의 시스템에 삽입하는데 관하여서는 인텔의 지시를 따랐다.

LG전자는 Quanta를 상대로 소를 제기하였는데, 인텔 상품을 비인텔 상품인 메모리와 버스 등과 결합하는 행위는 LG전자의 특허를 침해하는 것이라고 주장하였다. 연방지방법원은 Quanta를 위한 약식결정(summary judgment)<sup>22)</sup>을 내렸는데,

19) (상고신청서 164면을 인용한) 상고신청인 측의 준비서면 8면 참고.

20) (상고신청서 198면을 인용한) 피상고신청인 측의 준비서면 9면 참고.

21) (상고신청서 176면을 인용한) 상고신청인 측의 준비서면 9면 참고.

22) 미국 민사소송의 일반적 절차는 썬마다 상이하지만, 대체로 당사자간 소장 및 답변서의 교환 이후 Pretrial Discovery (증거개시절차, 기일 전 증거확보 및 정보를 수집하고 당사자가 교환) → Pretrial Conference (쟁점을 확정하고 재판일정을 협의하여 이를 기

근거는 특허권 소진 원칙의 취지로 볼 때 LG전자가 인텔에 부여한 실시허락은 인텔 상품의 적법한 구매자들에게 잠재적으로 제기될 수 있는 일체의 침해소송을 불가능하게 한다는 것이었다.<sup>23)</sup> 연방지방법원은 선례인 *United States v. Univis Lens Co.* 판결<sup>24)</sup>의 입장에 따라, 인텔의 상품은 쟁점이 된 특허를 완전하게 실시하고 있지는 않지만 합리적인 범위의 비침해적 용도(reasonable noninfringing use)를 가지고 있지는 않으므로<sup>25)</sup> 결과적으로 위 상품을 적법하게 판매한 이상 완성품인 컴퓨터에서의 특허권 역시 소진된다고 판단하였다.<sup>26)</sup>

그러나 약식결정을 제한하는 나중의 판단<sup>27)</sup>을 통하여 연방지방법원은, 특허 소

---

제한 Pre-trial Order, 즉 협의서가 작성됨) 순으로 진행되며, 대개의 경우 그 다음 단계로 Trial(정식재판)이 진행된다. 그런데, 예외적으로 Trial 이전까지의 절차가 끝난 상태에서 중요한 사실관계에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없을 때(there is no genuine issue of material fact) 배심에 의한 사실 판단이 필요 없는 경우, 정식재판을 굳이 거치지 않고 곧바로 내려지는 법원의 판단을 ‘summary judgment(약식결정)’라고 한다. 약식결정을 하려는 법원은 당사자들이 제출한 소장 및 답변서, 신청서 및 추가 증거들을 고려하여 당사자 사이에 단순한 법률적 다툼이 아닌, 중요한 사실관계에 관한 다툼이 있는지를 먼저 판단하게 된다. 일방 당사자의 신청이 있더라도 반대편 당사자가 아직 중요한 사실관계에 관하여 당사자간 다툼이 있다는 점, 즉 ‘a triable issue of fact’가 존재한다는 점을 증명한 때는 summary judgment의 신청은 기각된다. summary judgment는 법원이 직권으로 할 수도 있고 당사자의 신청에 의하여 할 수도 있다. summary judgment 제도는 정식재판 없이 신속하게 분쟁을 처리할 수 있다는 장점이 있다. 이상은 박준석, **인터넷서비스제공자의 책임**, 박영사(2006), p. 47에서 재인용함(著者註). 이와 반대로 ‘사실심리생략판결’이 더 적절한 용어라는 비평으로는 이규호, “서평 -인터넷서비스제공자의 책임-,” **계간 저작권**(2007년 봄호) 중 IV.부분 참조.

23) *LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc.*, 65 USPQ 2d 1589, 1593, 1600 (ND Cal. 2002).

24) 316 U. S. 241 (1942).

25) 연방지방법원은 이 부분에서 선례로 *Cyrax Corp. v. Intel Corp.*, 846 F. Supp. 522, 535 (E.D. Tex. 1994)를 인용하고 있다. 여기서 법원은 특허대상이 아닌 장치를 판매한 경우에도 특허권 소진이 일어날 수 있는데, 그러려면 그 장치가 특허권을 실시한 장치의 구성요소 이외로는 사용용도가 없을 뿐 아니라 그 구성요소가 합리적인 범위의 비침해적 용도를 가지고 있지 않음을 각각 침해자측이 입증하여야 한다고 판시하였다(著者註).

26) 위 *LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer* 판결문 중 1598-1600면 참고. 이런 약식결정은 2002. 8. 20. 내려졌는데, 2003. 2. 6.에 이르러 동일한 법원(캘리포니아 북부 연방지방법원)은 바로 아래 각주 기재의 약식판단(summary adjudication, 이는 partial summary judgment라고도 하며 사건의 쟁점들 중 일부만을 결정하는 판단임)을 통하여 위 약식결정을 구체화하는 과정에서 LG전자의 특허들 중 장치 특허에 관하여는 특허권이 소진되었지만 방법특허에 관하여는 특허권 소진의 적용이나 묵시적인 실시허락(implied license)의 존재가 인정되지 않으므로 침해가 된다는 취지로 판단하였다(후반부는 著者註).



진 이론은 단지 물리적인 객체를 대상으로 한 ‘장치발명’이나 ‘결합발명’에만 적용될 뿐 상품을 만들거나 사용하는 과정을 대상으로 한 ‘제법발명’나 ‘방법발명’의 특허에는 적용되지 않는다고 판단하였다. 법원은 LG전자의 특허들은 어느 것이나 방법발명의 특허를 포함하고 있기 때문에, 소진 이론은 적용되지 않는다고 보았다.

연방특허항소법원은 연방지방법원의 위와 같은 판결을 일부 승인하고 일부는 파기하였다.<sup>28)</sup> 항소심은 특허권 소진 원칙이 방법특허에는 적용되지 않는다는 점에 동의하였다. 그렇지 않더라도 Quanta가 비인텔 상품과 결합하는데 사용하도록 인텔이 인텔 상품을 판매하는 것은 LG전자가 허락하지 않았으므로 특허권 소진 이론이 적용될 수 없다고 항소심은 결론지었다.<sup>29)</sup> 이에 연방대법원은 상고허가를 받아들인다.

## B.

특허권 소진이라는 오랜 원칙은 특허권의 대상인 제품을 최초 적법하게 판매한 경우 당해 제품에 대한 일체의 특허권을 소진시킨다. 연방대법원은 ‘Woodworth 목재 가공기계(Woodworth planing machine)’에 대한 특허권 연장과 관련하여, 소진 원칙을 19세기에 최초로 적용하였었다. 특허권의 본래 존속기간 동안 당해 기계를 판매하고 사용하도록 허락받은 구매자는 연장된 특허권 기간 동안에도 위 허락에 의하여 계속 기계를 사용하고자 하였다. 연방대법원은 특허권의 존속기간 연장은 이미 당해 제품을 구입한 구매자가 통상의 제품수명 동안 사용하는 데 관하여 확보한 권리에 아무런 영향을 미칠 수 없다고 판단한 바 있다.<sup>30)</sup> Adams v. Burke 사건<sup>31)</sup>에서, 법원은 특허품인 닭개가 어디에 사용될지를

27) LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc., 248 F. Supp. 2d 912, 918 (ND Cal. 2003).

28) 파기된 부분은 연방지방법원의 위 판단 중 특허권 해석의 기준 등 다른 쟁점들이었고, 특허권 소진 원칙이 방법특허에는 적용되지 않는다는 점, LG전자가 피고들의 행위에 묵시적인 실시허락(implied license)을 한 적이 없다는 점에 관하여는 항소법원의 해석도 동일하였다(著者註).

29) 453 F. 3d, at 1370.

30) Bloomer v. McQuewan, 14 How. 539, 549 (1853); 아울러 같은 판결의 같은 페이지 (“당해 기계가 구매자의 손에 들어가면, 더 이상 독점권의 제한을 받지 않게 된다”); Bloomer v. Millinger, 1 Wall. 340, 351 (1864).

31) 17 Wall. 453 (1873).

정한 ‘판매후 제한(post sale restrictions)’을 실시권자가 위반하였다고 주장한 특허권자의 소를 기각한 원심을 지지한 바 있다. 법원은 “누구라도 특허권자나 그 양수인의 특허 기계를 구입한 경우, 그 구입은 그 자로 하여금 기계가 가동되는 한 당해 기계를 사용할 권리를 부여한다”고 판시한 바 있다.<sup>32)</sup>

연방대법원은 1912년의 Henry v. A. B. Dick Co. 판결<sup>33)</sup>에서는 특허품의 이용에 관하여 ‘판매후 제한’을 두는 것을 허용한 바 있지만, 그런 판결의 입장은 오래가지 못하였다. 1913년 연방대법원은 특허 실시허락에 삽입된 ‘가격 고정 약정’의 유효성 문제에 관하여 Henry v. A. B. Dick Co. 판결의 입장을 적용하는 것을 거부하였었다.<sup>34)</sup> 그 바로 직후에, Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co. 판결<sup>35)</sup>에서 연방대법원은 분명하게 Henry v. A. B. Dick Co. 판결의 입장을 번복하였다. 이 사건에서 특허권을 가진 회사는 자기 회사가 보유한 특허권에 의하여 제조된 영화를 상영하는 데에만 특허품인 영화 프로젝터를 사용하도록 구매자에게 제한을 가하고자 하였다. 특허권자가, 선례(先例)인 A. B. Dick 판결에서 등장한 것과 같은 특허권자의 방식으로 특허물품의 이용을 제한하는 방법을 통하여, 결과적으로 관련 시장(그러나 특허권이 미치지 않는 시장)에 대한 통제권을 확보하는데 특허권을 오용하는 경향이 점차 증가하고 있음을 연방대법원은 지적하였다.<sup>36)</sup> 연방대법원은 특허법의 주된 목적이 특허권자를 위하여 큰 재산을 축적해주는 것이 아니라 “과학 및 실용예술의 발전을 장려(미연방헌법 제1조 제8절 제8항)”하는 데 있는 것임을 통찰하면서, “특허에서 발명가에게 주어질 수 있는 권리의 범위는 특허법 조문에 따라 발명가의 특허청구항에 설명된 발명 자체에 국한되어야 한다”고 판시하였다.<sup>37)</sup> 따라서 “한 번의 무조건

<sup>32)</sup> 앞 참고판결 455면.

<sup>33)</sup> 224 U. S. 1 (1912). A. B. Dick 社は 등사 인쇄기를 판매하면서 당 기기는 오로지 자신이 제조한 잉크, 종이, 여타 공급제품에 의해서만 이용될 수 있다고 명시한 부가 약정을 덧붙였다. 법원은 특허권자가 소유권을 유보하는 방법으로 당해 인쇄기를 여전히 특허권자의 통제하에 둘 수 있다는 원고 측의 주장(같은 판결 18면)과 실제법에 본질적으로 반하지 않는 합리적인 특허관련 약정은 유효하며 강제할 수 있다는 원고 측의 주장(같은 판결 31면)을 모두 거부하였다. 법원은 구매자가 구매당시 오로지 제한된 사용권만을 취득할 뿐이라는 분명한 통지가 반드시 요구된다고 보았고, 제한 없는 판매를 한 때에는 사용에 대한 일체의 제한이 없이 당해 기계에 대한 무제한의 소유권이 이전된다고 판단하였다(같은 판결 26면).

<sup>34)</sup> Bauer & Cie v. O'Donnell, 229 U. S. 1, 14.17 (1913) 참고.

<sup>35)</sup> 243 U. S. 502, 518 (1917).

<sup>36)</sup> 243 U. S., at 509, 516. 517.

적인 판매행위에 의하여 판매자 측의 권리는 소진되며, 그 물품은 그에 따라 특허법에 따른 독점의 영역 밖으로 옮겨지고, 판매자가 그 물품에 부과하고자 시도한 일체의 제한으로부터 자유로워진다”고 연방대법원은 판시하였었다.<sup>38)</sup>

연방대법원은 최근 *Univis* 판결<sup>39)</sup>에서 특허권 소진에 관하여 논의한 적이 있는데, 이 사건 1심인 연방지방법원이 바로 위 *Univis* 판결의 논리에 의지하고 있다. 안경렌즈에 관한 특허권자인 *Univis*는 서로 다른 렌즈 구성물질을 녹여 이중 및 삼중 초점 렌즈를 만드는데 쓰이는 렌즈 반제품(半製品, blanks)<sup>40)</sup>을 제조하는 행위 및 이를 미리 정해진 요율로 다른 *Univis* 실시권자에게 판매하는 행위에 관하여 구매자에게 실시허락하였다. 도매업자는 위 반제품을 특허된 완성렌즈로 연마하는 것을 허락받았고, 이 완성렌즈는 정해진 요율에 따라 소매를 위하여 *Univis*와 실시허락 계약을 체결한 안경처방 소매업자(prescription retailer)에게 판매되었다. 소매업자들 역시 반제품을 완성렌즈로 연마한 다음, 정해진 요율에 따라 소비자에게 완성렌즈를 판매하였다. 연방정부는 *Univis*가 불법적인 판매제한 행위를 하였음을 들어, 셔먼법<sup>41)</sup>에 근거하여 *Univis*를 상대로 한 소를 제기하였다. 이러한 반독점 소송에서 *Univis*는 자신의 특허권을 항변으로 주장하였다. 연방대법원은 과연 *Univis*의 특허권에 기한 독점이 특허의 실시허락을 받은 생산업자가 렌즈 반제품을 판매한 뒤에도 여전히 존속할 수 있는지, 그에 따라 셔먼법에 불구하고 *Univis*의 가격책정 정책이 보호될 수 있는지에 관하여 판단하기 위하여 상고신청을 허가하였었다.

연방대법원은 도매업자나 소매업자가 렌즈 반제품을 렌즈로 연마가공할 때 이미 최종렌즈에 대한 *Univis*의 특허는 부분적으로 실시된 것이라고 판단하면서 렌즈반제품의 판매는 최종 렌즈에 대한 특허권을 소진시킨다고 판시하였다.<sup>42)</sup> 법원은 ‘렌즈 반제품’은 “특허물품의 핵심적 특징(essential features)을 담고 있고 특허물품인 최종 렌즈로서 연마되고 운내어지지 않는 한 아무런 가치가 없다”라고 설명하였다.

37) 243 U. S., at 511.

38) *Id.*, at 516.

39) 316 U. S. 241.

40) 렌즈 반제품이란, “연마되고 운내어져서 안경의 다중초점 렌즈로서 사용되는데 적합한 크기, 형태, 구성을 가진, 거칠고 불투명한 유리 조각”이다. *Univis*, 316 U. S., at 244.

41) Sherman Act, 15 U. S. C. §§1, 3, 15.

42) *Univis*, 316 U. S., at 248, 249.

법원은 “자신의 특허발명의 핵심적 특징을 담고 있기 때문에 특허권의 보호를 받는 미완성 상품을 판매하였고, 그 미완성 상품은 구매자에 의하여 특허의 내용에 따른 구현이 예정된 경우, 판매자는 그 미완성 제품에 판매자 자신의 특허가 구현되거나 구현될 수 있다는 한도까지 자신의 특허발명을 판매한 셈”라고 판단하였다.<sup>43)</sup>

요컨대, *Univis* 사건에서 연방대법원은 비록 그 제품이 특허를 완전하게 실시하고 있지는 않더라도, 가령 그 제품의 유일하고 의도된 사용용도가 당해 특허의 내용을 구현하는 것인 경우와 같이, 만일 당해 제품이 특허를 충분히 구현하고 있는 경우라면 여전히 제품의 판매에 따르는 특허권 제한이라는 전통적 제한원칙이 적용된다고 결론 내렸다.

이러한 특허권 소진 원칙의 역사를 염두에 두고 연방대법원은 이제 이 사건 당사자의 주장을 살피기로 한다.

### C.

#### a.

LG전자는 소진 원칙이 이 사건에 적용되지 않는다고 다투었으며, 그 근거는 소진 원칙이 방법특허(method patents)에는 적용되지 않는데 LG전자의 각 특허가 이런 방법특허를 포함하고 있다는 점이었다. LG전자는 합리화하기를, 방법특허는 ‘유형의 물건(tangible article)’에 관련된 것이 아니라 과정(process)에 관련된 것이므로 판매행위를 통하여 소진될 수 없다고 주장하였다. 오히려, 이런 방법특허의 실시행위는 당해 방법특허를 구현하는데 각각의 물건을 사용하는 때 발생하는 것이고, 그 실시행위는 개별 양도계약에서 이전된 권리의 범위 내에서만 합법적으로 허용된다고 주장하였다. 반대로 *Quanta*측에서는 방법특허라고 하여 특허권 소진 원칙의 적용에서 예외가 될 수 없으며, 연방지방법원과 연방특허항소법원에서 방법특허에 대하여도 소진을 적용하여 왔음을 지적하였다. 그렇게 판단하지 아니할 경우 특허권자는 자신의 특허명세서 중에 방법특허를 삽입하는 편법으로 소진 이론을 통째로 회피할 수 있게 되므로 부당하다고 다투었다.

연방대법원이 판단하기에 *Quanta*의 주장이 더 합리적이다. 연방대법원의 특허권 소진 원칙에 관한 어떠한 선행도 방법특허의 경우 특허권이 소진되지 않는다

<sup>43)</sup> *Id.*, at 250-251.

는 LG전자의 주장에 맞지 않는다. 방법특허는 물건이나 장치의 특허와 동일한 방법으로 판매될 수 없다는 점은 사실일지 몰라도, 여전히 특허된 방법도 상품에 구현될 수 있는 이상 그러한 상품의 판매는 특허권을 소진시킨다. 연방대법원의 선례는 특허된 방법 혹은 과정의 구현물(embodiments)<sup>44)</sup>에 관한 거래를 특허된 장치나 물질과 관련된 거래와 구별하지 않고 있다. 오히려 연방대법원은 방법특허는 그 방법이 구현된 제품의 판매에 의하여 소진된다는 점을 거듭 판결하여 왔다. 가령 *Ethyl Gasoline Corp. v. United States* 판결<sup>45)</sup>에서 연방대법원은 특허에 의하여 생산된 엔진 연료의 판매는 아울러 그 연료를 ‘연소 엔진(combustion motors)’에서 사용하는데 관한 방법특허 역시 소진시킨다고 판결한 바 있다.<sup>46)</sup> 마찬가지로, 앞서 설명한 바와 같이, *Univis* 판결에서도 특허권이 부분적으로 실시된 안경렌즈 반제품의 경우 최종 렌즈로 연마되기 전까지는 완전하게 특허권이 실시된 것이 아님에도 위 반제품의 판매만으로 방법특허가 소진된다고 판시한 바 있다.<sup>47)</sup>

이러한 선례들은 완고한 기반에 터 잡고 있다. 방법특허에 대하여 소진 이론을 적용하지 않는 것은 소진 이론을 심각하게 손상한다. 소진 이론을 회피하고자 하는 특허권자는 자신의 특허 청구범위(patent claims)를 간단하게 손질하여 ‘물건의 발명’이 아니라 ‘방법의 발명’으로 특허를 청구할 것이다.<sup>48)</sup> 물건의 발명이나 방

44) 미국 특허법상 용어로 ‘embodiments’는 통상 ‘발명의 상세한 설명(specification)’에 기재하는 특허의 구체적 실시례(實施例)를 가리키지만, 위 본문에서는 문맥상 (방법)발명의 내용을 구현함으로써 사실상 발명자체와 同價物로 취급할 수 있는 것을 가리키는 것이다(著者註).

45) 309 U. S. 436, 446, 457 (1940).

46) 이 사건 특허권자는 (1) 가솔린 효율을 높이는 액체첨가제, (2) 특허받은 액체와 가솔린을 혼합하여 생산된 연료엔진, (3) 특허받은 액체를 포함한 연료를 연소엔진에 사용하는 방법 등에 대한 특허권들을 가지고 있었다. *Ethyl Gasoline Corp.*, 309 U. S., at 446. 특허권자는 단지 특허받은 액체만을 판매하였지만, 혼합처리된 연료의 시장도 통제하려고 시도하였다. *Id.*, at 459. 법원은 위 액체를 정제업자에게 판매한 이상 혼합처리된 연료를 판매하는데 관한 특허권자의 독점권은 사라진다고 판단하였다.

47) 316 U. S., at 248-251.

48) 한 해설서에 따르면 이런 전략을 특허청구항 기재방법으로 추천하고 있는데, 이 방법이 당해 특허물품에 관하여 수많은 거래행위에 불구하고 특허권을 존속시켜줌으로써 특허권자의 권리가 당해 특허물품의 시장에서의 유통에까지 깊숙이 관여할 수 있게 해준다고 한다. Thomas, “Of Text, Technique, and the Tangible: Drafting Patent Claims around Patent Rules,” 17 *J. Marshall J. Computer & Info. L.* 219, 252 (1998); 아울러 위 참고서 225-226면에서는 장치 특허청구를 방법 특허청구로 전환할 것을 권유하며, “가장 초보적인 특허청구항 작성자조차 당해 특허청구항을 인조물 자체에 대

법의 발명은 “서로 아주 근사하게 접근하여 결과적으로 당해 물건의 기능과 그 방법을 구별하는 것이 곤란해 질 수 있다.”<sup>49)</sup> 물건의 발명 대신에 방법의 발명으로 자신의 특허를 성격지음으로써, 혹은 그 과제를 수행하는 당해 기계의 특허받은 방법을 방법의 발명으로 포함하는 방법으로 특허출원인은 실질적으로 특허권 소진 이론으로부터 자신의 물건이나 기계를 보호받게 된다.

이 사건은 특허권 소진을 둘러싼 그러한 교묘한 회피를 허용하는 것의 위험성을 예시하고 있다. LG전자의 논리에 그대로 따를 경우, 인텔은 LG전자의 특허를 실시한 완전한 컴퓨터 시스템을 판매할 것을 허락받았음에도 불구하고, 인텔로부터 시스템을 구입한 자는 여전히 침해책임을 부담하게 된다. 그러한 결과는 특허물품이 “일단 적법하게 제조되어 판매된 경우 더 이상 그 사용에 관하여 특허권자의 이익을 염두에 둔 제한은 있을 수 없다”는 전통적인 원칙에 위배되는 것이다.<sup>50)</sup> 따라서 연방대법원은 방법특허에 속하기만 하면 결코 특허권이 소진될 수 없다는 LG전자의 주장을 받아들이지 않는다.

b.

다음으로 법원은 소진 이론의 적용을 받기 위하여서는 당해 상품에 어느 정도까지 당해 (방법)특허가 구현되어야 하는지를 살핀다. Quanta는, 불완전 제품의 판매가 항상 그 제품에서의 특허를 소진시키는 것은 아닐지라도, 마이크로프로세서 및 칩셋의 판매는 마치 선례인 Univis 사건에서 렌즈 반제품의 판매행위가 그러하였던 것과 같은 원리로 LG전자의 특허권을 소진시킨다고 주장하였다. Univis 사건에서 렌즈 반제품이 아직 최종 렌즈로 연마되기 이전의 것이어서 결국 쟁점이 된 특허권을 전부 구현한 것이 아니었던 것과 마찬가지로, ‘이 사건 인텔 상품들’도 그것들이 컴퓨터 시스템 안에서 메모리나 버스들과 결합되기 이전까지는 LG전자의 특허권을 구현하였다고 할 수 없거나 실제로는 전혀 기능하지 못하는 것들이라는 사실을 Quanta는 직시하였다. Univis 사건에서처럼, 만일 특허권이 불완전한 제품의 판매에 의하여 소진된다고 한다면, LG전자는 오직 인텔의 부품만을 사용하여 특허를 실시할 것을 요구할 ‘판매후 권리(postsale right)’

---

한 것에서 그 방법에 대한 것으로 전환하거나 그 역의 과정을 수행하는데 거의 어려움을 느끼지 않는다”는 점을 적시하고 있다.

49) United States ex rel. Steinmetz v. Allen, 192 U. S. 543, 559 (1904).

50) Adams, 17 Wall., at 457.

를 가질 수 없게 된다. Quanta는 또한, 비록 특허의 전부가 아닐지라도 특허의 핵심적인 특징을 구현한 부품의 판매에 대하여 만일 특허권 소진 이론이 적용되지 않는다면 소진 이론은 무용한 것이 될 것이라고 주장하였다. 그렇지 않을 경우, 특허권자는 가령 소켓에 마이크로프로세서를 삽입하는 행위와 같은 사소한 과정만을 생략하고 나머지를 완성한 컴퓨터의 판매행위를 허락할 수 있게 되고, 자신의 권리를 각각의 이후 구매자들을 순차로 거쳐 최종 소비자에게까지 확장할 수 있게 된다는 것이다.

LG전자는 그 자신의 주장으로, 아래 3가지 이유 때문에 Univis 판결은 이 사건에 적용될 수 없다고 다투었다. 첫째, Univis 판결의 사안은 쟁점인 특허를 실시하는데 소요되는 모든 물리적 요소를 담고 있는 상품에만 적용된다는 것이다. 그런 주장에 따르면, ‘이 사건 인텔 상품들’은 LG전자의 특허를 구현하기 위하여 물리적 요소가 추가적으로 요구되므로 결국 LG전자의 특허를 구현하고 있다고 볼 수 없게 된다. 둘째, LG전자는 Univis 사건에서의 렌즈 반제품과 특허받은 최종 렌즈 사이에서는 그것들이 양자 모두 동일한 특허에 속하였기 때문에 ‘특허를 따로 부여할 만한 차별성’이 없었다고 주장하였다.<sup>51)</sup> 반대로 이 사건 인텔 상품들은 LG전자의 특허를 사용하는 시스템으로부터 독립되었고 구별되는 상품이며, 별개의 특허 대상이라는 것이다. 끝으로, LG전자는 이 사건 인텔 상품들은 결합발명(combination patent)의 개개요소와 유사하며, 만일 이런 구성요소를 판매한다고 소진 이론을 적용하는 것은 “특허 받은 결합발명의 한 요소에 특허발명 전체를 결부지우는 것”이어서 부당하다고 다투었다.<sup>52)</sup>

연방대법원은 Univis 선례가 이 사건에 적용되어야 한다는 Quanta의 입장에 동의한다. 그 사건에서 연방대법원이 실시한 대로, 소진 이론은 렌즈 반제품의 판매의 경우에도 적용되는데, 그 이유는 반제품의 합리적이며 의도된 유일한 사용목적이 특허를 실시하는 것이었다는 점, 그 반제품이 “특허발명의 핵심적 특징을 구현”하였다는 점 때문이다.<sup>53)</sup> 인텔이 이 사건 실시허락 계약의 조건에 따라 Quanta에 판매한 마이크로프로세서 및 칩셋은 위와 같은 점에서 공통된다.

첫째, Univis 선례는 “당해 특허를 실시하는 데에만 쓰이는 제품을 적법하게 판매하는 것은 그 판매된 제품에 관한 특허권의 독점적 효력을 포기하는 것이

51) (248-252면에서 Univis 판결을 인용하며) 피상고신청인 측의 준비서면 14면.

52) Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U. S. 336, 344-345 (1961).

53) 316 U. S., at 249-251.

다”라고 판시하고 있다.<sup>54)</sup> Univis 사건에서의 렌즈 반제품은 “특허받은 최종 렌즈로 연마되고 운내어지지 않는 한 아무런 가치가 없으므로” 위 기준을 충족한다. 따라서 “판매의 유일한 목적은 최종 소매업자로 하여금 장래의 이용자를 위한 렌즈로 사용되도록 연마하고 운내도록 하게 하는 것이다.” 이와 관련하여, LG 전자는 인텔의 상품이 컴퓨터 시스템 속으로 결합되는 것, 즉 LG전자의 특허를 실시하는 것 외에는 아무런 합리적 용도가 없음을 드러내고 있다.<sup>55)</sup> 법원도 다른 용도를 찾을 수 없다; 마이크로프로세서 및 칩셋은 버스 및 메모리에 연결되기 이전에는 아무런 기능도 갖지 않는다. 그리고 이 사건에서도, Univis 사건에서와 마찬가지로, 인텔의 Quanta에 대한 판매의 유일하고도 분명한 목적은 Quanta로 하여금 인텔의 상품들을 컴퓨터 안으로 결합함으로써 LG전자의 특허를 실시하게 하는 것뿐이었다.

둘째, Univis 사건에서의 렌즈 반제품은 “특허발명의 핵심적 특징을 구현”하고 있다.<sup>56)</sup> Univis 렌즈 특허의 핵심적이고 진보적인 특징은 서로 상이한 렌즈 구성요소를 함께 녹여 이중 및 삼중 초점 렌즈를 제작한다는 점이다. 따라서 녹이는 과정 이후 마무리하는 실시허락권을 받은 소매업자에 의해 수행되는 마무리 과정은 전혀 새롭지 않다. 위 사건 원고 측인 연방정부가 주장한 대로 “마무리 가공 역할을 맡은 안전처방 소매업자는 Univis 렌즈 반제품도 다른 이중 초점 렌즈 반제품의 경우와 정확하게 동일한 방법으로 마무리 가공한다. 실제로 피상고인은 결코 Univis의 실시허락 시스템이 렌즈 반제품의 마무리 과정에 관한 방법이나 과정 특허까지 포함하고 있다고 주장한 적이 없다. 결과적으로, Univis는 렌즈의 신규성 있는 특허청구 요소를 이루는 모든 과정을 이미 수행한 것으로 보인다.”<sup>57)</sup>

<sup>54)</sup> Id., at 249.

<sup>55)</sup> LG전자는 인텔의 상품이 만일 외국에서 판매되어, 수리 부품으로 사용되거나 비인텔 상품들과의 결합사용이 그 특허받은 속성을 무력화하도록 재설계된 경우라면 LG전자의 특허를 침해하지 않을 수 있다고 다투고 있다(피상고신청인 측의 준비서면 21-22면 각주 10번). 그러나 Univis 선례에 따르자면 쟁점은, 당해 상품이 오직 문제된 특허를 실시하는 데에만(only in practicing) 사용되는지 여부이지, 그런 사용이 침해에 해당하는지 여부가 아니다. 316 U. S., at 249. 외국에서나 혹은 수리부품으로 사용되던지 간에, 인텔 상품들은 비록 특허를 침해하는 것은 아닐지라도 여전히 특허를 실시하는데 사용되는 것으로 볼 수 있다. 그리고 불완전하게 특허를 실시하였다는 속성은 반드시(위 본문에서 언급한) 대체적 사용용도가 존재한다는 의미에 다름 아니므로, 특허받은 속성이 무력화되었음을 내세우는 것은 정당한 항변이 될 수 없다. 무력화된 속성은 현실의 사용용도라고 할 수 없다.

<sup>56)</sup> Id., at 250-251.



위 사건에서 연방대법원은 렌즈의 마무리 과정이 특허권의 범위에 포함된다고 판단하였고,<sup>57)</sup> 아울러 연방지방법원은 실제 렌즈를 만드는 것이 필수적이라고 판단하였지만,<sup>58)</sup> 연마 과정은 위 특허에 필수적이라고 볼 수 없다. 이런 표준 과정은 위 특허의 어디에도 자세히 포섭되어 있지 않았고 특허의 어디에도 전혀 언급되어 있지 않았다. 이런 특허청구항에서 마무리 과정을 언급한 것이라고는 가령 “반제품은 이후 통상의 방법으로 연마된다”라고 설명하는 것,<sup>60)</sup> 혹은 간단하게 반제품은 “이후 연마되고 윤내어 진다”와 같이 마무리 과정을 단지 발명에 부수적인 것으로 취급한 경우뿐이다.<sup>61)</sup>

Univis 렌즈 반제품과 마찬가지로, 인텔 상품들도 문제되는 특허발명의 중요한 부분을 구성하고 있고 거의 모든 특허발명을 실시하고 있다. Univis 사건에서와 마찬가지로, 여기서도 불완전한 제품이 실질적으로 특허를 구현하고 있다고 볼 수 있는데, 왜냐하면 당해 특허를 완전히 실시하기 위하여 필요한 마지막 수준이 표준적 부품을 가하거나 통상의 과정을 적용하는 것에 불과하기 때문이다. 이 특허에 관하여 특허성 있는 모든 요소는 이미 인텔 상품에 구현되어 있다. 인텔의 상품들이 '641 특허 및 '379 특허를 실시하여 읽기 요구 및 기록 요구를 비교하면서 주 메모리에 대응하여 캐시메모리를 체크함으로써 주 메모리 및 캐시 메모리에 대한 접속을 통제한다. 인텔의 상품들은 아울러 다양한 기타 컴퓨터 부품들에 의한 버스 접속의 우선 순위를 '733 특허에 의하여 통제한다. 당연히 인텔의 상품들은 만일 메모리나 버스에 연결되어 있지 않는 한 아무런 기능을 수행할 수 없지만, 이들 메모리나 버스와 같은 추가 부품들은 마이크로프로세서 및 칩셋이 기능할 수 있도록 하는 물질로서 시스템의 표준 부품에 불과하다. 인텔 상품들은 메모리나 버스가 연결된 경우에만 작동하도록 특별히 디자인된 것들이다; Quanta가 이들 부품들을 연결하는 데 있어 창의적 혹은 진보적인 판단은 전혀 요구되지 않았다. 실제로, Quanta는 인텔 상품들을 Quanta의 컴퓨터에 결합함에 있어 인텔의 지시에 충실히 따를 수밖에 없었는데, 왜냐하면 인텔 상품들의 내부 구조는 인텔에 의하여 영업비밀로 간직되고 있었으므로 Quanta가 알 수 없었기

57) Univis 사건에서 원고 측의 준비서면(O. T. 1941, No. 855 et al.) 10면.

58) Univis, supra, at 248-249.

59) United States v. Univis Lens Co., 41F. Supp. 258, 262-263 (SDNY 1941).

60) U. S. Patent No. 1,876,497, p. 2.

61) U. S. Patent No. 1,632,208, p. 1, Tr. of Record in United States v. Univis Lens Co., O. T. 1941, No. 855 et al., pp. 516, 498.

때문이다. 인텔은 자신의 상품이 특허발명을 실시하도록 기획함으로써, 표준 부품을 연결하는 단계를 빼고는 특허 자체를 거의 대부분 실시하였다.

연방대법원은 Univis 선례와 차별화하려는 LG전자의 시도에 동의하지 않는다. 첫째, Univis 사건의 제품은 특허를 실시하기 위하여 물질을 제거하여야 함에 비하여 인텔의 상품들은 특허를 실시하기 위하여 다른 부품을 더하여야 한다는 이유로 두 가지 사건을 구별할 이유가 없다. LG전자는 렌즈 반제품과 렌즈는 그들의 물리적 유사성으로 볼 때 “기본적 성격”을 공유하는 것이지만, 반면 인텔의 상품은 LG전자의 특허에서 “특허대상임이 분명한 요소와 수순”의 단지 일부만을 구현한 것이라고 주장하고 있다.<sup>62)</sup> 그러나 법원은 마지막 수순의 성격은 그것이 물질을 더하느냐 빼느냐에 따르지 아니하고, 상대적인 특성에 따른다고 생각한다. 이용자의 시력에 맞추어 렌즈를 연마하는 행위, 혹은 마이크로프로세서나 칩셋을 버스나 메모리에 연결하는 행위와 같이, 양 사건에서 특허실시를 위한 마지막 수순은 보편적이고 비진보적인 성격의 것이었다. 인텔의 상품은 그 디자인에 따라 일단 다른 표준 부품들과 연결되면 일체의 진보적 과정을 수행하였으므로 결국 LG전자 특허의 핵심적 특징을 이미 구현하고 있었던 것이다.

LG전자는 관계된 특허권이 다르다는 점을 무시하고 소진 이론이 적용될 수 없다는 주장하는 데, 연방대법원은 그 기본 원칙에는 동의한다. 즉 특허 A를 실시한 장치를 판매한 행위로 특허 A가 실시되었다는 이유로 특허 B가 소진되지는 않는다. 그러나 만일 특허 A를 실시한 장치가 동시에 실질적으로 특허 B를 구현한 경우에는 그 장치가 특허 A에 관련된 것이라도 특허 B의 소진을 부정할 수는 없는 것이다. 가령, Univis 렌즈 반제품이 특허 A의 대상인 파손방지 유리로 이루어졌을 경우 위 반제품은 그럼에도 불구하고 여전히 최종 렌즈에 대한 특허 B를 실질적으로 구현한 것이어서 특허 B는 소진되게 되는 것이다. 이 사건에서도 마찬가지이다. 인텔의 마이크로프로세서 및 칩셋이 이 사건에서 쟁점이 아닌 LG전자의 특허들을 포함하여 수천 개의 개별 특허를 실시하고 있을지라도, 소진이론에 따른 분석은 같은 제품에 1개 이상의 특허가 실시되었다는 사실에 의하여 결과가 달라지지 않는다. 이 부분에서 법원의 검토는, 가령 특허의 핵심적 특징을 구현한 경우와 같이 당해 특허를 부분적으로 실시한 인텔 상품이 바로 그 특허를 소진시키느냐의 여부에 관한 것이다.

끝으로, LG전자는 Aro 판결<sup>63)</sup>의 결론에 의지하고자 하나 그 판례는 단지 특

62) 피상고신청인 측의 준비서면 26-27면.

허된 결합발명의 일부분을 대체한 행위가 당해 결합발명 특허를 침해하는지만을 다룬 사례이므로 잘못된 의존이다. 우선 이 사건에서는 위와 같은 대체 문제가 쟁점이 아니다. 둘째, 그리고 더 중요하게는 Aro 판결은, 이미 존재한 부분들을 새롭게 결합한 발명에 관한 것이 아닌 LG전자의 특허권에 대한 소진 여부에 곧바로 적용할 수 있는 선례가 아니다. Aro 판결은 (결합발명의 경우, “그 결합이 발명이며 이는 그 요소들과 구별된다”고 명시하면서) 결합발명을 “특허청구된 결합요소들의 전체가 특허대상일 뿐, 그 요소는 분리하여 볼 때 그 어느 것도 특허 부여의 대상이 아닌 경우”로 규정하고 있다.<sup>64)</sup> 요소는 그 어느 것도 당해 발명에 중추적이거나 발명과 등가물로 판단할 수 없다는 Aro 판결의 인식은 결합 자체가 당해 발명의 유일한 특허대상인 경우에 국한되는 것이다. 이 사건에서는, 특허의 진보적 부분은 메모리와 버스가 마이크로프로세서 및 칩셋에 결합된다는 점에 있는 것이 아니라, 차라리 인텔 상품들의 디자인 또는 인텔 상품들이 메모리 혹은 버스에 접속하는 방법에 포함되어 있다고 보아야 한다.

c.

인텔의 상품들은 문제되는 특허를 구현하고 있다고 결론 내렸으므로, 이제 법원은 그 상품을 Quanta에 판매한 인텔의 행위로 LG전자의 특허권이 소진되는지 여부를 판단하기로 한다. 소진 이론은 오로지 특허권자가 허락한 판매의 경우에만 적용된다.<sup>65)</sup>

LG전자는 이 사건의 경우 LG전자와 인텔 사이에 체결된 앞서 ‘이 사건 실시허락 계약’에서, 제3자로 하여금 비(非)인텔 상품과 결합하여 LG전자의 특허를 실시하는데 사용하기 위하여 인텔의 상품을 판매하는 것을, LG전자가 인텔에게 허락하지 않았으므로 적법한 판매행위가 존재하지 않는다고 다룬다. LG전자는 *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.* 사건들<sup>66)</sup>을 선례로 인용하고 있는데, 이들 사건들에서 제조자는 영리 목적으로 특허권의 대상물인 확성기를 판매하였고, 그 판매과정에서 구입자로 하여금 사적 그리고 가정용 용도로만 확성기를 판매하도록 한 실시허락 계약을 위반하였다. 법원은 제조자가 확성기를

63) 앞서 각주 52번 참조 (著者註).

64) 365 U. S., at 344; see also *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U. S. 661, 667-668 (1944).

65) *Univis*, 316 U. S., at 249.

66) 304 U. S. 175 (1938) 및 305 U. S. 124 (1938).

영리목적으로 판매할 아무런 권한이 없으므로 소진 이론이 적용되지 않으며 제조자는 “제조자가 판매하도록 허락받지 못하였음을 양 당사자가 알았던 객체는 상고인에게 이전할 수 없다”고 판시하였었다.<sup>67)</sup> LG전자는 같은 원칙이 적용되어야 한다고 다투고 있다. 즉 인텔은 Quanta 앞으로, 인텔이 판매하도록 허락받지 못하였음을 인텔 및 Quanta가 모두 알았던 객체, 가령 ‘비인텔 부품과 결합하여 특허를 실시하는 권리’와 같은 것들은 이전할 수 없다고 다투었다.

LG전자는 인텔-LG전자 사이의 거래 구조가 가진 중요한 성격을 간과하고 있다. 이 사건 실시허락 계약의 어느 부분도 인텔이 그 마이크로프로세서 및 칩셋을 장차 비인텔 부품과 결합하려고 구입하는 자에게 판매할 권리를 제한하고 있지 않다. 위 계약은 인텔에게 LG전자의 특허주장으로부터 자유롭게 상품을 “제조, 사용 혹은 판매”하도록 광범위하게 허락하고 있다. 확실히, LG전자는 인텔에게 Quanta를 포함하여 인텔의 고객들에게 “LG전자는 그런 고객들에게 LG전자의 특허를 실시할 것까지 허락하지는 않는다”는 취지를 통지할 것을 요구하였었다. 그러나 LG전자나 인텔 모두 이런 측면에서 인텔이 위 계약을 위반하였다고 주장하지는 않고 있다.<sup>68)</sup> 어느 경우라도, Quanta에게 통지를 요구하는 조항은 단지 ‘기본 약정(Master Agreement)’에 등장할 뿐이며 LG전자는 그 조항위반이 앞서 이 사건 실시허락 계약의 위반이 될 것이라는 의사를 표하지 않았다. 그에 따라 LG전자의 특허를 구현한 인텔의 상품들을 판매할 인텔의 권리는, 위 통지의 존재나 그 통지내의 LG전자의 요구에 순응하겠다는 Quanta의 결정에 전혀 제한받지 않는다.

LG전자는 이 사건 실시허락 계약에서 인텔이 특별히, 허락된 상품과 다른 부품을 결합하는 방법으로 특허를 실시하도록 제3자에게 허락하는 것 일체를 포기하고 있음을 지적하고 있다.<sup>69)</sup> 그러나 이 사건에서 Quanta는 묵시적인 허락이 아니라 소진 이론에 근거하여 특허를 실시할 권리를 주장하고 있으므로, 제3자가 묵시적으로 허락받았는지 여부의 문제는 관련이 없다. 아울러 소진 이론은 LG전자의 특허를 실시한 상품을 판매하도록 한 인텔 자신의 특허실시권에 근거하여 적용되고 있다.

차선책으로, LG전자는 특허 소진 이론은 제품의 “제조(making)”에 대한 ‘판매

67) General Talking Pictures, *supra*, at 181.

68) 상고신청인 준비서면 9면과 피상고신청인 준비서면 9면.

69) 피상고신청인 준비서면 8면.

후 제한'의 경우에 적용되지 않는다는 원칙을 내세우고 있다.<sup>70)</sup> 그러나 이런 주장은 인텔 상품을 다른 부품과 결합하는 행위가 단지 특허물품을 완성하는데 있어 표준적인 마무리보다는 더 특허요건을 구비한 과정이라는 주장을 바꾸어 표현한 것에 불과하다. 앞서 설명한 대로, 특허를 실질적으로 구현한 상품을 만드는 행위는 소진 이론의 적용 문제에 있어서 특허물품 자체를 만드는 행위와 본질적으로 다르지 않다. 바꾸어 말하자면, 이미 실질적으로 특허가 구현된 제품에 표준적 부품(가령, 이 사건에서는 버스나 메모리)을 더하는 행위가 있다고 하더라도 그로 인하여 새롭게 '제조'행위가 존재한다고 볼 수 없다.

이 사건 실시허락 계약은 인텔에게 LG전자의 특허를 실시한 상품을 판매하도록 허락하였다. 어떠한 조건도 실질적으로 위 특허를 구현한 상품들을 인텔이 판매하는데 관한 권한을 제한하고 있지는 않다. 인텔은 Quanta에게 인텔의 상품을 판매하도록 허락받았으므로, 특허권 소진 이론은 LG전자로 하여금 상품 안에 LG 자신의 특허를 실질적으로 구현한 행위와 관련하여 특허권을 주장할 수 없게 한다.<sup>71)</sup>

#### D.

특허를 실질적으로 구현한 제품의 적법한 판매행위는 특허권 보유자의 권리를 소진시키며 특허권자가 당해 제품의 '판매후 사용'을 통제하는데 특허법을 원용하지 못하도록 막는다. 이 사건에서, LG전자는 인텔에게 LG전자의 특허권을 실시하고 그렇게 특허권을 실시한 상품을 판매하는 것을 허락하였다. 인텔의 마이크로프로세서 및 칩셋은, 그것들이 합리적인 비침해적 사용용도를 가지지 않는 데다가 특허된 방법의 진보성인 측면을 모두 담고 있는 이상, 실질적으로 LG전자의 특허권을 구현한 것에 해당한다. LG전자와 인텔 사이의 이 사건 실시허락 계

70) 피상고신청인 준비서면 43면.

71) 연방대법원은, Quanta에 대한 판매를 허락한 행위의 성격 때문에 LG전자의 다른 계약상 권리가 제한당한다고는 보지 않는다. LG전자의 청구원인에는 계약위반의 주장이 포함되어 있지 아니하며, 연방대법원은 비록 특허권 소진이 특허권 침해로 인한 손해를 불성립하게 할지라도 계약상의 손해배상은 가능할지의 여부를 판단하지 않는다. ("특허권자가 구매자에게 인식시킨 특별 계약에 의하여 특허권자 자신이나 양수인을 보호할 수 있는지 여부는 이 사건의 문제가 아니며, 법원은 이에 대해 의견을 정하지는 않는다. 그러나 그러한 의문은 계약상 문제로 제기될 수 있으며, 특허법의 본래 의미나 효과에 따라 처리될 문제는 아니다"고 판시한) Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U. S. 659, 666 (1895) 판결 참조.

약의 어느 조항도 LG전자의 특허를 실시한 인텔의 상품들을 판매하는데 관한 인텔의 권리를 제한하지 않고 있다. 따라서 인텔의 Quanta에 대한 적법한 판매행위는 당해 상품을 특허권 독점의 영역 밖으로 위치하게 하며, 결과적으로 LG전자는 더 이상 Quanta를 상대로 특허권을 주장할 수 없다. 따라서 연방특허항소법원의 판결은 파기하기로 한다.』

### III. Quanta v. LG 判決의 檢討

#### 1. 특허권 소진 이론과 특허 라이선스 계약의 향후 관계

##### 가. 총설

연방헌법에 의하여 연방과 주의 권한을 분배하고 있는 미국에서 특허권은 저작권과 마찬가지로 연방헌법의 명문조항<sup>72)</sup>에 의하여 주의회가 아닌 연방의회가 입법권한을 위임받은 분야에 속한다. 따라서 특허 분야에 관하여 연방법률인 특허법에 어긋나는 내용을 정한 주법률은 이른바 ‘연방법 우선적용(preemption) 원칙’에 따라 저촉부분에 관하여서는 무효가 되어 그 적용이 배제되게 된다. 그런데 만일 특허권자가 라이선스(license, 실시허락 계약), 즉 계약(contract) 조항에 의하여 자신의 특허권을 확장할 것을 피하는 경우 위 계약을 뒷받침하는 계약법은 연방법률이 아닌 주법률에 불과하므로, 보기에 따라서는 ‘연방법 우선적용(preemption) 원칙’ 위반이 문제될 수 있다. 즉 연방법률인 특허법이 보호하지 않음으로써 일반인들의 공유자산(public domain)으로 귀속시키고자 하는 부분을 특허법 규정에 불구하고 여전히 보호할 것을 피하는 당사자 간의 계약조항이나 이를 뒷받침하는 주법률은 일률적으로 효력이 없지 않은가의 문제이다. 그러나 미국에서도 특허권자가 상대방과 체결하는 실시허락 계약 혹은 양도계약의 효력이 ‘연방법 우선적용 원칙’ 위반이라고 부정된 예는 거의 찾아보기 힘든데,<sup>73)</sup> 그것

<sup>72)</sup> Article 1, Section 8, Clause 8. “연방의회는 저작자와 발명가에게 그들의 저작과 발명에 대해 한정된 기간 동안 배타적 권리를 보장해 줌으로써, 과학과 유용한 기술의 발전을 촉진시킬 권한을 가진다.”

<sup>73)</sup> 특허법과 관련하여 ‘연방법 우선적용 원칙’ 위반이 문제된 사례는 연방특허법이 보호하지 않는 ‘영업비밀(Trade Secret)’을 보호하는 주법률의 효력과 관련하여서뿐이다. 이런 사례들의 상세한 내용은 Robert P. Merges, Peter S. Menell, Mark A. Lemley, *Intellectual Property in New Technological Age*, Aspen Publishers (2007), pp. 947-957

은 특허권자의 계약이 대개 연방특허법이 직접 규정한 것과 충돌하는 내용은 포함하지 아니하고 그 규정들이 미치지 않는 영역을 계약 대상으로 삼고 있기 때문이다. 즉 연방특허법은 특허권의 실시허락이나 특허권 양도 등에 관한 라이선스 내지 계약에 있어서 주법률이 어떻게 규정하여야 하는 지까지는 지시하고 있지 않다. 그러므로 특허권자가 특허권 소진 원칙의 적용을 받아 이미 소멸한 특허권을 계약으로 되살리려는 것이 아니라, 실시허락되거나 양도되는 특허권의 범위 자체를 그 계약체결 시점에 계약상 제한하고자 하는 것이라면 미국 법원은 일련의 판결들을 통하여 그 계약의 효력을 지지함으로써 결과적으로 특허권이 소진되는 결과를 피하여 왔다.<sup>74)</sup> 다만 계약에 따라서는 반독점법 위반 등의 사유로 무효라고 판단되어 특허권이 소진되는 사례도 있었고, 계약의 효력이 지지되거나 배척되는 기준에 관하여 분명한 선(line)은 존재하지 않았다.

이번 *Quanta v. LG* 판결을 통하여 연방대법원은 만장일치로 연방특허항소법원의 판결을 파기하고 있지만, 사실 판결 이전까지 그 결론이 분명한 것은 아니었다. 왜냐하면, 판매 뒤에도 일정한 제한을 가하는 내용을 포함한 특허 양도나 실시허락 계약(patent license agreement)의 유효성 문제와 판매 뒤 특허권자의 권리를 소멸시키는 특허권 소진 원칙(patent exhaustion doctrine) 문제가 서로 충돌함에도 그 관계가 연방대법원에 의하여 명확히 정리되지 아니하고 양쪽 방향으로 판결례가 집적되어 왔었기 때문이다.<sup>75)</sup> 이렇게 서로 다른 방향으로 진행되었던 양대 원칙이 다시 한 번 충돌한 것이 *Quanta v. LG* 사건이라고 할 수 있다. 즉, 특허된 결합발명을 구성하기 위하여 결합된다는 용도, 혹은 방법발명을 실시하기 위한 구성요소로서의 용도 외에는 다른 용도가 없는 부품이나 구성품을 특허권자가 라이선스하면서도, 다른 한편으로는 특허권자가 그 구매자에게 특허권에 대

을 참조할 것.

74) 이 부분은 Elizabeth I. Winston, *Why sell What You can license? Contracting around Statutory Protection of Intellectual Property*, *George Mason Law Review*, Vol 14 (2006), p. 102 fn. 37. 비슷한 취지로는 Mark R. Patterson, *Contractual Expansion of The Scope of Patent Infringement through Field-of-Use Licensing*, *William and Mary Law Review*, Vol 49 (Oct, 2007), pp. 191-192.

75) 이러한 지적으로는 William P. Skladony, "Quanta Computer v. LG Electronics: The Us Supreme Court may consider The Doctrine of Patent Exhaustion," *Intellectual Property & Technology Law Journal* Vol. 19 No. 7 (July, 2007), 1면 및 같은 저자의 "Commentary on Select Patent Exhaustion Principles in Light of The LG Electronics Cases," *IDEA: The Intellectual Property Law Review* Vol. 47 (2007), 238면 이하 참조.

하여는 어떤 권리도 취득하지 못한다고 제한을 부과한 사안을 가정할 때, 과연 전자의 측면에 치중하여 특허권이 소진되었다고 판단할지, 아니면 후자의 측면에 치중하여 여전히 특허권자가 권리를 가진다고 판단할지가 이번 사건의 원래 이슈 중 하나였다.<sup>76)</sup>

#### 나. 미국 판례상 특허권 소진 이론의 발전

먼저 특허권 소진 이론은 명문의 규정이 아닌 미국 판례에 의하여 형성되어 왔었다.<sup>77)</sup> 판례에 따르면 특허물품이 적법하게 조건 없이(unconditionally) 일단 판매된 경우 당해 상품에 관한 특허권자의 모든 권리는 즉시 소멸한다. 미국 연방대법원이 일찍이 1852년 *Bloomer v. Mcquewan* 판결<sup>78)</sup>을 통하여 이러한 입장을 선언하였음은 앞서 *Quanta v. LG* 판결문이 언급한 바와 같다. 불과 몇 년 뒤 연방대법원은 *Bloomer v. Millinger* 판결<sup>79)</sup>에서도 같은 원칙을 밝혔다.

1873년 *Adams V. Burke* 판결<sup>80)</sup>에서는, 반경 10마일 이내에서만 판매하도록 정한 지역적 제한이 특허권자에 의하여 설정되어 있었음에도 이에 반한 실시허락권자의 판매행위로부터 물품을 구입한 구매자라도 특허권 침해책임을 부담하지 않는다고 판시함으로써, 특허권 소진 원칙이 더욱 강화되었다. 특히 위 원칙을 확실하게 확립한 기념비적인 판결이, 다름 아니라 앞서 *Quanta v. LG* 판결문이 여러 번 강조하여 인용하고 있는, 1942년 연방대법원의 *United States v. Univis Lens Co.* 판결<sup>81)</sup>이다. 이 판결에서 연방대법원은 특허권 소진 원칙의 이론적 근거를 명확히 선언하고 있을 뿐만 아니라, 상품 자체가 특허대상일 때 그 상품이 판매된 경우뿐만 아니라, 상품은 특허대상이 아니지만 그 상품이 당해 특허의 ‘핵심적 특징(essential features)’을 구현한 경우에도 역시 특허권 소진 원칙이 적용될 수 있음을 분명히 하였다. 앞서 *Adams V. Burke* 판결이나 위 *United States v. Univis Lens Co.* 판결의 사안은 모두 양도나 실시허락 계약상으로 특허

76) 다만, 연방대법원은 앞서 보았듯이 ‘기본약정’에 의한 제한에 불과하고 정작 중요한 실시허락 계약은 무조건적이라고 해석하여 위 문제를 정면으로 취급하지 않았을 따름이다.

77) 저작권의 소진에 관하여는 미국(17 U.S.C. § 109)이나 한국(저작권법 제20조 단서) 모두 명문의 규정을 두고 있음에 비하여, 특허권 소진에 관하여는 한국 특허법에도 역시 명문의 규정이 없다.

78) 55 U. S. 539 (1852).

79) 68 U.S. 340 (1863).

80) 84 U. S. 453.

81) 316 U. S. 241 (1942).



권자가 가한 제한에 불구하고 특허권 소진 이론이 적용되었다.

어쨌든 Univis 사건에서 연방대법원이 도입한 이른바 ‘핵심적 특징’의 기준은 이후 하급법원들의 판결에서도 받아들여져 가령 결합발명(combination invention)의 경우 특허권 소진 원칙이 어떻게 적용될지에 관하여서도 응용되었다. Cyrix v. Intel 판결<sup>82)</sup>뿐 아니라 이번 Quanta v. LG 사건의 1심인 연방지방법원의 약식 결정<sup>83)</sup> 등이 그 좋은 예이다.<sup>84)</sup> 이에 따라 결합발명(combination invention)의 경우 특허권 소진 원칙은, 특허권자가 그 결합발명의 부품을 아무런 조건 없이 판매하였고 그 부품이 당해 결합상품을 구성하기 위하여 쓰이는 것 이외에는 현실에서 다른 용도를 가지지 않은 경우라면 그 판매행위로서 결합발명의 특허권이 소진된다는 원칙으로 구체화되었다.

#### 다. 특허 실시허락 계약에 의거한 제한의 부분적 긍정

그런데, 다른 한편으로 일부 사안에서는 연방대법원이 특허권자로 하여금 특허권 소진 원칙의 존재에 불구하고 특허 양도나 실시허락 계약상의 제한을 가할 수 있게 허용함으로써 혼란이 생겼다. 가령 General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co. 사건<sup>85)</sup>에서 연방대법원은 특허권자가 실시허락을 받은 상대방의 제조 및 판매행위를 특정 분야(가령, ‘상업용’ 혹은 ‘가정용’ 등)에 제한할 수 있으며 그 조건을 위반하여 이루어진 판매는 적법한 판매행위가 아니므로 특허권 소진 원칙이 적용될 수 없음을 분명히 하였다. 이 판결례는 앞서 보았듯이, 피고 LG전자가 유리한 선택으로 원용하기도 한 것이다. 과연 특허권 소진 원칙과 충돌하는 특허권자의 제한적인 양도나 허락(restrictive license)이 어떤 경우에 유효한 지에 관하여 아직 분명한 기준은 없지만, 앞서 본 판례들에서 보았듯이 일

<sup>82)</sup> Cyrix Corp. v. Intel Corp. 846 F. Supp. 522, 540 (E.D. Tex 1994), aff'd without op., 42 F.3d 1411 (Fed. Cir. 1994). 이 사건은 이 글의 각주 25번에서 이미 간단히 언급하였다.

<sup>83)</sup> LG Elecs., Inc. v. Asustek Computer, Inc., 65 U.S.P.Q.2d 1589, 1598 (N.D. Cal. 2002).

<sup>84)</sup> 이는 John W. Osborne, "A Coherent View of Patent Exhaustion: A Standard Based on Patentable Distinctiveness," *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal*, Vol 20 (March, 2004), p. 651 참조.

<sup>85)</sup> 305 U. S. 124 (1938). 이 사건의 사안은 앞서 Quanta v. LG 판결문에도 일부 언급된 바 있다. 이 사건 특허권자는 실시허락권자에게 가정용 라디오만을 위하여 특허발명인 확성기를 제조·판매하도록 허락하였다. 그런데 이 사건 피고 회사가 그런 제한을 알고도 위 실시허락권자로부터 확성기를 구입하자 소를 제기하였다.

단 재판매가격 획정이나 판매지역 제한과 같은 경우 연방대법원에서 특허권 소진을 적용하였음은 이미 보았다.<sup>86)</sup>

#### 라. 연방특허항소법원에 의한 특허권 소진 이론의 무력화

그런데, 이상과 같이 서로 다른 방향으로 특허권 소진 이론의 문제와 특허 실시허락 계약상으로 가해진 제한의 문제가 서로 충돌하는 것을 해결하는 과정에서, 연방특허항소법원은 특허권 소진 원칙을 상당히 무력하게 만들게 된다. 즉 1992년 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.* 판결<sup>87)</sup>을 통하여 특허권자가 계약으로 가한 제한이 반독점행위라거나 특허권 남용 등 다른 법률에 위배되는 것이 아닌 한 계약자유의 원칙에 의하여 유효한 것으로 취급된다고 판시한 것이다. 이런 입장은 이후 *Braun Medical, Inc. v. Abbott Labs. Inc.* 판결<sup>88)</sup>에서도 동일하게 이어졌다.<sup>89)</sup> 위 판결례들은 계약에 의하여 특허법의 원칙을 너무 쉽게 우회하도록 함으로써 이후 특허권자로 하여금 특허물품의 최초 판매이후에야 비로소 유통과정에 관련한 하위구매자(downstream users)에게까지 특허의 독점권을 확대하는 길을 넓혀 주었다.

뿐만 아니라, 연방특허항소법원은 방법특허(method patent)에 대하여는 특허권 소진 이론이 적용되지 않는다고 보았다. 대표적인 사례가 1984년의 *Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.* 판결<sup>90)</sup> 및 *Glass Equip. Dev. Inc. v. Besten, Inc.* 판결<sup>91)</sup>이다. 그 논리는 “특허권 소진 원칙은 일정한 예외적 상황에서는 특허권자가 특허된 객체이자 판매된 상품에 대한 독점권을 포기한다는 것인데 ... 이 사건 상품 그 자체는 특허대상이 아니라”는 것이었다.<sup>92)</sup>

<sup>86)</sup> 이렇게 당사자간의 계약의 효력과 특허권 소진 원칙의 적용이 밀접하게 관계되는 것은 일본 등에서의 논의와 달리 미국에서는 특허권 소진 원칙이 계약과 무관하게 적용되는 강행규정이 아니어서 당사자들이 계약상 제한을 둬으로써 결과적으로 특허권 소진 원칙을 피해나가는 것을 인정하고 있기 때문이다.

<sup>87)</sup> 976 F.2d 700. 이 사건 *Mallinckrodt*는 의료장구에 관한 특허권자로 ‘회용’이라고 표시한 특허물품을 병원들에게 공급하였다. 그런데 병원들은 이를 사용한 다음 버리지 않고 *Medipart*에 보냈다. *Medipart*이 가공한 재생품을 병원들은 재사용하였고, 이에 *Mallinckrodt*는 *Medipart*을 상대로 소를 제기하였다.

<sup>88)</sup> 124 F.3d 1419.

<sup>89)</sup> John W. Osborne, *op. cit.*, pp. 660-661 참조.

<sup>90)</sup> 750 F.2d 903 (Fed. Cir. 1984).

<sup>91)</sup> 174 F.3d 1337 (Fed. Cir. 1999).

<sup>92)</sup> *Glass Equip. Dev. Inc. v. Besten, Inc.*, 174 F.3d at 1342 n.1.

이상과 같은 연방특허항소법원의 입장만 따를 때, 특허권자는 ① 사전에 자신의 특허청구 형태를 물건의 발명이 아니라 방법의 발명으로 바꾸거나 ② 실시허락 계약에서 종전보다 간단하게 소진 원칙의 적용을 거부하는 등으로 특허권 소진 원칙을 회피할 수 있게 됨으로써, 이제 특허권 소진 원칙은 실무에서 그 원용이 아주 어려워져 거의 죽은 이론에 가깝게 되었다. 이는 특허권자의 지위강화에 지나치게 치중하여 온 연방특허항소법원의 일련의 경향을 반영한 것들 중 하나로 볼 수 있다.

#### 마. 연방대법원에 의한 특허권 소진 이론의 일정한 지위 회복

이런 상황에서 연방대법원은, 이번 *Quanta v. LG* 사건의 판결에서 LG전자가 주장한 특허권은 방법특허일 뿐이며 마이크로프로세서 및 칩셋 자체는 그 특허대상이 아니었음에도 여전히 마이크로프로세서 및 칩셋을 공급하는 즉시 LG전자의 방법특허가 소진된다고 판단하고 있다. 이런 결론은 종전 선례였던 *Univis* 판결의 이른바 ‘핵심적 특징(essential features)’의 기준을 적용한 것으로서, 이로서 연방특허항소법원에 의하여 그간 폐기되다시피 했던 특허권 소진 이론을 일정부분 되살렸다는 중요한 의의를 가진다. 이런 연방대법원의 판결에 따르면, 앞으로 특허권자가 소진 이론의 적용을 회피하기 위하여 특허청구 형태를 물건의 발명이 아니라 방법의 발명으로 바꾸는 편법은 더 이상 통하지 않게 되었다. 뿐만 아니라 연방대법원은 LG가 인텔을 통하여 *Quanta*에게 계약상 제한을 통지하였음에도 그 제한이 실시허락 계약상의 제한이 아니었다는 이유로 계약에 의한 특허권 소진 원칙의 우회도 불허하고 있다.

#### 바. 이번 판결에 대한 평가

연방대법원의 이번 판결을 평가하는 데 주의할 점은 당초 기대와 달리, 특허권 소진 원칙이 특허 실시허락 계약에 의거한 제한 가능성과 어떻게 조화를 이룰 수 있는지 문제에 관하여서는 완벽한 해답을 내리고 있지는 않다는 점이다. 앞서 보았듯이 연방대법원은 LG전자가 인텔과의 사이에 체결하였던 ‘기본약정(Master Agreement)’은 비록 (그것이 장치 *Quanta* 등 구매자에 대한 LG전자의 특허권 주장을 인텔에 대한 판매에 불구하고 여전히 유보하는 조항을 담고 있었더라도) LG전자와 인텔 사이의 ‘실시허락 계약’에 직접 영향을 미치지 않는 별개의 약정으로 취급하였고, 그 결과 정작 중요한 위 ‘실시허락 계약’은 특허권 소진의 적용과 관련하여서는 ‘무조건적(unconditional)’이라고 해석함으로써<sup>93)</sup> 특허권 소진

이론과 실시허락 계약 중 제한조항의 충돌문제를 직접 다루지 않았다. 따라서 특허권 소진 원칙의 적용과 관련된 일정한 제한을 담은 실시허락 계약을 통하여 특허권자가 소진 원칙의 적용을 피해나갈 수 있는지에 관하여는 여전히 향후의 판례에서 더 정확한 해답을 찾을 수밖에 없는 상황이다. 연방대법원의 이번 판결만으로 볼 때는 “이 사건 실시허락 계약의 어느 조항도 LG전자의 특허를 실시한 인텔의 상품들을 판매하는데 관한 인텔의 권리를 제한하지 않고 있다. 따라서 … 특허권을 주장할 수 없다”는 표현을 사용하고 있는 것으로 보아서는 실시허락 계약에서 분명하게 명시하여 특허권 소진이 아닌 권리유보를 약정할 경우 계약자유의 원칙이 특허법상 소진 원칙보다 먼저 적용될 것으로 보인다. 어쨌든 그간의 판례들에서 축적된 연방대법원의 기본입장을 이번 판결의 내용까지 포함하여 유추해 보자면, 특허권자가 계약으로 가하고 있는 제한이 계약상대방에게 분명히 고지되어 상대방이 로열티 등 계약내용의 결정에 참작할 기회를 가졌는지 여부, 그 제한이 특허권의 남용에 이를 정도로 과도한 것인지 여부 등을 종합적으로 고려하여 위 제한의 유효성을 판단하고 있다고 여겨진다.

한국에서는 그간 특허권의 소진이 독자적으로 문제되었다기보다는 주로 병행수입(parallel import) 문제와 관련지어져 함께 논의되어 왔다.<sup>94)</sup> ‘방법특허와 특허권 소진 이론의 관계’와 같이 극히 세분화된 이슈는 물론, 아직 특허권자가 라이선스 계약을 이용하여 특허권을 연장하고자 하는 시도가 특허권 소진 원칙과 충돌하였던 실무의 사례조차 찾기 힘든 형편이다.<sup>95)</sup> 그렇지만 한·미자유무역협정

93) 이 사건에서는 앞서 본대로 ‘기본 약정’을 인텔이 위약하더라도, 그것이 ‘실시허락 계약’의 효력에는 영향을 미치지 않음을 당사자가 정하고 있었다. 그 결과 ‘기본 약정’이 부과하는 조건으로 인하여 인텔이 부담하게 될 비용이 실제로는 크지 않았으므로, LG전자는 ‘실시허락 계약’에서 특허실시로 금액을 정함에 있어 보다 유리한 지위를 차지할 수 있었다. 그와 반대로 만일 ‘기본 약정’을 위반하는 것이 곧바로 ‘실시허락 계약’의 효력에도 영향을 미치는 것으로 당사자가 정하고 있었다면, 현실적으로도 인텔이 그로 인한 비용을 LG전자에게 지불할 실시료 금액의 산정에도 반영하였을 것이다. 그런 경우였다면 연방대법원의 판결에서도 ‘실시허락 계약’이 특허 소진 이론의 적용과 관련하여 ‘무조건적’이 아니라 ‘조건적’이라고 해석되었을 가능성이 더 높다.

94) 가령, 조용식, “판례로 본 병행수입의 인정요건,” **특허소송연구 제1집** (특허법원, 1999); 석창목, “병행수입과 특허권 침해,” **인권과 정의 제285호** (대한변호사협회, 2000); 정상조, “병행수입과 지적재산권의 한계,” **통상법률 제6호** (법무부, 1995) 등이 있다. 그 이후 최근 몇 년 동안은 병행수입과 관련하여서도 학계의 논의가 드문 형편이다.

95) 이번 사건을 ‘지적재산권 권리자가 계약에 의하여 자신의 지위를 강화하려는 시도’의 사례라고 파악할 때는 대법원 2002. 2. 5. 선고 2000두3184 판결의 사안과 유사하다고 볼 여지는 있다. 이는 벤츠자동차의 국내 독점수입·판매업자가 병행수입차량의 차대

의 타결내용에 맞추어 점차 특허권자의 지위를 전반적으로 강화하는 방향으로 특허법 개정이 이루어지고 그에 따라 특허권자의 권리 남용이 현실적으로 더 자주 문제화된다면, 앞으로 한국에서도 유사한 논의가 활발해질 것으로 기대된다.

따라서 여기서는 일단, 일본에서의 ‘방법특허와 특허권 소진 이론의 관계’에 대한 논의를 살펴보자면, 주류적 입장은 방법의 발명에 관하여 원칙적으로는 특허권 소진이 적용되지 않지만, 예외적으로 물건을 생산하는 방법의 발명에 관해서는 물건의 발명과 구별하여 취급할 이유가 없으므로 그 방법에 의하여 생산된 물건이 권리자에 의하여 적법하게 배포된 때에는 특허권이 소진된다고 설명하고 있다.<sup>96)</sup> 그에 비하여 유력설은,<sup>97)</sup> 당해 방법의 발명의 실시에만 사용되는 전용물품을 특허권자가 공급한 경우에는 특허권이 소진되지만 그 밖의 경우에는 특허권자의 묵시적 실시허락 유무에 따라서 특허권 소진 여부를 결정하자는 견해가 주장되고 있다. 유력설의 표현은 사실 “그 제품의 유일하고 의도된 사용용도가 당해 특허의 내용을 구현하는 것인 경우와 같이, 만일 당해 제품이 특허를 충분히 구현하고 있는 경우라면 여전히 제품의 판매에 따르는 특허권 제한이라는 전통적 제한원칙이 적용된다”는 1942년 미국 연방대법원의 *Univis* 판결을 변형한 것에 불과하다고 볼 수 있다.

한국적인 시각에서는 특허물품의 이전이 있는 경우 당사자의 약정과는 무관하게 강행규정(強行規定)의 차원에서 특허권이 일단 소진되며, 이와 달리 정한 특허권자와 직접 상대방 사이의 계약 내용은 나중에 계약위반의 문제가 생길 뿐이라는 주장도 있을 수 있다. 실제로 가까운 일본에서는 특허권 소진의 법적 성격에 관하여 공익적 정책목적을 가진 강행규정으로 해석하여 당사자의 약정에 불구하고 특허권은 소진된다는 해석이 주류이다.<sup>98)</sup> 이에 의하면 가령 특허권자가

---

번호를 추적하여 본사인 벤츠사로부터 독점적 판매권의 침해에 대한 약정상의 커미션을 수령하였고, 이에 벤츠사의 해외판매법인이 다시 병행수입업자를 상대로 위 커미션 해당액을 구상하였으나 거절당함으로써 결과적으로 병행수입업자가 벤츠자동차를 수입할 수 없게된 사안이었다. 법원은 그렇더라도 독점적 판매권자의 벤츠사와의 약정에 기한 권리행사 행위와 병행수입업자의 수입협상결렬 사이에는 불공정거래행위 성립요건으로서의 인과관계가 존재하지 않는다고 판단하였다. 하지만 어쨌든 2000두3184 판결의 사안은 특허권에 관한 사건도 아닐뿐더러, 독점수입권자가 다른 ‘경쟁업자’를 ‘구축’하는 불공정거래행위에 대한 것일 뿐, 특허권자가 계약으로 특허권 소진을 피하여 더 많은 ‘이용자들’에게 특허료를 징수할 수 있는냐는 이번 사건의 쟁점과는 상당히 동떨어진 사건이었다.

96) 中山信弘, *工業所有權法 上-特許法(第2版)*, 弘文堂, 1998, pp. 362.

97) 田村善之, “用尽理論と方法特許への適用可能性について”, *特許研究*, No. 39 (2005. 3.), <[www.inpit.go.jp/jinzai/study/pdf/39\\_ronbun1.pdf](http://www.inpit.go.jp/jinzai/study/pdf/39_ronbun1.pdf)>[2008. 9. 16. 방문], pp. 11-12.

특허물품을 판매함에 있어 상대방과의 사이에 ‘훗카이도’로 판매지역을 제한하였더라도 그 물품을 나중에 구입한 제3자에게는 이런 판매지역 제한의 구속이 미치지 않는데, 특허권자가 내세울 특허권이 판매로 인하여 소진되었을뿐만 아니라 특허권자와 직접상대방 사이의 계약은 제3자에게 효력이 미치지 않기 때문에 그 어느 것도 제3자를 구속할 수 없기 때문이다. 하지만 미국에서는 앞서 보았듯이 특허권 이전·실시허락에 대하여는 연방특허법이 직접 규정하지 않고 있으므로, 당사자가 비교적 자유롭게 주법에 따른 계약을 통하여 이전·실시허락되는 특허권의 범위 자체를 제약하는 방법으로 특허권 소진의 적용을 피할 수 있어, 일본에서의 논의와는 그 차원이 다르다. 이런 입장에서는 당사자의 계약내용에 따라서는 특허권이 최초 판매에 의하여 반드시 소진되는 것이 아니며, 그 결과 특허권자는 최초 구입자뿐만 아니라 이후의 제3자로부터도 보상을 징수할 길이 열려 있으므로 반드시 최초 판매에서 특허발명에 대한 보상 전부를 받아야 한다는 압박을 덜 수 있다. 아울러 특허권이 소진되지 않고 존속하므로 제3자에게도 특허권자는 특허권 침해를 주장할 수 있다.<sup>98)</sup> 종전에는 한국의 국가적 입장이 특허법 분야에서 보다 강한 보호를 원하는 특허권자의 그것이라기보다는 특허권에 가급적 제약을 가하고자 하는 이용자의 입장에 가까웠다고 볼 수 있다. 그런 차원이라면 공익적 견지에서 특허권 소진 원칙을 강행 규정으로 파악하려는 논의가 더 설득력을 가질 수 있었을 것이다. 하지만, 지금은 제반 상황이 바뀌었으므로 특허권자에게 특허권 소진까지 피할 수 있는 수준의 계약상 자유를 부여할 것인데 관하여도 새로운 검토가 필요할 것이다.

## 2. 최근 중요사건들에서 연방대법원과 연방특허항소법원의 관계가 주는 시사점

### 가. 총설

지역적 관할권만을 기준으로 할 때, 특수지역인 D.C.를 관할하는 항소법원까지 포함하면, 미국에는 총 12개의 연방항소법원(Court of Appeals)이 지역을 나누어

<sup>98)</sup> 中山信弘, 前掲書, pp. 362-363 등 다수.

<sup>99)</sup> 법률적 논의가 아니라 법경제학적 분석이기는 하지만, 일본에서 특허권 소진을 강행규정으로만 파악하는 입장을 비판하면서 임의규정으로 분석할 경우 위와 비슷한 이점이 있다는 지적으로는 打越隆敏, “特許制度における消尽理論について 民法における任意規定的理解,” 法と経済学会 第4回 全国大会 研究発表梗概集(2006), <<http://jlea.jp/06kougai00.pdf>>[2008. 9. 16. 방문], p. 335.

항소심 기능을 맡고 있다. 하지만, 이와 별도로 존재하는 연방특허항소법원(The Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)은 그러한 지역적 관할과 전혀 무관하게 미국 전역의 특허 및 상표 관련 사건에 관한 전속관할을 가진 항소법원이다.<sup>100)</sup> 한국에서는 특허법원이 특허심판원의 심결이나 결정에 대한 항소심의 기능만을 수행하고<sup>101)</sup> 침해소송의 항소심은 일반 고등법원에서 취급하는 이원적인 체계를 가진 것과 달리, 미국의 연방특허항소법원은 침해소송에 관하여도 항소심 기능을 수행한다는 특색이 있다.<sup>102)</sup>

그런데, 미국 연방특허항소법원의 경우 연방 내에서 특허 관련 쟁송을 심리하는 유일무이한 항소법원이라는 지위를 남용하고 있다고 비판받을 여지가 있는 입장들이 여러 사례들에서 관찰되어 왔고 이에 대한 비판론<sup>103)</sup>도 활발히 개진되고 있다. 특히 연방특허항소법원의 판사는 대체로 이미 다년간의 특허전문변호사(patent attorney)의 경력을 가진 자 중에서 충원된다는 사실과 맞물려, 위 사례들은 많은 경우 그들이 동정적이었던 특허권자의 지위를 지나치게 강화하는 방향으로 드러났다.<sup>104)</sup> 다른 일부 사례에서는 구체적 타당성을 도외시킨 채, 법원 심

<sup>100)</sup> 28 U.S.C.A. § 1295에서는 엄밀하게 특허 및 상표 사건에 대하여만 전속관할을 규정하고 있는 것은 아니며, 가령 미연방정부가 당사자인 사건을 담당하는 United States Court of Federal Claims로부터의 항소심 등, 다양한 사건의 항소심으로 기능하도록 CAFC의 역할을 규정하고 있다. 하지만, 현실적으로는 CAFC의 담당업무에서 특허 및 상표 관련 사건들의 비중이 압도적이다.

<sup>101)</sup> 엄밀히 특허법원의 소송절차와 특허심판원의 심판절차는 심급관계가 없지만, 실제로는 특허법원이 특허심판원의 심결에 대한 항소심 기능을 수행한다고 볼 수 있다. 이런 입장으로는 송영식·이상정·황중환, **지적소유권법(제9판)**(육법사, 2005), p. 681 및 사법연수원, **특허법**(2004), p. 301 등.

<sup>102)</sup> 연방특허항소법원의 특징에 대한 국내의 설명문으로는 조영선, “미국의 특허소송절차에 대한 고찰-법관의 기술이해를 중심으로-,” **특허소송연구 3집**(특허법원, 2005) 및 이규홍, “CAFC의 현황에 대한 소고,” **외국사법연수논집(27)**(법원도서관, 2007) 등 참조.

<sup>103)</sup> 이런 경향에 대한 경고 내지는 비판의 글로는 Rochelle Cooper Dreyfuss, *op. cit.* 및 Craig Allen Nard & John F. Duffy, “Rethinking Patent Law’s Uniformity Principle,” *Northwestern University Law Review* Vol. 101, p. 1619 등이 있는데, 특히 후자는 CAFC와 같은 단일한 법원 대신 특허사건의 관할을 몇 군데로 분산할 것을 대안으로 제시하고 있다.

<sup>104)</sup> 가령 2001년 한 연구는 법관임용 이전에 특허관련 업무경험이 있는 연방특허항소법원 판사들은 그 숫자상 압도적 우위를 점하여 위 법원의 판결들에 큰 영향을 미치고 있다는 지적을 하고 있다. 이는 John R. Allison & Mark A. Lemley, “How Federal Circuit Judges vote in Patent Validity Cases,” 10 Fed. Cir. B.J. 435 (2001). Robert P. Merges, Peter S. Menell, Mark A. Lemley, *op. cit.*, p. 123에서 재인용. 아울러 후자의 책(123면)에서는 “원하던 원하지 않았던 연방특허항소법원의 창설은 후세의 역사학자

리에 보다 용이한 획일적이고 기계적인 기준을 무리하게 도입하고자 하는 방향성이 보이기도 하였다. 이번의 Quanta v. LG 사건에 있어서도, 연방특허항소법원은 ‘방법특허(method patent)’에 대하여는 일률적으로 특허권 소진 이론이 적용되지 않는다고 보아 특허권 소진 이론을 지나치게 무력화하였다가, 연방대법원의 반박을 받았음은 이미 본 바와 같다.

나. 연방대법원이 연방특허항소법원의 입장에 제동을 건 최근 사례들

(1) 총설

위에서 본 연방특허항소법원의 편향성이 연방대법원에 의하여 견제 내지 제지를 받은 사례를 꼽자면, 우선 2002년 Festo 판결에서 시작하여 최근의 사례들, 즉 2006년 eBay v. MercExchange 판결, 2007년 1월의 MedImmune 판결, 같은 해 4월의 KSR 판결 및 Microsoft Corp. v. AT&T Corp 판결, 그리고 이번의 2008년 6월 Quanta v. LG 판결을 들 수 있다. 이하에서는 이 글의 목적상 Festo 판결부터, 이번 판결 직전의 Microsoft Corp. v. AT&T Corp 판결에 이르기까지의 간단한 경과를 살피기로 한다.

(2) 구체적 사례들

(가) Festo v. Shoketsu 판결<sup>105)</sup>

특허권에 대한 침해는 원래 특허청구범위(claim)에 기재된 문언 그대로인(literal) 경우에만 인정되었다. 그러나 이렇게 하여서는 특허요소 중 일부를 생략하거나 일부러 다른 요소를 가미하는 등의 방법을 동원하여 특허청구범위에 기재된 문언과는 형식적으로 상이하지만 실질적으로는 특허와 동일한 내용을 실시하는 행태를 규제할 수 없게 된다. 이런 예외적 상황에 대응하여 발전한 이론이 균등론(均等論, equivalent theory)이다.

그런데 균등론에 기한 주장(사실상의 특허권 효력 확장)이 제한되는 예외<sup>106)</sup>가

---

들이 특허법 체계를 연구함에 있어서는 분수령과 같이 취급될 것이다”라고 설명하고 있다.

<sup>105)</sup> Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 522 U.S. 735, 122 S. Ct. 1831 (2002).

<sup>106)</sup> 정확히 말하자면, 미국의 일부 학자가 표현하는 대로 ‘예외(균등론)의 예외’에 해당한다. 아래에서 설명하는 연방대법원의 Festo 판결이 인정하는 대로 출원경과금반언때문에 균등론 주장이 차단당하지 않는 상황, 즉 ‘합리적으로 기대할 수 없었던(Not



다름 아니라 출원경과금반언(出願經過禁反言, prosecution history estoppel) 원칙이 적용되는 상황이다. 출원경과금반언 원칙이란, 특허출원인이 그 출원과정에서 신규성, 진보성 등 특허요건의 불비로 인한 거절사정을 피하기 위한 등의 목적에 따라 스스로 특허청구범위를 감축하여 일정부분을 포기하는 것과 같은 행위를 한 경우에 금반언의 원칙상 사후에 침해소송 등에서 균등론에 기하여 특허권의 재확장을 피할 수 없다는 원칙을 말한다. 이와 관련하여 1997년 미국 연방대법원은 Warner-Jenkinson 판결<sup>107)</sup>에서 출원경과를 살피더라도 특허청구범위를 보정한 이유가 불분명한 경우 특허권자가 그 보정의 구체적 이유를 입증할 책임을 부담하는 것이 공평하다고 판단하면서, 특허권자가 위와 같은 입증책임을 다하지 못하였을 때라면 법원은 반드시 그 보정 부분이 선행기술과 관련한 신규성, 진보성 등 특허요건 때문에 출원인이 포기한 것으로 판단하는 이른바 ‘번복가능한 추정(rebuttable presumption)’을 부여하여야 한다고 판시하였었다.<sup>108)</sup>

그런데 연방특허항소법원은 연방대법원의 1997년 Warner-Jenkinson 판결에서 선언된 원칙에 불구하고 Festo 사건의 항소심판결<sup>109)</sup>을 통하여 출원경과금반언 원칙을 극단적으로 강화시켰다. 즉 연방특허항소법원은 특허출원인이 특허청구범위를 감축하는 내용의 보정을 한 경우 그 보정의 이유를 불문하고 나중에 그 감축범위에 대하여서는 균등론을 주장할 수 없다는 ‘절대적 금지 기준(complete bar

---

reasonably foreseeable)’ 상황은 다시 위 ‘예외의 예외’의 예외가 된다. 이처럼 균등론 혹은 출원경과금반언 원칙과 관련된 미국의 판례발전은 ‘특허권의 실질적인 보호’ 대 ‘특허권의 범위에 대한 경쟁자들의 합리적인 예측가능성 부여’라는 대립되는 양대 이익을 그때그때 오고가며 다소 복잡하게 발전하여 왔다.

<sup>107)</sup> Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997).

<sup>108)</sup> 실제로 이 사건에서 원고는 당초 염색 정화 공정에 대한 특허를 출원하면서 산성, 알칼리성 지수인 pH 농도를 특정하지는 아니하였었다. 그러나 미국 특허청 심사관이 이미 pH 농도 9이상에 관하여는 선행 기술이 존재한다고 지적하자 특허출원인은 특허청구범위를 보정하면서 pH 농도는 ‘대략 6.0~9.0 사이’로 보정하였다. 이때 왜 굳이 6.0이라는 하한을 설정하였는지는 출원경과 기록에서 결국 판명되지 아니하였다. 특허가 부여된 후, 피고 측이 pH 농도 5.0에서 작동하는 동일한 원리의 공정을 실시하자 원고 측은 균등론에 터잡아 특허침해를 주장하였다. 이에 대하여 연방대법원은 앞서 보았듯이 일단 출원경과를 살피더라도 보정의 이유가 불분명하므로 특허출원인에게 불리한 추정(presumption)이 적용된다고 보았다. 하지만, 이 사건에서 원고는 불리한 추정을 극복하고 pH 하한을 설정한 보정 부분은 당초 원고 발명의 특허요건과 아무런 관련이 없음을 입증하여 위 추정을 번복시켰고, 결국 법원은 이 사건에서는 출원금반언의 원칙에 따라 균등론 적용이 금지되는 것은 아니어서 피고의 실시행위가 원고 특허권의 균등론 범위 내에 있는 이상 침해 책임을 부담한다고 결론내렸다.

<sup>109)</sup> 234 F.3d 558 (Fed. Cir. 2000) (en banc).

standard)’을 채택하였다. 그러나 이런 입장은 보다 분명한 기준을 제공하여 법원의 심리가 편해진다는 장점도 있었지만, 반면 특허출원인에게 출원과정의 보정이 가지는 위험에 대한 지나친 부담을 지워 결과적으로 발명 의욕을 저하시킨다는 비판이 있었다.

이에 대하여 연방대법원은, 감축한 보정이 출원경과를 고려할 때 경우에 따라 나중의 균등론 주장을 차단할 수 있지만 항상 그러한 것이 아니라고 보았다. 즉, 특허권의 효력범위는 특허청구범위의 문언해석에서 출발하는 것이므로 감축 보정이 이루어진 경우 법원은 언제나 해당 감축부분을 출원인이 포기한 것으로 추정하는, 이른바 ‘변복가능한 추정(rebuttable presumption)’을 부여하여야 하지만, 이때 출원인은 보정 당시에는 문제된 균등 영역까지 문언적으로 포섭하도록 특허청구범위를 작성하는 것이 당해 기술 분야에서 통상지식을 가진 자에게 합리적으로 기대할 수 없었음(Not reasonably foreseeable)을 입증한 경우 위 추정을 번복할 수 있다고 연방대법원은 보았다. 다시 말하면, ‘합리적으로 기대할 수 없었음’을 입증하면 예외적으로 출원인은 출원경과금반언의 제재를 피하여 균등론 주장의 혜택을 받을 수 있게 된다. 이처럼 2002년 연방대법원의 Festo 판결은 종전 연방대법원의 Warner-Jenkinson 판결에서 제시된 기준을 더욱 구체화하고 있다.<sup>110)</sup>

#### (나) eBay v. MercExchange 판결<sup>111)</sup>

미국에서 금지처분(permanent injunction)을 구하는 신청인은 ① 회복불가능한 손해(irreparable harm)를 입고 있다는 점, ② 금전배상과 같은 성문법의 구제는 그런 손해를 보전하기에 적절치 않다는 점, ③ 신청인과 피신청인 사이의 어려움을 상호비교(balance of hardship)할 때, 신청인을 위한 형평법상 구제가 요청된다는 점, ④ 금지처분이 내려지는 것이 공공의 이익을 해하지는 않는다는 점 등 4가지 요소를 입증할 것을 요구받아 왔다. 그럼에도 종전까지 특허침해금지 가처분 신청사건에서 연방특허항소법원은 침해사실이 인정되면 금지 가처분을 거의 자동적으로 부여하였다.

<sup>110)</sup> 연방대법원의 Festo 판결은 그보다 앞선 연방대법원의 Warner-Jenkinson 판결과 마찬가지로 출원인에게 일단 불리한 추정(presumption)을 부여한다는 점에서는 공통된다. 하지만, 선행기술과 관련한 신규성, 진보성 등 특허요건 결여로 인한 경우뿐만 아니라 널리 그 이외의 모든 경우에까지 불리한 취급을 한다는 점에서 차이가 있다.

<sup>111)</sup> eBay v. MercExchange, 547 U.S. 388, 126 S.Ct. 1837, 164 L.Ed.2d 641 (2006).

이런 관행은 특허권자 보호에는 유리하지만, 반면 상대방 입장에서는 조그만 침해사실만으로도 기업의 존속이 위협받는 부당한 결과를 빚게 되었다. 가령 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. 사건에서 MercExchange는 온라인 판매방법에 관한 특허권자였는데 eBay가 그 특허권을 침해하였다고 주장하면서 손해배상은 물론 금지청구를 구하였다. 연방지방법원은 특허침해로 인한 손해배상은 인정하면서도 금지처분청구는 기각하였다.<sup>112)</sup> 그러나 연방특허항소법원은 연방지방법원이 특허침해를 인정한 이상 금지처분청구를 기각한 것은 법원의 재량을 남용한 것이라고 보아 금지청구부분까지 인용하는 취지로 1심을 파기하였고,<sup>113)</sup> 이는 상고허가되어 연방대법원의 판단을 받기에 이르렀다.

미국 연방대법원은 2006년 내린 판결을 통하여, 위와 같은 연방특허항소법원의 잘못된 관행에 제동을 걸면서, 금지처분을 부여할 때 고려할 앞서의 4가지 전통적인 요소를 법원이 반드시 고려하여 특허권 침해사실과는 별개로 금지처분의 정당성을 판단하여야 한다고 판시하고 있다.<sup>114)</sup>

#### (다) MedImmune v. Genentech 판결<sup>115)</sup>

MedImmune 사건에서 원래 연방지방법원 및 연방특허항소법원(CAFC)은 이 문제에 관한 중전 선례였던 연방특허항소법원의 2004년 Gen-Probe 판결<sup>116)</sup>에 따라, 특허실시계약이 존재하는 경우 특허권자가 특허실시권자를 상대로 침해쟁송을 제기할 우려가 없다고 할 수 있으므로 특허실시권자가 특허권자를 상대로 당해 특허의 무효를 다툰 법률상 이익은 없다고 판단하였다.

그러나 이런 연방특허항소법원의 입장과 달리 연방대법원은, 특허실시권자라도 특허권자를 상대로 그 특허의 무효를 다툰 자격이 있다고 판시하고 있다. 연방대법원은 특허실시권자로서도 실시료 지급의무의 유무를 다툰 여지가 있고, 특허무효를 다투는 상황은 행정기관 행위의 적법을 다투는 상황과 유사하므로 특허무효를 다투기 위하여 사전에 실시허락 계약을 종료시키는 방법으로 실시권자 자

<sup>112)</sup> 275 F.Supp.2d 695,

<sup>113)</sup> 401 F.3d 1323 (March 16, 2005).

<sup>114)</sup> 다만, 연방대법원은 특허침해가 인정되는 이상 특허권자가 특허를 상업적으로 실시한 적이 없다는 점, 타인에게 실시허락을 부여할 의사라는 점은 금지청구권의 성립에 방해가 되지 않는다고 보았다.

<sup>115)</sup> MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 127 S. Ct. 764 (Jan. 7, 2007).

<sup>116)</sup> Gen-Probe Inc. v. Vysis, Inc., 359 F.3d 1376, (Fed. Cir. 2004).

신을 침해책임에 노출시킬 필요는 없다고 판단하였다. 연방대법원은 아울러 특허 실시허락 계약의 존재 자체가 특허권자와 실시권자의 법적 분쟁을 해결한 것이라는 특허권자의 주장도 배척하였다. 결국 연방대법원의 이런 판결은 실시권자에 대하여도 그간 지나치게 강대하였던 특허권자의 지위를 제어하고자 한 것이었다.

(라) KSR v. Teleflex 판결<sup>117)</sup>

특허요건 중 ‘진보성(進歩性)’, 즉 미국 특허법상의 표현으로 ‘비용이성(非容易性, non-obviousness)’의 판단은, 신규성(新規性, novelty) 판단의 경우와 달리, 많은 경우 특정 선행기술(prior art)과의 1:1 비교가 아니라 선행기술 여러 개를 결합한 것과 상호 비교하여 판단하게 된다. 바꾸어 말하면 가령 관련 선행기술 A, B를 순차 1:1로 당해 문제된 발명과 개별 비교할 때는 A나 B가 당해 발명이 가진 요소들 전부를 보유한 것은 아닐지라도,<sup>118)</sup> ‘당해 발명이 속한 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자’<sup>119)</sup>가 선행기술 A, B를 용이하게 결합하여 당해 발명이 가진 요소들 전부를 포섭할 수 있다면 진보성 혹은 비용이성을 인정하기 어렵다.

그런데, 이렇게 선행기술들을 결합하는 것이 용이한지 판단함에 있어 연방특허항소법원은 그 판단기준으로 이른바 ‘TSM 기준(Teaching-Suggestion-Motivation test)’을 오래전부터<sup>120)</sup> 채택하여 왔다. 이는 당해 발명이 속한 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자를 기준으로 할 때, 이미 존재한 선행기술들을 결합하는 것에 관하여 가르침(teaching), 시사(suggestion), 혹은 동기부여(motivation)가 존재할 때라야 비로소 앞서와 같이 선행기술들의 결합이 용이하였다고 인정하는 것이다. 이렇게 TSM이 존재하는지에 관한 입증책임은 비용이성을 다투는 특허청심사관(examiner)이 부담하게 된다. 따라서 출원된 발명의 진보성 내지 비용이성을 부

<sup>117)</sup> KSR v. Teleflex, 127 S. Ct. 1727 (2007).

<sup>118)</sup> 가령 문제된 발명은 a, b, c 세 가지 요소로 구성되어 있지만, 선행기술 A는 a, b만으로, 선행기술 B는 b, c만으로 각각 이루어진 가정적 상황을 염두에 둔다.

<sup>119)</sup> 이는 한국 특허법 제29조 제2항의 표현이며, 미국 특허법 제103조에서는 ‘person having ordinary skill in the art’, 즉 약칭하여 ‘PHOSITA’라고 표현하고 있다.

<sup>120)</sup> 연방특허항소법원의 전신(前身)인 연방조세특허항소법원(Court of Customs and Patent Appeal, CCPA)는 이미 1952년 In re Shaffer 판결(229 F.2d 476)에서 비용이성을 부정한 미국특허상표청의 결정을 파기하면서 ‘PHOSITA’를 기준으로 관련 선행기술의 결합에 관한 아무런 가르침(teaching)이 존재하지 않는다고 하여 비용이성을 긍정한 바 있다. TSM기준을 분명히 도입한 연방특허항소법원의 사례로는 가령 In re Dembiczak, 175 F.3d 994 (Fed. Cir. 1999) 등이 있다.

정하기 위하여 특허청심사관은 관련 선행기술들을 결합하는 경우 당해 발명의 요소가 모두 존재한다는 점만을 입증하는 것으로는 부족하고 그 선행기술들 안에 이미 그것들을 결합하는 것에 관한 가르침, 시사, 동기부여가 존재한다는 점까지 입증하여야 'TSM 기준'을 충족하게 되었다. 그에 따라 연방특허항소법원의 TSM 기준은 특허의 비용이성 기준을 완화하여 특허부여를 지나치게 쉽게 하는 결과를 가져왔다.

이런 경향에 대하여 연방대법원은 2007년 *KSR v. Teleflex* 판결을 통하여 제동을 걸고 있다. 이 사건 *Teleflex* 측이 침해당하였다고 주장한 특허권은, 운전자가 자신의 앉는 위치를 바꾸거나 의자를 이동시키지 않고도 운전자의 편의 및 안전을 위하여 페달의 위치조절이 가능하며, 그런 페달의 위치조절에 따른 물리적 정보를 디지털정보로 전환하여 엔진의 연료주입을 통제하는 전기센서가 부착된 일련의 자동차페달 시스템에 관한 것이었다. 그런데 문제는 이미 관련 선행기술들 중에 물리적으로 조절가능한 자동차 페달에 관한 기술, 한편으로는 페달의 물리적 구동을 디지털정보로 전환하는 전기센서에 관한 기술 등이 각각 존재하고 있다는데 있었다. *Teleflex*는 위 특허권에 대한 배타적 라이선스를 가지고 있는 자로, *KSR*이 그 페달에 전기센서를 부착함으로써 특허권을 침해하였다고 주장하여 제소하였고, 이에 *KSR*은 *Teleflex* 특허의 청구항이 미국 특허법 제103조의 비용이성 요건을 구비하지 못하였으므로 무효라고 반박하였다.

연방특허항소법원은 비록 위와 같은 선행기술들의 존재에 불구하고 여전히 TSM 기준에 의할 때, 관련 선행기술들을 결합한 만한 충분한 동기나 암시를 *KSR*측이 입증하지 못하였다고 보아 *Teleflex*의 특허권은 비용이성 요건을 충족하는 유효한 것이라고 판단하였다. 그러나 연방대법원은 이런 엄격한 입장을 포기하면서 종전까지 비용이성에 관한 가장 중요한 선례였던 1966년 연방대법원의 *Graham v. John Deer Co.* 판결<sup>121)</sup>의 입장과 같이 미국 특허법 제103조 조문 본연의 해석에 충실할 필요가 있다고 판단하였다. *Graham v. John Deer Co.* 판결에서는 “제103조하에서, 선행기술의 범위 및 내용이 결정되어야 한다. 선행기술과 현재 문제되고 있는 청구항과의 차이가 확정되어야 한다. 그리고 관련 분야에서 통상의 기술 수준이 해결되어야 한다. 이러한 배경을 기준으로 해서, 대상의 용이성 또는 비용이성이 정해진다. 상업적 성공, 오래되고 미해결된 필요성, 타인의 실패 등도 특허를 신청한 대상이 되는 발명의 기원을 둘러싼 정황을 명확하

<sup>121)</sup> *Graham v. John Deer Co. of Kansas City*, 383.U.S.1 (1966).

게 하기 위해서 이용되어야 한다”고 실시하고 있다. 결국 연방대법원은 향후 비용이성의 판단에 있어 연방특허항소법원의 엄격한 TSM 기준보다는 종전 연방대법원의 선례인 Graham 판결이 제시한 입장에 따르기로 하면서, Graham 판결의 다소 모호하지만 보다 탄력성을 가진 기준으로 회귀할 것을 선언한 것이다.

(마) Microsoft Corp. v. AT&T 판결<sup>122)</sup>

특허법은 속지주의의 특징을 가져 원칙적으로 특허권이 등록된 국가의 영역 안에서만 미치는 것이 일반적이다. 그런데 미국 특허법 제271조 (f)항<sup>123)</sup>은 특이하게 일정한 경우 미국 밖에서의 특허권 침해행위에까지 미국에 등록된 특허권자가 권리주장을 할 수 있도록 하고 있어, 이른바 ‘역외 적용(Extraterritorial Application)’을 인정하고 있다. 즉, 미국 안에서 특정한 특허발명품의 부품(component)을 공급(supply)하여 미국 밖에서 그 부품들을 결합하도록 적극적으로 유인하는 행위를 하였다면 마치 미국 안에서 해당 부품을 결합하는 경우와 마찬가지로 특허권 침해로 간주된다. 이는 두말할 나위 없이 미국 특허권자의 권리강화에 기여하는 조항임은 물론이다. 그런데, 연방대법원은 Microsoft Corp. v. AT&T 판결에서 아래와 같이 연방특허항소법원의 판결<sup>124)</sup>을 파기하면서 적어도 컴퓨터 소프트웨어 특허 분야에서는 위 조항의 적용가능성을 크게 제한하는 입장을 취하였다.

Microsoft Corp. v. AT&T 사건에서 AT&T는 녹음된 스피치를 디지털형태로 암호화하고 압축하는 컴퓨터에 관한 특허권을 보유하고 있었는데, Microsoft의 Window는 다분히 그 특허권을 침해하고 있는 것처럼 보였다. 왜냐하면 Window에 포함된 소프트웨어 코드 중에는 인스톨된 경우 컴퓨터로 하여금 위 특허권과 같은 방식으로 스피치를 처리하는 코드가 포함되어 있었기 때문이다. 그런데 Microsoft가 외국의 컴퓨터 제조업자에게 Window를 공급하는 경우 미국 안에서 Window 디스크를 일일이 제조, 공급하는 방식이 아니라 Window의 마스터 버전을 디스크 형태 혹은 암호화된 전자파일 전송 형태로 공급하는 방식을 취하였고, 이런 디스크나 전자파일을 받은 외국의 컴퓨터 제조업자는 미국 밖에서 실제 복사본을 제조한 다음 외국산 컴퓨터에 Window 복사본을 인스톨하여 판매하였다.

<sup>122)</sup> Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 127 S. Ct. 1746 (2007).

<sup>123)</sup> 17 U.S.C. 271(f).

<sup>124)</sup> 414 F. 3d 1366.

즉 완성품인 컴퓨터에 부품과 같이 인스톨되는 것은 외국의 컴퓨터 제조업자가 만든 복사본이지 마스터 버전이 아니었다.

AT&T는 Microsoft를 상대로 외국에서의 Window 인스톨행위에 대한 침해주장을 하였는데, Microsoft가 Window 마스터 버전을 보내는 행위가 앞서 미국 특허법 제271조 (f)항이 금지하고 있는 ‘부품(component)을 공급(supply)’하는 행위에 해당한다고 주장하였다.<sup>125)</sup> 이러한 주장에 연방지방법원과 연방특허항소법원이 모두 동의하여 Microsoft의 침해책임을 긍정하였다.

그러나 연방대법원은 우선 Microsoft는 ‘부품(component)’을 제공한 것이 아니라고 보았다. 즉 미국 특허법 제271조 (f)항의 ‘부품(component)’에 해당하는 것은 Window 마스터 버전이 아니라 외국의 컴퓨터 제조업자가 만든 복사본이라고 판단하였다. 왜냐하면 Microsoft가 마스터 버전의 형태로 보낸 Window는 컴퓨터가 해독할 수 있는 복제본으로 바뀌기 전까지는 직접 컴퓨터에 인스톨되어 작동될 수는 없는 추상적인 소프트웨어 코드, 즉 아이디어에 불과하므로 제271조 (f)항의 조문해석상 물리적 객체일 것을 요구하는 ‘부품(component)’이라고 볼 수 없다는 이유였다.

아울러 연방대법원은 Microsoft의 행위는 제271조 (f)항이 예정한 ‘공급(supply)’이 아니라고 보았다. 연방지방법원과 연방특허항소법원은 하나의 마스터 버전을 제공한 행위도 그로부터 수많은 복제본을 쉽게 생산할 수 있는 이상 직접 수많은 복제본을 제공한 행위와 본질적으로 차이가 없다고 판단하였지만, 연방대법원은 제271조 (f)항의 조문해석상 ‘공급(supply)’의 의미는 ‘복제’ 내지는 ‘생산’과는 구별되므로 비록 복제·생산을 쉽게 조장하였다더라도 제271조 (f)항에 따라 책임을 부담하는 범위는 공급한 객체에 국한될 뿐 그로부터 복제·생산된 객체에까지 확장되지는 않는다고 보았다.

결국 연방대법원은 이러한 Microsoft의 미국 외에서의 판매활동에 근거한 AT&T의 손해배상청구 부분은 모두 이유 없다고 판단하였다.

### (3) 소결

이상에서 본 여러 사건들에서, 연방특허항소법원의 판결이 취한 각 입장이나

125) 만일 외국의 컴퓨터 제조업자들의 컴퓨터가 Window가 인스톨된 형태로 미국으로 수입된 경우라면 특허권 침해가 된다는 사실은 Microsoft조차도 인정하는 점이었지만, 이 사건의 쟁점은 위와 같이 특허권의 역외적용 문제였다.

혹은 이를 파기하며 연방대법원이 취한 대응입장은 구체적 사건마다 당연히 다르다. 하지만 연방특허항소법원의 판결은 거의 대부분<sup>126)</sup> 특허권자의 지위를 강화(強化)하려는 태도를 견지하고 있음에 비하여, 연방대법원은 이러한 태도에 결과적으로는 반대하고 있다. 연방대법원의 이러한 반대들에서 굳이 공통된 부분을 찾자면, 연방특허항소법원의 법관들이 당해 전문지식의 응용 등에만 신경 쓴 나머지 특허권자의 보호 대(對) 공정한 시장경쟁질서의 확립이라는 대립하는 이익들 사이의 균형에는 소홀히 하였음을 우회적으로 질책하면서, 보다 거시적인 시각 혹은 보다 보편적인 법적 상식에 입각하여 하급법원을 제어·감독하고 있는 부분이라 하겠다.

한편, 아직까지 연방대법원의 파기 판결은 존재하지 않지만 이상의 사건들에서 드러난 치우친 입장들과 마찬가지로 그동안 많이 비판받아 온 연방특허항소법원의 치우친 입장이 또 하나 있다. 그것은 손해배상액을 지나치게 인정하여 온 연방특허항소법원의 관행이다. 실제로 연방특허항소법원의 등장 이후 손해배상소송에서 특허권자는 종전보다 높은 수준의 손해배상액을 부여받아 왔다.<sup>127)</sup> 이를 수정하기 위하여, 현재 검토되고 있는 미국의 특허법 전면개정안<sup>128)</sup>은 기존의 특허법 제284조를 보다 상세한 내용으로 개정하여, 통상의 실시료 상당의 손해액<sup>129)</sup>을 산정함에 있어 법원으로 하여금 일정한 경우에는 침해자의 전체 상품가치 중에서 특허권자의 특허가 기여한 부분만을(*properly attributable to the claimed invention*) 기준으로 하도록 하여,<sup>130)</sup> 이른바 손해배상의 분담(*damage apportionment*)을 규정하고 있다.<sup>131)</sup> 다만 특허법 전면개정안은 현재까지 치열한 논쟁 속에 검토 중이다.<sup>132)</sup>

<sup>126)</sup> 연방특허항소법원은 2000년 판결한 *Festo* 사건에서만 특허출원인에게 불리한 기준(그러나 확일적 기준이어서 법원의 심리를 보다 편하게 하는 기준)을 취하였을 뿐, 나머지 5개 사건들에서 취한 태도는 모두 특허권자의 지위강화를 꾀하는 입장이었다.

<sup>127)</sup> Robert P. Merges, Peter S. Menell, and Mark A. Lemley, *op. cit.*, p. 123

<sup>128)</sup> Patent Reform Act of 2007 (H.R. 1908, S. 1145)

<sup>129)</sup> 미국 특허법 제284조에서는 실제 손해액 입증에 곤란한 경우에 대비하여 법원이 관련전문가의 의견을 참작하여 통상의 실시료 상당(*reasonable royalty*)은 최소한 보장하도록 규정하고 있다.

<sup>130)</sup> sec 284, (c)(1)(C). 이는 아래 각주의 sec 284, (c)(1)(A)에 의한 손해배상청구인의 입증에 실패한 경우에 적용된다.

<sup>131)</sup> 다만, 침해상품에 대한 시장의 요구가 전적으로 특허권자의 특허에 기인한 것임(*predominant basis for market demand*)을 손해배상 청구인측이 입증한 경우에는 침해상품의 시장가치를 기준으로 통상의 실시료 상당액이 정해질 수 있다[sec 284, (c)(1)(A)].



#### 다. 한국의 법원에 대한 시사점

한국에 특허법원이 설치된 지 올해로 정확히 만 10년이 되었다. 그 이전까지 동일한 기능을 담당하였던 특허청 항고심판소에 비하여, 특허법원은 직업법관에 의한 사실심 기능을 충실히 구현함으로써 특허 관련 분야에서 괄목할 만한 업적을 쌓았다고 할 수 있다. 아울러 특허법원은 우리 법원에서 지적재산권 전문법원이 성장하는 데 가장 현실적인 토대가 되어 주고 있다. 비록 특허침해에 관한 일반 민사사건의 항소심까지 담당하지는 않으나 우리 특허법원은 특허전문 항소법원이라는 점에서 미국의 연방특허항소법원(CAFC)과 상당히 유사한 지위에 있다. 우리의 특허법원이나 미국의 연방특허항소법원과 같은 특허전문 항소법원 제도는 대개 복잡한 기술문제를 포함한 특허 관련 사건들의 관할을 한 곳으로 집중하여 보다 전문적인 법관으로 하여금 심리하게 함으로써 신속·정확하게 판단할 수 있다는 큰 장점을 가지고 있다.

그러나 한편으로는 무시할 수 없는 단점도 존재한다. 그것은 다름 아니라 ‘전문법관 제도’가 불가피하게 가진 위험으로서, 당해 전문지식의 응용에만 지나치게 신경 쓴 나머지, 법체계 전체의 거시적 시각에서는 오히려 합리적이지 못한 판단을 할 우려가 있다는 것이다. 이미 앞서 보았듯이 역사가 오랜 미국 연방특허항소법원의 경우에는 이런 단점을 지적하는 비판론<sup>133)</sup>이 제기되고 있다. 단순한 비판론에 그치지 아니하고 요즘은 연방대법원이 특허관련 중요사건들에서 잇따라 연방특허항소법원의 입장을 파기하며 연방특허항소법원의 치우침을 제어하고자 나서고 있다.

다행스럽게도 우리 특허법원의 경우에는 아직 그런 부작용<sup>134)</sup>이 나타나고 있지는 않다.<sup>135)</sup> 하지만, 한국에서도 특허법원 제도의 운영이 점차 성숙기에 도달

132) 이상과 같은 연방의회 검토경과에 대한 보다 자세한 내용은 <<http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=s110-1145>>[2008. 8. 5.] 참조.

133) Rochelle Cooper Dreyfuss, *op. cit.*, pp. 775-780 및 Craig Allen Nard & John F. Duffy, *op. cit.*, pp.1642-1650 등.

134) 앞서 미국의 경우 지적재산권 보호 강화가 자국의 국익에 도움이 된다는 강한 공감대가 있어 왔고 그에 따라 특허권자의 지위 강화 측면에서는 연방특허항소법원이 그 중추적 역할을 담당할 것이라고 할 수 있는데, 한국의 현실은 아직 그러하지 아니다. 하지만, 이 글에서 지적하는 ‘부작용’은 특허권의 극단적 강화라는 구체적 결과를 지칭하기보다는 ‘전문법원’이 ‘법원’이라는 본질보다는 ‘전문’이라는 특색에만 치중하고 이를 강조할 때 나타날 수 있는 편향성의 위험을 가리키는 것이다.

135) 미국의 연방특허항소법원 판사로 일단 임명되면 종신 동안 같은 법원에 근무함에 반하여, 한국에서는 특허법원의 법관을 통상 3년 주기로 교체하고 있다. 이와 더불어

함으로써 장기적으로는 그 제도의 장점뿐만 아니라 부수적으로는 앞서 언급한 전문법원의 단점이 드러날 우려도 한편으로 존재한다고 할 수 있다. 뿐만 아니라 미국식 로스쿨 제도의 시행과 맞물려 수년 이내에 법관의 충원 역시 해당 전문 분야에서 활약하였던 변호사가 전문법원의 법관으로 임용되는 상황도 충분히 예상되고 있다.<sup>136)</sup> 따라서 이런 상황이 도래하면 특허법원 제도의 바람직한 운영방안을 더 신중하게 모색하고, 전문법원이 장차 가질 수도 있는 일정한 편향성에 대하여 최고법원인 대법원이 판결을 통하여 적절히 제어·감독하는 기능을 활발하게 수행할 필요가 있게 된다.

#### IV. 맺음말

연방대법원의 Quanta v. LG 판결에서는 방법특허에 대하여서도 물건의 특허와 마찬가지로 특허권 소진 원칙이 적용된다고 밝히고 있지만, 특허권자가 특허 실시허락 계약에 분명하게 제한을 부과함으로써 특허권 소진을 배제할 수 있는지에 관하여는 분명히 밝히고 있지 않다. 한편, 연방대법원은 위 판결을 통하여 연방특허항소법원이 지나치게 특허권자에 옹호적인 입장을 취하는 것에 다시 한번 제동을 걸고 있다. 연방특허항소법원과 유사한 지위에 있는 특허법원을 가진 한국에서도 특허법원이 전문법원으로서의 장점만을 부각시킬 수 있도록 대법원에 의한 적절한 제어가 점차 중요해질 것으로 예상된다.

그런데 어찌 되었든, 미국 연방대법원의 Quanta v. LG 판결이 한국에서 다른 판결들보다 더 주목을 끌고 있는 것은 수년간에 걸쳐 치열하게 쟁송을 벌인 소송당사자가 한국의 수출산업을 선도해온 대표기업이었다는 점 때문일 것이다. 사실 미국의 특허 교과서에 등장하는 수많은 판례들을 살펴보면 일본 기업이 당사자인 쟁송은 상당히 많았음에 비하여,<sup>137)</sup> 사실 한국 기업이 당사자로 등장하는

특허법원 배석으로 경력을 쌓은 법관이 대법원의 재판연구관으로, 특허법원의 부장을 역임한 법관이 서울고등법원 등 일반법원의 부장으로 전임(轉任)하여 관련 업무를 담당하는 경우가 드물지 않다. 이런 차이점은 일면 전문화에 역행한다는 측면도 있지만, 반대측면으로는 특허법원이 완전히 독자적인 방향을 걷거나 심지어 편향성을 가질 수 있는 위험성을 예방하는 역할을 한다고도 볼 수 있다.

<sup>136)</sup> 앞서 말한 대로, 미국 연방특허항소법원의 법관도 다년간의 특허전문변호사의 경력을 이미 가진 자 중에서 충원하였는데, 이는 장점만 가진 것이 아니라 법관으로 하여금 심정적으로 특허권자에 동정적이게 만드는 단점도 가지고 있었다.

사건은 거의 찾을 수 없었다. 다만, 특허에 국한하지 않고 지적재산권 전체를 기준으로 한다면 이른바 퍼블리시티권(right of publicity) 침해의 교과서적 사례로 취급되고 있는 *Vanna White vs. Samsung* 사건<sup>138)</sup>이 거의 유일하게 한국 기업이 당사자로 등장하는 사건이었다.

아쉽게도 이번 *Quanta v. LG* 사건에서 LG전자가 패소하기는 하였으나,<sup>139)</sup> 구체적인 승패를 떠나 더 넓은 시각에서 고찰해보면, LG전자가 위 사건에서 특허 침해자로서 제소당한 측이 아니라 특허권 보호를 주장하는 권리자였다는 것은 종전과 달라진 한국 기업들의 특허기술력을 반영한 것이라고 할 수 있다. 국제사회의 특허 관련 분야에서 한국 기업들의 전반적인 지위가, 침해자로서 그럴듯한 항변을 궁리하여야 하는 입장이 아니라 이제는 특허권자로서 더욱 두터운 보호를 요구하는 수준에까지 이르렀다는 점은 한국에서도 특허 관련 종사자들이 깊이 음미해볼 가치가 있는 중요한 변화일 것이다. 물론 지적권 보호가 상대적으로 소홀하였던 과거와 달리 한국에서도 이제는 특허권자에게 보다 실효적인 보호를 부여하도록 노력하고 있다.<sup>140)</sup> 하지만 그런 노력을 경주하면서도 다른 한편으로

137) 멀리 살펴볼 것도 없이 이 글의 앞에서 설명한 2002년 연방대법원의 *Festo* 판결의 피고가 일본기업인 SMC였다.

138) *Vanna White vs. Samsung*, 971 F. 2d 1395 (9 Cir. 1992), cert. denied, 508 U.S. 951 (1993). 이 사건 원고인 Vanna White는 미국의 유명한 퀴즈쇼 프로그램인 ‘Wheel of Fortune’에 등장하여 미모의 여성 진행자이다. 그런데 삼성전자가 자사의 광고행위를 함에 있어 ‘Wheel of Fortune’에서의 Vanna White 역할을 연상시키는 로봇을 사용하였다고 주장하면서, Vanna White는 퍼블리시티권 침해를 근거로 제소하기에 이르렀다. 이 사건에서 삼성은 결국 패소하였는데, 미국에서는 많은 논자들이 퍼블리시티권 침해를 인정할 위 판결의 논리에 의문을 제기하였다. 가령 Robert P. Merges, Peter S. Menell, and Mark A. Lemley, *op. cit.*, p. 890 이하에서 동조하고 있는 듯한 9th Circuit의 Kozinsky 판사의 반대의견(989 F.2d 1512) 참조. 아울러 그 외 위 판결의 결론에 비판적 논문으로는 Fred M. Weiler, “The Right of Publicity gone wrong: A Case for Privileged Appropriation of Identity,” *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Vol. 13, p. 223 등.

139) 그러나 앞서 본대로 연방대법원의 판결에 의하더라도 향후 LG전자는 실시허락 계약 자체에 명시적인 제한조항을 둬으로써 특허권 소진 원칙의 적용을 피해나갈 수 있는 여지가 존재한다.

140) 이런 맥락에서 현재 국회에서 논의되고 있는 특허법 개정안(여러 개정안들 중 2007. 10. 25. 제출된 정부안을 지칭함)에서 한·미 자유무역협정의 타결에 따라 특허의 출원(개정안 제30조에서는 신규성 상실의 예외 적용기간을 현행 6월에서 1년으로 연장하고 있음), 존속(개정안 제92조의2에서는 심사지연 등으로 설정등록이 기준일보다 늦게 이루어진 때에는 지연된 기간만큼 특허권 존속기간을 연장하도록 함) 혹은 소멸(개정안에서는 현행 특허법 제116조를 삭제하여 특허발명의 불실시로 인한 취소제도

는 미국 연방특허항소법원이 가졌던 것과 같은 지나친 편향성은 여전히 엄격히 경계하는 태도를 유지할 필요가 있다. 요컨대, 특허법 개정 등으로 점차 강화되는 보호를 받는 특허권자를 일반 공중이나 다른 경쟁업자 등 발명이용자들이 공정한 시장경쟁질서의 확립이라는 목적을 위하여 정당한 범위 내에서 제어할 수 있는 보편적 수단을 부여하는 데도 유의하는 것, 그러함으로써 특허법에서의 이른바 저울추의 균형을 달성하는 것이야말로 특허법 관련 종사자들의 끝나지 않는 사명인 것이다.

투고일 2008. 8. 9 심사완료일 2008. 9. 8 게재확정일 2008. 9. 11

---

를 폐지하고 있음), 쟁송(개정안 제224조에서는 쟁송으로 불가피하게 공개되는 기업의 영업비밀정보에 관해 법원이 쟁송당사자에게 비밀유지의무를 명할 수 있고 위반하는 경우 형사제재를 부과함)의 각 단계에 걸쳐 특허권자의 지위를 강화하려 하고 있는 시도는 반대론에 불구하고 긍정적 측면도 가진 것이다.

## 참고문헌

- 박준석, 인터넷서비스제공자의 책임(박영사, 2006).
- 사법연수원, 특허법(2004).
- 송영식·이상정·황중환, 지적소유권법(제9판)(육법사, 2005).
- 조영선, “미국의 특허소송절차에 대한 고찰-법관의 기술이해를 중심으로-,” 특허소송연구 제3집(특허법원, 2005) 및 이규홍, “CAFC의 현황에 대한 소고,” 외국사법연수논집(27)(법원도서관, 2007).
- 中山信弘, 工業所有權法 上-特許法(第2版)(弘文堂, 1998).
- 田村善之, “用尽理論と方法特許への適用可能性について,” 特許研究, No. 39 (2005. 3.), <[www.inpit.go.jp/jinzai/study/pdf/39\\_ronbun1.pdf](http://www.inpit.go.jp/jinzai/study/pdf/39_ronbun1.pdf)>[2008. 9. 16. 방문].
- 打越隆敏, “特許制度における消尽理論について 民法における任意規定的理解,” 法と経済学会 第4回 全国大会 研究発表梗概集(2006), <<http://jlea.jp/06kougai00.pdf>>[2008. 9. 16. 방문].
- Craig Allen Nard & John F. Duffy, “Rethinking Patent Law’s Uniformity Principle,” *Northwestern University Law Review* Vol. 101 (Fall 2007).
- Elizabeth I. Winston, “Why sell What You can license? Contracting around Statutory Protection of Intellectual Property,” *George Mason Law Review*, Vol 14 (2006).
- John W. Osborne, “A Coherent View of Patent Exhaustion: A Standard Based on Patentable Distinctiveness,” *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal*, Vol 20 (March, 2004).
- Louis Altman and Malla Pollack, *Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies (4th Edition)*, (Thomson Reuters/West, 2008).
- Mark R. Patterson, “Contractual Expansion of The Scope of Patent Infringement through Field-of-Use Licensing,” *William and Mary Law Review*, Vol 49 (Oct, 2007).
- Raymond T. Nimmer, “Developments In Patent Licensing,” *Practising Law Institute Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series* (Practising Law Institute, 2008).
- Robert P. Merges, Peter S. Menell, Mark A. Lemley, *Intellectual Property in*

*New Technological Age*, Aspen Publishers (2007).

Rochelle Cooper Dreyfuss, “The Federal Circuit: A Continuing Experiment in Specialization,” *Case Western Reserve Law Review*, Vol 54 (Spring 2004).

William P. Skladony, “Commentary on Select Patent Exhaustion Principles in Light of The LG Electronics Cases,” *IDEA: The Intellectual Property Law Review* Vol. 47 (2007).

\_\_\_\_\_, “Quanta Computer v. LG Electronics: The Us Supreme Court may consider The Doctrine of Patent Exhaustion,” *Intellectual Property & Technology Law Journal* Vol. 19 No. 7 (July, 2007).

<Abstract>

## The study on the meaning of Quanta v. LG decision by U.S. Supreme Court to Korea

Jun-Seok Park\*

In June 9, 2008, U.S. Supreme Court declared in Quanta v. LG decision that the patent-exhaustion doctrine should be applied not only to the patent for apparatus invents but also to method patents. This position is to discourage patent drafters from disguising their patent claims as method patents even though those are actually apparatus invents. However, U.S. Supreme Court left open the question of whether a patentee could exclude the application of the patent-exhaustion doctrine by inserting a clear restriction into his patent license agreement. Though there have been relatively few studies about these issues in Korea, the above decision will be a good guidance for our country's forthcoming cases.

On the other hand, U.S. Supreme Court in this case once again put a brake on CAFC's continuing attitude toward pro-patentee bias. From the Festo decision in 2002 to Quanta v. LG decision in this time through the eBay v. MercExchange decision in 2006, the MedImmune decision in January 2007, the KSR decision & the Microsoft Corp. v. AT&T Corp decision in April 2007, U.S. Supreme Court had continually reversed CAFC's judgments, demanding to take a more broader view considering not only the protection for patentees but the promotion for fair competition in market. Because Korea has the Patent Court of Korea whose status is similar to that of CAFC in US, it will become more and more important for the Supreme Court of Korea to properly guide the Patent Court of Korea not to expose the drawbacks of a specialized court.

Also, this decision in Quanta v. LG case will probably be the reading case in US patent law area where the Korean major corporation appeared on the stage as a party for the first time. This situation suggests that our corporations' technological

---

\* Assistant professor, College of Law, Seoul National University.

prowess in patent area already reached the level of demanding stronger patent protection, while the biased pro-patentee attitude should still be ruled out in Korea if considering the importance of the promotion for fair competition in market.

Key words: patent exhaustion, method patents, patent license, CAFC, Festo, KSR