



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

황주철 법학석사 학위논문

미국에서의 특허 국제 소진 이론

- 최근의 미국판례를 중심으로 -

2017 년 7 월

서울대학교 대학원

법학대학원 지식재산 전공

황 주 철

미국에서의 특허 국제 소진 이론

- 최근의 미국판례를 중심으로 -

지도교수 정 상 조

이 논문을 황주철 석사학위논문으로 제출함

2017 년 7월

서울대학교 대학원

법과대학 지식재산 전공

황 주 철

황주철의 석사학위논문을 인준함

2017 년 7월

위 원 장 _____ (인)

부 위 원 장 _____ (인)

위 원 _____ (인)

국문초록

특허 소진이란 특허권자가 특허된 제품에 대해서 제 3자에게 적법하게 판매할 권한을 주거나 또는 제 3자에게 특허된 제품을 판매한 경우 특허권자의 특허권은 그 효력이 다하고 그 제 3자의 재판매 등의 행위에 대해 특허권자가 더 이상 권한을 행사 할 수 없다는 이론이다.

특허권자가 자신의 특허된 발명을 제품에 적용하여 단일 국가에서 판매를 하는 경우에는 특허 소진이 적용되는 지 여부에 대한 판단은 그리 어렵지 않을 수 있다. 하지만 요즘과 같이 특허권자가 여러 형태로 라이선스 권한을 제한하는 경우도 있고, 한 국가에 한정되지 않고 여러 국가에 권한을 달리하여 라이선스를 허여하는 등 라이선스의 형태가 복잡해지고 제품의 생산이 특정 국가에 한정되지 않는 점을 고려하면 특허 소진의 적용이 그리 쉬운 문제는 아니다.

꽤 오랫동안 지속되었던 국제 소진과 관련된 논쟁은 최근 미국 법원에서는 특허 소진이론과 관련하여 국제 특허 소진이론을 적용해야 된다는 연방 대법원 판결이 나옴으로서 어느 정도 정리가 되는 상황이다. 이를 계기로 상기 연방 대법원 판례를 포함하여 국제 특허 소진 이론 및 국내 특허 소진 이론에 대해서 현재까지 미국에서 판시된 내용들을 검토해 볼 필요가 있을 것이다.

주요어 : 특허소진, 국내 특허 소진, 국제 특허 소진, Lexmark
학 번 : 2014-20832

목 차

제 1 장 서설	1
제 1 절 연구의 목적	1
제 2 절 연구의 범위	4
제 2 장 미국에서의 특허 소진 이론	6
제 1 절 특허 소진의 개념	6
제 2 절 국제 소진 이론과 국내 소진 이론	7
제 3 장 Quanta 케이스 분석	9
제 1 절 서설	9
제 2 절 사안의 검토	10
1. 사실 관계	10
2. 연방 항소 법원의 판단	11
3. 연방 대법원의 판단	12
제 3 절 소결	14
제 4 장 국제 소진과 관련된 판례	17
제 1 절 서설	17
제 2 절 Kirtsaeng 케이스에서의 국제소진	17
1. 사실 관계	17
2. 연방 대법원의 판단	18
3. 소결	20
제 3 절 Jazz Photo 케이스에서의 국제소진	22
1. 사실 관계	22
2. ITC에서의 판단	22
3. 연방 항소 법원의 판단	23
4. 소결	25

제 4 절 FujiFilm 케이스에서의 국제소진	25
1. 사실 관계	26
2. 연방 항소 법원의 판단	27
3. 소결	28
제 5 절 Ninestar 케이스에서의 국제소진	30
1. 사실 관계	30
2. 연방 항소 법원의 판단	31
3. 소결	33
제 6 절 LG Electronics 케이스에서의 국제소진	34
1. 서설	34
2. 지방 법원의 판단	36
3. 소결	39
제 7 절 STMicroelectronics 케이스에서의 국제소진	40
1. 서설	41
2. 지방법원의 판단	41
3. 소결	45
제 8 절 Round Rock 케이스에서의 국제소진	46
1. 문제의 제기	46
2. 사실 관계	47
3. 지방법원의 판단	49
4. 소결	57
제 9 절 MPT 케이스에서의 국제소진	58
1. 서설	58
2. 법원의 판단 근거	58
3. 지방법원의 판단	60
4. 소결	63
제 10 절 Tessera 케이스에서의 국제소진	64
1. 사실 관계	64
2. 연방 항소 법원의 판단	66
3. 소결	70

제 5 장 Lexmark 케이스에서의 국제 소진	72
제 1 절 연구의 목적	72
1. 사건의 개요	72
2. 지방 법원의 판단	72
제 2 절 연방 항소 법원의 판단	72
1. 전원 합의 결정	73
2. 전원 합의체의 판단	73
3. 소결	75
제 3 절 연방 대법원의 판단	76
1. 서설	76
2. 연방 대법원의 판시 내용	76
제 4 절 소결	79
제 6 장 결론	82
제 1 절 서설	82
제 2 절 국제 소진의 당위성	83
참고문헌	86
Abstract	92

제 1장 서설

제 1절 연구의 목적

특허 소진이란 특허권자가 특허된 제품에 대해서 제 3자에게 적법하게 판매할 권한을 주거나 또는 제 3자에게 특허된 제품을 판매한 경우 특허권자의 특허권은 그 효력이 다하고 그 제 3자의 재판매 등의 추가적인 행위에 대해 더 이상 권한을 행사 할 수 없다는 이론이다.¹⁾

따라서 특허권자가 라이선스의 형태로 라이선시(Licensee)에게 판매, 사용, 양도 등의 정당한 권한을 수여한 경우 라이선시는 제 3자에게 특허된 제품을 판매할 수 있고 상기 제 3자는 특허권자로부터 특허침해를 이유로 소송을 당하지 않는다고 할 것이다.

한편 특허 소진과 관련된 전통적인 논쟁과 관련해 국제 특허 소진 이론과 국내 특허 소진 이론이 존재 한다. 국제 소진 이론이란 특허의 소진 이론을 적용함에 있어서 지역적 제한을 가하지 않겠다는 이론으로서, 국외에서의 정당한 권원 있는 자의 판매에 의해서도 국내 특허가 소진된다는 이론이다. 이와 반대로 국내 특허 소진 이론이란 상기 정당한 권원 있는 판매는 국내 판매의 경우에만 적용되고 해외에서의 판매는 국내 특허를 소진시키지 못한다는 이론이다.

1) 박준석 - Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 小考 (2008) 참고 (특허권 소진이라는 오랜 원칙은 특허권의 대상인 제품을 최초 적법하게 판매한 경우 당해 제품에 대한 일체의 특허권을 소진시킨다. 미국 연방대법원은 'Woodworth 목재 가공기계(Woodworth planing machine)'에 대한 특허권 연장과 관련하여 소진 원칙을 19세기에 최초로 적용하였었다).

국제 소진 이론을 적용하느냐 혹은 국내 소진 이론을 적용하느냐에 따라 특허 소진이 적용되는 범위가 차이가 나고 이는 특허권자의 권리범위에 상당히 영향을 미치게 된다. 즉 국제 소진을 적용하게 되면 소진의 적용을 받는 정당한 권원 있는 판매의 범위의 지역적 범위가 넓어지게 되므로 특허권자의 권한이 국내 소진 이론에 비해 상대적으로 줄어들게 되는 결과를 가져온다고 할 것이다.

국제 소진 이론을 적용할 지 혹은 국내 소진 이론을 적용할지는 특허 독립의 원칙 상 각 국가마다 그 적용을 달리 할 수 있고, 구체적인 적용 조건도 상이할 수 있다 할 것이다. 하지만 일반적으로 국제 소진 이론은 기술이 발달하지 않은 개발도상국에서 선호하고 국내 소진 이론은 기술이 발달한 선진국에서 선호한다고 할 것이다.

이는 선진국일수록 특허권을 포함한 지적재산권이 발달해 있고 이를 보호해야 할 필요성이 높은 반면 개발도상국에 비해 상대적으로 보호해야 할 자국 제조업체가 많지 않기 때문이라고도 할 것이다. 설사 제조업체가 많이 있다 할지라도 노동력이 저렴한 개발도상국이나 후진국에서 생산 및 제조가 이루어지는 경우가 상당할 것이다.

이런 이유로, 상기 두 가지 소진 이론 중 어느 이론을 적용할 지에 대한 당위성에 대한 논의는 전통적으로 특허 소진에 대해서 해당 국가에서 어떠한 접근을 하였는지를 검토하는 것 뿐 아니라 자국 산업을 어떻게 보호하여야 할 것인지에 대한 법조계의 고민이라고 보는 것이 타당할 것이다. 미국의 경우는 보통법 (common law)에서 “First Sale Doctrine” 이라고 하여 소진 이론이 발달해 왔고 오늘날에도 특허권 및 저작권에서의

소진 이론의 적용에 영향을 미친다고 할 것이다.

이러한 특허 소진은 특허 소송이나 협상에서 특허권자의 권리를 제한하고자 하는 자에게 강력한 방어 논리 중 하나이다. 만약 특허 소진이 받아들여진다면 피고는 특허권자의 특허침해 주장에서 자유로울 수 있다. 특허권자가 자신의 특허된 발명을 제품에 적용하여 단일 국가에서 판매를 하는 경우에는 특허 소진이 적용되는 지 여부에 대한 판단은 그리 어렵지 않을 수 있다. 하지만 요즘과 같이 특허권자가 여러 형태로 라이선스 권한을 제한하는 경우도 있고, 한 국가에 한정되지 않고 여러 국가에 권한을 달리하여 라이선스를 허여하는 등 라이선스의 형태가 복잡해지고 제품의 생산이 특정 국가에 한정되지 않는 점을 고려하면 특허 소진의 적용이 그리 쉬운 문제는 아니다.

이러한 상황을 반영 하듯, 최근 Lexmark²⁾ 케이스에서 미국 연방 대법원이 특허 소진이론과 관련하여 국제 특허 소진 이론을 적용하기 전까지 국제 소진 이론을 적용 할 지 혹은 국내 특허 소진 이론을 적용할 지에 대해서 엇갈린 판결들이 나오고 있었던 실정이었다.³⁾ 또한 국제 소진 이론의 당위성을 주장하는 측에서는 Quanta 케이스에서 연방 대법원이 국제 소진 이론을 지지하는 판시를 하였다고 주장하고, 국내 소진 이론을 주장하는 자는 Quanta 케이스가 국제 특허 소진 이론을 적용하는 지에 대해서 명확한 판단을 한 것이 아니라고 주장하고 있었으며 이에 따라 하급심 법원은 통일되지 못한 견해를 취하고 있었다.

2) Impression Products Inc. v. Lexmark International Inc. (Supreme Court, 2017)

3) Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617, 625 (2008)

Jazz Photo Corp. v. ITC, 264 F.3d 1094 (Fed.Cir. 2001), Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Benun, 463 F.3d 1252 (Fed.Cir. 2006), and Fujifilm Corp. v. Benun, 605 F.3d 1366 (Fed.Cir. 2010)

이런 점을 고려하면 Lexmark 케이스가 나오기 전까지 국제 특허 소진 이론 및 국내 특허 소진 이론에 대해서 현재까지 미국에서 판시된 내용들을 검토한 후 최근 연방 대법원이 국제 소진 이론을 적용한 Lexmark 케이스를 심도 있게 검토할 필요가 있을 것이다.

제 2절 연구의 범위

본 연구에서는 Lexmark 케이스 및 이전에 국제 소진과 관련된 연방 항소 법원 및 연방 대법원의 판례를 중심으로 하여 특허권의 국제 소진 이론에 관하여 연구해 보고자 한다.

앞선 케이스를 잘 이해하기 위해서는 특허권과 특허소진에 대한 전반적인 이해가 필요한바 먼저 특허권 소진 이론에 대해 간략히 알아보하고자 한다. 또한 본 연구에서는 상기 특허소진 이론 중 국제특허 소진 이론과 국내특허 소진 이론에 대해서 간략히 비교하여 기술하고자 한다.

먼저 Quanta 케이스에서 연방 대법원이 국제 소진에 관한 판단을 했는지 검토해보고 Lexmark 케이스가 나오기 전까지 연방 항소 법원의 판결 내용을 분석해 보고자 한다. 보다 자세히는 Jazz Photo 케이스⁴⁾ 등에서 사안인 미국 특허권자가 직접 해외에서 판매한 경우에 대한 연방 항소 법원의 판단을 분석해 보고 아울러 Tessera 케이스⁵⁾ 등에서 쟁점이 된 사안인 특허권자가 직접 판매를 한 경우가 아닌 특허권자로부터 조건 없는 글로벌 라이선스를 받은 라이선시가 특허 제품을 판매한 경우 특허

4) Jazz Photo Corp. v. ITC, 264 F.3d 1094 (Fed.Cir. 2001)

5) Tessera, Inc. v. ITC, 646 F.3d 1357, 1369-70 (Fed. Cir. 2011)

소진이 적용 되는 지에 대해서도 검토해 보고자 한다.

아울러 저작권과 관련된 연방 대법원 판례인 *Kirtsaeng* 케이스⁶⁾ 검토를 통해서 저작권에 대한 연방 대법원의 판례도 검토해 보기로 한다. 마지막으로 *Lexmark* 케이스에서 연방 항소 법원 및 연방 대법원의 판단을 심도 있게 검토해 보기로 한다.

6) *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* 133 S. Ct. 1351 (2013)

제 2장 미국에서의 특허 소진 이론

제 1절 특허 소진의 개념

특허 소진 (Exhaustion Doctrine) 혹은 최초 판매 이론 (First Sale Doctrine) 이라함은 미국을 포함한 지적재산권 보호가 발달된 대부분의 국가에서 받아들여지는 개념으로서 원 권리자로부터 적법하게 당해 특허권과 관련된 제품을 양수받은 경우 이를 다시 양도하거나 사용하는 행위는 상기 특허권의 침해를 구성하지 않는다는 이론이다.

미국의 경우 미국 보통법에 의해서 전해져 내려오는 이론으로서 적법한 판매 후에 특허권자가 특허된 제품에 대해서 통제를 가하고자 하는 행위를 방지하는 방향으로 법리가 발달하였다.

따라서 특허 소진 이론에 따르면 특허된 제품에 대한 권한 있는 판매 (authorized sale)가 이루어지면 특허권자의 그 특허된 제품에 대해서 배타적으로 사용 및 판매할 수 있는 권한은 소진되고 그 특허된 제품의 양수인은 더 이상 특허권자로부터 어떠한 제한도 받지 않고 그 제품을 사용 또는 재판매 할 수 있는 권한을 가진다.

권한 있는 판매만이 특허 소진을 야기 시키기 때문에 특허권자가 특허된 제품에 대한 재판매 등에 제한을 가한 경우나 특허권자가 제 3자에게 특허 라이선스를 수여하면서 판매 영역 (field of use)등에 제한을 가한 경우 그 제3자가 특허 제품을 판매하는 경우 특허 소진이 적용되는 지 여

부에 대해서 논의가 있을 수 있다. 따라서 권한 있는 판매가 무엇을 지칭하는 지 확정 짓는 부분이 특허 소진을 적용함에 있어 매우 중요하다고 할 것이다.

제 2절 국제 소진 이론과 국내 소진 이론

미국에서 국제 소진 이론 적용 여부에 대해서 현재까지 많은 논의가 진행되고 있었다. 후술할 *Kirtsaeng* 케이스⁷⁾에서 보면 최근 미국 연방 대법원 (Supreme Court of the United States)은 저작권 (Copyright)에 대해서는 국제 소진 이론을 적용한다고 명확히 하였다. 또한 최근 *Lexmark* 케이스에서 연방 대법원은 특허권에 대해서도 국제 소진 이론을 적용해야 한다고 판단을 하였다.

반면 *Lexmark* 케이스에서가 나오기 전까지 미국 연방 항소 법원 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit)의 여러 판례들을 따르면 특허권자가 직접 해외에 판매한 경우 국제 소진 이론을 적용하지 않고 있었다.⁸⁾⁹⁾

국내 소진을 지지하는 기본적인 근거는 특허 독립의 원칙상 타 국가에서 등록된 특허는 미국에서의 특허 시스템과 다른 시스템 하에서 등록된 특허이고 그렇다면 그 국가에서 보호하는 특허권의 범위가 미국에서의 것과 같다고 볼 수 없다는 것이다.

7) *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* 133 S. Ct. 1351 (2013)

8) *Jazz Photo Corp. v. ITC*, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001). *Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Jazz Photo Corp.*, 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005)

9) 다만 *Worldwide lincese*를 수여한 경우에 대해서는 그 판단 방법을 달리하는 것으로 보인다.

하지만 요즘처럼 국가 간 재화의 교류가 활발한 상황에서 미국에서의 특허된 제품이 미국외의 국가에서 판매되는 경우는 흔하고 그 반대의 경우도 동일하다고 할 것이다. 이런 상황에서 국제 특허 소진이론을 적용하지 않는다면 특허권자는 특정 국가에서 권한 있는 판매가 다른 국가에서는 권한 있는 판매가 되지 않음으로써 각 국가마다 특허권을 행사할 수 있는 매우 유리한 지위에 놓이게 된다. 이는 특허 소진 이론에서 제한하고자 하는 특허권자의 권한 있는 판매 후의 그 특허 제품에 대한 통제(control)와 배치되는 경향이 있는 것도 사실이다.

알려진 바에 의하면 유럽 및 일본의 경우 기본적으로 국제 특허 소진 이론을 따르되 그 구체적 적용에 있어서는 약간의 수정을 가하고 있다고 한다.¹⁰⁾

10) Christopher Stothers, Patent Exhaustion: the UK perspective, 16th Annual Conference on Intellectual Property Law and Policy, Fordham University School of Law, 27 March 2008 In the EU, member states recognize international exhaustion on a regional basis: a product first sold in an EU member state will exhaust the patent owner's rights in all other EU member states; but a sale in a non-EU country will not exhaust rights in any EU country. See *Centrafarm BV v. Sterling Drug Inc*, Case 15/74, 1974 E.C.R. 1147

제3장 Quanta 케이스 분석¹¹⁾

제1절 서설

연방 대법원이 Lexmark 케이스에서 국제 소진 이론을 명확하게 적용하기 전 하급심 판례들을 살펴보면 Quanta 케이스가 국제 소진을 인정했는지 여부에 대해서는 다툼이 있는 거 같다.

즉 국제 소진을 주장하는 측에서는 Quanta 케이스가 국제 소진 이론을 인정한 대법원 판례라고 언급하고 있으며, 국내 소진 이론을 주장하는 입장에서는 Quanta 케이스에서 대법원은 국제 소진과 관련된 명확한 언급을 한 적이 없으며 따라서 Quanta 케이스를 국제 소진을 인정하는 취지의 판결로 보아서는 안 된다고 맞선다.

후술 하겠지만, 이에 대해서 연방 항소 법원은 Fujifilm 케이스와¹²⁾ Ninestar 케이스¹³⁾ 에서 “Quanta 케이스에서 연방 대법원은 특허 소진과 관련한 지역적 기준을 두지 말아야 함을 명확히 하지 않았다”고 판시하면서 국제 소진을 적용하지 않고 있다. 또한 최근 연방 항소 법원은 Lexmark 케이스에서 미국 외에서의 권한 있는 판매를 통해서 미국 특허권을 소진시킬 수 없으며 미국으로의 수입 등에 대한 권한을 별도로 받을 것을 요구하는 판결을 하였다.

11) Round Rock Research LLC v. SanDisk Corporation No. C 11-5243 RS, 2014 WL 2700583 (N.D. Cal. June 13, 2014)

12) 605 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2010)

13) 667 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2012)

이하에서는 Qunata 케이스를 자세히 검토해 봄으로써 Qunata 케이스가 국제 소진과 관련된 어떠한 판단을 했는지 알아보기로 한다.

제2절 사안의 검토

1. 사실 관계¹⁴⁾

Quanta 케이스에서 사실관계는 아래와 같다. LG전자는 Intel corporation (“인텔사”)에게 LG전자가 보유하고 있는 방법특허를 포함한 PCI¹⁵⁾ 특허를 이용해 마이크로프로세서 (Microprocessor)와 칩셋 (chipset)을 생산 및 판매할 수 있는 라이선스를 허락하였다.

LG전자와 인텔사 간 계약에는 특허 라이선스 계약 (License Agreement) 외에 별도의 마스터 계약 (Master Agreement)이 존재했는데, 라이선스 계약에는 제 3자 (예를 들면 인텔사의 고객)가 라이선스 있는 인텔사의 마이크로프로세서 혹은 칩셋과 인텔사 이외의 자가 제조한 제품이나 부품을 결합하는 것에 대해서는 그 제 3자에게 직접적으로 LG전자의 라이선스가 허여되지 않는다고 명확히 하고 있다 (“License Disclaimer”)

한편, 마스터 계약에 따르면, 인텔사는 그의 고객들에게 인텔사 이외의 자가 제조한 제품이나 부품을 결합하는 경우 당해 제품에 대해서는 앞서 언급한 것처럼 LG전자의 라이선스가 허여되지 않는다는 취지의 통지를

14) Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 小考(박준석) 참고

15) Peripheral Component Interconnection

하도록 되어 있었다.

이에 인텔사는 인텔사의 마이크로프로세서와 칩셋을 구매한 Quanta를 포함한 다른 컴퓨터 제조업체들에게 상기에서 언급한 LG전자의 라이선스가 허여되지 않는다는 취지의 통지를 하였다. 한편 마스터 계약에서 의하면 “이 계약(마스터 계약)의 위반은 특허 라이선스의 종료에 영향을 미칠 수 없을 뿐 아니라 특허 라이선스의 종료에 대한 이유 (grounds)도 될 수 없다.”고 명기되어 있었다.

Quanta와 다른 컴퓨터 제조회사들은 인텔사로부터 앞서 말한 License Disclaimer 통지를 받았음에도 불구하고 라이선스 받은 인텔사의 마이크로프로세서와 칩셋을 인텔사 이외의 자가 제조한 부품과 결합하여 컴퓨터 시스템을 만들었고 이를 델 (Dell), 게이트웨이 (Gateway), 휴렛패커드 (Hewlett-Packard)와 같은 주요 컴퓨터 판매업자에게 판매했다.

그 후 LG전자는 Quanta 등이 제조한 컴퓨터 시스템이 LG전자 특허를 침해한다는 이유로 Quanta 및 다른 컴퓨터 제조업자들을 상대로 소송을 제기했다

2. 연방 항소 법원의 판단

연방 항소 법원은 방법 청구항에 대해서는 특허 소진 이론이 적용 되지 않는다고 판시한 지방법원 의견을 유지하였다. 그러나 LG전자의 장치 청구항에 대해서 특허 소진 이론을 적용한 지방법원 판시를 파기하였다. 그 이유는 인텔사의 라이선스 받은 마이크로프로세서와 칩셋의 판매는

LG전자와 인텔사 간의 계약 조항에 따라 특정 제한을 가지고 있었고 인텔사의 고객사들은 라이선스 받은 인텔사의 마이크로프로세서와 인텔사가 제조하지 않은 부품을 결합하는 것이 금지된다는 취지의 통보를 받았기 때문이라고 실시했다.

Quanta와 다른 피고들은 연방 대법원에 상고하면서 연방 항소 법원의 판시는 대법원의 특허 소진에 대한 입장과 배치된다고 주장했다.

3. 연방 대법원의 판단¹⁶⁾

(1) 문제의 제기

Quanta는 연방 대법원에 상고하면서 하기의 질문을 던졌다. 첫째, 제품의 판매가 특허권자의 방법 특허를 소진 시키는 지 여부 둘째, 특허된 시스템 혹은 방법의 모는 구성요건을 구비하진 않았지만 상당부분을 구비하고(substantially embody) 있는 경우에도 제품의 판매가 당해 특허권자의 특허권을 소진 시키는 지 여부 셋째, 인텔사의 라이선스를 취득한 부품의 Quanta 및 다른 제조사에 대한 판매가 권한 있는지 만약 권한 있다면 특허 소진 이론이 적용되는 지 여부가 그것이다.

연방대법원은 만장일치로 상기 3가지 질문에 대해서 모두 긍정하였다. 결과적으로, 연방대법원은 연방항소법원의 판단을 파기하면서 Quanta 및 다른 피고들에 대한 LG전자의 특허권은 소진되었다고 판시했다

16) QUANTA COMPUTER, INC., ET AL. v. LG ELECTRONICS, INC. Certiorari to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit 참고

(2) 인텔사의 판매가 권한 있는 판매인지 여부

이하에서는 특허 소진 이론과 관련된 상기 세 번째 질문과 관련하여 살펴볼 것이다.

여기서의 쟁점은 특허 소진은 특허권자의 권한 있는 판매에 의해 이루어지기 때문에 과연 LG전자가 인텔사의 피고들에게 라이선스 받은 마이크로프로세서와 칩셋의 판매에 대한 권한을 부여했는지 여부이다.

라이선스 계약에 따르면 LG전자는 인텔사에게 라이선스 받은 제품을 인텔사 외의 제품과 결합하여 사용하는 것을 허락하지 않았으므로 인텔사의 Quanta 등 다른 회사로의 판매는 권한 있는 판매가 아니라고 주장했다. 하지만 연방대법원은 LG전자와 인텔사간의 라이선스 계약에 의하면 LG전자는 그 특허권으로부터 자유롭게 제품을 생산, 사용 및 판매를 할 권한을 인텔사에게 부여했다고 판시하였다.

연방대법원은 라이선스 계약에 의하면 인텔사의 라이선스 받은 제품을 인텔사 외에서 생산한 제품과 결합할 의향을 가진 제조사에게 판매를 금지하는 어떠한 조항도 기술되어 있지 않다고 판단했다. 논란의 여지가 있는 단 하나의 조건은 마스터 계약에 존재하는데, 이에 따르면 인텔사는 제조사들에게 인텔사의 제품과 인텔사가 제조하지 않은 제품을 결합하는 제조사들에게는 LG전자가 어떠한 라이선스도 하지 않았다는 것을 통지하도록 규정되어 있는 것이다.

인텔사는 마스터 계약에 따라 상기와 같은 통지를 하였고 따라서

Quanta와 다른 제조사들이 인텔사의 부품으로 어떠한 행위를 하였건 관계없이 인텔사는 계약에서 규정된 의무를 이행하였다고 판시하였다.

게다가 상기의 통지 의무는 마스터 계약에만 존재하고 마스터 계약의 위반은 인텔사의 라이선스에 아무런 영향을 미치지 않으므로 인텔의 판매 권한은 상기 통지에 의존하지 않는다고 판단하였다. 따라서 연방대법원은 인텔사는 제품을 판매할 정당한 권한이 있었고 그 권한에 어떠한 제한도 가해지지 않았으므로 LG전자의 특허권은 인텔사의 Quanta 및 다른 피고에게 대한 판매로 인해 소진되었다고 판시했다.

연방대법원은 LG전자가 주장한 라이선스 계약이 제 3자에 대해서 어떠한 라이선스 수여를 허락하지 않은 점에 대해서 고려하지 않았다. 그 이유로 연방대법원은 상기와 같은 제한은 묵시적 실시권 (implied license)에 해당하고 제 3자가 묵시적 실시권을 받은 것은 특허권 소진을 적용시키는 것과 관련이 없다고 판시했다. 즉, 특허 소진에서 중요한 점은 인텔사의 LG전자의 특허를 구현하는 제품을 판매할 정당한 권한이 있는 지 여부이며 본 사안에서는 인텔사의 판매가 정당한 권한이 있는 것이므로 특허 소진이 적용된다고 판시했다.¹⁷⁾

제3절 소결

상기에서 살펴 본 것처럼, Quanta 케이스에서는 국제 소진 이론의 적용 여부가 쟁점이 아닌 것으로 판단이 된다. 즉 본 사안에서는, 앞서 언급한

17) Quanta v. LG Electronics Quanta Computer v. LG Electronics: The U.S. Supreme Court Breathes New Life Into the Patent Exhaustion Defense 참고

것과 같이, 첫째, 제품의 판매가 특허권자의 방법특허를 소진시키는 지 여부, 둘째, 특허된 시스템 혹은 방법의 모든 구성요건을 구비하진 않았지만 상당부분을 구비하고 있는 경우에도 제품의 판매가 당해 특허권자의 특허권을 소진시키는 지 여부, 셋째, 인텔사의 라이선스를 취득한 부품의 Quanta 및 다른 제조사에 대한 판매가 권한 있는 판매로서 특허 소진 이론이 적용되는 지 여부가 쟁점이었다.

이 중 세 번째 사항인 인텔사의 Quanta로의 판매가 권한 있는 판매인지 여부가 특허 소진과 관련이 있는 쟁점이었지만, 상기 쟁점에서도 인텔사의 Quanta로의 판매가 미국 밖에서 일어나서 LG전자의 미국 특허권을 소진시키는 지 여부에 대해서 직접적으로 다툼이 있지 않았다. 즉 본 케이스는 LG전자와 인텔사 간의 라이선스의 제한으로 인해 인텔사가 Quanta를 포함한 제3자에 대한 인텔사 제품의 판매가 권한 있는 판매인지 여부가 쟁점이었던 것이다.

다만, FujiFilm 케이스¹⁸⁾에서 피고들은 Quanta 케이스에서 지역적 제한에 대한 언급이 없는 점은 연방대법원이 이러한 지역적 제한을 없앤 것이라고 주장하면서 Quanta 케이스의 각주 6의 “whether outside the country”라는 문구를 인용했다.¹⁹⁾

18) Fujifilm Corp. v. Benun, 605 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2010)

19) LGE suggests that the Intel Products would not infringe its patents if they were sold overseas, used as replacement parts, or engineered so that use with non-Intel Products would disable their patented features. Brief for Respondent 2122, n. 10. But *Univis* teaches that the question is whether the product is “capable of use only in practicing the patent,” not whether those uses are infringing. 316 U. S., at 249 (emphasis added). Whether outside the country or functioning as replacement parts, the Intel Products would still be practicing the patent, even if not infringing it. And since the features partially practicing the patent are what must have an alternative use, suggesting that they be

이에 대해 FujiFilm 케이스에서 연방 항소 법원은 피고의 이러한 해석은 잘못된 것이라고 하면서 피고들의 주장을 배척하고 있다. 즉 각주의 내용은 특허 소진이 일어나기 위해서는 제품의 사용이 문제된 특허를 침해하는 용도가 아닌 실시하는 용도이어야 하고 그 실시하는 용도는 외국에서도 일어날 수 있다는 것으로 해석해야 한다고 판시하고 있다.

이러한 연방 항소 법원의 판단은 타당해 보이며 결국 Quanta 케이스에서 대법원이 명확히 국제 소진 이론을 적용해야 된다는 취지의 판단을 한 것은 아니라고 판단된다.²⁰⁾

disabled is no solution. The disabled features would have no real use
20) Fujifilm 케이스에서 항소 법원의 판단이 타당하다고 판단됨, 후술할 Fujifilm 케이스 참고

제4장 국제소진과 관련된 판례

제1절 서설

이하에서는 연방 대법원의 Lexmark 케이스에 대한 판결 이전에 국제 소진 이론과 관련된 미국 판례를 살펴보고자 한다. 우선 저작권법과 관련된 연방 대법원 판례인 Kirtsaeng 케이스에 대해서 검토해 보고자 한다. 아울러 연방 항소 법원 판례 및 하급심 판례에서 국제 소진 이론에 대해서 어떻게 접근했는지 검토해 보기로 한다.

제2절 Kirtsaeng 케이스에서의 국제소진

1. 사실 관계

본 사건의 배경을 보면, Supap Kirtsaeng은 1990년 후반 학업을 위해 태국에서 미국으로 건너갔다. 그의 가족은 아시아에서 판매된 Wiley 교과서를 구매하여 미국에 있는 Kirtsaeng에게 송부하였고 그 후 Kirtsaeng은 이를 미국 내에서 재판매 하였다.

아시아에서 판매된 Wiley 교과서는 가격이 저렴했지만 대부분의 내용이 미국 판 교과서와 동일했다. 물론 일부 보충 내용이 빠져있고 저렴한 용지를 사용한 것도 있었다. Wiley는 저작권 법 602(a)(1)항을 위반을 이유로 Kirsaeng을 상대로 소송을 하였다

2. 연방대법원의 판단²¹⁾

(1) Quality King 케이스의 적용 여부

저작권법 제 602(a)(1)항에 의하면 저작권자의 허락 없이 외국에서 구입되어 미국으로 수입된 저작물은 저작권자가 독점, 배타적으로 저작물을 배포할 수 있는 권한을 침해한다고 명시적으로 규정되어 있다²²⁾

항소심에서 Kirtsaeng은 이전에 연방대법원이 판시한 Quality King 케이스²³⁾를 인용하면서 저작권법 제 602(a)(1)항은 더 이상 적용 가능하지 않다고 주장했는데, Quality King 케이스에서 연방대법원은 저작물을 배포할 권한은 17 U.S.C 109(a) 조항에 따르면 제 602(a) 조항의 위반은 배포 권한의 침해를 구성하므로 109(a) 조항이 602(a) 조항은 109(a)의 제한을 그대로 가지고서 해석되어야 한다고 판시했다.

즉 109(a) 조항이 우선한다는 의미인 것이다. Quality King 케이스에서 주목해야 할 점은 “저작권자가 저작물을 판매에 의하여 그 저작물을 상업적 거래에 놓이게 하였다면 그 저작권자는 그 저작물의 배포에 대한 독점적이고 배타적인 권한을 소진 시켰다”라고 판시한 점이다²⁴⁾

21) KIRTSAENG, DBA BLUECHRISTINE⁹⁹ v. JOHN WILEY & SONS, INC. CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE SECOND COURT 참고

22) 602 (a) Infringing Importation or Exportation.— (1) Importation.— Importation into the United States, without the authority of the owner of copyright under this title, of copies or phonorecords of a work that have been acquired outside the United States is an infringement of the exclusive right to distribute copies or phonorecords under section 106, actionable under section 501.

23) Quality King Distrib., Inc. v. L'Anza Research Int'l, Inc. 523 U.S. 135 (1998)

24) 상동 (once the copyright owner places a copyrighted item in the stream of

하지만 Quality King 케이스에서 미국으로 수입된 저작물은 최초에는 미국에서 판매가 된 경우이므로 저작권법을 제정한 입법부가 저작물의 배포권한을 해외에서도 적용하려는 의도였는지 및 109(a) 조항의 예외가 외국 판매의 경우 적용이 되는지 여부에 대한 판단을 할 필요는 없었다.²⁵⁾

(2) 저작권법 109(a)의 해석

Wiley는 109(a) 조항의 일부분인 “이 법에 따라 합법적으로 만들어진” (“lawfully made under this title”)의 문구는 국내에서 생산된 저작물에 대해서만 적용이 되고 외국에서 생산된 저작물에 대해서는 적용되지 않는다고 주장하며 quality King 케이스의 적용을 비켜가려고 했다

commerce by selling it, he has exhausted his exclusive statutory right to control its distribution)

25) §109. LIMITATIONS ON EXCLUSIVE RIGHTS: EFFECT OF TRANSFER OF PARTICULAR COPY OR PHONORECORD

(a) Notwithstanding the provisions of section 106(3) [17 USC 106(3)], the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord. Notwithstanding the preceding sentence, copies or phonorecords of works subject to restored copyright under section 104A [17 USC 104A] that are manufactured before the date of restoration of copyright or, with respect to reliance parties, before publication or service of notice under section 104A(e) [17 USC 104A(e)], may be sold or otherwise disposed of without the authorization of the owner of the restored copyright for purposes of direct or indirect commercial advantage only during the 12-month period beginning on-- (1) the date of the publication in the Federal Register of the notice of intent filed with the Copyright Office under section 104A(d)(2)(A) [17 USC 104A(d)(2)(A)], or (2) the date of the receipt of actual notice served under section 104A(d)(2)(B) [17 USC 104A(d)(2)(B)], whichever occurs first.

연방대법원은 이에 대해 판결문의 상당량을 “lawfully made under this title”에 대한 해석에 할애했다. 다수의 의견은 “결국, 지역을 제한하는 해석이 언어학적인 문제를 해결하기 보다는 오히려 발생시킨다고 믿는다. 그래서 지역적 제한이 없는 의미로 해석함이 언어학적 관점에서의 일관성과 단순함에 부합한다고 판단 한다”라고 판시하면서 Wiley의 주장을 배척하였다²⁶⁾

(3) 보통법과의 관계

연방대법원은 또한 지역적 구분을 두지 않는 해석은 이전에 보통법에 의해 통치되어진 것을 법제화 했을 때 법문 해석의 규범에 의해서도 뒷받침 된다고 했다. 즉 의회는 저작권법을 만들 때 보통법의 본질을 그대로 유지할 의도인 것으로 판단된다는 것이고²⁷⁾ 결점 없는 역사적 혈통 (“impeccable historic pedigree”)을 가진 보통법상 소진 이론은 어떠한 지역적 제한도 두지 않았다고 판시했다

3. 소결

이상에서 살펴본 것처럼 외국에서의 권한 있는 판매가 미국의 저작권을 소진시키는 지에 대해서 연방대법원은 법문의 해석에 많은 시간을 할애 하였는데 결국 소진 이론의 적용에 있어 지역적 제한을 두지 않는 것이 저작권법의 법문의 자연스러운 해석이라고 판시했다. 또한 이러한 해석이 보통법 상에서 소진 이론에 대해 지역적 제한을 두지 않았다는 점과

26) SCOTUS Adopts International Copyright Exhaustion in Kirtsaeng (저자 Kevin Tottis 참고)

27) Samantar v. Yousuf,

일관성이 있는 해석이라고 판시했다.

만약 지역적 제한을 가하고자 했으면 의회는 이러한 의도를 법문에 명시하였을 것인데, 실제 법문에 이러한 제한이 없는 것으로 판단이 되므로 의회는 저작권법의 소진 이론의 적용에 있어 지역적 제한을 가하지 않으려는 의도인 것으로 판단하는 것이 타당하다는 것이다.

이러한 연방대법원의 판단은 국제 소진을 인정하지 않는 연방 항소법원의 Jazz Photo 케이스의 판단과 배치될 수 있는 결과를 초래했다. 물론 본 사안은 저작권법에 따른 것이고 특허법에 대한 어떠한 결정도 내리지 않은 것은 사실이지만, 특허법도 저작권법과 같은 보통법에서 출발했다는 점에서 저작권법과 같은 영역에서 해석할 여지가 있을 수 있기 때문이다.²⁸⁾²⁹⁾

후술하겠지만, Lexmark 케이스에서 연방 항소 법원은 특허법은 저작권법과 달리 109(a)와 같은 조항이 특허법에는 없으며 따라서 Kirtsaeng 케이스 이후에도 Jazz Photo 케이스가 여전히 유효하다고 판시했다.

28) First-Sale Doctrine: Authorized Foreign Sales Exhaust US Copyrights 참고 (저자 Dennis Crouch)

29) 박준석 - 특허·상표·저작권에 걸친 소진원칙의 통합적 분석 제안 참고 (p.29, 연방대법원이 Kirtsaeng 판결을 통하여 종전의 입장을 바꾸어 저작권 분야에서도 국제소진을 인정하는 태도로 전환함으로써 미국에서는 이제 특허법 분야만이 국제소진이 인정되지 않는 분야로 남게 되었다. 상표법과 달리 미국의 저작권법과 특허법은 연방헌법 제1조 제8항 제8문이라는 공통된 근거에 의해 입법된 것들로 많은 면에서 흡사한 모습을 갖추고 있었으므로 이번 Kirtsaeng 판결에 따라 저작권의 국제소진이 긍정된 이상 연방대법원이 특허권에 관해서도 장차 연방특허항소법원의 Jazz Photo 판결의 입장을 뒤집고 국제소진을 인정할 가능성이 적어도 종전보다는 크게 높아졌다.)

제3절 Jazz Photo 케이스에서의 국제소진³⁰⁾

1. 사실 관계

Fuji Photo Film Co.(“Fuji”)는 LFFPs라고 불리는³¹⁾ 일회용 카메라³²⁾를 제조했는데 이 카메라는 한 통의 필름으로 사용하게 되고 필름이 일단 현상이 되면 버려지게 제작되었다.

Jazz Photo Corporation을 포함한 37개사는 상기의 사용 후 버려진 일회용 카메라를 미국의 여러 사진 현상소에서 수거한 후 미국 밖으로 보낸 후 새 필름과 새 배터리를 장착하여 일회용 카메라를 새로 꾸며(refurbish) 미국에 되팔았다.

Fuji는 자사가 보유하고 있는 특허 15건으로 Jazz Photo Corporation을 포함한 여러 회사를 상대로 미국 국제 무역 위원회 (International Trade Commission) (“ITC”)에 관세법 위반으로 소송을 제기했다.³³⁾³⁴⁾

2. ITC에서의 판단

30) Jazz Photo v. ITC 264 F3d 1094 (Fed. Cir. 2001)

31) lens-fitted film packages

32) “disposable cameras”, “single use cameras”, or “one-time use cameras”

33) under section 337 of the Tariff Act of 1930 as amended, 19 U.S.C. 1337

34) Section 337 makes unlawful “[t]he importation into the United States . . . of articles that . . . infringe a valid and enforceable United States patent . . . [or that] are made, produced, processed, . . . under, or by means of, a process covered by the claims of a valid and enforceable United States patent.” 19 U.S.C. 1337(a)(1)(B).

Jazz Photo를 포함한 피고 (“Jazz Photo”)는 Fuji사가 판매한 일회용 카메라를 단순히 수리한 것에 불과하고 이러한 특허된 제품의 수리는 침해를 구성하지 않는다고 주장하였다.³⁵⁾

Fuji사는 Jazz Photo 등 피고의 행위는 단순히 제품을 수리 (repair)한 것을 넘어서는 제품의 재생산에 해당하는 행위이며 이러한 이유로 Jazz Photo의 행위는 특허법 상 보호 되지 않는다고 주장했다.³⁶⁾

ITC는 Jazz Photo는 Fuji사의 특허들을 대부분 침해했다고 판시했다. 또한 이러한 침해를 이유로 Fuji사의 판매 금지³⁷⁾ 청구도 승인했다. ITC의 판단에 따르면 판매된 카메라를 새로 꾸미는 행위 (refurbishment)는 제품의 재생산 (reconstruction)에 해당하는 허용될 수 없는 행위로서 수리와는 구분된다고 판시했다.³⁸⁾

3. 연방 항소 법원의 판단

연방 항소 법원은 특허 소진과 관련된 일련의 판례를 살펴본 후 적법하게 판매된 특허 제품에 대해서는 더 이상 특허법에 의해 보호가 되지 않는다고 보았고 수리의 경우에도 마찬가지라고 판단하였다.³⁹⁾ 하지만 이

35) Aro Manufacturing Co. v. Convertible Replacement Co., (377 U.S. 476 (1964))
케이스를 참고하면 특허된 제품을 구매한 자는 그 제품을 수리하는 데 대한 묵시적 실시권 (implied license)를 보유하고 있다. 따라서 교체가 가능한 부속품의 판매에 대해서는 간접 침해 (contributory infringement)를 구성하지 않는다고 판시함

36) Jazz Photo가 주장하는 Aro Manufacturing Co. v. Convertible Replacement Co., 케이스에 의해서 보호가 되지 않는다고 주장했다

37) General Exclusion Order to Cease and Desist

38) Jazz Photo v. ITC 264 F3d 1094 (Fed. Cir. 2001) Intro 참고

39) Thus patented articles when sold "become the private individual property of

수리의 개념은 특허 제품의 각 부품을 모두 재생산하여 전체적으로 새로운 제품을 만드는 행위는 포함하지 않는다고 보았다.⁴⁰⁾

또한 항소 법원은 수리와 재생산이 구분되는 것은 소진이론의 적용 유무에 따른다고 보았다. 즉 소진이론은 기본적으로 특허권자의 권한 있는 최초 판매로 인해 특허권자는 자신의 이익을 확보를 했고 그 후의 판매에 대해서는 특허권자가 통제할 권한을 가지고 있지 않다는 것인데 제품을 새로 꾸미는 것은 특허된 부품을 변경하는 것이 아니므로 이는 수리와 동등한 수준으로 봐야 하며 따라서 소진 이론이 적용이 된다고 판시하고 있다.

Fuji사는 자사가 만든 일회용 카메라는 그 목적이 일회용으로서 사용 후 처분이 되도록 만들어진 것이며 유용한 사용을 한번 한 후에는 카메라로서의 생명이 다한 것이므로 그 일회용 카메라를 새로 구성하는 것은 근본적으로 새로운 제품을 생산하는 것과 같고 따라서 소진이론은 적용이 되지 않는다는 주장을 펼쳤다.

하지만 법원은 Fuji사가 주장한 것처럼 카메라가 재사용 용도로 만들어진 것은 아니나 그런 이유만으로 카메라로서의 생명이 1번에 국한된다는 것을 뜻하는 것은 아니라고 보았다. 또한 일회용 카메라라고 하여도 그 카메라는 충분히 여러 번 사용이 가능한 것이라고 판단했다.

한편, 항소 법원은 미국 특허를 소진시키기 위해서는 미국에서 최초 판

the purchasers, and are no longer specifically protected by the patent laws.”
Mitchell v. Hawley, 83 U.S. (16 Wall.) 544, 548 (1872)
40) Wilson v. Simpson, 50 U.S. (9 How.) 109 (1850)

매가 이루어진 경우이어야 한다고 판단했다. 즉 항소심은 “특허 제품이 미국에서 합법적으로 판매가 이루어진 경우 그 후의 일련의 판매에 대해서는 특허 소진 이론에 의해 침해로부터 자유롭다.”⁴¹⁾고 판시했다.

또한 항소 법원은 “미국 특허권은 외국에서 기원된 제품에 의해서는 소진되지 않는다. 소진이론에 의한 보호를 받으려면 권한 있는 최초판매가 미국에서 이루어 져야 한다. *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697, 701-703 (1890)을 참조하면, 외국에서의 적법한 구매일지라도 미국으로 수입 혹은 미국 내에서 판매를 하기 위해서는 미국 특허권자에게 라이선스를 받을 필요가 있다”고 판시하고 있다.⁴²⁾

4. 소결

Jazz Photo 케이스는 연방 항소 법원 결정으로서 현재까지도 연방 항소 법원이 특허 소진과 관련해서 일관되게 유지하고 있는 매우 중요한 판단이었다. 즉 연방 항소 법원은 미국에서 최초 판매가 이루어진 제품은 미국 특허권을 소진시키지만, 외국에서 판매된 제품은 특허권자가 별도로 미국으로의 판매 등에 대한 권한을 수여하지 않은 이상 미국 특허를 소진시키지 못한다고 판단하고 있다. 즉 국제 소진 이론의 적용을 배척하고 있는 것이다.

연방 항소 법원은 최근 *Lexmark* 케이스에서 연방 항소 법원은 Jazz Photo 케이스는 *Kirtsaeng* 케이스 이후에도 여전히 유효하다고 하면서

41) *Jazz Photo v. ITC* 264 F3d 1094 (Fed. Cir. 2001) Discussionf section 중 “The Law of Permissible Repair and Prohibited Reconstruction” 부분 참고

42) 상동

국제 소진 이론의 적용을 부정했다. 물론 그 이후에 연방 대법원이 이러한 연방 항소 법원의 판단과 배치되는 판단을 내림으로써 이제 Jazz Photo 케이스는 더 이상 유효하지 않게 되었다.

제4절 Fujifilm 케이스에서의 국제소진⁴³⁾

1. 사실 관계⁴⁴⁾

본 케이스에 앞서 설명한 Jazz Photo 케이스와 유사한 사례로서 Fujifilm사는 LFFP를 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있었고, LFFP와 관련된 여러 특허를 보유하고 있었다. LFFP가 소비자에 의해 한번 사용이 되면 필름 현상소에서 LFFP를 개봉하고 현상을 진행한다. 다만 필름 현상소는 사용된 LFFP 껍데기는 일회용이므로 소비자에게 다시 돌려주지는 않았다.

Jazz Products LLC (“Jazz”)사는 이 버려진 LFFP를 현상소로부터 사들여 새것으로 가공하여 판매를 하였다. 2005년 Fujifilm Corporation (“Fuji”)는 Jazz 등을⁴⁵⁾ 상대로 뉴저지 지방법원에⁴⁶⁾ 소송을 제기하였다.

Jazz는 Jazz Photo Corporation이 뉴저지 주의 파산법원⁴⁷⁾에 의해 문을 닫게 된 후 세워진 Benun의 새로운 회사였다. PE는 자회사 PC에 의해

43) Fujifilm Corp. v. Benun 605 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2010)

44) 상동 Background section 참고

45) Jack C. Benun (“Benun”), Jazz Products LLC (“Jazz”), Polytech Enterprise Ltd. (“PE”) and Polytech (Shenzhen) Camera Co. (“PC”)

46) the United States District Court for the District of New Jersey

47) Bankruptcy Court

서 다시 가공된 LFFP를 납품 받아 Jazz에 판매하였다. PC는 수거된 LFFP를 가공하는 공장을 중국에서 운영하고 있었다.

1심인 뉴저지 지방법원은 피고들이 Fuji사의 특허를 침해한 것으로 판단하였다.⁴⁸⁾ 피고는 항소하면서 몇 가지 사항을 판시해 줄 것을 요청하였는데, 그 중에는 Quanta 케이스가⁴⁹⁾ 특허 소진에 지역적인 제한을 가했던 Jazz Photo 케이스⁵⁰⁾를 파기하였는지에 대한 질문이었다. 만약 파기한 것으로 결론이 난다면 소진이론을 근거로 피고들의 원고의 침해 주장을 벗어 날 수 있었던 것이었다.

2. 연방 항소 법원의 판단

(1) Quanta 케이스에 대한 판단

본 사안에서 연방 항소 법원은 결론적으로 “Quanta 케이스는 소진이론을 적용함에 있어서 지역적 제한을 요구하는 것을 폐기하지 않았다.”고 판시하였다. 법원은 소진 이론과 관련된 Quanta 케이스의 내용에 대해서 하기와 같이 판단하였다.

“피고들은 Quanta 케이스에서 대법원은 엄격한 소진이론 (strict exhaustion) 법칙을 만들었다고 주장했다. 즉 피고는 연방대법원이 지역

48) Fujifilm Corp. v. Benun, No. 2:05cv1863,2009 WL 2232523 (D.N.J. July 24, 2009)

49) Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.,553 U.S. 617, 128 S.Ct. 2109, 170 L.Ed.2d 996 (2008)

50) Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission,264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001)

적 제한에 대한 언급을 하지 않은 것은 이러한 제한을 폐기한 것이라고 보았다. 하지만 Quanta 케이스는 외국에서의 판매가 이루어진 경우가 아니다. 피고의 주장은 Quanta 케이스에서 “외국에서의 판매와 관련 없이” (whether outside the country) 라는 문구 때문에 각주 6에 의존한다.”⁵¹⁾

“하지만 이 문구는 Univis 케이스가 말하듯이 제품의 유일한 사용이 문제된 특허를 침해하는 용도가 아닌 실시하는 용도이어야 하고 그 실시하는 용도는 외국에서 일어날 수 있다는 것이지만, 침해는 문제된 특허를 활용할 수 있는 국가에서 일어나야 할 것을 요구하고 있음을 강조한 것이다. 따라서 올바르게 이 문장을 해석하면 소진이론의 지역적 제한을 가하는 것을 오히려 지지하고 있다고 볼 수 있다.”⁵²⁾

3. 소결

Jazz Photo 케이스에서 연방 항소 법원이 외국에서의 판매가 미국 특허를 소진시키지 못한다고 판단한 후에 연방 대법원은 Quanta 케이스에서 LG전자의 특허 소진을 인정하였다. Jazz는 연방 대법원이 판단한 Quanta 케이스가 연방 항소 법원의 Jazz Photo 케이스를 파기한 것이라는 주장을 하면서 Fuji의 소송으로부터 벗어나려고 하였다. 하지만 법원은 이러한 Jazz의 주장을 받아들이지 않았다.

Univis 케이스에서⁵³⁾ 연방 대법원은 특허 소진은 특허 발명의 중요한 요

51) Fujifilm Corp. v. Benun 605 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2010) Discussion section 참고

52) 상동

53) United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942)

소들을 포함하는 제품의 권한 있는 판매와 그 제품의 합리적인 사용이 특허를 실시하는 형태인 경우에 의해 발생하는 것이라고 판시하였다. 즉 특허의 침해와 특허의 실시는 구분 되는 개념이며 특허 소진이론이 적용되기 위해서는 특허를 실시하는 경우이어야 하고 반드시 특허 침해를 구성하는 형태일 필요는 없다는 취지로 판단했다.

이러한 관점에서 Quanta 케이스의 각주 6은 특허 소진 이론을 발생시키는 기준이 특허의 실시인 것이지 특허의 침해 여부와는 관련 없다는 것을 강조하기 위해서 인용한 것이라고 볼 수 있고 그러한 의미에서 Fujifilm 케이스에서 연방 항소 법원의 해석은 타당하다고 판단된다.

즉 각주 6의 관련 문구는⁵⁴⁾ “외국이든지 혹은 대체품으로 작동했는지 간에, 인텔 제품은 침해를 구성하지는 않더라도 그 특허를 실시하고 있는 형태이다”로 해석 가능하고, 인텔사의 제품의 외국에서의 판매는 침해를 구성하지는 않더라도 특허의 실시에는 해당한다는 뜻으로 해석이 될 여지가 크다고 판단된다.

이상에서 살펴본 것처럼 본 사안에서 연방 항소 법원은 피고들이 Quanta 케이스에서 대법원이 국제 소진 이론을 적용하였다는 주장을 배척하였다. 그 결과 지방법원의 침해 판단을 그대로 유지하면서 국내 소진 이론을 지지하는 판례로 인정받고 있다.

54) "Whether outside country or functioning as replacement parts, the Intel Products would still be practicing the patent, even if not infringing it"

제5절 Ninestar 케이스에서의 국제소진⁵⁵⁾

1. 사실 관계⁵⁶⁾

Ninestar Technology Co., Ltd (“Ninestar China”)는 중국에서 Epson America Inc. 등 (“Epson”)이 판매한 프린트 카트리지를 아시아 및 유럽 등에서 구입한 후 잉크를 다시 주입하여 미국으로 수입한 후 Ninestar Technology Company, Ltd. (“Ninestar U.S.”)와 Town Sky, Inc. (“TownSky”) (세 회사 모두 포함하여 “Ninestar”)에 의해 미국 내에서 판매하였다.

Epson사는 미국에 프린트 카트리지에 대한 특허권을 보유하고 있었으므로 상기 Ninestar를 상대로 ITC에 소송을 제기했다.⁵⁷⁾ 2007년 ITC는 이에 대해 Ninestar의 잉크 프린트 카트리지는 Epson사의 미국 특허를 침해한다고 판시하고 수입금지 명령을 내렸다.⁵⁸⁾⁵⁹⁾

그 후 Ninestar U.S. 와 Town Sky는 ITC의 수입금지 명령에도 불구하고 계속해서 잉크 카트리지를 미국으로 수입하고 판매하였다. 이에 대해 2010년 ITC는 강제집행 절차⁶⁰⁾를 개시하였다.

55) Ninestar Technology v. ITC 667 F3d 1373 (Fed. Cir. 2012)

56) 상동 Background section 참고

57) Certain Ink Cartridges and Components Thereof, Inv. No. 337 - TA - 565

58) general exclusion order, limited exclusion order and cease and desist orders

59) [Certain Ink Cartridges and Components Thereof, Inv. No. 337 - TA - 565, USITC Pub. 4195 (Oct. 19, 2007) (Final Orders)]

60) Enforcement proceeding

집행절차에서 행해진 증거조사와 변론을 토대로 ITC는 Ninestar가 수입 금지 명령을 위반한 사실을 발견하였고 이에 따라 19 U.S.C. § 1337(f)(2)에 의거 민사처벌을 부과하였다.⁶¹⁾⁶²⁾ 2012년 Ninestar는 ITC의 침해판단과 민사처벌에 대해서 연방 항소 법원에 항소했다.

2. 연방 항소 법원의 판단

(1) Ninestar의 주장

항소심에서 Ninestar는 ITC의 명령을 따르지 않은 것에 대해서 부인하지 않았다. 오히려 Ninestar의 이러한 행위는 ITC가 법률 적용을 잘못했기 때문에 정당한 행위를 한 것이라고 항변했다. Ninestar는 “어떤 국가에서건 제조 및 판매 행위는 그 판매가 어디에서 일어났는지를 불문하고 모든 특허권을 소멸 시킨다”라고 항변했다.⁶³⁾

즉 미국 특허권은 그 특허권이 구현하고 있는 제품이 해외에서 제조 및 판매 등의 행위에 의해 소진되므로 그 특허된 제품의 미국으로의 수입이 미국 특허권을 침해하지 않는다고 주장했다. 따라서 Ninestar의 주장에 의하면 외국에서 제조된 제품의 외국에서의 판매는 그 후 그 제품이 미국으로 수입이 되었다고 할지라도 미국특허로 그 제품에 대한 침해 주장을 할 권한이 없다는 것이다.

61) Civil penalty

62) Certain Ink Cartridges and Components Thereof, Inv. No. 337 - TA - 565, USITC Pub. 4196 (Apr. 17, 2009)

63) Ninestar Technology v. ITC 667 F3d 1373 (Fed. Cir. 2012) Discussion section 중 “Violation of the commission’s order” 부분 참고

Ninestar의 주장에 따르면 이런 법 적용을 하지 않은 ITC의 법률 적용은 잘못되었고 따라서 ITC의 법 적용이 잘못되었다고 선의로 믿고 ITC의 명령을 이행하지 않은 Ninestar에 대해서 민사상 처벌도 부과되어서는 안 된다고 주장하였다.⁶⁴⁾

(2) 항소심 판단

연방 항소 법원은 하기와 같이 판단하였다.

“Jazz Photo⁶⁵⁾ 케이스에서도 설명했듯이, 본 항소심은 미국에서 생산되고 판매된 제품 때문에 미국 특허가 소진되지 않고, 또한 그런 제품의 미국으로의 수입은 미국 특허를 침해 할 수 있다고 판시했다. 즉 Jazz Photo에서도 실시했듯이 미국 특허권은 외국에서 생산된 제품에 의해 소진 되지 않으며 소진이론에 의한 보호를 받으려면 미국 특허에 의한 권한 있는 판매가 미국에서 일어나야 한다.”⁶⁶⁾

“Ninestar는 본 케이스 및 이와 관련된 소진 이론과 관련된 이전의 판례들은 연방 대법원의 Quanta 케이스에 의해서 폐기되어야 한다고 주장한다.⁶⁷⁾ 하지만 Quanta 케이스에서 언급된 사실들과 법률 적용은 미국 특허에 의해 생산되거나 판매가 되지 않은 제품이 미국 내로 수입되는 경우에 해당하는 것이 아니라고 판시했다. 또한 Fujifilm 케이스에서 항소심 법원은 Quanta 케이스가 소진이론의 적용에 있어서 지역적 제한을

64) Ninestar Br. 43 - 44

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

66) 264 F.3d at 1105.

67) Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617, 632 n. 6, 128 S.Ct. 2109, 170 L.Ed.2d 996 (2008)

두는 것을 폐기한 것은 아니라고 판단했다.”⁶⁸⁾⁶⁹⁾

“Quanta 케이스에서의 특허, 제품 및 제조 방법은 모두 미국 내에서 생산되고 최초 판매된 제품에 대해서 적용이 되는 경우인데, 여기서 연방 대법원은 장치 특허뿐만 아니라 방법 특허의 경우에도 미국에서 제품이 판매가 되면 특허소진의 대상이 된다고 판단했다”

“Ninestar는 비록 수입되는 각각의 카트리지가 어디에서 생산된 것인지 증명하는 것은 Epson사에게 있다고 주장하지만 Epson이 Ninestar에 의해 재생산된 대부분의 Epson의 카트리지가 아시아나 유럽에서 생산된 것이라는 주장에 대해서 반박하지 못했다”

3. 소결

본 사안에서 연방 항소 법원은 연방 대법원이 지역적 제한을 둔 소진 이론을 폐기하지 않았다고 판시하고 있다.⁷⁰⁾ 따라서 이로 인해 미국 특허가 구현된 외국 제품이 미국으로 수입되는 경우 외국에서의 판매가 적법한 판매였다고 하더라도 미국에서 판매하는 권한을 별도로 받지 않은 이상 미국특허를 침해하게 되고 관세법에 의해 수입금지⁷¹⁾의 대상이 된다

68) Fujifilm Corp. v. Benun, 605 F.3d 1366, 1371 (Fed.Cir.2010)

69) Ninestar Technology v. ITC 667 F3d 1373 (Fed. Cir. 2012) Discussion section 중 “Violation of the commission’s order” 부분 참고

70) 상동 (“However, neither the facts nor the law in Quanta Computer concerned the issue of importation into the United States of a product not made or sold under a United States patent. In Fujifilm Corp. v. Benun, 605 F.3d 1366, 1371 (Fed.Cir.2010), the court remarked that “ Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. did not eliminate the first sale rule’s territoriality requirement.”)

71) exclusion order

는 견해를 유지하고 있다. 결국 항소심 법원은 Ninestar가 악의로⁷²⁾ ITC의 명령을 위반했다는 ITC의 판단을 받아들였다.

본 사안에서 연방 항소 법원은 Jazz Photo 케이스를 인용하면서 국제 소진 이론의 적용을 부정하고 있다. 아울러 Quanta 케이스의 경우 권한 있는 판매가 미국에서 이루어진 경우라고 해석하면서 Quanta 케이스의 적용을 회피하고 있다. 아울러 Fujifilm 케이스를 언급하면서 Quanta 케이스가 소진 이론의 적용에 있어 지역적 제한을 두는 것을 폐기한 것은 아니라는 입장을 취하고 있다.

Ninestar는 상기 항소심 결과에 불복하여 상고를 제기하였으나 연방 대법원은 Ninestar가 제기한 대법원에 의한 검토 요청⁷³⁾을 거절했다. 이로써 미국 외에서의 권한 있는 판매가 미국 특허권자의 특허권을 소진시키지는 지 여부에 대한 연방 대법원의 판단은 본 사안에 대해서는 이루어지지 않았다.⁷⁴⁾

제6절 LG Electronics 케이스에서의 국제소진⁷⁵⁾

1. 서설⁷⁶⁾

72) knowingly and in bad faith

73) petition for certiorari

74) 박준석 - 특허·상표·저작권에 걸친 소진원칙의 통합적 분석 제안 (p. 44 “연방대법원은 공개롭게 이번 Kirtsaeng 판결을 선고한 불과 며칠 뒤 또 다른 재판을 통하여 연방대법원이 특허권의 국제소진 여부에 관해서는 이를 부정하는 시각을 가졌다고 풀이할만한 행동을 하였다. 즉 Ninestar 사건의 연방특허항소법원의 판결¹⁰⁵⁾에 불복하여 Ninestar가 상고허가를 신청하였지만 그 상고허가신청을 2013. 3. 25. 기각한 것이다.”는 의견 참고)

75) LG Electronics, Inc. v. Hitachi, Ltd., 655 F. Supp. 2d 1036 (N.D. Cal. 2009)

76) 상동 Background section 참고

Hitachi는 LG전자가 Hitachi를 상대로 제기한 특허 침해 소송에서 LG전자와 인텔사 간 라이선스를 이유로 LG전자의 주장이 이유 없음을 구하는 약식판결을 요청하였다.⁷⁷⁾ 상기 소송에서 LG전자는 Hitachi가 LG전자가 인텔사에게 라이선스를 준 부품과 인텔사의 부품이 아닌 것을 Hitachi 서버 모듈에 결합하여 상기 특허 권리 범위에 속하는 방법으로 실행을 한다고 주장했다.

앞서 Quanta 케이스에서 살펴 본 것과 같이 LG전자와 인텔사간의 계약서에 의하면 LG전자는 인텔사에게 LG전자가 보유하고 있는 방법특허를 포함한 PCI 특허를 이용해 마이크로프로세서와 칩셋을 생산 및 판매할 수 있는 라이선스를 허락하였다.

양 당사자 간 계약에는 특허 라이선스 계약 (License Agreement)외에 별도의 마스터 계약 (Master Agreement)이 존재했다. 라이선스 계약에는 제 3자가⁷⁸⁾ 라이선스 있는 인텔사의 마이크로프로세서 혹은 칩셋과 인텔사 이외의 자가 제조한 제품이나 부품을 결합하는 것에 대해서는 그 제 3자에게 직접적으로 라이선스가 허여되지 않는다고 명확히 하고 있다⁷⁹⁾

한편, 마스터 계약에 따르면, 인텔사는 그의 고객들에게 인텔사 이외의 자가 제조한 제품이나 부품을 결합하는 경우 당해 제품에 대해서는 앞서 언급한 것처럼 라이선스가 허여 되지 않는다는 취지의 통지를 하도록 되

77) 본 사안은 앞서 살펴본 Quanta 케이스와 흡사한 내용을 가지는데 LG전자는 Quanta 케이스에서도 사용되었던 4건의 특허권에 대한 Hitachi의 침해를 이유로 지방법원에 소송을 제기하였다

78) 예를 들면 인텔사의 고객

79) license disclaimer

어 있었다.

인텔사는 인텔사의 마이크로프로세서와 칩셋을 구매한 Quanta를 포함한 다른 컴퓨터 제조업체들에게 상기에서 언급한 통지를 하였다. 하지만 마스터 계약에서 의하면 “이 계약(마스터 계약)의 위반은 특허 라이선스의 종료에 영향을 미칠 수 없을 뿐 아니라 특허 라이선스의 종료에 대한 이유도 될 수 없다.”고 명기되어 있었다.⁸⁰⁾

다만 LG전자는 본 사안은 Quanta 케이스와 구분된다고 주장하는데 그 이유는 Hitachi 제품에서 인텔사의 부품은 당해 특허를 상당하게 구현하고 있지 않다는 것이다. 또한, 특허 소진과 관련된 Quanta 케이스에서의 대법원의 판례는 최초 권한 있는 판매가 미국에서 일어난 경우에만 해당되고 그 외에 국가에서의 판매에는 적용되지 않는다는 것이다. Hitachi는 이러한 LG전자의 주장에 대해서 반대했다.

이하에서는 소진이론과 관련된 지방법원의 판단에 대해서 검토해 보도록 한다.

2. 지방법원의 판단

(1) Quanta 케이스에 대한 해석

지방법원은 Quanta 케이스에 대해서 하기와 같이 판시하였다.

80) 앞선 Quanta 케이스 참고

“Quanta 케이스에서 대법원은 특허된 발명을 상당히 구현하고 있는 제품의 권한 있는 판매는 특허권자의 특허권을 소진시키고 그 후의 판매에 대한 특허법에 의거한 권한 행사는 거부된다고 명확히 언급하고 있다”⁸¹⁾

“인텔사의 Hitachi에 대한 미국 외에서의 판매는 worldwide 라이선스에 의거한 권한 있는 판매임에 대해서는 다툼의 여지가 없다. 따라서 이러한 판매는 Quanta 케이스의 영역 안에 들어가 있음이 명백하다 할 것이다. 더욱이, 연방대법원의 판시에 대한 이유를 고려할 때 권한 있는 판매 (“authorized sale”)는 권한 있는 해외에서의 판매 (“authorized foreign sale”)도 포함된다고 해석함이 타당하다”⁸²⁾

“권한 있는 해외에서의 판매가 특허권자의 미국 특허권을 소진 시키지 않는다는 LG전자의 주장을 받아들이는 것은 Quanta 케이스에서 대법원이 허락하지 않았던 “소진 이론의 우회”⁸³⁾를 허락하는 결과를 초래한다. 왜냐하면 Hitachi 이후에 존재하는 제품의 구매자는 LG전자와 인텔사의 라이선스 계약에 의해 그 제품은 합법적으로 생산 및 판매가 이루어졌음에도 불구하고 침해에 대한 책임을 묻게 되기 때문이다.”

“게다가, Quanta 케이스에서 대법원은 일부 판매는 미국 외에서 이루어지고 있음을 인지하고 있었다. 따라서 인텔사의 부품의 일부는 미국 외에서 판매가 되었다는 점 및 판결을 미국 내에서 판매로만 한정하지 않은 점을 미루어 볼 때 LG전자의 주장처럼 Quanta 케이스를 해석하는

81) LG Electronics, Inc. v. Hitachi, Ltd., 655 F. Supp. 2d 1036 (N.D. Cal. 2009)에서 Discussion section 중 “Foreign Sales” 부분 참고

82) 상동

83) end-run around exhaustion

것은 바람직하지 않다고 할 것이다.”⁸⁴⁾

(2) 연방 항소 법원의 판단에 대한 해석

이하 연방 항소 법원의 특허 소진에 관한 판결에 대해서 본 지방법원의 설시 내용을 살펴보기로 한다.

“LG전자가 주장하는 것과 같이 연방 항소 법원은 미국 특허를 구현하고 있는 제품의 미국 외에서의 판매는 그 제품과 관련된 미국 특허권자의 권리를 소진시키지 못한다고 판시했다.⁸⁵⁾⁸⁶⁾ 따라서 이러한 판단에 의하면 권한 있는 최초 판매가 미국 외에서 이루어진 경우에 대해서는 LG전자에게 불리한 약식판결을 내리는 것이 배제된다고 볼 수 있다. 하지만 만약 그렇게 한다면 이것은 연방 대법원의 Quanta 판결과 상반된 결과를 초래하게 된다.”⁸⁷⁾

“하지만, 만약 권한 있는 미국 내에서의 판매와 미국 외에서의 판매에 대한 소진 이론의 결과를 달리하는 태도를 취한다면 이는 연방 대법원이 Quanta 케이스에서 배제하고자 한 의도⁸⁸⁾와 배치되는 결과를 초래한다.”⁸⁹⁾ “지방법원은 연방 항소 법원의 판단 이후에 나온 대법원의 판단이

84) LG Electronics, Inc. v. Hitachi, Ltd., 655 F. Supp. 2d 1036 (N.D. Cal. 2009)에서 Discussion section 중 “Foreign Sales” 부분 참고

85) Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission, 264 F.3d 1094 (Fed.Cir.2001)

86) Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Jazz Photo Corp., 394 F.3d 1368 (Fed.Cir.2005)

87) LG Electronics, Inc. v. Hitachi, Ltd., 655 F. Supp. 2d 1036 (N.D. Cal. 2009)에서 Discussion section 중 “Foreign Sales” 부분 참고

88) 특허권자가 특허 소진 이론을 회피하여 특허권의 이익을 향유하는 행위 및 특허권 침해로 최초 판매 이후의 판매자에 대한 소송등을 하는 행위를 막으려는 의도

89) LG Electronics, Inc. v. Hitachi, Ltd., 655 F. Supp. 2d 1036 (N.D. Cal. 2009)에

연방 항소 법원의 판단에 바탕이 된 이론과 조화 될 수 없는 경우에는 연방 항소 법원의 판단에 따르지 않을 수 있다.⁹⁰⁾ 본 사안이 이런 경우에 해당한다.”⁹¹⁾

“한편 Fuji Photo Film 케이스에서 연방 항소 법원은 미국 특허 시스템이 역외 효과⁹²⁾를 발휘하지는 않는다고 언급했다. Fuji Photo Film 케이스를 포함한 특허 케이스에서 역외 효과라는 것은 미국법에 의해서 미국 외에서의 행위에 책임을 가하는 것을 말한다.”⁹³⁾⁹⁴⁾

“하지만 미국 외에서의 권한 있는 판매에 의해 특허 소진이 발생한다고 판시하는 것은 미국 외에서의 행위에 대한 책임을 부가하는 것은 아니며 따라서 역외 효과를 발생시키는 것은 아니라고 하겠다. 따라서 법원은 특허 소진은 권한 있는 미국 판매 뿐 아니라 미국 외에서의 판매에도 적용된다는 Quanta 케이스의 판시를 따른다.”⁹⁵⁾

3. 소결

서 Discussion section 중 “Foreign Sales” 부분 참고

90) Miller v. Gammie, 335 F.3d 889 (9th Cir.2003)

91) LG Electronics, Inc. v. Hitachi, Ltd., 655 F. Supp. 2d 1036 (N.D. Cal. 2009)에 서 Discussion section 중 “Foreign Sales” 부분 참고

92) extraterritorial effect

93) Microsoft Corp. v. AT & T Corp., 550 U.S. 437, 127 S.Ct. 1746, 1751-52, 167 L.Ed.2d 737 (2007); Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518, 531, 92 S.Ct. 1700, 32 L.Ed.2d 273 (1972); Brown v. Duchesne, 60 U.S. 183, 195, 19 How. 183, 15 L.Ed. 595 (1856); Int’l Rectifier Corp. v. Samsung Elecs. Co., 361 F.3d 1355, 1360 (Fed. Cir.2004); Rotec Indus., Inc. v. Mitsubishi Corp., 215 F.3d 1246, 1251 (Fed.Cir.2000)

94) LG Electronics, Inc. v. Hitachi, Ltd., 655 F. Supp. 2d 1036 (N.D. Cal. 2009)에 서 Discussion section 중 “Foreign Sales” 부분 참고

95) 상동

본 사안에서는 지방법원 케이스이긴 하지만 연방 대법원의 Quanta 케이스가 특허 소진은 권한 있는 미국 판매 뿐 아니라 미국 외에서의 판매에도 적용된다고 판시하였으며 이에 따라 미국 외에서의 판매에 대해서도 특허 소진을 적용시켰다.

본 사안에서 지방법원은 Quanta 케이스에서 권한 있는 판매는 권한 있는 해외에서의 판매도 포함된다고 해석함이 타당하다고 하면서 그렇지 않을 경우 연방 대법원이 우려한 소진 이론의 우회가 발생한다고 보았다. 또한, Quanta 케이스에서 대법원은 일부 판매는 미국 외에서 이루어지고 있음을 인지하고 있었다는 점을 들면서 Quanta 케이스에서 연방 대법원이 결국 국제 소진 이론을 주장하고 있다고 해석하였다.

이러한 해석은 연방 항소 법원과 상충되는 판단이지만 연방 항소 법원이 연방 대법원의 판단과 상충될 경우 연방 대법원의 판단을 따라야 하므로 본 지방법원은 연방 대법원의 판단에 따라 국제 소진 이론을 적용할 수밖에 없다고 판시하였다.

하지만 앞서 서술한 것과 같이 Quanta 케이스에서 연방 대법원은 국제 소진 이론에 대해서 명확히 판단을 내리지 않은 것으로 보이며, Quanta 케이스를 두고 지방법원과 연방 항소 법원의 해석이 서로 다르게 나온 경우라고 할 것이다.

제7절 STMicroelectronics 케이스에서의 국제소진⁹⁶⁾

96) STMicroelectronics, Inc. v. SanDisk Corp. United States District Court EASTERN DISTRICT OF TEXAS SHERMAN DIVISION (March 26, 2007)

1. 서설⁹⁷⁾

다음으로 특허권자가 조건 없는 글로벌 (worldwide) 라이선스를 수여한 경우에 특허 소진의 적용에 있어 지역적 제한을 가하고 있는지 여부에 대해서 검토해 보기로 한다. Jazz Photo 케이스 등에서는 특허권자가 직접 미국 외에서 권한 있는 판매를 한 경우인데, 특허권자가 직접 제품을 판매한 경우가 아닌 특허권자로 부터 글로벌 라이선스를 수여 받은 제 3자의 판매가 미국 밖에서 이루어진 경우 특허권자가 직접 판매한 것과 동일하게 특허 소진 이론이 적용되는 지가 주요 쟁점이라 하겠다.

2. 지방법원의 판단

(1) 사실 관계

특허권자인 STMicroelectronics (“STM”) 자사의 특허권 일부에 대해서 Toshiba company (“Toshiba”)에게 worldwide 라이선스를 준 경우로서 STM이 SanDisk를 상대로 제기한 소송에서⁹⁸⁾ STM과 SanDisk는 각각 STM과 Toshiba가 맺은 라이선스 협약이 STM의 SanDisk를 상대로 한 침해 주장을 무력화 하는 수단이 되는 지 여부에 대해서 약식판결을 요청하였다.

1998년 3월 9일을 계약 발효일로 하여 STM과 Toshiba는 특허 라이선스 협약을 체결 하였다.⁹⁹⁾ 상기 라이선스 협약에 의하면 STM은

97) 상동 Fact 부분 참고

98) 상동

99) cross license agreement

Toshiba 및 그 자회사에게 STM의 특허에 대해서 생산 양도 등을 할 수 있는 통상 실시권을 허락하였다.¹⁰⁰⁾¹⁰¹⁾

(2) SanDisk의 주장¹⁰²⁾

SanDisk의 주장에 따르면 제쟁의 대상이 되는 메모리는 Toshiba가 Flash Vision ("FV") 과 Flash Partners ("FP") 라는 곳을 통하여 생산한다. 상기 두 회사는 Toshiba와 SanDisk가 공동 대표 하에 (joint owner) 관리되고 있는 회사이다. SanDisk의 주장에 의하면 SanDisk는 상기 메모리를 FV, FP 혹은 Toshiba로 부터 구매를 하기 때문에 만약 FV와 FP가 Toshiba의 자회사라면 특허 소진 이론에 의해서 STM의 상기 2건의 특허 침해 주장은 이유가 없다는 것이다.

(3) STM의 주장¹⁰³⁾

STM의 주장에 의하면 Jazz Photo 케이스에 의존하여 미국 특허를 소진시키기 위해서는 문제가 되는 판매가 미국 특허에 의해서 이루어져야 한다고 주장 하였다.¹⁰⁴⁾¹⁰⁵⁾

100) Toshiba and its subsidiaries a non-exclusive, non-transferable, royalty free, world wide license, without right to sub-license third parties, under STM PATENTS to make, HAVE MADE, use, lease, sell, offer for sale, import, or otherwise dispose of Licensed Products, and to use any methods covered by STM PATENTS, for the lives of STM PATENTS

101) 양 사는 문제가 되는 2건의 특허에 대해서는 상기 라이선스 협약에 포함이 되는 특허임에 대해서는 다툼이 없었다.

102) STMicroelectronics, Inc. v. SanDisk Corp. United States District Court EASTERN DISTRICT OF TEXAS SHERMAN DIVISION (March 26, 2007) Analysis 부분 참고

103) 상동

104) Jazz Photo Corp. v. ITC, 264 F.3d 1094, 1102 (Fed. Cir. 2001)

따라서 STM은 SanDisk가 소진이론을 내세워 침해 주장을 방어하고자 한다면 “이슈가 되는 제품 즉 상기 메모리가 미국에서 최초 판매가 이루어 졌다는 사실을 입증해야하고 STM과 Toshiba 간의 특허 라이선스 협약이 STM의 특허에 대한 조건 없는 라이선스 (unconditional license) 이어야한다”고 주장했다.

STM의 주장에 따르면 FP에서 SanDisk로의 판매는 일본 내에서 이루어졌고 그 후 그 제품은 대만이나 중국으로 판매되었으며 미국 내에서 판매된 적이 없다고 주장하였다. 또한 SanDisk는 FV로 부터 직접 제품을 구매하였고 모든 판매는 일본 내에서 이루어졌다고 했다.

(4) 법원의 판단

이하의 법원의 판시 내용을 살펴보도록 하겠다.

“특허 소진 이론은 조건 없는 판매 (unconditional sale)에 의해서 발생한다.¹⁰⁶⁾ 상기 판례에 의하면 조건 없는 특허 제품의 판매는 특허권자가 그 제품에 대해서 판매 후에 발생하는 구매자의 사용에 대한 통제 권한을 소진시킨다. 이러한 이론의 근거는 상기 판매에 의해서 특허권자는 판매 제품의 가치와 동일한 정도의 특허 가치를 보상 받았다는 것이다. 다만 이러한 소진 이론은 명백하게 조건이 있는 판매나 라이선스에는 적용이 없다”.¹⁰⁷⁾¹⁰⁸⁾

105) *Fuji Photo Film Corp. v. Jazz Photo Corp.*, 394 F.3d 1368, 1376 (Fed. Cir. 2005)

106) *LG Elecs., Inc. v. Bizcom Elecs., Inc.*, 453 F.3d 1364, 1369 (Fed. Cir. 2006),
See *Mitchell v. Hawley*, 83 U.S. 544, 547 (1873)

107) *Id.* at 1369.

“본 사안으로 돌아가면 Toshiba가 제 3자를 위한 파운드리 (주문자 생산, foundry) 행위와 ASIC 생산 행위를 하는 것을 제외하고는 STM으로부터 조건 없는 글로벌 라이선스 (unconditional worldwide license)를 받았다고 판단했다. 또한 상기 라이선스는 Toshiba 혹은 Toshiba의 자회사에 공급하는 제품의 생산 혹은 디자인에 한정되고 제 3자의 지시에 의한 행위는 배제되었다.”

SanDisk는 Toshiba는 FV와 FP에 의해 제품을 생산하였고 FP와 FV는 Toshiba의 자회사라고 주장했다. STM은 FV와 FP는 Toshiba의 자회사가 아니라고 주장했지만 결국 법원은 이 두 회사가 Toshiba의 자회사라고 판단을 했다. 결국 본 사안의 해결에 있어서 가장 중요한 문제는 “특허권자의 미국 특허가 최초 판매가 미국 밖에서 이루어진 경우에도 글로벌 라이선스에 의해서 특허 소진의 대상이 되는 지 여부” 이다.¹⁰⁹⁾

법원은 일반적으로 특허 소진 이론에 의한 보호를 받으려면 권한 있는 최초 판매가 미국 내에서 이루어져야 한다고¹¹⁰⁾ 하면서도 “Jazz Photo 케이스는 특허 제품을 포함하는 합법적인 라이선스가 있는 경우에도 미국 내에서 판매가 이루어져야만 특허 소진 이론이 적용된다는 점에 대해서 지지하는 것은 아니다”고 판단하였다.¹¹¹⁾

108) STMicroelectronics, Inc. v. SanDisk Corp. United States District Court EASTERN DISTRICT OF TEXAS SHERMAN DIVISION (March 26, 2007) Analysis 부분 참고

109) 상동

110) Boesch v. Graff, 133 U.S. 697, 701-703 (1890) (lawful foreign purchase does not obviate the need for a license from the United States patentee before importation into and sale in the United States)

111) STMicroelectronics, Inc. v. SanDisk Corp. United States District Court EASTERN DISTRICT OF TEXAS SHERMAN DIVISION (March 26, 2007) Analysis 부분 참고

계속해서 법원은 “STM은 Toshiba에게 worldwide 라이선스 제품에 대해서 모든 형태의 특허에 대해서 라이선스를 허여하였다. 여기서 전 세계는 미국도 당연히 포함이 된다. 그러므로 Toshiba 및 그 자회사는 미국을 포함한 전 세계 어디에서나 STM이 수여한 특허에 대한 라이선스 제품을 판매할 권한을 가지고 있다. 따라서 SanDisk의 라이선스 방어를 이유로 한 약식 판결은 타당하고 STM의 주장은 배척한다.”고 판시하였다.¹¹²⁾

3. 소결

본 사안에서 법원은 Jazz Photo 케이스는 본 사안과 사실관계를 달리한다고 판단하였다. 즉 본 사안에서처럼 특허 제품을 포함하는 조건 없는 글로벌 라이선스가 있는 경우에는 미국에서 판매하는 제품의 경우에도 당연히 라이선스가 부여된 것으로 보는 것이고 이러한 점에서 글로벌 라이선스의 부여와는 관련 없이 미국 외에서 정당하게 판매된 제품을 미국으로 들여오는 경우에 대한 Jazz Photo 케이스의 적용은 타당하지 않다는 것이다.

본 사안에서 연방 항소 법원은 특허권자가 미국 외에서 직접 판매하는 경우와 조건 없는 글로벌 라이선스를 통해서 라이선시가 판매한 경우에 사실 관계를 구별하고 국제 소진 적용의 여부도 그 결과를 달리하고 있다.

조건 없는 글로벌 라이선스의 경우 라이선스 해석 상 라이선시는 미국을

112) 상동

포함한 지역적 제한이 없는 판매에 대한 권한을 부여 받은 것이고 그렇다면 Toshiba는 STM으로부터 미국을 포함 어디에서든 판매할 수 있는 권한을 부여 받았다고 보는 것이 타당하다고 할 것이다. 아울러 이러한 판매는 권한 있는 판매에 해당하므로 STM의 미국 특허를 소진 시킨다고 보는 것이 자연스러운 해석이라 할 것이다.

SanDisk 입장에서는 직접적으로 STM으로부터 라이선스를 받은 경우가 아니므로 소진 이론을 주장하여 STM의 침해 주장을 벗어나고자 함이 타당하고 그 주장은 법원으로부터 받아들여졌다. 또한 만약 STM과 Toshiba 간에 지역적 제한을 가하는 조항이 있었다라면 그 결과가 달라 나왔을 것이라고 추측할 수 있겠다.

제8절 Round Rock 케이스에서의 국제소진¹¹³⁾

1. 문제의 제기

Round Rock Research LLC (“Round Rock”) 케이스에서 지방법원은 특허권자인 Round Rock의 SanDisk Corporation (“SanDisk”)에 대한 특허 침해 주장은 Round Rock의 당해 침해 제품과 관련된 특허권을 Micron Technology (“Micron”)으로부터 소유권을 넘겨받기 전 Micron이 Toshiba company (“Toshiba”)에게 허여한 라이선스에 의해 Toshiba의 SanDisk로의 Round Rock 특허 제품의 판매는 정당한 권원을 가진 판매가 되고 따라서 Round Rock의 특허는 소진 이론에 의해서 소진되

113) Round Rock Research LLC v. SanDisk Corporation No. C 11-5243 RS, 2014 WL 2700583 (N.D. Cal. June 13, 2014)

었다고 판시하였다.

본 사안은 특허권자가 직접 특허 침해 제품을 판매한 경우는 아닌 라이선스를 받은 라이선시에 의해서 제품이 판매가 된 경우이다. 연방 항소 법원은 특허권자가 직접 판매한 경우와 특허권자로부터 조건 없는 라이선스를 받은 라이선시에 의해 판매되는 경우에 대해서 국제 소진 이론을 적용할지 여부에 대해서 그 결과를 달리하는 것으로 보인다.

본 사안의 경우 라이선시가 조건 없는 글로벌 라이선스를 특허권자로부터 받은 경우에 해당하고 이런 경우 국제 특허 소진 이론을 적용한 것으로 볼 수 있는 사안이다.

2. 사실 관계

SanDisk는 Round Rock이 2009년 Micron으로부터 확보한 특허에 대해서 Round Rock과 라이선스 협상을 진행하였으나 합의에 이르지 못하고 북부 캘리포니아 지방법원 (Northern District of California)에 Round Rock의 일부 특허가 SanDisk가 판매하는 제품에 침해를 구성하지 않으며 무효라는 취지의 확인 판결을 요청했고, 법원은 2014년 6월 13일 약식판결 (Summary Judgment)에서 SanDisk의 국제 소진 주장을 인정하는 취지의 판결을 하였다.

Round Rock은 기술 조사 및 라이선스 활동을 (Licensing activity) 하는 회사로서 수천 개의 특허와 특허 출원 건을 가지고 있는 소위 Non Practicing Entity (NPE)이다.¹¹⁴⁾ 국제 소진이 인정된다는 취지의 약식

판결이 내려진 특허는 플래시 메모리 (flash memory) 디바이스와 관련된 것이고 상기 특허를 침해한다고 일컬어지는 제품은 SanDisk가 Toshiba 자회사 (subsidiary) 중 일부에서 구매한 플래시 메모리를 상기 제품에 탑재 (incorporation)한 것이다.

상기 특허들이 Round Rock의 소유가 되기 이전에는 Micron의 소유이었고 Micron은 Toshiba에게 하기 내용의 라이선스 계약을 체결했다.

“nonexclusive, non-transferable, royalty-free, world-wide license, without the right to sublicense third parties, to make, have made, use, sell, offer for sale, import or otherwise dispose of licensed products and to use any methods covered by Micron patents...”¹¹⁵⁾

이 중 유심히 살펴보아야 할 부분은 Toshiba는 Micron으로부터 글로벌 라이선스를 받았다는 것이다.

SanDisk는 상기 Round Rock의 플래시 메모리 관련 특허는 Toshiba의 SandDisk로의 정당한 권한 있는 판매로 소진되었기 때문에 Toshiba로부터 구매한 메모리칩에 대한 침해 주장은 구성되지 않는다고 주장하였다¹¹⁶⁾. 이에 대해 Round Rock은 Toshiba의 판매는 미국 밖에서의 판매

114) 특허를 이용하여 제품을 생산하지 않고 특허를 만들거나 사들여 이를 필요로 하는 업체 (주로 제조업체) 에 해당 특허들의 라이선스를 주고 대가를 받거나, 소송을 통하여 라이선스 계약을 체결하는 데 주력하는 회사. 특허 괴물이라고도 불리고 Patent Assertion Entity (“PAE”)라고도 불려진다

115) Case3:11-cv-05243-RS Document358 Filed06/13/14 (ORDER GRANTING IN PART AND DENYING IN PART MOTION FOR SUMMARY JUDGMENT RE PATENT) Background Section

116) 한편 Toshiba와 SanDisk간의 판매 및 구매 행위는 일본에서 일어난 것으로서 이에 대해서는 서로 다툼이 없었다.

행위이기 때문에 미국 특허의 소진은 일어나지 않는다고 주장하였다.

전 세계에서 제조, 사용 및 판매 할 수 있는 라이선스를 허락 받은 라이선시가 미국 밖에서 권한 있는 판매를 한 제품에 대하여 그 후 판매된 제품의 미국으로의 수입 및 판매 행위를 하는 것은 특허권자의 미국 특허를 소진 시켜서 상기의 행위가 위법이 아닌가 여부가 쟁점이 되었고 이에 대해서 법원의 판단이 중요했다.

3. 지방 법원의 판단

(1) 서설

본 법원은 특허 소진 이론의 일반론으로 아래와 같이 언급하고 있다. “미국 특허법 271조에 의하면 (35 U.S.C §271 (a), (f), (g)) 피고는 원고가 주장하는 침해행위에 대해서 권한 없이 (“without authority”) 행하였을 때만 그 법적 책임이 있다고 규정하고 있다. 오랜 기간 특허 소진 이론은 최초의 권한 있는 판매는 그 판매된 제품에 대한 모든 특허권의 행사를 소진시키는 것으로 유효하게 적용되어 지고 있다.”¹¹⁷⁾

“특허 소진 이론은 특허권자가 특허권이 적용된 제품을 판매 한 후에도 특허법을 이용해 그 제품의 판매 후의 사용에까지 간섭하는 것을 방지하기 위함이다. 이런 논리의 뼈대가 되는 근거는 특허권이 적용된 제품의 조건 없는 판매는 일반적으로 당해 제품의 판매 후에 특허권자가 구매자

117) Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617, 625 (2008) (“Quanta”)

의 사용에 대해서 제한을 가할 권한을 소진시킨다는 것이다.”

“그 이유는 그 특허권자가 제품의 판매로 인해 특허권을 포함한 모든 가치에 대한 대가를 이미 지불 받았기 때문이다.¹¹⁸⁾ 하지만 유의할 점은 특허 소진은 특허권자의 권한 있는 판매가 있는 경우에 한하여 발생한다는 것이다.”¹¹⁹⁾

(2) Round Rock의 주장

당해 사건에서 특허 소진이 적용이 되지 않는다는 주장을 하기 위해서 Round Rock은 Jazz Photo 계열의 케이스들과¹²⁰⁾ Ninestar¹²¹⁾ 케이스를 인용하여 반박을 하였다. 예를 들어 Jazz Photo¹²²⁾ 케이스 에서는 “미국의 특허권은 미국 밖에서 기원한 제품에 의해서는 소진 되지 않는다. 즉 특허 소진 이론에 의한 보호를 요구하려면 정당한 최초 판매가 미국 특허권에 대해서 일어나야한다” 고 판시하고 있다는 주장을 하고 있다.

(3) SanDisk의 주장

이에 대해 SanDisk는 Quanta 케이스를 언급하면서 Round Rock의 주장

118) *Princo Corp. v. ITC*, 616 F.3d 1318, 1328 (Fed.Cir. 2010) (en banc); see also, *U.S. v. Masonite Corp.*, 316 U.S. 265, 278 (1942)

119) Case3:11-cv-05243-RS Document358 Filed06/13/14 (ORDER GRANTING IN PART AND DENYING IN PART MOTION FOR SUMMARY JUDGMENT RE PATENT) Discussion Section

120) *Jazz Photo Corp. v. ITC*, 264 F.3d 1094 (Fed.Cir. 2001), *Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Benun*, 463 F.3d 1252 (Fed.Cir. 2006), and *Fujifilm Corp. v. Benun*, 605 F.3d 1366 (Fed.Cir. 2010)

121) *Ninestar Tech. Co. v. ITC*, 667 F.3d 1373 (Fed.Cir. 2012)

122) *Jazz Photo Corp. v. ITC*, 264 F.3d at 1105

을 반박하고 있다. 즉, Quanta 케이스에서 미국 연방 대법원은 특허 소진을 교묘히 피해가는 것을 허락하게 되는 위험 (“The danger of allowing such an end-run around exhaustion.”)에 대해서 경고하고 있다는 것이다.¹²³⁾

(4) 법원의 판단¹²⁴⁾

1) Quanta 케이스의 영향

법원은 Quanta 케이스를 언급하며 특허 소진을 교묘히 피해나갈 수 있는 특허권자의 위험한 행위에 대해서 아래와 같이 언급하고 있다.

“본 지방법원은 이전에 미국 밖에서의 판매를 특허 소진에서 제외한다면 그것은 연방 대법원에서 언급한 특허 소진을 교묘히 피해가는 위험을 허락하는 것과 일맥상통하는 불합당한 상황을 초래할 것이라고 판시한 바 있다.”¹²⁵⁾

그러면서도, 연방 항소 법원의 판단에 대해서 언급하면서 “LG Electronics 케이스에서¹²⁶⁾ 본 법원은 2개의 Jazz Photo case는 연방 대법원의 Quanta 결정에 비추어 볼 때 더 이상 타당한 법이 될 수 없다고 판시하였다. 하지만 본 법원은 더 이상 이러한 결정을 하는 것에 대해서

123) Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S.

124) Case3:11-cv-05243-RS Document358 Filed06/13/14 (ORDER GRANTING IN PART AND DENYING IN PART MOTION FOR SUMMARY JUDGMENT RE PATENT) Discussion Section

125) LG Electronics., Inc. v. Hitachi Ltd., 655 F. Supp. 2d 1036, 1044-45. (N.D. Cal. 2009

126) 상동

자유롭지 못하다. 왜냐하면 Fujifilm 케이스와¹²⁷⁾ Ninestar 케이스에서 연방 항소 법원은 Quanta case에서 연방 대법원은 특허 소진과 관련한 지역적 기준을 두지 말아야 함을 명확히 하지 않았다고 판시했기 때문이다.”¹²⁸⁾ 고 설명하고 있다.¹²⁹⁾

즉 연방 항소 법원의 해석에 의하면 Quanta case에서 연방 대법원은 국제 소진 이론을 적용해야 하는 지 여부에 대해서 명확히 하지 않았기 때문에 본 법원은 본 사안에 대해 Quanta 케이스를 인용하여 국제 소진 이론 적용 여부에 대해서 판단할 수 없다는 것이다.

2) Jazz Photo 케이스와의 구별

법원은 하기에 제시될 이유로 인해 Jazz Photo 케이스는 본 사안과 구별이 되므로 Jazz Photo 케이스를 본 사안에 적용하는 것은 타당하지 않다고 판단하고 있다. 이하 법원의 판시 내용을 살펴보기로 하겠다.¹³⁰⁾

법원은 LG Electronics 케이스에서도 사안에서와 같이 특허권자가 생산 발명을 포함 (embodying)하고 있는 제품에 대한 “생산 (make and have made), 사용 (use), 판매 (sell), 청약(offer for sale), 수입(import) 혹은 양도 (dispose of)”에 대한 글로벌 라이선스를 명확히 허여하고 이에 대한 대가 (consideration)를 협상 및 획득한 경우에 해당한다고 설명했다.

127) 605 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2010)

128) Benun, 605 F.3d at 1371; Ninestar, 667 F.3d at 1378

129) Case3:11-cv-05243-RS Document358 Filed06/13/14 (ORDER GRANTING IN PART AND DENYING IN PART MOTION FOR SUMMARY JUDGMENT RE PATENT) Discussion Section 중 Scope of exhaustion part

130) 상기 Discussion Section 중 Applicability of patent exhaustion to overseas sale section 참고

그러면서 상기 특허권자가 그 후에 그 물건을 취득한 어떠한 자 (“any downstream purchasers”)에 대하여 침해 제기를 할 수 있도록 허용하는 것은 소진 이론이 일반적으로 배제하고자 하는 두 번의 보상 (double recovery)을 사실상 특허권자에게 허용하는 결과를 초래한다고 판시하고 있다.

또한 MPT 케이스¹³¹⁾를 예로 들면서, 지역 제한 없는 라이선스 계약 하에서 권한을 가진 자의 판매가 이루어진 사실이 존재하는 경우에는 Jazz Photo와 Ninestar 케이스에서의 결정과 구분되는 점이 있다고 판시하고 있다. 즉 상기 Jazz Photo와 Ninestar 건의 경우에는 미국 외에서의 판매가 특허권자에게 의해 직접적으로 이루어졌으며 조건 없고 지역 제한 없는 라이선스에 의한 판매가 수반되지 않았다는 것이다.¹³²⁾

계속해서 법원의 판단을 보면, 상기와 같은 이유로 미국 특허를 구현하고 있는 제품을 미국 외에서 구입하는 행위 자체로는 그 구매자에게 미국 내로 수입할 권한을 부여한 것은 아니라는 주장을 할 수 있을지 몰라도, 본 사안에서 Toshiba는 Round Rock과의 라이선스 계약에 따르면 상기에서 말한 미국 내로 수입할 권한을 부여 받았다고 보았다.¹³³⁾

법원은, Round Rock은 당해 특허권들의 전 소유자인 Micron을 통해서

131) Multimedia Patent Trust v. Apple, Inc. 2012 WL 6863471 (S.D. Cal. 2012)

132) 이러한 차이는 상당히 의미가 있다. 왜냐하면, Jazz Photo 계열의 판결들에 의하면 “적법한 미국 외에서의 제품의 구입은 당해 제품의 미국으로서의 수입이 일어나기 전에 미국 특허에 대한 라이선스를 받는 것을 면제하는 것은 아니다”라는 취지의 것이기 때문이다 (Jazz Photo, 264 F.3d at 1105)

133) 또한 다른 한 편으로 Round Rock은 Toshiba가 SanDisk 등에게 당해 제품을 재판매를 하기 전에 직접 미국으로 수입을 하였더라면 Toshiba 혹은 Toshiba의 고객들에게 침해 금지를 청구할 수 있었을 것이라는 주장을 하지도 않았다는 점을 인용하기도 한다.

이긴 하지만, Toshiba에게 특허된 기술에 대해서 미국으로 수입할 수 있는 라이선스를 대가를 받고 수여한 것으로 볼 수 있다고 하였다. 특허허여된 다른 여러 권리 들 중 “worldwide license”를 수여한 것을 알면서도 당해 특허권을 양수했기 때문에 이는 명확하다고 판단했다.

이와 대조적으로, Jazz Photo 계열의 판시들과 Ninestar 건의 경우에는 특허권자가 단순히 특허 기술이 포함된 제품을 외국에서 소매로 판매하였고 미국으로의 수입할 수 있는 명확한 권한을 수여하지 않았다고 보았다.¹³⁴⁾ 즉, 이러한 상황에서는 미국으로의 수입할 수 있는 권한은 제품의 판매에 대한 대가 혹은 판매의 일환으로 간주되지 않을 것이고 따라서 특허권자는 미국 특허권에 대한 어떠한 대가 (consideration)도 받지 않은 것으로 봄이 타당하다 할 것이라고 보았다. 따라서 이러한 경우에는 미국 특허권의 소진은 일어나지 않는다고 판단했다.

또한 상기의 경우 특허권자의 권한 있는 판매 후에 이루어진 미국으로의 수입행위에 대해서 특허권자가 특허 침해 주장 청구를 할 수 있도록 허락하는 것이 특허권자가 특허된 제품의 판매에 이미 사용한 동일한 권리를 토대로 추가로 대가를 받으려는 시도라고 볼 수는 없다고 판단하였다.¹³⁵⁾

134) Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp., 249 F.Supp.2d 434 (D.N.J. 2003) 케이스에서 지방법원의 견해에 따르면 판매된 제품 중 일부는 미국으로의 수입할 라이선스를 가진 자에 의해 판매가 이루어 졌더라고 이런 사실이 당해 법원의 판결 결과를 뒤바꾸지는 못한다는 입장이었다. 하지만, 항소법원은 이러한 견해에 대해서 명확히 다루지 않았다

135) 다만 본 사안에서 Toshiba는 특허 발명을 포함하는 제품을 미국으로 수입할 권한에 대한 대가를 이미 지불하였다고 보았다. 따라서 미국으로의 판매가 이루어지기 전에 문제가 되는 chip에 대한 소유권이 Toshiba에서 SanDisk로 넘어간 사실이 있다고 하더라도 이 사실만으로 특허권자에게 당해 특허권을 가지고 향유할 수 있는 손해에 대한 한 번의 보상을 넘어서는 (end run) 권한을 허여하는

또한, 본 법원은 Jazz Photo 계열의 판시들은 앞서 언급한 상황 (worldwide license를 수여받은 자에 의해 판매가 이루어진 경우)에 대해서는 다루지 않았다고 판시했다. 그러므로 MPT 사건에서도 언급되었듯이 Jazz Photo 케이스는 본 사안에 판단에 대해서 영향력을 발휘 할 수 없다는 입장이다.

마지막으로 법원은, Tessera 케이스를¹³⁶⁾ 참고하면서 미국 외에서 특허 라이선스를 가진 자에 의해 판매된 chip이 그 후 미국으로 수입되는 경우에도 소진이론을 적용시킨 사안이 있다는 점을 예로 들면서 본 법원의 판단을 정당화 했다.¹³⁷⁾

3) Kirtsaeng 케이스에 대한 법원의 판단

한편 SanDisk는 Kirtsaeng 케이스를¹³⁸⁾ 인용하면서 자신의 주장을 뒷받침하고 있는데 이에 대해서 법원은 아래와 같이 판단하고 있다.

“Kirtsaeng 케이스는 저작권 (copy right)에 관하여 지역적 제한 없는 특허 소진 (international exhaustion)을 지지하는 최근에 판시된 미국 연방 대법원 판결이다.¹³⁹⁾ Kirtsaeng 케이스는 미국 저작권 법 (Copyright

것은 바람직하지 않다고 판시했다.

136) Tessera, Inc. v. ITC, 646 F.3d 1357, 1369-70 (Fed. Cir. 2011)

137) Case3:11-cv-05243-RS Document358 Filed06/13/14 (ORDER GRANTING IN PART AND DENYING IN PART MOTION FOR SUMMARY JUDGMENT RE PATENT) Discussion Section 중 Applicability of patent exhaustion to overseas sale section 참고

138) Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 S.Ct. 1351 (2013)

139) Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 S.Ct. 1351 (2013)에 따르면 저작권에서의 소진 이론은 개념적으로 특허권에서의 소진 이론과 유사하다는 취지로 판시하고 있다. (“저작권에서 사용되는 용어로서 ‘first sale’은 저작권자의 §

Act)의 조항을 분석하고 이를 사안에 대입한 경우이므로 특허권 소진과 관련하여 직접적인 영향을 행사할 수는 없지만, 그럼에도 불구하고 Kirtsaeng 케이스에서의 연방 대법원의 판결은 소진 이론에 지역적 제한을 두어 적용하는 것이 소진 이론의 이론적 토대와는 일치하지 않는다는 점을 상기시키는 적어도 보충적 효력을 가지고 있다고 판단할 수 있다.”

계속해서 법원은 현재 기술되어 있는 저작권법의 범문을 해석함에 있어 Kirtsaeng 케이스의 재판부는 저작권법에 있어서 소진 이론에 대한 보통법이 어떠한 지역적 구분을 두지 않았다고 판단했다.¹⁴⁰⁾ 또한 재판부는 저작권법은 보통 법에서의 법리를 변경하지 않았다고 판시했다.

결론적으로 법원은 “소진 이론에 대해서 특허법 (Patent Act)은 전혀 언급이 없지만, 특허법 또한 보통법의 법리를 변경하지 않았다고 볼 것이다. 그러므로 특허법에 대한 보통법에 대한 접근과 저작권법의 보통법에 대한 접근이 다르다고 결론지을 수 있을 만한 근원이 존재하지 않고 따라서 Kirtsaeng 케이스는 본 사안에서 내린 판시(국제 소진 이론의 적용을 지지하는 견해)를 암묵적으로 지지하고 있다고 볼 수 있다.”¹⁴¹⁾고 판시했다.¹⁴²⁾

106(3) 에 의거한 배타적 배포 권한을 소진 시킨다”)

140) Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 S.Ct. at 1363

141) 본 법원은 SanDisk는 Jazz Photo 계열의 판시는 Quanta 케이스와 Kirtsaeng 케이스의 판시에 의해 암묵적으로 폐기되었다고 주장하고 있다 하지만, Ninestar 케이스에서 항소 법원은 Quanta 케이스는 소진 이론의 지역적 제한을 두는 것을 폐기하는 판시를 한 것이 아니라고 해석했고, Kirtsaeng 케이스는 저작권법에 대한 판단을 한 것이지 특허법에 대한 판단을 한 것은 아니므로 이와 관련된 논쟁은 상급법원에서 다루어져야 하고 당해 지방법원에서 다루어질 사안은 아니라는 입장이다.

142) Case3:11-cv-05243-RS Document358 Filed06/13/14 (ORDER GRANTING IN PART AND DENYING IN PART MOTION FOR SUMMARY JUDGMENT RE PATENT) Discussion Section 중 Applicability of patent exhaustion to

4. 소결

이상에서 살펴본 바와 같이 본 사안에서 지방법원의 판시는 여태까지 미국에서 특허 소진에 지역적 제한을 두어야 하는 지 여부에 대한 판단과 관련된 중요한 판례들을 하나하나 언급하면서 그 의미를 실시하고 있다.

먼저 Quanta 케이스가 국제 소진 이론을 적용했는지 여부에 대해서 판단하였는데, Quanta 케이스는 국제 소진 이론의 적용에 관해 명확히 판단을 하지 않았다고 하면서 이전 연방 항소 법원의 Quanta 케이스에 대한 입장을 재확인 했다. 또한 Kirtsaeng 케이스를 인용하면서 비록 저작권과 특허법은 동일하지 않더라도 둘 다 보통법에서 출발하였다는 점을 지적하였고 아울러 입법 과정에서 특허 소진에 대해서 지역적 제한을 두지 않는다는 보통법 상의 법리가 변경되었다는 점을 찾기 어렵다고 하면서 미국 밖에서의 권한 있는 판매라고 하더라도 미국 특허를 소진 시킨다는 입장을 취하고 있다.

아울러 다른 한편으로는 설사 아직까지 이러한 국제 소진이 적용되는 지 여부에 대한 명확한 근거 및 판례가 없다고 하더라도 본 사안의 사실 관계는 특허권자가 미국에 수입할 수 있는 권한을 포함하는 글로벌 라이선스를 실시권자에게 허여한 경우이므로 특허권자가 직접 미국 외에서 판매한 경우에 해당하는 Jazz Photo 케이스 및 Ninestar 케이스와는 사실 관계가 구별이 된다고 하면서 Jazz Photo 케이스의 적용은 바람직하지 않다고 판단하고 있다.

overseas sale section 참고

즉 특허권자가 미국 외에서 직접 판매하는 경우와 조건 없는 글로벌 라이선스를 받은 라이선시가 특허된 제품을 판매한 경우를 구별하고 후자의 경우는 미국 특허권을 소진 시킨다는 입장을 취하고 있다.

제9절 MPT 케이스에서의 국제소진¹⁴³⁾

1. 서설

2010년 12월 20일 Multimedia Patent Trust (“MPT”)는 Apple Inc. (“Apple”), LG 및 Canon을 상대로 특허 침해 소송을 제기했다. MPT에 따르면 상기 회사들은 허락 없이 MPT가 소유하고 있는 비디오 압축 기술에 관련된 특허를 무단으로 사용했다는 것이다. 이에 대해 Canon은 라이선스 및 특허 소진을 이유로 약식 판결을 요청하였다.¹⁴⁴⁾

2. 법원의 판단 근거

MPT의 주장에 따르면 Canon이 판매하는 제품에 포함되어 있는 인코딩 및 디코딩과 관련된 Fujitsu의 칩이 MPT 특허¹⁴⁵⁾를 침해한다고 주장했다. Canon에 따르면 AT&T와 Fujitsu간 상기 '377 특허를 포함하는 조건 없는 worldwide 라이선스에 의해 MPT의 특허는 소진되었고 따라서 상기의 Fujitsu의 제품을 포함하는 Canon의 제품에 대해 특허 침해 주장을 할 수 없다고 주장한다.

143) Multimedia Patent Trust v. Apple Inc., 2012WL 6863471 (S.D. Cal. Nov.9, 2012)

144) 상동 Discussion 부분 참고

145) USP 5,136,377 ('377)

법원은 특허 소진 이론에 대해 하기와 같이 언급하였다.

“특허법에 의하면 침해 행위는 권한 없는 행위에 대해서만 발생한다.¹⁴⁶⁾ 특허 소진이론에 의하면 특허된 제품의 권한 있는 판매는 그 제품에 부수하는 모든 특허권을 소진 시킨다.¹⁴⁷⁾ 소진 이론은 특허권자가 특허된 제품의 판매 후에 발생하는 판매에 대해서 특허법을 이용해 조정(control) 하는 것을 금지하는 이론이다.”¹⁴⁸⁾¹⁴⁹⁾

“특허 소진 이론에 바탕에 깔려있는 이론은, 특허된 제품의 조건 없는 판매는 특허권자의 그 제품의 구매자의 그 제품의 사용에 대한 권한을 소진 시키는 것이다. 왜냐하면 특허권자는 이미 그 제품에 대한 모든 가치를 (full value)를 받았기 때문이다.¹⁵⁰⁾ 하지만 특허 소진 이론은 특허권자의 권한 있는 판매를 전제로 한다.”¹⁵¹⁾

즉 문제는 Fujitsu가 권한 있는 판매를 했는지 여부이며 이 권한이 라이선스의 형태로 주어진 것인지 특허 소진에 의해 MPT가 특허 침해를 주장 할 수 없는 지가 문제가 된 사안이다.

146) 35 U.S.C. § 271(a), (f), (g).

147) Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617, 625 (2008).

148) Excelstor Tech., Inc. v. Papst Licensing GmbH & Co. KG, 541 F.3d 1373, 1376 (Fed. Cir.2008)

149) Multimedia Patent Trust v. Apple Inc., 2012WL 6863471 (S.D. Cal. Nov.9, 2012) Discussion section 중 “Canon’s affirmative defenses of licensing and patent exhaustion”참고

150) Princo Corp. v. ITC, 616 F.3d 1318, 1328 (Fed. Cir. 2010) (en banc).

151) Multimedia Patent Trust v. Apple Inc., 2012WL 6863471 (S.D. Cal. Nov.9, 2012) Discussion section 중 “Canon’s affirmative defenses of licensing and patent exhaustion”참고

3. 지방 법원의 판단

(1) 라이선스 사실 관계¹⁵²⁾

1998년 12월 14일 Fujitsu Limited (“Fujitsu Ltd”)와 ‘377 특허의 이전 소유자인 American Telephone and Telegraph Company (“AT&T”)는 특허 라이선스 계약을 체결 했고, 1996년 1월 22일 양사는 추가 계약을 체결하였다. 상기 특허 라이선스 계약에 의하면 ‘377 특허는 계약 범위에 포함이 되고 따라서 Fujitsu Ltd는 ‘377 특허를 실행하는 반도체 제품에 대한 생산, 사용, 판매 및 수입과 관련된 라이선스를 AT&T로부터 받았다.¹⁵³⁾

또한 Canon의 주장에 따르면 문제가 되는 Canon 제품에 포함 되어 있는 Fujitsu 칩은 상기 특허 라이선스 계약에 규정되어 있는 반도체 제품이 포함이 된다고 하며, MPT는 이에 대해 다투지 않았다. 따라서 문제가 되는 Fujitsu 칩은 AT&T 와 Fujitsu Ltd간 특허 라이선스 계약에 포함이 된다. MPT는 AT&T와 Fujitsu Ltd간 특허 라이선스 계약이 아직도 유효한지 혹은 이미 종료 된 건 아닌 지 의문을 제기했다. 하지만 법원은 Canon이 제시한 증거를 바탕으로 아직도 상기의 계약은 유효함

152) 상동

153) 특허 라이선스 계약 section 1.01

(a) AT&T grants to FUJITSU under AT&T’s PATENTS nonexclusive and nontransferable licenses, and FUJITSU grants to AT&T under FUJITSU’s PATENTS nonexclusive, nontransferable and royalty-free licenses, for SEMICONDUCTIVE DEVICES. (b) All licenses granted herein under any patent shall, notwithstanding the expiration of the LIMITED PERIOD, continue for the entire unexpired term of such patent... (c) The licenses granted herein are licenses to (i) make, have made, use, lease, sell and import SEMICONDUCTIVE DEVICES...

을 확인했고 MPT도 이를 인정했다.

MPT는 또한 Fujitsu 칩이 상기 AT&T 와 Fujitsu간 특허 라이선스 계약에 의해 판매가 되었는지에 대해서 의문을 제기했다. 즉 문제가 되는 칩은 Fujitsu Electronics, Inc. (“Fujitsu Electronics”)에 의해서 판매가 되었지 Fujitsu Ltd.에 의한 판매가 아니었다는 주장이었다. 하지만 특허 라이선스 계약 1.01(d)에 의하면 상기 계약은 Fujitsu Ltd.뿐 아니라 관련회사 (Related Company)도 포함이 되고 이 관련회사는 자회사 (Subsidiaries)도 포함이 된다.¹⁵⁴⁾¹⁵⁵⁾

Canon이 제출한 증거에 의하면 Fujitsu Electronics는 Fujitsu Semiconductor Limited (“Fujitsu Semiconductor”)의 자회사이고 Fujitsu Semiconductor는 Fujitsu Ltd.의 자회사에 해당한다. 또한 Canon은 제출한 증거에 의해 Fujitsu Ltd.가 Fujitsu Semiconductor 에게 서브라이선스 (sublicense)를 허여했음을 증명했다. 따라서 본 법원은 Fujitsu와 AT&T 간 특허 라이선스 계약에 의해 Fujitsu Electronics의 칩은 '377 특허에 대해서 서브라이선스를 받은 제품임을 결론지었다.

(2) 특허 소진에 대한 판단¹⁵⁶⁾

154) “The grant of each license hereunder includes the right to grant sublicenses within the scope of such license to a party’s RELATED COMPANIES for so long as they remain its RELATED COMPANIES.”

155) “a corporation or other legal entity the majority of whose shares or other securities entitled to vote for election of directors . . . is now or hereafter controlled by such company.”

156) Multimedia Patent Trust v. Apple Inc., 2012WL 6863471 (S.D. Cal. Nov.9, 2012) Discussion section 중 “Canon’s affirmative defenses of licensing and patent exhaustion”참고

이하 법원의 판시 내용을 살펴보기로 하겠다.

법원은 “MPT의 주장에 따르면 미국 외에서의 판매는 Jazz Photo 계열의 판시와 Ninestar 케이스에 의해 미국 특허권을 소진 시키지 않으므로 Canon의 소진 이론 방어는 이유 없다는 것인데¹⁵⁷⁾ 즉, 이들 케이스에 의하면 미국 특허권은 미국 외에서의 제품에 의해 소진되지 않고 소진이론에 의한 보호를 받으려면, 권한 있는 최초의 판매가 미국 특허권에 대해서 일어나야한다” 는 점을 언급한다.¹⁵⁸⁾

즉 사안을 보면 MPT는 Fujitsu Electronics와 Canon 간의 판매가 일본에서 이루어졌고 이에 대해서 Canon 사도 이를 인정했다. 따라서 Canon사가 의존한 권한 있는 판매가 미국에서는 일어나지 않았다. 하지만 법원은 “앞서 언급된 케이스들은 특허권자가 직접적으로 해외 판매에 관여한 경우이지 본 사안과 같이 조건 없는 글로벌 라이선스가 연루되어 있는 경우가 아니다”고 하면서 앞선 케이스와 사실관계가 다름을 강조했다.¹⁵⁹⁾

즉 법원은 “본 사안에 따르면 이슈가 되는 판매는 AT&T가 Fujitsu 및 그 자회사에게 '377 특허와 관련하여 조건 없는 worldwide 라이선스를 수여한 Fujitsu와 AT&T 간의 라이선스에 의해서 이루어졌다. 그러므로 본 사안은¹⁶⁰⁾ Tessera 케이스에 의해서 판단이 이루어져야 한다.”¹⁶¹⁾

157) [The Jazz Photo line of cases includes Jazz Photo Corp. v. ITC, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001), Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Benun, 463 F.3d 1252 (Fed. Cir. 2006), and FujifilmCorp. v. Benun, 605 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2010). Ninestar Tech. Co. v. ITC, 667 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2012)

158) Jazz Photo, 264 F.3d at 1105.

159) See Jazz Photo, 264 F.3dat 1105; Ninestar Tech., 667 F.3d at 1376-77.

160) Tessera, Inc. v. ITC, 646 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2011)

고 판시하였으며 “Tessea 케이스에서 연방항소법원은 권한 있는 판매가 미국 외에서 발생한 경우라 하더라도 특허권자가 해당 제품의 판매를 위한 조건 없는 라이선스를 허여한 경우에는 특허 소진 이론이 적용된다고 판시하였다”고 언급하였다.

즉 Jazz Photo 계열의 연방 항소 법원의 케이스는 특허권자가 직접 해외에 판매를 하고 그 뒤에 이렇게 판매된 제품을 취득한 자가 다시 미국으로 제품을 들여오는 경우를 말하고, Tessera 케이스는 특허권자가 해당 제품의 판매에 대해 조건 없는 글로벌 라이선스를 수여한 경우로서 그 사실의 적용을 달리 하여야 한다는 점을 명확히 한 것이다.

결론적으로 법원은 “사안에서 AT&T는 Fujitsu와 그 자회사에게 문제가 되는 칩에 대해서 생산, 사용, 대여, 판매 및 수입할 수 있는 라이선스를 조건 없이 허여했다. 따라서 Fujitsu가 '377특허와 관련된 칩의 Canon으로의 판매는 권한 있는 경우에 해당하고 이러한 판매에 대해서 소진이론이 적용이 된다”.¹⁶²⁾ 고 하면서 권한 있는 판매가 일본에서 일어났지만 특허 소진을 적용하였다.

4. 소결

본 사안은 Round Rock의 사안과 흡사하며 뒤에 다루어질 Tessera 케이스와도 흡사하다. 즉 계쟁의 대상이 된 미국 특허의 전임자로부터 조건

161) See also HoneywellInc. v. Victor Co. of Japan, LTD., 298 F.3d 1317, 1328-29 (Fed. Cir. 2002).

162) See Quanta, 553 U.S. at 636-37; Tessera, 646 F.3d at 1369-71; Honeywell, 298 F.3d at 1328-29.

없는 글로벌 라이선스를 받은 경우 당해 라이선시로부터 제품을 구매한 자는 그 구매행위로 인해 제쟁 미국 특허를 소진시키며 따라서 미국으로 수입을 하더라도 특허 소진 이론에 의해 침해로부터 자유롭다는 것이다.

제10절 Tessera 케이스에서의 국제소진¹⁶³⁾

1. 사실 관계¹⁶⁴⁾

2007년 12월 21일 Tessera, Inc. (“Tessera”)는 ITC에 Elpida Memory, Inc. and Elpida Memory (USA) Inc., (“Elpida”)를 포함한 복수의 회사를 상대로 Tessera가 보유한 반도체 칩 관련 특허를 이유로 수입금지 신청을 하였다.¹⁶⁵⁾¹⁶⁶⁾¹⁶⁷⁾

Tessera의 주요 사업은 자사의 기술 라이선싱으로서 Tessera는 자사가 보유하고 있는 특허에 대해서 다수의 반도체 기술을 보유하고 있는 회사에 라이선스 계약을 체결했다. Tessera는 자사가 보유한 특허를 “TCC 라이선스” 라고 불리는 형태로 라이선사와 계약을 맺었으며 기본적으로 다음과 같은 특징을 가지고 있다.

163) Tessera, Inc. v. International Trade Commission 646 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2011)

164) Tessera, Inc. v. International Trade Commission 646 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2011)의 Background section 중 Tessera’s Licensee 참고

165) Infringed U.S. Patent Nos. 5,663,106 (the “106 patent”); 5,679,977 (the “977 patent”); 6,133,627 (the “627 patent”); and 6,458,681 (the “681 patent”)

166) section 337 of the Tariff Act of 1930, 19 U.S.C. § 1337

167) Certain Semiconductor Chips With Minimized Chip Package Size and Products Containing Same, No. 337-TA-630, 2009 WL 3092628 (Int’l Trade Comm’n Aug. 28, 2009) (“Initial Determination”)

각각의 TCC 라이선스는 선수금¹⁶⁸⁾을 제품의 판매되는 reporting 기간이 끝난 후에 지불되는 running 로열티와 함께 요구하고 있다. 또한 라이선스 허여와 관련된 조항은 다음과 같은 형태를 하고 있고 이는 각각의 라이선스마다 거의 동일한 형태로 이루어져 있다. 즉 “이 계약의 내용과 조건에 따라서, Tessera는 라이선시가 Tessera 특허에 대해서 TCC 라이선스 제품에 대한 판매 등에 대한 권한을 수여한다”¹⁶⁹⁾

마지막으로, 각각의 라이선스는 다음과 같은 “라이선스 배제” 조항도 포함하고 있다. “라이선시는 라이선시 혹은 제 3자가 Tessa에게 로열티 지불의무를 만족하는 경우에 한하여 라이선스 제품에 대해서 라이선스를 가진다”¹⁷⁰⁾

대부분의 피고들은 적어도 일부의 제품은 Tessera 라이선시들로부터 구입을 한 경우에 해당하고, Elpida의 경우는 전량을 구입한 경우에 해당한다.

2009년 본 사안을 맡은 행정판사¹⁷¹⁾는 최초 판결에서 (initial determination) 침해 및 무효 여부와 관련된 판시 외에 Tessera의 특허권은 Tessera의 라이선시로부터 구매한 제품에 대해서는 소진되었다고 판시하였다. 또한 그 후 커미션은 이러한 행정판사의 판시 중 특허 소진과 관련된 내용에 대해서는 검토를 하지 않기로 하였다. Tessera는 이러

168) upfront fee

169) Appellant's Br. 56 "Subject to the terms and conditions [of this agreement], Tessera hereby grants Licensee a . . . license to the Tessera Patents . . . and to sell . . . and/or offer for sale such TCC Licensed Products."

170) Id. at 57."Licensee is licensed only to Licensed Products for which Licensee or a third party has satisfied a royalty obligation of Tessera."

171) Presiding administrative law judge ("ALJ")

한 커미션의 판단에 대해서 항소하였다.¹⁷²⁾

2. 연방 항소 법원의 판단

이하 연방 항소 법원의 판시 내용을 살펴본다.

(1) 당사자들의 주장

Tessera는 권한 있는 판매가 없음에도 불구하고 커미션이 특허 소진 이론을 적용한 것은 부당하다고 주장하였다. TCC 라이선스에 의하면 로열티가 지불되기 전에 라이선스들에 의한 판매는 라이선스 권한이 있는 판매가 아니므로 권한 있는 판매가 아니라고 주장했다. 특정 라이선스들은 로열티를 내지 않았거나 늦게 지불했기 때문에 Tessera의 주장에 의하면 이러한 라이선스들에 의한 판매는 특허 소진을 야기할 수 없다는 것이다.

ITC 커미션과 Elpida는 이러한 Tessera의 주장에 대해서 아래와 같은 주장으로 맞섰다. “특허 소진은 ‘특허권자의 권한 있는 판매’에 의해서 야기 되는데¹⁷³⁾ Tessera가 TCC 라이선스들에게 판매에 대한 권한을 부여했을 때 그 판매는 권한 있는 판매가 된다. 그 이유는 Tessera의 라이선스들이 로열티를 납부를 했는지 혹은 납부가 늦어졌는지는 라이선스들

172) In the Matter of Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Same, Notice of Commission Determination To Review in Part a Final Initial Determination Finding No Violation of Section 337, 2009 WL 7138999 (Oct. 30, 2009)

173) Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617, 636, 128 S.Ct. 2109, 170 L.Ed.2d 996 (2008)

의 판매가 권한 있는 지 혹은 아닌지와는 아무런 상관이 없기 때문이다.”¹⁷⁴⁾

“커미션과 Elpida는 나아가 만약 Teserra가 만약 보상을 염려하는 것이라면 언제든지 계약서에 근거한 로열티 지급을 요청할 수 있고 이는 계약 불이행에 근거 소송을 진행하거나 중재를 요청할 수 있는 사안이지 특허 소진과는 무관하다 할 것이다.”¹⁷⁵⁾

(2) Quanta 케이스에 대한 연방 항소 법원의 견해

본 사안에서도 Quanta 케이스를 언급하는데, 하기와 같이 해석하였다.

“Quanta 케이스에서와 같이 본 사안에서 중요한 점은 침해를 주장하는 특허를 포함하는 제품의 판매가 특허권자에 의한 권한 있는 판매이냐 아니냐 하는 것이다.”¹⁷⁶⁾

“Quanta 케이스에서는 특허권자인 LG는 자사 특허를 인텔에 라이선서를 주었다. 라이선스 계약에 의하면 인텔은 LG 특허를 실행하는 제품을 판매할 권한이 있었다. 그러나 그 라이선스 계약은 인텔 제품이 아닌 제품과 결합한 상태에서 LG 특허를 실행할 권한을 주지는 않았다. Quanta는 인텔로부터 LG 특허를 상당부분 실행하는 제품을 구입한 후 비 인텔 제품과 결합하였는데 이는 LG 특허를 실행하는 것이었다.”¹⁷⁷⁾

174) Tesser, Inc. v. International Trade Commission 646 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2011)의 “Patent Exhaustion” section 참고

175) 상동

176) 상동

177) 상동

“연방대법원은 LG의 특허권은 인텔의 Quanta로의 권한 있는 판매로 인해 소진되었다고 판단하였다. 비록 인텔은 비 인텔 제품을 이용하여 LG 특허를 실행할 수 있는 라이선스를 받은 것은 아니지만, 라이선스 계약 어디에서도 인텔사에게 인텔로부터 마이크로프로세서 및 칩셋을 구매하여 비 인텔사의 제품과 결합하려는 의도를 가진 자에게 판매를 제한하는 규정은 없다”¹⁷⁸⁾

“오히려 상기 계약서는 광범위하게 인텔이 LG의 특허 침해 주장으로부터 자유롭게 제품을 생산, 사용 또는 판매할 수 있는 권한을 수여하고 있다 사실상 이 계약은 인텔사의 침해 특허들을 실시하는 제품의 판매를 허락했다. LG 특허를 실시하는 제품에 대해서 인텔이 판매하는 것에 대해서 어떠한 조건도 가해지지 않았다.”¹⁷⁹⁾

즉 라이선스 계약에 의하면 인텔은 Quanta에게 그 제품을 판매할 권한을 가지고 있었다고 해석해야 하므로 특허 소진이론에 의해서 LG는 인텔로부터 제품을 구입한 Quanta에 대해서 특허 침해 주장을 할 수 없다고 판단하였다.

(3) 법원의 판단

이하 법원의 판단 내용을 살펴보기로 한다.

법원은 Quanta 케이스와 마찬가지로, Tessera의 라이선스들은 침해 주

178) 상동

179) 상동

장을 하는 제품에 대해서 판매할 권한이 있다고 보았는데 그 이유는 TCC 라이선스 어디에서도 라이선시에게 상기 제품을 판매할 권한을 제한하는 규정은 없으며, 각각의 TCC 라이선스 계약은 침해 제품에의 판매 등에 대한 조건 없는 라이선스를 수여한다는 조항을 포함하고 있는 점 때문이다.

비록 상기 계약들은 제품의 판매에 따른 running 로열티를 요구하고, 어떤 경우에는 보고 기간 (reporting period)이 끝나기 전에는 Tessera에 대한 로열티 지급 의무 시기가 도래 하지 않지만 상기 계약 어디에서도 이러한 로열티 지급이 특허소진을 목적으로 한 최초에 권한 있는 판매를 권한 없는 판매로 변경할 수 있는 해제조건 (condition subsequent)로 작용한다는 내용은 찾아 볼 수 없다고 판시하였다.

Tessera는 TCC 라이선스 계약의 “라이선스 제외”¹⁸⁰⁾ 조항의 효과와 라이선스 수여 조항의 “로열티 지급을 조건으로 하는”이라는 문구의 해석에 대해서 상당한 시간을 할애하여 다투었다. 하지만 이러한 반박은 사안의 본질과 관련이 없으며 요점은 라이선시의 판매가 권한이 있었는지 여부라고 판시하였다.

법원은 나아가 이 계약에 따르면 Tessera는 라이선시에게 라이선스 제품을 외상으로 (on credit)으로 판매할 권한을 부여하였고 나중에 그 비용을 지불하면 되는 구조로서 그 후 몇몇 라이선시들이 이러한 로열티 지불의무를 어기고 남겨진 것은 한번 권한 있는 판매를 권한 없는 판매로 바꿀 수는 없는 것이라고 판시하였다. 즉 로열티를 받기 전에는 라이

180) Exclusion for License

센시의 판매가 애초부터 권한이 없었다는 Tessera의 주장은 설득력이 없다는 것이라는 것이다.¹⁸¹⁾¹⁸²⁾

Tessera는 TCC 계약에 의해서 허락된 라이선시의 판매가 만약 그 후에 라이선시가 로열티를 지급하지 않거나 지급불능이 되면 권한 없는 경우로 된다고 주장하였는데, 법원은 이에 대해 “그런 해석은 라이선시의 고객들의 소유에 있는 모든 제품 및 그러한 판매에 대한 불확실성을 가져오게 되고 이는 결국 특허된 제품의 사용에 대한 판매 후 제재를 금지하는 특허 소진이론의 기본적인 목적과 완전히 상충되는 결과를 초래한다.”고 판시하였다.¹⁸³⁾¹⁸⁴⁾

따라서, 본 법원은 Tessera의 라이선스로부터 구매된 '106 특허를 침해한다고 주장되는 모든 제품에 대한 Tessera의 특허권이 소멸되었다는 커미션의 판단을 받아들였다.

3. 소결

이상에서 살펴본 것과 같이 Tessera 케이스는 Round Rock 케이스와 그 사실 관계가 매우 흡사하다. 즉 Tessera의 라이선시가 판매한 제품을 Elpida를 포함한 업체들이 제품을 구입한 후 미국 내로 수입하는 경우이

181) TCC 계약에 의하면 라이선시의 Tessera로의 로열티 지급 전에도 라이선스 제품을 판매할 수 있다는 것에 대해서는 원고와 피고간 다툼이 없는 사실이다.

182) Tessera, Inc. v. International Trade Commission 646 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2011)의 “Patent Exhaustion” section 참고

183) See, e.g., Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. (14 How.) 539, 549, 14 L.Ed. 532 (1852)

184) Tessera, Inc. v. International Trade Commission 646 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2011)의 “Patent Exhaustion” section 참고

다.

Round Rock 케이스와 차이가 나는 부분은 Tessera는 TCC 계약에 의해서 허락된 라이선시의 판매가 만약 그 후에 라이선시가 로열티를 지급하지 않거나 지급불능이 되면 권한 없는 판매가 되는 것이고 그런 경우 특허 소진 이론의 적용이 불가하다는 입장을 취한 것이다. 하지만 연방 항소 법원은 이러한 Tessera의 주장은 라이선시가 고객에게 판매하는 부분에 대한 불확실성을 가져오게 되고 이는 특허된 제품의 사용에 대한 판매 후 제재를 금지하는 특허 소진이론의 기본적인 목적과 배치된다고 판단하였다.

Round Rock 케이스, MPT 케이스 및 Tessera 케이스에서 보았듯이 연방 항소 법원은 특허권자가 조건 없는 글로벌 라이선스를 준 경우에 그 라이선시에 의한 미국 외에서의 판매는 권한 있는 판매에 해당하고 미국 특허권을 소진시킨다고 일관되게 판단하고 있다.

하지만 특허권자의 판매 권한이 실질적으로 조건 없는 글로벌 라이선스를 받은 라이선시의 판매 권한과 큰 차이가 없다는 점에서 양자를 구별할 실익을 정확히 이해하기 힘들어 보인다. 물론 특허권을 소진 시킬 권한 및 제 3자에게 권한 있는 판매를 수여할 권한도 특허권자가 보유하고 있지만 특허권자가 조건 없는 글로벌 라이선스를 수여한 경우라면 판매의 지역적 제한이 없다는 점에서 특허권자와 비슷한 지위에 놓이게 되고 국제 소진 이론을 적용함에 있어서 두 경우 모두 동일한 이론을 취하는 것이 타당해 보인다.

제5장 Lexmark 케이스에서의 국제 소진

제 1절 연구의 목적

1. 사건의 개요

국제 소진과 관련된 부분의 사건의 개요는 하기와 같다. Lexmark International Inc. (Lexmark)는 프린터와 토너 카트리지를 만드는 회사로서 카트리지에 관한 여러 특허를 보유하고 있었다. Lexmark는 카트리지를 일부는 미국 내에서 그리고 나머지는 미국 외에서 판매하였다. Impression Product Inc. (Impression)는 외국에서 판매된 Lexmark의 카트리지를 사들여 미국에서 재판매 하였다. 이 재판매에 있어서 Lexmark로부터 어떤 동의를 구하지는 않았다.¹⁸⁵⁾

2. 지방법원의 판단¹⁸⁶⁾

지방법원은 Lexmark가 미국 외에서 판매한 카트리지에 대해서는 특허 소진이론이 적용되지 않는다고 판시하였다. 그 이유는 Kirtsaeng 케이스는 단지 저작권에만 적용된다는 것이다.

제 2절 연방 항소 법원의 판단¹⁸⁷⁾

185) 상동 Background section 참고

186) Lexmark Int'l, Inc. v. Ink Techs. Printer Supplies, LLC, 9 F. Supp. 3d 830, 833-34 (S.D. Ohio 2014).

187) Lexmark Int'l, Inc v. Impression Prod. (Fed Cir. 2015) (en banc)

1. 전원 합의 결정

2015년 4월 14일 연방항소법원은 국제 소진 이론과 관련하여 전원 합의(en banc) 심리를하기로 결정하였다. 즉 연방 항소 법원은 Lexmark 케이스에서 국제소진과 관련된 연방 항소 법원의 기존 결정들이 타당한지에 대한 판단을하기로 하였다.

연방 항소 법원은 28 U.S.C. § 46 and FED. R. APP. P. 35(a)에 의거 en banc로 본 사건에 대해서 판단 할 것을 명한다.¹⁸⁸⁾ 고 하면서 “본 법원에서 다루어질 케이스는 미국 내에서 특허된 제품의 미국 외에서의 판매와 관련되어 있다. Kirtsaeng 케이스¹⁸⁹⁾ 에 비추어 볼 때 본 법원이 Jazz Photo 케이스에서 판단한 “미국 외에서의 특허된 제품의 판매는 미국 특허를 소진시키지 못한다”는 내용을 폐기해야하는지 여부에 대해서 의견을 제시하여야 한다.”고 하였다.

2. 전원 합의체의 판단

전원합의체에서 항소법원은 국제 소진과 관련하여 하기와 같이 판단하였다.

“Jazz Photo 케이스에서 판시한 것과 같이 미국 특허가 부여된 제품을 외국에서 판매하거나 판매를 허가하는 것만으로는 그 후에 그 판매된 제

188) In law, an en banc session is a session where a case is heard before all the judges of a court - in other words, before the entire bench - rather than by a panel selected from them

189) Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 S. Ct. 1351 (2012)

품을 미국으로 수입, 미국 내에서 판매 또는 사용을 허여 (authorize)하는 것은 아니고, 따라서 이러한 행위는 특허권자로부터 이러한 행위에 대한 권한을 받지 못한 경우 특허권의 침해를 구성하게 된다.”¹⁹⁰⁾

“Jazz Photo에서 미국 외 판매에 대해 특허 소진 이론이 적용되지 않는다고 한 판시는 외국법이 적용되는 미국 외의 시장과 미국에서의 판매가 미국 특허권을 소진시킨다는 미국 법에 의한 소진이론이 적용되는 미국 시장이 서로 동일하지 않음을 인정한다는 의미이다. 미국 외에서 판매된 제품을 구매한 자는 여전히 미국 외에서의 판매를 이유로 특허권자의 침해 주장에 대해서 이를 방어할 수 있지만 이는 특허권자의 의사표현 (communication) 혹은 그 제품의 판매 정황에 근거한 명시적인 라이선스 (express license) 혹은 함축적 라이선스 (implied license)에 의한 것이어야만 한다. 그리고 상기 명시적 라이선스 혹은 함축적 라이선스는 Quanta 케이스에서 언급했듯이 특허소진과는 별개의 논리이다.”¹⁹¹⁾

“또한 우리는 Jazz Photo의 판시는 연방 대법원의 Kirtsaeng 케이스의 판시 후에도 여전히 유효하다고 본다. 이는 Kirtsaeng 케이스에서 연방 대법원은 특허법에 대해서 다루지 않았으며 아울러 미국 외에서의 판매가 만약 미국 내라면 침해가 구성되는 행위에 대해서 권한을 부여한 것으로 보아야 하는 지에 대해서도 다루지 않았다.”¹⁹²⁾

“Kirtsaeng은 저작권에 관한 케이스로서 17 U.S.C. § 109(a)에 의해 저작권이 부여된 저작물의 소유자가 저작권자의 허락(authority)없이도 특

190) Lexmark Int'l. v. Impression Prod. (Fed. Cir. 2015) (en banc) p.7-10 참고

191) 상동

192) 상동

정행위를 할 수 있다는 점을 명확히 한 것인데 이러한 규정이 특허법은 없으며 따라서 외국에서의 판매된 제품에 대해서 확정적으로 (conclusively)나 가정적으로(presumptively) 미국 특허권자의 권한을 소진한다고 볼 수 없다”¹⁹³⁾¹⁹⁴⁾

3. 소결

상기에서 본 것처럼 연방 항소 법원은 기존 Jazz Photo 케이스에서 판시한 것과 같이 미국 외에서의 권한 있는 판매를 통해서 미국 특허권을 소진 시킬 수 없으며 미국으로의 수입 등에 대한 권한을 별도로 받을 것을 요구 하고 있다. 즉 국제 소진 이론의 적용을 하지 않는다.

하지만 특허권자가 명시적 혹은 묵시적으로 미국 외에서 판매된 제품의 미국으로의 수입을 허용한 경우에는 특허권자의 미국 특허권 침해에 대한 주장은 부당하다는 것이며 이러한 명시적 혹은 묵시적 라이선스는 특허소진과는 구분된다는 것이다. 앞서 Tessera 및 Round Rock 케이스에서 살펴본 것과 같이 만약 특허권자가 world wide 라이선스를 부여한 경우라면 미국 외에서 판매된 제품에 대해서 명시적으로 미국으로의 수입을 허용한 것으로 볼 수 있고 그러한 점에서 미국 특허권자는 미국 당해 수입된 제품에 대해서 미국 특허권의 침해를 주장할 수 없다는 것으로 보인다.¹⁹⁵⁾

193) *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* 133 S. Ct. 1351 (2013)

194) *Lexmark Int'l. v. Impression Prod.* (Fed. Cir. 2015) (en banc) p.7-10 참고

195) 이러한 점에서 연방 항소 법원의 판단은 일관성을 유지하고 있는 것으로 보인다.

한편, 연방 대법원의 Kirtsaeng 판례로 인해 저작권에서 국제 소진 이론을 적용하고, 저작권과 특허권의 뿌리가 보통법 (common law)라는 점에서 특허법에서도 국제 소진 이론의 적용 가능성이 있다고 생각하였으나 연방 항소 법원은 Kirtsaeng 케이스는 저작권에 관한 사안으로서 특허권의 소진이론에 적용되지 않음을 명확히 하였다.

제 3절 연방 대법원의 판단

1. 서설

2017년 5월 연방 대법원은 Lexmark 케이스에 대해서 국제 소진과 관련된 결정을 내렸다. 연방 대법원이 상고를 허락할 때부터 어느 정도 예상은 했지만 이번 결정에서도 연방 항소 법원의 판단과 배치되는 결정을 하였다. 즉 특허권의 국제 소진을 인정하는 판단을 한 것이다. 이로써, 앞서 논의 한 것과 같이 치열하게 다툼이 있었던 국제 소진의 적용 유무에 대해서 결론이 내려지게 되었다.

이하 연방 대법원의 판시 내용을 살펴보겠다.

2. 연방 대법원의 판시 내용

“미국 외에서 정당한 권한 있는 판매는 미국 내에서의 판매와 마찬가지로 특허법에 의해 특허권자의 권리를 소진 시킨다. Kirtsaeng 케이스에서 본 법원은 first sale doctrine은 미국 외에서 만들어지고 판매된 제품에 대해서도 적용된다고 하였다. 이러한 판단의 가장 근본적인 이유는

first sale doctrine이 보통법상의 양도 제한 금지 (against restraints on alienation) 원칙에 의거한다는 점이다. 상기의 원칙이 지역적 제한을 가하지 않았고 저작권법의 법문이 이러한 제한을 허락하지 않으므로 first sale doctrine의 적용은 명확히 해외에서의 판매에도 적용 된다”

“해외에서의 판매에 대한 특허 소진의 경우도 마찬가지로 명확하다. 특허 소진도 마찬가지로 양도 제한 금지에 그 뿌리를 두고 있고 특허법 법문을 볼 때 의회가 지역적 제한을 두려는 의도를 찾을 수 없다. 또한 소진 이론과 관련해 특허법과 저작권법을 달리 해석해야 할 이론적, 실질적인 이유를 찾기 어렵다. 사실 상기 저작권법과 특허법은 그 목적에 있어서 상당히 유사하고 오늘날 많은 재화들이 상기 두 개의 법 보호를 동시에 받고 있는 실정이다”

“Lexmark는 특허법이 특허권자의 권리를 다른 이들이 생산, 사용, 판매 또는 미국 내로 수입하는 것을 배제하는 것으로 제한하고 있고 이러한 특허권자의 권리가 외국에서는 적용이 되지 않으므로 특허권자는 자신의 제품을 미국에서의 판매 가격과 동등한 가격으로 판매할 수 없고 이에 따라 미국 특허법에서 보장된 보상을 받을 수 없기 때문에 미국 회에서의 판매는 미국 특허권을 소진 시킬 수 없다고 주장 한다”

“특허권에 지역적 제한을 가하는 것은 저작권의 보호와 구별하는 이유가 되지는 못하고 특허권과 저작권 모두 역외 효과 (extraterritorial effect)가 없다. 또한 이러한 지역적 제한이 Lexmark의 주장을 뒷받침하지도 않는다. 특허권자가 어떠한 가치가 적당한 것이라고 판단하던지 상관없이 특허권자가 특허된 제품에 대해서는 권리를 포기하겠다는 결정에 의

해서 발생하는 것으로서 특허권자가 특허권을 수여함으로써 발생하는 제한이 특허 소진이다. 특허권자가 해외에서는 미국 내에서 만큼 그 제품에 대한 가치를 요구할 수 없을지도 모른다. 대신에, 특허법은 특허권자가 한 번의 보상을 받으면 그 보상이 만족할만한 것인지 여부와 관련 없이 그 제품이 특허 독점의 범위를 벗어나는 것일 것을 요한다.”

“또한 *Boesch v. Graff*, 133 U.S 697 (“*Boesch*”)에서 본 법원이 판시한 내용은 본 판결과 상충되지 않는다. *Lexmark*가 주장과 다르게 *Boesch* 케이스는 모든 외국에서의 판매가 특허 소진을 면제한다고 판단하지 않았다. *Boesch* 케이스에서 본 법원의 판단은 특허권자가 외국에서 일어난 거래 (transaction)과 아무런 관련이 없는 경우 외국에서의 판매는 미국 특허권자의 권리를 소진시키지 않는다고 판단한 것이다”

“마지막으로 미국 정부는¹⁹⁶⁾ 특허권자가 명확히 특허 소진에 관한 권리를 가지고 있지 않는 한 (unless expressly reserves those rights) 외국에서의 판매는 미국 특허권을 소진시킨다는 중도적 입장 (middle-ground position)을 취하고 있다. 이러한 명시적 보유 원칙 (express-reservation rule)은 외국의 매수인들은 특허권자의 제품을 자유롭게 사용 및 재판매를 할 수 있다는 기대를 가지고 있다는 점을 근거로 하는 것으로서 특허 소진의 적용이 가정된다는 논리이다.”

“하지만, 하급심 법원 (연방 항소 법원)은 오랫동안 특허권자에게 자신의 권리를 유보할 수 있는 권리를 허락하여 왔다. 따라서 이러한 선택

196) US Solicitor General (연방 대법원에 대하여 미국 연방 정부를 대리하는 직위)의 Amicus Brief

(option)은 특허권자에게 남겨져 있다. 하지만 미국 정부가 제시한 여러 조화롭지 못한 판결들이 특허권자가 미국 외에서 판매를 할 때 자신의 (특허 소진에 관한) 권한을 보유하고 있다는 기대와 관련한 근거를 제시하지는 못하고 있다.¹⁹⁷⁾¹⁹⁸⁾ 또한 명시적 보유 원칙의 이론적 근거가 특허권자와 매수자 사이에 거래에서 발생하는 각 당사자들의 기대에 초점을 맞추고 있는데 이는 잘못된 것이라 하겠다. 왜냐하면 계약에 의해 다루어지는 양 당사자 간의 거래보다 특허 소진에 관한 것이 초점을 맞춰야 하는 부분이기 때문이다.”

“이미 판매된 제품이 시장에서 거래된 후에도 특허권을 부여하는 것은 양도 제한 금지의 원칙에 반하기 때문이다. 결국 특허권의 제한 및 지역적 제한은 특허권 소진과 관련이 없으며 문제가 되는 것은 특허권자가 그 제품의 판매와 관련된 결정(decision) 이다.”

제 4절 소결

연방 대법원은 Kirsaeng 케이스에서 저작권법은 보통법상 특허 소진 이론의 적용에 있어서 지역적 제한을 가하지 않았고, 저작권법 법문의 해석으로 보아도 상기와 같은 해석이 자연스러우며 의회가 입법을 하는 과정에서 지역적 제한을 가하려고 하는 의도가 없었다고 판단하면서 국제

197) In the 1890s, two circuit courts - in cases involving same company - did hold that patentees may use express restrictions to reserve their rights in connection with foreign sales (Dickerson v. Tinling 84 F.192, 19-195, Dickerson v. Matheson 57F 524, 527)

198) And in 2001, the Federal Circuit adopted its blanket rule that foreign sales do not trigger exhaustion even if the patentee fails to expressly reserve its rights.

소진 이론을 지지하였다.

이러한 연방 대법원의 판단을 통해서 특허법에서도 비슷하게 적용될 것이라는 점이 어느 정도 예상은 되었고, 본 사안에서 연방 대법원은 특허법도 보통법상의 first sale doctrine을 통해 양도 제한 금지 원칙에서 출발을 하였고 특허법 법문의 해석상 입법 당시 의회가 특허 소진 이론에 지역적 제한을 가하려는 의도를 찾을 수 없다고 판단한 것이다.

아울러 특허법과 저작권법은 그 법의 목적이 상당히 유사한 점 등을 들어 특허 소진과 관련하여 상기 두 개의 법에 대해 달리 적용할 근거를 찾기 힘들다고 판단하였다. 결국 현행 특허법의 해석상으로는 특허권의 국제 소진 이론을 부정할 근거를 찾기 힘들며 만약 미국 의회가 자국 산업의 보호 등을 이유로 국내 소진의 타당성을 주장하고자 한다면 특허법 규정을 변경을 시도할 수는 있는 것으로 판단이 된다.

한편 Lexmark는 외국에서의 판매와 미국 내에서의 판매에 대해서 특허권자가 받는 보상의 가치가 다를 개연성이 매우 큰 점을 들어 국내 소진을 주장하지만 연방 대법원은 특허권자가 특허된 제품에 대해서 어떤 가치를 받는 것이 특허 소진을 야기하는 근거가 될 수는 없고, 특허권자가 받는 보상의 크기와 무관하게 일단 한 번의 보상을 받으면 그 제품에 대한 추가적인 보상의 권리를 포기하겠다는 결정을 한 것이므로 특허 소진을 야기한다고 보았다.

특허권자가 받는 보상의 크기가 미국 내에서의 판매일 때와 외국에서의 판매 일 때가 반드시 다르다는 주장도 현실적이지 못하며, 특허 소진의

적용에 특허권자의 특허 가치에 대한 주관적 판단이 가미되는 것 역시 적절치 못하므로 Lexmark의 주장은 그 근거가 약하다고 판단이 된다.

또한 연방 대법원의 판단과 같이 Boesch 케이스에서 특허권자는 특허된 제품을 판매한 적이 없으며 독일 제조업자는 특허권자로부터 미국 내에 판매할 수 있는 권한을 받은 적도 없다. 따라서 연방 대법원의 판시와 같이 특허된 제품에 대해서 판매를 할지 여부, 즉 그러한 판매를 통해서 그 제품에 대한 특허권을 소진시킬지 여부에 대해서는 특허권자만이 결정할 수 있고 이런 관점에서 Boesch 케이스의 인용은 국내 소진 이론을 뒷받침할 근거가 되지 못하는 것으로 판단된다.

마지막으로 연방 대법원은 미국 정부가 제시한 특허권자가 해외에서의 판매에 대해서 특허 소진을 일으키지 않는다는 명확한 권리를 유보하지 않는 한 그 해외에서의 판매에 대해서 소진 이론을 적용시키자는 논리에 대해서 특허권자가 가하는 지역적 제한이 특허권 소진 이론의 적용과는 관련이 없다고 하면서 미국 정부의 논리를 부정했다.

앞서 Quanta 케이스에서도 살펴보았듯이 연방 대법원은 묵시적 라이선스와 특허소진과는 별개로 판단하고 특허권자가 가하는 지역적 제한으로 인해 제 3자에게 미국으로의 수입에 관한 묵시적 라이선스를 준 것은 아니라고 할 수 있으나 특허된 제품의 판매로 인해 특허권자의 권리는 소진된다고 본 것이다.

제6장 결론

제 1절 서설

앞서 살펴 본 바와 같이 Lexmark 케이스에서 연방 대법원이 특허 국제 소진 이론을 적용하기까지 하급심 법원에서는 국제 소진 이론의 적용을 두고 많은 논란이 있었다.

연방 항소 법원은 Jazz Photo 케이스 Lexmark 케이스 등 특허권자가 직접 미국 외에서 판매를 한 경우에는 미국 특허권자의 특허권을 소진시키지 못한다고 판단하였다. 하지만 Jazz Photo 케이스와 달리 조건 없는 글로벌 라이선스를 받은 라이선시가 미국 밖에서 권한 있는 판매를 한 경우에 그 라이선시가 판매한 제품을 제 3자가 미국 내로 수입 및 판매하는 행위의 경우에는 Tessera 케이스 및 MPT 케이스에 의해 미국 특허권자의 특허권은 소진 된다고 보았다. 즉 특허권자가 직접 판매한 경우가 아닌 글로벌 라이선스를 가진 라이선시에 의한 미국 외에서의 판매이기 때문에 이전의 Jazz Photo 케이스와는 구분을 하여야 하며 이 케이스를 직접적으로 적용하여 국제 소진이 된다고 판단할 수 없을 것이다.

Lexmark 케이스에서 연방 항소 법원은 국제 소진 이론의 적용을 부정하였다. 즉 미국 외에서의 권한 있는 판매를 통해서도 미국 특허권을 소진시킬 수 없으며 미국으로의 수입 등에 대한 권한을 별도로 받을 것을 요구 하고 있다. 하지만 연방 대법원은 미국 외에서 정당한 권한 있는

판매는 미국 내에서의 판매와 마찬가지로 특허법에 의해 특허권자의 권리를 소진시킨다고 판단하면서 논란을 종식시키고 국제 소진 이론을 적용하기에 이르렀다.

이러한 연방 대법원의 입장은 특허권자가 직접 해외에서 판매한 경우 및 라이선스에 의한 판매이든 구별 없이 미국 특허권자의 특허권을 소진시킨다고 할 것이다. 나아가 상기 라이선스가 미국으로의 수입 및 판매에 대한 권한을 부여받았는지 여부는 이러한 국제 소진 이론의 적용에 영향을 미치지 않는다고 할 것이다. 즉, 미국 외에서 판매에 대한 권한을 가진 자라고 하더라도 해외에서의 그 판매는 권한 있는 판매로서 미국 특허권자의 특허권을 소진시킨다고 볼 것이다.

이하에서는 국제 소진의 당위성에 대해서 검토해 보겠다.

제 2절 국제 소진의 당위성

앞서 살펴본 바와 같이 국제 소진 이론이 국내 소진 이론에 비해 합리적이라고 판단되는 이유는 다음과 같다.

첫째, 특허 소진 이론이 단 한 번의 보상을 받도록 하는 것을 기본 구조를 바탕으로 한다는 점을 감안할 때 그 적용에 있어서 지역적 제한을 가하는 것은 허락하지 않는다고 보는 것이 타당해 보인다. 특허 제도의 기본적이고 가장 중요한 목적은 기술과 과학의 진보를 추구하는 것이라고 할 수 있고 특허권을 확보한 발명자에게 보상을 하는 것은 부차적인 목적이라고 할 수 있다.

따라서 Jazz Photo 이하 국내 소진 이론에 의하면 특허권자는 같은 제품에 대해서 여러 번의 보상, 즉 미국 외에서의 판매 등에 대한 보상과 미국 내에서의 판매 등에 대한 보상을 받게 됨으로서 특허권자에게 부당한 이익을 가져다주는 결과를 초래한다.

둘째, Lexmark 케이스에서 연방 대법원이 판단하였듯이 보통법상의 소진 이론 (first sale doctrine)은 지역적 구분을 하지 않고,¹⁹⁹⁾ 특허 소진과 저작권의 소진은 둘 다 보통법상 first sale doctrine을 그 바탕을 두고 있다는 점에서 Kirsaeng 케이스에서 저작권의 국제 소진 이론이 특허법에 달리 적용되어야 하는 필요성이 없어 보인다. 아울러 연방 대법원이 설시처럼 만약 의회가 특허법에 대해서 특허 소진에 대한 지역적 제한을 가하고자 하는 의도가 있었다라면 특허법 법문 상 이러한 점이 확인되어야 할 것인데 현행 특허법에는 이러한 규정은 없다고 할 것이다. 향후 의회가 입법을 통하여 특허법을 개정할 수는 있을지언정 현 규정상 국제 소진을 인정함이 타당해 보인다.

결론적으로 보통법과의 관계 및 현행법의 규정상 Jazz Photo등 국내 소진 이론의 적용은 상기 보통법에서 요구하는 것 이상으로 특허권자의 권리를 확장시키는 결과를 초래한다고 볼 수 있다.

셋째, 현대의 복잡하고 다양한 산업 형태를 고려할 때 국내 소진 이론의 적용은 매우 비효율적이고 관련된 시장의 생산자 및 소비자에게 악영향을 미치는 결과를 초래하게 된다.

199) Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 S.Ct.

즉, 휴대폰, 컴퓨터 및 자동차등 현대의 제품을 볼 때, 하나의 제품이 굉장히 많은 수의 부품을 포함하고 있는 경우가 다반사이고 아울러 각각의 부품이 여러 국가에 걸쳐 생산 및 판매 되는 경우가 종종 있을 수 있다. 이런 경우 최종 제품의 생산자 또는 판매자는 그 제품이 내포하고 있는 각각의 무수한 부품들과 관련되어 있는 특허권에 대해서 조사를 하여야 할 필요가 있고 그 각각에 대해서 복수의 라이선스를 받는 것을 고려해야만 한다. 여기에 더하여 국내 소진 이론의 적용을 하게 된다면 최종 제품의 생산자 또는 판매자는 각 국가별로 라이선스를 받아야 하는 불편을 초래하게 된다.

반면 특허권자는 부품의 생산자 뿐 아니라 완제품의 생산자에게까지 여러 단계에서 특허 로열티 수입을 확보 할 수 있는 가능성이 높아진다. 물론 특허 소진과 별도로 각각의 특허된 부품 및 제품에 대해서 라이선스를 받음으로서 문제를 해결 할 수 있지만, 실제 계약의 다양성, 복잡성 등을 고려하면 완제품의 판매자가 겪는 불확실성은 상당하다 할 것이며 국제 특허 소진 이론의 적용이 이러한 비효율성을 완화하는 시대적 흐름이라고 판단된다. 왜냐하면 이러한 비효율성은 결국 제품의 가격을 높이는 결과를 초래할 것이고 당연히 최종 소비자의 이익을 해치게 될 것이기 때문이다.

참 고 문 헌

단행본

1. 신경섭 - 미국특허침해 소송론 (주시그마프레스, 2011년 11월 발행 (제 1쇄)
2. 정상조, 박준석 - 지적재산권법 (제 2판, 2011년)
3. Janice M. Mueller저서, “Patent Law“책자, 제 4판

논문 / 기고문 / 보고서

1. 박준석 - 특허·상표·저작권에 걸친 소진원칙의 통합적 분석 제안
2. Christopher Stothers 저서, Patent Exhaustion: the UK perspective, 16th Annual Conference on Intellectual Property Law and Policy, Fordham University School of Law, 27 March 2008
3. Samuel F., Ernst Patent exhaustion for the exhausted defendant : Should parties be able to contract around exhaustion in settling patent litigation?
4. 박준석 - Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 小考 (2008)

5. Harold C. Wegner 저서, INTERNATIONAL PATENT EXHAUSTION

6. Yar R. Chaikovsky & Keith Slenkovich 기고, Recent Decisions in Patent Exhaustion: Bowman, Kirtsaeng and other developments impacting the exhaustion doctrine

7. Dennis Crouch 기고, Federal Circuit takes on En Banc Patent Exhaustion Case to Examine Impact of Kirtsaeng and Quanta (April 14, 2015) 출처 :
<http://patentlyo.com/patent/2015/04/federal-exhaustion-kirtsaeng.html>

8. Quanta Computer v. LG Electronics: The U.S. Supreme Court Breathes New Life Into the Patent Exhaustion Defense (June 2008) 출처 :
<http://www.jonesday.com/i-quanta-computer-v-lg-electronics-the-us-supreme-court-breathes-new-life-into-the-patent-exhaustion-defense-06-13-2008/>

9. Paul, John C. 기고, The U.S. Supreme Court Clarifies Patent Exhaustion (September 1, 2008)

10. Kevin Tottis 기고, SCOTUS Adopts International Copyright Exhaustion in Kirtsaeng (March 21, 2008) 출처 :
<http://www.ipwatchdog.com/2013/03/21/scotus-adopts-international-copyright-exhaustion-in-kirtsaeng/id=37794/>

11. Dennis Crouch 기고, First-Sale Doctrine: Authorized Foreign Sales Exhaust US Copyrights [and US Patents] (March 19, 2013) 출처 :
<http://patentlyo.com/patent/2013/03/first-sale-doctrine-authorized-fore>

ign-sales-exhaust-us-copyrights-and-us-patents.html

12. Adam R. Bialek, Kerianne Losier 기고, Supreme Court Declines to Decide Whether the “First Sale Doctrine” Should Apply to Patent Law (April 1, 2013)

13. SanDisk brief, Case: 14-1678 Filed: 01/16/2015

14. Round Rock brief Case: 14-1678 Filed: 10/03/2014

판례

1. Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617, 625 (2008)

2. Jazz Photo Corp. v. ITC, 264 F.3d 1094 (Fed.Cir. 2001)

3. Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Benun, 463 F.3d 1252 (Fed.Cir. 2006)

4. Fujifilm Corp. v. Benun, 605 F.3d 1366 (Fed.Cir. 2010)

5. Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp., 249 F. Supp. 2d 434, 450

- (D.N.J. 2003)
6. Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp. 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005)
 7. Round Rock Research LLC v. SanDisk Corp., case number 1:12-cv-00569, in the U.S. District Court for the District of Delaware
 8. Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. 133 S. Ct. 1351 (2013)
 9. Princo Corp. v. ITC, 616 F.3d 1318, 1328 (Fed.Cir. 2010) (en banc);
see also, U.S. v. Masonite Corp., 316 U.S. 265, 278 (1942)
 10. LG Electronics., Inc. v. Hitachi Ltd., 655 F. Supp. 2d 1036, 1044-45.
(N.D. Cal. 2009)
 11. Ninestar Tech. Co. v. ITC, 667 F.3d 1373 (Fed.Cir. 2012)
 12. Tessera, Inc. v. ITC, 646 F.3d 1357, 1369-70 (Fed. Cir. 2011)

13. London v. Carson Pirie Scott & Co., 946 Case: 14-1678.

14. United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 250 (1942)

15. TransCore, LP v. Elec. Transaction Consultants Corp., 563 F.3d 1271, 1275 - 76 (Fed. Cir. 2009)

16. Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech., Inc., 995 F.2d 1566, 1568 (Fed. Cir. 1993)

17. Lexmark Int'l. v. Impression Prod. (Fed. Cir. 2015) (en banc)

18. Aro Manufacturing Co. v. Convertible Replacement Co., (377 U.S. 476 (1964))

19. Certain Ink Cartridges and Components Thereof, Inv. No. 337 - TA
- 565

20. STMicroelectronics, Inc. v. SanDisk Corp. (E.D. Tex. 2007)

21. Multimedia Patent Trust v. Apple Inc., 2012WL 6863471 (S.D. Cal. Nov.9, 2012)

22. Impression Products Inc. v. Lexmark International Inc. (Supreme Court, 2017)

Abstract

International Patent Exhaustion In The United States

Hwang, Ju Chul
Intellectual Property Law
The Graduate School
Seoul National University

Under patent exhaustion doctrine, if products covered by a patent right have been sold by somebody who has an authority for the sale, the patent right of the patent holder is said to be exhausted. It is also called as first sale doctrine.

When first sale of a patented product occurs in the US, then patent exhaustion doctrine would apply for the subsequent sales. However, sales could be occurred in another countries and the license between licensor and licensee gets complex. Until recent US Supreme Court's decision in *Lexmark*, it has been unclear whether the authorized sale outside of United States exhausts the US patent right.

Against this background, it is worth to take a close look at recent

decisions as for the patent exhaustion. By doing this, we may be able to get a sense of the patent exhaustion trend in connection with international exhaustion in the United States.

**keywords : Patent Exhaustion, International Exhaustion,
Domestic Exhaustion, Lexmark**

Student Number : 2014-20832