

특허권, 상표권, 지식재산권, 라이선스, 권리소진, 최초판매원칙, first sale doctrine 관련

판결



1. 권리소진 개요

특허권자, 상표권자, 권리자 또는 적법한 실시권자에 의해 적법하게 양도되면 특허권, 상표권, 지식재산권이 소진되고, 양수인은 소유권자로서 권리제한을 받지 않기 때문에 양수인, 그 이후 거래자, 취득자는 모두 특허권, 상표권, 지식재산권의 침해하지 않는다는 것이 권리소진의 이론입니다. 적법하게 양도된 물건에 대해서도 실시할 때마다 특허권자의 허락을 받아야 한다면 유통 및 거래안전을 저해하고, 특허권자, 권리자에게 반복적인 권리행사를 허용한다면 특허발명의 실시 대가를 중복하여 확보할 수 있는 기회가 부여되어 부당하기 때문입니다.

2. 미국연방대법원 *Impression v. Lexmark* (May 30, 2017) 판결

미국연방대법원은 특허 제품의 판매 조건이나 국내외 판매 지역을 불문하고 최초판매로 특허권이 소진된다고 판결하였습니다. 즉, 특허권자가 정한 판매조건을 위반하여 특허 제품을 구매한 자에게도 최초 판매 원칙이 적용된다는 것입니다. 특허권자가 구매자에게 특허 제품을 정당하게 사용하거나 재판매할 수 있는 권리를 제품의 판매와 동시에 부여하였다고 판단하였습니다. 즉, 최초 판매 원칙은 특허권자의 특허 제품 판매 시에는 예외 없이 자동적으로 적용된다는 취지입니다.

또한, 미국 *Impression* 판결은 특허권자의 판매 뿐만 아니라 라이선스 실시권자의 판매에도 그 즉시 특허소진 법리를 적용된다는 내용입니다. 라이선스 실시권자의 판매도 특허권자의 판매와 동일하게 취급하여 실시권자가 판매하는 즉시 특허권 효력은 소멸된 것으로 해석하였습니다. 조건부 실시권에 의해 특허 소진이 배제될 여지를 완전하게 차단한 것입니다.

3. 방법발명 특허권리 소진 범위 - 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결

(1) 특허법 제2조 제3호는 발명을 '물건의 발명', '방법의 발명', '물건을 생산하는 방법의 발명'으로 구분하고 있다. '물건의 발명'(이하 '물건발명'이라고 한다)에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하 '특허권자 등'이라고 한다)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다. 따라서 양수인이나 전득자(이하 '양수인 등'이라고 한다)가 그 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다.

(2) '물건을 생산하는 방법의 발명'에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법에 의하여 생산한 물건을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지이다. '물건을 생산하는 방법의 발명'을 포함한 '방법의 발명'(이하 통틀어 '방법발명'이라고 한다)에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것이라면, 방법발명의 특허권은 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로, 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다.

(3) 방법발명도 그러한 방법을 실시할 수 있는 장치를 통하여 물건에 특허발명을 실질적으로 구현하는 것이 가능한데, 방법발명이 실질적으로 구현된 물건을 특허권자 등으로부터 적법하게 양수한 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시할 때마다 특허권자 등의 허락을 받아야 한다면, 그 물건의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해할 수 있다. 그리고 특허권자는 특허법 제127조 제2호에 의하여 방법발명의 실시에만 사용되는 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 양수인 등이 그 물건으로 방법발명을 사용할 것을 예상하여 그 물건의 양도가액 또는 실시권자에 대한 실시료를 결정할 수 있으므로, 특허발명의 실시 대가를 확보할 수 있는 기회도 주어져 있다. 또한, 물건발명과 방법발명은 실질적으로 동일한 발명일 경우가 적지 않고, 그러한 경우 특허권자는 필요에 따라 특허청구항을 물건발명 또는 방법발명으로 작성할 수 있으므로, 방법발명을 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적인 이유가 없다. 오히려 방법발명을 일률적으로 특허권 소진 대상에서 제외한다면 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 손쉽게 회피할 수 있게 된다.

4. 상표라이선스 계약조건 위반 판매제품과 권리소진: 대법원 2020. 1. 30. 선고

2018도14446 판결

(1) 상표권자 또는 그의 동의를 얻은 자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 참조).

(2) 한편, 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다.

(3) 하지만 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다.

(4) 상표권의 통상사용권자가 인터넷쇼핑몰에서의 판매를 일부 제한하는 계약조건을 위반하여 피고인에게 상표가 부착된 제품을 공급하고 피고인이 인터넷으로 이를 판매하였는데, 피고인이 상표권자의 동의를 받지 않고 인터넷쇼핑몰에서 상품을 판매한 것은 상표권 침해죄에 해당한다고 기소된 사안에서, 대법원 판결은, 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품이 유통된 경우 일률적으로 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수 없고 제반사정을 고려하여 상표권의 소진 여부를 판단해야 한다는 원칙을 최초로 판시하였고, 이 사건에서는 통상사용권자가 피고인에게 상품을 양도함으로써 해당 상품에 대한 상표권은 소진되어 상표권자가 상표권을 행사할 수 없고, 또한 피고인에게 상표권침해의 고의도 인정되지 않는다고 판결함. 권리소진 인정 사례

지재권분쟁, 침해대응, 형사/민사소송, 손해배상, 심판소송, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com