

소모품을 특허로써 어떻게 보호할 것인가?

2015년 6월 21일



류카 아키히로 (Aki Ryuka)
일본 변리사
미국 변호사 (캘리포니아주)

모리카와 고이치 (Goichi Morikawa)
일본 변리사

This information is provided for general informational purposes only, and is not intended as legal advice. Because every case is unique, readers should not take any action, or refrain from acting based on this information without first consulting their own attorneys. The law is constantly developing, and this information may not be updated with each and every development. The mere presentation of this information does not create an attorney-client relationship with RYUKA IP Law Firm. RYUKA IP Law Firm specifically and wholly disclaims liability for this information.

소모품 비지니스

소모품의 판매액이 제품 본체의 판매액보다 클 수 있음

- 레이저빔 프린터
 - 프린터의 가격: 80,000 엔
 - 토너의 가격: 120,000 엔 / 연
- 잉크젯 프린터
 - 프린터의 가격: 30,000 엔
 - 잉크/종이의 가격: 30,000 엔 / 연
- 본체를 낮은 가격으로 판매하고,
소모품으로부터 이윤을 창출함.

소모품은 호환가능 부품으로부터 보호되어야 함

소모품은 지속적인 판매를 가져옴, 하지만,
호환가능 부품이 종종 생산됨.

ex. 프린터 토너 및 잉크

머신 블레이드 및 네일

정수 필터

“소모품”에 특히 및 이윤을 집중할 것.

ex. 레이저빔 프린터 ⇒ 토너 카트리지

잉크젯 프린터 ⇒ 잉크 카트리지

당소는 소모품에 기술구성을
추가하고 특허를 획득할 것을 제안

단순한 토너 ... 특허가 어려움
토너 카트리지 (드럼, IC 탑재) ... 특허 가능

단순한 잉크 ... 특허가 어려움
잉크 카트리지 (헤드, IC 탑재) ... 특허 가능

본체가 소모품의 특허된 기술구성을 필요로
하도록 설계할 것

특히 가능한 기술구성은
5개의 카테고리로 분류 가능

1. 전기적 접속의 기술구성
2. 기계적 접속의 기술구성
3. 디지털 통신 인터페이스를 제공
4. 소모품에 메모리를 탑재
5. 소모품에 센서를 탑재

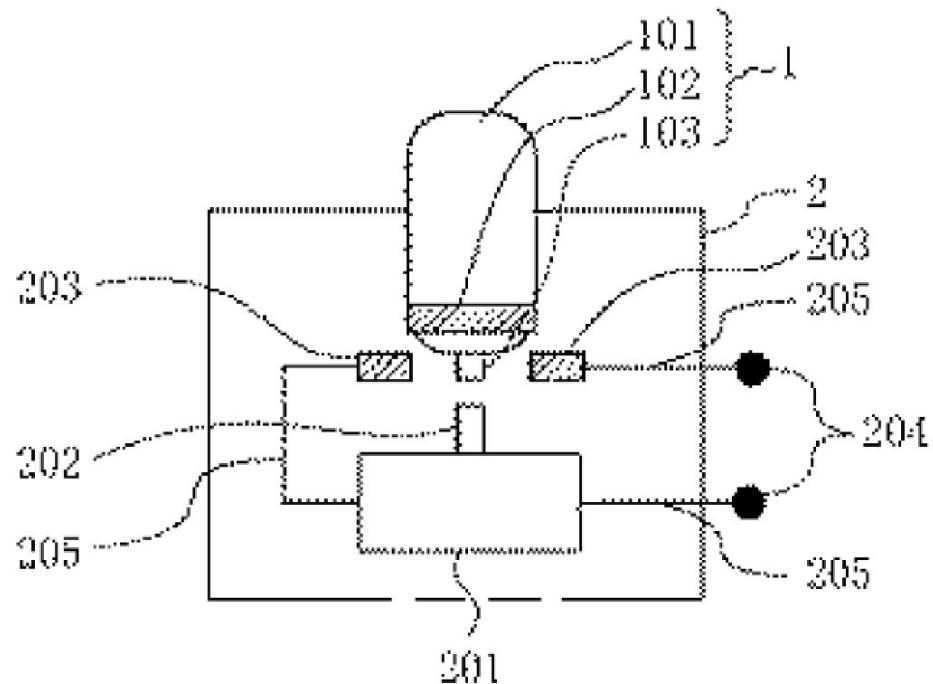
1. 전기적 접속의 기술구성

JP2007-294234

캐논

출원일: 2006년 4월 25일

1. ... 전기적 전도
영역을 포함하는 ...
연료 카트리지.



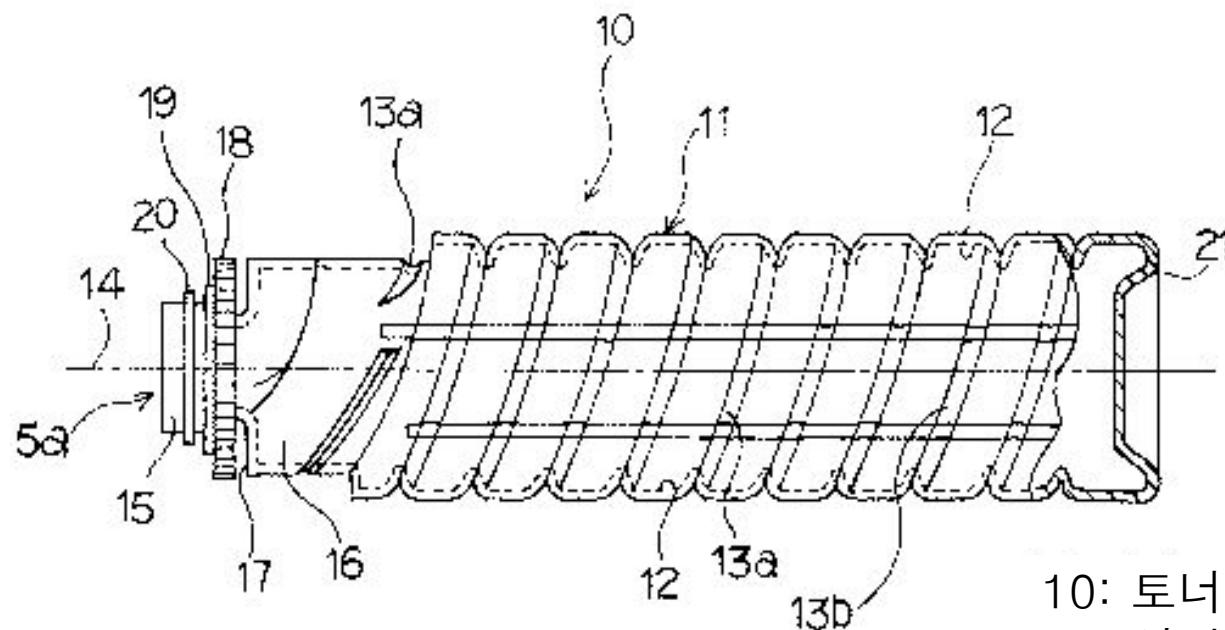
2. 기계적 접속의 기술구성

JP2005-221825

리코

출원일: 2004년 2월 6일

1. …을 포함하는 토너 용기.

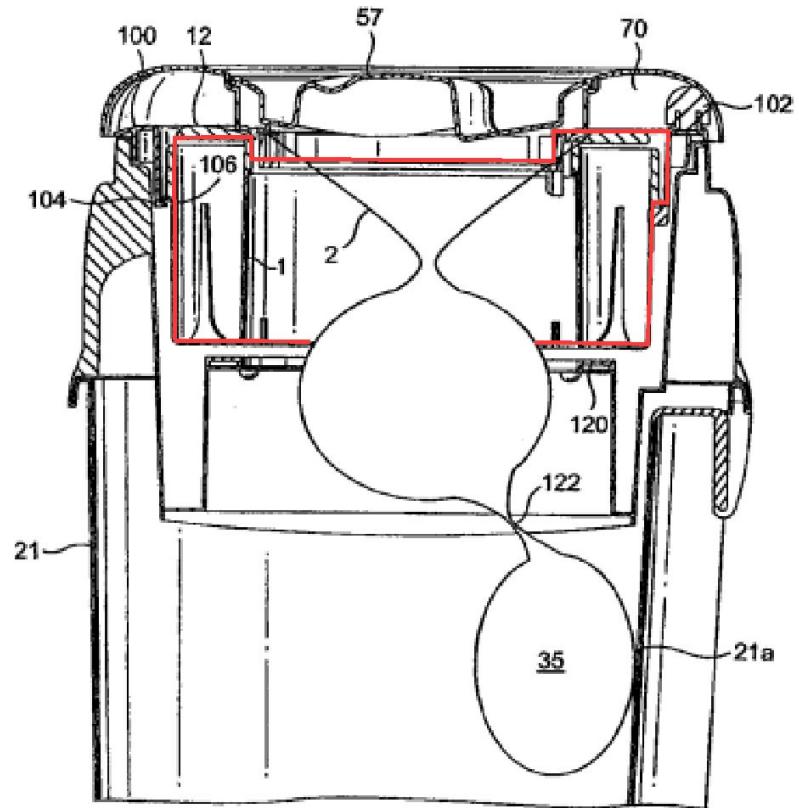


10: 토너 용기
11: 실린더 용기
18: 링 기어

2. 기계적 접속의 기술구성

일본특허 제4,402,165호
Sangenic International Ltd.
출원일: 2009년 6월 5일

14. … 폐기물 저장
봉지에 제공되는 카세트
회전 수단 내에 삽입되는
폐기물 저장 카세트.



호환가능 카세트의 판매자에 의한 침해.

⇒ 1억4천8백만 엔의 손해배상액.

Sangenic v. Applica (지재고재, 2012년 2월 1일)

3. 디지털 통신 인터페이스를 제공

JP2004-335247

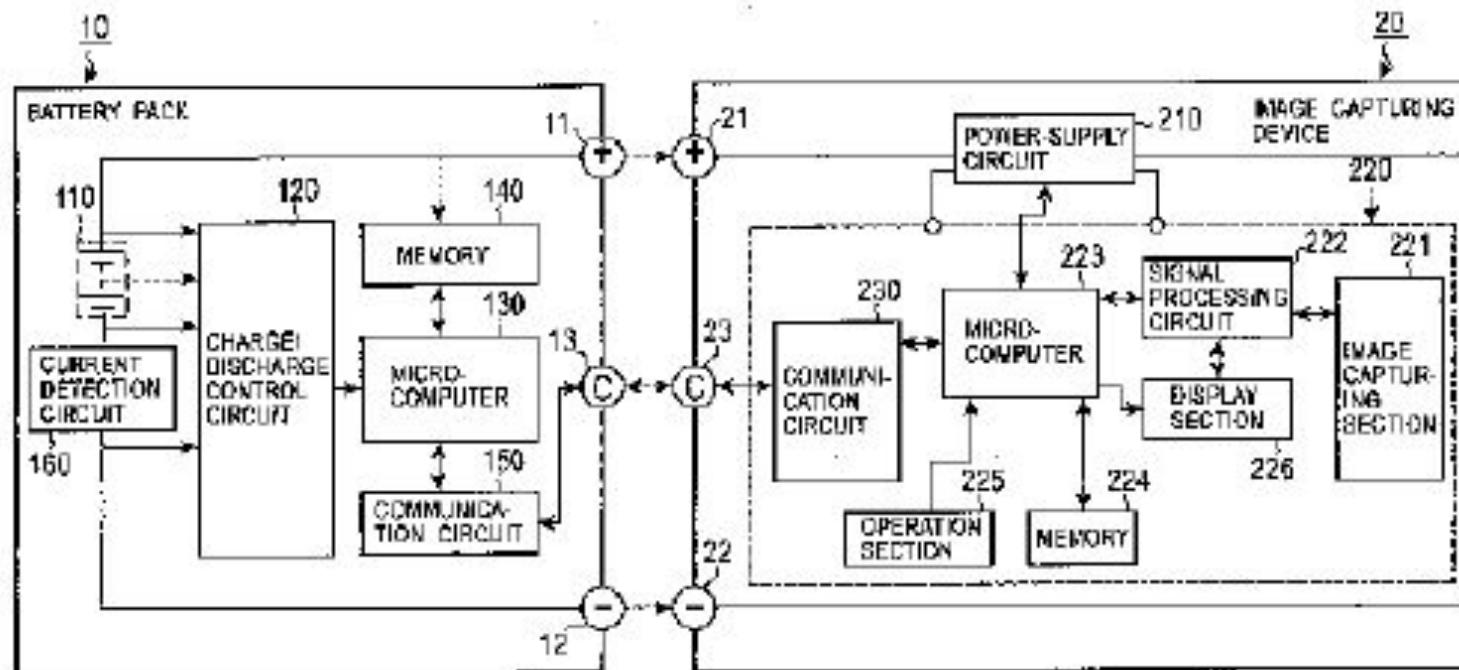
소니

출원일: 2003년 5월 7일

1. 전자기기와 접속하여 전력을 공급하기 위한 통신 단자와,

...

통신 단자를 통해 ... 정보를 전송하기 위한 통신수단을 포함하는 배터리 팩.



4. 소모품에 메모리를 탑재하고 소모품 내에서 그 데이터를 이용

JP2012-128131

리코

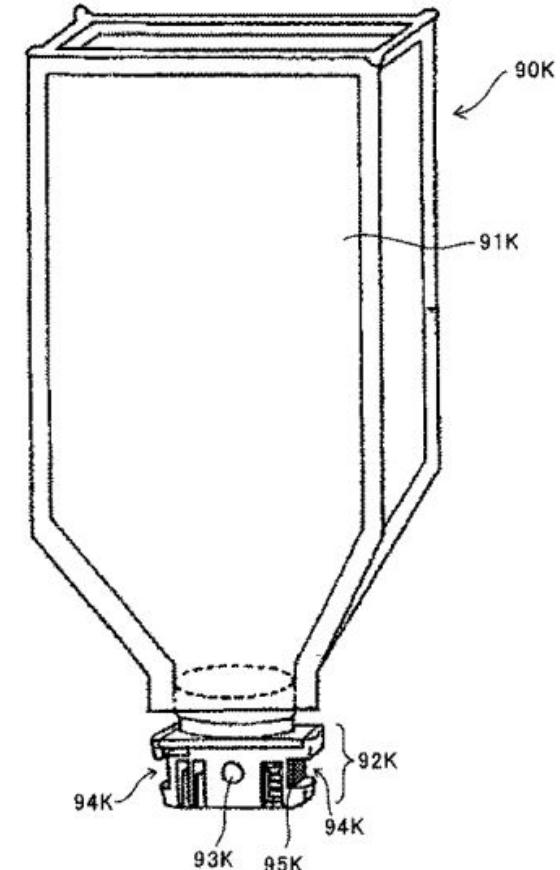
출원일: 2010년 12월 15일

1. ...

토너의 적절한 농도 정보를
저장하기 위한 메모리와,

적절한 농도 정보에 근거하여
토너를 공급하기 위한 공급
제어기를 포함하는

토너 용기.



소모품 내의 메모리에 무엇을 저장해야 하는가?

- 충전량 또는 충전 이력
 - 소비량 또는 이력
 - 온도 또는 온도 이력
 - 적절한 농도 및
- 다른 어떠한 것!

본체가 저장된 데이터의 처리를 필요로 하는 한,
소모품은 보호됨.

5. 소모품에 센서를 탑재

JP2006-99984

캐논

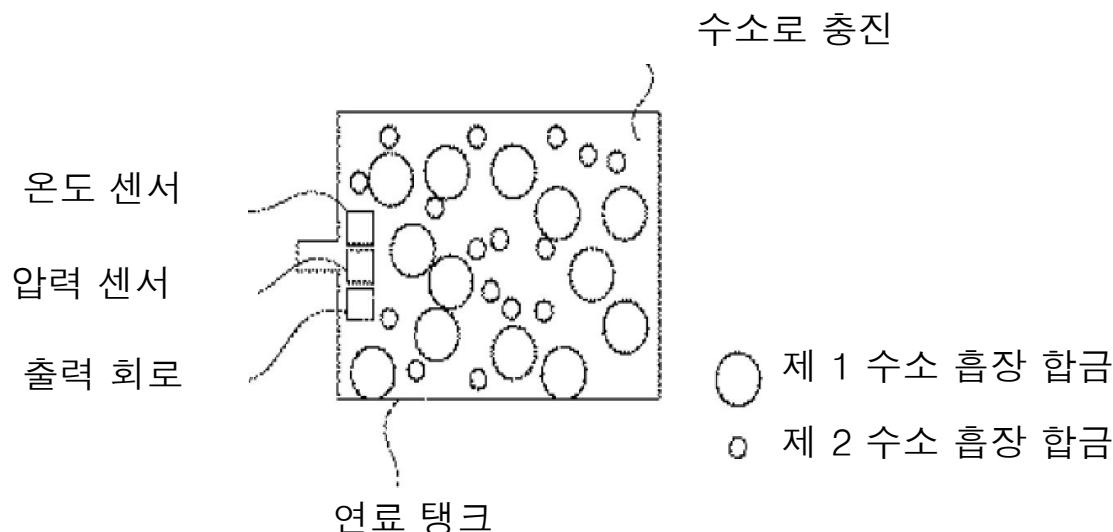
출원일: 2004년 9월 28일

1. ...

수소의 압력을 감지하기 위한 압력 감지기를 포함하는

...

연료전지 배터리용 용기.



센서에 관한 특허를 획득하기 위해, 무엇을 고려해야 하는가?

무엇을 감지할 것인가

⇒ 어떻게 감지할 것인가

⇒ 어디서 감지할 것인가

⇒ 얼마나 많은 영역을 감지할 것인가

⇒ 다수의 센서의 다양성

재사용으로부터 소모품을
어떻게 보호할 것인가?

소모품이 한번 판매되면 특허는 소진될 수 있음 (최고재판소, 1997년 7월 1일)

리사이클 어시스트는 사용된 캐논의 잉크 카트리지를 수집하고 재충전하여 판매하였음.

리사이클 어시스트는 카트리지가 한번 판매되어 특허가 소진되었다고 주장하였음.

캐논 v. 리사이클 어시스트 (최고재판소, 2006년 11월 8일)

캐논 v. 리사이클 어시스트 (최고재판소, 2006년 11월 8일)

일본특허 제3,278,410호

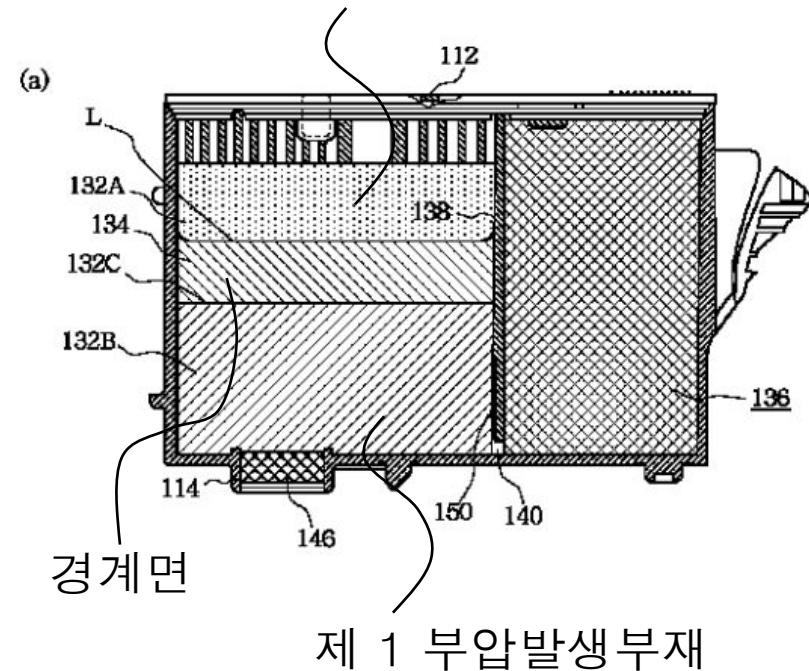
1. ...

압접부의 경계면의 모세관력이 제 1 및 제 2 부압발생부재의 모세관력보다 크고,

... 유지 가능한 양의 액체가 수납실 내에 충진되어 있는
액체 수납 용기.

법원은 하선의 구성요소가 특허의 본질적인 구성요소라고 판단하였음

제 2 부압발생부재



특허의 본질적인 구성요소가 상실된 경우, 소진이 부정될 수 있음

Canon v. Recycle Assist 사건에서, 최고재판소는 다음과 같이 판시함:

“제품이 사용된 때 본질적 구성요소를 상실하였다. 그 후, 잉크를 충진함으로서 본질적 구성요소를 재생산하였다. 즉, 재사용은 새로운 제품을 생산하였다.”

최고재판소는 소진을 부정하고 특허침해를 인정하였음.

특허의 본질적 구성요소로서 포함시킬 제품의 부품은:

- 소모되는 것, 또는
- 본체에 부품이 탑재될 때 또는 사용될 때 손상되는 것

엔지니어들이 소모품 발명을
창작하도록 어떻게 장려할 것인가?

소모품 발명을 창작하기 위해서는 IP 부서로부터의 도움이 필수적

- 소모품에 기술구성이 의도적으로 부가되도록 해야 함
- 이러한 발명은 자동적으로 만들어지지 않음

소모품 발명의 창작을 위한 단계

1. 카피하기 쉬운 소모품을 확인
2. 발명자에게 5개의 카테고리와 그 예시를 소개
3. 브레인 스토밍을 수행

관련된 법률 문제

1. 중국에서 제조된 소모품이 다수의 판매자에 의해 일본 및 다른 국가로 수입될 수 있음.
 - ⇒ 다수의 판매자를 소추하기는 어려움
 - ⇒ 소모품이 생산되는 국가에서 특허를 획득할 것
2. 부정경쟁법 또는 반독점법이 문제될 수 있음.
 - ✗ 경쟁자를 배제하거나 이윤을 보호하기 위한 경우
 - 사용자의 안전과 편리를 위한 경우

⇒ 미국에서의 디스커버리를 고려하여 내부 문서에서 사용되는 문구에 신중을 기할 것.

감사합니다!

•RYUKA•
with Free Vision