

EEC 法院의 商標判例

Cinzano 事件과 併行輸入論

〈1〉

1. 머리말

1973年 10月 5日 뮌헨에서 署名된 이른바 유럽特許條約 (European Patent Convention)은 올해 10月 15日쯤에 發効되어 1978년 6월 1일부터는 새로 創設된 유럽特許廳에서 特許出願業務의 取扱을 開始할 것으로 豫測된다.

EPC는 EEC 加盟 9個國을 비롯하여 EC (유럽共同體) 加盟國들이 거의 加入節次를 마치고 있다. 당초 1948년 4월 18일 파리에서 프랑스, 西獨, 이탈리아, 네덜란드, 룩셈부르크, 벨지움 등 6個國이 서명한 유럽 經濟協力開發機構 (Organization for European Economic Cooperation and Development)를 그 母體로 볼 수 있으며 그뒤 1973년 1월 1일에 英國, 에이레, 덴마크 등 3개국이 EEC에 가입함으로써 9개국이 된다.

EEC는 유럽의 統一을 目標로 하되 우선 域內國家들이 合衆國의 統一에 앞서 域內의 經濟資源을 共同化하여 聯邦의 最高機關에서 統轄하려는 構想인 것이다. EEC가 發足된 후 1951년 4월 18일에는 유럽石炭·鐵鋼共同體가 파리에서 서명되었고 이어 57년 3월 25일 로마에서 EEC와 유럽原子力共同體에 관한 條約이 서명되었다.

그후 EPC는 EEC 9개국 이외에 오스트리아, 핀란드, 그리스, 리히텐슈타인, 모나코, 스페인, 스웨덴, 스위스, 터키, 유고슬라비아 등 10개국이 가입함으로써 모두 19개국이 가입철차를 밟는 중이다. 내년 6월 1일부터 유럽특허청이 업무를 개시하여 域內出願을 受理하게 되면 紛爭處理도 EPC 조약에 따라 處理될 것이 豫想된다.

그러나 현재까지는 EPC가 맹국이라 할지라도 國際工業所有權事件은 EC法院 (Court of Justice of the European Communities)에서 다루고 있다.

예를 들어 EC法院은 EC當事國의 A國에 存在하는 企業이 A국의 法律에 따라 保護되어 商標權과 商號權에 따라 다른 당사국 B에 존재하는 企業의 製品으로 B국의 법률에 의거하여 A국 企業의 商標와 상호에 混亂이 生길만한 名稱을 붙인것의 輸入을 防止함은 競爭制限의 合意가 존재하지 않고 이들 企業間에 아무런 法的 또는 經濟的結合이 존재하지 않는다면 商品의 自由流通에 관한 EEC 조약의 規定과 相衝되는 것이 아니라고 判定한바 있다.

그 가운데에서도 西獨大法院이 이른바 併行輸入問題의 解決을 提示한 事件의 判例로서 Cinzano 사건을 들 수 있으며 이어 몇건의 判例를 계속 紛介기로 한다.

2. Cinzano 事件

(1) 事件概要

어느 法人이 A國과 B國에서 同一商品에 관한 同一商標에 대하여 權利를 設定하였다 하여 A국에서 이 상품이 그 법인에 의해 또는 그 同意를 얻어 市場에 出荷했을 때 그 流通된 商品이 B국에 輸入되었을 때에 그 수입은 併行輸入이라고 한다는 것이다.

國際적으로 論議된 병행수입문제의 해결을 제시한 Francesco Cinzano & Cia, Ambtt. V Java Kaffeegeschafle Gmb H & Co. 事件에 대한 西獨大法院 1973年 2日 2日 判決이며, 事件의 概要는 다음과 같다.

原告는 이탈리아會社 Francesco Cinzano & Cia, S.P.A의 西獨系列會社이며 Cinzano의 語義로 되거나 또는 그를 포함한 몇가지의 西獨商標의 商標權者로서 母會社가 生産하는 Cinzano 벨모트를 이탈리아로부터 수입하여 그것을 서독에서 瓶詰販賣한다.

被告는 함부르크와 周邊에서 많은 販賣店을 열고 스페인과 프랑스

에서 생산하고 瓶詰된 Cinzano 벨모트를 판매한다. 스페인의 벨모트는 前記原告의 母會社의 스페인系列會社에 의해 생산판매되고 프랑스의 벨모트는 原告 母會社의 프랑스의 實施權者에 의해 생산판매된다. 피고는 스페인과 프랑스에서 들여오는 병에는 각각 스페인벨모트, 프랑스벨모트의 레벨을 貼付한다.

원고는 피고가 서독에서 스페인과 프랑스의 벨모트에 Cinzano의 상표를 붙여서 판매함을 禁止하도록 請求하였고 피고는 그 판매상품도 같은 Cinzano 제품이라고 應答하였다.

地方法院은 병위에 스페인 또는 프랑스의 제품은 원고가 서독에서 판매하는 것과는 맛이 다르다는 것을 明瞭하게 表示하지 않는 限 스페인 또는 프랑스의 제품을 Cinzano의 標識를 붙여서 판매해서는 안된다고 했다. 이에 대해 當事者들은 직접 대법원에 上告했다.

(2) 西獨大法院의 意見

이에 대한 대법원의 意見인즉 Cinzano 인 標識에 대해 인정되는 西獨國內에서의 상표권은 스페인 또는 프랑스에서 수입된 Cinzano 포도주를 서독국내에서 판매함을 금지하는 權限을 원고에게 賦與하는 것은 아니다. 피고는 商標法 第24條가 의미하는 범위에서 違法으로 표지를 붙인 상품을 판매하고 있는 것으로는 되지 않는다는 것이었다.

(3) 法院判決要旨

이 사건의 판결은 前에 있었던 世稱 Maja 사건 또는 오스트리아대법원의 Agfa 사건판결등을 參照로 상표권의 消滅에 대하여 前提하고 권리의 소멸이란 상표법을 근거로 하여 商標權者의 同意를 얻어서 상표를 붙인 다음 유통상태에 둔 상표의 繼續的인 擴布를 阻止함은 商標 獨

占權의 限定的인 목적에 합치하지 않는다는 法的概念의 簡潔한 比喩的表現이라 할만하다. 물론 상표를 붙인 상품에 상표권자의 동의 없이 변경이 加해진 때는 다르지만 이 판결은 商標權消滅理論을 固守한다는 것이다.

이 사건은 Maja 사건과는 다르며 本件에서 상품에 상표를 붙여서 유통하게 한 當事者는 서독국내의 상표권자는 아니다. 소멸의 의문이 適用될수 있으나 없느냐는 스페인의 系列會社 또는 프랑스의 實施權者의 行爲가 서독상표법에 따르면 원고가 상품에 상표를 붙여 유통하게끔 한 행위와 같은 행위로 判斷되는지의 與否에 관계된다.

그리고 프랑스의 계열회사나 프랑스의 실시권자도 같은 根源(이탈리아의 母會社)에서 각각 상표권을 取得했기 때문이다. 여기서 하나의 그룹에 屬하는 각각 獨立한 國內의 회사는 하나의 實體를 構成되게 되므로 이른바 屬地性의 이론은 상품에 상표를 붙여 그것을 外國市場에 내놓는 國內상표권자가 그후에 外國에서 實行한 使用이란 행위를 再次國內에서 실행할 수 있는 것까지도 의미하지는 않는다고 판단하였다.

Maja 사건과 또한 다른 점은 같은 상표를 붙여서 수입된 상품의 質이 다르다는 사실이다. 판결은 서독상표법 제 1조에 따르면 상표법은 상표를 그 出處表示機能에서만 보호하는 것으로 하고 다시 Champagne Heidsieck & Cie, Monopole Societe Anonyone V, Buxton(1929) 47 R.P.C. 28에서의 英國 高等法院 判決을 引用했다.

이른바 상표의 品質保證機能에 대하여도 판결은 대법원이 상표는 법적인 의미에서 보증기능을 갖지 않는다고 해온데 따른다는 것을 밝혔다.

上告에서는 서독의 公衆은 모든

Cinzano 포도주는 이탈리아에서 생산된다고 믿고 있는데 피고가 현재 판매하는 물건은 이탈리아産이 아니므로 상표의 出所表示機能은 어느 쪽이던 侵害된 것으로 된다고 다투었으나 판결은 이에 대하여 상표법이 보호하는 出所의 概念은 생산의 現場에 관계되는 것은 아니며 상표를 붙인 상품이 어느 特定企業에 起源을 갖는 것이라고 하는 사실을 表現하는 것으로 보았다.

(4) 解 說

공업소유권의 속지성이론은 論議되어 때로는 誤解도 있었으나 이는 國際私法의 規範의 하나에 지나지 않으므로 市場分割의 道具가 되어서는 안된다. 따라서 상표권의 소멸이론이 Cinzano 판결로서 正確히 特徵지어 졌다는 것이 關係業者들의 見解이다.

또한 상품보호의 목적을 적당하게 이해함으로써 상표의 中心的機能이 認識되기에 이르렀을 뿐더러 권리의 濫用理論을 顯著하게 進歩시켰다. 남의 營業 또는 去來에 從事하는 自由를 제한하는 排他的權利는 모두 그 自體의 本來的인 限定을 지니는 것이며 이같은 한정은 獨占禁止法과 같은 手段을 써서 違反行爲에 對處하고 그에 따라 배타적인 권리를 合理的인 범위를 넘어서 제한하는 결과가 되느니보다는 오히려 배타적인 권리자체에서 발전시키는 原理에 따라 相殺됨이 합리적이라는 것이다.

한 그룹에 속하는 법적으로는 독립된 實體에 의한 상표의 共通의 使用에 관한 문제가 해결되었으며 특히 Cinzano 사건의 法理는 併行輸入에 관한 事例에 한정되어서는 안되고 상표법의 一般原則에까지 발전됨으로써 많은 敎訓이 될 수 있는 판결이란 衆論이다.

<계속 : C記>