

技術導入 라이선싱契約

不當한 國際契約의 締結制限을

Ⅳ. 技術導入과 結付된 問題의 利害調整

1. 眞正商品의 並行輸入 (Parallel Imports)

가. 問題의 提起

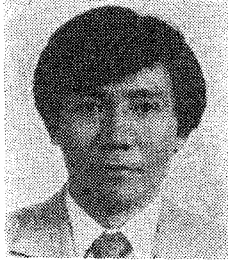
外資導入法하에서 外國人인 라이선서의 商標를 國內에서 正當하게 使用하기 위한 方法으로는 國內의 라이선서가 商標使用의 對價로 라이선서에게 支拂하는 所得分의 法人稅를 라이선서가 屬하는 국가와 우리나라 사이에 締結된 租稅協定에 根據하여 라이선서가 負擔하는 條件으로 主務部署가 受理하는 技術導入과 전통적인 方法으로서의 라이선서 商標를 當該 Technical Information 및 know-how를 포함하여 主務部署가 技術導入을 受理하는 두가지 方法이 있음은 이미 前述한 바와같다.

前者의 方法은 라이선서가 自身이 運營하는 企業의 營利追求 및 企業의 이미지 提高를 위하여 消費性向이 비교적 높은 外國人의 著名商標를 單純한 商標導入만을 目的으로 한 편리한 技術導入 方法으로 볼 수 있는데 어쨌든 前·後者의 方法을 막론하고 라이선서가 當該 技術導入에 의하여 國內에서 生産 販賣하고 있는 製品과 同一한 製品이 外國으로 부터 國內에 搬入되어 이해충돌이 생길 경우의 問題가 眞正商品의 並行輸入(Parallel Imports)論爭이다. 쉽게 이야기

하여 國內의 어떤 라이선서가 某라이선서의 著名한 衣類商標 P를 技術導入하여 國內시장에서 契約製品인 손수건에 “P”를 부착하여 生産·販賣하여 오던중 同一商品에 “P”가 부착된 製品이 第3의 外國人(原라이선서로 부터 許諾을 받아 製品을 生産하여 오고있는 者: 간혹 原라이선서가 직접 만든 製品이 國內에 搬入 될 수도 있기는 하지만 보통의 경우 原라이선서에 의해 生産한 製品의 價格은 상당히 高價인 것이 일반적이므로 國內輸入業者는 margin이 좋은 近隣 국가의 第3의 라이선서에 의하여 生産된 製品을 選好하여 輸入 할 것이 쉽게 예상될 뿐만 아니라 라이선서와 締結된 契約書상의 獨占의 使用의 違反問題도 제기 될 可能性이 크므로 여기서는 原라이선서의 製品搬入은 論하지 않기로 한다) 으로부터 國內輸入業者가 製品은 輸入하여 國內市場에 販賣할 경우 중대한 利害충돌이 생기게 된다. 이경우에 輸入商品에 부착된 商標가 偽造된 것이라면 商標法上 侵害責任을 추궁하면 문제가 간단하나 輸入商品에 부착된 商標가 外國에서 상기의 例처럼 적법하게 부착된 경우에는 商標偽造의 問題가 생길 수는 없다. 따라서 並行輸入(Parallel Imports) 또는 Grey Marketing 이라고 일컬어지는 行爲는 國內의 라이선서가 生産한 製品을 수요자에게 알리기 위한 수단으로서 T.V. (눈으로 쬐는검), 新聞廣告, 잡지등에 投資할 廣告를 자연스럽게 便乘하는 결과가 되어 輸入業者에게 不當한(?) 利潤을 가져오게 하고 경우에 따라서는 수요자가 라이선서의 製品과 同一한, 位置에서 品質保證 및 受理保證을

實務(8)

중심으로



趙哲顯
(辨理士)

保障 받는 것으로 誤信 할 가능성도 매우 크기 때문에 이로부터 利害調整을 어떻게 할 것인가의 문제가 생기게 된다. 이하에서는 並行輸入의 問題類型을 간단히 살펴보고 外國의 例는 어떻게 하며 當該問題의 利害調整을 위하여 제기되는 理論은 무엇인가등을 살펴보기로 한다.

나. 並行輸入의 類型

첫번째 類型은 國內의 商標權者와 外國에서의 商標權者가 同一한 경우인데 이는 國內의 特許廳에 登錄되어 있는 外國人の 商標가 同一한 外國人에 의하여 外國에도 登錄되어 있는 경우의 類型이며, 둘째 類型은 國內의 商標權者와 外國에 登錄되어 있는 商標權者가 서로 다른 경우의 類型이다. 後者の 경우는 外國에 등록되어 있는 外國人の 商標를 國內業者가 讓渡받아 자신의 이름으로 商標權을 取得한 경우와 제3의 外國人에게 原權利者가 대한민국에 관한한 當該商標를 讓渡하여 商標權을 移轉登錄한 경우로 나누어 볼 수 있는데 國內業者가 外國의 原權利者로부터 當該商標를 讓渡받아 商標權을 자신의 이름으로 登錄한 경우에는 技術導入에 따른 商標使用이 問題될 수 없으므로 除外시키기로 한다. 기타 諸類型을 考慮 할 수 있지만 여기서는 技術導入과 結付된 問題의 하나로써 並行輸入을 다루고져 하니 他類型들은 無視하기로 한다.

다. 並行輸入의 認定論理檢討

우리나라에서 並行輸入의 認定與否에 關한 特

論壇解說

目次

- I. 技術導入
- II. 技術導入 라이선싱 契約의 內容
- III. 技術導入 라이선스와 獨占禁止法
- IV. 技術導入과 結付된 問題의 利害調整
- V. 技術導入과 企業의 評價

〈고딕은 이번號, 명조는 지난 및 다음號〉

許廳의 判斷은 차치하고서라도 가까운 日本에서 眞正商品의 並行輸入時의 取扱은 “紛爭의 商標와 同一의 商標를 부착한 物品이 當該 라이선스 이외의 者에 의하여 輸入된 경우에 있어서 當該 物品이 當該標章을 適法하게 부착되어 擴布된 것으로써 眞正商品으로 認定된 것일 때에는 商標權을 侵害한 것으로 보지 않으며 그 경우 商標權을 侵害한 것으로 보지않는 것으로서의 並行輸入을 認定하는 眞正商品의 範圍는 當該標章을 適法하게 부착 확포한 者다. 日本國의 商標權者가 同一人 또는 적어도 同一視 될 수 있는 特殊한 關係가 있는 경우에 있어서 當該 擴布된 物品이다.”라고 하고 있다. 다만 當該 擴布된 物品에 부착된 標章의 表示, 出處또는 品質이 각각 別個일 경우에는 當該標章의 使用이 각각의 獨自의 것으로 보고 眞正商品의 並行輸入을 認定하고 있지 않은 것처럼 보인다.

여기서 眞正商品의 並行輸入을 認定하려는 立場을 채택 할 경우에는 商標法上 파리조약의 傳統적인 鐵則인 屬地主義原則을 違背한다는데에 있다. 이에 관한 理論의 論爭은 십수년간 最大의 論點으로 부각하여 여러나라에서 合理的인 理論의 Approach를 시도한 것으로 보이며 屬地主義의 原則을 克服하기 위하여 理論構成된 것이 消耗理論(Erschöpfungslehre)의 適用問題로 보인다. 즉 並行輸入問題를 에완두루기 위한 國際的 論議의 共通基盤提供은 “自由로운 商品流通의 原則”에 근거를 두고 있다. 부인하여, 並行輸入에 의한 眞正商品이 수요자 측면에서 라이선스의 製品과 品質保障이 전제되고 그 出處에 있어

서 原라이센서의 製品과 同一한 水準의 製品으로 理解하고 있는 경우에는 商標權 侵害問題가 없으며 그 商品을 市場에 販賣함으로써 終了되는 消耗理論을 채택하고 있다.

諸外國에서 眞正商品의 並行輸入을 認定한 例는 다수 보이며 美國의 경우 라이선시가 當該國內의 輸入業者에 의하여 搬入된 眞正商品을 상대로 輸入禁止命令의 訴를 法院에 請求하여 當該 國家의 法院이 받아들인 경우가 있던 때도 있고 없던 때도 있고하여 그 상황을 구체적으로 판단하기는 어렵지만 여기서는 참고로 유럽공동체와 서독 및 스위스에서 並行輸入時 問題된 Case를 살펴보기로 한다.

(1) 유럽공동체(European Community)

유럽 共同體法院은 眞正商品의 並行輸入 問題를 共同體會員國의 商品의 자유로운 移轉의 問題로서 접근하여 왔다. 同法院의 이 問題에 關한 多數의 判例立場을 요약하면, 並行輸入을 原則의 으로 허용하되 國內의 商標權者와 外國의 商標權者間에 아무관련이 없고 各者의 商標權이 無關하게 取得된 경우에는 例外的으로 並行輸入을 禁止하고 있다.

이 問題에 關聯한 判決內容에 의하면 한 독일 製造업자가 프랑스 무역회사를 프랑스 내에서 獨占의 商標使用權者로 指定하고 그 使用權者 名義로 商標登錄 하도록 하였다.

그런 상황하에서 第3者가 독일로 부터 同一하고 眞正한 商標가 부착된 商品을 프랑스내로 輸入하자 프랑스내의 獨占의 使用權者는 商標權 侵害를 이유로 하여 並行輸入業者를 提訴한 것이었다.

이 사건을 審理한 유럽共同體法院은 프랑스내에서 商標를 使用할 獨占의 權利를 부여한 商標 使用契約은 市場分割과 競爭制限에 위반하여 締結된 것으로서 유럽共同體에서의 競爭을 制限할 수 있는 企業間의 協定을 禁止하고 있는 로마條約 第85條 規定에 정면 위반된다고 하여 輸入禁止命令을 기각하였다.

(2) 西 獨

西獨聯邦大法院의 최초 並行輸入事件 이었던 “Maja”事件을 살펴보면 스페인의 한 製造業者가 스페인과 西獨에서 “Maja”商標權을 소유하고 있었다. 그 製造業者는 西獨內에서 自己商標를 獨占의 으로 使用할 수 있도록 어느 누구에게 商標使用權契約을 체결하고 自己의 商標를 부착한 製品을 販賣하도록 한바, 第3者가 “Maja” 製品을 독일내로 輸入하자 西獨內의 獨占의 라이선시가 그 並行輸入의 禁止를 法院에 請求하였다. 이 事件의 判決에서 西獨聯邦大法院은 問題의 並行輸入을 지지 하면서 並行輸入에 의한 眞正商品이 수요자 측면에서 라이선시의 製品과 品質保障이 전제되고 그 出處에 있어서 혼동을 초래할 만한 理解의 여지가 없을 뿐만 아니라 商品의 自由로운 流通의 原則에 기하여 그 商品이 市場에 販賣 됨으로써 利害關係가 終了된다는 消耗理論을 채택 하였다.

(3) 스위스

“Philips” 商標가 부착된 商品이 輸入된 問題의 事件에서 “Philips”製品이 스위스內的 原商標權者인 네덜란드의 다국적기업의 西獨內 自會社가 製造한 것이라면 “Philips”商品의 並行輸入을 禁止할 수 없다고 判示 하였다.

상기에서 온 例는 並行輸入을 自由로운 商品의 流通原則에 입각하여 消耗理論을 채택한 立場에서 나온 判決만을 살펴본 것이지만 파리지약이 천명하고 있는 屬地主義原則(각국 特許의 獨立)의 違反이 있음에도 불구하고 眞正商品의 並行輸入이 수요자 立場에서 品質保障과 出處의 誤認 混洞이 없는 경우에는 EC와 그 인접 국가간에 체결된 自由貿易協定에 기인하여 並行輸入을 認定한 것으로 보인다. 아직 우리 나라에서는 이에 關한 問題의 判況이 보이지 않아 실제의 경우 諸外國에서 채택되고 있는 消耗理論의 적용이 문제될 것 같다. 다만 特許廳에서 이문제

를 다른 Case가 있어 소개하기로 한다.

(4) 우리나라

問題의 發端은 국내의 외국상표 사용권자가 손수건에 “P”商標를 부착하여 獨占的으로 物品을 生産하여 販賣하고 있던중 日本의 第3者が 만든 同一製品이 국내의 輸入業者를 通하여 搬入되어 製品販賣가 이루어지고 있었다. 이에 국내의 라이선스는 자신만이 손수건에 대하여 독점적권리를 갖고 있는 使用權者로서 當該輸入業者를 侵害者로 規定하고 이에 대한 유권해석을 特許廳에 求하였던바, 特許廳은 기술도입계약에 근거하여 “P”商標를 손수건에 使用하는 국내업자는 正當한 商標使用權者로서 국내에 登錄된 “P”商標權의 權利者 地位에서 行할 수 있는 侵害禁止請求權내지 損害賠償請求權者로서 당연히 輸入業者에 의한 “P”商標가 부착된 製品의 輸入은 商標法上 侵害를 構成한다는 입장을 취했다.

이경우는 諸外國에서 考慮하고 있는 消耗理論을 채택함 만큼의 自由貿易理論과 商標法上의 屬地主義原則의 法衡平을 제고하지않은 것으로 보이나 나름대로 商標法上의 屬地主義原則에 입각한 해석으로 보인다.

라. 利害調整

特許權과는 달리 商標權은 원래 獨占禁止法과 충돌하지 않는다. 우리나라 “獨占規制및 公正去來에 關한 法律”에서는 商標法에 의한 權利의 行使라고 인정되는 行爲에는 同法 第48條 規定에 의하여 면제 시키고 있다. 그러나 商標權者 또는 라이선스의 요구에 따라 並行輸入을 禁止

하는 것이 競爭의 抑壓을 초래 할 수 있음은 분명하여 만일 商標權이 市場分割 價格差別 기타 反競爭의 목적을 위하여 行使 된다면 商標權의 行使라는 미명아래 獨占禁止法의 규율을 免하도록 하여서는 안될 것이다.

대부분의 경우에 眞正商品의 並行輸入은 商品의 品質과 價格差別에서 發生하게 마련이고 이로써 並行輸入은 국내의 獨占的 라이선스가 수요자에게 계속 좋은 品質의 製品을 비교적 저렴한 價格으로 購入 할 수 있도록 제공하는 기회를 마련 하는것도 사실이라 보여진다.

결국 並行輸入의 規制問題는 商標權이나 商標使用權을 取得하고 聲價의 確立을 위하여 상당한 費用을 投資한 企業의 保護라는 한가지 側面과 다른 한편으로는 消費大衆에게 가급적 저렴한 價格으로 同一 또는 類似한 商品을 구입할 수 있는 기회를 保障하고자 하는 競爭을 어떻게 조화시킬 것인가에 초점을 맞추어 해결 할 수 밖에 없다.

이러한 並行輸入의 問題에 적용되는 消耗理論은 特許權및 著作權의 領域에서도 충분히 發生될 수 있는 問題이고 消耗理論의 적용 可能性 範圍도 商標權 特許權이 갖는 屬地主義의 原則을 크게 일탈하지 않은 法的財貨및 利益의 衡量內에서 認定하지 않으면 안된다.

어쨌든 並行輸入業者와 국내의 商標, 獨占的 라이선스간의 利害調整은 수요자가 商標를 商品의 出處와 어떠한 關係에서 認識하고 있는가? 正常的 流通經路의 商品과 並行輸入 商品이 品質面에서 差異가 있는가? 國內의 商標使用權者와 外國의 商標權者가 어떠한 關係에 있는가를 종합적으로 고려하여 그 規制與否를 決定하여야 할것이다. <계속>

本會會員加入辨理士 <88. 4.6 加入>

李 哲 國際特許法律事務所

所長·辨理士：李 哲

주 소：서울시 강남구 논현동 143-14 (삼우빌딩 201호)

전 화：540-1718~9

FAX：540-1730