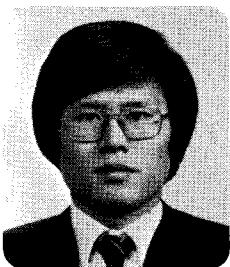


지적재산권법과 병행수입(완)



윤선희 외 1인
〈상지대학교 교수〉

목 차

- I. 서론
- II. 지적재산권법과 병행수입
 - 1. 병행수입의 의의
 - 2. 병행수입 관련 규정
 - 3. 소진론과 병행수입
 - 4. 지적재산권의 제도적 의의와 병행수입
- III. 결론

〈고딕은 이번호 명조는 지난호〉

라. 특허(상표) 독립의 원칙 내지 속지주의와 소진론의 관계

위와 같은 소진론은 일반적으로 받아들여지고 있다. 그러나 위와 같은 소진론의 근거에 비추어 볼 때, 확포의 사실이 국내에서 일어났는가 하는 문제는 중요하지 않으며, 따라서 당해제품이 국경을 넘는다는 사실 때문에 달라져서는 아니된다는 국제적 소진론이 제기되고 있고, 이로써 병행수입 제도의 허용을 주장하는 견해가 있다.

종래 이러한 국제적 소진론에 대하여는, 특허(상표)독립의 원칙 내지 속지주의 원칙과의 관계에서 부정된다는 것이 일반적인 견해였다. 즉 국내 지역간에 있어서는 상이한 별개의 특허제도가 없는데 반하여 국제간에 있어서는 국가마다 독립한 특허(상표)제도가 있으므로 소진론을 국가사이에 바로 확대 적용하는 것은 특허(상표) 독립의 원칙에 반하며, 외국에서의 사실 내지 행위는 어떠한 것도 취할 수 없다는 것이 주류적인 일본 판례의 태도¹⁶⁾였다.

반면, 우리나라의 판결¹⁷⁾에서는 특허 독립의 원칙과는 별개로 국제적 소진론을 취하고 있다. 보다 상세히 이 사건 판지를 살펴보면 다음과 같다.

각국에서의 특허권은 서로 독립적이고, 또 개개의 특허 실시 행위는 서로 독립된 것¹⁸⁾이라 할 지라도 특허권은 특허권자가 제품을 독자적으로 제조하여 적법하게 외국에 수출함으로써 이미 소진된 것이다. 이 후에 위 제품이 어떻게 유통 또는 소비되는가 하는 점은 특허권자의 제조, 판매 행위에 기초를 두고 그 제품이 실수요자에게 분배되는 과정에 불과하여 특허권자가 관여할 사정이 아니며, 위 제품은 병행수입업자가 특허

16) 특허권에 있어서는 대판지법 1969. 6. 9. 소화 43(7) 3460호
상표권에 있어서는 대판지법 1970. 2. 27 소화 43(7) 7003호. 특허 본 판결에서는 병행수입은 허용하면서도 국제적 소진론을 취할 수 없음을 명백히 하고 있다.

17) 서울지법 동부지원 1981. 7. 30. 81가합466.

18) 실시 행위 독립의 원칙은 특허권이 침해된 제품의 실시 행위에 대한 설명으로서 적법한 확포를 전제로 하는 병행수입과는 관련이 없는 것이다.

권자로부터 직접 국내에 수입하는 경우와는 달리, 이미 적법하게 이를 수입한 제 3국에서 다시 수입하는 경우에까지 추급권을 행사하여 특허권자로서의 권리를 주장할 수는 없는 법리이므로, 특허권자의 승낙없이 제 3국으로부터 위 특허 제품을 수입하였다 하여 특허권이 침해되었다고는 볼 수 없다. 가사 제 3국에 특허권자의 특허 등록이 되어 있지 아니하여 위 제품을 수출함에 있어 특허 실시료를 징수하는 등 특허권을 행사할 기회가 없었다 하더라도 적어도 특허권자의 손을 떠나 버린 당해 제품에 관한 한 특허권 행사 없이 유통·소비되리라는 것을 특허권자도 용인하였다고 볼 것이다.

특허(상표) 독립의 원칙은 위에서 지적한 바와 같이 특허권(상표권) 자체의 존립에 관련된 원칙이다. 반면 소진론은 특허권 자체의 존립과는 직접적인 관련이 없이 개별적으로 각각 유통하는 실시품에 특허권(상표권)을 행사할 수 있는가라는 권리행사의 가부에 관한 문제이다. 따라서 외국에서 외국의 특허권(상표권)을 갖는 정당한 권리자가 적법하게 확보한 제품에 대하여 위 적법한 확보를 이유로 국내에서의 특허권(상표권)을 행사할 수 없다고 해석하는 것이 특허(상표) 독립의 원칙에 반하는 것은 아니다. 또한 이러한 면에서 일용 특허 제품에 관련한 서울지법의 판결을 타당하다고 볼 수 있다.

국제적 소진론이 문제되는 것은 속지주의 원칙과의 관계에서이다. 특허권(상표권)은 그 성립·이전·효력 등은 전부 그 권리를 부여한 국가의 법률에 따라 결정하고 또 효력은 그 국가 내에 한정된다. 따라서 외국에서 적법하게 확보되어 권리가 소진되었으므로 곧 국내에서의 권

리와 관련하여도 이는 소진되었는 바의 설명은 속지주의의 원칙에 반한다. 물론 특허권자(상표권자)등이 국내에서 그 권리를 행사하는 것에 관하여 법원이 그 범위를 판단함에 있어, 권리행사의 대상으로 되어 있는 제품이 동일 발명에 관하여 외국에서 부여 받은 특허(상표)의 실시품이고 당해 국가에서 적법하게 확보된 것임을 고려할 수 있는 여지까지를 부정하는 것은 아니다. 예컨대 특허법에서 신규성 판단에 있어 국제주의를 취하고 있는 것은 외국에서의 사실·행위가 법률해석의 문제에 있어 판단될 수 있음을 의미한다.

그러나, 신규성 판단의 국제주의는 비록 국내에서 공지 내지 공연히 실시되지 않은 발명이라 할지라도 국제적으로 이미 객관적으로 공지된 상황에 있는 발명에 대하여 굳이 국내에서만 특허권을 인정할 필요가 있는가 하는 입법 정책적 판단에서 비롯한 특허권 성립단계에서의 문제이다. 반면, 소진론과 관련하여 어느 곳에서 확보되었는가의 문제는 이미 국내의 법률에 의해 인정되고 있는 특허권의 행사 범위를 제한하는 바의 문제이다. 따라서 신규성 판단에 있어서의 국제주의가 법률해석의 문제로서 인정되는 바 곧 권리 소진에 있어서도 국제주의가 법률해석의 문제로서 받아 들여져야 한다거나, 외국에서 적법하게 확보된 사실은 곧 국내에서 적법하게 확보된 것과 다를 바 없다는 사고는 경계되어야 한다.

한편 우리의 판결은 국제 소진론과 속지주의의 원칙과의 관계에 있어 그 판단이 미진하지 않은가 싶다. 함께 서울지법 판결에서는 '병행수입자가 특허권자로부터 직접 국내에 수입하는 경

우와는 달리라는 표현을 쓰고 있다. 그러나, 이미 권리의 소진을 인정한 상태에서 그와 같은 예외를 인정하려 하는지 의문이다. 또한, '위 제품을 수출함에 있어 특허 실시료를 징수하는 등 특허권을 행사할 기회가 없었다 하더라도 적어도 특허권자의 손을 떠나 버린 당해제품에 관한 특허권 행사 없이 유통·소비되리라는 것을 특허권자도 용인하였다고 볼 것이다.'라는 판단 부분에 있어서도, 그와 같이 이익 확보의 기회가 제한되었다면 국내에서의 특허권 인정으로서 당해 이익 확보의 가능성을 인정하여야 하지 않는가 싶다.

4. 지적재산권의 제도적 의의와 병행수입

이상에서 우리는 병행수입과 관련하여 비록 외국에서나 적법하게 확보된 제품에 관하여는 권리가 소진되었고 따라서 권리침해를 구성하지 않는다는 국제적 소진론이 숙지주의 원칙과의 관계에서 인정될 수 없음을 살펴보았다. 이제 여기서는 병행수입의 문제를 지적재산권자의 사적 이익과 산업발전 내지 공공의 이익 사이의 조화점 모색이라는 관점에서 살펴보고자 한다. 특히 지적재산권법은 그 보호 대상을 이유로 특허법 등과 같이 신규 창작을 보호하는 법과 상표법과 같이 신용 내지 good will을 축적한 식별표지를 보호하는 법으로 나누어 지는 바 이를 각기 나누어 살펴보고자 한다.

가. 상표법과 병행수입

상표는 자신의 상품을 다른 경쟁품과 구별케

하고 특정시키는 자타식별기능을 그 본질로 하는 표지이다. 따라서 이러한 상표의 보호로서 그 상표사용권자로 하여금 당해 상표의 독점 배타적 지위를 인정하는 것은 당연한 모습이다. 나아가 상품 표지로서의 상표는 상품의 동일성을 표시할 뿐만 아니라, 상품 자체의 품질이나 성질 등의 신용을 상징하는 힘까지 갖게 되었다. 이러한 상표의 기능은 그를 보호 대상으로 하는 상표법의 역할 수행에 있어 주요한 기준이 되다 하겠다.

상표법은 사회현상으로서의 상표에 독점 배타권을 인정하여 법의 힘에 의하여 그 기능을 보호·육성·강화함으로써 ① 경제 거래에서 능률적이며 공정한 경쟁 질서를 유지하여 부정경쟁의 방지를 도모하고, ② 거래자와 소비자의 이익까지로 보호하여, ③ 상품에 화체되어야 할 경제적 이익을 재산권으로서 보호하여 상품 사용자의 업무상의 신용 유지를 도모하려는 제도라고 볼 수 있다.¹⁹⁾ 이에 상표법은 상표를 보호함으로써 상표 사용권자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 하고 있음을 밝히고 있으며(상표법 제 1조), 대법원 판례²⁰⁾는 상표제도의 목적이 상품과 상표와의 관계를 유지케 함으로써 부정경쟁을 방지하고 상표권자의 영업상의 신용을 보전함과 동시에 거래자 및 수요자를 보호함에 있다고 판시한 바 있다. 따라서 어떠한 행위가 상표법의 보호를 받을 것인가의 판단은 상표법이 목적하는 바에 의해 판단되어야 할 것이다. 또한 어떠한 일정 행위가 상표권을 침해하는가의 판단은 상표와 상품 사이의 신용

19) 송영식, 황종환, 김원오 공저, 상표법(1994), 한빛지적소유권센터, 82-83면.

20) 대판 1984. 9. 25. 83후65.

유지를 전제로 공공의 이익에 어떠한 영향을 미치는가에 이루어져야 할 것이다.

초기 상표는 상품의 제조업자를 표시함에 그쳤으나 오늘날에는 판매업자, 수입업자 등에 의하여도 사용되고 있다. 그러나 상품의 유통 경로가 단순했던 과거와는 달리 오늘날에 있어 상표의 상품출처표시 기능은 변화하여 일반 소비자에게 동일한 상표품은 모두 동일한 출처에서 나와 같은 경로를 거쳐 소비자의 손에 들어오게 된다는 것을 나타내는 것으로 변화하였다. 즉 출처라 함은 특정의 기업을 의미하는 것이 아니라 일정한 기업, 즉 추상적인 출처를 의미한다고 하겠다. 이에 진정 상품의 병행수입도 상품 출처의 동일성에 있어서 그 확장의 문제로 받아 들여질 수 있지 않은가 한다.

국내의 상표권자와 동일시할 수 있는 자에 의해 외국에서 적법하게 확보되었다면, 이 확보는 당해 상표권자의 영역에서 출처한 것이라고 볼 수 있다. 또한 당해 상표가 형성하고 있는 신용과 상품의 품질과의 관계에 있어서도 이는 이미 외국에서의 제조과정에서 형성된 것으로 판매업자의 행위에 영향을 받는 것은 아니다. 따라서 병행수입의 허용이 상표가 갖는 신용을 저해하는 일은 생기지 않으므로 상표법의 취지가 침해되는 것도 아니다. 또한 이는 당해 상표권자가 외국에서와 국내에서의 제품의 품질을 다르게 유지하고 있는 경우에도 마찬가지이다. 즉 상표법의 취지는 어떤 상표권자가 자신의 상표와 관련하여 형성한 신용을 그외의 자로부터 보호하는 것이지, 당해 상표권자의 영역 내에서 형성된 신용 그 이상을 보장하려는 것은 아니다.

정규 경로에 의한 수입업자는 당해 제품의 판

매를 위해 많은 선전·광고비를 투자하고, 애프터 서비스 등의 고객관리를 통한 상표의 신용형성에 많은 노력을 하는 것이 보통이다. 이러한 가운데 병행수입을 허용한다면, 이는 병행수입업자로 하여금 정규 수입업자의 투자에 무임승차케 하는 것이며, 곧 정규 수입업자의 투자의욕을 상실케 한다는 지적이 있다. 그러나 투자 의욕이 상실되어 당해 제품을 판매할 것인가의 문제는 당해 제품의 신용형성과는 별관련이 없는 문제이다. 차라리 병행수입업자의 차별화를 목적으로 정상 경로를 통한 제품에 한한 고객관리는 소비자로서 하여금 보다 넓은 선택의 폭을 열어주는 부수적인 이득도 있겠다. 또한 단순한 소비재에 있어서는 애프터 서비스와 같은 사후 품질관리가 별 문제가 될 일이 없어 병행수입의 허용이 소비자로서 하여금 예기치 못한 손해를 미친다는 주장이 항상 타당하지는 않다.

따라서 상품에 있어서의 병행수입은 국내의 상표권자와 동일시할 수 있는 자로부터 확보된 제품에 관련한 경우에는 인정하여야 하지 않는가 한다. 이때 국내의 상표권자 등과 동일시할 수 있는가는 구체적인 사례에서 파악할 것이다.

① 병행수입과 관련하여 동일 상표가 아무런 관계가 없는 각기 다른 권리자에 의해 취득되고 있는 경우를 드는 견해가 있다. 그러나 이는 병행수입 개념 자체와 상반되는 경우이겠다.

② 외국에서의 적법한 확보자가 상표권자이고 국내의 권리자가 그 수입총대리점과 같은 단순한 사용권자인 경우에도 상품 출처의 동일성은 인정된다고 하겠다.

③ 비록 각각의 상표권자가 동일 기업군의 동계 회사인 경우에도, 각국에서 나름대로의 good

will을 형성하여 온 경우라면 예외적으로 그 상품 출처의 동일성을 부정할 수 있다.

나. 특허법과 병행수입²¹⁾

발명을 보호하는 법제가 없다면 그 나름대로 투자를 통하여 새로운 발명을 한 사람은 불리한 입장에 서게 된다. 즉 제 3자가 그 발명을 무상으로 이용할 수 있으므로 발명자는 자신의 투자액만큼 경쟁력이 저하된다. 그와 같은 상황에 있어서는 발명의 의욕은 감퇴되고 산업 전체가 모방으로 치달아 산업의 발달은 저해된다. 또 이따금씩 이루어진 발명도 숨겨져서 이른바 가전의 비밀로 되어 사회의 기술 발전에는 아무런 역할도 하지 못한다.

이에 발명의 보호는 산업의 발달을 위해 필수적이라 할 수 있으며, 특허제도는 이러한 필요에서 생겨났다. 이러한 특허 제도의 의의는 '이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다'라고 규정하고 있는 특허법의 목적 조항(동법 제 1조)에서도 파악할 수 있다. 따라서 어떠한 행위가 특허법상의 보호를 받을 것인가의 판단은 특허법이 목적하는 바에 의해 판단되어야 할 것이다. 또한 어떠한 일정 행위가 특허권을 침해하는가의 판단은 새로운 창작의 장려를 통한 산업발전에 어떻게 영향을 미치는가에서 이루어져야 한다.

한편, 상표제품의 병행수입과 특허제품의 병행수입을 동일시하려는 견해²²⁾가 있다. 즉 양자가 모두 지적재산권 소유자의 보호와 공공의 이익의 조화를 모색하는 가운데 상표제품의 병행수입을 허용하고 특허제품의 병행수입은 금지할

합리적인 이유가 없다는 견해가 있다. 그러나 상표제품 병행수입에 있어서의 공공 이익과 특허제품 병행수입에 있어서의 그것이 동일한 것이 아닐진대 이러한 주장은 부당하다. 즉 상표제품 병행수입에 있어서의 공공이익은 상표가 갖는 신용의 유지를 전제로 공정한 경쟁질서를 유지하는 것이며, 병행수입이 인정되는 것은 이러한 범주 내에서의 허용으로 소비자가 보다 값싼 제품을 구입할 수 있는 것은 부수적인 이익에 불과하다. 반면, 특허제품 병행 수입에 있어서 판단하여야 할 공공이익은 공개된 발명의 이용과 발명·창작의 장려에 의한 산업발전의 기여이다.

특허권자는 국가별로 분할된 시장에서, 각 시장의 수요와 여건에 따라 차별 가격을 설정하여 극대의 이윤을 실현할 수 있다. 그런데 특허제품의 병행수입을 허용한다면 이와 같이 분할된 시장에 있어서의 가격 차별이 유지되기 힘들어지고 소비자로서는 보다 값싼 제품을 얻을 기회를 얻게 된다. 그러나 이를 특허권자의 사적 이익과 공공이익 사이의 조화점이라고 할 수 있을까. 이미 지적한 바와 같이 특허법상의 공공이익이란 발명의 공개와 그를 이용한 새로운 발명·창작의 장려에 의한 산업발전의 기여이지, 보다 값싼 제품의 구입 가능성은 아니다. 만약 보다 값싼 제품의 구입이 특허법이 기도하는 공공이익이라면 국가로서는 당해 발명의 공개에 대해 포상제도를 두고, 그를 이용한 개인의 활용에 대하여는 무상이용을 인정하였을 것이다.

한편, 병행수입의 허용은 발명뿐만 아니라 그의 국제적 라이선스의 인센티브를 감소시키게 된다. 따라서 영업비밀을 포함한 기술정보의 효율적인 전달을 통한 라이선스에 의한 개량기술

21) 저작권법도 특허법과 같이 새로운 창작을 보호하기 위한 것인 바 함께 판단하겠다.

22) 동경고법 1995. 3. 23. 1994(ネ)3272.

의 개발을 기대할 수 없어 시장에 따른 다양한 기술의 출현을 기대할 수 없게 된다. 또한 라이선스를 한다 할지라도 라이선스는 세계 전체로 수출 가능할 것이기 때문에 실시료는 높아지지 아니할 수 없게 될 것이므로, 몇 개의 대기업이 세계 시장을 독점하게 되고 선택적 시장을 촉진하려는 중소기업의 발전을 저해하게 된다는 문제점을 발생케 한다. 따라서 특허제품의 병행수입은 그 독점의 규제 자체가 특허법이 의도하는 공공의 이익에 배치되는 바 상표제품의 병행수입보다는 더 신중하게 판단되어야 할 것이다.

한편 병행수입의 허용이 라이선스의 동기를 약화하는 일면이 있으나, 병행수입되는 진정상품은 그의 양과 가격에 있어 일정한 한계가 있기 마련이고, 따라서 병행수입의 허용이 심각한 라이선스 획득의 저해나 개량 기술의 출현을 저해를 낳는 것은 아니라는 지적이 있다. 즉 라이선스를 얻을 것인가 특허 발명의 기술을 도입할 것인가의 문제는 근본적으로 경쟁기술의 개발 상태, 대안의 효율성, 국내 라이선스 아래에서 제작될 때의 제작비, 다른 관련 문제들을 고려한

가운데의 특허 발명의 기술적 가치에 관한 문제라는 것이다. 그러나 이러한 지적이 곧 특허권의 병행수입을 인정케 하는 결정적인 이유가 될 수 있을 지는 의심스럽다.

Ⅲ. 결론

이상에서 우리는 병행수입을 중심으로 관련 규정과 주장들을 살펴보았다. 또한 상표법과 특허법으로 대별하여 지적재산권법 제도가 갖는 그 제도적 의의 내지 목적과의 관계에서 병행수입의 문제를 살펴보았다. 즉 상표제의 병행수입에 대하여는 신용 유지를 전제로 병행수입을 상품 출처의 동일성 확대의 문제로 보고 그 허용을 긍정하였다. 반면 특허제품의 병행수입에 대하여는 공개 발명의 이용과 발명·창작의 장려를 통한 산업발전을 의의로 병행수입의 허부문제를 살펴보고, 그 허용은 보다 신중히 하여야 한다고 판단하였다. **발특9603**

「병행수입 불공정행위유형 지침」 제정

공정거래위원회는 수입업자가 제각각 동일 외국상표를 들여오는 「병행수입」이 허용됨에 따라 독점수입 권자가 병행수입을 저지하거나 병행수입품의 국내유통을 방해하는 불공정행위에 대한 해결책으로 「병행수입 불공정행위유형 지침」을 제정하였다. 이 지침은 96년 1월1일부터 시행키로 했으며 이에 명시된 불공정행위 유형은 다음과 같다.

가. 해당상품의 구입 방해

나. 수입업자가 판매업자에 대해 타병행수입품 취급을 제한

다. 타병행수입품 취급자에 대한 거래조건 및 가격의 차별화

라. 타병행수입품에 대한 광고활동제한이나 비방광고 등

공정거래위원회는 위에서 언급한 사항 이외에는 공정거래 관련법규에 위반될 때에도 단속할 방침이라고 밝혔다.