

# 특허 제품의 병행수입과 특허권의 효력(1)<sup>1)</sup>



윤 동 열  
(변 리 사)

## 목 차

- I. 서론
- II. 일본에 있어서의 병행수입과 특허권의 효력
- III. 일본에 있어서의 국제적 소진설
- IV. TRIPS 협정과 병행수입에 관한 고찰
- V. 결론

〈고딕은 이번호, 명조는 다음호〉

## I. 서론

일본의 최고 재판소는 특허 제품의 국제적 소진(消盡) 문제를 다루었던 이른바 BBS사건에 대해, 평성 9년 7월 1일 병행수입을 용인한다는 판결<sup>2)</sup>을 내렸다.

그런데, 일본 경제의 특징으로서는 국내외의 가격차가 크다는 점을 들 수 있다. 따라서 국내외의 가격차가 존재하기 때문에, 상대적으로 값싼 외국의 상품이 일본 시장으로 흘러 들어오는 것은 자유 시장 경제 체제하에서는 당연한 일일 것이다. 이러한 경제 상황에서 국내외의 가격차를 해소하는 방책으로서 논의되고 있는 것이 지적 재산권에 관한 물품의 병행수입 문제이다.

특허 제품의 병행수입이란, 외국에서 제조하여 판매된 특허 제품을, 제삼자가 일본에서 특허권을 가지고 있는 특허권자의 허락을 받지 않고 수입하는 행위를 말한다. 병행수입품은 제조 자체는 특허권자에 의해 외국에서 적법하게 이루어진 진정(眞正) 상품이므로 위조 상품과는 구별된다. 그리

1) 본 논문은 필자가 일본 고베대학 대학원 석사과정중에 작성, 제출한 것을 번역하여 게재하는 것이기 때문에, 문장이 다소 매끄럽지 못한 점이 있더라도 양해바랍니다.  
2) 平成 7년(오) 제1988호(1997년 7월 1일), 본 판결문의 전문 번역문은 "특허와 상표" 제432호(1997년 8월 5일자) 참조.

고 병행수입에 의해 당해 특허 제품의 가격은 내려가기 때문에 소비자에게 이익을 가져온다.

BBS사건은 이와 같은 일본의 독특한 상황을 배경으로 하여 발생한 특허 제품의 병행수입에 관한 사건이다. 그런데 파리 조약하의 특허 제도에서는, 발명에 대한 특허 보호를 요구하기 위해 각국마다 특허권을 취득하지 않으면 안된다. 이들 각국의 특허권은 완전히 각각 독립적인 것이고, 그 효력도 그 국내밖에 미치지 않는 속지성이 있다. 따라서 특허권자는 그 특허권의 속지성을 이용하여 각국의 시장 상황을 감안하여, 그에 적합한 독점적 판매 가격을 특허 제품에 설정하여 이익을 올릴 수 있는 것으로 이해되어 왔으며, 특허 제품의 병행수입은 인정되지 않았다.

다만, 상표 상품에 대해서는 상표의 기능인 「출처식별기능」과 「품질보증기능」을 해치지 않는 경우에 한하여 병행수입이 인정되고 있다. 상표 상품의 병행수입에 관해서는 쟁점이 된 사건이 많기 때문에 판례의 축적에 의해 어느 정도 기준이 성립되어 있으며, 상표 기능의 견지에서 상표권의 속지주의 해석의 유연성이 쉽게 받아들여져 왔다.

그런데 특허 제품의 경우, 경제의 무국경화, 기업의 다국적화가 진행되고 있으며 조건을 만족하는 최적지에서 생산하여 세계적으로 특허 제품이 유통되는 현재로서는, 각국마다 독립적으로 성립하는 특허권으로 인해 제품이 국경을 넘을 때마다 특허료를 지불해야 할 것인지, 아니면 특허권의 국제적 소진을 인정하여 자유로운 유통을 확보해야 할 것인지의 문제를 어떻게 합리적으로 해결할

것인가가 문제시되고 있다. 특히 일본에서는 국내 외의 가격차가 크므로 이와 같은 특허 상품의 병행수입에 대한 문제가 클로즈업되고 있다.

따라서 본고에서는 이 문제에 대해서 검토하고, 결론적으로 현재의 특허 제도하에서는 병행수입이 인정되기 곤란하다는 것을 밝히고자 한다.

## II. 일본에 있어서의 병행수입과 특허권의 효력

### 1. 일본에 있어서의 병행수입의 연혁

일본에서의 병행수입은 1970년의 「Parker 만년필 사건 판결」<sup>3)</sup>을 계기로 하여 최초로 인정되었으며, 이 사건에서 진정상품이라 하더라도 일본 국내의 상표권자 등의 허락 없이 병행수입하는 행위는 상표권의 침해가 된다는 종래의 상표법상의 해석이 번복되었다. 또한 1971년의 Smithsonian 협정에 의해 엔화의 가치가 절상되었고, 그 결과 외국 상품을 싸게 입수할 수 있었기 때문에, 수입업자에 의해 병행수입이 많이 행해지게 되었다. 따라서 대장성은 일정한 요건하에서 진정상품의 병행수입은 상표권을 침해하지 않는 것으로 취급한다는 고시<sup>4)</sup>를 함으로써, 세관 통과 금지에 의하던 행정 실무상에 있어서도 병행수입을 용인하기에 이르렀다. 또 공정거래위원회도 병행수입을 부당하게 저해하는 행위를 독점금지법상의 「불공정한 거래 행위」<sup>5)</sup>에 해당하는 것으로 취급하기로 결정

3) 오사카 지법 昭和 45년 2월 27일 無 集2권 p.271.

4) 1972년 8월 25일 藏關 제1443호 「상표권에 관한 진정 상품의 병행 수입시의 취급에 관한 고시」.

5) 昭和 57년 6월 18일 공정 거래 위원회 고시 제15호. 이 중에서 13항의 「구속 조건 거래」와 15 항의 「경쟁자에 대한 거래 방해」의 두 가지가 병행 수입의 부당 저해와 관계가 있다(平成 3년 7월에 공표된 「유통·거래 관행에 관한 독점 금지법상의 지침」의 제3부의 제3'병행 수입의 부당 저해」).

하였다. 이와 같은 판례 및 조

치를 거친 후, 상표권에 관한 진정상품의 병행 수입은 사회적으로도 인지되어 널리 행해지게 되었으며, 1984년 도쿄 지법의 「라코스테 사건 판결」, 1988년 나고야 지법의 「BBS사건 판결」 및 1990년 도쿄 지법의 「GUESS 사건 판결」등 수회의 판례에 의해 정착되게 되었다. 이와 같은 일련의 판결은 상표권과 진정상품의 병행수입 관계에 대해서, 상표의 출처식별기능 및 품질보증기능을 해치지 않는 경우에는 실질적으로 위법성이 결여되어 상표권의 침해를 구성하지 않는다고 판시하고 있다. 상표의 경우는 그 목적이 상표권자에 의한 상품의 출처를 표시하고, 일반인을 출처 오인 및 품질 오인으로부터 보호하는 것이기 때문에, 상표의 이와 같은 기능에 근거하여 쉽게 병행수입을 인정하여도 숙지주의나 상표권의 독립원칙은 그다지 문제가 되지 않는 것이다<sup>6)</sup>.

따라서 상거래계에 있어서도 진정상품에 관한 병행수입 행위에 대해서는 상표권을 행사하지 않는다는 것이 관행으로 정착되게 되었다. 또 이와 같은 관행은 특허 제품에 관한 병행수입에도 영향을 끼쳐, 결국 특허 제품의 병행수입을 용인하는 「BBS사건」의 상고심 판결까지 내려지게 되었다.

## 2. 특허권의 효력과 수입 행위에 관한 고찰

### 가. 특허권의 효력

특허권의 효력에는 특허권자가 독점적으로 특허

발명을 실시할 수 있는 적극적 효력과, 타인의 실시를 배제할 수 있는 소극적 효력이 있는데, 특허법에 있어서 양자는 기본적으로는 일치하고 있고, 그 구별은 중요하지 않다고 생각된다. 일본 특허법 제68조는 특허권의 효력에 대해 「특허권자는 업으로서 특허발명을 실시하는 권리를 전용한다」는 적극적 효력<sup>7)</sup>의 형태로 규정하고 있다.

특허권의 효력을 법에서는 어떠한 것으로 정하고 있는지는, 발명자의 이익과 공중의 이익을 비교하고 고려하여야 하며, 결국 어떠한 범위가 국가의 산업, 정책에 가장 타당할지의 문제로 귀착된다. 따라서 그 내용은 국가에 따라 또 시대에 따라 상이한 것이 당연하지만, 현행 특허법은 상기와 같이 업으로서 실시를 독점하는 권리로 규정하고 있다. 여기서 「업으로서」라는 것은, 넓게 「사업으로서」의 의미이며, 가정적 혹은 개인적인 목적으로 실시하는 것은 업으로서의 실시가 아니다.

또한 「실시」란, 특허법 제2조제3항에 정의되어 있는 바와 같이, 「물건」의 발명인 경우에는 그 물건을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나, 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위이며, 「방법」의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위이며, 「물건을 생산하는 방법」의 발명인 경우에는 방법을 사용하는 행위 이외에 그 방법에 의해 생산한 물건을 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위이다.

### 나. 실시행위독립의 원칙

특허권의 효력상, 특허법 제2조제3항의 각 행위

6) Friedrich Karl Beier, 染野啓子 譯「특허 제품의 병행수입의 적법성에 대해서」,知財管理 Vol.46 No.3 (1996) p.373.

7) 미국 특허법 154조는 특허권의 효력을 타인의 실시를 배제하는 배타권으로서 규정하고 있다.

는 각각 독립적인 것이며, 하나의 행위가 적법하다고 해서 다른 행위가 적법하다고는 할 수 없다는 것을 실시행위독립의 원칙이라고 한다<sup>8)</sup>. 이 실시 행위 독립의 원칙은 특허권자를 보호하기 위해 인정되어 오던 것으로, 지금까지 세계적으로 이론(異論)이 없었다. 예를 들면, 갑이 위법하게 특허 제품을 업으로서 생산하여 을에게 양도하고, 을은 이것을 병에게 판매하고, 병은 이것을 업으로서 사용하는 경우, 갑, 을, 병 각각의 행위는 모두 침해 행위이다. 그리고 갑이 특허 침해 소송에 제소되어 특허권자에게 손해 배상액을 지불하더라도 실시 행위 독립의 원칙상, 여전히 을과 병의 행위는 침해 행위이다.

그런데, BBS사건의 도쿄 지법의 판결<sup>9)</sup>은, 병행 수입행위를 특허 침해라고 인정하면서도, 손해배상에 대해서는 다음과 같이 판시하였다.

즉, 「원고는 피고 Y1의 수입, 판매에 대해서도 별도로 실시료 상당액을 산정하고, 피고 Y2의 판매에 대한 실시료 상당액과 합산하여 청구하고 있다. 하지만, 특허 발명의 특정 실시품이 제조업자 또는 수입업자, 도매업자, 소매업자에게로 전전(轉轉) 유통되는 경우에 있어서는, 특허권자는 각 단계의 판매자중 어느 특정업자(많은 경우 제조업자 또는 수입업자)와만 실시 계약을 체결하여 실시료를 취득하고, 그 이하의 판매자에게는 특허권의 효력이 미치지 않게 되어, 하나의 실시품의 유통에서 한 번만 실시료를 취득할 수 있는 것이 통상이므로, 공동 불법 행위의 경우 손해액도 위와 같은 통상의 경우에 있어서 특허권자가 취득할 수

있는 실시료의 금액에 그친다고 이해하는 것이 상당하다」고 판시하였다.

이와 같은 판결은, 지금까지 일본이나 유럽에 있어서 전혀 이론(異論)이 없었던 특허권의 효력상의 실시 행위 독립의 원칙을 갑자기 뒤엎는 것이며, 특허권의 침해를 조장할 우려가 있으므로 받아들이기 어려울 것이라 생각된다.

#### 다. 수입 행위에 따른 특허권의 침해

상술한 바와 같이, 일본에서 특허권자는 업으로서 특허 발명을 실시하는 권리를 전유한다(특허법 제68조)라고 정해져 있고, 또 수입이 실시 행위(특허법 제2조제3항)라고 규정되어 있으므로, 이 규정을 수입 행위에 적용하면, 특허권자는 특허 제품에 대해서 독점적으로 수입할 수 있고, 그 법적 성격은 물권과 유사한 절대권으로 해석되고 있다. 따라서 특허권자 이외의 제3자가 정당한 권한 없이 특허 제품을 수입하는 것은 금지되며, 이에 반하는 수입 행위는 특허권을 침해하는 행위라 해석된다. 특허권의 병행수입에 관한 종래의 판결은, 「중고 불링용 자동 편 세움 장치 사건」<sup>10)</sup>(이하, 「불링용 장치 사건」이라 한다)이 유일하며, 그 내용을 요약하면 다음과 같다.

##### (1) 사건의 개요

X는 불링용 자동 편 세움 장치에 대해서 일본과 호주에 있어서 각각 특허권을 가지는 자이다.

Y는 X의 실시 허락을 받은 소(訴) 외의 A로부터 재실시 허락을 받아 B社가 제조 판매하고 C

8) 吉藤幸朔「특허법 개설 제11판」,有斐閣(1997) p.363.

9) 도쿄 지법 平成 6년 7월 20일 판결「判例時報」1501호 p.70 이하.

10) 오사카 지법 昭和 44년 6월 9일 판결 無集 1권 p.160 이하.

社가 소유하고 있던 중고품인 장치를 포함하는 블링용 자동 편 세움 장치 22세트를 홍콩의 제3자를 거쳐 일본에 수입하여 업으로서 사용하였다.

따라서 X는 Y가 본건 장치를 업으로서 사용하는 행위는, X가 가지는 본건 특허권을 침해하는 것이라 하여, 침해 금지, 침해 행위 조성 및 침해 행위에 제공한 설비의 제거를 요구하여 소를 제기하였다.

이에 대해 Y는, 본건 장치가 호주내에서 실권자인 B社에 의해 일단 정당하게 유통된 것이므로, 호주 특허권은 소진되었다고 주장하였다. 본건과 같이 각국에 있어서의 특허권이 동일인에게 귀속해 있는 경우에는 특허 독립의 원칙의 적용 여부는 매우 의문이고, 일국에서 공공연히 거래된 특허 제품에 대해서는 그 나라의 특허권만이 아니라, 타국에 있어서의 특허권도 동시에 소진되어, 이후 그 제품은 어느 나라의 특허권도 구속받는 일없이, 자유롭게 거래, 사용될 수 있다고 항변하였다.

(2) 판지(判旨)

특허 제품이 적법하게 판매될 때, 특허권자는 이에 의해 실시의 목적을 달성하고, 특허 제품에 대해서 특허권에 기초하는 추급권은 소모된다고 해석되고 있다. 이것은 당해 제품이 특허권자 자신에 의해 유통되는 것인지, 특허권의 실시권자에 의해 유통되는 것인지 여부를 묻지 않는다.

특허권 소모이론은 기본인 특허권 그 자체에 관한 것이 아니라, 당해 상품에 한정된 것이다.

하지만, 특허권에는 지역상의 제한이 있고, 각국의 특허권은 서로 독립해 있기 때문에, 특허권 소모이론이 적용되는 것은 그 특허권이 부여된 나라의 영역 내에 한정되는 것으로 해석할 수 있다.

그렇다고 한다면, 어떤 제품에 대해 일국 특허권의 소모를 초래할 수 있는 사유가 발생하였다 하여도, 이에 따라 당연히 타국의 특허권도 또한 소모된다고 해석할 만한 이유는 없다.

Y의 항변은 전부 이유 없으므로 Y가 (가)호 장치를 업으로서 사용하는 행위는 X가 가지는 본건 특허권을 침해하는 것이라 하지 않을 수 없다.

이 판결은 특허권의 효력 및 특허권 독립의 원칙에 맞추어 병행수입이 인정되지 않았던 사례이며, 지금까지 타당하게 받아들여지고 있다.

라. 수입 행위에 의한 특허권 침해의 구제 방법

(1) 금지 청구권

특허권이 수입 행위에 의해 현실적으로 침해가 발생하고 있는 경우 또는 침해될 우려가 있는 경우, 특허권자는 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는(특허법 제100조제1항) 금지 청구권이 인정되고 있다. 이는 물권적 청구권이라 해석되고 있고, 고의 과실이라는 주관적 요건을 필요로 하지 않으며, 권리 침해 행위가 있으면 그것만으로 청구가 가능하다.

특허권자가 이 금지 청구권을 행사할 때에는 침해 행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 특허 발명인 경우에는 침해 행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해 행위로 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다(특허법 제100조제2항). 이른바 폐기 청구권으로서, 특허권자의 보호를 두텁게 하기 위해 만들어진 것이지만, 이 권리는 독립하여 행사할 수 없다. 또한 폐기 내지 제거를 대신하여 인도를 요구할 수 없다고 해석할 수 있다<sup>11)</sup>.

따라서 수입에 의해 침해가 발생한 경우, 수입의 금지를 청구함과 동시에 수입품의 폐기를 청구

할 수 있다.

하지만, 현실적으로는 수입에 대해 소송으로 대응하는 것은 시간적으로 곤란한 일도 많고, 또 한번 수입하여 국내에 들어와 버리면 사실상 이를 억제하는 것이 곤란한 경우도 많기 때문에, 세관에서 금지한다는 「세관 통과 금지 조치」가 필요하게 된다. 관세정률법 제21조에서는 수입 금제품으로서 특허권 등의 침해 물품이 규정되어 있다.

세관장의 직권으로, 수입금제품을 몰수 폐기하거나 반류를 명할 수 있도록 되어 있지만, 특허권자 등이 권리로서 그것들을 청구할 수 있는 것은 아니다. 하지만, 특허 침해품은 마약이나 위조 지폐 등의 다른 수입 금제품과는 달리, 본질적으로 수입의 인정이 허용되지 않는 성질을 가진 물품이 아니라, 권리자의 허락만 있다면 수입 가능한 물품이며, 이는 권리자가 자유롭게 처분할 수 있는 사항이다. 그리고 현실적으로도 권리자로부터 신청이 없으면 세관장으로서도 판단할 수 없는 일이 많다. 따라서 고시<sup>11)</sup>에 의하여 특허권자와 전용 실시권자가 신청한 경우에 통관에 대한 판단이 이루어지도록 하고 있다. 단 이 신청은 소송의 제기와는 성격이 다르고, 어디까지나 정보의 제공이라는 성격을 가지므로, 관세장은 직권으로써 통관을 인정할지 여부를 결정한다. 이 신청을 권리로서 인정해야 하는지 여부가 종래 입법론의 문제로서 남아있다.

## (2) 손해배상 청구권 등

수입 행위로 특허권을 고의 또는 과실로 침해한 자는, 이로 인해 발생한 손해를 배상할 책임이 있

다. 민법의 불법행위(민법 제709조 이하)에 관한 제규정은 특허권 등의 침해에도 적용된다.

불법행위에 의한 손해배상을 청구하기 위해서는 침해자의 고의 또는 과실, 침해 행위와 손해와의 인과 관계, 더욱이 손해액의 입증책임을 원고가 부담하게 된다. 하지만, 특허권 침해의 경우에는 그 모두에 의해 증명이 사실상 매우 곤란하기 때문에, 특허법에는 과실의 추정 규정과 손해액의 추정이 설정되어 있다. 특허법 제103조에는, 타인의 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 자는 그 침해의 행위에 대해 과실이 있었던 것으로 추정하는 것으로 정해져 있다. 따라서 손해 배상을 면하기 위해서는 침해자측이 무과실을 입증하지 않으면 안되는데, 현실적으로 무과실의 항변은 사실상 거의 받아들여지지 않는다.

또한 특허법 제102조에는, 권리를 침해한 자가 그 침해 행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익액을 특허권자 등이 받은 손해액으로 추정하고(동조 제1항), 또 특허권자 등은 그 특허 발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 특허권자 등이 받은 손해액으로 하여 그 손해 배상을 청구할 수 있다(동조 제2항).

또한 특허법 제106조에 따르면, 수입업자의 고의 또는 과실에 의하여 특허권을 침해함으로써 특허권자 등의 업무상의 신용을 실추하게 한 자에 대하여는, 법원은 특허권자 등의 청구에 의하여 손해 배상에 갈음하거나 손해 배상과 함께 특허권자 등의 업무상의 신용 회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.

특허법에는 부당이득에 관한 규정이 존재하지

11) 竹田 稔『 지적 재산권 침해 요론』發明協會(1997) p.152

12) 平成 4년 6월 5일 藏關 第519호 『 지적 재산권 침해 물품의 단속에 대해서』.

않지만, 타인의 특허권을 무권원으로 실시하면 원칙적으로 부당이득의 요건을 충족하며, 민법 703조에 근거하여 부당이득의 반환 청구를 인정하는 것이 판례의 입장이다.

### (3) 특허권 침해죄

특허법 제196조제1항에는, 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 자는 5년 이하의 징역 또는 500만 엔 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다. 따라서 수입업자가 무권원으로 특허 제품을 수입하는 경우, 특허권 침해죄에 해당할 가능성이 있다. 단 침해죄가 성립하기 위해서는 수입업자의 고의를 필요로 한다. 또한 고의의 성립은, 수입업자가 타인의 특허 제품임을 인식하면서도 그 특허 제품을 수입할 의사가 있다면 충분하다. 특허권의 침해는 단순한 사익(私益)의 침해이며, 동기는 유혹적이고 행위 양태는 평화적이므로, 상표권의 침해죄는 비친고죄인데 비해, 특허권의 침해죄는 친고죄이지만, 현행 특허법에서는 특허를 침해한 자에 대한 형벌이 구미(歐美)에 비해 가볍고, 손해 배상액도 낮다. 따라서 일본에서는 특허권이 충분히 보호되지 못하고 있다는 점이 지적되어 왔다. 따라서 공업소유권심의회는 1997년 11월 20일 특허 침해에 대해 징역형 최고 10년 또는 벌금 최고 1억 5000만 엔으로 하는 최종 보고서를 작성한 것이 보도<sup>13)</sup> 되었으므로, 가까운 시일 안에 특허법의 개정이 이루어질 것으로 보인다.

### 3. 특허권의 효력 소진에 관한 고찰

상술한 바와 같이, 실시행위 독립의 원칙에 의해, 실시행위는 각각 독립적인 것으로 판단되므로, 특허권자로부터 특허 제품을 구입한 자가 스스로 업으로서 사용하거나 또는 전매(轉賣)하는 것도 특허 침해가 된다고 해석되는데, 이는 사회 통념상 불합리하다. 따라서 정당한 특허 제품 구입 후의 실시 행위에 대해서는 실시 행위 독립의 원칙이 적용되지 않는 것은 당연하다고 할 수 있지만, 이를 법률상 어떻게 설명할지에 대해서는 여러 가지說이 있다. 이것들은 특허권자가 국내에서 제조, 유통된 특허 제품을 취득한 자의 이용 전매 등의 실시 행위에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 않는 점을 입증하는 이론(국내 소진설)이다. 따라서 국내 소진론은 그대로 병행수입을 인정하는 근거가 되는 국제적 소진에는 적용할 수 없음에도 불구하고, 대체로 국제적 소진론은 이들의 국내 소진론에 의거하고 있다.

#### 가. 소유권 이전설

타인이 적법하게 특허 제품의 소유권을 취득한 이상, 특허권자 등의 권리범위로부터 이탈된 것이라는說이다<sup>14)</sup>. 즉 특허 제품을 구입이라는 합법적인 거래에 의해 취득한 경우, 그 구입자는 합법적으로 당해 제품에 한해 소유권을 가지므로 특허권의 효력이 미치지 않는다는 사고 방식이다.

〈계 속〉 발췌 9902

13) 1997년 11월 21일자 日經新聞

14) 吉藤幸朔 前掲注(8) p.353