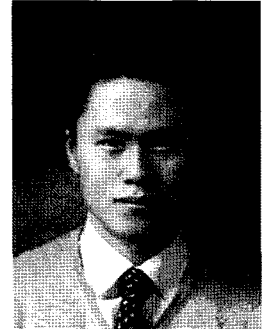


진정상품 병행수입의 허용성

손 지원

서울대학교 공과대학 기계항공공학부 졸업
 서울대학교 공과대학 박사수료
 서울대학교 정밀기계공동연구소 연구원
 40회 변리사시험 상표법수석합격
 한국특허아카데미 상표법 전임교수
 (한) 태을특허법률사무소 변리사



(사례) 甲은 독일의 유명한 자동차 메이커로서, 甲은 독일뿐만 아니라 한국에 자동차에 대하여 “BMW”의 표장을 등록받은 상표권자이다. 甲은 국내에서 영업을 하면서, 독일에서 제조한 자신의 자동차를 국내로 들여와 판매하고 있다. 乙은 독일에서 甲이 제조한 자동차를 구입하여 이를 甲의 허락없이 한국으로 수입하여 판매하고 있다. 乙의 행위가 甲의 상표권을 침해하는 행위인가?

I. 진정상품 병행수입

진정상품 병행수입 (parallel importation of genuine goods)이라 함은 국내·외에 동일한 상표권을 소유하고 있는 상표권자에 의해 어느 1국에서 적법하게 상표가 부착되어 유통된 상품(진정상품; genuine goods)을 권원 없는 제3자가 타국으로 그 국가의 상표권자 또는 전용사용권자의 허락 없이 수입하여 판매하는 행위를 말한다. 외국에서 정당하게 생산되고 지불된 상품을 상표를 사용할 권리가

없는 시장에 수입하여 판매하는 경우, 그 상품을 회색상품(gray market goods)이라고 하는데, 회색상품의 대표적인 경우가 병행수입이며, 위조상품이나 도난상품에 사용하는 흑색상품(black market goods)에 대비되는 용어이다.

최근 세계적인 물적 교류의 증가로 인해 이러한 병행수입의 중요성은 증가하고 있으며 최근에는 전자제품 및 패션 브랜드 제품의 병행수입사례가 빈번하게 발생하고 있는 상황이다. 이러한 현상은 보통 수입국의 상품가격이 타국보다 현저히 높을 때 발생한다.

상표권은 물권적인 독점배타적인 권리이지만 그 대상을 물리적으로 사실상 지배할 수 없어 모용자에 의하여 용이하게 침해될 수 있고 한번 훼손된 당해 상표의 신용, 이미지 등 가치는 손쉽게 회복되지 아니하는바, 이러한 수입업자의 병행수입행위를 과연 상표권침해행위가 되는 것으로 보아서 규제할 것인가 아니면 전체적으로 이익이 되는 것으로 보아서 이를 허용할 것인가 여부가 문제되는 것이다.¹⁾

II. 진정상품병행수입의 허용 여부

1. 상표권의 속지주의 원칙

상표권은 다른 산업재산권과 마찬가지로 속지주의원칙에 의해 국내에서만 효력을 가진다. 따라서 다른 나라에서 동일상표에 관한 보호를 받기 위해서는 각각의 나라에 상표등록을 받아야 하고, 상표권은 서로 독립하여 병존하는 상태에 있다. 이를 1국 1상표의 원칙 및 상표권 독립의 원칙이라고 한다.

따라서 우리나라의 등록상표권은 다른 나라에서의 행위에 의하여 침해되지 아니하며 반대로 우리나라 안에서의 행위만으로는 다른 나라의 상표권을 침해하는 것이 아니다. 다만, 외국에서 제조한, 국내상표권자의 상표품과 동일한 상표품을 정당한 이유없이 국내에 수입하는 경우에는 수입된 상표품이 국내의 상표권을 침해하는 것인지의 문제가 발생한다.

2. 각국에서의 허용여부

(1) 금지론

파리조약 제6조 제3항에 의한 속지주의 원칙에 근거한다. 즉, 상표권은 각국마다 독립적이므로 진정상품인지의 여부에 관계없이 수입국의 상표권자 또는 전용사용권자의 허락없이 동일한 상표가 부착된 상품을 수입하는 것은 상표권의 침해라고 한다.

구체적으로 i) 병행수입품의 판매업자는 정당권리자의 광고 및 투자, 대고객 서비스체제에 무임승차함으로써 부당한 이득을 취하게 되며, ii) 병행수입품은 품질관리가 허술하고 A/S가 미치지 않아 정당권리자의 신용을 훼손하고 나아가 소비자에게 손해를 줄 수 있고, iii) 금지권이 각국별로 미치지 않는다면 각국별로 등록을 해야 할 이유가 없고, 나아가 사용권 제도도 무의미해진다고 한다.

또한 선택적 판매방법론을 그 이론적 근거로 들기도 하는데, 즉 상품공급업자, 특히 고급소비재의 공급자는 일반적으로 자신의 제품의 이미지 관리 등을 위하여 자신의 상품의 판매는 적어도 최소한의 기술적 지식을 가지고 일정한 판매방법과 능력을 가진 판매자로 한정하기를 원한다고 볼 수 있으므로 이러한 선택적 판매방법은 존중되어야 하며, 나아가 다른 루트를 통하여 동일제품을 입수한 제3자의 상품 배포는 라이선스에 대하여 계약위반으로 인한 불이익을 초래할 우려가 있고, 부정경쟁에 의한 이익을 얻고자 하는 의도가 엿보이는 경우가 대부분이므로 선택된 판매자를 제외한 제3자의 병행수입은 금지되어야 한다는 것이다.²⁾

(2) 허용론

상표를 일단 적법하게 사용하여 상품을 유통하였으면 국내외를 막론하고 상표권은 이미 소조된 것이므로 다시 권리주장을 할 수 없다거나(국제적 소진이론) 또는 병행수입이 상표의 출처표시기능을 해하지 않고 공중에 오인·혼동을 생기게 할 위험성이 없는 때에는 상표의 기능이 침해당하는 것이 아니므로 상표권의 침해가 아니라고 한다.(상표기능론) 이러한 태도는 독일 및 일본 법원의 태도이며 상표권의 속지주의가 타당한 범위도 상표보호의 정신에 비추어 상표의 기능에 대한 침해의 유무를 중시하여 합리적으로 결정하지 않으면 안된다는 견해이다.

구체적으로 i) 소비자들은 다양한 종류의 상품을 저렴한 가격으로 구입할 선택권이 있으며, ii) 병행수입을 금지하면 가격차별 및 재판매가격유지를 통해 국제시장을 통제하려는 다국적 기업의 독점이윤만을 보장하는 것이 되고, iii) 상표의 출처표시기능이 약화되고 품질보증기능이 강화되는 현실에서 수요자의 신뢰이익을 해칠 염려가 크지 않다고 한다.

1) 사법연수원, 상표법, 2004년, 169면

2) 김원오, 상표보호의 국제적 규범체계와 그 동향에 관한 연구, 286면

(3) 입법례

1) 국제조약

파리협약은 상표권의 독립을 원칙으로 하지만, WTO/TRIPs는 '내국민대우의 원칙과 최혜국대우의 규정을 준수하는 한 본 협정의 어떠한 것도 지적재산권의 소진 문제를 다루는데 적용할 수 없다' 고 하여 보다 완화된 태도를 취하고 있다.

2) 미국

미국 법원은 처음에는 보편성 원칙에 따라 상표권자를 병행수입으로부터 보호하지 않았다. 예컨대, Apollinaris v. Scherer 사건에서 법원은 보편성 원칙에 따라 피고가 진정상품을 수입해서 판매하였고 수입된 미네랄 워터의 출처에 관하여 공중이 기망 당한 것이 없기 때문에 원고의 상표에 대한 어떠한 침해도 없다고 판시하였다. 19 세가 말에 이르러 상표소유자가 국가적으로 나뉘어지고 상표명은 국제적인 것으로 되어 병행수입은 '공중에 대한 기망' 보다도 '상표소유자에 대한 기망' 을 일으키게 되었고 보편성의 원칙보다도 속지주의 원칙에 주목하게 되었다.³⁾

관세법 제526조를 입법하여 회색상품의 수입을 금지하고, 상표법에서 등록된 상표를 복제하거나 모방한 수입상품의 미국 영내의 진입을 금지하도록 했으나, 1980년 대부터 병행수입이 급속히 확대되어 국내외 상표권자가 동일하거나 국내외 상표권자가 모자회사관계, 공동 소유 또는 지배권하에 있는 경우 및 미국 상표권자가 외국의 제조업자에게 상표사용을 허락한 경우에는 병행수입을 허용하는 것이 일반적이 되었다.

3) EU

EU는 공동체상표의 병행수입을 허용하는 명문의 규정을 두고 있으나 EU국가와 타국가의 관계에 있어서는 각국의 국내법에 따라 처리하도록 하고 있다. 일반적으로, 병행수입을 원칙적으로 허용하되 국내의 상표권자와 외국의 상표권자간에 아무 관련이 없고 각자의 상표권이 전혀 무관하게 독립적으로 취득된 경우에는 예외적으로 병행수입을 금지하고 있다.

4) 일본

일본은 상표법상 명문의 규정을 두지 않고 우리나라와 마찬가지로 대장성지침 및 공정거래위원회 고시, 판례 등을 통해 병행수입문제를 제한적으로 허용하고 있다.

3. 병행수입의 유형에 따른 상표권 침해 여부

(1) 서

병행수입이 허용되기 위해서는 수입되는 상품이 외국에서 적법하게 유통된 진정상품이어야 하며, 품질보증기능이 침해되지 않도록 병행수입품과 국내에서 유통되는 상품이 동일한 것이어야 한다. 다만, 품질, 형태 등에 다소의 차이가 있더라도 그 차이가 저명상표를 출처원으로 표시하는 상품으로써의 허용된 범위인 경우에는 병행수입이 허용된다고 보아야 한다.

(2) 병행수입의 유형⁴⁾

1) 국내외의 상표권자가 동일인이고 그 상표권자 또는 그 상표권자의 사용권자가 외국에서 유통시킨 상품을 수입하는 경우에는 병행수입이 허용된다.

2) 국내외의 상표권자가 동일인이고, 국내에서 그 상표권에 대하여 전용사용권이 설정된 경우에는 i) 국내의 전용사용권자가 상표품을 외국으로부터 수입하지만 하는 자인 경우에는 동일한 상품이므로 병행수입이 허용되나, ii) 국내의 전용사용권자가 상표품을 직접 생산하여 판매하는 경우에는 병행수입이 허용되는 경우도 있지만, 국내 라이선스가 경주한 기업노력과 투자의 보호, 상품 품질의 차이 등을 고려하여 병행수입을 불허하는 경우도 있다.

3) 국내의 상표권자가 타인이지만, 이들 간에 법률적·경제적으로 밀접한 관계가 있는 경우에는 i) 국내상표권자가 외국 상표권자의 총대리점 또는 독점적 판매업자

3) 사법연수원, 상표법, 2004년, 171면

4) 최성우, 주제별상표법, 469면

의 관계에 있는 경우에는 품질의 동일성이 유지되며, 일반수요자는 국내의 상표권자가 외국 상표권자의 지점적인 존재로 인식할 것이므로 병행수입이 허용된다. 또한, ii) 국내의 상표권자가 계열회사 관계에 있어 동일시할 수 있는 경우에는 일반적으로 병행수입이 허용된다. 하지만, iii) 동일기업집단에 속하는 회사이지만, 자회사 각각이 그 상표에 대한 각국에서의 상표권자이고 시장공급이 분산되어 있는 경우로서 내국의 제조자는 외국의 제조자와 콘페른 관계에 의해 결합되어 있다면 일반적으로 제조자가 상이하여 품질이 상이하므로 병행수입이 허용되지 않는다.

- 4) 상표가 동일인의 소유였으나 그 후 1국의 상표권이 양도된 경우와 같이, 당초에는 상표가 동일출처를 표시하는 것이었지만, 국내외의 상표권자가 현재에는 법률적·경제적으로 아무런 관계가 없는 경우에는 병행수입이 허용되지 않는다.
- 5) 내외국의 상표권자가 전혀 별개인 경우에는 원칙적으로 속주주의원칙이 적용되어 진정상품의 병행수입이 허용되지 않으며, 모방상표인 경우에 한하여 상표법 제7조 제1항 제12호 또는 제23조 제1항 제3호의 문제로 될 뿐이다.
- 6) 국내에 수입되면서 상품의 형태가 변경되거나 포장 또는 내용물이 교체되는 경우에는 국내에서의 상표권을 침해하는 것이 된다. 병행수입품은 A/S나 보증기간이 다를 수 있으므로 병행수입품을 표시하지 아니하여 수요자에게 품질오인을 일으킬 우려가 있는 경우에는 병행수입이 허용되지 아니한다는 견해가 있다.

III. 구체적인 사례들

1. 가짜 폴로 사건⁵⁾

국내 전용사용권자가 그 등록을 마친 후 폴로 상표가 부착된 의류를 국내에서 제조·판매하면서 많은 비용을 들

여 그 제품에 대한 선전·광고 등의 활동을 하여 왔고, 국외에서 판매되는 같은 상표가 부착된 의류 중에는 미합중국 외에 인건비가 낮은 제3국에서 주문자 상표 부착 방식으로 제조되어 판매되는 상품들도 적지 않으며, 국내 전용사용권자와 국외 상표권자와의 사이에는 국내 전용사용권 설정에 따른 계약관계 이외에 달리 동일인이라거나 같은 계열사라는 등의 특별한 관계는 없는 경우, 국외에서 제조·판매되는 상품과 국내 전용사용권자가 제조·판매하는 상품 사이에 품질상 아무런 차이가 없다거나 그 제조·판매의 출처가 동일한 것이라고 할 수 없고, 또한 국외 상표권자와 국내 전용사용권자가 공동의 지배통제 관계에서 상표권을 남용하여 부당하게 독점적인 이익을 꾀할 우려도 적다고 할 것이므로, 이러한 경우에는 이른바 진정상품의 병행수입이라고 하더라도 국내 전용사용권을 침해하는 것으로서 허용되지 않는다.

2. 버버리 사건⁶⁾

병행수입 그 자체는 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권 침해 등을 구성하지 아니하므로 병행수입업자가 상표권자의 상표가 부착된 상태에서 상품을 판매하는 행위는 당연히 허용될 것인바, 상표제도는 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 하고, 상표는 기본적으로 당해 상표가 부착된 상품의 출처가 특정한 영업주체임을 나타내는 상품출처표시기능과 이에 수반되는 품질보증기능이 주된 기능이라는 점 등에 비추어 볼 때, 병행수입업자가 위와 같이 소극적으로 상표를 사용하는 것에 그치지 아니하고 나아가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 하더라도 그로 인하여 위와 같은 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고 국내 일반 수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 가능성도 없다면, 이러한 행위는 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없을 것

5) 대법원 1997.10.10 선고 96도2191 판결

6) 대법원 2002.9.24. 선고 99다42322 판결

이므로, 상표권자는 상표권에 기하여 그 침해의 금지나 침해행위를 조정한 물건의 폐기 등을 청구할 수 없다고 봄이 상당하다.

다만, 병행수입업자가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 한 것이 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없어 상표권 침해가 성립하지 아니한다고 하더라도, 그 사용태양 등에 비추어 영업표지로서의 기능을 갖는 경우에는 일반 수요자들로 하여금 병행수입업자가 외국 본사의 국내 공인 대리점 등으로 오인하게 할 우려가 있으므로, 이러한 사용행위는 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (나)목 소정의 영업주체혼동행위에 해당되어 허용될 수 없다.

병행수입업자인 피고가 문제된 선전광고물, 명함, 포장지, 쇼핑백, 내·외부 간판에 부착 또는 표시하여 사용한 이 사건 표장은 원고 버버리의 등록상표들과 동일하거나 극히 유사하여 상품 출처에 오인 혼동이 생길 염려가 없고 또 피고가 수입한 상품이 원고 버버리에 의하여 생산된 진정상품인 이상 국내 독점적인 수입·판매대리점인 원고 유통상인이 원고 버버리로부터 수입하여 판매하는 상품과 품질에 있어 차이가 있다고 보기도 어려우므로, 결국 상표제도의 목적이나 상표의 기능 등에 비추어 피고가 위 선전광고물이나 명함 및 외부 간판 등에 그러한 표장을 사용한 행위는 실질적으로 위법하다고 할 수 없어 원고 버버리의 상표권을 침해한 것으로 보기 어렵다고 할 것이다. 다만, 부정경쟁행위인지에 대한 판단에서, 매장 내부 간판, 포장지 및 쇼핑백, 선전광고물은 영업표지로 볼 수 없거나 병행수입업자의 매장이 마치 대리점인 것처럼 오인하게 할 염려가 없다고 보아 이 사건 표장의 사용이 허용되는 반면에, 사무소, 영업소, 매장의 외부 간판 및 명함은 영업표지로 사용한 것이어서 이 사건 표장의 사용이 허용될 수 없다고 하였다.

3. 스타크래프트 사건⁷⁾

국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된 지

정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 한다. 아울러 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어 실질적인 차이가 없어야 하고, 여기에서 품질의 차이란 제품 자체의 성능, 내구성 등의 차이를 의미하는 것이지 그에 부수되는 서비스로서의 고객지원, 무상수리, 부품교체 등의 유무에 따른 차이를 말하는 것이 아니다.

이 사건 수입제품은 이 사건 "STARCRAFT" 상표의 미국 내 상표권자인 블리자드사(Blizzard Entertainment, Inc.)가 적법하게 상표를 부착하여 미국에서 판매한 소위 진정상품으로서, 미국 상표권자와 국내의 등록상표권자가 위 블리자드사로 동일하고, 이 사건 "STARCRAFT" 상표와 관련하여 그 전용사용권자인 원고가 국내에서 독자적인 영업상 신용을 쌓아오으로써 국내의 일반 수요자들 사이에 국내 등록상표의 출처를 이 사건 상표권자인 블리자드사가 아닌 원고로 인식하기에 이르렀다고 볼 수 없으므로, 이 사건 수입제품에 부착된 상표가 국내의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있고, 네트워크를 통한 오락용 컴퓨터 소프트웨어 시디(CD)인 이 사건 수입제품은 디지털화된 정보를 담고 있는 매개체로서 생산자나 판매국에 따라 부수적인 정보에 있어서 다소간의 차이가 있을지언정 그 주된 내용인 게임의 실행과정에 있어서는 동일한 내용을 담고 있을 수밖에 없다는 특성에 비추어 볼 때 국내 등록상표품인 원고의 제품과 이 사건 수입제품 사이에 품질에 있어 차이가 있다고 할 수 없고, 이는 국내 상표품이 이 사건 수입제품에 비해 시디 키(CD key)의 사후적 관리가 이루어지는 등 그 부수적 서비스에 차이가 있다고 하더

7) 대법원 2006.10.13. 선고 2006다40423 판결

라도 달라지지 않으므로, 국내 전용사용권을 침해하는 것이 아니다.

IV. 진정상품 병행수입의 허용성에 대한 소결

진정상품 병행수입의 문제는 우리나라의 현행 상표법의 의해서는 명확하게 규율될 수 없어 상표제도의 목적과 상표의 기능과의 관계에서 해석에 의해 그 허용여부가 가려질 수밖에 없고 상표소유자와 소비자 및 병행수입업자의 대립되는 이해관계의 조정이라는 상표법외적인 요소를 고려해야 한다.

그 허용여부에 대해서 상표권의 효력은 각국별로 제한된다는 속지주의 이론에서는 원칙적으로 진정상품의 병행수입은 상표권을 침해하는 것으로서 허용하지 않으나 속

지주의 이론을 취한다고 하여 반드시 이를 불허하여야 할 논리적인 필연성은 없을 뿐만 아니라 오늘날 속지주의를 근거로 하여 진정상품의 병행수입을 전면적으로 불허하는 예는 없다. 오히려 진정상품의 병행수입을 인정하되 어떤 이론하에서, 어떤 범위에서, 그것을 인정할 것인가하는 것이 문제로 되고 있다.⁸⁾

V. 사안의 해결

사안에서 乙이 국내에서 판매하고 있는 자동차는 독일에서 甲이 직접 제조한 것으로서 광의의 출처원이 동일하고 그 품질이 동일하기 때문에, 상표의 기능을 전혀 훼손하지 않고 있다. 따라서 乙이 판매하는 상품이 진정상품인 이상, 甲의 상표권을 침해하는 것이 아니다.



8) 사법연수원, 상표법, 2004년, 187면