

상표권 소진이론 및 병행수입에 관한 국내외 비교법

I. 진정상품 및 병행수입의 의의

1. 진정상품의 의의

2. 병행수입의 의의

(1) 병행수입의 문제

(2) 병행수입의 발생원인

(3) 병행수입의 효과

II. 병행수입 금지이론과 허용이론

1. 금지이론

(1) 속지주의원칙

(2) 특허(상표권) 독립의 원칙

2. 허용이론

(1) 권리소진이론

(2) 상표기능론

III. 각국의 제도비교

1. 미국

2. 유럽

3. 한국

IV. 연구판례

1. 타인상표 새겨진 포장용기 재활용과 상표권 소진범위

(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도 3445 판결)

2. 병행수입과 광고허용의 한계

(대법원 2002. 9. 24. 선고 99다 42322 판결)

3. 병행수입의 상표권침해 여부

(대법원 2005. 6. 9. 선고 2002다 61969 판결)

V. 결론



I. 진정상품 및 병행수입의 의의

1. 진정상품의 의의

진정상품(genuine goods)이란 상표가 외국에서 적법하게 사용할 수 있는 권리가 있는 자에 의하여 부착되어 배포된 상품을 말한다.¹⁾ 여기서 적법하게 사용할 수 있는 권리가 있는 자라 함은 특허권자, 상표권자, 저작권자, 또는 그 전용사용권자, 통상사용권자 등을 말한다. 따라서 진정상품은 적법한 사용 권자에 의하여 부착되어 배포된 상품이 아닌 위조 상품과는 구별된다. 미국에서 이러한 진정상품이 거래되는 시장을 gray market이라 하고 진정상품을 gray goods라 부른다. 이는 진정상품이 위조 상품은 아니지만 특허권, 상표권, 저작권 등의 사용허락지역으로부터 사용허락지역 이외의 국가로 들어온 상품이므로 권리자가 사용허락지역 안에서 생산하였거나 그 이외의 지역에서 생산되어 사용허락지역 안으로 들어온 상품과 구별하기 위한 것이다.

2. 병행수입의 의의

병행수입(parallel import)이란 독점수입권자에 의해 당해 외국상품이 수입되는 경우 제3자가 다른 유통경로를 통하여 진정상품을 국내 독점수입권자의 허락 없이 수입하는 것을 말한다.²⁾ 지적재산권은 속지주의원칙에 따라 국내에서만 효력을 가지므로 다른 나라에서 동일상표에 대한 보호를 받기 위하여서는 그 나라 법률이 정하는 바에 따라 권리를 취득하여야 한다. 따라서 외국에서 제조, 판매되는 상표 제품을 정당한 이유 없이 국내에 수입하는 경우에는 국내 상표권을 침해하게 된다. 병행수입은 일정한 기준 하에 진정상품을 수입하는 경우 권리의 침해를 인정하지 아니하여 동일 종류의 상품에 관하여 인위적으로 커다란 내외가격차가 설정되어 있는 경우에 생기는 경제현상을 해소하기 위하여 도입된 제도이다. 진정상품의 병행수입은 특히, 특허제품의 경우, 외국에서의 특허권자 또는 그 허락을 받은 자로부터 제조된 특허에 관한 진정상품이 적법하게 유통된 후에 제3자에 의해 국내에 수입되는 현상을 말하고, 저작물의 경우, 외국에서 적법하게 제작 또는 복제된 저작물이 국내로 수입되어 판매되는 것을 말한다. 또한 상표품의 경

우, 외국에서 적법하게 상표가 부착된 상품이 국내로 수입되어 판매됨으로써 국내에서 적법하게 동일한 상표가 부착된 동일 또는 유사한 상품과 경쟁관계에 놓이게 되는 것을 말한다.

(1) 병행수입의 문제

병행수입품은 진정상품이라는 점에서 위조 상품과는 다르고, 정상적으로 수입하는 것으로 특허권자, 상표권자, 전용설정권자, 독점계약자 또는 저작권자가 허용하지 않는 유통경로를 통해 일어나는 점에서 권리자의 이익침해가 문제로 되는 것이다.

병행수입품은 대체로 국내의 합법적인 유통망에 의해 팔리는 제품보다 싼 가격으로 내놓기 때문에, 이것이 허용되면 제조자의 배포 통제능력이 잠식되고, 지역 전용설정권자나 독점업체의 이익도 보장해주지 못하게 된다. 또한 병행수입품은 제조자에 의한 보증이 되지 않는 경우가 많고 질적으로 떨어지는 경우가 많아 제조자 등 권리자가 쌓아온 신뢰도(good will)에 해를 끼친다. 그러나 소비자의 입장에서는 병행수입이 허용되는 것이 보다 저렴한 가격으로 상품을 구매할 수 있는 기회를 보장받을 수 있다. 이 때문에 병행수입의 허용여부는 제조자 등 권리자의 이익과 소비자의 이익을 조정하는 측면에서 해결하는 것이 세계적인 경향이다.

(2) 병행수입의 발생원인³⁾

병행수입이 발생하는 가장 근본적인 원인은 대상상품의 국내외의 가격차이이다. 이러한 가격 차이는 어느 한 가지 원인에 국한하지 않고 여러 가지 요인들이

1) 공정거래위원회고시 제1998-18 병행수입에 있어서의 불공정거래행위의유형고시 제2조제1항
2) 공정거래위원회고시 제1998-18 병행수입에 있어서의 불공정거래행위의유형고시 제2조제3항
3) 도성민, 진정상품 병행수입 보호에 관한 연구, 단국대학교 석사학위논문, 2005, 6면

결합되어 나타난다. 가격차이가 발생하는 원인별로 보면 크게 상표권자로부터 발생한 경우와 병행수입업자가 원인인 경우로 나눌 수 있다.

상표권자로부터 가격차이가 발생하는 가장 큰 이유는 다국적 기업이 의도적으로 국가별 가격차별화 정책을 실시하기 때문이다. 이외에도, 제조업자가 과잉 생산된 제품이나 재고품 등을 국외에서 덤핑할 때 가격차이가 발생한다. 병행수입업자가 가격차이의 원인인 경우를 보면 병행수입업자가 우수하고 효율적인 유통망과 경영시스템을 도입하여 상표권자 또는 지정 대리인 보다 가격경쟁력에서 우위를 차지하게 된 경우, 병행수입업자가 상표권자 또는 지정 대리인이 이루어 놓은 상품의 인지도에 무임승차하여 광고·선전·비용 등의 절감을 통한 가격경쟁력 향상을 이룬 경우이다. 그밖에도 국제적인 환율변동 등에 의해 발생한다.

(3) 병행수입의 효과

가. 긍정적인 효과

병행수입의 긍정적인 효과로는 독점적인 가격차별화의 해소, 경쟁의 촉진, 소비자의 선택범위 확대 등을 들 수 있다. 병행수입이 다국적기업의 국제적 가격차별화로 인한 것일 경우에는 병행수입으로 국제적 가격격차가 해소되고, 소비자들이 지정대리점과 병행수입업체들 중에서 선택하여 제품을 구입할 수 있다는 점은 가격 인하를 촉진하게 된다. 이로 인해 일반 소비자들이 저렴한 가격의 제품을 선택할 수 있게 됨으로써 소비자의 이익이 증가하게 된다.

또한 병행수입으로 인해 동일 상표 제품에 대해 경쟁 관계가 발생하기 때문에, 기업들은 유통비용과 경영비용을 최소화하기 위해 노력할 것이고, 이로 인해 효율적인 유통망과 경영시스템을 갖춘 기업을 장려하는 효과가 있다. 또, 진정상품의 병행수입의 경우에도 크기, 색상 등의 차이가 있는 다양한 제품이 수입되므로 소비자가 자신의 기호에 맞게 제품을 선택할 수 있는 폭이 확대된다. 이는 상표의 출처표시기능을 강조하여 일단 상표권자가 자신의 상품을 정상적으로 판매하면 상표권자의 권리는 소진된다는 소진이론에 기초하고 있다.

나. 부정적인 효과

병행수입의 부정적인 효과로는 지적재산권자의 권리 약화, 선진국의 기술이전 회피, 기업들의 제조업 기피와 수입업자로의 전락 등을 들 수 있다. 병행수입을 허용하는 것은 독점적 사용권을 가지고 있는 상표권자나 상표권의 전용사용권자가 아닌 제3자에게 진정상품을 수입할 수 있는 권리를 부여하는 것이 되기 때문에, 상표법에 의한 상표권자나 전용사용권자의 독점적 권리를 침해할 수도 있다. 뿐만 아니라, 상표권자나 전용사용권자는 상표를 시장에 알리기 위해 광고, 선전비나 소비자들에 대한 서비스 등에 막대한 비용을 지출하고 있는 데 반해 병행수입업자들은 이들의 노력과 비용에 무임승차하여 부당한 이익을 꾀하는 결과를 가져온다. 또, 싼 가격의 병행수입품이 다양한 경로를 통해 판매되고, 동일한 상표이지만 품질이 좋지 않는 제품이 수입될 경우, 상표권자가 구축해놓은 상표의 신용과 명성(goodwill)이 손상될 수 있다.

II. 병행수입 금지 이론과 허용 이론

진정상품 병행수입에 대한 대표적인 이론은 병행수입을 금지하는 속지주의 원칙과 특허(상표)독립의 원칙인데, 그 근거는 파리조약에서 찾을 수 있고, 병행수입을 허용하는 대표적인 논거로는 권리소진의 이론(The doctrine of exhaustion of rights)과 상표기능론 등이 있다.

1. 금지이론

(1) 속지주의 원칙

병행수입 금지에 관한 대표적인 법률이론이다. 속지주의 원칙 각국에서의 상표권의 성립·소멸 등은 그 나라의 법률에 따르고 상표권은 서로 독립하여 병립한다는 상표권독립의 원칙과 함께 상표권의 효력, 변동, 소멸은 그 권리를 부여한 그 국가의 국내에서만 미친다는 원칙을 말한다.⁴⁾

이 속지주의 원칙에 따르면 각 국가에서 독립한 상표권과 goodwill의 존재를 인정하므로 상표가 적법하게 부착되어 유통된 상품일지라도 병행수입은 국내의 상표권 침해가 된다. 파리조약 제6조 제3항도 “동맹

국 중 어느 한 국가에서 정당하게 등록된 상표는 본국을 포함한 다른 동맹국에 등록된 상표와 독립한 것으로 간주 된다.”고 하여 속지주의 원칙을 지지하고 있다.

이 속지주의 원칙 하에서 상표권의 효력은 국내적 사실에 의해서만 정해지는 것이므로 상표권자가 그에 상응하는 상표권을 외국에서 소유하는지 여부는 중요하지 않다. 즉, 외국상표권의 성립은 국내 상표권을 판단하는데 있어서 고려의 대상이 되지 않을 뿐만 아니라 아무런 영향을 미칠 수 없다고 본다. 즉, 한 나라에서 성립된 지적재산권은 다른 나라에서의 지적재산권과는 무관하므로, 수입품이 진정상품이라도 수입국의 지적재산권을 침해하는 것이 된다. 따라서 이 이론에 따르면 진정상품이 국경을 넘어 다른 나라로 수입되어 유통될 때에는 그 상품이 유통되는 국가의 법에 따라 규율되어야 한다.

(2) 특허(상표)권 독립의 원칙

파리협약⁵⁾ 제4조 제1항에서는 “동맹국의 국민에 의하여 여러 동맹국에서 출원된 동일한 발명에 대하여 동맹국 또는 비동맹국인가에 관계없이 타국에서 획득된 특허와 독립적이다.”라고 규정하고 있다. 동협약 제6조 제2항에서는 “어느 동맹국 국민에 의하여 여하한 동맹국에서 출원된 상표의 등록신청도 그 출원, 등록 또는 갱신이 원 국가에서 실시되지 않음을 이유로 거절될 수 없으며 또한 그 등록이 무효화될 수 없다.”고 규정하고 있다. 또한, 제6조 제항⁶⁾ 등에 근거하면 각국의 산업재산권제도는 각국의 산업보호의 정책에 따라 독립되어 발전한 것이므로, 각국에서의 상표권의 효력은 다른 나라에서 부여된 권리의 효력에 영향을 미치지 아니한다는 원칙이다. 이는 상표권의 성립, 무효, 소멸, 존속기간 등의 문제는 전적으로 각국마다 독립하고, 타국의 상표권과 독립하여 병존한다는 의미이다.

2. 허용이론

(1) 권리소진이론

(The doctrine of exhaustion of rights)

영미법에서는 최초판매원칙(first sale doctrine)으로도 불리는 소진이론은 독일에서 출발하였다. 권리소진이론은 속지주의 원칙을 극복하고 병행수입으로의 길을 열기 위한 이론구성으로서 국제적인 의미를 지니고 있다. 권리소진이론이란 특허나 저작권 또는 상표권 등 지적재산권에 의하여 보호되는 물품은 지적재산권에 대한 권리가 판매, 양도 또는 license를 하면 그 자신의 권리는 소진되어 그 물품을 매수, 양수 또는 license받은 새로운 권리가 자신의 물품을 재판매 등 처분행위를 하더라도 원래의 지적재산권자(특허권, 저작권, 상표권자)는 자신의 권리를 주장하여 재판매행위 등을 금지할 수 없다는 원칙이다.

즉, 상표권에서의 소진이론은 상표권자의 배타적 권리가 상품을 최초로 제조·판매함과 동시에 소진된다는 것이다. 상표를 일단 적법하게 사용하여 제품을 유통하게 하였을 때는 국내외를 막론하고 상표권은 이미 소진되었으므로 진정상품의 병행수입은 침해행위가 되지 않는다는 것이다. 상표는 상품의 출처표시와 품질보증의 기능을 하기위해 존재하는 것이므로 이 기능이 만족되고 있는 한 상표권자가 자신의 상품을 정상적으로 시장에 출하하면 그 상표권에 대한 상

4) 고용부, 관세법령상 병행수입의 허용기준에 관한 연구, 2003, 407면

5) Paris Convention for Protection of Industrial Property of 1883, 산업재산권 뿐만 아니라 저작권을 포함한 지적재산권 분야의 최초 국제조약으로 6회에 걸쳐 개정되었고, 전문 30개조로 구성되었음.

6) 파리조약에 의하면 동맹국중 어느 한 국가에 정당하게 등록된 상표는 본국을 포함한 다른 동맹국에 등록된 상표와 독립한 것으로 간주한다는 규정을 두고 있다. 따라서 등록상표의 지역적 효력은 당해 동맹국 내에서만 국한되며 제3자가 상표권자나 전용사용권자의 허락 없이 국내로 동일상표가 부착된 상품을 수입하는 행위는 상표권의 침해에 해당한다고 해석할 수 있다.

표권자의 권리는 소진된다는 것이다.

소진이론은 그 적용범위에 따라 국내적 소진(domestic exhaustion)과 국제적 소진(international exhaustion)으로 구분되어 질 수 있다. 국내적 소진이란 지적재산권 관련 상품이 국내시장에서 유통되는 경우에만 소진을 인정하는 것으로 이에 따르면 지적재산권자는 외국에서 자신이 적법하게 유통시킨 상품의 병행수입도 국내의 지적재산권에 의해 금지할 수 있게 된다. 반면에, 국제적 소진은 지적재산권자가 어디에서 상품을 유통시켰는지를 불문하고 한번시장에 상품을 유통시킨 경우에는 그 지적재산권이 소진되었다고 본다.

병행수입을 허용하는 많은 판례들이 이 소진이론에 기초를 두고 있으며, 이 이론을 적용하기 위한 요건으로서 ①병행수입품의 眞正性 즉 외국에서 당해 상표권자 자신 및 실시권자 또는 이들과 실질적으로 동일시 할 수 있는 자에 의해서 표장이 적법하게 사용(제조)되어지고, 학포(판매)되어져 시장에 유통되고 있는 제품을 말한다. ②실질적으로 동일한 상표에 대한 국내외에 있어서의 실질적 동일성 즉 국내 상품의 표장과 외국에서 적법하게 확보되어진 상품의 표장 사이에 그 표시하고 보증하는 출처 및 품질이 서로 다른 경우에는 진정 상품으로 인정되지 못한다. ③ 외국에서의 상품의 확보 등이다.

이중 특히 주체의 요건에 해당하는 상표권자의 실질적 동일성은 엄격히 해석되어야 하는 것으로 국내외 상표권자가 동일인 경우, 국내외 상표권자를 동일인으로 판단할 수 있는 특수한 관계에 있는 경우에는

병행수입을 인정하는 것이 추세이다. 즉, 전용사용권자, 수입국 상표권자가 외국 상표권자 및 판매자와의 사이에서 법률적 관계(외국 상표권자의 대리인 총판매대리점 등) 또는 경제적(외국상표권자와 콘체른 관계)으로 밀접한 관계가 존재하는 경우는 병행수입이 인정된다, 이 이론은 상표권에 대해서 뿐만 아니라, 특허권, 저작권 분야에 있어서도 대표적인 병행수입 허용론이다.

(2) 상표기능론

상표기능론은 Cinzano 판결⁷⁾로 대표되는 서독 판례의 입장이다. 이 이론에 의하면 상표제도는 원래 상표의 기능보호를 통하여 상표권자의 신용과 영업질서를 보호하려는 제도이다. 그러므로 상표권의 기능은 출처표시 및 품질보증에 있는 것이지 상표권자에게 국제시장의 독점지배를 인정하려는 제도가 아니기 때문에 상표의 이러한 본질적 기능을 해치지 않는 한 진정상품의 병행수입은 상표권의 침해행위가 되지 않는다는 것이다. 진정상품의 병행수입에 의하여 상표권의 침해가 문제되는 것은 상표의 본질적인 기능인 출처표시 및 품질보증기능이 저해되는 경우에 한한다는 견해이다.

따라서 외국에서 상표를 붙인 자와 권리를 행사하는 자가 동일인 또는 법적, 경제적, 기술적 혹은 계약상의 결합관계가 있는 경우, 즉, 모회사와 자회사의 관계, 상표권자와 전용사용권자의 관계 등이 있는 경우에는 진정상품의 병행수입이 상표의 출처표시기능을 해하지 않고 품질상의 차이가 없으며 공중에게 오인 혹은 혼동을 생기게 할 위험이 없어 상표법의 목적에 반하지 않으므로 상표권 침해행위가 되지 않는다고 한다. 우리나라의 관세청 및 공정거래위원회의 고시로 병행수입을 허용한 것은 상표기능론에 가깝다고 볼 수 있다. 즉, 상표의 본질적 기능인 출처표시 및 품질보증 기능을 기준으로 병행수입이 상표권의 침해가 되는지 여부를 판단하고 있다.

7) 서독 연방재판소, 1973. 2.2.

8) 보편성론(the principle of universality)에서 상표권은 상품의 출처를 보호하는 기능을 하는 것으로 보면서 그 출처란 상표를 부착한 상품의 생산자 내지는 제조업자만을 의미한다고 본다. 그러므로 상표권자의 제조여부와 관계없이 등록상표가 부착된 진정상품인 경우 혹은 원래 상표권자 통제 하에 생산된 경우 상표가 그 출처인 진정한 생산자, 제조일자를 표시하고 있으면 제3자가 가지고 있는 수입국의 상표권을 침해하지 않는 것으로 보는 것이다.

Ⅲ. 각국의 제도비교

1. 미국

(1) 병행수입 관련입법

병행수입에 관한 미국의 규정 및 태도를 보면 상표법에 명문 규정을 두지 않고 초기에는 보편성 원칙⁸⁾ 법원은 처음에는 보편성원칙에 따라 진정상품의 병행수입을 허용하는 입장이었다. 예컨대, Apollinaris v. Scherer사건에서 법원은 보편성 원칙에 따라 피고가 지정상품을 수입해 판매하였고, 수입된 미네랄 워터의 출처에 관하여 공중이 기망당한 것이 없기 때문에, 원고의 상표에 대한 어떠한 침해도 없다고 판결하였다. 하지만 병행수입의 허용이 공중에 대한 기망보다도 상표권자에 대한 기망을 일으키게 되었고 이는 속지주의 원칙에 주목하게 만든 계기가 되었고 1923년 Bourjois 사건 판결이후 속지주의 원칙에 의하여 병행수입을 금지시키기 시작하였다. 이 사건을 계기로 병행수입의 문제를 해결하기 위하여 1923년 미국 관세법 제 526조를 제정하기에 이르렀다.

가. 관세법 제526조(1923년 제정)

진정상품의 병행수입이 미국상표권자의 허락 없이 수입되는 것을 금지할 수 있도록 한 것으로, 어떤 상표에 관해 미국시민, 또는 미국에서 설립된 회사, 단체가 그 상표권자이고 또 그 상표가 미국에서 소유를 갖는 자에 의해 등록되어 있는 때에는 그 상표를 붙인 외국제 상품의 수입도 상표권자의 서면에 의한 동의가 없는 한 위법이 된다.⁹⁾

나. 관세청 규칙 제 133.21조(1972년 공포)의 관세법 제 526조의 적용예외규정

① 외국상표와 내국상표의 상표권자가 동일인 또는 동일기업인 경우

② 외국상표와 내국상표의 상표권자가 계열회사 관계에 있거나 공통의 소유 또는 지배에 복종하는 경우

③ 외국상품에 국내 상표권자의 허락에 의하여 등록상표가 붙여져 있는 경우

관세법 526조 예외규정의 적용에 의해 1980년대부터 병행수입이 급속히 확산되고 그에 따라 피해를 받았다고 하는 미국의 상표권자의 법적투쟁이 있었고 K-Mart¹⁰⁾ 사건의 대법원 판결에 의해 예외규정의 3항을 무효로 하여 마찰을 해결하였지만 진정상품의 병행수입 문제를 완전히 해결한 것은 아니어서 관세법 제525조의 관세청 예외규정을 적용함에 있어 법원들 간에 서로 상반된 판결을 내리고 있다.

(2)주요판례

초기 판결은 보편성 원칙에 입각하여 병행수입을 허용하였으나 1923년 Bourjois 사건 판결이후 속지주의원칙에 입각하여 이를 금지시키기 시작하였다.

그 후 1972년 관세청 규칙의 제정이후 이를 지지하는 판결과 이를 무효로 보는 판결이 대립되어 병존 상태에 있었으나, 1988년 K-Mart 사건 판결로 방향이 정립되었다.

가. Bourjois 사건¹¹⁾

프랑스의 화장품 제조업자가 제조한 얼굴분의 판매를 위하여 "Java"라는 상표의 미국 내 상표권을 등록하고 있었는데 그 상표는 원래 프랑스 제조업자가 미국 내에 사업체를 설립하고 상표 등록한 것으로서 그 사업체와 함께 "Java"상표의 미국 내 상표권을 원고에게 양도했다. 그 후에 원고는 동일한 얼굴 분을 프랑스 제조업자로부터 수입하여 그 제조업자가 사용한 것과 유사하

9) 동조는 미국인인 상표권자를 무조건적으로 보호하고 있는 것으로 어떤 상품의 상표권자가 미국인 또는 미국회사이면 그 상표를 붙인 외국제품의 수입을 금지하는 권한을 상표권자에게 주는 것이다라는 의미이다.[임영환, 진정상품의 병행수입 규제완화에 관한 연구, 서울대학교 행정대학원 석사학위 논문, 1996.8 28-29면]

10) K Mart Corp. vs Cartier Inc. 사건으로 미연방대법원은 미국회사와 외국 제조업자 사이에 경영주체의 동일성이나 연합관계가 있다면 그러한 진정상품 수입에 대하여 미국상표권을 행사하는 것은 거부되어야 한다고 판시하였다.

11) A. Bourjois & Co. v. Katzel, 275 F.539(2d Cir.1921) rev'd 260 U.S. 689(1923)

게 포장하여 판매하였다. 한편, 피고는 프랑스 제조업자로부터 원고의 상표와 동일한 “Java”상표가 부착된 진정한 얼굴 분을 수입하여 원고의 용기와 유사한 포장용기로 미국 내에서 판매하였다. 원고는 이러한 행위로 인하여 자신의 상표권을 침해하지 못하도록 하는 금지명령을 신청하였고 최종 연방 대법원에 상고하여 승소한 사건이다.

연방대법원은 속지주의 이론에 입각하여 문제의 상품을 원고가 제조하지 않고 프랑스에서 제조하였을지라도 공중이 그 상품을 원고에게 유래하는 것으로 이해하고 있음을 지적하면서 그 상표는 미국에서는 오로지 원고의 상표이고 법률상 원고를 가리키는 것이며 그 상표를 부착한 상품은 원고가 축적한 신용을 바탕으로 하여 유통되었고 유통될 수 있다는 이유로 원고 승소 결정을 내렸다. 이 판결을 이전까지 보편주의에 입각해 병행수입을 허용했던 선례를 속지주의원칙에 입각하여 병행수입을 금지시켰다는데 의의가 있다.

나. Vivitar 사건

원고 Vivitar는 캘리포니아 회사로서 미국 내에서 “Vivitar” 상표의 소유자였다. 그런데, Vivitar와 주식소유관계가 전혀 없는 同社의 해외사용권자에 의하여 제조되고 “Vivitar”상표가 부착된 사진장비가 Vivitar사의 서면동의없이 미국 내로 수입되고 있었다. Vivitar사는 상표라이센스를 하면서 미국외 지역에서 판매하도록 계약조항을 두었다. Vivitar사는 미국 관세청이 이러한 허가받지 아니한 상품의 수입을 금지하도록 명하는 선언판결(Declaratory Judgement)을 청구한 사건이다.

이 사건은 병행수입 허용판결로 국제무역법원은 원고 패소판결을 하였으며 연방항소법원 또한 관세청이 수입

품에 부착된 상표와 관세청에 신고된 상표사이에 혼동을 일으킬 염려가 없다고 행정적으로 판단했다고 해서 상표권자가 상표침해결정 및 판결을 법원으로부터 받아 문제의 수입품을 배제시킬 수 없는 것은 아니다. 라고 하면서 원고패소 판결을 결정했다. 결국 관세청 규칙의 예외조항에 해당한다는 이유로 상표권자의 청구를 받아들이지 않고 피고의 병행수입을 인정하였다.

2.유럽연합(EU)

(1)병행수입 관련 입법례

EU의 경우에는 역내 국가 간의 적용되는 규칙과 역외 국가 간에 적용되는 규칙이 서로 다르다. 역내 국가 간에는 공동체 시장을 통합한다는 이념 아래 상품의 자유로운 이동을 가급적 보장한다는 경쟁적 입장에서 병행수입을 다루고 있는 반면 역외국가로부터의 수입에 대해서는 역내의 상표권을 보호한다는 전제하에 각국이 자국의 법에 따라 결정한다는 것이다.

EU 역내 국가 간의 병행수입의 문제에 있어서 초기 판례에서는 로마조약 제85조¹²⁾ 및 제86¹³⁾조에 의거하여 해결하려 하였으나, “자유로운 상품 유통의 원칙”의 관점에서 로마조약 제30조¹⁴⁾ 및 제36조¹⁵⁾에 기하여 병행수입을 허용하게 되었다. 또한, 여러 판례는 소진이론에 입각하여 병행수입을 허용해 오고 있는데 일반적으로 출처의 오인혼동이 있을 경우는 병행수입이 금지되나 그 외의 경우에는 소진이론에 입각하여 허용하고 있다.

그러나 최근 판례에서는 EU 역외 국가 간의 병행수입에 대해 EU 사업재판소(ECJ)는 권리소진이론을 인정하지 않고 수입을 위해서는 원 상표권자의 동의를 얻어야 한다고 판시한 바 있다.

(2)주요판례

가. Cinzano 사건¹⁶⁾

이탈리아의 유명한 Francesco Cinzano 주식회사

12) 제85조 가맹국간의 무역에 영향을 미칠 우려가 있고 공동체 시장 내의 자유경쟁저해, 제한 또는 왜 곡을 목적으로 하거나 그러한 효과를 가져오는 기업 간의 합의, 기업 연합의 결의 및 담합행위를 금지하고 있다.
 13) 제86조 하나 또는 그 이상의 기업에 의한 공동시장의 중요한 부분에 의하여 지배적 지위의 남용을 금지하고 있다.
 14) 제30조 상품의 자유로운 유통 원칙을 규정하고 조약국간 보호를 위해 수입·수량을 제한하고 있다.
 15) 제36조 로마조약 제30조에 대한 예외로서 지적재산권 보호를 위한 수입제한의 허용 및 이의 단서조항을 두고 있다.
 16) 서독 연방재판소, 1973. 2. 2.

에 의해서 서독에 설립된 자회사로서 서독 내에서 Cizano 상표의 상표권자인 원고는 그의 모회사가 이탈리아에서 제조한 Cizano 베르뭇술을 수입하여 이를 병에 담아 Cinzano 상표를 부착해서 판매하고 있었다. 그런데, 함부르크에서 커피 및 주류를 판매하고 있던 피고가 원고의 모회사의 다른 스페인 자회사 및 프랑스에 있는 Cizano 상표의 사용권자로부터 동상표가 부착된 베르뭇술을 수입하여 판매하고 있었는데 원고가 판매하는 제품과 품질면에서 차이가 있었다.

원고는 프랑스 및 스페인에서 제조된 베르뭇술과 이탈리아 모회사가 제조하여 자신이 서독 내에서 판매하고 있는 베르뭇술은 그 성분과 맛에 있어서 현저하게 다르고 피고가 그 제품을 서독에 수입하기 전 10년 동안은 자신의 제품만이 서독에 공급되었으며 Cizano 상표가 부착된 베르뭇술은 모두 이탈리아산이라고 소비자들에게 인식되어 있기 때문에 피고에 의한 스페인산 및 프랑스산 베르뭇술의 판매는 소비자들에게 출처의 혼동을 일으키게 할 것이라고 주장하였다. 이에 대하여 피고는 자신이 판매하고 있는 제품도 Cinzano 상품임에는 변함이 없기 때문에 원고에게는 금지청구권이 없다고 항변하였다.

이에 서독 연방대법원은 상표의 유일한 기능은 출처 표시기능이므로 상표를 부착한 상품의 품질이 균등하다는 것을 상표가 보증하는 것은 아니므로 병행 수입된 진정상품의 품질이 국내 동일한 상표로서 국내 상표권자에 의하여 판매되고 있는 상품과 품질에 차이가 있더라도 병행 수입된 진정상품은 상표권 침해가 되지 않는다고 하면서 원고 패소판결을 내리고 외국제품의 병행수입을 허용한 것이다.

서독에서의 병행수입에 관한 선례로서 독일법 하에서 병행수입의 문제는 이 판결에 의하여 완전히 해결되었다고 평가된다.

나. Lux 사건¹⁷⁾

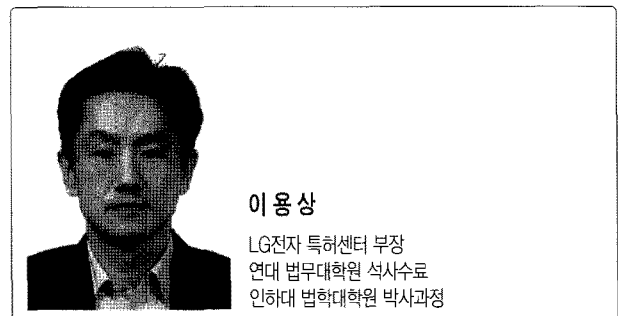
스위스의 비누회사인 Sunlight 사는 미국의 비누제조업자인 American Lever Bros. Co.와 동일 기업체에 속하여 두 회사는 모두 비누에 Lux라는 상표를 사용하

였다. Sunlight사는 스위스 수입업자가 미국에서 진정상품인 Lux 비누를 스위스로 수입하는 것에 대하여 자기의 상표권에 기하여 금지청구를 하였다.

이 사건에서 법원은 Sunlight사가 과거 30년 이상 스위스에서 독립하여 신용을 형성하여 온 점에 주목하면서, 상표는 1차적으로 출처표시라는 관점에서 혼동의 염려가 있다는 이유로 원고의 청구를 인정하여 병행수입을 부정하였다.

이 판결은 국제적 소진을 인정하지 않았는데 그 이유는 스위스 회사가 미국회사와는 독립하여 독자적인 신용을 형성하였기 때문이다. 이와 같은 경우에는 스위스 회사가 독자적 신용을 쌓기 위해 들인 비용과 소비자들의 혼동 우려를 고려하여 진정상품의 병행수입이 인정되지 않았다. **한국법정중의**

다음호에 계속



이용상

LG전자 특허센터 부장
연대 법무대학원 석사수로
인하대 법학대학원 박사과정

17) 스위스 연방재판소, 1952. 2.12