

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 61965 판결)
- V. 결론

IV. 연구판례2. 병행수입과 광고허용의 한계

(대법원 2002. 9. 24. 선고 99다 42322 판결)

1. 사실의 개요

(1) 당사자 원고 버버리 리미티드 (이하 '원고 버버리'라 한다)는 주로 고급 의류 및 핸드백, 가죽제품 등을 제조·판매하는 세계적 회사로 현재 전 세계 약 123개국에서 1,154개의 "BURBERRYS" 문자 상표 등 이 사건 표장의 등록상표를 보유하고 있고 국내에서도 양복, 코트, 셔츠, 예복, 신사복, 양복바지 등을 지정상품으로 상표등록한 것을 비롯하여 21개의 등록상표를 보유하고 있다.

원고 유로통상 주식회사(이하 '원고 유로통상'이라 한다)는 1986. 12. 국내에서는 유일하게 원고 버버리와 독점적인 수입·판매 대리점 계약을 체결하여 위 원고로부터 상품을 공급받으면서 이 사건 표장을 영업에 사용할 수 있는 권한을 부여받았다. 그 후 전국적으로 면세점 및 백화점에 매장을 개설하여 원고 버버리의 제품을 판매하여 왔고, 대규모의 광고·판매 활동을 전개하여 1996년에는 3억 원 이상의 광고비를 지출하기도 하였다.

피고(이엠씨)는 1996. 7. 6. 의류 수출업 및 도소매업을 목적으로 설립된 회사로서, 원고 버버리의 본사가 있는 영국 등에서 원고가 생산한 제품(이른바 '진정상품')을 직접 수입하여(이른바 '병행수입') 서울 강남의 직영매장에서 직접 판매하거나, 대리점을 모집하여 수입 제품을 국내 수요자들에게 공급하였다.

그런데 피고 및 피고와 대리점 계약을 체결한 제1심 피고 이영희, 김옥숙 등은 원고 버버리의 제품을 판매하는 것에 그치지 않고, 각자의 영업소나 매장 전면 간판에 이 사건 표장과 거의 동일한 표장을 부착 또는 표시하여 사용하고 있으며, 매장 내부의 벽에도 위와 같은 표장을 붙이거나 그러한 표장이 사용된 포스터 및 선전광고물을 부착하고, 포장지나 쇼핑백, 직원들의 명함에까지 위 표장을 표시하여 사용하는 한편, 의류잡지에 위 표장이 포함된 선전광고를 게재

하기도 하였다. 그리하여 일반 소비자의 입장에서는 원고 유로통상이 운영하는 독점 판매 대리점과 피고의 매장을 구분하기 어렵게 되었고, 심지어 피고 또는 그 대리점으로부터 제품을 구입한 고객이 원고 유로통상 측에 반품을 요구하는 사례도 생겨났다.

(2) 원고는 원고 버버리의 진정상품을 병행 수입하여 판매하고 있는 피고가 위 원고의 상표이자 원고 유로통상의 영업표지인 이 사건 표장을 간판, 포장지, 쇼핑백, 명함 등에 사용하는 행위는 일반 소비자들로 하여금 피고의 매장이 원고 버버리의 공인대리점이거나 위 원고와 라이선스 계약 등 어떠한 관련이 있는 영업소라는 인상을 주게 되는 바, 이는 상표권 침해 또는 부정경쟁방지법상 영업주체혼동행위에 해당하므로 그 침해의 금지 또는 예방을 구하였고, 피고는 오늘날 진정상품의 병행수입이 허용되고 있는 이상, 병행수입품에 대한 선전·광고 차원에서 상품의 표장을 사용하는 것은 정당한 행위로서 허용되어야 한다고 주장하였다.

2. 대법원 판결요지

(1) 상표권 비침해 판단

진정상품의 병행 수입 그 자체는 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권 침해 등을 구성하지 아니하므로 상표권자의 상표가 부착된 상태에서 상품을 판매하는 행위는 당연히 허용될 것인바, 상표는 기본적으로 당해 상표가 부착된 상품의 출처가 특정한 영업주체임을 나타내는 상품출처표시기능과 이에 수반되는 품질보증기능이 주된 기능이라는 점 등에 비추어 볼 때 병행수입업자인 피고가 문제된 선전광고물, 명함, 포장지, 쇼핑백, 내·외부 간판에 부착 또는 표시하여 사용 광고한 이 사건 표장이 원고 버버리의 등록상표들과 동일하거나 극히 유사하여 상품 출처에 오인 혼동이 생길 염려가 없고 또 피고가 수입한 상품이 원고 버버리에 의하여 생산된 진정상품인 이상 국내 독

점적인 수입·판매 대리점인 원고 유로통상이 원고 버버리로부터 수입하여 판매하는 상품과 품질에 있어 차이가 있다고 보기도 어려우므로, 결국 상표제도의 목적이거나 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 판단하였다.

(2) 부정경쟁방지법 제2조 1호 나목 영업주체혼동 행위 판단

그렇지만 병행수입업자가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 한 것이 상표권침해가 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, 사무소, 영업소, 매장의 외부 간판 및 명함은 영업표지의 사용행위로 부정경쟁방지법 2조 제1호 나목 소정의 영업주체혼동행위에 해당된다고 볼 수 있다고 판단하였다.

단, 매장 내부 간판, 포장지 및 쇼핑백, 선전광고물은 영업표지로 볼 수 없거나 병행수입업자의 매장이 마치 대리점인 것처럼 오인하게 할 염려가 없어서 이 사건 표장의 사용이 허용되는 건 표장의 사용금지 및 그 폐기를 명한 원심의 조치는 위 법리에 비추어 정당하다고 판단하였다.

3. 대법원 판결의 쟁점 사항에 대한 검토

(1) 상표기능론

병행수입 긍정론으로서 상표권 침해를 부정하는 이론이다. 이미 상표가 붙여진 상품에 대하여 새로이 상표를 사용하여 광고를 하더라도 “출처의 혼동 및 품질의 오인”을 생기게 하지 않을 뿐 아니라 상품에 최초로 상표를 붙인 상표권자의 권리도 해하는 것이 아니므로, 상표권 침해가 되지 않는다고 한다.

일반적으로 상표의 기능으로서 출처표시기능, 품질보증기능, 광고·선전기능을 들고 있다. 상표권을 보호하는 것도 기본적으로 그 상표의 기능을 보호하기 위한 것임을 고려할 때, 상표의 기능을 훼손하지 아니하는 경우에는 상표권 침해라고 볼 수는 없을 것이다.

이 사건 대법원 판결도 상표기능론에 입각하여 병행수입상품의 광고는 상표법 침해에 해당하지 않는다고 명백히 판시하였다.

(2) 광고와 부정경쟁방지법 위반여부

우리나라의 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목의 영업주체혼동행위는 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위²³⁾를 말한다.

부정경쟁방지법과 상표법은 그 보호의 대상 및 요건, 보호권의 발생요건을 달리하고 있으므로, 양 법은 중복적으로 적용이 될 수 있으며, 따라서 광고에 상표를 사용하는 것이 상표권침해에 해당하지 않는다고 하더라도 광고 선전의 유사성으로 인하여 국내 판매원과의 영업의 혼동 또는 병행수입품에 대한 품질오인이라는 폐해가 생길 우려가 있는 경우에는 부정경쟁행위에 해당되어 금지청구의 대상이 될 수도 있다. 이 사건 대법원 판결에서도 같은 입장을 취하고 있다.

영업주체혼동행위에 해당하기 위한 요건 중 가장 문제가 되는 것이 “타인의 영업과의 혼동가능성”의 판단이다. 이 사건에서는 그 판단을 함에 있어서 “개별적으로 그 사용형태 등에 비추어 영업표지로서의 기능

23) ① 타인의 영업표지라고 할 수 있는 것을 도용하여야 하고(영업표지 該當性)

② 그 표지가 국내에서 널리 인식된 것이어야 하며(영업표지의 周知性)

③ 동일 또는 유사한 것을 사용하여야 하고(영업표지의 同一 類似性)

④ 타인의 영업과 오인, 혼동을 일으킬 것(混同可能性)

및 영업주체혼동행위에 해당하는지를 살피고 있다.

따라서 “명함”의 경우에는, 피고의 대표자 또는 직원들이 명함에 이 사건 표장과 동일한 도안을 넣어 사용하는 것은 이러한 명함을 교부받는 제3자가 그 명함의 소지자를 원고 버버리의 국내대리점의 구성원으로 오인할 우려가 있으므로 혼동을 일으키는 행위에 해당하고, “외부간판”의 경우에도, 이 사건표장만으로 된 간판을 매장 입구 또는 외부에 설치하거나 매장의 전면 외벽에 부착하여 사용하는 행위는 고객으로 하여금 병행수입업자인 피고의 매장을 원고 버버리의 국내대리점으로 오인시킬 우려가 있으므로 영업주체 혼동행위에 해당한다고 판시하였다.

그러나 “포장지, 쇼핑백, 매장 내부의 간판”은 기본적으로 피고의 영업을 나타내는 영업표지라고 보기는 어려울 뿐 아니라, 그 사용행위로 인하여 피고가 마치 원고 버버리의 국내대리점인 것처럼 오인을 가져올 가능성이 거의 없고, “선전광고물”의 경우에는 매장의 벽에 부착하거나 각종 잡지에 게재하는 행위에 의하여 피고의 매장의 국내대리점인 것처럼 오인될 염려가 있는 것으로 보기 어렵다는 이유로, 각 영업주체혼동행위에 해당하지 않는다고 판단하였다.

(3) 대법원 판결의 문제점

현재 마케팅의 추세는 포장지나 쇼핑백이 단순히 상품을 포장, 보관하는 기능을 넘어서 광고, 선전 등의 적극적 기능을 수행하고 있는 점을 고려할 때 영업주체오인 혼동행위에 해당하지 않는다고도 하기 어려울 것으로 판단된다. 예컨대 만일 잡지 등에 이 사건 버버리 표장을 사용하면서 피고의 별도 상호를 같이 병기하는 형태로 적극적으로 그 관련성을 광고한 경우에는, 피고의 영업을 원고 버버리의 국내 대리점으로 오인 혼동할 염려가 있다고 볼 수도 있는 것이다. 결국 영업표지로 사용되었는지 여부 및 오인혼동의 가능성을 판단함에 있어서는, 해당 상품시장에 있어서의 거래자 또는 통상의 수요자를 기준으로 해서 그 상품의 유통경로, 소비자의 인식 등을 참작하여 구체적으로 결정해야 할 것이다.

4. 소결

진정상품의 병행수입을 허용하는 범위 및 국내 판매에 있어서 허용되는 광고의 범위를 결정함에 있어서는 기본적으로는 상충되는 두 가지 이익, 즉 상표권자(및 그 전용사용권자 등)의 이익과 소비자의 이익을 어떻게 조화시킬 것인지 하는 관점에서 논의되어야 한다. 상표권자 입장에서는 상표를 등록하고 이를 주지 상표로 만들고 독자적인 신뢰(goodwill)를 형성하기 위하여 장기간에 걸쳐 막대한 노력과 경제적 투자를 하고 있으므로 이를 보호할 필요가 있는 반면, 시장경제의 원칙에 따라 소비자로서는 가능한 한 저렴한 가격으로 동일한 품질을 지닌 상품을 구매할 수 있는 권리를 보장받을 필요가 있는 것이다.

우리나라 시장과 같이 외국 저명 브랜드의 시장지배력이 큰 경우에는 가능한 한 병행수입을 폭넓게 인정하고, 그 광고의 허용범위를 확대해준다면 해당 상품의 국내 가격을 낮추는 효과를 기대할 수 있다. 특히, 세계적 지명도를 가진 브랜드 메이커들이 국제 시장을 분할하여 별도가격을 책정하면서 한국 시장에는 고가정책을 사용하는 경우에는 병행수입 및 그 광고의 허용범위를 넓혀 이를 견제할 수 있을 것이다.

이 사건 판결은 상표기능론에 입각하여 병행수입이 허용될 수 있음을 밝히고, 이 경우 병행수입업자에게 허용되는 광고의 범위에 관하여 구체적으로 판시한 판결이라는 점에서 그 의의를 찾을 수 있을 것이다. 다만, 병행수입에 관한 광고허용범위에 관하여는 혼동가능성이라는 추상적 기준 외에는 구체적인 기준을 제시하지 못한 아쉬움이 있다.

IV. 연구판례3. 병행수입의 상표권침해 여부

(대법원 2005. 6. 9. 선고 2002다 61965 판결)

1. 사실의 개요

(가) 이탈리아인 소외 카메라노는 화장품, 의류 및 패션 관련 지정상품에 이 사건 표장의 국내 상표등록권을 보유하고 있다.

(나) 채권자는 위 상표권자와 이 사건 표장의 각각의 상표권에 관하여 전용사용권의 설정계약을 마쳤다.

(다) 위 이탈리아 상표권자의 이 사건 표장의 상표를 부착한 자동차용품 등에 관한 일본국 내에서의 생산·판매를 위한 독점적 실시권 내지 재실시권을 일본 엘 마크에게 부여하였다.

(라) 엘 마크는 일본 에스테도와 사이에 위 독점적 재실시권에 근거하여 생산한 자동차용 방향제, 쿠션, 카매트 등을 공급하되, 일본국 내에서만 판매하고 외국으로 판매하거나 유통시키지 아니하기로 하는 내용의 물품매매계약을 체결하여 에스테도에게 위 물품을 공급하였는데, 에스테도는 위 계약을 위반하여 대구에서 자동차용품을 수입하여 판매하는 채무자에게 이 사건 표장이 부착된 엘 마크의 자동차용 방향제, 방석, 쿠션, 카매트 등 자동차용품(이하 '이 사건 상품'이라 한다)을 수출하였다.

(마) 채무자는 에스테도로부터 이 사건 상품을 수입하여 '스포랜드(Spoland)'라는 상호의 매장에서 판매하면서 매장 내부의 벽, 직원들의 명함 등에 이 사건 표장을 표시하여 사용하였고, 또한 자동차 전문 월간잡지인 "자동차 생활과 카 비전"(Car Vision) 2001년 2월호에 각 이 사건 표장을 부착한 상품사진과 함께 '자동차용품 전문수입업체', '한국수입총판' 등의 문구를 사용한 광고를 게재하기도 하였다.

채무자는 먼저, 채권자가 이 사건 표장에 관하여 전용사용권을 가지는 지정상품과 채무자가 수입, 판매하는 이 사건 상품은 동일하거나 유사한 상품이 아니므로 채권자의 전용사용권의 범위가 채무자의 이 사건 상품에는 미치지 아니한다고 주장하였으며, 또한 가사 지정상품과 이 사건 상품이 동일 내지 유사상품이라고 하더라도, 이는 진정상품의 병행수입행위에 해당하므로 채권자의 전용사용권을 침해하지 아니한다고 주장하였다.

2. 하급심 판결사항

1) 진정상품의 병행수입에 해당 않는다.

이 사건 상품은 일본국의 국내법에 따라 적법하게 이 사건 표장이 부착되어 판매된 것이니 만큼, 일본국 내에서는 진정상품이라 할 것이나, 에스테도가 일본국 내에서

만 판매하기로 한 엘 마크와의 약정을 위반하여 그 국경을 넘어 대한민국으로 수출하였으므로, 이 사건 상품은 적어도 대한민국 내에서는 진정상품으로 보기 어려우므로 병행수입에 해당한다고 할 수 없다고 판단하였다.

2) 전용사용권 침해

채권자는 이 사건 표장에 관한 전용사용권자로 등록한 후 이 사건 표장이 부착된 상품을 생산, 판매하여 오면서 상당한 비용을 들여 그 판매를 위한 선전, 광고 등의 활동을 하여 옴으로써 국내 소비자들로부터 이 사건 표장에 대한 독자적인 신용과 고객흡인력을 얻고 있었던 사실이 인정되므로, 채무자가 일본국으로부터 이 사건 상품을 수입, 판매하는 행위는 그와 같은 신용이나 고객흡인력을 희석화할 우려가 있다 할 것이어서 가사 채무자가 수입, 판매한 이 사건 상품이 진정상품이라고 하더라도 그와 같은 병행수입행위는 채권자의 전용사용권을 침해한다고 판단하였다.

3. 대법원 판결요지

「국내에 등록된 상표와 동일, 유사한 상표가 부착된 그 지정상품과 동일, 유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는», (1) '외국의 상표권자 내지 정당한 사용자가 그 수입된 상품에 상표를 부착' 하였어야 하고, (2) '그 외국상표권자와 우리나라의 등록상표권자 사이에 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계가 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입 상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우' 이어야 할 것이며, 한편 '외국의 상표권자 내지 정당한 사용자가 상표를 부착한 이후 거래 당사자 사이의 판매지 제한 약정에 위반하여 다른 지역으로 그 상품이 판매 내지 수출되었더라도 그러한 약정 위반만으로 외국 상표권자가 정당하게 부착한 상표가 위법한 것으로 되는 것은 아니다.' 라고 판시하였다.

4. 본 판결의 의의

이 판결은 국내에 등록된 상표와 동일, 유사한 상표가 부착된 상품을 수입하는 경우에도 이른바 병행수입으로 인정되는 경우에는 등록상표권의 침해를 구성하지 않는다고 하는 병행수입의 요건을 정면으로 언급한 판례이고 나아가

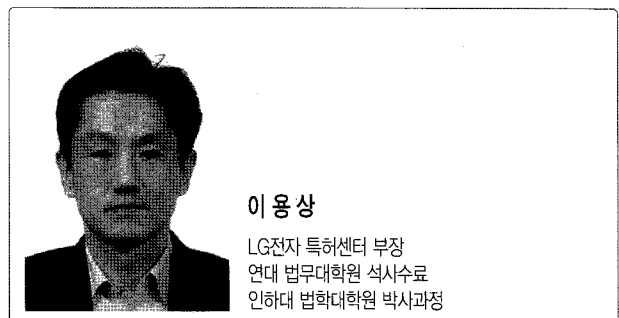


판매지 제한약정이 있는 것만으로 곧바로 병행수입이 위법하게 되는 것은 아니라는 점을 밝힌 데 의의가 있다.

V. 결론

병행수입이란 외국에서 적법하게 상표가 부착되어 유통되는 진정상품을 제 3자가 국내의 상표권자 또는 전용사용권자의 허락 없이 수입하는 행위를 말한다. 병, 세계적으로 무역시장이 개방되고 통합되어 가는 현실에 비추어볼 때 물품의 자유로운 유통을 촉진한다는 측면에서 병행수입을 원칙적으로 허용하되 특정한 경우에만 제한하는 것이 바람직할 것이다. 이에 우리나라의 경우는 진정상품이라 하더라도 병행수입 허용기준에 부합되는 제품에 한하여 동일 상표권 간의 가격경쟁을 촉진함으로써 상품의 가격인하 및 소비자의 이익을 증가시킬 수 있고, 상표법상의 상표보호의 목적(상표사용자의 신용·수요자의 이익) 및 상표의 기능(출처표시·품질보증)을 저해하지 않는 범위 내에서 이루어지고 있다.

병행수입은 궁극적으로 소비자 보호를 위한 취지로 도입되고 있음을 고려하면 권리자뿐만 아니라, 병행수입자에 대해서도 부당한 권리의 침해가 없어야 한다는 점에서 병행수입의 허용여부의 최후의 판단 기준은 소비자 보호가 되어야 할 것이다.



이 용 상

LG전자 특허센터 부장
연대 법무대학원 석사수료
인하대 법학대학원 박사과정