

CISG 제42조 (1)항의 매도인의 책임에 관한 소고*

허 광 욱**

-
- I. 서 론
 - II. CISG 제42조 (1)항의 매도인의 책임
 - III. 지식재산권 침해 판단의 기준장소 및 시기
 - IV. 판례분석
 - V. 결론 및 유의점
-

주제어 : 지식재산권, 매도인의 책임, 권리주장, 산업재산권, 제3자의 권리

I. 서 론

국제물품매매에서 매도인이 물품을 확보하는 방법은 자신의 공장에서 수출 물품을 직접 제조·생산하는 경우와 다른 회사에서 제조·생산한 수출물품(완

* 본 연구는 2013학년도 영산대학교 교내학술연구비 지원에 의한 것임.

** 영산대학교 법경대학 국제무역학과 조교수

제품)을 국내에서 구매하는 경우로 구분할 수 있다. 수출물품을 직접 제조·생산하는 경우 원자재를 국내에서 확보하는 경우와 외국에서 수입하는 경우로 구분할 수 있다.¹⁾ 그런데 원자재를 확보하여 제조·생산하는 과정에서 제3자의 지식재산권을²⁾ 침해하는 경우가 발생할 수도 있고, 제3자가 특허권을 가지고 있는 제조공정을 사용해야 할 경우도 발생할 수 있다.³⁾ 최근에는 특허, 기술력, 브랜드, 디자인 등 지식재산권이 제품 경쟁력의 핵심요소로 부상하고 있고, 지식재산권이 물품과 융합 혹은 복합되는 추세가 가속화되고 있다. 특히 임베디드 소프트웨어(Embedded Software)⁴⁾가 물품 자체에 내장되어 물품의 구성요소로 존재하는 경우가 많아,⁵⁾ 물품의 매매로 인하여 지식재산권 소유자의 권리를 침해할 가능성이 점차적으로 증가하고 있다.⁶⁾

지식재산권과 관련한 분쟁이 증가하면서⁷⁾ 국제물품매매에서 물품의 권리 적

- 1) 한국무역협회, 알기쉬운 무역실무 길라잡이, 한국무역협회, 2012, p. 345.
- 2) 지식재산권은 영어의 Intellectual Property Rights를 우리말로 번역한 것으로 지적소유권, 지식재산권으로 번역되어 사용되다가 2011년 지식재산권기본법이 제정되면서 ‘지식재산권’으로 번역되어 사용되고 있다. 또한 일반적으로 지식재산권은 산업재산권과 저작권, 신지식재산권을 포괄하는 의미로 사용되고 있기 때문에 본 연구에서는 지식재산권으로 통일하여 사용하고자 한다.
- 3) Schlechtreim, Peter, Schwenzer, Ingeborg, eds., *Commentary of the UN Convention on the International Sale of Goods*, Oxford University Press, 2010, p. 663. ; Schlechtreim, Peter, Butler, Petra, *UN Law on International Sales*, Springer, 2009, para. 173.
- 4) 임베디드 소프트웨어(Embedded Software)란 IT 차세대 성장 동력 분야를 비롯한 정보가전 및 정보통신, 항공기, 차량, 로봇, 산업기기, 의료기기 등 다양한 산업분야의 디지털 제품에 내장되어 하드웨어의 제어, 통신, 멀티미디어, 인터넷, 게임, 인공지능, 유비쿼터스(ubiquitous) 컴퓨팅 등 기본 기능 및 다양한 부가기능을 제공함으로써 제품경쟁력과 부가가치를 높여주는 소프트웨어를 말한다. 임베디드 소프트웨어는 다양한 특성을 가진 임베디드 시스템에 내장될 수 있도록 저렴한 가격, 소형화, 저전력 소비, 고신뢰성, 소프트웨어의 기능 및 성능의 최적화, 하드웨어에 대한 효율적 자원 관리 등이 기본적인 특성이다(박운현, 김홍남, “임베디드 S/W산업육성 추진방안”, TTA Journal, 한국정보통신기술협회, 제97호, 2006, p. 52.).
- 5) 정보통신산업진흥원, 2011 소프트웨어산업 연간보고서, p. 196.
- 6) 문화경, “국제물품매매에서 지식재산권 침해로 인한 분쟁해결에 관한 연구”, 이화여자대학교 대학원 박사학위 청구논문, 2013, p. 3.
- 7) 2004~2011년까지 7년 동안 지식재산권 관련 분쟁은 4.3배 이상 증가하였다. 2011년 기준 지식재산권 분쟁의 산업별 분포를 보면, 정보통신 51%, 전기전자 35%, 기계소재 7%, 섬유화학 6%를 기록하였다. 그리고 분쟁의 대상도 대기업뿐만 아니라 중견기업과 중소기업까지

합성, 특히 지식재산권 침해여부가 중요한 문제로 대두하고 있다. 따라서 국제 물품매매에서 지식재산권 분쟁이 발생할 경우 적용할 수 있는 CISG 제42조에 대한 연구가 필요하다. 이에 본 연구에서는 그 범위를 제42조 (1)항으로 한정하여, 매도인의 책임과 관련한 몇 가지 쟁점⁸⁾을 검토하고(Ⅱ, Ⅲ), 또한 관련된 판례를 분석함(Ⅳ)으로서 실무자들이 실무에 적용할 때 유의해야 할 점을 결론(Ⅴ)에서 도출해보고자 한다. 본 연구와 관련한 선행연구들을 보면, 분쟁 해결에 초점을 맞춘 연구,⁹⁾ 제41조와 제42조 모두를 포괄하는 권리 적합성에 관한 연구,¹⁰⁾ 매도인의 지식재산권 담보에 관한 연구¹¹⁾ 등으로 구분할 수 있다.

포함하여 전체 소송건수의 약 40%가 중소·중견기업을 대상으로 한다(권혁재, “지식재산권 분쟁의 추세와 대응방향”, SERI 경제포커스, 삼성경제연구소, 제395호, 2012.09.25, p. 1.).

- 8) 본 연구에서는 지식재산권의 의의, 당사자들이 예상한 전매국가 및 사용국가 등에 관한 이슈들을 검토하며, ‘매도인과 매수인의 인지’와 관련한 논의는 지면관계상 본 연구의 대상에서 제외하고 차후의 연구과제로 남겨둔다.
- 9) 문화경, 전개논문, 2013(동 논문은 CISG 제42조와 관련하여 문제가 될 수 있는 다양한 법적 쟁점들 및 그와 관련한 분쟁해결을 중심으로 논의를 전개하고 있다.).
- 10) 민주희, “UN통일매매법에서 물품의 권리적합성에 관한 연구”, 성균관대학교 대학원 박사학위 청구논문, 2012(동 연구는 CISG 제41조와 제42조를 연구대상으로 하여 관련 법리들을 탐구하고, CISG의 적용대상이 아닌 문제들은 한국의 관련법들을 중심으로 검토하고 있다.). ; 사동천, “국제물품매매법상 권리의 부적합에 관한 연구”, 법조, 법무부, 통권 제553호, 2002(동 연구는 제41조와 제42조를 연구대상으로 하여, 그 법리를 검토하고 있으며, 그 당시까지 발표된 문헌 등을 충실하게 소개하고 있다.) 등이 있다.
- 11) Janal, Ruth M, “The Seller's Responsibility for Third party Intellectual Property Rights under the Vienna Sales Convention”, Camilla B. Andersen & Ulrich G. Schroeter eds., *Sharing International Law across National Boundaries: Festschrift for Albert H. Kritzer on the Occasion of his Eightieth Birthday*, Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2008. ; Rauda, Christian, Etier, Guillaume, “Warranty for Intellectual Property Rights in the International Sale of Goods,” *Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration*, Vol. 4, Issue 1, 2000. ; VanDuzer, J. Anthony, “A Seller's Responsibility for Third Party Intellectual Property Claims: Are the UN Sales Convention Rules Better?”, *Canadian International Lawyer*, Vol. 4, 2001. ; Beline, Thomas M., “Legal Defect Protected by Article 42 of the CISG: A Wolf in Sheep's Clothing”, *University of Pittsburgh Journal of Technology Law & Policy*, Vol. 7, Spring 2007.

II. CISG 제42조 (1)항의 매도인의 책임

1. CISG 제42조 (1)항의 개관

국제물품매매에 적용되는 국제물품매매계약에 관한 국제연합협약(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods ; 이하 'CISG'라고 한다) 제42조 (1)항¹²⁾은 다음과 같이 분설해볼 수 있다. 첫째, 매도인은 제3자의 권리나 권리주장으로부터 자유로운 물품을 인도하여야 한다. 둘째, 제3자의 권리나 권리주장은 지식재산권에 기초하여야 하고, 동 지식재산권은 계약체결 당시에 매도인이 알았거나 모를 수 없었던 것으로 한정된다. 셋째, 제3자의 권리나 권리주장은 당사자 쌍방이 계약 체결 시에 물품이 전매되거나 그 밖의 방법으로 사용될 것을 예상하였던 그 국가의 법에 의한 또는 그 밖의 경우(당사자들이 계약 체결 시에 예상한 국가가 없는 경우)에는 매수인이 영업소를 가지는 국가의 법에 의한 지식재산권에 기초한 경우로 한정된다. 지식재산권은 속지주의 특성을 가지기 때문에 그 보호여부가 각 국가에 따라 다르고,¹³⁾ 또한 국제거래에서 물품이 사용될 국가는 매수인이 그 물품을 그의 거래처에 인도한 후에 결정된다.¹⁴⁾ 따라서 국제거래에서 지식재산권에 대한 지리적 제한 없이 매도인에게 지식재산권 침해가 없는 물품의 인도 의무를 부과하는 것은 매도인에게 불합리하게 과중한 부담이 될 수 있다.¹⁵⁾

12) Article 42, CISG : (1) The seller must deliver goods which are free from any right or claim of a third party based on industrial property or other intellectual property, of which at the time of the conclusion of the contract the seller knew or could not have been unaware, provided that the right or claim is based on industrial property or other intellectual property: (a) under the law of the State where the goods will be resold or otherwise used, if it was contemplated by the parties at the time of the conclusion of the contract that the goods would be resold or otherwise used in that State; or (b) in any other case, under the law of the State where the buyer has his place of business.

13) Rauda, Christian, Etier, Guillaume, *op. cit.*, p. 32.

14) Secretariat, *Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods*(U.N. Doc. A/Conf. 97/5 (Mar. 14, 1979), Article. 40, para. 4.

15) Kröll, Stefan, Mistelis, Loukas & Viscasilas, Pilar Perales, eds., *UN Convention on*

지식재산권 침해와 관련한 매도인의 의무는 다음 두 가지의 경우에는 적용되지 아니한다. 첫째, 매수인이 계약 체결 당시에 그 권리나 권리주장을 알았거나 모를 수 없었던 경우이다.¹⁶⁾ 매수인이 지식재산권에 기한 제3자의 권리나 권리주장을 모를 수 없었던 경우라 함은 매수인이 그를 알지 못한 데에 대하여 중과실이 있었던 경우를 말한다.¹⁷⁾ 둘째, 지식재산권에 기초한 제3자의 권리나 권리주장이 매수인에 의하여 제공된 기술설계, 디자인, 방식 그 밖의 지정에 매도인이 따른 결과로 발생한 경우이다.¹⁸⁾

그러나 매도인이 매수인의 지시를 따르면서 제3자의 지식재산권을 침해할 수 있음을 알게 된 경우 매도인은 CISG 제7조에 의해 도출되는 신의성실의 원칙¹⁹⁾에 의거하여, 이를 매수인에게 알려주어야 하고,²⁰⁾ 만일 이를 알려주지 않은 경우에는 여전히 책임을 진다.²¹⁾

CISG 제42조의 목적은 첫째, 자신이 제3자와의 분쟁에 휘말리게 되는 위험은 없을 것이라는 매수인의 정상적인 기대를 보호하는 것이며,²²⁾ 이것은 매도

the Contracts for the International Sale of Goods(CISG), C.H.Beck·Hart·Nomos, 2011, pp. 649~650. ; Lookofsky, Joseph, "Not Running Wild with the CISG", *Journal of Law and Commerce*, Vol. 29, 2011, p. 145.

16) CISG 제42조 (2)항 (a)호.

17) 석광현, 국제물품매매계약의 법리, 박영사, 2010, p. 170.

18) CISG 제42조 (2)항 (b)호.

19) 신의성실의 원칙은 계약당사자간의 합의의 정신을 존중하고 증진하기 위한 기대를 보호하는 것에 본질적인 기능을 두고 있다. 따라서 신의성실의 원칙은 계약관계 당사자 간 권리의 행사와 의무의 이행에 있어 상호간 이해를 결합하거나 보장할 수 있는 기준으로 그 의미를 새길 수 있다(심종석, "국제상사계약에서 신의칙의 법적기능과 판정례에 관한 고찰", 무역상무연구, 한국무역상무학회, 제43권, 2009, pp. 5~6.). ; 한낙현, "국제거래상 신의성실의 원칙 연구", 무역상무연구, 한국무역상무학회, 제46권, 2010 참조할 것.

20) Rauda, Christian, Etier, Guillaume, *op. cit.*, p. 58. ; Kröll, Stefan, Mistelis, Loukas & Viscasilas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, p. 659. ; Schlechtreim, Peter, Schwenzer, Ingeborg, eds. *op. cit.*, p. 671.

21) 석광현, 전제서, p. 171. ; 최홍섭, 국제물품매매계약에 관한 유엔협약 해설, 법무부, 2005, p. 107. ; Secretariat, *op. cit.*, Article. 40, para. 3.

22) Janal, Ruth M., *op. cit.*, p. 208. ; Honnold, John O., *Uniform Law for International Sales under the 1980 UN Conventions(Fourth ed.)*, ed. Harry M. Flecher, Kluwer Law International, 2009, para. 266. ; Secretariat, *op. cit.*, Article 40, para. 3.

인이 매수인에게 물품의 무조건적 사용을 보증하는 것이다.²³⁾ 둘째, 매도인의 제3자의 지식재산권에 관한 책임을 예측 가능한 범위 내로 한정하는 것이다. 즉, 매도인은 자신의 책임범위에 대해서 이해하고 있어야 함을 의미한다.²⁴⁾ 이것은 한편으로는 국제물품매매에서 지식재산권의 속지주의 특성을 고려하고, 다른 한편으로는 계약체결시점에서의 과실의 원칙(element of fault)을 도입함으로써²⁵⁾ 달성하고 있다.

2. 지식재산권

CISG 제42조 (1)항에 따르면, 매도인의 가장 큰 책임은 계약체결 시에 자신이 알았거나 모를 수 없었던 산업재산권²⁶⁾ 그 밖의 지식재산권에 기초한 제3자의 권리나 권리주장으로부터 자유로운 물품을 인도하는 것이다. 이하에서는 이를 분설하고자 한다.

1) 지식재산권의 개념

CISG 제42조는 ‘산업재산권 그 밖의 지식재산권’으로 표현하고 있지만, 오늘날 지식재산권은 대체로 저작권과 산업재산권을 포함하는 포괄적 개념이다.²⁷⁾ 그럼에도 불구하고 제42조에서 지식재산권과 산업재산권을 나란히 명시

23) Rauda, Christian, Etier, Guillaume, *op. cit.*, p. 33. ; Enderlein, Fritz, “Rights and Obligations of the Seller under the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, Petar Sarcevic & Paul Volken eds., *International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures*, Oceana, 1986, p. 178.

24) Rauda, Christian, Etier, Guillaume, *op. cit.*, p. 33.

25) Schlechtreim, Peter, Schwenzler, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 661.

26) CISG 외교통상부 번역본은 이를 ‘공업소유권’이라고 번역하지만, ‘Industrial Property’ 번역으로는 산업재산권이 적절하고 널리 사용되고 있기 때문에 본 연구에서는 산업재산권으로 번역한다. 산업재산권이란 산업영역에의 기여에 대한 보호를 본질로 하며, 문화영역에 대한 보호를 본질로 하는 저작권과 더불어 무체재산권을 이룬다. 산업재산권은 좁은 의미에서 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 서비스표권 등 산업상 보호가치가 있는 권리를 모두 포함하여 말한다. 보통은 좁은 의미로 사용 된다(조경선, “산업재산권 평가제도의 현황과 과제”, 산업재산연구, 한국산업재산권법학회, 제16권, 2004, p. 434.).

하고 있는 것은 명확성²⁸⁾을 위한 것이다.

그런데 CISG 제42조에서 지식재산권에 대한 명시적인 정의가 없다. 따라서 그 의미는 CISG 제7조에 따라 결정되어야 하고²⁹⁾, 광범위한 국제적인 합의를 보여줄 수 있도록 다양한 국제조약³⁰⁾에서 채택된 넓은 의미로 이해되어야 한다.³¹⁾ 대표적 국제조약이 1967년 세계지식재산권기구 설립협정(이하 ‘WIPO’라 함)인바, 동 조약 제2조 8항에 의하면, 지식재산권이란 “문학·예술 및 과학적 저작물, 실연자의 실연, 음반 및 방송, 인간 활동의 모든 분야에서의 발명, 과학적 발견, 의장, 상표, 서비스 표, 상호 및 그 도안, 부정경쟁으로부터의 보호 등에 관한 일체의 권리와 기타 산업, 과학, 문학 또는 예술분야의 지적활동에서 발생하는 일체의 권리를 포함한다.”³²⁾고 정의하고 있다.³³⁾

27) Schlechtreim, Peter, Schwenger, Ingeborg, eds. *op. cit.*, p. 662. ; Schwerha IV, Joseph J., “Warranties against Infringement in the Sale of Goods: A Comparison of U.C.C. § 2-312(3) and Article 42 of the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, *Michigan J. Int’l L*, Vol. 16, 1995, p. 461.

28) Schlechtreim, Peter, Schwenger, Ingeborg, eds. *op. cit.*, p. 662. ; Secretariat, *op. cit.*, Article 40, para. 1, note 1; Rauda, Christian, Etier, Guillaume, *op. cit.*, p. 32. ; 사동천, 전계논문, p. 174.

29) Kröll, Stefan, Mistelis, Loukas & Viscasilas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, p. 651. ; 민주희, 전계논문, 2012, p. 72.

30) 지식재산권은 국내에서도 법적으로 그 재산권을 인정하고 있지만, 국제적으로 WIPO를 중심으로 파리협약, 베른협약, 로마협약 등을 통하여 그 권리를 보호하려고 노력해 오다가 1995년 WTO의 출범으로 TRIPs(The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : 무역관련지식재산권협정)가 WTO의 부속협정으로 체결되었다(오원석, “국제기술이전계약의 몇 가지 주요 쟁점 검토”, 무역상무연구, 한국무역상무학회, 제59권, 2013, p. 4.).

31) Schlechtreim, Peter, Schwenger, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 662. ; 문화경, 전계논문, p. 24. ; 사동천, 전계논문, p. 174. ; 김인호, “국제지식재산권 침해에 대한 보호국법의 적용과 그 한계”, 인권과정의, 대한변호사협회, 2012년 11월호(통권429호), 2012, p. 105.

32) Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, Article 2, (viii) “intellectual property” shall include the rights relating to: literary, artistic and scientific works; performances of performing artists, phonograms, and broadcasts; inventions in all fields of human endeavor; scientific discoveries; industrial designs; trademarks, service marks, and commercial names and designations; protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.

Ingeborg Schwenzer(2010)는 지식재산권에 대한 WIPO상의 개념을 CISG의 기초로 수용할 것을 주장한다.³⁴⁾ 하지만 권리의 등록여부나 발명의 수준 등이 제42조의 지식재산권의 범위에 포함되는지 여부를 결정하는 기준이 될 수는 없다.³⁵⁾

2) 지식재산권의 종류

CISG 제42조의 지식재산권의 정의는 모든 산업, 과학, 문학, 예술 분야에서 이루어진 인간의 지적활동으로부터 기인한 모든 권리를 포함하는 실체적인 개념(substantive concept)이라 할 수 있다.³⁶⁾ 결국, 특허권, 상표권, 저작권, 디자인권, 영업비밀³⁷⁾, 지리적 표시의 보호³⁸⁾ 등에 근거한 제3자의 권리주장이 제42조의 범위 안에 포함된다.³⁹⁾⁴⁰⁾ 왜냐하면 이러한 권리들이 물품매매에 의

33) 우리나라 지식재산권기본법 제3조에서는 지식재산을 “인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식·정보·기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원(遺傳資源), 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것을 말한다.”고 규정하고, 또한 신지식재산이란 용어를 사용하여, “경제·사회 또는 문화의 변화나 과학기술의 발전에 따라 새로운 분야에서 출현하는 지식재산을 말한다.”고 규정하고 있다. 그리고 같은 법 동조 제3호에서 “지식재산권이란 법령 또는 조약 등에 따라 인정되거나 보호되는 지식재산에 관한 권리를 말한다.”고 규정하고 있다.

34) Schlechtreim, Peter, Schwenzer, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 662.

35) Rauda, Christian, Etier, Guillaume, *op. cit.*, pp. 35~36. ; Schlechtreim, Peter, Schwenzer, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 662(이들은 등록 가능성 및 발명의 수준뿐만 아니라 개별 보호국가에서의 권리의 법적 분류 및 권리의 형태도 관련이 없다고 언급하고 있다).

36) Maley, Kristian, “The Limits to the Conformity of Goods in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)”, *International Trade & Business Law Review*, Vol.12, 2009, pp. 89~90. ; Schlechtreim, Peter, Schwenzer, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 662.

37) 문화경(2013)은 TRIPs협정에 따르면 영업비밀의 경우 지식재산권으로서의 요건이 충족되지 않을 수도 있다고 한다(문화경, 전개논문, p. 25, 각주75).

38) 김인호, “국제지식재산권 침해에 대한 보호국법의 적용과 그 한계”, 전개논문, p. 94.

39) Shinn, Jr, Allen M., “Liabilities Under Article 42 of the U.N. Convention on the International Sale of Goods”, *Minnesota Journal of Global Trade*, Vol. 2, 1993, p. 123. ; Kröll, Stefan, Mistelis, Loukas & Viscasilas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, p. 652.

해서 침해될 가능성이 있기 때문이다.⁴¹⁾ 하지만 수출 및 수입의 관리 혹은 건강 및 안전규제와 같은 정부의 매매 혹은 물품의 사용에 대한 제한은 지식재산권의 정의에 포함되지 않는다.⁴²⁾ CISG 제42조의 적용여부를 판단함에 있어서 결정적 요소는 제3자의 권리주장이 계약에서 합의된 물품의 사용을 침해하는 성질을 가지는 것인지 여부이다.⁴³⁾ 따라서 특허권, 상표권, 서비스표권(service marks), 상호(commercial names and designation), 원산지명칭(appellation of origin), 저작권과 같은 권리의 보호가 지식재산권의 보호를 위한 특별규정에 의하여 이루어지는지 아니면 일반 불법행위법, 손해배상 혹은 불공정경쟁 등에 의하여 이루어지는지는 상관없다.⁴⁴⁾ 결국, WIPO상의 지식재산권 개념에 포섭되지 않는 유사한 권리들도 CISG 제42조상의 지식재산권의 일부분으로 포섭될 수도 있다.⁴⁵⁾ 예를 들어 상호 및 인격권(personality rights)이 매수인의 물품사용에 영향을 미치고 권리보유자에게 매수인에게 대항할 수 있는 권리를 부여한다면, 동 권리 역시 제42조의 범위 속에 포함될 수 있다.⁴⁶⁾

40) 우리나라 지식재산권법에서 규정하고 있는 지식재산권의 종류는 크게 산업재산권, 저작권, 신지식재산권으로 대별할 수 있고, 산업재산권에는 다시 특허권, 실용신안권, 디자인, 상표, 저작권에는 협의의 저작권, 저작인접권, 신지식재산권에는 특허법적 보호, 저작권법 보호 확장, 부정경쟁방지법과 특별법에 의한 보호로 구분할 수 있다(인하대학교 산학협력단, “저작권과 산업재산권의 보호 및 운영체제상의 주요제도 비교”, 2012, p. 5.)

41) Shinn, Jr, Allen M., *op. cit.*, p. 123.

42) CISG에서 정부의 제한(restriction)에 기인한 권리주장(claims)은 제30조 및 제35조 혹은 다른 법률에 따라 다루어져야 한다(*Ibid.*). 공법상의 규제는 그 규율하고자 하는 목적에 따라 규율할 필요가 있다. 자세한 논의는 Schlechtreim, Peter, Schwenzer, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 651. ; 최홍섭, “유엔국제물품매매법에서 물품의 하자문제로서 공법상의 규제 기준”, 법조, 법조협회, 통권 제68호, 2006, p. 152. ; 허광옥, “CISG 제35조(1)·(2)항의 실무적 적용상의 유의점에 관한 소고”, 무역상무연구, 한국무역상무학회, 제43권, 2009, p. 89를 참조할 것.

43) Kröll, Stefan, Mistelis, Loukas & Viscasilas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, p. 652. ; Schlechtreim, Peter, Schwenzer, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 663.

44) Kröll, Stefan, Mistelis, Loukas & Viscasilas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, p. 652. ; Schlechtreim, Peter, Schwenzer, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 662. ; 김인호, “국제지식재산권 침해에 대한 보호국법의 적용과 그 한계”, 전개논문, p. 105.

45) Rauda, Christian, Etier, Guillaume, *op. cit.*, p. 34.

46) Kröll, Stefan, Mistelis, Loukas & Viscasilas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, p. 652. ; 한편 다른 의견으로는 ‘제42조는 제한적으로 해석되어 한다. 따라서 상호 및 인격권

3. 제3자의 권리 혹은 권리주장(claims)

1) 의미

CISG 제42조에 따르면, 매도인은 “제3자의 권리나 권리주장의 대상이 아닌 물품”을 인도하여야 한다. 이 절의 의미는, 첫째, 매도인이 물품을 제조·생산하는 과정에서 제3자의 특허권, 상표권, 저작권 등의 지식재산권을 어떠한 방식으로든 이용하지 않았어야 하고, 제3자가 특허를 가지고 있는 제조과정을 이용하지 않았어야 함을 의미한다.⁴⁷⁾ 둘째, 매수인이 물품의 소유에 있어서 완전한 권리(quite title)를 가질 수 있을 것이란 점을 보증하는 것이며,⁴⁸⁾ 인도당시에 존재하고 있는 권리나 권리주장이 중요하다는 점을 의미한다.⁴⁹⁾

2) 제3자의 권리주장의 종류

제3자의 권리주장을 대별해보면, 첫째, 제3자가 제기한 권리주장(claim)이 유효하다면, 즉, 만약 제3자가 물품에 대한 권리를 가지고 있다면, 매도인은 자신의 의무를 위반한 경우가 된다.⁵⁰⁾ 둘째, 제3자가 적법한 권리 없이(근거 없이) 물품에 관한 권리주장을 제기한 경우에도 매도인은 자신의 의무를 위반한 경우이다.⁵¹⁾ 왜냐하면 일단 제3자가 물품에 대한 권리주장을 제기한다면,

(personality)은 제42조의 맥락에서 지식재산권에 포함되지 않는다. 제42조는 매우 구체적인 규칙이기 때문에 유추는 불가능하다. 왜냐하면 상호 및 인격권에 대한 매도인의 책임은 이미 제41조의 일반규정 속에 포함되었기 때문이다.’는 것이 있다(Rauda, Christian, Etier, Guillaume, *op. cit.*, p. 35).

47) 문화경, 전계논문, pp. 9~10.

48) Beline, Thomas M., “Legal Defect Protected by Article 42 of the CISG: A Wolf in Sheep’s Clothing”, *University of Pittsburgh Journal of Technology Law & Policy*, 7, VOLUME VII- FALL 2006/SPRING 2007, p. 8.

49) Schwerha IV, Joseph J., “Warranties against Infringement in the Sale of Goods: A Comparison of U.C.C. § 2-312(3) and Article 42 of the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, *Michigan J. Int’l L*, Vol. 16, 1995, p. 449.

50) Secretariat, *op. cit.*, Article 40, para. 3.

51) Schlechtreim, Peter, Schwenzer, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 665.

동 권리주장이 완전히 해결될 때까지 매수인은 제3자와 관련한 소송의 가능성에 직면할 것이고, 제3자에 대한 잠재적인 책임을 부담해야 하기 때문이다.⁵²⁾ 셋째, 만약, 제3자가 물품에 영향을 미칠 수 있는 지식재산권에 기초한 권리를 가지고 있지만, 제42조와 관련하여 자신의 권리를 주장할 수 있다는 것에 대한 확신이 없거나, 만약 제3자가 그의 지식재산권을 행사하지 않기로 하였다면, 이것은 매수인이 이용할 수 있는 구제수단에만 영향을 미칠 뿐이고,⁵³⁾ 이 단계만으로는 매도인에게 어떠한 책임이 발생하지 않는다. 왜냐하면 CISG 제42조에 의한 매도인의 책임의 기초가 되는 제3자의 지식재산권의 존재 자체가 불확실하므로, 매도인이 이러한 권리의 존재에 대해서까지 알았거나 모를 수 없었던 경우라고 볼 수는 없기 때문이다.⁵⁴⁾ 따라서 매수인은 지식재산권을 보유한 권리자가 그 권리를 행사할 때까지는 침해물품을 재판매하거나 사용함에 있어서 위험을 부담하지 않고, 또한 이것이 제3자의 지식재산권을 침해한다고 볼 수는 없다.⁵⁵⁾ 결국, 지식재산권이 사실로 존재하느냐 여부에 관계없이 제42조에 따라서 제3자가 매수인을 상대로 하여 권리주장을 하는 것만으로도 매수인에 대한 매도인의 제42조 위반이 성립한다.⁵⁶⁾

3) 제3자의 권리주장에 대한 제한

제3자의 권리주장은 다음의 제한을 받는다. 먼저, 제3자의 권리주장은 매도인이 그것을 알았거나 모를 수 없었던 것으로 한정된다.⁵⁷⁾ 여기서 ‘알 수 있었던’ 대신에 ‘모를 수 없었던’을 사용한 것은 전자의 경우에는 매도인의 주의

52) *Ibid.*

53) Schwerha IV, Joseph J., *op. cit.*, p. 458; Rauda, Christian, Etier, Guillaume, *op. cit.*, p. 36.

54) 문화경, 전계논문, p. 18.

55) Janal, Ruth M., *op. cit.*, p. 208.

56) Schlechtreim, Peter, Schwenger, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 665. ; Rauda, Christian, Etier, Guillaume, *op. cit.*, p. 38. ; 사동천, 전계논문, p. 176. ; 김인호, “국제물품매매 계약에 있어서 매도인의 묵시적 품질의무”, 비교사법, 한국비교사법학회, 제14권2호(통권37호), 2007, p. 328.

57) Schlechtreim, Peter, Schwenger, Ingeborg, eds., *op. cit.*, pp. 664~665, 668~669. ; Kröll, Stefan, Mistelis, Lukas, & Viscasillas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, pp. 654~655.

의무를 전제로 하나, 후자의 경우에는 그러하지 아니하다.⁵⁸⁾ 따라서 ‘알았거나’와 ‘모를 수 없었던’ 경우는 실제에 있어서 거의 차이가 없다.⁵⁹⁾ 매도인에게 알려진 상황에 비추어 제3자가 지식재산권에 기초한 권리주장을 할 것이 합리적으로 예견되면 충분하고 제3자의 주장이 정당한지 여부에 대한 매도인의 판단은 영향이 없다.⁶⁰⁾ 이런 제한을 부과하는 이유는 매도인의 입장에서 물품이 전매되거나 사용되는 국가나 또는 매수인의 영업소가 소재하는 국가에서 그 물품이 어떤 지식재산권의 대상이 되는지 여부를 정확히 파악할 수 없는 경우가 대부분이며,⁶¹⁾ 매도인이 어떤 식으로든 과실을 범하지 않았다면, 매도인에게 엄격한 책임을 부과하는 것은 부당하기 때문이다.⁶²⁾ 한편 지식재산권이 목적이 국가에서 등록되어 있는 경우에 매도인은 이를 조사할 필요까지는 없고 단지 상당한 주의를 기울이면 충분하다는 견해⁶³⁾가 있는 반면에 이를 조사할 의무가 있고, 모를 수 없었던 경우로 볼 수 있다는 견해⁶⁴⁾가 있다. 매도인에게 지식재산권의 존재와 그 범위를 조사할 의무가 있는지 여부는 매도인의 유형, 계약체결의 형태, 지식재산권의 성질 등 구체적인 사정에 따라 달라진다. 매도인이 물품을 제조하여 공급하는 경우에는 조사할 의무가 있으나 소규모의 매도인이 청약 이외에 다른 협상과정을 거치지 않고 계약을 체결한 경우에는 조사할 의무가 인정되지 아니한다. 중개상의 경우에는 등록된 지식재산권은 조사할 의무가 있지만, 비등록 지식재산권은 일반적으로 조사할 의무가 없다고 본다.⁶⁵⁾ 둘째, 매도인은 제3자의 권리주장에 대하여 계약 체결당시에

58) 김인호, “국제물품매매계약에 있어서 매도인의 묵시적 품질의무”, 전계논문, p. 329.

59) Honnold, John, O., *op. cit.*, para. 270. ; Schwerha IV, Joseph J.는 “동 조항은 매도인이 주관적 및 객관적으로 거래에 대하여 인지하고 있어야 한다는 것을 의미하는 바, 매수인은 제3자의 권리주장에 대하여 매도인이 실질적으로 인지하고 있었음을 증명함으로써 매도인의 인지를 증명하고, 또한 매도인이 모를 수 없었음을 증명해야 한다.”고 한다(Schwerha IV, Joseph J., *op. cit.*, p. 460.).

60) 김인호, “국제지식재산권 침해에 대한 보호국법의 적용과 그 한계”, 전계논문, p. 106.

61) 이기수·신창섭, 국제거래법, 세창출판사, 2013, p. 84.

62) Schwerha IV, Joseph J., *op. cit.*, p. 460.

63) Folsom, Ralph H., Gordon, Michael Wallace & Spanogle John A., *International Business Transactions*, West Group, 2001, p. 44. ; 김인호, “국제물품매매계약에 있어서 매도인의 묵시적 품질의무”, 전계논문, p. 329.

64) 사동천, 전계논문, p. 181.

인지하고 있어야 한다. 이 요건은 시기를 말하는 것이며, 암묵적으로 계약체결 후에 매도인이 획득하였거나 모를 수 없었던 인지(knowledge)에 기초하여 권리주장을 제기하는 것을 금지한다.⁶⁶⁾

4) 매도인 보유 지식재산권에 기초한 권리주장

Schwenzer Ingeborg(2011)는 매도인 자신이 보유한 지식재산권에 기초한 권리주장도 역시 제42조의 적용범위 속에 포함된다고 한다.⁶⁷⁾ 왜냐하면 매수인에게는 자신의 물품사용이 제3자의 권리에 의해서 제한받는지 혹은 매도인 자신의 권리에 의해서 제한받느냐 하는 것은 중요한 문제가 아니기 때문이다.⁶⁸⁾ 그러나 대부분의 경우에 매도인의 물품인도는 소유권의 소진을 초래할 것이고, 그래서 매수인은 달리 합의하지 않았다면 일반적인 범위 내에서 물품을 사용할 수 있다.⁶⁹⁾

5) 제3자의 권리주장에 대한 매도인의 통지

제3자의 권리주장과 관련하여 한 가지 주의할 점은, 예를 들어, 매도인이 계약 체결 당시에 제3자가 물품의 사용국가에서 물품과 관련한 특허권을 주장하고 있음을 알았던 경우에, 그는 매수인이 이점에 대하여 관심을 가지도록 알려져서 제42조 (2)항에 따른 자신의 책임부담을 면해야 할 것이다. 만약 매도인이 매수인에게 이를 고지하지 아니한 경우에는 동 근거없는 권리주장도 역시 자신이 방어해야 한다.⁷⁰⁾

65) Kröll, Stefan, Mistelis, Lukas, & Viscasillas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, pp. 655~657.

66) Schwerha IV, Joseph J., *op. cit.*, p. 460.

67) Schwerha IV, Joseph J.는 다른 견해를 가지고 있다(Schwerha IV, Joseph J., *op. cit.*, p. 458.).

68) Schlechtreim, Peter, Schwenzer, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 665.

69) *Ibid.*

70) *Ibid.* ; 실무적으로 매수인이 어떤 권리주장이 근거 있는 것인지 아닌지, 그리고 자신이 물품의 판매를 멈추어야 할지, 판매해야 할지 등을 평가하는 것이 어렵다. 따라서 매도인이 제3자의 권리주장을 방어하기를 원한다. 왜냐하면 물품을 잘 알고 있는 사람은 매도인이기 때문이다(Rauda, Christian, Etier, Guillaume, *op. cit.*, p. 39.).

Ⅲ. 지식재산권 침해 판단의 기준장소 및 시기

CISG 제42조에 따르면, 제3자의 권리나 권리주장이 당사자 쌍방이 계약 체결 시에 ‘물품이 전매되거나 그 밖의 방법으로 사용될 것을 예상하였던 그 국가의 법’에 의한 또는 ‘그 밖의 경우에는 매수인이 영업소를 가지는 국가의 법’에 의한 지식재산권에 기초한 경우로 한정된다.

1. 물품의 전매 또는 사용을 예상한(contemplated) 국가

1) 의미

동 법문과 관련한 몇 가지 유의사항을 보면, 먼저, 제42조의 법문에 따르면, 국가(State)가 복수가 아닌 단수로 사용되고 있음에도 불구하고, 복수 국가들에서의 물품사용을 포함하는 것으로 해석하는 의견도 있고⁷¹⁾, 오직 한 국가만을 의미하는 것으로 해석하는 의견도 있다.⁷²⁾ 그런데 요즘의 국제거래 양상⁷³⁾을 보면, 동 법문에서 국가를 복수로 해석하는 것이 합리적이라 판단한다.

둘째, 당사자 쌍방은 계약체결 당시에 물품의 사용 및 전매할 국가를 ‘예상’하여야 한다. 동 조항에서 ‘예상될’(contemplated)이란 문구는 물품이 사용될 국가에 대한 당사자의 합의에 기초해야 하는 것은 아니고,⁷⁴⁾ 매도인이 상황

71) Beline, Thomas M., *op. cit.*, p. 6. ; Rauda, Christian, Etier, Guillaume, *op. cit.*, p. 53. ; 문화경, 전계논문, p. 27. ; Kröll, Stefan, Mistelis, Loukas & Viscasilas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, p. 652.

72) Enderlein, Fritz, *op. cit.*, p. 181. ; 민주희, 전계논문, p. 101. ; 한 국가만을 의미하는 것으로 판단하는 이유에 관해서는 Shinn, Jr., Allen M., *op. cit.*, p. 128. ; Beline, Thomas M., *op. cit.*, p. 14를 참조할 것. 한편 Shinn, Jr.은 미국을 예로 들어, ‘국가’(State)는 항상 단수(singular)이어야 하지만, 국민국가(nation-state)와 그 국가에 부속하는 재판관할구역을 의미하는 것이라고 한다(Shinn, Jr., Allen M., *op. cit.*, p. 116.).

73) Incoterms 2010에서는 국제물품매매의 연속거래에 대응하기 위하여 연속거래의 중간에 있는 매도인이 선적된 물품의 조달의무를 이행하는 것을 인정하고 있다.

74) Kröll, Stefan, Mistelis, Loukas & Viscasilas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, p. 653. ; Schlechtreim, Peter, Schwenzer, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 666. 과거에 피터 슐레흐트림 교수는 “‘예상될’(contemplated)이란 문구와 관련하여, 제42조상의 매도인의 의무는 물품이 ‘계약에 따라’(according to the contract) 어느 곳에서 어떻게 사용되는가에 따라 다

(circumstances)을 통해서⁷⁵⁾ 또는 계약의 협상과정에서 또는 계약체결로부터 그러한 추상적인 사용가능성을 충분히 인식할 근거가 있으면 족하다.⁷⁶⁾ 하지만 매수인이 어떤 국가에서 사업을 영위하고 있다는 것을 매도인이 단순히 인지만 하고 있는 것만으로는 충분하지 않다.⁷⁷⁾ 결국, 물품의 전매나 사용이 예상될 국가에 대하여 명시적 합의를 요구하지는 않지만, 모든 의심을 해결하고 분쟁을 예방하기 위하여 매수인은 서면으로 하던, 구두로 하던 간에 명시적으로 물품의 사용 국가를 밝히는 것이 바람직하다.⁷⁸⁾

셋째, CISG 제42조 제(1)항 (a)호에 따르면, 매도인은 당사자 쌍방이 계약 체결 시에 물품의 전매 혹은 사용 국가의 법에 의하여 지식재산권의 침해가능성이 있을 때에는 책임을 부담한다. 이것은 매수인의 물품사용에 관한 적법한 이익이 보장될 것을 고려하고 있으며,⁷⁹⁾ 물품의 재판매 혹은 그 밖의 방법으로 사용하는 것도 제3자의 지식재산권에 의하여 제한을 받지 않아야 한다는 것을 말한다. 또한 매수인이 물품의 전매로 인하여 발생하는 자신의 고객으로

르다. 매도인은 전 세계 모든 곳의 지식재산권에 기초한 권리주장으로부터 자유로워야 할 것을 보증하는 의무를 부담하는 것이 아니고 단지 계약에 따라서 물품이 사용되기로 예정된 국가에서의 지식재산권으로부터 자유로울 것을 담보할 의무를 부담한다.”고 하였다 (Schlechtreim, Peter, *Uniform Sales Law – The UN convention on Contracts for the International Sale of Goods*, Manz; Vienna, 1986, p. 74.). 그러나 피터 슐레흐트림 교수는 ‘계약에 따라서’란 문구가 무엇을 의미하는지에 관해서는 설명하고 있지 않다. 만약 계약이 CISG의 규율을 받는다면, 동 문구는 제11조 및 제8조에 따라서 판단할 필요가 있다(Beline, Thomas M., *op. cit.*, p. 12.); Rauda, Christian, Etier, Guillaume, *op. cit.*, p. 51.

75) 상황을 통해서 전매국가 혹은 사용 국가를 예상할 수 있는 경우의 구체적인 예는 Schlechtreim, Peter, Schwenzler, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 666. ; Kröll, Stefan, Mistelis, Loukas & Viscasilas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, p. 653. ; Rauda, Christian, Etier, Guillaume, *op. cit.*, p. 52. ; Schlechtreim, Peter, Schwenzler, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 666. ; Austrian Supreme Court, 10 Ob 122/05x, 2006.09.12., Case law on UNCITRAL texts abstract no. 753을 참조할 것.

76) 석광현, 전계서, p. 169.

77) Kröll, Stefan, Mistelis, Loukas & Viscasilas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, p. 653.

78) Rauda, Christian, Etier, Guillaume, *op. cit.*, p. 52. ; Schlechtreim, Peter, Schwenzler, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 666.

79) Schlechtreim, Peter, Schwenzler, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 666. ; Kröll, Stefan, Mistelis, Loukas & Viscasilas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, p. 653.

부터의 모든 소구로부터 보호받아야 한다는 것을 의미한다.⁸⁰⁾ 한편 계약이 체결된 후에 물품의 사용국가 혹은 전매국가가 변경된 경우에는, 매도인이 동 사실을 알고 있었을지라도 책임을 부담하지 않는다.⁸¹⁾ 그리고 물품이 실제적으로 예상한 국가에서 사용되었느냐 여부는 제42조 (1)항 (a)호의 책임부담과는 관련이 없다.⁸²⁾

2) 매도인국 및 통과국

일반적으로 당사자들이 예상할 수 있는 전매 혹은 사용 국가로 먼저 매도인 국가를 예상해보자. 매도인 국가의 법에 의한 제3자의 지식재산권에 기초한 권리나 권리주장은 매도인의 국가가 수출국인 동시에 물품의 사용국이 되는 경우가 아니라면 제42조에 의한 책임을 발생시키지 않는다.⁸³⁾ 왜냐하면 지식재산권의 적용범위는 속지주의(territorial) 특성을 가지기 때문에 매수인은 매도인 국가에서의 상황에 대해서는 관심이 없고, 매수인 자신의 국가나 물품의 목적지 국가에서의 상황에 관심이 있다.⁸⁴⁾ 하지만, 매도인 국가에서의 방해가 제42조 제(1)항 (a)호 및 (b)호에서 언급하고 있는 국가들 중 한 국가에서의 물품에 대한 방해로 이어진다면, 상황이 달라진다. 왜냐하면, 예를 들어, 외국의 지식재산권이 국제사법(private international law)이나 국제협약⁸⁵⁾(international agreements)에 기초하여 해당 국가에서 인정될 수 있기 때문이다.⁸⁶⁾

두 번째 운송 중 통과국의 경우를 생각해보자. 일반적으로 물품이 최종 목적지에 도착하기 위하여 통과하는 국가들의 법에 의한 지식재산권에 기초한 제3자의 권리 및 권리주장에 대하여서는 통과국이 물품의 사용국으로 예정되

80) Kröll, Stefan, Mistelis, Loukas & Viscasilas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, p. 653.

81) *Ibid.*

82) Secretariat, *op. cit.*, Article 40, para. 8.

83) Schlechtreim, Peter, Butler, Petra, *op. cit.*, para. 174.

84) Schlechtreim, Peter, Schwenzler, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 667.

85) 유럽특허협약(European Patent Convention) 제64조 (1)항 혹은 마드리드특허협약(Madrid Trademark Convention) 제4조 (1)항과 같은 것을 말한다.

86) Honold, John O., eds. Flechtner, *op. cit.*, Art 42, para. 267. ; Schlechtreim, Peter, Schwenzler, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 667.

지 아니하는 한 매도인은 제42조상의 책임을 부담하지 않는다.⁸⁷⁾ 왜냐하면 물품의 단순한 통과는 물품이 가공되거나 재포장되는 등의 다른 사정이 없는 한 그 통과국에서 유통된 것이 아니기 때문이다.⁸⁸⁾ 하지만 통과국에서 물품이 가공되거나 완성되거나 재포장되는 경우에는 물품을 유통시키는 것에 해당하고, 물품이 제3자의 지식재산권을 침해하는 때에는, CISG 제80조⁸⁹⁾에 의하여, 지식재산권의 침해행위를 요청한 당사자가 매수인이라면 그가 위험을 부담하고, 매도인이라면 매도인이 그 책임을 진다.⁹⁰⁾ 만약 물품이 통과국에서 유통된 것으로 인정되어 물품이 압수되면 매도인은 물품을 매수인에게 인도할 수 없게 되고, 이것은 제30조에 의한 매도인의 물품인도 의무 위반을 구성한다.⁹¹⁾ 하지만 인도가 이루어진 후라면, 매도인은 매수인 국가 혹은 사용 국가에서의 지식재산권 침해에 대하여 책임을 부담한다.⁹²⁾

2. 매수인 국가

당사자들이 계약 체결 당시에 예상한 국가가 없는 경우에는 CISG 제42조 (1)항 (b)호에 따라서 매수인이 영업소를 가지는 국가의 법에 의해서 지식재산권의 침해의 가능성이 있을 때 매도인이 책임을 부담한다.⁹³⁾ 왜냐하면 의문이 있는 경우 매수인의 영업소 소재지 국가가 물품의 통상적인 사용국가로 추정되기 때문이다.⁹⁴⁾ 제42조 (1)항 (b)호는 제42조 (1)항 (a)호에 대한 대안으로

87) Schlechtreim, Peter, Schwenger, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 667. ; Schlechtreim, Peter, Butler, Petra, *op. cit.*, para. 174.

88) 김인호, “국제물품매매에 있어서 매도인의 묵시적 품질의무”, 전계논문, p. 329.

89) Art. 80, CISG ; A party may not rely on a failure of the other party to perform, to the extent that such failure was caused by the first party's act or omission.

90) Schlechtreim, Peter, Schwenger, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 668.

91) Kröll, Stefan, Mistelis, Loukas & Viscasilas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, p. 654; Schlechtreim, Peter, Schwenger, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 668. ; 김인호, “국제지식재산권 침해에 대한 보호국법의 적용과 그 한계”, 전계논문, p. 106.

92) 문화경, 전계논문, p. 31.

93) 조지홍, “정보통신(IT) 분야에서의 제 3자 지적재산 침해에 따른 IMPLIED WARRANTY 에 관한 고찰”, 한국통신학회논문지, 한국통신학회, Vol. 36 No. 5, 2011, p. 486.

적용되며, 제42조 (1)항 (a)호와 중첩적으로 적용되지는 않는다.⁹⁵⁾ 제42조 (1)항 (b)호의 목적상 영업소는 계약 체결 당시의 영업소를 의미한다. 계약 체결 이후의 매수인의 영업소의 변경은 제42조 (1)항 (b)호에 의한 매수인의 책임에 어떠한 영향도 미치지 않는다.⁹⁶⁾ 만약 매수인이 하나 이상의 영업소를 가지고 있는 경우에는 물품이 다른 영업소에서 사용될 것이 명백하지 않은 이상, 제10조⁹⁷⁾에 따라 그 사건의 적절한 영업소가 결정될 것이다.⁹⁸⁾

3. 그 외 국가에서의 지식재산권 및 그 주장

원칙적으로 CISG 제42조 (1)항 (a)호 및 (b)호에서 언급하고 있는 국가 이외의 국가들의 법에 따른 지식재산권에 기초한 권리 및 권리주장은 CISG 제42조에 의한 책임을 발생하지 않는다. 또한 지식재산권의 속지주의 특성으로 인하여, 외국법에 의하여 인정되는 권리 또는 권리주장은 일반적으로 사용을 예상한 국가 혹은 매수인의 영업소 소재지 국가에서 매수인이 물품을 사용하는 것에 영향을 미치지 않는다.⁹⁹⁾ 그러나 Kröll(2011)은 “외국의 지식재산권 및 권리주장이 국제조약¹⁰⁰⁾ 및 제42조(1)항에서 언급한 국가의 국제사법의 적용에 의하여 동 제42조 (1)항에서 언급한 국가들에서 인정되는 경우에는 매수인의 물품사용에 영향을 미친다. CISG 제42조의 ‘~의 법에 의한’(under the

94) 석광현, 전게서, p. 169.

95) Schlechtreim, Peter, Schwenger, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 667.

96) Kröll, Stefan, Mistelis, Loukas & Viscasilas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, pp. 653~654.

97) Art. 10, CISG ; For the purposes of this Convention: (a) if a party has more than one place of business, the place of business is that which has the closest relationship to the contract and its performance, having regard to the circumstances known to or contemplated by the parties at any time before or at the conclusion of the contract;

98) Rauda, Christian, Etier, Guillaume, *op. cit.*, p. 53. ; Stefan Kröll, Loukas Mistelis & Pilar Perales Viscasilas, eds., *op. cit.*, p. 653. ; Schlechtreim, Peter, Schwenger, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 667.

99) Stefan Kröll, Loukas Mistelis & Pilar Perales Viscasilas, eds., *op. cit.*, p. 654.

100) 유럽특허협약(European Patent Convention) 제64조 제1항, 마드리두 상표협약(Madrid Trademark Covention) 제4조 제1항과 같은 것을 말한다.

law of)의 개념은 지식재산권 및 권리주장이 CISG 제42조에서 언급된 국가들의 법에 기초하여 발생하지 않은 경우, 즉 제42조에서 언급한 국가들의 법이 그 권리들을 단순히 승인만할 때도 포함하는 것으로 이해되어야 할 것이다.¹⁰¹⁾”고 설명하고 있다.

4. 지식재산권 침해의 기준시기

매도인이 제3자의 지식재산권에 기초한 권리나 권리주장으로부터 자유로운 물품을 인도해야할 의무를 완수함에 있어서 기준 시기는 인도시(time of delivery)이다.¹⁰²⁾ 이러한 결론은 매도인이 모든 권리로부터 자유로운 물품을 인도할 의무를 부담한다는 제42조의 범문과도 상응한다. 또한 제42조를 논리적으로 생각해보는다면 인도시가 기준시가 되어야 함이 더욱 명백해진다.¹⁰³⁾ 왜냐하면 계약을 체결한 후부터 물품을 인도할 때까지의 기간 동안에 매도인은 제3자로부터 적합한 라이선스를 받거나 매수인에게 물품의 사용에 있어서 어떠한 권리의 제한도 받지 않을 것이라는 것을 보장해주는 추가적인 조치를 취할 수 있기 때문이다.¹⁰⁴⁾ 이렇게 되면 매도인은 제42조의 위반으로 인한 책임으로부터 면책될 수 있다. 그러나 물품이 매도인 국가에서 인도된다면, 지식재산권이 그곳에서 존재하는 것이 아니라 사용국가에서 존재하는 것을 의미한다.¹⁰⁵⁾ 왜냐하면 지식재산권의 속지주의 특성 때문에 물품이 사용 또는 전매되는 국가에서의 지식재산권의 침해여부를 판단하기 때문이다.¹⁰⁶⁾ 만약 제3자가 추정된(alleged) 지식재산권에 기초하여 권리주장을 하는 경우에, 제3자는

101) Kröll, Stefan, Mistelis, Lukas, & Viscasillas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, p. 654.

102) Kröll, Stefan, Mistelis, Lukas, & Viscasillas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, p. 654. ; Rauda, Christian, Etier, Guillaume, *op. cit.*, p. 41. 하지만 Shinn은 계약체결시라고 한다(Shinn Jr., Allen M., *op. cit.*, p. 127.).

103) Rauda, Christian, Etier, Guillaume, *op. cit.*, p. 41.

104) Schlechtreim, Peter, Schwenzer, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 666. ; Kröll, Stefan, Mistelis, Lukas, & Viscasillas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, p. 655. ; Rauda, Christian, Etier, Guillaume, *op. cit.*, p. 42.

105) Schlechtreim, Peter & Schwenzer, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 665.

106) 민주희, 전개논문, p. 100.

그러한 권리가 인도 당시에 존재하였다는 것을 주장한다면, 그것만으로도 충분하다.¹⁰⁷⁾ 한편 계약체결 시는 매도인이 물품과 관련된 제3자의 지식재산권의 존재 여부를 알았는지, 그리고 당사자들이 물품이 사용될 것으로 예상하였던 국가가 어느 곳인지를 결정하는 시간적 기준으로 사용된다.¹⁰⁸⁾ 따라서 계약체결 당시에는 제3자의 지식재산권에 기초한 권리가 존재하였지만 물품을 인도하기 전에 매도인이 그 권리를 제거하였다면, 매도인은 제42조에 따른 계약위반의 책임을 부담하지 않는다.¹⁰⁹⁾ 왜냐하면 매도인은 제3자로부터 라이선스를 획득하거나 일련의 조치들을 통해서 제3자의 권리의 유효성에 대하여 성공적으로 항변하여서 물품을 인도하기 전에 제3자의 권리를 무효로 할 수 있기 때문이다.¹¹⁰⁾ 또한 매도인은 매수인에게 물품의 사용에 있어서 어떠한 권리의 제한도 받지 않을 것이라는 것을 보장해주는 추가적인 조치를 취할 수 있기 때문이다.¹¹¹⁾

Ⅲ. 판례분석

1. 스페인 가구사건¹¹²⁾

1) 사실관계

Charles Edouard J.는 1920년대 말에 Pierre J. 및 Charlotte P.와 공동으로 가구를 만들었다. 1965년 그가 사망 후에, 그의 유산은 *Le C* 재단(프랑스)에

107) Schlechtreim, Peter & Schwenger, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 665.

108) *Ibid.*

109) Kröll, Stefan, Mistelis, Lukas, & Viscasillas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, pp. 654~655. ; Schlechtreim, Peter & Schwenger, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 665.

110) Schlechtreim, Peter & Schwenger, Ingeborg, eds., *op. cit.*, p. 665.

111) Kröll, Stefan, Mistelis, Lukas, & Viscasillas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, p. 655.

112) France, District Court Versailles, 01/08276(La Fondation le C... et al. v. Société Grandopt... France, Société Les Opticiens E... et al.), 2004.11.23, (<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041123f1.html>)

서 상속받았고, Mrs. J. G.(스위스)와 Mrs. M. B.(프랑스)는 Pierre J. 및 Charlotte P.의 유산을 상속하였다. 'Le C' 가구의 제조 및 판매에 대한 독점권은 C회사(이탈리아)에 양도되었다. 1998년 11월, 'Le C' 가구의 위조품이 매수인 1 및 매수인 2(프랑스)의 가게에서 발견되었다. 2001년 6월 10일~11일에 R 점포에 대한 위조품 압수수색을 실시하여 위조품 가구 66점이 발견되었다. 요약하면, 두 개의 프랑스 회사와 스페인 매도인은 가구판매에 대한 계약을 체결하였다. 이후에 인도된 가구의 일부가 위조품이란 것이 밝혀졌다. 그 결과, 가구에 대한 저작권 및 독점적인 가구제조 및 판매권을 가지고 있는 당사자들이 두 프랑스 회사를 상대로 소송을 제기하였다.

2) 당사자들의 주장 및 법원의 판결

동 사건에서, 법원의 판결은 다음과 같다. 즉, CISG 제1조 (1)항 (a)호에 의해서 CISG가 적용된다. 둘째, 매수인이 위조에 관한 책임을 부담해야하며, 매수인의 비용으로 위조된 가구를 몰수 및 폐기하고, 손해배상액을 지급해야 한다. 셋째, 계약 체결 당시에 매수인은 해당분야의 전문가로서 원작의 작가를 알 수 있는 지식이 있었기 때문에 스페인 매도인이 판매한 가구가 모조품이었다는 것을 모를 수 없었다. 따라서 CISG 제42조 (1)항에 기초한 담보의무자로서의 매도인의 소송참가는 허용될 수 없다.

2. 독일의 CD media사건¹¹³⁾

1) 사실관계

독일의 Private Limited 회사(매도인)는 오스트리아 회사(매수인)와 수년간 반복적으로 CD-R과 CD-RW의 운송 및 매매계약을 체결하였다. 매도인은 대만 모회사로부터 동 CD를 공급받았다. 한편, 1998년부터 매수인은 역시 T국에서 공 CD media를 생산하기 시작하였다. 또한 매수인은 CD media를 오스트리아, 독일, 스위스에 있는 소매업자들에게 재판매하기 위하여 매도인으로

113) Austria, Austrian Supreme Court(Oberster Gerichtshof), 10 Ob 122/05x, 2006.09.12., Case law on UNCITRAL text(CLOUT) abstract no.75.

부터 대량의 추가 CD media를 수입하였다. 매도인의 대만 모회사는 1997년 6월 23일에 Ph사(Licensor)와 라이선스 계약을 체결하였다. 동 계약에 의해서 매도인의 모회사는 CD-R media와 CD-RW media의 생산과정에서 필요한 특허권을 사용할 수 있게 되었고, 그렇게 만들어진 CD-R과 CD-RW의 전세계적인 배포(판매)를 할 수 있는 권리를 획득하게 되었다. 1997년 4분기 이후로, 매도인의 모회사와 라이선서(licensor) 간에 라이선스 비용에 대한 의견 차이로 인하여 매도인의 모회사는 일방적으로 합의된 라이선스 비용을 삭감하였으며, 일정기간이 지나자 매도인의 모회사가 라이선스 비용의 지급을 중단하였다. 이에 Ph회사(Licensor)는 2000년 3월 21일부터 즉각적으로 라이선스 계약을 종료(terminate)한다고 선언하였다. 그 후 Ph사(licensor)와의 라이선스 계약이 종료된 이후임에도 불구하고, 매도인은 매수인에게 CD media를 공급하였다. 또한 매도인의 대만 모회사와 라이선서(licensor)간의 법적소송이 진행 중이었다. 그해 12월 매수인은 매도인의 대만 모회사와 라이선서(licensor) 간에 네덜란드 법원에서 소송이 진행 중임을 알게 되었다. 매수인은 라이선스 계약이 해제된 후 도달한 물품과 관련한 매도인의 송장금액에 대한 대금지급 보류 권리를 행사하기로 결정하였다. 그 후 매도인의 자산 청산인(liquidator of Seller's assets)이 구매대금에 대한 지급을 위한 소송을 제기하였고, 당시 매수인은 문제가 된 전체 선적분을 오스트리아, 독일, 스위스의 재판판매업자에게 매각하였다.¹¹⁴⁾

2) 법원의 판결

동 사건에서 1심법원은 CISG 제42조에 기초하여 매도인의 주장을 기각하였다. 항소법원은 CISG 제42조에 의한 매도인의 책임을 인정하면서 매수인의 계약 해제권과 손해배상청구권을 인정하였지만, 대금지급을 보류하는 것은 인정하지 않았다. 하지만 대법원은 매수인의 항소를 인정하여, 항소법원의 판결에 대한 무효신청이 정당하다고 판시하였다. 대법원은 다음과 같이 판시하였다. 먼저 CISG 하에서 채무자(debtor)는 계약 파트너(contracting partner)가 동시적 대응의무를 이행할 때까지, 불이행에 대한 방어를 강화할 권리 및 자

114) Janal, Ruth M., *op. cit.*, p. 204.

신의 의무이행을 보류할 권리를 가진다는 것이다.¹¹⁵⁾ 둘째, 독일을 공 CD media의 사용국가로 추정된 항소법원의 판단을 인정하지 않았다. 따라서 매도인의 계약위반여부를 판단할 수 없다. 셋째, 라이선서(licensor)의 추정된 산업재산권 때문에 부적합이 존재하였는지에 관한 문제, 당사자들이 공 CD media의 사용을 예상한 국가에 관한 문제는 추가적인 토론이 필요한 것들이다.

3. 이스라엘의 진 부츠(Jean Boots) 사건¹¹⁶⁾

1) 사실관계

이스라엘 매도인은 벨기에 매수인에게 진 부츠(jean boots)를 제조하여 판매하였는바, 벨기에 매수인은 동 물품을 미국에 수출할 계획이었다. 매수인은 판매예정인 부츠에 잘 알려진 Levi's Jean의 상표를 부착해달라고 명확하게 매도인에게 요청하였다. 동 물품이 미국에 수입되자마자, 미국의 세관당국은 동 물품을 압수하였다. 왜냐하면 부츠의 상표가 Levis의 상표권을 침해하였기 때문이다. 그후 합의가 이루어져서 매수인은 상표를 제거하고, 상당히 감액된 가격으로 부츠를 판매하도록 허용되었다. 벨기에 매수인은, 이스라엘 매도인이 ULIS 제52조 (a)항에 의한 권리상의 하자가 없는 물품을 제공하지 못하였다고 주장하면서, 자신의 손실에 대한 소송을 제기하였다.

2) 법원의 판결

동 계약은 국제물품매매에 관한 통일법에 관한 1964년 헤이그협약에 의하여 규율되었지만, 법원은 유추를 통해서(by way of analogy) CISG 제42조 (2)항을 적용하였다(동 사건의 계약을 체결할 때 벨기에와 이스라엘은 CISG를 비준하지 않았다). 법원은, 물품에 제3자의 상표권이 부착되었다는 사실에 대하여 매도인이 책임을 부담하지 않는다고 판시하였다. 왜냐하면 동 상황 하에

115) Austria, Austrian Supreme Court(Oberster Gerichtshof), 10 Ob 122/05x, 2006.09.12 (Case law on UNCITRAL text(CLOUT) abstract no.75.).

116) Israel, Supreme Court, 3912/90(Eximin S.A. v. Textile and Footwear Italstyle Ferarri Inc.) 1993.08.22.(<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930822i5.html>).

서 매수인이 계약 체결 시점에 상표권의 침해에 관하여 알았거나 모를 수 없었었고, 진 부츠에 부착된 상표를 매수인 자신이 매도인에게 요구한 것이기 때문이었다. 하지만 법원은 매수인이 손실의 절반을 회복하는 것을 허용하였다. 왜냐하면 양 당사자들은 이스라엘 국내 계약법(제39조)에 의한 신의성실의무를 위반하였기 때문이다. 법원은, 양당사자 모두는 동 물품이 잘 알려진 Levis의 상표권을 침해하였다는 사실을 알았었고, 또한 동 사실을 무시하고 악의로 행동하였다고 판시하였다. 그래서 불법행위법(law of torts)로 알려졌지만 계약법에서는 인정하고 있지 않았던 기여과실(contributory fault)이란 새로운 원칙을 도입하였다. 손실은 매도인과 매수인에게 동등한 비율로(50%:50%) 배분되어졌다.

4. 시사점

상기의 판례들을 통해서 도출할 수 있는 몇 가지 시사점을 보면, 먼저 CISG 제42조에 따르면, 매수인이 계약체결 시에 제3자의 권리나 권리주장에 대하여 알았거나 모를 수 없었던 경우에는 매도인의 권리적합의무가 적용되지 않는다. 이것은 매도인이 권리침해에 대해서 알았을지라도 적용된다. 왜냐하면 제3자의 권리주장에 대한 조사는 매도인이 부담해야 할 어떠한 책임의 전제조건이기 때문이다. 따라서 이스라엘 진 부츠 사건에서 당사자들 간에 책임을 분배하는 대법원의 판결은 명백하게 CISG의 규정과 모순되는 것이며, 선의의 정책(good policy)과도 모순된다고 할 수 있다.¹¹⁷⁾ 둘째, 지식재산권 침해 사건의 경우 준거법 지정과 관련한 복잡한 선택이 이루어질 수 있기 때문에 당사자들의 주의를 요한다. 셋째, 국제물품매매계약의 당사자들은 물품의 전매 혹은 사용국가를 명확하게 합의하는 것이 바람직하다. 넷째, 제3자의 권리주장이 적법하든 그렇지 않든 간에 제3자의 권리주장이 존재한다는 사실만으로 매도인의 지식재산권 침해가 인정된다는 점에 유의하여야 한다. 다섯째, 법원은 CISG에 명시적으로 규율되는 사항이거나 CISG의 일반원칙에 의해서 해결할 수 있는 문제라면, CISG가 적용되는 분쟁에 국내법 규정의 적용을 자제하여야

117) Ariel Reich, Editorial Remarks, Israel Supreme Court, 1993.08.22(Eximin v. Textile and Footwear). <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930822i5.html>.

함에도 이스라엘 진 부츠 사건의 경우에 법원은 이스라엘 국내법을 기준으로 신의성실의 원칙을 적용하였다는 점¹¹⁸⁾은 아쉽다.

IV. 결론 및 유의점

앞에서의 논의를 바탕으로 실무자들, 특히 매도인이 유의해야 할 점을 논하여 보면, 첫째, CISG는 매도인과 매수인간의 권리·의무 관계만을 규율할 뿐이고, 지식재산권의 침해와 관련하여 침해자와 피해자간의 법률관계는 지식재산권의 침해의 준거법에 의하여 규율된다.¹¹⁹⁾ 특히 지식재산권의 침해 사건에서 지식재산권의 생성, 유효성, 존속 등이 선결문제로 제기된 경우에 이들 문제에 대한 준거법은 지식재산권의 침해에 대한 준거법에 의할 것인지 아니면 독자적으로 준거법을 결정하여야 하는지의 문제가 제기된다.¹²⁰⁾ 따라서 매도인은 CISG 제42조와 관련한 분쟁의 경우 다양한 준거법이 관련되고, 해결해야 할 과제들이 복잡하게 얽혀 있음을 인지하여, 분쟁해결을 위한 절차로 중재를 선택하는 것이 유리할 것이다.

둘째, 최근 들어 IT기술 및 첨단기술의 발달로 지식재산권의 범위가 지속적으로 확대되고 있으며, 이를 선점하기 위한 국가 간의 경쟁도 매우 심화되고 있다. 그 결과 전통적 지식재산권의 개념으로는 포괄하기 힘든 다양한 종류의 신지식재산권이 급격히 확대되고 있다.¹²¹⁾ 또한 선진국들은 기술선점과 산업보호 등을 위하여 지식재산권 관련 규제를 강화하고 있으며, 특히 2000년 이후 지식경제의 발달로 입체상표,¹²²⁾ 영업비밀 등 신지식재산권에 대한 보호가

118) *Ibid.*

119) Kröll, Stefan, Mistelis, Loukas & Viscasilas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, p. 649.

120) 김인호, “국제지식재산권 침해에 대한 보호국법의 적용과 그 한계”, 전제논문, p. 114.

121) 우리나라의 경우에도 전통적 지식재산권이외에 신지식재산권이 생겼다(한국 지식재산권기본법, 제3조).

122) 입체상표라 함은 구성 요소 중 입체적 형상이 포함된 상표를 말하며 문자, 기호, 도형을 입체적으로 표시하거나 상품이나 혹은 상품의 포장 자체를 입체적으로 표시한 것을 의미한다. 즉, 3차원적인 입체적 표장을 상표의 구성요소로 하는 상표를 말한다.

강력해지는 경향을 보이고 있다.¹²³⁾ 따라서 제3자의 권리주장이 있으면 이에 대항하여 방어를 해야 하는 매도인의 입장에서는 이러한 최근의 트렌드를 잘 분석할 필요가 있다. 또한 매도인이 지식재산의 존재와 그 범위를 조사할 의무가 있는지 여부는 매도인의 유형, 계약체결의 형태, 지식재산권의 성질 등에 따라 달라진다. 매도인이 물품을 제조·생산하여 공급하는 경우에는 조사할 의무가 있지만, 소규모의 매도인이 청약이외의 다른 협상과정을 거치지 않고 계약을 체결한 경우에는 조사할 의무가 인정되지 않는다. 중개상의 경우에는 등록된 지식재산권에 대해서는 조사할 의무가 있지만, 비등록 지식재산권에 대해서는 일반적으로 조사할 의무가 없다고 한다.¹²⁴⁾ 따라서 특히 물품을 제조·생산하여 공급하는 매도인은 지식재산권의 존재 여부에 대하여 철저히 조사하는 것이 필요하며, 조사과정에서 제3자의 지식재산권이 존재함을 알게 된 경우에는 반드시 매수인에게 통지하고, 제3자의 지식재산권에 대한 방어조치를 취하는 것이 필요하다.

셋째, 물품의 전매국가 혹은 사용 국가를 주도면밀히 확인하는 것이 필요하다. 왜냐하면 ‘예상한 국가’를 해석할 때 명시적인 합의를 필요로 하지 않고 모든 사정으로부터 합리적으로 예상할 수 있으면 충분하다고 해석한다. 따라서 매도인이 거래관계 개설을 위한 협상을 진행하는 과정에서 매수인의 물품사용에 대한 정확한 정보를 파악하지 못하는 경우, 즉, 매도인이 예상한 국가와 매수인이 의도한 국가가 다르게 된다면, 매도인은 예상치 못한 국가에서의 지식재산권 침해를 당할 수도 있기 때문이다. 따라서 이러한 경우에 매도인은 물품의 전매 혹은 사용 국가를 계약서에 명기하는 것이 바람직하다.

2000년대 이후 지식경제의 발달로 인하여 지식재산권의 범위도 확대되고 있고, 각국의 지식재산권에 대한 보호도 강화되는 추세이다. 이러한 환경 변화 속에서 무역의존도 94.5%(2012년 기준)를 차지하고 있는 우리나라의 수출상들은 지식재산권 침해와 관련한 분쟁을 미연에 방지하고 예방하기 위한 적극적인 조치를 취할 필요성이 있다.

123) 권혁재, 전제논문, pp. 3~5.

124) Kröll, Stefan, Mistelis, Loukas & Viscasilas, Pilar Perales, eds., *op. cit.*, pp. 655~657.

참 고 문 헌

- 권혁재, “지식재산권 분쟁의 추세와 대응방향”, SERI 경제포커스, 제395호, 삼성경제연구소, 2012.
- 김인호, “국제물품매매계약에 있어서 매도인의 묵시적 품질의무”, 비교사법, 한국비교사법학회, 제14권 제2호(통권37호), 2007.
- _____, “국제지식재산권 침해에 대한 보호국법의 적용과 그 한계”, 인권과정의, 대한변호사협회, 2012년 11월(통권429호), 2012.
- 문화경, “국제물품매매에서 지식재산권 침해로 인한 분쟁해결에 관한 연구”, 이화여자대학교 대학원 박사학위 청구논문, 2013.
- 민주희, “UN통일매매법에서 물품의 권리적합성에 관한 연구”, 성균관대학교 대학원 박사학위 청구논문, 2012.
- 박윤현, 김홍남, “임베디드 S/W산업육성 추진방안”. TTA Journal, 한국정보통신기술협회, 제97호, 2006.
- 사동천, “국제물품매매법상 권리의 계약부적합에 관한 연구”, 법조, 법조협회, 2002년 10월호(통권553호), 2002.
- 석광현, 국제물품매매계약의 법리, 박영사, 2010.
- 심종석, “국제상사계약에서 신의칙의 법적기능과 판정례에 관한 고찰”, 무역상무연구, 한국무역상무학회, 제43권, 2009.
- 오원석, “국제기술이전계약의 몇 가지 주요 쟁점 검토”, 무역상무연구, 한국무역상무학회, 제59권, 2013.
- 이기수·신창섭, 국제거래법, 세창출판사, 2013.
- 인하대학교 산학협력단, “저작권과 산업재산권의 보호 및 운영체제상의 주요제도 비교”, 2012.
- 정보통신산업진흥원, “2012 소프트웨어산업 연간보고서”, 2012.
- 조경선, “산업재산권 평가제도의 현황과 과제”, 산업재산연구, 한국산업재산권법학회, 제16권, 2004.
- 조지홍, “정보통신(IT) 분야에서의 제 3자 지적재산 침해에 따른 IMPLIED WARRANTY에 관한 고찰”, 한국통신학회논문지, 한국통신학회, 제36권 제5호, 2011.

- 최홍섭, “유엔국제물품매매법에서 물품의 하자문제로서 공법상의 규제기준”, 법조, 법조협회, 통권 제68호, 2006.
- _____, 국제물품매매계약에 관한 유엔협약 해설, 법무부, 2005.
- 한국무역협회, 알기쉬운 무역실무 길라잡이, 한국무역협회, 2012.
- 한낙현, “국제거래상 신의성실의 원칙 연구”, 무역상무연구, 한국무역상무학회, 제46권, 2010.
- 허광욱, “CISG 제35조(1)·(2)항의 실무적 적용상의 유의점에 관한 소고”, 무역상무연구, 한국무역상무학회, 제43권, 2009.
- Beline, Thomas M., “Legal Defect Protected by Article 42 of the CISG: A Wolf in Sheep's Clothing”, 7 *University of Pittsburgh Journal of Technology Law & Policy*, VOLUME VII-FALL 2006/SPRING 2007.
- Honnold, John O., *Uniform Law for International Sales under the 1980 UN Conventions*(Fourth ed.), ed. Harry M. Flecher, Kluwer Law International, 2009.
- Janal, Ruth M, “The Seller's Responsibility for Third party Intellectual Property Rights under the Vienna Sales Convention”, Camilla B. Andersen & Ulrich G. Schroeter eds., *Sharing International Law across National Boundaries: Festschrift for Albert H. Kritzer on the Occasion of his Eightieth Birthday*, Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2008.
- Kröll, Stefan, Mistelis, Loukas & Viscasilas, Pilar Perales, eds., *UN Convention on the Contracts for the International Sale of Goods(CISG)*, C.H.Beck·Hart·Nomos, 2011.
- Lookofsky, Joseph, “Not Running Wild with the CISG”, *Journal of Law and Commerce*, Vol. 29, 2011.
- Maley, Kristian, “The Limits to the Conformity of Goods in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)”, *International Trade & Business Law Review*, Vol.12, 2009.
- Rauda, Christian, Etier, Guillaume, “Warranty for Intellectual Property

Rights in the International Sale of Goods”, *Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration*, Issue 1, Vol. 4, 2000.

Schlechtreim, Peter, Schwenzer, Ingeborg, eds. *Commentary of the UN Convention on the International Sale of Goods*, Oxford University Press, 2010.

Schlechtreim, Peter, *Uniform Sales Law – The UN convention on Contracts for the International Sale of Goods*, Manz; Vienna, 1986.

Schwerha IV, Joseph J., “Warranties against Infringement in the Sale of Goods: A Comparison of U.C.C. § 2-312(3) and Article 42 of the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, *Michigan J. Int'l L*, Vol.16, 1995.

Secretariat, *Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods(U.N. Doc. A/Conf. 97/5, Mar. 14)*, 1979.

Shinn, Jr, Allen M., “Liabilities Under Article 42 of the U.N. Convention on the International Sale of Goods,” *Minnesota Journal of Global Trade*, Vol.2, 1993.

ABSTRACT

A Study on the Seller's Liability under Article 42(1) of the CISG

Heo, Kwang Uk

The way for seller to procure the goods for selling is to produce the goods at his own factory and to buy the manufactured goods from the other company. In order to produce the goods for selling the seller have to obtain the resource from the domestic company or overseas. In the middle of producing the goods to sell, seller may breach the right of a third party based on intellectual property rights. That is to say, seller may use the machine that has not itself been patented and use a process which has been patented by a third party. Seller may manufacture the goods which themselves are subject to the third party industrial property rights.

Nowadays it is stressed the importance of intellectual property rights such as a patent, brand, and design. These factors consist of the core elements of the competitiveness of the goods. Many embedded software have been used in the various sector. So the disputes regarding to the intellectual property rights is gradually increasing in number.

Article 42 of CISG defines the seller's delivery obligations and liabilities in respect to third party intellectual property rights and claims. It contains a special rule for this similar kind of defective in title, which tries to provide an proper solution to the complex problems caused by such rights and claims in international transactions.

When seller will apply this clause to the business fields, there are several points to which seller should give attention. First, Intellectual property is general terms in intangible property rights, encompassing both copyright and industrial property. Which matter fall within the scope of intellectual property? The scope of intellectual property can be inferred from the

relevant international conventions, which are based on broad international consensus.

Second, Article 42 of CISG governs the relationship between the seller and the buyer, that is to say, questions of who has to bear the risk of third party intellectual property rights. The existence of such intellectual property rights, the remedies available and the question of acquiring goods free of an encumbrances in good faith are outside the scope of the CISG. The governing law regarding to the abovementioned matters is needed.

Key Words : Intellectual Property rights, Third Party, Rights and Claims,
Resold or Used, Contemplated