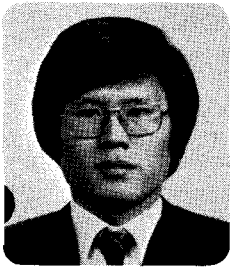


지적재산권법과 병행수입(1)



윤선희 외 1인
 <상지대학교 교수>

목 차

- I. 서론
- II. 지적재산권법과 병행수입
 - 1. 병행수입의 의의
 - 2. 병행수입 관련 규정
 - 3. 소진론과 병행수입
 - 4. 지적재산권의 제도적 의의와 병행수입
- III. 결론

<고딕은 이번호 명조는 지난 및 다음호>

I. 서론

지적재산권법¹⁾은 지적재산권자에게 독점권을 부여하는 법이다. 반면 경쟁 질서법의 중심인 독점규제 및 공정거래에 관한 법률은 독점에 의한 폐지의 방지를 목적으로 하는 법이다.

따라서, 지적재산권법의 권리 남용에 대한 폐해의 방지도 할 수 있는 법이라고도 볼 수 있다.

따라서 지적재산권법과 독점규제 및 공정거래에 관한 법률은 형식적으로 대립하는 것 같이 보이나 실체는 양자 모두 산업 또는 국민 경제의 발전을 궁극적인 목적으로 하는 것으로 구체적인 사례에서 양자간의 관계를 조정할 필요성이 요청된다. 예컨대 병행수입의 문제는 지적 재산권자의 독점권과 그로 인한 독점의 규제가 충돌하는 좋은 예이다. 이에 이 글에서는 병행수입을 중심으로 지적재산권법과 관련 대외무역법, 관세법, 부정경쟁 방지법 등의 규정과 독점규제 및 공정거래에 관한 법률을 살펴보고, 병행수입의 허부와 관련한 논의와 판례를 살펴 보겠다.

나아가 지적재산권법이 갖는 제도적 의의 내지 목적이라는 관점에서 병행수입의 허부 문제를 독점의 인정 내지 규제의 조화점 문제를 살펴보고자 한다.

II. 지적재산권법과 병행수입

1. 병행수입의 의의

지적재산권법은 그 속지주의적인 성격으로 인

1) 이에겐 저작권법과 산업재산권법이 포함된다. 특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법을 합하여 산업재산권법 또는 공업소유권법이라 하지만 일부 학자들은 위의 기본 4법은 협의의 산업재산권법 또는 공업소유권법이라고 하며, 기본 4법 이외에 상표의 상호, 부정경쟁방지법의 주지상표, 서비스 마크, 원산지 표시 등을 합하여 광의의 산업재산권법 또는 공업소유권법이라 한다(소야창정, 지적 소유권, 유배각, 1989, 80면; 선원룡일랑, 개정특허법강의, 공업소유권법연구소, 1986, 2면); 윤선희, 지적 재산권법(1995), 세창출판사, 12면.

해 보호를 위해서는 당해 국가의 지적 재산권법 으로부터 인정되어야 한다.

따라서 동일한 지적 재산이 여러 나라에 걸쳐 지적재산권으로서 인정되고, 그 권리가 국가별 또는 영역별로 나누어져 사용되는 것을 쉽게 볼 수 있다. 또한 지적 재산권법에 의해 시장이 국가별로 분할된 상태에서 지적 재산권자는 동일 제품에 대하여 차별 가격을 설정함으로써 극대의 이윤을 실현하고 있다.

따라서 동일한 제품에 대하여 국가별 가격차가 생기곤 한다. 이러한 가운데 지적재산권자 자신이나 독점적 수입업자 또는 지적재산권 사용권자 이외의 자가 위 정당한 지적 재산권자의 허락 없이 외국으로부터 진정상품²⁾을 국내에 수입하는 것을 병행수입(parallel import)이라고 한다.

일 견해로서 병행수입이란 수입대리점 또는 상표권 전용사용권자를 통한 정상유통경로를 거친 수입과 이를 우회하는 제 3자의 수입이 병행하여 일어나는 현상이라고 설명하는 견해³⁾가 있다. 그러나 병행수입은 상표권에 한정되는 것은 아니다.

2. 병행수입 관련 규정

지적재산은 정신문화에 기여하는 것과 물질 문화에 기여하는 것으로 구분되며, 다시 후자는 특허·실용신안·의장과 같은 인간의 정신적 창작 활동과 상표·상호와 같은 산업활동에 있어서의 식별표식으로 나누어진다.

따라서 지적재산권법도 저작권법과 산업재산권법으로, 산업재산권법은 다시 특허법 등과 같

이 새로운 창조 활동의 보호에 관한 법과 상표법과 같이 신용을 상징하는 식별표식을 보호하는 법으로 나눌 수 있겠다. 함께 관련 규정으로는 부정경쟁 방지법과 대외무역법 및 관세법의 규정을 살펴 볼 수 있겠다.

한편 위 지적재산권법이 인정하는 독점과 관련하여는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률의 규정 등을 간단히 보겠다.

가. 특허법·실용신안법·의장법

특허권자(실용신안권자·의장권자)는 업으로서 그 특허발명(등록 실용신안·등록 의장)을 실시할 권리를 독점한다(특허법 제94조·실용신안법 제23조·의장법 제41조).

전용실시권의 설정을 받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명(등록실용신안·등록 의장)을 실시할 권리를 독점한다(특허법 제100조 제2항·실용신안법 제29조·의장법 제47조).

이 때 특허법상의 실시 행위는 '물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여·수입 또는 전시하는 행위'이며, '방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위로 특히 물건을 생산하는 방법의 경우에는 위 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여·수입 또는 전시하는 행위'를 말한다(특허법 제2조 3호) 실용신안법 내지 의장법상의 실시는 '고안(의장)에 관한 물품을 생산·사용·양도·대여·수입 또는 전시하는 행위'를 말한다(실용신안법 제2조 3·의장법 제2조 3호).

특허권자(실용신안권자·의장권자) 또는 전용 실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해

2) 진정상품이란 국내에서 권리자와 동일시할 수 있는 상품을 외국에서의 권리자가 적법하게 유통하고 있는 상품을 말한다.

3) 이동걸, "병행수입 : 상표권의 보호 대 독점의 규제", 지적재산(95. 8), 13면.

할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며(특허법 제 126조 제 1항·실용신안법 제31조·의장법 제62조), 법은 일정 행위에 대하여는 의제규정을 두어 특허권(실용신안권·의장권) 또는 전용실시권을 침해한 것으로 봄으로써 권리보호를 강화하고 있다(특허법 제 127조·실용신안법 제30조·의장법 제 63조).

나. 상표법

상표권자는 지정 상품에 관하여 그 등록 상표를 사용할 권리를 독점한다(상표법 제 50조 본문). 상표권자로부터 전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정 상품에 관하여 등록 상표를 사용할 권리를 독점한다(상표법 제55조 제 3항). 이때 실시 행위는 상표법 제2조 제1항 6호에서 규정하고 있는데, 특히 병행수입과 관련한 규정으로는 '상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것은 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위'라 정한 나목이라 하겠다.

상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(상표법 제 65조 제 1항). 나아가 상표법은 일정 행위에 대하여 의제 규정을 두어 상표권 또는 전용사용권을 침해한 것으로 봄으로써 권리 보호를 강화하고 있다(상표법 제 66조).

다. 저작권법

외국인의 저작물은 우리나라가 기입 또는 체

결한 조약에 따라 보호된다. 다만 당해 조약 발효일 이전에 발행된 외국인의 저작물은 보호하지 아니한다(저작권법 제 3조). 즉 우리나라는 1987년 10월1일 세계저작권협약(Universal Copyright Convention)에 가입하였으므로 동일 이후에 발행된 외국인의 저작물은 우리나라에서 보호받을 수 있고, 저작권의 경우에도 진정상품의 병행수입의 문제가 발생한다고 하겠다⁴⁾.

저작권법에 의하여 보호되는 권리를 가진 자는 그 권리를 침해하는 자에 대하여 침해의 정지를 청구할 수 있으며, 그 권리를 침해할 우려가 있는 자에 대하여 침해의 예방 또는 손해배상의 담보를 청구할 수 있다(저작권법 제 91조 제 1항). 또한 다른 지적재산권과 같이 일정행위에 대하여는 의제 규정을 두어 저작권 및 그 밖의 저작권법에 의하여 보호되는 권리를 침해하는 것으로 봄으로써 그 권리 보호를 강화하고 있다(저작권법 제 92조 제 1항).

라. 부정경쟁방지법

병행수입과 관련하여 살펴볼 수 있는 부정경쟁방지법 규정은 동법 제 2조 1호 가목의 규정이다. 즉 '국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기, 포장 기타 타인의 상품임을 표시한 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위'는 부정경쟁행위로서, 이는 금지 청구의 대상이 된다(동법 제 4조).

병행수입에 대하여 부정경쟁방지법은 관계할 여지가 없다는 견해⁵⁾가 있다. 즉 진정상품에 주지 상표가 부착되어 있다 하여도 이는 우리 나

4) 한편 1993년 12월15일 TNC회의에서 채택된 WTO/TRIPs 최종 협정 제 9조에서는 소급효를 인정하는 Berne협정을 준수하도록 하고 있어 그 관계가 어떻게 될 지 의심스럽다.

5) 남호현, "우리나라에 있어서의 진정상품의 병행수입과 지적 재산권", 특허와 상표(387호), 6면.

라 국내에 있어서의 주지표지의 주체와 동일한 신용주체로 인식되는 출처원으로부터 외국에서 확보된 것이므로, 출처의 혼동이 일어났다거나 저명상표의 희석화가 일어났다고는 볼 수 없으며, 또한 부정경쟁행위의 요건상으로 보아도 주지표지의 진정상품은 타인의 상품임을 표시한 것이 아니고 자신의 상품임을 표시한 것이라 할 것이다. 그러나 이와 같은 설명은 병행수입업자가 당해 제품에 대한 정당한 권리자라는 것을 전제로 한 것이다. 또한 병행수입의 허부가 실제에 있어서는 그 문제에 관련하는 것이기도 하는 바 쉽게 양자가 무관하다고 단정지을 수는 없을 것이다.

마. 대외무역법

통상산업부 장관은 무역의 진흥을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 대통령령이 정하는 바에 의하여 물품의 수출·수입을 지속적으로 증대하기 위한 조치를 취할 수 있으며(대외무역법 제 3조), 무역업자 등의 수출입 질서 유지를 위하여 일정 불공정 수출입 행위를 금지하고 있다. 즉 국내의 법령 또는 교역 상대국의 법령에 의하여 보호되는 특허권·실용신안권·의장권·상표권·저작권·저작인접권 및 프로그램저작권을

침해하는 물품을 수출·수입하는 행위(대외무역법 제 44조 제 1항 1호)는 불공정한 수출입행위로 금지하고 있다.

바. 관세법

1993년 12월31일 개정된 관세법에서는 지적재산권 보호에 관한 규정을 신설하여 상표권과 저작권을 침해하는 물품은 수출 또는 수입할 수 없도록 하고 있다(관세법 제 146조의 2). 특히 상표권에 대하여는 세관등록제를 시행하여 관세청에 등록된 상표의 침해 물품은 세관이 직권으로 통관보류 후 압수·고발 등의 조치를 할 수 있도록 하고 있으며, 세관에 등록하지 않은 상표권과 저작권에 대하여는 권리자가 담보를 제공하고 권리 침해 물품의 통관보류를 요청하는 경우에 통관 보류하였다가 관계 기관 등의 결정에 따라 반송·폐기 또는 통관조치를 할 수 있다고 하였었다.

그러나 최근 재정경제원에서는 수입상품의 가격경쟁을 촉진시키고 공산물 가격의 안정을 도모하기 위하여 진정상품의 병행수입을 일정한 기준하에 허용하기로 하고 관세청 및 공정거래위원회의 관련 규정을 제, 개정하여 1995년 11월 1일부터 시행하기로 하였다⁶⁾.

6) 병행수입 허용기준(관세청 지적재산권관련 수출입 통관사무 처리규정)

세관장은 신청(신고 또는 보류요청)한 상표와 동일한 상표를 부착한 물품이 당해 신청자 이외의 자에 의하여 수입된 경우에 당해 물품이 당해 상표를 적법하게 붙여 배포된 것으로 인정될 때에는 상표권을 침해하지 않는 수입상품으로 본다.

가) 외국의 상표권자와 국내의 상표권자가 동일인인 경우

나) 외국의 상표권자와 국내 상표권자가 당해 물품의 수입대리점관계, 어느 일방이 단독으로 또는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조 제2호 내지 제5호에 해당하는 자(이하 「특수관계자」라 한다)와 합하여 상대방의 지분 또는 의결권 있는 주식을 30% 이상 소유(당해 법인의 최대액 출자자 또는 최다수 주식소유자인 경우에 한함)하거나 상대방 임원(합명회사인 경우에는 업무집행사원, 합자회사인 경우에는 무한책임사원, 주식회사인 경우에는 이사)의 과반수를 점하는 경우

다) 세관장에게 상표보호를 신청한 자가 외국의 상표권자와 가 또는 나호의 관계에 있는 국내 상표권자로부터 전용사용권을 설정받은 경우 다만, 당해 상표의 국내 전용사용권자가 당해 상표가 부착된 상품을 수입은 일체 안하고 제조, 판매만 하는 경우에는 국내 전용사용권자와 외국 상표권자가 위 가 또는 나호의 관계가 있는 경우 외에는 병행수입이 금지된다.

다만, 위 각호에 해당되는 수입상품이 불분명한 경우에는 일정기간내에 세관장에게 신청(신고 또는 보류요청)한 자가 당해 상품이 병행수입 허용범위내에 속하지 않는다는 사실을 입증하면 일반 상표권 침해 물품의 처리절차와 동일하게 처리한다.

사. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 59조는 '저작권법, 특허법, 실용신안법, 의장법 또는 상표법에 의한 권리의 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다' 라고 규정하고 있다. 즉 지적재산권법에 의한 지적재산권자의 권리의 독점은 법이 특별히 인정한 일종의 사적 독점으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률의 위반이 되지 않는 것이 당연하며, 제 59조의 규정은 명문으로 이를 밝히고 있는 규정이다.

그러나, 본 규정이 지적 재산권법상의 모든 권리의 행사를 정당화하는 것은 아니다. 지적 재산권도 사권의 일종인 바 그 행사는 신의 성실의 원칙에 따라야 하며, 권리의 남용이 허용되지 않는다(민법 제 2조). 특히 지적 재산권법은 궁극적으로 산업의 발전을 목적으로 하는 바 권리의 공공성 내지 사회성이 강조된다. 따라서 지적 재산권자가 그 권리를 남용하는 경우라면 독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 적용될 수 있다고 본다. 예컨대 병행수입을 금지하는 행위가 권리의 남용에 해당한다면 이는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 3조 소정의 사업자의 시장 지배적 지위의 남용행위라 할 수 있다.

3. 소진론과 병행수입

진정상품의 병행수입이라 하면 우리나라를 비롯한 대부분의 국가에서는 상표권에 관한 것으로 생각해 왔다. 그러나 EC통합에 따라 특허 제품에 있어서도 '역내에 있어서 권리소진이론'⁷⁾을 채택하여 병행수입을 인정하게 되었는데, 병행수입은 상표권에 한정되어 논의되는 바의

문제는 아니라 할 것이다. 따라서, 여기서는 병행수입을 지적 재산권 전반에 관련한 문제로 파악하며, 특허권과 상표권으로 대별하여 그와 관련된 논의들을 살펴 보고자 한다.

가. 특허(상표) 독립의 원칙

우리나라가 1980년 4월 가입한 '산업재산권의 보호를 위한 파리조약'에서는 특허 독립의 원칙과 상표 독립의 원칙을 각 규정하고 있다.

즉 동 조약 제 4조의 2 제 1항에서는 '동맹국의 국민에 의하여 여러 동맹국에서 출원된 동일한 발명에 대하여 동맹국 또는 비동맹국인가에 관계 없이 타국에서 획득된 특허와 독립적이다' 라고 규정하고 있으며, 동 조약 제 6조 제 2항에서는 '어느 동맹국 국민에 의하여 여하한 동맹국에서 출원된 상표의 등록신청도 그 출원, 등록 또는 갱신이 원국가에서 실시되지 않았음을 이유로 거절될 수 없으며 또한 그 등록이 무효화될 수도 없다' 라고 규정하고 있다. 이는 특허권(상표권)의 성립·무효·소멸·존속기간 등의 문제는 전적으로 각국마다 독립하고, 타국의 특허권 자체에 어떠한 영향을 미치지 않음을 의미한다.

나. 속지주의

지적재산권은 연혁적인 이유에서 속지주의의 원칙이 지배하고 있다. 즉 각국은 그 문화와 산업정책 등을 이유로 자국이 인정하는 지적 재산권만을 보호해 왔다. 따라서 각국의 지적재산권의 적용은 그 나라의 영역 내에 한정되어 당해 국가의 법률에 의해 성립하고 효력을 갖는다. 각국은 원칙적으로 지적재산권에 대하여 외국의 법률을 적용하지 않으며 또 외국의 법률에 인정된

7) 물론 EU 역내 국가라 할지라도 프랑스나 독일과 같은 국가에서는 아직도 특허 제품의 병행수입은 인정하고 있지 않다. 보다 자세한 내용은 윤선희, 전계서, 58-66면 참조

권리를 자국의 영역 내에서 승인하지도 않는다.

산업재산권의 보호를 위한 파리조약은 이러한 지적 재산권의 속지주의를 전제로 성립한 것으로, 우리나라도 속지주의를 채택하고 있다고 할 수 있겠다⁸⁾.

다. 국내소진론

비록 명문의 규정은 없으나, 특허권자 또는 상표권자 등으로부터 일단 적법하게 당해 특허에 관한 제품 또는 상표부착 상품을 양도받은 후에, 이를 양도하는 등의 행위는 특허권이나 상표권의 침해를 구성하지 않는다는 것은 이의 없이 받아들여지고 있다. 다만 이를 설명하기 위한 이론 구성에는 견해가 나누어지고 있어 예컨대 특허권에 관한 일본의 학설에는 ① 소유권 이전설⁹⁾, ② 목시의 실시허락설¹⁰⁾, ③ 용진설(소모설)¹¹⁾, ④ 목적도달에 의한 권리 소멸설¹²⁾ 및 ⑤ 절충설¹³⁾ 등이 있으며, 우리 나라에도 용진설¹⁴⁾ 내지 목적도달에 의한 권리 소멸설¹⁵⁾을 제시하는 견해들이 있다.

권리소진에 관한 그 구체적인 근거는 이중 이의 금지의 사고에 있다. 지적 재산권법은 공개 또는 신용 내지 good will을 축적한 식별표지의

등록에 대한 대가로서 독점권을 부여하고 있다. 또한 가격제한이나 강제실시 허여와 같은 특별한 법적 제한이 없는 한, 특허권(상표권자)등이 특허에 관한 제품 또는 상표부착 제품을 확보할 때에는 그 자유 의사에 기하여 당해 제품의 가격을 정할 수 있고, 이에 발명 공개의 대가나 신용 축적 내지 good will 축적에 대한 대가를 확보하는 의사가 실현되어 있다고 볼 수 있다.

그런데, 이러한 상태에서 매번의 실시 행위에 특허권자(상표권자)등의 중복적 이익을 인정한다면 이들의 이익이 부당히 많이 보장되는 것이며, 사회적으로는 많은 비용을 치룬다고 할 수 있다. 예컨대, 제품이 양도될 때마다 특허권자 또는 라이선시의 동의를 얻어야 한다면, 이는 영업비밀의 침해와 특허제품의 유통에 혼란을 일으킬 수 있으며, 이는 결국 산업발전에 치명적인 해를 초래할 것이다.

이에 특허권자(상표권자)등의 이익과 산업발전이라는 사회 공공의 이익 사이의 조화라는 관점에서, 적법하게 특허권자 또는 상표권자등으로부터 일단 양도된 제품에 대하여는 그 권리가 이미 사용되어 없어졌다고 하는 것이다. <계속> **발특9602**

8) 일부 견해(남호원, 전계서, 6면) 중에는 공업소유권의 보호를 위한 파리조약 제 4조의 2 및 제 6조 제 2항의 규정과 동맹국의 국민에 대한 내국민대우원칙을 규정하고 있는 동 조약 제 2조를 속지주의의 근거로 드는 견해가 있다. 그러나, 여기서 특허권 속지주의의 원칙이라고 하는 것은 특허권의 성립, 효력, 소멸이 그 나라의 영역 내에 미친다는 것을 의미하는 것으로 자국의 특허권이 외국 특허권의 운명에 의해 좌우되지 않는다고 하는 실질법상의 의미를 갖는 특허 독립의 원칙과 그 성질을 달리 한다. 따라서 속지주의의 원칙으로서 특허 독립의 원칙을 열거하는 것은 타당하지 않다고 본다.

9) 대판(大判) 1912. 10. 9. 민록(民錄) 19집 831면.

10) 청뢰(淸賴) 일랑(一郎), 특허법 원리, 유배각(有裴閣), 124면.

11) 소도(小島) 용지(庸知), “특허권소모(特許權消耗)의 원칙”, 통야희수기념(浦野喜壽記念) 국제공업소유권법연구, 285면.

12) 예기(禮崎) 광위(光衛), 공업소유권법, 유배각, 217면.

13) 대판지법(大阪地法) 1935. 6. 9. 무체집(無體集) 1권 160면; 중산(中山) 신흥(信弘) 편저, 주해(註解) 특허법[제 2판 증보](상권), 청림서원(靑林書院), 630면; 중산 신흥, ‘공업소유권법상(상)’, 홍문당, 333면

14) 황중환, 특허법(1995), 한빛지적소유권센터, 496면.

15) 남호현, “우리나라에서의 병행수입과 지적재산권”, 특허와 상표(388호), 6면.