

# 특허 제품의 병행수입과 특허권의 효력(완)



윤 동 렬  
변리사

## IV. TRIPs 협정과 병행수입에 관한 고찰

### 1. TRIPs 협정의 배경 및 개요

지적 소유권 분야가 GATT의 정식 의제로서 채택된 것은 대략 다음과 같은 배경을 가지고 있다.

첫째, 기존의 국제 협약이 지적 소유권에 대한 보호에 있어서 불충분한 점이 많았기 때문이다.

지금까지 지적 소유권의 국제적 보호 문제는, 기존의 UN전문기구인 국제지적소유권기구(WIPO)를 중심으로 하여 국제 협약, 즉 파리조약, 베른협약, 로마협약, 특허협력조약(PCT), 국제저작권협약(UCC) 등에 의해 이미 보호, 시행되고 있었다.

하지만 그러한 기존의 대부분의 협약이, 지적 소유권의 권리 보호를 각국의 국내법에 위임시키는, 소위 속지주의의 원칙을 채택하고 있기 때문에, 권리 침해에 대한 구체적인 벌칙 규정 및 제재 수단이 결여되어 있었고, 또한 신기술분야, 즉 컴퓨터 프로그램 및 소프트웨어, 데이터 베이스, 반도체 칩 회로 설계, 생명 공학 및 미생물 공학 등의 기술분야에 대한 지적 소유권 보호가 불충분하였다.

둘째, 선진국의 지적 소유권에 대한 강력한 보호

### 목 차

- I. 서론
- II. 일본에 있어서의 병행수입과 특허권의 효력
- III. 일본에 있어서의 국제적 소진설
- IV. TRIPs 협정과 병행수입에 관한 고찰**
- V. 결론**

< 고득은이번호, 명조는 지난호 >



의지를 들 수 있다.

국제 협약상의 결점은 기술 협약의 보완, 개정을 통해 해결이 가능하지만, 미국을 중심으로 하는 선진국의 강력한 보호 의지에 의해 지적 소유권의 문제를 GATT내로 끌어들여, 다음과 같은 협상을 통해 TRIPs 협정이 성립하게 되었다.

미국을 비롯한 선진국은, 지적 소유권이, 자국의 국제 경쟁력에 영향을 주지만 근본적으로는 기술적 사항에 지나지 않는다고 보는 종래의 인식으로부터, 지적 소유권은 자국의 무역 수지 및 국제 경쟁력에 직접적으로 영향을 미치는 무역상의 문제이라고 인식을 전환하게 되었고, 또한 지적 소유권 분야는 서비스와 함께 미국의 절대적인 비교 우위 분야이므로, 동분야를 GATT 체제로 편입시킴으로써, 1986년 9월 우루과이 각료 선언문에서 지적 소유권의 보호 문제를 정식 의제로써 채택하게 되었다.

TRIPs 협정은 크게 나누면 일반원칙, 권리보호수준, 권리행사수속 및 경과 조치로 나뉘어 있다.

TRIPs 협정에 가맹하는 나라는, 종래의 파리 조약과 베른 조약에서 정하는 권리 보호의 수준을 준수해야만 한다(2조12항). TRIPs 협정은, 가맹국에 대해서 내국민 대우(3조) 및 최혜국 대우를 의무지우고 있다. TRIPs 협정에 있어서는, 가맹국은 이 협정에서 정하는 권리 보호의 수준을 유지하지 않으면 안된다. 하지만, 그 이상의 권리수준을 유지하는 것에 대해서는 의무를 지우고 있지 않지만, 임의로 그것을 정할 수 있도록 하였다. 보호된 권리로서는 저작권, 특허, 의장, 상표, 지리적 표시, 반도체 회로 배치권 및 노우하우가 포함된다.

가맹국의 지적 소유권의 보호가 이 수준에 적합하지 않은 경우에는, 당해 가맹국에 대해 다른 가맹국은 WTO 협정에 포함되는 분쟁 해결 수단에 의해 제소할 수 있고, 최종적으로는 보복 조치의 대상이 되는 일이다. 이와 같이 종래의 지적 소유권에 관한 국제 조약에 비교하여, TRIPs 협정의 큰 특징은 집행력이 있다는 것이다.

## 2. TRIPs 협정에 있어서의 병행수입의 취급

### 가. 권리 소진에 관한 규정

권리 소진(exhaustion)이란, 특허권 등의 지적 소유권이 어느 단계에서 소멸되어, 그 이하는 특허권자 등의 권리자가 권리 행사를 할 수 없게 되는 것이다. 예를 들면, 특허의 경우에는 그 특허를 사용하여 제조된 상품이 판매된 시점에서 당해 특허권의 권리는 소진되었다고 생각되고 있다. 이것을 소진 이론이라고 부른다면, 문제는 그 소진 이론이 국제적으로 인정되는가 하는 것이다. 즉 특허의 경우를 예로 들면, 어느 나라에 있어서, 어느 특허 대상 제품이 제조 판매되어 권리가 소진하였지만, 그 물품이 수입된 타국에 있어서 동일 특허가 등록되어 있는 경우, 수입국에 있어서도 당해 특허권은 소진된 것으로 볼 수 있는지 여부의 문제이다.

그러한 권리 소진의 문제가 국제적 권리 소진의 인정 여부와 관련될 때는, 매우 복잡하고 중요해진다. 왜냐하면, 국제적 권리 소진의 인정 여부는 병행수입의 허용 여부와 밀접한 관련을 갖고 있기 때문이다.

만약 관련되는 병행 특허에 대해 국제적 권리 소진이 인정되면, 권리자가 일단 라이선스한 후는, 그 기술에 대해 권리자는 자기 권리는 주장할 수 없게 되므로, 이 병행수입은 허용되게 되고, 또한 특허 독립의 원칙에 입각하여 권리 소진의 원칙이 적용되지 않는다면, 병행수입은 금지되게 된다. 이와 같이 병행수입의 허용 가부는 국제적 통상 문제에 있어서 수입국과 수출국의 어느 한 쪽에 있어서 중요하게 된다.

이 문제는 TRIPs 협정에 있어서의 선진국과 개발도상국 사이의 가장 격심한 대립점의 하나였지만, 결국 TRIPs에 있어서는 이것에 대해 국제적 표준을 제시하는데까지는 이르지 않았고, TRIPs 협정 제6조에서, 「이 협정에 관한 분쟁 해결에 있어서는, …… 이 협정의 어떠한 규정도, 지적 소유권의 소진에 관한

문제를 취급하기 위해 사용해서는 안된다」고 규정하며, 소위 국제적 소진에 대해 중립의 입장을 취함으로써, 문제를 회피하는 형태가 되어 있다. 즉 가맹국은 국내법령에서 국제적 권리 소진을 정할 수 있다.

#### 나. 특허권의 내용에 관한 규정

TRIPs 협정의 제28조(주어진 권리)는, 특허권자에게 특허권의 승낙을 얻지 못한 제3자에 의해 당해 물건의 생산, 사용, 판매의 신고 혹은 판매 또는 이들을 목적으로 하는 수입을 방지할 권리를 줄 것을 정하고 있다. 즉 본 조에서는 일반적인 특허권의 내용을 배타권으로 규정하고 있다.

여기서 논쟁이 있던 것은, 수입권을 특허권이라 인정할 수 있는지에 관한 것이다. 그 이유는 수입권 인정 여부와 병행수입의 인정 문제가 관련하고 있기 때문이다. 즉 권리자에게 수입권이 인정되면, 권리자 또는 권리자로부터 라이선스를 받은 자가 병행 특허 제품의 수입을 금지할 수 있기 때문이다.

따라서 병행수입의 인정(권리 소진의 인정)에 관심을 가지고 있는 개발도상국을 중심으로 하여 수입권에 대해 반대하였다. 하지만, 제6조의 권리 소진 규정에 있어서 권리 소진의 인정 여부에 대해 각국이 자유롭게 결정할 수 있도록 하고, 본 규정에 수입권을 포함시키게 되었다. 따라서 권리자에게 수입을 허용·금지할 수 있는 권리는 부여되어 있지만, 수입권을 권리 소진과 연결시켜 병행수입을 인정할 수 있는지의 여부는 각국이 자유롭게 결정할 수 있도록 되어 있다.

#### 다. 국경 조치에 관한 규정

TRIPs 협정은 그 제51조에 「부정 상표 상품」 또는

「저작권 침해 상품」에 대해서는 반드시(shall) 통관 보류 조치를 하여야 한다고 규정하고 있지만, 그 외의 특허권을 포함하는 지적 재산권에 대해서는 통관 보류 조치를 할 수 있다는 임의(may) 규정이 되어 있다. 「부정 상표 상품」 및 「저작권 침해 물품」은 함께 협정 51조의 각주 1a, b에 정의되어 있고, 모두 「수입국의 법령상, 침해하는 것」이라는 요건이 존재하므로, 소위 병행수입품이 이들에 포함되는지 여부는 병행수입이 수입국법상 침해가 되는지 여부에 달린 것이 된다. 하지만, 어떤 수입국법상 병행수입이 침해가 되는 경우라도, 그 나라는 병행수입품을 국경 조치의 대상으로 할 의무는 없다고 해석될 수 있다(51조의 각주 2)<sup>33)</sup>.

특허권에 대해서는 권리 소진의 규정(6조)과 함께 해석하면, 병행수입품의 국경에서의 처우는 각 가맹국이 자유롭게 결정할 수 있고, 이것을 어떻게 처리하더라도 WTO의 분쟁 해결의 대상이 되지 않게 되어 있다.

하지만 이 문제는 장래에 현상 그대로 방치할 수 없다고 생각된다. 국제적 소진·병행수입을 인정할지의 여부는 지적 소유권, 특허 특허권의 원래 모습에는 큰 영향을 주는 것이다. 따라서 이 문제는 TRIPs 협정이 개정되고, WTO에서의 국제적 경쟁법 확립되는 대로, 조속히 대처해야 하는 문제이다.

## V. 결론

특허 제품의 병행수입은, 파리 조약 4조의2의 특허 독립의 원칙에 의해 용인할 수 없다는 것은 국제적으로 정착하여 있다. 상표의 경우는 진정상품의 병행수입을 인정하여도, 그 출처식별기능 및 품질보증

33) 日高和明「TRIPs 협정 국경 조치 규정의 전개」貿易과 關稅(1993.8) p.57~58



기능을 해치지 않기 때문에, 상표권 독립의 원칙은 그만큼 문제가 되지 않는다. 하지만 특허에 있어서는, 상표의 기능과는 달리 발명자의 보호 기능 및 산업 발달의 촉진 기능을 가지고 있다. 이 특허의 기능을 원활히 발휘하기 위해서, 특허법은 실시행위 독립의 원칙에 따라, 특허권자는 특허 발명이 실시하는 권리, 즉 생산, 판매, 수입, 사용 등의 권리를 전유(특허법 제 68조)할 것을 규정하고 있다. 게다가 소진설에서는 국내에 있어서 정당한 특허 제품에 대해 제3자의 실시를 보장하고 있다.

또 파리 조약 4조의2의 특허 독립의 원칙은, 특허권의 효력에 대해서도 적용될 수 있는 규정이고, 각 동맹국은 이것을 지켜야만 한다.

그러나, BBS사건의 판결은, 실시 행위 독립의 원칙을 적용하지 않은채, 손해 배상에 대해 판시하고, 특허 독립의 원칙에 대해서도 특허권의 효력이 제외

된 특허권의 존립 자체에만 착안하여 해석하고, 또 특허 제품의 병행수입을 인정하였기 때문에, 국제적으로 큰 파문을 부르고, 대논쟁을 일으키고 있다. 단, BBS사건의 최고 재판소의 판결은, 원칙적으로 특허가 성립되어 있는 외국으로부터의 특허 제품의 병행수입은 비침해이고, 예외로서 일본으로의 수출 금지의 합의 또는 그 명시적 표시가 있는 경우에는, 특허 침해가 된다고 하고 있다.

이 판결은 영미국법적인 「묵시적 실시 허락」이론을 도입하여 표면적으로는 병행수입을 허용하면서도, 실질적으로는 병행수입을 인정하지 않는 길을 선택함으로써, 파리 조약상의 특허 독립의 원칙을 지키고자 하는 의도가 있다고 생각된다. 하지만 이 최고 재판소의 판결은 지금까지 없었던 다양하고 복잡한 문제를 일으킬 것이 예상되어, 금후 큰 국제적 논쟁의 초점이 될 것이라 생각한다. 발특 9904

## 안종철특허법률사무소

변리사 안 종 철      변리사 이 금 호

전화상담을 원하시면?

서울시 강남구 역삼동 648-1(BYC빌딩 10층 특허청 건너편)

전화 : 568-6688, 6687 508-0808, 0809

팩스 : 565-1119