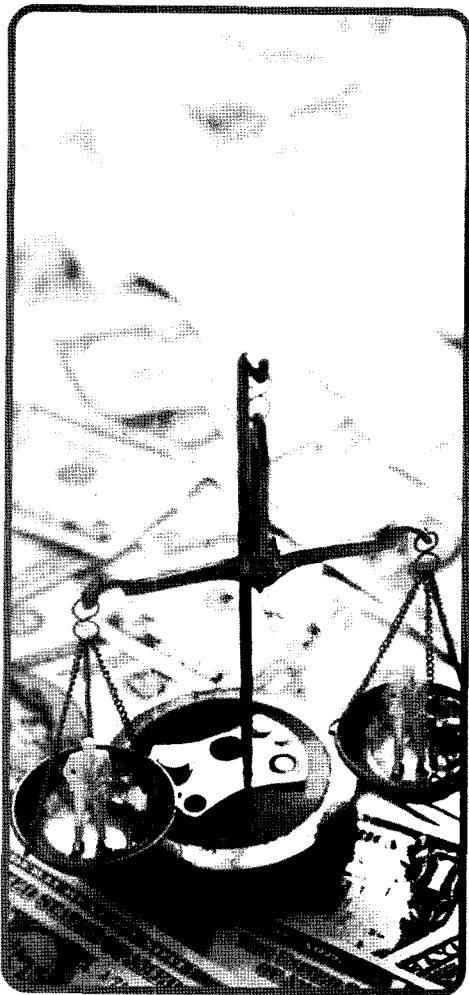


상표권 소진이론 및 병행수입에 관한 국내외 비교법



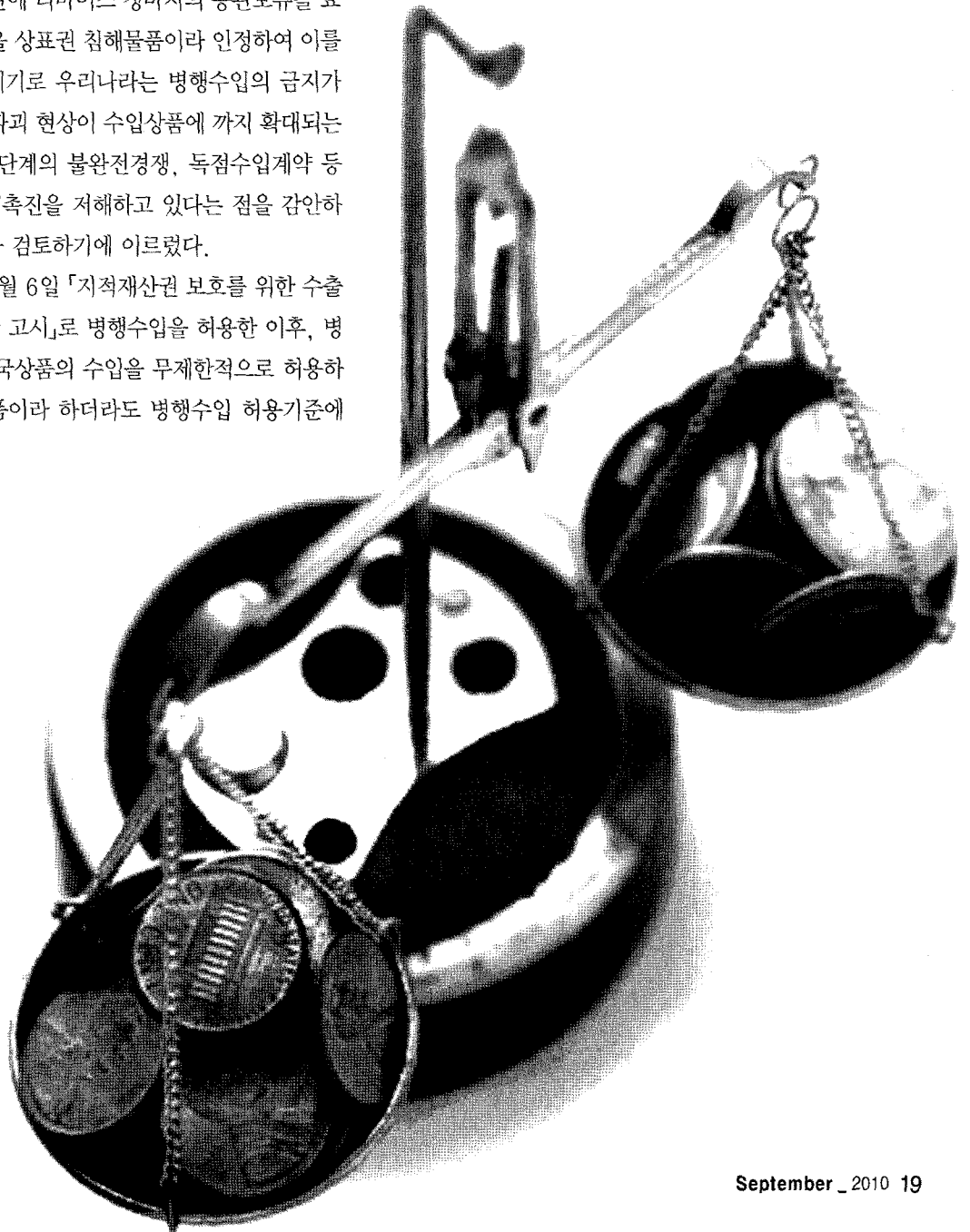
- I. 진정상품 및 병행수입의 의의
 1. 진정상품의 의의
 2. 병행수입의 의의
 - (1) 병행수입의 문제
 - (2) 병행수입의 발생원인
 - (3) 병행수입의 효과
- II. 병행수입 금지이론과 허용이론
 1. 금지이론
 - (1) 속지주의원칙
 - (2) 특허(상표권) 독립의 원칙
 2. 허용이론
 - (1) 권리소진이론
 - (2) 상표기능론
- III. 각국의 제도비교
 1. 미국
 2. 유럽
 3. 한국
- IV. 연구판례
 1. 타인상표 새겨진 포장용기 재활용과 상표권 소진범위
(대법원 2003. 4. 11. 선고 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

3. 우리나라 법제와 판례

(1) 개요

우리나라에서의 병행수입 논쟁은 1995. 4월 “리바이스 청바지”의 통관보류 사건에서 시작되었다고 볼 수 있다. 국내의 창고형 디스카운트 판매점인 프라이스클럽은 기술제휴업체인 미국의 ‘프라이스 코스트코사’로부터 다량의 리바이스 청바지를 수입하였다. 이에 대하여 미국 리바이스사의 한국 내 현지법인인 ‘리바이스 코리아사’가 위 상표의 국내 전용사용권자로 등록되어 있음을 이유로 세관에 리바이스 청바지의 통관보류를 요청하자 세관이 이들 물품을 상표권 침해물품이라 인정하여 이를 받아들였다. 이 사건을 계기로 우리나라는 병행수입의 금지가 당시 확산되고 있던 가격파괴 현상이 수입상품에 까지 확대되는 것을 방해하며, 수입유통단계의 불완전경쟁, 독점수입계약 등으로 국내외 상품 간 경쟁촉진을 저해하고 있다는 점을 감안하여 병행수입제도의 허용을 검토하기에 이르렀다.

이에 따라 1995년 11월 6일 「지적재산권 보호를 위한 수출입 통관 사무 처리에 의한 고시」로 병행수입을 허용한 이후, 병행수입에 관한 정책은 외국상품의 수입을 무제한적으로 허용하는 것은 아니다. 진정상품이라 하더라도 병행수입 허용기준에



부합되는 제품에 한하여 수입공산품의 동일 상표권 간의 가격경쟁을 촉진함으로써 공산품의 가격인하 및 소비자의 이익을 증가시킬 수 있고, 상표법상의 상표보호의 목적(상표 사용자의 goodwill·수요자의 이익) 및 상표의 기능(출처표시·품질보증)을 저해하지 않는 범위 내에서 이루어지고 있다.

(2) 상표법상의 관련 규정

상표법 제50조 본문은 “상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.”, 동법 제55조 제3항은 “... 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.” 라고 규정하고 있으며, 동법 제2조 제1항 제6호는 “상표의 사용” 개념에 관하여 “상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위”(동호 나.목) 등을 들고 있고, 동법 제65조 제1항은 “상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.” 동법 제93조는 “상표권 및 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처한다.”라고 규정하고 있다.

위 상표법의 규정을 문언적으로 해석할 경우, 외국상표품의 수입행위도 상표의 사용에 해당하고, 상표의 사용은 상표권자나 상표사용권자만이 할 수 있으므로 진정상품의 병행수입행위는 상표권의 침해행위에 해당된다고 볼 수 있다.

(3) 관세법 및 관세청고시 상의 병행수입 관련규정

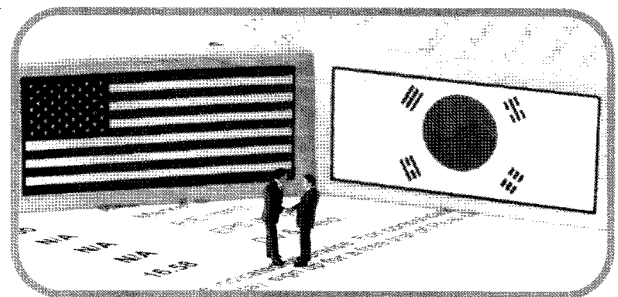
관세법 제235조 제1항은 “상표법에 의하여 등록된 상표권을 침해하는 물품은 수출 또는 수입할 수 없다”고 규정하고 있으며, 동조 제2항 내지 제5항은 상표권을 침해하는 물품에 대한 수출입통관을 보류하거나 보류된 수출입통관을 허용하기 위한 요건 및 절차에 관하여 규정하고 있다. 관세청은 위 관세법 조항에 기초하여 지적재산권을 위한 수출입 통관사무 처리에 관한 고시를 제정, 시행하고 있다.

원래 동 고시에는 진정상품의 병행수입을 허용하는 규정이 없었으나, 1995년 리바이스 청바지의 수입통관을 둘러싼 논란이 발생하자 관세청은 동 고시를 개정하여 같은 해 11월부터 일정한 요건을 갖춘 병행수입에 대해서는 진정상품의 수입통관을 허용하고 있다.

위 관세청 고시에 의하여 병행수입이 허용되기 위해서는 병행수입품에 부착된 상표가 외국에서 적법하게 사용할 수 있는 권리가 있는 자에 의하여 부착되고 국내의 상표권자가 다음 각 목에 해당하여야 한다.

가. 국내외 상표권자가 동일인이거나 계열회사관계(주식의 30% 이상을 소유하면서 최대출자자인 경우), 수입대리점관계 등 자본적 유대 관계(이하 동일인 관계라 한다)가 있는 경우에 제3자의 병행수입은 출처의 동일성을 저해하지 않는 경우 허용한다. 즉 외국의 상표권자가 국내에 상표등록을 직접 했거나 100% 출자한 현지법인을 설립한 경우에는 동일인 관계로 보고 동일상표 제품의 제3자의 수입을 허용하고 있다. 또한, 일반적으로 국내의 상표권자가 외국의 상표권자와 독점 수입계약 또는 수입 대리점계약을 체결하여 정기적으로 물품을 공급받는 경우에는 당연히 수입대리점 관계(동일인 관계)에 있다. 그러나 국내의 상표권자가 서면계약에 의하지 않고 외국 상표권자의 제품을 외국의 유통시장에서 직접 구입하여 수입하는 경우 수입대리점 관계로 인정하기 곤란하며 병행수입을 금지하고 있다.

나. 외국의 상표권자와 동일인 관계에 있는 국내 상표권자로부터 전용사용권을 설정받은 경우 제3자의 병행수입을 허용하고 있다. 다만, 국내 전용사용권자가 수입은 하지 않고 당해 상표가 부착된 물품을 제조·판매만 하는 경우에는 출처 및 품질의 동일성이 인정되지 않아 병행수입을 금지하고 있다. 국내전용사용권자가 국내에서 100% 제조·판매하는 경우에는 외국산 진정상품과 품질의 동일성이 희박할 뿐만 아니라 외국의 상표권자와 국내의 전용사용권자 사이에 아무런 법적·경영적 관계가 없는 경우 소비자가 출처를 다르게 인식할 가능성이 상당하므로 병행수입을 금지하고 있다. 전용사용권자의 국내 제조에 대한 예외로서 전용사용권자가 국내 또는 해외로부터 당해 상표 부착물품을 주문자 상표부착(OEM) 방식으로 조달하는 경우 해외에서 완제품을 수입하더라도 본인에 의한 제조로 인정하여 병행수입을 금지하고 있다.



(4) 주요판례 및 사례

가. “Polo” 사건¹⁸⁾

본 판례는 국외 상표권자와 동일인 관계가 아닌 국내 전용사용권자가 당해상표부착물품을 국내에서 제조·판매할 경우에, 진정상품의 병행수입은 허용되지 않는다는 내용이다.

미국의 상표권자인 더 폴로 로렌스 컴퍼니[이하 폴로 로렌스社라고 한다]로부터 전용사용권 설정계약을 한 일경물산을 국내전용 사용권자로서, 병행수입업자는 이미 등록을 마친 폴로 상표가 부착된 가짜 티셔츠 2,050점을 국내에 수입·판매하였다. 이 사건은 수입물품이 진정상품인지의 여부와 국내 전용사용권이 존재한다면 국내외 양 권리자 간에 특별한 관계를 인정할 수 있는가의 문제, 또한 OEM 방식으로 제3국에서 제조된 상품의 품질문제 등과 관련이 있다.

18) 대법원 1997.10.10. 96도 2191 상표법 위반

이에 대하여 대법원은 “일경물산은 국내사용권자로서 등록된 폴로 상표가 부착된 의류를 국내에서 제조·판매하면서 그 제품에 대한 선전·광고 등의 활동을 하였고, 일경물산과 폴로 로렌스사와의 사이에는 국내 전용사용권 설정에 따른 계약관계 이외에 달리 동일인이거나 같은 계열사라는 등의 특별한 관계는 없음을 알 수 있으며, 국내에서 제조·판매하는 상품 사이에 품질상 아무런 차이가 없다거나 그 제조·판매의 출처가 동일한 것이라 할 수 없고 또한, 외국 상표권자와 국내 전용사용권자가 동일한 지배관계에서 상표권을 남용하여 부당하게 독점적인 이익을 꾀할 우려도 작다고 할 것이므로 이러한 경우에 진정상품의 병행수입이라고 하더라도 국내전용사용권을 침해하는 것으로서 허용되지 않는다.”라고 판시하였다.

이 사건은 우리나라에서 상표권의 병행수입과 관련하여 최초의 판례로서 병행수입품이 진정상품이어야 한다는 기준에 부합하지 않았으며, 만일 이 요건을 충족하였다 하더라도 다른 사실관계 등에 의하여 상품의 출처와 품질에 있어 동일성을 인정할 수 없으며 상표권의 남용을 통한 부당한 시장독점의 이익을 꾀할 의도가 없다면 지정상품의 병행수입을 금지할 수 있다고 밝히고 있다.¹⁹⁾

나. “타미야” 사건²⁰⁾

본 판례는 상표권의 속지주의 원칙의 적용범위와 병행수입이 전용사용권자의 상표권을 침해하는 것인지의 판단기준을 제시한 판례이다.

원고 대상사는 국내 전용사용권자로서 일본의 완구업체인 타미야 회사와 전용사용권 설정계약을 맺고 로열티를 지급하고 국내에서 제조·판매하고 있었다. 병행수입업자인 피고 골드 윈은 1995년 8월에 일본의 완구 소매상으로부터 타미야 상표가 부착된 완구류를 수입하다 세관에서 통관보류 되었다가 관세청의 「수출입 통관사무 처리규정의 개정」과 함께 1995년 11월에 통관이 허용된바 있었다. 1996년도에도 골드 윈은 계속 동 상표를 수입하자 원고인 대상사가 전용사용권 침해를 주장하며 상표권 침해행위의 금지 및 상표권 침해로 인한 손해배상을 구한 사건이다.

법원은 “진정상품의 병행수입 행위가 상표법의 보호대상인 상표권을 침해하는 위법한 행위인가 여부를 판단함에 있어 그 상품이 외국에서 권리자에 의하여 정당하게 상표가 부착되어 유통되었다는 점 등 외국에서의 사실 또는 행위를 참작하는 것은 상표권의 속지주의 원칙 내지 독립의 원칙에 반하는 것이라고 할 수도 없으므로 상표권에 관한 속지주의원칙으로 인하여 진정상품의 병행수입이 일률적으로 금지된다고 볼 수 없다. 또한 국내 전용사용권자의 생산방법이 일본 타미야 회사로부터 공급받은 도면에 따라 금형을 만들고 그 부품을 공급받아 조립하여 생산한 경우에 품질에서 차이를 보일 수 없다.”고 판시하였다.

국내 전용사용권자의 독자적인 신용형성과 관련하여 국내 사용권자가 독자적으로 국내에서 타미야 상표 또는 상표 부착물품 또는 판매 대리점으로서의 자신에 관하여 선전광고를 하지 않았다고 보이므로 일본 타미야 회사와 구별되는 독자적인 신용이 형성되었다고 보기 힘들다고 판시하여 진정상품의 병행수입을 허용하였다.

19) 이 명진, 진정상품 병행수입에 관한 연구, 2005.6. 43면

20) 서울지법 가합80468 1996.10.18. 선고

IV. 연구판례 1. 타인상표 새겨진 포장용기 재활용과 상표권 소진범위

(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도 3445 판결)

1. 사실의 개요

형사사건인 본 사건의 기소혐의는

- (1) 피고인 갑이 1회용 카메라의 제조 및 판매업에 종사하는 자로서 1999. 12.경부터 2000. 10. 17.까지 사이에 서울송파구에 있는 공장에서 피해자 (주)후지필름의 등록 상표인 후지필름(FUJIFILM)이 각인된 후지 슈퍼 800 등 1회용 카메라의 빈 용기를 수집하여 위 용기에 다시 필름을 장전하고 일부 포장을 새롭게 하여 “Miracle”이라는 상표로 제조·판매하는 방법으로 월 3만여 개, 총 30만여 개 시가 약 24억 원 상당을 제조·판매하였다.
- (2) 공소외인 을은 갑과 공모하여, 위 공장에서 전항기제와 같은 방법으로 1회용 카메라를 제조·판매하는 방법으로 월평균 3만여 개, 총 18만여 개 시가 약 14억 4천만 원 상당을 제조·판매하여 각 위 등록된 상표권을 침해하고, 국내에 널리 알려진 위 후지필름의 상표가 각인된 용기를 재사용하여 “Miracle”이라는 상표로 카메라를 생산·판매하여 후지필름의 1회용 카메라와 혼동을 일으키게 하였다는 혐의로 형사 기소된 사건이다.
- (3) 이 사건에 대한 1심 판결²¹⁾은 피고인 갑과 을에 대한 상표법 위반 및 부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반의 범죄사실을 모두 인정하여 각각 1천만 원과 1백 5십만 원의 벌금형을 선고하였다. 피고인들은 사실오인 또는 법리오해 및 양형 과다를 이유로 불복 항소하였고 항소심법원인 창원지법은 2002. 6. 12.자 2001노2235 판결을 통하여 이 부분 주장은 이유 없으나 양형의 과다는 인정하여 감형처분을 내렸다. 이에 상고한 이 사건 판결에서 대법원은 피고인의 상표권 침해의 범위를 포함한 이 사건 상표법 위반 및 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반의 범죄사실을 충분히 인정할 수 있다는 이유로 받아들여지지 아니하였다.

21) 창원지방법원 밀양지원 2001. 10. 25. 선고 2001고단222 판결.

2. 대법원 판결요지

대법원은 상고를 기각하면서 어떤 표장이

- ① 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위해서는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고, 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래 계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별력 표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합 판단하여야 하는데 피고인의 사용태양은 이점에 비추어 피해자의 상표를 사용한 것으로 인정된다.
- ② 피고인이 후지필름의 등록상표가 각인된 1회용 카메라의 빈 용기를 수집하여 다시 필름을 장전하고 일부 포장을 새롭게 하여 제조·판매한 행위가 후지필름의 등록상표를 침해하고 혼동을 야기했다.
- ③ 피고인의 이러한 사용태양은 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에 해당하여 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 할 것이고, 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하는가의 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다고 하였다.

3. 해설

(1) 문제의 소재와 법적쟁점

이 사건에서는 상기요건 중 ①의 상표적 사용여부가 문제되었고 ③ 및 ⑥의 요건과 관련하여 위법성의 인정범위와 고의성의 여부가 다투어졌으며 ④와 관련하여 재판매 행위에 대한 상표권 효력제한 여부가 쟁점사항으로 거론되었다.

피고인들의 상표사용 태양의 특이성 및 당사자의 주장과 대법원 판결 이유를 살펴보면 (i)타인의 등록상표가 부착된 포장용기의 재활용적 사용이 상표권침해 판단의 전제가 되는 등록상표의 사용에 해당하는지 여부와 관련하여 대법원은 자세한 판단기준을 제공하고 있다.(ii)재활용 용기에 자신의 상표도 병행 사용한 태양으로부터 전형적인 상표권 침해가 아니라는 점에서 상표사용의 위법성의 범주를 어디까지 인정하여야 하는 쟁점을 제기하는 사안이다. 또한 (iii)침해의 대상품이 이미 적법하게 판매되었던 제품이라는 점에서 재판매 행위에 대한 상표권의 소진과 소진의 제한범위 및 그 판단기준이 주요 쟁점으로 제기되는 사안이다.

(2) 대법원 판결의 쟁점사항에 대한 검토

가. 상표권 침해 일반요건

상표권 침해의 성립요건은 피해자의 ① 상표권이 침해사실 발생시점에 유효하게 존재하여야 하고 피고인의 표장사용이 등록상표의 사용 내지 적어도 상표적 사용에 해당하여야 하고, 피고인의 ② 표장사용이 상표권 보호범위(동일영역, 유사영역 등) 내에서의 사용으로 오인 혼동이 발생할 것 ③ 정당한 권원이 없는 사용 ④ 상표권의 효력이 제한되지 않을 것 ⑤ 영업상의 거래에 있어서 업으로서 자타상품을 식별하기 위하여 사용하는 것 ⑥ 고의가 있을 것이라는 요건들이 충족되어야 한다.²²⁾

나. 재판매에 대한 상표권 침해 및 소진

본 쟁점사항은 권리소진의 원칙에 따라 타인의 등록상표가 표시된 카메라 용기의 재활용에 대해 권리소진 측면에서 상표권자의 상표권이 소진된 것으로 볼 것인지 아니면 "상품이 시장에 출하된 이후 상표권자에게 해당 상품의 추가적인 상업화를 반대해야 할 정당한 사유가 있는 경우, 특히 상품의 상태가 바뀌거나 상품에 손상을 입은 경우에는 권리소진원칙이 적용되지 않는다." 는 권리소진의 원칙 예외를 인정하여 상표권의 침해를 인정할 것인가가 판단의 주요 쟁점 사항이었다.

① 대법원은 피고인이 이미 수명이 다하여 더 이상 상품으로서 아무런 가치가 남아 있지 아니한 카메라 몸체를 이용하여 1회용 카메라의 성능이나 품질면에서 중요하고도 본질적인 부분인 새로운 필름(후지필름이 아닌 타 회사 제품) 등을 갈아 끼우고 새로운 포장을 한 행위는 단순한 가공이나 수리의 범위를 넘어 상품의 동일성을 해할 정도로 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당되고 이는 실질적으로 새로운 생산행위에 해당한다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 상표권자인 후지필름은 여전히 상표권을 행사할 수 있다고 판단하였다.

② 아울러 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하는가의 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다는 기준을 제시하였다. 본 사안에의 1회용 카메라제품에 있어서는 필름의 교환이 카메라의 성능이나 품질면에서 중요하고도 본질적인 핵심부분에 해당하며 그 결과 상품 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당되기 때문에 이로써 원 상표의 품질보증기능을 해하고 소비자로서도 피해의 우려가 있음을 신중하게 고려한 점이 엿보인다.

22) 송영식, 황중환, 김원오 공저, 상표법 개정판(1996), 최성우 OVA 상표법 개정판(2005), 369-370

4. 소결

이 사건 대법원 판결은 상표의 상표적 사용의미와 그 기준을 제시하였고, 상표권의 국내소진과 관련하여 권리소진을 원칙적으로 인정하면서도 1회용 용품의 재판매 행위에 대한 상표권의 소진은 제한될 수 있으며 그 제한범위 및 그 판단 기준을 제시 하였다는 점에서 그 의의가 있다. 즉 상표권자가 정당하게 판매한 제품의 가공 등을 통한 재판매 행위는 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지로 이러한 경우에는 상표권이 소진되지 않는 예외적 상황으로 정리하였다.

그러나 피고인들이 'Miracle' 이라는 독자상표를 부착하고 포장을 새로 하는 등 후지필름과 구별시키기 위한 독자력 노력을 하였다는 점을 인정하지 않을 수 없다. 또 수요자로서도 제품가격에 있어서 차이가 나고, 포장의 형태도 원 제품과 다른 형태인 만큼 제3자에 의한 재활용제품임을 비교적 쉽게 알 수 있는 상황이기 때문에 수요자가 품질오인으로 인해 피해를 입거나 출처혼동에 대한 우려는 사실상 희박하다고 볼 수 있는 사안이기 때문이다.

따라서 피해 대상상표가 주지저명한 상표가 아니라 보통의 상표였더라도 동일한 결론이 도출될 수 있었을 것인지가 불투명하다. 아울러 국가 경제적으로나 환경보전의 차원에서도 1회용 용품의 재활용은 충분히 권장할 만한 일이라는 점에서 위법성여부에 대한 보다 신중한 접근이 요청되었던 사안이라 판단된다.

다음호에 계속

