

竝行輸入과 知的所有權의 限界

저자: 丁相朝

발행년도: 1995

문헌: 通商法律

권호: 제6호 (1995년)

출처: 法務部

[26]

<目次>

- _ I. 머릿말
- _ II. 竝行輸入과 知的所有權의 領域的 制限
 - _ 1. 竝行輸入의 概念
 - _ 2. 知的所有權의 領域的 制限
 - _ 3. 知的所有權法의 國際的 調和
 - _ 4. 知的所有權法의 域外的 適用?
 - _ 5. 知的所有權의 消盡
- _ III. 美國에서의 판례와 입법례
 - _ 1. 병행수입과 商標權 侵害
 - _ 2. 立法的 해결
 - _ 3. 병행수입과 著作權 침해
- _ IV. 유럽에서의 판례와 입법례
 - _ 1. 병행수입과 商標權
 - _ 2. 立法的 해결
 - _ 3. 著作權
- _ V. 우리나라의 現行 법제도
 - _ 1. 商標法 및 著作權法
 - _ 2. 關稅法 等
 - _ 3. 現行 법제도의 문제점

초록

본고는 병행수입과 상표권 및 저작권의 보호범위를 살펴보도록 하되, 상표권 및 저작권 등 知的所有權의 消盡이 특정 국가의 영역으로 제한된 시장내에서만 인정되는지 아니면 전세계적인 범위에서 인정되어야 하는지의 관점과 그러한 지적소유권의 濫用에 따른 獨占規制法 위반이 되는지 그리고 마지막으로 지적소유권법 자체를 改正할 필요성은 없는지의 관점에서 검토하는 글이다.

병행수입은 저작권법과 상표법 등 지적소유권법하에서 인정된 지적소유권이 어느정도로 수입을 규제할 수 있는가하는 문제일 것이다. 지적소유권은 그것이 특허권이든 저작권이든 또는 상표권이든 특정 국가의 법에 그 존재의 기반을 두고 있다. 따라서, 지적소유권자의 권리는 원칙적으로 그러한 지적소유권을 부여해준 특정 국가의 영역 내에서만 존재한다. 지적소유권은 이러한 소위 領域的 制限(territorial limits)의 특징을 가지고 있는 것이다. 이러한 領域的 制限의 원칙에 대해서는 몇가지 예외가 생겨나기 시작하였는데, 지적소유권법의 국제적 조화를 위한 각종 국제규범의 등장과 지적소유권법의 역외적 적용 가능성 및 권리 소진에 입각한 병행수입의 허용 등이 그러한 예외에 해당될 것이다. 본고에서는 우선 미국의 상표법과 저작권법에 관한 판례를 살피고 입법적 해결의 시도에 관해 검토하고 유럽에서의 병행수입과 상표법, 저작권법에 관한 판례와 입법론을 검토한다. 마지막으로 우리나라에서의 병행수입과 관련된 관세법, 상표법, 저작권법상의 법상황과 문제점을 검토한다.

결론

우리나라 법에서 병행수입과 관련해서 지적될 수 있는 문제점은 저작권 침해 기준의 결여, 상표권침해 기준의 문제점, 세관절차의 문제점을 들 수 있다.

주제어

경제법, 지적재산권법, 저작권법, 상표법, 관세법, 병행수입

I. 머리말

— 우리나라는 世界貿易機構(WTO)에의 가입과 더불어 관세장벽을 낮추고 시장개방을 추진해가면서, 우리 産業構造와 市場秩序의 커다란 변화를 경험하고 있다. 산업구조에 있어서는 우리나라가 國際的인 比較優位를 가지게 될 기술집약적 산업 또는 지식산업의 비중이 커지고 있고, 시장질서에 있어서도 국내의 시장의 구별이 무의미해지고 公正 競爭의 필요성에 관한 인식이 확산되고 있다. 산업구조와 시장질서의 이러한 변화는 모두 공통적으로 知的所有權 保護의 강화와 밀접한 관계를 가지고 있음을 주목할 필요가 있다. 한편으로는 知的所有權이라고

[27]

하는 經濟的 인센티브를 보장해줌으로써 기술집약적 산업 또는 지식산업의 발전을 뒷받침해 주어야 할 필요가 있는 반면에, 또 다른 한편으로 知的所有權의 濫用에 의한 競爭制限을 적절히 규제함으로써 효율적인 경쟁질서를 확보해야 한다는 것도 중요한 과제의 하나로 등장하게 된 것이다.주1)

— 최근에 심각한 문제로 등장하게 된 並行輸入(parallel imports)의 문제는, 바로 지적소유권이 그러한 산업구조와 시장질서의 변화의 방향키가 되고 있음을 잘 보여주고 있는 것이다. 현재, 병행수입이 문제되어서 通關이 보류되어 있는 상품은 리바이스청바지와 스폴딩골프채 등의 10개 상표, 14건의 수입품, 8월말기준 금액으로는 21만6천달러에 달하고 있다. 주2) 관세청에 의하여 이러한 상품의 통관이 보류됨에 따라서, 우리나라에서도 並行輸入과 商標權의 문제가 심각한 현안 문제로 등장하게 되었고, 재정경제원은 수출입통관사무처리규정을 개정하기에 이르렀다. 병행수입에 관한 우리나라에서의 논의와 정부의 대응이 주로 상표권의 침해여부에 집중되어 있지만, 병행수입의 문제는 저작권의 침해여부가 심각한 문제로 등장할 가능성도 큰 것이고, 외국에서 이미 병행수입이 저작권 침해여부의 소송으로 제기된 사례가 많이 있었다. 우리나라는 지난 10년여간에 걸쳐서 지적소유권 보호의 강화를 위해서 많은 입법적·행정적·사법적 노력을 해왔는데, 이러한 병행수입의 문제점을 계기로 하여 이제는 知的所有權의 限界를 체계적이고 종합적으로 검토해보아야 할 것이다. 따라서, 본고에서는 병행수입과 상표권 및 저작권의 보호범위를 살펴보고 하되, 상표권 및 저작권 등 知的所有權의 消盡이 특정 국가의 영역으로 제한된 시장내에서만 인정되는지 아니면 전 세계적 범위에서 인정되어야 하는지의 관점과 그러한 지적소유권의 濫用에 따른 獨占規制法 위반이 되는지 그리고 마지막으로 지적소유권법 자체를 改正할 필요성은 없는지의 관점에서 검토해보기로 한다. 우선, 이에 관하여 많은 판례와 논의가 있었던 미국과 유럽의 경우를 살펴보고,주3) 우리나라에서의 문제점과 대응방안을 검토하도록 한다.

[28]

II. 並行輸入과 知的所有權의 領域的 制限

1. 並行輸入의 概念

— 병행수입은 저작권법과 상표법 등 지적소유권법하에서 인정된 지적소유권이 어느정도로

수입을 규제할 수 있는가하는 문제일 것이다. 병행수입의 개념이 사람마다 조금씩 다르게 사용되고 있지만, 저작권법에서의 병행수입이라고 함은 외국에서 제작된(복제된) 저작물(또는 음반 등)이 국내로 수입되어 판매됨으로써 국내에서 제작된 동일 또는 유사한 저작물과 경쟁하는 관계에 놓이게 되는 것을 말한다. 또한, 마찬가지로, 상표법에서의 병행수입이라고 하는 것도 외국에서 적법하게 상표가 부착된 상품이 국내로 수입되어 판매됨으로써 국내에서 적법하게 동일한 상표가 부착된 동일 또는 유사 상품과 경쟁하는 관계에 놓이게 되는 것을 말한다. 따라서, 병행수입되는 상품은 외국의 저작권자 또는 상표권자에 의해서 또는 그의 허락하에 외국에서 판매되는 진정상품으로 국내에 수입된 것이기 때문에, 위조상품 또는 무단복제물과는 구별되어야 한다. 상표권자의 허락없이 상표가 부착된 위조상품이라거나 저작권자의 허락없이 제작된 무단복제물은 모두 국내에서 저작권침해에 해당될 뿐만아니라 그러한 위조상품이나 무단복제물이 국내로 수입되는 것도 저작권침해에 해당된다. 어려운 문제는 진정 상품이 국내로 병행수입되어 오는 것이 저작권 또는 상표권의 침해에 해당되는가의 문제이다. 저작권 또는 상표권 침해여부는 우선 일반적인 문제로서 지적소유권의 영역적 제한과 밀접히 관련된 것이어서 그에 관한 검토를 필요로 한다.

2. 知的所有權의 領域的 制限

지적소유권은 그것이 특허권이든 저작권이든 또는 상표권이든 특정 국가의 법에 그 존재의 기반을 두고 있다. 따라서, 지적소유권자의 권리는 원칙적으로 그러한 지적소유권을 부여해준 특정 국가의 영역 내에서만 존재한다. 지적소유권은 이러한 소위 領域的 制限(territorial limits)의 특징을 가지고 있는 것이다. 特許權처럼 특정 국가에 出願·登錄됨으로써만 부여되는 권리는 당해 국가의 영역내에서만 존재하는 것이고, 다른 국가에서 주장하기 위해서는 별도의 출원·등록을 거쳐야 하기 때문에, 그러한 권리의 영역적 제한이 쉽게 이해된다. 등록 주의에 입각하고 있는 국가에서의 상표권은 특허권과 마찬가지로 사용주의에 입각하고 있는 국가에서의 商標權이라거나 대부분의 국가에서 무방식주의에 입각하고 있는 著作權도 마찬가지로 영역적 제한이 따르는가? 특허권 뿐만아니라 저작권과 상표권 등의 지적소유권 모두 공통적으로 지적산물에 대한 배타적 지배권으로서 궁극적으로 과학·기술 및 학문·예술의 발전을 위한 경제적 인센티브로 부여된 것이기 때문

[29]

에 특정 국가의 법에 의하여 탄생되고 당해 국가의 법이 인정하는 한도에서만 존재할 수 있을 뿐이라는 점에서도 영역적 제한의 특징이 인정되는 것이다.주4) 이러한 領域的 制限의 원칙에 대해서는 몇가지 예외가 생겨나기 시작하였는데, 지적소유권법의 국제적 조화를 위한 각종 국제규범의 등장과 지적소유권법의 역외적 적용 가능성 및 권리 소진에 입각한 병행수입의 허용 등이 그러한 예외에 해당될 것이다.주5)

3. 知的所有權法의 國際的 調和

각국의 지적소유권법이 여러가지 국제규범에 의하여 조화 또는 통일되어감으로써 지적소유권의 영역적 제한이 무의미해지는 경향을 볼 수 있다. 예컨대, 저작권의 경우에는 (최근에 미국도 베른협약의 가입에 따라서 그리고 WTO협정의 체결에 따라서 동 협정 체결국들이 무방식주의를 토대로 한 베른협약을 준수해야 할 의무가 있기 때문에) 대부분의 국가들이 무방식주의를 채택하고 베른협약 등에 규정된 최소한 보호기준을 따르고 있기 때문에, 저작

물은 창작과 동시에 아무런 출원·등록 절차 없이도 대부분의 국가의 저작권법에 의하여 보호된다는 점에서 저작권의 영역적 제한의 근거가 상당히 희석되었다고 볼 수도 있다. 또한, 특허와 상표의 경우에도 동시에 다수의 국가에 출원하는 국제출원제도가 등장한다든지, 유럽공동체특허협정(Community Patent Convention: CPC)주6) 에서처럼 특정 지역내의 특허청에 출원·등록함으로써 다수의 국가에서 유효한 특허권을 취득하게 되는 경우에도, 특허권과 상표권의 영역적 제한이 퇴색되어 가는 것을 볼 수 있다. 그러나 유럽공동체특허협정(CPC)과 같은 예외적인 경우를 제외하고는, 국제규범에 의한 조화도 궁극적으로 특정 국가에서의 지적소유권을 전제로 하는 것이고 그 영역적 제한을 완전히 배제할 수는 없다. 특히 상표의 경우에는 상표가 부착되는 상품의 품질과 대고객서비스 등과 밀접히 관련된 소비자의 신용이 화체된다는 점에서, 어느 나라에서 생산된 제품인지 여부 등 국가별 신용과 상표의 가치가 독립적으로 형성된다는 점이 고려되지 아니할 수 없을 것이다.주7)

[30]

4. 知的所有權法의 域外的 適用?

_ 지적소유권의 영역적 제한의 원칙은 지적소유권의 침해에도 그대로 적용되기 때문에, 특정 국가에서 제기하는 지적소유권침해의 소송은 당해 국가에서 이루어진 침해행위에 관해서만 제기될 수 있을 뿐이라는 결과로 될 것이다. 이에 관한 판례가 많지는 않지만, 예컨대 외국에서 행해진 저작권 또는 상표권 침해행위에 대하여 영국법원에 제소할 수는 없다고 판시된 경우도 있었다.주8) 미국에서도, 예컨대 헝가리에서의 저작권침해의 문제가 미국연방법원에 제기된 경우에, 원고 저작권자는 미국과 헝가리 모두 世界著作權協約(UCC)의 체약국이기 때문에 양국의 저작물은 어디서나 보호된다는 점을 강조하면서 미국 법원이 미국 저작권법을 적용할 수 있다고 주장하였지만, 미국연방법원은 세계저작권협약의 기본원칙으로 되어 있는 內國民待遇의 원칙은 바로 각 체약국 저작권법의 영역내적 효력을 전제로 하여 인정된 원칙임을 강조하면서 미국법의 적용을 부인한 바 있다.주9) 또한, 미국 작품을 독일어로 번역하여 독일에서 배포하는 계약을 체결하면서 동 계약상의 분쟁에 관하여 캘리포니아법이 적용되고 미국의 법원이 재판관할권을 가진다고 규정되어 있었음에도 불구하고, 미국연방법원은, 독일에서 이루어진 저작권 침해행위에 대하여 준거법조항만에 의하여 미국 저작권법이 적용될 수는 없는 것이라고 판시하였다.주10)

_ 그러나 최근 미국 판결 가운데는 미국이 특허법과 상표법을 외국에서의 침해행위에까지 적용한 소위 域外的 적용을 인정한 경우도 있다. 예컨대, 멕시코와 대만에서의 상표권 또는 특허의장권 침해행위에 대하여 그 침해행위의 효과가 미국시장에 미치기 때문에 미국의 상표법 또는 특허법을 적용할 수 있다고 판시한 바 있다.주11) 이러한 판례는, 미국 등의 선진국들이 자국의 경제법이 외국에서의 행위에까지 적용되는 "역외적 적용(Extraterritorial application of national laws)"을 널리 인정하려는 경향이 지적소유권법에까지 확대되고 있음을 확인해주는 판례로서, 지적소유권의 영역적 제한에 대한 중대한 예외에 해당되는 것이다.

[31]

5. 知的所有權의 消盡

_ 지적소유권의 영역적 제한의 원칙은 지적소유권 상품의 수입에 대해서도 그대로 적용되기 때문에, 자신의 지적소유권을 포함한 상품이 외국으로부터 자신의 허락없이 수입되어오는 것을 차단할 수 있다는 결과로 될 것이다. 다시말해서, 지적소유권의 영역적 제한의 원칙은 전술한 병행수입을 금지시킬 수 있는 이론적 근거가 될 수 있다. 병행수입과 관련하여 지적소유권의 영역적 제한에 대한 예외로 검토해보아야 할 점이 있다면, 지적소유권의 소진(exhaustion of rights)이라고 하는 또 다른 지적소유권법 원칙을 들 수 있다. 지적소유권 소진의 원칙이라고 함은, 지적소유권자에 의하여 지적소유권 상품이 처음으로 판매되거나 또는 그의 동의하에 처음으로 판매되면 당해 상품에 관해서는 지적소유권이 소진하여 그 이후의 어느 유통단계에서도 지적소유권을 행사할 수 없는 것이라고 보는 것을 말한다. 물론 여기에서 지적소유권 소진의 지역적 범위를 특정 국가의 영역내로 제한 할 것인가주12) 아니면 국제적인 시장을 대상으로 하여 지적소유권이 완전히 소진되는 것으로 보는가에 대해서는 논란이 많고, 바로 그러한 논란의 연장선상에 놓여 있는것이 바로 병행수입의 허용여부인 것이다.

_ 병행수입은 외국 상표권자의 상품의 시장가격을 경쟁적으로 낮추도록 유도하고 더 나아가 외국 특허권자 등이 特許登錄國에서 발명을 실시하여 국내생산판매하도록 유도하는 효과가 있기 때문에 개발도상국이 많은 관심을 보이고 있는 문제이기도 하다.주13) 따라서, 지적소유권의 소진 또는 병행수입에 관하여 UR/TRIPs는 어떠한 결론에도 도달하기 어려워, 결국 동 협정의 규정이 권리소진 문제에 적용되지 않는 것으로 규정하고 결과적으로 회원국들이 자유롭게 소진의 문제 및 병행수입허용 여부등을 결정 할 수 있도록 되어 있다.주14) 요컨대, 지적소유권은 특정 국가의 법에 의하여 비로소 창설되기 시작한 것이라는 점에서 영역적 제한을 가지고 출발되었지만, 한편으로는 지적소유권법의 조화·통일을 향한 국제규범이 등장하고 다른 한편으로는 지적소유권 상품의 국제적인 유통이 증가하면서 그 영역적 제한의 예외가 인정되어가는 경향이 있다고 볼 수 있다. 이러한 맥락에서 병행수입에 관한 미국과 유럽의 입법례를 살펴보고, 우리나라에서의 현황과 문제점을 검토해보도록 한다.

[32]

III. 美國에서의 판례와 입법례

1. 병행수입과 商標權 侵害

_ 병행수입을 다루고 있는 미국의 관련 법령으로서는 주로 1930년 관세법 제526조와 관세청규칙 제133.21조를 들 수 있다. 관세법 제526조는 만약 상표권소유자의 서면동의가 통관절차시에 작성되지 않는 경우에는 "미국 국민이나 미국에서 설립된 회사가 보유하고 있고 미국에 거주하는 자에 의하여 미국 특허상표청에 등록된" 상표를 부착하고 있는 "외국 제조업자의 여하한 상품"을 수입하는 행위를 금지하고 있다. 법문상으로 보면 제526조는 모든 병행수입을 금지하는 것으로 해석된다. 그러나, K Mart Corp. v. Cartier, Inc.주15) 사건에서 美國聯邦大法院에 의하여 지지된 바 있는 관세청 규칙은 미국과 외국에서 모두 상표를 가지고 있는 동일한 商標權者가 "진정"상품의 수입을 저지하기 위하여 제526조를 이용하는

것을 막고 있을 뿐이라고 제한적으로 해석하고 있다.

_ 따라서 미국 상표권자에 의하여 병행수입이 저지될 수 있는지 여부를 결정하기 위해 다루어져야 하는 핵심적인 법적 쟁점은 외국에서 상품을 생산 내지 판매하는 외국회사에 대한 미국 상표권자의 회사법상의 관계(corporate relationship)가 되는 것이다.주16) 미국의 현행 관세청규칙하에서는 만약 어느 상품이, 미국 상표권자의 자회사 또는 모회사이거나 아니면 그 미국 상표권자와 더불어 행사되는 공동의 지배나 소유 하에 있는 외국회사로부터 취득된 것인 경우에는 그 병행수입을 저지할 수 없다. 즉, 당해 상품의 외국 상표권자가 미국 자회사 -이 자회사가 그 외국모회사로부터 미국내에서의 등록상표 사용에 관한 이용허락을 받았거나 또는 그에 대한 상표권을 양수하였다고 할 때- 그러한 미국 자회사를 통해서 미국 내로의 상품 유입을 통제하려고 시도하는 경우에, 관세청 규칙은 전형적으로 적용되는 것이다. 관세청규칙은 국내의 판매나 배포를 위해 상품을 수입하는 경우에 공급회사인 외국 제조업자가 자회사이고 미국회사가 이에 대한 소유를 가지고 있는 역의 경우도 역시 마찬가지로 다루고 있다. 이러한 맥락에서 K Mart사건에서 대법원은, 미국회사와 외국제조업자 사이에 경영주체의 동일성이나 연합관계가 있다면, 관세청이 그러한 진정상품의 수입에 대하여 미국 상표권을 원용하는 것을 거부하는 것은 유효하다고 판시하게 된 것이다.

_ 이와 같은 상황에서 미국 상표권자가 병행수입을 저지할 수 없다는 것이 반드시 그

[33]

러한 상품이 상표법과 관련없이 자유롭게 수입될 수 있다는 것을 의미하는 것은 아니다. 예컨대, 아래에서 논의되는 바와 같이 적어도 두 주, 즉 캘리포니아와 뉴욕주에서는 회색시장 수입업자가 "회색"상품과 "허가된(authorized)" 상품사이에 특정방식으로 구별할 수 있는 표시를 해야 하고 당해 상품에 대해 제조업자의 보증이 수반되는지 여부를 언급하도록 요구하는 법을 채택하고 있는 것이다.

_ 미국 상표권자는 동일한 상품이라도 만약 당해 상품이 소유나 지배라는 관점에서 자신과 관계없는 외국 상표권자에 의하여 판매된 상품이 수입된 경우에는 병행수입을 저지할 수 있다. 따라서 병행수입은 다음과 같은 두가지 기본적 상황에서는 상표권침해에 해당되고 당해 수입이 금지될 수 있다. 즉, 먼저 국내 회사가 어떤 독립적인(즉, 국내회사와 소유나 지배라는 관점에서 무관한) 외국업자의 제품을 국내시장에서 판매하기 위하여 당해 외국회사의 상표의 등록 및 이용에 관한 권리를 독점적으로 취득하는 경우이다. 이러한 맥락에서 K Mart 판결은 일정한 경우 관세청이 "회색 시장"수입을 막기위해 제526조를 해석할 수 있다고 판시한 것이다.

_ 두번째로 미국 상표의 국내 보유자가 독립적인 외국 제조업자에 대해 당해 상표를 해외에서 제조된 상품에 부착하는 것에 관하여 허락을 한 경우이다. 그 보유자가 외국 제조업자에 대하여 일정한 외국 지역과 그 인접 국가에서 상표에 대한 독점권을 행사하도록 이용허락을 하지만 이에 대응하는 미국내의 상표에 대해서는 아무런 권리를 부여하지 않거나 명시적으로 미국내로의 수출을 금지하는 경우가 전형적이다. 본래 관세청규칙은 미국 상표권자의 허락하에 외국에서 상표가 부착되어 판매된 물품의 미국내 수입에 대해서도 상표권을 이유로 수입을 금지시킬 수 없도록 규정하고 있었으나,주17) 미국연방대법원은 그러한 규정이 상표법의 해석에 함치될 수 없다고 판시한 것이다. 이러한 맥락에서 미국연방대법원은 관세청은 그러한 의미의 제한된 "회색 시장"수입을 막기위해서 제526조를 해석해야만 한다고 판시한 것이다. 마찬가지로, 독립적인 외국상표사용권자(licensee)로부터 상품을 구입한 제3자에 의

하여 미국으로 수입되어 오는 것도 금지시킬 수 있다.

[34]

2. 立法的 해결

— K Mart판결 이전과 이후 모두 병행수입 문제는 법원에서뿐만아니라 연방과 주의 입법기관에서도 열띤 논쟁의 주제가 되어왔다. 미국연방의회의 최근 수회의 회기에서도 매년 관세청의 병행수입허용 규칙을 입법화하거나 역으로 모든 병행수입을 전면적으로 금지하는 입법을 내용으로 하는 법안이 제출되어 왔다.주18) 일반적인 병행수입 허용의 입법화를 주장하는 자들은 병행수입이 동일 상표품의 유통업자간 가격경쟁을 고무시키고 다국적기업이 소비자의 이익에 반하는 가격차별을 할 수 있는 가능성을 차단한다는 사실을 강조하고 있다. 이러한 견해하에서는 병행수입은 미국 소비자가 더욱 낮은 가격과 더욱 커다란 제품공급기회를 갖게 되는 것을 돕는 것이다. 병행수입을 금지해야 한다고 주장하는 견해도 역시 소비자보호의 주장에 의존한다. 그들은 회색시장상품이 상표품의 출처와 품질 내지 그러한 제품의 부수적인 면들 즉, 구성재료, 판매 후 제품보증과 서비스, 그리고 제품사용에 대한 교육 등-혹자는 이러한 것들이 미국내의 높은 가격을 정당화시키는 것이라고 주장하는데- 에 대해 소비자들을 기만하거나 혼동시키는 것이라는 주장을 한다. 나아가 그러한 혼동을 하게된 소비자의 불만은 결국 미국 상표권자에 의해 조성된 신용을 해하는 결과를 가져온다는 사실도 주장된다. 마지막으로 병행수입의 반대자들은 병행수입이 미국 상표권자가 자신들의 제품을 판매촉진하기 위하여 소비한 시간, 돈 그리고 노력에 무임승차하는 것이라는 주장을 한다. 양측이 강력한 지지세력을 갖고 있음에도 불구하고 양자는 의회가 자신들의 견해를 채택하도록 설득할 만큼 강력한 것은 아니었다고 보여지고 있다. 게다가 연방의회는 K Mart 판결이 확립되도록 허용하여 현재의 상태를 유지하는 방법을 여전히 선호하는 것으로 보인다.

— 이와는 반대로, 각주의 입법기관은 이해 충돌의 가능성이 있는 양당사자 사이에 타협을 이루도록 노력을 하고 있다. 수입업자에게 병행수입제품과 국내 상표권자의 제품사이의 일정한 차이점을 소비자에게 밝히도록 요구하고 있는 캘리포니아와 뉴욕의 법주19) 은 이러한 중간적 입장의 예들이다. 이러한 명시요건은 그러한 제품에 대한 병행수입을 절대적으로 금지하거나 반대로 병행수입으로 고무되는 가격경쟁을 제거함없이 병행수입제품의 부수적 측면에 관한 소비자의 혼동의 가능성을 해결하려는 의도를 가진 것이다. 그러한 명시요건은 소비자의 혼동을 감소시키는 방법으로 회색상품시장을 미국 상표권자가 제공하는 상품들과 구별시킴으

[35]

로써 미국 상표권자의 신용(good will)을 보호하게 되는 것이다.

3. 병행수입과 著作權 침해

— 저작권자에게 부여된 권리중에서 병행수입과 관련된 권리로는 두가지의 중요한 권리가 있다. 먼저 1976년 저작권법("저작권법")의 제106조 3항은 작품에 대한 저작권을 획득한 자에게 일반대중에게 그 복제본을 "판매 또는 기타 이전 내지 대여 등에 의하여" 배포하는 것을 허락하는 권리, 즉 配布權을 부여하고 있다. 따라서 미국 저작권자는 미국내에서는 타인이 자신의 저작물의 전부 또는 일부를 공개적으로 판매, 증여 및 대여하는 행위를 금지할

권리를 가진다. 두번째로 "영역적 제한의 원칙(territorial principle)"을 일관하면 저작권법은 저작권자의 허락없이 저작물을 수입할 수 없도록 금지할 수 있는 수입금지청구권을 부여한 것이 된다. 미국연방저작권법에 의하면, 미국 영역밖에서 획득한 저작물 사본 또는 음반을 저작권자의 허락없이 미국내로 수입하는 것은 저작권자의 배포권을 침해하는 것이다(주20) 라고 하고 있다. 이러한 규정만을 따로 떼어서 살펴보면, 저작권자의 허락없이 저작물을 수입하는 것은 미국 저작권의 침해를 구성한다는 것이 명백한 것처럼 보인다.(주21)

– 저작물의 복제품을 배포하는 것을 통제하는 저작권자의 배포권은 저작권법상의 著作權消盡의 원칙 내지 最初販賣原則(first sale doctrine)에 의하여 제한된다. 미국연방저작권법은 저작권자에게 배포권이라고 하는 배타적 권리를 부여하면서도 다른 한편으로는 저작권법하에서 적법하게 제작된 저작물 사본에 대한 차후의 판매나 기타 이전행위를 제한하지 못하도록 저작권자의 배포권을 제한하고 있다.(주22) 그 저작권자가 그 당해 복제품을 최초로 판매하는 것을 허락하거나 또는 직접 판매한 후에는, 그러한 최초판매로 인하여 저작권자의 배포권은 소진되는 것으로 보여지는 것이다. 하지만 이러한 소진원칙이 並行輸入에 적용되어지는 정도는 아직 미국법하에서 완전히 해결된 문제가 아니다.(주23) 이 문제를 다룬 바 있는 몇몇 연방법원들 중 다수는 미국연방저작권법상의 최초판매원칙이 "저작권법하에서 적

[36]

법하게 만들어진(lawfully made under the Copyright Act)" 저작물사본의 최초판매에 대해서만 저작권자의 배포권을 제한하고 있는 것으로 보고 있고, "저작권법하에서 적법하게 만들어진"이란 문구는 "미국내에서 제조판매가 이루어진" 경우에 한정되는 것으로 해석하고 있다.(주24) 따라서, 외국에서 제조된 저작물사본이 미국으로 병행수입 되어 오는 경우에는 당해 사본에 대하여 미국 저작권자가 미국내에서 배포권을 한번도 행사한 바가 없기 때문에 최초판매의 원칙이 적용될 수 없고, 따라서 미국 저작권자는 당해 병행수입을 금지할 수 있는 것으로 해석하고 있다.(주25) 반면 소수의 입장은 제조나 최초판매의 장소는 중요한 문제가 아니며 최초판매가 어디에서 일어나든지 관계없이 이는 저작권자의 허락없이 수입하는 것을 금지할 수 있는 권리를 포함하는 저작권자의 권리를 소진시키는 데 충분한 것이라는 견해를 피력하고 있다.(주26)

– 전술한 다수의 판례에 의하면, 특정 상품이 미국에서 제조되고 미국에서 최초로 판매된 경우에 한해서는 미국 저작권자가 당해 저작물 사본의 병행수입을 금지할 수 없는 것이다. 이것은 미국에서 제조판매된 저작물사본이 수출되었는데 당해 상품이 다시 미국으로 역수입 되어 돌아 오는 경우에 적용될 수 있다.(주27)

IV. 유럽에서의 판례와 입법례

1. 병행수입과 商標權

– 일반적으로 共同體法院은, 상표권법이 특정 회원국의 국경내에서 배타적으로 특정상표를 이용할 수 있게 해주는 지적재산권법으로서의 기능보다는 공동체시장 전체에 걸쳐서 商品의 出處表示에 의해서 公正한 競爭秩序를 維持한다는 競爭法으로서의 기능을 더 중시한다고 보여진다. 예컨대, Consten and Grundig v. Commission(주28) 사건에서 Grundig은 프랑스의 Consten에게만 Grundig 전자제품을 공급하고 프랑스내의 다른 업자에게는 공급하지 아니

할 것을 약

[37]

속하고 Consten도 Grundig제품의 판매를 전담하고 다른 경쟁적 제품은 취급하지 아니하기로 하는 이른바 "排他的 販賣契約(exclusive distribution agreement)"을 체결하고, Consten으로 하여금 Grundig 및 Gint(Grundig International) 상표를 Grundig의 모든 전자 제품에 부착하도록 하였으며, 기타의 共同體 會員國의 排他的販賣業者와도 동일한 계약을 체결하였다. 그런데, UNEF라고 하는 기업이 독일에서 Grundig전자제품을 수입하여 아무런 허락없이 Consten의 판매가격보다 낮은 가격으로 프랑스내에서 판매하자, Consten은 UNEF가 프랑스에서 등록된 Consten의 상표권을 침해하고 부당한 방법으로 경쟁을 하는 불법행위를 하였다고 주장했으나, 프랑스 법원은 문제된 배타적판매계약이 商標權의 濫用에 해당되고 共同體 獨占規制法(주29)에 반한다고 하는 유럽共同體法院 (European Court of Justice)의 판시를 받아 들었다. 이 사건에서 共同體法院은 한편으로는 商標權의 보호를 통하여 상품의 出處表示의 진정성을 확보해야 할 필요성을 인정하면서도 동시에 다른 한편으로는 병행수입에 의한 가격경쟁을 차단하기 위하여 상표권의 남용에 의하여 국가별 시장을 의도적으로 분할하는 것이라고 본 것이다.

— 상품의 出處表示의 진정성이 확보되었는지의 여부가 판단하기 어려운 경우로서 Hoffman-La Roche v. Centrafarm(주30) 사건을 볼 수 있다. 이 사건에서, Roche Valium이라는 신경안정제가 獨逸, 英國 및 荷蘭에서 제조·판매되고 있었는데, Centrafarm은 영국에서 문제의 신경안정제를 구입해서 본래 100정 또는 250정의 단위로 포장되어 있던 것을 사업적인 이유로 모두 1,000정의 단위로 재포장해서 원상표를 부착하고 Centrafarm이 수입업자임을 밝혀서 독일에서 판매하였다. 共同體法院은 상표의 본질적 기능이 消費者에 대해서 특정 상표가 부착된 상품의 同質性을 보장해주는 것임을 강조하면서, 제3자에 의해서 상표가 부착된다고 하는 것은 상품의 동질성의 보장이 침해되는 것이므로 상표권자에 의한 輸入禁止는 상품의 자유로운 流通에 대한 예외로서 인정되어야 한다고 판시하였다. 그러나 공동체법원은 동시에 문제된 상표권의 주장이 競爭制限을 隱匿하기 위한 것인지 여부를 검토해야 한다고 전제한 후에, Centrafarm이 단순히 外部的 包裝만을 바꾸고 신경안정제의 내용에 변경을 가하지 아니한 것을 입증한다면 회원국법원은 문제된 상표권의 행사가 경쟁 제한을 은닉하기 위한 단순한 수단으로 이용된 것이므로 상표권의 행사를 받아들여서는 아니된다고 판시하였다.

[38]

2. 立法的 해결

— 유럽공동체에서의 병행수입은 유럽공동체 조약상의 독점규제법에 의하여 규제된 바도 있었지만, 유럽공동체조약에 상품과 서비스의 자유로운 유통(free movement of goods and services)에 관한 규칙이 중요한 조약규정으로 등장하게 됨에 따라서, 병행수입을 금지하기 위한 상표권의 행사는 동조약의 "상품과 서비스의 자유로운 유통"관련 규정에 위반되는 것으로 해석되어 왔다. 유럽공동체 법원의 그러한 해석은 "유럽공동체 會員國 商標法의 조화를 위한 理事會 指針"주31)에 반영되어 商標權 消盡에 관한 규정으로 성문화되었다. 이러한 유럽공동체 지침과 그후의 규칙을 준수하기 위하여 각 회원국들은 국내 상표법을 개정하

게 되었고, 영국도 1994년에 상표법을 개정하여 상표권소진에 관한 규정을 통하여 병행수입에 관한 입법적 해결을 도모하고 있다.주32)

_ 유럽공동체 이사회 지침과 영국의 1994년 상표법에 규정된 商標權 消盡의 원칙에 따르면, "유럽공동체내에서 상표권자에 의하여 또는 그의 동의하에 시장에 배포된 상품에 관하여는 타인의 상표사용이 상표권의 침해로 되지 않는다".주33) 동 규정에 의하면, 상표권의 소진은 장소적으로 유럽공동체의 영역내에서 이루어진다고 하는 장소적 제한이 있는 것으로 보인다. 상표권소진의 장소적 범위를 유럽공동체 영역으로 규정한 것은 동 규정이 "공동체 영역내에서의 상품과 서비스의 자유로운 유통"에 관한 유럽공동체 조약의 원칙을 실현하기 위하여 마련된 것이기 때문이다. 그러나 다른 한편, 과거에 병행수입의 허용이 유럽공동체 조약의 독점규제조항에 근거하여 이루어진 바도 있고, 그러한 독점규제법은 어느 나라에나 유사하게 존재하는 규범임을 고려해볼 때, 유럽공동체 이사회 지침과 영국의 1994년 상표법에 규정된 商標權 消盡의 원칙은 다른 나라에서도 널리 채택될 수 있는 이론적 보편성을 제시해주고 있는 것으로서, 우리나라의 입법적 대응에 있어서도 참조할 가치가 크다고 하겠다. 동 지침과 영국 상표법에 규정된 商標權 消盡의 원칙에는 일정한 제한이 있는 바, "상품이 시장에 배포된 이후 동 상품의 상태가 변하거나 손상된 경우와 같이 동 상품의 계속적 유통을 금지할 정당한 이유가 있는 때에는, 상표권이 소진되지 아니한다." 이러한 예외는 상표가 본래 출처 및 품질의 동일성을 확보하게 해주는 기능을 가지고 있기 때문에, 상표권자와 소비자가 동일한 상표에 대하여 가지는 출처와

[39]

품질의 동일성에 관한 신뢰를 보호하기 위하여 상표권소진에 대하여 마련된 예외라고 생각된다.

3. 著作權

_ 著作權 行使의 制限에 있어서도 공동체 회원국들에서의 저작권의 구체적 내용이 상이하다는 점에서 문제는 출발한다. 예컨대, 英國 著作權法下에서는 音盤이 저작권자의 허락하에 일단 영국에서 제작되거나 영국으로 수입되어 시판되면, 다른 음반업자도 저작권에 대한 일방적인 통지와 소비자 가격의 6.25%의 사용료 지급만에 의해서 적법하게 음반을 제작하여 판매할 수 있게 된다.주34) 이와 관련하여 Musik-Vertrieb v. GEMA (1980)에서 독일 음악저작권협회 GEMA는 영국으로부터 음반을 수입하는 수입업자에 대해서 영국에서의 6.25%의 法定使用料와 그러한 법정사용료 규정이 없을 경우에 현실적으로 받을 수 있는 사용료와의 差額을 徵收할 수 있다고 주장했다.주35) 이러한 GEMA의 주장에 대해서 공동체 법원은 전술한 Centrafarm v. Sterling (1974) 판례에 이어서 공동체 회원국들에서의 저작권의 구체적 내용이 상이하기 때문에 회원국들의 저작권 관련산업간의 比較優位가 다소 영향받는 것을 부인할 수는 없으나 음악저작권협회가 그것을 이유로 하여 공동체역내에서의 음반의 자유로운 이동을 기초로 한 효율적인 경쟁질서를 저해하는 것이 정당화될 수는 없다고 판시하였다.

_ 또한 Deutsche Grammophon v. Metro주36) 사건에서, 독일 音盤業者 Deutsche Grammophon은 그의 프랑스 자회사를 통해서 프랑스내에서 음반을 제작 및 판매하던 子會社에 의해서 프랑스에서 제작·판매된 음반이 어느 輸入業者에 의해서 독일로 수입되어 오게 되자, 자신의 음반제작 등에 관한 "著作隣接權(the neighbouring right)"의 침해를 이

유로 해서 수입의 금지를 청구하였다. Deutsche Grammophon은 프랑스에서는 독일에서의 음반에 관한 저작권과 동일한 권리가 인정되어 있지 아니하고 오직 不正競争防止法에 의해서 불완전하게만 보호될 수 있기 때문에 그러한 프랑스에서 독일에의 음반유입을 방임하는 것은 독일에서의 자신의 著作隣接權의 존재를 부인하는 것과 마찬가지로 주장했으나, 공동체법원은 프랑스내에서의 음반의 제작 및 판매가 Deutsche Grammophon의 허락에 의해서 이루어진 것이고 프랑스에서도 不正競争防止法을 통해서나마 投資에 대한 상당한 보상을 받았기 때문에, 독일에서의 著作隣接權을 근거로 해서 음반수입의 금지를 하고자 하는 것은 音盤의 자유로운 流通을

[40]

기초로 한 音盤産業의 效率的인 競争秩序에 反한다는 입장을 분명히 했다.

V. 우리나라의 현행 법제도

1. 商標法 및 著作權法

_ 우리나라 상표법상 상표권자는 지정상품에 관하여 자신의 등록상표를 사용할 권리를 독점하고 전용사용권자도 자신의 사용권 설정계약으로 정한 범위안에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.주37) 그리고 상표의 사용이라고 함은, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출·수입하는 행위도 포함하는 것으로 개념 정의되어 있다.주38) 이러한 상표법 규정만을 보면, 마치 상표권자는 자신의 등록상표가 부착된 상품의 병행수입을 금지할 수 있는 것으로 보인다. 그러나, 전술한 知的的所有權 消盡의 원칙에 의하면, 상표권자에 의하여 자신의 등록상표가 부착된 상품이 일단 판매되어지고 난 이후에는 그 이후의 유통단계에서의 양도, 전시, 수출입행위는 상표권 침해로 되지 않는다. 따라서, 병행수입이 금지되는지 여부는 이러한 지적소유권 소진의 원칙이 특정 국가의 영역내에서만 적용되는 것인지 아니면 전세계적으로 적용되는 것인지 여부에 따라서 좌우될 것이다. 이와같이 중요한 지적소유권 소진의 원칙이 英國을 비롯한 유럽각국의 상표법에서처럼 명문의 규정으로 분명히되는 것이 바람직하겠고, 세계무역기구(WTO)협정에 부속된 지적소유권협정(TRIPs)에서도 체약국들이 자유롭게 결정할 수 있는 사항으로 되어 있어서, 우리나라 상표법 개정에 반영될 필요가 있을 것이다.

_ 우리나라 저작권법은 著作權의 내용으로서 配布(distribution)에 관한 권리를 포함하고 있으나, 다른한편, 저작물이 저작권자의 허락을 받아서 일단 판매등의 방법으로 배포되면 著作權者는 그와 같이 일단 배포된 저작물의 재판매 등의 추후의 거래에 관여할 수 없다고 하는 소위 "著作權消盡(exhaustion)"이라거나 "最初販賣(first sale)"의 원칙도 동시에 규정하고 있다. 다만, 배포의 한 유형인 대여행위에 대하여는 예외를 인정하여, 판매용음반과 판매용프로그램을 영리 목적으로 貸與하기 위해서는 배포권자의 허락을 받아야 한다는 예외를 규정함으로써 저작권소진의 범위를 명시적으로 규정하고 있는 것으로 볼 수 있다.주39) 수출과 수입도 배포행위의 하나라고 볼 수 있고, 따라서 병행수입에 대해서도 저작권소진의

[41]

원칙이 그대로 적용되겠지만, 저작권소진의 원칙의 장소적 적용범위는 여전히 불분명하기 때문에, 일반적으로 병행수입이 허용되는 것인지 여부는 불분명한 것이다. 수입을 저작권침

해행위로 간주하는 저작권법 규정도 병행수입의 허용여부를 판단하는데 별 도움이 되지 못한다. 우리나라 저작권법은 저작권침해로 보는 행위 가운데 "수입시에 대한민국내에서 만들어졌더라면 저작권 그밖의 이 법에 의하여 보호되는 권리의 침해로 될 물건을 대한민국내에서 배포할 목적으로 수입하는 행위"를 명시적으로 열거하여 규정하고 있다.주40) 그러나 이러한 간주규정이 병행수입을 금지하는 규정으로 보기에 어려운 측면도 있다. 현행 저작권법이 "수입시에 대한민국내에서 만들어졌더라면 저작권 그 밖의 이 법에 의하여 보호되는 권리의 침해로 될 물건"이라고 함은 각국의 저작권법이 다르기 때문에 특정 국가에서는 저작권 또는 저작인접권의 침해로 되지 아니하는 제작행위가 우리나라에서는 저작권 또는 저작인접권 침해행위로 될 수 있기 때문에 그러한 경우에 수입을 허용하는 것은 실질적으로 우리나라에서의 저작권 또는 저작인접권의 침해를 묵인해주는 결과로 되기 때문에 마련된 것으로 보인다. 진정상품의 병행수입에 관하여 우리나라에서 저작권자의 허락을 받지 않았다는 사실만으로 "저작권침해로 간주되는 수입행위"라고 볼 수 있을지 의문이다. 이와같은 해석상 어려움도 결국 저작권소진이 국내에서만 적용되는 것인지 아니면 전세계적인 범위에서 인정되는 것인지 불분명하기 때문에 야기되는 것으로 생각된다.

2. 關稅法 등

— 우리나라 관세법도 상표권 또는 저작권 침해물품의 통관을 보류할 수 있는 근거규정은 가지고 있지만,주41) 병행수입이 상표권 또는 저작권을 침해하는 물품의 수입인지 여부에 대하여는 아무런 기준도 제공하지 못하고 있다. 상표권 또는 저작권을 근거로 하여 병행수입을 금지함으로써 국가별로 시장을 분할하고자 하는 경우에는 獨占規制法 위반여부가 문제될 수 있기 때문에, 우리나라 公正去來委員會도 병행수입과 관련된 독점규제법위반행위유형과 기준을 마련하기 위한 준비를 하고 있다. 또한, 상표법, 저작권법, 관세법상의 병행수입 허용여부에 관한 해석기준을 마련하기 위하여, 財政經濟院은 輸出入通關事務處理規程을 개정하여 진정상품의 병행수입이 일정한 경우에 상표권침해로 되지 않는 경우를 구체적으로 열거하고 있다. 개정된 관세청규정에 의하면 국내외 상표권자가 同一人이거나 계열회사 관계(주식의 30%이상 소유하면서 최다출자자인 경우), 수입대리점관계 등 동일인으

[42]

로 볼 수 있는 관계가 있는 경우 또는 외국 상표권자와 동일인 또는 동일인으로 볼 수 있는 국내 상표권자로부터 전용사용권을 설정받은 경우에는, 상표권침해를 근거로 하여 병행수입을 금지할 수 없다. 다만, 국내 전용사용권자가 당해 상표가 부착된 물품을 제조·판매하는 경우에는 국내 전용사용권자와 외국 상표권자가 동일인이거나 동일인으로 볼 수 있는 경우에 한하여 병행수입은 허용된다.

3. 현행 법제도의 문제점

(1) 저작권 침해 기준의 결여

— 우선, 財政經濟院이 급히 개정하여 발표한 輸出入通關事務處理規程은 병행수입의 문제 가운데 상표권침해여부에 한정된 기준만을 제공하고 있고 著作權침해 여부에 관하여는 아무런 언급을 하지 않고 있다는 문제점을 가지고 있다. 앞에서 살펴본 바와 같이 우리나라 저작권법은 상표법과 마찬가지로 병행수입을 전혀 허용하지 않는 것으로 해석될 수 있는 법규정으로 되어 있기 때문에, 병행수입으로 인한 저작권침해여부도 심각한 분쟁의 대상이 될 수 있

다는 점을 생각해볼 때, 이번에 개정된 수출입통관사무처리규정은 병행수입문제의 부분적 해결에 불과한 것이다. 사실, 우리나라처럼 외국 저작물을 많이 수입해오는 문화적 수입국의 경우에는 저작물 사본의 병행수입이 저작권침해 여부의 문제로 제기될 가능성이 아주 크다고 보여진다. 실제로, 최근에 컴퓨터디자인을 위한 프로그램으로서 시장지배적 지위를 가진 오토데스크 한국지사의 오토캐드(Auto CAD)프로그램과 병행하여 미국의 유통업체가 미국판 오토캐드 프로그램을 한국으로 절반 가격에 판매하기 위한 우편광고를 시작하였다.주 42) 또한, 수입물품의 사용설명서 등에 대한 저작권을 근거로 수입을 금지하려고 하는 경우에 저작권이 시장분할의 도구로 사용될 수도 있기 때문이다.

(2) 상표권침해 기준의 문제점

_ 개정된 관세청규정이 병행수입의 商標權侵害여부에 관하여 마련한 기준이 과연 타당한 것인가 여부도 문제된다. 현행 상표법은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 수출·수입하는 행위를 상표의 사용이라고 규정하고 있기 때문에, 국내 상표권자의 허락없이 병행수입을 하는 행위는 상표권침해에 해당되는 상표의 사용이라고 볼 수 있을 것이다. 관세법이 상표권침해물품의 통관을 보류하도록 규정하고 있는 것은 그러한 상표법 규정에 따른 상표권침해여부의 판단을 전제로 하고 있는 것이다. 따라서, 개정된 관세청규정이 일정한 유형의 병행수입을 허용하는 것은 상표법과 관세법의 법규정에 위반되는 것이 아닌가 또는 그러한 법률에 의하여 재정경제원이 위임받지

[43]

아니한 입법적 권한을 행사하는 것은 아닌가 하는 의문이 제기된다. 개정된 관세청규정이 상표권의 소진을 근거로 든다면, 국내외 상표권자가 동일인인 경우 뿐만아니라 동일인의 관계에 있는 경우 또는 국내 수입 대리점에게까지 그러한 商標權 消盡이 적용되는 이유는 무엇인가? 상표권의 소진이 적용된다고 하더라도, 상표권은 국가별로 개별적으로 등록됨으로써 비로써 취득되는 것인데, 국경을 넘어서까지 상표권 소진의 원칙이 적용될 수 있는 것인지도 의문이다. 또한, 동일인인 경우에는 자신이 이미 행사한 상표권이 소진되어 병행수입을 금지할 수 없다고 보더라도, 동일인 관계에 있지만 법적으로 전혀 다른 법인격을 가지고 있는 계열회사간 또는 수입대리점의 경우에까지 상표권소진의 원칙이 적용될 수 있는가?

_ 상표권의 국내적 소진을 넘어서 국제적 소진을 인정하기 위해서는 상표법의 개정에 의하여 그러한 장소적 적용범위를 명백히 규정하는 것이 바람직할 것이다. 개정된 관세청규정이 병행수입의 商標權侵害여부에 관한 기준을 제시하면서, 그러한 기준의 이론적 근거로서 출처와 품질의 동일성을 식별하게 해줌으로써 상표권자와 소비자의 이익을 보호해주는 상표의 기능을 설명하고 있지만, 병행수입과 관련된 상표권자와 소비자의 이익은 대립적인 관계에 있을 수 있고 그러한 충돌가능한 이익의 조절 및 상표권의 효력범위의 조절은 관세청규정의 개정에 의해서가 아니라 국회가 제정한 상표법의 개정에 의해서 이루어지는 것이 바람직할 것이다. 그리고, 국내상표권자가 병행수입을 금지하는 것이 상표권의 남용에 의한 시장분할로서 부당한 경쟁제한이라고 볼수 있는 경우에도, 우리나라의 獨占規制法에 의한 규제내용을 관세청이 대신 관세법의 의하여 수행하는 것은 곤란하거나 위협할 것이다. 관세청은 독점금지법이 규제하고자 하는 경쟁제한을 심사할만한 조직과 인력을 가지고 있지 못하기 때문이다.

(3) 세관절차의 문제점

설사, 개정된 관세청규정의 상표권침해여부 기준이 적절한 것이라고 하더라도, 현행 관세법 및 관세법시행령하의 구체적 집행절차가 과연 그러한 기준을 효율적으로 적용하여 집행할 수 있는지 여부는 재검토해보아야 할 문제이다. 우선, 우리 관세법은 商標權의 경우에는 상표권자의 신청에 의한 통관보류 뿐만 아니라 직권에 의한 통관보류도 가능하도록 규정하고 있고, 그러한 직권단속을 가능하게 하기 위하여 商標權者가 세관에 자신의 상표권을 신고할 수 있도록 규정하고 있지만, 그 신고사항이 신고 상표와 그 상표권자의 이름과 주소에 그친다면 개정된 관세청규정에 따른 직권단속이 가능하겠는가? 병행수입이 허용되는 경우로서 국내외 상표권자가 동일인이거나 계열회사 또는 수입대리점 또는 전용사용권자의 관계에 있는지 여부를 직권으로 판단하기 위해서는, 상표권자가 세관에 신고할 사항으로, 신고 상표와 상표권자의 이름과 사무소 주소 뿐만 아니라, 상표품이 제작되는 국가명,

[44]

그리고 외국에서 상표품 제작을 허락받은 외국 母會社나 외국 子會社 또는 商標權使用許諾을 받은 기타의 관련회사의 이름과 주소, 그리고 가능하다면 신고시에 권리침해의 위험에 관련된 모든 정보, 예컨대 모조품을 제조하는 기업과 상표사용권자가 아닌 대형 유통업자 등을 추가적으로 기재하도록 해야 하는 방안을 신중히 생각해 보아야 할 것이다. 국내외 상표권자의 모자회사 관계 등 특수한 관계가 미리 신고되어 있지 아니하면 직권에 의한 단속이 사실상 불가능하기 때문이다. 이러한 상표권신고는 저작권의 경우에도 병행수입 허용기준이 마련되면서 마찬가지로 채택되어야 할 신고사항일 것이다. 참고로, 美國의 경우에는 關稅廳 知的的所有權事務所(IPR Branch)에 1992년 5월 현재 13,000건의 권리가 등록되어 있고 등록된 권리도 각종의 다양한 도안과 색채의 상표에 관한 상표권으로부터 만화주인공에 관한 저작권 및 장난감과 컴퓨터프로그램에 이르기까지 아주 다양하다.주43)

우리나라 현행 관세법에 의하면 상표권자 또는 저작권자가 담보를 제공하고 통관보류를 요청한 경우에는, 특별한 사유가 없는 한 세관장이 당해 물품의 수출입면허를 보류하여야 한다고 규정하는 한편, 수출입신고자가 담보를 제공하고 수출입면허를 요청하는 경우에 세관장이 당해 물품에 대하여 수출입면허를 할 수 있다고 규정하고 있다.주44) 진정상품을 병행수입하고자 하는 수출입신고자로서는 상표권자 또는 저작권자와의 사이에 상표권 또는 저작권침해여부에 관하여 전혀 상이한 견해를 가지고 있기 때문에 대부분 담보를 제공하면서 수출입면허를 요청하게 될 것이고, 이러한 경우에 세관은 15일 이내에 지적재산권침해물품통관심의위원회의 심의를 거쳐서 수출입면허 여부를 결정하게 될 것이다. 상표권 또는 저작권침해여부가 불분명한 병행수입의 경우에는 지적재산권침해물품통관심의위원회의 심의가 준사법적 판단으로서 중요한 의미를 가지게 되겠지만, 최종적으로 법원에 의한 사법적 판단에 의하여 동 위원회의 판단에 오류가 있음이 밝혀지면 그로 인하여 손해를 입게 된 지적소유권자 또는 수출입업자는 어떻게 보상을 받을 수 있을 것인가? 우리나라 관세법은 수출입면허 또는 면허보류의 결정과 동시에 담보 또는 역담보를 항상 담보제공자에게 반환하도록 하고 피해자의 보상을 위해서는 활용하고 있지 않다. 담보 및 역담보가 현행 관세법과 동시행령 하에서 피해보상의 역할을 수행할 수 없도록 되어 있어서 병행수입과 관련된 지적재산권자 및 수출입업자의 보호 모두에 미흡하다는 문제점이 제기된다. 또한, 현행 관세법이 담보를 전액 금전으로 제공하도록 요구하고 있는

[45]

것은 통관보류조치 남용을 방지하기 위한 것이라고 설명되고 있으나, 상표권자 또는 저작권자가 수출입을 저지하기 위하여 물품가액의 120%에 해당하는 금액을 전부 금전으로 확보하여 제공하는 것은 커다란 부담이 될 것인 바, 금전 이외에 有價證券, 保證保險證券, 不動産 등도 담보로서 인정하는 방안을 신중히 검토해볼 필요가 있다.

주1)

지적소유권의 경제적 인센티브로서의 성질과 경쟁제한적 역기능 그리고 그에 따른 소비자에의 영향에 관한 조화의 필요성은 전세계적으로 마찬가지로 인식되고 있다: 예컨대, Steven M. Auvil, Gray Market Goods Produced by Foreign Affiliates of the U.S. Trademark Owner, 28 Akron L. Rev. 437 (1995), p.438.

주2)

한국경제신문 1995. 10. 20.

주3)

日本에서도 파커만년필의 병행수입과 관련하여 상표권침해의 소송이 제기된 바 있고, 일본 재무성의 통관규정이나 일본 공정거래위원회의 유통시스템 기준 등이 마련된 바 있음: Christopher Heath, From "Parker" to "BBS" - The Treatment of Parallel Imports in Japan, 24 IIC 179 (1993), p.183.

주4)

[Timothy H. Hiebert, Parallel Importation in U.S. Trademark Law \(Westport, Greenwood Press, 1994\), p.103이하](#) 참조.

주5)

Ruth Annand and Helen Norman, Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994 (London, Blackstone Press Ltd., 1994), p.170.

주6)

유럽내의 다수 계약국을 지정하여 당해 계약국 내의 특허권을 부여해주는 European Patent Convention (EPC)과는 상이한 것이다.

주7)

John Krumholtz, The United States Customs Service's Approach to the Gray Market, 8 Journal of Comparative Business and Capital Market Law 101 (1986).

주8)

Tyburn Productions Ltd v Conan Doyle [1991] Ch 75; James Burrough Distillers plc v Speymalt Whisky Distributors Ltd [1991] RPC 130.

주9)

De Bardossy v Puski, 763 F. Supp. 1239 (SDNY 1991); Graeme B. Dinwoodie, op.cit., p138에서 재인용.

주10)

Zenger-Miller Inc. v Training Team GmbH, 757 F. Supp. 1062 (ND Cal. 1991); 1991 U.S. Dist. LEXIS 1837.

주11)

Reebok International Ltd. v. Marnatech Enterprises, Inc., 23 USPQ2d 1377 (9th Cir. July 1992); Baldwin Hardware Corp. v. Franksu Enterprise Corp., 24 USPQ2d 1700 (District Court, C.D. California, August 1992).

주12)

William R. Cornish, Intellectual Property (London, Sweet &Maxwell, 1989), p.19.

주13)

J.H. Reichman, The TRIPs Components of the GATT's Uruguay Round, 4 Fordham Intell. Prop., Media &Ent. L.J. 171, at 190.

주14)

UR/TRIPs 제6조.

주15)

486 U.S. 281 (1988).

주16)

Steven M. Auvil, Gray Market Goods Produced by Foreign Affiliates of the U.S.

Trademark Owner, 28 Akron L.Rev. 437, p. 444.

주17)

19 C.F.R. Sec. 133.21은 (1) 미국과 외국의 상표권 또는 상호가 동일인 또는 동일기업에 의하여 보유되어 있거나, (2) 미국과 외국의 상표권자 또는 상호권자가 母子會社의 관계에 있거나 동일한 주주에 의하여 소유되어 있거나 동일인에 의해 경영되고 있는 경우, 또는 (3) 외국에서 제조된 상품이 미국 권리자의 허락하에 상표 또는 상호를 부착하여 수입된 경우에는, 미국 상표권자가 병행수입을 금지할 수 없도록 하고 있다: David K. Friedland, Trademark Law: The Wacky World of Gray Market Goods, 40 Univ. Florida L.Rev. 433.

주18)

Steven M. Auvil, Gray Market Goods Produced by Foreign Affiliates of the U.S. Trademark Owner, 28 Akron L.Rev. 437 (1995), p.459.

주19)

Cal. Civ. Code, Sec. 1797 et seq. (West 1992); N.Y. Gen. Bus. Law, Sec. 218-aa(McKinney 1992).

주20)

1976년 미국연방저작권법 제602조 a항.

주21)

제602조하에서 보면 -책이나 비디오 게임 그리고 인형과 같은 저작물을 포함하여- 저작물의 복제품을 허락없이 수입하는 것을 저작권자가 명백히 금지할 수 있는 것으로 보인다. 하지만 제602조의 실질적인 위력은 저작권자가 이 조항을 저작권부여가 불가능한 상품의 수입을 막기 위해 그러한 상품에 합체되어 있는 라벨이나 디자인 그리고 구매자가 필요로하는 사용설명서 등에 저작권을 취득함으로써 이를 활용하는 경우에 있다.

주22)

1976년 미국연방저작권법 제109조.

주23)

Donna K. Hintz, Battling Gray Market Goods with Copyright Law, 57 Albany L.Rev. 1187 (1994).

주24)

예컨대, *BMG Music v. Perez*, 952 F.2d 318 (9th Cir. 1991).

주25)

Nintendo of America v. Elcon Industries, 564 F.Supp. 937 (E.D. Mich. 1982); *Columbia Broadcasting System v. Scorpio Music Distributors*, 569 F.Supp 47 (E.D. Pa. 1983); *Hearst Corp. v. Stark*, 639 F.Supp. 970 (N.D. Cal. 1986); *Givenchy v. C&C Beauty Sales*, 832 F.Supp. 1378 (C.D. Cal. 1993).

주26)

예컨대, *Sebastian Int'l, In. v. Consumer Contacts (PTY) Ltd.*, 874 F.2d 1093 (3rd Cir. 1988).

주27)

Sebastian Int'l, In. v. Consumer Contacts (PTY) Ltd., 874 F.2d 1093 (3rd Cir. 1988); *Neutrogena Corp. v U.S.*, 7 U.S.P.Q2d (BNA) 1900 (D.S.C. 1988).

주28)

[1966] C.M.L.R. 418.

주29)

Article 85 of the Rome Treaty.

주30)

[1979] 3 C.M.L.R. 217.

주31)

Council Directive to Approximate the Laws of the Member States relating to Trade Marks (89/104/EEC).

주32)

Ruth Annand and Helen Norman, *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994* (London, Blackstone Press Ltd., 1994), p.172.

주33)

유럽공동체 상표권지침 제7조 및 1994년도 영국 상표법 제12조.

주34)

Sec. 8, the Copyright Act (U.K.) 1956.

주35)

Giuliano Marengo and Karen Banks, "Intellectual Property and the Community Rules on Free Movement: Discrimination Unearthed", 15 European L. Rev., 1990, p. 224.

주36)

[1971] C.M.L.R. 631.

주37)

[상표법 제50조](#) 및 [제55조](#).

주38)

[상표법 제2조 제1항 제6호](#).

주39)

[저작권법 제43조 제2항](#) 및 [컴퓨터프로그램보호법 제16조의 2](#).

주40)

[저작권법 제92조](#).

주41)

[관세법 제146조의 2이하](#) 및 [관세법시행령 제127조의 2 이하](#).

주42)

전자신문 1995년 10월 21일.

주43)

Donnette R. Rimmer, Border Protection of Intellectual Property Rights, 39 Federal Bar News & Journal 225 (May 1992).

주44)

[관세법 제146조의 2 제4항](#) 및 [동 시행령 제127조의 6 내지 8](#).