

## 知的所有權 濫用の 規制

丁 相 朝\*

### I. 머리말

지난 10여 년간에 걸쳐서 知的所有權 保護의 強化에 많은 관심이 집중되어 왔고, 그 결과로 우리나라의 지적소유권법이 대폭 개정되어 선진국의 입법례에 비교하여 전혀 손색없는 법제도로 커다란 탈바꿈을 하게 되었다. 다른 한편으로는, 지적소유권 보호의 강화에만 치우친 나머지 지적소유권 효력의 範圍와 限界에 관해서는 깊이있는 연구와 논의가 이루어지지 못한 점을 부인할 수 없다. 그러나, 지적소유권의 보호가 강화되고 지적소유권에 관한 법의식과 주장이 강해지면서 필연적으로 지적소유권이 濫用되는 것이 아닌가 하는 의문이 제기되기 시작하여, 그러한 남용의 규제에 대한 연구가 필요하게 되었다. 특히, 최근에 世界貿易機構(WTO)協定과 그에 부속된 知的所有權協定(TRIPs)이 체결되어 우리나라도 비준함에 따라서, 지적소유권의 남용에 의한 競爭 制限에 관하여 국제적 논의와 합의가 이루어지게 되었다. 또한, WTO협정체결 이후의 다자간 협상주제로 경쟁정책이 등장하고, 선진국들이 우리나라의 獨占規制 및 公正去來에 관한 법률에 많은 관심을 가지게 되자, 우리나라 독점규제법 및 그 운용기준에 대해서도 재검토의 필요성이 제기되었다. 더욱이 최근에는 진정상품의 竝行輸入과 관련하여 지적소유권의 행사를 일정한 경우에 제한해야 한다는 의견이 많이 개진되고 있는바, 피상적인 논의보다는 보다 근본적인 문제로서 지적소유권의 남용을 규제할 필요가 있는가 또는 남용규제의 구체적인 방법은 무엇인가를 검토하고 분석해 볼 필요가 있는 것이다. 이러한 맥락에서, 아래에서는 利用許諾 또는 實施許與의 強制, 獨占規制法하의 규제 및 竝行輸入에서의 문제점을 차례대로 살펴보고자 한다.

### II. 利用許諾의 強制

#### 1. 特許法上的 強制實施

우리나라의 현행 특허법, 상표법, 저작권법 등의 지적소유권법은 지적소유권의 濫用に 관한 명문의 규정도 없고 그에 관한 판례도 없는 실정이다. 현행 특허법도 特許權濫用に

---

\* 서울대학교 법과대학 전임강사

관한 명문의 규정은 두고 있지 않지만, 특허권남용에 해당된다고 판단되는 일정한 경우에 특허발명의 강제실시허여를 해주는 제도를 마련함으로써, 우리 특허법은 특허권의 내재적 한계를 정하고 있는 것으로 보인다. 다시 말해서, 특허권이 3년 이상 불실시될 경우 또는 公益上 특히 필요한 경우에 특허청장의 裁定에 의하여 通常實施權이 설정될 수 있고, 자기의 특허발명을 실시하는 데 타인의 특허발명의 실시가 전제되는 경우에 타인의 특허발명에 관한 통상실시권의 許與의 審判을 특허청장에게 청구할 수 있다.<sup>(1)</sup>

특허권이 본래 특허발명의 제조로부터 판매에까지 이르는 광범위하고 배타적인 권리가기 때문에 特許發明의 不實施는 그러한 排他的權利의 消極的 濫用에 해당되는 것이고, 강제실시제도는 그러한 남용을 규제하기 위한 제도의 하나인 것이다. 구체적인 규제방법으로는 미국과 같이 강제실시제도가 특허법에 인정되어 있지 않고 오직 독점규제법에 맡겨져 있는 경우도 있지만, 우리나라와 같이 獨占規制法上의 救濟節次가 공정거래위원회의 是正措置를 전제로 하고 있는 경우에는 독점규제법만에 의존하는 것은 非效率的인 것이라고 볼 수 있다. 여기에 우리나라 특허법이 강제실시제도에 관한 규정들을 두고 있는 취지가 살아나는 것이다. 특히 약진하고 있는 기술의 경우 그것을 억제당한다면 그 분야의 장래의 발전을 기할 수 없고 경제발전에 있어서 극히 바람직하지 아니한 상황이 발생하기 때문에 이러한 강제실시제도가 의미를 가질 수 있을 것이다. 美國에 있어서도 법원에서 독점규제법 위반에 해당되는 특허권행사는 인정하지 않고, 특히 특허발명의 부당한 不實施로 인하여 경쟁제한이 초래되었다고 판단되는 경우에 특허권침해소송에서 특허권침해금지명령을 내리지 아니한 사례가 많다.<sup>(2)</sup> 이와 같이 미국 법원이 특허법상 강제실시제도는 인정되어 있지 않지만 독점규제법의 활발한 원용에 의하여 특허권침해금지청구를 받아들이지 아니함으로써 결과적으로 법원에 의하여 무상의 강제실시권이 부여된 것과 마찬가지로 되는 것이다.

강제실시제도는 그 제도적 취지가 명백하지만, 아직까지는 현실적으로 우리나라에서는 거의 이용된 바가 없는 제도이고 선진외국에서도 利用度가 낮은 제도이다. 그러나 특허제도를 통하여 선진제국에 우수한 기술을 억제당하고 있는 開發途上國으로서 이러한 강제실시제도는 중요한 의미를 가지며, 파리조약 개정시에는 항상 문제가 되고 있다. 파리조약 제5조 A에서는 각 가맹국은 불실시의 경우에 대한 강제실시권제도를 둘 수 있고, 그것으로 충분치 아니한 경우에 한하여 특허권의 취소제도를 둘 수 있도록 하고 있다. 이는各國의 利害가 對立한 결과 妥協의 產物로서 생겨난 규정인 것이 명백하다. 이와 같이 각국

(1) 특허법 제107조 및 제138조와 관련규정들

(2) 예컨대, SCM Corp. v. Xerox Corp., 463 F. Supp. 983(D. Conn. 1978)에서 특허권자가 상호관련된 특허권을 다수 가지고 있고 시장지배적 지위를 가지고 있는 경우에는 특허발명의 부당한 불실시가 독점규제법 위반으로 된다는 점을 잘 보여주고 있다.

의 이해가 대립한다고 하는 것은 이 제도가 현재는 그다지 쓰이고 있지 아니하더라도 장래의 커다란 잠재력을 지니고 있다는 것을 의미한다. 특히 物質特許制度의 導入 후에는 중요한 의미를 갖게 된다.<sup>(3)</sup>

이 문제는 世界知的所有權機構(WIPO)에서 남북대립의 최대의 원인이 되고 있으며, 이에 따라 WIPO의 교섭은 답보상태에 있다. 개발도상국으로서 본다면 선진국의 기업이 개발도상국에서 특허를 취득하고도 그 나라에서 제조하지 아니하는 경우가 많으므로, 당해 특허의 존재는 자국의 고용을 증대시키지도 않고 기술이전을 초래하지도 않으며 단순하게 獨占的 販賣權으로서만 기능하고 있는 것같이 보일 수 있다. 따라서 개발도상국으로서도 不實施에 대한 강한 強制實施權 또는 特許權의 強制移轉이나 特許登錄取消을 주장하게 된다. 이에 대하여 선진국의 기업으로서는 특허를 취득한 모든 나라에서 제조하기보다는 가장 經濟的 效率性이 높은 나라에서 제조하고 그것을 각국에 수출하고자 할 것이다. 또한 개발도상국이 특허제도를 완비하고 있지 아니하다면 애초부터 기술이전을 하지 아니하였을 것이라고 주장하고 있다.<sup>(4)</sup> 따라서 선진국으로서는 불실시에 의한 강한 強制實施權에 反對하고 있으며, 특히 美國은 가장 강경하게 반대하고 있다. 이러한 남북간 이해대립은 금번 世界貿易機構(WTO)협정의 체결과정에서도 뚜렷이 재현되었고 그 타협의 결과로 정당한 보상을 조건으로 하여 예외적으로 비자발적 실시를 허용할 수 있도록 하는 규정이 삽입되게 되었고,<sup>(5)</sup> 우리나라 특허청은 특허법 개정안을 마련하여 그러한 변화를 반영하고자 하고 있다.

## 2. 相互利用許諾

특허권자의 배타적 권리를 일정한 경우에 제한하는 경우로서 특허발명의 강제실시라거나 특허권의 수용 등을 들 수 있는데, UR/TRIPs는 특허발명의 強制實施 또는 非自發的 利用(Use without Authorisation of the Right Holder)에 관한 포괄적인 규정을 두고 있고 특히 競爭制限行爲를 시정하기 위하여 필요한 한도내에서의 특허발명의 강제실시 등의 새로운 사유도 허용하고 있다.<sup>(6)</sup> 특허청이 마련한 개정안도 특허법 제107조의 “通常實施權 設定의 裁定”에 관한 규정에서 기존의 강제실시허여의 요건이외에 利用發明의 실시시 필요한 基本發明의 강제실시허여 및 競爭制限행위의 시정에 필요한 강제실시허여 등의 요건을 함께 포괄적으로 규정하고 있다.

이 가운데 이용발명 또는 개량발명(improvement invention)의 실시시 필요한 기본발명

(3) 中山信弘, 註解 特許法(上卷), 靑林書院, 1982, 784면.

(4) William R. Cornish, *Intellectual Property*(London, Sweet & Maxwell, 1989), p. 39.

(5) WTO/TRIPs협정 제31조 및 제40조 참조.

(6) UR/TRIPs 제31조.

의 강제실시허여에 관한 규정은 현행 특허법 제138조에서 이미 규정되어 있는 것이지만 특허발명의 강제실시허여에 관한 포괄적인 규정으로 체계적으로 정리한다는 차원에서 개정안은 제107조에 흡수하여 규정하게 된 것으로 보인다. 특히 物質發明제도가 도입되어서 미국의 Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.<sup>(7)</sup> 사건과 Genentech, Inc. v. Wellcome Foundation, Ltd.<sup>(8)</sup> 사건에서 잘 경험한 바와 같이 유전공학기술에 의한 물질발명에 관한 기본발명과 그 제법 등에 관한 이용발명 등과의 사이에 특허권침해의 분쟁이 급증하게 될 것이고, 우리나라의 이용발명의 실시에 필요한 기본발명의 강제실시허여제도는 이러한 분쟁을 사전에 방지할 수 있는 제도로서 재조명되어야 한다는 점에서 개정안이 제107조에서 포괄적으로 규정하게 된 것은 바람직하다고 생각된다. 다만, 우리나라 특허법의 통상실시권허여심판제도는 이용발명 또는 개량발명의 실시에는 커다란 도움이 되지만, 다른 한편 기본발명에 관한 특허권자는 일방적으로 자신의 발명의 이용을 허락해 주어야 하고 일정한 이용료만을 지급받을 뿐이기 때문에 이용발명 또는 개량발명에 대한 특허권자보다도 오히려 불리한 지위 특히 경쟁상 불리함을 감수하게 되는 것이 아닌가 하는 의문이 제기된다. 따라서 통상실시권허여심판을 함에 있어서는 기본발명에 대한 특허권자도 이용발명 또는 개량발명을 이용할 수 있도록 相互利用許諾(cross license)을 받을 수 있도록 개정되는 것이 바람직할 것이다.<sup>(9)</sup> UR/TRIPs도 1차 특허권자(즉 기본발명에 관한 특허권자)가 합리적인 조건하에 2차 특허발명(즉 이용발명)을 사용할 수 있는 크로스라이선스를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있다.<sup>(10)</sup> 이러한 맥락에서, 특허청이 마련한 改正案도 기본발명과 이용발명에 관한 권리자들 사이의 형평을 고려하여 아래와 같이 상호이용허락을 위한 강제실시허여를 규정하고 있다.<sup>(11)</sup>

### 3. 商標權의 濫用과 登錄取消

商標權의 濫用 즉 商標不使用이라고 하는 消極的인 濫用에 대한 내재적인 규제방법으로서, 특허법에서는 특허발명의 強制實施제도가 있는 것과는 달리 商標法에서는 商標登錄의 取消制度가 인정되고 있다. 물론 특허발명의 경우에도 특허발명에 관한 강제실시가 이루어졌음에도 불구하고 2년 이내에 문제의 특허발명이 실시되지 아니한 경우에 문제의 특허권을 이해관계인의 신청에 의하여 취소하는 取消制度가 인정되고 있기는 하지만,<sup>(12)</sup> 특허법에서의 취소제도는 강제실시제도를 보완하기 위한 제도이고, 소극적인 남용을 방지하기

(7) 666 F. Supp. 1379(N. D. Cal. 1987).

(8) 14 U.S.P.Q.2d 1363 (BNA) (D. Del. 1990).

(9) Gianna Julian-Arnold, International Compulsory Licensing, *IDEA* (1993), p. 366.

(10) WTO/TRIPs 제31(1)조.

(11) 특허법 개정안 제107조 제7항.

(12) 특허법 제107조 및 제116조.

위한 주된 제도로서의 취소제도는 상표등록의 취소제도에서 찾아볼 수 있다.

상표등록의 取消란 상표가 일단 유효하게 등록된 후 상표권자 등의 행위가 法定取消事由에 해당하는 경우 취소심판에 의하여 상표권의 효력을 소멸시키는 행위를 말한다. 商標登錄의 取消은 취소사유가 法定되어 있고 審判節次에 의해서만 가능하며 그 效力이 장래를 향해서만 발생한다는 특색이 있다. 현행법상 商標登錄의 取消事由로는 사용권자 이외의 자의 사용에 의한 상표등록의 취소, 상표의 不正使用으로 인한 상표등록의 취소, 不使用에 의한 상표등록의 취소 등이 있는데,<sup>(13)</sup> 이 중 知的所有權의 濫用規制와 관련하여 특히 논의되어야 할 취소사유는 不使用에 의한 取消의 경우이다. 우리나라 商標法은 계속하여 3년 이상 국내에서 상표를 사용하지 아니한 계속적 불사용을 상표등록 취소사유로 규정하고 있다.

現行 商標法은 이른바 登錄主義를 채택하고 있어서 상표의 사용여부와 무관하게 상표의 등록을 할 수 있는데, 登錄主義下에서 상표등록이 인정되는 것은 그것이 사용됨으로써 상품유통과정에서 상표권자의 去來上의 利益이 보호되고 경제에 있어서의 去來秩序·競爭秩序가 유지될 수 있기 때문이다. 그러므로 상품유통을 위하여 사용되지 아니하는 상표는 권리로서 특정인에게 독점시킬 이유가 존재하지 아니할 뿐만 아니라 나아가 타인의 상품유통을 저해할 우려도 있으므로, 오히려 그것을 사용하고자 하는 제3자를 위하여 이를 개방하는 것이 商標法의 目的에도 합치되고 競爭秩序의 確保에도 바람직한 것이라 할 수 있다.<sup>(14)</sup>

따라서 不使用商標에 대한 보호는 등록이후 사용개시의 준비에 필요한 적당한 기간까지로 한정할 필요가 있고 합리적인 기간이 경과한 후의 權利行使는 특별히 보호할 만한 가치있는 利益이 있는 경우를 제외하고는 이를 억제할 필요가 있다. 그러므로 登錄主義를 채용하는 나라 중 서독은 1967년의 使用強制制度의 채용에 의하여, 프랑스는 1964년 不使用에 의한 失權制度의 채용에 의하여, 그리고 일본은 1975년 法改正을 통하여 使用義務와 登錄取消制度를 강화하고 있다. 또한 미국과 영국의 경우도 각각 商標法上 不使用과 관련하여 登錄取消制度和 登錄抹消制度를 두고 있다.<sup>(15)</sup>

#### 4. 著作權의 내재적 限界

著作權法은 특허법이나 상표법과 달리 아주 다양한 종류의 저작권제한을 규정하여 저작권의 내재적 한계를 명백히 하고 있다. 이러한 저작권의 제한은 특정 저작물이 연구의 대

(13) 商標法 제73조

(14) 網野 誠, 商標(新版), 有斐閣, 1977, 657~658면 參照.

(15) 미국은 상표법(Trademark Act) 제8조에서, 영국의 경우는 상표법(Trademarks Act) 제26조 제1항 b에서 각각 이에 대한 규정을 두고 있다.

상이 됨으로써 당해 저작물의 시장가치가 높아지고 판매총액도 증가하기 때문에 저작권자로서도 별다른 경제적 손실을 받지 아니할 것이고, 공정이용에 관한 규정이 없으면 저작물 이용자가 연구 등의 목적으로 저작물을 이용할 때마다 저작권자의 허락을 받아야 하기 때문에 막대한 去來費用(Transaction cost)이 소요되는데, 公正利用制度는 이러한 거래비용을 제거해 주는 기능도 가지고 있다.<sup>(16)</sup> 우리나라 著作權法은 이러한 공정이용제도의 하나로서 ‘私的利用을 위한 複製’와 ‘公表된 저작물의 引用’을 허용하는 규정을 두고 있다.<sup>(17)</sup> 문제는 이러한 ‘私的利用을 위한 複製’ 또는 ‘公表된 저작물의 引用’의 예외규정이, 예컨대 소프트웨어산업내의 소위 逆工程(Reverse engineering)에도 적용될 수 있을 것인지 여부가 불분명하다는 점이다.

컴퓨터프로그램 저작물의 경우에는 컴퓨터에 이용될 목적으로 창작된 것이어서 프로그램利用者는 프로그램을 단순히 복제하는 것만으로는 프로그램을 연구·분석할 수 없다는 문제점이 있다. 즉, 프로그램 저작물의 경우에는, 대부분의 경우에 컴퓨터만이 독해할 수 있는 이른바 目的코드(object codes)로 되어 있어서 프로그램 개발업자로서는 시판되고 있는 기존의 프로그램을 연구·분석하기 위하여 그 프로그램의 목적코드를 사람이 독해할 수 있는 코드, 즉 原始코드(source codes)로 變換하여 볼 필요가 있는 것이다. 기존의 프로그램을 개량하여 새롭고 경쟁적인 프로그램을 개발하기 위하여 기존 프로그램의 목적코드를 원시코드로 변환하고 그러한 원시코드를 연구·분석하여 프로그램의 구조와 기능을 파악하여 새로운 프로그램을 개발해 내는 등의 일련의 작업을 逆工程(reverse engineering)이라고 한다. 이러한 逆工程이 대부분의 경우 특정개인에 의하여 이루어지기보다는 다수의 프로그래머의 협력에 의하여 이루어지고 가정 등의 한정된 장소에서 이루어지기보다는 다수의 종업원이 모인 사무실에서 이루어지는 경우가 많기 때문에, 逆工程이 私的利用을 위한 複製 또는 ‘公表된 저작물의 引用’의 예외규정에 해당될 수 있느냐 하는 의문이 생기고 이에 관한 다툼이 나오게 된다.

이러한 逆工程이 저작권 침해에 해당되어서 허용될 수 없다면, 경쟁적인 프로그램을 개발하여 프로그램 市場에 參入하려고 하는 다수의 프로그램업자들의 競爭이 크게 制限되고 따라서 이미 프로그램을 개발하여 저작권법적 보호를 받고 있는 선두 개발업자들은 프로그램시장에서 獨占的 地위를 누리게 될 것이다. 소프트웨어産業내의 競爭秩序를 확보하기 위하여는 逆工程이 절대적으로 필요한 것이고, 그러한 역공정을 저작권법상 허용되는 행위로 보기 위하여는, 판례에 의하여 私的利用을 위한 複製 또는 ‘公表된 저작물의 引用’의

(16) Wendy J. Gordon, "Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and its Precedents", 82 *Columbia L. Rev.*, 1982, pp. 1600, 1612-15; Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*(Boston: Little Brown and Co., 1986), p. 38.

(17) 著作權法 제27조; 컴퓨터프로그램保護法 제12조.

에의규정을 확대해석하거나 컴퓨터프로그램보호법의 개정이 있어야 할 것으로 보인다. 참고로 著作權法과는 상이하고 컴퓨터프로그램보호법과도 다른 법이기는 하지만, 최근에 國會에서 통과된 ‘半導體集積回路의 配置設計에 관한 法律’은 ‘教育·研究·分析 또는 評價 등의 目的이나 個人이 非營利的으로 사용하기 위한 配置設計의 複製 또는 그 複製의 代行’에 대하여 配置設計權의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 나아가서 그러한 逆工程의 결과로서의 ‘연구·분석 또는 평가 등의 결과에 의하여 창작성이 있는 배치설계’를 제작하는 것도 配置設計權의 침해에 해당되지 아니한다고 규정하고 있다.<sup>(18)</sup>

저작권의 제한이 저작권의 남용에 대하여 사전에 대비하기 위하여 규정된 것이라고 본다면,<sup>(19)</sup> 저작권남용을 사후적으로 규제하고 저작물 이용을 활성화하기 위한 규정으로는 공표된 저작물의 방송, 공표된 저작물의 번역·발행 및 판매용음반의 제작<sup>(20)</sup> 등을 들 수 있을 것이다. 즉, 공표된 저작물을 방송 또는 번역하거나 판매용음반을 제작하고자 하는 경우에, 저작권자 또는 음반제작자가 저작권을 근거로 부당한 조건을 요구하는 등 저작권 또는 저작인접권을 남용하는 경우에 대비하여, 현행 저작권법은 문화체육부장관의 승인을 얻어서 일정한 보상금을 지급한 후에 당해 저작물 또는 음반을 이용할 수 있도록 허용하는 法定利用許諾제도를 두고 있는 것이다.

### III. 獨占規制法下的 規制

#### 1. 知的所有權法과 獨占規制法

지적소유권법은 일정한 경우의 경쟁제한을 허용하여 과학기술 및 학문과 예술의 발전을 도모하고자 하는 데 반하여, 독점규제법은 시장의 자유경쟁질서에 의한 효율적 경제를 확보하려고 하기 때문에, 양법제도는 일용 상충되는 것처럼 보인다. 그러한 미묘한 관계를 고려하여, 우리나라 獨占規制 및 公正去來에 관한 法律은 지적소유권의 행사에 의한 競爭制限과 관련하여, 日本에서와 마찬가지로, 무체재산권법에 의한 권리의 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용되지 아니한다고 하는 一括的 適用除外의 규정을 두면서도, 다른 한편으로 不當한 共同行爲, 不公正去來行爲 및 再販賣價格 維持行爲에 해당되는 사항을 내용으로 하는 것으로서 대통령령이 정하는 國際契約이나 협정의 체결은 금지하고 있는바,

(18) 1992년 11월에 제정된 ‘半導體集積回路의配置設計에관한法律’ 제9조 1항; 미국 반도체칩보호법 (17 U.S.C. Sec. 906)도 유사한 규정을 하고 있다.

(19) William M. Landes and Richard A. Posner, “An Economic Analysis of Copyright Law”, 18 *J. Legal Studies*, 1989, pp. 325, 348.

(20) 저작권법 제48조 내지 제50조: 이 가운데 번역을 위한 법정이용허락제도는 世界著作權協約(UCC)의 가입에 유래한 제도인바, 우리나라가 WTO협정에 가입하여 베른협약을 준수해야 할 의무가 생기게 되었기 때문에, 동 제도는 개정될 운명을 맞이하고 있다고 보인다.

동 국제계약 가운데는 특허권 등 지적소유권에 기한 기술도입계약도 포함되어 있는 것이다.<sup>(21)</sup> 우리나라 독점규제법이 무체재산권법에 의한 권리의 행사라고 인정되는 행위에 대하여 법적용이 제외된다고 규정한 것이 지적소유권의 행사에 관하여는 독점규제법이 전혀 적용되지 않는다는 것을 의미한다고 보기는 어렵다. 우선, 지적소유권에 기한 기술도입계약을 포함한 國際契約의 체결을 금지한 규정을 든 것을 보면, 지적소유권의 행사에 대해서도 독점규제법이 적용될 수 있다는 점을 독점규제법이 스스로 인정하고 있는 것이다. 문제는 지적소유권을 이용하기 위한 국내계약에 대해서 우리나라 독점규제법이 적용될 수 있는지 여부일 것이다. 지적소유권에 기초한 국제계약에 대하여 독점규제법이 적용될 수 있음을 인정한 규정을 보면, 일응 지적소유권을 이용하기 위한 국내계약에 대해서도 그러한 이용이 지적소유권의 남용에 해당되는 경우에는 예외적으로 독점규제법이 적용되는 것으로 해석하는 것이 타당할 것이다.

## 2. 현행 獨占規制法下的 知的所有權 濫用規制의 문제점

현행 獨占規制法은 체결이 금지된 국제계약의 범위로서, 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 영업비밀 기타 이와 유사한 기술에 관한 권리의 실시권 또는 사용권을 도입하는 계약으로서 계약기간이 3년 이상인 계약과 저작권도입계약(서적, 음반, 영상의 저작권도입계약을 제외한다)으로서 계약기간이 1년 이상인 경우로 규정하고 있다. 본래 법개정 이전의 우리나라 독점규제법은 기술도입 등에 관한 국제계약 가운데 그 계약금액이나 계약기간 등이 일정규모 이상인 국제계약은 공정거래위원회에 신고하도록 하고 있었으나, 그러한 독점규제법이 1994년 12월 22일에 개정되어 일정한 유형의 국제계약의 체결을 단순히 금지하면서 국제계약당사자가 필요한 경우에는 자신의 국제계약의 심사를 요청할 수 있는 것으로 규정하게 되었다.<sup>(22)</sup> 公正去來委員會는 국제계약 당사자들에게 미리 특정 국제계약이 독점규제법에 위반되는 것인지 여부를 판단하는 기준을 제공해 주기 위하여 『國際契約上의不公正去來에關한類型및基準』(이하 “基準”이라고 한다)을 告示하여 시행하고 있다.<sup>(23)</sup>

독점규제법의 개정에 의하여 일정규모 이상의 국제계약이 언제나 신고되어야 한다는 번거로움은 없어졌지만, 독점규제법의 기본 골격은 그대로 놔 둔 채로 국제계약상의 신고절차만을 없애는 것이 과연 합리적이고 효율적인 해결책이 되는지는 의문시된다. 우선, 개정 독점규제법은 신고제를 폐지하면서도 체결금지의 대상이 되는 국제계약을 일정한 계약기

(21) 독점규제및공정거래에관한법률 제32조 및 제59조.

(22) 독점규제및공정거래에관한법률 제33조 및 동 시행령 제47조.

(23) 독점규제및공정거래에관한법률 제32조 제2항; 국제계약상의불공정거래행위의유형및기준(공정거래위원회고시 제1995-3호: 1995년 3월 31일)



간(즉 산업재산권의 경우에 3년의 계약기간 등) 이상에 해당되는 국제계약으로 한정하고 있는데, 개정전 독점규제법하에서 신고대상의 국제계약을 계약기간 등을 기준으로 결정하는 것은 이해가 가지만 신고제가 폐지된 개정 독점규제법하에서 체결금지의 대상마저 계약기간을 기준으로 일률적으로 정한다는 것이 과연 합리적인 기준으로 될 수 있을지 의문시된다. 계약기간이 3년 미만의 특허발명실시허여를 내용으로 하는 국제계약도 관련 시장에서 경쟁제한의 효과가 크고 명백히 독점규제법 위반으로 되는 경우도 많이 있을 수 있기 때문이다. 더욱이, 공정거래위원회가 최근에 마련하여 고시한 국제계약기준도 경쟁에 미치는 효과, 계약기간, 관련시장의 상황 등을 종합적으로 고려하여 독점규제법 위반여부를 결정한다고 규정하고 있어, 계약기간이 그러한 판단요소의 하나일 뿐이지 절대적인 판단기준이 될 수 없음을 전제로 하고 있어서, 시행령과 기준이 모순되는 것이 아닌가 하는 의문마저 든다.

또한, 개정 독점규제법에서와 같이 신고제를 완전히 폐지한 경우에는, 당사자들이 스스로 독점규제법을 준수하거나 아니면 공정거래위원회가 직권으로 위반사례를 적발함으로써 위반사례를 시정하고 독점규제법의 범목적에 실현될 수 있는 것인데, 당사자들의 자발적인 준수만을 기대하는 것에도 한계가 있을 것이고 또한 공정거래위원회의 직권인지에 의한 시정조치에도 한계가 있을 수밖에 없어서, 결과적으로 다수의 독점규제법 위반사례들이 시정되지 않고 방치되는 경우가 급증하게 될 위험이 있는 것이다. 따라서, 신고제를 완전히 폐지하면서 동시에 독점규제법 위반의 국제계약이 무효라는 점을 명백히 규정해 두거나<sup>(24)</sup> 또는 독점규제법상의 구제수단을 보다 자유화하여 공정거래위원회의 시정조치가 없더라도 법원에 손해배상청구를 할 수 있도록 하는 등의 私的救濟의 길을 넓혀 주었어야 하지 않을까 생각된다.

또한 知的所有權關聯去來에 관한 독점규제법의 적용에 있어서, 국제계약에 관하여는 公正去來委員會의 기준도 마련되어 있고 일정한 유형의 독점규제법 위반 국제계약의 체결을 금지한다고 규정하고 있는 데 반하여, 지적소유권이 관련되어 있는 국내계약의 경우에는 아무런 법규정도 기준도 마련되어 있지 않다는 점이 지적될 수 있다. 國際契約에 등장하는 특허실시허여 등만을 규제하고 국내계약에서 등장하는 지적소유권 관련 조항에 대하여는 규제를 하지 아니할 아무런 이유도 없다. 外國企業에 의한 지적소유권의 남용을 규제할 필요가 있는 것과 꼭 마찬가지로 국내의 대기업 등에 의한 지적소유권 남용도 규제할 절실한 필요가 있기 때문이다. 또한 1995년 3월에 새로이 제정된 공정거래위원회 기준은 국제계약에 한정되어 있기 때문에 결과적으로 不當한 共同行爲, 不公正去來行爲 및 再販賣價格 維持行爲에 해당되는 사항만을 열거하게 되는데, 지적소유권 관련거래 가운데에는

(24) 유럽공동체 조약(Treaty of Rome) 제85조 제2항은 경쟁제한적 계약이 무효임을 명백히 규정하고 있음은 주목할 만하다.

그러한 행위뿐만 아니라, 美國 法務部의 지적소유권 관련 독점규제기준에서 예시된 바와 같이, 특허권자 등이 市場支配의 地位를 가지고 그러한 지배적 지위를 남용할 수도 있고 또한 타인으로부터 特許權 등의 지적소유권을 讓渡받음으로써 사실상 그 타인의 營業을 전부 양도받거나 企業結合을 한 것과 마찬가지로의 효과를 가져올 수도 있는 것이다. 따라서 공정거래위원회의 基準도 국제계약에 한정된 기준보다는 국제계약과 국내계약의 구별 없이 모든 知的所有權關聯去來에 적용될 수 있는 기준을 마련해야 할 것이다.

### 3. 不公正去來行爲 등의 類型 및 基準

公正去來委員會는 독점규제법 및 동 시행령의 개정에 따라서 1995년 3월에 「國際契約上의不公正去來行爲등의類型및基準」을 새로이 마련함으로써 기존의 기준을 개정하게 되었다. 개정된 기준은 개정 전보다 훨씬 더 다양한 불공정거래행위유형을 열거하고 있다는 점뿐만 아니라, 각 행위유형마다 불공정한 경우에 해당할 우려가 큰 사항과 공정한 경우에 해당하는 사항을 구별하려고 노력하고 있음이 주목된다.<sup>(25)</sup> 이와 같은 기준은 국제계약을 체결하고자 하는 사업자들에게 보다 상세하고 친절한 기준을 제시해 줌으로써 독점규제법을 스스로 잘 준수할 수 있도록 유도하기 위한 것으로 긍정적으로 평가될 수 있다. 그러나, 동 기준이 불공정한 경우에 해당할 우려가 큰 사항과 공정한 경우에 해당되는 사항으로 구별하면서도 전체적으로 경쟁에 미치는 효과, 계약기간, 관련시장의 상황 등을 종합적으로 고려하여 결정한다고 규정함으로써, 공정거래위원회의 판단에 좌우되도록 하고 계약당사자들이 미리 불공정행위여부를 스스로 판단하기 어렵게 만든 것이 아닌가 하는 불명확성이 남게 되었다. 보다 명료하게 하기 위해서는, 당사자들이 공정거래위원회에 審査要請을 하지 않고도 용이하게 판단할 수 있는 명백한 공정거래유형 또는 당연한 불공정거래유형을 구별하여 제시해 주면 더 좋았을 것이 아닌가 생각된다.

동 기준은 13가지의 유형을 열거하고 있는 바,<sup>(26)</sup> 몇가지 문제되는 유형만 살펴보기로 한다. 우선, 국내외 사업자간에 분쟁의 소지가 많은 수출제한에 관한 기준을 보면, 동 기준은 “提供者가 導入者로 하여금 提供者의 事前同意 또는 承認을 받고 契約製品을 수출하

(25) 국제계약상의 불공정거래행위등의 유형 및 기준(공정거래위원회고시 제1995-3호: 1995년 3월 31일) 제3조.

(26) · 原材料, 部品, 製造設備 등(이하 “部品 등”이라 한다)의 구입처 制限  
 · 販賣地域 등의 制限 · 거래상대방 制限 및 거래수량 制限  
 · 거래방식 制限 및 판매(재판매)가격 지정  
 · 競爭技術(製品, 業種)(이하 “경쟁제품”이라 한다) 사용 또는 취급(이하 “취급”이라 한다) 制限  
 · 特許權 등 權利消滅後 使用制限  
 · 契約製品 이외의 제품에 대한 기술료 부과 및 일괄기술도입  
 · 技術改良制限 및 研究開發 制限 · 개량기술이전  
 · 광고·선전비 등의 부과 · 기술료 산정 및 최소기술료 부과  
 · 契約해지 또는 분쟁시의 규정 · 不爭義務 부과

도록 하거나, 提供者가 導入者의 輸出可能 또는 輸出禁止 대상국가를 지정하거나, 提供者가 導入者의 輸出을 완전히 금지하거나 輸出量 또는 輸出金額을 制限하는 경우”는 불공정한 경우에 해당할 우려가 큰 사항으로 규정하고 있는 반면에, “提供者가 提供者의 契約締結 당시의 기득권지역(당해 無體財産權 등록지역, 契約製品에 대한 경상적인 판매활동 지역, 제3자에게 당해 無體財産權의 독점실시권을 허여한 지역)에 대한 導入者의 輸出을 制限하거나 提供者의 事前 同意 또는 承認을 받도록 하는 경우”는 공정한 경우에 해당되는 사항으로 규정하고 있다. 유럽이나 일본의 특허관련 기준을 보면 우리나라 기준과 유사한 기준이 보이기 때문에 그러한 기준을 참조한 것으로 넘어가기 쉽다. 그러나 우리나라의 기준은 특허권뿐만 아니라 상표권 등 모든 무체재산권에 적용되는 것으로 규정되어 있는 바, 예컨대 상표사용허락의 경우에도 적용된다면 최근에 재정경제원이 마련하여 시행하고자 하는 병행수입의 허용기준과 모순되는 것은 아닌지 살펴볼 필요가 있다. 즉, 후술하는 바와 같이 재정경제원은 국내외 상표권자가 모자회사 또는 계열회사 등의 관계가 있는 경우에 병행수입은 상표권침해에 해당되지 않는 것으로 수입을 허용하도록 하는 수출입통관 사무처리규정을 마련한 바 있는데, 국제계약상의 불공정거래행위등의 유형및기준에서는 상표권 등록지역이라고 해서 수출을 제한할 수 있도록 하는 것이 공정한 행위에 해당된다고 보는 것은 수출에 관한 상표권 규제의 기준과 수입에 관한 상표권 규제의 기준이 서로 다르다는 모순을 내포하고 있는 것으로 보인다. 이러한 모순은 상표권의 효력범위 및 영역적 소진 범위에 관한 체계적인 검토없이 기준이 마련되었기 때문이 아닌가 생각된다.

두번째로, 동 기준은 “提供者가 導入者로 하여금 契約技術(製品)과 관련한 기술개량을 하지 못하도록 하는 경우”는 불공정한 경우에 해당할 우려가 큰 사항으로 규정하고 있는 바, 지극히 당연한 규정이라고 생각된다. 특히 동 규정은 특허발명에 대해서 뿐만 아니라 저작물에 대해서도 적용될 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다. 우리나라에서의 사례는 아니지만, 프로그램저작권자와 이용자와의 사이에 체결된 利用許諾契約이 계약기간 동안에 利用者는 “컴퓨터활용 형판제조 프로그램”을 개발하거나 판매하지 못한다는 제약이 규정되어 있음에도 불구하고 피고가 독자적으로 競爭的인 프로그램을 개발하여 판매하자 원고는 저작권침해의 소를 제기한 사건에서, 미국의 연방고등법원은 利用許諾契約에서의 경쟁적 프로그램의 開發禁止가 著作權濫用에 해당된다고 판시한 바 있다.<sup>(27)</sup> 물론 저작권남용에 대하여 언제나 독점규제법이 적용되어야 하는 것은 아니지만, 독점규제법 위반 여부의 판단을 함에 있어서 저작물의 개량을 금지하는 것이 불공정한 행위로 판단될 수 있음을 주목할 필요가 있다.

(27) Lasercomb America, Inc. v. Reynolds, 911 F. 2d 970 (4th Cir. 1990)

#### IV. 並行輸入에서의 문제점

최근에 리바이스청바지와 스폴딩골프채 등의 10개 상표, 14건의 수입품, 8월말 기준 금액으로 21만6천 달러에 달하는 진정상품의 通關이 보류됨으로써 並行輸入이 커다란 문제로 제기되고 있다.<sup>(28)</sup> 이러한 병행수입의 문제에 대하여, 우리나라 재정경제원은 수출입통관사무처리규정을 개정하여 국내의 상표권자들간에 母子會社關係 등이 있는 경우 등의 일정한 경우의 병행수입은 상표권을 침해하지 않는 것으로 허용한다고 발표한 바 있다. 그러나 병행수입의 문제는 단순한 수출입통관사무처리의 문제가 아니라, 상표법과 저작권법 등의 지적소유권법에 규정된 지적소유권의 구체적 범위와 한계가 본질적인 문제로 제기된 것으로서, 아주 어렵고도 중요한 문제인 것이다. 한편으로는 知的所有權이라고 하는 經濟的 인센티브를 보장해 줌으로써 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.<sup>(29)</sup> 병행수입을 금지하기 위하여 지적소유권을 행사하는 것이 지적소유권의 남용에 해당되는지 여부가 문제되는 것이고, 이러한 문제는 지적소유권법의 기본 원칙으로 오래전부터 인정되어온 소위 지적소유권의 消盡이 어떠한 장소적 범위에서 인정되어야 하는가 하는 문제인 것이다.

##### 1. 知的所有權의 領域的 限界

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 限界(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 한계가 쉽게 이해된다. 등록주의에 입각하고 있는 국가에서의 상표권은 특허권과 마찬가지로 지적재산권에 입각하고 있는 국가에서의 商標權이라거나 대부분의 국가에서 무방식주의에 입각하고 있는 著作權도 마찬가지로 영역적 한계가 따르는가? 특허권뿐만 아니라 저작권과 상표권 등의 지적소유권 모두 공통적으로 지적산물에 대한 배타적 지배권으로서 궁

(28) 한국경제신문 1995. 10. 20.

(29) 지적소유권의 경제적 인센티브로서의 성결과 경쟁제한적 역기능 그리고 그에 따른 소비자예의 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.

극적으로 과학·기술 및 학문·예술의 발전을 위한 경제적 인센티브로 부여된 것이기 때문에 특정 국가의 법에 의하여 탄생되고 당해 국가의 법이 인정하는 한도에서만 존재할 수 있을 뿐이라는 점에서도 영역적 한계의 특징이 인정되는 것이다.<sup>(30)</sup> 이러한 領域的 限界의 원칙에 대해서는 몇 가지 예외가 생겨나기 시작하였는데, 지적소유권법의 국제적 조화를 위한 각종 국제규범의 등장과 지적소유권법의 역외적 적용 가능성 및 권리소진에 입각한 병행수입의 허용 등이 그러한 예외에 해당될 것이다.<sup>(31)</sup>

## 2. 知的所有權의 消盡

지적소유권의 영역적 한계의 원칙은 지적소유권 상품의 수입에 대해서도 그대로 적용되기 때문에, 자신의 지적소유권을 포함한 상품이 외국으로부터 자신의 허락없이 수입되어 오는 것을 차단할 수 있다는 결과로 될 것이다. 다시 말해서, 지적소유권의 영역적 한계의 원칙은 전술한 병행수입을 금지시킬 수 있는 이론적 근거가 될 수 있다. 병행수입과 관련하여 지적소유권의 영역적 한계에 대한 예외로 검토해 보아야 할 점이 있다면, 지적소유권의 소진(Exhaustion of rights)이라고 하는 또다른 지적소유권법원칙을 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 제한할 것인가<sup>(32)</sup> 아니면 국제적인 시장을 대상으로 하여 지적소유권이 완전히 소진되는 것으로 보는가에 대해서는 논란이 많고, 바로 그러한 논란의 연장선상에 놓여 있는 것이 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.<sup>(33)</sup> 따라서, 지적소유권의 소진 또는 병행수입에 관하여 UR/TRIPs는 어떠한 결론에도 도달하기 어려워서, 결국 동 협정의 규정이 권리소진 문제에 적용되지 않는 것으로 규정하고 결과적으로 회원국들이 자유롭게 소진의 문제 및 병행수입허용 여부 등을 결정할 수 있도록 되어 있

(30) Timothy H. Hiebert, *Parallel Importation in U. S. Trademark Law*(Westport, Greenwood Press, 1994), p. 103 이하 참조.

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

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

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

다.<sup>(34)</sup> 요컨대, 지적소유권은 특정 국가의 법에 의하여 비로소 창설되기 시작한 것이라는 점에서 영역적 한계를 가지고 출발되었지만, 한편으로는 지적소유권법의 조화·통일을 향한 국제규범이 등장하고 다른 한편으로는 지적소유권 상품의 국제적인 유통이 증가하면서 그 영역적 한계의 예외가 인정되어가는 경향이 있다고 볼 수 있다.

### 3. 知的所有權法下的 並行輸入

우리나라 상표법상 상표권자는 지정상품에 관하여 자신의 등록상표를 사용할 권리를 독점하고 전용사용권자도 자신의 사용권설정계약으로 정한 범위안에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.<sup>(35)</sup> 그리고 상표의 사용이라고 함은, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출·수입하는 행위도 포함하는 것으로 개념정의되어 있다.<sup>(36)</sup> 이러한 상표법 규정만을 보면, 마치 상표권자는 자신의 등록상표가 부착된 상품의 병행수입을 금지할 수 있는 것으로 보인다. 그러나, 전술한 知的所有權 消盡의 원칙에 의하면, 상표권자에 의하여 자신의 등록상표가 부착된 상품이 일단 판매되고 난 이후에는 그 이후의 유통단계에서의 양도, 전시, 수출입행위는 상표권침해로 되지 않는다. 따라서, 병행수입이 금지되는지 여부는 이러한 지적소유권 소진의 원칙이 특정 국가의 영역내에서만 적용되는 것인지 아니면 전세계적으로 적용되는 것인지 여부에 따라서 좌우될 것이다. 이와 같이 중요한 지적소유권 소진의 원칙이 英國을 비롯한 유럽각국의 상표법에서처럼 명문의 규정으로 분명히 되는 것이 바람직하겠고, 세계무역기구(WTO)협정에 부속된 지적소유권협정(TRIPs)에서도 계약국들이 자유롭게 결정할 수 있는 사항으로 되어 있어서, 우리나라 상표법 개정에도 반영될 필요가 있을 것이다.

우리나라 저작권법은 著作權의 내용으로서 配布에 관한 권리(Distribution)를 포함하고 있으나, 다른 한편, 저작물이 저작권자의 허락을 받아서 일단 판매 등의 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.<sup>(37)</sup> 수출과 수입도 배포행위의 하나라고 볼 수 있고, 따라서 병행수입에 대해서도 저작권소진의 원칙이 그대로 적용되겠지만, 저작권소진의 원칙의 장소적 적용범위는 여전히 불분명하기 때문에, 일반적으로 병행수입이 허용되는 것인지 여부는 불분명한 것이다.

(34) UR/TRIPs 제6조.

(35) 상표법 제50조 및 제55조.

(36) 상표법 제2조 제1항 제6호.

(37) 저작권법 제43조 제2항 및 컴퓨터프로그램보호법 제16조의 2.

수입을 저작권침해행위로 간주하는 저작권법 규정도 병행수입의 허용여부를 판단하는 데 별 도움이 되지 못한다. 우리나라 저작권법은 저작권침해로 보는 행위 가운데 “수입시에 대한민국내에서 만들어졌더라면 저작권 그 밖의 이 법에 의하여 보호되는 권리의 침해로 될 물건을 대한민국내에서 배포할 목적으로 수입하는 행위”를 명시적으로 열거하여 규정하고 있다.<sup>(38)</sup> 그러나 이러한 간주규정이 병행수입을 금지하는 규정으로 보기에는 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 저작권접권의 침해로 되지 아니하는 제작행위가 우리나라에서는 저작권 또는 저작권접권 침해행위로 될 수 있기 때문에 그러한 경우에 수입을 허용하는 것은 실질적으로 우리나라에서의 저작권 또는 저작권접권의 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. 이와 같은 해석상 어려움도 결국 저작권소진이 국내에서만 적용되는 것인지 아니면 전세계적인 범위에서 인정되는 것인지가 불분명하기 때문에 야기되는 것으로 생각된다.

#### 4. 關稅法下的 並行輸入

우리나라 關稅法도 상표권 또는 저작권 침해물품의 통관을 보류할 수 있는 근거규정은 가지고 있지만,<sup>(39)</sup> 병행수입이 상표권 또는 저작권을 침해하는 물품의 수입인지 여부에 대하여는 아무런 기준도 제공하지 못하고 있다. 전술한 바와 같이, 이러한 상황 속에서, 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 국내의 상표권자가 同一人이거나 계열회사 관계(주식의 30% 이상 소유하면서 최대출자자인 경우), 수입대리점관계 등 동일인으로 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.

개정된 관세청규정이 병행수입의 商標權侵害여부에 관하여 마련한 기준이 과연 타당한 것인가? 현행 상표법은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 수출·수입하는 행위를 상표의 사용이라고 규정하고 있기 때문에, 국내 상표권자의 허락없이 병행수입을 하

(38) 저작권법 제92조.

(39) 관세법 제146조의 2이하 및 관세법시행령 제127조의 2 이하.

는 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 범규정에 위반되는 것이 아닌가 또는 그러한 법률에 의하여 재정경제원이 위임받지 아니한 입법적 권한을 행사하는 것은 아닌가 하는 의문이 제기된다. 개정된 관세청규정이 상표권의 소진을 근거로 든다면, 국내외 상표권자가 동일인인 경우뿐만 아니라 동일인의 관계에 있는 경우 또는 국내 수입대리점까지 그러한 商標權 消盡이 적용되는 이유는 무엇인가? 상표권의 소진이 적용된다고 하더라도, 상표권은 국가별로 개별적으로 등록됨으로써 비로소 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 경우 에까지 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 商標法の 改正에 의해서 이루어지는 것이 바람직할 것이다. 그리고, 국내상표권자가 병행수입을 금지하는 것이 商標權의 濫用に 의한 시장분할로서 부당한 경쟁제한이라고 볼 수 있는 경우에도, 우리나라의 獨占 規制法에 의한 규제내용을 관세청이 대신 관세법의 의하여 수행하는 것은 곤란하거나 위험할 것이다. 관세청은 독점금지법이 규제하고자 하는 경쟁제한을 심사할 만한 조직과 인력을 가지고 있지 못하기 때문이다.

##### 5. 並行輸入의 부당 저지

전술한 바와 같이 우리나라 재정경제원은 일정한 유형의 병행수입은 상표권침해에 해당되지 않는 것으로 보아 수출입통관을 허용하도록 하는 내용의 수출입통관사무처리규정의 개정을 한 바 있고, 동시에 공정거래위원회는 병행수입을 부당하게 저지하는 행위가 독점규제법에 위반될 수 있다는 관점에서 “병행수입의 부당저지에 관한 공정거래법상 지침(안)(이하에서는 지침안이라고 약칭함)”을 마련하고 있다. 동 지침안은 기본적으로 병행수입의 허용 또는 금지에 관한 판단기준을 전제로 하여 부당한 병행수입 저지행위로서 9



가지의 유형을 열거하고 있다.<sup>(40)</sup> 지침안은, 이와 같이 판단의 어려움을 안고 있는 병행수입의 개념에 관한 아무런 제한없이 단순히 병행수입의 저지행위를 불공정거래행위로 보고 있는 것은 아닌지 의문시된다. 다시 말해서, 병행수입 가운데 상표권이나 기타의 지적소유권을 침해하는 병행수입에 대해서는 상표권자 또는 전용사용권자에 해당되는 독점수입업자가 상표권 또는 전용사용권의 침해를 근거로 하여 병행수입을 저지하는 것은 정당한 권리행사가 될 수 있는바, 지침안에서는 마치 모든 병행수입이 허용되는 것처럼 전제한 후에 병행수입의 저지행위를 불공정거래행위로 보고 있는 것은 아닌지 걱정된다. 따라서, 지침안에서 금지하고자 하는 병행수입 저지행위의 대상이 되는 병행수입은 “상표권 등의 침해에 해당되지 않는 정당한 병행수입”이라는 점을 분명히 해둘 필요가 있다.

- 
- (40) • 해외유통경로로부터의 진정상품 구입방해  
 • 판매업자에 대한 병행수입품의 취급제한  
 • 병행수입품을 취급한 판매업자에 대한 차별적 취급  
 • 병행수입을 취급한 판매업자에 대한 제품공급거절 및 중단  
 • 병행수입품을 취급하는 소매업자에 대한 독점수입품의 취급제한  
 • 병행수입품을 위조품취급하는 것에 의한 비방표시 및 광고  
 • 병행수입품의 수리 또는 부품공급거절  
 • 병행수입품의 광고활동 방해

〈 Résumé 〉

## Various Measures Against Abuse of Intellectual Property Rights

Sang Jo JONG\*

As legal protection of intellectual property rights is strengthened dramatically in Korea, so increases the potential risk of intellectual property rights being abused. Abuse of intellectual property rights may have adverse effects on competition in the relevant market so that intellectual property rights eventually prevent competitive works from being invented or created. In this context, this paper reviews relevant provisions in intellectual property, antitrust, and customs statutes.

Explanatory comments are made in this paper with regard to statutory provisions allowing for compulsory licences, which are designed, in the author's view, to control abuse of intellectual property rights. In fact, there have been substantial amount of debates on compulsory licence at the international level with the result that conflict of interests between industrialised countries and developing countries could not be resolved satisfactorily. Fundamental rules concerning compulsory licences or what is called "use without authorization of the right holder" are put into the WTO/TRIPs. To reflect the WTO/TRIPs, the Korean Government has made amendments to its Patents Act.

Despite the statutory provisions exempting use of intellectual property rights from its application, the Korean Antitrust Act(Act concerning Monopoly Regulation and Fair Trade) prohibits international contracts including international licensing agreements which fall into the category of unfair trade and other anti-competitive activities. The Korean Antitrust Act has also been amended recently to the effect that, unlike under the old statute, international licensing agreements are no longer required to be reported to the Korean Fair Trade Commission(FTC). In view of the amendments, the Korean FTC promulgated Guidelines for International Contracts, which are designed to provide for clear standards with their black list and white list.

Recently, a number of business sectors in Korea experienced the impacts of intellectual

---

\* Full-time Lecturer, College of Law, Seoul National University

property rights on domestic markets for imported goods, i. e. parallel imports. In response to substantial increase in parallel imports, the Korean Ministry of Finance and Economy announced amending its Regulation on Export and Import Clearance. The new Regulation allows for parallel imports where the foreign and domestic holders of trademark in question are in the relationship of parent–subsidiary companies or other associated relationship. The new Regulation allowing for certain types of parallel imports is based on the idea that prohibition of import might be an abuse of trademark right in some cases.