
특허 · 상표 · 저작권에 걸친 소진원칙의 통합적 분석 제안: 미국의 최근 동향을 중심으로*

박준석**

목 차

- I. 서론
- II. 소진원칙의 통합적 분석 필요성
 - 1. 통합적 분석과 관련하여 국제소진 부분에 더 관심을 두는 이유
 - 2. 소진원칙의 적용·효과 면에서 통합적 분석이 필요한 이유
- III. 소진원칙의 통합적 분석 시각에서 고찰한 미국의 최근 동향
 - 1. 2013. 3. 19.자 연방대법원의 Kirtsaeng 판결의 개요
 - 2. 미국의 최근 동향에 대한 필자의 분석
- IV. 결론

* 이 글은 LG연암문화재단의 교수해외연구 지원에 의하여 수행되었다.

** 서울대학교 법과대학/법학전문대학원 부교수.

초록

구체적인 법리를 통일하는 것 못지않게 현실적으로 중요한 것이 특허·상표·저작권의 각 분야별로 소진원칙의 적용결과가 침해, 비침해로 제각각 나뉘도록 방지하기보다 어느 한 방향으로 일관된 입장을 취하는 것이다. 최근 미국 연방대법원의 Kirtsaeng 판결을 통하여 국제소진 혹은 병행수입에 관해 상표분야에서는 인정, 나머지 특허, 저작권 분야에서는 부정하던 미국의 엇갈린 논의가 일응 모든 분야에서 인정하는 방향으로 통합될 가능성이 다소나마 열렸다. 물론 이런 방향으로 미국이 실제 나아갈지에 관해서는 연방의회의 반대 등 우려되는 바도 분명히 있음은 주의해야 한다.

한국의 입장에서 볼 때 판례가 이미 분명히 인정하고 있는 상표 분야의 국제소진에 더하여 미국의 Kirtsaeng 판결에서 추가로 인정한 저작권 분야의 국제소진뿐만 아니라 현재 다투어지고 있는 널리 특허 분야에서의 국제소진까지 인정함으로써 지재권 전반에서 일관성을 유지하는 방향이 수출입 무역에 의존도가 상대적으로 높다는 점, 가까운 일본도 마찬가지로 특허·상표·저작권 전반에 걸쳐 국제소진을 인정하고 있다는 점 등에 비추어 볼 때 더 합리적이라고 사료된다.

주제어

소진원칙, 최초판매의 원칙, 국제소진, 병행수입, 특허·상표·저작권

I. 서론

한국에서는 2011년에 이르러 지식재산기본법이 제정되었고 그 법률에 근거하여 설립된 “국가지식재산위원회”에 의하여 2012. 1. 31. “지식재산 강국 원년(元年)”이 선포된 바 있다. 이처럼 작금의 한국에서 특허·상표·저작권 등에 주어지고 있는 국가적 기대가 무척 크다는 점, 그리고 그런 기대에 부응하기 위하여 관련 종사자들이 한층 노력할 필요가 있다는 점은 아무리 강조해도 지나치지 않을 것이다. 그런 노력으로는 사실 여러 가지가 상정될 수 있지만 관련 종사자들 중 법률 영역에 종사하는 자들이 동참할 수 있는 노력으로서는 특허·상표·저작권 등을 다루는 법적 보호의 논리를 보다 세련되게 가다듬는 것이 가장 중요하다고 본다.

그런데 한국에서 이런 법적 노력이 기울여질 필요가 있는 쟁점 중 중요한 것이 이른바 권리소진원칙(權利消盡 原則, exhaustion doctrine)에 관하여서이다. 왜냐하면 소진원칙은 특허·상표·저작권 중 특정 분야에 국한하지 않고 이들 모든 분야에 걸쳐 반드시 언급되어야 할 쟁점임에도 각 분야에서의 소진 원칙에 대한 논의방향이 현재까지 통일적이지 못하여 혼선이 있는 점, 상표 분야에서와 달리 특허 및 저작권 분야에서는 아직 한국에서 소진 중 병행수입(並行輸入, parallel import) 혹은 국제소진(國際消盡, international exhaustion)¹⁾ 인정사례를 찾아보기 어려웠고²⁾ 그 결과 특허 및 저작권 분야에서도 병행수입 내지 국제소진이 인정되는지 국내 학자들의 논의만 분분한 상황이지만 미국 등 선진제국(先進諸國)의 실태에 비추어 조만간 한국에서도 관련 사례가 등장할 것이 예견되므로 분쟁을 매끄럽게 해결하기 위한 사전준비가 필요하기 때문이다.

1) 병행수입의 인정여부 문제를 국제소진의 문제로 칭할 수 있는지부터 논란이 있다. 외국에서의 판매행위 때문에 외형상 그와 무관한 수입국의 법률에 따라 부여된 지재권의 행사가 자동적으로 제한된다는 식으로 설명하는 것은 각국 지재권 독립의 원칙(파리협약 제4조의2 및 베른협약 제5조 참조)과 상충하는 면이 있기 때문이다. 하지만 각국이 자국의 지재권법을 해석함에 있어 자국 권리자와 동일한 주체가 외국에서 병행수입 대상상품을 판매하였다는 사실을 자국에서의 권리행사에 대한 제한사유로 고려하는 것은 해석론(解釋論) 차원에서 가능하고, 이렇게 해석하는 경우 마치 국제소진이 인정되는 것과 외형을 가지게 되므로 이 글에서는 병행수입의 인정 여부가 국제소진의 인정여부와 다를 바 없는 것으로 보아, 양자의 용어를 엄밀히 구별하기보다 편의상 혼용할 것이다.

2) 다만 지금까지 유일하게 특허권 국제소진을 긍정한 오래전 하급심 판결례로는 각주 31번 참조.

장차 특허 혹은 저작권 분야에서 병행수입 내지 국제소진 관련 분쟁이 등장할 경우 ① 이미 우리 판례가 여러 사건을 통하여 상표상품의 병행수입을 인정한 것과 결론을 함께 하여 해당 특허제품이나 저작유형물³⁾의 병행수입도 인정하는 것이 타당한지 여부, ② 만일 그런 장차의 분쟁에서 병행수입에 관한 구체적인 법논리 전개시 이미 비교적 다수의 판례가 축적된 상표 분야의 법리를 전부 혹은 상당부분 원용할 수 있는지 여부가 현실적인 문제가 될 것이다.

그중 ②번 문제에 관해서는 특허·상표·저작권 각 분야별로 지금까지는 구체적으로는 서로 판이한 법리(法理)에 의한 소진이론이 전개되어 왔고 같은 분야 안에서도 국내소진과 국제소진의 논의 사이에 지나치게 내용의 차이가 컸지만, 사실 소진원칙은 지재권 전반에서 국내외(國內外)에서의 소진을 막론하고 공통된 근거를 가진 이상⁴⁾ 보편적인 법논리로 통합하여 논의될 수 있으며 오히려 그렇게 논의하는 것이 타당하다는 견지에서 상표상품의 병행수입을 취급한 우리 판례들로부터도 법원이 그간 지나치게 상표법의 특색에 집중하여 판시한 부분을 탈색시키는 과정만 거치면 장차 특허 및 저작권 분야의 병행수입 분쟁에 유용한 지침을 찾을 수 있음을 필자는 이전 연구⁵⁾에서 고찰한 바 있다.

본 연구에서는 위 ①번 문제와 관련하여 특허·상표·저작권 각 분야의 소진 원칙이 적용된 효과(效果)에서도 통합적으로 접근하여 가령 병행수입을 인정한다면 분야를 가리지 않고 모두 인정하여야 타당할 것임을 규명하고자 한다. 엄밀히 따지자면 사실 병행수입 내지 국제소진 인정이 법 정책적으로 타당한 지에 대한 규명이 이 글의 주된 목적이 아님은 독자들의 주의를 요한다. 이 문제를 둘러싼 찬반의 논거들이 여러 선행문헌들에서 충분히 반복적으로 소개된 바 있고, 이런 논거들이 구체적인 조문의 해석론이 아니라 보다 거시적인 정책론에서 전

3) 이 글 이하에서는 특허기술이 실시된 제품, 상표가 부착된 상품, 저작권의 표현이 구현된 유형물을 각각 특허제품, 상표상품, 저작유형물로 줄여서 호칭한다.

4) 특허법·저작권법은 물론 다소간 다름이 있는 상표법에서조차(각주 12, 13번 및 그 본문 설명 참조) 그 권리지에게 적절한 보상 내지 동기부여를 함으로써 궁극적으로 관련 산업을 발전시키려는 것이 지재법 규범의 공통된 목적인바, 그런 보상 내지 동기부여가 이미 특정 물품의 유통과정에서 권리지에게 한번 주어 졌다면 이후 당해 물품의 유통과정에서는 재차 지재권 침해를 주장하지 못하도록 하겠다는 것이 각 소진 원칙의 공통된 근거이다.

5) 박준석, "상표상품만의 병행수입론 논의를 넘어 특허-상표-저작권 전반의 권리소진 이론으로 (상)·(하)", 저스티스, 통권 제132호 및 제133호(2012. 10. 및 12.) 참조.

개되는 까닭에 각자의 주관적 시각에 따라 그 타당성이 너무나 다르게 평가될 수 있는 문제로 보이기 때문이다. 하지만 이 글은 어떤 결론을 취하든지 특허·상표·저작권 등 지재권의 전체 분야에 걸쳐 일관된 입장을 취하려는 통합적 분석의 노력은 아주 중요하다고 보는 것이다.

이런 규명 내지 통합적 분석의 노력과 관련하여 2013년 3월 미국 연방대법원의 *Kirtsaeng*(키쌩) 판결⁶⁾이 아주 중요한 단서가 될 수 있다. 다음 장에서 상세히 설명하겠지만 그동안 미국은 상표상품의 병행수입은 확고하게 인정하면서도 특허 및 저작권 분야의 병행수입은 금지하여 서로 상충하는 입장을 취하여 왔는바, 이것은 유럽연합이나 일본이 병행수입의 인정여부에 관하여 특허·상표·저작권 각 분야를 막론하고 지재권 전반에서 불인정 혹은 인정이라는 통일된 입장을 취한 것과 대비되는 자세였다. 이와 같은 미국의 상이한 취급은 특허·상표·저작권 각 분야별로 상이한 법조문의 내용 등을 고려한 결과였지만 어쨌든 지재권 전체에서 병행수입의 인정 여부를 굳이 달리할 필요가 없다는 시각에서는 문제가 있는 자세였다. 이 점에서 미국 연방대법원의 *Kirtsaeng* 판결이 의미를 가진다. 미국 연방대법원이 *Kirtsaeng* 판결을 통하여 일단 저작권에 관한 국제소진을 인정하기로 함으로써 당장 저작권법과 여러 면에서 흡사한 특허법에서도 비슷한 판결이 예상되기도 하므로 상표, 저작권, 특허의 모든 분야에 걸쳐 국제소진이 일관되게 인정될 가능성을 열었다. 이번에 국제소진이 인정된 저작권 분야와 인접한 특허 분야도 마찬가지로 연방헌법 제1조 제8항 제8문에 근거하여 입법되었다는 등 흡사한 성격을 가진다는 점에서 그러하다. 뿐만 아니라 그동안 국제소진을 인정할지에 관해 미국 등 선진국들과 여타 개발도상국들의 각 입장이 첨예하게 대립하여 온 결과, 세계 각국이 국제소진에 관해서는 어느 정도 보조를 맞추고 있는 다른 지재권 쟁점들과 다르게 국가별로 너무나 상이한 태도를 취하는 것이 큰 문제였는바, 만일 *Kirtsaeng* 판결의 태도가

6) *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S.Ct. 1351. 지금까지 이 판결을 분석한 한국의 주요문헌으로는 맹정환, “저작권의 국제적 소진 이론에 대한 연구 - 미국 연방대법원 *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* 133 S.Ct. 1351 (2013) 판결에 대한 검토를 포함하여”, *Law&Technology*, 제9권 제3호 (2013.5), 서울대 기술과법센터, 43면 이하 및 김인철, “권리소진에 관한 최근 미국 법원들의 판결에 대한 고찰”, *정보법학*, 제17권 제2호(2013.9), 한국정보법학회, 8면 이하가 존재한다.

미국 연방의회의 반대입법 등에 따라 사실상 폐기되지 않고 요행히 미국의 대외 교섭에서도 기본입장으로 유지될 경우 전 세계적으로도 국제소진 인정이 지재권 전체 영역에 걸쳐 통일된 원칙으로 자리 잡을 수도 있다는 일말의 기대감까지 주기도 한다.

II. 소진원칙의 통합적 분석 필요성

1. 통합적 분석과 관련하여 국제소진 부분에 더 관심을 두는 이유

그 동안의 논의 동향을 살펴보면 협의(狹義)의 소진원칙, 즉 특정 국가 영역 안에서 인정되는 이른바 국내(國內) 소진의 원칙에 관해서는 각국에서의 논의내용에 거의 실질적인 차이가 없다. 환언하여 각국은 지재권 물품이 권리자에 의하여 시장에 일단 판매 등의 방법으로 거래에 제공된 이후에는 적어도 자국 시장 안에서 해당 물품에 관해 이루어지는 이후의 거래행위에 관해 지재권이 소진되어 권리자가 재차 지재권에 기한 침해주장을 하지 못한다는 원칙을 인정하고 있다. 아주 미세한 부분의 논의에서는 차이가 있을 수 있지만⁷⁾ 대체적으로 각국의 논의는 국내소진에 관해서는 사실 특허·상표·저작권 분야를 막론하고 소진의 법리(法理)가 통합되어 있음은 물론 그 효과(效果)면에서도 전 분야에 걸쳐 소진이 인정되고 있어 비교적 일관된 접근방식을 취하고 있다고 보인다.⁸⁾

7) 가령 권리자가 물품을 거래에 제공하였음에도 최초 상대방과 체결한 계약에서 소진원칙과 배치되는 합의를 하였을 경우 미국에서는 그것이 분명하게 '제한적인 허락(limited license)'을 하였을 때에 해당하면 상대방이나 이후 제3자는 양수인 혹은 재양수인으로서 소진원칙의 보호를 받기보다 위 허락을 초과한 범위에서 지재권 침해의 책임을 추궁당할 수 있다고 여러 번 판시하고 있다. 이렇게 계약에 의해 사실상 소진원칙을 우회할 기회를 넓게 인정한다는 점에서 미국의 전통은 그것과 거리가 먼 다른 국가들과 차이가 있다.

8) 이런 국내소진에 관한 미국, 한국 등 각국에서의 관련 논의의 예로 가령 Robert P. Merges, Peter S. Menell, Mark A. Lemley, *Intellectual Property in New Technological Age*, sixth edition, Aspen Publishers, 2012 중 pp.382-383(특허권 소진), pp.583-584(저작권 소진), p.966(상표권 소진); 송영식, *지적소유권법 상*, 육법사, 2013, 524-525면(특허권 소진), 1014면(디자인권 소진) 및 같은 *지적소유권법 하*, 619면(저작권 소진)을 각 참조할 것. 후자 한국문헌에서 상표권의 (국내)소진에 관해 별도의 언급이 없는 것은 국내소진이 인정된다는 데 의문의 여지가 없을 뿐 아니라 실제 문제된 적도 없기 때문이다. 하지

하지만, 국제소진 혹은 병행수입의 인정여부에 관해서는 각국의 입장이 특허·상표·저작권의 각 분야마다 구체적으로 상이한 법리를 취하는 경우가 많고 아울러 최종적으로 국제소진 혹은 병행수입의 인정되는지에 관해서도 국가별로 서로 다른 입장을 취하고 있다. 전반적으로 미국이나 유럽연합 등 선진국들에서는 이것을 부정하는 입장이, 개발도상국에서는 이것을 인정하는 입장이 주류라고 할 수 있다.⁹⁾ 특히 미국의 경우 특허·상표·저작권의 각 분야별로 국제소진이 인정되는지에 관해 다른 효과를 부여하고 있다. 이하에서는 이렇게 상이하게 취급되고 있는 (국제)소진원칙이 법리적인 면은 물론 그 효과면에서도 통합적으로 분석되어 일관성을 갖추어야 할 필요성을 상세히 설명한다.

2. 소진원칙의 적용효과 면에서 통합적 분석이 필요한 이유

1) 소진원칙의 법리 면에서 살핀 통합적 분석의 필요성

먼저, 소진원칙의 법리 자체에 관해 특허·상표·저작권 등의 구체적인 분야에 따라 서로 상이한 요건으로 파악하기보다 통합적으로 분석하여야 타당함은 필자가 선행연구¹⁰⁾에서 다음과 같이 고찰한 바 있다.

특허·상표·저작권 등의 지재권 전반의 내용이 최근에 급격히 팽창하면서 이들 3개 분야에서의 구체적인 논의가 날로 복잡해지고 있는바, 이렇게 팽창하는 내용 중 그것이 다루고자 하는 대상이 특허·상표·저작권 분야의 어느 한 분야에만 존재하는 고유한 특색에 관한 쟁점이라면 해당 쟁점이 관련된 특정 분야에 국한한 시각으로 취급하여야 할 것이므로 통합적 분석과 무관하다. 가령 특허 분야에서 특허협력조약(PCT)에 의한 국제출원의 문제, 상표 분야에서 유

만 미국에서는 상표상품을 낱개로 재포장하여 판매하는 행위는 혼동이 없는 한 상표권(국내소진 법리에 의해 보호된다는 판례[Prestonettes v. Coty, 264 U.S. 359 (1924)] 혹은 유통기한을 넘긴 상품을 판매한 행위는 희석화에 해당하므로 소진 법리에 의해 보호될 수 없다는 판례[Warner-Lambert Co. v. Northside Development Corp., 86 F.3d 3 (2d Cir. 1996)] 등 실제 사례가 등장한 바 있다.

9) 일본은 선진제국(先進諸國)에 속하면서도 특허·상표·저작권의 전 분야에 걸쳐 국제소진의 가능성을 인정하고 있다는 점에서 예외적이다.

10) 소진원칙의 법리 면에서의 통합적 분석 필요성 설명은 박준석, 위의 글(주 5) 중 상편의 202-203면 및 211-212면, 하편의 160-161면 내용을 변형한 것이다.

사(類似)로 인한 혼동가능성의 판단 문제, 저작권 분야에서 저작권접권의 문제 등이 그것들에 해당될 것이다. 이렇게 특허·상표·저작권 분야 중 어느 한 분야에만 직결된 문제들을 검토함에 있어서는 다른 분야들에서 흡사한 문제를 억지로 연결시키고자 하더라도 오히려 불필요한 혼란만 초래될 뿐 통합적 분석으로 얻어질 수 있는 이익이 거의 존재하지 않는다.¹¹⁾

하지만, 소진원칙의 경우는 사정이 전혀 상이하다. 소진 원칙은 특허·상표·저작권 전 영역에 걸쳐서 반드시 등장하는 중요 쟁점일 뿐만 아니라 그 어떤 다른 쟁점보다 지재권 법률들이 각 제1조에서 공통적으로 지향하고 있는 '지재권자의 독점보장 대(對) 타인의 공정한 활용이라는 대립적 이해관계의 적정한 조절'이라는 목적(目的)¹²⁾에 직결되는 쟁점이므로 최대한 통일된 논의로 진행하는 것이 바람직하다. 이런 통합적 논의를 전개하는 데 회의적인 입장에서는 특허법·저작권법과 달리 상표법의 경우 '혼동방지'라는 일반공중의 이익보호가 주목적이라는 차이가 있다고 주장하면서 그에 따라 병행수입 인정여부 논의도 별도로 전개될 필요가 있다고 반박할 수 있다. 그러나 상표법 제1조에서 상표에 관한 일반공중의 이익보호를 목적의 하나로 삼고 있더라도 그런 이익보호를 상표사용자에게 적극적인 독점권을 부여하여 상표의 식별력 유지·향상을 상표권자에게 중용함으로써 달성하고 있음을 잊어서는 안 된다. 상표법이 '상표권'이라는 적극적인 독점권을 중심으로 구성된 것은 특허법이나 저작권법과 마찬가지로 상표권자에 대한 동기부여의 취지가 적어도 일정 부분 존재함을 분명히

11) 가령 체약국마다 중복될 각 출원절차를 하나의 통일된 국제적 절차로 통합할 목적을 가졌다는 점에서 흡사하더라도 특허협력조약에 따른 국제출원절차와 상표에 관한 마드리드 의정서에 따른 국제출원절차에서의 실제 내용은 그런 국제적 절차에서의 판단결과가 각 체약국에서 미치는 구속력에서 현격한 차이가 있다. 마찬가지로 상표법에서 유사(類似) 여부를 검토하는 것과 저작권법에서 실질적 유사(實質的 類似) 여부를 검토하는 것은 상대방의 행위가 권리자의 독점권 영역에 속하는지를 판단하는 기준이라는 점에서는 공통되지만 그 판단의 기준이 되는 주체, 그리고 판단의 과정에서 엄청난 차이가 있다.

12) 특허법, 상표법, 저작권법의 각각 제1조 목적조항에서 해당 지재권자의 보호('발명을 보호·장려', '상표를 보호', '저작자의 권리를 …… 보호'라는 각 문구 참조)를 언급하고 있음은 두말할 나위가 없다. 하지만 그뿐만 아니라 타인의 자유로운 활용도 마찬가지로 중시하고 있음은, 특허법 제1조 중 '그 이용을 도모함으로써'라는 문구 부분, 저작권법 제1조 중 '저작물의 공정한 이용을 도모함으로써'라는 문구 부분에서 직접 확인된다. 다만 상표법의 경우는 제1조 중 '수요자의 이익을 보호함'이라는 문구가 간접적으로 이를 암시하고 있을 뿐이지만, 경쟁자가 자기상품의 보통명칭·품질 등을 설명하기 위해 상표를 사용하는 행위 등을 공정사용(公正使用)으로 허용한 상표법 제51조 등에서 그런 암시를 구체화하고 있다고 볼 수 있다.

드러낸다. 만일 그렇지 않고 일반공중의 이익보호만이 상표법의 목적이었다면 가까운 '부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률'에서처럼 소극적 규제 권한만을 부여하거나, 멀리는 공정거래법에서처럼 공적(公的) 규제를 가하도록 법이 구성되었을 것이다. 무엇보다 우리 상표법 제1조가 명문으로 일반공중의 이익뿐만 아니라 상표권자의 보호도 언급하고 있음을 유의하여야 한다.¹³⁾ 참고로 일본의 경우 일본상표법 제1조의 문구가 우리와 거의 동일하다. 한편 미국의 경우에도 그간 다소간의 논란이 있었지만¹⁴⁾ 지금은 대체로 상표법이 일반공중의 이익보호와 상표권자 보호라는 이중의 목적을 가진 것으로 이해되고 있는 듯하다.¹⁵⁾ 결국, 설령 특허법·저작권법에서처럼 동기부여가 상표법의 유일한 목적은 아닐지라도, 위와 같이 부여된 적극적 독점권이 소진하는 과정의 논리는 특허법·저작권법의 그것들과 나란히 하여도 별다른 장애가 없고 오히려 그것이 이 글이 강조하는 통합적 분석의 혜택을 가져오는 타당한 접근법이다.¹⁶⁾

물론 특허·상표·저작권이 각각 나름의 특색을 가지고 있는 이상 병행수입 상황을 비롯하여 널리 권리소진 원칙이 적용될 구체적인 사례에서 차이가 나타나게 되고 이런 개별적 특색을 적절한 범위 안에서 고려할 필요가 있을까지 필자가 부정하지는 않는다. 가령 개별국가의 입법자가 특허·상표·저작권 3대 분야 중 어느 분야에 관한 특별한 사정을 고려하여 예외적인 규정을 둘 수도 있

13) "이 법은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다."

14) 미국 연방헌법 제1조 제8항 제8문에서 명시적으로 동기부여가 법률 목적임을 선언하고 있는 특허법·저작권법의 경우와 달리, 그로부터 제외된 상표법은 원래 광의(廣義)의 부정경쟁방지법(unfair competition law) 영역에 속하고 있었다. 미국 부정경쟁방지법의 성질은 일반공중의 혼동방지에 목적이 있을 뿐 그 반사작용으로 사실상 재산권이 발생하더라도 표지보유자에게 특허권이나 저작권자에게처럼 동기부여를 하고자 하는 것은 아니라는 데 다툼이 없다[가령 *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 109 S. Ct. 971 (1989) 참조]. 하지만 그로부터 갈라져 나온 연방상표법의 성질에 관해서는 당초 출발점인 부정경쟁방지법의 그것과 마찬가지로 이해하는 견해, 반대로 특허법·저작권법에서처럼 동기부여가 목적이라고 보는 견해 등으로 나뉘어 왔다. 그런데 상표권이 강화될수록 법원 판례의 방향이 동기부여 이론에 더 가깝게 변화하고 있다는데 미국의 많은 논자들의 견해가 일치하고 있다고 한다(이는 Robert P. Merges, Peter S. Menell, Mark A. Lemley, op. cit., p.7650이하 참조).

15) 이 점을 분명히 하고 있는 유력한 견해로는 J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Fourth Edition (Westlaw Database updated September 2012), § 2:2.

16) 반면 일반공중의 이익보호라는 상표법의 또 다른 목적이 적극적으로 반영되어야 할 영역으로는, 가령 상표법 제7조에 정한 소극적 부등록(不登錄) 사유와 같은 경우가 있다.

다. 가령 일본 저작권법상 환류방지(還流防止) 규정¹⁷⁾이 그 중 하나다. 그렇지만 특허·상표·저작권 어느 분야인지를 불문하고 통합적인 분석방법을 주(主)로, 개별적 특색의 반영은 종(從)의 위치에 두고 논의를 진행시켜 나가야 한다. 그렇지 않고 특허·상표·저작권의 개별적 차이에만 더욱 주목하여 특수한 세부논리를 우선적으로 개발해 나가게 되면, 단기적으로는 그런 세부논리를 가지고 다른 분야에서의 문제에 바로 대처하기 어렵다는 문제가 생긴다.¹⁸⁾ 그것보다 더 큰 장기적 문제는 명목상으로만 하나의 지봉 아래 있을 뿐 실제로는 '지재권자의 독점보장 대(對) 타인의 공정한 활용이라는 대립적 이해관계의 적정한 조절'이라는 특허·상표·저작권 전반에서의 공통된 목적(目的)을 통하여서도 상호연관성을 전혀 찾기 힘들게 고립된 세부이론들의 단순집합으로 변질되어 효율적 관리 및 평가·발전을 기대하기 어렵게 된다는 점이다.

2) 소진원칙의 적용효과 면에서 살핀 통합적 분석의 필요성

다음으로 소진원칙의 효과 면에서도 통합적 분석이 필요한 이유는 크게, 구체적인 법조문의 태도가 상이하다고 하여 특허·상표·저작권의 각 분야마다 국제소진에 관해 다른 결론을 취하게 되면 병행수입이 인정될 상표상품임에도 그 중 일부에 특허기술이 개입되어 있거나 저작물로서의 표현이 삽입되어 있음을 이유로 수입이 금지될 수 있게 되어, 지재권 법률 간의 충돌(衝突) 문제가 발생하기 때문이다. 이런 충돌 때문에 생길 수 있는 구체적 문제로는 다음 2가지가 있다.

첫째, 다른 지재권 법률 때문에 특정한 지재권 법률에서 병행수입을 허용한 공익적 목적달성이 우회적으로 부정당하게 된다. 가령 상표상품의 병행수입을

17) 일본 저작권법 제113조 제5항 참조. 양도권에 대한 국제소진의 제한을 '국외 반포목적 상업용 음반'에는 적용하지 않으므로 일본 국내 음반업자를 보호하려는 조항이다. 더 상세한 설명은 조경희, "저작권 유통의 법적보호-일본저작권법상 환류방지조치에 대한 연구-", 지식재산연구, 제2권 제2호(2008), 111면 이하를 참조할 것.

18) 그동안 상표상품의 병행수입에 관한 많은 판례가 한국에서 내려졌지만 이것들이 상표기능론에만 터잡은 나머지 "수입상품의 상표가 동일한 출처를 표시하는 것일 것" 혹은 "상표가 보증하는 품질에 있어 차이가 없을 것"이라는 판사에서처럼 일견 특허·저작물의 병행수입 분쟁사태에 직접적 선례가 되기 어렵게 된 상황이 좋은 예이다.

인정하는 것이 더 일반적 상황인데 그런 상황에서 만일 특허제품의 병행수입만 금지한다면 많은 경우 특허제품이 상표상품이기도 한 점에서 양자의 취급이 충돌하게 되고, 이런 충돌은 특허제품뿐만 아니라 널리 광의(廣義)의 특허법에 속한다고 볼 수 있는 실용신안법, 디자인보호법과 관련해서도 일어날 수 있는 바,¹⁹⁾ 고가(高價)인 유명 핸드백의 병행수입을 저지하고자 하는 권리가자가 실제 달성하고자 하는 목적은 해당 핸드백 브랜드, 즉 상표권이 가진 고객흡입력을 지키려는 것임에도 현실적으로는 핸드백의 디자인권이나 핸드백 쇠고리의 실용신안권에 근거하여 그 목적을 달성할 수 있는 것이다. 이렇게 되면 당초 상표법이 병행수입을 인정함으로써 달성하고자 했던 국제시장에서의 정당한 가격경쟁이나 국내 소비자 보호의 목적은 우회적으로 부정당하게 된다는 우려를 지울 수 없다.²⁰⁾ 나아가 실제 분쟁사례를 통하여 이런 우려가 기우(杞憂)가 아님이 드러난 바 있다. 2008. 9. 3. 미국 연방제9항소법원이 *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.* 사건²¹⁾에서 미국의 지재권을 가진 Omega는 자신이 스위스에서 제조하여 외국에서 판매하였던 시계가 미국 시장으로 수입되자 그 시계의 하단에 새겨진 디자인의 저작권에 근거하여²²⁾ 수입 금지를 구하는 소송을 제기하였고, 이런 청구는 미국이 아닌 외국에서 제조된 물품에 관해서는 미국 저작권법 제109조 (a)항이 부여하는 소진이 인정되지 않는다는 항소심의 해석론에 따라 인용되었었다. 하지만 이것은 형식적 법논리 차원이라면 모르겠지만 현실적인 면에서는 병행수입이 문제되는 상품의 극히 일부분에 저작권법이 보호하는 표현이 존재하느냐 여부에 따라 당해 상품의 병행수입 인정여부가 판가름나게 된다는 면에서 잠재적으로 큰 문제점을 안고 있는 것이었다.²³⁾ 만일 Costco

19) 디자인권에 관해 소진이 적용된다고 명시한 문헌으로 송영식, 전게서, 1014면.

20) 이상의 내용은 中山弘弘, 特許法 第2版, 弘文堂, 2012, 407면의 지적 내용을 필자가 일부 변형한 것이다.

21) *Costco Wholesale Corp. v. Omega, S.A.*, 541 F.3d 982 (September 03, 2008). 이와 관련하여서는 각주 67 내지 69번 및 그 본문 설명 참조.

22) 이것은 당초 상표법에 의한 제조가 어렵다고 판단되자 Omega 법무팀의 조언에 따라 저작권법에 기하여 제조한 것이라고 한다. 이는 Mary LaFrance, "Using Incidental Copyrights to Block Parallel Imports: A Comparative Perspective", *Intellectual Property Journal*, Vol.25(July 2013), p.151 & 159.

23) 비슷한 문제점을 제기한 글로는 Mary LaFrance, op. cit. 다소 맥락이 다르게 중립적인 견지에서, 상표 상품의 병행수입에 대한 보호방책으로 저작권이 동원될 수 있다는 취지의 진술로는 Melville Nimmer & David Nimmer, *Nimmer on Copyright* Vol.2, LexisNexis, 2006 중 §8.11[B] 부분.

판결의 입장이 지금까지 그대로 유지되었다면 가령 상표 자체를 도형이 많이 삽입된 저작물로 구성하는 편법을 동원함으로써²⁴⁾ 사실상 상표법이 허용한 병행수입 내지 국제소진의 취지를 손쉽게 우회할 수 있었을 것이다. 이번 Kirtsaeng 판결은 상표법뿐만 아니라 저작권법 분야에서도 국제소진을 긍정하면서 Costco 판결의 입장을 배척함으로써 그런 문제점을 해결한 셈이지만 상표법과 특허법 사이에서는 여전히 비슷한 문제가 미해결로 남아 있다.

둘째, 국가 간의 교역이 갖는 중요성이 점점 증대하는 현대사회에서 특정 국가로의 병행수입이 가능한지 최종판단함에 있어 불필요한 복잡함을 낳아 결국 국제교역이 원활하게 이루어지는 데 중요한 장애가 될 수 있다. 가령 자동차와 같은 경우 상표상품일 뿐만 아니라 그 부품들에 적용되는 수많은 특허권이 존재하는 기술제품이기도 한데, 상표법상으로는 전세계 대부분의 국가로 병행수입이 이루어질 수 있겠지만 특허법상으로는 위 부품들과 관련하여 세계 도처에 제각각으로 존재하는 특허권(가령 개인발명가가 자금사정상 특정 국가에만 자신의 특허권을 등록한 경우 등)때문에 원활한 수출입이 이루어지는 데 장애가 생길 수 있는 것이다.²⁵⁾

덧붙여 만일 전세계 각국이 국제소진 문제에 관해 공통적인 합의를 이끌어낼 수 있다면 특정 국가로의 병행수출입 문제뿐만 아니라 전세계 각국으로의 병행수출입 가능여부를 손쉽게 판단할 수 있을 것이지만, 그런 합의까지 바라는 것은 불가능하다. 왜냐하면 다시 한 번 말하거니와, 최종적으로 (국제)소진을 인정할지 여부는 치밀한 법리 분석으로 도출되는 것이라기보다 국가의 정책적 판단에 좌우되는 성질인 까닭에 자국의 다국적 기업의 국제시장분할의 이익을 아무래도 옹호하고자 하는 선진국과 그것에 적대적일 수밖에 없는 개발도상국은 위와 같은 정책판단에서 근본적으로 대척점에 위치하고 있기 때문이다.²⁶⁾ 가령

24) 상표상품의 병행수입을 저지하기 위해 상품 본연의 부분이 아니라 그것에 부착된 라벨의 저작권을 내세워 저작권 침해로 인한 병행수입 금지를 청구하는 것은 미국에서 그동안 자주 행해져 왔다. 가령 미국 연방대법원의 1998년 *Quality King v. L'anza* 판결(각주 65번 참조)이나 1988년 연방제3항소법원의 *Sebastian* 판결(각주 86번 참조)의 사안이 모두 그러한 것들이었다.

25) 둘째 지적 역시 中山信弘, 앞의 책, 407면의 지적 내용을 필자가 일부 변형한 것이다.

26) 각국이 국제소진을 모두 긍정하는 것이 세계무역활성화로 결국 모두에게 이익이 된다는 주장은 Ryan L. Vinelli, "Bringing Down The Walls: How Technology is being used to thwart Parallel

이런 현격한 입장 차이로 인하여 무역관련 지재권협정(Trips)에서는 지재권 전체에서 핵심 문제 중 하나라고 할 수 있는 소진 인정여부에 관해서는 추상적 합의조차 하지 못하였다.²⁷⁾ 따라서 이 글이 제안하는 통합적 분석은 위 첫째, 둘째 논거에서처럼 특정 국가 안에서 (국제)소진의 효과 인정여부에 관해 지재권 전반에 걸쳐 일관된 입장을 취할 것을 요청하는 데 그친다.

바로 아래 부분에서는 소진원칙의 적용효과 면에서의 통합 필요성과 관련하여, 한국, 일본·유럽연합, 미국 등 주요 국가들이 특허·상표·저작권 분야별로 어떤 태도를 취하여 왔는지 먼저 요약하여 살펴보고자 한다.²⁸⁾

3) 소진원칙의 적용효과 면에서 살핀 각국의 동향

(1) 한국의 현재 동향

한국의 경우 상표법에 명문은 없지만 다수의 판결례가 상표상품의 병행수입을 명확하게 허용하고 있다.²⁹⁾

특허법에서도 마찬가지로 명문규정은 없기 때문에 과연 특허제품의 병행수입이 인정되는 지는 아직 논란 중에 있지만 지배적 학설³⁰⁾의 입장은 병행수입을

Importers amid the International Confusion concerning Exhaustion of Rights”, *Cardozo Journal of International and Comparative Law*, Vol.17(Winter 2009), pp.162-164. 그러나 이런 주장과 정반대 시각에서 국제적 시장분할을 긍정하는 것이 오히려 이익이라는 반대견해가 항상 존재하였던 것이다.

27) Trips I article 6. “본 협정의 어느 조항도 지재권 소진 문제를 다룬 것으로 이해되어서는 안 된다.”

28) 아래 3) 부분의 설명 중 일본·유럽연합에 관한 설명은 박준석, 위의 글(주 5) 중 상편의 222-226면을 일부 변형하여 서술한 것이고, 미국에 관한 설명은 같은 글, 220-222면을 옮긴 것이다.

29) 판례는 상표상품의 병행수입이 허용되기 위한 요건을, ㉞ 해당 상표가 외국에서 상표권자 또는 상표권자로부터 사용허락을 받은 사람에 의해 그 수입된 상품에 적법하게 부착된 것이고, ㉟ 그 외국의 상표권자와 한국의 상표권자가 동일인이거나 또는 법적이나 경제적 또는 동일인으로서 볼 수 있는 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의해 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것이며, ㊱ 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품 사이에 그 등록상표가 보증하는 품질에 있어 실질적인 차이가 없다고 평가할 수 있는 경우로 정리하고 있다. 이는 대판 2006. 10. 13. 2006다40423 및 서울고판 2011. 12. 22. 2011나7941 혹은 서울중앙지판 2011. 5. 25. 2010가합99809(본소), 2011가합1144(반소) 등.

30) 특허제품의 병행수입 인정에 찬성하는 다수설적 견해로는 정상조·박성수 공편, 특허법 주해 I, 박영사, 2010, 1060면 및 석창목, “병행수입과 특허권 침해,” 인권과 정의, 제285호(2000), 대한변호사협회, 153면 등. 그와 달리 반대하는 견해로는 송영식, 전개서, 527-529면. 한편 상표상품의 병행수입보다 신중히

허용하지는 취지로 이해된다. 아주 의미 있는 선례로 보기 어렵지만 오래전의 하급심 판례 하나가 특허법에 있어서도 정면으로 ‘국제소진’을 인정하는 듯한 판시를 한 적이 있다.³¹⁾

저작권법에 있어서는 조금 상황이 기묘하다. 즉 저작권법 제20조³²⁾의 단서가 소진원칙을 명시하고 있지만 이것은 본문의 적용범위와 관련하여 오직 국내 소진에 적용될 뿐이어서 국제소진에 관해서는 다른 근거를 찾아야 하는바, 우리 다수설은 저작권법 제124조 제1항 제1호 침해간주규정의 문구를 근거로 저작권법에서는 명시적으로 병행수입을 허용한다고 풀이하고 있다.³³⁾ 하지만 위 침해간주규정은 최대한으로 해석하더라도 한국에 수입을 한 뒤 이루어지는 배포행위까지 적용되기는 곤란하므로 현실적으로는 저작권 관련 수입물품을 최종소비에 이르기까지 적법하게 유통(배포)할 수 있느냐의 문제가 해결되지 않는 한³⁴⁾ 설령 다수설에 따라 일단 수입이 허용되더라도 이후 국내시장에서 배포될 수 없어 무용지물이 된다.³⁵⁾ 요컨대, 다수설의 설명과 달리 저작권법에 있어서도

판단되어야 한다는 입장은 윤선희, “지적재산권법과 병행수입(2)”, 발명특허, 제240호(1996), 한국발명특허협회, 41면.

31) 서울지법 동부지원 1981. 7. 30. 선고, 81가합466 판결. 이 판결에서는, 각국의 특허권이 서로 독립적이라고 할지라도 이태리의 특허권자가 제3국(스위스)에 적법하게 수출함으로써 특허권의 권리는 소진되었으므로 제3국으로부터 한국으로 병행수입이 이루어지는 것을 저지할 수 없다고 보았다. 자세한 판결내용은 윤선희, 위의 글, 36-37면 및 이경란, “계약 등에 의한 특허제품의 병행수입 제한”, 무역구제, 제20호(2005.10), 무역위원회, 199-200면 참조.

32) 제20조(배포권) 저작자는 저작물의 원본이나 그 복제물을 배포할 권리를 가진다. 다만, 저작물의 원본이나 그 복제물이 해당 저작재산권자의 허락을 받아 판매 등의 방법으로 거래에 제공된 경우에는 그러하지 아니하다.

33) 박영길, “저작권과 병행수입(하)”, 기간 저작권, 제41호(1998), 저작권심의조정위원회, 12면 및 배금자, “저작권에 있어서의 병행수입 문제”, 창작과 권리, 제30호(2003. 3), 세창출판사, 168면 등 다수. 다만 저작유형물의 병행수입에 관련하여 국내의 학설이 허용의 근거로 우리 저작권법 제124조 제1항 제1호 “수입 시에 대한민국 내에서 만들어졌더라면 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해로 될 물건 ……”에 병행수입 물품은 해당하지 않기 때문이라고 설명하는 것은 의문이지만, 이 글의 논지와 관련이 적으므로 더 언급하지 않는다.

34) 즉 수입품의 국내시장 유통에 관해서는 곧바로 저작권법 제20조 단서의 소진조항이 적용되기 어렵다.

35) 다만 이렇게 배포권의 차원에서 국제소진을 인정하는 해석론이 타당하다는 견해로는 오승중, 저작권법, 3판, 박영사, 2013, 498면. 다만 여기서 주의할 점은 저작권법의 논리체계는 수입과 배포를 서로 구별하지 않으므로 저작물 병행수입이 온전히 허용된다고 하려면 수입 및 이후 배포단계를 구분하여 전자단계에 관한 위 침해간주규정이나 후자단계에 관한 배포권 조항에 불구하고 각각 적법하다는 해석론이 이루어져야 한다는 사실이다. 우리의 다른 지재법규인 특허법에서 ‘수입’을 ‘양도, 대여’(저작권법상 ‘배포’

특허법, 상표법에서와 마찬가지로 국제소진에 관한 명문규정은 없는 셈이며 해석론의 전개가 필요한 상황이라고 할 수 있고, 예측해보면 아무래도 병행수입을 허용하자는 쪽이 다수설일 것으로 짐작된다.

(2) 일본이나 유럽연합의 현재 동향

우리와 가까운 일본의 경우, 비록 구체적인 법리에서 특허, 상표, 저작권별로 아주 상이한 논리를 취하고 있지만 결론적인 외형, 즉 효과 면에서는 특허·상표·저작권 분야 모두에 걸쳐 국제소진 내지 병행수입을 인정하고 있다. 즉 아래에서 설명하는 바와 같이 특허 분야에서는 판례가 묵시적 허락이론에 근거하여, 상표 분야에서는 역시 판례가 상표기능론에 근거하여, 저작권 분야에서는 판례가 아니라 저작권법의 명문규정 해석에 의함으로써 특허·상표·저작권 분야마다 서로 상이한 법리에 근거하고 있음이 약점이지만 어쨌든 법적 효과면에서는 일본으로의 병행수입은 그것이 어떤 분야의 지재권 물품이든 일관되게 병행수입의 가능성을 인정하고 있는 셈이다.

특허 분야에서는 1997년 최고재판소의 BBS판결³⁶⁾을 통하여 소위 ‘묵시적 허락 이론’에 근거하여 병행수입을 허용하였다. 즉 특허권자로부터 특허제품을 처음 양수한 상대방이 병행수입 행위자인 때라면 특허권자가 양수인과의 사이에 당해 특허제품을 향후 일본으로 반출하지 않는다고 합의한 경우, 양수인으로부터 그 후 재양수한 제3자가 병행수입자인 때라면 특허권자가 양수인과 위와

에 대응함. 이는 저작권법 제2조 제23호 ‘배포’의 개념 참조와 구별하고 있고 상표법도 대동소이하게 구별하고 있는 점, 국내 저작권 시장을 기준으로 볼 때 이제 막 수입된 물건은 새로 복제된 저작유형물과 마찬가지로 이제 국내시장의 유통과정의 첫 단계에 있을 뿐이며 이후 순차적인 단계를 염두에 둔 ‘배포’와는 구별되는 점, 무엇보다 제124조 제1항 제1호의 침해간주규정에서 ‘배포할 목적으로 수입하는……’이라고 표현하여 배포와 수입을 명확히 구별하고 있는 점에 비추어 그러하다.

앞서 병행수입에 관한 우리 판례가 상표법이나 특허법 관련 시안에 관해서는 굳이 이렇게 수입과 이후 배포 단계를 구분하지 않는 것은 이들 산업재산권은 생산이나 수입부터 시작하여 최종소비에 이르기까지 전 유통과정을 관통하는 단일(單一)한 독점권이 부여되므로 그런 권리에 대한 제한인 소진원칙 역시 수입이든, 배포(정확한 용어는 ‘양도’ 등임)든 가리지 않고 효과가 미침에 비하여 저작권법은 복제권, 배포권 등 복수(複數)의 독점권을 부여하는 상이한 논리를 취하고 있기 때문이다(우리 저작권법은 배포에 관해서만 독점권을 부여하고 수입에 관해서는 미국 저작권법과 달리 이른바 수입권을 부여하고 있지 않다).

36) 最高判 平成 9. 7. 1. 平成(才)1988号.

같은 합의를 한 뒤 그 취지를 특허제품에 명확히 표기하였을 경우라야 수입금지를 청구할 수 있고 그렇지 않으면 병행수입이 인정된다는 것이다.

상표 분야에서는 2003년 최고재판소의 “프레드 페리(フレッドペリー, Fred Perry)” 판결³⁷⁾을 통하여 병행수입을 허용하고 있는바, 구체적인 허용요건에 관해서는 이른바 상표기능론(商標機能論)에 터 잡아 병행수입되려는 상품들과 일본 국내시장에서의 상표권자의 상품들과 품질에 관해 실질적 차이가 없어야 한다는 사정 등을 요구함이 특이하다.³⁸⁾

저작권 분야에서 병행수입을 인정한 일본의 판례는 발견하기 어렵지만, 우리의 위 침해간주규정과 적어도 외형은 흡사한 일본 저작권법 제113조 제1항 제1호는 불법복제물의 통관제재를 위한 편의적 규정에 불과하여 병행수입된 저작 유형물에는 적용되지 않고³⁹⁾ 일본 저작권법 제26조의2 제2항은 한국의 배포권에 대응하는 ‘양도권’을 제한하는 규정으로 아예 국제소진원칙을 명시하고 있기 때문에⁴⁰⁾ 저작권 분야에서도 국제소진을 인정할 수 있다는 사실이 분명하다.

한편 유럽연합의 경우 유럽연합 회원국 사이에서의 물품거래에 관해서는 특허·상표·저작권 분야를 가리지 않고 소진을 인정하고 있지만 이것은 엄밀히 이 글이 논하는 국제소진의 문제와 구별된다.⁴¹⁾ 국제소진 문제에 대하여 유럽연합은 현재까지 유럽연합 역외(域外)로부터의 병행수입에 관하여 특허·상표·저작권 어느 분야에서나 모두 이를 부정하고 있다. 비록 그 효과 면에서는 일본

37) 最高判 平成15. 2. 27. 平成14(受)1100号 (民集57卷2号125頁). 이에 관해 더 자세히는 小野昌延 編, 注解 商標法(新版), 上卷, 青林書院, 2005, 134-137면 및 小野昌延·三山峻司, 新 商標法概説, 青林書院, 2009, 321-322면 참조.

38) 이런 요구나 나머지 요건들은 앞서 살펴 본 한국 판례가 상표상품의 병행수입 요건으로 거의 그대로 따르고 있다. 이에 관한 필자의 비판은 이 글의 주된 내용과 관련이 없으므로 줄인다.

39) 中山高弘, 저작권법, 윤선희 편역, 법문사, 2008, 448면 및 428-429면 등.

40) 일본 저작권법(2012. 6. 27. 법률 제43호) 제26조의2 제2항 “전항의 규정(양도권 조항을 가리킴, 筆者註)은 저작물의 원작품 또는 복제물에 있어 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 양도에 의한 경우에는 적용하지 않는다. (중간 생략) 제5호 국외에서 전항에 규정한 권리에 상당한 권리를 침해하지 않았거나, 동항에 규정한 권리에 상당한 권리를 가진 자 또는 그로부터 승낙을 받은 자에 의해 양도된 저작물의 원작품 또는 복제물”

41) 이런 유럽연합 회원국 간의 소진은 논자에 따라 ‘역내 소진(regional exhaustion)’ 혹은 커뮤니티 소진(community exhaustion)으로 호칭되면서 국내소진 및 국제소진과 구별되고 있다. 전자의 호칭 예로 Janice M. Mueller, *Patent Law*, fourth edition, ASPEN, 2013, p.690. 후자의 호칭 예로 Ryan L. Vinelli, *op. cit.*, pp.150-151 등.

과 정반대 방향이지만 적어도 국제소진 내지 병행수입에 관하여 분야를 가리지 않고 외형상 일관된 입장을 취하고 있다. 당장 이런 입장이 바뀔 것 같지도 않다.⁴²⁾ 선진국들 중에서 국제소진은 전면적으로 인정하는 셈인 일본은 물론 미국에서조차 상표상품의 병행수입을 오래전부터 인정한 것과 비교하여 국제소진에 관해 가장 소극적이라고 볼 여지도 없지 않지만, 적어도 유럽연합 회원국들 간의 소진은 확실히 인정한 데서 유럽연합의 우선적 관심이 역내의 통합에 있기 때문이라고도 사료된다.

특히 분야의 경우 유럽연합 지침이나 유럽연합 사법재판소(ECJ)의 판례가 존재하지 않지만, 학술상 병행수입이 인정되지 않는다는 해석⁴³⁾이 유력하다.

상표 분야의 경우 유럽연합 상표지침⁴⁴⁾ 제7조 제1항⁴⁵⁾은 유럽연합 역내(域內)의 상품유통에만 적용될 뿐이므로 역외로부터의 병행수입도 인정될지 논란이 있었지만 유럽연합 사법재판소는 1998년 Silhouette사건⁴⁶⁾에서 위 지침 조항에 따라 역외로부터의 병행수입을 인정하는 회원국의 국내법은 위 조항에 위반한다고 판시한 바 있다. 위 조항은 상표권자 등의 동의를 있는 경우라면 역외로부터 역내로 수입하는 것을 허용하는 취지이지만 현재까지 유럽연합 사법재판소는 그런 명시적·묵시적인 동의를 적어도 ‘명확하게 드러나야’ 한다고 엄격히 요구함으로써 사실상 국제소진을 인정하지 않는 입장을 취하고 있다.⁴⁷⁾

42) 가령 관련규정(Rules of Procedure of the European Parliament 117)에 따라 회원국이나 회원국민의 민원성(民願性) 질의에 유럽연합 집행위원회(EU Commission)의 담당자가 2013. 4. 10. 서면으로 답변한 내용을 보면 ‘국제소진을 부정하는 입장을 고수하는 것이 상품의 자유로운 이동을 부당하게 억제한다는 증거가 없고 세계가 하나의 시장으로 통합되지 않는 한 국제소진을 인정하는 것은 국제교역에 득이 되기보다 오히려 해가 될 뿐이다.’라는 견해를 밝히고 있다. 이는, <<http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-000363&language=ET>>, 검색일: 2013. 10. 20. 이하 인터넷소스는 같은 날 최종 방문함.

43) A. Bryan Baer, “Price Controls Through The Back Door: The Parallel Importation of Pharmaceuticals”, *Journal of Intellectual Property Law*, Vol.9(Fall 2001), p.124.

44) Directive 2008/95/Ec of The European Parliament and of The Council of 22 October 2008.

45) “유럽공동체 상표권은 그 권리자로 하여금 권리자 혹은 그로부터 동의를 얻은 자가 상표를 부착하여 유럽공동체 시장에 유통한 상품에 관해 그 사용을 금지할 권한까지 부여하지는 않는다.”

46) Case C-335/96, Silhouette Int'l Schimed GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, 30 I.L.C. 920 (1998).

47) Irene Calboli, “Reviewing The (Shrinking) Principle Of Trademark Exhaustion In The European Union(Ten Years Later)”, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol.16(Summer 2012),

저작권 분야의 경우 2001년의 저작권지침⁴⁸⁾ 서문 제28문에서 유럽연합 역외에서의 판매에 의해 소진이 인정되어서는 안 된다고 명시하고 있다.

(3) 미국의 종전까지의 동향

미국에서의 국제소진 내지 병행수입 인정 여부와 관련하여, 특허 분야의 경우 연방특허법에는 아무런 규정이 없다. 1890년 연방대법원이 *Boesch v. Graff* 판결⁴⁹⁾을 통하여 병행수입행위가 특허 침해임을 밝힌 이래 특허권의 국내소진만 인정된다는 입장이 판례상 주류였지만, 그럼에도 국외 소진이 인정되어 병행수입이 가능할 수 있다는 취지의 하급심 판결례들⁵⁰⁾이 존재하여 논란이 지속되었다. 그러다가 2001년 연방특허항소법원의 *Jazz Photo* 판결⁵¹⁾에서 아주 분명하게 “특허권은 외국 제품에 관해서는 소진하지 않는다. 최초판매 원칙을 원용하려면 반드시 그런 판매행위가 미국 국내에서 이루어져야 한다 …… 이번의 재판은 오직 미국 국내에서 판매되어 최초판매원칙에 따라 권리소진된 경우에만 적용되어야 한다.”라고 판시하기에 이르렀다.⁵²⁾ 이런 태도가 최근까지

p.280 참조.

48) Council Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society.

49) *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697 (1890). 다만 이 사건은 실제로는 수출국 특허권자가 아니라 당해 발명에 (先用權을 가진) 적법한 권한 있는 자가 판매한 제품이 미국으로 수출된 사안에 불과하여 엄밀한 의미에서 병행수입 혹은 국제소진에 관한 사안이 아니라는 지적으로는 Harold C. Wegner, “International Patent Exhaustion: Whither The Supreme Court?”(2010), p.4. 이는, <http://www.grayonclaims.com/storage/InternationalExhaustionMay27.pdf>

50) 이런 예로는 *Curtiss Aeroplane & Motor Corp. v. United Aircraft Eng'g Corp.*, 266 F. 71, 80 (2d Cir. 1920); *PCI Parfums et Cosmetiques Int'l v. Purfumania, Inc.*, No. 93 Civ. 9009, 1995 WL 121298, at *1, 35 U.S.P.Q.2d (BNA) 1159, 1160 (S.D.N.Y. Mar. 21, 1995); *Kabushiki Kaisha Hattori Seiko v. Refac Tech. Dev. Corp.*, 690 F. Supp. 1339, 1344, 9 U.S.P.Q.2d (BNA) 1046, 1049 (S.D.N.Y. 1988). 이는 Michele L. Vockrodt, “Patent Exhaustion and Foreign First Sales: An Analysis and Application of The Jazz Photo Decision”, *A/PLA Q. J.*, Vol.33(Spring 2005), FN7에서 재인용.

51) *Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n*, 264 F.3d 1094, 1105 (Fed. Cir. 2001). 이에 관한 자세한 평석으로는 Michele L. Vockrodt, op. cit.

52) 이런 특허부분의 설명은 Ryan L. Vinelli, op. cit., p.154 및 Michele L. Vockrodt, op. cit., pp.190-194를 참조함.

그대로 유지되고 있다.⁵³⁾

상표 분야의 경우⁵⁴⁾ 병행수입에 관한 가장 유력한 성문조항은 이를 원칙적으로 금지하고 있는 연방관세법 제526조⁵⁵⁾ 및 병행수입이 인정될 예외 사유를 3가지로 열거한 관세청 규칙 제133.21조 (C)항⁵⁶⁾이다. 이들 규범을 해석함에 있어 연방대법원은 1988년 *K Mart 판결*⁵⁷⁾에서 “국내외 상표권자가 1) 동일인이거나 동일 사업체인 경우(이른바 ‘same person’ exception), 또는 2) 모회사와 자회사 관계이거나 여타 공통된 소유관계 혹은 지배관계에 있는 경우 (‘common ownership or control’ exception, 이를 ‘affiliate exception’, 즉 계열관계 예외라고도 함)에만 예외적으로 병행수입이 인정된다.”는 점을 확인하였다.⁵⁸⁾ 상표권자는 위 관세법령이 아니라도, 혼동의 염려가 있는 모조상품 등을 규제할 수 있다고 규정한 연방상표법 제32조⁵⁹⁾ 및 자신의 등록상표를 위조한 일체의 상품 수입을 저지할 수 있다고 규정한 연방상표법 제42조⁶⁰⁾를 통해 병행수입을 금지하려는 시도를 하여왔고, 이런 소송들 중 가장 유명한 1993년 *Lever Bros 판결*⁶¹⁾에서 연방항소법원은 비록 앞서 관세법령에서 병행수입을

53) 가령 *Fujifilm Corp. v. Benun*, 605 F.3d 1366 (C.A.Fed. 2010), Cert. Denied, 131 S.Ct. 829 (2010).

54) 미국에서의 상표상품 병행수입의 인정여부에 관한 동향을 자세히 소개한 문헌으로는 Joseph Karl Grant, “The Graying of The American Manufacturing Economy: Gray Markets, Parallel Importation, and A Tort Law Approach”, *Oregon Law Review*, Vol.88(2009), pp.1147-1171을 참고할 것. 보충적인 국내문헌으로는 최순용, “진정상품의 병행수입에 관한 연구(2)-상표권 침해여부를 중심으로”, 지적재산, 제72호(1994.6), 한빛지적소유권센터, 134-148면 및 이회기, “국내외 등록상표와 동일·유사한 상표가 부착된 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위한 요건(2006. 10. 13. 선고 2006다40423 판결: 공2006하, 1914)”, 대법원판례해설, 제65호(2007.7), 법원도서관, 465-469면; 나종갑, “지적재산권에 관한 한·미간의 통상분쟁과 진정상품의 병행수입 허용법리의 재검토”, 통상법률, 통권 제61호(2005.2), 법무부, 20-31면 등.

55) Section 526 of the Fordney-McCumber Tariff Act of 1922, “당해 상품, 혹은 그 라벨, 상징, 인쇄물, 상징, 포장, 보관함이 미국시민 혹은 미국내 법인 혹은 사단 및 미국내 거주자가 연방특허상표청에 등록된 상표를 부착하고 있는 경우, 그러한 외국산 상품을 미국으로 수입하는 행위는 허용되지 아니한다.”

56) 19 C.F.R. § 133.21(c).

57) *K Mart Corp. v. Cartier, Inc.*, 486 U.S. 281 (1988).

58) 이런 연방대법원의 판단은 제133.21조 (c)항의 3가지 예외사유들 중, 1)과 2)의 예외사유는 관세법 제526조에 위배되지 않는다고 받아들이는 반면 3)번째 사유(이른바 authorized exception), 즉 미국내 상표권자의 동의하에 상표가 부착된 외국 상품까지 병행수입 인정대상으로 정한 19 C.F.R. § 133.21(c)(3)은 무효라고 선언한 결과이다.

59) 15 U.S.C. § 1114(1)(a) (2006).

60) 15 U.S.C. § 1124 (2006).

인정하기로 정한 예외 사유에 해당하더라도 병행수입 상품이 상표권자의 그것과 비교할 때 ‘물리적, 실질적인 차이(physical and material difference)’, 환언하여 품질상의 차이가 있다면 다시 원칙으로 돌아가 병행수입은 인정되지 않는다고 판시하였는바⁶²⁾ 이런 판례의 요구는 이후 관세청의 개정 규칙⁶³⁾으로 수용되었다.

저작권 분야의 경우 미국 연방저작권법은 한국의 그것과 마찬가지로 최초 판매원칙 혹은 배포권 소진을 규정한 제109조 (a)항⁶⁴⁾을 두고 있다. 만일 문제된 저작물이 최초 미국에서 공급되었다면 나중에 외국에 수출되었다가 다시 미국으로 수입되는 경우라도 위 제109조 (a)항이 적용된다는 것이 미국 연방대법원의 1998년 *Quality King v. L'anza*판결의 확실한 태도이다.⁶⁵⁾ 그러나 이런 소진의 제한이 처음 외국에서 공급된 저작물이 미국으로 수입되는 상황, 즉 진정한 의미의 병행수입 사안에까지 적용될지는 그 후 계속 논란거리였다.⁶⁶⁾ 그러던

61) *Lever Bros. Co. v. United States*, 981 F.2d 1330 (D.C. Cir. 1993).

62) 즉 앞서 *K Mart* 판결을 통하여 연방대법원이 ‘결연관계 예외조항(affiliate exception)’이라고 불리는 관세청 규칙 제133.21조 (c)항의 두 번째 예외사유가 유효하다고 판단하였던 범주는 어디까지나 연방관세법과의 저촉여부에 국한될 뿐이라면서, 연방상표법 제42조는 품질상의 차이가 있다면 결연관계가 있는지를 불문하고 병행수입행위를 저지할 권한을 상표권자에게 부여하고 있으므로 그에 반한 위 예외조항은 상표법에 저촉되어 무효라고 판단하고 있다.

63) 19 C.F.R. § 133.2(e)(3).

64) 제109조(배타적 권리에 대한 제한: 특정 복제물이나 음반의 이전에 대한 효력): (a) 제106조 (3)호의 규정에도 불구하고, 미국 저작권법에 따라 합법적으로 제작된 특정 복제물이나 음반의 소유자(the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title) 또는 그로부터 권한을 부여받은 자는 저작권자의 허락 없이 그 복제물이나 음반을 판매하거나 기타 처분할 수 있다.

65) *Quality King Distrib., Inc. v. L'anza Research Int'l, Inc.*, 523 U.S. 135 (1998). 논란의 핵심은 연방저작권법의 특유한 구조에 대한 해석론이었다. 즉 연방저작권법 제106조의 배포권 부여, 그에 대한 제한조항인 제109조의 배포권 소진과는 동떨어진 제602조에서 ‘수입’도 배포권 침해행위라고 규정하고 있는바, 과연 제109조가 제602조까지 적용될 수 있는지 여부였다. 이에 관한 국내문헌으로는 박익환, “병행수입과 저작권 -L'anza Research International, Inc. v. Quality King Distributors, Inc. 사건을 중심으로-”, 법학연구, 제3집(2000), 인하대학교 법학연구소, 103면을 참조할 것.

66) 이미 최초판매원칙을 정한 제109조 (a)항의 제한은 외국에서 제작, 판매된 저작물에 적용되지 않는다는 법리를 처음 선언한 중요선례로 거론되는 것이 *Columbia Broadcasting Systems, Inc. v. Scorpio Music Distributors*, 569 F. Supp. 47 (E.D. Pa 1983), *aj'd mem.*, 738 F.2d 424 (3d Cir. 1984) 판결이다. 그런데 *Quality King v. L'anza* 판결은 외국에서 제작, 판매된 저작물의 경우에도 제109조 (a)항의 제한이 적용되는지에 관해 분명히 하지 않아 계속 논란이 진행되었다. 이런 경우는 *Melville Nimmer & David Nimmer*, *op. cit.*, 8.12, [B][6] 참조.

중 2008. 9. 3. 미국 연방제9항소법원이 Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp. 사건에 대한 판결⁶⁷⁾에서 최초판매원칙(First Sales Doctrine)을 정한 위 미국 연방저작권법 조항은 오로지 ‘미국 내’에서 합법적으로 제작된 복제물에 국한하여 적용될 뿐 해외에서 제작된 복제물에는 적용되지 않는다고 하여⁶⁸⁾ 국 제소진원칙을 부정하면서 저작권자의 병행수입 금지지를 허용하였고 그 결론은 2010. 12. 13. 연방대법원에서도 일단 유지되었는바,⁶⁹⁾ 이때 연방대법관 8인만이 참여한 표결에서 4:4 동률로 의견대립이 있었던 결과 결국 항소심판결을 뒤집을 수 없었던 것이었다.

III. 소진원칙의 통합적 분석 시각에서 고찰한 미국의 최근 동향

1. 2013. 3. 19.자 연방대법원의 Kirtsaeng 판결의 개요

피상고인(원고) Wiley는 미국에서 학술교재를 출판하는 회사로 이 사건에서 문제된 교재의 저작권을 보유하고 있는 자이다. Wiley는 아시아에 100% 지분을 보유한 자회사(子會社)인 Wiley Asia를 설립하고 그 자회사로 하여금 특정 아시아 국가 내에서 출판할 수 있는 권리를 그 자회사에게 종종 양도하였다. 이렇게 특정 아시아국가에서 출판된 교재에는 “이 책은 유럽, 아시아, 아프리카, 그리고 중동에서만 판매될 수 있으며 그 밖의 지역으로 수출될 수 없습니다. 출판사의 허락 없이 그 밖의 지역으로 수출입하는 것은 불법이며 출판사의 권리를 침해하는 것입니다.”라고 명기하고 있었다.⁷⁰⁾ 요컨대 내용이 동일한 특정 교재가

67) Costco Wholesale Corp. v. Omega, S.A., 541 F.3d 982 (September 03, 2008).

68) “…… 우리 법원은, Quality 판결이 연방저작권법 제106조 (3)항 및 제602조 (a)항에 대한 제109조 (a)항의 항변은 저작물의 복제가 국내에서 만들어진 경우에 국한하여 적용된다는 우리 법원의 일반원칙을 무효화시키지 않았다고 판단한다(…… we hold that Quality King did not invalidate our general rule that § 109(a) can provide a defense against §§ 106(3) and 602(a) claims only insofar as the claims involve domestically made copies of U.S.-copyrighted works).”

69) 131 S.Ct. 565 (2010). 동 판결은 Kagan 대법관이 여기에 참여하지 않았고(그녀는 이전에 연방대법원 송사에서 행정부 대변의 역할을 담당한 법무차관으로 이 사건의 이전 절차에도 참여하였었기 때문임, 筆者註), 4:4로 의견이 대립되어 원심을 그대로 승인한다는 짙막한 문구를 담고 있을 뿐이다.

Wiley와 Wiley Asia에 의하여 서로 다른 국가에서 출판되어 해당 국가에서 다른 가격으로 판매되고 있었던 것이다. 한편 상고인이자 피고였던 Kirtsaeng(커셴)은 미국에 유학한 태국학생으로 유학기간 동안 학비마련을 위하여 고국인 태국의 친구들과 가족에게 태국에서 싸게 판매되는 영어판 교재를 구입하여 미국의 자신에게 보내도록 한 다음 그 교재들을 팔아 교재구입가격을 되돌려주고도 상당한 이익을 얻었다.

이에 Wiley는 Kirtsaeng의 행위가 미국 저작권법상 제106조 제3항⁷¹⁾의 배포권 및 제602조⁷²⁾의 수입권⁷³⁾을 각각 침해하는 행위라고 제소하였고, Kirtsaeng은 자신의 행위가 제109조 (a)항에 따라 보호받는다고 다투었다. 즉 배포권에 관한 제106조 제3항은 물론이고 수입권에 관한 제602조도 권리소진을 규정한 제109조 (a)항의 제한을 받는다고 다투었다.

1심법원⁷⁴⁾과 항소심법원⁷⁵⁾은 모두 Kirtsaeng의 주장을 배척하였다. 특히 항소심법원인 연방제2항소법원은, 권리소진조항에서 “미국 저작권법에 따라 합법적으로 제작된 특정 복제물이나 음반의 소유자(the owner of a particular

70) 이런 명기 내용이 만일 거래상대방과의 계약 내용으로 분명하게 포함되었다면 이른바 당해 도서가 판매된 것이 아니라 단지 '제한적인 허락(limited license)'을 부여한 것에 불과하다고 보아 소진이 아예 부정되었을 가능성도 없지 않다고 본다. 이와 관련하여 자세히는 각주 100번 참조.

71) 제106조(저작물에 관한 독점권) 제107조부터 제122조까지의 제한 내에서, 저작권법상 저작권자는 다음과 같은 행위를 하거나 허락할 독점권을 가진다.

- (1) 저작물을 복제물이나 음반으로 복제할 권리;
 - (2) 저작물에 관한 2차적저작물을 제작할 권리;
 - (3) 저작물의 복제물이나 음반을 판매 또는 그 밖의 소유권이전 혹은 단기대여(rental), 장기대여(lease), 사용대차(lend)를 통하여 공중에게 배포할 권리;
- 〈이하 생략, 筆者註〉

72) 제602조(복제물이나 음반의 침해적인 수출입)

(a) 침해적인 수출입

- (1) 수입; 저작권법상 저작권자의 허락 없이 저작물의 복제물이나 음반을 미국 밖에서 취득하여 미국으로 수입하는 행위는 제106조의 복제물이나 음반을 배포할 권리에 대한 침해이며 제501조에 따라 제소대상이 된다. 〈이하 생략〉

73) 미국 저작권법 제602조의 문구 자체나 이에 관한 학계의 논의방식에서는 수입에 관한 권한(importation right)을 독립한 권리라기보다 배포권의 일부로 취급하고 있다. 가령 Robert P. Merges, Peter S. Menell & Mark A. Lemley, op. cit., pp.583-584. 하지만 이하에서는 편의상 '수입권'을 배포권과 구별하여 호칭할 것이다.

74) John Wiley & Sons, Inc. v. Kirtsaeng, 2009 WL 3364037 (S.D.N.Y. Oct 19, 2009).

75) John Wiley & Sons, Inc. v. Kirtsaeng, 654 F.3d 210 (2nd Cir.(N.Y.) Aug 15, 2011).

copy or phonorecord lawfully made under this title)”에게만 한정하여 적용함을 명시하고 있는데 Kirtsaeng이 수입한 교재는 미국 내에서 제작된 것이 아니라서 “미국 저작권법에 따라 합법적으로 제작된” 것에 해당하지 않음을 이유로 들었다.

이 사건에서 연방대법원의 대법관 9인의 의견은, 6인에 의한 다수의견(多數意見), 그 다수의견의 6인 중 2인이 제시한 별개의견(別個意見), 나머지 3인의 반대의견(反對意見)으로 각각 나뉘었다.⁷⁶⁾ 그 중 다수의견은 “미국 저작권법에 따라 합법적으로 제작된”이란 위 문구는 문제된 복제물 등의 제작장소가 미국일 것을 요구하는 지리적 제한(geographical restriction) 요건으로 해석하는 Wiley의 해석론을 반박하면서 비록 외국에서 제작된 경우라도 미국 저작권법에 비추어 합법적인 제작이었는지를 따지는 취지라고 해석함으로써, 항소심법원과 반대 입장을 취하였고 결론적으로 Kirtsaeng의 행위가 권리소진조항에 의해 보호되는 행위라고 판단하였다. 그런 해석론에 따라 종전 연방대법원이 소극적으로 지지하였던 Costco 판결에서의 입장, 즉 오로지 ‘미국 내’에서 합법적으로 제작된 복제물에 국한하여 권리소진조항이 적용될 수 있다는 입장을 명시적으로 폐기하고 이번 사건을 항소심으로 파기환송하였다. 그런 논거를 자세히 보면 다음과 같다.

① “미국 저작권법에 따라 합법적으로 제작된”이란 문구의 직접적인 의미를 해석해볼 때, 연방대법원은 위와 같은 결론이 타당하다고 판시하였다. 이와 관련하여 Wiley는 ‘미국 저작권법에 따라 합법적으로 제작된’ 복제물이라면 미국 저작권법이 적용되는 미국 국내에서 제작된 것이어야만 한다고 주장하였다. 하지만 연방대법원은, 미국 저작권법이 외국의 영역에 직접 적용되어 그곳에서의 침해를 직접 억제하지는 못하지만, 외국에서 제작된 복제물이 미국에 수입되는 단계에서 그것이 미국 저작권법에 따라 합법적인 것인지를 검토하는 식의 미국 저작권법 적용은 별개 문제라고 보았다.⁷⁷⁾ 한편 위와 같이 만일 미국 국내에서

76) 별개의견은 2인(Kagan 대법관 및 Alito 대법관)이, 반대의견은 3인(Ginsburg 대법관, Kennedy 대법관, Scalia 대법관)이 개진하였다.

77) Wiley와 연방대법원은 “미국 저작권법에 따라 합법적으로 제작된”이란 문구 중 “에 따라(under)”의 뜻에 관해서도 다투었는데 이런 다툼은 이 글 본문에서의 문구적 다툼과 실질적으로 구별할 실익이 적어 그 설명을 줄인다.

제작된 것에만 국한한다면 외국에서 제작된 것에 관해서는 심지어 미국 저작권자가 명시적으로 미국에서 판매하는 것을 허락한 경우조차 미국에 수입할 때 재차 미국 저작권자의 허락이 필요하게 된다는 잠재적 비판이 우려되자 Wiley는 다시 “미국 저작권법에 따라 합법적으로 제작된” 복제물이려면 i) 미국에서 제작되었거나, ii) 외국에서 제작되었지만 미국 저작권자의 허락하에⁷⁸⁾ 미국에서 처음 판매된 것이어야 한다고 주장하였다. 하지만 연방대법원은 “미국 저작권법에 따라 합법적으로 제작된”이란 문구를 해석함에 있어 위와 같이 그 문구 적용범위 중 절반은 지리적 제한 요건으로, 나머지 절반은 비지리적 제한요건으로 인위적으로 나누는 해석은 허용되기 어렵고 하나의 요건으로 일관되게 풀이함이 타당하다고 판시하였다.

② 다음으로, “미국 저작권법에 따라 합법적으로 제작된”이란 문구를 연방저작권법의 다른 문구들과 조화를 이룰 수 있게 문맥적(文脈的)으로 해석할 때도 역시 연방대법원의 위 결론이 타당하다고 보고 있다. 만일 Wiley의 해석에 따르면 외국에서 제작된 저작물에 관해서만 소진의 제한이 배제되게 되는 바, 이것은 외국에서 제작된 저작물도 균등하게 대접하려는 미국 저작권법의 원칙에 대한 중대한 예외가 되었을 것이므로 당시 연방의회가 그런 예외를 위해 마련했었던 조항(구 연방저작권법 제601조)⁷⁹⁾에서 반드시 언급했을 것인데 그러하지 아니하였던 점, “미국 저작권법에 따라 합법적으로 제작된” 복제물인 경우라야 연방저작권법 제109조 (c)항에서는 허락 없이 전시(public display)할 수 있다고

78) 이 사건에서 태국에서의 복제물에 관해서는 그 허락 여부를 결정한 권리가 엄밀히 구별하자면 미국 저작권법상 권리자인 Wiley라기보다 태국 저작권법에 따른 권리를 가진 Wiley Asia이었다. 따라서 태국에서의 복제물은 적어도 형식상 Wiley 자신으로부터 허락받은 적이 없는 복제물에 불과하다고 취급하여 결국 “미국 저작권법에 따라 합법적으로 제작된” 복제물이 아니라는 Wiley의 주장도 이론상으로 상정해 볼 수 있다. 하지만 이번 사건에서 이런 주장은 전혀 제기되지 않고 있다. 짐작하건대, 미국의 저작권자가 외국(태국)에서의 복제물 제작을 적극적으로 용인하였다는 사정, 즉 미국의 Wiley가 전세계 시장을 구분하여 당해 교재를 공급하는 정책을 총괄한 본사로서 태국 등 아시아 지역에 자회사 Wiley Asia를 설립한 뒤 그로 하여금 태국 등에서 복제물을 제작할 수 있도록 필요한 권리를 이전해주기까지 한 사정이 영향을 끼친 것으로 보인다.

79) 동 조항은, 미국이나 캐나다에서 제작된 부분을 포함하지 않는 경우 비연극적(nondramatic) 어문저작물이 주된 구성요소를 이루는 복제물을 미국으로 수입하거나 배포하는 행위를 금지하고 있었다. 동 조항은 1986년에 폐지되었다(이는 YJun Tian, *Re-Thinking Intellectual Property: The Political Economy of Copyright Protection in the Digital Era*, Routledge-Cavendish, 2009, p.135).

규정하고 제110조 (1)항에서는 교수자(教授者)가 직접 대면하는 방식의 교육과정에서 공연 또는 전시할 수 있다고 각각 규정하고 있는바 만일 Wiley의 해석에 따를 경우 저작권자의 허락 없이는 외국에서 제작된 포스터나 간단한 스티커일 지라도 부착할 수 없게 되고 교수자는 외국에서 만들어진 영화를 교육에 더 이상 활용할 수 없게 되어 부당하다는 점을 들고 있다.

③ 또한 저작권 소진을 최초로 인정한 연방대법원의 선례였던 *Bobbs-Merrill* 사건의 판시 내용,⁸⁰⁾ 소진조항인 제109조 (a)항의 개정 이전 문구 등을 역사적(歷史的)으로 살펴보더라도 연방대법원의 결론이 타당하다고 밝히고 있다.

④ 연방대법원은 자신이 취한 결론이 연방저작권법의 근본목적, 즉 “연방의회는 저작자와 발명가에게 그들의 저작과 발명에 대해 한정된 기간 동안 배타적 권리를 보장해 줌으로써, 과학과 유용한 기술의 발전을 촉진시킬 권한을 가진다.”라고 규정한 연방헌법 제1조 제8항 제8문⁸¹⁾에서 연방저작권법을 통하여 달성하고자 했던 의도에 부합한다고 보았다. 가령 도서관이 보유한 수많은 장서들 중 상당부분이 외국에서 제작된 것들인데 Wiley의 해석에 따른다면 미국으로의 수입 때마다 저작권자의 허락을 받아야하는데 현실적으로 저작권자를 일일이 파악하기조차 어려운 형편이고, 미술관 역시 비슷한 사정이라는 점, 자동차·핸드폰·PC와 같은 기술제품의 경우에도 저작권법의 보호를 받는 컴퓨터프로그램을 포함하고 있는바 이들 중 상당부분이 미국 저작권자의 허락하에 외국에서 제조되는 실정임에도 수입 시점에 재차 저작권자의 허락을 받을 것을 요구함은 부당하다는 점, 그 이외의 상품에도 저작권 보호대상인 포장, 로고, 라벨, 제품 안내서를 포함하는 경우가 많아 비슷한 부당함이 발생할 수 있는 점 등에 비추어 그러하다는 것이다.

덧붙여 연방대법원은 이상과 같은 근거들에 따라 “미국 저작권법에 따라 합법적으로 제작된”이란 문구를 당해 복제물의 제작장소가 미국일 것을 요구하는

80) *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339. 이번 사건에서 미국 행정부를 대변한 법무차관도 그 선례를 그대로 적용할 경우라면 외국에서 제작된 저작물이라도 소진원칙이 적용된다는 점을 자인하였다고 한다(이는 *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S.Ct. at 1364).

81) Article 1, Section 8, Clause 8. “연방의회는 저작자와 발명가에게 그들의 저작과 발명에 대해 한정된 기간 동안 배타적 권리를 보장해 줌으로써, 과학과 유용한 기술의 발전을 촉진시킬 권한을 가진다.” 이것은 연방헌법이 특별히 연방(의회)의 권한을 한정적으로 열거한 제1조 제8항의 일부이다.

지리적 제한(geographical restriction) 요건으로 해석하는 Wiley의 해석론이 부당하다고 판단하는 과정에서 그런 해석론을 은연중에 지지하였던 연방대법원 자신의 선례인 1998년 Quality King의 일부 판시내용을 뒤늦게 정정하고 있다. 즉 동 선례에서는 판시 중 제109조 (a)항과 관련하여 “일용 미국의 출판업자가 제작한 것만이 ‘미국 저작권법에 따라 합법적으로 제작된’ 것에 해당한다.”⁸²⁾고 실시한 바 있었는데, 이번 사건에서 연방대법원은, 그런 판시가 ‘일용 (presumably)’이라는 제한이 부가된 방론(放論)에 불과하며 아울러 오류가 있는 판시이므로 정정이 필요하다고 판시하고 있다. 하지만 Quality King의 주된 판시는 여전히 유효한데, 가령 Wiley의 해석론을 취하지 아니할 경우 연방저작권법이 이미 외국에서 제작된 불법복제물의 수입을 금지하는 조항을 가지고 있었음에도 나중에 제602조 (a)항을 굳이 추가한 의미를 찾을 수 없게 된다는 Wiley의 주장과 달리, Quality King 판결이나 이번 판결에 의하더라도 외국에서 제작된 적법한 복제물 중에서도 여전히 제602조 (a)항의 수입권에 근거하여 수입금지할 대상들이 분명히 존재한다고 판시하였다. 가령 i) 미국 저작권자의 허락 하에 외국에서 복제물을 제작하였지만 그런 허락의 구체적 기간보다 앞서 미국으로 수입하려는 경우, ii) 외국에서의 복제물 제작은 적법하게 이루어졌지만 그 행위자가 제109조 (a)항이 명시한 소유자(owner)가 아님에도 미국으로 수입이 이루어진 경우 등이 그것들이라고 예시하고 있다. 이번 연방대법원 판결이 명시적으로 파기한 Costco 판결에서 연방제9항소법원은 “미국 저작권법에 따라 합법적으로 제작된”이란 문구를 미국 안에서의 제작을 요구한 지리적 제한 요건으로 해석하였던 근거를, 그렇게 해석하지 아니할 경우 첫째, 미국 저작권법의 역외적용(域外適用)을 인정하는 부당한 결과가 된다는 점, 둘째, 나중에 추가된 제602조 (a)항의 수입권 조항이 무의미해진다는 점 등 크게 2가지로 제시한 바 있었다. 첫째 근거에 관해서는 앞서 보았던 대로 이번 사건의 연방대법원 판결에서 역외 적용과 구별하여야 한다는 취지로 배척한 바 있고, 둘째 근거에 관해서는 바로 위에서 본 대로 제602조 (a)항이 여전히 외국에서 적법하게 제작

82) “presumably only those [copies] made by the publisher of the United States edition would be ‘lawfully made under this title’ within the meaning of §109(a).” 이는 Quality King Distrib., Inc. v. Lanza Research Int'l, Inc., 523 U.S. at 148.

된 복제물임에도 적용될 여지를 제시하는 것으로 역시 배척하고 있는 셈이다.

이 글의 주제와 관련하여 이번 연방대법원 판결에서 가장 주목할 만한 판시 부분은, 만일 연방대법원 판결이 취한 입장이 유지될 경우 장차 저작권업계가 세계 시장을 미국 시장과 그 이외 국가들의 시장과 같이 분할하여 가격차별정책을 택하는 것이 불가능해지거나 곤란해질 것이라는 주장과 관련하여 다음과 같은 근거로 그런 국제시장 분할의 권한이 없다고 판단한 부분이다. 연방대법원은 국내시장의 분할에 관해서는 소진원칙을 그동안 관철하거나 반독점법문에 근거한 제재를 부과하여 제한하였던 사정, 아울러 미국 저작권법은 국제시장을 분할할 수 있는 독점권을 명시적으로 부여한 바 없었던 사정을 들어, 일면 이 문제는 연방의회가 입법으로 최종결정할 문제라고 유보하면서도, 적어도 현재까지의 입법 내용에 비추어서는 그런 권한이 부여되지 않았다고 보았다.

한편 이번 사건에서 연방대법관 2인의 별개의견(別個意見)은 제109조 (a)항의 “미국 저작권법에 따라 합법적으로 제작된”이란 문구는 외국에서 제작된 복제물 등에도 적용된다는 점에서는 다수의견을 지지하면서도, 그럼에도 제109조 (a)항은 ‘판매(sell)’ 혹은 ‘처분(dispose)’ 행위를 허용함으로써 배포권을 소진시키고 있을 뿐 ‘수입(importation)’에 관한 제602조 (a)항의 수입권을 소진시키지 않는다는 해석론을 취하고 있다. 별개의견이 명시하고 있지는 않지만 그런 해석론에 그대로 따르자면 앞서 Kirtsaeng의 행위 중 이미 미국으로 들여온 외국 교재를 미국 안에서 배포하거나 이후 그것을 양수하여 활용하는 도서관 등은 제109조 (a)항의 보호를 받아 배포권(제106조 제3항) 침해가 아니지만 그 교재를 수입하는 단계에서는 제109조 (a)항의 존재에 불구하고 제602조의 수입권 침해로 제지를 받게 된다. 결국 별개의견은 “미국 저작권법에 따라 합법적으로 제작된”이란 문구가 미국 안에서 제작될 것을 요구하는 것이라는 Wiley의 해석론이 무리라고 인정하면서도 결과적으로는 제109조 (a)항의 소진효과로부터 자유로운 제602조의 수입권에 근거하여 국제적 시장분할을 긍정하는 결과로 나아가고 있어 이 점에서는 반대의견과 같은 입장을 취하고 있다. 그러면서 이번 사건의 다수의견은 제109조 (a)항의 소진조항이 미국에서 제조된 것뿐만 아니라 외국에서 제조된 것에도 적용된다고 해석하였을 뿐인데, 제109조 (a)항이 제106조 제3항의 배포권에 대하여서 뿐만 아니라 제602조의 수입권에까지 권리제한

조항으로 작동한다고 가장 먼저 해석하였던 선례인 Quality King 판결이 더욱 문제라고 비판하고 있다.⁸³⁾

덧붙여, 연방대법관 3인의 반대의견(反對意見)은 미국의 국익차원에서 신중하게 반대하던 국제소진원칙을 다수의견이 앞장서서 주장함에 우려를 표명하면서⁸⁴⁾ 국제시장분할에 의한 가격차별정책은 각국의 경제적 사정을 고려한 합리적 가격정책일 수 있다고 주장하고 있다. 구체적 조문 검토와 관련하여서는 “미국 저작권법에 따라 합법적으로 제작된”이란 문구는 미국에서 제작될 것을 의미한다고 주장하면서 만일 다수의견에 맞게 되면 저작권법이 역외적용될 수 없다는 점, 제602조 (a)항의 입법취지를 몰각시키리라는 점과 같이 이미 Costco 판결에서 제시되었던 근거를 반대의견은 다른 각도에서 상세히 거론하고 있다.

2. 미국의 최근 동향에 대한 필자의 분석

1) 국제소진이 지재권 전반에 일관되게 부여될 가능성을 열었음

이번 Kirtsang 판결은 미국 내에서 특허·상표·저작권 등 지재권의 모든 영역에서 국제소진이 인정될 가능성을 증대시켰다. 이렇게 구체적인 분야를 가리지 않고 국제소진의 효과에 관해 일관된 입장을 취하는 것이 지재권 법률 상호간의 충돌문제를 해결하는 타당한 방향임은 앞에서 설명하였다. 물론 이번 판결의 영향력을 예측해보자면 아래에서 상세히 설명하는 대로 분명한 한계를 드러내고 있지만, 적어도 종전의 상황과 비교하여서는 그런 가능성이 크게 증가한 것이다.

83) 별개의견의 해석은 배포권과 수입권 중 국제소진의 효과가 발생하는 것은 배포권에 국한되므로 미국 저작권자는 수입권에 근거하여 여전히 수입을 통제할 수 있다는 논리이다. 미국 저작권법이 별도로 수입권을 규정하고 있음에 근거하여 철저히 문구적 해석을 한 결과이지만, 연방저작권법 제109조 (a)항이 정말 외국의 물품까지 포함하여 소진효과를 부여하고자 하였고 그런 취지가 제대로 구현되려면 특정 국가로 수입되는 단계와 그 이후 배포단계 양자 모두에서 적법하다고 인정되어야 가능함에 비추어 지나치게 기교적인 해석론으로 보인다.

84) 즉 국제소진에 관해 국가 간에 찬반논쟁이 벌어지고 있지만 적어도 미국의 국가적 입장은 확고하게 그것에 반대하는 입장이었음을 앞서 Quality King 사건에서 제출된 미국 행정부의 법정조언자 의견서를 원용하면서 지적하고 있다.

연방대법원이 Kirtsaeng 판결을 통하여 종전의 입장을 바꾸어 저작권 분야에서도 국제소진을 인정하는 태도로 전환함으로써 미국에서는 이제 특허법 분야만이 국제소진이 인정되지 않는 분야로 남게 되었다. 상표법과 달리 미국의 저작권법과 특허법은 연방헌법 제1조 제8항 제8문이라는 공통된 근거에 의해 입법된 것들로 많은 면에서 흡사한 모습을 갖추고 있었으므로 이번 Kirtsaeng 판결에 따라 저작권의 국제소진이 긍정된 이상 연방대법원이 특허권에 관해서도 장차 연방특허항소법원의 Jazz Photo 판결의 입장을 뒤집고 국제소진을 인정할 가능성이 적어도 종전보다는 크게 높아졌다.

미국은 종전까지 상표상품의 병행수입은 허용하면서도 특허제품과 저작유형물의 병행수입은 불허하는 입장을 취함으로써, 특허·상표·저작권 등에 걸쳐 국제소진을 불인정하는 유럽연합이나 반대로 그 모든 영역에서 국제소진을 인정하는 일본과 달리, 일관되지 못한 태도를 유지하고 있었던 바, 이런 상황에서 만일 장래에 미국에서도 유럽연합이나 일본에서처럼 통일된 입장이 등장한다고 가정할 때 그것이 실현될 수 있는 구체적인 과정은, 미국 시장의 소비자 권익 등을 고려하여 비교적 확고하게 인정되어 온 상표 분야에서의 병행수입 인정 태도가 뒤바뀌는 방법을 통하기보다는, 그동안에도 종종 반대취지의 판례나 확설이 등장하여 논란이 그치지 않았던 특허제품 및 저작유형물에 대한 병행수입 불허 태도가 허용으로 뒤바뀌는 방법에 의하는 것이 더 현실적인 경로였기 때문이다.

이를 더 상세히 설명하면 다음과 같다. 특허 분야의 경우 1890년 연방대법원이 이미 특허제품의 병행수입이 침해라고 금지하였지만 2001년 연방특허항소법원의 Jazz Photo 판결에서 보다 분명하게 국제소진을 부정하기까지 특허제품의 병행수입이 가능할 수 있다는 여러 하급심이 등장하기도 하였음은 이미 설명하였다. 저작권 분야에서도 이번 판결 이전까지 압도적으로 다수의 판결이 국제소진을 인정하지 않는 흐름이었지만⁸⁵⁾ 1988년 연방대법원의 Quality King

85) 이런 다수의 판결례는 앞서 Costco 판결이 아니라도 *Denbicare U.S.A. Inc. v. Toys R Us, Inc.*, 84 F.3d 1143 (9th Cir. 1996); *Columbia Broadcasting System, Inc. v. Scorpio Music Distributors, Inc.*, 569 F. Supp. 47 (E.D. Pa. 1983), judgment aff'd without opinion, 738 F.2d 421 (3d Cir. 1984) 등 여럿 존재한다. 더 자세히는 Kurtis A. Kemper, "Construction and Application of 'First Sale Doctrine' in Copyright Law", *American Law Reports Federal 2d*, Vol.75(2013)을 참조할 것.

판결이나 1988년 연방제3항소법원의 Sebastian 판결⁸⁶⁾에서 미국 내에서 제조된 것이라면 외국으로 나갔다가 다시 수입하는 것이 적법하다고 판시하여 제한적이지만 국제소진을 인정하 바 있고, 이후에도 미국 밖에서 제조된 것에 관해서도 병행수입 허용되는지 미국에서 계속 논란이 지속⁸⁷⁾된 바 있다. 반면 상표분야의 경우⁸⁸⁾ 1886년 뉴욕남부 연방지방법원의 판결⁸⁹⁾에서 처음으로 병행수입을 긍정한 이래 줄곧 이어져 왔고⁹⁰⁾ 심지어 1922년 연방의회가 상표권 강화의 목적으로 병행수입을 금지하고자 개입하여 연방관세법 제526조⁹¹⁾를 분명히 신설하였음에도 여전히 관세청 규칙 제133.21조 (C)항⁹²⁾에서는 병행수입이 인정되는 예외적 사유를 인정하여 왔다. 적어도 상표법 분야에서 병행수입을 저지하여 상표권을 강화하고자 하는 시도는 거센 반대에 부딪혀 매번 좌절을 맛보았던 것이다.⁹³⁾

덧붙여, 전 세계적인 논의에 있어서도 국제소진을 부정하기보다 긍정하는 방향으로 합의가 모아질 가능성을 조금이라도 증가시켰다. 물론 이런 가능성이 앞서 설명한 대로 높지는 않지만 선진국들과 개발도상국들의 정책적 이해관계가

86) In Sebastian Intern., Inc. v. Consumer Contacts (PTY) Ltd., 847 F.2d 1093 (3d Cir. 1988). 미국에서 제조된 헤어기기를 상품에 지재권자가 일단 남아프리카에 수출하였는데 그곳에서 다시 미국으로 역수입되자 헤어기기에 부착된 라벨에 관한 저작권을 내세워 수입금지를 구한 사안이었다. 여기서 연방항소법원은 제109조 (a)항의 소진효과가 배포권뿐만 아니라 수입권에도 마찬가지로 제한조항으로 작동한다고 보아 나중의 연방대법원 Quality King 판결과 동일한 판시를 내린 바 있다.

87) Quality King 판결 이후에 이런 논란이 지속되었다는 점에 관해서는 각주 66번 참조.

88) 이에 관한 설명은 Joseph Karl Grant, op. cit., p.1148 이하를 참조하였다.

89) Apollinaris Co. v. Scherer, 27 F. 18, 19 (C.C.S.D.N.Y. 1886).

90) 그 이후 상표상품의 병행수입 관련한 중요 선례는 A. Bourjois & Co. v. Katzel, 275 F. 539, 539 (2d Cir. 1921), rev'd, 260 U.S. 689 (1923) 판결이다. 이 사건은 소외 프랑스 화장품 회사가 미국에서도 지사를 세워 영업하다가 미국 지사를 원고에게 양도하고서도 미국으로 화장품을 수입, 판매하는 피고에게 계속 상품을 공급한 사안이었다. 따라서 엄밀히 보아 병행수입이 허용되기 위한 일반적 요건, 수출국과 수입국의 상표권자의 동일성을 갖추지 못하였다고 볼 수 있다. 연방대법원은 최종적으로 침해로 판단하였지만, 이런 사안에서조차 원심은 수입을 허용하여 논란이 되었다.

91) 조문의 구체적 내용은 각주 55번 참조. 이런 연방의회의 개입은 바로 위 각주에 설명한 Katzel 사건에서 항소심 판결을 배척하기 위한 입법이었다. 이 점은 Joseph Karl Grant, op. cit., p.1153.

92) 규칙의 구체적 내용은 각주 58번 및 그 본문 설명 참조.

93) 이런 설명은 Melville Nimmer & David Nimmer, op. cit., §8.11[B]. 가령 1988년 K Mart 판결에서 미국 상표권자는 병행수입의 여지를 인정한 관세청 규칙 제133.21조 (C)항은 상위규범인 관세법 제526조를 위반한 것이어서 무효라고 공격하였지만 연방대법원은 앞에서 본 대로(각주 58번 및 그 본문 설명 참조) 일부만 무효로 보았을 뿐 나머지 규칙은 유효하다고 인정한 바 있다.

대척점에 서 있었던 국제소진문제에 있어, 가장 완고할 것 같던 미국이 어쨌든 이번 판결을 통하여 종전 입장을 일부 전환한 것은 무시할 수 없는 변화이다.

2) 이번 판결이 미국 전체의 확고한 입장이 될지는 아직 불확실함

그러나 지나친 기대감만을 가지기에는 이번 판결에 뚜렷한 한계가 있다. 무엇보다 과연 이번 판결이 확고하게 미국 전체의 입장으로 자리 잡을 수 있을 것인가에 관한 의문이다. 주로 다음과 같은 2가지 사실 때문이다.

첫째 연방의회가 개입하여 이번 판결을 뒤집는 입법을 앞으로 행할 가능성이 만만치 않다. 저작권자인 Wiley의 입장은 미국 저작권업계의 기본입장을 대변한 것일 뿐만 아니라 이번 사건에서 미국 행정부 역시 법정조언자 의견서(Amicus Curiae brief)⁹⁴⁾ 제출을 통하여 저작권업계와 같은 취지의 입장을 표명하였었다. 아울러 법원 내부에서조차 1심과 항소심에서 국제소진을 부정함으로써 국제적 시장분할을 긍정하였을 뿐만 아니라 이번 연방대법원 판결의 별개의견 및 반대의견을 취한 총 5인의 연방대법관은 그 논리야 어쨌든 국제적 시장분할을 긍정하는 입장이다.⁹⁵⁾ 그동안의 지배적 학설⁹⁶⁾도 앞서 연방저작권법 제 602조의 수입권이 국제적 시장분할을 뒷받침하는 조항이라고 해석하여 왔다. 따라서 이미 과거에 몇몇 사건에서 그러하였듯이⁹⁷⁾ 아예 미국 연방의회가 그 결론을 부정하는 반대 입법을 수립할 여지가 있다. 이런 견지에서, 급변하는 저작

94) 법정조언자는 소송당사자가 아니라 단지 제3자로서 법원의 판단에 도움이 되는 정보를 제공하거나 공익적 주장을 개진하는 주체이다. 미국에서는 판례법에 의해 위 제도가 운영되지만 미국 연방대법원은 연방대법원 규칙 제37조(Supreme Court Rule 37 'Brief for an Amicus Curiae')에 명시적인 규정을 두고 있다. 이에 따르면 미국 행정부를 대변하여 법무차관(Solicitor General)이 법정조언자로 나서는 경우에는 예외적으로 연방대법원의 허가가 필요치 않다(Supreme Court Rule 37.4).

95) 별개의견이 배포권에 관해 국제소진을 긍정하였다는 점은 물론으로, 별개의견과 반대의견을 합하여 연방대법관의 과반수가 국제적 시장분할을 유지하는 데 찬성한 셈이다.

96) 가령 Robert P. Merges, Peter S. Menell & Mark A. Lemley, op. cit., p.584 등.

97) 각주 91번에서 설명한 예가 아니라도, 가령 2003년 연방대법원이 연방상표희석화방지법(FTDA)을 해석하면서 침해가 성립하려면 희석화의 실제(actual) 증거가 필요하다고 요구하자(Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 123 S. Ct. 1115) 상표권자들은 사실상 위 법의 침해입증을 곤란하게 하는 것이라고 반발하였고 그 결과 연방의회가 개입하여 2006년 연방희석화방지 개정법(TDRA)을 수립함으로써 희석화의 염려(likelihood)만 존재하더라도 침해가 성립하는 것으로 정리되었다.

권 시장을 둘러싼 국제소진 인정 여부는 이해당사자는 물론 사법부 내에서조차 이번 사건에서처럼 정반대의 시각에서 치열한 논쟁이 이루어지는 쟁점이고⁹⁸⁾ 이때 사법부는 정확한 판단을 내리는 데 필요한 정보를 획득하기 어려운 위치에 있으므로 최종적으로는 미국 연방의회가 나서 입법적으로 해결하는 것이 바람직하다는 주장이 벌써 제기되어 있다.⁹⁹⁾

이번 판결에 의해 병행수입 금지청구를 수단으로 삼아 국제적 시장분할을 하는 것이 곤란하게 되었지만 여전히 저작권업계는 다른 수단들, 가령 저작권자가 저작유형물을 거래에 처음 제공할 때 그 상대방과 체결한 계약조항에 의지하여 외국으로의 수출을 규제하는 방법,¹⁰⁰⁾ 다른 국가에서는 당해 저작물에 접근하

98) 혹자는 저작권 분야에서 국제소진 부정은 반경쟁적 효과를 낳고[이번 Kirtsang 판결에서 미국 행정부가 제출한 법정조언자 의견서 (No. 11-697)] 저작물에 대한 일반공중의 접근을 제한한다고 주장하지만 (이번 Kirtsang 판결의 다수의견), 다른 이는 국제소진 부정이 더 많은 저작물을 창작할 동기부여를 하고 개도국 서민들의 저작물 접근을 증진시킨다고 다두고 있다(Kirtsang 판결의 반대의견). 마찬가지로 혹자는 저작권 분야의 국제소진 부정이 국제교역에서의 미국의 일관된 입장에 부합하여 국익에 도움이 된다고 주장하지만[Quality King 판결에서 미국 행정부가 제출한 법정조언자 의견서(No. 96-1470)], 다른 이는 미국 산업계로 하여금 외국으로 생산시설을 옮기게 유도하여 국익을 저해한다고 주장한다 [Daniela Alvarado, "Seamaster-ing the First Sale Doctrine: A Tripartite Framework for Navigating the Applicability of Section 109(a) to Gray Market Goods", *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol.22(2012)]. 이상과 같은 주장들의 출처에 관해서는 Harvard Law Review Association, "Copyright Act of 1976 -First Sale Doctrine- Kirtsang V. John Wiley & Sons, Inc.", *Harvard Law Review*, Vol.127(November 2013), p.354를 일부 참조함.

99) 이런 취지의 주장은 Harvard Law Review Association, op. cit., pp.353-355.

100) 국제거래 혹은 국내거래를 막론하고 미국의 저작권 분야에서는, 권리자가 소진원칙이 적용되는 불이익을 피하기 위하여 형식상 양도계약이 아닌 '대여' 혹은 '이용허락'과 같은 다른 계약형식을 취하거나 양도의 효력발생에 계약상 조건을 부가하면 그런 계약상 합의가 분명하게 '제한적인 허락(limited license)'을 한 경우라고 인정되는 경우 거래상대방이나 이후의 제3자가 위와 같이 합의한 제한을 초과하였을 경우 여전히 저작권 침해책임을 추궁할 수 있다고 오래전부터 판례법이 인정하여 왔다. 채권적 효력을 가질 뿐인 계약이 위반되었음에 불구하고 최종적으로 지재권 침해가 제3자에게도 궁정됨으로써 결과적으로 계약위반의 사유가 마치 물권처럼 제3자에게까지 효력을 미치는 것처럼 오해될 수도 있는데, 이에 관한 미국에서의 논리구성은 지적재산 물품에 대한 소유권 등 권리가 상대방에게 이전(移轉)한 것을 전제로 그 이전계약에서 부수적으로 정한 조항이 제3자에게 미치는 효력을 논의하는 것이 아니다. 이러한 경우라면 당연히 미국에서도 '양도'에 의한 지재권 소진이 인정된다. 미국의 논리구성은, 위와 같은 제한적 허락 조항에 저촉된다는 이유로 지재 물품에 대한 소유권 이전의 효과발생이나 그 이전범위가 부정되거나 제한된 결과 당해 거래가 '양도'를 전제로 소진법리가 적용될 대상이 아니라 단순한 이용허락관계에 불과하다고 취급되어 권리자에게 여전히 유보되어 있는 지재권을 제3자에게 주장할 수 있다는 논리이다. 요컨대, 한국 등 외국에서라면 당연히 판매 혹은 양도에 해당하는 것으로 취급하는 상황에서조차 미국에서는 그 계약상의 합의를 잘 구성하기에 따라서는 단순한 이용허락 관계에 불과하다고 보아서 소진을 피해나갈 수 있는 여지를 판례가 넓게 허용해왔다. 이런 시각 차이

지 못하게 하는 기술적보호조치를 강화하는 방법,¹⁰¹⁾ 현실공간이 아니라 아예 인터넷 등 디지털공간으로 저작물 제공의 장소를 옮겨 소진원칙을 피해가는 방법¹⁰²⁾ 등을 통하여 여전히 국제적 시장분할을 유지하는 것이 불가능하지는 않다.¹⁰³⁾ 하지만 다른 수단들에 비하여 저작권에 근거한 병행수입 금지가 가장 확실한 방법인 것만큼은 사실이다. 그런 사정이므로 미국 저작권업계에서는, 다른 유사한 상황에서 그러하였듯이, 국제적인 비교우위를 유지하고 있는 미국 저작권 산업의 강한 보호가 필요함을 내세워 이번 사건에 관해서도 연방의회의 개입을 강하게 압박할 개연성이 있는 것이다. 현재 논자들 사이에 입장이 엇갈리는 것은 장차 연방의회가 개입함이 바람직한 것인지에 있을 뿐, 연방의회의 개입가능성이 있다는 점에서는 거의 다툼이 없다.¹⁰⁴⁾

둘째, 연방대법원은 공교롭게 이번 *Kirtsaeng* 판결을 선고한 불과 며칠 뒤 또 다른 재판을 통하여 연방대법원이 특허권의 국제소진 여부에 관해서는 이를 부정하는 시각을 가졌다고 풀이할만한 행동을 하였다. 즉 *Ninestar* 사건의 연방특허항소법원의 판결¹⁰⁵⁾에 불복하여 *Ninestar*가 상고허가를 신청하였지만 그 상고허가신청을 2013. 3. 25. 기각한 것이다. 이 사건에서 *Epson*은 미국에

때문에, 한국 등 외국의 논자들이 미국의 관련 논리를 제대로 이해하는 데 어려움이 있다. 가령 소프트웨어의 재판매를 제한한 판매계약조항에 가까움에도 이를 단순한 '실시허락'이라고 파악하여 소진원칙의 적용을 배제한 결론에 이른 *Vernor v. Autodesk, Inc.*, 621 F.3d 1102 (September 10, 2010) 등이 그러하다.

101) 즉 저작유형물 안에 DVD 지역코드와 같은 조치를 장착시키는 것이다. 이런 기술적 보호조치에 관한 보호논리는 저작물 자체에 대한 보호논리(가령 국제소진 인정)와 항상 궤도를 같이 하지는 않는 까닭에 일정한 효용이 있다.

102) 지면 제약으로 짧게 언급하지만, 2013년 미국 하급심 법원은 그동안 논란이 되었던 '디지털 공간에서의 저작권 소진 인정 여부'라는 중요 쟁점과 관련하여 디지털 공간에서 해당 디지털저작물을 수신한 자는 원래 저작권자가 거래에 제공한 원본이 아니라 수신자의 PC가 복제한 결과물을 보유하는 자에 불과한 까닭에 "미국 저작권법에 따라 합법적으로 제작된 특정 복제물이나 음반의 소유자(the owner)"일 것을 요구한 연방저작권법상 109조(a)항의 혜택을 받을 수 없다고 판시한 바 있다. 이런 판결은 *Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc.*, No. 12 Civ. 95, 2013 WL 1286134, (S.D.N.Y. Mar. 30, 2013) 참조.

103) 이런 여타 수단들이 이미 거론되고 있다는 설명으로는 *Harvard Law Review Association*, op. cit., pp.355-356.

104) *Mary LaFrance*, op. cit., p. 150 & 160 등. 국내에서의 비슷한 예측으로 김인철, 전제논문, 20면

105) *Ninestar Technology Co., Ltd. v. International Trade Commission*, 667 F.3d 1373 (C.A.Fed., February 08, 2012).

서의 특허권에 기하여 Ninestar가 중국에서 제조된 잉크 프린터 카트리지를 미국으로 수입하려는 행위가 침해에 해당한다면 국제무역위원회(U.S. International Trade Commission, ITC)¹⁰⁶⁾로부터 수입금지를 명하는 배제명령(Exclusion Order)¹⁰⁷⁾을 받아내었다. 이에 Ninestar는 자신의 특허제품 병행수입 행위가 소진원칙에 의하여 보호되는 비침해행위임에도 국제무역위원회가 배제명령을 내린 것은 잘못된 것이라며 국제무역위원회 등을 상대로 그 취소를 구하는 소를 연방특허항소법원에 제기하한 것이다.¹⁰⁸⁾ 원심인 연방특허항소법원은 Jazz Photo 선례의 기준에 비추어 미국 내에서 제조, 판매되지 아니한 당해 사건의 특허제품에 관해서는 소진이 적용되지 않는다고 판시하였다. Ninestar는 여기에 다시 불복하여 연방대법원에 상고허가를 신청하였지만 위와 같이 연방대법원은 간단하게¹⁰⁹⁾ 신청을 기각한 것이다.

이런 상고허가신청 기각에 비추어 보면 연방대법원이 저작권과 특허권 분야에서 각각 국제소진의 문제를 상이하게 접근하고 있다고 이해할 수도 있다. 무엇보다 이번에 저작권 소진을 인정한 Kirtsang 판결은, 앞서 자세히 설명하였듯이, 그 결론까지 이르게 된 논리의 상당부분에서 연방저작권법의 특유한 조문 내용을 문구 자체의 해석이나 연방저작권법의 다른 문구와 결합하여 문맥적으로 풀이한 근거에 터 잡고 있다. 그러므로 관련 조문의 내용이 전혀 다른 특허법에 그대로 동일한 결론을 이식하기는 곤란하다고 파악하여 연방대법원이 위 상고허가신청을 기각하였다고 볼 여지도 없지 않다. 하지만 구체적인 조문의 상이하더라도 미국 저작권법과 특허법은 미국에서 연방헌법 제1조 제8항 제8문에서

106) 이하 ITC에 의한 침해구제절차를 비교적 자세하고 쉽게 설명한 것으로는 Peter S. Menell, *Section 337 Patent Investigation Management Guide*, Berkeley Center for Law & Technology, LexisNexis, 2010 등을 참조할 것.

107) 19 U.S.C §1337. 미국 관세법 제337조에서는 특허권 침해를 포함하여 지재권 전반의 침해로 인한 불공정무역행위에 대하여 국제무역위원회가 당해 침해품의 수입을 금지하는 배제명령을 발하도록 규정하고 있다.

108) 불공정무역행위를 시정하기 위해 내려진 ITC의 배제명령에 관한 불복은 연방특허항소법원(CAFC)에 제기한다. 이는 19 U.S.C §1337(c).

109) *Ninestar Technology Co., Ltd. v. International Trade Com'n*, 133 S.Ct. 1656 (U.S. Mar 25, 2013). 통상 상고허가신청을 기각하는 경우 별다른 이유 없이 단지 기각한다는 취지만을 담은 재판서가 작성된다.

유래되었다는 근본적인 공통점을 가지는 법률들이며 무엇보다 Kirtsaeng 판결에서도 연방헌법의 위 조항 목적달성을 저작권 국제소진을 긍정하는 중요한 근거로 삼고 있음은 앞서 보았다. 그 점에서 이번 상고허가신청 기각 재판만으로 향후 미국에서 상표, 저작권 분야는 국제소진이 인정되지만 특허 분야는 계속 불인정의 상태로 진행될 것이라고 속단하기 어렵다고 사료된다.¹¹⁰⁾ 당사 치열하게 다투어지는 특정 쟁점을 다룬 A사건에서는 상고허가신청을 기각하였던 연방대법원이 나중에 동일 쟁점이 다투어지는 B사건에서 상고허가를 내린 뒤 원심의 쟁점 판단을 파기하였던 사례가 미국에서 드물지 않다.¹¹¹⁾ 하지만 설령 특허권의 국제소진에 관해 미국 연방대법원이 장차 그런 수순을 밟는 상황이 도래한다고 가정하더라도 그것은 당장이 아니라 상당한 시간이 흐른 뒤가 될 것이다.

3) 한국에의 시사점

현재까지 한국에서는 상표 분야에 관해서만 판례가 분명하게 국제 소진을 긍정하고 있을 뿐, 나머지 분야에 관해서는 모호함이 존재함은 이미 설명하였다. 하지만 구체적인 법리를 떠나 정책에 근거한 넓은 시각으로 보아 선진제국(先進諸國)의 입장을 대변하는 미국에서조차 국제소진이 인정되는 영역이 이번 Kirtsaeng 판결을 통해 저작권 분야까지 확장된 추이를 고려하면 한국에서 미국의 최근동향보다 더 협소한 국제소진을 인정하는 것은 곤란하다고 할 것이다.

110) Ninestar사건에 대한 상고허가신청 기각 이후의 의견임에도, Kirtsaeng 판결이 여전히 잠재적으로 특허법에 영향을 미칠 수 있다는 의견을 피력한 것으로 Ved P. Nanda, David K. Pansius, "Patents-Exhaustion", 2 *Litigation of International Disputes in U.S. Courts* § 8:50; William C. Holmes, "The exhaustion doctrine", 2 *Holmes, Intellectual Property and Antitrust Law* § 17:4; Christopher J. Clugston, "International Exhaustion, Parallel Imports, and the Conflict between the Patent and Copyright Laws of the United States", *Beijing Law Review*, Vol.4 No.3(2013), <<http://dx.doi.org/10.4236/blr.2013.43012>>, pp.97-98.

111) 가령 영업발명이 특허발상 발명인지에 관해 지나치게 느슨한 요건을 설정하였던 연방특허항소법원의 *State Street Bank v. Signature Financial Group*, 149 F.3d 1368 (1998) 판결에 관해 당시 상고허가신청을 기각한 바 있었지만(525 U.S. 1093) 뒤늦게 동일 쟁점이 다투어진 *Bielski* 사건의 연방특허항소법원 판결(*In re Bielski*, 545 F.3d 943, Oct 30, 2008)에 관해서는 상고를 허가한 뒤 종전 *State Street Bank* 사건의 원심 판결이 인정한 요건이 크게 잘못된 것이라고 판시한 바 있다(*Bielski v. Kappos*, 130 S.Ct. 3218 (2010)). 다만 *Bielski* 사건에서 연방특허항소법원도 결론에서는, 연방대법원 판결의 입장과 마찬가지로, 당해 출원대상이 발명이 아니라고 판단하였으므로 외형상 원심의 결론은 그대로 유지되었다.

거듭 말하거니와 국제소진을 인정하느냐 여부는 궁극적으로 국가의 거시적인 정책판단의 결과에 따를 것이어서 이 글에서 짧게 속단할 수 없는 검토가 필요한 것이지만, 아무래도 미국의 입장에 견주어 볼 때 한국의 제반 상황은 국제소진이 넓게 인정되어 국제교역을 가로막는 여러 가지 장벽 중 하나가 최대한 낮추어지는 것이 유리한 쪽이라고 사료되기 때문이다. 우리보다 수출입에 의존하는 비중이 낮은 일본에서조차 지재권 전체영역에서 국제소진이 인정될 수 있게 허용함을 참고하면 더욱 그러하다. 결국 Kirtsaeng 판결의 결과처럼 저작권의 국제소진을 긍정하는 것은 물론이려니와 아직 일부 다툼이 있는 특허권 분야의 국제소진도 전향적으로 검토해나가는 것이 당장에는 적절한 방향이 아닐까 한다.

나아가 저작권 분야의 국제소진을 한국에서 인정하려면 적법하게 수입될 수 있을 뿐만 아니라 이후 그 수입품이 적법하게 국내시장에 배포되어야 한다는 2가지 고려가 필요함을 인식하고 각각의 단계에 대한 검토가 필요하다. 이에 관해 그간의 다수설은 저작권법 제124조 제1항 제1호 침해간주규정이 오직 불법 복제물의 수입만을 규제하고 있는 결과로 적법한 저작유형물의 병행수입은 당연히 허용한다고 설명하고 있으나, 그런 규정 해석에 문제가 있음은 물론¹¹²⁾ 설명 그런 해석을 전제하더라도 여전히 배포권과의 충돌문제가 있음을 간과하고 있다. 이런 충돌을 해결하는 구체적인 법리와 관련하여, 마치 미국의 Kirtsaeng 판결의 해석과 마찬가지로, 우리 저작권법 제20조 단서의 소진조항이 외국에서 처음 거래에 제공된 병행수입 물품에도 적용된다고 해석하는 시도가 나타날 수도 있다. 왜냐하면 제20조 단서 조항은 “저작물의 원본이나 그 복제물이 해당 저작재산권자의 허락을 받아 판매 등의 방법으로 거래에 제공된 경우”이라고만 요구하고 있을 뿐이어서 외국에서 처음 거래에 제공된 사안에도 적용되는지 일응 불분명하기는 미국의 소진조항과 마찬가지로이기 때문이다. 하지만 그동안 계속 논란이 있었던 미국에서와 다르게, 우리의 제20조 단서가 오직 국내에서 처

112) 이런 다수설 해석에 대한 비판과 더불어, 저작권법 제124조 제1항 제1호 침해간주규정은 적법, 불법을 가리지 않고 수입을 규제하는 조항이어서 저작물의 병행수입은 일용 위 규정위반이지만, 상표법이나 특허법에서와 마찬가지로 해석론의 힘을 빌려 최종적으로 허용되는 것이라는 설명은 박준석, 위의 글(주5), (상)면 208-210면.

음 거래에 제공된 물품에만 적용된다는 점은 비교적 명확하였으므로 그동안의 해석론을 정면으로 부정하는 무리한 확장이라고 사료된다.¹¹³⁾ 차라리 법령에는 직접적인 규정이 없지만 일종의 해석론 내지 판례법에 의지하여 병행수입을 허용하고 있는 상표 분야와 마찬가지로 국제소진을 허용하는 논리를 수립하는 것이 합리적이며, 이때 제20조 단서는 “국내의 물품유통에 관해서는 제20조 단서에 의해 소진효과가 인정되므로 국제적 물품유통에 관해서도 마찬가지로의 제한이 인정될 필요가 있다.”는 논리전개에 간접적인 보탬을 줄 수 있을 것이다. 이런 논리전개만으로 불필요한 법적 불안정이 발생하리라고 예견된다면 아예 일본의 예¹¹⁴⁾에서처럼 우리 저작권법 제20조를 손질하여 명시적으로 국제소진을 인정하는 문구까지 삽입하는 방법도 고려될 수 있다.

IV. 결론

소진원칙은 특허·상표·저작권 등 지재산 전역에 공통적으로 등장할 뿐 아니라 당해 독점권의 외연을 제한한다는 점에서 아주 중요한 쟁점이다. 그럼에도 그동안의 소진원칙에 대한 논의, 특히 병행수입 내지 국제소진에 관한 논의는 그 법리(法理) 면에서 특허·상표·저작권 등에 걸쳐 서로 상이한 논리에 의지하거나 혹은 그 효과(效果) 면에서도 특허·상표·저작권 분야별로 인정 또는 불인정의 상이한 결론이 내려지고 있어 큰 문제였다.

이런 문제의식 하에, 이 글에서는 후자의 효과 면에서 소진원칙을 통합적으로 분석할 필요성을 미국 연방대법원이 최근 선고한 Kirtsaeng 판결이 주는 시사점을 중심으로 고찰하였다. 이번 미국의 Kirtsaeng 판결을 통하여 직접 배포권을 제한하고 있는 미국 연방저작권법 제109조 (a)항에 따라 권리소진의 효과가 부여되는 저작물은 비단 미국 국내에서 제작된 것뿐만 아니라 외국에서 제작된 것도 포함된다고 해석하여 당해 문제된 저작유형물의 병행수입을 허용함으

113) 마찬가지로 미국의 Kirtsaeng 판결의 해석이 우리 법 제20조 단서를 국제소진에 확장하는 데 도움을 주기 어렵다는 결론을 취한 문헌으로는 맹정환, 전개논문, 51면.

114) 각주 40번 참조.

로써 실질적으로 저작권의 국제소진을 긍정하였다. 이런 판결의 입장은 2010년 연방대법원이 4:4 의견대립으로 파기하지 못했던 연방제9항소법원의 Costco 판결의 태도를 정면으로 부정한 것이자, 위 권리소진 조항은 배포권뿐만 아니라 수입권에도 제한조항으로 작동한다고 판단한 연방대법원의 1998년 Quality King 판결과 결합하여 이제 미국에서는 외국에서 제조된 저작물도 그것이 미국 저작권자의 의사에 기한 것인 경우 수입권이나 배포권의 침해 없이 자유롭게 수입할 수 있게 되었다.

이로써 국제소진에 관해 지금까지 상표분야에서는 인정하고, 특허 및 저작권 분야에서는 부정하던 미국의 엇갈린 논의가 일응 모두 인정하는 방향으로 통합될 가능성이 다소나마 열린 셈이다. 물론 이번 판결이 미국 저작권법의 특유한 조문의 문구해석에 집중한 결과인 데다가, Ninestar 사건에 대한 상고허가신청 기각에서 암시되듯이 연방대법원이 특허권에 관해서는 다른 입장을 취할 가능성을 배제할 수 없다. 아울러 미국 저작권업계의 이익을 고려한 연방의회 입법적 간섭으로 저작권의 국제소진을 인정한 Kirtsaeng 판결 자체가 부정당할 수도 있다. 하지만 저작권법과 특허법이 공통적으로 연방헌법의 수권에 따라 입법되는 등 공통점이 많다는 점에서 장차 특허법에서의 국제소진도 인정될 가능성이 적어도 종전보다는 꽤 높아졌다는 점에 의의가 있다.

한국의 경우 연혁상 거의 상표분야의 병행수입을 인정한 판결만이 누적되었고 나머지 분야의 병행수입 내지 국제소진이 인정될지에 관해서는 논의의 방향조차 아직 불분명하다. 그러나 기본적으로 특허·상표·저작권의 국제소진 인정 혹은 불인정의 효과부여에 있어 통합적으로 접근하여야 함은 이 글 서두에 설명한 것과 같다. 나아가 그런 통합적 분석에서 Kirtsaeng 판결로 이루어진 미국의 최근변화를 우리 입장에서 참작해 볼 때, 수출입 무역에 의존도가 상대적으로 높다는 점, 가까운 일본의 경우 우리보다 국제무역에의 의존도가 낮지만 특허·상표·저작권 전역에 걸쳐 국제소진이 이루어질 수 있음을 인정하고 있다는 점 등에 비추어 상표 분야의 국제소진뿐 아니라 미국의 Kirtsaeng 판결에서와 마찬가지로 저작권 분야의 국제소진, 나아가 현재 다투어지고 있는 특허 분야에서의 국제소진까지 일관되게 인정하는 방향이 더 합리적일 것이라고 사료된다.

참고문헌

〈국내 단행본〉

- 송영식, 지적소유권법 상, 육법사, 2013.
 오승종, 저작권법, 3판, 박영사, 2013.
 中山信弘, 저작권법, 윤선희 편역, 법문사, 2008.
 정상조·박성수 공편, 특허법 주해 I, 박영사, 2010.

〈국내 학술지〉

- 김인철, “권리소진에 관한 최근 미국 법원들의 판결에 대한 고찰”, 정보법학, 제 17권 제2호(2013.9), 한국정보법학회.
 맹정환, “저작권의 국제적 소진 이론에 대한 연구 - 미국 연방대법원 Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.133 S.Ct. 1351 (2013) 판결에 대한 검토를 포함하여”, Law&Technology, 제9권 제3호 (2013.5), 서울대 기술과법센터.
 박영길, “저작권과 병행수입(하)”, 계간 저작권, 제41호(1998), 저작권심의조정 위원회.
 박준석, “상표상품만의 병행수입론 논의를 넘어 특허·상표·저작권 전반의 권리소진 이론으로(상)·(하)”, 저스티스, 통권 제132호 및 제133호(2012. 10. 및 12).
 배금자, “저작권에 있어서의 병행수입 문제”, 창작과 권리, 제30호(2003.3), 세 창출판사.
 석창목, “병행수입과 특허권 침해,” 인권과 정의 제285호, 대한변호사협회 (2000)
 윤선희, “지적재산권법과 병행수입(2)”, 발명특허, 제240호(1996), 한국발명특허협회.
 이경란, “계약 등에 의한 특허제품의 병행수입 제한”, 무역구제, 제20호(2005. 10), 무역위원회.
 조경희, “저작물 유통의 법적보호-일본저작권법상 환류방지조치에 대한 연구-”, 지식재산연구, 제2권 제2호(2008).

〈해외 단행본〉

小野昌延 編, 注解 商標法(新版) 上卷, 靑林書院, 2005.

小野昌延·三山峻司, 新 商標法概説, 靑林書院, 2009.

中山信弘, 特許法 第2版, 弘文堂, 2012.

J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Fourth Edition, Westlaw Database updated September, 2012.

Janice M. Mueller, *Patent Law*, fourth edition, ASPEN, 2013.

Melville Nimmer & David Nimmer, *Nimmer on Copyright*, Vol.2, LexisNexis, 2006.

Robert P. Merges, Peter S. Menell, Mark A. Lemley, *Intellectual Property in New Technological Age*, sixth edition, Aspen Publishers, 2012.

YiJun Tian, *Re-Thinking Intellectual Property: The Political Economy of Copyright Protection in the Digital Era*, Routledge-Cavendish, 2009.

〈해외 학술지〉

A. Bryan Baer, “Price Controls Through The Back Door: The Parallel Importation of Pharmaceuticals”, *Journal of Intellectual Property Law*, Vol.9(Fall 2001).

Christopher J. Clugston, “International Exhaustion, Parallel Imports, and the Conflict between the Patent and Copyright Laws of the United States”, *Beijing Law Review*, Vol.4 No.3(2013).

Daniela Alvarado, “Seamaster-ing the First Sale Doctrine: A Tripartite Framework for Navigating the Applicability of Section 109(a) to Gray Market Goods”, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol.22(2012).

Harvard Law Review Association, “Copyright Act of 1976 -First Sale Doctrine- Kirtsaeng V. John Wiley & Sons, Inc.”, *Harvard Law Review*, Vol.127(November 2013).

Irene Calboli, “Reviewing The (Shrinking) Principle Of Trademark Exhaustion In The European Union (Ten Years Later)”, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol.16(Summer 2012)

Kurtis A. Kemper, “Construction and Application of ‘First Sale Doctrine’ in

- Copyright Law”, *American Law Reports Federal 2d*, Vol.75(2013).
- Mary LaFrance, “Using Incidental Copyrights to Block Parallel Imports: A Comparative Perspective”, *Intellectual Property Journal*, Vol.25(July 2013).
- Peter S. Menell, *Section 337 Patent Investigation Management Guide*, Berkeley Center for Law & Technology, LexisNexis, 2010.
- Ryan L. Vinelli, “Bringing Down The Walls: How Technology is being used to thwart Parallel Importers amid the International Confusion concerning Exhaustion of Rights”, *Cardozo Journal of International and Comparative Law*, Vol.17(Winter 2009).
- Ved P. Nanda, David K. Pansius, “Patents-Exhaustion”, 2 *Litigation of International Disputes in U.S. Courts* § 8:50.
- William C. Holmes, “The exhaustion doctrine”, 2 *Holmes, Intellectual Property and Antitrust Law* § 17:4.

The Proposal for Integrated Analysis about the Principle of Exhaustion over Patent, Trademark and Copyright: Focusing on Recent Developments in the United States

Park, Jun-seok

Abstract

The equally important thing in reality as much as unification of specific legal theories about exhaustion doctrine is to take a consistent position in one direction between infringement and non-infringement, not abandoning the legal results of the application of exhaustion doctrine to split between infringement and non-infringement according to a specific area (patent, trademark or copyright). The U.S. Supreme Court's recent decision in *Kirtsaeng* case arguably opened some possibility for achievement of consistency by probably recognizing the international exhaustion, in other words, parallel importation over all IP areas including patent, trademark and copyright even though the US courts had shown disharmony by rejecting the international exhaustion doctrine in patent and copyright areas while recognizing the doctrine in trademark area. Of course, some careful consideration should be taken about specific concerns such as any overturning legislation by US congress in the future when expecting that US will actually move to that direction.

From the standpoint of Korea, the more reasonable attitude would be to maintain consistency in recognizing the international exhaustion doctrine over all IP areas by expand the applicable scope of the doctrine to not only the copyright area which the US *Kirtsaeng* decision just added for playground of the doctrine but also the patent area which is still under debate about the possibility for the application of the doctrine

beyond the trademark area in which the Korean Court has already clearly recognized the doctrine because Korea has relatively more depended on international trade and neighboring Japan has already taken its position to expand the international exhaustion doctrine to patent, trademark and copyright areas.

Keywords

exhaustion doctrine, first sale doctrine, international exhaustion, parallel importation, patent-trademark-copyright

