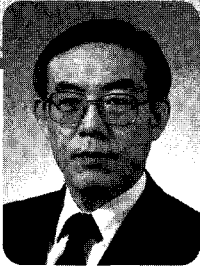




특허 제품의 병행수입과 특허권의 효력(2)



윤 동 렬
변리사

〈지난호에 이어 계속〉

이 이론은 오래된 대심원 판결¹⁵⁾에 채택되어, 「타인이 양도나 기타의 원인에 의해 적법하게 특정한 발명품의 소유권을 취득한 경우, 그 물건은 특허권자의 권리 범위를 이탈하는 것이며 특허권자는 이후 기타 사용에 대해 전혀 참견할 권리를 갖지 않는 것으로 하는 이 소유권의 효력에 비추어 혐의를 용인하지 않는 바이고, 따라서 그 물건의 사용에 관해서는…… 특허권 침해의 문제를 발생시키는 일 없음」이라 하여, 타인이 적법하게 특허 제품을 취득한다면, 소유권의 효력에 의해 특허권의 효력은 미치지 않는다고 판시하였다.

이 설에 따르면, 특허권 침해자로부터 침해품을 적정하게 양도받아 전매하고 있는 자도 특허권의 침해가 되는 것의 설명이 불가능하므로 불합리하다. 이 설은 특허권과 소유권을 혼동하는 것이라는 비판¹⁶⁾을 받고 있으며, 오늘날 이것을 지지하는 자는 없다.

나. 묵시적 실시 허락(Implied License)설

이 설은, 특허권자 등이 특허 제품을 팔 때 구입자

목 차

I. 서론

II. 일본에 있어서의 병행수입과 특허권의 효력

III. 일본에 있어서의 국제적 소진설

IV. TRIPs 협정과 병행수입에 관한 고찰

V. 결론

〈고득은이번호, 명조는 지난 및 다음호〉

15) 大審判大元・10・9 民錄 18輯 p.827

16) 中山信弘『公認소유권법(上)』弘文 (1993) p.332 이하.

에게 묵시적 실시 허락(Implied License)을 준 것으로 보는 설이다. 다시 말하면, 특허권자는 특허 제품을 판매할 때, 타인이 이것을 사용, 처분하는 것을 알고 매도하는 것이므로 그 물건의 매도와 동시에 이용 및 전매(轉賣)에 관한 묵시적 실시 허락을 취득자에 대해 부여한 것이라는 이론이다.

이 설은 영국에서 채택되고 있고, 미국에서도 통설이다. 영국법에 있어서 특허권의 효력은 특허권자가 「발명의 제조·사용·실시·판매와, 발명으로 생긴 이익 전부를 향수(享受)하는 것」을 포함하는 것으로 생각되고 있다. 그리하여 재판소는 특허권의 배타적 효력에 대한 제한을 부과할 수 없었지만, 특허 제품의 판매시 특허권자에 의해 주어진 「묵시적 실시 허락」에 따라, 특허 제품의 취득자는 명시적인 제한의 통지를 받지 않는 한, 당해 제품을 자유롭게 사용 또는 전매할 수 있다는 결론이 인정되고 있다¹⁷⁾.

이 이론은, 특허권자가 명시적으로 묵시적 실시 허락을 배제할 수 있는 여지를 주어, 특허 제품에 관한 모든 거래에 대한 제한을 허용하게 된다. 이 이론에 대해서는 지나치게 의제(擬制)적이라 하여 찬동하지 않는 자도 많고, 특허권자의 심리(心理)를 일방적으로 판정하는 것이라 하여 반대하는 설¹⁸⁾이 많다.

그러나 국내에 있어서의 소진 이론으로서 비판을 받고 있는 이 이론이 BBS사건의 상고심의 판결에 적용되어, 실질적으로는 여전히 일본으로의 병행수입을 방해하게 되었다.

다. 소진설

이 설은, 판매가 정당하게 이루어진 후, 특허권은

소멸된 것이 되며, 이미 동일물에 대해 재차 특허권을 주장할 수 없다는 說로써, 독일의 Kohler에 의해 주장되었다. 독일은 특허권의 내용이 제조에 대한 배타적 독점권이었던 것이, 1877년에 제조·유통·판매·사용에 대한 배타적 독점권이 되어, 특허권의 소진 문제가 발생하였다. 그리고 Kohler는 「국내에서 적법하게 제조된 물건은 국내에서 자유롭게 판매, 사용할 수 있다」¹⁹⁾고 주장하여, 특허권은 특허 제품의 제조에 따라 소진하는 것이라는 견해를 나타내었다. 이 이론은 제조 행위의 적법성에 대해서만 착안하여 소진을 설명하고, 최초 유통 행위의 적법성에 착안하지 않았던 점에서 결함이 있었다. 그리하여 이 이론은 1902년 3월 26일 라이히 재판소의 판결에 따라 수정되었다. 이 판결에 따르면, 「특허의 효과가, 특허 소유자 이외에는 누구도 국내에서 관계된 방법에 따라 제품을 제조하고, 또한 유통시킬 수 없다는 점에 미친다는 것은 말할 것도 없다. 하지만 그와 함께 특허에 의한 보호의 효과 또한 소모된다. 특허 소유자가 이러한 타인의 경쟁을 배제하는 보호의 범위하에서 그 제품을 제조하고 또 유통시켰을 때, 이 자는 특허가 인정하고 있는 제이익을 이미 향수한 것이며 따라서 그와 함께 그 권리는 소진된다」²⁰⁾고 판시한 바와 같이, 유통 행위에 착안하여 특허권자 또는 실시권자가 매매 등의 방법으로 유통한 경우 처음으로 법률에 의해 소진이 발생하는 것으로 보고 있다.

이 견해는 보상설이 유력한 근거이며, 특허권자의 유통 행위와 발명 공개 대상으로서의 이익의 기회에 착안한 것이다.

이 소진론의 근거로는, 특허권의 소진은 특허권자와 공중의 이익의 조화를 가져온다는 특허법의 목적

17) 小島庸和 『공업 소유권과 금지 청구권』法學書院(1986) p.58 이하.

18) 中山信弘 編 『주해 특허법(제2판)』靑林書院(1994) p.660이하, 小島庸和 前掲注(17) p.60.

19) 木棚昭一 「병행수입과 특허권의 국제적 소진에 관한 약간의 고찰(下)」法律時報 68권4호 p.36.

20) 桑 三郎 『공업 소유권에 있어서의 비교법』中央大學 출판부(1984) p.243.

21) 小島庸和 前掲注(17) p.71.



에 기초되어 있는 「특허법의 목적설」²¹⁾, 상품이 전전 유통하는 것은 산업 발달에 있어서 필수이므로 특허권이 그것을 저해하는 것과 같은 제도이어서는 안되며 그와 같은 관점에서 권리의 소진이라는 이론은 긍정될 만 하다는 「산업 정책설」²²⁾, 특허권자의 자유로운 의사 결정하에 있어서 제품이 적법하게 유통되었다는 사실을 기점으로 하여 특허권은 이후 주로 침해 제품을 배제한다는 형태로만 작용하고 적법하게 유통된 개개 제품의 이용 처분 행위는 배제할 수 없다고 생각할 수 있다는 「자유로운 의사 결정설」²³⁾ 및 특허권의 배타적 효력을 특허 제품의 유통 과정에 미치는 것이 자유 경쟁 내지는 거래의 안전을 해치는 것이 되기 때문에 특허권자와 일반 공중의 이익 조정을 특허 제품이 유통된 시점에서 고려하는 것이 권리 소진의 이론이라는 「거래 보호설」²⁴⁾ 등이 있다.

요약하면 상술한 특허권의 소진에 관한 모든 이론은 국내에 있어서 적법하게 제조 판매된 특허 제품에 대해서는 특허권의 효력이 제한될 수 있음을 입증하고 있다.

하지만, 최근 「국제적 소진설」²⁵⁾이 대두되어 있으며, 이에 따르면 외국에서 적법하게 구입한 특허 제품인 이상, 이것은 일본의 특허권에 대해서도 소진되었다고 한다. 이에 대해 일본에서는 파리 조약상의 「각국 특허 독립의 원칙」(4조의2)을 근거로, 국제적 소진설은 긍정할 수 없다는 학설이 지배적이며, 상술한 「불링용 장치 사건」의 판결도 국제적 소진을 부정하였다.

하지만, BBS사건의 공소심 판결은, 파리 조약상의 「각국 특허 독립의 원칙」은 국제적 소진설을 부정하

는 근거로 되어서는 안된다고 해석하면서 병행수입을 용인하고 있다. 이에 대해 상세하게는 후술하겠다.

4. 특허권의 속지성

속지주의란, 특허권의 효력이 그 권리를 인정한 국가의 영토 내에서만 미치며, 특허권의 성립, 효력, 변동, 소멸 등 그 보호는 모두 그 권리를 인정한 나라의 법률에 따른다는 것을 말한다²⁶⁾.

따라서 동일 발명에 대해 외국에서도 특허 보호를 받고 싶은 경우에는, 각 나라마다 출원하여 그 나라의 법률에 의해 특허권을 취득할 필요가 있고, 복수의 나라에서 특허권인 인정된다면, 일국일특허주의(一國一特許主義)로서, 그 권리를 인정한 나라의 수만큼의 특허권이 존재하는 것이 된다. 속지주의 원칙에 대해서는 파리 조약에 규정은 없고, 그 근거의 결정은 연합적 이유에 의해, 내외국인 평등의 원칙으로 요구되고 있다. 파리 조약 2조의 내외국인 평등의 원칙, 동맹국은 다른 동맹국의 국민에 대해 자국에 있어서 보호할 뿐만 아니라, 자국민에 적용되는 국내 법령을 차별 없이 적용하는 것이다. 즉 조약에 의해 외국인을 내국에서 평등하게 취급하는 것은 외국인이 보호를 요구하는 나라의 법령에 따르는 것이고, 속지주의 원칙을 당연히 전제로 하기 때문에, 속지주의는 파리 조약 2조의 내외국인 평등의 원칙으로부터 도입된 것²⁷⁾이라 할 수 있을 것이다.

속지주의의 결과, 여러 나라에서의 특허 보호를 원하는 경우는 각국마다 특허권을 취득해야만 한다. 이

22) 中山信弘 前掲注(16) p.333.

23) 辰巳直彦 「상품 유통과 지적 재산권의 법적 구성 - 특허 병행수입을 계기로 하여」, 特許研究 No.21 (1996. 3) p.56.

24) 角田政芳 「특허권의 用盡」, 『특허 판례 百選(제 2 판)』, 有斐閣(1985) p.173.

25) 中山信弘 前掲注(16) p.335 이하.

26) 仙元隆一郎 「특허법 강의」, 悠悠社(1996) p.25.

27) 木棚昭 「파리 조약과 속지주의」, 주리스트 938호(1989.8.1) p.170.

와 같이 각국에서 성립한 복수의 특허권의 관계를 정하는 것이 각국 특허 독립의 원칙(파리 조약 4조의2)이다. 이 원칙은 각국마다 일단 성립한 특허권은 서로 완전히 각각 독립된 권리이며, 일국의 특허권의 변경, 소멸 등의 존립 운명에 타국 특허권의 존립이 영향을 받지 않는다는 취지이며, 이에 반하는 국내 규정을 마련하는 것은 금지되게 된다.

III. 일본에 있어서의 국제적 소진설

1. 파리 조약상의 특허 독립의 원칙과 병행수입

각국 특허독립의 원칙에 대하여, 파리 조약상 기본적인 원칙의 하나인 파리 조약 4조의2 제1항에는 「동맹국의 국민에 의하여 여러 동맹국에서 출원된 특허는, 동일 발명에 대하여 동맹국 또는 비동맹국인에게 관계없이 타국에서 획득된 특허와 독립적이다」라고 규정되어 있고, 계속해서 동조 제2항에는 「전항의 규정은 비제한적인 의미로 이해되며 특히 우선기간중에 출원된 제특허는 무효 또는 몰수의 근거에 관하여 그리고 통상의 존속 기간에 관하여 서로 독립적이라는 의미로서 이해된다」고 규정되어 있다.

상술한 바와 같이, 속지주의하에서는 동일 발명에 대해서 외국에서도 특허 보호를 받고 싶은 경우에는, 그 나라마다 출원하여 그 나라의 법률에 의해 특허권을 취득해야 하고, 그 결과 병행 특허가 발생된다.

특허독립의 원칙은, 이들 병행 특허가 각각 완전히 별개의 독립적인 권리이며, 하나의 특허권의 성립, 변동, 소멸은 다른 특허권에 영향을 미치지 않음을 규정하고 있다. 따라서 특허 제품을 수출국에 판매한 자

는, 그 나라의 국내 시장에 대해 부여된 병행 특허를 행사할 뿐이므로, 수입국에 대해 부여된 특허권의 효력은 특허권자가 그 권리를 수출국에 행사하였다고 해서 소멸하였다고 보는 근거는 존재하지 않는다²⁸⁾고 해석된다.

파리 조약 4조의2가 정하는 병행 특허의 독립성은, 그 2항에 따르면, 「비제한적인 의미로」 해석할 수 있고, 다른 나라 예를 들면, 수출국에 있어서의 특허권의 효력이 소멸 또는 제한되어도, 그것은 다른 나라, 예를 들면 수입국에 있어서의 특허권의 효력을 방지하는 것이 아님을 보장하는 것이다.

따라서 특허 독립의 원칙은, 나라마다 상호 독립, 분리하여 실시할 수 있는 독점 배타권으로서의 병행 특허의 성격을 정하고, 병행수입을 금지하는 효과를 가져온다.

2. BBS사건 판결에 있어서의 특허 독립 원칙의 해석

BBS사건의 최고재판소의 판결은, 파리 조약 4조의2의 의미에 대해, 특허권의 상호 의존을 부정하고, 각국의 특허권이 그 발생, 변동, 소멸에 관해 상호 독립적임, 즉 특허권 자체의 존립이 타국 특허권의 무효, 소멸, 존속기간 등에 의해 영향을 받지 않는다는 것을 정하고 있는 것이며, 일정한 사정이 있는 경우 특허권자가 특허권을 행사하는 것이 허용되는지 여부의 문제는, 동조가 정하는 바가 아니라 할 수 있다고 판시하였다. 이는 제1판결 및 공소심 판결과 결론이 같은 해석이며, 상술한 지금까지의 파리 조약 4조의2의 해석과는 상반하는 것이다. BBS사건의 특허 독립의 원칙의 해석하에서는, 설령 제1심 판결은 병행수입을 인정하지 않았지만, 타국에서의 특허권자에

28) Friedrich Karl Beier, 染野啓子 譯 前掲注 p.373.



의한 특허 제품의 판매에 의해 일본에서의 병행 특허권의 효력을 제한하여 병행수입을 인정하는 것이 도출된다.

BBS사건의 제1심 판결에 있어서, 파리 조약 4조의2 규정은, 「특허권의 상호 의존(비독립)은 조약의 정신에 반한다는 생각에서 만들어진 것이며, 여기서 말하는 독립이란, 각국 특허권 자체의 무효, 소멸, 존속 기간 등이 타국의 특허권 자체에 영향을 주지 않는다는 것으로, 특허권 자체의 존립과는 직접 관계없는, 개개의 전전 유통하는 실시품에 특허권을 행사할 수 있는가 하는 특허권 행사의 가부 문제에 대해 규정하고 있는 것은 아니라고 해석할 수 있는 것이다」라고 판시하여 이 규정은 특허권 행사의 가부 문제, 즉 특허권의 효력에 대해 규정하고 있는 것은 아니라고 해석하였다. 그러나 이 규정은 상술한 바와 같이 특허권 자체의 존립만이 아니라 특허권의 효력에 대해 규정한 것이다. 이 BBS사건의 판결은, 파리 조약 4조의2 제2항 중에서의 「특히 우선존속기간중에 출원된 제 특허는 무효 또는 몰수의 근거에 관하여 그리고 통상의 존속기간에 관하여 서로 독립적이라는 의미로서 이해된다」라는 부분을 예시적인 것으로서 해석하지 않고, 명시적인 것으로서 해석한 것으로 생각된다.

이 부분의 해석을 명시적, 제한적인 의미로 해석한다면, 파리 조약 4조의2는 특허권의 효력에 대해서는 규정하지 않는다고 해석될 것이다. 따라서 제1심 판결은, 「따라서 갑국내에서 갑국의 특허권을 가지는 특허권자가 적법하게 유통시킨 제품에 대해, 적법하게 유통되었다는 이유로 우리 나라에서 특허권을 행사할 수 없다고 해석하는 것이, 파리 조약 4조의2 규정에 따라 부정되는 것은 아니다」라고 판시하였고 이것이 제2심 및 상고심에서도 동일하게 받아들여짐으로써 병행 특허 제품의 국제적 소진설이 인정되고,

병행수입을 용인하는 결과를 낳게 되었다.

3. 보수론(報酬論)(이중 이득 방지)

특허권의 국제적 소진, 즉 외국에서의 판매에 의한 소진의 결과는 국내에도 미친다는 說을 표명하는 논자는 보수론에 그 근거를 두고 있다. 보수론이란, 특허권자의 제품이 특허권자 자신 또는 특허권자의 허락을 얻은 실시권자에 의해 판매된 경우, 특허권자는 자신이 결정하는 판매 가격 또는 실시료를 통해 자신의 창조적 행위의 대가로서 특허가 보장하는 보수를 얻은 것이다 라는 설이다. 국제적 소진을 긍정하는 논자는 이 보수론에서, 「특허권자는 외국에서의 판매에 의해 수입국을 포함하는 보호를 받는 모든 나라에 대해서 특허가 인정하고 있는 수익을 이미 현실화할 수 있었다」²⁹⁾고 결론짓고 있다.

BBS사건의 제1심 판결은 「특허 발명의 특정 실시품이 제조업자 또는 수입업자, 도매업자, 소매업자에게로 전전 유통하는 경우, 특허권자는 각 단계의 판매자 중 어느 한 특정업자(많은 경우 제조업자 또는 수입업자)와만 실시 계약을 체결하여 실시료를 취득하고, 그 이하의 판매자에게는 특허권의 효력이 미치지 않게(用盡) 되어, 하나의 실시품의 유통에서 한 번만 실시료를 취득할 수 있는 것이 통상이므로, 공동 불법행위의 경우 손해액도 위와 같은 통상의 경우에 있어서 특허권자가 취득할 수 있는 실시료의 금액에 그친다고 이해하는 것이 타당하다」고 판시하여, 이중 이득 방지의 견해를 나타내었다. 하지만, 특허 침해에 있어서 실시행위 독립의 원칙을 무시하고, 특허권의 침해라 판단된 수입업자와 판매자 중에서 수입업자만의 손해액을 인정한 이 판결은 특허권의 침해를 조장할 우려가 있다고 생각된다.

29) Friedrich Karl Beier, 染野啓子 譯 前掲注(28) p.374.

더욱이 BBS 공소심 판결도, 특허권의 국제적 소진의 근거로서 보수론에 의거하여 「이중 이득의 부당성」을 들고 있다. 즉 判旨는 「특허권자는 국외에서 유통시키는 경우라도 발명의 공개 대상을 포함하여 특허에 관한 제품 가격을 자유 의사에 근거하여 결정할 수 있는 경우라면 발명의 공개 대상을 확보할 기회가 보장되는 것이 가능하므로, 상기 국내에 있어서의 소진의 경우와 그 이익 상황이 다른 점은 전혀 없다. 즉 특허권자 등에 의한 발명의 공개 대상의 확보 기회를 일회성 한해 보장하고, 또한 이 점을 산업 발전과의 조화를 도모한다는 상기 국내 소진설의 기반을 이루는 실질적인 관점으로부터 보는 한, 유통 행위가 국내인지 외국인지에 따라 각별한 차이는 없고, 단지 국경을 초월했다는 점을 가지고, 발명의 공개 대상(代價)을 확보할 기회를 재차 부여해야 한다는 합리적인 근거를 발견할 수는 없다」고 판시하였다.

하지만 이 견해는 다음의 이유에 의해 적절하지 않다고 생각된다.

첫째, 수출국 및 수입국에서 동일 보호 범위를 가지는 동일 내용의 특허가 아닌 한, 보수론은 받아들여질 수 없다.

둘째, 동일 내용의 특허라도, 어떤 나라에 있어서 특허가 보장하는, 그 나라에 있어서 현실화되고, 또는 현실화될 가능성이 있는 보수는, 동시에 다른 나라에 있어서 존재하는 병행 특허에 대한 보수로는 될 수 없다.

셋째, 병행 특허의 보수가 한 번 뿐이라면, 특허를 나라마다 등록하는 의미가 적어진다.

따라서 보수론에 근거하여 실시 행위 독립의 원칙을 부정하는 것 또는 국제적 소진을 주장하는 것은 받아들일 수 없다고 생각된다.

4. BBS사건의 상고심 판결과 묵시적 실시 허락(Implied License)

가. 특허 제품의 병행수입과 특허 독립의 원칙

BBS사건의 최고 재판소 판결은, 파리 조약 4조의 2에 대해 제1심 및 제2심과 결론이 같다.

즉 동판결은 「특허 제품의 병행수입을 어떻게 고려할지는, 오로지 우리 나라 특허법 해석의 문제라 할 수 있고, 파리 조약 4조의2의 각국 특허 독립의 원칙 및 속지주의 원칙의 해석론과는 무관하며, 또한 상기 국제법의 원칙에 반하지 않는다」고 판시하고 있다. 하지만, 1883년 파리 조약의 성립 당시의 이념은 속지주의였고, 동맹국의 국내에서 임의적 해석 풍조를 금지시키는 것³⁰⁾이었으므로, 이 최고재판소의 판결은 국제적으로도 비정상적이라 하여 금후에도 비난받을 것이라 생각된다.

나. 특허 제품의 국제적 소진

최고 재판소의 판결은 특허권의 국내 소진을 논한 후, 국제적 소진에 대해 다음과 같이 판시하였다.

「우리 나라의 특허권자가 국외에서 특허 제품을 양도한 경우를, 바로 위(국내 소진)와 동렬로 논할 수는 없다. 즉 특허권자는 특허 제품을 양도한 곳에 소재하는 나라에서, 반드시 우리 나라에서 가지는 특허권과 동일한 발명에 대한 특허권(이하, 「대응 특허권」)을 갖는다고는 할 수 없고, 대응 특허권을 가지는 경우라도 이는 우리 나라에서 가지는 대응 특허권과는 별개의 권리임에 비추어 본다면, 특허권자가 대응 특허권에 관한 제품에 대해 우리 나라의 특허권에 근거한 권리를 행사하였다고 하더라도, 이것을 이유로 바로 이중의 이득을 얻었다고는 할 수 없기 때문이다.」

30) 池内寛幸「특허 제품의 병행 수입 문제에 관한 최고 재판소 판결」AIPPI(1997) vol.42, No.9, p.725.



즉 국제적 소진의 문제에 대해 최고재판소의 판결은, 공소심 판결과는 달리 외국에 있어서 병행 특허권자에 의한 특허 제품을 양도하였다고 하더라도, 바로 일본에 있어서도 권리가 소진하는 것은 아니라고 하여, 병행수입에 대해 권리 행사의 가능성을 보였다.

최고 재판소는, 일본으로의 특허 제품의 병행수입이 허용되는지 여부는, 「국제 거래에 있어서의 상품의 유통과 특허권자의 권리 조정」에 의해 결정되는 것으로 하였다.

다. 묵시적 실시 허락설에 의한 병행수입

최고 재판소가 判旨한 특허 제품의 병행수입의 요인은, 상표권에 대한 병행수입의 논거와 같다고 생각된다.

즉 「국제 거래에 있어서, 상품의 유통과 특허권자의 권리의 조정에 대해 고찰하며, 현대 사회에 있어서 국제 경제 거래가 매우 광범위하며 또한 고도로 진전하고 있는 상황에 비추어, 우리 나라의 거래자가 외국에서 판매된 제품을 우리 나라에 수입하여 시장에 유통시키는 경우에 있어서도, 수입을 포함한 상품 유통의 자유를 최대한 존중하는 것이 요청되고 있다고 할 수 있다. 그리고 국내외의 경제 거래에 있어서도, 일반적으로 양도인은 목적물에 대해 가지는 모든 권리를 양수인에게 이전하고, 양수인은 양도인이 가지고 있던 모든 권리를 취득하는 것을 전제로 하여, 거래행위가 행해지는 것이라 할 수 있다」하고, 이와 같은 「현대 사회에 있어서 국제 거래의 현실에 비추어, 특허권자가 국외에서 특허 제품을 양도한 경우에도, 양수인 또는 양수인으로부터 특허 제품을 양도받은 제3자가, 업으로서 이것을 우리 나라에 수입하거나, 우리 나라에서 업으로서 이것을 사용하거나 또는 이것을 다시 타인에게 양도하는 것은, 당연히 예상되는 바

이다」라 하여, 병행수입의 논거를 도출해내고 있다. 이 논거는 상표권과는 다른 기능을 갖는 특허권의 병행수입에 대해 무리하게 맞추었다고 생각된다.

계속해서 최고 재판소는 병행수입을 저지할 수 있는 논거를 묵시적 실시의 불인정의 취지에서 찾고 있다.

즉 상술한 상황을 「감안하면, 우리 나라의 특허권자 또는 이와 동일시할 수 있는 자가 국외에 있어서 특허 제품을 양도한 경우에, 특허권자가 양수인에 대해 당해 제품에 대하여 판매처 내지 사용 지역중 우리 나라를 제외한다는 취지를 양수인과 합의한 경우를 제외하고, 또한 양수인으로부터 특허 제품을 양도받은 제3자 및 그 후의 전득자가 양수인과의 사이에서 위의 취지를 합의한 후 특허 제품에 이것을 명확히 표시한 경우를 제외하고, 당해 제품에 대해 우리나라에 있어서 특허권을 행사하는 것은 허용되지 않는 것으로 해석하는 것이 타당하다」고 판시하였다.

따라서 특허 제품의 병행수입의 저지를 원하는 특허권자는, 외국에 있어서 특허 제품의 판매시에 구입자와의 사이에서 「일본으로의 수출은 제한된다」는 「예외 사항」의 합의와 특허 제품상의 명시가 필요하다.

여기서 영국에서의 묵시적 실시 허락에 의한 병행수입에 대해 검토하고, 이를 BBS사건에 맞추어 본다.

미국 및 영국의 병행수입에 있어서 가장 중요한 사항은, 외국 시장에서 최초의 판매자가 국내 시장에 있어서도 판매의 독점권을 가지고 있는지 여부이다. 가령 가지고 있다면 특허권의 속지성은 무시된다고 추정된다.

외국 시장 및 국내 시장에 있어서 모두 판매의 독점권이 있는 자이라면, 외국에서 최초의 판매가 국내의 특허권자이든 실시권자이든 중요하지 않다. 영국에 있어서 이 추정은, 묵시적 동의(Implied License)에 의거한다. 하지만, 국내 시장에서 판매의 독점권이 없는 자에 의해, 외국 시장에 있어서 특허 제품

31) W.A.Rothnie, Parallel Imports, 183(1993).

32) 小野昌延「BBS 특허 병행론 사건 판결」AIPPI(1997) vol.42, No.8, p.549 이하.

의 판매가 이루어진 경우는, 특허권은 독립적 권리 및 속지적 권리로서 작용한다.

따라서, 외국 시장에서 특허 제품의 판매자가 국내에 있어서도 판매의 독점권을 가진 경우에, 병행수입을 저지하기 위해서는, 수입업자에게 국내로의 수입이 불가하다는 명확한 경고(Notice)를 그 수입업자가 문제의 특허 제품을 구입하기 전에 해야만 한다. 영국에 있어서 유효한 경고는, 계약상의 문제라고 하기보다도 특허법상의 문제라는 것은 명확하다. 따라서 그 경고가 (판매)계약상에 결부될 필요는 없으며, 경고장(Warning letter) 또는 수입업자의 국내 수입 불가의 사전 인식이라면 일반적 추정을 반박하는데 충분하다³¹⁾.

상술한 영국의 묵시적 실시 허락에 의한 병행수입

에 비추어 보면, BBS사건에 있어서 외국 시장에서의 최초의 판매자가 일본 시장에 있어서 판매 독점권을 가지고 있지 않으므로, 병행수입은 불가능하다. 또한 최고 재판소의 판결이 병행수입을 저지하기 위해서는 외국에서의 판매시, 「일본으로의 수출은 제한된다」는 「예외 사항의 합의와 특허 제품상의 명시가 필요하다」고 판시하였지만, 이와 같은 취지의 경고는 일본 특허법상의 문제이므로, 판매 계약시에는 필요하지 않은 것이 분명하다고 생각된다.

하지만 이 최고 재판소의 판결은, 「예외 사항」에 의해 특허 제품의 병행수입을 금지할 수 있으므로, 결과적으로 파리 조약 4조의2 특허 독립의 원칙을 적어도 준수할 수 있게 되었다고도 평가³²⁾ 되지만, 금후 여러 가지 문제를 일으킬 것이라 예상된다. <계속> **발특9903**

가입을



환영합니다

'99년 2월 중 본회가입 업체

회 원 명	대 표 자	가입년·월·일	대 표
금강파이프(주)	김 경 수	1999년 2월 5일	
주 소	전 화 번 호		
대구시 달서구 대천동 610		(053)583-5900	