

유럽공동체 경쟁법에 의한 지적소유권 행사의 제한

저자: 정상조

발행년도: 1991

문헌: 판례월보

권호: 252호 (1991년)

출처: 판례월보사

[8]

《목 차》

- I. 지적소유권 법리와 독점규제법리와의 관계
- II. 지적소유권법과 유럽공동체 경쟁법
- III. 특허권 행사의 제한
- IV. 저작권 행사의 제한
- V. 상표권 행사의 제한

I. 지적소유권 법리와 독점규제법리와의 관계

17세기초에 근대적인 특허제도가, 그리고 뒤이어 기타의 지적소유권제도가 형성되면서부터 주1) 지적소유권에 의한 합법적 독점의 경제적 효과에 대한 찬반의 논의가 있어 왔고, 주2) 19세기말에 독점규제 또는 공정거래에 관한 성문법이 제정되면서부터, 주3) 일정한 경우의 경쟁제한을 통해서 경제발전을 꾀하는 지적소유권 정책과 시장의 자유경쟁질서에 의한 효율적 경제를 확보하고자 하는 독점규제 및 공정거래 정책과의 충돌은 불가피하게 되었다. 특정 시장에서의 진출의 제한과 같은 지적소유권의 경쟁제한적인 효과를 보면, 예컨대 발명에 대한 투자를 장려함으로써 기술과 산업의 발전을 도모하기 위해서, 대부분의 국가들은 발명가 또는 그들의 고용주에게 특허권을 취득할 수 있는 길을 열어 주

[9]

고 있는데, 특허권자는 자신의 발명에 관해서, 타인이 허락없이 당해 발명을 이용한 물건을 제조·판매 또는 수입하는 것을 금지할 수 있고, 그러한 한도에서 특허권자는 타인으로부터의 경쟁을 배제할 수 있다. 특허권자는 10여년 간 그러한 배타적 지위를 향유하지만, 저작권자는 훨씬 더 오랜 기간 동안, 타인이 허락없이 자신의 작품을 복제, 개작, 판매하는 것을 금지할 수 있다. 상표권자는 자신의 상표하에 계속적으로 물건이 판매되고 있는 한 영원히 경쟁제한적 지위를 향유할 수도 있다.

경쟁제한을 허용해 주는 지적소유권 법제도와 공정하고 자유로운 경쟁을 확보하기 위한 경쟁법제도는 일견 양립할 수 없는 것 같아 보이지만, 양 법제도가 형성된 역사적 배경과 경

제적 기능을 돌이켜보면 양 법제도가 상호 밀접한 관련을 가지고 있으며 양 법제도의 상호 균형된 운영이 중요한 과제임을 쉽게 알 수 있다. 즉, 단기적으로는 전술한 바와 같이 지적소유권이 지적소유권자 이외의 자의 특정 시장에의 진출을 제한함으로써 극히 경쟁제한적인 결과를 초래한다고 볼 수도 있지만, 반면에 장기적으로 그리고 종합적으로 보면, 지적소유권제도에 의해서 발명과 창작을 위한 시간 및 자본의 투입이 더욱 왕성해지고 거래에서의 신용과 품질을 높이기 위한 경쟁이 유발되어서 오히려 더욱 더 효율적이고 경쟁적인 시장질서가 형성된다는 점에서 공통된 경제적 기능을 수행하고 있다고 할 수 있다. 또한 양 법제도의 역사적 배경에 있어서도, 특허법을 비롯한 지적소유권법제도가 발명 또는 창작 등의 지적 노력에 대한 자연법적 보상을 해주는 순수한 사법의 일부라기보다는 애초에 자국의 낙후된 분야의 기술발전을 촉진함으로써 경제발전을 도모하기 위해서 특별히 고안된 별도의 법제도이고, 주4) 미국의 경쟁법도 공정하고 자유로운 경쟁을 통해서 사업자의 창의를 발휘케 하고 사업활동을 왕성하게 하며 그렇게 함으로써 종국적으로 경제발달을 촉진하기 위한 것이다. 양 법제도가 방법은 달리고 있지만, 경제발전을 실현한다고 하는 공통된 목적을 가지고 있다는 점에서, 상호 밀접한 관련성과 상호 균형된 운영의 필요성을 찾을 수 있다고 하겠다.

II. 지적소유권과 유럽공동체 경쟁법

유럽에서는 1992년말까지 3억의 인구로 구성된 단일시장(Single Market)를 조성하기 위해 [10]

서 여러 가지 노력이 경주되고 있는바 단일시장 내에서 지적소유권제도와 유럽공동체 경쟁법과의 관계가 더욱 중요하고 절실한 의미를 가지게 될 것이라는 점은 의심할 여지가 없다. 유럽공동체는 단일시장을 조성하기 위한 구체적 작업으로써 공동체시장내의 노동력과 자본의 자유로운 이동, 그리고 상품과 용역의 자유로운 유통에 장애가 되는 제도들의 철폐를 추진하고 규칙(Regulation)과 지침(Directive)을 주5) 통해서 공동체 회원국의 법제도의 조화 또는 통일을 실현하고자 한다. 1992년말까지 이러한 목표가 완전히 달성될 수 있는지에 대해서는 많은 의문이 제기되고 있지만, 유럽공동체가 3억 인구의 단일시장에 접근함으로써, 공동체 회원국 사이의 국경에 의해서 야기되어 왔던 공동체시장 내의 경쟁질서의 왜곡이 경감·시정되고, 공동체시장 내에 공정하고 자유로운 경쟁이 확보되며, 종국적으로 공동체시장 내의 효율성이 높아지고 규모의 경제(economies of scale)가 실현될 것이다. 이러한 공동체시장에서는 필연적으로 회원국 사이의 거래량이 증가하고 특히 지적소유권 거래 또는 지적소유권 관련상품의 유통이 증가하게 되는데, 이러한 회원국 사이의 거래에 경쟁제한적인 요소가 있으면, 이는 관련 회원국의 경쟁법이 아니라 공동체 경쟁법의 적용을 받게 된다. 주6) 여기에 지적소유권법과 공동체 경쟁법의 상호 균형된 운영의 중요성과 절실한 필요성이 발견된다.

유럽공동체에서의 지적소유권 행사는 여러가지 방면에서 공동체 경쟁법의 의한 제한을 받게 된다. 우선, 지적소유권에 관한 거래의 일환으로서, 특허권 실시허여계약 등과 같이 제3자로 하여금 지적소유권을 이용하여 물건을 제조 및 판매할 수 있도록 허락하는 계약을 체결하는 경우에, 그러한 계약에 경쟁을 제한하는 조항이 있으면 당해 조항은 공동체 경쟁법에 반하여 주7) 무효일 수 있고 그러한 한도에서 지적소유권 행사는 제한될 수 있다. 실시허여계약

등이 유효한 경우에도, 지적소유권을 보유한 기업이 시장지배적 사업자에 해당되고 당해 기업에 의한 지적소유권의 행사가 시장지배적 지위의 남용에 해당되면, 마찬가지로 공동체 경쟁법에 반하는 것으로서, 주8) 지적소유권의 행사가 허용되지 아니할 것이다. 실시허여계약 등의 지적소유권거래에 경쟁법위반에 해당되는 경쟁제한조항도 없고 시장지배적 지위의 남용에 해당되는 행위가 없는 경우에도, 지적소유권이 각 회원국의 국내에서만 효력을 가지는 것이라는 점으로 활용해서 회원국의 국경에 따른 시장분할을 하고 각 시장마다 상이한 차별가격을 유지하기 위한 목적으로 지적소유권을 행사하는 것은 공동체 경쟁법에 반하는 것으로서 허용될 수 없을 것이다. 주9)

이들 중에서, 어떠한 실시허여계약이 공동체

[11]

경쟁법에 반하는 것으로 무효인가, 어떠한 실시허여계약이 집단면제(Block exemption)의 대상이 되어서 명백히 유효한 것인가, 그리고 어떠한 경우의 지적소유권 행사가 시장지배적 지위의 남용에 해당될 것인가에 대해서는 이미 국내에 많은 소개가 되어 있으므로, 여기에서는 그에 대한 논의를 생략하고, 마지막 문제인 시장분할에 의한 차별가격의 유지에 대해서만 유럽공동체법원(EC Court of Justice)의 판례를 주10) 중심으로 공동체 경쟁법과 지적소유권법과의 조화와 균형에 관한 유럽공동체의 노력을 검토해 봄으로써 우리나라에서의 지적소유권법과 독점규제법과의 관계를 파악하고 독점규제법에 의한 지적소유권 행사의 제한을 논의하는데 조금이나마 도움이 될 수 있는 자료를 만들어 보고자 한다. 구체적인 판례검토에 들어가기 전에, 시장분할에 의한 차별가격의 유지가 어떻게 이루어질 수 있는가를 알아본다.

국경에 따른 시장의 분할은 지적소유권이 국경 내에서만 효력을 가진다는 점에 기인한다. 전술한 바와 같이 유럽공동체를 단일시장으로 조성하기 위한 공동체 회원국 법제도의 통일이라는 목표와는 아직 많은 거리가 있지만, 지적소유권 법제도들에 관해서도 그들의 통일을 위한 여러 가지 노력이 진행되고 있다. 그러나 현재까지는 공동체 전체에 걸쳐서 효력을 가지는 단일지적소유권 제도는 존재하지 않고 회원국 각국의 별도의 지적소유권들이 병립하고 있을 뿐이고 주11) 더욱이 뒤에서 볼 수 있듯이 그러한 지적소유권들의 구체적 내용이 회원국에 따라서 상당한 차이가 있는 실정이다. 예컨대, 영국의 특허권은 영국에서만 유효하고 독일의 특허권은 독일에서만 유효하며, 따라서 프랑스에서의 당해 발명의 이용은 영국 또는 독일 특허권의 침해에 해당되지 않고 이들 나라의 특허법 제도가 아직 상당한 차이를 보여주고 있는데, 이와 같이 국내적인 효력을 가지는 지적소유권 제도들이 상이함으로 인해서 시장분할의 욕구와 경쟁법 적용의 필요성이 생기게 된다. 주12) 동일한 발명에 대해서 2개 이상의 회원국에서 특허를 부여받고 동일한 특허발명을 이용해서 상품이 제조되어도, 회원국들의 상이한 특허법 제도와 제조비용의 차이로 인해서 어느 회원국에서의 특허상품의 가격이 다른 회원국에서의

[12]

그것보다 낮은 경우에는, 가격이 낮은 나라에서 높은 나라로 특허상품을 수입하려고 하는 업자가 나타나게 마련인데, 이 경우에 특허권자가 특허권 침해를 이유로 해서 특허상품의 수입을 금지할 수 있다면, 이것은 특허권의 행사에 의해서 회원국 국경에 따라 시장을 분할하고 분할된 시장에서의 차별가격을 유지할 수 있게 되는 것이다. 지적소유권에 의해서 보호되는 상품에 있어서는, 당해 지적소유권의 행사에 의해서 국경에 따라서 시장을 분할할

수 있다고 보는 것이 60년대 중반까지의 지배적인 견해였었다.주13) 그러나 1958년에 6개국의 회원국으로 형성된 유럽경제공동체에 의해서 공동체조약(Treaty of Rome)의 집행이 추진됨에 따라서, 지적소유권에 의해서 공동체시장이 분할될 수 있다는 것은, 공동체시장내에서의 상품과 용역의 자유로운 유통을 기초로 한 자유롭고 공정한 경쟁질서에 반할 수 있다는 문제의식이 높아졌다. 구체적으로 공동체조약은, 상품의 자유로운 유통을 확보하기 위해서, 수입 또는 수출에 대한 수량제한 또는 그와 동일한 효과를 가지는 기타의 모든 조치들을 금지하고 있다.주14) 여기에서의 수량제한에는 수·출입 전면금지도 포함되므로, 지적소유권자에 의한 수입금지도 "수량제한과 동일한 효과를 가지는 조치"에 해당된다. 공동체조약도 지적소유권의 수입제한에 대한 효과를 고려해서, 수입의 제한 및 금지가 지적소유권의 보호를 위한 한도에서 허용되지만, 지적소유권의 보호가 공동체시장에서의 거래에 대한 제한을 은닉하거나 자의적인 차별을 하기 위한 수단이 될 수는 없다고 규정하고 있다.주15)

III. 특허권 행사의 제한

Parke Davis v. Probel주16) 에서는, 원고 Parke Davis가 Chloramphenicol이라는 항생제에 대해서 이태리를 제외한 모든 공동체 회원국의 특허를 부여받았고, 의약품에 대해서 그 당시 특허를 인정하지 않았던 이태리에서 당해 항생제가 제조되어 다른 공동체 회원국에 수입되기에 이르자, 원고가 그러한 수입은 특허권 침해에 해당된다고 주장했다. 이러한 경우에 특허권 침해로 인정되지 않으면, 이태리에서 당해 항생제가 제조되어 다른 나라로 수입되는 것을 막을 수 없고, 따라서 이태리 이외의 나라에서 당해 항생제에 대해서 특허를 부여받은 의미가 전혀 없게 된다.주17) 유럽공동체법원(EC Court of Justice)은 특허권자가 실질적으로 시장 지배적인 지위를 가지고 현저히 높은 가격으로 물건을 판매하는 것과 같이 자신의 지배적 지위를 남용하지 않는 한, 단순히 특허법을 집행함으로써 공동체시장의 경쟁질서에 반한다고 할 수는 없다고 판시하였다. 마찬가지로 명백하게 특허권의 보호가 우선시되어야 하는 경우로는, 전혀 무관한 2 발명가 또는 기업이 동일한 발

[13]

명에 대해서 2개국에서 동시에 또는 우선기일의 기간 내에 특허권을 취득한 경우에 각 특허권자는 자신의 특허권의 침해를 이유로 해서 타국에서 동일한 발명을 이용해서 제조된 상품이 수입되어 오는 것을 금지할 수 있을 것이다.주18)

그러나 판단하기 어려운 경우로는, 동일인이 동일한 발명에 대해서 일단 제3국에서도 특허권을 취득한 후 그 나라에서의 특허권은 그 나라의 특정의 제3자에게 양도해 준 후에, 자신이 아직 보유하고 있는 특허권의 침해를 이유로 해서 당해 제3국으로부터 자신의 나라에의 수입을 금지할 수 있는가 하는 문제이다. 이러한 경우에 특허권의 행사에 의한 수입금지를 허용하면 결과적으로 특허권의 양도에 의해서 공동체시장의 분할과 차별가격의 유지를 실현하는 것을 묵인하게 되는 문제가 있는 것이다.주19) 이와는 전혀 반대의 경우로서, 특정 국가에서 특허를 받을 수 있었음에도 불구하고 특허를 받지 아니하였으나, 특허권자와 전혀 무관한 제3자에 의해서 특허발명이 모방되어서 제조된 상품이 특허권자가 특허를 가지고 있는 나라로 수입되어 오는 경우 특허권자가 그러한 수입을 금지할 수 있는가 하는 문제는 간단히 판단되기 어려운 문제이지만,주20) 수입되어 오는 상품이 특허권자의 허락없이 특허발명이 모방되어 제조된 것이고 그러한 상품의 수입은 특허권의 존재 자체를 무의미하게 하

는 것이라는 점을 고려하면, 특허권을 이유로 한 수입금지가 공동체시장에서의 상품의 자유로운 유통에 대한 예외로써 인정되어야 할 것이다.

특허권 행사에 명백한 제한을 가한 사건으로서는, Centrafram v. Sterling(주21) 사건을 들 수 있다. 이 사건에서 Sterling은 영국, 독일, 화란 등의 나라에서 특허를 부여받았고, Centrafarm은 영국과 독일에서 Sterling의 특허약품을 구입하여 화란으로 수입하였는데, Parke Davis사건에서는 의약품에 대해서 특허가 허용되지 아니했던 이태리로부터 Parke Davis의 특허약품이 수입되어 왔는데 반해서, 이사건에서는 Sterling이 이미 특허를 부여받아서 발명에 대한 보상을 받은 영국과 독일로부터 수입되었다는 차이가 있다. 공동체법원은 이 사건에서, 특정 상품에 대한 지적소유권의 보호를 이유로 해서 당해 상품의 수입을 금지하려고 하는 경

[14]

우에, 당해 상품이 당해 상품에 대한 특허가 허용되지 아니하는 나라에서 수입되어 온 것이거나 또는 특허권자와 법적으로나 경제적으로 전혀 무관한 제3의 특허권자에 의해서 제조·수입된 것이라면, 그러한 수입금지가 정당화될 수 있지만, 특허권자가 수출국에서도 특허권을 가지고 스스로 또는 그의 허락하에 당해 상품을 제조하여 유통된 것이 수입되어 온 것인 경우에는, 특허권자가 수출국에서도 발명에 대한 보상을 받았으므로 상품의 자유로운 유통에 대한 예외는 인정될 수 없다고 판시하였다.

이 사건에서, 지적소유권의 보호와 경쟁적인 시장질서의 확보라고 하는 중대한 두 가지 목표의 조화·균형에 관한 공동체법원의 기준을 보다 자세히 검토하기 위해서는, Sterling과 같은 특허권자의 주장을 다시 한번 살펴볼 필요가 있다. Sterling도 주장했듯이, Sterling의 약품이 영국에서 아주 낮은 가격으로 판매되는 중요한 이유의 하나는, 국가적 이익의 보호를 근거로 해서 정부가 일정한 실시료를 지급하고 특허발명을 실시할 수 있는 일종의 강제 실시권제(주22)의 잠재적인 압력하에서, 국가의료보험제도의 운영을 위한 막대한 예산을 집행하는 영국 보건사회부가 대부분의 의약품을 구입하여 배포하기 때문이다. 이러한 상황에서, 특허권자로서는 영국에서의 의약품에 관한 특허의 실질적 가치와 화란에서의 특허의 가치가 전혀 상이하기 때문에 의약품에 관한 특허의 가치가 아주 낮은 영국에서 특허가치가 상대적으로 높은 화란으로의 의약품의 자유로운 유통이 허용되는 것은 화란에서의 특허의 가치를 영국에서의 특허가치로 희석시키는 것이라고 주장할 수 있다.

또한 대부분의 특허법은 특허권자로 하여금 특허발명을 실시하여 물건을 제조할 것을 요구하고 있고, 특허권자가 스스로 특허발명을 실시하지도 않고 실시허여를 하지도 아니한 경우에는, 제3자가 일정한 실시료만 지급하고 특허권자의 허락없이도 특허발명을 이용해서 물건을 제조할 수 있도록 하고 있다. 그래서 다수의 공동체 회원국에서 특허를 받은 경우에는, 당해 회원국들의 제조비용에 있어서의 비교우위에 관계없이 당해 회원국들 모두에서 특허발명의 이용이 있어야 한다. 이러한 경우에, 제조비용이 낮은 나라에서 자신의 특허발명을 이용해서 제조된 물건이 제조비용이 높은 나라로 수입되어 오는 것을 금지할 수 있는 권리가 특허권자에게 부여되어 있지 않다면, 특허권자가 제조비용이 높은 나라에서 특허를 받은 임가 반감될 것이다.(주23)

그러나 다른 한편으로는, 공동체의 단일시장을 조성하는 목적의 하나가 회원국 사이의 제

[15]

조비용의 차이를 줄이거나 없앴으로써 효율적인 경쟁질서를 만들려는 것이라는 점을 고려하

면, 특허권자에게 제조비용의 차이를 근거로해서 타회원국에서의 수입을 금지할 수 있도록 허용해 주는 것은 결과적으로 공동체시장을 개별 회원국시장으로 분리해서 차별가격을 유지하는 것을 허용해 주는 것이고 이러한 결과는 공동체 경쟁법의 범목적에 반하는 것이다.주 24) 이러한 경우에 공동체법원이 어떠한 판단을 내릴지 주목되는데, 마찬가지로 판단하기 어려운 상황으로서는, Parke Davis사건에서와 같이 어느 나라에서 특허가 허용되지는 않지만 기업비밀로서 보호되는 노하우의 사용허여계약 등에 의해서 자신의 발명을 이용한 제품이 제조되어 자신이 특허권을 가지고 있는 나라로 수입되어 오는 경우에 특허권자가 자신의 특허권 침해로 인하여 그러한 수입을 금지할 수 있는가하는 문제이다.주 25) 이들 경우에 모두 특허권자는 약간의 보상을 받기는 했지만 특허권에 관한 통상적인 실시허여대가를 다 받지 못했다는 공통점은 있으나, 수입국에서의 특허권의 존재자체가 위협을 받는 것인지 아니면 특허권의 행사에 의해서 공동체시장 내에서의 상품의 자유로운 유통 등의 경쟁질서에 대한 침해가 되는 것인지의 여부에 대해서는 구체적인 사건에서의 특수한 사실관계의 파악과 그 경제적 효과의 분석이 반영되어서 판단되어야 할 것이다.

IV. 저작권 행사의 제한

18세기초에 세계 최초의 근대적인 저작권법으로서, 영국에서 제정된 "복제권법(Copyright Act 1709)"은 전술한 바와 같이 복제권의 존속기간도 특허권의 그것과 마찬가지로 14년에 불과했고 그 권리내용도 상업적인 다량 복제 및 판매에 관한 권리를 주로 하고 있어서, 그 당시에 기술의 발전 및 확산에 절대적으로 중요한 지위를 차지하고 있던 인쇄산업을 보호하고 국익을 증진하며 경제발전을 도모하기 위한 법이라는 점에 이의를 제기할 여지가 없었으나, 오늘날의 대부분의 저작권법은 복제권 이외에 다양한 종류의 권리를 추가하고 있고 그 존속기간도 저자의 사망 후 수십년으로 되어 있어서, 저작권은 특허권과 달리 취급되어야 한다는 주장이 있다.주 26) 저작권이 특허권과 동일하지 아니하다는 점에는 이견이 있을 수 없으나, 저작권의 본질도 일정한 범위에서 경쟁을 제한할 수 있는 권리를 부여해 줌으로써 저자의 창작등의 창의적 노력을 장려하고 저작권 관련 산업 내의 사업활동을 왕성하게 해주는 것이기 때문에, 유럽공동체에서의 저작권 행사가 공동체시장의 경쟁질서에 중대한 영향을 미치게 되고 필연적으로 저작권 법리와 경쟁법 법리와의 조화를 위한 노력이 필요하게 된다.

저작권 행사의 제한에 있어서도, 공동체 회원국들에서의 저작권의 구체적 내용이 상이하

[16]

다는 점에서 문제는 출발한다. 예컨대, 영국 저작권법하에서는, 음반이 저작권자의 허락하에 일단 영국에서 제작되거나 영국으로 수입되어 시판되면, 다른 음반업자도 저작권에 대한 일방적인 통지와 소비자가격의 6.25%의 사용료 지급만에 의해서 적법하게 음반을 제작하여 판매할 수 있게 된다.주 27) Musik-Vertrieb v.GEMA(1980)에서 독일 음악저작권협회 GEMA는, 영국으로부터 음반을 수입하는 수입업자에 대해서 영국에서의 6.25%의 법정사용료와 그러한 법정사용료 규정이 없을 경우에 현실적으로 받을 수 있는 사용료와의 차액을 징수할 수 있다고 주장했다.주 28) 이러한 GEMA의 주장에 대해서, 공동체법원은 전술한 Centrafarm v.Sterling (1974) 판례를 따라서, 공동체 회원국들의 저작권의 구체적 내용의 상이함에 의해서 회원국들의 저작권 관련 산업간의 비교우위가 다소 영향받는 것을 부인할

수는 없으나 음악저작권협회가 그것을 이유로 해서 공동체시장 내에서의 음반의 자유로운 유통을 기초로 한 효율적인 경쟁질서를 저해하는 것이 정당화될 수는 없다고 판시하였다.

또한 Deutsche Grammophon v.Metro주29) 사건에서, 독일 음반업자 Deutsche Grammophon은 그의 프랑스 자회사를 통해서 프랑스 내에서 음반을 제작 및 판매하던 중, 자회사에 의해서 프랑스에서 제작·판매된 음반이 어느 수입업자에 의해서 독일로 수입되어 오게 되자, 자신의 음반 제작 등에 관한 "저작인접권(the neighbouring right)"의 침해를 이유로 해서 수입의 금지를 청구하였다. Deutsche Grammophon은, 프랑스에서는 독일에서의 음반에 관한 저작인접권과 동일한 권리가 인정되어 있지 아니하고 오직 부정경쟁방지법에 의해서 불완전하게만 보호될 수 있기 때문에, 그러한 프랑스에서 독일로의 음반수입을 방임하는 것은 독일에서의 자신의 저작인접권의 존재를 부인하는 것과 마찬가지로 주장했으나, 공동체법원은 프랑스 내에서의 음반의 제작 및 판매가 Deutsche Grammophon의 허락에 의해서 이루어진 것이고 프랑스에서도 부정경쟁방지법을 통해서나마 투자에 대한 상당한 보상을 받았기 때문에, 독일에서의 저작인접권을 근거로 해서 음반수입의 금지를 하고자 하는 것은 음반의 자유로운 유통을 기초로 한 음반산업의 효율적인 경쟁질서에 반한다는 입장을 분명히 했다. 요약컨대, 저작권 행사의 제한에 있어서도, GEMA사건에서와 같이 저작권자가 수출국에서도 투자에 대한 어느 정도의 보상을 받았는가 또는 Deutsche Grammophon사건에서와 같이 수출국에서의 저작권 관련 상품의 제조 및 판매에 대해서 저작권자의 동의 또는 허락이 있었는가를 검토해 보고 저작권 행사의 경쟁질서에의 영향에 대한 분석을 고려함으로써, 공동체법원은 저작권 보호와 공동체시장 내의 경쟁질서의 유지라고 하는 두 가지 중요한 목표를 조화시키

[17]

려고 노력하고 있는 것이다.

V. 상표권 행사의 제한

전술한 특허권법 및 저작권법에 비해서, 상표권법은 경쟁법과 더욱 밀접한 관련이 있다. 상표권법은, 특정 상표가 부착된 상품의 품질에 대한 신용과 명성을 보호해 줌으로써 품질향상에의 투자를 유인하는 지적소유권법으로서의 측면뿐만 아니라, 상품의 출처에 대한 위조를 금지하여 공정한 방법에 의한 거래를 유인함으로써 소비자를 보호하는 부정경쟁방지법으로서의 측면이 아주 강하다. 어느 측면을 강조하느냐에 따라서 공동체법원의 판례도 그 결과를 달리하게 되는 것을 볼 수 있다.

일반적으로 공동체법원은, 상표권법이 특정회원국의 국경 내에서 배타적으로 특정 상표를 이용할 수 있게 해주는 지적소유권법으로서의 기능보다는 공동체시장 전체에 걸쳐서 상품의 출처표시에 의해서 공정한 경쟁질서를 유지한다는 경쟁법으로서의 기능을 더 중시한다고 보여진다.주30) 예컨대, Consten and Grundig v.Commission주31) 사건에서, Grundig은 프랑스의 Consten에게만 Grundig 전자제품을 공급하고 프랑스 내의 다른 업자에게는 공급하지 아니할 것을 약속하고 Consten도 Grundig제품의 판매를 전담하고 다른 경쟁적 제품은 취급하지 아니하기로 하는 소위 "배타적 판매계약(Exclusive distribution agreements)" 을 체결하고, Consten으로 하여금 Grundig 및 Gint(Grundig International)상표를 Grundig 모든 전자제품에 부착하도록 하였으며, 기타의 공동체 회원국의 배타적 판매업자와도 동일한

계약을 체결하였는데, UNEF라고 하는 기업이 독일에서 Grundig 전자제품을 수입하여 아무런 허락없이 Consten의 판매가격보다 낮은 가격으로 프랑스 내에서 판매하자, Consten은 UNEF가 프랑스에서 등록된 Consten의 상표권을 침해하고 부당한 방법으로 경쟁을 하는 불법행위를 하였다고 주장했으나, 프랑스법원은 문제된 배타적 판매계약이 상표권의 남용에 해당되고 공동체 경쟁법에 반한다고 하는 유럽공동체법원(EC Court of Justice)의 판시를 받아들였다. 여기에서 공동체법원이, 상표권의 본질에 대한 침해를 방지하고자 하는 행위는 공동체시장의 자유경쟁질서에 반하지 아니하지만, 상표권의 행사에 의해서 상품의 자유로운 유통에 대한 제약이 형성된다고 한다면 이는 공동체 경쟁법에 반한다고 하는 극히 추상적이고 법적으로 구별하기 어려운 기준을 제시하였다. 이 사건에서 공동체법원이 상표권의 본질을 수입국에서의 상표권자의 개인적 이익의 보호라기보다는, 상품의 출처표시의 진정성의 확보에 의한 공정한 경쟁의 보장이라고 파악하고 있음이 주목된다.주32)

[18]

상품의 출처표시의 진정성이 확보되었는지의 여부가 판단하기 어려운 경우로서, Hoffman-La Roche v. Centrafarm주33) 사건을 볼 수 있다. 이 사건에서, Roche Valium이라는 신경안정제가 독일, 영국 및 화란에서 제조·판매되고 있었는데, Centrafarm은 영국에서 문제의 신경안정제를 구입해서, 본래 100정 또는 250정의 단위로 포장되어 있던 것을 상업적인 이유로 모두 1000정의 단위로 재포장해서 원상표를 부착하고 Centrafarm이 수입업자임을 밝혀서 독일에 판매하였다. 공동체법원은 상표의 본질적 기능이 소비자에 대해서 특정 상표가 부착된 상품의 동질성을 보장해 주는 것임을 강조하면서, 제3자에 의해서 상표가 부착된다고 하는 것은 상품의 동질성의 보장이 침해되는 것이므로, 상표권자에 의한 수입금지는 상품의 자유로운 유통에 대한 예외로서 인정되어야 한다고 판시하였다. 그러나 공동체법원은 동시에, 문제된 상표권의 주장이 경쟁제한을 은닉하기 위한 것인지 여부를 검토해야 한다고 전제한 후에, Centrafarm이 단순히 외부적 포장만을 바꾸고 신경안정제의 내용에 변경을 가하지 아니한 것을 입증한다면 회원국법원은 문제된 상표권의 행사가 경쟁제한을 은닉하기 위한 단순한 수단으로 이용된 것이므로 상표권의 행사를 받아들여서는 아니된다고 판시하였다.

유사한 사건으로서, Centrafarm v. American Home Products주34) 에서 American Home Products는 영국과 화란에서 화학적으로 상이하고 맛도 다르지만 그 의학적 효과는 동일한 신경안정제를 각각 Serenid와 Seresta라는 상표로 판매하였는데, Centrafarm은 영국에서 Serenid를 매입해서 화란에 수입할 목적으로 그 위에 Seresta라는 상표를 부착해서 화란에 판매하였다. 이 사건에서, 공동체법원은 문제된 두 가지의 신경안정제를 동일한 것으로 보고, 상표권 침해를 이유로 한 수입금지는 정당화될 수 있다고 하면서도, 애초에 공동체시장을 분할하기 위한 목적으로 상이한 상표를 이용한 것임이 입증되면, 상표권의 침해를 이유로 해서 수입금지를 하고자 하는 것이 시장 내의 경쟁제한을 은닉하기 위한 단순한 수단에 불과한 것이므로 받아들여질 수 없을 것이라고 판시하고, 회원국법원으로 하여금 상표권자가 영국과 화란에서 상이한 상표를 등록한 의도가 무엇인지를 심리해서 판단하도록 했다.

이상에서 언급된 사건들에서는 모두, 수입국과 수출국의 상표권자들 사이에 법적, 재정적, 또는 기술적인 관계가 있어서, 그들 상표권자들이 서로 상대방의 상표의 이용에 대해서 동의한 것으로 간주되고, 따라서 상품의 출처표시는 진정성이 비교적 쉽게 인정될 수 있었

는데, 수입국과 수출국의 상표권자들 사이에 아무런 관련이 없는 경우에 관해서는 Van Zuylen Freres v.Hag(주35) 사건에서의 공동체법원의 판례가 많은 논란을 일으키고 있다.

[19]

사건에서, 독일의 커피회사 Hag은 유럽각국에 카페인없는 커피를 위한 Hag라는 상표를 보유하고 있던 중, 벨기에와 룩셈부르크에서의 상표권은 그의 벨기에 자회사인 Hag Belgium에 양도되었으나, 세계대전이 끝난 후에 전쟁배상의 일환으로써 Hag Belgium은 그 상표와 함께 벨기에 기업 Van Zuylen에게 양도되었다. 그 후에 독일의 Hag이 벨기에에 커피를 수출하기 시작하자, 벨기에의 Van Zuylen이 자신의 상표권 침해를 이유로 해서 수입금지를 하고자 했으나 공동체법원은 수입금지를 위해서 상표권을 행사하는 것은 상품의 자유로운 유통에 기초한 경쟁질서에 반한다고 판시하였다. 벨기에의 Van Zuylen와 독일의 Hag과의 사이에는 아무런 관계도 없고 상대방의 상표이용에 대해서 상호동의를 있었던 것도 아니지만, 법원은 Hag라는 상표가 역사적으로 동일인, 즉 독일의 Hag에 의해서 보유되어 있었다는 점에 절대적인 의미를 부여하고 있다. 이 판례는 여러 가지로 비난받을 수 있는데, (주36) 벨기에의 Van Zuylen와 독일의 Hag과의 사이에 현재 아무런 관련이 없기 때문에 벨기에에서 Van Zuylen의 허락도 없이 Hag라는 상표를 이용하는 것은 벨기에에서의 Van Zuylen의 상표권의 본질을 침해하는 것이고, (주37) 벨기에와 독일의 상이한 커피에 대해서 동일한 상표가 이용되는 것을 허용해 주는 것은 상품의 출처표시의 진정성과 동질성의 확보라고 하는 상표권의 기능을 저해하는 결과를 초래하기 때문이다.

결론적으로, 지적소유권법과 경쟁법은 상호 밀접한 관련을 가지고 있지만, 그 범목적의 구체적 실현방법의 상이함으로 인해서 양 법제도의 조화와 균형이 중요하고도 어려운 과제이다. 유럽공동체 경쟁법에 의한 지적소유권 행사의 제한에 관한 중요한 판례들을 통해서 유럽공동체법원이 공동체시장에서의 경쟁질서를 어떻게 파악하고 있으며, 그 시장 내에서의 지적소유권의 본질과 기능을 무엇이라고 보고 있는지 알아보았다. 유럽공동체법원의 판례를 한마디로 요약하기는 어려우나, 수출국에서의 물건의 제조 및 판매가 지적소유권의 의사에 의해서 이루어진 것인지, 수출국에서 지적소유권자가 투자에 대한 적절한 보상을 받았는지, 또는 상품의 원천이 동일한 상표권자에게 귀속

[20]

되는지 등의 기준을 가지고 판단하고 있음을 알 수 있다. 유럽공동체 법원의 판례들 가운데 상호 모순되는 것으로 보이는 판례들도 있으나, 전체적으로 유럽공동체 경쟁법의 윤곽 속에서 지적소유권의 본질과 기능을 파악함으로써 양 법제도의 조화와 균형을 꾀하고 있는 것으로 보인다.

주1)

영국의 James 1세 등에 의해서 자의적으로 부여된 정치적 특혜에 의해서 누리던 거래상의 특권들은 논외로 하고, 발명에 대한 투자를 유인함으로써 기술과 산업을 발전시키기 위해서

형성된 합리적 법제도로서는 1624년에 영국의 Statute of Monopolies가 제정되었고, 인쇄업자들에게 자의적으로 부여하던 서적의 복제 및 거래(수입 등)에 관한 특권을 축소하여 합리적 법제도로서 1709년에 Statute of Anne (그 역사적 유래에 의해서 Copyright Act, 즉 복제권법이라고 명명되었다)이 제정되었고, 그 뒤를 이어서 미국등지에서 근대적인 모습의 지적소유권 법제도가 탄생되었다.

주2)

특허권을 비롯한 지적소유권 제도의 존재근거 또는 경제적 정당성에 대해서는, William M.Landes and Richard A.Posner, "Trademark Law: An Economic Perspective," 30 Journal of Law & Economics (1987) st 266; Fritz Machlup, An Economic Review of the Patent System (Study of the Subcommittee on patents, Trademarks and Copyright of the Committee on the Industry) (Washington, U.S. Government Pub. Office, 1958) at 19.

주3)

영국에서도 거래제한으로 인한 개인적 이익의 침해를 구제해 주는 판례가 많이 있어 왔으나, 시장의 자유경쟁질서의 유지에 의해서 개인적 이익뿐만 아니라 경제 전체의 효율성을 확보하기 위한 본격적인 성문법으로는 미국에서 제정된 1890년의 Sherman Act를 들 수 있고 그 후 반세기를 지나서야 영국과 독일 등에서 독점규제에 관한 성문법이 제정되었다.

주4)

영국이 1624년에 Statute of Monopolies를 제정함으로써 근대적인 특허제도를 성문화하게 된 것도 그 당시 영국이 화란과 프랑스에 비해서 상대적으로 기술이 낙후되어 있어서, 영국 국내의 발명을 장려하고 선진기술의 도입을 촉진함으로써 국부증진과 경제발전을 도모하기 위한 것이었다. 그리고 오늘날 저작권법의 원천이라고 할 수 있는 영국 1709년의 Statute of Anne도 그 당시 기술의 발전 및 확산에 없어서는 안될 중추산업의 하나라고 할 수 있는 인쇄산업을 육성함으로써 경제발전을 도모하기 위해서 제정된 것이라고 볼 수 있고, 그러한 입법동기로 인해서 그 당시 복제권은 인쇄업자조합에 서명 등을 등록한 후에만 행사할 수 있고 그 존속기간도 특허권의 그것과 마찬가지로 14년에 불과했다. 지적소유권이 발명 또는 창작 등의 지적노력에 대한 자연법상의 보상이라고 하는 것은, 그 후에 지적소유권제도에 대한 찬반의 논의가 전개될 때, 지적소유권 제도를 정당화하기 위해서 마련된 설명의 하나이지만 별로 설득력이 없는 대목이 많다: William R.Cornish, Intellectual Property (London, Sweet &Maxwell, 1981) at 79, 295.

주5)

Regulations는 직접적인 효력을 가지며 회원국 입법부에 아무런 재량이 없는 것인데 비해서, Directives는 회원국으로 하여금 일정한 법제도를 도입하도록 하는 의무를 부과하고는 있으나 회원국에 그 구체적인 방법과 형식을 결정할 수 있는 재량을 인정해 준다는 차이가 있다.

주6)

Art. 85, Treaty of Rome.

주7)

Art. 85, Treaty of Rome.

주8)

Art. 86, Treaty of Rome.

주9)

Arts. 30-36, Treaty of Rome.

주10)

회원국법원은 국내적인 지적소유권 행사가 공동체 경쟁법에 의해서 제한되는지의 여부를 심리함에 있어서, 공동체 경쟁법의 해석·적용이 수반되므로, 회원국법원은 공동체 조약 177조에 따라서 공동체법원에 의한 공동체 경쟁법의 해석을 구해야 할 것이다.

주11)

지적소유권법의 통일작업이 비교적 많이 되어 있다고 볼 수 있는 특허법의 경우에도, 유럽 특허조약(European Patent Convention 1973)에 따라서 유럽특허청에 특허출원을 하더라도, 최종적으로 유럽특허청은 특허출원인이 지정한 공동체 회원국의 특허를 동시 다발적으로 부여해 주는 것에 불과하고, 이렇게해서 취득한 특허권의 침해에 관한 소송은 공동체 회원국의 국내 법원이 독자적으로 관할하기 때문에, 특허의 통일성 확보에 어려움이 많은 실정이고, 공동체 전체에 걸쳐서 효력을 가지는 공동체특허의 취득을 가능하게 해주는 유럽 공동체특허조약(Community Patent Convention 1975)은 아직 그 효력을 발생하지 못하고 있다.

주12)

Georges Friden, "Recent Developments in EEC Intellectual Property Law: The Distinction between Existence and Exercise Revisited," 26 C.M.L.Rev. 193 (1989) at 214.

주13)

Valentine Korah, EEC Competition Law and Practice (Oxford, ESC Pub. Ltd., 1981) at 72.

주14)

Art. 30 and 34, Treaty of Rome.

주15)

Art. 36, Treaty of Rome.

주16)

[1968] C.M.L.R. 47, 207.

주17)

Valentine Korah, EEC Competition Law and Practice (Oxford, ESC Pub., 1981) at 74.

주18)

Centrafarm v. Sterling, [1974] 2 C.M.L.R. 480 사건에서의 공동체법원의 Judgment Para. 11 참조.

주19)

이 경우에는 후술하는 상표권 행사의 제한에 있어서 특정 상표권의 원천이 동일한 경우의 사건들이 참고가 될 것이다.

주20)

예컨대, Centrafarm v. Sterling [1974] 2 C.M.L.R. 480에서 공동체법원은, 특정국가에서 특허의 대상이 되지 아니하는 상품이 당해 국가로부터 당해 상품에 대해서 특허권이 설정되어 있는 국가에 수입되어 오는 경우에는, 특허권을 이유로 해서 상품의 자유로운 유통에 대한 예외를 주장하는 것이 허용된다고 함으로써([1974] 2 C.M.L.R. 480, Judgment Para. 11), 수출국의 특허제도를 조사해서 문제된 상품이 특허의 대상에서 제외되어 있는 경우에만 상품의 자유로운 유통에 대한 예외가 허용된다고 해석되어야 하는 것인지 아니면 특허를 받을 수 있었음에도 불구하고 특허를 받지 아니하였지만 특허권자와 전혀 무관한 제 3자가 모방해서 제조된 상품에 대해서도 예외가 허용될 수 있다고 보아야 할 것인지, 공동체법원의 입장이 분명하지 않은 실정이다.

주21)

[1974] 2 C.M.L.R. 480.

주22)

Secs. 55-59, British Patents Act 1977.

주23)

Pharmon v. Hoechst, 17 IIC 357 (1986) 사건에서는 그러한 주장을 받아들여서, 특허권 침해를 이유로 한 수입금지가 상품의 자유로운 유통에 대한 예외로서 받아들여질 수 있다고 판시했다. 이 사건에서 공동체법원은 수출국에서의 특허의 강제실시에 의한 상품제조 및 판매는 특허권자의 의사와는 무관하게 이루어진 것이라는 점을 강조하고 있으나, 특허권자의 의사에 의하지 아니했다고 해도 일정한 실시료를 받는 만큼 발명에 관한 어느 정도의 보상은 이루어졌다는 점에서 공동체법원의 판례에 의문을 제기할 수 있다.

주24)

Michael Waelbroeck, "The Effect of the Rome Treaty on the Exercise of National Industrial Property Rights," 21 Antitrust Bull. 99 (1976) 15 104.

주25)

Merck v. Stepnar, 13 IIC 70 (1982) 참조.

주26)

William R. Cornish, Intellectual Property Law (London, Sweet & Maxwell, 1981) at 406.

주27)

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

주28)

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

주29)

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

주30)

Giuliano Marengo and Karen Banks, 15 European L. Rev. 224 (1990), 15 234.

주31)

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

주32)

유사한 사건으로, *Centrafarm v. Winthrop* [1974] 2 C.M.L.R. 480에서 동일한 상표가 영국과 화란에서 별개의 자회사들에 의해서 보유되어 있었는데, 영국과 화란의 자회사 사이의 관계가 법적, 재정적, 기술적 또는 경제적인 관계의 어느 관계에 해당되는가에 무관하게 그러한 관계가 있으면 수입되어 오는 상품의 출처표시의 진정성이 확보된 것이라고 보아서, 수입국에서의 상표권의 침해를 이유로 해서 수입을 금지하는 것을 받아들이지 아니했다.

주33)

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

주34)

[1979] 1 C.M.L.R. 326.

주35)

[1974] 2 C.M.L.R. 127.

주36)

강제실시에 의해서 제조된 물건이 수입되어 오는 것을 금지하는 것은 상품의 자유로운 유통에 대한 예외로서 받아들여질 수 있다고 한 *Pharmon v. Hoechst* 판례와 비교해서, Hag에서의 수출국에서의 공권력의 개입(전쟁손해배상으로서의 벨기에 Hag의 몰수 및 인수)이 *Hoechst* 사건에서의 그것(강제실시권 부여)보다 더욱 심각한 것이었음에도 불구하고 그 결과는 반대라는 점에서 균형이 깨진 것이라는 것이 비난되기도 한다: *Giuliano Marengo and Karen Banks*, 15 *European L. Rev.* 224 (1990) at 252.

주37)

상표권은 국내에서 배타적 효력을 가지고 독일 Hag에 의한 벨기에에의 커피수입은 그러한 상표권의 본질을 침해하는 것이라고 볼 수 있음에도 불구하고, 공동체법원이 상품의 자유로운 유통에 기초한 자유롭고 공정한 경쟁질서를 강조한 점에 비추어 볼 때 공동체법원은 지적소유권의 본질에 관한 각 회원국의 국내적 개념에 크게 좌우되지 않고, 또는 그러한 국내적 개념과 무관하게, 공동체시장 전체의 관점에서 지적소유권과 공동체시장 경쟁질서와의 조화를 꾀하고 있는 것으로 보여진다: *Friedrich-Karl Beier*, "Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal European Market," 21 *IIC* 131 (1990) at 148.