

OPINION_Vol.36

December 2023

수입물품과 ‘유기적으로 결합’되는 지적재산권의 개념에 대한 해석과 평가 - 2021누37979(2023.8.23.) 판결의 평석 -

김병수 대표관세사 | 컨설팅 사업부

목 차

- I. 들어가는 말
- II. 2020두51617과 2021누37979 판결문 비교 및 쟁점
- III. 권리사용료의 성질을 둘러싼 평가해석의 차이와 제논의
- IV. 나가는 말

I. 들어가는 말

문제는 권리사용료이다. 철 지난 논쟁 막바지에 다시 백가쟁명식 토론을 벌이자는 것은 아니다. 다만, 이미 넘쳐나는 글들과 주장에도 불구하고 재차 이 주제를 들고 나온 이유는 올해 들어 몇 차례 던져진 권리사용료에 대한 법원의 판결내용을 보자면 평가지식이 미천한 필자의 눈에도 그 법리해석상 부딪치는 문면의 모순과 관점의 충돌이 상당 눈에 띄기 때문이다. 2023년 8월 서울고등법원은 <선고 2021누37979> 판결에서 담뱃잎을 수입하여 우리나라에서 담배완제품을 생산하는 P사의 수입물품거래와 관련한 권리사용료 지급 건에 대하여 ‘국내에서 이루어지는 담배 완제품 제조공정 자체에 관한 노하우나 영업비밀’(담배 완제품 제조에 관한 노하우나 영업비밀 등 관련), ‘완제품 제조 이후의 상표 사용’이나 ‘상표가 부착된 담배 완제품을 판매할 수 있는 권리’(상표권 관련)에 국한된다고 볼 수 없다고 하면서 2021년 대법원 선고 【2020두51617(2021.2.3.)】 내용과는 다른 원고 패소 판결을 내렸다.

이미 ‘원고’의 동일 또는 유사물품에 대한 권리사용료 지급 건에 대하여 대법원은 원고승소판결을 내린 바 있는데 그 대상판결인 대법원 2020두51617[2021년 2월 3일 선고]은 원고와 피고 간 법리적 다툼에서 본안에 대한 내용만을 놓고 보자면 권리사용료의 핵심부분으로서 특허 등 노하우, 기술사용료와 관련한 과세대상여부의 판단은 피고의 주장이 타당한 것으로 해석하였지만 전체 승부의 관점에서는 과세대상 금액의 안분과 계산방식의 정합성이 온전하지 못하다고 판단하여 법원은 이 사건 처분을 전부 취소하여 결국 원고의 손을 들어준 사건이었다. 물론 해당 사건에 직접적인 영향을 미치게 된 전심사건은 2019년 2월의 <2016두34110> 판례로서 ‘소판유리를 제조, 연마, 가공하여 LCD 유리 기판을 생산·판매하기 위하여 수입한 연마설비, 소판제조설비 등에 대한 라이선스료 판결’인데 해당

사건은 현행 관세법시행령 제19조6항 및 관세평가운영에 관한 고시의 내용을 개정¹⁾토록 한 직접적인 원인이 되기도 하였다.

그런데 <2021누37979(2023.8.23.)>판결은 본안 다툼에서 과세대상 권리사용료로서 ‘노하우나 영업비밀’뿐만 아니라 이전 판결에서 과세대상에서 ‘제거’되어야 할 비과세 대상 권리사용료로서 ‘상표 사용’에 대한 대가에 대해서도 ‘유기적으로 결합됨으로써 구현’되는 상표 등 무형의 권리는 특허, 디자인, 노하우, 영업비밀과 다른 종류라고 볼 수 없다고 전제하면서 과세가능성을 언급하고 있다. 문제는 만약 이러한 고등법원의 판단이 대법원까지 그대로 이어져 심리불속행의 결과가 빚어진다면 (외람되지만 관세평가다툼에 있어서만큼은 실제로 근자의 대법원 판결양상은 어떤 이유에서인지 심리불속행이 빈번한 듯하다) 본 사건과 그 본질이 유사한 이전(以前)의 대법원 판례에서 비과세 대상으로서 ‘상표권 사용료’에 대한 해석과 판단이 새로운 판결의 내용과 상호 충돌되는 결과가 불가피하게 초래될 가능성이 있다는 데에 있다.

II. 2020두51617과 2021누37979 판결문 비교 및 쟁점

1. 2020두51617[2021년 2월 3일 선고]판례의 요약 및 쟁점

『(중략) 이 사건 권리사용료는 상표와 동일체 관계에 있는 영업비밀 등 지적재산권을 포괄하여 허여하는 대가이지 기술 제공 없이 상표사용만 허여하는 단순 상표권 계약에 따른 대가라고 할 수 없다. (중략) 이 사건 권리사용료의 지급대상 중 상표권은 완제품인 담배의 제조과정과는 별개의 권리이며 이 사건 각초와 일체화되거나 일부를 이루고 있다고 볼 수 없고 상표권 이외에 기타 무형의 지적재산권이 수입물품(각초)에 체화 또는 구현되어 있다고 보아야 할 것이다. (중략) 이 사건 권리사용료에 상표권의 허여대가 포함되어 있다면 해당 부분을 공제하여야 하고, 고시 3-4조 2호 단서에 따라 완제품의 제조원가에서 관세와 완제품과 관련된 권리사용료를 공제하여 완제품의 가격을 산정한 후 각초의 가격을 비교하여 가산할 금액을 산출해야 할 것인데, 이 사건 권리사용료에서 상표권의 대가를 공제하지 않았다. (중략) 피고는 이 사건 각초는 완제품인 담배의 물리적 부분품으로서의 원자재이고 권리사용료에 상표권이 포함되어 있다 하더라도 모두 완제품과 관련되어 있으므로 해당 고시에 따라 안분할 수 있다고 주장하나 고시 단서와 4호는 당해권리에 의해 생산되는 완제품의 생산과정에 대한 대가로 권리사용료가 지급되고 그 중 부분품 등을 수입하는 경우에 관하여 규정한 것이므로 단서의 ‘지급되는 권리사용료’가 ‘특정한 완제품의 생산과정에 대한 대가’라는 점에 관하여 과세관청이 이를 입증하여야 할 것인데, 권리사용료에는 완제품의 생산과정에 대한 대가뿐 아니라 완제품에 부착되어 사용될 ‘상표권’에 대한 대가가 포함되어 있는 이상 이 사건 고시 규정을 그대로 적용할 수는 없다 할 것이므로 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.』고 판시하였다.

위 <2020두51617>판례의 경우, 우선, 권리사용료 지급계약을 그 권리사용료의 계약명칭에도 불구하고 기술 제공 없이 상표사용권리만 허여(상표사용 허여권리, 前者)하는 단순 상표권계약이 아니라 영업비밀 등 지적재산권의 허여(특허, 노하우 또는 기술사용 허여권리, 後者)를 포괄하는 계약으로 정의한 뒤 전자(前者)의 권리에 대한 대가는 수입원재료의 실제지급가격에 가산되는 요소가 아니며 후자(後者)의 권리에 대한 대가만이 실제지급가격에 가산되는 요소라는 판단이 전제되어 있다. 그런데, 그

1) 당시 개정내용은 고시의 내용에서 안분산식이 완전히 개정된 것이라기보다는 단지 기존의 고시내용을 용어의 정의해석과 선(先) 공제요소를 조금 더 구체화하여 수정하였다는 점에서 획기적인 고시내용의 개정이라고 보기는 어렵다.

가산대상금액의 안분과정에서 현행 제22조 제①항 제2호의 단서규정을 적용할 수 있는지 여부의 판단에 있어 권리사용료에 “완제품의 생산”과 아무런 관련성이 없는 별개의 대가가 포함된 경우에는 해당단서를 적용할 수 없고, 다만 지급되는 권리사용료에서 ‘관련성이 없는 별개의 대가에 해당하는 부분을 공제’한 나머지 권리사용료를 산정한 후 완제품 가격 중 수입부분품 등의 가격이 차지하는 비율을 곱하여 산출된 권리사용료 금액을 수입물품의 (실제)지급가격에 가산할 수 있다는 뜻으로 해석되어야 한다고 판시하고 있다. 즉, 현행 고시 제22조 제①항 제2호의 단서규정은 권리사용료가 “수입부분품 등”을 ‘포함’한 ‘완제품’의 ‘생산과정’과 관련되어 지급된 경우에 완제품의 가격 중 수입부분품 등의 가격이 차지하는 비율의 권리사용료만을 가산한다는 취지가 되어야 한다는 뜻이다.²⁾

특허권, 실용신안권 또는 디자인권 등에 의하여 생산되는 물품이란 ‘부분품’이라는 물리적 토대 위에 ‘특허 또는 노하우를 적용’하여 완성품이 되는 것으로서 특허 및 노하우가 체화될 대상이 고정되어 있고, 현행고시 22조 제1항 제2호의 단서는 “완제품의 가격”을 “제조원가에서 세금 및 당해 권리사용료를 제외한 금액”으로 규정하여 당해 권리가 완제품의 제조과정에 체화 또는 구현되어 일체화되거나 일부를 이루고 있는 경우로서 제조원가에 당해 권리사용료가 포함되어 있음을 전제로 가산대상으로서 ‘조정된(될)’ 권리사용료를 산출하고 있다. 따라서 만약 총 지급 로열티 금액에서 수입물품과 관련이 없는 국내에서의 상표권³⁾, 마케팅, 기타 수입이후 국내활동의 대가 등이 구분된다면 이를 총 지급 로열티에서 공제한 후 관세법 시행령 제19조2항 및 제19조 제6항에 의거 안분산식이 적용되어야 한다. 즉, 수입물품과 관련 없는 금액으로서 상표권, 마케팅, 기타 국내활동의 대가 금액은 총 지급 로열티에서 공제되어야 하고 공제된 이후의 지급 로열티 금액에 대하여 고시단서(고시22조 제1항 제2호 단서) 및 산식(제4호)을 적용하여야 한다는 것인데 이러한 논의의 대전제는 “수입물품과 관련이 없는 국내에서의 상표권 등의 대가”는 법리해석상 “비 가산 대상”인 것이고 총 지급 로열티에서 “구분 값”으로서 안분 값의 산식비율 적용에 앞서 사전에 “공제”되어야 하는 “대상”이어야 한다는 점이다.

2. 2021누37979[2023년 8월 23일 선고]판례의 요약 및 쟁점

『이 사건 권리가 ‘국내에서 이루어지는 담배 완제품 제조과정 자체에 관한 노하우나 영업비밀’(담배 완제품 제조에 관한 노하우나 영업비밀 등 관련), ‘완제품 제조 이후의 상표 사용’이나 ‘상표가 부착된 담배 완제품을 판매할 수 있는 권리’(상표권 관련)에 국한된다고 볼 수 없다. (중략) (가) 어떤 물품에 관한 상표, 특허, 디자인, 노하우, 영업비밀 등 무형의 권리는 통상 그러한 무형의 권리의 전부 또는 일부가 체화구현된 재료나 부분품이 『유기적으로 결합』됨으로써 구현된다. 완제품 제조·판매에 필요한 상표, 특허, 디자인, 노하우, 영업비밀 등의 무형의 권리와 완제품의 재료나 부분품에 체화구현되는 상표, 특허, 디자인, 노하우, 영업비밀 등의 무형의 권리가 다른 종류라고 볼 수는 없다.⁴⁾ (나)

2) 이때 “우리나라에서의 생산”에 대한 대가는 반드시 사전공제대상은 아니고 “수입물품에 체화된 기술 등”의 대가와 구분되는 경우에는 이를 공제하면 될 것이지만 만약 수입물품에 체화된 기술 등의 대가와 구분이 불가능하다면 고시의 단서규정에서 정한 안분산식에 따라 안분하여 수입물품에 체화된 기술 등의 대가를 추출해내면 될 것이다. 즉, 영제19조제3항은 국내에서 당해 특허 또는 디자인권 등에 의하여 생산될 물품에 해당함을 전제로, 수입물품이 국내에서 생산되는 물품의 부분품 또는 구성요소로서 ‘그 자체’에 당해 특허 또는 디자인권이 ‘구현’되어 있을 것을 요구하고 있다.

3) 물건에 표상되거나 구현되어 수입물품과 관련성이 있는 상표권 또는 저작권에 대해서는 지급되는 권리사용료 전액을 가산하는 외에 달리 권리사용료 중 수입물품과 관련성 및 거래조건성이 인정되는 부분을 구별하여 산출할 필요가 없다. 지급되는 권리사용료가 수입물품 이외의 것에 관련되어 있는 경우에는 그 권리사용료(우리나라에서의 생산, 기타사업 등의 활동대가)를 배제하고, 해당 권리사용료가 지급되는 전제대상에서 수입물품인 부분품이 차지하는 비율만큼만 가산하도록 규정하고 있다. 【고법 2015누20756(선고2020. 9.11) 판결내용 참조】

4) 구 관세법 시행령 제19조 제3항 제1호 다목, 제2호 등이 수입물품이 국내에서 생산될 물품의 부분품이나 원재료인 경우, 권리

‘상표권’의 경우, 구 관세법 시행령 제19조 제3항 제3호는 같은 항 제1호 다목 이나 제2호와 달리, ‘부분품’, ‘구성요소’와 같은 문구를 명시하고 있지는 않으나, 뒤에서 보는 바와 같이 ① 구 관세법 시행령 제3항 제3호의 ‘수입물품’을 ‘완제품’ 또는 ‘소비자에게 최종 판매되는 상품’ 등으로 제한하여 해석할 근거는 없는 점, ② 상표권은 물품에 상표를 부착 내지 표시하는 방식으로 구현되는 점, ③ 상표의 사용에는 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시⁵⁾하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 이를 목적으로 수입하는 행위도 당연히 포함되는 점(상표법 제2조 제1항 제11호) 등에 비추어 볼 때, 이 사건 각 라이선스 계약에 따라 원고에게 허여된 ‘계약제품의 제조·판매를 위해 상표를 사용할 권리’에는 담배 완제품 제조에 사용할 목적으로 상표가 부착된 재료를 수입할 수 있는 권리가 당연히 포함되어 있다고 봄이 타당하다.⁶⁾ (다) 또한, 이 사건 로열티의 지급대상인 권리가 ‘이 사건 물품 수입 후 국내에서 이루어지는 담배 완제품 제조 공정에 관한 노하우나 영업비밀’에 국한된다고 볼 수도 없다.(다만, 국내에서의 담배 완제품 제조 공정에 관한 노하우, 영업비밀 등은 담배 완제품의 재료에 해당하는 이 사건 물품 자체에 구현·체화되어 있는 것은 아니므로 이 사건 로열티 중 그에 관한 부분은 이 사건 물품의 거래가격에 가산되어야 할 것은 아니나, 그 부분은 이 사건 물품을 재료로 하여 제조·생산되는 담배 완제품의 생산 활동에 대한 대가에 해당하므로, 구 과세가격 결정고시 제9조 제2호 단서, 제4호 가목이 정한 바에 따라 이 사건 로열티를 안분하는 방법으로 거래가격에 가산할 권리사용료를 산출하면 되는 것이지, 위 고시 규정에 따라 이 사건 로열티를 안분하기 전에 이 사건 로열티에서 국내에서의 담배 완제품 제조 공정에 관한 노하우, 영업비밀 등에 대한 대가 부분을 우선 공제하여야 할 것은 아니다.)』고 판시하고 있다.

위 <2021누37979>고법판결에서 주목해야 할 대목은 “로열티의 지급대상인 권리는 브랜드 담배 완제품 제조·판매에 필요한 상표, 특허, 디자인, 노하우, 영업비밀 등 일체의 무형 재산권으로서 상표권을 포함한 제반 권리는 유기적으로 결합하여 담배 완제품에 체화·구현 된다”고 판시한 점이다. 해당 판결에서는 “이 사건 물품 각각에 담배 완제품 제조·판매에 필요한 일체의 무형재산권 전부가 체화·구현된 것이 아니라는 이유로, 즉, 이 사건 물품 각각에 담배 완제품 제조·판매에 필요한 일체의 무형재산권 중 체화·구현되어 있지 않아 보이는 권리가 일부 있다는 이유로 거래가격에 가산할 권리사용료를 산출함에 있어서 해당 권리에 관한 로열티 부분을 가려내어 공제하여야 할 것은 아니다”라고 보았기 때문에 이전의 <2020두51617> 대법원 판결과는 다른 결정을 할 수 있게 된 점이다. 다시 말해 해당 판결에서 특히 주의 깊게 보아야 할 내용은 “이 사건 로열티의 지급대상인 권리는 브랜드 담배 완제품 제조·판매에 필요한 이 사건 라이선서들의 상표, 특허, 디자인, 노하우, 영업비밀 등 일체의 무형재산권이고 상표권과 관련하여서도 이와 관련한 제반 권리는 유기적으로 결합하여 담배 완제품에 체화·구현 된다”고 본 점이다.

이러한 재판부의 기본인식과 전제가 결국 “상표 사용 역시 상표부착 재료에 체화·구현된 상표권에 당연히 포함된 것이거나 예정된 사용이고, 이는 담배 완제품과 관련이 있으므로, 구 수입물품과세가격결정고시 제9조 제2호 단서 및 제4호 가목을 적용하기에 앞서 이 사건 로열티에서

사용료의 지급대상인 권리가 ‘국내에서 생산될 물품’에 관한 것인지, 수입한 부분품이나 원재료에 관한 것인지 구별하지 않고, ‘국내에서 당해 특허에 의하여 생산될 물품의 부분품·원재료 또는 구성요소로서 그 자체에 당해 특허의 전부’ 또는 ‘일부’가 구현되어 있는 경우, ‘수입물품이 당해 디자인을 표현하는 물품이거나 국내에서 당해 디자인권에 의하여 생산되는 물품의 부분품 또는 구성요소로서 당해 디자인의 전부’ 또는 ‘일부’가 표현되어 있는 경우’ 등을 권리사용료가 당해 물품과 관련되는 것으로 본다고 규정한 것도 위와 같은 점이 당연히 전제되어 있기 때문일 것으로 보인다. [판결문 26페이지 상단]

5) Leaf 자체에 상표가 부착되어 있지 않고 큰 Box, 외부포장에 상표를 표시하여 수입되고 있음을 염두에 둔 표현임.

6) 판결문 26페이지 하단

‘상표권에 대한 대가’를 공제하여야 할 것은 아니다”는 결론으로 이끈 것으로 보인다.⁷⁾ 문제는 만약 이런 시각을 견지한다면 상표권과 특허권 노하우 등의 내용이 구분된 계약이라도 동 금액을 합산하여 고시 상 계산공식에 따라 안분 가산해야 하는 상황이 벌어질 수 있다는 데 있다. 즉, 이러한 논리라면 ‘수입물품과 관련되지 않는’ 상표권 사용료의 개념은 사실상 사라지고 수입이후 ‘수입원재료’의 본질적 특성의 상실문제와도 상관없이 “완제품과의 유기적 결합이 예정되어 있는” 해당 수입원재료에는 ‘거의’ 또는 ‘언제나’ 상표와 관련된 지적재산권이 녹아져 있으므로 법리에 따라 안분산식을 적용하여 수입 원재료에 해당하는 상표사용과 관련된 지적재산권의 대가만큼 항상 가산시켜야 한다는 의미로 해석될 것이다. 또한, 노하우, 영업 비밀에 대한 대가 지불의 경우, 순수히 국내수행공정에만 전적으로 관련되었다면 물론 비가산하여야 하나, 권리사용료의 지급이 국내제조공정을 통한 완제품생산에 맞춰져 있고 국내완제품 생산 공정 이외에 수입원재료에 지적재산권의 일부가 체화되어 있다면 총 지급 권리사용료에서 수입물품과 관련 없는 부분을 계산산식의 적용 전에 “미리 사전공제”하는 방식으로 뺄 것이 아니라, 고시상의 안분산식의 적용을 통하여 수입물품과 관련 없는 부분을 제거하면 된다고 판단 가능 할 것이다.⁸⁾ 결국 법원의 판결에 따르면, 쟁점거래와 같이 상표권과 영업비밀, 노하우 등이 혼재되어 지급되는 경우라고 하더라도 고시상의 안분공식을 적용하면 국내생산과 관련한 노하우, 영업 비밀은 ‘계산산식(공식)’에 의해 자동적으로 제거되어 수입물품과 관련 없는 지급 분은 떨어져 나가게 된다는 의미가 된다.

전통적인 상표권 사용료 등의 논쟁에서 국내에서 생산될 완제품에 사용되는 부분품이 수입되는 경우 원천적으로 고시상의 안분계산공식을 적용할 수 없다고 보는 관점은, 해당 부분품, 원재료 또는 구성요소를 수입한 후 국내에서 제조·가공공정을 거치는 경우 통상 해당 원재료 등이 “수입국 내에서 제조·가공과정 중 본질적인 특성을 상실하게 되고 이후 생산이 완료된 완제품(라이선스 제품)에 상표부착 등의 과정을 거치게 되면 ‘수입물품 자체’에 상표가 부착되지 않고 수입물품과는 다른 ‘완제품’에 상표가 부착되게 되는 것”이므로 수입물품 그 자체와의 관련성을 충족할 수 없는 구조에 놓이게 된다고 보는 시각을 말한다. 이러한 비과세의 관점은 수입이후 ‘해당부분품 등의 본질적 특성을 상실할 정도’로 수행되는 제조공정의 문제와는 별개로 국내에서 완제품 제조이후 상표 등을 부착하여 판매할 수 있는 권리가 부여된 라이선스 계약의 경우라고 하더라도 당초부터 “상표가 부착된 원재료”(박스 등에 표시 포함)를 수입할 수 있는 권리가 계약상 동시에 포함된 것으로 볼 수 있으므로 상표권 사용료의 경우에도 원재료 또는 구성요소에 체화(부착)된 상표권 사용대가를 국내에서 사용되는 상표권 사용대가로부터 안분공식에 따라 안분하여 제거하면 될 것이라는 과세 관점과 정면으로 충돌된다. 만약 해당법원의 판결논리를 따르게 되면 ‘국내제조행위 후 상표부착 거래’에 대한 상표권 사용료에 대한 전통적인 비과세관점과는 다르게 원재료 또는 구성요소 등이 완제품의 생산에 사용되도록 예정되어 있고 최종 라이선스 제품의 제조에 공해지도록 유기적으로 결합되는 물품이라면 상표권 사용료 역시

7) 이 사건 로열티에 이 사건 라이선서들이나 그 밖의 C 계열사가 제공하는 별도의 마케팅 활동 등에 대한 대가가 포함되어 있는 것도 아니다(원고 주장도, 이 사건 로열티에 C 그룹이 별도의 광고, 마케팅 활동을 하는 것에 대한 대가가 포함되어 있다는 취지는 아니다. [판결문 44페이지 참조])

8) 판결문에서는 이와 관련하여 “이 사건 로열티의 지급대상인 권리가 ‘이 사건 물품 수입 후 국내에서 이루어지는 담배 완제품 제조 공정에 관한 노하우나 영업비밀’에 국한된다고 볼 수도 없다(다만, 국내에서의 담배 완제품 제조 공정에 관한 노하우, 영업비밀 등은 담배 완제품의 재료에 해당하는 이 사건 물품 자체에 구현·체화되어 있는 것은 아니므로 이 사건 로열티 중 그에 관한 부분은 이 사건 물품의 거래가격에 가산되어야 할 것은 아니나, 뒤에서 보는 바와 같이 그 부분은 이 사건 물품을 재료로 하여 제조·생산되는 담배 완제품의 생산 활동에 대한 대가에 해당하므로, 구 과세가격 결정고시 제9조 제2호 단서, 제4호 가목이 정한 바에 따라 이 사건 로열티를 안분하는 방법으로 거래가격에 가산할 권리사용료를 산출하면 되는 것이지, 위 고시 규정에 따라 이 사건 로열티를 안분하기 전에 이 사건 로열티에서 국내에서의 담배 완제품 제조 공정에 관한 노하우, 영업비밀 등에 대한 대가 부분을 우선 공제하여야 할 것은 아니다.”고 판시하고 있다.

“국내생산”과정에서 라이선스 제품인 완제품에 결합되어 사용되도록 특허 등의 기술이 체화된 수입부분품의 안분논리와 동일한 방식의 평가처리가 가능하게 될 것이다.

해당 고등법원에서 “이 사건 물품 각각에 담배 완제품 제조·판매에 필요한 일체의 무형재산권 전부(가) 체화·구현된 것이 아니라는 이유로, 즉 이 사건 물품 각각에 담배 완제품 제조·판매에 필요한 일체의 무형재산권 중 체화·구현되어 있지 않아 보이는 권리가 일부 있다는 이유로 거래가격에 가산할 권리사용료를 산출함에 있어서 해당 권리에 관한 로열티 부분을 가려내어 공제하여야 할 것은 아니다.”⁹⁾”고 본 점은 해당업체에 대한 이전 대법원 판결에 대한 정면반박 내용으로 추론되는데, 이러한 시각은 『상표 사용 역시 상표부착 재료에 체화·구현된 상표권에 당연히 포함된 것이거나 예정된 사용이고, 이는 담배 완제품과 관련이 있으므로, 구 과세가격 결정고시 제9조 제2호 단서 및 제4호 가목을 적용하기에 앞서 이 사건 로열티에서 ‘상표권에 대한 대가’를 공제하여야 할 것은 아니다.¹⁰⁾』고 한 판시내용에서도 그대로 드러난다.

전술하였듯이 만약 이런 고등법원의 판결시각이라면 상표권 사용의 대가와 특허권, 노하우 등의 대가의 지급이 계약상 의도적이든 의도적이지 않은 구분 계산되어 지급이 이루어지는 계약이라고 할지라도 해당금액을 합쳐서 안분산식을 적용해야 한다는 의미가 될 수도 있다. 즉, 어떤 물품에 관한 상표 등 무형의 권리는 통상 그러한 무형의 권리의 전부 또는 일부가 체화·구현된 재료나 부분품이 “유기적으로 결합”됨으로써 구현될 것인데 완제품 제조·판매에 필요한 상표 등의 무형의 권리와 완제품의 재료나 부분품에 체화·구현되는 상표 등의 무형의 권리가 다른 종류라고 볼 수는 없기 때문에, 상표권 사용료 역시 가산대상으로서 여전히 국내에서 생산되는(될) 완제품뿐만 아니라 수입당시의 원재료에도 관련된 부분이 있으므로 상표권조차 그대로 현행 고시상의 안분산식을 적용하여 원재료 부분만 가산해내야 한다는 의미가 되는 것이다.

결론적으로 해당 판결은 수입국내 본질적인 특성을 상실하였는지 여부의 제조공정과 무관하게 국내에서 완제품 제조이후 부착하여 판매할 수 있는 권리가 부여된 경우에도 상표가 부착된 원재료(박스에 표시 포함)를 수입할 수 있는 권리가 동시에 포함된 것으로 본다. 그러므로 궁극적으로 상표권의 경우에도 “안분공식에 따라 그저 안분하면 된다” 즉, “안분산식에 의거 관련 없는 상표권 사용료 등은 ‘오레’ 제외 된다”는 의미가 될 것이고, 노하우, 영업비밀의 경우, “전적으로” 국내수행공정에만 관련되었다면 이를 물론 비가산하여야 하나, 상표권 사용 등과 혼재되어 “부분적으로” 국내제조공정을 통한 완제품생산에 맞춰져 있다면 이 역시 상표권 사용료를 미리 공제하는 방식으로 뺄 것이 아니라, 고시 상 계산공식에 따라 안분 계산하여 빼면 된다고 판단한 것이다. [안분공식을 적용하면 국내생산과 관련한 노하우, 영업비밀은 계산산식에 의해 빠진다는 의미가 된다. 유사한 논의 판결문 33페이지¹¹⁾참조]

9) 고등법원 판결문 43페이지 참조

10) 이 사건 로열티에 이 사건 라이선서들이나 그 밖의 C 계열사가 제공하는 별도의 마케팅 활동 등에 대한 대가가 포함되어 있는 것도 아니다(원고 주장도, 이 사건 로열티에 C 그룹이 별도의 광고, 마케팅 활동을 하는 것에 대한 대가가 포함되어 있다는 취지는 아니다.

11) ㉠ 우선 구 관세법 시행령 제3항 제3호의 ‘수입물품’을 ‘완제품’ 또는 ‘소비자에게 최종 판매되는 상품’ 등으로 제한하여 해석할 근거가 없고, 원고 주장과 같은 해석은 문언에 반한다. 이 사건 상표부착 재료가 거래의 대상이 되어 원고가 이를 수입한 것인데도 이를 수입물품이 아니라 할 수는 없다.

III. 권리사용료의 성질을 둘러싼 평가해석의 차이와 제논의

1. 권리사용료 성질의 구분과 관련한 선행연구에 대한 간단한 고찰(Quick Review)

특허권 사용료와 상표권 사용료에 대한 전통적인 해석의 문제를 엿보기에 앞서, 이러한 주제와 관련한 앞선 주장들의 핵심논제를 잠깐 살펴보기로 하자. 2021년 관세평가포럼 논문에서 박설아는 유럽사법재판소의 Curtis Balkan 판결을 들어 『수입물품이 라이선스 제품의 구성요소인 경우에도 로열티 및 라이선스료는 가산될 수 있으나, 수입물품이 완제품에 결합된다는 사정만으로 관련성을 인정할 수는 없고, 『로열티와 수입물품 사이에 충분히 밀접한 관련성(sufficiently close link)』이 있어야 하고...(중략) 수입물품이 다른 용도로 사용되는 것을 예정하지 않고 라이선스 제품에 결합되기 위해 특별히 고안된 경우를 포함한다.』고 기술한 바 있다. 즉, 『완제품 제조노하우를 실시하기 위해 수입물품이 특별히 고안되었다면, 수입물품의 제조에 위 노하우가 필요하고, 위 노하우의 경제적 가치는 수입물품에도 영향을 미치며...(중략) 범용성 물품과 비교할 때, 완제품 제조노하우로 인해 수입물품의 경제적 가치가 증가하였으므로, 완제품 제조노하우에 대한 로열티를 수입물품의 과세가격에 가산하는 것이 정당화된다.』고 본 것이다.

그런데 이는 철저히 특허 3법상의 권리와 기타 유사한 권리로서의 관세평가관점에서 특허권에 준하는 영업비밀, 노하우 등에 대한 논의로서는 전적으로 유효하다. 즉, “① 수입물품이 완제품 제조노하우를 실시하기에 적합하게 고안된 경우, 다시 말해 수입물품의 ② 유일한 상업적 용도가 그 제조공정의 실시에 있거나, ③수입물품을 사용해야만 완제품 제조노하우를 실시할 수 있는 경우에는 수입물품과 완제품 제조노하우 사이에 밀접한 관련성이 있다.”고 보는 시각은 특허권과 이와 유사한 권리 등의 논의에서는 적절한 설명이 된다. 하지만 해당논의가 과연 상표권사용료의 지급거래에도 전적으로 들어맞는 주장이라고 볼 수는 있을지 여부는 여전히 의문이다. 특히 권리사용료의 지급과 수입물품 판매를 둘러싼 거래조건 충족여부를 따지는 대목이 그러하다. 이에 대하여 박설아는 현행관세법령 및 관련규정을 빌어 『① 구매자가 상표권자로부터 전용사용권을 허락받아 판매자에게 통상사용권을 허락한 ‘상표권’에 대해서는 관세법 시행규칙 제4조의2 제5호에 따라 “상표권자가 품질관리 수준을 초과하여 해당 수입물품의 생산·판매를 관리하는 경우”에 거래조건성이 인정되고, ② 구매자가 특허권자 등으로부터 전용실시권을 허락받아 판매자에게 통상실시권을 허락한 ‘특허권 등’에 대해서는 이 사건 쟁점조항에 따라 관리관계가 없더라도 거래조건성이 인정된다.[고시 제21조 제2항 제3호]』는 점을 들고 있는데, 이러한 시각은 특허권의 특성과 상표권의 특성이 각각 다르고 이에 대한 전용실시권과 전용사용권 또는 통상실시권과 통상사용권의 허여 범위와 방식 등 권리사용료의 거래유형이 다른 점¹²⁾으로 인식한 점에서도 드러난다. 다만, 박설아는 우리나라 관세법시행규칙 제4조의2의 규정이 상표권(저작권 포함)을 제3자에게 지급하는 경우 구매자의 판매관리비로 보는 미국의 관점과는 정확히 일치하지 않는다는 점과 우리나라의 동 규칙조항으로 수용한 WCO 예해25.1에서는 상표권과 특허권을 구분하고 있지 않은 점 그리고 2019년 선고된 헤시스 사건[2018구합87743(2019.8.2.)]은

12) 전용실시권은 용역물권적 권리로서 독점적 배타적 권리를 말하는데 반해 통상실시권은 채권적 권리로서 비독점적·일반적 권리를 말한다. 전용실시권은 특허권자의 허여 하에 시간적, 장소적, 내용적 제한을 둘수 있고 특허등록원부에 등록을 한 경우에만 그 권리가 유효하고 이때 손해배상청구권, 제3자 대항권이 발생하는데 반해 통상실시권은 특허권자 또는 전용실시권자와의 계약만으로도 그 권리가 유효하지만 제3자 대항권을 발생시키기 위해서는 특허청에 설정등록이 반드시 필요하다. 그런데 상표권에 대한 전용사용권의 경우 상표등록원부에 그 내용을 등재하지 않아도 상표권자와 제3자간 계약만으로도 효력이 발생한다는 점 [단, 제3자 대항권의 발생은 여전히 설정등록이 필요함]은 특허권에서의 통상실시권과는 다르다.

“상표권자가 품질관리 수준을 넘어 수입물품거래를 관리하였다는 점이 증명되지 않아서 거래조건성이 부인”된 점 등을 들어 상표권과 특허권 등의 거래 조건성 판단기준을 달리 해석할 이유가 없다고 못 박고 있으나 본 출고(拙稿)를 고적거리게 한 유인(誘因)은 바로 이 대목이고 이에 관한 순차적인 분석은 차근차근 후술하기로 한다.¹³⁾

또한 이재운은 2023년 관세평가포럼 논문에서 『수출자는 지식재산의 실시·사용의 결과물을 임의로 수출할 수 없으며 수출판매를 위하여 실시·사용의 허락을 받아야 하며 그에 대한 권리사용료를 지급해야 한다. 수출자가 원 권리자에게 지급한 권리사용료는 당연히 수출물품 가격의 일부가 된다. 수입자가 지식재산의 실시·사용의 결과물을 수입국 내로 수입하여 유통하는 행위도 지식재산의 실시·사용에 해당하기 때문에 수입자는 수출자가 지급한 권리사용료와 관계없이 수입국 내에서 지식재산의 실시·사용에 대한 허락의 대가를 지식재산권자에게 지급 할 의무를 부담할 수 있다. 이때 물품매매계약의 목적물은 수출자의 본질적 실시의 결과물이면서 동시에 파생적 실시의 목적물이다. 수입자가 지급할 이 권리사용료는 수출자에게 귀속될 비용은 아니지만 수입물품을 취득하기 위하여 지급할 선결조건이 될 수 있다는 점에서 수입물품과 관련성이 인정될 수 있다. (중략) 관세평가 목적상 관련성은 권리사용료의 지급대상인 지식재산과 수입물품 간의 관계에 관한 기준이라고 할 때, 지식재산을 실시·사용(산업적으로 이용)하여 만들어진 결과물은 지식재산에 내재된 가치가 실현된 물품이며 지식재산이 구현된 물품으로 지식재산에 관련된 물품이다.』고 하면서 상표권 사용료와 특허권사용료를 구분하지 않고 “수입자가 지식재산의 실시·사용의 결과물을 수입국 내로 수입하여 유통하는 행위”에 원천적인 권리사용료의 성격에 상관없이¹⁴⁾ 지식재산의 실시·사용의 결과물을 임의로 수입하기 위해서는 실시·사용의 허락을 받아야 하며 그에 대한 권리사용료를 지급해야 한다고 전제하고 있다.

여기서 잠깐 현행 관세법령상 특허권 사용료와 상표권 사용료에 대한 적용법령상의 차이를 살펴보기로 하자. 현행법령상 권리사용료의 거래조건 충족과 관련된 요건은 먼저 영제19조제2항 및 영19조제5항(1~3호)과 규칙 제4조의2(1호~6호) 그리고 규칙 제4조의2제6호 규정의 예시를 포함하는 방식으로 고시 제21조제2항(1호~3호)에 각각 규정되어 있다. 영 제19조 제5항 제3호에는 『구매자가 수입물품을 구매하기 위하여 판매자가 아닌 자로부터 특허권 등의 사용에 대한 허락을 받아 판매자에게 그 특허권 등을 사용하게 하고 당해 판매자가 아닌 자에게 권리사용료를 지급하는 경우』라고 규정되어 있는데 해당조항에서 “특허권 등”에 과연 상표권도 포함되는지 문제와 관련하여 만약 해당조항을 상표권까지 확대하여 해석하는 경우 거래유형으로 보자면 권고의견4.8의 『상표권 사용권을 취득하기 위하여 로열티를 지급하여야 하지만 이 의무는 수입국으로 물품을 수출하기 위한 판매와 관련 없는 별도의 계약에서 기인한다면 해당물품은 별도의 계약에 따라 공급자로부터 구매된 것이므로 로열티 지급은 해당물품의 거래(판매)조건이 되지 않는다.』는 권고의견의 설명과 거래조건 충족여부 판단에 있어 정면으로 충돌하게 된다. 이는 비록 제조자 선택권의 상황이 부여되어 있기는 하지만 권고의견4.13의 내용과도 법리적으로 상충된다고 볼 수 있다. 영 제19조 제5항 제3호는 판매자와 권리권자의 관계와 별도 계약 체결여부 또는 판매계약과 라이선스 계약 간의 구속(Binding)여부를 따지지 않고 단지

13) 박설아, 부분품 수입자가 간접지급하는 권리사용료의 관세평가에 관한 연구, 2021년 관세평가연구논문 중 부분 발췌

14) 이재운은 해당논문에서, 『“특허발명 중 물건의 발명에 있어서의 생산과 방법의 발명에 있어서 방법의 사용은 본질적 실시로 이해되어야 하며, 그 이외의 실시행위는 파생적 실시행위로 볼 수 있으며, 특허발명의 본질적 실시행위에만 사용하는 물건을 생산 등 하는 행위를 예비적 실시행위”로 구분하였다.』 또한 『수출자인 특허권과 관련된 물품을 제조하는자가 하여받아야 할 특허의 실시권은 본질적 실시권이고 제조자가 아닌 수출자가 특허의 본질적 실시·사용 결과물을 취득하여 수출하는 등의 양도 판매행위 역시 지식재산의 실시·사용의 범위에 포함된다.』고 하고 있으나 이재운은 이러한 특허권 허여계약하에서의 실시행위를 상표권 허여계약하의 사용행위와 등치시켜 지적재산권의 범주에서 동일하게 취급하고 있는 것으로 파악된다.

구매자가 특허권 등의 사용에 대한 허락을 받고 동 특허권 등을 판매자에게 사용하게 하는 구조의 거래를 언급하고 있는데 신설된 조항으로서 규칙 제4조의2 제6호의 예시로서 고시 제21조 제2항 제3호의 내용을 적용해보자면 이러한 관계는 상표권을 둘러싼 전용사용권과 통상사용권의 허여관계를 말하는 것이 아니라 ‘특허권 등’ 『암묵적으로』 즉, “특허3법”상의 권리로서 “특허권, 실용신안권 및 디자인권”에 국한하여 권리권자로부터 전용실시권을 부여받은 구매자가 권리권자의 허락 하에 통상실시권을 판매자에게 재허여(Sub-License)하는 거래구조만을 언급하고 있다. 우리나라 시행령 제19조 제5항 제3호의 내용은 사실 일본 정율법의 예시규정을 재해석하여 수용한 것으로 보여 지는데 일본 정율법의 규정은 이미 오래전부터 “구매자가 수입물품과 관련된 특허권 등의 소유자로부터 당해 특허권 등의 사용을 허락받고 판매자에게 그 특허권 등의 사용을 재 허락하고, 구매자가 판매자 외의 자(특허권 등의 소유자)에게 당해 수입물품을 구입하기 위하여 지불하는 당해 특허권 등의 사용에 따른 대가”라고 열거하고 있다.

‘재실시권’이란 실시권을 허락받은 Licensee가 허락자(특허권자)로부터 부여받은 권한의 범위 내에서 제3자에게 실시권을 허락하는 것을 말한다. 우리나라의 특허법 제100조 제4항은 “전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 통상실시권을 허락할 수 없다”고 규정함으로써 전용실시권자의 경우에도 반드시 특허권자의 동의를 얻어야만 Sub-license를 할 수 있는 것으로 기술하고 있다. 비록 특허법상에는 통상실시권자가 Sub-license를 할 수 있는지에 대한 명시적인 규정은 없으나 통상실시권자도 특약에 의해 가능하며 당연히 특허권자의 동의 없이는 Sub-license를 할 수 없다고 보아야 한다. 또한 Sub-license는 라이선서로부터 권한을 허여 받는 것이므로 필연적으로 라이선서와 라이선시 사이의 라이선스 계약이 유효하게 존재한다는 것을 전제한다. 그리고 라이선스 계약이 해지되면 자동적으로 Sub-license도 종료하는 것으로 해석된다.[특허법 제100조 제1항&4항 및 제102조 제1항&제4항] 또한, 관세법 시행규칙 제4조의2 제5호는 영 제19조 제5항 제3호에서 특허권 등을 상표권까지 확대하여 해석하고자 하는 경우 거래조건 충족요건을 따지기 위한 추가적인 규정으로서 판매계약과 라이선스 계약과의 관계(1호 ~ 4호)를 엄밀성의 요건으로 두고 있고 특히 제5호의 경우는 판매자와 권리권자의 관계 즉, 경제적 공동체의 개념으로서 특수관계이거나 라이선서가 판매자를 선정, 지정하는 등의 관계를 전제로 거래조건 충족여부를 따지는 구조로 되어 있다.

후술하겠으나 특허권의 경우 특허권자의 동의 없이 라이선스 제품 자체를 ‘생산’하는 자체가 침해대상이 되나 “상표권의 경우 상표권자의 동의 없이 타인의 등록상표와 동일한 상표를 지정상품 등에 사용(표시, 양도, 인도, 전시, 수출, 수입 등) 또는 교부, 판매, 위조·모조 또는 소지하는 행위만을 규정하고 있어 상표법에 따르면 보호대상으로서 상표가 부착될 물품 등의 “생산”행위 그 자체는 법적으로 침해대상이 아니다. 즉, “타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 포장”을 상표라 하고 해당상표가 대상목적물을 사용하는 주체에 노출되거나 소비될 때 그 기능과 가치가 실현되는 것이므로 침해에 해당하는 행위도 “물품”자체의 “생산”에 초점이 맞추어져 있는 것이 아니라 상표가 부착된 물품의 “사용” 또는 “유통”에 초점이 맞추어져 있다. 다만 권리가 소진되지 않는 한 권리권자의 동의 없이 등록 상표를 표시하거나 수입하는 행위를 침해대상이 되는 ‘사용’이라고 규정하고 있는데, 만약 생산자가 상표권 대상물품을 생산하면서 상표를 부착하여 판매(수출)행위를 하는 경우 해당 생산자는 곧 판매자로서 상표사용(상표의 표시 및 수출)행위를 ‘업(業)으로(서)’ 영위하게 될 것이지만 우리나라의 위탁자가 해외의 생산업체와 OEM 계약 등을 체결한 후 위탁생산방식으로 물품을 구매하고자 구매자가 라이선서와 라이선스 계약을 체결하여 상표권에 대한 권리사용허여를 받은 경우에는 위탁자인 구매자가 상표를 부착하여 수입하는 행위가 있더라도 정당한 권리사용료를 지불한 것이므로 침해의 문제가 발생하지 않게 된다. 그러나 만약

권리사용료의 정당한 지불 없이 OEM 방식 등에 의하여 상품에 상표를 붙이는 행위를 하는 경우에는 위탁인을 실질적인 생산자와 동일인으로 간주하는 것¹⁵⁾이므로 해당 위탁자가 상표권자의 동의 없이 해외의 수탁생산자로부터 상표를 표시한 물품을 수입하는 행위는 결국 해당법령에 의거 권리침해의 소지가 있게 된다.

그런데 위의 침해와 관련한 행위가 관세평가 관점에서 논의되는 지점은 상표권사용료의 정당한 지불여부가 아니다. 다시 말해 상표권사용료와 관련한 관세평가의 핵심쟁점은 구매자의 정당한 상표권 사용료의 지불에도 불구하고 해당지불이 판매자로부터 수입되는 물품의 가격에 포함되어야 하는지의 문제인데, 최근의 논의는 “권리사용료의 지불 없이도 수입물품의 구매가 가능 한가”의 문제를 “구매자가 권리사용료의 지급 없이도 수입하는 행위가 법적으로 권리권자에 대한 지적재산권 침해의 소지가 있는지의 문제”로 판단하여 만약 해당 법에서 침해행위의 정의에 “생산 또는 수입”행위가 포함되어 있다면 모두 과세가격에 포함해야 한다는 주장으로 이어지는 경향이 있다. 그런데 논쟁의 시작은 구매자가 권리사용료를 지급하는 경우를 전제로 하여 해당 권리사용료를 수입물품의 가격의 일부로 볼 수 있는지의 문제에서 출발한 것인데, 상표권 사용료를 둘러싼 제3자간 거래에 있어 정당한 권리사용료를 라이선서에게 지불하고 있는 위탁자(구매자)와 위탁자로부터 생산을 의뢰받은 수탁자(판매자)간 수입물품의 가치(Value)결정의 문제를 마치 법률상 침해대상 행위인지의 문제로 결론지으려는 시도들이 여러 해석들 사이에서 확인되고 있다. 이에, 특허권 실시 또는 상표권 사용문제에서 법률적 침해행위의 판단기준이 곧 관세법상 수입물품 실제지급가격에의 가산여부 판단기준으로 해석되어서는 곤란하다는 것이 필자의 생각이다.

다만, 필자 역시 앞선 논의에서 상표권과 특허권의 구분논의 중 ‘침해행위’에 관한 내용에서 “생산”행위 자체를 법적 침해대상인지와 함께 언급한 이유는 수입물품의 가치(Value)를 결정할 때 대가의 일부를 구성하는 요소로서 원가성 항목 즉, 생산비용(cost of production)적 요소인 경우¹⁶⁾에는 이가 수입물품의 대가를 구성하는 요건으로서 ‘거래조건’ 여부¹⁷⁾를 따지지 않더라도 수입물품 가치(Value)를 이루는 요소가 될 것¹⁸⁾이므로, 생산자(또는 판매자) 입장에서 ‘생산’ 행위자체가 법적 침해요소인

15) 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다. [대법원 2012.7.12. 선고 2012 후740판결 등 참조.]

16) 논의대상인 비용이 권리사용료이기는 하지만 이를 PAPP의 관점에서 보자면, 판매자가 당초 부담하여야 하는 비용으로서 수입 물품의 Value를 이루는 어떤 요소(ex. 계약대상물품으로서 수입물품의 제조원가 또는 생산비용을 구성하거나 기타 원가성 항목 등)를 수입물품의 거래조건으로 구매자가 부담하거나, 일견 수입물품의 거래조건 여부가 불투명하거나 거래조건은 아니지만 구매자 스스로 판매자를 대신하여 부담하는 경우에는 이는 법제30조2항에서 규정된 “수입물품의 대가”로서 실제지급가격을 구성하게 될 것이다. 왜냐하면 이러한 비용은 당초부터 판매자가 부담하여야 하는 비용으로서 수입물품의 Value를 이루는 어떤 요소를 말하는 것이고 동 요소가 결국 구매자로부터 “판매자의 이익(Benefit of the seller)”으로 회수되는 비용이기 때문이다.

17) 해당논제는 실제지급가격을 정의하는 3가지 핵심요소인 수입물품의 대가, 판매자의 이익, 거래조건이 PAPP가 되기 위한 동시충족요소인지 여부를 따지고자 할 때 등장하는 논의인데, 협정은 수입물품의 대가라는 용어를 사용하지 않고 “수입물품에 대하여”라고 표현하면서 협정 제1조 주해 4항에서 배당금 등의 예시를 통해 “관련된 지급”을 그 전제로 하고 있으므로 법 제30조 2항의 “수입물품의 대가”를 이와 동의어로 간주한다면 결국 3가지 모두를 충족하여야 PAPP를 구성한다고 결론내리는 것이 타당할 것이다. 다만, 법 제30조 2항 본문의 “대가”라는 용어를 다소 상위의 개념으로 간주하여 협정에서의 수입물품에 대한 지급, 판매자의 이익 그리고 거래조건을 모두 충족하는 개념으로서 “대가”를 정의한다면 관세법 제30조 2항의 용어는 그 자체로 분리하여 동시충족요건으로서 “거래조건” 및 “판매자의 이익을 위한 지급”을 전제로 한 별도의 개념으로 간주되어야 할 것이다.

18) 특허권사용료의 경우 “수입물품의 생산에 소요된 특허의 사용에 대한 지급”으로서 생산비용(the Cost of Production)을 구성하고 제조자가 만약 이러한 특허권을 확보(사용)하였다면, 수입물품에 부과할 가격을 구성한 Cost(원가)를 구성하게 될 것이라고 해석하고 있다. 이때 “생산비용”이란 생산의 실제비용을 말하는 것이지 생산자가 부담하는 생산자의 실제비용을 의미하는

경우라면 당연히 권리사용료 상당 분은 생산자 입장에서는 원가항목으로서 생산비용적 성격의 비용으로 처리하게 될 것이지만 ‘생산’행위 자체를 법적침해요소로 볼 수 없다면 생산자 입장에서는 비용으로 처리하지 않는 것이므로 구매자가 지급한 권리사용료를 “판매”를 위한 “거래조건”에 해당되는지 여부를 따져 수입물품의 가치의 일부를 구성하게 되는 항목인지를 밝혀야 한다는 생각 때문이다.¹⁹⁾ 권리사용료의 성격으로 보자면 전자(前者)의 경우는 특허권 사용료를 일컫고 후자(後者)의 경우는 상표권 사용료를 일컫게 될 것인데, 이러한 권리사용료의 종류에 따른 다른 특성으로 인해 미국의 연방규정 Title 19편의 §152.103 거래가격 (f) 로열티 또는 라이선스료에서는 “수입물품을 제조하는 공정을 다루는 특허권에 대한 로열티 또는 라이선스료는 일반적으로 과세되어야 하지만... 수입물품과 관련된 저작권과 상표권을 미국에서 사용하기 위하여 제3자에게 지급하는 로열티 또는 라이선스료는 일반적으로 구매자의 판매비용으로 간주되어 과세되지 않는다.”고 선언하고 있다. 특히, 미국의 CBP는 일관되게 권리사용료의 가산요건에서 “로열티 지급 없이 물품을 구매할 수 있는가?(could the importer buy the product without paying the fee?)의 질문에 앞서 첫 번째 질문으로 수입물품 자체가 특허권 하에 생산되었는가?(was the imported merchandise manufactured under the patent?)를 먼저 묻고 있는 것이다.

2. 특허권 사용료와 상표권 사용료에 대한 전통적인 해석상의 차이에 대한 제문제

특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하기 위하여 제정된 법이다. 이때 보호대상이 되는 “발명”이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다. [특허법 제1조(정의)제1호] 그리고 동조동항 제3호에서 실시의 개념을 정의하고 있는데, 이에는 “물건의 발명인 경우 : 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한)을 하는 행위” [1호], “방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위” [2호], 그리고 “물건을 생산하는 방법의 발명인 경우 : 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위” [3호]를 정의하고 있다. 특허법 제94조에 의하면, 특허권자는 업(業)으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고, 그 중 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 이외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위까지 그 실시에 포함되므로 {특허법 제2조 제3호 (나)· (다) 목 참조}, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산된

것이 아니다. [HQ H233376, September 19, 2016]

19) 특허권에 대한 대가를 무조건 수입물품 자체의 “생산비용”을 구성한다는 의미가 아니다. 예를 들자면, 전통적으로 특허권 중 통신 표준특허와 관련한 지적재산권 즉, 통신관련 표준 규약/기술은 실제 Communication Chip 등에 기술이 관련되어 있을 개연성이 있으나, 엄밀한 의미에서 보면 일반 Chip제조사로부터 구매하는 Chip에 이러한 기술의 내용이 체화되어 있는지 아니면 해당 Chip내 기술의 내용이 구체적으로 구현되어 있지 않고 국내에서 제조, 생산을 수행하면서 침해가능성이 있는 어떤 기술이 구현되는지 여부는 상당히 불투명하다는 점은 지속적으로 의문이 있어 왔다. 즉, 통신관련 라이선서는 Patent Troll(전문 특허등록자들) 또는 개발라이선서 모두 통신표준 프로토콜을 선점하여 규약을 특허 등록하는 경우가 대부분인데 일부 개발 라이선서의 경우 이러한 통신표준 프로토콜과는 달리 휴대폰 등 통신기기의 기술개발과 기술적 Upgrade가 이루어지는 것이 사실이지만 이러한 특허의 범주에는 워낙 광범위한 기술내용을 포괄하고 있고 라이선서가 설령 통신기기의 핵심부품을 직접 공급하거나 제3자를 통해 공급한다고 하더라도 개발된 기술의 내용이 얼마나, 어떻게 그리고 무엇이 적용되었는지 여부를 확인하기란 상당히 어려운 구조 속에 놓여있다. 라이선서가 직접 또는 제3자로부터 핵심부품인 Communication Chip을 직접 공급한다고 하는 경우 라이선서가 공급하는 물품에 (특허)로열티 지급의 대상으로서 “특정기술이 대상물품에 구현되었거나 체화되었다”는 사실에 대한 명백한 증거는 발견되기 어려우며 결국 이가 생산자의 생산비용 또는 원가를 구성한다고 단언하기 어려운 측면이 있는데다 이러한 사실만으로 “기술의 체화이론”을 그대로 적용하여 관련성을 충족한다고 보기는 상당히 어려운 측면이 많은 것이다. [※ 일부 유사한 뜻. 조세심판원 결정(2022관38, 2023. 6.15)참조]

물건에까지 특허권의 효력이 미치게 된다.[2003. 8. 28. 선고 2002허7377 판결참조]

한편, 우리나라 관세법에서는 권리사용료를 지급대상별로 6가지 유형으로 나누어 관련성에 대해 구체화하였고 특히 “특허권”에 대해서는 첫째, 특허발명품이거나 둘째, 방법에 관한 특허에 의하여 생산된 물품이거나 셋째, 국내에서 당해 특허에 의하여 생산될 물품의 부분품, 원재료 또는 구성요소이고 그 자체에 당해 특허의 내용이 전부 또는 일부가 구현되어 있는 물품 또는 방법에 관한 특허를 실시하기에 적합하게 고안된 설비, 기계 및 장치(그 주요특성을 갖춘 부분품 등을 포함한다.)인 경우로 한정하고 있다. 이를 분석해보면, 관세법에서는 『특허 등 기술(Technology)의 체화(Embodiment)』와 관련하여 그 평가대상물품이 첫째, 물품자체가 특허발명품이거나 둘째, 등록된 특허가 적용·응용되어 생산, 제조된 물품이거나 셋째, 등록된 특허 또는 특허에 준하는 어떤 기술에 의하여 국내에서 생산, 제조될 물품에 공해될 부분품 또는 구성품으로서 당해 부분품이나 당해 구성품에 등록된 특허 또는 등록특허에 준하는 어떤 기술의 내용이 구현되어 있는 물품 그리고 넷째, 국내에서 제조방법 또는 공정특허에 의하여 생산될 물품을 제조하도록 당초부터 만들어진 특정한 설비, 기계 및 장치가 모두 권리사용료 지급대상으로서 “기술이 구현되거나 적용된 객체”에 해당되는 것이어야 한다.²⁰⁾

상기한 4가지 대상 규정의 본질은 『특허 등 기술과 이러한 기술이 적용·응용된 물품은 모두 “기술(Technology)”과 “물품(Goods)”이 불가분의 일체관계(inextricably intertwined with the imported merchandise)를 가지고 있는 것』으로서 “기술이 대상물품의 일부를 구성”하고 있다고 해석하고 있다. 이는 유럽사법재판소 Curtis Balkan 판결의 표현을 빌자면 “로열티와 수입물품 사이에 충분히 밀접한 관련성(sufficiently close link)”이 전제되어야 한다는 논의와 같은 맥락이다. 첫째, 둘째, 셋째의 규정 모두 “해당 물품에 구현된 기술”을 전제로 하고 있고 법령상 규정된 네 번째의 “설비, 기계 및 장치”조차도 공정특허 등을 국내에서 수행할 수 있도록 『당초부터 고안된(designed) 설비』를 말하는 것이므로 『그 자체에 공정특허를 수행하도록 어떠한 기술이 기계 및 장치 내에 구현』되어 있다고 보아야 할 것이다. 즉, 관세법에서 “기술사용료(권리사용료) 지급”에 대한 과세여부 판단에 있어 “관련성을 충족 한다”고 함은 특허 또는 이에 준하는 『특허·기술의 내용이 수입제시당시의 물품에 무형의 구성요소로서 불가분의 일체를 이루고 있어야 함』을 대전제로 하고 있는 것이다. 예를 들어 권리사용료(기술사용료) 지급의 대상이 수입물품 그 자체의 일부를 구성하는 기술이 아니라 대상물품과 무관하거나 대상물품이 수입된 이후 국내에서 수행되는 어떤 기술의 대가가 명백하다면 기본적으로 관세법에서 규정된 관련성의 요건을 충족하지 않고 있는 것이다.

이에 반해 “상표”란 자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함한다. 이하 같다)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다. [상표법 제2조(정의)제1호] 이때, “표장”이란 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의

20) “특허에 의하여 생산”된다는 용어의 범위에 비단 생산, 제조뿐만 아니라 검사, 테스트 등도 포함될 수 있을 것이다. 그리고 “기술이 구현되거나 적용된 객체”와 관련한 논의는 단지 설비, 기계 및 장치에만 적용되는 것이 아니라 『지식재산권이 체화되지 않은 부분품을 수입하면서 완제품 제조노하우에 관한 대가를 지급하는 경우, 원칙적으로 완제품 제조노하우와 수입부분품은 관련성이 없다고 판단되지만, 수입물품이 완제품 제조노하우를 실시하기에 적합하게 고안된 경우, 즉 수입물품의 유일한 상업적 용도가 그 제조공정의 실시에 있거나, 수입물품을 사용해야만 완제품 제조노하우를 실시할 수 있는 경우에는 수입물품과 완제품 제조노하우 사이에 밀접한 관련성이 있다.』는 논의로 이어질 수 있다.【박설아, 서울남부지법 판사, Judgment of 9 July 2020, Curtis Balkan, C-76/19, 2020.11.26., 선고2020두46455, 부분품 수입자가 간접지급하는 권리사용료의 관세평가에 관한 연구 평석 재인용】

출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 말한다.[상표법 제2조(정의) 제2호]

상표는 소비자들에게 상표의 출처와 출처에 대한 신뢰를 부여하는 기능을 하는 것으로 소비자는 특정 상표에게 일관된 품질을 기대하며, 라이선스 계약으로 인해 해당 상표의 출처가 여러 곳으로 분산되는 경우 브랜드 아이덴티티(Brand identity)를 지키기 위하여 상표권자에게 품질관리 조항은 매우 중요하고 핵심적인 사안이다. 따라서, 상표권은 다른 지식재산권과 달리 어떠한 경우에도 라이선스 제품의 생산 또는 판매와 관련하여 상표권자의 관리를 허용할 수밖에 없으므로, 수입물품의 생산 등과 관련하여 상표권자의 관리가 있었는지 여부 보다는 그 관리가 상관행적으로 허용될 수 있는 품질관리 수준인지를 고려해야 하며, 이는 결국 해당 법령인 상표법 자체의 목적에 따라 판단되어야 하는 사안인 것이다.²¹⁾

통상 상표권 사용료 지급의 대가는 국내에서 제조되는 제품 또는 수입 후 제조 과정 없이 판매되는 상품에 부착되는 상표의 사용 권리에만 국한된 것이 아니다. 물품의 관점에서 보자면 수입물품으로서 상표가 부착되어 그대로 판매되는 상품뿐만 아니라 수입물품과 국내조달물품을 함께 사용하여 제조한 완제품, 수입물품과 관련 없는 순수 국내에서 조달한 부분품 등으로 제조되는 완제품 등 판매 등이 예정되어 있는 유형의 자산에 부착되는 사용의 대가로 지급되는 것이지만 오히려 이러한 물품에 부착되는 상표사용의 유형보다 광고물, 소름, 전시회 그리고 각종 판촉물, TV, 매체, 유튜브, 옥외광고물, 포장재, 기타 각종 마케팅, 판매관련 활동과 관련되어 사용되는 상표관련 무형자산 등에 사용되는 대가가 더욱 많은 비중을 차지하고 있는 경우가 많다. 전통적인 상표권 사용료의 안분가산문제에 대한 기본논리는 상표권 등의 경우 만약 관련성과 거래조건을 충족하는 경우에는 관련된 거래물품에 전액이 가산되어야 하고 만약 관련성 또는 거래조건이 충족되지 않는다면 전액 비 가산되는 것이 상표권의 법리에 들어맞지 영 제19조 제3항 제1호의 특허권 등과 같이 지적재산권의 내용이 수입되는 물품에 부분적으로 체화 또는 구현될 수 있는 물품이 아닌 한 완제품에 부착되어 고객에게 노출되어 상표사용의 목적을 달성할 수 없는 상태로 부분품에 부착되었다는 사실만으로 안분 가산하는 것은 법리에 맞지 않다는 것이 그 핵심이다. 다시 말해, 상표권 사용료 계약 하에 수입되어 그대로 판매되는 상품이거나 국내에서 생산될 완제품(라이선스 제품)의 부분품에 대하여 과세하고자 하는 경우 상표권 지급액은 상품에 부착된 상표사용에만 국한하여 지급되는 계약이 아니라 상품 및 국내에서 생산할 제품 등을 포함하되 수입물품과 전혀 관련이 없이 기업의 이미지 제고, 광고, 홍보, 마케팅과 관련한 상표사용 전반에 대한 사용권이 포괄적으로 허용된 계약이 본질이므로 상표권 사용에 따른 지급액을 단순히 상품과 제품의 합산 금액에서 상품의 비율만큼만 안분하여 권리사용료를 안분가산²²⁾하는 것은 관련성과 거래조건을 충족하는 경우에 한하여 과세하여야 하는 권리사용료 지급액 과세의 본질에 위배되는 것이라는 논의이다.

이와 관련하여, 전통적으로 수입물품과 관련하여 지급되는 상표권사용료에 대하여 관세평가 운영에 관한

21) 이와 관련하여 관세청은 “상표권은 창작 활동이 개입된 것이 아니고 역사가 더욱 오래될수록 그 권리의 힘이 강해지게 되는 유일한 지식재산권이며, 지식재산권 중 유일하게 비친고죄를 적용하고 있을 정도로 사회적인 출처혼동 및 품질의 오인방지를 법적으로 중시하는 권리이므로, 품질관리에 관한 계약조건으로 거래상대방제한이라든가 거래지역제한 등이 라이선스 계약상에 엄격하게 규정될 수 밖에 없다는 기본적인 법적 상황을 고려하여야 함. 왜냐하면 이러한 품질관리가 이루어지지 않을 경우에 해당 상표권의 상표등록이 취소 될 수도 있기 때문이다.”고 설명하고 있음. [이하 안건 18-03-01 내용 중 발췌]

22) 이는 상표권 계약의 본질이 오로지 상표가 부착되어 사용되는 용처 및 매출액의 발생이 상품판매와 제품판매에 국한되고 지급 사유 또한 상품에 부착된 상표와 제품에 부착된 상표에 국한되어 지급액이 결정되고 특히 상품판매의 경우에는 상표가 부착된 상태로 수입후 그대로 판매되는 경우에 한하여 적용 가능한 논리일 것임.

고시 제22조 제1항 제2호의 규정을 적용할 수 있는지 여부에 대한 논쟁이 있어 왔는데, 그 논쟁의 핵심은 고시 상 안분에 관한 규정은 특허기술 등이 체화되어 수입된 부분품이 국내에서 완성품으로 제조되어 제품화되는 경우 [이미 수입물품에 체화된 기술비용, 제품화를 위한 국내제조기술 및 제품의 판매 권리까지 포함된 권리사용료 계약으로서] 제품판매액의 일정비율을 지급하는 방식에서 판매금액(제조원가)에서 체화된 특허기술만을 안분하는 방식에서는 제품의 판매금액을 기준으로 수입물품의 가격만큼을 안분하여 권리사용료 금액을 산출하는 권리사용료 계약 등에 적용되는 규정이지 상표권 계약에 적용되는 규정이 아니라는 주장이 그것이다. 그 논거로는, 첫째, 상표권 지급액은 수입하는 상품과 제품에 관련된 것이 아니라 라이선시가 제조하고 판매하는 모든 상품과 상품뿐만 아니라 각종 광고물, 쇼룸, TV 등 각종매체, 전시회 그리고 마케팅, 판매 관련한 판촉물, 광고물, 포장재 등에 자신의 상표 등을 사용하는 대가로 지급되는 것이므로 원천적으로 권리사용료 지급금액자체를 ‘무형’과 ‘유형’의 결과물에 각각 안분할 수 있는 성질의 것으로 볼 수 없다는 것이고, 둘째, 라이선시가 생산될 물품에 공할 목적으로 수입하는 완제품의 부분품에 대해서는 상표권 지급액이 해당 수입물품에만 관련된 것이 아니므로 권리사용료 전액을 가산할 수 없을 것인데, 이때 고시 제22조 제1항 2호단서 규정에 의거 생산될 제품의 부분품에 대하여 과세하고자 하는 경우에도, 동 지급액은 권리사용료 계약상 제조하여 판매된 제품에만 국한되어 산출되는 제조 생산 등 방법에 관한 특허 또는 기술사용 관련 권리사용료 계약이 아니라면 이를 적용할 수 없는 것이고, 셋째, 비록 안분대상 물품이 국내에서 생산될 완제품(라이선스 제품)의 부분품이라고 하더라도 수입되어 그대로 판매되는 상품에 대하여 과세하고자 하는 경우에도 상표권 지급액은 상품에 부착된 상표사용에만 국한하여 지급되는 계약이 아니라 상품 및 국내에서 생산할 제품 등을 포함하되 수입물품과 전혀 관련이 없이 기업의 이미지 제고, 광고, 홍보, 마케팅과 관련한 상표사용 전반에 대한 사용권이 포괄적으로 허용된 계약이 본질이므로 상표권 사용에 따른 지급액을 단순히 상품과 제품의 합산 금액에서 상품의 비율만큼만 안분하여 권리사용료를 안분가산²³⁾하는 것은 관련성과 거래조건을 충족하는 경우에 한하여 과세하여야 하는 권리사용료 지급액 과세의 본질에 위배되는 것이라는 점 등²⁴⁾이다.

3. 다시 들여다보는 “2018구합87743(2019.8.2.)”판결에 대한 해석의 문제

2018구합87743(2019.8.2.)의 판결에서는 거래 조건성 충족의 문제와 관련하여 ‘판매자로부터 수입물품을 구매 할 수 없는 경우’란 권리사용이 불허되는 일체의 추상적인 장애상태를 모두 포함하는 것이 아니라 ‘판매자가 권리가 사용된 수입물품의 제공을 거절할 것이 예견되는, 구체적인 권리의무 관계가 존재하는 상태’로 보아야한다고 판시하고 있다. 해당 사건의 경우 (1) 쟁점물품 (예: 남녀손목시계) 수입이전에 견본을 상표권자에게 제출하여 사전승인을 받아야 하고, (2) 쟁점물품 생산을 위한 제조업체 선정 시 상표권자의 사전승인을 받아야 하며 (3) 쟁점물품에 대하여 청구법인이 지정한 생산자 외에 제3자로부터 구매한 실적이 없고 (4) 쟁점물품이 품질기준에 부합하지 않을 경우

23) 이는 상표권 계약의 본질이 오로지 상표가 부착되어 사용되는 용처 및 매출액의 발생이 상품판매와 제품판매에 국한되고 지급 사유 또한 상품에 부착된 상표와 제품에 부착된 상표에 국한되어 지급액이 결정되고 특히 상품판매의 경우에는 상표가 부착된 상태로 수입후 그대로 판매되는 경우에 한하여 적용가능한 논리일 것임.

24) 그럼에도 불구하고 이와 관련하여 관세청의 예규는 “수입물품에 인쇄된 상표는 제조과정에서 다른 원재료와 섞여 삭제되거나 완제품 내부로 숨겨지지 않고, 최종 완제품인 개피 담배에 그대로 표출되어 최종 소비자가 이를 인식하고 사용하게 되는 것으로, 브랜드 출처표시, 자타(自他) 상품 식별 및 품질보증 기능 등 전형적인 상표의 기능을 발휘하는 것이므로 쟁점 상표권 로알티와 관련되는 것으로 보아야 한다”고 해석하고 있는데, 이는 “라이선스 계약 상 허용되는 권리에도 ‘제품의 판매, 마케팅 및 유통’ 뿐 아니라 ‘제품의 제조, 생산, 수입’과 관련한 상표(Trade Mark) 사용을 허용하고 있는 점으로 고려할 때 해당 로알티가 오로지 완제품에만 관련된다고 보기 어렵다”고 보는 관점인데 이는 본고의 고법판결과 내용과 동일한 맥락인 것으로 판단된다.

【결정 21-01-02 내용 참조】

상표권자가 이를 회수할 수 있어 구매선택권의 제한으로 볼 수 있으며 (5) 청구법인이 로열티 지급의무를 거절할 경우 계약이 즉시 해지될 수 있고 (6) 상표권자가 청구법인에게 해지통지를 하는 즉시 제품 생산을 중단한다고 계약서상 명시되어 있는 등 현행 법령 및 규칙 그리고 WTO평가협정 지침 예해 25.1에 의하면 수입물품을 구매하기 위하여 권리사용료의 지급이 반드시 요구되는 상황으로서 “거래조건(성)”을 충족한다고 볼 수 있는 여러 가지 단서규정에도 불구하고 이를 거래조건 충족의 판단근거로 보지 않았다.

해당 판결에서는 위 제시된 거래 상황만으로는 “로열티의 ‘지급’의무”와 “해당 수입물품의 판매(공급)‘간의 불가분의 관계가 성립될만한 구체적인 권리관계를 성립시키는 것이 아니라 적시된 사실은 상표권 사용과 허여방식에서 일반적으로 보여 지는 통상적인 수준에 불과하고 위 당사자 간(상표권자와 수출자)의 ‘관계’뿐만 아니라 수출자를 상대로 그 생산이나 수출행위를 직접 관리·통제할 수 있는 구체적인 근거 그리고 법률상·사실상의 사유에 기초해야 함을 언급하고 있다. 이는 고시 제21조 제②항 3호(2021.2.23.)의 조항에서 “상표권을 제외”한 “특허권 등”으로 명시하여 해당요건은 소위 “특허 3법”에 해당하는 ‘특허권’, ‘실용신안권’, ‘디자인권’에만 적용되어야 함을 구체적으로 예시한 내용과도 관련되어 있는데, 영제19조5항제3호의 규정은 그 자체로 권리권자와 판매자의 관계를 규정하고 있지 않고 당사자 간의 “관계” 또는 “계약”을 포함한 실질적인 거래에서의 구속(Binding)여부 또한 명시하고 있지 않아 특허3법을 포함한 특허권 등에 ‘직접’ 적용되는 것으로 해석되어야 하고 특허 3법상 권리와 법적성격이 상이한 ‘상표권’의 경우에는 일정한 조건(‘관계’와 ‘계약’을 근거로 한 법률상·사실상 지배·통제)을 전제로 제한적으로 해석되어야 함을 명시한 규정이라고 보아야 한다는 관점을 말하는 것이다.²⁵⁾ 일반적으로 “상표(권)은 유형의 물품을 제조·생산하기 위한 행위 또는 직접적인 창작 활동이 개입된 것이 아니고 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 『물품에 화체(化體)』되어 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 ‘디자인’ 또는 생산단계에서 『물품에 체화·구현되어 일체화』되거나 물품의 일부를 이루어 재산적 가치를 증대하는 지식재산의 범주로서 ‘특허·발명’ 또는 ‘실용신안(實用新案)²⁶⁾’과는 달리 상품을 식별하기 위하여 쓰는 표지(標識)로서 그 상품 또는 서비스 등을 상징하는 ‘시각적인 이미지’ 또는 ‘브랜드(Brand)’의 일종을 말하는데 상표 본연의 기능을 발휘하기 위하여 이러한 표지를 부착하는 행위는 특정한 물품을 제조·생산하기 위하여 반드시 전제되어야 하는 필수불가결한 활동으로서 생산원가를 구성하는 요소가 아니다. 라이선스 물품을 거래하는 과정에서 판매자를 선택하거나 지정된 판매자를 타사로 변경할 권한이 전적으로 구매자에게 있는 경우가 많으며, 생산·판매자는 오직 구매자의 지시에 따라서만 물품을 단순히 제조·생산만 수행하는 자일 수도 있을 뿐만 아니라 주문자의 요구에 따라 생산단계에서 상표의 부착행위를 수행하게 할 수도 있고 주문자가 수입이후 단계에서 국내에서 별도의 상표부착행위를 자신이 직접 수행할 수도 있다.²⁷⁾

25) 박설아는 기존논문에서 미국의 논의와 현행법령이 일치하지 않는다는 점, 예해 25.1은 상표권과 특허권을 구분하지 않는다는 점 등을 들고 있으나 실제 미국의 시행령 조항뿐만 아니라 CBP상의 예규는 3가지 거래조건 관련된 규정의 적용과 제3자에게 지급되는 상표권 사용료는 일관되게 Selling Expense의 관점에서 설명하고 있음에도 이러한 시각에 대한 구체적인 반박이나 법률적 침해행위의 관점과 상표권과 특허권에 대한 거래조건 충족문제를 왜 다르게 규정하고 있는지에 대한 실질적인 검토내용이나 그 근거에 대한 언급은 없다.

26) 실용신안법에서 법적보호대상은 “고안(考案)”인데, 이때 ‘고안’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작[실용신안법 제2조(정의)]을 말하며 ‘발명’과의 차이점은 법적정의로 보자면 “고도성(高度性)”이다. 실용신안은 특허에 비해 ‘진보성’의 판단기준이 낮아서 쉬운 발명이어도 등록이 가능한 것이 원칙이지만 실용신안의 대상은 “물품”의 형상이나 구조가 있는 것에 한정되며 그래서 제조방법, BM, 화학, 바이오 등의 형상이 없는 발명은 특허로 출원해야 한다.

27) 상표권의 경우 영제19조제3항제3호에서 “수입물품에 상표가 부착되거나 희석·혼합·분류·단순조립·재포장 등의 경미한 가공 후에 상표가 부착되는 경우”를 관련성의 판단기준으로 규정해놓고 있는데다 물품의 형상이나 특성에 따라 수입 제시되는 유

따라서, 이러한 지적재산권 사용에 대한 지급이 수입물품에 대한 가치(Value)의 일부를 구성하기 위해서는 수입물품 자체의 ‘원가’를 이루는 요소비용이거나 아니면 ‘수입물품에 대한 지급’으로서 ‘거래조건’을 충족하여 ‘대가적 성격’을 이루는 것이어야 할 것이므로 비록 가산요소에 대한 가산여부 판단에 있어 특허3법상의 권리사용료가 가지는 ‘원가적 성격’과는 다르게 상표권 사용료에 있어 그 거래 조건성 충족여부의 판단기준을 더욱 엄격하게 적용하는 것이 필요할 것인데, 규칙 제4조의2 제5호에서 “상표권 등 권리의 사용을 허락한 자가 품질관리 수준을 초과하여 우리나라에 수출하기 위해 판매되는 물품의 생산 또는 판매 등을 관리할 수 있는 조건이 권리사용계약에 포함되어 있는지 여부”를 검토하는 이유도 상표권의 이러한 특성 및 본질과 무관하지 않다고 보여 진다. “상표권은 시간이 경과하고 역사가 오래될수록 그 권리의 힘이 강해지게 되는 유일한 지식재산권으로 지식재산권 중에는 유일하게 비친고죄를 적용하고 있을 정도로 사회적인 출처혼동 및 품질의 오인방지를 법적으로 중시하는 권리”로 분류²⁸⁾된다. 그렇기에 상표권 허여를 둘러싼 당사자(라이선서)는 품질관리에 관한 계약조건으로 거래상대방의 제한 또는 거래지역제한 등이 라이선스 계약상에 엄격하게 규정할 수밖에 없을 것이고 이러한 관점에서 구매자가 모든 제조-공급업체를 상표권자부터 단순히 사전 승인을 받는다고 하여 상표권자가 판매자를 지정하거나 또는 직접 통제하는 것으로 볼 수 없고, 상표권자의 이러한 사전 승인절차는 일관된 명성유지와 위조 상표 유통 방지 등을 위한 상표권자의 강화된 품질관리 조항 정도로 보아야 한다는 판단에까지 이르게 되는 것이다.

해당 판결은 명백하게 “당사자 간(상표권자와 수출자)의“관계”뿐만 아니라 수출자를 상대로 그 생산이나 수출행위를 직접 관리·통제할 수 있는 구체적인 근거 그리고 법률상·사실상의 사유에 기초해야 함”을 판시하고 있다. 그럼에도 불구하고 박설하는 해당 판결의 이유를 검토하면서 “거래 조건성 판단기준과 관련하여 상표권료 지급에 대하여 더 엄격한 거래 조건성 판단기준의 적용한 것이 아니다”고 보았으나 해당 판결에서 이러한 논의는 거래조건을 둘러싼 영제19조5항제3호의 해석문제와 고시 제21조 제②항 제3호에서와 같은 ‘용익 물권적 권리’로서 『전용실시권』과 ‘채권적 권리’로서 『통상실시권』의 허여문제와 연결되며, 기본적으로 이는 “특허권”의 법적성격과 “상표권”의 법적성격이 상이한데서 비롯된 평가 처리 관점의 구분문제와 결코 무관하지 않다는 것이 필자의 생각이다.

특허 3법과 상표법에서 각각 규정하고 있는 “권리 침해로 보는 행위”에 대한 내용은 “생산”행위를 중심으로 차이를 보이고 있는데 거래조건성을 충족하는지 여부의 판단핵심은 “권리사용료를 지급하지 않고도 수입물품을 구매할 수 있는지”의 문제이고 이때 위 행정법원의 판결에서 언급된 ‘판매자로부터 수입물품을 구매할 수 없는 경우’의 개념과 관련하여 연결하여 보자면, “권리사용이 불허되는 일체의 추상적인 장애상태”가 아니라 ‘판매자가 권리가 사용된 수입물품의 제공을 거절할 것이 예견되는, 구체적인 권리의무 관계가 존재하는 상태’의 가장 분명하고 명확한 내용 중 하나가 바로 “권리침해로 볼

형이 다양할 수 있으므로 상표의 물리적 부착여부가 관련성 충족의 절대적인 판단기준은 아닐 것이다. 다만, 생산자 또는 판매자 입장에서 ‘상표의 부착행위’를 선택할 수 있는 상황이 전제될 수 있으므로 여전히 생산단계에서 이를 원가적 요소를 볼 수 있는 지에 대해서는 검토대상이 되어야 할 것이다. 이와 관련하여 AO4.8과 AO4.13에서 “상표권을 입증하는 라벨 공급이 제8조 제1항(b)의 규정에 따른 과세대상인지 여부는 별도로 고려해야 할 사항이다.”라고 기술한 점을 들어 각각의 해당예시에서 권리사용료가 거래조건을 충족하지 못하여 가산되지 않는다고 판단된 경우에도 ‘해당 로얄티 전체’를 사례연구 8.1 또는 8.2의 취지와 유사하게 “생산지원비용”로 그대로 치환할 수 있다고 보는 시각에 대해서는 필자는 동의할 수가 없다. 왜냐하면 권고의견 4.8과 4.13에서는 “허여된 상표권 사용에 대한 대가”전체를 생산지원비용으로 해석하라는 취지보다는 생산단계에서 판매자의 원가적 요소로서 상품에 ‘물리적으로’ 부착되는 ‘라벨’에 대한 취득대가를 생산지원요소의 비용으로 보라는 의미인 것이지 “수입국에서 허여된 상표사용에 대한 대가”를 ‘라벨’로 표현되는 ‘상표’ 또는 ‘상표권’의 취득비용으로 볼 수는 없기 때문이다.

28) 관세청 평가협의회 18-03-01 내용 중 발췌

수 있는 행위”로 규정된 법률적 규제조항이라고 볼 수 있다. 왜냐하면, 권리를 허여 받지 않거나 권리사용료를 지급하지 않고 “권리”를 실시 또는 사용한 경우 해당행위가 법적으로 ‘권리침해행위’로 규정되어 있다면 한편으로 이는 곧 ‘구체적인 권리의무 관계가 존재하는 상태’로 볼 수 있는 것으로 해석될 수 있기 때문이다.²⁹⁾

위 논의는 앞선 설명에서 언급하였듯이 특허권의 특성과 상표권의 특성이 각각 다르고 이에 따른 전용실시권과 전용사용권 또는 통상실시권과 통상사용권 허여에 대한 대가는 평가적 관점에서 수입물품에 대한 원가를 구성하는지, 또 만약 수입물품의 원가를 구성하는 항목이라면 ‘거래조건’을 따질 필요가 없는지 아니면 규정상 6가지 가산요소 항목 중 권리사용료에 대해서만 ‘유독’ 가산되기 위한 요건으로서 ‘거래조건’의 규정을 두고 있는 이유는 무엇인지와 관련한 논쟁과도 연결된다. 해당이슈와 관련하여 우선, 각 쟁점 권리사용료가 ‘수입물품의 가치(Value)’를 구성하는지의 문제부터 살펴보자. 권고의견 4.2는 권리사용료의 가산여부 판단에 있어 거래조건에 대한 정의를 엿볼 수 있는 대목을 보여주고 있는데, 첫째, 판매자가 제3자에게 권리사용료를 지급하여야 할 의무가 존재해야 하는 점, 둘째, 구매자와 판매자간 약정에 의한 지급하여야 한다는 점 셋째, 판매자의 이익을 위한 지급 등이 확인되어야 한다는 점이다. 권고의견 4.2에서는 ① 지급금액의 일부가 제조자(판매자)에게 귀속되는 것이 아니고, ② 이러한 지급이 계약 당사자 간의 약정에 의한 것도 아니고 ③ 다른 의무(ex. 판매자로 또는 판매자를 통제하는 자가 아닌 자로부터 부과되는 의무 또는 수입국의 법령상 의무 등)에 의한 것이므로 ‘거래조건이 되지 않는다’고 기술하고 있는데, 일반적으로 “거래조건”은 수입물품에 대한 “판매의 조건(condition of the sale)”을 말하는 것이고 법령의 문리해석상 결국 “판매자와 구매자간”의 “수입물품의 거래(판매)”에 있어 “권리사용료의 지급”을 구매자로 하여금 의무적으로 지급·집행하도록 강제할 수 있는 상황이거나 원천적으로 판매자가 제3자(라이선스)에게 지급의무가 존재하여 수입물품을 거래하기 위해서는 구매자가 판매자로부터 제3자에게 지급의무를 요구받는 상황 즉, 궁극적으로 판매자가 계약물품의 “생산 또는 판매”를 위하여 해당 권리사용료의 지급 의무가 부과되는 거래구조에서 이를 구매자가 대신 부담하거나 부담하게 되어 판매자의 이익으로 볼 수 있는 상황을 전제로 한다. 권리사용료의 지급문제를 거래조건 판단의 실질 당사자인 판매자 입장에서 보자면 판매자가 라이선스 제품을 생산 또는 판매하기 위하여 라이선스에게 권리사용료를 지급해야 하는 상황을 전제로 첫째, 판매자와 구매자간 판매계약을 체결하면서 판매계약상에 구매자로 하여금 권리사용료의 지급을 강제하거나 별도의 계약³⁰⁾에 의거 구매자가 판매자에게 권리사용료의 지급하도록 명시하는 경우³¹⁾ 둘째, 판매자와 구매자간 판매계약을 체결하면서 권리사용료 지급의 원천적인 의무를 지고 있는 판매자를 대신하여 구매자가 제3자(라이선스)에게 지급하도록 판매계약상 강제규정으로 명시한 경우, 셋째, 구매자와 라이선스간 라이선스 허여계약을 체결한 후 판매자가 별도의 로열티 지급 없이 해당권리를 사용할 수 있도록 하는 경우³²⁾가 있을 것이다, 특히 세 번째의 경우 이러한 내용이 “구매자가 특허권 등(상표권은 제외한다)의 권리권자로부터 수입물품과 관련된 특허권 등에 대한

29) 미국의 유권해석은 전통적으로 상표권과 특허권은 본질적으로 다르다고 하면서 권리사용료 지급에 대한 “거래조건 충족여부”판단의 첫째 검토요소로서 “수입물품이 특허권에 생산되었는가?”의 문제를 제시한다. 구매자가 제3자에게 지급하는 상표권사용료를 Selling Expense의 항목으로 보는데 반해 특허권사용료의 경우 “수입물품의 생산에 소요된 특허의 사용에 대한 지급”으로서 생산비용(the Cost of Production)을 구성하고 제조자가 만약 이러한 특허권을 확보(사용)하였다면, 수입물품에 부과할 가격을 구성한 Cost(원가)를 구성하게 될 것이라고 해석하고 있다. 이때 “생산비용”이란 생산의 실제비용을 말하는 것이지 생산자가 부담하는 실제비용을 의미하는 것이 아니다. [HQ H233376, September 19, 2016]

30) 판매자가 통상실시권이나 통상사용권을 허여하는 라이선스계약일 수도 있고 별도의 지급계약일 수 있을 것임.

31) 판매자가 권리권자가 아닌 한 해당 권리사용료를 구매자로부터 지급받은 이후 원권리권자에게 별도로 라이선스료를 지급할 것임

32) 이는 명문상 영 제19조 제5항 제3호를 의미하지만 특허권 등의 경우에는 고시 제21조 제2항 제3호의 거래형태를 포함한다.

전용실시권을 허락받아 판매자에게 그 특허권 등에 대한 통상실시권을 허락하고 구매자가 해당 권리권자에게 해당 특허권 등에 대한 권리사용료를 지급하는 경우”[고시 제21조 제2항 제3호]를 포함할 것인데, 권리사용료 지급의 3가지 방향을 기본논리를 감안한다면 해당고시 제21조 제②항 제3호의 경우와 유사하게 전용실시권과 통상실시권의 관점에서 보자면 첫번째 권리사용료의 지급방향과 그 본질이 동일한 측면에서 “판매자가 특허권·실용신안권·디자인권의 권리권자로부터 수입물품과 관련된 특허권 등에 대한 전용실시(사용)권을 허락받아 구매자에게 그 특허권 등에 대한 통상실시(사용)권을 허락하고 구매자가 해당 판매자에게 해당 특허권 등에 대한 권리사용료를 지급하는 경우”도 동일한 맥락의 지급흐름이라고 보여 진다.

그런데 로얄티 지급경로의 파악과 권리사용료의 성격이 관세평가관점에서 의미가 부여되는 지점은 무엇보다 “권리사용료가 과연 수입물품 자체의 Value를 구성할 수 있는지 여부”의 검토이다. 즉, 『수입물품 자체』의 ‘원가’를 이루는 요소비용의 성격으로서 특허권, 실용신안권, 디자인권 사용료의 속성과는 다르게 상표권 사용료는 그 지급비목이 『수입물품 자체』의 ‘원가’를 이루는 요소비용의 성격이 아니므로 수입물품의 대가를 이루는 요소로서 “거래조건”의 요건이 충족되기 위해서는 판매자와 라이선서(제3자)의 관계·연계의 정도 또는 판매계약과 라이선스 계약 구속여부가 필요충분조건으로 검토되어야 하는 것이다. 즉, (1) “상표권 등 권리의 사용을 허락한 자가 품질관리 수준을 초과하여 우리나라에 수출하기 위해 판매되는 물품의 생산 또는 판매 등을 관리할 수 있는 조건이 권리사용계약에 포함되어 있는지 여부” (2) “당사자 간(상표권자와 수출자)의 “관계”(특수관계, 선정, 지정 등 하청생산계약 관계³³⁾)뿐만 아니라 이에 준하는 실질적 지배관계로서 수출자를 상대로 그 생산이나 수출행위를 직접 관리·통제할 수 있는 구체적인 사실에 근거하여야 판매자 또는 판매계약과 결합된 라이선서 또는 라이선스계약을 “경제적 공동체의 관계” 개념으로 볼 수 있는 것이고 이러한 요건이 충족되어야만 “구매자로부터 제3자인 라이선서 등에게 지급되는 권리사용료”가 『수입물품의 거래당사자』인 『판매자』와 『구매자』간의 “거래조건”과 연계되어 수입물품의 가치(Value)의 일부를 구성한다고 판단할 수 있는 것이다.

4. “권리의 침해행위”와 “거래조건” 충족 문제를 둘러싼 “특허권 사용료”와 “상표권 사용료”의 해석상 차이

다음은 침해대상과 그 행위의 문제를 살펴보자. 법적으로 보면, 특허권을 가지는 자, 즉 특허권자 (Patent Right Holder)는 물건의 특허발명에 있어서는 그 물건을 생산·사용·양도·대여·수입 또는 전시하는 권리를 독점하고, 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 권리를 독점하며, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여·수입 또는 전시하는 권리를 독점한다. (특허법 제100조)

특허법, 실용신안법 및 디자인보호법 등 특허3법에서의 “실시”는 물품(물건 또는 방법의 발명, 고안에 관한 물품 또는 디자인에 관한 물품)을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물품의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다. [특허법, 실용신안법, 디자인보호법 제2조(정의)]³⁴⁾ 특허권자

33) 이와 관련하여 관세평가운영에 관한고시에서는 “수입물품의 판매자와 권리사용료를 지급받는 자 또는 권리권자가 영 제23조 제1항의 특수관계에 해당하는 경우”[고시 제21조 제②항 제1호] 및 “특허권 등의 권리권자가 수입물품의 판매자를 선정 또는 지정하는 등 구매자에게 수입물품의 구매에 대한 실질적인 선택권이 없다고 인정되는 경우”[고시 제21조 제②항 제2호]를 규정하고 있다.

34) “권리침해로 보는 행위”와 관련하여 특허법 등에서는 “그 물건의 생산에만 사용하는 물건(또는 등록실용신안에 관한 물품 또는 등록

등(실용신안권자, 디자인권자 포함)은 “업(業)으로서” 특허발명 등을 실시할 권리를 독점하는 자인데 ‘업(業, business)으로서’ 행위 한다는 것의 핵심은 결국 “생산”을 독점한다는 의미가 될 것이다.

『수출자인 특허권과 관련된 물품을 제조 하는 자가 허여 받아야 할 특허의 실시권은 본질적 실시권이고 제조자가 아닌 수출자가 특허의 본질적 실시·사용 결과물을 취득하여 수출하는 등의 양도·판매행위 역시 지식재산의 실시·사용의 범위에 포함된다. 수출자는 지식재산의 실시·사용의 결과물을 임의로 수출 할 수 없으며 수출판매를 위하여 실시·사용의 허락을 받아야 하며 그에 대한 권리사용료를 지급해야 한다. 이때 수출자가 원 권리자에게 지급한 권리사용료는 수출물품 가격의 일부가 될 개연성이 있게 된다. 수입자가 지식재산의 실시·사용의 결과물을 수입국 내로 수입하여 유통하는 행위도 지식재산의 실시·사용에 해당하기 때문에 수입자는 수출자가 지급한 권리사용료와 관계없이 수입국 내에서 지식재산의 실시·사용에 대한 허락의 대가를 지식재산권자에게 지급 할 의무를 부담할 수 있다.』³⁵⁾

특허권(실용신안권, 디자인권) 또는 전용실시권 등을 허여한 경우 해당법령에 의하면 특허 3법에 있어 해당권리에 대한 침해행위는 권리자의 동의 없이 “업(業)으로서” ‘해당권리에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물품(물건)’의 “생산” 또는 “양도, 수출, 수입”하는 경우를 말하지만, 상표권의 경우 상표권자의 동의 없이 타인의 등록상표와 동일한 상표를 지정상품 등에 사용(표시, 양도, 인도, 전시, 수출, 수입 등) 또는 교부, 판매, 위조·모조 또는 소지하는 행위만을 규정하고 있어 상표법에 따르면 보호대상으로서 상표가 부착된 물품 등의 “생산”행위 그 자체는 법적으로 침해대상이 아니다. 따라서 우리나라의 구매자가 상표권 보유자로부터 상표권 사용의 권리를 허여 받고 해외에 소재한 임가공업체 등에게 주문자생산(OEM) 등의 생산방식을 통해 해외에서 생산된 물품을 수입하는 경우 생산자(임가공업자) 입장에서는 상표가 부착된 물품을 생산하는 행위자체는 상표권법에서의 보호대상이 아니므로 그 자체로 “침해원인”이 되지 않고 그에 따라 수출한 행위는 생산자(판매자)가 “업(業)으로서” 수행한 행위가 아니므로 법률상 침해행위가 되지 않는다. 다만, 우리나라의 구매자가 부착된 상품을 수입한 이후 국내에서 “판매”하는 행위는 상표권 침해의 대상이 될 것인데 이 경우 구매자가 상표사용의 허락을 득한 경우로서 그에 따른 권리사용료를 지불한다면 수입국내에서 상표가 부착된 물품의 판매행위를 “업(業)으로서” 사업 활동을 영위하는 경우라도 법적으로 문제가 없게 된다. 따라서 이는 상표권 사용허여의 대상 또는 상표권료 지급사유가 “상표”가 부착된 물품에 대한 (수입)국내에서의 “상표사용” 또는 상품부착물품의 “국내 판매”를 위한 것이지 상표가 부착된 물품을 해외에서 “생산”하여 “업(業)으로서” 수입하기 위한 것이 아니라는 사실과 무관하지 않다. 이러한 논의와 관련하여 WTO관세평가협정 지침 권고의견에서는 각각 AO4.9³⁶⁾에서 『상표권 사용은 평가대상물품과 관련이

디자인이나 이와 유사한 디자인에 관한 물품을 업(業)으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위는 특허권, 실용신안권, 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다. [특허법 제127조, 실용신안법 제29조 및 디자인 보호법 제114조] 다만, 상표법의 경우 그 보호의 대상과 사용은 상표를 표시하는 행위, 상표를 표시한 것을 양도(판매), 인도하거나 전시, 수출, 수입하는 행위만을 규정[상표법 제2조]하고 있고 침해로 보는 행위는 “타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위, 기타 교부, 판매, 위조, 모조 또는 소지하는 행위 등은 상표권 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다. [상표법제108조]

35) 이재운, 앞선 인용 논문에서 일부문구 발췌함

36) 특허권 사용료에 대한 논의이기는 하지만, 특허권 중에서도 현행 관세법 시행령 제19조 제3항 제1호의 가, 나, 다목 규정과는 달리 ‘라’목의 “방법에 관한 특허를 실시하기에 적합하게 고안된 설비·기계 및 장치”와 관련하여서는 권리사용료의 지급의 전제가 “국내에서 특정한 완제품을 생산하는 전체방법이나 제조공정에 관한 대가”를 전제하고 있고 이와 관련하여 특허법의 규정에서 보자면 제2조 제3호의 다목에서 “물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위”를 말한다고 규정하고 있으므로 “생산”행위 자체를 침해요소로 규정하고 있는 설비 또는 기계 등을 제외한 특허권사용료의 논의와는 별도로 상표권의 논쟁과 동일한 관점에서 해당논의를 전개할 수 있을 것이다. 이러한 내용은 권고의견 4.12와는 대비되는데 권고의견 4.3에서도 기술되어 있는데

없고, 로열티의 지급은 수입물품의 거래조건(“수입물품을 수출하기 위한 판매조건”)이 아니고 “수입국내에서의 제조 및 판매의 조건”이 된다. 따라서 해당 권리사용료는 실제지급가격에 가산될 수 없는 것이다.’라고 기술한 점 그리고 AO4.8 및 AO4.13에서 『상표권 사용권을 취득하기 위하여 로열티를 지급하여야 하지만 이 의무는 수입국으로 물품을 수출하기 위한 판매와 관련 없는 별도의 계약에서 기인한다.』고 기술한 점도 바로 이러한 관점과 무관하지 않다.

결국 이러한 관점의 차이는, 예를 들어 구매자가 특허권자 L로부터 특허물품을 생산 및 판매할 수 있는 라이선스를 허여 받은 후 해외에 소재한 생산업체 M에게 특허물품을 생산하게 하고 동 물품을 수입하여 판매한 뒤 라이선서 L에게 특허권 사용료를 지급하는 경우(前者거래)와 구매자가 상표권자 C로부터 상표부착물품을 생산 및 판매할 수 있는 라이선스를 허여 받은 후 해외에 소재한 생산업체 F에게 상표가 부착된 물품을 생산하게 하고 동 물품을 수입하여 판매한 뒤 상표권자 C에게 상표권 사용료를 지급하는 경우(後者 거래)에 대한 권리사용료에 대한 평가판단이 달라질 수 있는 이유로 이어질 수 있다. 위 거래에서 각 당사자 간의 관계(특수관계, 하청, 지정 관계 등)와 계약상 Binding여부, 권리사용료의 지급과 판매계약과 분리 문제로서 구체적인 권리의무의 존부 등 다른 요소의 고려·검토가 수반되어야겠지만 前者의 거래는 거래조건 등을 충족한다고 보아 “과세”판단이 이루어질 수 있고 後者の 거래는 거래조건을 충족하지 않는다고 보아 “비과세”판단이 이루어질 수 있다는 점과도 무관하지 않게 되는 것이다.

IV. 나가는 말

본고는 “상표권과 특허권 등의 거래조건성 판단기준을 달리 해석할 이유가 없다”고 설파한 최근의 주장에 대한 문제제기로부터 출발하였다. 왜 다시 권리사용료를 그 종류와 성격별로 구분해야 하는가? 아직 그 이론은 제대로 정립되지 않았다. 그러나 미국은 이미 오래전부터 권리사용료의 성격을 종류별로 구분하여 법적판단을 달리하고 있는데 반해 우리나라는 일부조항에 구분의 단서를 제시하고서도 명확한 구획과 판단의 기준을 설명해놓고 있지 않은 채 최근에는 개별법에서 규정하고 있는 지적재산권의 보호대상에 대한 정의와 침해행위 그리고 그 범위를 평가적 관점에서 원용하며 과세여부를 판단하고자 하는 논의를 지지하는 움직임을 보이고 있다. 이는 “권리사용료의 지불 없이도 수입물품의 구매가 가능한가”의 문제를 “구매자가 권리사용료의 지급 없이 수입하는 행위가 법적으로 권리권자에 대한 지적재산권 침해의 소지가 있는지”의 문제로 판단하여 만약 해당 법에서 침해행위의 정의에 “생산 또는 수입”행위가 포함되어 있다면 모두 과세가격에 포함해야 한다는 주장으로 이어질 위험이 있다. 이에 필자는 특허권 실시 또는 상표권 사용문제에서 법률적 침해행위의 판단기준을 즉시 관세법상 수입물품 실제지급가격에 가산하여야 하는지 여부의 판단기준으로 해석하여서는 안 된다고 주장하였다.

『물품에 화체(化體)』된 ‘디자인’이나 생산단계에서 『물품에 체화·구현되어 일체화』되어 재산적 가치를 증대하는 지적재산권으로서 ‘특허·발명’ 또는 ‘실용신안(實用新案)’과는 달리 상품을 식별하기 위하여 쓰는 표지(標識)로서 그 상품 또는 서비스 등을 상징하는 ‘시각적인 이미지’ 또는 ‘브랜드(Brand)’의 일종인 ‘상표’를 구분하기 위한 명확한 판단기준을 마련하는 과정은 지적재산권의 본질적 특성과 속성, 각 해당 개별법에서의 침해대상 행위와 정의, 권리허여의 방식과 유형 등의 논의를 충분히 참조하여야

『“특허공정을 사용하는 권리에 대한 대가”이고, (비록) 이 기계장치를 사용하도록 할지라도, 해당지급은 해당기계를 “수입국으로 수출하기 위한” 판매조건이 아니다.』라고 하고 해설하고 있는 점이 바로 그것이다.

할 것이지만 지적재산권의 사용에 대한 대가가 수입물품의 가치(Value)를 위해서는 그것이 수입물품의 실질적인 가치(Actual Value)를 이루는 요소인지에 대한 지극히 기본적인 평가관점에서 이를 단순화시킬 필요가 있다. 아울러 권리사용료 항목에 가산요소 중 유일하게 “거래조건의 충족”이라는 가산요건을 둔 이유도 이러한 문제제기와 연관시켜 바라보아야 할 것이다. 수입물품의 가치(Value)를 결정할 때 대가의 일부를 구성하는 요소로서 원가성 항목 즉, 생산비용(cost of production)적 요소인 경우에는 이가 수입물품의 대가를 구성하는 요건으로서 ‘거래조건’ 여부를 따지지 않더라도 수입물품 가치(Value)를 이루는 요소가 될 개연성이 있는 것이므로, 생산자(또는 판매자)입장에서 ‘생산’ 행위자체가 법적 침해요소인 경우라면 당연히 권리사용료 상당 분은 생산자 입장에서는 원가항목으로서 생산비용적 성격의 비용으로 처리하게 될 것이지만 ‘생산’행위 자체를 법적침해요소로 볼 수 없다면 생산자 입장에서는 비용으로 처리하지 않는 것이므로 구매자가 지급한 권리사용료를 “판매”를 위한 “거래조건”에 해당되는지 여부를 따져 수입물품의 가치의 일부를 구성하게 되는 항목인지를 밝혀야 한다는 그 단순한 논리가 오히려 이러한 제반논의의 핵심에 더 접근하는 질문방식이 아닌가 하는 생각이 드는 이유도 바로 그러한 맥락과 무관하지 않다.

| Contact



김병수 대표관세사 |
컨설팅사업부

T 02.6011.3080
E bskim@esein.co.kr

- 제16회 관세사시험 합격
- 한국관세사회 제도발전위원 역임
- 관세청 쟁송시스템, TFT위원 역임
- 한국관세사회 FTA 전문위원 역임
- 관세사 연수원 강사 역임

SEIN

| 세인 홈페이지 | Newsletter 더 보기 | 구독신청 |

세인관세법인의 뉴스레터는 정보제공을 목적으로 발행된 것으로 공식적인 견해나 법률의견을 포함하지 않습니다. 보다 구체적인 사항은 세인관세법인의 홈페이지 또는 위의 컨설턴트에게 연락하시어 확인 바랍니다.

The newsletter of SEIN Customs & Auditing Corp. is published for the purpose of providing general information and does not include any official views or legal opinions. For more details, please check our website or contact the consultants mentioned above.

Copyright 2023 SEIN Customs & Auditing corp. All rights reserved.