



# 지역의 특산품을 보호하기 위한 상표법상 제도

## I. 지리적 표시의 개념

넓은 의미의 지리적 표시는 출처표시, 협의의 지리적 표시, 원산지명칭을 포함하는 상위개념으로 보고 있다.

출처표시란, 원산지 명칭을 포함하는 개념으로서 지역과 상품과의 관련성을 불문하며, 어떤 상품이 특정 국가나 특정지역에서 기원했음을 나타내기 위하여 사용되는 표시이다.

협의의 지리적 표시는 “상품의 품질, 명성, 그 밖의 특성이 본질적으로 지리적 근원에서 비롯되는 경우 회원국의 영토 또는 회원국의 지역이나 지방에서 생산되었다는 것을 알리는 표시”를 말한다.

원산지명칭은 상품의 특징적인 품질이 생산지의 지리적 환경에 필연적인 영향을 받는 경우 그 생산지의 지리적 명칭을 말한다.

협의를 지리적 표시와 원산지 명칭의 차이점은 지리적 표시는 “문자, 기호, 도형 등”까지도 보호됨에 비해, 원산지 명칭은 단순한 “명칭”만을 보호대상으로 한다는 점이다.

지리적 표시는 특정인의 영업출처가 아니라 특정지역의 지리적 출처를 표시하는 것이라는 점에서 상표등록을 불허하는 한편 허위의 지리적 표시의 사용은 부정경쟁방지법을 통하여 금지하였다. 그러나 지리적 표시를 재산권으로 보호하는 것이 국제적인 추세이므로 우리 상표법은 지리적 표시를 상표법상 단체표장으로 등록하게 하면서도 지리적 표시의 공익적 기능을 감안하여 많은 예외를 규정하고 있다.

## II. 상표법상 지리적 표시의 보호

## 1. 상표법상 지리적 표시의 의의

지리적 표시란, 상품의 특정 품질, 명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 특정지역에서 비롯된 경우에 그 지역에서 생산, 제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시를 말한다.<sup>1)</sup> 이것은 TRIPs 협정상의 협의의 지리적 표시의 개념을 그대로 받아드린 것이다.

## 2. 지리적 표시의 요건

### (1) 상품임을 나타내는 표시

지리적 표시는 상품에 대해서만 인정되며 서비스업에 대해서는 인정되지 않는다. 상품은 모든 산업제품을 포함하므로 농산물 및 그 가공품에 한정되는 것은 아니다.

지리적 표시는 상표법상의 모든 표장이 그 대상이 될 수 있다.<sup>2)</sup> 이점에서 명칭만을 대상으로 하는 원산지 명칭과 다르다.

### (2) 특정 품질, 명성 또는 그 밖의 특성

지리적 표시는 상품의 품질 뿐만 아니라 명성이나 그 밖의 특성이 지리적 환경에 기인하는 경우를 포함하는 광의의 개념이다. 다만, 지리적 표시가 특정지역의 상품을 표시하는 것이라고 수요자 간에 널리 인식될 필요는 없다.

### (3) 본질적으로 비롯

상품의 품질, 명성 그 밖의 특성이 특정 지역의 자연적, 인적요소를 포함하는 지리적 환경에 결정적으로 좌우되어야 한다. 사회경험칙상 자연적 요소나 인적요소 중의 어느 하나 이상의 요인이 없으면 지리적 표시 해당 상품의 품질이나 명성이나 그 밖의 특성 중 어느 하나 이상의 중요한 결과가 나타나기 어렵다고 판단되는 관계가 성립될 경우 지리적 환경과 상품의 특성 등 간에 본질적 연관성이 있다고 본다.

다만, TRIPs 협정상의 'essentially'에 대응한 표현으로, 배타적이고 유일한 요소일 것을 요하는 것은 아니다.

(4) 그 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품임을 나타낼 것

그 지역에서 생산·제조·가공의 모든 과정이 특정 지역에서 이루어 질 것을 요하는 것은 아니다. 지리적 표시의 대상지역은 해당 지리적 표시를 사용하는 상품의 원산지를 기후, 토양, 지형 등의 자연적인 요인이나 인적 요인에 따라 일정지역으로 구획하여 표시하는 것을 말하며 특정 행정구역과 반드시 일치해야 하는 것은 아니다.

## 3. 지리적 표시와 상표와의 관계

지리적 표시는 상품의 출처표시기능, 품질보증기능을 수행하는 점에서는 상표와 수행하는 기능이 동일하다. 다만, 상표는 '특정인'의 영업출처표시기능을 주된 기능으로 하지만, 지리적 표시는 본질적으로 '특정지역'의 지리적 출처를 표시하는 것을 주된 기능으로 한다는 점에서 차이가 있다.

따라서 상표는 '특정인'의 독점을 허용하나, 지리적 표시는 성질상 그 지역의 정당한 업자들 모두에게 사용이 개방되어야 한다는 점에서 단체표장제도를 통하여 '특정지역' 단위로의 보호가 가능하다.

따라서 상표법은 i) 지리적 표시 단체표장등록출원의 적격을 제한하고 있고, ii) 출원 전 지방자치단체와의 협의를 요구하며, iii) 해당 지역의 정당한 업자에 대하여 정관상 단체가입을 금지하거나 실질적으로 불허하는 경우에는 거절이유, 무효사유<sup>3)</sup> 또는 취소사유<sup>4)</sup>로 규정하고 있으며, iv) 당해지역의 다른 정당한 업자가 사용하는 경우에는 지리적 표시 단체표장권의 효력을 제한하고 있다.<sup>5)</sup>

1) 상표법 제2조 제1항 제3호의2

2) 상표법상 보호 받을 수 있는 표장은 기호, 문자, 도형, 입체적 형상, 색채, 홀로그램, 동작 및 그 밖의 시각적으로 인식할 수 있는 것을 의미한다.

3) 상표법 제23조 제1항 제5호

4) 상표법 제73조 제1항 제11호

5) 상표법 제51조 제2항 제1호 및 제2호

#### 4. 지리적 표시의 상표등록 불인정

지리적 표시는 그 특성상 식별력이 없고 특정인의 독점 배타적인 사용에 친하지 않으므로 원칙적으로 상표등록이 허용되지 아니한다.

지리적 표시가 상품의 산지표시인 경우<sup>6)</sup>, 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 상표인 경우<sup>7)</sup>, 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 경우<sup>8)</sup>, 세계무역기구 회원국 내의 포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로 구성되거나 동 표시를 포함하는 상표로서 포도주, 증류주 또는 이와 유사한 상품에 사용하고 자 하는 상표인 경우<sup>9)</sup>에는 상표등록을 받을 수 없다.

#### 5. 지리적 표시의 단체표장에 의한 보호

2004년 개정 상표법은 지리적 표시를 보호하되 특정인에 의한 개인적 독점을 방지하기 위하여 단체표장제도를 통하여 보호하도록 하는 한편 그 특성을 감안하여 몇가지 예외를 규정하고 있다.

지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산, 제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자만으로 구성된 법인은 그 감독하에 있는 단체원으로 하여금 그 영업에 관한 상품에 사용하게 하거나 직접 사용하기 위하여 자기의 단체표장을 등록받을 수 있다.<sup>10)</sup>

다만, 지리적 표시 단체표장은 지리적 표시를 보호하는 것을 목적으로 하므로, i) 그 지리적 표시의 사용에 일반적으로 수반될 수 있는 공통의 문양·로고·도형 또는 출원인의 명칭을 표장의 구성부분으로 포함하는 경우, ii) 지리적인 명칭이 아닌 비지리적 명칭(예를 들어, 에펠탑)이나 엠블렘(예를 들어, 에펠탑의 형상) 등으로 구성되었으나 지리적 명칭을 즉각적으로 연상시키는 경우를 제외하고는 지리적 표시만으로 구성된 표장 또는 지리적 표시와 상품명을 결합한 표장만을 지리적 표시의 정의에 합치하는 것으로 본다.

6) 상표법 제6조 제1항 제3호  
7) 상표법 제6조 제1항 제4호  
8) 상표법 제7조 제1항 제11호  
9) 상표법 제7조 제1항 제14호  
10) 상표법 제2조 제1항 제3호의4  
11) 상표법 제6조 제3항

로 본다.

### Ⅲ. 지리적 표시 단체표장의 등록적격성

#### 1. 지리적 표시 및 지리적 표시 단체표장의 정의 규정

(1) 앞에서 본 지리적 표시의 정의규정처럼 i) 그 지역의 기후 및 토질 등의 자연적 요인 또는 인적 요인에 의해 ii) 지정상품의 품질 및 특성이 iii) 본질적으로 기인하는지 여부를 판단한다.

(2) 출원인은 법인격을 가진 생산자단체, 가공자단체 등으로서 주된 사무소 소재지가 당해 지역 내에 위치하고 있는지, 소속단체원의 경우에는 주소지·생활의 근거지·주된 사무소의 소재지 또는 생산·제조 또는 가공을 위한 토지나 공장등의 주요 설비가 당해 지역 내에 위치하고 있는지를 판단한다.

#### 2. 식별력(법 제6조 제1항 및 제6조 제3항)

식별력은 그 표장으로서 기능을 수행하고 보호받을 가치가 있는지를 판단하는 것이다. 지리적 표시는 상표와 그 기능이 다르기 때문에 상표로서 식별력이 없는 표장이라 하더라도 지리적 표시로서는 식별력이 인정될 수 있다. 즉, 산지 및 현저한 지리적 명칭이라 하더라도 특정지역의 출처표시로서는 기능을 수행할 수 있으므로 등록받을 수 있다.<sup>11)</sup>

#### 3. 산지의 오인

상표를 보고 수요자가 인식하는 상품과 그 지정상품의 산지가 수요자에게 오인, 혼동의 염려를 제공할 수 있다면 적용될 수 있다. 다만, 반드시 현실로 사용되는 상품과의 관계에서 경업관계 또는 경제적 견련관계 여부를 판단하여 오인, 혼동의 염려가 존재하는지를 판단하여야 한다.

#### 4. 타인의 선등록상표 및 선출원상표와의 관계

상표와 지리적 표시 상호 간에도 등록배제효는 인정된

다. 따라서 타인의 선등록상표가 존재한다면 법 제7조 제1항 제7호가, 타인의 선출원상표가 존재한다면 제8조 제1항의 문제가 발생할 여지가 있다. 다만, 상표의 기능은 타인의 상품출처표시에 대한 것이므로 지리적 표시 단체표장이 후출원된다 하더라도 선권리인 상표의 기능을 침해하지는 않으므로 상기 규정은 표장이 비유사하여 적용되지 않는다고 볼 것이다.

#### IV. 지리적 표시 단체표장권의 사용금지효

##### 1. 지리적표시 단체표장권의 효력

(1) 지리적표시 단체표장이 등록되면, 그 법인 및 구성원은 지정상품에 독점하여 사용할 수 있는 적극적 효력을 갖는다.<sup>12)</sup> 제3자와 관계에서의 사용금지효는 동일, 유사한 표장을 동일한 상품에 사용하는 경우에만 인정된다. 지리적 표시는 그 성질상 항상 동일한 상품에 대해서만 인정되기 때문이다.<sup>13)</sup>

(2) 상표권 침해를 위해서는 상표의 본질적 기능인 특정인의 상품출처표시로서 사용될 것을 요구하나, 지리적 표시는 그 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시를 말하는 것이므로, 지리적표시 단체표장권의 효력은 그 특성상 산지를 표시하기 위한 표장의 사용 등의 지리적 출처표시에도 미친다고 해석된다.

##### 2. 지리적표시 단체표장권의 효력 제한

###### (1) 등록상표권과의 차이점

12) 상표법 제50조

13) 상표법 제66조 제2항

14) 상표법 제51조 제2항 제1호 및 제2호

15) 상표법 제51조 제2항 제3호

16) 상표법 제51조 제2항 제4호

지리적 표시 단체표장권에 대해서는 상표법 제51조 제1항이 적용되지 않고 동조 제2항이 적용되어, 상품 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장 및 현저한 지리적 명칭, 지도, 약어로 된 표장에 대해서도 효력이 미친다.<sup>14)</sup> 다만, 그 이외의 보통명칭, 관용표장 등의 사용표장에 대해서는 지리적 표시 단체표장권의 효력이 미치지 아니한다.

###### (2) 비구성원 등의 자유사용

그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 지리적 표시로서 당해 지역에서 그 상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자가 사용하는 지리적 표시 또는 동음이의어 지리적 표시에는 지리적 표시 단체표장권의 효력이 미치지 아니한다.<sup>15)</sup>

###### (3) 선등록 상표권자의 자유사용

선출원에 의한 등록상표가 지리적표시 등록단체표장과 동일·유사한 지리적표시를 포함하고 있는 경우 그 상표권자 또는 사용권자가 지정상품에 사용하는 등록상표에 대해서는 지리적표시단체표장권의 효력이 미치지 아니한다.<sup>16)</sup> 다만, 등록상표권자는 상표법 제50조에 의해 동일영역에 대한 정당한 권원이 인정되므로 양자 간의 권리관계를 명확히 하기 위한 규정에 불과하다. **민국법명진연구원**



**손지원**  
 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 졸업  
 서울대학교 공과대학원 기계항공공학부 박사수료  
 서울대학교 정밀기계공동연구소 연구원  
 2003년(40회) 변리사시험 상표법수석합격  
 한양대학교, 경희대학교 지식재산권법 강의  
 (현) 한국특허아카데미 상표법 전임교수  
 (현) H&H 국제특허법률사무소 대표변리사