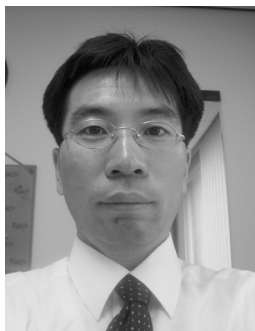


상표법에 의한 지리적 명칭의 보호



김지영

한국지식재산연구원 선임연구원

1. 서론

지리적 명칭 또는 지명은 인류가 생활을 영위하면서 자유로이 사용할 수 있는 것이다. 마치 공기나 문자와도 같이 어떤 개인이나 집단에게 그 사용에 대한 독점적인 권리나 지위를 부여할 수 없는 것이며, 부여한다고 하여도 어떤 법적 실효성도 없는 것이다. 상표법도 이러한 점에서 지리적 명칭에 대하여 어떤 독점적 권리를 인정하기보다는 등록을 인정하지 않는다는 소극적인 입장을 취하고 있었다. 특히 지리적 명칭의 사용과 관련하여서는 상품의 오인가능성으로부터 소비자를 보호하는 소극적인 보호방식을 취하였다. 그러나 지리적 표시 단체표장제도의 도입과 함께 소극적인 방식으로 지리적 표시를 보호하던 기존의 입장에 변화를 가져왔다.¹⁾ 즉 지리적 명칭을 사용하는 상품과 당해 지리적 명칭과의 관련성을 근거로 일정한 자에 의한 등록과 이를 근거로 한 보호를 인정하는 적극적인 보호방식을 도입하게 되었다.

이러한 보호방식의 변경에 주목하고, 본고에서는 그 법적 의의와 운영 방식에 대하여 살펴보고자 한다. 이를 위하여 지리적 명칭이 갖는 의미를 파악하고, 상표법이 이를 어떻게 보호하고 있는지 살펴보고자 한다. 특히 산지, 지리적 명칭 및 지리적표시란 용어를 사용하는 개별 상표법의 규정 내용을 파악하고, 각 규정 사이의 관계를 판단한다. 그리고 현행 상표법의 입법이 갖는 의의와 문제점을 파악하고, 개선 방향을 제시하도록 한다.

1) 생산자의 보호 및 권리보호를 목적으로 한 적극적 보호가 최초로 이루어진 국제적 노력은 리스본 협정(Lisbon Agreement for the Protection of Appellation of Origin and their International Registration and Regulation)을 들 수 있다. 그러나 실제 이 협정의 가입국 수는 17개국에 불과하였으며, 전세계적인 차원에서 지리적표시가 보호된 것은 TRIPs 협정에서라고 볼 수 있다.

2. 지리적 명칭의 의의

어떤 지역 명칭은 사람이나 사물이 그 이름을 갖는 것과 같이, 어떤 지역의 이름 내지 호칭을 의미한다. 이러한 지역 명칭은 지역적 특성을 이유로 정해지기도 하며, 또는 행정적인 이유에서 정해지기도 한다. 예컨대 “만개한 갈대꽃이 숨 같이 널려 있다” 해서 “숨리”라고 불리던 곳이 “이리”라 불리다 다시 행정적인 이유에서 “익산”으로 바뀐 것은 그 좋은 예가 될 수 있을 것이다.

지역 명칭은 다양한 범주를 대상으로 한다. 상대적으로 작은 장소, 시설, 지역(ex. 포도원)을 지칭할 수도 있으며, 좀 더 넓은 지역(ex. Bordeaux나 Beaujolais와 같은 포도 재배 지역 전체)을 의미할 수 있으며, 심지어 한 국가(ex. 프랑스)를 의미할 수 있다.

이러한 지역 명칭은 단순히 장소, 영역에 대한 정보를 넘어 사회·문화적 의미 내지 요소를 내포할 수 있는데, 이를 지리적 명칭이라 할 수 있다. 즉 사회적·문화적 요소를 내포하는 지역 명칭을 지리적 명칭이라 하게 된다. 예컨대 프랑스 수도 Paris라는 지역 명칭을 듣게 되면 우리는 패션이라는 이미지를 연상하게 되며, 미국의 Hollywood라고 하는 지역 명칭을 듣게 되면 또한 영화산업을 연상하게 된다. 단순히 서유럽이나 미국에 위치한 어떤 한 도시라는 지역적 정보를 벗어나, 당해 지역에서 이루어지는 사회·문화 현상이 주는 인상과 결합된 이미지를 연상하게 된다. 물론 그러한 이미지가 모든 이에게 동일한 것은 아니며, 또한 언제나 똑같은 사회·문화적 의미를 갖는 것도 아니다. 위에서 든 Paris란 도시는 어떤 이에게는 패션이 아닌 繪畵의 도시로 기억될 수 있으며, 에펠 탑을 연상할 수도 있다.

지리적 명칭이 어떤 인문적·사회적 요소를 내포하는 것과 같이, 반대로 어떤 사회적·문화적 특성을 표상하기 위하여 지리적 명칭이 사용되기도 한다. 예컨대 조선시대의 기호학과나 영남학과와 같이 학문적 특성을 나타내기 위한 것으로 또는 학문적 특성을 가졌던 두 학과를 구분하기 위한 요소

로 지리적 명칭이 사용되기도 하며,²⁾ 프랑스 와인과 독일 와인과 같이 어떤 산물의 특성을 대별하기 위하여 사용되기도 한다. 나아가 단순한 명칭뿐만 아니라 상징, 기호 등으로 지역적 특성이 대변되기도 한다. 위에서 든 예로, 에펠탑이라는 상징물이 곧 Paris라고 하는 지역을 연상케 하며, 이는 다시 Paris가 갖는 모든 사회적·문화적 요소를 연상케 한다.

그러나 교통의 발달과 공업화의 진전과 함께 어떤 지역적 특성은 희석화되며, 또한 그 지역적 특성과 연결된 지리적 명칭의 상징성 역시 희미해진다. 특히 단일한 성질의 상품을 대량 생산하는 것을 지향하는 공업 시대에 있어서, 당해 제품이 어디에서 생산되었고, 또한 어느 곳의 원재료를 사용하였는가는 큰 의미를 갖지 않는다.

반면 여전히 기후나 토양과 같은 지역적 특성에 많은 영향을 받는 농산물 등에 있어서 산지를 의미하는 지리적 명칭은 큰 의미를 갖고 있다. 더군다나 이러한 농산물은 단순히 재배지의 지역적 특성뿐만 아니라, 재배자나 가공자의 인문적 요소가 추가되는 경향이 높다. 오히려 이러한 경우에는 제품에 사용되는 지리적 명칭은 제품의 지역적 출처로서의 기능보다 제품의 품질에 대한 정보로서 기능한다. 예컨대 신대륙으로 이주한 유럽인들이 본국에서 사용하던 지리적 명칭을 그대로 사용하였던 것은, 지리적 명칭의 사용이 상품의 지역적 출처를 표시하기 위한 것이 아니며, 소비자에게 있어서도 그러한 표시는 제품의 특성이나 품질에 관한 정보만을 의미하기 때문이었다.³⁾

그러나 무역 규모의 확대와 함께, 지리적 명칭 나아가 지리적 표시에 대한 보호의 필요성이 제기되었다. 즉 소비자가 오인 혼동을 유발하는 행위로부터 보호하여야 한다는 필요성과 함께, 지리적 표시가 식별력이 있는 기호(distinctive sign)로 간주될 수 있으므로 이러한 표시의 사용이 당해 지리적 명칭 내지 표시가 가리키는 지역에 위치하는 개인 또는 사업자에게만 제한되어야 한다는 인식이 확산되었다. 이에 몇몇 국가에서는 지리적 명칭 내지 표시를 지적재산권의 일종으로 보호되는 대상으로 인식하여, 지리적 명칭과 관련된 특

2) 경제학 분야에서는 Chicago 학파나 Cambridge 학파와 같은 구분도 있다.

3) 따라서 어떤 국가에서는 본래 지리적 표시였던 표시를 일반 명칭으로 이해하고, 제품의 진정한 출처를 함께 병기하는 것이 일반적이었으며, 심지어 이를 의무적으로 요구하는 경우도 있었다.

정 지역에 위치하고 있는 사업체들에게 그들 이외의 다른 사람들이 동 지리적 명칭을 사용하는 것을 배제할 수 있는 권한을 부여하고 있다.

다만 식별력 있는 기호로 지리적 표시를 이해한다고 하여도, 이는 상표와는 구별되는 것이다. 상표는 특정 제품 또는 서비스를 제공하는 사업 주체를 확인, 구별시켜주는 반면, 지리적 표시는 지리적 표시가 사용되고 있는 제품을 생산하고 있는 하나 또는 여러 사업주체들이 위치하고 있는 지역을 확인시켜주는 역할을 한다. 따라서 지리적 표시의 경우 그 권리자는 다른 개인 또는 사업주체를 동 지리적 표시의 사용으로부터 배제시킨다는 의미에서의 “소유자”가 아니며, 지리적 표시가 지칭하는 지역의 각각의 그리고 모든 사업주체들은 지리적 표시가 지칭하고 있는 그 지역에서 생산된 제품에 동 지리적 표시를 사용할 수 있는 권리를 갖게 된다.⁴⁾

3. 지리적 표시의 국제적 보호 역사

넓은 의미의 지리적 표시(geographical indication)는 일반적으로 출처표시(indication of source)와 원산지명칭(appellation of origin)의 양자 개념을 모두 포함하는 상위개념으로 파악할 수 있으며, 지리적 표시에 관하여 국제조약은 전통적으로 이를 구별하여 사용하고 있다.

출처표시(indication of source)는 일정한 상품이 특정지역에서 기원했다는 것을 나타내는 단어, 기호, 색채 또는 도안을 나타내는 것이다.⁵⁾ 출처표시는 단순 출처표시와 품질관련 출처표시로 구별된다. 단순 출처표시는 어떤 상품 또는 서비스의 출처를 단순히 나타낼 뿐이며, 이것이 그 상품 또

는 서비스의 일정한 품질을 연상시키는 기능을 하지는 않는다. 반면 품질관련 출처표시는 상품 또는 서비스의 출처를 나타낼 뿐만 아니라, 그 표시가 일정한 품질을 보증하는 기능을 한다.⁶⁾

출처표시란 용어는 1883년의 산업재산권보호를 위한 파리협약(“파리협약”) 제1조 제2항과 제10조와 1891년의 출처허위·기만표시금지에 관한 마드리드협정(“마드리드협정”)에서 언급되고 있다. 파리협약은 출처표시의 정의에 관하여 명시적으로 규정하고 있지는 않지만, 마드리드 협정은 나라에 대한 표시 혹은 그 나라에 있는 장소 즉 상품의 출처국이나 출처지로 출처표시에 관한 의미를 명확히 한다.

“원산지명칭”은 생산된 제품의 특징적인 품질이 생산지의 지리적 환경에 의해 밀접한 영향을 받을 경우 그 생산지의 지리적 명칭을 의미한다.⁸⁾ 즉 원산지명칭은 일정한 상품의 품질이 자연적이며 인위적인 것을 포함한 지리적 환경에 기초한 경우에 한하여 그 상품이 특정 지역에서 기원했다는 것을 나타내는 단어(word), 기호(symbol) 또는 도안(device)을 나타내는 것이다. 따라서 “원산지명칭”은 출처표시의 한 영역이 된다. 이러한 “원산지명칭”은 1958년 원산지명칭과 원산지명칭의 등록을 위한 리스본 협정⁹⁾에 국제적으로 보호받게 된다.

그러나 파리협약이나 마드리드 협정 및 리스본 협정 등은 전세계적으로 만족할 만한 수준의 지리적 표시에 대한 보호를 제공하지 못하였다. 이에 지리적 표시 보호에 대한 국제적인 논의가 전개되어 TRIPs 협정에 반영되게 된다. 물론 이 과정에서 그 보호 필요성이나 범위에 대하여서는 다양한 입장의 차이가 있었다. 예컨대 미국이나 캐나다, 호주와 같

4) 이준석, “지리적표시의 국제적 보호제도”, 특허정보, 1994.5, p.25.

5) 김병일, “지리적 표시의 국제적 보호,” 『창작과 권리』, 제22호, 2001년 봄호, 79면.

6) Dickermann, Die geographischer Herkunftsangabe zwischen Gewerblichem Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden (2001), S. 23-29.

7) Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods, Apr. 14, 1891, 828 U.N.T.S. 389 [이하 Madrid 협정], available at <http://www.wipo.int/clea/en/fiche.jsp?uid=wo015>] (last visited Jan. 16, 2008). 마드리드협정은 파리협약을 모태로 하는 협정으로서, 1891년에 체결되어 1892년 발효되었으며, 네 차례에 걸쳐서 개정되었고 1967년 스톡홀름에서 부속규정이 추가되었다.

8) 원산지 명칭의 개념은 프랑수아에서 발전된 법개념이다. Kraatz, Der Schutz der geographische Weinbezeichnung im Recht der Europäischen Gemeinschaft, Berlin 1980, S. 27; Michel, Der Schutz der geographischer Herkunftsangaben durch das Markenrecht und certification marks, Berlin Verl. A. Spitz, 1995, S. 22.

9) Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration, Oct. 31, 1958. 흥미로운 점은, 최근 북한이 2005년 1월 4일자로 동협정에 가입한 것인데, 가입의 구체적 동기에 대해서는 아직 알려진 바 없다.

이 부정적인 입장을 취하는 측과 EU와 같이 적극적인 입장을 취하는 측으로 그 의견이 나누어졌다. 비록 TRIPs 협상 막바지에서 양측간의 타협이 이루어지면서, 역사적으로 전례 없이 높은 수준의 지리적표시의 보호를 규정하게 되었다.¹⁰⁾

4. 우리 상표법에서의 지리적 표시 보호

상표법은 전통적으로 지리적 명칭·표시만으로 구성된 상표는 소위 기술적(descriptive) 표장이라고 하여 그 등록을 인정하지 않아 왔다. 예컨대 상표법 제6조 제1항 제3호와 제4호에서는 “그 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표”, “현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표”는 등록을 받을 수 없다고 정하고 있다.

이와 같은 상표법의 태도는 모두가 자유로이 사용할 수 있는 지명에 대한 사용권을 개인에게 부여할 수 없다는 정책적 판단에 기인한 것이기도 하다. 즉 어느 지역의 명칭 등에 재산권을 부여하여 사용을 제한한다면 그로 인한 사회적 효용의 발생은 없이, 입법·사법비용과 시장진입 등과 같은 사회적 비용만이 초래된다는 판단에 근거하여, 누구나 자유롭게 지리적 명칭을 사용할 수 있게 하였다.

다만 1997년 8월 22일 상표법에서는 일부개정(법률 제5355호)을 통하여 상표등록을 받을 수 없는 상표(동법 제7조)에 포도주 및 증류주에 대한 지리적 표시에 대한 조항을 추가하였다. 즉 세계무역기구 가입국 내의 포도주 및 증류주

의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 동 표시를 포함하는 상표로서 포도주·증류주 또는 이와 유사한 상품에 사용하고자 하는 상표는 상표등록을 받을 수 없게 되었다.(동법 동조 제1항 제14호) 이는 지리적 표시만으로 구성된 표장만을 부등록 사유로 정하고 있던 종전의 태도를 변경하여, 보다 적극적으로 생산자의 권리로서 지리적표시를 인식하는 입법이었다. 나아가 상표법은 특히 2004년 개정법을 통하여 단체표장의 한 형태로 지리적 표시를 보호하는 규정을 마련함으로써 보다 적극적으로 지리적 표시를 지식재산권으로 보호하고자 하는 노력을 시도하게 된다.¹¹⁾

이에 아래에서는 보다 자세히 개별 상표법 규정에서의 지리적 표시에 대한 내용을 판단하도록 한다.

4.1. 부등록 사유로서의 지리적 표시

상표법은 제6조(상표등록의 요건)에서, 산지 내지 지리적 명칭에 대한 등록 가능성을 규정하고 있다. 또한 지리적 명칭이 상품의 품질과 관련을 갖고 있을 때에는 상표법 제7조 제1조 제11호의 규정에 의하여 등록 여부가 판단될 수 있다.

(1) 산지 표시

상표법은 상품의 특성을 기술하기 위한 목적으로 표시된 것만으로 이루어진 상표는 등록할 수 있도록 규정한다. 즉 제6조 제1항 제3호에서는 “상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표”는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하

10) 여전히 지리적표시의 보호와 관련하여서는 많은 논란이 있다. 우루과이라운드(1986년~1994년) 이후 2001년 카타르 도하의 제4차 각료회의에서 결정된 도하개발의제(DDA, 혹은 도하라운드) 중의 하나로서 지리적표시의 보호와 관련한 여러 문제가 본격적으로 논의되기 시작하였는데, 이 과정에서도 우루과이라운드 협상에서와 같이 지리적표시 보호와 관련한 구체적 사안과 방법을 두고 EU와 미국, 호주 등을 포함한 신대륙이 대립하는 입장을 보이고 있다. 즉 오늘날 이들 표시가 보호되며, 또한 회원국은 포도주 등에 대한 등록(지리적표시의 등록 및 통지에 대한 다자간 시스템)을 협상하도록 요구되었지만, 그 구체적인 내용과 관련하여서는 의견의 일치를 보이지 않고 있다.

11) 상표법상의 지리적 표시 단체표장제도의 도입은 그 도입 단계에서부터 농산물품질관리법과의 갈등을 내포하고 있었다. TRIPs협정의 이행과 EU와의 쌍무 협정에 따른 협정의 조기 이행 의무 등을 이유로 1999년 농산물품질관리법이 도입되었다. 이 법은 TRIPs 협정에 지리적표시의 정의에 따라 “지리적표시”를 농수산물 및 그 가공품의 명칭·품질 기타 특징이 본질적으로 특정지역의 지리적 특성에 기인하는 경우 당해 농수산물 및 그 가공품이 그 특정지역에서 생산된 특산물임을 표시하는 것으로 정의하였다. 다만, 농산물품질관리법은 그 보호 대상을 농수산물 및 그 가공품으로 한정하고 있어서 TRIPs 협정의 지리적표시의 보호 범위보다 훨씬 좁았다. 그리고 농산물품질관리법이 상표법과의 관계를 무시한 채 제정되고 인증제도로 머문다는 지적이 제기되면서 상표법에서 보다 적극적으로 지리적 표시를 지적재산권으로 보호해야 한다는 주장이 제기되었다. 농산물품질관리법이 제정될 때부터 상표법과의 갈등 관계가 예상되었다는 점에서 어쩌면 당연한 결과이기도 하다.

고 있다. 따라서 상품이 생산되었거나 판매된 지역을 의미하는 지명, 즉 산지가 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 상표는 등록을 받을 수 없다.

이때 상품의 「산지표시」라 함은 해당 지역의 기후, 토양 등이 지리적 조건 등과 관련하여 해당 상품의 특성을 직감할 수 있는 지역을 표시하는 것으로서, 해당 상품이 해당 지방에서 과거에 생산되었거나 현실적으로 생산되고 있는 경우는 물론 그 지방에서 생산되고 있는 것으로 일반 수요자에게 인식될 수 있는 경우에도 이에 해당하는 것으로 본다. 다만 지리적 표시 단체표장등록출원의 경우에는 「산지표시」에 해당하는 경우에도, 상표법 제6조 제3항의 규정에 따라 본호를 적용하지 않으며, 포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시에 해당하는 상표등록출원을 한 경우에는 법 제7호 제1항 제14호를 적용한다.

한편 특정 상품의 산지를 포함하는 상표로서 지정상품과 관련하여 그 상표를 해당 상품에 사용할 경우 일반 수요자로 하여금 지리적 표시에 해당하는 것으로 지리적 출처 또는 상품의 품질을 오인·혼동케 할 우려가 있는 유명 산지의 경우에는 다른 식별력 있는 부분이 결합되어 있는 경우에도 이를 부기적·보조적인 부분으로 보아 산지표시에 해당하는 것으로 한다. 이 경우 상품의 품질을 오인케 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 경우에는 상표법 제7조 제1항 제11호를 함께 적용한다.¹²⁾

(2) 현저한 지리적 명칭·약어 등으로 된 상표

현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도 그 자체는 자타상품 식별력이 없어 상표법상 보호가치가 없으며 특정인에게 독점시키는 것은 공익의 견지에서 부당하는 생각에서 상표법은 이러한 표장은 상표 등록을 받을 수 없도록 규정한다.

모든 지리적 명칭이 본호에 해당하여 상표 등록이 제외되는 것은 아니다. 일반 소비자에게 널리 인식된 지리적 명칭, 즉 현저한 지리적 명칭만이 등록이 제외되며, 소수의 특정인만이 알고 있는 지리적 명칭은 포함되지 않는다.

산지만으로 된 상표를 규정하고 있는 상표법 제6조 제1항 제3호와의 관계에 있어 판단하면, 제3호의 산지는 생산지를 의미하고, 그 산지가 일반인에게 널리 알려질 필요는 없으며 다만 객관적으로 생산지로 인식되는 명칭이면 족한 반면, 본호의 현저한 지리적 명칭은 일반인에게 널리 알려져 있어야 함을 전제로 생산지인지 여부는 불문한다.¹³⁾ 따라서 양자는 서로 중복되는 부분이 발생할 수 있다.

한편 본호는 “현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표”의 등록을 인정하지 않는다. 따라서 결합상표의 경우에는 본호의 적용이 없을 것이나, 지리적 명칭의 요부 여부를 근거로 판단하게 된다. 따라서 그 지리적 명칭 등이 상표의 주요 부분으로 볼 수 없고, 그 나머지 부분에 의하여 식별력이 있는 경우에는 본조의 적용이 없으나, 반대로 상표를 전체적으로 볼 때 일반수요자나 거래자에게 그 두드러진 요부는 현저한 지리적 명칭만으로 이루어진 경우라면 본조가 적용된다.¹⁴⁾ 또한 「산지표시」의 경우와 같이 지리적 표시 단체표장 등록출원의 경우에는 본조의 적용이 없다.

4.2. 지리적 표시 단체표장제도

상표법은 지리적 표시의 보호 범위와 보호 형태를 정하고 있다. 즉 상표법 제2조 제1항 제3의2에서는 “지리적 표시”를 “상품의 특정 품질·명칭 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 특정 지역에서 비롯된 경우에 그 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시”로 정의하여 그 보호 범위를 정하고 있다. 그리고 동항 제3의4에서 “지리적 표시를 사

12) 대판 2003.7.11 2002후2464 등록상표 "일동"은 막걸리의 산지로서 일반 수요자 및 거래자에게 널리 알려져 있고, 청계산, 백운산 등 주변의 명산과 계곡, 온천 등이 있는 관광지인 경기 포천군 일동면으로 널리 알려져 있으므로, 상표법 제6조 제1항 제4호가 규정하는 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장에 해당될 뿐 아니라, 그 지정상품 중 약주에 대하여는 같은 법 제6조 제1항 제3호의 산지를 보통으로 사용하는 표장에 해당하므로 위 등록상표를 경기 포천군 일동면 이외의 지역에서 생산되는 약주에 사용하는 경우 일반 수요자 또는 거래자는 일동면에서 생산되는 약주로 그 품질을 오인할 가능성이 커 같은 법 제7조 제1항 제11호의 규정에도 해당한다.

용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자만으로 구성된 법인이 직접 사용하거나 그 감독하에 있는 소속단체원으로 하여금 자기 영업에 관한 상품에 사용하게 하기 위한 단체표장"으로 "지리적 표시 단체표장"을 정의하여 지리적 표시를 단체표장의 한 형태로 보호한다고 정하고 있다.

이러한 지리적 표시 단체표장에 해당하는 경우에는 위에서 설명한 상표 부등록 사유에 해당한다고 하여도 지리적 표시는 단체표장으로 보호받을 수 있다.

5. 지리적표시 단체표장제도 운영상의 문제점

지리적 표시와 관련된 용어가 국가마다 다양하게 사용되고 있어, 용어에 대한 개념의 차이로 인한 혼돈이 있을 수 있다. 통상적으로 지리적표시의 개념은 출처표시부터 원산지 명칭표시까지를 포괄하고 있으나, TRIPS협정상의 지리적표시의 개념은 상품의 품질과 명성이 지리적 요인과 연관성을 갖고 있어야 하는 것으로 단순한 출처표시를 의미하지는 않는다. EU 규정 역시 TRIPS협정상의 지리적표시 개념을 원산지 명칭보호(PDO)와 지리적표시보호(PGI)로 분리하여 운영하고 있다.

이러한 외국의 예를 참조한 우리의 지리적 표시 보호제도 역시 개별법에 따라 적용상의 차이가 있다. 포괄적으로는 TRIPS협정상의 지리적표시 개념을 따르고 있으나, 농산물품질관리법은 EU 규정의 원산지명칭보호(PDO) 개념과 같고, 상표법은 지리적 표시보호(PGI)의 개념과 같다. 또한 넓은 의미에서 원산지표시도 일종의 지리적 표시에 포함되나, 이는 대부분의 국가에서는 상품의 생산 또는 채취된 국가 및 지역을 말하는 것으로 품질의 특성이나 우수성을 요하지 않는 단순한 출처표시의 개념을 갖는다고 할 수 있다. 이와 같

이 지리적 표시 관련 용어가 매우 복잡하게 운영됨으로써 오히려 지리적표시가 일반인의 인식에서 지식재산권으로서 자리잡는 것을 방해하고 있다.

농산물품질관리법의 지리적 표시제도는 EU의 지리적 표시 제도를 모델로 도입되었으나, 그 등록요건이 엄격하다. 즉 EU의 지리적 표시제도가 PDO와 PGI를 구분하여, 그 등록요건을 별도로 운영하는 것에 반하여,¹⁵⁾ 농산물품질관리법상의 지리적표시는 PDO에 한하는 개념만을 목적으로 운영되고 있다. 예컨대 농산물품질관리법 제2조의 5에 의한 "지리적표시"는 "농산물 및 그 가공품의 명성·품질 기타 특성이 본질적으로 특정지역의 지리적 특성에 기인하는 경우 당해 농산물 및 그 가공품이 그 특정지역에서 생산된 특산물임을 표시하는 것"을 의미한다. 이는 EU 지리적표시 제도의 PGI 개념보다는 PDO 개념에 가까운 것이다. 또한 지리적표시의 개념이 EU의 PDO 개념을 따르면서도, KPGI로 하고 있어 용어정의와 표시의 KPGI 표시가 불일치되는 측면이 있다. 이는 농산물품질관리법상의 지리적표시 등록제도가 지리적 명칭을 직접적으로 보호하기보다는 지리적표시의 보호가 주어진다든가 확인 정도의 표시인(KPGI) 보호로 운영되도록 한 태생적 문제에서 비롯된 것이다. 특히 이러한 한계는 등록표시제도의 보호를 위하여, 지리적표시의 허위 또는 유사표시에 대한 행위에 대해서는 징역과 벌금의 형사적 제재를, 사후적으로 등록기준 또는 표시방법 등의 위반행위에 대하여 등록취소동의 행정적 제재만을 둔 것에서도 확인할 수 있다.

그런데 상표법에서의 "지리적 표시" 보호제도는 농산물품질관리법의 전철을 밟고 있다. 상표법이 정하고 있는 지리적 표시 개념은 EU의 PGI에 해당한다. 그러나 PDO에 해당하는 심사 기준을 마련함으로써 보호를 어렵게 하고 있다. 실제로 지리적 표시 단체표장의 출원 현황을 보면, 지리적 표시 단

13) 대판 1984.5.15 83후90 구 상표법(1973.12.31 법률 제2659호) 제8조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없는 상표라고 규정하고 있는 바, 그 취지는 그 상품의 식별력이 없음은 물론 어느 특정인에게 지리적 명칭 등을 독점 배타적으로 사용케 할 수 없다는데 있고 또 같은 제3호에 그 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 역시 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는 점에 비추어 이에 지리적 명칭이라 함은 단순히 지리적, 지역적 명칭을 말하는 것일 뿐 특정상품과 지리적인 명칭을 연관하여 그 지방의 특산물의 산지표시로서의 지리적 명칭임을 요하지 않는다.

14) 반면 상표의 구성이 현저한 지리적 명칭 자체와 그 지정상품과 관련하여 식별력이 없는 부기적 표현의 결합으로 이루어진 경우에도 그 상표를 전체적으로 볼 때 일반수요자나 거래자에게 그 두드러진 요부는 현저한 지리적 명칭만으로 인식될 여지가 충분히 있다고 인정되면 본 조가 적용된다. 특허청 항고심판소 1997.12.30 자94항당370.

체표장 제도의 운영이 활성화되지 않았다는 것을 볼 수 있다. 즉 2005년 지리적 표시 단체표장제도가 도입되기 이전에 실시한 지방자치단체별 지리적 표시 관련 대상품목 조사 결과에 의하면, 전국에는 342개의 특산품이 있으며, 특히 유명한 지역 특산품으로는 70개 정도가 소개된 바 있다. 이 조사 결과가 지리적 표시 단체표장이 모든 대상을 포함하는 것이 아니라는 점에서, 현재(2007.7.11)까지 국내 지리적 표시 단체표장 출원 건수가 34건에 머물고 있는 것은 상당히 미흡한 수준이라 하겠다. 즉 전체 특산품의 10%에 불과한 수치만이 지리적 표시 단체표장 출원 신청이 이루어졌다는 것은 제도가 시행된 지 2년이 지난 것에 비교하면 상당히 낮은 수치이다. 이는 우리의 지리적 표시 단체표장제도와 유사한 지역단체상표 제도를 운영하고 있는 일본의 현황과 비교된다. 즉 일본의 경우는 2006년 4월 1일부터 제도를 실시하여 10일간 374건이 출원되었으며, 2007년 7월 31일 현재 739건이 출원되어 263건이 등록되었다. 우리에게 비하여 일본의 경우는 제도 시행 이전부터 사전에 많은 홍보와 교육을 통하여 제도 운영을 준비하였으며, 지방자치단체 제도가 활성화된 것을 반영하는 것이기도 하다.

상표법의 범문의 규정에도 불구하고, 심사지침으로 지리적 표시의 보호 범위를 좁게 하였다면, 그 보호 형태의 설계에 있어서도 문제가 있다. 우리 상표법은 지리적 표시를 단체표장으로 보호하도록 하고 있다. 그러나 우리나라 상표제도에 있어서는 단체표장제도가 활성화되지 못하였다. 단체표장 출원등록건수가 매년 20건을 넘지 못하고 있다는 점에서, 제도 도입단계에서부터 단체표장을 통한 지리적 표시 보호의 활성화에는 한계가 있었다. 즉 단체표장 제도 자체는 자본력과 영업적 신용도가 낮은 단체의 구성원들에게 단체표장에 화체된 단체의 신용을 영업상 이용할 수 있도록 하는

한편, 반사적 효과로서 수요자로 하여금 단체의 신용을 믿고 거래할 수 있다는 장점을 갖는다. 그러나 단체표장제도는 단체의 구성과 정관의 작성 등 그 절차가 복잡하고, 재산권의 행사 역시 제한되는 한계가 있다. 이에 상표권의 공유나 사용권 제도의 활용을 통하여 어느 정도 그 목적을 달성할 수 있다는 점에서, 단체상표가 아닌 일반 상표로의 출원이 이루어지고 있다.

이러한 문제점은 지리적 표시 단체표장과 관련하여서도 발생하고 있다. 즉 굳이 지리적 표시 단체표장권을 취득하기 위하여, 단체를 조직하고 정관을 작성하며, 나아가 지리적 표시 단체표장권자로서의 지위를 얻기 위하여 명성, 품질과 지리적 연관성 등의 증명과 같은 어려운 작업을 하기 보다는, 지리적 표시 내지 지명이 포함된 일반 상표로서의 출원을 우회 수단으로 활용하여 상표권을 취득하고 있다.

이와 관련하여 특허청은 특정상품의 산지를 포함하는 상표에 대해 지리적 표시 단체표장 등록출원이 아닌 일반상표가 다른 식별력이 있는 부분을 결합하여 상표출원되었을 경우, 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제4호에 해당되지 아니한다고 등록을 허가하였을 때에는 지리적 표시 단체표장제도가 유명무실하게 될 수 있음을 판단하고, 심사기준에서 “특정 상품의 산지를 포함하는 상표로서 지정상품과 관련하여 그 상표를 해당 상품에 사용할 경우 일반수요자로 하여금 지리적 표시에 해당하는 것으로 지리적 출처 또는 상품의 품질을 오인 혼동케 할 우려가 있는 유명 산지의 경우에는 다른 식별력있는 부분이 결합되어 있는 경우에도 이를 부가적·보조적인 부분으로 보아 산지표시에 해당하는 것으로 한다”는 규정을 두었다. (심사기준 제8조 제15항) 그러나 이러한 심사규정에도 불구하고, 상표법에 명시적으로 이와 관련한 규정을 두지 않음으로써 실제 출원인의 상표등록출원을 거

15) EU는 농산물의 품질 정책과 관련하여 PDO와 PGI 및 TSG 제도를 운영하고 있다. 지리적 명칭과 관련한 제도는 PDO와 PGI로 제품과 지리적 명칭과의 관련성을 요구한다. 다만 PDO는 제품의 품질이나 특성은 반드시 특정한 지리적 환경에 본질적이거나 독점적으로 기인한 것 이어야 하며(지리적 환경은 기후, 토양, 지역적 노하우 등과 같은 고유의 자연적이고 인문적 요소를 포함한다), 최종 제품단계에 이르기까지, 원재료의 생산 및 공정은 특정 지역에서 이루어져야 하는 것을 요건으로 한다. 반면 PGI는 제품은 사용하는 지역에서 생산되어야 하나, PDO와는 달리 생산 공정의 일부분이라도 당해 지역에서 이루어지면 충분하다. 예컨대 원재료는 다른 지역에서 가져올 수 있다. 또한 제품과 지명 사이에는 연관성이 있어야 하나, PDO에서와 같이 본질적이거나 독점적 성질일 필요는 없다. 특정한 품질, 명성 또는 기타 성질이 당해 지역적 기원에서 유래한 것이면 충분하다. PGI 원칙에 따라 때, 만약 명성이 지역적 기원에 따른 것이라면 제품의 명성만으로도 연관성을 이룬다. 이 경우, 제품의 실질적 특성은 등록의 판단 요소가 아니다. 등록 출원시 당해 제품의 명칭이 그 기원에 근거한 개별 명성을 획득하면 충분하다. 이는 실령 제품의 특성이 그 원산지에 기인한 것을 증명하지 못한 경우에도 보호받아야 한다는 사고를 근거로 한다.

절할 수 없다는 문제가 발생하고 있다.

이는 지리적 표시 제도를 도입한 취지와 어긋나는 상황이며, 농수산물품질관리법에서 지리적 표시제도를 도입하는 과정에서도 우려했던 상황이다. 이에 상표의 등록에 있어서는 지명 내지 지리적표시가 포함된 상표의 심사는 보다 엄격한 기준 아래 이루어져야 할 것이다. 즉 제도적으로 현행 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제4호의 규정에 “다만, 동법 제2조 제3의2호 및 제6조 제3항에 해당하는 지리적표시에 해당하는 표장을 포함한다”는 단서 규정을 신설하며, 심사 과정에서도 특정상품의 산지를 포함하는 상표의 일반 상표 등록을 엄격히 제한하여야 한다.

또한 단체요건과 관련하여서는 다음과 같은 지적도 있었다. 한 품목당 한 개의 법인만이 있는 경우는 드물고, 대개의 경우 몇 개의 생산자 단체가 있으므로, 이를 묶는다거나 한 쪽으로 힘을 실어준다거나 하는 작업 자체가 생각보다 시간과 노력이 많이 요구됨으로써 지리적 표시 보호를 위한 초기 준비 단계에서부터 어려움을 겪는다는 애로사항이 있었다. 이에 반드시 생산자 단체 법인에 한정하기보다는 지방자치단체에게도 신청자격을 허용할 것을 제안하는 견해도 있었다. 그러나 이는 적어도 현재의 지리적 표시 단체표장제도에 있어서는 불가능한 상황으로 보인다. 이는 출원인 적격을 완화하는 방식으로 해결할 수 있겠다. 즉 지나치게 주체 요건을 엄격히 판단함으로써 실제 지리적표시 보호의 필요성이 인정되는 상황에서도 보호받지 못하는 상황은 피하여야 한다. 더군다나 지리적표시 단체표장권 제도는 일정한 정관 사항의 준수를 약속하여 자유로운 단체 가입을 요구하고 있다. 따라서 초기 과정에 있어서는 지방자치단체와의 협의에 의한 대표성의 판단만으로도 용이하게 단체성을 인정하도록 하여야 할 것이다.

EU 경우에도 법인격의 유무를 불문하고 생산자 또는 가공업자 단체에 한하여 출원할 수 있다. 즉 EU 이사회 규칙¹⁶⁾에서는 집단¹⁷⁾ 또는 제15조에서 정하는 절차에 따라 설정된 일정의 조건을 충족한 자연인 또는 법인만이 등록출원을 갖도

록 하고 있다.

6. 결론

이상에서 우리는 상표법에서의 지리적 표시 보호와 관련한 사항을 살펴보았다. 지리적 표시는 단순한 지역적 정보에 불과하지 않고, 인문적·사회적 의미를 내포를 하는 것이었으며, 그러한 의미·특성을 보호하고자 한다는 노력에서 지리적 표시 보호제도가 개발되게 되었다. 우리 상표법 역시 지리적 표시를 적극적으로 보호하려는 제도를 도입하였다. 그러나 실제 제도의 운영을 보면 그리 활성화되지 않았다. 그리고 본고에서는 그 이유를 지리적 표시 보호 범위의 협소와 보호 방식의 문제점에서 찾았다.

지리적 표시 보호 범위의 설정은 입법정책적인 판단일 수 있다. 지리적 요소와 제품의 특성 사이에서의 연관성을 어느 범위에서 어느 정도까지 요구하는가는 지극히 입법정책적인 판단일 수밖에 없다. 그러나 특허청이 현재 진행하는 사업 중의 하나로 지역 브랜드 활성화 사업을 판단한다면, 그리고 지역 경제의 활성화 필요성에서 살펴본다면 지리적 표시 보호 제도는 보다 적극적일 필요가 있다. 그러한 점에서 지극히 엄격하게 지리적 요소와 제품의 특성 사이의 연관성을 요구하는 것은 옳지 않다. 뿐더러 농수산물품질관리법과의 관계에 있어서도 동일한 제도의 중복이라는 문제마저 발생할 수 있으며, 현재 특허청이 운영하는 심사기준은 법문과도 일치하지 않는 것이다. 따라서 이웃한 일본의 지역단체표장의 예처럼, 주지성만 충족되면 지역단체표장으로 인정하는 것과 같이, 어떤 지리적 요소의 하나만이라도 제품의 특성과 연결할 수 있다면 지리적 표시로 보호할 수 있어야 한다.

한편 보호 형태와 관련하여 우리 상표법은 단체표장으로 지리적 표시를 보호하고 있다. 상표법의 개정으로 증명표장 제도도 함께 병행하여 지리적 표시가 보호될 것으로 예상된다. 그러나 증명표장제도의 운영에 앞서 단체표장제도의 운영에 있어 그 출원인 적격을 완화할 필요가 있다.

발명특허 2008, 2

16) Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs

17) 이때 집단이란 동일 농산물 또는 식품을 취급하는 생산자 및/또는 가공업자의 단체를 말하며, 법률적 형태 또는 구성을 불문한다. 다른 이해관계인도 집단에 참가할 수 있다.