

대한민국 특허(상표)제도의 문제점 (VIII)

- 지리적 표장에 대하여 -

최 덕 규^{*1)}

I 머리말

상표법에서 지리적 표장(geographical mark)이란 지리적 표시(geographical indication) 즉 지명(geographical name)으로 이루어진 표장을 말한다. 지리적 표장이 어떤 특정의 상품이나 서비스업에 대하여 등록을 받을 수 있는지의 여부는 매우 중요하다. 지리적 표장이 등록되면, 등록권자만이 그 지리적 명칭을 사용할 수 있지만, 제3자는 그 지리적 명칭을 사용할 수 없기 때문이다.

지리적 표장은 특정의 지리적 장소가 특정의 상품과 관련이 있는 경우에 어느 특정인에게 독점권을 부여한다는 것이 일반 공중의 이익에 반할 수도 있기 때문에 상표등록요건이 다른 종류의 표장과 다른 측면이 있다. 또한 상표법에서는, 소속단체원에게 사용할 수 있도록 하는 일반적인 단체표장과 달리, 특정지역의 구성원에게 사용할 수 있도록 한 지리적 표시 단체표장에 대하여 별도의 규정을 두고 있다. 이처럼 상표법에서는 지리적 표장과 관련하여 여러 규정을 두고 있다.

본 고에서는 우리 상표법에서 규정하는 지리적 표장에 관한 내용을 비롯하여 지리적 표장에 관한 상표법의 법리 그리고 상표법의 법리와 모순되는 우리 상표법의 문제점을 살펴보고 그로부터 야기되는 모순된 현상에 대해서도 살펴보고자 한다.

II 지리적 표장에 관한 상표법의 규정

지리적 표장과 관련한 상표법의 규정은 다음과 같다.

제2조 [정의] ①

3의2. “지리적 표시”라 함은 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 특정 지역에서 비롯된 경우에 그 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시를 말한다.

1) 변리사, 명지특허법률사무소

3의4. “지리적 표시 단체표장”이라 함은 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자만으로 구성된 법인이 직접 사용하거나 그 감독 하에 있는 소속단체원으로 하여금 자기 영업에 관한 상품에 사용하게 하기 위한 단체표장을 말한다.

제3조의2 [단체표장의 등록을 받을 수 있는 자] 상품을 생산·제조·가공·증명 또는 판매하는 것 등을 업으로 영위하는 자나 서비스업을 영위하는 자가 공동으로 설립한 법인(지리적 표시 단체표장의 경우에는 그 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자만으로 구성된 법인에 한한다)은 자기의 단체표장을 등록받을 수 있다.

제6조 [상표등록의 요건] ① 다음 각 호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.

3. 그 상품의 산지(产地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

4. 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표

② 제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 상표라도 제9조의 규정에 의한 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다.

III 지리적 표장에 관한 상표법의 법리

1. 지리적 표장의 역사적 고찰

오늘날의 상표제도를 확립시킨 미국의 상표제도에서 지리적 표장에 관한 역사를 살펴보면, 지리적 표장은 현재의 미국 상표법²⁾이 제정되기 전까지는 상표로서 등록받을 수 없었다.³⁾ 이때까지만 하더라도 지리적 표장은 ‘흔히 있는 성(姓)’과 같은 논리를 적용하여 상표등록으로부터 배제하였다. 우리 상표법에서도 ‘흔히 있는 성’은 식별력이 없는 것으로 보아 상표등록으로부터 배제한다.⁴⁾ ‘흔히

2) 1946년의 Lanham Act

3) BeBeverly W. Pattishall et al, 「Trademarks」, Matthew Bender, 1987, p.57

4) 상표법 제6조 제1항 제5호

있는 성'이나 지리적 명칭은 상품이나 서비스의 출처를 나타내기에 충분한 식별력을 갖지 못하는 것으로 보기 때문이다. 그러나 '흔히 있는 성'이나 지리적 명칭을 어느 특정인이 계속하여 사용한 결과 그것이 상품이나 서비스의 출처를 나타내기에 충분한 만큼 식별력을 얻게 되었다면, 그 성이나 지리적 명칭은 상표로서 등록받을 수 있다. 이것은 성이나 지리적 명칭의 본래의 의미(primary meaning)를 떠나 출처를 나타내는 2차적 의미(secondary meaning)를 얻게 되는 것을 의미하며, 이렇게 되면 상표로서의 등록을 받을 수 있게 된다.⁵⁾ 사용에 의한 식별력 즉 사용에 의한 2차적 의미를 인정하여 성이나 지리적 명칭에 대하여 상표등록을 인정하는 것은 우리 상표법도 또한 같다.⁶⁾

지리적 표장이 '흔히 있는 성'과 같다는 논리에서 상표등록으로부터 배제되었던 이론은 1946년 Lanham Act가 제정되면서 퇴색되었고, 지리적 표장이 상품과의 관련성 즉 그 상품이 그 지역으로부터 유래된 것인지의 여부를 고려해야 한다는 관점에 이르렀다. 그 결과 지리적 표장은 '흔히 있는 성'과 같다는 논리에서 벗어나 일종의 기술표장(descriptive mark)으로 인식되게 된 것이다. 그래서 어떤 지리적 명칭이 특정의 상품과 관련하여 특정의 지리적 의미를 갖는다면 그 지리적 명칭은 상표등록을 받을 수 없다.⁷⁾ 특정의 지리적 의미를 갖는지의 여부는 특정의 상품이 거래되는 시장에서 그 지리적 명칭이 그 상품과 관련하여 소비자에게 즉각적인 지리적 관념을 전달하는지의 여부로써 판단한다.⁸⁾ 다른 말로, 어떤 지리적 명칭이 지리적 의미 이외의 다른 뜻을 전달한다면, 그 지리적 명칭은 상품과의 관계가 성립될 수 없기 때문에 그 명칭은 근본적으로 임의선택용어(arbitrary term)에 해당한다.⁹⁾ 어떤 표장이 임의선택용어로 이루어져 있다면 본질적인 식별력이 인정되기 때문에 상표등록으로부터 배제될 수 없다.

1946년 미국 상표법 이래로 지리적 표장은 기술표장의 일종으로 인식되어 왔고, 이는 다시 지리적 명칭 기술표장(geographically descriptive mark)과 지리적 명칭 사칭표장(geographically misdescriptive mark)으로 분류하여 이론을 체계화하였다.

2. 지리적 명칭 기술표장(geographically descriptive mark)

5) Arthur R. Miller et al, 「Intellectual Property」, 4th Ed., Thomson West, 2007, p.186

6) 상표법 제6조 제2항

7) Arthur R. Miller et al, 위의 책, p.185

8) Arthur R. Miller et al, 위의 책, p.185 "Within the market the test of primarily geographical significance is whether the term conveys an immediate geographical sense to the consumer *with respect to the particular product.*"

9) Arthur R. Miller et al, 위의 책, p.186

우선 지리적 명칭을 설명하기 전에 일반적인 기술표장에 대하여 간략히 설명하면, 기술표장은 단순기술표장(merely descriptive mark)과 사칭기술표장(deceptively misdescriptive mark)으로 분류하여 상표등록으로부터 배제되는 이유를 각각 달리 설명한다.¹⁰⁾ 단순기술표장은 상품의 특성을 사실적으로 설명하는 용어를 의미한다. 예를 들어, 인삼성분이 함유된 비누에 사용하는 ‘인삼’이라는 표장은 그 원재료를 사실적으로 설명하기 때문에 단순기술표장에 해당한다. 이 경우 다른 경쟁업자도 자유롭게 인삼 성분이 함유된 성분을 제조할 수 있고 그러한 정보를 소비자에게 전달하기 위하여 ‘인삼’이라는 용어를 자유롭게 사용할 수 있어야 한다. 따라서 단순기술표장은 경쟁업자를 보호해야 한다는 취지에서 상표등록으로부터 배제된다. 반면, 사칭기술표장은 그 상품의 특성을 사실과 다르게 설명하는 용어를 의미한다. 예를 들어, 인삼성분이 함유되지 않은 비누에 사용하는 ‘인삼’이라는 표장은 사실과 다르게 설명하기 때문에 사칭기술표장에 해당한다. 인삼성분이 함유되지 않은 비누에 ‘인삼 비누’라 한다면 소비자는 인삼성분이 함유된 비누로 오인할 수 있고 나아가 잘못된 구매를 할 수 있다. 따라서 사칭기술표장은 일반 소비자를 보호해야 한다는 취지에서 상표등록으로부터 배제된다. 이처럼 기술표장은 단순기술표장이건 사칭기술표장이건 모두 상표등록을 받을 수 없다. 하지만 등록을 받을 수 없는 이유는 서로 다르다.

지리적 명칭 기술표장은 상품과 관련하여 그 상품이 생산, 제조, 가공 등의 지리적 출처를 직접적으로 표시하는 표장이다. 예를 들어 ‘금산’의 인삼이나 ‘안성’의 유기에 있어서, ‘금산’이나 ‘안성’은 그 지정상품의 산지를 나타낸다. 이러한 경우 어느 특정인에게 상표등록을 허락하여 독점사용권을 부여한다면, 금산에서 인삼을 재배하거나 안성에서 유기를 제조하는 불특정 다수의 다른 경쟁업자들은 그 산지를 표시할 수 없게 되고 나아가 막대한 피해를 입을 수 있다. 따라서 지리적 명칭표장이 지리적 명칭 기술표장에 해당하는 경우에는 상표등록을 받을 수 없는 것이고, 그 이유는 불특정 다수의 다른 경쟁업자를 보호하기 위한 것이다.

3. 지리적 명칭 사칭표장(geographically misdescriptive mark)

지리적 명칭 사칭표장이란 그 상품의 특성과 관련된 사실을 사실과 다르게 표시함으로써 소비자의 오인혼동을 야기시킬 수 있는 표장을 의미한다. 예를 들어, ‘청주’에 사는 인삼재배업자가 그의 상품에 ‘금산’을 사용하거나 ‘인천’에 사는 유기제조업자가 ‘안성’을 그의 상품에 사용하는 경우가 바로 이에 해당한다. 이러

10) Arthur R. Miller et al, 앞의 책, p.177

한 지리적 명칭 사칭표장에 대하여 상표등록을 인정한다면, 금산에서 재배되지 않은 인삼을 금산에서 재배된 인삼으로 인식할 수 있고, 안성에서 제조되지 않은 유기를 안성에서 제조된 유기로 인식함으로써 소비자는 그 출처에 대하여 오인혼동을 일으키게 된다. 따라서 지리적 명칭 표장이 지리적 명칭 사칭표장에 해당하는 경우에도 상표등록을 받을 수 없고, 그 이유는 일반수요자를 보호하기 위한 것이다.

4. 단체표장

지리적 명칭이 지리적 명칭 기술표장인 경우에 경쟁업자를 보호한다는 이유에서 상표등록을 인정하지 않는 것은 생산자나 소비자를 위한 최선의 합리적인 방법이 아니다. 지리적 명칭과 관련된 진정한 상품이나 서비스에 대하여 상표등록을 인정함으로써 생산자와 소비자 모두를 위한 방법을 찾을 수 있는 것이다. 이렇게 도입된 것이 바로 지리적 표시 단체표장제도이다. 물론 단체표장제도는 지리적 표장에 국한된 제도는 아니다. 상품을 생산·제조·가공·증명 또는 판매하는 것 등을 업으로 영위하는 자나 서비스업을 영위하는 자가 공동으로 설립한 법인은 자기의 단체표장을 등록받을 수 있다.¹¹⁾

지리적 표시 단체표장은 지리적 표시를 사용할 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 단체표장을 말한다.¹²⁾ 예를 들어, 금산에서 인삼을 생산하는 생산업자 개인은 ‘금산’에 대하여 상표등록을 받을 수 없지만, 금산에서 인삼을 생산하는 생산업자들로 구성된 법인은 ‘금산’에 대하여 상표등록을 받을 수 있고, 그 법인은 법인의 구성원으로 하여금 또는 그 감독 하에 있는 구성원으로 하여금 등록상표를 사용하게 할 수 있다. 이렇게 함으로써 생산자는 타 지역의 지리적 명칭에 대해 경쟁력을 갖는 상표를 법적 보호 하에 사용할 수 있고, 소비자 또한 신뢰를 가지고 상품을 선택할 수 있게 된다.

5. 임의선택표장으로서의 지리적 명칭

지리적 명칭이 특정의 상품과 관련하여 지리적 의미를 갖지 않는다면 그 지리적 명칭은 상표등록을 받을 수 있다. 지리적 의미를 갖는지의 여부는 상품이 거래되는 시장에서 지리적 명칭이 그 상품과 관련하여 소비자에게 즉각적인 지리

11) 상표법 제3조의 2

12) 상표법 제2조 제1항 3의4

적 관념을 전달하는지의 여부로써 판단한다. 어떤 지리적 명칭이 지리적 의미 이외의 다른 뜻을 전달한다면, 그 지리적 명칭은 상품과의 관계가 성립될 수 없고 상표등록으로부터 배제될 수 없다. 이 경우의 지리적 명칭은 임의선택표장에 해당한다. 담배에 사용되는 'SPOON'이나 컴퓨터에 사용되는 'APPLE'은 임의선택표장이다. 'SPOON'이나 'APPLE'은 각각 고유의 의미를 갖는 사전적(辭典的) 용어이지만 담배나 컴퓨터와는 아무런 관계가 없다. 임의선택표장은 본래고유의 식별력이 인정되기 때문에 조어표장이나 암시표장과 같이 좋은 상표로 분류되고 상표등록으로부터 배제될 수 없다. 제과업과 아무런 관련이 없는 '뉴욕제과'나 우유와는 아무런 관계가 없는 '서울우유'는 지리적 표장이지만 임의선택표장이기 때문에 상표등록을 받을 수 있는 것이다.

IV 지리적 표장에 관한 상표법의 문제점

우리 상표법은 산지(产地)를 제6조 제1항 제3호에 포함시켜 상품을 생산하는 지역의 지리적 명칭을 기술표장의 하나로 규정한다. 반면 '현저한 지리적 명칭만'으로 이루어진 표장에 대하여 제6조 제1항 제4호에 규정함으로써 산지와는 다름을 알 수 있다. '현저한 지리적 명칭만'으로 이루어진 표장에 대해서는 1946년 미국에서 Lanham Act가 제정되기 전까지의 '흔히 있는 성'과 같은 것으로 보아 등록받을 수 없다. 반면 산지는 기술표장의 일종으로 보아 역시 등록받을 수 없다.

산지가 기술표장의 일종으로 보아 등록받을 수 없다는 것에 대해서는 이의가 없다. 하지만 '현저한 지리적 명칭만'으로 이루어진 표장이 등록받을 수 없다고 규정한 제6조 제1항 제4호의 규정은 많은 문제점을 내포하고 있다.

1. '현저한 지리적 명칭'의 모호성

'현저한 지리적 명칭'은 한마디로 명확하지 못하다. 상표심사기준에서는, '현저한 지리적 명칭'을 국가명, 국내의 특별시, 광역시 또는 도의 명칭, 특별시·광역시·도의 시·군·구의 명칭, 저명한 외국의 수도명, 대도시명, 주 또는 이에 상당하는 행정구역의 명칭 그리고 현저하게 알려진 국내외의 고적지, 관광지, 변화가 등의 명칭 등이라 규정한다.¹³⁾ 우리나라의 군이나 구 중에는 대다수의 국민에게 생소한 명칭이 무수히 많다. 반면 명동이나 청량리, 미아리 등과 같이 널리 알려진 동 이름도 무수히 많다. 한마디로 '현저한 지리적 명칭'이란 모호하기 짝이 없고, 판단하는 자에 따라 이현령비현령이 될 수 있다.

13) 상표심사기준 제9조 제1항

또한 상표심사기준에는, 관광지가 아닌 단순한 지명이거나 또는 관광지일지라도 널리 알려진 것이 아닌 경우에는 현저한 지리적 명칭으로 보지 않지만, 국내외의 산, 강, 섬, 호수 등이 일반수요자들에게 널리 알려진 관광지일 경우에는 현저한 지리적 명칭으로 본다고 규정한다.¹⁴⁾ 이 규정에서는, 한라산, 충주호, 진도, 천마산곰탕을 현저한 지리적 명칭으로 규정하고, 장안천, 가거도를 현저한 지리적 명칭이 아닌 것으로 규정한다. 이러한 규정은 매우 잘못된 규정이다. 한라산, 충주호, 진도 등은 상품이나 서비스가 그 지역과 아무런 관계가 없다면 이들은 임의선택표장에 해당하기 때문에 상표등록으로부터 배제될 수 없다. 천마산이 곰탕이라는 상품에 대하여 즉각적인 지리적 의미를 전달하지 않는다면, 다시 말해서, 천마산이 곰탕으로 유명한 지역이라는 것이 일반 소비자에게 알려지지 않은 이상 천마산곰탕은 임의선택표장에 해당한다.

상표심사기준은 ‘남대문, 동대문, 불국사, 해인사, 현충사’를 현저한 지리적 명칭이라고 규정하고, ‘첨성대’를 현저한 지리적 명칭이 아니라고 규정한다.¹⁵⁾ 이 규정도 모두 잘못된 규정이다. ‘남대문’과 ‘동대문’은 지리적 명칭이 아니라 우리의 건축물 문화재로서 건축물의 명칭이다. 이들이 국보나 보물로서 우리에게 널리 알려져 있다 하더라도 이들과 관계가 없는 상품에 사용된다면 임의선택표장에 해당하기 때문에 상표등록으로부터 배제될 이유가 없다. ‘불국사’, ‘해인사’, ‘현충사’는 ‘남대문’이나 ‘동대문’과 다르다. 이들은 사찰명이거나 사당명에 해당한다. 이들은 포괄적으로 특정기관의 명칭으로 보아도 무방하다. 따라서 이들을 지리적 명칭으로 보고 또한 현저한 지리적 명칭이라 판단하는 것은 잘못된 것이다. 물론 이들은 특정의 저명한 기관의 명칭이기 때문에 제3자에게 함부로 상표등록을 허락할 수 없다. 출처에 대한 오인이나 혼동의 우려가 있기 때문이다.

‘첨성대’는 특허법원 판결¹⁶⁾에 의해 상표(서비스표)로서 등록되었기 때문에 현저한 지리적 명칭이 아니라고 규정한 것이다. 하지만 그렇게 단순 논리로 판단해서는 안된다. 우선 그 지정서비스업을 살펴보면, 제42류의 레스토랑업, 한식당 경영업 등이다. 이들 서비스업은 ‘첨성대’와는 아무런 관계가 없다. 다시 말해서, 이들 서비스업에 사용하는 ‘첨성대’는 임의선택표장에 해당하기 때문에 상표등록으로부터 배제될 이유가 없다. 이처럼 지정 상품이나 서비스업과의 관계를 고려하지 않고 지리적 명칭이라고 판단하고, 그리고 나서 현저하지 않다고 판단하는 것은 상표의 기본 법리에 무지하기 때문이다.

2. ‘현저한 지리적 명칭만’의 문제점

14) 상표심사기준 제9조 해석참고자료 제4호

15) 상표심사기준 제9조 해석참고자료 제5호

16) 특허법원 2003. 5. 1 선고 2003허274

상표법 제6조 제1항 제4호에는 ‘현저한 지리적 명칭만으로 된 상표’에 대하여 등록받을 수 없도록 규정한다. 이는 현저한 지리적 명칭이라도 도형이나 다른 문자와 같은 다른 구성요소가 결합되면 등록받을 수 있는 것으로 해석하고, 상표실무도 실제로 그러하다. 문자만으로 이루어진 ‘서울우유’는 등록받을 수 없지만, 로고가 결합한 ‘서울우유 & 로고’ 상표는 등록받을 수 있다고 해석한다. 이러한 해석이야말로 상표법에 대한 무지의 극치라 하지 않을 수 없다. 아래의 다른 예를 살펴보자.



명동칼국수



명동칼국수

<상표 I>

<상표 II>

위의 두 상표는 모두 제43류의 동일 서비스업에 서로 다른 상표권자에게 등록 된 것이다. 상표 I은 1997년에 등록되었고¹⁷⁾, 상표 II¹⁸⁾는 2008년에 등록되었다. 현저한 지리적 명칭을 포함하는 상표가 이처럼 서로 다른 상표권자에게 등록 된다는 것은 상표권자는 물론 소비자에게도 도움이 되지 못한다. 이러한 현실은 모두 상표법 제6조 제1항 제4호가 존재하고 그에 대한 잘못된 해석이 존재하기 때문이다. 로고를 달리하면, 제3, 제4의 ‘명동칼국수’도 등록받을 수 있다. 그렇게 등록받은 상표가 무슨 의미가 있단 말인가?

‘명동칼국수’에 대한 표장은 지리적 명칭으로 접근할 문제가 아니다. ‘명동’과 ‘칼국수’가 어떤 관계가 있는지를 살펴보아야 한다. 명동이 칼국수로 유명한 지역이라면, 지리명칭표장이기 때문에 어느 누구도 상표등록을 받을 수 없다. 그렇지 않다면, 최초의 출원인에게 상표등록이 인정되어야 한다. 그리고 ‘명동칼국수’는 상표로서 보호받아야 한다. ‘로고’가 결합되어 있다고 해서 ‘명동칼국수’가 보호되는 것이 아니다.

상표심사기준에는, 현저한 지리적 명칭에 업종 명칭이 단순결합된 표장은 식별력이 없는 것으로 본다고 규정한다.¹⁹⁾ 냉면음식점경영업, 식당체인업, 간이식당업 등을 지정한 ‘천진함흥냉면’이나 ‘홍천뚝배기’가 이에 해당한다. 교육지도업, 교수업 등을 지정한 ‘경남대학교’도 이에 해당한다. ‘천진’이 함흥냉면으로 유명한 지

17) 서비스표 등록번호 제0039277호

18) 서비스표 등록번호 제0173463호

19) 상표심사기준 제9조 해석참고자료 제8호

역이 아니면, 그리고 ‘홍천’이 떡배기로 유명한 지역이 아니면, ‘천진함홍냉면’이나 ‘홍천떡배기’는 임의선택표장으로 좋은 상표(서비스표)라 할 수 있다. 경남지역에 두 개 이상의 서로 다른 경남대학교가 존재하지 않는 이상, ‘경남대학교’는 교육의 주체 즉 하나의 대학교를 나타내기에 충분하다. 등록받지 못할 이유가 없는 것이다. 현저한 지리적 명칭에 업종 명칭이 단순결합된 표장은 식별력이 없는 것으로 본다는 단순논리가 이처럼 잘못된 규정을 만들고 있다.

화물운송업을 지정한 ‘고려통운’과 여행관광업을 지정한 ‘고려관광’은 결코 동일하거나 유사한 표장이 아니다. ‘통운’과 ‘관광’은 단순한 업종 명칭이지만, 이들이 ‘고려’와 결합하여 서비스의 출처를 나타내기에 충분한 식별력을 갖는 표장이 된 것이다. 이를 단순히 분해하여, ‘통운’과 ‘관광’을 분리하고, 그렇다면 ‘고려’만이 남기 때문에 이들이 서로 유사하다고 판단하는 것은 올바른 상표법의 법리와는 거리가 멀다.²⁰⁾

V 결 어

지리적 표장이 ‘흔히 있는 성’과 같다는 논리에서 상표등록으로부터 배제되었던 이론은 1946년 Lanham Act가 제정되면서 퇴색되어 일종의 기술표장으로 인식된지 오래다. 그래서 어떤 지리적 명칭이 특정의 상품과 관련하여 특정의 지리적 의미를 갖는다면 그 지리적 명칭은 상표등록을 받을 수 없다.

지리적 표장은 지리적 명칭 기술표장과 지리적 명칭 사칭표장으로 분류하여 이론을 체계화하였다. 지리적 명칭 기술표장은 상표등록을 받을 수 없는 것이고, 그 이유는 불특정 다수의 다른 경쟁업자를 보호하기 위한 것이다. 반면 지리적 명칭 사칭표장은 그 상품의 특성과 관련된 사실을 사실과 다르게 표시함으로써 소비자의 오인혼동을 야기시킬 수 있는 표장을 의미한다. 이 역시 상표등록을 받을 수 없고, 그 이유는 일반수요자를 보호하기 위한 것이다. 어떤 지리적 명칭이 지리적 의미 이외의 다른 뜻을 전달한다면, 그 지리적 명칭은 임의선택표장에 해당되어 상품과의 관계가 성립될 수 없고 상표등록으로부터 배제될 수 없다.

위와 같은 이론적 배경으로 볼 때, ‘현저한 지리적 명칭만’으로 이루어진 표장은 등록 받을 수 없다고 규정한 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정은 많은 문제점을 내포하고 있다. ‘현저한 지리적 명칭’은 한마디로 명확하지 못하다. 지정 상품이나 서비스업과의 관계를 고려하지 않고 지리적 명칭이라고 판단하고, 그리고 나서 현저하지 않다고 판단하는 것은 상표의 기본 법리에 어긋난다. 지리적 명칭에 대한 상표제도

20) 『창작과 권리』, 세창출판사, 제69호(2012), 175쪽

가 올바르게 운용되도록 상표법 제6조 제1항 제4호 및 이를 해석한 상표심사기준의 규정은 조속히 폐지되어야 할 것이다.

Key Words:

지리적 표장, 지리적 표시, 지명, 2차적 의미, 랜햄 상표법, 기술표장, 임의선택 용어, 지리적 명칭 기술표장, 지리적 명칭 사칭표장, 단체표장, 현저한 지리적 명칭

geographical mark, geographical indication, geographical name, secondary meaning, Lanham Act, descriptive mark, arbitrary term, geographically descriptive mark, geographically misdescriptive mark, collective mark, well-known geographical indication

참고문헌

1. 국내문헌

「창작과 권리」, 세창출판사, 제69호, 2012

2. 외국문헌

BeBeverly W. Pattishall et al, 「Trademarks」, Matthew Bender, 1987

Arthur R. Miller et al, 「Intellectual Property」, 4th Ed., Thomson West, 2007

Abstract

A Review Regarding Problems on Korean Trademark System (VII)

--- In regard to Geographical Mark ---

Dukkyu Choi

Until the Lanham Act of 1946, a geographical name could not be registered as a trademark because the prohibition against a geographical mark is similar to that against surnames. The bar against geographical marks is merely a variation of the bar against descriptive marks. Thus, a geographical mark is prohibited only if the term is primarily geographically significant with respect to the particular product in the market in which it is sold.

A geographical mark is analyzed into a geographically descriptive mark or a geographically misdescriptive mark. A geographically descriptive mark is prohibited for other competitors' interest, while a geographically misdescriptive mark is prohibited for protection of consumers who might be confused or deceived from the wrong information on the geographical name. If an otherwise geographical term conveys something other than geographical significance, it fundamentally is arbitrary, because its relationship to the product is not natural but contrived and unrelated to any inherent meaning in the mark.

Based on the concept above of the geographical mark, the provision, at Article 6 Section 1 Paragraph 4 of Korean Trademark Law, that a well-known geographical name is not registrable for trademark is against the concept. It is not clear and there are no standards to determine which geographical name is well-known. Primarily geographical significance should be measured with respect to the market and the goods of the applicant. The provisions of the Trademark Examination Manual based on the provision of the Trademark Law causes a lot of controversy. Both provisions shall be deleted from the Trademark Law and the Manual.