

지리적 표시 보호를 위한 부정경쟁방지법 제3조의2에 관한 소고

최교숙* · 장재원**

I. 서론

II. 부정경쟁방지법 제3조의2의 내용, 입법 취지 및 문제점

- 부정경쟁방지법 제3조의2의 내용
- 부정경쟁방지법 제3조의2의 입법 취지
- 부정경쟁방지법 제3조의2의 문제점

III. 부정경쟁방지법 제3조의2 검토

- 제3조의2와 제1조의 합치여부
- 제3조의2 제1항 제2호의 “음역”과

“번역”

- 제3조의2 제3항 제1, 2호의 “보호
개시일”

IV. 부정경쟁방지법 제3조의2의 바람직한 해석 방안

- 제3조의2 제1항 제2호 “음역”과 “번
역”
- 제3조의2 제3항 “보호개시일”

V. 결론

* 특허청 산업재산보호협력국 산업재산통상협력팀 사무관, 공학박사.

** 에이치플러스 양지병원 법무실장, 변호사.

초록

한국은 지리적 표시가 번역 또는 음역되어 사용되거나, “종류”, “유형”과 유사한 표현이 수반되어 사용되는 것을 금지하고 향후 지리적 표시를 추가할 수 있는 목록교환방식의 지리적 표시보호를 포함한 한·EU FTA를 체결하고, 국내 이행을 위하여 상표법 및 부정경쟁방지법 제3조의2를 제정하였다. FTA를 통해 보호되는 지리적 표시의 번역, 음역은 물론 ~양식, ~유형 등과 함께 사용하는 것을 금지하는 부정경쟁방지법 제3조의2는 음역, 번역, 보호개시일 등을 보호요건 또는 보호의 예외요건을 규정한 개념으로 사용하였으나 한·EU FTA 및 TRIPs 등에서 번역, 음역 등의 범위를 정한 바 없고, 협정체결 이후에도 목록을 추가하는 한·EU FTA의 경우 추가된 목록의 보호개시일 해석방법이 없다.

본 연구에서는 FTA를 통해 보호되는 지리적 표시를 부정경쟁방지법으로 보호하는 제3조의2를 고찰한 결과, 음역은 기본적으로 외래어 표시법에 따른 한국어 음역을 보호하되, 해당업계 또는 일반인에게 오인 혼동을 유발할 수 있는 경우, 수요자들이 일반적으로 읽고 이해할 수 있을 것이라 기대되는 경우에 대해서는 사례별로 보호여부를 결정하는 것이 필요하며, 번역은 기본적으로는 한국어로의 번역으로 한정한다.

한·EU FTA에 따라 추가되는 지리적 표시의 보호개시일은 그 추가요청이 국내법적 효력을 갖도록 법정 절차가 마무리되는 날이며, 한·EU FTA의 접수한 날은 후출원 상표의 등록을 배제하기 위한 선출원 또는 선인정의 지위를 부여하는 기준일이라고 보아야 한다.

주제어

자유무역협정, 지리적 표시, 부정경쟁방지법 제3조의2, 번역, 음역, 보호개시일, 지리적 표시 효력 제한

I. 서론

우리나라는 최초의 자유무역협정(Free Trade Agreement: 이하 “FTA”라 칭함)인 한·칠레 FTA를 시작으로 한·칠레 FTA 23개, 한·EU FTA 162개, 한·페루 FTA 4개, 한·터키 FTA 2개, 한·영 FTA 2개, 한·캐나다 FTA 2개 등의 외국 지리적 표시를 FTA를 통해 목록교환방식으로 수용하고¹⁾ 이를 국내에서 상표법 또는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 “부정경쟁방지법”이라 칭함) 차원으로 보호하고 있다. 지리적 표시는 EU가 지식재산권 분야의 FTA 협상에서 그 보호 정도의 강화와 보호 범위 확대를 주장하는 사항이며, 2021년 새로 부임한 주한 EU 대사 마리아 카스티요 페르난데즈 역시 지리적 표시 보호 조항을 EU의 한·EU FTA 체결의 주요 목적으로 언급할 정도로²⁾ 지리적 표시는 EU를 비롯한 동 제도를 운영하는 국가가 FTA 지식재산권 챕터의 협상에서 협상 상대국에 이식하려고 시도하는 항목이다.

지리적 표시는 상품의 특정 품질, 명성, 그 밖의 특성이 지리적 근원으로 비롯되었다고 여겨질 만큼 동일 지역에서 그 지역의 특징이 가미될 수 있는 산업을 오랫동안 유지한 구대륙에서 보호의 강화를 주장하는 제도이다. 반면 구대륙과 이름이 유사한 도시를 가지고 있고,³⁾ 또한 그 역사가 짧은 미국

1) 한·캐나다 FTA의 경우 목록은 아니지만 제16.19조 제2항에서 한국측이 보호해야 할 캐나다의 지리적 표시를 나열하고, 한·칠레 FTA의 경우 보다 명확하게 지리적 표시와 보호대상을 명시하지 않고 다만 부속서에서 한국 측이 보호해야 할 와인 지역만 나열하였으며, 이 모두 상표법 제34조 제1항 제19호 또는 부정경쟁방지법 제3조의2에 따라 보호대상에 포함된다.

2) 한불상공회의소, “주한 EU 대사 마리아 카스티요 페르난데즈(MARIA CASTILLO-FERNANDEZ) 인터뷰”, 꼬레아페르 제110호, <<https://blog.naver.com/francebiz/222416418004>>, 검색일: 2021. 9. 15.

3) 인도네시아에 총독부를 둔 네덜란드인들이 탐험에 의해 뉴질랜드를 발견하고, 그 지형 등이 네덜란드 남서부 주 제일란트(zeeland)와 비슷한 것에서 새로 발견한 땅을 노바제일란디아(Nova Zeelandia)라 불렀던 것이 후에 영어 뉴질랜드(New Zealand)라는 지명이 되었다.; 위키피디아 <<https://ko.wikipedia.org/wiki/뉴질랜드>>, 검색일: 2021. 9. 15.

으로 대표되는 국가, 우리나라와 같이 국토 면적이 좁은 국가, 또는 해외로 수출 가능한 지역적 특색을 가진 제품을 보유하지 못한 국가에서는 비교적 목록교환 방식의 지리적 표시 보호를 받기지 않는다. 그러나 우리나라는 FTA, 특히 한·EU FTA를 통해 목록교환방식의 지리적 표시 보호 제도를 받아들였고, 이를 상표법과 부정경쟁방지법 등으로 보호⁴⁾하기 시작하였다.

본 연구에서는 FTA를 통해 보호되는 지리적 표시를 그와 동일·유사한 후출원 상표출원의 등록을 거절하는 직접적인 보호방법 이외에 “~유형”, “~양식”, “~모조품”과 유사한 단어와 함께 사용되거나 또는 그 지리적 표시가 번역 또는 음역으로 사용되는 것을 금지하는 간접적인 보호방법인 부정경쟁방지법 제3조의2를 고찰하고 그 이행 가능성, FTA를 통해 보호되는 지리적 표시의 부정경쟁방지법적 보호와 우리 국민의 지리적 표시의 보호에 있어서의 형평성을 살펴보고, 일부 해석이 모호한 사항에 대하여 가능한 해석방안을 제시하려 한다.

II. 부정경쟁방지법 제3조의2의 내용, 입법 취지 및 문제점

1. 부정경쟁방지법 제3조의2의 내용

부정경쟁방지법 제3조의2는 FTA에 따라 보호하는 지리적 표시의 사용금지 등에 관한 사항으로 형사처벌 및 민사처벌 대상으로, 2011년 6월 30일 상표법 제34조 제1항 19호⁵⁾와 함께 신설되었고, 당시 입법배경인 「대한민국과 EU 및 그 회원국 간의 FTA의 합의사항을 반영하기 위하여 협정에 따라

4) 이헌희, “지리적 표시 리스트 방식의 보호에 관한 소고”, 『산업재산권』, 제67호(2021), 384-392면.

5) 대한민국이 체결하여 발효된 FTA에 따라 보호하는 타인의 지리적 표시와 동일·유사한 상표 또는 그 지리적 표시로 구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표로서 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하는 상표는 등록받을 수 없다.

보호되는 타인의 지리적 표시와 동일하거나 유사한 상표의 등록을 거절하는 근거를 신설」,⁶⁾ 「대한민국과 EU 및 그 회원국 간의 FTA의 합의사항을 반영하기 위하여 FTA에 따라 보호하는 지리적 표시의 사용 등을 금지하고, 지리적 표시의 침해에 대한 금지예방, 손해배상 등 구제절차를 마련하여 지리적 표시자의 권리를 보호」에서 확인⁷⁾할 수 있듯이 한·EU FTA 체결(2009년 타결)이 부정경쟁방지법 제3조의2 등의 입법배경이었음을 알 수 있다.⁸⁾

부정경쟁방지법 제3조의2 제1항에서는 「정당한 권원이 없는 자가 대한민국이 체결한 FTA에 따라 보호하는 지리적 표시에 대하여 (제1항 제1호) 지리적 표시에 나타난 장소를 원산지로 하지 않는 상품(지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하거나 동일하다고 인식되는 상품에 한정)에 관하여 진정한 원산지 표시 이외의 별도로 지리적 표시를 사용하거나, (제1항 제2호) 지리적 표시를 번역 또는 음역하여 사용하는 행위, (제1항 제3호) “종류”, “유형”, “양식” 또는 “모조품” 등의 표현을 수반하여 사용하는 행위를 금지」시켰고, 제2항에서는

6) 법제처, “개정이유서 참조”, 국가법령정보센터, <<https://www.law.go.kr/LSW//lsInfoP.do?lsiSeq=114466&ancYd=20110630&ancNo=10811&efYd=20110701&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000>>, 검색일: 2021. 9. 14.

7) 법제처, “개정이유서 참조”, 국가법령정보센터, <<https://www.law.go.kr/LSW//lsInfoP.do?lsiSeq=114465&ancYd=20110630&ancNo=10810&efYd=20111001&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000>>, 검색일: 2021. 9. 14.

8) 한·EU의 지리적 표시 보호의 범위는 상품의 지리적 근원에 대하여 공중을 오인하게 하는 방식으로 해당상품이 진정한 원산지가 아닌 지역을 원산지로 한다고 표시 또는 암시하는 상품의 명명 또는 소개의 수단을 사용하는 것, 상품의 진정한 원산지가 표시되어 있거나 지리적 표시가 번역 또는 음역되어 사용되거나 또는 “종류”, “유형”, “양식”, “모조품”이나 이와 유사한 표현이 수반되는 경우에도 해당 지리적 표시에 나타난 장소를 원산지로 하지 아니하는 유사 상품에 상품의 산지를 나타내는 지리적 표시를 사용하는 것을 금지하고, 파리협약 제10조의2(부정경쟁방지)의 의미에서 불공정 경쟁행위를 구성하는 행위를 금지한다.

파리협약 제10조의2. (1) 각 동맹국은 동맹국의 국민에 대하여 부정경쟁행위로부터의 효과적인 보호를 보장하여야 한다. (2) 모든 형태의 공업상 또는 상업상의 공정한 관행에 반하는 경쟁행위는 부정경쟁행위를 구성한다. (3) 특히 다음과 같은 행위를 금지한다. 여하한 방법에 의하건 경쟁자의 영업소 상품, 공업상 또는 상업상의 활동과 혼동을 일으키는 행위, 경쟁자의 영업소, 상품 또는 공업상 또는 상업상의 활동에 관하여 신용을 해하게 할 거래상의 허위의 주장, 상품의 성질, 제조방법, 특징 또는 효능·수량에 대하여 공중을 오인케 할 염려가 있는 거래상의 표시.

「정당한 권원이 없는 자가 (제2항 제1호) 제1항 각호에 해당하는 방식으로 지리적 표시를 사용한 상품을 양도·인도 또는 이를 위하여 전시하거나 수입·수출하는 행위, (제2항 제2호) 제2조 제1호 라목 또는 마목에 해당하는 방식으로 지리적 표시를 사용한 상품을 인도하거나 이를 위하여 전시하는 행위를 금지」하며, 제3항에서는 「제1항 각 호에 해당하는 방식으로 상표를 사용하는 자로서 (제3항 제1호) 국내에서 지리적 표시를 보호개시일 이전부터 해당상표를 사용하고 있었거나, (제3항 제2호) 제1호에 따라 상표를 사용한 결과 해당 지리적 표시의 보호개시일에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식된 경우에는 제1항에도 불구하고 해당 상표를 사용할 수 있」도록 규정하였다.

2. 부정경쟁방지법 제3조의2의 입법 취지

부정경쟁방지법 제3조의2의 입법취지를 살펴보기 위하여 그 배경이 된 한·EU FTA를 살펴보면, 지리적 표시의 등록 및 통제요소와 관련하여 우리나라와 EU 양 당사자가 서로 상대방의 기존 법규에 따르는 것을 허용하는 것으로 규정하며,⁹⁾¹⁰⁾ 이때에 우리나라에서 적용되는 지리적 표시의 등록 및 통제요소 관련 법률은 농산물 품질관리법(법률 제9759호, 2009.6.9.)¹¹⁾¹²⁾으로 명시하였다. 따라서 부정경쟁방지법 제3조의2의 입법 취지 내지 그 입법에 따라 예상되는 국내 산업에의 영향을 이해하기 위해서는 농수산물 품질관리법의 입법 취지 내지 그 제정 목적을 참고할 필요가 있을 것이라 생각된다.

9) 한-EU FTA 제10.18조 제1항 및 제2항.

10) 김지영, “지리적 표시 보호에 관한 연구”, 『지식재산연구』, 제4권 제1호(2009), 19-21면.

11) 한-EU FTA 제10.18조 제1항.

12) 2011년 수산 관련 업무가 농림수산식품부 소관으로 이관됨에 따라 「농산물 품질관리법」과 「수산물 품질관리법」을 「농수산물 품질관리법(법률 제10885호, 2011.7.2.)」으로 통합되었다. 따라서 이하 본 논문에서는 한·EU FTA에 명시된 농산물 품질관리법을 비교함에 있어, 농수산물 품질관리법(법률 제18809호, 2022.23.)을 그 기준으로 하였다.

농수산물 품질관리법은 농수산물의 적절한 품질관리를 통하여 농수산물의 안전성을 확보하고 상품성을 향상하며 공정하고 투명한 거래를 유도함으로써 농어업인의 소득 증대와 소비자 보호에 이바지하는 것을 목적으로 하는 법률이다.¹³⁾ 즉, 우리나라 농수산물 품질관리법은 “적절한 품질관리”와 “공정하고 투명한 거래”를 두 핵심 수단으로 하여 농어업인의 소득 증대 및 소비자 보호라는 궁극적 가치를 실현하고자 하는 법률이다. 이 중 그 첫 번째 수단인 “적절한 품질관리”는 상표제도하에서는 상표권자가 그의 개인적 자산인 상표권의 가치를 높이기 위하여 자율적으로 수행할 것이 기대되는 활동이라고 볼 수 있다. 그렇다면 이는 소비자 혼동 유발 행위를 규제함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하는 데에 중점을 두는 전통적인 상표법 시스템하의 상품 표지 보호와 구별되는 농수산물 품질관리법의 고유한 내용이라 볼 수 있을 것이다.

그럼에도 농수산물 품질관리법의 위와 같은 목적 내지 취지는 유럽의 지리적 표시 보호 제도하의 그 목적 내지 취지를 일부 공유하고 있다고 보지 아니할 수 없을 것인데, 유럽에서도 지리적 표시의 보호로 얻는 사회적 이익은 정식 인증을 받은 생산자 및 요구조건을 완전히 충족하는 생산자만이 지리적 표시를 사용할 수 있도록 함으로써 일반 상품과 차별화되는 지리적 표시 적용 상품만의 우수한 품질을 유지·관리할 수 있도록 하는 데에 있다고 보고 있으며,¹⁴⁾ 이를 위한 수단으로서의 지리적 표시 보호 범위는 인증을 받지 아니한 생산자 또는 생산자 단체가 지리적 표시 적용 상품에 체화된 명성에 부당히 편승하여 불합리한 이익을 누릴 수 없도록 하는 범위에서 정하여진다고 보고 있다.¹⁵⁾

13) 농수산물 품질관리법 제1조.

14) 유찬희, “EU 농산물품질정책과 지리적표시제 개요”, 한국농촌경제연구원, 2018, 6면; <<https://repository.krei.re.kr/bitstream/2018.oak/18674/1/EU,%20%EB%86%8D%EC%82%B0%EB%AC%BC%ED%92%88%EC%A7%88%EC%A0%95%EC%B1%85%EA%B3%BC%20%EC%A7%80%EB%A6%AC%EC%A0%81%ED%91%9C%EC%8B%9C%EC%A0%9C%20%EA%B0%9C%EC%9A%94.pdf>>, 검색일: 2022. 2. 14.

15) 유찬희, “EU 농산물품질정책과 지리적표시제 개요”, 한국농촌경제연구원, 2018, 8면; <<https://repository.krei.re.kr/bitstream/2018.oak/18674/1/EU,%20%EB%86%8D%EC>

한편, 어떠한 표장이 지니는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 그러한 표장의 가치를 희석화하여 그 정당한 권리자에게 손해를 입히는 행위는 소비자에 대한 출처 혼동 가능성을 불문하고 부정경쟁행위로 규율하고 있는 것이 우리나라 현행 부정경쟁방지법의 체계이므로,¹⁶⁾ 위와 같은 목적 내지 취지를 상품에 부착하는 지리적 “표시”를 통해 달성하고자 하는 때에 그 표시의 “사용”에 관한 규율은 부정경쟁방지법이, 그리고 그 표시의 “등록” 및 “통제요소”에 관한 규율은 농수산물 품질관리법에 의하는 것은 매우 자연스럽다. 다시 말해, “공정하고 투명한 거래”는 소비자에게 정확한 상품 정보가 전달될 때에만 이루어질 수 있는 것이고, 특정 상품의 원산지가 어디인지에 대하여 수요자의 혼동이 발생하지 않도록 함으로써 수요자가 그 원산지 표시를 상품 선택의 기준으로 깊이 신뢰할 수 있도록 하는 것은 “공정하고 투명한 거래”의 필수적 전제가 되는 것이다. 이때에 부정경쟁방지법 제3조의2의 입법 취지는 농수산물 품질관리법의 목적 실현을 위한 위 두 가지 수단 중 두 번째, 상품 원산지에 대한 혼동 유발 방지는 물론이고, “공정하고 투명한 거래”를 보장하기 위한 지리적 표시에의 무단편승 및/또는 지리적 표시 희석화 방지 기능을 보충하고 강화하는 데에 있다고 볼 수 있을 것이다.

3. 부정경쟁방지법 제3조의2의 문제점

그런데 위와 같이 부정경쟁방지법 제3조의2의 입법 취지를 지리적 표시에의 혼동 유발, 무단편승 및/또는 지리적 표시 희석화 방지에 있다고 보는 경우, 이 조항에 따른 금지행위들이 동일한 취지에서 또 다른 부정경쟁행위 유형으로 부정경쟁방지법에 규정되어 있는 행위들과 비교할 때에 어떠한 공통

%82%B0%EB%AC%BC%ED%92%88%EC%A7%88%EC%A0%95%EC%B1%85%EA%B3%BC%20%EC%A7%80%EB%A6%AC%EC%A0%81%ED%91%9C%EC%8B%9C%EC%A0%9C%20%EA%B0%9C%EC%9A%94.pdf), 검색일: 2022. 2. 14.

16) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 파목.

점 내지 유사점이 있다고 볼 수 있을 것인지를 검토하여 보는 것은 부정경쟁방지법 전체의 체계 정당성 확보를 위해 매우 의미 있는 작업이 될 것이라 생각된다.

부정경쟁방지법은 기본적으로 “국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위”를 방지하기 위한 법이고,¹⁷⁾ 혼동 유발, 무단편승 및/또는 희석화 방지의 필요성이 인정되기 위해서는 최소한 “상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등” 타인이 침해하려 할 정도의 경제적 가치가 그 보호대상에 체화되어 있음이 입증되어야 할 필요가 있다.¹⁸⁾ 그러나 앞서 살펴본 부정경쟁방지법과 농수산물 품질관리법 사이의 관계에 비추어 보건대, 어떠한 품목의 우수성이 국내에서는 비록 널리 알려지지 아니하였다고 하더라도 그 우수성이 국외에서는 널리 알려져 있는 경우에는 그 품목에 지리적 특성을 부여하는 지리적 명칭을 지리적 표시로 등록할 수 있는 점을 고려하면,¹⁹⁾ 부정경쟁방지법 제3조의2에 따라 보호되는 지리적 표시가 국내 소비시장의 잠재적 소비자들 사이에 널리 알려져 있는 것일 필요는 없다고 보는 것이 합리적이다. 나아가 한-EU FTA에 따르면 EU에 등록되어 있고 부속서 10-가에 등재되어 있어야 한다²⁰⁾는 요건 외에 추가적인 그 어떠한 요건도 우리나라에서의 EU 지리적 표시 보호의 요건으로 요구되지 아니하므로,²¹⁾ 해석하기에 따라서는 부정경쟁방지법 제3조의2가 국내에서 보호할 가치 없는 대상을 보호하는 규정이라고 보게 될 위험성이 없지 아니할 것이다.

그러나 부정경쟁방지법 제3조의2를 보호가치 없는 대상에 대하여 법적 보호를 제공하는 근거규정으로 보는 경우에는 다음과 같은 문제가 발생하게 된다.

17) 부정경쟁방지법 제1조.

18) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 파목.

19) 농수산물 품질관리법 시행령 제15조 제2호의 반대 해석에 따르면, 그렇게 해석된다.

20) 김병일, “한·EU FTA에서의 지리적 표시 보호제도 개선에 대한 연구”, 『산업재산권』, 제64호(2020), 345-349, 351-353, 369-372면.

21) 한-EU FTA 제10.18조 제4항.

첫째, 부정경쟁방지법 내적으로는 제3조의2가 제1조의 목적규정에 반하게 된다는 비판이 일어날 수 있을 것이다. 부정경쟁방지법은 보호가치 있는 상품 표지만을 보호하는 것이 원칙이고, 이러한 원칙에 따라 일정한 “보호가치”의 존재를 전제로 하여 그러한 보호가치를 훼손하는 일련의 행위를 부정경쟁행위로서 금지하고 있는 것인데, 만약 부정경쟁방지법 제3조의2가 국내에 전혀 알려져 있지 아니한 지리적 표시에 대하여 그것이 국내에서 보호되어야 할 어떠한 가치도 인정되지 아니함에도 불구하고 법적 보호를 제공하는 규정으로 해석되는 경우에는 부정경쟁방지법의 전체적 의의와 체계가 무너지는 결과를 초래하게 될 우려가 있을 것이다.

둘째, 부정경쟁방지법 외적으로는 제3조의2가 재산권 형성의 한계를 일탈하고 있다는 비판이 가능할 것이다. 상표법 체계하에서는 지리적 표시가 단체표장으로 등록되어 있지 아니하거나,²²⁾ 만약 지리적 표시가 단체표장으로 등록되어 있더라도 품질오인 또는 출처혼동 위험이 없는 범위에서는,²³⁾ 누구든지 이를 자유롭게 사용할 수 있는 것이 원칙이다. 상표법이 재산권의 형성에 관한 법률이라고 볼 때에, 상표법 체계하에서는 위와 같은 원칙에 따라 지리적 표시에 대하여 단체표장을 등록받은 자가 가지는 재산권의 내용과 한계 및 그 지리적 표시를 등록받지 아니하고 자유롭게 사용하고자 하는 자가 가지는 재산권, 즉 일종의 일반공중사용권의 내용과 한계가 헌법적 위임에 따라²⁴⁾ 정하여진 것이라 볼 여지가 있게 된다. 그렇다면, 상표법의 개정 에 따라 그러한 내용과 한계를 조정하지 아니하고, 재산권을 형성하는 법률이 아니라 단순히 일정 행위를 부정경쟁행위로서 금지하는 법률인 부정경쟁방지법을 통해 지리적 표시에 대한 일반공중사용권을 상표법보다 더 넓은 범위에서 제한하려고 하는 경우에는 반드시 그 제한하고자 하는 지리적 표시 사용의 양태가 공공복리에 적합지 않은 방식으로 이루어지는²⁵⁾ 부정경쟁

22) 상표법 제82조 제1항 및 제89조.

23) 상표법 제90조 제2항.

24) 대한민국 헌법 제23조 제1항.

25) 대한민국 헌법 제23조 제2항.

행위의 유형에 속하여야 할 필요가 있게 된다고 할 것이다. 아무런 보호가치 없는, 즉 제3자가 자유롭게 사용하더라도 공공복리에 해를 끼치지 아니하는 지리적 표시에 대해 상표법이 정한 내용과 한계를 넘어 권리 균형을 무너뜨리는 입법을 행하는 것은 무리한 위헌적 조치라는 비판을 피하기 어려울 것이다.

그렇다면 부정경쟁방지법 제3조의2는 그 보호의 대상이 되는 지리적 표시에 어떠한 보호가치가 있기 때문에 도입되었다고 해석하지 아니할 수 없게 될 것인바, 이는 지리적 표시 그 자체뿐만 아니라 지리적 표시의 번역 또는 음역에²⁶⁾ 대해서도 마찬가지로 할 것이고, 이러한 보호가치는 지리적 표시의 보호개시일에²⁷⁾ 이미 갖추어져 있어야 한다고 보아야만 할 것이다.

이에 아래에서는 ① 부정경쟁방지법에 의해 법적으로 보호할 필요가 있는 지리적 표시의 보호가치는 어디에서부터 나오는 것으로 파악하여야 할 것인지, 또한 ② 법적 보호 대상이 되는 지리적 표시의 번역 또는 음역의 범위는 어느 범위에서 제한하여야 할 것인지, 그리고 ③ 부정경쟁방지법에 의한 지리적 표시의 보호는 언제부터 개시된다고 보아야 할 것인지를 상세히 검토하여 보도록 하겠다.

Ⅲ. 부정경쟁방지법 제3조의2 검토

1. 제3조의2와 제1조의 합치여부

앞서 살펴보았듯, 부정경쟁방지법의 목적은 “국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지”하기 위함(부정경쟁방지법 제1조)이다. 즉 영업상의 경쟁이

26) 한·EU FTA 제10.21조 제1항 나호에 번역과 음역에 대하여 규정하고 있고 이를 국내적으로 부정경쟁방지법 제3조의2 제1항 제2호를 통하여 구현하였다.

27) 부정경쟁방지법 제3조의2 제3항.

자유롭게 허용되는 것을 전제로 부당한 방법에 의한 경쟁으로부터 자유로운 경쟁을 보호하고자 하는 것이다.²⁸⁾

내국인에게 익숙하지 않았던, 어떤 단어를 국가 간의 FTA 체결 이후부터 보호하고, 해당 단어를 상표 또는 “~유형”, “~양식”, “~모조품” 등의 단어와 함께 사용하거나, 그음역이나 번역 등을 사용하는 것을 금지하는 것이 우리 국민의 자유로운 경쟁을 보호하고 건전한 거래질서를 유지하는 데 기여하는지, 혹은 오히려 우리 국민의 영업자유를 침해하는 것은 아닌지 검토하여야 한다. 만약 외국 지리적 표시가 국내에서는 전혀 알려져 있지 아니하여 어떠한 법적 보호가치도 가지고 있지 아니하다고 판단되는 경우에는 누구든지 자유롭게 그 지리적 표시를 사용할 수 있어야만 할 것이고, 해당 지리적 표시의 사용이 부정경쟁행위로서 건전한 거래질서를 유지하는 데에 문제를 일으킨다고 볼 수는 없을 것이다. 이때는 외국 지리적 표시의 사용을 금지하는 것이 오히려 우리 국민의 영업의 자유를 침해하게 된다고 보아야만 할 것이다. 그러므로 우리나라에서 법적으로 보호되는 외국의 지리적 표시는 반드시 국내에서도 어느 정도의 인지도를 확보하고 있는 보호가치 있는 표시여야만 한다는 결론에 이르게 된다.

그렇다면 우리 국민들 사이에서는 특정 상품의 출처표시로서는 고사하고 단순한 지명으로조차 널리 알려져 있지 아니한 외국의 지리적 표시에 대하여도 법적 보호를 제공하여야 하는 것으로 읽힐 수 있는 부정경쟁방지법 제3조의2가 “건전한 거래질서를 유지”한다는 부정경쟁방지법 제1조에 반하지 아니하도록 만들기 위해서는 우리나라 일반 국민들에게는 생소할 수 있는 외국 지리적 표시에 법적 보호를 제공하게 되는 때에 그 지리적 표시의 보호가치를 어떻게 인정하여야 할 것인가를 검토해야 한다.

그런데, 우리나라 법원은 상표법 사건에서 “널리 인식된” 표시의 의미를 “현저하게 인식되어 있는” 표시의 의미와 다르게 파악하여 “널리 인식된” 표시의 인식 대상 및 범위에 대해 아래와 같은 취지의 판시를 일관적으로 반복

28) 최정열·이규호, 『부정경쟁방지법』, 제3판, 진원사, 2018, 3-16면.

하고 있는 모습을 확인할 수 있다.

… 인용상표가 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제9호 소정의 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표(주지상표)인지를 판단함에 있어 여기서 수요자라 함은 같은 항 제10호 소정의 저명상표의 경우에 있어서는 거래관계자들뿐 아니라 일반의 소비자 대중을 의미하는 것과는 달리 거래자 즉 그 상품의 판매를 위한 도매상 또는 소매상 등 당해업계를 일컫는다. …²⁹⁾

특허법원 판결을 비롯한 다수의 하급심은 이후 위 대법원 판시를 인용하며 특정 수요자층, 특히 수입업자를 포함하는 도소매상 등 상품의 중간유통업계에서만 널리 인식되어 있는 상표의 경우에도 주지상표에 해당할 수 있다는 일관적 입장을 유지하였다.³⁰⁾

또한 법원은 부정경쟁방지법 사건에서도 상표법 사건과 거의 동일한 논리로 주지의 요건을 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도로 규정한다. 아래와 같은 취지의 일관적 판시³¹⁾를 하고 있는 모습을 볼 수 있다.

국내 수입업자는 그의 거래상대국인 다른 나라에서는 수출업자로서 거래관계자의 지위에 있게 되는바, 특별한 사정이 없는 한 그는 자기의 거래상대국 내에서 보호되는 지리적 표시의 명성 및 인지도를 당연히 알고 있는 것으로 추정하는 것이 합리적이다. 그 원산지에서 높은 명성과 인지도를 갖고 있는 지리적 표시가 부차된 상품은 그렇지 않은 다른 상품과 비교할 때에 상대

29) 대법원 1994. 1. 25. 선고 93후268 판결.

30) 공개되어 있는 판결 중에서도 특허법원 2006. 6. 2. 선고 2006허1711 판결부터 특허법원 2016. 6. 16. 선고 2015허6749 판결까지 총 21개의 판결문에서 위 대법원 판례를 인용하고 있다.

31) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2002도1613 판결은 “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호의 ‘국내에 널리 인식된 상표·상호’라 함은 국내 전역에 걸쳐 모든 사람들에게 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도로써 족하다”는 것으로 이 판결 역시 서울중앙지방법원 2006. 1. 11. 선고 2005노297 판결, 서울고등법원 2008. 6. 19. 선고 2008노108 판결 등 하급심에서 계속적으로 인용되고 있다.

적으로 고가품일 가능성이 높기 때문에, 그 지리적 표시의 명성과 인지도를 알지 못하는 경우에는 더 비싼 대가를 지불하고 그 지리적 표시가 부착된 상품을 일부러 구매하여 국내 시장에 공급하려 할 이유가 없다. 그 명성과 인지도만큼 프리미엄이 붙은 상품을 수입하려는 자는 국내 중간 유통업자에게 그 상품의 장점과 가치를 설명하면서 그 지리적 표시가 그 원산지국에서 널리 알려진 것임을 알려주게 될 것이다. 그런데 만약 다른 수입업자가 정품이 아닌 그 외국의 지리적 표시에 대한 권리를 침해하는 표시를 부착한 저렴한 저급인 제품을 국내에 수입하여 중간 유통업자에게 납품한다면, 정품을 정당하게 수입하려 하였던 수입업자는 불측의 손해를 입게 될 것이고, 그 지리적 표시에 대한 인식이 높지 않았던 국내 일반 소비자들은 그 표시에 대하여 저렴하고 저급인 제품에 부착되는 표시라는 인식을 형성하게 될 것이다. 이는 어떠한 표시가 갖는 무형적 신용과 명성에 무임승차하여 그 정당한 권리자에게 손해를 가하고 그 표시의 가치를 떨어뜨리는 전형적인 부정경쟁행위로서 결과적으로 건전한 거래질서를 훼손하게 되는 행위라고 보아야 한다.

그렇다면, 아직까지 국내에서 일반 수요자들 사이에는 널리 인식되어 있지 아니한 외국의 지리적 표시가 우리나라 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받을 수 있는 근거는 그 지리적 표시가 국내 일반 수요자들 사이에서는 널리 인식되어 있지 아니하더라도 우리나라의 수입업자 등이 속한 당해 업계에서는 널리 인식되어 있고, 그러한 인식도로 인해 만들어진 무형의 가치에 부당 편승하거나 그 원산지를 사칭하는 등의 행위를 하는 자에 의해 그 정당한 사용권자의 법적 이익이 침해되는 등의 문제를 방지할 필요가 있어서 그 보호의 필요성이 인정되기 때문이라고 보아야 한다.

최소한의 보호가치가 인정되는 표시에 대하여 특별한 보호를 제공하려는 취지의 명시적 법률이 정당한 절차에 따라 입법된 경우 그 해석에 반하여 그 효력을 축소하거나 인정하지 아니할 수는 없는 것이다. 따라서 부정경쟁방지법 제3조의2는 동법 제1조의 목적조항이 요구하는 최소한의 보호가치를 전제로 하고 있다고 해석된다. 달리 말하면, 대의제 민주정치에서 국민을 대표하는 기관인 의회가 제정한 법률은 일응 적법 타당한 것으로 해석되어야

하고, 그것이 체계 정당성의 원리를 위반한 경우에도 비례의 원칙이나 평등의 원칙 위반이 동시에 인정될 때에만 비로소 위헌이나 위법의 문제가 발생하게 되는 것인바,³²⁾ 보호가치 있는 지리적 표시에 대하여 일정한 보호를 제공하는 입법을 통해 그 지리적 표시에 체화된 가치에 무권리자가 부당 편승하는 행위를 금지함으로써 그 가치를 보호 유지하려는 목표를 달성할 수 있는 한 그 입법 자체는 그 효력을 부인할 수 없는 정당한 것이라 볼 수밖에 없다.

한편, 내국인이 우연히 어떤 단어를 이용하여 사업을 하고 있었고 해당 단어가 내국인의 사업 개시 이후 FTA를 통해 보호되는 지리적 표시의 범위에 해당되었다거나, 또는 지리적 표시에 “유형”, “양식” 등이 첨언된 단어였다는 이유로 사업에 곤란함이 발생할 수 있다는 우려에 관하여, 한·EU FTA에서는 내국인에 대하여 선사용권을 인정함으로써 해결하였다.³³⁾

선사용권을 인정하는 규정은 2019년 2월 발효된 EU·일본 EPA(Economic Partnership Agreement: 이하 ‘EPA’라 칭함)에도 포함되어있는데, EU·일본 EPA에서 EU는, FTA를 통해 지리적 표시를 교환하고 보호하기 시작한 날부터 7년간만 선사용권을 인정하는 것으로 규정하였다. 이를 고려할 때 향후 한·EU FTA 재협상이 진행될 경우 EU가 우리나라에도 선사용권을 일정기간만 허용할 것을 주장할 수 있을 것으로 예측된다. 현재 한·EU FTA 조항 및 이를 반영한 국내법에서는 선사용권을 인정하고 있으므로, 앞으로 이를 근거로 EU와의 협상 대응 준비를 함으로써 EU의 주장을 무마시켜야 할 것이다.

32) “법령입안심사기준”, 정부입법지원센터, <<https://www.lawmaking.go.kr/lmKnlg/jdgStd/info?astSeq=7&astClsCd=CF0101>>, 검색일: 2022. 3. 28.

33) 부정경쟁방지법 제3조의2 제3항.

2. 제3조의2 제1항 제2호의 “음역”과 “번역”

위와 같이 부정경쟁방지법 제3조의2가 제1조 목적규정과 상호 배치되거나 모순되지 아니하고 그 근거가 보호 대상 지리적 표시의 당해업계 관계자들 사이에서의 인식도에 있다고 보는 경우, 부정경쟁방지법 제3조의2 제1항 제2호의 “음역”과 “번역”의 의미를 어떻게 파악하는 것이 형식적·실질적으로 타당한가 역시 살펴보아야 한다.

부정경쟁방지법 제3조의2의 신설 배경이 된 한·EU FTA 제10.18조 제4항, 제10.19조 제1항에서는 한국이 보호해야 하는 EU의 지리적 표시를 부속서 10-가, 부속서 10-나에 등재된 지리적 표시로 명시하였다. 한국과 EU가 협상을 통해 확정된 “양측이 서로 보호해야하는 지리적 표시”의 명칭과 그 음역은 부속서 10-가 및 10-나에 보호되는 명칭(Name to be produced)과 한글로의 음역(Transcription into Korean alphabet) 등으로 나열되었다. 예를 들어 한·EU FTA에 따라 보호되는 Muenchener Bier의 경우, 부속서 10-가에는 Muenchener Bier와 한글로의 음역인 뮌헨어 비어가 명시되어 그 보호의 대상임을 명확히 하였다.³⁴⁾

부속서 10-가는 상표법 제34조 제1항 19호의 보호대상이며, 부정경쟁방지법 제3조의2의 보호대상이다. 그런데 해당 단어는 뮌헨이 속한 바이에른 주의 바이에른어 및 그 인근의 고지독일어(Hochdeutsch) 화자들 사이에서 “뮌헨어 비어”보다는 “뮌세너 비어”에 더 가깝게 발음된다.³⁵⁾ Muenchener는 “뮌헨 사람” 또는 “뮌헨의” 등의 의미를 가지는데, Muenchener Bier는 뮌헨 사람맥주, 뮌헨의 맥주 등으로 한글로 번역될 수도 있다.

34) 한·EU FTA 협상에서 부속서 교환 시, EU측은 한국 영역에서 보호받고자 하는 EU 지리적 표시와 그 음역, 한국 측은 EU영역에서 보호받고자 하는 한국 지리적 표시와 그 음역을 각각 상대측에 제시하였다. 다만 한·캐나다 FTA 등에서는 캐나다 지리적 표시의 음역은 캐나다가 제시하지 않았고, FTA 체결 이후 지리적 표시 보호를 위한 국내 절차를 통해 우리정부가 규정하였다.

35) 바이에른어에서의 지명 “minga[밍어]”로 발음하지 않는 경우에 그러하다.; 위키백과, <<https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen>>, 검색일: 2022. 3. 28.

부정경쟁방지법 제3조의2에서 지리적 표시의 번역을 보호한다는 근거는 한·EU FTA의 제10.21조 제1항 나호이고, 보다 근원적으로는 TRIPs 제23조 제1항이다. 그런데 한·EU FTA 제10.21조 제1항 나호에는 번역이나 음역을 보호범위로 규정하고 있으나, TRIPs에는 “번역”만을 보호범위로 포함하며, 한·EU FTA나 TRIPs에서 “번역”이나 “음역”에 대한 정의나 해석방법을 안내하고 있지 않다. 번역과 음역에 대해서는 국내법에서도 규정한 바 없으므로, 국립국어원의 표준국어대사전을 참조하면 번역은 “어떤 언어로 된 글을 다른 언어의 글로 옮김”으로 규정하고³⁶⁾ 인터넷 오픈사전 위키백과에서는 “음역”을 “외래어 등을 소리를 따서 표기하는 것”으로 규정하고 있다.³⁷⁾ 즉, 번역의 범위는 반드시 한글로 번역하는 것으로 한정되지 않고, 음역의 범위 역시 동일한 철자표시가 여러 언어에서 서로 다르게 발음될 수 있는 경우 어느 하나의 언어에서의 소리를 따서 다른 하나의 특정 언어로 표기하는 것만으로 한정되지 않는다. Merriam Webster에서도 번역(Translation)을 “a rendering from one language onto another”로 음역(Transliterate)을 “to represent or spell in the characters of another alphabet”로 해석하여³⁸⁾³⁹⁾ 번역과 음역 모두 특별히 해당 국가의 언어로 번역하거나 음역하는 것으로 규정하지 않고 있다. 대법원 판례 2013. 9. 26. 선고 2012후2463에서도 한글로의 음역은 특별히 영문자와 그 “한글음역”이라고 하여 “음역” 앞에 “한글”을 추가함으로써 여러 음역의 범위 중 한글로의 음역만을 한정하고 있는 바, 단순히 “음역”이라고만 하였을 때에는 그 범위가 한글 등 특정 언어로의 음역으로 제한되지 아니할 수 있음을 의미한다.⁴⁰⁾ 부속서 10-가, 10-나에 명시된 보호를 받고자 하는 EU 측이 제시한 특정 소리의 한글로의 음역 외

36) 국립국어원 표준국어대사전, <<https://stdict.korean.go.kr/search/searchView.do?pageSize=10&searchKeyword=%EB%B2%88%EC%97%AD>>, 검색일: 2022. 3. 28.

37) 위키백과, <<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%8C%EC%B0%A8>>, 검색일: 2022. 3. 28.

38) <<https://www.merriam-webster.com/dictionary/translation>>, 검색일: 2021. 9. 1.

39) <<https://www.merriam-webster.com/dictionary/transliterate>>, 검색일: 2021. 9. 1.

40) 박태일, “영문자, 한글 음역 결합 상표의 사용에 관한 연구”, 『지식재산연구』, 제9권 제4호(2014), 2-29면.

Merriam Webster에 명시한 바와 같이 유럽 내에서 사용되는 다양한 발음에 대한 여러 언어로의 음역까지 또는 한·EU FTA에서의 번역이라는 범위가 한글로의 번역에만 한정되지 않고 일본어 번역, 중국어 번역까지 확대하여야 하는지 검토하여야 한다.⁴¹⁾

한·EU FTA의 지리적 표시 보호규정으로 인하여 신설된 상표법 제34조 제1항 19호와 관련하여, 상표법에서도 번역이나 음역의 범위를 명시하지 않았다. 그런데 특허청의 현행 상표심사기준에서는 FTA로 교환되는 목록의 지리적 표시의 한글 또는 영어로의 번역, 한글 또는 영어 또는 로마자로의 음역을 보호대상으로 명시하여, 해남고구마의 경우, 영어로의 번역인 Haenam Sweet Potato, 로마자 음역인 Haenam Goguma를 보호하여야 하고, Feta의 경우 그리스어 표기인 Φέτα, 로마자 음역인 Feta, 한글로의 음역인 페따를 보호할 것을 규정하였다.⁴²⁾ 예를 들어, 해남고구마는 한자 또는 중국어로 海南甘薯(해남감세하이난간슈)로 번역될 수 있다. 또한 고대 및 전고대기의 그리스어 화자들은 연음, 경음 및 격음을 모두 다른 음가로 구분하여 인식하였기에⁴³⁾ 현대에도 일부 그리스어 화자들은 Φέτα를 [페따]가 아닌 [페타]와 유사하게 발음할 수 있다. 상표법 제34조 제1항 제19호에 따른 지리적 표시의 보호는 상표심사기준의 규정 범위를 넘어 위와 같은 다른 번역 및/또는 음역에까지 확대될 수 있다면, 그 보호범위가 무한히 확장되는 것을 방지하기 위한 보호 한계는 어떻게 설정할 것이며, 그 결론을 부정경쟁방지법 제3조의2 제1항 제2호에 동일하게 적용할 수 있을 것인가에 대한 고려가 필요하다.

상표법에 대한 부정경쟁방지법의 기능을 미등록 상품 표지에 대하여도 그것이 수요자들 사이에서 주지·저명한 표지인 경우 그 법적 보호 대상성을

41) 검은 숲 햄이라는 의미의 독일어 지리적 표시 Schwarzwälder Schinken의 영어 번역 Black Forest Ham(블랙 포레스트 햄), 중국어 번역 黑森林火腿(헤이썬린후오펬이), 일본어 번역 黒い森ハム(쿠로이모리하무) 등을 국내에서 보호해야만 할 것인지의 문제이다.

42) 특허청 상표심사정책과, “상표심사기준(특허청예규 제119호, 2020. 12. 23., 일부개정)”, 2021. 1., 51901-51909면.

43) 위키백과, <https://en.wikipedia.org/wiki/Aspirated_consonant#_Greek>, 검색일: 2022. 3. 28.

인정하는 것, 반대로 부정경쟁방지법에 대한 상표법의 기능을 아직 주지·저명하지 아니한 상품 표지에 대하여도 그것을 적법하게 등록한 경우 그 보호 대상성을 인정하는 것으로 본다면,⁴⁴⁾ 그 보호 요건이 모두 충족되는 한 상표법에 따른 논의의 결론을 부정경쟁방지법에 유추하는 것은 허용되어야 한다. 또한 부정경쟁방지법 제3조의2의 그 내적 체계 정당성의 근거를 보호 대상 지리적 표시가 당해업계 관계자들 사이에서 갖는 높은 수준의 인식도에서 찾는 경우, 이는 다른 일반 상표의 보호 요건과 비교할 때에 주지·저명성 판단의 인적 기준만을 변경하는 것일 뿐 다른 보호 요건의 판단 기준에는 영향을 주지 않아야 한다.

따라서 부정경쟁방지법 제3조의2 제1항 제2호의 “음역”과 “번역”에 대한 보호는 그 원산지의 표준 언어에 따른 지리적 표시와의 관계에서 그 “음역”과 “번역”이 그 상품을 취 급하는 국내 당해업계 관계자들에게 혼동을 유발할 가능성이 있다고 인정되는 경우, 또는 그 “음역”과 “번역”을 통하여 그 신용과 명성이 부당하게 무단 사용되거나 희석될 우려가 있다고 판단되는 경우에 그러한 행위를 금지하는 데에까지 확장될 필요가 있고, 반대로 위와 같은 우려가 없다고 판단되는 경우에는 그 보호범위가 무한히 확장되지 않도록 한계를 정해야 한다.

실제로 한·EU FTA에 따라 2020년 산업통상자원부는 목록의 지리적 표시를 추가하는 절차⁴⁵⁾⁴⁶⁾를 진행하였는데, EU가 한·EU FTA의 지리적 표시 목록에 추가를 요청한 슈바르츠벨더 쉐켄(Schwarzwälder Schinken)의 경우, 영어로의 번역인 Black Forest Ham의 보호여부에 대하여 문제가 될 수 있다. 2021년 상표심사기준에 따르면 슈바르츠벨더 쉐켄(Schwarzwälder

44) 실제 이러한 관계를 인정하여 학계에서는 이 두 법 사이의 관계를 일반·특별 관계로 설명하고 있다. 김원오, “상표법과 부정경쟁방지법의 상호관계 재정립”, 『법학논총』, 제 31권 제3호(2011), 39-42면.

45) 산업통상자원부, “산업통상자원부공고제2020-347호(한·EU FTA 지리적 표시 추가 관련 의견수렴 공고)”, 산업통상자원부, 2020.

46) 산업통상자원부, “산업통상자원부공고제2020-425호(한·EU FTA 지리적 표시 추가 관련 의견수렴 수정 공고)”, 산업통상자원부, 2020.

Schinken)의 한글 또는 영어로의 번역인 검은 숲 소세지 또는 Black Forest Ham, 그 원어 및 해당 지리적 명칭 언어 표기인 Schwarzwälder Schinken의 한글 음역 [슈바르츠벨더 쉰켄] 또는 그 발음기호 표기인 [ʃvaɐ̯t͡svɔldɐ ʃɪŋkən] 까지 보호범위에 포함될 수 있다.

그런데, 이와 관련하여 EU-캐나다 CETA(Comprehensive Economic and Trade Agreement)에서는 EU가 보호 요청한 슈바르츠벨더 쉰켄에 대하여, 슈바르츠벨더 쉰켄의 영어로의 번역인 Black Forest Ham과 불어로의 번역 Jambon Forêt Noire를 캐나다에서 사용할 수 있다고 FTA 협정문에 명시하였다.⁴⁷⁾ 만약 번역을 해당국가의 공식언어로 변경하는 것으로 제한 해석할 경우에도 캐나다에서는 영어와 불어로 번역을 보호 범위에 포함시켜야 하나, 캐나다는 특별한 이유를 근거로 공식어인 영어로의 번역을 보호범위에서 배제시켰다. “Black Forest”가 미국 콜로라도 주의 인구조사 지정구역 명칭으로서 같은 북미지역에 속한 캐나다에서도 널리 알려진 지명에 해당하는 점,⁴⁸⁾ 그리고 “Black Forest” 및 “Forêt-noire”는 초콜릿 시트 사이에 크림과 체리 필링을 채워 만드는 케이크의 일종이면서 동시에 많은 식품 회사에서 스위스를, 요거트, 아이스크림 등 초콜릿과 체리를 재료로 하는 식품류에 널리 사용하고 있는 일반명칭이기도 한 점⁴⁹⁾ 등을 그 특별한 이유로 짐작하여 볼 수 있다고 생각된다. 이를 근거로 보았을 때 캐나다 등 영어권 국가에서 슈바르츠벨더의 영어 번역인 Black Forest는 일반적으로 사용되고 있는바 우리나라가 슈바르츠벨더 쉰켄을 한·EU FTA의 지리적 표시 목록에 추가할 경우, 그 식별력 없는 부분인 쉰켄 부분을 제외한 나머지 부분의 영어 또는 불어 번역에까지 보호 범위를 확장할 것인지 여부는 우리나라에서 “Black Forest” 및/또는 “Forêt-noire”가 그 지정상품인 햄과의 관계에서 특

47) CA·EU CETA 제20장; Canadian Centre for Policy Alternatives, *Making Sense of CETA*, 2nd edition, Power Shift, 2016, 58면.

48) 위키백과, <https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Forest,_Colorado>, 검색일: 2022. 3. 28.

49) 위키백과, <[https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt-noire_\(g%C3%A2teau\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt-noire_(g%C3%A2teau))>, 검색일: 2022. 3. 28. “Variantes”에 대하여 기술하고 있는 부분을 참조.

정인의 독점을 허용할 수 있는 표시인지의 여부를 기준으로 판단하여야 할 것이다.

마찬가지로, 해남고구마의 중국어 번역인 海南甘薯의 경우, 만약 우리나라가 중국의 인접 국가이고 해남도가 유명 관광지로 국내에 널리 알려져 있어서 海南甘薯라는 표시를 접하는 국내 고구마 업계 관계자들이 이를 중국 해남성에서 생산되는 중국산 고구마라고 인식할 수 있고 실제 중국 해남성 원산 고구마를 海南甘薯라 표시하여야 할 필요성까지 인정되는 결과, 한국어 해남고구마 표시에 대한 보호를 중국어 海南甘薯에까지 확장하는 것이 부당하다고 판단되므로 한국어 해남고구마 표시의 중국어 번역에는 그 지리적 표시 보호의 범위가 확장되지 아니하는 것으로 해석하여야만 할 것이다.

또한 「외래어 표기법」 제4항⁵⁰⁾에서 “파열음 표기에는 된소리를 쓰지 않는 것을 원칙”으로 규정하였고, 대다수의 한국인은 외국 상품명을 그 실제 원어 발음과 무관하게 경음 대신 격음으로 표시하는 데에 익숙할 것이라 합리적으로 추정되므로, 외국 상품명의 음역 표시에 사용되는 경음을 격음으로 바꾸어 표시하는 경우 양 표시 사이에서는 당연히 혼동이 유발될 가능성이 있다. 따라서 그리스 치즈 “Φέτα”의 음역으로 보호되는 표시의 범위에 “페타”를 추가하는 것은 다른 사정이 없는 한 당연히 인정될 수 있는 것으로 해석하여야 한다.

EU·일 EPA 제14.25조에서도 목록교환방식의 지리적 표시 보호영역으로의 번역과 음역이 언급되는데, 일본·EU EPA에서는 한·EU FTA와 달리 보다 명확하게 번역과 음역 보호범위를 규정하고 있다. 즉 지리적 표시의 번역과 음역이 원래의 지리적 표시와 연관성이 없다는 증거가 있는 경우에는 보호영역으로 포함시키지 않는다. 특히 “음역”은 “원어 또는 지리적 표시 언어의 발음에 기초한 문자의 변환”으로 정의하고 있어서 특정한 하나의 음역 표현에만 그 보호 범위를 한정하고 있지 아니한 것을 확인할 수 있다.⁵¹⁾ 따라

50) 문화체육관광부, “문화체육관광부 고시 제2017-14호”, 문화체육관광부, 2017.

51) 일·EU EPA 제14.25조의 주석(1) For greater certainty, it is understood that this is assessed on a case-by-case basis. This provision does not apply where evidence is provided that there is no link between the protected name and the translated or transliterated term.; 일·EU EPA 제14.25조의 주석(2) For the purposes of this

서 일·EU EPA에 의해 교환된 Nürnberger Bratwurst에 대해서 기본적으로는 일본어표기(Transcription into Japanese)인 「ニュルンベルガー・ブラートブルスト」 외에도 이에 대한 한국어표기인 「뉘른베르크 브랏부어스트」 역시 그 표기가 일본 내에서 Nuernberger Bratwuerste의 관련 표기라고 인식될 가능성을 전면 부정할 수 있는 증거가 없는 한 그 보호범위에 해당하는 것으로 판단될 수 있게 된다.⁵²⁾

일·EU EPA에서는 또한 제14.25조 제2항에서 동일한 지리적 표시가 존재할 경우, 소비자에게 혼동을 주지 않도록 구별하는 조건을 결정할 수 있다고도 규정하였다. 이는 일·EU FTA 외 FTA에 의하여 보호되는 지리적 표시와 일·EU FTA에 의해 보호되는 지리적 표시의 번역이나 음역이 동일한 경우, 이를 구분할 수 있는 방법을 모색할 수 있도록 하는 규정임과 동시에 지리적 표시의 보호 역시 다른 상품 표지에 대한 보호와 마찬가지로 상품 출처 등의 혼동 방지에 최소 일부 목적이 있음을 보여 주는 규정이라고 하겠다.

3. 제3조의2 제3항 제1, 2호의 “보호개시일”

「국내에서 지리적 표시의 보호개시일 이전부터 해당 상표를 사용」하고 있었거나, 「제1호의 상표사용의 결과로 해당 지리적 표시의 보호개시일에 국내 수요자 간에 그 상표가 이미 인식」된 경우, 부정경쟁방지법 제3조의2 제1항에도 불구하고 해당 상표를 사용할 수 있도록 예외로 하고 있다. 상세히는 FTA로 보호되는 지리적 표시 및/또는 그 번역이나 음역, 또는 종류, 유형, 양식 등의 표현을 수반하여 사용하는 것을 지리적 표시의 국내 보호개시일 이전부터 진행되고 있었을 경우는 그 사용을 허용한다고 하여 기준일로 국내

Sub-Section, transliteration covers the conversion of characters following the phonetics of the original language or languages of the relevant geographical indication.

52) 지리적 표시의 번역과 음역으로 볼 수 있는 표시인 경우에도 원래의 지리적 표시와 연관성이 없다는 증거가 있는 경우에는 보호영역에서 배제되는 것으로 하는 일·EU EPA의 문언을 충실하게 그대로 해석 적용하는 경우의 당연한 논리적 귀결이라 하겠다.

보호개시일을 언급하였다.

양자 간 FTA에 의해 보호되는 지리적 표시의 국내 보호개시일은 「통상조약의 체결절차 및 이행에 관한 법률」 제13조에 따라 FTA가 국회비준을 통과한 때이며, 다자간 FTA의 경우, 우리나라가 국회 비준을 통과하고 또한, 해당 다자간 FTA에서 명시한 발효조건을⁵³⁾ 충족한 이후이다.⁵⁴⁾ 한·EU FTA 부속서 10-가, 10-나 의 경우 한·EU FTA와 동일하게 2015년 12월 13일 발효되었고 상표법 제34조 제1항 19호, 부정경쟁방지법 제3조의2에 따라 부속서의 지리적 표시 보호를 진행하였다.

부속서의 지리적 표시를 FTA 타결 또는 발효 이후 추가할 수 있도록 규정한 한·EU FTA에서는 제10.23조에서는 FTA를 통해 보호되는 지리적 표시와 동일·유사한 지리적 표시를 동일·유사한 상표의 등록을 거절하는 절차에 있어 그 기준일을 제10.18조, 제10.19조에 따라 최초 마련된 부속서를 적용할 때는 본 협정문의 발효일로 규정하였으나, 제10.24조에 따라 개정된 부속서를 적용할 때는 일측이 추가 지리적 표시를 보호해 달라는 요청을 타측에 “접수한 날”로 명시하였다.

따라서, 최초 한·EU FTA가 체결될 당시 마련된 부속서(제10.18조, 제10.19조)는 한·EU FTA가 발효되는 시점부터 “보호가 개시”되고, 그 이후 한·EU 지리적 표시 작업반에 의하여 추가되는 지리적 표시의 “보호개시일”은 일측이 해당 지리적 표시의 보호추가 요청을 접수한 때라는 해석이 제기될 우려가 있다. 산업통상자원부는 EU 측으로부터 추가 목록을 접수받고, 보호를 위한 사전작업으로 2020년 한·EU FTA 지리적 표시 추가 관련 의견 수렴절차를 진행하였는데,⁵⁵⁾ 이 절차에서 알 수 있듯이, 한·EU FTA에서 규

53) FTA별로 발효 조건은 상이할 수 있다. 특히 다자간의 자유무역협정의 경우 발효를 위한 최소조건을 협정문 상에 포함시킨다. RCEP의 경우 아세안 국가 중 6개, 非아세안 국가 중 3개국이 비준을 거친 후에 발효된다.

54) 「통상조약의 체결절차 및 이행에 관한 법률(법률 제14840호, 2017. 7. 26., 타법 개정)」에서는 FTA 협정문의 발효조건을 명시하였을 뿐, 그 부속서에 대해서는 별도로 언급하지 않았으나, 산업통상자원부 등의 해석입장은 해당 FTA에선 별도로 명시하지 않는 이상 부속서 역시 FTA와 동일한 시점에 효력이 발생한다는 것이며, 저자도 그것이 타당하다고 판단된다.

정한 바와 같이 일측이 타측의 보호추가 요청을 접수한 이후 의견수렴 등의 절차를 진행하게 되므로, 아직 그 절차가 종료되고 보호대상이 확정되지 않은 접수를 받은 시점을 “보호개시일”로 하기에는 무리가 있다. 그렇다면 “부속서의 적용 시점”을 일측이 추가 지리적 표시를 보호해달라는 요청을 타측에 “접수한 날”로 명시하고 있는 한·EU FTA 제10.23조의 해석방법이 문제가 된다.

생각건대, 이 문제에 대한 답은 한·EU FTA 제10.23조의 명확한 문언 기재의 해석 및 선출원주의를 전제로 하는 우리나라 관련 지식재산권법 조항의 해석으로부터 도출될 수 있다. 한·EU FTA 제10.23조의 정확한 문언 기재는 다음과 같다.⁵⁶⁾

제10.23조 상표와의 관계

1. 보호되는 지리적 표시와 관련하여 제10.21조 제1항에 언급된 상황 중 하나에 해당하는 상표의 유사상품에 대한 등록은, 상표 등록 출원이 해당 영역에서 지리적 표시의 보호 또는 인정을 위한 출원일 후에 제출되는 한, 양 당사자에 의하여 거절되거나 무효화된다.
2. 제1항의 목적상,
 - 가. 제10.18조 및 제10.19조에 언급된 지리적 표시에 대하여, 보호 또는 인정을 위한 출원일은 이 협정이 발효한 날이다. 그리고
 - 나. 제10.24조에 언급된 지리적 표시에 대하여, 보호 또는 인정을 위한 출원일은 지리적 표시를 보호하거나 인정해 달라는 다른 쪽 당사자의 요청을 당사자가 접수한 날이다.

위 조항 전체의 문언을 그 상호 유기적 관계를 고려하여 읽어 보면, 제1항은 “선출원주의 원칙”을, 그리고 제2항은 선출원주의 적용에 필요한 선출원의 “출원일” 인정 기준 시점이 지리적 표시 인정 요청의 접수일이라는 사실을 규정하는 의미로 이해할 수밖에 없다. 즉, 위 “접수한 날”은 지리적 표시

55) 산업통상자원부, “산업통상자원부 공고 제2020-425호(한·EU FTA 지리적 표시 추가 관련 의견수렴 수정 공고)”, 산업통상자원부, 2020.

56) 밑줄은 중요 부분의 강조를 위하여 저자가 임의로 부가한 것이다.

의 “보호개시일”과 동일한 날이 아니라고 보아야 한다. 위 “접수한 날”은 선출원주의에 따라 그 지리적 표시와 혼동을 일으킬 우려가 있는 동일 또는 유사 표장에 대한 상표등록 출원이 그 지리적 표시가 사용되는 상품과 동일 또는 유사 상품에 대하여 출원되었을 때에 그 후출원된 유사 상표를 거절할 수 있는 기준 시점이라 보아야 한다.

선출원주의를 취하고 있는 우리나라 상표법 제34조, 제35조, 제82조⁵⁷⁾ 등을 고려하면,

상표권은 설정등록에 의하여 발생할 뿐 그 출원 시로 소급되어 발생하지 않는다. 즉, 상표의 보호개시일은 그 출원일이 될 수 없다. 상표의 출원일은 그 상표에 대한 등록이 이루어지는 것을 전제로 하여 그 출원일을 기준으로 하여 그 이후 출원된 유사 상표의 등록이 거절되도록 하는 효과를 발생시킬 뿐이다. 한·EU FTA 제10.23조 제1항은 상표법 제34조 제1항 및 제35조 제1항에 대응하는 것이라 보아야 한다. 한·EU FTA 제10.23조 제2항 역시, 제1항과 그 목적을 공유하기 때문에, 지리적 표시의 보호 추가 시에도 선출원주의가 적용됨을 규정하고 있는 것으로 보아야 하며, 상표법 제82조와의 조화를 위해서는 지리적 표시의 보호 추가가 선언되기 이전에는 보호개시가 이루어지는 것은 아니고, 다만 그 보호 추가 요청의 “접수일”은 유사 상표에 대한 후출원 배제의 기준일이 된다고 보아야 하는 것이다.

57) 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.

8. 선출원에 의한 타인의 등록된 지리적 표시 단체표장과 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일하다고 인식되어 있는 상품에 사용하는 상표

제35조(선출원) ① 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있다.

③ 상표등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 그 상표등록출원은 제1항 및 제2항을 적용할 때에 처음부터 없었던 것으로 본다.

1. 포기 또는 취하된 경우

2. 무효로 된 경우

3. 제54조에 따른 상표등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

제82조(상표권의 설정등록) ① 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다.

IV. 부정경쟁방지법 제3조의2의 바람직한 해석 방안

앞서 살펴본 바와 같이 FTA를 통해 보호되는 지리적 표시는 한·EU FTA에 기재된 지리적 표시 보호 및 범위를 고려한 보호방법과 보호범위를 확인한 결과, 부정경쟁방지법으로 보호하는 것이 가장 적합하다. 따라서, 부정경쟁방지법 내에 FTA를 통해 보호되는 지리적 표시의 보호와 관련된 규정을 두는 것이 타당하다.

다만, 부정경쟁방지법 내에 FTA에 의해 보호되는 지리적 표시의 보호에 관한 현재와 같이 두고, 다소 해석이 모호한 번역, 음역, 보호개시일에 대한 의견을 제시하려 한다.

1. 제3조의2 제1항 제2호 “음역”과 “번역”

소비자의 오인 혼동을 유발할 수 있는 지리적 표시의 영역으로써의 음역은 TRIPs에서도 명시한 바가 없고,⁵⁸⁾ 다분히 한·EU FTA에서 국제 협정에 기반하지 않고 EU의 의도대로 일방적으로 추가된 것이라 유추할 수 있다. 이에 음역의 범위를 특정 언어의 음역인지 모든 언어로의 음역인지 규정하기 곤란하고 더욱이 한·EU FTA에는 EU가 한국에서 보호받고자 하는 “한국어 음역”이 병행으로 표기되어 있는바, 한·EU FTA 제10.21조 제1항의 “지리적 표시가 음역되어 사용되거나”에서 음역에 대하여 “지리적 표시가 부속서 10-가, 10-나의 EU측 지리적 표시가 한국어로의 음역된 것과 동일하게 사용되거나”라는 식으로 주석 등을 통하여 그 범위를 구체화하는 것이 바람직하다. 그런데 이 경우, 부속서 10-가, 10-나에 포함된 한국측 지리적 표시는 동일한 언어를 사용하는 국가가 아닌 독일어, 프랑스어, 네델란드어, 덴마크어 등 여러 언어를 사용하는 유럽연합 내에서 보호되어야 하는바, 한국측 지리적 표시에 대한

58) TRIPs 제23조에는 지리적 표시의 번역, 유형, 모조품, 양식 등의 표현이 수반된 경우로 한정하고 있다.

음역 범위를 한정하기 곤란하다. 따라서 “한국어로 음역된 것”으로 한정하고 반대측은 한정하지 못하는 것은 다소 균형이 맞지 않다.

따라서, 기본적으로는 목록을 통해 교환된 지리적 표시가 보호되어야 할 국가, 예를 들어 한·EU FTA를 통해 교환된 목록의 EU 측 지리적 표시의 경우 한국에서, 우리 측 지리적 표시의 경우 EU에서 읽히는 대로, 만약 관련 수입업체가 형성되어 있다면, 관련 업계에서 통용되는 음역범위를 보호의 영역에 포함하는 것이 필요하다.

공식적인 외래어 표시법에 따른 한국어 음역을 보호하되, 해당업체 또는 일반인에게 오인 혼동을 유발할 우려가 있는 범주의 연음, 경음 및 격음이 있을 경우까지 포함하여 보호하고, 다만, 한국어 외 언어로의 음역 보호는 수요자들이 일반적으로 그것을 읽고 이해할 수 있을 것이라 기대되는 경우로써 그 관련 지리적 표시와의 관계에서 수요자의 오인 혼동이 우려되는 사례별로 필요한 경우에만 진행한다고 해석하여야 하며,⁵⁹⁾ 협상 시에는 기본적으로는 한국어로의 음역을, EU 측이 보호를 요청한 목록상의 음역을 보호한다는 것을 확인시키는 실질적 보호범위를 해석하는 것과 협상장에서의 보호범위 확인을 시도할 필요가 있다.⁶⁰⁾

번역의 경우에도 산업재산권 보호에 관한 파리협약이나 TRIPs에서 규정한 바가 없고 국내의 사전을 바탕으로 해석하면 “한국어로의 번역”이라고 한정할 수 없을 뿐만 아니라 2021년 현재 한국 특허청의 상표심사지침서에서는 “한국어 또는 영어로의 번역”이라고 하여, 우리나라 공식어도 아닌 영어로의 번역을 보호대상으로 명시하여 혼선을 일으키고 있다. 따라서 한·EU FTA의 제10.21

59) 우리나라 국민들의 통상적 교육 수준을 고려하여 일반 수요자들이 쉽게 읽어 발음할 수 있다고 인정할만한 간단한 영문자 음역 표기가 대표적인 예시가 될 수 있을 것이다.

60) 아직까지 EU 측 또는 한국과 지리적 표시 목록을 교환하고 상호 보호 중인 국가 중 지리적 표시의 보호영역과 관련하여 문제를 제기하거나, 소를 제기한 경우가 없으므로, 향후 해당 사안이 발생할 경우, 그 범위를 검토하는 것이 바람직하며, 그보다 앞서 굳이 협상 상대국에게 음역의 범위가 “상대국이 보호를 요청한 음역의 범위”보다 넓게, “한국어 이외 언어로의 음역까지”라고 확인시켜 줄 필요는 없다. 다만, 국내에서 소비자 혼동 오인을 유발할 가능성이 있는 경음, 격음, 연음 등과 관련해서는 가능한 해당 지리적 표시의 보호범위에 포함된다는 공중의 인식 제고를 위한 개도노력을 하는 것이 필요하다.

조 제1항의 지리적 표시의 번역부분에서의 번역에 대한 양측의 이해를 동일하게 기본적으로는 한국어로 번역된 것을 보호범위로 해석한다는 입장을 EU측과 협상 시 전달하는 것이 필요하며, 우리측 지리적 표시에 대해서는 EU내의 각국에서 각국의 언어로 번역된 것을 보호범위로 한다는 것을 이해할 수 있다.

그러나 번역 부분에 있어서도, 기본적으로는 한국어로의 번역이 협정문 또는 이를 국내법으로 이행하는 부정경쟁방지법의 번역의 범위이나, 개별 사례별로, 한국어 외 언어로의 번역이 일반 대중 혹은 관련 업계에서 통용되는 경우에는 이것 역시 보호의 범위에 포함하도록 공중에게 안내하는 것이 필요하다. 예를 들어, 쉬운 영어 단어를 사용한 번역으로서 우리나라 국민들의 통상적 교육수준을 고려할 때에 일반 수요자들이 쉽게 그 의미를 이해하고 보호 대상 지리적 표시와의 오인 혼동을 일으킬 우려가 있다고 인정되는 경우에는 그 보호범위를 확대 해석할 필요가 있을 것이다. 그리고 더욱 특별한 경우, 예를 들어 미국 캘리포니아 주의 지명 “Los Angeles”가 “LA”로 약칭될 수 있고, “LA”가 그대로 읽으면 “라”로 발음될 수 있는 데에서 “도시 LA”가 한자 “라성/나성(羅城)”으로 번역된 경우 등에는, 그것이 실제 거래사회에서 “Los Angeles”의 의미로 받아들여지고 있는 한에는 그것을 한국어 번역으로 인정함으로써 그 보호범위가 인정될 수 있도록 하여야 할 것이다.

지리적 표시를 한국어로 번역한 결과가 보통명사이거나 성질표시 등 일반적으로 보호받지 못하는 표장⁶¹⁾이 되는 경우 해당 번역의 사용, 그 번역 결과에 유형, 모조품, 양식 등을 추가한 것을 사용하지 못하도록 하는 것이 바람직한가는 고민할 필요가 있다. 예를 들어 한·EU FTA에 새로이 추가될 Schwarzwälder Schinken을 한국어로 번역하면 검은 숲인데, 검은 숲이 만약 우리나라에서 일반 수요자들 사이에 어두운 숲과 같이 특정 지리적 명칭에 연결할 수 없는 일반적 표현과 의미로 이해된다고 가정한다면, 그러한 일반적인 표현을 특정 지명의 번역과 우연히 동일하다는 이유만으로 사용하지 못하게 하는 것은 바람직하지 못할 것이므로, 이에 대해서는 “상표법 제90조

61) 심미량, “상표법 제51조 제1항에서의 보통으로 사용하는 방법의 의미”, 『지식재산연구』, 제6권 제2호(2011), 42-47면.

제2항에서 품질오인 또는 출처혼동 위험이 없는 범위에서는 사용가능하다”는 것에 대해 EU와 상호 이해할 필요가 있다.

한·EU FTA를 통해 목록으로 교환된 한국측 지리적 표시가, EU 내에서 어느 언어로 번역 또는 음역된 것까지 보호되고 있는지 EU 내 국가의 현황을 조사한바, 아직 명확하게 예를 들어 EU 공식언어로의 번역이나 음역이라든가 해당 국가의 공식언어로만이라든가 하는 기준이 확인된 바 없고, 관련하여 법정에서 논의된 바도 없다. 따라서 기본적으로 위에 제시한 기준을 따르고 사례별로 유연한 해석을 하며, 향후 관련된 추가 연구나 법적 해석이 나오는 것을 지켜보아야 한다.

2. 제3조의2 제3항 “보호개시일”

부정경쟁방지법 제3조의2 제3항에서는 선사용 상표의 계속 사용을 허락하는 기준일을 FTA에 따라 보호되는 지리적 표시의 보호개시일로 명시하고 있다. 그러나 실제로 한·EU FTA의 최초 지리적 표시 목록에 기재된 지리적 표시는 당연히 그 FTA 발효 시점에 그 보호가 개시된다고 해석할 수 있는 것과는 달리 추가된 지리적 표시 목록상의 지리적 표시는 언제가 그 보호개시일인지에 대해 논란이 일어날 소지가 있다. 일반적 모든 협정문과 그 부속서는 협정이 발효되는 시점에 동시에 효력이 있으나, 한·EU FTA, 한·칠레 FTA 등 최초 협정문 발효 이후에도 지속적으로 목록에 지리적 표시를 추가할 수 있도록 규정한 경우 그 부속서의 발효일을 확정짓는 문안이 없다.

적어도 FTA를 통해 보호되는 지리적 표시와 동일·유사하거나 양식, 유형, 모조품 등과 함께 사용되는 것을 금지하려면 우리 국민에게 해당 지리적 표시가 보호대상임을 알리는 절차가 우선해야 한다. 그러나 일측이 타측의 보호요청을 접수한 때는 통상 비공개로 진행되는 국가 간 FTA 협상의 과정을 고려할 때, 국민이 전혀 일측이 타측의 요청을 접수한 때를 알 수 없고, 해당 협상이 종료되고 번역, 관계부처 검토 및 국내 비준 등의 절차가 종료된 후에도 국민에게 공지될 것이다. 이런 상황에서 충분히 선의의 피해자가

발생할 수 있다. 또한 보호요청을 한 지리적 표시는 산업통상자원부의 FTA에 따라 보호되는 지리적 표시의 이의제기 절차를 거쳐야 하는데, 그 과정에서 보호대상에서 배제될 수도 있으므로, 최초 일측이 타측의 요청을 접수한 때에 목록에 포함된 지리적 표시가 향후 반드시 FTA에 따라 보호되는 지리적 표시 목록에 포함된다는 보장이 없다.

국민에게 공지되지도 않은 상황에서, 명확하지 않은 보호개시일부터, 향후 보호 대상에서 제외될 수도 있는 보호 후보군까지 일측이 타측의 보호요청을 “접수한 날”부터 과도하게 부정경쟁방지법으로까지 보호하는 것은 바람직하지 않다. 따라서 한·EU FTA상의 “접수한 날”은 그 문구의 맥락에 따른 문자 그대로의 해석 및 관련 상표법상의 선출원주의 조항 등을 근거로 추가 보호 요청되는 지리적 표시의 “보호개시일”로 해석되지 아니함을 명백히 할 필요가 있을 것이다.

결과적으로 한·EU FTA에 따라 추가 보호 요청되는 지리적 표시의 보호개시일은 그 추가보호 요청이 국내법적 효력을 갖도록 법정 절차가 마무리되는 날이 되는 것으로 이해하여야 할 것이며, 한·EU FTA 제10.23조 제2항의 “접수한 날”은 후출원 상표의 등록을 배제하기 위한 선출원 내지 선인정의 지위를 부여하는 기준일이 된다고 보아야만 할 것이다.

V. 결론

한·EU FTA 지식재산권 챕터에는 목록형식으로 지리적 표시를 교환하고 이에 대해서는 지리적 표시를 상품의 지리적 근원에 대하여 공중을 오인하게 하는 방식으로 해당상품의 진정한 원산지가 아닌 지역을 원산지로 표시하거나 암시하는 것, 음역, 번역, ~종류, ~유형, ~양식 등과 함께 사용하여 해당 지리적 표시에 나타난 장소를 원산지로 하지 아니하는 유사상품의 산지를 나타내는 지리적 표시로 사용하는 것 등을 방지하도록 하고 있다.⁶²⁾ 이는 어떠한

62) 엄태민, “한·EU FTA의 지리적 표시 목록추가 협상 대응 방안”, 『법학연구』, 제23권 제4호(2020), 189-223면.

표시가 갖는 무형적 신용과 명성에 부당 편승하여 그 정당한 권리자에게 손해를 가하고 그 표시의 가치를 떨어뜨리는 전형적인 부정경쟁행위로서 결과적으로 건전한 거래질서를 훼손하게 되므로, 부정경쟁방지법을 통하여 보호하며, 이때 지리적 표시는 관련 수입업자들 사이에서 이미 알려진 것이라고 보는 것이 합리적이며, 해당업체가 아닌 내국인이 우연히 해당 단어를 사용하여 국내에서 사업을 개시한 경우에 대해서는 한·EU FTA에서도 인정된 선사용권을 통하여 지리적 표시 권리자와 내국인의 형평성이 마련된다.

다만, 부정경쟁방지법 제3조의2에는 FTA나 TRIPs 등에 명확히 규정되지 않은 “번역”, “음역”, “보호개시일”이 포함되어, 법적 보호대상이 되는 지리적 표시의 번역 또는 음역의 범위를 어느 범위에서 제한하여야 할 것인지, 부정경쟁방지법에 의한 지리적 표시의 보호는 언제부터 개시된다고 하여야 할 것인지 검토가 필요하다.

한·EU FTA 부속서에는 EU측이 한국에서 보호받고자 하는 “한국어 음역”이 병행으로 표기되었으므로, 보다 명확하게 주석을 통하여 그 범위를 구체화하는 것이 바람직하나, 이 경우, 우리측 지리적 표시의 음역을 다양한 언어를 사용하는 EU 내에서 주석을 통하여 모두 한정하기 곤란하고, 아직 관련된 국제적 분쟁이 발생한 바 없으므로, 기본적으로는 공식적인 외래어 표시법에 따른 한국어 음역을 보호하되, 해당업체 또는 일반인에게 오인 혼동을 유발할 수 있는 경우, 수요자들이 일반적으로 읽고 이해할 수 있을 것이라 기대되는 경우에 대해서는 사례별로 보호여부를 결정하는 것이 필요하다.

번역부분에 있어서도, 기본적으로는 한국어로의 번역이 협정문 또는 이를 국내법으로 이행하는 부정경쟁방지법의 번역의 범위이며, 개별 사례별로 한국어 외 언어로의 번역이 일반 대중 또는 관련 업계에서 통용되는 경우에는 이것 역시 보호의 범위에 포함하도록 공중에게 안내하는 것이 필요하다.

한·EU FTA에 따라 추가 보호 요청되는 지리적 표시의 보호개시일은 그 추가보호 요청이 국내법적 효력을 갖도록 법정 절차가 마무리되는 날이 되는 것이며, 한·EU FTA상의 접수한 날은 후출원 상표의 등록을 배제하기 위한 선출원 내지 선인정의 지위를 부여하는 기준일이라고 보아야 한다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

최정열 · 이규호, 『부정경쟁방지법』, 제3판, 진원사, 2018.

특허청 상표심사정책과, 『상표심사기준(특허청예규 제119호, 2020. 12. 23. 일부개정)』, 특허청 상표심사정책과, 2021.

〈단행본(서양)〉

Canadian Centre for Policy Alternatives, *Making Sense of CETA*, 2nd edition, Power Shift, 2016.

〈학술지(국내 및 동양)〉

김병일, “한·EU FTA에서의 지리적 표시 보호제도 개선에 대한 연구”, 『산업재산권』, 제64호(2020).

김원우, “상표법과 부정경쟁방지법의 상호관계 재정립”, 『법학논총』, 제31권 제3호(2011).

김지영, “지리적 표시 보호에 관한 연구”, 『지식재산연구』, 제4권 제1호(2009).

박태일, “영문자, 한글 음역 결합 상표의 사용에 관한 연구”, 『지식재산연구』, 제9권 제4호(2014).

심미랑, “상표법 제51조 제1항에서의 보통으로 사용하는 방법의 의미”, 『지식재산연구』, 제6권 제2호(2011).

엄태민, “한·EU FTA의 지리적 표시 목록추가 협상 대응 방안”, 『법학연구』, 제23권 제4호(2020).

이헌희, “지리적 표시 리스트 방식의 보호에 관한 소고”, 『산업재산권』, 제67호(2021).

〈판례〉

대법원 1994. 1. 25. 선고 93후268 판결.

대법원 2002. 6. 14 선고 2002도1613 판결.

서울고등법원 2008. 6. 19. 선고 2008노108 판결.

서울중앙지방법원 2006. 1. 11. 선고 2005노297 판결.

특허법원 2006. 6. 2. 선고 2006허1711 판결.

특허법원 2016. 6. 16. 선고 2015허6749 판결.

〈인터넷 자료〉

한불상공회의소, “주한 EU 대사 마리아 카스티요 페르난데즈(MARIA CASTILLO-FERNANDEZ) 인터뷰”, *코레아페르* 제110호, 2021.7.1.자.; <<https://blog.naver.com/francebiz/222416418004>>, 검색일: 2021. 9. 15.

위키피디아, <<https://ko.wikipedia.org/wiki/뉴질랜드>>, 검색일: 2021. 9. 15.

법제처 국가법령정보센터, <<https://www.law.go.kr/LSW//lsInfoP.do?lsiSeq=114466&ancYd=20110630&ancNo=10811&efYd=20110701&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000>>, 검색일: 2021. 9. 14.

법제처 국가법령정보센터, <<https://www.law.go.kr/LSW//lsInfoP.do?lsiSeq=114465&ancYd=20110630&ancNo=10810&efYd=20111001&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000>>, 검색일: 2021. 9. 14.

정부입법지원센터, <<https://www.lawmaking.go.kr/lmKnlg/jdgStd/info?astSeq=7&astClsCd=CF0101>>, 검색일: 2022. 3. 28.

위키피디아, <https://en.wikipedia.org/wiki/Aspirated_consonant#Greek>, 검색일: 2022. 3. 28.

위키피디아, <https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Forest,_Colorado>, 검색일: 2022. 3. 28.

위키피디아, <[https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt-noire_\(g%C3%A2teau\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt-noire_(g%C3%A2teau))>, 검색일: 2022. 3. 28.

법제처 국가법령정보센터, <www.law.go.kr>, 검색일: 2021. 9. 14.

<www.fta.go.kr>, 검색일: 2021. 9. 14.

<www.stdict.lorealn.go.kr>, 검색일: 2021. 9. 1.

<www.merriam-webster.com>, 검색일: 2021. 9. 1.

<https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/geographical-indications/index_en.htm>, 검색일: 2019. 9. 12.

<<https://repository.krei.re.kr/bitstream/2018.oak/18674/1/EU,%20%EB%86%8D%E C%82%B0%EB%AC%BC%ED%92%88%EC%A7%88%EC%A0%95%EC%B1%85%EA%B3%BC%20%EC%A7%80%EB%A6%AC%EC%A0%81%ED%91%9C%EC%8B%9 C%EC%A0%9C%20%EA%B0%9C%EC%9A%94.pdf>>, 검색일: 2022. 2. 14.

위키피디아, <<https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen>>, 검색일: 2022. 3. 28.

위키피디아, <<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%8C%EC%B0%A8>>, 검색일: 2022. 3. 28.

〈<https://stdict.korean.go.kr/search/searchView.do?pageSize=10&searchKeyword=%EB%B2%88%EC%97%AD>〉, 검색일: 2022. 3. 28.

〈기타 자료〉

문화체육관광부, “문화체육관광부 고시 제2017-14호”, 문화체육관광부, 2017.

산업통상자원부, “산업통상자원부 공고 제2020-425호(한·EU FTA 지리적 표시 추가 관련 의견수렴 수정 공고)”, 산업통상자원부, 2020.

산업통상자원부, “산업통상자원부공고제2020-347호(한·EU FTA 지리적 표시 추가 관련 의견수렴 공고)”, 산업통상자원부.

유찬희, “EU 농산물품질정책과 지리적표시제 개요”, 한국농촌경제연구원, 2018.

A Study on Article 3bis2 of the Unfair Competition Prevention Act for the Protection of GI

Choi, Kyosook & Chang, Jaewon

Korea has signed a Korea · EU FTA that prohibits the use of geographic indications(GI) in translation or transcription, or accompanying expressions such as “kind” and “type”. In order domestically to implement KR · EU FTA, Article 34 of the Trademark Act and Article 3bis2 of Unfair Competition Prevention Act was provided, and Article 3bis2 specifies the translation, the transcription, and the date of application for protection as the criteria for the application or exception of the relevant article.

However, the range of translation or transcription or the definition of application for protection has not been set in KR · EU FTA or TRIPs. KR · EU FTA which continuously adds a list after signing the agreement, also did not included the range of them or the definition.

As a result of considering Article 3bis2, the translation and transcription are basically limited to Korean translation and Korean transcription according to the foreign language display Act. The date of application for protection is the day when domestic procedures for protection are completed. The date when Korea receives a request for additional GI from the EU should be interpreted as a date for prohibiting the registration of trademarks, not the application date for the protection.

Keyword

FTA, Geographical Indication, Unfair Competition Prevention Act, Article 3bis2, Translation, Transcription, The Date of Application for Protection, Limiting the Effectiveness of Geographical Indications