

프랑스 및 유럽연합에서의 원산지명칭과 상표 간 분쟁에 관한 고찰*

양 대 승**

목 차

- I. 서론
- II. 선행(先行)상표와 후행(後行)원산지명칭 간의 충돌
 - 1. 선행(先行)상표와 후행(後行)AOC 간의 충돌
 - 2. 선행(先行)상표와 후행(後行)AOP 간의 충돌
- III. 선행(先行)원산지명칭과 후행(後行)상표 간의 충돌
 - 1. 선행(先行)AOC와 후행(後行)상표의 충돌
 - 2. 선행(先行)AOP와 후행(後行)상표의 충돌
- IV. 결론

* 본고의 내용은 필자의 개인적 견해에 따른 것이며, 특허청의 입장과는 무관합니다.

** 특허청 사무관, 법학박사,

초록

오늘날 우리는 글로벌 세계에 살고 있다. 통신 및 교통수단의 발달로 인하여 상품과 서비스시장이 글로벌화되어, 상표 또는 원산지명칭이 부착된 상품들이 전 세계에서 판매되고 있다. 프랑스 및 유럽 연합(EU)의 법규는 상표 소유자의 상표 사용에 대한 배타적 권리뿐만 아니라 원산지명칭 소유자의 특정품질상품에 대한 원산지명칭사용에 대한 독점적 권리도 인정하고 있다. 또한 상표나 원산지명칭 표장 모두 보호를 위하여 등록제도를 운영하고 있다. 그렇다면 원산지명칭 소유자와 상표소유자가 단일사법권 내에서 동일표장에 대한 권리를 주장하는 경우 어떻게 되는가? 원산지명칭과 동일 또는 유사한 상표가 부착된 상품이나 서비스가 동일 시장에 존재하는 경우 각각 표장소유자는 자신들의 권리를 주장할 것이고 따라서 법적 분쟁이 발생하게 될 것이다. 일반적으로 원산지명칭과 충돌하는 상표는 등록되지 않는다. 하지만 최근 소송사건에서는 원산지명칭에 앞선 선등록상표가 존재하는 경우에, 상표와 원산지명칭 중 어떤 표장이 더 우위에 있으며 그 이유는 무엇인지가 쟁점으로 떠오르고 있다. 이러한 경우 세 가지로 나누어 생각해 볼 수 있을 것이다. 첫째, 선행상표가 후행원산지명칭보다 우위에 있다고 생각할 수 있다. 이렇게 주장하는 사람들은 선행상표를 우위에 두지 않으면 상표자산가치와 상표등록의 법적안정성이 깨진다고 주장한다. 상표우위를 주장하는 사람들은 또한 원산지명칭과 상표간의 분쟁을 공정하게 해결하는 방법은 시간에 따른 선순위 원칙이라고 주장한다. 이러한 선순위성과 독점배타성의 원칙은 상표법의 핵심이기도 하다. 둘째, 원산지명칭이 상표보다 우위에 있어야 한다고 생각할 수 있다. 비록 상표가 선원의 지위에 있다고 하더라도 말이다. 이러한 견해는 해당지역의 생산업자들 원산지명칭으로 취할 수 있는 명칭을 상표소유자가 부당하게 취한 것이라는 점에 근거한다. 달리 말하면 이와 같은 견해는 지역경제, 품질보장, 소비자보호와 관련된 것이라고 할 수 있다. 셋째, 선행상표와 후행원산지명칭은 공존할 수 있다고 보는 입장이 있다. 즉 선행상표의 독점배타성을 부인하는 것이다. 프랑스와 유럽연합은 다양한 이유에서 원산지명칭을 강하게 보호하고 있다. 그 중 가장 중요한 것은 원산지 명칭에 특히 와인과 치즈 산업에 공통 되는 것이라는 점이다. 와인과 치즈는 그들의 유산이며, 중요한 수출자산이기도 하다. 그리하여 프랑스와 유럽연합은 그들의 유산을 보호하기 위하여 “AOC(감독원산지명칭)” 및 “AOP(보호원산지명칭)”라는 새로운 길을 개척하였다. 와인과 관련한 원산지명칭으로는 보르도(Bordeaux), 부르고뉴(Bourgogne), 샴페인(Champagne), 꼬트 뒤 론

(Côte du Rhone), 생테밀리옹(Saint-Émilion), 로마네콩티(Romanée-Conti)와 같은 것들이 있다. 프랑스와 유럽연합은 원산지명칭을 우수한 품질과 명성을 가진 상품의 보호라고 생각하고 있다. 따라서 원산지가 다르거나, 특정방법에 의하여 제조되지 않거나 하는 등의 품질요건을 충족하지 못한 상품에 대한 원산지명칭의 사용을 막고자 노력하고 있는데, 이러한 견지에서 프랑스와 유럽연합의 법률은 유사상품에 대한 원산지명칭의 사용이 원산지명칭의 명성을 왜곡되거나 약화시키는 것을 금지하고 있다. 원산지명칭의 명성이 기생행위로부터 효과적으로 보호되고 있음을 보여주는 대표적 사례는 Champagne(샴페인) 원산지명칭을 향수상품에 상표로 사용한 사건이라고 할 수 있는데, 이 사건에서 Champagne 원산지명칭은 유사한 지정상품에 뿐만 아니라 비유사한 상품까지도 사용이 금지되었다.

주제어

원산지명칭, 상표, 분쟁, 감독원산지명칭(AOC), 보호원산지명칭(AOP), 선순위원칙

I. 서론

프랑스 및 유럽연합은 일찍부터 오랜 전통의 농수축산물의 명성을 지키고 농어업인들의 소득증대 및 보호를 위해 지리적표시제도를 운영해오고 있다.¹⁾ 프랑스 및 유럽연합의 농수축산 산업정책의 근간을 이루고 있는 지리적표시제도는 특히 원산지명칭을 중심으로 발전되어 왔다. 와인과 치즈의 나라들이라고 할 만큼 유럽연합 국가들은 와인과 치즈에 관한 유명원산지명칭을 가지고 있다. 우리가 잘 알고 있는 보르도(Bordeaux), 부르고뉴(Bourgogne), 샴페인(Champagne), 꼬트뒤론(Côte du Rhone), 생테밀리옹(Saint-Émilion) 등은 와인 관련 원산지명칭이고, 나폴레옹이 좋아했던 것으로 유명한 까망베르(Camembert)를 비롯하여 노르망디(Normandie), 브리(Brie), 모(Meaux) 등은 치즈 관련 원산지명칭에 해당한다.

프랑스 지식재산권법²⁾ 제7권은 상표와 서비스표 및 그 밖의 식별력있는 표장에 관하여 규정하고 있는데, 제1장은 상표와 서비스표를 제2장은 지리적표시에 관한 규정을 각각 포함하고 있다. 그 중에서도 지리적표시의 대표적인 유형 중의 하나인 원산지명칭은 제2장제1절에 규정되어 있다. 상표와 원산지명칭은 각각 그 특성이 다른 표장이라고 할 수 있는데, 상표는 자타 상품 및 서비스를 식별하기 위한 표장(프랑스 지식재산권법 제L.711-1조)이지만 원산지명칭은 상품의 특성과 품질이 자연적요소와 인적요소를 포함하는 지리적환경에서 기인하는 상품의 산지를 표시하기 위한 국가, 지역, 지방의 명칭(프랑스 지식재산권법 제L.721-1조 및 소비자법 제L.115-1조)이다. 즉 상표는 경쟁자들을 사용으로부터 배제시키는 경쟁중심수단으로서의 표장인 반면에 원산지명칭은 공동유산의

1) 1988년 12월 21일 유럽이사회지침이나 공동체상표규정처럼 프랑스 지식재산권법도 지리적명칭을 상표로 등록받을 수 있도록 규정하고 있다. 하지만 지리적명칭으로 구성된 표장의 유형은 상표 이외에도 원산지명칭(des appellations d'origine), 출처표시(des indications de provenance), 단체표장과 같은 것들이 있다. G. Bonet, "La marque constituée par un nom géographique en droit français" : JCP éd. E 1990, II, 15931. G. Bonet 교수는 지리적명칭으로 구성된 상표를 지리적상표(marques géographiques)라고 간략히 명칭하기도 한다.

2) 프랑스에는 상표법이라는 개별 법률은 존재하지 않고, 지식재산권법(Code de la propriété intellectuelle) 제7권에 상표에 관한 규정을 포함하고 있다. 이하에서는 편의상 지식재산권법 제7권에 해당하는 내용을 상표법이라고 칭하기로 한다.

단체적 사용을 위한 가치중심수단으로서의 표장이라고 할 수 있다. 또한 상표는 독점배타적 권리에 근거하여 원칙적으로 사익을 꾀하기 위한 것인 반면에, 원산지명칭은 생산지역, 품종, 재배방법, 생산방식 등의 요건에 관한 일종의 승인표시로서 사익보다는 공익을 꾀하고 있다는 점에서 다르다고 할 수 있다. 이와 같은 사익성과 공익성에 따른 차이여부는 상표의 지정상품에 대해서는 상품의 특성 즉 상품의 속성, 구성, 생산지 등을 필요에 따라 변경할 수 있고 이를 양도하거나 사용권 설정도 가능한 반면에 원산지명칭은 상품의 품질, 명성 또는 기타 특징이 특정지역에서 기인하는 것으로서 해당지역과의 연계성을 변경하는 것이 불가능하고 양도가 제한된다는 점에서 명확히 드러난다. 뿐만 아니라 원산지명칭으로 일단 인정되면 장기간 사용되더라도 보통명칭이나 성질표시를 이유로 공유(public domain)영역으로 전락하지 않고, 불사용을 이유로 취소되지도 않으며, 타인의 사용을 묵인했다는 이유로 하여 권리의 포기나 제한이 있다고 간주되지 않는다는 특성을 가진다. 이와 달리 상표권은 일종의 재산권으로서 기간이 만료하고 갱신절차를 밟지 않으면 소멸하고, 불사용이나 부정목적의 사용 등을 이유로 상표권이 취소될 수도 있으며, 일정한 기간 동안 타인의 사용을 묵인하는 경우 상표권 침해를 주장할 수 없다. 이러한 점에 비추어 볼 때 상표권은 원산지 명칭에 비해 상대적으로 소멸하기 쉬운 권리라고 할 수 있다. 이처럼 상표와 원산지명칭은 법적인 관점에서 볼 때 그 특성이 서로 다른 것으로서 확연히 구별되는 개념이라고 할 수 있지만, 상업적인 관점에서 볼 때는 동일한 지명을 사용하고자 하는 경쟁자들일뿐이다.

프랑스에서 사용되는 원산지명칭은 프랑스 국내법과 유럽연합 법규가 서로 얹혀 있어 다양한 것들이 있는데, 이를 간단히 살펴보면 다음과 같다. 프랑스 국내법상 대표적인 원산지명칭(Appellation d'Origine, 흔히 이를 “AO”라고 약칭함)은 농산물(produit agricole)과 식료품(produit alimentaire)을 대상으로 하는 “Appellations d'Origine Contrôlée(흔히 이를 “AOC”라고 약칭함)”³⁾과 농산물과 식료품을 제외한 상품을 대상으로 하는 “Appellations d'Origine simple”⁴⁾로 구분된다. 이와 함께 유럽연합 법규상 대표적인 원산지명칭인

3) 이를 우리말로 직역하면 “감독원산지명칭” 또는 “통제원산지명칭” 정도로 해석할 수 있다.

“Appellations d’Origine Protégée(흔히 이를 “AOP”라고 약칭함)”⁵⁾은 포도주와 증류주를 제외한 농산물과 식료품을 대상으로 한다. 특히 AOP원산지명칭은 공동체등록시스템을 가지고 있어 유럽연합 내에서 원산지명칭 보호가 가장 용이한 제도라고 할 수 있다. 다만 동일한 지명을 포함하는 상표와 원산지명칭 간의 분쟁을 검토함에 있어 위와 같은 세부적 구별은 실익이 없다고 할 것이어서, 본고에서는 원산지명칭 중 가장 대표가 되는 AOC 및 AOP 원산지명칭과 상표 간의 충돌에 대해서만 살펴보고 그 밖의 다른 원산지명칭에 대한 검토는 생략하기로 한다.

II. 선행(先行)상표와 후행(後行)원산지명칭 간의 충돌

프랑스에서 선행상표와 후행원산지명칭 간의 분쟁사례는 그리 많지 않다. 왜냐하면 동일한 지명으로 구성된 선행상표와 후행원산지명칭이 공존하는 경우가 많기 때문이다. 이러한 예의 하나로 19세기부터 줄곧 사용되어온 Château Margaux 상표와 1954년 법령으로 인정된 Margaux 원산지명칭⁶⁾이 특별한 마찰 없이 공존해 오고 있는 경우를 들 수 있다.⁷⁾

4) 이를 우리말로 직역하면 “단순원산지명칭” 정도로 해석할 수 있으며, 이를 세분하면 포도주 관련 “Vin délimité de Qualité supérieure(VDQS)”도 여기에 포함된다.

5) 이를 우리말로 직역하면 “보호원산지명칭”으로 해석할 수 있다. 유럽연합 법규상 포도주와 증류주는 AOP로 보호하지 않고 개별회원국에 직접적으로 적용되는 법규를 통해 보호하는데, 특히 생산지한정고급 포도주라고 할 수 있는 “Vin de qualité produits dans des régions déterminées(VQPRD)”가 이러한 예라고 할 수 있다.

6) 좀 더 구체적으로 표현하면 Margaux AOC(Appellation d’origine contrôlée)라고 할 수 있다.

7) Margaux는 보르도(Bordeaux) 메독(Médoc) 지역의 기초자치단체의 지명으로서 AOC Margaux를 쓰는 포도주는 80여개가 넘는데 이를 간략히 예시하면 다음과 같다. Premiers crus(Château Margaux), Deuxiemes crus(Château Brane-Cantenac, Château Dufort-Vivens, Château Lascombes, Château Rauzan-Ségla, Château Rauzan-Gassies), Troisiemes crus(Château Boyd-Cantenac, Château Cantenac-Brown, Château Desmirail, Château Ferrière, Château Giscours, Château d’Issan, Château Kirwan, Château Malescot St. Exupéry, Château Marquis d’Alesme Becker, Château Palmer), Quatriemes crus(Château Marquis de Terme, Château Pouget, Château Prioure-Lichine), Cinquiemes crus(Château Dauzac, Château du Tertre) 등이 있다.



선행상표와 후행원산지명칭 간 충돌에 관한 대표적 사례는 “Romanée-Conti” 사건이라고 할 수 있는데, 이 사례도 선행상표와 후행원산지명칭이 직접 충돌한 사례는 아니며 상표간 분쟁에서 상표무효의 근거로 원산지명칭이 문제된 사건이다.⁸⁾ 포도주 등을 지정상품으로 하여 “Romanée-Conti”와 “Domaine de la Romanée-Conti”의 상표권자인 원고는 “Vicomte Bernard de Romanet” 유한책임회사를 상대로 상표침해소송을 제기하였다. 이에 피고 회사는 반소로 “Romanée-Conti”와 “Domaine de la Romanée-Conti” 상표의 무효를 주장했는데, 무효의 근거로 이들 상표가 “Romanée-Conti” 원산지명칭을 침해하는 것이라는 점을 내세웠다. 이러한 주장에 대하여 상표권자는 자신의 상표가 1936년 9월 11일 법령에 의해 인정된 원산지명칭보다 그 이전에 출원되어 저명해졌다는 이유로 원산지명칭에 대한 침해주장을 반박하였다.

위 사건의 최종판결을 담당한 프랑스 파기원(Cour de cassation)은 AOC 원산지명칭 보호는 공익보호와 관련된 것이기 때문에 비록 문제되는 상표가 선원의 지위가 있었음에도 불구하고 후행 AOC 원산지명칭의 보호를 지지하는 판결을 하였다.⁹⁾ 즉 파기원은 AOC 원산지명칭의 공익성에 기초하여 선등록상표의 지정상품이 “Romanée-Conti” AOC 원산지명칭의 보호를 받을 수 있는 일정

8) 프랑스 파기원, 1987년 12월 1일 판결: JCP éd. G 1988, II, 21081, note E. Agostini; G. Le Tallec, *La primauté des appellations d'origine contrôlée sur les marques*, in *Mélanges dédiés à Paul Mathéty*, Litec 1990, p.249.

9) 원산지명칭 보호에 있어 공공질서를 근거로 한 파기원의 판결은 1981년 11월 9일 Fort-Médoc 사건에서도 엿볼 수 있다. Cass. com., 9 nov. 1981 : JCP éd. G, 1982, II, 19797, note G. Bonet ; J. Rozier, “Ordre public et appellation d'origine, à propos de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 nov. 1981, Fort Médoc” ; *Gaz. Pal.* 1983, 1 doct. 166.

한 품질을 가진 상품으로서의 포도주가 아닌 일반포도주를 지정상품으로 하는 것은 수요자를 기만하는 것으로서 무효에 해당한다고 판단한 원심은 정당하다고 판결하였다. 이러한 파기원의 판결은 상표에 대한 원산지명칭의 우위성을 보여주는 것이라고 할 수 있는데, 다만 지정상품과 관련하여 후행(後行)원산지명칭과 선행상표가 공존할 수 있는 여지를 남겨두었다. 즉 선행상표의 지정상품이 AOC 원산지명칭의 보호를 받을 수 있는 일정한 품질을 가진 상품으로 한정되었을 경우에는 수요자기만의 우려가 없다고 볼 수 있는 가능성을 남겨두었기 때문이다.

상표의 지정상품이 무엇인지에 따라 이원적 해석가능성의 여지를 남겨 놓은 이러한 파기원의 판결은 학설의 논란을 불러일으켰는데, 일설(一說)은 파기원의 해석에서 한 발 더 나아가 선행상표의 지정상품이 원산지명칭의 보호를 받을 수 있는 상품만으로 되어 있는 경우라고 하더라도 원산지명칭이 선행상표에 항상 우선하는 것으로 해석해야 한다고 주장하지만,¹⁰⁾ 이와 달리 선행상표보다 원산지명칭을 우위에 두려는 파기원 판결을 반대하는 목소리도 있다. 원산지명칭의 우위성을 반대하는 학설에 따르면, 프랑스 상표법 제L.711-4조d)호는 선행(先)원산지명칭을 침해하는 표장만을 부등록사유로 규정하고 있기 때문에¹¹⁾ 위에서 살펴본 바와 같이 후행(後行)원산지명칭을 선행상표보다 우선시하는 파기원의 판결은 선행상표권을 지나치게 경시하는 것일 뿐만 아니라 이처럼 선행상표에 우선하여 원산지명칭을 보호하게 되면 상표등록의 법적안정성이 깨진다는 것을 이유로 파기원의 판결을 비판하였다.¹²⁾

이러한 논란과 관련하여 프랑스가 아닌 유럽상표청의 입장이 어떠한지는 알 수 없다. 왜냐하면 아직까지 프랑스를 지정국으로 하는 선행(先行)공동체상표와

10) Conseiller le Tallec, Réunion-débat organisé par l'IRPI, "Réflexions sur une réforme du droit de marques", 24 mai 1988 : *Gaz-Pal*, 13-14 janv. 1989, p.20.

11) 원문규정은 다음과 같다. Art L.711-4 : Ne peut être adoptée comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : d) A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ;

12) E. Agostini, note *op. cit.*; N. Tourrette, Le conflit entre marque et appellation d'origine contrôlée en France : Les annonces de la Seine, 29 avr. 1999, p.1 ; C. Zanella, Les marques nominatives, Litec 1995, coll. Le droit des affaires - propriété intellectuelle, notamment, p. 110 sq. ; G. Bonet, *op. cit.*, p.784.

후행(後行)프랑스원산지명칭 간의 분쟁이 없었기 때문이다. 이는 공동체상표가 1997년 10월부터 등록되기 시작한 점을 감안하면 이와 같은 분쟁이 없다는 것이 당연한 일일 수도 있다. 또한 프랑스 국내법 규정과 마찬가지로 공동체상표 규정도 선행(先行)공동체상표와 후행(後行)원산지명칭 간의 관계규정을 두고 있지 않고, 다만 선행(先行)산지표시와 후행(後行)공동체상표 간의 충돌에 관한 규정만을 두고 있을 뿐이어서,¹³⁾ 선행(先行)공동체상표와 후행(後行)원산지명칭 간 충돌을 어떤 방향에서 해결해야 할 것인지 짐작하기 어려워 보인다.

“Romanée-Conti” 사건에서 살펴본 선행상표와 후행원산지명칭 간의 분쟁 해결방식은 결국 상표의 지정상품과 원산지명칭의 대상상품 간의 비교를 통해 이루어짐을 알 수 있었다. 그렇다면 상표의 지정상품과 원산지명칭의 대상상품이 전혀 비유사한 경우에 있어서 상표는 무효를 면할 수 있는 것인가에 대한 질문도 던져볼 수 있을 것이다. 원산지명칭도 하나의 표장이라는 점에서 상표 간 유사판단처럼 표장의 유사뿐만 아니라 상품의 유사판단에 따라야 한다고 하는 것이 다수설의 입장이다.¹⁴⁾ 이러한 다수설의 입장은 상업의 자유를 존중하고자 하는 원칙에 따른 것이라고 할 수 있는데, 후행원산지명칭의 보호상품과 동일 또는 유사한 상품을 지정상품으로 하는 선행상표의 경우에만 이를 무효로 해야 한다고 보는 입장이다. 하지만 이러한 다수설의 입장과 달리 후행원산지명칭의 우위성은 비유사한 상품에까지 확장되어야만 한다고 하는 견해도 있다. 이하에서는 상표와 충돌하는 원산지명칭의 유형에 따라 프랑스의 감독원산지명칭인 “AOC”와 유럽연합의 보호원산지명칭인 “AOP”로 나누어 좀 더 자세히 살펴보고자 한다.

1. 선행(先行)상표와 후행(後行)AOC 간의 충돌

AOC(감독원산지명칭)와 상표 간 충돌유형은 상품의 동일·유사여부에 따라 3가지의 경우로 나누어 살펴볼 수 있다. 즉 상표와 AOC 간 보호대상이 실질적

13) 공동체상표규정 제7조제1항 c), d), j)호 규정 참조.

14) A. Chavanne et J.-J. Burst, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 1993, n° 1428 ; F. Pollaud - Dulian, *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestien, 1999, n° 1559.

으로 동일한 경우, 실질적으로 동일하지 않은 경우, 그리고 비유사한 경우로 나누어 볼 수 있을 것이다.

1) 상표와 AOC 간 보호대상이 실질적으로 동일한 경우

상표와 AOC 간 보호대상이 실질적으로 동일한 경우라 함은, 선행상표의 지정상품이 원산지명칭의 보호대상과 상품명칭이 동일할 뿐만 아니라 원산지명칭의 보호를 충족하는 지리적 또는 인적요인을 갖추고 있어 일정한 품질요건을 만족하는 상품에 해당하는 경우라고 할 수 있다. 달리 말해서 두 상품이 서로 형식적으로도 동일할 뿐만 아니라 실질적으로도 동일성의 범주에 포함되는 상품인 경우에 해당한다. 이 경우에 있어서는 상표와 원산지명칭이 서로 공존해도 수요자간에 품질의 오인이 있거나 수요자 기만의 의사가 있다고 볼 수 없으므로 서로 공존이 가능하다고 할 것이라고 보이며 이는 앞서 “Romanée-Conti” 사건에서 살펴본 파기원의 입장과 같은 것이라고 할 수 있다.

2) 상표와 AOC 간 보호대상이 실질적으로 동일하지 않은 경우

선행상표의 지정상품과 원산지명칭으로 보호받는 대상상품이 형식적으로 동일하기는 하지만 일정한 품질요건을 갖추지 못해 실질적으로는 동일하지 않은 경우라고 할 수 있다. 이 경우에는 두 상품이 형식적으로도 동일하기는 하지만 실질적으로도 동일하다고 볼 수 없기 때문에 달리 보면 유사영역에 속한다고도 말할 수 있다. 이는 앞서 살펴본 상표와 AOC 보호대상이 실질적으로 동일한 경우와 달리, 상표의 지정상품이 원산지명칭의 보호를 받을 수 없는 상품이기 때문에¹⁵⁾ 상표의 지정상품에 원산지명칭을 표시하도록 허용하는 것은 수요자간 이를 품질보증기능을 가진 원산지명칭보호상품으로 오인할 우려가 있고 수요자를 기만하는 상표로 보아야 할 것이다.

만일 이러한 해석에만 따른다면 선행상표권자는 결국 상표를 포기해야만 하

15) 프랑스 파기원, 1987년 12월 1일 판결 : JCP éd. G 1988, II, 21081, note E. Agostini ; G. Le Tallec, *La primauté des appellations d'origine contrôlée sur les marques*, in *Mélanges dédiés à Paul Mathély*, Litec 1990, p.249.

는 결론에 이를 수밖에 없는데 이는 선행상표권자에게 지나치게 가혹한 결과라고 할 수 있다. 이에 프랑스는 불안한 지위에 놓인 선행상표권자를 잠정적으로나마 보호하기 위한 입법을 추진하였는데, 1996년 10월 25일 법령(décret) 제 96-943호가 그것이다.¹⁶⁾ 동 법령 제1조제1항은 “국립원산지명칭관리원(l’Institut national des appellations d’origine)의 국립농산물가공식품위원회나 국립유제품위원회는 AOC(감독원산지명칭)을 인정하기 전에 타지역에서 유사한 상품에 대하여 해당원산지명칭을 사용하고 있는지의 여부를 조사하기 위한 공청회를 열어야 한다.”고 규정하고 있다. 이와 아울러 동 법령 제3조제1항은 “제1조에서 규정한 사용조사 이후에 AOC를 인정하는 경우에 있어서도 해당국립위원회는 선행사용자에게 유사상품에 대한 원산지명칭을 일시적으로나마 사용할 수 있는 기간을 정할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 하지만 이와 같은 1996년 10월 25일 법령의 내용은 선행상표권자에게 위로가 되는 규정일지는 몰라도 실효성이 없는 규정이라고 할 수 있다. 왜냐하면 동 법령 제3조에서 규정하고 있는 임시사용기간마저도 강제기간이 아닌 임의기간에 불과하며, 동 법령 제1조 제2항에서는 농산부장관과 소비부장관이 해당국립위원회의 요청에 따라 전항에서 규정하고 있는 공청회를 생략할 수도 있도록 규정하고 있기 때문이다.

3) 상표와 AOC 간 보호대상이 비유사한 경우

선행상표의 지정상품이 후행원산지명칭의 대상상품과 전혀 다른 경우에는 상표의 무효를 피할 수도 있다. 즉 상표와 원산지명칭의 보호대상인 상품이나 서비스 간에 서로 공통점이 전혀 없다면 설령 상표가 사용된다고 하더라도 수요자간에 오인혼동의 우려가 없다고 보기 때문이다. 하지만 농지법(Code rural) 제L.641-2조제4항은¹⁷⁾ “... 원산지명칭을 구성하는 명칭이나 원산지명칭을 환기시키는 모든 표시의 사용으로 인하여 원산지명칭의 명성이 약화(affaiblir)되거나 왜곡(détourner)되는 경우에는 그 명칭이나 표시를 유사상품 및 기타 다른 상품 또는 서비스에 대하여 사용할 수 없다.”고 규정하고 있다. 따라서 위 조항

16) JO 29 oct. 1996.

17) 구 소비자법 제L.115-5조.

은 비유사상품이나 서비스에 대한 사용에 있어서도 유명원산지명칭을 보호하는 규정이라고 할 수 있다. 이러한 원산지 명칭의 확대된 보호는 상표법 제L.713-5조에서 규정하고 있는 유명상표의 보호와 그 맥을 같이 하는 것이라고 할 수 있다. 만일 비유사상품에 대하여 유명원산지명칭을 사용할 수 있도록 한다면, 유명원산지명칭으로 뒤덮인 상품이 속출하는 것을 지켜볼 수밖에 없을 것이기 때문이다. 원산지명칭은 원산지명칭 대상상품이 일정한 품질이 있다고 여기는 수요자를 보호한다는 공익성이 강하다고 할 것인데 원산지명칭이 비유사상품에 표시되는 경우에는 수요자가 원산지명칭에 대하여 가지는 품질이미지가 추락할 수밖에 없기 때문에 비유사상품에까지 원산지명칭의 사용을 제한하고자 하는 규정이라고 할 수 있다. 하지만 원산지명칭이 농지법(Code rural) 제L.641-2조 제4항에 따른 보호를 받기 위해서는 몇 가지 요건을 충족해야만 한다.

우선 원산지명칭이 유명해야 한다. 하지만 모든 원산지명칭은 유명한 것으로 간주될 수밖에 없는데, 그 이유는 농지법(Code rural) 제L.641-2조제2항에서 “유명성을 가지지 않는 상품은 원산지명칭의 보호를 받을 수 없다.”라고 규정하고 있기 때문에 유명성의 전제요건을 갖추지 못했다면 이미 원산지명칭으로서의 보호적격을 가지지 않기 때문이다. 다음으로는 원산지명칭의 사용으로 인하여 원산지 명칭의 유명성이 약화되거나 왜곡될 수 있는 것이어야 한다. 여기에서 말하는 유명성의 약화 및 왜곡은 실제로 반드시 유명성이 약화되거나 왜곡되어야 하는 것은 아니고 그러한 가능성만으로 충분하다. 이러한 유명성의 약화 및 왜곡가능성을 입증하는 것은 그리 어렵지 않다. 원산지명칭과 동일 또는 유사한 명칭의 사용은 원산지명칭의 통속화로 이어지기 때문에 유명성의 약화를 동반할 수밖에 없기 때문이다.

따라서 농지법(Code rural)에 따라 후행원산지명칭과 충돌하는 선행상표의 지정상품이 원산지명칭의 대상상품과 비유사한 경우에도 선행상표는 무효를 피할 수 없게 되는 결과를 가져오게 된다. 결국 원산지명칭과 충돌하는 상표의 유사판단에서 지정상품 간 유사판단은 무의미해질 수밖에 없다.¹⁸⁾ 이는 원래 품질보증기능을 주로 하던 원산지명칭이 갈수록 보호대상상품의 범위를 넘어 절대

18) G. Bonet, “La marque constituée par un nom géographique en droit français”, op cit., p.784.

적 보호 대상이 되어 가고 있음을 엿볼 수 있다.¹⁹⁾

선행상표에 대한 AOC의 절대적인 우위는 상업의 자유를 침해하는 것으로서 상표권자는 지정상품이나 지정서비스업의 대상이나 범위와 상관없이 자신의 표장에 대한 사용을 포기할 수밖에 없는 결과를 초래할 수도 있으며 AOC 원산지명칭에 대한 보호가 너무 강한 나머지 공공질서와 같은 수준으로 지나치게 보호된다고 생각할 수도 있다. 그렇다고 하더라도 원산지명칭과 관련한 분쟁에 있어서 지정상품이나 지정서비스업 간 유사판단에 대한 적용 예외는 AOC의 통속화 내지는 저속화의 결과에 따른 수요자의 이익이나 공익을 생각한다면 정당화될 수도 있다. AOC의 가치는 명성이나 단일성에 의해 크게 좌우되는데, 원산지명칭이 비유사상품에 확대되어 통속화 된다면 수요자가 가지는 원산지명칭상품 이미지에 대한 가치하락으로 생산자들의 손해는 물론 품질오인으로 인한 수요자의 피해가 발생하기 때문이다.

2. 선행(先行)상표와 후행(後行)AOP 간의 충돌

AOP(보호원산지명칭)는 농산품과 식료품보호를 위한 1992년 7월 14일 2081/92 공동체규정에 의해 규정되었다.²⁰⁾ 동 공동체규정 제1조는 포도주와 증류주를 제외한 농산품과 식료품에 대해서만 AOP의 보호대상으로 규정하였다. 동 규정은 선행상표와 후행AOP 간의 충돌에 관해서 규정하고 있는데, 제14조에 그 내용이 포함되어 있다. 그 내용을 살펴보면, 동제14조제2항²¹⁾에서 출원상표

19) N. Tourrette, "Le conflit entre marque et appellation d'origine contrôlée en France", *Les annonces de la Seine*, 29 avr. 1999, p.6.

20) Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des Indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires : JOCE 24 juill. 1992, n° L. 208.

21) 원문규정은 다음과 같다.

Article 14

2. Dans le respect du droit communautaire, l'usage d'une marque correspondant à l'une des situations visées à l'article 13, enregistrée de bonne foi avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique peut se poursuivre nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance

및 등록상표 또는 AOP원산지명칭 신청일 이전에 선의로 획득한 상표의 사용은 그 상표가 1988년 12월 21일 공동체지침에 규정된 무효사유나 취소사유에 해당하지 않는 이상 AOP원산지명칭의 등록에도 불구하고 계속해서 사용될 수 있다고 규정하고 있다.

이러한 내용을 일견(一見)하여 볼 때, 선행상표와 후행AOP원산지명칭의 공존을 긍정하고 있는 것처럼 보인다. 하지만 이같은 공존은 앞서 살펴보았던 선행상표와 프랑스의 후행AOC원산지명칭 간 충돌에서 원산지명칭이 우위에 섰던 것과는 다른 결과이다. 이와 같은 이유에서 많은 프랑스 법학자들은 공동체법과 상반되는 입장을 취한 프랑스 판례를 비판하기도 하였다.²²⁾ 하지만 학설의 비판이 모두 적절한 것은 아니다. 왜냐하면 프랑스 판례의 입장은 실제 결과에 있어서는 1992년 7월 14일 2081/92 공동체규정 제14조제2항과 큰 차이가 없기 때문이다.²³⁾ 즉 1992년 7월 14일 2081/92 공동체규정 제14조제2항이 인용하고 있는 1988년 12월 21일 지침²⁴⁾의 규정을 살펴보면 공동체상표규정의 경우도 프랑스 상표법과 마찬가지로 선행상표가 공존할 수 있는 가능성은 아주 작다고 볼 수 있기 때문이다. 즉 1988년 12월 21일 지침 제3조제1항g)호는 상품이나 서비스의 성질, 품질 또는 지리적출처 등에 관하여 공중을 기만하는 상표를 등록거절 사유 및 무효사유로 규정하고 있다.²⁵⁾ 뿐만 아니라 동 지침 제3조제1항c)호²⁶⁾는

prévus respectivement par la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, à son article 3 paragraphe 1 points c) et g) et à son article 12 paragraphe 2 point b).

3. Une appellation d'origine ou une indication géographique n'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

22) 특히 E. Agostini, N. Tourrette, C. Zalnella 등을 꼽을 수 있다.

23) A. Bouvel, "Principe de spécialité et signes distinctifs", Litec 2004, p.193. 왜냐하면 프랑스법과 공동체법의 불일치가 있다고 하더라도 이는 후술하게 될 2081/92 공동체규정 제14조 세 번째 단락의 규정만 다를 뿐이다.

24) Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques.

25) 이와 같은 규정은 Council Regulation (EC) No 207/2009 제7조제1항g)호에도 절대적등록거절사유로 규정되어 있다.

26) 원문규정은 다음과 같다.

상품이나 서비스의 종류, 품질, 수량, 목적, 효능, 지리적출처 또는 생산시기 기타 상품이나 서비스의 성질을 나타내는 표지나 표시만으로 이루어진 상표를 절대적등록거절사유 및 무효사유로 규정하고 있다. 또한 동 지침 제12조제2항b)호²⁷⁾는 상표권자 또는 그의 동의에 따라 상표가 지정상품이나 지정서비스업에 사용된 결과 지정상품 또는 지정서비스업의 성질, 품질, 지리적출처 등에 대하여 공중의 오인 우려가 있는 상표를 취소사유로 규정하고 있다.

따라서 이러한 1988년 12월 21일 지침의 규정들을 참조하여 1992년 7월 14일 2081/92 공동체규정 제14조제2항의 내용을 살펴보면, 결국 선행상표의 사용이 수요자를 기만하거나 또는 기만할 우려가 있는 경우에 해당하거나 또는 상품의 지리적출처를 표시하는 식별력이 없는 요소만으로 구성된 경우에는 상표사용을 지속할 수 없다는 결론에 이르게 된다. 이러한 점에서 볼 때 공동체 규정과 프랑스 판례의 입장은 크게 다르지 않다는 것을 알 수 있다.

이하에서는 앞서 살펴본 AOC의 경우와 마찬가지로, 선행상표와 AOP원산지명칭 간의 충돌을 대상상품의 동일·유사성에 기초하여 3가지의 경우로 나누어 살펴보고자 한다. 즉 상표와 AOP 간 보호대상이 실질적으로 동일한 경우, 실질적으로 동일하지 않은 경우, 그리고 비유사한 경우가 그것이다.

Article 3 Motif de refus ou de nullité

1. Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

- c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ; 이와 동일한 취지의 규정은 Council Regulation (EC) No 207/2009 제7조제1항c)호 및 제52조제1항a)호에도 규정되어 있다.

27) 원문규정은 다음과 같다.

Article 12 Motifs de déchéance

2. Le titulaire d'une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:

- b) est propre, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

이와 동일한 취지의 규정은 Council Regulation (EC) No 207/2009 제51조제1항c)호에도 규정되어 있다.

1) 상표와 AOP 간 보호대상이 실질적으로 동일한 경우

AOP원산지명칭으로 보호받기에 충분한 품질을 가진 상품을 지정상품으로 하는 선행상표는 수요자를 기만하는 상표라고 보기 어렵다. 이러한 선행상표는 지리적출처표시만으로 구성된 것이 아니라면 1992년 7월 14일 2081/92 공동체 규정 제14조제2항에 따라 후행AOP원산지명칭과 공존할 수 있다고 보인다. 이러한 결론은 앞서 살펴본 선행상표와 프랑스 후행AOC원산지명칭 간 보호대상이 실질적으로 동일한 경우와 같다고 할 것이다.

2) 상표와 AOP 간 보호대상이 실질적으로 동일하지 않은 경우

선행상표의 지정상품이 AOP 대상상품과 형식적으로는 동일하지만 AOP 원산지명칭으로 보호받기에는 부족한 품질을 가지는 상품일 경우에는, 수요자로 하여금 해당지정상품이 AOP원산지명칭으로 보호받는 듯한 인상을 주기 때문에 기만적인 상표에 해당할 뿐만 아니라 수요자가 AOP 상품과 동일하거나 유사한 상품으로 오인할 우려가 있는 상표에 해당한다. 따라서 선행상표는 AOP와 공존하기 어렵다고 본다. 이러한 결론도 앞서 살펴본 선행상표와 프랑스 후행 AOC 원산지명칭 간 보호대상이 실질적으로 동일하지 않은 경우와 같다고 할 것이다.

3) 상표와 AOP 간 보호대상이 비유사한 경우

앞서 선행상표와 프랑스 AOC원산지명칭 간 보호대상이 비유사한 경우에 있어서는 농지법(Code rural) 제L.641-2조제4항이 비록 대상상품이 서로 상이한 경우라고 할지라도 선행상표가 원산지명칭의 명성을 약화(affabliir)시키거나 또는 왜곡(détourner)하는 경우에는 선행상표가 사용될 수 없다고 하였다. 즉 농지법의 요건을 충족하면 선행상표는 AOC원산지명칭과 공존할 수 없다는 것을 살펴보았다.

이와 마찬가지로 1992년 7월 14일 2081/92 공동체규정도 프랑스 농지법(Code rural) 제L.641-2조제4항과 유사한 규정을 두고 있는데, 제13조제1항a)

호가 바로 그것이다.²⁸⁾ 즉 등록AOP원산지명칭은 원산지명칭 등록상품과 동일하지 않더라도 문제되는 상표의 지정상품이 원산지명칭 등록상품과 유사하거나 또는 등록원산지명칭의 명성을 이용하고자 하는 직·간접적인 모든 형태의 영업적 등록원산지명칭의 사용으로부터 보호된다고 규정한다.

하지만 1992년 7월 14일 2081/92 공동체규정 제14조제2항은 앞서 살펴본 것처럼 AOP원산지명칭 신청일 이전의 선의적 선행상표에 대해서는 AOP원산지명칭의 등록에도 불구하고 계속해서 사용할 수 있음을 인정하고 있다. 따라서 비유사상품에 대한 선행상표의 사용을 막기 위하여 후행 AOP원산지명칭의 명성을 내세울 수는 없는 것으로 보인다. 이 경우는 상품이 서로 상이하여 수요자가 상표의 지정상품과 AOP원산지명칭 보호상품을 오인할 우려가 없기 때문이다. 바로 이러한 점이 선행상표와 후행AOC원산지명칭 간의 분쟁에서 나타나는 결과와 다른 점이라고 하겠다. 이러한 점은 Romanée-Conti 사건에서 프랑스 파기원이 보여준 선행상표에 대한 후행AOC원산지명칭의 우위적 판결과 1992년 7월 14일 2081/92 공동체규정 제14조제2항의 규정이 상반되는 것으로 보인다. AOC원산지명칭의 경우와 AOP원산지명칭의 경우의 차이는 1992년 7월 14일 2081/92 공동체규정 제14조제2항이 아닌 제14조제3항에서 더욱 분명하게 나타난다.²⁹⁾ 즉 1992년 공동체규정 제14조제3항은 상표의 명성이나 사용기간을 고려할 때 원산지명칭이나 지리적표시의 등록으로 인하여 수요자가 상품의 진정출처에 관한 오인 우려가 있다면 원산지명칭이나 지리적출처표시로 등록될

28) 원문규정은 다음과 같다.

Article 13

1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute :

a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;

29) 원문규정은 다음과 같다.

Article 14

3. Une appellation d'origine ou une indication géographique n'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

수 없는 것으로 규정하고 있기 때문이다. 이와 같은 규정은 Romanée-Conti 사건에서 보여준 프랑스 판례의 입장과는 확실히 상반된다고 할 수 있다. 즉 공동체규정은 후행AOP원산지명칭이 선행상표에 언제나 우위에 있다고 할 수 없다. 다만 AOP원산지명칭의 등록을 막기 위해서는 선행상표권자가 이의신청을 해야만 한다. 하지만 이의신청절차는 모든 선행상표권자에게 주어지지 않는다. 즉 선행상표권자는 1992년 7월 14일 2081/92 공동체규정 제14조제3항에서 요구하는 유명성³⁰⁾과 사용기간의 요건을 충족해야만 하는 것이다. 따라서 실제로 이러한 요건을 충족하는 선행상표권은 그리 많지 않을 것으로 보인다. 또한 1992년 7월 14일 공동체규정 제14조제3항은 추가적으로 AOP원산지명칭의 등록으로 인하여 수요자가 상품의 진정출처에 관하여 오인을 일으킬 우려가 있어야 한다고 규정하고 있기 때문에, 만일 수요자가 이러한 출처표시에 대한 오인우려가 없다면 AOP원산지명칭의 등록을 배제할 수 없다고 해석할 수도 있다. 하지만 이러한 오인의 위험은 상품이 동일하거나 유사한 경우에 빈번하게 발생하는 것이지 비유사한 상품에 있어서는 이와 같은 출처오인의 위험성이 현저히 줄어들게 마련이다. 즉 공동체규정 제14조제3항을 적용하기 위해서는 비유사한 AOP 원산지명칭 등록대상상품을 유명상표권자가 자신의 영역을 확대하기 위한 상품으로 인식하는 것과 같은 수요자의 오인혼동위험을 요구하고 있는데, 이와 같은 경우는 아주 드문 경우라고 할 것이다. 결국 상표와 AOP 간 보호대상이 비유사한 경우에 있어서도 법규상의 내용 차이는 분명히 존재하지만 실제로는 앞서 살펴본 프랑스 원산지명칭 AOC경우와 마찬가지로 원산지명칭이 선행상표보다 우세한 위치에 있다고 할 수 있다. 하지만 분명한 점은 보호대상이 비유사한 경우에 있어서 법규상으로는 선행상표와 후행AOC원산지명칭의 경우에는 공존을 인정하고 있지 않은 반면 선행상표와 후행공동체AOP원산지명칭의 경우에는 양표장의 공존가능성을 인정하고 있다는 점에서는 차이가 있기 때문에 입법기술상으로는 프랑스 AOC보다 유럽의 AOP 원산지명칭의 경우가 선행상표권자의 지위를 조금이나마 인정하려고하는 하는 법적 안정성을 추구하고 있는 것으로 보인다.

30) 원문상 유명성은 주지성과 저명성으로 구분되어 표현되었다. 하지만 본고에서는 그 구분의 실익이 크다고 할 수 없기 때문에 유명성으로 통합하여 표시하기로 한다.

Ⅲ. 선행(先行)원산지명칭과 후행(後行)상표 간의 충돌

선행원산지명칭과 후행상표 간의 충돌에 대한 검토도 위에서 살펴본 선행상표와 후행원산지명칭 간의 충돌의 경우와 마찬가지로 상표와 원산지명칭의 대상상품의 동일·유사성에 기초하여 후행상표와 충돌하는 선행원산지명칭의 유형인 “AOC”와 “AOP”로 나누어 살펴보고자 한다. 앞서 살펴본 바와 같이 상표와 원산지명칭의 보호대상 간 유사판단은 AOC와 AOP의 경우에 따라 달라질 수 있기 때문이다.³¹⁾

1. 선행(先行)AOC와 후행(後行)상표의 충돌

1) 관련 법규

선행AOC원산지명칭과 동일·유사한 후행(後行)상표의 등록자격이 인정되는 경우는 거의 없을 것이다. 프랑스 상표법 제L.711-4조 d)항은 선행원산지명칭을 침해하는 표장을 부등록사유로 규정하고 있고,³²⁾ 동법 제L.712-7조는 식별력이 없거나, 기만적이거나, 공공질서에 반하는 상표에 대해서도 부등록사유로 규정하고 있기 때문이다.³³⁾

31) E. Agostini, “Appellations d’origine contrôlée et marques (Pratique vinicole et Principes du droit)”, in Les activités et le biens de l’entreprise, Mélanges offerts à Jean Derruppé, GLN éditions, Joly, Litec, 1991, 9, 399 sq. ; G. Bonet, “La marque constituée par un nom géographique en droit français”, op cit., JCP éd.

32) 원문규정은 다음과 같다.

Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

d) A une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique

33) 원문규정은 다음과 같다.

La demande d’enregistrement est rejetée :

a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article L. 712-2 ;

b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l’article L. 711-3 ;

c) Si l’opposition dont elle fait l’objet au titre de l’article L. 712-4 est reconnue justifiée.

Lorsque les motifs de rejet n’affectent la demande qu’en partie, il n’est procédé qu’à son rejet partiel.

다만 프랑스 학설은 후행(後行)상표의 등록적격이 인정될 수도 있다고 보는데 이를 위해서는 다음 두 가지 요건이 모두 충족되어야 한다. 선행(先行)원산지명칭과 동일 또는 유사한 후행(後行)상표의 등록적격을 인정받기 위한 첫 번째 요건으로는, 원산지명칭 보호상품과 상표 지정상품이 형식적으로 동일해야 할 뿐만 아니라 상표의 지정상품이 원산지명칭상품으로서의 보호적격을 가지기에 충분한 실질적 동일성을 갖춘 상품이어야 한다는 것이다.³⁴⁾ 따라서 후행상표의 지정상품이 원산지명칭 보호상품과 형식적으로 동일하기는 하지만 원산지명칭으로서의 보호적격을 갖추지 못한 상품이거나 또는 원산지명칭 보호상품과 유사한 상품을 지정상품으로 한다면, 수요자를 기만하는 상표에 해당하여 등록거절 및 무효가 될 것이다. 왜냐하면 이러한 상표의 사용은 수요자로 하여금 상표 지정상품을 원산지명칭 보호상품으로 혼동하게 할 위험이 있을 뿐만 아니라 원산지명칭에 화체된 상품품질에 대한 오인을 불러일으킬 수도 있기 때문이다.³⁵⁾ 또한 앞서 살펴본 Romanée-Conti 사건의 경우처럼 원산지명칭보호법규를 공익적 강행규정으로 보아 이를 위반한 상표는 공공질서에 반하는 것으로서 등록거절 및 무효사유에 해당한다고 볼 수도 있을 것이다.³⁶⁾

선행(先行)원산지명칭과 동일 또는 유사한 후행(後行)상표의 등록적격을 인정받기 위한 두 번째 요건으로는, 선행(先行)원산지명칭과 충돌하는 후행(後行)상표가 식별력 있는 상표이어야 한다. 즉 원산지명칭으로 보호받는 상품의 제조업자 또는 생산업자 모두에게 필요한 명칭만으로 구성된 상표는 식별력이 결여되어 있다고 볼 수밖에 없기 때문에 식별력 있는 다른 결합부분을 가지고 있어야 한다는 것이다.³⁷⁾

따라서 위와 같은 두 가지 조건이 모두 충족되지 않는다면 후행(後行)상표의 등록적격은 부정될 수밖에 없다. 하지만 만일 특허청 심사관이 부주의로 선행원

34) CA Paris, 4 juillet, 1985 : JCP éd. E 1987, II, 16055, n° 46, obs. J.-J. Burst et J.-M. Mousseron.

35) Cass. com., 9 nov. 1981 : JCP éd. G 1982, II, 19797, note G. Bonet ; Cass. com., 4 oct. 1983 : Bull. IV, n° 253, p. 220 et n° 246, p. 213 ; Cass. com., 24 mars 1992 : D. 1993, J. 327, note E. Agostini.

36) Cass. com., 1er déc. 1987, aff. Romanée-Conti : JCP éd. G 1988, II, 21081, note E. Agostini ; Cass. com., 9 nov. 1981, aff. Fort-Médoc : JCP éd. G. 1982, II, 19797, note G. Bonet.

37) Cass. com., 8 mai 1973 : PIBD 1974, n° 118, III, 44 ; Ca Paris, 22 avr. 1986 : Ann. propr. ind. 1987, p. 131.

산지명칭을 침해하는 상표에 대하여 등록을 허여하였다면 이의신청은 제기할 수 없고 상표등록 이후에 상표법 제L.714-3조에 따른 등록상표의 무효주장을 통해서만 원산지명칭의 침해를 중단시킬 수 있을 뿐이다.³⁸⁾ 이는 상표법 제L.712-4조가 이의신청자격을 선행상표권자에게만 부여하고 있기 때문이다.³⁹⁾ 다만 상표법 제L.712-3조가 등록단계과정에서 모든 이해관계인은 정보제공을 할 수 있도록 규정하고 있기 때문에,⁴⁰⁾ 선행(先行)원산지명칭권자는 원산지명칭을 침해하는 상표가 부주의나 착오 등으로 인하여 등록되지 않도록 심사관에게 적극적으로 정보를 제공할 필요가 있다. 이러한 정보제공 가능성을 열어두었기 때문에 원산지명칭권자는 이의신청자격의 제한에서 오는 불이익을 조금이나마 상쇄할 수 있다고 보이지만 실효성이 떨어지는 것은 어쩔 수 없다.

또한 원산지명칭권자는 상표법 규정뿐만 아니라 앞서 살펴본 농지법(Code rural) 제L.641-2조제4항에 근거하여 원산지명칭 자체 또는 원산지명칭을 환기시키는 명칭을 유사상품에 사용하는 것을 막을 수 있다. 다만 원산지명칭도 상품의 품질유지를 위한 구체적인 관리 및 유지기준에서 보호대상으로서의 상품을 특정하고 있기 때문에 원산지명칭의 보호범위도 여기에 따른다고 할 수 있다.⁴¹⁾ 따라서 원산지명칭의 상품과 근본적으로 다른 상품이나 서비스를 지정상품이나 지정서비스로 하는 상표는 등록될 수 있다고 추론할 수도 있다. 하지만 앞서 살펴본 농지법(Code rural) 제L.641-2조제4항의 규정 및 해석에 따라 원산지명칭을 구성하는 명칭이나 원산지명칭을 환기시키는 모든 표시의 사용으로 인하여 원산지명칭의 명성이 약화(affabli)되거나 왜곡(détourner)되는 경우에

38) 그러나 동조 제3항은 선의의 상표출원으로서 상표사용이 5년간 묵인된 경우에는 상표의 무효를 주장할 수 없다고 규정하고 있다. 그렇다고 하더라도 이러한 5년의 제척기간이 인정될 여지는 적는데 원산지명칭의 주지성을 이유로 경쟁상표 출원인의 선의가 입증되기 어렵기 때문이다.

39) 원문규정은 다음과 같다.

Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par :

... 이하 생략

40) 원문규정은 다음과 같다.

Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

41) A. Chavanne et J.-J. Burst, op. cit., n° 1428 ; F. Pollaud-Dulian, op. cit., n° 1559.

는 그 명칭이나 표시를 유사상품뿐만 아니라 기타 비유사한 상품 또는 서비스에 대하여도 사용할 수 없다고 보아야 할 것이다.

2) 관련 판례

농지법(Code rural) 제L.641-2조제4항을 처음으로 적용한 판례는 Champagne 원산지명칭과 향수를 지정상품으로 하는 Yves Saint-Laurant 회사의 Champagne 상표 간의 분쟁이라고 할 수 있다. 1993년 10월 23일 판결에서 파리지방법원은 향수를 지정상품으로 하는 Yves Saint-Laurant 회사의 Champagne 상표사용은 주지저명한 Champagne 원산지명칭의 명성을 약화시킬뿐만 아니라 왜곡하는 것으로 판단하였는데, 특히 재판부는 유명한 Yves Saint-Laurant(입생로랑)이라고 하는 명칭의 결합을 통하여 Champagne 원산지명칭의 명성이 침해되지 않았다고 하는 피고의 주장을 받아들이지 않았다. 이러한 1심판결에 대하여 피고는 불복하였는데, 파리항소법원은 1993년 12월 15일 판결에서 1심판결을 인정하면서도 유명디자이너 명칭의 결합과 지정상품이 상이하다는 점을 근거로 Champagne 원산지명칭의 명성의 약화(affaiblissement) 부분을 배척하는 판결을 하였다.⁴²⁾ 하지만 이러한 항소법원의 판결에 대하여 Pollaud-Dulian 교수는 강하게 비판하였는데, 비유사한 상품에 대한 원산지명칭의 사용으로 인하여 원산지명칭의 단일성(unité)과 수요자의 주의력을 해치기 때문에 원산지명칭을 약화 및 가치하락을 가져온다고 주장하였다. 동 교수는 또한 설령 상품이 다르다고 할지라도 원산지명칭상품의 자취를 따라 상품이 시장에 나타나는 경우 수요자는 이를 오인할 위험이 있으며, 특히 원산지명칭상품은 품질보증에 있는 반면 상표상품은 이러한 품질보증상품이 아니라는 점에서도 수요자의 오인위험은 존재하는 것으로 본다. 아울러 동 교수는 서로 다른 상품에 대하여 동일한 명칭이 공존하는 경우 국내뿐만 아니라 외국에

42) CA Paris, 15 déc. 1993, affaire Champagne / Yves Saint-Laurant : *Gaz. Pal.* 23-25 janv. 1994, *Jurispr.*, p. 55, concl. B. Dlafaye ; C. Grynfolgel, "À propos de l'affaire Champagne, vers une protection absolue des a.o." : *RJDA* 1994/3, p. 213 ; E. Lampre, "Le champagne ou le parfum de la renommée" : *D.* 1994, chron. 213 ; JCP éd. E 1994, II 540 et JCP éd. G. 1994, 2229, obs. F. Pollaud-Dulian ; *D.* 1994, J. 145, obs. P. le Tourneau ; *PIBD* 1994, III, 92 ; *RIPIA* 1994, p. 22.

서의 원산지명칭보호가 더욱 어렵게 된다는 점을 근거로 하여 원산지명칭의 두터운 보호를 주장한다. 특히 원산지명칭의 침해자가 명성을 가지고 있는 경우에는 이로 인해 수요자가 가지는 원산지명칭과 원산지명칭 대상상품 간에 가지는 직관적 인식이나 단일성을 침해할 위험이 크다고 주장한다. 동 교수는 이를 “명성의 분할(partage de notoriété)”에서 기인하는 명성의 약화라고 표현하고 있다.⁴³⁾

Champagne AOC원산지명칭에 대한 상표분쟁은 1993년 항소법원 판결이 후에도 계속되었는데, 먼저 1998년 Champagne 포도주연합회가 제과제품을 지정상품으로 하는 “SOS Champagne” 상표를 Grasse 지방법원에 제소한 사건이 있다.⁴⁴⁾ Grasse 지방법원은 Champagne AOC원산지명칭의 명성을 유용(流用)한다는 이유로 상표등록을 취소하였다. 다만 Grasse 지방법원은 위에서 살펴본 파리항소법원과 마찬가지로 원산지명칭의 명성약화에 대해서는 언급하지 않았다.

2001년 파리항소법원은 종전의 입장을 변경하여 원산지명칭의 명성약화를 인정하는 판결을 하였다. 즉 향수를 지정상품으로 하는 “Bain de Champagne” 상표와 “Royal bain de Champagne” 상표 사건에서, 이들 상표의 출원 및 사용은 Champagne AOC원산지명칭 명성의 유용(流用) 뿐만 아니라 약화를 초래하는 것으로 보아 상표등록취소 판결을 하였다.⁴⁵⁾ 이는 아마도 앞서 살펴본 학계의 비판을 어느 정도 수용한 것으로 보인다. 이와 비슷한 입장의 판결은 2000년 10월 13일 파리지방법원의 판결에서 이미 보여졌는데, Champagne 포도주연합회와 비스킷과자를 상품에 대하여 “Biscuits Champagne” 및 “Boudoirs Champagne” 명칭을 사용한 두 회사 간 분쟁에서 법원은 Champagne 지역의 생산자 및 중개상만이 사용할 수 있는 원산지명칭을 두 회사가 사용한 것은 원산지명칭의 명성을 유용(流用)한 것이고, 원산지명칭을 보편화시키는 것은 원산지명칭의 명성을 약화시킬 위험이 있다고 판단하였다. 이와 같은 원산지명칭 명

43) F. Pollaud-Dulian, op. cit., n° 1559.

44) TGI Grasse, 18 sept. 1998 : *PIBD* 1998, n° 665, III, 570.

45) CA Paris, 12 sept. 2001 : *D.* 2002, J. p. 1894, note Olszak. 다만 항소법원은 명성의 약화가 어떻게 성립되는지에 대하여 구체적으로 설명하지는 않았다.

성의 약화위험은 Pollaud-Dullian 교수가 말하는 원산지명칭 표장과 보호상품 간에 형성된 수요자의 직관적인 단일성의 파괴에서 기인하는 것으로서 이후 판례를 통해 인정되었다고 볼 수 있다.⁴⁶⁾

이상에서 살펴본 것처럼 프랑스 판례는 비유사한 상품에 대하여도 선행(先行) AOC원산지명칭과 동일·유사한 표장을 상표로 등록하거나 사용하는 것을 금지하고 있다. 이와 같은 판례의 입장을 따른다면 원산지명칭의 보호는 보호대상 상품에만 미친다고 할 수 있을까? 만일 그렇다고 한다면 논리적 모순이 아닐 수 없다. 이러한 점에서 다수의 프랑스 법학자들은 AOC원산지명칭에 대한 절대적 보호를 주장한다.⁴⁷⁾ 즉 원산지명칭은 동일 또는 유사한 영역에서 보호되는 다른 표장들과는 달리 취급하여야 한다는 것이다. 다른 표장들과 원산지명칭의 구별은 법규상에서도 찾아볼 수 있는데, 비유사상품에 대한 원산지명칭의 사용은 소비자법 제L.115-18조제2항에 따른 형사적구제수단의 대상이 되는 반면 비유사상품에 대한 유명상표의 사용은 민사적구제수단만 가능하기 때문이다. 또한 판례상으로도 유명상표의 경우에는 유명상표와 동일하거나 거의 동일한 표장의 사용만이 상표법 제L.713-5조에 의해 보호받지만, 농지법 제L.641-2조제4항은 원산지명칭을 환기시키는 명칭의 사용에 대해서도 원산지명칭을 보호하고 있다는 점에서 구별의 근거를 찾을 수도 있다. 이와 같이 원산지명칭에 대하여 보다 넓은 보호범위를 인정하는 것은 일면 상업의 자유를 해치는 것으로 보일 수도 있지만 원산지명칭의 수가 비교적 제한되어 있고 유명성을 가진다는 점에서 상업의 자유를 크게 해친다고는 볼 수 없다.

2. 선행(先行)AOP와 후행(後行)상표의 충돌

2081/92 공동체규정⁴⁸⁾ 제13조제1항과 제14조제1항은 AOP원산지명칭과 동

46) 이러한 입장은 2000년 5월 17일 시가를 상품으로 하는 쿠바의 Habana 원산지명칭 사건에서 파리항소 법원이 보여준 것에서도 엿볼 수 있다. CA Paris, 17 mai 2000 : *Juris-Data* n° 122126.

47) G. Bonet, op. cit. ; F. Pollaud-Dullian, op. cit., n° 6 ; N. Tourrette, op. cit.

48) 동 규정의 정식명칭은 'Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires' 으로 AOP(원산지명칭)과 IGP(지리적표시) 모두를 아우르는 규정이지만

일 또는 유사한 명칭으로 구성된 표장의 유효성을 판단하는 규정이라고 할 수 있다. 동 규정 제14조제1항은 선행 AOP원산지명칭과 출원상표 간의 분쟁에 관한 규정이고, 제13조제1항은 선행 AOP원산지명칭과 충돌하는 표장이 꼭 상표가 아니더라도 표장의 유형과 상관없이 적용될 수 있는 규정이다.

1) 2081/92 공동체규정 제13조제1항

먼저 2081/92 공동체규정 제13조제1항은 AOP 원산지명칭에 저촉되는 4가지 침해유형을 열거하고 있는데, 이를 살펴보면 다음과 같다.⁴⁹⁾

- a) 원산지명칭으로 등록된 상품과 동일한 상품은 아니지만 그와 유사한 상품에 대하여 등록명칭을 직·간접적으로 영업상 사용하는 행위 또는 이러한 사용에 의하여 보호명칭의 명성으로부터 이익을 얻는 행위
- b) 진정한 상품의 산지가 표시되어 있다고 하더라도 또는 보호명칭이 번역되

본고에서는 원산지명칭을 중점으로 살펴보고 있기 때문에 원산지명칭으로 제한하여 살펴보는 것으로 한다.

49) 원문 규정은 다음과 같다.

Article 13

1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute :

- a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;
- b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que (genre) (type), (méthode), (façon), (imitation) ou d'une expression similaire;
- c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;
- d) autre pratique susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

Lorsqu'une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique sur les produits ou denrées correspondants n'est pas considérée comme contraire au premier alinéa point a) ou b).

어 있거나 또는 ‘장르’, ‘타입’, ‘방법’, ‘방식’, ‘모방’ 또는 이와 유사한 표현이 수반되어 있다고 하더라도 보호명칭을 침탈, 모방 또는 상기시키는 행위

- c) 포장, 광고 또는 해당상품 관련서류에 나타난 상품의 출처, 원산지, 성질 또는 실질적인 품질에 관한 그 밖의 허위 또는 기만적 표시행위
- d) 상품의 진정원산지에 관하여 수요자로 하여금 오인을 유발할 수 있는 그 밖의 행위.

다만 등록명칭 그 자체에 농산품 또는 식료품의 일반명칭을 포함하는 경우, 해당상품에 그러한 일반명칭을 사용한다고 해서 위에서 살펴본 a)호와 b)호를 위반하는 것으로 간주되지는 않는다.

위의 a)호는 AOP원산지명칭으로 등록된 명칭과 동일한 표장의 사용을 가정하고 있다고 볼 수 있는데, 이는 등록에 포함되지 않은 상품에 대하여 AOP원산지명칭을 복제하고 이를 영업상 직·간접적으로 사용하는 행위를 제재하는 규정이라고 할 수 있다. 여기에서 AOP원산지명칭 보호상품과 유사한 상품이라고 함은 실질적으로 AOP원산지명칭으로 보호받을 수 있는 요건을 갖추지 못한 상품이지만 형식적으로는 이와 동일 또는 유사한 상품을 포함하는 것으로 해석된다. 그렇다면 비유사상품에 대해서도 원산지명칭이 보호된다고 할 수 있는가? 비유사상품에 대해서도 원산지명칭과 동일한 표장을 상표로 등록받을 수는 없다고 보아야 할 것이다. 왜냐하면 a)호는 등록명칭의 사용을 통해 보호명칭이 가지는 명성으로부터 부당한 이익을 얻는 행위를 제재하고 있기 때문이다. 하지만 이러한 경우에 있어서는 AOP원산지명칭으로 등록된 명칭의 명성을 이용하여 이익을 얻었다는 것을 원산지명칭권자가 입증해야만 할 것이다. 하지만 이러한 입증은 그리 어렵지 않다. 왜냐하면 AOP원산지명칭의 대상상품은 거의 대부분 유명한 것으로 간주되기 때문이다. 따라서 원산지명칭의 대상상품과 비유사한 상품에 대하여 원산지명칭과 동일한 명칭을 사용하는 것은 원산지명칭이 가지는 수요자의 고객흡입력으로부터 부당한 이익을 얻으려고 한다는 것을 비교적 쉽게 인정할 수 있다.

그렇다면 AOP원산지명칭의 보호상품과 실질적으로 동일한 상품을 지정상품

으로 하는 AOP원산지명칭으로 구성된 표장의 경우는 어떠한가? 엄밀히 말하자면 a)호는 원산지명칭으로 등록되지 않은 상품에 대하여 AOP명칭을 직·간접적으로 영업상 사용하는 경우에만 적용되는 규정이기 때문에, 이러한 경우에는 a)호가 적용될 여지는 없다고 해석될 수도 있다. 하지만 이러한 결론은 성급한 결론이 아닐 수 없다. 왜냐하면 이러한 경우에 있어서도 2가지 경우의 수로 나누어 살펴보아야 하기 때문이다.

첫 번째 경우는 표장이 AOP원산지명칭으로만 구성된 경우이다. 이러한 표장은 필요불가결한 명칭으로만 구성되어 있기 때문에 식별력이 없다. 아울러 이러한 표장은 원산지명칭의 침탈행위에 해당하는 것으로서 위에서 살펴본 b)호에 저촉된다고 볼 수도 있다. 왜냐하면 AOP원산지명칭의 배타적 사용을 확보하기 위해 이러한 종류의 표장을 사용하는 자는 원산지명칭을 사용할 수 있는 모든 생산업자의 사용권을 부당하게 침해하는 것이기 때문이다.

두 번째 경우는 표장이 AOP원산지명칭과 다른 식별력 있는 부분을 결합하고 있는 경우이다. 이러한 경우에 대하여 2081/92 공동체규정 제13조제1항은 명백하게 규정하고 있지 않지만, 다수설의 입장은 꼭 침해라고 단정하기는 어렵다고 보는 것 같다. 이와 같은 표장은 b)호에서 규정하고 있는 원산지명칭 침탈행위라고 보기 어려운데 이는 AOP원산지명칭 대상상품의 생산·제조업자가 여전히 해당 원산지명칭을 사용할 수 있으며 식별력 있는 부분의 사용만이 금지되기 때문이라고 해석한다. 이러한 결합표장의 경우에는 상품의 성질 및 품질 등에 관한 허위기만표시에 해당하는 c)호나 원산지에 관한 수요자오인행위에 해당하는 d)호에 저촉될 염려는 더 없다. 왜냐하면 AOP원산지명칭의 보호상품과 동일한 상품을 지정상품으로 하여 AOP원산지명칭과 그 밖에 식별력 있는 부분의 결합으로 구성된 표장의 경우는 수요자로 하여금 상품의 진정산지에 관한 오인을 일으킬 염려가 없다고 보기 때문이다.

위에서 살펴본 경우가 AOP원산지명칭과 동일한 명칭을 사용하는 경우였다면, 등록 AOP원산지명칭과 동일한 명칭은 아니지만 그와 유사한 명칭을 표장으로 사용하는 경우는 어떠한가에 대해서도 살펴보아야 할 것이다. 이러한 경우는 등록원산지명칭을 직·간접적으로 영업상 사용하는 행위에 적용되는 2081/92 공동체규정 제13조제1항 a)호가 아닌 b)호의 적용여부를 검토해야 한다. 특히

b)호의 경우에는 앞서 살펴본 a)호와 달리 상품간의 유사여부가 문제되지 않는다. 왜냐하면 명문의 규정상 보호명칭을 침탈, 모방 또는 상기시키는 행위이면 족하고 상품의 유사여부에 대해서는 아무런 언급이 없기 때문이다.⁵⁰⁾ 하지만 AOP원산지명칭의 보호를 받을 수 있는 상품과 실질적으로 동일한 상품을 지정 상품으로 하는 AOP원산지명칭의 모방 또는 상기행위에 대하여 b)호를 적용할 수 있는지에 대해서는 논란이 있다. 원산지명칭의 모방 또는 상기행위가 AOP원산지명칭의 보호를 받을 수 있는 상품에 대하여 이루어졌다고는 하나 이것도 원산지명칭의 명성이나 위엄의 가치를 하락시키거나 해하는 것으로 해석될 여지가 있기 때문이다.

2) 2081/92 공동체규정 제14조제1항

2081/92 공동체규정 제14조제1항은 “동 규정에 따라 등록된 원산지명칭의 경우에 있어서, 동일한 상품유형에 해당하고 제13조에서 규정하고 있는 어느 하나의 경우에 해당하는 상표등록출원은 그것이 원산지명칭 등록신청일 이후의 것이라면 등록거절되며, 제1항에 위반하여 등록된 상표는 무효이다.”라고 규정하고 있다.⁵¹⁾ 우선 제14조제1항의 적용범위는 제13조에 해당함을 전제로 하고 있기 때문에 앞서 살펴본 제13조제1항의 적용범위보다 좁을 수밖에 없다. 또한

50) 하지만 이러한 해석에 대하여 반대하는 견해도 있다. 반대견해에 따르면 비유사상품에 대한 원산지명칭의 모방이나 상기행위는 d)호에서 규정하고 있는 상품의 진정원산지에 관한 수요자의 혼동위험으로 충분히 해결할 수 있기 때문이라고 한다. Adrien Bouvel, “Principe de spécialité et signes distinctifs”, *Litec* 2004, p. 255.

51) 원문규정은 다음과 같다.

Article 14

1. Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est enregistrée conformément au présent règlement, la demande d’enregistrement d’une marque correspondant à l’une des situations visées à l’article 13 et concernant le même type de produit est refusée, à condition que la demande d’enregistrement de la marque soit présentée après la date de la publication prévue à l’article 6 paragraphe 2.

Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa sont annulées.

Le présent paragraphe s’applique également quand la demande d’enregistrement d’une marque est déposée avant la date de la publication de la demande d’enregistrement prévue à l’article 6 paragraphe 2, à condition que cette publication soit faite avant l’enregistrement de la marque.

제14조제1항은 원산지명칭 신청일보다 늦은 후행상표에 대해서만 적용된다는 점에서도 적용범위가 한정된다. 뿐만 아니라 ‘동일한 상품유형’이라는 표현을 가지고 있기 때문에 실질적으로 동일한 상품뿐만 아니라 형식적으로 동일한 상품에까지는 적용될 수 있으나 비유사한 상품영역에 대해서는 적용될 수 없는 한계를 가진다. 따라서 비유사한 상품영역에 있어서는 다시 제13조제1항에 근거하여 상표등록의 무효를 주장할 수밖에 없다고 보아야 할 것이다.

IV. 결론

교통, 통신 등의 발달로 전 세계가 하나의 시장으로 되었다. 따라서 개별기업들이나 국가들은 자신들의 기업목적이나 국가적 이익을 달성하기 위하여 개별 국가단위의 마케팅이 아닌 다수국가를 대상으로 하는 글로벌 마케팅 활동을 펼치고 있으며, 이는 식료품이나 농수축산물의 경우에도 예외는 아니라고 할 것이다. 과거에는 제한된 식량을 놓고 생존을 위해 총과 대포로 전쟁을 했다면, 오늘날에는 원산지명칭이나 상표와 같은 특정등록시스템을 통한 배타적사용권 획득을 위한 전쟁을 하고 있다. 특히 원산지명칭과 동일·유사한 상표와 원산지명칭은 동일한 지명을 사용하는 마케팅 수단으로서의 영업상 경쟁자들과라고 할 수 있기 때문에 양 표장 간 분쟁은 항상 잠재되어 있다고 할 수 있다. 원산지명칭과 상표가 충돌하였을 때 상표권자와 원산지명칭권자는 각각 자신의 우위를 주장할 것인데, 이러한 이해관계를 어떻게 조정할 것인지의 문제는 개별기업의 이익이나 더 나아가 국가적 이익차원에서조차 중요하지 아니하다고 할 수 없다. 원산지명칭과 상표 간 분쟁에 있어서 프랑스와 유럽연합의 입장은 원산지명칭의 보호는 공공질서에 관련된 것으로서 그 법적지위를 상표보다 우위에 두고 있기 때문에 원산지명칭과 동일 또는 유사한 타인의 상표는 원산지명칭과 양립할 수 없는 것으로 보고 있다. 이는 와인과 치즈 등 오랜 전통을 바탕으로 하는 유명 원산지명칭을 가지고 있는 프랑스와 유럽연합의 입장에서 보면 당연한 결과라고도 생각된다. 앞서 살펴본 바와 같이 동일한 지리적명칭을 포함하는 상표와 원산지명칭 간의 분쟁에 있어서는, 표장은 서로 동일 또는 유사한 지명을 포함하

고 있다는 전제하에서 표장간 동일·유사의 문제보다는 비교대상 상품 간 유사 판단의 문제가 그 열쇠를 쥐고 있다고 보아야 할 것이다. 원산지명칭의 대상상품과 유사한 지정상품에 사용되는 상표에 대해서는 등록을 거절하는 것이 일반적이라고 할 것이다. 하지만 프랑스와 유럽연합은 유명 원산지명칭의 명성에 편승하려는 상표적 사용으로 인하여 원산지명칭의 명성이 약화되거나 왜곡되는 경우에는 비유사 상품이나 서비스업에 대해서까지도 원산지명칭의 보호를 강화하고 있음을 살펴보았다. 이러한 대표적 사례로는 Champagne(샴페인) 원산지명칭사건을 들 수 있는데, 동 사건에서 파리항소법원은 Champagne(샴페인) 원산지명칭을 향수제품을 지정상품으로 하는 상표로서 사용할 수 없다고 한 바 있다(CA Paris, 15 Déc. 1993). 하지만 원산지명칭을 두텁게 보호하다보면 시장에서의 경쟁이 위축되거나 제한되는 결과를 초래할 수도 있다고 우려하는 이들도 있다. 이러한 우려에 대하여 프랑스와 유럽연합은 우수한 품질의 농산물이나 식료품 전통의 명맥을 유지하고 보호하기 위하여 노력하는 생산업자들의 이익을 보호하고 원산지명칭에 화체된 수요자의 신뢰보호를 위해 나타나는 경쟁이나 영업자유에 제한은 정당화될 수 있는 것으로 보는 것 같다. 2010년 10월 서명되어 2011년 7월 1일부터 발효한 한-EU FTA 시행에 따라 원산지명칭을 포함한 지리적 표시는 지식재산권으로서 보호가 강화되었다. 한-EU FTA에 따른 양국의 교역량은 해마다 증가하고 있으며, 더불어 원산지명칭을 포함한 지리적 표시 관련상품의 거래도 증가하고 있다. 이에 우리 국민이나 기업들은 교역에 앞서 프랑스 및 유럽연합이 원산지명칭을 어떻게 보호하고 있는지 충분히 이해하면서 대응할 필요가 있다. 한-EU FTA를 계기로 우리의 식품 등 지역특산품을 지식재산권으로 등록 받아 세계화 시키려는 노력이 그 어느 때보다도 필요하다. 이러한 필요에 앞서 원산지명칭에 대한 보호는 선택이 아니라 필수라고 할 것이다.

참고문헌

〈단행본〉

- A. Bouvel, *Pincipe de spécialité et signes distinctifs*, Litec 2004.
- A. Chavanne et J.-J. Burst, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 1993.
- C. Zanella, *Les marques nominatives*, Litec 1995.
- F Pollaud -Dulian, *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestien, 1999.
- G. Le Tallec, *La primauté des appellations d'origine contrôlée sur les marques*, in *Mélanges dédiés à Paul Mathély*, Litec 1990.

〈논문, 보고서〉

- C. Grynfolgel, “À propos de l'affaire Champagne, vers une protection absolue des a.o.” ; *RJDA* 1994/3, p. 213.
- Conseiller le Tallec, Réunion-débat organisé par l'IRPI, “Réflexions sur une réforme du droit de marques”, 24 mai 1988 : *Gaz-Pal.* 13-14 janv. 1989, p. 20.
- E. Agostini, “Appellations d'origine contrôlée et marques (Pratique vinicole et Principes du droit), in Les activités et le biens de l'entreprise, Mélanges offerts à Jean Derruppé”, GLN éd., *Joly*, Litec, 1991, 9.
- E. Lampre, “Le champagne ou le parfum de la renommée” : *JCP* éd. E 1994, II 540.
- G. Bonet, “La marque constituée par un nom géographique en droit français” : *JCP* éd. E 1990, II, 15931.
- J. Rozier, “Ordre public et appellation d'origine, à propos de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 nov. 1981, Fort Médoc” ; *Gaz. Pal.* 1983, 1 doct. 166.
- N. Tourrette, “Le conflit entre marque et appellation d'origine contrôlée en France”, *Les annonces de la Seine*, 29 avr. 1999, p. 1

Study on the Conflict Between Trademarks and Appellations of Origin in France and EU

YANG Dae Seung

Abstract

Today, we live in a global world. Not only communication has been globalized, but also the market for goods and services. Products labelled with a trademark or with an appellation of origin are sold all over the world. French laws and European Union regulations and directives recognize the exclusive right of the trademark holder to use the trademark and prevent others from using it, as well as the exclusive right of holder of the appellation of origin to use it in relation to goods with distinctive qualities. Both trademarks and appellations of origin must be registered in order to be protected. So what happens when an appellation of origin and a trademark proprietor lay claim to the same sign within a single jurisdiction? If products or services are sold in the same market, bearing a trademark identical or similar to an appellation of origin, a conflict arises which may lead to fierce litigation between the owners of trademark and the conflicting appellation of origin. It is generally accepted that a trademark cannot be registered if it collides with a prior appellation of origin. However, a recent lawsuit raises the question on what should happen when the trademark is registered before the appellation of origin. In such a situation, which one should win and why? There are three options. First, some feel that a prior trademark should take precedence over a later appellation of origin. They assert that otherwise the trademark owner will be faced with

global extinction of its brand equity and legal stability on registration. Proponents of trademarks argue that the only fair way to solve conflicts between appellations of origin and trademarks is to use the principle of “first in time, first in right,” which means that the sign that is protected first, whether it is a trademark or an appellations of Origin, shall take precedence over (principle of priority) and prevent the use of (principle of exclusivity) any conflicting subsequent sign. The principles of priority and exclusivity are the essence of trademark law. Second, there are those who feel appellations of origin should take precedence over trademarks, even when there is a prior trademark in existence. This view basically implies that the trademark owner whose trademark is also a geographic term has unfairly taken that term, and therefore the producers in the area should be allowed to reclaim it as an appellation of origin. Other arguments often relate to regional economics, quality assurance and consumer protection. Third, some believe it is possible for a prior trademark and a later appellation of origin to coexist, by default it means the trademark is no longer exclusive. France and European Union have been particularly adamant and outspoken in favor of stricter protection of appellations of origin for a variety of reasons. Foremost among them is that appellations of origin are common particularly in the wine and cheese industries. Wine and cheese are part of their heritage and are a reliable export asset for them. France et European Union have thus blazed a trail in the protection of their heritage by creating *Appellations d’Origine Contrôlée* (AOC) and *Appellations d’Origine Protégée* (AOP). In terms of wine, there are dozens of AOC or AOP such as *Bordeaux*, *Bourgogne*, *Champagne*, *Côte du Rhone*, *Saint-Emilion*, *Romanée-Conti* etc. Since France and European Union view appellations of origin as deserved protection for products of high quality and reputation, they provide a model of strict protection of appellations

of origin. To avoid the use of an appellation of origin in relation to products that do not qualify or because having a different origin or not being manufactured according to methods regulated by the specific rule applicable to the appellation, the French and community laws have prohibited the use of appellations for similar products if such use is likely to divert or to weaken the notoriety of the appellation of origin. The notoriety of the appellation of origin is thus effectively protected against parasitic practice. In a widely publicized French case law concerning the appellation of origin *Champagne* used as perfume trademark, this appellation was prohibited from using for not only similar products but also non-similar goods.

Keywords

appellations of origin, trademark, conflict, Appellations d'Origine Contrôlée(AOC), Appellations d'Origine Protégée(AOP), principle of priority