

## 품종명칭과 상표 간 비양립성에 관한 연구\*

양 대 승\*\*

### 목 차

- I. 들어가며
- II. 품종명칭의 상표등록가능성
  - 1. 품종명칭이 보통명칭에 해당하는지의 여부
  - 2. 품종명칭의 식별력에 관한 상표법 제6조와 제7조의 관계
- III. 품종명칭과 상표 간 경합
  - 1. 일반 원칙
  - 2. 품종명칭과 상표 간 동일 · 유사
- IV. 맺으며

\* 본 논문은 사건에 의한 것이며 특허청의 공식입장과는 전혀 무관함을 밝힙니다.

\*\* 특허청 심사관 · 사무관, 법학박사(Ph. D. in Law).

## 초록

품종명칭은 살아 있는 식물 또는 농산물 종자의 재배품종에 주어지는 명칭이다. 이와 같은 품종명칭은 숫자 혹은 알파벳 코드로 구성될 수도 있고 또는 임의적 명칭으로 구성될 수도 있다. 이러한 품종명칭과 관련하여 거래현실에서도 많은 쟁점들이 논의되고 있다. 특히 상표법과 관계하여 품종명칭과 동일 또는 유사한 표지를 동일 또는 유사한 상품에 상표로 등록하고자 할 때, 대중이 품종명칭을 출처표시 기능을 가지는 상표로 인지하는지 아니면 단순히 특정품종의 명칭으로만 인지하는지의 여부가 문제될 수 있다. 더욱이 품종명칭이 상표로 등록될 수 없다면 그 이유는 상표법 제6조에서 정하고 있는 자타상품 식별력이 없는 보통명칭에 해당하기 때문인지 아니면 상표법 제7조에서 정하고 있는 상표등록을 받을 수 없는 부등록사유 중의 하나로 규정되어 있기 때문인지에 대한 해석이 명확하지 않다. 상표와 품종명칭의 구별원칙은 일찍이 1961년 국제식물신품종보호동맹(UPOV)에서부터 논의되어져 왔다. 하지만 이러한 문제는 여전히 상표와 품종명칭 간 분쟁의 씨앗으로 남아 있다. 우리나라 식물신품종 보호법과 상표법은 상표와 품종명칭 간 저촉관계를 “first in time, first in right” 원칙에 의하여 해결하고 있다. 이러한 조정원칙의 진정한 이슈는 양 법규 간의 충돌문제라기보다는 품종명칭 관련 법규에 따라 수요자 이익을 보호하기 위한 적절한 비양립적 수단을 마련하고자 함에 있다고 할 것이다.

## 주제어

품종명칭, 상표, 식물신품종 보호법, 상표법, 보통명칭, 식별력, 부등록사유, 동일 또는 유사, 저촉, 비양립성

## I. 들어가며

품종보호제도란 신품종을 육성한 육종가에게 당해 신품종을 상업적으로 이용할 수 있는 권리를 독점적으로 행사할 수 있도록 보호해주는 제도로서 특허권, 저작권, 상표권 등과 유사한 지식재산권의 한 형태라고 할 수 있다.<sup>1)</sup> 통상적으로 신품종 개발에는 오랜 시간, 기술 및 노동력이 소요되며 많은 비용이 투입되는데, 새로운 품종이 육성·개발되어 일반대중에게 공개되었을 때 다른 사람에 의해 쉽게 복제·재생산된다면 신품종을 개발한 육성자의 투자에 대한 적절한 보상의 기회가 박탈되어 개발의욕을 상실하게 될 것이다. 따라서 품종보호제도는 타인이 육성자의 허락 없이는 신품종의 상업화를 할 수 없도록 규제하고, 품종보호권을 가진 육성자로 하여금 개발비용을 회수하고 육종투자로부터 이익을 거둘 수 있도록 해준다는 데 그 의의를 가진다.<sup>2)</sup> 1980년대 중반 이후 지식재산권보호가 미국, EU, 일본 등 주요 선진국을 주축으로 통상현안으로 등장하였고, 1994년 우루과이라운드 타결에 따라 “세계무역기구의 무역관련 지재권협정(WTO/TRIPs)”<sup>3)</sup>이 다자간 협정으로 제정되어 1995년 1월 1일부터 발효되었는데 TRIPs 협정은 식물품종을 특허법 또는 독자적인 법률 등으로 보호하도록 하

1) 국립종자원 인터넷 자료, <[http://www.seed.go.kr/protection/system/systeminfo\\_01.jsp](http://www.seed.go.kr/protection/system/systeminfo_01.jsp)>, 검색일: 2015. 1. 8.

품종보호제도는 1883년 바티칸의 교황청이 인간을 기아로부터 해방시킬 수 있는 새로운 농작물 품종을 개발한 육종가에게 상금을 주고 표창하기 위해서 ‘식물의 종류를 개량한 육종가를 위한 보수에 관한 규정’을 제정하여 시행한 것이 그 기원이라고 할 수 있다. 이후 1961년 유럽의 몇몇 국가들이 “식물신품종 보호에 관한 국제협약”을 채택하였고, 1968년에는 덴마크, 네덜란드, 영국, 독일 4개국을 중심으로 국제식물신품종보호동맹(UPOV)가 발족되어 동 협약이 발효되었다. 그러나 UPOV는 여러 나라들의 충분한 호응을 받지 못하자 회원국들이 납부해야 할 부담금을 인하하는 것을 내용으로 하는 1차 개정이 1972년에 있었고, 1978년 2차 개정을 통하여 연맹가입을 용이하도록 보호규정을 완화하여 회원국이 10개국으로 증가하였으나 국제적으로 확대되지는 못하였다. 이후 육성자의 권리강화 및 보호대상작물의 확대 등을 내용으로 하는 1991년 3차 개정이 있었다. UPOV 1991년 협약은 5개국 이상이 가입시 또는 비준시 발효를 정하여 1998년 4월 24일부터 발효되었는데 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다. 즉, 품종보호의 요건으로 구별성, 균일성, 안정성, 신규성, 고유한 품종명칭을 정하고 있다.

2) 국립종자원 인터넷 자료, <[http://www.seed.go.kr/protection/system/systeminfo\\_01.jsp](http://www.seed.go.kr/protection/system/systeminfo_01.jsp)>, 검색일: 2015. 1. 8.

3) TRIPs는 Trade Related Intellectual Properities의 약어이다. 다만 이글에서 TRIPs를 번역함에 있어 기존에 주로 사용되었던 ‘지적재산권’이라는 용어와 요즈음 주로 사용되고 있는 ‘지식재산권’이라는 용어 간 혼란을 방지하기 위해 ‘지재권’이라는 약어를 사용하고자 한다.

여 품종보호제도는 WTO 모든 가입국의 의무사항이 되었다.<sup>4)</sup> 이와 같은 국제 흐름에 발맞추어 우리나라도 품종보호권제도를 마련하였는데, 주요농작물종자법과 종묘관리법을 통합하여 종자관리체계를 일원화하고 국제무역기구 지재권협정(WTO/TRIPs)의 이행과 관련된 식물신품종 육성자의 권리를 보호하는 제도를 도입하는 한편 각종 규제의 완화를 통하여 민간종자산업의 발전을 도모하고 농업·임업 및 수산업 생산의 안정에 이바지함을 목적으로 1995년 12월 6일 종자산업법을 제정하여 1997년 12월 31일자로 발효되었다.<sup>5)</sup> 하지만 종자산업법의 시행 결과, 종자의 보증·유통관리 등에 관한 실체적 규정과 품종보호에 관한 절차적 규정이 단일법에 혼재되어 있어 법률의 체계와 내용이 복잡하고 제도의 효율적인 운영에 한계점이 노출되어 목적에 맞게 별개의 법률로 분리함으로써 종자의 유통·보증과 품종보호 등 각 제도의 정체성을 명확히 하고 제도의 의의를 최대한 살리는 취지에서 2012년 종전의 종자산업법에서 식물신품종 보호법이 분리·제정되었다.<sup>6)</sup> 식물신품종 보호법은 식물신품종과 그 육성자의 권리를 체계적으로 보호하기 위해 종자산업법에서 식물신품종의 출원, 심사 및 등록 등에 관한 절차적 규정을 분리하여 2012년 6월 1일 별도의 법률로 제정되어 2013년 6월 2일부터 시행되어 오고 있다.<sup>7)</sup> 특히 식물신품종 보호법이 종자산업법에서 분리·제정되면서 신품종 육종가의 권리보호가 한층 강화되었는데, 기존 5년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금에서 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금으로 침해벌칙이 상향조정 되었다. 이처럼 최근 품종보호제도가 정착되고 그에 대한 인식확산과 품종보호대상작물이 확대되면서 품종보호출원 및 품종명칭등록출원도 함께 증가하고 있다.<sup>8)</sup> 다만 식물신품종 보호법에 따른 품종

4) 국립종자원 인터넷 자료, <[http://www.seed.go.kr/protection/system/systeminfo\\_01.jsp](http://www.seed.go.kr/protection/system/systeminfo_01.jsp)>, 검색일: 2015. 1. 8.

WTO/TRIPs 협정 제5장 제27조(특허대상) 3(b)규정은 식물품종은 특허나 개별법 또는 양자의 조합에 의한 보호를 규정하도록 하고 있다.

5) 종자산업법[시행 1997. 12. 31.] [법률 제5024호, 1995. 12. 6. 제정].

6) 제정 식물신품종 보호법[시행 2013. 6. 2] [법률 제11457호, 2012. 6. 1. 제정].

7) 국립종자원 인터넷자료, <[http://www.seed.go.kr/protection/system/systeminfo\\_01.jsp](http://www.seed.go.kr/protection/system/systeminfo_01.jsp)>, 검색일: 2015. 1. 8.

8) 식물신품종 보호법 [시행 2013. 8. 13.] [법률 제12062호, 2013. 8. 13. 일부개정, 이하 식물신품종 보호법이라고 한다] 제3조. 품종보호를 받을 수 있는 대상작물 지정은 작물별 신품종 육종여건 등 품종보호제도 도입에 따른 영향을 고려, 연차적으로 확대하여 2012년 모든 식물로 확대되었다. ('98) 벼 등 27종 →

보호를 받기 위해서는 신규성, 구별성, 균일성, 안정성 그리고 품종명칭의 요건을 갖추어야만 하는데,<sup>9)</sup> 이 때 품종보호 출원인은 품종명칭을 반드시 출원서에 기재하여야 하고,<sup>10)</sup> 품종보호를 받기 위하여 출원하는 품종은 1개의 고유한 품종명칭을 가져야 한다.<sup>11)</sup> 그리고 대한민국이나 외국에 품종명칭이 등록되어 있거나 품종명칭 등록출원이 되어 있는 경우에는 그 품종명칭을 사용하여야만 한다.<sup>12)</sup> 국립종자원에 따르면 2014년 12월 31일 기준으로 우리나라에는 35,149건의 품종명칭이 등록되어 있는데,<sup>13)</sup> 누구든지 식물신품종 보호법 제109조 제8항<sup>14)</sup>에 따라 등록된 타인의 품종(제54조 제2항에 따라 설정등록된 보호품종은 제외한다)의 품종명칭을 도용하여 종자를 판매·보급·수출하거나 수입할 수 없으며, 누구든지 제109조 제8항에 따른 품종명칭 등록원부에 등록되지 아니한 품종명칭을 사용하여 종자를 판매하거나 보급할 수 없다고 규정하고 있다.<sup>15)</sup> 특히 식물신품종 보호법은 상표법과의 관계에서 품종명칭의 등록출원일보다 먼저 상표법에 따른 등록출원중에 있거나 등록된 상표와 같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭은 등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데,<sup>16)</sup> 이와 유사한 규정이 상표법에도 규정되어 있다. 2010. 1. 27. 개정 상표법은 종자산업법에 따라 등록된 품종명칭과 동일하거나 유사한 상표로서 그 품종명칭과 동일 또는 이와 유사한 상품에 대하여 사용하는 상표를 부등록사유의 하나로 규정하였고,<sup>17)</sup> 이후 2012. 6. 1. 개정 상표법에서는 종자산업법의 전부 개정과 식물신품종 보호법 제정을 이유로 “중전의 종자산업법이 아닌 식물신품종 보호

( '02) 113종 → ( '06) 189종 → ( '08) 223종 → ( '09) 6종(은주밀감, 딸기, 양앵두, 블루베리, 나무딸기, 해조류)를 제외한 모든 식물 → ( '12) 모든 식물. 2014. 1. 21자 농림축산식품부 정책브리핑보도자료 참조.

9) 식물신품종 보호법 제16조.

10) 식물신품종 보호법 제30조 제1항 제5호.

11) 식물신품종 보호법 제106조 제1항.

12) 식물신품종 보호법 제106조 제2항.

13) 국립종자원 품종명칭등록현황 통계자료, <[http://www.seed.go.kr/protection/situation/register\\_03.jsp](http://www.seed.go.kr/protection/situation/register_03.jsp)> 검색일: 2015. 1. 8.

14) 식물신품종 보호법 제109조는 품종명칭의 등록절차 등에 관한 규정이다.

15) 식물신품종 보호법 제116조 제1항 및 제2항.

16) 식물신품종 보호법 제107조 제9호. 동 규정은 종자산업법 제정시행 1997. 12. 31. [법률 제5024호, 1995. 12. 6. 제정] 당시의 제109조 제9호의 내용을 그대로 가져온 것이다.

17) 상표법 [시행 2010. 7. 28.]. 법률 제9987호, 2010. 1. 27. 일부개정] 제7조 제1항 제15호..

법에 따라 등록된 품종명칭과 동일하거나 유사한 상표로서 그 품종명칭과 동일 또는 이와 유사한 상품에 대하여 사용하는 상표”를 부등록사유의 하나로 규정하여 현재에 이르고 있다.<sup>18)</sup> 이와 같이 식물신품종 보호법과 상표법은 각각 타법에 따라 선행하는 동일 또는 유사한 표장을 등록받을 수 없도록 하는 비양립성 규정을 두고 있다. 이는 복수의 지식재산권이 서로 다른 권리자에게 귀속되는 경우 저촉관계가 발생하게 되는데 권리의 발생단계에서부터 이러한 저촉관계가 발생하지 않도록 사전에 조정하고자 하는 규정이라고 할 수 있다.<sup>19)</sup> 더 나아가 상표법상의 부등록사유는 품종명칭권자 자신도 등록된 품종명칭과 동일 또는 유사한 상표를 등록받지 못하게 함으로써 상표제도와 품종보호제도상 등록명칭의 중복으로 인한 오인이나 혼동을 방지하고자 하는 데도 그 의의가 있다. 이처럼 품종명칭이 품종명칭보호제도와 상표제도하에서 양립할 수 없다는 규정을 두고 있는데, 각각의 법률은 상호대립적인 제도가 아니라 보호대상과 그 방법을 달리하는 상호 독립된 제도로서 일방의 제도가 적용되면 타방의 제도가 불필요한 것이 아니라 서로간의 미비점을 보완해 주는 상호보완의 관계에 있다고 할 수 있다. 이는 식물신품종 보호법이 품종명칭 등록출원인 또는 그 품종의 승계인이 등록된 품종명칭을 사용하는 경우에는 상표명칭을 함께 표시할 수 있도록 허용하고 있다는 점에서도 찾아볼 수 있는데, 이 경우 품종명칭은 쉽게 알아볼 수 있도록 표시되어야 한다.<sup>20)</sup> 다만 품종명칭과 함께 상표가 병기될 수 있다는 점은 품종명칭이 애초부터 자타상품식별력이 없는 상품의 보통명칭으로서 일종의 퍼블릭 도메인(public domain)에 속하는 것이며 따라서 어느 누구의 독점적 소유가 될 수 없기 때문인지<sup>21)</sup> 아니면 품종명칭은 품종보호권의 일부로서 제한된 보호기간을 가지고 있어<sup>22)</sup> 보호기간의 종료와 함께 퍼블릭 도메인(public

18) 상표법 [시행 2014. 6. 11.] 법률 제12751호, 2014. 6. 11. 일부개정] 제7조 제1항 제15호.

19) 이철남, “신식식재산에 대한 중복보호의 문제점 및 개선방안에 관한 연구: 식물신품종에 대한 종자산업 법과 특허법을 중심으로”, 지식재산연구, 제5권 제4호(2010), 123-124면 참조.

20) 식물신품종 보호법 제116조 제3항.

21) MC Piatti and M. Jouffray, “Plant Variety Names in National and International Law”, *European Intellectual Property Review*, No.402(1984), pp.283-284.

22) 식물신품종 보호법 제55조. 품종보호권의 존속기간은 일반적으로 품종보호권이 설정등록된 날부터 20년으로 하지만 과수와 임목의 경우에는 25년으로 한다.

domain)에 속하게 되는데 이때 품종명칭에 상표권을 인정하게 되면 매10년마다 갱신절차를 통해 반영구적인 보호기간을 가지게 되는 모순을 낳게 되는 결과를 방지하고자 하는 것인지 그 의도가 분명치 않아 이에 대한 면밀한 검토가 필요하다. 품종명칭과 상표 간의 문제는 결국 품종명칭이 상표로서의 식별력을 갖춘 표장으로 볼 수 있는지와 품종명칭과 상표 간 경합시 유사판단의 문제라고 할 것이다. 하지만 식물신품종 보호법과 상표법 모두 표장 간 동일·유사 여부 판단이나 상품 간 동일·유사의 판단 기준이 명확하고 상세하게 규정되어 있지 않아 분쟁이 발생할 경우 권리범위를 명확하게 예측하기가 어렵다. 또한 이에 관한 판례도 많이 축적되어 있지 않아 동일·유사 여부 판단에 관한 법적 예측 가능성은 더욱더 파악하기 어렵다. 따라서 본고에서는 이러한 쟁점들을 중심으로 품종명칭과 상표 간 관계를 구체적으로 살펴보고자 한다.

## II. 품종명칭의 상표등록가능성

### 1. 품종명칭이 보통명칭에 해당하는지의 여부

우리 상표법은 출원표장이 유효한 상표로 등록받기 위한 요건으로서 제6조에서 정하고 있는 식별력을 요구하고 있는데, 상표법 제6조 제1항에서는 자타상품 출처표시로서의 본질적인 식별력이 없는 상표를 열거하고 있으며 동조 제2항에서는 본질적인 식별력이 없다고 하더라도 예외적으로 사용에 의하여 식별력을 취득할 수 있음을 규정하고 있다. 그렇다면 이와 같은 상표법 규정에 비추어 볼 때 품종명칭이 상표로 출원되었을 경우 식별력 있는 표장으로서 상표로 등록될 수 있는지의 여부가 문제될 수 있다. 왜냐하면 우리 상표법은 품종명칭의 식별력 유무에 관하여 명시적 규정을 두고 있지 않으며 상표법 제6조 제1항 이하에서 규정하고 있는 식별력 없는 상표의 어떤 예시에서도 품종명칭이 구체적으로 언급되어 있지 않기 때문이다. 특히 성질표시와 관련된 상표법 제6조 제1항 제3호에서도 성질표시의 내용을 “그 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함)·가격·생산방법·가공방법·사용방법

또는 시기”라고 한정열거하고 있기 때문에 품종명칭 그 자체만으로는 성질표시로 보기는 다소 어려워 보인다. 하지만 품종명칭이 상표법 제6조 제1항 제1호 소정의 보통명칭에 해당하는지의 여부와 관련하여서는 좀 더 상세히 검토할 필요가 있다.<sup>23)</sup> 왜냐하면 품종명칭의 식별력 특히 품종명칭과 동일 또는 유사한 상표가 관련 상품에 출원되었을 경우 보통명칭에 해당하는지의 여부에 대한 해석과 관련하여 2010. 1. 27. 상표법 개정 이전의 몇몇 심·판결례에서 이를 다루었기 때문이다. 다만 현행 상표법 규정은 이에 관한 명시적 규정이 없을 뿐만 아니라 상표법 개정 이후 이와 관련된 심·판결례도 거의 찾아 볼 수 없어 품종명칭이 보통명칭에 해당하는지의 여부에 대한 해석이 불분명하다. 이하에서는 개정 이전의 심·판결례를 중심으로 품종명칭의 보통명칭 해당 여부를 살펴보고자 한다.

### 1) 등록품종명칭의 보통명칭 해당 여부

2003년 한 사건에서 특허법원은 종자산업법에 의하여 지정상품의 품종명칭으로 등록되었다거나 또는 장차 보통명칭으로 사용될 개연성이 높다는 등의 사정만으로는 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제1호 소정의 보통명칭이라 하여 그 등록을 거절할 수는 없다고 하였다. 아울러 심결시를 기준으로 출원상표가 그 지정상품을 취급하는 거래계나 일반 수요자들 사이에서 특정한 품종을 지칭하는 것으로 실제로 널리 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭이 되었다고 단정할 만한 증거가 없으므로 출원상표가 지정상품의 보통명칭만으로 된 상표라고 할 수 없다고 하였다.<sup>24)</sup>

그러나 이에 대하여 대법원은 종자산업법에 따라 품종보호의 대상이 된 품종을 상품으로서 거래하는 경우에 거래계에서는 그 상품에 관하여 등록된 품종명칭 외의 다른 명칭으로 그 상품을 지칭할 수 없고, 품종명칭으로 등록된 표장을

23) 상표법 제6조 제1항 제1호에서 규정하는 “상품의 보통명칭”이라 함은 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등을 뜻하고, 상품의 보통명칭에 해당하는지의 여부는 상표의 등록사정서를 판단하여야 한다(대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후2283 판결 등 참조).

24) 특허법원 2003. 5. 15. 선고 2002허7650판결, ‘화랑’ 사건.

그 품종의 보통명칭으로 보지 않는다면, 누구든지 그 표장을 그 품종의 상표로 별도로 등록할 수 있게 되어 등록상표와 품종명칭의 오인·혼동을 방지하려는 구 종자산업법의 취지에 위배되는 결과를 가져오게 되어 부당하므로, 동법에 의하여 품종명칭으로 등록된 표장은 등록됨과 동시에 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 상표법 제6조 제1항 제1호의 보통명칭에 해당한다고 보아 원심을 파기하였다.<sup>25)</sup> 보통명칭으로만 된 상표는 첫째, 상품의 보통명칭이 그 명칭에 상당하는 상품에 보통으로 사용하는 방법으로 사용되는 경우에는 그 상품 자체를 일반적으로 나타내는 데 지나지 아니하여 그 상품 중 어떤 특징이 있는 자타 상품 식별력이 없다는 점과 둘째, 이러한 식별력 없는 상표를 특정인에게 등록해 주면 다른 사람은 그것을 사용하지 못하게 되어 상품유통질서에 큰 혼란을 일으키게 되고 이로 인하여 실수요자에게 불측의 손해를 입히게 되는 결과를 초래하기 때문에 상표등록을 받을 수 없다.<sup>26)</sup> 이러한 논거를 직접 언급하지는 않았지만 대법원은 간접적으로나마 이와 유사한 논지로 등록품종명칭이 보통명칭에 해당하는 것으로 본 것이다. 그리고 이러한 대법원 판결 이후에는 특허심판원 및 특허법원 모두 등록품종명칭을 상품의 보통명칭으로 보는 판결을 내놓았다. 예컨대 영문자 ‘Ssamchoo’ 및 ‘serina’와 도형을 결합하여 구성한 등록상표에 대한 소극적 권리범위확인심판에서 특허심판원은 ‘쌈추’는 등록상표의 등록일 이전에 배추의 품종명칭으로 등록되어 보통명칭으로 되었으므로 등록상표 중 ‘Ssamchoo’ 부분은 ‘쌈추’로 관념·호칭되는 경우에 해당하여 그 권리범위

25) 대법원 2004. 9. 24. 선고 2003후1314판결, 이 사건에서 대법원은 판단의 근거로서 종자산업법에 의한 품종보호를 받기 위하여 출원하는 품종은 1개의 고유한 품종명칭을 가져야 하고(종자산업법 제12조, 제26조, 제108조 제1항), 대한민국 또는 외국에 품종명칭이 등록되어 있거나 품종명칭등록출원이 되어 있는 경우에는 그 품종명칭을 사용하여야 하며(동법 제108조 제2항), 품종명칭의 등록출원일보다 먼저 상표법에 의한 등록출원 중에 있거나 등록된 상표와 동일 또는 유사하여 오인 또는 혼동할 우려가 있는 품종명칭은 품종명칭의 등록을 받을 수 없고(동법 제109조 제9호), 품종명칭이 등록된 경우, 누구든지 등록된 타인의 품종의 품종명칭을 도용하여 종자를 판매·보급·수출 또는 수입할 수 없고, 품종명칭등록원부에 등록되지 아니한 품종명칭을 사용하여 종자를 판매 또는 보급할 수 없으며, 품종명칭등록출원인 또는 그 품종의 승계인은 등록된 품종명칭을 사용하는 경우에는 상표명칭 등을 함께 사용할 수 있다(동법 제112조)는 종자산업법의 규정을 인용하였다.

26) 박성수, “종자산업법에 의하여 품종의 명칭으로 등록된 표장은 그 품종을 대상으로 하는 상품의 보통명칭인지 여부”, 정보법 판례백선, 박영사, 2006, 351면; 강기중, “종자산업법에 의하여 품종의 명칭으로 등록된 표장이 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 상표법 제6조 제1항 제1호의 보통명칭에 해당하는지 여부”, 대법원판례해설, 53호(2005), 320-321면.

를 인정하지 아니하였고,<sup>27)</sup> 특허법원도 특허심판원의 심결을 그대로 인용하였다.<sup>28)</sup>

## 2) 미등록품종명칭의 보통명칭 해당 여부

앞서 살펴본 대법원의 판결은 품종명칭으로 등록된 표장을 그 품종의 보통명칭으로 보지 않는다면 누구든지 그 표장을 그 품종의 상표로 등록할 수 있게 되는 결과를 초래하게 되는데 이는 등록상표와 품종명칭 간 오인·혼동을 방지하려는 구 종자산업법 제109조 제9호의 취지에 반하는 것이므로 등록품종명칭은 등록과 함께 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여는 상표법 제6조 제1항 제1호의 보통명칭에 해당하는 것으로 보았다.<sup>29)</sup> 하지만 이러한 대법원의 판결을 좀 더 자세히 살펴보면 등록된 품종명칭에 대해서만 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 보통명칭으로 본다는 것이지, 미등록품종명칭에 대해서는 상표법 제6조 제1항 제1호 소정의 보통명칭에 해당하는지의 여부를 명확히 판단하고 있지 않다. 따라서 종자산업법 또는 식물신품종 보호법에 따라 등록되지 않은 미등록 품종명칭이 보통명칭에 해당하는지의 여부에 대하여 논란이 될 수 있다. 아울러 상표 출원전에 종자산업법에 의하여 품종명칭으로 등록되어 있지는 않더라도 외국에 등록된 품종명칭은 보통명칭에 해당하는지의 여부에 대해서도 논란이 있을 수 있다. 실제 이러한 사건이 법원에서 다루어진 바 있는데, 동 사건에서 출원상표와 동일한 명칭이 호밀의 품종명으로 캐나다에 등록되었지만 우리나라에서는 일부 대학에서 국내수입을 목적으로 수입적응성심의를 통과하기는 하였으나<sup>30)</sup> 캐나다에 등록된 품종명칭과 다른 명칭으로 종자관리소에 등록된 경우

27) 특허심판원 2006. 2. 6. 2005당2969심결. 다만 품종명칭등록된 '쌈추'는 그 출원 당시 상표등록출원된 'Ssamchoo serina' 와 'Ssamchoo' 부분의 호칭이 동일하고 지정상품이 유사하여 거절사정되었어야 할 것임에도 등록된 것이어서 품종명칭등록 취소사유에 해당한다고 판단되나, 비록 등록취소사유가 있다고 하여도 '쌈추'에 대하여 품종명칭등록이 취소되지 아니한 이상 품종명칭등록의 법률적 효력이 당연히 무효라고 할 수 없다고 판단하였다.

28) 특허법원 2006. 8. 17. 선고 2006허2370판결.

29) 대법원 2004. 9. 24. 선고 2003후1314판결. 구 종자산업법(법률 제8852호, 2008. 2. 29.) 제109조 제9호는 품종명칭의 등록출원일보다 먼저 「상표법」에 의한 등록출원중에 있거나 등록된 상표와 동일 또는 유사하여 오인 또는 혼동할 우려가 있는 품종명칭은 품종명칭의 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있었다.

30) 종자산업법 제141조는 "농림수산식품부장관이 정하여 고시하는 작물의 종자로서 국내에 처음으로 수입

에 이를 상표법상 보통명칭에 해당하는 것으로 볼 수 있는지의 여부가 논의의 중심이 된 사건이었다. 이 사건에서 특허심판원은 종자산업법 제108조 제2항의 규정에 의하여<sup>31)</sup> 대한민국 또는 외국에 품종명칭이 등록되어 있거나 품종명칭 등록출원이 되어 있는 경우에는 그 품종명칭을 사용하여야 하므로, 캐나다에 등록된 품종이 국내에서 유통될 경우 의무적으로 해당 품종명칭으로서 사용되어야 하기 때문에 이러한 명칭은 상품의 식별표지 또는 출처표지로서의 기능을 하기 위한 상표로서 사용되기보다는 해당 품종의 명칭을 나타내는 보통명칭으로서 사용되는 것으로 보았다.<sup>32)</sup> 그러나 특허법원은 구 종자산업법 제109조 제9호가 상표법에 의한 상표출원과 종자산업법에 의한 품종명칭의 출원이 경합되는 경우 부등록요건으로서의 선원주의에 의하여 그 등록 여부를 결정하고 있는 점에 비추어 종자산업법에 따라 품종명칭으로 등록되지 아니한 미등록 품종명칭의 경우에는 품종명칭이라는 이유만으로 상표법상의 보통명칭에 해당한다고 보기는 어려우므로 상표법 제6조 제1항 제1호를 적용하지 아니한 바 있다.<sup>33)</sup> 이러한 특허법원의 태도는 품종명칭 등록유무에 따라 보통명칭 해당 여부를 달리 판단하고 있음을 보여주고 있다. 이러한 점과 관련하여 현행 상표심사기준은 종자산업법 또는 식물신품종 보호법에 의해 등록되지 않는 종자나 품종명칭이나 외국에 등록된 종자나 품종명칭이라도 거래업계에서 특정 종자나 품종명칭으로 널리 알려진 경우에는, 그 종자나 품종명칭과 동일한 상표를 그 종자나 묘목 또는 이와 관련된 상품에 출원한 경우에 상표법 제6조 제1항 제1호를 적용하여 상

되는 품종의 종자를 판매하기 위하여 수입하고자 하는 자는 당해 품종의 종자에 대하여 농림수산식품부장관이 실시하는 수입적응성시험을 받아야 한다.”고 규정하고 있다.

31) 구 종자산업법 제108조 제2항은 “대한민국 또는 외국에 품종명칭이 등록되어 있거나 품종명칭등록출원이 되어 있는 경우에는 그 품종명칭을 사용하여야 한다.”라고 규정하고 있었다.

32) 특허심판원 2008. 1. 28. 2007원4162 심결, Musketeer사건. 특허청 심사관은 상품류 구분 제31류의 호밀, 귀리, 사료용 곡물, 곡물종자, 식물육성용 배종, 식물종자, 원예용 종자, 채유용 종자, 농산용 구근, 꽃구근, 목초, 풀, 천연잔디를 지정상품으로 명문자 ‘Musketeer’로 구성된 출원상표에 대하여 지정상품 중 호밀에 대해서는 상표법 제6조 제1항 제1호를 적용하고 그 외의 나머지 지정상품에 대해서는 제7조 제1항 제4호 및 제1호를 근거로 등록을 거절하였다(출원일/출원번호: 2006. 4. 11./제40-2006-18925호). 이러한 특허청 심사관의 거절결정에 대하여 불복심판이 청구되었는데, 특허심판원은 이 사건 출원상표는 호밀품종의 명칭을 나타내는 보통명칭에 해당하므로 상표법 제6조 제1항 제1호의 규정에 해당한다는 이유로 원거절결정을 유지하고 원고의 불복심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

33) 특허법원 2008. 9. 4. 선고 2008허 2329판결, Musketeer사건.

품의 보통명칭인 상표에 해당하는 것으로 규정하고 있으며, 더 나아가 상품자체를 오인하게 할 우려가 있는 경우에는 상표법 제7조 제1항 제11호를 함께 적용하도록 규정하고 있다.<sup>34)</sup> 즉 상표심사기준은 미등록 품종명칭에 대해서도 일정한 요건을 충족하는 경우 즉 거래업계에서 널리 알려진 종자나 품종명칭에 해당하여야 한다는 점과 그 종자나 품종명칭과 동일한 상표이어야 한다는 점의 요건을 충족하는 미등록 품종명칭에 대해서는 이를 보통명칭으로 보아 상표로 등록받을 수 없도록 함으로써 미등록 품종명칭의 보호공백을 어느 정도 해소하고 있다고 볼 수 있다. 하지만 현행 상표심사기준은 등록품종명칭의 보통명칭 해당여부에 대해서는 아무런 언급 없이 일정한 주지성의 요건을 갖춘 미등록품종명칭의 보통명칭 해당여부에 관해서만 언급하고 있다는 점에서 다소 의문을 가질 수 밖에 없다. 이처럼 현행 상표심사기준이 등록품종명칭의 보통명칭 해당여부에 관하여 언급하지 않은 이유에 대하여, 이는 등록품종명칭과 동일하거나 유사한 상표는 상표법 제6조 제1항 제1호 소정의 보통명칭 해당규정을 적용하지 않고 동법 제7조 제1항 제15호의 부등록사유 규정을 적용하면 그만인 것으로 보기 때문인지 아니면 등록품종명칭은 이전의 판례입장처럼 당연히 보통명칭에 해당하는 것으로 보고 미등록품종명칭에 대해서만 언급한 것인지 분명치 아니하다. 만일 후자의 입장이라면 등록품종명칭이 보통명칭에 해당한다는 점을 명확히 밝혀야만 할 것이고 추후 심사기준 개정시 보완이 필요하다고 생각한다. 또한 전자의 입장이라면 등록품종명칭의 경우와 같이 거래업계에서 널리 알려진 종자나 품종명칭과 동일한 상표출원에 대하여도 상표법 제6조 제1항 제1호 소정의 보통명칭에 해당한다고 보기보다는 동법 제7조 제1항 제15호의 내용에 포함시켜 규정하는 것이 논리적 일관성의 입장에서 좀 더 적합할 것으로 생각된다.

## 2. 품종명칭의 식별력에 관한 상표법 제6조와 제7조의 관계

품종명칭의 보통명칭 해당여부와 관련하여 앞서 살펴본 심·판결례는 2010.

34) 특허청 상표심사기준(2015. 1. 1. 기준, 전부개정 2014. 12. 30. 특허청 예규 제79호), 상품의 보통명칭인 상표 부분 참조.

1. 27. 상표법 개정으로 상표법 제7조 제1항 제15호의 규정이 도입되기 이전의 것들이기 때문에, 상표법 제7조 제1항 제15호 규정이 이미 도입된 현행 상표법 규하에서도 등록품종명칭과 동일하거나 유사한 상표를 그 품종명칭과 동일 또는 이와 유사한 상품에 대한 상표법 제6조 제1항 소정의 보통명칭으로 볼 수 있는 것인지에 대하여 문제가 될 수 있다.

이는 상표법 제6조와 제7조의 규정이 각각 그 규정의 취지와 요건이 다르기 때문이다. 상표법은 제6조에서 상표의 등록요건으로 식별력을 요구하고 있는 반면에 제7조에서는 상표법의 목적에 비추어 등록을 허용함이 적합하지 않다고 인정되는 사유들을 제한적으로 열거하여 규정하고 있다. 이와 같은 점에서 상표법 제6조를 상표의 일반적 등록요건 또는 적극적 등록요건이라고 하고 상표법 제7조에 규정된 부등록사유를 구체적 등록요건 또는 소극적 등록요건이라고 하여 이를 구분하는 이도 있다.<sup>35)</sup> 그렇다면 이처럼 서로 다른 요건을 규정하고 있는 상표법 제6조와 제7조의 규정을 품종명칭에 대하여 상표법 제7조에 규정된 부등록사유와는 별도로 품종명칭의 보통명칭 해당여부에 관한 제6조의 규정을 적용할 수 있는지에 대하여 문제가 될 수 있다. 즉 다시 말하여 2010. 1. 27. 개정 이후 현행 상표법에서도 종자산업법 또는 식물신품종 보호법에 따라 등록된 품종명칭과 동일하거나 유사한 상표로서 그 품종명칭과 동일 또는 이와 유사한 상품에 대하여 사용하는 상표는 제6조에서 규정하고 있는 식별력에 관한 규정이 아닌 제7조 제1항 제15호의 부등록사유의 하나로 규정하고 있기 때문에, 2010년 상표법 개정 이전의 법원 판결<sup>36)</sup>처럼 여전히 상표법 제6조 제1항 제1호 소정의 보통명칭으로서 식별력 없음을 이유로 상표등록을 거절할 수 있는지에 대하여 의문의 여지를 남겨두고 있기 때문이다. 이는 입법기술상 상표법 제7조 제1항의 규정이 “제6조에도 불구하고”라는 표현을 사용하고 있기 때문이다. 이는 “제6조에도 불구하고”라는 표현을 어떻게 해석할 것인지의 문제라고 할 수 있는데, 이를 “상표법 제6조 소정의 식별력을 갖추었음에도 불구하고”라고 해석할 것인지 아니면 “상표법 제6조 소정의 식별력과 무관하게”라고 해석할 것인지에 따라 전혀 다른 결과를 가져올 수 있기 때문이다. 예컨대 전자의 입장이라면

35) 최성우 · 정태호, OVA 상표법, 한국특허아카데미, 2012, 169면 참조.

36) 대법원 2004. 9. 24. 선고 2003후1314판결.

등록품종명칭과 관련된 상표법 제7조 제1항 제15호의 규정은 식별력이 있음에도 불구하고 이를 등록받을 수 없는 상표로 규정한 것으로 보아야 하기 때문에 등록품종명칭에 대하여 상표법 제6조 제1항 제1호 소정의 보통명칭으로 보기 어렵게 될 것이다. 하지만 후자의 입장에 따라 해석하면 등록품종명칭과 관련된 상표법 제7조 제1항 제15호의 규정과는 별도로 등록품종명칭은 상표법 제6조 제1항 제1호 소정의 보통명칭에 해당하여 식별력이 없다고 볼 수 있게 되기 때문이다. 만일 이와 같은 법규해석의 명확한 검토 없이 등록품종명칭을 거절하고자 하는 목적에만 치우쳐 단순히 상표법 제7조 이하 소정의 부등록사유 중의 하나로 규정하였다면 이는 입법상 부주의한 것이라고 볼 수밖에 없을 것이다. 사견으로는 상표법 제7조 제1항에서 규정하고 있는 “제6조에도 불구하고”라는 표현은 “식별력을 갖추었음에도 불구하고” 해석하는 것이 타당한 것으로 보인다. 왜냐하면 그렇게 해석하지 않고 “식별력과 무관하게”라고 해석한다면 굳이 상표법 제6조와 상표법 제7조를 구분할 필요없이 상표등록을 받을 수 없는 상표를 통합한 한 개의 규정을 두는 것이 낫겠지만 이마저도 부등록사유를 제한열거적으로 규정하는 상표법 제7조와 식별력 없는 상표를 예시적으로 열거하고 있는 상표법 제6조 간 구분실익과 배치될 수 있기 때문이다. 물론 상표법 제7조 제1항의 “제6조에도 불구하고”라는 표현을 “상표법 제6조 소정의 식별력과 무관하게”라고 해석한다면 상표법 제6조와 제7조의 규정을 상표등록 거절이유로 모두 적용할 수 있게 된다는 점에서의 실익은 있으나 이는 입법논리전개의 해석상 타당하지 않은 것으로 보인다. 따라서 현행 상표법 제7조 제1항 제15호가 등록품종명칭과 동일하거나 유사한 상표에 대하여 부등록사유로 정하고 있는 이상, 2010년 개정상표법 이전의 법원판결처럼 상표법 제6조 제1항 제1호 소정의 보통명칭에 해당함을 이유로 상표등록을 거절하는 것보다는 제7조 제1항 제15호의 부등록사유 규정을 적용하여 상표등록을 거절하는 것이 적합하다고 생각된다.<sup>37)</sup> 또한 상표법 제6조와 제7조의 관계해석은 후술하게 될 표장 간 경합문제에서도 공격방법 또는 방어방법으로서 중요한 쟁점이 될 수 있으므로 향후 이에 대한 명확한 입법의 보완이 필요하다고 할 것이다.

37) 이와 유사한 취지로, 박종태, 이지상표법, 8판, 한빛지적소유권센터, 2014, 제7조 제1항 제15호의 부분에서 언급하고 있다.

### Ⅲ. 품종명칭과 상표 간 경합

품종보호권의 효력으로서 품종보호권자는 업으로서 그 보호품종을 실시할 권리를 독점하며, 이뿐만 아니라 품종보호권자의 허락 없이 도용된 종자를 이용하여 업으로서 그 보호품종의 종자에서 수확한 수확물이나 그 수확물로부터 직접 제조된 산물에 대하여도 실시할 권리를 독점한다.<sup>38)</sup> 또한 식물신품종 보호법은 품종보호권자나 전용실시권자의 허락 없이 타인의 보호품종을 업으로서 실시하는 행위와 타인의 보호품종의 품종명칭과 같거나 유사한 품종명칭을 해당 보호품종이 속하는 식물의 속(屬) 또는 종의 품종에 사용하는 행위를 품종보호권이나 전용실시권을 침해한 것으로 보아,<sup>39)</sup> 품종보호권자나 전용실시권자로 하여금 자기의 권리를 침해하였거나 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며, 고의나 과실에 의하여 자기의 권리를 침해한 자에게 손해배상을 청구할 수 있도록 하고 있다.<sup>40)</sup> 그런데 이와 동일 또는 유사한 표장을 타인이 상표로 출원 또는 등록하여 사용하는 경우 충돌이 발생하며 이 경우 어떠한 기준으로 경합을 해결하는지에 대하여 살펴보고자 한다.

#### 1. 일반 원칙

##### 1) 선원주의

상표법에 의한 상표출원과 식물신품종 보호법에 의한 품종명칭의 출원이 경합되는 경우 양법은 원칙적으로 선원주의에 의하여 그 등록 여부를 결정하고 있다. 우리 상표법 제7조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 상표를 제1호부터 제18호까지 한정하여 열거하고 있는데, 그 중 제15호는 식물신품종 보호법 제109조에 따라 등록된 품종명칭과 동일하거나 유사한 상표로서 그 품종명칭과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 사용하는 상표를 부등록사유의 하나로 규정하고 있다. 그리고 이와 유사한 규정이 식물신품종 보호법상에도 규정되어 있는데 식물신품

38) 식물신품종 보호법 제56조 제1항 및 제2항.

39) 식물신품종 보호법 제84조.

40) 식물신품종 보호법 제83조 및 제85조.

품종 보호법 제107조는 품종명칭 등록 요건이라는 제목을 가지고 있긴 하지만 그 내용상 품종명칭의 등록을 받을 수 없는 품종명칭을 제1호부터 제10호까지 한정열거하고 있으며, 그 중 제9호는 품종명칭의 등록출원일보다 먼저 상표법에 따른 등록출원 중에 있거나 등록된 상표와 같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭을 부등록사유의 하나로 규정하고 있다. 다시 말하여 상표법은 선등록 품종명칭에 대하여 그리고 식물신품종 보호법은 선출원 및 선등록 상표에 대하여 선원의 지위를 부여하고 이와 동일하거나 유사한 품종명칭 출원 및 상표출원이 출원되는 경우 교차검색을 통하여 동일 또는 유사한 명칭이 등록될 수 없도록 사전에 차단하고 있음을 알 수 있다. 이는 우리나라가 회원으로 가입한 국제식물신품종보호동맹협약<sup>41)</sup> 제20조 제4항에 따라 품종명칭과 상표가 경합하는 경우, 원칙적으로 그 출원의 선후에 의하여 결정하면 족한 것이라고 해석하고 있다는 점에서 기인한다고 할 것인데, 국제식물신품종보호동맹협약 제20조 제4항은 “제3자의 우선하는 권리는 영향을 받지 아니하며, 만약 우선하는 권리를 이유로 품종명칭의 사용이 제7항의 규정에 따라서 금지되고 그 명칭의 사용이 구속된다면, 해당기관은 그 품종에 대한 다른 명칭을 제출할 것을 육종가에게 요구하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

## 2) 부등록사유의 확장

2010. 1. 27 상표법 개정으로 상표법 제7조 제1항 제15호가 도입되기 이전에는 법원이 상표출원과 종자산업법에 의한 등록품종명칭출원이 서로 경합되는 경우 원칙적으로 선원주의에 의하여 해결하고자 하였다. 그리고 법원은 이러한 선원주의 원칙에서 한 발 더 나아가 품종의 일정한 품질 표시 및 품종의 품질 혼란을 방지하고 있는 구 종자산업법 제108조 제1항 제3호<sup>42)</sup>와 동조 제2항<sup>43)</sup>의

41) 국제식물신품종보호연맹(International Union for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV)은 UPOV 협약에 의해 설립된 국제기구로 식물신품종 육성자의 권리보호 및 식물종자 보증제도 등을 국제적으로 보호해 주기 위한 국제연맹이다. 본부는 스위스 제네바에 있으며, 우리나라는 2002년 1월 회원국으로 가입하였다. 식물신품종 개발자에게 지식재산권에 준하는 권리를 부여하는 것을 주요 내용으로 하고 있다.

42) 구 종자산업법(법률 제8852호, 2008. 2. 29.) 제108조 제1항 제3호는 “제138조 제3항의 규정에 의하여 종자를 생산 또는 수입하여 판매하기 위하여 신고하는 품종은 1개의 고유한 품종명칭을 가져야 한다.”라

규정의 입법취지에 따라 아직 국내에서 종자산업법상 정식으로 등록되지 아니한 품종명칭이지만 국내 거래계에서 어느 정도 알려진 외국의 등록품종명칭으로서 조만간 국내에서 널리 보급되어 판매될 가능성이 있는 품종에 대해서도 품종보호권을 가진 자 또는 품종을 개발하지 아니한 제3자에게 품종의 명칭과 동일 또는 유사한 상표의 등록을 허용하면 일반 수요자나 거래자의 일부 또는 전부가 그 등록상표가 사용된 상품의 품질에 관하여 외국의 등록된 품종으로 오인할 수 있는 경우에는, 비록 상표가 선출원된 경우라도 그 등록을 허용하지 아니함이 품종명칭의 본래적 성질 및 보호에 합당하다고 하여 상표법 제7조 제1항 제11호를 적용함으로써 일정한 요건을 갖춘 미등록품종명칭과 동일하거나 유사한 명칭에 대해서까지도 상표등록을 막았다.<sup>44)</sup> 아울러 법원은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우뿐만 아니라, 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우 상표법 제7조 제1항 제4호를 적용하였는데,<sup>45)</sup> 출원상표의 포장과 같은 품종명칭이 종자산업법에 의한 품종등록출원이 되고 그로 인하여 제3자가 품종보호권을 부여받아 품종을 국내에 수입하여 판매하는 것을 방해할 의도로서 출원한 것과 같은 사정이 있는 이상, 상표출원행위로 인하여 종자산업법에 기한 품종명칭의 단일성, 외국에서 품종명칭이 등록된 손질품종의 유통질서를 해한다면 상표법 제7조 제1항 제4호에도 해당하는 것으로 판시한 바 있다.<sup>46)</sup> 다만 이상에서 살펴본 법원의 판결은 2010. 1. 27. 상표법 개정으로 상표법 제7조 제1항 제15호가 도입되기 이전의 판결이기 때문에 현행 상표법하에서는 상표법 제7조 제1항 제4호나 제11호의 규정을 적용하는 것보다는 동법 제7조 제1항 제15호의 규정을 적용하여 상표

고 규정하였다.

43) 구 종자산업법(법률 제8852호, 2008. 2. 29.) 제108조 제2항은 “대한민국 또는 외국에 품종명칭이 등록되어 있거나 품종명칭등록출원이 되어 있는 경우에는 그 품종명칭을 사용하여야 한다.”라고 규정하였다.

44) 특허법원 2008. 9. 4. 선고 2008허 2329판결, Musketeer사건. 대한민국 또는 외국에 품종명칭이 등록되어 있거나 품종명칭등록출원이 되어 있는 경우에는 그 품종명칭을 사용하여야 한다.

45) 대법원 2000. 4. 21. 선고 97후860, 877, 884판결; 2006. 2. 24. 선고 2004후1267 판결 등 참조.

46) 특허법원 2008. 9. 4. 선고 2008허 2329판결, Musketeer사건.

등록을 거절하는 것이 새로운 부등록사유 규정을 도입한 상표법의 취지에 합당하다고 할 것이나, 현행 상표법 제7조 제1항 제15호의 규정은 식물신품종 보호법에 따른 등록품종명칭과 동일하거나 유사한 명칭에만 적용되는 한계를 가지는 이상 일정한 요건 즉 국내일반거래에 있어 수요자나 거래자에게 품종명칭이라고 알려진 미등록품종명칭의 경우에 있어서는 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하여 상표법 제7조 제1항 제11호의 적용을 받거나 내지 공정한 상품유통질서를 해하는 행위에 해당하여 동법 제7조 제1항 제4호의 규정이 적용될 수도 있다고 생각된다.

또한 2010. 1. 27. 상표법 개정으로 상표법 제7조 제1항 제15호가 도입되기 이전의 법원의 태도는 품종명칭으로 등록된 명칭인 이상 상표법 제6조 제1항 제1호의 보통명칭에 해당하여 식별력이 없다고 판결하였는데, 이는 그러한 명칭이 상품의 식별표시 또는 출처의 표지로서 기능을 하기 위한 상표로서 사용되었다기보다는 해당상품의 품종명칭을 나타내는 보통명칭으로서 사용되었다고 점에서 품종보호권자 자신을 포함한 어느 누구에게도 독점배타적인 상표권을 인정하지 않았다고 볼 수 있다. 이러한 관점에서 볼 때 현행 상표법 제7조 제1항 제15호의 부등록사유는 품종명칭이 등록된 이상 품종보호권자 자신이든지 타인이든지 불문하고 등록된 품종명칭과 동일하거나 유사한 상표를 그 품종명칭과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우에는 등록을 거절하도록 규정하고 있다고 해석하는 것이 적합하며, 법문구상으로도 상표법 제7조 제1항 제7호의 선출원에 의한 타인의 등록상표 규정이라든지 제7조 제1항 제16호의 농수산물 품질관리법상 등록된 타인의 지리적 표시에 관한 규정과 비교하여 볼 때 “타인의”라는 문구가 포함되어 있지 않으므로 등록된 품종명칭의 권리자 자신도 상표법 제7조 제1항 제15호의 적용을 받는다고 해석함이 타당한 것으로 보인다. 더 나아가 품종명칭과 동일하거나 유사한 상표가 그 품종명칭과 동일하거나 유사한 상품에 사용되는 상표가 등록되는 경우에는, 권리자가 품종명칭에 대한 반영구적인 독점배타권을 가지는 결과를 낳게 되는데 이와 같은 결과는 상표제도의 취지 및 공익에도 반한다고 할 것이다. 즉 동일 또는 유사한 표장이 동일 또는 유사한 상품에 대하여 품종명칭과 상표로서 동시에 등록되는 것을 허용하게 된다면, 상표권자와 품종보호권자가 서로 상이하게 될 경우에는 상표권에 의하여 품종보

호권자의 권리가 일부 제한될 수 있고, 반대로 양 권리자가 동일하게 될 경우에는 품종보호기간이 종료한 후에도 상표권에 의한 권리행사가 가능하여 실질적으로 동종업자 사이의 자유로운 경업행위를 부당하게 제한할 염려가 있을 뿐만 아니라 일반수요자로 하여금 등록상표와 품종명칭 간에 오인·혼동을 초래할 위험이 있기 때문이다.

## 2. 품종명칭과 상표 간 동일·유사

### 1) 지정상품의 유사판단

식물신품종 보호법 제107조 제9호는 상표법과의 충돌을 방지하기 위해서 품종명칭의 등록출원일보다 먼저 상표법에 따른 등록출원 중에 있거나 등록된 상표와 같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭은 등록받을 수 없도록 규정하고 있다. 하지만 식물신품종 보호법은 구체적으로 어떠한 경우에 오인 또는 혼동의 염려가 발생하는지에 대해서는 명확히 밝히고 있지 않다. 다만 국립종자원 품종명칭 출원·심사요령<sup>47)</sup> 식물신품종 보호법 제107조 제9호에 관한 부분은 “상표법과의 충돌을 방지하기 위해서 식물신품종 보호법상의 품종명칭은 상표법 제31류에서 해당 작물의 종자, 식물체 및 수확물이 속하는 군의 일부 또는 전체를 지정상품으로 하여 선출원 또는 등록된 경우에 적용한다.”라고 명시하고 있다.<sup>48)</sup> 특히 동 요령은 예시적으로 상표 출원인이 ‘종품 1호’라는 상표를 출원하면서 지정상품을 제31류의 ‘가지, 고구마, 배추, 무, 사과, 포도’로 하는 경우 식물신품종 보호법에서는 이들 지정상품에 해당하는 작물의 품종명칭으로 ‘종품 1호’를 사용 또는 출원할 수 없고 아울러 지정상품을 제31류 G0210의 ‘종자’로 할 경우<sup>49)</sup>에는 해당 작물뿐만 아니라 전(全)작물의 품종명칭

47) 국립종자원 예규 제99호(2013. 12. 24. 개정) 품종명칭 출원·심사요령. 동 요령 제1조는 품종명칭 심사 에 대해 「식물신품종 보호법」(이하 “법”이라 한다)과 같은 법 시행령 및 시행규칙에 의한 품종명칭 심사 에 필요한 사항을 규정함으로써 품종명칭 심사의 공정성과 객관성을 확보하고, 심사관 간의 업무처리 일 관성 유지를 목적으로 한다고 밝히고 있다.

48) 특허청 유사상품·서비스업 심사기준(니스 제10판 기준, 2013.12.31. 개정 특허청 예규 제72호) 별표1 유사군코드별 상품 및 서비스업류 구분에 따른 상품류 제31류는 주로 가공하지 않은 신선한 과실 및 채소 와 종자 및 살아 있는 식물과 꽃 등을 포함하고 있다.

으로 해당 상표명을 사용할 수 없다고 규정하고 있으며 이와 같은 지정상품에 포함되는 경우라면 타인의 상표는 물론 동일인의 상표인 경우에도 품종명칭으로 사용할 수 없다고 규정하고 있다.<sup>50)</sup>

이에 반하여 상표법 제7조 제1항 제15호와 관련된 상표심사기준은 식물신품종 보호법에 따라 등록된 품종명칭이 사용되는 작물과 동일 또는 유사한 상품이라고만 되어 있고, 그 유사범위가 어디에까지 적용되는지에 대하여 상세하게 규정되어 있지 않다. 식물신품종 보호법에 의하여 등록된 품종명칭과 저촉되는 유사한 상표의 지정상품의 범위는 양 표장 간 저촉되는 권리범위를 규정하는 것이기 때문에 보다 상세한 명문의 규정으로 정하여야 할 것이다. 그래야만 양 법익 간 충돌로 인하여 발생하는 분쟁을 미연에 방지할 수 있을 것으로 보인다. 특히 상표법상 등록품종명칭과의 유사판단을 함에 있어서 지정상품의 유사범위는 국립종자원 품종명칭 출원·심사요령 등을 참고하여 양 법에서 추구하는 목적이거나 보호범위 등이 저촉되거나 모순되지 않도록 동일한 수준의 유사상품의 범위를 정하여야 할 것이다. 다만 이와 같은 품종명칭과 상표 간의 충돌시 발생하는 지정상품 간 유사판단 기준은 식물신품종 보호법과 상표법의 목적이 다르고 각각의 법목적에 상응하는 상품의 유사 범위가 존재하기 때문에 식물신품종 보호법상의 상품 유사 여부가 반드시 상표법에 있어서 상품의 유사 여부 판단의 근거가 될 수는 없다. 이는 식물신품종 보호법 제107조 제3호에 규정된 품종명칭 부등록사유로서의 유사판단범위<sup>51)</sup>와 동법 제108조 제1항에서 규정하고 있는 선출원 품종명칭을 판단하는 범위<sup>52)</sup>에 있어서의 품종 간 유사판단과 등록상표와의 충돌을 방지하기 위하여 판단하는 지정상품 간 유사판단의 범위가 품종명칭과 상표 간 유사판단에 있어서도 반드시 동일하지 않음을 의미한다고 할 것이다.

49) 국립종자원 예규 제99호 품종명칭 출원·심사요령 참조. 상표법 제31류 내 G0210 유사군에는 농작물 종자, 원예용 종자, 식물종자, 곡물종자 등을 포함하는 종자, 구근, 버섯균사, 식물육성용 배종(胚種) 등을 포함하고 있다.

50) 국립종자원 예규 제99호 품종명칭 출원·심사요령 참조.

51) 제107조(품종명칭 등록의 요건) 제3호는 “해당 품종이 속한 식물의 속 또는 종의 다른 품종의 품종명칭과 같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭은 등록받을 수 없다.”고 규정하고 있다.

52) 식물신품종 보호법 제108조(품종명칭의 선출원) 제1항은 “같은 품종명칭에 대하여 다른 날에 둘 이상의 품종명칭 등록출원이 있을 때에는 먼저 품종명칭 등록을 출원한 자만이 그 품종명칭에 대하여 품종명칭 등록을 받을 수 있다.”라고 규정하고 있다.

## 2) 표장의 유사판단

상표법 제7조 제1항 제15호 규정은 부등록사유의 요건이기도 하지만 이의신청사유 및 무효사유에도 해당하기 때문에 동일·유사 개념은 판단의 기초를 이루는 핵심사항이라고 할 수 있다. 특히 상표법 제7조 제1항 제15호 규정의 핵심 요소 중의 하나는 지정상품의 동일·유사와 더불어 표장의 동일·유사라고 할 수 있는데, 이와 달리 동조 제1항 제14호<sup>53)</sup> 및 제17호<sup>54)</sup>의 규정은 그 표현에 동일·유사를 요건으로 하지 않고 문제되는 표시를 ‘포함’ 하는 것만으로 충분한 것으로 규정되어 있다. 이러한 점에서 볼 때, 상표법 제7조 제1항 제15호 규정은 등록된 품종명칭을 ‘포함’ 하는 것만으로는 상표등록을 거절하기에 불충분하다 할 것이고 법문의 표현대로 등록된 품종명칭과 동일하거나 유사한 상표에 해당하여야만 상표등록을 거절할 수 있을 것이다. 하지만 상표법 제7조 제1항 제15호 규정은 등록상표와 품종명칭의 중복으로 인한 수요자의 오인·혼동을 방지하기 위해 도입된 규정이라는 점에서, 사익적 규정이라기보다는 공익적 규정에 가까운 것으로 해석될 수 있으므로 타인의 선등록 또는 선출원 상표와의 관계에서 행해지는 유사여부 판단원칙을 동 규정에서도 동일하게 적용하여야 하는지에 대해서 의문을 가질 수 있다. 일반적으로 상표 간 유사여부는 동일 또는 유사한 상품에 사용되는 2개의 상표를 놓고 그 외관·칭호·관념 등을 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 일반수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 거래상 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 여부에 따라 판단한다.<sup>55)</sup> 특히 표장의 유사여부는 외관·칭호·관념 중 어느 하나가 유사하다고 하더라도 전체적으로는 차이가 있어 거래상 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 없는 때에는 유사한 상표라고 할 수 없다는 전체적

53) 세계무역기구 회원국 내의 포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 동 표시를 포함하는 상표로서 포도주·증류주 또는 이와 유사한 상품에 사용하려는 상표는 등록받을 수 없다고 규정한다.

54) 대한민국이 외국과 양자간(兩者間) 또는 다자간(多者間)으로 체결하여 발효된 자유무역협정에 따라 보호하는 타인의 지리적 표시와 동일하거나 유사한 상표 또는 그 지리적 표시로 구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표로서 해당 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하거나 동일하다고 인식되어 있는 상품에 사용하는 상표는 등록받을 수 없다고 규정한다.

55) 상표심사기준(2015. 1. 1. 기준, 2014. 12. 30. 전부개정, 특허청 예규 제79호) 상표의 유사부분 참조.

관찰을 원칙으로 하면서, 표장의 구성 부분 중 수요자의 눈길을 끌 수 있는 요부(要部)가 있는 경우에는 그 부분을 추출하여 대비관찰하는 요부관찰을 병행하기도 하는데, 품종명칭 부분을 별도의 요부로 볼 수 있을 것인지의 여부가 유사판단에서 가장 어려운 부분이라고 할 것이다. 이러한 유사판단 기준을 표장의 구성형태별로 나누어 살펴보면 출원 또는 등록된 상표의 구성이 등록된 품종명칭과 동일한 부분만으로 이루어진 경우에는 표장 간 동일·유사 판단의 문제는 전체적인 관찰과 요부관찰을 병행하여 보더라도 유사판단에 큰 어려움이 없다고 할 것이다. 하지만 품종명칭 부분 이외에 다른 부분이 결합되어 구성된 표장의 경우에는 그 결합의 유무 및 결합부분의 식별력 유무에 따라 유사판단을 어떻게 할 것인지 논란의 소지가 있을 수 있다는 점에서 이하에서 좀 더 살펴보려고 한다.

#### (1) 상표의 구성이 품종명칭 부분과 다른 식별력 없는 부분의 결합으로 이루어진 경우

출원 또는 등록된 상표의 구성이 품종명칭 부분과 다른 식별력 없는 부분의 결합으로 구성된 경우를 생각해 볼 수 있다. 이 경우에는 각각의 부분이 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 일련불가분적으로 결합되어 있는지의 여부에 따라 유사판단이 달라질 수 있는지 논란이 될 수 있다. 만일 품종명칭과 다른 식별력 없는 부분이 일련불가분적으로 결합되어 있는 경우라면, 표장의 그 구성 전체가 하나의 상표로 인식되는 것이므로 구성요소 일부만을 가지고 품종명칭과 비교하여서는 안되고 표장 전체로 관찰하여 비교하여야 하고, 만일 전체로서 명확하게 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우라면 비유사하다고 하여야 할 것이다. 이처럼 표장의 유사판단은 전체관찰이 원칙이나, 다만 품종명칭과 다른 식별력 없는 부분이 일련불가분적으로 결합되어 있지 않아 분리관찰이 가능한 경우에는 요부관찰을 병행할 수도 있을 것이다. 하지만 요부의 선정은 보통 상표법상 식별력을 가진 부분으로 결정하게 되는데 품종명칭 이외의 다른 부분은 식별력이 없으므로 요부가 될 수 없고 품종명칭이 요부에 해당하는지의 여부도 명확하지 않다. 왜냐하면 상표법 제7조 제1항 제15호의 규정이 도입되기 이전에는 법원이 등록된 품종명칭에 대하여 상표법 제6조 제1항 제1호 소정의 보통명칭에 해당하는 것으로 보아 식별력을 인정하지 않았지만 상표법 제7조 제1항 제

15호가 도입된 이상 상표법 제6조 제1항 제1호의 규정을 종전과 같이 적용하는 것은 제7조 제1항 제15호의 도입취지에 반하는 것이라고 할 수 있기 때문에 품종명칭으로 등록된 사실만으로 보통명칭에 해당하여 식별력이 없다고 보기에는 현행 상표법의 해석상 무리가 있다고 판단되어진다. 아울러 상표심사기준도 등록품종명칭에 대한 식별력 판단에 대해서는 아무런 명시적 규정 없이 다만 거래 업계에서 널리 알려진 미등록 품종명칭에 대해서만 상표법 제6조 제1항 제1호의 규정을 적용하도록 하였기 때문에<sup>56)</sup> 등록품종명칭 그 자체가 등록사실 이후에 해당품종에 대하여 보통명칭으로서 식별력이 없다고 보기에는 다소 무리가 있다고 생각된다. 그럼에도 불구하고 등록품종명칭 부분은 식물신품종 보호법상으로도 보호받을 가치가 있는 부분에 해당하기 때문에 그 자체로 식별력이 있는지의 여부와는 별개로 품종명칭 부분과 다른 식별력 없는 부분이 분리관찰이 가능한 경우에 해당하고 전체로서 명확하게 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우가 아니라면 등록품종명칭과 비교하여 유사한 것으로 보아야 할 것이다. 그래야만 등록상표와 품종명칭의 중복으로 인한 오인·혼동을 방지하기 위한 상표법 제7조 제1항 제15호의 취지에 부합할 것으로 생각된다.

## (2) 상표의 구성이 품종명칭 부분과 다른 식별력 있는 부분의 결합으로 이루어진 경우

출원 또는 등록된 상표의 구성이 품종명칭 부분과 다른 식별력 있는 부분의 결합으로 구성된 경우에도 위에서 살펴본 바와 같이 각각의 부분이 일련불가분적으로 결합되어 있는지의 여부에 따라 유사판단이 달라질 수 있다. 하지만 표장의 구성이 품종명칭과 다른 식별력 있는 부분이 결합되어 구성된 경우에는 전체적 관찰에 있어서 상표의 요부 즉 수요자의 주의를 끌 수 있는 인상적인 식별력 있는 요부가 존재하므로 품종명칭 이외에 다른 식별력 없는 부분의 결합으로 구성된 상표와는 유사판단이 달라질 수 있는지에 관하여 논란이 있을 수 있다. 물론 등록품종명칭부분 이외에 다른 식별력 있는 부분의 결합이 각각의 부분을 분리하여 관찰하는 것이 부자연스럽고 전체적으로 하나의 특정 관념으로 인식

56) 상표심사기준(2015. 1. 1. 기준, 2014. 12. 30. 전부개정, 특허청 예규 제79호) 법 제6조 제1항 제1호 부분 참조.

되거나 하나의 호칭으로 불림으로써 상품의 수요자를 기준으로 볼 때 출처의 오인·혼동이 일어날 염려가 없다고 한다면 당연히 등록품종명칭과 전체적으로 비교하여 비유사한 상표로 상표법 제7조 제1항 제15호가 적용될 여지가 없다고 할 것이다. 하지만 품종명칭 부분 이외의 부분이 비록 식별력을 가지고 있다고는 하나 각각의 부분이 일련불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없어 분리관찰이 가능한 경우라면 수요자로 하여금 명확하게 출처의 오인·혼동을 피할 수 없는 것으로 보아 등록품종명칭과 유사하다고 판단하여야 할 것이다. 그래야만 식물신품종 보호법상으로 보호되는 품종명칭권리자의 이익과 충돌하지 않게 될 것이다. 이는 상표법 제7조 제1항 제15호 규정이 식물신품종 보호법상으로 보호받을 가치가 있는 표시로서의 등록품종명칭과 등록상표의 중복으로 인한 수요자의 오인·혼동을 방지하기 위해 도입된 규정으로서 이는 사익적 규정이라기 보다는 공익적 규정에 해당하기 때문에, 등록품종명칭과의 유사판단범위를 비교적 넓게 적용하여야 한다고 본다. 이러한 점에서 현행 상표법 제7조 제1항 제15호에 대한 개정을 검토하여야 한다고 생각하는데, 즉 표장과 관련하여 등록품종명칭과 상표 간 동일·유사 판단이 아닌 등록품종명칭을 포함하는 상표로 그 적용범위를 넓히는 것이 등록품종명칭과 등록상표의 중복으로 인한 수요자의 오인·혼동을 방지하기 위한 공익적 취지의 규정에 보다 더 적합할 것이다.

#### IV. 맺으며

이상에서 품종명칭의 식별력 문제 및 등록품종명칭과 상표 간 동일·유사판단을 중심으로 살펴보았다. 먼저 품종명칭의 식별력 문제와 관련하여 현행 우리 상표법규는 명시적 규정을 두고 있지 않기 때문에 이에 관한 명확한 판단기준이 마련되어 있지 않은데, 상표법 제6조와 제7조의 관계를 고려하여 품종명칭의 식별력 판단에 관한 명시적 법규 마련이 필요하다고 할 것이다. 특히 2010. 1. 27. 상표법 개정으로 상표법 제7조 제1항 제15호의 규정이 도입되기 이전 법원의 입장은 등록품종명칭을 상표법 제6조 제1항 제1호 소정의 보통명칭으로 보았는데, 상표법 제7조 제1항 제15호의 규정이 도입된 이상 식물신품종 보호법에 따라 등

록된 사실 그 자체만으로 상표법상 보통명칭으로 보아 상표법 제6조 제1항 제1호를 적용하기는 어렵다는 점에서 그러하다. 이는 상표법 제7조 제1항 제15호의 규정이 식별력 여부를 묻지 않고 다만 식물신품종 보호법에 따라 등록된 품종명칭은 보호받을 만한 가치가 있는 명칭에 해당하기 때문에 등록된 품종명칭과 동일하거나 유사한 상표로서 그 품종명칭과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 사용하는 상표를 등록받을 수 없는 상표의 하나로 규정하고 있기 때문이다. 그리고 이러한 상표법과 유사한 규정으로서 식물신품종 보호법 제107조 제9호도 상표법과의 충돌을 방지하기 위해서 품종명칭의 등록출원일보다 먼저 상표법에 따른 등록출원 중에 있거나 등록된 상표와 같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭은 등록받을 수 없도록 규정하고 있다. 하지만 식물신품종 보호법과 달리 상표법은 등록 품종명칭에 대해서만 보호를 인정하고 미등록품종명칭과 선출원 품종명칭에 대해서는 명시적 언급이 없기 때문에 식물신품종 보호법에 따라 출원중인 품종명칭에 대해서는 보호를 인정하고 있지 않는데, 이는 등록여부결정시를 기준으로 품종명칭으로 등록되지 않은 명칭에 대해서는 보호를 인정하지 않는 것으로 보아야 할 것이다. 또한 상표법의 규정을 문언적으로 보면 등록품종명칭과 상표 간의 경합시 동일·유사개념에 대해서만 언급하고 있을 뿐이며 식물신품종 보호법에서와 같은 오인 또는 혼동의 염려에 대하여 별다른 규정이 없다. 하지만 상표법상 상품의 유사 여부를 판단함에 있어서는 거래의 실정, 즉 제품의 생산 부문, 판매 부문 원재료 및 품질·용도·기능 수요자의 범위가 일치하는지 여부, 완제품 및 부품 관계에 있는지의 여부 등을 종합적으로 고려하여 서로의 상품에 동일 또는 유사한 상표가 사용된 경우 이를 접하는 거래자, 수요자가 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 우려가 있는지의 여부에 따라 판단되어야 하므로, 그 표현상의 차이는 있다고 하더라도 실질적인 판단에 있어서는 식물신품종 보호법과 차이가 없다고 할 것이다.<sup>57)</sup> 그러나 상표법 제7조 제1항 제15호의 적용범위와 관련하여 논란의 소지가 있을 수

57) 상표심사기준(2015. 1. 1. 기준, 2014. 12. 30. 전부개정, 특허청 예규 제79호)도 “상표의 유사라 함은 2개의 상표가 완전히 동일하지도 않고 거래사회 통념상 동일한 것으로 인식되지도 않으나 양 상표가 외관, 칭호, 관념 중 어느 한 가지 이상의 점에서 유사하여 그들 상표가 동일 또는 유사한 상품에 사용될 경우 거래자나 일반수요자들이 그 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우를 말한다.”라고 규정하여 이와 동일한 취지의 해석을 하고 있다.

있는데 동 규정이 품종명칭권자와의 충돌을 조정하기 위한 사익적 성격의 규정인지 아니면 수요자의 오인혼동 우려를 막기 위한 공익적 성격의 규정인지에 따라 그 적용범위를 달리 해석할 수 있기 때문이다. 하지만 상표법 제7조 제1항 제15호의 취지는 품종명칭과 상표 간의 충돌을 방지하기 위한 상표법 제7조 제1항 제15호의 규정이 사익 간의 충돌을 조정하기 위한 규정이라기보다는 등록상표와 품종명칭의 중복으로 인한 수요자의 오인이나 혼동을 방지하기 위한 공익적 목적의 규정이라는 점에서 품종명칭과 상표 간 표장 비교시 동일·유사의 개념이 아닌 등록품종명칭을 포함하고 있는 상표에까지 그 적용범위를 확대하는 것이 수요자를 더욱 두텁게 보호할 수 있을 것으로 생각된다. 표장의 유사판단에 있어서 뿐만 아니라 상품 간 유사판단에 있어서도 상표법규상으로는 어느 범위까지 유사한 것으로 볼 것인지에 대한 명확한 기준이 마련되어 있지 않아 동일·유사 여부 판단에 관한 법적 예측가능성을 확보하기 어려우므로 이에 대한 명확한 법규 정비가 필요하다고 할 것이다. 특히 상품 간 유사판단에 관한 규정을 정비함에 있어서는 식물신품종 보호법과 국립종자원 품종명칭 출원·심사요령 등을 참고하여 상표법과 식물신품종 보호법 양 법에서 추구하는 목적이나 보호 범위 등이 저촉되거나 모순되지 않도록 조화로운 접근이 필요할 것이다.

## 참고문헌

### 〈국내 문헌〉

강기중, “종자산업법에 의하여 품종의 명칭으로 등록된 표장이 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 상표법 제6조제1항제1호의 보통명칭에 해당하는지 여부,” 대법원판례해설, 53호(2005).

박성수, “종자산업법에 의하여 품종의 명칭으로 등록된 표장은 그 품종을 대상으로 하는 상품의 보통명칭인지 여부”, 정보법 판례백선, 박영사, 2006.

박종태, 이지상표법, 8판, 한빛지적소유권센터, 2014.

양승우, “종자산업 보호법제에 대한 이해”, 과학기술정책, 제23권 제1호 통권 제190호(2013).

이철남, “신지식재산에 대한 중복보호의 문제점 및 개선방안에 관한 연구: 식물신품종에 대한 종자산업법과 특허법을 중심으로”, 지식재산연구, 제5권 제4

호(2010).

최성우 · 정태호, OVA 상표법, 한국특허아카데미, 2012.

〈해외 문헌〉

Margaret Llewelyn & Mike Adcock, *European Plant Intellectual Property*, HART Publishing, 2006.

MC Piatti & M. Jouffray, “Plant Variety Names in National and International Law”, *European Intellectual Property Review*, No.402(1984).

〈판례〉

대법원 2004. 9. 24. 선고 2003후1314 판결.

대법원 2000. 4. 21. 선고 97후860, 877, 884 판결,

대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후1267 판결.

특허법원 2006. 8. 17. 선고 2006허2370 판결

특허법원 2003. 5. 15. 선고 2002허7650 판결,

특허법원 2008. 9. 4. 선고 2008허 2329 판결.

특허심판원 2006. 2. 6. 2005당2969 심결.

특허심판원 2008. 1. 28. 2007원4162 심결.

〈인터넷 자료〉

국립종자원, 〈[www.seed.go.kr](http://www.seed.go.kr)〉.

## Incompatibility between Varietal Names and Trademarks

Daeseung YANG

### Abstract

---

Varietal names are designations given to cultivated varieties of live plants or agricultural seeds. These names can consist of a numeric or alphanumeric code or can be a fancy or arbitrary name. Market realities with regard to varietal names have created a number of problems in this area. When trademark registration is sought for varietal names, what is at issue is whether arbitrary varietal names can be thought of as being distinctive trademarks or not. Because varietal names intended as trademarks by plant breeders may be generic through public use. Furthermore, with regard to the reason that a varietal name can not be registered as a trademark, it is not clear whether the varietal name is qualified as a non distinctive trademark based on the article 6 of Trademark Acts or / and trademarks identical or similar to varietal names fall under the list of grounds for refusal for the registration of trademarks based on the article 7 of Trademark Acts. The rule of the separation of two denominations was asked very early in the UPOV(International Union for the Protection of New Varieties of Plants) in 1961, but it still remains a source of litigation. It must be noted that there can be a conflict between a variety denomination and a trademark. According to New Plant Variety Protection Act and the Trademark Act, conflicts between trademarks and variety denominations should be resolved on the basis of the general principle

of “first in time, first in right.” However, the real issue of these adjustment provisions is less a question of conflict between the New Varieties of Plants Protection Act and Trademark Acts, but rather the need to adopt appropriate incompatible measures to protect public interests in accordance with the rules related denominations of the variety.

**Keywords** .....

varietal names, trademarks, New Plant Variety Protection Act, Trademark Act, generic terms, distinctiveness, identicalness or similarity, grounds for refusal of trademark registration, conflict, incompatibility

