

상표권의 통상사용권과 지리적표시 단체표장권의 효력간의 관계에 대한 검토

1. 질의대상 상표

[상표권]	[지리적표시단체표장증명권]
• 상표권자 : 전주시 • 상 표 명 : 전주비빔밥 상표서비스표 • 등 록 일 : 1999.12.22(45-0000734) • 등록범위 : 한국, 미국, 일본 • 보호범위 : 제30류 가공비빔밥 등 제43류 식당업 등 • 상표	• 상표권자 : 전주비빔밥생산자 연합회 영농조합법인 • 상 표 명 : 전주비빔밥 지리적표시단체표장증명 • 등 록 일 : 2010. 2. 18(44-0000053) • 지정상품 : 비빔밥 • 등록범위 : 전주 • 보호범위 : 상품 • 상표
 The logo features a stylized, colorful swirl (red, green, blue, yellow) above a black, curved shape resembling a bowl or a traditional Korean bibimbab spoon. Below the graphic, the text 'CHON-JU BIBIMBAP' and '전주비빔밥' are written.	전주 비빔밥

2. 질문내용

- o 전주시는 전주비빔밥 상표권자로서 상표법에 의하여 전주지역내 제조업소인 A사와 통상사용권 계약을 2014년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지 10년간 체결하여 상표 사용권을 부여하고 있습니다. 이와 관련하여 다음과 같이 자문을 구하고자 합니다.

질문 1.

- o 김제시 제조업소인 B라는 회사에서 전주비빔밥에 대한 전주시 상표사용 요청이 있어 통상사용 계약을 추가 할려고 합니다. 이에 관련 법령을 검토한 결과 상표법 제51조 2항 4호에 의하면 『선출원에 의한 등록상표가 지리적표시 등록단체표장과 동일 또는 유사한 지리적 표시를 포함하고 있는 경우에 상표권자가 지정상품에 사용하는 등록상표의 경우 지리적 표시 단체 표장권은 그 효력을 미치지 않는다』 라고 되어 있습니다. 이에 전주시에서 B사와 상표사용 계약을 체결할 수 있는지 여부, 즉 지표단과 마찰 여부 등

질문 2 .

- o 김제시 제조업소인 B라는 회사와 전주시가 상표사용 계약이 가능할 경우 제품 포장지에 상표를 부착할 수 있는 범위가 어디까지 인지 여부 즉, 상표 및 상표안에 있는 전주비빔밥 문자를 추가로 사용할 수 있는 지 여부
(예시)

	
1) 상표만 사용가능함	2) 상표 및 상표안에 있는 문자도 사용가능

3. 검토의견

가. 질문 1에 대한 답변

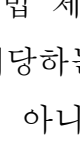
- o 전주시는 상표권자로서 국내에 어떤 지역을 불문하고 상표권에 대하여 통상사용권을 설정할 수 있음(상표법 제57조)



- 즉 등록받은 상표서비스표() 및 제30류의 지정상품과 제42류(현재는 제43류)의 지정서비스업에 대하여 자유로이 통상사용권 설정 계약을 체결할 수 있음
- o 지리적표시단체표장권은 상표법 제51조 제2항 제4호 규정에 의하여 선출원에 의한 등록상표에 대하여 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자가 그 지정상품에 사용하는 등록상표에 대해서는 지리적 표시 단체표장권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있음

나. 질문 2에 대한 답변



- 원칙적으로 등록상표 “”를 변형하지 않고 동일하게 부착하여야 하며, 추가로 문자 ‘’를 부착하여 사용하는 것은 통상사용권 설정의 범위를 넘어서는 것으로 판단됨
- 다만, 상표법 제51조 제2항 제1호 및 제2호의 해석상 상품의 ‘보통명칭’ 또는 ‘관용명칭’에 해당하는 것은 그것을 상표로 사용하더라도 지리적 표시 단체표장권의 효력이 미치지 아니하는 것으로 되어 있음. 따라서 ‘전주비빔밥’이 비빔밥의 보통명칭 내지 관용표장에 해당한다면 통상사용권자인 B가 ‘전주비빔밥’을 별도로 떼어 크게 사용해도 지리적 표시 단체표장권의 침해로 되지 않을 수 있음. 그러나 이렇게 될 경우에는 전주시의 상표권도 사실상 무의미해질 수 있기 때문에 ‘전주비빔밥’이 해당 상품의 보통명칭 또는 관용표장이라는 주장은 타당하지 않다고 판단됨
- 오히려 상기 문자를 부착하여 사용할 경우 상기 지리적표시단체표장권과 혼동이 생길 가능성이 있으므로 상표법 제73조 제1항 제8호에 의하여 전주시의 상표등록에 대한 취소심판이 청구될 소지가 있음
- 즉, 전주시가 김제시에 있는 B회사에게 통상사용권을 허락하여 등록상표를 사용할 경우에 수요자로 하여금 전주비빔밥과의 상품의 품질오인 또는 지리적표시단체표장으로 등록받은 ‘전주비빔밥’과 출처혼동이 발생할 경우에는 상표법 제73조 제1항 제8호에 의하여 전주시의 상표등록이 취소될 수 있는 위험성이 있음. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 예외적으로 취소를 면할 수 있기 때문에, 전주시는 통상사용권자에 대한 관리감독을 철저히 할 필요가 있음

2016. 5. 4.

특허법인 우인

대표 변리사 최성우

