

최종보고서

상표와 품종명칭의 양립 가능성을 위한

법·제도·심사 조화 방안 연구

2025. 12.



제 출 문

지식재산처장 귀하

이 보고서를 “상표와 품종명칭의 양립 가능성을 위한 법·제도·
심사 조화 방안 연구”의 최종보고서로 제출합니다.

2025년 12월 22일

주관연구기관명 : 한국지식재산연구원

연구기간 : 2025. 09. 23. ~ 2025. 12. 22.

주관연구책임자 : 이 명 희

참여연구원 : 심 미 랑

심 현 주

윤 성 혜

정 다 희

CONTENTS

I 서론

1. 연구의 배경 및 필요성	3
가. 연구의 배경 및 문제점	3
나. 연구의 필요성	4
2. 연구의 목표 및 범위	4
가. 연구의 목표	4
나. 주요 과업범위	4
다. 기대효과 및 활용방안	5

II 상표제도와 품종명칭제도 개관

1. 상표와 품종보호제도의 목적 및 의의	9
2. 상표와 품종명칭의 관계 및 법적 충돌 가능성	10
3. 상표와 품종명칭의 저촉 사례	12
4. 기관별 심사	13

III 주요국가의 법·제도 운영 분석

1. 국제협약	17
가. WTO/TRIPS 협약	17
나. UPOV 협약	17
2. 우리나라와 해외 주요국가의 법제도 운영 현황	19
가. 우리나라	19
나. 미국	25

다. 유럽연합	26
라. 일본	29

IV 상표와 품종명칭의 병기 현황

1. 품종명칭의 표시	33
2. 상표와 품종명칭의 병기 사례	33

V 주요 분쟁사례 분석

1. 사과품종 “화랑” 사례	39
2. 상추품종 “쌈추” 사례	40
3. 포도품종 “루비로망” 사례	42
4. 장미품종 “레드산드라” 사례	43
5. 기타 사례	44

VI 해외 주요국가의 제도 운영현황에 관한 설문조사 결과 분석

1. 설문조사 개요	49
2. 해외 주요국가의 설문조사에 대한 답변	49
가. 미국의 답변	49
나. 유럽연합의 답변	54
다. 일본의 답변	61
라. 국가별 비교	63

CONTENTS

VII

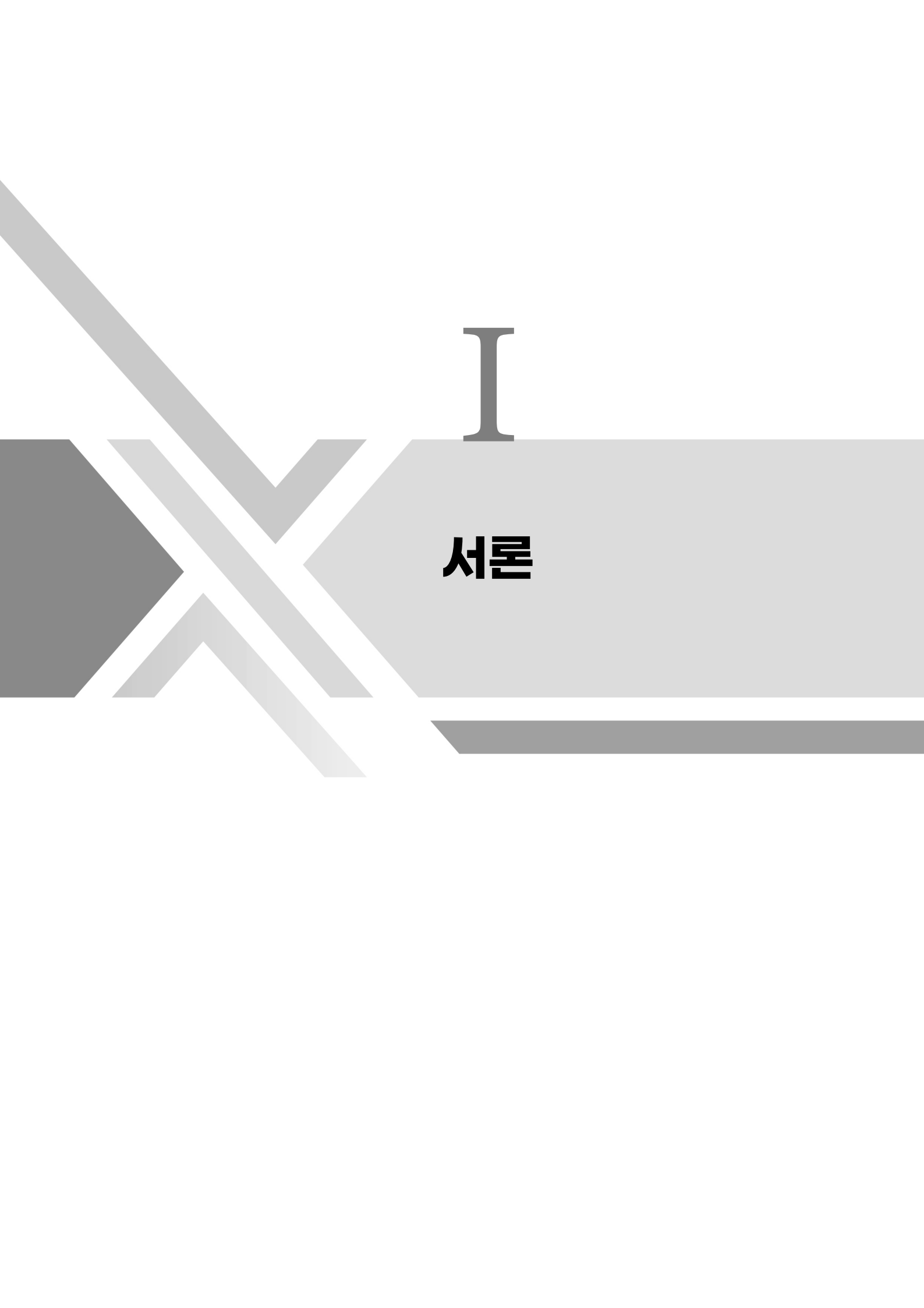
상표와 품종명칭의 조화를 위한 법제도 개선 방안

1. 상표와 품종명칭의 양립 가능성 고찰	69
가. 상표법상 지정상품의 범위 조정 관련	69
나. 육종가에게 상표와 품종명칭 양립 허용 관련	70
다. 상표공존동의제도의 확대 적용 관련	71
2. 상표와 품종명칭의 조화를 위한 법제도 개선 방안	71
가. 품종명칭으로서 사용 방안	71
나. 법·제도 개선 방안	73

VIII

결론

1. 상표와 품종명칭의 조화를 위한 상표법·상표심사기준 개정안	77
가. 상표법 개정안	77
나. 상표심사기준 개정안	79
다. ‘품종명칭의 사용’에 대한 상표권 효력의 제외 조항 신설안	79
2. 식물신품종법상 품종명칭에 관한 제3장 체계 정비	80
3. 유관기관 간 협력 방안 마련	81
4. 대중 홍보 및 인식제고 방안 마련	81
5. 국제기구 아젠다 개발	81
6. 품종명칭 심사·등록 업무를 지식재산처로 일원화	82
참고문헌	83
[붙임] 해외 주요국가 대상 설문조사 문항	84



I

서론

I. 서론

1. 연구의 배경 및 필요성

가. 연구의 배경 및 문제점

- 상표(상표법)와 품종명칭(식물신품종보호법) 간 비양립성* 및 저촉관계**로 인해 종자 유통과정에서 분쟁 및 유통이 차단되는 사례 발생
 - * 상표법과 식물신품종보호법에 따라 선원주의에 의해 어느 한쪽에만 등록가능
 - ** 등록 상표와 동일·유사한 품종을 수입·생산·판매하는 경우 상표권 침해 발생
- (품종명칭의 상표법적 취급) 공공재적 성격의 품종명칭이 사실상 권리처럼 상표권과의 비양립적 제도로 운영
 - * 상표법상 품종명칭은 식별력이 아닌 부등록사유(제34조 제1항 제17호)로 보호
- (양 법의 보호범위·심사실무) 상표법상 보호되는 상품과 식물신품종보호법(이하 '식물신품종법')상 보호되는 작물의 범위*, 유사판단** 등 심사실무 불일치
 - * '사과'와 '배'는 상표법상 유사한 상품이나 품종명칭 심사에서는 다른 작물로 봄
 - ** 상표심사는 외관·호칭·관념 등 유사 판단 요소와 관찰 방법을 종합해 출처 오인·혼동 여부로 판단하나, 품종명칭심사는 주로 물리적 동일성 여부로 판단하는 경향
- (제도적 한계) 상표법 제34조 제1항 제17호는 국내등록 품종명칭에만 부등록 사유로 규정되어 국내 미등록 해외 품종명칭의 선점 가능성 등 사각지대 발생
 - 국내 미등록 해외 품종명칭이 상표로 선점되는 경우, 종자의 생산·수입·판매 신고(종자산업법)가 불가하여 국내 유통이 차단
- (UPOV협약 해석 불일치) 종자 수입·판매 신고 시, 국내 상표권과 충돌할 경우 대체 품종명칭 제출을 허용하는 UPOV 규정에 대해,
 - 품종보호 유관기관* 간 해석이 달라 행정적 혼선 발생
 - * 국립종자원(농식품부), 수산식물품종관리센터(해수부), 국립산림품종관리센터(산림청)

나. 연구의 필요성

- 현행 제도는 저촉 방지 규정을 두고 있으나, 해외 등록 품종명칭의 상표 선점 문제, 양 법의 보호범위 및 심사실무 차이 등 실무상 변수를 반영하지 못하여 구조적 충돌이 반복적으로 노출
- 공정한 상거래 질서 확립 및 양 제도의 공존과 조화를 위해 법·제도적 보완책 마련이 시급

2. 연구의 목표 및 범위

가. 연구의 목표

- (법·제도 개선) 국내외 법제·운영사례 비교 분석을 통해 상표법·식물신품종법·종자산업법 관련 저촉방지 규정 개선 방향 도출
- (심사기준 정비) 상표법과 식물신품종법 간 유사판단 기준, 보호범위 등을 정비하여 심사 실무 일관성 확보 및 충돌 방지
- (유관기관 협력체계 구축) 지식재산처, 국립종자원, 해양수산부, 산림청 등 품종명칭 유관기관 간 심사 협업체계 구축 및 정보 공유 기반 마련

나. 주요 과업범위

- 상표제도와 품종보호제도의 목적, 상호 관계 및 법적 충돌 구조 분석
- 상표와 품종명칭의 저촉 및 분쟁사례 수집 및 법적 분석
- 상표와 품종명칭 관련 보호제도 관련 국내외 법제·운영사례 비교분석
- 관련 전문가·관계자(변리사, 주재관, 종묘기업 등)에 대한 설문 및 질의응답 등
- UPOV 협약의 국내외 법규정 해석 및 해외사례 비교 검토
- 상표-품종보호제도 간 조화를 위한 법·제도·심사기준 개선방안 및 유관기관(지식재산처, 농식품부, 해수부, 산림청 등) 간 협력 방안 마련

다. 기대효과 및 활용방안

□ 기대효과

- 상표와 품종명칭 간 권리 충돌을 예방하고, 명칭 분쟁으로 인한 행정·민원 부담 경감
- 법제 및 심사기준 간 정합성 확보를 통해 종자산업 분야의 공정한 상거래 질서 확립을 통한 우리 농가 이익 보호

□ 활용방안

- 상표법·식물신품종법·종자산업법 간 저촉 방지 및 조화를 위한 법규정 개선 추진의 참고자료로 활용
- 상표법과 식물신품종법 간 보호범위·유사판단기준 등 심사 일관성 확보를 위한 심사기준 정비의 기초자료로 활용
- 지식재산처·농림축산식품부·해양수산부·산림청 등 유관기관 간 협업체계 구축 및 정보공유 기반 마련에 활용



II

상표제도와 품종명칭제도 개관



II. 상표제도와 품종명칭제도 개관

1. 상표와 품종보호제도의 목적 및 의의

- (상표제도의 목적과 의의) 상표란 상품에 관한 식별표지로서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장을 말함(상표법 제2조 제1항 제1호)
 - 상표법은 “상표보호”라는 수단을 통하여 거래사회에서 발휘되는 상표의 기능적 요소인 출처 표시·품질보증·광고선전 기능 등의 보호를 목적으로 함
- (품종보호제도의 목적과 의의) 품종보호제도란 식물신품종을 보호함으로써 육종가의 권익을 보호하고, 신품종 개발을 촉진하여 종자산업 발전을 도모하기 위한 제도임
 - 품종보호를 위하여 '61년 식물 신품종보호를 위한 국제조약이 채택되었으며, '68년 국제기구인 UPOV*를 결성
 - * 국제식물신품종보호동맹(International Union for the Protection of New Varieties of Plants)이며, '25년 현재 80개국이 가입하고 있고, 우리나라는 '02년 50번째로 가입
 - 품종보호제도는 육성자에게 배타적인 권리를 부여
 - 식물신품종법은 식물 신품종에 대한 육성자의 권리를 보호함으로써 농림수산업의 발전에 이바지하는 것을 목적으로 함

〈상표제도와 품종보호제도〉

구분	상표제도	품종보호제도
목적	상표사용자의 업무상 신용과 수요자의 이익 보호	육성자의 권익 보호
보호대상	상표의 출처로서의 식별력	모든 식물의 신품종
보호(등록)요건	사용의사, 식별력, 부등록사유에 불포함	신규성, 구별성, 균일성, 안정성, 품종명칭
보호기간	설정등록일부터 10년 (10년씩 갱신)	설정등록일부터 20년 (과수 및 임목은 25년)
권리범위	속지주의	속지주의
권리내용	독점배타권 (금지청구, 손해배상청구, 손실보상청구 등)	독점배타권 (금지청구, 손해배상청구 등)

2. 상표와 품종명칭의 관계 및 법적 충돌 가능성

- (쟁점) 상표법은 상표의 등록·부등록 여부의 심사를 지정상품의 동일·유사 범위를 대상으로 심사하는데 비해, 식물신품종법은 동일한 작물(상품)을 대상으로 심사함으로써 두 법에 따른 출원·등록 결과 및 보호범위가 상호 충돌할 가능성이 존재함
 - 이에 따라 상표와 품종명칭은 동일·유사한 명칭이 각각 출원·등록되어 충돌하는 저촉관계에 놓일 수 있음
- (상표법) 상표법은 “식물신품종법에 따라 등록된 품종명칭과 동일·유사한 상표를 그 품종명칭과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표”를 상표의 부등록 사유로 규정하고 있음(상표법 제34조 제1항 제17호)
 - 즉, 등록 품종명칭과 동일·유사한 상표가 그 품종명칭이 사용된 동일·유사한 상품(작물)에 사용되는 상표는 등록이 불가함
- (식물신품종보호법) 식물신품종법은 “품종명칭의 등록출원일보다 먼저 상표법에 따른 등록출원 중에 있거나 등록이 된 상표와 같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭”의 등록을 불허함(식물신품종법 제107조 제9호)
 - 또한 “해당 품종이 속한 식물의 속 또는 종의 다른 품종의 품종명칭과 동일·유사한 품명명칭”을 부등록 사유로 규정하고 있음(식물신품종법 제107조 제3호)
 - 즉, 동일한 작물(상품)에 한해 출원 중인 또는 등록된 상표 및 등록품종명칭과 동일·유사한 품종명칭의 등록을 불허함
 - 이는 다른 종류의 작물*인 경우에는 출원 중인 또는 등록이 된 상표 및 등록품종명칭과 동일·유사한 품종명칭이 등록될 수 있음을 의미함
 - * 다른 속 또는 종의 다른 작물
- (관련 사례) 상표법과 식물신품종법이 품종명칭이라는 동일 사안에 대해 보호범위가 서로 상이하여 거래시장에서 혼동과 저촉관계가 발생
 - 수박과 참외는 동일한 과(Family)에 속하지만 속(Genus)과 종(Species)은 서로 다름

〈수박과 참외의 국가표준 식물 분류〉

구분	수박	참외
과(Family)	박과(Cucurbitaceae)	박과(Cucurbitaceae)
속(Genus)	수박속(Citrullus)	오이속(Cucumis)
종(Species)	수박(Citrullus lanatus)	멜론(Cucumis melo) - 그중 동양계 멜론 (참외, Cucumis melo var. makuwa)

* 출처 : 국가생물종지식정보시스템

- 식물신품종법에 의하면 수박과 참외는 속과 종이 서로 달라 동일·유사한 품종명칭(금메달꿀)을 각 작물에 등록하여 유통시킬 수 있음
- 실제로 동일·유사한 상품인 ‘수박’과 ‘참외’에 동일·유사한 품종명칭인 ‘금메달수박’과 ‘금메달(참외)’이 식물신품종법에 따라 등록되어 있음
- 이에 비해 상표법상으로는 참외와 수박은 상품의 유사군(제31류/G0211)에 해당하여 동일·유사한 상표를 각 상품에 등록할 수 없음*

* 유사상품 심사기준 2025년(니스12판, 717페이지)

〈 등록 품종명칭 및 출원·등록 상표의 보호범위 〉

구분	근거법	등록된 품종명칭 및 작물	타인의 상표출원 /품종명칭 신청	보호범위 (등록거부)
등록 품종명칭	식물신품종법 (제107조제3호)	금메달꿀/참외	금메달꿀/참외	등록거절
			금메달꿀/수박	등록가능
등록 상표	상표법 (제34조제1항 제17호)		금메달꿀/참외	등록거절
			금메달꿀/수박	등록거절

※ 상표법의 보호범위가 더 넓음

3. 상표와 품종명칭의 저촉 사례

□ 포도 품종 ‘루비로망’ 사례

- **(출원 및 등록 경과)** ‘루비로망(Ruby Roman)’은 **日 이시카와현**에서 개발한 포도품종으로 ‘05.3. 日 농림수산성에 품종등록 신청 및 등록(‘07. 3월 등록)
 - 계약국에 식물신품종 등록신청을 한 경우, 6년 이내에 타국에 등록신청을 하여야 하나(식물신품종 보호 국제조약(UPOV) §6①2), 이를 하지 아니함
 - 한국에서는 품종 개발자와는 관련이 없는 **개인(유동우)**이 ‘19.1.과’19.10. ‘**루비로망**’과 ‘**루비로만**’을 각각 상표 출원하여 등록(‘19.9. ’20.9)
 - 한편 **국제원에종묘농업회사**(이하 ‘국제원에종묘’)는 ‘20.11. 농림부 산하 「국립종자원」에 ‘루비로만’ 품종명칭을 출원하여 등록(‘21.2 등록)
 - 상표출원과 품종명칭 출원이 선·후출원 관계에 있고 명칭이 동일·유사한 경우, 선출원 된 것에만 권리를 부여(식물신품종법 §107①9)하여야 하나, 이점이 간과되어 품종명칭이 그대로 등록됨
- **(분쟁의 경과)** 원예종묘는 ‘21.5. 특허심판원에 **유동우** 보유 ‘루비로망’ **상표권의 무효심판**을 제기하였고 상표권 무효가 확정(‘22.11)
 - 日 이시카와현은 ‘22.10. 한국 특허청(현 지식재산처)에 ‘Ruby Roman’ 상표를 출원하였으며, 현재 심사절차 계류 중
 - **한국과수종묘협회**가 유동우 보유 ‘루비로만’ 상표에 대해 무효 및 불사용 취소심판을 청구하였고, ‘25.1. 취소심결 확정(3년 이상 불사용)

〈‘루비로망’ 상표권·품종명칭 출원·등록 현황〉

상표(구 특허청)			품종명칭(국립종자원)		
상표권자 (출원인)	표장	진행현황	출원인	품종명	진행현황 (등록일)
유동우	① 루 비 로 망 ruby roman (‘19.1.30.출원/ ‘19.9.5.등록)	무효확정 (‘22.10.5.확정)	국제원에종묘	③ 루비로만 Ruby Roman (‘20.11.17. 출원)	등록결정 (‘21.2.3.)
유동우	② 루비로만 ルビーロマン (‘19.10.28출원/ ‘20.9.9.등록)	심판청구 (‘24.7.31.무효 /취소심판청구)			
이시카와현	④ Ruby Roman (‘22.10.4.출원)	심사보류			

- (쟁점) ‘루비로망’ 사건은 동일·유사한 품종에 동일·유사한 상표와 품종명칭이 각각 다른 주체에 의해 출원·등록됨으로써 연속적인 문제가 발생한 사안
 - 이 사건도 현행 제도가 상표(상표법)와 품종명칭(식물신품종법)이 선원주의에 의한 비양립성을 취한 결과로 발생한 것으로써 제도 및 운영상의 조율 및 개선이 필요한 부분임

4. 기관별 심사

□ 기관별 심사 실무 현황

- (지식재산처의 상표심사) 식물신품종법에 따라 등록된 품종명칭과 동일 또는 유사한 상표출원의 경우 등록을 거절*
 - 해외에 등록된 품종명칭(UPOV)이라도, 국내 식물신품종법에 따라 등록되지 않은 명칭은 상표법상 부등록사유에 해당되지 아니함
 - * 식물신품종법 제109조에 따라 등록된 품종명칭과 동일·유사한 상표로서 그 품종명칭과 동일·유사한 상품에 대하여 사용하는 상표는 등록 불가(상표법 제34조 제1항 제17호)
- (국립종자원의 품종명칭심사) 품종명칭출원이 상표와 경합시 선원주의에 따름
 - 종자의 수입·판매를 위해서는 1개의 고유한 품종명칭을 가져야 하며, 대한민국 또는 외국에 품종명칭이 등록·출원된 경우에는 그 명칭을 사용해야만 함(식물신품종법 제106조)
 - 다만, 품종명칭이 상표와 충돌하는 경우 정상적인 유통을 위해서 유사한 또는 다른 명칭으로 변경을 유도(UPOV 협약 제20조를 해석하여 실무에 적용)
 - 등록상표와 유사한 품종명칭 등록이 허용되는 경우 상표권의 효력이 약화될 우려
- (산림품종관리센터의 품종명칭심사) 품종명칭출원이 상표와 경합시 선원주의에 따라 심사
 - 외국에 등록된 품종명칭이 있으면, 반드시 그 명칭을 사용하여 생산·수입·판매신고를 하는 원칙*을 엄격하게 준수
 - * 종자산업법 제38조 제3항 및 식물신품종보호법 제106조 제2항 준용
 - 원 품종명칭과 유사 또는 다른 명칭으로 등록을 허용할 경우 종자 유통질서 왜곡 및 혼란의 우려



III

주요국가의 법·제도 운영 분석



Ⅲ. 주요국가의 법·제도 운영 분석

1. 국제협약

가. WTO/TRIPS 협약

- (식물신품종 보호 규정) 세계무역기구(WTO) 지식재산권협정(TRIPS)(이하 'WTO/TRIPS') 제5장 제27조 3항 단서는 식물신품종을 특허법 또는 개별법(sui generis) 또는 이를 결합하는 방법으로 보호하도록 명시
- (국내 도입 경과) 초기에 우리나라에서는 식물신품종에 대하여 별도의 법으로 보호하지 않고 특허법에 따라 특허를 받을 수 있는 식물특허제도가 실시됨
 - 그러나 특허법 상의 식물발명 특허는 동 제도에 대한 관련업계의 인식 부족, 식물의 특성을 고려하지 않은 일반특허와 동일한 특허요건에서 오는 특허등록의 어려움 등으로 활성화되지 못하였음
 - 이런 상황에서 WTO/TRIPS 체결로 정부는 동 협약 이행과 종자주권의 확보 및 종자산업의 국제경쟁력 확보를 위해 1995년 품종보호제도 등을 규정한 종자산업법을 제정함
 - * 1995년 12월 6일 「종자산업법」 제정, 공포된 후 2년간의 준비 기간을 걸쳐 1997년 12월 31일부터 시행
 - 이후 신품종의 보호는 종자산업법에서 분리하여 2012년 식물신품종보호법(약칭 '식물신품종법')을 별도로 제정하여 동 법의 적용을 받게 됨

나. UPOV 협약

- (품종의 명명법) UPOV 협약 제20조는 품종의 명칭 및 품종명칭의 등록, 사용에 관하여 규정하고 있으며, 품종명칭은 다음과 같은 규칙을 따라야 함
- (일반적 명칭) 품종은 그 품종을 일반적으로 나타내는 이름(generic designation)으로 명명되어야 함(제20조 제1항 a목)
- (품종의 식별) 품종명칭은 그 품종을 식별할 수 있어야만함(.....must enable the variety to be identified)(제20조 제2항)
 - 다른 관행이 없는 한 숫자만으로 명명할 수 없음

- 그 품종의 특징(characteristics), 가치나 고유한 속성(value or identity), 또는 육성자의 신원(identity of the breeder)에 관한 오인 혼동을 일으킬 위험성이 없어야만 함
- 그 품종과 동일종 또는 근연종(closely related species)*에 속하는 모든 기존 품종의 명칭과 달라야만 함

* 근연종이란 식물학적 의미에서 동일한 속(genus)에 속하는 식물의 품종을 뜻함

※ UPOV의 품종명칭은 ‘조류, 균류와 식물에 대한 국제명명규약(International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants, ICN)’의 핵심 가치를 훼손하지 않는 범위에서 ICN상의 선취권을 갖기 위한 ‘유효공개’ 요건 및 ‘라틴어 명명’ 원칙을 요구하지 않는 것이 주된 내용임. 즉, ICN의 이들 두 원칙을 제외한 ICN의 나머지 핵심적인 명명 요건이 UPOV 협약의 품종명칭 조항에 명문화되어 있다고 볼 수 있음. 분류학에 전문적이지 않은 육성자는 자기가 육성한 품종에 이름을 붙이고 이를 정식으로 공인받는 것이 극히 어려울 수 있는 문제점을 해결하는 취지라고 할 수 있음

- (체약국에 동일명칭 제출) 동일 품종에 대하여는 모든 체약국에 동일한 명칭이 제출되어야 함(제20조 제5항)

□ (품종명칭의 등록) UPOV 협약은 품종명칭의 등록에 대하여 다음과 같이 정함

- (신품종 등록 거절) 품종을 식별할 수 있도록 명명되지 않은 경우 등록담당기관은 그 명칭으로의 신품종 등록을 거절하고 기간을 정하여 육성자에게 다른 명칭을 제안하도록 요구하여야 함(제20조 제3항 제1문)

- (권리와 명칭의 동시 등록) 명명된 품종명칭은 등록담당기관이 육성자의 권리를 허여하는 것과 동시에 등록하여야 함(제20조 제3항 제2문)

※ 육성자권 중 신품종명칭을 등록받을 수 있는 명명권은 ICN의 선취권에 대응하는 것으로서, UPOV 협약 상으로는 그 자체로 실질적 재산권을 발생시키는 것이 아닌 바, 품종명칭을 육성자권과 동시에 등록하도록 하는 것은 품종명칭의 명명에 의하여 그 품종에 대한 실시를 독점할 권리와 구별되는 다른 독점배타적 권리가 발생하지 아니한다는 사실을 보다 명확히 하기 위한 것으로 볼 수도 있을 것임

□ (품종명칭의 사용) UPOV 협약은 육성자권이 소멸한 후에도 품종명칭은 타 권리(상표권)로 사용될 수 없고 해당 품종의 명칭으로서 자유로운 사용이 보장되어야 한다고 규정함

- (권리 소멸 후 명칭의 자유로운 사용) 체약국은 육성자권이 소멸한 후에도 그 품종에 관하여 그 품종명칭의 자유로운 사용이 제한되지 않도록 하여야 할 의무를 짐(제20조 제1항 b호)
- (권리 소멸 후 동일 품종명칭 사용) 보호품종의 종자를 판매나 유통에 제공하는 자는 그 품종에 대한 육성자권이 존속하는 기간에는 물론이고 그 권리가 만료된 이후에도 그 품종의 명칭을 사용할 의무가 있음(제20조 제7항)

- (상표와 품종명칭의 병용) UPOV 협약은 품종명칭과 상표권의 근본적 역할 차이를 인정하며, 품종명칭의 공공적 기능이 유지되는 범위 내에서 상표와의 병용 허용을 원칙으로 함
- UPOV 협약 제20조 제4항(제3자의 우선권)은 UPOV 체계 내에서 다른 지식재산권과의 충돌을 해결하기 위한 조항임
 - 동 조항은 “만약 선행권리로 인해 품종명칭의 사용이 금지될 경우, 해당 권한을 가진 기관은 육성자에게 그 품종에 대한 다른 명칭을 제출하도록 요구하여야 한다”고 규정함
 - 즉, 품종명칭과 상표권 등 서로 다른 권리가 충돌할 때, 대체 명칭을 통해 실질적 보호를 가능하게 함

※ UPOV 협약 제20조(품종명칭)

(제4항) **[제3자의 우선권]** 제3자의 우선하는 권리는 영향을 받지 않는다. 만약 우선권을 가진 권리로 인해, 제7항에 따라 해당 품종의 명칭 사용 의무가 있는 자가 그 품종명칭을 사용할 수 없게 되는 경우, 관할 당국은 육종가에게 해당 품종에 대한 다른 명칭을 제출할 것을 요구하여야 한다.

- UPOV 협약 제20조 8항(상표와의 병용)은 상표와 품종명칭의 병용을 허용하고 있음
 - ‘품종을 판매하거나 마케팅할 때, 등록된 품종명칭에 상표, 상호 또는 유사한 표시의 결합이 허용’되며, ‘단, 품종명칭은 쉽게 인식될 수 있게 표기되어야 한다’고 규정함
- 품종명칭은 품종을 공익적으로 식별하는 ‘일반명칭’ 기능인 반면에, 상표는 상업적 출처를 표시하는 사적 권리임
 - UPOV는 품종명칭과 상표의 공존을 전제로, 선행 상표와 충돌 시에는 대체 품종명 제출 제도를 인정하여 ‘공익적 명칭 유지’와 ‘상표권자의 권리보장’을 고려한 제도적 균형을 추구하고 있음

2. 우리나라와 해외 주요국가의 법제도 운영 현황

가. 우리나라

- (식물신품종법) 식물신품종법 제107조 제9호에 따르면 품종명칭이 기존 상표와 동일하거나 유사하여 오인·혼동의 염려가 있는 경우 등록 불가
- (품종명칭 거절 및 새로운 명칭 제출) 품종명칭 등록출원을 거절하려 할 경우에는 해당 품종명칭 등록출원인에게 그 이유를 통보하여 그 품종명칭 등록출원인이 통보일부터 30일 이내에 새로운 품종명칭을 제출하게 하여야 함(식물신품종법 제109조 제5항)

○ (품종명칭 이의신청) 품종명칭 등록출원 공고가 있으면 누구든지 공고일부터 30일 이내에 품종명칭등록 이의신청을 할 수 있음(식물신품종법 제109조 제7항)

- 품종명칭 등록출원 공고는 ‘국립종자원 홈페이지-품종보호 공보-품종명칭 등록출원 공고’에서 확인할 수 있음*

* <https://www.seed.go.kr/seed/209/subview.do>

※ 품종보호제도 개요

가. 품종보호 대상작물

UPOV협약(1991년)은 UPOV 신규 가입국이 가입 초년도에는 보호대상작물을 **최소 15개 이상**의 작물로 하고, 가입 후 10년 이내에 모든 작물(식물)로 보호대상을 확대하도록 함

품종보호 대상작물은 농림수산물부령으로 정하며, 품종보호제도 **시행 초년도**의 보호대상작물로는 벼, 배추, 사과 등 **27개 작물**이 선정되었고, 그 후 연차별로 확대되어 2006년 12월 1일 현재 189개 작물이 지정되었으며, **2009년부터는 보호대상작물을 전 작물로 확대함**

나. 품종보호요건

새로 육성된 품종이 신품종으로 보호받기 받기 위해서는 ① **신규성**, ② **구별성**, ③ **균일성**, ④ **안정성** 및 ⑤ **1개의 고유한 품종명칭** 등 4가지 기본 요건을 갖추어야 함

- **신규성(Novelty)**이란 기존에 알려지지 않은 새로운 품종을 말하며, 품종보호 출원일 이전에 우리나라에서는 1년 이상, 그 밖의 국가에서는 4년 이상(과수 및 임목의 경우에는 6년 이상) 당해 종자 또는 수확물이 상업적으로 양도되지 아니한 경우에 신규성을 갖춘 것으로 봄
- **구별성(Distinctness)**이란 일반인에게 알려져 있는 품종과 하나 이상의 특성이 명확하게 구별되는 것을 말함 여기서 일반인에게 알려져 있는 품종이란 유통되고 있는 품종, 품종보호권이 설정 등록되어 있는 보호품종 또는 품종보호출원중인 품종, 품종목록에 등재되어 있는 품종 또는 품종목록등재를 신청한 품종을 말함
- **균일성(Uniformity)**이란 품종의 본질적인 특성이 그 품종의 번식방법상 예상되는 변이를 고려한 상태에서 충분히 균일한 경우를 말함
- **안정성(Stability)**이란 품종의 본질적인 특성이 반복적으로 증식된 후에도 변하지 않는 경우를 말함
- **1개의 고유한 품종명칭(Denomination)**이란 품종은 반드시 하나의 품종명칭을 가져야하며 품종보호 출원품종의 품종명칭은 법에서 정한 법적 요건에 적합하여야 함을 의미함

다. 품종보호권의 존속기간

품종보호권의 존속기간은 품종보호권자가 보호품종을 독점적으로 실시할 수 있는 법정기간으로, 품종보호권의 **설정등록이 있는 날부터 20년**이며, **과수와 임목의 경우에는 25년**임(식물신품종법 제55조)

품종보호권의 존속기간이 경과된 후에는 그 품종보호권은 소멸되며 누구나 해당 품종을 자유로이 이용하거나 실시할 수 있음

라. 품종보호권의 효력

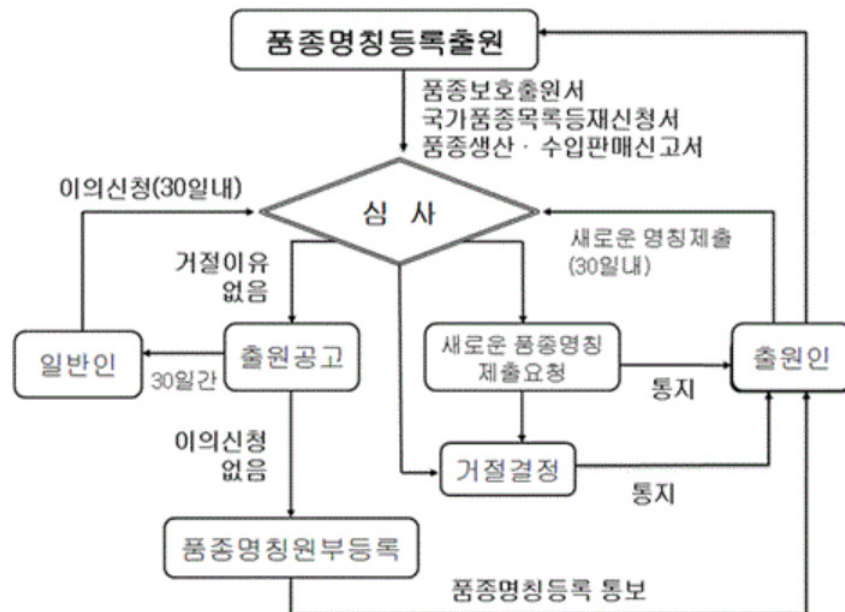
품종보호권자는 **업으로서 그 보호품종을 실시**(보호품종의 종자를 증식·생산·조제·양도·대여·수출·수입 또는 **전시**)할 권리를 독점하며, 또한 보호품종 **종자의 수확물**이나 그 수확물로부터 **직접 제조된 산물**에 대하여도 실시할 권리를 독점함

또한 품종보호권은 보호품종으로부터 **기본적으로 유래된 품종**(기본적으로 다른 품종에서 유래된 품종이 아닌 보호품종만 해당), 보호품종과 명확하게 구별되지 **아니하는 품종** 및 보호품종을 반복하여 사용하여야 종자생산이 가능한 품종에도 그 효력이 미침(식물신품종법 제56조)

마. 품종보호의 제한

품종보호권은 ① **영리 외의 목적**으로 **자가소비**를 위한 보호품종의 실시, ② **실험이나 연구**를 위한 보호품종의 실시, ③ **다른 품종을 육성**하기 위한 보호품종의 실시에는 품종보호권의 효력이 미치지 않으며, ④ **농어업인이** 자가생산을 목적으로 **자가재종**을 할 경우 관계 부처 장관은 해당 품종에 대한 품종보호권을 제한 할 수 있음(식물신품종법 제57조)

〈품종명칭 출원·등록 절차도〉



* 자료 : 품종명칭 출원·심사요령 제5조(국립종자원 예규 제182호)

- (품종명칭의 동일·유사 판단기준) 품종명칭의 동일·유사 판단은 식물신품종법 제107조 및 국립 종자원 예규 '품종명칭 출원·심사요령'에 따라 판단함
 - 또한 식물신품종법 제107조 제9호에 따라 출원 품종명칭이 상표 분류 제31류에 지정된 미가공 농업, 원예 및 임업 생산물, 미가공 곡물 및 종자, 살아있는 식물 및 꽃, 모종 등에 지정된 상표와 동일·유사한지 여부를 판단함

※ 품종명칭의 동일·유사성 판단 예

- **(문자 동일성)** 상표와 철자·단어가 완전히 같으면 절대 등록 불가
 - “천혜향”, “루비스타” 등과 같이 이미 특정 기업의 지정상표로 등록된 단어와 완전히 같은 경우 등록 거절
- **(발음(음성) 동일성)** 철자가 다르더라도 발음이 같거나 거의 같은 경우 유사로 판단
 - “SunnyBear(써니베어)” 상표가 있을 때 → “SunnyBare” 등은 발음 유사로서 등록 거절
- **(의미(관념) 동일성)** 단어의 뜻·이미지가 상표와 동일하거나 강하게 연상되는 경우 등록 불가
 - 상표 “STARLEAF(별잎)”, “해뜨美(해뜨미)”가 각각 있을 때 → 품종명칭 “Starleaf”, “스타리프”, “해뜨미” 등은 관념 유사로서 등록 거절
- **(외관(표기) 동일성)** 알파벳/한글 표기나 시각적 인상이 유사하면 ‘혼동의 우려’로 판단 가능
 - 예를 들어, “Kokibam” vs “Kokybam” 처럼 일부만 변경 → 외관 유사로 판단
- **(동일·유사 상품(식물·종자) 여부 판단)** ‘식물·종자류’에 등록된 상표이면 거의 확정적으로 충돌로 판단
 - 타 분야 지정상표라도 가공산업에 포함되는 곡물 등의 경우 유명상표이거나 혼동 우려가 있으면 배제도 고려
 - 상표(가공한 곡물) ‘미소진’ vs 품종명칭 ‘미소진미’(벼)

- **(품종명칭의 사용)** 식물신품종법 제116조 제1항은 품종명칭등록을 출원하여 등록된 타인의 품종의 품종명칭을 도용하여 종자를 판매·보급·수출하거나 수입할 수 없다고 규정함
 - 또한 동조 제2항은 누구든지 종자의 판매 또는 보급 시 품종명칭 등록원부에 등록되어 있는 품종명칭을 반드시 사용하도록 하고 있음
 - 이러한 등록된 품종명칭의 사용을 강제하는 것은 UPOV 조약에 따른 유효하게 명명된 품종명칭을 사용하게 할 계약국으로서의 의무이행을 위한 것임
 - 동조 제3항은 품종명칭 출원인 또는 그 품종의 승계인은 등록된 품종명칭을 사용하는 경우에 상표명칭을 함께 표시할 수 있으며, 그 품종명칭은 쉽게 알아볼 수 있도록 표시되어야 한다고 규정함
 - 다만 식물신품종법은 육성자권이 소멸한 후에도 그 품종에 대한 품종명칭의 사용이 제한되지 않도록 하는 규정은 두고 있지 않아 논쟁의 여지가 있을 것으로 생각됨*

* UPOV 협약 제20조 제1항 b조는 계약국에게 육성자권이 소멸한 후에도 그 품종에 관하여 그 품종명칭의 자유로운 사용이 제한되지 않도록 하여야 할 의무를 지우고 있음

- **(분산된 관할권)** 국립종자원(농식품부)은 주요 농작물의 품종 관리, 수산식물품종관리센터(해수부)는 해양·수산 식물 품종 관리, 국립산림품종관리센터(산림청)는 임목(산림자원) 품종의 관리를 담당

※ 품종보호제도 운영기관 일원화의 필요성에 관하여, 한 개의 기관에서 출원서 접수, 신규성·품종명칭의 심사, 보호등록을 담당하고, 재배심사는 식물유형에 따라 3개 기관에서 분리하는 안이 제시되기도 하였음(박찬웅 외, Korean Journal of Breeding Science(KJBS), 제48권 제1호, 2016., 11면-21면.)

○ (기관별 해석 불일치로 행정 혼선 야기) 선행 상표권과 충돌 시 UPOV 규정이 인정하는 ‘대체 품종명 제출 허용’ 적용 여부에 대한 일관된 해석이 부재

- 동일 사안이 작물·산업별로 다른 기준*으로 처리되어 법적 불확실성 증가

* 품종관리센터는 「국립산림품종관리센터 품종보호 출원품종 심사요령」, 종자원은 「품종보호 출원 품종 심사요령」 등 기관별로 다른 행정 처리 기준이 적용될 가능성이 높음

- 엄격한 상호 배타적 해석으로 인해 품종명칭 본래의 식별 기능이 약화되어 유통 현장에서 혼란 야기*

* 고추, 배, 무 등의 주요 채소류에서 동일한 품종에 서로 다른 이름을 붙여 유통. 서로 다른 기관이 동일 규정을 각기 다르게 해석하면서 시장에서 ‘1품종·다명칭’의 혼란 심화

□ (상표법) 상표법 제34조 제1항 제17호는 “식물신품종 보호법 제109조에 따라 ‘등록된’ 품종명칭과 동일·유사한 상표로서 그 품종명칭과 동일·유사한 상품에 대하여 사용하는 상표”를 상표의 부등록사유로 규정하고 있음

○ (취지) 본 호의 취지는 식물신품종법 제116조에서 품종명칭을 도용하여 종자를 판매·보급·수출하거나 수입할 수 없도록 규정하고 있으므로, 상표법과 식물신품종법과의 저촉을 피하고 등록상표와 품종명칭의 중복으로 인한 오인·혼동을 방지하기 위해 2010년 상표법에 도입된 규정임*

* 상표심사기준 제17장, 51701면.

○ (적용요건) 본 조의 적용은 식물신품종법 제109조에 따라 등록된 ‘품종명칭과 동일하거나 유사한 상표’이어야 함

- ‘식물신품종 보호법에 따라 등록된 품종명칭’이란 식물신품종법의 품종명칭등록원부에 등록된 품종명칭을 말함

- 또한 본 조의 적용은 그 품종명칭과 ‘동일 또는 유사한 상품에 대하여 사용’하는 상표이어야 하므로 식물신품종법에 따라 등록된 품종명칭과 동일·유사한 상표라 하더라도 해당 작물과 동일·유사한 상품이 아니라면 본호를 적용하지 아니함(상표심사기준)

□ (상표심사기준) 2025년 1월 1일 기준 상표심사기준(구 특허청 예규 제136호)은 상표 등록출원의 거절 범위 및 그 판단시점을 제시하고 있음

- **(거절의 범위)** 출원상표의 등록여부 판단시 품종명칭이 신품종보호법에 따라 “출원·등록되었는지”를 확인 후 최종 결정하여야 한다고 명시함*
 - * 상표심사기준, 51703면
- **(판단시점)** 상표등록 여부는 ‘상표등록여부결정을 할 때’를 기준으로 최종 결정함
- **(상표법과의 불일치)** 상표심사기준에서는 “출원·등록되었는지”를 확인하도록 하고 있어, 상표법 제34조 제17호가 식물신품종법 제109조에 “등록된” 품종명칭과 동일·유사한 상표의 등록을 거절해야 한다고 정한 것과 비교하면 등록거절 범위가 다른 점이 확인됨
 - 이와 관련하여, 신품종보호법상 ‘품종명칭 등록출원 공개 제도’를 운영하고 있으므로 등록거절의 범위를 “출원·등록된” 품종명칭과 동일·유사한 상표로 명확화하는 것이 바람직할 것이며, 이를 위해 상표법 제34조 제17호의 개정이 필요하다고 판단됨
- **(판례의 입장)** 대법원 2004.9.24. 선고 2003후1314 판결은 등록된 품종명칭은 시장에서 상표법상 ‘보통 명칭(generic name)’에 해당한다고 보아 상표 등록을 불허함
 - 본 사건의 판결에서 대법원은 구 종자산업법에 의하여 사과품종의 명칭으로 등록된 “화랑”이라는 표장을 그 지정상품인 ‘사과, 사과묘목’의 보통명칭으로 봄
 - 대법원은 “(구) 종자산업법 소정의 품종보호의 대상이 된 품종을 상품으로서 거래하는 경우에 거래계에서는 그 상품에 관하여 등록된 품종명칭 외의 다른 명칭으로 그 상품을 지칭할 수는 없고, 품종명칭으로 등록된 표장을 그 품종의 보통명칭으로 보지 않는다면, 누구든지 그 표장을 그 품종의 상표로 별도로 등록할 수 있게 되어, 등록상표와 품종명칭의 오인·혼동을 방지하려는 (구) 종자산업법 제108조 제1항 제9호의 취지에 위배되는 결과를 가져오게 되어 부당”하다고 판시함
 - 대법원은 위와 같은 판시에 따라 “(구) 종자산업법에 의하여 품종의 명칭으로 등록된 표장은 등록이 됨과 동시에 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 상표법 제6조 제1항 제1호의 보통명칭으로 되었다고 봄이 상당하다”고 판결함
 - 본 대법원 판결은 식물신품종법 제정 전에 (구) 종자산업법을 적용한 판례이며, 동시에 상표법상 현재의 제34조 제17호를 도입하기 전 판례로서 당시의 상표법 제6조 제1항 제1호를 적용한 사례임

※ 대법원이 보통명칭으로 본 사례

- ‘보통명칭’이라 함은 상품의 일반적 명칭으로서 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등으로서 특정인의 업무에 관련 상품이라고 인식되지 아니하는 것을 말함(대법원 2003.8.19. 2002마3845 결정)
 - 여기에는 과자, 담배, 위스키, 화물자동차 등 상표법 시행규칙 별표의 상품류 분류의 상품의 명칭을 말함
 - 비교 개념으로서 ‘관용표장’은 처음에는 특정인의 상표였던 것이 주지·저명의 상표로 되었다가 상표권자가 상표관리를 허술히 함으로써 동업자들 사이에 자유롭게 관용적으로 사용하게 된 것을 말함(대법원 1992.1.21. 선고 91후882 판결)
- 보통명칭화 되었는지 여부의 판단을 **누구를 기준으로** 할 것인지에 대하여 ① 거래업계 기준, ② 거래업자 또는 일반수요자 기준, ③ 거래업자 및 일반 수요자 기준, ④ 생산자, 유통 관여 업자 및 상품 수요자 기준 등으로 견해가 나뉨
 - 대체로 관용표장보다는 보통명칭 판단 기준이 사용주체의 범위가 더 넓음
 - ※ 강기중, “중자산업법에 의하여 품종의 명칭으로 등록된 표장이 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 상표법 6조 1항의 보통명칭에 해당하는지 여부”, 대법원판례해설, 제53호, 2005, 320면-321면.
- 보통명칭에는 처음부터 상품의 일반적인 명칭인 것도 있지만 당초에는 식별력이 있는 상표이었던 것이 그 상품이 유명하게 되었음에도 상표의 소유자가 상표의 관리를 소홀하게 하여 보통명칭화한 것도 있음
 - 이에 대하여 판례는 상표등록 이후에 상표관리를 태만히 하였거나 혹은 상표관리에도 불구하고 보통명칭화되는 경우도 있을 수 있으므로 **사실상 변론종결 시**를 기준으로 등록상표가 보통명칭화 되었는지를 판단해야 한다고 봄(대법원 2003.1.24. 선고 2002다6876 판결)
- 보통명칭으로 본 사례
 - 1990년 초반에 최초로 도입된 이후 1997년 2월 경에는 장미의 한 품종을 지칭하는 것으로 널리 사용되고 인식된 “**Kardinal**”(2001후2290 판결)과 박성형 소형자동차를 지칭하는 보통명칭으로 인식되고 있는 “**지프**”(92후414 판결), 구중 청량제의 보통명사로 인식되는 “**인단**”(85후94 판결), 손등이 터거나 피부 건조에 바르는 그림 또는 그러한 화장품이나 약품의 원료로 인식된 “**VARSELIN**” 등이 있음(95후1463 판결)
 - ※ 박성수, “중자산업법에 의하여 품종의 명칭으로 등록된 표장은 그 품종을 대상으로 상품의 보통명칭인지 여부-대법원 2004.6.24. 선고 2003후1314 판결”, 정보법 판례백선, 박영사, 2006, 348면-355면.

나. 미국

- (미국 식물신품종보호법) 美 식물품종보호법*은 미국이 UPOV 체약국이 된 1981년보다 앞서 1970년에 제정됨
 - * Plant Variety Protection Act of 1970 (PVPA), 7 U.S.C. 제2321조-제2582조)
- 美 식물품종보호법에는 식물신품종보호 출원 및 그 내용은 비밀로 유지되며, 출원인의 허락 없이는 정보 제공이 불가함

- 다만, 장관이 특별히 필요하다고 인정하는 경우에는 품종명칭이 적용되는 종, 출원인의 성명, 그리고 해당 품종이 공인종자 등급(class of certified seed)으로서 품종명칭에 의해서만 유통되어야 함을 공표할 수 있음(미국 신품종보호법 제2426조)

□ (미국 상표법 및 상표 심사기준) 美 상표법*과 상표 심사기준**에 따르면 품종명칭은 품종의 보통명칭이므로 출처표시로서 기능하지 못함

* 미국 연방상표법(Lanham Act) 제2조(e)(1)

** 미국 특허상표청 상표심사기준(TMEP) 제1202.12조

- 표장이 품종명칭으로 구성되어 있거나 주요부에 해당하는 경우에는 상표등록이 거절됨(미국 상표법 제2조(e)(1))(상표심사기준 제1202.12조)

다. 유럽연합

□ (유럽공동체 식물신품종권 규정*) 동 규정은 UPOV 조약을 반영한 EC 내의 협약 이행 규정임

* COUNCIL REGULATION (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights

- 동 규정에 따르면, 품종명칭을 별도로 출원하여 등록하는 절차 없이 품종권 부여 시에 품종명칭을 단순 승인하는 방식으로 제도를 운영하고 있음(EC 식물신품종법 제63조)
- 보호품종과 동일한 품종 또는 관련이 있다고 간주되어 고시되는 다른 품종이나 그러한 품종의 수확물에 지정된 품종명칭이나 그와 혼동을 일으킬 수 있는 명칭을 사용할 수 없도록 하고 있음(EC 식물신품종법 제18조 제3항)
- 또한 상표권과의 관계에 대하여 특정 명칭이 품종명칭으로 지정되기 전에 이미 권리(상표권)를 부여받은 경우에 한해, 그 권리를 근거로 해당 품종명칭의 자유로운 사용을 제한할 수 있다고 규정하고 있음(EC 식물신품종법 제18조 제2항)
 - 즉, 품종명칭과 동일한 명칭에 허여된 권리를 행사하여 품종명칭의 자유로운 사용을 막을 수 있지만, 그러한 행위는 품종명칭이 “지정되기 전”에 그 권리가 허여된 경우에만 가능함

□ (유럽연합 상표 규정) 유럽연합(EU) 상표 규정*은 기존에 존재하는 식물의 품종명칭과 동일하거나 밀접하게 유사한 경우, 특히 동일하거나 밀접하게 관련된 종에 대해서, 해당 상표는 등록이 거절된다”고 규정하고 있음(EU 상표 규정 제7조 제1항 (m)호)

* Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification)

- 출원상표가 선등록 품종명칭으로 구성되어 있거나 주요부를 재현한 표장으로서 지정상품이 그 품종과 동일하거나 밀접하게 관련된 종에 대한 경우, EU 상표법 제7조 제1항 (m)호에 의해 거절

- 표장이 품종명칭으로 구성되어 있거나, 주요부에 품종명칭을 포함하는 경우에 적용
- 지정상품이 품종과 동일하거나 동일 속(屬)에서 밀접하게 관련된 종에 적용하되, 해당 품종을 제외하도록 한정 보정한 경우 등록 가능(유럽지식재산청(EUIPO) 상표심사기준 Part B Sec.4 Ch.13)

※ EU 상표규정 제7조 제1항 m호

trade marks which consist of, or reproduce in their essential elements, the denomination of a plant variety registered in accordance with Union legislation or national law or in international agreements to which the Union or the Member State concerned is party, providing for protection of plant variety rights, and which are in respect of plant varieties of the same or closely related species.

〈선출원 품종명칭과 충돌하는 유럽연합상표(EUTM)에 대한 EUIPO의 심사 예〉

EUTM(제31류)	EUIPO의 결정
	- ‘AZAHAR’는 <i>Gossypium hirsutum</i> L.(면화)에 대한 품종명칭 - 추가 요소 ‘BIO’는 시각적으로 부차적이며, 단순히 식물품종을 한정하는 추가 표시에 해당 - EUIPO는 <i>Gossypium</i> 속(genus)의 농산물을 제외하도록 함
	- ‘GIOIA’는 <i>Dianthus</i> L.(석죽과 꽃식물)에 대한 품종명칭 - 품종명칭의 크기와 위치는 해당 표지 내에서 시각적 관련성을 강화 - ‘CREA BONTÀ’(좋은 것을 창조하다)는 부차적 위치에 있으며, 그 의미는 품종명칭 자체의 관련성과 모순되지도 않고 희석되지도 않음 - EUIPO는 식물학상 <i>Dianthus</i> 속에 속하는 식물을 제외하도록 함
	- ‘CHOICE’는 등록된 품종명칭 - 언어적 요소(‘BUTCHER’S CHOICE’)와 도형적 요소(칼과 도끼)는 명확한 개념적 의미를 지닌 논리적 단위를 구성 - 이는 품종명칭에 대한 어떠한 인식 가능성도 시사하지 않음(상표등록)
	- ‘QUALITY’는 등록된 식물품종명 - ‘Quality’ 용어의 크기와 표지 전체 구성에서의 위치를 고려할 때 품종명칭이 상표의 필수 요소가 아님(상표등록)

- (유럽연합 품종명칭 적합성 규정) “EU 농작물 종 및 채소 종의 품종명칭 적합성에 관한 규정”(이하 “**품종명칭적합성규정**”)* 제3조 제3항은 선행권리의 권리자로부터 서면동의(written consent)를 받는 경우 품종명칭으로 등록할 수 있다고 규정하고 있음

* COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/384 of 3 March 2021 on the suitability of the denominations of varieties of agricultural plant species and vegetable species and repealing Regulation (EC) No 637/2009

- (규정의 내용) 선행권리의 존재 때문에 품종명칭의 등록요건에 장애가 있는 경우 그 선행권리의 권리자로부터 **서면 동의**를 얻으면 그러한 장애가 해소된다고 규정하고 있음
- 또한 그러한 동의로 인하여 일반 공중에게 제품 출처에 관한 **오인·혼동**을 일으킬 우려가 없어야만 한다는 **제한사항**도 규정하고 있음

※ EU 농작물 종 및 채소 종의 품종명칭 적합성에 관한 규정 및 규정

(제3항) **제3자의 우선권** 제1항에 언급된 선행권으로 인한 명칭의 적합성에 대한 장애는, 해당 품종과 관련하여 명칭 사용에 대한 선행권 보유자의 서면 동의를 얻은 경우에 한하여, 그러한 동의가 제품의 진정한 출처에 대해 대중을 오도할 우려가 없는 경우에 한하여 소멸한다.

※ Article 3. Prior right of a third party

3. An impediment to the suitability of a denomination due to the prior right referred to in paragraph 1 shall cease to exist where a written consent of the holder of the prior right to the use of the denomination in relation to the concerned variety has been obtained, provided that such a consent is not liable to mislead the public as to the true origin of the product.

- (규정의 해석) 품종명칭적합성규정에서는 단순히 품종명칭으로의 사용에 대한 선행권리자의 “서면동의”만을 품종명칭 등록 허용 요건으로 명시하고 있지만, 해당 규정의 취지는 아래와 같은 이유에서 사실상 그 선행권리를 부분적으로 영구히 포기하도록 하는 것에 초점을 맞추고 있다고 보임
- 품종명칭은 원칙적으로 모든 당사국의 모든 사람들이 특정 품종을 공통적으로 지칭하는 데에 사용하여야 하는 그 해당 품종의 일반명칭으로서, 非출처표시임
 - 그러므로 만약 선행권리자, 즉 대표적으로 **상표권자**가 그 특정 품종과 동일·유사한 지정상품에 그 상표를 그 지정상품의 출처표시로서 품종명칭과 **병용**할 수 있는 한 일반 공중에게 제품 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 우려가 발생하게 됨
 - 상표권자가 만약 위와 같은 제품 출처 오인·혼동 우려가 있는 **지정상품**을 삭제하는 방식으로 자진하여 상표권의 일부를 포기하지 않는다면, 동일한 상표와 품종명칭이 시장에서 병용되는 일은 엄격하게 규제될 것임

- 이런 점에서 일정 기간 이후에는 누구든지 그 해당 상표의 **불사용 취소**를 구할 수 있게 될 것임
 - 왜냐하면, EU 공동체상표의 경우 상표등록 후 취소청구 전까지 계속하여 5년간 실질적 사용이 없었던 상표에 대하여는 “**정당한 사유**”가 없는 한 등록의 취소가 이루어짐*
 - * EUTMR §58(1)(a), EUTMG §2.2.
 - 이때, 상표권자 스스로 불사용을 선택하여 자신의 상표를 품종명칭으로 사용하도록 서면 동의를 하여준 것이 상표 불사용의 “**정당한 사유**”라고 볼 수는 없을 것임
- 그렇다면 품종명칭적합성규정의 위 조항은 실질적으로는 상표권자와 그 상표를 품종명칭으로 사용하고자 하는 육성자 사이에서 공정한 대가로 상표권자가 일부 지정상품에 대하여 그의 권리를 일부 포기하도록 하는 “**자발적 거래**”가 일어나도록 촉진하기 위한 조항이라 보아야 할 것임
- 이미 상표권자가 상표를 주지·저명한 상태가 되도록 사용하여 왔다면 그 상표를 일부 포기하고 잔존 권리에 희석화가 일어나는 것을 감수하는 대가를 상당히 높게 요구하게 될 것임
 - 이 경우 단순히 특정 품종을 지칭하는 일반명칭인 품종명칭 선택에 그 높은 비용을 지불할 의사가 있는 육성자는 많지 않을 것이므로, 이는 곧 상품의 출처표시로서 널리 알려져 있는 상표를 갑자기 비(非) 출처표시인 품종명칭으로 사용하게 하는 데에 따라 초래될 높은 사회적 비용 발생을 자연스럽게 억제하는 효과까지 기대할 수 있을 것임
- 따라서 상표권자-육성자 사이의 자발적 거래는 **그 사용이 없거나 미미하여 출처표시 — 非출처표시 전환에 사회적 비용이 크게 요구되지 않는 경우에 주로 일어나게 될 것이라** 예상됨
- 즉, 당사자 간의 자발적 거래가 당사자 간 뿐만 아니라 사회 전체적으로도 효율성을 의도로 설계된 “**권리 포기 유도 조항**”이 품종명칭적합성규정 제3조 제3항이라고 해석됨

라. 일본

- (일본 종묘법) 등록품종이 속한 농림수산물종의 종류나, 또는 농림수산성령에서 정한 이와 유사한 농림수산물종의 종류에 속하는 다른 품종의 종자·묘목을 영업 목적으로 양도하려 하거나 실제로 양도할 때에는, 그 등록품종의 명칭 사용을 금하고 있음(일본 종묘법 제19조)
- 즉, 어떤 품종이 등록품종으로 지정되었다면 그와 동일·유사한 품종에 속하는 다른 품종의 종자·묘목을 판매 또는 판매하려고 할 때에 등록품종의 명칭을 사용할 수 없음
- (일본 상표법 및 상표 심사기준) 선등록 품종명칭과 표장이 동일·유사하고, 그 품종의 종묘 또는 이에 유사한 상품·서비스에 사용하는 경우에는 상표등록이 거절됨(일본 상표법 제4조 제1항 제14호)

- 日 상표심사기준은 등록받은 품종명칭을 특정인에게 독점시키지 아니한다는 관점에서 유사여부를 판단해야 한다고 규정함
 - 지정상품이 그 품종과 관련된 수확물·수확물의 가공품인 경우 성질표시(제3조 제1항 제3호)에 해당하고, 이들을 취급하는 소매업 등의 서비스인 경우 기타 식별력(제3조 제1항 제6호)이 있는지를 판단해야 함

※ 일본 상표법 제4조 제1항 제14호

종묘법(헤세이 10년 법 제83호) 제18조 제1항의 규정에 의한 품종 등록을 받은 품종의 명칭과 동일 또는 유사한 상표로 그 품종의 종묘 또는 이에 유사한 제품 또는 서비스에 대해 사용하는 것

IV

상표와 품종명칭의 병기 현황

IV. 상표와 품종명칭의 병기 현황

1. 품종명칭의 표시

- (품종명칭 표시) 종자산업법은 종자를 판매하거나 보급하려는 자는 종자의 용기나 포장에 유통 종자(묘목은 제외)의 품종명칭을 표시할 의무를 규정하고 있음*

* 종자산업법 제43조 제2항, 종자산업법 시행규칙 제34조 제1항 제1호

- 유통상 품종명칭 표시 유형에는 품종명칭을 주제목처럼 크게 강조하는 것이 대부분이며(품종명칭 우선형), 상표를 앞쪽이나 포장지 하단에 표시하고 품종명칭은 그 뒤에 표기하는 형태(브랜드 우선형) 등이 있음
- 품종보호권에 대한 인식 확대로 보호품종을 의미하는 ‘품종보호등록’ 또는 등록상표 표시인 ‘®’ 과 품종명칭을 함께 사용하기도 함(카탈로그·홍보물 등)
- 농업인은 주로 품종명칭으로 품종의 품질 및 특성을 구분하며, 상표 단독으로는 품종(상품)의 구별이 부족함(주로 채소종자에 해당)

2. 상표와 품종명칭의 병기 사례

〈상표와 품종명칭 병기 사례〉

기업명	상표	품종명칭
(주)팜한농	흥농	TS탑스타(토마토), 불꽃스타(고추) 등
농우바이오	농우바이오	농우갈탄(고추) 등
	스피드꿀 농우바이오	스피드꿀(수박)
아시아종묘 (Asia Seed)	아시아종묘 (AsiaSeed)	아시아여름적치매(상추)
사카타코리아 (Sakata Korea)	사카타	미라클(파)

〈제품용기에 표시한 사례-인터넷 상거래〉

 로컬 농산물의 생산자와 소비자를 연결해 주는 온라인 플랫폼 이름 '바띠장'과 품종명칭(설향딸기)이 함께 표시되어 사용되는 사례	 쿠팡이 설립한 자회사 CPLB가 식품분야 PB상품에 사용할 목적의 'Gomgom(곰곰)' 상표와 품종명칭(설향딸기) 병기 사용 사례
---	---

〈종자 판매 포장지에 표시한 사례〉

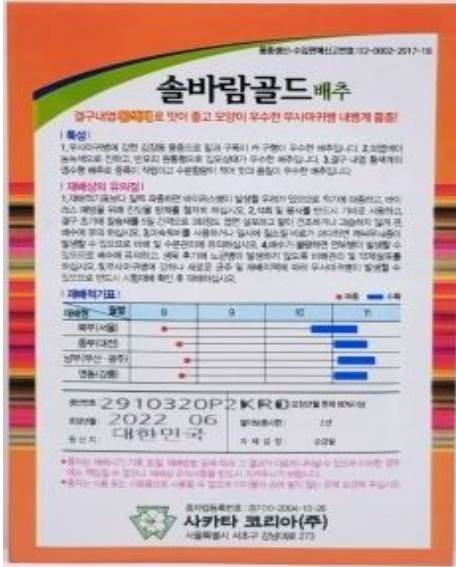
 품종명: 티탄불패 상 표: 흥농씨앗	 품종명: 청운 상 표: 흥농씨앗	 품종명: 골든퀸3호 상 표: 수향미 판매유형: 가공쌀 (* 종자가 아닌 상품임)
--	--	---

- ☞ 채소, 곡물류 등 종자번식 작물의 경우 판매용 포장지 앞면에 품종명과 상표 병기(생산년도, 발아율, 재배방법 등 기타 관련정보는 뒷면에 표기)
 - 판매용 포장재는 종자의 크기 및 유통 단위별로 알루미늄, 캔, 포대 형태로 다양함
 - 유통종자의 품질표시(종자산업법 제43조)
 - * 생산년도 또는 포장연월, 발아보증시한, 품종명, 발아율, 수입연월 및 수입자명 등
- ☞ 과수 묘목 등은 라벨에 작물명, 품종명, 파종일(생산일), 생산자명, 등록번호 등 표기
- ☞ 골든퀸3호(벼), 설향(딸기)는 종자 판매용 포장지 아닌 상품(수확물) 유통시 소비자를 위해 표시된 내용임

〈포장지에 상표가 병기되지 않은 사례〉



품종명: AR돌격탄
상 표: (없음)
업체명: 사카타코리아(주)
(포장지 뒷면에 업체명이 표기되어 있음)

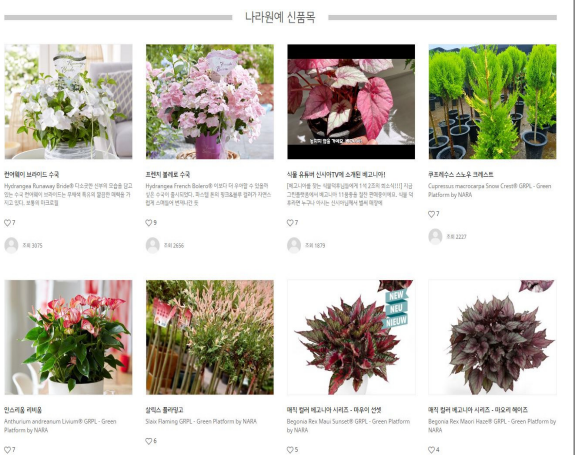


품종명: 솔바람골드
상 표: (없음)
업체명: 사카타코리아(주)

〈종자 카탈로그에 표시한 사례〉

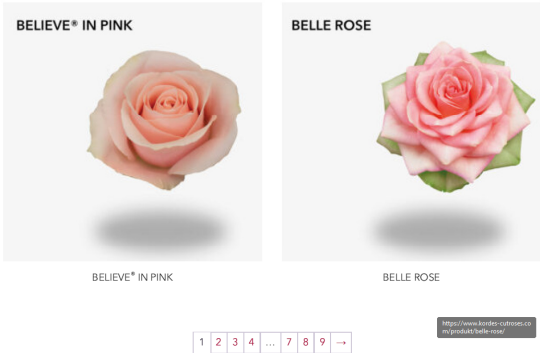


〈사카타코리아(주)〉

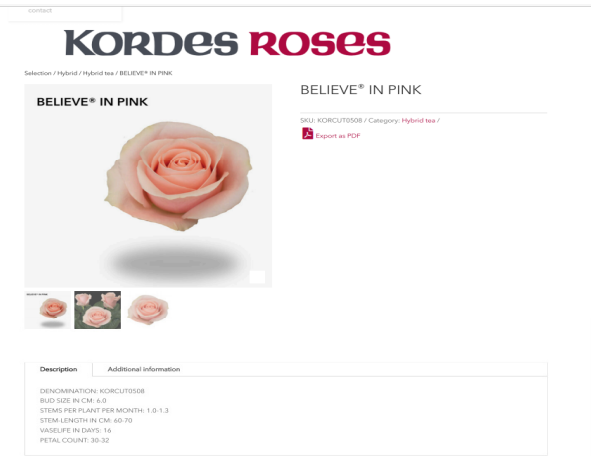


〈나라원예〉

〈해외 - 홈페이지 설명에 표시한 사례〉



☞ BELIEVE®는 등록상표, BELLE는 미등록 상표이며, BELIEVE를 클릭하면 아래 화면이 뜨고, 품종설명(Description)에 품종명(Denomination) KORCUT0508 표시



Description	Additional information
DENOMINATION: KORCUT0508 BUD SIZE IN CM: 4.0 STEMS PER PLANT PER MONTH: 1.0-1.3 STEM LENGTH IN CM: 40-70 VASELIFE IN DAYS: 14 PETAL COUNT: 30-32	

〈해외 - 포장지에 스티커를 부착하여 표시한 사례〉



- El Ciruelo는 스페인 무르시아 소재 과일 생산업체의 상표
- UVAS SIN PEPITAS [씨 없는 포도]는 포도 특성을 지칭
- VARIEDAD 'Sugra13'은 해당 포도 품종을 지칭하는 품종명칭
- MIDNIGHT BEAUTY®는 품종 'Sugra13'이 판매되는 등록상표

V

주요 분쟁사례 분석

V. 주요 분쟁사례 분석

1. 사과품종 “화랑” 사례

※ 대법원 2004.9.24. 선고 2003후1314 판결

□ 사건의 배경 및 경과

- 경상북도 농업기술원은 한 과수원에서 발견된 변종 후지 품종의 사과 묘목으로 신품종 사과를 개발하여 “화랑”이라고 이름을 붙임
 - 그 과수원의 경영주는 경상북도 농업기술원의 협력 아래 (구) 종자산업법에 의한 품종보호등록 출원을 하였으며 등록이 이루어짐
 - 원고는 위 품종보호권을 양수하여 2000.10.20. “사과, 사과묘목, 배, 배 묘목, 복숭아, 복숭아 묘목” 등을 지정상품으로 하여 “화랑”이라는 상표를 출원함
 - 1998년부터 2003년까지 사이에 “화랑” 품종의 사과묘목은 약 65,000 그루가 생산되었으며, 인터넷 홈페이지에는 “화랑”이라는 명칭이 사과 품종의 하나로서 소개되어 있었음
- 특허청(현 지식재산처)은 2002.1.14. 이 사건 출원상표는 지정상품인 사과와 사과묘목의 보통 명칭만으로 된 상표로서 구 상표법 제6호 제1항 제1호에 의하여 등록을 거절하였고, 특허 심판원도 거절불복심판청구를 기각함
- 원심(2001후2283)인 특허법원은 구 상표법 제6조 제1항 제1호에서 규정하는 ‘상품의 보통 명칭’이라 함은 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어져 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등을 의미하고, 상표의 보통명칭에 해당하는지 여부는 상표의 등록사정시를 기준으로 판단하여야 한다고 봄
 - 또한 특허법원은 단순히 종자산업법에 의하여 품종명칭으로 등록되었다거나 또는 장차 보통명칭으로 사용될 개연성이 높다는 등의 사정만으로는 출원상표를 상표법 제6호 제1항 제1호의 보통명칭이라 할 수 없고, 이 사건 심결시를 기준으로 할 때 이 사건 출원상표가 거래계나 일반 수요자들 사이에서 특정한 품종의 사과나 그 묘목의 일반적인 명칭, 약칭, 속칭이 되었다고 단정할 수 없으며, 일본 상표법 제4조 제1항 제14호의 규정과 같은 명문 규정이 없는 우리 상표법에서는 (구) 종자산업법에 의하여 등록된 품종명칭을 상표로 등록하는 것을 당연히 막을 수 없다는 이유로 특허심판원 심결을 취소함
 - 이에 특허청(현 지식재산처)이 상고함

□ 대법원 판결

- 대법원은 본 사건의 판결에서, “(구) 종자산업법 소정의 품종보호의 대상이 된 품종을 상품으로서 거래하는 경우에 거래계에서는 그 상품에 관하여 등록된 품종명칭 외의 다른 명칭으로 그 상품을 지칭할 수는 없고, 품종명칭으로 등록된 표장을 그 품종의 보통명칭으로 보지 않는다면 누구든지 그 표장을 그 품종의 상표로 별도로 등록할 수 있게 되어 등록상표와 품종명칭의 오인·혼동을 방지하려는 (구) 종자산업법 제108조 제1항 제9호의 취지에 위배되는 결과를 가져오게 되어 부당”하다고 판시함
- 또한 대법원은 “(구) 종자산업법에 의하여 품종의 명칭으로 등록된 표장은 등록이 됨과 동시에 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 상표법 제6조 제1항 제1호의 보통명칭으로 되었다고 봄이 상당하다”고 판결함으로써 상표등록 거절 결정을 지지함

2. 상추품종 “쌈추” 사례

※ 특허법원 2006.8.17. 선고 2006허2370 판결

□ 사건의 배경 및 경과

- 1998.8.경 육종 개발자 B는 배추와 양배추를 교배한 신품종 작물을 개발하였으며, 이를 “쌈추”라는 품종명칭으로 출원하여 등록받음
 - 1999년 1. 21. B는 위 품종명칭 “쌈추”가 등록되기 전에 “Ssamchoo serina”를 지정상품 쌈추에 대한 상표로 출원하였고, “쌈추”가 품종명칭이 될 가능성을 인식하고서 상표의 지정상품을 쌈추에서 배추로 변경함
 - 2000.4.27. 지정상품을 배추(제31류)로 하는 상표(등록번호 제468933호)가 등록되었고, 2006년 B는 위 상표권을 한국농업전문학교 산학협력단 (이하 ‘한국농업전문학교’라 함)에 이전함
- 한편, 종자의 생산·판매업자인 류모씨는 제31류 쌈추에 대한 상표 “쌈추”를 확인대상상표로 하여 특허심판원에 소극적권리범위확인심판을 제기하였으며, 류모씨는 확인 대상상표 “쌈추”는 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로만 된 표장이므로 등록상표(Ssamchoo serina)의 권리범위에 속하지 아니한다고 주장함
 - 이에 대하여 특허심판원은 “쌈추”는 상표 등록일 이전에 이미 국립종자관리소(현 국립종자원)에 (이 사건 외 : 저자 삽입) 배추의 품종명칭으로 등록되어(2000.2.10.) 보통명칭으로 되었으므로, 등록상표 중 “Ssamchoo serina” 부분이 “쌈추 세리나”로 관념, 호칭되는 경우 ‘쌈추’ 부분은 지정상품 배추와 관련하여 보통명칭에 해당하여 권리범위가 인정되지 아니한다고 봄



- 결국 특허심판원은 확인대상상표는 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 심결함(특허심판원 2006.2.6. 2005당2969)

○ 이에 대해 한국농업전문학교가 항소함

〈육종가 B의 출원·등록의 시간적 순서〉

상표출원	1999.1.21.	상표 : Ssamchoo serina 지정상품 : 쌈추 → 배추
품종명칭 출원 및 등록	(출원)1999.10.22. (등록) 2000.1.10.	쌈추품종에 품종명칭 “쌈추”
상표등록	2000.4.27.	 (Ssamchoo serina)
상표권 이전 (B→한국농업전문학교)	2006. 1.1.	한국농업전문대학이 상표권 보유 및 항소인

□ 특허법원 판결

- 특허법원 판결에서 원고(항소인, 한국농업전문학교)는 1999. 10. 22. “쌈추”로 품종명칭등록 출원을 하기 이전인 1999. 1. 26. 이미 상표등록출원을 하였는데, 이와 같이 상표법에 의한 등록출원 중에 있는 상표와 동일 또는 유사하여 오인·혼동의 우려가 있는 품종명칭은 품종명칭등록을 받을 수 없으므로 “쌈추”는 위법하게 품종명칭등록된 것이고 법률적 효력을 인정할 수 없으며, 따라서 자신의 상표는 보통명칭으로 되었다고 볼 수 없다고 주장함
 - 즉, “쌈추”라는 명칭은 모두 출처를 표시하는 상표적 기능으로 사용되었을 뿐이어서 품종에 관한 보통명칭으로 사용되었다고 보기 어렵다고 주장함
- 이에 대해 특허법원은 품종명칭등록된 “쌈추”는 그 출원 당시 상표등록출원된 “Ssamchoo serina”와 “Ssamchoo” 부분의 호칭이 동일하고 지정상품이 유사하여 품종명칭등록이 거절되었어야 할 것임에도 등록된 것이며 이는 취소사유에 해당한다고 판단함
 - 그러나, 특허법원은 비록 등록취소사유가 있다하여도 아직 품종명칭등록이 취소되지 아니한 이상, 그러한 사유만으로는 품종명칭등록의 법률적 효력이 당연히 무효라고 할 수는 없다고 봄

- 특허법원은 “쌈추” 상표가 상표적 방법으로만 사용되었지 여부에 대하여, 육종가 B는 “식물 신품종 쌈추 및 그 육종방법”에 관한 특허등록 및 여러 국내외 매체 및 학술지에 소개하고 품종회도 개최한 것으로 보아, “쌈추” 또는 “Ssamchoo”는 개발자인 B에 의해 거래계 등에서는 일반적 명칭으로 사용되어 왔으므로 신품종 작물에 대한 보통명칭에 해당한다고 봄
- 이에 따라 종래 “쌈추”가 출처표시를 위해 상표적으로 사용되었다는 원고의 주장을 배척하고, 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 포장만으로 된 상표에 해당하므로 권리범위를 가지지 아니한다고 판시함
- 결론적으로, 특허법원은 품종명칭등록 효력 및 취소여부와 무관하게 확인대상상표 “쌈추”는 등록상표 “Ssamchoo serina”의 권리범위에 속하지 않는다고 판결함

3. 포도품종 “루비로망” 사례

※ 특허심판원 2022. 10. 5. 2021당1354 심결

□ 사건의 배경 및 경과

- 유동우는 지정상품 제31류의 묘목, 나무, 살아있는 나무, 신선한 과실에 대한 상표를 출원(2019.1.30.)하여 등록받음(2019.9.2.)(이하 ‘이 사건 등록상표’)
- 선사용 상표에는 “루비로만”, “루비로망”, “Ruby Roman” 등이 있음
- 국제원예종묘주식회사(이하 ‘청구인’)는 국내·외 포도작물 재배자이며, 포도작물에 대한 품종명칭 “루비로만(Ruby Roman)”을 출원(2020. 11. 17.)하여 등록(2021. 2. 23.)받았으며, 이 사건 등록상표권자로부터 경고장을 받아 등록상표의 무효심판을 제기함
- 청구인은 이 사건 등록상표가 식물신품종법 제109조에 따라 등록된 품종명칭과 동일·유사한 상표로서 그 품종명칭과 동일·유사한 상품에 대하여 사용하는 상표에 해당하므로 상표법 제34조 제1항 제17호에 해당하고,
- 수요자에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키거나 그 식별력 또는 명성을 손상되게 할 염려가 있는 상표로서 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하며,
- 상품의 품질을 오인하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하여 상표법 제34조 제1항 제12호에도 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장함

루 비 로 망
ruby roman

지정상품 제31류의
묘목, 나무,
살아있는 나무,
신선한 과실에
대한 등록상표

□ 특허심판원 심결

- 특허심판원은 이 사건 등록상표가 식물신품종법에 따라 등록된 품종명칭 “루비로만(Ruby Roman)’과 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 17호에 해당하는지 여부를 심리함
- 우선, 이 사건 등록상표의 출원일은 2019. 1. 30.이며, 품종명칭 “루비로만(Ruby Roman)’의 출원일은 2020. 11. 17.로 상표출원이 품종명칭 출원보다 선행함에 따라 이 사건 **등록상표는 상표법 제34조 제1항 제17호에 해당하지 않는다**고 판단함
 - 다음으로, 상표법 제34조 제1항 제11호 저명상표와의 혼동의 우려가 있는지 여부에 대하여는 선행상표 “루비로만”, “Ruby Roman”이 이 사건 등록상표 **출원시점을 기준으로 저명성을 획득했다고 보기 어려워 이 사건 등록상표가** 현저하게 인식되어 있는 타인의 상표 등과의 혼동을 일으키거나 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하지 않는다고 봄
 - 마지막으로, 상표법 제34조 제1항 제12호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지 여부에 대하여, 특허심판원은 제12호는 저명성까지 요구되지 않으며 적어도 **국내 수요자, 거래자에게 특정인의 상품 또는 상표로 인식될 정도면 족하다고 봄**
 - ‘루비로만(Ruby Roman)’은 일본 이시카와현이 육성한 포도품종으로 2007년 일본에 품종등록 및 고가의 포도로 국내 언론에 반복적으로 보도된 바, 국내 포도 재배업자 사이에 고부가가치 품종명칭으로 인식되었다고 판단함
 - 이에 따라 이 사건 등록상표가 포도품종과 동일·유사한 지정상품에 사용될 경우 일본산 고급 품종과의 출처 혼동을 발생할 가능성이 있다고 봄
- 결국 특허심판원은 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제12호 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 **무효**라고 심결함

4. 장미품종 “레드산드라” 사례

※ 대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후2283

- 특허심판원은 이 사건 등록상표 “Red Sandra”는 이미 흑장미를 대표하는 보통명칭으로서 식별력이 없으므로 상표등록의 대상이 될 수 없어 상표등록이 무효라고 결정함
- 한편, 특허법원은 “Red Sandra”가 그 출원일 이전인 1993. 2. 무렵부터 피고가 발행하는 한국화훼협회보 등 잡지에 장미의 한 품종명칭으로 사용되어왔고, 국내 일부 논문에서도 절화장미의 한 품종을 지칭하는 것으로 사용되었으며, 화훼공판장에서도 절화장미의 한 품종의 명칭으로 사용한 사실을 인정할 수 있다고 판단함

○ 그러나 특허법원은 위 인정사실만으로는 이 사건 등록상표의 등록사정일인 1997. 1. 29. 현재 이 사건 등록상표가 장미를 취급하는 **당해 업자나 일반 수요자들** 사이에서 일반적으로 이 사건 등록상표의 지정상품인 장미꽃이나 장미묘목을 지칭하는 것으로 **실제 사용되고 인식되어져 있는 일반적인 명칭이라고 인정하기에 부족하다고 판단함**

□ 대법원은 이 사건 등록상표를 품종의 명칭으로 하는 장미는 우리나라에 1987년에 최초로 도입된 이후 1992. 11.경 화훼공판장에서 경매된 것을 비롯하여 화훼업자들에 의하여 재배되는 절화장미 중 거의 과반을 차지할 정도로 국내에 널리 보급되었고, 장미의 한 품종을 지칭하는 것으로 널리 사용되고 인식되어져 왔다고 판시함

○ 또한 이 사건 등록상표의 등록사정일인 1997. 1. 29.경에는 이 사건 등록상표의 지정상품을 취급하는 거래계에서 특정인의 상품의 출처를 표시하는 식별력이 있는 상표로서가 아니라 장미의 한 품종의 일반적 명칭으로 사용되고 인식되어져 있어 결국, 이 사건 등록상표는 그 **지정상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 봄**

5. 기타 사례

〈상표의 품종명칭 해당 여부 관련 심판결례〉

심판번호	상표 (지정상품)	품종명칭 (상품)	주요 내용
2021원933 2022허4031 2023원(취소 판결)16	마이산농원사파이어 (제31류 포도나무, 과일식물 등)	사파이어 (장미)	① 심사 : 33-1-3, 7, 34-1-12, 17 거절 ② 심판 : 33-1-3, 7, 34-1-12 해당(기각) ③ 취소소송 : 인용 ④ 환송 : 33-1-3, 7, 34-1-12 미해당
2021당488 (무효)	HFF33 (제31류 신선한 사과, 사과묘목 등)	HFF33 (사과)	(33-1-1) 상표 출원일(2018. 1. 16.)이 품종명칭 출원일(2019. 3. 5.)보다 앞서므로, 미해당 (34-1-12, 13) 미해당
2018당3492 (무효)	천황대추 (제31류 미가공 곡물, 살아있는 식물 등)	천황 (대추나무)	(34-1-17) 대추나무와 직접 관련된 것으로 한정하여 적용되어야 하므로, '식물종자, 살아있는 식물, 나무줄기'만 해당 (34-1-12) 천황대추나무를 주원료로 만든 것으로 품질을 오인케할 우려가 있으므로, 해당
2016원196	당진청삼 (제31류 대마종실, 대마줄기 등) * 지표단	청삼 (대마)	34-1-17 해당

심판번호	상표 (지정상품)	품종명칭 (상품)	주요 내용
2015원7008	포토막 (제31류 관목 (오차드그라스는 제외) 등)	포토맥 POTOMAC (오차드그라스)	지정상품 전부를 '오차드그라스는 제외'로 한정 보정하였으므로, 34-1-17 미해당
2015원6563	통일옥수수 (제31류 생옥수수, 미가공 곡물 등)	통일 (고추, 오이)	지정상품 중 '종자'를 '종자(고추, 오이를 제외하는 것에 한함)'으로 보정하였으므로, 34-1-17 미해당

VI

해외 주요국가의 제도 운영현황에 관한 설문조사 결과 분석

VI. 해외 주요국가의 제도 운영현황에 관한 설문조사 결과 분석

1. 설문조사 개요

- (배경 및 조사방법) 상표와 품종명칭의 양립 가능성 판단에 참고하기 위해 해외 주요국가의 상표와 품종명칭 관련 제도의 운영현황에 대한 설문조사를 실시함
- (조사 대상 국가) 설문조사 대상 국가는 미국, 유럽연합(EU), 일본 등 3개국이며, 국내 특허법인을 통해 해외 특허법인에게 해당 국가의 제도 운영현황에 대해 질문하여 답변을 받음
- (설문 문항) 설문 문항은 아래의 5개로 구성됨
 - ① 착오로 인해 품종명칭과 상표가 둘 다 등록된 경우 행정적·사법적 처리
 - ② 동일한 날짜에 품종명칭과 상표가 출원된 경우의 행정적 처리
 - ③ 품종명칭이 상표로서 등록출원된 경우에 그 품종이 제31류 유사군에 해당되면 거절되는지(상표법 체계) 및 어떤 명칭이 특정 품종의 고유명칭으로서 출원된 경우에 동일·유사 판단은 동일 종(species)을 기준으로 판단하는지(식물신품종법 체계)
 - ④ 품종명칭과 상표의 충돌로 인한 상표등록 무효/취소 사례
 - ⑤ 품종명칭과 상표의 관계에 관한 법·규정·지침/가이드라인 및 해당 조항

2. 해외 주요국가의 설문조사에 대한 답변

가. 미국의 답변

- 일반 의견(General Comments)
 - 품종명칭과 상표는 서로 후출원을 저지할 수 있으며, 다만 이는 전형적인 의미의 '충돌(conflict) 분석'에 해당하지는 아니함
 - 즉, 품종명칭은 보통명칭(generic terms)을 요구하는 반면, 상표는 식별력을 갖는 표장(distinctive terms)을 요구함
 - 이로 인해, 두 등록 유형은 법정 요건상 서로 충돌하는 구조를 가지게 되며, 어느 한쪽의 등록이 존재한다는 사실은 해당 단어가 다른 쪽의 용도로는 부적합하다는 강력한 증거로 작용함

□ 설문 문항별 답변

Q1. 착오로 인해 품종명칭과 상표가 둘 다 등록된 경우 행정적·사법적 처리

- 선출원·보호된 품종명칭 또는 상표가 그 이후에 출원된 명칭 또는 상표의 등록을 저지(block)하게 될 것임
 - 상표와 식물 품종은 서로 다른 보호 제도 하에서 보호되며, 서로 다른 유형의 지식재산권으로 간주됨
 - 그러나 양자는 상호 충돌할 수 있는데, 그 이유는 식물 품종명칭은 ‘보통명칭(generic)’으로 간주되며, 이로 인해 해당 단어가 상표로 사용되기에는 부적합해질 수 있기 때문임
 - 마찬가지로, 식물 품종명칭은 누구나 해당 품종을 설명하기 위해 자유롭게 사용할 수 있어야 하므로, 이미 등록된 연방 상표가 존재하는 경우, 그 명칭은 보통명칭이나 단순 설명적 용어가 아닌 제한된 ‘브랜드’가 되기 때문에 식물 품종명칭으로는 부적합할 수 있음
- 상표는 미국 연방상표법인 랜햄법(Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051 이하)에 따라 보호되며, 이는 ‘상품 또는 서비스의 출처 표시(source designation)’의 보호를 목적으로 함
 - 상표가 등록을 받기 위해서는 크게 두 가지 주요 장벽을 넘어야 함
 - ① 충돌(conflict): 이미 등록된 상표 중 혼동을 일으킬 정도로 유사한 상표가 존재하는지 여부
 - ② 식별력(distinctiveness): 해당 상표가 단순히 상품을 설명하는 데 그쳐 출처 표시 기능(즉 ‘브랜드’ 기능)을 충분히 수행하지 못하는지 여부
- USPTO의 심사관(Examining Attorneys)은 이러한 충돌 요건(랜햄법 제2(d)조에 따른 거절)을 판단할 때, 상표로서 출원·등록된 표장만을 기준으로 심사하며, 통상적으로 식물 품종명칭 출원은 이 충돌 심사 과정에서 고려하지 않음
 - 따라서, 등록된 식물 품종명칭은 이 의미에서의 ‘충돌’로 보지는 않음
 - 그러나, 이미 등록된 식물 품종명칭은 식별력 요건 측면에서는 거의 항상 문제를 야기하며, 이는 어떤 단어가 이미 식물 품종명칭으로 등록되어 있다면 그 단어는 식별력이 충분하지 않은 것으로 판단될 가능성이 높기 때문임
 - 이에 대한 대표적인 판례로 In re Pennington Seed, Inc., 466 F.3d 1053, 1055(연방순회 항소법원, 2006) 사건이 있음

※ In re Pennington Seed, Inc.(466 F.3d 1053, 1055) 판결의 주요내용

- 연방순회항소 법원은 품종명칭은 출처표시 기능을 수행하지 않으므로 등록을 거절해야 한다고 판결
- 동 법원은 심사관의 상표심사매뉴얼(TMEP) 규정을 근거로 한 판단을 지지함
- 또한, UPOV가 신품종에 대해 반드시 명칭을 지정하도록 하고 있고 그 명칭이 해당 품종의 **보통명칭이 된다는 점을 규정**하고 있으며, 식물신품종보호법(PVPA) 제52조(7 U.S.C. § 2422)는 품종보호증명서 출원 시 반드시 품종명칭을 포함하도록 요구하고 있다는 점도 추가적인 근거로 제시함

○ 랜햄법에 따르면 **보통명칭은 상표로서 등록될 수 없음**

- 마찬가지로, 위 판례에서 언급된 식물신품종보호법(PVPA) 제52조에 따라 등록된 품종명칭은 보통명칭이어야 하며, 누구나 해당 보호 품종을 나타내기 위해 자유롭게 사용할 수 있어야 함
- 따라서, USPTO에 의해 이미 등록된 제한적인 브랜드 명칭은 식물신품종보호법(PVPA) 하에서 요구되는 보통명칭 또는 단순 설명적(기술적) 품종명칭은 적합하지 않음

☞ 미국은 상표로 출원·등록된 표장만을 기준으로 심사하며, 품종명칭은 심사 시 고려의 대상이 아님

☞ 상표와 품종명칭의 문제는 식별력의 문제로 다름

☞ 이때 식물의 품종명칭은 일반명칭으로서 식별력이 없어 상표로 등록 될 수 없다는 것이 행정적, 사법적 접근 및 해결책임

Q2. 동일한 날짜에 품종명칭과 상표가 출원된 경우의 행정적 처리

- 식물 품종명칭 출원과 상표출원이 정확히 동일한 날짜에 이루어진 경우의 우선권 문제를 직접적으로 분석한 판례는 아직 존재하지 않음
- 그러나 이러한 경우의 해결은 위 Q1에 대한 답변과 유사하게 이루어질 것이며, 전형적인 “누가 먼저 등록했는지”를 중심으로 하는 충돌(conflict) 분석보다는 **식별력(distinctiveness) 분석**, 즉 해당 용어가 보통명칭인지 아니면 브랜드 명칭인지에 초점을 맞추게 될 것임
- 특히 주목해야 할 점은, 랜햄법(Lanham Act)과 식물신품종보호법(PVPA)의 법정 요건 상, 선행 식물 품종명칭으로 등록되었다는 사실은 해당 용어가 단순한 보통명칭(generic)에 해당한다는 강력한 증거가 됨
 - 반대로, 선행 상표로 등록되었다는 사실은 해당 용어가 보통명칭이나 단순 설명적 용어가 아니라는 점을 뒷받침하는 강력한 증거가 됨
 - 따라서, 단순한 출원(filing)이 아니라 실제로 등록(registration)이라는 판단이 이미 심사 과정에서 내려졌다는 점, 즉 해당 용어가 특정 목적(식물 품종에 대한 보통명칭인지, 아니면

식별력 있는 상표인지)에 적합하다고 공식적으로 판단되었다는 사실 자체가 그 용어를 다른 목적을 위해 등록하는 데 있어 부정적인 영향을 미칠 수 있음

☞ 동일 날짜에 출원된 사례 없음

☞ 품종명칭이든 상표든 어느 한쪽의 목적에 부합되도록 명칭 또는 표장이 사용된 이상 다른 쪽으로는 더 이상 사용될 수 없음

Q3. 품종명칭이 상표로서 등록출원된 경우에 그 품종이 제31류 상품유사군에 해당되면 거절되는지(상표법 체계) 및 어떤 명칭이 특정 품종의 고유명칭으로서 출원된 경우에 명칭의 동일·유사 판단은 동일 종(species)을 기준으로 판단하는지(식물신품종법 체계)

- 상표에 대해 랜햄법(Lanham Act)하에서 이루어지는 분석 기준은 “소비자 혼동 가능성(likelihood of consumer confusion)”임
 - 이는 평균적인 소비자의 인식에 초점을 맞추어, 해당 상표가 소비자의 머릿속에 어떠한 인상을 형성하는지, 그리고 소비자가 그 상표를 특정 상품이나 서비스의 출처와 연관지어 인식하는지를 중심으로 판단함
- 반면, 식물신품종보호법(PVPA)은 본질적으로 미국 특허법(35 U.S.C.)상 ‘식물특허(Plant Patents)’ 즉, ‘무성번식식물(종자로 재배되지 않는 식물)’을 보호하는 제도에 대응하는 종자번식 식물에 대한 보호 제도라고 볼 수 있음
- 랜햄법상의 침해분석이 소비자가 타인의 상품이나 서비스가 등록상표의 동일한 출처에서 나온 것으로 오인할 가능성이 있는지를 문제 삼는 반면, PVPA상 침해를 입증하기 위해서는 다음의 네 가지 요건이 충족되어야 함(즉, 보호된 품종의 유통에 대해 책임을 부과하기 위해서는 다음 요소들이 필요함)
 - ① 보호된 품종의 유통일 것
 - ② 번식 가능한 형태로 유통될 것
 - ③ 해당 품종이 보호 품종임을 알리는 고지 없이 유통될 것
 - ④ 유통업자가 해당 품종을 수령할 당시, 용기에 보호 품종임을 알리는 고지가 인쇄되어 있었을 것
- ‘배(pears)’ 예시와 관련해서, 판단은 출원된 상표가 보통명칭/설명적(generic/descriptive)인지, 아니면 임의적(arbitrary)인지에 따라 달라짐
 - 즉, 배에 대해 식물 품종명칭으로 보호된 명칭은 배에 대한 상표로는 사용할 수 없지만, 그 명칭이 사과와 아무런 관련이 없는 경우에는 사과에 대한 상표로 사용될 가능성은 존재함

- 예를 들어 가상의 사례로, “X”가 배에 대한 보호된 **품종명칭**이라면, 그 명칭이 일반적인 사용에서 사과를 설명하는 데 사용되지 않거나, 등록된 품종명칭상 사과와 연관되어 있지 않다면, **사과에 대한 상표**로 등록될 가능성은 이론적으로 존재할 수 있음
- 반대로, “X”가 배에 대한 **상표**로 이미 등록되어 있다면, 이는 보호된 브랜드 명칭에 해당하므로, **사과에 대한 품종명칭으로 요구되는 보통명칭으로는 적합하지 않을** 가능성이 큼
- 특히, 해당 상표가 과일 전반과 연관된 브랜드로 인식될 수 있는 경우(이는 상표출원 시의 지정상품류에 따라 달라질 수 있음), 이러한 보호된 브랜드는 사실상 “해당 단어를 과일 분야 전체에서 사용 불가능하게 만드는 효과”를 가지게 됨
- 따라서, 배에 대한 상표 등록은 대부분의 경우, 해당 표장이 사과에 대한 식물 품종명칭으로 사용되는 것을 PVPA 하에서 차단(block)하게 될 가능성이 매우 높음
- ☞ 사과와 배는 유사군에 속하지만 배에 대한 품종명칭(X)을 사과에 대한 상표로는 일정한 요건 하에서 가능할 수 있음(이론적으로)
- ☞ 배에 대한 상표가 있는 경우 이를 사과의 품종명칭으로 사용은 불가함(상표출원시 지정상품을 광범위하게 정한 경우)

Q4. 품종명칭과 상표의 충돌로 인한 상표등록 무효/취소 사례

※ In re Pennington Seed, Inc., 466 F.3d 1053, 1055(연방순회항소법원, 2006)

- 미국 특허상표청(USPTO)은 ‘Rebel’이라는 품종명칭을 가진 잔디 종자(grass seed)의 상표등록을 거절결정(76 U.S.P.Q.2d 1156, 2005 WL 2451656)하였으며, 이에 출원인이 불복함
- 출원인은 이전에 ‘Rebel’이라는 용어를 식물 품종보호증명서(PVP certificate)의 대상이 된 잔디 종자의 품종명(또는 재배품종명, cultivar name)으로 이미 지정한 바 있었음
- USPTO의 거절 이유는 출원상표 ‘Rebel’이 잔디 종자의 품종을 나타내는 보통명칭(generic designation)에 해당하여 상표등록의 대상이 될 수 없다는 점이었음
- 이에 대하여, 법원은 식물 품종명칭은 법적으로 보통명칭에 해당한다고 판단하였으며, ‘Rebel’이 품종명칭이라고 한 USPTO 심판원의 판단은 실질적 증거에 의해 뒷받침된다고 보고 심판부의 결정을 유지하는 결정을 내림

○ 본 사건은 상표출원인 자신의 식물 품종명칭이 문제된 사안이었으나, 선행 출원이 제3자에 의해 이루어진 경우에도 동일한 법리가 적용될 수 있음을 시사함

☞ 본 사례는 동일인이 ‘Rebel’를 잔디의 품종명칭으로 등록 후 동일한 이름을 잔디의 상표로 등록출원하였으나 거절된 사례

Q5. 품종명칭과 상표의 관계에 관한 법·규정·지침/가이드라인 및 해당 조항

- 상표와 식물 품종명칭 간의 관계를 직접적으로 규율하는 특정한 법률이나 조문은 존재하지 아니함
 - 그러나 연방상표법인 랜햄법(Lanham Act)은 상표가 보통명칭(generic)이나 단순 설명적(descriptive)이어서는 안 된다고 규정하고 있고, 식물 품종보호법(PVPA)은 식물 품종명칭은 반드시 보통명칭이어야 한다고 규정하고 있음
 - 따라서 이 두 유형은 등록 요건 측면에서 서로 상충되는 구조를 가짐

○ 랜햄법(Lanham Act)

- 미국법전 제15편(15 U.S.C.) 제1051조 이하의 규정
- 법률 본문의 첫 부분 및 관련 조항으로 이동 가능한 링크: [15 U.S. Code § 1051 – Application for registration; verification | U.S. Code | LII / Legal Information Institute](#)

○ 식물신품종보호법(PVPA)

- 미국법전 제7편(7 U.S.C.) 제2321조부터 제2582조의 규정
- 법률 본문의 첫 부분 및 관련 조항으로 이동 가능한 링크: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/7/2321>

나. 유럽연합의 답변

Q1. 착오로 인해 품종명칭과 상표가 둘 다 등록된 경우 행정적·사법적 처리

- 품종명칭 등록 이후 제3자가 이와 동일·유사한 용어를 상표로 출원하는 경우 유럽공동체 상표 규정(EUTMR) 제7조 제1항 (m)호의 절대적 거절 사유에 해당함
 - 비록 등록이 되었다 하더라도 동 조항 또는 악의(bad faith)를 이유로 EUTMR 제59조에 따라 무효로 될 수 있음

- 만약 상표가 먼저 등록되었다면 품종명칭 등록은 공동체 식물신품종권에 관한 EU 이사회 규정(EC) No. 2100/94 of 27 July 1994) 제63조*에 따라 거절됨

* 상세 조문은 아래를 참조

- 또한 이 경우 식물신품종청(CPVO)은 식물신품종권에 관한 이사회 규정(Council Regulation (EC) No 2100/94) 제54조 제1항 및 UPOV 협약 제20조 제4항에 따라 대체 품종명칭을 제안하도록 요구할 수 있음
- 절차적 측면으로 보면, 상표에 대해서는 EUIPO에 이의신청(opposition) 또는 무효심판(invalidity)을 통해 처리되며, 이에 불복하는 경우 EU 일반법원(General Court) 및 EU 사법재판소(CJEU)에 제소할 수 있음
 - 식물 품종명칭에 관한 분쟁은 CPVO가 행정적으로 심사하며, 이에 불복하는 경우에는 CPVO 항소위원회(Board of Appeal)에서 처리하고 이후에는 유럽 일반법원에서 사법적 심사가 가능함
- ☞ EUTMR 제7조 제1항 (m)호 및 제59조(악의)에 따라 등록상표의 무효화
- ☞ 선행하는 권리(상표)가 있는 품종명칭은 CPVO에서 거절되거나 다른 명칭으로 변경할 것이 권유되며, 분쟁은 CPVO 및 EU 일반법원에서 심리

※ 공동체 식물신품종권에 관한 EU 이사회 규정(EC) No. 2100/94 of 27 July 1994)

제63조 품종명칭(Variety denomination)

1. 공동체 식물신품종권이 부여되는 경우, 사무국은 제54조 제1항 두 번째 문장에 따른 심사를 기초로 하여 해당 명칭이 적합하다고 판단하는 때에는, 문제된 품종에 대하여 제50조 제3항에 따라 출원인이 제안한 품종명칭을 승인하여야 한다.

2. 품종명칭은 본 조 제3항 또는 제4항에 따른 장애사유가 없는 경우 적합하다.

3. 다음 각 호의 경우에는 품종명칭의 지정에 장애사유가 있다.

(a) 그 사용이 공동체 영역에서 제3자의 선행권리에 의하여 배제되는 경우

(b) 그 명칭이 통상적으로 사용자에게 인식 또는 재현과 관련하여 어려움을 초래할 수 있는 경우

(c) 그 명칭이 동일 종 또는 밀접히 관련된 종의 다른 품종이 공식 식물품종 등록부에 등재되어 있는 품종명칭과 동일하거나 혼동될 수 있는 경우, 또는 다른 품종의 종자 등이 회원국이나 국제식물신품종보호연맹의 회원국에서 판매된 바 있는 품종명칭과 동일하거나 혼동될 수 있는 경우. 다만, 해당 다른 품종이 더 이상 존재하지 아니하고 그 명칭이 어떠한 특별한 의미도 취득하지 아니한 경우는 제외한다.

(d) 그 명칭이 상품의 마케팅에 통상적으로 사용되는 다른 표지와 동일하거나 혼동될 수 있는 경우, 또는 다른 법령에 따라 자유로이 사용되어야 하는 표지와 동일하거나 혼동될 수 있는 경우

(e) 그 명칭이 어느 회원국에서 모욕을 줄 우려가 있거나 공공질서에 반하는 경우

(f) 그 명칭이 해당 품종의 특성, 가치 또는 동일성, 또는 육성자나 그 밖의 절차 당사자의 동일성에 관하여 오인을 일으키거나 혼동을 초래할 우려가 있는 경우

4. 다음 각 목의 국가에서 이미 공식 식물품종 등록부에 등재되었거나 그 종자가 상업적 목적으로 판매된 품종의 경우에도 또 다른 장애사유가 존재한다.

(a) 회원국 중 하나

(b) 국제식물신품종보호연맹의 회원국

(c) 공동체 법령에 따라 공통목록 지침에 규정된 것과 동등한 규칙에 따라 품종이 평가된다고 인정된 다른 국가 이 경우, 제안된 품종명칭이 그곳에서 등록되었거나 사용된 명칭과 다른 경우에는 장애사유가 된다. 다만, 후자의 명칭이 제3항에 따른 장애사유의 대상이 되는 경우는 제외한다.

5. 사무국은 제3항 (c)의 의미에 있어서 ‘밀접히 관련된’ 것으로 간주하는 종을 공표하여야 한다.

Q2. 동일한 날짜에 품종명칭과 상표가 출원된 경우의 행정적 처리

○ EU 법령은 상표와 식물 품종명칭이 동일한 날짜에 출원·보호받는 경우를 규율하는 명시적인 규정이 없음

- 상표와 품종명칭이 동일한 날짜에 출원됨에 따라 둘 다 보호를 받은 사례도 확인되지 않음

○ EUTMR 제32조에 따르면, 유럽연합 상표(EUTM) 출원의 출원일은 출원인이 EUTMR 제31조 제1항에 규정된 정보를 포함한 서류를 제출한 날이며, 이는 해당 서류 제출일로부터 1개월 이내에 출원 수수료가 납부되는 것을 전제함

- EUTMR 제36조(우선권, priority) 또는 제39조 제1항(선순위권, seniority)이 주장되는 경우에는 출원일*이 달라질 수 있음

* 이때 출원일은 시(hour)나 분(minute)을 제외한 ‘달력상의 날짜’만을 의미함(2012년 3월 22일, C-190/10 사건(Génesis Seguros Generales / Boys Toys (RIZO))). 동 판결은 출원의 시각을 고려하는 스페인 등 국가의 제도와 관련해서도 동일하게 적용된다고 판시함(제62문단).

○ 동일 날짜에 동일·유사한 출원 상표가 있는 경우 어느 쪽이 더 우선하는 권리를 가지는지는 우선하는 권리를 입증하기 위해 제출된 증거를 종합하여 사안별로 판단됨

* 유럽연합 상표 제017879748호 “STAGECAST”(제9류 및 제42류)와 유럽연합 상표 제017879816호 “STAGE CAST”(제9류)의 등록 절차에서도 이러한 방식을 적용

○ 식물 품종보호 규정하에서는 동일한 날짜에 등록된 상표와 품종명칭 간의 충돌이 발생하는 경우에는 관할기관이 출원인에게 품종명칭을 수정하거나 대체하도록 요구함으로써 실무적으로 해결함

☞ 상표와 식물 품종명칭이 동일한 날짜에 출원·보호받는 경우에 관한 규정 및 사례 없음

☞ 상표 간 선출원 결정은 제출된 증거를 기반으로 종합하여 사안별로 판단

☞ 동일한 날짜에 상표와 품종명칭이 등록되어 충돌하는 경우에는 품종명칭을 변경 또는 대체하도록 하여 해결

Q3. 품종명칭이 상표로서 등록출원된 경우에 그 품종이 제31류 상품유사군에 해당되면 거절되는지(상표법 체계) 및 어떤 명칭이 특정 품종의 고유명칭으로서 출원된 경우에 명칭의 동일·유사 판단은 동일 종(species)을 기준으로 판단하는지(식물신품종법 체계)

- EUTMR 제7조 제1항 (m)호에 규정된 절대적 등록거절 사유에 해당되는 경우는 출원된 상표가 제31류를 지정하고 해당 상품이 품종명칭의 품종과 동일하거나 밀접하게 관련된 품종인 경우임
 - 또한 해당 표장이 등록된 식물 품종명칭으로 구성되거나 그 관련 핵심 요소를 재현하는 경우에는 거절됨
- 일반적으로 상표출원은 해당 품종의 속(genus)을 지정상품으로 지정해야 하며, 동일하거나 밀접하게 관련된 종*을 포괄해야 함
 - 예를 들어 상표출원은 블루베리(blueberries) 또는 *Vaccinium corymbosum*(블루베리의 학명)을 지정상품으로 지정해야 함(신선한 블루베리, 냉동 블루베리 등)
 - 지정상품이 포괄적으로 기재된 경우에는 한정 보정할 수 있음
 - * 밀접하게 관련된 종은 EU의 CPVO가 공고하며, 예를 들어 ‘Triticum’ 속에 속하는 밀(wheat)과 ‘Secale’ 속에 속하는 호밀(rye)이 있는데 이들은 부속서 I. 제2부(Part II) 제20류에 함께 포함되어 있어 서로 밀접하게 관련된 종으로 간주됨
- ☞ **품종명칭을 상표로 출원 시 지정상품은 속(genus)에서 선정하고 종(species)을 포괄해야 함**
- ☞ **지정상품이 품종명칭의 품종과 동일하거나 밀접하게 관련되는 품종인 경우에는 거절됨**
- ☞ **상표가 등록된 품종명칭으로 구성되거나 그 핵심요소를 재현하는 경우에도 거절됨**

Q4. 품종명칭과 상표의 충돌로 인한 상표등록 무효/취소 사례

(1) 유럽연합상표(EUTM) “RUBY” 사례(출원번호 제16 922 791호)

- “RUBY”는 지정상품을 ‘자두(plums), 미라벨 자두(Mirabelle plums), 자두 종자 및 미라벨 자두 종자, 자두나무, 미라벨 자두나무’로 하여 출원하였으나 EUTMR 제7조 제1항 (m)호를 이유로 거절됨
 - 거절 이유는 출원상표가 프랑스와 이탈리아에서 등록된 살구(apricot, *Prunus armeniaca* L.)의 품종명과 동일한 명칭으로 구성되어 있으며, 출원된 모든 상품이 “Prunus”속(genus)에 속하기 때문임

(2) “GroMax” 사례(EUIPO 제2항소위원회 결정, R 2541/2017-2, 2018.7.18.)

- DLF Seeds A/S v. EUIPO 사건에서, DLF Seeds는 도형상표 “GroMax” ()를 제31류를 지정상품으로 하여 출원함
 - EUIPO는 식물 품종명칭과의 충돌을 이유로 EUTMR 제7조 제1항 (m)호에 따라 거절함
 - 거절사유는 해당 상표가 국가(회원국) 및 유럽연합 차원에서 등록된 여러 식물 품종명칭의 핵심 요소인 “Max”를 재현하고 있다는 점이었음
 - 또한 EUIPO 심판원은 대문자 “M”의 사용 및 “Gro”에 사용된 녹색과 다른 색조의 녹색으로 인해, “Max” 요소가 “Gro”와 시각적으로 분리되어 인식될 것이라고 판단함
 - 이에 따라 “Max”를 부차적인 요소로 볼 수 없으며, 나아가 상표의 기타 도형 요소들은 장식적인 성격에 불과하여 오히려 “Max”가 해당 상표를 구성하는 본질적 요소임을 강화한다고 판단함

(3) “Rose Monique de Kordes” 사례(T-569/18, CJEU, 2019.6.18.)

- 유럽연합 사법재판소(CJEU)에서 심리된 본 사건은 EUIPO 제1항소위원회 사건인 W. Kordes Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG v. EUIPO(R 1929/2017-1, 2018.7.12.)에서 출발하며, 제31류 상품(장미 및 장미 관목, 장미 증식용 재료)에 대한 문자상표 “Kordes Rose Monique”의 등록을 거절한 EUIPO의 결정을 취소한 사건임
- EUIPO는 해당 상표가 장미에 대해 등록된 품종명칭인 “Monique”를 표현하고 있다는 이유로 등록을 거절함
- 이에 대해 EU 일반법원(General Court)은 출원상표에서 유일한 식별력 있는 요소는 문자 요소인 “Kordes”로, 이는 해당 상품의 출처가 되는 회사명을 나타내며 상품의 상업적 출처를 식별하고 상표의 본질적 기능인 출처표시 기능이 있다고 봄
 - 즉, 해당 상표는 상품이 바로 “Kordes” 회사로부터 유래했음을 전달하며, 출원상표의 식별력 있고 지배적인 요소로서 상표의 출처표시라는 본질적 기능을 가짐
 - 한편, 품종명칭인 “Monique”는 다른 회사들에 의해서도 품종명칭으로 자유롭게 사용될 수 있어야 한다고 판시함

- ☞ 종(species)은 다르지만 속(genus)이 동일한 과일(자두와 살구)의 품종명칭을 상표로 등록출원한 경우 이를 거절
- ☞ ‘복합어+도형’ 상표에서 품종명칭이 들어간 경우 품종명칭이 상표의 본질적 요소(식별요소)에 해당되어 등록을 거절
- ☞ 출원상표가 ‘회사명+품종명칭’으로 구성된 경우 회사명을 식별요소로 보아 상표등록을 인용

Q5. 품종명칭과 상표의 관계에 관한 법·규정·지침/가이드라인 및 해당 조항

(1) 공동체 식물 품종권에 관한 이사회 규정(Council Regulation (EC) No 2100/94)

- 제3자의 선행권(prior right)으로 인해, 해당 품종명칭의 사용이 EU 영토 내에서 배제되는 경우 그 품종명칭의 지정은 허용되지 아니함(제63조)
- **(적용 요건)** ① 해당 품종 명칭이 품종명칭 승인 이전에 하나 이상의 회원국 또는 EU 차원에서 이미 등록되어 있을 것, ② 이미 등록된 상표가 품종명칭과 동일하거나 유사하고, 해당 상표가 문제되는 품종과 동일하거나 유사한 상품을 식별하기 위해 등록되어 있을 것
- **(심사 시 유의사항)** ① 식물 육종가권 출원 시 출원인은 반드시 해당 품종에 대한 명칭을 제안해야 하며(제50조 제3항), ② CPVO는 제안된 품종명칭의 적합성(admissibility)을 심사(제54조 제1항)하고, ③ 해당 품종명칭은 특히 제63조에 규정된 거절 사유에 해당하지 않는 경우에 승인됨
- **(판단 시점)** 이 규정의 적용 여부는 식물 육종가권 증서의 부여 여부 결정시를 기준으로 함

(2) 유럽연합 상표규정(Regulation (EU) No 2017/1001 (EUTMR) 제7조 제1항 (m)호)

- 동 조항은 식물 품종명칭과 관련된 절대적 등록 거절사유를 규정하며, EU 법령·회원국 법·국제협약에 따라 등록된 선행하는 식물 품종명칭으로 구성되거나, 그 본질적 요소를 재현하는 EUTM으로서, 동일하거나 밀접하게 관련된 종의 식물 품종에 대해 출원된 경우 그러한 상표의 등록을 거절하도록 규정하고 있음
- **(적용 요건)** ① 등록된 식물 품종명칭이 존재할 것(EU 또는 EU 회원국 차원뿐만 아니라 UPOV 협약의 체약국에 등록된 경우 포함), ② 해당 품종명칭이 EUTM 출원 이전에 등록되어 있을 것, ③ EUTM 출원이 선행 품종명칭으로 구성되거나 그 본질적 요소를 재현하고 있을 것, ④ EUTM 출원의 지정상품 목록에 해당 품종명칭으로 보호되는 종과 동일하거나 밀접하게 관련된 종의 식물품종이 포함되어 있을 것
- **(심사 시 유의사항)** 절대적 거절사유는 현재 보호 중인 품종명칭뿐만 아니라 보호기간이 만료되었거나, 보호가 포기·종료된 품종명칭에도 동일하게 적용됨*

* 이는 보호 종료 이후에도 해당 품종이 계속 유통될 수 있고, 이때 여전히 해당 품종명칭을 사용해야 할 의무가 있기 때문임

- 식물 품종명칭 검색은 EU, 회원국 및 非EU 국가에서 EU 법령, 국내법 또는 국제협약에 따라 등록된 품종명칭까지 모두 포함하여 이루어져야 함
- EUTM 출원이 살아있는 식물, 농업용 종자, 신선한 과일, 신선한 채소 또는 이에 상응하는 용어를 포함하는 경우 EUIPO는 CPVO Variety Finder*를 참조하여, 상표의 본질적

요소가 등록된 식물 품종명칭 또는 보호가 만료·포기·취소된 품종명칭에 해당하는지 여부를 확인함

* (CPVO Variety Finder 웹 페이지) <https://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/cpvo-variety-finder>

- 이 금지 규정은 제31류의 가공 상품(예: 건조 꽃(장식용 포함), 건조 식물, 건초, 짚)에는 적용되지 않으며, 동물, 동물사료, 애완동물 사료 또는 유사한 제품에도 적용되지 않음
- 동 절대적 거절 사유는 EUTM 출원이 식물 품종명칭으로 구성되거나 그 명칭을 본질적 요소로 재현*하는 경우에만 적용됨

* EUTM 출원이 선행하는 식물 품종명칭 그 자체로 구성된 경우, EUTM 출원이 선행하는 식물 품종명칭을 포함하는 경우를 말하며, 이 경우에 거절 여부는 보다 정밀한 판단이 필요하고 특히 해당 품종명칭이 상표의 본질적 요소인지 여부가 심사됨

※ 본질적 요소

- EUIPO 판례에 따르면, 다음과 같은 경우에는 식물 품종명칭과 동일한 용어라도 상표의 본질적 요소로 보지 않음
 - ① 해당 용어가 표장 내에서 시각적으로 부차적인 위치에 있는 경우
 - ② 표장이 복잡하여 해당 용어가 여러 구성요소 중 하나에 불과한 경우
 - ③ 표장이 개념적 의미나 메시지를 전달하여 해당 용어가 품종명칭으로 인식되지 않는 경우
 - ④ 표장의 요소들이 결합되어 불가분의 단일체를 이루고 있어 인위적으로 분리할 수 없는 경우 등
- 출원인이 지정상품에서 해당 품종명칭으로 보호되는 식물 품종을 명시적으로 제외하는 경우에는 거절 사유가 해소될 수 있음

- (판단 시점) 본 규정의 적용은 상표 등록 여부를 결정하는 시점, 또는 이미 등록된 상표에 대해 절대적 거절 사유에 근거한 무효 여부를 판단하는 시점을 기준으로 판단함

(3) 기타 관련 규범

○ UPOV 협약(1991년 개정판) 제20조 제4항 및 제8항

- CPVO 품종명칭 가이드라인*

* 다음의 링크에서 참조: <https://cpvo.europa.eu/sites/default/files/documents/2025-04/guidelines-on-variety-denominations-ac2025-01-15.pdf>

- EUIPO 심사 가이드라인(Part B) 식물 품종 관련 절대적 거절 사유*

* 다음의 링크에서 참조: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2231873/trade-mark-guidelines/part-b-examination>

☞ 유럽연합 상표 규정 제7조 제1항 (m)호 절대적 거절사유는 현재 보호 중인 품종명칭뿐만 아니라 보호기간이 만료되었거나, 보호가 포기·종료된 품종명칭에도 동일하게 적용됨

다. 일본의 답변

Q1. 착오로 인해 품종명칭과 상표가 둘 다 등록된 경우 행정적·사법적 처리

- 일본 상표법(商標法)은 종묘법에 따라 품종등록을 받은 품종의 명칭과 동일·유사한 상표로서 해당 품종의 종묘 또는 이와 유사한 상품이나 서비스에 사용하는 상표는 등록받을 수 없다(일본 상표법 제4조 제1항 제14호)고 규정함
 - 이러한 규정에 위반하여 등록된 상표는 취소 또는 무효로 할 수 있음(일본 상표법 제43조의2 제1항 제1호, 제46조 제1항 제1호)
- 또한 일본 종묘법(種苗法)은 출원품종의 종묘에 관한 등록상표 또는 해당 종묘와 유사한 상품(서비스)에 관한 등록상표와 동일하거나 유사한 품종명칭은 등록받을 수 없다(종자법 제4조 제1항 제2호, 제3호)고 규정함
- 한편 후출원된 품종명칭이 등록되었다면 **법률상 취소·무효 사유**에는 해당하지 아니하고(일본 종묘법 제49조 제1항 각 호), 이 경우에는 농림수산대신의 **명칭 변경 명령** 등의 방식으로 대응하게 됨(일본 종묘법 제48조 제1항)

☞ 착오로 인해 등록된 경우 상표는 취소 또는 무효화

☞ 후출원 품종명칭이 등록되었다면 품종명칭의 변경 명령

Q2. 동일한 날짜에 품종명칭과 상표가 출원된 경우의 행정적 처리

- 동일 날짜에 품종명칭과 상표가 출원된 경우라 하여도 상표법과 종묘법은 모두 ‘등록’을 기준으로 판단하므로 실무상 동일 일자 출원이 문제되는 경우는 거의 없다고 봄
 - 만약 동일 일자에 등록되는 극히 예외적인 상황이 발생하더라도, 상표법과의 관계에서는 품질 표시로서 **상표권의 효력이 미치지 아니하고**(상표법 제26조), 종묘법과의 관계에서는 해당 명칭을 사용해야 할 의무가 발생함(종묘법 제22조)

☞ 동일 날짜에 품종명칭과 상표가 출원된 경우라도 등록을 기준으로 판단

☞ 품종명칭은 상표법상 품질표시로서 상표권 효력이 미치지 아니함

Q3. 품종명칭이 상표로서 등록출원된 경우에 그 품종이 제31류 상품유사군에 해당되면 거절되는지(상표법 체계) 및 어떤 명칭이 특정 품종의 고유명칭으로서 출원된 경우에 명칭의 동일·유사 판단은 동일 종(species)을 기준으로 판단하는지(식물신품종법 체계)

- 일본의 상표심사 실무에서는 사과와 배는 모두 동일한 구분 내의 유사군으로 취급되므로 원칙적으로 유사 상품으로 판단됨
- 반면, 종묘법에서는 사과와 서양배/일본배가 모두 장미과 식물이기는 하나, ‘속(屬)’이 서로 다르기 때문에 각각 다른 품종으로 보아 서로 다른 심사기준이 적용됨
 - 따라서, 품종명칭에 관한 상표법상 상품 보호범위는 종묘법상의 보호 범위보다 더 넓다고 해석할 수 있음*

* (참고) 유사상품·용역 심사기준, 농림수산성 심사기준·특성표

☞ 상표심사 실무에서 사과와 배는 동일 유사군에 속하지만, 종묘법상 사과와 배는 속((屬)이 달라 다른 품종에 해당(상표의 보호범위가 더 넓은 효과)

Q4. 품종명칭과 상표의 충돌로 인한 상표등록 무효/취소 사례

- 일본 특허청(JPO)에 표준문자 ‘紅ほっぺ(베니호뎀)’로 등록된 상표(2003. 12. 19. 등록, 지정상품-과자, 빵, 과일)가 그 이전에 품종등록을 받은 명칭 ‘紅ほっぺ’(2002. 7. 10. 등록, 품종구분-딸기)를 인용함으로써 상표법 제4조 제1항 제14호의 등록요건을 위반하였음에도 등록되었다는 이의신청에 의해 일부가 취소됨
 - 그 결과 선행 등록 품종인 ‘딸기’가 포함되는 ‘과실’에 대해서는 취소가 확정되었고, 그 외 지정상품에 대해서는 등록이 유지됨(2005. 4. 6. 결정)

☞ 선등록된 품종명칭과 동일한 상표에서 선행 등록 품종과 동일한 지정상품에 대한 상표를 취소

Q5. 품종명칭과 상표의 관계에 관한 법·규정·지침/가이드라인 및 해당 조항

(1) 상표법 제4조 제1항 제14호

- 종묘법(제18조 제1항)의 규정에 따라 품종등록을 받은 품종의 명칭과 동일하거나 유사한

상표로서, 해당 품종의 종묘 또는 이에 유사한 상품이나 용역에 사용하는 것은 등록을 받을 수 없음

(2) 일본 특허청(JPO) 상표 심사기준 「제4조 제1항 제14호(종묘법에 따라 등록된 품종 명칭)」

- (적용 요건 등) 본 호에서의 유사 여부 판단은 품종 명칭을 특정인에게 독점시키지 않는다는 취지에 비추어 상표의 외관, 호칭, 관념을 종합적으로 고려하여 판단해야 함
 - 품종등록을 받은 품종명칭이라 하더라도 등록 존속기간 만료 등으로 육성자권이 소멸한 후에는 본 호에 해당하지 않으며, 그 밖의 등록 요건에 따라 등록 가능 여부가 판단됨
 - 본 호 해당성 판단은 상표 등록 여부 결정 시점을 기준으로 함

(3) 종묘법 제4조 제1항 제2호, 제3호

- 일본 종묘법은 출원품종의 종묘에 관한 등록상표 또는 해당 종묘와 유사한 상품(서비스)에 관한 등록상표와 동일하거나 유사한 품종명칭은 등록받을 수 없다(종자법 제4조 제1항 제2호, 제3호)고 규정함

라. 국가별 비교

〈Q1. 착오로 품종명칭과 상표가 둘 다 등록된 경우 해결 방식〉

구분	한국	미국	EU	일본
기본 접근	선출원·선등록에 따른 상호 배제 원칙	표장의 식별력만으로 심사, 품종명칭은 일반명칭 취급	선행권 + 제도 간 연계	선등록에 따른 상호 배제
품종명칭 선행 시	등록상표 취소/무효	보통명칭의 식별력 결여로 상표등록 불가	절대적 거절사유로서 등록상표 무효	상표등록 취소/무효
상표 선행 시	품종명칭 거절/변경	품종명칭으로 부적합	품종명칭 거절/변경	품종명칭 거절/변경

〈Q2. 상표와 품종명칭이 동일 날짜에 출원 시 처리〉

구분	한국	미국	EU	일본
명문 규정	없음	없음	없음	없음
실무 대응	상표 간: 협의/추첨 품종 간/품종-상표 간: 품종명칭 변경	누가 먼저 출원했느냐가 아닌, 등록 가능 판단에 따름	상표는 병존(충돌) 가능, 품종은 명칭 변경	- 등록 기준으로 판단 - 만약 발생되면 명칭을 품질표시 해당으로 거절 - 분쟁확대 안 되게 차단
동일 날짜 문제	이론적	이론적	실 사례 없음	실 사례 없음

〈Q3. 상품과 품종의 동일·유사 범위 판단 기준〉

구분	한국	미국	EU	일본
상표 기준	사과와 배는 유사상품군 (제31류 광범위)	랜햄법상 소비자 혼동 기준	[종·속 연계 판단] - 품종명칭의 상표출원 시 지정상품은 속에서 정하고, 종을 포괄해야 함 - 지정상품이 품종과 동일·밀접하면 품종명칭의 상표등록 거절	사과와 배는 유사상품군
품종 기준	사과와 배는 다른 작물(작물 기준)	- 배의 품종명칭은 배의 상표로 불가 - 배의 품종명칭을 사과에 사용 가능성 이론상 존재	CPVO의 밀접 관련 종 기준(밀과 호밀은 밀접 관련 종)	사과와 배는 속(屬)이 달라 다른 작물
보호범위	상표가 더 넓음	상표가 더 넓음	정교한 연계	상표가 더 넓음

〈Q4. 품종명칭과 상표의 충돌로 인한 상표등록의 무효 사례〉

국가	대표 사례	핵심 판단
한국	- 포도품종 루비로만	- 수요자 기만 염려 → 등록상표 무효
미국	- In re Pennington Seed	- Rebel 잔디품종명칭의 상표등록 거절(보통명칭) - 설령 동일인이어도 품종명칭을 상표로 등록 불가
EU	- RUBY(자두 품종명칭) : 이탈리아, 프랑스 등의 살구 품종명과 동일 - GroMax - Kordes Rose Monique	- RUBY 상표등록 거절 - 도형요소보다 품종명칭인 Max를 본질로 판단, 상표등록 거절 - 선등록 품종명칭 Monique가 있으나 Kordes가 식별력 있어 상표등록 가능
일본	- 딸기의 품종명칭 紅ほっぺ(베니훗페) v. 과자, 과일 상표 紅ほっぺ	- 선행 품종명칭을 이유로 과일 상표 등록 취소, 과자 등은 등록 유지

〈Q5. 상표와 품종명칭 관계를 규율하는 법령·기준〉

구분	한국	미국	EU	일본
상표	상표법 제34조①17호, 제33조①12호, 제33조①1호	Lanham Act §2, §2(d)	EUTMR 제7조①(m), 제59조, 제8조	상표법 제4조①14호, 제43조의2①1호, 제46조①1호, 제26조
품종	식물신품종법 제107조9호	PVPA §2422	Council Reg. (EC) 2100/94 제63조, 제50조③, 제54조①,	종묘법 제4조①2호·3호, 제22조, 제48조①, 제49조①
심사 기준	상표심사기준 제17장	TMEP	- EUIPO 심사 가이드라인 Part B - CPVO 품종명칭 가이드 라인 - CPVO Variety Finder	상표 심사기준 제4조①14호

VII

상표와 품종명칭의 조화를 위한 법제도 개선 방안

VII. 상표와 품종명칭의 조화를 위한 법제도 개선 방안

1. 상표와 품종명칭의 양립 가능성 고찰

가. 상표법상 지정상품의 범위 조정 관련

- (배경) 상표법은 상표의 등록·부등록 여부의 심사를 지정상품의 동일·유사 범위를 대상으로 심사하는데 비해, 식물신품종법은 동일한 작물(상품)을 대상으로 심사함
 - 이에 따라 동일·유사한 품종명칭과 상표가 각각 출원·등록되어 유통 및 사용 단계에서 충돌하는 저촉관계에 놓일 수 있음
 - 이와 관련하여 상표법에 따른 등록거절 범위 또는 보호 범위를 식물신품종법과 동일하게 조정함으로써 품종명칭과 상표의 양립 가능성이 확대될 수 있는지 여부를 검토해 볼 필요가 있음
- (검토) 상표와 품종명칭은 기능과 의미가 서로 상이함
 - 품종명칭은 1품종 1고유명칭이 원칙(UPOV협약)임
 - 품종명칭은 동일 종 또는 근연종(closely related species)의 모든 품종명칭과 달라야 함
 - 품종명칭은 선취권을 갖는 자가 명명한 단 하나의 명칭만이 존재함(식물국제명명규약 제4원칙)
 - 이에 비해 상표는 상품의 출처표시로서 자타상품의 식별 표지임
 - 상표의 유사군을 축소하거나 동일 상품으로 한정함으로써 품종명칭과 일치시킨다면 상품의 출처에 대한 소비자의 오인, 혼동이 심화될 우려가 있음
 - 다만, 현재 31류의 범위 및 유사군의 범위가 지나치게 넓은 바, 이를 합리적으로 조정함으로써 품종명칭과 상표의 충돌 가능성을 완화할 필요는 있어 보이며, 이때 지리적 표시 단체표장에 관한 입법례를 참고할 수 있을 것임
 - 즉, 상표법은 선출원에 의한 타인의 등록된 지리적 표시 단체표장과 동일·유사한 상표로서 그 지리적 표시를 사용하는 상품과 ‘동일하다고 인정되어 있는 상품에 사용하는 상표’를 등록 거절 사유로 정하고 있음(상표법 제34조 제1항 제8호)

※ 지리적 표시 단체표장의 지정상품 범위

- (연혁) 지리적 표시 단체표장에 관한 현행 상표법 제34조 제1항 제8호는 우리나라가 EU와 자유무역협정(FTA)를 체결함에 따라 그 합의사항을 반영하기 위해 상품의 범위를 기존의 '동일한 상품'에서 '동일하게 인식되어 있는 상품'으로 확대하여 개정함(2011.6.30. 법률 제10811호 개정법)
- (취지) 본호의 동일·유사 여부 판단에 있어서 상표와 달리, **동일·유사한 표장을 '동일하다고 인식되어 있는 상품'에 사용하는 경우에만 제3자의 후출원을 저지하도록 규정함**
 - 이는 지리적 표시 단체표장의 경우에는 지리적 표시의 특성상 '**특정 상품의 지리적 표시**'로 수요자들에게 **인식되어 있으므로** 서로 다른 상품에까지 배타적 권리를 인정할 필요가 없고, 유사한 상품에 중복하여 등록될 경우에도 일반 수요자로 하여금 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없기 때문임(특허청, 조문별 상표법해설, 2007, 75면.)
- (동일하다고 인식되어 있는 상품) 예를 들어 '사과(신선 과일)'와 '냉동 사과', '감귤'과 '귤'은 동일하다고 인식되어 있는 상품에 해당함(상표심사기준)
- 본호 위반의 경우에는 **상표등록 거절, 이의신청** 등의 이유가 되며, 만일 등록된 경우에는 무효사유에 해당함

□ (개선 방안) 현행 상표법 제34조 제1항 제17호에 따르면, 식물신품종보호법 제109조에 따라 등록된 품종명칭과 '동일·유사한 상표'로서 그 품종명칭과 '동일·유사한 상품'에 대하여 사용하는 상표는 등록이 거절됨

- 동호를 개선하여, 등록된 품종명칭과 '동일·유사한 상표'로서 그 품종명칭과 '동일하다고 인식되어 있는 상품'에 대하여 사용하는 상표를 등록 거절하도록 개선할 필요가 있음
- 이를 통해 식물신품종법상 보호범위보다 상표법상 보호범위가 더 넓은 **부조화**를 해소하고 시장에서 **작물의 유통**이 보다 원활하게 이루어지도록 할 필요가 있을 것임

나. 육종가에게 상표와 품종명칭 양립 허용 관련

□ (배경) 품종명칭을 등록한 육종가에게 품종명칭과 상표의 양립을 인정하는 경우 타인 간 양립과 달리 권리 집행 상 충돌의 우려가 상대적으로 적음

- 품종명칭은 **일반명칭**으로서 **공익적(공공재적) 성격**이 있고, 단지 유통단계에서 품종을 특정하고 구분하기 위한 명칭이라는 점에서, 육종가가 품종명칭과 유사한 상표를 사용한다해서 이것이 **형평성에 어긋나는 것인지**에 대한 의문이 제기될 수 있음

□ (검토) 품종명칭은 보통의 식별자(generic designation)이어야만 하며, 그 명칭은 모든 체약국에서 모든 거래자에게 공통적으로 사용되어야만 함

- 품종명칭은 품종보호권의 **보호기간**이 종료된 후에도 일반적으로 자유롭게 사용 가능해야 함을 전제하고 있으며, 이는 품종명칭은 출처표시가 아닌 일반명칭으로 한다는 **국제법적 합의**에서 비롯됨

- 만일 육종가가 품종명칭을 상표로도 독점한다면 품종보호권의 **보호기간 종료 후**에도 상표권을 통해 **사실상 통제**가 가능해져 UPOV가 보장하려는 품종명칭의 자유로운 사용이 저해됨
- UPOV 협약 및 이를 이행한 각국의 규정은 **선행 상표권**이 있더라도 일정 요건(출처의 오인·혼동 부재 등) 하에 **품종명칭** 등록을 허용하는 경우가 있는데, 이는 품종명칭의 **공공성**을 훼손하지 않는 범위이며 **상표 독점권의 확장**이 아님

다. 상표공존동의제도의 확대 적용 관련

- (배경) 품종명칭과 상표가 상호 선원관계에 있어 양립 불가능한 경우 당사자 간에 품종명칭과 상표의 공존에 대한 합의가 있으면 이를 허용하는 방안이 있을 수 있음
- 현재 시행되고 있는 상표공존동의제도를 **상표와 품종명칭 양립**에 확대 적용하는 것이 타당한지 여부를 검토해 봄
- (검토) 상표공존동의제도를 상표와 품종명칭 간 양립에 확대하여 적용할 경우 UPOV 협약에 따른 품종명칭 사용의무 준수를 방해하는 권리자가 많아지게 됨
- 상표권자가 선출원 권리자인 경우에 육종자가 등록상표와 동일한 품종명칭을 등록받고자 한다면 상표권자가 이를 동의해줄 수 있을지는 의문임(**자기의 상표를 일반명칭으로 사용할 수 있도록 허용하는 모순**)
- 품종명칭이 선등록된 경우에 상표출원인이 품종보호권자에게 **품종명칭의 상표로서의 사용**에 대한 동의를 얻을 수 있는 **권리 자체가 존재하지 않는** 문제도 발생함(품종명칭은 일반명칭으로서 독립된 권리와 달리 **이용허락의 대상**이 아님)

2. 상표와 품종명칭의 조화를 위한 법제도 개선 방안

가. 품종명칭으로서 사용 방안

- (무효심판청구 및 상표권남용의 항변) 상표와 품종명칭은 상호 선원주의에 의하여 어느 한쪽이 먼저 출원등록된 경우 다른 한쪽은 등록이 거절되는 것이 국제 협약 및 각국 국내법의 원칙임
- 만일 착오로 동일유사한 품종명칭과 상표가 동일유사한 상품과 작물에 등록된 경우에는 애초에 거절되었어야 마땅함에도 불구하고 등록되었으므로 이를 **등록무효심판**을 통해 바로잡아야 할 것임

- 또한 정당한 선행권리의 존재로 인해 후행 출원은 비록 등록되었다 하여도 이것이 **무효로 결정될 것이 자명하거나**, 식별력이 없어 무효가 자명한 경우에는 아직 무효심판이 **확정되기 전 또는 무효심판을 제기하기 전**이라 하여도 심판 또는 소송에서 무효화 될 것이 자명한 권리에 근거한 권리행사로써 이는 **권리남용**에 해당할 수 있음
- 즉 타인 간에 품종명칭과 상표 관련 충돌은 **무효심판청구 및/또는 권리남용의 법리**로 해결 가능하다고 할 것임

※ 상표권의 남용

- 상표권이 적절하게 설정, 존속하고 있다 하더라도 그 상표권의 행사가 **신의성실의원칙**에 반하거나 권리의 남용에 해당하는 경우되는 허용되지 아니함
- 상표권자가 상표를 **사용할 의사 없이** 오로지 타인의 영업을 저지하거나 부당한 이익을 얻기 위하여 상표권을 행사하는 경우에는 권리의 남용으로 허용될 수 없음
- * 대법원 2002. 2. 8. 선고 2000다37524 판결, 대법원 2003.4.25. 선고 2002다62494 판결 등

- (품종명칭으로서의 사용에 대한 상표권 행사 제한) 품종에 대하여 상표를 등록받은 자는 타인이 해당 품종을 생산·유통·수입하고자 할 때 등록상표와 동일한 품종명칭을 품종명칭으로서 사용하는 것에 대해 상표권을 행사하여 그 품종명칭의 사용을 제한할 수 없음
- 이는 해당 품종에 대하여 명명된 품종명칭을 반드시 사용해야만 하는 국제법적 의무에 따른 사용으로서 **상표적 사용에 해당하지 않으며**, 단지 해당 품종의 **품종명칭으로서의 사용**에 해당하여 여기에는 상표권의 효력이 미치지 않다고 보는 것이 타당함
- 예를 들어 ‘X’라는 품종명칭을 국내의 종자 유통 관계자들이 사용한 경우에 이들은 등록상표로서의 ‘X’를 사용한 것이 아니고 품종명칭으로 사용한 것이므로, 비록 상표가 무효확정 전 이라 하여도 상표권을 행사할 수 없고 유통 관계자들의 사용은 상표권침해에 해당하지 않는다고 해석됨
- (보통명칭의 사용에 대한 상표권 효력 제한) 상표법 제90조 제1항 제2호는 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 ‘보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에는 상표권의 효력이 미치지 않음을 규정하고 있음
- 품종명칭은 보통명칭으로서 누구나 품종의 수입·유통 등에 그 품종명칭을 자유롭게 사용할 수 있는 공익적 성격을 가지고 있음
- 따라서 품종명칭이 국내에 상표로 등록되어 있는 경우라 하여도 **해외에서** 이미 그 품종명칭이 특정한 품종을 가리키는 **일반명칭으로 인식·사용**되고 있거나 또는 국내 시장에 인식되어 있다면 그 품종명칭의 사용에 대해 **상표권의 효력이 제한**됨

나. 법·제도 개선 방안

- (동일자 출원인 경우) 만일 상표와 품종명칭이 동일한 날에 출원된 경우에는 이를 조율하는 법조항이 마련되어 있지 아니한 관계로 혼란이 있을 수 있음
 - 상표법에 따르면, 동일자에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 출원인의 협의에 의하여 정해진 출원인 만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있고, 협의가 성립하지 않거나 협의할 수 없는 때에는 **추첨으로** 하나의 출원인을 정하도록 하고 있음(상표법 제35조 제2항)
 - 한편 **특허법**은 이 경우에 협의로 정해지지 않거나 협의할 수 없는 경우에는 어느 특허출원도 그 발명에 대하여 **특허를 받을 수 없도록** 하고 있음(특허법 제36조 제2항)
 - 이와 관련하여 **상표와 품종명칭이 동일한 날에 출원된 경우에는 당사자 간 협의로** 어느 하나의 출원만 등록받을 수 있도록 하고, 협의가 이루어지지 않은 경우에는 특허법 태도와 동일하게 **둘 다 등록받을 수 없도록** 하는 것이 심사기관이 각기 다른 현실에 더 적합한 처리 방법이라고 생각됨
- (상표와 품종명칭의 보호범위 상이 관련) 상표법과 식물신품종법이 품종명칭이라는 동일 사안에 대하여 보호범위가 상이한 관계로 제도 이용자에게 혼란을 초래하고 시장에서 저촉관계가 발생할 수 있음
 - 예를 들어 식물신품종법상 수박과 참외는 동일한 과(family)에 속하지만 속(genus)과 종(species)은 서로 다르기 때문에 **동일 유사한 명칭이 수박과 참외에 각각** 있을 수 있음
 - 그러나 상표법상으로는 수박과 참외는 제31류에 속하고 유사군(G0211)이 동일하여 동일 유사한 상표를 수박과 참외 **양쪽에 등록할 수 없음**
 - 이는 **제31류의 범위에 포함되는 상품**이 지나치게 포괄적이어서 한번 상표등록이 이루어지고 나면 그 **보호범위가 넓어** 후행 상표는 등록될 수 없고 품종명칭도 역시 상표와의 선원주의에 의해 등록될 수 없음
 - 이를 개선하여 상표법 제34조 제1항 제17호 요건 판단에서 **상표법과 식물신품종의 보호범위(지정상품 범위)를 동일하게 조정할** 필요가 있어 보임
 - 예를 들어, **지리적 표시 단체표장**의 경우 선출원에 의한 타인의 등록된 지리적 표시 단체표장과 동일 유사한 상표로서 그 지정상품과 **“동일”하다고 인식되어 있는 상품에 사용하는 상표**는 등록될 수 없도록 하고 있어(상표법 제34조 제1항 제8호), 동일한 지정상품의 범위에서만 판단하고 있음
 - 이와 같이 상표법 제34조 제1항 제17호 판단 관련해서도 상표법상 유사군을 “동일” 상품으로 한정하여 운영하는 방안을 검토할 필요가 있음

- (상표권 효력제한 범위에 품종명칭 명시 관련) 상표법 제90조에서 규정하는 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 품종명칭이 포함되도록 명시하는 개정 방안을 검토할 필요가 있음
 - 현행 상표법은 “등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”를 상표권이 미치지 않는 범위 중 하나로 규정하고 있음(상표법 제90조 제1항 제2호)
 - 이를 개정하여 **품종명칭의 사용 또는 품종명칭으로서의 사용**에 대해서는 상표권의 효력이 미치지 않음을 명시할 필요가 있음

VIII

결론

VIII. 결론

- ☐ 지금까지의 연구 결과, 상표와 품종명칭의 양립은 UPOV 협약과 각국의 입법례, 관련 판례 및 다수 학설의 일치된 태도에 따라 그 가능성을 인정하기 어려워 보임
- ☐ 대신에 양립의 개념을 ‘상표와 품종명칭이 조화롭게 공존하고 그 충돌의 최소화’로 설정함으로써 그 가능성 있는 방안을 마련하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

1. 상표와 품종명칭의 조화를 위한 상표법·상표심사기준 개정안

가. 상표법 개정안

- ☐ 아래 (가), (나), (다), (라) 등 4개 항목에 대하여 다음과 같이 상표법(제34조 제1항 제17호) 개정 또는 상표심사기준(제5부 제12장) 개정을 통해 해결하는 방안을 제안함

※ 상표법 또는 상표심사기준 개정이 필요한 항목

- (가) 상표법상 동일·유사의 대상 명확화
- (나) 미등록 품종명칭의 상표등록출원
- (다) 품종(상품)을 원료로 한 ‘가공품’을 품종(상품)의 동일·유사범위에 포함
- (라) ‘꽃, 열매, 잎, 줄기, 뿌리, 구근 등 식물의 다양한 부위의 유전적 형질 등 증식 가능한 생명체’를 유사범위로서 등록 거절

(가) 상표법상 동일·유사의 대상 명확화(법 제34조 제1항 제17호 본문 개정안)

- 현행 상표법 제34조 제1항 제17호는 ‘그 품종명칭과 동일·유사한 상품’이라 표현되어 있어 동일·유사의 비교대상이 ‘품종명칭-상품’으로 되어 부조화가 발생함
- 이를 개정하여 현행 법상 ‘그 품종명칭’을 ‘그 품종(작물)’로 수정함으로써 목적인 대상을 명확히 할 필요가 있음

(나) 미등록 품종명칭의 상표등록출원(제17호 가목 신설안)

- 국내에 미등록된 품종명칭으로서 해외 또는 국내 시장에서 특정 품종(작물)의 일반명칭으로 인식되었거나 유통되는 경우에 이러한 품종명칭은 상표등록을 받을 수 없는 사유로 규정함으로써 품종의 자유로운 유통과 품종명칭의 일반명칭으로서의 사용을 보장할 필요가 있음

(다) 품종(상품)을 원료로 한 ‘가공품’을 품종(상품)의 동일·유사범위에 포함(제17호 나목 신설안)

- 예를 들어, 현재 신선한 과일 사과(제31류) 또는 살아있는 식물 사과 묘목(제31류)의 품종명칭 ‘A’가 사과주스(제32류), 사과잼(제29류) 등의 상표로 출원·등록됨으로써 소비자에게 이들 가공품이 동일 품종으로 가공된 상품으로 인식될 수 있어 품질의 오인·혼동의 우려가 있음

(라) ‘꽃, 열매, 잎, 줄기, 뿌리, 구근 등 식물의 다양한 부위의 유전적 형질 등 증식 가능한 생명체’를 유사범위로서 등록 거절(제17호 다목 신설안)

- 예를 들어, ‘능주사과’ 품종을 지정상품으로 하여 ‘능주사과’를 상표등록출원한 경우, 이 상표의 유사군 범위에는 열매인 능주사과 뿐만 아니라 번식가능한 꽃, 잎, 줄기, 뿌리도 포함하여 이들 유사범위에서는 동일유사한 상표의 등록을 거절할 필요가 있음

〈(1안) 상표법 제34조 제1항 제17호 개정안〉

현행	개정안
제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.	제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① (동일) _____
17. 「식물신품종 보호법」 제109조에 따라 등록된 품종명칭과 동일·유사한 상표로서 그 품종명칭 과 동일·유사한 상품에 대하여 사용하는 상표	17. 「식물신품종 보호법」 제109조에 따라 등록된 품종명칭과 동일·유사한 상표로서 다음 각호에 해당하는 품종을 포함한 그 품종(작물) 과 동일·유사한 상품에 대하여 사용하는 상표 가. (신설) 국내에 미등록된 품종명칭으로서 국내 시장에서 특정 품종(작물)의 일반명칭으로 인식되었거나 유통되는 품종명칭 나. (신설) 그 품종(작물)을 원료로 한 가공품을 지정상품으로 하는 상표 다. (신설) 꽃, 열매, 잎, 줄기, 뿌리, 구근 등 번식가능한 생명체를 지정상품으로 하는 상표

나. 상표심사기준 개정안

- ☐ 위 (가), (나), (다), (라) 중 (가)를 제외한 나머지 항목은 선택적으로 상표법 개정 또는 상표심사기준의 개정을 통해서 해결가능하다고 판단됨에 따라 상표심사기준 개정안을 다음과 같이 제안함

〈(2안) 상표심사기준 개정안〉

[제5부 상표등록을 받을 수 없는 상표]

※ 2025.12.1.기준 상표심사기준(51201면)

☐ 제12장 : 품질 오인 또는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표

1. 적용요건

1.1 '상품의 품질을 오인하게 할 염려'가 있는 상표

- (신설) 1.1.4 국내에 미등록된 품종명칭으로서 해외 또는 국내 시장에서 특정 품종(작물)의 일반명칭으로 인식되었거나 유통되는 경우에 이러한 품종명칭은 본호에 해당하는 것으로 본다.
- (신설) 1.1.5 품종(상품)의 동일·유사범위에 해당하는 품종을 원료로 한 '가공품'을 지정상품으로 하는 상표는 본호에 해당하는 것으로 본다.

〈1.1.5 신설(안) 예시〉

- 지정상품을 '감주스'로 하여 감나무의 '금동이' 품종명칭(2015..10.19. 경상북도지사 출원)을 상표등록출원하는 경우
- 지정상품을 '산딸기잼'으로 하여 산딸기의 '황금볼' 품종명칭(2023.12.15. 경상북도지사 출원)을 상표등록출원하는 경우

- (신설) 1.1.6 '꽃, 열매, 잎, 줄기, 뿌리, 구근 등 식물의 다양한 부위의 유전적 형질 등 증식 가능한 생명체'를 유사범위로서 등록 거절

〈예시〉

- '능주사과' 품종을 지정상품으로 하여 '능주사과'를 상표등록출원한 경우 이 상표의 유사군 범위에는 열매인 능주사과 및 번식가능한 꽃, 잎, 줄기, 뿌리 등도 포함한다.

다. '품종명칭의 사용'에 대한 상표권 효력의 제외 조항 신설안

- ☐ 현행 상표법 제90조 '상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위'에 '품종명칭의 사용'이 포함되도록 조항을 신설하는 방안을 제안함

〈상표법 제90조 개정안〉

현행	개정안
제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다. 1. 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표 2. 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표	제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① (동일) _____ _____ 1. (동일) _____ _____ 2. (동일) _____ _____ 2-1. (신설) 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 품종(작물)의 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.

2. 식물신품종법상 품종명칭에 관한 제3장 체계 정비

- 품종명칭에 대해 마치 일종의 권리의 창설 절차와 유사한 절차를 따르도록 한 현행 식물신품종법의 체계는 비교대상 해외국가의 법제에서는 찾아보기 힘든 구조임
- 현행 식물신품종법 제3장은 ‘품종의 명칭’이라는 제목하에 제106조~제117조에서 품종명칭의 ‘등록출원, 등록요건, 이의신청, 보정, 이의신청에 대한 결정, 거절에 대한 이의신청’ 등 사항을 개별 조항으로 규정하고 있음
- 이에 비해 EU의 경우 품종명칭을 별도로 출원하여 등록하는 절차 없이, 품종권 출원 시에 품종명칭을 ‘제안(propose)’ 하도록 하고 당국은 이를 단순히 ‘지정(designate)’ 또는 ‘승인(approve)’하는 방식으로 운영할 뿐임
- 일본 종묘법의 경우에도 한국의 법제와 유사한 규정은 전혀 두고 있지 않음

※ 유럽 공동체 식물품종권 규정(COUNCIL REGULATION (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights)

Article 18

Limitation of the use of variety denominations

3. Where a variety is protected by a Community plant variety right or, in a Member State or in a Member of the International Union for the Protection of New Varieties of Plants by a national property right, neither its designated denomination or any designation which might be confused with it can be used, within the territory of the Community, in connection with another variety of the same botanical species or a species regarded as related pursuant to the publication made in accordance with Article 63 (5), or for material of such variety.

Article 63

Variety denomination

1. Where a Community plant variety right is granted, the Office shall approve, for the variety in question, the variety denomination proposed by the applicant pursuant to Article 50 (3), if it considers, on the basis of the examination made pursuant to the second sentence of Article 54 (1), that this denomination is suitable.

3. 유관기관 간 협력 방안 마련

- (유관기관 통합 DB 구축) 분산된 관할에 따른 심사 시 착오를 방지하기 위해 각 기관에서 참조하는 데이터베이스의 통합 추진(제31류만이라도 추진하는 방안을 제안함)
 - ※ 각 기관에서 등록하는 정보가 자동으로 하나의 DB로 모아지는 시스템 개발
 - ※ 중장기적 관점에서 “상표·품종명칭 통계센터”(가칭)를 설치 및 운영함으로써 정기적인 통계보고서 발간 등 대민·대정부 대응
- (심사 시 참고하는 DB 정보 공유) 각 기관에서 심사 시 참고, 활용하는 DB를 공유하고 필수, 선택, 권장 등 수준별 검색 정보와 구체적인 활용 상황에 대한 정보를 수시로 교류
- (주무부처 합동 심사기준 발간) 기관별 해석의 불일치로 인한 일선 행정의 혼선을 방지하고 제도 이용자에 대한 편의 제공을 위해 주무부처 합동으로 심사기준/해설서 마련
- (유관기관 간 협의체 구축) 유관기관 간 심사정보 및 현안 공유를 위한 협의체 운영
 - ※ 이종 기관 간 유사업무 처리시에는 보통 유관기관 협의체를 운영함(예: 허가특허연계제도 관련 식약처-지식재산처 협의체 등)

4. 대중 홍보 및 인식제고 방안 마련

- 상표와 신품종에 관련되는 대중의 폭이 방대하고 다양한 바, 각 기관별 또는 합동으로 설명회 개최, 안내 책자 발간, 홍보 영상물 제작 등 추진으로 대중의 인식 제고

5. 국제기구 아젠다 개발

- 품종명칭임을 표시하는 기호(예시: DEM, ㉔ 등)개발 등 글로벌 아젠다 발굴 및 이를 UPOV에 제안
 - 본 연구에서는 현재 시중에서 유통되는 품종 또는 상품에 품종명칭을 표기하는 실태를 약식으로 조사한 결과, 포장용기에 표로 품종명칭을 표기한 경우도 있었지만, 포장용기가 작아 무엇이 품종명칭인지를 인식하기 어려운 경우 및 용기의 뒷면에 작게 표시하여 식별이 쉽지 않은 경우 등 품종명칭 표시 문제를 발견함
 - 용기의 앞면에 상표와 품종명칭을 병기하는 경우에도 무엇이 품종명칭이고 무엇이 상표인지를 구분하기가 쉽지 않은 현실임
 - 이에 품종명칭임을 나타내는 고유의 표시(기호)를 개발함으로써 상표와 병기하는 경우에도

상호 간 쉽게 구별되도록 도모함으로써 육종가 보호, 분쟁예방, 유통 안정, 소비자 인식제고 효과를 거둘 필요가 있겠음

※ 국제적으로는 품종명칭을 작은따옴표(single quotation marks)를 사용해 표시할 수 있다고 알려져 있으나 (예: 'Cripps Pink'), 실제 일반 유통 경로에서는 이러한 표시법에 의한 표시 사례를 찾기는 쉽지 않음

※ 본 연구와 유사한 견해를 가진 문헌에서는, 저작권(©)이나 상표(™ 및 ®)와 같은 공식적인 보편적 표시가 등록식물품종권(PVR)에는 존재하지 않는다는 점을 지적하면서 국제적인 수준에서 도입이 필요함을 주장함 (Ángela H. Martínez López, Maximising benefits by combining protection measures, 2021.7.)

6. 품종명칭 심사·등록 업무를 지식재산처로 일원화

- 현재 품종명칭의 등록출원에 대한 심사 및 등록 업무의 관장은 국립종자원, 식물품종관리센터, 국립수산물과학원 등 각기 다른 기관으로 분산되어 있음
- 상표법 및 식물신품종법은 상표와 품종명칭이 상호 선원주의에 따라 양립할 수 없도록 설계되어 있어, 현재의 분산된 관장 체계는 실시간 교차검증 시스템 부재 등 구조적 한계를 내포하고 있음
 - 그 결과 일반명칭으로 기능해야 할 품종명칭이 상표로 독점됨에 따라 시장에서 품종 유통시 부당하게 상표권이 행사될 가능성도 존재함
 - 특히, 품종보호권 부여 여부가 결정되기도 전에 품종명칭이 먼저 등록되며, 추후 품종보호권이 부여되지 않은 경우에도 한번 등록된 품종명칭은 취소되지 않는 채로 시스템에 유지되는 실정임
 - 이는 품종보호권 없이 품종명칭만 등록되어 있는 결과를 낳아 통계적으로 취약함은 물론이고 품종명칭이 사용되지 않고 사장되는 효과로 이어짐
- 이와 같은 현재 운영 실태를 고려할 때, 품종명칭과 상표 간 충돌을 사전에 방지하고 공익적 성격의 일반명칭의 독점 방지, 권리의 안정성 및 행정 효율성 등을 위해 품종명칭 출원에 대한 심사와 등록 업무를 지식재산처로 이관할 필요성이 인정된다고 판단됨

참고문헌

- 박종태·김인배, 리답상표법, 한빛지적소유권센터, 2025.
- 정상조 편저, 상표법 주해 I, 박영사, 2018.
- 강기중, “종자산업법에 의하여 품종의 명칭으로 등록된 표장이 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 상표법 6조 1항의 보통명칭에 해당하는지 여부”, 대법원판례해설, 제53호, 2005.
- 박성수, “종자산업법에 의하여 품종의 명칭으로 등록된 표장은 그 품종을 대상으로 상품의 보통명칭인지 여부-대법원 2004.6.24. 선고 2003후1314 판결”, 정보법 판례백선, 박영사, 2006.
- 양대승, “품종명칭과 상표 간 비양립성에 관한 연구”, 지식재산연구, 제10권 제2호, 2015. 6.
- 주재연, “농산물 관련 표장 보호 방안에 대한 고찰”, 산업재산권, 제76호, 2023.
- 국립종자원, UPOV 협약에 관한 해설서, 2010.
- 농촌경제연구원, 국제식물신품종보호연맹(UPOV)의 식물신품종보호제도, 1994.
- Ángela H. Martínez López, Prophyta (Journal for breeders and producers of plant material), The Annual 2021, Blue Bird Publishers, July 2021.

[붙임] 해외 주요국가 대상 설문조사 문항

설문조사

상표와 품종명칭의 “양립 가능성” 관련 해외 국가의 법·제도·실무에 관한 조사

1. 배경

- 육종가 A는 1997년 ‘European pear’의 품종명칭 ‘X’를 미국·유럽 등에 등록함. 이후 A는 2002년 동일 명칭의 한국어 표기 ‘엑스’를 한국에서 종자(31류) 상표로 등록함
- 한국 유통업자 B가 이 품종명칭을 사용해 해당 품종을 수입·판매하려 하자, A는 상표권 침해를 주장함. 이에 대하여 B는 품종의 자유로운 유통이 저해됨을 주장하며 ‘X’ 상표권에 대한 무효심판을 제기함
- 본 설문조사에서는 상표와 품종명칭이 서로 충돌할 때 각국에서 어떤 기준과 절차로 해결하는지를 파악하고자 함

2. UPOV 조약

제20조(품종명칭)

- ④ [제3자의 우선권] 제3자의 우선하는 권리는 영향을 받지 않는다. 만약 우선권을 가진 권리로 인해, 제7항에 따라 해당 품종의 명칭 사용 의무가 있는 자가 그 품종명칭을 사용할 수 없게 되는 경우, 관할 당국은 육종가에게 해당 품종에 대한 다른 명칭을 제출할 것을 요구하여야 한다.
- ⑧ [품종명과 함께 사용되는 표시] 품종이 판매되거나 시판될 때, 등록된 품종명과 상표, 상호 또는 그와 유사한 표시를 함께 사용할 수 있다. 그러나 이러한 표시가 함께 사용되더라도, 품종명은 여전히 쉽게 식별될 수 있어야 한다.

3. 한국의 관련 법령

〈상표법〉

제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항

17. 「식물신품종 보호법」 제109조에 따라 등록된 품종명칭과 동일·유사한 상표로서 그 품종명칭과 동일·유사한 상품에 대하여 사용하는 상표

〈식물신품종보호법〉

제107조(품종명칭 등록의 요건) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 품종명칭은 등록을 받을 수 없다.

9. 품종명칭의 등록출원일보다 먼저 「상표법」에 따른 등록출원 중에 있거나 등록된 상표와 같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭

※ 위 법령에 따르면 한국의 경우에는 다음의 경우에 상표 등록을 막을 수 없는 가능성이 있음

1. 외국에서만 등록된 품종명칭과 동일·유사한 표장을 상표로 등록하는 경우
2. 외국에서만 등록된 상표와 동일·유사한 표장을 품종명칭으로 등록하는 경우
3. 국내에서 같은 날에 동일한 명칭을 상표와 품종명칭으로 출원하는 경우

4. 설문

Q1. 상표와 품종명칭이 서로 다른 날에 출원·등록되어 충돌하는 경우(상표가 먼저, 또는 품종명칭이 먼저) 귀국에서는 어떤 행정적·사법적 절차로 해결하나요?

(한국)

예를 들어, 품종명칭으로 선등록된 동일한 명칭이 상표로 등록된 경우, 선등록된 품종명칭(상표법 제34조 제1항 제17호)을 근거로 상표등록을 무효시킬 수 있음. 그 반대의 경우도 마찬가지임(식물신품종보호법 제107조 제9호)
또한, 품종명칭이 보통명칭(상표법 제33조 제1항 제1호), 상품의 품질오인, 혼동의 우려(상표법 제34조 제1항 제12호) 규정에 해당하는 경우라면 등록상표를 무효시킬 수 있음

결론적으로, 한국에서는 선출원되어 등록된 상표권 또는 품종명칭을 근거로 후출원 품종명칭 또는 상표를 등록 거절하거나 이미 등록된 경우 무효화 할 수 있음

Q2. 상표와 품종명칭이 같은 날짜에 출원된 경우, 귀국에서는 이 충돌을 어떻게 처리하나요? (우선순위 판단 기준 또는 관행을 포함)

(한국)

품종명칭과 상표가 같은 날에 출원된 사례는 아직 발견되지 않음

상표법은 동일·유사한 상품에 동일·유사한 상표의 출원이 있는 경우에는 협의에 의하여 하나만 상표등록을 받을 수 있고, 협의 불성립 시에는 추첨에 따르도록 함(상표법 제35조 제2항)

식물신품종법은 품종명칭을 변경하여 출원하도록 권유하여 실무적으로 해결하고 있음

Q3. 귀국의 상표심사에서 적용되는 상품의 유사범위와 품종보호 심사에서 적용되는 품종의 동일·유사 판단 기준은 서로 일치하나요? 아니면 다른 기준을 적용하나요? 예컨대, 'X'가 '배'의 품종명칭으로 등록된 경우에 'X'는 '배'는 물론이고 '사과'의 상표로 등록받지 못하지만, 반대로 'X'가 '배'의 상표로 등록된 경우에도 '사과'의 품종명칭으로는 등록이 가능한가요?

(한국)

한국 상표 심사 실무상 제31류에 속하는 사과와 배는 유사상품으로 판단될 가능성이 높지만, 식물신품종 보호법상 사과와 배는 종(species)이 다르기 때문에 비유사 상품으로 판단될 가능성이 높음. 따라서, 상표법이 등록상표에 대한 보호범위가 식물신품종법상 품종명칭(또는 품종) 보호범위보다 넓다고 해석할 수 있음

Q4. 귀국에서 상표와 품종명칭의 충돌로 인해 상표등록 또는 품종명칭등록이 무효화된 사례가 있다면, 그 대표적인 사례와 그 이유를 알려주세요.

(한국)

한국 국립종자원에 ‘루비로만(Ruby Roman)’이라는 품종명칭이 등록(21.2.23)되었고, 한국 지식재산처(구 특허청)에는 ‘루비로만(ruby roman)’이 상표로 등록(19.9.5.) 된 사례가 있음. 그리고 위 등록상표에 대하여 무효심판이 제기되었으며 선 사용 상표와의 오인·혼동(상표법 제34조 제1항 제12호)을 이유로 상표의 무효가 확정됨(특허심판원 2021당1354 사건).

Q5. 귀국에서 상표와 품종명칭의 관계에 대해 규율하는 법령, 규정, 가이드라인 또는 심사기준이 있다면 제시해 주세요. (해당내용에 관한 웹사이트 링크를 알려주셔도 무방합니다)

(한국)

상표법 제34조 제1항 제17호

상표심사기준

제17장 「식물신품종 보호법」에 따라 등록된 품종명칭과 동일·유사한 상표

1. 적용요건

1.1 「식물신품종 보호법」 제109조에 따라 등록된 ‘품종명칭과 동일하거나 유사’한 상표일 것

1.1.1 『식물신품종 보호법에 따라 등록된 품종명칭』이란 「식물신품종 보호법」상의 품종명칭등록원부에 등록된 품종명칭을 말한다.

1.1.2 본호는 「식물신품종 보호법」에 따라 등록된 품종명칭과 동일하거나 유사한 상표에 대하여 적용한다.

1.2 그 품종명칭과 ‘동일 또는 이와 유사한 상품에 대하여 사용’하는 상표일 것

「식물신품종 보호법」상의 품종명칭은 해당 품종명칭이 사용되는 작물을 지정하여 등록받아야 하는데, 본호는 해당 품종명칭이 사용되는 작물과 동일 또는 유사한 상품에 출원한 경우에 한하여 적용한다. 따라서 「식물신품종 보호법」에 따라 등록된 품종명칭과 동일·유사한 상표라 하더라도 해당 작물과 동일·유사한 상품이 아니라면 본호를 적용하지 아니한다.

2. 판단시 유의사항

출원상표의 등록여부 판단시 품종명칭이 「식물신품종 보호법」에 따라 출원·등록되었는지를 확인 후 최종 결정하여야 한다.

3. 판단시점

본호에의 해당 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

식물신품종보호법 제107조 제9호

***나머지 규정은 직접 관련 규정이 아니므로 생략

**상표와 품종명칭의 양립 가능성을 위한
법·제도·심사 조화 방안 연구**

발행기관 : 지식재산처
대전시 서구 청사로 189

수행기관 : 한국지식재산연구원
서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 3, 9층

발 행 일 : 2025년 12월

대표전화 : 02-2189-2600

홈페이지 : www.kiip.re.kr

인 쇄 처 : 경성문화사 02)786-2999



상표와 품종명칭의 양립 가능성을 위한

법·제도·심사 조화 방안 연구



지식재산처
Ministry of Intellectual Property

대전 서구 청사로 189
<http://www.moip.go.kr>



한국지식재산연구원
Korea Institute of Intellectual Property

서울 강남구 테헤란로 131
<http://www.kiip.re.kr>

ISBN : 979-11-6884-351-6 13500
DOI : 10.8080/P9791168843516