

View in browser

SEPTEMBER 29, 2022

임금님께 진상되던 지역 특산물, 미국 증명표장으로 등록하려면? (3부)

ANALYSIS

- 미국에서 증명표장권자가 되려면 숙지해야 할 정보 총정리
- 미국에 등록된 지리적 표시 증명표장 “ROQUEFORT”와 “DARJEELING” 사례로 살펴보는 증명표장 인증 기준, 표장 사용 규칙, 라이선스 취득 절차, 증명표장권 행사 내역

지난 9월 12일 드라마 ‘오징어 게임 (Squid Game)’은 황동혁 감독의 감독상과 이정재 배우의 남우주연상을 필두로, 미국 방송계 최고 권위의 에미상 (Emmy Awards) 6관왕 수상 기록을 세웠다. 이처럼 최근 미국 내 K-콘텐츠의 인기 여파로 다양한 한국산 상품·서비스에 대해 호의적인 시장 환경이 조성되고 있음에 주목한 뉴욕 IP-DESK는 7~9월 뉴스레터를 증명표장 (certification mark) 특집 3부작으로 기획해 보았다. 뉴스레터 1부에서는 미국에서 증명표장권을 취득하고자 하는 이들이 반드시 알아야 할 증명표장의 정의와 유형, 소유 주체, 증명표장권자의 역할에 대해 설명하였고, 2부에서는 증명표장의 법정 요건 및 등록 취소 사유, 증명표장 출원 시 적용되는 특별 요건에 대해 살펴보았다. 오늘 선보일 3부에서는 미국 특허상표청에 등록된 지리적 표시 증명표장 (geographic certification marks) “ROQUEFORT” (등록번호 571,798)와 “DARJEELING” (등록번호 1,632,726 및 2,685,923) 두 가지 사례를 통해 증명표장 인증 기준 (certification standards), 표장 사용 규칙, 라이선스 취득 절차, 증명표장권 행사 내역 등에 대해 보다 구체적으로 소개하고자 한다.

1. 프랑스 로크포르 지방의 블루 치즈 증명표장 “ROQUEFORT”

로크포르 치즈는 프랑스 아베롱주 (Department of Aveyron) 로크포르 지방 (Community of Roquefort)의 천연 석회암 동굴에서 양젖을 푸른곰팡이로 숙성시킨 블루치즈의 한 종류이다.¹ 로마 제국의 카롤루스 대제 (Charlemagne)가 즐겨먹었고, 18세기 프랑스 계몽주의 시대의 철학자 드니 디드로 (Denis Diderot)와 장바티스트 르 롱 달랑베르 (Jean-Baptiste le Rond d'Alembert)로부터 “치즈의 왕 (le roi des fromages)”이라는 극찬을 받은 바 있는 로크포르 치즈는 1411년 프랑스 국왕 샤를 6세 (Charles VI)가 로크포르 주민들에게 독점 생산권을 부여했다고 한다.² 1666년에는 툴루즈 (Toulouse) 의회가 가짜 로크포르 치즈 판매자들을 벌했다는 기록도 전해진다.³ 로크포르 치즈는 1925년부터 프랑스의 원산지 통제 명칭 (Appellation d'Origine Contrôlée (AOC)) 제도로 보호를 받기 시작한 최초의 치즈로 역사적 유서가 깊다.⁴



그림1. 로크포르 치즈⁵

1952년 2월 13일 로크포르 지방정부 (Community of Roquefort)는 “치즈 (cheese)”를 지정상품으로 기재한⁶ 지리적 표시 증명표장 “ROQUEFORT” (등록번호 571,798)를 미국에서 출원했다. 동 표장의 미국 내 최초 사용일은 1866년 10월 1일로 보고되었고, 1953년 3월 10일 자로 특허상표청에 등록이 이루어졌다.⁷ 이 증명표장권은 2013년 5월 29일 로크포르 지방정부가 민간단체인 로크포르 지방 양유 생산자 및 제조업체 연맹 (Confédération Générale des Producteurs de Lait de Brebis et des Industriels de Roquefort) (이하 “양유 연맹”)에게 이전한 것으로 확인된다.⁸ 인증사항 진술서 (certification statement)는 ROQUEFORT 표장이 “프랑스 아베롱주 로크포르 지방의 자연 동굴에서 숙성시킨 양젖으로 만들어진 상품임을 인증하는 목적으로 사용된다. (THE CERTIFICATION MARK IS USED UPON THE GOODS TO

INDICATE THAT THE SAME HAS BEEN MANUFACTURED FROM SHEEP'S MILK ONLY, AND HAS BEEN CURED IN THE NATURAL CAVES OF THE COMMUNITY OF ROQUEFORT, DEPARTMENT OF AVEYRON, FRANCE.)”라고 명시하고 있다.

ROQUEFORT	
Word Mark	ROQUEFORT
Goods and Services	IC A . US A . G & S : CHEESE. FIRST USE: 18661001. FIRST USE IN COMMERCE: 18661001
Mark Drawing Code	(5) WORDS, LETTERS, AND/OR NUMBERS IN STYLIZED FORM
Serial Number	71624872
Filing Date	February 13, 1952
Current Basis	1A
Original Filing Basis	1A
Registration Number	0571798
Registration Date	March 10, 1953
Owner	(REGISTRANT) COMMUNITY OF ROQUEFORT, THE MUNICIPALITY FRANCE 228 East 45th Street, 17th Floor New York NEW YORK 10017 (LAST LISTED OWNER) CONFEDERATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE LAIT DE BREBIS ET DES INDUSTRIELS DE ROQUEFORT ASSOCIATION FRANCE 36 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, B.P. 40348 MILLAU CEDEX FRANCE 12103
Assignment Recorded	ASSIGNMENT RECORDED
Attorney of Record	Gloria Tsui-Yip
Type of Mark	CERTIFICATION MARK
Register	PRINCIPAL-2(F)
Affidavit Text	SECT 15. SECTION 8(10-YR) 20130306.
Renewal	4TH RENEWAL 20130306
Other Data	THE CERTIFICATION MARK IS USED UPON THE GOODS TO INDICATE THAT THE SAME HAS BEEN MANUFACTURED FROM SHEEP'S MILK ONLY, AND HAS BEEN CURED IN THE NATURAL CAVES OF THE COMMUNITY OF ROQUEFORT, DEPARTMENT OF AVEYRON, FRANCE.
Live/Dead Indicator	LIVE

그림2. ROQUEFORT (등록번호 571,798) 증명표장 등록 현황⁹

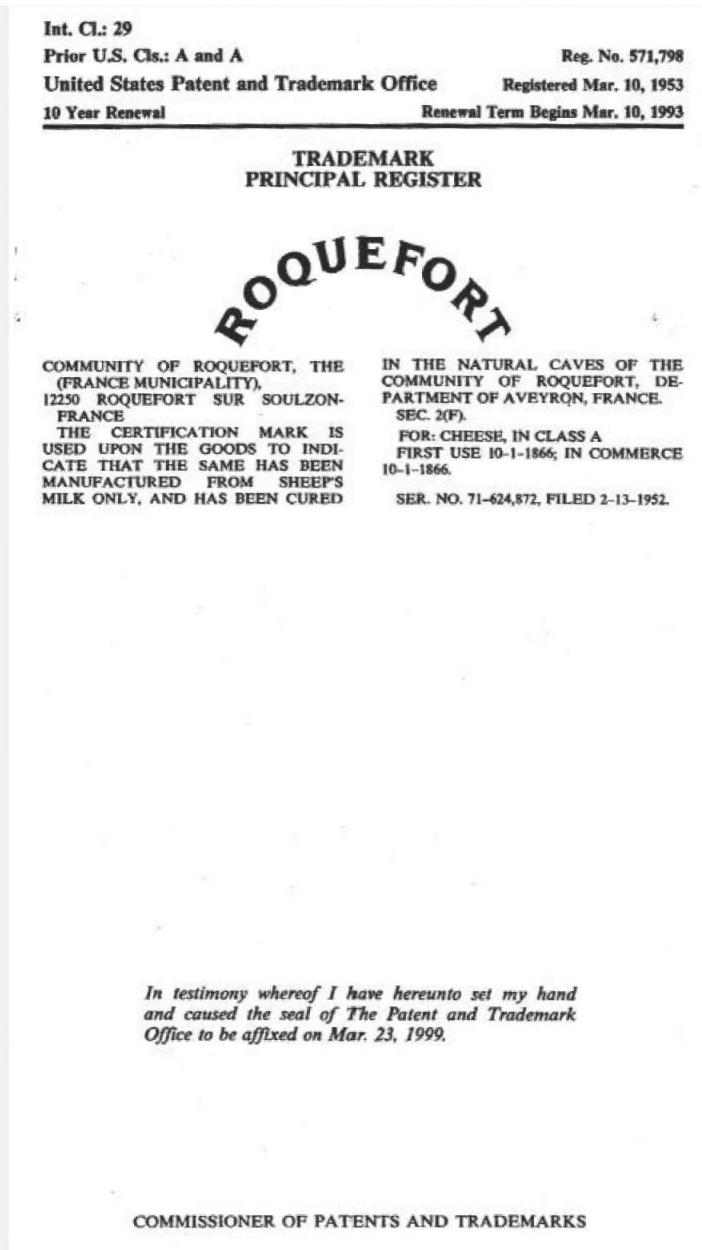


그림3. ROQUEFORT 증명표장 등록증¹⁰

증명표장 출원인은 제3자가 자신의 상품·서비스에 대해 해당 표장의 사용 허가를 받기 위해 충족해야 하는 기준 및 일련의 인증 요건을 담은 문서 (정관)를 제출해야 한다.¹¹ 로크포르 지방정부가 1952년 증명표장 출원 당시 미국 특허상표청에 제출한 출원서 및 인증 기준 문서 등은 찾을 수 없지만, 로크포르 명칭은 1925년에 처음 원산지 표시로 공식 인정¹²받은 이후 몇 차례 더 개정된 프랑스 법령¹³의 적용을 받다가, 현재는 유럽 연합의 원산지 표시 보호 (Protected Designation of Origin (PDO))¹⁴ 규정에 맞게 가공된 프랑스의 원산지 표시 보호 (Appellation d'Origine Protégée (AOP)) 기준이 적용되기 때문에, 이를 추적하면 인증 기준을 파악할 수 있다.¹⁵ 양유 연맹 웹사이트도 로크포르 명칭의 PDO/AOP 준수 여부를 엄격히 관리 중임을 명시하고 있다.¹⁶

프랑스가 제출한 로크포르 치즈의 PDO 기준 개정안을 승인하는 2019년 4월 3일 자유유럽 연합 집행위원회 시행 규칙 (Commission Implementing

Regulation (EU)) (이하 “시행 규칙”)¹⁷은 로크포르 치즈에 대한 상세한 설명을 포함하고 있다. 인증 기준에 관한 시행 규칙 주요 조항 원문을 발췌·번역하여 소개하겠다.

3.2. 원산지 표시 보호 대상

“Roquefort”는 양의 생원유를 해당 지역 특유의 전통적인 제조 관행에 따라 만든 푸른곰팡이 치즈이다. 압착하기 전 생치즈는 페니실리움 로크포르티 (Penicillium roqueforti) 포자로 배양하며 발효 후 가염했을 때 축축한 외피를 포함해 건조 중량 100g 당 최소 52g의 지방으로, 숙성된 치즈 100g당 최소 55g의 지방으로 구성되어야 한다. 치즈는 직경 19~20cm, 높이 8.5~11.5cm, 무게 2.5~3kg의 원통형으로 제조한다. 내부는 부드럽고 조밀하며, 청록색 맥상이 균일하고, 매우 독특한 향과 은은한 곰팡이 냄새와 함께, 고급스럽고 강렬한 풍미를 지닌다. 치즈는 제조일로부터 최소 90일의 숙성 기간을 거쳐 완성된다.

3.3. 사료 및 원료

로크포르 치즈는 라콘느 (Lacaune) 품종의 양젖으로 만든다. 원유를 생산하는 양들은 목초, 여물, 곡물만 먹이는 전통적인 방식으로 사육되며, 건조 중량 기준으로 연간 소비되는 양 먹이의 75%는 치즈가 생산되는 지역에서 난 것이어야 한다. 여물, 곡물, 보충 사료 등 양에게 공급하는 먹이 (단, 건초, 특수 제작 사료와 이에 준하는 사료는 제외)는 원산지와 무관하게 양 한 마리당 연간 건조 중량 200kg을 초과하는 양을 목장 외부에서 구입할 수 없다. 다만, 해당 지역은 작물 재배에 적합한 토지가 거의 없고 여름 가뭄이 빈번한 기후 조건으로 인해 사료의 생산량에 한계가 있어, 보충 사료 등 모든 먹이를 반드시 동 지역 내에서 생산된 것으로만 제한하지 않아도 된다. 하지만 목초가 있고 날씨가 허락한다면 매일 방목은 의무사항이다. 또한, 양들이 마구간에 머무는 동안, 양 한 마리당 1일 평균 최소 1kg의 건초를 배급해야 한다.

3.4. 지정된 지리적 영역¹⁸ 내에서 이루어져야 하는 생산 과정

양유 생산부터 치즈 숙성 (maturation)까지의 전 단계는 지정된 지리적 영역 내에서 이루어져야 한다. 치즈는 미요지방법원 (Millau Regional Court)의 1961년 7월 12일 자 판례가 정의하는 로크포르-쉬르-술종 (Roquefort-sur-Soulzon) 지방 콩발루 (Combalou) 산 동굴에서 숙성되어야 (ripen) 한다. 이후 추가 숙성 (maturing) 과정은 반드시 로크포르-쉬르-술종 지방에서만 이루어져야 한다.

3.6. 원산지 표시 보호 제품의 라벨링에 관한 규정

로크포르 치즈를 통째로 팔던 혹은 잘라서 팔던 간에, ‘Roquefort’ 원산지는 해당 포장에 인쇄된 가장 큰 문자의 최소 3분의 2 이상의 크기로 표기해야 한다. 이 정보는 치즈 상자나 기타 용기 및 포장에도 삽입한다. 또한, 1930년에 제작

된 ‘적색 양 (Brebis Rouge)’ 상표도 라벨에 부착해야 한다. 이 같이 공동으로 사용하는 상표와 기타 특수 무역·제조 표장, 기업명이나 심볼을 제하면 라벨, 광고, 커뮤니케이션, 송장 또는 상업 문서에 ‘Roquefort’를 포함하는 명칭을 사용할 수 없다.

5. 지리적 영역과의 연관성

해당 지리적 영역은 마시프 상트랄 (Massif Central) 남부 산록 지대와 산악 계곡 일부를 포함한다. 해발고도 400m 이상의 지대로 지중해와 대서양의 영향을 동시에 받는 기후 조건을 갖추고 있다. 즉, 봄철 농작물 생육을 저해하는 긴 겨울과, 토양 수분 함량이 낮아 자주 발생하는 여름철 가뭄이 특징적이다. 헤르시니아 조산 운동에 의한 지질학적 물질 또는 중생대의 석회암 퇴적물이 침식되면서 해당 지역은 지형학적으로 고저가 심하고 돌이 많다. 이 영역에는 방목 가능한 목초지와 초원도 포함되는데, 얼마되지 않는 경작에 적절한 토지는 임시 초원과 자가 소비를 위한 곡물 재배 용도로 이용된다.

로크포르-쉬르-술종 마을에 있는 로크포르 치즈를 숙성하는 동굴은 수 세기 동안 균열과 붕괴를 반복해온 콩발루 석회절벽 기슭의 구릉에 자갈 (scree)로 이루어져 있다. 자갈 사이 틈으로 ‘플뢰린 (fleurines)’이라고 불리는 천연 굴뚝을 통해 신선하고 습한 공기가 유입된다. 플뢰린은 외부 기온 및 기압에 따라 수시로 변하는 차고 습한 공기를 동굴로 주입시키는 제너레이터 역할을 한다. 지면을 통해 들어온 공기는 북동향 절벽의 냉기로 냉각된 후, 자갈 바닥으로 낙하하는데 지하 저수지와 만나면서 습기를 머금게 된다. 플뢰린은 이처럼 페니실리움 로크포르티가 잘 자라는 천연 미기후 (micro-climate)를 동굴 안에 형성하고 최적의 숙성 환경을 유지한다. -중략-

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION

of 3 April 2019

on the publication in the *Official Journal of the European Union* of the application for approval of an amendment, which is not minor, to a product specification referred to in Article 53 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council for the name

‘Roquefort’ (PDO)

(2019/C 133/02)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (1), and in particular Article 50(2)(a) in conjunction with Article 53(2) thereof,

Whereas:

- (1) France has sent an application for approval of an amendment, which is not minor, to the product specification of ‘Roquefort’ (PDO) in accordance with Article 49(4) of Regulation (EU) No 1151/2012.
- (2) In accordance with Article 50 of Regulation (EU) No 1151/2012 the Commission has examined that application and concluded that it fulfils the conditions laid down in that Regulation.
- (3) In order to allow for the submission of notices of opposition in accordance with Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012, the application for approval of an amendment, which is not minor, to the product specification, as referred to in the first subparagraph of Article 10(1) of Commission Implementing Regulation (EU) No 668/2014 (2), including the amended single document and the reference to the publication of the relevant product specification, for the registered name ‘Roquefort’ (PDO) should be published in the *Official Journal of the European Union*,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Sole Article

The application for approval of an amendment, which is not minor, to the product specification, referred to in the first subparagraph of Article 10(1) of Implementing Regulation (EU) No 668/2014, including the amended single document and the reference to the publication of the relevant product specification, for the registered name ‘Roquefort’ (PDO) is contained in the Annex to this Decision.

In accordance with Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012, the publication of this Decision shall confer the right to oppose to the amendment referred to in the first paragraph of this Article within three months from the date of publication of this Decision in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 3 April 2019.

For the Commission

Phil HOGAN

Member of the Commission

그림4. Roquefort 원산지 표시 보호 (PDO) 기준
개정안 승인에 관한 유럽 연합 집행위원회 시행 규칙 발취¹⁹

‘Roquefort’ 원산지 표시를 하려면 위에 적시된 치즈의 시각·미각·후각적 특징, 숙성 방법과 기간, 양의 품종, 사료 및 사육 방식, 치즈 숙성 방법, 라벨링 규정, 지정된 지리적 영역 범위 요건 등을 모두 갖춰야 한다. 현재 해당 PDO 기준을 준수하는 치즈 제조사로는 지정된 지역 내에 위치한 7개 기업과 1,500여개의 목장이 있으며, 생산 전 단계에서 양유 연맹의 철저한 관리 감독을 받고 있다.²⁰

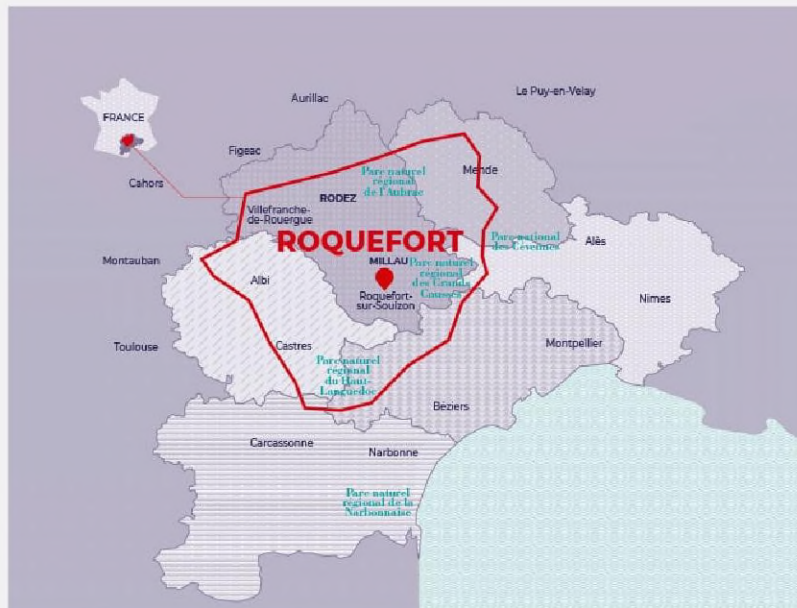


그림5. 로크포르 치즈 원산지 지정된 지리적 영역²¹

로크포르 지방정부는 미국에 증명표장 등록 이후 권리 행사 및 침해자 단속에 활발한 행보를 보인 바 있다. 일례로 헝가리와 이탈리아에서 생산된 치즈에 “Imported Roquefort Cheese”란 라벨을 달아 미국으로 수입해 판매한 피고들을 상대로 증명표장 침해 소송을 제기한 결과, 1962년 승소하기도 했다.²²

Community of Roquefort v. William Faehndrich, Inc. 소송 사건의 피고들은 ‘Roquefort’가 원산지나 제조 방식에 무관하게 양젖으로 만든 푸른곰팡이 치즈를 뜻하는 일반명·관용명칭 (generic term)이라고 주장했지만 제2순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit)을 설득하지 못했으며, 법원은 로크포르 지방정부가 수백 년 동안 증명표장권 보호에 충실했다는 점을 인정했다.²³

뉴욕주에서 1940년에 설립된 로크포르 협회 주식회사 (Roquefort Association, Inc.)는 로크포르 지방정부로부터 위임받은 권한 하에 치즈나 드레싱에 “ROQUEFORT” 명칭을 남용하는 미국 내 도·소매업자, 식당, 기관 등을 모니터링하고 통제해왔다.²⁴ 1950년 3월부터는 최소 15% 이상의 로크포르 치즈와 최대 85% 이하의 치즈 외 성분이 들어간 드레싱이나 딥에 대해 (단, 다른 종류의 치즈는 들어가지 않고, 드레싱에서 로크포르 치즈 맛이 충분히 드러날 때에 한하여) 제조업자들이 “ROQUEFORT CHEESE DRESSING”이나 “ROQUEFORT SALAD DRESSING”이라고 표기할 수 있도록 라이선스를 부여하고 미국에서 로크포르 명칭을 홍보하는 역할을 담당했다고 한다.²⁵ 로크포르 협회의 뉴욕주 법인 등록은 여전히 유효하나²⁶ 최근 수행한 증명표장 단속 활동은 확인되지 않는다.

2

Reign of Terroir, <https://www.smithsonianmag.com/travel/how-much-longer-roquefort-reign-king-cheese-180978999>

3

같은 곳

4

같은 곳

5

Roquefort AOP Instagram, https://www.instagram.com/roquefort_aop

6

지정상품·서비스명을 매우 구체적으로 기재해야 하는 상표·서비스표와 달리, 증명표장은 광범위한 용어로 일반적인 상품·서비스의 카테고리만 명시해도 충분하다. TMEP § 1306.02(c)

7

Trademark Status & Document Retrieval (TSDR),
https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=571798&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch

8

TSDR Assignments Case Viewer, <https://tsdr.uspto.gov/caseviewer/assignments?caseId=571798&docIndex=0&searchprefix=rn#docIndex=0>

9

Trademark Electronic Search System (TESS), <https://tmsearch.uspto.gov>

10

USPTO TSDR Case Viewer, <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn71624872&docId=ORC20081014104458#docIndex=12&page=1>

11

TMEP § 1306.03(b)

12

Loi du 26 juillet 1925 ayant pour but de garantir l'appellation d'origine du fromage de Roquefort (로크포르 치즈의 원산지 표시를 보호하기 위한 1925년 7월 26일 법률),
<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000684467>

13

2017년 12월 9일 자 프랑스 농무부 Official Bulletin 원문 참고: Specifications for the Protected Designation of Origin “Roquefort”, https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-95e2de1b-420c-40c5-8fcd-3e1e0df9d711

14

유럽 연합은 식품, 농산품 및 와인에 대한 지리적 표시 보호를 원산지 표시 보호 (Protected Designation of Origin (PDO))와 지리적 표시 보호 (Protected Geographical Indication (PGI)) 두 가지로 구분한다. PDO는 상품의 생산, 가공·준비 단계가 전부 특정 지역에서 이루어진 경우에, PGI는 상품의 원료 생산이나 가공 중 한 단계가 특정 지역에서 이루어진 경우 사용한다. PGI보다 PDO의 기준이 더 엄격하다. 국내외 지리적 표시 제도, <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200244>; Geographical Indications and Quality Schemes Explained, https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/geographical-indications-and-quality-schemes-explained_en

15

Institut national de l'origine et de la qualité (INAO),
<https://www.inao.gouv.fr/eng/produit/3291>

16

Les garanties de L'AOP, <https://www.roquefort.fr/les-garanties-de-laop>; Les engagements du collectif Roquefort, <https://www.roquefort.fr/les-engagements-du-collectif>

17

Commission Implementing Decision of 3 April 2019 on the publication in the Official Journal of the European Union of the application for approval of an amendment, which is not minor, to a product specification referred to in Article 53 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council for the name 'Roquefort' (PDO), [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0410\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0410(01)&from=IT)

18

지정된 지리적 영역은 시행 규칙 제4조에서 정의하고 있으며, 오드주 (Department of Aude), 아베롱 주, 가르주 (Department of Gard), 에로주 (Department of Hérault), 로제르주 (Department of Lozère), 탄주 (Department of Tarn) 내 특정 지리명 및 행정구역명을 구체적으로 열거하고 있다.

19

Commission Implementing Decision of 3 April 2019 on the publication in the Official Journal of the European Union of the application for approval of an amendment, which is not minor, to a product specification referred to in Article 53 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council for the name 'Roquefort' (PDO), [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0410\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0410(01)&from=IT)

20

FAQ, <https://www.roquefort.fr/faq/#toggle-id-2>

21

Les garanties de L'AOP, <https://www.roquefort.fr/les-garanties-de-laop>

22

Cmty. of Roquefort v. William Faehndrich, Inc., 303 F.2d 494, 498 (2d Cir. 1962)

23

위의 판례, 496면

24

Roquefort v. Santo, 157 U.S.P.Q. (BNA) ¶ 444 (T.T.A.B. Feb. 29, 1968); FOOD: The Bite in Roquefort, <https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,871795,00.html>

25

같은 곳; Cmty. of Roquefort v. Santo, 443 F.2d 1196, 1197 (C.C.P.A. 1971)

26

Department of State Division of Corporations,
<https://apps.dos.ny.gov/publicInquiry/NameHistory>

2. 인도 다즐링 지역에서 생산된 홍차 증명표장 “DARJEELING”

세계 3대 홍차로 거론되는 다즐링 홍차는 히말라야 산맥과 맞닿아있는 인도 북동부 고지대 다즐링 (Darjeeling) 지역에서 재배되며, 부드럽고 은은한 맛에 청포도 (muscatel) 같은 특유의 향미로 유명하다.²⁷ 다즐링 홍차는 인도 국회의원, 차 제조업자, 유통·판매업자, 수출·무역업자, 다원 직원들, 차 소비자, 차 생산 지역의 지방정부 대표 등 31명의 위원들로 구성된 인도 차 위원회 (Tea Board India) 에서 관할한다.²⁸ 1953년 제정된 차법 (Tea Act)에 의해 인도 상무부 (Ministry of Commerce & Industry) 산하 정부기관으로 1954년 4월 1일에 출범한 인도 차 위원회는 인도 중앙정부의 지휘 하에 인도에서 생산되는 다양한 차 품종의 재배·제조·마케팅을 지원하고, 수출을 장려하며, 차 등급 기준을 정하고, 차 품질 향상을 위한 연구를 담당하고 있다.²⁹



그림6. 다즐링 홍차 다원³⁰

인도 차 위원회는 “차 (tea)”를 지정상품으로 기재한 지리적 표시 증명표장을 “DARJEELING” 로고에 대한 디자인표장 (등록번호 1,632,726)과 표준문자표장 (등록번호 2,685,923) 형태로 미국 특허상표청에 출원·등록했다.³¹ 1991년 1월 22일에 등록된 디자인표장의 인증사항 진술서는 “증명표장권자의 허락 하에 의해 사용될 때 이 표장은 해당 혼합차에 100% 인도 다즐링 지역에서 생산되는 하나 이상의 차 품종이 포함되며, 증명표장권자가 제정한 다른 규격 요건에도 부합함을 인증한다. (THE CERTIFICATION MARK, AS USED BY PERSONS AUTHORIZED BY CERTIFIER, CERTIFIES THAT A BLEND OF TEA CONTAINS AT LEAST ONE HUNDRED PERCENT (100%) TEA ORIGINATING IN THE DARJEELING REGION OF INDIA, AND THAT THE BLEND MEETS OTHER SPECIFICATIONS ESTABLISHED BY THE CERTIFIER.)”로 확인된다. 2003년 2월 11일에 등록된 “DARJEELING” 표준문자표장도 인증사항 진술서 내용이 이와 거의 같다.



Word Mark DARJEELING
Goods and Services IC A. USA. G & S: TEA. FIRST USE: 19870831. FIRST USE IN COMMERCE: 19870910
Mark Drawing Code (3) DESIGN PLUS WORDS, LETTERS, AND/OR NUMBERS
Design Search Code 02.03.02 - Silhouettes of women ; Women depicted as shadows or silhouettes of women
 02.03.22 - Busts of women in profile ; Heads of women in profile ; Portraiture of women in profile ; Women - head, portraiture or busts in profile
 02.03.24 - Women, stylized, including women depicted in caricature form
 05.03.08 - More than one leaf, including scattered leaves, bunches of leaves not attached to branches
 26.01.08 - Circles having letters or numerals as a border ; Circles having punctuation as a border ; Letters, numerals or punctuation forming or bordering the perimeter of a circle
Serial Number 73737696
Filing Date July 1, 1988
Current Basis 1A
Original Filing Basis 1A
Published for Opposition October 30, 1990
Change In Registration CHANGE IN REGISTRATION HAS OCCURRED
Registration Number 1632726
Registration Date January 22, 1991
Owner (REGISTRANT) TEA BOARD OF INDIA CORPORATION INDIA 350 FIFTH AVENUE NEW YORK NEW YORK 10018
Attorney of Record CHARLES T.J. WEIGELL
Type of Mark CERTIFICATION MARK
Register PRINCIPAL
Affidavit Text SECT 15. SECT 8 (6-YR). SECTION 8(10-YR) 20220713.
Renewal 3RD RENEWAL 20220713
Other Data THE CERTIFICATION MARK, AS USED BY PERSONS AUTHORIZED BY CERTIFIER, CERTIFIES THAT A BLEND OF TEA CONTAINS AT LEAST ONE HUNDRED PERCENT (100%) TEA ORIGINATING IN THE DARJEELING REGION OF INDIA, AND THAT THE BLEND MEETS OTHER SPECIFICATIONS ESTABLISHED BY THE CERTIFIER.
Live/Dead Indicator LIVE

그림7. DARJEELING 로고 (등록번호 1,632,726) 증명표장 등록 현황³²

DARJEELING

Word Mark DARJEELING
Goods and Services IC A. USA. G & S: Tea. FIRST USE: 19870831. FIRST USE IN COMMERCE: 19870910
Mark Drawing Code (1) TYPED DRAWING
Serial Number 76357485
Filing Date January 10, 2002
Current Basis 1A
Original Filing Basis 1A
Published for Opposition November 19, 2002
Registration Number 2685923
Registration Date February 11, 2003
Owner (REGISTRANT) Tea Board of India CORPORATION INDIA 350 Fifth Avenue New York NEW YORK 10018
Attorney of Record CHARLES T.J. WEIGELL
Prior Registrations 1632726
Type of Mark CERTIFICATION MARK
Register PRINCIPAL
Affidavit Text SECT 8 (6-YR). SECTION 8(10-YR) 20130221.
Renewal 1ST RENEWAL 20130221
Other Data The Certification Mark, as used by authorized persons, certifies that the tea contains at least one hundred percent (100%) tea originating in the Darjeeling region on India, and that the blend meets other specifications established by the certifier.
Live/Dead Indicator LIVE

그림8. “DARJEELING” (등록번호 2,685,923) 증명표장 등록 현황³³

미국에서 “DARJEELING” 증명표장의 사용을 허가하는 인증 기준과 라이선스 규정은 인도 차 위원회 (이하 “위원회”)가 동 기관 웹사이트 (<https://www.teaboard.gov.in/TEABOARDCSM/NzI=>)에 게시한

“Protection and administration of Darjeeling in USA” 문서에 상세히 안내되어 있다.³⁴ 주요 섹션 원문을 발췌·번역하여 소개하겠다.

C. 라이선싱 프로그램

-중략- 위원회는 오로지 진품만 인도 국외로 반출되어 미국에서 다즐링 홍차로 유통되도록 다즐링 홍차의 공급망 무결성을 보장하기 위한 라이선싱 프로그램을 구축해왔다. 해당 차에 요구되는 기준을 충족하는 한 이 증명표장에 대한 사용 허가를 구하는 자는 누구든 라이선스를 받을 수 있다.

비록 증명표장 라이선스가 DARJEELING 증명표장 규정 전문을 포함하고 있지만, (a) 미국에서 DARJEELING 홍차로 팔리는 상품이 모두 진품일 것, 그리고 (b) 진품 DARJEELING 홍차 판매업자 전원에게 라이선스 취득을 의무화할 것이라는 두 가지 목표를 달성하기 위해 동 라이선싱 프로그램은 (1) 수입업자와 (2) 수입업자가 아닌 자로 양분하여 운영한다. 이 같은 제도는 DARJEELING 증명표장을 부착해 미국에서 판매되는 차 상품이 DARJEELING 증명표장 규정에 명시된 다즐링 홍차 기준에 부합하도록 위원회가 통제하고 관리에 필요한 정보를 취할 수 있게 해준다.

3. “다즐링 홍차”의 정의

“다즐링 홍차 (DARJEELING tea)”란 (a) Schedule B에 나열된 지리적 영역에 위치하며 1953년 입법된 (인도) 차법 혹은 이를 대체하는 다른 법령에 의해 인도 차 위원회에 등록된 다원에서 경작, 재배, 생산된 차로, (b) (인도 차 위원회가 수시로 개정 가능한) Schedule C에 나열된 지리적 영역에 위치한 다원에서 경작, 재배, 생산되고, (c) Schedule B에 나열된 지리적 영역에 위치한 공장에서 가공 및 제조되며, (d) 인도 차 위원회가 위촉한 전문가들이 시음한 결과, 인도 다즐링 지역에서 경작, 재배, 생산되는 차 본연의 맛, 향, 식감 등 감각적인 특징을 자연적으로 갖췄다고 판단하는 차를 가리킨다. 차 시음 전문가는 수년간의 실무 훈련과 차 평가 경험, 그리고 다양한 다류의 향, 맛, 식감에 대해 고도로 발달된 감각을 갖고 있기에 이 같은 차의 특징을 평가할 자격을 갖춘 것으로 간주된다.

5. 증명표장의 사용

5.1. 위원회는 DARJEELING 증명표장을 사용할 수 있는 대상을 이 조항에 적시된 기준을 충족하는 라이선시 (licensee)로만 제한하고자, 모든 라이선시에 게 증명표장 사용을 통제하는 라이선스 계약 체결을 의무화하고 있다. 이 같은 라이선스 신청자는 자신이 증명표장을 붙여 취급할 차 상품이 관련 증명표장 규정에 부합하고 해당 라이선스 계약 조건을 이행할 것을 약정한다.

5.2. 동 규정 제3조에 명시된 다즐링 홍차의 특징을 갖춘 차 상품에 대해서만 증명표장의 부착 또는 사용이 허용된다. 제5조 3항 및 제5조 4항에 명시된 상황을

제외하고, DARJEELING 증명표장은 단독으로 쓰이거나 다른 상표와 병기되는 것에 무관하게 차잎 100%가 Schedule C에 나열된 인도 다즐링 지역 다원 중 한 군데에서 유래했음을 나타내기 위해 쓰인다.

5.3. Schedule C에 나열된 인도 다즐링 지역 다원 두 군데 이상에서 재배한 차를 혼합할 경우에는, 각각의 차잎을 위원회가 인가한 판매업자 (Authorized Seller)로부터 구입하고 해당 차잎이 Schedule C에 나열된 인도 다즐링 지역 다원 한 군데에서 생산된 경우에 한해 증명표장 사용이 허락된다. 단, 이때 혼합차라는 점을 분명히 나타내도록 포장지에 “혼합 (blend)” 또는 “혼합된 (blended)”이라는 용어를 잘 보이게 표시해야 한다.

5.4. 설령 “혼합 (blend)” 또는 “혼합된 (blended)”이라는 표현을 쓰더라도, 인도 다즐링산이 아닌 혼합차 상품에 대해서는 DARJEELING 증명표장을 쓸 수 없다. 만일 다즐링 홍차가 제3조에 정의된 요건을 갖추지 못한 차와 혼합된 경우, “DARJEELING 홍차”라고 명명해서는 안 되며, “Darjeeling”이란 단어만 쓸 수 있고, 포장에 (이른다면 성분 목록 부분에) 다즐링 홍차의 배합 비율을 반드시 정확히 표기해야 한다. 이때 “Darjeeling”이란 단어가 소비자들에게 혼합차의 내용물과 원산지를 왜곡하지 않도록 서체, 디자인, 크기를 적절히 조정해야 한다.

5.5. 증명표장은 구매자 및 소비자들의 눈에 띄도록 다즐링 홍차 포장에 부착되어야 한다. 모든 증명표장 부착물은 동 표장이 인도 차 위원회의 소유라는 설명을 동반해야 한다. 라이선시들은 DARJEELING 증명표장 규정에 위배되지 않는 선 안에서 포장의 색상, 크기, 글자 (lettering) 등 사양을 선택할 수 있으며 (단, 다즐링 로고는 반드시 Schedule A과 같이 표시되어야 함), 증명표장을 라이선시의 상표나 기업명과 확연히 구분되는 크기나 서체로 표기해야 한다는 요건만 충족하면, 증명표장 바로 옆에 어떤 문구를 쓸 것인지 어떤 관계를 명시할 것인지도 자유로이 정할 수 있다. 만일 인도 차 위원회가 증명표장이 부적절하게 표기되었다고 판단할 경우, 라이선시는 표장 사용을 중단해야 한다.

5.6. 라이선시는 증명표장을 자사의 상품·서비스와 관련하여 상표 또는 상표·상호명의 일부분으로 사용하거나 등록을 시도해서는 안 된다.

SCHEDULE B

인도 서벵골주 (State of West Bengal) 다즐링구 (District of Darjeeling) 안의 다음 지역:

- (i) 사다르 (Sadar) 지구 내 언덕 지대

- (ii) 칼림퐁 (Kalimpong) 지구 내 언덕 지대
- (iii) 다즐링구 당국이 20, 21, 23, 24, 29, 30, 33번으로 지정한 지역을 제외한 쿠르성 (Kurseong) 지구. 위의 번호로 지정된 지역은 다즐링구 쿠르성 지구 내에 언덕이 없는 지대로 다즐링 홍차의 필수 기준을 충족하는 차잎을 생산할 수 없다.

SCHEDULE C

- 1. 알로바리 (Allobari)
- 2. 암비오크 (Ambiok) (힐튼 (Hilton))
- 3. 아리아 (Arya)
- 4. 아봉그로브 (Avongrove)
- 5. 암부티아 (Ambootia)
- 6. 바담탐 (Badamtam)
- 중략-
- 86. 어퍼 파구 (Upper Fagu)
- 87. 바 톡바 (Vah Tukvar)

미국에서 DARJEELING 증명표장을 사용하고자 인도 차 위원회로부터 라이선스를 받으려는 이들은 <https://www.teaboard.gov.in/pdf/policy/usa.pdf>에 첨부된 신청서와 라이선스 계약서 서명본 2부를 제출하면 된다. 수입업자의 경우 라이선스 신청비 50달러와 연간 구입하는 다즐링 홍차 1kg 당 1달러의 라이선스비 (지난 3년 간 평균 구입 물량을 바탕으로 납부 후, 매년 연말에 실제 구입한 물량을 정확히 집계하여 정산)를 납부해야 한다. 또한, 다즐링 증명표장을 부착하여 판매한 홍차 물량을 보고하는 서류도 매년 제출해야 한다.³⁵

인도 차 위원회가 DARJEELING 증명표장권 행사를 위해 미국 법원에 소송을 제기한 내역은 조회되지 않는다. 다만, 1999년에 The Republic of Tea, Inc. (이하 “TRT”)라는 한 캘리포니아주 기업이 “차”를 지정상품으로 한 “DARJEELING NOUVEAU”라는 상표를 미국 특허상표청에 출원하자, 위원회는 이에 반대하는 상표등록이의신청 (trademark opposition proceeding)을 2000년 5월 상표심판원 (Trademark Trial and Appeal Board)에 제기한 바 있다.³⁶ 당시 TRT는 위원회가 다즐링산이 아닌 홍차 성분이 혼합된 차 상품에 대해 DARJEELING 표장을 쓰도록 허락하는 것은 증명표장 사용에 대한 통제권 행사 불가를 의미한다는 논리로 동 표장의 등록 취소를 시도했다. 하지만 상표심판원은 2006년에 내린 심결 Tea Board of India v. the Republic of Tea, Inc.에서 다즐링 홍차가 섞인 상품 중 일부 구성 성분이 설령 다른 지역에서 기원하더라도, 위원회가 적절한 품질 관리를 수행한다면 DARJEELING이 지리적 표시 증명표장으로서의 법적 효력을 상실하지 않는다고 판시했다.³⁷

27

Autumn Flush: The Best Darjeeling Tea You'll (Likely Never) Taste,

<https://www.npr.org/sections/thesalt/2016/10/04/496451715/autumn-flush-the-best-darjeeling-tea-you-ll-likely-never-taste>

28

Protection and administration of Darjeeling in USA,

<https://www.teaboard.gov.in/pdf/policy/usa.pdf>

29

Tea Board India, <https://www.teaboard.gov.in/TEABOARDCSM/NA==>

30

DARJEELING, <https://www.teaboard.gov.in/TEABOARDCSM/NQ==>

31

Trademark Status & Document Retrieval (TSDR),

https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=1632726&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch;

https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=2685923&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch

32

Trademark Electronic Search System (TESS), <https://tmsearch.uspto.gov>

33

같은 곳

34

Protection and administration of Darjeeling in USA,

<https://www.teaboard.gov.in/pdf/policy/usa.pdf>

35

같은 곳

36

Trademark Trial and Appeal Board Inquiry System (TTABVue),

<https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=91118587&pty=OPP>

37

Tea Bd. of India v. the Republic of Tea, Inc., 80 U.S.P.Q.2d 1881, 2006 WL 2460188, at *10 (T.T.A.B. 2006)

시사점

지금까지 살펴보았듯이 증명표장권자는 해당 표장을 사용하고자 하는 제3자가 충족해야 하는 일련의 인증 기준을 상세하고 구체적으로 정해 공표하고, 초기부터 라이선스 관리뿐만 아니라 증명표장 사용 현황 감독에도 적극적으로 나서 침해 상황에 적절히 개입해야 한다. 이 같은 능동적인 조치 없이는 과거에 증명표장이었던 고유명사가 시중에서 점차 보통명사화 또는 관용명칭화 (genericide) 될 수 있기 때문이다. 일례로 2021년 12월 15일 버지니아 동부 알렉산드리아 지구 연방지방법원 (U.S. District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division)은 Interprofession Du Gruyère v. U.S. Dairy Export Council 판례에서 “그뤼에르 (Gruyère)”가 비록 한때는 스위스 및 프랑스 내 치즈 생산지를 특정하는 용어로 이해되었지만, 시간이 지나면서 미국의 치즈 소비자들에게는 원산지와 무관하게 치즈의 한 종류로 인식되기 시작했다며, 스위스 그뤼에르 협회 (Swiss Interprofession du Gruyère)와 프랑스 그뤼에르 조합 협회 (French Syndicat Interprofessionnel du Gruyère)가 미국에 공동 출원한 지리적 표시 증명표장 “GRUYERE” (출원번호 86/759,759)의 등록 거절을 확정했다.³⁸ 이에 불복한 두 협회는 현재 제4순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit)에서 항소를 진행하고 있다.

미국의 증명표장 제도는 다양한 분야에서 한국산 상품을 차별화하고 고급화하기 위한 수단으로 활용될 수 있는 잠재력을 지녔다. 이번 뉴스레터 3부작을 통해 우리 정부와 유관기관들이 미국 내 증명표장권 취득에 관심을 갖게 되는 계기가 되었으면 한다.

38

Interprofession Du Gruyère v. U.S. Dairy Exp. Council, 575 F. Supp. 3d 627, 639 (E.D. Va. 2021)

KOTRA NY IP-DESK

지원 분야 ABOUT

1. 미국 지식재산권 상담

- 미국 지식재산권의 취득, 관리 및 분쟁 대응 관련 기초 법률 자문 제공
- 한국 기업들이 다수 참여하는 전시회나 행사장에서 지식재산권 관련 문의 현장 상담 수행
- 필요 시 해당 분야 전문가 연결
- 뉴욕 IP-DESK 지식재산권 상담소 화상상담 신청: [미국 동부 기준 매주 화/목 9:30-10:00am](#)

2. 상표·디자인특허·실용특허 출원비용 지원

- 상표: 출원비용 (관납료 및 변호사비)의 50%를 한도액 \$600/류 내 지원
- 디자인특허: 출원비용 (관납료 및 변호사비)의 50%를 한도액 \$1,000/건 내 지원
- 실용특허: 출원비용 (관납료 및 변호사비)의 50%를 한도액 \$2,000/건 내 지원
- 상표·디자인특허·실용특허 출원비용 합산: 기업당 연 최대 10건, 총 한도액 \$7,500 내 지원
- 지원 대상: 한국에 사업자등록이 완료된 중소기업·중견기업 (개인사업자 포함)으로 미국에 사업을 운영 또는 운영 예정인 자
- 접수 경로: www.kotra.or.kr (기업회원 로그인) > 사업소개 > 수출지원 > 수출기업 애로해소 > 해외 지식재산센터 (IP-DESK) > 세부사업보기 > 사업신청
- *** 지원금 예산 소진으로 7월 16일부로 2022년 출원비용 지원사업 조기 종료***

3. 지식재산권 법률의견서 및 기밀유지협약 작성비용 지원

- 지식재산권 분쟁 사안 또는 침해·피침해가 의심되는 상황에서 현지 변호사의 전문적인 검토·분석 결과를 법률의견서·침해감정서 형태로 받아보거나, 미국 현지 사업을 추진하는 과정에서 제3자와 기밀유지협약 (non-disclosure agreement)을 작성·체결하는 데에 발생하는 변호사비 지원
- 중소기업: 관련 비용의 80%를 법률의견서 한도액 \$10,000/건, 기밀유지협약 한도액 \$6,000/건 내 연 최대 3건 지원
- 중견기업: 관련 비용의 60%를 법률의견서 한도액 \$10,000/건, 기밀유지협약 한도액 \$6,000/건 내 연 최대 3건 지원
- 지원 대상: 한국에 사업자등록이 완료된 중소기업·중견기업 (개인사업자 포함)으로 미국에 사업을 운영 또는 운영 예정인 자
- 접수 경로: www.kotra.or.kr (기업회원 로그인) > 사업소개 > 수출지원 > 수출기업 애로해소 > 해외 지식재산센터 (IP-DESK) > 세부사업보기 > 사업신청
- *** 지원금 예산 소진으로 8월 16일부로 2022년 법률의견서 및 기밀유지협약 작성비용 지원사업 조기 종료***

4. 지식재산권 세미나 개최

- 미국 지식재산법 관련 최신 동향을 주제로 한 세미나·웨бина 개최
- 산업별 특화된 내용으로 소규모 워크숍 개최

5. 최근 발간자료

- [미국 지식재산법과 정책 최신 동향](#)
- [2021 미국 지식재산권 이슈 및 사례](#)
- [2020 미국 지식재산권 이슈 및 사례](#)
- [2019 미국 지식재산권 이슈 및 사례](#)
- [2018 미국 지식재산권 이슈 및 사례](#)
- [NYC Startup & Beyond](#)

6. 뉴욕 IP-DESK YouTube 채널

- 웨бина 녹화 영상, 지식재산권 정보 및 튜토리얼, 인터뷰 영상 게재

7. 뉴욕 IP-DESK [Facebook](#)

— 지식재산권 정보, 업계 동향, 뉴욕 IP-DESK 주최 행사, 지원사업 등 공지

8. 뉴욕 IP-DESK 월간 뉴스레터 구독 및 지원사업 문의

— 박다미 변호사: damipark@kotra.or.kr | 646-918-5845

— 양은석 변호사: eyang@kotra.or.kr | 646-952-0685

VISIT WEBSITE

This material is distributed by KOTRA on behalf of the Korea Trade-Investment Promotion Agency. Additional information is available at the Department of Justice, Washington, DC.

www.kotra.or.kr

[Facebook](#)

[YouTube](#)

This email was sent to
eyang.kotra@gmail.com

[Update preferences](#)

[Unsubscribe](#)

KOTRA NY IP-DESK
460 Park Avenue, 14th Floor
New York, NY 10022 USA

© 2022 KOTRA