

## 영국 상표법의 주요 내용

← 정보신청기관 : 특허청 상표디자인심사국

### I. 개요

영국에서 상표와 관련된 법규는 1862년 허위 표시를 금지하는 내용을 규정한 상표조례의 제정을 시작으로 하여, 1875년 선사용주의(先使用主義)를 규정한 상표등록법이 성립했다.

현재 영국의 상표법은 1994년 유럽연합의 상표제도에 맞추기 위한 대폭적인 개정을 거쳐 현재에 이르고 있으며, 상표법의 시행을 위한 세칙으로 상표규칙이 있다.

적용범위와 관련해서는 영국의 상표법은 영국, 웨일스, 스코틀랜드, 북아일랜드에 적용된다.

영국은 마드리드 의정서(Madrid Protocol)의 가맹국이며, 유럽공동상표제도(Community Trade Mark: 이하 “CTM”이라고 한다)의 당사국이다.

영국의 상표관련 사항을 담당하는 기관은 특허청(United Kingdom Intellectual Property Of-

fice)이다. 영국의 특허청은 특허, 의장, 상표, 저작권 관련 업무를 담당하며, 2010년 기준으로 직원은 913명이며, 그 중 상표와 관련한 직원은 145명이다.

참고로 유럽의 경우에는 각국의 상표법과 유럽공동상표제도(CTM)가 공존한다. 즉, 유럽공동체 상표디자인청(Office for Harmonization in the Internal Market: 이하 “OHIM”이라고 한다)에 상표등록출원을 함으로써 유럽연합(EU) 전체에서 보호되는 상표권을 취득할 수 있다. 따라서 유럽의 경우에는 OHIM이나 각 가맹국의 특허청 중 어느 곳이라도 한 번만 상표등록출원을 하면 27개 가맹국에서 상표권의 효력이 발생하게 된다.

CTM제도를 이용해서 상표등록출원을 한 경우에는 절대적 거절사유만을 심사하게 되는데, 절대적 거절사유란 식별력이 없는 상표 또는 공서양속에 반하는 상표 등을 출원하는 경우이다.

## II. 상표의 정의와 상표법의 구성

### 1. 상표의 개념

영국에서 상표란 시각매체에 의해서 표현할 수 있는 모든 표식(sign)으로 어떤 사업의 상품 또는 서비스를 다른 사업의 상품 또는 서비스와 식별할 수 있는 것을 말한다. 특히 상표는 단어(사람의 이름을 포함한다), 도안, 문자, 숫자 또는 상품 혹은 그 포장의 형상으로 구성될 수 있다(상표법 제1조(1)). 입체적 형상, 색채, 소리, 냄새 또는 이들의 결합도 상표로서 등록할 수 있다.

또한 상표법에서의 상표에는 단체표장과 증명표장도 포함한다(제1조(2)).

등록상표란 상표법에 근거한 상표등록에 의해서 취득하는 재산권이며, 등록상표의 소유자는 상표법에 규정하는 권리와 구제수단을 갖는다(제2조(1)).

### 2. 상표권의 취득

가장 먼저 상표를 출원·등록한 자가 상표권을 취득하지만, 미등록상표의 선사용(先使用)에 대해서는 보통법(common law)에 근거해서 사칭통용<sup>1)</sup>이 적용되어 선사용자는 사용을 시작한 후에 출원된 제3자의 상표출원에 대해서 이의신청, 취소, 무효를 청구할 수 있다.



1) 상표에서의 “사칭통용”이란 저명상표와 동일 또는 유사한 상표를 상품이나 서비스에 무단으로 사용해서, 오인이나 혼동을 발생시키는 것을 말한다.

### 3. 단체상표

단체상표는 단체 구성원의 상품 또는 서비스를 다른 기업의 상품 또는 서비스와 구별하기 위해 당해 상표를 소유하는 단체에 의해서 출원되며, 상품 또는 서비스의 원산지를 나타내는 단체표장은 상표법상의 절대적 거절사유에 관계없이 등록할 수 있다.

### 4. 증명상표

증명상표는 원산지, 원자재, 제조방법 혹은 제공방법, 품질, 그 외 특징이 상표의 소유자에 의해서 증명되는 상표이며, 상품 또는 서비스의 원산지를 나타내는 증명표장은 상표법상의 절대적 거절사유에 관계없이 등록할 수 있다.

### 5. 상표법의 구성

영국의 상표법은 총 110개의 조문으로 구성되어 있다. 구체적으로는 정의규정(제1조~2조), 등록의 거절사유(제3조~8조), 등록상표의 효력(제9조~13조), 등록상표의 침해에 따른 소송절차(제14조~21조), 재산권으로서의 등록상표에 관한 사항(제22~27조), 등록상표의 라이선스에 관한 사항(제28조~31조), 상표등록출원에 관한 사항(제32~34조), 우선권에 관한 사항(제35조~36

조), 등록절차(제37조~41조), 등록상표의 존속 기간, 갱신 및 변경(제42조~44조), 포기, 취소 및 무효(제45~48조), 단체표장(제49조), 증명표장(제50조), CTM과 마드리드 의정서 및 파리조약(제51조~60조), 인지세 및 등록관, 등록부에 관한 사항(제61조~71조), 재판과 관련한 절차(제72조~77조), 수수료 등에 관한 사항(제78~81조), 대리인에 관한 사항(제82조~88조), 상표권 침해에 해당하는 상품이나 소재의 수입에 관한 사항(제89조~91조), 상표권과 관련한 범죄에 관한 사항(제92조~95조), 모조품 등의 몰수에 관한 사항(제97조~98조), 그 외의 일반규정(제99조~110조)으로 구성되어 있다.

### III. 영국 상표법의 주요 내용

#### 1. 등록의 거절사유(제3조~8조)

##### 1) 절대적 거절사유

(1) 다음의 경우에는 등록되지 않는다.

- ① 제1조(1)의 요건(상표란 어떤 사업의 상품 또는 서비스를 다른 사업의 상품 또는 서비스와 식별할 수 있는 것을 말한다)을 충족하지 못하는 표식
- ② 식별성이 부족한 상표
- ③ 상품 혹은 서비스의 종류, 품질, 수량, 용도, 가격, 원산지, 생산시기 혹은 제공시기 또는 상품 혹은 서비스의 그 외의 특징을 나타내

기 위해서 거래상 도움이 될 수 있는 표식 또는 표시만으로 구성되는 상표

- ④ 거래상 통용되는 표현 혹은 공정하고 확립된 상관습에서 상용되고 있는 표식 또는 표시만으로 이루어진 상표

다만, 상표가 등록출원일 전에 사용되어 사실적으로 식별성을 갖고 있는 경우에는 ②, ③, ④의 이유로 등록이 거절되지 않는다.

(2) 표식(sign)은 다음의 것만으로 구성되는 경우에는 상표로서 등록할 수 없다.

- ① 상품 자체의 성질에서 유래하는 형상(shape)
- ② 기술적 성과를 달성하기 위해 필요로 하는 상품의 형상
- ③ 상품에 실질적 가치를 부여하는 형상

(3) 상표는 다음의 경우에는 등록할 수 없다.

- ① 공공의 질서 또는 일반적으로 용인된 도덕 원리에 반하는 경우
- ② 공중을(상품 또는 서비스의 내용, 품질 또는 원산지에 대해서) 기만하려는 내용인 경우

(4) 상표는 영국의 제정법 혹은 법규 또는 공동체법(community law)의 규정에 의해 금지된 경우에는 금지된 범위 내에서는 등록할 수 없다.

(5) 왕실의 문장, 휘장 등이나 왕실을 표현한 것, 국기 등과 관련한 것 등은 예외적인 경우(왕실과 관련한 것은 여왕 또는 왕실의

일원에게 동의를 받은 경우, 국기와 관련한 것은 모욕적이라고 인정하지 않는 경우)에 등록할 수 없다(제4조).

- (6) 상표가 악의에 의해 출원된 경우에는 악의의 범위 내에서 등록할 수 없다.

## 2) 상대적 거절사유

- (1) 선(先)출원된 상표와 동일하고, 그 출원에 관련한 상품 또는 서비스가 선출원된 상표의 보호대상인 상품 또는 서비스와 동일한 경우
- (2) 선출원된 상표를 연상시킬 우려가 있는 경우를 포함해서, 공중에게 혼동을 불러일으킬 우려가 있는 경우
- (3) 선출원된 상표와 동일 또는 유사한 상표는 선출원된 상표가 영국(유럽공동상표의 경우에는 유럽)에서 명성을 얻고 있고 선출원된 상표의 식별성 또는 명성을 부정하게 이용하거나 해하게 되는 경우에는 그 범위 내에서 등록할 수 없다.
- (4) 사칭통용에 관한 법률에 위반하거나 선출원된 상표에 관한 저작권, 의장권 등에 위반하는 경우

## 2. 등록상표의 효력(제9조~13조)

### 1) 등록상표 소유자의 권리

등록상표의 소유자는 당해 상표에 대해서 배타적인 권리를 갖게 되며(제9조(1)), 당해 권리는 상표소유자의 동의를 얻지 않고 영국에서 당해 상표를 사용하게 되는 경우 침해된다. 구체적인 침해행위의 유형은 다음과 같다(제10조).

- (1) 상표가 등록되어 있는 상품 또는 서비스와 동일한 상품 또는 서비스에 대해서 그 상표와 동일한 표식을 사용하는 경우
- (2) 등록상표와 동일한 표식을 당해 상표가 등록되어 있는 상품 또는 서비스와 유사한 상품 또는 서비스에 사용하거나 등록상표와 유사한 표식을 당해 상표가 등록되어 있는 상품 또는 서비스와 동일 또는 유사한 상품 또는 서비스에 사용하는 경우
- (3) 등록상표가 영국에서 명성을 얻고 있고, 그 표식을 사용하는 것이 당해 상표의 식별성 또는 명성을 부정하게 이용하거나 해하는 경우에는 당해 상표와 동일 또는 유사한 표식을 상품 또는 서비스에 대해서 사용하는 자는 당해 상표를 침해하는 것이 된다.

(4) 위에서의 표식을 사용하는 경우는 상품 또는 그 포장에 당해 표식을 부착하는 경우, 당해 표식으로 상품을 판매하기 위해 전시하는 경우, 당해 표식으로 상품을 수입 또는 수출하는 경우, 영업서류 또는 광고에 당해 표식을 사용하는 경우 등이다.

법원은 침해자에 대해 당해 상품(goods), 소재(material), 물품(articles)에서 위반표식을 말소, 제거, 은폐할 것을 명령할 수 있으며, 말소, 제거, 은폐 등을 할 수 없는 경우에는 당해 상품, 소재, 물품을 폐기하도록 명령할 수 있다.

## 2) 효력발생시기

소유자의 권리는 등록일(등록출원일)부터 발생한다. 단, 상표가 실제로 등록될 날 이전에 권리침해와 관련한 소송절차가 개시되지 않고, 제 92조(상품에 관한 상표 등의 무허가사용)에 근거한 범죄가 발생해서는 안 된다.

3) 등록상표의 소유자는 자신의 등록상표를 침해한 자의 상품, 소재, 물품을 자기 또는 법원이 지정하는 자에게 인도할 것을 신청하여, 이를 폐기할 수 있다.

3) 상표등록출원인 또는 등록상표의 소유자는 상표의 특정 요소의 배타적 사용권을 부분적으로 포기하거나 등록에 의해서 부여된 권리가 일정한 제한(예를 들어, 지역적인 제한)을 조건으로 하는 것에 동의할 수 있다.

## 4. 재산권의 대상으로서의 등록상표(제 22조~31조)

등록상표는 인적재산(personal property / 스코틀랜드에서는 무체동산)이며, 라이선스 및 신탁의 대상이 된다.

## 3. 등록상표의 침해에 따른 소송절차 (제14조~21조)

1) 등록상표의 침해에 대해 상표의 소유자는 소송을 제기할 수 있으며, 침해소송에서는 그 밖의 소유권의 침해에 관해서 이용할 수 있는 모든 구제수단을 이용할 수 있다.

1) 등록상표가 2인 이상의 공유인 경우에는 별도의 합의가 있는 경우 외에는 당해 등록상표에 대해서 불가분의 균등한 지분을 갖게 되며, 공유자는 등록상표의 사용라이선스나 자기 지분을 양도 또는 담보로 제공하는 경우에는 공유자의 동의를 얻어야 한다.

2) 등록상표를 침해했다고 인정되는 경우에는

2) 등록상표는 양도 등에 의해 이전할 수 있으며, 등록상표를 이전하는 경우 부분적인 이전(예를 들어, 상품 또는 서비스의 일부의 이전 또는 특정 지방에서의 사용 등)도 가

능하며, 담보(charge)의 대상이 될 수 있다.

- 3) 등록상표의 양도 또는 등록상표에 관한 동의는 권한 있는 자에 의해 서명된 서면에 의해서 효력을 갖게 된다.

### 5. 우선권에 관한 사항(제35조~36조)

- 1) 조약을 체결한 국가에서 이루어진 상표출원(조약출원: convention application)을 한 자 또는 그 권원승계인은 당해 출원일로부터 6개월간 동일한 상품 또는 서비스의 일부 또는 전부에 대해서 동일한 상표를 영국 상표법에 근거해서 등록하는 것에 관해서 우선권을 갖는다는 것을 규정하고 있다.
- 2) 조약출원의 결과로서 생긴 우선권은 상표출원과 함께 또는 별개로 양도하거나 이전할 수 있다.

### 6. 등록출원 및 심사(제32조~34조, 제37조~41조)

- 1) 상표등록출원은 등록관[registrar / 등록관은 특허의장상표장관(the Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks)을 말한다(제62조)]에 대해서 하며, 출원을 함에 있어서는 다음의 사항을 포함해야 한다.

- (1) 상표등록의 출원서(request)

- (2) 출원인의 성명과 주소

- (3) 상표등록을 요구하는 상품 또는 서비스에 관한 진술(statement) 및 상표의 표시

- (4) 출원인 또는 출원인의 동의에 따라 상표가 사용되고 있다는 것 또는 출원인이 그렇게 사용할 선의의 의사를 가지고 있다는 것을 밝혀야만 한다. 또한 출원은 출원수수료의 납부를 조건으로 한다.

- (5) 등록출원일이란 법정사항을 모두 포함하는 서면을 등록관에게 제출한 날을 말한다.

- (6) 상품 및 서비스의 분류는 기준에 따라 이루어지며, 이와 관련하여 발생한 문제는 등록관이 결정한다.

### 2) 등록절차

- (1) 등록관은 상표등록출원이 영국상표법의 요건을 충족하고 있는가의 여부에 대해서 심사하며, 필요하다고 인정하는 범위 내에서 선 등록된 상표를 조사하며, 등록을 위한 요건이 충족된 경우에는 등록을 수리한다.

- (2) 등록관은 등록을 위한 요건이 충족되지 않은 경우에는 출원인에게 그 내용을 통지하고, 등록관이 정하는 기간 내에 설명 또는 출원의 보정을 하도록 한다.

그러나 출원인이 출원의 보정을 할 수 없거나 지정된 기간 내에 대응할 수 없는 경우에는 등록관은 출원수리를 거절한다.

- (3) 등록출원이 수리된 경우에는 등록관은 출원을 공고하며, 등록관의 심사에 이의를 제기하고자 하는 자는 출원공고일부터 소정의 기간 내에 이의신청의 이유를 포함한 소정의 서면에 의해 이의신청할 수 있다.
- (4) 출원이 공고된 경우에는 누구라도 상표등록 전에 상표가 등록되어야 하는가에 대해서 등록관에게 서면으로 의견을 제출할 수 있으며, 등록관은 그 의견을 출원인에게 통지한다.
- (5) 출원인은 언제라도 자신의 출원을 취하하거나 출원으로 지정된 상품 또는 서비스를 한정할 수 있다. 그리고 출원이 공고된 경우에는 취하 또는 한정의 사실도 공고된다.
- (6) 출원과 관련한 사항의 정정은 청구인의 청구에 의해서 이루어지며, 출원인의 명칭, 주소, 단순한 오기(誤記) 등 상표의 동일성에 실질적으로 영향을 미치지 않는 경우 또는 출원으로 지정된 상품 혹은 서비스의 범위를 확대하지 않는 경우에만 출원을 보정할 수 있다.
- (7) 출원이 수리되고, 이의신청기간 내에 이의

신청이 없었던 경우 또는 이의신청이 취하되거나 출원인에게 유리한 결정이 내려진 경우, 등록관은 상표를 등록한다.

등록은 등록수수료의 납부가 없는 경우 이루어지지 않으며, 등록관은 등록공고를 하며, 출원인에게 등록증을 교부한다.

## 7. 등록상표의 존속기간, 갱신 및 변경 (제42조~44조)

- 1) 등록의 존속기간은 등록일로부터 10년간이며, 10년마다 갱신할 수 있다. 등록만료 전에 갱신이 이루어지지 않은 경우에는 6월 이내의 기간 내에 갱신청구와 갱신수수료의 납부를 할 수 있다.  
등록갱신이 이루어지지 않은 경우, 등록관은 당해 상표를 등록부에서 말소하며, 일정한 요건을 갖춘 경우에는 말소된 상표의 등록을 회복할 수 있다.
- 2) 등록상표는 등록기간 중 또는 갱신의 때에 변경할 수 없으나, 상표의 동일성에 영향을 미치지 않는 때(예를 들어, 상표에 상표소유자의 명칭 또는 주소가 포함되어 있는 경우, 당해 명칭 또는 주소에 한정하여)에는 상표소유자의 청구에 의해 변경할 수 있다.

## 8. 포기, 취소, 무효, 묵인(제45~49조)

- 1) 등록상표의 소유자는 상표가 등록되어 있

는 상품 또는 서비스의 일부 또는 전부에 대해서 당해 등록상표를 포기할 수 있다.

2) 상표등록의 취소는 누구나 신청할 수 있으며, 다음의 경우에는 상표등록을 취소할 수 있다.

(1) 등록상표가 등록절차가 완료된 날로부터 5년간 사용되지 않고, 그에 대한 정당한 이유가 없는 경우

(2) 등록상표가 계속해서 5년간 사용되지 않고 있고, 그에 대한 정당한 이유가 없는 경우

(3) 상표소유자의 작위 또는 부작위로 인해 당해 상표가 등록에 관련한 상품 또는 서비스의 거래에서 보통명칭(common name)이 된 경우

(4) 당해 상표의 사용으로 인해 당해 상품 또는 서비스의 내용, 품질 또는 원산지에 관해서 공중을 오인시킬 우려가 있는 경우

(5) 위의 (1) 또는 (2)의 경우, 취소신청이 이루어지기 전에 상표사용이 시작되거나 재개된 경우에는 위의 규정에 의해 취소되지 않는다.

3) 상표의 등록에 대해서는 상표가 등록의 절대적 거절사유에 반해서 등록된 때에는 무

효의 선언을 할 수 있다. 다만, 상표가 절대적 거절사유 중, 다음에 해당하는 경우에는 상표가 사용된 결과 등록 후에, 상표가 등록된 상품 또는 서비스에 대해서 식별성을 갖게 된 때에는 무효가 되지 않는다.

(1) 식별성이 부족한 상표

(2) 상품 혹은 서비스의 종류, 품질, 수량, 용도, 가격, 원산지, 생산시기 혹은 제공시기 또는 상품 혹은 서비스의 그 외의 특징을 나타내기 위해서 거래상 도움이 될 수 있는 표식 또는 표시만으로 구성되는 상표

(3) 거래상 통용되는 표현 혹은 공정하고 확립된 상관습에서 상용되고 있는 표식 또는 표시만으로 이루어진 상표임에도 등록된 경우

#### 4) 등록무효사유

다음의 경우에는 등록무효사유가 된다.

(1) 선출원된 상표와 동일하고, 그 출원에 관련한 상품 또는 서비스가 선출원된 상표의 보호대상인 상품 또는 서비스와 동일한 경우

(2) 선출원된 상표를 연상시킬 우려가 있는 경우를 포함해서, 공중에게 혼동을 불러일으킬 우려가 있는 경우



(3) 선출원된 상표와 동일 또는 유사한 상표는 선출원된 상표가 영국(유럽공동상표의 경우에는 유럽)에서 명성을 얻고 있고 선출원된 상표의 식별성 또는 명성을 부정하게 이용하거나 해하게 되는 경우

(4) 사칭통용에 관한 법률을 위반하거나 선출원된 상표에 관한 저작권, 의장권 등을 위반하는 경우

5) 상표등록이 악의에 의한 경우에는 등록관은 법원에 상표등록무효를 신청할 수 있으며, 상표등록의 무효는 소급해서 과거의 거래에 영향을 미치지 않는다.

6) 선출원된 상표 또는 그 외 권리의 소유자가 영국에서 등록상표가 사용되고 있는 것을 알면서도, 그 사용에 대해 5년간 이의를 제기하지 않은 경우에는 ① 등록무효의 신청권, ② 등록상표와 관련한 상품 또는 서비스에 당해 상표를 사용하는 것에 대한 이의신청권은 소멸한다.  
다만, 악의에 의한 경우에는 이에 따르지 않는다.

(1) 등록무효의 신청권

(2) 등록상표와 관련한 상품 또는 서비스에 당해 상표를 사용하는 것에 대한 이의신청권

### 9. 공동체상표 및 국제적 사항(제51~62조)

제51조부터 제62조까지는 공동체상표(community trade mark)와 마드리드 의정서에 관련한 국제적 사항을 규정하고 있다.

### 10. 등록부 및 등록관에 관한 사항(제63조~71조)

1) 등록관은 등록부를 마련해야 하며, 등록부에는 등록상표, 등록상표에 관한 그 외의 사항을 등록한다.

2) 충분한 이해관계를 갖는 자는 등록상표의 유효성에 영향을 주지 않은 한 등록부의 오기나 탈루의 경정을 신청할 수 있으며, 경정신청은 등록관 또는 법원에 할 수 있다.

3) 상표등록출원의 공고 후, 등록관은 청구가 있는 때에는 출원 또는 그것에 근거한 등록상표에 관한 정보의 열람을 허가한다. 단, 공고 전에는 출원인의 동의를 있는 경우 등의 외에는 관련 서류 또는 정보를 공표하지 않는다.

4) 등록관은 상표법에 근거한 또는 조약, 협정 등에 근거한 상표등록의 유효성을 보증할 의무를 부담하지 않으며, 상표법에 근거

한 또는 조약, 협정 등에 의해 이루어진 조사 또는 조사의 결과인 보고서 등에 관해서 어떠한 책임도 부담하지 않는다.

### 11. 소송 및 심판청구에 관한 사항(제 72조~77조)

- 1) 등록상표의 소유자는 등록 및 등록 후의 양도 또는 이전과 관련해서 유효성을 추정받는다.
- 2) 등록상표의 취소신청, 무효신청 또는 등록부의 경정신청에 관한 소송의 경우, 등록관은 법원의 지시가 있는 때에는 법원에 출석해야 한다. 그러나 법원의 별도의 지시가 없다면, 등록관이 내린 결정의 이유, 유사사례의 예, 당해 사건에 관한 등록관의 견해 등을 기재한 서면으로 출정을 대신할 수 있다.
- 3) 상표법에서 말하는 법원은 영국, 웨일스, 아일랜드의 고등법원(High Court)을 의미한다.
- 4) 등록관의 결정(상표법에 의한 행위 또는 상표법에 의해 부여된 재량권을 행사한 행위)에 대해서는 심판청구를 할 수 있다.  
심판청구는 법조경력 7년 이상으로 대법관에 의해서 지명된 자(심판관) 또는 법원에 할 수 있으며, 등록관이 법원으로 사건을 넘

길 것을 요청하거나 당해 심판관이 법률적 중요성이 있다고 인정하는 때에는 심판청구를 법원에서 사건을 처리하게 된다.

단, 심판관에 대해서 심판청구가 제기되고, 법원으로 사건을 넘길 것을 요청하지 않았던 경우에는 심판관의 결정이 최종결정이 된다.

### 12. 규칙제정 및 대리인에 관한 사항(제 78조~79조, 제82조~84조)

- 1) 국무장관(The Secretary of State)은 상표법의 규정적용을 위한 사항이나 상표법에 근거한 운용 및 절차에 대해서 전반적으로 규정하기 위해 규칙을 제정할 수 있다.  
당해 규정은 출원이나 그 외 서류의 제출방법, 서류의 번역, 송달, 등록관이 정하는 기간의 연장 등의 사항이 포함된다.
- 2) 별도의 규정이 있는 경우 외에는 상표등록에 관한 절차를 대리인이 수행할 수 있으며, 법인은 원칙적으로 등록상표대리인이라는 명칭을 사용하여 업무를 처리할 수 없다.

### 13. 등록상표와 관련한 범죄(제92조~96조)

- 1) 자기 혹은 타인을 위해 이익을 얻을 목적 또는 타인에게 손해를 입힐 목적으로 상표소유자의 동의를 얻지 않고 다음의 것을 하는

자는 범죄를 저지르는 것으로 한다.

- (1) 상품 또는 그 포장에 등록상표와 동일하거나 오인시킬 우려가 있는 표식을 부착하는 것
- (2) 당해 표식을 부착한 상품 혹은 상품의 포장을 판매 혹은 임대하거나 판매나 임대를 위해 전시하거나 배포하는 것
- (3) 등록상표와 동일하거나 오인시킬 우려가 있는 표식을 상품에 관한 포장, 영업서류 또는 광고에 사용할 소재에 부착하는 것
- 2) 자기 또는 타인이 위의 범죄에 해당하는 행위를 할 목적으로 당해 상품이나 소재 등을 소유, 보관 관리하는 것
- 3) 복제를 위한 물품을 제조하거나 이를 소유, 보관, 관리하는 것
- 4) 상표법에 근거한 범죄에 의해 기소되는 자는 당해 표식의 사용이 등록상표를 침해하지 않는다고 믿을 만한 충분한 합리적 이유가 있다는 것을 입증함으로써 항변할 수 있다.
- 5) 위의 범죄에 대해서는 정식기소에 의해 유죄판결이 내려지면 벌금 혹은 10년을 넘지 않는 금고에 처해지거나 두 가지가 병과된다. 정식기소가 아닌 경우(summary conviction), 유죄판결이 내려지면 6월을 넘지 않는 금고 혹은 법정 최고액을 넘지 않는 벌금이 부과되거나 두 가지가 병과된다.
- 6) 등록부에 허위기재를 하거나 허위기재를 하도록 한 경우에는 범죄가 된다. 위의 범죄에 대해서는 정식기소에 의해 유죄판결이 내려지면 벌금 혹은 2년을 넘지 않는 금고에 처해지거나 두 가지가 병과된다. 정식기소가 아닌 경우(summary conviction), 유죄판결이 내려지면 6월을 넘지 않는 금고 혹은 법정 최고액을 넘지 않는 벌금이 부과되거나 두 가지가 병과된다.
- 7) 상표가 등록되어 있는 것으로 속여서 표시하는 경우에도 범죄에 해당하며, 유죄판결이 내려지면 벌금이 부과된다.

**김 경 석**

(해외입법조사위원, 중앙대학교 법학연구소)