

[상표분쟁] 선사용상표의 미등록상표와 동일 유사한 상표의 부정목적 상표등록에 대한

무효심판: 특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허6672 판결



1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록상표 (갑 제2호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록결정일/ 등록일

: 상표등록 제1139358호/ 2014. 12. 8./ 2015. 9. 7./ 2015. 10. 29.

2) 구 성 : **abko**

3) 지정상품 : 상품류 구분 제09류의 디지털 카메라, 사진기구용 케이스, 안경, 동전 작동식 기계장치, 이동전화기용 케이스, 컴퓨터 소프트웨어, 음반, 컴퓨터 하드웨어 및 컴퓨터 주변기기

나. 원고의 선사용상표

1) 구성 : **ABKO**

2) 사용상품 : 컴퓨터 하드웨어 및 컴퓨터 주변기기

3) 사용시기 : 2001년 경부터

등록무효 심판청구인 주장요지 - 선사용상표의 영업상의 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적의 출원이라는 이유로 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

특허심판원 심결 - 심판청구 기각

특허법원 판결요지 - 등록무효, 심결취소

가. 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제11호는 "상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없다."라고 규정하고 있는바, 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실태 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다. 그리고 어떤 상표가 수요자 기만의 염려가 있는지 여부는 그 상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조).



구체적 사안의 판단

선사용상표의 인지도에 관하여,

선사용상표의 사용 기간, 국내 개인용 컴퓨터 시장의 규모 및 현황, 원고의 매출액, 온라인 판매 시장에서의 시장점유율과 판매 순위, 광고·선전실태 등을 종합적으로 고려해 볼 때 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2015. 9. 7. 무렵 컴퓨터 케이스와 관

련하여 적어도 국내의 일반 거래에서 수요자나 거래자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 볼 수 있다.

표장의 유사여부에 관하여,

이 사건 등록상표  는 가는 고딕체의 영어 소문자 'a', 'b', 'k', 'o'가 단순히 결합된 형상이고, 원고의 선사용상표  는 굵은 고딕체의 영어 대문자 'A', 'B', 'K', 'O'가 단순히 결합되되, 그 중 영어 대문자 'A'의 왼쪽이 곡선으로 처리된 형상으로, 대소 문자 형태, 굵기의 차이 외에는 각 표장의 구성, 글자체 등이 동일하여 외관이 전체적으로 유사하다.

이 사건 등록상표와 원고의 선사용상표는 모두 '앱코'로 발음되므로 호칭이 동일하고, 두 표장 모두 조어에 해당하여 특별한 관념을 떠올리기는 어렵다.

지정상품의 견련 정도

또한 이 사건 등록상표의 지정상품 중 컴퓨터 하드웨어 및 컴퓨터 주변기기는 선사용상의 사용상품과 동일하거나 유사하고, 컴퓨터 소프트웨어 등 나머지 지정상품에 사용되

더라도 그러한 상품이 원고나 원고와 특수 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되거나 제
공되는 것으로 오인될 만한 견련관계가 있는 것으로 보인다.

이 사건 등록상표는 그 등록결정일 당시 컴퓨터 하드웨어 및 컴퓨터 주변기기 판매와 관
련하여 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용상표와 유사
하고, 그 지정상품도 선사용상품의 사용상품과 동일·유사하거나 경제적 견련관계에 있으
므로, 이 사건 등록상표가 지정상품에 사용될 경우 그 상표의 출처에 관하여 오인·혼동
을 일으키게 할 만한 특별한 사정이 있다.

따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 수요자를 기만할 염려가 있어 구
상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하므로 나머지 점에 대하여 살펴볼 필요도 없이 그
등록이 무효로 되어야 한다.

첨부: 특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허6672 판결

변리사 24년/변호사 16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com