

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2018허6672 등록무효(상)  
원 고 주식회사 앱코  
특허법인 이룸리온 담당변리사 권혁성  
피 고 A  
소송대리인 변리사 김승곤, 권윤주  
변 론 종 결 2018. 12. 13.  
판 결 선 고 2019. 1. 17.

주 문

1. 특허심판원이 2018. 7. 20. 2016당3622 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

## 이 유

### 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

#### 다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2016. 11. 17. 특허심판원에 피고를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 표장 및 지정상품이 국내에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 원고의 선사용상표의 표장 및 사용상품과 동일 또는 유사하여 선사용상표의 영업상의 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목

적으로 출원된 것이므로, 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판(2016당3622)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2018. 7. 20. '선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원일인 2014. 12. 8. 무렵 국내의 수요자들에게 컴퓨터 주변기와 관련하여 원고의 상품을 표시하는 것으로 인식될 정도로 널리 알려진 것으로 볼 수 없다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

## 2. 원고 주장의 요지(심결취소 사유)

이 사건 등록상표의 등록결정 당시 피고는 선사용상표가 국내 수요자들 사이에서 컴퓨터 케이스 등에 관한 원고의 표지로 인식되어 있었음을 잘 알고 있음에도 선사용상표와 거의 동일하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 이 사건 등록상표를 등록하였으므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

또한 이 사건 등록상표의 출원일 당시 선사용상표는 국내 수요자들 사이에서 컴퓨터 케이스 등에 관한 원고의 표지로 현저하게 인식되어 있었음에도 불구하고 피고는 원고의 명성에 편승하여 부당한 이득을 얻으려는 등 부정한 목적으로 이 사건 등록상표를 출원하였으므로 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

## 3. 구 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

## 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 거래실정 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).

## 나. 선사용상표의 인지도

### 1) 인정사실

갑 제3, 4, 6, 8, 10, 12 내지 16, 21 내지 23호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)에 변론 전체의 취지를 종합해 보면 다음과 같은 사실이 인정된다.

가) 원고는 2001년 7월경 애플루트코리아 주식회사라는 상호로 방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조, 판매업, 컴퓨터 및 정밀 주변기기 제조, 판매업 등을 목적으로 설립되어 컴퓨터 케이스, 키보드 등 컴퓨터 하드웨어 및 컴퓨터 주변기기를 판매하여 오고 있고, 2012. 3. 20. 주식회사 엔코아인포텍을 인수하면서 현재의 상호로 변경하였다.

나) 원고는 2002. 5. 27. 'Absolute Korea'를 축약한 선사용상표를 출원하여 2003. 10. 30. 제0564105호로 등록되었다가 2013. 10. 31. 존속기간 만료를 원인으로 2014. 5. 6. 상표등록이 말소되었다.

다) 2008년경부터 2015. 9. 7.경까지의 원고의 수상 내역은 아래 표 기재와 같다.

일자	수상처	수상내역
2008. 1. 24.	사단법인 벤처기업협회	우수 벤처기업의 경영 및 벤처문화 창달에 기여
2013년	DANAWA 2013 HIT BRAND	2013 다나와 하반기 히트 브랜드 케이스 부문
2014년	DANAWA 2014 HIT BRAND	2014 다나와 하반기 히트 브랜드 케이스 부문
2015년	DANAWA 2015 HIT BRAND	2015 다나와 상반기 히트 브랜드 케이스 부문

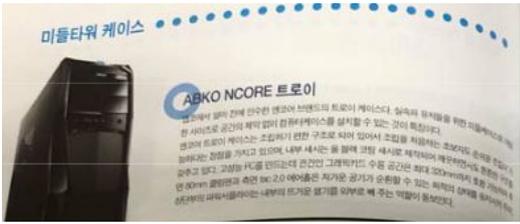
라) 원고가 2011년부터 2015년까지 국세청에 신고한 매출액은 아래 표 기재와 같다.

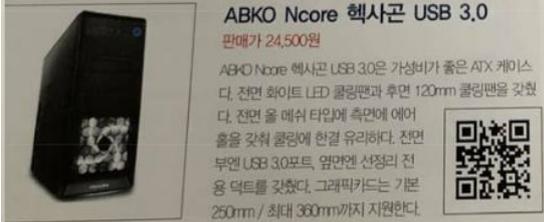
년도	매출액	년도	매출액
2011	22,318,325,949원	2012	8,376,244,876원
2013	8,852,115,894원	2014	11,878,788,197원
2015	16,195,379,830원		

마) 2014년 인터넷 쇼핑몰 '지마켓(Gmarket)'과 컴퓨터 하드웨어 잡지 'smartPC 사랑'이 공동으로, 지마켓의 2014년 판매 통계 및 smartPC사랑 잡지사가 2014. 11. 3. 부터 2주간 홈페이지를 통해 설문조사한 결과를 종합하여 2014년 가장 많은 사랑을

받은 브랜드를 선정하여 수여하는 '2014년 베스트하드웨어'에서, 원고는 컴퓨터 케이스 부문 베스트 하드웨어로 선정되었다. 또한 원고는 2015년 온라인 가격비교 사이트인 '다나와(www.danawa.co.kr)'에 등록된 업체들을 통하여 컴퓨터 케이스 36,757개를 판매하여 매출액 12억 원으로 시장점유율 42.2%의 1위 업체로 선정되었다.

바) 2012. 8. 27.부터 2014년 12월경까지 잡지와 인터넷 사이트 등에 게재된 선 사용상표와 관련한 주요 기사 및 광고 내역은 아래 표 기재와 같다.

일자	매체명	제목 및 내용 등
2012. 8. 27.부터 2012. 12. 29.까지	아이러브PC방 (www.ilovepcbang.com, 인터넷 기사)	「앱코, 엔코어 보급형 미들 케이스 헥사곤 출시」 등 총 10건의 소개기사
2013. 3. 15.부터 2013. 12. 5.까지	"	「앱코, 한층 업그레이드된 Ncore 크레이지 스페셜 3.0 출시예정」 등 총 25건의 소개 기사
2014. 1. 2.부터 2014. 12. 26.까지	"	「앱코, 신제품 바이퍼 헬퍼 3.0 화이트 출시 및 특별할인행사」 등 총 26건의 소개 기사
2012. 11. 30.	smartPC사랑 (인터넷 기사)	「파워렉스와 앱코의 만남, 인기제품 결합한 파격 특가 제품 출시」 ...(중략) 컴퓨터 주변기기 전문 업체인 주식회사 앱코와 함께 최고 인기의...(중략)...앱코의 Ncore '헥사곤' 케이스이다.
2013. 1. 30.	"	「그래픽카드 기판길이 걱정 없는 타워형 케이스」 ...(중략)...미들타워 케이스 앱코에서 얼마 전 인수한 엔코어 브랜드의 트로이 케이스이다.
2014. 3. 19.부터 2015. 7. 17.까지	"	「앱코, 고객만족 통해 PC 케이스 시장 1위 가속화」 등 총 3건의 소개 기사
2013년 1, 7, 9, 11월호	월간PC사랑 (잡지)	미들타워 케이스 중 하나로 ABKO NCORE 트로이 등 여러 컴퓨터 케이스 제품을 소개하는 4건의 기사가 실림 
2014년 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10,	월간 SMART PC사랑	컴퓨터 케이스 중 하나로 ABKO Ncore 헥사곤 USB3.0를 소개하는 등 원고의 여러 컴퓨터 케이스

11, 12월호	(잡지)	<p>제품을 소개하는 10건의 기사가 실림</p>  <p>ABKO Ncore Hexagon USB 3.0 판매가 24,500원</p> <p>ABKO Ncore Hexagon USB 3.0은 가성비가 좋은 ATX 케이스다. 전면 화이트 LED 조명면과 후면 120mm 조명면을 갖는다. 전면 울 메쉬 타입에 측면에 에어 홀을 갖춰 쿨링에 한걸 유리하다. 전면 부연 USB 3.0포트, 옆면엔 선장리 전용 덕트를 갖췄다. 그래픽카드는 기본 250mm / 최대 360mm까지 지원한다.</p>
----------	------	--

## 2) 판 단

위 인정사실 및 앞서 든 증거들에 의하여 알 수 있는 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 관련하여 적어도 국내의 일반 거래에서 수요자나 거래자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 볼 수 있다.

### 다. 표장의 유사 여부

이 사건 등록상표 **abko**는 가는 고딕체의 영어 소문자 'a', 'b', 'k', 'o'가 단순히 결합된 형상이고, 원고의 선사용상표 **ABKO**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.

따라서 이 사건 등록상표와 원고의 선사용상표는 외관, 호칭이 동일·유사하여 전체

적으로 유사하다고 보기 충분하다.

#### **라. 지정상품의 관련 정도**

이 사건 등록상표의 지정상품 중 컴퓨터 하드웨어 및 컴퓨터 주변기기는 선사용상표의 사용상품과 동일하거나 유사하고, 컴퓨터 소프트웨어 등 나머지 지정상품에 사용되더라도 그러한 상품이 원고나 원고와 특수 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되거나 제공되는 것으로 오인될 만한 견련관계가 있는 것으로 보인다.

#### **마. 이 사건 심결의 위법 여부**

이 사건 등록상표는 그 등록결정일 당시 컴퓨터 하드웨어 및 컴퓨터 주변기기 판매와 관련하여 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용상표와 유사하고, 그 지정상품도 선사용상품의 사용상품과 동일·유사하거나 경제적 견련관계에 있으므로, 이 사건 등록상표가 지정상품에 사용될 경우 그 상표의 출처에 관하여 오인·혼동을 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 살펴 볼 필요도 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

#### **4. 결 론**

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장            판사            이제정

판사      나상훈

판사      이지영