

# 특 허 법 원

## 제 3 부

## 판 결

사 건 2022허2615 등록무효(상)

원 고 A (A)

중화인민공화국

대표자 B

소송대리인 변리사 정태영

피 고 C

소송대리인 특허법인 서한 담당변리사 김동운

변 론 종 결 2022. 9. 22.

판 결 선 고 2023. 1. 12.

## 주 문

1. 특허심판원이 2022. 2. 9. 2020당1070 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

## 청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

## 1. 기초사실

### 가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호: 2018. 11. 5./ 2019. 8. 14./ 2019. 9. 4./ 제1517469호

2) 표장: **투야스마트**  
**Tuya smart**

3) 지정상품: 제09류의 음향/ 영상 또는 데이터의 기록/ 전송/ 처리 및 재생용 장치, 내려받기 가능한 소프트웨어, 내려받기 가능한 스마트폰용 애플리케이션(소프트웨어), 스마트폰 앱 애플리케이션(소프트웨어), 디지털식/ 전자식 태블릿용 컴퓨터 애플리케이션 소프트웨어, 스마트폰용 애플리케이션 소프트웨어, 센서스위치, 자동타임스위치, 통신용 스위치

### 나. 선사용상표들

1) 구성:



(선사용상표 1),



(선사용상표 2),

# Tuya Smart

(선사용상표 3)

2) 사용상품/ 서비스업: 다운로드 가능한 스마트폰용 어플리케이션(소프트웨어), 컴퓨터 소프트웨어(기록된 것), 원격제어장치, 네트워크 통신장비, 센서, 서비스형 플랫폼업, 서비스형 소프트웨어업 등

## 다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2020. 4. 2. 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록상표는 그 출원 당시 중화인민공화국(이하 '중국'이라 한다)의 수요자 사이에서 원고의 상품(서비스업)의 출처표시로 인식되어 있는 선사용상표들과 동일·유사하고 부정한 목적에 의하여 등록받은 것이어서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2020당1070호로 심리하여 2022. 2. 9. 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표들이 중국의 수요자 사이에서 원고 상품(서비스업)의 출처표시로 널리 알려져 있었다고 보기 어렵다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 3, 4, 20호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자들의 주장

### 가. 원고

이 사건 등록상표는 그 출원 당시 중국의 수요자 사이에서 원고 상품(서비스업)의 출처표시로 널리 알려진 선사용상표들과 표장이 유사하고, 그 지정상품도 사용상품과 동일 유사하거나 밀접한 경제적 관련관계가 있는 것으로서, 선사용상표의 신용에 편승

하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 등록된 것이다. 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 의한 등록무효 사유에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다. 그런데도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

#### 나. 피고

선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원 당시 중국의 수요자 사이에서 원고 상품(서비스업)의 출처표시로 알려져 있었다고 볼 수 없다. 피고가 부정한 목적에 의하여 이 사건 등록상표를 출원한 것도 아니다. 따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호에 의한 등록무효 사유에 해당하지 아니한다. 이와 결론을 같이 하는 이 사건 심결은 적법하다.

### 3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

#### 가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 '모방대상상표'라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되

어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 건련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).

#### 나. 선사용상표들이 특정인의 출처표시로 알려져 있었는지 여부

##### 1) 인정사실

당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제2 내지 5, 7 내지 13, 20, 22 내지 28, 36 내지 38호증(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실이 인정된다.

가) 원고는 2016년부터 2018년까지 다음과 같이 중국, 미국 및 유럽에서 선사용상표들에 관한 상표권을 출원하여 등록받았다.

국가	표장	등록번호	등록일	지정상품 및 서비스업
중국	<b>TUYASMART</b>	16647241	2016-05-28	제09류: 기록된 컴퓨터 프로그램, 컴퓨터 소프트웨어, 컴퓨터 주변기기 등
		16647240	2016-05-28	제38류: 글로벌 컴퓨터네트워크 이용자 접속서비스 제공업 등

국가	표장	등록번호	등록일	지정상품 및 서비스업
		16647239	2016-05-28	제42류: 컴퓨터프로그래밍, 웹 사이트를 통한 컴퓨터 기술 및 프로그래밍 정보제공업 등
중국	<b>TUYA</b>	14003798	2015-04-21	제42류: 컴퓨터프로그래밍, 인터넷 검색 엔진제공업, 컴퓨터소프트웨어 설계업 등
		17023658	2016-07-28	제38류: 글로벌 컴퓨터네트워크 이용자 접속서비스 제공업 등
		27791036	2018-10-28	제11류: 냉장고, 에어컨 기기 등
중국		29222668	2018-12-13	제07류: 식품처리기, 세탁기 등
미국	<b>Tuya</b>	5,021,147	2016-08-16	제09류: 무선기능을 갖춘 컴퓨터 메모리 하드웨어, 무선기능을 갖춘 전자 메모리 카드 리더기 등
유럽		017914797	2018-10-04	제09류: 컴퓨터 소프트웨어, 네트워크 통신장비 등 제35류: 광고업, 컴퓨터 데이터베이스 상에 데이터 업데이팅 및 관리업 등 제38류: 컴퓨터 단말기에 의한 통신업, 통신사업 등 제42류: 기술연구업, 웹사이트를 통한 컴퓨터 기술 및 프로그래밍 정보제공업 등

나) 원고는 2016. 4.경부터 2018. 11.경까지 D, E, F, G 등의 기업들과 스마트 프로그램 공동 개발, 인공지능 및 사물 인터넷 기술 솔루션 제공 등에 관하여 협업하였고, 이러한 내용의 기사들이 H,<sup>1)</sup> I(I) 등의 매체를 통해 다수 게재되었다.

일자	매체	기사 내용
2016. 4. 15	J	다수의 혁신적인 기능과 디자인을 갖춘 제품, K과 협력하는 M.
2016. 8. 1.	L	M와 협력하는 ESPRESSIF 시스템, 바다를 통해 4대 대륙에 판매되는 지능형 하드웨어.
2016. 8. 19.	N	M, "TA+"와 전략적 협력에 도달한 Ai-Thinker.
2017. 5. 16.	O	D M를 초대하다, M는 I/O에 참여한 최초의 중국 IoT 플랫폼이 될 것.
2017. 5. 22.	P	M와 E가 선전 스마트 홈 업계에 충격을 준 15분: E 클라우드와 M는 중국 최초의 스마트홈 테크 데이를 개최했다. M가 15분 만에 스마트홈 앱을 만드는 법을 선보였다.
2017. 12. 7.	P	Q, M와 전략적으로 협력하여 인터넷 기술을 통해 제조 산업의 혁신 및 업그레이드를 촉진하다.
2018. 2. 9.	H	M, R와 협력하여 기업을 위한 전체 지능형 업그레이드 프로그램 제공하다.
2018. 6. 8.	I	M의 파트너, S: 거래자가 지능형 제조 기업으로 업그레이드 할 수 있도록 허용하다.
2018. 6. 22.	P	T, 기업명을 공표하고 M 인텔리전트와의 비즈니스 협력에 대한 MOU에 서명하다.
2018. 7. 4.	H	M 플랫폼: F AWS 시니어 테크니컬 파트너가 되다.
2018. 9. 21.	U	스페인의 유명 브랜드 V, 스마트 라이프 패키지를 공개하며 IoT 산업 진출. 글로벌 스마트 플랫폼으로 제품 지능화 솔루션을 제공하는 중국의 유니콘 기술기업 M를 파트너로 선정하다.
2018. 10. 23.	H	M와 G, 글로벌 전략적 제휴 발표. G와 글로벌 전략적 파트너십을 발표한 M는 향후 G 비즈니스 산하 제조업체에 인공지능 및 사물인터넷 기술 솔루션을 제공해 스마트 제품군의 확충과 글로벌화를 도울 예정이다.

다) 2015. 9.경부터 2018. 10.경까지 H, I, 온라인 IT매체인 W, 온라인 X 등의 매체를 통하여 다음과 같이 원고의 사업 분야 및 투자 유치에 관한 기사들이 게재되었다.

일자	매체	기사 내용
2015. 9. 20.	W	Y로부터 1,000만 달러의 자금유치. 자체 지능형 플랫폼 구

1) 중화인민공화국 공산당 기관지 Z가 발행하는 일간신문이다.

일자	매체	기사 내용
		축을 위한 글로벌 레이아웃을 갖고 있는 M.
2017. 10. 27.	AA	M가 수억의 투자를 유치하다. 지능형 플랫폼의 비즈니스 가치는 어떻게 정의되는가.
2017. 10. 27.	W	세계 165개국을 포괄하다: M, 수억 달러의 파이낸싱 완료.
2018. 1. 11.	W	M의 AB 특별 인터뷰: 전세계 전통제조업체가 제품에 대한 지능형 업그레이드를 실현할 수 있도록 지원하겠다.
2018. 1. 27.	AC	M: 2017년 'E 그룹에 영향을 준 기업(Ali Alumni Influence Company Award)'으로 선정.
2018. 2. 27.	N	M: Tmall Jingling에서 지능형 가구의 새로운 시대를 보다.
2018. 3. 13.	H	M의 CEO, '경영인상(Annual Entrepreneur Award)' 수상.
2018. 4. 2.	W	M는 시나리오 구축을 실현하기 위해 에코 파트너를 지원한다. 지능형 사물 인터넷 '새로운 홈스테이' 업그레이드를 추진.
2018. 4. 28.	W	제조 기업과 지능형 플랫폼을 연결하다. M: 지능형 제조분야를 위한 오픈 에코시스템을 조성.
2018. 6. 26.	W	1시간 이내에 온라인으로 제품 지능화를 실현한다. M 플랫폼이 제조 산업을 위한 기준이 되는가.
2018. 7. 6.	W	M의 COO: 지능형 제품 시장 100억대 규모로 빠르게 진입.
2018. 7. 11.	W	M의 이사회 의장: 지능형 사물인터넷 <sup>2)</sup> 시장의 전망은 어떠한가.
2018. 7. 19.	W	M 부사장 AD이 지능형 제조 시장을 발굴하는 방법.
2018. 7. 24.	N	2억 달러 자금조달, M IoT 업계에서 가장 큰 투자유치 달성.
2018. 7. 24.	W	M가 2억 달러의 자금을 조달하다. '3SMART' 시나리오 착륙.
2018. 7. 25.	N	M가 2억 달러 투자를 유치하다.
2018. 7. 25.	AE	M는 호주 국부펀드로부터 2억 달러의 투자를 유치함으로써, 업계 선두주자로서의 입지를 강화했다. 2017년 B라운드 발표일 현재, M의 플랫폼은 중국, 미국, 유럽, 중동, 아시아 등 200개 국가 및 지역을 포괄하고 있으며, 이 플랫폼이 적용된 스마트 제품은 100개 국가에서 10,000개 이상 회사의 제품에 인공지능형 솔루션을 제공하고 있다.
2018. 7. 27.	I	지능형 가구의 폭발적인 개발과 함께 업계를 선도하는 M.



일자	매체	기사 내용
2018. 8. 17.	X	새로운 성장을 주도하는 시나리오. AIoT 와 함께 새로운 비즈니스를 가능케 하는 M.
2018. 9. 9.	AF	하계 다보스포럼에서 차이나머니 네트워크가 발표한 중국 인공지능 50대 기업에 M가 선정되다. M는 조명기기, 가전 제품 등과 같은 사물 인터넷에 인공지능을 결합하는 데 주력으로 하고 있는 기업으로, 설립된 지 4년 만에 100개 이상의 국가에서 10,000개 이상 회사의 제품에 인공지능을 결합시켜 제품을 스마트기기와 시스템으로 전환시키고 있는, 빠르게 확장하고 있는 회사로 평가된다.
2018. 10. 9.	AG	M가 '메티스상 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼 부문(METIS Software and Hardware Platform Solution Award)' 수상.
2018. 10. 26.	W	모든 제품을 지능화되도록 하는 M 글로벌 디벨로퍼 에코시스템.

라) 원고는 2018년경 세계 최대의 가전박람회로 불리는 CES 및 유럽 최대의 가전박람회로 불리는 IFA, 그 외 2018 중국 가전제품 박람회, 2018 홍콩 춘계(추계) 전자 박람회, 2018 광저우 전기 및 빌딩 기술박람회 등 중국 내외에서 개최된 각종 전시회에 참가하였고, 그러한 내용이 포함된 기사들이 다수 게재되었다.

마) 원고는 중국의 첨단기술 포털 서비스업체인 L가 주관하는 행사에서 2016년 인텔리전트 하드웨어 어워드, 2017년 하드웨어 솔루션 어워드, 2018년 IoT 어워드 등 3년 연속 수상하였다. 원고는 2017년 E 그룹이 주관하는 행사에서 'E 그룹에 영향을 준 10대 기업(2017 Top Ten Ali Alumni Influence companies)'으로 선정되었고, 2018년 중화인민공화국 공업정보화부 등에서 수여하는 '2018 메티스 상 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼 부문(2018 Metis Software and Hardware Platform Solution Award)'을 수상하였으며, 차이나 머니 네트워크에서 주관하는 제18회 세계경제포럼에서 '중국 인

2) 사물인터넷(Internet of Things, 이하 'IoT'라 한다)은 사물들을 유무선 네트워크로 연결해 정보를 공유하는 환경으로, 각종 사물들에 통신 기능을 내장해 인터넷에 연결되도록 한 것이다(네이버 시사상식사전).

공지능 관련 상위 50개 기업(CHINA AI TOP 50)'으로 선정되었다. 또한 원고는 2018년 개최된 IFA 2018에서 '기술혁신상'을 수상하였다.

바) 원고는 2019. 2. 3. 미국 경제지 포브스(Forbes)가 주관한 '2019년 주목할 IoT 스타트업 회사'로 선정되었다. 또한 원고는 같은 해 회계법인인 AH(AH)가 2016년부터 2018년까지 회계 연도의 수익 증가율을 기준으로 선정한 '아시아 태평양 지역 고속성장 500대 기업(AH Technology Fast 500 Asia Pacific 2019 Ranking)' 중 8위로 선정되었으며, 페이스북이 2019. 9. 17. 발표한 '2019년 중국을 대표하는 톱 브랜드 50(2019 Top 50 Leading Chinese Brands)'으로 선정되었다.

사) 원고는 2018년경 호주 국부 펀드로부터 2억 달러의 투자를 유치하였다.

아) 원고는 2021. 3.경 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장하였는데, 그 무렵 원고의 기업 가치는 약 118억 달러로 평가되었다.

## 2) 판단

위 인정사실 및 앞서 든 증거들로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원 당시 중국 내 수요자들에게 원고 상품(서비스업)의 출처표시로서 널리 알려졌다고 판단된다.

가) 원고는 인공지능형 사물인터넷 표준 플랫폼, 이를 이용한 통신장치, 클라우드 서비스 등의 개발 및 제공을 주된 영업으로 하므로, 사물인터넷용 통신장치가 탑재되어 사물간 통신이 가능하도록 제작된 제품을 생산하는 기업들이 원고 상품(서비스업)의 수요자에 해당한다.

나) 원고에 관한 기사들은 2017년경 이후부터 집중적으로 보도되어 그 보도 기간이 길지는 않지만, 보도 횟수 및 빈도, 기사의 내용 등에 비추어 볼 때 그 기간에도

불구하고 수요자들에게 널리 인식되기에 충분하다.

다) 원고와 관련하여 앞서 본 바와 같이 유명 기업과의 협업, 거액의 투자 유치, 전시 및 수상 등에 관한 기사가 지속적으로 보도됨으로써, 원고는 상당한 홍보 효과를 누리게 되었다고 보인다.

라) 포브스가 원고를 '2019년 주목할 IoT 스타트업 회사'로 선정한 시점은 2019. 2.경으로, 이 사건 등록상표의 출원 시점인 2018. 11.경으로부터 불과 3개월 이후이므로, 이 사건 등록상표의 출원 이전에 생성된 자료를 기초로 위와 같은 선정이 이루어졌다고 보는 것이 타당하다. AH가 원고를 '아시아 태평양 지역 고속성장 500대 기업'으로 선정한 시점은 2019년이지만, 이는 2016년부터 2018년까지의 수익 증가율을 기초로 한 것이다. 페이스북이 원고를 중국을 대표하는 톱 브랜드로 선정한 시점은 2019. 9. 17.이지만 브랜드의 명성은 수개월의 단기간에 형성되기는 어려우므로, 이 사건 등록상표의 출원 전에 형성된 수요자들의 인식이 위와 같은 선정에 영향을 미쳤다고 볼 수 있다. 따라서 위와 같은 선정 내역은 원고가 이 사건 등록상표의 출원 당시에 상당한 인지도를 갖춘 기업으로서 관련 시장에서 주목을 받고 있었다는 점을 뒷받침하기에 충분하다.

마) 피고는 앞서 본 원고의 수상 경력은 경제적 대가 등에 의한 것이라는 취지로 주장하나, 이를 뒷받침할 만한 객관적인 자료를 제출하지 아니하였다.

#### **다. 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 동일·유사 여부**

이 사건 등록상표는 국문 문자열 'M스마트'와 영문 'T'의 우측 상단에 파장 형태의 도안(ㄷㄷ)이 결합된 영문 문자열 'M'가 상하 2단으로 결합된 표장이다. 이 사건 등록상표는 선사용상표 3과 대비할 때 'M'의 한글 음역에 해당하는 'M스마트'가 추가되고 영





문 'T'의 우측 상단에 안테나를 연상케 하는 파장 형태의 도안이 추가되었다는 점에서  
만 차이가 있을 뿐이어서 외관이 유사하다. 이 사건 등록상표는 'M스마트'로 호칭되므  
로, 선사용상표 3과 호칭이 동일하다. 다만 'M스마트', 'M'는 조어에 불과하여 이 사건  
등록상표와 선사용상표 3의 관념을 비교하기는 어렵다.

이처럼 이 사건 등록상표는 선등록상표 3과 대비할 때 외관이 유사하고 관념은 비  
교가 어려우나 호칭이 동일한 상표에 해당하므로, 유사한 표장에 해당한다.

#### 라. 부정한 목적의 존부

앞서 든 증거 및 을 제14, 15, 19, 22, 23, 29호증의 각 기재에 변론 전체의 취지  
를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하여 보면, 피고는 이 사건 등  
록상표의 출원 당시 중국의 수요자들 사이에 원고 상품(서비스업)의 출처표시로 알려  
진 선사용상표 3을 모방함으로써 선사용상표 3에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여  
부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 있었다고 보는 것이 타당하다.

1) 앞서 본 바와 같이 선사용상표 3을 포함한 선사용상표들은 이 사건 등록상표의  
출원 당시 중국의 수요자들에게 원고 상품(서비스업)의 출처표시로 알려져 있었으므로,  
관련 업계에 종사하는 피고로서도 선사용상표들을 알고 있었을 것으로 보인다.

2) 원고가 이 사건 등록상표의 출원 전부터 사용해 온 선사용상표 1, 2에는 모두  
'Tuya'의 'a' 부분이 와 같이 도안화되어 있고, 안테나를 형상화한 도안()이 상  
단에 배치되어 있다. 그런데 이 사건 등록상표에도 Tuya의 "a" 부분이 와 같이  
도안화되어 있고, 안테나를 형상화한 도안()이 상단에 배치되어 있다.

3) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '음향/ 영상 또는 데이터의 기록/ 전송/ 처리

및 재생용 장치, 내려받기 가능한 소프트웨어, 내려받기 가능한 스마트폰용 애플리케이션(소프트웨어), 스마트폰 앱 애플리케이션(소프트웨어), 디지털식/ 전자식 태블릿용 컴퓨터 애플리케이션 소프트웨어, 스마트폰 앱 애플리케이션 소프트웨어'는 선사용상표 3을 포함한 선사용상표들의 사용상품 중 '다운로드 가능한 스마트폰용 어플리케이션(소프트웨어), 컴퓨터 소프트웨어(기록된 것)'와 속성 및 용도 등이 일치하여 동일 또는 유사하거나 경제적 건련관계가 인정된다. 또한 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '센서스위치, 자동타임스위치, 통신용 스위치'는 선사용상표들의 '원격제어장치, 네트워크 통신장비, 센서'와 속성, 형상, 용도 등이 일치하여 동일 또는 유사하거나 경제적 건련관계가 인정된다.

4) 피고는 2008년경부터 'AI(AI)'라는 명칭의 인터넷 카페를 개설하여 스마트스위치 등 IoT 관련 기기의 판매업을 영위해 왔고, 2017. 7. 31. 문자열 'AI'로 구성된 상표 2건을 출원하여 2018. 3. 14.(상표등록 제1340463호) 및 2018. 4. 12.(상표등록 제1350244호) 각 등록받았다[원고는 이 사건 등록상표가 등록된 이후인 2019. 12. 2. 'AI코리아(AI)'라는 상호로 전자상거래 소매업에 관한 사업자등록을 받기도 하였다]. 이처럼 'AI코리아(AI)'라는 표지로 사업을 영위해 온 원고가 2018. 11.경 갑자기 'AI코리아' 또는 'AI'와 무관한 'M'라는 문자열을 이용하여 상표를 출원할 만한 합리적인 이유를 찾기 어렵다.

5) 피고가 'AI & M'라는 명칭의 인터넷 카페를 개설한 것 외에는 이 사건 등록상표를 이용하여 사업을 준비한 정황을 찾을 수 없다.

#### 마. 검토 결과의 정리

그렇다면 이 사건 등록상표는 그 출원 당시 중국의 수요자들에게 원고의 상품(서비

스)을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표 3과 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하는 등의 부정한 목적으로 사용되는 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제13호의 등록무효 사유에 해당한다(선사용상표 1, 2와 선택적 관계에 있는 선사용상표 3과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호의 등록무효 사유가 인정되는 이상, 나머지 선사용상표 1, 2와의 관계에 관하여서는 더 나아가 판단하지 아니한다). 이 사건 심결은 이와 결론이 달라 위법하다.

#### 4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로, 이를 인용한다.

재판장      판사      이형근

판사      박은희

판사      한지윤