

# 특 허 법 원

## 제 4 부

## 판 결

사 건 2016허731 등록무효(상)  
원 고 주식회사 A  
피 고 B  
변 론 종 결 2016. 7. 8.  
판 결 선 고 2016. 8. 26.

## 주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2015. 12. 4. 2015당2275 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초 사실

가. 원고의 이 사건 등록서비스표(갑1호증)

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : C/ D/ E

2) 구 성 : **PORTFRANC**  
**폴 프 랑**

3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 관광객숙박알선업, 관광숙박업, 관광여인숙업, 리조트숙박업, 모텔업, 숙박시설안내업, 숙박시설예약업, 여관업, 유스호스텔업, 임시숙박시설알선업, 임시숙박시설예약업, 임시숙박시설임대업, 캠프숙박시설예약업, 콘도미니엄업, 크루즈숙박업, 하숙알선업, 하숙업, 하숙예약업, 호스텔업, 호텔업, 호텔예약업, 회원제 숙박설비운영업, 휴일캠프숙박서비스업, 펜션숙박업

#### 나. 선사용서비스표(을5호증의 1~17)

1) 구 성 : F

2) 사용서비스업 : 펜션업

#### 다. 이 사건 심결의 경위(갑2호증)

1) 피고는 2015. 4. 7. 특허심판원에 원고를 상대로, 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호를 위반하여 등록된 것이므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2015당2275 사건으로 심리하여, 2015. 12. 4. 「이 사건 등록서비스표는 출원 당시 국내 수요자간에 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용서비스표와 표장 및 서비스업이 동일·유사하고, 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적으로 등록된 서비스표로서 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하므로, 나머지 점에 관하여 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

## 2. 이 사건 심결의 위법 여부

### 가. 원고의 주장 요지

이 사건 등록서비스표의 출원 당시 선사용서비스표는 국내 수요자 사이에 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 인식되어 있지 않았을 뿐만 아니라, 원고에게 선사용서비스표를 모방하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등의 부정한 목적도 없었다.

따라서 이 사건 등록서비스표는 선사용서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는 것으로 볼 수 없는데도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하였으니 위법하다.

### 나. 구체적인 검토

#### 1) 표장 및 서비스업의 유사 여부

먼저 이 사건 등록서비스표 'PORTFRANC'의 요부에 해당하는 "폴 프 랑" 부분과 선사용서비스표 '폴프랑'은 동일하므로, 이 사건 등록서비스표는 선사용서비스와 전체적으로 유사한 표장에 해당한다. 또한 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 역시 모두 숙박업과 관련된 것으로서, 선사용서비스표의 사용서비스업인 펜션업과 동일·유사하다고 보아야 한다.

#### 2) 선사용서비스표의 인지도

다음 을2, 5, 6호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에다가 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 다음과 같은 사실관계 내지 사정들을 종합하면, 선사용서비스표는 이 사건 등록서비스표의 출원일인 C 당시 이미 국내 수요자간에 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 인식되어 있었다고 보는 것이 옳다.

가) 피고는 2008. 5. 21. "F"이라는 상호로 숙박업에 관하여 사업자등록을 마친 이래, 경기 가평군 G에 있는 "F 펜션"에서 펜션업을 영위해 왔다. 그런데 위 펜션은 H 계곡 근처에 위치한 약 1,000평의 대지에 16개의 객실과 수영장, 바비큐장, 테라스 등의 시설을 갖춘 대규모 숙박시설로서, '일본황실 룸', '중국황실 룸', '유럽황실 룸' 등의 여러 이벤트형 객실을 구비하는 등 다른 펜션들과는 차별화된 영업을 한다는 평가를 받아 왔다.

나) 피고는 영업 개시 직후부터 위 펜션에 관한 인터넷 홈페이지(I)를 개설하고 이를 통하여 위 펜션에 대한 홍보와 함께 숙박 예약을 받아 왔다. 또 위 펜션은 2009. 2. 6.과 4. 9. KBS2 TV의 'J', 'K' 등 프로그램의 촬영장소로 사용되었고, 이후 2009. 5. 8. 연합뉴스의 'L', 7. 2. KBS 리빙쇼 'M', 7. 3. tvN의 'N', 2012. 7. 31. SBS의 'O' 등의 방송이나 월간 P 7월호 등 잡지에 소개되기도 하였다.

다) F 펜션은 소셜커머스 쿠팡, 티몬, 위메프 등과 네이버쇼핑 등의 인터넷 쇼핑몰을 통해 홍보되거나 그 객실 이용권이 판매되어 왔고, 인터넷 포털사이트인 네이버 블로그, 다음 카페 등에 방문 후기 등 관련 게시글이 상당수 소개되었으며, 연예인이나 운동선수 등의 많은 유명인사들이 위 펜션을 이용하여 화제가 되기도 하였다.

### 3) 부정한 목적의 존재 여부

한편, 을3, 7~9호증의 각 기재에다가 변론 전체의 취지를 보태어 인정되는 아래와 같은 사실관계 내지 사정들을 종합하면, 이 사건 등록서비스표는 원고 회사의 대표이사인 Q이 피고의 남편인 R과 상표 관련 분쟁을 벌이던 중 선사용서비스표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기회로 이를 모방하여 서비스표등록출원을 하고 등록받은 것으로서, 부당한 이익을 얻으려 하거나 피고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목

적을 가지고 사용하려는 서비스표에 해당한다고 보는 것이 옳다.

가) 즉, 피고의 남편인 R은 1984. 6. 10.경부터 "S"라는 상호로 의류 판매업 등을 영위해 오던 중, T 지정상품을 '상품류 구분 제45류의 모자, 스웨터, 가아디건, 조끼, 블라우스, 원피스, 투피스, 스커트, 슈우트, 목도리'로 한 'PORTFRANC 폴 프 랑' 상표(이하 '관련 등록상표')에 대한 등록출원을 하여 U 등록번호 V로 상표등록을 마쳤고, 피고의 며느리인 W이 2008. 5. 23.부터 "F"이라는 상호로 의류 판매업을 영위하면서, 관련 등록상표를 사용해 왔다.

나) 한편, 원고 회사의 대표이사인 Q은 2012. 1.경 R과 사이에 원고가 R으로부터 관련 등록상표에 관한 권리를 8,650만 원에 양도받기로 하는 내용의 양도계약을 체결하였으나, 위 양도계약을 이행하지 않은 채 C 원고의 명의로 이 사건 등록서비스표에 대한 서비스표등록출원을 함과 아울러, 관련 등록상표에 대하여는 R을 상대로 상표불사용에 따른 등록취소심판청구를 하였다<sup>1)</sup>.

다) 원고나 Q은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 숙박 관련 사업을 한번도 해 본 일이 없었고, 그와 관련된 구체적 개업 준비를 하지도 않은 상태에서 이 사건 등록서비스표를 출원한 것인데다가, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표는

---

1) 특허심판원은 위 심판청구를 2012당502 사건으로 심리한 결과, 2013. 1. 23. 이를 기각하는 내용의 심결을 하였고, 이에 원고가 특허법원에 위 심결의 취소를 구하는 소(2013허1559)를 제기하였으나, 이 역시 2013. 6. 7. 원고의 청구를 기각하는 판결이 선고되었고, 위 판결은 2013. 9. 26. 대법원의 심리불속행 기각 판결(2013후1764)에 의하여 그대로 확정되었다.

나아가 원고는 2013. 6. 11. 다시 특허심판원에 관련 등록상표에 대하여 상표불사용에 따른 등록취소심판청구를 하였으나, 특허심판원은 2014. 3. 26. 이를 기각하는 심결(2013당1546)을 하였고, 위 심결의 취소를 구하는 소송에 대하여도 2014. 9. 18. 특허법원에서, 2015. 1. 15. 대법원에서 모두 원고의 청구와 상고가 각각 기각되는 내용의 판결이 선고되었다(특허법원 2014허2955, 대법원 2014후2290 사건).

피고의 관련 등록상표나 국내 수요자간에 피고의 서비스업을 표시하는 것이라고 알려져 있던 선사용서비스표와 그 표장 및 지정서비스업이 동일하거나 극히 유사한 것이다.

라) 원고와 R 사이의 서울북부지방법원 2013가단108843(본소), 2013가단41414(반소) 사건에서는 2014. 1. 17. 「관련 등록상표에 관한 양도계약과 관련하여 R이 원고로부터 기지급받은 대금 상당액 1,500만 원을 반환하고, 원고가 제기한 위증 및 사기 사건의 형사고소를 취하하며, 상호간에 관련 등록상표 양도계약과 관련하여 채권·채무가 존재하지 아니함을 확인하며, 향후 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않는다.」는 등의 내용을 담은 조정이 성립된 바 있다.

#### 라. 검토 결과의 정리

이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 등록서비스표는 그 출원 당시 국내의 일반 수요자간에 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 인식된 선사용서비스표를 모방하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 피고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용되는 서비스표로서 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하므로, 상표법 제71조 제1항 제1호, 제2조 제3항에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

### 3. 결 론

그렇다면 이와 결론을 같이하여 이 사건 등록서비스표의 등록이 무효라고 본 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

재판장      판사      이정석

판사 이호산

판사 김기수