

[상표분쟁] 유명호텔 페어몬트 Fairmont 선등록 서비스표 vs 후등록상표에 대한 무효심판:

특허법원 2019. 1. 24. 선고 2018허7712 판결



## 1. 기초사실

### 가. 피고의 이 사건 등록상표 (갑 제1호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록결정일/ 등록일 : 상표등록 제1250168호/ 2015. 12. 11./  
2017. 4. 25./ 2017. 5. 2.

2) 구 성 : Fairmont

3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 의류, 유니폼, 아노락, 리어타드 및 타이즈, 팬티/반바지 및 브리프, 신발, 스포츠의류, 겹옷, 팬츠, 속옷, 방한용 마스크(의류), 점퍼, 티셔츠, 스타킹, 양말, 목도리, 스카프, 장갑(가죽/수피/모피제 장갑 포함), 모자, 의복용 벨트

### 나. 원고의 선등록서비스표 (갑 제7호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일 : 서비스표등록 제17019호/ 1991. 3. 28./  
1992. 8. 4./ 2013. 1. 29.

2) 구 성 : 

3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 호텔업

선등록 서비스표권자의 상표등록 무효 주장요지: 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호  
에 해당

특허심판원: 선등록 서비스표의 지정서비스업과 등록상표 지정상품 사이에 경제적 건련

관계 불인정, 청구기각 심결

**특허법원 판단: 경제적 건련관계 인정, 상표등록무효, 심결취소 판결**

### 판결이유

선등록서비스표 등의 사용 기간, 방법, 태양, 광고·선전 내역, 수상 내역, 거래 실정 등을 고려하면 선등록서비스표 등은 이 사건 등록상표의 출원일인 2015. 12. 11. 무렵 호텔업과 관련하여 적어도 북미 지역을 비롯한 외국의 수요자나 거래자들에게 원고의 서비스업을 표시하는 것으로 인식될 수 있을 정도로 널리 알려져 있었다고 볼 수 있다.

표장의 동일 유사 여부를 보면 각 표장들은 대소문자 여부, 글자체, 도안의 결합 여부 등의 차이만 있을 뿐 전체적인 구성과 문자의 배열이 유사하여 그 외관이 전체적으로 유사하다. 이 사건 등록상표와 선등록서비스표 등은 모두 한글 음역에 해당하는 '페어먼트' 내지 '페어먼트'로 발음되므로 호칭이 동일하고, 각 표장은 모두 조어에 해당하여 특별한 관념을 떠올리기는 어렵다(피고는, 이 사건 등록상표가 미국 웨스트 버지니아주의 도시 이름에서 따온 것이라고 주장하나, 일반 소비자의 입장에서 이 사건 등록상표를 보고 미국의 도시를 떠올리기는 쉽지 않은 것으로 보인다).

이 사건 등록상표와 선등록서비스표 등은 외관과 호칭이 동일·유사하므로 전체적으로 유사하다.

나아가 선등록서비스표 등은 이 사건 등록상표의 출원일인 2015. 12. 11.경 북미 지역을 비롯한 외국에서 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 널리 알려진 표장이다. 반면 피고가 우연한 기회에 선등록서비스표 등과 유사한 이 사건 등록상표를 스스로 창작해 내었다고 보기는 어려운 점, 지정상품 중 겹옷, 티셔츠, 모자는, 원고가 호텔 내 매장과 온라인 스토어에서 직접 판매하고 있는 셔츠, 모자, 샤워가운, 실내용 슬리퍼 등과 동일하거나 유사한 점, 유명 호텔 브랜드를 가진 업체들이 그동안 소비자들로부터 확보한 신뢰감 및 양질감 등을 활용하여 호텔 브랜드와 연계하여 의류업 등으로 사업 영역을 확장해 오고 있는 점 등을 감안하면 경제적 견련관계가 있는 것으로 보인다.

결국 이 사건 등록상표는 지정 상품에 대하여 그 출원 당시 적어도 북미 지역을 비롯한 외국의 수요자들에게 원고의 호텔업을 표시하는 것이라고 인식되어 있던 선등록서비스표를 모방하여 선등록서비스표 등에 체화된 양질의 이미지나 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 출원된 것이라고 할 것이므로 그 등록

이 무효로 되어야 한다.

첨부: 특허법원 2019. 1. 24. 선고 2018허7712 판결

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)