

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2019허6990 거절결정(상)  
원 고 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 변리사 이대호, 박건홍

소송복대리인 변리사 안재현

피 고 특허청장  
소송수행자 신윤건

변 론 종 결 2020. 7. 21.

판 결 선 고 2020. 9. 3.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2019. 8. 19. 2018원2377호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

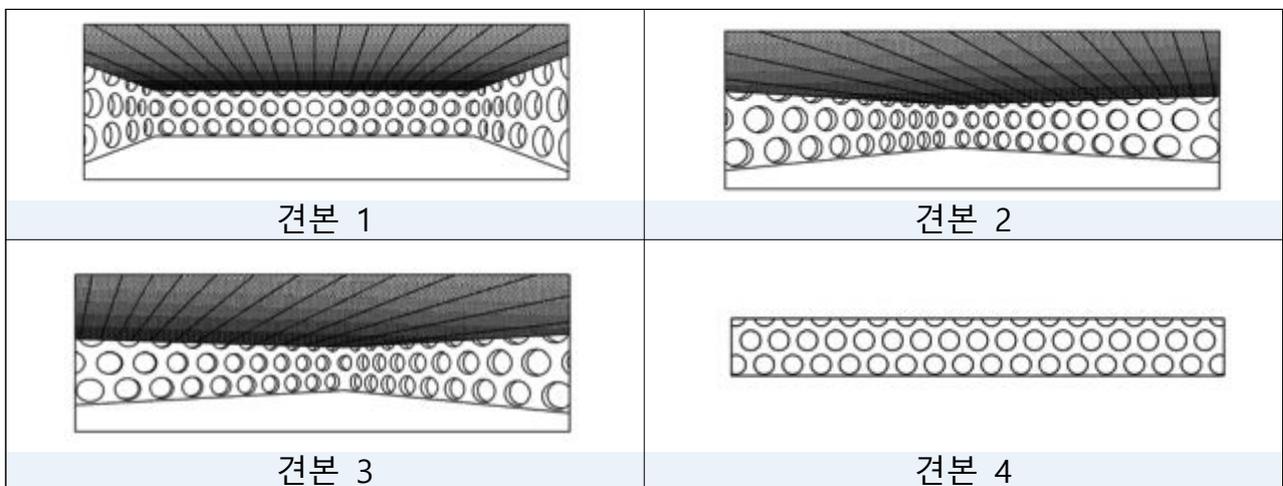
### 1. 기초사실

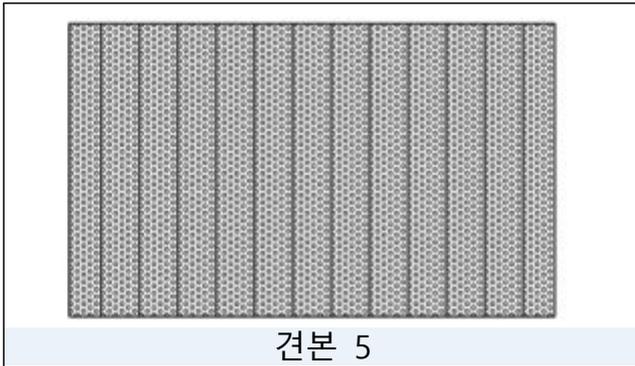
#### 가. 이 사건 출원상표(갑 제2, 3호증)

1) 출원번호/출원일: 제40-2017-39122호/2017. 3. 27.

2) 구성(입체상표): 아래 견본 1 내지 5와 같다.

3) 지정상품: 상품류 구분 제36류의 건물 또는 토지정보제공업, 건물관리업, 건물분양업, 건물분양정보제공업, 건물임대업, 공인중개업, 부동산감정업, 부동산관련 정보제공업, 부동산관리업, 부동산분양업, 부동산상담업, 부동산임대업, 부동산중개업, 사무실임대업, 상가관리업, 상가분양업, 상가임대업, 아파트임대업, 건물매매 관련 부동산업, 부동산매매 관련 부동산업





#### 나. 이 사건 거절결정 및 심결의 경위(갑 제1, 3, 21, 22호증)

1) 특허청 심사관은 2017. 11. 7. 원고에게 '이 사건 출원상표는 그 입체적 형상이 건물 또는 그 공간을 표현하고 있는 것으로, 지정상품에 사용하는 경우 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 상표인지를 식별할 수 없어 상표법 제33조 제1항 제7호에 따라 상표등록을 받을 수 없다.'는 등의 취지로 의견제출통지를 하였다(갑 제 21호증).

2) 이에 원고는 2018. 2. 6. 의견서 및 보정서를 제출하였지만, 특허청 심사관은 2018. 4. 6. 위 의견서 및 보정서에 의하여 재심사하더라도 위와 같은 거절이유가 해소 되지 않았다는 이유로 거절결정을 하였다(갑 제22호증).

3) 원고는 2018. 6. 4. 위 거절결정에 불복하여 특허심판원에 2018원2377호로 거절결정 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2019. 8. 19. '이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련한 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표로서 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다.'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(갑 제1호증).

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 21, 22호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 원고 주장의 요지

가. 이 사건 출원상표는 아래와 같은 이유로 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표라고 할 수 없어 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

1) 이 사건 출원상표는 C D구 D대로 E에 있는 'A 건물'(이하 '이 사건 건물'이라 한다)의 내부 전경을 형상화한 것인데, 이는 거래사회의 일반적인 건물 내부 공간형태를 크게 벗어난 것이어서 지정상품과의 관계에서 자타상품 식별력을 가진다.

2) 서비스 제공 공간이 출처표시로서 기능하는 상거래 실정을 고려할 때 독특한 조형미를 가지는 이 사건 건물의 내부 전경을 형상화한 이 사건 출원상표는 일반 수요자들에게 출처표시로 인식될 수 있다.

3) 이 사건 출원상표는 원형 및 직사각형의 결합으로 이루어져 있으나, 상표의 식별력은 기하학적 구성요소들의 배치 등을 전체적으로 관찰하여 판단하여야 하므로, 이 사건 출원상표와 같이 건물 내부의 공간을 표현한 방식이 누구든지 사용할 수 있어야 한다고 볼 수 없고, 상표등록을 허용하지 말아야 할 공익상 이유도 없다.

나. 이 사건 출원상표는, 이 사건 건물 각 층의 내부 공간에 반영되어 약 13년여 간 건물관리업 등의 서비스업을 영위하기 위해 사용되어 온 점, 이 사건 건물이 'D역 랜드마크'로서 널리 알려진 점 등에 비추어 볼 때, 지정상품과 관련하여 사용에 의한 식별력이 인정된다.

다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

## 3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

### 가. 상표법 제33조 제1항 제7호 해당 여부

## 1) 관련 법리

상표법 제33조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로서 제7호에서 "제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

특히 지정상품이나 그 포장(이하 '상품 등'이라 한다)의 입체적 형상으로 된 상표의 경우, 그 입체적 형상이 당해 지정상품이 거래되는 시장에서 그 상품 등의 통상적·기본적인 형태에 해당하거나, 거래분야에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나 또는 당해 상품 등의 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품 등의 장식 또는 외장으로만 인식되는 데에 그칠 뿐, 이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가지고 있는 등으로 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 수 있는 정도의 것이 아니라면, 그 상품 등은 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표로서 등록을 받을 수 없다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결 등 참조).

한편, 출원 상표가 상표법 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부

에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시  
이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시  
라고 할 것이다(대법원 2002. 2. 8. 선고 99후2785 판결, 대법원 2012. 4. 13. 선고  
2011후1142 판결 등 참조).

2) 인정사실

갑 제4 내지 16호증, 을 제1 내지 15호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합  
하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

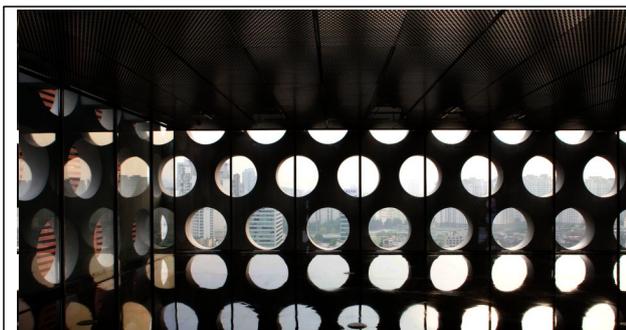
가) 원고는 1982. 1. 6. 부동산 매매 및 임대업, 부동산 개발 컨  
설팅 및 관련 용역업 등을 목적으로 설립되어 2006. 8. 16.경 이 사건  
건물 소재지로 본점을 이전하였다.

나) 이 사건 건물은 지하 6층, 지상 16층, 연면적 11,756㎡, 건  
축면적 584.78㎡, 업무시설·근린생활시설, 철골철근콘크리트조 건물로  
서 2008. 7. 28. 사용승인을 받았는데, 그 외벽에는 오른쪽 사진과 같  
이 직경 1.05m의 원형 구멍 3,371개가 일정한 간격으로 뚫려있다.



[갑 제7호증]

다) 이 사건 건물 중 내부 전경사진은 아래와 같다.



갑 제4호증



갑 제5호증



갑 제15호증

라) 이 사건 건물은 2009년 제27회 C특별시 건축상 대상을 수상하였고, 일부 언론을 통해 '도심의 표정을 바꾸는 건물', '구멍송송 D 랜드마크', 'D역 땡땡이 빌딩' 등으로 소개된 바 있다.

마) 이 사건 심결 이전부터 국내 및 해외에서는 아래와 같이 건물 외벽에 원형의 구멍들이 일정한 간격으로 뚫려있는 건물들이 존재하였다.



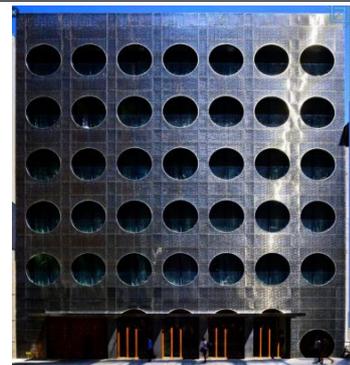
을 제6호증



을 제10호증



을 제11호증



을 제13호증

### 3) 판단

앞서 본 인정사실을 통하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 볼 때, 이 사건 출원상표는 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에 해당하므로, 상표법 제33조 제1항 제7호에 의하여 상표등록을 받을 수 없다.

가) 이 사건 출원상표 중 견본 1은 이 사건 건물의 내부 모습 중 정면 방향에서 본 모습을, 견본 2는 좌측 모서리 방향을 본 모습을, 견본 3은 우측 모서리 방향을 본 모습을, 견본 4는 벽면의 모습을, 견본 5는 천장의 모습을 형상화한 것으로서, 바닥은 흰색으로 되어 있고, 정면 및 좌우의 벽면은 일정한 크기의 원이 음각되어 일정한 간격으로 배열되어 있으며, 천장은 직사각형의 형태가 일정한 간격으로 가로로 나열되어 있어, 그 주된 입체적 구성은 여러 개의 원형들과 직사각형들이 배치되어 있는 것이다.

나) 한편, 갑 제15호증의 영상에서 볼 수 있는 바와 같이 이 사건 건물의 모든 내부 구성이 이 사건 출원상표의 각 견본과 같지 않고, 이 사건 출원상표의 각 견본은 이 사건 건물의 다양한 내부 모습들 중 일부를 형상화한데 불과한 것으로 보인다.

다) 건물 외벽에 통상적으로 사각형의 창문이 사용되기는 하나 원형의 창문이 형성되어 있다고 하여 이례적인 것으로 보기는 어려운 점, 이 사건 심결 당시 이미 국내외에서 건물 외벽에 원형의 구멍들이 일정한 간격으로 뚫려있는 건물들이 존재하였고, 이를 인터넷을 통해 쉽게 접할 수 있는 점을 감안하면, 이 사건 건물에 직사각형 대신 원형의 창문이 사용되었다고 하여 일반적인 건물의 형태에서 크게 벗어나 있다고 보기 어렵다[또한 위와 같이 콘크리트 벽체에 원형의 구멍을 내는 것은 벽체의 무게를 줄여 높이 쌓아올리기 위한 기능적인 요소도 포함하고 있는 것으로 보인다(갑 제7호

증)].

라) 위와 같이 이 사건 출원상표는 이 사건 심결 당시 지정상품인 건물관리업 등에서 일반 수요자에게 건물 내부 인테리어 내지는 건물 외벽(가벽)을 내부에서 바라본 입체적 형상으로서 3면의 벽과 바닥 및 천장으로 이루어진 건물의 통상적·기본적 형태에다가 3면의 벽에는 여러 개의 원이, 천장에는 직사각형이 일정한 크기와 간격으로 배열되어 있는 정도의 변형을 가한 형태에 불과한 것으로 보인다. 즉 원형 및 직사각형 등의 단순한 배치만으로는 그 반복적인 사용 정도 등을 감안하더라도 거래사회에서 채용할 수 있는 범위 내에서 통상적·기본적 형태를 변형한 것이거나 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 것으로서 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 정도에 이르렀다고 보기 어렵다.

마) 나아가 실내 인테리어의 경우 통일되고 균일감 있는 모습을 강조하기 위해 같은 형태의 도형을 일정한 간격으로 배치하는 패턴은 거래사회에서 흔히 사용될 수 형태에 불과하고, 이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가진다고 볼 수 없으므로, 원형 및 직사각형을 주된 패턴으로 하는 이 사건 출원상표를 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것 또한 공익상 적당하다고 보기도 어렵다.

#### 4) 원고의 기타 주장에 대한 판단

가) 원고는 건물 내·외부 공간을 도안화한 상표에 대해서도 자타상품 식별력을 인정하여 국내외에서 등록을 허용한 사례가 다수 존재함에도 불구하고, 이 사건 출원상표에 대해서만 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다고 보아 등록을 거절하는 것은 부당하다는 취지로 주장한다.

살피건대, 특허청은 각각의 출원에 대하여 상표법에서 정한 요건에 맞는지를 개별적

으로 심사하여 등록 여부를 결정하는 것이고, 출원상표의 등록 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제 등이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것이 아니므로(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768호 등 참조), 이 사건 출원상표에 대하여 상표법 제33조 제1항 제7호를 적용하여 등록을 거절한 것이 위법하다고 볼 수는 없다. 따라서 원고의 주장은 이유 없다.

나) 원고는 이 사건 출원상표의 입체적 형상의 독특성은 인공지능(딥러닝)에 기초한 이미지 인식 기술에 의하더라도 정량적으로 증명된다고 주장한다.

살피건대, 갑 제17 내지 19호증의 각 기재에 의하면, 주식회사 F이 제공한 이 사건 건물과 임의의 11개의 빌딩의 외관을 비교한 시험결과에 이 사건 건물이 다른 건물에 비하여 비정형적인 것으로 기재되어 있음은 인정되기는 한다. 그러나 위 시험결과는 임의의 11개의 빌딩을 어떤 방식으로 추출하는지에 따라 그 결과가 달라질 수 있어 이를 그대로 믿기 어려울 뿐만 아니라, 이 사건 출원상표는 이 사건 건물의 내부 전경을 도안화 한 것인데 비해, 위 시험결과는 이 사건 건물을 외부에서 바라보았을 때의 형상을 다른 건물의 외관과 단순히 비교한 것이어서 이 사건 출원상표의 식별력을 판단할 수 있는 근거로 삼을 수도 없다. 따라서 원고의 주장은 이유 없다.

## **나. 상표법 제33조 제2항 해당 여부**

### **1) 관련 법리**

상표법 제33조 제1항 제7호는 같은 조 제1항 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로, 어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 식별력이

없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표법 제33조 제1항 제7호의 식별력 없는 상표에 해당하지 않게 되고, 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 이를 달리 볼 것은 아니다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결, 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조).

이와 같이 사용에 의한 식별력을 취득하여 상표등록을 받을 수 있도록 하는 제도는 원래 식별력이 없어 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 인정하기 위하여는 그 형상의 특징, 사용시기와 기간, 판매수량과 시장점유율, 광고·선전이 이루어진 기간과 규모, 해당 형상과 유사한 다른 상품 등의 경합적 사용의 정도나 태양, 상표사용자의 명성과 신용 등을 종합적으로 고려하여 그 형상이 수요자에게 누구의 상품을 표시하는 상표라고 인식되어 있는지를 엄격하게 해석·적용하여 판단하여야 한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 등 참조). 또한 출원된 상표가 상표법 제33조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후1146 판결 등 참조).

한편, 사용에 의하여 식별력을 취득할 수 있는 것은 당해 상표가 사용된 상품과 실질적으로 동일한 상품에 한하므로 동일 상품류 구분 내의 다른 상품 또는 유사상품에

대하여는 등록을 받을 수 없고(대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결 등 참조), 출원상표의 일부 지정상품에 관하여 상표등록요건이 갖추어지지 아니한 경우 전체 지정상품에 대한 출원에 대하여 하나의 거절결정을 할 수밖에 없다(대법원 1993. 12. 21. 선고 93후1360 판결 등 참조).

## 2) 판단

앞서 본 증거 및 위 3. 가. 2)의 인정사실을 통하여 알 수 있는 다음과 같은 사실들에 비추어 볼 때, 갑 제4 내지 19호증의 각 기재만으로는 이 사건 출원상표가 그 지정상품 전부에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

가) 원고는 2006. 8. 16.경 본점을 이 사건 건물소재지로 이전하였고, 이 사건 건물에 대하여 2008. 7. 28. 사용승인을 받았다는 점은 인정된다.

나) 그러나 사용에 의한 식별력 취득을 인정하기 위해서는 원고가 이 사건 출원상표를 사용하여 수요자나 거래자 사이에 원고의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었음이 인정되어야 하는데, 앞서 본 바와 같이 이 사건 심결 당시에 이미 국내외에서 원형의 구멍들이 일정한 간격으로 뚫려있는 건물들이 존재한 점, 이 사건 출원상표는 이 사건 건물의 내부 모습들 중 일부를 형상화한 것에 불과하고, 원고가 그 입체적 형상을 특별히 일반 수요자에게 강한 인상을 남기는 방법으로 홍보 또는 광고하였다고 볼 만한 자료도 없는 점 등에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 출원상표가 수요자나 거래자 사이에 원고의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 단정하기 어렵다.

다) 나아가 사용에 의하여 식별력을 취득할 수 있는 것은 당해 상표가 사용된

상품과 실질적으로 동일한 상품에 한하는데, 이 사건 출원상표가 원고의 지정상품 전부에 대하여 사용되었다고 볼 만한 증거도 없다.

#### **다. 소결**

이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하고 나아가 상표법 제33조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하지도 못하였으므로 그 등록을 받을 수 없다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없다.

#### **4. 결론**

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장            판사            이제정

                  판사            김광남

                  판사            정희영