

권리범위 확인(상)

[특허법원 2011. 2. 10. 2010허8443]



【전문】

【원 고】 메디팜 주식회사 (소송대리인 한라특허법인 담당변리사 장태화)

【피 고】 미래메디팜 주식회사 (소송대리인 변리사 한윤근)

【변론종결】2011. 1. 13.

【주문】

】

1. 특허심판원이 2010. 10. 18. 2010당336호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】주문과 같다.

【이유】

】1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

- 1) 표장:
- 2) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호: 1999. 10. 28./2000. 10. 26./2010. 10. 15./제479728호
- 3) 상표권자: 원고
- 4) 지정상품: 상품류 구분 제5류의 ‘감각기관용 약제, 강장제, 구강청량제, 대사성 약제, 말초신경계용 약제, 면역조절제, 변비완화용 약제, 비뇨생식기용 약제, 비타민제, 약용캔디, 소화기관용 약제, 순환기관용 약제, 알레르기용 약제, 안과용 약제, 외피용 약제’

나. 확인대상표장

- 1) 표장:
- 2) 사용자: 피고
- 3) 사용상품: 원료의약품(의약품 원재료)
- 4) 피고가 작성한 확인대상표장 설명서: 별지와 같다.

다.

이 사건 심결의 경위

- 1) 피고는 2010. 2. 11. 원고를 상대로, 확인대상표장은 피고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표로서 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 해당할 뿐 아니라 그 표장 및 사용상품은 이 사건 등록상표의 표장 및 지정상품과 달라서 이 사건 등록상표와 유사하지 않으므로 그 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.
- 2) 특허심판원은 위 심판청구사건을 2010당336호로 심리한 다음, 2010. 10. 18. “확인대상표장은 ‘자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장’에 해당하고, 피고가 이를 부정경쟁의 목적으로 사용하였다고 할 수 없어서 상표법 제51조 제1항 제1호에 해당하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

"라는 이유로 위 심판청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 3호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고

확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사할 뿐 아니라, 이 사건 등록상표의 설정등록이 있는 후에 약국업계뿐만 아니라 약품업계에도 널리 알려져 있는 이 사건 등록상표의 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정경쟁의 목적으로 사용하는 것이어서 그 상표권의 효력이 미친다.

따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고

확인대상표장은 그 표장 및 사용상품이 이 사건 등록상표의 표장 및 지정상품과 달라서 이 사건 등록상표와 유사하지 않을 뿐 아니라, '자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장'에 해당하고 피고가 이를 부정경쟁의 목적으로 사용하였다고 할 수 없어서 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에도 해당한다.

따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 유사한지 여부

1) 표장의 유사 여부

이 사건 등록상표 ' '은 사전에 없는 조어 상표로서, 전체가 띄어쓰기 없이 결합되어 있고 3음절에 불과하여 이를 분리하여 호칭하는 것은 부자연스러우므로 일체로만 호칭될 것으로 보인다.

한편, 확인대상표장인 ' ' 중 ' ' 부분은 회사의 종류를 나타내는 것에 불과하여 식별력이 없다.

그리고 그 나머지 부분인 ' '은 수요자에게 흔히 쓰이는 단어인 ' ' 부분과 조어인 ' ' 부분이 결합된 것으로 인식될 것인바, 이 부분들은 그 결합에 의하여 새로운 관념을 형성하는 것은 아니어서 이들을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없다.

그런데 피고는, '메디팜'은 '의학의, 의약의' 등의 뜻을 가진 영어 단어인 'Medical' 또는 '약, 의약' 등의 뜻을 가진 영어 단어인 'Medicine'과 '약국, 조제술' 등의 뜻을 가진 영어 단어인 'Pharmacy'가 결합된 'MediPharm'의 한글 음역에 해당하여 의약품 등과 관련해서는 식별력이 없다고 주장한다.

그러나 '팜'으로 한글 음역되는 영어 단어로는 'farm(농장), palm(손바닥, 야자나무)' 등과 같이 일반 수요자에게 좀 더 친숙한 영어 단어가 있을 뿐 아니라, '메디팜'을 구성하는 부분들이 의약품 등과 관련된 영어 단어를 연상시킨다고 하더라도 그 부분들이 불가분적으로 결합된 새로운 조어인 '메디팜' 전체가 의약품 등과 관련된 어떠한 의미를 수요자에게 직감시킨다고 볼 수는 없다.

따라서 '메디팜'이 의약품 등과 관련하여 식별력이 없다고 할 수 없으므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

그렇다면, 확인대상표장은 분리 관찰 가능하고 식별력 있는 ' ' 부분만으로 간략하게 약칭될 수 있을 것인바, 그와 같이 약칭될 경우 이 사건 등록상표와 호칭이 동일하게 되므로, 결국 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 전체적으로 서로 유사하다고 할 것이다.

2) 지정상품과 사용상품의 유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품인 '감각기관용 약제' 등은 모든 제조공정이 완료되어 최종적으로 인체에 투여할 수 있도록 일정한 제형으로 제조된 '완제의약품'인 반면에, 확인대상표장의 사용상품인 '원료의약품'은 합성, 발효, 추출 등 또는 이들의 조합에 의하여 제조된 물질로서 완제의약품의 제조에 사용되는 것이다(약사법 시행규칙 별표 2 제1호 카.목 및 하.목 참조).

그런데 완제의약품과 원료의약품은 모두 약사법상의 '의약품'(약사법 제2조 제4호 참조)에 해당하는 것으로서, 원칙적으로 약사법에 따른 일정한 허가를 받거나 신고를 하여야 이를 제조·판매하거나 수입할 수 있는 것이어서(약사법 제5장 참조), 갑 제9호증의 1, 2, 갑 제36호증의 각 기재에 나타나는 예와 같이 제약회사가 이를 함께 제조·판매하는 경우가 많다(갑 제34호증의 1 내지 3의 각 기재에 의하면 피고도 원료의약품뿐 아니라 완제의약품도 일부 판매함을 알 수 있다).

다만, 완제의약품은 주로 약사에게 판매되었다가 최종적으로 약사에 의하여 약국에서 환자에게 판매되는 반면에, 원료의약품은 주로 그 제조회사에 의하여 다시 완제의약품으로 제조되거나 다른 제약회사에게 판매되고, 환자에게 직접 판매되는 것은 아니라는 점에서는 차이가 있다.

그러나 한편, 약사법상 '약국제제(藥局製劑)' 또는 '조제실제제(調劑室製劑)'와 같이 일정한 범위 내에서 약사가 약국이나 대형병원 조제실에서 직접 완제의약품을 제조할 수 있고(약사법 제41조, 약사법 시행규칙 제16조 내지 제20조 참조), 이를 위하여 원료의약품이 직접 약사 등에게 판매될 수도 있다.

실제로 갑 제10호증의 1 내지 6의 각 기재에 나타나는 바와 같이 원료의약품이 완제의약품처럼 소량으로 포장되어 유통되기도 한다(갑 제8호증의 1 내지 8의 각 기재에 의하면 피고도 원료의약품을 100g, 500g, 1kg 등의 소량 단위로도 판매함을 알 수 있다). 또한, 완제의약품과 원료의약품 모두 의약품 도매상을 통하여 거래될 수도 있다(약사법 제44조 제2항 제2호 참조).

한편, 원료의약품이 완제의약품으로 제조되더라도 그 용도·효능이 근본적으로 바뀌는 것은 아니다(을 제1호증, 갑 제33호증의 1 내지 6 참조). 예컨대 피고 판매의 원료의약품 중 포비돈 요오드는 살균 작용을 하는데, 일정 농도의 용액, 세정액, 에어로솔제, 연고제 등의 외피용 약제(완제의약품)로 제조되어 창상, 화상 등의 살균 소독에 쓰인다.

이상 살펴본 바와 같이, 완제의약품과 원료의약품은 둘 다 의약품으로서 약사법에 의한 규제를 받고, 제조·판매자가 일치하는 경우가 많으며, 의약품 도매상을 통하여 판매되는 등 유통경로가 겹치고, 대형병원 또는 약사가 수요자 또는 거래자가 되기도 하며, 용도·효능에 근본적인 차이가 있는 것이 아니다.

이와 같은 점들에 비추어 보면, 두 상품은 서로 유사하다고 보아야 할 것이다.

3) 소결

따라서 확인대상표장의 표장 및 사용상품은 이 사건 등록상표의 표장 및 지정상품과 각 유사하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하다 할 것이다.

나. 상표법 제51조 제1항 제1호에 의하여 상표권 효력이 제한되는지 여부

1) '자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당하는지 여부

확인대상표장인 ' '는 특별한 도안 없이 평이한 글자체로 피고의 상호를 표시한 것이어서 상표법 제51조 제1항 제1호 본문의 '자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당한다 할 것이다.

2) '부정경쟁의 목적'이 있는지 여부

가) 판단기준

상표법 제51조 제1항 제1호 단서는 '자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'라 하더라도 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 상표권의 효력이 제한되지 않는다고 규정하고 있다.

여기에서 '부정경쟁의 목적'이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고, 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 침해자 측의 상표선정의 동기, 피침해상표를 알고 있었는지 여부 등의 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 1995. 11. 21. 선고 95후804 판결 등 참조).

나) 인정사실

다음과 같은 사실은 갑 제4 내지 7, 12 내지 32, 34, 38호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

(1) 원고는 1993. 10. 18. 설립된 회사로서, 1993. 10. 25. 사업의 종류를 의약품, 의료용품의 도매업 등으로 하여 개업하였다.

개업 당시에는 상호를 '한국메디팜 주식회사'로 하였다가 1999. 8. 23. '메디팜약국체인 주식회사'로 변경하였고, 다시 2009. 3. 27. 현재의 상호인 '메디팜 주식회사'로 변경하였다.

(2) 원고는 1994년부터 1999년까지 약사공론과 약업신문을 비롯한 다수의 의약전문지, 지방약사회보 등을 통하여 '한국메디팜체인가족' 등의 명칭으로 약사인력 알선, 약국경영 컨설팅, 약국 인테리어, 약국전산정보시스템 제공 등에 관한 영업을 광고하면서 메디팜약국체인 회원을 모집하거나 약국경영 활성화를 위하여 양병학이란 강의 안내를 하고, 조아제약 주식회사 및 한국임상양병약학회의 후원 아래 전국적으로 100여 회 이상 약사 등을 상대로 한 양병학 학술강연회를 개최하였다.

(3) 원고는 1997년에 연합뉴스 기사에 970개 회원약국을 둔 최대 약국체인업체로 소개되었고, 약국신문, 약계신문, 보건신문 등의 의약전문지에도 다양한 약국경영 관련 서비스를 제공하는 대표적인 약국체인업체로 소개되었다.

2001년에는 회원약국이 1300여 개로 늘었다.

회원약국들은 그 상호에 '메디팜'이라는 명칭을 사용하고 있다.

(4) 원고는 설립 이래 2001년도까지 약 300억 원의 매출을 올렸다.

그리고 광고선전비로 1999년에 2억여 원, 2000년에 8억여 원을 지출한 것을 비롯하여 1993년부터 2009년까지 합계 약 23억 원의 광고선전비를 지출하였다.

(5) 원고는 그 설립 이래 회원약국 등에게 약국경영 관련 서비스를 제공할 뿐만 아니라 의약품, 의약외품, 건강기능식품, 약국소모품 등을 공급하여 왔다.

특히, 원고는 다른 제약회사가 제조한 의약품들을 판매원으로서 판매하기도 하는데, 그러한 의약품[이른바 PB(private brand) 상품]에는 자신의 상호와 '메디팜' 영문상표를 표시하고 있다.

(6) 한편, 피고는 1989년경부터 '동호약품'이라는 상호로 원료의약품 유통업을 하던 개인기업이 2000. 2. 16. 법인으로 전환하여 설립된 회사로서, 설립 당시 사업의 종류를 원료의약품의 제조·도매업 등으로 하여 개업하였다.

원래의 상호는 '동호약품 주식회사'였는데, 이 사건 등록상표의 등록 후인 2001. 4. 2. 현재의 상호인 '미래메디팜 주식회사'로 변경하였다.

(7) 피고는 그 상호 변경 후에 원고로부터 여러 차례 '메디팜'이라는 표장에 대한 사용금지 경고장을 받았다.

그 무렵 피고 말고도 상호에 '메디팜'을 포함하여 사용하던 20여 개 업체가 원고로부터 비슷한 경고장을 받았고, 그 대부분이 상호를 변경하였다.

(8) 피고는 2003. 6. 7. 확인대상표장이 구성부분으로 포함된 상표를 의약품에 관하여 상표등록출원을 하였다가 2004. 7. 19. 이 사건 등록상표 등과 동일·유사하다는 이유로 그 출원이 거절되었다.

(9) 피고는 원료의약품뿐만 아니라 완제의약품도 의약품 도매상으로서 일부 판매한다.

다) 판단

위 인정사실에 의하면, 원고가 그 설립 이래 상호 또는 상표·서비스표 등에 한글 또는 영문으로 사용하는 '메디팜'이라는 표장은 피고의 2001. 4. 2.자 상호 변경 당시 이미 약국을 비롯한 의약품 관련 업계에서 최대의 약국체인을 운영하는 원고의 영업 등에 관한 표지로 국내에 널리 알려져 있었다 할 것이다.

다만, 원고가 피고의 상호 변경 이전부터 '메디팜' 표장을 이 사건 등록상표의 지정상품에도 활발하게 사용하였는지 여부는 분명하지 않다.

그러나 원고의 '메디팜' 표장이 의약품 관련 업계에 널리 알려져 있었고 원고가 의약품 등을 약국에 공급하여 온 점을 고려할 때 피고의 상호 변경 당시 의약품 관련 업계에서는 이 사건 등록상표의 지정상품과 같은 의약품에 '메디팜' 표장이 상표로 사용될 경우 그 상품이 원고와 관련된 것으로 인식되었을 것으로 보인다.

그러므로 한글 '메디팜'으로 구성되어 있는 이 사건 등록상표는 비록 약국체인 관련 서비스가 아닌 의약품에 관한 것이기는 하지만 그 자체로도 피고의 상호 변경 당시 의약품 관련 업계에서 원고의 상품표지로서의 신용과 명성이 있었다고 봄이 타당하다.

한편, 피고는 의약품 판매업 등에서 원고와 영업범위가 겹치는 회사로서, 개인기업일 당시나 상호 변경 이전부터 의약품 유통업을 오랫동안 영위하고 있었기 때문에 원고의 '메디팜'이라는 표장을 잘 알고 있었을 것으로 보인다.

그럼에도 굳이 이 사건 등록상표의 등록 이후에 '메디팜'이라는 조어를 써서 원래의 상호인 '동호약품 주식회사'와는 전혀 다른 '미래메디팜 주식회사'로 상호를 변경하여 의약품 도매업 등을 하고, 나아가 다른 업체들과는 달리 원고의 경고장을 받고도 상호를 변경하지 않을 뿐 아니라 오히려 의약품에 관하여 그 상호와 유사한 상표의 등록출원까지 하였다가 거절당한 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고의 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적이 있었다고 봄이 타당하다.

이에 대하여 피고는 원·피고의 본점 소재지가 시·도를 달리하므로 피고에게 부정경쟁의 목적이 없다고 주장한다.

그러나 원고의 '메디팜' 표장이 전국적으로 의약품 관련 업계에 널리 알려져 있는 것으로 볼 수 있고, 원고의 영업은 물론이고 피고의 의약품 도매업 등의 영업도 본점 소재지 밖의 지역에서까지 이루어지는 것이 통상적이므로, 원·피고의 본점 소재지가 시·도를 달리한다는 점이 피고의 부정경쟁의 목적을 인정하는 데 장애가 되지 않는다.

그러므로 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

결국, 피고는 이 사건 등록상표의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 확인대상표장을 사용하는 것이라 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 상표권 효력이 확인대상표장에 미친다 할 것이다.

다.

소결론

따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하고 상표법 제51조 제1항 제1호에 의하여 이 사건 등록상표의 상표권 효력이 그에 대하여 제한되지도 않으므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

그러므로 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[별지 생략]

판사 김의환(재판장) 성창익 박종학