

[1] 등록상표 “메디팜”의 지정상품인 ‘감각기관용 약제, 대사성 약제’ 등의 ‘완제의약품’과 확인대상표장 “**미래메디팜 주식회사**”의 사용 상품인 ‘원료의약품(의약품 원재료)’은 거래통념상 동일·유사한 표장을 상품들에 사용할 경우 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 유사한 상품에 속한다고 본 원심판단을 수긍한 사례

[2] 상표법 제51조 제1항 제1호 단서에 규정된 ‘부정경쟁의 목적’의 의미 및 판단 기준

[3] 등록된 상표가 지정상품에 대하여 주지성을 얻어야만 상표법 제51조 제1항 제1호 단서에 규정된 ‘부정경쟁의 목적’이 인정되는지 여부(소극)

[4] 확인대상표장 “**미래메디팜 주식회사**”의 사용자인 甲 주식회사가 등록상표 “**메디팜**”의 상표권자인 乙 주식회사를 상대로 확인대상표장은 자신의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표로서 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 해당한다는 등의 이유로 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서, 甲 회사가 등록상표의 설정등록 후에 乙 회사의 신용 내지 명성을 이용하여 부당한 이익을 얻을 부정경쟁의 목적으로 확인대상표장을 사용하고 있다고 본 원심판단을 수긍한 사례

【판결요지】

[1] 등록상표 “**메디팜**”의 지정상품인 ‘감각기관용 약제, 대사성 약제’ 등의 ‘완제의약품’과 확인대상표장 “**미래메디팜 주식회사**”의 사용상품인 ‘원료의약품(의약품 원재료)’은 품질과 용도, 생산 및 판매 부분, 거래자 및 수요자 범위 등을 종합적으로 고려하면, 거래통념상 동일·유사한 표장을 상품들에 사용할 경우 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 유사한 상품에 속한다고 본 원심판단을 수긍한 사례.

[2] 상표법 제51조 제1항 제1호 단서에 규정된 ‘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 상표 선정의 동기, 피침해상표를 알고 있었는지 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실적인 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 한다.

[3] 상표법 제51조 제1항 제1호 단서 규정은 어떤 명칭이나 상호 등의 신용 내지 명성에 편승하려는 등 목적으로 이를 모방한 명칭이나 상호 등을 표장으로 사용하는 것을 금지시키는 데 그 취지가 있으므로, 등록된 상표가 신용을 얻게 된 경위는 문제되지 않으며 지정상품에 대하여 주지성을 얻어야만 부정경쟁의 목적이 인정되는 것도 아니다.

[4] 확인대상표장 “**미래메디팜 주식회사**”의 사용자인 甲 주식회사가 등

특상표 “메디팜”의 상표권자인 乙 주식회사를 상대로, 확인대상표장은 자신의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표로서 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 해당한다는 등의 이유로 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서, 등록상표 표장은 甲 회사가 확인대상표장으로 상호를 변경할 당시 지정상품에 대하여 주지성을 얻을 정도에 이르지 못하였다고 하더라도 국내 의약품 관련 업계에서 乙 회사 상호 또는 서비스표로서 이미 널리 알려져 있었고, 甲 회사도 의약품 제조·판매업을 하는 자로서 이를 잘 알고 있었던 것으로 보이는 점, 그럼에도 甲 회사가 등록상표 등록 이후에 등록상표 표장이 포함된 ‘미래메디팜 주식회사’로 상호를 변경한 점, 등록상표와 확인대상표장은 조어로서 식별력이 있는 ‘메디팜’ 부분만으로 호칭될 수 있어서 전체적으로 유사한 점 등을 종합할 때, 甲 회사가 등록상표 설정등록 후에 乙 회사의 신용 내지 명성을 이용하여 부당한 이익을 얻을 ‘부정경쟁의 목적’으로 확인대상표장을 사용하고 있다고 본 원심판단을 수긍한 사례.

【참조조문】 [1] 상표법 제7조 제1항 제7호 / [2] 상표법 제51조 제1항 제1호 / [3] 상표법 제51조 제1항 제1호 / [4] 상표법 제51조 제1항 제1호

【참조판례】 [2] 대법원 1993. 10. 8. 선고 93후411 판결(공1993하, 3080), 대법원 1999. 12. 7. 선고 99도3997 판결(공2000상, 245) / [3] 대법원 1993. 12. 21. 선고 92후1844 판결(공1994상, 536), 대법원 2000. 4. 11. 선고 98후2221 판결(공2000상, 1194)

【원고, 피상고인】 메디팜 주식회사 (소송대리인 한라 특허법인 담당변리사 김영우 외 3인)

【피고, 상고인】 미래메디팜 주식회사 (소송대리인 법무법인 정언 담당변호사 권성환 외 4인)

【원심판결】 특허법원 2011. 2. 10. 선고 2010허8443 판결

【주 문】 상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.

1. 상품의 유사 여부의 점에 관하여

상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결, 대법원 2006. 6. 16. 선고 2004후3225 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록상표(등록번호 제479728호)의 지정상품인 ‘감각기관용 약제, 대사성 약제’ 등의 ‘완제의약품’과 확인대상표장의 사용상품인 ‘원료의약품(의약품 원재료)’은 사람이나 동물의 질병을 진단·치료·경감·처치 또는 예방할 목

적으로 사용하는 의약품이라는 점에서 그 품질 및 용도에서 차이가 없고, 제약회사가 이를 함께 제조·판매하는 경우가 많아 생산자와 판매자가 상당 부분 일치하며, 의약품 도매상을 통하여 판매되는 등 유통경로가 겹치고, 병원 또는 약사가 수요자 또는 거래자가 되기도 하므로, 이 사건 등록상표의 지정상품과 확인대상표장의 사용상품은 그 품질과 용도, 생산 및 판매 부분, 거래자 및 수요자의 범위 등을 종합적으로 고려하면, 거래통념상 동일·유사한 표장을 위 상품들에 사용할 경우에 그 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 유사한 상품에 속한다고 할 것이다. 같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상품의 유사 여부에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

2. 주지성과 부정경쟁의 목적 여부의 점에 관하여

상표법 제51조 제1항 제1호 단서에 규정된 ‘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 상표 선정의 동기, 피침해상표를 알고 있었는지 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 1993. 10. 8. 선고 93후 411 판결, 대법원 1999. 12. 7. 선고 99도3997 판결 등 참조). 그리고 위 단서 규정은 어떤 명칭이나 상호 등의 신용 내지 명성에 편승하려는 등의 목적으로 이를 모방한 명칭이나 상호 등을 표장으로 사용하는 것을 금지시키는 데 그 취지가 있으므로, 등록된 상표가 신용을 얻게 된 경위는 문제로 되지 않으며 그 지정상품에 대하여 주지성을 얻어야만 부정경쟁의 목적이 인정되는 것도 아니다(대법원 1993. 12. 21. 선고 92후1844 판결, 대법원 2000. 4. 11. 선고 98후2221 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록상표의 표장인 “**메디팜**”은 피고가 확인대상표장인 “**미래메디팜 주식회사**”로 상호를 변경할 당시 그 지정상품에 대하여는 주지성을 얻을 정도에 이르지 못하였다고 하더라도 국내 의약품 관련 업계에서 원고의 상호 또는 서비스표로서는 이미 널리 알려져 있었고, 피고도 의약품의 제조·판매업을 하는 자로서 이를 잘 알고 있었던 것으로 보이는 점, 그럼에도 피고는 이 사건 등록상표의 등록 이후에 원래 사용하던 ‘동호약품 주식회사’에서 이 사건 등록상표의 표장이 포함된 ‘미래메디팜 주식회사’로 상호를 변경한 점, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 조어로서 식별력이 있는 ‘메디팜’ 부분만으로 호칭될 수 있어서 전체적으로 서로 유사한 점, 원고와 피고는 의약품의 제조·판매업을 하는 자로서 그 영업에 상당한 관련성이 있는 점 등을 종합할 때, 피고는 이 사건 등록상표의 설정등록이 있는 후에 그 상표권자인 원고의 신용 내지 명성을 이용하여 부당한 이익을 얻을 부정경쟁의 목적으로 확인대상표장을 사용하고 있다고 봄이 상당하다. 같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유

1862 판례공보 2011. 9. 15.

의 주장과 같은 등록상표의 주지성이나 상표법 제51조 제1항 제1호 단서 소정의 부정경쟁의 목적 여부에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박병대(재판장) 박시환 차한성(주심) 신영철