

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2020허4020 등록무효(상)

원 고 A

독일

대표자 B

소송대리인 변리사 남호현, 김은주

피 고 C 주식회사

대표이사 D

소송대리인 변리사 황세정

변 론 종 결 2021. 1. 15.

판 결 선 고 2021. 1. 29.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2020. 3. 17. 2019당1189호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초적 사실관계

#### 가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2018. 3. 9./ 2019. 4. 10./ 상표등록 제1467950호

2) 구성: **Gadovision**  
**가도비전**

3) 지정상품: 상품류 구분 제5류의 X-선장치용 조영제, 생체진단 또는 치료용 방사선 약제, 의료용 방사선 조영(造影)물질, 의료용 진단제 및 조영제, 인체용 약제, 진단용 약제, 의료장비용 조영제, 의료영상용 조영제, 의료용 X-선 조영제, 감각기관용 약제, 진통제, 보충식품, 식이보충제, 치료용 건강기능식품, 가정용 탈취제, 의료용 미생물, 약이 채워진 구급상자, 반창고, 영아용 식품, 붕대

4) 권리자: 피고

#### 나. 선등록상표들

1) 선등록상표 1

가) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: 1995. 12. 29./ 1997. 6. 20./ 2017. 4.

3./ 상표등록 제366073호

나) 구성: **GADOVIST**

다) 지정상품: 상품류 구분 제5류의 핵회전단층촬영용 조영제(contrast media for nuclear spintomography)

라) 권리자: 원고

2) 선등록상표 2

가) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: 1995. 12. 29./ 1997. 6. 20./ 2017. 4.

3./ 상표등록 제366074호

나) 구성: **가도비스트**

다) 지정상품: 상품류 구분 제5류의 핵회전단층촬영용 조영제(contrast media for nuclear spintomography)

라) 권리자: 원고

다. 선사용상표들<sup>1)</sup>

1) 구성: **GADOVIST, 가도비스트, Gadovist**

2) 사용상품: 상품류 구분 제5류의 핵회전단층촬영용 조영제(contrast media for nuclear spintomography)

3) 권리자: 원고

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고와 피고는 선사용상표를 **GADOVIST, 가도비스트** 로 특정하는 데 다툼이 없고(제1차 변론조서 참조), 나아가 갑 제11호증의 4, 8, 9의 기재에 따르면 **Gadovist** 도 선사용상표로 사용된 것으로 보이므로 이 또한 선사용상표로 보아 판단하기로 한다.

1) 원고는 2019. 4. 15. 피고를 상대로 이 사건 등록상표는 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호, 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제9호, 제11호, 제12호, 제13호에 해당한다는 이유로 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 사건을 2019당1189호로 심리하여 2020. 3. 17. "이 사건 등록상표와 선등록상표들, 선사용상표들은 각 표장의 'GADO', '가도' 부분이 지정상품(사용상품)과의 관계에서 가돌리늄(Gadolinium) 조영제의 성분명칭으로 인식되어 식별력이 없거나 미약한 점 등을 고려하면 표장이 유사하지 아니하므로 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표에는 원고가 주장하는 무효사유가 있다고 볼 수 없다."라는 이유로 원고의 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1~3호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자의 주장

### 가. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표는 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호, 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제9호, 제11호, 제12호, 제13호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 달리 판단하여 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 이 사건 등록상표는 'Gadovision' 과 '가도비전'이 결합되어 있고 상단 영문 및 하

단 국문 부분만으로 관찰되며, 선등록상표·선사용상표들의 'GADOVIST', 'Gadovist', '가도비스트'는 띄어쓰기 없이 하나의 단어로 구성된 문자상표로서 전체로 대비되어야 한다. 이 사건 등록상표와 선등록상표·선사용상표들을 대비하면, 한글 '가도비', 영문 'GADOVI-', 'Gadovi-'로 시작하여 외관이 유사하고, 호칭은 첫 3음절이 가도비-/GADOVI-(Gadovi-)로 일치하는 등 유사하게 청감되며, 선등록상표·선사용상표들의 'vist(비스트)'가 '시력, 전망'을 의미하는 'vista'에서 유래하였음을 고려하면 양 표장은 관념도 유사한바, 그 표장이 서로 유사하다고 보아야 한다. 의료인을 상대로 한 설문조사 결과(갑 제13호증)와 약화사고 예방을 위한 필요를 고려하더라도 이 사건 등록상표와 선등록상표·선사용상표들은 동일·유사한 상품에 사용할 경우 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 그 표장이 유사하다고 보아야 한다.

2) 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 그 지정상품이 동일하거나 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호의 등록무효사유가 있다.

3) 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일, 등록결정일 당시 국내의 수요자들에게 현저하게 인식된 저명상표에 해당하고, 피고는 이 사건 등록상표를 출원할 당시 출처의 오인·혼동을 일으켜 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 입히려 하거나 등 부정한 목적이 있었으며, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 동일·유사한 상품에 사용될 경우 품질오인이나 수요자 기만의 우려가 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제9호, 제11호, 제12호, 제13호의 등록무효사유가 있다.

#### 나. 피고 주장의 요지

다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제9호, 제11호,

제12호, 제13호의 등록무효사유가 있다고 볼 수 없다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 원고 주장의 심결취소사유가 없다.

1) 이 사건 등록상표, 선등록상표·선사용상표들의 'gado-(가도-)'는 '진단제, 가돌리늄 유도체'에 관한 성분명에 일반적으로 결합하는 접두어로 식별력이 없다. 이 사건 등록상표는 선등록상표·선사용상표들과는 외관, 호칭이 비유사하고 그 관념을 대비할 수 없어서 그 표장이 서로 유사하다고 볼 수 없다. 원고가 제출한 설문조사 결과는 믿을 수 없고, 이 사건 등록상표와 선등록상표·선사용상표들은 그 지정상품·사용상품인 '조영제'의 일반 수요자나 거래자인 의료전문가를 기준으로 출처의 오인·혼동 염려가 있다고 볼 수 없다.

2) 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 표장이 유사하지 아니하므로 상표법 제34조 제1항 제7호의 등록무효사유가 있다고 할 수 없다.

3) 선사용상표들은 국내의 수요자들에게 널리 알려진 주지상표 내지 현저하게 인식된 저명상표에 해당한다고 볼 수 없고, 이 사건 등록상표는 그와 표장이 유사하지 않으므로, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제9호, 제11호, 제12호, 제13호의 등록무효사유가 있다고 할 수 없다.

### **3. 상표법 제34조 제1항 제7호의 등록무효사유 인정 여부**

#### **가. 관련 법리**

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그

부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조). 한편 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결 등 참조).

#### 나. 포장의 유사 여부

##### 1) 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 분리관찰·요부관찰 여부

###### 가) 인정 사실 등

(1) 제약산업은 다른 분야보다 국민의 생명·신체와 보건에 직접적으로 관련된다는 특성으로 인해 엄격한 규제승인이 적용되는 분야여서 의약품의 명칭은 개별 지식재산권법에 따른 보호요건을 갖추는 외에도 품목허가(시판승인) 신청 단계부터 의약품 관련 법령이 부과하는 요건과 제한사항을 준수하여야 한다. 의약품은 하나의 화학물질에

대하여도 그 사용 목적에 따라 화학명, 일반명, 상품명 또는 상표 등 다양한 형태의 명칭이 사용되고 있는데, 이로 인해 관련 업계의 종사자들에게 혼동을 유발할 여지가 많으므로 세계보건기구(World Health Organization, WHO)는 상품명·상표와 구분하여 편리하고 통일되게 사용할 수 있는 의약품의 국제일반명칭(International Nonproprietary Name, INN)을 제정하여 관리하고 있다.

(2) 세계보건기구(WHO)의 국제일반명(International Nonproprietary Names, INN)은 의료분야 전문가들에게 보편적으로 사용되는 고유한 명칭을 제공함으로써 각각의 의약물질을 구별하도록 돕기 위한 목적에서 제정된 것으로, 약리학적으로 관련 있는 물질들의 명칭들에는 공통 어간(common stems)을 이용함으로써 의료분야 종사자에게 그 물질이 유사한 약리학적 효과를 가지는 물질 그룹에 속한다는 것을 알 수 있도록 하는 특징을 지닌다. 이러한 국제일반명칭은 이른바 공공영역(public domain)에 속하는 것이어서 누구나 의약 물질의 구별 목적으로 보편적으로 이용할 수 있다. 대한민국도 식품의약품안전처에서 '의약품 명명법 가이드라인'을 제정·개정하여 제시하고 있으며, 대한민국 특허청도 WHO 결의(WHA 3.11)에 의해 채택된 권고 'Procedure for Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances'에 근거하여 WHO에서 INN 목록을 송부받아 상표심사에 참조하고 있다.

(3) 조영제(contrast agent, 造影劑)란 전산화단층촬영(CT), 자기공명영상(MRI) 등과 같은 진단촬영시 음영을 조절하여 조직이나 혈관의 상태를 보다 명확하게 확인할 수 있도록 도와주는 의약품이다. 조영제는 먼저 성분에 따라 요오드화 조영제, 가돌리늄 조영제, 바륨 조영제 등으로 구분되는데, X-선 촬영 및 CT(Computer Tomography, 전산화단층촬영 검사)에는 X선을 투과시키지 않는 요오드화 조영제와 바륨 조영제가



사용되고, MRI(Magnetic Resonance Imaging, 자기공명검사)에는 가돌리늄 조영제가 사용된다(갑 제5호증).

(4) 가돌리늄 조영제란 원자번호 64번의 희토류 원소로 강한 상자성(常磁性)<sup>2)</sup>을 지니는 가돌리늄(Gadolinium)을 주성분으로 하는 조영제이다. 가돌리늄 조영제는 특정 고주파로 인해서 정상 조직과 질환 병변에서 발생하는 각각의 수소원자핵 반응신호에 차이를 발생시키는바, MRI 촬영 시 자기장 내에서 나타내는 가돌리늄 조영제로 인한 수소원자핵 반응 신호 차이가 영상 이미지로 전환되어 병변을 구별할 수 있게 한다. 가돌리늄 조영제는 주로 정맥주사로 투여되며, 혈관성 질환이나 혈액 공급량이 많은 질환 부위를 주로 강조시킨다.

(5) 가돌리늄 이온( $Gd^{3+}$ )은 중금속으로 독성이 있기에 조영제로 사용되는 가돌리늄 화합물은 안정도가 높은 배위 착화합물 형태를 띠는데, 화학구조에 따라 거대고리형(macrocylic agent) 및 선형(linear agent)으로 분류되고, 그 구체적인 종류로는 가도부트롤(gadobutrol), 가도테리돌(gadoteriol), 메글루민가도테레이트(meglumin gadoterate), 가도디아미드(gadodiamide), 가도베르세타미드(gadoversetamide), 가도베네이트디메글루민(gadobenate dimeglumine), 메글루민가도펜테테이트(meglumine gadopentetate) 등이 있다(갑 제5호증, 을 제6호증).

(6) 세계보건기구(WHO)의 국제일반명(INN) 규칙에 의하면, 'gado-'는 진단제, 가돌리늄 유도체(diagnostic agents, gadolinium derivatives)에 관하여 결합하는 접두사이다. 이에 따라 MRI 조영제의 성분으로 사용되는 다양한 구조의 가돌리늄 화합물들의 성분명은 'Gadodiamide, Gadoversetamide, Gadopentetate, Gadoxetate, Gadobenate,

---

2) 외부에서 자기장을 걸어주면 자기화되어 자석처럼 되었다가 제거하면 자성이 사라지는 자기적 성질.

Gadofosveset, Gadoteridol, Gadobutrol, Gadoterate'와 같이 공통적으로 'gado-'라는 접두사로 시작한다(을 제7, 9호증).

(7) 이 사건 등록상표의 출원 전에 이 사건 등록상표 및 선등록상표들의 지정상품과 동일·유사한 상품류 제5류의 '의료용 진단시약, 의료용 진단제 및 조영제, 의료용 방사선 조영물질' 등의 상품에 관하여 '**가도렘** GADOREM'(상표등록 제1173647호), '**가도브릭스**'(상표등록 제1221183호), '**Gadobrix**'(상표등록 제1221184호), '**Gadogita**'(국제등록 제988899호), '**GADOGRAF**'(국제등록 제989208호)와 같이 그 표장이나 호칭에 'GADO', 'Gado', '가도'를 포함하는 상표들이 상표권자를 달리하여 등록되어 있다(을 제11호증).

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제5호증, 을 제6, 7, 9~11호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

나) 판단

### Gadovision

(1) 이 사건 등록상표 '**가도비전**'은 상단 영문 부분 '**Gadovision**'과 그 한글 음역인 하단 국문 부분 '**가도비전**'이 상하단의 2단으로 여백을 두고 분리되어 있어 외관상 확연히 구분되고, 상하단의 각 부분이 결합하여 독자적인 의미나 새로운 관념을 낳는다고 보기 어려워 분리 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아니므로, 양 부분은 분리되어 상단이나 하단의 문자 부분 'Gadovision', '가도비전' 만으로 인식될 수 있다.

(2) 오늘날 MRI 조영제의 성분으로 다양한 구조의 가돌리늄(Gadolinium) 화합물이

사용되고 있는데, 이 사건 등록상표와 선등록상표 중 앞부분의 'GADO-(Gado-)' 부분은 조영제의 주성분인 가돌리늄에서 유래한 부분으로서, 국제적으로 MRI 촬영과정에서 사용되는 가돌리늄을 함유한 조영제의 약칭으로도 사용되는 점, 국내에서도 조영제 중 상당수가 그 제품명의 접두사로 'GADO-'를 사용하고 있는 점, '가도-'는 'GADO-'의 한국어 발음으로 쉽게 인식되는 점 등을 고려하면, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 'GADO', '가도' 부분은 식별력이 없을 뿐만 아니라 공의상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 부분이어서 요부가 될 수 없다.

(3) 선등록상표들의 'VIST', '비스트'는 일반 수요자나 거래자들에게 사전에 등재되지 아니한 조어표장으로 인식될 것이어서 본질적인 식별력이 있다.<sup>3)</sup> 이 사건 등록상표 뒷부분의 'vision', '비전'은 국내의 영어보급수준에 비추어 '시력, 눈, 시야, 내다보이는 장래의 상황' 등과 같은 의미로 이해될 수 있다고 보이는 점, 이 사건 등록상표의 지정상품 중에는 다양한 분과에서 사용되는 '인체용 약제, 감각기관용 약제, 진통제' 등도 포함되어 있는 점, 병·의원의 진료과목에는 영상의학과 외에도 '내과, 신경과, 안과, 이비인후과, 방사선종양학과, 병리과, 진단검사의학과, 재활의학과, 가정의학과' 등 다양한 진료과목이 있을 뿐만 아니라(의료법 시행령 제41조 제1항) 이 사건 등록상표 지정상품의 일반 수요자인 전문의료인의 입장에서는 더욱 그러한 점 등을 고려하면, 이 사건 등록상표 뒷부분의 'vision', '비전'은 지정상품과의 관계에서 그 성질, 효능 등을 암시한다고 볼 여지는 있더라도 이를 직감케 한다고는 볼 수 없어서 마찬가지로 본질적인 식별력이 부정되지 아니한다.

3) 이에 대하여 원고는 '비스트(vist)'는 라틴어로 '보는'을 의미하는 'vis'를 어원으로 하므로 '보다'라는 관념을 가진다고 주장하나, 이를 인정할 만한 객관적 증거가 없으므로 받아들이기 어렵다. 원고는 변론종결 후 제출한 참고서면에서 영어 단어 'vista'도 'vis'를 어원으로 하므로 '비스트(vist)' 역시 'vis'를 어원으로 한다고 주장하나, 'vista'가 'vis'를 어원으로 하는 것은 별론으로 하고 '비스트(vist)'가 'vis'를 어원으로 함을 인정할 만한 객관적 증거가 없으므로 받아들이기 어렵다.

(4) 나아가, 뒤에서 보는 바와 같이 원고의 선등록상표들은 그 지정상품과 관련하여 국내의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로서 알려진 정도를 넘어 일반 대중에게 까지 알려지고 또한 양질감으로 인한 우월적 지위를 갖게 된 이른바 저명상표에 이르렀다고 보기는 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(5) 이상을 종합하면, 이 사건 등록상표의 'vision', '비전'과 선등록상표들의 'VIST', '비스트' 각 문자부분은 독자적인 식별력을 가진 것으로서, 이 사건 등록상표의 요부가 된다고 봄이 타당하다.

(6) 원고는 '가도비전(Gadovision)'과 '가도비스트(GADOVIST)'의 '가도(Gado)'는 지정상품에 사용되었을 때 일반 수요자나 거래자에게 실제로 선등록상표가 사용된 상품의 성분인 '가도부트롤(gadobutrol)'을 직감케 하지 못하므로 본질적인 식별력이 있다고 주장한다. 그러나 '가도-(gado-)'는 '진단제, 가돌리늄 유도체'에 관하여 결합하는 국제 일반명칭의 접두사인 접, 가돌리늄 조영제 중에는 가도부트롤 외에도 '가도테리돌(gadoteriol), 메글루민가도테레이트(meglumin gadoterate), 가도디아미드(gadodiamide), 가도베르세타미드(gadoversetamide), 가도베네이트디메글루민(gadobenate dimeglumine), 메글루민가도펜테테이트(meglumine gadopentetate)'와 같이 '가도-(gado-)'라는 접두사로 시작하는 다양한 성분들도 포함된 점, 의약 분야에서 가돌리늄이 MRI 조영제 이외의 용도로 사용된다는 등의 사정이 보이지 않는 점 등을 고려하면, '가도-(gado-)'는 지정상품의 내용, 성질 등의 표시로 직감될 것으로 인정할 수 있으므로, 이를 다투는 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

## 2) 지정상품의 거래실정

가) 의약품은 오용·남용될 우려가 적고 의사의 처방 없이 사용하더라도 안전성 및

유효성을 기대할 수 있는 것으로 식품의약품안전처장이 지정한 '일반의약품'과 일반의약품이 아닌 '전문의약품'으로 구분된다(약사법 제2조 제9호, 제10호). 약리작용 또는 적응증으로 볼 때 의사 또는 치과의사의 전문적인 진단과 지시·감독에 따라 사용되어야 하는 의약품(제1호), 투여경로의 특성상 의사 또는 치과의사의 지시·감독에 따라 사용되어야 하는 의약품(제2호), 용법·용량을 준수하는데 전문성이 필요하거나 혹은 환자에 따라 적절한 용법·용량의 설정이 필요하여 의사 또는 치과의사의 전문적인 지시·감독에 따라 사용되어야 하는 의약품(제3호) 등은 전문의약품으로 분류된다[약사법 제2조 제9항, 제10항, 의약품 분류 기준에 관한 규정(식품의약품안전처고시 제2019-55호) 제2조 제1항].

약사 및 한약사가 아니면 의약품을 조제할 수 없으며, 약사 및 한약사는 각각 면허 범위에서 의약품을 조제하여야 한다(약사법 제23조 제1항 본문). 약국 개설자, 한국회귀·필수의약품센터, 안전상비의약품 판매자(안전상비의약품에 한한다), 그리고 보건복지부령이 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장의 허가를 받은 한약업사 및 의약품 도매상이 아니면 의약품을 판매하거나 판매할 목적으로 취득할 수 없으며(약사법 제44조 제1항, 제2항), 이를 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다(약사법 제93조 제1항 제7호, 제8호). 나아가 전문의약품 또는 제형, 투여 경로 등이 전문의약품과 같은 일반의약품은 의학·약학에 관한 전문가 등을 대상으로 하는 의약 전문매체에 광고하는 경우 등 총리령으로 정하는 예외를 제외하고는 이를 광고하여서는 아니 된다(약사법 제68조 제6항, 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제78조 제2항).

나) 다음과 같은 사실 즉, 원고는 선등록상표들이 사용된 원고 제품에 관하여 'The 6th International Congress on MRI & 23th Annual Scientific Meeting of KSMRM'에

서 'Gadovist<sup>®</sup> Luncheon Symposium(갑 제10호증의 1)', 대한 유방영상의학회에서 'The 4th Breast Imaging Day(갑 제10호증의 2)'와 같은 학술행사를 개최하거나 박람회 부스(갑 제10호증의 3)를 설치한 사실, 그리고 'e-메디코파마(갑 제11호증의 1)', '메디월드뉴스(갑 제11호증의 2)', '헬스코리아뉴스(갑 제11호증의 3)', '의학신문(갑 제11호증의 4)', '메디칼업저버(갑 제11호증의 6)', '의약뉴스(갑 제11호증의 7)', '보건타임즈(갑 제11호증의 9)', '보건뉴스(갑 제11호증의 10)', '메디포뉴스(갑 제11호증의 11)', '헬스포커스(갑 제11호증의 12)', '약업닷컴(갑 제11호증의 13~15)', '피어스파마(갑 제11호증의 16)', '퍼블릭헬스(갑 제11호증의 17)'과 같은 매체에 선등록상표들이 사용된 원고 제품에 관한 기사가 수록된 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제6~12호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 보면 이를 인정할 수 있다. 위와 같은 학술행사, 박람회 내지 매체들은 의사나 의료기사 등 보건의료분야의 전문가를 주된 대상으로 하는 것으로 보이며, 일반 수요자를 상대로 하는 홍보·판촉이나 판매가 이루어졌다는 사정은 보이지 아니한다. 이는 약사법이 의약품의 처방하거나 거래할 수 있는 거래자의 범위를 제한하고, 특히 전문의약품의 경우 의사나 치과의사의 처방이 있어야만 약사가 이를 조제할 수 있으며 전문가 이외의 자를 상대로 광고하는 행위를 원칙적으로 금지하고 있는 규정에 부합하는 사정이다.<sup>4)</sup>

다) 선등록상표들의 지정상품인 '핵회전단층촬영용 조영제' 및 그와 유사 여부가 문제되는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 'X-선장치용 조영제, 생체진단 또는 치료용 방사선 약제, 의료용 방사선 조영(造影)물질, 의료용 진단제 및 조영제, 인체용 약제,

4) 원고 조영제 제품을 다루는 기사로는 '중앙일보'에 "바이엘 MRI 조영제 '가도비스트', 소아에 사용 허가"(2010. 10. 15.자, 갑 제11호증의 5), '라포르시안'에 "MRI 조영제 '가도비스트' 적응증 확대"(2013. 4. 11.자, 갑 제11호증의 8)와 같은 기사가 게시된 사실이 인정되기는 하나, 그와 같은 기사는 원고 제품을 홍보·판촉하는 취지가 아니라 원고 회사 혹은 제약·의료산업의 동향을 알리는 취지로 보인다.

진단용 약제, 의료장비용 조영제, 의료영상용 조영제, 의료용 X-선 조영제, 감각기관용 약제, 진통제, 의료용 미생물'은 모두 전문의약품으로서 MRI 기기를 구비하고 있는 병원에서 근무하는 영상의학과 전문의가 그 수요자이므로 사실상 일반 소비자가 의약품의 선택에 개입할 여지가 없고, 그 주된 수요자인 전문의들은 의약품의 성분·품질 등을 더욱 세밀하게 비교하여 의약품을 선택할 것으로 보인다.

다) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '인체용 약제, 진단용 약제, 감각기관용 약제, 진통제' 등 중에는 의료소비자가 약국에서 직접 구매할 수 있는 일반의약품도 일부 포함될 수 있을 것으로 보이기 는 하지만, 여기에는 마약성 진통제와 같이 전문의약품에 해당하는 상품도 성질상 포함되어 있으며, 일반의약품을 구매하는 경우에도 대부분 의료소비자가 증상을 설명하면 약사가 그에 맞는 의약품을 골라주는 것이 거래실정이고 약사의 복약지도와 같은 개입 하에 구매가 이루어지게 되므로, 달리 볼 수 없다.

### 3) 표장의 대비

가) (1) 이 사건 등록상표의 'vision'은 영문 6자, 선등록상표 1의 'VIST'는 영문 4자로 각 구성되어 대소문자 기재, 글자수 및 뒷부분 구성문자가 달라 외관이 상이하다. 그리고 이 사건 등록상표의 '비전'은 한글 2자, 선등록상표 2의 '비스트'는 한글 3자로 각 구성되어 글자 수 및 뒷부분 구성문자가 달라 외관이 상이하다.

(2) 이 사건 등록상표의 'vision'은 영어의 발음방법에 의해, 그리고 '비전'은 그 기재와 같이 모두 '비전'으로 호칭될 것인 반면, 선등록상표 1의 'VIST'는 영어의 발음방법에 의해, 그리고 선등록상표 2의 '비스트'는 그 기재와 같이 모두 '비스트'로 호칭될 것이다. 이 사건 등록상표와 선등록상표들 각 요부의 호칭은 앞의 1음절이 '비'로 일치하기는 하지만, 전체 음절의 수가 다르고 뒷부분이 '전', '스트'로 상이하여 전체적으로

상이하게 청감된다.

(3) 국내의 영어보급수준에 비추어 보면, 이 사건 등록상표의 'vision', '비전'은 '시력, 눈, 시야' 혹은 '내다보이는 장래의 상황'과 같은 의미를 가진 쉬운 영어 단어이고, 선등록상표들의 'VIST', 'vist', '비스트'는 일반 수요자나 거래자에게 사전에 등재되지 아니한 조어로 인식될 것으로 보이므로, 그 관념을 대비할 수 없다.

(4) 위와 같은 대비결과를 앞서 본 지정상품의 거래실정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 각 요부는 그 외관, 호칭, 관념이 모두 상이한 이상 그 주된 수요자인 전문의료인들을 기준으로 서로 동일하거나 유사하다고 볼 수 없다.

나) 설사 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 표장 전체를 대비하더라도, 양 표장은 다음과 같은 이유로 서로 동일하거나 유사하다고 볼 수 없다.

(1) 이 사건 등록상표의 'Gadovision'과 선등록상표 1(**GADOVIST**), '가도비전'과 선등록상표 2(**가도비스트**)는 앞부분의 'gadovi', '가도비'가 공통되기는 하나, 전체적으로 글자수 및 뒷부분 구성문자의 차이가 있어 외관이 상이하다.

(2) 이 사건 등록상표의 'Gadovision'은 영어의 발음방법에 의해, 그리고 '가도비전'은 그 기재와 같이 모두 '가도비전'과 같이 호칭될 것이다. 그리고 선등록상표 1은 영어의 발음방법에 의해, 그리고 선등록상표 2는 그 기재와 같이 모두 '가도비스트'와 같이 호칭될 것이다. 이 사건 등록상표의 호칭인 '가도비전'과 선등록상표들의 호칭인 '가도비스트'는 비록 앞부분 '가도비'가 일치하지만 전체 음절의 수가 다르고 뒷부분이 '전', '스트'로 상이하어 호칭이 유사하지 아니하다.

(3) 이 사건 등록상표 상단, 하단의 'Gadovision', '가도비전'은 사전에 등재되지 아니한 조어표장이기는 하나, 각 앞부분의 'Gado', '가도'가 '가돌리늄 조영제'를 가리키는



비독점명칭의 어간임은 앞서 본 바와 같고, 각 뒷부분의 'vision', '비전'은 '시력, 시야, 환상, 상상' 등의 의미를 가지는 쉬운 영어 단어 또는 그 국문 음차이므로, 이 사건 등록상표는 전체로서 'Gadovision'과 같이 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 '가돌리늄 조영제를 통해 (병변 등을) 보다'와 같은 의미를 가질 수 있을 것으로 보인다. 한편, 선등록상표 1, 2의 'GADOVIST', '가도비스트'는 사전에 등재되지 아니한 조어표장인데, 각 앞부분의 'GADO', '가도'가 '가돌리늄 조영제'를 가리키는 비독점명칭의 어간임을 암시할 가능성은 있으나 각 뒷부분의 'VIST', '비스트' 부분이 어떠한 특정한 의미를 나타낸다고 볼 수 없는 이상 전체로서 일반 수요자나 거래자에게 어떠한 관념을 줄 수는 없다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표 1, 2는 그 관념을 대비할 수 없다.

(4) 이상을 종합하면, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 표장 전체를 대비하더라도 서로 동일하거나 유사하다고 볼 수 없다.

#### 4) 원고 주장에 대한 판단

가) (1) 먼저 원고는, MRI 조영제를 직접 사용하거나 관리하는 병원 근무자에 대한 설문조사에 관한 'MRI 조영제 상표 소비자 인식 조사(갑 제13호증)'에 따르면 조사응답자 87.3%가 선등록상표를 들어본 적 있다거나 알고 있다고 답하였고 이 중 84%는 사용해 본 적이 있다고 답하였으며 영문 표기를 기준으로 전체 응답자의 74.6%, 국문 표기를 기준으로 91.3%가 이 사건 등록상표와 선등록상표들을 혼동할 수 있을 것 같다는 답변을 하였으므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 동일하거나 유사한 상품에 사용될 경우 오인·혼동의 염려가 있다고 할 것이어서 양 상표는 유사하다고 보아야 한다고 주장한다.

(2) 그러나 다음과 같은 이유로 위 설문조사 결과는 원고가 주장하는 오인·혼동 염려를 추단할 만한 증거로 삼기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 자료가 없다(오히려 조영제 상품의 일반 수요자나 거래자라 할 수 있는 의료인의 응답을 놓고 보면, 영상의학과 전문의는 영문 표기를 기준으로 20.5%, 국문 표기를 기준으로 17.9%만이 각 출처혼동 우려가 있다고 응답하였고, 일반의의 경우 두 경우 모두 출처혼동 우려가 있다고 응답한 사례가 없는 사실을 알 수 있다). 따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

(가) 위 설문조사는 원고 측에서 전국(강원, 부산 제외)의 MRI 조영제를 직접 사용하거나 관리하는 병원 근무자 150명을 대상으로 2020. 7. 17.부터 2020. 8. 14.까지 태블릿PC를 활용한 1대 1 개별 면접 조사의 방법으로 실시하였다.

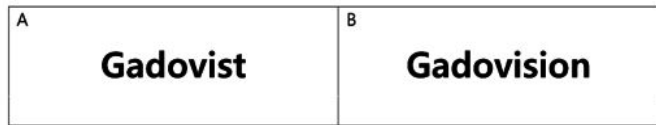
(나) 위 설문조사는 원고 측이 임의로 실시한 것으로 법원에서 설문조사의 질문 표 등에 대한 사전검토를 거치지 않았다. 그리고 위 조사기간은 원고의 심판청구 및 이 사건 심결이 있고 원고가 이 사건 소를 제기한 이후로서 이 사건 등록상표의 출원일인 2018. 3. 9.로부터 2년, 그 등록결정일인 2019. 4. 9.로부터 1년이 지난 시점이다.

(다) 위 설문조사의 대상자 150명 중 조영제 제품의 수요자나 거래자라 할 수 있는 의료인은 영상의학과 전문의 39명(26.0%), 일반의 5명(3.3%)에 불과하고, 조사대상자 절대 다수는 의료인이 아닌 의료기사(61명, 40.7%)나 사무직원·임원(45명, 30.0%)에 불과한 바, 위 설문조사의 대상자 중 조영제 제품의 일반 수요자나 거래자라 할 수 없는 비의료인은 무려 절대 다수인 70.7%를 차지한다. 설문 문항 중 선정질문 3항(SQ3)은 '귀하께서는 귀하께서 근무하시는 병원에서 [MRI 조영제]를 구매 또는 관리, 사용하는데 관여하고 계십니까?'라는 질문이고, 그 중 '①[MRI 조영제]를 구매 또는 관리하는

데 관여하고 있다', '②[MRI 조영제]를 직접 사용하고 있다'라 응답한 자는 모두 조사중단 없이 대상자에 포함되었는데, MRI 조영제를 단순히 '구매 또는 관리하는데 관여'한 자라 해서 MRI 조영제의 수요자라 할 수는 없다. 그럼에도 위 설문조사 결과는 '전문의/전문기사', '일반의/직원'의 응답을 구분하여 제시할 뿐이고, 조영제 상품의 수요자인 의료인의 응답만을 구분하여 제시하지는 않고 있다.

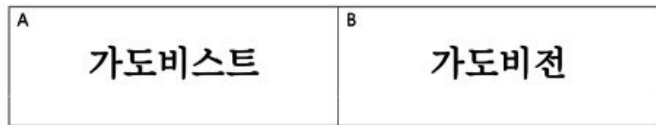
(라) 위 설문조사의 내용은 응답자에게 '가도비스트(Gadovist)라는 MRI 조영제 상표를 들어본 적이 있거나 알고 계십니까?'와 같이 선등록상표들에 관한 '상표 인식'을 먼저 질의한 다음 오른쪽 그림과 같이 영

※지금부터 상표 두 개를 보여 드리겠습니다. 두 상표를 잘 보시고 응답해 주십시오.



갑 제13호증 26면

※지금부터 상표 두 개를 보여 드리겠습니다. 두 상표를 잘 보시고 응답해 주십시오.



갑 제13호증 27면

문·국문 표장 각각에 관하여 선등록상표를 좌측, 이 사건 등록상표를 우측에 제시하고 '연상 및 유사 혼동 가능성'을 질의하였고, 이는 '관련성 및 식별력'에 관한 항목도 마찬가지이며, 대상자에 따라 그 순서가 무작위로 제시되었다는 등의 사정은 보이지 아니한다. 이러한 구성으로 인하여 응답자들은 위 설문조사가 '가도비스트(Gadovist)' 상표에 유리한 자료를 얻으려는 목적으로 실시되는 것이라는 암시를 받을 가능성이 있으며, 이는 위 설문조사의 응답자가 지능과 사회성이 비교적 높을 것으로 보이는 병원 직원(의료인을 포함한다)인 점에 비추어 보면 더욱 그러하다.

(마) 상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가

있는지 여부에 따라 판단하여야 하는 것인데, 이 사건 설문조사는 위 그림과 같이 "두 상표를 잘 보시고 응답해 주십시오."라는 기재 아래 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 영문, 국문 부분을 나란히 제시한 다음 그 표장이 유사한지 여부를 질의하였다. 그리고 표장의 대비판단에 관한 법률적 지식을 구비하였다는 사정이 보이지 아니하는 위 설문조사의 대상자로서는 뒤에서 '이 두 상표를 사용한 조영제 제품을 장소와 시간을 달리하여 각각 접하신다면 제품 제조사(회사)에 대해 얼마나 혼동할 가능성이 있다고 생각하십니까?'와 같은 질문을 제시받더라도 앞서 형성된 대비판단의 인상을 극복하지 못했을 가능성이 있다고 보인다.

(바) 위 설문조사의 내용 중 '견련성 및 식별력' 항목의 질문을 보면, 'F1. A상표는 1997년 등록되어 지금까지 20년 이상 사용되어 오고 있는 상표이며, B 상표는 2019년(작년) 등록되어 1년정도 된 상표입니다.'와 같이 쟁점과 무관하게 응답자를 호도할 수 있는 내용이 포함되어 있을 뿐만 아니라, 그 바로 다음 질문에서도 'A 상표 고유의 이미지가 흐려지게(희석화: 물타기) 될 가능성'과 같이 부정적 어감의 표현을 사용하여 은연중에 이 사건 등록상표(B상표)에게 불리한 대답을 유도하고 있는데, 위 문제되는 부분은 밑줄과 굵은 글씨로 강조되어 있기도 하다.

나) (1) 다음으로 원고는, 의약품 명칭혼동에 의한 약화사고의 우려가 있다는 사정을 고려하면 약사나 의사와 같은 전문의료인을 기준으로 보더라도 이 사건 등록상표와

견련성 및 식별력

A <b>Gadovist</b> 가도비스트	B <b>Gadovision</b> 가도비전
-------------------------------	--------------------------------

[전체] F1. A 상표는 1997년 등록되어 지금까지 20년 이상 사용되어 오고 있는 상표이며, B 상표는 2019년(작년) 등록되어 1년정도 된 상표입니다.

귀하께서 만약 **B 상표의 조영제 제품을 실제 사용하게 되신다면**, B 상표 제품의 약효나 효능에 대해 어떻게 생각하실 것 같습니까?

- ① B 상표 제품에게서 A 상표 제품의 약효나 효능을 기대할 것 같다
- ② B 상표 제품의 약효나 효능은 A 상표 제품과 전혀 무관하게 생각될 것 같다

[전체] F2. 만약 시장에서 B 상표가 A 상표와 함께 장래에 오랜 기간 사용되게 된다면, **A 상표 고유의 이미지가 흐려지게(희석화: 물타기)될 가능성**에 대해 귀하께서는 어떻게 생각하십니까?

- ① 명확히 식별하는데 매우 어려움이 있을 정도로 희석화될 가능성이 있다
- ② 명확히 식별하는데 상당히 어려움이 있을 정도로 희석화될 가능성이 있다
- ③ 명확히 식별하는데 다소 어려움이 있을 정도로 희석화될 가능성이 있다
- ④ 명확히 식별하는데 전혀 어려움이 없을 정도로 희석화될 가능성이 없다

갑 제13호증 27면

선등록상표들은 동일하거나 유사한 상품에 사용될 경우 오인·혼동의 염려가 있다고 할 것이어서 양 상표는 유사하다고 보아야 한다고 주장한다.

(2) 다툼 없는 사실, 갑 제17~19호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더 하여 보면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

(가) 의약품 제품명과 동일한 상표를 사용하기 위하여는 상표법상의 요건을 충족해야 하는 외에도 품목허가 신청을 위해 의약품의 제품명 관련 규정을 더 준수하여야 하는데, 여기에는 '의약품등의 명칭으로 적합하지 아니하거나 다른 제품으로 오인할 우려가 있거나 실제보다 과장된 명칭, 의약품의 적응증(適應症) 또는 효능·효과를 그대로 표시하는 명칭(진단용 시약 등 특수한 제제는 제외한다), 의약품 중 2종 이상의 유효성분이 혼합된 제제로서 그 성분의 일부만을 나타내는 명칭'과 같은 의약품등의 제품명칭으로는 제조판매·수입 품목허가를 받거나 품목신고를 할 수 없다는 점(약사법 제31조 제11항 및 제42조 제6항, 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제11조 제2항) 등이 포함된다.

(나) 제네릭(generic) 의약품이란 최초로 개발된 의약품(원개발 의약품 또는 오리지널 의약품)과 주성분 함량, 약효 작용 원리, 효능, 안전성, 복용방법, 제형, 품질 등이 동일한 의약품을 의미한다. 의약품 상표는 특히 전문의약품의 경우 상표구성이 대부분 외국어의 한글표기로 이루어져 있는데, 상표를 구성하는 외래어는 대부분 의약품 원재료의 화학명, 국제일반명칭을 포함하거나, 의학·약학·화학에서 사용되는 전문용어의 일부를 조합하여 구성하는 사례가 많다. 제네릭 의약품은 주성분이 유사한 오리지널 의약품의 제품명과 유사한 호칭으로 명명되는 사례가 많고, 제네릭 의약품이 복수인 경우 유사한 제품명이 다수가 되는 경우도 발생할 수 있다.

(다) 의사의 처방을 받아 약을 조제하는 일선 약국에서는 약품명을 착각하여 발생하는 조제오류 등의 약화사고가 발생하기도 한다. 이를 방지하기 위하여 일선 약국에서는 '오조제 방지시스템'을 운영하여 각 조제 단계를 기계적으로 점검하거나, 유사모양·유사약품코드 약품장에 주의를 표기하거나, 환자안전관리교육을 강화하거나, 복약안내문을 배포하는 등의 노력을 기울이고 있다. 나아가 조제오류나 조제불편을 줄이기 위해 처방의사의 경우 약처방에 처방전의 기재사항을 준수하고, 표준약어를 사용하며, 단일성분의 경우 제형단위보다 정확한 함량을 사용하고, 약품의 표준명칭을 사용하는 등의 노력을, 그리고 제약회사들도 함량이나 성분이 다른 약제를 출시할 경우 제품 디자인, 포장용기나 낱알약제의 디자인·색상을 달리 하거나 함량표기란의 채도를 높여 강조하는 등의 노력을 기울이고 있다. 나아가, 국내에서 제조되거나 수입되어 판매되는 제제로서 캡슐제 등 내용고형제에 해당하는 의약품의 경우, 의약품을 낱알 상태에서 육안으로 다른 의약품과 식별할 수 있도록 그 낱알의 모양·색깔 또는 문자·숫자·기호·도안 등을 제제학적인 방법으로 드러나게 하는 '의약품 낱알 식별표시제도'가 시행되고 있으며(의약품 표시 등에 관한 규정 제2조, 제10조), 식별표시가 모호하거나 다른 의약품과 중복될 경우 식별표시조정협의회의 의결을 거쳐 조정될 수 있다.

(3) 앞서 판단한 바와 같이, 선등록상표들의 지정상품인 '핵회전단층촬영용 조영제 (contrast media for nuclear spintomography)'와 이 사건 등록상표의 지정상품인 'X-선장치용 조영제, 생체진단 또는 치료용 방사선 약제, 의료용 방사선 조영(造影)물질, 의료용 진단제 및 조영제, 의료장비용 조영제, 의료영상용 조영제, 의료용 X-선 조영제' 등은 전문의약품으로 관련 분야에서 영상의학과 전문의 등이 그 수요자여서 사실상 의료소비자가 의약품의 선택에 개입할 여지가 없고, 그 주된 수요자인 전문의들은

의약품의 성분·품질 등을 더욱 세밀하게 비교하여 의약품을 선택할 것으로 보인다. 나아가 그 제형과 투약형태를 보더라도 '조영제'는 일선 약국에서 조제되어 의료소비자에게 교부되는 약제가 아니라 전문가에 의해 지극히 신중하게 정맥주사로 투여되는 약제인 점에서 이 사건 등록상표와 선등록상표들에 일부 공통된 부분이 있다고 하더라도 오인·혼동이 발생할 가능성은 거의 없을 것으로 보인다.

(4) 위와 같은 약품명칭에 관한 규율과 이 사건 등록상표 및 선등록상표들 각 지정상품의 일반적 거래실정 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 그 일반 수요자인 전문의료인이 뒷부분의 차이만으로도 상품 출처의 오인·혼동을 피할 수 있어서 서로 유사하지 않다고 보아야 한다. 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

#### **다. 지정상품의 유사 여부**

이 사건 등록상표의 지정상품 중 '보충식품, 식이보충제, 치료용 건강기능식품, 가정용 탈취제, 약이 채워진 구급상자, 반창고, 영아용 식품, 붕대' 등과 선등록상표들의 지정상품인 '핵회전단층촬영용 조영제'가 그 용도, 생산·판매부문, 수요자층 등이 일치하는 동일하거나 유사한 상품인지 여부에 대하여는 아무런 주장·증명이 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

#### **라. 소결론**

결국, 이 사건 등록상표는 유사 여부가 문제되는 지정상품과의 관계에서는 선등록상표들과 그 표장이 동일하거나 유사하다고 볼 수 없고, 나머지 지정상품과의 관계에서는 각 지정상품이 동일하거나 유사하다고 볼 수 없으므로, 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표는 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호의 상표등록무효사유가 있다고 할 수 없다.

#### 4. 상표법 제34조 제1항 제9호, 제12호, 제13호의 등록무효사유 인정 여부

이 사건 등록상표가 선사용상표들과의 관계에서 위 각호의 등록무효사유에 해당하기 위해서는 먼저 이 사건 등록상표의 표장이 선사용상표들의 표장과 유사함이 전제되어야 한다. 그러나 선사용상표 **GADOVIST, 가도비스트**가 이 사건 등록상표의 표장과 유사하지 아니한 것은 앞서 본 선등록상표들과 마찬가지로, 선사용상표 **Gadovist**는 대소문자의 배열 및 폰트가 위 선사용상표들보다는 이 사건 등록상표와 좀 더 유사하기는 하나, 'Gado-' 부분이 조영제의 주성분인 가돌리늄에서 유래한 부분으로서 식별력이 없는 점은 위 선사용상표들과 마찬가지로, 'vist'도 일반 수요자나 거래자들에게 사전에 등재되지 아니한 조어표장으로 인식되어 본질적인 식별력이 있는 점은 위 선사용상표들과 다르지 않다. 결국 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 표장이 유사하지 않으므로, 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제9호, 제12호 및 제13호의 등록무효사유에 해당하지 아니한다.

#### 5. 상표법 제34조 제1항 제11호의 등록무효사유 인정 여부

##### 가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제11호는 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, '수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업'은 저명상표 등을 말하고 저명상표 등에 해당하는지 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고



려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2007. 2. 8. 선고 2006후3526 판결 등 참조).

## 나. 판단

### 1) 선사용상표들의 알려진 정도

가) 다음의 사실 및 사정은 앞서 본 바와 같다.

(1) 이 사건 등록상표의 출원 전에 이 사건 등록상표 및 선사용상표들의 지정상품 및 사용상품과 동일·유사한 상품류 제5류의 '의료용 진단시약, 의료용 진단제 및 조영제, 의료용 방사선 조영물질' 등의 상품에 관하여 '**가도렘** **GADOREM**'(상표등록 제1173647호), '**가도브릭스**'(상표등록 제1221183호), '**Gadobrix**'(상표등록 제1221184호), '**Gadogita**'(국제등록 제988899호)와 같이 그 표장이나 호칭에 'GADO', 'Gado', '가도'를 포함하는 상표들이 상표권자를 달리하여 등록되어 있다(을 제11호증).

(2) 세계보건기구(WHO)의 국제일반명(International Nonproprietary Names, INN) 규칙에 의하면, 'gado-'는 진단제, 가돌리늄 유도체(diagnostic agents, gadolinium derivatives)에 관하여 결합하는 접두사이다.

(3) 가돌리늄 조영제의 구체적인 종류로는 가도부트롤(gadobutrol), 가도테리돌(gadoteriol), 메글루민가도테레이트(meglumin gadoterate), 가도디아미드(gadodiamide), 가도베르세타미드(gadoversetamide), 가도베네이트디메글루민(gadobenate dimeglumine), 메글루민가도펜테테이트(meglumine gadopentetate) 등이 있다.

(4) 전문의약품의 경우는 의사가 환자의 증상에 따라 의약품을 처방하면 약사가

처방에 따른 조제를 하므로 사실상 의료소비자가 의약품의 선택에 개입할 여지가 없다. 그리고 전문의약품은 광고가 원칙적으로 금지되고 있어 의사, 약사 등 전문가가 아닌 의료소비자가 이에 대한 정보를 알기도 쉽지 않다. 일반의약품의 경우는 의료소비자가 약국에서 직접 필요한 의약품을 구매하기는 하지만, 이 경우에도 대부분 의료소비자가 증상을 설명하면 약사가 그에 맞는 의약품을 골라주는 것이 거래실정이다. 그리고 약사는 구매자가 필요한 의약품을 선택할 수 있도록 복약지도를 할 의무가 있으므로(약사법 제2조 제12호, 제24조 제4항), 대개는 약사의 개입 하에 구매가 이루어지게 된다.

(5) 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 지정상품 및 사용상품인 조영제 등은 전문의약품으로 관련 분야에서 영상의학과 전문의 등이 그 수요자여서 사실상 의료소비자가 의약품의 선택에 개입할 여지가 없고, 전문가에 의해 지극히 신중하게 정맥주사로 투여되는 약제에 해당하므로, 의료소비자가 조영제 제품의 선택에 개입하거나 그 명칭을 알게 되는 경우는 드물 것으로 보인다.

(6) 원고는 선사용상표들이 사용된 원고 제품에 관하여 'The 6th International Congress on MRI & 23th Annual Scientific Meeting of KSMRM'에서 'Gadovist® Luncheon Symposium', 대한 유방영상의학회에서 'The 4th Breast Imaging Day'와 같은 학술행사를 개최하거나 박람회에 부스를 설치하였다. 그리고 'e-메디코파마', '메디월드뉴스', '헬스코리아뉴스', '의학신문', '메디칼업저버', '의약뉴스', '보건타임즈', '보건뉴스', '메디포뉴스', '헬스포커스', '약업닷컴', '피어스파마', '퍼블릭헬스'과 같은 매체에 선사용상표들이 사용된 원고 제품에 관한 기사가 수록된 사실을 인정할 수 있다. 위와 같은 학술행사, 박람회 내지 매체들은 의사나 의료기사 등 보건의료분야의 전문가를

주된 대상으로 하는 것으로 보이며, 일반 수요자를 상대로 하는 홍보·판촉이나 판매가 이루어졌다는 사정은 보이지 아니한다.

나) 추가적으로 인정되는 사실관계

(1) 이 사건 등록상표의 출원일 직후인 2018. 8. 9. 무렵 '가돌리늄 조영제'에 해당하는 구체적인 유형별 대상품목으로는, 선형 가돌리늄 조영제의 유형으로는 가도베르세타미드 성분의 '옵티마크주플라스틱시린지', '옵티마크주', 가도디아마이드 성분의 '옵니스캔피.에프.에스.주', '옵니스캔주', '보노에이주', 가도펜테틴산 성분의 '보노아이프리필드주', '메가레이주사', '마그네비스트주사', '보노아이주', '메가레이주사', '엠알베스터프리필드실린지주', '엠알베스터주', '엠알룩스주사', 가도베네이트 성분의 '멀티헨스주프리필드시린지', '멀티헨스주사액', 가도세탁산 성분의 '프리모비스트주사' 가, 그리고 거대고리형 가돌리늄 조영제의 유형으로는 가도테레이트 성분의 '도타렘주', '유니레이프리필드주사', '클라리스캔프리필드시린지주', '클라리스캔주', 가도테리돌 성분의 '프로헨스주프리필드시린지', '프로헨스주', 가도부트롤 성분의 '가도비스트주사프리필드시린지', '가도비스트주사바이알', '가도브릭스프리필드시린지주'가 있었다(갑 제9호증의 2).

(2) 식품의약품안전처는 2018. 8. 9. 이후로 위 품목들 중 선형 가돌리늄 조영제에 해당하는 가도베르세타미드 성분, 가도디아마이드 성분, 가도펜테틴산 성분 의약품은 공급중단 대상으로 지정하였고, 선형 가돌리늄 조영제에 해당하는 가도베네이트 성분 의약품은 기존의 간 및 중추신경계 조영에서 간 조영에만 사용하도록 허가대상이 변경되었다. 허가 및 공급이 유지된 가돌리늄 조영제로는 거대고리형 가돌리늄 조영제인 가도테레이트, 가도테리돌, 가도부트롤 성분 의약품이 있었으며, 간 조영에 사용할 수 있는 선형 가돌리늄 조영제로 가도세탁산 성분 의약품이 있었다(갑 제9호증의 2).

(3) 2008년 이전까지 국내 조영제 시장에는 외국계 회사가 출시한 제품이 주를 이루었는데, 피고 회사는 2008년 이후로 '파미레이', '메가레이' 등 6종의 조영제를 출시하여 그 시장점유율이 상당히 상승하였다. 이 사건 등록상표의 출원일 이전인 2016년 조영제 상품에 관한 국내 시장규모는 약 3,000억 원으로 추산되며, 피고는 같은 기간 400억 원가량의 매출액을 올려 약 17%의 시장점유율을 거두었다(을 제14호증의 1~3).

(4) 선사용상표들이 사용된 의약품인 '가도비스트'는 1998년 처음 시판허가를 받았으며 2010년 무렵 50개 이상의 국가에서 승인을 받았다(갑 제11호증의 2). 한편, 원고 제품의 국내 판매량·매출액이나 점유율, 사용기간 등에 관한 증거는 제출되지 아니하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제9, 11호증, 을 제14호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

#### 다) 판단

(1) MRI 조영제 상표 소비자 인식 조사 보고서(갑 제13호증)는 'MRI 조영제를 직접 사용하거나 관리하는 병원 근무자'를 조사 대상으로 하는 설문조사에 관한 것이다. 원고가 제출한 선사용상표들의 사용자료는 주로 외국에서의 사용자료를 포함하고 있는데다 선사용상표들과 달리 'Gadavist'와 같이 구성된 상표를 사용한 조영제 상품에 관한 자료도 혼합되어 있다. 그 외에도, 원고의 선사용상표들이 조영제 제품의 수요자뿐만 아니라 일반 대중에게까지 알려졌거나 양질감으로 인한 우월적 지위를 가지게 되었음을 인정할 증거가 없다.

(2) 위와 같이 인정되는 사실로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정 즉, ① 원고 선사용상표들의 사용상품은 성질상 의료소비자인 일반 대중에게 선택권이 주어지거나 흥

보되지 않아 그 명칭이 잘 알려지지 아니한 전문의약품에 해당하는 점, ② 조영제 상품의 경우 특히 극도로 전문화된 영상의학과 전문의 등의 전문의료인이 MRI 촬영 등의 의료행위에 앞서 정맥주사의 방법으로 신중하게 투여하는 제형이어서 의료소비자에게 노출될 가능성이 더더욱 낮다고 보이는 점, ③ 조영제 상품은 거래실정상 주로 의료인 등의 전문가만이 주된 홍보·관측의 대상이며 원고 스스로도 원고 상품을 의료인 등에게만 홍보한 것으로 보이는 점, ④ 원고 제품의 국내 판매량·매출액이나 점유율, 사용기간 등에 관한 증거가 제출되지 아니한 점, ⑤ 이 사건 등록상표의 출원일 무렵 가돌리늄 조영제 상품에 관하여는 'gado', '가도'라는 어간이 포함된 상표들이 동일·유사한 지정상품에 관해 다수 등록되어 있었을 뿐만 아니라 8개 성분 유형에 25개 품목이 대상품목으로 지정되어 있었으며 그중 원고의 선사용상표들이 사용된 제품은 2개에 불과하고, 원고 또한 선사용상표들과 호칭이 상이한 가도세탁산 성분의 '프리모비스트 주사' 제품을 수입, 판매했던 점을 종합하면, 원고의 선사용상표들은 그 지정상품의 수요자를 넘어 일반 대중에게까지 알려지고 또한 양질감으로 인한 우월적 지위를 갖게 된 이른바 저명상표에 이르렀다고 보기는 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

## 2) 오인·혼동을 일으킬 우려 등

원고의 선등록상표들과 포장·상품이 동일한 선사용상표들과의 관계에서 이 사건 등록상표가 그 사용상품의 거래실정에 비추어 오인·혼동을 일으킬 우려가 없음은 앞서의 판단과 마찬가지로이다. 그리고 원고가 제출한 주장이나 증거만으로는 선사용상표들의 식별력이나 명성을 손상할 염려가 있음을 인정하기도 부족하다.

## 다. 소결론

결국 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 그 포장이 서로 동일하거나 유사하지 아니

하고, 선사용상표들은 현저하게 인식되어 있는 상표로 인정되지도 아니하며, 이 사건 등록상표를 두고 선사용상표들과의 관계에서 그와 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표라고도 할 수도 없다. 이 사건 등록상표는 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제11호의 등록무효사유에 해당하지 아니한다.

## 6. 결론

이상을 종합하면, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호, 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제9호, 제11호, 제12호, 제13호의 등록무효사유가 있다고 할 수 없다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하고, 원고가 주장하는 심결취소사유가 없다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 한다.<sup>5)</sup>

재판장            판사            윤성식

                  판사            권순민

---

5) 원고는 선사용상표를 추가로 특정하고자 한다면서 변론재개신청을 하였으나, 앞서 본 바와 같이 **Gadovist**를 선사용상표로 특정하였고 이 또한 이 사건 등록상표와 대비할 때 표장이 유사하지 않다고 판단하는 이상 위 변론재개신청은 받아들이지 아니한다.

판사            정택수