

전문의약품 조영제 상표의 GADO 가도 부분 - INN 해당 식별력 없음: 특허법원 2021. 1.

29. 선고 2020허4020 판결



등록상표	선등록상표, 선사용상표
Gadovision 가도비전	GADOVIST 가도비스트

의약품의 국제일반명칭(International Nonproprietary Name, INN)

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 있는데, 이는 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 의약품 물질의 구별 목적으로 보편적으로 이용할 수 있다.

가돌리늄 이온(Gd^{3+})은 중금속으로 독성이 있기에 조영제로 사용되는 가돌리늄 화합물은 안정도가 높은 배위 착화합물 형태를 띠는데, 그 구체적인 종류로는 가도부트롤(gadobutrol), 가도테리돌(gadoteriol), 메글루민가도테레이트(meglumin gadoterate) 등이 있다. 세계보건기구(WHO)의 국제일반명(INN) 규칙에 의하면, 'gado-'는 진단제, 가돌리늄 유도체(diagnostic agents, gadolinium derivatives)에 관하여 결합하는 접두사이다.

구체적 사안의 판단

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 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 부분이어서 요부가 될 수 없다.

등록상표의 'vision', '비전'과 선등록상표들의 'VIST', '비스트' 각 문자부분은 독자적인 식별력을 가진 것으로서, 이 사건 등록상표의 요부가 된다.

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.

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. 그리고 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 표장 전체를 대비하더라도 서로 동일하거나 유사하다고 볼 수 없다.

수요자인 전문의들은 의약품의 성분, 품질 등을 더욱 세밀하게 비교하여 의약품을 선택할 것이어서 오인, 혼동이 발생할 가능성은 거의 없을 것으로 보인다.

등록상표는 선등록상표, 선사용상표들과 표장이 비유사하고 오인혼동가능성이 있다고 볼 수 없으므로 상표법 제34조 제1항 제7호, 제9호, 제11호, 제12호, 제13호의 등록무효사유가 있다고 할 수 없다.

첨부: 특허법원 2021. 1. 29. 선고 2020허4020 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com