



서울고등법원

제4민사부

판 결

사 건 2015나28212 디자인권침해금지 등
원고, 항소인 1. 화이자 프로덕츠 인크
2. 한국화이자제약 주식회사
피고, 피항소인 한미약품 주식회사
제1심판결 서울중앙지방법원 2013. 3. 29. 선고 2012가합87022 판결
환송전판결 서울고등법원 2013. 10. 17. 선고 2013나26816 판결
환송판결 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결
변론종결 2016. 2. 16.
판결선고 2016. 2. 18.

주 문

원고들의 항소를 모두 기각한다.

항소제기 이후의 소송총비용은 원고들이 부담한다.

청구취지 및 항소취지

제1심판결을 취소한다. 피고는, 별지 제1 목록 제1항 기재 각 제품을 생산, 양도, 대여,



수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시 포함)을 하여서는 아니 되고, 별지 제1 목록 제2항 기재 표장을 같은 목록 제3항 기재 제품 또는 그 포장 및 선전광고물에 표시하거나 위 표장을 표시한 위 제품을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하여서는 아니 되며, 피고의 사무소, 공장, 창고, 영업소에 보관 중이거나, 피고가 제3자를 통하여 점유 중인 별지 제1 목록 제1항 기재 각 제품의 완제품 및 반제품을 모두 폐기하라[원고는 환송 후 이 법원에서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하, '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 (다)목, (차)목의 부정경쟁행위에 대한 금지 및 예방청구권에 기초한 부정경쟁행위의 금지 등 청구와 민법상 불법행위에 대한 금지 및 예방청구권에 기초한 불법행위의 금지 등 청구 부분의 소를 모두 취하하였다].

이 유

1. 전제된 사실관계

【증거】 다툼 없는 사실, 갑 제4 내지 7, 28호증, 을 제1, 2, 15호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

가. 원고 화이자 프로덕츠 인크는 의약품 개발을 주목적으로 하는 미합중국 내의 법인으로서 발기기능장애 치료제인 비아그라(Viagra, 이하 '비아그라'라 한다)를 비롯한 다수 의약품을 개발하여 이를 판매하고 있는바, 심장혈관용 약제, 성기능장애 치료용 약제를 지정상품으로 하고 입체적 형상에 색채를 결합한 별지 제2 목록 기재 표장을 2003. 11. 6. 출원하여 2005. 2. 5. 등록결정을 거쳐 2005. 2. 17. 등록을 마쳤다[등록번호


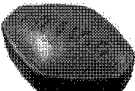


호 제608773호,



(입체상표, 색채상표), 이하 '이 사건 등록상표'라 한다.

나. 원고 한국화이자제약 주식회사(이하, '원고 한국화이자제약'이라 한다)는 원고 화이자 프로덕츠 인크의 한국 내 자회사로서 1998년 무렵부터 원고 화이자 프로덕츠 인크가 생산한 의약품을 독점적으로 수입·판매하고 있다.

다. 피고는 발기기능장애 치료제인 별지 제1 목록 제1항 기재와 같은 '팔팔정 50밀리그램'(사시도 , 이하 '피고 제품 1'이라 한다) 및 '팔팔정 100밀리그램'(사시도 , 이하 '피고 제품 2'라 하고, 피고 제품 1, 2를 통틀어 '피고 제품들'이라 한다)에 대하여 2012. 5. 18. 의약품 낱알식별표시 등록을 한 이래 이를 생산·판매·광고하고 있다.

2. 이 사건의 쟁점

가. 피고의 원고 화이자 프로덕트 인크의 상표권 침해 여부(이 사건 등록상표와 피고 제품들의 형태가 동일 또는 유사한지 여부)

나. 피고 제품들의 생산·양도 등의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정 경쟁행위에 해당하는지 여부

3. 이 법원의 판단

가. 피고의 원고 화이자 프로덕트 인크의 상표권 침해 여부(이 사건 등록상표와 피고 제품들의 형태가 동일 또는 유사한지 여부)

가. 피고의 원고 화이자 프로덕트 인크의 상표권 침해 여부(이 사건 등록상표와 피고 제품들의 형태가 동일 또는 유사한지 여부)



[원고 화이자 프로덕트 인크의 주장]

원고 화이자 프로덕트 인크는, 입체 상표인 이 사건 등록상표와 피고 제품들은 ① 전체적으로 다이아몬드형상인 점, ② 전체적으로 푸른빛을 띠고 있는 점, ③ 다이아몬드의 가로 길이가 세로 길이보다 긴 점, ④ 다이아몬드의 각 모서리가 뾰족하지 않고 둥글게 되어 있는 점, ⑤ 측면에서 봤을 때 다이아몬드가 편평하지 않고 전체적으로 불룩하게 튀어나와 있는 형태인 점 등에서 공통되어 전체적인 외관이 매우 유사하므로, 피고가 이 사건 등록상표와 전체적인 외관이 유사한 피고 제품들을 생산·판매 및 광고하는 등의 행위는 원고 화이자 프로덕트 인크의 상표권 침해에 해당한다고 주장한다.


[판단]

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 의하여 판단하여야 한다. 또한 상표의 유사 여부에 관한 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념에서 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 할 것이다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결, 대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1900 판결 참조). 특히 입체적 형상으로 된 상표들에서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다면 두 상



표는 유사하다고 보아야 할 것이나, 그러한 우려가 인정되지 않는 경우에는 유사하다고 볼 수 없다.

이 사건에 관하여 보건대, 갑 제1, 2, 5, 6, 7호증, 을 제1, 2호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 등록상표와 피고 제품들은 모두 전체적으로 마름모 도형의 입체적 형상(Tablet Face)을 하고 있고, 마름모 도형의 각 모서리가 둥글게 다듬어진 상태이며, 마름모 도형의 장축과 단축의 비율이 약 1.35 정도이고, 측면에서 보았을 때 기둥 형태 부분(Band)과 위 기둥 형태 부분의 아래·위로 튀어나온 부분(Cup)으로 구성된 유선형의 형상을 하고 있으며, 그 색채가 푸른색이라는 점에서는 공통되는 사실은 인정된다.

그러나 갑 제1, 2, 5, 6, 7호증, 을 제1, 2, 15호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정 즉, ① 이 사건 등록상표의 경우 마름모 도형의 각 모서리가 완전한 호 모양으로 다듬어진 형태이지만, 피고 제품들은 마름모 도형의 좌·우 모서리를 장축에 수직 방향으로 잘라낸 후 각 모서리가 다시 둥글게 다듬어진 육각형에 유사한 형태인 점, ② 이 사건 등록상표의 경우 기둥 형태 부분(Band)의 길이와 상대적으로 아래·위로 튀어나온 부분(Cup)의 길이 차이가 크지 아니하여 옆에서 볼 때 전체적으로 긴 타원형이나, 피고 제품들은 기둥 형태 부분(Band)의 길이가 아래·위로 튀어나온 부분(Cup)보다 훨씬 길어서 옆에서 볼 때 전체적으로 아래·위로 살짝 부풀어 오른 사각형에 가까운 차이가 있는 점, ③ 특히 피고 제품들 중 '팔팔 100mg'의 경우에는 가운데 부분에 움푹 팬 직선의 홈이 있는 점, ④ 피고 제품들은 겉포장 및 속포장으로 이중 포장이 되어 있는데, ⑤ 겉포장은 검정 바탕에, 'PalPalTab', '팔팔정' 및 피고를 지칭하는 상표인 ''가 기재되어 있



고, ㉠ 또한 '팔팔 50mg'의 속포장은 검정 바탕으로 되어 있고 뒷면에 '팔팔정', [REDACTED], '한미약품(주)'가 반복적으로 기재되어 있으며, ㉡ '팔팔 100mg'의 속포장은, 앞면은 은색 바탕, 뒷면은 검정 바탕으로 되어 있고, 뒷면에 '팔팔정', [REDACTED], '한미약품(주)'가 반복적으로 기재되어 있는 점, ㉢ 또한 피고 제품들 자체에도 피고의 약칭과 용량을 나타내는 'HM 50' 또는 'HM 100'이 음각되어 있는 점, ㉣ 더욱이 피고 제품들은 환자가 병원을 방문하여 의사로부터 진료를 받은 후 의사가 피고 제품들을 처방하게 되면 의사가 발행한 처방전에 따라 약국에서 위 제품들을 구매하게 되는 전문의약품이고, 의료법 제18조 제2항, 의료법 시행규칙 제12조 제1항 제5호에 따라 '처방전'에서 의약품의 특징은 '처방 의약품의 명칭(일반명칭, 제품명이나 대한약전에서 정한 명칭을 말한다)'에 의하여 이루어지는 점 등에 비추어 보면, 비록 이 사건 등록상표와 피고 제품들의 형태에 공통되는 부분이 있기는 하지만, 그 형태에 차이점도 존재할 뿐만 아니라, 전문의약품으로서 대부분 병원에서 의사의 처방에 따라 약사에 의하여 투약되고 있는 피고 제품들은 그 포장과 제품 자체에 기재된 명칭과 피고의 문자상표 및 상호 등에 의하여 이 사건 등록상표와 구별될 수 있다고 봄이 타당하다.

따라서 이 사건 등록상표와 피고 제품들의 형태는 수요자에게 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 하기는 어려워 서로 동일 또는 유사하다고 볼 수 없으므로, 이와 다른 전제에 선 원고 화이자 프로덕트 인크의 주장은 나아가 볼 필요 없이 이유 없다.

나. 피고 제품들의 생산·양도 등의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정 경쟁행위에 해당하는지 여부

[원고들의 주장]

원고들은, 원고들의 '비아그라' 제품의 형태는 그 자체로 원고들이 생산, 판매하는



제품들(이하, '원고 제품들'이라 한다)임을 나타내는 주지·저명한 상품표지인데, 피고는 이러한 '비아그라' 제품의 명성에 편승하고자 그 외관을 그대로 모방한 피고 제품들을 생산·판매하고 있고, 피고의 위와 같은 행위는 적어도 제품 구매 후 이를 접하는 일반 소비자들로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 가능성이 매우 크므로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 상품주체의 혼동행위에 해당한다고 주장한다.

[판단]

1) 갑 제1, 2호증, 을 제16호증의 각 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

가) 이 사건 등록상표와 마찬가지로 마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 계열의 색채를 결합한 형태인 원고 제품들 역시 환자가 병원을 방문하여 의사로부터 진료를 받은 후 의사가 원고 제품들을 처방하게 되면 의사가 발행한 처방전에 따라 약국에서 위 제품들을 구매하게 되는 전문의약품이다.

나) 원고 제품들의 겉포장은 흰색 바탕으로 되어 있고, 좌측 부분에 남색 띠와 얇은 하늘색 띠가 둘러져 있는 형태로 '비아그라', 'Viagra', 'Pfizer'가 기재되어 있다.

다) 원고 제품들의 속포장은 은색 바탕으로 되어 있고, 그 뒷면에 '한국화이자제약(주)', '비아그라', 'Pfizer'라고 기재되어 있고, 원고 제품들 자체에도 'Pfizer'가 음각되어 있다.

2) 앞서 본 사정과 아울러 위 인정사실에 의하면, 비록 원·피고 제품들의 형태에 공통되는 부분이 있기는 하지만, 그 형태에 차이점도 존재할 뿐만 아니라, 전문의약품으로서 대부분 병원에서 의사의 처방에 따라 약사에 의하여 투약되고 있는 원·피고 제품들은 각각 그 포장에 기재된 명칭과 문자상표 및 상호 등에 의하여 서로 구별될 수



있다고 봄이 타당하다. 따라서 원·피고 제품들의 형태는 수요자에게 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 하기는 어려우므로, 피고가 피고 제품들을 생산·양도하는 등의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 할 수 없다. 원고들의 위 주장은 이유 없다.

4. 결론

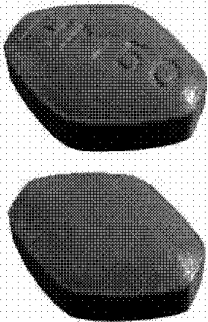
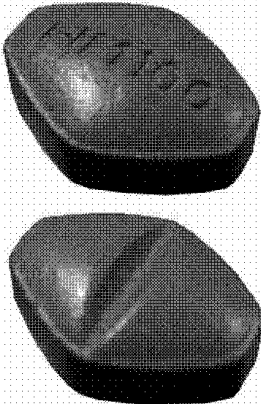
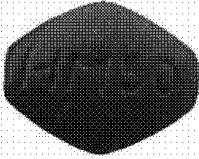
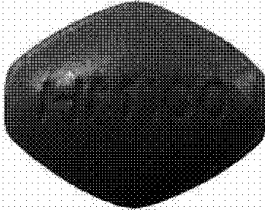
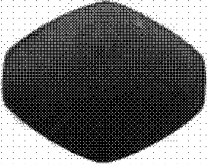
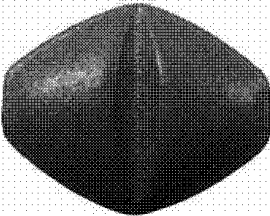

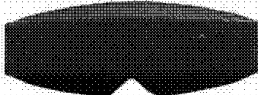


그렇다면 원고들의 청구는 모두 이유 없다. 이와 결론을 같이한 제1심판결은 정당하고, 원고들의 항소는 이유 없으므로 이를 모두 기각한다.

재판장	판사	배기열
	판사	박재우
	판사	정윤형



별지 1 목록

1. 아래 사진과 같은 외관을 갖는 알약 제품[팔팔정(PalPal) 50mg 제품 및 100mg 제품 포함]

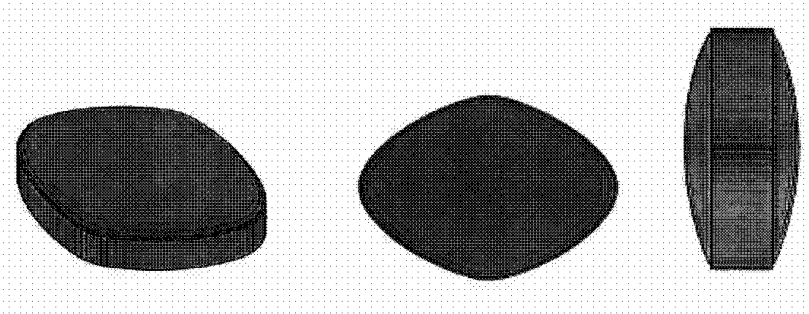
	본건 제품 1	본건 제품 2
사시면		
평면		
저면		
정면		
배면		



본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람·출력되었습니다.
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다. 게시일자 : 2016-02-29

	본건 제품 1	본건 제품 2
우측면		
좌측면		

2.



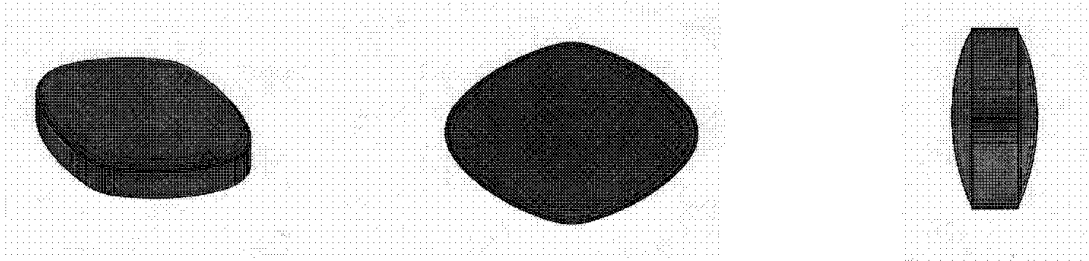
3. 알약(심장혈관용 약제, 성기능장애치료용 약제). 끝.



본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람·출력되었습니다.
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다. 게시일자 : 2016-02-29

별지 2 목록(이 사건 등록상표)

【구성】



(입체상표, 색채상표)

【지정상품】 심장혈관용 약제, 성기능장애 치료용 약제. 끝.