

반딧불이' 특허권 다툼

천연기념물 322호인 반딧불이의 상징을 독점적으로 사용하는 권리를 둘러싸고 지방자치단체들간에 논란이 빚어지고 있다.

지자체 가운데 가장 먼저 반딧불이의 문자와 디자인 사용에 대한 특허를 등록, 상품화한 곳은 전북 무주군이다.

무주군은 지난 98년 '생태계 파괴로 사라지고 있는 반딧불이를 지역의 상징으로 개발, 자연관광도시의 면모를 널리 알리겠다'는 취지에서 반딧불이의 업무표장(문자)과 상표(디자인·로고)에 대한 특허를 출원, 등록했다.

그러나 최근에 다른 지자체나 시민단체들이 같은 유형의 축제를 개최하자 무주군이 이에 제동을 걸고 나서면서 갈등이 빚어지고 있다.

무주군은 지난해 10월 반딧불이 축제를 개최한 울산시 울주군에 대해 "반딧불이 축제는 무주군의 산업재산권으로 같은 축제를 개최하면 특허 사용에 대한 책임을 물겠다"며 행사 중단을 요구했다 오는 25일부터 경기도 성남시 맹산 일대에서 반딧불이 축제를 주최할 예정인 분당환경시민의 모임측도 무주군의 태도에 반발하고 있다.

이 모임 김경희(39) 사무국장은 "반딧불이는 국민 모두의 것으로 자연환경 보전을 위한 중요한 상징물이자 매개물"이라며 "생물체를 자치단체에서 영리목적으로 상업화하는 것은 있을 수 없는 일"이라고 밝혔다.

무주군 관계자는 "반딧불이는 분명 무주군이 정당한 절차를 거쳐 등록한 특허"라며 "이를 무단으로 사용하는 경우를 밝혀내 로열티 요구 등의 대응방안을 검토할 것"이라고 말했다.

출처 문화일보

Info도메인, 사용전부터 분쟁 조짐

신규 최상위 도메인의 하나인 닷인포(.info)에 대한 지적재산권 소유자 대상 1차 사전등록 결과가 발표되면서 코리아(korea), 인터넷(internet), 게임(game) 등 특정업체가 소유권을 주장할 수 없는 일반명사나 고유명사 도메인의 등록 방법을 놓고 관련업체간 또는 등록 신청자간 분쟁 조짐이 일고 있어 우려된다.

이들 일반명사나 고유명사 도메인은 'korea.com'이나 'business.com' 처럼 수십억원에 거래되지는 않을지라도 슈퍼키워드(알기 쉬운 특수단어)로 이뤄졌기 때문에 도메인에 관심이 있는 사람이라면 누구나 탐내는 것들이다.

따라서 미국 어필리어스(Afflias)사 등 신규 최상위 도메인 주관업체들은 선등록시비나 시스템 마비 등 지난해의 한글.com 도메인 등록시 빚어졌던 사태를 되풀이하지 않기 위해 지적재산권 소유자를 대상으로 유료 선등록을 받는 등 조치를 취하겠다고 발표해 왔다.

그러나 이번 발표때 상표명이 아닌 슈퍼키워드 도메인이 다수 등록되고 일부 등록대행업체가 자사를 통해 이들 도메인을 많이 등록했다고 밝히고 나서자 이들 도메인을 등록하는 데 실패했거나 이러한 도메인이 등록되는지도 모르고 있던 등록대행업체들이 반발하고 나섰다.

반발하는 업체들의 주장 근거는 "지적재산권 소유자를 대상으로 하는 선등록에는 자신이 등록하려는 도메인명에 대한 지적재산권을 법적으로 증명한 사람만을 대상으로 삼았어야 한다"는 것.

도메인등록업체 A사 관계자는 "2단계 등록이 시작되는 오는 9월 12일부터 이들 슈퍼키워드 도메인에 대한 등록을 접수했어야 했다"며 "다른 업체와 공동으로 어필리어스측에 항의할 것"이라

DRAM 특허분쟁" 기열

고 말했다. 등록업체 B사 관계자는 “모 등록업체 직원의 경우 상표권 등록일자를 임의로 기록한 다음 등록했는데도 이에 대한 사실확인 절차를 거치지 않고 등록 처리했다”며 어필리어스측에 강한 불만을 표시했다.

슈퍼키워드 도메인 등록에 성공한 사람도 등록된 도메인을 확실한 자신 소유로 만들기 위해서는 험난한 과정을 거쳐야 한다.

도메인업체 아사달의 서창녕 사장은 “korea.info’ 도메인이 이번에 등록됐다고 하더라도 ‘korea’로 시작되는 영문 회사이름을 가진 업체가 어필리어스측에 이의신청을 하면 어필리어스측의 분쟁조정 절차를 거쳐 최종 소유자를 결정하게 된다”고 설명했다. ‘korea’로 시작되는 이름을 가진 회사가 수없이 많다는 점을 고려하면 누가 결국 ‘korea.info’ 도메인을 소유하게 될지는 아무도 알 수 없으며 이 도메인을 비롯해 여러 슈퍼키워드 도메인을 차지하기 위한 분쟁이 끊이지 않을 것이라고 관련업계는 우려하고 있다. 도메인업체 가비아 관계자는 “등록시 입력하는 상표권 정보에 대한 사실 확인절차 없이 등록자가 입력한 대로 등록이 되기 때문에 일반명사 도메인이 등록된 것”이라며 “입력한 사실이 거짓일 경우 추후에 사실확인을 거쳐 등록취소가 가능하기 때문에 어필리어스측에서 별다른 절차 없이 등록을 받은 것으로 생각된다”고 말했다.

한편 .info도메인을 등록하려는 사람은 꼭 필요한 도메인을 등록해 분쟁이 발생할 경우 되팔기 등의 목적으로 도메인을 등록한 것이 아님을 스스로 증명해야 할 형편에 놓였다. 분쟁 대상 도메인의 최종 소유자가 누구로 결정되는지에 대해 도메인 등록업체는 아무런 법적 책임을 지지 않기 때문이다.

출처 연합뉴스

미 램버스테크놀러지와 독일 인피니언사간에 벌어지고 있는 메모리 반도체 분야의 특허분쟁과 관련, 최근 미국 버지니아주 연방법원이 더블데이터레이트(DDR)싱크로너스(S)D램에 대해서는 램버스사에, 일반 SD램에 대해서는 인피니언에 유리한 판결을 내림에 따라 하이닉스반도체·마이크론·인피니언 등 D램 3사와 램버스간 D램 특허 법정 공방이 더욱 치열해질 전망이다.

버지니아주 연방법원은 지난 주말 DDR SD과 SD램에 대한 특허를 얻는 과정에서 램버스의 부정행위를 인정해 사기죄(fraud)를 적용한 리치몬드 법원 배심원의 평결을 깨고 DDR SD램에 대해서만 램버스의 특허를 인정했다.

SD램 부분에 대해서는 특허인정이 되지 않는다고 판결, 인피니언에 법정 소송에 따른 비용 710만달러를 지불하라고 명령했다.

법원은 또 램버스가 미국내에서 동일한 사안으로 또다른 소송을 할 수 없도록 판결한 상태이다.

이에 대해 램버스와 인피니언은 모두 연방법원의 판결에 대해 만족하지 않으면서도 ‘사실상 승리’라고 각각 주장하고 있다.

램버스의 지오프 테이트 사장은 “인피니언이 램버스 특허를 침해한 사실을 증명하고 보상받는 것이 최종 목표”라며 “SD램에 대해서도 상급법원에 항소할 것”이라고 말했다.

인피니언측은 “이번 판결을 통해 램버스의 부정행위가 드러났다”며 램버스의 사업관계상 부도덕한 문제를 집중 거론하고 있다.

이번 판결은 램버스와 동일한 사안으로 내년에 예정된 하이닉스와 다음달 29일 미국 델라웨어에서 진행될 마이크론간의 법정소송에 미영향을 줄 것이란 점에서 주목된다.

버지니아주 연방법원이 DDR SD램에 대해 사기죄를 인정하지 않은 것은 DDR SD램에 대한 표준화 작업이 램버스가 국제표준화단체인 제덱(JEDEC)을 탈퇴한 지난 96년 이후에 진행됐기 때문이라고 업계는 설명하고 있다.

SD램은 램버스가 제덱에 가입해 있으면서도 표준화 작업시 특허보유 사실을 공표하지 않은 채 나중에 특허를 주장했기 때문에 특허가 인정되지 않은 것이다.

마이크론과 하이닉스는 그러나 램버스가 제덱을 탈퇴한 이후에도 내부관계자를 통해 JEDEC 회의 내용을 보고 받았기 때문에 사기행위를 벌였다고 주장하고 있고 이를 법정에서 또다시 주장할 예정이다.

하이닉스의 관계자는 “내부적으로는 램버스의 DDR SD램에 대한 특허주장도 타당성이 떨어지는 부분이 많다”며 “일단 램버스의 항소와 마이크론의 소송을 지켜보며 대응방안을 마련할 예정”이라고 말했다.

출처 디지털 타임스

최근 위스키 ‘스카치블루’ 17년산을 출시한 롯데칠성음료(www.ltsc.co.kr)는 진로발렌타인스에 제조판매 방해중지를 요구하는 항의서한을 20일 발송했다. 이는 진로발렌타인스측이 스카치블루에 대해 ‘자사 제품인 ‘발렌타인 17’의 디자인을 모방했다며 서울지법에 제품사용금지 가처분신청을 제기한데 따른 맞대응 조치다. 롯데칠성은 진로발렌타인스측의 가처분신청이 받아들여질 경우 이미 생산한 위스키 병을 전량 교체해야 하기 때문에 타격이 불가피할 것으로 보이기 때문이다.

소주업체들도 치열한 법정공방을 벌이고 있다. 두산과 진로의 ‘산’ 소주에 대한 녹차 성분 함유 공방에 대해 최근 공정거래위원회가 두산측의 손을 들어줌으로써 인단락되는 듯 보였다.

하지만 진로(www.jinro.co.kr)는 공정위에 두산측의 허위 광고에 대한재심 신청을 계획해 놓고 있어 법정 공방이 앞으로도 계속 이어질 전망이다. 웅진식품과 동원F&B도 지난달 비슷한 시기에 출시한 ‘초록사이다’의 상표권을 놓고 서로 원조임을 주장하면서 피해를 입을 경우 맞고소도 불사하겠다는 강경한 입장을 보이고 있다.

이 밖에도 제품의 용기 포장 등이 비슷하다거나 상표등록 또는 부당광고등을 이유로 최근 법정 판결을 받은 업체로는 롯데제과-해태제과-동양제과(자일리톨껌), 해태음료-인삼공사(인삼음료), 롯데제과-동양제과(초코파이) 등이 있다.

공정위 소비자보호국의 안승수 서기관은 “다국적 식품업체들의 진출로품질 개발이나 고객 관리 등 경쟁력 향상에 주력해야 할 시점인데도 불구하고 국내 업체들이 이전투구로 시간과 노력을 낭비하는 경향이 크다”며 업계의 자숙 분위기가 요구된다고 지적했다.

출처 매일경제

식품·주류업체 소송 잇따라

주류와 식음료업계에 최근 상표권 침해와 부당허위광고를 이유로 법정 공방이나 공정거래위 제소가 잇따르고 있다.

업계에 따르면 경쟁업체들이 기존의 히트 상품과 유사한 모방 제품출시와 무리한 과당광고 등을 이유로 법원에 고소하거나 공정위 등 관련부처에 제소하는 사례가 급증하고 있다. 그러나 소비자들은 이들 소송이제품의 컨셉을 혼란시킬 뿐 아니라 업체들의 핵심역량을 분산시킨다는 지적이 일고 있다.

저작권 이미지 사용 불법 논란

인터넷에 올린 사진의 저작권에 대한 법정공방이 치열하게 벌어지고 있다.

미국 IT전문지인 뉴스바이츠는 '비주얼 검색 엔진'이 저작권 이미지를 사용하는 것이 '정당한' 것인지에 대한 심리가 오는 9월 10일 캘리포니아의 제9차 순회 항소법원에서 열린다고 전했다. 이 소송을 제기한 사진작가인 레슬리 켈리는 지난 1999년 4월 미국 캘리포니아 지방법원에 디토(전 아리바 소프트)가 자사 데이터베이스에 켈리의 사진 35장을 집어넣음으로써 저작권을 침해했다며 소송을 제기했다.

켈리는 또 디토측이 그의 사진과 관련, 저작권 운영정보를 지우거나 변경함으로써 디지털 밀레니엄 저작권법(DMCA)을 위반했다고 주장했다.

디토는 사용자들로 하여금 검색에 대한 응답으로 텍스트 대신 이미지를 찾도록 도와주는 비주얼 검색 엔진을 운영하고 있다.

이 경우 비주얼 검색 엔진은 사용자가 손톱크기나 풀 사이즈 이미지를 클릭할 때 그 이미지의 본래 사이트의 주소를 링크시켜 놓아 사용자가 원할 경우 이미지의 본래 사이트로 들어갈 수 있도록 해 놓아야 한다. 그러나 켈리는 디토가 그의 이미지 사진들을 사용하면서 켈리의 웹 사이트에 링크를 시키지 않았다고 주장하고 있다.

켈리는 "디토측은 사람들을 나의 웹사이트로 인도하지 않았으며 단지 그들의 광고와 함께 자신들의 웹사이트에 나의 사진을 jpeg 이미지로 뜨게 했을 뿐"이라고 주장했다.

이에 대해 미국 캘리포니아 지방법원의 게리 테일러 판사는 지난 1999년 12월 비주얼 검색 엔진이 이미 저작권있는 이미지 사진을 사용하는 것은 분명히 저작권법 위반이지만, 사용의 성격

에 비추어 볼때 '정당한 사용'이라는 원칙을 충족시키므로 위반이라고 볼 수 없다고 판결했다.

'정당한 사용'은 저작권법 침해의 예외가 되는 사용 범위를 규정한 것이다.

현재 비평, 코멘트, 뉴스보도, 교육, 학습 및 조사의 목적으로 저작권있는 이미지를 사용한 것은 예외로 규정하고 있다.

법원이 규정한 정당한 사용의 범위에는 4가지 요소가 고려된다.

- ▲ 상업적인지, 비영리 교육 목적인지 여부를 규정하는 사용의 목적과 성격
- ▲ 저작물의 성격
- ▲ 사용된 양과 횟수
- ▲ 저작물의 가치나 잠재적인 시장에 대한 영향 등이다.

그러나 테일러 판사는 첫째와 넷째 요인 2가지는 정당한 사용을 판단하는 근거가 되지만, 나머지 2가지는 그렇지 않다고 밝히고 이 사건의 경우 첫번째 요인인 사용의 성격이 가장 중요하다고 밝혔다.

그는 "피고인(디토)의 목적은 비록 그 사용의 현실이 당시 불완전하다 해도 변화시키는 것이다.

신기술이 발전함에 따라 발전의 초기단계에서 이같은 경우가 불가피하게 발생할 수 있다"고 판결을 내렸다.

켈리는 이에 대해 "소장에 제출한 사실을 무시했다"며 "이 결정은 인터넷 발전을 저해하거나 둔화시키지 않으려는 판사의 의도가 다분한 결정"이라며 항소장을 제출했다.

이에 대해 전문가들은 양쪽의 주장이 다 일리 있다며 결과를 두고 봐야 한다고 말했다.

출처 디지털타임스

발특2001/10



【판례번호】 취소(상표) 2000. 11. 28. 대법원 99후1089 판결

【판시사항】

【TD3712】 송월타올이 체결한 이 사건 상표권 사용계약은 계약서의 기재내용에 불구하고 원고가 단순히 입회인이나 증인의 지위에 머무르지 않고 프랑스 본사와의 공동계약자로서 이 사건 등록상표에 관하여 송월타올과 상표권사용계약을 체결한 것이거나 적어도 이 사건 등록상표에 관하여 단순한 묵인을 넘어서 원고의 적극적인 사용허락하에 프랑스 본사가 송일타올과 계약을 체결한 것이라고 봄이 상당하고, 따라서 원고는 송월타올에게 이 사건 등록상표를 전용사용권이나 통상사용권을 설정하지 아니한 채 6개월 이상 사용하게 하였으므로 이 사건 등록상표는 제73조 제1항제1호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.

【원고, 상고인】 유우로뿌오도 가부시끼가이샤 소송 대리인 변리사 안중철

【피고, 피상고인】 마스터즈통상 주식회사 소송대리인 변리사 박화규

【원심판결】 특허법원 1999. 4. 1. 선고 98허9703 판결

【주 문】 상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다.

【이 유】

1. 원심은, 원고가 1984. 12. 18.경 프랑스의 니콜산질레스(Nicole St Gilles)사 (다음부터는 '프랑스 본사'라 한다)와 사이에 프랑스 본사의 설립자인 디자이너 "Nicole St Gilles"의 이름을 따서 만든 "Nicole St Gilles" 상표에 관하여 프랑

스 본사가 원고에게 한국, 일본 등지에서 독점적 사용권을 부여하는 계약을 체결하였고, 이에 따라 원고는 "Nicole St Gilles" 상표에 대한 아시아 지역에서의 총괄 관리책임자로서 "Nicole St Gilles" 상표와 기본구성이 동일하고 '山' 모양의 도형을 외국문자 부분의 좌측에 거꾸로 결합한 이 사건 등록상표에 관하여 원고자신의 명의로 한국에서 등록출원하여 1988. 12. 30. 상표권설정등록을 한 사실, 원고와 프랑스 본사 사이의 위 계약은 1988. 3. 23.과 1995. 1. 24. 두 차례 갱신되었고, 위 계약에서 프랑스 본사는 원고에게 한국 등지에서 "Nicole St Gilles" 상표의 독점적 사용권을 설정하기로 하고, 원고가 한국 등지에서 부사용권을 설정할 수 있게 하였으며, "Nicole St Gilles" 상표에 대한 침해행위에 대하여 원고가 원고나 프랑스 본사 또는 공동명의로 대응조치를 취할 수 있도록 약정한 사실, 프랑스 본사는 1992. 2. 1.경 소외 김건국과 독점대리인(sole agency) 및 수수료(commission) 계약을 체결하였고, 1990. 5. 1.경 소외 주식회사 송월타올(다음부터는 '송월타올'이라 한다)과 사이에 이 사건 등록상표의 지정상품인 모든 종류의 타월 및 직물로 된 목욕용품의 생산, 판매를 위하여 "Nicole St Gilles" 상표에 대한 한국 내에서의 독점적 사용권을 부여받기로 하는 내용의 계약을 체결하였는데, 송월타올과의 계약서에는 계약당사자로서 프랑스 본사가 사용허가권자(licensor), 송일타올이 사용권자(licensee)로 되어 있고, 원고를 프랑스 본사의 극동지역 관리인으로 표기하였으며, 원고와 위 김건국은 각기 입회인 내지는 증인으로 기명 날인하거나 서명하였으며, 사용료는 상표권자가 달리 지정하지 않는 한 원고의 은행 계좌로 입금시키기로 한 사실, 송월타올은 위 상표권 사용계약에 따라 이 사건 등록상표를 표

기한 수전, 가운을 제작하여 1996년 8월경부터 1997년 7월경까지 사이에 그 광고 및 판매를 하여 왔으나, 이 사건 등록상표에 대한 전용사용권이나 통상사용권은 설정하지 아니한 사실 등을 인정함 다음, 송월타올이 체결한 이 사건 상표권 사용계약은 계약서의 기재내용에 불구하고 원고가 단순히 입회인이나 증인의 지위에 머무르지 않고 프랑스 본사와의 공동계약자로서 이 사건 등록상표에 관하여 송월타올과 상표권사용계약을 체결한 것이거나 적어도 이 사건 등록상표에 관하여 단순한 묵인을 넘어서 원고의 적극적인 사용허락하에 프랑스 본사가 송월타올과 계약을 체결한 것이라고 봄이 상당하고, 따라서 원고는 송월타올에게 이 사건 등록상표를 전용사용권이나 통상사용권을 설정하지 아니한 채 6개월 이상 사용하게 하였으므로 이 사건 등록상표는 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제73조제1항제1호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다고 판단하였다.

2. 살펴보니 원심의 위와 같은 인정?판단은 정당하고, 원심판결에 상고이유의 주장과 같은 채증법칙 위반 및 법리오해 등의 위법이 없다. 따라서 상고이유는 모두 받아들일 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 주문과 같이 판결한다.

대법관 배기원(재판장) 대법관 서성(주심) 대법관 유지담 대법관 박재운

【판례번호】권리범위확인(특허) 2000. 11. 10. 대법원 2000후1283 판결

【판시사항】

【PD1051】 이 사건 특허발명은 인용발명과 기술적 구성이 실질적으로 동일하여 공지된 기술에 해당하므로 무효심결의 확정 여부에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없고, 따라서 (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다.

【PD1144】 수치 한정이 현저한 효과를 가져 특허성을 획득하기 위하여는 한정된 수치의 전후로 발명의 효과에 현저한 차이를 가져와야 하는데, 이 사건 특허발명의 명세서의 실시예에는 30%부터 90%에 이르기까지 10% 단위별로 BOD의 평균 감소율이 증가한다는 기재만 있을 뿐 40%와 90%를 경계로 하여 그 전후의 범위에 있어서 하수의 정제능력에 현저한 차이가 있는 이른바 임계적(購界的) 의의가 인정될 정도의 효과 차이가 확인되고 있지 아니하므로, 이 사건 특허발명의 수치 한정에 효과의 현저성이 인정되지 아니한다.

【PD1376】 이 사건 권리범위확인 심판의 대상이 되는 (가)호 발명이 이 사건 특허발명에서와 같이 접촉재의 루우프 파일을 형성하는 합성섬유의 전체 합성섬유에 대한 중량비를 한정하고 있지 아니한 것은, 그와 같은 중량비의 한정이 없는 접촉재를 심판의 대상으로 삼아 판단을 구하는 것이라고 할 것이고, 위와 같은 중량비의 한정이 접촉재의 필수적인 구성요소라고 할 수도 없으므로, (가)호 발명에 그와 같은 중량비의 한정이 되어 있지 않다고 하여 (가)호 발명이 권리범위확인에 필요한 기본적인 요건을 구비하지 못한 것이라고 할 수 없다.

【원고, 상고인】 구레하가가꾸교구 가부시끼가이샤 외 3인 소송대리인 변리사 이병일



【피고, 피상고인】 강승호

【원심판결】 특허법원 2000. 6. 1. 선고 99허6220

판결

【주 문】 상고를 모두 기각한다. 상고비용은 원고들의 부담으로 한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.

1. 가. 기록에 의하면 원심은 오페수 처리용 미생물 접촉제에 관한 (가)호 발명이 1986. 6. 18. 출원되어 1992. 7. 6. 등록된 특허 제52801호의 하수처리용 접촉물에 관한 발명(이하 '이 사건 특허발명'이라 한다)의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하기 위하여, 먼저 이 사건 특허발명이 그 출원 전에 일본에서 반포된 간행물인 "용수와 폐수" 잡지에 기재된 "끈 형상의 접촉제"에 관한 발명(이하 '인용발명'이라 한다)에 의하여 공지된 것인지 판단함에 있어서, 증거에 의하여 다음과 같은 사실을 인정하였다.

(1) 이 사건 특허발명과 인용발명은 모두 하수를 효과적으로 정제하는데 충분한 양의 미생물이 안정화된 상태에서 부착할 수 있고 하수 흐름의 수압에 견디는 강도를 가지며 다루기 쉽고 비용이 적게 드는 접촉물을 제공하기 위한 기술적 목적과 작용효과를 가지는 것이다.

(2) 이 사건 특허발명의 특허청구의 범위 제1항의 발명은 ① 합성섬유로 만들어지고, ② 루우프 파일을 갖는 브레이드를 포함하며, ③ 루우프 파일을 형성하는 합성섬유가 전체 브레이드를 구성하는 합성섬유의 40 내지 90중량%라는 3가지의 구성요소로 이루어지고, 특허 청구의 범위 제7항은 제1항의 종속항으로서 위 합성섬유를 폴리염화비닐리덴계 등의 합성섬유로 한정하였으며, 특허청구의 범위 제8항은 다시 루우프 파일을 형

성하는 합성섬유를 폴리염화비닐리덴계로만 한정하는 것이다. 그리고 특허청구의 범위 제2항 내지 제6항은 특허 청구의 범위 제1항의 발명과 기본 구성을 같이 하되 루우프 파일의 중량비를 60 내지 80%로 더 한정하거나 루우프 파일을 형성하는 합성섬유의 단위 직경을 40 내지 120 μ m, 또는 60 내지 100 μ m으로 한정하고, 루우프 파일을 포함하는 브레이드 횡단면의 직경을 25 내지 80mm, 또는 40 내지 65mm로 한정하는 것이다.

(3) 한편 인용발명은 ① 염화비닐리덴의 매우 가는 실로 만들어지고, ② 끈의 형태로 연속적으로 형성되어 바퀴형상을 가지는 브레이드를 포함한다는 구성요소로 이루어져 있다.

나. 원심은 위와 같이 인정된 사실을 근거로 하여 다음과 같이 판단하였다.

(1) 인용발명이 염화비닐리덴의 매우 가는 실을 사용하고 있기 때문에 이는 끈 폴리염화비닐리덴의 합성섬유를 사용하고 있는 것으로 보아야 하고, 인용발명의 바퀴형상체는 이 사건 특허발명의 루우프 파일과 동일한 형상과 기능을 가지고 있으므로, 이 사건 특허발명의 특허청구의 범위 제1항, 제7항, 제8항의 발명과 인용발명은 위 구성요소 ①, ②에 있어서 동일하고, 다만 이 사건 특허발명이 구성요소 ③에 있어서 루우프 파일의 중량비를 한정하는 것에 비하여 인용발명은 아무런 한정을 가하고 있지 않은 차이만 있다.

(2) 그런데 심재의 주위에 방사상으로 형성된 루우프 파일에 미생물 덩어리를 흡착시켜 미생물의 작용에 의하여 하수를 정화하는 이 사건 특허발명에 있어서는 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이, 루우프 파일의 표면적이 넓어지면 흡착하는 미생물의 양이 많아져 BOD의 감소율이 증가하는 것을 당연히 예상

할 수 있고, 또 브레이드의 심재 부분에 비하여 루우프 파일의 중량비가 너무 커지면 브레이드의 강도가 약해져 내진동성이 약화되고 흡착된 미생물의 일부가 다시 떨어져 버리는 문제점이 있는 것을 쉽게 알 수 있으므로, 위와 같은 사람이 이 사건 하수 처리용 접촉재를 제조함에 있어서는 하수 정제능력의 향상에 적합한 수치가 되도록 루우프 파일의 두께나 중량비를 고려하고 적합한 수치를 선택하는 것은 이 사건 하수 처리용 접촉재의 기본 구성과 성격상 예정되어 있어, 이 사건 특허발명이 한정한 루우프 파일의 중량비인 40 내지 90%는 당연히 고려할 수 있는 수치 범위 내의 것으로서 그러한 수치 한정에 구성의 곤란성이 인정되지 아니한다.

(3) 나아가 그러한 수치 한정이 현저한 효과를 가져 특허성을 획득하기 위하여는 한정된 수치의 전후로 발명의 효과에 현저한 차이를 가져와야 하는데, 이 사건 특허발명의 명세서의 실시예에는 30%부터 90%에 이르기까지 10% 단위별로 BOD의 평균 감소율이 증가한다는 기재만 있을 뿐 40%와 90%를 경계로 하여 그 전과 후의 범위에 있어서 하수의 정제능력에 현저한 차이가 있는 이른바 임계적(購界的) 의의가 인정될 정도의 효과 차이가 확인되고 있지 아니하므로, 이 사건 특허발명의 수치 한정에 효과의 현저성이 인정되지 아니한다.

(4) 또한 이 사건 특허발명의 청구범위 제2항 내지 제6항의 발명도 같은 이유로 그와 같은 수치의 한정은 반복시험을 통하여 최적비를 적절히 선택하여 실시할 수 있는 단순한 수치의 한정에 해당하여 구성의 곤란성이 인정되지 아니하고, 이 사건 특허명세서의 실시예에서도 위와 같은 수치 한정의 특별한 효과나 임계적 의의를 인정할 수 있는 아무런 기재가 없어 효과의 현저성도

인정되지 아니한다.

(5) 그러므로 결국 이 사건 특허발명은 인용발명과 기술적 구성이 실질적으로 동일하여 공지된 기술에 해당하므로 무효심결의 확정 여부에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없고, 따라서

(가)호 발명은 이 사건 특허발명과 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다.

다. 기록과 관련 법령의 규정에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고 거기에 상고이유의 주장과 같은 법리오해나 심리미진의 위법이 없다.

2. 그리고 이 사건 권리범위확인 심판의 대상이 되는 (가)호 발명이 이 사건 특허발명에서와 같이 접촉재의 루우프 파일을 형성하는 합성섬유의 전체 합성섬유에 대한 중량비를 한정하고 있지 아니한 것은, 그와 같은 중량비의 한정이 없는 접촉재를 심판의 대상으로 삼아 판단을 구하는 것이라고 할 것이고, 위와 같은 중량비의 한정이 접촉재의 필수적인 구성요소라고 할 수도 없으므로, (가)호 발명에 그와 같은 중량비의 한정이 되어 있지 않다고 하여 (가)호 발명이 권리범위확인에 필요한 기본적인 요건을 구비하지 못한 것이라고 할 수 없다. 이 점에 관한 상고이유의 주장도 받아들일 수 없다.

3. 따라서 상고이유는 모두 받아들일 수 없으므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 원고들의 부담으로 하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 조우제(재판장) 대법관 이용우 대법관 강신욱(주심) 대법관 이강국