

미 음반사, 냅스터 투자가 고발

냅스터가 계속된 소송으로 문을 닫은 데 이어 이번엔 냅스터 투자자들이 법적 소송에 휘말렸다.

미국의 대형 음반사인 유니버설 뮤직그룹과 EMI 레코드뮤직이 무료음악 교환사이트 '냅스터'에 투자를 했던 벤처캐피털 후머윈블래드벤처파트너스(Hummer Winblad Venture Partners)를 음반저작권 침해에 일조한 혐의로 LA 지방법원에 고발했다고 C넷이 보도했다. 또 고소 대상에는 후머 윈블래드의 공동 설립자인 존 후머와 냅스터의 CEO를 역임한 바 있는 행크 배리 파트너도 포함시켰다.

두 음반사는 23페이지에 달하는 진술서에서 냅스터가 전례 없이 방대한 범위에서 일어난 저작권 침해의 피신처를 제공했으며, 후머윈블래드는 재정적인 이득을 얻기 위해 음반사의 지적권을 침해했다고 주장했다.

냅스터가 운영될 당시 수백만 명의 사람들이 음악 파일을 교환하기 위해 피어투피어(peer to peer) 사이트에 접속했고, 당시 후머 윈블래드는 냅스터의 주요 후원인이었다. 후머 윈블래드는 2000년 5월 냅스터측에 1300만 달러를 투자했고, 또 배리는 임시 CEO로서 냅스터의 경영과 법적 문제 등을 담당했다.

그러나 음반업계의 법적 소송은 결국 2년 전 냅스터를 붕괴시켰고, 이제 이들은 다시 냅스터 후원자들을 처벌하라고 요구하는 것이다. 또한, 음반업계는 냅스터 후원사의 자산을 겨냥한 다른 소송도 제기할 것으로 보인다.

두 음반사는 공동으로 발표한 성명서에서 예술가들의 창조행위로 만들어진 작품의 저작권을 침해하는 비즈니스는 법적인 책임을 져야한다고 주장했다.

음반 산업계는 음악CD, 레코드, 카세트 등의 판매율이 세계적으로 3년째 떨어지고 있으며, 이의 주요한 원인으로 저작권 침해를 꼽고 있다고 C넷이 전했다.

출처 디지털타임스

홍채인식업계 '특허권장벽'

홍채인식 기술의 원천특허를 소유하고 있는 미국 이리디안의 특허권 행사로 국내 홍채인식 기술 개발업체들에 비상이 걸렸다.

관련업계에 따르면, 홍채인식 기술업체인 미국 이리디안(IRIDIAN)이 높은 기술 사용료를 요구하며 적극적으로 특허권을 행사, 국내 홍채인식 기술 개발업체들이 사업 진행에 상당한 어려움을 겪을 것으로 예상된다.

이리디안은 1994년에 획득한 홍채인식 알고리즘에 대한 특허 외에 '홍채의 생물학적 정보분석을 통해 식별하는 방법'에 관한 포괄적인 특허를 1987년 획득했다. 업계는 이리디안이 갖고 있는 포괄적 원천특허를 피해 홍채인식 시스템을 개발·판매하기는 사실상 불가능하다고 말하고 있다.

이리디안은 현재 한국·미국·영국·프랑스·독일 등 세계 13개 주요국가에 이 특허를 등록해 놓고 있어, 이리디안과 기술사용 계약을 맺지 않고는 해당국가에서 홍채인식 제품 개발·판매 및 전시마저 불가능하다고 업계 관계자들은 설명했다. 이같은 상황에서 자금력 있는 몇몇 업체는 이리디안과 기술사용 계약을 맺어 문제를 해결하고 있지만, 중소 벤처들은 홍채인식 기술을 갖고 있음에도 불구하고 높은 특허료 벽에 부딪혀 사업을 중단해야 할지도 모르는 상황에 처해 있다고

한 업체 사장은 전했다.

LG전자는 2000년 이리디안과 기술사용 계약을 맺으며 선불금 10억원 외에 러닝로열티를 지불기로 한 것으로 알려졌으며, 생체인식 기술벤처인 세넥스테크놀로지는 현재 이리디안과 계약을 놓고 협상하고 있다. 게다가 알파엔지니어링·에버미디어·아이리텍 등 중소 벤처들은 홍채인식 시장 형성이 늦어지고 있는 데다 개발비용이 만만찮아 상용제품을 출시하지도 못한 상태에서 기술사용료마저 지불해야 한다면 사업 자체를 재고해야 할 상황이라는 것. 또 일부 벤처들은 이리디안의 원천특허권 행사를 인식조차하지 못하고 있다.

업계의 한 관계자는 “국내 홍채인식기술 진보의 가장 큰 걸림돌이 이리디안의 특허”라며 “이리디안의 원천특허가 만료되는 2006년말까지는 기술사용료를 지불하는 것 외에 별다른 방법이 없어 답답한 심정”이라고 말했다.

출처 디지털타임스

로 법적대응이 여의치 않다.

심지어 중국 투자업체인 일본 의류업체 C사는 중국현지법인 생산제품과 위조상품이 제3국에 나란히 수출돼 경쟁하는 기현상을 바라보면서 아연 실색하고 있다.

중국내 위조상품, 상표도용 등 지적재산권 침해로 중국 투자기업과 진출기업들이 몸살을 앓고 있다.

KOTRA는 특허청 자료를 인용, 해외투자 한국기업들의 지난해 해외현지 지재산권 피해 관련 접수건수가 2001년 18건에 비해 2배 이상 많은 33건을 기록했다고 밝혔다. 이는 접수된 건 기준의 집계로 실제 지재산권 침해사례는 집계건수보다 훨씬 클 것으로 예상된다며 특히 해외투자 한국기업의 지재산권 침해사례 중 중화권 지역에서 발생한 사례가 다수를 차지하고 있어 이에 대한 각별한 주의가 요구된다고 KOTRA측은 밝혔다.

KOTRA는 또 일본 특허청의 설문조사를 인용, 지난해 말 중국진출 일본기업(2917개사) 가운데 50% 이상이 위조상품 유통에 따른 피해를 입었고 이 가운데 29.5%는 1억원 이상 매출 손실을 보고 있다고 밝혔다. 특히 일본은 피해를 줄이기 위해 다각도로 개선방안을 모색하고 있으나 중국 정부의 미온적 태도로 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 일본 특허청 조사에 따르면 지적재산권 침해사례 대응에 대한 장애요인(중복응답)은 △중국 지방정부의 지방보호주의 및 지방정부의 단속 소홀(46.4%) △대책마련 경비과다(43.7%) △적발초기후 효과미흡(39.0%) △중국지재산권 관련 법규미비(38.3%) △사법권 집행문제(26.8%) △심사 지연(8.7%) △정보 부족(4.4%) 순으로 나타났다. 한편 KOTRA는 중국의 지적재산권 침해 문제에 대처하기 위해 7월 중 중국투자 한국기업에 대한 대대적인 설문조사를

중국지식재산권 침해로 중국투자기업 몸살

중국에서 최근 인기를 끌고 있는 학습보조기기 생산업체 A사. 이 업체는 최근 자사제품의 위조상품이 중국 내에서 버젓이 유통되고 있는 것을 지켜보면서도 인력과 비용 문제로 적절한 조치를 취하지 못한 채 영업손실을 감수하고 있다.

또 중국에서 어느 정도 지명도를 확보한 의류업체 B사는 중국시장 본격 진출을 위해 상표등록을 시도했으나 중국업체가 자사상표를 미리 등록해 놓은 사실을 뒤늦게 알고 법률적 대책마련에 고심중이다. 그러나 이 또한 시간적, 비용적 한계

실시해 피해상황과 규모를 집계하고, 양국 정부의 협조를 얻어 적절한 대응방안을 모색한다는 계획이다.

출처 전자신문

GSM 휴대폰 기술특허로 내라” ...에릭슨·모토로라 요구 거세

GSM(유럽이동전화) 기술특허로 문제가 또다시 수면 위로 떠오르고 있다.

GSM 기술은 퀄컴의 종속기술인 CDMA와는 달리 원천기술을 다수의 이동통신사업자, 제조업체, 부품업체들이 상호 공유하고 있어 그동안 특정업체의 특허료 요구가 상대적으로 적었다.

관련업계에 따르면 유럽통신장비 및 단말기 제조업체인 에릭슨이 최근 LG전자, 팬택, 세원텔레콤 등 국내 GSM폰 생산업체들에게 기술특허료 계약 체결을 요구하고 나섰다.

LG전자 특허그룹 관계자는 “에릭슨이 최근 GSM관련 특허라이선스 계약 체결을 요구해와 그쪽 제시금액과 우리가 보유하고 있는 기술의 가치평가 문제를 세심히 검토하고 있다”고 말했다. 그는 또 “통상적인 특허협상 문제로 보고 있지만 에릭슨 뿐만 아니라 다른 업체들의 요구도 제기되고 있어 일부 계약을 체결한 사례가 있다”며 “장기간 협상시간이 필요한 문제”라고 전했다.

LG전자는 그동안 CDMA 휴대폰 생산에 주력해 왔지만 세계 시장 진출을 위해 1~2년 전부터 GSM 생산량을 급격히 늘리고 있다. 올해 목표 판매량은 640만대 수준이다.

팬택, 세원텔레콤 등 GSM폰 생산량이 늘고 있는 중소 업체들도 현재 에릭슨과 기술특허료 라이선스 체결문제를 협의 중인 것으로 알려졌다.

국내 최대 GSM폰 생산업체인 삼성전자는 자사가 보유하고 있는 GSM기술과 각 개별업체와 기술가치 평가를 통한 ‘크로스 라이선스(Cross-License)’ 형태로 이 문제를 해결하고 있다.

삼성전자 관계자는 “GSM 특허료 문제는 90년대 말부터 제기돼 온 문제”라며 “국가별로 차이가 있지만 제조업체로서 일정 생산량을 넘을 경우 크로스 라이선스로 해결하든 다른 것으로 상계하든 회피할 수 없는 문제”라고 설명했다.

현재 유럽텔레커뮤니케이션스탠더드인스티튜드(ETSI)에 등록된 20개 업체들의 GSM 기술특허를 모두 감안할 때 국내 업체들은 생산단가 기준으로 최저 9%에서 최고 13% 수준의 로열티를 해결해야 한다. 퀄컴의 5%(내수 5.25%, 수출 5.75%) 수준에 비해 상대적으로 높은 편이다. 업계 GSM 전문가는 “GSM 원천기술을 보유한 업체 중에는 이통 사업자나 부품 회사 등도 있지만 이들이 로열티를 요구한 사례는 거의 없었다”며 “이중에서도 에릭슨, 모토로라 등 제조업체들이 가장 심하다. 로열티 부담은 개발업체보다는 생산을 하는 제조업체들에 집중돼 있는 편”이라고 말했다. 일각에서는 에릭슨, 모토로라 등 외산업체들이 최근 GSM 시장으로 진출을 모색하고 있는 국내 업체들을 경계하기 위해 기술특허료 문제를 적극 제기하고 있다는 지적도 높게 일고 있다. 에릭슨의 경우 지난 2001년 소니-에릭슨과 단말기 사업을 제휴했지만 시장지배력이 점차 하락하고 있는 추세이며 모토로라 역시 GSM부문에 예전에 비해 기력이 많이 쇠약해 졌다는 평가를 받고 있다.

따라서 향후 GSM 기술특허 보유 업체들이 기술사용에 대한 비용을 추가로 요구할 경우 국내 업체들의 부담이 가중될 전망이다.

출처 INEWS24

국민카드-씨엔씨 갈등 심화

씨엔씨엔터프라이즈(대표 전영삼)가 'RF카드 업무협약' 조건의 불이행을 이유로 국민카드 측에 '비접촉식(RF)카드 업무협약 해지' 통보를 보낸 것으로 확인됐다.

이에 따라 양사간 분쟁이 원만히 해결되지 않을 경우, '국민 Pass카드' 사용이 크게 제약을 받을 수 있을 것으로 보인다.

씨엔씨 측은 후불 교통카드의 공동특허권자인 국민카드 측에 계약해지 통보에 대한 입장을 밝힐 것을 요구했으며, 협상이 여의치 않을 경우 국민패스카드 이용 중단 조치까지도 고려하겠다는 입장이다. 씨엔씨 측은 "국민카드 측이 자재를 타업체로부터 공급받고, 또 대구·인천 등 지자체의 교통카드 신규사업에서도 씨엔씨를 배제하는 등 협약을 지키지 않았다"며 국민카드 측에 협상에 성실히 나설 것을 요구했다.

이와 관련, 국민카드 측은 "지난 99년 씨엔씨와 협약체결이후 계약이행을 안한적이 없고, 오히려 책임은 씨엔씨측에 있다"며 "고객들에게 불편이 전가되는 일은 없을 것"이라고 밝혔다. 현재 '국민패스카드'는 국내 최대 이용고객을 확보하고 있는 대표적인 은행 후불교통카드로 서울 및 수도권권을 중심으로 회원수가 약 500만명에 달하는 것으로 추산된다.

지난 1999년 2월 국민카드와 씨엔씨 엔터프라이즈간에 작성된 'RF카드 업무협약'은 카드를 인식하는 키(Key)값과 알고리즘의 소유권, 양사간의 카드자재 납품 협력조건 등을 담고 있다.

국민카드와 씨엔씨는 지난 2001년 9월 타 신용카드사들에게 후불교통카드 특허권을 개방하면서 공동보조를 취해왔으나, 작년말 국민카드 전(前) 직원이 연루된 '멀티SAM 보드' 해킹사건

에 대한 시정조치와, 또 최근 특허청의 후불교통카드 특허취소결정에 대한 공동대응 등을 둘러싼 이견 등으로 갈등을 겪어왔다.

출처 디지털타임스

‘위피’ 지재권 협상 타결과 전망

국내 무선인터넷 표준플랫폼인 “위피”의 지재권 문제를 놓고 줄다리기를 해온 한국무선인터넷 표준화포럼과 선마이크로시스템스가 로열티 지급 등을 포함한 협상안에 합의했다. 이에 따라 우리나라가 미국 스페셜 301조상의 지재권 침해 우선감시대상국(Priority Watch List)으로 지위가 격하될 가능성은 사라졌다. 그러나 이번 표준화포럼과 선의 협약에 따라 미국 기업에 로열티를 내는 위피가 무선인터넷 표준플랫폼으로 적당한가에 대한 논란이 일 전망이다. 더구나 지재권 문제는 해결이 됐지만 USTR에서 위피 의무화가 무역상 기술규제라며 계속 물고 늘어질 태세여서 위피의 국가표준 채택 여부는 아직 불투명하다.

◇ 협상안은 위피 새 버전부터 위피와 자바가 호환성을 유지할 수 있도록 기술적으로 조언하는 등 표준화포럼과 선이 협조한다는 것이 골자다. 이에 따라 표준화포럼은 자바 표준화협의체인 자바커뮤니티프로세스(JCP)에 멤버로 참여하고 선 역시 표준화포럼의 멤버가 된다. 물론 위피의 자바 수용부분에 대해서는 별도의 로열티를 지불해야 한다. 현재 시장에서 20센트 혹은 30센트 정도의 로열티를 지불할 것이란 전망이 나오고 있지만 이는 선과 이통사 혹은 단말기업체간에 별도 협상이 이뤄져야 하는 부분이어서 확정된 사안은 아니다.

한국선 관계자는 “표준화포럼에서 의견을 내놓을 수는 있지만 로열티 문제는 표준화포럼과 협의할 문제가 아니라 실제로 위피를 사용하는 이통사나 단말기업체와 협상할 부분”이라며 “시장에서 나오고 있는 로열티 수준은 추측일 뿐”이라고 일축했다. 이에 따라 선과 위피 단말기를 내놓을 이통사나 단말기업체가 로열티 수준에 대해 어느 정도 선에서 합의할지가 관심거리로 떠올랐다.

- ◇ 그동안 국산 무선인터넷 플랫폼인 위피를 앞세워 세계 시장을 주도하겠다는 정부의 명분론도 상당히 약화될 것으로 보인다. 특히 이번 협약에 따라 지재권 문제는 일단락됐지만 위피가 선에 로열티를 지불하게 된 것을 두고 과연 미국기업에 로열티를 내는 국내표준이 적절한가에 대한 논란이 일 것으로 보인다. 나아가 대당 20~30센트가량의 로열티를 물게 되면 키패보다는 적기는 하지만 여전히 팔면 팔수록 로열티에 대한 비용부담이 늘어날 것으로 예상된다.
- ◇ 선과의 협상이 마무리됐다고는 하지만 USTR는 위피 의무화를 여전히 불공정 무역이라고 문제삼고 있어 위피의 국가표준 채택 여부는 아직 불투명하다. USTR는 한국 정부가 위피를 의무화하면 세계무역기구(WTO)의 무역상 기술장벽 협정에 언급한 기술적 규제에 해당한다면서 지난해부터 위피 개발을 포기하라는 압력을 가하고 있다. 그러나 이번 선과의 협상 타결이 USTR와의 협상에 긍정적이란 예상도 나오고 있다. 정보통신부 관계자는 “지재권 문제와 USTR가 제기하고 있는 불공정 무역 문제는 별개의 사안이긴 하지만 아무래도 긍정적인 영향을

끼치지 않겠느냐”고 말했다.

- ◇ 이통사는 현재 6월께 위피 탑재 단말기를 내놓는다는 계획 아래 분주하게 움직이고 있다. 또 표준화포럼과 선이 협상안을 공식 발표하게 되면 이후 선과 로열티 협상에 들어갈 예정이다. SK텔레콤과 LG텔레콤은 이미 모바일자바 기반 무선인터넷플랫폼을 사용하고 있었기 때문에 기존 라이선스 계약을 수정하는 형태로 계약할 것으로 보이며 브루를 사용하고 있는 KTF는 새로 계약을 체결해야 한다.

이통사 한 관계자는 “원래 위피로 자체 무선인터넷플랫폼을 만들겠다는 의도였지만 이른 시간 내에 플랫폼을 완성하려다보니 자바를 일부 수용하게 된 것”이라며 “하지만 자바는 전세계 80% 정도의 사업자가 사용할 정도로 세계 표준이고 로열티 역시 퀄컴의 브루 등에 비하면 비교할 수 없을 정도로 싸다”고 말했다.

출처 전자신문

루슨트 특허침해 공방

세계 최대 소프트웨어 업체인 마이크로소프트와 통신장비 회사인 루슨트 테크놀로지 사이에 복잡한 특허 침해 공방이 일어나 주목된다.

월스트리트저널에 따르면, 마이크로소프트는 미 샌디에고 연방법원에 루슨트의 13개 특허가 유효하지 않다는 내용의 소장을 제출했다. 문제가 되는 특허는 오디오·비디오 코딩, 비디오 디스플레이, 터치스크린 관련 기술들을 포함한다.

MS의 이같은 고소는 자사의 최대 고객인 델컴퓨터 및 게이트웨이와 깊은 관계가 있다. 루슨트

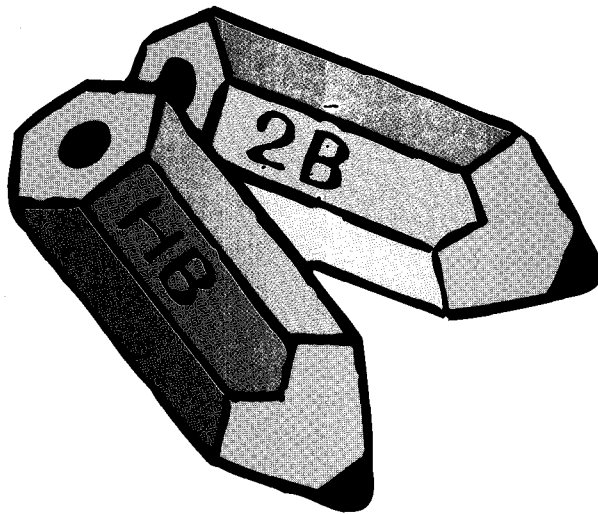
는 지난해와 올해 초 특허침해 혐의로 이 두 회사를 각각 고소했으며, MS 측에도 지적권 침해를 경고한 바 있다. 델컴퓨터와 게이트웨이는 루슨트의 소송이 MS측 기술을 대상으로 하는 것 같으며, MS에 보호를 요청한 바 있다고 신문은 전했다.

MS측 대변인은 자사 고객인 델컴퓨터와 게이트웨이를 보호하기 위해 소장을 제출했다며, 이 문제에 대한 루슨트의 계속된 위협에서 보호하기 위해 법원에서 명쾌한 판결을 얻고 싶다고 밝혔

다. 한편, 루슨트 측 지적권 담당 회사는 싱크파이어(ThinkFire)는 MS에 1월경 16개의 루슨트 특허 목록과 함께 이에 대한 라이선스 협의를 시작하자는 내용의 편지를 보냈다. 또 루슨트의 특허는 MS 제품에 매우 중요하며 MS 연매출에 대략 90억 달러의 영향을 줄 것이라고 주장했다.

반면, MS는 라이선스가 필요없다는 결론을 내렸다고 하며, 루슨트 주장은 근거가 없다고 짐 데슬러 MS 대변인이 밝혔다.

출처 디지털타임스





**[판례번호]무효(상표) 2001.11.30
대법원 99후918 판결**

【판시사항】

【TD0225】 인용상표 “미니 마우스(Minnie Mouse)”가 저명한 상표에 해당하고, 등록상표 “Miss Minnie”는 그 요부인 ‘Minnie’로 약칭될 수 있어 인용상표와 호칭 및 관념이 유사하다.

【원고, 상고인】 김금자

소송대리인 법무법인 세진종합법률사무소 담당변호사 이병열 외 3인

【피고, 피상고인】 디즈니 엔터프라이즈즈 인크 송달영수인 변호사 황영주

【원심판결】

특허법원 1999. 3. 12. 선고 98허1600 판결

【주문】

상고를 기각한다.

상고비용은 원고의 부담으로 한다.

【이유】

상고이유를 판단한다.

원심판결 이유에 의하면 원심은, 그 채용증거에 의하여 인용상표 “미니 마우스(Minnie Mouse)”는 미키 마우스(Mickey Mouse)와 함께 월트 디즈니(Walt Disney)의 만화영화 속의 주인공 이름으로서 우리 나라를 비롯하여 전세계적으로 주지 저명한 캐릭터(Character)가 된 사실, 피고는 미키 마우스에 관하여는 1934년 미국에서 상표등록을 한 것을 비롯하여 현재까지 전세계 대부분의 나라에 상표등록을 하고 있고, 인용상표인 미니 마우스에 관하여는 1932년에 영국에서 상표등록을 한 것을 비롯하여 이 사건 등

록상표 “Miss Minnie”의 등록출원 이전에 전세계에 걸쳐 143건의 상표등록을 한 사실, 피고는 1933년경부터 본격적인 라이선스 사업을 시작하여 현재 전세계에 걸쳐 약 3,000개가 넘는 라이선스에 의하여 상품화 사업이 진행되고 있는 사실, 피고는 우리 나라에서도 1979년부터 의류, 학용품, 장난감 등 여러 상품에 관하여 라이선스를 통하여 활발히 상품화 사업을 전개함으로써 미키 마우스와 함께 인용상표가 상품의 표지로서 널리 사용된 사실, 그 상품화 사업의 결과 국내의 일반 수요자들에게는 인용상표가 이 사건 등록상표의 출원일 전에 이미 피고 또는 동일 상품화 사업을 영위하는 그룹의 상품의 표지로 현저하게 인식된 사실을 인정 한 후, 이 사건 등록상표 “Miss Minnie”는 그 요부인 Minnie로 약칭될 수 있어 인용상표와 호칭 및 관념이 유사하므로 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우 인용상표가 부착된 상품과 상품 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있어 그 등록이 무효로 되어야 한다는 취지로 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 상표적 사용에 관한 법리오해나 채증법칙 위반 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 상고이유에서 내세우는 대법원판결은 이 사건과 사안을 달리하는 것이어서 이 사건에 원용하기에 적절한 것이 아니다.

상고이유는 받아들일 수 없다. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 원고의 부담으로 하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 조무제(재판장) 대법관 유지담

대법관 강신욱(주심) 대법관 손지열

**【판례번호】거절사정(특허) 2002.11.08.
대법원 2001후2238 판결**

【판시사항】

【PD1335】 최종생성물이나 중간생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 명세서에 이를 이용하여 중간 생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 재현할 수 있도록 기재되어 있는 경우라면 그 최종생성물이나 중간생성물 자체의 기탁을 요구할 것은 아니라 하겠다.

【PD1339】 이 사건 출원발명에 사용된 미생물 중 벡터 pD11 또는 pBD가 특허청장이 지정하는 국내 기탁기관에 기탁되어 있지 아니하고 당업자가 이 사건 출원발명의 출원 당시 용이하게 입수할 수 있음을 증명하는 자료가 없는 이상, 더 나아가 실패할 것도 없이 이 사건 출원 발명은 당업자가 용이하게 재현하여 실시할 수 없는 발명에 해당하여 그 특허등록이 거절되어야 할 것이다.

【원고 상고인】 보드 오브 리젠츠 오브 디 유니버시티 오브 워싱턴

소송대리인 변호사 조태연 9인

【피고 피상고인】 특허청장

【원심판결】

특허법원 2001. 6. 22. 선고 99허8653 판결

【주문】

상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다.

【이유】

구 특허법시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제 12199호로 개정되기 전의 것) 제1조제2항, 제3항은 미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 지정하는 기탁기관에 그 미생물을 기탁하고 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 하며, 다만 그 미생물이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)가 용이하게 얻을 수 있는 때에는 기탁을 하지 아니할 수 있다고 규정하고 있는바, 이 규정의 취지는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 채취 입수할 수 있다는 보장이 없는 한 그 발명을 재현하여 산업상 이용할 수 없기 때문이라 할 것이고, 다만 최종 생성물이나 중간 생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발 미생물들이 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 명세서에 이를 이용하여 중간 생성물이나 최종 생성물을 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 기재되어 있는 경우라면 그 최종 생성물이나 중간 생성물 자체의 기탁을 요구할 것은 아니라 할 것이다(대법원 1997. 3. 25. 선고 96후658 판결, 1997. 3. 28. 선고 96후702 판결 등 참조).

기록에 의하면, 이 사건 출원발명에는 벡터 pD11 또는 pBD, 숙주세포 COS-7 또는 BHK 등의 미생물이 이용되고 있는바, 어느 것도 특허청장이 지정하는 국내 기탁기관에 기탁되어 있지 않으므로, 당업자가 이들 미생물을 용이하게 입수할 수 있음이 증명되어야 할 것이다. 먼저 벡터 pD11은 pDHFR-III와 SV40 오리진 및 촉진인자 서열로 이루어지는 것인데, pDHFR-III는 감제9호증에 그 제조방법이 기재되어 있으나



pDHFR-III를 제조하기 위한 출발물질들을 용이하게 입수할 수 있다는 증거가 없으며(문헌에 공지된 사실만으로 용이 입수가 증명되는 것이 아니다), 갑 제12호증은 pBR322에 SV-40 DNA가 삽입된 미생물에 관한 ATCC 카탈로그이지만 이 미생물이 이 사건 출원발명의 출원 당시에 누구에게나 분양되는 것인지 여부는 알 수 없어, 당업자가 이 사건 출원발명의 출원 당시에 pD11 또는 그 출발물질들을 용이하게 얻을 수 있다고 인정하기 어렵다.

또한, 벡터 pBD에 대하여 보건의대, pBD8이 ATCC에 기탁되어 있으나 그 기탁 사실만으로는 pBD8 또는 pBD가 이 사건 출원발명의 출원 당시 누구에게나 분양되는 것인지를 알 수 없고, 갑 제28호증의 진술서도 pBD의 자유 분양을 보장하는 것은 아니어서 pBD의 용이 입수도 증명되지 아니하고, pBD를 제조하기 위한 출발물질 중 DHFR, MT-I 및 SV-40 DNA를 이 사건 출원발명의 출원 당시 용이하게 얻을 수 있었다고 볼 만한 증거도 없다.

따라서 이 사건 출원발명에 사용된 미생물 중 벡터 pD11 또는 pBD가 특허청장이 지정하는 국내 기탁기관에 기탁되어 있지 아니하고 당업자가 이 사건 출원발명의 출원 당시 용이하게 입수할 수 있음을 증명하는 자료가 없는 이상, 더 나아가 살필 것도 없이 이 사건 출원발명은 당업자가 용이하게 재현하여 실시할 수 없는 발명에 해당하여 그 특허등록이 거절되어야 할 것이어서, 같은 취지의 원심 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 미생물의 기탁에 관한 범리오해, 심리미진, 판단유탈 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 유지담(재판장) 대법관 조무제
대법관 강신욱 대법관 손지열(주심)

출처 PATpan

**영국회사의 Konica Minolta Net
무효 판정**

WIPO는 4월 14일, 영국 기업이 등록한 인터넷상의 도메인네임 「코니카 미놀타넷」을 무효로 하는 재정을 내렸다. 코니카와 미놀타의 경영 통합 발표로부터 실현까지의 빈틈을 노려 등록했지만, WIPO는 고가로 도메인 네임 매각을 노린 「악의의 등록」이라고 판단했다.

코니카와 미놀타는 1월에 통합 회사 「코니카미놀타호르딩스」를 8월에 설립한다고 발표하여 카메라는 「미놀타」, 필름은 「코니카」, 그 외의 제품은 「코니카 미놀타」의 브랜드를 이용하는 것을 분명히 했다. 이에 눈독을 들인 영국의 IC사가 도메인네임 「코니카 미놀타넷」을 등록한 것이다.

코니카와 미놀타 양 회사는 「경영 통합 후의 신 회사명이나 신상표를 넷상에서 사용할 수 없도록 비즈니스를 방해하여 최종적으로 우리에게 도메인네임을 강매할 목적」이라고 비판해, 도메인네임의 인도를 신청했다. WIPO는 IC사에 사업 내용이나 도메인네임 이용 의사 등을 확인했지만, 동사는 응하지 않았다고 한다.

출처 니케이신문

발특2003/6