

## II 피터팬 저작권 송사에 휘말려

영원한 어린이 피터팬이 어른들의 송사에 휘말렸다.

캐나다의 작가 에밀리 슴마가 지난주 샌프란시스코 연방법원에 “피터팬”의 주인공들에 대한 저작권이 소멸됐다는 내용의 소송을 제기했다고 AP통신이 최근 보도했다. 피터팬의 저작권은 런던의 그레이트 오먼드 스트리트 어린이 병원이 지난 1929년 저자 제임스 M 배리로부터 넘겨 받아 보유하고 있다.

이 병원은 네버랜드를 떠난 피터팬에 관한 이야기를 피넨 슴마에게 출판을 중지할 것을 요구한 바 있다. 병원측은 “병원에 로열티를 지불하지 않고 책을 출판하는 것은 아픈 어린이를 위해 필요한 병원의 수입을 빼앗는 것”이라고 주장했다. 그는 또 지난 1976년의 관련 법에 따라 피터팬의 저작권은 2023년까지 연장됐다고 주장했다.

스마측은 병원측이 주장하는 권리 소멸 시효가 정확하지 않다면서 “지식재산권 소유자들은 자신들이 받을 수 있는 것 이상을 요구한다”고 말했다. 배리 경의 저작권은 배리 사후 50년인 1987년 권리가 소멸되게 돼 있었다. 그러나 지난 1998년 제정된 일명 “미키마우스법”으로 불리는 저작권 기한 연장법은 월트 디즈니의 만화 주인공, 영화, 음악 등에 대한 저작권을 작가 사후 70년으로 늘린 바 있으며 이 법의 위헌 여부를 놓고 소송이 진행 중이다.

출처 전자신문

삼성전자가 ‘인터넷을 이용한 원격교육방법’에 대해 등록된 비즈니스모델(BM) 특허가 무효라는 법원 판결이 나왔다.

이 판결은 특허등록 요건을 엄격히 따져 BM특허 인정범위를 좁게 해석한 것이어서 주목되는데다 현재 논란이 일고 있는 각종 BM특허 분쟁에도 적지 않은 영향을 끼칠 것으로 보인다.

특허법원 제3부(재판장 김치중 부장판사)는 사회단체인 진보네트워킹참세상이 삼성전자를 상대로 낸 특허무효심판 청구소송에서 “특허청이 삼성전자에 부여한 특허는 특허출원 이전에 이미 알려진 기술인만큼 특허등록은 무효”라며 삼성전자의 손을 들어준 특허심판원의 결정을 뒤엎고 원고 승소판결을 내렸다.

재판부는 판결문에서 “삼성전자가 원격교육과 관련해 특허출원한 기술은 특허법상 ‘자연법칙을 이용한 발명’에 해당된다”며 “그러나 이 기술은 이미 공지된 것이며 공지된 기술로 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 특허등록요건을 충족하지 않았다”고 밝혔다.

삼성전자는 96년 10월 8개항으로 구성된 ‘인터넷상에서의 원격교육방법 및 그 장치’에 대해 특허를 출원, 심사과정을 밟아 99년 1월 특허등록을 마쳤다.

이에 진보네트워킹은 2000년 3월 특허심판원에 특허무효심판을 청구했으나 같은해 12월 기각당하자 2001년 2월 특허법원에 소송을 냈다.

출처 디지털타임스

## III 삼성 `원격교육` BM특허 무효

법원 판결, ‘알려진 기술 이용’ 등록요건 못갖춰

## IV 희곡 저작권 침해 더이상 안돼

희곡작가협회, 희곡저작권 보호 투쟁 선언

연극계에서 관행처럼 이뤄져온 희곡 작품의 저작권 침해에 맞서 희곡작가들이 공동대응을 선언했다. 한국희곡작가협회는 저작권 침해 사례 및 작가 승인 없이 공연하는 단체에 강력히 대응하겠다고 밝혔다.

문화관광부 산하 저작권심의조정위원회가 맡고 있는 희곡 저작권 관리 업무를 협회로 넘길 것도 요구했다.

이같은 집단행동은 작가에게 저작권료를 내기는커녕 작가도 모르게 작품을 가져다 공연하거나 희곡 전문을 인터넷 등에 무단 게재하는 사례가 허다한 데 반발한 것이다. 실제로 올봄 남원에서 올라간 한 작품은 노경식의 “만인의충”을 표절한 것으로 드러나 작가의 고소로 지난달 200만원의 벌금형을 받았다.

협회는 특히 문예진흥원과 국립극장이 작가의 동의 없이 희곡 전문을 인터넷에 무료로 공개하고 있음을 문제삼고 나섰다. 예컨대 문예진흥원의 인터넷 사이트에는 국내외 희곡 약 4,000편이 실려 있어 지방이나 대학 극단이 멋대로 내려받아 공연하는 예가 많다. 또 이들 무단게재본은 원작희곡이 아니라 연출가가 손질한 공연용 대본이 대부분이어서 작가의 명예를 해칠 뿐 아니라 외국작품 중에는 정식 저작권계약을 하지 않은 것도 많아 국제적으로 말썽이 될 수 있다는 것.

작가들은 “이래서야 어느 출판사에서 희곡을 출판하겠느냐”면서 “희곡작가의 생계를 위협하고 창작의욕을 꺾는 이런 일에 국가기관이 앞장서고있는 게 기가 막힌다”고 항의하고 있다.

희곡작가들을 분노하게 만드는 이런 관행이 지속된 것은 연극계의 저작권 개념이 약한데다 안다 해도 연극계의 만성적인 가난을 이유로 눈감아왔기 때문이다. 선옥현 협회 사무국장은 “사과장수가 돈이 없다고 사과를 훔쳐다 팔면 사과 농

사짓는 농부는 굶어 죽으란 말이냐”고 반문하면서 “후배들은 우리처럼 절망하지 않도록 저작권 보호 투쟁을 벌일 것”이라고 말했다.

출처 한국일보

## ① 캐논, 삼성전기와の特허소송에서 사실상 승소

캐논이 레이저빔 프린터용 감광드럼과 관련한 삼성전기와の特허분쟁에서 유리한 고지를 차지했다. 수원지방법원은 캐논 소유の特허권에 대한 삼성전기의 침해가 인정되며 삼성전기에 대해特허권 침해품의 제조 및 판매행위 금지와 과거 침해에 따른 손해배상금 7억7000만원을 지급하라고 판결했다.

캐논은 이번 판결이 제품개발, 제조 및 판매에 소요된 막대한 투자와 축적된 기술 보호를 위한 지식재산권을 인정해 주는 계기가 될 것이며 앞으로 지식재산권 무단침해 행위에 대해 단호히 대처할 것이라고 밝혔다.

이와 관련, 삼성전기 김명현 홍보그룹장은 “캐논과特허분쟁을 벌이고 있는 감광드럼은 현재 삼성전기가 생산을 중단한 제품으로 현재特허심판원에 계류중인特허무효심판청구소송과 권리범위확인심판 결과를 토대로 앞으로의 대응방안을 정할 것”이라고 설명했다.

출처 전자신문

## ② 모빌리언스가 제기한特허침해 금지가처분소송 기각

휴대폰 결제 서비스 업체 모빌리언스가 경쟁사

인 다날을 상대로 제기한 특허권 침해금지 가처분 소송이 기각됐다.

서울지방법원 민사 50부(재판장 이공현 부장판사)는 모빌리언스(대표 황창엽)가 지난 8월 다날(대표 박성찬)을 상대로 제기한 휴대폰결제관련 '특허권 침해금지 가처분소송'에 대해 기각한다고 결정했다.

재판부는 "모빌리언스의 가처분신청을 받아들일 경우 다날의 영업 위협 및 신용 훼손 등으로 회사 존립이 위태해질 위험이 크므로 가처분보다는 본안판결을 통한 고도의 소명이 필요하다"고 결정했다.

결정문에 따르면 법원은 "국내 휴대폰 결제시장의 일시적인 균형 및 질서의 훼손 등을 초래할 수도 있으며, 특허 출원전에 유사한 기술들이 존재하여 공지공용의 여지가 있는 등 결제시장과 서비스의 특수성을 고려하여 특허의 신규성 또는 진보성 등의 인정 여부는 보다 신중하고 엄격한 기준에 의하여 심사할 필요가 있다"고 가처분신청의 기각사유를 밝혔다.

이에 대해 모빌리언스 황창엽사장은 "금번 재판부의 결정을 존중한다"며 "그러나 다날이 제시한 증거자료로써 재판부가 주요 기초사실로써 채택한 국내 휴대폰결제 최초실시는 다날이 아닌 모빌리언스"라고 정정했다.

또 "재판부가 결정문에서도 언급한 바와 같이 특허 모바일관련 분야에서 유사한 기술과 응용방식들이 존재하기 때문에 이에 대한 고도의 소명을 위하여 다날을 상대로 본안소송을 제기할 방침"이라고 밝혔다.

한편 모빌리언스는 자사가 보유한 휴대폰결제 특허와 관련, 다른 경쟁회사인 인포허브와는 지난 11월 20일 인포허브가 보유한 또다른 휴대폰결제 방식의 특허와 '상호 통상실시권'을 허용하

는 방식으로 합의한 바 있다.

그러나 다날과는 이번 가처분신청이 기각됨으로써, 본안소송을 진행할 예정이다.

출처 inews24

## **상표권 침해 소송 · 판결 잇달아**

지식재산권에 대한 인식이 높아짐에 따라 상표권 침해 소송이 잇따르고 있다. 특히 소비의 고급화와 맞물려 나타나는 명품 선호추세로 모조품이 늘면서 외국의 유명회사들이 우리나라를 상대로 제기하는 상표권침해 소송이 크게 늘고 있다.

이처럼 상표권 침해 소송이 증가하는 추세에 발맞춰 우리 법원도 상표권 침해에 관련해 그 범위를 확대 적용하는 한편 지식재산권에 대해 엄격한 태도를 보이고 있다.

법원행정처에서 발행하는 사법연감에 의하면 특허법원에 접수된 상표권 관련 소송은 99년 733건, 2000년 713건, 2001년 520건으로 매년 줄고 있지만, 원고승소율은 99년 13.6%에서 2000년 18.6%, 2001년 18.8%로 점점 높아지고 있다.

'루이뷔통' '지방시' '켄조' 'DKNY' 등의 상표로 유명한 루이뷔통 말레띠에사가 서울 남대문 시장에서 가방 판매를 하고 있는 이모씨를 상대로 "유사한 상표를 가진 제품을 만들어 판매하고 있다"며 상표권침해금지 청구소송을 서울지법에 제출했다.

루이뷔통사는 소장에서 "이씨는 원고의 상표 및 디자인과 유사한 제품을 만들어 판매하고 있어 상표권을 침해하는 것은 물론, 일반 수요자들에게 출처에 관해 오인 혼동을 야기할 우려가 많다"고 주장했다.

청바지로 유명한 미국 리바이스사는 '올드 리

바이스' 라는 상표로 청바지를 판매하고 있는 한 모씨를 상대로 "유사명칭을 사용해 영업상 이익을 침해하고 있다"며 부정경쟁행위금지 등 청구소송을 제기했다.

지난해 12월 서울지법 남부지원에서는 중소기업 C사가 맥주회사인 H사를 상대로 상표권을 침해당했다며 제기한 손해배상 소송에서 원고의 손을 들어주며 "모양이 완전히 다른 상표라도 연상되는 이미지가 동일할 경우는 유사상표로 상표권 침해"라는 판결을 내렸다.

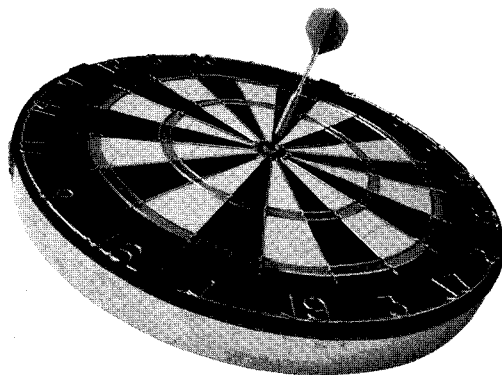
서울고법 민사 4부는 작은 아기고양이를 의인화한 캐릭터 '헬로키티'를 개발한 일본의 산리오사가 국내 문구회사를 상대로 제기한 상표권 등 침해금지 청구 항소심에서 "피고는 원고의 '키티' 캐릭터와 유사한 상표를 만들어 원고가 갖고 있는 '키티' 이미지와 고객흡인력에 무상으로 편

승해 소비자가 원고의 제품과 혼동케한 점이 인정된다"며 원고 일부승소 판결을 내렸다.

김&장의 양영준 변호사는 "예전에는 디자인과 브랜드를 완전히 모방한 가짜들이 많아 형사단속이 해결방법이었으나, 최근에는 디자인이나 상표를 변형시켜 제품을 만드는 방식으로 상표권 등 지식재산권을 침해하는 경우가 많아짐에 따라 형사단속으로만은 해결하기 어려워졌다"고 말했다.

양변호사는 또 "단속으로 어려워진 만큼 디자인이나 브랜드 유사성에 대해 다툼이 많이 생겨 손해배상을 포함한 민사소송이 증가하고 있다"며 "최근 세계적으로 지식재산권에 대한 관심이 증가하고 있는 추세로 상표권 침해 분쟁은 더욱 증가할 것으로 보인다"고 전망했다.

출처 매일경제





**[판례번호] 권리범위확인(특허)  
2001.10.12. 대법원 99후1348 판결**

**【판시사항】**

**【PD1017】** 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호 범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이나, 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있다

**【PD1019】** 비록 원심이 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 나타나 있지 않은 '외부의 흡입 펌프 구성'과 '이물질 수거부와 회전축 사이에 연결된 통로'를 양 발명의 대비요소로 삼았다 하더라도, 이는 특허청구범위의 기재만으로 확정하기가 어려운 이 사건 특허발명의 기술적 범위를 명세서의 다른 기재에 의하여 보충하거나 양 발명의 차이점을 강조한 것으로 보일 뿐이므로, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 권리범위판단에 대한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

**【원고, 상고인】 이준호**

소송대리인 변리사 서만규 외 7인

**【피고, 피상고인】 윤영술**

소송대리인 특허법인 엘엔케이 담당변리사 김현철 외 1인

**【원심판결】**

특허법원 1999. 4. 15. 선고 98허7073 판결

**【주문】**

상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다.

**【이유】**

원심은, 이 사건 특허발명(등록번호 제104660호)의 특허청구범위 제1항과 이 사건 (가)호 발명을 대비하면서, 이 사건 특허발명은 이물질 수거부와 회전축을 이물질 흡입공의 통로로 연결하고 회전축의 내부는 이물질 흡입공을 형성하여 이물질 수거부에 모인 이물질이 이물질 수거부와 회전축과의 통로를 통하여 회전축 내부의 흡입공으로 배출되고 다시 회전축 하부의 연결관을 통하여 외부로 배출되는 구성을 가지는 데 반하여, (가)호 발명은 이물질 수거부와 회전축을 연결하는 통로가 없고 회전축의 내부에 이물질 흡입공이 형성되어 있지 않으며, 이 사건 특허발명에는 없는 회전원판을 여과통 내부의 바닥면에 설치하고 회전원판과 이물질 수거부의 하단이 만나는 곳에 안내공을 형성하여 이물질 수거부와 회전원판을 고정결합하여 함께 회전되도록 하여 이물질 수거부에 모인 이물질이 수거부의 하단의 안내공을 통하여 여과통 하단의 수집통으로 모이고 인출관을 거쳐 외부로 배출되는 구성을 가지는 차이가 있고, 나아가 이와 같은 기술 구성의 차이로 인하여 이 사건 특허발명은 이물질 수거부와 회전축이 연결된 통로 및 수직으로 좁게 서있는 회전축의 내부 흡입공을 통하여 이물질이 배출되기 때문에 외부의 흡입펌프를 이용하지 않으면 이물질 수거부의 하단부에 모여 있을 수 있는 큰 덩어리의 이물질 등이 원활하게 배출되지 않을 것인데 반하여, (가)호 발명은 이물질 수거부의 하단부에 안내공이 형성되어 있으므로 물에 부유하지 않는 큰 덩어리의 이물질 등도 자연히 낙하하여 하단부의 안내공을 통하여 빠져 나오게 됨으로써 이물질을 보다 원활하게 배출할 수 있다 할 것이어서, (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단하였다.

특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이나, 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있다(대법원 1993. 10. 12. 선고 91후1908 판결, 1997. 5. 28. 선고 96후1118 판결 등 참조).

기록과 위 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실 인정과 판단은 정당하고, 비록 원심이 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 나타나 있지 않은 '외부의 흡입펌프 구성'과 '이물질 수거부와 회전축 사이에 연결된 통로'를 양 발명의 대비요소로 삼았다 하더라도, 이는 특허청구범위의 기재만으로 확정하기가 어려운 이 사건 특허발명의 기술적 범위를 명세서의 다른 기재에 의하여 보충하거나 양 발명의 차이점을 강조한 것으로 보일 뿐이므로, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 권리범위판단에 대한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

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

대법관 윤재식(재판장) 대법관 송진훈 대법관 이규홍  
대법관 손지열(주심)

**【판례번호】무효(특허) 2001.10.12.**  
**대법원 99후598 판결**

**【판시사항】**

**【PD1451】** 특허의 무효심판사건이 상고심에 계속 당해 특허의 정정심결이 확정된 경우, 그

특허발명은 구 특허법 제136조제9항에 의하여 정정 후의 명세서대로 특허출원이 되고 특허권의 설정등록이 된 것이므로, 정정 전의 특허발명을 대상으로 하여 무효 여부를 판단한 원심 판결에는 민사소송법 제422조제1항제8호 소정의 재심사유가 있어 판결에 영향을 끼친 법령 위반이 있다.

**【원고, 상고인】** 데이진세이끼 가부시키가이샤  
소송대리인 변호사 이상도 외 2인

**【피고, 피상고인】** 무라타키카이 가부시키가이샤  
소송대리인 변리사 하상구 외 2인

**【원심판결】**

특허법원 1999. 2. 4. 선고 98허4579 판결

**【주 문】**

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

**【이 유】**

원심은, 이 사건 특허발명(특허번호 제84944호)의 특허청구 범위 제1항 및 제2항(다음부터는 '이 사건 특허발명'이라 한다)은 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 발명에 의하여 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없어 무효로 되어야 한다는 요지로 판단하였다.

그런데 기록에 따르면, 이 사건 특허발명에 관하여, 원고의 정정심판청구에 기해 원심판결 이후인 2000. 12. 29. 그 정정(특허청구범위의 감축)을 허가하는 심결이 내려지고 그 심결은 2001. 1. 6. 경 확정되었음을 알 수 있으므로, 이 사건 특허발명은 구 특허법(1997. 4. 10. 법률 제5329호로 개정되기 전의 것) 제136조제9항에 의하여 정정 후의 명세서대로 특허출원이 되고 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 하는 것이다.

따라서 정정 전의 이 사건 특허발명을 대상으로



로 하여 무효 여부를 판단한 원심판결에는 민사소송법 제422조제1항제8호 소정의 재심사유가 있어 판결에 영향을 끼친 법령위반의 결과로 되었다 할 것이므로 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 정당하기에 이 법원은 그 주장을 받아들인다.

그러므로 나머지 상고이유에 관하여 판단하지 않은 채 원심판결을 파기하고, 사건을 원심법원에 환송하기로 관여 대법관들의 의견이 일치되어 주문에 쓴 바와 같이 판결한다.

대법관 강신욱(재판장) 대법관 조무제(주심)

대법관 이용우 대법관 이강국

### 영 엘리자베스 여왕, 인터넷 주소 분쟁에서 패소

[지류원·로이터 2002. 12. 24]

세계 지식재산권 기구(WIPO)는 미시애틀 회사가 가지고 있는 도메인네임 「newzealand.com」의 이전을 요구한 뉴질랜드의 제소를 인정하지 않는 재정을 내렸다.

newzealand.com」은 시애틀의 Virtual·칸트리즈사가 운영. 웹 사이트에는 뉴질랜드의 관광·이민 정보 등이 게재되어 있다. 또 사이트에는 「사이트명과 유사한 어떠한 정부 기관과도 관계가 없습니다」라고 써 있다.

이번 재정 이유에 대해서 WIPO는 「뉴질랜드 국가가 「뉴질랜드」라는 이름을 상표 등록하고 있지 않은 것과 Virtual사 사이트가 악의가 없다는 것」을 들고 있다.

뉴질랜드는 입헌 군주국이지만 원수는 영엘리자베스 2세여왕. 이번 제소는 「뉴질랜드 정부의 권리의 기초이고 시민의 신탁통치자로서 뉴질랜드의 조직자로서의 여왕 폐하」의 이름으로

Virtual사를 상대로 제기 되었다.

이번 분쟁은 형식적으로 뉴질랜드의 신탁통치자인 영국엘리자베스 여왕이 진 형태가 되었다.

### 「BeaR」와 「Bear」는 비유사... 출원 경과도 참작하여야 한다

[지류원·지재정보국 2002. 12. 26]

고딕체 알파벳으로 된 「BeaR」상표(본건 상표)에 대한 상표권을 가지는 피항소인(1심 원고)이 항소인 및 항소의 豊島주식회사(1심 피고들)에 대해 「Bear」, 「BEAR」, 「베어」 등의 문자를 횡서 또는 종서로 표기한 표장의 사용 금지와 상표권 침해 불법 행위에 기한 손해배상을 청구한 사안에 있어 도쿄 고등 법원은 2002. 12. 19 유사성을 인정한 1심판결을 번복하여 유사성이 없다고 판시하였다. (H14, 12, 19 도쿄고법 평성 12(ネ)6252 상표권민사소송사건)

본건 상표의 출원등록 경과 의견서에서 출원인은 본건 상표의 알파벳 철자 「BeaR」에 대해 引用商標 A 및 A' 의 「BEAR」가 알파벳의 공통 문자를 각각 가지지만, 본건 상표는 알파벳 철자 모양이 특이하여 언뜻 보기에 곰등을 의미하는 영어단어를 상기시키는 것은 아니고, 引用商標 A 및 A' 는 「GOLD」부분이나 「GOLD」와 곰 그림이 시각상 강력한 식별 기능을 발휘하고, ... 略 ... 등이라고 주장하고, B상표 및 B' 상표에 대한 관계에서도 본건 상표에 대해 상기와 동일한 논지의 주장을 했다.

특허청은 상기 의견서가 제출된 후 본건 상표 등록 출원을 동년 8월 30일 출원 공고하고 동년 12월 17일 등록 사정했다.

유사여부에 대한 고등법원의 판단 일반적으로

「bear」라고 하는 단어는 호칭은 베어이고 곰 또는 용서, 인내 등의 관념이 생기지만 전부 대문자 또는 소문자 어느 쪽으로 쓰던가, 頭문자만을 대문자로 하는 것이 보통이고, 冒頭의 문자와 末尾의 문자를 대문자로 하는 것은 아니기 때문에 이것을 「Bea」와 「R」의 조합 또는 「B」와 「R」 사이에 「ea」문자를 둔 造語 내지 약칭이라고 보는 것도 가능하다.

이러한 실정에 비추어 보면 본건 상표의 지정 상품인 피복등의 시장에서는 단순한 「베어」의 칭호나 「베어(곰)」의 관념만으로는 자타 상품을 식별하는 것은 곤란하고, 거래자·수요자는 「bear」 등에 추가된 어구나 도형등의 차이에 의해 여러 가지 형태의 「bear」상표를 식별하고 있다고 생각 하는 것이 경험칙에 합치한다.

바꾸어 말하면 본건 상표는 「bear」(곰)로 관련 지을 수 있는 다수의 등록상표군 및 실제로 사용되고 있는 상표군에 있어 「마지막 R가 대문자 베어」라고 하는 특이한 것으로 간주되고 관념되어 식별력이 발휘되는 것이라 해석하는 것이 상당하다.

덧붙여 본건 상표를 「B」와 「R」 사이에 「e」「a」가 들어간 造語라고 볼 때에는 본건 상표가 항소인 표장과 칭호, 관념에 있어 유사하지 않다는 것은 논할 필요조차 없다.

### 영국 Sendo사, 기업 비밀도용 혐의로 Microsoft사를 제소

[자료원 : Wall Street Journal 2002. 12. 24]

휴대전화 단말기 메이커 영국 Sendo사가 미국 거점이 있는 Dallas에 가까운 텍사스연방지방법원에 제휴 관계에 있던 미 Microsoft를 제소했다.

Microsoft가 기업 비밀과 고객을 도용해 Sendo를 경영파탄에 몰아넣어 차세대 휴대전화 시장의 지배를 목표로 하고 있다고 주장하고 수익불규모의 배상금을 요구할 것으로 보인다. M/S는 Sendo사의 소액출자주주이며 Sendo사는 미상장 업체이다.

Sendo는 연간출하대수가 4억대에 이르는 차세대 휴대전화시장에 진입하는데 M/S의 중요한 파트너가 되어왔으며 제휴를 통해 Microsoft의 소프트웨어를 사용한 「스마트」폰을 몇 년간에 걸쳐 개발해 왔다.

그러나 Microsoft는 2002년 11월 돌연 제휴관계를 해제하고 Sendo를 배제하면서 그 기업 비밀을 사용해 대만의 하이테크·컴퓨터(HTC)(Q.HCR)와 제휴해 휴대전화 판매를 단행했다고 한다. 많은 업계 관계자는 Microsoft가 Sendo의 제품을 시장에 투입하는 것으로 예상하고 있었다.

그러나 Microsoft는 예상과 달리 10월 동사의 소프트웨어를 이용한 HTC제 휴대전화를 선형 발매해 런던에서 대대적인 발표 이벤트를 실시했다. Microsoft는 前제휴사들과의 소송 문제를 수건 안고있고, 상대방은 자주 Microsoft가 자사의 기술에 관한 knowledge를 얻은 후 비경쟁적 행위를 한다고 주장해 왔다. 디지털 저작권 관리(DRM) 기술의 InterTrust Technologies(Nasdaq:ITRU)의 경우는 기술 라이선스를 둘러싸고 Microsoft가 특허권을 침해했다고 제소했다.

### Glaxo, 하루에 500만 파운드가 팔리는 블록버스터 제약인 항우울제 Paxil에 대한 특허분쟁 본격화

[자료원 : The Guardian 2002. 12. 31]





미국 필라델피아 법원은 다국적 거대제약사인 GlaxoSmithKline(GSK)이 생산하는 항우울제 Paxil에 대하여 캐나다 기업인 Apotex가 제기한 3개의 특허의 유효성에 대한 심리를 명하였다. 담당판사는 Apotex가 제기한 4번째 특허에 대해서는 기각하였으나 계속 심리하게 될 3가지 특허 중 하나는 무효라고 판단한다고 결정하였다. GSK는 이 결정에 대해 항소할 계획이다.

2002년 10월 GSK 고위관계자는 동 기업의 수익이 미국에서의 Paxil 특허의 성공적인 방어에 큰 영향을 받을 것이라고 언급할 정도로 동 특허는 기업의 경영에 커다란 영향을 미치고 있다. GSK는 시카고에서도 Apotex가 제기한 또 다른 Paxil 특허에 대한 소송을 하고 있고 필라델피아와 시카고 법정 두곳에서 모두 심리 날짜를 기다리고 있다.

한편, GSK는 Paxil 차세대 제약인 Pacil CR에 대한 판매를 강화하고 있으며, 동약품에 대한 특허는 유효기간이 더 많이 남아 있다. GSK는 Paxil 특허외에도 또 다른 항우울제 블록버스터인 Wellbutrin 관련 특허에 대한 타 회사의 공세에 직면하고 있다.

내렸다.

이 사건은 위계양을 치료하는데 효과적이라고 밝혀진 omerprazole을 포함하고 있는 Oral formulation에 대한 Astra사의 특허가 이와 유사한 모방의약품을 수입 판매하려는 Alphapharm사와 Astra사의 특허침해소송중에 특허의 취소여부가 쟁점이 된 사건이었다.

최고법원은 그 다수의견에서 하급심들(전연방법원(Full Federal Court)과 최초판사(Primary Judge))은 진보성 판단의 논지유지(reasoning)에 법(해석)의 잘못이 있었고 진보성 판단에 대한 영국법과 호주법의 차이에 대하여 완전히 이해하는데 실패하였다고 지적하면서 다음과 같이 판시하였다.

전연방법원의 전개한 논리 즉 “개발의 단계(결과에 초점을 맞추는 것이 아니라)에 초점을 맞추어 (조합물의 부분인) 완전체(integer)가 성공적으로 사용되고 있다면 그 조합물(combination)은 진보성을 결여한 것이다”라는 논리는 타당하지 않다. 즉 1952년 특허법 제100조 1항 e문의 “청구된 발명”이란 조합물을 구성하는 완성체(integer)를 의미하는 것이 아니라 그 조합물을 의미하는 것이다.

또한 진보성을 판단하는데 있어서 물어야 할 올바른 물음은 Olin mathieson Chemical Corporation Biorox Ltd 사건에서 Graham판사의 “해당 시점의 관념적인 연구그룹이, 어떠한 상황에서도, 그 청구된 발명으로 효과적이고 의도된 결과를 얻을 수 있다는 기대를 당연하게 할 수 있는가”이다.

이러한 최고법원의 진보성 판단의 기준에 대한 판결은 진보성 결여를 근거로 특허를 취소내지 무효화하려는 쪽의 노력을 어렵게 할 것이다.

**호주 최고법원(High Court)의 '진보성 판단'에 대한 견해**  
[지문원 · Mondaq 2003. 1. 14]

호주 최고법원은 2002. 12. 12. Aktiebolaget (Astra제약그룹의 계열사, 이하 Astra) v. Alphapham 사건에서 전연방법원(Full Federal Court : 고등법원에 해당)에서 만장일치로 지지된 “Astra사의 특허가 진보성이 없다”라는 최초 판결을 뒤집은 판결 즉 진보성이 있다는 결론을

## 폴리앗을 물리친 다윗 과학자의 칩 특허 소송

자료원: The National Law Journal 2003. 1. 14]

Minneapolis의 연방 배심원들은 한 과학자의 공공설비 미터 계측기 (utility meter-reading device)에 대한 특허를 침해한 한 기업에게 7백만4천 달러의 배상을 판결하였다.

사건 경위는 1999년에, 미국 해군, 해병대 및 공군에서 복무한 적이 있는 74세의 컴퓨터 과학자인 Ralph Benghiat씨는 Itron Inc.을 방문하여 자신의 미터 계측기에 대한 특허의 라이선싱을 제의하였다. 동 특허는 수도, 가스 및 전기 사용 데이터를 집결함에 있어서 더 많은 적응성을 지닐 수 있도록 고안된 알고리즘을 사용하고 있었다.

처음에는 라이선싱에 대한 논의조차 거부를 하던 Itron사는 Benghiat와 그의 변호사를 Minneapolis 사무실에 불러들여 Benghiat의 특허와 Itron사의 생산라인에서 현재 사용되고 있는 미터 계측기간의 충돌점에 대해서 이야기를 나누었다.

그러한 회의 뒤에, Benghiat는 Itron사가 자신에게 준 제3자의 계측기의 뒤를 열어보았다. Itron사는 제3자의 계측기가 Benghiat의 1981년 특허 출원보다 먼저 발명된 것이라고 주장하였다.

Benghiat는 1983년 제조연도를 부착하고 있는 칩 안에는 아날로그 알고리즘으로 운영되고 있다는 것을 발견하였다. 그럼에도 불구하고, Itron은 선행기술의 존재 이유로 Benghiat 특허의 무효를 주장하는 소송을 냈고, Benghiat는 침해로 반소를 제기하였다.

Itron은 동 장치가 질적으로 Benghiat의 특허와는 다른 것이라고 주장하였다. Benghiat의 변호사는 유일한 다른 점은 Itron의 칩이 더 많은 메모리를 가지고 있다는 것이며, 메모리 증가는 Benghiat의 출원 이후 몇 년 동안에 그러한 장치에 있어서 가능한 기능이며, 특허를 정의하는 알고리즘은 동일한 것이라고 주장하였다.

2002. 12. 20, 배심원 전원은 Itron사가 Benghiat의 특허를 고의적으로 침해하였다고 보았다. 따라서 전문가들이 설정한 5.25%의 로열티 비율을 기초로 하여, 배심원은 1993. 4 - 2002. 12까지의 기간에 해당하는 7백만4천 달러의 손해배상금을 지불할 것을 판결하였다. 고의성이 있다는 판결로 동 액수는 법원에 의하여 3배로 불어날 수 있게 되었으며 Benghiat은 1백만 달러 이상으로 추정되는 변호사비용을 추가적으로 얻을 수 있게 되었다. 이에 대해 Itron의 변호사인 Bohrer는 "이것은 다윗과 폴리앗의 전형적인 케이스"라고 말하고 있다.