백신업계, 특허분쟁 휘말릴까 조바심

백신업계가 특허기술 분쟁에 휩싸이고 있다.

관련 업계에 따르면 인터넷 보안 전문업체 잉카인터넷이 안철수연구소를 상대로"자사 특허출원 기술을 무단으로 사용했다"고 주장하고 나선 데 이어, 세계적인 바이러스 업체인 시만텍도 경쟁업체들에게 백신 소프트웨어와 백신 업데이트 하는 방법을 특허화하고 이의 소유가 시만텍에 있다고 발표, 경쟁업체들을 바짝 긴장시키고 있다.

특히 많은 백신업체들이 논란이 되고 있는 특허기술을 적용한 제품을 개발하거나 제품 출시를 앞두고 있는 상황이어서 업체들간의 특허공방은 해당업체는 물론 업계 전반에 큰 파문을 일으킬 전망이다.

▲ 안연구소와 잉카인터넷의 특허 공방 안철수연구소와 잉카인터넷간에 특허권 논란이 되고 있는 기술은 사용자가 별도의 프로그램을 설치하지 않아도 이 서비스를 제공하는 홈페이지에 접속하면 사용자 PC의 정보 유출을 자동으로 검색하고 이를 차단하는 서비스로, 향후 인터넷 콘텐츠 제공업체나 금융권 등에서 큰 수요가 일어날 것으로 예상되는 분야다.

잉카인터넷은 이미 99년 12월 관련 서비스인 엔프로텍트(nProtect) 개발과 동시에 관련 기술과 비즈니스 모델 특허를 국내 및 해외 50개국에 출원해 하나로통신 · 라이코스 · 유니텔 · 국민은행 등에 계속 서비스를 제공해왔으며, 안연구소는 지난 1월부터 홈페이지를 통해 온라인 PC 방화벽 기능을 제공하는 '마이파이어월(Myfirewall)' 서비스를 시작했다.

잉카인터넷의 홍상선 부사장은 "특허 출원과 함께 지난해 6월에 관련 기술을 웹상에 공개해서 재산권을 보호하기 위한 조처를 취했음에도 불구하고 안연구소에서 무단으로 특허출원중인 기술을 적용한 제품을 선보였다"고 주장했다.

이에 대해 안연구소 윤연수 이사는 "제품 출시 전에 전문가들과 상담을 진행한 결과, 잉카인터넷이 출원중인 기술이 상당히 포괄적이어서 특허등록이 사실상 불가능하다는 판단을 내렸다"면서 "출원중인 기술이 특허등록을 받게 되면 모든 백신 ASP 사업이 불가능하다"고 반박했다.

잉카인터넷과 안연구소간의 특허권 공방은 1차적으로 오는 6월로 예정된 '엔프로텍트' 특허심사 결과에 따라 판가름이 날 것으로 보인다.

하지만 잉카인터넷이 특허권을 취득하더라도 안연구소의 주장대로 그 기술이 상당히 포괄적인 것이어서 대부분의 백신업체들이 사업을 거의 포기해야 하는 등 상당한 논란이 예상된다.

▲ 시만텍의 특허 주장 세계적인 백신업체인 시만텍은 최근 보도자료를 통해 맥아피를 비롯한 경쟁업체들에게 백신 소프트웨어와 백신 업데이트 방법을 특허화하고 이의 소유가 시만텍에 있다고 밝힘에 따라 맥아피, 트랜드 등의 경쟁업체들 역시 법적 분쟁에 휘말리게 될 전망이다.

시만텍이 출원한 특허는 다계층 소프트웨어 업데이트(Multitired Incremental Software Updating)와 추적 업데이트(Backtracked Incremental Updating)에 관한 것으로, 이 기술은 시만텍의 노턴 안티 바이러스 5.0의 주요 핵심 부분이기도 하다.

시만텍코리아의 최원식 지사장은 "시만텍의 특허기술을 적용할 경우 신규 정보만을 다운로드 받기 때문에 다운로드받는 시간을 줄이는 것은 물론 네트워크 대역폭도 크게 줄일 수 있다"면서 "이는 단지 백신 파일에만 적용되는 것이 아니라 데이터 파일, DB 파일, 그래픽 파일, 오디오 파일 등에게까지 확대적용이 될 수도 있다"고 지적했다.

하지만 최지사장은 "백신업체들간의 이러한 특허공방은 예전에도 있었던 일"이라며 "특허는 회사의 중요한 자산으로, 특허를 가진 회사가 결정하기 나름이지만 대부분의 업체들이 상생을 위해 서로 협력해 분쟁을 피해나가고 있어 큰 문제 될 것이 없다"고 설명했다.

▲ 업계에 미치는 영향 업계 전문가들은 "백신업계에 불어닥친 특허권 분쟁은 기술 집약적인 소프트웨어 산업의 특성상 자칫 시장 지배력을 뒤흔드는 큰 변수가 될 것"으로 내다보고 있다.

특히 현재 백신업체들간의 기술 수준도 비슷한 상황에서 선출원된 특허기술이 등록으로 이어질 경우 시장 판도가 뒤바뀔 수 있다는 설명이다.

또한 일각에서는 지나치게 광범위한 기술분야를 선 출원했다는 이유만으로 보호할 경우 전체 백신산업을 위축시키는 결과를 초래할 수 있다는 지적도 제기되고 있다.

업계 한 관계자는 "특허가 개발업체의 고유기술을 인증해주는 긍정적인 역할을 함에도 불구하고 산업 전체를 위축시켜서는 안될 것"이라고 경고했다.

출 처 디지털타임스

베르텔스만, 냅스터 소송 결과 "진일보 조치"

인터넷 음악 무료 다운로드 사이트인 냅스터와 제휴한 독일의 미디어 복합그룹 베르텔스만은 냅스터의 무료 다운로드는 위법이라는 법원의 판결에 대해 "이는 저작권자의 권리를 수용하기 위한 진일보한 조치"라고 논평했다.

베르텔스만은 이날 성명을 통해 "이번 판결은 저작권자의 합법적 권리와 냅스터이용자들의 중요한 이해를 조정하기 위한 또 하나의 진전이 이뤄지고 있음을 의미한다"고 말했다.

성명은 "베르텔스만은 예술가와 저작권자, 음반업계의 권리를 존중하면서 동시에 냅스터를 이용하는 음악 애호가들이 최상의 음악 파일을 공유할 수 있도록 하는윈-윈 전략을 추진하는데 노력을 기울이고 있다"고 말했다.

베르텔스만은 현재 무료인 냅스터 사이트를 저작권료를 지급하는 회원제 사이트로 개편하기로 하고 냅스터와 제휴계약을 체결했으며 냅스터를 상대로 낸 저작권 소송을 취하한 바 있다.

베르텔스만의 전자상거래를 담당하고 있는 안드레아 스슈미트 사장은 "우리는냅스터의 서비스가 음반업계의 지지를 받을 수 있도록 하기 위해 지속적으로 노력해 나갈 것"이라고 말했다.

앞서 미 연방 항소법원은 냅스터가 온라인 가입자들에게 저작권 음반을 공짜로다운로드받게 해 준 것은 위법이라며 이를 즉각 중지하라고 판결했다.

샌프란시스코 항소법원은 그러나 1심과는 달리 즉각적인 웹사이트 폐쇄판결은 내리지 않았다.

출 처 연합뉴스

인터넷 BM 특허논쟁 다시 "꿈틀"

지난해 인터넷업계를 뜨겁게 달궜던 비즈니스 모델(BM)에 관한 특허분쟁이 올들어 다시 고개를 들고 있다.

사회운동 포털사이트를 운영하는 진보네트워크(networker.jinbo.net 대표 이종회)은 지난해 특허심판원에 제기했던 '삼성전자의 인터넷 원격교육에 관한 BM 특허 무효소송'이 최근 기각돼자 진보네트워크를 비롯해 공유지적재산권모임 IPLeft, 역사학연구소 등 일부 시민단체 및 네티즌들과 연대해 특허법원에 항소하는 등 인터넷 BM 특허 독점에 대해 강력 대응해 나가기로 했다.

특히 이들의 반발은 삼성전자 건은 물론 인터넷 BM특허 전반에 걸친 반대 서명운동, 인터넷특허 무효심판청구운동 등으로 비화되고 있어 주목된다.

진보네트워크는 공식 성명서를 내고 지난해 3월 제기한 삼성전자의 '인터넷상에서의 원격교육방법 및 그 장치'에 관한 BM특허 무효심판 청구를 특허심판원이 최근 기각한 것은 '거대 기업에 의한 인터넷 공간 독점을 강화시킬 인터넷 사업모델에 대해 특허청이 충분한 연구와 논의없이 부실하게 허용한 것에 대해 실망과 분노를 금할 수 없다'고 강력 항의했다.

오병일 진보네트워크 사무국장은 '99년 1월 삼성전자가 획득한 인터넷 원격교육에 대한 BM특허는 자연법칙을 이용한 발명이라는 특허 성립성을 충족시키지 못하는 것은 물론 이미 96년 삼성전자가 특허를 출원할 당시 널리 알려져 있었던 사업모델"이라며 "특허요건인 신규성과 진보성을 결여했기 때문에 삼성전자 특허는 무효"라고 주장했다. 이에 대해 특허청의 한 관계자는 "BM 자체로는 특허 대상이 될 수 없지만 정보통신 기술을 바탕으로 하고 산업적 이용가능성이 있는 비즈니스 방법에 관한 발명은 특허 대상"이라며 "삼성전자의 특허등록은 전혀 문제 될 것이 없으며 이를 문제삼는다면 지난해 비즈니스 방법

에 관한 특허출원 1만여건을 전부 무시해야 한다는 논리"라고 답변했다.

한편 삼성전자의 원격교육에 관한 특허 문제가 부각되는 것은 삼성전자측이 특허권을 행사했을 때 기존 온라인 교육서비스를 해왔던 업체들이 특허에 대한 로열티는 물론 배상액을 부담해야 하기 때문이다.

출 처 디지털타임스

MP3P 특허 전면전 양상

엠피맨닷컴의 MP3플레이어 특허 로열티 부과 방침에 대해 MP3 플레이어 제조업체들이 특허청에 특허 무효 심판 청구를 제기할 움직임을 보이는 등 MP3 특허를 둘러싼 양측의 갈등이 심화되고 있다.

MP3 제조업체들의 모임인 한국휴대용오디오기기협회(KPAC)는 "엠피맨닷컴의 로열티 부과는 MP3제조업체들의 생존을 위협할 수 있는 무리수"라며 "회원사를 중심으로 특허등록이 공고되는 대로 이의 신청을 제기할 계획"이라고 밝혔다.

KPAC의 김천국 회장은 "특허공고 3개월이내 가능한 이의 신청을 하고 이것이 받아들여지지 않을 때 특허청에 특허 무효 심판청구를 제기하는 등 법적인 절차를 밟을 예정"이라며 "이 과정에서 엠피맨닷컴측과의 협상은 가능할 것"이라고 주장했다.

KPAC 회원사들은 내주 중 대표자 회의를 열어 엠피맨 닷컴의 특허권 행사에 대한 최종입장을 밝힐 예정이다.

올해 국내외시장에서 MP3플레이어 사업을 본격화하고 있는 삼성전자와 LG전자는 즉각적인 반응을 자제하면서 그룹내 특허팀을 통해 대응방안을 모색중이어서 향후 이들 대기업의 MP3 플레이어 특허 관련 공식 입장이 주목된다. 한편 엠피맨닷컴 측은 "KPAC등 관련업체들의 특허 무효 주장은 의례적인 반응"이라고 일축하며 "곧 국내 MP3 플레이어 제조업체들을 대상으로 플레이어 당 3%의 특허사용료 청구에 들어갈 방침"이라고 밝혔다.

출 처 디지털타임스

한국판 냅스터 "소리바다"도 위기.. 음악저작권협 소송준비 재개

온라인 음악다운로드 사이트인 냅스터가 위법판결을 받은 것을 계기로 한국음악저작권협회(회장 김영광)가 국내 MP3 음악파일 공유사이트인 소리바다(www.soribada.com)에 저작권 침해에 대한 공문을 보내는 등 소송 준비를 재개하고 있다.

협회는 작년부터 연예제작자협회 · 예술인실연자단체연합 등 저작 관련 단체들과 소리바다 소송 문제를 협의해 왔으며, 향후 문화관광부에 저작권조정신청 등 단계를 밟은 뒤 소리바다에 대해 사이트중지가처분신청, 손해배상청구소송 등 법적 대응해 나가기로 했다.

협회 관계자는 "미 연방 항소법원의 이번 판결은 냅스터가 저작권을 직접 침해한 것은 아니지만, 프로그램을 통해 사용자들이 저작권을 침해하는 데 기여한 것을 명확하게 지적한 것"이라며, "냅스터와 동일한 서비스를 하는 소리바다도 같은 맥락에서 저작권 침해에 대한 책임을 져야 한다"고 주장했다.

지난 99년 개설된 소리바다는 사용자들을 직접 연결시켜 주는 무료 MP3 검색-공유 프로그램으로, 현재 150만~200만명이 회원 가입해 있는 것으로 추산되고 있다.

협회 관계자는 "작년 말 미국에서 조사한 자료에 따르면 인터넷상의 MP3 음악파일 공유가 아직은 CD 등 기존 음반판매에 크게 영향을 끼치지 않은 것으로 알려졌지만, 인터넷 주사용층인 13~20세의 음반구입은 3.4~4% 감소한 것으로 나타나 인터넷상의 MP3 음악파일이 향후 음반시장에 적잖은 타격을 줄 것으로 예상된다"고 말했다.

출 처 디지털타임스

도메인분쟁서 국내업체가 미국업체 이겨

도메인업체 원츠닷컴(www.onetz.com)은 'film-net.com' 도메인 때문에 미국 필름넷사(社)와의 사

이에서 이뤄졌던 분쟁 조정 과정에서승리, 도메인 소유권을 보유하게 됐다고 밝혔다.

이번 분쟁 조정은 전세계 조정 기관 4곳 중 한곳인 미국 분쟁 조정 포럼(National Arbitration Forum)에 미국 인터넷방송업체 필름넷측이 지난해 12월 도메인 소유권을 주장하며 제소함으로써 시작됐다.

원츠닷컴의 홍완수 사장은 "재판매를 목적으로 이뤄진 도메인 무단점유(사이버스쿼팅) 때문에 국내 도메인 보유자가 분쟁 조정 과정에서 여러 차례 패소해 왔다"며 "그렇지만 뚜렷한 사업계획을 바탕으로 소유한 도메인은 분쟁 조정 절차만 잘 따르면 충분히 소유권을 지킬 수 있다"고 말했다.

출 처 연합뉴스

반스앤노블, "원 클릭" 기술 관련 소송에서 일부 승소

온라인 도서 판매업체인 반스앤노블닷컴(Barnes & Noble.com)이 경쟁업체인 아마존닷컴(Amazon.com)과의 특허권 분쟁에서 아마존이 특허 등록한 "원 클릭(1-click)" 시스템 기술을 재판이 종결될 때까지 사용해도 좋다는 항소법원의 판결을 받아냈다.

항소 법원의 이번 결정은 반스앤노블닷컴이 "원 클릭" 기술을 사용하지 못하도록 한 하급법원의 판결을 뒤집은 것이다.

"원 클릭" 시스템은 소비자의 신용카드 정보와 같은 기본적 정보를 입력해 놓음으로써 상품을 구매할 때마다 일일이 개인 정보를 입력할 필요없이 한 번의 클릭만으로 쇼핑을 가능하게 하는 기술이다.

원 클릭 시스템은 온라인 쇼핑시 그 속도와 편리함으로 인해 소비자 확보 경쟁에서 승리하기 위한 중요한 무기로 인식되고 있다.

아마존은 반스앤노블이 자사의 원 클릭 시스템을 무단 사용했다며 지난해 소송을 제기했지만 일부에서는 원클릭 기술이 온라인 쇼핑 과정에서 일반적으로 적용될 수 있는 방법이므로 누구도 소유권을 주장할 수는 없다는 반론도 제기되고 있다.

아마존의 소송 제기로 지난해 원 클릭 기술 사용을 금지 당한 반스앤노블측은 "투클릭(2-click)" 구매 시스템을 도입했지만 원 클릭 사용권에 대한 소송을 계속하겠다는 입장을 밝히고 있다.

반스앤노블은 성명을 통해 "우리는 일반적으로 널리 사용되고 있는 기술을 아마존측이 독점 사용하도록 구경만 하고 있지는 않을 것"이라고 밝혔다.

출 처 로이터인터넷

휴렛 팩커드, 특허권 위반소송 관련 테코 와 타결

휴렛 팩커드社는 특허권 위반 소송과 관련하여 영국의 테코 정보시스템 유럽과는 문제가 타결됐다고 발표했다.

휴렛 팩커드는 감열식(感熱式) 잉크젯 카트리지 제조업체인 인터내셔널 유나이티드 테크놀로지(IUT)가 자사의 잉크젯 카트리지 특허를 침해했다며 소송을 제기한 상태인데 테코 유럽은 IUT의 유럽 대리점 역할을 하고 있었다고 밝혔다.

휴렛 팩커드는 테코측이 문제의 잉크젯 카트리지의 수입과 공급을 중단하는 한편 과거 판매분에 대한 보상금과 휴렛 팩커드의 변호사비 등을 지불하기로 합의했다고 말했으나 정확한 보상 금액은 밝히지 않았다.

휴렛 팩커드는 또한 독일과 프랑스에서 진행 중인 IUT에 대한 특허권 위반 소송이 아직 초기 단계에 있다고 덧붙였다.

출 처 로이터인터넷

국내업체들, 모니터 절전기술 특허 국제소송 공동 대응

KDS · LG전자 등 국내 모니터 업계는 영국 엘로넥스의 모니터 특허소송과 관련, 공동 대응해 나가기로 했다.

모니터전문업체인 KDS의 한 관계자는 "이번 영국 엘로넥스를 비롯해 미국법인인 엘로넥스IP홀딩스, EIP라이선싱BV 등이 미국 델라웨어 법원에 소송을 낸 모니터를 사용하지 않을 경우 절전모드로 전환해

주는 절전관련기술이 특허라고 주장한 것에 대해 아직 공식적으로 연락받은 것은 없다"고 전제하며 "단지 앞으로 해당사에서 정식으로 특허요청이 올 경우 이를 협의해 국내 다른 모니터업체들과 공동으로 대응하는 방안을 적극 강구해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이 관계자는 이어 "현재 진위여부를 파악하고 있으며 이른 시일내에 수출관련 부서와 협의를 통해 구체적인 대응 방안을 마련해 나갈 예정"이라고 덧붙였다.

하지만 삼성전자는 작년 말 엘로넥스사와 관련 기술에 대한 라이선스 계약을 마무리 지어 이번 소송에는 제외될 것으로 보인다.

이에 앞서 영국 유수의 컴퓨터업체인 엘로넥스 등은 최근 LG전자·대우전자·KDS 등 국내의 주요 모니터업체를 비롯해 일본·대만 등 세계 주요 컴퓨터업체를 대상으로 모니터기술 특허침해 혐의로 미 법원에 제소했었다.

엘로넥스는 이 소장을 통해 "모니터를 사용하지 않을 시 절전모드로 바뀌는 절전관련 기술이 자사 특허에 해당되며 한국·대만·일본·미국 등 모니터업체들이 자사 3건의 특허기술을 침해했다"고 밝혔다.

한편 엘로넥스는 지난 90년대 중반부터 대우전자·애플컴퓨터 등 국내·외 주요 모니터업체를 대상으로 절전모드에 대한 로열티 지급을 줄기차게 요구해 왔고 최근들어 미국 비디오표준협회(VESA: Video Electronics Standards Associates)에서 모니터와 관련된 새로운 전력관리에 대한 사양을 발표함에 따라 이번에 정식 소송을 제기한 것으로 전해졌다.

출 처 디지털타임스

문광부-정통부, DB보호법 재격돌

'DB(데이터베이스)보호 및 이용촉진에 관한 법률안'을 놓고 정보통신부와 문화관광부가 첨예한 대립을 보이고 있다.

관련기관 및 업계에 따르면 정통부가 올 들어 "창작성 없는 DB의 저작권도 보호하고, 공공정보를 상업적으로 활용할 수 있는 근거를 마련한다"는 취지에서 관련법안을 마련해 입법예고하자, 문광부가 현행 저작권법의 틀안에서도 이같은 내용을 충분히 논의할 수 있다면서 "지난 99년에 이미 입법이 좌절된 법안을 다시 들고 나오는 이유를 모르겠다" 강력히 반발하고 나섰다.

정통부는 DB제작의 핵심은 소재의 수집, 가공, 표현을 위한 투자와 노력에 있음에도 현행법이 창작성 있는 DB만을 저작권법상의 편집저작물로 보호하고 있어 관련산업 육성에 장애가 되고 있다고 이 법의 제정 이유를 밝히고 있다.

정통부는 특히 현행법이 '소재의 선택과 배열과정에서 창작성이 있어야만 보호할 수 있다'고 규정함으로써 대부분의 사업자가 막대한 돈을 들여 DB를 구축하고도 타인의 무단 도용을 막을 수 없다고 지적, DB의 창작성뿐 아니라 투자까지도 보호해야 한다고 주장하고 있다.

정통부는 유럽연합(EU)의 경우, DB지침을 마련해 각국의 DB에 대한 실질적인 투자를 보호하고 있으며, 미국도 정보수집물 침해 방지법 등 관련법 제정을 추진중이라고 제안 이유를 덧붙였다.

이에 대해 문화부는 창작성 없는 DB의 보호가 정보의 독점을 초래하는 만큼 신중한 사전논의가 필요하며, 이에 따라 입법화가 추진된다 하더라도 현행 저작권법속에 예외규정을 두고 보호할 수 있다고 반박하고 있다.

이에 따라 문화부는 교육·연구·시사목적 등의 경우와 같이 공익적 목적의 DB는 예외로 두고, 극히 제한적으로만 창작성 없는 DB의 권리를 보장해 주어야 한다는 내용의 저작권법 개정안을 논의중이다.

문화부 관계자는 "정통부가 외국의 입법례를 그 도입 근거로 삼고 있지만, 미국의 경우 정보 독점을 이유로 법안 통과가 사실상 불가능한 실정"이라고 말했다.

두 부처의 팽팽한 대립속에서 서울대 사회학과 김진균 교수가 이끄는 '진보네트워크센터'는 일단 문화부의 손을 들어주는 내용의 의견서를 최근 발표, 정보통신 시민단체의 관심을 반영했다.

진보네트워크는 창작이 아닌 투자에 대한 보호의 경우, DB를 통한 디지털콘텐츠작성등의 2차 저작을 막아 양질의 정보를 이용할 시민권리를 침해할 수 있

다"고 반대 이유를 설명했다.

이와 함께 이번 법안은 정동영의원이 지난해말 제안한 디지털콘텐츠법과도 맞물려 있어, 상반기중 초미의 관심사로 부상할 전망이다. 정통부와 문광부는 조만간 실무 협의를 가질 예정이다.

출 처 디지털타임스

알타비스타, 평창정보통신 걸어 소송

최근 미국의 세계적인 검색전문 닷컴기업 알타비스타(www.altavi sta.com)가 한국지사를 설립, 한글 검색서비스를 강화하면서 알 타비스타의 검색엔진을 활용, 인터넷 서비스를 해오던 평창정보 통신의 알타포털(www.altavista.co.kr)과의 관계가 복잡하게 얽 히고 있다.

관련업계에 따르면 최근 한국지사(www.kr.altavista.com)를 설립한 알타비스타는 알타포털을 운영하는 평창정보통신에 대해 자신들의 도메인, 검색엔진 등 각종 서비스를 도용한다며 법적 소송을 제기한 것으로 드러났다.

알타비스타 아태담당 트레이시 로버츠사장은 "평창정보통신측에 알타비스타의 서비스를 빌려 사용하던 평창정보통신이 지난해 8월 서비스 이용료를 내지 않아 계약이 파기됐다"며 "그럼에도 불구하고 평창정보통신 측은 계속 알타비스타와 관계가 있는 것처 럼 주주와 네티즌들을 현혹시켰기 때문에 이에 대해 법적 소송한 상태"라고 말했다.

그는 이어 "지난해초 평창정보통신 조인트 벤처 설립 작업을 벌 였으나 내부적으로 조인트 벤처대신에 지사를 설립하는 것이 더 좋다는 쪽으로 결말이 나 공식적으로 지사를 설립하고 한글 서비스에 들어간 것"이라고 말했다. 이에 대해 평창정보통신은 대응책 마련에 부심하고 있는 중이다.

알타비스타 설립 소식이 알려지자 평창정보통신 주주들의 불만도 쏟아지고 있다.

한 주주는 평창정보통신의 주주게시판에 올린 글에서 "알타로 손해가 막심하다"고 주장했다.

출 처 문화일보

모니터 메이커들, 특허관련 무더기 제소당해

엘로넥스 IP 홀딩스,EIP 라이선싱 양사는 애플컴퓨터,컴팩 컴퓨터 등을 포함한 세계 유명 22개 컴퓨터 모니터 메이커들을 상대로 컴퓨터 모니터특허 침해 혐의로 제소했다고 뉴스씨네트닷컴이 보도했다.

엘로넥스 IP 홀딩스,EIP양사의 제소는 다른 컴퓨터 대형 메이커들을 상대로 3년전에 제기했던 것과 비슷한 것으로 알려졌다.

델라웨어 미국 연방지방법원에 지난 16일에 제소된 이 특허소송은 모니터를 사용하지 않을 때 모니터의 전력 소모를 감소시키는 것과 관련된 3건의 특허를 이들모니터 메이커가 로열티를 물지 않고 함부로 사용했다는 것을 골자로 하고있다.

문제의 특허는 지난 1995,1997,1999 년에 난 것으로 알려졌다.

영국에 본사를 둔 엘로넥스의 계열회사인 엘로넥스 IP 홀딩스,EIP 양사는 문제의 특허는 VESA(비디오 일렉트로닉스 스탠더드 어소시에이션)라 불리는 업계 협의회의 허락을 받지않고 특허로 등록돼 있다고 주장했다.

양사는 또 모니터 메이커들이 이른바 디스플레이 파워 매니지먼트 시그널링이라불리는 기술을 사용하게 되면 문제의 특허 기술을 제품에 사용하게 되는 것이라면서자사에 로열티를 물고 사용해야 한다고 강조했다.

그러나 특허 침해혐의로 제소당한 모니터 메이커들은 VESA 회칙을 방어막으로 들고 나올 가능성이 큰 것으로 알려졌다.

다시말해 많은 스탠더드(표준 설정) 조직체는 회원들에게 지적 재산권 이해 관련사항을 반드시 공개하도록 돼 있는데 엘로넥스가 VESA의 회원이면서 스탠더드 설정 절차중 문제의 특허를 공개하지 않았다면 이들 특허에 관해 모니터 메이커들이반드시 로열티를 물지 않아도 된다는 것이다.

엘로넥스,엘로넥스 IP 홀딩스,EIP등 3사는 현재 VESA 회원사가 아니며 VESA는이들 3사가 과거

회원사 였는지 여부에 관해선 언급을 회피하고있다.

엘로넥스가 공개한 자료에 따르면 문제의 특허는 PC 시스템으로 하여금 에너지절약형으로 만들어 주는 기술로 알려졌다.

따라서 전력소비 절약 표준 준수를 요구하고 있는 전세계 모든 정부기관과 독립기관에 PC 시스템을 공급하기 위해선 에너지 절약 표준에 대한 중요도가 날로 더해지고있는 현 추세를 감안할 때 모니터 전력 소비 절약에 관한 특허 시비는 세인의 관심을 끌기에 충분하다고 뉴스씨네트는 지적했다.

엘로넥스IP홀딩스,EIP 양사가 이번에 세계 유명 모니터 메이커 22개사를 상대로제기한 특허소송은 양사가 지난 1998년 델 컴퓨터,마이크론 일렉트로닉스,팩커드 벨NEC 유럽사등을 상대로 소송을 제기하면서 주장했던 것과 똑같다.

1998년 특허소송당시 소니,필립스,프린스턴 그래픽스,다이바 테크놀로지스등도양사에 의해 추가로 제소당했었다.

양사는 델과 소니와는 최근 사건해결을 본 것으로 알려졌다 또 삼성,샤프,산요,히다치등 모니터 업계 몇몇 대형 메이커들은 최근 엘로넥스와 모니터 전력소비절약 특허기술에 관한 라이선스 계약에 합의를 본 것으로 알려졌다.

출 처 연합뉴스

리니지 저작권 다툼 심화

국내 대표적인 온라인게임으로 1000만명이 넘는 누적회원을 가진 '리니지'가 법정에 서게 됐다.

만화 '리니지'의 원작자 신일숙(38세) 씨와 신씨의 법률 대리인인 법무법인 태평양 측은 서울지방법원 기자실에서 기자회견을 열고 온라인게임 '리니지' 서비스 업체인 NC소프트(www.ncsoft.co.kr 대표 김택진)를 상대로 '원작사용중지 가처분 신청'을 제출했다고 밝혔다.

신일숙 작가는 가처분 신청서에서, NC소프트 측에 향후 만화 '리니지'의 제목·인물설정·배경설정·지명·인명·줄거리의 전부 또는 일부를 사용해 온라인게임 '리니지'에 추가적인 내용을 개발하거나 속편을 제작·서비스하는 것을 금지해 줄 것을 요청했으며, 또 NC소프트가 제3자와 온라인게임 '리니지'와 관련해 일체의 제작· 서비스 관련 계약 체결을 금지토록 요구했다.

이에 따라 온라인게임 '리니지'의 캐릭터사업권과 해외진출권을 둘러싼 저작권 분쟁은 법원의 판결을 기다리게 됐다.

이번 가처분 신청 결과에 따라 신일숙 씨가 NC소프트를 상대로 준비중인 만화 '리니지'의 원작사용중지 및 원작사용계약사항 중 위반행위중지와 이에 따른 손해배상청구 소송의 향배가 예측될 것으로 보여 관련 업계 이목이 집중되고 있다.

태평양의 류광현 변호사는 "원작자인 신일숙 작가는 NC소프트와의 원작사용계약을 통해 원작만화의 요소들을 온라인게임의 제작·서비스에 이용할 수 있는 권한만을 허락했다"며, "리니지 명칭에 대한 상표출원등록까지 마치고 독자적인 캐릭터사업을 벌이고 있는 NC소프트의 행위는 분명한 계약위반"이라고 밝혔다.

또한 "원작자의 서면 동의 없이는 원작사용계약에 따른 어떠한 권리도 제3자에게 양도할 수 없는 데도 불구하고, NC소프트가 대만의 감마니아와 라이선스 계약을 체결한 것도 명백한 계약 위반일 뿐만 아니라 작가에 대한 저작권침해 행위"라고 덧붙였다.

신일숙 작가는 "원작자인 나와 일체의 계약도 없이 98년 무단으로 서비스를 시작한 NC소프트 측이 99년 원작사용계약을 맺어 달라고 사정했을 때, 어려운 시기에 국내 게임산업을 지켜오던 NC소프트를 배려해 계약에 응했던 것인데, 이런 결과가 나오게 될 줄은 몰랐다"며 "이번 기회를 통해 불법적으로 온라인상에서 도용되고 있는 오프라인 저작물들의 저작권을 보호할 수 있었으면 한다"고 말했다.

한편 이날 서울지법에 제출된 온라인게임 '리니지' 서비스 중지 가처분 신청서에는 국내 게임이용자들과 PC방 업체들을 고려해 현재 국내에서 서비스되고 있는 온라인게임 '리니지' 대한 중지 요청은 포함되지 않은 것으로 밝혀졌다.

신일숙 작가는 96년 10월 아이네트와 만화 '리니지'에 대한 원작사용계약을 계약금 500만원과 매출액의 5%를 로열티를 받는 조건으로 체결했으나, 아이네트가 신 작가의 동의 없이 NC소프트와 별도의 계약을 맺고 원작 사용 권리를 넘겼다.

이후 99년 1월 신 작가는 NC소프트로부터 계약금 1500만원을 받는 조건으로 원작사용계약을 체결했다.

출 처 디지털타임스

"한국통신" 상호분쟁 타결

10년간 끌어왔던 '한국통신' 상호권에 대한 분쟁이 완전 타결됐다. 그동안 한국통신이라는 상호명은 기간 통신사업자인 한국전기통신공사과 코스닥 등록업체인 한국통신이 중복 사용해왔으며, 지난 90년 12월 통신사업자인 한국통신이 민영화사업을 시작하면서 상호 및 상표권에 대한 소송이 계속 진행되어 왔다. 그러나 양사는 사업분야가 중복되는 부분이 많고 소모적인 법적 분쟁보다는 상호 협력이 모두에게 유리하다는 판단에 따라, 지난해 기술협력 및 공동연구 등의 포괄적인 기술협력을 합의하고 법정공방을 끝내기로 잠정합의했었다.

양사는 코스닥 등록업체인 한국통신이 코콤으로 상호를 변경함에 따라 현재 진행중인 소송은 모두 취하하고 '한국통신'이라는 상호와 상표는 통신사업자인 한국통신에 독점권이 부여될 전망이다.

한편 코스닥 등록기업인 한국통신은 상호뿐만 아니라 주권명도 변경할 예정이어서 거래소 상장기업인 한국통신은 주권명에 한국통신이라는 명칭을 사용할 수 있게 됐다.

통신사업자인 한국통신은 코스닥 등록업체인 한국통신이 이미 한국통신이란 주권명을 사용하고 있어, 그동안 한국통신공사라는 주권명을 사용해 왔다.

한국통신의 한 관계자는 "코스닥의 한국통신이 주권명 변경을 마무리 하는대로 증권거래소와 협의해 주권명 변경을 추진할 것"이라고 설명했다.

출 처 디지털타임스

국내 최초로 BM특허 분쟁 예상

국내 처음으로 인터넷 업체간 비즈니스모델(BM) 특허 분쟁이 일어날 전망이다.

인터넷 실물우편 서비스 업체인 사이버링크(대표 이금용)는 동종업체인 월드포스팅(대표 권은정 http://www.worldposting.com)이 자사의 BM특허를 침해했기 때문에 세부적인 검토 후 특허 무효심판 소송을 제기할 것이라고 밝혔다. 사이버링크 이금용 사장은 이와 관련, 월드포스팅이 등록한 BM특허(제P8-43943호)는 자사가 2년 전에 등록을 마친 유포스트(http://www.yupost.com)사업모델과 유사하다고 설명했다.

두 업체의 인터넷 실물우편 서비스는 사용자가 인터넷에 접속, 원하는 편지지나 엽서를 선택해 내용을 입력하면 프린트한 실물편지를 우체국을 통해 상대방에게 전달해주는 서비스로 각각 그 구현 시스템에서 차이를 보인다.

사이버링크가 99년 10월 1일 등록을 마친 「우체국을 이용한 인터넷-전보 및 인터넷-일반우편 서비스 시스템」이라는 제목의 「0236550호」 특허는 사용자가 우체국의 호스트에 접속, 원하는 메시지와 수신자 주소·성명을 남기고 요금을 결제하면 우체국은 수신자 주소에 해당하는 우체국과 연결해 프린트한 발신자의 편지를 수신자에게 전달해주는 시스템이다.

반면 월드포스팅의 시스템은 사용자가 월드포스팅의 호스트에 접속, 내용을 남기면 발신자 주소 최근접지에 위치한 월드포스팅 지사로 연결해 프린트한 편지를 그곳의 우체국을 통해 전달해주는 시스템이다.

월드포스팅의 특허를 심사한 특허청 통신심사담당관실 오상균 심사관은 『월드포스팅과 유포스트의 특허는 기술특허라기보다는 명확히 BM특허로 봐야 하며, 실현 시스템에서 월드포스팅은 정교한 암호화 단계를 거치기 때문에 특허가 상충되지 않는다고 결론짓고 특허를 허가했다』고 밝혔다.

반면 사이버링크측은 시스템에 약간의 차이를 보이긴 하지만 서비스 내용이 완전히 일치해 월드포스팅의 특허가 분명히 자사의 특허내용을 침해한다고

주장하고 있다. 이에 월드포스팅측은 서비스 내용이 같지만 서비스를 구현하기 위한 핵심 시스템이 다르기 때문에 아무런 문제가 없다고 주장하며 유포스트측이 소송을 제기할 경우 강력하게 맞대응할 계획이라고 밝혔다.

현재 두 업체는 각각 법무법인을 통해 대응을 준비하고 있으며, 사이버링크는 월드포스팅의 특허내용을 세부적으로 검토한 후 곧바로 소송을 취한다는 계획이어서 국내업체간 최초의 BM특허분쟁이 발생할 것으로 예상된다.

한편 특허청 정용철 심사4국장은 『특허청 차원에서 법적으로 비즈니스모델 특허와 기술을 따로 구분하지는 않는다』고 밝혔고, 오상균 심사관은 『유포스트가 정당한 절차를 통해 특허 무효심판 소송을 접수할 경우 재심판할 것』이라고 말했다.

출 처 디지털타임스

MP3파일 저작권 법적분쟁

인터넷 확산과 함께 네티즌이 가요·팝송을 무료로 즐길 수 있게 해준 MP3 파일의 복제 및 배포에 대한 형사상 유·무죄를 놓고 본격적인 법적 분쟁이 시작됐다.

서울지검 컴퓨터수사부(鄭陳燮 부장검사)는 음악파일 공유프로그램인 '소리바다' 대표 양정환씨(27)를 불러 조사했다.

한국음반산업협회는 이에 앞서 지난해 12월 소리바다 및 이와 유사한 형태의 P2P(개인간 파일 직교환방식)를 지원하는 16개 불법사이트를 자체 적발, 검찰에 저작권법 위반 혐의로 고소했다.

검찰은 소리바다 등이 MP3 파일의 불법복제, 유포에 직접 관여했는지 여부에 대한 기술적 검토를 한 뒤 저작권 위반 등의 혐의를 적용, 사법처리를 결정할 방침이다. 검찰은 ▲P2P 서비스의 위법성에 대한 한계점 ▲MP3 불법복제자에 대한 확대수사 여부 등을 검토중이다.

저작권법은 피해자가 고소해야만 처벌이 가능한 친고죄(親告罪)에 해당, 수사대상은 고소가 들어온 소리바다 등 16곳으로 제한된다.

그러나 검찰이 소리바다에 대한 불법복제 및 유포 혐의를 적용, '네티즌간의 MP3 파일 공유'를 사법처리할 경우 사회적 파장이 예상된다.

소리바다측은 "개인간의 파일 공유를 도와주는 일종의 검색 프로그램이 처벌된다면 MP3 파일을 찾아주는 유명 검색사이트도 모두 처벌대상"이라며 반발하고 있다.

출 처 경향신문

광미디어 특허사-대만 제조업체, 로열티 분쟁

광미디어 특허를 보유하고 있는 필립스·소니·다이요유덴사와 세계 광미디어 시장의 80%를 점유하고 있는 대만 5대 제조업체 사이의 특허분쟁이 장기화되면서 국내 광미디어 가격이 급상승하고 있다.

특허분쟁은 지난 1월 대만 행정원 산하 공정거래위원회는 라이텍 등 자국의 광미디어 제조업체에 필립스 등이 과도한 로열티를 부과하고 있다며 총 1400만 위안(한화 약 21억4200만원) 벌금을 부과하면서 시작됐다.

대만 행정원의 자국산업보호적인 판결에 반발한 필립스 등은 업계 생산량 1위업체인 라이텍과 4위업체인 프린코사와 맺고 있는 광미디어 라이센스 계약을 파기하고 향후 생산되는 모든 광미디어는 불법생산물이라고 발표했다.

또 그동안 광미디어 한장당 5~6센트 정도 부과하던 고정로열티제도를 파기하고, 생산량·특허보유업체에 따라 로얄티를 차등 부과하는 자유비율로열티제도를 적용해 필립스는 4.5센트를, 소니·다이요유덴은 각각 3센트를 부과하기로 했다.

이는 미디어 유통가격의 30%에 해당되는 수준이다.

로열티분쟁으로 시작된 양측의 공방이 감정싸움으로 치달으면서 불똥은 정작 광미디어 생산량의 대부분을 대만 제조업체에 의존하는 국내 광미디어 유통업체로 튀고 있다.

수입물량이 대폭 줄어든 것은 물론 가격도 약 57% 가량 올랐다.

국내 광미디어 유통업계에 따르면 이미 라이텍·CMC·프로디스크·프린코·리드데이터 등 대만 5대 제조업체는 삼성물산·LG전자·현대디지털·성진미디어·듀라임 등 국내 주요 광미디어 수입업체에 가격 상향 조정을 통보한 것으로 알려지고 있다.

또 이 영향으로 가격상승이 예상되면서 미디어플라자·동서씨엔아이·미디어플라자·코리아테이프·LG전산시스템·롬텍인터내셔널·원미디어코리아 등 11개 광미디어 대형 유통업체들이 일제히 물량확보에 나서 공급량 부족현상까지 야기되고 있다.

일례로 한 유통업체는 지난달 25일 즈음에 3월 물량 40만장을 확보했지만, 대만 상황을 실시간으로 접한 소매상, 지방 대리점·유통업체 등이 한꺼번에 물건을 구입해 단 일주일만에 재고가 바닥을 드러내고 말았다.

한 관계자는 "평균 판매가격보다 10%정도 더 마진을 붙여서 판매를 했는데도 물건이 썰물 빠지듯 나갔다"며 "삼성물산·LG전자·현대디지털 등 주요 업체들이 시장 안정차원에서 소폭상승만 할 것이라고 초기진화에 나서고 있지만 들먹이는 시장 분위기를 제압하기는 어려울 것"이라고 말했다.

또 필립스 등은 지난달말 독일 함부르크법원, 네덜란드 암스테르담법원에 라이텍 등 업체들이 정당한 비용을 내지 않고 불법적으로 광미디어를 제작해 부당이득을 취하고 있다는 소송을 제기하는 등 더욱 강경한 입장을 고수하고 있어 국내 광미디어 수입·제조업체들을 더욱 긴장시키고 있다.

또 필립스가 최근 SKC·웅진미디어·도레미레코드·새한미디어·퓨처미디어·오아시스·정문정보 등을 겨냥해 한국법인에 특허분쟁담당직원이 배치한 사실이 알려지면서 수입유통업체는 물론 광미디어 제조업체들도 대만 특허분쟁 향방에 촉각을 곤두세우고 있다.

한 광미디어 유통업체 관계자는 "그동안 광미디어가 상식이하 가격에 판매될 수 있었던 것은 광미디어 제조업체들이 상당액의 특허료를 누락했기 때문"이라며 "특허보유업체들이 본격적으로 로열티 부과에 나서면서 그동안 시장을 주도했던 저가모델은 사라지고 브랜드 지명도를 가진 제품만 살아남은 계기가 될 것"이라고 전망했다.

출 처 디지털타임스

[저작권 침해 논란]소리바다, 냅스터와 비교해보니

저작권 침해를 방조하는 범법자인가, 정보교환의 자유화를 이끄는 전도사인가.

MP3 음악파일 공유 사이트인 미국의 '냅스터'와 국내 '소리바다'는사용자들이 각자 보유한 음악파일 등의 정보를 서로가 직접 교환할 수있는 'P2P(Peer To Peer)' 서비스를 이용한 대표적인 인터넷 프로그램.

이들은 무료 음악파일을 직접 배포하는 것이 아니라 사용자들 사이의연결다리 역할만 해주고 있는 만큼 저작권 침해로 보기 어렵다고 주장한다.

그러나 미국 연방지방법원은 지난해 미국음반협회가 저작권 침해를이유로 냅스터를 제소한 사건에서 협회측 손을 들어줬으며 연방항소법원역시 지난달 12일 "회원들의 저작권 침해를 부추긴 책임이 인정된다"며 음악파일 배포중지 명령을 내렸다.

이에 대해 냅스터는 지난달 "법원의 금지범위가 너무 광범위해헌법상 표현의 자유 등을 침해하고 있다"며 연방항소법원에 전원재판부심리를 요구하는 청원서를 제출했다.

동시에 궁여지책으로 음반업계에 저작권료 10억달러를 지급하고 올 여름까지 사이트를 유료화하겠다는 제안도 내놓은 상태.

그렇다면 소리바다도 폐쇄위기에 처한 냅스터와 같은 길을 걸을 수밖에없는 것일까.

이에 대해 소리바다측은 "기능과 기술상에서 냅스터와 많은 차이가 있기 때문에 미국 법원의 판결을 국내에서 그대로 받아들이기는 힘들다"고 주장하고 있다.

소리바다는 냅스터가 서버에 MP3파일 리스트를

보관하면서 이를 검색할수 있도록 하고 있는 것과는 달리 리스트를 아예 갖고 있지 않다는 점을강조한다.

즉 서버는 일일이 다른 사용자에게 파일 보유 여부를 의뢰,해당 사용자의 위치를 알려주기만 할 뿐 누가 어떤 음악파일을 가지고 있는지에 대한 정보는 자체적으로 보유하고 있지 않다는 것.

기술 구조상 사용자들의 파일검색 여부와 검색결과의 전송여부 등을 확인할 수 없다는 것도 이들의 주장을 뒷받침하는 주요 근거.

결국 네티즌들에게 정보 교환의 '장(場)'을 만들어주는 '중매' 역할만 했을 뿐 불법 MP3파일의 복제 및 배포에 실질적으로 관여하지 않았으므로 저작권 침해의 소지가 전혀 없다는 주장이다.

출 처 디지털타임스

한신문화사, 미국출판협회의 저작권 침해로 구속

국내 대학 영문학 교재를 출판해온 한신문화사의 박태근 대표(68)가 미국출판협회(AAP:Association of American Publishers)의 저작권침해혐의 고소로 검찰에 구속됐다.

그간 국내에서는 저작권 분쟁으로 출판인이 구속된 적은 종종 있었지만,외국의 저작권자 고소에 따라 구속사태까지 일어나기는 이번이 처음이다.

310개의 출판사를 회원으로 두고있는 AAP의 국내 홍보사인 에델만 코리아는 한신문화사가 2000여종 20만권 ,1450만 달러(한화 약 180억원) 상당의 미국 서적들을 불법 복제해 국내 대학 등에 교재로 판매해 왔다고전했다.

불법 복제, 유통시킨 혐의를 받고 있는 한신문화사 측은 일부 도서를 불법 복제한 사실을 인정하면서도 규모가 너무 부풀려졌다고 말하면서 '96년 부터 불법 복제를 중단했으며 저작권 액수 산정이 너무 자의적인 것같다"고 덧붙였다.

한국은 지난 96년 문예학술에 관한 국제 저작권 협약인 베른협약에 가입해 7월 저작권법이 개정, 발효됐다.

한신문화사는 지난 73년 설립돼 영어음운론 영어통사론 영문법등 국내대학에서 사용하는 영어영문학 관련 교재들을 출판해왔다.

AAP는 7일 기자회견을 갖고 한신문화사의 저작권 침해와 관련한 내용을설명할 것으로 알려졌다.

출 처 매일경제

코끼리 쓰러뜨린 '개미혈전'

"개미도 코끼리를 이길 수 있다." 멕시코의 한 조그만 햄버거 체인이 최근 세계적인 '거인' 맥도 널드와의 지적재산권 소송에서 승소해 관련 업계의 관심을 모으고 있다. 멕시코 치와와주(州)에 13개 체인점을 가진 '캐빈도너' 라는 회사는 도너츠와 햄버거를 주력 상품으로 하는 중소기업.

멕시코에 만 142개의 점포를 보유한 세계적인 햄버거 체인 맥도널드와 비교하면 표현그대로 개미만한 업체다.

이 조그만 업체가 맥도널드를 상대로 선전포고를 한 것은 지난 94년. 아보카도와 멕시코고추를 가미해 개발한 야심작 '멕시코의 맛을 간직한 버거'를 출시하고 매출이 상승할 무렵, 맥도널드가 같은 개념의 신제품을 내놓고 대대적인 광고를 하자 싸움을 시작했다.

당시 캐빈도너는 멕시코 지적재산권협회에 이의를 제기해 이겼으 나 맥도널드가 벌금 납부를 거부하고 지난 99년 같은 버거를 '새로운 멕시칸 빅맥' 이라는 이름으로 다시 출시, 이 싸움은 민사소송으로 이어졌다.

누가 봐도 캐빈도너의 대승이 무모한 것으로 여겨지던 이 법정공방은 상소를 거듭한 끝에 멕시코 대법원에까지 올라가 캐빈도너의 승리로 확정됐다.

대법원 확정 판결로 캐빈도너는 연간 500만 개에 달하는 '멕시칸빅맥' 매출의 40%를 넘겨받게 됐다.

7년에 걸친 투쟁을 마무리한 캐빈도너의 에르네스토 바르바 사장 은 "그동안 코끼리 목을 물어뜯으며 '항복하라' 고 외치는 개미의 기분이었다"고 술회했다.

출 처 문화일보

발명 이런저런 말말말

"MP3 플레이어 제조법에 대한 특허를 무단 사용한 업체에 대해 그동안 못받은 로얄티는 소급적용시켜 받게 됩니다."

(MP3 플레이어 특허보유 엠피맨닷컴 관계자, 특허 로얄티를 지급하지 않고 제조법을 사용한 업체에 대해 그동안 받지못한 로얄티를 소급적용할 것이라고 밝히며)

"과거에는 일본이 기술을 사왔지만 앞으로는 양상이 달라질 것이다."

(삼성전자 관계자, 최근 일본 유수의 VCR제조업체가 400만달러의 로얄티를 주고 삼성의 기술을 사기로 한것과 관련하여 앞으로의 포부를 밝히며.)

"바이오 연구결과는 곧 물질특허로 이어지기 때문에 2등은 곧 꼴지와 마찬가지다"

(충남대 임용표 교수, 최근의 바이오 산업에 대한 정부의 투자효율성을 지적하고 집중적인 투자가 필요하다며 ※일간지 참조)

"정부가 바이오벤처기업 몇백개를 키우겠다는 양적인 정책을 펴다가는 정보기술(IT) 벤처처럼 거품 후유증에 시달릴 것이다. 넓고 엷게 투자하는 것은 비효율적이다."

(강원대 허원교수, 바이오산업은 IT산업에 비해 투자비도 많이 들고 투자비 회수가 긴만큼 엄격한 심사를 통과한 벤처기업을 선정하여 과감히 지원해야 한다고 강조하며)

"오존층 보호를 위한 CFC 대체물질의 특허등록이 활발합니다."

(특허청 관계자, 몬트리올 의정서 채택(2010. 1월 이후 CFC 금지)이후 작년현재 CFC 대체물질의 특허등록이 245건으로 활발하며 이중 내국인이 40건, 미국 66건, 프랑스49건, 일본 44건, 기타 46건이라고 밝히며)

"기운을 팍팍 올려주는 인삼김치, 아이들에게 좋은 DHA 김치 모두 특허받은 제품입니다."

(여성동아잡지 기사중, 최근 고려인삼공사(주)가 개발한 5년근 인삼에 각종 한약재를 섞어 만든 특허받은 인삼김치와 천연 DHA가 함유된 수험생 영양김치등 이색김치를 소개하며)

〈Made by bong〉

【판례번호】 종합소득세등부과처분취소 2000.09.22. 서울행정법원 제4부 2000구 11962 판결

【판시사항】

【HD050】 구 변리사법 아래에서는 이 사건 법인 회사가 변리사 업무를 수행하는 것이 허용되지 않아 변리사 업무 수행을 목적으로 하는 그 법인 설립자체가 불법적인 것이라고 하여야 할 뿐만 아니라 실질을 놓고 보더라도 이 사건 회사가 개인들간의 동업관계의 차원을 떠나 하나의 법인격을 가지고 변리사 업무를 수행한 것으로 볼 수도 없으므로, 이 사건 회사가 그 소속변리사들의 변리사 업무의 수행으로 인하여 발생한 소득에 대하여 법인세를 납부한 것은 위법한 것이고, 실질과세의 원칙에 따라 소득의 실질적인 귀속자인 소속변리사들, 즉 원고들에게 각 사업소득이 발생한 것으로 보아 원고들이 그에 따른 종합소득세를 납부하여야 한다고 보아야 한다.

【원 고】 임석재 외 6인

【피 고】 역삼세무서장

【변론종결】 2000.7.21.

【주 문】

1. 원고들의 청구를 모두 기각 한다.
2. 소송비용은 원고들의 부담으로 한다.

【청구취지】

(1) 피고 역삼세무서장이 1999.7.14. ① 원고 임석재에 대하여한 1994년 귀속 종합소득세 7,527,300원, 1995년 귀속 종합소득세 10,996,030원, 1996년 귀속 종합소득세 9,409,110원, 1997년 귀속 종합소득세 59,383,870원의 각 부과처분, ② 원고 김예숙에 대하여한 1994년 귀속 종합소득세 3,916,960원, 1995년 귀속 종합소득세 6,624,490원, 1996년 귀속 종합소득세 4,854,230원, 1997년 귀속 종합소득세 19,615,980원의 각 부과처분, (2) 피고 성남세무서장이 1999.6.18. 원고 김동엽에 대하여 한 1994년 귀속 종합소득세 5,134,140, 1995년 귀속 종합소득세 7,016,320원, 1996년 귀속 종합소득세 5,503,460원, 1997년 귀속 종합소득세 23,199,110원의 각 부과처분, (3) 피고 성동세무서장(통합 전 광진세무서장)이 1999.6.8. 원고 윤우성에 대하여 한 1996년 귀속 종합소득세 6,572,040원, 1997년 귀속 종합소득세 21,318,690원의 각 부과처분, (4) 피고 삼성세무서장(통합 전 개포세무서장)이 1999.6.14. 원고 임성태에 대하여 한 1996년 귀속 종합소득세 4,619,450원, 1997년 귀속 종합소득세 19,534,990원의 각 부과처분, (5) 피고 반포세무서장이 1999.6.9. 원고 강용복에 대하여 한 1994년 귀속 종합소득세 5,318,860원, 1995년 귀속 종합소득세 5,800,640원의 각 부과처분, (6) 피고 강동세무서장이 1999.6.10. 원고 조재형에 대하여 한 1994년 귀속 종합소득세 4,235,1.10원, 1995년 귀속 종합소득세 3,689,110원의 각 부과처분을 취소한다.

【이 유】

1. 채택의 경위

【채택 증거 : 갑 제1호의 1 내지 20, 갑 제3호의 1, 6, 갑 제6호, 갑 제8호의 1, 2, 을 제1, 2, 3의 각 1 내지 4, 을 제4 내지 7의 각 1, 2, 을 제8호, 을 제9호의 1 내지 10, 변론의 전취지】

가. 원고들은 모두 변리사들인 바, 원고 임석재, 김동엽, 강용복, 조재형은 1993.6.22. 서울 강남구 역삼동 823의 1을 본점으로 하여 "주식회사 임석재 국제특허법률사무소"라는 상호의 회사(이하 이 사건 회사라고 한다. 한편 이 사건 회사는 그 후 1995.12.26. 상호를 현재와 같은 "주식회사 원전국제특허법률사무소"로 변경하였다)를 설립하여 법인등기부상에 설립등기를 마쳤고, 피고 역삼세무서장에게 업태를 서비스, 종목을 변리사로 해서 사업자등록을 하여 1993.7.1. 개업하였다.

나. 이 사건 회사가 설립된 당시에는 원고 임석재, 김예숙, 김동엽, 강용복, 조재형 이상 5명의 변리사들이 이 사건 회사에 소속해 있었으나 원고 강용복이 1995.10.31. 원고 조재형이 1995.8.31. 각 퇴사하였고, 그 후 원고 윤우성, 임성태가 1996.2.1. 각 입사하였다.

다. 이 사건 회사는 설립 이후 계속 법인세를 납부

함과 아울러 이 사건 회사에 소속된 원고등의 소득을 근로소득으로 보아 이에 대한 근로소득세를 원천 징수하여 납부하여 왔는데, 감사원의 역삼세무서에 대한 감사결과 구 변리사법(2000.1.25. 법률 제6225호로 개정되기 전의 것. 이하 구 변리사법이라고 한다) 상으로는 변리사 개인의 자격으로만 변리사 업무를 수행할 수 있을 뿐 이 사건 회사와 같이 법인의 형태로는 변리사 임무를 수행할 수 없음에도 불구하고 이 사건 회사가 법인세를 납부하여 온 사실이 적발되어, 감사원은 국세청장이게 이 사건 회사의 소속 변리사들에 대하여 사업자등록을 하도록 조치하고 그들로부터 사업소득세를 징수하는 방안을 강구하도록 통보하였다.

라. 그러자 이 사건 회사의 본점을 관할하는 피고 역삼세무서장은 당시까지 이 사건 회사의 수입으로 계상한 변리사 업무 수입금액을 소속변리사들의 사업수입으로 보아 이 사건 회사의 각 사업년도 소득금액을 소속 변리사들의 이익배분비율(원고 임석재가 40%, 나머지 소속 변리사들은 이를 제외한 60%를 균등 배분)에 따라 배분한 금액과 소속변리사들 각자의 근로소득금액을 합산한 금액을 소속변리사들 각자의 사업소득금액으로 하여 종합소득세를 산정한 후, 이 사건 회사가 당시까지 납부하여 온 법인세액을 소속변리사들 각자의 이익배분비율에 따라 배분한 금액을 기납부세액으로 하여 차감하는 방법으로 종합소득세를 부과할 것을 1999.5.17. 원고들의 각 주소지 관할 세무서장인 나머지 피고들에게 통보하였고, 이에 피고들은 청구취지 기재와 같은 각 종합소득세 부과처분(이하 이 사건 각 처분이라고 한다)을 하였는바 그 구체적 산정 내역은 별지2. 산정 내역 기재와 같다.

2. 처분의 적법 여부

가. 원고들의 주장 내용

(1) 구 변리사법상에 변리사 업무를 수행하기 위해 법인을 설립할 수 있다는 규정은 없지만 그렇다고 이를 금지하는 규정도 없는 바 이 사건 회사는 상법상 적법하게 주식회사로 등록하여 기업회계에 따라 회계처리를 하여 온 회사로서 원고들은 이와 같이 적법하게 설립된 이 사건 회사의 주주 내지 그 소속변리사들일 뿐이므로 이 사건 회사의 소득을 소속변리사들의 개인 소득으로 볼 수는 없어 피고들이 이 사건 각 처분으로 인하여 원고들에게 개인 종합소득세를 부과한 것은 실질과세의 원칙에 반할 뿐만 아니라 납세자가 계속하여 적용하고 있는 기업회계 또는 관행은 존중되어야 한다는 원칙에도 위배된다.

(2) '변리사 업무를 법인 또는 개인만이 할 수 있는가' 라는 것과 '이 사건 회사가 세법상 법인세를 납부할 수 있는가' 라는 것은 별개의 문제이다.

(3) 이 사건 회사가 법인설립등기 및 사업자등록을 하고서 법인세 및 원천징수 근로소득세를 납부하여 오는 동안에 피고들로부터 이에 대한 아무런 이의를 제기받은 적이 없었음에도 불구하고 뒤늦게 법인세를 개인종합소득세로 전환하여 소급하여 부과처분을 한 것은 신의칙에 반하는 것이다.

나. 판단

(1) 구 변리사법은 제3조에서 변리사의 자격이 있는 자를 열거하고 제5조제2항에서 "변리사로서 업무를 개시하고자 하는 자는 변리사등록부에 등록하여야 한다."라고 규정하면서 제6조의2제1항에서 "변리사는 변리사 업무를 하기 위한 사무소를 설치하고자 할 때에는 1개소에 한하여 이를 설치하여야 한다."라고만 규정하고 있을 뿐 변호사법 제40조나 의료법 제30조제2항, 공인회계사법 제23조와 같이 법인을 설립할 수 있는 아무런 근거 규정을 두고 있지 않고 있었는데, 2000.1.28. 법률 제6225호로 개정되어 2000.7.1.부터 시행된 현행 변리사법상에 비로소 법인을 설립할 수 있는 근거 규정인 제6조의3 내지 제6조의10이 신설되었다.

살피건대, 우리나라 상법은 회사의 실체 형성에 관한 대내적 요건과 거래안전에 관한 대외적 요건을 정해 놓고 이것에 준거하여 설립한 것에 대하여 당연히

회사의 성립을 인정하는 입법주의인 이른바 준칙주의를 취하고 있으나 이는 절대적 무제한적인 것이 아니어서 예컨데 은행법 제8조제1항, 보험업법 제5조제1항과 같이 개별 법률상에 일정한 영업을 하기 위해서 관계 기관의 허가를 받도록 규정하여 둠으로써 공익과 관련되는 일정한 사업 영역에 대해서는 법인의 무분별한 진입을 적절히 규제하고 있는바, 이는 "법인은 법률의 규정에 의함이 아니면 성립하지 못한다."라고 규정하고 있는 민법 제31조와 그 궤를 같이 하는 것이다.

그런데 국가가 공익을 위해 법률로써 일정한 자격요건을 설정하여 두고 그러한 자격을 충족한 전문가만이 일정한 업무를 담당할 수 있도록 규정하고 있는 전문분야의 업부 영역(예컨대 변호사업무, 의료업무, 회계업무, 변리사업무 등)의 경우 법인의 형태로 당해 업무를 수행하는 것을 허용할 것인지의 여부 및 만약 허용하는 경우 어떠한 형태의 법인으로 운영되는 것을 인정할 것인지의 여부(예컨대 법무법인에 대해서는 합명회사에 관한 규정이 준용되고(변호사법 제55조제1항. 현행 변리사법 제6조의10제2항에 의하면 변리사 법인에 대해서도 마찬가지이다). 의료법인에 대해서는 재단법인에 관한 규정이 준용되며(의료법 제44조), 회계법인에 대해서는 유한회사에 관한 규정이 준용된다(공인회계사법 제40조제2항))는 그 당시의 사회상을 고려한 입법정책의 문제라고 할 것인바, 예컨대 구 변리사법에서와 같이 변리사 업무를 수행할 수 있는 자연인의 개별적인 자격요건만을 규정하여 두고 있을 뿐 법인을 설립할 수 있다는 아무런 근거 규정을 두고 있지 않다면 당해 업무는 법인의 형태로는 수행할 수 없다고 해석할 것이고, 이러한 해석은 개별 법률이 당해 업무의 공익관련성을 고려하여 업무 수행을 위한 자연인의 개별적인 자격요건을 규정하는 등의 방법으로 그 업무를 수행하는 자에 대한 엄격한 규제를 가하고 있는 취지에도 부합한다고 할 것이다.

결국 법인이라는 것이 근본적으로는 법률에 의하여 인격을 부여받는 것이라는 점을 감안하면 구 변리사법이 법인의 설립에 관하여 아무런 규정을 두지 않은 이상 원고들이 임의로 법인을 설립할 수는 없다고 할 것이므로, 변리사 업무를 수행하기 위하여 설립한 이 사건 회사는 그 설립 목적 자체가 구 변리사법 아래에서는 불법적인 것으로 허용될 수 없는 것이다.

(2) 뿐만 아니라 이 사건 회사는 비록 임대료와 광고비, 그리고 각종 특허출원 등과 관련한 수수료의 각 지급 및 수수에 대해서는 이 사건 회사 명의의 세금계산서를 발급하여 왔고 그 명의의 은행통장까지 가지고 있기는 하지만 (갑 제4호, 갑 제5호), ① 변리사의 고유 업무인 상표 및 서비스표, 그리고 특허의 각 출원에 있어서는 이 사건 회사의 명의를 전혀 사용하지 않고 소속변리사들의 개인 명의만을 사용하여 온 점(을 제13호의 1 내지 33) 그리고 ② 이 사건 회사의 이사들인 원고 임석재, 김예숙, 김동엽이 1995.11.1. 이 사건 회사의 이익 배당에 관한 세칙을 제정함에 있어 법인의 주주에 관한 개념은 무시하고 법인 소속변리사들에게 이익을 배당하기로 하면서 이 사건 회사의 창업자이자 대주주인 원고 임석재에게는 40%, 그리고 나머지 법인 소속변리사들에게는 그 나머지인 60%를 균등하여 배당하기로 의결한 바 있는데(을 제10호의 2), 위와 같이 주주의 개념을 무시하고 소속변리사들(위 의결 당시에는 이미 이 사건 회사의 주주는 원고 임석재, 김동엽 2명밖에 없었고, 원고 김예숙은 주주가 아니고 1996.2.1. 각 입사한 원고 윤우성, 임성태는 주주도 아니고 이사도 아니다(갑 제5호의 2, 을 제12호의 2, 3, 4))에게 일정 비율에 따른 이익을 배당하기로 의결한 것은 설사 그에 따라 실제로 배당이 이루어진 적이 없다고 하더라도 이 사건 회사의 운영이 사실상 개인간의 동업 관계의 성격을 강하게 가지고 있는 것으로 보이는 점(이는 원고 임석재가 3명과 함께 이 사건 회사의 본점 소재지에서 1968.10.28.부터 "임석재특허법률사무소"라는 상호로 변리사 업무를 시작하여 이 사건 회사가 성립하자 폐업 신고한 점(을 제14호)을 고려하면 더욱 그러하다)을 고려하면, 이 사건 회사가 원고들과는 구별되는 하나의 법인격을 가지고 실질적으로 변리사 업무를 수행한 것으로 볼 수도 없다.

(3) 결국 이상에서 본 바와 같이 구 변리사법 아

래에서는 이 사건 회사가 변리사 업무를 수행하는 것이 허용되지 않아 변리사 업무 수행을 목적으로 하는 그 설립자체가 불법적인 것이라고 하여야 할 뿐만 아니라 실질을 놓고 보더라도 이 사건 회사가 개인들간의 동업관계의 차원을 떠나 하나의 법인격을 가지고 변리사 업무를 수행한 것으로 볼 수도 없으므로, 이 사건 회사가 그 소속변리사들의 변리사 업무의 수행으로 인하여 발생한 소득에 대하여 법인세를 납부한 것은 위법한 것이고, 실질과세의 원칙에 따라 소득의 실질적인 귀속자인 소속변리사들, 즉 원고들에게 각 사업소득이 발생한 것으로 보아 원고들이 그에 따른 종합소득세를 납부하여야 한다고 보아야 한다.

(4) 일반적으로 조세법률관계에서 과세관청의 행위에 대하여 신의성실의 원칙이 적용되는 요건으로서는 첫째로 과세관청이 납세자에게 신뢰의 대상이 되는 공적인 견해표명을 하여야 하고, 둘째로 과세관청의 견해표명이 정당하다고 신뢰한 것에 대하여 납세자에게 귀책사유가 없어야 하며, 셋째로 납세자가 그 견해표명을 신뢰하고 이에 따라 무엇인가 행위를 하여야 하고, 넷째로 과세관청이 위 견해표명에 반하는 처분을 함으로써 납세자의 이익이 침해되는 결과가 초래되어야 하는바, 이 사건에서와 같이 과세관청이 이 사건 회사를 비롯하여 여러 변리사 법인들에 대하여 사업자등록신청을 받아주고 법인세와 원천징수 근로소득세를 납부받았다는 사정만으로는 변리사 업무로 인한 소득을 소속변리사사들의 사업소득으로 보아 종합소득세를 부과하지 않겠다고 공적인 견해표명을 한 것이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 원고들은 이 사건 회사의 성립 당시부터 변리사 법인의 형태로 변리사 업무를 수행하는 것이 허용되지 않는다는 점을 이미 잘 알고 있었던 것으로 보이는 점(갑 제9호)을 고려할때 종합소득세가 부과되지 않는 것이라고 신뢰한 점에 있어 귀책사유가 없었다고 보이지도 않으며, 무엇보다 원고들은 당연히 납부하여야 할 종합소득세를 피고들의 착오로 인하여 그 동안 납부하지 않은 것일 뿐이어서 납세자인 원고들이 그 견해표명을 신뢰하고 이에 따라 무엇인가 행위를 한 것이라고 볼 수도 없고 과세관청이 이 사건 각 처분을 하였다고하여 법률상 당연히 납세의무를 부담하는 원고들의 어떠한 이익이 침해된다고 볼 수도 없으므로 결국 피고들이 원고들에게 이 사건 각 처분을 한 것은 신의성실의 원칙에 반하는 것이 아니다.

또한 국세기본법 제18조제3항에서 말하는 비과세 관행이 성립하려면 상당한 기간에 걸쳐 과세를 하지 아니한 객관적 사실이 존재할 뿐만 아니라 과세관청 자신이 그 사항에 관하여 과세할 수 있음을 알면서도 어떤 특별한 사정 때문에 과세하지 않는다는 의사가 있어야 하고, 위와 같은 의사는 명시적 또는 묵시적으로 표시되어야 할 것인바, 이 사건에서 피고들이 이 사건 각 처분시까지 원고들에게 종합소득세를 부과하지 않은 것은 변리사 법인의 설립이 허용된다고 생각한 법률의 착오 혹은 실질적으로 이 사건 회사가 법인 형태로 변리사 업무를 수행하여 온 것이라고 믿은 사실의 착오에 기인한 것일 뿐 원고들에 대해 종합소득세를 부과할 수 있음을 알면서도 어떤 특별한 사정 때문에 과세하지 않은 것으로 볼 수 없으므로 이 사건에서는 위 국세기본법 제18조제3항 소정의 비과세 관행이 성립하였다고 볼 수도 없다.

(5) 결국 변리사 업무를 수행함에 의하여 발생한 소득이 이 사건 회사의 소속 변리사들인 원고들에게 각자의 사업소득으로 귀속되었음을 전제로 하여 피고들이 원고들에 대하여 한 이 사건 각 처분은 적법하다고 할 것이다.

3. 결 론

그렇다면 적법한 이 사건 각 처분의 취소를 구하는 원고들의 이 사건 각 청구는 이유없어 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 조병현

판사 김도형

판사 김석우

【판례번호】 권리범위확인(특허)
2000.07.04. 대법원 97후2194 판결
【판시사항】

【PD1147】(가)호 발명은 그 출발물질, 반응물질(피페라진) 및 목적물질이 이 사건 특허발명과 동일하고 그 제조방법도 반응물질인 피페라진을 출발물질의 C-7위치에 결합시켜 목적물질을 만드는 이 사건 특허발명의 주반응의 반응기전 (Reaction Mechanism)을 그대로 이용한다는 점에서 그 기술적 사상과 핵심적인 구성이 동일하며, 다만 (가)호 발명이 출발물질에 알루미늄클로라이드를 반응시켜 중간체를 거치는 구성을 부가한 차이가 있기는 하지만, 이 부가공정은 이 사건 양 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 주지된 관용기술(보호기의 사용)에 의하여 용이하게 부가시킬 수 있는 공정에 불과하다.

【PD1020】출발물질에 알루미늄클로라이드 등을 반응시켜 중간체를 제조하는 방법과, 중간체를 출발물질로 하여 피페라진을 반응시켜 사이프로플루옥사신을 제조하는 방법이 각각 특허(특허번호 제104302호 및 제110783호로)를 받은 사실이 인정되나, 이러한 제조방법들이 특허를 받았다 하여 이와 동일하지 아니한다고 볼 수는 없다.

【심판청구인, 피상고인】 대웅제약 주식회사

소송대리인 변리사 윤동열 외 1인

【피심판청구인, 상고인】 바이엘 아크티엔 게젤샤프트

소송대리인 변호사 이재후 외 3인

【원심심결】

특허청 1997. 5. 31. 95항당229 심결

【주 문】

원심심결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】

1. 원심심결 이유에 의하면, 원심은 피심판청구인의 사건 특허발명(특허번호 제23468호)과 심판청구인의 (가)호 발명을 대비하면서, 양 발명은 모두 항균제인 일반식(I)의 사이프로플루옥사신을 제조하는 방법으로 출발물질 및 목적물질은 동일하지만, (가)호 발명은 출발물질에 AICI3를 반응시켜 C-3 위치를 봉쇄하는 일반식(Ⅳ)의 중간체를 제조하는 공정을 추가하여 이를 이 사건 특허발명과 동일한 물질인 일반식(Ⅲ)의 피페라진과 반응시켜 목적 물질을 얻는다는 점에서 이 사건 특허발명과 제조공정상에 차이가 있고, 통상적인 화학반응의 이론 및 (가)호 발명의 수율이 이 사건 특허발명보다 높다는 점에서 볼 때, (가)호 발명은 일반식(Ⅳ)의 중간체 제조공정을 거침으로써 목적물질이 보다 효율적으로 제조되게 되므로 위 중간체 제조공정이 이 사건 특허발명을 우회하기 위해 관용수단인 보호기 부착공정을 단순히 추가한 것으로 볼 수 없으며, 한편 제조공정상에 차이가 있는 양 발명의 동일성 여부를 판단함에 있어 발명의 효과를 비교하는 것은 불가피한 것으로서, 이 사건 특허발명의 명세서에서 이 사건 특허발명의 수율이 (가)호 발명에 비하여 낮지 않다는 사실을 입증할 만한 다른 기재를 찾아볼 수 없는 한, (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 구성을 달리함에 따라 효과를 달리한다고 할 것인바, 이와 같이 양 발명의 출발물질 및 목적물질은 동일하지만 제조공정상에 차이가 있고, 이러한 구성상의 차이로 인하여 그 효과도 상이하다고 인정되므로 (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 상이한 발명으로서 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.

2. 기록에 의하면, 이 사건 특허발명은 7-아미노산-1사이클로프로필-4-옥소-1,4-디하이드로-나프티리딘(퀴놀린)-3-카복실산의 제조방법에 관한 것으로서, 그 특허청구범위가 (일반식(Ⅱ)의 나프티리돈-3-카복실산 또는 퀴놀론-3-카복실산을 일반식(Ⅲ)의 아민과 반응시킴을 특징으로 하여, 일반식(I)의 7-아미노산-1-사이클로프로필-4-옥소-1,4-디하이드로-나프티리딘(퀴놀린)-3-카복실산 및 이의 염을 제조하는 방법 등 11개의 청구항으로 되어 있어 이 사건 특허발명의 청구범위가 포함하고 있는 물질은 상당히 광범위한 부분에까지 이른다 할 것인바, 이러한 이 사건 특허발명의 청구범위 내에서 (가)호 발명과 가장 대비하기에 적절한 것은, 그 청

구범위 제1항에서 다음의 반응식과 같은 출발물질에 반응물질(피페라진)을 반응시켜 목적물질인 (1-사이클로프로필-6-플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소-7-피페라지닐-퀴놀린-3-카르복실산) (이를 '사이프로플루옥사신'이라 한다)을 제조하는 방법이라고 할 것이다.

{이는 일반식(Ⅱ)에서 A가 CR3이고, R3이 할로겐 특히 불소(F)이며, B가 C-H이고 X가 할로겐 특히 Cl이며, R이 수소인 경우의 출발물질인 1-사이클로프로필-7-클로로-6-플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카르복실산을, 일반식(Ⅲ)에서 R1 및 R2가 이들이 부착되어 있는 NR4와 함께 6원환을 형성하며, R4가 수소인 경우의 반응물질인 피페라진과 반응시켜 목적물질인 일반식(I)의 1-사이클로프로필-7-(1-피페라지닐)-6-플루오로1-,4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카르복실산(즉, 사이프로플루옥사신)을 제조하는 것임.}

나아가 이 사건 특허발명과 (가)호 발명을 대비하여 보면, 양 발명은 다 같이 동일한 출발물질("1-사이클로프로필-7-클로로-6플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카르복실산")을 사용하고 동일한 반응물질 피페라진을 위 출발물질의 C-7위치에 반응시켜 동일한 목적물질(사이프로플루옥사신)을 얻는 기술적 구성으로 이루어져 있고 다만 이 사건 특허발명은 출발물질에 직접 피페라진을 반응시켜 목적물질을 얻는 것임에 비하여, (가)호 발명은 출발물질에 알루미늄클로라이드(AICI3), (가)호 발명의 설명서에는 '염화알루미늄'이라고 기재되어 있다)를 반응시켜 중간체를 얻고 이 중간체에 피페라진을 반응시켜 목적물질을 얻는다는 점에서 구성의 차이가 있음을 알 수 있다고 하겠다.

이와 같이 양 발명의 출발물질과 목적물질이 동일하고 그 기술적 구성도 중간체의 구성을 부가하였다는 점 외에는 차이가 없다면, 양 발명이 상이하다고 하기 위해서는 위 중간체 형성의 부가공정에 의한 작용효과상의 우월성이 입증되어야 하는 바, 심판청구인은 (가)호 발명에서 중간체를 형성하는데 사용하는데 사용되는 알루미늄클로라이든 출발물질의 C-3 위치의 보호기로 사용된 것이 아니라 화학반응을 활성화시켜 줌으로써 목적물질의 수율을 향상시키며 반응조건을 보다 온화한 조건으로 만드는 등의 작용효과가 있다고 주장하므로 이를 차례로 검토해 보기로 한다.

먼저 (가)호에 발명에서 위 알루미늄클로라이드가 산촉매로 작용한다고 인정할 만한 자료를 기록상 찾아볼 수 없을 뿐더러, 전자당김 공명효과에 대하여 보면, 갑 제11, 12호증은 그 기재에 의하여 전자당김 공명효과가 인정되는 화합물이 (가)호 발명의 경우가 더 멀다는 점 등에 비추어 볼 때 위 증거들만으로는 (가)호 발명에 전자당김 공명효과가 있다고 단정할 수 없고 달리 기록상 이를 인정할 만한 자료가 없으며, 한편 하나의 화합물 내에 여러개의 관능기가 있는 경우 어느 특정한 관능기만을 선택적으로 반응시키고자 할 때에는 다른 관능기를 보호기에 의해 일시 반응으로부터 차단시킨 다음 그 특정한 관능기에서의 반응이 완료되었을 때 위 보호기에 의해 보호된 관능기를 원상회복시키는 공정은 이 사건과 같은 유기합성 분야에서 널리 알려진 관용기술이라 할 것인데, 피심판청구인이 주장하는 전자당김 공명효과라는 것은 위 관용기술을 사용할 때 통상 얻을 수 있는 정도의 효과, 즉 위 알루미늄클로라이드가 중간체를 형성하여 원치 않는 반응부위(C-3위치)에서의 반응을 줄이고 원하는 반응부위(C-7위치)에서의 주반응이 보다 선택적이고 용이하게 일어나게 하여 화학반응을 활성화시켜 주는 보호기의 효과와 다를 바가 없는 것으로 보일 뿐만 아니라, 양 발명의 수율도, 피심판청구인이 주장하는 바와 같이 이 사건 특허발명은 71.9%이고 (가)호 발명은 82.7%라는 근거를 기록상 찾아볼 수 없으며, 나아가 양 발명의 용매, 온도, 시간 등의 반응조건 역시, 이 사건 특허발명의 청구범위에 그에 대한 아무런 한정사항이 기재되어 있지 아니한 이상, 이 사건 특허발명은 이에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 위 반응조건을 임의로 적절하게 선택하여 실시할 수 있는 것으로 보아야 할 것이므로 (가)호 발명이 반응조건을 보다 온화

하게 한다는 점을 들어 양 발명의 작용효과상의 차이로 비교하는 것은 적절하지 못하다고 할 것이다.

결국 (가)호 발명은 그 출발물질, 반응물질(피페라진) 및 목적물질이 이 사건 특허발명과 동일하고 그 제조방법도 반응물질인 피페라진을 출발물질의 C-7위치에 결합시켜 목적물질을 만드는 이 사건 특허발명의 주반응의 반응기전 (Reaction Mechanism)을 그대로 이용한다는 점에서 그 기술적 사상과 핵심적인 구성이 동일하며, 다만 (가)호 발명이 출발물질에 알루미늄클로라이드를 반응시켜 중간체를 거치는 구성을 부가한 차이가 있기는 하지만, 이 부가공정은 이 사건 양 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 주지된 관용기술(보호기의 사용)에 의하여 용이하게 부가시킬 수 있는 공정에 불과하다고 보여지고, 그 작용효과 역시 주지된 관용기술을 부가함으로 인한 효과 이상으로 우월하거나 현저하게 향상되었다고 보기 어려우므로, (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 상이한 발명이라고 볼 수 없어 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이다.

그리고 기록에 의하면, 출발물질에 알루미늄클로라이드 등을 반응시켜 중간체를 제조하는 방법과, 중간체를 출발물질로 하여 피페라진을 반응시켜 사이프로플루옥사신을 제조하는 방법이 각각 특허(특허번호 제104302호 및 제110783호로)를 받은 사실이 인정되나, 이러한 제조방법들이 특허를 받았다 하여 이와 동일하지 아니한다고 볼 수는 없다.

그럼에도 불구하고 원심이 별다른 근거없이 양 발명은 중간체를 거치는지 여부의 제조 공정상의 차이로 인하여 그 작용효과가 상이하다는 이유로 (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 상이하여 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였으니, 원심판결에는 특허의 권리범위판단에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니함으로써 심결 결과에 영향을 미친 위법이 있고, 따라서 이를 지적하는 상고이유의 준장은 이유있다.

대법관 이임수(재판장)
이돈희 송진훈
윤재식(주심)

발특2001/4

이색특허

"흡연해독경고" 말해주는 담뱃갑

영국의 한 회사는 담배를 꺼낼때마다 "흡연은 암을 유발할 수 있다"는 등의 경고를 말로 해주는 담뱃갑을 개발, 특허를 신청했다.
영국 과학주간지 뉴 사이언티스트는 최신호(17일자)에서 영국의 몰린스사(社)가 뚜껑에 마이크로칩과 소형 스피커를 부착, 경고 메시지를 내도록 한 담뱃갑을 개발했다고 보도했다.
흡연자가 담배를 꺼내기위해 담뱃갑 뚜껑을 열면 스위치가 작동해 흡연의 해독을 알리는 소리나 장송 행진곡 등이 나온다는 것이다. 영국 남부 하이 위컴에 있는 몰린스는 담배제조 기계를 공급하는 회사이다.