

## 7 소림파와 전쟁

**중** 국 무술로 유명한 허난(河南)성의 소림사(少林寺)가 전세계에 난무하고 있는 '가짜 소림파'와의 투쟁을 선언했다.

소림사는 "독일 프랑스 이탈리아 호주 등에서 소림사의 이름을 도용해 상표 등록을 하고 활동하는 사례가 117건에 이르는 것으로 자체 조사결과 밝혀졌다"면서 이들을 상대로 법적 투쟁을 강화할 것이라고 밝혔다. 이들은 소림사에서 금하고 있는 육식과 음주 등을 거리낌없이 하면서 채식과 독신을 기본으로 하고 있는 소림사의 이미지를 크게 실추시키고 있다고 소림사측은 주장했다. 소림사는 자신들의 상표권을 관리하는 '소림사업발전유한공사'를 1998년 설립해 세계 68개국에서 활동중이며 지난 3월에는 대만의 한 영화사로부터 약 38만위안(약 5천7백만원)의 로열티를 받고 영화제작을 허가하기도 했다.

출처 경향신문

## 8 모빌리언스 특허분쟁 재연

**다** 날이 모빌리언스를 상대로 10억원 손해배상 등 청구소를 제기했다.

다날(대표 박성찬)은 지난 1999년 11월에 출원, 2002년 12월 기술평가확정 등록된 자사의 '전화번호를 이용한 사용자 인증시스템'을 모빌리언스(대표 황창엽)가 침해했다며, 실용신안권의 침해금지 및 예방청구와 손해배상청구 등의 소송을 제기했다고 밝혔다.

박성찬 다날 사장은 "모빌리언스가 지난해 8월 다날을 상대로 특허침해금지 가처분 신청을 제기했으나 법원이 이를 기각한 바 있다"며 "각사가 가진 지적재산권의 경중을 따지는 것이 분쟁과 소송만을 낳을 수 있어 합의하는 쪽을 택해 왔지만, 모빌리언스가 합의과정에서 자사 특허에 대한 대가만을 요구하는 입장을 포기하지 않아 이번에 소송을 제기하게 됐다"고 말했다.

다날측은 이번에 권리를 행사한 '전화번호를 이용한 사용자인증시스템'이 전화번호에 근거해 사용자를 인증하고, 인증결과에 따라 서비스를 제공하는 시스템과 사용자 인증을 위한 전화번호를 입력하는 사용자 단말기 시스템을 포함하는 것으로, 현재 인터넷 유료콘텐츠 구매시 사용되는 모든 전화결제에 이 방법을 거쳐 결제서비스를 진행하고 있다고 설명했다. 한편 모빌리언스는 이날 배포한 자료를 통해 '다날측이 자사를 대상으로 제기한 휴대전화 결제 소송과 관련해 공식 대응한다'는 입장을 밝혔다.

### 전화번호 인증시스템 실용신안권 침해' 다날, 모빌리언스상대 10억 손해소송제기

황창엽 모빌리언스 사장은 "다날측이 모빌리언스가 특허합의 과정에서 서로의 권리를 인정치 않고 대가만을 요구했다고 주장하는 것은 사실과 다르며, 양사간 합의서 초안이 완료되고 체결하는 시점에 이를 거부한 것은 오히려 다날이었다"고 주장했다. 황창엽 사장은 또 "최근 코스닥 등록 신청을 해 협상력이 떨어지는 시점에 맞춰 다날이 소송을 제기한 것으로 보인다"며 "그러나 코스닥에 등록하기 위해 불리한 조건에 합의할 생각은 없다"고 덧붙였다. 이에 대해 박성찬 사장은 "다날은 코스닥 등록 심사를 며칠 앞둔 모빌리언스가 가처분 신청을 해 결국 코스닥 등록 심사를 포기한 적이 있다"며 "그러나 의도적으로 모빌리언스의 코스닥 등록 시점에 맞춰 소송을 제기한 것은 아니다"라고 말했다.

출처 디지털타임스

## 9 온라인 저작권 닷컴 기업 화두로 등장

**‘온** 라인 저작권 분쟁'이 닷컴의 핫이슈로 떠오르고 있다. 그 동안 물밑에서만 거론되던 '온라인 저작권 분쟁'이 최근 들어 법정으로

비화되는 사례가 급증하고 있다.

물론 온라인 저작권 침해는 어제 오늘의 일은 아니다. '인터넷은 공짜'란 심리가 팽배한 데다, 복제가 손쉬워 별다른 죄의식 없이 마구 도용하는 사례가 적지 않았다.

하지만 최근 인터넷에도 산업적인 논리가 확산되면서 법적 분쟁으로 확대되는 경우가 늘고 있다. 대수롭지 않게 생각했던 저작권이 인터넷 기업의 화두로 급부상하고 있는 것이다.

### 온라인 저작권 인식나이

온라인 카드 업체 디어유(www.dearyou.com)는 우리홈쇼핑을 저작권 침해로 형사 고소했다. 디어유는 우리홈쇼핑이 TV 광고용으로 제작한 CF에서 자사가 제작한 애니메이션을 무단 도용했다고 주장하고 있다.

디어유 김동규 이사는 "처음에는 법적 조치까지는 고려하지 않았다"며 "우리홈쇼핑에 이 사실을 항의하자 무단 도용을 인정하면서 합의 조건으로 디자이너의 하루 일당을 제시하더라"고 말했다. 우리홈쇼핑은 컴퓨터 디자이너가 하루만 일하면 플래시 애니메이션을 만들 수 있기 때문에 그 정도만 보상하면 된다고 생각했던 것이다.

김동규 이사는 "상대 회사의 제안이 너무 황당해 경찰서에 고소장을 접수했다"며 "온라인 콘텐츠가 쉽게 갖다 쓸 수 있고 온라인 저작권에 대한 몰이해가 무단 도용을 부추기고 있다"고 지적했다. 온라인으로 각종 문서 서식을 제공하는 비즈폼(www.bizform.co.kr)도 최근 경쟁사인 Y사를 형사 고소했다.

비즈폼을 운영하고 있는 인비닷컴의 이기용 사장은 "많은 자금을 들여 어렵게 만든 문서 서식을 경쟁 업체가 무단으로 도용한 사실을 발견해 몇 차례 항의했으나 시정이 되지 않아 결국 법적으로 조치하게 됐다"고 설명했다.

이 사장은 "문서 서식은 약간만 수정하고 등록 정보만 바꾸면 변형이 가능하기 때문에 상대 회사가 이러한 점을 악용한 것 같다"고 지적했다.

이처럼 온라인 저작권 자체를 대수롭지 않는

데다, 저작권 침해 역시 수월해 앞으로도 분쟁 사례가 크게 늘어날 것으로 전망된다.

### 비즈니스 모델 자체 위협받기도

온라인 저작권 문제가 이슈로 부상하면서 기존 비즈니스 모델 자체가 위협받고 있는 곳도 적지 않다. 대표적인 업체가 온라인음악 대표 주자인 벅스뮤직이다. 1천 400만명의 회원을 거느리고 있는 벅스뮤직은 저작권 문제에 발목이 잡혀 고전하고 있다. 그동안 몇 만 곡을 무료로 스트리밍으로 서비스한 데 대해 음반업계가 문제삼고 있기 때문이다.

벅스뮤직은 올해 초 32개 음반사들로부터 저작권법 위반 혐의로 형사 고소당했다. 음반사들은 벅스뮤직이 수십억원의 저작권료를 지불할 것을 요구하고 있다. 최근 '결사모' 커뮤니티 이전 문제를 놓고 공방을 벌이고 있는 마이클럽 사례도 저작권 문제와 무관하지 않다. 마이클럽 측이 경쟁 사이트로 커뮤니티를 옮긴 운영자를 저작권 침해 혐의로 고소한 것이다.

마이클럽 측은 "게시물은 각 회원 고유의 것인데 운영자가 회원들의 허락도 받지 않고 게시물을 옮겼다"며 "이는 저작권을 침해한 것"이라고 주장하고 있다. 특히 마이클럽 사례는 게시물 저작권 문제까지 걸려 있어 복잡한 양상으로 전개될 것으로 보인다.

### 저작권에 대한 인식 전환 필요

'인터넷은 공짜'라는 인식은 초기 인터넷이 활성화되는 데 큰 역할을 했다. 하지만 인터넷이 생활 필수품으로 자리잡은 요즘에 와서는 분쟁의 주요인으로 작용하고 있다.

특히 전통적인 오프라인 기업들이 온라인 저작권 침해에 적극 대처하면서 곳곳에서 분쟁 사례가 빈발하고 있다.

한국영상협회는 온라인 상의 불법 복제 유통으로 인해 영화사와 배급사들이 연간 1천억원 규모의 피해를 입고 있는 것으로 추산하고 있다. 한국 음반산업협회도 온라인의 불법 서비스로 인해 연

간 2천억원 이상의 피해를 보고 있다고 주장하고 있다.

한국영상협회는 간담회를 갖고 불법 사이트에 대해서는 손해 배상 및 저작권 침해에 대해 형사 고소 등 강력 대처할 방침을 정하기도 했다.

이에 따라 인터넷 산업의 발전을 위해서는 기업 뿐 아니라 인터넷을 이용하는 네티즌 모두 저작권에 대한 인식을 새롭게 할 필요가 있다.

인터넷 풀더 서비스를 제공하는 그래텍의 배인식 사장은 “온라인 기업과 오프라인 기업이 서로 윈윈할 수 있는 합법적인 비즈니스 모델을 만들어 가도록 노력해야 한다”고 말했다.

출처 news24.com

## MP3 특허로 다시 쟁점화

지난해 특허료 협상타결로 일단락 지어졌던 MP3플레이어(MP3P) 특허료 분쟁이 MP3P업체들의 코스닥 진입을 앞두고 다시 쟁점화되고 있다.

MP3P 특허권자인 엠피맨닷컴(대표 전춘금)과 디지털웨이·현원·바롬테크·에이맥·거원시스템 등 5개사는 향후 5년간 MP3P 1대당 25센트의 특허료를 지불하는 내용을 골자로 한 특허료 지불 계약을 체결했으나, 엠피맨닷컴의 특허 중 일부가 사실상 무효판정을 받아 특허료 재조정, 협의안 재조정 등을 들고 새로운 국면에 접어들고 있다.

사건의 발단은 특허심판원이 엠피맨닷컴의 특허 2건 중 두 번째에 해당하는 ‘보이스리코딩 등의 다기능이 지원되는 휴대형 음향재생장치’에 관한 특허를 사실상 무효처리 했기 때문이다. 이 특허는 21항으로 이루어져 있으며, 특허심판원은 이중 14개항에 무효심판 판정을 취했다.

이에 따라 엠피맨닷컴은 2심 격인 특허법원에 항소를 신청해 놓은 상태이며, 특허 협상 5개사의 대표격인 디지털웨이는 협의서에 기재된 ‘특허가 무효 판정되거나 일부 조항이 무효로 판정될 경

우 특허료 지급을 즉시 유예할 수 있다’는 내용을 들어 특허료를 절반 수준으로 재조정하고 특허를 포괄적으로 상호 허용키로 하는 ‘통상실시권’을 쥐야 한다고 강경한 입장을 표명하고 있다.

이와 관련, 디지털웨이는 특허료를 엠피맨닷컴에 지불하지 않고 특허료의 절반에 해당하는 금액을 공탁금으로 유치했으며, 바롬테크·현원·에이맥 등도 특허료 지급을 중단했다.

당초 양측은 특허료 타결을 통해 MP3P 특허와 관련한 진행중인 모든 소송을 취하하기로 합의했으나, 새로운 변수가 발생함에 따라 그간의 법정 공방이 그대로 이어지고 있어 산고 끝에 타결됐던 특허료 협상이 백지화될 수도 있는 극한 상황으로 치닫고 있다.

이처럼 양측의 공방이 격해지자 서울지방법원은 특허 1안과 2안을 각각 50대 50으로 특허료 비중을 두고 2안에 대해서는 공탁금을 건 후 추후 판결을 기다리는 협의안을 제시, 이달까지 양측은 협의안의 수정과 협의를 진행 중에 있다.

디지털웨이 관계자는 “특허료를 공탁금으로 걸어 놓은 만큼 엠피맨닷컴이 특허료를 지급받을 수 있는 조건을 들어 법원에서 인정받으면 법원에서 언제든지 찾아갈 수 있는 것 아니냐”며 “합의서에 따라 성의 있는 자세로 재협상에 임해야 할 것”이라고 말했다.

이와 관련 엠피맨닷컴은 “두 번째 특허가 무효판정을 받았더라도 엠피팩식을 이용한 휴대용 음향재생 장치 및 방법이라는 첫 번째 특허가 있는 만큼 특허 자체를 인정해야 한다”며 “요구하고 있는 통상실시권의 경우 해당 특허가 엠피맨닷컴과 미국 소닉블루의 공동 특허이고 동의를 받아야 하는 소닉블루가 현재 화의상태여서 진행에 현실성이 떨어진다”는 입장이다.

한편, 업계는 이같은 특허료 분쟁이 길어질 경우 MP3P업계의 코스닥시장 진입에 큰 장애요인으로 작용할 것으로 보고 있다.

특허분쟁은 코스닥 등록의 걸림사유에 해당하기 때문에 디지털웨이의 경우 예비등록심사청구 준비를 모두 마쳤지만 신청시기를 결정치 못한

상황이다.

업체 전문가들은 지난달 코스닥 예비등록심사를 청구한 레인콕(대표 양덕준)을 주시하고 있다.

레인콕은 이들 5개 업체와 달리 애플리케이션과 특허료에 관한 협상을 하지 않은 업체여서 레인콕의 통과여부가 특허 분쟁에 휘말려 있는 MP3P업체의 코스닥 진입의 바로미터가 될 것이기 때문이다.

출처 디지털타임스

## 후불식 교통카드 특허권 분쟁

코스닥 등록업체인 씨엔씨엔터프라이즈사(이하 씨엔씨)는 “공동출 원한 후불식 교통카드 기술 특허권을 돌려달라”며 국민카드를 상대로 특허권 이전등록 절차이행 청구소송을 서울지법에 냈다.

씨엔씨는 소장에서 “우리는 후불식 교통카드의 핵심기술을 발명, 피고 가 우리에게 2년간 교통카드 발급사업 독점권을 보장해 주는 조건으로 기술을 공동출원했다”며 “그러나 피고는 계약을 지키지 않았고 오히려 우리 기술을 해킹하는 등 배신행위를 한 만큼 특허권을 돌려줘야 한다”고 주장했다.

이에 대해 국민카드 측은 “씨엔씨와 공동으로 기술을 개발했고, 99년 씨엔씨로부터 알고리즘 소유권이 우리 회사에 있다는 확인서까지 받았다”며 “씨엔씨에서 알고리즘을 넘기지 않아 우리가 자체적인 방법으로 입수했던 것”이라고 주장했다.

한편 씨엔씨의 기술을 해킹해 빼낸 혐의(전산망보급확장과 이용촉진에 관한 법률위반 등)로 국민카드 전 직원 조모씨와 벤처기업 S사 대표 이모씨가 불구속 기소돼 현재 재판을 받고 있어 이들의 공판 결과가 주목된다.

출처 매일경제

## 이베이, 인터넷경매 프로그램 특허 무단사용... 3500만달러 벌금

온라인 경매사이트 이베이가 특허권 침해로 3500만달러를 벌금으로 물게됐다고 월스트리트저널 등 주요외신이 보도했다.

미국 버지니아주 연방지법의 배심원은 이베이와 자회사인 해프닷컴이 머크익스체인지(MercExchange)의 인터넷 경매관련 프로그램 특허 가운데 2종을 침해한 사실이 인정된다며 머크익스체인의 손을 들었다.

버지니아주 그레이트폴에 위치한 머크익스체인지는 창업자인 토머스 울스톤이 1995년 획득한 인터넷 경매 프로그램관련 3개 특허권을 이베이가 무단으로 사용했다며, 지난 2001년 이베이를 특허법 위반으로 고소했다.

이베이는 이번 배심원 평결과 관련, 연방지법 판사에게 재심을 요구할 예정이다.

이베이는 “자사의 경매시스템이 울스톤의 특허를 침해한 사실이 없고, 1995년 당시에 이미 인터넷 경매와 관련해 비슷한 시스템이 존재했으므로 울스톤의 특허는 강제성이 없다”고 주장하고 있다.

이베이는 소송에서 질 경우 12억달러 이상의 손실이 예상된다고 이미 밝힌 바 있다.

이베이는 지난 3월 증권거래위원회(SEC)에 제출한 연례보고서에서 “원고 승소판결이 날 경우, 피해보상금과 라이선스 비용 등을 포함해 이베이에 심각한 피해를 입힐 것이며 이는 미국 산업에도 부정적인 요인으로 작용할 것”이라고 밝혔다.

출처 디지털타임스



**[판례번호] 무효(상표) 2002.11.26.  
대법원 2001후2283 판결**

**【판사사항】**

**【TD0511】** 상표법 제6조제1항제1호에서 규정하는 '상품의 보통명칭'이라 함은 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어져 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등을 뜻하고, 상품의 보통명칭에 해당하는지 여부는 상표의 등록사정시를 기준으로 판단하여야 한다.

**【TD0522】** 등록상표 "Red Sandra"는 장미의 보통명칭이다.

**【원고 피상고인】** 뷔 코르테스 죄네 로젠슐렌 게 엠베하 운트 콤파니카게 소송대리인 변리사 박승문 외 6인

**【피고 상고인】** 사단법인 한국화훼협회 소송대리인 법무법인 충정 담당변호사 김주원 외 2인

**【원심판결】** 특허법원 2001. 6. 28. 선고 2000허3869 판결

**【주문】** 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

**【이유】**

상고이유 제1점을 본다. 1. 원심판결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 등록상표 "Red Sandra"가 그 출원일 이전인 1993. 2. 무렵부터 피고가 발행하는 한국화훼협회보, 월간 장미 등의 화훼관련 잡지의 시세표 등에서 장미의 한 품종 명칭으로 사용되어왔고, 국내에서 간행된 일부 논문에서도 절화장미의 한 품종을 지칭하는 것으로 사용되었으며, 서울 서초구 양재동의 화훼공판장에서도 이 사건 등록상표를 절화장미의 한 품종의 명칭으로 사용한 사실을 인정할 수 있으나, 위 인정사실만으로는 이 사건 등록상표의 등록사정일인 1997. 1. 29. 현재 이 사건 등록상표가 장미

를 취급하는 당해 업자나 일반 수요자들 사이에서 일반적으로 이 사건 등록상표의 지정상품인 장미꽃이나 장미묘목을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어져 있는 일반적인 명칭이라고 인정하기에 부족하다고 판단하였다.

2. 상표법 제6조제1항제1호에서 규정하는 '상품의 보통명칭'이라 함은 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어져 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등을 뜻하고, 상품의 보통명칭에 해당하는지 여부는 상표의 등록사정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 1987. 12. 22. 선고 85후130 판결 참조). 기록에 의하면, 이 사건 등록상표를 품종의 명칭으로 하는 장미는 우리나라에 1987년에 최초로 도입된 이후 1992. 11.경 서울 서초구 양재동 화훼공판장에서 경매된 것을 비롯하여 화훼업자들에 의하여 재배되는 절화장미 중 거의 과반을 차지할 정도로 국내에 널리 보급되었고, 화훼거래업계를 대표하는 한국화훼협회, 화훼공판장, 화훼관련 잡지, 논문 등에서도 이 사건 등록상표가 장미의 한 품종을 지칭하는 것으로 널리 사용되고 인식되어져 옴으로써 이 사건 등록상표의 등록사정일인 1997. 1. 29.경에는 이 사건 등록상표의 지정상품을 취급하는 거래계 즉, 그 상품의 생산자, 도매상, 소매상, 품종을 구별하여 장미를 구입하는 수요자 사이에서 이 사건 등록상표가 특정인의 상품의 출처를 표시하는 식별력이 있는 상표로서가 아니라 장미의 한 품종의 일반적 명칭으로 사용되고 인식되어져 있어 결국, 이 사건 등록상표는 그 지정상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다 할 것이다(이 사건 등록상표의 지정상품은 장미꽃, 장미나무 이외에 나무, 화초 등도 있으나 서로 포함관계에 있거나 관련 상품으로서 이 사건 등록상표는 이들 상품 모두에 대하여 식별력이 없다고 봄이 상당하다). 또한,

그런 이상 상표등록사정일 이후의 상표관리실태는 이를 고려할 여지가 없다 할 것이다. 그럼에도 불구하고, 원심이 이 사건 등록상표가 그 지정상품의 보통명칭이라고 인정하기에 부족하다고 판단한 것은 상품의 보통명칭에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법을 범한 것이 명백하므로 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유를 살필 것도 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박재윤(재판장) 대법관 서성 대법관 이용우(주심)

**[판례번호] 권리범위확인(특허)**  
**2002.12.26. 대법원 2001후2375 판결**

**[판시사항]**

**[PD1350]** 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만으로 구성된 특허발명에 예측할 수 없는 현저한 효과가 있음을 인정하기 어려워 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지의 발명으로부터 특허발명을 용이하게 발명해 낼 수 있는 경우라 하더라도 선행 발명에 특허발명을 구성하는 하위개념이 구체적으로 개시되어 있지 않았다면 원칙적으로 그 특허발명이 출원 전에 공지된 발명과 동일성이 있는 것이라고 할 수 없고(신규성이 있는 발명에 해당한다), 이러한 경우 그 특허가 무효심판절차를 거쳐 무효로 되지 않은 이상 다른 절차에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수는 없

다.**[PD1053]** 이 사건 특허발명의 출원 이전에 목초액을 활성탄에 흡착하여 보조사료로 사용하는 것이 널리 알려져 있었을 뿐 아니라(이 사건 특허발명의 출원 전에 시행중이던 사료관리법 시행규칙 제4조의 보조사료의 범위에 활성탄이 함유고제의, 목초추출물이 추출제의 한 종류로 각 열거되어 있을 정도이다), 활성탄의 재료로 야자껍질을, 목초액의 추출원료로 활엽수를 각 사용하고, 목초액을 활성탄에 흡착시켜 배합사료첨가제로 사용함에 있어 이를 (가)호 발명의 배합비와 동일하게 하는 것도 이미 공연히 알려져 있었던 사실이 인정되므로 위 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이 사건 출원 전에 공지된 기술내용으로부터 (가)호 발명을 발명해 내는 것은 쉽다고 할 것이다.

**[원고, 상고인]** 주식회사 동영 소송대리인 변호사 장철우 외 1인

**[피고, 피상고인]** 이길환 외 1인

**[원심판결]** 특허법원 2001. 6. 22. 선고 2000허4633 판결

**[주문]** 상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다.

**[이유]**

1. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 명칭을 “배합사료용 사료첨가제”로 하는 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 제162513호)과 이 사건 특허발명의 출원 전에 국내에 반포된 슈페너카라치 제품의 카탈로그에 기재된 내용(이하 ‘인용발명’이라고 한다)을 대비하면서, 양 발명은 모두 탄소질 흡착제 분말에 목초산액을 흡착시켜 얻은 사료첨가제로서 탄소분말과 목초산액의 비율이 동일한 범주에 속하고, 이 사건 특허발명의 구성 중 흡착제인 야자열매껍질로부터 얻은 탄소분말은 인용발명의 흡착제 범위에, 이 사건 특허발명의 구성 중 히코리 나무를 건류하여 얻은 목초액은 인용발명의 목초산액 범위에 각 포함되므로 이



사건 특허발명은 인용발명이 상위개념으로 표현한 구성을 하위개념으로 표현한 이른바 선택발명에 해당됨에도 그 판시와 같은 이유로 이 사건 특허발명이 인용발명에 비하여 예측할 수 없는 현저한 작용효과가 있다는 점을 인정하기 부족하고, 선택발명이 신규성을 인정받기 위해서는 공지된 선행발명에 비하여 예측할 수 없는 현저한 작용효과가 있어야 하는 것이므로 이 사건 특허발명은 결국 신규성이 없는 발명에 해당하여 그 권리범위를 인정할 수 없다는 취지로 판단하였다. 그런데 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만으로 구성된 특허발명에 예측할 수 없는 현저한 효과가 있음을 인정하기 어려워 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지의 발명으로부터 특허발명을 용이하게 발명해 낼 수 있는 경우라 하더라도 선행발명에 특허발명을 구성하는 하위개념이 구체적으로 개시되어 있지 않았다면 원칙적으로 그 특허발명이 출원 전에 공지된 발명과 동일성이 있는 것이라고 할 수 없고 (신규성이 있는 발명에 해당한다), 이러한 경우 그 특허가 무효심판절차를 거쳐 무효로 되지 않은 이상 다른 절차에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수는 없다. 기록과 위 법리에 의하면, 인용발명에 이 사건 특허발명의 구성으로 되어 있는 “야자열매껍질을 가열하여 얻은 코코넛 셀 탄소분말”이나 “히코리나무를 건류하여 얻은 목초액”이 구체적으로 개시되어 있지 않음에도 불구하고 원심이 이 사건 특허발명과 같은 종류의 발명에 있어서 그 효과의 현저성이 없을 경우 신규성도 부인된다고 하면서 이 사건 특허발명의 권리범위 자체를 부인한 것은 특허발명의 권리범위에 관한 법리를 오해한 위법이 있고 이를 지적하는 상고이유는 일응 이유 있다.

2. 그러나 어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되

는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결, 2001. 12. 11. 선고 99후62 판결 등 참조). 이 사건에서 “야자각 탄소분말을 고온 처리한 경질탄소 80중량%에 대하여 활성수를 건류하여 얻은 목초액 20중량%를 흡착시켜 얻는 사료첨가제”와 같이 구성된 피고의 (가)호 발명의 흡착제는 야자껍질을 가열하여 얻은 탄소분말을 고온에서 활성화 처리한 활성탄이고, 목초액은 그 추출 원료를 활성수로 한정된 것인바, 기록에 의하면 이 사건 특허발명의 출원 이전에 목초액을 활성탄에 흡착하여 보조사료로 사용하는 것이 널리 알려져 있었을 뿐 아니라(이 사건 특허발명의 출원 전에 시행중이던 사료관리법 시행규칙 제4조의 보조사료의 범위에 활성탄이 항응고제의, 목초추출물이 추출제의 한 종류로 각 열거되어 있을 정도이다), 활성탄의 재료로 야자껍질을, 목초액의 추출원료로 활성수를 각 사용하고, 목초액을 활성탄에 흡착시켜 배합사료첨가제로 사용함에 있어 이를 (가)호 발명의 배합비와 동일하게 하는 것도 이미 공연히 알려져 있었던 사실이 인정되므로 위 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이 사건 출원 전에 공지된 기술내용으로부터 (가)호 발명을 발명해 내는 것은 쉽다고 할 것이다. 따라서 (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 대비할 필요 없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않으므로 이와 결론을 같이한 원심은 결과적으로 정당하다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

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