

현안분석 2001-

디지털경제법제⑥

전자거래 관련 특허법의 개선방안

金 炳 一

한국법제연구원

전자거래 관련 특허법의 개선방안

Issues and Suggestions to improve the Korean Patent
Law on the E-Commerce-related Invention

研究者 : 金炳一(인하대 법대 조교수)
Byung-il Kim

2001.11

한국법제연구원

목 차

제 1 장 서 론	5
제 1 절 연구의 목적	5
제 2 절 전자거래관련 발명의 배경	6
제 3 절 전자거래관련 발명	8
1. 인터넷 관련 발명	8
2. 비즈니스 방법 특허	10
3. 전자거래관련 발명의 특허출원 동향	14
제 2 장 전자거래 관련 발명의 보호에 대한 국제적인 동향	19
제 1 절 미 국	19
1. 서 설	19
2. 특허요건	19
3. 심사기준	24
4. 사례분석	26
제 2 절 유 럽	41
1. 서 설	41
2. 특허요건	42
3. 심사기준	45
4. 심결례 사례	46
제 3 절 일 본	52
1. 서 설	52
2. 특허요건	53
3. 심사기준	57

제 4 절 우리 나라	59
1. 서 설	59
2. 특허요건	60
제 3 장 국내 BM 발명의 보호 개선 방안	71
제 1 절 법·제도적 검토	71
1. BM 특허의 허용여부와 그 범위	71
2. 발명의 정의	72
3. 신규성	76
4. 진보성	78
5. 프로그램 자체의 특허보호	80
6. 심사의 질적 수준 제고	81
제 2 절 비즈니스 방법 특허와 권리행사	84
1. 공동직접침해와 간접침해	84
2. 국경을 초월하는 특허침해의 대응	95
3. 재판관할	97
4. 기타의 문제점	97
참고문헌	99

제1장 서론

제1절 연구의 목적

디지털 경제시대를 맞이하여 전자거래와 정보기술산업은 매우 빠른 속도로 발전하고 있다. 이러한 전자거래와 정보기술산업의 급속한 산업발전은 다양한 경제활동에서 새로운 사업방식과 사업형태가 나타나게 되는 큰 요인이 되었다. 즉 컴퓨터 및 네트워크시스템의 급속한 보급은 지금까지의 비즈니스 방법에 커다란 변화를 가져왔다. 이에 따라 주로 컴퓨터 및 네트워크 시스템 등을 이용한 비즈니스 방법에 관련한 발명(이하 "BM 관련 발명"이라 약칭한다)에 특허출원되고 커다란 관심을 불러 일으켰다. 그러나 이같은 비즈니스 방법 관련 발명은 반드시 하드웨어면의 기술적 진보를 요하는 것이 아니므로 과연 특허법의 보호대상에 해당하는가, 신규성·진보성의 판단은 어떻게 행하여 하는가 등 다양한 문제가 제기되고 있다. 또한 BM 관련발명은 금융업 및 서비스업을 포함하여 광범위하게 업계에 영향을 줄 것으로 생각되므로 그 보호방법에 대해서는 광범위한 시야에서 검토할 필요가 있다.

최근 인터넷을 통한 전자거래의 활성화를 위해서는 전자거래의 인프라를 구축하기 위한 컴퓨터 네트워크의 기초를 이루는 기술 및 비즈니스 방법의 보호문제가 대두되고 있다. 왜냐하면 컴퓨터 네트워크의 구축은 컴퓨터 소프트웨어, 컴퓨터 하드웨어 그리고 통신기술에 많은 의존을 하고 있으며 이러한 기술의 발전 없이는 삶의 질 향상과 산업발전을 이룰 수 없기 때문이다. 그러나 특허제도는 기본적으로 19세기 중심적인 기술인 기계를 전제로 하여 이루어져 있으므로 인터넷 관련 기술을 적용하는 데에는 많은 문제가 있다. 미국 등 선진국은 분쟁 및 법원의 판례에 따라 심사기준 개정 등을 통한 지적재산권 보호에 앞장서고 있는 반면, 국내의 경우 관련 이론의 연구가 미미한 실정이다. 또한 인터넷의 성장에 따른 급격한 기술변화에 따라 전자거래가 국가경제에서 차지하는 비중이 증대되고 있으며, 기술의 발전뿐만 아니라 그 기술의 보호를 위한 안전장치로서 지적재산권의 효과적이고 적절한 관리를 위한 제도개선이 필요하다. 따라서 본 연

구는 인터넷 기술발달과 전자거래 활성화에 따라 전자거래 관련 신기술을 적절히 보호하기 위한 특허제도의 개선방안을 모색하기 위하여 전자거래 관련 발명과 현행 특허법상의 여러 문제들을 연구, 검토하고, 주요 선진국 법제와 운영실태를 비교, 분석함으로써 인터넷 환경에 대응할 수 있는 특허법제도의 개선방안을 제시하는 데 있다.

제 2 절 전자거래관련 발명의 배경

컴퓨터 등을 이용한 '전자거래관련 발명'은 전자거래의 인프라를 지원하는 기술로서 인터넷의 상업이용이 시작되기 전부터 존재하였다. 예컨대 제조업의 생산계획기술 및 생산관리기술에 관련하는 발명, 제조업과 유통업이 결합된 판매관리기술에 관한 발명 등을 들 수 있다. 이같은 발명은 종래부터 컴퓨터·소프트웨어 관련발명으로서 논의되어 왔다.

최근 컴퓨터기초기술, 통신기초기술, 데이터처리기술 등의 정보처리기술이 획기적으로 발전하였고, 이같은 기술을 인터넷 등의 통신인프라에 적용시킨 컴퓨터소프트웨어의 개발이 활발하게 이루어진 결과, 전자결제시스템 및 전자화폐시스템과 같은 '비즈니스인프라를 지원하는 기술'이 정비되었다. 한편, 인터넷의 상업이용과 함께 전 세계적으로 개방화(open)이라고 하는 특성을 이용한, 새로운 비즈니스가 연구·개발되고 있다. 비즈니스와 비즈니스인프라를 지원하는 기술이 융합된 사례가 차차 제안되고, 인터넷쇼핑과 homebanking 등의 '비즈니스시스템'이 구축되고 있는데, 이러한 '비즈니스 시스템'이 컴퓨터·소프트웨어 관련 발명의 한 형태인 전자거래관련 발명의 핵심으로서 인식되게 되었다.

이 전자거래관련 발명의 발전은 2가지 측면을 내포하고 있다.

첫째는 컴퓨터 소프트웨어관련 기술의 응용분야의 확대이다. 이러한 흐름에 부응하여 정보기술(IT)의 발전과 함께 생겨난 전자거래 및 인터넷상의 중개비즈니스 등 컴퓨터 및 인터넷시스템 등을 이용한 새로운 비즈니스 방법 등이 등장하였다.

둘째는 컴퓨터소프트웨어 관련 발명과 관계하는 업종의 확대이다. 즉 제조업 및 유통업뿐 아니라 특허와는 무관하다고 여겨져 왔던 금융·보험

업, 서비스산업 등의 업종에서 많은 비즈니스 관련 발명이 출원되고 있다. 예컨대 증권화(Securitization)¹⁾에 관한 기술, 금융파생상품(Derivative)²⁾의 개발, 금융관련업무의 기술, 금융거래기술, 자산관리의 기술 등이 금융비즈니스에 관한 발명 등이 이에 해당한다. 이같은 비즈니스 관련 발명은 우리 나라 뿐만이 아니라 일본, 유럽 미국에서도 주목을 받고 있다.

전자거래관련 발명의 보호에 대하여는,

i) 전자거래관련 발명을 특허로 보호하면 새로운 비즈니스 모델을 고안하고자 하는 인센티브가 일어나서 산업발전에 기여한다,

ii) 전자거래관련 발명을 기타의 다른 방법과 구별해서 보호의 대상에서 제외할 이유는 없다,

iii) 독창적인 아이디어와 개발비용의 투자에 의하여 실현된 전자거래 관련 발명에 대하여도 그 모방으로부터 보호하기 위해서는 특허에 의하여 보호해야 한다는 적극적인 보호를 주장하는 의견이 있다.

그러나, i) 비즈니스 아이디어 자체는 기존 기술 또는 인프라에서 쉽게 비즈니스 아이디어를 실현할 수 있는 것이므로, 아이디어를 선점하는 의미가 강한 것은 아닌가,

ii) 비즈니스 방법 그것은 특허제도가 창설되기 전부터 존재하여 발전해온 것이므로, 특허제도에 적합하지 않은 것은 아닌가,

iii) 인터넷에 의해서 쉽게 국경을 초월한 비즈니스를 행할 수 있으므로, 인터넷 등을 사용한 비즈니스 관련 발명이 권리화 되면, 우리나라와 다른 국가간에 전자거래관련 발명의 보호가 차이가 있으면, 국경을 초월하는 비즈니스에 장애가 발생한다는 등의 우려가 있는 것은 아닌가의 우려의 소리도 있다. 또한 비즈니스 아이디어에 의하여 기존의 기술 또는 기존의 인프라에서 용이하게 비즈니스 아이디어를 실현시킬 수 있으므로 개발을 위한 투자를 필요로 하는 것은 아니며, 비즈니스 방법은 특허법의 보호를 받지 않더라도 발전할 수 있다고 하는 견해도 있다.

1) 증권화에 의하여 은행, 기업 등이 소유하는 채권을 증권형태로 유동화하여 불특정다수의 투자자에게 판매하여 자금을 조달하게 된다.

2) 금융파생상품이란 통화, 금리, 채권, 주식을 대상으로 선물, 옵션, 스왑프라고 하는 거래의 총칭을 말한다.

제 3 절 전자거래관련 발명

1. 인터넷 관련 발명

인터넷 관련발명(Internet-related Invention)이란 발명의 실시가 인터넷상에서 실현되는 발명으로,³⁾ 인터넷 기반기술에 필수적으로 들어가는 소프트웨어·하드웨어 자체의 기술을 총괄할 뿐만 아니라 BM 관련 발명도 포함하는 광의의 개념으로 볼 수 있다. 인터넷이란 컴퓨터와 컴퓨터를 연결한 컴퓨터 통신망의 집합체로서 이들 컴퓨터 속에 축적된 정보를 공유할 수 있는 시스템이다. 따라서 인터넷 관련 발명은 컴퓨터 관련 발명의 한 형태로 파악할 수 있으며, 크게 시스템 구축분야와 이미 구축된 시스템 내에서 운영되는 인터넷 기반 응용분야로 대별된다. 인터넷상의 비즈니스에 관한 시스템 또는 소프트웨어 기술을 유형화하면 다음과 같다.⁴⁾

(1) 기술적 측면이 없는 비즈니스 아이디어

추상적인 서비스 아이디어는 특허법상의 발명(자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작)에 해당한다고는 인정할 수 없으므로 특허를 받을 수 없다.

(2) 비즈니스의 방법을 기술적 수단으로 구체적으로 실현한 시스템

우리 나라에서의 특허가능성은 별도로 해두고, priceline.Com의 「역경매」⁵⁾나 Amazon.Com의 「원 클릭 주문방식」⁶⁾ 등이 이 종류에 들어간다고 볼 수 있다. 비즈니스 방법을 정보기술(IT)를 이용한 구체적인 시스템으로써 구성하면 특허상의 발명이라고 인정되어질 가능성이 있다. 일반적으로, BM 관련 발명이 특허법상의 발명에 해당하는 가는 청구항에 기재되어진 발명에 기초하여 행하여지고, 그 판단기준은 「하드웨어 같은 기술적 수단과 결합된 형태」(우리 나라), 「하드웨어자원의 이용」(일본), 「유

3) 천효남, 특허법, 142쪽.

4) 물론 이 둘간의 경계는 명확하지 않고, 연속적으로 중첩되는 부분도 있다.

5) US Patent No.5,794,207.

6) US Patent No.5,960,411.

용·구체적·실체적인 발명」(미국)), 「객관적·기술적 문제의 해결」(유럽)인가 아닌가라는 점에 있다. 우리 나라, 일본, 미국 및 유럽의 기준은 표현은 다르나 실제에 있어서는 큰 차이는 없는 것으로 보여진다.

(3) 「전자결제」, 「전자화폐」, 「전자인증」과 같은 전자거래의 기초를 이루는 기술

이는 다음의 인터넷 기반 소프트웨어 기술과의 경계가 미묘하다. 다만 비즈니스에 관련성이 비교적 높은 점에 차이가 있다. 이것을 광의의 비즈니스 방법 특허(이하 'BM 특허'라 약한다)에 포함해도 좋을 것이다.

(4) 비즈니스와는 관계없이, 인터넷의 기반을 이루는 소프트웨어기술

이에는 XML, WAP, http, SSL, TCP/IP등이 해당한다.

위 형태의 발명 중 둘째 형태가 전형적인 BM 특허이며, 셋째 형태는 BM 특허에 포함되어도 좋고, 포함되지 않아도 좋다. 그리고 넷째 형태는 소프트웨어 관련발명이지만, BM 특허에 해당하지는 않는다. 만일 협의의 둘째 형태를 중심으로 BM 특허의 특질을 검토하면 실제로는 그 고유의 특징은 그다지 많지 않다. 즉 BM 고유의 특질은 ①권리는 「상품」에 있어서가 아니고 「사업」에 영향을 미친다⁸⁾, ②많은 아이디어는 브레인 스토밍(Brain storming)으로부터 생겨나는 것이 많고, 개발투자액은 적다⁹⁾, ③비밀성이 없다¹⁰⁾는 정도에 불과한 것으로 보인다. 물론 이외에 ④기술적 요소

7) 연방순회합소법원(CAFC)이 State Street Bank & Trust Co. V. Signature Financial Group Inc., 149 F.3d 1368(Fed. Cir. 1998)=47 U.S.P.Q. 2d 1596 (Fed. Cir. 1998). 판결에서 확립한 판단기준인 「유용하고 구체적이며 실체적인 효과 (useful, concrete and tangible result)」는 이론적으로는 기술적 수단을 전혀 사용하지 않은 「비즈니스 방법」도 특허적격성을 배제해서는 안된다고 해석될 가능성이 있다. 그러나 현행 미국특허상표청(USPTO) 심사기준은 "a practical application in the technological arts"라는 표현을 사용하고 있고, 2000년 6월의 3급 특허청 회의에서도 기술적 측면(technical aspects)가 필요하다는 것을 확인하였다. 물론, 미국실무계 한편에서는 SSB판결에서는 'technological arts'이라는 언급하지 않고 있었으므로, 심사기준의 표현을 개정해야 한다는 것도 지적하고 있다.

8) 첫째 형태의 특허에서도 사업전체를 커버하는 것이고, 침해자에 있어서 우회가 어렵다.

9) 역으로 말하면, 이에 대한 법적 보호가 없다고 해서 개발투자 의욕을 단지 없애는가는 명백하지 않다.

10) 따라서, 침해의 발견은 용이하다. 그러나 특허공개에 대한 사회적 효과는 적다.

가 적고¹¹⁾, ⑤선행기술이 문서화된 경우가 적다, 등의 특징을 들 수 있지만, 이는 소프트웨어 특허전반에 관련된 문제로 보아야 할 것이다.

2. 비즈니스 방법 특허

(1) 비즈니스 방법 관련 발명

비즈니스 모델(Business Model)의 정의는 아직까지 명확하게 정하여지지 않고 있다. 비즈니스 모델이란 경영분야에서 이윤을 발생시키는 구조를 의미하고, 특허분야에서는 일반적으로 '비즈니스 시스템' 즉 '비즈니스(영업)의 방법(Business Method)'으로 불려왔다.¹²⁾ 예컨대, 프라이스라인사의 '역경매'는 지금까지 행하지 않던 비즈니스, 즉 인터넷을 사용하여 최초로 가능한 비즈니스를 제공한 것이므로 바로 새로운 비즈니스 시스템(방법)을 개발한 것이라 할 수 있다. 한편, 특허청에 의하면 비즈니스 모델이란 재화나 용역의 거래에 있어서 거래를 어떻게 할 것인가를 나타내는 사업아이디어의 유형이라 할 수 있다. 즉 비즈니스 모델은 현물시장의 거래방법이나 경제법칙 자체 또는 이를 응용한 삼거래방법 등을 의미하며, 예컨대, 피라미드 영업방식, 경매, 역경매 등의 다양한 형태가 있다.

일본특허청에 의하면 비즈니스 관련 발명은, ①컴퓨터 기초기술, 통신기초기술 등의 발달에 의하여, ②전자결제나 전자화폐 등의 비즈니스 시스템 인프라기술이 구축되고, ③이같은 비즈니스 시스템 인프라 기술을 실제의 비즈니스에 적용시킨 비즈니스 응용시스템이 개발되는 것까지로 하고 있다. ①은 종전부터 특허의 대상이었던 기술분야이고, ②는 종전부터 특허 대상이었던 소프트웨어기술분야이고, ③은 소프트웨어기술을 특정

11) 범용기술을 사용한다. 기능이 결정되면, 구성이 결정된다.

12) BM이란 용어는 최근까지 Business Method, Business Model이 혼용되어서 사용되고 있으나 미국 특허법상 용어로 Method가 통용되고 있고 국내 특허법에서도 발명의 카테고리들 물건과 방법으로 구분하고 있으므로, Business Model 보다는 Business Method라는 용어가 보다 적절한 것으로 보인다. 윤선희, "비즈니스모델(BM) 특허의 보호동향", 「창작과 권리」 19호(2000년 여름호), 49~53쪽; 정연용, 전자상거래와 특허보호, Pharma Koreana(2000.5), 170쪽; 유재복, 비즈니스 모델 특허, (새로운제안, 2000), 62~63쪽.

비즈니스에 응용한 것(소프트웨어 특허)으로 기존의 심사기준으로 보호되고 있다. 일부에서는 ④비즈니스 모델이나 비즈니스 아이디어 등의 비기술적인 특징이 있는 비즈니스 시스템까지 확대하여 이를 BM 특허라고 부르고 있다.¹³⁾

미국에서는 비즈니스 모델에 대하여 특허법에도 판례에도 확립된 정의는 없으며, 판례에서는 'Business Model'이라는 용어대신 'Business Method'나 "Way of Doing Business"라는 용어가 사용되고 있다. 일반적으로는 비즈니스 방법은 제품을 제조하거나 사용하기 위한 새로운 방법은 아니고, 비즈니스의 수행에 관계되는 새로운 방법으로 인식되고 있다. 다만 미국 State Street Bank(이하 'SSB'라 약한다) 판결에서의 해석에 의하면 상당히 광범위한 것으로 보여지며, 미국 특허상표청(USPTO)은 과거 수년간에 걸쳐서 비즈니스 방법 특허라고 하는 발명에 대하여 특허를 허여할 수 있다고 인정하고 있다.¹⁴⁾ 그러나 미국 1999년 특허법 개정경위를 참작하면 장치(apparatus)는 포함되지 않는 것으로 생각된다. 다만 미국에서는 정의가 명확하지 않더라도 누구도 마음에 들지 않는 것이 실상이다. SSB 판결 이후에 허여된 것과 같은 특허가 비즈니스 특허라는 의견과 비즈니스를 행하는 방법(method of doing business) 모두가 포함되어야 한다는 의견도 있다. SSB 판결 및 그 후의 AT&T 판결¹⁵⁾도 판례의 변경은 없이 '비즈니스 방법의 예외라는 것은 없었다'라고 하는 것만을 확인하는 데 불과하다. 또한 SSB 판결에서의 유용하고 구체적, 실제적인 결과(useful, concrete and tangible result)의 구체적인 의미도 분명하지는 않다.

우리 특허청의 전자상거래 관련 발명의 심사지침에 의하면 영업방법 관련 발명은 ①컴퓨터 등을 이용한 비즈니스 관련 발명과 ②순수 비즈니스 방법¹⁶⁾으로 나눌 수 있다. 전자는 특허법상 '발명'이 되지 않는 비지니

13) 일본 특허청은 비즈니스 관련 특허를 크게 전자거래관련출원과 금융비즈니스(은행, 보험, 증권) 관련출원으로 구분하여 파악하고 있다.

14) USPTO로서의 비즈니스 방법에 대한 공식적인 정의는 없다. 소위 비즈니스를 행하는 방법(method of doing business)인 것으로 생각된다. 관련특허는 미국특허분류 705에 application에 대상별로 분류되고 있다.

15) 172 F.3d 1352(Fed. Cir 1999), cert. denied, 120 S. Ct. 368(1999).

16) 미국에서는 컴퓨터를 이용하지 않는 비즈니스 방법에도 보호의 대상이 되는 것으로 생

스 모델 및 비즈니스 아이디어와 특허법상 '발명'이 되는 컴퓨터기초기술·통신기초기술의 융합에 의하여 탄생한 발명으로 특허등록을 받는데 문제가 없다. 그러나 순수 비즈니스 방법의 경우에 인터넷이나 장치 등과 결합한 경우에는 우리 나라나 일본은 심사기준에 의해 특허등록을 받을 수 있으나, 순수한 아이디어는 발명의 성립성 요건과 관련하여 문제가 되어 특허등록을 받을 수 없다.

요컨대 BM 관련 발명이란 새로운 영업방법이나 방식, 서비스 등의 사업 아이디어에 정보시스템을 결합한 형태로서, 그 실시를 위하여 영업방법에 대한 아이디어를 소프트웨어 또는 하드웨어에 의하여 실현되는 논리단계가 필요한 발명을 의미한다.¹⁷⁾ 사업방식이나 형태는 반드시 컴퓨터, 네트워크, 데이터베이스 등과 같은 정보통신기술을 매개체로 하여 반드시 구체적인 구현방법이 설명되어야 한다. 하지만 권리가 주어지는 것은 기술적인 구현방법에 대해서가 아니고, 사업방식이나 형태 자체에 대해서이다. 따라서 기술적인 사항이 반드시 새롭고 특이할 것일 필요는 없다. 기존의 기술을 사용하더라도 사업방식이나 형태가 특이한 것이면 되는 것이다.

(2) 비즈니스 방법 특허

비즈니스 방법 특허에 관하여 우리 나라 특허청은 '인터넷 관련특허' 또는 '전자거래 관련기술' '인터넷특허' 등의 용어 등으로 사용하고 있으며 아직까지 명확한 정의를 내리지 못하고 있는 것으로 보인다. 우리 나라 특허청에 의하면 '사업아이디어에 정보시스템을 결합한 형태로서 그 실시를 위하여 영업방법에 대한 아이디어를 소프트웨어 또는 하드웨어에 의하여 실현된 논리단계를 필요로 하는 발명'을 BM 특허로 정의하거나, "비즈니스모델, 데이터모델¹⁸⁾과 프로세스모델¹⁹⁾"이 결합된 발명 또는 인터넷

각되고 있다. 이는 CAPC의 State Street Bank 판결, AT&T v. Excel Communications 판결에도 지지되고 있는 것으로 생각된다.

17) 특허청, "인터넷 특허 길라잡이", 2000.2 인용

18) 데이터 모델이란 업무를 다루는 데이터 집합 및 속성정보 등을 말한다. 전자거래를 하고자 하는 사업 아이디어에 따라 다양한 데이터가 있을 수 있다. 예컨대 상품판매 관련 아이디어라면 상품가격, 생산자, 규격, 상품의 크기 등을 말한다. 여기서 속성이

상의기술과 프로세스모델과 데이터모델 그리고 비즈니스 모델이 유기적으로 결합된 형태라고 한다. 요컨대, 비즈니스 방법이란 “비즈니스 관련 데이터 처리 또는 연산수행에 대한 장치 및 그에 상응하는 방법”으로 정의할 수 있고, 이 비즈니스에는 금융, 보험, 은행, 광고, 중개 시스템 등 다양한 분야가 포함된다고 하겠다. 이와 같이 비즈니스에서 행하여지는 다양한 영업방식이나 사업아이디어를 정보시스템에 결부시킨 것을 특허로서 보호하려는 것이 비즈니스 방법 특허인 것이다.²⁰⁾ 즉 BM 특허란 “정보시스템(컴퓨터, 인터넷, 통신기술)을 이용하여 구현되는 새로운 비즈니스 방법이나 사업형태에 인정되는 특허”라 할 수 있다.²¹⁾ 예컨대, 비즈니스 방법에는 역경매와 같은 영업방법, 광고를 보면 포인터를 부여하는 등의 광고방법, 텔레뱅킹과 같은 금융자동화방법 등이 있으며, BM 특허는 이러한 비즈니스 방법이 인터넷을 포함하는 정보시스템을 통하여 구현된 것에 부여된 특허방법이 인터넷을 포함하는 정보시스템을 통하여 구현된 것에 부여되는 특허이다. 또한 BM 특허는 포괄적인 개념인 전자거래 관련 특허의 일종으로서 파악할 수도 있다.²²⁾ 그리고 BM 특허는 인터넷 관련특허의 일종이며, 좁게는 전자거래관련 발명특허의 일종이라

란 데이터의 특성을 말하는 것으로 데이터 사이에 존재하는 관계를 지칭하는 데이터 구조까지도 포함된다고 볼 수 있다. 즉, 업무를 다루는 데이터(전표 및 대장항목 등)의 집합으로 나타낸 모델이며, 논리적으로 의미있는 데이터의 묶음(엔터티·오브젝트)과 그들간의 관계로 업무특성을 표현한다.

- 19) 프로세스란 시계열적인 데이터 처리과정을 말하며, 예를 들면 작업공정이나 데이터플로우 등을 포함한 의미이다. 즉, 업무를 다양한 프로세스(작업공정)의 집합으로 나타낸 모델이며, 프로세스는 복잡한 프로세스로부터 간단한 프로세스로 단계적으로 상세화 시킨다.
- 20) 비즈니스 방법 특허는 영업발명 특허, 비즈니스 방법 발명 특허, 비즈니스 모델 발명 특허 등으로 불리우며, 보통 business model patent의 약자를 따 BMP라 한다. 한편, 비즈니스 모델 특허란 전자거래에 관한 새로운 방법 또는 시스템에 관한 특허로 파악하기도 한다. 헨리 코다/송봉식의 4인역, 『비즈니스모델특허(Business Model Patent)』, 삼각형M&B(2000), 21쪽.
- 21) 따라서 비즈니스 모델만 제시한 경우에는 자연법칙을 이용하지 않은 추상적인 아이디어에 불과하다는 이유로 거절되며, 프로세스모델만 기재된 경우에는 미완성발명이나 기재 불비로 거절되고, 데이터 모델만 기재한 경우에는 단순한 정보의 제시에 불과하다는 이유로 거절된다. 남희섭, “비즈니스 모델 특허, 무엇이 문제인가”, 디지털은 자유다, 이후(2000.7), 182쪽.
- 22) 정연용, 전계서, 171쪽.

고 볼 수 있다. 이러한 전자거래 관련 발명들은 컴퓨터기술에 의해 구현되기 때문에 컴퓨터 관련 발명에 속한다.

3. 전자거래관련 발명의 특허출원 동향

(1) 주요 선진국의 동향

1) 개요

전술한 바와 같이 인터넷 관련 발명은 컴퓨터 관련 발명의 한 형태로 파악할 수 있으며, 크게 시스템 구축분야와 이미 구축된 시스템 내에서 운영되는 인터넷 기반 응용분야로 대별된다. 최근 출원되는 발명의 대부분은 응용분야에서 전자거래에 관련된 영업방법, 전자화폐 관련 발명 등이 주류를 이루고 있다. 특히 BM 관련 발명은 사업자의 사업형태 자체 구현에 많은 영향을 주고 있기 때문에 최근의 다양한 수익모델의 개발과 함께 많은 종류의 사례가 출원되고 있다.

전자거래분야에서는 우선 amazon.com 「원클릭특허」, priceline.com 의 「역경매특허」, 소위 「쇼핑카드」라고 불러주는 open market가 취득한 특허²³⁾ 및 개인발명가인 뉴질랜드 Harrington씨의 유니버설·쇼핑카트 (Universal shopping cart) 특허²⁴⁾가 유명하다. 또한 엄밀하게 보면 전자거래에 관한 것은 아니지만 인터넷상의 광고에 관한 특허로서는 일본 凹版印刷가 취득한 「지도상의 광고방법특허」²⁵⁾ 및 doubleclick이 취득한 「DART특허」²⁶⁾도 화제가 되고 있다.

23) US Patent No.5724424, 5715314, 5708780. 권리자 미국 Open Market Inc. 5724424 특허는 온라인 쇼핑에서 결제물, 크레디트 카드를 이용하는 온라인에서 행하는 시스템에 관한 특허이며, 5715314 특허(발명의 명칭: 네트워크판매시스템)는 암호를 이용한 온라인 쇼핑의 시스템에 관한 특허이고, 5708780 특허는 인터넷 사이트에 사용자의 방문상황을 체크하는 시스템에 관한 특허이다. 오픈마켓사는 이 특허 기술을 응용한 전자거래 소프트웨어 Transact를 AOL 등에 라이선스하고 있다.

24) US Patent No.5895454. 이 특허는 데이터베이스를 이용한 범용적 쇼핑카트에 관한 특허이다.

25) 일본특허 No.2756483. 일명 마피온(mapion) 특허라 불러주는 이것은 지도상의 건물 등에 관련되어 기록된 광고를 서버에 기록해 두고 사용자는 지도상의 건물 등을 클릭하면 해당 광고(사진, 관련내용 등)를 보여주는 시스템에 관한 것이다.

26) US Patent No.5948061. 권리자는 미국의 Double Click Inc.이다. 이 특허는

금융분야에서는 BM 특허의 커다란 붐을 일으킨 SFG의 「Hub and Spoke 특허」²⁷⁾가 선구적인 것이며, 일본에서는 日本住友銀行이 단기간에 「결제처리시스템」에 관한 특허를 등록함으로써 화제가 되었다. 또한 Citibank의 전자화폐에 관한 특허²⁸⁾외에 메리트증권의 증권거래에 관한 특허 및 현금관리시스템의 은행용 의사결정시스템에 관한 특허가 유명하다.

전자거래 및 금융 이외의 다양한 분야에도 비즈니스 모델 특허가 성립하고 있다. 森商品研究所가 취득한 「オ-トカフエ」²⁹⁾ 등은 그 예이다. 일본에서 이러한 단순한 시스템이 특허화된 것은 놀라운 일이다. 이외에도 e-Cal사가 취득한 온라인스케줄관리시스템³⁰⁾ 및 개인발명가가 자동차회사를 포함하는 39개사를 상대로 권리를 주장한 원격정보서비스시스템³¹⁾이 화제가 되고 있다. 또한 직접 비즈니스 모델 특허는 아니지만, 미국에서는 이러한 것도 특허를 받아 화제가 되고 있는데, Putting에 관한 특허³²⁾도 성립하고 있다. 그 밖에 기타의 事例들로서 라스베가스에 있는 홈 갬블링 네트워크(Home Gambling Network)은 온라인 카지노 게임에 관한 특허를 받았으며 소비자들은 이 기술을 통하여 카지노, 빙고, 복권, 경마 등과 같은 도박을 신용카드를 이용, 온라인으로 집에서 즐길 수 있게 되었다. 온라인 쿠폰시스템을 특허출원한 미국 시카고에 있는 콜세이빙스(Cool-Savings)사 역시 상품이나 서비스 할인쿠폰을 인터넷을 통해 보급할 수 있도록 해주는 서비스에 대해 특허를 획득했다. 이 온라인 쿠폰 시스템은 어느 가구에 몇 장의 쿠폰이 발급여부를 알 수 있는 것으로 소비자의 특성과 구매성향을 분석, 쿠폰을 보낼 수 있는 장점을 지니고 있다.

인터넷상에서 선택적인 광고제공의 구조에 관계하는 것으로, 지금까지 표시횟수에 의해 어느 광고를 표시할 지를 선택하거나 유저의 프로파일에 따라 표시하는 광고를 선택하는 것을 가능하게 하는 것이다.

27) 권리자는 Signature Financial Group(SFG)이며 이 특허는 포트폴리오에 투자된 복수의 펀드 자산의 매일 분배하는 방법에 관한 것이다.

28) 일본특허 No.2141163.

29) 일본특허 No.2804933.

30) US Patent No.5,960,406.

31) US Patent No.5,544,320호의 2건.

32) US Patent No.5,616,089.

2) 미 국

특허와 지적재산권 분야에서 최고 우위를 선점하고 있는 미국은 BM 특허 분야에서도 다른 경쟁국에 비해 한발 앞서고 있다. 1996년 소프트웨어 관련 발명에 대한 심사기준을 개정하여 영업발명을 포함한 소프트웨어 관련 발명의 심사에 적용하고 있고, 특히 1998년 미국연방순회항소법원(이하 'CAFC'라 한다)이 SSB 판결이후 BM 특허를 정식으로 인정하면서 금융, 회계, 운송, 오락 등 모든 분야에서 인터넷 BM 특허 출원이 크게 늘어나고 있다. 이 사건은 우리 나라를 포함한 전세계에 BM 특허의 열풍을 몰고 온 도화선이 되었다. 이미 인터넷과 금융서비스 상품에서 막강한 경쟁력을 지니고 있는 미국은 BM 특허를 주변 경쟁국을 공략하기 위한 새로운 무기로 이용하고 있다. 미국에서 특허 출원이 급증하는 원인은 BM 특허가 지니는 방대한 경제효과 때문이고, 출원기업 범위의 확대 때문이다. 그런데 비즈니스 방법 특허는 컴퓨터를 이용하는 비즈니스 방법 및 넓은 범위의 비즈니스를 포함한다. 따라서 판매점, 상사, 출판사, 은행, 증권회사, 여행 대리점 등 모든 기업 그리고 개인도 특허 출원에 관심을 가지게 되었다. 그리고 BM 특허가 지니는 국제성 때문에 비즈니스 방법 특허에 관한 출원이 증가하는 것이다.

3) 유 럽

유럽에서도 종래에는 지적 창작의 산물이거나 추상적 아이디어에 해당 하는 수학적 방법, 인간의 정신활동, 영업방법, 프로그램 등은 특허대상에서 제외하였으나, 최근에 이르러서는 해결하고자 하는 기술적 과제 및 해결수단을 기재하고 발명자가 보호하고자 하는 기술적 특징요소를 명확히 기재하면 특허성을 인정하기도 하였는데, 이는 영업방법발명이 특허 대상이 되기 위해서는 일반적인 방법발명의 기재요건과 신규성 및 진보성을 만족하여야 하는 미국과 일본의 태도와 별 차이가 없다.

4) 일 본

일본에서는 1996년부터 영업발명 관련 특허가 출원되기 시작하여 미쓰비시, 히다찌 등 대기업을 중심으로 비즈니스 방법 특허 연구팀을 운

영하고 있을 정도이고, 특히 인터넷 관련 특허 중에서도 전자화폐, 보안 인증방법, 통신 및 인터페이스장치 등의 요소기술을 중심으로 출원되고 있다. 일본에서는 비즈니스 모델이라는 고유한 국제분야가 없기 때문에 정확한 출원수를 파악하기는 어렵다. 일단 IPC:G06F 17/00이 비즈니스 모델을 포함하는 분류라 보고 있으나, 단지 이 분류만으로 검색해도 수천 개의 검색결과가 나타나 의미가 없다. 1993년 공개 이후의 특허출원에 대하여 네트워크 및 거래라는 검색어로 검색하면 약 290건 정도의 검색결과가 나타나며 그것의 요약 및 특허청구의 범위를 읽고 판별해 본 바로는 그 중 약 50건이 비즈니스 모델이라고 한다.³³⁾

(2) 국 내

인터넷 사업과 관련된 영업방법 발명은 '99년 1,133건, 2000년 9,895건으로 급증하였으며, 2001년 6월말 3,710건이 출원되었다. 주목할 점은 출원의 대부분은 외국인 또는 외국 법인이 아니라 국내 개인 또는 법인에 의해 이루어진 것이고, 이러한 폭주는 BM 발명과 관련하여 단순 아이디어도 특허받을 수 있다는 공중의 잘못된 인식과 국내 벤처 열풍에 비롯된 "묻지마 출원"이 많았던 것도 주요한 원인이다. 따라서, 개인이나 중소 벤처기업이 출원하는 BM 발명은 그 내용에 있어서, 추상적 아이디어를 컴퓨터 관련 장치를 매개로 하여 표현하는 것이 대부분이며, 특허적격성을 갖추지 못한 경우도 많다고 보여진다. 한편, BM 발명에 대한 급격한 출원 증가는 일반 공중이 BM 발명에 대하여 보다 정확하게 인식하고 벤처 열풍도 주춤하는 등의 원인으로 2000년 하반기부터는 감소세로 들어섰다. 그러나, 산업·경제 구조가 컴퓨터 관련 기술을 기반으로 하는 체제로 이미 전환되고 있는 것을 감안하면, BM 출원은 완만한 증가세를 보이며 지속적으로 이루어질 것으로 판단된다. 특허청은 순수한 영업방법, 종래의 영업관행을 인터넷으로 단순 자동화한 것 등은 특허를 받을 수 없도록 해 기존 업계의 혼란을 최소화하도록 하고 있다. 또한 전자거래 관련 기술 분류를 기존2개에서 27개로 세분해 엄격한 심사를 적용하고 있다. 이런 결과 BM 특허는 2000년 58%가 등록결정 됐으나 2001

33) <http://www.ias.biglobe.ne.jp/patent>(윤선희, 전개논문, 58쪽 재인용).

년 상반기에는 35%로 낮아지는 등 등록률이 크게 낮아지고 있다. 이같은 경향은 선진국에서도 비슷해 2001년 1분기 미국특허청의 등록 결정률은 47%, 일본은 25% 수준에 머물렀다고 한다.³⁴⁾ 심사 초기에는 자체 심사 지침 등이 미비하여 적절한 특허 요건을 갖추지 못한 부실 특허도 일부 등록되는 면도 없지 않았지만, 현재에는 2000년 8월 “전자거래 관련 발명의 심사 지침” 및 2001년 10월 “전자거래 관련 발명의 심사사례집”에 의거 어느 정도의 일정한 원칙과 기준 하에 많이 개선된 심사가 이루어지고 있다. 그러나, 현재의 출원 건수에 비하여 심사 인력이 부족한 것이 사실이고, 심사 지침 또한 더욱 구체적으로 보완해 나가야 할 것이다. 특히, 선행 기술의 검색에 많은 어려움이 있어 이에 대한 보완책이 시급히 마련되어야 할 것이다.³⁵⁾

34) 「발명특허」 2001.10, 12쪽 참조.

35) 김수동, 「BM 특허제도의 세계적동향과 한국에의 본격도입에 따른 문제점과 해결방안」, 『比較私法』, 제8권 1호(상), (2001.6), 907~930쪽.

제 2 장 전자거래 관련 발명의 보호에 대한 국제적인 동향

제 1 절 미 국

1. 서 설

미국특허상표청(USPTO)의 실무는 연방대법원판결, CAFC 판결, 관세 특허항소법원(Court of Customs and Patent Appeals: CCPA)³⁶⁾ 판결에 기초하고 있다. USPTO는 심사가이드라인, MPEP(Manual of Patent Examining Procedure) 등을 공표하였다. 컴퓨터소프트웨어 관련 발명에 대하여 특히 문제가 되는 특허적격성의 판단에 대하여 판례법을 이해하는 것이 매우 중요하다.³⁷⁾

소프트웨어 관련발명의 성립성을 다룬 특허소송은 미국에서는 1972년 Benson사건에서의 미 대법원(U.S Supreme Court)의 사법적 판단을 필두로 하여 1999년의 AT&T사건에서의 CAFC의 판결에 이르기까지 약 20여년의 역사를 통해 현재 USPTO의 컴퓨터관련 발명의 심사기준을 비롯한 S/W발명의 성립성 판단에 기본적 판단의 토대를 제공해 오고 있다.

2. 특허요건

(1) 특허성 판단 규정(미국 특허법 제101조)

미국 특허법 제101조는 "신규하고 유용한(new and useful) 제조방법(process), 기계(machine), 제조물(manufacture), 조성물(composition of matter) 또는 이러한 신규하고도 유용한 개량을 발명 내지 발견한자는 이 법률에 정한 조건 및 요건에 따라서 특허를 받을 수 있다."고 규정하고 있다. 미국 특허법은 특허의 대상을 제조방법, 기계, 제조물 및 조성물 등 4개의 카테고리로 분류하고 있는데, 특허를 받기 위해서는

36) 관세특허항소법원(CCPA)은 1982년 10월에 연방순회항소법원(CAFC)으로 개편되었다.

37) 왜냐하면 미국에서는 특허의 보호대상이 판례에 의하여 결정되는 반면에 일본 및 우리 나라에서는 특허의 보호대상은 실질적으로 특허청에 의하여 결정되고 있다.

신규성, 비자명성, 유용성의 여하를 막론하고 이들 네 개의 카테고리에 발명이 포함되어 있어야 한다.

한편 *Diehr* 사건의 판결³⁸⁾에서 연방대법원은 "1952년의 특허법 개정에서의 위원회보고서에 의하면 의회가 특허적격성을 가지고 있는 것으로서 '이 세상에서 인간이 만든 물건'을 의도한 것"이라 하고, 특허적격성을 가지고 있지 않는 것으로서 ①자연법칙(laws of nature) ②자연현상(natural phenomena) ③추상적 아이디어(abstract ideas)의 3가지를 열거하고 있다.

BM 특허는 소프트웨어의 소송판례의 축적 결과로 성립되었다. 미국에서 1960년대 이후 소프트웨어에 관한 대부분의 판례들은 바로 특허법 제101조와 관련된 것이었다. 많은 소송에서 제101조의 "프로세스"에 관한 해석이 문제되었고, 그 중에서 "알고리즘의 예외(mathematical algorithm exception)"³⁹⁾ 및 "비즈니스 방법의 예외(business method exception)"⁴⁰⁾가 부정되었다.⁴⁰⁾ *State Street Bank* 판결은 바로 이 예외의 적용을 제한하거나 폐기함으로써 주목을 받았다.

(2) 신규성(미국 특허법 제102조)

미국에서도 발명이 특허로 보호받기 위해서는 그 발명이 창작시에 신규성을 가지고 있어야만 한다. 제102조에 의하면 유효출원일 이전의 간행물 기재, 공지·공용 및 판매(a항), 발명일전의 타인의 출원에 관한 미국특허(e항), 미국내에서 이루어진 타인의 선발명(g항), 발명일전 타인의 특허취득(a항) 및 타인으로부터 알게된 경우(f항)에는 특허를 받을 수 없다.

미국에서의 신규성은 발명시(출원시에서 소급하여 1년 이내로 한정된

38) *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 173, 185(1981).

39) 알고리즘의 예외는 추상적인 수학적원리가 특별하게 적용되는 경우에는 특허가 문제 될 것이 없으나, 수학적원리 자체에 대하여 특허를 허여한다면 다른 발명자가 이 원리를 여러 가지 방법으로 응용하는 것을 방해할 수 있다는 점에서 미국의 연방대법원의 기술의 진보에 대한 우려를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 이대희, "BM·전자상거래 관련 특허의 분쟁사태에 관한 연구(상)", 「지식재산」(2000.7) 26쪽 이하.

40) *Indira Saladi*, Computer Software: Patentable Subject Matter jurisprudence Comes of Age, The John Marshall Journal of Computer and Information Law, Vol.18 pp.113~139(Fall 1999).

다)의 기술수준에 의하여 결정된다. 발명시의 기술수준은 선행국내특허⁴¹⁾, 발명시에 발행되어 있는 특허명세서⁴²⁾ 잡지 등의 간행물에 기재되어 있는 기술정보 및 기타 정보⁴³⁾로 구성된다. 미국에서도 간행물에는 국내외를 묻지 않고 선행기술이 되고 있지만, 간행물 이외의 정보에 대해서는 국내의 정보만을 선행기술로서 하고 있다.⁴⁴⁾ 또한 발명의 신규성은 출원일에서 소급하여 1년이내의 발명일을 기준으로 하므로, 발명자의 공표로부터 1년 이내에 출원하면 신규성을 상실하지 않는다. 따라서 논문발표 후 1년 이내에 출원하면은 신규성을 상실하지 않는다. 소위 '모든 요소 규칙(All element rule)'이 적용되어 하나의 인용발명(single source rule)에 청구된 발명의 모든 구성요소가 기재되어 있어야만 신규성이 결여된 것으로 취급된다.⁴⁵⁾

미국 특허법 제112조 제6항에는 "기능에 의하여 특정되는 수단에 의해서 기재된 클레임(means plus functional claim)"의 해석에 관한 규정이 있고, 그 수단은 클레임에 기재되고 있는 기능을 가지고 있는 모든 수단을 포함하고 있는 것은 아니고, 명세서에 기재된 수단과 그 균동물에 한정된다. '기능 실현 수단(means plus functional claim)'의 신규성을 판단하는 경우에는 당해 수단을 명세서에 기재하고 있는 수단과 그 균동물에 한정해서 판단하게 된다.⁴⁶⁾

(3) 비자명성(미국 특허법 제103조)

미국에서는 진보성에 해당하는 것으로서 비자명성(non-obviousness)의 요건이 부과되어 있다.⁴⁷⁾ 비자명성의 판단을 위해서는 먼저 선행기술의

41) 미국은 출원공개제도가 없었으므로 선행기술이 되는 것은 등록된 특허뿐이었다. 그러나 1999년 11월 29일 특허법을 개정하여 출원일로부터 18개월 경과후 출원을 공개하는 출원공개제도를 도입하였다.

42) 외국의 특허명세서도 포함된다. 열람등사가 가능하면 문서로 발행되지 않더라도 상관없다.

43) 기타의 정보로서는 제품으로서 판매된 경우에는 사용되고 있는 경우 등이 있다.

44) *Chisum*, CHISUM ON PATENTS, Vol.1(1998), §3.0.1, 3~4.

45) 이수완, "미국특허제도 및 특허재판제도 개요", "특허소송연구, 제1집, (특허법원, 1999), 203쪽.

46) *In re Donaldson*, 29 U.S.P.Q. 2d 1845(1994).

47) 우리나라 및 일본법상의 진보성 개념은 영미법계에서는 발명의 비자명성 내지 기술적

범위와 내용을 결정한 다음, 선행기술과 출원발명의 차이점을 판단한다. 이 경우 비자명성은 발명이 이루어진 시점(출원시로부터 소급하여 1년 이내)에서의 해당기술분야의 기술수준에 의하여 결정된다.⁴⁸⁾ 차이점이 크지 않아 발명이 이루어진 시점에서 그 기술분야에서 보통의 기술지식을 가진 자에게 자명한 정도이면 특허성이 부인된다. 비자명성을 판단함에 있어서는 신규성의 경우와는 달리 여러 개의 인용기술을 가지고 자명성을 판단할 수 있다. 또한 출원발명의 비자명성은 요소별로(element-by-element) 판단하는 것이 아니라 전체로서(as a whole) 판단하여야 한다.

미국에서의 비자명성에 대한 기본적인 사고는 우리의 진보성에 대한 그것과 다르지 않지만, 구체적인 판단에 있어서는 우리 특허청의 판단과 미국 법원 또는 USPTO의 판단의 차이점은 클 것이다. 한편 출원인은 특허성의 입증을 위하여 발명의 상업적 성공, 제3자의 실패, 오랫동안 요구되었던 문제해결, 상승효과 등과 같은 2차적 고려요소를 주장·입증할 수 있다.

미국에서 비즈니스 방법의 비자명성의 판단에 관하여 대법원은 1976년 「Dano, Commisioner of Patent and Trademark v. Johnston-」에서 선행기술과의 차이가 당업자에게 있어서 자명한 것인가의 여부가 문제되는 것이므로,⁴⁹⁾ 은행업무에서 데이터 처리장치의 사용의 상황과 대규모 조직에서의 자동데이터 처리에 대한 선행기술을 기초로 하고, 은행업무에서의 대규모의 데이터 처리방법이 자명한 것이 된다.⁵⁰⁾ 또한 1997년 「Lawrence B. Lockwood v. American Airline, Inc.」 사건에서 CAFC는 시스템이 실시되면 그 시스템의 기술적 내용이 공개되지 않더라도 실시되고 있는 시스템은 선행기술이 된다고 한다.⁵¹⁾ 이같은

진보(inventive step)라는 개념으로, EPC(제56조)와 독일(제1조)에서는 발명활동성(erfinderische Tätigkeit)이라는 개념으로 파악되고 있다.

48) 그 기술수준은 발명시에 발행되고 있는 특허명세서, 잡지 등의 간행물에 기재되고 있는 선행기술로 구성된다. 다만, 선행하는 특허가 포함된다고 하는 것이 우리 특허법과는 다르다.

49) 선결례로서 Graham v. John Deere Co., 148 U.S.P.Q. 459(1966)을 인용하고 있다.

50) 189 U.S.P.Q. 257(1976).

51) 107 F.3d 1565(1997).

판결에 의하면 전자화폐 시스템에서의 기존의 데이터처리시스템을 기존의 은행업무와 조합시키는 것에 대하여는 비자명성을 결여하는 범위가 넓다는 것을 보여주고 있는 것으로 보여진다.⁵²⁾

(4) 공개(미국 특허법 제112조)

미국 특허법 제112조에는 발명의 설명 및 정의하기 위한 요건이 규정되어 있다. 컴퓨터 소프트웨어의 경우는 컴퓨터 소프트웨어제품이 판매되고, 또는 인터넷상에서 이용된다라도, 그 알고리즘이 간단히 해석할 수 있는 것은 아니므로, 기술적 내용에 관한 공개는 중요하다. 컴퓨터 소프트웨어가 구체적인 알고리즘을 포함하고 있는 경우도, 그 알고리즘을 실현하는 방법이 출원시의 기술상식에 포함되지 않는 경우에는 명세서 중에 실현방법이 기재되어야만 한다.

미국 특허법에서도 공개에 대한 기본적인 사고방법은 우리와 동일하다. 출원을 특허법 제112조에 대한 적합성에 대해서 평가함에 있어서는 먼저 제112조 제2항에 대한 적합성 여부를 검토한 후 다음으로 제112조 제1항에 대해서 검토한다.

특허법 제112조 제2항은 청구항의 기재에 대해 2가지 중요한 요건을 규정하고 있다. 첫째로 청구항에는 출원인이 발명이라고 생각하는 주제를 기재하여야 한다. 따라서 청구항에 기재된 발명은 일단 출원인이 발명이라고 생각한 사항으로 판단된다. 둘째로 청구항은 발명을 특정해서 지적하며, 현저성을 가지고 클레임 해야 한다. 청구항에 기재된 언어는 항상 그 분야의 통상의 기술자가 해석하는 형태로 명세서를 참조해서 해석해야 한다.

특허법 제112조 제1항은 다음과 같은 2가지 요건을 충족시킬 것을 요구하고 있다.

첫째로 발명을 다른 기술과 식별할 수 있도록 명기해야 한다는 기술공개요건(Written descriptive requirement)이다. 특허의 명세서는 출

52) 1949년 *Lowe's Drive-In Theatres Inc. v. Park-In Theatres Inc.* 사건의 제1순회항소법원의 판결에서 비즈니스 방법(a system for the transaction system)은 특허의 보호대상이 되지 않으므로, 비자명성의 판단은 기술적 수단(technical means or instrumentalities)에 대하여 이루어질 수 있는 것이라고 하였다 (81 U.S.P.Q. 149(1st. Cir. 1949)).

원시의 기술상황하에서 제3자가 그 특허를 실시할 수 있도록 구체적이고 상세하게 기재하여야만 한다. 실시가능 요건을 만족한다고 하여 기술공개 요건을 만족하는 것은 아니다.

둘째, 실시가능 요건(Enablement requirement)이다. 명세서는 그 분야의 통상의 기술자가 클레임된 발명을 과도한 실험을 하지 않고서도 실시할 수 있도록 기재되어야 한다. 클레임된 발명이 복수의 기술분야와 관련되어 있는 경우 각각의 분야의 통상의 실시자에게 과도한 실험이 없이도 해당분야의 발명을 실시할 수 있는 방법을 제시해야 한다. 또 미국에서는 명세서에 의한 공개에는 발명자가 자신의 발명을 실시하기 위한 "최적의 실시례"(best mode)의 기재가 요구되고 있다.⁵³⁾ 프로그램 리스트를 명세서에 공개할 필요는 반드시 없지만,⁵⁴⁾ "최적의 실시례"의 공개를 충족시키기 위해 필요한 프로그램 리스트가 필요한 것도 있다.⁵⁵⁾

3. 심사기준

1994년 컴퓨터 관련발명에 대한 CAFC의 몇가지 주요한 판결에 이어 USPTO는 1995년 6월 2일 '컴퓨터 이용발명에 관한 심사지침(안)'을 발표하였고, 뒤이어 동년 10월 3일에는 지침의 '법률적 해석'이 발표되었으며, 1996년 1월 18일 이 지침(안)과 법률적 해석을 병합한 공개토론용 원안이 발표되었다. 이들 의견을 수렴하여 USPTO는 1996년 2월 28일자로 미국연방행정공보(Federal Register)에 '컴퓨터 관련발명에 관한 심사지침'의 최종판을 발표했다. 일반의견 공모과정에서 제시된 의견에 따라 개정된 심사지침은 ①심사지침과 지침을 뒷받침하는 법적 해석을 병합하여 하나의 문서로 했고, ②제명을 '컴퓨터 이용발명'에서 '컴퓨터 관련발명'으로 변경했으며, ③적법한 주제에 관한 법적 요건을 명료히 함과 동시에, ④지침을 특허성에 관한 법정요건에 따라서 분해했다. 그리고 이

53) 오승중, "컴퓨터프로그램보호법의 독자성", 『比較私法』, 제6권 2호(1999.12), 794쪽. 이는 미국이 선발명주의를 채택하고 있는 것과 밀접한 관계가 있다.

54) In Re Sherwood, 613 F.2d 809(1980).

55) White Consolidated Industries Inc., v. Vega Service-Control, Inc. 713 F.2d 788(1983).

지침이 컴퓨터 관련발명을 다른 기술분야의 발명과 동일한 형태로 취급하여 하드웨어 이용발명과 소프트웨어 이용발명과의 사이에 부자연스러운 인위적인 차이가 발생되지 않도록 했다.

개정된 심사지침은 컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체에 대해서 권리 보호를 인정한다는 점에서 획기적인 것이라 할 수 있다. 또, 종래의 지침이 특허법 제101조와 관련된 문제의 판단만을 제시하고 있었고, 그 중에서도 특히 수학적 알고리즘에 대해서 중점적으로 규정하고 있었는데 비해 금회 개정된 심사지침은 특허법 101조만이 아니라, 제102조, 제103조, 제112조와 관련된 심사에 대해서도 모두 언급하고 있다는 점에서 종래지침과 다른면을 가지고 있다. 개정된 심사지침에서 새로 도입된 개념으로 "기술재료(記述材料, descriptive material)"라는 용어를 사용했다. 이 용어는 지금까지 어디에도 사용된적이 없는 새로운 용어로, 심사지침에서는 기술재료를 다시 "기능기술재료(機能記述材料, functional descriptive material)"와 "비기능기술재료(非機能記述材料, non-functional descriptive material)"로 구분하고 있다. 지침에서 기술재료라는 용어는 전자신호 내지는 데이터구조 자체를 의미하는 것으로 사용되고 있으며, 종래의 인쇄물 원리(doctrine of printed matter)와 대비되는 개념으로 보인다. 종래, 미국 특허청은 매체상에 기록된 전자표시는 인쇄매체에 인쇄된 인쇄물(printed matter)과 같은 것으로 이는 특허대상이 아니라고 하여 기록매체 클레임을 모두 거절하였었다. 이와 같은 거절에 대해 CAFC는 매체상에 기록된 전자표시는 일반적인 인쇄매체에 인쇄된 인쇄물과는 다른 것으로, 기록매체에 기록된 전자표시를 인쇄물과 동일시하는 것은 잘못된 것이라고 판시했다.⁵⁶⁾

심사지침에서는 기능기술재료는 데이터구조 또는 컴퓨터 프로그램중 어느 하나라고 설명하고 있고, 기능기술재료는 컴퓨터 판독가능한 매체(Computer readable media)에 기록된 경우 구조적, 기능적으로 매체와 상호 관계를 갖게 되므로 많은 경우 적법하게 된다고 하고 있다. 또한 개정된 심사지침에서는 수학적 알고리즘의 '해를 구한 후의 처리'에 관해 종래의 'post solution activity'라고 하는 용어 대신 'post-computer

56) 217 USPQ 401~406, 1983 ; 32 USPQ 2d 1031, 1984

process activity'라는 용어를 사용했다. 지침의 IV-B-2(d)(iii)에서는 수학적 연산후의 해답을 이용하거나 또는 단지 연산의 결과를 이동시키는 스텝은 수학연산스텝의 실행 이상으로는 청구항을 한정하지 않으며, 적법한 주제에 해당하지 않는다고 하고 있고, 적법 또는 부적법한 주제들에 대한 구체적인 클레임의 예를 제시하고 있다. 그 외에도 심사지침은 종래의 Freeman-Walter-Abele test(이하 FWA 테스트라 한다)는 수학적 알고리즘을 푸는 방법에만 관계되는 청구항의 해석에는 추가해서 적용하도록 하고 있고, 부록에는 심사순서에 관한 플로우차트를 제시하고 있다.

4. 사례분석

(1) 개요

BM 특허는 소프트웨어의 소송판례의 축적 결과로 성립되었다. 미국에서 1960년대 이후 소프트웨어에 관한 대부분의 판례들은 바로 특허법 제101조와 관련된 것이었다. 많은 소송에서 제 101조의 「프로세스」에 관한 해석이 문제되었고, 그 중에서 '알고리즘의 예외' 및 '비즈니스 방법의 예외'가 부정되었다. SSB 판결은 바로 이 예외의 적용을 제한하거나 폐기함으로써 주목을 받았다.

미국 특허상표청은 1960년대에 컴퓨터 소프트웨어의 특허법에 의한 보호에 대하여 부정적인 견해를 나타내었다.⁵⁷⁾ 그러나 CCPA는 1968년에 In re Prater 사건의 판결⁵⁸⁾에서 컴퓨터 소프트웨어를 특허법의 보호대상으로 하는 것에 대하여 적극적인 자세를 나타내었다. 그러나 이 판결 후에도 USPTO는 컴퓨터소프트웨어 기술의 특허법에 의한 보호에 대하여 소극적인 태도를 나타내었다. 그 후 CCPA는 1969년의 In re Bernhart 사건의 판결,⁵⁹⁾ 1970년의 In re Musgrave 사건의 판결,⁶⁰⁾ 1971

57) Exparte King, 146 U.S.P.Q. 59 C(1964).

58) 415 F.2d 1378(1968).

59) 417 F.2d 1395(1969).

60) 431 F.2d 882(1970).

년의 In re Benson 사건의 판결 등에서 USPTO 심판부의 심결을 번복함으로써 컴퓨터소프트웨어 기술의 특허법에 의한 보호에 대하여 적극적인 자세를 취하였다. 한편 연방대법원은 1972년의 Gottschalk v. Benson 사건에서 알고리즘은 특허의 보호대상이 아니라고 판단하였다.⁶¹⁾ Gottschalk v. Benson사건의 판결이후에도 관세특허항소법원은 In re Christensenn 사건⁶²⁾에서는 Gottschalk v. Benson사건의 연방대법원에 따랐지만, In re Johnston 사건,⁶³⁾ In re. Flook 사건⁶⁴⁾의 판결 등에서 Gottschalk v. Benson사건의 연방대법원의 판결을 한정적으로 해석하고, USPTO 심판부의 심결을 번복함으로써 컴퓨터소프트웨어 기술의 특허법에 의한 보호에 대하여 적극적인 태도를 취하였다. 1978년에 연방대법원은 Parker v. Flook 사건⁶⁵⁾에서 신규성 있는 유일한 특징이 알고리즘인 특허출원은 알고리즘을 보호대상으로 하는 것이므로 특허의 대상이 되지 않는다고 판단하였다.

USPTO와 연방대법원이 컴퓨터소프트웨어를 특허법의 보호대상으로 하는 것에 대하여 소극적인 자세를 취하는 상황에서 1978년에 CONTU⁶⁶⁾는 컴퓨터프로그램을 저작권법의 보호대상에 포함시키는 법개정을 답신하였다. 1980년에 미국은 저작권법을 개정하고 컴퓨터프로그램을 저작권법의 보호대상으로 하였다. 1970년대 후반이 되면서 미국에서는 특허법에 의하여 기술개발에 대하여 인센티브를 부여하여야 한다는 산업정책이 강하게 대두되었다. 1980년에 연방대법원은 Diamond v. Chacrabarty 사건의 판결⁶⁷⁾에서, '태양아래 인간의 창작에 의한 모든 것(anything under the sun made by man)'이 특허의 대상(patentable subject matter)이 되는 것으로서 특허에 대한 소극적인 태도를 변경하였다.

61) 409 US 63, 175 U.S.P.Q. 673(1972).

62) 578 F. 2d 1392(1973).

63) 502 F. 2d 765(1974).

64) 195 U.S.P.Q. 9(1977).

65) 437 US 584, 198 U.S.P.Q. 193(1978).

66) National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works.

67) 206 U.S.P.Q. 193(1980). 이 사건에서는 biotechnolodge에 관한 발명을 대상으로 하고 있다.

연방대법원은 1982년 *Diamond v. Diehr* 사건의 판결⁶⁸⁾에서 가류시간을 컴퓨터 소프트웨어에 의하여 결정하는 고무를 가류시키는 방법을 특허의 대상으로 판단하여, 컴퓨터 소프트웨어를 특허법으로 보호하는 방향으로 입장을 변경하였다.⁶⁹⁾ 이 판결 후 USPTO는 컴퓨터 소프트웨어 기술을 특허법으로 보호하는 방향으로 그 실무를 변경하였다. 1990년대가 되면서 USPTO는 다시 컴퓨터 소프트웨어의 특허법에 의한 보호에 약간 소극적인 자세로 변화하였지만,⁷⁰⁾ CAFC는 1994년의 *In re Donaldson* 사건의 판결,⁷¹⁾ *In re Alappat* 사건의 판결,⁷²⁾ *In re Schradler* 사건의 판결,⁷³⁾ *In re Warmerdam*, *In re Lowry* 사건의 판결⁷⁴⁾ 등에서 특허의 대상에 포함되어있는 컴퓨터 소프트웨어 기술을 좁게 해석하는 USPTO 심판부의 심결을 번복함으로써, 컴퓨터 소프트웨어 기술의 특허법에 의한 보호에 대하여 적극적인 자세를 나타내었다.⁷⁵⁾

USPTO는 CAFC의 판례를 따라서, 1996년 2월28일자로 "컴퓨터 관련 발명에 관한 가이드라인"의 최종판(*Examination Guidelines for Computer-Related Inventions Final Version*)을 발표하여 동년 3월부터 시행하고 있다.⁷⁶⁾ 이 개정된 가이드라인은 컴퓨터·소프트웨어의 특허법에 의한 보호에 대하여, 프로그램이 기록된 기록매체를 대상으로 하는 클레임을 인정하는 등 획기적인 것이라 할 수 있다. 따라서 소프트웨어가 기록매체에 기록되어진 경우라도 기능적으로 기술적인 클레

68) 450 US 175, 209 U.S.P.Q. 1(1981).

69) 이 판례에서 미국대법원은 '컴퓨터가 사용되지 않았다면 특허받을 수 있었던 공정이 컴퓨터에 의해서 그 공정이 수행되었다는 이유만으로 특허받을 수 없다고 할 수는 없다'고 판시함으로써 소프트웨어의 특허출원이 급증하기 시작하였다.

70) USPTO, Patentable Subject Matter Mathematical Algorithms and Computer Programs(1989).

71) 29 U.S.P.Q. 2d 1845(1994).

72) 31 U.S.P.Q. 2d 1545(1994).

73) 30 U.S.P.Q. 2d. 1455(1994).

74) 32 U.S.P.Q. 2d 1031(1994).

75) 정연용, "소프트웨어관련 발명의 특허 심사기준 개정방향(2)", "발명특허, 제261호 (한국발명진흥회, 1997년), 33쪽.

76) 61 Fed. Reg 7479~7492(Feb. 28, 1996). 이 심사기준에서 컴퓨터 소프트웨어 관련 발명의 범위에 CD-ROM을 비롯한 기록매체를 특허청구할 경우에는 특허를 받을 수 있게 하고 있다.

임에는 특허가 부여될 가능성이 있다.⁷⁷⁾ CAFC도 발명의 특허주제 해당성을 넓게 해석하고 있고,⁷⁸⁾ 정보축적 및 검색방법에 관한 아이디어에 특허권이 부여된다는 사례가 증대될 것이 예상되고 있다.

한편 CAFC는 SSB 사건에서 비즈니스 방법의 예외 및 2단계 테스트(Freemman-Walter-Abele 테스트)를 부정하고 유용한 구체적이고 유형의 성과(useful, concrete and tangible result)를 가지고 있는 대부분의 모든 소프트웨어관련 발명이 특허법 제101조의 주제해당성을 충족시키는 취지의 판단을 하였다.⁷⁹⁾

미국에서는 비즈니스 방법(method of doing business)이 특허의 대상이 되는가에 관하여 논의가 있었다. 소프트웨어 프로그램은 주로 영업을 하는 새로운 방법을 포함하는 것이기 때문에, 영업방법의 예외도 소프트웨어 개발업자가 특허를 취득하는 데 장애가 되었다. 비즈니스 방법의 예외는 수학 알고리즘과는 달리 선례로서의 기반이 명확하지 못한 것이었다. 또한 어떠한 방법이 영업수행을 위한 방법에 해당한다는 것만을 이유로 하여 특허를 받을 수 없다고 한 항소법원의 판결도 존재하지 않는다.

비즈니스 방법이 최초로 논의된 것은 1908년 Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co. 사건이다.⁸⁰⁾ 이 사건의 발명은 "현금을 등록하고 계좌를 체크하기 위한 방법 및 수단(method of and means for cash registering and account-checking)"으로서, 호텔과 음식점의 종업원의 속임수를 방지하기 위한 회계방법에 관한 것이었다. 이에 대하여 제2연방 항소법원이 시스템을 수행하기 위한 수단에 연결되지 않는

77) 相澤英孝, "コンピュータソフトウェアの特許法による保護について-最近の動向-", 「特許研究」 23號(1997年 3月), 13쪽.

78) Diamond v. Diehr, 450 U.S. 173(1981); In re Alappat, 33 F. 3d 1526, 31 USPQ 1545(Ped. Cir. 1994).

79) TRIPS 협정 제27조는 "...특허권은 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 있는 모든 기술분야의 발명에 대하여 부여된다."고 규정하여, 특허의 대상은 모든 기술분야에 미치는 것으로 규정하고 있다. 앞으로 각국에서도 소프트웨어관련 발명의 법정주제 해당성이 널리 증명되고, 다른 특허요건의 심사기준을 정밀화하는 방향으로 나아갈 것으로 예측된다.

80) 이에 대한 자세한 설명으로, *Rinaldo Del Gallo, Are "Methods of Doing Business" finally out of business as a statutory rejection*, 38 IDEA pp.405~411 (1998).

거래 시스템은 특허의 대상이 아니라고 함으로써, 영업방법의 예외가 특허의 예외로서 탄생하게 되었다.⁸¹⁾ Hotel Security 케이스 이후 USPTO는 특허를 심사하기 위한 절차에 관한 책자(Manual of Patent Examining Procedures)에서 영업방법이 특허의 대상이 아니라는 예외를 삽입하였는데, 영업방법이 특허를 받을 수 없다는 예외는 컴퓨터 관련 발명에 대한 특허를 오랫동안 부정하는 계약요인이 되었다.⁸²⁾ 그 후 1942년 In re Patton 사건의 CCPA의 판결⁸³⁾, 1949년의 Lowe's Drive-In Theatres Inc. v. Park-In Theatres Inc. 사건의 제1순회 항소법원의 판결,⁸⁴⁾ 등은 동일한 사고에 입각한 것이었다.⁸⁵⁾ 1974년 컴퓨터를 이용한 회계시스템에 관하여 In re Johnston 사건에서 CCPA는 특허의 보호대상이 된다고 하였다.⁸⁶⁾

최근에는 1983년 Paine, Webber, Jackson & Curtis, Inc. v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. 사건에서 델라웨어 연방지방법원이 현금관리시스템이 특허가 된다고 판시하였다.⁸⁷⁾ 그러나 1994년 In re Schrader 사건에서 순회항소법원은 경매방법에 대하여 특허의 대상이 되지 않는다고 판단하였다.⁸⁸⁾ 그리고 1996년 SSB 사건에서

81) Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co. 160 F. 467(2nd Cir. 1908).
82) 1996년 미국 특허청은 '컴퓨터관련 발명의 심사가이드라인'(1996년 3월 26일)에서 비즈니스 방법의 예외를 폐지하였다. 가이드 라인에서는 비즈니스 방법을 동반한 어플리케이션은 다른 방법의 청구항과 같이 취급해야 한다고 판단하고 있다. 동시에 비즈니스 방법예외는 특허심사절차편람(MPEP)에서도 없어지게 되었다. 이대희, 전기 논문(상), 39쪽 이하.
83) 53 U.S.P.Q. 376(1942). 이 사건은 회기관제장치의 발명에 관한 것이었다. 판결은 비즈니스 시스템의 심결의 일반론을 긍정하였지만, 선행기술에 대한 검토를 추가한 후에 거절사정을 유지하였다.
84) 81 U.S.P.Q. 149(1st. Cir. 1949).
85) Citibank의 출원에 대한 USPTO의 1994년 2월 3일자 및 8월 9일자의 거절이유 통지에도 인용되었다.
86) 183 U.S.P.Q. 172(1974). Rich 판사의 반대의견이 있었다. 또한 Markey 판사의 반대의견은 특허의 대상에 관한 의견은 아니었다. 이 사건은 상고되었고, 비자명성에 관하여 다시 심리된 것으로서 파기 환송되었다(Dann, Commissioner of Patent and Trademark v. Johnston, 189 U.S.P.Q. 257(1976)).
87) 218 U.S.P.Q. 212(1983). 이 판결은 In re Johnston을 인용하고, 특허의 대상이 되는 것을 인정하였다. 법원은 사람이 행하면 특허성이 없지만, 기계에 의한 실행을 필수요건으로 하는 클레임은 알고리즘을 선택하는 것은 아니라고 하였다.
88) 30 U.S.P.Q. 2d. 1455(1994) Newman 판사의 반대의견이 있다.

메사츄세츠 연방지방법원은 「Hub and Spoke 금융서비스 구성을 위한 데이터 처리 시스템(Data Processing System for Hub and Spoke Financial Services Configuration)-을 특허의 대상이 되지 않는다고 하였다. 그러나 1998년 항소심에서 CAFC는 이 판결을 번복하여 소프트웨어로 구현된 비즈니스 방법도 특허의 대상이 된다고 하였다.⁸⁹⁾

CAFC는 그때까지 비즈니스 관련 발명의 특허성을 부정해오던 관행(소위 "business method exception"이론)을 뒤집었다.⁹⁰⁾ CAFC는 발명의 성립성 판단은 특허청구범위에 기재된 청구 대상에만 초점을 맞출 것이 아니라 청구 대상의 본질적인 특성, 특히, 실질적인 유용성에 초점을 두어야 한다고 판시하였다. CAFC는 사업발명의 심사에도 1952년 특허법이 개정된 이후, 다른 프로세스나 방법에 대해 적용되는 것과 동일한 특허 요건이 적용되어 왔으며, 또한 적용되어야 한다고 결론을 내렸다. 따라서 SSB 사건의 판결은 특허 보호 범위의 확장과 비즈니스 방법의 전통적인 예외를 부정함으로써, 금융, 재무 회계 등의 다양한 산업분야로 특허로 보호받을 수 있는 범위가 확대되는 전기를 제공하였다.

(2) BM관련 주요사례

1) 「State Street Bank」 사건

가) 사실관계

Signature Financial Group(SFG)는 미국 특허 제5,193,056의 특허권자로서, 이 특허에 대하여 미국 월가의 주요 금융기관들과 특허사용에 따른 라이선스 계약을 체결하였다. SFG와 동종의 업무를 수행하는

89) State Street Bank & Trust Co. V. Signature Financial Group Inc., 149 F.3d 1368(Fed. Cir. 1998)=47 U.S.P.Q.2d 1596(Fed. Cir. 1998). 본 사건은 상고되었지만 연방대법원은 1999년 1월 11일 상고를 기각하였다(1999 U.S. Lexis 493).

90) CAFC는 Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co. 사건의 제2순회합소법원의 판결 등의 선례에 관하여, 비즈니스 방법(method of doing business)는 특허의 대상이 되지 않는다고 판단한 것은 아니라고 판시하였다. *Rinaldo Del Gallo, Jr.*, 38 IDEA pp.427~435(1998); *Indira Saladi*, Computer Software: Patentable Subject Matter jurisprudence Comes of Age, The John Marshall Journal of Computer and Information Law, Vol.18, 113, 138(1999).

State Street Bank(SSB; 미국 뮤추얼 펀드 시장의 44% 점유, 연간 총수익 35억 달러)는 라이선스를 통해 위 특허를 사용하고자 하였으나 협상이 결렬되었으며, 이에 따라 SSB는 SFG의 특허에 대한 무효 소송을 제기하였다.

나) 미국 특허 제5,193,056의 내용

이 특허는 Mutual Fund투자를 관리하기 위한 시스템에 관한 것으로서 구체적 기술은 mutual fund(spokes)를 공동출자하여 자산을 하나의 투자 포트폴리오(hub)에 편입시켜서 이 hub의 운용과 관련한 financial statistics를 매일 단위로 계산·처리하는 데이터 처리 시스템에 관한 것이다.

이 시스템은 매일을 단위로 재무통계 데이터를 계산하며, 계산되는 통계 데이터는 다음과 같은 것들이 포함된다:

- 허브자산과 비용의 각 스포크의 퍼센트 지분;
- 매일의 수입;
- 순확정이익 또는 손실 및 비확정 이익 또는 손실;
- 허브와 공개적으로 거래된 각 스포크의 세금처리 목적과 장부정리를 위해서 총연간수입, 비용 및 자본이익 또는 손실을 계산하는 데 필요한 모든 데이터.

이 특허에 의하면 복수의 뮤추얼 펀드(spokes)의 자산을 파트너십 형태로 조직된 투자 포트폴리오(hub)에 집약함으로써 투자의 경제규모를 얻고, 아울러 뮤추얼 펀드가 파트너십 형태로 취급되게 함으로써 세법상의 우대를 얻을 수 있다. 이 특허에서는 오직 수치를 입력으로 취하여 그에 관하여 계산을 수행하고 출력으로서 수치만을 내어놓는 시스템을 청구하고 있음에는 이점이 없다.

다) 지방법원의 판결

1996년 메사췌세츠 지방법원은 SSB의 무효신청을 받아들여 이 'hub and spoke' 특허를 무효로 하는 판결을 내렸는데, 특허성립성이 수학적 알고리즘이 전체로서 독점되고 있는지 및 어떤 물리적 변환이 일어나는

지에 따라서 결정된다는 공리를 채용하기 위해서는 Benson, Parker, 및 Diehr 사건을 인용하였고, 또한 대법원판례를 따르기 위해서는 FWA 테스트도 채용하였다.

지방법원은 이 특허의 청구항이 FWA 테스트의 제1단계에는 충족하지만, 즉 적어도 간접적으로 수학적 알고리즘이 존재하지만 그러나 물리적 동작 또는 물체를 나타내거나 구성하는 대상물의 변환 또는 변경을 수반하지 않기 때문에 그 테스트의 제2단계에는 충족하지 못한다고 판단하였다. 또한 이 사건에서 다음과 같은 의견을 덧붙였다.

이 발명이 다른 추가적 특징이 없이 한 세트의 숫자를 다른 세트의 숫자로 변경시키는 것(즉, 수학적 알고리즘을 제시하고 이것을 처리하는 데 불과한 것)이므로 미국 특허법 제101조의 법정주제(statutory subject matter)에 해당되지 않으므로 특허를 받을 수 없다고 판단하였다.

또한 지방법원은 위 특허의 청구항이 영업방법을 기재하고 있는 것이므로 법정주제에 해당되지 않으므로 특허될 수 없다고 판단하였다. 즉 SFG발명이 특허된다면 허브와 스포크 구성위에 설계된 다층 자금관리 콤플렉스를 구축하고자 하는 어떠한 금융기관도 그러한 프로젝트를 착수하기 전에 상기 특허권자의 허락을 받아야 할 것이다.

라) CAFC의 판결

CAFC는 청구항이 오직 아무런 응용이 없는 수학적 알고리즘 그 자체만을 청구한 경우에 특허 성립성을 부정해야 하나, 청구항에 기재된 수학적 알고리즘이 유용하고, 구체적이며, 실제적인 결과를 가져온다면 특허법 제101조의 법정 주제에 해당(즉, 특허 성립성을 인정해야)한다고 판단하였다. 즉, 스테이트 스트리트 은행 사건에서 CAFC는 종래 수학적 알고리즘(소프트웨어)에 대한 판결에서 자주 사용된 FWA 테스트가 더 이상 유효하지 않은 것으로 판단하였다. 또한, 영업방법이 제101조의 법정 주제에 해당하는지 여부의 판단은 다른 방법 발명과 동일한 기준으로 검토되어야 하며, 단지 영업 방법이라는 이유로 제101조의 법정 주제에 해당하지 않는다고 해석해서는 안된다고 판단하였다.

2) 「AT&T v. Excel communication」 사건⁹¹⁾

가) 사건 개요

AT&T 사건에서 CAFC는 SSB 사건 이후에 다시 한번 발명의 성립성과 관련하여 미 특허법 제101조와 관련한 판단을 내렸다. 문제가 된 미 특허 5,333,184호(이하 '184특허'라 함)의 특허권자인 AT&T사는 Delaware지방법원(The United States District Court for the District of Delaware)의 무효결정에 불복하여 CAFC에 항소하였다.

'184특허'는 "Call Message Recording for Telephone Systems"라는 제목으로 1994년 7월26일 등록되었으며 primary interexchange carrier("PIC")지시기(indicator)를 부가함으로써 실행되는 장거리 전화요청에 대한 메시지 기록장치에 관한 것이었다. AT&T의 특허는, 장거리전화를 걸 때 수학적 알고리즘을 이용하여 그 전화를 건 사람이 가입하고 있는 장거리전화회사와 수신자가 사용하는 장거리전화회사가 동일한 회사인지 여부를 식별하는 방법 및 장치특허로서, 이 특허를 이용하게 되면 장거리전화회사는 잠재적 고객을 발견하고 자사의 장거리전화시장의 점유율을 알 수 있다고 하는 이점이 있다. '184특허'의 원출원은 1992년에 최초 출원되었으나 미 특허청은 특허대상(statutory subject matter)을 규정하고 있는 미 특허법 제101조가 아닌 다른 이유로 최초의 41개 청구항에 대한 거절이유를 통지하였다. 상응하는 보정을 거친 결과 '184특허'는 1994년 현재의 형태로 발간되었고 이 특허는 5개의 방법 클레임, 1개의 장치 클레임의 총6개의 독립항과 35개의 종속항을 포함하고 있었다. 즉, 이러한 일련의 거절이유통지와 보정, 특허명세서 발간과 같은 특허청 심사절차를 통하여 특허대상에 해당하는 것인지에 대한 검토는 전혀 이루어지지 않았다.

나) 지방법원의 판단

특허권자인 AT&T사는 1996년 EXCEL사가 '184특허'의 10개의 방법클레임을 침해하였다며 소송을 제기했다. 이에 대하여 Delaware 지

91) 172 F.3d 1352(Fed. Cir 1999), cert. denied, 120 S. Ct. 368(1999).

방법원은 '184특허'의 방법클레임은 수학적 알고리즘을 내재하고 있으며, 클레임 내에서의 유일한 물리적인 스텝(step) 역시 알고리즘을 실행하기 위한 데이터 수집에 불과하다고 하였다. 그러한 클레임이 스위치와 컴퓨터의 사용을 요하기는 하지만 데이터 포맷상의 비 실제적(non-substantive)인 변화를 실행하기 위한 그러한 기구의 채용이 불특허대상인 발명을 특허대상인 발명으로 전환시킬 수는 없다고 판결하였다. 즉 AT & T의 특허가 무효라고 판시하였다.

다) CAFC의 판단

'184 특허'의 무효를 주장한 EXCEL사는 두 가지 이유로 '184특허'는 무효되어야 한다고 주장했다. 첫 번째 이유는 수학적 알고리즘을 포함하는 방법클레임이 특허될 수 있는 경우는 발명의 대상(subject matter)의 어떠한 상태에서 또 다른 상태로의 변환(transformation) 또는 전환(conversion)이 있는 경우라고 주장했다. 이에 대하여 CAFC는 이는 물리적 변환(physical transformation)의 개념을 오해한 결과에서 비롯된 것으로 물리적 변환이 발명의 성립성을 결정하는 절대적 불변조건이 아니라, 어떻게 수학적 알고리즘이 유용한 응용을 만들어 낼 수 있는가에 대한 하나의 예를 제시한데 불과한 것이라 설명했다. 또한, '184특허'가 물리적인 한정(physical limitation)이나 구체화가 결여되어 있으므로 특허받을 수 있는 발명의 대상이 아니라는 EXCEL사의 주장에 대하여 발명이 특허를 받기 위해서는 물리적인 한정이 필요하다는 근거는 FWA 테스트에서 비롯된 것이나 이 테스트는 이미 Alappat 사건에서 발명의 성립성을 판단하는 궁극적인 이슈는 전체로서 파악된 클레임이 특허대상이나에 따라 판단하여야 한다고 하였으며, 최근의 SSB 사건에서는 Diehr 사건 이후에 FWA 테스트는 더 이상 발명의 성립성 여부를 결정하는 기준으로 적용할 수 없음을 예시한바 있으므로 발명의 성립성 판단의 핵심은 수학적 알고리즘이 실용적으로 응용되어 유용한 결과를 생산하느냐에 의해 결정되어야 한다고 하였다. CAFC는 SSB 사건의 경우와 동일한 기준을 적용하여 AT&T의 특허는 '유용하고 구체적이며 실제적인 결과'를 발생시켜 유효하다는 이유로 원심판결을 파기하였다.

한편, 본 판결과 관련하여 그 후 다른 판결⁹²⁾에서는 본건 특허발명은 기술적인 내용에 대해 상세한 검토를 행한 결과 본건 발명은 비자명성 요건을 충족하지 못하는 것으로 판단하였다.

(3) State Street Bank 판결이후의 BM에 대한 평가

1) CAFC의 최근경향

1998년 SSB 사건에서 S/W관련발명의 특허성을 획기적으로 인정하는 판결로 화제를 모았던 CAFC는 또 다시 1999년 4월의 AT&T 사건에서 S/W관련발명의 특허성을 지지하는 판결을 내림으로써 세간의 주목을 받았다. 이와 같은 최근의 발명의 특허대상을 다룬 일련의 판결을 종합해 볼 때, CAFC는 소위 특허법 상의 특허대상을 판단하는 핵심을 과거에는 주로 청구범위에 수학적 알고리즘을 포함하고 있는가를 중심으로 판단하였던 데에 반하여, 최근에는 청구범위 기재를 통해 '유용하고 구체적이며 실체를 갖는 결과'를 만들어 낼 수 있는지의 여부에 초점을 맞추어 특허성 여부를 판단하는 경향에 있다 하겠다.

가) 수학적 알고리즘에 대한 판단

CAFC는 특허법의 입법과정에서 현재의 특허법 규정 이외에 특허대상에 관한 어떠한 제한도 의도되지 않았음을 강조하였다. 불특허 대상은 오직 i) 자연법칙, ii) 추상적 아이디어, iii) 자연현상 뿐이다. CAFC는 청구항이 아무런 응용이 없는 수학적 알고리즘 그 자체만을 청구한 경우에 특허성립성을 부정하여야 하나, 청구항에 기재된 수학적 알고리즘이 추상적 아이디어로 표현된 것이 아니라, 산업상 실제적 이용이 있는 경우(산업적으로 판매할 수 있는 제품의 수준까지 개발된 경우), 즉 유용하고, 구체적이며 실제적인 결과를 가져온다면 특허성립성을 인정하여야 한다고 판단하였다. 그리고 유용하고, 구체적이며 실제적인 결과에 해당하면 그것

92) AT&T Corp., v. Excel Communications, Inc(Oct 25, 1999, D. Delaware) 1999 U.S. Dist. LEXIS 17871, 이미 검토한 사안에서 유효성을 다투었던 특허권에 하에, 문헌침해를 인정한 반면, 당해 특허권은 신규성 요건을 충족하지 못하고 있고, 자명한 것이라는 이유로 무효로 판단하였다.

이 이윤, 퍼센트와 같은 숫자형식으로 표현되어 있다해도 무방한 것으로 판단하였다.

나) 영업방법에 대한 판단

영업방법의 특허성립성 판단도 다른 공정이나 방법관련 발명에 대하여 적용되어 왔던 특허법상의 동일한 특허요건이 적용되어 왔으며, 또한 적용되어야 하며, 영업방법이라는 이유로 특허대상에서 제외되어야 한다는 주장은 잘못된 것이라고 판단하였다. SSB 판결에서는 Hotel Security checking Co. v. Lorraine Co. 사건에 관한 제2순회항소법원 판결 동의 선결례에 관하여 영업방법(method of doing business)은 특허의 대상이 아니라고 하는 판단을 한 것은 아니라고 하고 있다.⁹³⁾ 이 같은 판례를 보면 BM에 대하여도 이것이 추상적인 아이디어에 해당하지 않으면 특허의 대상이 된다고 하는 것이 현재 미국의 사고방향으로 보여진다.⁹⁴⁾ 그리고 AT&T사건에서는 영업 방법 발명의 권리주장이 광범위하다는 이유로 미 특허법 제101조를 들어 특허의 대상으로 인정하지 않는 것은 잘못된 것이며 권리주장의 광범위함은 미 특허법 제102조, 제103조, 제112조 등을 종합적으로 검토하여 판단하여야 한다고 강조하였다.

다) CAFC 판결의 결과

CAFC는 SSB 사건에서 수학적 알고리즘을 포함하는 소프트웨어발명의 성립성을 판단하는 주요 기준으로 실용적인 응용을 강조하고 있으며, 실용적인 결과, 즉, 유용하고 구체적이며 실제적인 결과를 가져오는가에 따라 특허적격성을 판단하는 경향을 AT&T 사건에서 보다 강화함으로써 앞으로, 유사한 사례에 있어 상당한 영향을 미칠 것으로 전망된다.

그러나 특허청구범위의 범위가 상당히 넓어질 수 있는 사업방법까지 특허의 법정대상에 넣는 것은 대체기술의 개발이 곤란해질 수 있는 전자거래의 독점을 야기할 수 있고 이에 따라서 특허분쟁으로 이어져⁹⁵⁾ 소프트

93) 이 판결은 In re Schrader와 모순되는 것은 아니지만 판결이유는 다른 것이 되는 것이다.
 94) 미국특허상표청의 가이드라인도 판례의 사고방향처럼 추상적인 아이디어를 대상으로 하는 한 특허의 대상이 되지 않는다고 해석하고 있다.
 95) 예컨대 「아마존 vs 반즈&노블」 사건(73 F.Supp. 2d 1228, 53 U.S.P.Q. 2d 1115 (Wash. 1999))이 대표적인 경우이다. 이에 대해서는, 이대희, 전계논문(하), 45쪽 이하.

웨어산업과 전자거래의 미래에 악영향을 끼칠 것이라는 특허 반대론자의 주장이 있다. 그러나 위 판례경향을 보면, 시스템에 대하여도 그것이 추상적인 아이디어에 해당하지 않으면 특허의 대상이 된다고 하는 것이 현재 미국의 입장으로 볼 수 있다. 미국 특허상표청의 가이드 라인도 판례의 사고방향을 추상적인 아이디어를 대상으로 하지 않는 한 특허의 대상이 되는 것으로 해석하고 있다.

또한 이 판결은 사업상의 문제를 해결하기 위해서 개발한 소프트웨어 관련 발명들이 정당하게 특허로 보호받을 수 있는 명확한 법적인 근거를 제공하였다. 최근 비즈니스 모델 특허의 유효성을 인정하는 위의 두 개의 판결 이후 전통적으로 특허출원을 해오지 않았던 금융, 재무, 회계, 인사, 수송, 오락 등의 다양한 사업분야의 기업들이 다수의 특허를 출원하기 시작했을 뿐만 아니라 미국에서의 비즈니스 모델 특허 관련 특허출원 및 소송 건수가 급증하기 시작하였다.⁹⁶⁾ 그리고 특허출원들이 사업방법과 기술혁신을 결합한 형태의 복합발명(hybrids)들을 청구하고 있을 뿐만 아니라, 산업분야의 통합, 특허출원의 복합화 현상이 일어나고 있다.⁹⁷⁾

2) 비즈니스 방법 특허의 침해소송

미국에서의 비즈니스 방법 특허에 관한 침해소송에서는 인터넷에 의한 서적판매업체인 Amazone.com이 네트판매시스템에 관한 소프트웨어의 특허권에 의거하여, 경쟁판매업자에 대하여 소프트웨어의 ingy금지를 구한 가처분이 인정된 사건인 Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com 판결, Priceline.com사건 및 Harington에 의한 사건 등 이미 많이 있

96) 「금융, 상거래, 관리 또는 원가·가격 결정을 위한 정보 처리」를 포함하는 미국의 705 분류는 비즈니스 모델 특허에 가장 가까운 분류로서, 1999년 이후부터 동 분류의 특허 출원수가 급증하기 시작했다. 또한, 동 분류에 등록된 특허 건수도 마찬가지로 증가하였는데 1999년에만 약 600건의 특허가 등록되었다. 한편, 705 분류의 특허는 다른 분류의 특허에 비해 소송의 대상이 될 확률이 높은 것으로 알려지고 있다. 구체적으로, 2000년 2월까지 705 분류의 특허는 3202개이고 그 중 53건(약 1.65%)이 소송 때문에 재심사의 대상이 되고 있다. (다른 분류의 소송 확률은 1%이하이다) 이원일, 「미국, 일본 및 유럽의 비즈니스모델 특허현황」, <http://www.youme.com/korean/bm/bm6.htm>, (2000.8.8 검색)

97) 허정훈, 「주요선진국의 전자거래 기술 특허보호 현황」, 인터넷특허 심포지움, (2000. 2.16) 「인터넷 특허, 어디까지 보호할 것인가?」, 48쪽.

다. 또한 Walker.com과 같이 적극적으로 특허권을 취득하여 자신이 실시하지 않고, 타인에게 라이선스하는 것을 비즈니스로서 활용한다고 하는 경영방침을 가지고 있는 기업도 등장하고 있다. 이러한 상황을 보면 비즈니스 방법 특허를 둘러싼 법적 분쟁은 앞으로 증가될 것이 예상된다. 게다가 대부분의 분쟁이 화해에 의하여 해결되고 있는 점도 주목할 만하다. 한편 Amazon사건에서는 CAFC는 2001년 2월 14일에 지방법원의 가처분결정을 취소하고, 환송하였다.⁹⁸⁾ 앞으로는 당해 특허권의 유효성에 관한 사실심에서 다투어질 것으로 보인다.

3) 사업방법 특허에 관한 미의회 및 USPTO의 움직임

미국 의회는 BM과 관련한 최근의 추세에 대응하기 위하여 모종의 조치를 검토중이라고 한다. 예컨대, 사업방법 관련 특허의 권리행사를 선사용자에 대하여는 일부 제한하는 법안이 제출되었을뿐만 아니라,⁹⁹⁾ 이 이외의 추가적인 조치가 필요한 지를 결정하기 위하여 사업방법 관련 특허에 관하여 전반적으로 재검토하려는 논의가 있다고 한다.

98) Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com(U.S. CAFC, No.00-1109; <http://laws.findlaw.com/fed/001109.htm>).

99) 2000년 10월 2일 미하원(House of Representatives)에서 Berman, Boucher가 Business Method Patent Improvement Act of 2000(H.R. 5364)란 타이틀로 법안(bill)을 상정하였다. 그 주요 내용은 비즈니스 방법 특허(business method patents)의 질을 향상시키기 위한 방안으로 다음과 같은 사항들을 제안하고 있다: ①출원일로부터 12개월 내에 특정 출원전에 대해 출원내용이 비즈니스 방법인지 아닌지를 결정하고, 18개월 후에 비즈니스 방법 특허 출원을 공개하여 일반대중에게 정보(선행기술, 또는 출원이전에 공지, 공용이었다는 증거 등)제공할 기회를 주거나, 미국 특허청으로 하여금, 특허출원 이전에 그 발명이 타인에 의해 알려져 있거나 실시되고 있는가 또는 미국내에서 공지, 공용인가를 결정하기 위한 청문회를 개최하도록 하고, ②소송을 대체하는 편리하고 저렴한 비용의 방안을 제시하여 소위 이의신청제도(opposition process)를 마련하여, 특허 등록후 9개월 이내에 이의신청하게 하고, 그 후 18개월 이내에 결정하게 하고, ③어떤 발명이 선행기술과 구별되는 유일한 사항이 컴퓨터에 의해 실현된다는 점 뿐이라면(즉, 공지의 비즈니스 관행을 인터넷으로 적용), 그것은 자명하므로 특허받을 수 없는 것으로 간주하여 이러한 간주는 유력한 증거(a preponderance of evidence)를 보임으로써 반증가능토록 하고, ④특허를 무효시키기 위해서는, 종래에 확실한 증거로 입증 책임을 요구했던 반면, 본 법안에서는 그 보다는 약한 유일한 증거로 대체하고, ⑤비즈니스 방법과 비즈니스 방법 발명을 규정하였다.

한편 USPTO는 2000년 3월 29일 사업 방법 특허 발의안을 발표하였다.¹⁰⁰⁾ 이는 전자 상거래 및 사업 방법과 관련된 기술에 대한 심사 과정의 질적 향상을 위한 계획에 관한 것이다. USPTO는 6월 29일에 컴퓨터 시행 사업 방법 특허 발의안(Computer Implemented Business Method Patent Initiatives)에 관한 국민 토론회(roundtable meeting)를 가진 후, 7월 19일에 자동 금융 혹은 관리 데이터 처리 방법(사업방법)에 관한 백서¹⁰¹⁾를 발표하였다. 이번 백서에는 사업 데이터 처리의 특허 역사, 이러한 기술의 변천 및 이러한 변천을 따라잡기 위해서 그리고 이러한 기술의 심사에 대한 질적 향상을 위해서 USPTO가 취하고 있는 발의안이 포함되어 있다.¹⁰²⁾

100) US Patent Trademark Office, "Business Methods Patent Initiative: An Action Plan", 2000.3.29(www.uspto.gov/web/offices/com/spl/actionplan.html).

101) White Paper: Automated Financial or Management Data Processing Methods(Business Methods): 미국 특허상표청(USPTO), 2000년 7월 19일.

102) - 기원 및 발전: 사업 데이터 처리는 기계 기술로부터 현재의 소프트웨어로 제어되는 마이크로프로세서에 이르기까지 꾸준한 발전의 길을 걸어왔다. 자동 사업 데이터 처리 그 자체는 1백년 이전으로 거슬러 올라간다. 사업 방법 청구범위 형태는 그러한 시기 전체에 걸쳐 다양한 양식으로 사용되어 왔다. 오늘날 이에 대한 사용 증가는 지난 세기 동안에 이룩한 진보의 필연적인 결과인 것이다.

- 705류(현대 사업 데이터 처리): 705류는 수많은 소그룹을 포함하고 있으며, 구체적이고 일반적인 사업 데이터 처리 기계 및 방법에 관한 소그룹은 4개가 있다. 이러한 기계 및 방법은 여전히 그 바탕에 있는 전기 및 컴퓨터 공학을 아주 많이 반영하고 있다. 705류들 통한 특허 출원은 1999년 USPTO에 출원된 전체의 특허출원의 약 1%를 차지하고 있다.

- 변천의 자원: 1998년, 스테이트 스트리트 판결은 "사업 방법 청구범위"가 특허 보호의 유용한 형태라는 인식을 야기시켰다. 발명가가 자신의 발명을 서술하는 방법을 선택하는 접근 방식에 변화가 시작된 것이다. 이러한 변화는 차례로 705류 발명의 심사에 대한 심사관의 지식 기반의 변화를 일으키고 있다. 백년 이상 동안 USPTO는 적절히 대응하여 사업 기술의 필요가 발전함에 따라 지식 기반을 변경하고 있다.

- 질적 향상: USPTO의 특허 심사관들의 높은 질적 심사를 보장해야 한다는 것은 누구나 공감하는 것이다. 질적 발의안은 계속해서 최선의 것으로 개정하고 있다. 이번 백서는 2000년 3월 이전에 있었던 발의안 뿐만 아니라 Q. Todd Dickinson 상무부 지재권 차관이자 USPTO의 청장이 3월에 발표한 질적 발의안을 강조하고 있다.

- 고객과의 동반자관계: 고객과의 동반자관계는 USPTO가 앞으로의 705류의 필요를 측정하면서 질적 향상에 중요하다. 고객은 앞으로의 사업 데이터 처리 기술의 발전을 먼저 알게 될 것이다. 고객은 또한 지식 기반을 변경하는 부분으로 필요한 교육을 제공하는 데 지원하는 독특한 위치에 있게 된다.

제 2 절 유 럽

1. 서 설

유럽의 주요 국가들은 유럽특허조약(European Patent Convention: 이하 'EPC'라 한다)의 회원국들로서 유럽특허청 (European Patent Office: 이하 'EPO'라 한다)에 한번 특허출원 함으로써 각 회원국들에 동시에 특허출원한 것과 같은 비용절감 효과를 도모하고 있기도 한데, EPO에서 역시 소프트웨어 기술분야에 특허출원이 쇄도하고 있는 상황에 있다. 한편, EPO에서는 과거에 컴퓨터프로그램 자체의 특허성을 부인하고 있는 EPC의 일부조항을 내세워 컴퓨터프로그램의 특허성을 부인하는 주요 논거로 삼아왔는데 이는 미국 등 소프트웨어 특허보호 옹호국가의 기본정책과는 배치되는 것으로 주목을 받아왔다. 그러나 최근의 EPO 심판부 역시 IBM 사건¹⁰³⁾ 등에서 연이어 그 특허성을 지지하는 심결을 내림으로써 소프트웨어의 특허성 판단기준을 확대함으로써 세간의 관심을 증폭시키고 있다.

EPO의 실무는 EPC 및 그 시행규칙, 심결에 기초하고 있다. 또한 심사실무에 관해서는 심사가이드 라인이 발표되어 있다. 비즈니스 방법 관련 발명에 대하여 유럽에서는 미국이나 일본에 비하여 특허등록이 어렵다고 알려져 있다. 왜냐하면 비즈니스를 하는 방법(Method for Doing Business)은 EPC 제52조에 제2항에 규칙(rules), 정신적 활동(mental acts), 게임(playing games)을 하기 위한 방법과 함께 불특허 대상으로 규정되어 있기 때문이다.

또한 EPC의 시행규칙 제27조와 제29조에 의하면, 「①보호받고자 하는 발명의 기술적 특징이 청구항에 정의되어 있을 것, ②기술적 문제 및 그 해결 방법이 정의되어 있을 것」의 두 개의 조건을 만족시키는 경우에만 특허로서 인정될 수 있다. 이와 같은 유럽특허조약의 규칙은 BM 관련 발명의 특허인정여부에도 중요한 관계가 있는 것이다.¹⁰⁴⁾

103) EPA, ABl. EPA 1999, 609(620 f.)=GRUR Int. 1999, 840(850)-Computerprogrammproduct/IBM.

104) 이원일, 비즈니스모델관련 특허동향, www.youme.com/korean/bm/bm6.htm 참조 (2000.8.8 방문)

2. 특허요건

(1) 발명의 성립성

EPC 제52조에 제1항에 의하면 유럽 특허는 신규한 것으로서 산업상 이용 가능하고 진보성이 있는 발명에 대하여 부여한다. 즉 발명으로서 특허가능하기 위해서는 반드시 산업상 이용성(industrial application)과 함께 신규(new)하고, 진보성(inventive step)의 특허요건을 만족하여야 한다. 특히 다음의 것은 제1항의 발명이라고 볼 수 없다(제52조 제2항):

- ① 발견, 학문적 이론, 또는 수학적 방법,
- ② 미적 창작물,
- ③ 정신 활동,¹⁰⁵⁾ 게임 또는 사업 활동에 관한 법칙 또는 방법 또는 컴퓨터 프로그램,
- ④ 정보의 제시.

그러나 제2항의 규정의 특허성 제한은, 유럽특허출원 또는 유럽특허가 당해 보호대상 자체(as such)에 관련되어 있는 경우에만 한하여 적용된다(제52조 제3항). EPC 제52조 3항은 제2항의 특허제외 사유의 내용과 직접 관련을 갖는 그 자체인 경우에 한하여 특허성을 제한한다는 것이다. 즉, 컴퓨터프로그램을 예로 들면 발명의 대상이 컴퓨터프로그램 그 자체라면 제2항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없지만 컴퓨터프로그램을 이용한 기계(machine) 또는 프로세스(process)인 경우는 컴퓨터프로그램을 이용하고는 있지만 컴퓨터프로그램 그 자체는 아니므로 제3항의 규정에 따라 특허의 대상이 될 수 있다.

요컨대 EPC는 우리의 특허법과 유사한 특허요건으로서 산업상 이용성, 신규성, 진보성을 각각 요구하고 있으며, 또한 직접적인 기술적 효과

105) 정보의 단순처리란 정신적으로 간주되어 왔다. 따라서 데이터가 물리적인 현상을 나타내지 않거나, 장치의 물리적·기술적 기능을 제어하는 데 사용되지 않으면 그러한 클레임은 특허받을 수 없다. EPO 기술심판부는 Koch & Sterzel 사건(EPA ABI, 1988, 19, 22, 24 -Röntgeneinrichtungen/Koch & Sterzel)에서의 정보의 재생산을 위한 데이터의 단순처리는 기술적인 효과에 해당되지 않기 때문에 특허의 대상이 아니라고 하였다.

(technical effect)가 아닌 순수한 지적창작의 산물이거나 추상적 아이디어에 해당하는 제52조 제2항의 각 사항에 대하여는 특허허여 대상에서 제외한다는 차원에서 인간의 정신적인 활동이나 비즈니스 방법, 컴퓨터 프로그램 등을 특허의 대상에서 제외하고 있다. 따라서 비즈니스 방법 그 자체는 특허의 대상에서 제외되고 있으며, 비즈니스 방법을 컴퓨터 등에 실현시킨, 소위 BM 관련발명에 대하여는 EPC 제52조의 해석에 달려있다.¹⁰⁶⁾

이와 관련하여 주로 컴퓨터·프로그램·프로덕트라고 하는 클레임 형식의 적부가 다루어 졌던 IBM 심결은 특허능력에 대해서 지금까지의 심결례를 분석한 후에 여기에 새로운 해석을 추가하여, 앞으로의 동향을 탐구하는 데 중요한 심결이라고 생각된다. 이 심결은 유럽에서 호의적으로 받아들여졌고, 이 사고방식은 유럽각국의 실무가 통일될 가능성이 높은 것으로 생각된다.

(2) 신규성

EPC 제54조에 의하면 발명은 선행기술을 포함하지 않으면 신규한 것으로 간주한다. 이 선행기술은 간행물이나 공지, 공개 등에 의해서 유럽 출원이 출원일 전에 일반공중에게 이용가능한 상태에 놓여진 모든 것으로 정의된다. 우리 나라의 동일성 판단에서 다루는 단순한 관용수단의 전환, 부가, 삭제나 단순한 재료의 변환 또는 균등치환 등은 EPO에서 진보성 판단에서 취급되고 있다.

(3) 진보성

진보성 요건에 대해서는 EPC 제56조에서 「발명선행기술과 비교하여 해당기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하지 아니 할 때는 진보성이 있는 것으로 본다.」라고 규정하고 있다. EPO에서는 진보성 심사시 청구항과 참증의 대비 Chart를 이용한다. 진보성의 평가방법에 대해

106) *Schulte*, Patentgesetz, 6. Aufl., §1 Rdn. 108; *Daniel Schüma*, TRIPS and Exclusion of Software "as Such" from Patentability, 31 IIC 36~51 (2000).

서도 과제해결방법(problem to solution approach)이라고 하는 방법이 있다.¹⁰⁷⁾ 이는 출원에 관한 명세서에서 발명의 과제를 특정하고, 그 과제에 직면한 당업자를 삼정한 경우, 제일 근사한 종래기술에서 클레임되어진 주제사항에 당업자가 유도되는가 어떠한가를 평가하는 것에 의해서, 진보성의 유무를 판단하는 것이다. 기교적으로 할 수 있는 것이라는 비판도 있지만, 진보성의 평가를 객관화하는 과정에 발전시킨 수법이고, 심사부의 실무는 이것에 의하고 있다. 따라서 BM 관련발명의 평가도 원칙적으로 그 과제해결방법에 의해서 이루어진다.

(4) 공 개(명세서의 기재)

명세서의 기재에 대하여는 EPC 제83조(발명의 공개)와 제84조(클레임의 기재)가 정하고 있다.¹⁰⁸⁾ EPC 제84조는 「클레임은 보호를 구하고자 하는 사항을 규정하여야 한다. 클레임은 명확하고 간결하여야 하며, 상세한 설명의 기재에 의하여 지지되어야만 한다.」고 규정하고 있다. 그리고 심결례에 의하면 조약 제84조는 클레임이 기술적으로만 이해할 수 있는 것은 아니고, 클레임에 발명의 필수적인 모든 특징이 나타나 있는 것을 요청하는 것으로 해석되고 있다.¹⁰⁹⁾ 여기서, 발명에 필수적인 특징이란 출원에 관한 기술적 과제를 해결하기 위한 필요한 모든 사항이고, 목적으로 하는 결과를 얻기 위하여 필요한 모든 사항을 의미하는 것이라 한다.¹¹⁰⁾ EPO의 이러한 실무는 부여되어진 특허의 법적 안정성에 기여하고 있으며, 이는 클레임의 기재가 추상적, 기능적이지 않은 BM 관련 발명에는 유효한 것이라고 생각한다.

107) 이에 대해서는, *Brand-Dohrn · Gruber · Muir, Europäisches und Internationales Patentrecht*, 4. Aufl. Verlag C.H.Beck, 1998, S. 149~151; *Wolfgang Taubert, Patent Protection for Computer Programs-Current Status and New Developments*, 31 IIC 812, 814(2000) 참조.

108) 한편, 유럽심사기준의 규칙27(1)(b)와 29(10)(b)에 의하면 발명은 명세서에 그 기술이 속하는 분야와, 해결하고자 하는 기술적 과제 및 기술적 해결수단을 기재하고 발명자가 보호하고자 하는 기술적 특징요소를 청구항에 명확히 기재하도록 하고 있다.

109) *Tim Press, Patent Protection for Computer-Related Inventions*, in: *Computer Law at 154~155*(Chris Reed & John Angel eds., 2000)

110) *Gerald Paterson, The European Patent System*, Sweet & Maxwell (1992), p.164~169(일본 전기보고서 18쪽 재인용).

3. 심사기준

EPO는 특허심사를 위한 심사기준(Guidelines for Examination)을 발간하고 있는데 최초의 EPO 심사기준(1978년 심사기준)은 컴퓨터 프로그램의 특허보호에 매우 소극적인 입장을 취하였다. 『대상발명의 공지기술에 대한 진보(contribution)된 부분이 유일하게 컴퓨터 프로그램에 특징이 있는 것이라면 어떤 형태로 클레임을 기재하더라도 특허받을 수 없다. 예컨대 메모리에 저장된 특수 프로그램을 갖는 컴퓨터, 프로그램에 의해 제어되는 컴퓨터를 운용하기 위한 프로세스를 기재한 클레임들은 컴퓨터 프로그램 그 자체인 것으로 간주되거나 자기테이프 상에 기록된 프로그램으로 간주되어 특허받을 수 없다.』 이러한 초기 가이드라인의 심사기준과 관련된 EPO 심판부의 심결사례가 있지는 않았으나, 프로그램의 특허보호에 지나치게 소극적 입장을 취해온 초기의 심사기준은 유럽 특허조약의 관련규정을 과도하게 축소 해석한 결과라는 비난을 면하기는 힘들었으며, 컴퓨터 산업계로부터의 지속된 압력을 받아오던 중, 까다로운 컴퓨터발명의 특허요건을 일부 완화한 개정된 심사기준을 발간하기에 이르렀다.

1985년에 개정된 심사기준에서는 특허성 제외대상으로서의 “컴퓨터프로그램 그 자체”(computer programs as such)의 의미를 컴퓨터프로그램의 특허화를 위해 보다 유리하게 해석하게 되었다. 컴퓨터프로그램 그 자체가 특허받을 수 없다는 기본전제는 변하지 않았지만, “하나의 프로그램이 공지의 컴퓨터로 로딩될 때, 클레임된 발명의 대상이 공지기술에 비하여 기술적인 기여”(technical contribution)를 한다면, 단지 그 실행에 컴퓨터프로그램이 관여되었다는 이유만으로 그 특허성을 부인하여서는 안된다는 것이다. 1985년의 개정된 심사기준에서는 특허받을 수 있는 예로서 “프로그램에 의해 제어되는 기계와 제조공정 및 제어프로세스”를 추가하여 설명하였다. 또한 심사관들에게는 특허를 받기 위한 발명의 대상인 클레임을 전체로 파악하여 그 특허성을 판단하여야 함이 주지되었다. 다시 말하면 클레임의 단일 구성, 특징만을 토대로 그것이 기술

적인지의 여부를 판단하는 것은 바람직하지 않다는 것이다. 따라서 클레임된 발명의 대상을 전체로서 고려했을 때, 그것이 기술적 해결과제에 기초한 공지기술에 대하여 기술적인 기여가 있는 경우에는 특허를 받을 수 있게 되었다.

현행 EPO 심사기준 및 EPO 심판부(Board of Appeal)는 최근의 IBM심결 이전에서는 i) 컴퓨터프로그램 자체로 청구된 것, ii) 내용에 상관없이 디스크 또는 그 외의 매체에 저장된 컴퓨터프로그램, iii) 프로그램에 의해 제어되는 기계와 제조공정 및 제어프로세스, 그리고 iv) 프로그램에 의해 제어되는 공지 컴퓨터의 내부 동작을 특허보호의 대상에서 제외하고 있다. 그러나 심사기준은 클레임된 발명의 대상이 공지기술에 비하여 기술적인 기여를 한다면, 단지 그 실행에 컴퓨터프로그램이 관여되었다는 이유만으로 그 특허성을 부인해서는 안된다는 것을 강조하고 있다.

4. 심결례 사례¹¹¹⁾

(1) Vicom 사건(1987)¹¹²⁾

Vicom사건은 컴퓨터 관련 발명의 특허능력에 대한 원칙을 최초로 판단한 것으로 매우 중요하게 평가받고 있으며, 컴퓨터 관련 발명도 다른 발명과 마찬가지로 다루어져야 한다는 것이다.

이 사례에서 문제가 된 것은 화상신호를 수학적으로 필터링함으로써 화질을 개선하는 발명의 특허능력에 관한 것이었다. 클레임은 운용매트릭스에 의해 2차원의 데이터 배열 형태로 디지털화한 프로세싱 이미지에 관한 방법과 장치 클레임이었다. 특허 신청인은 이러한 방법과 장치 클레임을 적절하게 프로그램된 종래의 컴퓨터에 의해 실행할 수 있다는 것을 인정하였다. EPO 심판부는 청구된 클레임이 수학적 방법과 컴퓨터 프로그램 그 자체에 해당한다고 하여 특허를 거절하였다. 그 이유는 클

111) 이에 대한 상세한 설명에 대해서는, EPO, Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 3rd. edition 1998, 27쪽 이하.

112) EPA AB1. 1987, 14 ff. -computerbezogene Erfindung/VICOM=GRUR Int. 1987, 173, 175.

레이의 특징적인 부분이 다른 수학적 개념을 추가하고 있을 뿐이며, 기술적 특징의 관점에서 새로운 기술적 주제를 정의하지 않고 있었기 때문이다. 심판부는 클레임을 직접적 또는 종래의 회전에 의해 실행되는 2차원의 한정적인 자극반응필터의 전달기능을 비슷하게 하는 수학적 방법에만 관련된다고 보았다. 심판부는 디지털 필터링을 수학적 조작으로 본 것이다.

그러나 EPO 항소부는 심판부의 판정을 반복하여 특허성을 인정하였다. 항소부는 전자신호로 작동하는 과정이 수학적 용어로 기술될 수 있다는 것을 인정하였다. 필터의 특징은 수학적 공식으로 표현될 수 있다는 것이다. 항소부는 특허 취득이 불가능한 수학적 방법과 특허 취득이 가능한 기술과정을 구분하였다. 즉, 수학적 방법과 기술적 과정의 근본적인 차이점은 수학적 방법이나 수학적 알고리즘은 숫자로 실행되며, 또한 숫자 형태로 결과를 제공하며, 수학적 방법이나 알고리즘은 숫자로 작동하는 것을 규정하는 추상적 개념일 뿐이라는데 있다는 것이다. 이러한 방법 그 자체에 의해서는 어떠한 직접적인 기술적 결과도 나오지 않는다. 반면에 수학적 방법이 기술과정에 사용되면, 그 과정은 방법을 실행하는 기술적 수단에 의해 물체에서 이루어지게 되며, 그 결과로서 물체에 어떠한 변화를 일으킨다. 여기서 기술적 수단은 적절한 하드웨어로 구성된 컴퓨터나 적절하게 프로그램된 범용 컴퓨터를 포함할 수 있다. 그러나 이 발명은 발명의 성립성 측면에서는 긍정적인 판단을 받았으나, 그 신규성과 진보성이 없다는 이유로 특허가 거절되었지만 수학적 알고리즘을 포함하고 있더라도 발명의 성립성을 충족시킬 수 있다는 것을 인정한 EPO의 최초 사례로서 중요한 사건이다.

(2) 특허성을 인정한 사례(IBM사건)

EPO 항소부가 1998년과 1999년 결정한 두 가지의 IBM 사례¹¹³⁾가 매체특허를 인정하였다는 점에서 매우 중요하게 평가받고 있다. 이 사례들은 유럽 특허심사기준이 기록매체로 기록되어 청구된 경우 그 내용과

113) T 1173/97-3.5.1.(1998.7.1)(Computer program product/IBM): T 0935/97-3.5.1.(1999.2.4)(Computer program product/IBM II).

관계없이 특허될 수 없다고 규정하고 있음에도 불구하고 매체특허를 인정하였다는 점에서 그 의의가 있다. 이 사례들은 모두 클레임의 내용도 유사하고 또한 심결이유의 문언, 전개, 결과도 비슷하다.

1) 클레임의 주요내용

가) T 1173/97 사건

작업요청에 대한 위탁절차의 실행을 포함하는 컴퓨터 시스템에서의 자원재생기술에 관련된 것으로서, 위탁절차의 실행 여부에 따라서 지속적인 응용 동작을 지시하거나 또는 불완전한 위탁절차를 재동기화(resynchronizing)하는 과정의 실행을 포함하고 있었다.

이 출원은 컴퓨터 시스템과 컴퓨터 프로그램 제품에서 자원회수 방법에 관한 것이다. EPO 심판부는 T 1173/97 사건에서는 클레임 1에서 19까지는 허용가능하고 특히 클레임 1과 14에서 한정된 방법과 컴퓨터 시스템은 발명의 상세한 설명에 기재된 선행기술에 대해 신규성과 진보성의 요건을 충족한다고 보았다. 그러나 클레임 20과 21의 주제는 디지털 컴퓨터의 내부 메모리에 직접 로드할 수 있는 컴퓨터 프로그램 제품(클레임 20)이고, 컴퓨터 이용 가능한 매체에 기록된 컴퓨터 프로그램 제품(클레임 21)이어서 EPC제52조제2항과 제3항에 의거하여 특허성이 배제된다. 그 이유는 EPO 심사기준 C-IV, 2.3에 따르면 컴퓨터 프로그램은 그 자체로 클레임되거나 매체에 기록된 경우 그 내용에 관계없이 특허될 수 없기 때문이다.

클레임 1, 14, 20, 21에 관련된 발명은 실질적으로 동일한 발명을 카테고리리를 바꾸어 기재한 것이다. 즉, 클레임 1은 방법, 클레임 14는 컴퓨터 시스템, 클레임 20과 21은 컴퓨터 프로그램 제품 등이다.

나) T 935/97 사건

이 사건에서 발명의 주요 내용은 컴퓨터 디스플레이상에서 제2윈도우가 제1윈도우상의 어느 부분에 오버레이되며, 제1윈도우의 어느 영역의 정보를 가리는가를 찾아내는 기술에 관한 것이다. 즉, 오버레이된 영역을 찾아낸 다음, 가려진 데이터를 제2윈도우에 의해 가려지지 않는 제1윈도

우 영역으로 옮김으로써, 제2윈도우에 의해 가려진 제1윈도우의 부분을 제2윈도우에 의해 가려지지 않은 제1윈도우의 다른 영역에 디스플레이하는 컴퓨터 프로그램 요소이다.

심사부는 클레임 7에서 10까지가 EPC 제52조 제2항 및 제3항의 특허요건을 충족하지 못한다고 하여 특허를 거절하였다.

2) 할소부의 판단

TRIPs 협정 제27조 제1문에 의하면 특허는 신규이고 진보성을 가지고 산업상 이용 가능한 모든 발명에 대해 허용된다. 그러나 TRIPs협정은 계약국만을 구속하는 것이며, EPO는 가입하지 않았기 때문에 적용되지 아니한다. 그럼에도 불구하고 TRIPs협정을 고려하는 것이 적절하다고 보았다. 왜냐하면 TRIPs협정은 특허권 등 지적재산권의 허용여부, 범위 및 이용 등에 대해 일반적 기준과 원칙을 정하는 것을 목표로 하고 있기 때문이다. TRIPs 협정은 컴퓨터 프로그램 그 자체 등 어떠한 기술분야에 속하는 발명이라 하더라도 특허가 될 수 있다는 점을 명백히 하고 있다.

제52조 제2항(c)는 컴퓨터 프로그램이 제52조 제1항의 의미에서 발명이 아니기 때문에 특허적격에서 제외된다고 규정하고 있다. 그러나 제52조 제3항에서는 이러한 제외의 범위에 중대한 제한을 가하고 있다. 즉, 유럽특허 신청 혹은 유럽특허가 컴퓨터 프로그램 "그 자체"에 관련되는 경우에만 제외된다는 것이다.

제52조 제2항(c)와 제3항을 고려하면 모든 컴퓨터 프로그램의 특허성을 제외한다는 의미는 아니고, 컴퓨터 프로그램 그 자체가 아닌 것에 대해서는 특허적격을 인정한다는 의미이다. 특허적격의 범위를 확정하기 위해 "그 자체"의 정확한 의미를 정의할 필요가 있다. 제52조 제2항 및 제3항에서 컴퓨터 프로그램 그 자체가 특허대상이 되지 않는다는 의미는 이러한 프로그램은 기술적 특성이 부족한 단순한 추상적 참조물로 해석될 수 있다는 것이다. 이는 결국 컴퓨터 프로그램이 기술적 특성을 있으면 특허를 받을 수 있다는 것을 말한다. 따라서 컴퓨터 프로그램 그 자체의 특허성을 판단하는 데는 기술적 특성에 대한 정의가 필요하게 된다.

단순히 하드웨어를 물리적으로 변화하는 데 불과한 프로그램의 통상적인 특성은 기술적 특성이 아니다. 이러한 변화가 기술적일 수는 있지만, 이는 컴퓨터에서 작동하는 프로그램에 공통적인 특징이기 때문에, "컴퓨터 프로그램 그 자체"와 "기술적 특성을 구비한 컴퓨터 프로그램"을 구별하는 데 활용될 수 없다.

따라서 기술적 특성에는 통상적인 특성이 아니라, 추가적인 효과(further effect)가 있어야 한다. 컴퓨터 프로그램에 의한 명령실행(하드웨어에 의한)으로부터 도출된 추가적 효과가 기술적 특성을 가지고 있거나, 이러한 효과에 의해 소프트웨어가 기술적 문제를 해결하도록 하는 경우, 이러한 효과를 가져오는 발명은 원칙적으로 특허의 대상이 된다.

항소부는 심판부가 1994년 12월판 가이드라인 C-IV, 2.3에 근거하여 컴퓨터 프로그램 클레임 그 자체나 기록매체 클레임은 특허대상이 아니라고 판단한 것을 잘못이라고 결정하였다. 항소부는 컴퓨터 프로그램 클레임 그 자체가 프로그램이 컴퓨터에서 실행되거나 로드될 때 프로그램(소프트웨어)과 그것을 실행하는 컴퓨터(하드웨어)간에 통상적인 물리적인 작용을 초월하는 기술적 효과를 가져오거나 가져올 가능성이 있는 경우에는 특허대상에서 배제하지 않는다는 것이다.¹¹⁴⁾

3) IBM 판결의 영향 및 예상되는 실무

IBM 심결은 어떤 컴퓨터·프로그램이 기술적 특성을 가지는가의 판단 기준에 대하여 검토하였다. 그리고, 모든 컴퓨터·프로그램은 컴퓨터에 대한 명령을 실행하므로 컴퓨터를 기능시키는 것 자체는 기술적 특성의 유무를 판정하는 기준은 아니지만, 프로그램의 실행에 의하여 발생하는 추가적인 기술적 효과(further technical effects)에 의하여 기술적 특성을 평가할 수 있는 것이다. 이 사건에서 EPO 심판부는 기술적 효과는 공지의 것이라도 좋으며, 선행기술과 비교한 기술적 기여의 평가는 진보성의 심사에서 행하여야 한다고 하는 다른 판단기준을 제시하였다.

114) 김순석, "유럽의 컴퓨터 소프트웨어 관련 발명 보호", 「민사법연구」 제8집 (2000), 241~246쪽.

이 IBM 심결은 다음과 같은 새로운 판단이 제시되어 진 것으로 볼 수 있다.¹¹⁵⁾

- ①기술적 특성을 가지는 컴퓨터·프로그램은 특허의 대상이 된다.
- ②프로그램이 어떠한 상태에 있는지는 문제되지 않는다(그 자체인가, 매체에 기록되어진 것인가, 신호인가를 묻지 않는다).
- ③컴퓨터·프로그램의 기술적 특성의 '추가적인 기술적 효과'의 유무에 의하여 평가된다.
- ④'기술적 기여'의 평가는 진보성 심사에 적합한 것이고, 특허능력의 판단기준으로서는 적절하지 않다.

IBM 심결은 컴퓨터·프로그램·프로덕트 클레임 형식의 적부가 본래의 쟁점이었지만, 매체특허클레임 및 program product claim이 반드시 특허성이 부정되지 않는다는 것을 명시적으로 판단한 점에서 획기적이다. 또한 동심결은 컴퓨터관련발명의 특허성 판단과 관련하여 기술적 특성에 대한 새로운 평가기준을 부여하였을 뿐만 아니라, 진보성의 판단과 구별하여야 한다고 하는 지금까지의 비판에 부응하였다.

EPO 및 관련 유럽특허기구에는 현재 유럽특허조약의 전면적인 개선을 위한 작업이 진행중인데 IBM 심결의 영향을 받아서 EPC 제52조도 개정하는 방향으로 검토되고 있다.¹¹⁶⁾ 한편 2000.11.20-29간 독일 뮌헨에서 개최된 유럽특허조약 개정을 위한 외교회의에서 현행 EPO 규정(52조 (2)항)에 특허될 수 없는 발명 목록과 관련하여, 2000년 개정안에는 상기 목록에서 컴퓨터프로그램을 삭제할 계획이었으나 당분간 현행 규정을 유지키로 함으로써 컴퓨터프로그램을 특허보호 대상에서 포함시

115) 日本 知的財産研究所, 新領域(ビジネス方法)における保護のあり方に関する調査研究報告書, 17쪽 이하.

116) EPO의 IBM 심결은 비기술적사항을 포함한 클레임의 특허능력에 대하여 새로운 판단기준을 제시하였다. 그러나 EPO에서 부여되는 특허는 각 가맹국 각 국가에서 유효, 무효가 다투어 진다. IBM 심결이 제시한 방향이 각국에서 어떻게 받아들여질지는 앞으로 각국의 전개상황을 기다려 보아야 할 것이다. IBM 심결을 심사실무에 반영시킨 것은 영국특허청이다. 또한 독일특허법원판사중에도 이 심결이 제시한 새로운 판단기준을 평가하는 움직임도 있다. 심결이 TRIPS의 규정에 따른 이론구성에 의하여 결론을 도출한 것에 비추어, 앞으로 이 심결의 방향이 받아들여질 가능성은 높다고 생각된다.

키고자 했던 당초 의도는 좌절되었다. 그러나 머지않아 유럽위원회는 유럽공동체특허 창설과 관련한 유럽특허법제의 개정작업과 병행하여, 컴퓨터프로그램의 특허성에 대한 법률을 조화시키기 위한 지침(directive)을 작성중이고, 이 지침에도 IBM 심결이 반영될 가능성이 높다고 생각된다. 따라서 앞으로 유럽에서 컴퓨터 관련 발명의 특허성을 인정받는 범위는 더욱 확대될 전망이다.¹¹⁷⁾

제 3 절 일 본

1. 서 설

미국에서 시발된 BM 특허의 동장은 일본에서도 많은 논의 및 논쟁을 불러일으켰다. 현재 일본 특허청은 BM 특허를 소프트웨어 관련 발명의 하나의 형태로서 파악하고 있으며, BM 관련 발명에 관한 별도의 심사기준을 마련하고 있지는 않다. 구체적으로 특허청은 BM이 소프트웨어 관련 발명의 심사기준에서 규정한 「컴퓨터의 하드웨어 자원을 사용하여 처리를 행하는 요건」을 만족한다면 BM 관련 발명도 소프트웨어 관련 발명으로 하여 특허의 성립요건을 만족한다는 입장을 취하고 있다. 일본에서 BM 관련 발명이 특허의 대상이 되는가의 판단에서 가장 문제로 되는 것은 BM이 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작」에 해당하는가 여부의 판단이다. 일본의 소프트웨어 관련 발명의 심사기준에 의하면, 「자연법칙의 이용」이라는 것은 「하드웨어 자원을 이용한 것」으로 일반적으로 해석하고 있다.

미국에서 BM 특허의 흐름을 정착시킨 계기가 되었던 SSB사건의 특허인 「허브 및 스포크 데이터 처리 시스템」에 대하여 일본 특허청은 1999년 10월 이 발명이 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작에 해당하지 않는다」라는 이유로 거절했다. 이 발명의 출원인인 SFG는 현재 특허청의 거절사정에 대하여 불복심판을 진행하고 있다. 이 심사결과는 BM 관련 발명에 대한 일본의 심사기준과 미국의 심사기준의 차이를 극명하게 나

117) 김순석, 전제논문, 250쪽.

타내고 있는 것으로 향후 이에 대한 일본 특허청이나 법원의 최종 판결이 주목된다.

2. 특허요건

(1) 발명의 성립성

일본특허법은 특허요건으로 '산업상 이용가능한 발명'일 것을 요구하고 있다. 특히 '발명'의 법률상 정의로서 '자연법칙 이용성' 등과 그 운용·해석으로서 '단순한 발견을 제외 함' 등이 있다. 그런데 소프트웨어관련발명 분야에서 발전하는 과학의 단계에 적합한 것인가의 문제가 있다.¹¹⁸⁾

소프트웨어 관련 창작이 특허를 받기 위해서는 신규성, 진보성의 요건(일본특허법 제29조)이전에 '산업상 이용할 수 있는' '발명'일 것이 요구되고 있다. 이 중에서 문제는 '산업상 이용가능성'과 '발명'이다. 「발명」에 대해서는 법 제2조에 정의되어 있다. 또한 일본특허청은 「「산업상 이용할 수 있는 발명」의 심사의 운용지침」에 근거하여 자연법칙 이용성에 의한 S/W관련발명 성립성 판단 지침을 제시하고 있으므로, 이 지침을 자연법칙 이용성에 의한 S/W관련발명 성립성 판단방법을 검토하기 전에 먼저 살펴볼 필요가 있다.

일본 심사기준은 성립성 요건을 「발명」일 것과 「산업상 이용할 수 있는 발명」일 것의 두가지 요건으로 구분하고 있다. 심사기준은 발명을 적극적으로 아니라 소극적으로 「발명」에 해당하지 않는 것의 유형으로 6가지를 제시하며 이 6가지 유형의 어디에도 포함되지 않으면 「발명」에 해당하고, 「산업상 이용할 수 있는 발명」에 해당되지 않는 것의 유형으로 3가지를 제시하며 이 3가지 유형의 어디에도 포함되지 않으면 「산업상 이용할 수 있는 발명」에 해당된다고 판단할 것을 그 판단방법으로 하고 있다.

법문상 정의에는 발명은 '자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것'이라고 하고 있다. 여기서 '고도'란 실용신안과 구별하기 위한

118) 이론적으로는 법개정의 문제이지만 이 특허요건은 특허법의 근간을 이루고 있을 뿐만 아니라 법적 안정성의 관점에서 쉽게 변경할 수 없다는 의견이 있다. 滿川麗, 『ソフトウェアと競争政策』(信山社, 1999), 73쪽 주(1) 참조.

것이므로 큰 의미는 없다. 여기서 자연법칙이란 단순한 정신활동, 학문상 법칙, 인위적인 조작 등은 제외하는 취지로 해석되므로, 소프트웨어가 자연법칙을 이용한 것인지의 여부가 문제된다. 심사기준에서 제시하고 있는 「발명」에 해당하지 않는 것의 유형은 다음과 같다: ①자연법칙 자체; ②단순한 발견이고 창작이 아닌 것; ③자연법칙에 반하는 것; ④자연법칙을 이용하지 않는 것; ⑤기술적 사상이 아닌 것;119) ⑥발명의 과제를 해결하기 위한 수단은 제시하고 있으나, 그 수단에 의해서는 과제의 해결이 명확히 불가능한 것.

그러나, 컴퓨터나 네트워크상에 비즈니스 방법을 실현하는 것이 「발명」에 해당하는지의 여부를 판단하기 위해서는 더욱 진전된 고찰이 필요하다. 일본특허청은 비즈니스 관련 발명을 특별취급하지 않고, 비즈니스 방법을 컴퓨터나 네트워크상에서 실현하고자 하는 경우 컴퓨터 소프트웨어의 측면에서 고찰하여 「발명」에 해당하는지의 여부를 판단하는 방법을 취하고 있다. 즉 「발명」에 해당하느냐의 여부 판단의 기본적 사고방법에 대하여 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어 자원을 이용하여 구체적으로 실현시키고 있을 경우에는 소프트웨어가 컴퓨터에 워킹으로써 소프트웨어와 하드웨어 자원이 협동한 구체적 수단에 의해 목적에 따른 특유한 정보처리장치 또는 그 작동방법이 구축되기 때문에 당해 소프트웨어는 자연법칙을 「이용한 기술적 사상의 창작」이라 할 수 있다고 한다.120)

현행 컴퓨터 소프트웨어 관련발명의 운용지침에서는 발명의 과제해결 수단이 컴퓨터를 이용한 처리인 경우에 컴퓨터의 하드웨어 자원이 어떻게 사용되는가를 직접적 또는 간접적으로 나타내는 구체적인 사항이 기재되어 있을 때에는 자연법칙을 이용한 것이라고 해 왔다. 이 운용지침에 대하여는 컴퓨터의 동작은 자연법칙에 의거하고 있기 때문에 자연법칙을 사용하고 있는지 여부를 판단하기 어렵다는 비판이 있었다. 2000년 심사기준은 컴퓨터 소프트웨어에 의한 정보처리로 실현되는 것에 대하여는 자연법칙 이용의 요건은 일단 충족되는 것으로 보며, 그것이 일정한

119) 이에는, i) 기능, ii) 정보의 단순한 제시, iii) 단순한 미적 창조물 및 iv) 반복 가능성이 없는 기능이 해당한다.

120) 相田義明, 「審査基準の国際比較等」, 「ジェリスト」 No.1189(2000.11.15), 35쪽; 김순석, 「일본의 전자거래 관련 발명의 보호」, 「창작과 권리」 24호(2001년 가을호), 6쪽.

목적은 달성하기 위하여 구체화된 것으로 청구항에 표현되어 있을 경우에는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작에 해당한다고 평가한다.¹²¹⁾

(2) 신규성

일본 특허법에 의하면 발명이 특허에 의하여 보호를 받기 위해서는 출원시의 기술수준에 포함되지 않는 기술이어야만 한다. 일본 특허법 제29조 제1항에 의하면 특허출원 전에 일본국내에서 공연히 알려지거나 실시되고 있는 발명과 특허 출원 전에 일본 국내 또는 외국에 있어서, 반포된 간행물에 기재된 발명 또는 전기 통신회선을 통해 공중에 이용가능해진 발명은 신규성 상실로 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다.

인터넷 등에서 공개된 기술 정보는, 잡지와 도서 등의 형태로 간행된 기술 정보와 동등한 정보일 뿐 아니라, 그 전달의 신속성 등의 편리성이 있으며, 연구자가 자기의 연구 성과를 조기에 공표하는 것을 목적으로서 인터넷 등을 논문 발표의 장소로서 이용하는 경우도 증가하는 추세이다. 이러한 기술정보는 간행물처럼 기술진보 및 발전에 이바지하는 것이고, 이미 산업계의 기술 수준을 구성하고 있다. 따라서, 비록 간행물에 기재되지 않더라도 인터넷 등에서 공개되고 있는 발명에 대해서는 특허를 부여해서는 안되는 것이다. 그러나 이러한 발명은, 일본특허법 제29조 제1항 제1호로 인용은 가능했지만, 공연히 알려진 것의 입증어 어렵기 때문에 구법에 있어서는 인터넷 등에서의 공개를 신규성 상실 사유로 해석하는 것은 곤란했다. 따라서 일본특허법은 이러한 상황에 대응하기 위하여 인터넷 등에서의 공개가 반포된 간행물의 기재와 마찬가지로 신규성상실 사유가 되도록 개정을 한 것이다. 따라서 현행 개정법에 의하면 발명의 내용이 인터넷상에 불특정 다수인이 열람할 수 있는 경우에는 특허를 받을 수 없게 된다.

또한 선행기술에 동일한 기술이 포함되어져 있으면, 출원은 신규성을 결한 것으로서 특허가 인정되지 않게 된다. 특허출원된 기술이 선행기술에 포함되는가의 여부는 그 특허출원 클레임을 기준으로 해서 판단되어

121) 相田義明, 전제논문, 35쪽.

진다. 또한 일본에는 기능적 클레임에 관한 규정이 없으므로 기능실현수단에 대해서는 발명의 설명에 공개된 것에 한정하지 않고, 클레임의 기재에 의한 것으로 판단하는 운용이 이루어지고 있다. 선행기술에는 발명자(또는 출원인) 자신이 공개한 정보도 포함된다. 일본 특허법은 발명자(또는 출원인) 자신이 공개한 정보에 대하여 '간행물' 또는 인터넷상에 발표한 경우 등은 6개월 이내에 출원하면 그 정보는 선행기술을 구성하지 않는 것으로 취급하고 있다(일본특허법 제30조 제1항). 한편 개정심사기준은 데이터의 내용(컨텐츠)에만 특징이 있는 경우에는 그 차이점에 의하여 청구항에 관한 발명의 신규성이 긍정적으로 추인되는 것은 아니라는 것을 명시적으로 규정하고 있다.

(3) 진보성

진보성의 판단은 청구항에 관계되는 발명에 이른 것이 당업자에게 있어 용이했는지의 여부를 판단하기 때문에 당업자가 가지고 있는 통상의 창작능력을 파악하고 당업자라면 어떻게 할 것인가를 항상 고려하여 용이하게 할 수 있었다는 논리를 부여한다. 또한 일정한 과제를 해결하기 위하여 공지재료 중에서 최적재료의 선택, 수치범위의 최적화, 균동물에 의한 변환, 기술의 구체적 적용에 따르는 설계변경 등은 당업자의 통상의 창작능력의 발휘이며 상이점이 이러한 점에만 있을 경우에는 별도로 진보성을 추인할 수 있는 근거가 없는 한 일반적으로 그 발명은 당업자가 용이하게 할 수 있었던 것으로 생각한다.

BM 관련 발명의 진보성도 컴퓨터 소프트웨어 관련발명의 진보성 판단과 같은 기준으로 이루어진다고 한다. 진보성의 판단은 발명이 속하는 기술분야에서의 출원시 기술수준을 정확히 파악한 다음, 인용발명에 의거하여 당업자가 청구항에 관계되는 발명에 용이하게 이르렀다는 논리 부여에 따른다. 논리 부여는 청구항에 관계되는 발명과 인용발명을 대비하여 청구항에 관계되는 발명의 발명특정사항과 인용발명을 특정하기 위한 사항의 일치점·상이점을 분명히 한 다음 이 인용발명이나 다른 인용발명(주지·관용기술도 포함)의 내용에, 청구항에 관계되는 발명에 대하

여 동기부여가 되는지의 여부를 주요 관점으로 행한다. 또 진보성의 존재를 긍정적으로 확인하는 데 도움이 되는 사실로서 인용발명과 비교한 유리한 성과를 참작한다.

개정 심사기준은 출원된 발명과 선행기술과의 차이점이 비즈니스 방법과 관련되는 경우를 염두에 두고 당업자의 통상 창작능력의 발휘에 해당되어 진보성이 부정된 예로서 인위적 결정 등의 측면을 가지는 경우에 대하여 자세히 설명하고 있다. 이에 의하면 인위적 결정 등에 의거한 측면이 큰 것에 대하여는 기술적 저해요인이 없는 것으로 되는 점에 유의하여 진보성을 판단하여야 한다. 인위적인 결정 등을 하려면 기술적인 장애는 없는 경우가 많기 때문에, 결정의 내용이 다른 것에 불과한 경우에는 선행기술에 대하여 일단 진보성은 없다고 평가하는 것이 타당하다고 한다.¹²²⁾

3. 심사기준

일본 특허청은 컴퓨터프로그램 관련발명에 대하여 보호대상의 범위를 확대하여 왔다. 특허청이 공표한 심사기준 등은 다음과 같다.

- ① 컴퓨터 프로그램에 관한 발명에 대한 심사기준(제1) …… 1975년
- ② 마이크로컴퓨터응용기술에 관한 발명에 대한 심사운용지침 …… 1982년
- ③ 컴퓨터·소프트웨어관련발명의 심사취급(안) …… 1988년
- ④ 심사기준 제VIII부 제1장 컴퓨터·소프트웨어관련발명 …… 1993년
- ⑤ 『산업상 이용할 수 있는 발명』의 심사 운용지침 및 특정기술분야의 심사운용지침 제1장 컴퓨터프로그램·소프트웨어관련발명 …… 1997년
- ⑥ 컴퓨터소프트웨어 관련발명의 심사기준 …… 2000년

일본의 1993년의 개정 심사기준(이하 「현행기준」)은 종래의 심사기준 등을 정리·통합하고, 기본적인 사고방식을 보다 쉽게 표현한 것이다.¹²³⁾ 1993년 개정 심사기준에서 프로그램을 기록한 기록매체는 매체에 기록

122) 相田義明, 전계 논문, 35쪽.

123) 相田義明, ソフトウェア特許入門, 16쪽.

된 정보(프로그램 자체)에 특징이 있는 것이고, 매체에는 기술적 특징이 없으므로 발명에 해당되지 않는다고 되어 있었다. 그러나, 소프트웨어 관련 발명의 출원이 증가되고 미국의 영향을 받아 1997년 3월에 「산업상 이용할 수 있는 발명」의 심사 운용지침과 「특정기술분야의 심사운용지침 제1장 컴퓨터프로그램·소프트웨어관련발명」을 발표하였다. 이 심사운용지침에 의하여 프로그램과 구조를 가지는 매체클레임이 물건의 발명으로서 일본 특허법에 의한 보호 대상으로 되게 되었으며 기록매체에 관한 규정은 4월 1일 이후의 출원에 대하여 적용하고 있다. 1997년 4월부터 실무에 적용된 일본의 소프트웨어 관련 심사 기준에 의하면 청구항에 기재된 “발명”전체로서 자연법칙을 이용하고 있는가를 판단하고 있으며, 이때문에 명세서에 하드웨어 자원이 어떻게 이용되고 있는지가 명확히 기재되어 있으면 특허의 대상으로서 인정된다.

그러나, 위와 같은 심사기준에 기초하여 비즈니스 모델 관련 발명을 심사하는 경우에는 다음과 같은 문제점이 남게된다. 즉, 비즈니스 모델이 「하드웨어 자원을 이용하고 있다」는 판단 기준이 불명료하다는 문제점이 있다. 현재 일본의 소프트웨어 관련 발명의 심사기준에 의하면, 「하드웨어 자원의 단순한 사용」에 해당하는 것은 특허의 대상(즉, 발명의 성립성)으로 인정하지 않고 있다. 따라서 현재 일본의 심사기준에 따라 비즈니스 모델 관련 발명이 특허의 대상이 되기 위해서는, 명세서에 비즈니스 모델 관련 발명이 하드웨어 자원을 단순히 이용하는 것이 아니라 그 이상으로 하드웨어 자원을 이용하고 있다는 것을 기재해야 한다. 그러나, 하드웨어 자원이 단순한 이용인지 아닌지의 경계가 명확하지 않기 때문에, 실무상 많은 문제점이 있는 것이 사실이다.

한편 최근 컴퓨터·네트워크의 발전에 따라 컴퓨터·프로그램이 디지털 정보의 유통 형태로서 CD-ROM등의 기록매체를 이용하여 유통시키는 형태뿐만 아니라, 네트워크·시스템을 이용해 송신하는 유통 형태도 일반화하고 있다. 이에 대처하기 위하여 일본 특허청은 2000년 10월 관련 심사기준을 개정하였다. 컴퓨터·소프트웨어 관련 발명 심사 기준 개정 내용은 컴퓨터·네트워크를 개입하여 유통하는 거래에 있어서 컴퓨터·프로그램의 적절한 특허보호를 피할 뿐만 아니라, CD-ROM등의

기록 매체에 기록되지 않은 컴퓨터·프로그램 자체의 보호에 응하기 위하여 컴퓨터·소프트웨어 관련 발명에 관한 심사를 위한 기준을 명확히 하고 있다. 즉 「산업상 이용할 수 있는 발명의 심사기준」 및 「특정기술 분야의 심사기준」의 제1장 「컴퓨터·소프트웨어 관련 발명 심사 기준 개정」내용은 기술의 명확화를 도모하기 위하여 특허법의 '발명'의 범위 및 '진보성'의 판단 기준을 명확히 하고, 비즈니스 관련 분야의 선행 사례 정보의 충실·강화 및 DB 구축의 충실·강화 등을 내용으로 하고 있다.

컴퓨터·소프트웨어 관련 발명의 심사기준개정의 중요한 점은 매체에 기록되어 있지 않은 소프트웨어의 보호와 심사기준의 명확화이다. 지금까지 CD-ROM등에 기록된 상태의 소프트웨어의 창작에 대해서는, 특허법상의 '발명'에 해당되는 것으로 취급하여 왔다. 그러나 최근 이러한 기록매체에 의하지 아니하고 네트워크 상에서 소프트웨어의 교환을 하는 것이 일반화되고 있다. 개정의 주요내용은 CD-ROM 등에 기록되어 있지 않은 상태의 것도 '발명'으로 취급할 수가 있다는 것을 분명히 하고 있다. 요컨대 기준개정에 의하면 컴퓨터와 소프트웨어를 일체로서 이용해 있는 아이디어를 구체적으로 실현하려고 하는 경우에는, 그 소프트웨어의 창작은, 특허법상의 '발명'에 해당하는 것을 분명히 하고 있고, IT를 이용해 있는 아이디어를 구체적으로 실현되는 '발명'의 경우, 특허가 성립하기 위해서는, 그 '발명'을 전체로서 보고 그 아이디어에 관련하는 개별의 비즈니스 분야와 IT분야의 쌍방의 지식을 가지고 있는 전문가조차 용이하게 생각해내는 것이 아니어야 진보성이 인정된다고 한다.¹²⁴⁾

제 4 절 우리 나라

1. 서 설

국내에서는 인터넷을 이용한 전자거래가 급속히 증가하면서 1990년대 말부터 전자거래관련 발명에 대한 특허 출원이 급속히 증가하였다. 그 이전의 인터넷분야의 특허 출원동향을 살펴보면 대부분 인터넷분야의 요소 정보기술(IT)인 통신기술, 데이터압축복원기술, 전자화폐, 암호화 기술,

124) www.jpo-miti.go.jp/info/tt1210-037_qunda_a.htm(2000.11.20 방문).

금융자동화 방법 및 장치, 정보검색, 인터페이스 장치 및 방법 등이 주류를 이루었다. 최근에는 상거래방법, 광고방법, 게임, 조사방법, 인터넷상의 교육방법 등의 비즈니스 방법 관련 발명의 출원이 증가하는 추세이다.

이에 특허청은 '컴퓨터관련 발명의 심사기준'을 더욱 세분화한 「전자거래 관련 발명에 대한 심사지침(이하 심사지침이라 한다.)」을 마련하고 이를 2000.8.1일에 발표하였다. 이 심사지침에 의하면 전자거래 관련 발명에 관한 출원이란 영업을 행하는 방법과 관련되어 있고 그 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되도록 컴퓨터기술에 의해 구현되며 인터넷상의 전자거래, 금융, 경영관리, 교육, 오락 등의 다양한 분야에 사용되는 발명에 관한 출원을 말한다. 이러한 적법한 전자거래 관련 발명들은 컴퓨터기술에 의해 구현되기 때문에 컴퓨터 관련 발명에 속한다. 따라서 전자거래 관련 발명에 관한 출원의 심사를 할 때 심사관은 이 심사지침에서 언급하지 않는 사항에 대해서는 "컴퓨터 관련 발명의 심사기준"에 의하여 판단하도록 되어 있다.

2. 특허요건

(1) 특허법상 발명의 개념

1) 발명의 성립성

우리 특허법은 보호의 대상이 되는 발명을 "자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것"이라고 정의하고 있다(특허법 제2조 제1호).¹²⁵⁾ '신규하고 유용한 발명'이면 특허적격이 인정되는 미국 특허법과는 달리 우리 나라 특허법하에서는 자연법칙을 이용한 기술적 사상이 아니면 특허대상이 되지 않는다. 또한 특허법 제29조 제1항 본문에서는 "산업상 이용할 수 있는 발명"이 특허대상이라고 규정하고 있다. 따라서 BM

125) 이 규정은 기계기술의 배경이 되는 물리학 등을 자연과학상의 것으로서 특허법의 보호대상으로 하고, 기계기술을 자연과학을 응용하여 기술로서 특허법의 보호대상으로 하고 있는 19세기의 특허법의 사고방향을 기저로 하고 있는 것이다. 한편, 국제적으로 대부분의 국가는 시대의 추이에 따른 탄력적 운영을 도모하기 위해 발명의 정의 규정을 두고 있지 아니하고, 학설 및 판례에 위임하고 있다.

관련발명이 '자연법칙을 이용한 기술적 사상'에 해당하는지의 여부가 문제된다.¹²⁶⁾

종래의 심사기준에서는 컴퓨터 관련 발명의 성립성 판단을 그 발명이 "자연법칙을 이용하였는가"의 여부에 따라서만 판단하도록 하였으나, 98년의 개정기준은 그 발명에 "산업상 이용할 수 있는 구체적 수단" 즉, 기술적 사상이 존재하는지를 검토해서 특허 여부를 판단하도록 하고 있다. 특히, 특허법 제29조 제1항 본문에서 발명을 "산업상 이용할 수 있는 발명"으로 서술하는 점에 근거하여, (발명이 자연법칙을 이용한 것일 뿐만 아니라) "산업상 실제로 이용할 수 있는 구체적 수단"으로 청구되었는지를 판단하는 것이 중요한 포인트이다.

그러나, 일반적으로 컴퓨터·소프트웨어를 이용하고 있다라는 이유로 특허의 대상이 되는 것은 아닌 것으로 해석되고 있다. 통설에 의하면 '단순한 정신활동'은 특허의 보호대상이 되지 않으며, 그 예로서 '상품의 진열방법 및 판매방법'을 들고 있다. 전자화폐 시스템의 기술적 특징은 '상품의 진열방법 및 판매방법'과 비즈니스 방법에 관한 것이라는 면에서 공통하고, '상품의 진열방법 및 판매방법'은 컴퓨터를 이용하지 않더라도 실현할 수 있다는 면에서 다르다. 컴퓨터·소프트웨어라는 기술적 특징에 착안하면 전자화폐시스템은 컴퓨터·소프트웨어의 문제로서 고려되어질 수가 있을 것이다. 그러나 비즈니스 방법이라는 측면에서 보면 지금까지 보호 대상이었던 기술과는 다른 측면을 가지고 있으므로 논의의 여지가 있는 것이다. 이는 컴퓨터기술의 汎用性에서 유래하는 것이고, 컴퓨터 기술을 특허법에 의하여 보호해야 하는 것이라면, 컴퓨터를 이용한 비즈니스 방법도 특허의 대상이 될 수 있다고 할 수 있을 것이다.

BM 관련 발명의 성립성 충족 여부도 특허법 제2조 및 제29조 1항들을 모두 충족시켰는지를 검토하여 판단하여야 한다. 전자거래 관련 발명에 대한 심사 지침(이하 지침)에 의하면 영업방법 자체를 추상적으로 청구하거나, 컴퓨터 상에서 어떻게 수행될 것인지에 대한 어떠한 구체적인 한정도 포함하고 있지 않는 단순한 영업방법 및 추상적 아이디어는 특허

126) 김병일/임근영, "전자상거래관련 기술의 지식재산권 보호방안", 한국발명진흥회 연구보고서(2000-03), 168쪽 이하.

대상이 아니다. 즉, 피라미드 판매방법과 같은 순수한 영업방법 자체를 청구하는 것은 자연법칙을 이용한 구체적 수단을 청구하는 것이 아니어서 자연법칙을 이용한 기술적 사상으로 볼 수 없으므로 특허법 제29조 제1항의 본문을 충족하고 있지 못하다는 이유로 거절되며, 발명의 상세한 설명에는 청구항에 기재된 전자거래 관련 발명이 컴퓨터 상에서 어떻게 수행되며 컴퓨터기술에 의해 어떻게 구현되는지가 기재되어 있지만, 실제 청구항에서는 컴퓨터기술에 의해 어떻게 구현될 것인지에 대한 아무런 구체적인 한정도 없는 경우는 영업방법에 대한 출원인의 아이디어를 컴퓨터 상에 구현하겠다는 추상적 아이디어를 청구하고 있을 뿐 구체적인 수단을 청구하고 있는 것이 아니어서 기술적 사상으로 인정될 수 없으므로 특허법 제29조 제1항의 본문을 충족하고 있지 못하다는 이유로 거절된다고 한다.

한편, 청구항에서 영업방법의 각 단계가 컴퓨터 상에서 수행되게 하기 위한 구성을 한정하고 있는 경우에는 컴퓨터관련발명에 해당하여 다른 컴퓨터관련발명과 마찬가지로 「컴퓨터 관련 발명의 심사기준」에 의하여 성립성 판단을 한다 이러한 청구항에 기재된 발명이 특허대상으로서의 특허법 규정을 충족하고 있는지를 판단하는 데 있어서도 청구항이 "산업상 이용할 수 있는 구체적 수단"에 해당하는 것을 청구하고 있는지에 주의해야 한다. 예를 들면 BM 관련 발명들은 수학적 연산을 포함하고 있는 단계들로 구성된 방법발명으로 청구되는 경우가 많다. 그러나 청구항에 기재된 발명이 어떤 입력 값을 받아들여 계산을 통해 수학적 해답을 얻는 것만으로 한정되어져 있고 아무런 산업상 이용성에 의해 구체적으로 한정되지 못하는 수학적 알고리즘 자체는 "산업상 이용할 수 있는 구체적 수단"이 아니므로 특허법 제29조 제1항의 본문을 충족하고 있지 못하다는 이유로 거절된다.

또한 청구항에 기재되어진 내용이 청구항을 산업상 이용할 수 있는 구체적 수단으로 한정하는 것처럼 보이지만 실질적으로는 아무런 한정도 하지 않는 경우가 있다. 예를 들어 수학적 알고리즘에 의하여 계산한 결과를 단순히 출력하여 고객에게 알려주는 단계의 기재는 청구항을 산업상 이용할 수 있는 구체적 수단으로 한정하지 못한다.

요컨대, 비즈니스 방법에 관한 아이디어를 실현하는 수단 및 방법을 구체적으로 제시하고, 이들이 현실적인 목적 달성을 위하여 어떻게 사용 되는지 청구항에 기재하면 특허를 받을 수 있을 것이다.

2) 발명의 카테고리

특허법에서는 발명이 어떠한 형태로 구체화되고 있느냐에 따라 물건의 발명과 방법의 발명으로 구분하고 있다. 또한 방법의 발명은 세분화되어 단순방법발명, 물건을 생산하는 방법발명으로 대별된다. BM도 어떤 부분에 특징이 있는가에 따라서 위 카테고리의 어딘가에 해당하게 된다.

가) 물건의 발명

물건의 발명이란 기술적 사상이 일정의 물에 구체화되는 경우를 말하며, 기계, 약품 등의 화학물질 등 유형의 것이 이에 해당한다. 컴퓨터 및 인터넷 세계를 생각해 보면 서버 따위의 컴퓨터, 접속을 위한 모뎀 등이 물건에 해당한다.

컴퓨터관련 발명은 그 발명이 하나 또는 둘 이상의 기능에 의해 표현될 수 있을 때는 그 기능을 특정함으로써 "물건"의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있다. "프로그램을 기록한 기록매체" 또는 "데이터구조를 기록한 기록매체"도 "물건"의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있다. 또한, 영업방법도 물건의 발명에 해당하는 경우가 있다. 영업방법이 컴퓨터 상에서 수행되어지게 하는 처리나 조작에 해당하는 작용을 행하는 수단을 구성요소로 하여 구성요소간의 관계를 특정함으로써 물건발명으로 청구될 수 있다(예: 장치, 시스템 등). 예를 들어, 인터넷상에서 서버가 특별한 처리를 하는 경우에는 물건인 서버를 발명으로서 파악할 수가 있다. 또한 컴퓨터프로그램을 저장(기록)한 기록매체도 물건의 발명에 포함된다. 한편 전자거래 관련 발명이 소프트웨어제품으로 제작될 수 있는 경우에는 프로그램을 기록한 기록매체(예, CD-ROM)로 청구될 수 있으며 물건발명의 한 형태로 취급한다. 예를 들면, 브라우저의 어플리케이션이 특별한 처리를 실행하는 경우 및 통신용 소프트웨어가 특별한 처리를 실행하는 경우에는 이같은 소프트웨어를 포함하고 있는 기록매체가 발명이 되는 것이라 생각한다.

나) 방법의 발명

방법의 발명이란 기술적 사상의 창작이 일정한 방법으로 구체화되는 경우를 말한다. 단순방법 발명의 대표적인 예에는 물건의 사용방법이 있다. 물건자체가 발명인 것은 아니지만, 그 사용방법이 특수한 것이면 사용방법의 발명이 되는 것이다.

컴퓨터 관련 발명은 時計列적으로 연결된 일련의 처리 또는 조작, 즉 "절차"로서 표현할 수 있을 때는 그 "절차"를 특정함으로써 "방법" 발명으로서 청구함에 기재할 수 있다. 또한 영업방법도 컴퓨터 상에서 수행되어지게 하는 시계열적으로 연결된 일련의 처리나 조작의 절차를 특정함으로써 방법발명으로 청구될 수 있다.¹²⁷⁾ 비즈니스 모델의 다수가 이 단순방법발명에 해당한다. 예컨대 대부분의 비즈니스 모델은 인터넷의 사용방법, 인터넷을 이용한 클라이언트서버간의 데이터통신방법 또는 서버의 사용방법에 해당하기 때문이다. BM 출원사례에서 볼 수 있는 많은 경우, 유저 컴퓨터와 유저 컴퓨터에서 가동하고 있는 소프트웨어는 특수한 것이 아니라 일반적인 것이다. 또한 프로바이더 서버도 그 정도로는 특수한 것을 하고 있다고 볼 수 없다. 물론 인터넷도 지금은 일반적인 것이 되었다. 그런데 이같은 일반적인 것끼리 데이터 통신 등을 하는 것에 의해서 무엇인가 새로운 용도를 제안하면 이것에 발명이 발생하게 된다.

(2) 신규성

발명의 신규성이란 발명의 기술적 창작의 내용이 출원 전 종래의 기술적 지식, 선행기술에 비추어 볼 때 아직 사회에 알려지지 아니한 새로운 것 즉, 객관적 창작성이 있는 것을 말한다. 특허법 제29조 제1항에 의하면 '산업상 이용할 수 있는 발명으로서 i) 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명, 또는 ii) 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이 아닌 것은 특허를 받을 수 있다'고 규정하고 있다. 2001년 개정특허법은 인터넷상 기술정보의 공개 등을

127) 전자거래관련발명심사기준 참조.

신규성 상실 사유로 추가로 추가하여 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재되거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명도 신규성 상실로 특허를 받을 수 없게 되었다.¹²⁸⁾

발명의 신규성은 공지·공용발명, 문헌기재발명과 특허청구범위에 기재된 발명을 대비하여 판단한다. 특허청구범위를 기준으로 한 것은 특허청구범위에 기재된 사항이 특허권의 부여를 요구하는 범위이기 때문이다(특허법 제42조 제4항). 그리고 신규성판단에 있어서는 개개의 공지기술자료(인용예, reference)와 개별적으로 대비하여야 한다. 복수의 인용예를 모아서 전체적으로 대비해서는 안된다.

한편 전자거래관련 발명의 신규성의 판단은 청구항에 기재된 발명과 인용발명을 발명의 구성을 대비하여 양자의 구성에 실질적인 차이점이 있으면 신규성이 있으며 차이점이 없을 때만 신규성이 없다고 판단한다. 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되도록 컴퓨터기술에 의해 구현되는 전자거래 관련발명은 영업방법상의 특징과 컴퓨터기술구성상의 특징이 결합되어 있다. 청구항에 기재된 발명과 인용발명이 동일한 영업방법 상의 특징을 가지고 있더라도 그 구현기술구성에 차이가 있으면 신규성이 있는 것으로 판단한다. 다만, 문자적으로는 그 구성이 다르게 표현되어 있더라도 청구항에 기재된 발명은 상위개념으로 표현되어 있고 인용발명은 하위개념으로 표현되어 있는 경우에, 청구항에 기재된 발명은 인용발명과 실질적으로 동일한 기술구성이며 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없다. 예를 들어, 거래정보를 고객이 볼 수 있도록 나타내는 표시수단에 대해 청구항에 기재된 발명은 표시장치로 기재하고 인용발명은 평판디스플레이라고 기재한 경우 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없다. 반면 청구항에 기재된 발명은 평판디스플레이로 기재하고 인용발명은 표시장치라고 기재한 경우 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있는 것으로 판단한다.

최근 인터넷 기반환경을 제공하는 컴퓨터 기술이나 디지털기술, 그리고 전송기술이 급속한 속도로 발전하고 있고 인터넷이 전세계적으로 광

128) 이에 구체적인 내용에 대하여는 1999년 특허법을 개정한 일본과 법문이 유사하므로 인터넷등의 정보의 선행 기술로서의 취급하기 운용 지침(평성11년12월10일) 및 발명의 신규성의 상실의 예외에 대한 취급하기 운용 지침(평성11년12월10일)이 참조될 것이다. 이에 대한 일본에서의 논의에 대해서는, 김순석, 전제논문, 12~15쪽.

범위하게 사용되고 있다는 점을 고려하면 선행기술에 대한 자료확보가 용이하지 않을 것이므로 신규성 판단이 쉽지 않을 것이다.¹²⁹⁾

(3) 진보성

진보성은 기술적인 혁신의 정도를 문제로 하는 것으로서 그 판단은 매우 어렵다. 컴퓨터 소프트웨어에 관해서는 지금까지 행해지고 있는 처리를 컴퓨터에 의해서 처리하는 경우에 진보성이 있는가의 문제가 있다. 한편 전자거래 관련 발명은 영업방법상의 특징과 컴퓨터기술구성상의 특징이 결합되어 있다. 따라서 전자거래 관련 발명의 진보성 판단시 심사관은 컴퓨터기술구성에 대한 선행기술뿐만 아니라 영업방법에 대한 선행자료도 검색하여야 한다.

1) 종래의 영업방법을 통상의 자동화기술로 구현한 경우

선행자료를 조사한 결과 영업방법상의 특징이 출원전에 이미 공개되어 있고 상세한 설명에 비추어서 해석한 청구항의 발명은 출원전에 이미 공개된 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되도록 구현한 것으로서, 그 차이가 컴퓨터상에서 수행되도록 구현한 것에만 있을 경우 그 구현기술이 출원시의 기술수준으로 볼 때 통상의 자동화 기술인 경우에는 진보성이 없는 것으로 판단하여 거절하여야 한다.

2) 종래의 영업방법을 새로운 기술로 구현한 경우

발명의 상세한 설명에 비추어 청구항을 해석한 결과 청구항에 기재된 발명이 종래의 영업방법을 컴퓨터상에서 수행되도록 구현함에 있어서 출원 당시의 기술수준에서 볼 때 통상의 자동화기술을 넘어선 기술을 이용하였다는 것이 인정될 경우에는 그 청구항에 기재된 발명을 출원일 전에 국내에서 공지·공용된 그 기술, 또는 출원일 전에 국내·외에서 발행된 간행물에 기재된 그 기술에 의하지 아니하고는 진보성이 없다고 거절할 수 없다.

129) 김병일/임근영, 전계보고서, 179쪽 이하.

3) 새로운 영업방법이 새로운 구성요소를 구비하여 구현된 경우

발명의 상세한 설명에 비추어 청구항을 해석한 결과 청구항에 기재된 발명이 통상적으로 행하여지던 영업방법과는 실질적으로 다른 영업방법을 컴퓨터기술로 구현한 것으로서 종래와는 다른 구성요소를 구비하고 있음이 인정되는 경우에는 그 청구항에 기재된 발명을 출원일 전에 국내에서 공지·공용된 그 영업방법, 또는 출원일 전에 국내·외에서 발행된 간행물에 기재된 그 영업방법에 의하지 아니하고는 진보성이 없다고 거절할 수 없다.

한편, 일반적으로 발명에 진보성이 있는지 여부의 문제는 기술적 문제로 이해되어 왔다. 그런데 당해 발명과 선행 기술 사이의 차이가 상업상의 유용성에 있는 것으로 판단될 경우, 과연 당해 발명에 진보성이 있는 것으로 인정할 수 있을지 여부가 문제된다.¹³⁰⁾ 발명의 상업적 성공은 때때로 발명의 진보성을 입증하는 보조적 증거가 될 수 있지만 이것이 출원발명의 진보성을 의미하는 것은 아니다.¹³¹⁾ 그러나 일반 발명의 진보성 판단과는 영업방법에 관한 발명에 있어서 경제적 유용성 또는 상업적 유용성을 달성하기 위한 기술적 수단이 개시되는 경우 제한된 범위 내에서 진보성을 인정하는 것을 고려할 수 있을 것이다.¹³²⁾

그러나 일반적인 진보성 판단 원칙에 의하면 공지의 영업방법을 단순히 컴퓨터 또는 인터넷상에서 사용하였다는 내용만의 출원은 특허될 수 없을 것이다. 즉 특허를 받기 위해서는 예상치 못한 효과가 있거나 진보성에 관한 일반심사기준 들을 충족하여야 할 것이다.¹³³⁾ 그런데 여기서

130) 다만 미국에서는 특허성의 증명을 위하여 자주 쓰이는 자료는 상업상의 성공이다. 왜냐하면 상업상의 성공이야말로 그것이 특허성 있는 발명임을 가리켜 주는 소비자의 적극적인 판단이며 또한 상업상의 성공은 당해 산업분야의 모든 경쟁자의 목표라고 볼 수 있고 따라서 만약 그 발명이 실시 용이한 것이었다면 다른 경쟁자도 쉽사리 발명에 이르렀을 텐데 그렇지 못한 것은 용이하지 않았던 까닭이라고 볼 수 있기 때문이라고 한다. 송영식의 2인, 전제서, 242쪽 참조.

131) 대법원 판례중에도 기술적 진전에 상업적 성공을 가미하여 진보성을 인정한 사례(대법원 1996.10.11. 선고 96후559판결, 대법원 1995.11.28. 선고 94후1817판결)가 있다.

132) 도두형, "전자거래 관련 비즈니스 모델의 특허보호", 『인권과 정의』(2000.8), 13쪽.

133) 강동세, "비즈니스 모델의 특허문제", 2000년 KAFIL세미나 발표자료, 52쪽.

특히 주목하여야 할 점은 영업방법에 관한 발명은 당해 발명이 속한 서비스업 분야에 있어서 과도한 독점이 발생할 수 있고, 이러한 독점에 의하여 경쟁자들은 아주 짧은 시간 내에 시장에서 축출되어 버리고 마는 결과가 초래될 수 있다는 것이다. 즉, 발명에 의하여 초래되는 독점에 폐해는 영업방법의 발명이 종래의 발명의 경우보다 훨씬 클 수 있다는 점이다. 이러한 과도한 폐해가 영업방법에 관한 발명특허를 인정해서는 안 된다는 부정론의 중요한 논거 중의 하나라고 할 수 있다. 그리고 영업방법에 관한 발명특허는 종래 특허와는 무관하였던 기업들(즉 기술분야 업종이 아닌 업종을 갖는 기업들)에게 부여될 가능성이 크며, 이러한 기업들이 속하는 산업분야, 특히 서비스업 분야에 특정한 특허가 등록됨으로써 초래될 특허권자와 소비자 기타 제3자 간의 관계의 변화, 시장질서의 변화 등도 주목하여야 한다.¹³⁴⁾

(4) 공 개

특허법은 그 발명이 공개되어질 것을 요구하고 있다. 발명의 공개제도는 발명이 비밀로 사장되는 것을 방지하고, 널리 사회에서 그 기술을 이용할 수 있도록 하기 위한 것이다. 기술이 단순하여 그 모방이 쉬운 경우는 기술을 공개하는 제도가 그다지 큰 의미는 없지만, 기술이 복잡하여 모방이 어려운 경우에는 기술을 공개하는 제도가 확립되어 있지 않으면 기술이 충분히 이용될 수 없다. 기술을 공개하기 위하여 명세서에 의한 발명의 공개라고 하는 것이 행해진다. 특허의 명세서는 출원시의 기술상황하에서 그 특허를 실시할 수 있도록 기재하여야만 한다. 특허명세서중의 공개와 출원시의 기술상식에 의하여 실현할 수 없는 특허출원은 공개가 불충분한 것으로서 특허출원은 거절된다. 또는 특허를 받더라도 무효가 된다.

컴퓨터 소프트웨어의 경우는 컴퓨터 소프트웨어제품이 판매되고, 또는 인터넷상에서 이용되어지더라도, 그 알고리즘이 간단히 해석할 수 있는 것은 아니므로, 기술적 내용에 관한 공개는 중요하다. 컴퓨터 소프트웨어가

134) 김병일/임근영, 전계보고서, 183쪽 이하.

구체적인 알고리즘을 포함하고 있는 경우도, 그 알고리즘을 실현하는 방법이 출원시의 기술상식에 포함되지 않는 경우에는 명세서 중에 실현방법이 기재되어야만 한다.¹³⁵⁾

특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하고 명확하고 간결하게 기재하여야 하며 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항으로 기재되어야 한다. 또한 발명의 상세한 설명에는 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 목적, 구성, 효과가 명확하게 기재되어야 한다. 전자거래 관련 발명의 청구항에 기재되어 있는 “영업방법이 컴퓨터 상에서 수행되어지게 하는 구현 기술”에 대해 상세한 설명에는 그 구체적인 구성이 실시가능하게 기재되어야 한다. 또한 심사지침에 의하면 발명의 구성을 한정하기 위하여 청구항에 기재되어 있는 요소기술이 발명의 특징적이고 중요한 해결 수단임에도 불구하고 상세한 설명에 단지 추상적으로만 기재되어 있어 컴퓨터 상에서 어떻게 실행되거나 구현되는지 불명료한 경우에는 실시가능하게 기재되지 않은 것으로 판단하여 특허법 제42조 제3항을 충족하지 못한 것을 이유로 거절된다. 예를 들면 청구항에 인터넷상의 소액 전자지불에 있어서 저렴하고도 안전하게 전자화폐를 전송하는 방법을 청구하면서 발명의 특징적인 요소기술로서 간편한 암호화기술을 기재하고 있는데 상세한 설명에서 그 암호화기술을 추상적으로만 설명하고 있고 구체적인 암호화 과정 및 수단을 제시하지 않고 있는 경우가 이에 해당한다. 한편, 발명의 구성을 한정하기 위하여 청구항에 기재되어 있는 요소기술이 통상적인 기술수단에 불과하고 그 발명의 특징적인 해결수단이 아닌 경우에는 상세한 설명에 컴퓨터 상에서 어떻게 실행되거나 구현되는지에 대한 구체적인 기재가 생략되어 있더라도 기재 불비로 판단하지 아니한다. 예를 들면 청구항에 인터넷상의 전자화폐의 발행, 전송, 지불 등의 과정에 특징이 있는 전자화폐 서비스프로토콜기술을 청구하면서 통상적인 요소기술로서 널리 쓰이고 있는 암호화 기술을 기재하고 있는 경우에는 상세한 설명에서 그 암호화 기술에 대한 구체적인 설명이 없더라도 기재 불비로 보지 않는다.

135) 김병일/임근영, 전계보고서, 190쪽.

제 3 장 국내 BM 발명의 보호 개선 방안

제 1 절 법·제도적 검토

1. BM 특허의 허용여부와 그 범위

BM 특허의 최대 특징은 이것이 비즈니스의 방법을 대상으로 하고 있다는 것이다. 따라서 BM 특허와 관련하여 인터넷 관련발명의 특허성 인정의 범위의 한계를 어느 정도로 설정할 것인지가 문제된다. 이는 BM 특허가 특허법이 추구하는 목적에 비추어 BM 특허의 인정여부와 인정되어야 한다면 그 허용범위에 관한 정책적인 측면에서의 문제이다. 일반 기술에 대한 특허와는 달리 BM 특허는 당해 발명이 속한 사업분야에서 과도한 독점을 발생시킬 수 있다. 일반적인 특허의 경우에는 많은 경우 대체기술이 있고, 특허기술이 적용되는 범위도 적어 독점의 피해보다는 기술개발을 촉진시킨다는 이점이 있으나 BM 특허의 경우, 발명에 의하여 초래되는 독점의 피해는 BM관련발명이 가져다주는 사회적 이익의 한계를 넘어서, 오히려 전자거래 등 관련 산업의 발전에 저해적인 요소로 작용할 수도 있다.¹³⁶⁾ 또한 BM 특허의 광범위한 인정 및 이로 인한 분쟁의 가능성은 그 권리범위를 둘러싼 분쟁의 증가로 이어져 결국에는 일반 소비자의 부담증가로 이어져 본래의 특허제도의 목적을 퇴색시킬 가능성도 있는 것이다. BM 특허는 웹사이트 관련시장에서 경쟁을 제한하는 요소로 작용할 수 있으며, BM 특허사용에 대한 로열티 등 웹사이트 관리 비용이 일반 이용자에게 전가됨으로써 전자거래 시장의 발전에 저해적 요소가 될 수도 있다.¹³⁷⁾

136) 이상정, "전자거래와 지적소유권", 『오리진』 Vol 1. No.2(1999.3.4.) 4쪽; 平野晋/ 전자거래연구회역, 『電子商去來와 사이버法』, 특허청, 2000, 99~100쪽. 예컨대 Open Market의 경우 전자거래에 종사하는 거의 모든 업체로부터 로열티를 받을 수도 있는 것으로 해석될 수 있다.

137) 특허는 경쟁자가 특정의 제품을 생산, 이용 또는 판매하는 것을 금지할 수 있으므로 미국에서의 Amazon과 Barnesandnoble간의 사례에서처럼 BM 특허는 전자거래에 종사하는 업체에게 경쟁을 위한 공격적인 무기가 될 수 있다. 이대희 전계논문(하), 주 21 재인용.

최근 IT 산업의 발달과 금융업계에서의 기술혁신과 이를 위한 대규모의 개발투자는 BM 관련 발명의 활성화에 큰 기여를 하였다. 그러나 이러한 금융업, 유통업, 서비스업 등의 분야에서 영업방법에 관한 발명을 어느 한 사람에게 독점시키는 것이 과연 타당한 것인가 하는 점에 관한 판단은 결코 쉬운 것은 아니다. 또한 이러한 영업방법은 이를 창안하였다는 것 자체보다는 이것이 사회적으로 수용되었다는 것에 가치가 있는 것이므로 이에 특허권을 부여하는 것은 적절하지 아니하다고 생각할 수도 있다.¹³⁸⁾ 영업방법 특허에 대한 부정론을 취하지 않는다고 하더라도 위와 같은 특수한 사정을 고려한다면, 영업방법의 특허의 경우에는 종래의 틀과는 다른 틀의 적용이 절실히 요구되고 있다고 하겠다.¹³⁹⁾

2. 발명의 정의

최근 미국의 경우 pro-patent 정책하에 인터넷관련 발명 등과 관련한 관심의 초점이 『무엇이 보호대상인가』에서 『어떻게 하면 인터넷 기술을 최상으로 보호할 수 있는가』로 전이하고 있는 추세이다.¹⁴⁰⁾ 상대적으로 기술기반이 취약한 국내기업이 다양한 기술분야에 관심을 갖고, 연구개발 성과의 권리화로 이어지기 위해서라도 인터넷, 소프트웨어 특허출원과 우리 특허법에 명시되어 있는 자연법칙의 이용관계 정립 등 인터넷 발명의 정의를 보다 명확히 하고 발명의 성립성 판단절차를 보다 체계화하려는 노력은 필수적이라 하겠다.

현행 특허법 제2조 1호에 “발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.”라고 규정되어 있다.¹⁴¹⁾ 발명의

138) State Street Bank사건 판결 전의 미국 판례들에서 보이는 영업방법에 관한 특허 제외 법리(business method exception)는, 이러한 부정적인 태도에 바탕을 둔 것이라 할 수 있다. 이에 대해서는 도두형, “인터넷관련 특허 어디까지 보호할 것인가?”, 인터넷특허심포지움 자료(특허청 2000.2), 65쪽.

139) 도두형, 전계발표자료, 66쪽.

140) 김민희, “美國의 Pro-Patent 정책-지난 20년간의 추진과정과 앞으로의 전망-”, 『지식재산 21』 (2000.11, 특허청), 3쪽 이하 참조

141) 우리 특허법이 영양을 받은 것으로 보이는 일본 특허법 제2조의 발명의 정의 규정은 1957년에 특허법 개정으로 도입되었는데, 이는 19세기 말에서 20세기 초에 걸쳐 활약한 독일의 법학자 Kohler교수의 발명의 개념에 근거한 것이다. 1957년 일본 특

정의를 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”이라고 함으로써, 입법당시에 예상하지 못했던 영업방법관련 발명과 같은 새로운 기술의 등장으로 특허제도의 운영에 문제를 야기하고 있으며, 특허제도를 탄력적으로 운영하는 데에 걸림돌이 되고 있다.¹⁴²⁾ 자연법칙이라는 측면에 너무 치중하여 유용한 발명에 대해 특허를 부여하지 않거나, 불필요하게 하드웨어와 결합된 형태로서만 특허성을 인정하게 되면, 기술개발을 통해 산업발전에 이바지한다는 특허제도의 본래의 취지에도 부응하지 못하는 결과를 초래하게 될 것이다.¹⁴³⁾ 디지털정보화 시대에 있어, 특허법 발명의 정의 조항은 현행대로 유지하면서 심사기준을 보완해갈 것인가, 아니면 비즈니스 방법 관련 발명을 특허법상의 발명 개념에 속하는 것으로 보기 위하여 발명이 자연법칙을 이용한 것이어야 한다는 특허법 제2조 제1호의 규정은 개정되어야만 하는 것인가의 문제가 있다.

소프트웨어 특허 옹호론자들은 기술발전을 따라가지 못하는 법조항은 당연히 개정되어야 한다는 필요성을 주장할 뿐만 아니라 소위 '인터넷 특허'의 도입을 주장하고 있다.¹⁴⁴⁾ amazon.com의 제프리 베조스회장이 소프트웨어와 인터넷상의 영업방법에 대해 특허법 개정방안을 제시하며 특허보호기간을 3~5년으로 단축하되 기존의 특허권에도 적용할 것을 주장하였다. 이처럼 현행 우리 특허법이 발명의 개념을 자연법칙 이용과 결부시키는 것을 비판하면서 소프트웨어 산업을 적극적으로 발전시키기 위

허법을 개정할 당시에는 특허보호 대상을 제한함으로써 일본내 산업을 보호하고자 하는 정책적 고려가 있었을 뿐, 장래 기술 개발에 어떠한 인센티브를 부여할 것인가 라는 견지로부터 특허법을 충실히 검토할 상황은 아니었다고 한다. 이에 대해서는 相澤 英孝, “ビジネス方法特許”, 『ジュリスト』 No.1189(2000.11.15), 28쪽; 김순석, 『전계논문』, 12쪽 주24).

142) 中山信弘, “ビジネス方法特許-序論”, 『ジュリスト』 No.1189(2000.11.15), 25쪽.

143) 윤선희, “비즈니스모델(BM) 특허의 보호동향”, 『창작과 권리』, 19호(2000년 여름호), 6~7쪽.

144) 비즈니스모델발명은 그 기술변화가 빠르고, 그 특허권의 효력은 광범위하므로 특허권 존속기간을 3~5년으로 단축하자는 문제가 주장되었다. 그 외에 소프트웨어 특허의 요건의 강화, 특허 심사 기간의 획기적인 단축, 소프트웨어 특허는 출원과 동시에 공개, 프로그램의 일부 코드가 특허에 의해 영향을 받는지를 판단할 수 있는 좀 더 간단한 방법의 개발 및 소프트웨어 특허를 쉽게 검색할 수 있도록 특허 분류 체계를 개선할 것이 주장되었는데, 이러한 '인터넷 특허'의 도입에 관해서는 부정적인 견해가 지배적이다.

하여는 미국의 특허실무와 마찬가지로 영업방법 등 인터넷 관련 발명에 대하여 특허를 쉽게 인정하여야 한다는 주장이 있을 수 있다.

한편, 대다수의 반대론자들은 상대적으로 국내의 관련 산업기반이 취약하다는 점과 순수 소프트웨어의 특허보호는 저작권적 보호와 중복된다는 점등을 들어 BM관련발명의 특허에 의한 보호를 반대하거나¹⁴⁵⁾ 심지어는 소프트웨어의 공유를 주장하기도 한다.¹⁴⁶⁾

또한 발명의 개념은 특허제도의 근간을 이루는 것이고, 발명의 정의 조항을 개정하는 것은 심각한 혼란을 야기시킬 우려가 있으므로 현행 제도를 유지하되 필요시 심사기준을 보완해 가는 것이 바람직하다는 견해도 있다.¹⁴⁷⁾ 순수 소프트웨어나 영업방식 자체는 현재 우리의 법체계 하에서도 특허될 수 없다는 해석이 지배적임을 감안할 때, 특정 기술분야의 성립성 판단을 위해 특허제도 전반에 막대한 영향을 미칠수 있는 “발명의 정의” 조항을 개정함은 심각한 혼란을 야기시킬 우려가 있을 것이므로 당분간은 동조항은 현행을 유지하되 필요시, 컴퓨터 관련발명의 심사기준 및 전자거래관련 심사지침을 지속 보완해 가는 것이 바람직하다고 주장한다.¹⁴⁸⁾ 즉, ‘자연법칙 이용성’의 문언이 개정되지 않은 채 단지 실무적으로만 운용된다는 문제점은 있지만, 법을 개정하는 경우에는 그 동안 특허로 인정받지 못한 경우와의 형평성문제와 발명의 근본적인 틀에 혼란을 우려하여 충분한 논의가 필요하다고 한다.¹⁴⁹⁾

145) 이상정, “컴퓨터소프트웨어 관련 특허의 인정범위와 한계”, 『지적소유권법연구』 제3권(1999)(302~303쪽) 및 이상정 등, “인터넷환경에 대한 지적재산권보호방안”, 정보통신정책연구원 보고서(1998)(58~59쪽)에 의하면 우리의 경우 미국과는 달리 특허법상 “발명의 정의” 조항에 특허될 수 있는 발명을 (자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것)이라고 명정하고 있으므로, 단순히 컴퓨터를 이용하는 영업방법 발명이나 암호방법은 특허될 수 없고 이러한 취지를 더욱 명확히 하기 위해서 특허법 제2조 제1호 후문으로 다음과 같은 내용을 규정하여야 한다고 한다. (자연과학상의 효과를 가져오지 아니하는 기술적 사상은 본법상의 발명으로 볼 수 없다)

146) 남희섭, “비즈니스모델특허, 무엇이 문제인가” 『디지털은 자유다』 (이후, 2000.7), 180쪽 이하.

147) 박진석, “인터넷시대에 부는 특허권 변화의 바람”, 지식재산21(특허청, 1999.5), 9쪽. 우리의 법제도가 유사한 일본도 동조항의 검토를 숙고하였지만 여러 가지 이유로 인하여 조항은 현행을 유지하되, 대신 컴퓨터관련발명의 심사기준을 개정함으로써 관련분야의 기술이 보호받을 수 있는 여지를 남겨두고 있다.

148) 도두형, 전제논문, 9쪽.

149) 정연용, 전제서, 188쪽.

그러나 심사기준을 보완해 가는 것은 미봉책에 불과할 뿐, 근본적인 해결책은 될 수 없다. 심사기준을 개정하여 영업방법에 관한 발명에 대하여 특허성을 인정하여 등록을 허용하더라도, 심사기준은 특허법에 근거하는 것이므로 특허등록무효사건에서 사법부가 당해 특허발명이 특허법상의 발명의 개념에 해당하지 않음을 이유로 특허성을 부인하는 판단을 하게 된다면, 같은 종류의 다수의 등록특허는 향후 무효라고 판단될 가능성이 커지고, 특허제도의 법적 안정성은 크게 위협받는 결과가 발생할 수 있다. 또한 특허법을 문언 그대로의 해석이 불합리할 경우 다소의 확장해석을 통해서 합리적인 결과를 얻을 수 있다. 그러나 이러한 확장 해석으로도 합리적인 결과를 얻기 어려운 단계에 이르면 특허법 제2조를 개정하여야 할 것이다.¹⁵⁰⁾ 그러므로 국제적인 조류에 맞추어 우리 나름대로의 연구, 조사, 검토가 철저히 이루어진 뒤 발명의 정의 조항에 대한 개정을 검토해야 한다.

이와 관련하여 일본에서 논의된 것을 검토하면 다음과 같다. 문제의 해결방안으로 세 가지 대안을 제시하면, 첫째, 발명의 정의를 변경하지 않고 컴퓨터관련 발명의 심사기준 및 전자거래관련 심사지침을 지속 보완하여 대처하는 것이다. 둘째, 미국처럼 특허 가능한 법정주제에 관한 조항을 신설하고 발명의 정의에 대해서는 판례의 해석에 맡기는 것이다. 셋째, 자연법칙을 이용한 것으로 한정하여 규정할 것이 아니라 발명의 정의 규정을 두더라도 보다 탄력적인 개념정의를 하거나 아니면 자연법칙의 개념을 대체하여 정보화시대의 새로운 기술을 수용 할 수 있는 새로운 개념 정의를 시도하여 넓은 범위의 창작이나 발견을 포함하는 것이다.¹⁵¹⁾

단기적 대응방안으로는 발명의 정의 조항을 개정하는 것은 심각한 혼란과 산업에 피해를 야기시킬 우려가 있을 것이므로 동조항은 현행유지하되 필요시 심사기준이나 지침을 보완해 가는 방법도 있다. 그러나 우리 나라도 이제는 BM 특허 등 현대 신기술 수요에 적응하기 위하여 특허법상의 "발명의 정의" 조항을 개정할 필요가 있다고 본다. '발명의 정

150) 김명일/임근영, 전계보고서, 212쪽.

151) 平成11年度特許委員會, "特許法第2條の「發明」の定義についての一考察", 「パテント」, Vol.53, No.4(2000), 69~72쪽; 김순석, 전계논문, 10쪽.

의' 조항은 특허제도의 기본취지와 안정성 유지, 산업정책적 차원의 고려를 종합하여 검토되어야 한다. 미국 SSB 사건에서 제시된 '유용하고 구체적, 실제적인 결과(useful, concrete and tangible result)'와 같은 기준은 불충분한 것으로 생각되며, 기술적 성질(technical character)의 포함여부가 발명의 성립성을 판단하는 데 가장 중요한 요소가 되어야 할 것이다.¹⁵²⁾

사건으로는 현행법상 발명의 정의를 개정하여 넓은 범위의 창작이나 발견을 포함하도록 하고, 보호하는 것이 적절하지 않은 대상에 대해서는 개별적으로 특허요건에서 배제하는 것이 바람직하다고 본다.

3. 신규성

2001년 7월부터 시행된 우리 특허법은, 인터넷 등에 공개된 기술정보를 간행물과 같은 정도의 공개성을 인정하도록 현행의 제29조 제1항 제2호 "특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명"을 "특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명"으로 개정함으로써 인터넷 등 정보전달수단의 발달에 따라 이를 통한 정보의 공개에 대해서도 반포된 간행물의 기재와 마찬가지로 신규성 상실사유로 하는 개선사항을 반영하였으며, 개정특허법 제30조 제1항 제1호 다목에 인터넷을 통하여 공개된 기술에 대해서도 신규성 상실 예외사유에 추가함으로써 인터넷을 통한 정보의 공개가 더욱 활성화될 것으로 보인다.

종래는 간행물을 제외하고 공지·공용에 관해서는 국내의 사실만을 판단대상으로 하여 외국에서 이미 공지·공용된 발명이 있더라도 국내에서 공지·공용되지 않으면 특허가 부여되었다. 2001년 7월 법개정으로 공지·공용의 적용범위가 외국에까지 확대되었다. 지금까지 공지·공용을 국내외 한정하였던 이유는 외국에서의 공지·공용의 조사가 실제로 곤란하였기 때문이다. 그렇지만 인터넷이나 전자메일을 비롯한 전기통신수단

152) 유럽에서는 IBM 심결을 반영하여 현재 유럽특허조약 제52조 개정을 위한 논의과정에서 「발명은 technical(기술적)이다.」라고 하는 TRIPS 제27조에 부합하여야 한다는 안, 「technical invention이란 기술적인 해결을 포함한다.」고 하는 등이 제시되었다.

의 발전에 의해 국내외 여러 가지 정보를 쉽게 액세스할 수 있게 되어 공지·공용의 지역적 기준을 국내만으로 한정하는 것은 적절하지 않다. 또한 유럽 등에서는 이미 세계 공지·공용이 채택되었다. 인터넷상에서 공개된 기술정보도 연구논문집 또는 기술잡지 등의 간행물로써 발표된 내용과 동등한 가치를 가지는 것이며 당연히 신규성 상실사유로서 다루어져야 한다. 물론 인터넷상에 공개된 기술정보는 PC를 조작하는 것에 의해 누구나 용이하게 입수할 수 있다. 따라서 그 기술정보의 내용이 발명을 이해할 수 있을 정도로 상세하면 제29조 제1항 제1호의 “공연히 알려진 발명”으로서 신규성 상실사유로 되며 법개정을 하지 않아도 될 것이다. 그러나 인터넷으로부터 입수한 전자적 기술정보에 대해 “공연히 실시됐다.”는 것을 입증하는 것은 곤란하며, 배포된 간행물과 같이 다루는 것이 바람직하기 때문에 제29조제1항2호가 개정되었다. 인터넷의 경우 국내간행물보다 액세스가 용이하며, 인터넷을 통하여 공중에 이용가능하게 된 발명에 대해서는 신규성을 상실케 하는 것은 당연하다. 다만, 인터넷상에 공개된 발명에 대해서는 공개시점, 개변여부 등의 입증문제 등에서 다양한 문제가 발생할 것이다.¹⁵³⁾ 인터넷에 공개된 공개시점을 언제로 볼 것 인가인데 공개시점은 공중이 맨 처음 접근 가능하였던 날이고 이에 대한 입증책임은 신규성 상실을 주장하는 자가 부담하여야 할 것이다. 또한 인터넷상의 모든 자료가 반포된 간행물로서 출원된 발명의 특허심사에 직접적인 영향을 미치지 못하는 것일 것이다. 간행물의 질적 평가는 발명의 당업계에 속한 통상적인 기술지식을 가진 자에 의하여 실시될 수 있을 만큼의 내용이 명백하게 기술되어 있어야 하기 때문이다. 단순한 아이디어만을 제공하는 정도의 내용이 인터넷에 공개되었을 경우에 간행물에 의한 신규성에 영향을 미치지 않는다. 그러나 인터넷상 자료를 어떠한 방법을 가지고 특허요건의 심사에 반영할 수 있는지는 현실적인 어려움이 있다. 관련 있는 모든 자료를 짧은 시간에 검색하기 위하여 새로운 기술적 접근이 있어야 하며, 또한 이에 관한 검색기준을 마련하는 것이 선행되어야 할 것이다.¹⁵⁴⁾

153) 中山信弘(編), 注解 特許法(上), 234쪽.

154) 김병일/임근영, 전계보고서, 214쪽.

4. 진보성

BM 특허를 허용하더라도 발명의 진보성 판단에 있어서는 종래의 진보성 판단의 기준과는 크게 다른 새로운 기준을 정립하여야 하며 그 기준을 엄격하게 적용하여야 한다는 의견이 있다.¹⁵⁵⁾ 왜냐하면 BM 특허는 직접적으로 비즈니스 그 자체를 특허의 대상으로 하고 있기 때문이다. 공지의 사업방법은 단순히 컴퓨터 또는 인터넷상에서 사용된 것에 대한 진보성의 인정이 문제된다. 종전의 기술을 인터넷에 적용하기 위해 예상되는 기술적 과제의 난이도, 이를 구현함으로써 얻게되는 예상치 못한 효과, 선행기술상의 단서 등을 고려하여 종합적으로 판단하여야 할 것이다. 그러나 심사과정에서 검색할 수 있는 선행기술의 부족과 심사관의 경험부족으로 인해 지나치게 넓은 범위의 특허부여 가능성이 있다. BM 특허가 미치는 영향이 사업방법 전체에 미치는 등 특허권의 효력이 강력하므로 진보성의 인정범위를 좁게 설정하는 것이 좋을 것으로 생각된다.

미국에서는 진보성의 판단에 관하여 BM 발명과 다른 발명과의 차이점을 두고 있지는 않다. BM 발명을 위하여 특별히 개발하거나, 이것에 대하여 특별히 적용되는 고유의 테스트는 존재하지 않는다. 이 분야에서도 진보성 여부의 결정은 일반적인 틀에 따라서 행하면 된다. 종래기술과 구별되는 특징이 BM에 있는 발명에 대해서는 그 방법발명의 의의에 영향을 주는 모든 사항을 감안한 형태로 진보성의 결정을 행하여야 한다. 또한 새로운 방법이 대상이 되는 비즈니스 분야에서 커다란 상업적 성공을 가져왔으면, 이는 진보성 판단에 이차적으로 고려할 수 있을 것이다. 또한 종래부터 인간이 행하던 것을 컴퓨터로 구현한 발명에 관한 진보성의 판단에 대해서는 그 방법의 스텝이 보다 알려진 방법과 동일 또는 동가인 것이 있는가, 동일한 결과를 가져오는 것은 있는가의 여부가 중요한 의미를 갖는다. 유럽의 경우, BM 특허에서의 진보성에 관한 특별한 판단기준은 없다. 공지예와의 차이점이 비즈니스 면에만 있는 경

155) 도두형, 전제발표자료, 80쪽; 이대희, 전제논문(하), 55쪽; 이훈중, "영업방법특허에 관한 연구", 『比較私法』, 제8권 1호(상)(2001.6), 899~900쪽.

우는 어떠한 기술적 해결방법을 제공하지 않으므로 진보성이 없는 것이고, 과거 인간이 행하고 있던 것을 컴퓨터화 하거나 네트워크로 실현시킨 발명은 단순히 지명한 것으로 진보성을 부정한다. 따라서 명확하게 종래부터 행하여지고 있었던 영업방법을 공지의 인터넷을 이용하여 실현시킨 발명에 대해서도 심사부로서는 공지예를 인용하여 거절하여야만 한다. 최근 독일의 한 사건에서¹⁵⁶⁾ 인용문헌 없이 당연한 것이다 라고 판단을 하였다. 이는 법원에게는 이러한 판단에 대한 재량이 인정되고 있지만, EPO 심사부는 투명성과 예측성이 요구되므로 이러한 판단을 할 수 없다. 다만 심판부에는 이러한 판단이 허용되고 있는지는 알 수 없다.

새로운 기술영역에는 항상 처음에는 인용문헌을 발견하기가 어렵다. 그러나 심사에서 허가되더라도 이의신청에서 산업계에서 인용문헌이 발견되어질 수 있는 것이므로 문제는 해결될 수 있을 것이며, 점차 인용할 수 있는 공지 예도 증가하므로 시간이 지날수록 나아질 전망이다.¹⁵⁷⁾

BM 관련 특허는 사업아이디어와 컴퓨터 정보시스템을 이용하는 점에서 이들을 조합하여 다음 4가지 범주로 나누어 진보성을 판단해 볼 수 있다. 첫째, 사업아이디어와 정보시스템이 모두 새로운 경우, 둘째, 비즈니스 아이디어는 새롭지만 정보시스템이 신규하지 못한 경우, 셋째, 사업아이디어는 신규하지 못하지만 정보시스템이 신규한 경우, 넷째, 사업아이디어와 정보시스템이 모두 신규하지 못한 경우가 있다.

여기서 진보성을 판단하기 위하여 사업아이디어 분야와 정보시스템 분야에서 당업자의 수준으로 사업아이디어에 발상의 전환 여부와 컴퓨터화를 통한 현저한 효과가 있는지 그리고 사업아이디어와 컴퓨터화 사이의 결합에 있어서 난이성이 있는지 살펴봐야 한다. 그러나, 아직까지 이에 대한 구체적 판단기준의 마련과 체계적인 사례연구는 되어 있지 않은 것으로 보이며 앞으로 많은 시행착오와 지속적인 연구가 필요하다 하겠다.

156) 연방특허법원의 자동판매관리사건(20-W(pat)8/99)의 발명은 자동판매기발명이고, 수요에 의하여 가격을 결정하고 재고가 남지 않도록 하는 데 특징이 있는 발명이다. 법원은 청구항 전체를 보면 기술적인 것으로 고려되지만 종래 인간이 수행하던 것을 기계로 수행한다는 이유에서 진보성이 없다고 판단하였다.

157) 김병일/임근영, 전계보고서, 216쪽.

5. 프로그램 자체의 특허보호

1998년 개정된 「컴퓨터 관련 발명의 심사기준」은 소프트웨어를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체도 특허대상으로 하여 종래 방법발명으로 특허를 받은 경우 그 방법이 기록된 기록매체가 침해물건으로 인정되지 않을 가능성을 배제하여 특허권자의 권리를 강화하였다. 한편 최근에는 컴퓨터·네트워크의 발전에 따라 컴퓨터 프로그램의 디지털 정보의 유통 형태로서 CD-ROM 등의 기록매체를 이용하여 유통시키는 형태뿐 아니라 네트워크를 이용해 송·수신하는 유통 형태도 일반화되었으며, 온라인에서 바로 소프트웨어를 실행 할 수 있는 인터넷상의 기술이 발전하고 있다. 사용자가 스스로 컴퓨터에 프로그램을 축적하지 아니하고 온라인에서 호스트 컴퓨터를 이용하여 그 결과만을 받도록 하는 업로드 성행하고 있다. 또한 인터넷을 이용한 BM 발명이 활발하게 진행됨에 따라 BM 관련 발명을 중심으로 컴퓨터 소프트웨어 관련 발명에 대한 적절한 특허보호를 고려하는 관점에서 CD-ROM 등의 기록매체에 기록되고 있지 않은 프로그램 자체의 보호가 요구되고 있다.

미국은 1998년 SSB사건과 AT&T사건 등에서 소프트웨어관련 발명의 특허성을 지지하는 판결을 내림으로써 특허대상을 판단하는 핵심을 “유용하고 구체적이며 실체를 갖는 결과(“useful, concrete and tangible result”)를 만들어 낼 수 있는 청구범위 기재에 초점을 맞추어 판단하고 있다. EPO 심판부는 전술한 IBM 심결에서 “컴퓨터 프로그램에 주어진 명령어의 실행으로부터 발생하는 추가적 효과에 주목하면서 상기 추가적 효과가 기술적 특징을 갖거나 또는 소프트웨어로 하여금 기술적 문제를 해결하게 한다면, 발명은 원칙적으로 특허대상이 될 수 있으며, 컴퓨터 프로그램 자체 또는 전송매체상의 기록된 것으로 청구되든 형식은 중요하지 않다”고 판단하였다.¹⁵⁸⁾ 일본은 2000년 11월 「컴퓨터·소프트웨어 관련 발명 심사기준」을 개정하여 “프로그램 자체”를 보호하기 위해서, 청구항에 “~~프로그램”으로 기재되어도 적법한 청구범위 기재

158) Wolfgang Tauchert, Id., 31 IIC 812, 820(2000).

방법으로 간주하여 물(物)의 카테고리로 인정하였다. 또한 BM 관련 발명을 성립성 판단의 구체적 사례로 제시하고 있고, 진보성 판단 사례 역시 BM 관련 발명에 초점을 맞추어 개정한 바 있다.

이제 우리나라의 경우도 「컴퓨터 관련 발명의 심사기준」 및 「전자거래 관련 발명의 심사지침」 내에 “프로그램 자체”도 보호할 수 있는 규정을 포함시키는 방안을 적극 검토하여야 한다.

6. 심사의 질적 수준 제고

(1) 선행기술 DB 구축

최근 기술개발의 속도가 빨라짐에 따라 공지기술의 인정을 명확히 하기 어렵고, 소프트웨어의 짧은 라이프 사이클 등으로 인하여 매뉴얼이 현실적으로 보유되기 어렵기 때문에 소프트웨어 등의 선행기술 축적에 어려움이 지적되고 있다.¹⁵⁹⁾ 특히 비즈니스 관련분야의 선행기술은 그 성질상, 문서화되지 않는 경우가 많고, 그 수집이 어렵기 때문에 충분한 축적이 이루어지지 않고 있다. 이는 소프트웨어 및 영업방법 관련 발명이 과거에는 특허의 영역에서 배제되었던 기술분야였다가 최근에 와서, 비로소 그 가치를 인정받아 특허로서 등록되기 시작했다는 사실에 일차적으로 기인한다고 하며, 소프트웨어 발명이나 인터넷 방법발명과 같은 신기술영역 특허출원의 경우, 관련 기술자들에게는 그 기술내용이 널리 알려져 있으면서도, 과학기술 문헌이나 심사관들이 선행기술 조사를 하기 위하여 참조하는 기술문헌 등에는 거의 기재되어 있지 않은 경우가 많았기 때문이라고 한다.

이러한 경향은 그 기술내용을 발표하거나 출판물 형태로 공개하기에는 너무도 자명하고 일반적으로 보이거나 또는 소프트웨어 업계의 관행에 따라 공공연한 비밀의 상태로 유지되어 왔기 때문이라 할 것이다. 그러나, 동 업계의 기술자간에는 극히 자명하고 일반적인 것이라도 일단 특허로 등록되면 법적으로 유효한 것으로 추정되고, 법원에 의해서 무효

159) 송영식의 2인, 지적소유권법(상), 215쪽.

판결을 받기 전까지는 관련 업계의 정상적인 영업활동을 위협하는 요인으로 작용할 수 있으며, 차후에 무효 대상 발명의 특정 기술이 어떤 시기에 지극히 자명한 기술이었음을 입증하는 것도 어려운 일이므로, 공익차원에서 선행기술자료 확보와 체계화를 위한 노력이 중요하다 할 것이다.

만일 미흡한 선행기술자료를 가지고 S/W 관련 및 BM 관련 발명의 신규성 및 진보성을 심사하여 특허를 부여하게 한다면 이는 향후 특허무효심판청구의 속출로 이어질 것이다.¹⁶⁰⁾ 따라서 비즈니스 관련분야의 선행기술 DB 구축이 필요하다.

미국은 2000년 7월 전자거래 관련 발명의 심사시 필수 서치 대상 인터넷상용 DB목록을 지정 발표한 바 있으며, 비특허문헌 핵심 DB로 비즈니스위크지 등 20개 신문잡지와 주제별 세부 DB로 전자쇼핑 등 12개 주제로 나누어져 있으며 주제별로 지정한 전문잡지, 신문 등을 구축하고 있다. EPO은 각 분야별 비특허 문헌을 DB화하고 있으며, '89년 이후 거절이유에 인용된 108만건과 IBM의 TDS와 127개 저널지가 포함된 상용전문 및 INSPEC(4,000여 journal, book, conference 자료) 650만건을 포함한 총 2,265만 건의 상용초록을 구축하고 있다. 일본은 '99년 1월 인터넷 전자문헌의 법적효력을 인정함에 따라 심사시 인용된 비특허 문헌 4000여건을 DB로 구축하였으며, S/W 특허정보센터를 통하여 '97년부터 계속 매뉴얼, 단행본, 잡지, 논문 및 기보 등의 전문을 DB 구축 중(CSDB)에 있다.

우리나라의 경우 전자거래 관련 발명에 대한 선행기술 검색은 특실검색시스템, IBM과 무료 인터넷 정보를 주로 활용하고 있으며, 보완적으로, 상용 DB, IEEE DB 및 KIPRIS 등을 통하여 검색하고 있으며, 전자거래 관련 발명에 대한 비특허 문헌의 체계적인 축적은 되어 있지 않은 상황이다. 선행기술 DB구축 방안으로는 단기적으로는 미국 BM 특허검색시스템을 도입하고, 연구개발정보센터(KORDIC), 한국학술정보(주) 대상 DB 및 그 외의 컴퓨터 S/W와 경영·경제 분야에 대한 문헌, 관련 기관/학회/협회의 저널, 논문집등 전자거래관련 비특허문헌을

160) 정상조, "컴퓨터 관련발명의 특허법적 보호와 문제점", "소프트웨어지적재산권, 1997 겨울호, 43~44쪽.

DB화하는 것이 시급한 실정이다. 중장기적으로는 일본특허청의 CSDB를 도입추진하고, 선진3국 및 국내 다른 기관들의 비특허문헌을 지속적으로 DB화하여 BM관련 심사의 질을 향상시켜야 한다.¹⁶¹⁾

(2) 전문 심사인력 확충

인터넷 시대에 적절히 대응하기 위한 방안으로 무엇보다 가장 중요한 것은 특정 기술분야의 전문성 심화에 따른 특허 심사관의 자질향상을 위한 방안의 모색이라 하겠다. BM 특허의 급격한 출원증가는 BM 특허에 대한 특허청의 심사능력에 대하여 심각한 문제가 될 수도 있다. 인터넷 기술의 발달에 따라 인터넷 인터페이스, 통신 프로토콜, 데이터 압축, 회계처리 프로그램, 인터넷 영업방식 등 기술을 점차 세분화·전문화되고 있는 추세에 있다. 따라서 새로운 기술의 발달에 대응할 수 있는 특수분야 전문심사관 양성이 중요한 과제이다.

일본 및 미국에서도 종래 비즈니스 관련 분야의 지식을 가진 심사관을 채용하지 않았고, 컴퓨터·네트워크관련 기술을 숙지하고 있을 뿐만 아니라 비즈니스 분야의 지식도 숙지하고 있는 심사관을 어떻게 확보할 것인가의 문제를 가지고 있다. 일본에는 비즈니스 관련 분야의 심사관에 대하여 연수를 행하여 대응하고 있다. 한편 미국에는 비즈니스 관련 분야의 지식을 가진 심사관을 채용하고 있다. 또한 업계의 협조를 받아서 차츰 심사관의 연수도 행하여지고 있다. 이처럼 서서히 대책이 강구되고 있지만, 급격한 출원의 증가에 대응이 미치지 못하여 특히 미국에는 심사의 장기화에 대한 불만이 높다고 한다.

특히 BM 관련 출원의 정확하고 공정한 심사와 기술판단을 위해서는 첨단기술지식, 법률적 소양뿐만 아니라 비즈니스에 관한 지식을 갖춘 전문심사관을 양성하거나, IT 및 BT 등 2분야 이상에서의 전문적 지식을 필요로 하는 분야의 특허출원에 대하여는 특정분야에서는 3인에 의한 합의제 심사제도를 도입할 수도 있을 것이다.¹⁶²⁾ 또한 특허청에서는 전자

161) 특허청, "전자거래분야 DB 확충방안" 보고서 2001

162) 김병일/임근영, 전계보고서, 202쪽.

거래 관련 분야를 포함한 신기술 분야에서의 심사의 질적 수준을 강화하기 위해 별도의 심사국을 신설하는 방안을 추진하는 등 시대의 변화에 적극적으로 대처하고 있다.

제 2 절 비즈니스 방법 특허와 권리행사

1. 공동직접침해와 간접침해

특허권이 미치는 보호범위는 '특허청구범위'에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다(특허법 제97조). 특허청구범위에는 '구성요건'이라고 불리는 몇 가지 요소가 있다. 예를 들면, 물건의 발명의 경우, 제3자에 의해서 판매되고 있는 물건이 특허청구범위에서 규정하고 있는 모든 구성요건을 충족시키면, 그 자는 특허권을 직접침해 하는 것이다. 또한, 방법의 발명의 경우, 제3자가 특허청구범위에 규정된 모든 스텝(또는 공정, 단계)을 실행하면 역시 특허권을 직접 침해한다. 요컨대, 특허권은 특허청구범위에 기재된 구성요건의 전체에 부여되는데, 개개의 구성요건의 특징을 독립해서 개별적으로 보호하는 것은 아니다. 따라서 무권한자의 실시행위는 특허발명의 구성요건을 모두 충족한 때에 특허권침해를 구성하며(all element rule), 그 일부만의 실시는 가령 그것이 가장 중요한 부분이더라도 침해를 구성하지 않는다.¹⁶³⁾ 특허권의 침해행위 중에는 이러한 '직접침해'와 '간접침해(침해교사, 기여침해)'가 있다. 침해행위를 협의로 이해할 경우, 전자만을 의미한다.

(1) 공동직접침해

1) 종래의 특허침해 (직접침해)의 형태

특허침해는 특허권행사의 대상제품 내지 대상방법이 당해 특허청구범위가 규정하고 있는 구성요건을 모두 갖추고 있으면 그 성립이 인정된다.

163) 水谷直樹, "ビジネス方法特許の行使に伴い新たに生じてくる問題", 「ジュリスト」 No. 1189(2000.11.15) 40쪽; 김병일, "비즈니스 방법 특허에 있어서 '간접침해'의 해석", 「로앤비즈」 2001년 4월호, 13쪽.

물건의 발명의 경우에는 부품, 제품재료를 한 장소에 모아서 제품으로 조립 또는 완성시키는 것은 특허발명의 실시(생산=직접침해)에 해당한다. 그 때문에 통상 특허발명을 생산한 제조회사가 침해의 책임을 지게 된다. 그러나 부품, 제품재료를 제공하는 자는 특허발명을 실시하고 있다고는 보지 않고 간접침해의 지위에 머무른다.

한편, 방법의 발명의 경우는 물건의 발명의 경우와 기본적으로 다르지는 않지만 아래의 경우에는 다소 차이가 있다. 즉, 석유콤비나트에 있어서 A회사의 α 플랜트 \Rightarrow B회사의 β 플랜트 \Rightarrow C회사의 γ 플랜트 파이프에 의해 연결되어 있고, 위와 같은 순서로 방법을 실시해서 원재료로부터 소정의 제품을 생성하는 경우에는 A회사, B회사, C회사의 행위 전체가 객관적으로 보면 '방법'의 발명의 실시에 해당하는 경우가 있다. 이 경우에는 A회사, B회사, C회사가 공동으로 '방법'의 발명에 부여된 특허권(특허발명)을 실시하고 있다고 생각되는 여지가 생긴다. 그러나 종래는 이 같은 관점으로부터의 논의는 별로 행하지 않고 A회사, B회사를 C회사의 하청관계로 간주하여 C회사의 책임을 묻는 것으로 하는 케이스가 많았던 것으로 생각되어 진다.

2) 네트워크 상에서의 '공동침해'의 형태

컴퓨터와 통신이 연결되어 프로그램과 데이터가 네트워크를 통해서 전송, 처리되게 되면 한 개의 특허발명의 실시(생산)에 다수의 주체가 관여하는 것으로 된다. 예를 들면, 기능A, 기능B, 기능C를 가지는 네트워크시스템의 특허에 있어서 X회사가 기능A, 기능B를 가지는 프로그램을 처리하는 중앙컴퓨터(host computer)를 설치하고, 이것과 통신회선으로 접속된 단말장치를 Y회사, Z회사 등 다수의 기업이 설치해서 각 단말장치에서 기능C를 실행하는 것과 같은 경우를 생각할 수 있다. 여기서 X회사, Y회사, Z회사는 특허발명의 구성요건 중 일부에 해당하는 행위밖에 실시하고 있지 않는 경우에 각 회사는 특허침해의 책임을 지게 되는지의 여부가 문제된다.

3) 검토

가) 긍정적 입장

특허침해는 보통 단독자만으로 구성되는 것이 아니고, 네트워크시스템과 같은 경우에는 복수자에 의한 공동의 특허발명의 실시는 다수 있을 수 있다. 이 같은 경우, 단독자가 실시하면 특허침해(직접침해)의 성립이 인정되고 복수자가 관여한 경우에는 직접침해가 부정된다고 하는 것은 명확히 형평을 잃은 것이 된다.

공동침해의 책임을 지우기 위한 조건으로서 X회사, Y회사, Z회사가 자기가 하고 있는 역할을 포함, 공동해서 침해행위를 행할 의사를 가지고 있을 것과 객관적으로 볼 때 공동으로 정보시스템을 사용하고 있는 사실이 필요한 것으로 된다. 즉 특허권의 존재에 대해서 인식하고 있는 것이 필요하지 않지만 자기의 처리가 정보시스템의 전체 중 일부에 담당하고 있는 것의 인식을 결하고 있는 것이면 특허발명을 공동으로 실시하고 있다는 것을 인정한 것에다 전체를 결하고 있는 것으로 생각한다. 이러한 사고방식에 의하면 공동해서 실시하고 있는 복수의 자를 피고로 해서 특허침해에 기초한 금지, 손해배상을 청구하는 것이 가능하다고 말할 수 있다.

나) 부정적 입장

현행 특허법은 공동침해를 상정해고 입법된 것이 아니다. 실시행위의 일부밖에 행하고 있지 않은 경우에는 간접침해의 책임만을 진다고 하는 것이 특허법상의 규정이기 때문에 간접침해의 책임을 지는 경우에 직접침해의 책임을 지는 것은 부당하다.

다) 소 결

비지니스 방법 특허는 위에서 언급한 복수의 사이트가 네트워크상에 접속되어, 일정의 정보처리를 협동으로 하여 행하여지는 것을 전제로 하고 있는 경우가 많다고 생각되므로, 이것을 전제로 한 경우에는 특허권행사의 대상도 네트워크상의 복수의 사이트로 구성된 시스템 내지 사이트간의 협동이라는 것이 있게 된다.¹⁶⁴⁾ 이 경우에 네트워크상의 복수의 사이

164) 水谷直樹, 전제논문, 40쪽.

트가 동일운영 주체의 것에 통일적으로 운영되고 있는 경우는 특허침해 성립여부를 검토하는 경우에도 통상의 경우와 별다른 차이점은 없다. 그러나 이에 대하여, 네트워크상의 각 사이트가 복수의 다른 운영주체에 의하여 운영되는 경우에는 권리행사상의 문제가 발생한다. 이러한 경우에는 권리행사의 대상은 네트워크상에 접속된 복수의 사이트로 구성된 시스템 전체 내지 동 사이트간의 협동이외는 없으므로, 권리행사를 받는 대상주체도, 각 사이트를 운영하고 있는 복수자라야 한다. 즉 이점에 대하여 복수자에 의한 특허권의 공동직접침해의 성립여부의 문제가 발생하게 된다.¹⁶⁵⁾

또한 특허출원 실무상 이러한 문제에 직면하는 것을 회피하기 위하여 네트워크상에 접속되어 있는 복수의 사이트로 구성된 시스템전체가 아닌 특정사이트(개개의 사이트, 클라이언트단말기)만을 기술하는 청구항을 들 것을 추천되는 경우가 있다. 실제 특허출원에서 이같은 배려가 필요하다는 것은 부정할 수 없지만, 각 사이트간의 협동이 비즈니스 방법 발명의 실질이라고 한다면, 복수주체에 의한 특허권 침해 성립여부를 검토할 필요가 있다. 그리고 이 문제에 대한 검토를 진행하려면, 우리 특허법을 비롯한 특허제도는 지금까지 주로 제조업 분야에서 이용되어 왔으며, 이것을 전제로 특허침해이론이 구축되어 온 것을 부정할 수는 없다. 즉 물건의 제조는 부품이나 원재료를 한 곳에 모아서 행하므로, 물건이나 물건의 제조방법에 관한 특허권의 침해는 복수자에 의해 공동으로 이루어지지 않고 단독으로(특정한 제조업체) 이루어지는 것을 전제로 하고 있다. 반면 비즈니스 방법의 발명에서는 특허청구범위가 물건(시스템)의 발명의 형식으로 기술되어 있든, 방법의 발명 형식으로 기재되어 있든 복수의 사이트가 네트워크상에서 접속 내지 협동하고 있는 것을 전제로 하여 규정되어 있으므로, 특허권행사의 대상도 서로 공간적으로 떨어져 있는 복수의 사이트로 구성된 시스템 전체 내지 복수의 사이트간의 협동이라고 할 수 있다. 따라서 권리행사의 대상 주체가 복수자이기 때문에 특허침해에 대해서도 복수자의 관련이 필수적이다. 이는 종래 특허 침해론이 전제로 하고 있는 것이 아니므로, 현행 특허법의 구조에서 이러한 특허권의 공동직접침해의 성립을 인정할 것인지 여부가 문제된다.¹⁶⁶⁾

165) 水谷直樹, 전제논문, 40쪽.

166) 水谷直樹, 전제논문, 40~41쪽.

공동직접침해의 성립을 인정하면 각 사이트의 운영주체는 자신이 직접 담당하고 있지 않은 다른 사이트 담당부분도 포함한 시스템 전체 내지 각 사이트간의 협동 전체에 대한 책임을 부담하게 된다.¹⁶⁷⁾

특허침해는 본래 스스로 특허청구의 범위가 규정하고 있는 구성요소를 전부 충족하는 물건을 생산, 양도 등을 하거나 혹은 당해 물건의 생산방법을 실시하는 경우에 인정된다. 이에 대해 특허권의 공동직접침해의 성립이 문제로 된 앞의 경우에 각 사이트 운영주체는 청구항의 오직 일부 구성요소만을 실시하고 있는 것이며 전체 구성요소를 실시하고 있는 것은 아니다. 이러한 경우는 원래 직접침해보다도 간접침해의 성립문제를 다루어야 하지만 우리 특허법의 경우 간접침해의 성립에 대해서는 특유의 문제가 존재하므로, 이를 인정하는 것이 용이하지 않기 때문에 우선 공동직접침해를 검토한다.

공동직접침해는 행위의 객관적 측면과 주관적 측면으로 나누어 검토할 수 있다. 행위의 객관적 측면에서는 직접침해의 성립이 문제된 복수의 사이트가 네트워크 상에서 서로 접속되어 협동상태인 경우에는, 시스템 전체에도 또한 각 사이트간의 협동에 의한 정보처리 그 자체에 있어도, 전체로서 일체성이 실현되고 있다고 평가할 수 있을 것이다. 따라서 행위의 객관적 측면에서는 가령 복수의 사이트 운영주체가 각각 특허침해가 문제로 된 행위 전체에 대해서 부분적으로 관여하는 데 불과한 경우에도, 개별 관여 내지 행위 전체가 일체성을 가지고 있는 것으로서, 전체로서 책임을 묻기 위한 실체가 존재하고 있다고 할 수 있다. 한편 행위의 주관적 측면에서는 개개 사이트 운영주체가 자기 이외의 다른 사이트가 담당하고 있는 역할을 인식하고 있지 않은 경우에는 전체로서 어떠한 시스템이 네트워크 상에서 형성하고 있는가 혹은 시스템간의 협동에 의해 어떠한 방법이 실시되고 있는가에 대해서는 개개 운영주체에게는 인식이 없게 된다. 각 사이트 운영주체가 네트워크를 접속할 때 다른 사이트가 하고 있는 역할을 상호인식하고 있지 않다면 시스템 전체에 대한 인식도 존재하지 않는 것이기 때문에, 여기에는 개개의 사이트 운영주체에 대해서

167) 水谷直樹, 전제논문, 41쪽.

다른 사이트가 담당하고 있는 부분을 포함해서 책임을 묻기 위한 기초가 존재하지 않는다. 주관적 측면에서는 각 사이트의 운영주체가 다른 개개 사이트가 네트워크 상에 접속할 때 담당하는 역할에 대해 인식이 상호 존재한다는 것, 즉 시스템 전체의 구조 내지 협동에 대한 공동의사의 존재가 필요할 것이다. 즉 여기서 공동의사라 함은 전술한 범위에 한한 것이며 특허권의 존재에 대해서까지 알고 있어야 한다는 것은 아니다.¹⁶⁸⁾

따라서 시스템 내지 각 사이트간의 정보처리의 일체성과 더불어 각 사이트의 운영주체간의 공동의사가 모두 존재하고 있다면, 각 사이트의 운영주체에 대해서 시스템 전체의 구조 내지 협동에 대해 공동으로 책임을 묻기 위한 실체가 존재한다고 할 수 있다. 따라서 이러한 요건이 충족된 경우에는 복수자에 의한 특허권의 공동직접침해의 성립도 인정할 수 있을 것이다. 즉 이러한 사고방식은 형법에서의 공모공동정범이론과 결과적으로 유사하다고 말할 수 있다. 이러한 사고방식을 전제로 한 경우 네트워크상 각 사이트의 운영주체가 특정한 정보처리를 매개로한 서비스 제공을 위해 계속적 계약관계에 있는 경우 공동의사의 존재를 인정하기 용이하며, 또한 각 사이트가 일시적으로 접속되어 계속적 계약관계를 가지지 않는 경우 공동의사의 존재를 인정하기 어려울 것이다.¹⁶⁹⁾

각 사이트가 네트워크상에서 상호 접속되어 있는 상태에서 사이트의 하나가 가청내 단말기인 경우와 같이 '업으로서'의 요건을 충족시키지 않는 자가 일부에 관여하고 있는 경우 전체로서 '업으로서' 특허발명을 실시하고 있다고 인정하기 곤란한 경우가 생길 수 있다. 이러한 경우에도 공동 직접침해에 대해서는 향후 적극적인 검토가 필요할 것이다. 요컨대, 현행 특허법상 공동침해에 대한 규정이 없고, 또한 간접침해에 대해서도 극히 좁은 범위만을 인정하고 있는 실정에서 1인이 한 침해는 인정하면서 다수자가 결합하여 한 침해를 인정하지 않는다는 것은 극히 형평에 어긋나므로 법의 보완이 필요하다고 생각된다.

168) 水谷直樹, 전제논문, 41~42쪽.

169) 그러나 공모공동정범에서는 실행에 가담하지 않은 주모자에 대해서도 책임을 인정하지만, 공동직접침해에는 여기까지 확장하는 것은 곤란할 것이다. 水谷直樹, 전제논문, 41~42쪽.

(2) 간접침해

1) 개요

'간접침해'라는 개념은 독일에서 특허보호를 위하여 판례상 인정되어 특허법에 의하여 승인된 'Mittelbare Patentverletzung'에서 채용되어, 법률상 특허권침해가 존재하지 않음에도 불구하고 침해가 있는 것으로 의제하는 침해형태이다.¹⁷⁰⁾ 특허발명의 기술적 범위는 클레임에 의하여 정하여지고(특허법 제97조), 원칙적으로 클레임전부를 실시한 경우에 침해가 되지만, 어떤 종류의 행위는 침해의 예비적 행위 또는 방조적 행위로서 특허침해행위로 보게 된다. 이것은 조문에서는 침해로 보는 행위로 부르고 있으며(특허법 제127조), 강학상은 '간접침해' 또는 '의제침해', '기여침해'로 부른다. 즉 간접침해란 특허권의 본래의 침해는 아니지만 침해의 개연성이 높은 예비적 행위를 법상 특허권을 침해한 것으로 의제되는 행위를 말한다. 이는 클레임을 직접침해하지 않더라도 이러한 행위를 방치하여 두면 침해를 유발할 개연성이 매우 높고, 또한 침해가 발생하면 이를 포착하는 것이 어려운 경우가 많기 때문에 설치한 규정이다. 따라서 간접침해는 특허권의 효력을 확장하는 것이 아니고, 그 효력의 실효성을 실질적으로 확보하기 위한 제도이다.¹⁷¹⁾ 그리고 특허권의 부당하게 확장되는 것을 방지하기 위하여 '에만'이라고 하는 요건을 두고 있다. 한편 구법에서는 간접침해의 규정은 없었고, 공동불법행위의 문제로서 처리하여 왔다. 간접침해는 이와 같이 특허발명의 구성요건을 충족하지 않기 때문에 아직 직접침해는 성립되지 않지만, 직접침해에 필연적으로 이르는 행위에 관하여 장래에 있어서 '직접침해 배제'의 실효를 높이기 위하여 그

170) 간접침해에 관한 일반적 설명으로는, 김종윤, "특허권에 대한 침해", 『참작과 권리』(제 2권, 1996년 봄호) a, 5쪽 이하; 도두형, "特許權의 間接侵害行爲의 可罰性", 『판례월보』 291호(1994.12) a, 15쪽 이하; 권태복, "특허권의 간접침해: 특허법 제127조의 해석", 『특허정보』 31호(1995.3) a, 21쪽 이하; 박익환, "특허법상 간접침해에 관한 일고찰", 『辯護士: 法律實務研究』 26집(1996.1) a, 467쪽 이하; 이종일, "특허권의 간접침해에 관한 연구", 『특허정보』 42호(1997.1), 22쪽 이하; 김승완, "특허권침해의 구제방법: 간접 침해를 중심으로", 『경영법무』 No.55(1998.10)/56(1998.11) a, 83~78쪽 이하 참조.

171) 김병일, 견해논문, 14쪽.

전 단계에 있어서 침해로 간주하여 직접침해와 동일한 법적 취급을 받는다. 따라서 간접침해행위는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위로 간주된다. 그러므로 권원없는 제3자가 당해 행위를 한 경우 특허권자 등은 민사상 구제로서 금지청구권 및 고의 또는 과실을 요건으로 하는 손해배상 청구권 또는 신용회복의 조치를 청구할 수 있다. 이 경우 특허법상 특칙인 과실추정(제130조)·손해액의 추정(제128조)·생산방법의 추정(제129조)·서류제출명령 규정(제132조) 등이 적용된다.

2) 비즈니스 방법 특허와 간접침해

간접침해는 E-Biz 방법특허의 침해를 고려할 때 중요하다고 생각된다. 예컨대, 기업과 소비자간(Business-to Consumer: B to C)에 의한 인터넷상의 거래방법이 특허된 경우, 특허청구범위에 기재된 Step 모든 것이 소비자측에 의해서 행하여질 가능성이 있다. 이 경우 특허권자는 직접침해자인 개별소비자에 대하여 권리행사가 곤란한 경우 생산자에 대하여 '간접침해'를 주장하여 기업에 대하여 권리행사를 고려할 수 있을 것이다.

A사는 일반소비자에게 제품을 판매하기 위하여 인터넷상에 쇼핑몰을 개설하고 이 쇼핑몰은 우리 나라 서버에 의해서 관리운영되고 있다. 미국의 소비자로부터도 주문을 받기도 하고, 미국에 상품을 납입한 실적이 있다.

특허청구범위에 규정되어 있는 모든 스텝은 A사가 개설한 쇼핑몰에 액세스하여 소비자가 상품을 구입할 때에 소비자에 의하여 반드시 실시되는 것의 다름은 없다. 요컨대 미국에서는 직접침해는 확실히 발생하고 있다. 쟁점은 A사의 서버가 우리 나라 내에 설치되어 있다는 것이다. 침해를 야기하고 있는 쇼핑몰의 유지·운영이라고 하는 A사의 행위는 우리 나라 내에서 이루어지고 있다.

미국특허법은 특허의 효력은 특허의 대상이 되는 물건을 생산, 사용, 판매하는 것에 미친다(§ 271(a)), 방법 특허의 효력은 그 방법을 사용하거나, 그 방법에 의하여 생산된 물건을 사용, 판매, 수입하는 것에 미친다(§ 271(a)(g)). 그 외에 특허권의 효력은 특허권의 침해를 적극적으로 유도하는 것에도 미친다(적극적 유도침해: actively inducing infringe-

ment)(§ 271(b)). 또한 특허받은 물건 또는 특허받은 방법을 실시하기 위하여 사용되는 중요한 물건에 대한 침해의 의도를 알고서 판매에 대하여도 특허의 효력이 미친다(기여침해: contributory infringement)(§ 271(c)). 그리고 미국 특허법은 복수인에 의하여 행하여진 행위에 대하여 공동행위자는 적극적 유도침해가 될 가능성도 있다. 다만 적극적 유도침해에는 직접침해의 성립이 필요하므로 누가 직접침해를 행하였는지의 여부가 문제된다. 미국특허법은 침해교사에 대하여 「적극적으로 특허의 침해를 야기한 자는 침해자로서 책임을 부담한다」고 규정하고 있다. 즉 침해를 야기한 행위가 어디에서 행하여 졌는가는 문제가 되지 않는다. 따라서 우리 나라에서의 쇼핑물 유지·운영이라고 하는 A사의 행위도 미국특허법에서의 침해교사에 해당하는 것으로 해석될 가능성이 있다.

또한 네트워크상의 개개의 사이트의 책임을 검토할 경우에도 간접침해의 성립여부가 문제된다.¹⁷²⁾ 네트워크 상에서 여러 사이트가 서로 접속한 상태에서는 특허발명이 물건(시스템)의 발명으로서 규정되어 있거나 방법의 발명으로 규정되어 있는 것에 관계없이 모든 경우에 각 사이트의 서버, 클라이언트의 컴퓨터 등은 사이트 운영자 등에 의하여 단순히 사용되고 있는 것에 불과하다. 따라서 특허법 제127조가 간접침해행위로서 열거하고 있는 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 정약을 하는 행위 어디에도 해당하지 않는다. 즉 네트워크상에서 개개의 사이트 운영자가 자기의 사이트를 사용하고만 있는 상태에서는 간접침해의 성립여부는 문제되지 않는다.¹⁷³⁾ 따라서 간접침해의 성립여부가 실제로 문제되는 것은 각 사이트의 운영주체가 스스로 사이트를 개시하는 경우(사이트 운영자에 대하여 사이트의 '생산'행위로 인정되는 경우)와 외부업자에게 사이트의 개시를 의뢰한 경우¹⁷⁴⁾가 있을 것으로 생각된다. 그러므로 특허법 제127조가 규정하고 있는 경우라고 판단되는 자에 있어서 생산·양도 등을 행한 물건이 "그 물건의 생산에만 사용하는

172) ひらしま, 「ネットワークとソフトウェア保護」, 「ジェリスト」No.1178(2000.6.1), 43쪽.

173) 水谷直樹, 전계논문, 42쪽.

174) 각 사이트의 운영주체는 아니지만, 외부업자에 대하여 사이트의 '생산' 및 '양도' 행위가 있다고 인정되는 경우도 많을 것이다.

물건”, 또는 “그 방법의 실시에만 사용하는 물건”의 요건을 충족시키는지의 여부에 관하여 검토하여야 한다.

특허법 제127조는 특허발명의 실시용도에만 사용되는 물건을 간접침해물로 규정하고 있고, 그 이외의 용도를 가진 물건에 대해서는 간접침해물에 해당하지 않는다는 것을 분명히 하고 있다. 예컨대 기계 A가 복수의 요소의 결합으로 된 경우 일요소인 부품재료 B, 화학물질 A의 원료 물질인 B, 혼합물의 제조공정 중에서 사용된 촉매 B, 장치A를 생산하는 금형, 기구 등 B가 물건 A의 생산 이외에 용도를 갖지 아니하거나(제 127조 제1호), 물건의 생산방법 A의 실현에 사용하는 원료, 기계장치, 금형, 공구 등 B, 물건의 가공방법 A를 시행하는 데 사용하는 첨가제 B, 용도발명 A에 있어서 당해 용도에 사용하는 화학물질 B가 특허방법 A의 실시 이외에 용도를 가지지 않은 경우(동조 제2호)에 간접침해가 인정될 수 있다. 즉 특허법 제127조의 '에만 사용하는 물건'이라 함은 당해 특허발명의 생산이나 실시 이외의 다른 용도로는 사용되지 않는 물건(專用品)을 말한다. 다른 용도로 사용될 수 있는 것을 간접침해의 대상으로 한다면 이는 예비적 내지 방조적 행위 이외의 행위, 즉 특허권과 관계없는 행위도 침해행위로 되어 특허권의 부당한 확장이 된다.¹⁷⁵⁾ 따라서 '에만'의 해석에 있어서는 특허권의 부당한 확장이 되지 않도록 주의해야 한다. 여기서는 궁극적으로 특허권자와 침해자간의 이해의 조정이 문제가 될 것이다. 이 '다른 용도'의 해석과 관련하여 당해물건설, 경제적·상업적·실용적인 사용가능성설 및 경제적·상업적·실용적인 사용사실설 등 학설이 대립되어 왔다.¹⁷⁶⁾

그런데 최근 그 자체로 복합적인 기능을 가지고 있는 부품재료가 등장하고 있는 바, 소프트웨어는 그 대표적인 예이다. 소프트웨어는 복수의 집합물이라고 말할 수 있다. 복수의 기능을 가지고 있다는 것은 복수의 용도를 가지고 있다는 것을 의미한다. 만일 이를 전제로 하는 경우에는 소프트웨어는 특허법 제127조의 '에만'의 요건을 충족하지 않는 것으로 생각할

175) 김명일, 전제논문, 14쪽.

176) 김종윤, 전제논문, 5~7쪽.

수 있다. 따라서 소프트웨어는 원칙적으로 항상 여러 용도를 가지고 있는 것이므로 간접침해물에 해당하지 않게 된다.¹⁷⁷⁾ 그러나 이 같은 전제에서는 특허권자와 제3자간의 이익균형이라는 문제가 발생하게 된다.¹⁷⁸⁾ 이러한 이익균형의 관점에서 소프트웨어를 특정기능이 단일용도에만 사용되는 것인가, 아니면 일반적인 용도에도 사용되어 질 수 있는 경우로 구분하여 전자의 경우에만 간접침해를 긍정할 수도 있을 것이다.¹⁷⁹⁾

복수의 기능집합물인 소프트웨어가 특허발명의 간접침해물에 해당하는 여부에 대하여 검토할 경우 해석상 어려운 문제가 있으므로 궁극적으로는 특허법 제127조를 개정하여 입법론적인 해결을 고려해 보아야 할 것이다. 어쨌든 현행법의 상황을 전제로 서술한 네트워크상의 각 사이트를 구성하는 서버, 사용자의 컴퓨터 등의 생산, 양도 등이 특허권의 간접침해가 되는지의 여부를 검토하면 다음과 같다.

각 사이트를 구성하는 서버, 사용자의 컴퓨터 등은 하드웨어(컴퓨터)와 소프트웨어가 합체한 장치이므로, 이같은 장치 자체는 다수의 기능을 가진 집합물에 해당하는 장치이다. 이 경우에 다수의 기능에 대응하여 여러 종류의 정보처리를 처리하는 서버, 사용자의 컴퓨터를 특정용도에만 사용되는 물건(장치)에 해당하는 것으로 하여 간접침해의 책임을 물을 수 없을 것이다. 여기서 전술한 소프트웨어와 마찬가지로 장치 중의 특정기능에 착안하여 당해 기능의 용도가 단일한가 아니면 복수인가로 구분하여 간접침해의 성립여부를 인정할 수 있다. 이러한 사고방향을 전제로 한다면, 여러 기능을 가지고 있는 범용장치에도 그 중에 특허침해 유무의 문제가 되는 특정기능이 특허발명의 실시에만 사용된다고 하는 단일용도만을 가지고 있는 경우에는 간접침해의 성립이 인정될 수 있을 것이다. 그러나 이것은 경우에 따라서 범용서버가 간접침해제품이 되는 것을 인정하는 결과를 초래한다. 즉 여러 기능을 가지고 있는 제품일지라도 이 중에서 특허침해가 문제되는 특정기능이 단일용도, 즉 특허발명의 실시에만 사용이 가능하다면, 특허침해의 성립이 인정되고, 복수의 기능을 가진 부

177) 水谷直樹, 전제논문, 43쪽.

178) 김명일, 전제논문, 14쪽.

179) 水谷直樹, 전제논문, 43쪽.

품재료의 경우에는 단일한 기능을 가진 제품보다도 경우에 따라서는 간접 침해의 성립이 쉽게 인정되는 불합리성을 초래할 수 있다.¹⁸⁰⁾

위에서 살펴 본 바와 같이, 간접침해의 성립여부를 장치 중의 특정기능이 단일용도만을 가지고 있는 가 또는 일반적인 용도를 가지고 있는지에 따라 결정하는 방법도 그 적용범위를 잘못 설정하는 경우에는 타당한 결과를 얻기 어렵다. 따라서 네트워크상의 개개 사이트에서 특허권 침해가 성립하는 것인지의 여부를 고려하는 경우에도 사이트상의 서버, 사용자 컴퓨터 등이 특정용도로 특화된 전용기계인 경우를 제외하면 현행 특허법상 침해행위의 성립은 곤란한 것으로 생각된다.

2. 국경을 초월하는 특허침해의 대응

특허권은 그 속지적 성격으로 인하여 특허등록을 한 국가 내에서만 효력이 미친다. 따라서 국경을 초월하여 네트워크상에서 서비스가 제공될 때, 그 시스템 전체가 특정 특허권을 침해하고 있다고 생각되는 경우, 자국의 특허법에 기초하여 어디까지 대응할 수 있을 것인지는 매우 어려운 문제이다. 특허침해는 특허청구의 범위가 규정하고 있는 내용이 전부이지만, 하나의 국가 내에서 실시되는 것을 전제로 하기 때문에 국경을 넘어서 정보처리가 이루어진 경우 그 전체에 대해 어느 국가에서 성립하고 있는 특허권을 침해한 것으로 보아야 할 것인가는 아주 곤란한 문제이다. 이는 해석론의 범주를 벗어난 것이며 조약을 포함하여 입법론적으로 검토되어야 할 과제이다.¹⁸¹⁾

국가마다 부여된 특허의 효력을 국경을 초월한 BM의 실시에 대해 어떻게 적용할 것인가는 특허법 뿐 아니라 전자거래에 관한 모든 법률에 관련된 문제이며 전자거래를 방해하지 않으면서 특허효력을 어떻게 확보할 것인가는 매우 어려운 과제이다. 국경을 초월한 전자거래에 관한 특허에 대해 어느 국가의 법원이 어느 국가의 법률을 적용하여 판단할 것인가는 국제사법상의 문제이다. 특허법의 문제로서는 외국에서 행하여진 행위에 대하여 우리 특허법을 적용할 수 있는 것인가라는 문제이다. 우

180) 水谷直樹, 전제논문, 43~44쪽.

181) 水谷直樹, 전제논문, 45쪽; ひらしま, 전제논문, 45쪽.

리 특허법의 해석상 외국에서 행하여진 행위에 대해서는 우리 특허법이 적용되지 않는다는 것이 통설이다. 이러한 견해에 의하면 해외에 서버를 두고 있는 경우 우리 특허법의 적용 여지는 없다. 그렇게 두면 해외에 서버를 두고 우리를 상대로 서비스를 하더라도 우리 특허의 효력이 미치지 않게 되어 전자거래에 관한 우리 특허법은 용이하게 침해된다. 반대로 해외에 서버를 두고 우리를 상대로 서비스를 행한 경우에 우리 특허의 효력을 미친다면, 인터넷에는 국경이 없기 때문에 전자거래에는 모든 국가의 특허효력이 미칠 우려가 있으며 이는 전자거래를 방해할 우려가 있다. 특허침해가 성립하기 위해서는 특허발명이 업으로서 실시되어야 한다. 여기서 실시라 함은 물건의 경우 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 양도 또는 대여의 청약이며, 방법발명의 경우 그 방법의 사용이다. 발명에 대한 침해가 성립되기 위해서는 발명의 존재를 실제로 인정하는 것이 전제로 되지만, BM 관련 발명에서 특허청구의 범위에 기재한 발명의 구성요소가 구체적으로 어디에 존재하는가를 인정하는 것이 곤란한 경우가 많다. 인터넷은 정보통신을 전제로 한 것이어서 요소(단말기)간 정보전송은 불가결하다. 특히 물리적 간격이 큰 요소간에 마치 일체화 시스템과 같은 신속한 정보처리를 가능하게 한 점에 커다란 의의를 가진 것이다.

이러한 시스템을 구성하는 정보처리요소간에 떨어져 있어서 각 정보처리요소간에 높은 빈도 및 밀도의 정보전송이 통상 이루어지는 인터넷 관련발명의 특징은 현재 특허시스템에서 해결될 수 없는 여러 가지 문제를 발생시킨다. 예컨대, 물의 발명에서 일부 구성요소가 외국에 있는 경우에 현행 법상 침해행위는 성립하지 않는다. 마찬가지로 방법발명의 경우 일부 단계가 외국에서 실행되는 경우에는 현행법상 직접침해를 인정하기 어렵다.

종래는 국경을 넘어 격리된 복수의 구성요소간에 통상적으로 정보전송이 이루어지거나 다른 소유자가 발명의 구성요소를 각자 가지는 관계에서 발명이 기능하는 상황을 상정할 수 없었다. 그러나 고속통신 인프라를 전제로 하는 인터넷 비즈니스가 일반화한 현재는 이러한 형태의 발명이 실시되는 경우가 많아 졌다. 따라서 이러한 실시 형태를 상정하지 않는 현행법 아래에서는 특허침해를 인정하기는 매우 어려운 실정이다. 따라서 BM 관련 발명의 적절한 보호를 위해서는 외국동 원격지에 존재하는 구성요소, 혹은 타인 소유에 관련된 구성요소에 관계없이 특정한 요

소에 관한 실시예 근거해서 침해 인정을 가능하게 하기 위해 법적인 검토가 필요하다.

3. 재판관할

국경을 초월하는 특허침해의 대응문제와 관련하여, 그 경우 어느 나라의 법원에서 어느 나라의 특허권에 기초하여 제소가능한지의 여부도 검토하여야 한다. 이 문제는 국경을 초월한 특허권침해 문제 뿐 아니라, A국내의 특허권침해문제를 B국내의 법원에서 처리하고자 하는 경우에도 발생한다.¹⁸²⁾

미국 법원이 특허침해사건을 다루기 위해서는 그 법원이 그 특허침해사건에 대하여 재판관할권을 가지고 있을 것을 전제로 한다. 예컨대, A사가 특허침해를 야기한 경우에 A사는 우리나라에 주소 및 영업소를 두고 있고, 또한 서버도 우리 나라 내에 설치하고 있는 경우에 단순히 인터넷상에 어떤 사이트를 개설했다는 것만을 가지고 우리 법원이 그 재판관할권을 행사할 수 있는가? 물론 A사는 문제가 되는 쇼핑물에 영어 페이지도 설치하고 있지만, 미국에 한해서 쇼핑물에 의한 비즈니스를 영위하지 못할 것이다.

재판관할권에 대해서는 지금 까지 어떠한 절대적인 판단기준은 없고, 특허침해사건에는 재판관할권을 문제로 한 사건도 적다. 이 문제도 기본적으로는 조약을 포함하여 입법론적으로 검토되어야 할 과제이다.¹⁸³⁾ 앞으로의 판례동향, 헤이그국제사법회의에서 검토되는 내용의 동향을 주시할 필요가 있을 것이다.

4. 기타의 문제점

(1) 네트워크상에서의 소프트웨어 송신

소프트웨어에 대하여 허용되는 클레임 기재형식은 현재는 소위 기록매체클레임형식에 그치고 있다. 그러나 머지 않아 이것이 소위 프로그램

182) 水谷直樹, 전제논문, 45쪽; ひらしま, 전제논문, 45쪽.

183) 水谷直樹, 전제논문, 45쪽.

클레임까지 확장될 것이 예상되고 있다. 이 경우에 이 같은 프로그램 클레임의 실시품인 소프트웨어를 네트워크상으로 전송하는 것이 동클레임에 관련한 특허발명의 실시해당하는지의 여부가 문제된다.¹⁸⁴⁾ 특허법 제2조 제3호는 물건의 발명에는 '양도'를 특허발명의 실시행위의 하나로 규정하고 있는데, 이 양도의 개념 중에 '전송'까지도 포함하여 해석할 수 있을 것인지의 여부가 우선 문제된다. 이 점에 관해서는 입법론적으로 검토할 필요성이 있다.

(2) 침해를 입증하기 위한 증거수집

BM 특허의 행사를 전제로 한 경우, 특허침해의 사실 발견 및 특허침해를 입증하기 위한 증거를 수집하는 것은 실무적으로 매우 중요한 문제이다. 네트워크상에서 각 사이트간의 협동사실에 대한 조사를 하는 것은 외부에서는 매우 어려운 일이다. 증거수집의 문제는 최종적으로는 소송에서 침해사실의 입증책임의 문제와 관련되어 있다. 우리 민사소송법에 의하면 특허권자인 원고에게 입증책임을 지우는 것은 당연한 것이지만, 이것을 전제로 한 후 특허법 제132조(서류의 제출)를 어떻게 효율적으로 행할 것인가의 문제는 권리행사를 실효적으로 행하기 위한 중요한 문제 중의 하나일 것이다.¹⁸⁵⁾

184) ひらしま, 전제논문, 45쪽.

185) 水谷直樹, 전제논문, 45쪽; 김순석, 전제논문, 28쪽.

참고문헌

[국내 문헌]

- 강동세, "비즈니스 모델의 특허문제", 2000년 KAFIL세미나 발표자료
권태복, "특허권의 간접침해: 특허법 제127조의 해석", 「특허정보」 31호
(1995.3)
- 김민희, "美國의 Pro-Patent 정책 - 지난 20년간의 추진과정과 앞으로의
전망 -", 『지식재산 21』 (2000.11, 특허청)
- 김병일, "비즈니스 방법 특허에 있어서 '간접침해'의 해석", 「로앤비즈」 2001년
4월호
- 김병일/임근영, "전자상거래관련 기술의 지식재산권 보호방안", 한국발명
진흥회 연구보고서(2000-03)
- 김수동, "BM 특허제도의 세계적동향과 한국에의 본격도입에 따른 문제점과
해결방안", 『比較私法』, 제8권 1호(상)(2001.6)
- 김순석, "유럽의 컴퓨터 소프트웨어 관련 발명 보호", 「민사법연구」 제8집
(2000)
- _____, "일본의 전자상거래 관련 발명의 보호", 「창작과 권리」 24호 (2001년
가을호)
- 김승완, "특허권침해와 구제방법 : 간접침해를 중심으로", 「경영법무」 No.55
(1998.10)/56(1998.11)
- 김종윤, "특허권에 대한 침해", 「창작과 권리」 (제2권, 1996년 봄호)
- 남희섭, "비즈니스 모델 특허, 무엇이 문제인가", 디지털은 자유다, 서울:
이후, 2000
- 도두형, "特許權의 間接侵害行爲의 可罰性", 「판례월보」 291호(1994.12)
- _____, "인터넷관련 특허 어디까지 보호할 것인가?", (인터넷특허심포지움,
특허청, 2000.2.16)
- _____, "전자상거래 관련 비즈니스 모델의 특허보호", 「인권과 정의」 (2000.8)
- 박익환, "특허법상 간접침해에 관한 일고찰", 『辯護士: 法律實務研究』 26집
(1996.1)

참고문헌

- 박진석, "인터넷시대에 부는 특허권 변화의 바람", 「지식재산21」 (특허청, 1999.5)
- 송영식의 2인 공저, 지적소유권법(상) 제7천정판, 서울 : 육법사, 2001
- 오다키 히도시, "비즈니스 모델 특허", 한국산업재산권학회 춘계학술발표집 (2000)
- 오승중, "컴퓨터프로그램보호법의 독자성", 「比較私法」, 제6권 2호(1999.12)
- 유재복, 비즈니스모델특허, 서울: 새로운제안, 2000
- 윤선희, "인터넷상의 비즈니스 방법 특허(BMP)의 발명", 「로앤비즈」 2001년 4월호
- 윤선희, "비즈니스모델(BM) 특허의 보호동향", 「창작과 권리」 19호(2000년 여름호)
- 이대회, "BM·전자상거래관련 특허의 분쟁사례에 관한 연구(상/하)", 지식재산(특허청, '00.7)
- 이상정등, "인터넷환경에 대한 지적재산권보호방안", 정보통신정책연구원, 1998
- 이상정, "전자상거래와 지적소유권", 「오리진」 Vol 1, No.2(1999.3.4.)
- 이상정, "컴퓨터소프트웨어 관련 특허의 인정범위와 한계", 「지적소유권법 연구」 제3집(1999)
- 이수완, "미국특허제도 및 특허재판제도 개요", 「특허소송연구」 제1집, (특허법원, 1999)
- 이원일, 비즈니스모델관련 특허동향, www.youme.com./korean/bm/bm6.htm 참조. (2000.8.8 방문)
- 이종일, "특허권의 간접침해에 관한 연구", 「특허정보」 42호(1997.1)
- 이철희, E-번리사의 특허이야기, 서울: 명솔출판, 2000
- 이훈중, "영업방법특허에 관한 연구", 「比較私法」, 제8권 1호(상)(2001.6)
- 정상조, "컴퓨터 관련발명의 특허법적 보호와 문제점", 「소프트웨어지적재산권」 1997 겨울호
- 정연승, "EPO의 심사기준 및 주요판례", 「특허정보」 제38호, 1996
- _____, "소프트웨어관련 발명의 특허 심사기준 개정방향(2)", 「발명특허」 제261호(한국발명진흥회, 1997년)

- _____, 전자상거래와 특허보호, 서울: Pharma Koreana, 2000
- 천효남, 특허법, 서울: 법경사, 2001
- 특허청, "전자상거래분야 DB 확충방안" 보고서, 2000
- _____, "컴퓨터관련발명심사기준(개정)", 1998
- _____, 인터넷특허 길라잡이, 2000
- _____, 전자상거래 관련 발명의 심사지침, 2000
- 平野晋/전자상거래연구회역, 電子商去來와 사이버法, 대전: 특허청 2000
- 허정훈, "주요선진국의 전자상거래 기술 특허보호 현황", (인터넷특허심포지움, 특허청, '00.2.16)
- 헨리 코다/송봉식의 4인역, 비즈니스모델특허(Business Model Patent), 서울: 삼각형M&B, 2000

[외국문헌]

- Brand-Dohrn · Gruber · Muir, Europäisches und Internationales Patentrecht, 4. Aufl. Verlag C.H.Beck, 1998
- Chisum, CHISUM ON PATENTS, Vol.1, 1998
- Daniel Schiuma, TRIPS and Exclusion of Software "as Such" from Patentability, 31 IIC 36-51(2000)
- EPO, Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 3rd. edition 1998
- Gerald Paterson, The European Patent System, Sweet & Maxwell, 1992
- Indira Saladi, Computer Software: Patentable Subject Matter jurisprudence Comes of Age, The John Marshall Journal of Computer and Information Law, Vol.18(Fall 1999)
- Rinaldo Del Gallo, Are "Methods of Doing Business" finally out of business as a statutory rejection, 38 IDEA(1998)
- Schulte, Patentgesetz, 6. Aufl., Carl Heymanns Verlag, 2001

참고문헌

- Tim Press, Patent Protection for Computer-Related Inventions, in: Computer Law(Chris Reed & John Angel eds., 2000)
- US Patent Trademark Office, "Business Methods Patent Initiative: An Action Plan", 2000,3,29(www.uspto.gov/web/offices/com/spl/actionplan.html)
- Wolfgang Tauchert, Patent Protection for Computer Programs -Current Status and New Developments, 31 IIC 812-824(2000)
- ひらしま, "ネットワークとソフトウェア保護", 「ジェリスト」 No.1178(2000.6.1)
- 相田義明, ソフトウェア特許入門, 東京: 日刊工業新聞社, 1993
- 相田義明, "審査基準の国際比較等", 「ジェリスト」 No.1189(2000.11.15)
- 相澤英孝, "コンピュータ・ソフトウェアの特許法による保護について-最近の動向-", 「特許研究」 23號(1997.3)
- 松本重敏, 特許発明の保護範囲, 東京: 有斐閣, 2000
- 水谷直樹, "ビジネス方法特許の行使に伴い新たに生じてくる問題", 「ジェリスト」 No.1189(2000.11.15)
- 中山信弘(編), 注解 特許法(上), 제3판, 東京: 青林書院, 2000
- 中山信弘, "ビジネス方法特許-序論", 「ジェリスト」 No.1189(2000.11.15)
- 清川寛, プロパテトと競争政策, 東京: 信山社, 1999