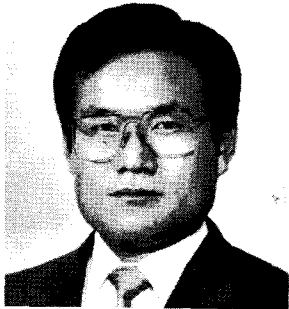


유럽·독일 特許法下의 S/W 관련 發明의 보호



孟先鎬
〈辨理士〉

目 次

- I. 유럽 特許法
- II. 소프트웨어 特許의 請求範圍解析
- III. 소프트웨어 特許의 權利行使
- IV. 소프트웨어 特許와 著作權과의 相互關係
- V. 展望

〈이번號에 전제〉

이글은 독일변리사 Mr. Josef Schmidt가 지난 4월 방한하여 관련분야 심사관 및 업계종사자에게 본회 회의실에서 다른 주제와 함께 발표하려고 했으나 시간 관계로 생략했던 것을 당시 통역을 담당했던 맹선호 변리사가 번역, 정리한 것임.

〈편집자 주〉

I. 유럽 特許法

1. 發明의 特許性에 대한 法的根據

유럽특허조약(EPC) 제52(1)조는 新規性, 進歩性, 그리고 産業上 適用性이 있는 모든 발명에 대하여 특허가 허여되어야 한다고 규정하고 있다. EPC 제52(2)조는 발명이라고 간주되지 않는 주제나 행위의 비한정적 리스트를 열거하고 있다. 특히, 컴퓨터 프로그램은 특허될 수 있는 발명으로 간주되어 지지 않는다. 수학적 방법, 정신적활동, 사업이나 게임을 하기위한 방법, 계획, 규칙, 그리고 정보의 제공이 이 리스트에 열거되어 있다. 그러나, EPC 제52(2)조는 제52(3)조와 함께 해석되어야 한다. 이것은 유럽특허출원이나 유럽특허가, 그러한 주제나 행위 그 자체에 관한 것 일때에만 특정 주제나 행위가 특허성으로부터 제외된다는 것이다. EPC는 “발명”이라는 용어의 구체적인 정의를 갖고 있지 않다.

2. EPO 實務하의 發明의 特許性 決定에 대한 테스트

1) EPO 審査便覽에 포함된 發明 用語의 정의 “발명은 技術分野(rule 27 par. 1b)이고, 技術的 問題點(rule 27, par. 1d)에 관련되며, 그리고, 보호를 구하는 主題가 請求範圍에서 정의되어 질수있는 技術的 特徵(rule 29, par.1)을 갖는 技術的 特性이어야 한다.”

그다음, 심사판람은 EPC 제52(2)조에서 언급한 여러가지의 주제나 행위를 구체적으로 언급하고 있는데, 특히 과학적이론, 컴퓨터프로그램

램, 정보의 제공 등을 지적하고 있다.

이하, 특허될 수 있는 주제와 특허될 수 없는 주제에 대한 몇가지의 예를 들어본다.

2) 기본 테스트(Basic Tests)

일반적으로, 출원의 주제가 EPC 제52(1)조의 의미내의 발명인지의 여부는 다음의 방식에 의하여 얻어질 수 있을 것이다.

a) 전체로서 고려하여, 청구된 주제가 기지의 기술에 부가된 진정한 공헌도를 확인하기 위하여, 발명의 상세한 설명을 고려하여 청구항을 분석한다. 이러한 청구범위 내용에 대한 분석은 청구항의 형태나 종류에 관계없이 행한다.

b) 그다음, 이러한 공헌도가 기술적 특성인지의 여부를 체크한다. 청구된 주제가 기술적 특성이 되기 위해서는, 기술분야에 관계되고, 기술적 문제점에 관련되며 그리고 청구범위에서 기술적 특징의 수단으로서 특정되어 져야한다. 그리고 기술적 효과가 달성되는지 체크해야 한다.

c) 선택적으로, 또는 부가적으로, 이러한 문제에서 상기 공헌도가 EPC 제52(2, 3)조의 특허성으로부터 제외되는지의 여부를 검사해야 한다.

출원의 주제가 컴퓨터 프로그램에 관련될 때, 다음의 접근방식에 의하여 유도되어야 한다.

i) 컴퓨터 프로그램 그 자체나 캐리어상의 기록으로서의 컴퓨터 프로그램은 그 내용에 관계없이 특허될 수 없다.

ii) 이 프로그램이 통상적인 종합목적 컴퓨터의 기능(Functioning)을 변경하기 위하여 그의 가동(Operation)을 제어하는 것이 아니라면, 컴퓨터 프로그램을 기존의 컴퓨터에 기억시킬때에도 상기 상황은 보통 변하지 않는다.

iii) 그러나, 만약 청구된 주제가 기지의 기술에 기술적 공헌도가 있다면, 컴퓨터 프로그램이 단지 그것의 실현(Implementation)에 관련이 있다는 이유만으로는 특허성이 부정되지는 않는다.

iv) 청구된 주제가 프로그램제어 내부 동작에만 관련이 있을때, 그 주제가 기술적효과를 제공한다면, 그 주제는 특허될 수 있다. 상기

특허성 고려관점은 산업상 적용성, 신규성, 그리고 진보성 등의 특허요건에 관한 문제와는 별개이고 독특한 것이다.

3. 發明의 特許性 테스트에 관한 判例 研究

1) 審決 T 208/84(1986. 7. 15) “컴퓨터 관련 發明 / VISCOM(Computer related Invention/VISCOM)” OJ EPO 1987, 14페이지 이 발명은 2차원 데이터 배열의 형태로 디지털로 영상 처리를 하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.

테스트 a)

우선, 심판부는, 물리적 물체의 영상 또는 모의물체(CAD/CAM 시스템에서와 같이)의 영상을 얻기위한 그리고 / 또는 재생하기 위한 그러한 방법은 물체의 성질을 조사하거나 산업 제품을 디자인 하는데 사용될 수 있기 때문에 EPC 제57조 하의 산업상 적용성이 있다고 판시했다.

명백히, 심판부는 청구된 방법이 공지기술에 기술적 공헌을 제공하였기 때문에 상기 방법이 산업상 적용성이 있다는 사실을 지지했다.

테스트 c)

발명이 수학적 발명 그 자체(특허될 수 없는 것임) 인지의 여부를 판단할 때, 재판부는 특허될 수 없는 수학적 방법(mathematical method) 또는 알고리즘(algorithm)과 특허가능한 기술적 프로세스(process)의 기본적인 차이점을 수학적 방법 또는 수학적 알고리즘이 단지 숫자상으로 이루어져서 숫자 형태의 결과인 것에 반하여, 만약 수학적 방법이 기술적 프로세스에서 사용되어 졌다면, 그 프로세스는 그 방법을 수행하기 위한 기술적 수단에 의하여 물리적 엔티티(physical entity) 예를 들면 저장된 영상상에 수행되어지며 그리고 그 결과로서 이 물리적 엔티티에 특정의 변화를 제공한다는 사실을 인지했다.

본 발명이 컴퓨터 프로그램 그 자체에 관한 것인지의 여부를 판단할 때, 심판부는 본사건에서, 특히, 청구범위 제8항은 명백히 특정의 하드웨어의 사용을 포괄하고 있다고 하면서,

그것은 일정의 표시가 발명의 상세한 설명중에 있으며, 특정의 하드웨어와 적합한 프로그램이 결합된 조합해법이 주어졌기 때문이다라고 판시했다. 더욱이, 본 사건에서, 실질적으로 보호를 구하는 프로세스 내에서 일련의 단계를 결정하기 위해서 상기프로그램이 사용되어 졌다.

2) 審決 T 26/86(1987. 5. 21) “X線裝置 / KOCH & STERZER(X-ray apparatus / KOCH & STERZER)” OJ EPO 1988, 19페이지

테스트 c i)와 c ii)

이 사건에서, 청구범위는 X선 장치에서, X선 튜브의 과부하에 대한 적절한 보호와 최적노출을 갖는 기술적 효과가 있는 루틴에 따른 자료처리 유닛과 연관된 X선 장치에 관한 것이다. 심판부는 청구범위 제1항의 주제가 EPC 제52(1)조의 의미내에 있고, 상기 X선 장치가 컴퓨터프로그램 없이 선행기술의 일부분을 형성하던지 또는 그렇지 않던지의 여부에 상관없이 특허될 수 있다고 결론을 내렸다.

더욱이, 기술적 효과가 발생할 때, 그 효과가 조금이라도 발생하면 된다는 사실이 중요하므로 그 주제가 EPC 제52(1)조의 발명인지에 대한 의문은 적절하지 못하다고 심판부는 판시했다.

4. 發明의 公開要件 : EPO 實務上的 明細書와 請求範圍의 形態와 內容

1) 發明公開의 一般的 要件

EPC 제83조에 따른 내용공개의 법적 정의는 다음과 같다.

“특허명세서는 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진자가 그 발명을 실시할 수 있도록 충분히 명확하고 완전하게 공개되어야 한다.”

2) 審査便覽上的 소프트웨어 관련 特許明細書의 作成要件

상기한 일반요건 이외에, 심사편람은 소프트웨어 관련발명에 대해 특별한 언급으로 몇가지 추가적인 요건을 언급하고 있다.

특히, EPC 시행규칙 제27(1)(e)조에 따라서, 특허출원서는 그 발명을 수행하기 위한 최소한 한 방식의 상세한 설명을 갖고 있어야 한

다. 여기에서, 발명을 수행하기 위한 모든 특징이 이 분야의 통상의 지식을 가진자가 이 발명을 실시하기에 명확하도록 충분히 상세하게 공개되어야 한다. 또한, 컴퓨터와 같은 특정의 기술분야에서는, 다양한 부분들이 즉시 명확하지 않으면, 발명의 구조적인 견지에서 뿐만 아니라 그의 기능적인 면에서도, 발명을 기술하는 것이 필요하다.

발명의 상세한 설명은, 가능하면 플로우차트(flow chart)나 이해를 돕는 다른 것들을 수반하여, 프로그래밍 전문가가 아닌 당업자가 그 발명을 이해할 수 있도록 필히 공식언어로 기술해야 한다. 프로그램 언어에서 프로그램 리스팅(program listings)은 단하나의 발명의 공개에만 의존할 수는 없다. 그러나, 일반적으로 사용되어지는 프로그래밍 언어에서 쓰여진 프로그램의 간단한 발췌(excerpts)는, 만약 그것이 발명의 실시예에 도움이 된다면, 허용되어진다. 만약 완전한 프로그램 리스팅이 최초의 출원서에 포함되어 있다면, 그것이 특허명세서의 일부로써 공개되어 질 것이다.

그러나, 심사과정에서, 그러한 리스팅이 특허명세서의 일부로써 또는 어느정도의 범위까지인지가 결정되어 질 것이다.

플로우차트와 도표는 도면으로 간주되어진다(EPC 시행규칙 32(3)참조). 그들은 보통 도면하나마다 숫자가 붙여지며, 신속하고 명확하게 이해되어 질 수 있도록 간단한 말들을 포함하고 있다.

청구범위는 발명의 기술적 특징의 견지에서 작성되어야 한다. 특허성이 발명의 기술적 효과에 달려있는 소프트웨어에 관련된 경우에는, 청구범위는 기술적효과에 필수적인 모든 기술적특징이 포함되도록 작성되어야한다.

II. 소프트웨어 特許의 請求範圍解析

소프트웨어 특허의 청구범위 해석과 權利行使(enforcement)에 관한 하기의 논의에서, 이 분야에 특별한 판례법이 없어서 인용할 수가 없다. 사실상, 현재까지, 소프트웨어 관련발명에 대한 특허에 관해 침해소송이 없었다. 그러

나, 소프트웨어 관련 특허에 대해서도 다른 발명과 마찬가지로 동일한 기준이 적용된다. 여기서는 “Patent Infringement in Germany”의 내용을 토대로 가능한 한 소프트웨어의 특성에 관한 사항을 개괄적으로 살펴보기도 한다.

1. 소프트웨어 特許의 請求範圍 解析에 관한 特異側面

1) 소프트웨어 관련 발명의 기술분야에서, 이 기술은 빠른 변화를 하고 있다. 따라서, 많은 특허출원중에는 보통의 책자에서는 찾아볼 수 없는 주제가 논의되고 있다. 가끔 몇개의 논문만이 특허출원의 주제와 비슷한 것을 다루고 있을 뿐이다. 이러한 현상에서, 특허출원서에서 사용된 슬어조차도 이 특정기술분야의 종사자들(practitioners)에 의해 사용되는 것과 일치하지 않거나 또는 새로운 것일 수 있다.

따라서, 소프트웨어 관련 발명의 기술분야에서는 보호를 구하는 주제에 대하여 상세한 설명에서 철저히 전개하는 것이 매우 중요한 것처럼 보인다. 차후의 청구범위 내용에 대한 해석을 위해, 발명의 어떤 특정의 특징과 그의 효과에 대한 의미가, 다른 특징들과 결합하거나 또는 그 자체만으로서, 상세한 설명에 포함되어야 한다.

또한, 가능한 더욱 구체적으로 발명의 일부분을 이루는 개개의 수단을 기술하는 다른 간행물, 예를들면 공개된 특허문헌, 논문 또는 핸드북을 상세한 설명에 인용해야 한다.

2) 청구범위에서, “MEANS PLUS FUNCTION (機能, 表現, 手段)”과 같은 언어가 종종 사용되어 진다. 이것은, 당업자가 창작적인 능력을 발휘함이 없이 당해 기능을 수행하는 수단을 제공하는데에 어려움이 없다면, 독일과 유럽특허 실무상 가능하다. 상세한 설명에서 충분한 지지를 확보하기 위해서, 구체적인 수단이 상세한 설명에서 언급되어야 한다. 상기한 방식으로 청구범위가 작성되어질 때, 특허보호범위는 상세한 설명에서 주어진 예에 한정되어지지 않고, 상기 수단의 均等物이나 자명한 변형도 커버할 것이다.

예를들면, 만약 청구범위에서 “가산 수단(means for adding)” “감산 수단(means for subtracting)”이라는 용어를 사용했다면, 이것은 마이크로 프로그램의 제어하에서 하나의 CPU의 수단으로 소프트웨어에서 두 기능이 실현되어지는 시스템에서 뿐만아니라 가산기와 감산기 각각이 하드웨어에서 실현되어지는 실시예를 포함할 것이다. 예로써, CPU는 2개의 피연산자의 합을 수행하는 가산자만을 갖고 있을 수 있다. 어떤 프로그램을 사용해서 이 가산자는 감산이나 승산이나 또는 수학적조작을 수행하는데 사용될 수 있을 것이다. 일반적으로, 이러한 것은 상이한 기능들을 갖는 복수개의 수단들이 표준화된 마이크로 프로세스 시스템을 사용하는 소프트웨어나 완전한 하드웨어에서 실현되어질 수 있는 복잡한 구조에도 적용할 수 있다.

따라서, 기능적 언어를 사용하는 청구범위는 소프트웨어의 수행뿐만 아니라 하드웨어도 커버할 것이다.

만약, 청구범위와 상세한 설명으로부터, 발명의 어떤 특징이 소프트웨어방식이 불이익한 점이 있기 때문에 예들들어 하드웨어에서 수행되어 지는 것이 명백한 경우에는, 상기 상황은 다르게 될 것이다.

3) 독일의 침해소송에서, 침해담당판사는 특허가 유효하다고 가정하고 청구된 주제의 신규성, 진보성 뿐만아니라 공개성과 상업적 적용성도 받아들여야 한다. 청구된 주제가 특허될 수 있는지, 특히 이것이 기술적인 발명으로 간주되어질 수 있는지의 문제 또한 동일하다. 피고는 청구한 주제의 특허성에 관해, 이의신청 절차나 또는 이의신청절차가 이미 지났으면 취소소속을 통하여, 이의를 제기할 수 있다. 그러한 이의신청 또는 취소소속에서, 피고는 청구된 주제가 독일특허법 제1조 또는 EPC 제52조의 의미, 예를들면 청구된 주제가 컴퓨터 프로그램 그 자체인지에 대해 반론을 제기할 수 있을 것이다.

III. 소프트웨어 特許의 權利行使

1. 소프트웨어 特許의 特異側面

하드웨어와 소프트웨어가 결합된 소프트웨어 관련 발명 분야에서, 장치 청구범위, 프로세스 청구범위, 그리고 용도 청구범위가 가능하다.

장치청구범위는 독일특허법 9조가 적용된다. 특허권자의 승낙없이, 특허에 의해 보호되어지는 장치의 生産(produce), 供與(offer), 판매(sell), 사용(use)이 허용되지 않는다. 상기한 목적으로한 수입이나 소유조차도 허용되지 않는다.

청구한 주제가 개인용 컴퓨터(PC)와 같은 일반목적 컴퓨터 수단에 의해서 그리고 새로운 운영시스템과 같은 각각의 소프트웨어에 의해서 실현되어지는 경우, 다음의 의문이 야기된다.

이 특정의 운영시스템인 소프트웨어를 일반목적 컴퓨터를 이미 보유하고 있는 고객에게 보급하는 것이 독일특허법제 9조에 의한 침해가 되는가?

청구된 장치가 하드웨어와 소프트웨어의 조합에 관계되는 것이기 때문에 청구된 장치가 청구범위에서 언급한 모든 특징들이 포함되도록, 우선 컴퓨터 프로그램을 적재 시켜야 한다. 따라서, 소프트웨어의 복사품을 공여하거나 공급하는 것은 발명의 직접사용이 아닌 것처럼 보인다.

그러나, 그러한 행위는 발명의 간접사용으로써, 적어도 독일특허법 제10(1)조에 의하여 금지되어 질 것이다. 상기 소프트웨어는 그 장치를 동작시키기 위한 발명의 필수요소로 간주되어질 수 있으므로, 만약 제3자가 이 컴퓨터 프로그램이 발명을 실시하는데 적합하고 그리고 의도적이라는 것을 알거나 또는 상황으로 보아 명백할 때, 그 특허는 간접적으로 침해되어진 것이다. 또한, 그 소프트웨어를 구입한 사람도 그 발명을 사용할 수가 없다. 비영리적 목적의 개인영역에서 그 발명을 사용한 사람조차도 그 발명을 사용할 수 없다(독일 특허법 10(3)참조).

2. 방법 청구범위의 경우에, 아무도 특허의 주제인 특정 발명을 사용하는 것이 허용되지 않는다는 독일 특허법 제9조가 적용된다. 통상적으로, 이러한 특허는 방법으로서 보호되는

발명의 사용과 이러한 사용의 제공에 대하여 보호를 부여한다.

컴퓨터를 갖는 시스템에 프로그램을 적재하는 것은 방법사용의 부분적인 행위인 것처럼 보인다. 어떠한 경우든지, 청구된 방법의 주제인 컴퓨터를 갖는 시스템에 프로그램을 적재하는 것은 허용되어 지지 않는다.

3. 특허의 주제인 방법의 사용에 의해 직접적으로 얻은 物도 이 특허에 의하여 보호되어진다. 그러한 직접적으로 얻어진 物은 예를들면, 컴퓨터 관련 특허의 주제인 방법의 제어하에서 생산된 物品일 수 있다.

IV. 소프트웨어 特許와 著作權과의 相互關係

1. 컴퓨터 프로그램의 法的保護에 관한 1991년 5월 14일의 管理會議(Council Directive)

유럽공동체 유럽회의 컴퓨터 프로그램의 법적보호에 관한 1991년 5월 14일의 관리회의(Council Directive)에서 컴퓨터 프로그램에 대한 보호가 상세하게 정의 되었다.

이것은 현재 강제규정이 아니지만, 가맹국은 1993년 1월 1일 전에 이 회의 규정에 합당한 법, 시행규칙, 그리고 행정규정을 시행해야 한다.

2. 소프트웨어 特許와 著作權과의 境界線

특허법하에서, 기술적 발명 즉, 기술적 문제점에 대한 기술적 해결책에 관한 장치나 방법은 특허 될 수 있다. 한편, 문학, 과학, 그리고 과학작품은 저작권법에서 보호될 수 있는 주제들이다. 입법의도에 의하면, 독일 지적소유권과 저작권보호의 시스템은 적용가능한 법하에서 구체적인 각각의 지적성취의 종류에 대해 보호를 부여하고 있다. 이러한 상이한 소유권 사이의 중복은 가능한 한 배제되어야 한다.

컴퓨터 프로그램에 관해 특허법은 명시적으로 특허될 수 없는 것이라고 규정하고 있다(EPC 제52(2)). 한편, 1985년에 제정된 독일저작권법에서, 컴퓨터 프로그램은 저작권법의 주제로서 명시적으로 언급되어져 있다(독일저작권법의 주제로서 명시적으로 언급되어져 있다(독일

저작권법 제2(1)조). 따라서, 특허법에 의하여 보호되지 않는 컴퓨터 프로그램은 일정 요건을 만족하는 한 저작권법하에서 보호되어 진다.

실무상, 특허와 저작권법에 의한 중복보호가 가능하다. 새로운 개량이 컴퓨터 프로그램 자체에 대해 저작되어 질 수 있는 프로그램과, 동시에 상기 컴퓨터 프로그램을 이용한 특허가능한 기술적 발명이 만들어 질 수 있다. 그러나 원칙적으로, 특허의 보호범위와 저작권의 보호범위는 완전히 다르다. 특허법하에서는 특허청구범위의 보호범위에 속하는 다양한 실시예를 포함하는 기술적 사상이 보호될 수 있는 반면, 저작권은 특정 창작물에 대한 보호만을 부여한다. 이 창작물은 이미 구체적 성격의 것이고 컴퓨터 프로그램에 내재하고 있는 사상에 대해 보호가 부여되지 않는다.

따라서, 특허보호와 저작권보호가 중첩되는 것은 존재한다하여도 극히 작다.

V. 展望

특허분야에서 독일연방대법원은 EPO 실무와 조화를 이루는 방향으로 보조를 취했다. 특히, “중국문자(Chinese Character)” 사건의

판결문에서, 이 판결이 연방대법원은 소프트웨어 관련 발명에 관하여 EPO와 항고심판소의 다양한 심결의 실무와 일치한다고 강조했다. 이 판결문에서, 연방대법원은 유럽특허청의 VICOM 판결을 특히 언급했고, 그리고 그들의 견해는 각각의 주제가 특허될 수 있다고 시사했다.

또한 소위 “核心理論(Core Theory)”은 더 이상 연방대법원에 의해서 지지되어 지지 않을 것이다. 실제로도 상기 “중국문자” 사건의 판결문에서 연방대법원은 청구된 주제를 논의할 때 새로운 술어를 사용했다. 특히 청구된 주제가 내포하는 문제점을 분석한 후, 청구된 주제의 어떤 특징이 그 주제의 근간이 되는지와 실질적으로 문제점을 해결하는 것과 그리고 다른 특징들이 소기한 결과를 성취하는데 중요하지 않을 것인지를 논의했다.

컴퓨터 프로그램에 대한 저작권분야에서 독일 입법부와 다른 가맹국들은 컴퓨터 프로그램의 법적 보호에 대한 EC의 관리회의 규정을 따를 것이다. 특히 독일의 규정은 장래 많은 수의 컴퓨터 프로그램이 독일에서 저작권보호를 받을 수 있도록 낮추어 질 것이다. (♣)

아이디어뱅크 안내

韓國發明特許協會에서는 産業 및 生活아이디어를 發掘하여 이를 實用化될 수 있도록 關聯企業등에 連繫시킴으로써 汎國民的인 發明風土를 造成하고자 다음과 같이 아이디어 뱅크를 開設하였으니 많이 利用하여 주시기 바랍니다.

◎對 象 : 産業 및 生活아이디어

◎申請方法 : 直接訪問, 書信 또는 電話

◎接 受 處 : 韓國發明特許協會

우편번호 135-090 서울 江南區 三成洞 143-19

◎接受된 아이디어의 處理

○分期別로 審査하여 實用化 可能性이 있다고 判斷되는 아이디어는 關聯企業에 實施幹旋

○特許·實用新案·意匠으로 設權可能하다고 判斷되는 아이디어는 出願誘導

○申請接受된 優秀한 아이디어는 綜合審査後 年末에 施賞

※ 기타 자세한 것은 本會 發明振興部 (555-6845)로 문의바랍니다.