

# 인터넷상 비즈니스 關聯 發明의 成立性에 관한 研究(1)



박진석  
〈특허청 심사4국 심사관〉

## 목 차

- I. 들어가며
- II. 美國의 特許事例와 影響分析
- III. 컴퓨터 關聯 發明의 成立性
- IV. 營業方法 關聯 發明의 成立性
- V. 맺으며

〈고덕은 이번호 명조는 다음호〉

## I. 들어가며

技術의 發達과 人間의 새로운 아이디어의 創造는 기존제도의 틀에서 보호되어 왔던 발명의 범주를 새로운 영역으로 확산시키고 있으며, 이들의 特許性 與否에 관한 論爭을 더욱 가속화시키고 있다. 技術의 급속한 發達은 이에 따른 關聯法制의 개정을 유도하여, 컴퓨터 관련 발명의 審査基準 制定 등 관련 제도를 보완함으로써 新技術의 積極的인 保護와 技術發達에 따른 法制의 空洞化 현상을 방지하려는 각국의 特許廳의 노력으로 나타났지만, 營業方式 등과 같이 과거에는 그 特許性을 전면 부인해 왔던 技術類型이 새로운 형태로 특허 출원됨에 따라 論難의 主題는 새로운 局面에 접어들게 되었다.

실제로 컴퓨터 보급의 확산과 인터넷 이용의 활성화는 기존의 傳統的인 방식의 商去來를 탈피하여, 온라인상에서 전자적인 수단을 통하여 상거래를 행하는 電子商去來(Electronic-Commerce)를 탄생시켰고, 이 분야를 주도하고 있는 美國의 경우, 전자상거래의 핵심요소 기술이라 할 수 있는 암호·인증 및 네트워크 관련 S/W 발명 뿐 아니라, 컴퓨터를 이용한 비즈니스 方法(Business method)에 까지 범위를 넓혀 점차 그 特許性을 인정하고 있는 추세이다. 이와 함께, 전자상거래

시장규모의 비약적인 성장과, 관련 분야 외국 특허의 국내출원 움직임은 상대적으로 이에 대한 준비가 취약한 국내 관련업계에 새로운 과장을 불러 일으킬 것으로 전망된다. 다수의 비즈니스 방법발명이 특허로서 등록된 미국의 경우에도, 이미 취득한 특허권을 기반으로 자신의 특허권 침해를 주장하는 권리자와, 자유로운 營業活動을 간섭받지 않으려는 사용자간의 소송과 분쟁이 끊이지 않고 있으며, 이에 따라 “비즈니스 영업발명 자체가 특허의 대상이 될 수 있는가”의 문제가 논점의 핵심으로 부각되기 시작하였다.

한편, 비즈니스 방법발명의 클레임은 일반적으로 方法型式으로 청구하고는 있지만 구성수단으로 컴퓨터 등과의 結合을 必須로 하는 경우가 많으며, 클레임에 일련의 알고리즘을 포함하고 있다는 점에서 컴퓨터 관련 발명의 클레임과 유사한 특성을 지니고 있다. 이러한 이유로 알고리즘을 포함하는 영업방식의 특허성을 판단하는 경우에도 컴퓨터 관련방법의 成立性을 판단하는 심사기준이 비즈니스 방법발명에도 그대로 적용될 수 있을까? 결론부터 말하자면 답은 그리 간단하지 않다는 것이다. 왜냐하면 컴퓨터 관련 발명의 경우에도 그 기준에 의거하여 발명의 성립성 여부를 심사하기는 하지만, 각 사안별로 물리적인 구체성과 이용 관계 등을 청구항 전체로서 검토한 후 판단하여야 하는 것처럼, 영업발명의 경우에 있어서도 청구범위의 종합적인 검토와 분석이 뒤따라야 하기 때문이다. 그런 이유로 아직 구체적인 원칙이 정립되지 않은 영업방식의 특허성에 관한 논의가 다분히 시기상조인 감도 있으나, 초창기에는 그 특허성을 전면 부인해 왔던 컴퓨터 관련 발명 역시, 법원의 판례와 분쟁의 해결을 통하여 특허의 형태로서 정착되었음을 감안한다면, 최근 State Street사건에

서 영업방법 발명의 특허성을 인정한 미 연방 법원의 판례를 검토하고, E-Data사건 등의 분쟁사례 등을 소개하는 것은 이 분야에 생소한 국내 관련업계 종사자의 관심과 이해의 폭을 한 차원 끌어올릴 수 있지 않을까 생각한다. 비록 우리의 경우, 아직까지 이 분야에 대해서 국내에서는 특허를 취득한 사례가 없고, 관련 분야의 출원도 미미한 실정이지만, 향후 새로운 양상으로 전개될 온라인상의 特許權 紛爭에 슬기롭게 대처하기 위해서는 이러한 논의의 核心을 把握하는 것이 무엇보다 시급한 課題일 것이다.

이러한 관점에서 이하에서는, 인터넷 비즈니스 발명이 특허로서 다수 등록되고 있는 미국의 특허 사례와 影響을 分析하고, 그러한 발명의 특허성을 인정하게 된 背景으로 컴퓨터 관련 발명의 성립성을 다룬 미국 聯邦大法院의 3가지 判決과 함께 관련 紛爭事例 등을 소개하며, 마지막으로 미 연방 법원이 영업발명의 특허성을 인정하게 된 論理의 根據를 규명함으로써 향후 관련 출원 심사기준의 基本方向을 제시하고자 한다.

## II. 美國의 特許事例와 影響分析

### 1. 特許事例

#### 가. 프라이스라인사

미구 코네티컷 주의 프라이스라인사(www.priceline.com)는 電子方法來의 기본 골격이나 다른 없는 비즈니스 방식에 관한 특허를 98년 8월 미 특허상표청으로부터 취득함으로써 세간의 주목을 받기 시작했다. 프라이스라인사는 신예 기업으로

서 특허를 취득하기 수개월 전부터 “항공티켓을 부르는 값에 구매 드립니다”라는 독특한 인터넷 레저용 항공티켓 판촉 캠페인으로 일약 유명해지기 시작했는데, 이를 바탕으로 “購買者 主導 商法來의 方法 및 그 使用法”에 관련된 특허를 정식 취득하게 된 것이다. 프라이스라인사는 消費者가 구입하고자 하는 가격을 부르면 24시간 이내에 이 가격에 응할 販賣者를 찾아내 무료로 팔자와 사자를 연결시켜 주는 소위, 역경매(reverse auction) 인터넷 서비스를 실시하여 왔으며 최근에는 항공티켓에서 차와 트럭 판매 연결에까지 그 영역을 넓힌 바 있다. 營業方式과 관련된 특허의 이해를 돕기 위해 상기 특허(발명의 명칭: Method and apparatus for a cryptographically assisted commercial network system designed to facilitate buyer-driven conditional purchase offers, U.S Patent 5,794,207)의 청구항을 살펴 보면 총 44개의 청구항 중, 방법에 관한 2개의 獨立項과 장치에 관한 2개의 獨立項, 이를 한정하는 從屬項으로 구성되어 있다.

대표항이라 할 수 있는 제 1항에는

- “1 a. 제가격을 포함하는 條件附 購買 要請을 컴퓨터에 입력하고,  
 b. 條件附 購買 要請과 관련된 지불 식별수단, 신용카드 계좌를 나타내는 지불 식별수단을 컴퓨터에 입력하며,  
 c. 지불 식별수단 접수 후에 다수의 販賣者들에게 條件附 購買要請을 출력하고,  
 d. 條件附 購買 要請에 응하는 承諾과 販賣者로부터의 承諾을 컴퓨터에 입력하며,  
 e. 지불 식별수단을 이용하여 販賣者에게 지불하는 수단을 提供하는 것으로 구성되는 컴퓨터를 이용하여 購買者와 한명 이상의 販賣者간의 去來를 容易하게 하는 方法”

과 같이 컴퓨터라는 具體的인 手段을 통하여 購買者와 販賣者간의 去來를 연결시키는 營業 方法에 관하여 기재하고 있다.

#### 나. 기타의 事例들

##### ○ 온라인 쿠폰시스템

미 시카고에 있는 쿨세이빙스(Cool-Savings)사는 상품이나 서비스 할인쿠폰을 인터넷을 통해 보급할 수 있도록 해주는 서비스에 대해 특허를 획득했다. 이 온라인 쿠폰시스템은 어느 가구에 몇 장의 쿠폰이 발급됐는지까지 알 수 있는 것으로 消費者의 特性과 購買性向을 분석, 쿠폰을 보낼 수 있는 장점을 지니고 있다.

##### ○ 디지털 쇼핑카트

메사츄세스의 전자상거래 S/W개발업체 오픈마켓(Open-market)은 온라인 상에서 여러 가지 상품을 고른 뒤 이에 대한 비용을 한꺼번에 지불할 수 있는 디지털 쇼핑카트(Digital shopping cart)기술을 찾아내어 특허를 등록하였다.

##### ○ 인터넷 광고

사이버골드(Cyber-gold)사는 인터넷 상점에서 물건을 구입한 뒤 인터넷 광고를 일정량 클릭하는 것으로 대금의 일부를 지급하는 온라인 인센티브 광고를 개발하여 특허를 냈다.

##### ○ 마일리지 방식

사이버골드사와 경쟁관계에 있는 넷센티브(Net-centive)사는 인터넷을 통해 상품을 사는 고객들에게 항공사 마일리지와 비슷한 혜택을 주는 기술로 특허를 취득하였다.

○ 온라인 카지노 게임

라스베이거스에 있는 홈갬블링네트워크(Home Gambling Network)가 신청한 온라인 카지노 게임도 특허를 받았다. 소비자들은 이 기술을 통하여 카지노, 빙고, 복권, 경마 등과 같은 도박을 신용카드를 이용, 온라인으로 집에서 즐길 수 있게 되었다.

2. 影響 分析

프라이스라인사가 특허 받은 소위 역경매(reverse auction) 방식은 온라인 비즈니스로서는 청구항 전체로 볼 때, 개념이 매우 좁은 細部的이고 具體的인 接近法 중의 하나이기 때문에 다른 인터넷 電子商去來 업체에 미치는 영향은 그다지 크지 않을 것으로 예상된다. 그러나 그 동안 무료로 營業을 실시해 왔던 프라이스라인사가 일단 특허를 취득한 이상, 상기 특허를 이용하는 개인이나 기업에 대하여 앞으로는 소정의 使用料를 徵收할 것으로 예상되며, 상기 특허와 유사한 방식을 통하여 인터넷 상 營業을 계획하고 있는 他社에 대하여는 다각도의 라이선스 契約 推進과 함께 侵害에 따른 訴訟을 제기할 것으로 생각된다. 즉, 종래에는 자유로운 관행으로 실시되어 왔던

營業方式이 特許化함에 따라서, 기술 개발업체는 특허라는 좀 더 강력한 보호수단을 통하여 경쟁업체에 타격을 가할 수 있게 되었고, 기술 사용업체의 추가적인 費用上昇은 소비자들에게 가격상승의 형태로 전가될 수 있으며, 유사한 방식으로 營業을 開始하는 경우, 特許侵害로 인한 訴訟에 휘말릴 가능성이 그만큼 커지게 된 것이다.

그러한 관점에서 최근 “인터넷 상에서 업체의 廣告를 열람할 경우, 索액을 지불하는 전자상거래 사업모델”에 관한 특허를 취득한 미국 사이버골드(Cybergold) 사의 특허는, 최근 미국의 마이크로소프트(MS)사와 뱅크원 그룹의 퍼스트유에스에이(First USA) 은행 간에 체결한 9천만 달러 規模의 웹광고 契約에서 알 수 있듯이, 急進的으로 팽창하고 있는 인터넷 廣告市場의 규모를 감안할 때, 실로 엄청난 파장을 가져올 수 있는 廣範圍한 內容을 포함하고 있다 할 것이다. 이와 함께 美國 特許廳의 政策을 비롯한 美 法院의 최근 判例의 推移는 이러한 비즈니스 방식에 관한 출원을 기술적인 기발한 아이디어 정도가 아니라 인터넷 事業 全般의 한 모델로 보호하려는 강력한 의지를 반영하고 있다는 점으로 미루어 볼 때, 이러한 特許의 認定은 향후 電子商去來 전반에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 전망된다. **발특9812**

안 발명 관련 도서 내

도 서 명	출 판 사	가 격
이제 I 이론도 만들때다(I=I, Idea, Invention)	한국발명진흥회	5,500
역사를 바꾼 세계적인 발명·발견	“	5,500
작은 아이디어로 크게 성공한 세계적인 발명가들	“	5,000