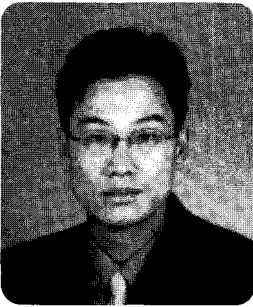


# 인터넷상 비즈니스 關聯 發明의 成立性에 관한 研究(완)



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 지난호〉

## IV. 營業방법 관련 發明의 성립성

### 1. 문제의 제기

컴퓨터 기술의 발달에 따라 컴퓨터 H/W 및 프로그램 등으로 구성되는 컴퓨터 관련 발명의 성립성이 문제가 된 것처럼, 인터넷 이용자수의 폭발적인 증가와 통신수단의 발달에 따라 소비자를 대상으로 특정한 영업을 행하는 방법에 관한 특허출원이 급증하게 되었고, 과연 이러한 비즈니스 방법을 특허로서 인정할 것인가의 문제가 새로운 논란의 대상으로 인식되기 시작했다.

한편 이 분야의 출원들은 대부분 컴퓨터, 통신수단 등을 구성 수단으로 채용하고 있으면서 영업상의 방법을 실현하기 위한 알고리즘적 절차나 단계 등도 클레임에 포함함으로써, 얼핏 보기에는 컴퓨터 관련 발명과 구분이 잘 되지 않는 것이 많았다.

미 특허청은 바로 이런 관점에서, 영업발명에 있어서도 알고리즘을 갖는 컴퓨터 관련 발명의 심사 기준을 적용하기도 하였으나, 일부 영업발명은 알고리즘이나 절차 등이 상기 2단계 검증법에 의한 요건을 충족하지 못한다는 이유로 거절되는 경우도 있었다.

그러나, 영업발명을 출원한 발명가들의 저항도 만만치 않았으며, 영업발명이 단지 알고리즘적(프로세스적) 요소를 포함하고 있다하여 컴퓨터 관련 발명의 성립성의 요건인 “물리적 구체성”의 기준을 일괄적으로 적용하는 것이 진정으로 옳은가에 관한 심각한 회의가 제기되었다.

하지만, 한편으로는 영업발명에 특허를 허여함으로써 발생하는 여러 가지 문제점도 상당 부분 지적되었다.

특히 이제 막 태동기를 벗어나 그 규모를 형성시켜 가고 있었던 전자상거래 시장의 경우, 영업방법에 관한 광범위한 사항을 포괄하는 특허를 부여할 경우, 전자상거래의 활성화에 막대한 부담을 초래하게 된다는 것인데, 실제로 영업방법 특허를 취득한 후, 관련 기업에 소송을 남발함으로써 부담을 주는 사례가 적지 않았던 것이다.

이하에서 소개할 State Street 사건과 E-Data 사건은 바로 그러한 논의를 대표하는 사례로서 향후, 영업방식에 관한 발명의 성립성을 가늠할 수 있는 중요한 사례라 하겠다.

## 2. State Street 사건 [State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc]

Signature Financial Group은 발명자 R. Todd Boes로부터 “Data Processing System for Hub and Spoke Financial Services Configuration”의 특허를 양수받아 1996년 3월에 미 특허청으로부터 특허를 취득하였다.(특허번호 US 5,193,056)

상기의 특허는 마차바퀴의 중심과 살(Hub and Spoke) 형태에서 착안한 투자 구조에 관한 것으

로서, 다수의 공동 기금(Spoke)을 공동 출자하여 투자를 위한 포트폴리오(Hub)를 구성함으로써 연방소득세를 절감하고자 하였다.

즉, 종래의 은행과 같은 작은 공동 기금 관리자는 혼자서는 그러한 효율성을 달성할 수 없는 문제점을 해결하고자 하였던 것이다.

또한, 이러한 시스템의 형성을 통하여 발생될 수 있는 제휴자간 이권의 변화와, 시장의 변동 등을 감안하여 이득과 손실을 적정하게 분배할 수 있는 기능도 포함하였다.

논란이 되었던 청구항의 주요한 부분을 살펴보면

- (a) 데이터를 처리하기 위한 컴퓨터 프로세스 수단...[과]
- (b) 전일의 펀드와 포트폴리오 자산에 대한 데이터를 처리하기 위한 제2의 프로세스 수단

등을 포함함으로써 청구항에 수학적 알고리즘을 포함하고 있는 것으로 해석되었다.

Signature는 상기 특허권을 기반으로 Citibank, Chase Manhattan Bank 및 J.P Morgan은행 등으로부터 라이선싱 비용을 거둬들이기 시작하였다.

한편, State Street사와 Signature사는 다단계 펀드제휴 서비스를 제공하는 동종의 회계 관련 업무를 수행하고 있었으며, State Street사는 특허권을 보유한 Signature사와의 라이선스 규약을 통하여 상기 특허를 사용하고자 하였으나 협상은 결렬되었다.

이에 State Street사는 상기 특허의 무효성 주장과 함께 자신은 특허를 침해하지 않았다는 소송을 제기하였다.

무효 소송의 이유에서 State Street는 “hub

and spoke system”이 미 연방 대법원의 가이드 라인에 따르면 특허 받을 수 없는 수학적 알고리즘에 불과하기 때문에 Signature특허는 법정 범주에 포함되지 않는다고 주장하였다.

이 사건을 심리한 메사추세츠 주 법원은 먼저 대법원 판례, 항소 법원 판례 및 USPTO 가이드 라인을 검토한 후, 기재된 청구항에 어떠한 물리적인 동작이나 관련 요소와 결부된 부분이 있는지를 조사하였으나 그에 대한 관련성은 밝혀지지 않았다.

이에 따라, 주 법원은 “청구항에 수학적 알고리즘을 제시하고 이를 해결한 것에 불과한 것이므로 특허될 수 없다.”라고 판시하면서 “청구항에 중요한 전후 해결 수단이 제시되어 있지 않고, 물리적인 객체나 현상을 측정하는 것도 아니며, Alappat 사건에서와 같이 물리적으로 데이터를 다른 형태로 변환시킨 것도 아니므로 Signature특허는 수학적 알고리즘을 이용한 발명의 법적 범주에 해당되지 않는다”라고 설명하였다.

또한 영업발명의 관점에서 본 특허성에 판단에 있어서도 “영업관련 발명의 특허성을 다룬, 지금까지의 주요 사례를 검토해 볼 때, 어떤 형태의 영업을 실시하기 위해 필요한 회계 시스템 등에 특허를 허여하는 것은 영업 자체에 특허를 허여하는 것과 마찬가지로, 따라서 그러한 추상적인 아이디어 자체가 특허 받을 수 없음은 당연하다”라고 하면서 영업발명의 견지에서 본 발명의 성립성도 부인하였다.

결국, 메사추세츠 주법원은 Signature특허가 수학적 알고리즘 및 영업발명의 두가지 관점에서 모두 특허의 대상에는 해당되지 않는 것으로 판단하였던 것이다.

주법원의 판결은 Signature의 법적 지위 뿐 아니라 재정 상태에도 부정적인 영향을 미쳤다.

Signature의 가장 큰 두 실시권자였던 J. P. Morgan은행과 Citicorp가 그들의 기금 관리 비즈니스의 대부분을 최대 라이벌인 State Street로 옮겨버렸던 것이다.

Signature사는 이에 불복하여 연방 법원(Fed Cir.)에 항고하였고, 이를 재심리한 연방 법원은 메사추세츠 주법원의 판단에 2가지 오류가 있음을 지적했다.

첫째, 수학적 알고리즘의 특허성 판단에 있어 주법원이 Signature발명과는 관련성이 거의 없는 2단계 테스트를 적용하는 오류를 범했다는 것인데, 연방 법원은 “어떤 발명이 법적 주제에 속하는지의 여부를 조사하는 경우, 종적인 법적 카테고리에 초점을 맞추어서는 안되며, 청구된 발명의 본질적인 특성과 실제의 효용에 초점을 맞추어야 한다”는 점을 강조했다.

또한 연방 법원은 문제가 된 Signature 특허의 클레임을 검토해 본 결과, 클레임이 “Hub and Spoke S/W로 프로그램된 머신(machine)의 형태로 기재되어 있고, 유용하고(useful), 구체적이며(concrete), 실체적인 결과(tangible result)를 생성하는 것이 인정된다”고 하면서 Signature 클레임의 특허성을 옹호하였다.

덧붙여서 법원은 “그러한 경우에 있어, 유용한 결과가 가격, 이윤, 퍼센트, 비용, 손실과 같은 숫자 형식으로 표현되어 있다해도, 당해 클레임이 특허성을 상실하게 되는 이유에 해당하지 않는다”라고 부연하였다.

둘째, 영업방법의 특허성 판단에 있어, 연방법원은 비즈니스 방법의 특허성에 대한 그릇된 판단 기준을 파기하는 것으로 결론을 지었다. 즉, “영업방법의 특허성 여부는 여타의 절차, 방법 발명과 동일한 기준으로 검토되어야 한다”는 것이다.

재판을 담당했던 Rich판사는 Schrader사건에서

반대의견을 제시했던 Pauline Newman 판사의 말을 인용하면서 “영업방법 자체를 이유로 발명의 성립성을 부인하는 것은 논리상의 오류가 있고, 지나치게 과도하며 시대에 맞지 않는 방식으로 발명의 법적 주제(Statutory subject matter)를 한정하는 것이므로 파기되어야 한다”는 취지를 명시하였다.

또한 주법원이 인용했던 판례를 검토하면서, Rich 판사는 영업방법 특허성 여부를 검토하게 된 기원으로서 부기방식에 관한 내용을 출원하여 문제가 되었었던 Hotel Security Checking V. Lorraine Co. [160F. 467(2d Cir. 1908)]의 판례를 제시하였다.

그러나, 그는 Hotel Security 사건에서는 논쟁의 핵심이 정확하게 영업방법의 특허 여부 판단에만 한정되는 것은 아니었고, 더군다나 연방 법원 이하 고등법원 등의 하급 법원들조차도 영업발명의 특허성 여부 판단만을 발명의 특허성 여부를 판별하는 유일한 기준으로 삼지는 않았다고 하였다.

즉, 그러한 비즈니스 방법이 특허의 대상이 되는지 아닌지에 대한 판별은 비즈니스 방법 자체만을 놓고 판단할 것이 아니라, 특허 받을 수 있는 발명의 카테고리를 정의하고 있는 미 특허법 제 101조에 의거하여 보다 명백하게 판단할 수 있다는 것이다.

이와 더불어 Rich 판사는 현대 비즈니스 시스템의 발달은 과거에는 명백했었던 영업방법과 그 실행수단간의 차이를 더욱 모호하게 하고 있다는 점도 지적하였다.

### 3. E-Data 사건

E-Data사는 주문형 선물배달 회사로서 가장 먼

저 인터넷 상의 비즈니스 방법의 무기로 특허 전쟁을 개시하였다.

문제가 된 특허는 Charles Freeny가 발명하였으나 발명자는 그의 발명을 상업화 할 수 없었으므로 권리를 영국회사에 양도하였지만, 그 영국회사도 상업적으로 성공하지는 못했다. Freeny의 특허는 E-Data가 영국 회사로부터 특허권을 양도 받은 1994년에 비로소 실시되었다.

E-Data사는 상기의 특허 즉, POS(Point OF Sales) 지점에서의 물품에 대한 정보를 재생산하는 시스템(“System for reproducing information in material objects at a point of sale location”, U.S. Patent 4,528,643)를 양도받은 후, CompServe사, Dun & Bradstreet사, First Virtual Holdings사 등 총 43개의 기업을 상대로 3건의 민사소송을 걸었다. 소송의 요지는 이들 기업의 전자상거래 활동과 주문형 전자배포 시스템이 E-Data의 특허를 침해했다는 것이다.

즉, E-Data는 자신의 특허가 S/W, 폰트, 이미지, 음악, 비디오 같은 사실상의 모든 디지털 데이터의 주문형(on-demand) 전자거래와, 사용함에 따라 요금이 정산되는(pay as you go) 전자거래를 포함하는 것으로 해석하였고, 이런 관점에서 E-Data사는 인터넷, 플로피디스크, 암호화된 CD-rom 디스크 등 거의 모든 배포 중인 데이터에 대해 라이선스를 부과하려 하였다.

또한 E-Data는 자사의 특허, 법적활동, 라이선싱 기회 등을 관련 기업에 알린 후, 7만 5천여 기업과 라이선스 계약을 추진하였고 이를 통하여 Adobe Systems, VocalTec, IBM 등의 기업들이 연간 순이익의 1~5%의 범위에서 각사의 전자적 배포 애플리케이션 제품과 관련하여 E-Data와 라이선스를 맺게 되었다.

E-Data는 전자상거래를 방해하거나 다른 사람을 공격하려는 것이 아니라 단지 자사의 특허를 보호하기 위한 것이라고 소송을 건 배경을 설명하면서, 동사가 S/W배포와 전자적 배포를 위한 모든 특허권을 갖고 있다는 것이 아니라, 단지 이런 일을 가능하게 하는 자동화된 시스템에 대한 특허를 갖고 있다고 주장했다.

또한, 이런 특허를 보호하지 않을 경우, 자사의 특허를 잃게되기 때문에 소송을 걸었다고 부연하였다.

그러나 E-Data의 특허가 너무나 광범위하기 때문에 E-Data사 소송에서 승리하는 경우, 향후 인터넷 전자상거래 시장에서 만만치 않은 비용부담으로 작용할 것이고, 결국 이것은 전자상거래 성장 자체를 둔화시킬 것이라는 우려의 목소리도 높다.

현재 3건의 소송 중 한 건은 권리를 침해하지 않은 상태로 각하되었고, 관련된 기업들은 판결문을 기다리고 있으며, E-Data 특허 관련영업을 개시하고자 하는 회사들은 법원이 특허청구범위를 E-Data처럼 광범위하게 해석하지 않으리라는 조심스러운 기대 속에 실시권 설정을 보유하고 있는 실정이다.

어쨌든, E-Data소송의 결과는 향후, 전자상거래의 운명과, 유사한 분야의 특허출원을 계획하고 있는 회사에 대하여 중요한 영향을 미칠 것으로 전망된다.

#### 4. 각 사건들이 시사하는 바

State Street사건을 통하여 미 연방 법원은 비즈니스 방법을 포함하고 있는 어떠한 방법 발명은 그것이 유용하고(useful), 구체적이며(concrete),

실체적인 결과(tangible result)를 생성함으로써 실질적인 이용성(practical utility)을 갖고 있는 경우에 특허법상의 법적 주제(statutory subject matter)에 해당한다는 것을 밝혔다.

또한 그러한 방법 발명은 여타의 방법, 절차의 법적 주제와 동일하게 이해되어야 하며, 이는 수학적 알고리즘의 특허성 판단 절차를 적용하기 이전에 발명의 본질을 명확히 검토하여야 하고, 그러한 검토 이전에 당해 발명을 단순히 비즈니스 방법이라 하여 발명의 범주에서 제외시키는 것은 지양할 것을 예시하였다.

즉, 이는 컴퓨터 관련 발명에 2단계 검증법을 적용하는 과정에서의 오류를 지적한 것으로서, "알고리즘을 갖는 모든 청구항을 소위 2단계 검증법만으로 발명의 특허성을 판단할 수 있는 것은 아니다"라는 사실을 시사해 주고 있다.

특히 영업발명 관련 청구항의 경우, 청구항에 알고리즘이나 프로세스에 관한 기재부분이 있고, 그러한 알고리즘이나 프로세스가 2단계 검증법을 충족하기 위한 "물리적 구체성"의 요건을 구비하지 못한다 하더라도, 전체로서 파악된 청구항이 "장치"를 구현함으로써 실질적인 이용성을 갖는다면, 그 결과가 숫자 형식으로 표현된 경우라 할 지라도 그 특허성을 인정해야 한다는 것이다.

연방법원은 이처럼 알고리즘을 가진 모든 발명을 2단계 검증법을 통하여 그 특허성을 논하는 경우, 발명의 본질과 실체를 간과할 수도 있다는 점을 지적하였다. 할 수 있겠다.

물론, 영업방법의 특허성에 관한 논쟁이 아직은 초기단계이고, 실제로 State Street사건에서 컴퓨터 관련 심사기준에 일부 대치하는 연방 법원의 판결이 앞으로 하급법원에서 적극 채택될 수 있을 것인지는 미지수이지만, 영업방법의 특허성에 관

런된 이러한 논의는 향후 전개될 유사사례의 검토 및 분석 등을 통하여 지속 보완되어야 할 것으로 생각된다.

그러나 State Street사건은 인간을 이롭게 하는 기술의 개량을 가급적 특허의 형태로서 보호하고자 하는 미 특허 당국의 강력한 의지를 반영한 것이며, 이는 최근 G II (Global Infra Structure)의 정착을 통하여 전자상거래를 주도하고, 자국에 유리한 규범을 확립하고자 하는 전자상거래 관련 기본정책의 기조에 흐르는 사상과도 기본적으로 그 맥락이 일치한다고 할 수 있는 판례라 하겠다.

이러한 관점에서 미국 등 주요 선진국들은 앞으로도 온라인 상에서의 각종 지적재산권의 보호정책을 더욱 강력하게 추진할 것으로 전망된다.

E-Data사건에서는 인터넷상의 비즈니스 방법에 대하여 광범위한 특허를 등록받은 자가 자신의 권리 침해를 문제삼아 제기된 사건으로, 이제 비로소 태동기를 맞이하고 있는 국내 전자상거래 시장의 형성에 중요한 변수로 작용할 수 있는 사건이라 하겠다.

특히, 비즈니스 방법의 특허에 대해서 생소한 국내의 상황을 감안한다면 향후, 이와 유사한 외국 특허가 출원되어 특허권을 취득함으로써 침해 소송을 제기하는 경우, 국내 관련 업계에 큰 파장을 몰고 올 것임은 자명한 사실이다.

E-Data사건에서와 같이, 결과적으로 누구라도 사용할 수 있도록 개발되어 공공의 영역에 있었던 시스템이 후일 특허를 취득하여 사용 업체에 로열티를 요구하고, 이에 응하지 않을 경우 소송 등의 방법으로 위협하는 등의 특허권 분쟁은 향후 더욱 증가될 추세이다.

이러한 광범위하고 독점적인 기술에 특허가 부여되면 그 실시권을 획득하기 위해서 엄청난 로열

티를 지불해야 할 뿐만 아니라, 그 특허를 경쟁사가 소유하고 있는 경우, 새로운 경쟁자를 배제하고자 하는 경쟁사로부터 실시권 허락을 받는 자체가 가능하지 않을 수도 있을 것이다.

또한 어떤 특허에 대해서 상호절충을 통하여 로열티를 주고 실시권을 얻었다 하더라도, 총 비용의 상승으로 사업계획이 실패로 끝날 수도 있을 것이며, E-Data의 영업방식과 같은 특유의 프로세스나 알고리즘을 필수적인 구성수단으로 채용하고 있는 특허의 경우, 수확과 논리의 법칙은 불변하는 것이기 때문에 것처럼 광범위한 특허라 할지라도 이를 피해 나가는 여간 힘든 일이 아닐 것이다.

그러면 이에 대한 대책은 없는가?

대체적으로 광범위한 특허의 경우, 일반에 널리 알려진 기술사상을 토대로 하고 있다는 점에 착안하여 문제의 해결책을 제시해 보기로 한다.

이는 특히 S/W발명 및 인터넷 영업방법에 관한 출원에서 두드러지는 사실이며, 이러한 경향은 S/W 및 영업방법 관련 발명이 과거에는 특허의 영역에서 배제되었던 기술분야였다가 최근에 와서, 비로소 그 가치를 인정받아 특허로서 등록되기 시작했다는 사실에 일차적으로 기인한다 하겠다.

한편, S/W발명이나 방법발명과 같은 신 기술 영역 특허출원의 경우, 관련 기술자들에게는 그 기술내용이 널리 알려져 있으면서도, 과학기술 문헌이나 심사관들이 선행기술 조사를 하기 위하여 참조하는 인용참증 등에는 거의 기재되어 있지 않은 경우가 많은데, 이는 그 기술내용을 발표하거나 출판물 형태로 공개하기에는 너무도 자명하고 일반적으로 보이거나 또는 이 분야의 관행에 따라 공공연한 비밀의 상태로 유지되어 왔기 때문이라

할 것이다.

그러나, 동 업종의 기술자간에는 극히 자명하고 일반적인 것이라도 일단 특허로 등록되면 법적으로 유효한 것으로 추정되고, 법원에 의해서 무효 판결을 받기 전까지는 관련 업계의 정상적인 영업 활동을 위협하는 요인으로 작용할 수 있으며, 차 후에 무효 대상 발명의 특정 기술이 어떤 시기에 지극히 자명한 기술이었음을 입증하는 것도 어려운 일이므로, 관련 기술의 아이디어가 있으면 이를 적극적으로 특허 출원하는 것도 특허분쟁을 사전에 방지하는 한 방법이라 할 수 있겠다.

물론 기존 특허를 전혀 침해하지 않고 완전히 독창적인 S/W나 영업방법을 개발하는 것은 불가능한 경우가 많겠지만, 이 분야의 특허청구범위는 매우 복잡하고 상세한 처리과정을 기술하고 있는 것이 많으므로 개량발명을 통한 관련 기술의 특허화를 추진하고 이를 통해 기존 발명과의 크로스 라이선스(cross licence)등을 유도함으로써 방어적 차원에서의 특허획득을 도모하는 것도 또 다른 대안이라 할 수 있을 것이다.

즉, 관련 분야의 가능한 한 많은 특허를 취득하여 다른 기업들과 교환함으로써 계약 당사자 공히 이익을 추구하고 상호간 특허분쟁을 방지하자는 것이다.

또한 기업전략 차원에서도 관련 분야의 기술개발 등 특허권 관련 주요 연구활동을 개시하기 이전에 철저한 선행기술 조사를 통한 중복투자를 방지하고, 실제 시장에서 크로스 라이선싱을 유도할 수 있는 분야를 발굴, 중점 투자함으로써 새로운 특허분쟁을 미연에 방지할 수 있다 할 것이다.

## V. 맺으며

미국을 시작으로 제기된 비즈니스 방법의 특허성에 관한 논쟁은 이제부터 본격적으로 시작되는 추이이고 향후, 관련 기술의 정책이나 판례의 변화 방향을 계속 주시하여야 하겠지만, 그러한 비즈니스 방법 역시 다른 물리적인 수단을 통하여 결합되는 경우, 특허로서 보호하려는 특허당국의 의지는 점차 확산될 것이며 이로 인하여 온라인 상의 권리 침해 논쟁은 더욱 가속화 될 전망이다.

우리의 경우에 있어서는 그 동안 비즈니스 방법 자체를 하나의 추상적인 아이디어 정도로만 간주하여 그 특허성을 전면 부인하는 견해가 지배적이었지만, 향후 국제적인 동향을 면밀히 파악하여 기존 특허 법·제도의 보완을 추진하고, 정책적인 차원에 있어서 국내의 기반산업을 보호할 수 있도록 관련 업계의 의견을 적극 수렴함으로써, 이 분야의 기술적 사상과 창작의 특허성을 인정하는 문제를 신중히 판단하여 결정하여야 할 것으로 생각된다.

그러나, 컴퓨터 S/W 관련 발명도 초창기에는 그 특허성을 부정해오던 것을 프로그램의 코드가 아닌 아이디어를 보호함으로써 유사, 모방 제품의 범람을 막고, 진정함 프로그램 창작자들의 권리를 보호하고자 하는 취지에서, 각국의 특허청에서 S/W 관련 발명의 심사 가이드 라인을 제정하여 그 기준을 충족하는 경우, 특허로서 보호받을 수 있는 계기를 마련했던 것처럼, 비즈니스 방법 또한 특허로서 보호하는 방향으로 국제적인 추세가 전개되어 가고 있음은 부인할 수 없는 사실이라 하겠다. <43p에 계속>