

# BM은 적극적인 특허권 확보 노력 필수

## 종업원 발명의 경우 권리관계 명확히

글 / 김병일 교수 (인하대학교 법과대학)

### 1. e-Biz와 지적재산권

정보통신 기술의 혁신에 따라 정보의 디지털화가 이루어지면서 시간과 공간을 초월하여 정보가 유통되는 새로운 공간이 마련되었는데, 그 핵심기반은 바로 인터넷으로 대표되는 컴퓨터 네트워크라 할 수 있다.

전세계적으로 폭발적으로 증가하고 있는 인터넷 이용자 수의 증가 추세에 부응하여 인터넷 비즈니스의 성장으로 세계 산업계가 재편되고 있다. 벤처를 포함한 기업뿐만 아니라 각국 정부에서도 소위 '사이버공간'에서의 주도권 확보를 위해 총력을 기울이고 있는 실정이다.

최근 컴퓨터 기초기술, 통신기초기술, 데이터처리기술 등의 정보처리기술이 획기적으로 발전하였고, 이같은 기술을 인터넷 등의 통신인프라에 적용시킨 소프트웨어의 개발이 활발하게 이루어진 결과, 전자결제시스템 및 전자화폐시스템과 같은 비즈니스 인프라를 지원하는 기술이 정비되었다. 한편, 인터넷의 상업이용과 함께 전세계적으로 개방화(open)라고 하는 특성을 이용한, 새로운 비즈니스가 강구되고 있다.

또한 최근에 미국의 pro-patent 정책에서 볼 수 있듯이

럼 지적재산권의 보호대상을 확대하는 경향이 있다. 각국은 디지털관련 창작물의 보호와 관련하여 저작권법을 개정하거나 특별법을 제정하여 대처하고 있을 뿐만 아니라, 특허법의 경우는 기존 법규정의 해석을 확장하는 방식으로 진행되고 있다. 특허권의 확대는 처음에는 소프트웨어에 대한 특허적격성 인정 여부에서 출발하였으나, 최근에는 소프트웨어를 통해 인터넷에 구현되는 거의 모든 분야 예컨대, 비즈니스 모델, 광고 방법, 게임, 금융 등에까지 확대되고 있다.

한편, 인터넷 관련 특허는 정보를 생산하고 유통하는 방식 그 자체의 실시 배타적인 권리를 부여함으로써 경쟁기업의 시장진입을 막을 수 있는 독점권이 부여될 뿐만 아니라, 인터넷 이외의 대체 기술의 개발이 현실적으로 불가능하다는 점에서 많은 문제가 제기되고 있다.

### 2. 인터넷관련 발명의 의의 및 특징

#### (1) 인터넷 특허의 종류

인터넷관련 발명이란 발명이 실시를 위하여 인터넷상에서 실현되는 발명을 말한다. 이는 인터넷 기반기술에 필수적으로

들어가는 소프트웨어·하드웨어 자체의 기술을 총괄할 뿐만 아니라 사업방법관련 발명(BM관련 발명)도 포함하는 광의의 개념으로 볼 수 있다.

한편, 사업방법 관련 특허(BM 특허)란 전자상거래에 관한 새로운 방법 또는 시스템에 관한 특허로 파악하기도 한다. 즉, BM 특허는 인터넷 관련특허의 일종이며, 좁게는 전자상거래 관련 발명특허의 일종이라고 볼 수 있다. 또한 전자상거래 관련 발명들은 컴퓨터기술에 의해 구현되기 때문에 컴퓨터 관련 발명에 속한다. 이하에서는 BM관련 발명을 중심으로 설명하고자 한다.

이미 출원, 등록된 인터넷상의 비즈니스에 관계된 시스템 또는 소프트웨어기술을 유형화하면 다음과 같다.

#### ① 기술적 측면이 없는 비즈니스 아이디어

추상적인 서비스 아이디어는 특허법상의 발명에 해당한다고 인정할 수 없으므로 특허를 받을 수 없다.

#### ② 비즈니스 방법을 기술적 수단으로 구체적으로 실현한 시스템

우리나라에서의 특허가능성은 별도로 해두고, priceline.com의 「역경매」특허 및 amazon.com의 「원 클릭 주문방식」특허 등이 이 종류에 해당한다고 볼 수 있다. 비즈니스 방법을 정보기술을 이용한 구체적인 시스템으로 구성하면 특허상의 발명이라고 인정될 수 있다. 일반적으로, BM관련 발명이 특허법상의 발명에 해당하는 가는 청구항에 기재되어진 발명에 기초하여 행하여지고, 그 판단기준은 「하드웨어 같은 기술적 수단과 결합된 형태」(우리나라), 「하드웨어자원의 이용」(일본), 「유용·구체적·실체적인 발명」(미국), 「객관적·기술적 문제의 해결」(유럽)인가 아닌가에 있는 점에 있다. 우리나라, 일본, 미국 및 유럽의 기준은 표현은 다르나 실제에 있어서는 큰 차이는 없는 것으로 보여진다.

#### ③ 「전자결제」, 「전자화폐」, 「전자인증」과 같은 전자상거래의 기초를 이루는 기술

이는 다음의 인터넷 기반 소프트웨어 기술과의 경계가 미묘하다. 다만 비즈니스에 관련성이 비교적 높은 점에 차이가 있다. 이것을 광의의 BM 특허에 포함할 수 있을 것이다.

#### ④ 비즈니스와는 관계없이, 인터넷의 기반을 이루는 소프트웨어기술

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

위 형태의 발명 중 둘째 형태가 전형적인 BM특허이며, 셋째

형태는 BM 특허에 포함되어도 좋고, 포함되지 않아도 좋다. 그리고 넷째 형태는 소프트웨어 관련발명이지만, BM 특허에 해당하지는 않는다. 만일 협의의 둘째 형태를 중심으로 BM특허의 특질을 검토하면 실제로는 그 고유의 특징은 그다지 많지 않다. 즉 BM 특허의 고유한 특질은 다음과 같다.

권리는 「상품에」있어서가 아니고 「사업에」영향을 미친다.

많은 아이디어는 브레인 스토밍(Brain storming)으로부터 생겨나는 것이 많고, 개발투자액은 적다.

비밀성이 없다는 정도에 불과한 것으로 보인다.

기술적 요소가 적다.

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

## (2) BM 특허의 특징

첫째, BM 특허는 기술개발의 인센티브로서 역할하기 곤란하다. 왜냐하면, 사업 아이디어와 기술적 내용이 사실상 결합된 일체를 이루고 있기 때문에 경쟁업체가 동일한 사업 아이디어를 실현하는 구체적인 기술적 요소를 아무리 다르게 구성하여도 결국은 동일한 아이디어로 귀결되어 특허권을 침해하게 되는 결과를 낳을 가능성이 크다.

따라서 특허권 침해의 가능성이 상존하는 불확실한 상황에서 경쟁업체들은 기술개발 투자에 소극적일 수밖에 없으므로 결국 다양한 기술개발을 원천적으로 봉쇄하게 된다.

둘째, 독점이 형성되고 경쟁제한행위가 발생할 가능성이 높다. BM관련 특허와 같이 사업방법 아이디어에 대한 특허부여는 영업방법을 실현하는 구체적 기술에 한정하여 특허를 부여하는 것에 비해 시장에 독점을 형성할 가능성이 크다.

이는 특허가 기술에 한정될 경우에는 사업방법을 실현하는 구체적인 기술이 상이하면 특허권의 침해 없이 당해 영업방법을 여러 업체가 사용할 수 있었으나, 영업방법에까지 특허를 인정함으로써 경쟁업체들은 기술적 내용이 다르더라도 같은 영업방법을 활용할 수 없기 때문이다.

셋째, BM 특허는 청구항이 단순하고 기능적이므로, 청구항이 과도하게 넓게 해석되어질 위험성이 있을 뿐만 아니라, 「네트워크 효과(network effect)」가 가지는 위험성이 일반 기술에 관한 특허보다 클 수 있다.

### 3. BM 특허와 관련한 기업의 전략

사업 아이디어가 특허되고 있는 환경 하에서 기업이 꼭 챙겨야만할 중요 포인트 몇 가지를 살펴보면 다음과 같다.

#### (1) 선행기술 검색

사업을 시작하기에 앞서 그 사업방법에 대하여 특허가 설정되어 있는지를 먼저 검색해 보아야만 한다. 특허가 있는데도 이미 그 사업에 상당 부분 투자가 진행된 경우라면 실시료를 지불하는 것 외에는 대안이 없기 때문이다. 만약, 특허가 존재한다면 특허 분쟁을 회피할 수 있도록 사업 방법을 변경하거나 또는 특허권자와의 라이선스 계약을 통하여 사업의 지속 가능성을 파악해 보아야만 한다.

#### (2) 적극적인 특허권 확보 노력

BM은 그 구체성 및 아이디어의 기술적 수준에 따라 미국과 여러 선진국에서 특허 받을 수 있는 것으로 인식되고 있다. 따라서 영업비밀로 유지되고 있는 사업 방법이나 또는 사업하고자 하는 아이디어에 대하여 특허를 받을 수 있도록 조치를 취해야만 한다.

이는 특허권의 적극적인 행사뿐만 아니라 향후 발생할 수도 있는 특허 분쟁의 방어적 입장에서 유리한 고지를 점하기 위해서도 사업방법발명을 특허로 출원하여야 할 것이다. 비즈니스 모델 특허는 다른 기술 특허와는 달리 경쟁업자가 특허내용을 회피할 수 없기 때문에, 다른 기술 특허보다 훨씬 강력한 무기가 될 수 있다.

또한 인터넷 비즈니스의 속성상 비즈니스 아이디어는 쉽게 모방할 수 있기 때문에, 이러한 비즈니스 아이디어를 특허로서 취득하지 않으면 결국 자본이나 시장지배력이 우수한 후발 업체에게 시장이 잠식될 가능성이 아주 높게 된다. 특히, 신규 사업 분야에 진입하기 전에 사업 아이디어를 특허로 확보해 놓고 사업을 시작하는 것이 정석이라는 개념 정립이 요구되는 시기가 도래한 것이라 하겠다.

#### (3) 철저한 연구결과 문서화

사업 도중에 불시에 특허권의 도전을 받는 경우가 빈번하게 발생할 수 있을 것이다. 외국의 소프트웨어 관련 특허 분쟁 사례에서 보듯이 특허 받을 수 없는 기술임에도 그 무효성을 입증할 자료를 찾지 못하여 방관할 수밖에 없는 경우가 있다. 이

를 위하여 각 연구원 등의 연구 결과 또는 시연 결과 등에 대하여는 이를 문서화하여 그 흔적을 남겨놓고 날짜와 참여자들의 서명을 받아 정리해 두려는 노력들이 필요하다.

#### (4) 권리의 귀속문제

소프트웨어 개발을 위하여 아웃소싱을 하거나 하청을 줄 때 또는 발명의 창안 과정에서 고객과 접촉할 때 특허받을 수 있는 아이디어의 소유권에 대하여 명백하게 명시해야 한다. 즉, 아웃소싱할 때 또는 고객과의 상담시 발명에 관한 권리조항을 포함해야만 한다.

이러한 문제는 경영자문 등에서도 빈번하게 발생될 수 있다. 사업에 사용하는 소프트웨어나 컴퓨터 시스템을 외부에서 구입하거나 아웃소싱하는 경우에도 다른 특허권자가 갑자기 출현하여 실시료를 요구받거나 영업을 금지되는 일이 발생하지 않도록 하기 위해 관련 계약시 이에 대한 책임소재를 분명히 해둘 필요가 있다.

특히, 발명자와 회사간에 발명에 대한 권리귀속이 문제될 수 있다. 컴퓨터프로그램보호법 제5조에 의하면 소프트웨어 개발업체에서 종업원들이 업무상 창작한 소프트웨어는 계약이나 근무규칙 등에 달리 정함이 없는 한 그 저작권이 법인에게 귀속된다.

반면 특허법은 발명자주의를 채택하여 종업원이 행한 발명에 관하여 종업원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 경우에는 '직무발명'이라는 개념을 인정하여 직무발명에 의한 발명의 특허를 받을 수 있는 권리는 당연히 그 발명자인 종업원에게 원시적으로 귀속되고, 사용자에게는 무상통상실시권을 부여하고 있다.

다만, 직무발명의 경우에는 사용자는 발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계하거나 전용실시권을 설정한다는 내용의 계약을 하거나 근무규정을 둘 수 있다(특허법 제39조 제1항, 제3항). 그런데 소프트웨어를 개발하고 있는 대부분의 벤처기업의 상황을 보면 사용자는 회사의 운영이 더욱 중요하기 때문에 소프트웨어 개발은 프로그래머에게 맡기고 사용자는 자금조달, 마케팅 등 경영활동에만 전념하고 창작에 참여하지 않는 경우가 많다.

BM관련 발명의 경우에 프로그래머(종업원)에게 특허권이 귀속되고 사용자는 단지 통상실시권만을 취득하게 된다. 특허

우리나라의 벤처기업의 다수를 이루는 소프트웨어 관련 업체는 대부분 영세기업이고 종업원들의 이직률도 매우 심하다. 따라서 종업원이 이직하거나 독립하여 경쟁업체를 설립하는 경우에 사용자와 종업원간의 법적 분쟁이 발생할 수 있다. 이러한 분쟁을 사전에 예방하기 위해서는 직무발명 규정을 사규나 근로계약서에 명시해 두는 것이 필요할 것이다.

#### (5) 출원전 공개의 문제

통상적으로 사업적 아이템 발굴은 예비 고객 또는 관련 업체들과의 접촉 및 면담과 동시에 이루어지므로 BM 특허 출원 전에 그 아이디어가 공개될 우려가 있다. 자신이 생각해낸 기발한 인터넷 비즈니스 아이디어를 특허출원 없이 바로 웹 상에서 서비스 또는 테스트한다면, 자신의 비즈니스 아이디어를 일반에게 공개하는 것이 되어 신규성 상실로 특허받을 수 없게 된다.

또한 특허 벤처기업의 지적재산권을 관리와 관련하여 주의할 점은 특허출원 전에 사업설명회나 사업계획서를 통해 기술을 공개되는 경우 신규성을 상실할 수 있다는 점이다. 따라서 어떠한 사업상의 제안 또는 논의를 고객 등과 하기 전에 미리 비밀유지 계약을 체결하여야 할 것이다.

#### (6) 지속적인 정보 입수

BM 특허에 관한 특허 실무는 아직도 정립되지 않은 부분이 많다. 따라서 지속적으로 국내외의 특허 실무의 동향을 파악하는 것이 필요하다. 특허 특허 심사 기준의 변화와 특허청구 범위 해석의 경향은 특허 출원을 하고자 하는 모든 사람들에게 매우 중요한 것이다. 이러한 내용들은 향후 얼마간의 변화의 길을 걸을 것으로 기대된다.

#### (7) 프로그램 개발 사양의 문서화

하나의 영업을 구현하는 컴퓨터 프로그램은 수많은 모듈들로 구성된다. 이러한 프로그램의 구성에 관한 구체적이고 명확한 문서화가 필요하다. 아이디어 실현 과정이 명료하게 정리될 수 있도록 하는 또는 소프트웨어 담당자의 변경 또는 이직이 발생하더라도 타인의 특허로부터 저항을 받을 때 문제가 되는 프로그램 부분을 수정할 수 있도록 하는 프로그램 설명의 문서화가 그 어느 때보다도 중요한 시점이다.

#### (8) BM 전문팀 구성 또는 전문가 집단의 활용

기업 측에서는 BM 전문가 그룹을 조직하여 새로 사업방법을 개발하여 특허로 권리화하는 작업을 하게 하고 또한 경쟁사의 특허 출원 동향을 파악함으로써 각 기업의 경영 또는 사업전략을 사전에 예측할 수 있도록 전문가 팀을 결성하여 운영하는 것이 바람직할 것이다. 인터넷 비즈니스를 수행하는 기업에서는 미래의 특허 분쟁을 대비하여 외국 기업과 마찬가지로 기업 차원에서 비즈니스 모델 특허를 연구하고 관리하는 것이 중요하다.

비즈니스 모델 특허가 인정되는 시대에는 강력한 특허 하나가 그 기업의 가장 중요한 자산 중 하나이기 때문이다. 인터넷 비즈니스를 수행하는 기업에서는 이러한 인터넷 비즈니스 모델 특허의 분쟁을 대비하여 기업차원에서 비즈니스 모델 특허를 연구하고 대비하는 것이 필요하다.

기업 자체적으로 법률부서를 갖출 수 없는 경우에는 특허출원 및 검색 자문, 특허침해 여부의 분석, 기타 법률적 자문을 구할 수 있는 법률사무소와 협약관계를 형성하여 상시적으로 자문을 구하는 것이 바람직하다. 이는 벤처기업의 연구개발 활성화와 지적재산권의 보호 및 활용에 있어서 의미가 있을 것이다.

#### (9) 특허출원여부 숙고

비즈니스 모델 특허 등록보다는 고객이 창출하는 가치, 핵심역량, 신속한 고객 확보 및 유지시키는 능력이 더 중요하다. 비즈니스 모델 자체가 중요한 것이 아니라 이를 기반으로 Horizontal Consolidation 할 것인지, Vertical Consolidation 할 것인지를 결정하고 사업을 키우고 진화시키는 것이 중요하다.

아마존은 온라인 서점이라는 비즈니스 모델에서 시작해서 CD, 옥션, drugstore로 Horizontal Consolidation으로 확장하는 모델과 또한 셀러, 퍼블리셔, B2B 인터미디어로 Vertical Consolidation하고 있다. 미국의 출판사나 도매상들은 반스앤노블보다 아마존에 비싼 값으로 책을 공급하는 데 이는 장기적인 경쟁자로 아마존을 생각하고 있기 때문이다. ☞