

B·M 특허 출원전략(3)

이경란 변리사

목 차

- I. BM의 개요
- II. BM의 출원 전략
- III. 출원의 대상
- IV. BM 특허의 명세서 기재 요건
- V. 특허 요건과의 관계
- VI. 특허청구범위의 해석
- VII. 클레임 전략
- VIII. 결론

<고딕은 이번호>

VII. 클레임 전략

1. 들어가며

클레임 전략은 실질적으로 BM 특허 전략의 핵심을 이루고 있다고 해도 과언이 아닐 것이다. 클레임을 작성하는 대체적인 과정은, 잠재 침해자를 설정하고, 중심 카테고리를 설정한 후, 적정한 독립항의 개수를 설정하고, 청구항의 권리 범위를 설정한다. 청구항의 권리 범위 설정시 종속항의 개수 및 범위를 함께 생각하는 것으로 볼 수 있다.

2. 잠재 침해자 설정

(1) 내용

청구항을 작성할 때, 우선적으로 고려할 사항이 잠재적인 침해자를 설정하는 것이다. 그 이유는 청구항이 발명의 보호 범위 해석에 기초가 되기 때문에, 잠재적인 침해자가 일정한 침해 행위를 했을 때, 직접 침해인 것으로 주장할 수 있게 하기 위해서이다.

영업 방법에 대한 특허 출원에서, 잠재 침해자는 대체로 서버 운영자, 클라이언트, 그리고 최종 사용자 등이 될 수 있다. 그러나, 잠재적 고객인 최종 사용자에게 특허권 침해를 주장하는 것은 누구에게나 쉽지 않을 것이다. 클레임에 기재된 발명의 현실적인 사용자가 누구일 것인가를 최종적으로 파악해 보아야 하고, 그 예상 사용자가 특허권을 행사하고자 하는 타겟과 일치하는지를 판단해야 하는 문제가 있다.

청구항을 작성할 때, 잠재 침해자가 복수로 있다

면 각각을 타겟으로 하는 청구항이 작성되어야 한다. 이는 각각의 잠재 침해자에게 간접 침해가 아니라 직접 침해를 입증하기 위해서이다.

예를 들어, 특허권의 침해가 서버에서의 활동과 클라이언트에서의 활동을 모두 결합하여야만 가능하다면, 직접 침해의 입증이 곤란할 것이다. 따라서, 간접 침해가 아니라 직접 침해가 될 수 있도록 서버에서의 행위에 대해서, 클라이언트에서의 행위에 대해서 각각 청구항을 작성할 필요가 있다. 구체적으로 클라이언트/서버 시스템에서 서버의 행위에 따른 청구항을 작성할 때, 클라이언트의 각 단계는 생략을 하거나 입출력되는 대상으로 기재하면 될 것이다.

(2) 청구항 작성의 실례

가. 미국특허 제5,794,207호 claim 1(서버에서 행하는 과정을 나타내는 방법 청구항)

A method for using a computer to facilitate a transaction between a buyer and at least one of sellers, comprising:

inputting into the computer a conditional purchase offer which includes an offer price;

inputting into the computer a payment identifier specifying a credit card account, the payment identifier being associated with the conditional purchase offer;

outputting the conditional purchase offer to the plurality of sellers after receiving the payment identifier;

inputting into the computer an acceptance from a seller, the acceptance being responsive to the conditional purchase offer; and

providing a payment to the seller by using the payment identifier.

나. 미국특허 제5,794,207호 claim 23 -

another embodiment

A method for using a computer to facilitate a transaction between a buyer and at least one of a plurality of sellers, comprising:

inputting into the computer a conditional purchase offer which includes an offer price;

inputting into the computer a payment identifier specifying a financial account, the payment identifier being associated with the conditional purchase offer;

outputting to the buyer a request for authorization to use the payment identifier to provide a payment if an acceptance is received;

inputting into the computer authorization from the buyer in response to the request;

outputting the conditional purchase offer to the plurality of sellers after receiving the payment identifier;

inputting into the computer an acceptance from a seller, the acceptance being responsive to the conditional purchase offer; and

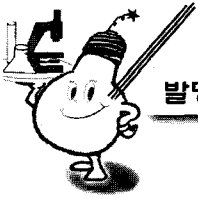
providing the payment to the seller by using the payment identifier.

3. 중심 카테고리 설정

(1) 현행 특허법상의 카테고리

가. 방법

하나 이상의 실행되어야 할 동작을 필요로 하는 청구범위는 방법 발명에 해당된다. 그러나 모든 방법 발명이 적법한 것은 아니며, 컴퓨터 외부에서의 물리적 변환을 야기하여 그 물리적 변환으로 인하여 실제



적 이용 가능성이 명세서에 공개되거나 그 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 인정할 만한 경우나 청구범위 중에 기재된 언어에 의해 산업에 실제로 이용할 수 있는 가능성이 한정된 경우에 적법하다. 위의 priceline.com의 역경매에서의 두가지 청구항이 이에 해당된다고 볼 수 있다.

나. 물건

특허청구범위가 하드웨어 또는 하드웨어와 소프트웨어의 결합형태로 기계 또는 제조물의 물리적 구조를 특정하여 유용한 기계 또는 제조물을 정의하는 경우에는 물건의 발명으로 인정된다.

여기에는 (1) 방법을 구현하는 어떠한 기계나 제조물을 포괄하는 청구항¹⁾ (2) 특정 기계나 특정 제조물인 청구항²⁾ 있으며, 구체적인 예로서 priceline.com의 역경매 청구항 중 장치 청구항을 살펴보기로 한다.

다. 미국특허 제 5,794,207호 claim 12- (claim 1의 counterpart)

An apparatus for facilitating a transaction between a buyer and at least one of a plurality of sellers, comprising:

- a storage device; and
- a processor connected to the storage device,
- the storage device storing
- a program for controlling the processor;

and

the processor operative with the program to receive a conditional purchase offer which includes an offer price;

receive a payment identifier specifying a credit card account, the payment identifier being associated with the conditional purchase offer;

make the conditional purchase offer available to the plurality of sellers after receiving the payment identifier;

receive an acceptance from a seller, the acceptance being responsive to the conditional purchase offer; and

provide payment to the seller by using the payment identifier.

라. 미국특허 제 5,794,207호 claim 34- (claim 23의 counterpart)

An apparatus for facilitating a transaction between a buyer and at least one of a plurality of sellers, comprising:

- a storage device; and
 - a processor connected to the storage device,
 - the storage device storing
 - a program for controlling the processor;
- and

the processor operative with the program to

receive a conditional purchase offer which includes an offer price;

receive a payment identifier specifying a financial account, the payment identifier being associated with the conditional purchase offer;

output to the buyer a request for an authorization to use the payment identifier to provide a payment if an acceptance is received;

receive the authorization from the buyer in response to the request;

transmit the conditional purchase offer to the plurality of sellers after receiving the

payment identifier;

receive an acceptance from a seller, the acceptance being responsive to the transmitted conditional purchase offer; and

provide the payment to the seller by using the payment identifier.

(2) 중심 카테고리리는?

BM은 영업 방식 내지 사업 방식이므로 중심이 되는 카테고리는 일반적으로 방법이 된다. 등록된 BM 특허의 경우에도 절대 다수가 중심 카테고리를 방법으로 잡고 있음을 알 수 있다. 그러나, 프로그램 탑재 서버를 납품하거나 프로그램 자체를 디스크에 담아서 납품하는 잠정적인 침해자를 직접 침해로 다루기 위해서 하이브리드 형태의 청구항인 서버형 청구항, 기록 매체 청구항을 시도할 필요가 있다. 여기서, 하이브리드 형태의 청구항은 장을 달리하여 좀 더 구체적으로 후술하기로 한다.

4. 독립항 적정 개수 설정

장래의 잠재적인 침해자의 침해 행위의 용이한 입증을 위하여 되도록 다양하게 독립항을 잡는 것이 바람직하다. 즉, 각 케이스별로 각각의 독립항을 잡도록 한다. 발명의 목적을 구현하는 케이스가 예를 들어, A, B, C가 있다고 가정하면, BM 특허 출원의 경우, 일반적으로 중심 카테고리가 방법이므로 A 방법 청구항, B 방법 청구항, C 방법 청구항, A 물건 청구항(장치, 서버, 가능한 경우 기록 매체), B 물건 청구항(장치, 서버, 가능한 경우 기록 매체), C 물건 청구항(장치, 서버, 가능한 경우 기록 매체) 등으로 다양하게 독립항을 잡을 수 있다.

5. 청구항의 권리 범위 설정

종래 기술의 수준을 먼저 파악하여 본 발명이 최대한 누릴 수 있는 권리의 범위를 설정한 후, 이에 맞추어 청구항을 작성한다. 그러나, 심사 과정이나 특허

등록된 후, 침해 소송 등에서 출원 당시에 발견하지 못한 종래 기술이 나타날 수 있으므로, 권리 범위를 다양하게 잡을 필요가 있다. 그 방법으로는 넓은 권리 범위와 좁은 권리 범위를 독립항으로 잡는 방법과 넓은 권리 범위의 독립항과 이를 한정하여 권리 범위를 좁히는 종속항을 잡는 방법이 있다. 이 경우에도 권리 범위를 파악하여 다양한 종속항의 개수 및 권리 범위를 고려하여야 한다.

6. 기록 매체 청구항 기재 방법 및 기타.

(1) 기록 매체 청구항 기재 방법

가. 개요

기록 매체도 엄격한 의미에서는 물건의 발명이지만 청구항에서의 표현 형식이 타 물건 발명의 경우와 약간의 차이가 있다. 대표적인 기록 매체 청구항 기재 방법으로는 Beauregard형 청구항, Lowry형 청구항이 있다.

나. Beauregard형 청구항

기계 또는 제조물의 물리적 구조를 그것의 하드웨어 또는 하드웨어와 '특수한 소프트웨어'의 형태의 구조를 갖는 클레임이다. 형식은 "...로 구성되는 스텝을 수행하기 위한 컴퓨터 실행 가능한 명령을 갖는 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체"로 표현된다.

예를 들면,

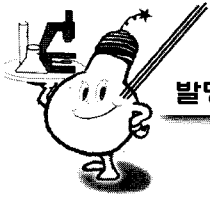
A computer-readable medium having stored thereon computer-executable instructions for performing the steps comprising;

causing a polygon having a boundary definable by a plurality of selectable pels...;

causing a computer to effect, with respect to one boundary line at a time...;

causing the computer to store in an array during said traverse a value...;

and



causing the computer to draw a fill line, after said traverse....

다. Lowry형 청구항

‘컴퓨터가 판독할 수 있는 매체에 데이터 구조가 저장’되는 타입의 클레임인데, 이 형태의 클레임은 데이터 구조와 매체 사이의 구조적 및 기능적 상호 관계를 한정한다. 형식은 “...로 구성된 데이터구조가 저장된 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체” 등으로 표현된다.

예를 들면,

A computer-readable medium having stored thereon a data structure comprising:
a plurality of attribute data objects (ADOs) stored in said computer-readable medium,....;

.....

(2) 하이브리드 형태의 청구항의 예시

가. 기록 매체 청구항 (1)

*** 방법을 수행하기 위하여 디지털 처리 장치에 의해 실행될 수 있는 명령어들의 프로그램이 유형적으로 구현되어 있으며 디지털 처리 장치에 의해 판독될 수 있는 기록 매체에 있어서,
상기 *** 방법이,
*** 단계;
*** 단계;
*** 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기록 매체.

나. 기록 매체 청구항 (2)

컴퓨터로 판독하기에 적합한 스토리지 매체;
***하고,
***하고,

***하기 위하여 상기 스토리지 매체에 저장되어 있는 프로그램 수단을 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품.

다. 서버형 청구항 (1)-데이터베이스와 서버를 하나의 청구항에서 청구-

***정보를 저장하고 있는 메모리; (여기서, 메모리는 데이터베이스를 특징하는 것임)
상기 메모리에 결합되어 있는 프로세서를 포함하되,
상기 프로세서는,
*** 단계;
*** 단계;
*** 단계를 실행하는 것을 특징으로 하는 시스템. (데이터베이스를 구성 요소로 잡는 경우에는 방법 단계들에서 데이터베이스 또는 데이터베이스 내에 포함된 적어도 하나의 정보를 이용하는 것이 있어야 함.)

라. 서버 청구항 (2)-서버를 청구하는 경우

프로그램이 저장되어 있는 메모리;
상기 메모리에 결합되어 상기 프로그램을 실행하는 프로세서를 포함하되,
상기 프로세서는 상기 프로그램에 의해,
*** 단계;
*** 단계;
*** 단계를 실행하게 되는 것을 특징으로 하는 시스템.

마. 서버 청구항 (3)-앞의 서버 청구항들을 모두 포함하는 경우

*** 데이터베이스와 프로그램을 저장하고 있는 메모리;
상기 메모리에 결합되어 상기 프로그램을 실행하는 프로세서를 포함하되,
상기 프로세서는 상기 프로그램에 의해,

*** 단계:

*** 단계:

*** 단계를 실행하게 되는 것을 특징으로 하는 시스템.

(3) 기타

우리나라에서 허용될 수 있는 형태인지에 관해서는 판례가 나오기를 기다려봐야 하겠지만³⁾ 전파 시그널 청구항의 형태가 있다. 구체적으로 "...로 구성되는 반송파(carrier wave)에 포함된 컴퓨터 데이터 시그널"로 표현할 수 있다.

VIII. 결론

2000년 11월 현재 비즈니스 방법(BM : Business Metho)에 관한 특허 출원이 격감하고 있다. 작년 말부터 밀레니엄 벽두에 거세게 불어다치던 BM 특허 출원 열풍이 사그러들고 있는 것이다. BM 특허가 줄어들고 있는 데에는 BM 특허 자체에 대한 회의와 인터넷 벤처 투자에 대한 냉기가 자리잡고 있다. '수익성'에 철저히 기초를 두고 있는 벤처 캐피탈들이 인터넷 비즈니스 업체에게 등을 돌리고 있기 때문이다.

이러한 사태는 가뜰이나 BM 특허의 수량이나 질적인 면에서 열세를 보이고 있는 우리의 BM 특허 현실을 더더욱 어렵게 만들고 있다. 더욱이, 우리나라 출원인에 의한 BM 특허 출원 중 많은 수의 출원이 구체성이 결여되어 있을 뿐만 아니라, 클레임 전략(Claim Strategy)에 있어서도 허술한 면을 보이

고 있음을 감안하면 안타까운 상황이라 하지 않을 수 없다.

아직도 많은 수의 출원인은 단지 벤처 기업 지정이나 선전 효과를 위하여 특허를 출원하는 것으로 보이며, 향후 특허를 획득하여 어떻게 권리를 행사하고 어떻게 수익을 창출할 것인지에 관해서는 큰 관심을 두고 있지 않는 것으로 보여진다.

BM 특허에 대한 출원인의 이러한 태도는 BM 특허가 허약하게 되는 것을 방지하는 결과를 초래할 것이다. 공격적인 BM 특허를 획득하려면, 발명자, 경영 전문가 등의 적극적인 참여 하에 특허 출원 명세서 작성이 이루어져야 할 것이다.

요컨대, 수익성을 무시한 특허 전략, 공격적으로 사용하기 어려운 특허 출원, 구체성이 결여된 BM 출원 ... 등과 같은 BM 특허에 대한 잘못된 접근 방식을 벗어 던져야 할 것이다.

즉, 수익을 창출할 수 있는 비즈니스 방법을 고찰하고, 수익이 되는 포인트에 관련된 소프트웨어 기술을 BM 특허화하는 전략을 구사하여야 할 것이다. 또한, BM 특허 출원을 하나의 통과 의례 정도로 인식하는 것에서 벗어나 지식 경영의 핵심으로 자리 매김 하여야 할 것이다.

이는 특허 출원 명세서의 중요성에 대한 인식하여, 출원 단계에서부터 관련된 전문가들의 긴밀한 협조 하에 BM 특허를 출원해야 함을 의미하는 것이다. 그리하여, 보다 구체성을 띤 BM, 수익 모델에 초점을 겨냥한 클레임 전략, 향후 분쟁에서 우월한 지위를 차지할 수 있는 출원 전략을 구사하여야 할 것이다.

발특2001/4

