

전자상거래 관련 기술의 지식재산권 보호방안 연구

지식재산권연구센터 제공

I. 서 론

1. 연구의 목적

디지털 경제시대를 맞이하여 전자상거래와 정보기술산업은 매우 빠른 속도로 발전하고 있다. 이러한 전자상거래와 정보기술산업의 급속한 산업발전은 다양한 경제활동에서 새로운 사업방식과 사업형태가 나타나게 되는 큰 요인이 되었다. 즉 컴퓨터 및 네트워크시스템의 급속한 보급은 지금까지의 비즈니스 방법에 커다란 변화를 가져왔다. 이에 따라 주로 컴퓨터 및 네트워크시스템 등을 이용한 비즈니스 방법에 관련한 발명(이하 비즈니스 방법 관련발명 또는 BM 관련 발명이라 한다.)이 특허출원되고 커다란 관심을 불러 일으켰다.

그러나 이 같은 비즈니스 방법 관련 발명은 반드시 하드웨어면의 기술적 진보를 요하는 것이 아니므로 과연 특허법의 보호대상에 해당하는가, 신규성·진보성의 판단은 어떻게 행하여 하는가 등 다양한 문제가 제기되고 있다. 또한 비즈니스 방법 관련 발명은 금융업 및 서비스업을 포함하여 광범위하게 업계에 영향을 줄 것으로 생각되므로 그 보호방법에 대해서는 광범위한 시야에서 검토할 필요가 있다.

본 연구는 인터넷 기술발달과 전자상거래 활성화에 따라 전자상거래 관련 신기술을 적절히 보

호하기 위한 특허제도의 개선방안을 모색하는데 있다. 인터넷의 성장에 따른 급격한 기술변화에 따라 전자상거래가 국가경제에서 차지하는 비중이 증대되고 있으며, 기술의 발전뿐만 아니라 그 기술의 보호를 위한 안전장치로서 지식재산권의 효과적이고 적절한 관리를 위한 제도개선이 필요하다.

최근 인터넷을 통한 전자상거래의 활성화를 위해서는 전자상거래의 인프라를 구축하기 위한 컴퓨터 네트워크의 기초를 이루는 기술 및 비즈니스 방법의 보호문제가 대두되고 있다. 왜냐하면 컴퓨터 네트워크의 구축은 컴퓨터 소프트웨어(S/W), 컴퓨터 하드웨어(H/W) 그리고 통신기술에 많은 의존을 하고 있으며 이러한 기술의 발전 없이는 삶의 질 향상과 산업발전을 이룰 수 없기 때문이다. 그러나 특허제도는 기본적으로 19세기 중심적인 기술인 기계를 전제로 하여 이루어져 있으므로 인터넷 관련 기술을 적용하는 데에는 많은 문제가 있다. 미국 등 선진국은 분쟁 및 법원의 판례에 따라 심사기준 개정 등을 통한 지식재산권 보호에 앞장서고 있는 반면, 국내의 경우 관련 이론의 연구개발이 미미한 실정이다. 따라서 본 연구는 전자상거래 관련 발명과 현행 특허법상의 여러 문제들을 연구, 검토하고, 주요 선진국 법제와 운영실태를 비교, 분석함으로써 인터넷 환경에 대응할 수 있는 특허법제도의 개선방안을 제시하는데 있다.

2. 전자상거래 관련 기술 및 특허출원 현황

(1) 전자상거래와 비즈니스 모델 특허

최근 인터넷을 이용한 전자상거래 등의 비즈니스에 있어서 괄목할 만한 발전을 이루었다. 이 기간에는 컴퓨터의 보급 및 인터넷 기초의 확립이 있다. 디지털 경제시대의 인터넷의 이용은 산업과 경제에 있어서 매우 중요한 역할을 수행하고 있고, 인터넷 관련 사업은 첨단 산업 또는 벤처 산업으로서 경제계에서 중요한 비중을 차지하고 있다. 또한 인터넷을 이용하여 새로이 등장한 전자상거래 시스템은 종래의 유통질서를 근본부터 뒤엎고 있다.

전자상거래의 발전은 컴퓨터 기초기술, 통신 기초기술, 데이터 처리기술 등의 정보통신 처리기술의 발달에 의하여 가능케 된 것이다. 이러한 전자상거래에 관련된 컴퓨터 소프트웨어나 기술을 개발한 자가 제대로 법적으로 보호받지 못한다면, 이 분야에서의 연구개발이 지속적으로 이루어질 수 없음은 물론이다. 더욱이 전자상거래 관련기술의 개발에는 큰 투자가 필요한 것으로 알려져 있으므로, 법적 보호장치가 미비된 상태에서 큰 투자를 하려고 하는 사람이 나올 수가 없다. 이러한 보호방법으로는 저작권, 영업비밀, 특허 등의 방법을 생각하여 볼 수 있다. 그러나, 영업비밀에 의한 보호는 특허권 등과 같은 절대권으로서의 보호가 아니라 영업비밀 침해행위 유형의 금지에 의하여 그 반사적인 효과로서 보호되는데 불과할 뿐만 아니라, 최근에 문제되는 비즈니스 방법은 비밀유지에 어려움이 있고, 타인이 독자적으로 동일한 방법을 개발하여 사용하는 경우에는 이를 금지시킬 수 없는 한계가 있다.

또한, 컴퓨터프로그램 등록에 의한 저작권적 보호는 그 표현 양식만을 보호하는 것이기 때문에, 일단 어떤 소프트웨어가 세상에 알려지고 나

면, 다른 언어, 회피 설계, 다른 유저 인터페이스 등으로 표현 방식을 달리하여 사용하면 저작권 침해를 구성하지 않을 수 있으므로 창작자 보호에 미흡한 점이 있다. 그러나, 위와 같은 아이디어를 특허로 보호받게 되면 특허등록된 비즈니스 방식 그 자체의 실시에 대한 배타적인 권리를 가질 수 있다. 일반기술과는 달리 비즈니스 방법 발명의 경우 회피설계가 어렵기 때문에, 소위 'BM 특허'의 경우는 비즈니스 자체를 완전히 독점할 수 있기 때문에 최근 세간의 특별한 주목을 받고 있다. 한편, 이러한 위험성의 반작용으로 특허 인정 자체에 반대하는 의견도 있으며, 그 비즈니스 방법을 실현하는 구체적인 기술 수단의 제시한 경우에 한하여 특허를 허여하겠다는 것이 우리나라 특허청의 입장인 듯하다. 본 연구는 비즈니스 방법을 포함한 전자상거래관련 기술의 특허에 의한 보호가 어느 범위에서 이루어질 수 있는지, 그리고 향후 어떤 범위에서 어떠한 방식으로 이루어져야 하는지를 현행법과 실무를 기초로 검토하고자 한다.

(2) 비즈니스관련 발명의 배경

비즈니스관련발명의 발전에는 2가지 측면이 있다. 첫째, 컴퓨터 소프트웨어 관련 기술의 응용 분야의 확대이고, 종래부터 제조업 및 유통업 등에서 행하여지고 있었던 컴퓨터·소프트웨어 관련 발명의 연장선 선상에 있는 것이다. 이러한 흐름에 부응하여 정보기술(IT)의 발전과 함께 생겨난 전자상거래 및 인터넷상의 중개비즈니스 등 컴퓨터 및 인터넷시스템 등을 이용한 새로운 비즈니스 방법 등이 있다. 둘째, 컴퓨터 소프트웨어 관련 발명과 관계하는 업종의 확대이다. 제조업 및 유통업뿐만 아니라 특허와 관련성이 희박하다고 여겨져 왔던 금융·보험업, 서비스산업 등의 업종에서 출원되는 비즈니스 관련 발명에 있다.

3. 비즈니스 방법 발명의 내용과 종류

(1) 인터넷 관련 발명

인터넷 관련 발명(Internet-related Invention)이란 발명이 실시를 위하여 인터넷상에서 실현되는 발명을 말한다. 일반적으로 인터넷이란 '컴퓨터와 컴퓨터를 연결한 컴퓨터 통신망의 집합체로서 이들 컴퓨터 속에 축적된 정보를 공유할 수 있는 시스템'이다. 따라서 인터넷 관련 발명은 컴퓨터관련발명의 한 형태로 파악할 수 있으며, 크게 시스템 구축분야와 이미 구축된 시스템내에서 운영되는 인터넷 기반 응용분야로 대별된다.

(2) 비즈니스 방법 특허

비즈니스 방법 특허란 "정보시스템(컴퓨터, 인터넷, 통신기술)을 이용하여 구현되는 새로운 비즈니스 방법이나 사업형태에 인정되는 특허"라 할 수 있다. 예컨대, 비즈니스 방법에는 역경매와 같은 영업방법, 광고를 보면 포인트를 부여하는 등의 광고방법, 텔레뱅킹과 같은 금융자동화방법 등이 있으며, 비즈니스 모델 특허는 이러한 비즈니스 방법이 인터넷을 포함하는 정보시스템을 통하여 구현된 것에 부여된 특허방법이 인터넷을 포함하는 정보시스템을 통하여 구현된 것에 부여된 특허이다. 이는 영업발명 특허, 비즈니스 방법 발명 특허, 비즈니스 모델 발명 특허 등으로 칭하며, 보통 'Business Model Patent'의 약자를 따 BMP라 부른다. 즉 BM 관련발명이란 새로운 영업방법이나 방식, 서비스 등의 사업 아이디어에 정보시스템을 결합한 형태로서, 그 실시를 위하여 영업방법에 대한 아이디어를 소프트웨어 또는 하드웨어에 의하여 실현되는 논리단계가 필요한 발명을 의미한다. 사업방식이나 형태는 반드시 컴퓨터, 네트워크, 데이터베이스 등과 같은 정보

통신기술을 매개체로 하여 반드시 구체적인 구현방법이 설명되어야 한다. 하지만 권리가 주어지는 것은 기술적인 구현방법에 대해서가 아니고, 사업방식이나 형태 자체에 대해서이다. 따라서 기술적인 사항이 반드시 새롭고 특이할 것일 필요는 없다. 기존의 기술을 사용하더라도 사업방식이나 형태가 특이한 것이면 되는 것이다.

(3) 비즈니스 모델 특허의 특징

비즈니스 모델 특허의 특징은 비즈니스 시스템 또는 비즈니스 방법 그것이 특허의 대상이 된다는 것이다. 종래 일반적인 특허는 일정한 제품을 생산, 판매하는 것을 독점의 대상으로 하는 것이었지만, 직접적으로 비즈니스 그 자체를 독점의 대상으로 하지는 않았다. 그러나 비즈니스 모델 특허는 직접적으로 비즈니스 그 자체를 특허의 대상으로 하고 있고, 심지어는 독점의 대상으로 하는 새로운 것이다. 이러한 발명은 넓은 의미에서 컴퓨터소프트웨어 관련 발명의 일종이라 할 수 있으므로 BM 관련 발명의 특허성에 관하여 논의하기 위해서는 컴퓨터 소프트웨어 관련 발명의 특허성에 관련하여 파악될 수 있다.

(4) 비즈니스 모델 특허의 종류

비즈니스 방법 특허를 전자상거래의 분야에 관한 것, 금융분야에 관한 것 및 기타로 분류할 수 있다.

II. 전자상거래 관련 발명의 특허법에 의한 보호

S/W 관련 발명의 성립성을 다룬 특허소송은 1972년 「Benson」사건에서의 미 대법원(U.S Supreme Court)의 사법적 판단을 필두로 하여 1999년의 「AT&T」사건에서의 미 연방순회항소

법원(이하 CAFC라 한다.)의 판결에 이르기까지 약 20여년의 역사를 통해 현재 미국 특허상표청의 컴퓨터 관련 발명의 심사기준을 비롯한 S/W 발명의 성립성 판단에 기본적인 판단의 토대를 제공해 오고 있다. 그러나 한국과, 사정이 비슷한 일본의 경우 역시, 관련 판례 및 심판 사례는 전무한 실정으로 인터넷과 S/W 특허출원의 홍수 속에 살고있는 작금의 시대에 발명의 성립성을 논할 수 있는 기초적 판단의 근거자료는 심사기준 외에 별다른 참고자료가 없는 것이 현실이라 하겠다. 따라서 인터넷, S/W 특허분야에 대한 논의가 활발히 진행되고 있으며 다양한 판례를 통해 이론과 원칙을 확립해 가고 있는 미국 연방법원의 역대판결 사례를 검토하여 특허성 판단의 기준을 도출함은 향후 유사한 양상으로 전개될 논쟁에 슬기롭게 대처할 수 있는 기반을 제공할 수 있다는 점에서 주목 할만 하다 하겠다.

III. 인터넷 특허제도의 개선방안

1. 대응방안

인터넷 관련 성과물은 기존의 법체계와는 조화하기 힘든 몇 가지 문제점을 제기하고 있는데 특허법도 그 예외일 수는 없는 듯하다. 이에 대하여 미국과 유럽에서는 미국의 「State Street Bank」 사건으로부터 「Amazon.com」 사건까지의 일련의 사건 및 EPO 항고심판부의 IBM 심결들은 IBM 사건에서 소프트웨어 발명 및 BM 발명의 특허성을 지지하는 판결을 함으로써 새롭게 변화하고 발전되는 기술의 보호를 위해 능동적으로 대처하고 있음을 알 수 있다. 특허 CAFC는 「State Street Bank」 사건에서 알고리즘의 예외를 제한하고 영업방법의 예외를 폐기함으로써 소프트웨

어 특허에 대한 새로운 패러다임을 열었으며, IBM 심결은 컴퓨터관련발명의 특허성 판단과 관련하여 추가적인 기술적 효과라고 하는 기술적 특성에 대한 새로운 평가기준을 부여하였을 뿐만 아니라, 발명의 성립성을 진보성 인정 여부와 구별하여 판단하였다.

(1) BM 특허의 허용여부와 그 범위

첫번째, 주요쟁점은 인터넷 관련발명의 특허성 인정의 범위의 한계를 어느 정도로 설정할 것인가의 문제라 하겠다. 즉 BM 특허가 특허법이 추구하는 목적에 비추어 BM 특허의 인정여부와 인정되어야 한다면 그 허용범위에 관한 정책적인 측면에서의 문제이다.

최근 IT산업의 발달과 금융업계에서의 기술혁신과 이를 위한 대규모의 개발투자는 BM 관련 발명의 활성화에 큰 기여를 하였다. 그러나 이러한 금융업, 유통업, 서비스업 등의 분야에서 영업방법에 관한 발명을 어느 한 사람에게 독점시키는 것이 과연 타당한 것인가 하는 점에 관한 판단은 결코 쉬운 것은 아니다. 또한 이러한 영업방법은 이를 창안하였다는 것 자체보다는 이것이 사회적으로 수용되었다는 것에 가치가 있는 것이므로 이에 특허권을 부여하는 것은 적절하지 아니하다고 생각할 수도 있다. 영업방법 특허에 대한 부정론을 취하지 않는다고 하더라도 위와 같은 특수한 사정을 고려한다면, 영업방법의 특허의 경우에는 종래의 룰(rule)과는 다른 룰의 적용이 절실히 요구되고 있다고 하겠다.

최근 미국의 경우 친특허(pro-patent) 정책하에 인터넷 관련 발명 등과 관련한 관심의 초점이 『무엇이 보호대상인가』에서 『어떻게 하면 인터넷 기술을 최상으로 보호할 수 있는가』로 전이하고 있는 추세이다. 상대적으로 기술기반이 취약한 국내기업이 다양한 기술분야에 관심을 갖고, 연

구개발 성과의 권리화로 이어지기 위해서라도 인터넷, 소프트웨어 특허출원과 우리 특허법에 명시되어 있는 자연법칙의 이용관계 정립 등 인터넷 발명의 정의를 보다 명확히 하고 발명의 성립성 판단절차를 보다 체계화하려는 노력은 필수적이라 하겠다.

(2) 비즈니스 관련 발명의 심사에서의 문제점

S/W발명 및 인터넷 비즈니스 방법에 관한 특허출원의 경우 인터넷 기술의 난해함과 선행기술 자료의 부족에 따른 관련기술의 심사상의 문제점과 이를 해결하기 위한 방안이라 할 수 있겠다.

심사기준의 정립에 대한 국제적인 동향과 각국의 세계적인 심사기준을 비교·분석하여 우리나라의 BM 특허출원에 적용할 수 있도록 해야 할 것이다. 또한 비즈니스 관련분야의 선행기술은 그 성질상, 문서화되지 않는 경우가 많고, 그 수집이 어렵기 때문에 충분한 축적이 이루어지지 않고 있다. 선행기술자료 확보와 체계화를 위한 노력이 중요하며, 비즈니스 관련 분야의 선행기술 DB 구축이 필요하다. 한편 심사의 질적 수준 제고를 위하여 새로운 기술의 발달에 대응할 수 있는 특수분야 전문심사관 양성이 중요한 과제이다. 이를 위하여 비즈니스 관련 분야의 심사관에 대하여 연수뿐만 아니라 BM 등 2분야 이상에서의 전문적 지식을 필요로 하는 분야의 특허출원에 대하여는 특정분야에서는 3인에 의한 합의체 심사제도를 도입할 수도 있을 것이다.

(3) 분쟁의 해결방안

세 번째 쟁점으로서의 침해소송 등 분쟁을 어떤 수단에 의하여 신속하고 원만하게 해결할 것인가 하는 점이다. 인터넷 관련 특허는 인터넷 매체의 특성상 파급효과가 크며, 미국의 몇몇 사례에서 볼 수 있듯이 특허권자는 특허등록 후 자신

의 권리를 확대해석하여 침해소송을 제기하는 경향이 크다. 특허청구범위 해석과 관련하여 균등론의 적용에 대한 법이론과 판례의 축적이 요청된다.

(4) 재판관할권의 문제

재판관할권에 대해서는 지금 까지 어떠한 절대적인 판단기준은 없고, 특허침해사건에는 재판관할권을 문제로 한 사건도 적다. 앞으로의 판례동향, 헤이그 국제사법회의에서 검토되는 내용의 동향을 주시할 필요가 있을 것이다.

2. 인터넷 관련 기술의 특허법적 보호와 특허법 개정의견에 대한 고찰

(1) 발명의 성립성과 BM 특허

① BM 특허에 관한 발명의 성립성

어떠한 기술적 사상에 대하여 특허법상 특허등록을 받으려면, 우선 당해 기술적 사상이 특허법상 발명(산업상 이용가능성 포함)에 해당하여야 하고, 이러한 발명은 신규성, 진보성 기타 특허요건을 구비하여야 한다. 미국의 경우, 특허법 제 101조에 “어떤 신규한 사상, 유용한 방법(절차), 기계, 제품, 조성물 또는 그에 관한 신규하고 유용하며 개량된 발명 또는 발견을 행한 자는 ... 특허 받을 수 있다” 로 발명의 법정대상물(Statutory Subject Matter)을 규정하고 있을 뿐 발명의 개념에 관하여 적극적으로 정의하고 있지 아니하다. 반면, 우리의 경우 특허법 제2조에 “발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도한 것을 말한다”라고 발명에 대하여 적극적으로 정의하고 있다. ‘신규하고 유용한 발명’이면 특허적격이 인정되는 미국 특허법과는 달리 우리나라 특허법하에서는 자연법

칙을 이용한 기술적 사상이 아니면 특허대상이 되지 않는다.

즉, 미국의 경우 상대적으로 발명의 유용성이 특허성립에 있어 중요시되고 있는 반면, 우리 특허법은 발명의 개념을 적극적으로 규정하여 '자연법칙 이용성' 및 '산업상 이용가능성'을 발명의 성립요건으로 명시하고 있는 것으로 볼 수 있다. 그런데 영업방법 관련 발명 또는 컴퓨터 소프트웨어 관련 발명은 수학적 알고리즘을 내포하고 있는 경우가 많은데 이러한 수학적 알고리즘 자체를 자연법칙을 이용한 기술적 사상이라 할 수 있을지가 문제된다. 따라서 컴퓨터 관련 발명 및 BM 관련발명의 성립성과 관련하여 과연 소프트웨어 발명이 우리의 법체계하에서 자연법칙을 이용하고 있는 것으로 볼 수 있는가 하는 문제에 관하여 논란이 되어 왔다. 현재 우리 특허청은 기술적인 요소가 없는 영업방법에 관한 단순한 아이디어 자체는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이 아니므로 발명으로 볼 수 없어 특허대상으로 인정하지 않지만, 그 아이디어가 인터넷·통신·컴퓨터기술을 기초로 하여 산업상 이용할 수 있는 구체적 수단으로 제시하여 누구나 실현 가능한 비즈니스 모델을 구성하면 그것은 자연법칙을 이용한, 산업상 유용한 기술이기 때문에 특허를 허여 해 주고 있다.

② 개정논의

디지털 정보화 시대에 있어, 특허법 발명의 정의 조항은 현행대로 유지하면서 심사기준을 보완해갈 것인가, 아니면 비즈니스 방법 관련 발명을 특허법상의 발명 개념에 속하는 것으로 보기 위하여 발명이 자연법칙을 이용한 것이어야 한다는 특허법 제2조 제1호의 규정은 개정되어야만 하는 것인가의 문제가 있다.

발명의 성립성에 관한 미국·유럽에서의 상황

을 정리하면 다음과 같다. 미국에서는 CAFC의 「State Strret Bank」판결, 「AT&T v. Excel Communications」판결에 비추어 보면 비즈니스 방법특허에는 S/W, H/W를 사용하지 않더라도 유용하고 구체적, 실체적인 결과(useful, concrete and tangible result)를 가지고 있는 발명이면 보호대상이 된다. 즉 컴퓨터를 이용하지 않은 비즈니스 방법도 특허의 대상이 될 수 있다.

또한 청구항에 정신적 프로세스(mental process)가 들어있더라도, 전체로서 유용하고 구체적, 실체적인 결과가 있으면 보호대상이 된다. 그러나 「State Street Bank」판결에서의 유용하고 구체적, 실체적인 결과라고 하는 표현은 명확하지 않고, 판결문에도 정의되고 있지 않아, 실무상 지침이 필요성에 대해서 언급되고 있다. 한편 USPTO는 이에 대하여 구체적으로 응용할 수 있는(immediately applicable) 실제적 가치(real world value)를 가지는 것으로 이해하고 있다. 프라이스라인社(Priceline.com__)의 제이 워커(Jay Walker) 부회장에 의하면 비즈니스방법은 본질적으로 방법발명이고, 그 방법이 실시되어질 때 유용하고 구체적, 실체적인 결과를 발생시키고, 게다가 신규하고 비자명하면 특허를 허여해야 한다고 한다. 그러나 실제로는 비즈니스 방법은 컴퓨터 기술보다 오래된 분야이고, 컴퓨터 및 인터넷을 기반으로 한 비즈니스 방법이 아니면 신규성, 비자명성 등의 테스트를 통과하기는 어렵다. 따라서 현실적으로 청구항의 요소에 컴퓨터의 하드웨어 또는 소프트웨어를 포함하지 않는 특허도 이미 많이 특허등록 되었지만, 하드웨어 및 소프트웨어를 실시형태로 하여 명세서 중에 포함하고 있는 것이 보다 일반적이다. 한편 유럽에서는 컴퓨터 및 프로그램이 이용되지 않는 비즈니스방법 그것에 대해서 발명의 성립성을 인정하지 않는다. 종래기술과 구별되는 특징이 비

니스에 있을지라도 기술적 성질이 있으면 특허성이 인정되지만, 종래부터 인간이 행해오던 것을 단순히 컴퓨터에 치환한 것은 특허성이 인정되지 않는다. 또한 사람이 행하지 않던 것을 컴퓨터에 의해서 실현시킨 경우도 기술적 성질이 있으면 새로운 비즈니스방법 특허로서 인정하고 있다.

③ 소결

인간의 정신활동의 의한 창작물 모든 것에 대하여 법적 보호를 부여하는 것은 불가능하다 그러나 어떤 성과물에 대해서는 법적보호를 부여하지 않으며 연구개발의 인센티브는 잃어버리게 된다. 여기에 보호가 필요한 것과 그렇지 않은 것으로 구분하는 기준이 있다. 발명에 관하여는 이 기준으로 산업상의 이용가능성과 자연법칙의 이용이라고 하는 요건이 요구되고 있다고 설명되지만, 왜 자연법칙의 이용이라고 하는 요건이 필요한가는 실질적인 이유가 오늘날은 명확하지 않다.

19세기경에는 과학(science)을 보호한다고 하는 생각은 없었다. 왜냐하면 과학은 당연히 기본적인, 그 응용범위도 넓은 뿐만 아니라 그 대체 기술도 없기 때문에 이를 권리화하면 발명의 인센티브보다는 폐해의 위험성이 크다. 그러나 기술(technology)은 권리범위가 한정적이고, 이를 권리화하더라도 폐해발생의 우려가 적다고 할 수 있었다. 따라서 자연법칙의 이용성이란 그 상태로는 현실적인 성과가 없는 것이거나 또는 그대로 권리를 인정한다면 권리범위가 지나치게 넓어지는 것을 사전에 배제하기 위하여 기준이라고 생각해볼 수 있다. 이는 미국 「Diehr」판결이 명확하게 판시한 불특허사유의 3개의 범주인 자연법칙, 자연현상, 추상적인 아이디어도 이 생각에 합치하고, 또 「Alappat」사건에서의 “유용하고 구체적이고 실제적인 결과”라는 기준도 이와 상통하는 것으로 보여진다. 요컨대 자연법칙 이용성이

라는 요건이 본래 특허화 할 수 없는 것, 즉 권리화된 경우에 권리범위가 확장되어 폐해를 초래할 수 있는 아이디어를 배제하는 것을 목적으로 하고 있는 것으로 보여진다. 그렇다면 ‘자연법칙의 이용성’ 요건은 현재 광범위한 청구범위를 사전에 예방하는 기능을 하고 있는 것으로 보여진다. 그러나 자연법칙의 이용성을 문자 그대로 적용하기에는 무리가 있으며, 일단은 이 자연법칙의 이용성은 도구개념으로서가 아니라, 설명개념으로서 해석·운용하여야 할 것이다.

한편 미국 판례에서는, 추상적인 아이디어에 해당하는 가의 판단기준 “유용하여 구체적이고 실체가 있는 결과”를 사용하고 있는데, 이것은 미국 특허법 제101조의 ‘유용성’에 관련되는 것이고, 우리 특허법, “산업상 이용할 수 있는 것”에 해당할 것이다. 한편 일본 특허청은 카마카 특허의 심사시 처음에는 숫자이론 그 자체로 보아 거절했지만, 보정에서 ‘자원의 배분을 위해’라고 하는 것으로 ‘산업상의 이용가능성을 만족한다’고 하여 특허를 허여하였다. 즉 자연법칙 이용성 요건을 완화하는 대신에 산업상의 이용가능성 요건을 활용하고 있다. 그러나 이 산업상의 이용가능성도 매우 광범위한 개념이기 때문에 적용에 어려움이 예상된다. 즉 산업상의 이용가능성만으로는 광범위한 권리범위를 한정하는 요건으로 기능할 수 있지만, 특정 분야의 특허성 판단 기준으로 기능하기에 한계가 있다.

따라서 신규성, 진보성 등 개별 분야에서 구체적으로 대응할 수 있는 기준확립이 요구되고 있다. 필요시 심사기준을 보완해 가는 것은 미봉책을 될 수 있을지언정 근본적인 해결책이 될 수 없음은 분명하다. 심사기준을 개정하여 영업방법에 관한 발명에 대하여 특허성을 인정하여 등록을 허용하더라도, 심사기준은 특허법에 근거하는 것이므로 특허등록무효사건에서 사법부가 당해 특

허발명이 특허법상의 발명의 개념에 해당하지 아니함을 이유로 특허성을 부인하는 판단을 하게 된다면, 같은 종류의 다수의 등록특허는 향후 무효라고 판단될 가능성이 커지고, 특허제도의 법적 안정성은 크게 위협받는 결과가 발생할 수 있다. 한편 특허법을 문언 그대로의 해석이 불합리할 경우 다소의 확장해석을 통하여 합리적인 결과를 얻을 수 있다. 그러나 이러한 확장해석으로도 합리적인 결과를 얻기 어려운 단계에 이르면 특허법의 문언을 개정할 수 밖에는 없다고 하겠다. 그러나 이와 같은 단점에도 불구하고 특허법의 신속한 개정이 반드시 바람직한 해결방안이라고 보기 어려운 점에 영업방법에 관한 발명 문제의 특수성이 있다고 하겠다. 따라서 '자연법칙의 이용'에 대신할 수 있는 요건을 연구할 필요는 있으며, 현재로서는 자연법칙 이용성이라는 요건을 완화하여 해석함으로써, 사회적으로 보호 요청이 강한 BM을 특허법에서 다루어야 할 것이다.

(2) 비즈니스 관련 발명의 신규성 및 진보성

① 비즈니스 관련 발명에 관한 발명의 신규성

인터넷의 기반환경을 제공하는 컴퓨터기술(computer technology)이나 디지털기술(digital technology) 그리고 전송기술(communication technology)이 급속한 속도로 발전하고 있다는 것, 그리고 인터넷이 전세계적으로 광범위하게 사용되고 있다는 것을 고려하면, 신규성은 BM 특허의 출원 및 분쟁에서 가장 핵심적인 쟁점으로 자리잡을 것으로 예상된다. 한편 특허법 2001년 개정안은 인터넷 상에서 기술정보의 공개 등을 신규성 상실 사유로 추가하고 있다. 그러나 인터넷상의 자료를 어떠한 방법을 가지고 특허요건의 심사에 반영할 수 있는냐는 현실적인 어려움이 있다. 관련 있는 모든 자료를 짧은 시간에 검

색하기 위하여 새로운 기술적 접근이 있어야 하며, 또한 이에 관한 검색기준을 마련하는 것이 선행되어야 할 것이다. 한편, 비즈니스 관련 발명에 대한 적절한 권리부여는 성립성 판단보다도 신규성·진보성판단에 의한 영향이 클 수 있으므로, 신규성·진보성의 판단기준이 되는 선행문헌의 축적을 위한 검토가 필요한 시점이다.

② 영업방법에 관한 발명의 진보성

비즈니스 방법에 관한 발명을 허용하더라도 발명의 진보성 판단에 있어서는 종래의 진보성 판단의 기준과는 크게 다른 새로운 기준을 정립하여야 하며 그 기준을 엄격하게 적용하여야 한다는 의견이 있다. 왜냐하면 BM특허는 직접적으로 비즈니스 그 자체를 특허의 대상으로 하고 있기 때문이다. 그러나 진보성의 판단에 관하여 비즈니스 방법 발명과 다른 발명과의 차이점을 들 필요는 없다. 다만, 비즈니스 모델 특허가 미치는 영향이 사업방법 전체에 미치는 등 특허권의 효력이 강력하므로 진보성의 인정범위를 좁게 설정하는 것이 좋을 것으로 생각된다.

3. 결 어

비즈니스 관련 발명이라고 취급하고 있는 것은 두 가지로 나눌 수 있다. 하나는 정보처리용의 하드웨어와 소프트웨어 등이 사용되지 않는 순수한 비즈니스 방법이다. 둘째는 컴퓨터 등을 이용한 비즈니스 관련 발명이다. 컴퓨터 등을 이용한 비즈니스 관련 발명에 대하여는 컴퓨터·소프트웨어 관련 발명의 연장상의 것이므로, 전자상거래 관련 발명의 심사지침뿐만 아니라, 컴퓨터 관련 발명 심사기준에 의거하여 심사되고 있는데, 비즈니스 관련 발명의 심사기준을 보다 명확하게 할 필요가 있다.

특허법은 보호대상인 발명을 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작」이라고 규정하고 있으므로, 현행법 해석상은 컴퓨터 등의 하드웨어 자원이 이용되고 있지 않은 비즈니스 방법 자체를 보호대상으로 하는 것에는 무리가 있다. 현재 산업계의 많은 BM보호에 관한 요망에 대하여는 컴퓨터 등을 이용한 비즈니스 관련 발명을 보호하는 것으로 응해야 하는 것으로 생각된다. 따라서 기본적으로는 현행 심사기준에 따라서 컴퓨터 등을 이용한 비즈니스 관련 발명을 보호하면 좋다고 생각한다. 그러나 발명의 성립성에 대해서는 특허법 제2조가 어떠한가에 관계없이 기술적 관련성이 없거나 추상적인 비즈니스 방법에 특허를 허여하는 것은 문제가 있다. 진보성에 관하여는 컴퓨터나 인터넷 등을 이용한 획기적인 새로운 방법이 창출되어진 경우, 이미 알려진 비즈니스 방법일지라도 정보인프라의 이용방법이 새로운 경우에는 진보성을 인정할 수 있지만, 이미 알려진 비즈니스 방법을 정보시스템상에 올려놓은 것에 불과한 경우에는 그 효과의 예측 등을 포함하여 신중하게 판단하여야 한다고 생각된다. 또한 명세서의 공개는 당업자가 충분히 파악할 수 있을 정도이면 된다.

비즈니스 관련 발명에 대한 심사에 대하여는 심사기준 등에 의하여 그 구체적인 판단기준을 명확히 할 필요가 있다. 신규성, 진보성의 심사를 정확히 행하는 것이 중요하다. 이를 위해서는 선행기술문헌의 추적 등이 중요하고, 컴퓨터·소프트웨어·데이터·베이스(CSDB)의 확충이 요구되고 있다.

또한 비즈니스관련발명에 특허가 부여된 경우, 그 영향이 넓은 범위에 미치게 되는 경우에는 그 권리의 행사에 대한 정책적인 조치가 필요하게 되는 경우도 생각되므로 그 영향에도 주의할 필요가 있다. 한편 컴퓨터·네트워크에서는 정보는

국경을 초월하여 유통한다. 비즈니스 관련 발명도 국경을 초월하여 실시된다. 이 같은 상황에서는 국제적인 조화가 강력하게 요구된다. 비즈니스 관련 발명의 특허법에 의한 보호에 대해서는 다른 국가들 간의 국제적인 조화에 배려하여 운영되어야 할 것이다. 또한 인터넷 세계에서는 사실상 국경이 없으므로 인터넷용 서버를 이용한 시스템에 관한 발명(특히, 장치발명)에는 이 발명에 대하여 특허권을 부여하지 않는 국가에 서버를 설치하고 이를 통하여 세계적 규모로 실시를 하면, 이 발명이 다른 국가에서 권리화 되어 있더라도 특허권침해를 면할 수 있다는 문제가 있다. 이 때문에 현재의 속지주의에 기초하고 있는 특허제도하에서는 인터넷을 무대로 한 발명의 보호가 완전할 수 없다는 지적이 있다. 역으로, 인터넷을 이용한 비즈니스 관련 발명에 대하여 특허권을 부여하고 있는 국가가 하나일지라도 특허권이 부여되고 있지 않은 국가에 그 발명을 실시하더라도 특허권자 등에 의한 특허침해를 이유로 한 소송이 제기될 가능성(역외적용의 문제)도 있으며, 특허권에 의한 보호가 가장 두터운 국가에 의해서 규율될 가능성도 있다. 또한 특허분쟁이 제기된 경우에 재판관할의 문제에 대하여도 검토를 행할 필요가 있다.

발특2001/11

