

BM 특허를 위한 전략과 미래

- 연재순서**
1. 비즈니스 전략으로서의 BM 특허
 2. BM 특허 요건과 문제점
 - ▶ 3. BM 특허 전략과 미래

지금까지 BM 특허의 인정여부에서부터, 독점 배타적 효력이 있는 BM 특허권을 취득하기 위한 요건들, 그리고 BM 특허권의 권리범위에 대한 문제점까지 알아봤다. BM 특허권을 둘러싸고 존속기간이나 보호 범위에 부정적 의견이 있긴 하지만 일반 기술에 인정되는 특허권과 동일한 효력이 BM 특허에 인정되는 것은 주지의 사실이므로 BM 특허를 기업의 무기로써 어떻게 이용해야 하는지를 고민해야 할 것이고 BM 특허가 미래에는 어떠한 모습으로 존재해야 하는가를 논해야 할 것이다. 기업의 전략으로서의 BM 특허와 미래를 논하기에 앞서, 기업의 이익에 큰 몫을 한 특허권 사례를 통해 다시 한번 특허권의 중요성을 강조하고자 한다. 이하는 저작권 보호 솔루션 업체인 인터트러스트(InterTrust)사의 DRM 특허 사례이다.

글 / 장경선 웹스 변리사

인터트러스트社의 DRM 특허

DRM(Digital Rights Management)을 간단히 설명하면, 암호화 기술을 이용해 허가되지 않은 사용자로부터 디지털 콘텐츠를 안전하게 보호함으로써 콘텐츠 저작권 관련 당사자의 권리 및 이익을 지속적으로 보호, 관리하는 시스템으로 정의할 수 있다. 즉 인터넷상에 콘텐츠 유통시 이를 사전에 암호화하므로 인증 받은 사용자만이 콘텐츠를 복제 및 사용할 수 있다. 따라서 인증 받지 아니한 사용자는 콘텐츠를 입수해도 사용하지 못하므로 이에 의해 불법복제를 방지할 수 있으며, 저작권자의 권리를 보호할 수 있다. 현재는 이러한 DRM 개념을 기본으로 해 암호화 기술이나 암호해독 기술 등의 여러 가지 기술들이 연구되고 있으며 특허되고 있다.

인터트러스트는 상기 DRM의 개념을 웹상에서 구현할 수 있도록 해 일종의 BM 특허를 취득했다. 현재는 일반적인 사상이라 할 수 있지만 인터트러스트의 출원 당시에는 신규한 사상이었으므로 특허가 가능했으며, 독점 배타권 행사가 가능하다. 따라서 DRM에 관한 기술로서 더욱 개량된 발명이라 하더라도 인터트러스트의 상기 기술 실시를 전제하는 것이라면 인터트러스트는 배타권을 행사할 수 있다. 일례로 마이크로소프트(MS)가 실시하고 있는 기술, 현재 제품으로 상용되고 있는 것 중의 상당수가 인터트러스트의 특허를 전제로 하는 것으로 여겨져 MS는 4억4,000만달러라는 로열티를 인터트러스트에 지급했다. 다행스럽게도 인터트러스트는 상기 BM 발명을 우리

나라에서 권리화하지 아니했으므로 국내에서 인터트러스트의 특허를 자유롭게 이용하는 것은 특허의 침해를 구성하지 아니한다.

상기의 예가 시사하는 점은 세 가지로 요약할 수 있다.

첫 번째로, 다른 기술의 전제가 되는 기술, 개량할 여지가 많은 기술, 즉 원천특허는 그 자체가 고 수익원이므로 원천특허를 보유하면 특허권에 의한 로열티 수입이 막대하다는 것이다. 다시 말해 특허권자 이외의 타인은 특허권자의 원천특허 자체를 실시하는 것뿐만 아니라 원천특허를 개량한 발명을 실시하는 경우에도 원천 특허권자에게 로열티를 지불해야 한다. 원천특허를 개량한 발명을 실시하기 위해서는 원천특허를 실시하는 것이 불가결하기 때문이다. 인터트러스트는 DRM 개념이라 할 수 BM에 특허권을 획득한 바, 이를 그대로 실시하는 기업뿐만 아니라 이를 바탕으로 새롭게 개량한 발명을 실시하고자 하는 기업에게까지 로열티를 요구할 수 있다. 그렇기 때문에 MS도 4억4,000만달러라는 막대한 로열티를 인터트러스트에 지불한 것이다. 따라서 원천특허는 타 특허에 비해 배타권을 행사할 수 있는 범위가 넓다. IBM의 경우도 원천특허에 의해 특허 한 건당 평균 7.5만달러의 로열티를 벌어들인다. 이러한 사실은 원천특허의 사업 전략으로서의 중요성을 재차 강조케 한다.

두 번째로, BM 특허의 대두로 누가 먼저 사업(영업)을 하느냐 보다는 누가 먼저 특허권을 획득하느냐가 중요해졌다는 것

이다. 아무리 먼저 독특한 영업을 시작했다고 하더라도 누군가에 의해 그 영업방법에 독점권이 설정됐다면 더 이상 영업 방법을 자유롭게 실시하는 것은 불가능하다. 물론 영업방법 특허가 출원 이전에 공개됐다는 증거에 의해 특허권을 무효화시키거나 특허권의 효력을 부정하는 방법이 있긴 하나 이는 제한적인 측면에서 인정되는 것이고 여러 가지 심판이나 재판 등을 거쳐야 하는 번거로움이 있다. 상기 인터트러스트와 MS와의 침해 소송에 있어서, 인터트러스트의 침해 주장에 맞서 MS는 인터트러스트 특허의 무효를 주장했으나 법원은 이를 받아들이지 않고 인터트러스트의 손을 들어줬다. 인터트러스트는 독특한 영업 방법을 개발하고서 이에 바로 특허권을 획득했으며 사전 공지시키지도 않았기에 탄탄한 특허가 될 수 있었다.

따라서 기업이 독특한 영업방법을 개발했다면 독점권을 획득하는 것이 전략상 중요하다. 또한 독점 배타권을 보유한다는 것은 라이선싱에 의한 수익을 의미하기도 한다.

세 번째로, 특허권을 선점하지 못했을 경우, 타인의 특허권을 침해하지 아니하고 사업을 실시하는 방법을 모색하는 것이다. 즉 타인이 이미 권리를 선점하고 있는 경우에도 일정한 요건 또는 제한 하에 특허발명을 실시할 수 있는 경우가 있다. 이는 철저한 특허조사에 의한다. 상기 예에서 MS는 이미 사업화가 너무 많이 진척됐고 피해나갈 수 없는 상황이어서 로열티를 지급했지만 이러한 상황이 아니라면 로열티를 지급하지 아니하고서도 영업방법을 실시하는 방법을 모색할 수 있을 것이다.

이하에서는 구체적으로 BM 특허를 기업의 전략으로서 어떻게 활용하는지 살펴보고 향후 BM 특허의 미래에 대해 얘기하고자 한다.

기업의 전략으로서의 BM 특허 발명

특허권의 확보가 중요하다. 특허권을 확보하기 위해서는 연구 기획 단계에서부터 특허권의 획득 단계까지 하나의 흐름을 가지고 꾸준히 개발하는 것이 중요하다.

연구 기획 단계

● 사업 방향에 맞는 BM 특허 전략

기업의 전략으로서 BM 특허를 활용하기 위한 첫 번째 단계는 기업의 사업 방향에 맞추어 BM 특허 전략을 세우는 일이다.

우선 사업방향에 부합되는 관련 BM 특허를 조사할 필요가 있다. 독창적인 아이디어는 어느 한 순간 머리에서 섬광이 스치듯 생각날 수도 있지만 현재 어떠한 것이 공지돼 있는지, 전자상거래에 관련한 영업방법은 어떻게 발전돼 왔는지 조사하

는 과정에서 독창적이며 진보적인 아이디어가 생겨날 수도 있다. 또한 이 과정에서 현재 주류를 이루고 있는 영업방법이 무엇인지, BM 특허의 출원률이 적은 공백부분은 무엇인지 알 수 있다. 대개 사업화 방안이 결정되면 이에 따라 전략으로 활용하기 위해 특허를 조사하게 되지만 그 반대로 특허 조사에 의해 특허의 공백부분, 특허의 다 출원 부분을 공략하는 방법으로 사업의 방향이 결정될 수도 있겠다.

● 원천 BM 특허의 개발

한편 기업의 전략으로서 특허를 어떻게 활용할 것인지는 두 가지 방법이 있다. BM에 관한 특허 등록을 받아 배타권을 행사해 정당한 권원 없는 타인이 BM 특허와 동일한 영업방법을 실시하는 것을 방지하는 적극적 면이 있는 반면에, 독점 배타권을 향유하지는 않더라도 제3자가 독점적으로 권리를 보유하는 것을 저지하는 소극적 면이 있다. 적극적 면으로서의 BM 특허의 활용은 원천 기술, 즉, 독창적이고 진보적인 발명일수록 라이선싱에 의한 수익이 극대화됨은 주지의 사실이다. 그러나 그만큼 파격적인 아이디어가 요구되므로 끊임없는 노력과 연구가 필수적이다. 원천 BM 특허를 개발해 그 분야의 선두주자가 돼 막대한 로열티 수입을 올리면 더 할 것이 없이 좋겠지만 현재 BM에 관한 대다수의 원천기술은 미국이나 일본 등 선진 기업들이 확보하고 있는 상태이다. 따라서 후발적으로 시장에 진입하는 국내의 기업들은 이미 선점된 원천기술에 대한 연구를 더욱 부지런히 해 이를 보다 개량한, 더욱 편리하고 획기적인, BM 발명을 개발해야 하겠다. 이를 이용발명이라 하는 바, 이용발명을 특허로서 획득하면 추후 원천기술과의 관계에서 유리한 고지를 점할 수 있다.

● 최소의 방어 전략

한편 소극적인 면으로서의 BM 특허의 활용은 경쟁자의 시장 참여를 저지하기 위한 목적이 크다. 즉, BM 특허를 출원했을 경우 등록까지는 이르지 아니하더라도 선출원의 지위를 확보하고 타 출원에 대한 선행 기술문헌의 지위를 얻어 타인의 동일한 BM 발명의 등록성을 저지하는 것이다. 이에 의하면 BM 특허를 출원한 출원인 자신도 독점 배타권을 행사하지 못하지만 제3자 어느 누구도 동일한 BM 발명의 독점 배타권을 행사할 수 없다. 따라서 타인 또는 타 기업에 의해 BM 발명 실시의 저지를 받지 아니하고 사업을 영위할 수 있다.

그러므로 기업은 어떠한 사업 전략을 세우느냐에 따라서 BM 특허를 적극적으로 이용할지 소극적으로 이용할지를 결정해야 할 것이다. 물론 BM 특허의 적극적, 소극적 면은 공존하

는 성질의 것이므로 반드시 나누어 활용할 필요는 없다.

발명 제안 단계

이 과정이야말로 가장 중요하고 기업의 전략적 성패가 좌우되는 단계라고 볼 수 있다. 얼마나 획기적인 아이디어를 제안하느냐에 따라서 추후 BM 발명의 경제적 가치가 달라지기 때문이다. 따라서 기업은 잠재적 발명자인 종업원의 발명 의욕을 고취시키고 발명을 유도할 수 있는 여러 가지 제도적 장치를 마련할 필요가 있다. 발명 1 당 경제적 보상을 한다든지, 아니면 그에 부합하는 지위를 인정해줄 수도 있다. 다수의 특허권을 보유하고 그에 따른 로열티 수입이 막대한 세계 대기업들은 이와 같은 나름대로의 인센티브제를 운영해 발명을 유도하고 있다.

● 세계 대기업의 특허 전략(비즈니스모델 특허전략에서 발췌)

- **IBM** : 1990년대에 들어서면서 가즈너 회장의 리더십을 앞세워 지적재산의 가치를 최대한으로 높이는 경영 전략을 전개했다. 이 결과 로열티 수입은 1990년 1억달러에서 1998년에는 11억달러까지 증가됐다.
- **루슨트 테크놀로지** : 세계 최대의 기업연구소(11명의 노벨상 수상자를 배출)인 벨연구소를 갖고 있는 AT&T사에서 분리 독립된 회사라는 점에서 벨연구소의 기술 성과인 특허에 대해 기본 특허와 사업화에 필요한 관련 특허를 패키지로 묶음으로써 로열티 사업을 추진했다.
- **포드** : 1997년에 지적 재산 활용을 위한 독립 재산제 자회사를 설립해 특허, 기술 마케팅을 집약해 타업종에도 지적재산을 판대하고 있다.
- **제너럴 일렉트릭** : 1998년부터 각 사업부에 지적재산 관리부를 설치해 로열티 수입을 사업부 수익의 주 종목으로 삼기 위해 지적 재산 관리에 주력하고 있다.
- **캐논** : 국제 표준을 염두에 둔 특허 전략을 전개했다. 지적재산 법무 부문에 400명을 배치했으며 1997년 미국 특허 취득 건수에서 IBM에 이어 제2위, 특허료 수입도 1,650억원으로 높은 수준이다.
- **도시바** : 1998년에 사내 특허 장려금 최고액을 종래의 1,000만원에서 1억원으로 인상, 연구자의 특허 획득 인센티브를 올리는 등 특허 중시정책을 추진하고 있다.
- **후지쓰** : 1998년도부터 고도의 특허 지식을 갖춘 사람에 대해 지적재산권 전문가라는 자격을 부여하고 있다.
- **NEC** : 1999년 미국 특허 취득 건수에서 1843건으로 미 IBM에 이어 2위를 차지하고 있다.

● 출원 전 공개문제

주지하는 바와 같이 발명은 신규성이 있어야만 특허를 받을 수 있다. 즉 출원 전 공개된 발명은 신규성이 상실돼 특허를 받을 수 없는 바, 이는 타인에 의한 공지뿐 만 아니라 출원인 또는 발명자 자신에 의한 공지로 인해 신규성이 상실된 경우도 포함된다. 따라서 출원 및 사업화가 예정돼 있는 발명이라 할지라도 비밀 유지 의무가 없는 일반 고객이나 관련 업체 등에 발명 내용을 누설해서는 아니 된다. 출원 전 발명을 테스트하기 위한 실시 또한 제한적인 경우가 아니라면 신규성이 상실되므로 비밀리에 실시하거나 아니면 먼저 특허출원한 후 웹상에서 실험할 것이 요구된다.

구체적인 출원전략

● 발명의 유용성을 강조할 것

BM 발명은 일반 기술과는 달리 영업방법에 인정되는 것으로 이에 대한 특허성 여부에 대해 논란 있어왔다는 것은 전술했다. 그럼에도 불구하고 BM 특허가 인정된 것은 유용성이 인정됐기 때문이다. 따라서 BM 발명의 명세서 작성 시 유용성에 초점을 맞춘다면 등록될 가능성이 더욱 높아질 것이다.

● 다항제의 활용

발명의 청구항 작성시 발명을 다각적으로 보호할 수 있도록 다항제를 이용한다. 다항제란 청구항을 여러 개 작성할 수 있다는 것을 의미하며 독립항 및 종속항으로 구성된다. BM 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항 중 보호받고자 하는 사항을 독립항으로 기재하며, 독립항을 한정하거나 구체화한 것을 종속항으로 기재한다. 독립항을 구체화한 종속항을 많이 기재할수록 그 발명은 더욱 탄탄히 보호된다.

한편 BM 발명은 웹상에서 발명을 실현하는 방법 뿐 만 아니라 그 시스템 자체도 청구할 수 있으므로 독립항 작성시 방법 청구항과 시스템 청구항을 함께 작성하도록 해 발명이 여러 각



도에서 보호될 수 있도록 한다.

● 우선 심사 제도의 활용

우리나라는 미국과 달리, 출원된 발명에 대해 일률적으로 모두 심사하는 것이 아니라 출원발명에 대해 심사 청구한 출원에 대해서만 심사를 하는 심사청구제도를 취하고 있으며 심사의 순서는 심사청구 순서에 따른다. 그러나 이러한 심사순서에 대한 예외가 있는데 그것이 바로 우선 심사 제도이다. 우선 심사 제도란 법적으로 요구하고 있는 조건을 만족하는 출원에 대해서 우선 심사 청구를 하면 심사 청구 순서에 상관없이 먼저 심사해 주는 제도이다. 우선 심사에 의하면 그만큼 심사 기간이 단축돼 신속하게 등록을 받을 수 있으므로 권리를 행사할 수 있는 기간이 상대적으로 장기가 된다.

BM 발명은 우선 심사의 대상이므로 출원 후 우선 심사를 신청해 조기 권리화를 꾀하는 것이 바람직하다. 전자상거래의 경우 기술 발전 속도가 빠르고 상품 라이프사이클도 짧은 데다가 제3자가 모방하기 용이하므로 심사기간이 장기화 될 경우 특허를 받아도 실효성이 없을 수 있기 때문이다.

● 선행기술 검색

발명이 제안됐다면 출원시의 특허 가능성 등을 판단하기 위해 선행기술을 검색할 필요가 있다. 선행기술을 검색한 결과 유사한 선행 공지 기술이 존재한다면 이를 극복해 권리를 받을 수 있는 방법을 모색한다. 즉 선행기술에 의해 공지된 부분을 한정하거나 구체화해 선행기술과는 상이한 발명임을 강조하는 것이다.

● 우선권제도의 활용

국내 우선권 제도의 활용 : 일단 국내에 출원을 한 후, 더욱 개량된 BM 발명이 개발됐든지 혹은 시리즈 발명이 개발됐을 경우 국내 우선권 제도를 활용하면 출원인에게 유리하다. 국내 우선권 제도란 최초로 한 출원과 동일성이 인정되는 후 발명을 우선권 주장을 하면서 출원하면 후출원의 출원일을 최초에 한 출원의 출원일로 소급받을 수 있는 제도이다. 국내 우선권 제도를 이용하면, 출원일을 소급받을 수 있는 장점에 더해 존속기간도 1년 정도 연장되는 효과가 있어 유익하다.

조약 우선권 제도 또는 국제 출원 제도의 활용 : 사업을 하는데 있어서 독점 배타권인 특허권을 확보하는 것은 다른 기업의 진입을 방어하는 목적으로서 매우 중요하다. 따라서 우리나라의 시장 뿐 만 아니라 외국에 시장성이 높다고 판단되면 필수적으로 그 나라에 출원해 특허권을 확보해야 할 것이다. 이 때 조약 우선권 제도 또는 국제 출원을 활용하는 것이 출원인에게

유리하다. 조약 우선권 제도란 우리나라에 출원한 후 1년 이내에 우선권 주장을 하면서 외국에 출원할 경우 외국의 출원일을 우리나라의 출원일로 소급 적용해 주어 특허 요건 등의 판단에 1년의 유예 기간을 인정해 주는 셈이 된다. 국제출원은 조약 우선권과는 인정취지나 진행 절차가 상이하나 외국 출원일이 자국 출원일로 소급돼 출원인에게 유리하다는 점에서는 유사하다. 따라서 시장성을 평가해 외국의 시장이 중요하다고 인정될 경우 외국에의 출원도 같이 진행해 사업의 독점성을 점할 수 있도록 한다.

앞서 언급한 인터트러스트는 DRM 관련 BM 특허를 우리나라에서 취득하지 아니해 독점 배타권을 행사할 수 없으므로 국내에서 인터트러스트의 특허발명과 동일한 BM 발명을 실시하는 것이 가능하다. 만약 인터트러스트가 우리나라에서 권리를 취득했다면 국내에서의 실시 또한 로열티를 지급하지 아니하고서는 실시할 수 없었을 것이다. 이를 거꾸로 얘기하면 시장성이 인정된다고 판단되는 국가에는 독점 배타권을 확보하는 것이 중요하다는 것이다.

특허권 활용 전략으로서의 BM 특허 발명

지금까지는 BM 특허를 획득하기 위해 고려해야 할 사항들을 검토했다. 이제부터는 특허권을 확보한 후 권리를 행사하는 단계에서 특허권자에게 인정되는 권리들을 살펴봄으로써 특허권자의 이익을 옹호하는 방법을 알아보자.

● 침해금지 및 예방청구권

특허권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대해서 특허권자는 그 침해행위의 중지 또는 예방을 청구할 수 있다. 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있으므로 침해의 금지가 시급한 경우에는 일반적으로 법원에 침해 금지 가처분 신청을 하게 된다.

● 침해 행위 조성물건의 폐기, 제거 청구권

침해금지 또는 예방 청구에 수반해 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다. 다만 폐기, 제거 청구권은 단독으로 행할 수 없으며 반드시 침해금지소송과 함께 제기할 수 있다.

● 침해금지 가처분 신청권

침해금지 청구의 본안소송 확정 전 현저한 손해를 받거나 급박한 방해를 방지할 수 없는 등 긴급한 행위를 요하는 경우에

침해 금지를 위한 임시적 지위설정을 위해 침해금지 청구권을 피 보존 권리로 해 침해금지 가처분 신청을 할 수 있다.

● 손해배상청구권

제3자가 허락 없이 자신의 BM 특허를 실시한 것에 대해 손해가 발생했을 경우 손해 배상을 청구할 수 있다. 이를 청구하기 위해서 특허권이라는 권리 침해로 인한, 즉 불법 행위로 인한 손해배상의 청구이어야 한다. 따라서 ① 고의 또는 과실이 있을 것 ② 특허권이 침해될 것(위법 행위의 존재) ③ 침해 행위로 인해 손해가 발생할 것을 그 요건으로 한다.

● 과실의 추정

특허권자의 특허권을 침해한 자에 대해서 특허법은 그 침해 행위에 대해 과실이 있는 것으로 추정하는 규정을 두고 있다. 따라서 침해 행위가 발생했을 경우 권리자는 침해 사실만을 주장하면 되고 침해자로 주장되는 자가 특허권의 존재를 알지 못했다고 입증해야 한다. 입증 책임이 침해자에게 있는 점에서 권리자에게 유리한 조항이다.

● 부당이득 반환 청구권

특허 발명의 무단 실시로 인해 침해자가 이득을 얻고 특허권자가 손해를 입었을 때에는 불법 행위와는 별도로 부당 이득 청구를 할 수 있다.

● 신용 회복 청구권

위법한 침해 행위에 의해 업무상의 신용을 실추하게 한 자에 대해서는 권리자의 청구에 의해 손해의 배상에 갈음해 또는 손해의 배상과 함께 업무상의 신용 회복을 위해 필요한 조치를 명할 수 있다.

● 형사적 조치

이상은 민사적 구제 조치였으며 이와는 별도로 형사적 조치를 취할 수 있다. 형사적 구제 방법으로 특허권 침해의 죄로 다스릴 수 있는 바, 이를 위해 침해의 고의의 입증이 필요하고 친고죄이기 때문에 범인을 알게 된 날로부터 6월 이내에 해야 한다. 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

BM 발명의 실시 단계에서의 대처방안

BM 발명을 미처 획득하지 못한 경우, BM 특허를 취득한 경

우에도 BM 발명의 실시시 타인의 선행 특허권을 침해하는지를 먼저 판단해야 한다. 특허요건을 만족해 특허 등록을 받는 것과 타인의 특허발명을 침해하는 것은 별개의 요건 및 관점이다. 특허권에 주어지는 독점권이란 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는 권리에 타인의 권리를 침해하지 아니하는 범위 내에서의 독점적 실시이기 때문이다.

한편 BM 발명의 실시 단계에서 타인으로부터 침해 경고를 받았을 경우 대처하는 방법 및 절차는 다음과 같다.

● BM 발명의 실시 시 선행 권리자로부터 자신의 특허권을 침해했다는 경고를 받은 경우

• **특허권, 특허권자의 확인** : 특허권을 침해했다는 경고를 받은 경우 가장 먼저 해야 할 일은 경고의 근거가 된 상대방의 권리가 정말로 존재하는지, 즉, 존속기간이 만료되지 아니한 특허권인지, 경고자가 진정한 권리자인지를 확인해야 할 것이다. 이러한 정보는 특허 등록원부, 특허 등록 공보, 출원 포대를 통해 확인할 수 있다. 한편 존속기간은 출원일로부터 20년이나 연차료 미납 등에 의해 도중에 권리가 소멸됐는지를 살펴야 할 것이다. 또한 특허권의 양도 등에 의해 권리자의 변동이 있을 수 있으므로 등록원부에 의해 이를 확인한다.

• **특허청구범위 확인** : 특허권의 존재 및 경고자가 진정한 권리자라고 확인되면 경고자가 주장한 특허발명의 청구범위를 확인해 자신이 실시하고 있는 BM 발명이 경고자의 특허발명을 침해하는지를 판단한다. 침해 여부는 전 구성 요소(All Element Rule) 주의에 의해 판단한다. 자신의 BM 발명을 실시하는 것이 경고자의 특허발명의 특허청구 범위의 전 구성요소를 실시하는 것이라면 침해이다. 다시 말하면, 자신이 실시하고자 하는 발명이 a+b+c의 구성요소로 이뤄져 있고 경고자의 특허발명은 a+b일 경우, 자신의 발명을 실시하면 자동적으로 특허권자의 특허발명의 전 구성요소를 실시하게 되므로 침해를 구성한다. 이때 a+b+c가 특허 받은 발명이라고 해도 동일하다. a+b+c를 독점적으로 실시하는 것은 타인의 특허권을 침해하지 않는 범위 내에서의 독점 실시이기 때문이다.

• **특허청구범위의 한정해석** : 침해 판단의 대 전제인 전 구성요소(All Element Rule) 주의는 문언적 판단이며 문언적 판단 외에도 특허청구 범위의 보호범위를 판단하기 위해 경고자의 특허청구범위가 한정해석 될 수 있는지를 판단한다. 특허청구 범위는 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침돼야 하므로 특허청구의 범위가 발명의 상세한 설명의 기재보다 넓으면 발명의 상세한 설명에 기재돼 있는 만큼으로 청구범위 발명을 한정 해석한다. 또한 경고자의 특허발명이 특허를 받기 위해 심사과정에

서 보정을 했거나 의견서를 제출했다면 이에 근거해 특허권의 보호 범위를 한정 해석할 수 있다. 심사과정 전반을 통해 한 얘기를 뒤에 가서 반복하는 것은 허용될 수 없기 때문이다.

• **전부공지의 주장 및 자유기술의 항변** : 특허권에 하자가 있다 하더라도 엄격한 심사를 거쳐 등록이 됐기 때문에 이의신청에 의한 취소결정, 무효심판에 의한 무효심결의 확정에 의해 특허권이 소멸하기 전까지는 일용 유효한 권리이므로 정당한 권원 없이 실시하는 제3자에 대해 권리행사를 할 수 있도록 함으로써 법적 안정성을 도모함이 원칙이다. 다만, 특허된 발명의 전부가 그 출원 전의 공지기술에 불과한 경우 산업발전에 아무런 기여가 없기 때문에 이의 신청에 의한 취소결정, 무효심판에 의한 무효심결이 확정되기 전이라도 권리범위를 인정할 수 없다. 특허청구범위의 일부에 공지사유가 있는 경우 그 공지기술이 신규의 발명과 유기적으로 결합돼 있는 때에는 그 공지부분에까지 권리범위가 미치고, 신규의 발명에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지사유에 대해서는 그 권리범위를 확장할 수 없다고 판시하고 있다. 실시하고자 하는 기술이 공지기술과 동일한지 여부를 공개문헌자료에 의해 판단한다. 공지된 문헌에 기재된 발명과 동일한 기술은 자유기술로서 누구나 실시하는 것이 가능하기 때문이다. 따라서 사업기술을 실시하는 것이 타인의 특허권을 그대로 실시하게 돼 침해를 구성하게 되더라도 실시기술이 공지기술과 동일하다면 이 부분에 한해서는 권리가자가 권리를 주장할 수 없어 결론적으로 침해를 구성하지 않는다.

• **이의신청 또는 무효심판의 청구** : 타인의 특허발명이 그 출원일 이전에 공지됐거나 공공연히 실시된 발명과 동일한 경우에는 무효심판을 청구해 당해 특허발명을 무효화 할 수 있다. 당초 특허될 수 없었던 것이 잘못 특허된 것에 불과하기 때문이다. 무효화된 특허는 처음부터 아예 없었던 것으로 취급되는 법적 효과가 있으므로 당해 특허를 무효화하면 사업기술을 실시하는데 아무런 법적 장애가 없다. 아직 등록되지 아니한 특허출원이라 하더라도 향후 권리 가능성이 있는 출원인 경우 심사 중에 있으면 정보제공을, 특허등록 공고 후 3개월 이내에 있는 출원이라면 이의신청을 해 권리화를 미연에 방지한다.

• **권리범위 확인심판의 청구** : 특허발명의 보호범위는 전문가가 아니라면 판단하기 어려운 점이 많다. 따라서 변리사 등의 전문인에게 의뢰해 특허발명의 보호범위를 한정해 침해 판단의 전제가 되는 판단을 얻을 수 있는 권리범위 확인심판을 진행하는 것도 좋은 방법이다. 어느 실시 형태가 특허권을 침해하는 것이냐 아니냐, 어느 특허권과 이용 저촉의 관계에 있는냐는 결국 당해 특허권의 권리 범위의 문제이기 때문이다.

● 타인의 권리를 회피해 실시하기 위한 방안

경고자의 특허권의 특허청구 범위와 실시 발명을 비교, 판단한 결과 특허권의 침해 가능성이 높은 경우 사업화 실시 이전이라면 조기에 중단하고 다른 방법을 찾거나 실시 형태를 변경하는 등으로 회피 설계를 하도록 한다. BM 발명은 웹상에서 구현되는 것으로 국가를 한정해 실시하는 것은 불가능하다. 따라서 동일한 내용의 발명이 미국에만 설정돼 있을 경우 홈페이지에 미국민에게는 서비스 제공을 하지 않는다는 취지를 표시해 침해에서 벗어날 수 있다.

한편 특허침해는 경고자의 특허청구 범위의 모든 구성요소를 실시했을 경우에 해당하므로 침해를 회피하기 위해 권리자의 서버 구성과는 다른 시스템을 구성하거나 또는 실시 주체를 다르게 구성하는 것도 회피 설계의 방법이다.

BM 특허의 미래

인터넷의 편리성 및 신속성으로 인해 인터넷 상에서 상거래나 저작물의 유통, 여론의 형성 등이 왕성하게 이루어지고 있다. 따라서 경제와 기술의 관점에서 보는 비즈니스의 주무대가 점차로 인터넷을 통한 온라인 세계에서 이뤄지게 될 것은 부인할 수 없는 대세이다.

BM 특허에 대한 부정적인 시각으로 존속기간의 단축이나 특허요건을 강화하자는 의견은 기술했다. 향후에는 이러한 점들을 반영해 현재보다는 상거래를 보호할 수 있는 방향으로 특허요건 등이 강화될 듯 하다. 그러나 지금 현 특허법 제도 하에서 출원된 BM 발명은 현 법제에 의해 판단되므로 향후 특허요건이나 존속기간이 변경된다 하더라도 변경되기 전의 존속기간 등이 적용될 것이다. 그러므로 독특한 아이디어 등이 있다면 신속하게 출원해 등록을 받아 놓음이 시장 선점에 있어서 유리할 것이다.

3회에 걸쳐 BM 발명에 대한 개념, 인정여부, 독점적 지위를 확보하기 위한 특허요건, 문제점 및 전략으로서의 BM 발명의 이용 등을 살펴봤다.

특허를 확보한다는 것은 결국 부가가치의 생산을 목표로 한다는 것이다. 적을 알고 나를 알면 백전 백승이라는 말이 있듯이, 인터넷 상에서 비즈니스를 수행하기에 앞서 법적으로 어떻게 보호받을 수 있는지, 제도를 이용해 사업 전략상 어떻게 고지를 점령할 수 있는지를 먼저 연구, 검토한다면 기업의 이익 창출에 매우 유익할 것이다. 