

# 디지털시대, 비즈니스 전략으로서의 BM 특허

## 연재순서

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

글 / 장경선 웹스 변리사

한국은 자타가 공인하는 인터넷 강국이다. 한국인 2명 중 1명 이상이 인터넷을 사용하고 있으며 초고속 인터넷 보급률, 1인당 인터넷 이용시간 등에서는 한국이 세계 1위를 차지하고 있다. 우리나라 인터넷 발전에 대해 월스트리트 저널은 ‘한국은 인터넷 사용의 양과 질 모두 세계 1위’ (2001.5.3), 영국 가디언은 ‘한국 온라인 언론이 정치동력을 변화시키고 있으며 곧 미국 등에 웹 민주주의에 대해 한 수 가르쳐 줄 수 있게 될 것’ (2003.1.24) 이라고 평가했다.

이렇듯 국내 인터넷 보급 및 활용이 최고 수준에 오름에 따라 소비자들은 안방에서 클릭 하나로 쇼핑을 즐기게 됐으며, 이는 실거래 못지 않게 인터넷상에서의 상거래를 활발하게 하는 계기가 됐다. 따라서 서비스 제공자들은 경쟁업자들에 비해 보다 경쟁력 있는 서비스를 제공하기 위해 다양한 비즈니스 방법을 전자상거래에 도입하게 됐다.

또한 아날로그로 이뤄지던 출판, 음악, 영화 등이 디지털화돼 인터넷을 기반으로 제작, 유통, 소비되고 있다. 최근에는 영업방법과 관련한 다양한 컴퓨터 프로그램이 개발되고 이를 네트워크로 연결해 구성된 새로운 영업방법을 특허로 보호받으려는 노력이 증가하고 있다.

## 비즈니스 방식도 특허의 하나

컴퓨터 프로그램을 네트워크로 연결해 구성된 새로운 영업방

법은 무엇을 의미하는 것일까? 일반적으로 네티즌이라면 시간이 없다는 이유로, 혹은 더 저렴하다는 이유로 한 번쯤은 웹사이트에서 상품을 구입해 본 경험이 있을 것이다. 원하는 상품을 구입하기 위해선 우선 쇼핑을 하고 원하는 상품의 구매를 결정한 후, 마지막으로 상품 대금을 결제하는 절차를 거친다. 처음 방문한 웹사이트의 경우엔 신용카드 번호나 배송지 정보 등을 일일이 기입해야 하지만 한 번 입력하고 나면 그 후 이들 정보를 재차 입력하지 않더라도 한 번 클릭으로 상품을 구입할 수 있었을 것이다.

지금은 보편화돼 새로울 것이 없는 위의 ‘한 번 클릭으로 상품 구입’ 방법은 인터넷 서적 판매 회사 아마존이 보유하고 있는 특허로, 당시에는 새로운 영업방법을 컴퓨터 프로그램과 연결한 비즈니스 모델(BM) 또는 비즈니스 방법(BM) 특허의 하나이다.

아마존은 일명 ‘원 클릭 특허’의 취득으로 이를 독점적으로 실시할 권리를 갖게 됐으며 아마존의 특허권을 침해한 미국 최대 서점 반즈 앤드 노블사를 제소, 가처분 결정을 얻어냈다. 이로 인해 반즈 앤드 노블사는 수익에 매우 큰 타격을 입었다.

물론 이러한 비즈니스 방식까지 특허로 인정하는 것에 대해서는 갖가지 다양한 견해가 있으며 문제점도 제시되고 있지만, 미국을 비롯한 각 국에서 이를 특허로 인정하고 이에 따른 독점권을 부여하고 있는 실정이다. 따라서 자사의 비즈니스 방법을 적절히 보호해 하나의 영업 전략으로 사용하는 것이 요구된다.

이하에서는 BM 특허를 하나의 영업 전략으로 사용하기 위해

우선 BM 특허에 대한 개념에서부터 세계적으로 BM 특허를 둘러싸고 어떠한 일들이 벌어지고 있는 지 등을 짚어보고자 한다.

구체적으로, 우선 첫 번째 내용에서는 BM 특허가 어떻게 출현하게 됐는지, 그리고 BM 특허를 인정할 것인 지의 여부, 우리나라의 BM 특허 현황에 대해 살펴보고자 한다. 계속해서 2회에서는 BM 발명을 특허 받기 위해서는 어떠한 요건들이 요구되는지와 BM 특허를 둘러싼 여러 가지 견해 및 과제들에 대해서 살펴볼 것이다.

그리고 3회에서는 BM 특허를 비즈니스 전략에 활용하기 위한 존재로 인식해 기업에서 어떻게 전략으로 써야 하는지 생각해 보고, BM 특허의 미래를 전망해 본다.

## BM 특허의 출현 : 미국 ‘스테이트 스트리트 은행 사건’

스테이트 스트리트 은행 사건은 BM 특허가 정식으로 인정된 커다란 사건으로 전세계를 놀라게 했다. 이는 1993년에 시그내처 파이낸셜 그룹이 ‘허브 앤드 스포크 금융 서비스 형태를 위한 데이터 처리 시스템’이라고 하는 특허를 받은 것에서 시작된다.

‘허브 앤드 스포크’를 간단히 설명하면, 여러 개의 투자신탁 자금을 한 곳에 전부 투입, 복수의 금융상품에 투자해 보다 적절한 자금 운용을 결정하는 금융 시스템 특허이다.

특허권을 지닌 시그내처 파이낸셜 그룹과 이 특허권을 이용하려고 했던 스테이트 스트리트 은행의 교섭이 결렬돼 스테이트 스트리트 은행이 법원에 소송을 제기해 시그내처가 지닌 특허의 무효를 주장했다.

1심에서는 “상기 특허는 수학적 알고리즘, 다시 말해 수학공식과도 같은 것이기 때문에 특허의 대상으로서는 부적격하다. 한편 인터넷 비즈니스는 선점기업이 시장을 주도하는 것이 현실이므로 단순한 영업 아이디어에 독점 배타권을 인정한다면 후발 경쟁업자들의 시장진입을 지나치게 제한하게 된다. 따라서 이러한 비즈니스 방법에 특허를 인정한다면 같은 일을 하고자 하는 금융기관은 모두 시그내처의 허가를 받아야 하므로 이와 같은 추상적 아이디어는 특허의 대상이 아니다”라고 판단해 무효판결을 내렸다.

그러나 상기 1심 판결에 대해서 상급 법원은 “일련의 수식계산을 기계로 실행함으로써 금액의 표시에 대응하는 데이터를 최종 주가로 변환하는 것은, 유용하고 구체적이며 실체가 있는 결과 (useful, concrete and tangible results)를 가져오기 때문에 알고리즘 공식 또는 계산이 실용적인 애플리케이션이라고 할 수 있다”며 시그내처 특허를 인정하는 판결을 내렸다.

‘스테이트 스트리트 은행 사건’은 BM이 특허로서 보호될 수 있는지 여부가 주요 쟁점이었으며 이에 대해 1심과 2심은 서로 다른 기준에 근거해 판결을 했다. 결론적으로는 상기 사건에 의해 각국에서 BM을 특허의 대상으로 인정하게 됐지만, 1심과 2심이 왜 서로 다른 판결을 하게 됐는지 검토해 볼 필요가 있다.

## BM 특허의 인정여부

BM 특허도 특허이므로 특허법 규정에 근거해 심사를 받는 것은 자명하다. 즉, BM이 특허법의 규정 및 정신에 부합되면 특허의 대상이 되겠지만 그렇지 않다면 특허의 대상이 되지 않을 것이다.

상기 ‘스테이트 스트리트 은행 사건’ 1심에서 판시한 바와 같이 추상적 아이디어 자체는 특허의 대상인 발명이 아니다. 발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이라든가 특허법에 명시돼 있는 바, 아무리 참신하고 훌륭한 아이디어라든가 자연법칙 그 자체(자연법칙의 발견 등)인 것 또는 자연법칙을 이용하지 않은 사람의 감성, 사고력 기타 정신적 기능인 것, 수학적 알고리즘, 영구기관과 같은 자연법칙에 반하는 것은 발명이 아니기 때문이다.

또 특허는 산업상 이용 가능성이 있어야 한다. 따라서 산업상 이용할 수 없거나 혹은 기업에 유용하고 구체적인 결과가 발생하지 않으면 특허로서의 요건을 충족하는 것이 아니다. 상기 ‘스테이트 스트리트 은행 사건’ 2심에서는 산업상 이용 가능성에 입각해, ‘일련의 수식계산을 기계로 실행함으로써 금액의 표시에 대응하는 데이터를 최종주가로 변환하는 것은, 유용하고 구체적이며 실체가 있는 결과(useful, concrete and tangible results)를 가져오기 때문에...’라고 해 특허성을 인정했다.

즉 추상적인 비즈니스 방법에 특허를 주는 것이 아니라, 비즈니스 방법이 기업에서 구체적으로 어떻게 유용하게 사용되는지 혹은 산업상 이용 가능성이 있는 지에 중점을 두어 특허성 여부를 판단한다는 것이다. 상기 ‘허브 앤드 스포크’는 이러한 관점에서 특허성이 인정된다고 판결한 것이다.

특허법은 발명을 보호, 장려하고 이용을 도모함으로써 궁극적으로 산업발전에 이바지함을 그 목적으로 하고 있다. 특허법에서 규정하고 있는 발명의 정의 규정이나 요건 규정도 모두 국가의 산업발전을 도모하기 위한 것이며 특허법 규정의 해석도 산업발전을 염두에 두고 이뤄져야 한다.

이러한 관점에서 볼 때, BM 특허는 산업발달을 도모하기는커녕 비즈니스 방법을 독점하는 데 지나지 않는다는 의견이 있다. 반면, 새로운 사업 방법에 대한 보상을 함으로써 비즈니스 업계

에서 국내 기업들의 독창성과 창의성 있는 아이디어 개발을 유도함이 타당하다는 의견도 있다.

이 부분에 대해서는 현재까지도 많은 주장이 나오고 있으며 후에 BM 특허의 문제점 부분에서 더 논의하도록 하겠다.

우리나라 특허청은 피라미드 판매 방법과 같은 순수한 영업 방법은 추상적 아이디어 자체이므로 특허될 수 없지만, 새로운 영업방법의 아이디어가 산업상 이용할 수 있는 구체적인 수단, 즉 컴퓨터, 통신, 인터넷 기술이 기초가 돼 구체적인 기술로서 제시되면 특허를 허여한다는 입장이다. 이에 대한 자세한 요건은 다음 회에서 다루도록 하겠다.

### BM 특허의 정의 및 분류

그렇다면 BM 특허의 인정 기준에 의해 특허법의 테두리 안에서 보호받을 수 있는 BM 특허의 정확한 정의는 무엇인지, 그리고 BM 특허를 어떠한 분류로 나누어 볼 수 있는지 검토할 필요가 있겠다.

인터넷 비즈니스 방법(BM) 특허는 정보시스템 즉, 컴퓨터, 네트워크, 데이터 통신망 등과 같은 정보통신 기술을 매개체로 하는 구체적인 사업방법에 관한 특허를 말한다. 앞서 서술한 아마존의 '원 클릭 특허'를 보면, 원 클릭이라는 영업 방법을 구매자의 정보를 저장하는 서버 및 네트워크를 통해 실현한 것이다. 소위 영업발명이라고도 불리는 전자상거래의 한 축인 BM은 인터넷을 기반으로 하는 전자상거래에서 사업의 요체가 된다고 할 수

있다. 따라서 BM을 특허로 취득하면 하나의 비즈니스 분야를 독점할 수 있게 된다.

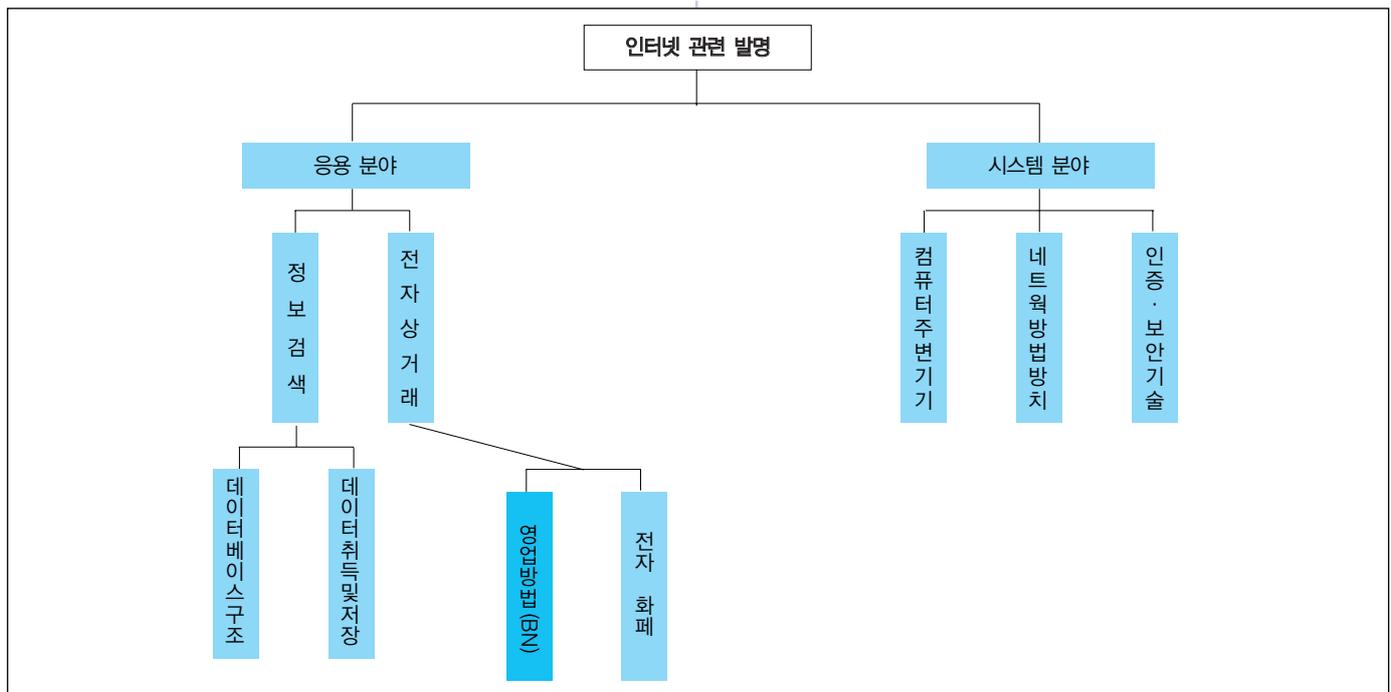
우리가 흔히 얘기하는 BM은 영업 발명을 주로 의미하며 이는 전자상거래 발명, 더 나아가서는 인터넷 관련 발명에 속한다. <그림>에서와 같이 인터넷 관련 발명은 시스템 분야, 응용분야로 대별되며, 시스템 분야는 컴퓨터 주변기기, 네트워크 방법/장치, 인증/보안 기술로 나뉘고, 응용 분야는 전자상거래와 정보검색 분야로 나뉘는데, 응용분야의 주류는 전자상거래 분야로서 다시 영업방법(BM), 전자화폐 관련 발명으로 그 유형을 세분할 수 있다.

BM 발명은 우리나라의 경우 94년도 이후부터 출원되기 시작했으며, 미국에서의 특허등록 및 침해분쟁으로 BM이 국내에 보편적으로 알려지기 시작한 99년도부터 급증했다. 그리고 지난해 전자상거래 관련 BM 특허 출원건수는 5,117건으로 2002년도에 비해 20.7% 증가했다.

구체적으로 지난해 BM 특허 출원은 쇼핑몰 및 거래 시스템(973건), 교육 및 의료(567), 금융 서비스(348), 경매 및 수주(304), 광고 및 홍보(228) 부문에 출원이 집중됐다. 또한 온라인 교육의 활성화 등에 힘입어 교육, 의료 부문의 출원의 567건으로 전년 대비 97.6% 증가하고 택배서비스 등 물류관련 출원도 227건으로 66.7% 급증한 것으로 나타났다.

한편 지난해 BM 특허 등록 건수는 979건으로 전년 대비 약 25.8% 증가했다.

전자 상거래가 활발해지고 미국이나 일본 등에서의 BM 특허



▲ BM 특허의 분류

의 출원현황을 볼 때, 우리나라의 BM 특허의 출원 및 등록 건수 증가는 상당히 고무적이다.

## BM 특허의 구체적 사례

BM 특허에 대해서 더 정확히 알기 위해 구체적 사례를 살펴보자.

### (1) 미국

① 프라이스라인의 역경매 특허(US5,794,207, US5,897,620, US5,797,127)

구매자가 구매가격을 부르면 생산자를 찾아 소비자와 연결시키는 시스템을 발명의 요지로 하고 있다. 이 특허는 다수의 제공자가 제공하는 물품 또는 서비스 가운데 구매자가 원하는 서비스를 채택하는 방법발명 및 상기의 방법이 구현된 장치로 구성돼 있다. 이 발명은 BM 특허 모델의 제시가 아닌 프로세서에서의 처리방법에 관한 것으로 역경매 방법이 컴퓨터에서 이뤄짐을 분명하게 서술하고 있으며, 비즈니스모델의 추상적인 개념이 아닌 본 방법이 동작하기 위한 장치의 구성요소가 함께 구체화돼 있다.

② 아마존의 원클릭 특허(US5,960,411)

구매자가 원하는 물품을 인터넷을 통해 구매하는 방식에 관한 것으로 구매자 정보가 클라이언트에서 서버로 전송되며, 구매자에 대한 확인과정이 이뤄지고, 주문 버튼의 클릭에 의해 거래가 성립되는 방법 및 이의 시스템에 관한 발명이다. 이 발명은 단순한 단계적 기능을 서술하는 거래방법에 그치는 것이 아니라 서버 시스템과 클라이언트 시스템에서 데이터 구조 및 처리 과정을 프로세서 모델로 구체화해 청구하고 있다.

③ NETdelivery사의 정보전송 특허(US5,790,793)

인터넷을 통해 URL을 송수신하는 방법 및 시스템에 관한 것이다. 구체적으로는 신속하고 간편하게 e메일에 포함되는 URL을 열람하기 위한 방법이다. 구체적으로는 URL형식의 서류가 수신돼 브라우저에 의해서 열람된 경우 그 URL이 참조돼 해당하는 정보가 표시된다. HTML형식의 서류가 수신된 경우 사용자는 그 서류상에 표시된 URL을 클릭해 해당하는 정보를 열람할 수 있다. 텍스트 형식의 서류가 수신된 경우 사용자가 URL을 클릭해 해당하는 정보를 열람할 수 있도록 HTML형식으로 변환되므로 URL을 거칠 필요가 없어진다.

### (2) 일본

① 히타치 제작소의 역경매 특허(특개평10-78992)

개방적인 네트워크 상에서 경매거래를 가능하게 한 자동경매 발명이다. 이에 의해 경매가 행해질 때 경매 참가자가 경매 단말

기 앞에 있을 필요가 없어지고 또 온라인이므로 실시간으로 처리하는 것이 가능하다. 구체적으로는 인터넷 등의 오픈 통신 네트워크를 통해 원격의 장소에 있는 구매자가 경매 발주 정보를 경매하는 사람에게 송신함으로써 경매에 참가할 수 있다.

② 도요타 자동차의 부품 발주서 방법 특허(특개평3-142669)

조립공장은 정리된 부품 발주서에 연속 번호를 부여하고 그 정보는 부품공장에 송신된다. 부품공장은 그 연속번호를 사용해 납품서를 작성해 조립공장에 송신한다.

조립공장은 발주서와 받아들인 납품서를 자동적으로 비교해 모자라는 부품이 있으면 새로운 발주서에 연속번호를 부여해 두 번째 부품공장에 송신한다. 또한 조립공장은 부품이 실제로 납품된 단계에서 납품서 정보를 정리 시스템에 송신해 처리를 실행한다.

### (3) 한국

① 인터넷을 이용한 전자신문의 예약과 자동배달을 위한 장치 및 방법 특허(특허번호 제201259)

사용자가 실행주기와 시작시간을 설정해 전자신문을 예약하면, 지정된 시각에 예약된 기사가 위치한 사이트에 접속해 기사를 가져와 보관하고, 해당 기사에 관한 정보를 사용자에게 보여 주며 기사 본문의 열람, 출력, 삭제 등을 할 수 있도록 하는 방법과 장치에 관한 것이다.

② 방문예약시스템(특허번호 제255731호)

관공서, 의료기관, 은행 등의 장소에 고객이 예약하고 방문해 대기시간을 최소화해 업무를 효율적으로 처리할 수 있도록 하기 위한 것이다.

③ 우체국을 이용한 인터넷-전보와 인터넷-일반우편 서비스 시스템 (특허번호 제236559호)

인터넷 사용자가 우체국의 대표 호스트에 접속해 원하는 메시지, 발신자의 주소, 수신자의 주소성명을 남기고 요금 지불방법을 결정하면, 우체국 호스트는 수신자 주소에 해당하는 우체국과 연결해 발신자, 수신자, 메시지 정보를 전송한다.

우체국은 위 정보들을 발신자가 선택한 우편 종류(일반, 등기, 배달증명)가 출력양식대로 프린트해 자동 패키징한 다음 우편배달부가 수신자에게 배달한다는 내용이다.

지금까지 BM특허의 출원 및 이의 인정 여부, BM 특허의 정의 등에 대해 살펴봤으며, 이의 구체적인 출원, 특허 사례에 대해서도 살펴보았다. 지금 시점에서는 일견 보편적으로 보이는 상기 BM 특허들이 어떠한 요건에 의해 특허 등록됐는지 의문일 것이다.

다음 회에서는 BM 발명이 특허로서 등록되기 위해서는 어떠한 요건들이 요구되는지 검토해 보도록 하겠다. 