

비즈니스모델 특허의 요건과 문제점

연재순서

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

글 / 장경선 웹스 변리사

특허의 매력, 즉 특허 등록을 받는 목적은 그 특허된 기술 등을 제3자가 무단히 실시하는 것을 배제하거나 타인의 선등록된 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 독점적으로 사용할 수 있다는 데에 있다. 더 나아가 그 기술 등을 사용하는 것을 다른 사람에게 허락하는 대가로 라이선스료를 징수할 수 있도록 하는 데에 있다.

실제로 이 특허라는 독점권이 어느 정도의 경제적 힘을 가지고 있는지를 라이선스료의 관점에서 살펴보자. 일본의 경우를 예로 들면, 해외로부터 받는 일본의 라이선스 수입은 1995년에 5,600억엔에 불과했으나 1999년에는 약 9,300억엔으로 4년 동안 60%나 증가했다. 기업별로 보면 NEC의 경우 작년 미국에서 반도체 생산기술 등을 중심으로 하는 특허 등록수가 1,850건에 이르러 IBM에 이어 미국에서 2위를 차지하고 있다. 한편 95년부터 99년까지 미국 특허청의 BM 특허 취득 조사에서는 후지쓰(富士通)가 64건으로 역시 2위를 차지한 것으로 나타났다.

이렇듯 기업 또는 개인의 특허는 곧바로 경제적 이익과 직결되므로 특허를 취득하는 것은 곧 기업의 경제활동이라고 할 수 있다. BM 특허에 관심이 모아지는 최대의 이유는 역시 비즈니스 구상 자체를 권리화함으로써 기대되는 수익이 크기 때문일 것이다. 그리고 그 기대되는 높은 수익이 개발 경쟁을 유도해 비즈니스 모델 자체가 진화되는 것이야말로 BM 특허가 실현하는 진정한 가치라고 할 수 있다.

그렇다면 기업의 경제적 전략으로서 중요한 BM 특허를 등록 받기 위한 요건은 어떠한지 알아보고, BM 특허를 기업의 전략으로 활용하기 위한 방안을 살펴보는 것이 중요하겠다.

각 국가마다 서로 다른 법률 체계를 갖추고 있듯이 특허권도 각 국가마다의 법률에 따라 취득된다. 즉 미국이나 일본 등 타국은 우리나라와는 다른 특허요건을 적용해 특허권을 발생시킨다. 이하에서는 우선 대한민국의 특허 요건에 대해서 알아보도록 하겠다.

BM 발명의 특허 요건

비즈니스 방법은 그 자체만으로는 발명이 대상이 아니므로 특허 받을 수 없으며, 비즈니스 방법이 컴퓨터, 인터넷 또는 통신 기술과 같은 기술적 수단과 결합돼 실제로 실시될 수 있을 때에 비로소 특허의 대상이 된다. 그리고 이러한 비즈니스 방법이 특허법이 규정하고 있는 특허 요건을 모두 만족해야만 특허될 수 있다.

산업상 이용가능성 - 특허제도는 발명자가 발명을 공개하는 것에 대한 대가로 독점 배타권을 부여하는 것이다. 즉, 기술의 공개를 유도해 제3자가 이를 기술문헌으로 활용할 수 있도록 함으로써 개량된 기술을 개발하도록 하며, 더불어 중복투자 및 중복 연구를 방지함으로써 산업발전을 꾀하는 데에 그 궁극적인 목적

이 있는 것이다.

BM 발명 역시 특허를 받기 위해서는 상기 특허제도의 테두리 내에 있어야 하는 것은 당연하다. 즉 산업상 이용할 수 있는 발명이어야 한다. BM 발명을 특허로서 인정한 최초의 판결인 '스테이트 스트리트 은행 사건'에서도 산업상 유용성에 초점을 맞추었음은 전술했다.

신규성 - 특허권은 신규한 발명을 공개한 것에 대한 대가로 주어지는 것이므로 기존에 있던 것과 동일한, 즉, 새로운 것이 아닌 발명에까지 독점권을 부여하는 것은 부당하다. 따라서 특허권을 획득하기 위해서는 기존의 것과는 다른, 객관적으로 새로운 것이어야 한다. 객관적으로 새로운 것이란 어떠한 것인지 특허법의 규정을 살펴보도록 하겠다.

① 출원발명이 출원 전에 공지된 발명과 동일한 발명인 경우

공지된 발명이란 불특정 다수인이 널리 알 수 있는 상태에 놓여 있는 것을 의미한다. 따라서 출원발명의 출원 전에 출원발명과 동일한 발명이 비밀유지 의무가 없는 사람(들)에게 알려지면 신규성을 상실한 것이다. 변리사나 변호사, 용역 계약자, 바이어 등은 비밀 유지 의무가 있는 사람들로서 이들 외의 자는 비밀유지 의무가 없는 사람이다.

따라서 출원하고자 하는 BM 발명을 출원 전에 일반인에게 누설한 경우 신규성이 상실돼 특허 받을 수 없다.

② 출원발명이 출원전 공연히 실시된 발명과 동일한 발명인 경우

출원발명이 출원 전 공연히 사용되거나, 타인에게 양도 등을 한 발명과 동일한 경우 객관적인 신규성을 상실한 것이 된다. 물론 발명의 내용이 겉으로 드러나지 않는 상황 하에서 공연히 실시한 것이라면 신규성을 상실한 것으로 보지 않는다.

즉 인터넷 상에 공개된 서비스라도 그 서비스를 구현하는 기술이 제3자에게 알려지지 않도록 보안 상태에 있다면 신규성을 잃지 않겠으나 일반인이 공개된 서비스를 사용하다 보면 그 기술을 알게 될 가능성이 높을 것이므로 신규성을 상실하게 될 것이다.

③ 출원 발명이 반포된 간행물에 기재된 발명과 동일한 발명인 경우

반포된 간행물이란 정보성과 공개성을 갖는 문서, 도면 등의 정보전달 매체를 의미한다. 출원 전 반포된 간행물에 기재된 발명을 보고 그 분야의 기술자가 용이하게 실시할 수 있다면 그 발명과 동일한 출원발명은 신규성을 상실해 특허 받을 수 없다.

④ 출원발명이 전기통신회선을 통해 일반이 이용할 수 있게 된 발명과 동일한 발명인 경우

특허출원 전에 전기통신회선 즉, 인터넷 등에 공개된 기술정

보와 동일한 출원 발명도 신규성 위반을 이유로 특허 받을 수 없도록 했다. 이는 신설된 신규성 상실 요건으로 인터넷 사용에 대한 현 상태를 반영하고 인터넷에 의한 정보의 전파성을 반영한 것이다.

진보성 - 새로운 발명을 공개한 대가로 특허권을 부여한다는 측면에서 앞서 신규성 요건을 살펴봤다.

그러나 기존에 있던 기술 또는 발명과 다르다고 해서 무조건 특허권을 허용한다면 산업의 발달은 꾀할 수 없고 특허권만 난립하게 될 것이다. 따라서 특허법은 산업 발달에 기여하기 위해 객관적인 새로움 외에 발명의 진보성을 별도로 규정하고 있다. 즉, 객관적으로 새로움 뿐만 아니라 자연적 진보를 뛰어 넘어 고도성을 가진 발명만을 진보성이 있다고 해 특허를 허용하고 있다.

선출원 - 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성 요건을 갖춘 발명이라 하더라도 이와 동일한 발명을 제3자가 특허청에 먼저 출원하면 특허 받을 수 없다. 이를 선출원 주의라 하며 특허청에 먼저 출원한 자가 특허 받을 수 있다는 주의이다.

특허법은 동일한 발명에 대해 2개 이상의 권리를 부여하지 않으므로 먼저 출원한 자에게만 권리를 허용하고 있다. 따라서 발명을 하는 것 못지않게 특허청에 신속히 출원하는 것이 권리를 획득하는 데 있어서 중요하다.

구체적 특허 여부 - BM 발명은 비즈니스 적 측면과 컴퓨터 등의 기술 수단 적 측면이 결합된 것으로서 BM 발명의 구체적 특허 여부는 이들 두 가지 측면에서 살펴봐야 할 것이다. 다시 말해, 비즈니스 방법 자체는 종래의 방법과 다를 바 없으나 신규한 기술적 수단과 결합한 경우, 비즈니스 방법은 신규하나 기술적 수단에 신규성을 결합한 경우, 비즈니스 적 측면과 기술적 수단의 양 측면이 모두 새로운 경우 각각에 있어서의 특허성 여부를 살펴보겠다.

① 비즈니스 방법 자체

피라미드 판매 방법과 같은 순수한 비즈니스 방법 자체는 특허 될 수 없다. 이 것만으로는 산업의 발달에 아무런 기여를 할 수 없기 때문이다.

② 종래의 비즈니스 방법이 종래의 컴퓨터 등의 기술 수단과 결합한 경우

출원 전에 이미 공지됐거나 공연히 실시된 비즈니스 방법을 컴퓨터 상에서 수행되도록 기술적 수단과 결합했으나 그 기술적 수단도 출원시의 기술수준으로 볼 때 새로울 것이 없는 경우에는

특허될 수 없다.

③ 종래의 비즈니스 방법이 신규한 기술수단과 결합한 경우

종래의 비즈니스 방법을 컴퓨터 상에서 수행되도록 구현함에 있어서 그 기술 수단이 출원당시의 기술수준을 넘어서 있다면 다른 특허요건을 만족하는 범위 내에서 특허 받을 수 있다.

④ 신규한 비즈니스 방법이 신규한 기술수단과 결합한 경우

종래에 공지됐던 공연히 실시된 비즈니스 방법과는 실질적으로 다른 비즈니스 방법을 컴퓨터기술로 구현한 것으로서 종래와는 다른 구성요소를 구비하고 있는 발명이 다른 특허요건을 갖춘다면 특허될 수 있다.

BM 발명의 특허 취득 방법

그렇다면 BM 발명을 하나의 권리로 취득하기 위해서는 어떠한 절차를 거쳐야 하는지 알아보자.

발명의 착상 - 발명자는 종래의 비즈니스 방법들로부터 차이점을 명확히 인식해 새로운 형태의 비즈니스 방법 발명을 착상해야 한다. 이 것이야말로 진정한 발명이며 가장 어려운 작업이다.

한편 새로운 형태의 비즈니스 방법에 대해서는 비즈니스 관계의 각 주체 즉, 인터넷 사업자, 광고주 등 관련사업자, 고객, 인증기관 등을 특정하고, 각 주체들이 수행하는 기능을 명확히 규정해야 할 것이다.

선행기술의 조사 - 새로운 아이디어를 착상해 이를 권리화 하기 위해서는 출원발명이 앞서 살펴본 특허 요건을 갖추었는지 조사하는 것이 매우 중요하다. 즉 반포된 간행물에 출원 발명과 동일한 발명이 있는지 여부를 조사하는 것이며, 주로 선출원된 특허 공개공보에 출원하고자 하는 발명과 동일한 발명이 개시돼 있는지를 조사함으로써 출원 발명이 신규성 및 진보성을 갖추었는지 판단한다.

선행기술의 조사는 아이디어의 착상단계는 물론 특허 출원을 하는 시점, 권리화 이후의 단계에서도 매우 중요하다.

어떤 기술이 공지돼 있는지 조사하지 아니하고 발명에 대한 기술 투자를 한다면 후에 권리화 단계에서 출원발명에 요구되는 신규성 및 진보성 요건을 충족하지 못해 그 동안의 막대한 개발 투자비용은 무용화되고 말 것이다. 또한 경쟁 회사가 어떠한 기술의 개발투자를 하고 있는지 미리 타진해 자사의 연구 개발 방향을 잡는데 있어서도 선행기술조사는 매우 중요하다.

중복출원의 빈도가 많은 BM 출원은 기술 개발 단계에서의 선행기술 조사의 필요성이 더욱 강조된다. 막대한 투자비를 들여

기술 개발을 했음에도 불구하고 타인이 이미 출원한 발명과 동일하다면 이는 기업의 존폐 문제로까지 확대될 수 있기 때문이다.

이렇게 출원 전 연구 개발 단계나 출원 단계에서 선행기술 조사를 철저히 하면 중복투자 및 중복 개발비를 감소시킬 수 있으며 특허등록의 가능성도 매우 높아진다. 한편 권리화 이후의 단계에서도 타 경쟁사의 공격 가능성에 대처하기 위해 다각도로 선행기술 조사를 할 필요성이 있다.

다시 말해 신규한 아이디어를 발명으로 성숙시키는 것 못지않게 그 발명이 권리화 되도록 해 실제적으로 기업의 이익에 이바지하도록 하는 것은 선행기술 조사로부터 시작된다고 해도 과언이 아닐 것이다. 기술 개발 단계, 출원 단계, 권리행사 단계에서의 선행기술 조사는 그 만큼 중요하고 꼭 필요한 절차이다.

선출원된 공개공보는 각국 특허청에서 검색이 가능하다. 각국 특허청에서의 공보 검색은 무료이나 각 국가별로 검색해야 하며, 각 특허청 DB마다 검색방법 및 사용언어가 상이해 초보자가 이용할 경우 어려움이 있을 수 있다. 웹스(www.wips.co.kr)에서는 한번의 검색으로 전 세계의 공보를 모두 검색할 수 있으며, 일본어의 경우 번역본이 제공되는 이점이 있어 사용자가 편리하게 이용할 수 있다.

한편 선행기술 검색은 기술에 대한 이해, 특허제도에 대한 지식 및 검색 노하우가 삼위일체가 돼야만 하므로 기술 개발 단계나 출원 단계에서 전문 선행기술 조사 기관에 의뢰하는 것이 바람직하다.

특허 명세서의 작성 - 출원 발명에 대한 선행기술 조사까지 모두 마친 후에는 권리로서 부여받으려 하는 발명의 내용을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 상세히 작성한 명세서를 특허청에 제출해야 한다.

명세서는 출원인에게 있어서는 발명에 대한 독점 배타권을 주장할 수 있는 권리로서의 역할을 하며 제3자에게 있어서는 기술문헌으로서의 역할을 한다. 따라서 명세서는 기술개발의 성과인 발명을 동종업계의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 구체적으로 기재해야 하며 권리로서 보호돼야 할 사항이 특정돼야 한다.

비즈니스 방법 발명에 있어서 비즈니스 방법 발명이 특허 받기 위해서는, 비즈니스 방법 아이디어뿐만 아니라 컴퓨터·통신·인터넷 기술을 기초로 해 시계열적인 데이터 처리 과정, 데이터 구조 및 속성이 명세서 상에 구체적으로 제시돼야 할 것이다.

명세서가 상기에서 설명한 바와 같은 기술문헌인 동시에 권리

서로서의 역할을 수행하기 위해 '발명의 명칭', '도면의 간단한 설명', '발명의 상세한 설명' 및 '특허청구범위'를 요구한다. 즉 '발명의 상세한 설명'은 기술문헌으로서의 역할을 하며 '특허청구범위'는 발명의 보호범위를 특정하게 된다. 이하에서 이들 항목을 구체적으로 살펴보겠다.

① 발명의 명칭

출원발명의 분류, 정리, 검색을 용이하게 하기 위해 기재되는 것이다. 발명의 명칭은 너무 막연한 기재나 장황한 기재를 피해 발명의 내용에 따라 간략하고도 명확하게 기재하는 것이 좋다.

② 도면의 간단한 설명

발명의 실제 및 내용을 설명하기에는 문자만으로는 충분하지 못한 경우가 많다. 따라서 특허법은 발명을 파악하는데 있어서의 보조수단으로 도면을 요구하는 경우가 있으며 도면을 첨부한 경우에는 제출된 도면이 구체적으로 무엇을 나타내고자 하는지를 간단하게 설명해야 한다. 비즈니스 방법 발명은 통상적으로 도면을 요구하고 있다.

③ 발명의 상세한 설명

- 발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술

발명이 속하는 기술분야에 대해 그 기술분야의 발전 연혁, 각 기술이 갖는 문제점을 본원 발명이 해결하고자 하는 과제와 결부시켜 기재한다.

한편 종래기술은 발명이 속하는 기술분야 내에서 웹 상에서 이미 제공되고 있는 웹 사이트 서비스 내용 분석, 국내외 특허공보 등에 공보된 내용 분석을 통해 가장 유사한 종래 기술들을 위주로 기술하며, 종래기술이 전혀 없는 새로운 발명에 대해서는 그 취지를 기재함으로써 종래기술의 기재를 대신할 수 있다.

- 발명이 이루고자 하는 기술적 과제

종래기술이 갖는 문제점을 제거하고자 하는 측면에서 출원 발명이 궁극적으로 추구하는 목적에 관해 기술한다.

- 발명의 구성

· 비즈니스 방법을 구체화한다. 비즈니스 주체들을 대응하는 정보시스템의 구성요소들로 구성한다. 인터넷 사업자는 대응하는 기능을 수행하는 서버 시스템으로, 관련 사업자는 다른 형태의 서버 시스템으로 기재하며 고객은 단말기에 대응시켜 비즈니스 모델을 수행하는 전체 시스템 구성도를 작성한다.

· 구체적인 비즈니스를 수행하는 장치, 예를 들어, 인터넷 사업자의 서버 시스템과 같은 경우 웹 서버, 메일 서버, 데이터 관리 시스템, 관련 사업자 접속서버 등으로, 수행하는 기능 별로 세분화해 구성한다.

· 프로세스 모델에 따라 작성된 도면의 각 구성블록 간의 연결 관계를 기입하면서, 각 연결관계에 대응하는 데이터 및 그 속성을 규정한다. 이에 따라, 각 구성블록의 기능 및 입출력 데이터를 명확히 규정한다.

· 프로세스 모델에 따른 동작 내용을 흐름도(flow chart)로 다시 정리한다.

· 필요한 경우, 주요 단계에서의 데이터 구성 및 사용자 인터페이스 등을 도면으로 작성해 본원 발명에서 수행되는 동작 내용을 분명히 한다. 특히, 웹 사이트 상에서 제공되는 HTML 화면들 중 중요한 화면은 함께 나타내는 것이 바람직하다.

· 발명자가 고려하고 있는 실시예가 다수인 경우, 그 각각에 대해 분명한 차이점을 도면과 함께 제시한다.

- 발명의 효과

발명의 효과는 당해 발명에 의해 발생하는 특유의 효과로서, 발명의 구성으로부터 발생된 인과관계를 선행기술과 구체적으로 기재한다.

④ 특허청구범위

이 부분은 특허 명세서 작성 전문가가 법률적 관점에서 작성해야 하는 것이나, 발명자는 "어떠한 주체가 어떠한 환경에서 어떠한 형태의 사업을 수행하는 경우 그 행위를 침해로 보고 제지할 것인가"하는 측면에서 간략하고도 명확히 기재해 명세서 작성 전문가가 발명자가 확보하고자 하는 권리를 추정할 수 있도록 한다.

비즈니스 방법 관련 발명이 특허를 받기 위해서는 특허출원명세서에 단순히 프로그램에 의해 수행되는 절차 또는 과정만 명시하지 말고 그 절차를 수행하는데 필요한 하드웨어 자원을 적절히 한정 또는 연관시켜 기재하는 것이 바람직하다.

이상에서 살펴본 바와 같은 명세서 기재 상의 원칙을 이해가 쉽도록 하기 위해 실제 출원돼 등록된 외환은행의 '사이버 환전' 비즈니스 방법(제0420073호) 명세서를 통해 알아보자.

외환은행의 '사이버 환전 서비스'는 외환은행에 계좌를 갖고 있지 않은 고객들도 외국환 전문 포탈에 접속해 환전할 외화의 종류, 금액, 수령할 지점 등을 선택해 간편히 환전할 수 있는 서비스이다. 이에 의하면 고객이 환전을 위해 일일이 은행을 방문하지 않아도 되므로 시간을 절약할 수 있는 이점이 있다. 이하는 등록 특허 명세서의 청구항이다.

상기에 의하면 비즈니스 방법이 자동화 기술수단과 연계된 것을 알 수 있으며 이를 구체화하기 위해 비즈니스 주체들을 대응

하는 정보시스템의 구성요소들로 구성했다. 즉 인터넷 사업자는 대응하는 기능을 수행하는 서버 시스템으로, 관련 사업자는 다른 형태의 서버 시스템으로 기재하며 고객은 단말기에 대응시켜 비즈니스 모델을 수행하는 전체 시스템 구성도로 작성됐음을 알 수 있다.

도면의 작성 - 특허출원서 작성시 도면은 필요한 경우 명세서 기재내용의 이해를 돕기 위해 첨부하며, 발명의 성질상 도면이 필요하지 않은 경우에는 제출하지 않는다.

마찬가지로 외환은행의 '사이버 환전 서비스' 비즈니스 방법 특허를 보면 하기와 같은 업무 흐름도를 첨부해 발명의 이해를 돕고 있다.

심사 청구 - 특허 명세서가 모두 완벽하게 작성됐으면 출원이라는 절차를 통해 특허청에 출원서와 함께 명세서를 제출한다. 출원된 명세서가 모두 등록의 대상이 되는 것은 아니며, 출원

환전업무와 관련된 은행 웹사이트를 제공하는 웹서버, 상기 웹서버와 접속가능한 개인용 단말기, 환전업무를 처리하는 업무처리 서버, 상기 업무처리 서버로부터 제공되는 정보를 저장하는 데이터베이스 및 상기 업무처리 서버와 접속가능한 지정 영업점의 단말기를 포함하는 환전시스템에서 수행되는 인터넷을 이용한 환전 방법에 있어서,

(a) 상기 개인용 단말기 및 상기 웹서버를 이용해 고객의 이름, 환전할 외화, 금액, 외화를 수령할 영업점 및 외화 수령일자를 포함하는 환전 신청 내역을 입력하는 단계 ;

(b) 상기 입력이 완료되면, 상기 고객이 은행에 계좌를 가지고 있는 경우는 상기 개인용 단말기 및 상기 웹서버를 이용해 환전 대금의 인출에 필요한 정보를 입력받고, 상기 고객이 상기 은행에 계좌를 가지고 있지 않는 경우는 상기 업무처리 서버는 상기 고객에게 계좌를 강제 할당하고 상기 계좌로 입금을 요청하는 단계 ;

(c) 상기 업무처리 서버는 우대율을 차감한 적용 환율로 고객의 계좌로부터의 환전 대금에 의해 환전을 수행하는 단계 ;

(d) 환전이 수행된 환전거래 내역은 환전 신청 내역과 함께 상기 데이터베이스에 저장하는 단계 ;

(e) 상기 외화를 수령하도록 지정된 상기 지정 영업점에서 상기 외화 수령일자에 환전된 외화를 수령할 수 있도록, 상기 지정 영업점의 단말기는 상기 데이터베이스에 저장된 고객의 환전거래내역을 조회하는 단계를 포함해 이루어지는 것을 특징으로 하는 인터넷을 이용한 환전 방법.



▲ 업무 흐름도

발명의 특허 요건을 만족하는지, 심사관의 심사절차를 거치게 된다.

한편 출원했다고 해 모두 심사관의 심사를 받는 것은 아니며, 출원행위와는 별도로 심사청구를 해야 심사관의 심사를 받을 수 있다. 심사관의 심사는 심사청구 순서에 의하는데 대한민국 특허청은 인터넷 관련 기술 및 비즈니스 방법 발명을 포함한 전자상거래 특허출원에 대해 '우선심사의 대상'에 포함시켜 우선심사를 신청한 전자상거래 특허출원에 대해서는 특허출원일로부터 약 15개월(우선심사 신청일로부터 약 2월)이 경과하면 특허등록 여부를 확인할 수 있도록 하하고 있다. 우선심사를 신청하면 그만큼 심사가 조속히 이루어져 권리를 행사할 수 있는 기간이 상대적으로 늘어나므로 조속한 권리화를 원하는 출원인에게는 유용한 절차가 아닐 수 없다.

이상에서는 BM 발명을 특허 등록 받기 위해 어떠한 요건들이 필요하고 출원 절차에 필요한 명세서는 어떠한 방식으로 이뤄지는지 살펴보았다.

그러나 BM 발명을 특허의 대상으로 인정하고 일반적인 특허 요건을 만족시키는 데에 있어서 여러 가지 논란이 있다는 것은 전술한 바와 같다. 또한 특허권을 행사할 수 있는 존속기간에 대해서도 BM 발명이기에 존재하는 문제점이 있다. 이하에서는 이러한 논점들을 짚어보고자 한다.

BM 특허 문제점

존속기간 - 특허권은 특허권의 존속기간 동안 독점 배타권을 가지는 데에 가장 큰 의의가 있다. 존속기간 내에는 타인이 무단으로 특허 발명과 동일한 발명을 실시하는 것을 배제할 권리가

있으며 타인의 선출원 등록된 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 독점적으로 실시할 권리가 있음은 앞서 설명했다.

독점 배타권을 행사할 수 있는 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이다. BM 특허도 등록이 되면 일반 특허권과 동일한 효력을 가지므로 20년 동안 독점 배타적인 권리를 행사할 수 있다.

전통적인 기술의 경우 발명을 공개한 대가로 주어지는 20년의 독점 보호기간은 그리 길지 않을 수 있다. 그러나 인터넷 기술의 발전 속도를 감안해 볼 때 BM 특허의 20년이라는 보호기간은 전통산업에서의 그 몇 배에 해당하는 기간이다. 그러다 보니 BM 특허가 특허 제도의 본래 취지인 산업 발전 즉, 기술 개발 촉진 및 인터넷 관련 아이디어 개발의 견인차 역할을 한다기보다 후발 주자들의 인터넷 시장 진입을 가로막는 장벽으로 기능하고 있다는 비난도 있다.

따라서 BM 발명 특유의 존속기간을 별도로 인정해 특허 제도의 본래의 목적에 부합하도록 하거나 아니면 BM 발명에 엄격한 진보성 요건을 적용해 상기의 문제점을 보완할 필요성 있다.

지나치게 포괄적인 권리범위 - BM 발명의 존속기간의 문제점과 궤를 같이해 BM 발명의 권리범위가 지나치게 포괄적이라는 문제점이 있다.

아마존의 '원클릭 쇼핑기술'을 보자. 아마존은 온라인 서점에 있어서 원클릭 기술을 구현한 것이지만 이는 비단 온라인 서점뿐만 아니라 일반적인 온라인 쇼핑 업체까지 그 권리범위가 미친다.

이처럼 BM 특허는 이 것을 대체할 만한 여지가 너무 적어서, 특허권을 획득한 특정 기업에게 지나치게 많은 권한을 부여할 위험이 있다. 따라서 BM 특허의 인정은 다양한 기술 개발의 유도라는 특허제도의 목적을 달성하기에 부적합하다는 비판이 있다.

특허부여의 궁극적 목적의 부달성 - 특허권의 목적은 신개념 신기술의 보호를 통해 기술혁신을 장려하자는 것이다. 만일 아마존의 '원 클릭 쇼핑기술'을 보호할 특허 제도가 없어 누구나 합법적으로 도용할 수 있었다면 그 기법을 개발했겠느냐는 물음에 아마존의 베조스 회장은 주저 없이 "그렇다"고 대답했다. 베조스는 아마존의 기술혁신이 돈이 되는 지적재산권 개발이 아니라 고객에 대한 봉사에 기초한 것이기 때문에 아마존에는 그런 인센티브가 필요 없다고 말하고 있는 것이다. 그렇다면 아마존에 원 클릭 같은 기법의 독점소유권을 줌으로써 산업에 어떠한 발전이 있는 것인지 납득하기 어렵다.

권리의 공동화 - 특허의 침해는 명세서 상에 기재돼 있는 특허

청구 범위의 구성요소를 모두 실시하고 있을 때에 성립된다. BM 방법 발명은 인터넷 사업자는 대응하는 기능을 수행하는 서버 시스템으로, 관련 사업자는 다른 형태의 서버 시스템으로 기재하며, 고객은 단말기에 대응시켜 비즈니스 모델을 수행하는 전체 시스템 구성도로 작성될 수 있다고 설명했다.

상기의 BM 방법이 특허등록 됐을 때 제 3자가 무단으로 상기 모든 구성요소를 실시했을 때 침해가 성립되는 것이다. 그렇다면 이중 한 요소를 또 다른 제3자가 실시했을 경우에는 어떻게 될까? 어느 누구도 특허권자의 특허발명 구성요소를 모두 실시한 것이 되지 않으므로 침해는 성립되지 않는다.

한편 서비스의 방식을 조금씩 변경한 경우에는 실시 시 침해를 구성하지도 아니하며 특허의 대상이 될 수도 있다. 예를 보자. 일본 미쓰비시사의 비즈니스 방법은 프라이스 라인사와 같은 구매자 중심의 역경매 방식이지만, 프라이스라인사와 달리 중개업자로부터 소비자의 희망조건을 송신받은 회사가 직접 소비자에게 견적서를 전달하는 방식을 채택하고 있다. 미쓰비시사는 이러한 비즈니스 방법으로 프라이스 라인사의 역경매 특허를 회피하고 독자적인 비즈니스 방법 특허를 받았다.

국제적인 침해의 문제 - 인터넷은 전세계적 네트워크로 어느 한 국가에 국한되지 않는 반면에 특허권은 특허권을 부여받은 나라에 제한된다는 원칙으로 인해 발생하는 문제점이다.

즉 한국 내에서 BM 방법 발명을 특허 받고 이를 구현한 웹사이트를 미국의 거주자가 이용할 수 있다면, 동일한 내용의 미국 특허권이 존재할 때 이를 침해하는 가의 문제이다. 이러한 문제에 대해서는 세계 지식 재산권 기구인 WIPO 등에서도 현재 논의되고 있으나 현재까지 구체적으로 결정된 것은 없는 상태이다.

인터넷이라는 가상공간의 특성상 어느 특정 국가(상기 예에서는 미국)에서만 접근을 불가능하게 설정한다는 것은 불가능하고, 미국 특허권을 침해하는 것이라고 인정한다면 미국 특허권의 보유자에게 세계적인 특허권을 부여하는 것과 동일한 결과가 되므로 침해라고 판단할 수는 없겠다.(온라인상에서의 BM 특허 침해 보호방안에 관한 연구. 이봉문)

이상에서 BM 발명을 등록받기 위해서는 어떠한 요건이 요구되며 BM 발명이 등록된 후에는 어떠한 문제점들이 있는지 간단히 살펴보았다. BM 특허발명에 상기와 같은 문제점이 있는 것은 사실이지만 현재 각국에서 독점 배타권을 부여하고 있으며, 타인에 의해 등록된 권리라 하더라도 회피해 실시할 수 있는 방안은 존재할 것이다. 