

인터넷 비즈니스 모델(BM) 특허와 향후 방향

장경웅 · 곽송란 · 양태용

한국정보통신대학원대학교

요약

인터넷 비즈니스가 중요한 경쟁요소로 발돋움하고 있는 현재의 시점에서 인터넷 비즈니스 모델에 특허권을 부여한다는 것은 비슷한 성격을 가진 타 경쟁업체의 경쟁력을 약화시키고 이를 포기하도록 의도하는 독점적 전략의 일종이다. 미국에서는 Statestreet 사건을 비롯한 일련의 BM 특허에 관한 소송이 제기되어 이미 BM 특허를 인정하고 있는 상황이며 이를 기점으로 BM 특허권을 인정하는 것이 대세로 되고 있다.

기존의 특허와 다른 양상을 갖고 있는 BM 특허는 새로운 아이디어를 중심으로 그 사업성을 인정받는 영업 모델 특허인데 이는 현재 독점과 관련한 부정적인 인식으로 그 특허의 타당성과 특허보호기간 적용문제가 논란이 되고 있다. 외국의 특허로부터 국내 인터넷 사업을 보호하기 위하여 정부차원에서의 특허 인정 노력이 필요하지만 인터넷 사업의 경쟁력 있는 활성화를 위해서는 특허보호기간이 현행 20년보다 축소해야 한다는 반발도 만만치 않다.

인터넷 비즈니스 후발주자인 한국은 서두르지 않으면 치열한 인터넷 경쟁에서 뒤쳐질 위험을 안고 있다. 선발주자들의 경쟁우위 전략을 따라잡기 위해서는 인터넷 비즈니스 전반에 대한 경쟁력 확보와 함께 BM 특허에 관한 준비와 활성화 계획을 철저히 마련하는 것이 중요하다. 그리하여 우리 나라의 인터넷 비즈니스 모델이 cyber market에서 공격성과 방어성을 모두 갖춘 우수한 모델로 키워나가야 한다.

I. 서론

최근 인터넷 비즈니스 세계에 새로운 흐름이 나타나기 시작했다. 기존 질서를 무너뜨리며 새로운 Cyber Rule을 형성해 나가는 e-Business 세계에 비즈니스 모델 특허(Business Model Patent)라는 새로운 파괴력 강한 변수가 등장하기 시작했다. 기존의 통념으로는 받아들이기 힘든 특허의 영역이 인터넷의 등장과 함께 확대되기 시작한 것이다. Offline 영역의 기존 비즈니스가 그러하듯이 새롭게 부각되는 신개념의 확산과 기존 개념과의 타협 내지는 충돌로 BM을 둘러싼 논쟁은 앞으로도 계속될 것으로 보인다.

미국을 중심으로 급속히 성장하는 e-Business와 마찬가지로 BM에 대한 접근이 가장 활발한 곳도 미국이다. 소프트웨어에 대한 지적재산권 보호의 문제에서 드러났듯이 자국이 강한 강점을 지니고 있는 e-Business에서의 주도권을 견고하게 확보하기 위해서라도 BM에 대한 미국의 견제와 공세는 향후 더욱 거세질 것으로 예상된다. e-Business 특성이 국경을 초월한 global한 성격을 지니고 있는 만큼 특허의 속지주의에 기대어 안주하려는 안이한 자세는 앞으로의 비즈니스 영역을 전부 남에게 의존하게 될지도 모르는 위기를 초래할 수도 있다. 따라서 BM 특허 인정에 대한 논쟁과 함께 이를 둘러싼 인터넷 환경을 먼저 이해하고 추후 펼쳐질 BM 특허 전쟁에 대비하는 전략을 국가적인 차원에서 접근해야 할 것으로 생각한다.

본 논문의 2장에서는 BM 특허에 대한 개념적인 설명과 이를 둘러싼 타당성 논란, BM 특허인정 가능여부를 다뤘으며, 3,4장에서는 각국의 동향과 case study를 통해 실례를 살펴보고, 5장에서는 BM 특허의 향후 방향과 문제점을 다루고 있다. 그리고 결론을 통해 BM 특허의 중요성을 다시 한번 강조하고 이에 대한 대처방안에 대해 기술하고 있다.

II. BM 특허에 대한 이해

다음에 전개될 Online에서의 경쟁은 '누가 더 좋은 web site를 가졌느냐'에 의해 결정되기보다는 '누가 그것을 소유하고 있느냐'에 의해 판가름날 수도 있다. 벌써부터 그러한 조짐은 나타나고 있으며 실질적으로 BM 특허를 전문으로 취급하는 회사들도 등장하고 있다. 가히 전쟁(Internet Patent War)이라고 표현될 정도로 급격한 경쟁이 일어나고 있는 현실이다.¹⁾ 댐의 수문이 무너진 것과 같은 엄청난 규모의 특허 홍수가 이미 인터넷 비즈

1) Scott Herald, Patent War Pending, Silicon Valley News, 1999

니스 세계를 강타하고 있다.

1. BM 특허성 인정에 대한 논란

BM 특허가 논란이 되는 이유는 '과연 비즈니스 모델을 특허로 인정할 수 있느냐'에 대한 견해가 첨예하게 대립되기 때문이다. 영업방법(BM)이라는 아이디어를 실물이 뒷받침되어야 하는 특허로서 인정할 수 있느냐에 대한 논란인 셈이다. 기존 특허의 개념으로 비추어 보면 BM은 특허로서의 자격을 갖추기에는 미흡한 것이 분명하다. 특허로서 인정되기 위한 "발명"의 개념을 살펴보면 다음과 같다.

현재 특허법에 명시된 발명의 정의는 '자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것'으로 규정하고 있다.²⁾ 자연법칙을 이용해야 한다는 점이 BM과 관련하여 문제가 되는 조항이다. BM이 아이디어 차원에 머무르고 특허로서의 기술적 근거가 없더라는 것이 BM 특허 불인정의 주요 이유가 되고 있는 것이다.

미국을 비롯한 몇몇 나라와는 달리 유럽의 여러 국가들은 BM 특허 인정을 공식적으로 허용하지 않고 있다. 보수적인 발명의 정의를 고수하고 있는 입장으로 아직까지는 아이디어 차원의 영업방식 개발 등을 특허로 인정하기에는 이르다는 입장을 견지하고 있다. 미국에 비해 인터넷 비즈니스에 한발 늦은 EU 나라들은 미국이 주도하고 있는 BM 특허에 어느 정도 부정적인 시각에서 접근하고 있는 것도 사실이다.

BM의 특허대상 인정 여부와는 별도로 특허 심사 기준의 어려움이 BM 특허 인정을 어렵게 하는 또 다른 문제이다. 인터넷 비즈니스의 등장이 불과 몇 년 사이에 폭발적으로 성장한 것과 마찬가지로 BM이 본격적으로 이슈화되기 시작한 것은 2년도 채 되지 않을 만큼 최근의 일이다. 인터넷을 활용한 특허에 대해 법규정을 완비한 나라는 아직 없다. 기존의 법에 세부적인 추가 시행령 내지 규정 등을 보완한 형태는 있지만 전반적인 법규정의 개정은 현재 진행되고 있는 상황이다. 그렇기 때문에 BM에 대한 정확한 법률해석이 어렵고 이를 적용하는 특허당국의 입장도 나라마다 상이한 형태를 보이고 있다.

특허 심사의 대상으로서 BM이 어려운 것은 이러한 규정적인 미흡 외에도 특허로서의 인정 범위와 적용에 선례가 없기 때문이다. 기존의 특허는 심사로서의 체계적 Data Base와 Know-how를 가지고 있으나 BM은 비교 대상이 없는 새로운 영역이기 때문에 어디까지 특허로서 인정해야 하는가에 대한 기준이 모호할 수밖에 없다. 또한 특허로 출원됐다 할

2) <http://www.kipo.go.kr/html/SerIndex.html>

지라도 약간의 개량이나 변화를 주게 되면 이것을 새로운 특허로 인정할 수 있는가에 대해서도 확실한 기준이 없어 특허로서의 유효성을 확보하기 힘들다는 문제점을 안고 있다.

기존 Offline 모델을 인터넷에서 구현할 경우 이것을 특허로 인정할 수 있는가 하는 문제도 논란이 될 소지가 많다. Offline 모델의 인터넷으로의 적용이 향후 Online 상에서 더욱 활발하게 전개될 것이기 때문에 이를 특허로서 인정할 수 있는가에 대한 타당성 여부가 문제가 된다. 모델의 상충성이 Offline과 Online 상에서 펼쳐지는 것이다.

2. BM 특허의 타당성 여부

BM 특허성 논란과 더불어 중요하게 대두되는 문제가 BM 특허의 타당성에 대한 논란이다. 전자상거래 등 인터넷 비즈니스를 발전시키는 데에 과연 BM 특허가 바람직한 것인가 라는 문제가 야기되고 있다. 한편에서는 지적재산권과 마찬가지로 BM도 분명한 지적창작물로 보호받아야 마땅하다는 주장이 있는 반면 다른 한편에서는 독점적인 BM 특허 권리 주장이 활발한 인터넷 비즈니스 발전에 저해가 된다는 주장이 있다.

Richard Stallman은 'Nonamazon.com'을 운영하고 있다. Amazon의 독점적인 특허 주장이 건전한 인터넷 발전에 해가 된다는 주장 아래 " Stop typing amazon.com, Start typing nonamazon.com "을 내세우고 있다. 근래 MS에 대한 반기로 Linux 시장이 급격히 팽창하고 있는 것도 같은 논리라고 볼 수 있다.

현재 특허법에 명시된 특허제도의 목적을 살펴보면 다음과 같다.

특허제도는 발명을 보호, 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.³⁾

특허자의 권리를 보호하여 발명을 장려한다는 목적과 더불어 그 이용을 도모하고 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 기여하고자 하는 두 가지 목적을 포함하고 있다. 권리 보호의 측면과 이용 확대의 측면을 다같이 목적으로 하고 있는 것이다.

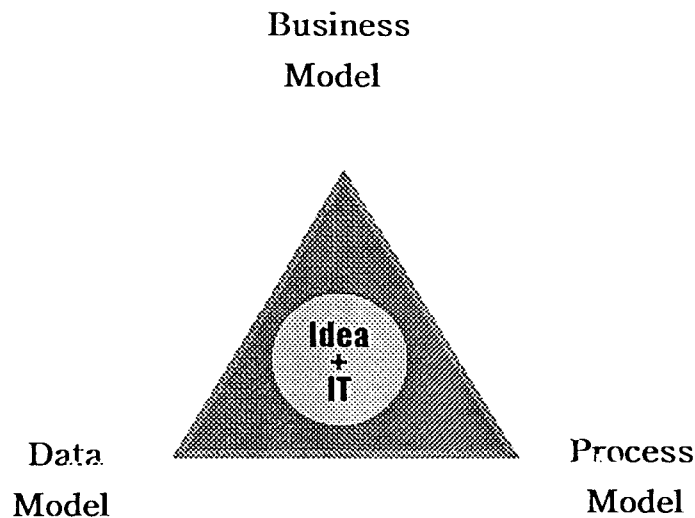
인터넷에 독점적인 권리를 부여하는 것은 자유로운 Cyber 세상을 제한하는 독소가 된다는 주장이 그전부터 제기되어 왔다. 그래서 인터넷 초기에는 많은 형태의 Freeware가 등장했고 지금도 Shareware 등의 형태로 그 정신이 이어지고 있다. 어느 누구의 독점적 지

3) <http://www.kipo.go.kr/html/SerIndex.html>

위를 인정하지 않고 보편적 사용을 주장하는 Cyber의 개성이 나타나고 있는 것이다.⁴⁾

그러나 현재 BM을 둘러싼 대세는 이를 허용하는 쪽으로 기울고 있다. 인정하느냐 마느냐의 논란에 시간을 허비하기에는 너무나 빠른 변화가 펼쳐지고 있다. 한번 이 흐름에 뒤쳐지기 시작하면 그 권리를 획득할 기회가 거의 사라진다는 데에 문제의 심각성이 있는 것이다. 미국의 주도하에 전개되는 이러한 새로운 변화는 이미 우리의 목전에 다가와 있으며 전세계를 대상으로 하는 인터넷의 특징이 BM에서도 나타나고 있는 것이다. BM 특허를 인정하고 이를 획득하기 위한 치열한 경쟁이 이미 시작됐고 더 이상 논란의 와중에 있을 여유가 없다. 국가적인 차원의 지원과 관심이 필요한 이유가 여기에 있다.

3. BM 특허의 개념적 이해



BM은 IT에 연계된 아이디어를 Business Model, Data Model, Process Model로 구현하는 과정과 그 산출물로 이해할 수 있다.

Business Model은 경제법칙 및 시장의 거래방법을 의미하며 보험 관리인 모집방법, 피라미드 판매 등이 그 예라고 할 수 있다. Business Model 만의 제시는 자연법칙을 이용하지 않은 추상적 Idea로서 그 특허성을 인정할 수 없다.

Process Model은 시계열적인 data의 처리과정이나 업무 흐름 등을 의미한다. 반도체 작

4) Richard Stallman , On "Free Hardware" , <http://linuxtoday.com/stories/6993.html> , 1999

업공정 등이 이에 해당하며 Process Model 만으로는 미완성 발명 또는 기재 불비라고 할 수 있다.

Data Model은 업무에서의 data 집합 및 속성정보로 각종 data 자료를 의미한다. 이것만으로는 단순한 D/B구조의 제시가 될 뿐 특허로서의 요건과는 거리가 멀다.

특허가 성립하기 위해서는 주체적 요건, 객체적 요건, 절차적 요건을 만족해야 한다. 권리 능력 있는 정당한 발명자로서 신규성과 진보성, 상업상 이용가능성이 있는 발명일 것을 적극적 요건으로 요구하고 있다. 또한 공공의 질서나 풍속을 해하지 않아야 하는 소극적 요건도 명시하고 있다.

특허로서의 요건과 제 Model을 충족할 때 비로소 BM으로 인정하고 그 특허성을 주장할 수 있다. BM에 대한 개념적 정리가 아직 완전히 정립된 것은 아니지만 대체로 단순한 Business Model의 제시만으로는 특허성을 인정하기 힘든 것이 현실이다. 기술적 base로서의 Process와 Data Model이 겸비되어야 하는 이유가 여기에 있다.

4. BM 특허의 주요 분야와 조류

현재 특허 출원되고 있는 주요한 BM 분야는 인터넷 상거래에 관련된 e-Business뿐만 아니라 금융에 관련된 특허가 그 주요한 자리를 차지하고 있다. 실제 BM 특허를 촉발한 사례도 금융부문에서 비롯된 것을 살펴보면 이는 그리 놀라운 일이 아니다.

주요한 BM 특허분야를 열거하면 다음과 같다.⁵⁾

- 금융의 증권화, 파생상품 및 자산관리
온라인 증권거래, 홈뱅킹 및 인증처리
- 인터넷을 통한 전자쇼핑 방법
- 전자쿠폰 및 누적포인트 등에 의한 보상 프로그램
광고분배 방법 및 인센티브 부여 방법
- 온라인 보험 증서발행, 타금융과 연계된 종합금융상품
- 인터넷을 통한 티켓구매 및 예약

BM 특허는 현재 계속되는 특허권 시비에 휘말려 있다. Amazon과 Barnesandnoble의 분쟁이 현재 진행중이며 Priceline과 Microsoft의 소송도 계류중이다. 이들 사건 말고도 크

5) <http://www.kipo.go.kr/html/bm01.html>

고 작은 여러 분쟁이 끊이지 않고 있다. BM이 자신의 Business를 보호하려는 적극적인 자구책으로서 활용되고 있는 추세가 점차 확산되고 있다.

또한 새로운 사업영역으로서 BM의 사업화를 시도하는 움직임이 나타나고 있다. 사업 Model을 합법화하여 이를 상품화하려는 시도로서 Priceline의 Jay Walker 같은 사람은 전문적인 Team을 편성하여 새로운 BM 특허 출원에 힘을 기울이고 있다. Fortune 지가 Jay Walker를 현대판 Edison이라고 명명한 이유를 알 수 있다.

BM 특허는 선례가 없는 어려움을 안고 있으며 새로운 질서를 창조해야 하는 일과 함께 보호도 병행해야 하는 두 가지 측면을 가지고 있다. 각국마다 BM에 대한 대응이 다른 이유도 두 가지 측면의 어느 쪽에 초점을 두어야 하는가 하는 문제가 어렵기 때문이다. 조화로운 balance 유지가 결코 쉽지만은 않은 것이다.

2000년 초 New York에서 BM 특허에 관련된 국제 Conference가 열렸다. 행사의 주제를 보면 BM의 현재 단면적인 성격을 파악할 수 있다.

Patent the new Business Model :
" Building fences in Cyberspace "

III. 사례분석

1. Statestreet Bank versus Trust Co. V. Signature Financial Group Inc.

BM 특허의 성립가능성에 관한 이정표적인 판결로 소문이 자자한 Statestreet 사건은 1998년 7월 23일 미 연방법원(The Court of Appeals of Federal Circuit U.S.)의 영업방법의 특허성을 인정한 획기적인 판결로 미국 내에서 은행업, 보험업 및 재무관련 업무를 행하는 모든 업계로 하여금 지식재산권에 대한 새로운 인식과 사고의 전환을 유도하기에 이르렀다.

State Street 사건은 '056 특허로 알려진 미 특허 5,193,056호에 대한 미 연방 법원의 유효 인정 판결로서, 문제가 된 특허는 비즈니스에 사용될 수 있도록 개발된 투자 구조를 실행하는 컴퓨터 프로그램에 관한 것으로 소유자는 Signature Financial Group이었다.

특허권자인 Signature사와 재무회계 관리업종에서 경쟁관계에 있었던 State Street 사는 초창기에 Signature사의 특허권 사용을 위한 license협상을 검토하였지만, 협상이 결렬되

자 미 메사츄세스 지방법원 (the U.S. District Court for the District of Massachusetts) 에 '056 특허의 무효 확인 판결을 구하는 소송을 제기하게 되었다.

메사츄세스 지방 법원의 Patti Saris판사는 특허 무효 합의 판결문에서 '056 특허가 미 특허법 010 조에 근거한 특허의 대상으로 인정되지 않는다면 State-Street의 주장을 옹호하였고, 이에 Signature사는 연방 법원에 항소하였다.

연방 법원의 3인 합의체는 '056특허의 특허성을 공격하는 주장을 일축하였다.

메사츄세스 지방법원에서 '056 특허의 무효의 논거로 제시되었던 수학적 알고리즘의 불특허사유에 대하여 연방 법원은 미 특허법 101조의 언어는 광범위하게 해석될 수 있으며, 입법 당시 의회의 입법 취지는 법령에 예시된 발명의 4개의 카테고리 (프로세스, 기계, 제품, 조성물)를 넘어서는 발명의 특허성에 대하여 어떠한 제한도 가하지 않으려 했다는 점을 분명히 하였다.⁶⁾

즉, 추상적인 아이디어인 것으로 판정되어 불특허 대상이 됨을 방지하기 위하여서는 수학적 알고리즘이 유용한 방식으로 적용되고 있음을 입증하기만 하면 된다고 하였다. State-Street 사건의 경우, 화폐 가치를 나타내는 하나의 숫자데이터 집합을 기계의 이용을 통하여 최종 뮤추얼 지분 가격을 나타내는 다른 숫자 집합으로 변환함은 수학적 알고리즘 수식, 계산의 실용적 응용을 구성하였는데, 이는 최종으로 산출된 지분 가격이 유용하고, 일반 대중 및 관련 기관의 거래 시에 사용되어질 수 있기 때문이라고 하였다.

이 사건을 여과로 미국 내에서 재무관련 업무를 하는 다수의 금융기관들이 독자적으로 개발된 소프트웨어를 라이선스 하는 한편, 경쟁업체의 관련 특허를 침해할 수 있는 위험에 노출되게 되었다.

우리나라에 대한 시사점은 재무, 보험업무를 혁신적으로 개선하는 특허권 개발에 투자하여야 한다는 것이다.

2. E-Data 특허 침해 소송 사건

인터넷 비즈니스 모델의 특허권에 관한 부정적인 사례는 E-Data case를 들 수 있다. E-Data 특허침해소송사건은 인터넷기술이 발전되기 전에 특허권을 취득한 특허권자와 인터넷 영업자간에 벌어진 대표적인 분쟁 사례이다.

E-Data사는 Feeny로부터 POS(Point Of Sales) 지점에서의 물품에 대한 정보를 재생산하는 시스템(Systems for reproducing information in material objects at a point of sale

6) 박진석, "인터넷 시대에 부는 특허권 변화의 바람 (Wind of Change)," 심사4국 전기심사담당관실, p.3

location, U.S. Patent 4.528,643)을 양도받은 후, ComServe사, Dun & Bradstreet사, First Virtual Holdings 사 등 총 43 개의 기업을 상대로 3건의 민사소송을 걸었다.

소송의 요지는 이들 기업의 전자상거래 활동과 주문형 전자배포 시스템이 E-Data의 특허를 침해했다는 것이다. 즉 E-Data는 자신의 특허가 S/W, 폰트, 이미지, 음악, 비디오 같은 사실상의 모든 디지털 데이터의 주문형(on-demand)전자거래와, 사용함에 따라 요금이 정산되는 (pay as you go)전자거래를 포함하는 것으로 해석하였고, 이런 관점에서 E-Data사는 인터넷, 플로피디스크, 암호화된 CD-ROM 디스크 등 거의 모든 배포 중인 데이터에 대해 특허를 부과하려 하였다.

그러나, 사건의 원고인 E-Data사는 종래 의도했던 자사의 특허범위를 넘어서서 납득하기 힘들만큼의 영역까지 특허권을 확장 해석하여 자사의 기술이 인터넷과 월드와이드(World Wide Web) 심지어는 CD-ROM까지 응용되는 것으로 해석하고 있는데 이는 명백히 잘못된 것으로 D-Data 특허의 청구범위는 E-Data 주장보다 축소 해석되어야 한다는 것이다.⁷⁾

E-Data는 전자상거래를 방해하거나 다른 사람을 공격하려는 것이 아니라 단지 자사의 특허를 보호하기 위한 것이라고 소송을 건 배경을 설명하고 있지만, E-Data의 특허가 너무나 광범위하기 때문에 만의 하나라도 E-Data가 소송에서 승리하는 경우, 향후 인터넷 전자상거래 시장에 만만치 않은 비용부담으로 작용할 것이고, 결국 이것은 전자상거래 성장 자체를 둔화시킬 것이라는 우려의 목소리도 높다.

3. Price-line 사의 역경매 특허 분쟁

인터넷 비즈니스 모델 특허 중 가장 대표적인 것으로 미국 코네티컷주의 프라이스 라인사는 역경매의 비즈니스 모델에 관한 특허를 '98년 8월 미 특허청으로부터 3건의 특허를 취득하여 세간의 주목을 받았다. 컴퓨터를 주 수단으로 구매자와 판매자간의 거래를 연결시키는 영업방법에 관하여 특허청구 범위를 기재하고 있다. 세부적으로는 구매자가 구매 희망 가격을 정하면 이 가격대에서 물품 내지 서비스를 공급할 복수의 판매자에게 정보를 보내고 그 중 가장 적합한(낮은)가격을 제시한 판매자의 판매조건을 구매자에게 송신하고 결제하는 방식이다.

'99년 10월 13일 프라이스라인사는 MS사의 웹사이트인 익스피디어(Expedia.com)가 유사한 서비스를 개시하여 자사의 특허를 침해하였다고 소송을 제기하였다. 그 중 문제가 된 것은 익스피디어가 최근 개설한 호텔 매처(hotel matcher)라는 서비스의 제공이었다. 이는 인터넷 사용자가 투숙하고 싶은 호텔과 시간대, 가격을 제시해 조건에 맞는 호텔이 있으면 온라인 예약이 가능한 것으로 Price Line사와 Expedia사가 동시에 제공하는 서비스

7) ibid, p.8

중에서 가장 유사한 점은 조건에 맞는 호텔이 있을 경우 자동적으로 사용자의 신용카드에서 결제가 된다고 하는 점이다.

4. Amazon.com의 One-click 특허 사건

아마존사가 지난 1999년 10월 21일 경쟁사인 미국 반스앤노블(Barensandnoble.com)사를 자사가 취득한 1-click특허를 침해했다는 이유로 제소하여 동년 12월 3일 시애틀 지방법원으로부터 동 기술의 사용을 하지 못하도록 하는 예비적 금지명령을 받았다. 여기에서 문제가 된 서비스는 Express Lane이며 법원은 이의 일부를 변형시킬 필요가 있으며, 물품구매시 소비자로서 하여금 별도의 확인절차를 부가하게 하는 단계를 추가한다면 특허침해로부터 벗어날 수 있다는 취지를 아울러 밝히고 있다. 이른바 원클릭 특허는 사용자의 프로파일 등을 저장하고 동 사용자가 접속할 경우 입력되었던 여러 가지 정보(주소, 카드번호, 기타 필수정보 등)를 사용자가 원하는 도서의 배송·주문 시 다시 입력하지 않아도 되게 만드는 방법에 관한 특허이다. 이 사건은 아직도 법원에 계류되어 최종판결을 기다리고 있는 상황이다.⁸⁾

5. Dart의 특허 사건

이 특허는 인터넷 상에서 선택적 광고제공의 구조에 관한 특허로 사용자의 클릭횟수라든지 사용자의 프로파일에 따라 어느 광고를 선택하여 송출할 것인지를 결정하는 방법에 관한 일명 Dart 특허이다.

이 특허의 권리자인 미국의 Double Click사는 1999년 11월 온라인 광고를 주로 하는 미국의 L90사의 광고제공·트래킹(tracking)을 수행하는 adMonitor라는 서비스가 자사의 특허권을 침해하고 있다고 하여 미국 버지니아 지방재판소에 제소를 하였다.

IV. BM 특허 추세

1. 미국

1998년 Statstreet 사건을 계기로 BM 특허 특허인정 선두주자로 된 미국 역시 소프트웨어 발명 특허성 여부를 판별하는데 있어 많은 고민을 하고 관련 법규를 개정하여 왔다. 미국은 소프트웨어 보호방식에 관하여 고심하다가 1980년 저작권법의 개정을 이어 1996년 2월 최초의 컴퓨터 관련 발명의 심사 가이드라인⁹⁾을 공포하였다. 결과 미국에서 이제 BM 특허가 활성화되게 되었으며 1999년 11월말 기준으로 약 1천 5백건 이상의 관련 특

8) 강준모, "인터넷 비즈니스 모델 특허의 문제점," 「정보통신정책」, 정보통신정책연구원, 2000, p.6

9) Examination Guidelines for Computer-Related Inventions ('96 개정)

허를 내준 상태이다.

따라서, 1999년 11월에 미국은 BM 특허의 활성을 위하여 미국특허법을 개정하였는데 이는 1952년이래 가장 획기적인 개정이다. 그 개정안은 아래와 같다.

첫째, 출원일로부터 18개월 경과 후 출원을 공개하는 출원공개제도를¹⁰⁾ 도입하였고

둘째, 특허권자가 아닌 제3자 재심사청구인에게도 재심사과정에 참여할 수 있는 기회를 부여하는 제3자 참가형 재심사제도를 현행의 제3자 비참가형 재심사제도에 추가하였고

셋째, 특허청귀책사유로 인해 특허심사가 지체될 경우 지체된 기간만큼 특허권존속기간을 연장시켜 주는 제도를 새로이 마련하였다.

넷째, 미국 특허상표청을 교육부내의 학생제정지원국에 이어 사상 두 번째로 성과지향기관으로 지정하고 예산, 인원, 구매 등에 자율성을 최대한 부여하여 보다 개선된 서비스를 출원인에게 제공할 수 있는 인프라를 구축하였다.

미국은 처음엔 Technical 요건을 중시하였는데 독창적 idea에 대해서는 기술적 요건이 없더라도 그 권리를 인정하는 추세이다. 아울러 국제적인 추세도 특허를 보호하는 쪽으로 진행이 되고 있다.

2. 일본

일본 특허청은 그동안 특허의 대상을 특정 기술개발 등으로 한정해 왔으나 지난 '98년 미국의 State Street Bank판결을 계기로 BM 특허가 크게 늘어나게 되자 전향적인 판단을 하여 최근 일본 스미토모은행이 법인용 입금조회서비스를 특허 받을 예정으로 있다. 일본 특허청이 인정한 BM 특허로는 자동차 등의 경매시스템(일본특허 제 2733553호), 웹페이지 상의 광고정보공급·등록방법(일본특허 제 2756483호)만 있을 뿐이며, 이외 현재까지 특허 출원 공개되고 있는 것으로 일본 特開平 10-320490호(전자거래 시스템 및 개발, 주식회사 NTT데이터)와 일본 特開平 10-240823호 공보(전자쇼핑 시스템 및 전자 카탈로그 데이터 정의 방법, 주식회사 히타치 제작소) 그리고 일본 特開平 11-66168호 공보(고객정보등록 중계시스템, 일본전신전화주식회사) 등이 있으며 VAR(Value at Risk), ALM(Asset Liability Management)등 일부 금융기법 등에서 일부 특허출원 공개가 되고

10) 출원공개란 특허출원 후 일정기간이 경과된 출원계속상태의 발명을 심사 진행여부에 관계없이 조기에 공개하는 제도를 말한다. 출원이 공개된 경우 출원인은 출원공개 후 설정 등록시까지 사이에 업으로서 출원발명을 무단실시한 자에 대하여 법정요건을 갖춘 상태에서 보상금을 청구할 수 있는데 단 보상금 청구권의 행사는 특허권의 설정등록이 있는 후이어야 가능하다.

있다.

일본의 소니와 도시바는 아예 영업발명특허팀을 별도로 운영하고 있다. 전자투표나 전자상거래 중개시스템 등 100건 이상의 BM 특허를 출원한 NTT데이터도 이 분야에서 선두자로 나서고 있다.¹¹⁾

인터넷관련 출원은 컴퓨터관련 발명의 심사기준¹²⁾의 제1장 컴퓨터 소프트웨어 관련발명을 적용하여 심사하고 있다.

3. 한국

우리나라에서는 1998년 8월에 개정된 컴퓨터 관련발명의 심사기준을 적용하여 인터넷관련 출원을 심사한다.¹³⁾ 특허인정기준에서 한국은 현행 특허법 상으로 순수한 아이디어만으로는 특허가 불인정되며 컴퓨터 통신 인터넷기술을 기초로 하여 영업방법 (비즈니스 모델)의 아이디어가 산업 상 이용할 수 있는 구체적 수단으로 제시되면 특허가 가능하다.

BM 특허를 둘러싼 국제적 법적 분쟁이 곧 현실로 나타날 조짐이지만 정부에서는 아직 특허법상의 '원칙론'만을 내세우고 있어 세계의 흐름을 감지하지 못하고 있다. 이미 2000년 2월에 개최된 심포지엄에서 지적이 되었듯이 이는 향후 개정이 필요하다.

속지주의 성격을 띠고 있는 BM 특허는 국경의 개념이 모호한 사이버 공간의 경우 국외 특허가 국내 업체에 적용될 가능성이 높다. 이에 대비하여 아이디어가 생명인 인터넷업체들은 법적·제도적 장치 마련을 위한 공동대응은 물론 일본처럼 공동으로 미국 특허출원을 서두를 시점이다.

최근 인터넷기술의 발달과 전자상거래의 급속한 확대 및 벤처기업의 성공사례 등에 의거하여 인터넷 분야 출원이 급속히 출원될 전망이다. 이미 1999년에는 전자상거래 1,133건이 출원되었는데 이는 1998년의 2배 되는 숫자이며 2000년에는 2,750건이 출원될 예정이다.¹⁴⁾

11) 손상기, "BM 특허'바람,'" VBbank-Free BBS, <http://www.vbbank.co.kr>

12) Implementing Guidelines for Invention in Specific Fields ('97년 개정)

13) 특허청, "인터넷특허의 쟁점별 현황과 특허청의 정책방향," 2000, p.1

14) 특허청, "인터넷특허," <http://www.kipo.go.kr/html/bm01.html>

V. BM 특허 향후 방향과 문제점

BM에 집중된 요즘의 관심을 보면 몇 년 전부터 불기 시작한 인터넷 도메인 선점 열기를 보는 듯 하다. 우리 나라가 아직 Domain에 관심을 갖지 않은 시절, 재벌을 비롯한 금융 기관 등 많은 기업의 인터넷 주소가 외국의 업자에게 미리 등록되어 있었다. 나중에 이를 회수하기 위한 노력들이 펼쳐졌고 뒤늦게 Domain의 중요성을 인식하여 비싼 비용을 지불하고 이를 되찾은 사례가 있었다. 현재도 LG 그룹의 도메인은 lg.com이 아니다. 인터넷 도메인에서 비싼 수업료를 지불한 우리의 기업들이 BM에서는 같은 실수를 되풀이하지 않을 것을 기대한다.

인터넷 도메인은 cyber space에서의 새로운 영토를 의미하며 기업의 브랜드 가치가 점차 중요해지는 e-Business에서 그 중요성은 날로 더해지고 있다. BM 특허는 cyber 상에서의 새로운 비즈니스 영역을 독점적으로 소유할 수 있는 권리를 의미하며 비즈니스 모델 자체에 대한 영향력이라고 말할 수 있다. 양자의 공통점은 소유권적 개념을 지닌 배타적 권리이며 그렇기 때문에 선점의 효과를 확실하게 누릴 수 있다는 특징이 있다.

1. 폭발적 증가세의 BM 특허

우리 나라의 BM 특허분은 99년부터 불기 시작하여 2000년 접어들어서는 2월 현재 약 300여건이 출원되는 등 올 한해 2000건이 넘을 것으로 예상될 만큼 폭발적인 증가세를 보이고 있다. 이는 세계적으로도 미국을 제외한 여타 국가 중 가장 높은 수준을 기록하고 있는 것이다. 최근 몇 년간 우리 나라의 인터넷 및 BM 관련 특허를 살펴보면 다음과 같다.¹⁵⁾

구 분	95	96	97	98	99
전체출원	138,361	159,143	138,545	104,092	111,289
인터넷건	3,370	3,612	4,678	3,928	3,411
(BM)	68	67	93	117	513

IMF를 맞아 주춤했던 전체 출원건수가 99년부터 증가하기 시작했고 BM 특허의 경우는 99년을 경계로 뚜렷하게 대비되는 것을 알 수 있다.

15) <http://www.idea-market.co.kr/inve.htm>

그러나 이와 같이 폭발적으로 증가하는 BM 특허의 이면에 숨어 있는 부정적인 요소도 있다. 일부 변리사의 영리 목적과 특허출원 기업의 자산가치 확대를 겨냥한 부실 출원이 우려되고 있다. 특허 업무의 폭증에서 비롯되는 절차상의 혼란과 무분별한 출원 시도가 이를 더욱 부채질하고 있는 현실이다. 부실 출원에 대한 엄격한 심사 과정 적용이 필요하며 이를 위해서는 심사 인력의 확충이 필수적이라고 할 수 있다.

BM 특허에 대한 부정적 시각이 있음에도 불구하고 BM 특허는 어떠한 형태로든지 발전할 것임은 틀림없는 사실이다. 그 폭발력은 향후 e-Business 산업에 큰 영향을 미칠 것이며 이를 전문적으로 영위하는 또 다른 비즈니스가 창출될 것으로 보인다.

e-Business에서 다른 전략적 포인트와 더불어 특허의 소유가 중요한 변수로 작용할 것으로 예상하는 이유도 바로 이러한 BM의 폭발력 때문이다.¹⁶⁾

2. BM 특허의 유효성 문제

현재 소송중인 굵직한 사건들을 살펴보면 앞으로의 BM 특허 분쟁이 어떤 모습으로 전개될 것인지 예측할 수 있다. BM 정립 초기라고 할 수 있는 시점에서의 분쟁은 특허성 주장을 할 수 있는지의 사실 여부와 그것에 대한 침해 사실을 밝히는 것으로 비롯됐다. 현재도 이런 추세가 계속 진행되는 것으로 해석할 수 있다. 그러나 앞으로는 특허성 침해 여부를 밝히는 것이 상당히 어려울 것으로 전망된다.

비즈니스 모델은 다른 특허와는 달리 실물의 발명품을 제시하지 않는다. 아이디어 차원의 모델을 구현하는 software 또는 program으로 구성되는 것이 일반적인 형태이다. 타 특허는 원래의 발명을 변형하거나 개선하기가 상당히 어렵다. 그러한 개선, 변형이 새로운 발명으로 인정되는 경우도 존재한다. 그만큼 모방하기 어려운 속성을 가지고 있다. 그러나 BM은 변형 또는 개량이 매우 쉬운 특성을 지니고 있다. 누구도 모방하기 어려운 '발명'으로서의 개념이라기보다는 '발견'의 개념으로 파악되는 속성을 가지고 있는 경우가 많기 때문이다.

BM 특허를 출원한 이후 이와 유사한 변형의 비즈니스 모델이 등장하는 경우 특허성 침해를 주장하기 어려운 이유가 여기에 있다. 특허로서 보호받기 어려운 유효성의 문제가 제기될 수 있는 것이다. 실질적으로 One-click으로 소송중인 반즈앤노블의 경우 이에 대

16) Michael S. Pavento, Patent Protection for E-Commerce Business Models, Jones & Askew, LLP, 1999

처해 Two-click으로 맞서고 있다. 기존의 One-click을 변형한 형태의 Two-click이 등장한 것이다.

그런데 문제는 이러한 변형이 인터넷 전반적인 영역으로 확산될 경우 초래될 비효율성이다. 실질적으로 특허로서 보호하는 실익과 유효성이 적은데 비해 인터넷 비즈니스 전반적인 낭비를 양산하게 된다면 이는 절대 바람직한 현상이 아니기 때문이다. 이러한 문제점들이 BM 특허 무익론의 주요 사유가 되고 있다.

3. BM 특허 보호와 시장에서의 가치

대부분의 국가에서 특허권의 유효기간은 20년이다. BM에서의 특허권도 20년이 그대로 인정되고 있다. 다른 특허와 마찬가지로 BM 특허기간을 20년으로 유지해야 하는가에 대해서는 논란이 있다. 전자상거래 등 e-Business의 발전 속도와 이용 확대를 고려할 때 그 기간을 단축해야 한다는 주장이 있다.

Amazon.com의 베조스 회장의 경우 software와 Internet의 특허기간을 3 - 5년으로 단축하자는 의견을 내놓고 있다. 인터넷의 발전을 저해하는 요소로 작용할 우려가 있는 BM 특허의 부정적 영향을 최소화하기 위해서는 그 보호기간을 다른 특허와 달리 차별적인 법규정을 통해 규제할 필요가 있다는 주장이다.¹⁷⁾

한편 e-Business의 빠른 발전 속도를 감안할 때 BM의 life cycle 또한 매우 짧아질 것으로 예측할 수 있다. 원천기술격의 BM인 경우 그 생명이 길 수 있지만 다양한 개량 모델의 등장으로 그 영향력이 점차 약해질 것은 분명하다. 이와 같이 BM의 가치는 향후 법적인 유효기간에 의해서 결정되기보다는 시장에서의 가치 평가에 의해 결정될 것으로 보여진다. 특허로서의 평가와 life cycle이 BM의 가치를 결정하는 요소가 될 것이다.

우리 나라의 입장에서든 특허권의 보호기간은 향후 시장에서의 가치에 의해 결정하는 것이 바람직해 보인다. 제도적인 법규정은 국제적 동향에 발맞추어 개정하되 너무 앞서지도, 그렇다고 뒤늦지도 않는 범위 내에서 충분한 의견 수렴을 거치는 것이 중요하다. 오히려 그보다는 시장원리에 충실한 가치 평가와 이전이 가능하도록 특허와 관련된 시장 메커니즘을 정비하고 현실적, 경제적 가치 보호기간이 그에 맞게 자율적으로 결정되도록 유도하는 것이 바람직하다.

BM 특허와 관련된 또 다른 중요한 문제점은 특허심사 기간이 BM의 발전 속도를 따라

17) 특허청, "인터넷특허의 쟁점별 현황과 특허청의 정책방향," 2000

가지 못한다는 데에 있다. 심사 장기화에 따른 특허 출원의 어려움은 하루가 다르게 변하는 e-Business 세계에선 치명적인 손실을 야기할 수 있다. 우리 나라의 경우 미국과 비슷한 2년 정도가 소요되나 향후 이를 더욱 단축할 필요성이 제기되고 있으며 '우선심사대상추가' 등의 방법으로 이를 해결하려고 노력하고 있다.

VI. 결 론

우리 나라는 현재 세계 5위(연간 10만건 이상)의 특허출원 강국이다. 기록상으로는 상당한 특허를 소유한 국가로 발돋움하고 있다. 그러나 그 이면을 돌아보면 많은 문제점을 안고 있는 것이 사실이다. 특허관리 체계의 양적 평가와 추구가 우리의 실제 현주소이기 때문에 실적 위주의 출원이 양산되고 있다. 이러한 생명력 없는 특허는 관리비용의 증가와 예산 낭비로 이어져 결국에는 국가경쟁력을 약화시키게 된다. 또한 출원자의 전문성이 부족해 함량미달의 특허인 경우가 많다.

이러한 문제점은 특허출원대비 상품화의 비율이 매우 낮은 것으로 드러난다. 결국 시장성 있는 특허가 부족한 현실은 질적인 특허보다는 양적인 특허를 추구하는 우리의 가장 큰 문제점으로 볼 수 있다. BM 특허에서도 이와 같은 문제점이 나타나지 않을까 우려된다.

“ There is no national boundaries in the cyberspace. ”

특허의 속지주의 원칙이 cyber 세상에서는 무너지고 있다. 인터넷을 통해 세계 어디든지 접속이 가능하고 전자상거래를 통해 국경을 초월한 매매가 지금 이 시간에도 일어나고 있다. 미국에서의 특허가 한국에서는 효력이 없는 기존의 원칙이 global market을 지향하는 e-Business 세계에서는 소용이 없다. 거래가 발생하는 세계 어느 곳이든지 그 특허를 주장할 날이 곧 도래할 것이다. 그렇기 때문에 BM 특허를 둘러싼 경쟁은 전쟁을 방불케 하는 격렬한 몸짓을 보이고 있다. 이미 BM 특허는 인터넷의 확산과 더불어 세계적인 대세를 형성하고 있으며, 이러한 추세에 대응하는 전략은 발 빠르게 순응하여 적극적으로 대처하는 것이 최선의 길이다.

우리 나라의 경우 다른 부문과 마찬가지로 BM에 있어 원천기술이 부족한 것이 큰 문제점이나 외국의 원천 특허를 활용하여 개량된 형태의 특허를 창출하고 이를 토대로 향후 특허권 분쟁이나 로얄티 협상 시 유리한 입지를 마련할 수 있는 Patent Flooding 기법을 활용하는 것이 필요하다. 또한 Cross License 전략을 활용하여 상호간에 특허의 자유로운 사용을 도모할 수 있는 방법을 모색하는 것도 하나의 대처 방안이라고 할 수 있다.

그러나 근본적으로는 상품화가 가능한 특허 출원과 질적인 향상을 추구하는 특허 정책의 변화가 먼저 마련되어야 한다. BM 특허의 경우에도 'Cyber Korea 21'에서 천명하는 정보화 선진국으로의 도약을 이룰 수 있는 하나의 발판이 된다는 사실을 인식하고 국가적인 차원의 접근이 필요하다고 할 수 있다. 미국과 같이 정부의 주도하에 정보화를 추진하는 적극적인 자세와 방향 전환이 BM을 둘러싸고 있는 각국의 정책과 환경에서 발견되고 있다.

BM 특허는 다른 특허와 다른 요소를 가지고 있다. 비즈니스 자체를 의미한다는 것이 BM 특허의 가장 큰 특징이다. BM 특허는 그 비즈니스 전체를 확보할 수 있는 개연성을 가지고 있으며 그렇기 때문에 그 중요성이 다른 특허에 비해 큰 것이다.

" Business Model Patent means Business itself ! "

<참고자료>

- 강준모, "인터넷 비즈니스 모델 특허의 문제점," 「정보통신정책」, 정보통신정책연구원, 2000
- 박진석, "인터넷 시대에 부는 특허권 변화의 바람 (Wind of Change)," 심사4국 전기심사담당관실
- 손상기, "BM 특허'바람,'" VBbank-Free BBS, <http://www.vbbank.co.kr>
- 특허청, "인터넷특허의 쟁점별 현황과 특허청의 정책방향," 2000
- 특허청, "인터넷특혜," <http://www.kipo.go.kr/html/bm01.html>
- Michael S. Pavento, Patent Protection for E-Commerce Business Models, Jones & Askew, LLP, 1999
- Richard Stallman, On "Free Hardware", <http://linuxtoday.com/stories/6993.html>, 1999
- Scott Herald, Patent War Pending, Silicon Valley News, 1999
- <http://www.idea-market.co.kr/inve.htm>
- <http://www.kipo.go.kr/html/SerIndex.html>
- <http://www.kipo.go.kr/html/bm01.html>