

BM(Business Model) 특허전략에 관한 연구

분쟁사례를 중심으로

이승준* 박성택** 김영기***

목 차

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| I. 서론 | IV. BM 특허와 관련한 기업의 전략 |
| II. 이론적 배경 | V. 결론 |
| III. BM 특허 국내·외 분쟁 사례 | |
-

Abstract

우리나라에서도 비즈니스 모델(Business Method) 관련 발명에 대한 출원이 많아지고 이제 특허를 받는 발명들이 나오면서 비즈니스 모델(BM) 특허에 대한 분쟁이 빈번해지는 것은 피할 수 없는 대세로 여겨지고 있다. 이에 향후 세계 각국에서 새로운 양상으로 전개될 특허권 분쟁에 슬기롭게 대처하기 위해서는 이러한 논의의 핵심을 파악하고 이를 바탕으로 대처 방안을 세우는 것이 시급한 과제일 것이다. 본 연구는 위와 같은 필요성에 따라 비즈니스 모델(BM)의 이론을 고찰하고, 국내·외 분쟁사례를 조사하고 이를 바탕으로 비즈니스 모델(BM) 특허 전략에 대한 방안을 제시하고자 한다.

* 충북대학교 대학원 경영정보학과 석사과정, check81@cbnu.ac.kr, 011-9952-7543

** 충북대학교 대학원 경영정보학과 박사과정, solpherd@cbnu.ac.kr, 011-469-7256

*** 충북대학교 경영정보학과 교수, ykkim@cbnu.ac.kr, 043-261-3141

I. 서론

인터넷 발전에 따라 온라인상에서 다양한 서비스 제공을 내용으로 하는 비즈니스가 확대되고 있다. 또한 온라인상에서의 서비스를 제공하는 시스템을 권리화하기 위한 특허출원이 매우 활발하다. 1990년대 후반 인터넷과 전자상거래가 급속히 확산되면서 영업방법 또는 비즈니스 방법(이하 BM이라 칭함)이다.

발명의 중요성이 인식되고 있는데, BM 특허의 개념을 「컴퓨터나 온라인 등의 기술적 수단을 이용하는 비즈니스 방법에 관련된 발명」에 인정한 특허라고 하는 수준에서 파악한다면, 그것은 소프트웨어 관련 발명의 한 형태로써 상당히 오랜 역사를 가지고 있다고 말할 수 있다. 따라서 특허청이 BM 관련 발명을 특유한 사항은 「전자상거래 관련 심사 지침」에 의해 판단하지만, 이를 소프트웨어 관련 발명의 한 형태로 파악하여, 많은 부분에 있어서 「컴퓨터 관련 발명 심사기준」에 의거하여 판단하고, 일반 발명과 공통되는 사항은 「일반 심사 지침서」에 의해 판단하는 것이 옳다고 볼 수 있다. 우리나라는 1998년 컴퓨터 프로그램 관련 발명의 심사기준, 2000년 전자상거래 관련 발명의 심사기준을 제정하여 컴퓨터 프로그램을 기록한 기록 매체와 전자상거래 관련 BM 발명을 특허로서 보호하고 있으나, BM 특허 침해 행위에 대한 보호방안에 대해서는 명확히 규정되어 있지 않아 논란이 되고 있다. 특히, 최근 BM 특허의 등록건수가 크게 증가하고 있으며, 이와 관련된 분쟁도 늘어나고 있는 추세이므로 온라인상의 BM 특허 침해 문제는 미국, 일본 등과 마찬가지로 우리나라에서도 주요 이슈로 부각되고 있다. 따라서 BM 특허에 있어서 온라인상에서의 각종 행위에 대해 침해규정을 어떻게 적용하여 BM 특허를 실질적으로 보호할 것인지에 대해 관련된 규정을 검토할 필요가 있다. 본 연구에서는 먼저 BM 특허에 대한

이론적 고찰을 한 후, 국내·외 특허 분쟁 사례를 조사하고, BM 특허와 관련된 기업 대응 전략 방안을 제시하고자 한다.

II. 이론적 배경

1. 특허

특허청에서 특허에 대한 정의를 다음과 같이 내리고 있다. 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 고도한 창작에 대해 국가에서 허여한 독점 배타권으로 실용신안이 소발명에 허여되는 것이라면 특허는 고도한 발명 즉, 대발명에 대해 허여되는 것이라고 할 수 있다. 특허청에 출원된 특허발명은 심사관의 심사를 거쳐 등록여부가 결정되는데 등록이 되면 출원일로부터 20년간 독점배타적으로 실시할 수 있는 권리가 부여된다. 특허발명이 특허로써 등록되기 위해서는 신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성을 구비하고 있어야 한다.

2. BM 특허

최근 BM 특허가 급격히 증대하고 있다. BM 특허란 정보 시스템을 이용해서 실현한 새로운 비즈니스 방법 또는 구조에 관한 특허이다. 1998년 미국 연방항소법원(CAFC, the Court of Appeals for the Federal Circuit)이 The State Street Bank Case에서 수학적 알고리즘과 BM이 "유용하고, 구체적이고, 유형적인 결과(useful, concrete and tangible result)"를 가지고 오는 경우에는 어떤 것이든 특허 대상이 된다"고 판결한 후 미국은 특허 BM 관련 발명 특허권자와 이를 소유하지 못한 자 간에 특허분쟁이 시작됐다.

BM이란 인터넷 등 정보 시스템을 사용하여 실현된 새로운 영업방법이나 사업 방식

을 말한다. 즉, 인터넷을 기반으로 한 비즈니스의 구조에 대한 영업 방식(Business Method), 아이디어 설계 등을 체계화 한 것이다.

BM 이란 용어는 최근까지 Business Method, Business Model이 혼용되어 사용되고 있으나, 미국 특허법상 용어로 Method가 통용되고 있고 국내 특허법에서도 발명의 카테고리를 물건과 방법으로 구분하고 있으므로 Business model 보다는 Business

Method라는 용어가 보다 적절할 것으로 보인다(윤선희, 2000., 정연용, 2000., 유재복, 2000).

본 논문에서는 BM을 Business Method로 정의하고자 한다. BM 특허의 특징은 기술면에서는 새로운 또는 진보적인 개선 사항이 없더라도 또는 당연하게 생각되는 서비스나 사업 행태에도 거기에 새로운 “아이디어”가 실현되고 있다면 특허를 부여한다는 것이다.

<표 1> 한국 및 미국의 전체 BM 특허 현황

(단위 : 건, %)

구 분		1999년	2000년	2001년	2002년
한국	출원	1,133 (70.6)	9,895 (773.3)	5,962 (△39.7)	4,239 (△28.8)
	등록	197 (109.6)	174 (△11.7)	338 (94.3)	776 (129.6)
미국	출원	2,821 (110.5)	7,800 (176.5)	8,200 (5.1)	5,000 (△39.0)
	등록	585 (39.3)	899 (53.7)	422 (△53.1)	432 (16.6)

자료 : 특허청, 2003. 5월
주 : ()내는 전년 대비 증감률

BM 특허는 대상으로 하는 비즈니스의 형태에 따라 사업자간 비즈니스 모델(B2B), 사업자와 소비자 사이의 비즈니스 모델(B2C), 소비자와 소비자 사이의 비즈니스 모델(C2C)로 분류할 수 있다. 또한, 대상으로 하는 업종에 따라 금융업, 보험업, 제조업, 유통업 등에 관한 것으로 분류할 수 있다. 또한, 하나의 BM 특허에 의하여 구축되는 특허권의 보호범위는 그 영업방법 전체에 미칠 수 있어 소프트웨어나 정보기기 등으로 제한된 일반 기술 특허보다도 훨씬 넓고, 따라서 동종 업계에서 경쟁자들과의 사업 공유를 배제하면서 그 비즈니스를 독점할 수 있는 위력을 지닌다는 특징이 있다. 반면, 신규사업 진출 기업 또는 시스템 개발자들은 특허 침해 또는 특허 분쟁의 위험을 안고 있어야만 하는 위험성과 혼란도 공존할 수밖에 없다.

3. 특허 전략

뉴욕 타임즈, 월스트리트저널과 같은 세계 유수 언론의 보도에 따르면 오늘날 전세계에 걸쳐 지식재산권은 “법과 사업으로 소외된 영역에서 하이테크 경제 성장의 원동력 중의 하나로 변화” 되고 있으며, 심지어는 한 기업이 가진 자산들 중에서도 시장에서의 기업의 경쟁력을 결정하는 가장 핵심적인 요소로 인식되고 있음을 발견하게 된다. 이를 증명이라도 하듯 전문 연구 조사기관인 Delphi Group에서 1999년 시행한 조사 보고서에 따르면 이미 조사대상 기업의 75%가 지식 자산 경영을 새로운 기업전략의 문제로 인식하고 있음이 밝혀졌다.

이러한 여러 가지 정황을 살펴볼 때, 특허는 더 이상 법적인 울타리 안에서만 해석되기 보다는 경제적 측면에서의 효용성과

가치도 아울러 부각되어야 할 핵심 요소로서 자리 잡았다고 해도 과언이 아니며, 이것이 바로 특허를 활용하는 한 가지 방법으로서 '기업경영을 위한 특허전략'에 우리가 주목해야 하는 이유다. e-business라는 거대 시장에서의 성공 여부는 혁신적인 사업 아이디어에 달려있고 그 아이디어는 특허라고 하는 배타적 독점권을 통해 법적으로 보장받을 수 있는 길이 열려 있는 것과 다름이 없다. 이것이 기업들이 e-business 분야에서 특허를 중요한 전략적 요소로 간주해야 할 중요 이유 중의 하나인 것이다.

4. 특허 분쟁

우리는 특허분쟁에 관하여 적지 않은 지식을 갖고 있으나 막상 당하고 보면 그러한 지식들이 별다른 도움이 되지 못한다는 사실을 느끼게 된다. 그리고 그러한 느낌은 당연한 것이기도 하다. 특허 분쟁에 관한 모든 자료는 다만 특허 분쟁의 법률적 의미, 법률적 구제수단 및 절차, 심판 및 소송의 종류, 법률적 책임 및 처벌규정 등에 관한 추상적인 규정만을 열거하는데 그치고 있기 때문이다. 특허분쟁의 전략을 수립하기 위해서는 먼저 제도와 법률 규정의 기본을 이해하지 않으면 안된다.

1) 특허분쟁

이것은 매우 싱거운 질문이지만 특허분쟁을 이해하고 필승전략을 수립하는데 기본이 된다..

특허분쟁이란 쉽게 말하며 특허권 침해 문제를 좀 더 전문적 용어로 표현한다면, 대립되는 기술적 구성(상품 또는 의장)이 권리 침해에 해당하는지의 여부에 관하여 다투는 행정 및 사법절차상의 공방이라고 할 수 있다.

특허권 침해가 명백하고 또한 침해자가 침해를 인정하는 경우에는 특허권자의 권리

행사만 있을뿐 특허분쟁이라고 말할 수 없다. 특허분쟁은 서로 간에 다툼이 생겨서 사업의 존망을 걸고 치열하게 다투는 것이므로 누구나 알고 있는 대응방법을 넘어서 보다 효과적인 전략을 찾아내고 특별한 법률적 노하우를 개발할 필요가 있는 것이다.

2) 경고장

알고서 하는 행위를 고의(故意)라고 말하고 모르고서 하는 행위를 과실(過失)이라고 말한다. 과실에 의한 특허권 침해자는 경고장을 받은 순간부터 고의에 의한 침해자로 법률적인 지위가 바뀌고 만다.

3) 특허심판

특허심판은 통상 1년 6개월 정도의 기간이 소요되므로 특허권자는 심판청구가 계속되는 동안 상대방이 침해행위를 계속한다면 상대방의 지연 전술에 말리게 된다. 그리고 1심에서 패소하는 경우는 말할 것도 없고 1심에서 승소한다 해도 그때까지 입은 손해를 회복하기 어렵고 사건은 2심으로 이어져 장기전의 양상으로 바뀌기 쉽다. 그러므로 특허분쟁에 있어서는 특허심판의 성격과 장단점을 깊이 파악하여 자신에게 가장 도움이 되는 법률적 수단과 전략을 복합적으로 구사할 수 있어야 한다.

4) 감정

공인 감정은 장기간이 소요되는 특허심판을 대체할 수 있는 새로운 분쟁해결수단으로 활용될 수 있을 것이다.

특허분쟁의 필승전략을 수립하기 위해서는 분쟁 해결을 위한 여러 가지 법률수단 등을 이해하고 특허권의 내용을 상세히 분석해야 한다. '나를 알고 적을 알면 싸움에서 지지 않는다'는 병법의 기본원칙에

따라 자신의 무기인 특허권과 법률수단을 충분히 이해하고 있지 않으면 승리를 기대하기는 어렵고 설사 승리를 한다 해도 완전한 승리를 거둘 수는 없다.

Ⅲ. BM 특허 국내·외 분쟁 사례

BM 특허 등록 건수는 해마다 증가하고 있는 추세이다. 국내 등록 건수를 기준으로 본다면, 1999년에 147개였던 특허 등록 건수가 2005년에는 1,242건으로 증가하였다. 특허 등록 건수가 증가하는 것과 마찬가지로 특허 소송도 증가하고 있다.

<표 2> BM 특허 등록 건수

구분	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
국내	147	133	265	694	909	1,216	1,242
국외	50	41	73	82	67	111	193
계 (증감률)	197	174 (-12%)	338 (+94%)	776 (+129%)	976 (+25.8%)	1,327 (+36%)	1,435 (+8%)

1. 국내 사례

1) 삼성전자

국내에서의 최초 비즈니스 모델 특허에 대한 분쟁은 삼성전자의 “인터넷상에서의 원격교육방법 및 그 장치”에 관한 것이다. 2000년 3월 4일 진보네트웍센터는 삼성전자의 인터넷원격교육에 관한 특허에 대하여 특허 심판원에 무효판결을 청구하였다. 진보네트웍 측은 “삼성전자의 특허는 누구나 할 수 있는 보편적이 교육방법에 대한 것이므로 특허법에 규정한 발명의 요건을 충족하지 못하고 있는데도 잘못 특허되었으므로 무효가 돼야 마땅하다”, “자연법칙을 이용한 요소가 전혀 없고, 특허 요건을 갖추지 못했다.”고 강조하였다. 특허심판원은 삼성전자의 특허 독립항인 청구범위 제1항 및 제4항에 대해 2000년 12월 29일

무효심판 청구에 대해 기각 결정을 하였고 진보네트웍은 2001년 2월 10일 자로 특허 법원에 특허무효심판 심결취소를 요구하는 항소를 했다. 2002년 12월 18일, 특허법원은 삼성전자의 ‘월드와이드웹을 이용한 원격교육장치’ 특허(이하 원격교육 특허)에 대해서 특허무효를 선고하는 판결을 내렸으며, 이 판결에 대하여 삼성전자 측이 항소하지 않음으로써, 2003년 1월 12일 자로 판결이 확정되었다. “삼성전자 특허는 특허 출원 이전에 이미 알려진 기술인만큼 특허 등록은 무효”라며 원고 승소 판결을 내렸다. 이 사건에 대한 법원의 결정은 BM모델에 대한 우리나라 첫 무효 판결이다.

2) 디어비즈와 선각

디어비즈는 최근 PC 복구에 관한 BM 특허를 출원하고 경쟁사인 선각을 상대로 사업

증지를 요청하는 내용 증명을 보냈다. 디어비즈는 ‘하이컴’이라는 브랜드로 PC AS를 제공하고 있는 업체이다. 디어비즈 측은 “이번에 출원한 특허의 핵심 내용은 PC 복구에 관한 후불제”인데 이를 선각이 침해했다고 주장했다. 이에 선각은 “PC 원격 복구 서비스는 이미 여러 업체가 구현한 선행 기술이어서 BM 특허로 인정받기 힘들다”고 반박했다. 선각은 오히려 자체 보유한 자동응답전화(ARS)를 통한 원격 PC AS에 관한 BM 특허(인증번호를 통한 컴퓨터 복원에 관한 특허)를 출원하는 등 맞불을 놓았다.

3) G마켓

삼성경제연구소에서 운영하는 세리포럼 중 하나인 스타마케팅포럼 시삽 김정용씨는 자신이 보유한 ‘유명인과 함께 하는 유명한 입점식 영업 판매 방법’ (특허 제 0338680호)에 관한 BM특허를 G마켓의 ‘스타숍’이 무단 도용해 사용하고 있다고 주장하고 G마켓에 내용 증명을 보냈다. 이에 G마켓은 다른 쇼핑몰도 다 운영하는 스타숍에 무슨 특허가 인정될 수 있냐는 이유로 특허심판원에 무효 소송을 제기했다.

2. 국외 사례

1) Paine Webber와 Merrill Lynch 사건

1983년 메릴 린치(Merrill Lynch)사는 증권개업 관련 영업발명에 대하여 페인웨버(Paine Webber)를 상대로 특허소송을 제기하였고 델라웨어(Delaware) 지방법원은 이 사건에 있어서, “전자화된 현금관리 시스템은 컴퓨터 기술을 이용해 구현한 생산적이고 유용한 영업방법이므로 특허 가능한 대상이다”라고 판시하였다. 그 클레임은 증권 회사의 유가증권 계산, 현금운용 펀드

및 외상판매, 수표 계산을 서로 조합한 현금 관리 시스템의 수단이기 때문에 본 발명을 유효한 특허대상으로 인정한 것이다. 이러한 판결은 비즈니스 모델을 특허로 인정하는 하나의 배경이 되었으며 후일 스테이트 스트리트 뱅크(State Street Bank) 사건에 있어서도 법원은 비즈니스 방법에 대한 특허 가능한 시스템 사례로서 메릴린치(Merrill Lynch)사의 전자화된 현금관리 시스템을 인용하였다.

2) State Street Bank와 Signature Financial Group 사건

State Street Bank는 금융서비스 회사인 Signature Financial Group이 보유한 금융서비스 상품에 관한 영업방법 특허(US 5,193,056)에 대해 무효소송을 제기했다. 특허대상이 된 발명은 유추얼 펀드를 관리하고 운영하기 위해 개발된 것으로서 관리자가 금융정보의 흐름을 감시·기록하고 파트너 펀드의 금융 서비스를 유지하기 위해 필요한 모든 계산을 할 수 있게 하는 시스템이었다. 원고측은 이 발명이 영업방법에 관한 발명이기 때문에 특허의 대상이 될 수 없다고 주장했다. 이에 대해 미국 연방특허고등법원(CAFC: United States Court of Appeals for the Federal Circuit)은 영업방법이라는 이유만으로 특허에서 제외하는 것은 잘못이라고 판결했다. 이 판결에서 연방특허고등법원(CAFC)은 “유용하고(useful), 구체적이며(concrete) 실체를 갖는 결과(tangible result)를 갖는다면 이는 특허의 대상이 된다”라고 판시함으로써 영업방법에 관한 특허도 성립성을 인정받게 되었다. 이러한 판결은 다른 발명과 마찬가지로 영업발명도 신규성, 진보성, 유용성 요건을 갖춘다면 특허를 받을 수 있다는 의미로 받아들여졌다.

3) Priceline와 Microsoft 사건

Priceline사가 소유한 역경매시스템에 대한 특허소송으로 1999년 10월 13일 MS사의 자회사인 Expedia.com이 자사의 온라인상에서 호텔예약관련 서비스(역경매 특허: USP 5,794,207)와 유사한 서비스(Hotel Price Matcher)를 개시한다고 하여 소송을 제기했다. Priceline사는 코네티컷주 지방법원에서 Expedia.com의 Hotel Price Matcher 서비스는 자사의 역경매 시스템에 관한 특허의 복제품이며 이는 코네티컷주의 공정거래법을 위반하고 있는 것이라고 주장했다. 이에 MS사 측은 타사의 지식재산권은 존중하지만 Priceline사의 항소는 Expedia.com과의 경쟁을 피하기 위한 행동이라 판단되며 법정분쟁에 적극 대처하겠다는 입장이었다. 결국에 두 회사는 2001년 1월 9일 공동성명서를 발표하고 Priceline사가 MS사를 상대로 제기한 소송2건을 해결키로 합의했으며 이번 합의안에 따라 양사가 라이선스 계약을 체결하여 Expedia.com은 자사의 Hotel Price Matcher 서비스를 계속 제공할 수 있게 되었다.

4) AT&T Corp.와 Excel Communication Inc. 사건

AT&T사가 자사의 장거리 전화요청에 대한 메시지 기록장치의 특허(특허번호: USP5,333,184호, Call message recording for telephone systems)를 Excel Communication사가 침해하였다고 Delaware 지방법원에 소송을 제기하였다. 이에 Delaware 지방법원은 본 특허의 방법 청구항은 수학적 알고리즘을 내재하고 있으며, 청구항 내에서의 유일한 물리적인 스텝 역시 알고리즘을 시행하기 위한 데이터 수집에 불과하기 때문에 특허대상이 아니라고 판결하였다. Excel Communication사도 AT&T사의 메시지 기록장치 시스템은 수학적 알고리즘

을 포함하는 방법의 클레임이 특허될 수 있는 경우는 발명의 대상이 일정한 상태에서 또 다른 상태로의 변환 혹은 전환이 있는 경우이며, 그리고 이 특허가 물리적 한정이거나 구체성이 결여되어 있으므로 특허를 받을 수 있는 발명의 대상이 아니라고 주장했다. 그러나 AT&T사는 Delaware 지방법원의 판결에 불복하고 연방순회 항소법원(CAFC)에 항소하였고 1999년 4월에 연방순회항소법원은 논의하고자 하는 성립성 판단의 핵심은 수학적 알고리즘이 실용적으로 응용되어 유용한 결과를 생산하느냐에 의해 결정되어야 한다고 함으로써 본 특허는 특허의 대상이라고 판결하였다. 이 사건은 미국 연방법원이 비즈니스 모델 특허에 대한 발명의 성립성을 재확인하게 해준 중요한 판결이었다.

5) Amazon과 Barnes & Noble 사건

1999년 10월 21일 인터넷 서점인 Amazon.com은 Barnes & Noble사가 서비스하고 있는 'Express lane' 쇼핑 기술은 자사가 특허 낸 '원클릭' 온라인 쇼핑 기술을 모방한 이름만 변경한 서비스로 자사의 특허를 침해했다 하여 시애틀 지방법원에 제소했다. 이에 1999년 12월 2일 시애틀 지방법원은 소송이 계류 중인 동안 Barnes & Noble사에게 관련 기술 사용정지 가처분 결정을 내린바 있다. 이에 Barnes & Noble사는 한번 클릭으로 구매가 가능한 Amazon.com의 '원클릭' 서비스 보다 앞선 몇 가지 사례가 있다고 주장하고 있으며 이와 함께 비즈니스 모델의 수정을 통해 침해소송을 빚겨가기 위해서 구매자가 물품을 구매하는

경우에 별도의 확인절차를 부가하게 하는 단계를 추가한 'Express lane'의 대체기술인 'Express Checkout' 도입을 시도하였다. 이 사건은 2001년 2월 14일 연방순회항소법원에서 Barnes & Noble사가 '원클릭

특허'의 유효성에 대한 의문을 지적하여 지방법원의 가처분 결정을 취소하고 사건을 다시 지방법원으로 돌려보냈다. 2002년 3월 10일 아마존닷컴(Amazon.com)과 반즈 앤 노블(Barnes & Nobles.com Inc.)이 두 회사 간의 특허권 침해 소송을 끝내기로 했다. 시애틀에 본사를 둔 대표적 인터넷 소매업체인 아마존의 패티 스미스(Patty Smith) 대변인은 "두 회사가 법정 밖 합의로 분쟁을 마무리 짓기로 했다"며 "3월 6일 시애틀 연방지법에 합의를 제출했다"고 밝혔다. 아마존(Amazon)사와 반즈앤 노블(Barnes & Nobles)사의 법정분쟁은 인터넷 전자상거래 업체가 비즈니스 플랜이 아닌 특허법을 무기로 하는 인터넷상에서의 주도권 쟁탈전이라는 점에서, 상기에서 소개한 마이크로소프트(Microsoft)사와 프라이스라인(Priceline)사의 인터넷 비즈니스 모델 특허분쟁 못지않게 그 결과가 주목되었던 사건이다.

6) eBay와 Mercexchange 사건

미 대법원은 자사 특허권을 침해했다는 이유로 이베이(eBay)의 '즉시구매기능(Buy it Now)'을 금지시켜 달라는 머크익스체인지(Mercexchange)의 주장을 기각하고 이베이의 손을 들어줬다. 머크익스체인지는 지난 2001년 경매 참여 없이 물건을 정해진 값에 구매할 수 있는 BM 특허를 이베이가 침해했다며 법정공방에 들어갔다. 연방 배심은 지난 2003년 8월 이베이가 특허를 침해했다며 2580만달러의 손해배상금을 지불하라고 명령했다. 또 지난해 3월에는 '즉시구매기능'을 금지시킬 수 있다는 유권해석을 밝혀 이베이측을 궁지에 몰아넣었다. 하지만 대법원은 머크익스체인지의 특허소송과 관련해 손해배상금만 인정하고 해당 서비스 금지 명령은 기각시켰다. 이베이가 머크익스체인지의 특허를 침해한 사실은 인정되지만 이베이가 수년간 사이트를 운영해

오면서 수많은 고객들과 '즉시구매기능'을 통해 거래해왔고 현재도 수많은 거래관계가 지속되고 있는 상태에서 이 기능의 사용을 바로 중단시킬 경우 그 고객들에게 엄청난 피해를 줄 수 있다는 공공의 이유에서였다. 요컨대 원 특허권자로서의 권리가 인정된다 하더라도 특허침해자가 수많은 고객들과 이미 많은 거래관계가 형성된 단계에 이르렀다면 특허권자는 금전적 보상을 받을 수 있을지언정 특허침해행위까지 전면 중단시킬 수 없다는 것이다.

IV. BM 특허와 관련한 기업의 전략

사업 아이디어가 특허되고 있는 환경 하에서 기업이 꼭 챙겨야만 할 중요 포인트 몇 가지를 살펴본다.

1. 선행 기술 검색

사업을 시작하기에 앞서 그 사업 방법에 대하여 특허가 설정되어 있는지를 먼저 검색해 보아야만 한다. 특허가 있는데도 이미 그 사업에 상당 부분 투자가 진행된 경우라면 실시료를 지불하는 것 외에는 대안이 없기 때문이다. 만약, 특허가 존재한다면 특허 분쟁을 회피할 수 있도록 사업 방법을 변경하거나 또는 특허권자와의 특허 실시 계약을 통하여 사업의 지속 가능성을 파악해 보아야만 한다.

2. 적극적인 특허권 확보 노력

BM은 그 구체성 및 아이디어의 기술적 수준에 따라 미국과 여러 선진국에서 특허 받을 수 있는 것으로 인식되고 있다. 따라서 영업비밀로 유지되고 있는 사업 방법이나 또는 사업하고자 하는 아이디어에 대하여

특허 받도록 하는 조치를 취해야만 한다. 이는 특허권의 적극적인 행사뿐만 아니라 향후 발생할 수도 있는 특허 분쟁의 방어적 입장에서 유리한 고지를 점하기 위해서도 사업방법 발명을 특허로 출원하여야 할 것이다. 비즈니스 모델 특허는 다른 기술 특허와는 달리 경쟁업자가 특허 내용을 회피할 수 없기 때문에, 다른 기술 특허보다 훨씬 강력한 무기가 될 수 있다. 또한 인터넷 비즈니스의 속성상 비즈니스 아이디어는 쉽게 모방할 수 있기 때문에, 이러한 아이디어를 특허로서 획득하지 않으면 결국 자본이나 시장 지배력이 우수한 후발업체에게 시장이 잠식될 가능성이 아주 높아지게 된다. 특히, 신규 사업 분야에 진입하기 전에 사업 아이디어를 특허로 확보해 놓고 사업을 시작하는 것이 정석이라는 개념 정립이 요구되는 시기가 도래한 것이라 하겠다.

3. 연구결과에 대한 문서화 철저

사업 도중에 불시에 특허권의 도전을 받는 경우가 빈번하게 발생할 수 있을 것이다. 외국의 소프트웨어 관련 특허 분쟁 사례에서 보듯이 특허 받을 수 없는 기술임에도 그 무효성을 입증할 자료를 찾지 못하여 방관할 수밖에 없는 경우가 있다. 이를 위하여 각 연구원 등의 연구 결과 또는 시연 결과 등에 대하여는 이를 문서화하여 그 흔적을 남겨놓고 날짜와 참여자들의 서명을 받아 정리하는 노력들이 필요하다.

4. 발명의 소유권 문제

소프트웨어 개발을 위하여 아웃소싱을 하거나 하청을 줄때 또는 발명의 창안 과정에서 고객과 접촉할 때 특허 받을 수 있는 아이디어의 소유권에 대하여 명백하게 명시해야 한다. 즉, 아웃소싱 할 때 또는 고객과

의 상담 시 발명에 관한 권리조항을 포함해야만 한다. 이러한 문제는 경영 컨설턴트나 경영 자문 등에서도 빈번하게 발생할 수 있다. 사업에 사용하는 소프트웨어나 컴퓨터 시스템을 외부에서 구입하거나 아웃소싱 하는 경우에도 다른 특허권자가 갑자기 출현하여 실시료를 요구받거나 영업이 금지되는 일이 발생하지 않도록 하기 위해 관련 계약 시 이에 대한 책임 소재를 분명히 해둘 필요가 있다.

5. 출원 전 공개의 문제

통상적으로 사업적 아이템 발굴은 예비 고객 또는 관련 업체들과의 접촉 및 면담과 동시에 이루어지므로 BM 특허 출원 전에 그 아이디어가 공개될 우려가 있다. 따라서 어떠한 사업상의 제안 또는 논의를 고객과 하기 전에 미리 기밀 유지 계약을 체결하는 것이 필요하다. 또한, 자신이 생각해낸 기발한 인터넷 비즈니스 아이디어를 특허출원 없이 바로 웹상에서 서비스 또는 테스트한다면, 자신의 비즈니스 아이디어를 일반에게 공개하는 것이 되어 스스로도 특허 받을 수 없게 되는 경우가 발생할 수 있다. 아이디어를 권리화 또는 최소한 특허 출원하는 것이 최우선 되어야 한다는 것을 항상 명심해야 한다.

6. 지속적인 정보 입수

BM 특허에 관한 특허 실무는 아직도 미정인 부분이 산재해 있다. 따라서 지속적으로 국내외의 특허 실무의 동향을 파악하는 것이 필요하다. 특히 특허 심사 기준의 변화와 특허 해석의 경향은 특허 출원을 하고자 하는 모든 사람들에게 매우 중요한 것이다. 이러한 내용들은 향후 얼마간의 변화의 길을 걸을 것으로 기대된다.

7. 프로그램 개발 사양의 문서화

하나의 영업을 구현하는 컴퓨터 프로그램은 수많은 모듈들로 구성된다. 이러한 프로그램의 구성에 관한 구체적이고 명확한 문서화가 필요하다. 아이디어 실현 프로세스가 명료하게 정리될 수 있도록 하는 또는 소프트웨어 담당자의 변경 또는 이직이 발생하더라도 타인의 특허로부터 저항을 받을 때 문제가 되는 프로그램 부분을 수정할 수 있도록 하는 프로그램 설명의 문서화(documentation)가 그 어느 때보다도 중요한 시점이다.

8. BM 전문팀 구성

기업 측에서는 BM 전문가 그룹을 조직하여 새로운 영업 방법을 발굴하여 특허로 권리화 하는 작업을 하게하고 또한 경쟁사의 특허 출원 동향을 파악함으로써 각 기업의 경영 또는 사업 전략을 사전에 예측할 수 있도록 전문가 팀을 결성하여 운영하는 것이 바람직할 것이다. 인터넷 비즈니스를 수행하는 기업에서는 미래의 특허 분쟁을 대비하여 외국 기업과 마찬가지로 기업차원에서 비즈니스 모델 특허를 연구하고 관리하는 것이 중요하다. 비즈니스 모델 특허가 인정되는 시대에는 강력한 특허 하나가 그 기업의 가장 중요한 자산 중 하나이기 때문이다. 인터넷 비즈니스를 수행하는 기업에서는 이러한 인터넷 비즈니스 모델 특허의 분쟁을 대비하여 기업차원에서 비즈니스 모델 특허를 연구하고 대비하는 것이 필요하다. 실제 많은 수의 기업에서는 이와 같은 분쟁을 대비하고 있다.

9. 전문가 집단의 활용

기업 자체적으로 법률 부서를 갖출 수 없는 경우에는 특허출원 및 검색 자문, 특허 침

해 여부의 분석, 기타 법률적 자문을 구할 수 있는 법률 사무소와 협약관계를 형성하여 상시적으로 자문을 구하는 것이 바람직하다. 현재 이러한 움직임이 크게 대두되고 있으며 예컨대 성균관대학교 산학연협동본부는 남&남 국제특허법률사무소와 교직원 및 창업보육센터 입주업체의 지적재산권, 일반 법률서비스 지원에 대한 업무 협약을 체결했으며, 체결된 협약의 주요 내용은 지적재산권 출원과 등록 및 기술이전에 관한 사항과 일반법률 사항, 소송, 화해, 조정, 중재 및 기타 소송사건에 관한 것인데(전자신문, 2005), 이는 벤처들의 연구개발 활성화와 지적 재산권의 보호 및 활용에 있어서의 좋은 사례이다.

V. 결론

경제 전쟁은 시장과 원료의 통제권을 얻기 위한 전쟁에서 이제는 새로운 아이디어와 발명의 배타적인 독점권을 쟁취하기 위한 전쟁으로 급격하게 바뀌고 있다. 예전의 경영자들은 경쟁업체가 생산력과 시장 점유율에서 그들을 능가할까봐 두려워했지만 오늘날 경영자들은 경쟁업체가 원천 기술은 물론이고 전자상거래 사업에 필요한 기본적인 사업 아이디어까지도 특허권으로 보호할까 두려워하고 있다. 이러한 현상은 특허, 전자상거래에서 더욱 두드러지게 나타난다. 전 세계적으로 BM 발명의 특허성을 인정하는 입장은 확립되어 있는 실정이다. 이에 따라 엄청난 수의 BM 출원이 미국, 일본 등 세계 각국 우리나라에서도 쇄도하고 있으며 출원에 대한 특허 등록이 속속 이루어짐에 따라 침해금지 가처분 신청 및 침해금지 및 손해배상 청구 등 특허 침해 소송이 잇따를 것으로 예상되고 있다. 국내외의 추세를 보면 새롭게 변화하고 발전되고 있는 기술의 보호를 위해 관련 정책이나 판결 등이 능동적으로 대처하고 있음을 알 수 있다. 프라

이스 라인 및 아마존 사건에서 볼 수 있는 것과 같이, 우리나라의 경우도 원천기술을 확보한 기업과 후발업체간의 다양한 특허권 분쟁이 진행 중이고 또한 예상되고 있다. 따라서 인터넷 공간상에서 사업을 준비하는 기업은 충분한 사전준비가 필요하다고 할 수 있다. 또한 시간과 공간의 제약이 없는 인터넷의 특성을 고려할 때, 관련 분쟁도 국제적인 성격을 가지고 있으므로, 미국, 일본, 유럽 등 외국에서 인터넷 사업을 하고자 하는 기업은 대상국가에서 특허를 획득하는 것이 바람직하다. 그러나 다른 한편으로는 BM 특허에 대한 각 국의 그 법적보호 내용도 국가마다 다른 상황이다. 이에 대한 기업의 BM 특허의 대응 전략도 다양하게 수립되어야 할 것이며 개선이 필요한 부분이 많다고 판단되므로 앞으로도 이 분야에 본 논문이 활용되고 우리나라 기업의 BM 특허 개발 및 보호에 더 큰 기여를 할 수 있도록 지속적인 연구가 필요하다.

참 고 문 헌

1. 고일남, "인터넷 비즈니스 모델 발명의 특허보호 방안에 관한 연구", 연세대학교 석사학위논문, 2000.
2. 변혜리, "BM 특허 침해에 관한 보호방안", 연세대학교 석사학위논문, 2004.
3. 유병호, "Business Model(BM) 특허의 진단", 전기전자재료학회지, 제13권 제 6호, 2000.
4. 이시용, "비즈니스 모델(Business model) 특허에 관한 고찰", 연세대학교 석사학위논문, 2002.
5. 이용상, "비즈니스 모델 특허의 실무적 고찰", 연세대학교 석사학위논문, 2000.
6. 이정원, "BM 특허의 특성 및 분쟁사례에 관한 연구", 배재대학교 석사학위논문, 2000.
7. 이지현, "BM(Business Model) 특허에 관한 연구", 연세대학교 석사학위논문, 2004.
8. 이철희, "비즈니스 모델 발명의 특허요건과 분쟁", 전력전자학회지 제 7권 제3호, 2002.
9. 전병기, "영업방법 관련 발명의 보호에 관한 연구", 한양대학교 석사학위논문, 2003.
10. 전찬호, "전자상거래 관련 인터넷 비즈니스 모델 특허에 관한 연구", 서강대학교 석사학위논문, 2001.
11. 정준화, "BM 특허에 관한 연구", 연세대학교 석사학위논문, 2001.
12. 특허청 보도자료, "BM특허출원 연착륙 성공", 2006.
13. 특허청 보도자료, "BM특허출원시 우선심사제도 활용", 2006.
14. 특허청 보도자료, "BM특허 출원 지속적인 증가 추세 유지", 2004.
15. 한현옥, "BM 특허와 경쟁정책", 한국경제연구원, 2004
16. <http://www.kipo.go.kr>, 특허청
17. <http://www.kipi.or.kr>, 한국특허정보원
18. <http://www.kipa.org>, 한국발명진흥회
19. <http://kipo.news.go.kr>, 특허청 뉴스
20. <http://www.hani.co.kr>, 한겨레신문
21. <http://www.etimesi.com>, 전자신문