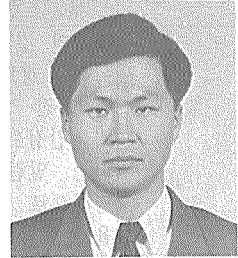


컴퓨터 관련 발명의 최근 동향(I)

— EPO(유럽특허청)를 중심으로 고찰 —



정 연 용
특허청 심사4국 심사관

1. 서 론

미국에서는 대형 컴퓨터 시절에도 컴퓨터 관련발명의 특허(또는 소프트웨어 특허, 컴퓨터 프로그램 관련 발명의 특허 등)라는 단어가 사용되었으나, 개인용 컴퓨터가 널리 보급되며 상업적 가치가 갈수록 높아지자, 이에 대한 분쟁이 활발하게 일어나고 있다.

컴퓨터 관련 발명의 기술분야는 다른 기술분야에 비해 그 변화가 너무 빨리 일어나므로 특허권을 적용하지 않아야 한다고 주장하는 일부의 사람들이 있다.

그러나 특허권은 발명가가 신상품을 선행기술보다 우수하게 기술적으로 새로운 상승적 효과를 발생하는 기술적인 사상에 대해 제공되는 독점배타적인 권리이다. 따라서 컴퓨터 관련 발명에 대해서도 일단 특허제도가 뿌리 깊게 정착되면, 그 이익과 매력은 상당

히 커서 발명 의욕은 왕성하게 창출되고, 해당 기술분야의 수준 향상으로 산업발전에 기여하며, 현실적으로 실시되어 산업에 이용하는 것은 산업발전에 직접적이고 현실적으로 이바지하여 공공의 이익과 조화를 이룰 수 있다.

컴퓨터 관련 발명의 일례로, 미국의 마이크로소프트사와 스택 일렉트로닉사간의 압축 유틸리티 특허침해 공방을 들 수 있다.

이 재판의 결과 마이크로소프트사는 스택 일렉트로닉사의 자료 압축특허 2건을 침해한 사실이 인정되고, 자그만치 1억 2천만 달러의 보상액이 결정되었다.(금액산정 = MS DOS 6X가 팔린 2천 2백만개 × \$5.5의 로열티) 그러나 마이크로소프트사는 스택 일렉트로닉사가 MS DOS의 Pre-load기능을 부당하게 사용하였다는 판정을 얻어냈다.

여기서는 유럽특허청을 중심으

로 종래의 발명의 개념에 대한 새로운 해석으로 컴퓨터 관련발명에 대해 불발명의 대상에서 일정한 최소한의 한정으로 출원인의 입장에 크게 무게를 더 주었다는 점을 찾을 수 있게 되고, 1992년 개정된 신심사기준의 개정에 초점을 맞추어 판례를 고찰해 보도록 한다.

2. EPO의 특허성 요건과 실무

1) 유럽특허청(EPO)의 컴퓨터 관련발명의 특허성

컴퓨터프로그램 관련발명의 특허 가능성은 EP에서 정식으로 이에 대한 발표가 나기전까지 논쟁으로 휩싸였었다. 발명은 단지 기계, 물리, 화학, 생물 등의 분야내 기술적 문제를 해결하는 기술적 사상으로 본 것이다.

이에 비해 컴퓨터 프로그램은

소프트웨어 관련발명의 법적 보호

구 분	컴퓨터프로그램 보호법	특 허 법	부정경쟁 방지법 (영업비밀보호)
정의	특정의 결과를 얻기 위해 정보처리능력을 가진 장치내에서 직·간접으로 사용되는 일련의 지시, 명령으로 표현된 것을 보호함	자연법칙을 이용한 기술적 창작으로써 고도한 것	국내에 널리 알려진 타인의 상표, 상호 등을 부정하게 사용하는 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지
보호의 대상	아이디어의 표현 (EXPRESSION)	아이디어의 실현 방법	아이디어까지 포함
보호가 미치는 범위	<ul style="list-style-type: none"> ○ 저작권법 침해행위 - 프로그램 제작과정에 작성된 프로그램으로차트 - Source, Object 프로그램 등의 복제물 - Object 프로그램의 유사물로의 개변 - 역 조 작 (Reverseeng) 에 의한 조작 - 다른 유사한 상세 플로차트로의 작성 - Screen Displays 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아이 디 어 를 실시하는 행위 ○ 발명의 정의 (또는 개념) 나 목적론적 해석의 방법에 따라 정함 	<ul style="list-style-type: none"> - 유통되는 프로그램이 기록된 FD 등은 비밀이 해제되어 보호요건이 상실됨 - 프로그램 사양서, 시스템요구 사양서 등 아이디어가 기재된 서류도 특허출원되어 공개된 경우 비밀이 해제되어 보호요건이 상실됨
보호의 한계	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제 3자가 Object 프로그램에서 역조작에 의해 시스템 아이디어를 얻거나 공개된 시스템 아이디어에서 상세플로차트, Source, Object 프로그램 등을 제작할 경우 침해인정이 어려움 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소프트웨어 특허보호수준은 나라마다 천차만별, 이에 대한 기준 적용에도 편차가 존재함 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정보의 기밀성 (비공개)

일정한 기능을 수행하기 위한 컴퓨터를 작동시키도록 제시하는 것에 지나지 않는다고 보는 것이었다. 이것은 컴퓨터프로그램의 특성이 정보를 취급하는 방법이나 수학적 계산의 방법 정도로만 판단하고 있었던 것이다.

한편, 유럽의 특허는 산업적으로 이용가능하고 신규성이 있으며, 진보성있는 발명에 대해서 부여한다.(EPC 제51(1)조). 유럽 특허조약(EPC)는 발명이라 불리는 용어를 포함하지 않으며, 필적하는 EPO내 각 계약국의 특허법도 그러한 정의를 부여하지 않는다.

그리고 이에 대한 EPC 제52(2)조의 리스트는 발명으로 간과되지 아니한 활동이나 주제를 언급하는데 다음과 같다.

- 발견, 과학적 이론 및 수학적 방법;
- 미적 창조, 심리적 행위 및 실행, 게임 동작, 비즈니스를 행하기 위한 방법, 규칙 및 방법, 컴퓨터 프로그램
- 정보의 제시

등을 말한다.

이러한 주제 또는 행위의 특허성의 경우 유럽특허청의 출원에 대하여 “상기의 각 대상이 되는 주제 또는 행위 그 자체에 관한 것은 특허대상의 범주”에서 제외시킬 수 있다는 것이다.

이렇듯이 개개의 컴퓨터프로그램 그 자체의 특허성에서 제외시키고 있었으나, 주로 특허청에서는 실무관례와 판례법에 의존해서

판단하고 있다.

이것의 특허성에 관한 규정은 유럽특허청에서 공고 허여와 이의의 수속을 마치고 난 후, 각 계약국에서는 허가후의 다음단계에서 결정한다.

나날이 컴퓨터를 이용한 산업분야가 급속히 확산되고, 컴퓨터 관련발명이 국내외 과제로 부상되자, 유럽특허청의 제1심사부에서는 상기의 실무관계를 적절하게 잘 조화시키기 위해서 동 청장관은 컴퓨터 관련발명의 심사기준을 결정하기로 하였다. EPO의 심사기준은 심사, 이의과를 의한 용도의 내부규제에 있다. 이 심사의 내부규칙은 통상의 케이스를 포함하고, 예외 케이스의 경우에는 자유재량을 심사관에게 부여하고 있다.

EPO에서 컴퓨터프로그램에 관한 기준의 초판은 1979년 9월에 있었다. 유럽 특허시스템 설립을 위해서 잠정위원회에 상정시켜서 채용된 초안이 기초가 된다.

물론 유럽특허조약 장래의 체결 국가들이 참가하였다. 컴퓨터프로그램에 관한 기준의 초판은 1984년에 거의 모든 EPC가맹국의 특허청내 대표자와 산업계 및 특허업계내 전문가를 포함하는 작업반을 EPO부 장관 위래스씨를 의장으로 하여 소집되었다. 이 기준의 배포판은 1985년 3월 6일 EPO 장관이 서명을 하고, 1985년 6월에 배포판의 형태로 공포하였다. 물론 이러한 심사기준은 사법부하 독립된 조직체인 항소부를 구속할

수 없다. 심사·이의과의 사정 단계에서의 항소에 대해서만 항소를 할 수 있다.(EPC 제106조)

EPO항소부의 결정이 심사기준에 변화를 초래하는 일이 발생한 적이 있었다. 1985년 3월의 심사기준은 비상시에 넓게는 법률, 기술항소부의 결재를 인용할 수 있다. 이것으로부터 항소부는 컴퓨터프로그램발명의 특허성에 대해서도 관련을 지을 수도 있다. 다수의 케이스가 제2심에 달하는 계속 중이라도 항소시키는 일이 있다.

비록 EPO가 발명의 뜻하는 바를 정의하지 않았으나, 컴퓨터프로그램 관련 발명의 보호에 대한 요구가 국내외적으로 여러 분야에서 제기되자, 이에 대한 돌파구를 EPO는 기술적 성격(특성, 특징: nature, character)에서 찾았다.

즉 이미 정의 되어진 불발명의 대상이라도 기술적 성격이 있다면 다르게 취급할 수 있다는, 특허가능에서 특허가능으로의 물꼬를 조심스럽게 튼 것이다. 특허가 능하지 않은 주제의 리스트뿐만 아니라 관련 조항의 법률의 역사에 의하면 EPC내 특허 가능하게 되기 위한 발명은 기술적 성격을 가져야 한다고 명시하고 있다. 이것은 EPO내 심사가이드라인에서 매우 특별하게 다루었는데(C-IV, 1과 2)

여기서 EPC조약 제52(1)조의 궁극적 의미는 추상적이지 아니고, 구체적으로 기술적 특성을 갖

도록 명시한 것이다. 기술적 특성의 개념은 가이드라인이나 EPC 내에서 정의한 것이나 모두 명백하게 언급되어 있지는 않았다. 그러나 EPC규칙 27과 29에 의하면 종래기술과 관련하여 특허 가능한 발명은

- must relate to a technical field
- must be concerned with a technical problem; and
- must be characterized in the claims by means of technical features

즉,

- 기술적 분야와 관련되어지고
- 기술적 문제에 관계되어야 하며
- 기술적 특징에 의한 클레임을 특징으로 해야한다.

라고 정의하여 발명의 대상과 관련한 특허출원에 관해 언급한 주제의 특허성은 제외한다는 패러그라프2에 의해서 EPC 조약 제52(3)조는 발명의 대상과 관련한 EPC52(2)조의 범위를 원천적으로 한정하고 있다.

특허출원의 실무심사에 관해 말하자면 이것은 대체로 발명의 대상으로 클레임된 출원의 기술적 기여가 선행기술과 실제로 비교되어 특허성 여부가 결정된다. 이러한 심사의 실무는 이 클레임의 카테고리(범수)나 형식을 고려하지 않는다는 점에서 중요하다.

만일 선행기술과 비교한 기술적 기여가 개시되는, 즉 한 출원이

정의 되어진 그 특징이 종래 기술과 대체로 다른 주제로 구현된 일정한 기술과 기여가 있느냐, 없느냐에 따라 기술적 특성의 유무를 가늠한다. 만일 기술적 기여가 있는 케이스가 아니라면, EPC 조약 제52(1)조가 뜻하는 발명이 아니다.

여기서 기술적 기여에 대한 접근의 이유는 심미적인 디자인처럼 근원적인 불특허 여부를 아는 것이다. 단지 주지의 제조된 물건을 연관시켜 만들어졌다고 특허대상이 되는 것은 아니다. 반면에 주지의 제조된 물건이 패인팅된 디자인이나 어떤 정보가 그 표면내 응용되어졌다는 이유로 특허 가능한 것으로 돌연 간주되어서도 안 된다는 것이다.

결국, 만약에 컴퓨터프로그램이 종래의 테이프나 디스크상 물리적인 기록의 형태로 클레임 되었다면, 그 분야의 기술적 기여는 컴퓨터프로그램을 뛰어넘는 기여가 없다는 것이 가이드라인의 내용이다.

가이드라인은 컴퓨터와 조화를 이루는 컴퓨터프로그램은, 즉 기술적 관점에서 컴퓨터프로그램이 다른 수단으로 작동되도록 컴퓨터에 야기된다면 특허 가능성이 있다고 보는 것이다.

2) 특허성에서 컴퓨터프로그램을 제외시키는 의미

컴퓨터프로그램은 그 순수한 형태(그 자체)로 인해서 특허출원의 대상주체가 되는 일은 없다.

실제로 특허출원은 항상 실제적인 기술적 특성과 관련하여 발생한다. 따라서 이와 같은 이유로 컴퓨터프로그램발명이라는 표현보다 컴퓨터프로그램과 관련한 발명 또는 컴퓨터 관련발명이라는 표현이 상당히 적절한 것이다.

최근의 소프트웨어라는 용어는 컴퓨터 기술의 최신단계로 소프트웨어와 하드웨어의 응용에 대해 중복해서 이용되고 있다는 것을 나타내고 있다. 이것은 특허성으로부터 제외되는 예종의 하나인 수학적 공식을 참조하면 상황이 상당히 명확해진다.

클레임에 수학적 공식이 부여되는 렌즈의 표면을 특징으로 하는 경우에 발명이 수학적 공식 그 자체에 있는 것인가라는 의문을 가질 수 있다. 수학적 공식의 정의가 문제의 답을 내는 어떠한 기술적 기여를 하지 않는 경우, 컴퓨터프로그램자체를 정의하는 기준으로는 컴퓨터프로그램에 관련된 발명의 특허성에 관한 의문에 대해서 실질적인 진전을 기대할 수 없게 된다.

결국 상기 예외 발명(EPC 제 52(2)조의 리스트)중에 컴퓨터프로그램이 명백하게 함유하고 있는 의미는 무엇인가?

1) EPC 제52(2)조의 리스트 중에는 각 주제 그 자체가 아니라 명백하게 한정과 특정시킨 것이면 그 컴퓨터프로그램은 특허가능성 있는 발명인가?

2) 특허성에 관한 일반 법규칙을 컴퓨터프로그램과 관련한 발명

에 그대로 적용하면 안되는가?

이러한 발명에 주어지는 보호의 범주는 특허의 일반 법규칙에 의해 따라서 보호를 받을 수 있게 되는가?

후자의 질문은 새로운 컴퓨터프로그램에 있어서 불가결한 요소가 있거나, 그 기술적 이용이 자명한 수준이 있는 발명인 경우에 달성되는 진보성의 평가와 관련이 깊다. 이것은 유럽특허조약의 제52-57조에 기초하고 있으며, 이 문제에 답하기 전에 어떤 해석의 원칙이 필요하다. 즉 EPC 52(2)조에 컴퓨터프로그램을 특허불가능한 발명으로 나타난 용어의 의미 그대로 적용한다면 이에 대한 발명 보호의 틀은 너무 좁아 강력한 보호를 하기 어렵다.

3) EPC 제52조 해석의 원칙

EPC 제52조의 해석은 컴퓨터프로그램에 관한 발명의 평가에 대해서 가장 중요한 조항이다.

해석의 결과는 물론 일부에 대해서만 이 해석의 방법에 의한다. EPC는 국제법아래 대응하는 해석의 원칙으로 해결해야 할 다국적인 국제조약이 된다.

유력하게 보는 것은 이러한 협정의 해석원칙은 국제법내 관계를 법제화시킨 원칙을 적용한다.

결국 조약법에 관한 협정을 정확하게 표시하는 해석의 원칙이 EPC의 해석의 기초가 되고 채택되어야 할 실제적이고 법률적인 이유는 EPO와 계약국간 상호 이해되는 주요한 해결답안을 주지는

않으나, 해석과정에 관한 본질점을 제시하고 있다. 유럽 특허청의 항소부는 자주 비인 협정에 기초하여 해석의 원칙을 참조하고 있다.

조약법에 관한 협정의 해석의 일반적 원칙에 대한 본질은 EPC 조약 제31(1)조에 기재된 바와 같이 “조약은 문맥 내와 원래의 주지와 목적에 비추어 조약중 각 용어에 부여하고 있는 통상의 의미에 기초하여 성실하게 해석하는 것으로 한다”고 밝혔다.

이것은 해석의 프로세스가 문법적 방법(즉 용어의 통상적 의미에 기초한 해석)뿐만 아니라, 문맥적 방법(즉 조약중 용어와 관련한 문맥의 해석) 및 목적론적 방법(즉 조약의 주지와 목적을 고려하는 해석)을 모두 함유하고 해석을 의미하고 있다.

결국 상당히 폭넓은 해석의 수단으로 그 취지를 존중해서 컴퓨터프로그램 관련발명을 보호해 줄 수 있는 문을 넓히는 것이다.(해석의 보조수단-협정의 제32조 참조)

진정한 본문을 포함하는 조약이라도 해석의 일반원칙을 참조해서 해결할 수 없는 의미상의 차이를 포함하는 경우, 그 해결은 조약의 주지와 목적에 비추어 본문과 조화를 이루는 가장 근사한 의미를 득하는 것이 중요하다.(조약 33조)

4) 상기 해석의 원칙에 의한 발명 개념의 부여

EPC 조약 제52(2)조내 특허 불가능의 리스트가 스트라스블로크 조약에서의 새로운 발전과 조약을 표시하기 위한 의도라는 지적인 EPC의 Travaux예비회의에 어떤 결정도 나지 않게 만드는 역할을 하였다.

대다수의 EPC체결국이 EPC의 기준에 다달아 가맹한 후, 스트라스블로크 특허조약을 비준한 사실은 두가지 조약이 모든 점에서 서로 합치하고 있는 점을 각 나라마다 생각하고 있었다는 것을 증명한다.

결국, 컴퓨터프로그램이 특허가능한 발명의 범위에서 제외된 주요한 이유는 각 체약국간의 전통에서 발췌한 EPC의 기초로부터 형성된 발명의 개념(정의)가운데서 찾을 수 있다. 컴퓨터용 프로그램은 EPC 제52(2)조에서 보듯 특허허여에서 명확하게 제외시키지 않은 것과 유럽특허는 EPC 제52(1)조에 정의하고 있는 특허가능한 발명에 포함되지 않아 허여 되지 못하도록 되어 있는 것이다.

컴퓨터프로그램과 관련된 발명의 기술적 성질과 발명을 각 체약국 전체와 관련짓는 방법은 특허성에 관한 조항의 역사적 변천으로부터 다음의 인출이 가능하다. 컴퓨터프로그램 그 자체를 제외시킨 이유는 발견, 과학적 이론, 수학적 방법 및 정보의 제시와 같이 기술적 성질을 지니고 있지 않은데 있다. 특허성은 기술적인 이용을 필수로 하는 것이다.

이상을 요약하면 컴퓨터프로그램을 제외하는 특별조항은 확인적 성질의 것이 아닌란 점이다. EPC 제52(1)조에 보듯 명확한 제외 규정이 존재하지 않은 때 컴퓨터프로그램은 특허 가능한가에 대한 의문에 대한 답은 아니다라고 말할 수 있다.

이 점에서 컴퓨터프로그램은 각 조항의 실제적 적용에 특히 중요한 특허법의 일반 규칙에 따라 처리해서 의문에 대한 답을 도출한다. 물론 이 답에는 예스가 될 수도 있다. 컴퓨터프로그램에 관한 발명 또는 컴퓨터프로그램이 불가결한 요소로 구성되는 발명은 특허법의 일반원칙을 따른다. 결국 컴퓨터프로그램에 관한 발명의 경우 관련된 문제는 그 발명이 기술적 성질(수단 또는 방법)을 지니고 있으나, 없느냐에 따라서 특허의 일반원칙을 적용하기도 한다.

특허청과 산업계 양쪽의 대표자로 구성되어 기존의 개정에 관한 회의에서 작업반의 전원일치로 상기의 결론에 동의했다는 점은 흥미롭다.

여기서 발명의 기술적 성질이라는 요건이 EPC제52(1)조에 기초하는 발명에 부여되어야 하느냐 또는 산업상 이용 가능성의 규정에 부여되어야 할 것이냐는 문제가 발생한다. EPC제52(1)(2)조는 그 문맥의 의미를 살피면 발명이라는 용어를 기술적 성질을 지닌 발명이라고 정의하는 것으로 해석할 수 있다.

EPC제52(1)(2)조의 규정과는

대조적으로 EPC제52(4)조는 법적 의제에 대해서 언급한 바, 산업적으로 이용 가능한 것을 고려하지 않는 것은 인간이나 동물의 육체에 치료방법이라고 정의하고 있다. 이 문맥의 의미는 EPC제 52(1)(2)조의 규정과 대조적으로 EPC제52(4)조에 열거된 제외규정은 발명에 관해서 산업상 이용에 관한 조항과는 관련이 없다.

그러나 나날이 진보하는 소프트웨어산업이 존재하는 가운데 컴퓨터프로그램을 산업에 이용가능하지 않다고 보는 것은 적절하지 못하게 된다. 결국 특허성의 주된 요건은 다음과 같이 요약할 수 있다.

1. 발명의 기술적 특징(EPC 제 52조)

다음 하기의 것은 발명에서 제외시킨다.

— 발견, 과학적 이론 및 수학적 방법

— 미적 창조, 심리적 행위 및 실행, 게임 동작, 비즈니스를 행하기 위한 방법, 규칙 및 방법, 컴퓨터프로그램

— 정보의 제시

2. (절대적인) 신규성

(EPC제54조)

3. 진보성(EPC제54조)

4. 産業的 利用(EPC제57조)

요약하면, 컴퓨터프로그램에 관한 발명의 경우, 프로그램이 불가결한 요소를 구성하는 발명은 발명의 특허성에 관한 일반적인 법규칙에 따른다.

컴퓨터프로그램에 관련한 발명

의 특징은 발명의 특허성에 관련하여한 일반 법규칙을 따른다. 이와 유사하게 발견을 실용화시킨 가스에서도 해당된다.(EPC심사기준 발견의 항 참조). 여기서 발견을 특허 가능한 요소와 특허 불가능한 요소로 분할하는 일은 일반적인 원칙과 배치된다.

EPC는 발명을 평가하는 경우에 일정의 요소가 고려에서 제외되지 않도록 규정한다. EPC제52(3)조는 관련된 주제 또는 행위는 그 자체정도라면 특허성에서 제외시킨다. 그러나 보호를 구하는 주제가 기술적 성질을 지닌다면 그 전체를 일반적 원칙인신규성과 진보성에 대해 심사를 하된다.

3. EPO의 신가이드라인 내용

1) 신 가이드라인

① 신 가이드라인 C-II, 4.9(a)

4.9a조약 83조 및 규칙 27조(1)(d)와 (f)의 요건을 만족하기 위해서는 각 부분의 기능이 자명한 경우가 아니라, 그 발명전체의 기능 면에서도 기술하는 일이 필요하다.

실제로 해당 기술분야(예를 들면 컴퓨터)에 대한 기능의 명료한 기재의 방법으로 구조를 상세하게 기술하는 것이 바람직하다.

② 신 가이드라인 C-II, 4.14a

4.14a 컴퓨터분야의 발명과 같은 특수한 경우에는 프로그램언어에 관한 프로그램 리스팅 뿐만이 아니라 이러한 발명만으로도 유익

한 개시를 하는 것은 할 수 없다.

따라서 일반적으로 프로그램언어로 쓰이는 프로그램에서의 발명은 상세한 설명의 실시 예로 제시되고 있는 경우에 받아들여진다.

③ 신 가이드라인 C-IV, 2.1-2.3

조약에서는 발명의 정의에 대해서는 찾을 수 없다.

특허출원의 주제가 조약 제 52(1)조에서 의미하는 것은 일반적 사항인 2가지 관점에서 요약된다. 제1의 관점은 조약 제52(2)조의 특허성에서 얻을 수 있는 것으로 제외되는 경우이며, 이것은 해당출원을 제외하고 있는 주제 그 자체에 관한 것에 한하여 적용하고 있다. 제2의 관점은 심사관은 클레임의 형식이나 종류에 구애받지 않고 전체를 고려하여 클레임내 주제상에 있는 것이 선행의 기술에 있는 것보다 진정한 기여를 할 수 있는느냐는 관점에서 보며, 그 내용에 대해서 주의를 집중해야한다. 또, 그 기여가 기술적 성질의 것이 아니라면 조약 52(1)조의 의미의 발명으로는 특허성이 인정되지 않는다.

이와 유사하게, 표면에 묘사된 디자인 또는 글씨로 쓰여진 정보는 일반적으로 말해서 간단히 미적 창조 또는 정보의 제시에 지나지 않는다. 그러므로 컴퓨터프로그램이 물리적 기록의 형태로, 예를 들어 종래의 테이프 또는 디스크상에 있는 형태로 클레임을 작성하였다면, 종래기술과 대비한 해당 기술의 기술적 기여는 컴퓨터

터프로그램 그 자체일뿐 어떤 권리도 아니다. 이러한 예에서 클레임은 제외된 주제 그 자체에 관한 것에 있으므로 특허화 될 수 없는 것이다.

이와는 반대로 컴퓨터프로그램이 컴퓨터와 어떠한 결합을 할 수 있다면 그 결합에는 특허성이 있다고 본다. 따라서 조약 제 52(1)조의 의미에 발명이 존재하는가 아닌가의 기초적 판단은 주제가 산업상 이용가능성을 갖는가, 신규성 및 진보성을 갖는가하는 문제와는 전적으로 별개의 호장이자이다.

④ 1992년의 개정된 가이드라인

EPO 가이드라인은 컴퓨터 산업으로부터 비난에 시달려 왔고, 현재의 가이드라인(1992.1)은 다음을 포함하기에 이르렀다.

즉 캐리어 상 기록된 것이나 그 자체를 청구한 컴퓨터프로그램은 그 내용여부에 관계없이 특허가능하지 않다. 그 상황은 컴퓨터프로그램이 주지 컴퓨터 내 부하화된 때는 일반적으로 변하지 않는다. 그러나 만일 청구된 발명이 주지의 기술에서 기술적 기여를 한다 면 컴퓨터프로그램의 수행을 포함하는 발명에 대해서도 특허가능성을 부정하는 것이 아닌 것이다.

이 의미는 컴퓨터 제어 장치나 프로그램 제어 장치 또는 제어 방법은 일반적으로 특허가능한 대상으로 간주한다. 또한 청구된 발명이 주지의 컴퓨터의 프로그램 제어에 의한 내부실행에 관계되고,

기술적 효과가 달성된다면 특허가능하다. 이 개정의 중요성은 만일 컴퓨터 프로그램에 의해 수행되는 발명에서 특허 가능성이 인지되어 발명의 신규성이 존재한다면 이 발명은 특허가능성이 없는 상태에서 아주 멀리 떨어지게 되는 것이다. 결국 이에 대한 초점은 기술적 효과(기여)의 제공여부로 향하고 있는 것이다.

2) 컴퓨터프로그램의 특허성

컴퓨터프로그램에 대한 기본적인 특허성의 고찰은 조약 제52(2)조에 열거시키고 있는 것의 정의 예와 전적으로 같다. 그러나 데이터 처리작업은 컴퓨터프로그램에 대해서도 또는 특별한 회로내에 대해서도 실시할 수 있고 그러한 선택은 발명의 개념에 전적으로 관계가 없고 때때로 경제성, 실용성 등의 요소에 의해서 전적으로 오로지 결정된다. 이런 점에 유의해서 이 분야의 심사가이드는 하기의 어프로치를 행해야 한다.

컴퓨터프로그램 그 자체 또는 해당 매체 상에 컴퓨터프로그램을 단순히 기록하는 것을 청구범위로 작성한 것은 그 특허성 내용 여부를 묻는다면 단순하게 특허성이 없다고 말할 수 있다. 컴퓨터프로그램이 종래의 컴퓨터에 부하화되는 경우에 상기 케이스는 보통 변함이 없고 특허성 또한 없다. 그러나 예를 들어 청구된 발명이 종래의 기술과 비교되어 기술적 기여가 있다고 판단되면 컴퓨터프로그램이 그 실행에 관계되는 이

유로 인하여 특허성을 부정할 수 없다. 이것은 예를 들어 단순한 컴퓨터프로그램이 아닌 제어시키는 제조 방법이나 제어방법은 통상 특허법내 주제가 되어 발명의 고려대상으로 된다는 의미이다.

여기서 청구된 발명이 단지 종래의 컴퓨터내에 있는 프로그램 제어내 내부동작에만 관련되어 여기에 덧붙여 그것이 기술적 효과를 갖고 있다면 그 대상은 특허성이 있다고 말할 수 있다.

이에 대한 예로써, 대형 저속으로 동작하는 메모리를 종래기술인 데이터 처리 시스템과 관련시켜 고찰해 본다. 상기 메모리 2개 각각에 의한 프로그램제어라기보다는 다음과 같이 통합시키고 있는 것으로 가정한다.

상기의 고속 동작하는 메모리의 용량에 의해 다량의 어드레스 공간을 요하는 처리가 데이터처리 전체에 고속동작 메모리로부터 부하화되어 실질적으로 동일한 비트로 실행할 수 있는 경우가 발생할 수 있다.

그 동작 메모리를 실질적으로 확장시키고 있는 프로그램의 효과는 기술적 성질의 것으로 파악되어 지고, 그에 따라 특허성을 가진다고 보장받을 수 있다. 특허성이 기술적 효과에 의존하여 뒷받침시키는 경우에는 클레임의 작성시 그 기술적 효과를 명시하기 위해서 필요한 해당 발명이 기술적 특징을 위한 것으로 나타나도록 기재시키면 된다.

특허성이 용인되는 때는 일반적

으로 이른바 생산물, 생산방법 및 용도의 클레임에 대해서 허여된다.

3) EPO의 신 가이드라인에 대한 고찰

가. 서

선행의 컴퓨터를 기술적으로 다른 방법으로 동작시키는 프로그램의 하나의 예를 들었지만(가이드라인 C-IV, 2.3에 컴퓨터프로그램의 표제 부분)

EPO는 다음의 2가지 이유로부터 개정시킨 신가이드라인에 대해 상세한 예를 들고 신중하게 그 이유를 역설하였다.

개정의 제1의 이유는 EPO가 정정부분을 합리적이고 짧은 제한으로 출원인에게 발명의 보호범위를 넓혀 더 큰 희망을 주기 위해서다. 가이드라인의 이 부분은 기타의 부분과 비교하면 형평을 잃은 부분으로 판단된다. 제2의 이유는 특히 현재로부터 얼마간까지는 이 분야내 EPO의 심판부의 심결이 나오지 않게 하기 위해서 심사 실무를 경험시키고 진전시키는 면에서 審査官에게 적당한 自由裁量을 부여하는 한편, EPO는 자신의 입지를 만족시키려한 것이다.

가이드라인의 작성작업가운데 검토된 예에 대해서 아는 일은 비상한 관심을 끌만 하다. 여기서 독일의 컴퓨터프로그램에 관한 판례법이 유럽에서 가장 발달하고 있다는 사실을 고려하고 대부분의 예가 독일의 판례법에서 도출된

것이라는 것은 놀라운 일이 아니다.

나. 컴퓨터프로그램의 동작 방법 조약 제52(1)조에 따르면 유럽 특허는 신규하고, 진보성이 있으며 산업상 이용 가능할 수 있는 때 부여한다.

그러나 조약 제 52(2)조에 따르면 컴퓨터프로그램은 조약 제 52(1)조의 의미로의 발달로는 해석될 수 없다. 조약 제 52(3)조에 따르면, 조약 52(2)조의 (C)는 유럽특허출원 또는 유럽특허가 컴퓨터프로그램 그 자체에 관한 것에 제한하는 것 이외에 컴퓨터 프로그램의 특허성을 부정하는 것까지 할 수 있다. EPC특허는 지정국 국내 특허의 구속을 시키기 위해서, EPC특허권의 침해는 각 지정국의 국내법에 따라 판단한다. 따라서 EPC의 독자적인 판례는 존재하지 않으나 각 지정국의 국내 판례가 존재하고 있다.

또 항고에 대해서 사법기관은 존재하지 않고 더욱이 EPC특허권이 취소를 위한 수속절차는 각 지정국에 따라 각 국내법으로 행하고 있으며, 취소 때의 효과는 그 관할에만 해당되므로 EPC의 독자적인 심결에 대해서 판결도 존재하지 않는다. 그러나 신심사 기준은 제정에 있어서 구주제국내에서도 독일의 판결 예가 주목을 끌고 있다.

컴퓨터프로그램 또는 컴퓨터 동작을 위한 프로그램도 방법에 관한 클레임은 제1의 방법이라든지 프로그램이라든지 하는 용어의 사

용으로 관련된 사항이 조약 제52(2)(c) 및 (3)에 연결되면 발명으로 인정할 수 없는 컴퓨터프로그램 그 자체에 대해서 결정하기 위해서는 당해 기술수준 및 일반 기술지식에 비추어 검토하고 이것이 조약 제52(1)조의 발명과 함께 규칙 제30(b)의 문언의 범위에 포함하는 컴퓨터 동작방법 등 인지를 검토해야 한다.

이러한 프로그램장치 또는 방법에 대해서 조약 제 52(1)조는 신규성(조약 54조 및 55조), 진보성(조약 56조) 및 산업상 이용가능성(조약 57조)의 심사에는 그 프로그램 장치 또는 방법이 조약 제 52(3)를 고려해서 상기 조약 52(2)(c)의 의미의 컴퓨터프로그램이 그 자체로 인정될 수 있는지를 행한다.

다. 발명으로 인정될 수 없는 컴퓨터프로그램

조약 제52(2)(c) 및 (3)에 나타나 있는 바와 같이 컴퓨터프로그램 그 자체에 관한 발명은 일반적으로 발명으로 인정할 수 없는 것이나 일련의 규정이 선행의 컴퓨터에 어드레스시킨 경우에 그와 관련된 컴퓨터의 컴퓨터프로그램과 통상의 방법으로 통상의 기능을 수행하고 통상의 목적에 쓰이고 있는 때와 프로그램과 조합시킨 하드웨어 요소의 동작이 신규한 기술적 효과를 포함하지 아니하는 경우에는 발명으로 인정될 수 없다.(독일 최고재판 예, Grur 1977, 96-Disposition sprogramm과 비교)

〈컴퓨터프로그램자체의 예〉

실험적으로 정해진 점의 행렬에 있어서 오차를 포함하는 특성곡선의 형태를 기술하는 때에 입체의 표면을 기술하는 일군의 선을 계산하기 위한 계산 프로그램에 대한 다음의 케이스를 참조한다. 意圖된 曲線의 형태로 약간의 탄력성을 갖는 봉을 선택한 복수의 점의 변위를 시뮬레이션하는 때에 함수의존 관계를 얻고 그것에 대해서 3차 다항식의 계수를 선행 방정식 계(공식)로 계산해서 상관시킨 것(독일 최고 재판, grur, 1977, 657, Strake과 비교)

이 프로그램은 수학상의 공식에도 관련된다. 그러나 이 공식은 수학적 방법을 구성하고 있을 뿐 기술적 수단인 실행방법에 대해서는 어떤 언급도 없다.

그러므로 이 공식은 조약 52조(2)의 (a) 및 (3)의 의미의 범위 내 수학적 방법 그 자체에 있고 그러므로 이것도 발명으로 인정할 수 없는 것이다.

이 경우에 이와 같은 프로그램으로 계산된 출력 값이 순수한 수치도 라든지 또는 기술적 목적으로 쓰이는 디멘존을 지닌 량이라든지 하는 것은 본질적으로 될 수 없는 것이다.

4) 개량시킨 디지털 화상처리 및 방법(예)

① 발명의 내용 : 2차원의 화상 데이터를 오퍼레이터 매트릭스를 사용해서 디지털적인 필터링을 하여 2차원이 각 화소(픽셀)에 대

해서 연속적으로 화상처리를 실행하는데 있다.

② 심사부의 거절이유중에서 본원의 방법 클레임은 EPC 52조(2) (a), ((3)의 규정과 합치하고 특허의 대상과 관련되는 구체적인 방법에 관한 것이며, 장치클레임은 EPC 52(1)조와 54(조)의 관한 관점에서 장치의 개시가 불충분하다는데 그 요점이 있다.

③ 출원인의 항고 이유 : 본원 발명은 관념상의 프로세스와는 다르며, 클레임 가운데 정의한 수준에 덧붙여 화상을 표현하는 전기적인 신호를 물리적인 처리로 하는데 있다. EPC에는 디지털 필터와 아날로그 필터를 서로 다르게 해서 취급하는 심사기준은 존재하지 않는다.

출원인은 종래의 지식에 비해서 신규하고 가치가 있는 기술적 기여를 했다. 이 발명을 서술하고 있는 방법에 대해서 본원발명이 EPC 52조(3)에서의 제외 항목에 해당하는 것이라 상기의 거절 이유에서는 본원발명의 기술적 기여를 무시하고 보호할 가치가 있는 발명을 부정하고만 것이다.

④ 물리적인 대상의 화상과 CAD/CAM 시스템과 같은 시뮬레이션 시킨 대상의 화상을 입수하거나 복제하거나 하는 방법은 대상의 특징에 따라서 공업제품을 설계하는 일로 사용되기도 하며 산업상 이용할 수 있다는 것으로 인정된다. 같은 분야의 정보내용에 어떠한 추가도 없고 화상데이터로써 강조하기도 하고 복제하기

도 하는 것은 EPC 57조의 취지로 산업상 이용할 수 있는 것으로 고려된다.

또 항소부는 발명의 기초가 되는 발상의 단계에서는 수학적 방법에 속하는 것을 고려할 수 있으며, 그 방법이 사용된 기술적 프로세스에 비교할 클레임이 수학적 방법 그 자체에 대해서는 보호를 구할 수는 없다는 것이 유력한 견해이다.

일반적으로 특허성 있는 것의 판단과 최선의 수단을 실행하기 위한 방법이 컴퓨터 프로그램인 형태로 제시되고 있다는 이유로 보호받을 수 없다는 것은 아니다.

중요한 것은 클레임 중 발명이 종래 기술에 비해서, 어떠한 진정한 기술적 기여를 했느냐가 중요하다. 그리고 컴퓨터 프로그램을 포함하는 특허출원에 대해서 적극적인 심결을 구하고, 심사부의 거절사정을 취소하며, 심사부의 심도 있는 심리를 위해 본원 출원을 심사부로 파기 환송한다.

컴퓨터 프로그램을 포함한 특허의 권리로 해석할 때, 기능을 실시하기 위한 장치가 있는 경우, 권리를 그 하드웨어 장치에만 한정한다면 특허의 권리를 부당하게 제한하는 일을 한다는 것이 일반적 견해이다.

5) 가장 적절하고 원천적인 기준

컴퓨터프로그램 관련 발명을 포함한 출원을 심사하는데 적용되는 가장 기본적인 기준은 다음과 같

다.(심사 가이드라인 C-IV, 2.3 참조)

(1) 청구된 발명이 컴퓨터 프로그램 그 자체 또는 캐리어상이 기록인 것은 그 내용여부와 무관하게 특허 가능하지 않다.

프로그래밍언어나 플레인 텍스트의 명령의 리스트나 컴퓨터프로그램과 관련한 출원은 소스 또는 기계어, 플로우 다이어그램, 기능을 실행 위한 수단의 정의나 기능의 순열 등의 예처럼 종래 컴퓨터프로그램 그 자체만을 청구한 것이다.

그러나 그러한 명쾌한 판례는 결코 나타나지 아니하였다.

그러나 캐리어상에 기록으로써 청구된 컴퓨터프로그램은 특허가능한 다른 경우를 초래할 수도 있다는 데는 개연성이 있다.

이러한 배경아래서 컴퓨터의 프로그램은 캐리어의 종류에 상관없이 거의 모든 곳(예외 브레인웨어)에 거의 특허가능성이 존재하지 않는다.

컴퓨터프로그램이 특허가능한 대상이 아니라 원칙은 만일 주지의 캐리어상 프로그램으로 된 클레임이 특허가능한 것으로 허용할 수 있는 것으로서 간주될 수 있다면 무의미하게 될 것이다.

(2) 컴퓨터프로그램이 공지의 컴퓨터 내에서 부하화 된 때 그

경우는 일반적으로 발명의 기술적 수단이 변환 것은 아니기 때문에 특허가능하지 않다.

컴퓨터가 여타 다른 캐리어와 등가로써 간주되는 경우 주지의 컴퓨터의 저장장치나 롬내부에 부하된 프로그램으로 작성된 청구범위는 상기의 이유로 프로그램 그 자체로 해석된다.

(3) 만일 청구된 발명이 선행 기술에 비해서 기술적 진보가 있다면 단지 장치내부에 컴퓨터프로그램이 존재한다고 해서 특허가능성이 부정되는 것은 아니다. 이 이유는 예를 들면 기계도구나 화학적 플랜트를 제어하는 방법에 대한 클레임은 컴퓨터프로그램 그 자체가 제조방법과 관련한 컴퓨터에 의해서 제어되는 프로그램이기 때문이다.

(4) 덧붙여, 청구된 발명은 주지컴퓨터의 내부실행을 위한 프로그램제어와 관련되어, 만일 기술적 효과를 달성할 수 있다면 종래 기술과 비교하여 특허가능한 기여가 될 수도 있을 것이다. 일반적으로 말해서 유사한 기술적 효과를 달성할 수 있고 여러 가지 주지의 컴퓨터와 같은 내부실행을 만드는 동작시스템에 관한 판례가 있다.

여기서 하드웨어는 주지의 기술이고, 특허가능성이 기술적 효

과에 의존하는 때에 그 클레임의 기술적 효과를 달성할 수 있도록 관련출원의 필수적인 기술적 특징이 잘 나타나도록 작성되어야 한다.

이것이 논리적이다. 만약 클레임이 이같이 작성되지 않으면 그 심사는 선행기술에 대한 기술적 기여를 찾게 될 수 없고 특허가능하지 않다.

(5) 일반적으로, 컴퓨터프로그램 관련한 발명이 특허 가능한 발명으로 간주될 때 장치, 방법의 클레임 모두 허용된다. 물론 특허성을 위한 다른 조건이 만족한 상태일 경우 출원인은 그의 권리를 명확하게 정의하고 특허권의 가능성의 부당한 제한을 피하기 위해서 그가 선호하는 방식으로 발명을 위한 클레임의 형식에 대한 선택의 자유가 주어진다.

(6) 컴퓨터프로그램 관련한 발명의 특허성은 당해 발명의 유용성이 어떻게 발생되어지는가에 의존되지 않는다. 데이터 프로세싱동작은 컴퓨터프로그램이나 특별한 하드웨어에 의해 출력이 발생할 수 있고, 그 선택은 발명의 개념이나 목적과는 무관하고, 순전히 출원인이 생각하는 경제적으로 유용한 것에 의해 결정된다. (6월호에 계속)