

Business Model(BM) 특허의 진단



유 병 호

(남 앤드 남 국제특허법률사무소 특허부 변호사)

1. 서 언

20세기 최대의 발명품으로 인정받고 있는 인터넷에 의하여 삶의 모습과 문화가 달라지고 있다. 또한 전세계적으로 폭발적으로 증가하고 있는 인터넷 이용자 수의 증가 추세에 부응하여 인터넷 비즈니스가 예측을 불허할 만큼 크게 성장하면서 세계 산업계가 재편되고 있다. 기업 뿐만 아니라 각국 정부에서도 인터넷 영역에서의 주도권 여하에 21세기 국가의 존망을 거는 듯한 극한 상황을 연출하고 있을 정도이다.

이러한 인터넷 비즈니스의 제국에 '신 황금의 땅'으로의 대이동을 시작하는 또 다른 뜨거운 열기가 불어오고 있다. 바로 '비즈니스 모델(Business Model) 특허'이다. 사업적인 아이디어가 특허로 인정된 것이다. 결론적으로 정보 시스템에 특이한 기술적인 진보가 없어도 비즈니스 수법에 참신성이 있으면 특허가 된다는 것이다. 이 미국 법원의 판결이 미국 뿐만 아니라 전세계 특허계에 미친 영향은 엄청난 것이었다. 새로운 비즈니스 수법을 만들어 특허 등록을 해두면 라이벌 기업들의 신규 시장 참여를 막을 수 있고 시장을 독점할 수 있기 때문이다.

정보화 사회 및 사이버 세계에서 시장 지배력의 강력한 무기는 바로 특허이며, 하나의 비즈니스 분야를 완전히 독점할 수 있는 유일한 대안이 '비즈니스 모델 특허'라고 주장하면서 한껏 소동을 일으키고 있다. 비즈니스 모델 특허의 중요

성을 먼저 인식한 것은 벤처 기업이었지만, 이제는 대기업들도 비즈니스 모델 특허 전략팀을 구성하면서 적극적으로 특허 취득의 장으로 나서고 있다.

2. BM 특허의 정의 및 특징

BM(Business Model)이란 인터넷 등 정보 시스템을 사용하여 실현된 새로운 영업 방법이나 사업 방식을 말한다. 즉, 인터넷을 기반으로 한 비즈니스의 구조에 대한 영업 방식(Business Method), 아이디어 설계 등을 체계화한 것이다.

이는 어떤 사업 아이디어가 정보시스템(컴퓨터, 인터넷, 통신기술)과 결합된 형태로 나타나며, 이미 인터넷 비즈니스에 있어서 새로운 서비스나 효과적인 마케팅 수법 등, 여러 가지 비즈니스 모델 특허가 미국을 중심으로 하여 다수 성립되어 있는데, 예컨대, 광고 클릭 수에 따라 현금을 지급하는 시스템, 역경매 시스템, 금융 자동화 시스템, 피라미드식 영업 방식, 보험 모집인 관리방법 등과 같은 비즈니스 방법에 관한 것이다.

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.

또한, 하나의 BM 특허에 의하여 구축되는 특허권의 보호

범위는 그 영업방법 전체에 미칠 수 있어 소프트웨어나 정보 기기 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 수 밖에 없다.

3. BM에 대한 특허 잣대의 변모

모든 발명에 대하여 특허 출원 및 심사를 하고 특허를 부여하고 그 권리를 행사하는 하는 일체의 행위는 특허법(特許法)이라는 법률에 기반하여 규율된다.

특허법에서는 발명의 내용을 함축적으로 표현하여 '발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작'이라고 정의하고 있다. 이 정의에 해당하는 아이디어만이 특허의 대상이 되는 것이다. 따라서 자연법칙 그 자체 및 기술로 뒷받침되지 않는 단순한 아이디어는 특허가 배제된다는 것인데, 비즈니스 모델은 게임의 룰과 같은 인위적인 결정 또는 정신적 활동으로 보아 특허의 대상에서 제외돼 왔다.

한편, 이러한 영업 방식에서는 컴퓨터 프로그램들이 영업의 주된 부분을 담당하게 되는데, 그 요체는 알고리즘이거나 종종 수학적 처리와 깊게 관련되어 있다. 따라서 실질적으로 한 세트의 숫자를 다른 세트의 숫자로 변환하는 디지털 데이터의 변환을 목적으로하는 처리라고 할 수 있어서 이를 수학적 알고리즘인 것으로 분류되어 특허의 대상에서 제외되는 것으로 인식되어 왔다.

그러나, 이러한 영업 방법이라는 추상적인 아이디어가 정보통신시스템 특허 20세기 최대의 발명품이라는 인터넷과 만나면서 상황이 달라졌다. 영업 방법이 정보통신 시스템으로 용해되어 녹아들면서 물리적 실체를 갖추게 됨으로써 일반 물품의 제조 공정 또는 장치와 다를 바가 없는 것으로 인식되기에 이른 것이다. 즉, 정보시스템을 적절히 활용하여 새로운 비즈니스를 실현하였다면, 그 사업 방식과 영업의 구조를 특허로 보호하게 된 것이다. 정보 시스템의 활용 자체를 자연법칙의 이용으로 인정해주겠다는 것이다. 특히 State Street Bank 사건 및 AT&T 사건에서 미국 연방특허법원(CAFC)이 BM 특허에 관한 유효성을 지지하면서 그 특허성이 자리잡혀 가고 있다. 또한, 수학적 알고리즘도 단순한 추상적인 아이디어로 표현된 것이 아니라 그 계산을 통하여 유용하고 구체적이며 실제적인 결과(useful, concrete, tangible result)를 얻을 수 있도록 기재된다면 특허의 대상이 된다는 미국 CAFC의 판례를 시발점으로 소프트웨어의 특허 가능성이 포문을 열게 되면서 비즈니스 모델에 관한 특허 출원이 봇물을 이루게 되었고 수 많은 특허들이 세상에

활보하기에 이른 것이다.

4. BM 특허와 일반 기술 특허의 이동(異同)

모든 발명에 대하여 특허출원을 하고 심사를 하고 특허를 부여하고 그 권리를 행사하는 하는 일체의 행위는 특허법(特許法)이라는 법률에 기반하여 규율된다. 따라서 BM에 관한 발명도 그 특허 요건, 특허 심사, 및 특허권의 효력 모두 동일하게 적용된다.

여기서 특허 요건이라 함은 그 발명이 '객관적으로 실현 가능한 아이디어'여야만 하고, 불특정 다수의 공중에 이미 알려진 상태의 것은 아니어야만 하고, 그 발명이 관련 기술인 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도의 것도 아니어야만 하며, 또 특허청에 가장 먼저 특허 출원되어야만 한다는 조건이 붙게 된다. 특허법에서는 이들을 각각 발명의 성립성(成立性), 발명의 신규성(新規性), 발명의 진보성(進歩性), 및 선원성(先願性)이라 한다. 특허 심사는 이러한 특허 요건을 갖추고 있는지를 심사하는 것이며, 특허권의 효력이란 특허 받은 발명에 대하여 출원일로부터 20년간 특허권자만이 독점배타적으로 그 발명을 실시할 수 있는 권리이다. BM 발명을 포함한 모든 발명은 이러한 특허의 일반적인 내용에 있어서 공통하다.

그러나, BM 특허출원은 몇가지 점에서 기존의 지적재산권 출원과 다른 특색이 있다.

먼저, 특허 대상이 아닌 것에서 특허 대상인 것으로 인식의 전환이 있었다는 것이 큰 변화입니다. 영업 방법이 특허될 수 없었던 시대에는 영업방법을 비밀로 유지하거나 그 일부를 구성하고 있던 컴퓨터 프로그램을 프로그램 등록에 의해 저작권과 동일한 법적 보호를 받아왔다. 그러나, 영업비밀로 보호받는다 것은 그 영업방법을 자격으로 비밀을 유지해야만 했고 또한 타인이 자체 연구하여 동일한 방법을 고안하는 경우에는 이를 금지시킬 수 없는 한계가 있었다. 또한, 프로그램 등록에 의한 저작권적 보호는 그 표현 양식만을 보호하는 것이기 때문에, 일단 어떤 소프트웨어가 세상에 알려지고 나면, 다른 언어, 회피 설계, 다른 유저 인터페이스 등으로 표현 방식을 달리하여 사용하면 아무런 문제가 없어 속수무책이었다.

그러나, 특허로 보호 받게 되면 아이디어 자체를 보호받는 것이기 때문에, 특허받은 영업 방식 그 자체를 완전히 독점하게 되는 것이다. 일반 기술 특허의 경우는 그 기술적인 특징을 회피하면 사업을 하는 데에는 큰 지장이 없을 수 있었으나, BM 특허의 경우는 그 특허받은 하나의 비즈니스 자체를 통째로 독점할 수 있는 위력 또는 파괴력을 가질 수 있기 때문에 특별히 관심을 끄는 것이다.

한편, 이러한 위험성의 반작용으로 특허 인정 자체에 반대

하는 의견도 있으며, 그 BM을 실현하는 구체적인 기술 수단의 제시를 요구하여 권리 범위를 적정 한도까지만 인정하겠다는 것이 우리나라 특허청의 입장인 듯하다

5. BM 발명의 특허 요건

5.1 적용 심사기준

BM 발명은 현재 컴퓨터 관련 발명의 일종으로 취급되고 있다. 따라서 그 특허 요건도 '컴퓨터 관련 발명의 심사기준'을 참조로 이해되어야만 한다. 우리나라의 경우, 컴퓨터 관련 발명, 특히 소프트웨어 및 인터넷 관련 특허에 관한 대법원 판례의 축적이 거의 없기 때문에, 현재로서는 이 심사 기준을 참고할 수 밖에 없는 실정이다. 다만, 우리나라의 심사 기준은 미국의 판례 및 관련 심사 기준과 그 기본 사상이 동일하다고 할 수 있어서, 이들을 참조하면서 우리의 심사 기준을 이해한다면 당분간의 혼란은 어느 정도는 줄일 수 있을 것이다.

5.2 발명의 성립성

종래의 심사기준에서는 컴퓨터 관련 발명의 성립성판단을 그 발명이 "자연법칙을 이용하였는가"의 여부에 따라서만 판단하도록 하였으나, 급변 개정에서는 그 발명에 "산업상 이용할 수 있는 구체적 수단" 즉, 기술적 사상이 존재하는지를 검토해서 특허여부를 판단하도록 하고 있다. 특히, 특허법 제29조제1항 본문에서 발명을 "산업상 이용할 수 있는 발명"으로 서술하는 점에 근거하여, (발명이 자연법칙을 이용한 것일 뿐만 아니라) 「산업상 실제로 이용할 수 있는 구체적 수단」으로 청구되었는지를 판단하는 것이 중요한 포인트이다.

이 심사기준을 간단히 정리하면, 추상적인 아이디어를 그대로 특허 청구할 것이 아니라 그 아이디어를 실현하는 수단 및 방법을 구체적으로 제시하고, 이들이 현실적인 목적 달성을 위하여 어떻게 사용되는지 설명해야만 한다는 것으로 요약된다. 즉, 영업 발명을 구현하는 방법의 프로세스는 해당 기술분야에서 그 추상적 아이디어나 수학적 알고리즘의 산업상 실제적인 이용가능성으로 한정되어야 한다.

예컨대, 프로그램된 컴퓨터에 의해 실행되는 단계들에 있어서 그와는 독립적으로 컴퓨터 외부에서 실행되는 물리적 동작을 필요로 하며 그러한 동작이 유형의 물체의 조작을 포함하고 그 물체를 다른 물리적 속성이나 구조로 변환시키게 되는 경우, 물리적 세계에 대한 측정값을 입력받아 이를 컴퓨터에 의해 유용한 목적을 위해 처리하는 프로세스의 경우는 발명으로 성립된다. 여기에서 중요한 것은 "컴퓨터가 어떻게 프로세스를 실행하는가"가 아니라 "컴퓨터가 산업상 실제로 이용될 수 있기 위하여 무엇을 하는가"인 것이다.

단지 추상적인 아이디어를 다루거나, 순수하게 수학적 알고리즘을 수행하는 프로세스는 그것이 얼마간의 고유한 유용성을 갖고 있다고 할지라도 부적법하다. 그러한 것들이 적법하게 되려면, 그 프로세스는 해당기술분야에서 그 추상적 아이디어나 수학적 알고리즘의 산업상 실제적인 이용가능성으로 한정되어야 한다.

다시, 영업발명으로 돌아가, 이것이 특허의 대상인 발명이 되기 위해서는 시간적인 수순에 따른 데이터 처리과정, 데이터 구조 및 속성이 구체적으로 제시되어야 한다. 예컨대, 비즈니스 모델만 기재한 경우(자연법칙을 이용하지 않아 추상적 아이디어에 불과), 프로세스 모델만 기재한 경우(미완성 발명 또는 기재불비), 데이터 모델만 기재한 경우(단순한 정보의 제시에 불과, D/B구조)는 거절될 수 있다. 여기에서 비즈니스 모델은 경제법칙 및 현물시장의 거래방법으로서 예컨대, 피라미드 영업방식, 보험 모집인 관리방법, 사주풀이 방법이 있으며, 프로세스 모델은 시간적 수순에 따른 데이터 처리 과정으로 업무의 데이터 흐름(작업공정)을 말하고, 데이터 모델은 업무를 다루는 데이터 집합 및 속성정보를 말한다.

5.3 신규성

발명이 되는 것으로서 모두 특허되는 것은 아니다. 전술과 같이 그 발명의 내용은 신규해야만 한다. 영업발명 또는 기타의 컴퓨터 관련 발명의 신규성을 판단하는 경우 선행기술과의 대비판단을 한 결과, 필요한 기능 또는 절차가 같은 경우에는 신규성이 없는 것으로 판단된다. 신규성 판단에서 인용참증으로서 사용되는 특허공보등 간행물의 범위는 국내외 모두를 포함하며 기술분야는 제한하지 않는 것으로 되어 있다.

5.4 진보성

종래의 기술과 다소간의 차이점이 발견된다고 하여도 종래 기술로부터 그 기술분야의 통상의 지식을 가진 자 수준에서 청구항에 관련된 발명이 용이하게 발명할 수 있는 정도의 것이라면 특허될 수 없다. 이 때, 청구항에 기재된 발명을 인용참증과 다른 인용참증(주지·관용기술도 포함)의 내용에서 착상할 수 있는 내용을 찾을 수 있는가를 주로 살펴본다. 청구항의 발명이 인용발명과 비교하여 현저한 효과가 있는 경우에는 진보성 판단시 긍정적으로 참작된다. 진보성 판단의 관건은 '출원된 발명이 종래기술로부터 그 기술분야의 통상의 지식을 가진 자의 통상의 창작능력의 발휘에 의하여 달성될 수 있는가'의 여부에 달려 있다.

불행하게도, 현재 특허되고 있는 BM 발명의 사례 중의 상당수가 이러한 요건들 특히, 진보성이라는 특허 요건을 갖추지 못하고 있어 혼란과 분쟁을 가중시키고 있는 것이다.

6. BM 특허 현황과 특허 분쟁

미국과 일본에서는 인터넷 비즈니스 및 금융업 등을 중심으로 BM 특허가 속출하고 있으며, 최근에는 특허 분쟁도 속출하고 있다. 프라이스라인(priceline.com)사가 특허받은 EC 역경매 시스템을 침해한 혐의로 마이크로소프트(MS)사를 제소하여 소송이 진행 중에 있다. 1999년 10월 13일, 프라이스라인은 MS(Microsoft)사의 웹사이트인 '익스피디아(Expedia.com)'가 최근 개설한 '호텔 가격 매치(matcher)'라는 서비스는 자사의 특허 기술과 동일하며 이는 코네티컷주의 공정거래법을 위반한 것이라며 MS를 상대로 특허 침해 소송을 제기한 것이다. 문제가 된 서비스는 MS의 "Hotel Price Matcher"는 뉴욕, 시카고, 샌프란시스코 등 14개의 주요도시 중 1곳을 선택하여 특정가격의 호텔을 검색하는 기능을 갖고 있으며, 인터넷 사용자가 투숙하고 싶은 호텔과 시간대, 가격을 제시해 조건에 맞는 호텔이 있으면 온라인 예약이 가능한 것으로 조건에 맞는 호텔이 있을 경우 자동적으로 사용자의 신용카드에서 결제가 된다. Expedia의 서비스를 이용하기 위해서는 신용카드의 번호를 반드시 기재하여야 하고, 판매자와 구매자간의 거래가 성립되는 경우, Expedia는 자동적으로 요금을 청구하게 되어 있으며, 예약은 환불이 불가능하다. 한편, 프라이스라인은 인터넷상에서 비즈니스를 하는 기업인데, 예컨대, 구매자가 원하는 항공권 가격을 부르면(Name your price!) 그 가격에 응할 항공회사를 찾아 구매자와 판매자를 연결시켜주는 구매자 중심의 역경매(Reverse Auction)시스템을 기반으로 98년 4월부터 영업을 시작해 왔으며, 차 판매, 주택 대부, 식료품 등에 이르기까지 영업을 확장하였다.

또한, 인터넷 사이버 서점 아마존사가 마우스 한번 눌러 주문을 끝내는 자사의 '원 클릭' 특허를 반스앤노블사가 침해했다고 소송을 제기했는데, 아마존사는 세계 최대의 (물리적?) 서점인 반스앤노블사가 인터넷 매장에서의 'Express Lane' 서비스가 자사의 '원클릭 온라인 쇼핑기술'을 모방한 기술을 사용하고 있다고 주장하며 '99년 10월 20일 반스앤노블사를 시애틀 연방지방법원에 특허 침해로 제소한 것이다. 이에 법원(Marsha J. Pechman 판사)은 양사의 기술 내용이 동일한 것으로 보고, 99년 12월1일 반스앤노블사(Barnesandnoble.com)로 하여금 경쟁사인 아마존사(Amazon.com)의 특허기술인 원클릭(1click) 기술을 사용하지 못하도록 하는 예비적 금지명령(preliminary injunction)을 내렸다. 법원은 반스앤노블사가 현재 제공되고 있는 서비스인 'Express Lane'의 기술 내용을 아마존 특허와 다르게 될 수 있도록 일부 변형시켜야만 하며, 그 변형의 핵심 내용은 물론 구매시 소비자로 하여금 별도의 확인 절차를 부가하게 하는 단계를 더 추가한다면 침해로부터 벗어날 수

있다고 예시했다.

우리나라의 경우도, 비즈니스 모델, 정보검색 등 전자상거래 관련 특허출원이 붐을 이루고 있는데, 특허청에 따르면 비즈니스 모델 출원이 지난해 513건에 이르러 전년 117건의 4배를 넘었으며 올들어 지난 2월말까지 300건을 넘어서 연말까지는 2천여건에 육박할 전망이다라고 한다.

아직 특허 심사가 본격 착수되지 아니하여 특허 침해의 분쟁은 아직 없으나, 미국에서 분쟁 중에 있는 프라이스라인의 특허는 이미 특허출원번호 제99-7001852호로 국내에 출원되었으며, 아마존사의 특허는 PCT 출원에서 대한민국을 지정국으로 지정한 상태이기 때문에 미국에서와 유사한 특허 침해의 문제 및 특허 실시료 지급의 문제가 한국에서도 발생할 가능성은 높다고 할 것이다. 또한, '진보네트워크'가 삼성전자를 상대로 지난해 취득한 「인터넷상의 원격교육 방법 및 그 장치」 특허(제191329호)에 대해 3월 4일 무효심판을 청구했다. 이 특허는 단말장치와 서버를 포함한 원격교육장치와 입력데이터 학습데이터 시험데이터에 대한 발명이다. 즉, 인터넷 상에서의 월드와이드웹(WWW)을 기반으로 한 원격교육 장치로서, 사용자가 원하는 데이터를 서버장치에 요구하며 그 데이터를 화면에 디스플레이하여 검색하고 사용자가 그 데이터를 수행하도록 한 단말장치 및 상기 단말부로부터 요구된 데이터를 전송하며 사용자가 수행한 데이터를 평가하여 관리 및 저장하는 서버장치를 포함하는 원격 교육 장치 모두가 이 특허에 포함된다.

7. BM 특허와 관련한 기업의 전략

사업 아이디어가 특허되고 있는 환경 하에서 기업이 꼭 해야만할 중요 포인트 몇가지를 살펴본다.

7.1 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.

7.2 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 특허받도록 하는 조치를 취해야만 한다. 이는 특허권의 적극적인 행사뿐만 아니라 향

후 발생할 수도 있는 특허 분쟁의 방어적 입장에서 유리한 고지를 점하기 위해서도 사업방법발명을 특허로 출원하여야 할 것이다. 비즈니스 모델 특허는 다른 기술 특허와는 달리 경쟁업자가 특허내용을 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 비즈니스 아이디어를 특허로서 획득하지 않으면 결국 자본이나 시장지배력이 우수한 후발업체에게 시장이 잠식될 가능성이 아주 높게 된다.

특히, 신규 사업 분야에 진입하기 전에 사업 아이디어를 특허로 확보해 놓고 사업을 시작하는 것이 정석이라는 개념 정립이 요구되는 시기가 도래한 것이라 하겠다.

7.3 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 수 밖에 없는 경우가 있다. 이를 위하여 각 연구원 등의 연구 결과 또는 시연 결과 등에 대하여는 이를 문서화하여 그 흔적을 남겨놓고 날짜와 참여자들의 서명을 받아 정리해 두려는 노력들이 필요하다.

7.4 발명의 소유권 문제

소프트웨어 개발을 위하여 아웃소싱을 하거나 하청을 줄 때 또는 발명의 창안 과정에서 고객과 접촉할 때 특허받을 수 있는 아이디어의 소유권에 대하여 명백하게 명시해야 한다. 즉, 아웃소싱할 때 또는 고객과의 상담시 발명에 관한 권리조항을 포함해야만 한다. 이러한 문제는 경영 컨설턴트나 경영 자문 등에서도 빈번하게 발생할 수 있다.

사업에 사용하는 소프트웨어나 컴퓨터 시스템을 외부에서 구입하거나 아웃소싱하는 경우에도 다른 특허권자가 갑자기 출원하여 실시료를 요구받거나 영업이 금지되는 일이 발생하지 않도록 하기 위해 관련 계약시 이에 대한 책임소재를 분명히 해둘 필요가 있다. SI업체도 마찬가지이다.

7.5 출원전 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 고객 등과 하기 전에 미리 기밀 유지 계약을 체결하는 것이 필요하다.

또한, 자신이 생각했던 기발한 인터넷 비즈니스 아이디어를 특허출원 없이 바로 웹 상에서 서비스 또는 테스트한다면, 자신의 비즈니스 아이디어를 일반에게 공개하는 것이 되

어 스스로도 특허받을 수 없게 되는 경우가 발생할 수 있다. 아이디어를 권리화 또는 최소한 특허 출원하는 것이 최우선 되어야 한다는 것을 항상 명심해야만 한다.

7.6 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 하고자하는 모든 사람들에게 매우 중요한 것이다. 이러한 내용들은 향후 얼마간의 변화의 길을 걸을 것으로 기대된다. 현재 BM특허 및 소프트웨어 관련 특허를 위한 전문 정보 제공처는 www.kipo.go.kr(특허청)과 www.SWpatent.co.kr(개인홈페이지)를 들 수 있다.

7.7 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.

7.8 BM 전문팀 구성

기업 측에서는 BM 전문가 그룹을 조직하여 새로운 영업 방법을 발굴하여 특허로 권리화하는 작업을 하게 하고 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.

7.9 전문가 집단의 활용

기업 자체적으로 법률 부서를 갖출 수 없는 경우에는 특허 출원 및 검색 자문, 특허 침해 여부의 분석, 기타 법률적 자문을 구할 수 있는 법률 사무소와 협약관계를 형성하여 상시적으로 자문을 구하는 것이 바람직하다. 현재 이러한 움직임

이 크게 대두되고 있으며 예컨대 성균관대학교 산학협동본부는 남&남 국제특허법률사무소와 교직원 및 창업보육센터 입주업체의 지적재산권, 일반 법률서비스 지원에 대한 업무협약을 체결했으며, 체결된 협약의 주요 내용은 지적재산권 출원과 등록 및 기술이전에 관한 사항과 일반법을 사항, 소송, 화해, 조정, 중재 및 기타 소송사건에 관한 것인데(2월 25일자 전자신문), 이는 벤처 들의 연구개발 활성화와 지적재산권의 보호 및 활용에 있어서의 좋은 사례이다.

8. BM 특허 심사상의 대책

현재 BM에 대하여 특허를 부여해야 한다는 것에는 국내 외적으로 공감되고 있다할 것이다.

한편, BM 관련 특허 범위에 대한 논란은 이제부터 시작인 듯하다. 우리나라에서의 BM관련 특허 심사가 곧 시작될 것이고 그 특허의 유효성에 대한 분쟁도 급증하리라 판단되기 때문이다. 그러나 특허청에서의 준비 상태는 미약한 실정이라는 지적이 지배적이다. 특허청에서 보강해야 할 부분으로는 다음과 같은 것들을 들 수 있다.

8.1 일반공중의 심사 협력 유도 방안 마련

영업방법에 특허는 이제부터가 시작이므로 초기 단계에서 심사의 기초자료가 턱없이 부족하다. 따라서 한계가 보이는 자료의 확보 노력 외에 공중의 도움을 받으려는 노력이 필요하다. BM 특허 출원에 대하여는 공보를 통한 출원 공개 외에 별도로 인터넷 등을 통하여 일반 공중에 공개하고 이에 이의를 제기하는 사람들이 특허를 부여해서는 안된다는 자료를 특허청 심사관들에게 참고자료로 제공할 수 있도록 하는 특별 제도적 장치를 마련해야 할 것이다.

8.2 심사결과의 일관성 유지를 위한 심사기준의 마련

BM 특허에 관하여는 심사관마다 인식 정도의 차이 및 특허 인정 범위에 있어서 큰 차이가 있다. 그러나 현재 BM 특허에 대한 심사기준은 '컴퓨터관련 발명의 심사기준'을 참조하여 심사관의 재량에 전적으로 의존한 채 심사될 수 있을 뿐이다. 따라서 BM 특허에 대한 별도의 심사 지침이 마련되어야 담당 심사관에 따른 개인차를 극복할 수 있을 것이고 심사결과에 일관성을 유지할 수 있다. 그러나 현재의 특허 허여 사례를 보면, BM 특허 출원이라는 이유로 특허 심사기준이 크게 완화되어 특허가 부여되는 듯한 인상을 지울 수 없다.

8.3 주체성있는 특허 정책의 마련

우리나라는 미국과 달리 특허법에 발명의 정의 규정을 두고 있다. 즉, 특허 받기 위해서는 "자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작"이어야만 한다. 따라서 특허법이 엄연히 존재하

는 한 미국(발명의 정의 규정을 두고 있지 않음)에서 특허받은 기술도 한국에서 특허 받을 수 없는 경우가 있는 것은 당연하다. 더구나 BM 특허에 대하여 엄격하게 심사하면 자국업체들이 특허를 선점할 기회를 잃게 되고 반대로 지나치게 넓게 인정하면 인터넷업체들의 운신포키 좁아져 산업발전을 저해할 수 있는 문제가 있다. 결국, 신진 외국의 선례를 참작하되 한국의 특허법 및 업계 실정을 고려하여 주체성있는 특허제도 운용이 절실하다. 특허청의 심사 편의를 위한 제도 마련이 아니라 공청회 등을 통하여 업계 및 관련 법률가들의 목소리를 듣고 사회 전체가 공감할 수 있도록 해야 할 것이다.

한편, 일본의 경우는 비즈니스 모델 특허에 대하여, 「소프트웨어 관련 발명의 한 형태로 한다」는 기본적인 심사 기준의 태도는 바꾸지 않겠다는 의지를 표함으로써 비즈니스 모델 특허를 넓게 인정하는 미국의 특허 정책에 대항하고 있다. 금년 여름으로 예정되고 있는 미국,일본,유럽의 3국 특허청장관 모임에서 이루어질 심사기준 개정 논의에 관심이 집중되고 있다.

8.4 진보성의 판단의 기준 고수

공지의 사업방법을 단순히 컴퓨터 혹은 인터넷상에서의 사용된 발명은 '진보성' 결여라는 이유로 특허가 거절되어야만 한다. 즉, 당업자들이 용이하게 실시할 수 있는 정도의 기술 내용은 특허될 수 없다는 "진보성" 판단 기준이 BM 특허라고 해서 그 정도가 완화되어서는 아니된다. 특허를 받기 위해서는 예상치 못한 효과가 있거나 진보성에 관한 일반심사 기준들을 충족하여야만 할 것이다. 심사과정에서의 검색할 수 있는 선행기술의 부족과 심사관의 심사 미숙에 의한 특허 부여는 무용한 특허 분쟁의 남발은 야기할 뿐만 아니라 업계 누구에게도 득이 되지 않는 시행착오를 가져올 수 있다.

8.5 BM 특허가 미치는 부작용

BM 특허가 산업전체적 측면에서 혹은 소비자 측면에서 볼 때 반드시 장점만 가지는 것은 아니라고 생각된다.

먼저, 선진 기업의 사업 독식을 들 수 있는데, 시장 형성을 리드하는 거대 자본 기업들의 놀이판이 될 수 있다. 이때 벤처 기업들의 시장 진입은 더욱 어려워질 수 있다. 둘째, 특허 정책에 따른 업체들의 부대 비용의 증가하게 되고, 셋째, 관련 산업분야에서의 불확실성 증대되어 사업자들이 특허 공격에 대한 두려움을 안고 살아야만 한다는 문제가 있다. 사업에 있어서의 분쟁의 증가는 결국 소비자의 부담 증가로 이어진다는 것은 분명한 사실이다.

9. 마무리

컴퓨터나 네트워크가 기본적인 사업도구가 된 지금, 산업분야를 불문하고 자신의 사업을 여러가지 형태의 지적재산권

으로 보호하려는 노력이 필요한 때다.

그러나 특허제도는 근본적으로 새롭고 유의한 기술 내용을 사회 전체에 공개하는 반사 이익으로 일정 기간 그 기술 내용을 독점적으로 실시할 수 있도록 하는 산업 정책적인 목적에서 생겨난 것이다. 즉, 개인이 비밀로 유지할 수 있는 발명 내용을 사회 전체에 증여하도록 종용함으로써 산업의 발전을 꾀하는 제도이다.

따라서, 사회적 이익의 한계를 넘어서 특허가능한 범위를 확대하는 것은 특허 제도의 근본 취지에도 반할 뿐만 아니라 수 많은 사람들의 공헌으로 발생된 인터넷을 특징인이 독점함으로써 다른 사업방법 개발의 저해할 소지가 있다. 즉, 사회 일반의 공유자산이 사유화되지 않도록 엄격히 제도를 운용해야 한다. 예컨대 최근 기사화되었던 아마존의 원클릭 특허 침해 사건을 살펴보면, 비록 아마존이 특허를 받았지만 미국 내의 동종업자들 및 소비자들로 부터의 기업 윤리와 관련된 강한 반발(불매운동 등)로 특허 침해에 대한 손해배상 청구의 노력이 수포로 돌아갈 수 위기에 처해 있는 것이 그 좋은 예이다.

BM 특허는 그 사업 방법을 실현할 수 있는 구체적인 기술 수단이 명백히 제시되는 경우에 한하여 특허가 허여되어야 하고 또한 발명의 일반 심사 기준에서 적용되고 있는 진보성의 판단 기준이 그대로 적용되어 특허 남발로 인하여 부당하게 인터넷 사업자들의 사업 영역을 축소하는 우를 범해서는 안될 것이다.

심사상의 미비로 인하여 지나치게 넓게 보호받게 되는 특허를 부여한다면, 이는 결국 업계의 혼란과 국부의 낭비를 초래할 뿐이다. 조속히 특허 심사가 제자리를 찾아가기를 기대한다.

참 고 문 헌

- [1] 특허청, 컴퓨터관련발명의 심사기준
- [2] Patent@Software.Internet.Computer, <http://www.swpatent.co.kr>
- [3] 허정훈, 사업방법 특허 인정에 따른 문제점 및 대처방안, 특허청 심포지움
- [4] 일간 공업 신문사, 5월3일자 기사
- [5] 유병호, 아는것이 e-비즈마인드, 전문경영인
- [6] 유병호, 반도체 공정 및 장비기술의 발전 전망과 특허 전략, 고려대

저 자 약 령

성명 : 유 병 호

❖학 령

1992.2 고려대학교 공과대학 졸업
 1997.2 고려대학교 컴퓨터과학기술대학원 컴퓨터공학과
 1999.8 고려대학교 전기공학과 석사
 현재 고려대학교 컴퓨터학과 박사과정중

❖경 령

1993.1~1996.5 현대전자 정보시스템사업본부 근무
 1996.5~1997.1 현대전자 특허부 근무
 1997.1~현재 남 앤드 남 국제특허법률사무소 특허부 변호사
 2000.1~현재 한국전기전자재료학회 편집위원

★ E-mail: bhyuu@nampat.co.kr