

B·M 특허 출원전략(1)

이경란 변리사

목차

- I. BM의 개요
- II. BM의 출원 전략
- III. 출원의 대상
- IV. BM 특허의 명세서 기재 요건
- V. 특허 요건과의 관계
- VI. 특허청구범위의 해석
- VII. 클레임 전략
- VIII. 결론

<고딕은 이번호 명조는 다음호>

I. BM의 개요

1. BM의 의미

BM(Business Model 또는 Business Method)이란 인터넷을 포함하는 통신 네트워크를 이용하여 실현될 수 있는 새로운 영업 방법(사업 방식)을 말한다. 즉, 영업 방법에 대한 새로운 아이디어가 인터넷으로 대표되는 통신 네트워크 또는 컴퓨터 시스템과 결합되어 실현되는 것을 말한다.

다른 방식으로 정의하면, BM(또는 BM 특허)은 일반적으로 정보 공학(Information Technology)에 기반을 둔 소프트웨어와 영업 방법의 결합으로 이루어진 것으로서, 소프트웨어는 구체적으로 데이터 모델과 프로세스 모델로 파악될 수 있다. 결국, BM 특허는 비즈니스 모델, 데이터 모델, 프로세스 모델의 결합으로 볼 수 있다.

종래에는 BM이 특허의 대상이 아니라는 것으로 인식되어 왔지만, 1999년 1월에 스테이트 스트리트뱅크(State Street Bank) 대 시그너처 파이낸셜그룹(Signature Financial Group) 사건에 관해, 미국 고등법원이 내린 "소프트웨어로 구현된 비즈니스 프로세스가 기발하고, 명확하고, 유형의 산물을 만들어 낼 수 있는 한 특허받을 수 있다"는 판결을 지지한 이후로 계속하여 BM 특허의 출원 건수가 증가하고 있다.

2. BM의 특징

BM 특허는 새로운 사업 아이디어를 프로세스 모델 및 데이터 모델과 결합한 것으로, 그 권리 범위가 종래 특허(예를 들어, 단순한 물건의 발명, 소프트웨어 발명 등)의 권리 범위보다 비교할 수 없을 정도로 넓어진다는 점이 특이하다. 즉, BM 특허의 획득으로 당해 BM의 영업 범위 전체에 권리 범위를 가질 수 있으며, 경쟁 업체의 사업 진입을 원천적으로 봉쇄하거나 방해할 수 있다.

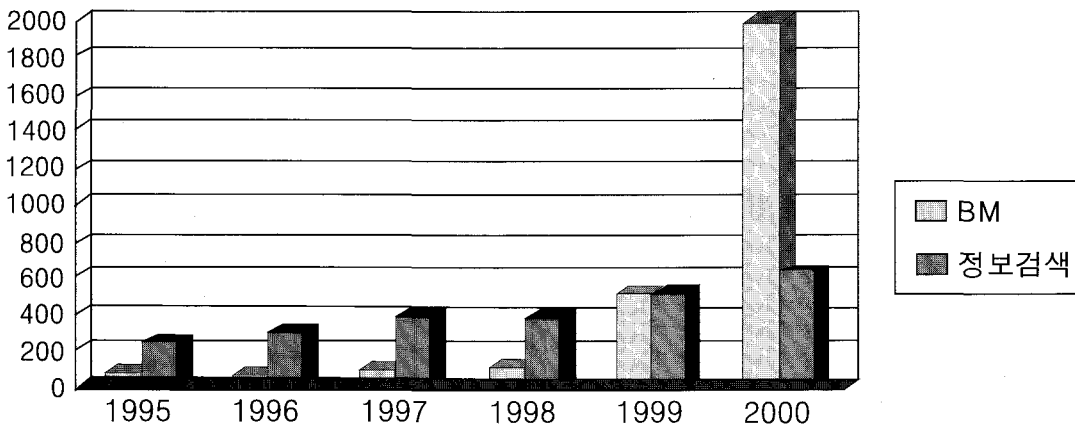
따라서, 다음 표에 나타난 바와 같이 BM 특허의 선점을 위하여 최근 몇 년 동안에 출원이 극적으로 증가하였다. 그러나, 우리나라는 최근 급격하게 인터넷 업체에 대한 투자가 격감함과 동시에 BM 특허 출원도 급격한 감소를 나타내고 있다.

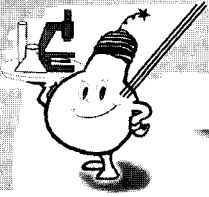
3 BM 특허 출원 전략의 필요성

오늘날 인터넷은 전례없는 시장 기회를 제공하고 있다. 특히, 온라인 판매 규모가 이미 수백억 달러에 달하고, 몇 년 안에 수천억 달러의 이해 관계가 걸릴

것으로 예상되는 거대한 시장이 형성중에 있다. 인터넷 기반 산업은 소매점에서 제조업 그리고 서비스 산업에 이르기까지 모든 사업 영역으로 확대되었고, 고객 서비스와 주문 과정 및 공급자와의 협력 업무에 이르기까지 모든 사업 부문으로 확장되고 있다. 그리고, 인터넷 기반 산업의 형태는 종래의 규모의 경제가 지배하는 형태와는 달리, 유통 비용을 거의 들이지 않고도 수백만의 소비자들이 단순한 마우스 클릭만으로 접근이 가능하다. 따라서, 인터넷 기반 산업에서의 성공을 위해서는 새로운 기술, 브랜드(예를 들어, URL) 인지도 확보, 마케팅 방법 등이 절실히 요구된다.

BM 특허는 이러한 시장 경제에서 독점적인 위치를 차지할 수 있는 강력한 수단이 될 수 있다. 그리고 유형 자산이 자주 무시되는 인터넷 기반 산업에서 인터넷 상에서의 기업의 독점적인 기술, 아이디어 그리고 사업 방식에 대한 특허가 기업의 전체 가치를 구성한다고 해도 과언이 아니다. 소기업인 미국의 스택 일렉트로닉스(Stack Electronics)가 1996년 1억 2천만 달러 짜리 특허 소송의 승리로 알 수 있듯이, 한때는 금융과 마케팅 능력이 기업의 경쟁력을 좌우했지





만, 새로운 인터넷 시장 환경에서는 기업이 소유한 특허가 경쟁력의 원천이 되고 있다.

기업이 새롭고 거대하며, 기존의 경영 전략이 통용되지 않는 인터넷 기반 산업에서 이윤을 창출하기 위해서 엄청난 가치를 가진 BM 특허를 소유하고 이를 이용하기 위하여 BM 특허 출원 전략이 필요하다. 또한, 국내에서의 특허 출원 특히, BM 특허 출원은 미국의 경우와 비교하여 상대적으로 부실하기 때문에 이에 대한 클레임을 포함하는 명세서의 작성 전략이 필요하다.

II. BM의 출원 전략

1. 출원까지의 과정

- (1) 과제 설정
- (2) 아이디어 발상
- (3) 특허 출원 타당성 검토
- (4) 명세서 작성
- (5) 출원

2. 과제 설정

(1) 내용

특허출원 전략, 특히 BM특허출원 전략에서 가장 원초적이면서도 중요한 과정이 과제 설정이라고 할 수 있다. 기업의 특허 출원은 그 기업의 기본적인 사업 전략과 매칭이 되어야 한다. 즉, 사업 방향과 비전에 맞추어 특허 출원을 해야 한다. 특히, R&D 성과의 극대화를 위해서는 R&D 프로그램의 초기 단계에서 출원 전략이 수립되어야 한다. 큰 이윤을 보장하는 제품/서비스를 개발하기 위한 효율적인 특허 전략의 핵심 요소는 핵심 기술 우위의 보호, 제품/서비

스의 차별성 강화, 경영 과정의 핵심 요소 장악이다.

(2) 핵심 기술 우위의 보호

시장에서의 경쟁자를 물리칠 수 있고, 특허로 보호할 수 있는 제품/서비스를 선정해야 한다. 이러한 선정은 특허맵을 활용하는 것이 적당하다. 그 후, 경쟁사에 비하여 뛰어난 기술상 우위를 지닌 자사의 제품/서비스의 핵심 기술을 특허화 하여야 한다.

(3) 제품/서비스의 차별성 강화

상품/서비스의 가치와 우월성을 전달하고 강화할 수 있는 특징들로서 핵심 특허를 강화해야 한다.

(4) 경영 과정의 핵심 요소 장악

생산, 유통 또는 영업 방법 등 제품/서비스를 만들고, 홍보하고, 판매하는 데 있어서 필수적인 요소들의 핵심적인 작업 과정, 방법 모두를 특허화하는 것이 유리하다.

3. 아이디어 발상

기업의 사업 전략에 매칭하는 과제가 설정되면, 과제를 해결/구현하기 위한 아이디어를 도출하여야 한다. 특히, BM의 경우 아이디어가 상대적으로 중요한 역할을 하며, 다양한 아이디어를 도출하는 것이 바람직하다. 아이디어 자체만으로는 특허의 대상이 되지 않고, 이를 구현할 수 있는 수단이나 방법이 제시될 수 있어야 한다.

4. 특허 출원 타당성 검토

(1) 가치 판단의 필요성

모든 발명을 특허로서 보호해야 하는 것은 아니다. 기술적, 특허적, 경제적인 제반 사정을 고려하여 특허 출원 여부를 결정해야 한다. 또한, 특허를 출원하고자 한 경우에는 어떻게 출원할 것이냐를 검토하여야 하며, 특허 출원을 하지 않기로 한 경우에는 다른 보호 수단은 뭐가 있는지를 살펴봐야 할 것이다. 또한, 다른 보호 수단을 강구하는 경우에는 그에 필요한 요건은 무엇인지도 아울러 검토하여야 할 것이다.

(2) 경제적 가치의 판단

특허 출원 여부는 단순히 등록 가능성 타진뿐만 아니라, 특허 출원에 소요되는 비용, 특허 획득에 의하여 얻을 수 있는 경제적인 이익 등 경영적인 측면에서의 제반 사항도 함께 고려되어야 할 것이다. BM 특허를 출원하는데 소요되는 비용은 천차만별일 것이다. 예를 들어, 개인이 직접 출원하는 경우에는 인건비 지출을 고려하지 않는다면 만원 정도로도 출원이 가능한 반면에, 공격적인 BM 특허를 취득하기 위하여 전문가의 도움을 구하는 경우에는 1000만원 이상이 지출되는 경우도 있다. 그러나, BM 특허에 들어가는 비용은 출원 비용에 그치는 것이 아니라, 등록에 소요되는 비용, 등록 관리에 소요되는 비용, 해외 특허 획득에 소요되는 비용 및 권리 행사에 소요될 비용 등도 고려되어야 한다.

한편, 특허 출원을 함으로써 얻을 수 있는 이익에는, 벤처 기업 지정을 받음으로써 얻을 수 있는 혜택, 마케팅 효과, 독점에 의한 이익, 로열티 수입, 라이선스 협상에서의 유리한 지위 등이 될 것이다.

(3) 시장에서의 위치 검토

당해 발명의 시장에서의 영향력을 판단할 필요가 있다. 극단적인 예로, 당해 발명을 구현할 수 있는 독점적인 지위를 가지고 있고, 향후 수십년간 잠재적인

경쟁사가 없다고 판단되면 굳이 특허 출원을 할 필요가 없을 것이다. 왜냐하면, 특허는 독점적인 권리를 획득하기 위한 것인데 이미 독점적인 지위를 가지고 있을 뿐만 아니라, 향후에도 경쟁사의 출현할 개연성도 없다면, 특허 출원은 불필요한 비용의 지출이 될 것이기 때문이다.

(4) 특허 등록 가능성의 검토

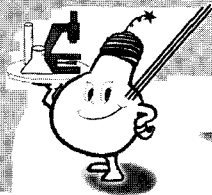
특허 명세서를 작성하여 출원을 하면, 특허청의 심사관에 의하여 당해 특허 출원이 특허 요건을 구비하고 있는지가 심사되며, 심사를 통과한 특허 출원만이 특허 등록이 허용된다. 특허 요건 중 실체적 요건으로는 발명의 성립성, 산업상 이용 가능성, 신규성, 진보성 등이 있으며, 이에 대해서는 후술하기로 한다.

(5) 보호 수단의 적합성 검토

발명을 보호하기 위한 수단으로는 특허가 가장 바람직할 것이나 이에 국한되는 것은 아니다. 당해 발명을 실시함에 있어서, 기술적인 우위가 월등하고, 당해 발명의 실시에 의해서도 경쟁자에게 핵심 기술이 누출될 염려가 전혀 없는 경우에는 특허로 보호하기보다는 영업 비밀에 의한 보호를 도모할 수 있을 것이다.

그러나, 소프트웨어 기술에 기반을 둔 BM 특허의 경우에는, 당해 발명의 실시에 의해 그 기초가 되는 소프트웨어 기술의 공개가 불가피하게 이루어지는 특성을 가지고 있으므로, BM은 영업 비밀에 의한 보호와는 근본적으로 거리가 있을 것이다. 따라서, BM은 특허에 의한 보호가 보다 바람직하다는 것이 일반적인 견해이다.

5. 명세서 작성



기업의 사업 전략에 맞는 과제가 설정되고, 설정된 과제를 구현할 아이디어 수단이 존재하고, 출원할 가치가 있는 경우에, 특허 명세서를 작성하여 출원을 해야 한다. 특허 명세서 작성에 대해서는 장을 나누어 보다 구체적으로 후술하기로 한다.

6. 특허 출원을 하지 않는 경우의 전략

(1) 영업 비밀에 의한 보호

영업 비밀의 요건 : 비밀 관리성, 비밀성, 유용성 - 예) 코카콜라

(2) 사이버 게시판 제도의 이용

(3) 컴퓨터 프로그램의 등록

(4) 선사용권 획득을 위한 사문서 공증

(5) 논문 발표 등

(6) 선사용권 입증 수단의 비교

	공개	후원	특허취득가능성	비용
확정일자공증	X	X	X	≈2,000
컴퓨터프로그램등록	X	X	X	61,800
공개기보제도	O	O	X	≈100,000
특허출원(무심사)	O	O	O	39,000

III. 출원의 대상

1. 무엇을 특허 출원할 것인가?

앞서 설명한 바와 같이 출원의 대상은 기업의 사업 전략에 따라서 정해져야 한다. 출원 대상이 특허법상의 발명에 해당되는지의 여부를 판단해야 되는데, 이는 다음에서 설명할 발명의 성립성에서 다룰 것이다. 여기서는 등록된 BM 특허의 사례를 살펴봄으로써 출원 대상을 정하는 데 일정한 기준을 가늠해 볼 수 있을 것 같다. 다음의 사례외에 사용자 인증 방법,

보안 방법, 부동산 중계 방법, 전자정보 중계 방법 등 출원 대상은 매우 다양하다.

2. BM 특허 사례

(1) 광고 관련

BM 특허는 그 자체적으로도 경제적 가치가 크지만, 마케팅의 요소로도 중요한 의미가 될 수 있다. 따라서, 수익을 창출할 수 없는 기술 및 영업 방법은 특허 획득의 실익이 적을 것이다. 이런 맥락에서 인터넷 비즈니스에서 수익 모델로서 큰 비중을 차지하고 있는 광고에 관련된 BM 특허에 주목할 필요가 있다. 이에 대한 사례로는 미국 특허 제5,740,549호(정보 및 광고 분배 시스템 및 방법), 미국 특허 제5,752,238호(소비자-구동 전자 정보 가격 메카니즘), 미국 특허 제5,781,894(개인용 컴퓨터들 상에 광고하는 방법 및 시스템), 미국 특허 제5,790,793호(추가 정보에 대한 어드레스를 포함하는, 정보의 생성, 전송, 수신, 처리를 위한 방법 및 시스템), 미국 특허 제5,794,210호(관심 중개), 미국 특허 제5,809,481호(광고 방법 및 시스템), 미국 특허 제5,937,390호(온라인 광고 시스템 및 방법), 미국 특허 제5,946,664호(광고를 포함하는 게임 프로그램을 실행하는 장치 및 방법), 미국 특허 제5,948,061호(네트워크를 통한 광고의 배달, 타게팅, 측정 방법) 등이 있다.

(2) 판매 방법

전자 상거래는 그 자체가 수익을 창출할 수 있는 소프트웨어-구현 영업의 가장 전형적인 형태라고 볼 수 있다. 인터넷의 등장으로 시장이라는 장소가 물리적인 공간에서 가상 공간으로 전환되었으며, 물건 및 용역의 매매가 이루어지는 절차가 종래 오프라인에서 이루어지는 상거래와 많은 차이점을 나타내고 있

다. 이와 같이 소프트웨어, 통신망 등을 이용하여 새로이 구현되는 판매 방법에 관한 특허로는 미국 특허 제6,026,383호(다수의 물품에 대한 효과적인 동적 경매를 위한 시스템 및 방법), 미국 특허 제6,044,363호(자동 경매 방법), 미국 특허 제6,041,308호(조건부 구매 요청의 제출을 촉진하기 위한 시스템 및 방법), 미국 특허 제5,966,699호(컴퓨터망 상에서 용자 경매를 수행하는 시스템 및 방법), 미국 특허 제6,023,685호(컴퓨터 제어에 의한 이벤트 티켓 경매 시스템), 미국 특허 제5,715,314호(네트워크 판매 시스템), 미국 특허 제6,014,651호(보안을 위해 암호를 사용하는 상업적인 온라인 소프트웨어 배포 시스템 및 방법), 미국 특허 제5,732,400호(리스크에 기초한 상품구매 시스템 및 방법), 미국 특허 제5,809,144호(디지털 상품을 네트워크 상에서 구매하고 배달하기 위한 방법 및 장치), 미국 특허 제6,035,283호(전자 카탈로그를 위한 가상 판매원) 등이 있다.

(3) 금융, 보험

매매에 수반되는 과금, 결제 방법 및 새로운 금융 서비스, 보험 상품 등이 등록되었다. 구체적으로는 미국 특허 제5,794,221호(인터넷 과금방법), 미국 특허 제5,952,638호(공간 효율적인 전자 지불 방법), 미국 특허 제5,956,699호(인터넷 상에서의 안전한 신용카드 거래를 위한 시스템), 미국 특허 제5,884,288

호(전자 과금 지불을 위한 방법 및 시스템), 미국 특허 제5,757,917호(인터넷 상에서 상품 및 서비스를 구매하기 위한 컴퓨터화된 지불 시스템), 미국 특허 제5,999,919호(효율적인 소액지불 시스템), 미국 특허 제6,029,150호(전자상거래에서의 지불 및 거래) 등이 있다.

(4) 교육 및 오락

인터넷 비즈니스에서 향후 가장 경쟁력이 있을 것으로 전망되는 분야는, 콘텐츠 업체들이다. 콘텐츠의 단순한 제공은 BM 특허를 획득할 수 없을 것으로 보여진다. 다만, 콘텐츠 제공의 효율성을 제고하던가, 콘텐츠와 다른 아이템을 결합하여 새로운 효과를 창출하는 등의 경우에는 비즈니스 모델 특허로서 자리매김이 가능하다고 보여진다. 다음은 교육 및 오락 분야에 대한 특허 사례로서, 미국 특허 제5,852,714호(인터넷 상에서의 실시간 방송 시스템), 미국 특허 제5,828,839호(실시간 채널 방송에 기초한 컴퓨터 네트워크 채팅룸), 미국 특허 제5,964,660호(네트워크 멀티플레이어 게임), 미국 특허 제5,823,879호(네트워크 게임 시스템), 미국 특허 제5,931,906호(원격적으로 액세스 가능한 프로그램 재료와 로컬 프로그램 재료를 통합하여 멀티미디어 프레젠테이션을 생성하기 위한 시스템), 미국 특허 제6,014,134호(네트워크 기반 지능형 교육 시스템) 등이 있다.

발특2001·1

