

B·M 특허 출원전략(2)

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>

IV. BM 특허의 명세서 기재 요건

1. 발명의 상세한 설명

(1) 특허법 제42조제3항의 기재요건

발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로, 그 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하여야 한다.

(2) 실시 가능 요건

발명의 상세한 설명에 대한 기재는 BM 관련, 특히 컴퓨터 관련 발명의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 연구 개발을 위한 통상의 기술적 수단을 이용하여 출원시의 기술 수준에 의거하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 서술되어야 한다.

실시 가능 요건에 적합하지 않은 사례는,

- ① 청구항에 특정된 사항에 대응되는 기술적 절차 또는 기능이 발명의 상세한 설명에 단지 추상적으로 기재되어 있어서, 그 절차 또는 기능이 하드웨어 혹은 소프트웨어로 어떻게 실행 또는 실현되는 지가 불명확한 경우,
- ② 청구항에 기재된 발명의 기능을 실현하는 하드웨어 또는 소프트웨어가 발명의 상세한 설명에 아무런 구체적 설명없이 단지 기능 블록도 또는

플로우차트로 설명되어 있고, 그 기능 블록도 또는 플로우차트에 의한 설명만으로는 어떻게 하드웨어 또는 소프트웨어가 구성되는 지가 불명료한 경우 등이 있다.

(3) 발명이 해결하려고 하는 과제 및 그 해결수단

해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자의 수준에서 발명의 기술적 사상을 이해하는데 필요한 “발명이 해결하려고 하는 과제(problem)”, “과제를 해결하기 위한 수단(solution)”이 명세서에 기재되어야 한다. 과제를 해결하기 위한 수단은 수단 또는 기능이 어떻게 구체화되었는가를 플로우차트 등을 이용해서 설명되어야 한다. 해결하려고 하는 과제 및 그 해결 수단은 명세서 및 도면의 기재로부터 출원 당시의 기술 수준으로 발명을 이해할 수 있을 정도로 발명의 목적, 구성 및 효과가 명세서 상에 잘 기재되어야 한다.

(4) 실시예의 검토

BM 특허 출원에서 프로그램된 프로세서가 일정한 기능을 수행하면, 그 기능을 수행하기 위한 단계들을 구체적으로 적시해야 한다. 그리고, 그 기능을 제공하기 위하여 어떤 구성 요소들이 구성되어 있으며, 각 구성 요소들의 관계를 기재해야 한다. 또한, 일정한 기능을 수행함에 있어서, 외부의 요소와 연결되어 동작한다면 외부의 요소(예를 들어, 기계, 장치, 재료 등)와의 관계 등을 세밀히 기재해야 한다.

(5) 실시예의 다양화

대개의 경우, 특허 출원 명세서에는 발명자가 실시하고 있는 하나의 실시예만이 기재되어 있으나 이는 바람직하지 않다. 발명의 상세한 설명이 청구항을 뒷받침하는 기초가 되는 만큼, 청구항에서 청구하고 있는 발명의 보호 범위에 속할 수 있는 다양한 실시예의 기재가 요망된다.

이와 같은 실시예의 다양화는 발명자나 경영 전문가의 도움이 절대적으로 필요한 부분이다. 예를 들어, 발명자가 초기에 검토한 모델은 서버를 통하여 이루어지는 BM에 한정되어 있을 수 있다. 이 경우, 클라이언트 기반으로 서비스 제공이 가능한지? 유선이 아닌 무선으로 전환하는 것이 가능한지? BM을 구성하는 각 구성 요소의 변형예를 있을 수는 없는지? 등과 같은 점을 검토해야 할 것이다.

(6) 구체적인 예시

국내에서의 특허 명세서는 상세한 설명의 기재 요건을 만족시키는 지 또는 실시예를 다양하게 기재하는 지가 의문이 되는 경우가 많다. 특히, 미국의 경우와 비교하면 그러한 의문은 더욱 커진다. 참고 자료 1은 미국 특허 제6,112,181호(Systems and Methods for matching selecting, narrowcasting, and/or classifying based on rights management and/or other information)의 공보이다. 미국 특허 제6,112,181호는 도면이 70개이며, 그중 도 5부터 도 70까지가 발명의 상세한 설명을 위한 도면이다. 상세한 설명 및 도면에서 아주 다양한 케이스가 등장하며 특히, 데이터 모델이 각 케이스마다 설명되어 있다.

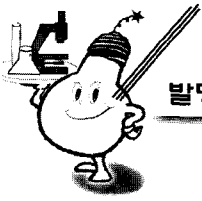
2. 특허청구범위

(1) 특허법 제42조제4항의 기재 요건

특허청구범위는 1 또는 2 이상의 청구항이 있어야 하며, 청구항은 ① 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하고, ② 발명이 명확하고 간결하게 기재되어야 하며, ③ 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어야 한다. BM 특허 출원의 청구항에 대한서의 구체적인 것은 후술하기로 한다.

(2) 완결성

청구항에는 발명의 필수 구성 요소가 모두 기재되



어 있어야 한다. 영업 방법 발명을 청구하는 경우에도, 일정한 효과를 야기하는데 관련되는 모든 방법 단계들이 기재되어야 할 것이다. 또한, 각 단계들은 반복 재현성 및/또는 예측 가능성이 인정될 수 있도록 기재될 필요가 있다.

예를 들어, 인터넷 광고 방법이 A단계, B단계, C단계로 이루어져 있으며 효과 α 를 가지고 있으며, 여기에 D단계를 추가하는 경우, 효과 β 가 첨가된다고 가정하자. 이러한 경우, 효과 α 를 얻기 위한 기술적 해결 수단의 필수 구성 요소는 A단계, B단계, C단계이다. 그러므로, 가장 넓은 범위를 청구하는 독립 청구항은 A단계, B단계, C단계가 모두 포함되는 인터넷 광고 방법이 기재되어야 할 것이다.

만일, A단계, B단계, C단계 중 어느 하나라도 누락되어 기재되었다면, 특허청구범위 기재 요건 불비를 근거로 거절된다. 이에 반하여, A단계, B단계, C단계 외에 D단계를 종속항에 추가하여 청구함으로써 보호 범위가 좁은 발명의 보호를 피할 수 있다.

한편, 청구항에 기재된 영업 방법이 기술적 사상이 아니라 영업 대상 자체를 청구하는 경우를 상정해 보면, 인터넷 매매 방법 자체를 청구항에 기재한 경우이다. 이러한 경우에 당해 청구항은 거절을 면해서는 안될 것이다.

특허청구범위는 분야를 청구하는 것이 아니라, 구체적인 프로세스를 청구하여야만 하는 것이므로, 인터넷 매매 방법 자체를 청구할 것이 아니라 인터넷 매매 방법의 구체적인 프로세스를 청구하는 것이 바람직하다. 즉, 구체적인 프로세스를 기재한 경우에는 기술적 구성을 기재한 것으로 볼 수 있지만, 구체적인 프로세스가 없는 영업 방법을 청구한 경우에는 필수 구성 요소인 기술을 기재하였다고 볼 수 없으므로 특허청구범위 기재 요건을 만족시킬 수 없을 것이다.

(3) 구체성

상세한 설명에 그 구현기술의 전부 또는 일부에 대

한 구성이 직접적으로 기재되어 있지 않고 암시도 되어 있지 않았다면, 청구항이 상세한 설명에 의해 뒷받침되었다고 인정될 수 없을 것으로, 이 역시 거절될 것이다.

(4) 간결, 명확성

특허청구범위가 보호 범위 해석에 기준이 되는 만큼 청구항이 간결하고 명확하게 기재되어야 할 이유는 너무도 명백하다. 특히 역사적으로 특허 침해 여부를 명확히 하기 위하여 특허청구범위 제도가 도입된 것이니 만큼 침해 여부를 판가름하기에 명확하도록 기재되어야 하는 것은 두말을 필요로 하지 않는다.

V. 특허 요건과의 관계

1. 성립성/산업상 이용 가능성

(1) 일반적 규정

우리나라 특허법은 발명의 정의 규정을 두고 있다. 따라서, 우리나라에서 특허권을 향유하기 위해서는, '자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것'인 발명(성립성)이어야 한다. 또한, 특허법의 보호를 받기 위해서는 '산업상 이용할 수 있는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작'(산업상 이용 가능성)이어야 한다.

(2) 특허청 심사기준

전자상거래 관련 발명 심사 지침에 따르면, 영업 방법 발명은 컴퓨터 상에서 구현되는 구성의 한정성이 있는지의 여부를 가지고 성립성을 판단하고 있다. 즉, 청구항에서 영업 방법의 각 단계가 컴퓨터 상에서 어떻게 수행될 것인지에 대한 어떠한 구체적인 한

정도 포함하지 않는 경우에는, 일반적인 컴퓨터 관련 발명 심사 기준에 의거하여 성립성을 판단하고, 청구항에서 영업 방법의 각 컴퓨터상에서 수행되게 하기 위한 구성을 한정하고 있는 경우에는 발명의 성립성이 있다고 인정하고 있다.

(3) 산업상 이용 가능성

산업상 이용 가능성이 있는지의 여부는 청구항 기재에 의하여 크게 달라질 것으로 보인다. 전자 상거래 관련 발명 심사 지침에 따르면, 청구항이 “산업상 이용할 수 있는 구체적인 수단”에 해당하는 것을 청구하고 있는지에 유의해야 한다고 규정하고 있다. 미국 심사 기준의 경우에도 유용성이라는 잣대를 적용함에 있어서 청구항 기재에 매우 민감한 것으로 보인다.

(4) 기술적 사상

특허법에 의한 보호를 구하고자 하는 경우에는, 영업 방법에 관한 발명이든 그렇지 않은 간에 기술적 사상이 그 안에 포함되어 있지 않다면, 특허로서의 보호를 구할 수 없을 것이다.

비즈니스 모델 특허로 분류할 수 있는 대부분의 사례들은 인터넷, 통신 등을 이용한 것으로 소프트웨어에 의해 구현 가능한 새로운 형태의 서비스 방법으로 파악할 수 있다. 여기서, 소프트웨어에 좀 더 주목할 필요가 있을 것이다. 소프트웨어는 본질적으로 기술 친화적이라 하지 않을 수 없다. 소프트웨어는 일정한 규칙에 근거한 명령들의 집합으로 파악할 수 있다. 당해 명령들은 미리 정해진 규칙에 의거하여 처리되며, 항상 예측 가능한 결과를 가져온다. 즉, 소프트웨어로 구현되었다고 하는 것은, 기술적 사상의 구현체가 있다는 의미이다.

여기서, 보호되는 것은 구체적인 기술이 아니라 추상적이고 관념적인 기술적 사상이므로 비록 영업 방법이 출원 당시 구현되어 있지 않다 하더라도, 당해 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자에게 구현 가능성을 인정받을 정도의 구체성을 지닌다면, 발명의 성립

성은 인정되어야 한다.

예를 들어, 새로운 보험 서비스 제공 방법에 관한 프로세스가 있다면, 비록 프로그램 코드화 작업이 이루어져 있지 않다 하더라도 발명으로서 성립성을 인정하여야 한다.

(5) 자연 법칙의 이용

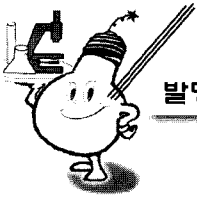
영업 방법 발명에서의 자연 법칙의 이용 문제에 대해서, 일부에 자연 법칙이 아닌 영업 법칙이 이용된다는 반론이 제기될 수 있을 것으로 보인다. 즉, 특허 청구범위 일부에 자연 법칙이라 볼 수 없는 요소들이 기재된 경우에 이를 어떻게 해석할 것인가에 대한 의문이 제기된다.

좀 더 구체적인 예를 살펴보면, 청구항에 A단계; B단계; C단계; D단계를 포함하는 보험 서비스 방법이 기재되어 있으며, B단계가 자연 법칙으로 볼 수 없는 요소를 포함하고 있는 경우를 상정하기로 한다. 이러한 경우, B단계가 없어도 나머지 구성 요소들이 유기적으로 결합되어 당해 발명이 기술적 과제를 달성할 수 있다면, 단지 B단계가 기재되었다는 이유만으로 발명의 성립성을 부정하기는 어렵다.

2. 신규성 및 진보성

신규성은 종래 기술과의 차이점이 있는지의 여부를 판단하는 것으로, 출원 시점을 기준으로 신규한 사항이 있다면 당해 테스트를 통과할 수 있을 것이다. 영업 방법 발명의 경우, 청구항에 기재된 발명과 인용기술이 동일한 영업 방법상의 특징을 가지고 있다고 하더라도 그 구현 기술 구성에 차이가 있다면 신규성이 있는 것으로 판단한다고 기재되어 있다. 한편, 단순한 표현상의 상위는 신규한 사항으로 인정될 수 없을 것이다.

진보성은 당해 영업 방법 발명이 신규한 경우라도 기술적 진보에 기여하지 못하는 경우에는 특허에 의한 보호를 부여하지 않기 위한 규정이다. 전자 상거래 관련 발명(즉, 영업 방법 발명)은 영업 방법상의



특징과 컴퓨터 기술 구성상의 특징이 결합된 것으로 컴퓨터 기술 구성에 대한 선행 기술뿐만 아니라 영업 방법에 대한 선행 자료도 검색하도록 하고 있다.

또한, 선행 자료를 검색한 후 청구항에 기재된 발명과 인용자료를 비교하여 영업 방법 또는 구현 기술 중 적어도 어느 한 부분에 진보가 인정된다면 진보성을 인정하도록 하고 있다.

VI. 특허청구범위의 해석

1. 들어가며

구체적인 클레임 전략을 살펴보기에 앞서, 클레임이 어떻게 해석되는지를 이해할 필요가 있다. 클레임 전략은 클레임이 어떻게 해석되는지를 이해함으로써 보다 구체성을 띠게 될 것이다.

클레임 해석 원칙의 주요한 것은 (1) All Element Rule (2) 청구범위 기준의 원칙 (3) 발명의 상세한 설명의 참작의 원칙 (4) 균등론 (5) 포대금반언의 원칙 등이 있으며 이를 좀 더 구체적으로 살펴보기로 한다.

2. All Element Rule

권리 일체의 원칙이라고도 불리는 것으로, 청구범위의 있는 모든 요소가 침해 물건 또는 방법에 포함되어 있어야만 보호 범위에 속하는 것으로 해석하는 것이다.

이에 대한 파생 원칙으로는 (1) 부가의 원칙(Rule of Addition) (2) 생략의 원칙(Rule of Omission)을 들 수 있다. 부가의 원칙이란, 구성 요소를 부가하더라도 침해를 면하기 어렵다는 것이며, 생략의 원칙이란 청구항에 있는 구성 요소를 삭제하거나 변경하여 실시함으로써 보호 범위를 벗어날 수 있다는 것이다. 생략의 원칙은 회피 설계의 기본적인 rule이

라 할 수 있다.

3. 청구범위 기준의 원칙 및 발명의 상세한 설명 참작의 원칙

청구범위의 기재가 명확한 경우에는, 청구범위에 기재된 문언에 의하여 보호 범위가 정하여 진다. 예를 들어, 구체적인 실시예에서는 인터넷을 기재하고 있으나, 특허청구범위에는 네트워크로 기재된 경우, 보호 범위에는 인터넷에 구현된 경우만이 아니라 다른 통신망을 이용하여 구현한 경우도 포함되는 것이다.

그러나, 청구범위의 기재만으로는 보호 범위의 외연을 정할 수 없는 경우에는, 발명의 상세한 설명을 참작할 수 있다. 예를 들어, 청구항에 기재된 용어의 의미가 불명확한 경우에는 발명의 상세한 설명을 참작하여 용어의 의미를 정할 수 있다.

4. 균등론

아직까지 우리나라 대법원 판례로 균등론을 정면으로 다룬 케이스는 없으며, 특허법원에서 다룬 케이스가 있다. 특허법원 판결은 대체적으로 미국 등에서 발전된 균등론 이론을 그대로 취한 것으로, Tri-part Test를 채용하고 있다고 보여진다. 즉, Function, way, result의 3자가 실질적으로 균등한 경우에는 보호 범위에 속하는 것으로 해석하는 것이다.

5. 포대금반언의 원칙 (File Wrapper Estoppel)

출원 과정에서 출원인이 보여준 일련의 의사 표시는 특허청구범위 해석에 참작된다. 즉, 의견서, 거절사정불복심판에서의 심판청구서 등에 기재된 사항에 의하여 보호 범위가 축소 해석될 수 있는 것이다.