



# 식을 줄 모르는 논쟁 'BM특허'

지난 98년경부터 본격적으로 시행하기 시작한 비즈니스모델(BM) 특허 제도, 국내 도입 당시부터 지금까지 BM 특허는 언론의 단골 메뉴였다. 특히 지난 1999년~2000년에 봇물처럼 쏟아진 특허 출원이 최근 등록되면서 특허권을 행사하기 위한 분쟁 사례가 많아지고 있다. 이에 대해 BM 특허 제도의 문제점을 지적하는 기업들도 늘고 있다.

이번호에서는 BM 특허의 개념과 찬반논의 및 특허등록을 받기 위한 다양한 심사기준을 살펴보고, BM 특허 관련 국내외 분쟁사례를 소개하고자 한다.

글 손승우 단국대학교 법정대학 교수

**정** 보통신 기술의 발달은 사회, 경제, 문화 등 일상의 모든 영역과 결합돼 기존의 생활패턴을 급속하게 변모시켜 놓았다.

이러한 변화에 따라 새롭게 출현한 영업방법은 인터넷 기술과 결합해 사이버 공간에서 편리하게 거래할 수 있는 수단을 제공해 주고 있다. 장치, 제조방법 등 전통적인 특허대상과는 다른 비즈니스 모델(BM) 또는 영업방법이 컴퓨터, 네트워크 기술의 도움을 받게 됨으로써 산업상 유용하고 구체적이며 실제적인 결과를 가져오게 됐고, 이것을 특허로서 적절히 보호할 필요성이 대두됐다.

이에 1998년 'State Street Bank & Trust Co. vs Signature Financial Group, Inc.' 사례에서 미국 연방특허고등법원이 비즈니스 모델에 관한 발명도 특허대상에 포함될 수 있음을 처음으로 판결, BM 특허가 붓물처럼 쏟아지기 시작했다.

BM 발명의 대상으로는 인터넷 홈쇼핑과 같은 거래시스템, 온라인과 모바일 게임, 정보검색시스템, e러닝과 같은 교육서비스, 의료서비스, 전자결제와 같은 금융시스템, 광고 및 홍보, 물류 및 경영관리 등 매우 다양한 영역에 걸쳐져 있다.

우리나라의 경우 BM 관련 특허출원을 보면 1999년 1,133건(등록 197건), 2000년 9,895건(174건)이었으나, 2001년 벤처기

## 연재순서

7 디지털콘텐츠와 기술적 보호조치

8 BM 특허

9 데이터베이스의 보호

10 P2P 분쟁 -소리바다사건-

11 하이퍼링크의 법적 문제

12 SW 입찰제도

**BM 특허출원이 많이 이뤄지고 있는 분야로는 금융·게임·교육·통계·중개·광고·경리·재고관리 등 주로 정보처리시스템을 활용하는 전자상거래 관련 영역이다.**

업의 위축으로 출원이 5,962건(등록 338건)으로 감소했고, 2003년 이후 다시 출원(5,111건 출원 중 976건 등록)이 활성화되고 있다.

한편 BM 특허의 인정에 대해 우려의 목소리도 높다. 즉 BM 특허에 관한 심사의 어려움과 경험부족으로 무분별하고 포괄적인 범위의 특허를 허용하게 될 경우, 서비스 시장에서 과도한 독점을 형성시키고 분쟁 발생률이 높으며 전통적인 물건 시장에서 보다는도 반경쟁적 효과가 광범위해 소비자 부담 증가와 국내 산업발전의 저해로 이어질 수도 있기 때문이다. 그렇다면 비즈니스 모델(Business Model 또는 Business Method: BM) 특허란 무엇인가.

## BM 특허란

BM 특허란 사업 아이디어에 정보시스템을 결합한 형태로서, 그 실시를 위해 비즈니스 모델에 대한 아이디어를 소프트웨

어 또는 하드웨어에 의해 구현된 논리를 필요로 하는 발명이다(특허청, 인터넷특허 길라잡이, 8면). 즉 BM 특허는 영업방법을 소프트웨어, 인터넷, 네트워크 등 정보통신 기술을 사용해 구현한 발명에 대한 특허를 말한다.

BM 발명은 비즈니스 모델, 프로세스 모델 및 데이터 모델이 결합된 발명이다. BM 발명은 역경매 방식, 보험 모집인 관리방법 등과 같은 비즈니스 모델, 영업방식을 구현하기 위한 시계열적인 데이터 처리과정인 프로세스 모델(예, 업무처리 흐름 등) 및 업무를 다루는 데이터 집합 및 속성정보(데이터 모델)가 결합된 것이라고 할 수 있다(인터넷특허 길라잡이, 9면). 따라서 특허출원 명세서를 작성할 때에는 비즈니스 모델, 수학적 알고리즘뿐만 아니라 하드웨어 등을 포함해 발명이 실행되는 구체적인 기술 및 절차를 명확히 기재할 것이 요구된다.

BM 특허출원이 많이 이뤄지고 있는 분야로는 금융·게임·교육·통계·중개·광고·경리·재고관리 등 주로 정보처리시스템을 활용하는 전자상거래 관련 영역이다.

구체적인 예를 들면, 아마존(Amazon.com)은 오프라인 시장인 매장을 가지지 않음으로 인한 경비절감으로 책값 등의 가격경쟁력을 제고해 세계 최대의 인터넷 가상서점이 됐다. 아마존은 원클릭(one click) 주문 비즈니스 모델(U.S. Patent No. 5,960,411)을 개발해 구매자의 신용카드·주소·과거 구매내역 등에 관한 정보를 모두 기억해 두었다가 고객이 다시 물건을 구매할 경우 그 정보를 다시 입력할 필요가 없이 단 한 번의 마우스 클릭만으로 선택한 물건을 구매할 수 있도록 했다.

1999년 아마존은 미국 최대의 서점인 반즈앤노블(Barnes&Noble)이 개발한 '익스프레스레인(Express Lane)' 구매모델이 원클릭 주문 BM 특허를 침해했다고 제소해 승소한 바가 있다.

BM 발명의 다른 예로서 프라이스라인

〈표〉 2004년 상반기 분야별 BM 특허 출원 건수

자료: 특허청 홈페이지

출원분야	쇼핑몰/거래시스템	게임/오락	검색시스템	교육/의료	금융서비스	광고/홍보	물류/경영관리
출원수	319	206	182	181	145	135	114

(Priceline)의 인터넷 역경매 방법(reverse-auction), 시그내츄어 파이낸셜 그룹(Signature Financial Group)의 '펀드를 관리하는 데이터 처리 시스템', 관공서의 인터넷을 통한 민원처리방법, 인터넷을 통한 꽃배달 서비스방법, 이메일 명함을 통한 실명확인방법 등이 있다.

원클릭 BM 특허를 둘러싼 아마존과 반즈엔노블과의 법정 공방이 끝난 후 아마존의 대표이사 제프 베조스(Jeff Bezos)는 원클릭 시스템에 대한 BM 특허 인정을 비방하는 고객의 편지를 하루에 200통 이상 받은 바 있다고 밝혔다. 그는 비록 자사가 특허침해 소송에서 승소했지만 인터넷 기술의 빠른 변화 속도와 짧은 생명주기를 고려하면 BM 특허와 SW 특허의 보호기간을 3년 내지 5년으로 단축하는 것이 바람직하다고 주장한 바 있다. 그러나 우리나라를 비롯한 대부분의 국가에서는 특허보호기간을 출원일로부터 20년으로 규정하고 있다.

### BM 특허의 심사기준

BM 특허 출원이 가장 많은 분야는 단연코 전자상거래 분야이다. 우리나라는 BM 발명을 전자상거래 관련 발명으로 보고 이를 심사하기 위한 지침(‘전자상거래 관련 발명 심사지침’)을 2000년 8월 1일에 제정해 시행하고 있다. 또한 전자상거래관련 발명의 대부분은 하드웨어적인 기술보다는 소프트웨어와 밀접한 관련이 있으므로 ‘컴퓨터 관련 발명 심사기준’도 적용하고 있다. 그리고 비즈니스 모델이 특허를 받기 위해서는 일반 특허요건과 마찬가지로 그 모델이 산업상 이용 가능해야 하며 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이어야 하며(특허적격성), 신규성과 진보성도 가져야 한다(특허법 제29조).

자신이 개발한 영업방법 또는 비즈니스 모델을 특허 등록하기 위해서는 새로운 영업방법에 대한 아이디어와 그것을 구체화할 수 있는 기술의 결합이 요구된다. 다시 말해, 영업방법만으로는 특허 등록을 할 수 없고 그 사업모델을 구체적으로 뒷받침할 수 있는 하드웨어와 같은 기술적 수단이 동반되어야 특허 등록을 받을 수 있다. 예

컨대, 피라미드 판매방법과 같은 순수한 영업방법만을 특허출원으로 청구하는 경우, 이러한 영업방법 자체는 자연법칙을 이용한 구체적 수단을 청구하는 것이 아니므로 특허 등록 대상이 되지 못한다(전자상거래 관련 발명 심사지침서 9면).

비즈니스 모델의 실현 기술 중 가장 중요한 것은 바로 컴퓨터 프로그램이다. 사회가 디지털화, 지식기반적 사회로 전환되면서 소프트웨어는 모든 영역의 필수적 요소가 됐고, 소프트웨어의 특허적격성에 대한 논쟁이 활발하게 전개됐다. 즉 컴퓨터 프로그램이 과연 자연법칙을 이용한 것인가에 대한 논쟁이었다. 컴퓨터 프로그램은 계산방법과 같은 것으로 본질적으로 자연법칙을 이용한 것이 아니라는 견해가 있는 반면, 컴퓨터와 결합된 프로그램은 구성요소와 부품간의 유기적 일체를 가능하게 하는 물리적 구조의 일부로서 특정한 목적에 적합한 구체적인 장치를 완성시키는 매체이므로 자연법칙을 이용한 것이라는 견해도 있다(남효형·정상조, 인터넷과 법률, 411면). 우리나라를 비롯한 많은 국가에서는 컴퓨터 프로그램을 저작권으로 보호하고 있지만, 프로그램 그 자체는 특허적격성이 없는 것으로 보고 있다. 그럼에도 불구하고, 프로그램이 컴퓨터 등 하드웨어와 결합·연동해 일정한 기술적 효과를 발생시키는 경우에는 특허등록이 가능하다.

한편 출원된 비즈니스 발명은 공지의 발명과 다른 새로운 것이어야 한다. BM 발명은 사업 아이디어를 정보통신 기술에 의해 구현한 것이므로 영업방법상의 특징과 컴퓨터 기술구성상의 특징이 결합돼 있다. 비록 특허 청구항에 기재된 발명과 이용기술이 동일한 영업방법상의 특징을 가지고 있더라도 그 구현기술 구성면에서 상호 차이가 있다면 신규성이 있는 것으로 볼 수 있다(동 심사지침서 11면).

그리고 종래의 영업방법 또는 새로운 영업방법을 컴퓨터상에서 수행되도록 구현함에 있어서 출원 당시의 기술수준에서 볼 때 통상의 기술수준을 넘어선 기술을 이용했다는 것이 인정될 경우에는 진보성을 인정받을 수 있다. 그러나 출원 전에 이미 공개된 비즈니스 모델을 통상의 컴퓨터

기술을 이용해 단순히 자동화한 것에 불과한 경우는 진보성이 없는 것으로 본다(동 심사지침서 12면).

BM 특허는 빛의 속도로 발전해 가고 있는 인터넷 기술과 밀접한 관련이 있으므로 무엇보다도 출원된 기술의 신속한 권리가 필요하다. 이에 2000년 7월부터 전자상거래 관련 출원에 대해서는 우선심사제도를 뒤서 약 2~3개월 안에 특허등록이 가능하도록 하고 있다(특허법 제61조). BM 특허 우선심사 신청 건수는 시행년도인 2000년에 239건, 2003년 283건, 작년 9월말 293건으로 그 활용이 점차 늘어나고 있다.

### BM 특허 분쟁사례

**역경매 사건**= 1999년 프라이스라인(Priceline.com)은 마이크로소프트(MS)사의 자회사인 익스피디아(Expedia.com)가 자사의 역경매특허(name your own price; U.S. Patent No. 5,794,207)를 침해했다는 이유로 소송을 제기했다.

이 역경매 특허는 구매자가 원하는 가격 등의 구매조건을 다수의 판매자에게 제시해 그 구매조건에 응할 판매자를 찾아 판매자와 소비자를 연결하는 시스템에 관한 것으로 호텔 예약, 항공권 구매, 자동차 매매 등에 사용될 수 있는 인터넷 경매방식이다.

익스피디아에서 제공하는 있는 ‘Hotel Price Matcher’ 서비스는 호텔 예약에 한정돼 있기는 하지만, 구매자가 먼저 제시한 호텔·시간·가격 등 희망 구매조건에 응한 호텔이 존재하는 경우 자동적으로 구매자의 신용카드에서 결제된다는 점에서 프라이스라인의 특허와 동일하다. 이 분쟁은 2001년 익스피디아가 프라이스라인의 역경매방식 서비스를 계속 사용하는 대가로 로열티를 제공하기로 약정함으로써 종료됐다.

**인터넷상의 사이버 머니를 이용한 서비스요금 결제 방법**= 앞서 설명한 바와 같이 출원된 비즈니스 모델이 단순히 컴퓨터나 인터넷을 통해 기존의 비즈니스 모델을 실현한 것에 불과한 경우에는 진보성이 없는 것으로서 특허등록을 받을 수 없다. BM

특히로서 등록할 수 있는 모델은 새로운 비즈니스 모델을 새로운 기술적 구성요소로서 구현하거나 종래의 비즈니스 모델이라도 새로운 기술로 구현한 것이어야 한다. 다음 사례는 선행특허와 비교해 볼 때 진보성을 만족시키지 못해 특허를 받지 못한 경우이다.

인터넷상에서 적립된 사용자의 보너스 포인트 등 사이버 머니를 이용해 상품구매 등의 각종 서비스요금을 결제할 수 있는 결제방법에 관한 발명이 있다. 이 모델은 결제해야 할 서비스 요금과 적립한 사이버 머니를 비교해 적립한 사이버머니가 결제 금액 이상일 경우에는 결제승인하고, 결제 요금보다 적립한 사이버머니가 부족할 경우 적립한 사이버머니로 결제하고 나서 그 부족한 결제금액 만큼을 신용카드나 다른 은행결제수단을 이용해 즉시 결제할 수 있는 것을 특징으로 하고 있다.

이 발명의 출원 이전에 공개된 선행발명의 예로서, 물건 구입 시에 적립한 서비스 점수로 결제할 수 있는 모델이 있는데, 이 선행발명은 서비스 점수가 물건 구입가보다 적으면 다른 서비스회사에서 적립된 타 적립 점수로 그 부족분을 결제할 수 있는 방법에 관한 것이다.

양 모델은 인터넷에서 적립한 사이버머니만큼 결제요금에서 감산한다는 면에서 서로 동일하다. 그러나 서비스 점수가 결제금액 이하일 경우, 결제해야 할 금액의 부족분에 대해 본 발명은 신용카드나 현금 등으로 사용할 수 있는 반면, 인용된 선행발명은 다른 서비스회사에서 적립된 타 점수로 결제할 수 있는 점에서 차이를 보이고 있다.

비즈니스 모델의 진보성 판단과 관련해, 선행모델과 본 모델은 부족분에 대한 결제를 다른 수단으로 할 수 있는 점에서 동일하고, 또 오프라인 상에서 적립한 포인트를 가지고 결제하고 난 후 부족분에 대해 현금이나 신용카드 등의 다른 결제수단을 이용하는 방법은 이 출원 이전부터 사용돼 온 통상적인 영업방법이다. 따라서 이 발명은 통상적인 영업방법을 단순히 자동화기술로 구현한 것에 불과하며, 또한 통상의 기술수준에서 예측 가능한 것으로

**진보네트워크는 BM 특허의 무분별한 허용으로 인한 독점폐해를 지적했다. 즉 삼성전자의 원격교육 특허를 인정하게 되면 현재 유사한 서비스를 제공하고 있는 많은 온라인 교육기관들은 시장에서 축출되거나 삼성전자에 로열티를 지불해야 한다고 주장했다.**

진보성이 없다고 하겠다(전자상거래 관련 발명의 심사사례집, 사례 2-3).

삼성전자 vs 진보네트워크= 진보네트워크와 삼성전자의 특허분쟁은 인터넷 비즈니스 모델 특허에 대한 우리나라 최초의 무효심판이다. 1999년 삼성전자는 인터넷을 이용한 원격 교육을 실시하고, 학습평가 및 관리기능을 내장해 시간과 공간의 제약을 극복하는 것을 기술적 특징으로 하는 원격교육 방법 및 장치에 관한 특허(특허등록번호 제0191329호)를 취득했다. 이에 대해 '진보네트워크 참세상'은 삼성전자의 특허에 대해 발명의 성립성을 이유로 특허심판원에 특허무효소송을 제기했다.

진보네트워크는 BM 특허의 무분별한 허용으로 인한 독점폐해를 지적했다. 즉 삼성전자의 원격교육 특허를 인정하게 되면 현재 유사한 서비스를 제공하고 있는 많은 온라인 교육기관들은 시장에서 축출되거나 삼성전자에 로열티를 지불해야 한다고 주장했다.

그러나 특허심판원은 삼성전자의 주장을 받아 들여 무효심판청구를 기각했다. 이에 진보네트워크는 특허법원에 발명의 성립성과 진보성을 이유로 특허무효심판심결취소를 구하는 항소를 제기했다.

2002년 12월 18일 특허법원은 '인터넷상의 원격교육방법 및 그 장치'에 대한 특허무효소송에 있어서 발명의 성립성을 인정했지만 진보성을 부정함으로써 동 특허의 무효를 선언했다. 먼저 특허법원은 특허를 받을 수 있는 발명이란 '자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것'이어야 하며(특허법 제2조 제1항), 산업상 이용할 수 있는 발명(동법 제29조 제1항)이어야 한다고 밝혔다.

여기서 자연법칙을 이용한 기술적 사상이란 자연계를 지배하는 과학기술상의 원리나 인과율을 이용해, 반복해 실시할 수 있는 보편성과 반복성 및 객관성을 가지고, 목적하는 바의 효과, 즉 기술적 효과를 달성하기 위한 합리적인 수단을 의미하는 것이므로 자연법칙 그 자체나 인간의 정신 활동 또는 사람의 심리적, 생리적 작용을 이용한 것이나, 논리법칙, 경제법칙을 그대로 이용한 것과 같이 자연법칙에 반하는 발명은 '자연법칙을 이용한 발명'이라고 할 수 없다.

그러나 본 발명은 단순히 수학적 원리나 컴퓨터, 인터넷의 범용적인 기능의 단순한 이용 자체를 특허로 청구한 것이 아니라, 효과적인 원격교육을 가능하게 하는 구체적이고 실용적인 효과를 달성할 수 있는 기술적 수단으로서, 접속부·인터페이스부·운영시스템 등의 수단과 함께 CGI 프로그램부와 데이터베이스부 및 데이터베이스 관리부 등으로 구성된 원격교육수단이 유기적으로 결합된 단말장치와 서버장치를 청구하고 있고, 이러한 장치들이 자연법칙을 이용한 기술적 장치들로서 원격교육의 수단으로서 보편적, 반복적으로 사용될 수 있는 기술적 수단으로서 자연법칙을 이용한 기술적 사상이라고 판시했다.

그러나 동 발명의 진보성 여부와 관련해 동 법원은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 주지·관용의 기술과 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 발명 또는 그 출원 전에 국내에서 공지된 발명으로부터 극히 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 판단해 그 진보성을 부정했다(2002. 12. 18. 선고 특허법원 제3부 2001허942).