

Bilski 판결이후: 방법특허 출원 및 소송 대응전략 고찰

I. 서언

미국 특허법 제101조는 특허적격 발명물(SM:subject matter)의 정의와 범위를 규정하고 있다. 2008.10.30일, CAFC(미연방항소법원)는 전원합의체 Bilski 케이스¹⁾ 판결에서 방법 발명(BM:business method)의 101조 요건(requirement)에 대한 새로운 법적 판단기준을 정립하여 내놓았다. 기존 방법 발명의 성립이 어렵도록 발명 관련 SM 요건에 대한 테스트를 강화하였다. 특허성 판단의 첫번째 관문(bar)인 101조 SM에 관한 신 기준은 특허법상 발명의 대상과 그 경계를 정하는 중요한 잣대가 되고 있어, 우리기업과 연구소 및 정책담당 공무원들이 대미 특허전략과 방법특허 정책 수립 시 유의



깊게 살펴보아야 할 대목이 되고 있다. Bilski 케이스는 현재 연방대법원에 계류되어 있으며, '09.11.6일 대법원은 제1차 심리(hearing)를 가졌다. 향후 나오게 될 대법원의 판결은 특허법상 발명의 범위에 관한 새로운 법을 쓰게 되는 역사적인 사건이 될 것으로 보이며, 미국은 물론 전세계 산업계와 지재권업계의 초미의 관심사항이 되고 있다. 방법발명에 관한 특허기준의 변화는 우리기업의 대미 특허 확보와 관련 특허소송 대응에도 변화를 요구하고 있고, 우리 특허청 심사와 법원의 소송에도 상당한 영향을 초래할 것으로 예상된다. 이에 따라 본고는 먼저 아직 대법원 판결을 기다리고 있는 단계이지만 특허청 심사와 연방법원의 소송 실무에 실질적인 변화를 유발하고 있고 시간이 흐르면서 그 파급영향이 커지고 있는 Bilski 판결을 과거 판결 추세 속에서 그 위치를 평가해보고, 이어서 Bilski 이후 방법 발명, 특히 영업방법(BM:Business Method) 특허에 관한 미 특허청(USPTO)의 심사실무 대응현황과 법원의 판결 동향을 살펴보고자 한다. 마지막으로 Bilski 기준에 따른 유효한 방법 특허 확보와 효과적인 소송 대응을 위해 고려해야 할 요소들을 이용자 및 실무자 관점에서 모색해보기로 한다.

II. 방법 특허에 관한 미 특허법리의 변화와 Bilski 결정

미국 특허상표청(USPTO)으로부터 특허허여 결정을 받기 위해서는 특허출원서상의 청구항이 35 U.S.C. §101 (이하 '미 특허법')의 특허적격 발명물을 포함하고 있어야 한다. 101조는 "유용한 방법, 기계, 제조, 또는 물질 합성물 등 새롭고 유용한 발명"을 특허대상이 되는 SM으로 한정하고 있다. 미 특허법은 방법, 기계, 제조, 물질 합성물 4가지의 카테고리를 발명의 범주로 확장²⁾하고 있지만, 개별 카테고리상의 발명의 의미와 범위, 정도에 관한 세부적인 내용은 법원 판결에서 다루고 있다.

1. 방법 특허대상 발명물(SM)에 관한 판결 추이

80년대 이후 미 연방 대법원과 CAFC는 IT(정보기술)와 BT(생명기술)의 발전 추세에 적극 부응한 방향으로 법해석을 하여 왔다. 법원과 USPTO는 101조 상의 방법특허와

관련해 그 대상이 되는 SM의 범위를 폭넓게 용인하고, 특히 미국 정부의 친특허정책(pro patent policy)에 동조하는 입장에서 IT와 소프트웨어 분야의 아이디어나 방법 특허 인정에 관대한 자세를 취해왔다. 기술혁신과 새로운 유형의 발명 출현을 수용하는 역할을 법원의 판례법 발전을 통해 지속해 온 것이다.³⁾

BT분야에서는 Diamond (v. Charkarbarty) 케이스가, IT분야는 Diamond⁴⁾, State Street Bank, AT&T 케이스 판결들이 대표적이다. 이 판결들은 특허발명에 관한 개념을 확대, 발전시키고, 사실상 시장에서 특허가 기능하는 역할을 확대 지향적으로 진화시켜나가는 기폭제 역할을 했다.

Diamond⁵⁾ 케이스에서 연방대법원은 유전적으로 변형을 가한 미생물은 특허대상 발명이 될 수 있다고 판결했다. 법원은 의회가 101조를 입법한 의도는 "인간이 만든 해 아래 모든 것(anything under the sun made by man)"을 특허 대상으로 하려는 데 있었다고 하면서 본 판결의 근거로 삼고 있다. 아울러 법원은 자연법칙, 추상적인 아이디어 및 자연현상은 특허대상 발명물의 예외가 됨을 분명히 했다.

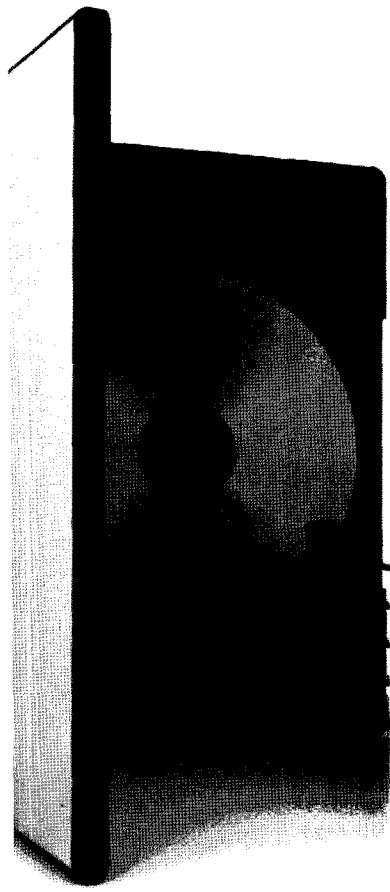
1) 1 In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008). 출원인 Bilski는 Weather Wise라는 중소기업의 CEO로 계절에 관계없이 고정된 가스요금을 부과하는 계약을 방법발명으로 구성하여 출원하였다. Bilski는 고정요금부과계약을 3단계로 구성하고 1997년 USPTO에 출원하였으나 USPTO는 101조 방법특허의 발명물 성립을 부정하여 등록을 거절하였다. 본건 발명은 컴퓨터로 실행된 방법 단계를 전혀 가지고 있지 않고 모두 수작업으로 진행이 되도록 구성되어 있다. USPTO는 102조(신규성), 103조(비자명성)의 특허성 테스트 없이 101조 성립요건 충족만으로 거절결정을 내렸다. Tony Zeuli et. al, Business Unusual: What is needed to own a business method?, Bench and Bar of Minnesota, pp. 28-29 (2009.11).

2) 미국 특허법이 특허대상 발명을 네가지 카테고리로 구분하여 정한 것은 1793년법에서 그 효시를 찾을 수 있다. 1793년법이 "any new and useful art, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement"로 규정하던 것을 1952년 개정 특허법은 "art"를 "process"로 바꾸었다.

3) 미국은 의회의 입법 권한이 강하고 상, 하원 입법절차를 거처더라도 이해관계 그룹의 로비에 의해 법안이 좌절된 경우가 많아 기술발전과 시장변화의 추이에 신속히 대응을 하지 못하고 있다. 법원의 판례에 의존하여 입법의도를 해석하고 이를 토대로 사실상 법개정을 의도한 효과를 기대할 수 밖에 없는 환경이다. 지난 반세기 동안 제대로 된 특허법 개정이 한번도 없었다는 것이 이를 말해준다.

4) Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175(1981).

5) Diamond v. Charkrabarty, 447 U.S. 303(1980).



Diamond (v. Diehr)에서는 수학방정식을 고무수선을 통제하는 산업가공시스템의 통제방식에 적용하는 컴퓨터프로그램은 특허가능하다고 연방대법원은 판시했다. 법원은 소프트웨어만으로는 특허를 받을 수 없으나, 물리적인 방법 또는 기계를 통제하는 소프트웨어는 특허 적격한 발명물에 속한다고 보았다.⁶⁾

이어 CAFC는 1998년 State Street 케이스⁷⁾를 통해 BM을 특허적격한 SM의 범위 내로 확실하게 끌어 들이고 그 대상을 넓히는 중요한 판결을 내놓게 된다. 발명의 내용은 투자구조를 실행하고 관리 및 회계기능을 이행하기 위한 데이터가공시스템에 관한 것이다. 법원은 이 데이터 가공시스템은 '기계(machine)' 발명의 범주에 속하고 특허 가능한 대상으로 취급되어야 한다고 보았다. 법원은 "달러금액을 수학적인 계산에 의해 지분가격으로 전환(trans-formation)하는 것은 유용하고, 구체적이며, 유형의 결과(useful, concrete, and tangible)를 산출한 것이므로 특허가능한 발명물이다"라고 판시하였다.

이 판결을 계기로 방법발명의 청구항이 순전히 아이디어에 관한 것일지라도 유용하고 구체적인 결과를 산출하기만 하면 특허대상에 포섭될 자격을 얻게 되었다. State Street는 기존 101조 테스트를 수정하여 특허법상의 SM을 사실상 확대하는 효과를 낳았다. 그러나 이 기준은 101조 방법 특허성 판단에 불확실성만 가중하고 있다는 이유로 광범위한 비판에 직면하게 된다.⁸⁾ 연방대법원이 101조 특허성 판단에서 별개의 요건으로 인정하고 있는 유용성(utility)에 관한 요건과 SM에 관한 요건을 병합하여 판단하는 오류를 범하고 있다는 비판이 제기되었다.⁹⁾ 아무튼 이 판결은 여전히 BM 발명을 분명하게 정의하고 있지 않지만¹⁰⁾ BM이 특허적격의 발명물로 확립되어 BM이 특허분류로 자리잡고¹¹⁾ BM 특허가 폭증하는 계기를 마련하였다.¹²⁾

6) 연방대법원은 이 판결에 앞서 Gottschalk v. Benson, 409 U.S.63(1972)에서 프로그램에 구현된 수학알고리즘은 특허성이 없다고 판단하였다. 그러나 Diamond에서는 수학방정식 자체도 기본원리(fundamental principle)으로 특허성이 부인되어야 하나 특허실시범위가 고무수선에 한정되고 타인에 의한 동 방식의 모든 미래 사용을 제약하지 않기 때문에 특허부등록사유인 기본원리의 개별적인 작용을 청구한 본 건은 특허등록이 가능하다는 결정을 내렸다. 하지만 클레임내용이 어디까지 특허등록성이 부인되는 기본원리 자체를 구성하고 있고, 어디까지가 특허등록성이 인정되는 기본원리의 적용이라고 해석될 수 있는지를 명확히 하고 있지 않아 법원의 판단에 의존해 할 수 밖에 없다. William Michael Schuster, Predictability and Patentable Process: The Federal Circuit's in re Bilski Decision and Its Effect on the Incentive to Invent, 11 Colum. Sci.&Tech. L. Rev. 1(2009,11,3).

7) State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368, 47 USPQ2d 1596 (Fed. Cir. 1998), cert. Denied, __U.S.__, 119 S. Ct. 851 (1999)(CAFC는 하급심이 장점특허가 101조의 두가지 예외사유 즉, Walter-Abele 테스트에 따른 수학알고리즘 예외와 영업방법특허의 예외에 해당된다고 판결한 것을 반복하였다; 청구된 발명은 'useful, concrete, tangible 결과'를 만들어 내고 있으므로, 청구된 발명이 일련의 수학적계산을 통한 기계이용에 의해 데이터를 전환한것은 수학적 알고리즘, 공식, 또는 계산의 실질적인 적용에 해당된다고 판시하고 있다).

8) Christopher A. Harkins, Throwing Judge Bryso's Curveball: A Pro Patent View of Process Claims as Patent-Eligible Subject Matter, 17 J. Marshall Rev.Intell. Prop. L.701, 728(2008)(useful, concrete, tangible의 각각의 단어들은 주관적인 판단의 결과에 의존할 수 밖에 없는 형용어구적인 요소들이기 때문에 불확실성이 늘 수밖에 없다고 보고 있다).

9) Aristocrat Techs, Austl. PTY Ltd. v. Int'l. Game Tech., 543 F.3d 657, 661 n.3.

10) 법원은 영업을 하는 어떤 방법에 관한 청구항은 BM 청구항으로 분류해서는 안되고, 다른 방법 발명으로 취급해야 한다고 규정하고 있을 뿐이다.

BM 특허 발명물은 AT&T 케이스¹³⁾에서 더욱 확고하게 자리매김한다. 1999년 Excel communication사와의 CAFC 소송에서 법원은 복수의 서비스제공자가 관여된 장거리전화요금계산방법을 포함하고 있는 BM특허에 관해 해당 청구항이 기본적인 수학기공식의 다른 용도를 배제하지 않는 한 그 알고리즘은 방법발명으로 특허될 수 있다고 판시하였다. 법원은 수학적 알고리즘이 작동하고 있는지 여부보다는 수학적 알고리즘을 포함한 발명이 'useful, concrete, tangible' 결과를 도출하고 있는 지에 대한 판단에 초점을 두어야 한다고 강조하였다.

2. Bilski 판결과 101조 판단의 신 기준 정립

2008.10.30, CAFC는 USPTO 거절결정에 불복해 항소한 Bilski 케이스 전원합의체(en banc) 판결¹⁴⁾을 통해, 영업방법(Business Methods) 발명에 관한 101조의 방법 발명(process) 단어의 의미를 재정의¹⁵⁾함으로써 특허적격성 판단기준을 재정립하였다. 지난 10년간 101조 방법발명의 중요한 판단 준거가 되었던 State Street 기준을 대체하는 새로운 판례법이 만들어진 것이다.

가. Bilski 항소사건 쟁점

쟁점 발명은 상품제공업자인 중개인이 상품 날씨의 변화에 민감한 에너지 소비량의 변동에 따른 위험을 관리하는 방법에 관한 것으로, 에너지소비의 가변성을 관리하기 위한 방법이 발명의 주요 특징을 구성하고 있다.¹⁶⁾ 명세서는 석탄거래중개인이 소비자인 전력회사 및 채광회사와 각각 일정한 수준의 고정된 가격을 설정하여 거래를 구축함으로써, 소비변동으로 인한 가격변동의 위험을 회피하기 위한 영업방법을 청구항의 실시례로 들고 있다. 특허법과 관련한 핵심쟁점은 청구항 1-11의 발명내용이 미 특허법 101조상의 SM의 하나인 방법(process)¹⁷⁾에 해당하는 지 여부와 이를 판단하기 위한 테스트에 관한 것이다.

나. USPTO, BPAI 및 법원의 주요 결정내용

(1) 심사관 결정 및 심결 요지

심사관은 쟁점 발명이 컴퓨터와 같은 "특정장치

-
- 11) 미국특허분류에 의하면 BM 특허와 가장 연관이 많은 기술분류는 U.S. class 750이다. 대부분의 BM 관련 특허출원은 재정데이터에 관련된 방법에 관한 것이고, 1990년대 후반 인터넷과 전자상거래 기술이 급속히 발전하면서 BM 특허에 대한 일반대중과 금융, IT 업계의 관심이 높아지고 BM 특허출원이 크게 증가하였다. BM 관련 특허는 다른 기술분류에서도 가능하며, 출원, 등록되고 있다. 예컨대, 교육방법은 class 434(교육 및 시연), 게임방법은 class 273(오락장치, 게임), 농작물수확을 개선하기 위한 방법은 class 47에서 특허가능하다. BM 특허로 명칭될 수 있는 방법특허는 class 750외 다른 기술분류에서도 얼마든지 가능하다. Wynn W. Coggins & John J. Love, Successfully Preparing and Prosecuting a Business Method Patent Application, presented at AIPLA(Spring 201).
 - 12) CAFC Senior Judge, Jay Plager, 조지메이슨대 심포지움 연설 (2008.7.21)(State Street와 AT&T 판결은 SM의 폭을 넓혀 결국 소프트웨어와 비즈니스 모델 특허의 범람을 가져왔다고 지적하였다).
 - 13) AT&T Corp. v. Excel Comms., Inc., no. 98-1338 (1999.4.14).
 - 14) 9:3의 다수의견으로 특허청의 등록거절결정을 유지하기로 결정하였다. 대표적인 반대의견을 보면, 다수의견이 채택하고 있는 M-T 테스트는 지나치게 협소한 해석이고, 기존 및 미래의 특허에 대한 불확실성을 더해줄 것이라는 주장을 한다(Newman 판사).
 - 15) 예컨대, Dyk, Linn CAFC 판사는 이번 판결은 의회의 법률적인 작업을 반영한 것이 아니고, 오히려 의회의 입법 목적의 해석에 근거하여 내린 결론임을 반대의견에 대한 반론의견서에서 밝히고 있다.
 - 16) U.S. 특허출원 08/833,892 (1997. 4.10 출원) 청구항 1: "A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed rate comprising the steps of: (a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer; (b) identifying market participants for said commodity having a counterrisk position to said consumers; and (c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participants transactions balance the risk position of said series of consumer transactions.
 - 17) 법원은 일반적으로 101조 "process"의 의미를 보통의 정의에 비해 협소하게 해석하고 있다. Process의 사전적 의미는 "절차...일련의 행위, 동작 또는 작동"이지만, 중력법칙, 상대성이론, 자연현상, 추상적인 아이디어 등은 특허자격이 있는 process가 아님을 판례로 확립하고 있다. Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 593 참조.

(specific apparatus)”에 의해 구현된 것이 아니라 단순히 추상적인 아이디어를 조작한 것이며, 실제 적용을 위한 어떠한 기술적인 조건도 설정함이 없이 순수하게 수학적인 문제 해결방안을 제시한 것에 불과하므로 “기술(technological arts)”에 관한 것이 아니라 는 근거로 특허출원의 등록을 거절하였다.

이에 출원인은 심사관의 거절결정에 불복하여 USPTO 항소저촉부(BPAI)에 항소하였고, BPAI는 심사관의 거절결정을 지지하는 결정을 내렸다. 다만, 발명의 특허성은 부인하고 있으나 그 법리적 이유에 대해서는 다른 견해를 보였다. 심사관이 거절 이유로 삼은 “technological art” 테스트는 판례의 지지를 받을 수 없다고 보았다. 심사관의 “specific apparatus” 테스트 또한 특정 장치에 의한 구현이 아니더라도 물리적인 대상의 전환(transformation of physical subject matter from one state to another)이 있다면 특허성이 인정될 수 있으므로 심사에 오류가 있음을 지적했다. 이러한 법리를 적용하더라도 쟁점 발명에서 상품 제공자, 소비자, 시장 참가자의 금전적인 위험과 법적 책임은 무형의 것으로 그 전환은 특허성이 인정될 수 없다는 점을 분명히 하고 있고, State Street 기준을 적용하면 쟁점 발명이 청구하고 있는 영업방법(steps)은 “유용하면서, 구체적인 그리고 유형의 결과(useful, concrete, and tangible result)”를 도출하고 있지도 않다는 결론을 내렸다.

(2) CAFC 판결 요지 및 주요 논거

CAFC는 Bikski 결정문에서 특허법 제101조상의 방법(process)에 해당되는지 여부를 판단하데 있어서는 기계(machine) 테스트와 변환(transformation)

테스트(이하, 통칭해서 ‘M-T 테스트’라 함)¹⁸⁾ 만을 기준으로 삼아야 한다고 다수의견을 내놓았다.¹⁹⁾

State Street 케이스에서 기준으로 삼은 “useful, concrete, and tangible result”요건은 특허성 여부를 판단하는 기준으로는 불충분하다는 것이다. “technological arts”테스트는 기술적 의미가 불분명하고 계속적으로 변하며, 대법원이나 CAFC에 의해 명시적으로 지지 받은 적이 없다는 의견이다. 기본원리나 자연법칙과 같은 것을 특허대상에서 제외하는 방식의 판단기준(예, BM의 예외 발명의 특허적격성 배제)도 헌법과 특허법에 합치되지 않는다고 보았다.

CAFC는 M-T 테스트 적용을 위해서는 두가지 지도원칙을 검토해야 함을 강조하였다. 우선 특정 기계(machine)의 사용 또는 어떤 대상(article)의 변환(transformation)이 특허성을 부여할 만한 청구범위의 의미있는 제한을 가져와야 하고, 나아가서 발명의 청구대상이 되는 방법과 관련된 기계 또는 변환이 중요하지 않으면서 부수적인 해결방안(extra solution) 이어서는 안된다는 것이다.²⁰⁾ 법원은 본 사건의 쟁점 발명은 청구항이 특정 장치나 기계를 언급하고 있지 않으므로 기계 테스트는 적용하지 않고 변환 테스트만을 적용하였다.

본건 발명에서 특허를 청구하고 있는 영업방법은 법적 의무, 조직적인 관계, 영업리스크와 같은 추상적인 요소를 대상으로 하고 있다. 따라서 법원은 핵심된 쟁점이슈로서 101조 방법발명의 대상에 포함되는 지 여부를 결정하기 위해서 이와 같은 발명요소들이 전환(transformation)된 성질의 것인지를 살펴 보았다. 본건 발명을 보면 영업방법이 의도하고 있는 상품제공업자, 소비자, 시장 참가자간의 관계 전환은 추상적인 것에 불과하고, 변환의 대상이 유형의 물체나 물질 또는 전자적인 시그널과 같은 대표물들에 속하지도 않는다고 보았다. 이에 따라 법원은 본건 발명은 M-T 테스트 적용 결과 101조에 따른 방법발명이 갖추어야 할 SM의 적격성을 흠결하고 있다고 결론을 내렸다.

18) 이 두가지 테스트는 Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 70(1972) 연방대법원 판결문에 처음으로 실시된다.
 19) Rader, Newman 판사 두사람은 다수의견에 반대의견을 제시하였다. In re Bernard L. Bilski and Rand A. Warsa, 2007-1130(Serial No. 08/833,892).
 20) Flook, 437 U.S. 584, 590(1978) 참조.

(3) CAFC 판결 의의 및 평가

이 판결은 1998년 State Street 이후 처음으로 영업방법의 특허성 판단기준을 검토한 것으로 영업방법의 특허범위와 관련해 특허업계와 금융업, 산업계의 지대한 관심을 끌고 있다. 2008년말 금융위기의 단초가 되었던 각종 파생상품과 컴퓨터 구현의 각종 금융기법의 개발은 금융상품분야의 BM 특허출원이 크게 늘어나는 요인이 되었다. 높은 등록거절률에도 불구하고 BM 특허의 발명 카테고리 또한 지속적으로 분화, 확대되어왔다.²¹⁾

그러나 Bilski 기준은 BM의 특허성 판단에서 101조의 문턱(threshold)을 높게 함으로서 확장기준에 있는 BM 발명물의 성립성 인정을 까다롭게 하고 있다. CAFC는 그간 USPTO와 BPAI에서 사용한 기계 테스트, 기술 테스트, “useful, concrete and tangible result test” 등의 영업방법의 특허성 판단방법에 오류가 있음을 지적하고, 기계 테스트 또는 변환 테스트만이 방법 발명의 특허성 판단을 위해 유일하게 적용가능한 테스트(only two applicable test)임을 명확히 선언하고 있다.

State Street 이후 크게 늘어난 BM 특허출원의 101조 SM 성립요건에 대한 판단에서 USPTO, BPAI, 법원은 심사관, 판사에 따라 일관성 없는 테스트 적용이 있었고 테스트 자체에 대해서도 논란이 많았다. 이번 판결은 방법발명의 특허적격 SM의 성립범위에 대해 구체적인 판단기준을 명확히 설정하였다는 점에서 의의를 찾을 수 있다. 다만, 항소법원은 이번 케이스에서 기계 테스트를 적용하고 있지 않아 영업방법을 구현하는 수단이 되는 기계의 정확한 의미와 적용방법에 대한 해석을 하급심과 USPTO 판단기능에 맡기고 있어, 논란의 불씨는 여전히 남아 있다.

CAFC는 M-T 테스트에서 기계의 개념은 정의하고 있지 않으나, 변환의 의미에 대해서는 과거의 판례를 인용하여 보충적인 설명을 해주고 있다. 변환은 Diamond (v. Diehr) 케이스의 물리적인 현상이나 물리적인 실체를 대표하는 데이터의 경우에서처럼 전자적인 현상이 그 사례가 될 수 있을 것이라고 해석한

다. 다만, 별로 중요하지 않은 제약(restriction) 즉, 데이터 수집과 같이 잘 알려져 있거나 명백한 무언가를 청구항에 추가하는 정도 가지는 근본적으로 특허를 받을 수 없는 청구항이 특허를 받을 수 있는 상태로 전환될 수 있는 것은 아니다라고 설명한다. Bilski 판결은 영업 발명에 대해서 State Street와 AT&T 케이스에 적용된 ‘useful, useful, concrete, tangible’ 테스트를 포함한 이전까지의 모든 테스트를 폐기하고 M-T 테스트만을 적용할 것을 요구하고 있다.

원고는 CAFC 판결에 불복하여 연방대법원에 상고를 신청하였다. 이에 대법원은 2009.6월 본건 방법 발명의 특허법상 해석이 중요한 점을 고려하여 상고를 허가²²⁾하였다. 향후 이루어지게 될 본건에 대한 대법원의 결정은 컴퓨터와 인터넷 등을 이용한 영업방법 특허 뿐만 아니라 방법(process)특허 전반과 신기술 혁신 보호에 필요한 특허자체의 근본적인 역할에 지대한 여파를 미칠 것으로 보이며, 결정에 따라서는 미국과 전세계 특허법의 패러다임을 새롭게 만드는 전환점을 제공할 것으로 보인다.

(4) 대법원 상고사건 심리

미 연방대법원은 11.9일 영업방법의 특허성 기준

-
- 21) USPTO Technology Center 3600, Director Wynn W. Coggins는 필자와의 인터뷰(2008.9.26)에서 BM 관련 기술분류는 705 Main class(Data Processing: Financial, Business Practice, management, or Cost/Price Determination)와 subclasses 1-45, 50-80, 400-418, 500이나 새로운 유형의 BM 발명물에 대한 기술분류는 계속 추가되고 있다고 진한다.
 - 22) 대법원의 상고 결정에 대해 특허권의 강화에 적극적 입장인 Bio 업계와 일부 금융업계는 반기고 있으나, 특허권 남용으로 인한 피해를 줄여야 한다는 IT 업계는 BM 특허 요건을 강화하는 방향으로 101조 특허성 표준을 재정립해줄 것을 기대하고 있다.
 - 23) 특허심사, 라이선싱, 소송에 막대한 영향을 줄 Bilski 케이스에 대해 특허업계와 산업계에서 폭넓게 연구되고 있으며, 대법원 케이스는 2010.6월에 판결이 나올 예정이다. Gene Quinn, “When will the Supreme Court decide the Bilski?” [http://www.ipwatchdog.com/2010/04/07/when-will-the-supreme-court-decide-bilski/id=10024/\(2010.6.1\)](http://www.ipwatchdog.com/2010/04/07/when-will-the-supreme-court-decide-bilski/id=10024/(2010.6.1)).

이 쟁점이 되고 있는 Bilski 상고 사건에 대해 1차 심리를 가졌다. 대법원 판사들은 영업방법 발명에 대한 광범위한 특허성 인정에 대해 대체로 회의적인 시각을 보였다. 비즈니스맨의 성공을 이끄는 모든 것이 특허될 수 있다면 진보의 수레바퀴는 멈추고 말 것이고 (Bayer 판사), 특정문제에 대한 접근방법은 특허를 받기에는 충분하지 않으며 일정한 변환(transformation)이 있어야 함(Sotomayor)을 강조하였다. 또한 추상적인 특정 아이디어들은 특허대상이 되어서는 안된다(Robert, Kennedy)는 의견이 제시되었고, 발명은 과학 또는 기술에 연결되어 있어야 한다는 주장과 함께 유럽의 특허성 기준에 동조하는 시각을 표시했다.(Ginsburg)²⁴⁾

24) <http://origin.www.supremecourtus.gov/docket/08-964.htm>, 예) AIPLA, Borland Software Corporation, Accenture and Ptiency Bowes Inc., IPO, Georgia biomedical Partnership, Yahoo!inc., Business Software Allowance, Novartis Corporation, Microsoft Corporation, Software&Information Industry Association, Bank of America, American Insurance Association, Bloomberg L.P., Knowledge Economy International 등(대부분의 Briefs는 Bilski를 지지하는 입장이며, 지식서비스 산업의 혁신을 위해 BM 특허대상 발명의 범위를 축소해석해서는 안된다는 의견을 담고 있다).

25) 특허괴물을 명확하게 정의한 것은 어려우나 특허괴물이 가지는 공통된 속성은 다음과 같이 간추릴 수 있다: 특허괴물은 주로 특허를 소유하고 라이선싱을 업으로 하는 주체다; 승소시 배상금분배(contingency fee basis)를 하는 방식으로 주로 변호사를 선임한다; 특허괴물들은 BM 특허를 소유하고 주로 라이선싱을 강요하는 형태로 권리를 행사한다. 또한 가능하면 특허와 관련된 제품을 취급하는 기업이면 모두 소송을 걸어놓고 협상을 개시하는 방식을 취한다; 많게는 50-60개, 해당기술관련 산업에 속한 모든 기업을 대상으로 소송을 하는 경우도 생기고 있다; 그리고 가급적 많은 피고인을 지정하여 일부 회사와의 라이선싱 협상을 성공시킨 뒤, 특허의 유효성을 추인받는 효과를 얻고 협상력을 키우고 이를 통해 다른 회사와의 협상에 모멘텀을 확보해 나간다. 특허괴물의 영업모델을 보면 단순한 구조다. 특허괴물이 주장하는 특허는 대부분이 BM 특허의 부류에 속한 발명이고 특허라이선싱을 시도하다가 다음 단계 또는 사전, 동시에 특허침해소송을 제기함으로써 협상력을 끌어올리고 권리행사의 의지를 강하게 전달함으로써 원하는 협상 진행 또는 협상결과의 성사를 시도한다. Paul B. Hunt, THE IMPORTANCE OF RECENT PATENT LAW DECISIONS: BILSKI AND BEYOND, Aspatore, at 5-6, September 2009.

III. Bilski 이후: 미 USPTO와 연방법원의 BM 특허실무의 변화

1. Bilski CAFC 판결의 영향

Bilski 이후 USPTO 특허항소·저촉심판부(BPAI)는 CAFC의 M-T 테스트를 일관되게 적용하고 있다. 2008.11월 이후 현재까지 BPAI는 최소 20여건의 BM 특허에 대한 심판결정을 내린 바 있으며, M-T테스트를 방법 청구항에 적용하여 새로운 거절결정들을 내놓고 있다. CAFC 결정이 나온 후 BM 특허에 대해 특허출원 명세서 작성, 특허심사, 라이선싱, 등록특허의 운명, 침해소송에 미친 영향 등에 대해 미 특허청, 학계, 비즈니스 업계, 특허업계의 분석과 평가가 활발히 진행되고 있다. 연방대법원에 계류 중인 Bilski 판결에 대해 amicus brief(법정친구 의견)만도 협회, 회사 또는 기관으로부터 80여 건이 제출되었다.²⁴⁾ Bilski 케이스가 가진 법적, 경제적 의미가 심대하다는 것을 방증하고 있는 것이다.

연방대법원이 M-T 테스트를 수용하여 BM 특허대상 판단기준을 강화할 경우, 영업방법을 특허로 확보하여 종이 특허만을 앞세워 제조업체를 대상으로 무더기 소송을 하여 현금수입을 노리는 특허괴물(비제조특허관리전문업체) 활동의 폭과 기반도 제약을 받을 것이 불가피하다.²⁵⁾ 101조 판단요건의 강화로 특허자격이 있는 방법발명으로 인정받기가 어려워지며, 침해 소송에서 피고의 101조에 의한 무효주장 방어력이 커지기 때문이다.

2. USPTO 심사 실무의 변화

Bilski 판결이 있기 전에도 101조 특허적격 발명성을 판단할 때 심사관들로 하여금 M-T 테스트를 적용할 것을 권장하는 USPTO 내부 회람용 메모랜덤이 있었다. 동 메모랜덤이 나온 이후 Bilski 판결 이전까지 방법특허를 M-T 테스트에 의해 거절하는 케이스는 많지 않았다. 심사관들이 아직 M-T 테스트를 엄격하게 적용하는 방법에 익숙해 있지 않은 것이 큰 이유였다. 예를 들어 대다수 심사관들은 방법발명에 관한 청구항이 변환 테스트를 통과하지 못했어도 최소한 특정기계 암시적(implicitly)으로 연관되어 있을 수만 있다면 101조 요건을 충족한 것으로 해석을 하였

다. 다시 말해 방법발명이 기계에 의해서만 실행될 수 있는 것으로 해당 발명의 특성상 내포된 것이고 인간의 정신적인 작용에 의해서는 실행될 수 없는 것이라면 기계 테스트를 통과한 것으로 보았다. 구체적인 적용에서 일관성이 없었다. 그러나 Bilski 이후에는 비록 방법발명이 내재적으로 또는 암시적으로 기계와의 연결을 내포하고 있더라도 명시적으로 기계와 연결을 표시하고 있지 않으면 M-T 테스트를 통과하지 못한 것으로 해석을 하고 있다. Bilski 이후 USPTO 심사관은 방법 특허에 대해서 M-T 테스트를 보다 엄격하게 적용해가고 있는 추세에 있다. Bilski 이후 심사관은 방법특허출원에 대한 거절의견서에서 Parker, Bilski 등의 판례를 인용²⁶⁾하여 101조 심사를 강화하고 있다.

실제로 BM 관련 특허출원건의 등록률은 2002년 최고 44%를 고점으로 하여 2003, 2004년을 지나면서 대폭 낮아지고 2006년 16%, 2007년 22%로 약간 반등하다가, 2008년에는 16%로 감소하고, Bilski 판결이후 2009년도에는 14%로 등록률의 하향화 현상이 뚜렷해지고 있다.²⁷⁾ 연방지방법원도 Bilski에 따른 기계 또는 변환 테스트를 적용하여 BM관련 특허의 유효성 인정에 소극적인 입장을 취하고 있다. USPTO도 09.8.24일 방법발명의 특허적격에 관한 임시 심사지침²⁸⁾을 시행하고 M-T 테스트를 일관되게 적용하고 있다.

3. 연방지방법원의 판결 경향

Bilski 이후 CAFC는 BM 특허에 대해 M-T 테스트 적용을 옹호하는 입장을 견지하고 있다.²⁹⁾ 연방지법의 반응은 두가지다. BM 관련 특허에 대해 Bilski 테스트를 적용하고 있는 법원이 있는 가하면, 일부 법원은 연방대법원의 판결이 나올 때까지 사건을 보류하고 있다. 아래에서는 Bilski 이후 BM 관련 특허에 대한 연방지법의 판결 동향을 살펴본다.

Cybersource 케이스는³⁰⁾ Bilski 이후 M-T 테스트를 적용한 대표적인 첫 사례다. 쟁점 청구항은 인터넷을 이용한 신용카드결제 승인 방법에 관한 것으로 (i) 인터넷을 이용한 거래정보수집, (ii) 신용카드 맵핑, (iii) 맵핑을 활용하여 거래의 유효여부를 결정하는 3단계로 구성된 방법발명을 특징으로 하고 있다.³¹⁾ 법원은 Cybersource 약식판결신청

건에서 신용카드번호의 조작에 관한 방법 청구항은 IP 주소를 조작하거나 변환하지 못하고, 청구항에서 “인터넷을 통한(over the internet)”과 “하나이상의 프로세서”도 Bilski가 요구한 특정기계의 요건을 충족하지 못하여 101조 방법발명의 적격성을 흠결하고 있다는 이유로 해당 청구항을 무효 결정하였다.

Bilski를 적용한 또 다른 케이스는 캘리포니아 중앙지법의 DealerTrack 건이다.³²⁾ 쟁점 특허(U.S. Patent 7,181,427)는 제목이 “자동화된 신용 적용시스템(automated credit application system)”으로 컴퓨터의 지원으로 신용 적용을 관리하는 방법을 발명의 특징으로 하고 있다.³³⁾ 이 케이스에서 법원은 컴퓨터 하드웨어와 테

26) MPEP 2106 IV.B.; (1) Process must be tied to another statutory class(such as a particular apparatus)(Diamond v. Dieher, 450 U.S.175, 184(1981); Parker v. Flook, 437 U.S. 584 n.9(1978);(Gottschalk v. Benson, 409 U.S.63,70(1972);Cochrane v.Deener, 94 U.S. 780,787-88(1876);or (2) Transformation underlying subject matter (such as an article or materials) to a different state or thing.(Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63,71(1972); and In re Bilski, Appeal No. 2007-1130)

27) USPTO Office of Intellectual Property Policy & Enforcement 제공 자료(필자 보관).

28) New Interim Patent Subject Matter Eligibility Examination Instructions (http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/20090827_interim_el.htm), MPEP 2106(IV), 2106.01, 2106.02 등 BM 특허심사에 관한 이전 지침과 일치하지 않는 부분은 동 임시지침이 우선 적용된다.

29) 예) In re Ferguson (Fed. Cir. 2009)(M-T 테스트는 101조 process 청구항 판단에 있어서 “유일하고, 분명하며, 적용가능하고, 지배적인(“sole”, “definitive”, “applicable”, “governing”) 테스트임을 재확인하고 있다.)

30) Cybersource Corp. v. Retail Decisions, Inc., No. 04-03268, 2009 U.S. Dist. LEXIS 26056 (N.D. Cal. Mar. 27, 2009).

31) 쟁점 청구항은 독립한 2항과 3항으로 2항은 3항을 반복하고 있다. 청구항 3의 원문: “A method for verifying the validity of a credit card transaction over the Internet comprising the steps of: a) obtaining information about other transactions that have utilized an Internet address that is identified with the credit card transaction;b) constructing a map of credit card numbers based upon the other transactions and; c) utilizing the map of credit card numbers to determine if the credit card transaction is valid.”

32) DealerTrack, Inc. v. Huber, No. 06-2335, 2009 U.S. Dist. LEXIS 58125, at *8-9 (C.D. Cal. July 7, 2009)

이터베이스는 '특별히 프로그램'화 되어 있지 않고, 특허가 청구된 중앙프로세서는 특정되지 않는 방식으로 프로그래밍된 일반적인 목적의 컴퓨터에 지나지 않아 특정기계 또는 장치에 연결된(tied)것으로 볼 수 없어 무효라고 판결하였다. 동 판결은 한발 나아가 CAFC가 판단을 보류하였던 '특정기계와 연결된(machine tied)'의 개념에 대해 구체적인 적용 실례를 제시하고 있어³⁴⁾ 향후 M-T 테스트 적용 시 일정한 가이드라인 역할을 할 것으로 기대된다.

Bilski는 소송 계류중인 케이스에서 피고가 101조 방어 항변(pleadings)을 수정하기 위한 신청에도 영향을 미치고 있다.³⁵⁾

4. BPAI 심결

BPAI는 Bilski 이후 기계 또는 변환 테스트를 적극적으로 적용하고 있고, 방법특허의 101조 테스트 통과에 대해 엄격한 입장을 취하고 있다. 최근 Wilson 케이스³⁶⁾에서 데이터 수집단계와 점수를 분석하고 승자를 결정하는 방법 등을 청구항에 추가하는 정도로는 M-T 요건 충족이 미흡하고, 특허적격한 방법으로 인정하기에는 불충분하다는 의견을 제시하고 있다.³⁷⁾ 본건 쟁점 청구항³⁸⁾은 야구경기를 기초로 도박게임을 하는 단계로 구성되어 있는 방법발명을 특징으로 하고 있으며, 기계의 직접적인 언급이나 기계에 대한 인용 언급을 포함하고 있지 않다.

또한 데이터베이스 질의의 최적화를 위한 방법에 관한 컴퓨터프로그램 및 시스템 특허출원에 관한 Shahabi 케이스³⁹⁾에서는 웨이브릿 변환을 이용하여 질의 처리와 데이터베이스의 영역-합 질의(range-sum query)수행의 단계로 구성된 방법 출원에 대해 심사관의 특허등록 거절의견을 지지하였다. BPAI는 쟁점 청구항은 물리적인 물질을 다른 상태나 존재로 변환하는 용어가 청구항에 없어 비록 청구항이 데이터를 변환한다는 사실을 언급하고 있음에도 불구하고 Bilski의 변환요건은 충족하지 못하고 있는 것으로 보고 있다. 이외에도 BPAI는 방법특허에 관한 많은 케이스를 통해 M-T 잣대만을 가지고, 101조상의 방법발명의 해당 여부를 엄격히 체크하고 있는 추세에 있다. **한국발명진흥회**

다음호에 계속

33) 쟁점이 된 청구항은 1,3 및 4항이며 대표되는 청구항 1항은 다음 단계로 구성되어 있다: "A computer aided method of managing a credit application, the method comprising the steps of: receiving credit application data from a remote application entry and display device; selectively forwarding the credit application data to remote funding source terminal devices; forwarding funding decision data from at least one of the remote funding source terminal devices to the remote application entry and display device; wherein the selectively forwarding the credit application data step further comprises: sending at least a portion of a credit application to more than one of said remote funding sources substantially at the same time; sending at least a portion of a credit application to more than one of said remote funding sources sequentially until a finding [sic] source returns a positive funding decision; sending... a credit application... after a predetermined time... ; or: sending the credit application from a first remote funding source to a second remote finding [sic] source..."

34) 소프트웨어의 지시에 따라 특정기능 수행을 위해 프로그래밍된다면 일반목적의 컴퓨터는 특정목적의 컴퓨터가 된다는 점을 실시하면서, 본건 쟁점 청구항은 컴퓨터 하드웨어와 D/B가 구체적으로 어떤 특별목적을 위해 프로그래밍된 것으로 설명하고 있지 않아 일반목적의 컴퓨터와 다른 아닌 것으로 지적하고 있다.

35) 예)법원은 Bilski 케이스 판결에 근거한 101조 방어(defense)주장을 허락하였다. Research Corp. Techs., Inc. v. Microsoft Corp., No. 01-658, at 11(D. Ariz. June 5, 2009)

36) Ex Parte Lee H. Wilson, 2009-006217(2010.1.19)

37) 항고인(appellant)은 쟁점 청구항은 "자연현상 또는 자연법칙이 아니며, 추상적인 아이디어 이상"이라고 주장하면서 단순히 101조의 예외사유에 해당되지 않음을 항변하고 있으며, M-T 요건 충족을 주장하는 적극적인 항변은 하지 않았다.

38) Claim 6: "A method of wagering on conventional basketball games that requires pretending that the official time of a game is divided into.....; and declaring the team that scores the most points in each such round, to be the winner of that round, and basing various wagers on the outcomes of said rounds."

39) Ex Parte Shahabi, No. 2008-2472 (April 20, 2009)

권규우
주미한국대사관 특허관
특허청 상표심사관, 디자인심사과장, 국제협력과장, 창의혁신담당관,
기획재정부과장 역임
WIPO Consultant, 한남대 겸임교수로 활동 경력
미국 워싱턴법대(St.Louis) 법학석사(LL.M),
박사학위(USD) 취득