

real media 형식, 또는 저음질 wav 파일 형식으로 올라오게 되었다. 그리고, 윈도우에서 mp3 형식의 wav 파일을 인코더를 이용해서 들을 수 있다는 점을 이용, mp3 파일을 확장자만 wav로 바꾸어서 올리게 되었다. 결국 mp3규제는 효력을 발휘하지 못하였다.

3) 상황이 그렇게 되자 대형 통신망들은 real media, wav 파일 까지 규제하기에 이른다. 그러자 이번에는 mp3 보다 옛날 규약인 mp2 파일, mp3를 그림파일로 바꾼 bmp 파일들이 올라왔다. 어떤 IP들은 음반협화와 계약을 맺고 mp3 판매를 시작했다.

4) 이럴즈음에 인터넷이 확산되었다. mp3를 올리는 웹페이지들이 많이 등장하였다.

5) 인터넷에서도 mp3 파일을 공식적으로는 올릴 수 없게 되었다. 하지만 irc, napster, 소리바다 등에서 여전히 많은 양의 mp3들이 왔다 갔다 한다.

지금까지의 결과를 보고 판단하자면, 음악파일을 규제하면 반드시 대안이 나온다는 것이다. 설사 napster 를 막고 소리바다를 막아도 다른 길들이 열린다. napster가 파일들을 blocking 하기 시작하자 open napster 서버를 쓰는 클라이언트들이 부쩍 늘었다. 벌써 CNET 같은 곳에서는 napster 의 대안으로 gnutella 가 거론되고 있다.

지금까지 토론방의 토론들은 너무 이론적인것 같다. 저작권 법, 이런것들을 논의하는 것도 좋지만 소리바다 하나를 없앤다고 mp3파일이 유통되는 것을 막을수 있는지는 미지수라는 점을 고려해야 한다. 또 현실적으로 생각해 보자. napster 패소가 발표되자 많은 napster 사용자들이 napster 홈페이지에 글을 올렸다. 몇몇 사람들은 "mp3같은것이 나오기 전에는 라디오에서 좋아하는 음악이 흘러나올때 테이프에 녹음해서 들곤 했다. 도대체 라디오를 녹음하는 것이나 mp3를 다운받는 것이나 뭐가 다른가?". 실제로 그러하다. mp3가 없더라도 여러 방송매체를 통해 음악을 접할 수 있고 녹음, 녹화장비가 보급된 현재 상황에서는 누구나 녹음해서 "개인적" 용도로 사용할 수 있다.

누구나 자료를 공유할 수 있는 세상이다. 새 세상에서는 새 법을 만들어야 한다. 음악인들의 수익 모델이 바뀌어야 한다. 음반수입에서 생기는 손실을 공연 수익의 통해 때워야 한다. 나는 mp3를 이렇게 사

용한다. 대부분의 곡들을 mp3로 처음 접했다. 덕분에 나는 TV에서 조명을 잘 받지 못하는 여러가지 음악들을 접할 수 있었다. 그리고 들어본 음악중에 좋은 음악들은 음반을 샀다. 내 경우에는 mp3가 오히려 mp3 때문에 음반을 산 경우도 많다. mp3를 허할것이나 불허할것이나를 놓고 토론하는 것도 중요할 수 있지만, 현실적으로 생각해서 mp3의 특성을 분석하고 지혜롭게 활용해 갔으면 좋겠다. mp3 규제가 처음으로 현실화 되었면 때에 나는 "mp3라는 훌륭한 기술이 규제때문에 죽게 생겼구나.." 싶어서 나무 가슴이 아팠다. 두서없는 예기를 읽어 주셔서 감사~~*

번호 : 192

글쓴날 : 2001-04-14 14:22:35

글쓴이 : mp3암호화반대 조희 : 32

제목: Re: 오해라기 보다는

오해라기 보다는 입체적인 방법들이 필요하다는 것이죠.님께서 주장하시는 방법은 일종에 mp3의 자율적 생산을 통해 암호화된 mp3를 무용화시키자는 것입니다. 저의 주장은 아울러 mp3암호화의 위법성을 밝힘으로써, 그 자체의 모순을 드러내고자 하는 것이지요. 이 두가지 방법은 동시에 진행되어야 합니다. 자칫 자율적 투쟁에만 의존한다면 권력은 너무나도 쉽게 mp3만드는 것 자체를 범죄시하는 문화의 유포 (즉, 허위 이데올로기 조장)와 mp3의 유통 자체를 막는 강력한 입법 및 법 시행으로 지금과 같은 mp3는 사라질 수 있다는 것입니다.

오해라기 보다는

제 3장 인터넷 사업방법 특허

활동개요 / 158

삼성전자 특허무효심판 청구기각에 대한 성명서 / 159

토론회 : "인터넷 비즈니스방법 특허 무엇이 문제인가" 자료집

발제 1 : 비즈니스방법 특허와 경쟁정책 · 김병일 / 161

발제 2 : 비즈니스방법 특허의 쟁점 · 남희섭 / 170

토론회 : 이경란 / 184

이은철 / 188

홍성태 / 191

삼성전자 인터넷사업방법 특허 무효심판 심결취소소의 소장 / 193

삼성전자 인터넷사업방법 특허 무효소송 준비서면(2) / 205

활동개요

인터넷 비즈니스 방법(BM) 특허는 소프트웨어 특허가 확장된 것으로, 인터넷을 통해 구현되는 특정한 사업 방식에 배타적 독점권을 부여하는 것이다. 그러나 최근의 디지털 경제 또는 지식 경제에서는 특허제도를 뒷받침하는 이러한 경제적 모델이 제대로 작용하지 않을 뿐만 아니라, 특허제도가 새로운 차원의 독점 문제를 야기할 수 있다.

인터넷 사업 방식에 특허권을 부여하는 것은 자연법칙을 이용한 발명에 대해서만 특허를 인정하는 국내 특허법에 위반될 뿐만 아니라, 특허제도를 뒷받침하는 경제적 모델이 최근의 디지털 경제 또는 지식 경제에 적합하지 않다는 점에서 새로운 차원의 독점 문제를 야기한다.

디지털 경제를 가능하게 만든 기술의 혁신 과정은 개발 주체들의 상호작용 속에서, 상호보완적이고 순차적인 과정을 통해 이루어지는데, 기술의 혁신이 무한 순차적으로 일어나는 상황에서 순차적 혁신이 모두 특허 받을 수 있고, 각각의 특허는 하나의 혁신에만 적용된다고 가정할 때, 과거의 혁신에 특허권을 가지고 있는 자는 현재 또는 미래의 혁신에 참여하려는 자를 배제할 수 있다. 따라서, 순차적 혁신 과정에 존재하는 임의의 특허는 그 이후의 모든 혁신에 대해 지배력을 행사할 수 있게 된다. 결국 특허권에 의한 기술 독점을 보장하면, 이 독점권은 기술의 혁신을 오히려 방해하게 될 것이다.

2000년 3월 4일, 진보네트워크 참세상은 삼성전자의 특허 '인터넷상에서의 원격교육 방법 및 장치'에 대해서 특허무효심판을 청구함으로써, 이 문제를 이슈화하였다. 또한, 정보공유연대 IPLeft는 2001년 3월 17일, '인터넷 비즈니스방법(BM) 특허, 무엇이 문제인가' 토론회를 통하여 BM 특허에 대한 사회적 공론화를 시도하였다.

삼성전자 특허에 대한 특허무효심판 청구는 2000년 12월 29일 특허심판원에서 기각되었으며, 현재 특허법원에 심결취소를 요구하는 항소를 제기한 상태이다. 이 소송의 결과는 2002년 중반쯤 나올 예정인데, 향후 인터넷의 자유와 특허권의 적용 범위에 심대한 영향을 미치리라 예상된다.

성명서

삼성전자의 '원격교육' 특허를 비롯한 인터넷 사업방식 특허에 반대한다!

진보네트워크센터는 2000년 3월 4일, 삼성전자의 특허 '인터넷상에서의 원격 교육 방법 및 장치'에 대한 특허무효심판을 청구하였다 (무효심판의 대상이 되었던 삼성전자의 특허에 대해서는 <http://networker.jinbo.net/nopatent/> 참고). 1년 가까운 검토 끝에 특허심판원은 지난 2001년 1월 13일, 삼성전자의 주장을 받아들여 심판청구를 기각하는 판결을 내렸다. 우리는 특허심판원의 이러한 결정에 실망과 분노를 금할 수 없으며, 특허심판원 역시 부실한 특허에 대해 스스로 치유할 능력이나 의사가 없음을 보여주었다고 판단한다. 또한 거대 기업에 의한 인터넷 공간의 독점을 강화시켜 줄 인터넷 사업모델 특허에 대해서, 특허청이 충분한 연구와 논의 없이 허용하고 있음을 우려하며, 삼성전자 특허에 대한 항소를 비롯하여 인터넷 사업모델 특허에 대한 대응을 강력하게 전개해나갈 것임을 선언한다.

삼성전자의 특허가 특허를 받을 자격이 없다는 것은 명백하다. '자연법칙의 이용'이라는 발명의 성립성을 충족시키지 못하는 것은 차치하고라도, 삼성전자의 특허가 출원될 당시인 96년에 이미, 월드와이드웹이나 인터넷을 이용한 원격 교육이 널리 알려져 있는 상황이었던 때문에, 삼성전자의 특허는 특허 요건인 신규성과 진보성을 결여하고 있다. 따라서 특허청이 삼성전자의 특허를 허용한 것은 특허청의 심사가 얼마나 부실하게 이루어지고 있는지 여실히 드러내고 있을 따름이다. 하지만, 더욱 큰 문제는 이 특허가 월드와이드웹을 이용한 원격교육의 방법에 대해 포괄적인 권리를 설정함으로써, 이 특허권이 인정되어 그대로 행사된다면 현재 서비스되고 있는 대부분의 온라인 교육기관들은 사업을 포기하거나 삼성전자에 로열티를 지불해야 한다는 것이다. 이는 특정기업의 이윤을 보장해주기 위해서, 다른 정당한 사용 및 이용자들의 권리를 침해하는 것에 다름 아니며, 장기적으로 온라인 교육을 위축시켜 인터넷의 풍부한 발전을 가로막게 될 것이다.

그러나 비단 삼성전자의 특허만이 문제는 아니다. 특허청은 삼성전자의 원격교육 특허와 같은 인터넷 사업방식에 대해 특허(비즈니스 모델 특허)를 부여함으로써, 인터넷에서의 특정한 사업방식에 대해 특정 회사가 독점하도록 허용하고 있다. 하지만, 인터넷 사업방식 특허는 다음과 같은 많은 문제점을 안고 있으며, 때문에 우리는 인터넷 사업방식 특허에 대해서 반대한다. 먼저 인터넷 기반 기술의 혁신은 개발 주체들의 상호작용 속에서, 상호보완적이고 순차적인 과정을 통해 이루어지기 때문에, 일시적인 독점을 통해 기술 혁신을 유도한다는 특허의 본래 의도와 맞지 않는다. 특허권 없이도 인터넷 기반 기술은 급속한 발전을 이루어 왔으며, 오히려 특허를 통해 독점권을 부여하는 것이 기술의 개발을 저해할 수 있다. 둘째, 수확체증의 법칙을 따르는 인터넷의 특성상 선점한 자에게 특허를 통해 독점권을 보장해 주는 것은 후발 주자의 진입을 막고, 독점을 영구화할 가능성이 있다. 셋째, 인터넷 사업방식 특허는 그 아이디어를 구현하는 모든 형태에 권리가 미치므로, 보호 범위가 지나치게 광범위하며, 따라서 삼성전자의 특허에서 보는 바와 같이, 인터넷의 다양한 발전을 저해하게 될 것이다. 넷째, 빠르게 발전하는 인터넷의 특성상, 특허보호기간 20년은 지나치게 길며, 거의 영구히 독점권을 주는 것이나 마찬가지이다. 이와 같이 인터넷 사업방식 특허는 특정 기업의 독점적 이윤을 보장할 뿐, 인터넷의 풍부하고 자유로운 발전을 저해할 위험을 안고 있으며, 그 피해는 고스란히

이용자에게 돌아올 것이다. 그럼에도 불구하고, 특허청이 충분한 사회적인 논의없이 인터넷 사업방법 특허를 인정하고 있는 것은 지나치게 기업의 이해관계에 편향되어있다는 비난을 면하기 힘들다.

우리는 인터넷이 소수 독점 기업만을 위한 시장으로 변질되어가는 것을 우려하며, 인터넷 사업모델 특허는 그것을 촉진시키는 첨병역할을 하고 있다고 판단한다. 인터넷의 전 세계적 확장과 시장으로의 변질은 거대 초국적 독점자본이 전 세계적으로 자신의 시장을 확장시킬 수 있는 발판을 만들어주고 있다. 거대 초국적 자본은 이러한 기반을 조성하기 위하여 세계무역기구 무역관련지적재산권협정(WTO TRIPs)과 세계지적재산권기구(WIPO) 등을 통하여 전 세계적으로 단일한 지적재산권 제도를 강요하고 있다. 인터넷 사업방법 특허가 세계적인 추세이며, WTO TRIPs 협정에 의해서 그 기간조차 우리 상황에 맞게 조정할 수 없다고 변명하는 특허청의 태도에서 우리는 국제적인 자본의 질서가 각 국에 어떻게 폭력적으로 관철되는지 역설적으로 확인할 수 있다.

우리는 인터넷 사업모델에 대한 특허부여를 중지하고, 기존에 부여되었던 특허도 무효화시킬 것을 특허청에 강력하게 요구한다. 또한, 삼성전자의 특허에 대한 무효심판 청구를 기각한 특허심판원에도 강력하게 항의하며, 이에 굴하지 않고 특허법원에 항소를 제기하여 끝까지 싸울 것임을 선언한다.

2001. 2. 12

공유적 지적재산권 모임 ILeft
역사학연구소
진보네트워킹센터

토론회

인터넷 비즈니스방법 특허 무엇이 문제인가

- ◆ 일시 : 2001년 3월 17일 토요일 늦은 3시
- ◆ 장소 : 서울 종로성당 강당
- ◆ 주최 : 공유지적재산권모임 ILeft (<http://www.ipleft.or.kr>)
- ◆ 참석 : 김병일(인하대 교수), 남희섭(변리사),
이경란(변리사), 이은철(특허청 사무관), 홍성태(상지대 교수)

제 1 발제

비즈니스방법 특허와 경쟁정책

김병일 (인하대학교 법과대학)

1. 서언

현재 인터넷 관련사업은 첨단사업 또는 벤처산업의 핵심으로 성장하였고, 인터넷을 이용한 저자상거래는 유통질서의 변혁을 초래하고 있다. 최근 수년간 정보기술산업(IT산업)의 발전이 세계경제의 호황을 가져왔는데, 선진국에서는 수년 전부터 전자상거래의 발전을 담보하기 위한 법적 제도적 기반정비 및 정책수립에 총력을 기울이고 있다. 특히 지적재산권제도는 미국에서의 소위 '특허보호강화정책(pro-patent 정책)'으로의 전환을 계기로 국제적으로 그 보호 강화가 진행중이다. 예를 들면, 특허법 개정에 의한 권리자의 소송부담 경감, 재판에서의 균등론 인정의 확대, 소프트웨어 관련발명의 경우에 다양한 청구항 기재방법의 인정 및 새로운 기술(bio)의 특허대상화 등을 들 수 있다.

한편 특허제도의 강화 및 전자상거래의 발전에 따라, 특허권을 행사해서 타인이 관련시장에 참가하는 것을 막으려는 시도 역시 증가하고 있다. 이러한 시도는 기술개발이나 새로운 산업창출에의 인센티브를 강하게 할 수 있다는 점에서 긍정적으로 평가할 수 있다. 그러나 인터넷사업 분야에서의 폭넓은 특허인정은 특허권자에게 과도한 시장에서의 우위성을 초래할 위험성을 부정할 수 없다. 따라서 여기에, IT시대에서의 특

공유지적재산권모집 (인터넷) 토론회

인터넷 비즈니스방법(BM) 특허 무엇이 문제인가

◆발제
1. 비즈니스방법 특허의 경쟁정책 - 김병일 (연희대 법대 교수)
2. 비즈니스방법 특허의 장점 - 남철진 (변리사)

◆토론자
이교관 (변리사)
이은철 (특허청 사무관)
홍상희 (상지대 교수/사회학 박사)

◆일시 : 2001년 3월 17일 토요일 오후 3시
◆장소 : 서울 종로삼일강당 (종로 3가, 종로구청 앞)
◆주최 : 공유지적재산권모집 P.O. Box (http://www.pda.or.kr)

허제도를 경쟁정책의 관점에서 검토하는 것은 의미있는 일이다.

2. 비즈니스 방법특허는 새로운 문제인가

'비즈니스 방법 특허 (이하 BM특허)'란 단어가 자주 등장한 것은 비교적 최근의 일이지만, 이 개념을 「컴퓨터 및 네트워크 등의 통신기술과 사업 아이디어가 결합된 영업 방법 발명」에 인정되는 특허라고 파악한다면, 그것은 소프트웨어 관련발명의 한 형태로서 상당히 오랜 역사를 가지고 있다고 말할 수 있다. 따라서 특허청이 BM 관련 발명을 특유한 사항은 「전자상거래 관련 심사 지침」에 의해 판단하지만, 이를 소프트웨어 관련 발명의 한 형태로 파악하여, 많은 부분에 있어서 「컴퓨터 관련 발명 심사기준」에 의거하여 판단하고, 그 외 일반 발명과 공통되는 사항은 「일반 심사 지침서」에 의해 판단하는 것은 일용 옳다고 볼 수 있다.

최근의 BM 특허에 관한 논쟁에는 다음과 같은 문제의식을 그 근원으로 하고 있는 것으로 보인다.

- 첫째, 비즈니스 방법은 특허법상의 발명에 해당하는 것인가.
- 둘째, 신규성·진보성이 없는 비즈니스 방법까지 특허가 인정되고 있는 것은 아닌가.

세계, 인터넷의 세계적 성격으로 인하여 BM특허를 다루는 데에는 국제적인 조정이 반드시 필요한 것은 아닌가 라고 하는 문제의식이다.

한편 우리 나라 기업 및 인터넷사용자 사이에서는 미국이 pro-patent 정책 기조하에 최근 계속해서 BM 특허를 인정하고 있는 것은 미국이 BM 특허를 이용하여 IT산업의 주도권을 행사하려는 것은 아닌가의 우려도 있다. 2000년 6월의 삼국 (미,일,유럽)특허청전문가회의는 BM 관련발명의 심사기준과 관련하여 ① 컴퓨터에 의해 실시되는 비즈니스 방법발명이 특허적격을 갖기 위해서는 「기술적 측면」(technical aspects)이 필요하며, ② 단지 인간이 행하고 있는 공지의 사업방법을 통상의 자동화기술로써 자동화한 것만으로는 특허성을 가질 수 없다는 두가지 점을 확인하였다. 이 회의는 「기술적측면」의 내용 및 범위, 그리고 신규성·진보성 판단 기준에 관한 실무적인 문제를 앞으로의 과제로 남겨 두었지만, 보호대상의 무원칙적인 확대에 계동을 걸었다는 점에서 합의의 의의는 크다. 앞으로의 중점과제는 선행기술문헌의 수집과 조사 등에 있는 것으로 보인다.

그러나 BM 특허에 관하여 또 다른 우려가 제기될 수 있다. BM 관련발명이 특허요건을 충족하고 있더라도, 그 권리행사로 인하여 전자상거래의 건전한 발전을 오히려 저해할 수도 있다는 경쟁정책에 관점에서의 우려이다. 특허의 보호와 제한의 균형문제는 특허제도의 가장 본질적이고 고전적인 것이다. 그러나 IT혁명이 진행되는 가운데, 특허를 어떻게 보호하고, 어떻게 제한하는 것이 앞으로의 전자상거래의 발전과 우리나라 경제의 발전에 가장 바람직한 것인가라는 관점에서의 정책론에 관심을 기울일 필요가 있다. 원래 이러한 정책론은 특허법 및 심사기준 등의 해석론에 앞서 연구해야 하는 과제이다. 그러나 이러한 정책론이 종결될 때까지 심사업무를 중단하는 것은 불가능하므로, 특허청은 당면과제로서 현행 컴퓨터관련발명 심사기준 및 전자상거래관련 심사지침의 기준을 보다 명확히 하는 작업과 병행하여 장기적 관점에서의 정책론을 입안할 시점에 있다.

3. BM 특허의 종류와 특징

1) BM 특허의 종류

인터넷관련 발명(Internet-related Invention)이란 발명이 실시를 위하여 인터넷상에서 실현되는 발명을 말한다. 이는 인터넷 기반기술에 필수적으로 들어가는 소프트웨어·하드웨어 자체의 기술을 총괄할 뿐만 아니라 BM 관련발명도 포함하는 광의의 개념으로 볼 수 있다. BM 특허란 전자상거래에 관한 새로운 방법 또는 시스템에 관한 특허로 파악하기도 한다. 요컨대, BM 특허는 인터넷 관련특허의 일종이며, 좁게는 전자상거래관련 발명특허의 일종이라고 볼 수 있다. 또한 이러한 전자상거래 관련 발명들은 컴퓨터기술에 의해 구현되기 때문에 컴퓨터 관련 발명에 속한다. 이미 출원, 등록된 인터넷상의 비즈니스에 관계된 시스템 혹은 소프트웨어기술을 다음의 4개의 종류로 유형화하면 다음과 같다.¹⁾

- ① 기술적 측면이 없는 비즈니스 아이디어.
추상적인 서비스 아이디어는 특허법상의 발명(자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작)에 해당한다고 인정할 수 없으므로 특허를 받을 수 없다.
- ② 비즈니스의 방법을 기술적 수단으로 구체적으로 실현한 시스템.
우리 나라에서의 특허가능성은 별도로 해두고, priceline.Com의 「역경매」²⁾나 Amazon.Com의 「원 클릭 주문방식」³⁾ 등이 이 종류에 들어간다고 볼 수 있다. 비즈니스 방법을 IT를 이용한 구체적인 시스템으로써 구성하면 특허상의 발명이라고 인정되어질 가능성이 있다. 일반적으로, 비즈니스관련 발명이 특허법상의 발명에 해당하는 가는 청구항에 기재되어진 발명에 기초하여 행하여지고, 그 판단기준은 「하드웨어 같은 기술적 수단과 결합된 형태」(우리 나라), 「하드웨어자원의 이용」(일본), 「유용·구체적·실체적인 발명」(미국), 「객관적·기술적 문제의 해결」(유럽)인가 아닌가라는 점에 있다. 우리나라, 일본, 미국 및 유럽의 기준은 표현은 다르나 실제에 있어서는 큰 차이는 없는 것으로 보여진다.

- ③ 「전자결제」, 「전자화폐」, 「전자인증」과 같은 전자상거래의 기초를 이루는 기술.
이는 다음의 인터넷 기반 소프트웨어 기술과의 경계가 미묘하다. 다만 비즈니스에 관련성이 비교적 높은 점에 차이가 있다. 이것을 광의의 BM 특허에 포함해도 좋을 것이다.
- ④ 비즈니스와는 관계없이, 인터넷의 기반을 이루는 소프트웨어기술.
이에는 XML, WAP, http, SSL, TCP/IP등이 해당한다.

위 형태의 발명 중 둘째 형태가 전형적인 BM 특허이며, 세계 형태는 BM 특허에 포함되어도 좋고, 포함되지 않아도 좋다. 그리고 네째 형태는 소프트웨어 관련발명이지만, 비즈니스 방법특허에 해당하지는 않는다.

만일 협의의 둘째 형태를 중심으로 BM특허의 특징을 검토하면 실제로는 그 고유의 특징은 그다지 많지 않다. 즉 BM 고유의 특징은 ① 권리는 「상품에」있어서가 아니고 「사업에」영향을 미친다,⁴⁾ ② 많은 아이디어는 브레인 스토밍(Brain storming)으로부터 생겨나는 것이 많고, 개발투자액은 적다,⁵⁾ ③ 비밀성이 없다는 정도에 불과한 것으로 보인다. 물론 이외에 ④기술적 요소가 적고,⁷⁾ ⑤선행기술이 문서화된 경우가 적다, 등의 특징을 들 수 있지만, 이는 소프트웨어 특허전반에 관련된 문제로 보아야 할 것이다.

1) 물론 이 들간의 경계는 명확하지 않고, 연속적으로 중첩되는 부분도 있다.
2) US Patent No. 5,794,207.
3) US Patent No.5,960,411.
4) 첫째 형태의 특허에서도 사업전체를 커버하는 것이고, 침해자에 있어서 우회가 어렵다.
5) 역으로 말하면, 이에 대한 법적 보호가 없다고 해서 개발투자 의욕을 단지 없애는가는 명백하지 않다.

2) BM 특허의 경쟁정책상 특질

(1) BM 특허는 기술개발의 인센티브로서 역할하기 곤란

BM 특허는 비록 정보통신기술에 결합되어 있지만 사업방식에 대한 아이디어 자체에 특허를 부여하는 결과를 초래하게 되므로 오히려 기술 개발을 막고 경쟁을 제한할 소지가 크다. 왜냐하면, 사업 아이디어와 기술적 내용이 사실상 결합된 일체를 이루고 있기 때문에 경쟁업체가 동일한 사업 아이디어를 실현하는 구체적인 기술적 요소를 아무리 다르게 구성하여도 결국은 동일한 아이디어로 귀결되어 특허권을 침해하게 되는 결과를 낼 가능성이 크다. 따라서 특허권 침해의 가능성이 상존하는 불확실한 상황아래에서 경쟁업체들은 기술개발 투자에 소극적일 수 밖에 없으므로 결국 다양한 기술개발을 원천적으로 봉쇄하게 된다.

(2) 독점이 형성되고 경쟁제한행위가 발생할 가능성이 높음

단순히 특허권을 보유하고 있다는 사실만으로 당해 기업이 관련시장에서 독점력을 가진다고 단정할 수는 없다. 그러나 BM 특허와 같이 영업방법 아이디어에 대한 특허부여는 영업방법을 실현하는 구체적 기술에 한정하여 특허를 부여하는 것에 비해 시장에 독점을 형성할 가능성이 크다. 이는 특허가 기술에 한정될 경우에는 영업방법을 실현하는 구체적인 기술이 상이하면 특허권의 침해 없이 당해 영업방법을 여러 업체가 사용할 수 있었으나, 영업방법에까지 특허를 인정함으로써 경쟁업체들은 기술적 내용이 다르더라도 같은 영업방법을 활용할 수 없기 때문이다. 따라서 하나의 시장내에서 수 개의 영업방법들이 경쟁하고, 동일한 영업방법내에서도 이를 구현하는 서로 다른 기술을 가진 기업들이 경쟁하는 일반적인 시장상황 아래에서 영업방법에 대한 특허가 관련시장의 독점으로 이어질 가능성이 기술에 대한 특허보다 매우 높은 것이다.

이 경우 독점의 폐해는 두 가지 형태로 나타날 수 있다.

첫째, BM 특허권자가 라이선스 부여를 부당하게 거부하는 행위 : 특허권자가 경쟁사업자에게 특허발명의 실시허락(license)을 부여하지 않을 경우에는 잠재적 경쟁자의 신규 진입이 봉쇄되어 독점상태가 고착화 될 우려가 있으며, 시장선점의 효과가 큰 인터넷의 특성을 고려할 때 경쟁업체가 다른 사업방식으로 시장에 진입하기가 사실상 곤란하게 될 것이다. 또한, 핵심기술을 보유한 기업간의 특허 풀(patent pool) 형성 또는 상호라이선스(cross-licensing) 계약 등 부당한 공동행위에 의해 독점이 확대·강화될 우려가 있다 이 경우 특허를 보유한 기존기업은 상호 라이선스 등에 의해 타 업종으로의 진출이 용이한 반면 신규업체는 진입이 불가능하다.

둘째, 라이선스를 부여하되 각종 불공정한 조건을 요구하는 행위 : 특허권자가 다른 사업자에게 특허발명의 실시허락을 부여한다 하더라도, 라이선스 부여와 결부되어 끼워팔기, 배타조건부 거래 등 각종 경쟁제한행위가 발생할 가능성이 있다.

(3) 네트워크효과 등

BM 특허는 청구항이 단순하고 기능적이므로, 청구항이 과도하게 넓게 해석되어질 위험성이 있을 뿐만 아니라, 「네트워크 효과(network effect)」가 가지는 위험성이 일반 기술에 관한 특허보다 클 수 있다. 그러나 네트워크 효과(network effect)에 관하여 인터넷관련발명을 일반화하여 적용해서는 않된다. 왜냐하면, 역경매와 같은 「중개업무」의 경우에는 네트워크효과가 발생하지만, 윈 클릭 방식과 같은 「비·중개업무」에서 그 효과는 그다지 크지 않기 때문이다. 물론 이용자간의 통신과 데이터교환에 이용되는 세계 형태의 전자상거래관련공통기술과 네제 형태의 인터넷 기반기술의 경우에는 현저한 네트워크효과가 발생할 수 있다.

중요한 것은 BM특허와 경쟁정책과의 관계를 생각하는 경우, BM 특허에 고유의 특질에만 주목할 것이

6) 따라서, 침해의 발견은 용이하다. 그러나 특허공개에 대한 사회적 효과는 적다.

7) 범용기술을 사용한다. 기능이 결정되면, 구성이 결정된다.

아니라, 「소프트웨어 특허에 어떠한 특별한 경쟁정책적 조치가 필요한가」 또는 「앞으로의 IT시대에 있어서 특허제도는 어떻게 존재해야 하는가」라는 근본적인 문제에 대한 해결책을 정책론적인 관점에서 검토해 보아야 할 것이다.

4. 새로운 경쟁정책적 조치의 가능성과 과제

경쟁정책에는 독점금지 및 공정거래에 관한법률(이하 독점금지법)상의 정책뿐만 아니라 지적재산권법의 내부적 규제에도 주목하여야 한다. 여기에는 권리부여 전의 조치와 부여 후의 조치가 있다. 예를 들면 발명의 정의나 신규성·진보성의 요건에 기초한 심사는 산업발전 및 공공의 이익에 합치하지 않는 것에는 특허권을 부여하지 않는 것을 내용으로 한다는 점에서 권리부여 전의 경쟁정책적 조치라고 할 수 있다. 또한 특허법 제96조의 「시험연구」에 대한 효력제한 등 각종 권리제한이나 강제실시권의 설정은 사후적인 조치이다.

BM 특허 또는 소프트웨어 특허와 관련하여 경쟁정책적 조치의 필요성과 가능성은 무엇이며, 어떠한 조치는 가의 문제에 대해서, ① 심사기준에 의한 조정, ② 재판에 있어서 제한적인 권리해석, ③ 입법에 의한 권리제한, ④ 강제실시권의 설정, ⑤ 독점금지법 등을 전반적으로 검토하여야 한다. 특히 ④와 ⑤의 경우는 BM 특허 또는 소프트웨어 특허만의 문제가 아니라 특허전반의 문제로써 검토하여야 할 것이다. 그러나 본 논의에서는 독점금지법에 관련된 경쟁정책적 관점에서만 주로 다루고자 한다.

1) 심사기준에 의한 조정

(1) 발명의 성립성

현행 전자상거래관련발명의 심사기준에 의하면 전자상거래 관련 발명의 성립성 충족 여부는 특허법 제2조 및 제29조 제1항 본문의 규정들을 모두 충족시켰는지를 검토하여 판단한다고 한다. 즉 자연법칙이용성과 산업상이용가능성 요건을 그 핵심으로 하고 있다. 따라서 동기준에 의하면 순수한 영업방법과 추상적 아이디어와 같이 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 경우에는 자연법칙을 이용한 기술적 사상으로 볼 수 없으므로 특허법 29조 제1항의 본문을 충족하고 있지 못하다는 이유로 거절되어야 한다. 한편, 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 있는 유형은 컴퓨터 관련 발명에 해당하여 다른 컴퓨터 관련 발명과 마찬가지로 「컴퓨터 관련 발명의 심사기준」에 의해 성립성 판단을 한다. 이 경우에도 청구항에 기재된 발명이 수학적 알고리즘 자체처럼 「산업상 이용할 수 있는 구체적 수단」이 아닌 경우에는 특허법 제29조 제1항의 본문을 충족하고 있지 못하다는 이유로 거절되며, 청구항에 기재되어진 내용이 청구항을 산업상 이용할 수 있는 구체적 수단으로 한정하는 것처럼 보이지만 실질적으로는 아무런 한정도 하지 않는 경우도 동일한 이유로 거절된다. 요컨대, 컴퓨터·네트워크 등 기술적 구성요소 없이 순수한 영업 방법만을 청구하는 것은 특허대상이 되지 않으며, 비즈니스 방법이 특허를 받으려면 하드웨어 같은 기술적 수단과 결합된 형태로 청구되어야 한다.

위와 관련하여 「소프트웨어의 알고리즘에는 특허를 인정하지 않는다」라고 하는 좁은 가능성의 적용에만 중점을 두는 것에는 신중해야 하며, 보호범위의 확대, 즉 「기술적 요소를 포함하지 않은 순수한 비즈니스 방법발명의 보호」를 요구하는 목소리도 그다지 크지 않다는 점을 고려해야 한다. 앞으로의 과제는 보호범위의 축소 및 확대의 가능성은 계속 남기면서도, 현행기준 하에서 무엇이 특허가 되고, 무엇이 특허가 될 수 없는가에 대한 「구분」의 명확화 작업과 분야간의 심사기준의 적용의 통일도 중요하다.

(2) 진보성 판단기준의 엄격화

진보성 판단기준과 관련해서는 다음의 가능성을 생각해 볼 수 있다.

첫째로, 구체적인 간행물을 인용하지 않는 선행기술을 인정하는 실무를 인정할 것인가 라는 경우이다. 예를 들면, 「고객의 과거의 구입액에 따라서 고객고객마다의 할인율을 변하게한다」라고 하는 공지의 판매방법도 막상 간행물을 찾게되면 거의 찾을 수 없다. 특허법에 의하면 심사관이 거절이유를 발견할 수 없을 때에는 특허등록을 하여주도록 되어 있으므로, 새로운 분야에서 선행기술을 조사하기 어려운 경우에는 광범위한 특허청구범위가 등록되어질 가능성도 부정할 수 없다. 절차적으로는 문제가 없지만, 이러한 상황은 특허제도에 관한 세상의 많은 불신을 초래할 수도 있다. 참고적으로 동경최고재판소⁸⁾ 및 독일 BGH⁹⁾의 판례에서는 구체적인 증거에 기초하지 않고서 선행기술을 인정(진보성을 부정)한 경우가 있다.

그러나 이 경우에 관해서는, 절차의 비자의성·공평성·투명성의 확보하는 점에서 문제가 있다. 또 「수년이 지나면 간행물의 누적이 점차 진행되지 않는가」라는 전망도 있다. 만약 당면의 조치로써 이 경우를 채택하는 경우에도 일정의 브레이크(예를 들면, 「공지공용이 명확하여, 합리적 노력을 해도 간행물의 발견이 몹시 곤란할 경우에 한한다」라든가 「심판에 의한 거절자유의 경우에 한한다」등)이 필요하다.

둘째로, 선행기술이 영업비밀에 해당하는 경우에도 이를 신규성조각사유로 하여야 한다는 제안이 있을 수 있다. 영업비밀도 제29조 제1항 2호의 「특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명」(공지·공용)에 해당한다고 보는 것이다. 유의하여야 할 것은, ① 부정경쟁방지법에는 「비밀관리성」을 보호요건으로 하고 있는 것에 반하여 특허법이 이것을 「공용」으로 하는 것에 대하여 법적인 모순은 없는가, ② 재판·심판절차상의 비밀관리절차를 어떻게 강화할 것인가, ③ 미국의 1999년 특허법개정(1년이상 미국내에서 실시하고 있던 영업비밀에 「선사용」을 인정한 점)을 비교해 볼 때, 영업비밀의 「지역적 광범위함」과 「효과의 강함」을 어떻게 평가할 것인가 등의 문제가 있다.

세째로, 조합의 기술적 곤란성의 입증책임을 출원인에게 전환이 가능하도록 심사운영을 개정하는 방법을 생각해 볼 수 있다. 다만, 「왜 비즈니스방법발명에 한하는 것인가」라는 반론도 있을 수 있다. 이 주장에 대해서는 「컴퓨터의 다기능성」(사람이 생각한 것은 무엇이라도 실행가능)때문에 비즈니스 방법발명의 특허성을 어느 정도 설명할 수도 있지만, 모든 기술분야의 발명에 대해서 제3의 경우의 사고방식에 준거한 엄

8) 東京高判昭60.2.28 (특허ニエ-ス6679호)/

9) 연방특허법원의 자동판매관리사건(20-W(pat)8/99)의 발명은 자동판매기발명이고, 수요에 응하여 가격을 결정하고 재고가 남지 않도록 하는 데 특징이 있는 발명이다. 법원은 청구항 전체를 보면 기술적인 것으로 고려되지만 종래 인간이 수행하던 것을 기계로 수행한다는 이유에서 진보성이 없다고 판단하였다. 이 판결은 특히 인용문헌을 제시하고 있지 않지만 (독일특허청 심사부는 진보성이 없다는 이유로 거절할 수 없었다.) 다만 판사는 어떠한 인용문헌을 고려한 것으로 이해되고 있다. 독일연방특허법원은 청구항 1에 대해서는 발명의 성립성이 있다고 판단하였다. 그러나 인간의 행위가 포함되지 않고 모두 컴퓨터에 의해서 자동적으로 수행되어지면 기술적 성질이 있다고 판단되지 않는다. 특허청 결정이유는 본발명에는 인간의 행위가 포함되어 있다고 하였다. 그러나 이에 대하여 법원은 이와 같은 것은 없다고 판시를 한 것에 불과하다. 게다가 구체적 사례마다 개별적으로 판단하는 것에 불과하다.

본사건에서 발명의 성립성에 대한 기술적 성질의 판단과 진보성의 판단을 나누는 것이 중요하며, 그 진보성의 판단이 중요하다. 종래는 고정된 가격을 가지고 있는 자동판매기인데 반해, 본건은 예상매출액과 현재 매출액을 유연하게 결정한다는 점에서 차이가 있다. 이러한 점은 종래 인간이 수행해온 것은 분명하므로 증거를 제시하지 않고서도 진보성이 없는 것으로 판단을 내렸다.

또한 청구항 1에는 진보성이 없는 것으로 판단하였지만, 그의 종속항에서는 진보성이 없는 것이라 할 수 없으므로 심사부에 환송하고 재조사를 요구하였다.

비즈니스방법일지라도 그것이 기술적으로 구현되는 경우는 발명의 성립성을 충족시킬 수 있다. BGH는 클레임 전체를 고려하여 기술적 성질을 판단하여야 한다고 판시하고 있다. 따라서 비즈니스모델이 컴퓨터와 분리하여 존재할 경우는 기술적 기여는 없는 것이다. 컴퓨터와 상호작용이 있으면, 기술적 성질을 가지는 것이고 성립성이 있는 것이라 말할 수 있다.

진보성 판단의 기준이 되는 당업자는 금융지식과 컴퓨터 지식을 모두 가지는 자가 될 것이다.

격한 진보성 판단을 행하는 것을 검토해보는 것도 좋을 듯하다.

요컨대, 소송에서의 권리자의 입증책임완화 및 균등론으로 대표되는 프로-패턴트(pro-patent)정책은 「지적창조의 시대」에 어울리는 정책으로 평가할 수 있다. 그러나 이러한 정책이 성공을 거두기 위해서는 엄격한 진보성 판단기준을 적용해야 한다고 생각한다. 실용신안제도에서 처럼 「쉬운 심사」와 「약한 권리」는 그 나름대로 합리적이다. 그러나, 「쉬운 심사」와 「약한 권리」는 소송을 증가만을 야기시킬 뿐, 누적적으로 기술개발이 행하여져 가는 분야의 기술혁신을 촉진하지는 않을 것이다. 특히

소프트웨어관련발명에 관한 특허법 제2조의 해석과 심사기준(성립성판단의 기준)이 완화되고 있는 상황에서 진보성판단의 엄격화는 앞으로 더욱 중요하다.

2) 재판에 있어서 제한적인 권리해석

특허청구범위에는 해석의 여지가 있다. 그 해석에 의해 권리범위가 차이가 날 수 있다. 따라서 침해소송의 경우 법원에 경쟁정책적 배려에 선 합리적 권리제한을 기대할 수도 있을 것이다. 그러나 이 경우에도, ① 소프트웨어같은 기술분야의 개발은 누적적이거나 이산적이거나, ② 누적적이라고 할 때 재판에서 권리해석을 한정적으로 행하는 것이 정책적으로 바람직한 것인가 아니면 인센티브를 죽이는 듯한 제한적인 해석이 과연 바람직한 것인가 등 다양한 정책론이 선결되어야만 된다. 또한 법률의 정함이 없는 경우에 재판에 정책적 배려를 기대하는 것은 어디까지 가능한 것인가 하는 문제도 있다. 따라서 정책론·입법론이 선결되지 않고, 법원에 산업정책적 역할을 기대하는 것은 현재의 사법제도 하에서는 어려운 것으로 보인다.

그러나 이에 상관없이 특허청이 소프트웨어 관련발명의 성립성이나 프로그램의 카테고리에 관한 심사기준의 확충 및 재판이나 시장에서의 스크리닝(screening)을 받을 충분한 기회가 없는 현재의 상황에서는 정책형성이나 그 수정과정에 참여하기 위한 하나의 장으로서 당사자에 의한 재판이 가장 적극적으로 활용될 수 있을 것이다.

3) 입법에 의한 권리제한

법원에 의한 정책적 권리해석을 기대하기 어려운 현상에서는 입법에 의한 해결방안이 급선무일 것이다. 이와 관련하여 다음의 상황을 고려하여 입법론을 전개하여야 한다. 첫째, 인터넷은 공공재로서의 역할이 증가하고 있는 경향이다. 둘째, 소프트웨어발명의 대부분은 기능적이고, 이것에 인정되는 특허는 상당히 넓은 범위의 실시예나 적용분야를 커버할 가능성이 있다. 셋째, 누적적인 기술개발이 행하여지는 경우도 많이 있다.

4) 강제실시권의 설정

특허법 제107조의 통상실시권 설정의 재정이란 특허발명이 법이 정한 특허권자의 '권리남용' 또는 '공익'적 사유에 해당되는 경우에 청구에 의하여 특허청장이 제3자에게 실시권을 허락하는 행정처분을 말한다. 특허권은 원칙적으로 특허권자의 재산권이지만, 특허제도의 목적이 산업발전에 있으므로 특허권자의 권리남용에 의하여 발명이 실시되지 아니하는 경우 그 실시를 강제할 필요가 있고, 또한 이러한 사유가 아니라 하더라도 국민의 생활과 직접 관련되어 특허발명의 실시가 긴급한 경우 공익상 실시를 확보하기 위하여 인정되고 있는 제도이다. 한편 선·후원 권리간에 이용·저촉관계가 성립되면 후출원권리는 선출원권에 의하여 자유실시가 제한을 받게 되므로 (특허법 제98조) 이러한 경우 후원자의 적절한 실시를 위하여 선원자의 협의 과정을 전제로한 통상실시권의 허여심판에 의한 그 특허발명의 실시를 조정하고 있다(특허법 제138조). 그러

나 발명의 실시여부와 그 대가의 교섭은 시장기능에 위임하는 것이 가장 합리적이므로 재정에 의한 실시권 설정은 강력히 제어되어야 한다. 또한 통상실시권허여심판의 경우도 출원된 타인의 발명에 비하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오지 않으면 허여되서는 않될 것이다.(특허법 제138조 제2항).

다만 관련기술 시장에서 사업자간의 교류촉진방안으로서 또는 특허권의 행사가 공공의 이익에 반하는 경우를 대비하여 특허법 제107조의 운영 가능성에 대하여 명확하게 해 둘 필요가 있다. 또한, 제107조의 「공공의 이익」을 확대 해석하여 동조를 경쟁정책의 관점에서 활용할 수도 있지만, 이 경우에는 ① 특허법상의 「공공의 이익」에 대한 기준의 정립, ② 특허법상의 재정실시권과 독점법 제59조에서 규정하고 있는 적용배제규정과 중복관계·우선관계, 및 ③ 「자유경쟁질서」의 관점에서의 거래분야의 확정 및 「규제기준」 등과 같은 재정을 행하기 위한 기준의 정비가 선행되어야만 할 것이다.

그리고 특허법 제107조와 관련해서는 표준화의 대상이 된 기술과 관련된 강제실시권설정이 문제될 수 있을 것이다. 구체적으로 특허법 제107조의 대상이 될 수 있는 「특허와 표준의 문제」로써 다음의 경우를 들 수 있다.

- ① 공식표준 (de jure standard) : 공식표준 또는 업계표준의 제정작업단계에서 특허권을 행사하지 않는다고 약속한 기업 또는 필수특허의 존재를 통보하지 않은 기업이 나중에 특허권을 행사하는 경우,
- ② 사실상의 표준 (de facto standard: 시장주도표준) : 시장경쟁의 결과로써 자연발생적으로 형성되어진 실질적 표준에 관한 특허를 보유하는 단독 또는 소수의 기업이 합리적인 이유없이 라이선스 허락을 거부한 경우,
- ③ Patent Pool형 표준 : 필수특허를 보유하는 다수의 기업이 협의를 통해서 형성한 페넌트 풀(예를 들면, MPEG)에 대하여 아웃사이드가 자기의 필수특허의 권리를 행사하는 경우.

이러한 경우에 강제실시권의 설정은 다른 적절한 경쟁환경의 회복수단이 없는 경우를 대비하여 특허법 제107조에 의거한 강제실시권 설정에 관한 운영기준을 명확히 해 둘 필요가 있다. 또한 이용발명의 경우에 강제실시권의 무역관련설정이 반경쟁적이라고 판단된 관행의 시정을 위한 것이어야 할 것이다.

특히, 특허법과 독점금지법의 적용에 있어서 우선관계가 중요한 검토과제이다. 공정거래위원회의 독립성·전문성·조사권한·절차의 준수법적 성격 등을 감안하면, 적어도 ②의 경우에는 독점법의 적용이 우선되어야 하며, 또한 ①, ③의 경우에서도 독점법 또는 권리남용법리의 적용 가능성이 존재한다. 한편, 독점법의 적용이 곤란한 경우에 특허법 제107조의 운영기준을 명확히 하여 대처할 수 있을 것이다. 이 경우도 재정의 청구자는 사기업이 아니라 관련표준단체 (①의 공식표준에서는 공식기관, ③의 Patent Pool형 표준에서는 MPEGIA 등의 협의회)에 한정하는 등의 제한을 부과하는 것이 타당할 것이다. 또한 최근에는 비즈니스 방법특허 외에도, 예컨대 유전자관련기술은 대체가 어려우며, 또한 기술적으로는 대체가 가능하더라도 사실상의 표준화되어 있기 때문에 비즈니스라고 하는 관점에서는 대체불가능한 기술일 수 있다. 비즈니스 방법특허를 포함하여 기본적으로는 이 같은 강한 특허에 대해서는 동일한 이론에서 어떠한 규제를 가할 필요가 있다. 요컨대, 여러 종류의 비즈니스 방법특허에 관한 문제일지라도, 이것은 비즈니스 방법특허의 특유의 문제가 아니고, 특허법전체에 해당하는 문제의 일환으로서 특허법일반이론과 독점금지법 등 다른 법의 활용에 의해서 해결해야 할 문제인 것이다.

5) 독점금지법

공정거래위원회는 최근 논란이 되고 있는 비즈니스방법 관련 발명 특허가 새로이 부상하고 있는 전자상거래시장에서의 경쟁을 제한함으로써, 전자상거래 관련 기술 및 상품·서비스의 빠른 발전을 가로막을 우려가 있다는 판단하에 이에 대한 대응방안을 수립 중에 있다고 한다. 특허권의 행사에 의하여 경쟁자의 특허

권 침해행위를 금지시키거나 라이선스 거절행위 자체가 독점금지법 상의 문제가 되는 것은 아니다. 그러나 BM 특허권자가 신규진입자의 시장참가를 방해하기 위해 부당하게 특허발명의 실시허락을 거절하는 경우에는 시장지배적 지위의 남용행위 또는 부당거래거절에 해당되어 규제대상이 된다. BM 특허권자가 시장지배적 사업자에 해당하며 특허발명을 이용하여야만 제3자의 시장진입이 가능한 상황일 경우에는 부당하게 라이선스 계약체결을 거부함으로써 제3자의 시장참가를 배제하는 행위는 공정거래법 제3조의2에서 규정하고 있는 시장지배적 지위의 남용행위에 해당될 수 있다. 미국, EU의 경우 단일 사업자에 의한 라이선스 거절행위는 사적자치문제로 취급하여 경쟁당국이 원칙적으로 개입하지 않으나, 단일 사업자라 하더라도 시장지배력을 가지고 있거나 경쟁에 필수적인 요소를 독점하고 있을 경우에는 라이선스 거절이 시장지배적지위의 남용에 해당할 수 있다고 보고 있다. 따라서 공정거래위원회는 시장지배적사업자인 특허권자의 부당한 실시허락 거절행위를 시장지배적 지위남용행위 규정에 의해 시정조치할 수 있다. 다만, 실시허락을 강제하는 것은 특허발명의 독점적 사용이라는 특허권의 본질을 제한하는 것으로서, 발명의 인센티브를 감소시켜 기술개발을 저해함으로써 결국 효율성 증대에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있기 때문에 경쟁촉진에 의한 효율성 증대 효과와 발명 인센티브 감소에 의한 효율성 감소 효과를 비교형량하여 공정거래법을 신중히 적용함으로써 특허법과의 조화를 이루어 나가야 할 것이다. 한편, 일반사업자의 경우, 법 제23조 제1항 제1호 부당하게 거래를 거절하는 행위에 해당되어 규제될 수 있다. 공정위가 불공정거래행위로 판정할 경우 라이선스를 받고자 하는 자는 특허법 제107조 제4호에 의거 재정에 의한 통상실시권발동을 특허청장에게 요청할 수 있다. 공정거래위원회가 특허권자의 라이선스 거부행위를 불공정거래행위로 판정할 경우, 特許法은 特許廳長에게 라이선스 강제 허용을 요청할 수 있도록 규정하고 있다.

또한 BM 특허권자가 라이선스 계약을 체결하는 과정에서 끼워팔기, 구속조건부거래, 재판매가격유지 등 경쟁제한적 사항을 정하는 경우에는 그 유형에 따라 독점금지법 제23조의 불공정거래행위에 해당되어 역시 규제된다. 즉 BM 특허권자가 라이선스 부여를 위한 계약체결 과정에서 판매지역제한, 재판매가격유지, 끼워팔기 등 경쟁제한적인 사항을 계약에 포함시킬 개연성이 크다. 이러한 제한이 특허발명의 효율적 실시와는 관계없이 단순히 독점의 유지·확대만을 초래하거나, - 보다 덜 경쟁제한적인 방법에 의해서도 특허발명을 효율적으로 실시할 수 있음에도 불구하고 과도하게 경쟁을 제한할 경우에는 독점금지법 위반행위 행위가 될 것이다.

경쟁이라는 요소의 중요성이 더욱 요구되는 IT경제시대에서는 독점금지법의 적용도 과거의 「경쟁저해적 요소의 제거」라고 하는 자세에서 「경쟁촉진 환경의 창조」라고 하는 적극적 정책으로의 전환이 요청되고 있다. 따라서 기존 제정시 경쟁환경의 정비를 위한 강제실시 허용 여부와 범위에 관하여 명확하게 제시할 필요성이 있다. 공정거래위원회에 의하면 특허를 포함한 지적재산권의 부당한 행사에 대해 공정거래법이 적용될 수 있는 구체적 근거와 적용기준을 마련하기 위하여 지재권의 실시허락 거절행위, 실시허락 계약체결 과정상 제약행위들이 경쟁제한적인 부당한 지재권행사행위인지 여부에 대한 구체적이고 明確한 基準을 제시하여 법 적용의 일관성과 예측가능성을 제고하기 위하여, 현재 지적재산권의 부당한 행사에 대한 독점금지법 적용의 기준이 될 「지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사기준」을 제정 중에 있다고 한다.10) 동 기준에 시장지배력 남용행위, 구속조건부 거래행위, 부당한 공동행위 등 지적재산권의 행사와 관련하여 공정거래법 위반행위로 인정될 수 있는 유형을 구체적으로 제시할 예정이라고 한다.

한편 pro-patent 정책 및 인터넷이 급속한 속도로 보급되고 있는 현 상황에서는 권리남용 및 과도하게 넓은 특허청구범위 인정이 IT산업에서의 경쟁환경을 저해하지 않도록 기준이 제정되어야 할 것이다. 특히 BM

10) 현행 독점금지법 제59조는 「지적재산권의 행사로 인정되는 행위」에 대해서는 독점법을 적용하지 않는 취지를 규정하고 있다. 그러나 독점금지법 제59조의 명확한 의미, 즉 知的財産權과 독점금지법과의 관계에 대동 규정의 해석에 관하여 국내에서는 활발한 논의가 진행되고 있지는 아니하다. 다만, 현재 지적재산권의 행사일지라도 독점금지법을 적용을 인정해야 한다는 데에 대해서는 모든 학설이 공통으로 인정하고 있다. 그러나 적용범위에 대하여 견해가 나뉘고 있다.

특허와 관련하여 벤처시장 진입에 의한 특허의 경제적 가치의 증대,11) 전자상거래의 발전과 특허의 양적·질적 확대,12) 기업의 오픈전략과 네트워크효과로 발생하는 특허문제13)와 관련한 상황이 고려되어야 한다. 이러한 상황을 고려하여 볼 때, 기존 제정에 유의할 점을 몇 가지 제시하면 다음과 같다.

첫째, 네트워크 효과와 특허에 의한 보호가 중첩되면 시장의 진입장벽이 높아질 위험이 크다.

둘째, 새로운 기술과 참신한 아이디어에 의한 새로운 인터넷사업이 기존의 지배적인 인터넷사업을 일순간에 대체하는 경우도 있다. 따라서 IT기술동향과 개개의 비즈니스방법특허 또는 소프트웨어 특허의 특질을 충분히 검토하여야 한다.

셋째, 지적재산권정책과 독점금지정책의 정책적 일관성이 요청된다. 따라서 공정거래위원회 및 특허청 등의 정책적으로 유기적인 협조 및 조정이 필요할 것이다.

넷째, 기준제정 과정에 민간부문의 참여가 반드시 필요하다.

또한 금년 4월 독점금지법 법개정에 의하여 불공정거래위반에 대하여는 사적 구제(금지청구 및 손해배상 청구)가 인정될 전망이다. 그러나 소송에 의한 당사자간의 분쟁해결수단 뿐만 아니라, 특허권자인 사업자가 분쟁 예방조치를 마련하는 계기가 될 수 있도록 제정하고자 하는 기준이 시장의 자율규칙으로 정착될 수 있도록 충실하게 마련되어야 할 것이다.

제 2 발제

비즈니스 방법 특허의 쟁점

남희섭 (변리사, 공유적지적재산권모임 IPLet)

I. 서론

MP3 음악 파일을 P2P 방식으로 공유하는 프로그램과 서비스를 제공하는 냅스터(Napster)가 미국 저작권 소송에서 졌지만, 저작권 침해 음악 파일을 서버에서 삭제하고 시스템을 지속적으로 감시한다는 조건으로 사이트 폐쇄라는 최악의 상황은 모면했다. 냅스터에게 남은 것은 이제 유료화로 사업모델을 바꾸는 것이다. 그러나, 냅스터의 유료화에는 또 다른 복병이 숨어 있다. 그것은 바로 특허권이다. 사이트사운드(Sightsound.com)는 음악 데이터와 비디오 데이터를 인터넷을 통해 유료로 판매·배포하는 기술에 대해 포괄적인 특허권(USP 5,191,573 및 USP 5,675,734)을 가지고 있다. 웹 기반으로 MP3 음악 파일을 제공하던 MP3.com은 이미 특허권 침해 분쟁에 휘말려 있고, AT&T의 'a2b Music' 사는 사이트사운드와 이미 특허사용에 관한 라이선스 계약을 체결해 그 기술을 유료로 사용하고 있다. 사이트사운드의 특허는 냅스터에서 제공하는 음악 파일이 저작권을 침해했는지 침해하지 않았는지 묻지 않는다. 저작권자에게 허락을 받아도 합

11) 벤처가 특허를 자금조달이나 자기의 비즈니스의 방어에 이용하거나 기존업자가 벤처에 대해 특허권을 행사하는 경우.

12) 소비자측에 유리한 다양하고 새로운 비즈니스 및 소프트웨어의 등장과 보급.

13) 특허기술의 실질표준화가 특허자에게 과도한 우위성을 가져다줄 가능성.

부로 배포할 수 없다. 음악 파일을 유료로 배포하는 것 자체가 이미 특허 독점권의 영역에 들어가 있기 때문이다.

인터넷에서 음악 파일을 배포하는 비즈니스 방법이 어떻게 특허를 받았고, 그러한 특허가 과연 정당한 것인가? 비즈니스 방법 특허가 발명자에게 정당한 보상을 줌으로써 기술 발전에 기여한다는 특허제도의 취지를 실현할 것인가, 아니면 권리자에게 지나치게 넓은 범위의 독점권을 주어 인터넷 발전에 족쇄로 작용할 것인가? 99년부터 이어진 국내의 인터넷 관련 특허가 조만간 특허권의 옷을 입고 대거 등장할 것으로 예상되는 현 시점에서 이 문제를 논의하는 것은 조금 늦은 감이 있지만, 그렇다고 무시하고 넘어갈 사안은 아니다. 왜냐하면, 비즈니스 방법 특허가 대상으로 하는 것은 인터넷을 통해 정보나 지식을 생산하고 유통하는 방식 그 자체이기 때문이다.

II. 특허권과 비즈니스 방법 특허의 정의

1. 특허권의 개요

특허권은 타인이 특허 발명을 실시하는 것을 배제할 수 있는 배타권으로서 국가권력에 의해 개인에게 일정 기간동안만 부여되는 재산권이다. 특허권을 얻기 위해서는 정해진 형식의 서류(출원서, 명세서 등)를 특허청에 제출하여야 하는데, 명세서에는 출원인이 특허권으로 보호를 받고자 하는 범위를 자신의 책임으로 정하는 특허청구범위(the claims)를 기재하여야 한다. 특허권이 미치는 범위는 원칙적으로 이 청구범위에 기재된 사항에 의해 정해진다¹⁾. 출원인이 제출한 서류를 기초로 국가기관(특허청)에서 일정한 요건(발명의 성립성²⁾, 산업상 이용 가능성, 신규성, 진보성, 불특허사유, 선원 등)을 만족하는지 심사하는 절차를 거쳐 특허권이 부여된다. 특허권은 출원일로부터 20년간 존속하며 특허권자는 침해자에게 민사상·형사상 책임(침해금지청구권, 손해배상청구권, 침해죄 등)을 물을 수 있다.

특허권에서는 독점적 권리보다 배타적 권리가 더 강조된다. 특허기술은 권리자의 특허 기술 사용이 타인의 사용에 의해 방해받지 않는 무체물이기 때문이다. 간단히 말해서 배타권은 말 그대로 타인의 사용을 배제할 수 있는 권리이다. 독립적 창작이 인정되는 저작권과 달리 특허권은 모방 여부를 불문하고 타인의 독자적인 발명도 배제시킬 수 있다. 기술이 단계적으로 진행되어 순차적 혁신이 일어나는 기술환경과 관련해 특허권을 살펴보면, 앞단계 기술의 특허권자가 뒷단계 기술의 특허권자의 실시를 방해할 수 있다는 점에서 배타권은 독점권보다 더 강력한 무기가 된다.

2. 비즈니스 방법 특허의 정의

특허청에 따르면, 사업 아이디어에 정보 시스템을 결합한 형태로서 그 실시를 위하여 영업방법에 대한 아

1) 특허제도의 초기 단계에는 특허권의 범위가 어디까지인지 그 경계 또는 외곽을 출원인이 정하지 않고 발명의 핵심 또는 중심만 기재하였다. 그러면, 권리의 범위를 해석하는 자(법관)이 발명의 중심으로부터 합리적인 영역까지 확대하여 권리 범위를 정하였다. 그 후, 권리의 경계가 명확하지 않아서 법적안정성이 없다는 비판에 따라, 권리의 경계를 출원인이 정하도록 하는 클레임(특허청구범위) 기재 제도가 정착되어 지금 거의 모든 국가에서 이것을 채택하고 있다. 클레임 제도에서는 권리 범위 해석을 청구항에 기재된 사항으로부터 축소하여 해석하는 것이 원칙이지만, 청구항의 문언적 기재만을 회피한 채 실질적으로는 특허를 침해하는 자를 배제하기 위해 청구항을 확대 해석하는 소위 균등론(doctrine of equivalent)도 일반적으로 적용되는 원칙이다.

2) '발명의 성립성'이란, 출원된 발명이 특허법의 대상이 되는 발명으로서 성립하는 가를 의미하는데, 우리 특허법에서는 주로 자연법칙의 이용가능성이 문제가 되며, 미국에서는 statutory subject matter (process, machine, manufacture, composition of matter, and new use of the above)에 해당하는 가를 기준으로 판단한다. 그런데, 최근에는 이 statutory subject matter은 예시적 규정에 불과하고 제한적 열거 규정이 아니라고 해석하는 방향으로 바뀌었다.

이디어를 소프트웨어 또는 하드웨어에 의하여 실현된 논리 단계를 필요로 하는 발명을 비즈니스 방법 특허로 정의한다. 즉, 비즈니스 방법 특허란 컴퓨터 및 네트워크 등의 통신기술과 사업 아이디어가 결합된 영업 방법 발명에 대해 허용된 특허를 말하는데, 비즈니스 방법 특허란 단순히 인터넷을 통한 사업 방식이 새롭다고만해서 부여되는 것이 아니라, 컴퓨터 기술과 정보 통신 기술을 이용하여 데이터를 처리함으로써 사업 방식을 온라인 상에 구현하는 방법을 그 대상으로 한다. 비즈니스 모델만 제시한 경우에는 자연법칙을 이용하지 않은 추상적인 아이디어에 불과하다는 이유로 특허 등록이 거절되고, 프로세스 모델만 기재된 경우에는 미완성 발명이나 기재 불비로 거절하며, 데이터 모델만 기재한 경우에는 단순한 정보의 제시에 불과하다는 이유로 거절한다는 것이 특허청의 입장이다.

III. 비즈니스 방법 특허의 전개 과정과 현황

비즈니스 방법이 특허로 성립되는 데에는 미국 연방고등법원의 스테이트 스트리트(State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc., 1998) 판결에 입힘은 바가 크다. 이 판결의 요지는 첫째, 하늘 아래 인간이 만든 어떤 것도 특허의 대상이 될 수 있고, 둘째, 특허권으로 청구하고 있는 대상이 실제로 적용될 가능성(practical applicability)이 있으면 그것이 사업 방법이든 아니든 따질 것이 없이 특허의 대상으로 보아야 한다는 것이다. 하늘 아래 인간이 만든 어떤 것도 특허의 대상이 된다는 생각은 1952년 미국 특허법 개정에 참여했던 자일스(Giles S. Rich)가 주도했던 의회 위원회에서 주창했던 것인데, 이것은 미생물에 대한 특허권을 인정하게 된 미국 대법원의 최초 판결인 차크라바티 사건(Diamond v. Charkrabarty)에서도 인용이 된 적이 있고, 컴퓨터 관련 발명의 특허성을 인정한 디어 사건(Diamond v. Diehr)에서도 인용이 되었다. 1998년 자일스는 90대의 고령의 나이에 연방고등법원에서 역사적인 스테이트 스트리트 판결의 다수 의견을 주도하였다.

이 판결 이듬해인 99년에만 약 600 여건의 특허가 미국특허(상표)청에 의해 등록된 것으로 알려지고 있고, 같은 해에 생긴 프라이스라인(Priceline)과 마이크로소프트(Microsoft)의 특허 분쟁이나 아마존(Amazon)과 반즈앤노블(Barns & Noble)의 특허 분쟁³⁾은 비즈니스 방법 특허와 관련된 대표적인 분쟁으로 소개되고 있다. 특허청의 통계에 따르면, 국내에도 1998년 117건, 1999년에 513건이었던 비즈니스 방법 특허 출원이 2000년에는 8302건이나 출원되었다. 하지만, 아직까지 국내에서 비즈니스 방법 특허가 완전한 권리로 등록된 사례는 별로 없고, 공개된 출원을 두고 경쟁업체들 사이에서 경고장이 오고가는 정도에 그치고 있다.

1. 한국

우리나라는 미국과 달리 판례가 전혀 형성되지 않은 상태에서 특허청의 심사기준에 따라 비즈니스 방법 특허를 다루고 있다. 특허청의 “컴퓨터 관련 발명의 심사기준”에서는 발명에 “산업상 이용할 수 있는 구체적인 수단”이 존재하는지에 따라 발명의 성립성을 판단하도록 하고 있다. 여기서 말하는 산업상 이용가능성은 미국 판례에 나타나는 실제 적용가능성과 대응되는 개념이다.

우리나라는 산업부문별 심사기준 중 컴퓨터 관련 발명에 대해 과거 일본과 동일한 심사기준을 운영해오

3) 반즈앤노블을 상대로 한 아마존의 특허권 침해금지 가처분 신청에서, 1심은 아마존의 손을 들어주었지만, 연방 특허항소법원(CAFC)은 1심의 가처분 결정을 파기하였다. 그 이유는, 아마존 특허의 유효성(특허적격성)에 심각한 의문이 있다고 지적하였고, 지방법원이 특허의 침해 여부에만 초점을 맞춘 나머지 아마존 특허의 무효 여부에 대해서는 명백한 오류를 범하였다고 판단하였다. 아마존 특허의 유효성을 의심할 수 있는 종래 기술로는 반즈앤노블사가 증거로 제출했던 ComputServe의 Trend System (가입자가 50 센트로 주시 시세표를 얻을 수 있도록 하는 시스템)과 Web-Basket (사용자가 가상의 장바구니에 물건을 담고 쇼핑이 끝났을 때 물건을 체크하는 시스템)을 들고 있다.

고 있다가, 1998년 8월 1일부터는 미국의 심사기준을 수용한 “컴퓨터 관련 발명의 심사기준”을 적용하고 있다. 이 심사기준에서는 발명에 “산업상 이용할 수 있는 구체적인 수단”이 존재하는지에 따라 발명의 성립성을 판단하도록 하고 있는데, 발명의 성립성과 관련하여 우리 특허법 제2조 1호에는 “발명이라 함은 자연 법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다”고 정의하고 있는 점에 비추어, 현행 심사기준은 자연법칙의 이용가능성 문제를 직접적으로 다루지 않고 비껴가고 있어 이 기준에 따라 등록된 특허가 나중에 법원에서 인정되지 않을 가능성도 있다.

- 컴퓨터 관련 발명의 심사기준에 따른 발명의 성립성 판단 방법

- i) 특정 기계나 특정 재료를 청구 대상으로 하는 경우 - 특허권의 대상이 됨
- ii) 프로세스를 실행하는 모든 기계·재료물 또는 프로세스를 청구 대상으로 한 경우에는, ① 프로세스 전 또는 후에 물리적 변환이 있고 이 물리적 변환으로 인하여 실제적 이용가능성이 명세서에 공개되거나 당업자가 인정할 만하거나, ② 청구항에 산업상 실제로 이용할 수 있는 가능성이 한정 기재되어야 특허권의 대상이 된다.
- iii) 데이터 구조, 컴퓨터 프로그램 그 자체, 자연 현상, 단순한 정보의 제시는 특허 대상이 아니다. 그러나, 데이터 구조와 컴퓨터 프로그램을 그것이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체 형태로 특허청구하면 물건 발명으로 인정하여 특허권의 대상으로 된다.

- 인터넷 발명의 특허성 판단

특허청은 2000년 8월 1일 「전자상거래 발명의 관련 심사 지침」을 제정·시행하고 있는데, 그 내용은 컴퓨터 관련 발명의 심사기준과 거의 동일하다. 특허청은, 전자상거래 분야의 국제특허분류(IPC)를 세분화하고 담당 심사관을 확충('99년 4명에서 2001년부터 18명으로 확대)하며, 전자상거래 관련 선행기술 데이터베이스 확충과 전자공시(Cyber Bulletin) 시스템의 운영을 활성화하겠다고 발표했고, 전자상거래 관련 분야에 대한 심사관 교육 등을 통해 심사관 대응 능력 제고하는 한편 2000년 7월부터 전자상거래 관련 발명에 대해서는 우선심사가 가능하도록 심사제도를 운영하고 있다.

2. 미국

미국은 70년대부터 컴퓨터 프로그램에 대한 발명의 성립성을 다룬 판례가 있었다. 초창기 판례에서는 성립성을 부정하다가, 80년대 들어서면서 발명의 성립성을 긍정하는 입장으로 전환하였는데, 이 판례 중 다소 적극적인 입장을 반영하여 1996년 2월에 마련된 것이 현행 심사기준이다. 이 심사기준은 우리나라의 기준과 동일하므로 미국 판례의 흐름에 대해서만 살펴본다.

- 컴퓨터 프로그램 발명과 인터넷 발명에 대한 미국 판례의 흐름

가. Gottschalk v. Benson 사건 (미국 대법원, 1972)

미국 대법원이 수학적 알고리즘은 특허의 대상이 아니라고 판단한 최초의 사건이다. 문제가 된 발명은 BCD(Binary Coded Digit)를 순수한 이진수로 변환하는 컴퓨터 프로그램 알고리즘이었다. 미국 대법원은 특허법은 수학적 알고리즘을 그 대상으로 하지 않으며, 따라서 컴퓨터 소프트웨어에는 법적 보호를 제공할 수 없다고 판시하였다. 이에 따라 미국특허청은 특허명세서에 알고리즘이 포함된 것은 모두 거절하기에 이른다.

나. Parker v. Flook 사건 (1978)

문제가 된 특허는 경고 발생 컴퓨터 알고리즘이었는데, 미국대법원은 종전의 부정적 입장을 유지하였다.

다. Diamond v. Diehr (미국 대법원, 1981)

컴퓨터 관련 발명의 특허성을 인정한 미국 대법원의 최초의 판결이다. Diehr의 발명은 고무 배합제의 최적 경화시간을 컴퓨터에 의해 반복계산하여 적절한 시간이 되면 프레스를 자동으로 개방하는 방법에 관한 것으로, 청구항에는 Arrhenius 방정식이 포함되어 있었다. 이에 대해, 미국 대법원은 "어떤 기계장치가 신규하고 비자명한(nonobvious) 경우 그 시스템에 관한 청구항에 알고리즘이 포함되어 있어도 그 시스템 또는 그 시스템을 사용하는 공업적 프로세스의 특허성이 배제되지 않는다"고 판결하였다. 여기서도 수학적 알고리즘은 특허권의 대상이 아니라는 종전의 입장을 유지하였다.

라. Freeman-Walter-Abele Test

소프트웨어 발명의 성립성을 판단하기 위하여 미국 특허상표청이 초창기에 사용하였던 판단 방법으로서, 청구항에 직접 또는 간접적으로 수학적 알고리즘을 언급하고 있는가를 판단하고(제1 단계), 청구항에 수학적 알고리즘이 존재하면 이 수학적 알고리즘이 물리적 요소 또는 프로세스 스텝에 응용되어 있는가를 판단한다(제2 단계). 수학적 알고리즘은 어떠한 형태로든 물리적 요소들 혹은 공정의 단계들에 적용되어야 할 필요가 있다. 알고리즘이 없어도 특허를 받을 수 있는 청구항이면, 알고리즘을 포함시켰다는 이유로 특허를 못받는 것은 아니다.

마. Alappat (CAFC, 1994)

이 판례는 자연법칙, 자연현상 및 추상적인 아이디어를 제외하고는 태양 아래 인간이 만든 어떤 것도 특허대상이 될 수 있으며, 청구항을 전체로 보아서 특허법상의 특허대상을 청구하고 있으나 아니냐에 심사의 초점을 맞추어야 함을 재확인하였다.

바. Lowry (CAFC, 1994), Beauregard (CAFC, 1994)

이것은 데이터 구조와 컴퓨터 프로그램을 이것이 저장된 기록 매체의 형태로 청구한 발명을 특허대상으로 포함시킨 판례이다. 이 판결에서 CAFC는 인쇄물에 관한 원칙(doctrine of printed matter)은 데이터 구조와 컴퓨터 프로그램에 관한 청구항에는 적용될 수 있는 것이 아니며, 이 원칙은 인간의 정신활동에 의한 것이 아닌 기계(컴퓨터)로 처리되는 것이 요구되는 발명에는 적용할 수 없다고 판시하였다. 이것은, 기록매체 청구항의 특허대상을 인정하는 논리 즉, "컴퓨터 프로그램과 매체 사이에 구조적·기능적 상호관계가 정의되어 있으므로 적법하다"는 논리의 뒷받침이 되었다.

사. State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc.⁴⁾

뮤쥬얼 펀드 자산을 제휴 관계로 결성된 투자 포트폴리오를 이용하여 모은 투자 구조에서, 포트폴리오에 투자된 각 펀드의 비율에 기초하여 펀드 간 자산 배당액의 하루 변동치를 계산하는 컴퓨터 프로그램에 대한 특허이다. 특허권자인 Signature 그룹은 미국 월가의 주요 금융 기관들과 특허권 사용에 따른 라이선스 계약을 체결하였으나, State Street사는 특허 라이선스 협상이 결렬되자 signature의 특허는 무효이고 특허를 침해하지 않았다는 소송을 제기하였다.

미국 연방고등법원(CAFC)은 98년 여름 소프트웨어로 구현된 비즈니스 방법도 특허권의 대상이 된다고 판결함으로써, 그때까지 비지니스 관련 발명의 특허성을 부정해오던 관행을 뒤집었다. CAFC는 발명의 성립성의 판단은 특허청구범위에 기재된 청구 대상에만 초점을 맞출 것이 아니라 청구 대상의 본질적인 특성, 특히, 실질적인 유용성(이것은 유용하고 구체적이며 유형의 결과를 낳는 것으로 정의할 수 있음)에 초점을 두어야 한다고 결론을 내렸다. 유용하고 구체적이며 유형의 결과에는 가격, 이익, 비율, 비용 또는 손실과 같은 수적 용어로도 평가할 수 있다. 1952년 특허법이 개정된 이후, 비즈니스 방법은 다른 프로세스나 방법에 대해 적용되는 것과 마찬가지로 특허 요건을 동일하게 적용하여 왔고 그렇게 했어야 한다고 결론을 내렸다. 이 판결은 특허 보호범위의 확장과 비즈니스 방법의 전통적인 예외를 허물었다는 점에서 큰 의미를 갖는다.

4) <http://www.law.emory.edu/fedccircuit/july98/96-1327.wpd.html>

3. 일본

일본도 우리나라와 동일한 발명의 정의 규정이 특허법에 들어 있다. 일본 특허청은 이를 의식하여 자연법칙의 이용가능성 측면에 중점을 두고 심사기준을 운영하고 있다. 그러나, 이 심사기준은 자연법칙의 이용가능성 판단 기준을 학문적으로나 논리적으로 타당한 기준으로 제시하는 것이 아니라 현재의 심사실무에서 소프트웨어 발명 중 어디까지를 특허법의 발명으로 보아야 할 것인지 일종의 구획선을 제시한 것이다.

(1) 소프트웨어에 의한 정보처리에 자연법칙이 이용되고 있는 발명

- 하드웨어 자원에 대한 제어 또는 제어에 수반한 처리를 하는 것. (컴퓨터에 의해 제어를 하는 것, 컴퓨터 자체의 조작에 관한 것)
- 대상의 물리적 성질 또는 기술적 성질에 의거하여 정보처리를 하는 것

(2) 하드웨어 자원이 이용되고 있는 발명

데이터 구조와 컴퓨터 프로그램을 그것이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체 형태로 특허 청구하면 물건 발명으로 인정하여 특허권의 대상으로 된다.

IV. 비즈니스 방법 특허의 경계

1. 비즈니스 방법은 특허의 대상이 될 수 있는가?

가. 발명의 성립성 문제

우리 특허법의 규정과 비즈니스 방법 특허 문제에서 결코 지나칠 수 없는 문제가 바로 자연법칙의 이용가능성 문제이다. 우리나라 특허법 제2조에는 "발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다."라고 정의하고 있다. 이와 같은 발명의 정의 규정을 특허법에 두고 있는 입법례는 일본과 우리나라 정도에서 볼 수 있다. 일본의 경우, 1959년 특허법에 "발명은 자연 법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도한 것을 말한다"라고 규정하였는데, 이것의 입법 취지⁵⁾에 대해서는 분명하게 알 수 없으나,

5) 자연법칙 이용가능성과 관련된 대법원 판례로는,

- ▶ 발명을 "자연을 정복하고 자연력을 이용하여 일정한 효과를 창출하고 이에 따라 인간의 수요를 충족하는 기술적 사상의 고도의 창작"이라고 정의함 (대법원 83후42, 96후2319 등 다수).
- ▶ 에너지 보존 법칙에 위배되므로, 본원발명은 자연법칙에 어긋나는 발명으로서 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정한 발명의 요건을 충족하지 못하였다고 한 사례 (대법원 98후744)
- ▶ 자연법칙(열역학 제2법칙)에 위배되어 실현 불가능하므로 특허 받을 수 없다고 한 사례 (대법원 92후25)
- ▶ 자연법칙 그 자체를 목적으로 한 것이 아니라 이를 응용하여 ... 튀김기를 그 대상으로 하고 있으므로 특허 부여의 대상이 될 수 있다고 한 사례 (특허법원 98허7653)가 있고,

특허청 심판원의 심결례로는,

- ▶ 자연법칙에 위배한 발명은 특허받을 수 없다. (80항고심판결199)
- ▶ 발명의 성립성 판단에 있어서, 목적 달성을 위한 수단인 일부로서 컴퓨터가 이용되는 발명인 경우, 컴퓨터의 구체적인 세부적인 기본 기능만 보고 발명의 성립성을 부정하거나, 프로그램을 불성립하는 발명으로 취급할 수는 없으며, 컴퓨터관련 발명은 구성 요소의 결합 전체를 판단 내용으로 하여 자연법칙의 이용 여부를 판단하여야 한다. (85항결136, 85항결137)
- ▶ 특허법에서 규정한 발명이기 위해서는 발명은 자연법칙을 이용한 것이어야 하며, 자연법칙 이외의 법칙(경제법칙, 계산방법 등)을 이용하거나 자연법칙 자체에 대해서는 특허가 허용될 수 없는 것이라 하겠다. 컴퓨터와 소프트웨어가 결합된 장치발명이 특허법 제6조 제1항 본문의 발명이기 위해서는 특허청구범위에 기재된 컴퓨터가 소프트웨어와 결합해서 원가 새로운 방법으로 동작되는 새로운 기능을 갖게 되는 경우야 비로서 그 특허성이 인정될 수 있는 것이며, 본원 발명과 같이 컴퓨터의 범용 기능을 단순히 이용하는 점만으로는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라고 인정할 수 없다 (94항원1464; 어학 히어링 능력 진단 장치, 대법원 상고 포기) 등의 사례가 있다.

제 3 장 인터넷 사업방법 특허

베를린 대학교의 교수인 코올러(Aller Kohler, 1849~1919)의 학설 “발명이란 기술적으로 표시된 인간의 정신적 창작이며, 자연을 제어하고 자연력을 이용해서 일정한 효과를 낳게 하는 것”을 그대로 채용한 것으로 이해할 수 있다(요시후지).

자연법칙을 이용한 것을 발명이라고 정의한 법규정을 현재의 시각으로 본다면, 주로 물질적 자원을 이용해서 제품을 만들어내는 소위 수확체감의 원리에 따라 운영되는 산업경제에서는 일시적 독점을 통해 기술의 혁신이나 기술의 사회적 축적에 기여할 수 있다는 경제법칙을 규범화시킨 것으로 재해석할 수 있지 않을까?

그런데, 인터넷을 통한 비즈니스 방법 대부분은 자연 법칙을 이용한 것이 아니라, 사람들 사이의 인위적인 약속이나 경제적인 법칙을 이용한 것에 지나지 않는다. 따라서, 비즈니스 방법이 산업상으로는 이용될 수 있다 하더라도 그것의 자연 법칙 이용가능성 문제는 여전히 심각한 문제로 남아 있다.⁶⁾

나. 비즈니스 방법 특허 인정 범리의 모순점

인터넷 특허나 비즈니스 특허의 핵심은 특정 비즈니스를 온라인에서 구현하는 단계적인 절차로 이루어진 프로세스이고, 이 프로세스는 컴퓨터 소프트웨어에 의해 실현되며, 컴퓨터 소프트웨어는 알고리즘이다. 따라서, 알고리즘의 특허 적격성 문제가 바로 비즈니스 방법 특허 적격성 문제로 연결될 수 있다.

알고리즘이란 어떤 문제를 해결하기 위한 단계적 절차로 정의할 수 있다. 그런데, 이러한 알고리즘은 단순 동작만 수행하는 간단한 기계 장치로 쉽게 구현할 수 있다. 영국의 수학자 튜링(Alan M. Turing, 1912~1954)은, 한 장의 테이프를 앞으로 보내고 뒤로 당기며 이 테이프에 기호를 쓰고 읽으며 지우는 기본적인 몇몇 동작만 할 수 있는 간단한 기호적 프로세서(튜링 기계)를 사용함으로써, 어떠한 논리적 또는 수학적 문제도 해결할 수 있다는 것을 증명하였다. 튜링 기계는 논리적 시스템으로 작업하는 사람이라면 수행할 수 있는 모든 연산을 수행할 수 있고, 컴퓨터 내부에서 이루어지는 계산과 수행을 튜링 기계 내부 동작으로 모형화시키는 것이 가능하다. 따라서, 알고리즘은 프로그램 개발자의 추상적인 개념 그 자체이며, 이것을 실현할 수 있는 구체적인 수단은 튜링 기계와 같이 매우 간단한 구성의 기계로부터 충분히 가능하다. 또한, 해결하려는 문제가 수학적이나 아니냐는 알고리즘에 포함되어 있는 추상성의 정도와는 아무런 관계가 없다.

컴퓨터 소프트웨어는 이러한 알고리즘을 인위적인 약속인 프로그램 언어로 부호화한 것이고, 비즈니스 방법 특허는 컴퓨터 소프트웨어로 실현되는 단계적인 절차이다. 따라서, 비즈니스 방법 특허의 적격성은 그 내부에 포함되어 있는 알고리즘을 기준으로 하여야 하는데, 알고리즘은 튜링이 증명한 것처럼 그것이 수학적 이든 그렇지 않은 추상적 개념 그 자체이기 때문에, 원래 특허권의 대상이 될 수 없는 것이다. 세계 어느 나라의 특허법에도 추상적인 아이디어를 특허권의 보호 대상으로 삼고 있는 경우는 없다.

그런데, 1972년 미국 대법원은 벤슨(Gottschalk v. Benson) 판결에서 알고리즘에 대해 잘못된 정의를 내렸고, 이것이 지금의 비즈니스 방법 특허까지 이어졌다(Pfaffenberger). 벤슨 사건에서 법원은 문제가 된 특허의 기본 아이디어는 프로그램 알고리즘 즉, 수학적 문제를 해결하는 절차(procedure of solving a mathematical problem)라고 분석하였다. 법원은 이러한 수학적 알고리즘에 특허권을 주는 것은 과학적 진실에 독점권을 주는 것과 마찬가지로 하여 특허를 무효라고 판단하였다. 벤슨 판결은, 그러나, 소프트웨어 알고리즘에 대한 정의를 내릴 때 중대한 실수를 하였는데, 튜링이 증명한 것처럼, 알고리즘은 그것이 수학적 알고리즘인지 비수학적 알고리즘인지를 명확하게 구별할 수 있는 논리적 경계가 없음에도 불구하고, 이를 구분하여 취급함으로써, 알고리즘이 수학적 알고리즘이 아니라면 특허 대상이 될 수 있는 길을 열어 주었다.

소프트웨어의 특허 적격성을 긍정하는 미국 법원의 또 다른 근거는 소프트웨어를 실제로 적용할 가능성

6) 이에 대해, 수학적 법칙도 넓은 의미에서 자연법칙이고 나아가 수학적 알고리즘은 그 특성상 이미 자연법칙을 이용하고 있기 때문에, 자연법칙 이용성에 의한 수학적 알고리즘의 성립성 판단방법은 잘못된 것이며, 그 경제적 목적의 불특정성에 착안하여 ‘산업상 이용할 수 있는 기술적 사상이어야 함’에 의거한 성립성 판단 방법을 하는 것이 올바른 방법이라는 견해(오홍수)도 있다.

이 있다는 사실이 청구항에 기재되어 있다면, 그 소프트웨어는 거의 무조건 특허 보호 대상이 된다는 것이다. 그런데, 이러한 실제 적용 가능성을 특허 보호 대상의 경계 지점으로 삼을 수 있을까? 실제 적용 가능성은 유용성(utility) 개념에서 추출된 것인데, 유용성이란 사회에 유익한 기능을 수행하도록 실현될 수 있는 것을 의미한다. 미국 법원의 태도는 이 유용성 개념 중 실현 가능성의 문제만 따로 떼어 특허 보호 대상의 경계선으로 삼고 있다. 그러나, 이것은 논리적으로 맞지 않는다. 예를 들어, 미국 판례에 따르면 도박 기계는 특허를 받을 수 없다. 그러나, 비즈니스 방법 특허의 인정 범리를 따른다면, 도박을 할 수 있도록 짠 컴퓨터 프로그램은 특허를 받을 수 있어야 한다. 왜냐하면, 이 프로그램은 실제 적용 가능성이 있기 때문이다.

비즈니스 방법 특허의 인정 범리가 놓치고 있는 가장 중요한 것은 바로 특허제도의 기본적인 취지이다. 이것은 다분히 고의적인 성격이 강한데, 미국 대법원이 1981년 디어(Diamond v. Diehr) 판결에서 소프트웨어 특허를 최초로 인정한 것은 80년대 미국 레이건 행정부의 ‘위대한 미국 건설’과 무관하지 않으며 미국이 자국의 산업경쟁력 강화를 위해 엄청난 무역 흑자를 내고 있는 지적 재산 분야에 관심을 보이기 시작한 것과도 관련이 있다는 사실에서 이를 충분히 유추할 수 있다. 새로운 기술 분야를 특허제도의 틀로 끌어들이기 위해서는 특허 제도가 해당 분야의 기술 발전에 기여할 수 있는가를 우선적으로 검토해야 한다. 왜냐하면, 특허제도는 독점을 보장하기 위한 것보다 기술의 사회적 공헌을 보장하는 것을 더 큰 목적으로 하고 있기 때문이다.

2. 인터넷 비즈니스 방법은 특허의 대상이 되어야 하는가?

인터넷 영업 방법을 특허의 대상으로 포함시킬 것인가는 순전히 정책적 문제로서, 이것은 특허가 인터넷 분야의 발명이나 기술 혁신에 기여할 것인가 또는 특허의 보호가 없으면 발명이나 혁신이 일어나지 않는가의 문제이다.

특허제도를 뒷받침하는 경제적 논리는 발명자를 모방으로부터 보호함으로써, 발명자에게 혁신 비용을 부담할 동기를 부여한다는 것이다. 즉, 경쟁자가 발명을 모방하지 못하도록 막지 않는다면, 발명자는 혁신 비용을 감당할 충분한 이익을 얻지 못한다는 것이다.

이 논리는 다음과 같이 정리할 수 있다. 창조적 행위는 상당한 개발 비용을 요구한다. 발명자에게만 배타적인 동기 부여가 필요하거나 금전적 이윤이 우선적으로 보장되어야 하는 것은 아니다. 그럼에도 불구하고 기술 개발에는 막대한 비용이 필요하기 때문에, 많은 발명자들은 그들의 개발 비용을 메울 수 있는 경제적 보답을 필요로 한다. 이러한 보답이 혁신의 동기를 제공한다. 발명자의 성과가 모방된다면, 그는 잠재적 이득을 잃게 되고 모방을 허용하는 환경은 혁신의 동기를 감소시킨다. 이득을 볼 가능성이 없다면 발명자는 개발 투자를 하지 않을 것이다. 특허권은 모방을 금지한다. 따라서, 특허권의 보호를 통해 발명자는 창작 의욕을 가지게 되고, 사회 전체의 이득은 이들의 창작 행위에 의해 증가할 것이다. 따라서, 특허권의 보호를 강화할수록 사회적 이득이 증가한다. 특허제도가 초래하는 사회적 이익이 혁신에 소요되는 비용을 초과하더라도, 특허보호가 없다면 발명자는 기술의 혁신에 참여하지 않을 것이다.

특허제도의 또 다른 기본적인 전제는 발명이란 천재적인 개인에 의해 만들어진다는 것이다. 미국의 구 특허청 현관에 새겨진 링컨의 말 “특허제도는 천재의 불에 이익이라는 기름을 붓는 것이다(The patent system added the fuel of interest to the fire of genius)”가 이를 극단적으로 표현해 주고 있다. 그러나 특허제도를 뒷받침하는 이러한 경제적 모델이 인터넷 분야에도 그대로 적용될 수 있는지는 실로 의문이다.

오늘날 대부분의 가장 혁신적인 산업(소프트웨어 산업, 컴퓨터 산업, 반도체 산업)은 역사적으로 특허 보호가 약했음에도 불구하고 지속적인 발전을 이루어왔다. 특허옹호론자들은 만약 좀 더 강력한 지적재산권 보호가 가능하였다면, 이러한 산업은 훨씬 더 동적이었을 것이라고 주장하지만, 결론은 오히려 그 반대일 수 있다.

표 1 여러 회사의 소프트웨어 특허등록 건수

IBM	500	Fujitsu	50	Lotus	7
Hitachi	400	HP	50	Novell	1
AT&T	150	Sun	50	Borland	0
DEC	150	Unisys	50	NeXT	0
Toshiba	150	Apple	30	Oracle	0
Sharp	100	Texas Inst.	20	Pyramid	0
Xerox	100	Microsoft	13	Sgi	0
Canon	70	Intel	10	Sybase	0
Motorola	70	Matsushita	9	Symantec	0
Wang	60	Adobe	8	WordPerfect	0

소프트웨어 특허 전체 등록건수: 5000;
 소프트웨어 특허 등록 건수 5개 미만: 1000;
 소프트웨어 특허 등록 건수 5개 이상: 60

Source: LPF

소프트웨어 산업을 예로 들어보자. 특허제도가 혁신에 기여한다면, 혁신적인 소프트웨어 기업은 더 많은 특허를 확보했을 것이다. 그러나, 아래의 표에서 볼 수 있듯이, 1990-92년 미국 특허청에 등록된 특허 건수는 오히려 그 반대임을 보여준다. 물론, 특허의 등록 건수만으로 기술의 혁신과 특허제도의 상관관계를 정확히 설명하기는 곤란하지만, 어떤 기업이 획득한 소프트웨어의 특허건수와 그 기업이 혁신적인 소프트웨어를 시장에 내놓을 수 있는 능력 사이에는 반대의 상관관계가 있음을 보여주기에 충분하다.

등록된 소프트웨어 특허의 거의 10%를 IBM이 소유하고 있고, 마이크로소프트가 IBM에게 특허 실시료로 93년에 2천만불을 지급했다는 사실은 매우 흥미 있는 통계가 아닐 수 없다. 위의 표는, 소프트웨어 산업의 중추적인 역할을 하는 많은 기업들(마이크로소프트, 어도비, 로터스, 노벨, 볼란드, 오라클)은 그렇게 많지 않은 특허를 보유하고 있고, 소프트웨어를 시장에 거의 내놓지 않는 기업들(히타치, AT&T, 도시바, 샤프, 제록스)은 많은 특허를 보유하고 있다는 것을 보여준다.

정보 사회를 가능하게 만든 기술의 고도화는 기술 발전 과정을 다른 시각으로 볼 필요성을 낳는다. 기술의 혁신은 개발 주체들의 상호 작용 속에서(interactive), 상호보완적이고(complementary) 순차적인(sequential) 과정을 통해 이루어진다. 여기서, '상호 작용'이란 개발 주체들 사이의 소통성이 활발한 것을 의미하고, '순차적 과정'이란 연속적으로 일어나는 각각의 혁신은 이전 단계의 혁신을 바탕으로 한다는 것을 의미하며, '상호보완적 과정'이란 잠재적 혁신자들이 서로 다른 경로를 통해 연구를 진행함으로써 주어진 시간 내에 특정한 목표에 도달할 가능성이 높아진다는 것을 의미한다.

기술의 혁신이 무한 순차적으로 일어나는 상황(즉, 기술 혁신의 과정에서 현재의 혁신은 과거의 혁신을 순식간에 낡은 것으로 만들고 현재의 혁신은 과거의 혁신에 의미 있는 가치를 추가하는 상황)에서, 순차적 혁신이 모두 특허 받을 수 있고, 각각의 특허는 하나의 혁신에만 적용된다고 했을 때, 어느 기업이 다음 세대의 혁신에 뛰어날 현실적인 기회를 가지고 있다고 가정하자. 이 기업은 현재대의 혁신과 관련된 시장 경험, 최신 기술 상태에서 운영되어야 할 필요가 있다. 그런데, 과거 혁신에 특허권이 존재하는 경우, 현재 또는 미래의 혁신이 특허권의 대상이 되지 않더라도, 특허권자는 신규 기업의 미래 시장 진입을 막을 수 있다. 왜냐하면, 기업이 미래 혁신에 성공하기 위해서는 기존 시장에 참여해야 하기 때문이다. 따라서, 순차적 혁신 과정에 존재하는 어느 한 특허는 그 이후의 모든 혁신에 대해 지배력을 행사할 수 있게 된다.

만약, 특허권자가 실시허락(라이선싱)을 통해 투자 비용을 회수하고, 잠재적 경쟁자의 시장 진입을 허용한다면, 순차적 혁신을 계속될 것이다. 그러나, 실시허락은 필연적으로 경쟁을 유발한다. 따라서, 특허권자는 경쟁자와 공동으로 기술 개발 투자를 했을 때 생기는 공동 이익이 독점 이익보다 더 큰 경우에만 실시허락을 할 것이다. 앞에서 설명했던 기술 혁신의 상호보완적 과정에 의해, 실시허락이 있으면 총가치는 증가할

것이지만, 경쟁은 이 가치의 일부분을 소비자에게 돌려주기 때문에 공동 이익은 감소한다. 따라서, 특허권자는 실시허락을 결코 허용하지 않는다. 결국, 특허권에 의한 기술 독점을 보장하면, 이 독점권은 혁신을 방해하게 된다.

인터넷 영업 방법의 경우, 실시허락에 의한 혁신이 가능하지 않다는 사실은 월마트(Wal-mart)와 아마존의 분쟁 사례가 잘 보여준다. 일반적으로 특허권자는 다음 2가지 조건에서 그들 발명을 실시허락할 것이다. 1) 특허권자가 발명을 시장에 내놓을 자원을 가지고 있지 않은 경우, 2) 특허권자와는 다른 산업 분야에 있는 자가 그 실시를 원할 경우. 그런데, 인터넷은 별개 산업의 껍을 이어주는 기능을 하기 때문에, 오프라인에서는 완전히 다른 분야라고 생각했던 비즈니스가 온라인에서는 그렇지 않은 경우가 매우 많아진다. 월마트 사건이 실제로는 특허 소송이 아니고 영업비밀 침해에 관한 소송이었지만, 산업에 대한 전통적인 구분이 인터넷에서는 허물어지고 있음을 보여주는 좋은 예가 될 수 있다. 전통적인 혁신 이론에 따르면 월마트와 같은 대형소매상은 그들의 비즈니스 방법을 온라인 서적 판매사인 아마존에게 실시허락을 했을 것이다.

인터넷 발명은 독점권의 부여 이외에 메카니즘에 의해서도 발명에 대한 동기 부여와 기술혁신에 대한 동기부여가 가능하다. 이것은 초기 진입 효과(head start advantages)로 설명할 수 있는데, 초기 진입 효과는 비즈니스 방법을 발명한 자가 그것을 맨 먼저 발명했다는 결과로부터 누릴 수 있는 재정적인 보상을 말한다. 일반적으로, 발명자는 경쟁자가 시장에서 발명과 경쟁할 수 있는 방법들을 개발할 때까지는 경쟁자보다 우월한 지위를 가진다. 초기 진입 효과는 광고를 통해 연장될 수 있다. 예컨대, 자신들이 새로운 영업 발명의 창안자이고 시장의 주도자임을 알리는 효과적인 마케팅 전략과 캠페인을 통해 이것을 극대화할 수 있다. 아마존.com이나 Yahoo, eBay와 국내의 다음(Daum), 알라딘(Aladdin)이 바로 이러한 초기 진입 효과의 혜택을 누렸다. 또한, 온라인 분야에서는 이러한 초기 진입 효과가 오프라인 분야보다 더 중요하다. 왜냐하면, 시장 진입 장벽이 온라인에서 훨씬 더 낮기 때문이다. 인터넷은 거의 모든 산업에서 많은 새로운 경쟁자의 진입을 가능하게 한다. 동일한 상품과 서비스에 대한 경쟁자가 너무 많기 때문에, 소비자는 경쟁자들의 상품과 서비스를 질적으로 정확하게 평가하기 힘들다. 따라서, 소비자는 시장에 처음 진입한 기업을 인정하려는 경향이 있다. 인터넷이 초기 진입자들에 의해 선도되어 왔고 앞으로도 그렇게 된다면, 기업 비밀에 의한 보호가 특허 보호에 비해 더 합리적일 수도 있다. 과거 수십년동안 인터넷의 발전과 개발 과정은 특허 보호가 존재하지 않은 상황에서도 인터넷 비즈니스를 할 충분한 동기를 부여하였다. 경쟁은 우월한 비즈니스 방법을 개발할 동기를 시장이 부여한다(Jared Earl Grusd). 이것은 비단 동기 부여 이론이나 혁신 이론만의 문제는 아니고, 특허에 의한 독점의 문제가 인터넷 환경에서 더욱 심각해질 수 있음을 보여준다.

3. 특허 제도와 독점의 문제

특허 제도는 기술의 확산과 기술 혁신을 위해 발명자 개인에게 일시적인 독점을 인정하는 것이다. 이 독점의 문제는 특허 제도의 역사속에 항상 제기되어 온 해묵은 논쟁 가운데 하나이다. 그러나, 최근의 디지털 경제 또는 지식 경제에서는 독점의 문제를 다시 보아야 한다. 왜냐하면, 지식 기반 경제에서는 네트워크 효과(network externality; 어느 한 제품을 쓰는 사람이 많으면 많을수록 그 제품의 가치가 올라가는 효과를 말하는데, 예를 들면 사용자가 MS Windows를 많이 사용할수록 이를 기반으로 하는 응용 프로그램이 많아지고 문제 해결도 쉬워지며 더욱 많은 사람이 사용하게 되어 Windows 제품의 가치가 올라간다)와 잠금 효과(lock-in; 사람들이 어떤 기술에 한 번 익숙해지고 나면 전환 비용(switching cost) 때문에 다른 가능성을 잘 모색하지 않는 등의 요소가 겹쳐 어느 시점이 되면 다른 기술이나 제품이 시장에 들어오지 못하게 되는 현상)에 의한 고도 기술의 독점 문제를 심각하게 유발한다. 이것은 수확체증의 법칙(Increasing Return of Scale) 즉, 투입된 요소가 늘어날수록 산출량이 기하급수적으로 늘어나는 현상으로 설명할 수 있는데, 생산량이 증가해도 추가 비용이 거의 들어가지 않는 정보 산업, 소프트웨어 산업, 문화 산업, 서비스 산업 등 디

7) Wal-Mart Agrees to Settle Law Suit Against Amazon, N.Y. TIMES, April 6, 1999

지털 경제의 많은 비즈니스가 이 수확체증의 법칙을 따른다.

따라서, “인터넷은 선점하는 자의 것이다”라고도 할 수 있다. 다시 말하면, 인터넷 산업에서는 최초로 시장에 진입한 자가 모든 것을 가져가는 승자독식의 새로운 경제 법칙이 통용된다. 이러한 산업 분야에 특허권을 적용하는 것은 시장 초기 진입자가 후발 진입자를 시장에서 완전히 축출할 수 있는 무기를 제공하는 것과 같다. 이제는 독점과 경쟁의 문제를 새로운 시각으로 보아야 하고, 새로운 기술 분야를 특허 제도의 틀로 끌어들이기 전에, 독점의 인정을 통해 기술 혁신이 실현되는지 검증하는 작업이 반드시 선행되어야 한다.

4. 권리범위의 문제

특허권이 보호하는 것은 아이디어 그 자체가 아니라 이러한 아이디어를 구현하는 구체적인 수단이다. 보통, 저작권이 아이디어의 표현을 보호하는 것인 데 반해, 특허권은 아이디어 그 자체를 보호하는 것이라고 인식하고 있는데, 이것은 잘못된 인식이다. 아이디어가 문학이나 예술 분야에 표현되었을 때 그것은 저작권 제도의 영역에 속하고, 아이디어가 기술 분야에 표현되면 특허 제도의 적용을 받는다고 이해하는 것이 옳바르다. 한편, 우리 특허법에서는 발명을 “기술적 사상”이라고 정의하고 있으므로, 특허권이 보호하는 것은 아이디어 그 자체라는 주장도 있을 수 있다. 그러나 특허법에서 얘기하는 기술적 사상이란 자연법칙을 이용한 구체적인 수단이라는 점에서 기술과 그 개념이 일치하며, 다만 현실로 존재하는 유형의 기계나 장치보다는 좀더 추상적이고 개념적인 기술적인 수단이라고 해석해야 할 것이다. 따라서 기술적 사상은 추상적인 아이디어가 아니라, 유형의 기계보다는 조금 더 추상화된 구체적인 수단을 의미하는 것으로 보아야 한다.

비즈니스 방법 특허의 권리범위가 넓을 수밖에 없는 이유는 바로 여기에 있다. 즉, 비즈니스 방법 특허나 소프트웨어 특허는 구체적인 수단은 존재하지 않고 아이디어 그 자체에 가깝기 때문에, 아이디어를 구현하는 모든 형태에 권리가 미치게 된다. 물론, 등록된 특허 명세서를 검토해 보면, 마치 어떤 절차나 단계를 수행하는 구체적인 수단이 존재하는 것처럼 작성되어 있다. 그러나, 이것은 추상적인 개념을 특허 기술자의 입장에서 풀어 쓴 것에 지나지 않는다. 명세서를 이렇게 풀어쓴다고 해서 추상적인 아이디어가 구체적인 기술 수단으로 바뀌는 것은 아니다.

5. 정당한 보상과 존속 기간

특허권은 일정한 기간 동안만 존재한다. 이러한 특허권의 유한성은 특허권이 산업 정책적 고려에 의해 인위적으로 만들어졌다는 사실로부터 유래한다. 따라서, 발명자에게 보장되는 개인의 이익과 기술의 축적 확산을 통해 사회가 얻게 되는 공공의 이익이 균형을 이루는 지점이 특허권의 존속기간이 되어야 한다. 그런데, 현재 특허권의 존속기간은 WTO/TRIPS 협정을 통해 세계적으로 20년으로 통일되어 있다. 특허제도가 운영되는 개별 국가의 경제적 상황이 다르고 개별 산업별로 특허가 기여하는 부분에 차이가 생기는 것은 당연한데, 특허권의 존속기간을 일률적으로 정한 것부터가 발명자의 기여에 대한 정당한 보상으로 20년의 기간이 정해지지 않았음을 알 수 있다.

특허권의 존속기간이 정당한 보상 기간에 대한 경제적인 분석이 뒷받침되지 않고 정해졌다는 사실은 특허제도의 역사에서 찾을 수 있다. 과거 미국의 특허권은 출원일로부터 17년이었는데, 그 근거는 1623년 영국 특허법에서 찾을 수 있다. 중세의 도제 제도에서 도제의 수업 기간은 경험적으로 언제부터인가 7년으로 인식되어 있었는데, 특허를 받을만한 기술은 2단계의 수업 기간(14년)이 필요하다고 생각했고, 이것이 미국에 건너온 다음 미국법의 3년간의 연장 제도가 폐지되면서, 그 타협으로 특허 기간을 17년으로 정하였다.

따라서, 현행 특허권의 존속 기간은 인센티브에 해당하는 정당한 보상 기간으로 정해졌다는 경제적인 분석이나 논리적인 뒷받침이 없다. 그리고, 인터넷 분야의 발전 속도에 비추어볼 때, 20년이라는 독점 기간은 지나치게 길고, 너무나도 과도한 보상이다.

V. 대안

1. 비즈니스 방법 특허의 폐지

소프트웨어나 인터넷 비즈니스 방법에 대해 현행 특허 제도를 그대로 적용하려는 정책은 폐지해야 한다. 또한, 비즈니스 모델을 특허로 보호하지 않으면 인터넷 산업이 발전하지 않을 것이라는 아무런 증거도 없다. 인터넷 분야의 특허권 강화는 인터넷 산업의 발전에 기여하기보다는 특허청과 변리사를 중심으로 한 특허업계의 발전에만 기여할 것이다.⁸⁾

따라서, 현행 특허 제도 이외의 다른 대안적 제도를 통해 인터넷 관련 기술을 보호해야 한다. 그 대안적 모델은 무임승차자의 문제를 해결하는 정도로 그쳐야 할 것이다. 이러한 무임승차자 문제의 해결은 타인의 모방을 배제하는 것과는 구별되어야 한다. 왜냐하면, 지식 기반 경제는 쌍방향의 순차적인 과정을 거쳐 발명 기술이 탄생하는 동태적 환경(dynamic environment)으로, 모방은 오히려 기술 혁신의 인센티브를 제공할 수 있으며, 따라서 창조적 모방과 무임승차(copy)를 구별하여야 하기 때문이다(James Bessen & Eric Maskin). 달리 말하면, 동태적 환경에서는 모방자와 발명자의 경계선이 사라지고 있으며, 창조적 모방행위가 없는 발명자가 될 수 없다.

무임승차자를 배제하고 창조적 모방자를 장려하는 것은, 선의의 독자적인 발명자에게는 특허권이 미치지 않도록 특허권의 효력이 미치지 않는 영역을 확대하여 규정하는 방법으로 제도화할 수 있을 것이다. 특허권은 “발명자는 당연히 독점권을 받을 자격이 있다”는 기본적 재산권설에 기초하여 주어지는 권리가 아니라, 산업정책적 고려에 의해 부여되는 권리이다. 이런 점에서, 기술의 혁신에 기여한 사회적 공로에 대한 보상이 필요하다는 점은 부인할 수 없지만, 누군가 먼저 땀을 흘렸다고 해서 다른 사람이 땀을 흘릴 자유를 박탈할 권리를 주는 곳까지 그 보상이 확장되어서는 곤란하다.

한편, 기술의 창작자에 대한 보상이나 인센티브 부여는 독점 배타권에 의한 경제적 보상만으로 가능한 것은 아니라는 점에서, 자원으로서의 기술 개념을 강화한 제도의 모색이 전혀 불가능하지 않은 것이다. 자유소프트웨어 운동, 오픈 소스 운동과 리눅스의 발전 과정을 보면, 몇몇 천재적인 프로그래머의 고독한 자기와의 싸움 속에서 탄생되는 “성당(Cathedral)” 스타일의 소프트웨어 개발 방식만 존재하는 것이 아니라, 왓지결한 “시장(Bazaar)” 스타일의 개발 방식으로도 독점 소프트웨어보다 더 우수한 소프트웨어 제품의 개발이 가능하다는 것을 알 수 있다. 따라서, 컴퓨터 소프트웨어나 인터넷 비즈니스 구현 기술에 특허라는 독점권을 부여하지 않으면, 기술의 진보에 방해가 된다는 가설은 더 이상 성립하지 않는다.

2. 권리 범위의 축소

비즈니스 모델 특허가 인터넷 산업에 미치는 부정적인 영향에 대한 우려는 그 권리 범위가 지나치게 넓은 점에서는 대체로 공감대가 형성되어 있는 것으로 보인다.¹⁰⁾ 2000년에 개정된 미국 특허법에서 “비즈니스

8) 비즈니스 방법 특허의 대표적인 사례로 꼽히는 프라이스라인(Priceline)의 역경매 특허는 제이 워커(Jay Walker)라는 특허변호사가 설립한 워커디지털(Walker Digital)에서 만들어준 것이다. 워커디지털은 기술 연구소와 달리 1/3이 특허전문 변호사로 구성되어 있고, 대부분의 수입이 특허실시료인데, 하나의 특허당 평균 3만 달러의 실시료를 받는 것으로 알려져 있다. 국내에도 이와 비슷한 업체가 몇군데 존재한다.

9) 여기서 말하는 모방(imitation)은 아무런 노력없이 타인의 기술을 베끼는 무임승차(copying)와는 다른 것으로서, 단순한 모방을 넘어 어떤 가치있는 기술을 부가하는 것을 의미한다.

10) 영업발명에 관한 발명은 “산업상 이용할 수 있는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중 고도한 것”에 해당하지 않을 뿐만 아니라, 이에 대한 특허의 허용은 특허권자의 기술 독점으로 인하여 사업독점으로 이어져 독점의 폐해를 야기하므로 정책적으로 이를 허용하여서는 안된다(이상정, ‘전자상거래와 지적소유권,’ 오리진 Vol. 1, No. 2 (1999. 3. 4.))

스 방법의 특허에 대해 그 출원일 1년 전에 특허 방법을 실시하였거나 출원일 전에 미국에서 특허 방법을 상업적으로 사용하였음을 입증한 자는 침해의 책임을 지지 않는다”는 조항¹¹⁾을 삽입한 것도 비즈니스 방법 특허가 미칠 피해를 염려한 때문이라고 보인다. 또한, 미국, 유럽연합, 일본은 2002년까지 비즈니스 방법 관련 데이터베이스를 공동으로 구축하여 심사 정보를 공유하도록 합의하였고 미국도 최근 비즈니스 방법 특허 심사를 개정할 의사를 보이고 있다. 그러나, 심사를 엄격하게 강화하는 것은 문제 해결에 별로 도움이 되지 않는다. 오히려, 더 적극적으로 비즈니스 방법 특허의 권리를 줄이는 문제를 특별히 규정하는 것도 고려할 수 있다.

특허권의 범위를 줄이는 문제는 청구항에 기재된 발명의 권리 범위를 해석하는 문제로 접근할 수 있는데, 저작권 제도의 일부 요소를 이 특허 권리 범위 해석에 가미하여, 명세서에 기재된 특정 실시예를 저작권의 표현(expression)으로 보아 특정 실시예에 대해서만 특허권을 인정하고 이와 다르게 실시하는 것은 표현이 다른 것으로 보아 특허권의 범위가 미치지 않도록 하는 방법을 현실적인 대안으로 생각할 수 있다.

이와 더불어, 실시 형태를 명세서에서 매우 구체적으로 특정하도록 하고 출원인이 실제 모델 구현을 위해 사용한 소스 코드를 명세서를 통해 공개하는 것을 강제하도록 명세서 기재 요건을 강화할 필요가 있다. 이것은 권리 범위를 특정 실시예로 축소 해석할 때 해석의 기준으로 삼을 수 있다는 점에서 뿐만 아니라, 기술 내용을 공개한 대가로 일시적 독점 배타권을 부여한다는 특허 제도의 기본 취지에도 부합되며, 구체적인 실시 형태는 개발하지 않고 단순한 아이디어 단계에서 시장 선점을 위한 특허 출원을 방지한다는 점에서도 반드시 필요한 것이라고 생각된다.

또한, 기존의 특허 기술을 기반으로 이것을 개량 보완한 후순위 발명자는 개량 부분에 기술적 가치가 인정되면 별도로 특허를 받을 수 있다. 그러나, 후순위 특허권자는 기반 기술 특허권자의 허락없이 자신의 기술을 실시할 수 없다. 이것은 순차적 과정을 통해 기술의 혁신이 일어나는 정보 기술 분야에서는 기술의 발전을 가로막는 엄청난 장애물로 작용할 수 있다. 따라서, 순차적 혁신 과정에서 일어나는 기술의 특허권자 서로간에는 자유로운 실시가 허용되도록 소위, 이용관계와 특허권의 범위를 새롭게 조정할 필요가 있다.

3. 존속 기간의 단축

인터넷 산업의 발전 속도에 비추어볼 때, 20년의 특허권 존속 기간은 지나치게 길다. 존속 기간을 줄이는 문제를 제도적 차원에서 살펴보면, 모든 인터넷 특허의 존속 기간을 일률적으로 줄이는 것(예컨대, 3년이나 5년) 보다는 출원인에게 일정 범위 내에서 존속 희망 기간을 선택하도록 하고, 이 선택의 정당성에 대한 판단을 심사 단계에서 심사관이 하거나 권리 분쟁 단계에서 상대방에게 다툼의 길을 열어주는 것이 합리적일 것이다.

특허권의 존속 기간을 줄이는 데에는, TRIPs 협정이 문제가 될 수 있겠지만, 인터넷 발명이나 비즈니스 방법을 특허법의 시각에서만 볼 것이 아니라, 다른 법률의 형태로 보호한다면 독자적인 권리 보호 기간의 실현이 가능할 것이다. 예를 들어서, TRIPs 협정에도 불구하고, 우리나라의 경우 실용 신안은 그 보호기간이 10년이다.

11) 이 규정은 1999년 11월 29일부터 유효하며 현재 진행중인 소송에는 적용되지 않는다. 개정법에는 비즈니스에 대한 정의는 되어 있지 않는데, 이것은 법원의 몫으로 남게 되었다. 규정의 원문은 다음과 같다. A user of a patented method of doing or conducting business will not be liable for infringement if it can be shown that the user (1) reduced the invention to practice more than one year before the effective filing date of the application upon which the patent is based and (2) commercially used the invention in the U.S. before the effective filing date of the invention. The user must establish this defense by clear and convincing defence.

VI. 결론

80년대 이후 정보재의 경제적 역할이 크게 강조되면서 선진국은 TRIPs 협정이나 WIPO와 같은 국제기구를 통해 특허제도를 전지구적 차원에서 통일적으로 관리하기 위한 노력을 계속하고 있다. 이러한 움직임과 함께 특허는 새로운 법규정의 마련이나 법원의 판례를 통해 그 대상 영역을 지속적으로 확대해 나가고 있다. 인터넷 비즈니스 방법 특허는 미생물이나 식물, 동물 등 생명체에 대한 특허와 더불어 특허권 강화의 대표적인 예라 할 수 있다. 이러한 특허권의 강화는 정보를 상품화하려는 자본주의의 내포적 확장 과정으로 설명할 수 있는데, 이것은 지식의 사회적 확산보다는 개인의 독점권만 지나치게 강화함으로써 특허권의 기본 원칙을 심각하게 왜곡시키고 있다. 이러한 왜곡을 바로잡을 몫은 누구에게 있는가? 비즈니스 방법에 특허를 부여하는 것이 한국의 특수한 상황이 아니라면 점에서 이것을 반대하고 대안적 모델을 제시한다는 것은 사실 매우 어려운 작업이다. 그것은 우리의 인식이 현행 제도와 이를 뒷받침하는 주류적 논리에 묶여 있다는 점에도 그렇지만, 특허제도가 더 이상 개별 국가의 독자적인 정책으로 결정될 수 없기 때문이기도 하다. 위에서 제시한 대안을 현실 제도로 구현하기 위해서는 국제적인 논의 과정을 거쳐야 하겠지만, 국내에서 좀 더 활발한 토론과 실증적인 검토 작업이 선행되어야 할 것이다.

참고문헌

- 공유적지적재산권모임, '디지털은 자유다,' 2000년 7월
- 윤성식, '지적재산권 제도의 역사적 배경과 사회적 역할에 관한 비판적 고찰'
- 홍성태, '정보화 경쟁의 이데올로기에 관한 연구, 1999
- 홍성욱, '첨단기술 시대의 독점과 경쟁: 마이크로소프트 소송과 새로운 경제학의 패러다임'
- 요시후지, '특허법 개설 9판,' 유미특허법률사무소 역
- 강동세, '비즈니스 모델의 특허 문제,' 한국정보법학회
- League for Programming Freedom, "Software Patents: an Industry at Risk", (<http://osnome.che.wisc.edu/~epperly/pto-sub/part1.html>).
- Bryan Pfaffenberger, "Internet Patents: Giving Away the Store", (<http://www2.linuxjournal.com/articles/currents/014.html>).
- Mark Lee, "How Could Software Patent Law Impact Electronic Commerce?", (http://cyber.law.harvard.edu/is98/final_papers/Lee.html).
- Lawrence Lessig, "The Problem With Patents", (http://www.thestandard.com/article/article_print/0,1153,4296,00.html).
- Jared Earl Grusd, 'Internet Business Methods: What Role Does and Should Patent Law Play?' Virginia Journal of Law and Technology, Fall 1999.
- James Bessen & Eric Maskin, "Sequential Innovation, Patents, and Imitation", Massachusetts Institute of Technology.
- Jim Bessen & Eric Maskin, "Intellectual Property on the Internet: What's wrong with Conventional Wisdom?".
- Stanford Encyclopedia of Philosophy, 'The Church-Turing Thesis', 1997. (<http://plato.stanford.edu/entries/church-turing/1>)

토론1

BUSINESS METHOD 특허 토론문

이경란 (변리사, 理智국제특허법률사무소)

1. 서론

BM 특허 등으로 촉발된 인터넷 비즈니스에 대한 독점에 대한 공포를 극복할 수 있는 방안이 과연 BM 특허를 부정하는 방법만 존재하는 것인지에 대한 의문이 제기된다. 따라서 현존하는 독점 규제 시스템을 살피고, BM 특허에 대한 논의를 어느 방향으로 진화시켜야 할 지에 관하여 살펴보기로 한다.

2. 특허권에 의한 독점

3.

3.1. BM 특허에만 독점이 존재하는가?

주지하는 바와 같이, 특허권을 비롯한 지식재산권은 제한된 기간 동안 독점권을 부여하도록 되어 있다. 따라서, 특허권의 독점에 의한 폐해는 BM 특허에 한정하여 논의하여야 할 주제는 아니라고 보여진다. 그렇다면 여러 분야에 비하여 BM 특허에서 독점에 의한 폐해가 더욱 크다고 생각되는 이유는 무엇일까 살펴볼 필요가 있을 것이다.

생각건대, 순수한 영업 방법에 대한 특허 보호의 가능성이 현존할지도 모른다는 우려와, 그러한 특허가 허여되는 경우 당해 영업 방법은 어느 특정인에게 독점된다는 견해에 기초한 것으로 보여진다. 그렇다면 먼저 현행 특허법 하에서 순수한 영업 방법의 특허 가능성이 있는지를 살펴볼 필요가 있을 것이다.

또한 하나의 영업 방법에 관해서는 하나의 특허만이 부여되는 것인지에 대해서도 살펴볼 필요가 있을 것이다. 아울러 하나의 영업 방법에 대하여 복수의 특허권이 허여된다면 권리는 어떻게 조정될 것인지를 곰씹어 봐야 할 것이다.

3.2. 특허에 의한 독점을 견제하기 위한 제도는 없는가?

3.2.1. 들어가며

독점에 의한 폐해를 알고 있으면서도 기술 개발의 인센티브에 의한 산업 발전 효과가 더욱 지대하다는 전제하여 특허권이 부여된다고 볼 수 있다. 하지만, 구체적인 사실로서 특허권에 의한 폐해가 발생되는 경우에 이를 방지하게 되면, 특허법의 궁극적인 목적인 산업 발전에 역행하는 결과를 불러올 수도 있을 것이다. 따라서, 우리의 사법 시스템은 지식재산권에 의한 독점을 인정하는 한편, 그에 의해 나타날 수 있는 독점 폐해를 최소화하기 위한 제도를 두고 있다고 볼 수 있으며 다음이 그러한 예라고 할 수 있을 것이다.

3.2.2. 독점금지법

독점에 의한 폐해를 가장 직접적으로 규율하고 있는 대표적인 법률은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률

(이하 독점금지법이라 함)이라고 할 수 있다. 그런데 독점금지법 제59조는 형식적으로는 지식재산권에 의한 정당한 권리 행사에 대해서는 당해 법률의 적용을 배제하고 있다.

그러나, 공정 거래 위원회는 '지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침'을 2000.8.30일자로 발표하였다. 따라서, 동 지침에 따라 일정한 행위는 독점금지법 제59조에 의한 정당한 권리 행사가 아닌 것으로 간주되어 독점금지법에 의한 규제를 받게 된다. 이러한 규제 조항중 BM 특허에서 가장 우려를 하고 있는 라이선스의 거절에 관한 부분은 다음과 같다.

제3조 【산업재산실시허락계약상의 불공정거래행위 등】 산업재산실시허락계약에 있어서 불공정거래행위 등에 해당하는 사항은 다음 각호의 1과 같다. 불공정한 경우에 해당하는가의 여부는 그 내용 뿐만 아니라 경쟁에 미치는 효과, 계약기간, 관련시장의 상황 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

1. 원재료, 부품, 제조설비 등의 구입처 제한

...[중략]...

17. 실시허락의 거절

어떠한 산업재산에 대하여 실시허락을 받고자 하는 자가 앞의 각호의 불공정거래행위에 해당하는 사항을 수용하지 않는다는 것을 이유로 실시허락을 거절하거나 어떠한 상품이나 용역의 제공에 필수적인 산업재산에 대하여 실시허락을 받고자 하는 자가 상당기간 동안 합리적인 조건을 제시하면서 실시허락을 받기 위해 노력했음에도 불구하고 실시허락을 거절함으로써 다른 사업자의 시장진입을 차단시키는 경우

3.2.3. 특허법의 통상실시권허여심판

특허 시스템을 이해하는데 있어서 가장 핵심이 되는 부분은 특허청구범위의 해석과 이용 발명의 관한 규정이라고 보여진다. 여기서, 이용 발명을 규정하고 있는 특허법 제98조에 따르면, 개량 발명의 특허권자는 원천 특허권자에게 라이선스를 얻어야만 개량 특허를 실시할 수 있게 된다. 그런데, 원천 특허권자가 라이선스를 거절하게 되면, 개량 특허는 실시되지 않게 되어 산업 발전에 아무런 기여를 할 수 없게 된다. 이는 특허법의 목적에 반하는 것이므로, 특허법은 개량 특허가 원천 특허에 비하여 상당한 기술적 진보를 이룬 경우에는 심판에 의하여 강제로 라이선스가 부여될 수 있는 길을 열어놓고 있는 것이다.

3.2.4. 특허법의 재정실시권

또한 특허법은 불실시, 불충분한 실시, 공익적 필요 등에 기초하여 제107조에 규정된 요건을 충족하는 경우 강제로 라이선스가 부여되도록 하고 있다.

3.2.5. 소결

따라서, BM 특허로 인하여 야기될 수 있는 독점에 의한 폐해는 사법 시스템에 현존하는 제도를 활성화함으로써 최소화하는 것이 가능하다고 보여진다.

3.3. BM 특허의 보호 범위의 크기는?

3.3.1. BM 특허 무용론

BM 특허 무용론은 크게 2가지의 다른 입장에서 주장되고 있는 것으로 보여진다. 그 하나는 BM 특허와 같은 소프트웨어 특허는 특허에 의한 보호를 부여하지 않더라도 최초 개발자에게는 사회적 사실로서 상당한 인센티브가 주어지기 때문에 불필요하다는 것이고, 다른 하나는 BM 특허의 주기가 매우 짧기 때문에 특허가 나오기도 전(현재 대략 25개월 후에 특허가 등록됨)에 인터넷 비즈니스가 그 생명을 다한다는 것이다.

3.3.2. 최초 개발에 대한 사회적 사실로서의 인센티브에 대한 의문

먼저, 첫 번째 주장을 살펴보자. 최초 개발자에 대한 사회적 사실로서의 인센티브는 항상 최초 개발자에게 주어지는가에 대하여는 의문을 제기하지 않을 수 없다. 예를 들어, 인터넷 브라우저를 가장 먼저 개발한 자가 현재 인터넷 브라우저에서 그러한 인센티브를 누리고 있는지에 대해서는 의문을 가지지 않을 수 없다.

이러한 주장을 펼치는 측에서는, 또한 BM 특허의 부여는 다양한 기술 개발을 원천적으로 봉쇄하게 되는 결과를 가져온다고 한다. 그러나, 특허권은 실시에 대한 배타권을 부여할 뿐이지 개량 기술의 개발에 대한 배타권을 부여하는 것은 아니다.

더욱이 위에서도 언급한 바와 같이, 특허법은 이용 발명의 조정 규정을 두고 있는데, 이는 이용 발명 관제에 있게 되는 원천 특허와 개량 특허가 서로 다른 주체에 의해 향유될 수 있음을 예정하고 있다는 것이다. 즉, 경쟁 업체들이 개량 기술을 개발하는 것을 당연한 것으로 예정하고 있는 것이다. 같은 맥락으로, 독점금지법 위의 지침 제3조 제11호는, 기술 개량 및 연구 개발을 제한하는 행위를 규제하고 있다.

따라서 다양한 기술 개발이 원천적으로 봉쇄된다는 것은 특허권의 본질 내지는 이용 발명에 대한 오해로부터 야기된 것으로 보여진다.

3.3.3. 심사 지체로 인한 BM 특허 무용론

심사 지체로 인한 권리 공백의 문제를 해결하기 위한 제도로 우선 심사 제도가 있으나, 아직까지 업계의 기대에 부응하는 수준에는 이르지 못하는 것으로 보인다. 그러나, 업계의 요구에 맞추어 심사를 서두르다 보면 오히려 부실한 권리를 내주게 되어 더 큰 문제를 야기할 수 있으므로, 심사 적체 해소 문제는 신중하게 접근해야 할 사항으로 보인다.

그런데, 구별해야 할 개념이 있다고 보인다. 즉, BM이 전혀 다른 것으로 대체되는 것인지, 아니면 본질은 유지한 채 개량이 되는 것인지를 구별하여야 할 것이다.

만약에, 본질은 유지한 개량이라면, 개량된 BM 역시 원천 특허의 보호 범위에 속하므로 이러한 의미의 무용론은 그 논리적 근거를 상실하게 됨을 알 수 있다.

4.

5. BM 특허 논쟁에 관한 시각 전환의 필요성

5.1. BM 특허에 관한 논쟁은 성립성에 있는가?

5.1.1. 발명의 성립성이란?

철학적 논쟁에 가까운 발명의 성립성에 대한 문제를 간략화하면, (1) 자연 법칙 이용성과 (2) 산업상 이용 가능성이라고 할 수 있을 것이다. BM 특허중 발명의 성립성 문제를 제기하는 것은 새로운 영업 방법을 공지 기술을 이용하여 구현한 경우일 것이다. 그리고, 그 중에서도 특허청구범위에 어떠한 기술적 한정도 없이 새로운 영업 방법만을 구성 요소로 기재한 경우가 이 논의의 중심에 있다고 볼 수 있을 것이다.

어찌되었건 심사의 대상은 특허청구범위에 기재된 발명인 이상, 특허청구범위에서 기술적 한정을 하지 않고 순수하게 영업 방법만을 청구하고 있다면 현존하는 특허법상 발명²⁾의 정의에 부합하지 않으므로 발명의

1) 기술개량제한 및 연구개발 제한

산업재산권자가 실시권자로 하여금 계약기술(제품) 등과 관련한 개량을 하지 못하도록 하거나 산업재산권자가 실시권자로 하여금 산업재산권자의 사전동의 또는 승인을 받고 계약기술(제품) 등과 관련한 개량을 하도록 하는 경우 또는 산업재산권자가 실시권자로 하여금 실시권자의 단독으로 또는 제3자와 공동으로 계약기술(제품) 등과 관련한 연구개발활동을 하지 못하도록 하는 경우

성립성은 부정되어야 한다고 보여진다.

마찬가지로 산업상 이용 가능성도 특허청구범위를 기준으로 판단되며, 이에 의해 산업상 이용 가능성이 제시되지 않는 추상적인 아이디어를 특허권에 의한 보호가 부여되지 않게 된다고 할 수 있다.³⁾

한편, 특허청구범위에 기술적 한정이 포함되어 있다면, 당해 영업 방법은 당해 기술로 한정되어 해석될 것이다.

5.1.2. 발명의 상세한 설명과 특허청구범위

여기서, 발명의 상세한 설명에는 구체적인 기술 및 산업상 이용 가능성이 기재되어 있으나, 특허청구범위에는 추상적인 영업 아이디어만을 청구하고 있는 경우를 상정해보기로 하자.

이런 경우에는, 위에서 언급한 바와 같이, 발명의 성립성 결여를 기초로 거절하는 것이 타당하다고 보여진다. 출원인은 이러한 거절을 극복하기 위하여 특허청구범위에 구체적인 기술 및 산업상 이용 가능성을 한정하는 보정서를 제출하여야 하며, 특허는 이렇게 보정된 특허청구범위에 부여되는 것이 바람직하다고 보여진다.

한편 출원 시 제출한 명세서의 발명의 상세한 설명에 구체적인 기술 및 산업상 이용 가능성이 없는 경우에는 특허법상 기재 불비에 해당되어 거절될 것이며, 이를 극복하기 위하여 구체적인 기술을 새로이 기재하여 보정을 하는 것은 특허법상 요지 변경에 해당된다. 따라서, 출원시 제출한 명세서에 구체적인 기술 수단이 없다면 특허권은 부여될 수 없다고 할 수 있다.

5.2.

5.3. 진보성으로의 논의 전환 필요

BM 특허에 관한 많은 논쟁들이 발명의 성립성에 집중되고 있다고 볼 수 있다. 그러나, IT 산업이 전체 산업에 차지하고 있는 비중이 날로 증가하고 있는 오늘날 산업 구조를 감안할 때, BM 특허를 포함한 소프트웨어의 특허권의 의한 보호는, 역사적 대세로 보여지는 면이 있다.

영국 앤 여왕이 1차 산업에서 2차 산업으로 산업 구조의 변혁이 일어났을 때 특허제도를 도입한 것은 어찌보면 논리적이라기 보다는 사회적 필요에 의한 것이었다고 할 수 있다. 유사하게 현재 산업 구조는 2차 산업 중심에서 급속하게 3차 산업으로 전환되고 있으며, 정확한 분류는 아닐지 모르나 3차 산업의 가운데에 소프트웨어 등과 같은 신기술 분야가 자리잡고 있다고 보여진다.

소프트웨어 특허는 프로그램 저작권에 의한 보호의 한계를 인식함에 따라 사회적 필요에 의하여 인정된 것으로 보여진다. 따라서, BM 특허에 관하여 특허 보호의 적격 여부를 판가름하는 발명의 성립성에 대한 논의에 머무를 것이 아니라, BM 특허를 인정함에 있어서 진보성 판단을 어떻게 하는 것이 궁극적으로 인터넷 비즈니스 발전에 기여하게 될 것인지에 대한 연구가 보다 시급하다고 보여진다.

5.4. 특허청구범위 기재 요건으로의 논의 전환 필요

5.4.1. 특허법 제42조제3항 및 제4항

5.4.2. ③제2항제3호의 규정에 의한 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다.

5.4.3. ④제2항제4호의 규정에 의한 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 "청구

2) 특허법상 발명의 정의는 자연 법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것으로 규정되어 있다.

3) 수학적 알고리즘 자체를 특허청구하는 경우에는 산업상 이용 가능성에 대한 한정이 결여되었다고 볼 수 있으므로 발명의 성립성을 부정할 수 있을 것으로 보여진다.

항"이라 한다)이 1 또는 2이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각호에 해당하여야 한다.

- 5.4.4. 1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것
- 5.4.5. 2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것
- 5.4.6. 3. 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것
- 5.4.7.
- 5.4.8. 특허가 부여될 수 있는 특허청구범위란?

위에서도 알 수 있는 바와 같이, 특허를 논함에 있어서 특허청구범위와 피리된 논리는 사상누각이라 할 수 있다. 따라서, 어떠한 형태의 특허청구범위를 특허로서 허여할 것인가가 논의의 중심에 있어야 할 것이다. 특허청에서 발표한 심사기준 등에서도 알 수 있는 바와 같이, BM 특허는 단순히 영업 방법에만 관련된 것이 아님을 알 수 있다. 즉, BM 특허의 특허청구범위로서 허여되어야 할 형태는 기술적 한정을 가진 영업 방법이어야 할 것이다. 따라서, '순수한 영업 방법'으로만 기재된 특허청구범위는 특허 등록이 거절되어야 할 것이다.

6. 마치며

지식재산권의 강화가 일반적으로 미국 등과 같은 기술 선진국에 유리한 면이 있기는 하지만, 기술 선진국이 기술 후진국과 효과적으로 경쟁하려는 한가지 목적만으로 지식재산권을 강화한다고 보는 것은 다소 무리가 있다고 보여진다. 왜냐하면, 기술 선진국 내에도 지식재산권의 강화에 의하여 이익을 얻는 자와 불이익을 당하는 자가 모두 공존하며, 이들 모두가 당해 국가의 정책 결정에 참여할 수 있는 기회가 부여되고 있기 때문이다.

따라서 BM 특허에 관해서는 흑백논리로 접근하기보다는 현존하는 사실을 인정하고 그로 인하여 야기될 수 있는 폐해를 최소화하기 위한 연구에 주력하는 것이 보다 바람직하다고 본다.

토론2

비즈니스모델 특허 토론회 토론문

이은철 (특허청 사무관)

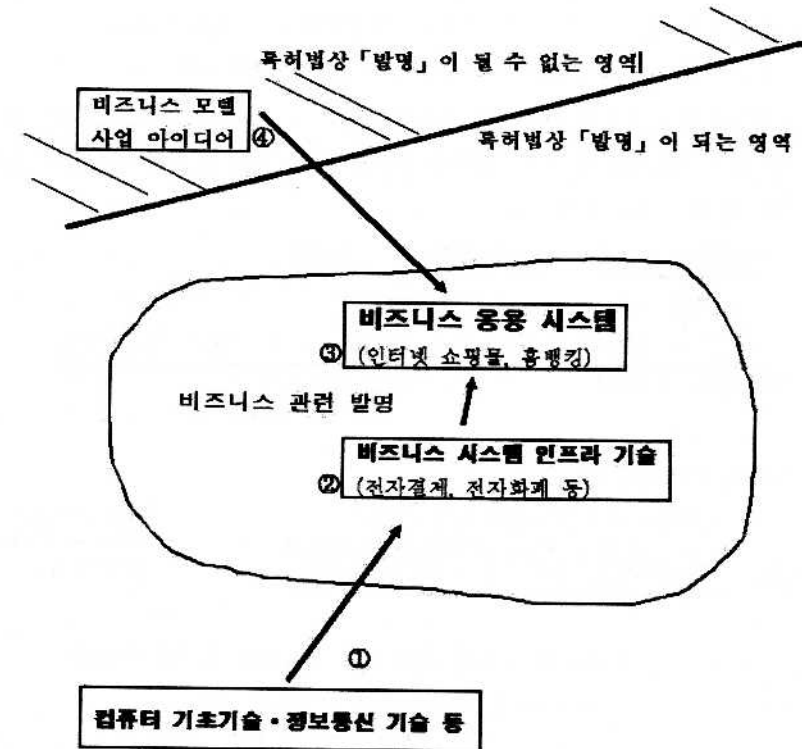
참고자료 1 : 비즈니스 관련 발명

비즈니스 관련 발명은 특허법상 발명이 될 수 없는 비즈니스 모델이나 사업 아이디어와 특허법상 발명이 되는 컴퓨터 기초기술·정보통신 기술과의 융합에 의해서 만들어진 발명

참고자료 2 : 비즈니스 관련 발명과 특허

최근 컴퓨터 기술이나 통신기술의 발전, 인터넷 이용자의 급격한 확대·증가로 인하여 비즈니스 모델이나 비즈니스 아이디어에 특징이 있는 특허(비즈니스 관련 발명)가 출원되고 있다. 그림의 비즈니스 관련 발명을 설명하면,

- ① 컴퓨터 기초기술, 정보통신기술의 발전에 따라
- ② 전자결제나 전자화폐 등의 비즈니스 시스템 인프라 기술이 구축되었고,
- ③ 이러한 비즈니스 시스템 인프라 기술을 실제의 비즈니스에 적용시킨 비즈니스 응용 시스템이 개발되고 있다.
- ④ 비즈니스 모델이나 비즈니스 아이디어 등의 비기술적인 특징이 이 비즈니스 응용 시스템에서는 종래의 시스템 발명에 비해서 크다고 할 수 있다.



(1) 특허와의 관계

- ①은 종래부터 특허의 대상이 되어 왔던 기술분야
- ②는 종래부터 특허의 대상이 되어 왔던 소프트웨어 기술분야
- ③은 언론매체에서 기사로 취급하고 있는 특허출원. 소프트웨어 기술을 특정 비즈니스에 응용한 것으로서 기존의 심사기준으로 심사하고 있음.
- ④는 언론에서 새롭게 특허가 된다고 보도하고 있는 부분. 경제법칙이나 인위적인 결정은 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작」에 해당하지 않는다고 심사기준에 명기되어 있고, 비즈니스 모델이나 비즈니스 아이디어 자체는 특허의 대상이 될 수 없다.

(2) 비즈니스 관련 특허의 종류

- 전자상거래 관련 출원, 금융 비즈니스(은행·보험·증권) 관련 출원
- 인터넷상의 교육, 통계, 광고 등 관련 출원

참고자료 3 : 비즈니스 관련 발명의 기술적 사상

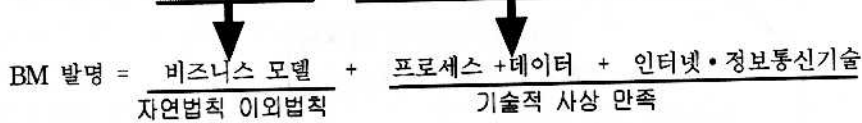
(1) 기술적 사상이란

특허법 제2조(정의)에서 발명은 자연법칙을 이용한 “기술적 사상의 창작”으로서 고도한 것이어야 한다고 정의하고 있다.

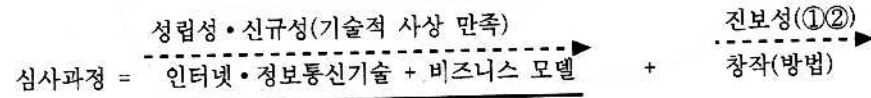
- “기술”이란 “일정한 목적을 달성하기 위한 구체적 수단이며 실제로 이용할 수 있는 것”
- 자연법칙 자체나 자연법칙 이외의 법칙을 이용한 경우는 발명의 대상(발명의 성립요건)이 될 수 없으며, 기술의 본질은 “실시가능성”이나 “반복가능성”이라는 관점에서 판단.
 - 실시가능성이란 통상의 지식을 가진 자 수준에서 실시가능한가이며,
 - 반복가능성이란 항상 소정의 결과를 반복적으로 얻을 수 있고, 객관성을 가져야 함
- 창작의 요건은 단순한 발견이 아닌 “발견한 자연법칙을 이용하기 위한 방법이나 장치를 만드는 것”

(2) 비즈니스 관련 발명의 구현 수단

방법 발명 = 해결하려는 과제 + 과제를 해결하는 기술수단



(3) 비즈니스 관련 발명의 심사과정



- ① 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각할 수 없는 것
- ② 자연법칙을 이용할 방법을 창안한 경우

토론3

‘비즈니스 모델 특허’의 반사회성

홍성태(상지대 교양과, 사회학 박사)

1 두 편의 발제문을 흥미롭게 읽었다. 필자 나름대로 논평을 하자면, 남희섭 변리사의 글이 명백한 ‘비판론’이라면, 김병일 교수의 글은 명백한 ‘균형론’이라고 할 수 있을 것 같다. 여기서 어느 쪽이 더 올바른가를 따지는 것은 대단히 어려운 일이고, 더 나아가 쓸모없는 일일 수도 있다고 생각한다. 두 분 모두 현재의 비즈니스 모델 특허에 대해 명백한 ‘우려론’으로 읽힐 수 있기 때문이다. 필자는 두 분의 생각이 이렇다면 현실에 대한 ‘우려론’의 두 가닥이라고 생각한다.

물론 두 분의 차이도 명백한 것 같다. 남희섭 변리사가 정보공유의 원칙에 좀더 충실하다면, 김병일 교수는 정보사유의 원칙에 좀더 충실한 것으로 보인다. 이러한 원칙적 차이는 물론 사소한 문제가 아니지만, 그러나 다시 보자면 이것은 현재의 비즈니스 모델 특허가 정보공유론과 정보사유론의 차이를 떠나서 문제가 되고 있음을 보여주는 것이다. 우리가 비즈니스 모델 특허를 문제시하고 개선책을 찾는 데에는 원칙적 문제 이외에 좀더 실제적 문제도 작동하고 있는 것이다.

2 두 편의 발제문을 통해서 필자는 비즈니스 모델 특허에 대해 많은 것을 비교적 상세히 알게 되었다. 우선 이 점에 대해 두 분께 감사드리고 싶다. 이제 토론자로서 필자가 이 모임에서 여러분에게 이바지하는 일이 남았는 데, 어떻게 이바지할 수 있을지 사실 몹시 고민이다. 필자는 비즈니스 모델 특허의 반사회성에 관한 간략한 논의로 토론자의 책임을 다 해 보고자 한다.

사회학자로서 필자는 이른바 ‘지적재산권’이 사회의 재생산에 어떤 영향을 미치는가에 많은 관심을 가지고 있다. 어떤 연구자는 지적재산권이야말로 인류가 발명한 최고의 발명품이라고 주장하기도 한다. 과연 그럴지도 모른다. 쓰면 쓸수록 늘어나는 생각을 배타적으로 소유할 수 있도록 해 주었으니 말이다. 더욱이 어떤 새로운 생각도 과거의 생각에 바탕을 두고 있다는 점을 고려하면 참으로 지적재산권은 대단한 제도가 아닐 수 없다.

경제학적으로 보자면, 지적재산권은 더 많은 지적 재산의 생산을 촉진하기 위해 고안된 특수한 제도로 파악된다. 그러나 사회학적으로 보자면, 그것은 궁극적으로 사유화할 수 없는 지적 재산을 사유화할 수 있는 것으로 다루게 한다는 점에서 커다란 문제를 안게 된다.

지적재산권은 ‘인위적 부족상태’를 만들어내고, 그렇게 해서 공공재인 지적 재산을 경제재로 만든다. 일단 이러한 과정이 공식화되고 이어서 상식화되면, 지적재산권은 ‘인위적 부족상태’를 만들어내는 ‘특수한 제도’라는 성격을 훌쩍 뛰어넘어 버리게 된다. 그것은 당연시되고 초역사화된다. 그것의 역사적 연원과 사회적 특수성은 대중의 뇌리에서 잊혀져 버린다. 일단 이러한 상황에 이르면, 지적재산권이 안고 있는 근본적 논점이 좀처럼 논의의 표면에 떠오를 수 없게 된다. 그보다는 기득권자를 중심으로 지적재산권이 지속적으로 확장

되는 현상이 전개된다. 비즈니스 모델 특허는 생명특허와 함께 이러한 경향을 보여주는 대표적인 예라고 생각한다.

3 지적재산권에 대한 근본적인 도전은 흔히 '사회주의'적인 것으로 비판되고는 한다. 예컨대 이런 관점에서 오픈소스운동을 주도하는 사람들은 리처드 스톨만을 '공산주의자'라고 부르기도 한다. 그러나 이러한 비판은 잘못된 것이다. 이것은 예컨대 토지의 사적 소유와 이용을 규제하는 것을 '사회주의'적인 것이라고 비판하는 것과 같은 것이다. 1990년에 정부가 '토지공개념'을 도입하려고 했을 때, 전국의 대지주들이 모두 이런 식으로 반대했다. 그러나 영국과 미국이라는 원조 자본주의국들은 강력한 '토지공개념' 제도를 가지고 있다.

이러한 것은 '사회주의'적인 것이 아니라 '사회적'인 것이다. 이 경우에 사회는 칼 폴라니가 주장했던 바로 그것, 즉 '경제는 사회의 부분'이라는 의미에서 사회를 뜻한다. 이윤을 추구하는 행위만으로 사회는 존속할 수 없다. 사회의 발전을 위해서 우리는 시장을 이용해야 하지만, 제대로 이용하기 위해서 우리는 시장을 규제할 수 있어야 한다. 여기서 '사회적'인 것의 의미는 '공익'과 '공공성'이라는 것으로 바꿔 이해될 수 있다. 사실 원리상으로 보자면, 지적재산권은 이런 관점에 입각해 있다.

그러나 비즈니스 모델 특허는 이런 원리 자체에 대한 도전으로 읽힌다는 점에서 자본주의의 '건전한 발전'을 위해서도 근본적으로 재고해야 한다. 그것은 자본주의적 인센티브제도로써 지적재산권의 내적 모순과 한계를 여실히 드러낸다. 그것은 공익을 위해 고안된 사회적 제도가 공익을 파괴하기 위해 사용될 수 있다는 것을 보여주는 최근의 예이다. 이런 점에서 비즈니스 모델 특허는 지적재산권의 내적 모순과 한계에 대한 논의의 필요성을 다시금 강조해서 보여주는 것이라고 생각한다.

삼성전자 인터넷 사업방법 특허 무효심판심결 취소 소의 소장

소 장

원고	진보네트워크 참세상 서울특별시 용산구 갈월동 8-48 신성빌딩 3층 대표자: 이종희
원고의 소송대리인	변리사 남 회 섭 서울특별시 강남구 역삼동 648-23 여삼빌딩 901호 전화: (02) 567-1107, 팩스: (02) 558-1150
	법무법인 세진종합법률사무소 담당변호사 박 성 호 서울특별시 강남구 역삼동 824-21 상경빌딩 2101호 전화: (02) 564-9961, 팩스: (02) 566-9198
	변호사 김 기 중 서울특별시 서초구 서초동 1675-12 모인터빌딩 2층 전화: (02) 3471-3705, 팩스: (02) 3471-3708
피고	삼성전자주식회사 경기도 수원시 팔달구 매탄3동 416 대표이사 윤중용

특허무효심판 심결취소의 소

청 구 취 지

1. 특허심판원이 2000년 12월 29일자 2000당343호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송 비용은 피고의 부담으로 한다.

라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

I. 특허심판원에서 한 철차의 경위

1. 피고는 다음의 특허발명(이하, "이건 특허"라 함)에 대한 특허권자입니다.

명칭 : 인터넷상에서의 원격교육방법 및 그 장치
 출원일 : 1996. 10. 23.
 등록일 : 1999. 1. 25.
 등록번호: 제 191329 호

2. 원고는 2000. 3. 4. 피고를 피청구인으로 하여 특허심판원에 이 건 특허에 관한 무효심판(심판번호: 2000 당343호)을 청구하였으며, 특허심판원은 2000. 12. 29. "이건 발명은 자연법칙을 이용한 발명인 것으로 인정된다"는 취지의 심결을 하였고, 그 심결등본은 2001. 1. 13. 원고에게 송달되었습니다.

II. 이 건 특허의 요지

이 건 특허의 청구범위 제1항 내지 제8항에 기재된 이 건 특허의 요지는 다음과 같습니다.

【제1항】

인터넷 상에서의 월드와이드웹(WWW)을 기반으로 한 원격 교육 장치에 있어서, 사용자가 원하는 데이터를 서버 장치에 요구하며 그 데이터를 화면에 디스플레이하여 검색하고, 사용자가 그 데이터를 수행하도록 한 단말 장치 및 상기 단말부로부터 요구된 데이터를 전송하며 사용자가 수행한 데이터를 평가하여 관리 및 저장하는 서버 장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷상에서의 원격 교육 장치.

【제2항】

제1항에 있어서, 상기 서버 장치는, 인터넷에 접속하는 접속부; 상기 접속부와 운영 시스템으로부터 입력 되는 데이터를 출력하는 인터페이스부; 상기 인터페이스부로부터 입력된 데이터를 처리하도록 각 장치를 동작하게 하는 운영 시스템; 및 상기 운영 시스템에 의해 운영되고, 인터넷상에서 원격학습을 실행하며 그 학습한 데이터를 관리하는 원격교육수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 원격교육 장치.

【제3항】

제2항에 있어서, 상기 원격 교육 수단은, 상기 인터넷상에서 데이터 왕래를 규정하는 인터넷 프로토콜부; 상기 인터넷 프로토콜부상에서 운영하여 사용자가 원하는 데이터를 브라우저로 전송하는 WWW 서버부; 상기 WWW 서버부와 데이터를 주고받으며 데이터베이스 관리부와 원격 교육을 실행하고 관리하는 데 필요한 데이터를 주고받는 CGI 프로그램부; 상기 CGI 프로그램부에서 필요한 데이터를 데이터베이스부를 참조

하여 출력하는 데이터베이스 관리부; 및 상기 데이터베이스에서 필요한 데이터를 출력하고 상기 데이터베이스부에서 입력된 데이터를 저장하는 데이터베이스부를 포함하는 것을 특징으로 하는 원격 교육 장치.

【제4항】

인터넷 상에서의 월드와이드웹(WWW)을 기반으로 한 원격 교육 방법에 있어서, (1) 사용자의 입력 데이터를 처리하는 제1 단계; 사용자의 학습 데이터를 처리하는 제2 단계; 및 (3) 사용자의 시험 데이터를 처리하는 제3 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷 상에서의 원격 교육 방법.

【제5항】

제4항에 있어서, 제1 단계는 데이터를 이진화하여 데이터베이스를 검색하여 분석하는 것을 특징으로 하는 인터넷 상에서의 원격 교육 방법.

【제6항】

제4항 또는 제5항에 있어서, 제1 단계는 사용자가 학습하도록 교육용 페이지를 전송하는 것을 특징으로 하는 인터넷 상에서의 원격 교육 방법.

【제7항】

제4항에 있어서, 제2 단계는 사용자가 학습한 내용을 평가하도록 평가용 페이지를 전송하는 것을 특징으로 하는 인터넷상에서의 원격 교육 방법.

【제8항】

제4항에 있어서, 제3 단계는 사용자가 작성한 시험의 결과를 분석하여 결과용 페이지를 전송하는 것을 특징으로 하는 원격 교육 방법.

III. 심결이유의 요지

소위 특허요건으로서의 발명의 성립성이란, 특허법 제29조 제1항 본문에 규정된 "산업상 이용할 수 있는 발명" 을 의미하고, 여기서 "발명" 이라고 하는 것은 특허법 제2조 제1호에 규정된 "자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도한 것" 으로 정의하고 있으므로, 특허청구의 범위에 기재된 사항이 특허법에서 규정한 발명이기 위해서는 "산업상 이용할 수 있는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도한 것" 이어야 한다.

따라서, 인터넷을 이용한 컴퓨터 관련 발명이라고 할 수 있는 이 건 발명이, (i) 인터넷에 의하여 해결하려는 정보처리의 수단 및 기능이 산업상 이용될 수 있도록 특정한 목적을 한정하고 있는 경우, (ii) 인터넷을 이용하여 인간의 정신적인 활동이나 인위적인 약속을 구현하거나, 이들을 구현하기 위하여 컴퓨터의 범용기술을 이용하고 있지 아니하는 경우, (iii) 특정한 목적을 달성하기 위한 정보처리의 수단 및 기능이 컴퓨터상에서 어떻게 수행되며 어떻게 구현되는지에 대하여 구체적으로 한정하여 특허청구범위를 기재하고 있는 경우라면, 이 건 발명은 발명의 성립성이 있는 것으로 인정하여 특허무효를 부정하여야만 한다.

이 건 발명의 특허청구범위 제1항의 무효여부; 이 건 발명의 특허청구범위 제1항(이하 "이 건 발명 1" 이라고 한다)은 인터넷을 매체로 한 원격교육장치에 있어 피교육자(사용자)측의 단말장치(10)와 교육자측의 서버장치(30)로 구성되어 있으며, 여기서 단말장치는 이 건 발명의 도면 제1도에 도시된 것과 같이 접속부(18) 및 인터페이스부(14), 입력부(12), 출력부(24), 운영시스템(16), 인터넷프로토콜(20), 브라우저(22)로 이루어지는 일련의 구성요소로 형성되어 있고, 이러한 구성요소에 의한 단말장치의 기능은, ① 사용자가 원하는 데이터를 서버장치에 요구하고, ② 이것을 화면에 표시하여, ③ 사용자가 검색하여, ④ 사용자가 수행하는 것을 말하고 있고, 한편 서버장치(30)는 이 건 발명의 도면 제1도에 도시된 것과 같이 접속부(32) 및 인터페이스부(34), 운영 시스템(36), 인터넷 프로토콜(38), 데이터베이스 관리부(44), 원격 교육 진행부(42), WWW 서버

(40), 데이터베이스(46)로 이루어지는 일련의 구성 요소로 형성되어 있고, 이러한 구성요소에 의한 서버 장치의 기능은, ① 사용자가 요구한 데이터를 전송하며, ② 사용자가 수행한 데이터를 평가하며, ③ 관리하고, ④ 저장하는 것임을 알 수 있다.

일반적으로 2개 이상의 컴퓨터가 인터넷 등의 통신네트워크를 통해서 각각의 컴퓨터가 상대방 컴퓨터에게 데이터의 요구 및 그에 따른 송수신을 할 수 있고, 또 데이터를 화면에 표시하여 검색하고, 데이터를 수행하는 수단(단말 장치의 기능)과, 상대방 컴퓨터에 데이터를 전송하고 상대방 컴퓨터로부터 입력된 데이터를 저장하는 수단(서버 장치의 기능)은 인위적으로 약속되어 있는 컴퓨터의 범용적인 기능에 해당하고, 이러한 컴퓨터의 범용적인 기능을 이용하여 특정한 데이터를 단순히 입력하고, 송수신하고, 저장·관리하는 것을 특허청구의 범위에 기재하고 있는 경우에는, 인간의 정신적인 활동이나 인위적인 약속을 컴퓨터에 의하여 구현한 것에 불과하여 특허법에서 규정하는 자연법칙을 이용한 발명이라고 할 수 없다.

그러나, 이진 발명1은 상술한 것과 같이 인터넷상에서의 월드와이드웹(World Wide Web)을 이용하여 교육자와 피교육자(사용자)와의 원격교육을 실시하고, 사용자의 학습을 평가 및 관리하는 것을 기술적 요지로 하는 특정한 목적을 가지고 있고, 또 이러한 목적을 달성하기 위한 이진 발명의 수단 및 기능은 인터넷에 의해 상호 접속된 정보처리장치들과 그 장치들에 의하여 동작하는 컴퓨터소프트웨어의 결합체로서 산업상 실제로 이용될 수 있는 것으로 인정된다. 즉, 이진 발명1은 사용자의 단말장치를 원거리 통신이 가능한 인터넷을 통하여 원격교육을 진행하는 서버장치에 접속하여 사용자가 원하는 데이터를 서버장치에 요구하고, 그 데이터를 화면에 디스플레이하여 검색하고 사용자가 그 데이터를 이용하여 학습을 실시하고, 상기 단말장치로부터 요구된 데이터를 전송하며 사용자가 수행한 데이터를 평가하여 관리 및 저장하는 서버 장치로 구성되어 있다. 여기서 단말 장치는 상술한 것과 같이 접속부 및 인터페이스부, 입력부, 출력부, 운영시스템, 인터넷프로토콜, 브라우저로 이루어지는 일련의 구성요소로 형성되어 있고, 서버장치는 접속부 및 인터페이스부, 운영시스템, 인터넷프로토콜, 데이터베이스관리부, 원격교육진행부, WWW서버부, 데이터베이스로 이루어지는 일련의 구성요소로 형성되어 있고, 또 이들의 상호결합관계는 이진 발명의 명세서(갑제2호증) 제2쪽에 구체적으로 기재되어 있고, 또 이들 각 구성요소에 의한 동작의 설명은 제2쪽 및 제3쪽에 구체적으로 기재되어 있다. 즉, 이름과 암호가 등록된 사용자에게 원격교육을 받을 수 있도록 원격교육 홈페이지를 전송하고, 전송된 원격교육 홈페이지를 보고 사용자는 자신의 인적사항과 학습과정을 선택하여 원격교육을 행하고 이에 따른 각종 학습데이터 및 시험데이터, 시험결과데이터를 송수신하여 이를 분석하고, 그 분석의 결과를 출력 및 저장관리하는 단말장치 및 서버장치의 기능을 구체적으로 한정하여 기재하고 있다.

따라서, 이진 발명1은 인간의 정신적인 활동이나 인위적인 약속을 구현하기 위하여 컴퓨터의 범용적인 기능을 단순히 이용하는 것이 아니라, 단말장치에서 요구하는 데이터가 교육용 데이터이고 서버장치에서 처리하는 데이터가 사용자의 시험데이터 및 학습데이터라고 하는 데이터의 속성을 포함한 특정한 목적, 즉 “원격교육을 실시하고 사용자의 학습을 평가 관리” 라고 하는 이진 발명의 목적을 달성하기 위한 단말장치 및 서버장치에 내재하는 각종 프로세스에 기술적 특징이 있다고 할 수 있다. 이진 발명1에 있어 단말장치 및 서버장치는 “원격교육을 실시하고 사용자의 학습을 평가 관리” 하기 위하여 전기 또는 자기신호로 동작하며 그 동작중에 신호를 변환시키고, 또 프로세스를 수행하는 과정에서 알고리즘의 상태를 변환시키고 있기 때문에 단말장치와 서버장치의 상호간 또는 단말장치 및 서버장치 각각의 내부에는 항상 어떤 형태로든 물리적 변환이 일어나고 있고, 또 단말장치 및 서버장치를 포함한 프로세스에 의해 “원격교육을 실시하고 사용자의 학습을 평가 관리” 한다고 하는 컴퓨터 정보처리에 이용될 수 있으므로, 이진 발명1은 산업상 이용할 수 있는 것임과 동시에 자연법칙을 이용한 발명이라 하겠다.

이진 발명의 특허청구범위 제2항 및 제3항의 무효여부; 이진 발명의 특허청구범위 제2항(이하 “이진 발명2” 라고 한다)은 이진 발명1을 구체적으로 한정한 종속청구항, 즉 제1항의 구성요소중에서 서버장치를 구체적으로 한정한 것으로 접속부 및 인터페이스부, 운영시스템 및 상기 운영시스템에 의해 운영되고 인터넷

상에서 원격학습을 실행하며 그 학습한 데이터를 관리하는 원격 교육 장치를 특징으로 하고 있고, 이진 발명의 특허청구범위 제3항(이하 “이진 발명3” 이라고 한다)은 이진 발명1을 구체적으로 한정한 종속청구항, 즉 제2항의 구성요소중에서 원격교육수단을 구체적으로 한정하고 있다.

따라서 이진 발명2 및 3은 원격교육수단이 어떠한 절차와 수순을 통해 수행되고 학습데이터를 관리하는 것에 대한 구체적인 장치, 즉 서버장치에 내재하는 프로세스가 다수의 기능블록들로 나뉘어 수행되고 또한 기능블록들간의 데이터 입출력관계를 명확히 한정하여 기재하고 있고, 입력된 데이터를 이용하여 사전에 설정된 프로세스에 의하여 수행되는 동안에 단말장치 및 서버장치의 내부에는 데이터처리를 위한 물리적인 변환이 이루어지고 있으므로, 이진 발명2 및 3은 산업상 이용할 수 있는 것임과 동시에 자연법칙을 이용한 발명이라고 인정된다.

이진 발명의 특허청구범위 제4항 내지 제8항의 무효 여부; 이진 발명의 특허청구범위 제4항(이하 “이진 발명4”)에 기재된 발명은, 인터넷 상에서의 월드와이드웹(WWW)을 기반으로 한 원격교육방법에 있어서, 사용자의 입력데이터를 처리하는 제1단계와, 사용자의 학습데이터를 처리하는 제2단계, 사용자의 시험데이터를 처리하는 제3단계를 포함하는 원격교육방법에 관한 것이다.

따라서 이진 발명4는 원격교육을 구현하기 위한 구체적인 수단을 한정하여 기재하고 있고, 또 이진 발명의 특허청구범위 제5항 내지 제8항(이하 각각 “이진 발명5, 6, 7, 8” 이라고 한다)은 각각 제4항(단, 이진 발명6은 제4 및 제5항)의 종속청구항으로 상기 제1단계, 제2단계, 제3단계를 각각 구체적으로 한정하고 있고, 또 이진 발명4 내지 8은 원격교육장치를 청구하고 있는 이진 발명1 내지 3을 구체적으로 실현하는 방법을 특허청구의 범위로 하고 있다. 따라서, 이진 발명4 내지 8은 상술한 것과 같이 인터넷상에서의 원격교육장치가 자연법칙을 이용한 발명이라고 인정된 동일한 이유에 의하여 자연법칙을 이용한 발명인 것으로 인정할 수 있다.

다만, 청구인은 상기 제1단계, 제2단계, 제3단계가 모두 컴퓨터 내부에서 데이터를 처리하는 단계들을 단순히 열거한 것에 지나지 않고, 이러한 데이터처리는 컴퓨터에서 수행될 수 있는 평범하고 범용적인 단계에 불과하다고 주장하고 있지만, 이진 발명4 내지 8의 기술적인 요부는 데이터의 속성이 아니라, 원격 교육을 실시하기 위한 구체적인 프로세스를 특허청구의 범위에 기재하고 있으므로 이를 받아들일 수 없다. 즉, 이진 발명4에 기재된 발명은 “인터넷상에서의 월드와이드웹을 기반으로 사용자의 입력데이터를 처리한 다음, 사용자의 학습데이터를 처리하고, 그 다음 사용자의 시험데이터를 처리하는 인터넷상의 원격교육방법” 으로 한정하여 기재하고 있고, 이진 발명5는 상기 제1단계를 “데이터를 이진화하여 데이터베이스를 검색하여 분석하는 것” 으로 보다 구체적으로 한정하여 기재하고 있고, 이진 발명6은 제4항 또는 제5항의 제1단계를 “사용자가 학습하도록 교육용 페이지를 전송하는 것” 으로 보다 구체적으로 한정하여 기재하고 있고, 이진 발명7은 상기 제2단계를 “사용자가 학습한 내용을 평가하도록 평가용 페이지를 전송하는 것” 으로 보다 구체적으로 한정하여 기재하고 있고, 또 이진 발명8은 상기 제3단계를 “사용자가 작성한 시험의 결과를 분석하여 결과용 페이지를 전송하는 것” 으로 보다 구체적으로 한정하여 기재하고 있는 것으로 인정되기 때문이다.

따라서, 이진 발명4 내지 8은 “원격 교육을 실시하고 사용자의 학습을 평가 관리” 하는 원격 교육 장치를 실행하는 데 따른 구체적인 수단을 한정하고 있고, 또 이러한 수단에 의한 물리적인 변환이 이루어지고 있으므로, 산업상 이용될 수 있는 것임과 동시에 자연법칙을 이용한 발명이라고 인정된다.

IV. 심결취소사유

1. 이진 특허는 자연법칙을 이용하지 않은 발명입니다.

가. 자연법칙 이용성에 대한 입법의 경위

우리나라 특허법에 발명의 자연법칙 이용성을 규정한 것은 1963년 특허법이 그 시초인데, 그 이전인 1952. 4. 13. 법률 제238호로 개정된 특허법 제2조 제7호는 '발명이라 함은 신규하고 유용한 기술, 방법, 기계, 생산품, 물질의 합성 및 식물의 변종, 기타 신규 유용한 개량을 포함하는 것'으로 정의하였다가, 1963. 3. 5. 법률 제1293호로 개정된 특허법 제5조 1항에서는 '이 법에서 발명이라 함은 자연법칙을 이용한 고도의 기술적 창작으로서 산업에 이용할 수 있는 것을 말한다'라고 규정함으로써 처음으로 발명의 자연법칙 이용성 요건을 두게 되었습니다.

한편, 1973. 2. 8. 법률 제2505호로 전문 개정된 특허법 제5조에서는 '이 법에서 발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도의 것을 말한다'라고 하면서, 동법 제6조(특허요건) 제1항에서는 '산업상 이용할 수 있는 발명을 한 자는 다음에 기재한 발명을 제외하고 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다'라고 하여, 산업상 이용가능성과 자연법칙 이용성을 별도의 조문으로 규정하게 됩니다.

이러한 구조는 이진 특허에 대해 적용되는 특허법(1995. 12. 29. 법률 제5080호)까지 변하지 않고 그대로 유지되어 지금까지 이어지고 있습니다.

나. 입법의 취지

1963년 특허법을 개정하면서 자연법칙 이용성을 발명의 정의 규정으로 둔 입법자의 의도는 명확하지 않으나, 일본의 입법례를 참조한 것으로 보입니다. 즉, 일본은 구 특허법(대정 10년 법)에는 발명의 자연법칙 이용성을 정의한 규정이 없었는데, 2차 대전 후 1959년 일본 특허법을 개정할 때 발명의 정의 규정이 삽입된 것입니다. 발명의 정의인 '자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것'이란 특허권의 본질에 관하여 무체재산권설을 주장했던 독일의 콜러(Aller Kohler, 1849~1919)의 견해를 채용한 것입니다. 즉, 콜러는 '발명이란 기술적으로 표시된 인간의 정신적 창작으로서, 자연을 제어하고 자연력을 이용하여 일정한 효과를 낳는 것 (Erfindung ist eine zum technischen Ausdruck gebrachte Ideenschöpfung des Menschen, die unter Ueberwindung der Natur durch Benutzung der Naturkräfte zu einem funktionellen Ergebnisse führt und hierdurch tauglich ist, menschliche Ansprüche zu erfüllen)'으로 개념화하였던 것입니다.

이러한 콜러의 개념은 우리 대법원 판례에도 그대로 나타나 있는 바, 대법원 83후42, 96후2319 등 다수의 판례에서 발명을 '자연을 정복하고 자연력을 이용하여 일정한 효과를 창출하고 이에 따라 인간의 수용을 충족하는 기술적 사상의 고도한 창작'이라고 여러 차례 설시한 바가 있습니다. 발명이 자연법칙을 이용하여야 한다는 것은, 자연법칙 그 자체를 목적으로 하는 경우는 특허 부여의 대상이 될 수 없고(특허법원 98허 7653), 자연법칙에 어긋나는 발명, 자연법칙에 위배되어 실현 불가능한 발명은 특허 받을 수 없다(대법원 98후744, 대법원 92후25)는 것을 의미합니다. 또한, 자연법칙 이외의 법칙 예컨대, 인간의 추리력 기타 순지능적·정신적 활동에 의해 발견되고 안출된 법칙(계산 방법, 작도법, 암호의 작성 방법 등)이나, 인위적인 결정(금융보험제도, 과세방법 등), 경제학상의 법칙이나 인간의 심리 현상에 입각한 심리 법칙을 이용한 것은 특허법상의 발명으로 성립하지 않는다는 것을 의미합니다.

다. 특허청의 심사 실무

1) 심사기준의 내용과 변화

특허청은 1998. 9. 1. 이전에 적용하던 구 '심사일반기준'에서, 발명의 자연법칙 이용성이 인정되지 않는 불성립 발명으로서, 1) 자연법칙 자체인 출원의 발명, 2) 단순한 발견으로서 창작이 아닌 출원의 발명, 3) 자연법칙에 위반되는 출원의 발명, 4) 자연법칙을 이용하지 않은 출원의 발명이라고 나열하면서, 상기 자연법칙을 이용하지 않은 출원의 발명으로는 4-1) 자연법칙 이외의 법칙을 이용한 출원의 발명, 4-2) 인간의 정신 활동을 이용한 출원의 발명, 4-3) 반복하지 않는 출원의 발명을 열거하고 있습니다.

그 후, 1998. 9. 1.부터 적용하는 현행 '특허·실용신안의 심사지침서'에는 발명에 해당하지 않는 유형에 대해서, 1) 자연법칙 자체, 2) 발견, 3) 자연법칙에 위반되는 것, 4) 자연법칙을 이용하지 않은 것(자연법칙 이

외의 법칙, 인위적인 약속 또는 인간의 정신활동을 이용한 것), 5) 기능(개인의 숙련에 의해 달성될 수 있는 것), 6) 정보의 단순한 제시, 7) 미적창조물, 8) 미완성 발명을 그 예로 보이고 있습니다.

한편, 이진 특허 발명은 그 실시를 위해 소프트웨어 또는 하드웨어에 의해서 실현되는 논리 단계들을 필요로 하는 소위, '컴퓨터를 이용한 발명'이라 할 것인 바, 특허청에서 1998. 9. 1. 이전에 출원된 발명에 대해 적용하던 구 '컴퓨터 소프트웨어 관련 발명의 심사기준'에서는, 첫째, 소프트웨어에 의한 정보처리가 대상의 물리적 또는 기술적 성질에 기초하여 이루어진 경우는 그 소프트웨어에 의한 정보 처리는 자연법칙을 이용하고 있다고 보며, 둘째, 일반적으로 하드웨어 자원을 수반한 발명은 자연법칙을 이용한 것이라 할 수 있다는 것을 기본 전제로,

(1) 소프트웨어에 의한 정보처리에 자연법칙이 이용되고 있는 발명

(1-1) 하드웨어 자원에 대한 제어 또는 제어에 수반한 처리를 행하는 것

- ① 컴퓨터에 의해 제어를 행하는 것
② 컴퓨터 자체의 조작에 관한 것

(1-2) 대상의 물리적 성질 또는 기술적 성질에 의거하여 정보처리를 행하는 것

(2) 하드웨어 자원이 이용되고 있는 발명

은 자연법칙이 이용되고 있다고 할 수 있는 발명으로 정하고 있습니다.

1998. 8. 1. 이후 출원에 대해 적용되는 현행 '컴퓨터 관련 발명의 심사기준'은 산업상 실제로 적용할 수 있는 구체적인 수단이 청구함에 기재되어 있는가를 중심으로 발명의 성립성을 판단하고 있습니다. 즉, 현행 '컴퓨터 관련 발명의 심사기준'에서는 특허의 대상이 될 수 있는 발명으로서 물건의 발명과 방법의 발명을 구분한 다음, 물건의 발명인 경우, 우선 특정 기계 또는 제조물을 정의하는 청구항인 경우에는 물건의 발명으로 인정하며, 내재하는 방법(process)을 실행할 수 있는 어떠한 기계나 제조물도 포괄하는 청구항인 경우에는 그 방법을 기준으로 발명의 성립성을 판단합니다. 방법 발명의 성립성 판단은, ① 컴퓨터 외부에서의 물리적 변환을 야기시켜 그 물리적 변환으로 인하여 실제적 이용가능성이 명세서에 공개되거나 그 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 인정할 만한 경우, ② 청구범위 중에 기재된 언어에 의해 산업에 실제로 이용할 수 있는 가능성이 한정된 경우에는 적법한 방법 발명이라고 인정하는 방식을 취하고 있습니다.

2) 발명의 성립성 판단의 대상

특허출원된 발명의 자연법칙 이용성은 출원서에 첨부된 명세서의 특허청구범위에 기재된 발명을 그 대상으로 하는데, 이에 대해 특허청에서 1998. 9. 1. 이전에 적용하던 구 '심사일반기준'에서는 "출원 발명의 목적 달성을 위한 수단의 일부 또는 전부가 자연법칙 이외의 법칙을 이용한 경우에는 자연법칙을 이용했다고 볼 수 없다"고 했다가, 1998. 9. 1.부터 적용하는 현행 '특허 실용신안 심사지침서'에는 "자연법칙의 이용성 여부는 청구항 전체로 판단하여야 하며, 만일 청구항에 기재된 발명의 일부에 수학공식 등이 포함되어 있더라도 청구항을 전체로 파악했을 때 자연법칙을 이용하고 있으면 발명에 해당하는 것으로 한다"라고 하여 기존의 심사 실무를 변경하였습니다.

한편, 현행 '컴퓨터 관련 발명의 심사 기준'에서는 「심사관은 청구범위를 분석할 때 청구범위의 모든 한정요소를 고려하여야 한다. 즉, 청구된 발명을 분해해서 개별요소로 구분하여 해석하는 것이 아니고 청구범위의 모든 구성요소의 결합 즉, 전체로써 해석해야 한다.」라고 정하고 있습니다.

라. 원심결의 부당성

원심결은 인터넷을 이용한 컴퓨터 관련 발명은 다음의 3 가지 요건 즉,

(i) 인터넷에 의하여 해결하려는 정보처리의 수단 및 기능이 산업상 이용될 수 있도록 특정한 목적을 한

정하고 있을 것,

- (ii) 인터넷을 이용하여 인간의 정신적인 활동이나 인위적인 약속을 구현하거나, 이들을 구현하기 위하여 컴퓨터의 범용기술을 이용하고 있지 아니할 것,
- (iii) 특정한 목적을 달성하기 위한 정보처리의 수단 및 기능이 컴퓨터상에서 어떻게 수행되며 어떻게 구현되는지에 대하여 구체적으로 한정하여 특허청구범위를 기재할 것

의 요건을 만족하면 발명의 성립성이 인정되어야 한다고 전제한 다음,

이건 특허의 특허청구범위에 기재된 발명은, 원격 교육을 실시하고 사용자의 학습을 평가 관리한다는 이 건 특허 발명의 목적을 달성하기 위한 단말 장치 및 서버 장치에 내재하는 각종 프로세서에 기술적 특징이 있고, 단말 장치 및 서버 장치 내부에는 항상 어떤 형태로든 물리적 변환이 일어나고 있고, 컴퓨터 정보 처리에 이용될 수 있으므로, 산업상 이용할 수 있는 것임과 동시에 자연법칙을 이용한 발명이라고 판단하였습니다.

그러나, 원심결에서 제시한 요건들은 발명의 자연법칙 이용성을 판단하기 위한 요건이 아니라, 발명의 산업상 이용가능성에 대한 판단에 지나지 않습니다. 또한, 이 건 특허의 청구범위에 기재된 원격 교육 장치 및 원격 교육 방법에 대한 원심결의 구체적인 판단도 발명의 산업상 이용가능성 또는 실제 적용 가능성(practical applicability)을 판단한 것이지, 자연법칙 이용성을 판단한 것은 아닙니다.

원심결이 판단의 근거로 한 것은 특허청의 현행 '컴퓨터 관련 발명 심사기준'의 발명의 성립성 판단 중 「산업상 실제적인 이용가능성으로 한정된 컴퓨터 프로세스」에 기재된 내용입니다. 그런데, 위 '컴퓨터 관련 발명 심사기준'은 그 개정 취지에서 「종래의 심사기준에서는 컴퓨터 관련 발명의 성립성 판단을 그 발명이 "자연법칙을 이용하였는가"의 여부에 따라서만 판단하도록 하였으나, 금번 개정에서는 그 발명에 "산업상 이용할 수 있는 구체적 수단" 즉, 기술적 사상이 존재하는지를 검토해서 특허 여부를 판단하도록 함으로써」라고 하였을 뿐만 아니라, 위 심사기준에 기재되어 있는 구체적인 판단 기준도 출원된 발명의 자연법칙 이용가능성 문제를 어떻게 판단하여 심사에 적용할 것인지 제대로 된 기준을 제시한 것이라고 볼 수 없습니다.

출원된 발명이 자연법칙을 이용하였는지 여부는 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정한 발명 즉, 특허법 제2조 1호에서 정의한 발명의 요건을 충족하느냐의 여부로 판단하여야 하는 바, 발명의 자연법칙 이용성은 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용가능성 요건과는 별도로 판단하여야 합니다. 따라서, 이 건 특허의 청구항에 기재된 원격 교육 장치와 원격 교육 방법은 그 목적하는 바를 달성할 수 있는 기술 수단을 중심으로 전체적으로 살펴볼 때, 자연법칙을 이용하지 않은 발명이므로, 특허법에서 정의하고 있는 발명의 요건을 충족하지 못하는 것입니다.

1) 이 건 청구항 제1항 내지 제3항에 기재된 발명의 자연법칙 이용성

이 건 특허의 청구항 제1항은 "인터넷 상에서의 월드와이드웹(WWW)을 기반으로 한 원격 교육 장치에 있어서, 사용자가 원하는 데이터를 서버 장치에 요구하며 그 데이터를 화면에 디스플레이하여 검색하고, 사용자가 그 데이터를 수행하도록 한 단말 장치 및 상기 단말부로부터 요구된 데이터를 전송하며 사용자가 수행한 데이터를 평가하여 관리 및 저장하는 서버 장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷상에서의 원격 교육 장치"를 그 권리로 청구하고 있습니다.

상기 원격 교육 장치는 2개의 구성, 즉 ① 단말 장치와 ② 서버 장치로 이루어져 있는데, 단말 장치의 기능은 i) 사용자가 원하는 데이터를 서버 장치에 요구하고 ii) 이것을 화면에 표시하여 iii) 사용자가 검색하고 iv) 사용자가 수행하도록 하는 것이며, 서버 장치의 기능은 i) 사용자가 요구한 데이터를 전송하며 ii) 사용자가 수행한 데이터를 평가하여 iii) 관리하고 iv) 저장하는 것입니다.

그러나, 이러한 단말 장치와 서버 장치의 기능은 일반적인 컴퓨터가 보편적으로 수행할 수 있는 기능에

불과합니다. 즉, 2개 이상의 컴퓨터가 통신 네트워크를 통해 연결되어 데이터를 주고받는 경우, 각각의 컴퓨터가 상대방 컴퓨터에게 데이터를 요청할 수 있고, 데이터를 화면에 표시하여 검색하도록 하거나 컴퓨터 사용자가 데이터를 수행하도록 하는 것(단말 장치의 기능) 및 상대방 컴퓨터에 데이터를 전송하고 상대방 컴퓨터로부터 입력된 데이터를 처리하고 저장하는 것(서버 장치의 기능)은 컴퓨터의 매우 기초적이고 범용적인 기능에 불과합니다.

따라서, 이 건 특허의 청구항 제1항에 기재된 장치는 '교육'이라고 하는 인간의 정신적 활동이나 인위적인 약속을 구현하기 위하여 컴퓨터의 범용적인 기능을 단순히 이용하고 있는 것에 지나지 않으므로 자연법칙을 이용한 발명이라 할 수 없습니다. 또한, 컴퓨터의 범용적인 기능만을 이용하고 있는 제1항의 장치가 이 건 특허에서 추구하는 원격 교육 장치로 되기 위해서는, 단말 장치에서 서버 장치에게 요구하는 데이터가 교육 데이터이고, 사용자가 단말 장치에서 수행한 데이터가 시험 데이터 또는 학습 데이터인 경우에만 가능합니다. 그러나, 컴퓨터 내부에서 처리되는 데이터가 교육 데이터인지, 시험 데이터인지, 학습 데이터인지는 사람들 사이에 미리 정해진 약속이나 기준에 의한 것에 지나지 않거나 인간의 정신적 활동에 기초한 것으로서, 자연법칙을 이용한 요소는 찾아볼 수 없습니다.

이 건 특허의 청구항 제2항은 제1항의 원격 교육 장치에서 서버 장치가 ① 인터넷에 접속하는 접속부, ② 접속부와 운영 시스템으로부터 입력되는 데이터를 출력하는 인터페이스부, ③ 인터페이스부로부터 입력된 데이터를 처리하도록 각 장치를 동작하게 하는 운영 시스템, ④ 운영 시스템에 의해 운영되고, 인터넷상에서 원격학습을 실행하며 그 학습한 데이터를 관리하는 원격교육수단을 포함하는 것을 특징으로 하고 있습니다.

그러나, 청구항 제2항의 접속부, 인터페이스부, 운영 시스템은 일반적인 서버 컴퓨터의 기본적인 하드웨어에 지나지 않고, 원격 교육 수단 역시 데이터를 처리하고 관리하는 것이라는 점에서 일반적인 하드웨어에 지나지 않습니다. 한편, 원격 교육 수단이 구체적으로 어떠한 절차와 수순을 통해 원격 학습을 수행하고 학습 데이터를 관리하는지 이 건 특허 명세서의 기재만으로는 명확하게 알 수 없으나, 상기 수단이 원격 교육 수단이 되기 위해서는 이 수단에 의해 처리되는 데이터가 교육 데이터, 학습 또는 시험 데이터인 경우라야 하는데, 이 점에는 자연법칙을 이용한 요소를 발견할 수 없습니다. 따라서, 청구항 제2항의 발명도 제1항과 마찬가지로 서버 컴퓨터의 범용적인 하드웨어를 단순히 이용한 것에 지나지 않고 인간의 정신적 활동이나 인위적인 약속을 이용한 것이기 때문에, 자연법칙을 이용한 발명으로 성립할 수 없습니다.

이 건 특허의 청구항 제3항은 제2항의 장치에서 원격 교육 수단은 ① 인터넷상에서 데이터 왕래를 규정하는 인터넷 프로토콜부, ② 인터넷 프로토콜부상에서 운영하여 사용자가 원하는 데이터를 브라우저로 전송하는 WWW 서버부, ③ WWW 서버부와 데이터를 주고받으며, 데이터 관리부와 원격 교육을 실행하고 관리하는 데에 필요한 데이터를 주고받는 CGI 프로그램부, ④ CGI 프로그램부에서 필요한 데이터를 데이터베이스부를 참조로 출력하는 데이터베이스 관리부, ⑤ 데이터베이스에서 필요한 데이터를 출력하고 데이터베이스부에서 입력된 데이터를 저장하는 데이터베이스부를 포함하는 것을 특징으로 하고 있습니다.

그러나, 청구항 제3항의 구성 요소인 인터넷 프로토콜부, WWW 서버부, CGI 프로그램부, 데이터베이스 관리부, 데이터베이스부 역시 컴퓨터의 일반적인 하드웨어 또는 소프트웨어에 지나지 않는 것이기 때문에, 제3항의 발명 역시 컴퓨터의 범용적인 기능을 단순히 이용한 것에 지나지 않고 자연법칙을 이용한 발명으로서 성립할 수 없습니다.

2) 이 건 청구항 제4항 내지 제8항에 기재된 발명의 자연법칙 이용성

이 건 특허의 청구항 제4항은, "인터넷 상에서의 월드와이드웹(WWW)을 기반으로 한 원격 교육 방법에 있어서, (1) 사용자의 입력 데이터를 처리하는 제1 단계, (2) 사용자의 학습 데이터를 처리하는 제2 단계, (3) 사용자의 시험 데이터를 처리하는 제3 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷 상에서의 원격 교육 방법"을 그 권리로 청구하고 있습니다.

그런데, 이 청구항에 기재된 단계들은 모두 컴퓨터 내부에서 데이터를 처리하는 단계들을 단순히 열거한

것에 지나지 않고, 이런 식의 데이터 처리는 어느 컴퓨터에서도 수행될 수 있는 지극히 평범하고 범용적인 단계일 뿐입니다. 따라서, 청구항 제4항의 단계들에 의해 원격 교육이 이루어지기 위해서는, 각 단계에서 처리되는 데이터가 사용자의 입력 데이터, 사용자의 학습 데이터, 사용자의 시험 데이터인 경우에만 가능합니다. 그러나, 컴퓨터 내부에서 처리되는 데이터를 이렇게 구별할 수 있는 것은 사람들 사이의 인위적인 약속과 인간의 정신적 활동을 이용한 것에 지나지 않고, 자연법칙을 이용한 요소가 전혀 없습니다.

이 점과 관련하여 원심결은 청구항 제4항은 원격 교육을 구현하기 위한 구체적인 프로세스를 한정하여 기재하고 있다고 하였으나, 도대체 청구항 제4항에 구체적인 프로세스가 어디에 기재되어 있다는 것인지 납득할 수 없을 뿐만 아니라, 구체적인 프로세스가 기재되어 있다고 해서 그것의 자연법칙 이용성이 곧바로 인정될 수 있다는 것인지 이해할 수 없습니다.

또한, 이권 특허의 청구항 제5항 내지 제8항에 기재된 단계들(데이터를 이진화하여 데이터베이스를 검색하여 분석; 사용자가 학습하도록 교육용 페이지를 전송; 사용자가 학습한 내용을 평가하도록 평가용 페이지를 전송; 사용자가 작성한 시험의 결과를 분석하여 결과용 페이지를 전송)은 컴퓨터 내부에서 또는 네트워크로 연결된 컴퓨터 사이에서 데이터를 처리하고 데이터를 주고받기 위한 당연한 기술 사항을 열거한 것으로서, 이러한 단계나 수순 그 자체에는 아무런 기술적 특징이 없는 것입니다.

따라서, 이권 특허의 청구항 제1항 내지 제8항에 기재된 발명은 자연법칙을 이용한 발명으로서 성립할 수 없는 것입니다.

2. 이권 특허는 발명의 상세한 설명의 기재가 잘못된 것입니다.

가사 이권 특허가 자연법칙을 이용한 것이라 하더라도, 이권 특허는 발명의 상세한 설명의 기재가 잘못되어 특허법 제42조 제3항의 규정에 위반되었음에도 잘못 특허된 것이므로, 등록이 무효로 되어야 합니다.

가. 특허법 제42조 제3항 규정 및 취지

특허법에서 「발명의 상세한 설명에는 당업자가 당해 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 목적·구성·효과를 기재하여야 한다」고 규정된 취지는, 특허권은 특허 발명의 공개에 대한 대가로서 독점권을 부여받는 것이므로 발명의 상세한 설명에는 당해 발명이 해결하고자 하는 과제, 과제를 해결하기 위하여 채택한 수단 내지 기술적 구성 및 당해 발명이 달성한 특유한 효과를 구체적으로 기재하도록 함으로써 당업자가 당해 발명의 내용을 명확하게 이해하고 이를 용이하게 재현할 수 있도록 하여 대가를 치르고 당해 발명을 실제로 실시하거나 또는 당해 발명을 가지고 보다 진보된 기술을 개발하는 데에 이용하도록 하기 위한 것입니다.

그러나, 이권 특허 명세서의 발명의 상세한 설명에는 이권 특허 청구항 제1항 내지 제8항에 기재된 발명의 목적·구성·효과가 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니합니다. 이하, 이를 구체적으로 살펴보겠습니다.

나. 이권 특허 명세서의 기재

이권 특허의 청구항 제1항 내지 제3항에 기재된 원격 교육 장치 및 청구항 제4항 내지 제8항에 기재된 원격 교육 방법에 대해, 발명의 상세한 설명에는, 도 1 및 2를 참조로 하여, 단말 장치(10)는 접속부(18), 인터넷 프로토콜부(20)와 브라우저(22)를 구비하며, 서버 장치(30)는 접속부(32), 인터페이스부(34), 운영 시스템(36), WWW 서버부(40), 원격 교육 실행부(42), 데이터베이스 관리부(44), 데이터베이스(46)를 포함하는 것으로 설명하고 있습니다. 이권 특허의 원격 교육 장치 및 방법은 월드와이드웹 기술을 기반으로 제공되는 교육 내용을 사용자가 단말 장치를 통해 학습할 수 있도록 하고, 사용자의 학습을 평가 및 관리하는 것을 주목적으로 하고 있습니다. 이러한 목적 중 교육용 페이지를 작성하고 사용자의 학습을 분석·평가하고 관리

하기 위한 서버 장치의 구성으로서, CGI 프로그램부(42)와 데이터베이스 관리부(44)가 존재합니다.

그런데, 발명의 상세한 설명에는 상기 CGI 프로그램부(42)에 대해,

「CGI 프로그램부(42)는 운영 시스템(36)에 의해 동작하고, WWW 서버부(40)와 데이터를 주고 받으면서 동작한다. CGI 프로그램부(42)는 CGI의 기능을 바탕으로 사용자가 학습하도록 교육용 프로그램을 제공하고 학습한 내용을 분석한다. CGI (Common Gateway Interface)는 동화상을 제공할 뿐만 아니라, 브라우저(22)를 통한 사용자와 서버가 서로 통신할 수 있도록 한 것이다.」

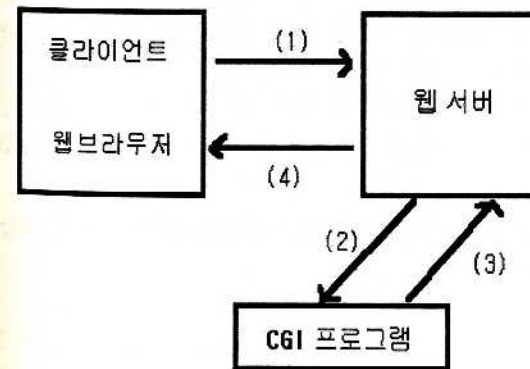
라고 설명하고 있으며, 도 2를 참조로 한 동작 설명 부분에서는

「CGI 프로그램은 입력된 데이터 즉, 사용자의 인적 사항과 학습 과정 선택 등의 데이터를 이진으로 처리하여 데이터베이스 관리부(44)로 데이터의 분석을 요청한다. ... (중략) ... CGI 프로그램부(42)는 입력된 데이터를 참조하여 사용자가 교육할 수 있도록 교육용 페이지를 작성하여 WWW 서버부(40)로 출력한다. ... (중략) ... CGI 프로그램부(42)는 입력된 학습 데이터를 이진으로 처리하여 데이터베이스 관리부(44)로 데이터 분석을 요청한다. ... (중략) ... CGI 프로그램부(42)는 입력된 데이터를 참조하여 사용자의 학습한 내용을 평가하도록 평가용 페이지를 작성하여 WWW 서버부(40)로 출력한다. ... (중략) ... CGI 프로그램부(42)는 입력한 시험 데이터를 이진으로 처리하고, 그 시험 데이터를 평가하여 결과 페이지를 작성한다. CGI 프로그램부(42)는 시험된 결과 데이터 분석 및 그 결과 데이터의 저장을 데이터베이스 관리부(44)로 요청한다.」

라고 기재되어 있습니다.

따라서, 교육용 페이지를 작성하고, 사용자의 학습 내용을 평가하며, 시험 데이터를 평가하고, 결과 페이지를 작성하는 것은 모두 CGI 프로그램부(42)에서 실행하는 것을 알 수 있습니다. 그런데, 이권 특허 명세서에는 CGI 프로그램부(42)가 수행할 작업 또는 기능만을 단순히 열거하는 데에 그치고, 그러한 작업이나 기능을 수행하기 위해 CGI 프로그램부(42)를 어떻게 구성하여야 하는지에 대해서는 단 한마디의 설명도 없습니다.

CGI란, 좁은 의미로는, 웹 서버(HTTP 서버 또는 WWW 서버)와 외부 프로그램을 인터페이스(interface)하는 규약을 말하며, CGI를 수행하는 외부 프로그램을 포함하는 넓은 의미로 사용하기도 합니다. 예를 들어, 웹 페이지를 통해 방문객의 글을 받기 위한 방명록은 HTML(HyperText Markup Language)로는 구현할 수 없으므로, 외부 프로그램이 필요한데, 이 때 외부 프로그램과 웹 서버 사이에 서로 주고 받을 수 있는 규약을 CGI라고 하고, 그 때 사용하는 프로그램을 게이트웨이 프로그램(gateway program)이라고 하는데, 이것을 흔히 CGI 프로그램(또는 스크립트)라고 합니다. CGI 프로그램은 C/C++, 포트란(Fortran), 펄(PERL), TCL, 비주얼 베이직(Visual Basic), 애플스크립트(AppleScript) 또는 유닉스 셸(UNIX SHELL)과 같은 여러 가지 프로그램 언어로 작성될 수 있습니다.



CGI를 이용했을 때, 클라이언트와 서버 및 CGI 프로그램부 사이의 데이터 흐름은 아래 그림과 같습니다.

- (1) 클라이언트(웹 브라우저)에서 웹 서버로 TCP/IP 연결을 통해 데이터 요청
- (2) 웹 서버가 CGI 프로그램에게 실행을 하도록 요청을 건네줌
- (3) CGI 프로그램에서 웹 서버로 출력 전달
- (4) 웹 서버가 클라이언트로 응답한 후, 연결 해제

따라서, CGI 프로그램은 그 출력을 웹 서버에서 처리할 수 있는 형식으로 만들어 낸다는 점을 제외하면, 일반적으로 얘기하는 컴퓨터 프로그램과 차이가 없습니다. 또한, CGI 프로그램은 사용자가 자신의 클라이언트 컴퓨터가 아닌 서버 컴퓨터상에서 어떤 프로그램을 실행할 수 있도록 해 준다는 점에서, 동적(dynamic) 웹 페이지를 구현할 수 있습니다.

이건 특허에서 CGI 프로그램부가 교육용 페이지를 작성하고, 사용자의 학습 내용을 평가한 평가 페이지를 작성하며, 시험 데이터를 평가하여 결과 페이지를 작성하기 위해서는, 그러한 기능을 수행하기 위해 CGI 프로그램이 어떠한 구성들로 이루어지고 그러한 구성들이 서로 어떻게 연관되어 원하는 기능이나 결과를 낳는지 구체적으로 설명하였어야 함에도 불구하고, 이에 대한 아무런 설명도 하지 않고 있습니다. 이건 특허 명세서의 설명은 특정되지 않은 프로그램을 상정한 다음 그것에 의해 달성되기를 바라는 기능을 단순히 열거한 것에 지나지 않습니다. 따라서, 이건 특허 명세서에 기재된 설명만으로는 이건 특허의 원격 교육 장치나 방법을 실현할 수 없으며, 이를 바탕으로 좀 더 진보된 기술을 개발하는 데에 이용할 수도 없습니다.

결국, 이건 특허 명세서는 독점권을 부여 받을만한 아무런 기술적 공개도 하지 않았고, 더 나아가, 특허법에서 보호하고자 하는 대상은 피상적인 기능(function)이 아니라 그러한 기능을 실현하는 구체적인 수단(means)으로서의 기술적 사상이라는 점에서, 이건 특허 명세서의 기재는 특허법의 보호를 받을 객체조차 특정하지 못하였습니다.

따라서, 이건 특허 명세서의 기재만으로는 아무리 당업자라 하더라도 이건 특허 청구항 제1항 내지 제3항에 기재된 원격 교육 장치와 청구항 제4항 내지 제8항에 기재된 원격 교육 방법을 그대로 재현하여 실시할 수 없으므로, 이건 특허 명세서의 기재는 특허법 제42조 제3항의 요건에 위반된 것임에도 불구하고 잘못 특허되었기 때문에, 그 등록이 무효로 되어야 할 것입니다.

3. 이건 특허는 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있습니다.

가사 이건 특허가 자연법칙을 이용하였고, 그 명세서의 기재가 적법한 것이라 하더라도, 이건 특허는 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이건 특허의 출원일 이전에 반포된 간행물에 의해 용이하게 발명할 수 있는 것이어서, 특허법 제29조 제2항의 규정에 위배되었음에도 불구하고 잘못 특허되었으므로, 등록이 무효로 되어야 합니다.

이에 대해서는 추후 보충하겠습니다.

V. 결론

이상 살펴본 바와 같이, 원심결은 특허법 제2조에 규정된 발명의 정의 규정 특히, '발명의 자연법칙 이용성'에 따라 이건 특허의 무효 여부를 판단한 것이 아니라, 특허법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용가능성'만으로 이건 특허의 무효 여부를 판단함으로써, 사실인정과 판단을 잘못된 위법이 있습니다. 또한, 이건 특허의 청구항 제1항 내지 제8항에 기재된 원격 교육 장치와 원격 교육 방법은 자연법칙을 이용한 발명이 아니고, 이건 특허 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재가 잘못되었을 뿐만 아니라, 상기 청구항에 기재된 장치와 방법은 당업자가 용이하게 실시할 수 있는 것에 불과하여 진보성이 인정될 수 없으므로, 특허법 제133조 제1항 제1호의 규정에 따라 무효로 되어야 마땅합니다.

따라서, 이와 결론을 달리 한 원심결은 취소되어야 하는 바, 청구 취지와 같은 판결을 내려 주시기 바랍니다.

삼성전자 인터넷 사업방법 특허 무효소송 준비서면

준 비 서 면

사건 2001허942 등록무효(특)
원고 진보네트웍 참세상
피고 삼성전자(주)

위 사건에 관하여 원고의 소송대리인은 아래와 같이 변론을 준비합니다.

아 래

1. 발명의 성립성에 관하여

가. 소프트웨어 발명의 자연법칙 이용성

특허법 제2조 1호는 발명을 "자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다"고 정의하고 있는데, 피고의 이 사건 특허발명은 자연법칙의 이용성이 결여되어 있습니다.

그런데 이에 대하여 피고는 이 사건 특허발명은 하드웨어를 이용한 것으로서 "컴퓨터 내부에는 항상 어떤 형태로든 물리적 변환이 일어나므로, 당연히 자연법칙 이용가능성이 인정된다"고 주장하고 있습니다. 그러나 이러한 피고의 주장은 아래에서 살펴보는 바와 같이 타당하지 않습니다.

우선 컴퓨터 내부의 물리적 변환이 곧바로 자연법칙의 이용성을 긍정하는 근거가 된다는 피고의 주장이나 원심결의 판단은 '자연법칙의 이용성'을 피상적으로 이해한 나머지 그 본질적 취지를 오해한 부당한 주장이라고 하겠습니다. 만일 피고의 주장대로 '자연법칙의 이용성'을 형식적으로 이해한다면, 소프트웨어 관련 발명의 성립성 여부를 고민할 필요가 전혀 없다고 할 것입니다.

또한 컴퓨터의 범용적인 기능을 단순히 이용한 것이냐에 따른 구분에 대하여, 피고는 이것을 신규성이나 진보성의 문제로 오해하고 있는 바, 피고의 이러한 오해는 '하드웨어 자원의 이용'과 '하드웨어 자원의 단순한 사용'이 어떤 함의를 가지고 구별되어 사용되고 있는지 염두에 두지 않은 주장이라 사료됩니다.

나. 일본의 심사기준과 관련 재판례

(1) 일본 특허법 제2조는 우리 특허법과 마찬가지로 "발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다"는 정의규정을 두고 있습니다. 1997년 4월부터 시행된 일본 특허청의 '특정기술분야 심사의 운용지침 제1장 컴퓨터 소프트웨어 관련발명'에 따르면 자연법칙의 이용성이 인정되는 경우에는 ①하드웨어 자원에 대한 제어 또는 제어가 수반되는 처리, ②대상의 물리적 성질 또는 기술적 성질에 기초한 정보처리, ③하드웨어 자원을 이용하여 처리하는 것이 해당된다고 하고 있습니다. 여기서 ③의 경우라 함

은, 발명의 과제해결수단이 컴퓨터를 이용한 처리인 경우에 대하여, 컴퓨터의 하드웨어 자원이 어떻게 이용되고 있는가를 직접적 또는 간접적으로 제시한 구체적 사항이 기재되어 있는 때에는 자연법칙을 이용한 것으로 한다는 것입니다. 또한, 하드웨어 자원을 이용한 처리인 경우에도 그것이 '컴퓨터를 이용한 처리'만인 경우(예컨대, 컴퓨터에 의해 자연수 n에서 n+k까지의 합을 구하는 계산 방법)에는 발명에 해당하지 않는 것으로 합니다.

위 ③과 관련하여 좀더 상세히 검토하면, 1993년 7월부터 시행된 종전의 심사기준 중 '제VIII부 제1장 컴퓨터 소프트웨어 관련발명'이 '하드웨어 자원의 이용'과 '하드웨어 자원의 단순한 사용'을 구별하여 하드웨어 자원의 단순한 사용은 발명으로 인정되는 범위에서 제외하는 것으로 하고 있었는데, 1997년 심사기준에서는 하드웨어 자원의 사용·이용을 묻지 아니하고 '하드웨어 자원을 이용해서 처리하는 것'에 해당되면 자연법칙을 이용한 수단으로 인정하고 있는 것입니다. 다만 과제해결을 위해 하드웨어 자원을 어떻게 이용해서 처리되는가를 청구항에 직접적 또는 간접적으로 제시하는 구체적 기재가 없을 경우에는 발명으로 인정되지 않는다고 하고 있습니다.

요컨대, 1993년 심사기준에서는 하드웨어 자원의 이용과 단순한 사용을 구분하여 단순한 사용의 경우에는 발명으로 인정하지 않았는데, 1997년 심사기준에서는 이용과 단순한 사용을 불문하여 '하드웨어 자원을 이용해서 처리하는 것'에 해당하면 자연법칙 이용성을 인정하는 것으로 하되, 단 과제해결을 위해 하드웨어 자원을 어떻게 이용하여 처리되는가를 청구항에 직접적 또는 간접적으로 제시하는 구체적 기재가 없을 경우에는 발명으로 인정되지 않는다고 함으로써, 궁극적으로는 1993년 심사기준과 마찬가지로 하드웨어 자원의 단순한 이용에 해당하는 것, 즉 과제해결 처리를 위해 청구항에 직접적 또는 간접적으로 제시하는 구체적 기재가 없는 것에 대해서는 발명의 성립성을 부정하고 있습니다. 즉, 추상적인 아이디어 자체가 특허로 성립되는 위험성을 배제하고 있는 것입니다.

한편, 일본 특허청의 심사기준은 2001년 1월 그 내용이 일부 개정되었는 바, 이에 따르면 하드웨어 측면에서 접근하던 과거 심사기준의 방식에서 소프트웨어를 중심으로 접근하는 방식으로 전환하였습니다. 즉, 소프트웨어는 원래 어떠한 '과제의 해결'을 목적으로 하여 창작되는 것이기 때문에, 소프트웨어가 어떤 아이디어를 구체적으로 실현하고 있는 경우에는 발명에 해당하는 것으로 보는 입장입니다. 그렇지만, 소프트웨어가 어떤 아이디어를 구체적으로 실현하기 위해서는 하드웨어 자원을 이용하는 것이 불가결하기 때문에, 이 심사기준에서도 소프트웨어에 의한 정보 처리의 관점으로부터, CPU나 메모리 등의 하드웨어 자원을 어떻게 이용하고 있는지가 명확하게 파악될 수 있도록 기재하는 것이 필요하다는 점을 밝히고 있으며, 기존의 하드웨어 측면에서 접근하는 방법을 따르든, 소프트웨어 측면에서 접근하는 방식을 따르든 발명에 해당하는가 아닌가의 심사결과가 달라지는 것은 아니라고 확인하고 있습니다.

(2) 일본 심사기준에 제시되어 있는 사례

(가) 1993년 일본 심사기준의 사례

1993년 심사기준에는 하드웨어 자원의 단순한 사용에 해당하지 않는 사례 가운데 '한자 변환 방법'이 있는데, 이것은 컴퓨터 자판을 통해 입력된 단어를 한자로 변환할 때 사용자의 키 조작 효율성을 높이기 위한 것입니다. 예컨대, "どうき"라는 단어를 입력했을 때, 이에 해당하는 同音異義語 한자 "同氣, 同期, 動機"가 이 순서대로 한자변환 사전에 디스플레이되고 사용자가 '動機'를 선택했다면, 그 다음에 "どうき"라는 단어가 입력되었을 때에는 '動機'가 한자변환 사전의 가장 앞에 또는 맨 위에 디스플레이되도록 하는 것이 이 사례 발명의 요지이며, 예시된 특허청구항은 다음과 같습니다.

【청구항】

글자가 입력될 때 한자를 저장한 한자기억부를 갖는 기억 장치를 검색하고 입력된 글자를 그 글자에

해당하는 한자로 변환하는 한자변환 방법에 있어서, 각 글자에 해당하는 동음이의어의 번호와 그 글자에 해당하는 모든 동음이의어의 저장 장소를 가리키는 어드레스를 포함하는 어드레스 리스트를 저장하는 임의 기록 가능한 리스트 기억부를 기억 장치에 두고, 입력된 글자를 이용하여 리스트 기억부를 검색하고 입력된 글자에 해당하는 동음이의어의 번호와 어드레스를 이용하여 그 어드레스 리스트에 저장되어 있는 어드레스의 순서대로 한자 기억부에서 한자를 읽어 표시하고, 표시된 한자 중에 선택된 한자를 취함과 동시에 선택된 한자의 저장 장소를 나타내는 어드레스를 그 글자에 해당하는 어드레스 리스트의 선두에 오도록 리스트 기억부의 그 부분을 수정하는 한자 변환 방법.

이 청구항에 대해 심사기준에는 다음과 같이 설명되어 있습니다. "본 발명은 컴퓨터의 하드웨어 자원인 리스트 기억부와 한자 기억부를 갖고 있어 한자의 번호와 어드레스를 기억하는 리스트 기억부와 한자를 기억하는 한자 기억부라고 하는 논리적 구성을 이용하여 한자 기억부에 기억되어 있는 한자에 접근(access)하도록 한다. 그리고, 이번에 선택된 한자가 다음에는 제일 먼저 선택되도록 기억 순서가 바뀔으로써 워드 프로세서 특유의 한자변환을 할 수 있다. 하드웨어 자원을 이와 같이 논리적으로 조합한 구성은 하드웨어 자원의 단순한 사용에 해당하지 않으므로 「하드웨어 자원이 이용되고 있을 것」의 경우에 해당한다."

한편, 하드웨어 자원이 이용되고 있지 않은 사례로 '의류의 매출 예측 장치'를 들고 있는데, 예시된 청구항은 다음과 같습니다.

【청구항】

의류 각각의 상품 분류에 대하여 과거의 계절의 각 주마다의 매출 실적을 파일 장치에 기억하는 수단과 의류 각각의 상품 분류에 대하여 기억된 각 계절의 매출 실적의 각 주마다의 평균을 구하고 파일 장치에 기억하는 수단

의류 각각의 상품 분류에 대하여 입력된 현재 계절의 각 주마다의 평균의 비율을 계산하고 파일 장치에 기억하는 수단,

의류 각각의 상품 분류에 대하여 비율의 변화를 계산하여 비율을 감안함으로써 과거의 매출 실적의 평균에서 금후 각 주마다의 의류의 매출을 예측하는 수단을 구비하는 의류의 매출 예측 장치.

이 청구항에 대한 해설은 다음과 같습니다. "본 발명의 소프트웨어로 실현되는 정보 처리는, 각 계절마다 팔리는 의류 제품의 매출 경향을 과거의 매출 실적으로부터 예측할 수 있다는 경제법칙에 의거하는 것이므로 「소프트웨어에 의한 정보 처리에 자연법칙이 이용되고 있을 것」의 경우에 해당하지 않는다. 또한, 판매 실적 등을 '파일 장치에 기억한다'는 한정이 있으나 이 한정은 연산에 필요한 데이터를 기억 장치에 기억하는 것을 명시하는 것 뿐으로서, 본 발명이 컴퓨터에 의한 정보처리를 전제로 하고 있다는 것을 나타내는 것 이상의 내용을 갖지 않으므로 「하드웨어 자원이 이용되고 있을 것」의 경우에도 해당되지 않는다."

(나) 1997년과 2001년 일본 심사기준의 사례

1997년 심사기준과 2001년 심사기준은 특허법상의 발명으로 인정되는 비즈니스 방법(BM)의 구체적인 예로서 '상품 매상의 예측 장치'와 '상품 매상의 예측 프로그램'(과거 상품 매상의 변동요인이었던 날씨, 요일, 행사, 경쟁점포의 상황 등에 대한 데이터에 기초하여 장차의 상품 매상을 예측하는 시스템)을 들고 있는데, 이에 대해서는 하드웨어 자원을 이용하여 처리하고 있음이 인정된다고 하여 특허법상의 발명에 해당한다고 하고 있습니다. 이 사례는 1993년 심사기준의 사례 중 '의류 매출 예측 장치'와 비교하는 데에도 또 다른 의의를 찾을 수 있을 것입니다.

【청구항 1】

- 각종 상품의 매상을 예측하는 장치로서(프로그램을),
- 매상을 예측하고자 하는 날을 입력하는 수단,
- 미리 과거의 매상 실적 데이터를 기억해 두는 매상 데이터 기록 수단,
- 미리 변동 조건 데이터를 기록해 두는 변동 조건 데이터 기록 수단,
- 미리 보정 규칙을 기록해 두는 보정 규칙 기록 수단,
- 과거 수주일 동안의 예측하고자 하는 날과 동일한 요일의 매상 실적 데이터를 매상 데이터 기록 수단으로부터 읽고 평균하여 제1 예측치를 구하는 수단,
- 변동 조건 데이터 기록 수단으로부터 상품의 매상을 예측하고자 하는 날의 변동 조건 데이터를 읽고, 이 변동 조건 데이터에 기초하여 보정 규칙 기록 수단에 기록된 보정 규칙 가운데 적용할 보정 규칙을 선택하는 수단,
- 적용할 보정 규칙에 기초하여 제1 예측치를 보정하여 제2 예측치를 얻는 수단,
- 제2 예측치를 출력하는 수단을 포함하는 상품 매상 예측 장치(기능시키는 상품 매상 예측 프로그램).

이 사례에 대해 1997년 심사기준에는 “본 발명의 발명 특정 사항에 대응하는 과제 해결 수단 중 주요한 것은 제어 프로그램으로부터 명령을 받은 중앙 처리 장치가 과거 수주간의 예측일과 동일한 요일의 매상 데이터를 매상 데이터 기록 수단으로부터 읽어서 평균하는 것에 의해 제1 예측치를 얻는 처리, 제어 프로그램의 명령을 받은 중앙 처리 장치가 변동 조건 데이터 기록 수단으로부터 상품의 매상을 예측하고자 하는 날의 변동 조건 데이터를 읽고 이 변동 조건 데이터에 기초하여 보정 규칙 기록 수단에 기록된 보정 규칙 중 적용할 보정 규칙을 선택하는 처리, 제어 프로그램의 명령을 받은 중앙 처리 장치가 적용할 보정 규칙에 기초하여 제1 예측치를 보정하여 제2 예측치를 얻는 처리이다. 여기서, 중앙 처리 장치, 매상 데이터 기록 수단, 변동 조건 데이터 기록 수단, 보정 규칙 기록 수단은 하드웨어 자원이다. 따라서, 본 발명에서 발명 특정 수단에 대응하는 과제 해결 수단은 하드웨어 자원을 이용한 처리에 해당하고, 자연법칙을 이용한 수단이다.”라고 설명되어 있습니다.

한편, 동일한 사례에 대하여, 2001년 심사기준에는 “청구항 1에 관한 발명은, 각종 변동 조건과 보정 규칙에 기초하여 매상 실적을 예측한다는 처리가, 복수의 기억 수단과, 이 기억 수단으로부터 나온 데이터를 읽고 선택하는 등을 제어하는 수단이라고 하는 ‘소프트웨어와 하드웨어 자원이 협동한 구체적인 수단’에 의해 실현되고 있으므로, 소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어 자원을 이용하여 구체적으로 실현되고 있는 것이라 할 수 있다.”고 설명되어 있습니다. 즉, 청구항에는 ‘상품 매상의 예측 장치’가 단순한 컴퓨터의 사용을 규정하는 경우가 아니라, 어떻게(how to) 컴퓨터를 사용하는가를 규정하고 있기 때문에, 특허법상의 발명에 해당한다고 기술하고 있습니다.

(3) 東京高裁 平成11年 5月26日 平成9年(行ケ) 第206号 判決

이 판결은 컴퓨터 소프트웨어 관련발명에 직접 관계되는 것은 아니지만, 비즈니스 방법이 컴퓨터에 의하여 실현되는 경우에 자연법칙의 이용성에 관한 판단이 도출되는 것으로 추측될 수 있는 하나의 참고 재판례로 소개되고 있는 바(相澤英孝, ビジネスの方法と特許, ジュリスト[No. 1189], 2000. 11. 15., 28面), 그 요지를 소개하면 다음과 같습니다(判例時報 第1682号, 118面).

— 이 사건의 출원인 X는 가라오케 비디오에 사용하기 위해 명칭을 ‘비디오 기록매체’로 하는 발명에 대하여 소화57년 3월 17일에 한 특허출원을 원출원으로 하는 분할출원을 평성2년 11월 30일에 하였는데, 평성8년 5월 21일 거절사정을 받았으므로 불복심판의 청구를 하였는 바, Y(특허청)는 평성9년 5월 14일 그 청구를 불성립으로 하는 취지의 심결을 하였습니다.

본원발명은 “노래해야 할 곡의 반주가 되는 음성정보와, 해당 곡의 가사가 되는 문자정보 및 영상정보가

기록된 비디오 기록매체에 있어서, 위 문자정보 중 위 음성정보의 진행에 따라 노래해야 할 문자의 색을, 위 문자정보에 착색하게 하는 색조변화기에 따라 달라지도록 하여 기록하는 것을 특징으로 하는 비디오 기록매체”인 것인 바, 특허청 심결은 이 발명이 기술적 사상이 아니므로, 특허법 제2조에서 정의하는 발명으로 인정되지 않으며, 특허법 제29조 제1항 본문에 규정한 요건을 충족하고 있지 않으므로, 특허를 받을 수 없다고 한 것입니다.

이에 대하여 X는 그 심결취소의 사유로서, 특허청이 평성5년 7월20일에 발행한 ‘특허, 실용신안 심사기준’에서 ‘제1장 산업상 이용할 수 있는 발명 1.1 ‘발명’에 해당하지 않는 유형 (5) 기술적 사상이 아닌 것’의 항에, ‘② 정보의 단순한 제시(제시되는 정보의 내용에만 특징을 가지는 것) 例: 기계의 조작방법 또는 화학물질의 사용방법에 대한 매뉴얼, 음악을 녹음한 CD, 컴퓨터 프로그램을 기록한 기록매체 등. 다만 정보의 제시(제시 그 자체, 제시수단, 제시방법) 등에 기술적 특징이 있는 것은 ‘발명’에 해당한다고 규정하고 있다고 강조하면서, 본원발명은 ‘정보의 제시’에 기술적 특징을 가지는 것이기 때문에, 산업상 이용할 수 있는 발명이라 할 수 있다고 주장하였습니다.

二 이에 대하여 東京高裁는 위 판결에서, 우선 심사기준이 ‘정보의 단순한 제시(제시되는 정보의 내용에만 특징을 가지는 것)’를 ‘기술적 사상’이 아닌 것이므로 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’에 해당하지 않는다고 하고, ‘정보의 제시(제시 그 자체, 제시수단, 제시방법) 등에 기술적 특징이 있는 것’을 당해 ‘발명’에 해당한다는 취지를 개시한 것은 어느 것이나 상당하다고 인정하고, 이러한 고찰방법은 종전부터 발명의 성립성에 관한 객관적 이해를 구체적으로 명기한 것이라고 해석되므로, 당사자 사이에 다툼이 없는 바와 같이, 당해 기준의 발행 전에 출원된 본원발명이 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하는가 아닌가를 검토하는 때에도, 당연히 적용되어야 한다고 판시하였습니다. 그리고 이 발명에서 기술적 특징은 특허법 제36조 제5항의 “특허청구의 범위에는 발명의 상세한 설명에 기재한 발명의 구성에 없을 수 없는 사항만을 기재하지 않으면 안된다”(소화60년 법률 제41호에 의한 개정 전의 것)는 규정의 취지에서 볼 때, 특허청구의 범위에 기재된 구성에서 파악할 수 있는 것이지 아니하면 안된다고 하였습니다.

다만, 일반적으로 ‘제시’란 문리상 ‘제출하여 보이는 것’ 또는 ‘내밀어 보이는 것’으로 해석되는데, 정보기록매체에 있어서 정보의 ‘제시’의 경우는 기록매체에 당해 정보를 특정한 수단이나 방법을 이용하여 기록하고, 기록된 態樣의 성질에 따라, 사람의 五感에 대하여 정보에 기인하는 결과를 제공하는 것으로 해석하고, 기록매체에 있어서 ‘정보의 제시(제시 그 자체, 제시수단, 제시방법) 등에 기술적 특징이 있는 것’이란 정보의 기록방법 그 자체나 기록수단 및 기록방법 등에 기술적 특징이 있는 것이므로, 그 결과로서 제공된 정보에 그 특징이 반영된 것이라고 하였습니다.

三 다음으로 위 판결은 본원발명이 노래해야 할 곡의 반주가 되는 ‘음성정보’, 당해 곡의 가사가 되는 ‘문자정보’ 및 당해 곡의 배경이 되는 ‘영상정보’를 각각 음성, 문자 및 영상의 형식에 의해 비디오 기록매체에 기록한 것이고, 이 기록매체가 노래해야 할 곡의 가사인 문자정보에 기하여 문자에 대해 일정한 색을 부여하고, 반주가 되는 음성정보의 진행, 즉 시간의 경과에 따라 색조변화기에 의하여 이 문자의 색을 순차 다른 색으로 착색하게 하여 기록한 것을 특징으로 한다고 인정하였습니다.

그리고 본원발명이 문자 중 현실로 노래해야 할 문자를 다른 문자와 구별할 수 있도록 색을 변화시켜 기록하는 구성을 채용하고, 이 기록매체를 표시장치에서 재생한 경우에는 가장자에 대하여 반주가 되는 음성정보의 진행에 따라 노래해야 할 문자의 색이 순차 다르게 표시되는 결과를 제공하는 것인 이상, 문자에 관한 ‘정보의 제시’에 기술적 특징을 갖는다고 판시하였습니다.

四 특허법 제2조는 ‘발명’을 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중 고도한 것을 말한다”고 정의하고, 이를 전제로 동법 제29조 제1항 본문은 “산업상 이용할 수 있는 발명을 한 자는… 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다”고 규정하고 있으므로, 따라서 출원된 발명이 특허를 받기 위해서는 ‘기술적 사상인 것’의 요건을 충족하지 않으면 안되는 바, 이 요건에 제시된 ‘기술’에 대해서는 “기술은 일정한 목적을 달성하기 위

한 구체적 수단으로 실제로 이용할 수 있는 것이므로 기능과는 달리 타인에게 전달될 수 있는 객관적 성질을 갖는 것”(最高裁 昭和52年 10月13日 判決)이어서, 개인의 숙련에 따라 도달될 수 있는 기능이나, 회화, 조각 등에 발휘되는 미적 창조성은 이에 해당하지 않는다고 하면서,

위 판결도 이를 전제로 하여 정보기록매체에 관한 발명에 대하여 ‘정보의 단순한 제시(제시된 정보의 내용에만 특징을 갖는 것)’는 ‘기술적 사상’이 아닌 것이므로 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’에 해당하지 않는다고 하여 특허청의 위 운용기준에 개시된 고찰방법을 시인하였습니다.

그러나 위 판결은 나아가 본원발명이 노래해야 할 곡의 반주가 되는 ‘음성정보’, 당해 곡의 가사가 되는 ‘문자정보’ 및 당해 곡의 배경이 되는 ‘영상정보’ 자체에 기술적 특징을 갖는 것은 아니라고 하여도, 문자 중 현실로 노래해야 할 문자를 다른 문자와 구별할 수 있도록 색을 변화시켜 기록하는 구성을 채용하고, 이 기록매체를 표시장치에서 재생한 경우에는 가창자에 대하여 반주가 되는 음성정보의 진행에 따라 노래해야 할 문자의 색이 순차 다르게 표시되는 결과를 제공하는 것인 이상, 문자에 관한 ‘정보의 제시’에 기술적 특징을 갖는다고 판단하고 ‘기술적 사상’이라는 점을 긍정하였습니다.

다. 유럽 특허조약(EPC)과 이에 따른 유럽 특허청(EPO)의 심결례 등

(1) 2000년 11월 29일 개정된 유럽 특허조약(EPC) 제52조는 특허 가능한 발명에 대하여 특허에서 제외되는 사항을 열거하는 방식으로 규정하고 있습니다. 유럽 특허조약 가맹국도 이것에 조화되도록 국내법을 정비하여 규정하고 있습니다. 참고로, 작년 개정에서는 제52조 제2항에서 컴퓨터 프로그램을 제외하려는 안에 대해 회원국 과반수 이상의 찬성을 얻지 못해 그대로 존치되었으며, 다만 제1항에 기술 분야에 상관없이 특허가 부여된다는 조문을 삽입하여 TRIPs 협정 제27조의 규정을 반영하였습니다.

제52조 (특허 가능한 발명)

제1항 유럽 특허는 산업상 이용가능하고, 신규성 및 진보성을 갖는 모든 기술 분야의 어떤 발명에 대해서도 부여된다.

제2항 다음에서 열거하는 것은 전항의 발명에 해당되지 않는다.

- (a) 발견, 과학이론, 수학적 방법
- (b) 미적 창작물
- (c) 정신활동, 게임, 비즈니스를 행하기 위한 기획, 규칙 및 방법, 그리고 컴퓨터 프로그램
- (d) 정보의 단순한 제시

제3항 전항의 규정은, 특허출원 또는 특허가 당해 보호대상 자체에 관련되는 한도에서, 그 특허성을 상실한다.

이상에서 알 수 있듯이 컴퓨터 프로그램과 비즈니스 방법 자체는 특허의 대상에서 명시적으로 제외되어 있습니다. 따라서, 비즈니스 방법을 컴퓨터에 의해 실현한 발명의 특허능력은 위 조항의 해석 및 운용과 관련된다고 할 것입니다. 특허조약 제52조 제3항이 제2항을 실질적으로 해석할 것을 요구하고 있고, 또한 특허조약 시행규칙 제27조(명세서 기재) 및 동 제29조(특허청구범위의 기재)가 발명을 그 기술적 특징에 의해 기술할 것을 요구하고 있으므로, 특허 대상이 되는 발명은 ‘기술적 특징’(technical character)을 가지고 있어야 한다는 원칙이 도출되는 것입니다.

(2) 1990년 초반의 심결과 실무

1990년 이후 EPO에서는 특허 가능한 발명을 판단할 때, 기술적 공헌(technical contribution) 접근법을 채용하여, 청구항에 기재된 발명이 선행 기술에 대해 이룩한 공헌이 무엇인지 특정하고, 이 공헌이 기술적 성

격을 갖는가 아닌가를 중심으로 하였으나 진보성 판단과의 차이점을 구별하기 어렵다는 비판을 받아 왔습니다. 이에 대하여, Sohei 사건(T 769/92, 1994년 5월 31일)에서는 과제의 구체적인 해결에 관한 기술적 고려(technical consideration)가 필요한가 아닌가를 판단하는 새로운 기준을 도입하였습니다.

(3) IBM/Computer Program Product 심결(T 1173/97, 1998년 7월1일)

이 사건에서 유럽 특허청(EPO) 기술심판부는, ‘컴퓨터 프로그램 자체’가 무엇을 의미하는가에 대하여 해석을 하고 있습니다. 즉, 특허조약 제52조 제2항과 제3항을 종합해 볼 때, 입법자가 모든 컴퓨터 프로그램의 특허성을 배제하려고 한 것은 아니었다고 결론을 내렸습니다. ‘컴퓨터 프로그램 자체’의 특허성 배제는, 관련된 프로그램이 기술적 특징(technical character)을 가지고 있지 않은 단순한 추상적 창작물로 간주된다는 의미로 해석할 수 있다고 하면서, 이것은 기술적 특징을 갖는 모든 컴퓨터 프로그램은 특허성이 있는 발명으로 간주되어야 한다는 것을 의미한다고 하였습니다.

따라서 이러한 배제의 해석을 함에 있어서 주된 문제는, ‘기술적 특징’의 의미를 정의하는 것이 되는데, 유럽 특허청(EPO) 심판부는, 이에 관하여 컴퓨터 프로그램에 의한 명령의 실행에서 발생하는 하드웨어의 물리적 변환(가령, 전류의 발생)은, 모든 컴퓨터 프로그램에 공통되는 성질의 것이어서 그 자체는 ‘기술적 특징’을 구성하지 않는다고 판시하였습니다. 따라서 기술적 특징을 갖는 컴퓨터 프로그램을 ‘컴퓨터 프로그램 자체’(즉, 기술적 특징을 갖지 않는 컴퓨터 프로그램)와 구별하는 기준이 필요하게 되는데, 동 심판부에 따르면, 그 기준은 컴퓨터 프로그램 명령의 (하드웨어에 의한) 실행에서 ‘추가적으로’ 발생하는 기술적 효과(technical effect)로 인정될 수 있다고 하였습니다. 요컨대, 그 추가적 효과가 기술적 특징을 가지는가, 또는 이 효과에 의해 소프트웨어가 기술적 과제를 해결하는 경우에는, 이러한 발명은 원칙적으로 특허의 대상이 된다는 것입니다.

따라서 이러한 ‘추가적’ 기술적 효과가 발생하는 경우에, 모든 컴퓨터 프로그램에는 특허성이 인정되는데, 동 심판부는, 그 ‘추가적 기술효과’란 종래기술 중에 알려져 있는 것이어도 무방하다는 입장을 명확히 취하였습니다. 또한 종래기술에 관하여 발명이 달성한 기술적 공헌(technical contribution)에 대한 판정은, 특허조약 제52조 제2항 및 제3항에 따라 제외대상인가를 판단하는 것보다, 신규성 및 진보성의 심사 목적에 따라 판단하는 것이 더욱 타당할 것이라고 하여, 90년대 초반에 적용했던 기술적 공헌 접근법을 배제하였습니다(三木茂 編, ビジネス方法特許と權利行使, 日本評論社, 2000, 61-62面 일부 참조).

(4) Pension Benefit Systems Partnership 심결(T 0931/95, 2000년 9월 8일)

이 사건에서 다루어진 출원발명은 주기적으로 연금을 수령할 피고용자를 위해 고용자의 계좌를 관리하는 연금 프로그램의 제어 방법과 제어 장치에 관한 것인데, 방법 청구항에 대해서 EPO의 기술심판부는 청구항에 기재된 정보를 처리하고 생산하는 단계들은 모두 순수하게 관리적 특징, 보험통계상의 특징 및/또는 재무상의 특징을 가지고 있기 때문에 그러한 단계 각각에 대해 또는 그 방법 전체에 대해 특허성을 인정할 수 없다고 하는 한편, 장치 청구항에 대해서는 특정 분야(비록 이 분야가 사업이나 경제 분야라 할지라도)에 사용하도록 적절하게 프로그램된 컴퓨터 시스템은 물리적 실체 관점에서 구체적인 장치의 특성을 가지고 있으므로 특허성이 인정된다고 하였습니다. 나아가, 심판부는 청구항에 기재된 ‘수단(means)’이 반드시 하드웨어나 하드웨어 기능 또는 하드웨어와 소프트웨어가 결합된 기능을 의미하지는 않고 경제적 특징이나 비즈니스 특징을 갖는 특정 기능을 수행하기 위한 구조적인 하위 유니트(sub-unit)와 하위 구조(sub-structure)를 포함하는 것으로 해석하였습니다.

즉, 비즈니스 방법 그 자체의 청구항인 경우에는 특허성이 인정되지 않지만 비즈니스 방법을 컴퓨터 등을 이용하여 구체적인 장치의 형태로 청구하면 특허성이 인정된다고 본 것입니다. 다만, 여기서 환기하여야 할 것은 유럽 특허조약은 특허 가능한 발명이 컴퓨터 프로그램 또는 비즈니스 방법 그 자체에 해당하는가 아닌가를 중심으로 규정하고 있기 때문에(즉, ‘배제의 요건’을 중심으로 하기 때문에), 장치 형태로 기재된 청구

제 3 장 인터넷 사업방법 특허

항이 그것의 물리적 실체가 인정된다고 하여 이것을 곧바로 우리 특허법에서 규정하는 '자연법칙을 이용한 기술적 사상'이라고 단정할 수 없다는 것입니다.

라. 일본/EPO 사례, 심판결례와 이견 특허 청구항에 기재된 발명의 비교

(1) 청구항 제1항

이견 특허의 청구항 제1항은 원격 교육 장치가 단말 장치와 서버 장치를 포함하고, 단말 장치에 대해 '사용자가 원하는 데이터를 서버 장치에 요구하며 그 데이터 화면에 디스플레이하여 검색하고, 사용자가 그 데이터를 수행한다'고 한정하고, 서버 장치에 대해서는 '단말부로부터 요구된 데이터를 전송하며 사용자가 수행한 데이터를 평가하여 관리 및 저장한다'고 한정하고 있습니다.

청구항 제1항에 기재된 원격 교육 장치는 일본 심사기준에 제시된 사례 '한자 변환 방법'과 '상품 매상에 촉 장치'와 비교했을 때 컴퓨터 내부의 하드웨어 자원을 어떻게 이용하고 있는지 알 수 없을 뿐만 아니라, 과제를 해결하기 위한 수단을 특정하기도 어렵고 따라서 이것이 소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어 자원을 이용하여 구체적으로 처리한 것이라고도 볼 수 없습니다. 또한, 일본 심사기준에 제시된 사례에서 '의류의 매출 장치'와 비교하더라도 청구항 제1항의 원격 교육 장치는 컴퓨터에 의해 처리가 이루어진다는 것 이상을 나타내고 있지 못하고 있습니다.

또한, EPO 실무에서 적용하는 기술적 특징이나 추가적 기술적 효과에 대해서도 청구항 제1항은 원격 교육에서 학습자를 평가하겠다는 추상적인 목표 또는 순수한 교육적 특징이나 효과만 발견될 뿐이며 기술적인 특징이나 성질은 찾아볼 수 없습니다.

(2) 청구항 제2항

이견 특허의 청구항 제2항에 기재된 원격 교육 장치는 제1항에서 통신망을 통해 연결되어 있는 컴퓨터라 면 당연히 구비하여야 하는 '접속부'와 '인터페이스부' 및 '운영 시스템'을 포함하며, 과제 해결 수단에 해당한다고 볼 수 있는 '원격 교육 수단'에 대해서는 "운영 시스템에 의해 운영되고 인터넷상에서 원격 학습을 실행하며 그 학습한 데이터를 관리한다"는 지극히 추상적이고 막연한 기능 내지 목표로만 한정하고 있어서, 실행하며 그 학습한 데이터를 관리한다"는 지극히 추상적이고 막연한 기능 내지 목표로만 한정하고 있어서, 하드웨어 자원의 이용이라 볼 수 없고, 청구항 제2항의 원격 교육 장치에서 처리되는 정보가 하드웨어 자원을 이용하여 구체적으로 실현되지도 않았고, 기술적 특징이나 기술적 효과를 발견할 수도 없습니다.

(3) 청구항 제3항

이견 특허의 청구항 제3항에 기재된 원격 교육 장치는 제2항의 원격 교육 수단이 '인터넷 프로토콜부', 'WWW 서버부', 'CGI 프로그램부', '데이터베이스 관리부', '데이터베이스부'를 포함하는 것으로 정의한 다음, CGI 프로그램부는 'WWW 서버부와 데이터를 주고 받으며 데이터베이스 관리부와 원격 교육을 실행하고 관리하는 데에 필요한 데이터를 주고 받는 것'으로 한정하고, 데이터베이스 관리부는 'CGI 프로그램부에서 필요한 데이터를 데이터베이스부를 참조하여 출력한다'고 제한하고 있습니다. 따라서, 이러한 한정은 정보의 처리가 컴퓨터에 의해 이루어진다고 하는 것 이상의 사실을 나타내지 못하므로 일본 심사기준에 제시된 사례 '의류의 매출 예측 장치'와 별반 다를 바가 없는 것입니다.

다만, 청구항 제3항에는 'WWW 서버부'와 'CGI 프로그램부', '데이터베이스 관리부'관 용어를 사용하여 마치 하드웨어 자원이 이용되는 것처럼 보이지만, 사실 인터넷을 통해 웹 서비스를 제공하는 서버 컴퓨터에는 'WWW 서버부'가 반드시 존재하여야 하고, 사용자의 입력을 동적으로 처리하기 위해 'CGI 프로그램부'를 사용하는 것은 강제5호증 내지 강제7호증의 1에 기재되어 있는 것처럼 이견 특허의 출원 당시 일반적인 기술에 지나지 않으며, 데이터를 처리하기 위해 데이터베이스를 관리하는 '데이터베이스 관리부' 또한 서버 컴퓨터에서 일반적으로 채용하는 하드웨어에 불과한 것입니다. 이견 특허 청구항 제3항에서는 '과제 해결을 위한

특정 수단'에 해당하는 'CGI 프로그램부'를 "데이터베이스 관리부와 원격 교육을 실행하고 관리하는 데에 필요한 데이터를 주고받는 것"으로만 한정하고 있습니다. 따라서, 이러한 청구항의 기재는 원격 교육을 실행하고 관리하기 위해 하드웨어 자원을 구체적으로 어떻게 이용하고 있는지를 기재한 것이라 보기 어렵고, CGI 프로그램부가 달성하기 바라는 막연한 기능을 단순히 기록으로 옮긴 것에 지나지 않습니다.

(4) 청구항 제4항

이견 특허의 청구항 제4항에 기재된 원격 교육 방법은 데이터를 처리하는 3개의 단계로 이루어지며 각각의 단계에서 처리되는 데이터가 사용자의 입력 데이터, 사용자의 학습 데이터, 사용자의 시험 데이터인 것을 특징으로 하고 있습니다. 청구항 제4항은 그 단계가 과연 컴퓨터의 하드웨어 자원을 사용하고 있는지조차 의심스러운 정도로 기재되어 있으며, 이와 같이 막연하기 짝이 없는 기재의 청구항에 특허권이라는 독점권을 부여하는 것은, 마치 단순한 정보의 제시에 불과한 것에 일반 공중이 접근하지 못하도록 차단하는 것과 같습니다. 즉, CD에 새로운 음악을 기록했다고 해서 그 CD 자체가 특허성이 인정되는 새로운 CD가 되지 못하는 것과 마찬가지로, 데이터를 처리하는 3회의 단계로 이루어진 방법이 그 데이터가 사용자의 입력 데이터, 학습 데이터, 시험 데이터라는 이유로 특허성이 인정되는 독점 배타적 방법이 될 수 없는 것입니다. 따라서, 이견 특허의 청구항 제4항에 대해서는 이것이 하드웨어 자원을 구체적으로 이용했는지, 기술적 특징이 존재하는지 더 나아가 살펴볼 필요도 없이 특허권의 대상에서 제외되어야 마땅합니다.

(5) 청구항 제5-8항

이견 특허의 청구항 제5-8항에 기재된 원격 교육 방법은 각각 '사용자의 입력 데이터를 처리하는 단계가 데이터를 이진화하여 데이터베이스를 검색하여 분석하는 단계인 것', '사용자의 입력 데이터를 처리하는 단계가 사용자가 학습하도록 교육용 페이지를 전송하는 단계인 것', '사용자의 학습 데이터를 처리하는 단계가 사용자가 학습한 내용을 평가하도록 평가용 페이지를 전송하는 단계인 것', '사용자의 시험 데이터를 처리하는 단계가 사용자가 작성한 시험의 결과를 분석하여 결과용 페이지를 전송하는 단계인 것'으로 한정하고 있습니다.

그러나, 이러한 청구항에 기재된 단계들은 모두 순수하게 교육적 특징만 가지고 있을 뿐이어서 기술적 특징이나 추가적인 기술적 효과를 인정할 수 없고, 청구항의 기재만으로는 원격 교육이라고 하는 과제를 달성하기 위해 하드웨어 자원이 어떻게 이용되고 있는지 파악할 길이 없습니다. 또한, '사용자가 학습하도록 교육용 페이지 전송'이나 '사용자가 학습한 내용을 평가하도록 평가용 페이지를 전송' 및 '시험의 결과를 분석하여 결과용 페이지를 전송'하는 등의 단계는 모두 사람의 인식 능력과 판단 능력만을 위주로 구성되어 있어서 소프트웨어와 하드웨어 자원이 협동한 구체적인 수단에 의해 실현되고 있는지도 의심스럽습니다.

마. 우리 현행 심사기준과 관련하여

특허청은 이 사건 특허발명을 심사함에 있어서 현행 심사기준이 1998. 8. 1. 이후 출원에 대해서만 적용한다고 규정되어 있음에도 불구하고, 그 이전에 출원된 이 사건 특허발명에도 적용하였습니다. 따라서 이 사건 특허발명에 대해서는 출원일인 1996. 10. 23. 당시의 심사기준에 따라 발명의 성립성이 판단되어야 할 것입니다.

출원일 당시의 심사기준에 의할 경우 하드웨어 자원의 이용과 하드웨어 자원의 단순한 사용은 엄격히 구별되어 심사의 기준이 되고 있었던 바, 이에 따르면 이 사건 특허발명은 하드웨어 자원을 구체적으로 이용한 경우에 해당하지 아니하는, 말하자면 소극적으로 하드웨어 자원을 단순히 사용한 경우에 해당하는 경우이어서 자연법칙의 이용성 자체가 인정될 여지가 없다고 하겠습니까.

가사 현행 심사기준을 적용될 수 있다고 하더라도 심사기준이란 현행 특허법, 동 시행령, 동 시행규칙의

규정에 따라 특허심사를 함에 있어서 심사의 객관성 및 합리성과 공정성을 보장하기 위한 것일 뿐이지, 특허법 규정의 내용을 개정하여 이와는 별도의 규정 내용을 창출하는 기능을 하는 것이 아니라 할 것이므로, 특허법 제2조 제1호 소정의 발명의 정의에 합치되도록 운용되어야 할 것입니다.

따라서 현행 심사기준에서는 비즈니스 방법특허에 관한 심사와 관련하여 발명의 자연법칙의 이용성을 판단할 수 있는 부분이 누락되어 있는 바, 특허청 심사과정은 현행 심사기준에 따라 이루어졌고 특허청 심결 또한 현행 심사기준에 따라 이 사건 특허발명의 무효 여부를 판단한 것이므로, 결국 자연법칙의 이용성에 관한 판단 자체가 누락된 판단 유탄에 해당하는 중대한 위법 사유가 존재한다고 할 것입니다.

2. 신규성의 결여

이건 특허의 신규성 결여에 대해서는 원고가 제출했던 2001. 3. 준비서면에서 언급한 바와 같으므로 여기서 다시 재론하지는 않겠습니다.

3. 진보성의 부존재

이건 특허의 청구항 제1-8항에 기재된 발명은 강제4호증 내지 또는 강제7호증 1에 기재된 선행 기술에 기초하여, 특허출원 전에 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로, 특허법 제29조 제2항에 의해 진보성이 존재하지 않습니다.

가. 이진 특허의 영업 방법상의 특징

이진 특허는 인터넷의 월드와이드웹(WWW) 기술을 이용하여 원격 교육 장치를 구현하며 사용자의 학습을 평가하고 관리한다는 영업방법상의 특징을 가집니다.

그런데, 강제4호증에는 'WWW가 원격 학습을 위해 회사나 대학 내에서 특정 학급에 속하는 소규모 집단 의 학생에게 또는 전세계에 정보를 배포하는 데에 이용될 수 있다'고 기재되어 있으며, 미국의 연구소(NASA), 펜실베이니아 간호 대학, 영국의 개방 대학, 캐나다의 원격 학습 과정, 브링햄 영 대학교 등의 사례가 소개되어 있습니다. 특히, 강제4호증의 '4. 월드 와이드 웹을 기반으로 한 학습 과정'의 'a) NASA Internet Initiative' 항목에는 "인터넷을 통한 온라인 상호작용을 이용하여 완전한 멀티미디어 경험을 제공한다"는 기재가 있고, 'd) 실제 소프트웨어 엔지니어링에서의 월드 와이드 웹 기반 학습 과정' 항목에는 "학생 과 교수간의 상호작용의 대부분은 전자적으로 작동된다"는 기재와 "문제점들이 네트워크를 통해서 보내지면, 약 1주일 후에 해결방법 혹은 힌트가 답변된다"는 기재가 있습니다.

교육 또는 학습 분야에서 학습자의 수행 데이터를 교육자가 평가하고 관리하는 것이 교육자와 학습자 사이의 상호 작용에 당연히 포함될 뿐만 아니라, 문제에 대한 해결 방법이나 힌트를 답변한다는 기재로부터 충분히 예측할 수 있는 범위에 있으므로, 이진 특허의 영업방법상의 특징은 강제4호증으로부터 당업자가 쉽게 생각할 수 있는 것에 지나지 않습니다. 또한, 강제4호증의 "전자적으로 작동되는 상호 작용"은 주로 컴퓨터 내부에서 처리되는 것을 의미하므로, 교육자 컴퓨터 즉, 서버 컴퓨터에서 학습자의 수행 데이터를 평가하고 관리한다는 영업방법상의 특징은 당업자라면 용이하게 생각할 수 있는 범주에 속하는 것입니다.

나. 이진 특허의 청구항 제1항의 진보성 부존재

(1) 이진 특허 청구항 제1항의 '월드와이드웹(WWW)을 기반으로 한 원격 교육 장치'는 (i) 데이터를 요구 하고 화면에 디스플레이하여 검색하고 사용자가 그 데이터를 수행하도록 하는 단말 장치와, (ii) 데이터를 전송하며 사용자가 수행한 데이터를 평가하여 관리 및 저장하는 서버 장치를 포함하고 있습니다.

통신망을 통해 연결된 다수의 컴퓨터(일반적으로 서버 컴퓨터와 클라이언트 컴퓨터) 사이에 데이터를 주고받기 위해 일정한 프로토콜을 통해 클라이언트 컴퓨터가 서버 컴퓨터에 데이터를 요청하고 이에 따라 서버 컴퓨터가 클라이언트 컴퓨터에 데이터를 전송하며, 전송된 데이터를 사용자가 디스플레이하고 검색한다는 것은

- (i) 이진 특허가 속하는 기술 분야에서 주지·관용 기술일 뿐만 아니라,
- (ii) 강제4호증의 'WWW은 서로 연결된 하이퍼텍스트 문서를 사용하여 멀티미디어 정보(예컨대, 텍스트, 칼라 그래픽, 비디오, 오디오)를 찾고 디스플레이한다'는 기재와,
- (iii) 강제5호증의 '2.1 HTTP의 한계'에 "클라이언트는 URIs(Universal Resource Identifiers)에 의해 식별 되는 자원을 요청하는 사용자 에이전트인 반면, 서버는 자원을 유지하거나 전송하는 쪽이다"라고 기재된 것과,
- (iv) 강제6호증의 그림 1에 나타난 바와 같습니다.

따라서, 이진 청구항 제1항에 기재된 단말 장치의 모든 기능과 서버 장치의 기능 중 '단말부로부터 요구된 데이터를 전송'한다는 기능은 선행 기술과 아무런 차이가 없는 구성입니다.

(2) 이진 특허 청구항 제1항의 "사용자가 수행한 데이터를 평가하여 관리 및 저장하는" 서버 장치의 기능은 강제6호증과 강제7호증의 1로부터 당업자가 용이하게 생각할 수 있는 것입니다.

즉, 강제6호증에는 "폼을 통해 전송된 결과를 처리하기에 적합한 cgi-bin 스크립트를 자동으로 생성하는 CGI-호환 프로그램을 구해 도움을 받을 수 있다"는 설명이 있는 바, 이것으로부터 사용자의 데이터를 평가한다는 것은 쉽게 생각할 수 있을 뿐만 아니라, 강제6호증의 그림 1에는 WWW 서버와 연결된 명령 소프트웨어가 "사용자의 입력을 분석한 다음 이 입력에 기초하여 다음 명령 페이지를 전송한다"는 설명이 포함되어 있는 바, 이로부터 사용자의 수행 데이터를 평가하고 이것을 관리 저장하는 서버 장치의 기능은 당업자의 통상적인 창작 능력에 포함되는 것입니다.

한편, 강제7호증의 1에는 "교과를 원격으로 제공하는 쪽으로 바뀌었기 때문에, 학생들의 태도만으로 누가 무엇을 알고 있는지 파악하는 것이 더 이상 불가능하다. 소규모 시험을 자주 치면, 여러분에게 필요한 정보를 얻을 수 있고, 특별한 도움이 필요한 학생에게 관심을 집중할 수 있다"는 설명과 "무기명으로 작성할 수 있는 평가 폼을 웹에 올리고 이것을 자주 사용하도록 권유함으로써 교과 과정 중간에 재빨리 수정할 수 있다"는 설명이 있습니다. 따라서, 시험을 통해 학습자를 평가하고 더구나 교과 과정 자체를 평가한다는 강제7호증의 1 기재로부터 이진 특허의 서버 장치의 기능(사용자 수행 데이터를 평가하고 관리 저장하는 기능)은 당업자가 용이하게 도달할 수 있는 것이 분명합니다.

따라서, 이진 특허 청구항 제1항에 기재된 원격 교육 장치는 주지 관용 기술과 강제4호증 내지 강제7호증의 1에 기재된 선행 기술로부터 그 구성 요소를 채택 결합하는 데에 아무런 곤란성도 없고 특별한 작용 효과도 발견되지 아니하므로 진보성이 결여된 것입니다.

다. 이진 특허 청구항 제2항과 제3항의 진보성 부존재

이진 특허 청구항 제2항은 제1항의 서버 장치가 '① 인터넷에 접속하는 접속부; ② 상기 접속부와 운영 시스템으로부터 입력되는 데이터를 출력하는 인터페이스부; ③ 상기 인터페이스부로부터 입력된 데이터를 처리하도록 각 장치를 동작하게 하는 운영 시스템; 및 ④ 상기 운영 시스템에 의해 운영되고, 인터넷상에서 원격 학습을 실행하며 그 학습한 데이터를 관리하는 원격 교육 수단을 포함하는 것'을 특징으로 하며, 이진 특허 청구항 제3항은 제2항의 원격 교육 수단이 "⑤ 인터넷상에서 데이터 왕래를 규정하는 인터넷 프로토콜부; ⑥ 상기 인터넷 프로토콜부상에서 운영하여 사용자가 원하는 데이터를 브라우저로 전송하는 WWW 서

버부; ⑦ 상기 WWW 서버부와 데이터를 주고받으며 데이터베이스 관리부와 원격 교육을 실행하고 관리하는 데 필요한 데이터를 주고받는 CGI 프로그램부; ⑧ 상기 CGI 프로그램부에서 필요한 데이터를 데이터베이스부를 참조하여 출력하는 데이터베이스 관리부 및 ⑨ 상기 데이터베이스부에서 필요한 데이터를 출력하고 상기 데이터베이스부에서 입력된 데이터를 저장하는 데이터베이스부를 포함하는 것"을 특징으로 하고 있습니다.

상기 구성 요소 중 ① 접속부, ② 인터페이스부, ③ 운영 시스템, ⑤ 인터넷 프로토콜부, ⑥ WWW 서버부는 인터넷을 통해 WWW 정보를 제공하는 서버 컴퓨터와 클라이언트 컴퓨터 시스템에 당연히 포함되는 주지 관용 기술에 지나지 않을 뿐만 아니라, 강제4호증 내지 강제7호증의 1에 전반적으로 기재된 것으로부터도 확인할 수 있는 구성 요소에 지나지 않습니다.

한편, 위 구성 요소 가운데 '⑦ CGI 프로그램부'와 '⑨ 데이터베이스부'는 강제5호증의 그림 4에 나타나 있는 것과 실질적으로 동일합니다. 즉, 강제5호증의 CGI 애플리케이션은 WWW 서버와 연결되어 필요한 데이터를 주고받으며 그룹 데이터베이스와 연결되어 있습니다. 또한, 강제5호증에는 '3.1 개관' 항목에 "서버상의 모든 작업들은 CGI와 호환되는 서버측 프로그램에 의해 이루어진다"는 기재가 있는 바, 이로부터 '원격 교육을 실행하고 관리하기 위해 필요한 데이터를 처리하는 CGI 프로그램부'는 당업자가 용이하게 생각할 수 있는 정도에 불과합니다.

또한, 이진 특허의 구성 요소인 '⑧ 데이터베이스 관리부'는 강제5호증의 "CGI 애플리케이션" 또는 "그룹 데이터베이스의 생성, 삭제, 쿼리 및 기타 유지 문제에 관여하는 그룹 저장소 인터페이스(그림 4의 번호 1-5)"로부터 당업자가 쉽게 생각할 수 있는 것이거나, 강제7호증의 1에 개시되어 있는 '피드백 데이터베이스' 또는 '피드백 형판(template)'로부터 당업자가 쉽게 도달할 수 있는 구성에 지나지 않습니다.

또한, 이진 특허 청구항 제2항의 구성 요소 '④ 원격 교육 수단'은 위 항목 '나. (2)'에 기재된 것과 동일한 이유 또는 위 구성 요소 '⑦ CGI 프로그램부', '⑧ 데이터베이스 관리부', '⑨ 데이터베이스부'에 대해 적용되는 것과 동일한 이유로 당업자가 쉽게 생각해 낼 수 있는 구성에 불과합니다.

따라서, 이진 특허의 청구항 제2항과 제3항에 기재된 원격 교육 장치는 강제4호증 내지 강제7호증의 1의 결합에 의해 그 진보성이 부정되어야 마땅합니다.

라. 이진 특허 청구항 제4항의 진보성 부존재

이진 특허의 청구항 제4항에 기재된 원격 교육 방법은 사용자의 입력 데이터를 처리하는 제1 단계, 사용자의 학습 데이터를 처리하는 제2 단계, 사용자의 시험 데이터를 처리하는 제3 단계로 된 3회의 데이터 처리 단계를 포함하는데, 이것은 컴퓨터와 통신망을 이용하여 교육용 데이터를 처리한다는 강제4호증 내지 강제7호증의 1의 기재 내용과 기술적으로 아무런 구별이 되지 않습니다. 다만 청구항 제4항의 방법은 처리되는 각각의 데이터가 사용자 입력 데이터, 사용자 학습 데이터, 사용자 시험 데이터인 점에만 그 특징이 있는데, 데이터가 달라짐에 따라 데이터를 처리하는 단계에 아무런 구별이 없도록 기재되어 있는 청구항 제4항의 원격 교육 방법은 강제4호증 내지 강제7호증의 1과 실질적으로 동일합니다. 다시 말하면, 3회에 걸친 데이터를 처리하는 단계로만 이루어진 진보하지 않은 방법이 그 데이터만 달라진다고 하여 진보된 방법으로 바뀔 수는 없습니다.

마. 이진 특허 청구항 제5항의 진보성 부존재

이진 청구항 제5항은 청구항 제4항에서 사용자의 입력 데이터를 처리하는 단계가 "데이터를 이진화하여 데이터베이스를 검색하여 분석하는 것"임을 특징으로 하고 있습니다. 그러나, 컴퓨터에서 처리되는 데이터가 이진 데이터라는 점은 너무나도 명백한 사실에 지나지 않으며, 데이터베이스를 검색하여 분석한다는 것 또

한 컴퓨터 내부에서 디지털 데이터를 처리하는 서버 컴퓨터의 일반적인 동작과 하등의 차이가 없습니다. 또한, 강제6호증에는 "학습자가 입력한 폼 필드에 적용하여 적절한 응답 문서를 찾는다"는 설명과 그림 1의 설명에 "사용자의 입력을 분석한다"는 기재가 있는 바, 적절한 응답 문서를 찾거나 사용자 입력을 분석할 때 컴퓨터 내부의 데이터 메모리(메컨대, 데이터베이스)를 참조하는 것은 지극히 당연한 기술 내용인 점을 감안하면, 이진 특허의 '데이터베이스를 검색하여 분석하는 것'은 당업자가 쉽게 생각할 수 있는 단계에 지나지 않습니다.

바. 이진 특허 청구항 제6항의 진보성 부존재

이진 특허의 청구항 제6항은 "제4항 또는 제5항에서 사용자의 입력 데이터를 처리하는 단계가 사용자가 학습하도록 교육용 페이지를 전송하는 것"을 특징으로 하고 있습니다. 따라서, WWW 환경에서 교육자(서버 컴퓨터 또는 마스터 컴퓨터)가 교육을 목적으로 학습자(클라이언트 컴퓨터)에게 웹 서버를 통해 정보를 제공한다는 점이 공통적으로 기재되어 있는 강제4호증 내지 강제7호증의 1로부터 이진 특허 제6항의 '교육용 페이지 전송 단계'를 당업자라면 쉽게 생각할 수 있습니다.

한편, 청구항 제6항의 교육용 페이지에 대해 이진 특허의 발명의 상세한 설명란에는 "CGI 프로그램부(42)에서 사용자가 입력한 데이터를 참조로 사용자가 교육할 수 있도록 작성한 페이지로서 WWW 서버부(40)에서 출력되는 페이지"라는 취지의 설명이 있습니다. 청구항 제6항의 교육용 페이지를 이렇게 제한 해석하더라도, 강제6호증의 그림 1에 나타나 있는 명령 페이지 즉, '사용자의 입력을 분석한 다음 이 입력에 기초하여 작성되는 페이지'를 전송하는 과정은 청구항 제6항의 단계와 실질적으로 동일합니다.

사. 이진 특허 청구항 제7항의 진보성 부존재

이진 특허의 청구항 제7항은 "제4항에서 사용자의 학습 데이터를 처리하는 단계가 사용자가 학습한 내용을 평가하도록 평가용 페이지를 전송하는 것"을 특징으로 합니다. 이진 특허의 발명의 상세한 설명란에는 '평가용 페이지'에 대해 "CGI 프로그램부(42)가 입력된 데이터를 참조로 사용자의 학습한 내용을 평가하도록 작성되며 WWW 서버부(40)에 의해 출력되며 사용자가 시험을 작성하는 페이지"라는 취지의 설명이 있습니다. 따라서, 청구항 제7항의 '평가용 페이지를 전송하는 것'은 강제7호증의 1의 '소규모 시험을 치르는 단계' 또는 '과정 평가 절차'로부터 당업자가 쉽게 생각할 수 있는 것에 지나지 않습니다.

아. 이진 특허 청구항 제8항의 진보성 부존재

이진 특허의 청구항 제8항은 "제4항에서 사용자의 시험 데이터를 처리하는 단계가 사용자가 작성한 시험의 결과를 분석하여 결과용 페이지를 전송하는 것"을 특징으로 합니다. 이 결과용 페이지에 대해 이진 특허의 발명의 상세한 설명란에는 "데이터베이스부(46)에서 CGI 프로그램부(42)에서 처리한 결과 데이터를 분석하여 다음에 사용자가 학습할 때 학습자의 학습 수준에 대한 자료로 활용하기 위한 저장되는 페이지"라는 취지의 설명이 있습니다.

그런데, 강제6호증의 그림 1에는 WWW 클라이언트가 '명령 소프트웨어로부터 수신한 문서에 있는 다양한 입력 필드의 콘텐츠를 보낸다'는 설명이 있으므로 이것은 사용자가 서버에서 전송된 내용에 따라 시험을 치른다는 것과 실질적으로 같으며, 강제6호증의 명령 소프트웨어가 '사용자의 입력을 분석한 다음 이 입력에 기초하여 다음 명령 페이지를 전송한다'는 기재가 있는 바, 이것은 사용자의 시험 데이터를 분석하여 그 결과를 전송하는 것과 차이가 없습니다. 따라서, 이진 특허의 청구항 제8항의 단계는 강제6호증으로부터 당업자가 용이하게 생각할 수 있는 것에 불과합니다. 또한, 강제7호증에는 '프로그래밍, 페이지 배치 또는 스프레드시트 설계와 같은 복잡한 기술에 대한 학습자의 성과를 학습자에게 피드백한다'는 설명이 있는 바, 이로부터

터 '시험 결과를 분석하여 평가용 페이지를 작성한다'는 이진 특허 청구항 제8항의 단계는 진보성이 인정될 여지가 없습니다.

자. 소결론

이상 살펴본 바와 같이, 이진 특허는 목적을 달성하고자 하는 구성 요소를 채택하여 결합하는 것이 강제4호증 내지 강제7호증의 1에 기재된 출원 당시의 기술 수준에 비추어 용이하므로 구성의 곤란성이 인정되지 않을 뿐더러, 이진 특허 구성에 의해 초래되는 작용 효과도 강제4호증 내지 강제7호증의 1에 기재된 선행 기술로부터 파악되는 출원 당시의 기술 수준으로 보아 이질적이거나 양적으로 현저하게 증대된 것도 아니며, 작용 효과의 현저성도 결여되어 있습니다. 더구나, 이진 특허가 기술적 편견이나 곤란을 제거하지도 못하였고, 오랫동안 해결되지 못했던 문제를 놀랍게 해결한 것도 아니며, 공지 기술 요소를 전혀 다른 방식으로 새롭게 결합했다거나 예기치 못했던 효과나 상업적 성공을 달성한 사실도 찾아 볼 수 없습니다.

따라서, 이진 특허의 청구항 제1-3항에 기재된 원격 교육 장치와 청구항 제4-8항에 기재된 원격 교육 방법은 기술의 진보 발전을 도모한다는 특허법의 목적에 비추어 특허를 받을 수 없는 것임에도 불구하고 잘못 특허되었으므로, 이와 결론을 달리한 원심결은 취소를 면할 길이 없다 할 것입니다.

2001. 8.

원고의 소송대리인 법무법인 세진종합법률사무소
담당 변호사 박 성 호
변리사 남 회 섭

특허법원 제3부 귀중

특허법원 제3부 귀중

제 4 장 생명·의약품과 특허

활동개요 / 220

성명서 : 의약품에 대한 특허권은 민중의 건강에 방해가 되지 않아야 한다 / 221

성명서 : "특허에 의한 살인" : 지적재산권은 기본적 인권에 우선할 수 없다! / 223

2001년 9월 19일 TRIPs 이사회에서의 의약품 특허에 관련된 논의와 우리의 입장에 대하여 한국 담당자에게 보내는 공개 서신 / 226

의약품 특허의 강제실시 - 남한의 현황과 외국의 사례
· 남희섭 / 230

성명서 : 노바티스의 글리벡 공급을 중단에 대한 성명서 / 242

특허권과 인권 "글리벡 사건을 중심으로" · 남희섭 / 245

활동개요

의약품과 특허권의 문제는 주로 무역관련지적재산권협정(TRIPs)의 논의틀에서 이루어졌는데, 대부분 AIDS 치료약을 사하라사막 이남 지역의 환자들이 먹지 못하고 죽어가는 현실적인 비극으로부터 출발한 것이었다. 지난 9월 19일 TRIPs 이사회에서 아프리카 그룹의 발의로 논의가 시작되어, 11월 카타르 도하의 WTO 각료선언에서 '공중의 건강권과 TRIPs 협정'에 대한 선언문이 채택되기에 이른다. 국내적으로는 의약분업과 의사들의 파업을 거치면서 의료행위의 가격 문제가 대두되었고, 만성골수성백혈병 치료약인 '글리벡' 시판을 둘러싸고 다국적 제약회사와 환자들, 진보의료단체들 사이의 약가논쟁이 불거졌다. 의약품과 관련된 모순들은 약을 만들 수 있음에도 제약회사가 이를 만들지 않는 문제와, 약이 있어도 환자들이 이를 먹지 못하는 '접근성'의 문제로 나타난다. 의약품의 접근성 문제는 가격문제로 귀결되는데, 이것은 제약자본이 특허권을 통해 시장을 독점하기 때문이다. 의약특허는 제약자본의 독점이윤을 보장할 뿐만 아니라, 공적자금이 공공의 노력과 함께 개발된 의약품을 제약자본이 사적으로 소유하도록 만드는 고리 역할을 한다.

국내에서 이 사안에 대해 지속적으로 문제제기를 한 곳은 '민중의료연합'을 중심으로 한 공공의약팀이었으며, IPLeft는 지난해 하반기부터 이 논의에 참여하였는데, 주로 특허발명의 강제실시(compulsory licensing, 특허권자의 의사에 상관없이 특허발명을 타인이 실시할 수 있도록 강제하는 것)와 병행수입(parallel import, 어느 한 나라에서 정상적으로 유통된 특허제품을 다른 나라에서 특허권자와 다른 경로로 수입하는 것)을 중심으로 의약품의 접근성과 공공성을 쟁취하는 방향으로 접근하였다. 지난 10월 '민중의 복지, 노동권, 생활권 쟁취를 위한 연대 한마당'의 단위참가조직으로 들어간 IPLeft는 '글리벡' 특허에 대한 강제실시를 실천하기 위한 법률적 요건 등을 검토하였고, 국내 진보의료단체와 환자단체 및 외국의 보건의료단체와 긴밀한 연대를 구축해 나갔다. 의약품과 특허권 문제의 가장 바람직한 해결방식은 의약품에 특허권을 부여할 것인지 말 것인지를 개별 국가의 의료정책 차원에서 독립적으로 판단하도록 하는 것이다. 이런 면에서는 본다면, 기술분야에 대한 차별을 두지 않고 모든 분야에 대해 특허권을 인정하도록 강제하는 TRIPs 협정은 폐기되어야 할 것이다. 그러나 현실적인 투쟁에서 가시적으로 당장 의약품의 접근성과 공공성을 확보할 수 있는 방안은 특허발명의 강제실시와 병행수입의 허용 문제로 좁혀진다. 즉 TRIPs 협정과 국내 특허법에서 보장하고 있는 강제실시를 현실로 실천하는 것이다. 소위 선진국이라 불리는 나라들은 무수히 많은 강제실시를 발동하였으나, 아직까지 강제실시가 정착 필요한 개도국에서는 이것을 실천한 사례가 단 한번도 없다는 것은 특허권의 확대에서조차 현실적 차별이 존재한다는 것을 의미한다. 특허발명의 강제실시가 가지는 또 하나의 중요한 의미는 특허권을 제한하는 것이 공공의 이익을 위해 필요한 것이고 또 그렇게 하는 것이 자연스러운 것임을 사회적으로 인식시키는 것이다. 일반적으로 소유권도 마찬가지이지만, 특허권은 신성불가침의 절대권이 아니고 산업정책적 고려를 통해 인위적으로 부여된 독점권에 지나지 않으며, 그러한 권리는 언제든지 다른 필요에 의해 제한하고 침해할 수 있다는 인식이 확산되어야 하고 이를 위한 실천적 투쟁이 지속되어야 할 것이다.

성명서

의약품에 대한 특허권은 민중의 건강에 방해가 되지 않아야 한다!

-브라질의 에이즈 약물 강제실시 결정에 박수와 지지를 보내며-

지난 수요일, 브라질 정부는 넬피나비어에 대한 특허취소와 강제실시를 발표했다.

지난 22일, 브라질 정부는 강력한 에이즈치료제인 넬피나비어(Nelfinavir: 상품명 비라셉트(Viracept))에 대한 강제실시를 시행하기 위한 준비에 들어갔다고 발표했다. 강제실시는 특허권자의 허가 없이 특허가 실시되는 것으로 이번이 개발도상국에서는 최초이다. 지난 90년대 중반 이후 브라질 정부는 에이즈 약물에 대한 접근을 강화하기 위해 공공제약회사를 통해 특허 하에 있는 약물들을 일반약으로 생산하여 무상으로 공급해 왔다. 이러한 노력을 통해 97년 이후 브라질은 에이즈에 의한 사망률과 새로운 에이즈 감염율을 50%까지 낮추는 놀라운 성과를 보여왔다. 비라셉트는 에이즈에 대한 카테일 요법에 사용하는 12가지 약물 중 하나인데, 이 하나의 약값이 전체 재정의 무려 28%를 차지해 왔다. 이를 낮추기 위한 협상에서 생산자인 스위스의 거대제약회사 로슈는 13%의 가격 인하만을 고집하여 몇 주 전 협상이 결렬되었다.

의약품 지적재산권 논의의 새 장을 연 역사적인 순간

지적재산권은 역사적으로 사회에 도움이 될 수 있는 기술이 개발되었을 때, 그 공헌에 대해 보상하고 개발자를 경제적으로 보호함으로써 그 기술의 확산을 도모하고자 하는 의도를 가진다. 이것이 의약품이라면 신약은 지적재산권을 통해서 건강의 증진에 도움을 줄 때여야만 보상받을 가치가 있을 것이다. 그러나, 현재의 지적재산권에 의해 보호되는 신약개발은 건강의 증진에 전혀 도움을 주지 못한다는 것을 위의 브라질의 경험은 알려주고 있다. 무역관련 지적재산권 협정(이하 TRIPs)에 명시되어있는 아주 제한적인 예외조항, 즉, '공공적 위기상황'에 의해 일반약 실시를 한 결과가 오히려 건강을 증진한 결과를 불러왔던 것이다. 미국에 의한 지속적인 무역압력에도 불구하고 브라질은 여기에서 한걸음 더 나아가 개발도상국 최초의 강제실시를 발표했다. 현재의 무역관련 지적재산권 협정에 강제실시권이 보장돼 있음에도 다자간/양자간 압력에 대한 두려움 때문에 감히 실시하지 못했던 저개발국과 개발도상국에게 혁신적 실천의 최초의 예를 선사한 것이다.

땀을 무너뜨리는 작은 구멍처럼

브라질의 발표는 WTO 산하의 TRIPs 회의가 9월 19-21일 사이 스위스 제네바에서 예정되어 있는 시점에 이루어진 것이어서 더욱 값지다. 이 TRIPs 회의에서는 의약품 특허가 의약품을 무용지물로 만드는 지금의 상황에 대해서 논의하게 될 것이다. 여기에서 만들어진 초안은 11월 카타르에서 열릴 WTO 각료회의에 주요 안건으로 채택되어 논의될 것이다. 브라질의 이번 강제실시는 의약품에 대한 특허취소가 건강에 얼마

나 획기적인 영향을 미칠 수 있는 지를 실증할 것이며, 작은 구멍을 통해 흘러나온 물이 댐을 붕괴시키듯이 다른 예이므로 고통받고 있는 개발도상국들의 연속적인 강제실시의 촉매로 작용할 것이다. 브라질과 같은 큰 나라가 일반약을 만들 수 있다면 다른 규모가 작은 나라들은 이렇게 만들어진 값싼 약들을 수입할 수 있다. 지난 수십년 간의 금융세계화의 후파로 엄청난 외채와 파탄난 의료 인프라에 허덕이고 있는 개발도상국들에게 이것은 대단히 중요한 일이다. 브라질의 이번 결정은 의약품에 대한 지적재산권이 개정되어야 하는 방향성과 그 필연성을 증명하는 계기를 마련할 것이다.

하나, 우리는 브라질의 강제실시결정을 지지하며, 이를 방해하고자 하는 외부의 압력에 대해 연대하여 맞설 것이다!

브라질의 강제실시는 TRIPs에도 명시되어 있는 것으로 WTO협정위반이 전혀 아니다. TRIPs에서는 국민 보건에 있어서의 응급 상황(한시적), 자국 내에서 특허가 실시되지 않았거나 소진된 경우, 공공의 비상업적 사용의 경우 강제실시를 할 수 있도록 명시하고 있다. 이보다 더욱 중요하게 TRIPs에서는 서문과 7조, 8조에 공공의 보건적 필요가 의약품에 대한 특허의 보호보다 우선함을 명시하고 있다. 주로 미국으로부터 들어올 외부로부터의 압력에 브라질 민중이 굳건히 맞설 수 있도록 우리는 이에 연대하여 투쟁할 것이다.

하나, TRIPs는 공공적 요구를 중심으로 읽혀져야 하며, 병행수입과 강제실시가 가능한 상황을 명확히함으로써 공공의 보건적 필요를 침해하지 않도록 해야 한다!

병행수입은 국제적인 의약품 가격 차이를 이용하여 더 싸게 팔리는 다른 나라에서 약을 사오는 것이며, 강제실시는 공공의 비상업적 목적 등을 위해서 특허권자의 허가 없이 특허를 실시할 수 있도록 하는 것이다. 이들과 관련된 조건들이 TRIPs 내에서 더욱 명확히 서술되어 모호함에서 파생되는 분쟁이 없어지도록 해야 한다. 또한 병행수입/강제실시와 관련하여 WTO의 각 회원국들은 자국 내 법률에 자국의 상황에 맞는 조건들을 자율적으로 명시하도록 보장되어야 하며, 이를 방해하기 위한 양자간/다자간 압력이 발생해서는 안 된다.

하나, 한국정부는 9월 넷째 주의 TRIPs 회의에서 개발도상국 및 저개발국의 의견을 대변해야 하며, 한국 내에서도 의약품의 공공적이고 평등한 분배를 위한 법적-제도적 경로를 마련해야 한다.

TRIPs가 민중의 건강에 방해가 되지 않도록 하기 위해서 위에서 언급한 조항들을 명문화하는 것은 AIDS를 중심으로 이루어지고 있는 국제적 논의에서 소외되고 있는 우리나라와 같은 개발도상국에서 더욱 중요하다. 또한 우리나라의 특허법은 TRIPs 규정을 그대로 차용했을 뿐 민중보건을 위해 강제실시/병행수입 등을 활용할 수 있는 구체적인 방법적 측면을 전혀 명시하지 않고 있다. 한국 정부는 TRIPs 회의에서 개발도상국 및 저개발국의 의견에 힘을 실어야 하며, 국내적으로도 이들 수단들을 사용할 수 있는 구체적 경로를 명문화해야 한다.

2001년 8월 24일

건강사회를위한약사회 / 공유적지적재산권모임IPLeft / 사회진보를위한민주연대
진보네트워킹센터 / 투자협정-WTO반대국민행동 / 평등사회를위한민중의료연합

성명서

"특허에 의한 살인":
지적재산권은 기본적 인권에 우선할 수 없다!

지금, 당신의 연대와 참여가 필요합니다!

S·D·L·I·D·A·R·I·T·Y·N·E·E·D·E·D·N·D·W·I·

매일 37,000명이 특허에 의해 죽어가고 있다

에이즈에 의해 하루에 목숨을 잃는 환자는 8,000명에 이른다. 그리고 이 환자의 95%는 저개발국에 존재한다. 에이즈약물을 복용하는 경우 20년까지 생명을 연장할 수 있기 때문에 선진국에서 에이즈는 치료가능한 만성질환이지만, 저개발국 환자들에게 에이즈약물은 존재하지 '않는다'. 미국이나 유럽의 에이즈환자 중 85%가 AZT(지도부딘, 에이즈약물의 일종)를 복용하고 있는 반면 백만명으로 추정되는 태국의 보건자 중 이 약을 사먹을 수 있는 사람은 채 1 현재 케냐에서 AIDS 치료제와 다른 필수 의약품을 투여 받고 있는 환자들은 단지 1,000 - 2,000명 (0.043-0.086%)에 불과하다.

이것은 에이즈약물의 대부분이 특허로 보호받고 있기 때문에 약값이 엄청나게 비싸기 때문이다. 항레트로 바이러스제를 1년 동안 복용하는 데 드는 비용만도 사하라 이남 아프리카 국가들 평균 1인당 GNP의 10배이다. 수십 가지에 달하는 에이즈합병증 치료에 들어가는 비용까지 따지면 이 액수는 천문학적으로 증가한다. 구조적인 외채와 약화된 보건의료체제, 그리고 에이즈의 원인이자 결과인 빈곤에 허덕이는 저개발국들에게 이 약물들은 너무 비싸다.

특허에 의한 살인

2001년 상반기, 인도의 제네릭회사인 Cipla는 원개발자의 약을 사용하는 경우 연간 15,000 달러에 이르는 에이즈약물을 1/43에 불과한 350달러에 공급하겠다고 밝힘으로써 약물의 진짜 가격을 가리고 있던 장막을 열어젖혔다. 아직까지 의약품에 대한 특허가 없는 나라에서 생산되는 우수한 의약품의 가격은 원개발자의 약가에 비해 최대 1/68에 이른다. 이런 상황이라면 이미 존재하고 있는 약물이 사먹을 수 없을 만큼 비싸서 죽어가는 것은 명백하게 '특허에 의한 살인'이다.

매일 37,000명이, 연간 천4백만명이 감염성 질환으로 약 한번 못써보고 죽어가고 있지만, 생명을 살릴 수 있는 기적의 약이라고 하더라도 약을 사먹을 돈이 없는 이에겐 아무짝에도 소용없다. 의약품 특허에 의해 보장되는 것은 생명을 살릴 수 있는 신약의 개발과 건강의 증진이 아니라 제약자본의 이윤 뿐이다. 특허기간이 하루가 연장될 때마다 평균 3억7천5백만원 이상의 이윤이 발생한다. 제약회사에게 있어서 특허는 황금알 낳는 거위이다.

9월 19일, 스위스의 제네바에서 건강과 특허에 관한 토론회가 이루어진다.

TRIPs(무역관련지적재산권협정) Council은 TRIPs에 대한 각국의 적용을 관리하고자 WTO산하에 만들어진 석 달에 한번씩 열리는 회의체이다.

지난 4월 회의에서 아프리카 회원국들의 전원발의로 특허권과 건강의 문제에 대한 토론회가 제기되었고, 6월 20일 회의에서는 짐바브웨에서 노르웨이까지, 미국만을 제외한 모든 나라가 의약품에 대한 특허를 재검토해야 한다는 것에 찬성하였다. 이 성과를 이어받아 9월 19일 건강권을 침해하고 있는 특허협정의 조항들에 대한 논쟁이 이루어진다. 이 논의결과는 11월 9~13일 카타르에서 열리는 WTO 제4차 각료회의에서 채택될 것이다.

이 회의에서 우리는 지적재산권과 제약회사의 이윤이 생명이 우선할 수 없다는 원칙을 확인해야 한다. 특허의 보호대상과 형태를 결정하는 것은 명백히 각국의 자율적인 주권의 문제이므로 WTO 등의 획일적 질서에 의해 강요되어서는 안된다는 점을 확인해야 한다. 특허가 생존권이나 건강권과 부딪힐 때, 각국 정부는 특허권에 대해 개입할 수 있어야 하며, 이러한 개입이 미국이나 WTO에 의해 방해받아서는 안된다. 당연히, 2005-2006년으로 되어 있는 TRIPs의 이행기간도 각국의 상황에 맞게 도입될 수 있어야만 한다.

당신의 연대투쟁이 지금, 필요하다!

수많은 생명을 앗아가는 의약품의 특허에 반대하고자, 선진국을 중심으로 재편되는 세계질서에 반대하고자, 의약품에서 나아가 근본적인 '지적재산권'의 문제로 확대할 수 있는 장으로서 TRIPs Council은 중요한 위치를 차지하고 있다.

현재 세계적인 NGO단체들에서도 WTO특허법에 반대하는 세계적인 온라인 서명을 시작하고 있다. 개발도상국 민중들에게 더 저렴한 가격으로 약을 제공할 수 있도록 TRIPs를 개정하려는 전세계적인 노력을 물거품으로 만들려는 미국정부와 세계체제에 반대! 생명보다 중요하게 여겨지고 있는 WTO특허법에 반대! 하는 서명운동이 시작되었다.

모든 나라를 위한 의약품, 모든 환자를 위한 의약품을 만들어내기 위한 투쟁에 우리가 참가하는 것은 너무나 당연하다. 우리는 우리의 대표(외통부 1인, 복지부 1인)를 통해 제약회사의 이윤이 아니라 저개발국 민중의 편에 서는 발언을 할 수 있도록 해야 하며, 우리 나라 내에서도 의약품에 대한 접근이 경제적 조건에 의해 차별받지 않도록 싸워나가야 한다.

우리의 주장 :

- 1. 건강, 생존, 인간의 권리는 지적 재산의 권리에 절대적으로 우선한다!
- 1. 각국은 자국의 구체적인 상황에 따라 의약품에 대한 특허보호를 결정할 수 있는 주권을 가질 수 있어야 한다.
- 1. 협정 내 자국 민중의 건강을 보호할 수 있는 장치(강제실시권 등)를 각 나라의 상황에 맞게 사용가능할 수 있도록 적용요건을 완화시켜 실질적으로 확대실시될 수 있어야 한다.
- 1. 보다 싼 가격으로 약품을 획득하려는 각국의 노력에 대해 미국이나 WTO 등의 압력이 있어서는 안된다.
- 1. 한국 정부는 글리벡에 대한 보험적용 범위 반복을 즉각 철회하고 노바티스와의 재협상에 즉각 나서라.

2001년 9월 11일



건강사회를 위한 약사회 / 공유지적재산권모임 IPLeft / 사회진보를 위한 민주연대 / 진보네트워크센터 / 천주교대안경제연대 / 평등사회를 위한 민중의료연합 / 투자협정·WTO 반대 국민행동 :

건강사회를위한약사회, 공유지적재산권모임IPLeft, 국제경제포럼, 국제연대정책정보센터, 권리는꿈꾸는자들의것!젊은이웃, 기독교민사회연대,노동문화정책정보센터, 노동인권회관, 노동자뉴스제작단, 노동조합기업경영연구소, 녹색연합, 동성애자인권연대, 문화개혁시민연대, 민주사회를위한변호사모임, 민주주의민족통일전국연합, 민주화를위한전국교수협의회,사회진보를위한민주연대, 서울여성노동조합, 스크린쿼터문화연대, 영화인회의, 21세기진보학생연합, 인권과평화를위한국제민주연대, 인권운동사랑방, 인도주의실천의사협의회, 전국노동단체연합, 전국노동운동단체협의회, 전국농민회총연맹, 전국농업협동조합노동조합, 전국민주노동조합총연맹, 전국여성농민회총연합, 전국축협노동조합, 전국학생연대회의, 정보연대SING, 참여연대, 천주교대안경제연대, 청년생태주의자KEY, 청년통일네트워크, 축산을사랑하는시민의모임, 축협중앙회노동조합, KIN-지구촌동포청년연대, 평등사회를위한민중의료연합, 평화인권연대, 포럼2001, 한국가톨릭농민회, 한국국제문제연구소, 한국노동이론정책연구소, 한국농어촌사회연구소, 한국민족예술인총연합, 한국여성민우회, 학생행동연대, 환경운동연합

공개서신

지적재산의 권리는 건강과 생존의 권리에 우선할 수 없다.

각국은 자국의 의약품 특허를 결정하고 집행할 주권을 보장받아야 한다

2001년 9월 19일 TRIPs 이사회에서의 의약품 특허에 관련된 논의와 우리의 입장에 대하여 한국 담당자에게 보내는 공개 서신

이 공개서신은 2001년 9월 19일에 스위스의 제네바에서 열리는 TRIPs(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: 무역관련지적재산권) 이사회에 참가할 한국 대표에게 보내지는 것이다. 건강과 지적재산권에 대한 최초의 역사적인 논의가 열렸던 지난 6월 20일, 제네바에서 행해진 한국 대표의 연설은 이 사안이 얼마나 중요하고 그 핵심은 무엇인지에 대한 안타까운 수준의 이해를 보여주고 있었다. 바로 이 순간에도, 상업적으로 개발되는 의약품과 독점적-배타적으로 보호되는 의약품에 대한 지적재산권에 의해 하루에 3만7천명이 목숨을 잃고 있다. 이윤이 남지 않는 약은 만들어지지 않고, 만들어진 약들은 너무나 비싸기 때문이다. 그리고 특허가 하루 연장될 때마다 25만 달러, 우리 돈으로 3억 2,500만원 이상의 이윤이 추가적으로 발생한다. 이것이 3만 7천명의 생명의 가격이다.

오는 9월 19~21일 스위스 제네바에서 열릴 TRIPs 이사회에서는 TRIPs 협정 중 특히 의약품 특허와 관련해 제반의 사항들을 논의할 것으로 알려져 있다. 현재 대부분의 제3세계 국가들은 TRIPs Council을 통해 다국적 제약자본의 이익을 옹호해주는 의약품 특허권 강화가 아닌 인류의 건강권을 옹호하고 의약품의 공공성을 강화할 것을 요구하고 있다.

지적재산권 강화에 따른 제약회사의 이윤 확보가 생명에 우선할 수 없다. 따라서 우리는 TRIPs Council에 다음을 요구하는 바이며, 정부 역시 국민의 건강권을 우선시하고자 한다면 우리의 요구에 동참할 것을 기대한다.

1. 특허권자의 배타적 독점권의 남용을 막고, 의약품의 공공성을 강화시키는 정책이 의약품과 관련한 모든 정책의 우선순위가 되어야 한다.

TRIPs 협정의 서문과 7조(목표), 8조(원칙)는 지적재산권을 해석하고 활용하는 데에 있어서 공공이익이 우선해야 한다는 강력한 전제를 담고 있다. 7조에서, 지적재산권에 대한 보호와 기술의 이전 및 전파를 통한 사회 및 경제 복지에 대한 기여는 균형을 유지해야 한다고 명시하고 있다. 그리고 8조는 TRIPs 협정의 규정에 부합되는 범위 내에서 각 회원국들은 공중 보건을 보호하고, 지적재산권의 남용을 제한하며, 국제적인

기술 이전의 장애요소들을 방지할 수 있다는 내용을 담고 있다. 이것은 지적재산권과 공공의 이익 사이에 균형이 TRIPs 협정의 실시 만으로 자동적으로 이루어지지 않으며, 균형을 유지하기 위한 각국의 노력이 필요하다는 것을 강하게 의미한다. 따라서, TRIPs 협정 7조와 8조의 문체의식이 완전하게 실행되어 특허권자의 배타적 독점을 막고, 의약품의 공공성 확보가 최대한 이루어질 수 있도록 해야 한다.

2. 각국은 자국의 구체적 상황에 따라 의약품을 특허로 보호할 것인지, 어떤 의약품을 특허로 보호할 것인지를 결정할 수 있어야 하고, 이에 대해 WTO나 미국 등의 다자간/양자간 압력이 존재해서는 안된다.

TRIPs 협정 제 1조 제 1항에 따르면 회원국들은 협정의 규정과 충돌하는, 협정에서 요구하는 것 이상의 광범위한 보호를 국내법에서 이행할 것을 강제받지 않으며 협정의 규정을 자국의 보건 체제와 실행을 가장 잘 보호할 수 있는 방법으로 자유롭게 이행할 수 있다. 이것은, TRIPs 협정에 의한 무리한 의약품 특허보호가 자국의 국민건강에 위해를 끼칠 수 있는 경우 각국은 국내법에 따라 의약품에 대한 특허보호를 결정할 수 있다는 것을 의미하는 것이다. 이번 회의에서는 그 무엇보다도 각국의 국민들의 건강보호와 건강 증진을 위해 TRIPs 조항이 해석되고 활용될 수 있도록 해야 한다.

지적재산권에 대한 미국과 WTO의 신보수주의적 해석과, 이에 기반한 무역체제 등의 압력은 각국이 자국민의 건강에 대한 주권을 행사하는 데 중요한 방해물로 작용한다. 겨우 90만명 밖에 안되는 국민들 중 25%가 HIV 감염상태인 스와질랜드와 같은 나라에서 막대한 소송비용과 의부로부터의 위협을 견뎌내어 이러한 주권을 행사할 수 있을 가능성은 매우 낮다. 이번 회의에서는 의약품에 대한 지적재산권의 형태와 범위를 결정하는 것이 명백하게 개별 국가의 자율적 주권의 문제라는 사실이 반드시 확인되어야 하고, 이에 대해서 어떠한 외부적 압력도 존재해서는 안된다는 점이 동의되어야 한다.

3. 의약품의 공공성을 확보하기 위한 중요한 수단인 강제실시권이 보장되어야 하며, 이에 대한 외부의 압력이 존재해서는 안된다.

강제 실시란 특허권자의 의사와 상관없이 특허발명을 타인이 실시할 수 있도록 강제하는 것을 말하며, 공공의 이익을 위해 특허권을 제한할 수 있는 아주 중요한 도구이다. TRIPs 협정 31조는, 국가적 비상상태나 공공의 비상업적 사용을 위한 특허발명의 강제 실시를 개별 국가 국내법에 마련할 수 있는 광범위한 재량권을 보장하고 있다.

브라질은 지난 8월 21일 넬피나비어(상품명 비라셉트, 판매자 로슈)에 대한 강제실시를 발표했다가 9월 1일 철회한 바 있다. 강제실시의 실시여부를 떠나서 이러한 조치는 브라질 내에서 판매되는 비라셉트의 가격을 추가적으로 40% 인하했으며, 이것은 미국 가격의 30% 수준이다. 브라질의 국가 AIDS 프로그램 재정 전체에서 비라셉트 약물 하나가 차지하는 비율은 28%에 달하고 있었다.

주목할 것은 브라질은 90년대 중반부터 국가 AIDS 프로그램을 시행하여 모든 AIDS환자에게 무상으로 AIDS약물을 공급하고 있다는 점이다. 이번 조치로 더욱 많은 환자들이 더욱 질 좋은 AIDS치료와 약물들을 무상으로 공급받게 될 것이다. 브라질의 강제실시 예는 이 조항이 공공보건에 있어서 얼마나 중요한 조항인지를 잘 보여주고 있다. 이번 TRIPs 이사회에서는 협정 내의 어떤 규정도 각국의 강제실시권을 침해할 수 없다는 사실이 확인되어야 하며, 강제실시와 관련된 어떠한 외부적 압력도 존재할 수 없다는 점이 동의되어야 한다.

특히 미국은 최근 군용고글과 견인차같은 비필수적인 물품들까지 강제실시하면서 태국의 ddI 등 필수적인 AIDS약물 강제실시에 대해서는 무역체제를 가하는 이중적인 모습을 보여주고 있다. 이러한 일이 다시는 일어나지 않을 수 있는 기반이 이번 TRIPs 이사회에서 마련되어야 한다.

4. 모든 국가들이 강제실시로부터 공공적 이익을 얻을 수 있게 하기 위해서는 수입을 위한 강제실시가 허용되어야 한다.

강제실시를 통해 실시되는 일반약이 그 나라 안에서만 생산되어야 한다면 앞서 언급한 스와질랜드와 같은 작은 나라들은 이 조항에 의해 아무런 이익도 얻을 수 없다. 인도, 중국, 브라질, 아르헨티나, 독일, 미국과 같은 큰 나라들만 강제실시를 할 수 있고, 보츠와나나 니카라과와 같은 작은 나라들은 아무 것도 할 수 없는 상태에 놓인다면 공평하지 않다.

강제실시를 통한 것은 아니지만 아직까지 의약품에 대한 특허권이 도입되지 않은 나라들, 특히 인도에서 생산되는 플루코나졸(항진균제)의 가격은 1정 당 75센트로서 오리지널약인 화이자 제품(14-25 달러 정도)의 최대 1/33에 이른다. 최근 우리나라 국가자료에서 보험약제비 중 2위를 차지한 탁술(성분명 파크리탁셀, 생산자 BMS)의 보험약가는 30 mg 주사약 당 21만9천7백8십원으로 인도의 한 회사에 의해 생산되는 일반약 파크리탁셀(2달러 10센트)의 약 81배이다.

외채와 빈곤으로 허덕이는 국가들이 이러한 이익을 향유할 수 있도록 하는 것은, 이를 통해서 무상으로 공급되는 약물의 범위를 확대하고 치료할 수 있는 환자의 수를 확대할 수 있도록 하는 것은 이 작은 나라들의 사활이 걸린 문제이다. TRIPs 협정 31조에서는 강제실시된 약물이 주로 국내적(predominantly domestic)인 목적으로 사용되어야 한다고 규정함으로써 논란을 일으키고 있다. TRIPs 협정에 대한 이번 논의가 목적하는 바를 이루기 위해서 수입을 위해 외국의 생산자에게 강제실시명령을 할 수 있도록 하는 것은 매우 중요하다라는 점이 확인되어야 한다.

5. TRIPs이사회에서의 논의가 각국 정부의 공공보건에 대한 책임을 면제하는 핑계가 되어서는 안된다.

이번 논의는 세계적으로 의약품의 공공성을 강화하는 지속적인 과정이 일부가 되어야 함과 동시에, 국내적으로 의약품에 대한 평등한 접근을 보장할 수 있도록 하는 시초적 계기가 되어야 한다.

최근의 글리백 논란에서 그 본질적인 문제는 세계에서 글리백을 생산하는 회사가 하나밖에 없다는 독점적 특허에 있겠지만, 협상과정에 있어서 민중의 건강을 책임지지 못하는 보건복지부의 무능력함이 더욱 부각될 수밖에 없는 상황을 목도하였다.

보건복지부는 최초로 만성골수성 백혈병에 사용하는 다른 약제들의 평균가격인 약 11,000원을 제시하였다가, 혁신약이라는 이유로 우리나라에는 규정도 없는 15배를 곱하였다가, 마지막으로 세상에서 가장 약값이 비싼 스위스와 미국(이 자료는 나중에 제외됐다)의 약가 자료를 가지고 약 18,000원의 가격을 책정하였다. 마지막으로 노바티스와 협상이 불가능할 것으로 보이자, 25,000원이라는 가격을 수용하면서 만성기 환자를 보험적용대상에서 제외하여 정부의 보험재정부담을 환자들에게 전가하였다.

TRIPs이사회에서의 논의를 통해 각국 민중의 건강을 개선할 수 있는 토대가 마련된다 하더라도, 각국 정부가 자국 내에서 구조적 노력을 지속하지 않는다면 아무런 의미가 없다. 글리백 등의 약가 문제가 유럽에서는 일어나지 않음에도 미국이나 우리나라에서는 일어나는 이유는 약값에 대한 본인부담율이 높아서 가격에 의해 직접적으로 접근성이 제한되기 때문이다. 즉 허울뿐인 건강보험의 보장성이 문제인 것이다. 의약품이 모든 사람에게 접근가능하기 위해서 핵심적인 것은 특히 세계최대의 민간성과 본인부담율을 자랑하는 우리나라에서는 보장성을 확대하는 것이다.

한편 글리백에 대한 강제실시를 준비하던 주관단체들은 강제실시 신청용 양식마저 존재하지 않는 상황에 직면하였다. 또한 글리백과 관련된 특허는 물질특허와, 글리백이 속하는 약물 카테고리 전체에 대한 특허, 그리고 이 카테고리에 속하는 약물들을 다른 항암제와 함께 투여하는 것에 대한 특허, 글리백을 개발하는

실험 과정 하나하나에 대한 특허 등 아주 많아서 그 규모를 완전히 파악하는 것이 불가능하다는 사실을 알게 되었다.

현재 한국에서는 강제실시가 사문화된 조항이므로 실제로 이를 실행할 수 있는 어떠한 제도적 장치도 없으며, 한 약물에 대한 강제실시를 위해 특허 하나하나를 특정하는 것은 불가능하다. 이러한 제도적 절차들을 개선하여 실질적으로 의약품을 강제실시하고, 이를 통해 의약품에 대한 접근성이 어느 누구도 침해받지 않도록 할 수 있는 구조적 토대를 형성해나가려는 노력을 한국 정부와 특히 보건복지부는 해나가야만 한다.

2001년 9월 18일

투자협정·WTO반대국민행동

주 관 : 건강사회를 위한 약사회

공유지적재산권모임 IPLeft

사회진보를 위한 민주연대

진보네트워킹센터

천주교대안경제연대

평등사회를 위한 민중의료연합

기고글

의약품 특허의 강제실시 : 남한의 현황과 외국의 사례

남희섭 (공유지적재산권모임 IPLeft)

1. 서론

UNDP(UN Development Program)에서 7월 10일 발표한 '인간 개발 보고서 2001 (Human Development Report 2001 - Making new technologies work for human development)'¹⁾는, TRIPs 협정의 공정한 이행이 보장되어야 하며, 협정에서 허용하고 있는 특허의 강제실시(compulsory licensing)와 협정에서 '금지하고 있지 않은' 병행수입²⁾이 실제로 필요한 곳에 제대로 적용되고 있는지 의문을 나타냈다. 1883년 영국 특허법에 처음 도입된 강제실시는 그 후 미국, 독일, 캐나다, 호주, 이탈리아, 뉴질랜드를 포함한 많은 나라에서 채택했고, TRIPs 협정 이후에도, 캐나다, 영국, 미국에서는 주로 불공정거래 행위를 시정하기 위해 의약품, 컴퓨터, 레카차(tow truck), 소프트웨어, 생명공학기술 관련 특허에 대해 강제실시를 발동해왔다. 미국의 경우 100 건이 넘는 불공정 거래 행위 사건에서 항생제, 합성 스테로이드, 생명공학 특허를 포함한 많은 특허에 대해 강제실시를 허용한 바 있다. 그러나, 지금까지 지구 남반구에서는 특허의 강제실시가 부여된 적이 단 한번도 없다. 올해 브라질 정부에서 AIDS 약물인 Nelfinavir, Efavirenz에 대한 강제실시권을 발동하겠다고 발표한 것이 큰 뉴스거리가 될 정도였다. 남반구에서 강제실시 사례가 없는 이유는 강제실시를 저지하려는 미국과 유럽의 압력과 다국적 제약자본들의 소송 때문이다.

이 글은 질병으로 고통받는 자국민에게 치료약을 제공하기 위해 의약품 특허권을 제한하려고 했던 태국과 남아공의 사례를 통해 다국적 제약자본과 미국의 정치적·경제적 압력을 폭로하고, 국내의 글리벡 투쟁을 특허의 강제실시 관점에서 접근하는 방안을 제시하며, 궁극적으로는 특허권과 생명권·건강권이 충돌하는 지점에서 특허권이 어떻게 제한되어야 하는지 살펴본다.

2. 특허와 강제실시권

강제실시권 특허권자의 의사에 상관없이 특허발명을 타인이 실시할 수 있도록 강제하는 것을 말하며, 특허권의 공정한 행사를 촉진하는 중요한 요소로 간주되어 파리조약 제5조³⁾에도 그 내용이 포함되어 있다. 특허

1) <http://www.undp.org/hdr2001/completenew.pdf>
2) TRIPs 협정은 '병행수입(Parallel Import)'에 대해 매우 무관심한 규정을 두고 있다. 즉, 협정 제6조는 '이 협정에 관한 분쟁 해결에서 이 협정의 어떠한 규정도 지적재산권의 소진(exhaustion)에 관한 문제를 취급하기 위해 사용될 수 없다'고 하고 있다. TRIPs 협정이 병행수입에 대해 적극적이지 않다는 점을 강조하기 위해 '금지하고 있지 않다'는 표현을 사용했다.
3) 1883년에 정식으로 채택된 파리협약은 특허권을 포함한 산업재산권 보호에 관한 기본 협약으로, 특허를 3년 동안 실시하지 않거나 충분히 실시하지 않는 등 권리 행사로 인해 발생할 수 있는 남용이 존재하는 경우 특허의 강제실시나 몰수가 가능하도록 정하고 있다.

허의 강제실시는 병행수입과 함께 국제적인 범질서 테두리 내에서 특허권을 제한할 수 있는 가장 현실적인 수단이다. WTO/TRIPs 협정 제31조는 특허권의 강제 실시를 규정하고 있는데, (1) 강제실시의 승인은 개별적으로 비교 형량하여 심사하여야 하며(개별성 원칙), (2) 특허권의 강제실시를 요청하는 자가 특허실시 이전에 상업적으로 합리적인 조건을 제시하여 특허실시권 제의를 하였음에도 합리적인 기간 안에 특허실시권을 얻지 못한 경우에 보충적으로만 허용되며(보충성 원칙), (3) 다만, 국가 긴급사태나 그밖에 극도의 위기 상황, 또는 공공·비영리적 사용을 위해 필요한 경우에는 보충성의 존재가 의제되고, (4) 강제실시가 승인되는 경우 그 범위와 기간은 목적 달성을 하는 데에 한정되어야 하고 (최소실시 원칙), (5) 강제실시되는 권리는 통상실시권에 한정되며 (통상실시원칙), (6) 강제실시권은 이를 이용하는 기업이나 영업권(goodwill)과 함께 양도하지 않는 한 양도가 금지되고(양도금지의 원칙), (7) 강제실시권은 강제실시권을 부여하는 계약국 내의 국내 시장에 공급하는 것을 주목적으로 하여야 하며(국내실시의 원칙), (8) 강제실시를 정당화하는 상황이 소멸하거나 그러한 상황이 재발되지 않을 것으로 판단되는 때에는 강제실시권을 부여받은 이해관계인의 적법한 이익을 충분히 보장하는 조건 하에 강제실시권을 취소할 수 있는 제도 마련과 권한있는 기관이 신청에 따라 강제실시를 정당화하는 상황의 존속여부에 관하여 심사할 권한을 가져야 한다 (한시적 적용의 원칙)는 등 많은 요건과 절차가 필요하다⁴⁾.

3. 태국의 사례⁵⁾

미국은 태국과 1993년 쌍무협정을 체결하여 태국에서 특허가 나지 않은 의약품에 대해서도 5-6년간의 독점판매권을 인정받아 제네릭(generic) 약물의 생산을 제한할 수 있었다. 2001년 1월 태국의 식품의약부(Thai Food and Administration; FDA)는 이 독점판매권을 3-4년으로 줄이는 행정지침을 마련했다. 그러자 미국은 외교관을 방콕에 보내 무역압력을 가하고 태국의 WTO 무역대표부에게도 압력을 행사했다. 태국 경제의 60%가 수출에 의존하고 있는데, 이 가운데 미국 수출이 25%를 차지하기 때문에, 태국에 대한 미국의 정치적 영향력은 대단하다.

태국 정부에 대한 미국의 압력은 1986년으로 거슬러 올라간다. 당시 태국의 특허법은 의약에 대해 방법 특허만 인정하고 있었기 때문에, 특허약을 다른 방법으로 제조하여 제네릭 의약을 생산하는 것이 가능했다. 미국은 태국이 방법이 아닌 특허약 자체에 대한 특허를 허용하도록 법을 바꾸라고 압박했다. 결국 1992년에 태국은 특허법을 개정했는데⁶⁾, 미국은 92년 이전에 미국에서 특허를 받은 의약에 대한 보호가 되지 않는다는 이유로 다시 압력을 가해, 1993년 '안전도 감시 프로그램(SMP; Safety Monitoring Programme)'을 발효하여, 1986년과 1991년 사이에 태국 국외에서 특허되고 태국에서 판매된 모든 의약에 대해 5-6년 동안 SMP의 대상이 되도록 하였다⁷⁾. SMP 리스트에 올라와 있는 의약에 대해서는 타인이 제네릭 약품을 등록할 수

4) 정진섭·황희철, '국제지적재산권법' 1995 육법사
5) 태국의 사례는 주로 [Aileen Kwa, 'Dying for free trade' 2001 <http://www.twinside.org.sg/title/twr131o.thm>] 문서와 '기술에 관한 소비자 프로젝트(Consumer Project on Technology, www.cptech.org)' 자료를 참고하였다.
6) 92. 9. 30.에 개정된 Patent Act No. 2에는 의약품과 약제에 대한 특허를 허용하고, 특허 기간을 15년에서 20년으로 연장하며, 병행수입을 금지할 뿐만 아니라, 특허 부여 후 3년 동안 권리남용이 있는 경우 강제실시를 할 수 있도록 한 구법의 규정을 폐지하는 것을 내용으로 한다. 한편, 이 법은 소급적용을 배제함으로써, 92년 이전의 방법특허가 물질특허로 확대되는 것을 금지하고 있다.
7) 이런 과정은 1987년 우리나라에서 물질 특허 제도를 도입할 당시 미국이 미시판 물질에 대해 행정지도 보호품목(pipeline product)의 지정을 요구했던 것과 유사하다. 이로 인해, 80년 이후 미국의 특허를 받고 87년 이전까지 한국이나 미국에서 판매되지 않은 의약품에 대해 10년간 국내 제조, 판매를 제한받게 되어 특허보호의 효력이 80년 특허제정까지 소급적용되었다 (이성미, 'WTO와 의약품 시장', 「WTO와 민중의 건강 토론회 자료집」 2000, 41면, 각주 17에서 재인용)

없고 생물학적동등성 검사를 할 수도 없다. 따라서, 태국에서 특허권을 가지고 있지 않은 브랜드 제약회사들도 제네릭 의약이 시판되기까지 5년 이상 동안 시장 독점력을 유지할 수 있게 된 것이다⁸⁾. 태국 정부는 2001년 1월에 SMP를 개정하여 시장 독점력을 폐지하고 안전도 감시를 강화했지만, 미국의 압력으로 1992년 개정 특허법의 적용을 받고 있던 의약에 대해서만 시장 독점력을 폐지하는 제한을 받았다.

태국의 또 다른 사례는 2000년 초 AIDS 치료약인 ddI(didanosine)를 강제실시하려던 시도가 미국에 의해 좌절된 것이다. 태국의 HIV 감염자는 75만명이고 사망자가 35만명이 이른다. 그러나, 이들 가운데 5% 미만 이 AIDS 약물에 접근할 수 있다. 태국에서 HIV는 특히 젊은 층을 중심으로 빠르게 확산되고 있으며, 1999년 태국의 사망율은 AIDS 때문에 무려 16%나 증가했다. BMS는 ddI에 대해 2개의 방법 특허를 가지고 있었는데, 이것은 ddI의 제네릭 약물 생산을 금지할 수 있었다. 태국에서는 1998년 가을부터 ddI를 자국에서 생산하기 위해 BMS 특허를 강제실시하려고 했지만, 미국은 ddI에 대한 강제실시권 발동 계획을 취소하고 특허법과 무역관련법을 개정하여 강제실시를 불법화하도록 태국 정부에 압력을 가했다. 또한, 태국의 최대 해외 무역품인 보석의 미국 시장 진출을 줄이겠다는 위협과 함께, 목재와 보석의 미국 수출품에 대한 관세를 깎아 주겠다는 제의를 했다고 한다⁹⁾. 2000년 1월 17일 태국정부는 결국 강제실시권 계획을 철회한다고 발표했다¹⁰⁾.

4. 남아프리카 공화국의 사례¹¹⁾

남아공은 전세계에서 HIV 감염자수가 가장 빠르게 증가하고 있는 나라이다. 성인의 16%, 임산부의 24.5%, 심지어는 군인의 45% 이상이 감염된 것으로 알려져 있다. 남아공은 AZT를 특별히 70-75% 할인된 가격으로 공급해 주겠다는 Glaxo Welcome의 제의를 받아들이는 대신 '의약품과 관련 물질관리를 위한 개정법¹²⁾'을 국회 통과시켰다¹³⁾. 이 때가 1997년 11월 23일이었다.

'개정법' 가운데 논란이 되었던 일부 내용만 살펴보자. '개정법' 제10조(Insertion of section 15C in Act 101 of 1965)는 다음과 같다.

제10조¹⁴⁾ "보건부 장관은 공중의 건강을 보호하기 위해, 특정한 상황에서 '좀 더 적합한 가격의 약물

8) 2000년 5월에 개최된 ASEAN 워크숍에 따르면, 방법 특허만 허용되었던 1979년과 1992년 사이 특허 약물이 태국에 시판된 지 1-2년 뒤에 제네릭 의약이 등장했지만, 지금은 5-15년이 걸린다고 한다.

9) Somerswar singn, 'Compulsory Licensing Good for US Public, Not Others' 1999, <http://www.twinside.org.sg/title/public-cn.html>

10) www.cptech.org/ip/health/c/thailand/tmr-jan22-2000.html

11) 남아공 사례의 대부분은 (Kavaljit Singh, "Patents vs. Patients: AIDS, TNCs and drug price wars" 2001, <http://www.twinside.org.sg/title/twr131c.htm>)과 (Note of Motion, http://www.tac.org.za/notice_motion.txt)를 참조하였다.

12) Medicines and Related Substances Control Amendment Act, <ftp://ftp.hst.org.za/pubs/govdocs/acts/1997/act90.pdf>

13) 정혜주 'TRIPs와 의약품의 접근권' 「WTO와 민중의 건강 토론회 자료집」 2000, 65면 참조

14) Insertion of section 15C in Act 101 of 1965

10. The following section is hereby inserted in the principal Act after section 15B:

"Measures to ensure supply of more affordable medicines

15C. The Minister may prescribe conditions for the supply of more affordable medicines in certain circumstances so as to protect the health of the public, and in particular may

(a) notwithstanding anything to the contrary contained in the Patents Act, 1978 (Act No. 57 of 1978), determine

(more affordable medicines)'의 공급을 위한 조건을 정할 수 있으며, 특히 다음을 명할 수 있다.

(a) 1978년 특허법(No. 57 of 1978)의 규정에도 불구하고, 특허권이 부여된 어떠한 약물과 관련된 권리도 당해 약물의 소유자에 의해, 또는 그의 동의 하에 시장에 이미 유통된 당해 약물에 관한 행위에까지 확장되지 않도록 결정하는 것. [주: 강제실시와 관련된 조항]

(b) 남아공에 이미 등록되어 있는 다른 약물과 동일한 상표명을 가지려고 하거나 당해 다른 약물과 품질 기준이 동일한 약물로서 조성이 동일한 약물이지만, 이미 등록되어 있는 약물의 등록증 소유자와 다른 자에 의해 수입이 되고, 정해진 방식으로 위원회에서 승인한 원제조자의 제조처로부터 비롯된 모든 약물을 수입할 수 있는 조건을 정하는 것. [주: 병행수입과 관련된 조항]

(c) 단락(b)의 약물의 사용과 등록절차를 정하는 것."

이 개정법의 시행을 저지하려는 미국정부와 제약회사들의 압력이 계속되던 가운데, 남아공 제약협회(PMA)를 포함한 다국적 제약회사들¹⁵⁾은 1998년 2월 18일 남아공 법원에 소송을 제기했다가, 2001년 4월 19일 이 소송을 아무런 조건 없이 취하였다. 이들이 지사를 두고 있던 남아공 제약업체를 앞에 세운 원고들의 주장은 1997년 남아공 의회를 통과한 '개정법'이 남아공 헌법을 위배했고, WTO TRIPs 규정에 합치되지 않으며 자신들의 재산권을 박탈하고 있다는 것이다¹⁶⁾. 특히, '개정법'에서 새로 도입한 15(b)는 병행수입을 허용하는 것이므로, TRIPs 제28조에 위배된다는 것이다¹⁷⁾. 이 소송에서, 당시 남아공 대통령이었던 넬슨 만델라(Nelson Mandela)가 피고로 포함된 것은 물론 국회의장과 보건부 장관, 보건 위원회 의장, 특허청장 등 10명의 남아공 정부·의회 기관장들을 피고로 삼았다. 이들의 주장은 '개정법'이 '좀 더 적합한 가격의 약물' 공급을 위해 복지부 장관에게 너무 많은 재량권을 부여하고 있고, 이것은 남아공 헌법 위반되며, 특허권자가 재산권을 행사할 수 있는 범위를 특허법의 규정에 상관없이 보건부 장관이 임의로 정하도록 한 것도 헌법에 합치되지 않는다는 것이다. 또한, 제약 분야의 특허에 대해서 특허권자의 권리에 차별을 두는 것은 TRIPs 협정 제27조에 위반되고 따라서 조약의 이행 의무가 있는 남아공에서 개정된 지적재산권법(Intellectual Property Laws Amendment Act, No. 38 of 1997)과 상충되며 결국 이것도 남아공 헌법에 위반된다는 것이다.

이 소송의 첫번째 변론이 있었던 2001년 3월 5일 다음 날 워싱턴 포스트 기사¹⁸⁾에 따르면, 제약회사를 대리하는 변호사들은 이 사건과 에이즈 치료약에 대한 접근권은 아무런 관계가 없다고 주장한다. 그들은 이

that the rights with regard to any medicine under a patent granted in the Republic shall not extend to acts in respect of such medicine which has been put onto the market by the owner of the medicine, or with his or her consent;

(b) prescribe the conditions on which any medicine which is identical in composition, meets the same quality standard and is intended to have the same proprietary name as that of another medicine already registered in the Republic, but which is imported by a person other than the person who is the holder of the registration certificate of the medicine already registered and which originates from any site of manufacture of the original manufacturer as approved by the council in the prescribed manner, may be imported;

(c) prescribe the registration procedure for, as well as the use of, the medicine referred to in paragraph (b).".

15) 이 소송의 원고 중 실제로 AIDS 치료약을 생산하는 곳은 Merck, Glaxo-SmithKline, Bristol-Myer Squibb 및 Boehringer Ingelheim 4곳 뿐이었다.

16) Notice of Motion, Case number: 4183/98, <http://www.cptech.org/ip/health/sa/pharmasuit.html>

17) PhRMA Special 301 Submission Watch List Countries, 168-170면, <http://www.phrma.org/intnatl/news/2001-02-02.40.pdf>

18) Jon Jeter, 'Trial Opens in South Africa ADIS Drug Suit', March 6, 2001; Page A01

사건은 남아공 정부가 지적재산권에 관한 국제적인 법규범을 준수하고 있는지, 국제 무역 협약을 지키고 있는지 그리고 제약회사가 AIDS를 효과적으로 치료할 수 있는 약을 개발하기 위하여 투자한 비용을 보상받을 수 있는지에 대한 문제일 뿐이라고 주장한다. 제약회사의 변호사인 Fanie Cilliers는 법정에서 Bernard Ngoepe 판사에게 '우리가 다루려고 하는 것은 남아공 정부의 장관에게 불법적인 것을 합법적인 것으로 만드는 권한을 부여하는 것의 문제점이다'고 얘기하였다. 소송을 제기한 원고 제약회사는 남아공의 개정법이 보건부 장관에게 임의로 특허권을 무시할 수 있는 권한을 부여했고 제약회사의 합법적인 권리를 침해했다고 주장한다. 이 소송을 지지하는 자들은 WTO 규범에 이미 들어가 있는 조항들을 통해 좀 더 값싼 약품의 수입과 이들의 자국 생산을 추구하지 않고, 남아공은 법률을 고쳐 행정부의 장관에게 부당하게 넓은 권리를 부여하고 있다고 주장한다. 한편, 치료 접근성 운동본부(TAC; Treatment Action Campaign)의 의장인 Zachie Achmat의 말을 빌리면, 이 소송은 남아공과 사하라 남부 지역에서 AIDS로 살아가는 사람들 뿐만 아니라 아시아나 라틴 아메리카의 사람들에게도 매우 중요한 것이다. 이것은 글자 그대로 생명의 문제이다. 어떤 사람에게는 이것이 죽음으로 다가오는 반면에 어떤 이들에게는 좀 더 많은 이익의 문제이다.

소송이 진행될 당시, 이 법률은 한번도 적용된 적이 없었다. 소송을 담당하는 판사는 아직 한번도 시행된 적이 없는 법률을 판사가 파기할 권한이 있는지 의문시켰다. 사법부는 법률이 시행되기 전에 이것을 승인할 권한이 없으며, 그 권한은 아직까지 행정부와 입법부에 속한다는 것이다.

남아공에서 이 개정법을 만든 것은 자국의 AIDS 환자들에게 치료약을 적절한 가격(환자가 접근할 수 있는 가격)에 공급하기 위한 고육책이었다. 남아공에는 AIDS로 고생하는 환자가 4백 7십만 명이다. 그러나 이들은 AIDS 치료약의 높은 가격 때문에 제대로 치료를 받지 못하고 있다.

다국적 제약기업이 소송을 취하게 된 것은 이들 기업이 가난한 나라 남아공에서 AIDS로 고생하는 환자들의 고통에 동정심을 느낀 때문이었을까? 아니다. 그것은 국경없는 의사회(MSF; Medecins Sans Frontieres), TAC(Treatment Action Campaign)과 같은 단체와 활동가들의 지속적인 운동의 결과였다. 이들은 다국적 제약기업들이 개도국이나 최빈국가에서 환자에게 값싼 치료약을 공급하려는 것을 막으려는 수년 동안의 정치적·전략적 압력을 폭로했고, 국경없는 의사회가 주도했던 서명운동에는 전세계 130 여개국에서 285,000 명이 동참했다. 미국의 대학에서도 의약품의 가격과 특허 문제에 대한 문제 제기가 있었다¹⁹⁾. 이러한 운동에 대항하기에 어려움을 느낀 제약기업들은 그들이 소송을 포기했을 때 생길 수 있는 경제적인 악영향을 강조하며 자신들의 입장을 방어했다. 그들은 제약기업들이 남아공에서 철수하면 결국 모두에게 손해가 된다고 주장한다. 또한, 이들은 아프리카에서 AIDS가 창궐하는 것은 컴퓨터를 포함해서 보건 인프라가 부족하기 때문이지 의약품의 높은 가격 때문이 아니라고 홍보했다. 그러나, 제약기업은 그들의 국제적 명성에 큰 손상을 입었고, 사실 이들은 이렇게 엄청난 국제적인 반발을 전혀 예상하지 못했다.

제약기업들이 소송을 하게 된 것은 남아공에서 AIDS 치료약으로 이윤을 챙기자는 것과는 좀 거리가 있는 의도에서 시작되었다. 사실 남아공 시장은 전체 제약시장의 1%에 불과하다. 제약회사들은 남아공의 개정법이 갖는 합의를 두려워했던 것이다. 만약 이 개정법이 원래 목적대로 시행되고 인정된다면, 다른 나라에서도 이와 유사한 법을 입법화하려고 할 것이라는 점을 제약회사는 잘 안 것이다. 특히, 제약기업들은 개정법이 그들이 가장 많은 이윤을 남기고 있는 미국 시장²⁰⁾에 미칠 부정적인 영향을 가장 우려하였다. 개도국과 최빈국에서 값싼 약을 살 수 있게 된다면, 미국의 소비자들도 낮은 가격을 요구할 것이기 때문이다. 실제로 미국의 일부 보건 활동가들은 천정부지의 의약품 가격을 대폭 인하할 것을 이미 요구하고 있다. 제약자본은, 지금은 AIDS만 문제로 삼지만 이 문제가 조만간 심장병이나, 암과 같은 다른 질병에 대한 의약품 논쟁으로

19) 미국의 대학들은 AIDS 치료약에 대한 특허를 보유하고 있다. 예컨대, 미네소타 대학은 Glaxo-SmithKline에서 생산하는 Zigen에 대한 특허를 가지고 있으며, 예일 대학은 Bristol-Myers Squibb에서 제조하는 Zerit에 대한 특허를 보유하고 있다.

20) IMS Health 2000 자료에 따르면, 2002년 전세계 제약 시장에서 미국 시장을 무려 41.8%로 예측했다.

확산될 것을 걱정하고 있다. 남아공의 '개정법'을 가장 가슴아프게 생각한 것은 바로 미국 제약 협회(PhRMA; Pharmaceutical Research and Manufacturers of America)였다.

미국 정부의 배후 역할

미국 행정부는 제약자본 특히, 미국 제약회사의 이익을 실현하기 위해 쌍무협정이나 다자간 협정 등을 통해 다양한 압력을 활발하게 행사하고 있다. 미국은 강제실시권이나 병행수입을 억제하려고 할 뿐만 아니라 특허권의 전지구적인 독점을 실현하기 위해 노력하고 있다. 예를 들어서, 2000년 가을에 합의된 미국과 요르단 사이의 자유무역협정은 강제실시권을 부여할 근거를 크게 제한하고 있다.

PhRMA는 미국 행정부 특히, 미국의 무역대표부(USTR; United States Trade Representative)에 강력한 영향력을 행사한다. 최근 몇년동안, 인도와 브라질, 아르헨티나, 도미니카 공화국을 포함한 여러 나라들이 슈퍼 301조에 의한 무역제재 위협을 받았다. 이러한 위협은 PhRMA 회원이 정한 조건들을 이들 국가가 이행하지 않았을 때 가해졌다. PhRMA 회원사가 1997년과 1999년 사이에 미국 의회와 행정부를 로비하는 데에 2억 3천 6백만 불을 사용했다. 다국적 제약기업들은 미국무역대표부의 도움으로 그들의 특허권을 개도국에 과도하게 행사해 왔다.

남아공에 무역제재를 가하기 위해 클린턴 행정부를 위협했던 PhRMA의 영향력을 이미 널리 알려진 사실이다. 클린턴이 1998년 3월 남아공을 방문했을 때에도 '개정법'에 대한 다국적 제약기업의 불평을 전달했고, '개정법'을 손보도록 다양한 정치적인 압력을 가했다. 1998년 미국무역대표부는 최혜국대우에 의한 추가 이익(빈국에 의한 미국 수출 상품의 관세를 낮추어 주는 이익)을 연기했고, 1999년 4월에는 남아공을 슈퍼 301조에 따른 우선감시대상국에 포함시켰다.

미국은 또한 강제실시권을 발동하지 못하도록 아프리카 국가들을 매수(bribe)했는데, 미국의 수출입 은행은 2000년 7월에 아프리카 국가들이 AIDS 치료약을 구매할 수 있도록 5억불을 대출하겠다고 발표했다. 그런데, 이 대출 조건에는 미국의 제약회사로부터 약을 구매해야 한다는 단서가 붙어 있었다.

그런데, 1999년 중반이 되면서 미국의 입장에 변화가 생긴다. 보건 활동가와 단체들이 이 문제를 부각시켰고 이것이 대통령 선거 기간 쟁점으로 되었기 때문이다. 2000년 후반이 되자, 클린턴 행정부는 아프리카 국가에서 AIDS 약물을 보급하기 위해 TRIPs에 위배되지 않는 범위 내에서 취하는 조치를 문제삼지 않다는 행정명령을 내렸다. 그런데, 이 행정명령은 사하라 남부 아프리카 국가와 AIDS 치료약에만 제한적으로 적용되는 것이었다.

'개정법' 관련 소송 취하 이후 남아공의 상황

소송이 취하된 후 AIDS 치료약의 강제 실시나 병행 수입을 위한 실질적인 조치를 하지 않고 있던 남아공 정부는 6월 4일 3개월의 의견제출 기간을 두고 '개정법'에 적용될 시행규칙 등을 발표²¹⁾한 것이 고작이다. 한편, 제네릭 약물 제조사인 Cipla-Medpro는 3가지의 anti-AIDS drugs (lamivudine, stavudine, nevirapine)의 각테일을 년간 환자 한명당 350불로 '국경없는 의사회'에 제공하면서 정부에는 600불, 도매업자에게는 1,200불 제공을 제의했다. 시플라가 제의한 가격은 미국이나 다른 선진국 환자에게 공급되는 가격이 10,000 내지 15,000불인 점을 감안할 때 제약산업에 파문을 일으켰다. Cipla가 남아공 정부로부터 AIDS 약물 특허에 대한 강제실시권을 얻으려고 하는 사이, Glaxo는 10월 7일 남아공 국내 제약회사인 Aspen에게 특허 실시권을 부여하여, AZT와 3TC 및 Combivir로 알려진 combination pill을 공공을 위해서만 생산하도록 하였다²²⁾. 이 실시권 계약에 따르면, Aspen은 비정부 기관에 판매한 순판매가의 30%를 Glaxo에게 지불

21) MEDICINES CONTROL ACT REGULATIONS READY FOR PUBLIC COMMENT 4 June 2001 <http://196.36.153.56/doh/docs/pr/2001/pr0604.html>