

영업방법 발명 등 컴퓨터프로그램 관련 발명의 특허법적 보호에 관한 비교법적 고찰*

朴俊錫**

<차 례>

I. 서설	3. 특허청의 실무
II. 컴퓨터프로그램 관련발명의 보호에 대한 외국 사례	IV. 영업방법(Business Method) 발명의 경우
1. 미국	1. 영업방법의 개념과 그 논의 배경
2. 유럽	2. 영업발명의 특허법적 보호에 관한 제외국의 입장
3. 일본	3. 한국에서의 영업발명의 특허법적 보호
III. 우리나라의 학설과 판례 등	V. 결어
1. 학설	
2. 판례	

I. 서 설

사실 컴퓨터프로그램에 관하여 우리 ‘특허법’에서는 직접 정의를 내리고 있지 않음은 물론 별도로 취급한 규정도 존재하지 않는다.¹⁾ 따라서 부득이 같은 지적재산권법 중 저작권법의 표현을 빌리자면 “특정한 결과를 얻기 위

* 이 논문은 서울대학교 법학발전재단 출연 법학연구소 기금의 2009학년도 학술연구비 지원을 받았음.

** 서울대 법과대학/법학전문대학원 조교수.

1) 특허법령 중 ‘컴퓨터프로그램’에 관한 규정은 특허법 시행규칙 제106조의11에서 우리 특허청이 국제출원의 국제조사기관이 된 경우라도 심사관은 선행기술을 조사할 수 없는 ‘컴퓨터 프로그램’에 대하여는 국제조사보고서를 작성하지 않는다고 규정하고 있는 것뿐이다.

하여 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시·명령”(저작권법 제2조 제16호 참조)²⁾이라고 정의할 수 있겠다.

‘프로그램(program)’이라는 용어 이외에도, 컴퓨터 하드웨어에 대비되는 객체를 지칭하기 위한 말로서 ‘소프트웨어(software)’라는 표현도 자주 사용되며, 우리 법제에서도 가령 ‘소프트웨어산업 진흥법’³⁾ 등에서 이런 용어를 쓰고 있다. 전자와 후자를 엄밀히 구별하자면, 소프트웨어는 프로그램을 작성하고 실행시키기 위한 시스템이라고 정의할 수 있고 여기에는 프로그램 이외에도 시스템 설계도, 순서도(flowchart), 매뉴얼(manual) 등이 포함되므로 소프트웨어가 프로그램보다는 더 넓은 의미의 용어라고 할 수 있다.⁴⁾ 그러나 특허법에서 보호대상으로 논의대상이 되는 것은 이러한 광의의 소프트웨어라기보다는 그 중 프로그램에 국한된다. 그 이외의 소프트웨어는 특허법의 보호대상이 되기 어렵거나 설령 보호대상이 되더라도 방법특허와 같은 특허법의 일반론에 의탁하면 충분하지 별도로 논의할 가치가 적은 것들이다. 따라서 이하에서는 ‘프로그램’ 혹은 ‘컴퓨터프로그램’이라는 용어로 통일하기로 한다.⁵⁾

컴퓨터프로그램이 업계에서 활발하게 사용되기 시작할 무렵 이를 특허법과 저작권법 중 어느 제도에 의하여 보호하는 것이 타당한지 그 법적보호의

- 2) 저작권법에 흡수됨으로써 2009.7.23. 폐지된 구 ‘컴퓨터프로그램 보호법’ 제2조 제1호의 정의도 거의 동일하다.
- 3) 소프트웨어산업 진흥법 제2조 제1호 ; ‘소프트웨어’라 함은 컴퓨터·통신·자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령·제어·입력·처리·저장·출력·상호작용이 가능하도록 하게 하는 지시·명령(음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서 기타 관련 자료를 말한다.
- 4) 中山信弘 著, 韓日知財權研究會 譯, 工業所有權法(上) 特許法, 法文社(2001), 106-107. 이런 정의는 소프트웨어를 “메모리에 저장되어 컴퓨터 시스템의 구동에 관련되어 작성된 프로그램 혹은 과정 또는 규칙 및 관련 문서들”이라고 정의하고 있는 컴퓨터 산업계의 실무상 이해(가령, <http://www.wordreference.com/definition/software> (2009.1.3. 방문)을 참조)와도 일치하는 것이다.
- 5) 다만, 미국 등에서는 ‘컴퓨터프로그램 특허’라는 표현보다는 ‘소프트웨어 특허(software patent)’라는 표현이 더 잘 사용된다.

방향에 관하여 치열한 논의가 미국에서 이미 이루어진 바 있다. 컴퓨터 프로그램은 특허법적으로 보호할지, 아니면 저작권법적으로 보호할지 그 정책적 방향에 따라 그 보호요건 및 보호기간이나 보호범위에서 큰 차이가 있게 됨은 물론이다.⁶⁾ 특정 컴퓨터프로그램의 시장성은 대체로 길어야 수년에 불과하여 앞서의 차이점 중 저작권법이 보호기간을 더 길게 부여한다는 부분은 컴퓨터프로그램 개발자에게 실익이 없는 것이었으므로, 특허법상 진보성 요건을 충족할만한 컴퓨터프로그램이라면 전체적으로 보호범위가 넓은 특허법의 보호를 받는 것이 더 유리하다고 할 수 있다. 그러나 컴퓨터프로그램의 법적 보호문제를 가장 먼저 다루었던 미국에서는 컴퓨터프로그램이 수학적 알고리즘 자체에 불과하다고 보아 특허부여의 대상이 될 수 없다는 입장이 한동안 주류를 이루었다. 그에 비하여, 저작권법 영역에서는 다소간의 논란을 거쳐 비교적 이른 시기인 1976년 미국의 개정 저작권법에서 컴퓨터프로그램이 저작권부여대상임을 법 취지상 분명히 하였고⁷⁾ 이후 1978년 ‘저작물의 신 기술적 이용에 관한 국가위원회(The National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works: CONTU)’의 권고안을 수용한 미국의 1980년 개정 저작권법은 제101조에서 명시적으로 컴퓨터프로그램을 보호대상으로 열거하기에 이르렀다. 이에 따라 컴퓨터프로그램의 보호는 미국에서 일단 저작권법 법리에 의지하게 되었다. 그런데 시일이 지남에 따라 컴퓨터프로그램을 저작권법으로 보호함에 따른 문제점이 점점 부각되자⁸⁾ 최근에는 다시 컴퓨터프로그램의 특허법적 보호 문제가 주목을 받

6) 즉, 보호요건에서는 진보성 등을 심사·판단하는 특허법이 더 엄격하고, 보호기간의 경우 특허권설계등록일로부터 20년을 넘을 수 없는 특허법의 보호기간이 더 단기간이며, 보호범위에서는 표현이 아니라 그 근간인 아이디어의 구체화된 내용을 보호하는 특허법이 더 강력하다.

7) 미국 저작권법 자체에서 명시한 것은 아니었지만 개정안 검토보고서(H.R. Rep. No. 94-1476) 54면에서 저작권법 제101조의 어문저작물의 개념 안에 컴퓨터프로그램이 포함된다는 점을 명시하였다.

8) 컴퓨터프로그램 보호의 핵심은 그 기술적 내용이어야 하는데 저작권법은 표현을 보호함에 그치므로 침해자가 조금만 표현을 수정하여도 저작권보호를 단언하기가 곤란한 점, 특허와 달리 저작권의 내용은 출원절차 등을 통하여 공개되지 아니하므로 후속의 기술발달을 저해할 가능성이 있는 점 등이다. 이런 지적은 이상정, “컴퓨터프로그램보호방법의 재검토”, 서

고 있다. 다만, 컴퓨터프로그램을 특허법으로 보호하고자 할 때 이미 전통적으로 부여되어온 저작권법 보호와 중복되어 지나치게 과도한 보호가 될 수 있다는 우려가 있다.⁹⁾

어쨌든 특허법에 의하여 컴퓨터프로그램이 관련된 발명을 보호하고자 하는 문제는 오랜 논의에 불구하고 아직 완전한 매듭이 지어지지 않았다. 특허 많은 경우 컴퓨터프로그램이 그 발명내용의 중심이어서 사실상 컴퓨터프로그램 관련 발명의 일종에 불과하다고도 볼 수 있는 ‘영업방법 발명’에 대한 특허부여 가능성 문제는 미국 연방특허항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)이 1998년 State Street Bank 판결에서 영업방법 발명에 대하여 종전보다 훨씬 폭넓게 특허를 부여하는 기준을 새롭게 수립한 영향을 받아 한국을 비롯한 다른 각국에서도 한동안 관련학계 연구의 초점이 된 바 있다.¹⁰⁾ 그러던 것이 State Street Bank 판결의 새로운 기준에 대한 찬반 논의가 일응 매듭지어진 이후로 영업방법 발명 문제는 한국에서도 특허법상 다른 쟁점들에 비하여 상대적으로 관심 영역에서 멀어져가고 있는 상황이었다. 그런데 비교적 최근인 2008.10.30. 미국 연방특허항소법원이 이른바 Bilski사건에 대한 전원합의체(en banc) 판결¹¹⁾을 통하여 종전의

울대학교 法學, 제48권 제1호(2007), 109-110 참조. 아울러 이와 관련하여서는 丁相朝, 知的財産權法, 弘文社(2004), 79 등을 참조할 것.

- 9) 이런 중복보호의 문제를 시정하기 위한 입법론으로, 한국의 학설 중에는 우리가 미국과 달리 저작권법과는 독립된 ‘컴퓨터프로그램 보호법’을 처음부터 수립하고 있었으므로 향후 이 법을 제3의 독자적인 보호방법을 담은 법률로 승화시켜야 나가야 한다는 취지의 주장도 있었다. 이는 이상정, 전계논문, 119-126. 그러나 아쉽게도 구 ‘컴퓨터프로그램 보호법’은 2009.7.23. 저작권법에 흡수됨으로써 폐지되어 버렸다.
- 10) 가령 그 무렵 한국에서의 대표적 논의로는 강동세, “비즈니스 모델의 특허문제”, 「정보법학」, 제4권 제1호(2000); 이대희, “BM·전자상거래관련 특허의 분쟁사례에 관한 연구(상)·(하)”, 「지식재산21」(2000.7. 및 2000.9.); 이재환, “전자거래와 지적재산권 -영업비밀특허를 중심으로-”, 「CYBER LAW의 제문제 하」, 재판자료 제100집, 법원도서관(2003); 박성수, “영업방법 특허에 관한 연구-이른바, BM 특허의 성립성에 관하여-”, 「사법논집」, 제34집(2002); 이두형, “비즈니스 모델(BUSINESS MODEL)의 발명으로서의 성립성”, 「특허소송연구」제2집(2001) 등과 최성준, “BM특허에 관하여”, 한국정보법학회 제4차 학술심포지엄 토론문(2000) 등을 참조할 것.

11) In re Bilski, 545 F.3d 943 (C.A.Fed., 2008).

State Street Bank 판결에서의 기준과 달리 영업방법 발명의 특허부여 가능성에 있어 훨씬 엄격한 입장으로 선회함으로써 다시 미국을 시발점으로¹²⁾ 영업방법의 특허부여범위에 대한 논의가 다시 촉발되려 하고 있다. 특히 한국에서 종전 논의의 매듭도 대체로 State Street Bank 판결의 영향으로 우리 특허법상 발명의 요건 중 ‘자연법칙의 이용’이라는 부분을 삭제하자는 주장이 주류를 이루었었는데, 이제는 새로운 시각의 논의가 필요해졌다고 할 수 있다.

또 다른 한편으로는 영업방법을 포함하여 널리 컴퓨터프로그램 관련 발명의 특허부여 가능성에 관하여 유럽연합의 특허청(European Patent Office, EPO) 및 그 산하 특허심판원(EPO Board of Appeal)에서는 오래 전부터 미국의 입장과는 다소 상이하게 이른바 컴퓨터프로그램 관련 발명의 ‘기술적 속성(technical character)’ 혹은 ‘기술적 기여(technical contribution)’의 유무를 특허부여에서 결정적 기준으로 삼아왔다. 그런데 여기서 ‘기술적 속성’이 과연 구체적으로 어떤 내용인지에 관하여 논란이 지속되어 오던 중, 역시 비교적 최근인 2008.10.23. 유럽연합 특허청장(EPO President)이 유럽특허협약 제112조 (1)항 (b)에 의거하여 유럽연합 확대특허심판원(EPO Enlarged Board of Appeal) 앞으로 컴퓨터프로그램의 특허성에 관하여 법률해석의뢰(referral)¹³⁾를 보내기에 이르렀다. 이런 동향 역시 한국에서 다시 컴퓨터프로그램의 특허부여가능성에 대한 관심을 불러일으키기에 충분하며, 그 결과에 따라 실무에의 반영도 검토해볼 만하다.

이상과 같은 최근의 동향에 부응하여, 본 논문에서는 영업방법 발명을 포함하여 널리 컴퓨터프로그램의 특허부여 가능성에 관한 미국, 유럽연합, 일

12) 이에 관한 지금까지의 논의로는 E. Robert Yoches & Sherry X. Wu, “The Future of Software Patents after Bilski”, 964 *PLI/Pat* 65; MJ Edwards & Donald Steinberg, “The Implications of Bilski: Patentable Subject Matter in The United States” 49 *IDEA* 411; Stefania Fusco, “Is In Re Bilski A Deja Vu?”, 2009 *Stan. Tech. L. Rev.* 1 등을 참조할 것.

13) Case G3/08 : Referral under Art. 112(1)b) EPC by the President of the EPO (Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal.

본 등 제외국의 입법과 판례 등의 흐름을 비교분석하고 아울러 한국에서의 그것들까지 고찰함으로써, 장차 컴퓨터프로그램 분야에 있어 바람직한 특허 부여의 범위를 탐색하고자 한다. 논의의 편의를 위하여, 널리 컴퓨터프로그램 일반에 대한 특허부여 가능성을 우선 검토한 다음, 그 다음으로 영업방법에 대한 특수한 논의를 진행하기로 한다.

II. 컴퓨터프로그램 관련발명의 보호에 대한 외국 사례

1. 미국

(1) Gottschalk v. Benson 사건¹⁴⁾

컴퓨터프로그램의 ‘특허부여 대상성(patentable subject matter)’을 취급한 미국 연방대법원에 의한 최초의 판단은 1971년 Gottschalk v. Benson 판결이다. 이는 연방대법관 3인이 참여하지 않은 가운데 나머지 6인 전원의 의견일치에 의한 것이었다.

이 사건에서 특허출원된 대상은 2진화 10진수 표기법(BCD, binary-coded decimal¹⁵⁾)을 컴퓨터프로그램을 사용하여 순수 2진수로 변환하는 방법이었다. 그런데 특허부여를 함에 있어 문제가 된 부분은 이 사건 특허출원이 특정한 기술이나, 특정 기구·기계에 제한되거나, 혹은 특정한 구체적 용도에 제한된 것이 아니라 위 방법을 디지털 컴퓨터상에서 이용하는 일체의 경우를 대상으로 하였다는 점이었다.¹⁶⁾ 연방대법원은 먼저 자연현상(phenomena of nature), 정신적 과정(mental process) 및 추상적 지적 개념(abstract

14) 409 U.S. 63 (1972).

15) 10진수의 각 자리를 각각 4비트(네 자리)의 2진수로 쪼개어 나타낸 것으로, 가령 십진수 ‘32’를 2진화 10진수로 표기하자면 십의 자리 3을 0011로, 일의 자리 2를 0010으로 각각 바꾸게 되어 결국 ‘0011 0010’으로 표현하게 된다.

16) 409 U.S. at 63.

intellectual concepts)은 과학, 기술적 작업의 기본도구들이므로 특허권의 대상이 될 수 없다는 선례를 원용하였다.¹⁷⁾ 반면 연방대법원은 특정기계에 제한되지 않은 ‘방법특허(process patent)’가 특허대상이 될 수 있는지 판단함에 있어서는, 1870년대의 연방대법원 선례인 *Cochrane v. Deener* 판결¹⁸⁾을 지지하면서 “특정 객체를 다른 상태 혹은 다른 것으로 구현하거나 변화시키는 것은, 특정 기계를 포함하지 않은 방법특허로 특허부여대상이 되기 위한 ‘징표(徵表, clue)’이다(따옴표는 筆者註).”라고 실시하였다.¹⁹⁾ 그러나 연방대법원은 선례인 *Cochrane v. Deener* 판결이 요구한 대로 특정 객체를 다른 상태 혹은 다른 것으로 구현하거나 변화시켜야만 방법특허가 부여되는 것은 아님을 분명히 하였다.²⁰⁾

연방대법원은, 위와 같은 특허출원이 디지털 컴퓨터에 연결되었다는 사실을 제외하고는 ‘상당한 수준의 구체화된 응용(substantial practical application)’이라고 볼 수 없으며, 이런 특허출원에 대한 등록이 허용될 경우 그 실제 효과는 2진화 10진수 표기법을 순수 2진수로 바꾸는 수학공식을 특정인에게 독점하게 하는 것이자 알고리즘 자체에 특허권을 부여하는 것이라고 보았다.²¹⁾ 이런 시각에서 연방대법원은 이 사건 특허출원은 특허부여대상이 아니라고 판단하였다. 반면 연방대법원은 그러면서도 이런 판단이 ‘컴퓨터프로그램은 항상 특허대상이 아니다.’라는 입장을 표명하는 것이 아님을 명확히

17) 409 U.S. at 67.

18) *Cochrane v. Deener* 판결은 “방법(process)이란 주어진 결과를 얻기 위하여 특정 물체를 처리하는 방식이다. 그것은 특정 대상을 다른 상태 혹은 다른 것으로 구현하거나 변화시키기 위해 수행된 행위, 혹은 일련의 행위이다. 만일 새롭고 유용하다면, 그런 행위도 기계(machinery)와 마찬가지로 특허받을 수 있다.”(94 U. S. 780, 788)라고 실시한 바 있다.

19) “Transformation and reduction of an article ‘to a different state or thing’ is the clue to the patentability of a process claim that does not include particular machines.”(409 U.S. at 70). 이런 *Benson*판결의 판시는, 후술하듯이 *Diehr*판결에서도 다시 한 번 중요하게 원용된다.

20) 즉, 오래된 선례인 1876년 *Cochrane v. Deener* 판결(94 U.S. 780, 24 L.Ed. 139)에서는 당해 특허출원이 특정 객체를 다른 상태 혹은 다른 것으로 구현하거나 변화시키는 것이라고 하여 특허를 부여하였는데, *Benson* 사건에서 연방대법원은 위 판결이 요구한 그런 특징이 방법특허에서 반드시 요구되는 것은 아님을 분명히 하고 있다(409 U.S. at 71).

21) 409 U.S. at 71-72.

하였다.²²⁾

(2) Parker v. Flook 사건²³⁾

연방대법원이 Benson 판결에서 제시한 이른바 ‘상당한 수준의 구체화된 응용(substantial practical application)’이라는 기준이 무엇인지 다투어진 사건은 1978년의 Parker v. Flook 사건이었다. 여기서는, 앞서 Benson판결과 달리, 연방대법관들 사이에 다수의견과 소수의견의 대립이 있었다. 아울러 당해 사건 항소심인 연방관세특허항소법원(Court of Customs and Patent Appeals, CCPA)²⁴⁾의 결론은 해당 출원에 대한 특허부여를 긍정하는 취지였다. 이 두 가지 점은 나중의 Diehr 판결과 마찬가지로이다.

이 사건에서 문제된 특허출원은 석유정제과정에서 촉매 변환장치(catalytic converter)가 정상적으로 작동할 수 있게 해주는 이른바 한계 수치(Alarm Limits)를 수시로 업데이트하는 방법에 관한 것이었다. 통상 석유정제과정에서는 반응기 안의 온도나 압력, 유량(流量) 등을 지속적으로 관찰하여 이런 변수들이 사전에 정해진 ‘한계수치’를 초과할 경우, 비효율적이거나 심지어 위험할 수 있음을 알람 등으로 경고할 필요가 있다. 이때 ‘한계수치’는 고정된 것이 아니라 석유정제과정 동안 수시로 변화하는 변수들에 맞추어 자주 업데이트되어야 한다. 이렇게 다양한 변수들에 따라 계산하여 한계수치를 업데이트시키는 과정에 알고리즘(주어진 유형의 수학적 문제를 해결하는 과정)을 탑재한 컴퓨터프로그램을 동원하였다는 점이, 당해 업계에서 이미 활용되던 방법과 특허출원인의 방법 사이의 유일한 차이점이었다.

이 사건 특허출원인은 알고리즘 자체에 대하여 특허부여를 구하는 것이 아니라 석유정제과정에만 제한하여 위 알고리즘을 ‘사후응용(post-solution)’한 행위에 특허부여를 구함으로써, 앞선 선례인 연방대법원의 Benson 판결

22) 409 U.S. at 71.

23) 437 U.S. 584 (1978).

24) 이는 연방특허항소법원(CAFC)의 前身이라 칭할 수 있는 법원으로 1982년까지 존속하였다.

이 제시한 이른바 ‘상당한 수준의 구체화된 응용(substantial practical application)’이라는 기준을 충족하고자 하였다. 그러나 연방대법원은, 원래 수학공식(알고리즘)을 특정한 분야에 사후응용하는 것은 통상의 기술자라면 누구나 가능한 것이므로, 그 응용이 신규·진보적인지 여부를 묻지 않고 항상 사후응용하였다는 사실만으로 원래 특허받을 수 없는 알고리즘을 특허가능한 방법으로 전환시킬 수는 없다고 판시하였다.²⁵⁾

연방대법원은 여기서 자연법칙, 알고리즘 혹은 수학공식은 마치 특허법상 공지(公知)의 선행기술과 같이 취급할 필요가 있다는 19세기 선례인 *O’Reilly v. Morse* 판결²⁶⁾의 입장에 입각하였다. 즉 이런 것 자체는 특허부여대상이 될 수 없으며, 다만 출원인이 이런 자연법칙, 알고리즘 혹은 수학공식을 창의적으로 응용하였을 때 그런 응용 행위는 특허부여대상이 된다고 보았다.²⁷⁾ 이런 입장에 따를 경우 특허발명인의 이 사건 출원대상은 이미 업계에서 활용되던 방법과 비교할 때 약간 더 나은 방법에 불과하다고 보여 위와 같은 응용이 존재하지 않으므로 특허를 부여할만한 발명이 아니라고 보았다.²⁸⁾ 즉 연방대법원은 알고리즘이나 컴퓨터프로그램은 특허부여대상이 될 수 없다는 *Benson* 판결의 입장을 유지하면서도, 이 사건 특허출원의 특허부여를 거절하는 궁극적인 근거는 신규성이나 진보성에 관한 특허요건(미국 특허법 제102조, 제103조)을 결여한 데서 찾고 있다.

이상과 같은 연방대법관 6인의 다수의견과 달리 3인의 소수의견은, 이 사건 출원은 원래부터 특허부여대상이 되지 아니한 수학적 알고리즘을 그 일부로 포함하고 있을 뿐, 그 수학적 알고리즘 전부를 독점하려는 것은 아니므로 결국 전체로 보아서 특허부여가 가능하다는 항소심의 입장을 승인하고자 하였다.²⁹⁾

25) 437 U.S. at 589-90.

26) 56 U.S. (15 How.) 62 (1853).

27) 437 U.S. at 592.

28) 437 U.S. at 594.

29) 437 U.S. at 599-600.

(3) Diamond v. Diehr 사건³⁰⁾

1980년대에 이르러 미국 연방대법원은 종전과 달리 특허부여대상의 범위를 확장하는 획기적인 태도 변화를 하게 되는데, 그 시발점은 컴퓨터프로그램에 관한 것이 아니라 폐석유를 분해하는 인조 박테리아에 관하여 특허부여를 긍정한 Diamond v. Chakrabarty 판결³¹⁾이었다. 이런 태도 변화는 컴퓨터프로그램 분야에도 이어져, 1981년 연방대법원은 Diehr 판결을 통하여 마침내 컴퓨터프로그램과 관련된 특허를 긍정하기에 이르렀다. 다만 이 판결에서 연방대법관들 사이의 논란 끝에 5:4라는 근소한 차이로 특허부여가 이루어졌다는 사실, 아울러 이 사건의 2심인 연방관세특허항소법원에서 특허부여를 긍정한 것을 연방대법원의 다수의견이 승인한 것이라는 사실은 비교적 간과하기 쉽지만 시사하는 바가 무척 크다.³²⁾

Diehr 판결에서 문제가 된 출원발명은 아직 굳지 않은 합성고무를 경화(硬化)시키는 방법으로 성형하여 특정 고무제품을 만드는 방법에 대한 특허출원이었다. 성형대상의 두께, 성형 프레스 안의 온도, 성형프레스 안에 성형대상이 머무는 시간 등 몇 가지 요소가 이런 경화방법에 의한 성형의 성패를 좌우하였는데, 종전 선행기술에 의하더라도 관련업계는 이미 알려진 시간, 온도, 가공 사이의 관계를 잘 이용하는 경우 이른바 아레니우스 수식³³⁾을 응용하여 성형 프레스에서 성형대상을 언제 꺼낼 지를 계산할 수 있었다. 그런데 풀리지 않았던 과제는 실제 성형과정에서는 프레스 안의 온도가 일정한 것이 아니라 견잡을 수 없을 정도로 변화하는데 이를 시시각각으로 측정하여 즉각적으로 성형시간에 반영하기가 무척이나 곤란하였다는 점이었다.³⁴⁾ 즉 아레니우스 수식에 의거하여 정확한 성형시간을 도출하기 위한 연

30) 450 U.S. 175 (1981)

31) 447 U.S. 303 (1980).

32) 이에 관하여서는 뒤의 II. 1. (4)부분 및 V.부분에서 더 상세히 언급한다.

33) 화학반응의 속도와 온도와의 관계에 관한 보편적 법칙으로 1889년 스웨덴의 화학자 아레니우스가 규명하였다. 이는 브리태니커 온라인 백과사전(http://preview.britannica.co.kr/bol/topica.asp?article_id=b14a0887a)<2009.1.7. 방문> 참조.

34) 450 U. S. at 178.

산이 천천히 행해질 수 있다면 성형시간 계산에 전혀 어려움이 없지만, 이와 달리 실제 고무성형작업 때는 성형프레스 안에 성형대상을 넣었다가 가공 후 빼어내는 비교적 짧은 순간에 변화무쌍한 온도치를 반영한 이런 복잡한 연산을 행하여야 했으므로 대체로 작업자의 감(感)에 의지한 성형이 이루어질 수밖에 없었고 그 결과 종종 과도하거나 과소한 경화가 발생하였다.

그런데 출원인은 컴퓨터 프로그램을 활용하여 이런 업계의 과제를 해결한 것이었다. 즉 수시로 변화하는 성형 프레스안의 실제 측정온도치가 시시각각 자동적으로 컴퓨터에 보내지면 이미 아레니우스 수식을 담고 있는 컴퓨터 프로그램은 정확한 성형시간을 수시로 재계산하고 이렇게 계산된 결과치인 시간량이 이미 실제로 경과된 시간과 일치할 경우 컴퓨터는 성형장치에 신호를 보내어 성형프레스를 열도록 하였다.³⁵⁾ 출원인은 이런 일련의 과정을 방법발명으로 출원하였다.

연방대법원의 다수의견(多數意見)은, 종전 Benson 판결이 실시하였듯이 수학적 공식은 자연법칙(law of nature)과 마찬가지로 특허권의 대상이 될 수 없다고 보았다.³⁶⁾

이런 수학적 공식이라도 방법(process)특허로서 인정될 여지가 있는데, 여기서 미국 특허법 제100조³⁷⁾ 및 제101조³⁸⁾에서 정한 ‘방법(process)’이 무엇인지에 관하여 1870년대의 연방대법원 선례인 *Cochrane v. Deener* 판결³⁹⁾이

35) 450 U. S. at 178-79.

36) 연방대법원은 자연법칙(law of nature), 자연현상(natural phenomena), 추상적 아이디어(abstract ideas) 등 3가지를 특허부여가 곤란한 대상이라고 실시하였다. 이는 450 U.S. at 185.

37) 35 U.S.C. 100. (定義) ; 이 절에서는 그와 다른 사정이 있는 경우를 제외하고는

(a) “발명(invention)”이라 함은 발명 또는 발견을 말한다.

(b) “방법(process)”이라 함은 공지의 기계(machine), 제품(manufacture), 조성물(composition of matter), 또는 물질의 새로운 이용을 포함하는 방법(process), 수법(art) 또는 방식(method)을 말한다.

38) 35 U.S.C. 101. (특허받을 수 있는 발명) ; 새롭고(new) 유용한 방법(process), 기계, 도구 혹은 조합물 또는 새롭고 유용한 이것들의 개량물을 발명하거나 발견한 자는 누구나 이 법의 조건과 요건에 따라 특허를 받을 수 있다.

39) “방법(process)이란 특정 대상을 다른 상태 혹은 다른 객체로 구현하거나 변화시키는 데 동원되는 특정 행위 또는 일련의 행위이다... 만일 신규이고 유용하다면 이는 장치

내렸던 정의(定義)를 Benson 판결과 마찬가지로 다시 한 번 인용하고 있다. 이에 따라, 수학적 공식의 응용(application)을 담고 있거나 그 공식을, 가령 특정 객체를 다른 상태 혹은 다른 것으로 구현하거나 변화시키는 경우와 같이, 전체적으로 볼 때 특허법이 보호대상으로 예정한 기능을 수행하는 구조나 방법에 적용한 때라면 미국 특허법 제100조 및 제101조에서 정한 ‘방법(process)’에 해당하므로 특허 부여대상이 될 수 있다고 판단하였다.

특히 여기서 Diehr 사건의 연방대법원은, “특정 객체를 다른 상태 혹은 다른 것으로 구현하거나 변화시키는 것은, 특정 기계를 포함하지 않은 방법 특허로 특허부여대상이 되기 위한 징표(徵表, clue)이다.”라고 설명함으로써 선례인 *Cochrane v. Deener* 판결의 의미를 보충한 Benson판결의 실시⁴⁰⁾를 그대로 받아들이고 있다.⁴¹⁾ 그렇지만 앞서 Benson판결이 ‘방법특허가 부여되려면 반드시 선례인 *Cochrane v. Deener* 판결이 요구한 대로 특정 객체를 다른 상태 혹은 다른 것으로 구현하거나 변화시켜야만 하는가?’라는 문제에 관하여 분명히 ‘아니오’라고 대답하였음에 반하여, Diehr 판결의 다수의견은 이에 대하여는 분명히 하지 않았다.

반면 4인의 대법관이 제시한 Diehr 판결의 소수의견(少數意見)은, 중요선례인 *Cochrane v. Deener* 판결을 완전히 지지하여, 방법특허가 인정되려면 언제나 물리적 변화(physical transformation)가 있어야 한다는 취지를 분명히 하면서,⁴²⁾ 이런 요건을 굳이 요구하는 이유로 그렇지 아닐 경우 특정 컴퓨터프로그램 관련 발명에 있어 과연 앞서와 같은 ‘응용(application)’이 이루어진 것인지 판단하기가 무척 곤란하다는 현실적 필요성을 제시하고 있다.

한편, 연방대법원의 다수의견은 제101조의 특허부여대상성을 판단하는데

(machinery)와 마찬가지로 특허받을 수 있다... 당해 방법을 수행하는데 적합하다고 설명된 장치는 신규성이나 특허성을 가질 수도 그렇지 않을 수도 있다.”(94 U. S. 780, 787-788).

40) “Transformation and reduction of an article ‘to a different state or thing’ is the clue to the patentability of a process claim that does not include particular machines.” Benson, 409 U. S. 70, 63.

41) 450 U. S. at 184.

42) 450 U. S. at 197.

있어서 당해 방법 자체나 방법의 구성요소가 신규의 것인지는 아무런 관련이 없으며, 제101조에서 ‘새롭고’⁴³⁾라고 표현한 부분은 특허의 신규성을 의미하는 것이 아니고 그런 특허의 신규성 문제는 제102조가 관련될 뿐이라고 판시하여, 바로 앞서 Flook사건의 연방대법원 판결에서 컴퓨터프로그램이 미국 특허법 제101조에 따라 특허부여대상이 되는 발명에 해당하는지를 분석함에 있어 제102조, 제103조에서 정한 신규성·진보성이라는 특허요건의 문제를 결부시킨 태도를 우회적으로 비판하였다.⁴⁴⁾

(4) 소결어 - 미국 연방대법원 판결들에 대한 평가

(가) 정리의 필요성

이 글의 뒤에서 계속 다루어질 내용에 불구하고, 영업방법 발명을 포함한 컴퓨터프로그램의 특허부여 가능성이라는 이 글의 주제와 관련하여 이상에서 살펴본 3건의 미국 연방대법원 판결이 취한 입장을 제대로 이해하는 것이 가장 중요하다. 이는 심지어 한국에서도 그 중요성이 결코 작지 아니한데, 학계는 물론이고 실무에서도 미국 판례가 취한 입장에 우리의 그것이 직접 영향 받았거나 혹은 일본을 통하여 강하게 영향 받아 왔기 때문이다. 따라서 여기에서 위 3건의 판결에 대한 정리를 일단 해보고자 한다.

(나) Benson 판결, Flook 판결, 그리고 Diehr 판결의 개요 등

Benson 판결과 Flook 판결, 그리고 Diehr 판결은 미국에서 컴퓨터프로그램의 특허부여 대상성을 논한 연방대법원의 3대 판례로 거론된다. 먼저 컴퓨

43) 앞서 각주부분의 연방특허법 제101조 내용 참조.

44) 450 U. S. at 188-190. 여기서 연방대법원은 연방관세특허항소법원의 1979년 In re Bergy 판결의 해당 부분(596 F.2d 952, 961)을 인용하고 있다. 그런데, 이 부분은 다름 아니라 컴퓨터프로그램이 미국 특허법 제101조에 따라 특허부여대상이 되는 발명에 해당하는지 여부라는 쟁점을 분석함에 있어 ‘창의적으로 응용’이라고 연방대법원의 Flook 판결에서 운운한 것은 제102조, 제103조에서 정한 신규성·진보성이라는 특허요건의 문제와 위 쟁점을 혼동한 것이라는 비판을 연방관세특허항소법원의 In re Bergy 판결이 가하고 있는 부분이다.

터프로그램 관련발명의 특허출원에 있어 그 출원내용 안에 ‘상당한 수준의 구체화된 응용’이 결여되어 있어 사실상 컴퓨터프로그램이 담고 있는 수학기식 자체의 독점을 구하는 행태는 미국 특허법 제101조에서 특허대상으로 언급한 ‘방법(process)’에 해당하지 않는다는 입장을 선언한 것이 Benson 판결이었다. 다시 컴퓨터프로그램의 알고리즘과 관련되어 가능한 일체의 사용범위가 아니라 특정한 ‘사후응용(post-solution)’으로 특허청구범위를 제한하더라도, 그런 제한이 본질적이지 않을뿐더러 명목상 행위에 그치는 경우, 그것만으로는 여전히 ‘상당한 수준의 구체화된 응용’이 아니어서 특허부여대상이 아니라는 입장을 밝힌 것이 Flook 판결이었다. 이런 Flook 판결의 결론과 달리 Diehr 판결에서는 이를 일부 비판하면서 당해 출원대상에 특허가 부여될 수 있다고 보고 있다. 이처럼 Benson 판결, Flook 판결, Diehr 판결 모두 컴퓨터프로그램의 알고리즘 자체는 특허부여대상이 아니며 다만 이를 상당한 수준의 구체화된 응용이 있는 경우에 한하여 특허부여를 긍정하는 입장이라는 점에서는 공통된다. 이처럼 컴퓨터프로그램의 알고리즘 자체는 특허부여대상이 아니며 다만 이를 일정하게 응용한 경우에 한하여 특허를 부여한다고 정리할 때, 과연 ‘응용(application)’이 구체적으로 무엇을 말하는지에 관하여, 다툼의 여지가 여전히 존재한다고 할 수 있다. 그 응용의 수준이 어느 정도여야 하는지에 관하여, Diehr 판결에서 연방대법관들 사이에 심하게 의견이 엇갈린 것에서 짐작할 수 있듯이, 쉽게 일정 수준을 제시할 수 있는 성질의 것이 아니다.

한편, 이상의 입장들과는 전혀 다른 전제에서 출발하여 컴퓨터프로그램 자체의 특허성을 긍정하는 입장에서, 미국 연방대법원이 컴퓨터프로그램의 알고리즘 자체에 대하여 특허를 부정하는 태도는 지극히 반특허적(anti-patent) 사고에 기초한 것으로 미국 연방의회가 수립한 특허법 체계와 상충된다는, 소수설이지만 상당히 유력한 반박⁴⁵⁾도 있음을 부연해둔다.

45) Benson 판결에 대한 이런 비판으로는 Donald Chisum, “The Patentability of Algorithms”, 47 U. Pitt. L. Rev. 959, 980-983 (summer, 1986).

(다) Diehr 판결에 대한 비판 등

어쨌든 Diehr 판결은 사실 이 판결에 의하여 세계 각국에서 컴퓨터프로그램의 특허부여가 가능해졌다는 말이 과언이 아닐 만큼 중요한 위치를 차지한다. 그렇지만 우리는 우선, Diehr 판결의 다수의견에 관하여 상당히 강력한 근거를 갖춘 비판이 존재하고 있음을 이해하여야 한다.

먼저, 이 사건에서 자동으로 덮개를 여는 행위도 Flook 판결의 사안과 같이 본질적이지 않은 사후응용에 불과하므로 특허부여를 거절하여야 한다는 소수의견의 비판이⁴⁶⁾ 대표적이다. 사실 당해 사안은 근본적으로 그 직전의 Flook 판결의 사안과 사실관계를 달리하여 결론이 달라졌다고보다는 시대흐름에 따라 특허권 보호를 조금 더 확장하고자 한 미국 연방대법원의 정책적 입장변화에 기인한 것으로 볼 여지가 크다. Diehr 판결에서 연방관세특허항소법원이 특허부여를 긍정한 것을 연방대법원의 다수의견이 승인하였다는 점에서도 알 수 있듯이, 특허권 보호의 확대에 대한 요구를 법원이 수용하는 데는 연혁적으로 특허사건을 전문으로 취급하는 법원(즉, 현재의 연방특허항소법원은 물론 일부 유사한 성격을 지닌 종전의 연방관세특허항소법원)이 앞장선 경우가 많았다. 이런 경향은 뒤에서 설명할 영업방법 발명에 대한 연방특허항소법원의 State Street Bank 판결 등에서 다시 한 번 확인할 수 있다.⁴⁷⁾

다수의견에 대한 또 다른 비판으로, 당해 사안이 바로 앞서 Flook 판결의 사안과 마찬가지로 특정한 산업영역에 대한 수학적 알고리즘의 응용에 관한 것이라는 점에서 근본적인 차이가 없으므로, Flook 판결의 입장을 그대로 관철하자면 Diehr 사건에서의 응용 역시 신규성 있거나 진보적이라고는 보이지 않는 이상 결국 당해 출원은 설령 미국 특허법 제101조의 기준을 통과하더라도 제102조, 제103조에서 정한 특허요건 중 신규성·진보성이 결여된 것으로 등록 거절되었어야 타당하다는 지적도 존재하는 형편이다.⁴⁸⁾

46) 450 U. S. 215.

47) 이런 경향에 관하여는 박준석, “Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 소고”, 『서울대학교 법학』, 제49권 제3호, 서울대학교 법학연구소(2008), 473~483 참조.

48) Paul Goldstein et al, Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines, Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed.), Foundation Press

(라) 私見 - Benson 판결과의 비교분석의 필요성

어쨌든 Diehr 판결의 중요한 위치 때문에 한국에서도 여러 차례 이 판결의 입장에 대한 분석 내지는 논의가 있었다. 그런데 앞서 2건의 판결들과 연장선상에서 Diehr 판결을 비교분석하지 않고서는 제대로 그 의미를 읽어내기 어렵다고 할 것이다. 이 글에서 앞서 굳이 국내에 이미 여러 번 소개된 Benson 판결, Flook 판결, Diehr 판결을 다시 소개한 것은 이 점에 대한 국내에서의 논의가 충분하지 않다고 보기 때문이다.

앞서 설명한 대로, Diehr 판결에서 연방대법원이 취한 입장은 Flook 판결의 입장에는 일부 반대하여 서로 일치하지 않는 부분이 있으나⁴⁹⁾ 가장 앞선 Benson 판결과 비교하여서는 서로 당해 사안의 특허를 긍정하느냐 여부의 결론만이 달랐을 뿐⁵⁰⁾ 핵심적인 논리전개에 있어 Benson 판결의 입장을 그대로 따르고 있다.⁵¹⁾ 이 점은 아래 설명하는 Bilski 사건에 관한 장래의 연방대법원 판결도 핵심적인 설시에 있어 이런 기초를 벗어나지 않을 것임을 강하게 시사한다.

다만 Diehr 판결이 Benson 판결의 논리와 100% 일치하는 것은 아니며 차이가 있는 부분이 있는데 그것은 다름 아니라 ‘컴퓨터프로그램 출원에 방

(2008), 1004-1006. 그러나 이런 비판은 Flook 판결의 입장을 완전히 타당한 것으로 추종할 때라야 가능한 것으로, 실제 다툼이 되었던 쟁점은 특허요건에 관한 미국 특허법 제 102조, 제103조가 아니라 특허부여대상에 관한 제101조이므로 위 비판은 사실 이 글 논의의 핵심을 벗어났다고 볼 수 있다. 그럼에도 이 비판이 의미 있는 것은, 특허청구된 Diehr의 사안과 Flook의 사안이 근본적으로 법적 결론을 달리할만한 뚜렷한 차이가 존재하지 않음을 지적하는 점에서는 앞서 Diehr 판결의 소수의견과 공통되기 때문이다. 이 점에서도 Diehr의 판결과 Flook의 판결 결론이 달라진 것에는 미국 연방대법원의 정책적 입장변화가 반영되었다고 짐작된다.

49) 미국 특허법 제101조의 특허부여대상성을 분석함에 있어 제102조의 신규성 문제 등을 결부시킨 Flook판결의 태도에 대한 비판부분이다.

50) Benson판결의 사안은 Flook판결, Diehr판결의 사안들과는 달리, 특허청구범위가 특정한 구체적 용도에 제한된 것이 아니라 해당 방법을 디지털 컴퓨터상에서 이용하는 일체의 경우를 대상으로 함으로써, 특허가 긍정될 경우 해당 수학공식을 특정인이 독점하는 결과가 될 우려가 있었다.

51) 더 근원을 찾자면 Benson판결이 인용한 1870년대의 선례인 *Cochrane v. Deener* 판결의 기본논리를 계속 따르고 있는 것인데, 위 선례는 사실 컴퓨터프로그램과는 관계없는 사안이다.

법특허가 부여되려면 반드시 선례인 *Cochrane v. Deener* 판결이 요구한 대로 특정 객체를 다른 상태 혹은 다른 것으로 구현하거나 변화시켜야만 하는가?라는 질문에 대한 대답 부분이다. 앞서 설명한 대로, 이 질문에 Benson 판결에서는 분명히 ‘아니오’라고 대답하였다. 즉 선례인 *Cochrane v. Deener* 판결이 요구한 대로 반드시 특정 객체를 다른 상태 혹은 다른 것으로 구현하거나 변화시켜야만 방법특허가 부여될 수 있는 것은 아니라고 보았다. 하지만 *Diehr* 판결의 다수의견은 이에 대하여는 분명히 하지 않았고, *Diehr* 판결의 소수의견은 Benson 판결과 반대되는 입장을 취하였다. *Diehr* 판결이 있는 후 최근까지 미국에서 일부 평석들⁵²⁾은 미국 특허법 제101조에 따라 방법특허를 부여받으려면, *Diehr* 사건에서의 합성고무 성형 사안과 마찬가지로, 당해 알고리즘이 특정 객체를 다른 상태 혹은 다른 것으로 ‘물리적 변화(physical transformation)’시켜야 한다고 보고 있다. 결과적으로 이것은 *Diehr* 판결의 소수의견과 같은 입장으로서, Benson 판결의 그것과는 반대되는 입장을 취하고 있는 셈이다.

어쨌든 컴퓨터프로그램 발명에 특허부여를 처음 긍정적인 연방대법원 판례라는 점 때문에 가장 중요한 선례로 취급되는 *Diehr* 판결이, 위와 같이 중요한 문제에 대한 대답을 모호하게 처리함으로써, 나중에 설명할 *Bilski* 판결에서의 복잡한 입장 차이를 초래하였다고 볼 수도 있다. *Bilski* 판결 이전에 연방특허항소법원은 영업방법 발명에 대하여 *State Street Bank* 판결을 통하여 유용하고(useful), 구체적이며(concrete), 가시적인 결과(tangible)를 가져오기만 하면 특허를 부여할 수 있다는 입장을 취하였다가 강한 비판에 부딪힌 결과로 2008.10.경 *Bilski* 사건⁵³⁾에 대한 판결을 통하여 연방대법원의 그것과 같은 엄격한 입장으로 회귀하였는데 그 입장이 과연 정확하게 Benson 판결과 일치하는 것인지, *Diehr* 판결과 일치하는 것인지는 사실 현재까지도 모호한 상태로 보인다. 이에 관하여는 뒤에서 필자의 입장과 더불어 설명한다.

52) Janice M. Mueller, *An Introduction to Patent Law*, Aspen(2006), 220 참조.

53) *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (C.A.Fed., 2008).

2. 유럽

(1) 배경지식

1973년 성립된 유럽연합의 특허협약(European Patent Convention, EPC)⁵⁴⁾은 회원각국이 보유한 기존의 특허법 제도와 병렬적으로 유럽 연합 자체의 특허출원 및 심사절차를 창설하고 있다. 이런 절차를 관할하기 위하여 신설된 ‘유럽연합 특허청(European Patent Office, EPO)’에의 출원은 회원국 중 지정국가에의 출원과 거의 동일한 법적 효력을 부여받게 되며(협약 제65조), 유럽연합 특허청은 등록특허에 대한 이의절차도 담당하고 있다(협약 제99조). 이런 출원 및 심사절차에 대한 불복이 있을 경우 유럽연합 특허청 산하의 특허심판원(EPO Board of Appeal)이 심판국의 심사결과에 대한 불복사건을 심리하여 결정하지만(협약 제21조), 이런 결정은 앞서 협약과 달리 회원각국을 구속하는 효력이 없다.

(2) 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장

유럽연합 특허협약은 제52조 제2항 (c)에서 정신적 행위를 위한 구조, 규칙 및 방법, 게임놀이나 ‘영업행위(doing business)’⁵⁵⁾ 등과 더불어 ‘컴퓨터 프로그램(programs for computer)’을 특허부여대상에서 제외한다고 명시적으로 선언하고 있다. 그러나 같은 조 제3항에 의하여 이런 특허협약의 명문은 위 대상 ‘자체(as such)’를 특허대상으로 삼았을 때에만 적용되므로,⁵⁶⁾ 컴퓨터프로그램과 관련된 발명이 그 이유로 법률상 특허 받을 수 없는 것은 아니다. 이와 관련하여 과연 무엇이 유럽연합 특허협약 제52조가 말하는 컴

54) 정식 명칭은 Convention on the Grant of European Patents, Oct. 5, 1973. <www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/ma1.html>(2009.1.15. 방문).

55) 이는 ‘영업방법(business method)’을 지칭하는 것이다.

56) EPC Art. 52 (3) “제2항의 규정은 그 항에서 언급된 당해 대상이나 행위의 특허부여 대상성을, 단지 유럽연합에의 특허 출원이나 유럽연합의 특허가 당해 대상이나 행위 ‘자체’(따옴표는 筆者註)에 관련된 범위 내에서만, 부정하는데 불과하다.”

퓨터프로그램 ‘자체’인지에 관하여는 계속 논란이 있어 왔으며, 사실 최근까지도 혼란이 여전한 상황이다.

이처럼 유럽연합 특허협약은 컴퓨터프로그램의 특허부여에 관하여 ‘기술적 속성(technical character)’이나 ‘기술적 기여(technical contribution)’를 명시적으로 요구하고 있지 않다. 그렇지만, 유럽연합 특허심판원은 Vicom 사건에 대한 심결⁵⁷⁾에서 당해 발명이 선행기술과 비교하여 전체적으로 관찰할 때 이룬 ‘기술적 기여’ 유무가 협약 제52조에서 말하는 컴퓨터프로그램 ‘자체’에 해당하는지를 판단하는데 결정적이라고 해석하고 있다.⁵⁸⁾ Vicom 사건에서 문제된 출원발명은 디지털형태로 저장된 이미지를 선명하게 하거나 부드럽게 필터링하는 방법에 관한 것이었는데, 유럽연합 특허청 심사국은 위 출원의 등록을 거절하였지만 유럽연합 특허심판원은 특허부여대상이 된다고 긍정하였다. 유럽연합 특허심판원은 해당 출원이, 유럽연합 제52조가 특허부여를 금지하는 디지털 필터링에 관한 일반적 방법이 아니라, 구체적으로 응용된 방법에 관한 것이라는 점을 중시하였다. 즉 출원발명은 추상적 사고과정에 그치는 것이 아니라 사진을 나타내는 전기신호를 물리적으로 조작하는 방법에 관한 것이고 이런 방법을 아날로그적 사진필터링 조작방법과 구별하여 특허부여에서 차별할 이유는 없다고 본 것이다. 특허심판원은 특허출원인이 인류의 지식에 새롭고 유용한 기여를 한 것이고 이런 기여에 대한 특허보호는 유럽연합 특허협약 제52조 제3항에 의한 특허부여 금지대상에 저촉되지 않는다고 판시하였다. 이 심결은 요컨대 가시적 혹은 물리적 변화가 있을 경우 컴퓨터프로그램 관련 발명이라도 특허부여요건인 ‘기술적 기여’가 인정된다는 입장이라고 할 수 있다.⁵⁹⁾ 2000년 Pension Benefit System 사

57) Decision T208/84 (1987), 2 E.P.O.R. 74. 이 사건의 자세한 내용은 <<http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t840208ep1.htm>>(2009. 1. 20. 방문)을 참조할 것.

58) 참고로, 1973년 유럽연합 특허협약 시행규칙(Implementing Regulations to The Convention on The Grant of European Patents)에서는 특허출원시 당해 발명이 관련된 기술분야(technical field)를 특정하고 그 발명이 해결한 기술적 과제(technical problem)를 적시하도록 하고, 당해 특허청구항의 보호범위는 반드시 당해 발명의 기술적 특징(technical feature)이라는 견지에서 정의되어야 한다고 각각 규정하고 있다. 이는 <<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/ma2.html>>(2009.1.20. 방문).

건의 심결⁶⁰)에서도 유럽연합 특허협약 제52조 제1항의 특허부여대상인 발명이 되기 위하여 당해 발명이 기술적 속성(technical character)을 가질 것이라는 요건이 묵시적으로 요구된다고 판단하였다.

한편 ‘기술적 속성’이란 구체적으로 무엇인지에 관하여 유럽연합 특허심판원은 IBM 사건에 관한 2건의 심결⁶¹)에서, 컴퓨터프로그램은 구동되었을 때 어느 것이나 하드웨어 상에 물리적 변화를 가져오므로 이런 변화를 ‘컴퓨터 프로그램 자체’와 구별되는 ‘컴퓨터프로그램의 기술적 속성’으로 볼 수 없다고 판시하였다. 즉 단순히 컴퓨터 하드웨어를 구동하는 것은 기술적 효과로 볼 수 없으며, 하드웨어 자원을 통하여 가령 스크린에 대상을 제시하는 것과 같이 물질세계에서 특정 업무를 수행할 때라야 기술적 속성을 인정할 수 있다고 보았다.

(3) 최근까지 유럽연합의 동향에 대한 평가

이상과 같은 심결들에도 불구하고 여전히 남아 있는 문제점은, 유럽연합 특허협약과는 달리 유럽연합 특허심판원의 심결은 회원국들에게 구속력이 없어 그 점에서 한계가 있을 뿐 아니라, 심결들이 컴퓨터프로그램의 ‘기술적 속성(technical character)’을 인정하여 특허부여를 받을 수 있다고 본 경우와 그렇지 아니하고 컴퓨터프로그램 ‘그 자체(as such)’에 해당하여 특허부여를 거절한 사이에 아주 분명한 경계선이 존재하지 않는다는 점이었다.⁶² 2002년에 이르러 유럽연합은 종전 유럽연합 특허심판원의 심결에서 수립된 ‘기술적 속성(technical character)’이란 기준을 반영하여 각 회원국의 컴퓨터프로그램의 특허보호에 대한 통일적 지침을 제정하기 위하여 “컴퓨터프로

59) Robert E. Thomas & Larry A. DiMatteo, “Harmonizing The International Law of Business Method and Software Patents: Following Europe's Lead”, 16 *Tex. Intell. Prop. L.J.* 1 (fall 2007), 18.

60) Decision T0931/95 - 3.5.1 (2000). 그 심결의 전문은 <<http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t950931eu1.pdf>>(2009.1.23. 방문) 참조.

61) T935/97 & T1173/97.

62) Robert E. Thomas & Larry A. DiMatteo, op. cit, 19.

그랩 응용 발명의 특허가능성에 대한 유럽연합지침 시안”⁶³⁾을 제안하였다. 당초 그 내용 중에는 컴퓨터프로그램이나 영업방법을 특허금지대상으로 규정한 유럽연합 특허협약 제52조를 삭제하는 것도 포함되어 있었지만, 나중에 수정된 시안의 최종내용은 컴퓨터프로그램 응용 발명이 ‘기술적 기여’를 한 경우라면 특허요건 중 하나인 진보성(inventive step)을 성취한 것으로 취급한다는 내용을 담고 있었다.⁶⁴⁾ 그러나 이런 지침 시안은 유럽연합의회에서 2005년 7월 논쟁 끝에 부결되었다.

요컨대, 유럽연합에서는 현재 유럽연합 특허협약 상 명문으로 컴퓨터프로그램 ‘그 자체’는 특허부여 금지대상으로 열거하고 있고, 유럽연합 특허심판원의 심결들은 이른바 ‘기술적 기여’가 인정되는 경우라면 컴퓨터프로그램 ‘그 자체’라는 금지에 저촉되지 아니하여 특허를 인정할 수 있다는 입장이었지만, 이런 입장을 유럽연합의 구속적인 지침으로 반영하기 위한 최근의 입법시도는 좌절된 상황이라고 정리할 수 있겠다.

유럽연합 특허심판원의 심결에서 취하고 있는 기준의 핵심인 ‘기술적 속성’의 구체적 내용은 다소 모호한 부분이 있으며, 이런 모호함을 해소하기 위하여 2008.10.23. 유럽연합 특허청장(EPO President)은 유럽특허협약 제112조⁶⁵⁾ (1)항 (b)에 의거하여 유럽연합 확대특허심판원(EPO Enlarged Board of Appeal) 앞으로 컴퓨터프로그램의 특허성에 관하여 법률해석의뢰(referral)⁶⁶⁾

63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the Patentability of computer-implemented inventions (2002/0047/COD).

64) 위 시안 중 제4조(특허 요건)에서는 “컴퓨터프로그램 응용 발명이 특허를 받기 위하여는 신규이고 창의적 해결을 포함하고 있고 산업상 이용가능하여야 한다. 창의적 해결을 포함하였다는 요건을 충족하려면, 당해 컴퓨터프로그램 응용 발명이 기술적 기여를 하였어야 한다.”라고 정하고 있었다.

65) 유럽특허협약 제112조(확대특허심판원의 결정 혹은 의견).

(1) 법률의 통일적 적용을 담보하기 위한 경우나, 혹은 근본적인 중요함을 가진 법률문제가 생겼을 경우 (a) 특허심판원은 확대심판원의 결정이 위와 같은 경우를 위하여 필요하다고 판단되는 경우 당해 사건이 계류 중일 때 스스로 혹은 당사자의 신청에 따라 확대심판원에 어떤 법률문제라도 의뢰하여야 한다. 만일 확대심판원이 그런 의뢰를 거절하려면 그 이유를 최종 결정에 적시하여야 한다. (b) 유럽연합 특허청장은 특정 법률문제에 관해 특허심판원 심판부간 결정이 서로 다를 경우에는 특허심판원 확대심판원에 해당 법률해석을 의뢰할 수 있다. <이하 생략>.

를 보낸 바 있는데 이 의뢰는 현재(2009.6. 기준)까지도 아직 계류 중인 상황이다.⁶⁷⁾ 이 의뢰에 대한 확대특허심판원의 답변에 따라서는 보다 명확한 내용이 확인될 수도 있을 것이다.⁶⁸⁾

3. 일본

(1) 일본의 관련 법제와 판례

“自然法則을 이용한 技術的 思想의 創作으로서 高度한 것”만을 특허법상 발명이라고 한정한 우리 특허법 제2조의 규정은 사실 일본 특허법의 영향을 받은 것으로 일본의 현행 특허법⁶⁹⁾ 제2조 제1항과 내용상 완전히 일치하고 있다. 따라서 컴퓨터프로그램에서 ‘단순한 알고리즘이 과연 자연법칙을 이용한 것에 해당하는 가’의 문제는 일본에서도 한국에서와 마찬가지로 논란이 되어왔다. 다만 한국의 경우와 달리 일본 특허법은 2002년 개정시 ‘물건의 발명’에 있어 ‘물건’의 개념 안에 ‘컴퓨터프로그램’을 포함시킴으로써(법 제2조 제3항)⁷⁰⁾ 일단 컴퓨터프로그램이 적어도 ‘물건의 발명’으로 특허부여대상 에 포함될 수 있다는 점은 보다 분명해졌다.

일본의 가장 유력한 학설은, ‘자연법칙의 이용’이라는 개념은 특허법이 보호해야 할 창작과 그렇지 아니한 창작을 구별하는 지표로서 100년 이전인 19세기 산업사회를 기준으로 정립된 개념이라고 볼 수 있으므로, 당시 예상

66) Case G3/08 : Referral under Art. 112(1)b) EPC by the President of the EPO (Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal.

67) <<http://www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/referrals/pending.html>>(2009.7.23. 방문).

68) 다만, 설령 이런 법률해석의뢰에 대한 답변이 나오더라도 그것이 당연히 특허심판원의 재판부를 구속하는 것은 아니며 사실상의 구속력을 가질 뿐이다. <<http://www.epo.org/topics/issues/computer-implemented-inventions/referral/cii.html>>(2009.7.12. 방문).

69) 日本 特許法 (平成20年4月18日 法律 第16号).

70) 아울러 이때 일본 특허법 제2조 제3항은 컴퓨터프로그램이 물건인 ‘물건의 발명’의 경우 전기통신회선을 통해 제공하는 행위도 실시행위(實施行爲)인 양도·대여행위에 해당한다고 규정하고 있다.

치 못하였던 컴퓨터프로그램 관련 산업의 융성을 맞은 현대사회에서는 이런 요건을 대체할 새로운 요건을 모색할 필요가 있으며, 당장은 자연법칙의 이용성이라는 요건을 완화하여 해석함으로써 구체적 타당성을 추구하여야 한다는 것이다.⁷¹⁾

(2) 일본의 특허청 실무

일본 특허청이 현재 시행하고 있는 ‘특허·실용신안 심사기준’⁷²⁾은 그 안에 ‘컴퓨터 소프트웨어 관련발명의 심사기준’⁷³⁾을 포함하고 있다. 우선 일반적인 심사기준의 내용에 의하면, 발명에 해당하지 않는 유형을 예시하면서 자연법칙 자체, 간단히 발견되어 창작되지 않은 것, 자연법칙에 반하는 것, 자연법칙을 이용한 것이 아닌 것 등을 제시하고 있는데, 그 중에서도 ‘자연법칙을 이용한 것이 아닌 것’에 관하여 당해 발명이 자연법칙 이외의 법칙(예를 들면, 경제법칙), 인위적인 정함(예를 들면, 게임의 룰 그 자체), 수학 공식, 인간의 정신 활동에 해당할 때, 또는 이러한 것들만을 이용한 경우(예를 들면, 비즈니스를 행하는 방법 그 자체), 그 발명은 자연법칙을 이용한 것이라고 하더라도 일본 특허법상 발명에 해당하지 않는다고 한다.

한편 ‘컴퓨터 소프트웨어 관련발명의 심사기준’에서는, 먼저 1993년 개정 시 컴퓨터프로그램에 의한 정보 처리가 만일 ‘하드웨어 자원을 이용하고 구체적으로 실현되고 있는 경우’라면 일본 특허법이 요구하는 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작”이 된다고 보아 발명임을 인정하도록 하고 있다. 가령 각종 기기(가령, 밥솥, 세탁기, 엔진, 하드 디스크 장치)에 대한 제어 또는 대상의 물리적 성질 또는 기술적 성질(가령, 엔진 회전수, 압연 온도)에 근거한 정보 처리를 구체적으로 행한 것에 해당하는 경우를 앞서 “자연법칙을

71) 中山新弘 編, 註解 特許法(上) 3版(中山 집필 부분), 青林書院(2000), 29. 사실 이것은 미국의 State Street Bank 판결의 등장에 따라 더욱 힘을 얻어 한국에서도 동일한 맥락의 주장이 강하게 제기된 바 있다.

72) 日本 特許廳 特許·実用新案審査基準(2009.1.21).

73) 위 심사기준 제VII부 ‘コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準.’

이용한 기술적 사상의 창작”에 해당한다고 예시하고 있다. 반면 위 심사기준에 의하면, 디지털 카메라로 촬영된 화상 데이터, 문서 작성 장치에 의하여 작성한 운동회 프로그램, 컴퓨터·프로그램 리스트 등을 각종 정보의 단순한 제시에 해당하는 경우로 취급하여 이것들은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라고 보지 않고 있다.

Ⅲ. 우리나라의 학설과 판례 등

1. 학설

우리 특허법은 미국의 경우와 달리 ‘발명(發明)’의 개념을 별도로 규정하고 있는 까닭에 미국에서의 특허부여 대상성 문제가 ‘발명(發明)의 성립성(成立性)’문제로 다루어지고 있다.⁷⁴⁾ 현재 우리 판례는 컴퓨터프로그램 발명이나 후술할 영업방법 발명의 성립성을 특허법 제2조 제1호에 정한 ‘자연법칙의 이용’이라는 요건을 충족하는지의 문제로 파악하고 있고, 이를 충족하지 못하는 경우 제29조 제1항의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’의 요건을 충족하지 못한 것으로 취급하고 있다.⁷⁵⁾

앞서 일본에서는 종래 컴퓨터프로그램의 특허법적 보호에 관한 학설로 부정설, 긍정설, 절충설 등이 거론되었고,⁷⁶⁾ 이런 논의가 우리의 학설에도 그대로 영향을 미쳐왔다. 그러나 컴퓨터프로그램의 특허부여 가능성을 전면 부정하는 입장은 현재 존재하지 않으므로,⁷⁷⁾ 위와 같이 3가지 설을 나열하는

74) 우리 특허법 제2조 제1호의 발명에 관한 정의 및 그에 관한 학계의 ‘발명의 성립성’ 논의는 일본 특허법의 그것이나 관련 학계의 논의와 현재까지는 아주 흡사하다.

75) 대법원 2008.12.24. 선고 2007후265 판결; 대법원 2003.5.16. 선고 2001후3149 판결 등.

76) 吉藤幸朔, 特許法概説 제12판, 有斐閣(1997), YOU ME 특허법률사무소 譯, 203, 204, 강동세, “비즈니스 모델의 특허문제”, 정보법학, 제4권 제1호, 한국정보법학회(2000), 21에서 재인용.

77) 컴퓨터프로그램의 보호에 관하여 이른바 제3의 보호방법을 주장하는 입장도 특허부여 대상성을 부정한다기보다 특허법의 대안을 제창하는 견해라고 파악할 수 있다.

것은 연혁적 의미밖에 없다. 진정한 문제는 컴퓨터프로그램의 특허부여를 어느 범위에서 인정할지이다.

이 문제에 관하여 우리의 학설상으로는 컴퓨터프로그램 중 완전히 언어적인 요소로만 구성되는 경우(가령 컴퓨터프로그램 언어의 일종인 'C'와 이를 기반으로 개발된 'C++')가 아닌 한 컴퓨터프로그램은 매체에 물리적 혹은 화학적 상태의 변화로 기록된 것으로 그 기록은 미시적 공간을 점유하고 있으므로 '물건의 발명'에 해당한다는 입장,⁷⁸⁾ 컴퓨터프로그램이 하드웨어와의 유기적 결합관계에 의하여 과제해결을 위한 구체적 장치가 구축되는 경우에 한정하여 특허부여를 할 수 있다는 입장⁷⁹⁾ 등이 있다. 아울러 컴퓨터프로그램을 컴퓨터프로그램보호법과 특허법으로 모두 보호하면서도 컴퓨터프로그램의 표현은 저작권으로, 기술은 특허법으로 합리적으로 보호할 수 있다는 주장은 피상적인 입장에 불과하며, 양법에 의하여 컴퓨터프로그램을 중복보호하는 것은 두 법의 근본적 차이로 인하여 여러 가지 문제점을 야기할 뿐이어서 결국 어느 하나의 방법에만 의지하여야 한다고 주장하여 결국 보다 근본적인 개선을 요구하는 입장⁸⁰⁾ 등이 제시되고 있다.

2. 판례

지금까지 우리 판례 중 컴퓨터프로그램 발명의 성립성에 관하여 다룬 가장 대표적 판결은 대법원 2001.11.30. 선고 97후2507 판결⁸¹⁾이다. 이 사건에서 문제된 출원 발명은 공작기계·로봇·용접기 등을 제어하는 수치제어 장치의 수치제어 입력 포맷에 관한 것이었다. 원심⁸²⁾은 이에 대하여, 이 사

78) 김관식, "컴퓨터프로그램의 특허법적 보호 -'컴퓨터프로그램 청구항'을 중심으로-", 「정보화정책」, 제13권 제4호(2006년 겨울), 116.

79) 김태현, "영업방법(BM) 발명의 특허요건과 권리범위에 관한 실무적 고찰", 「사법논집」, 제46집, 법원도서관(2008), 311.

80) 이상정, 전제논문, 119.

81) 공2002.1.15.(146), 210.

82) 특허청 1997.6.30.자 94황원967 심결.

진 출원발명은 수치제어장치의 수치제어 입력 포맷에 해당하는 제어량에 관련된 명령어 워드를 형성할 때 기본워드에 서브워드를 부가하여 수치제어입력포맷을 이루는 것으로 서브워드의 부가로 명령어의 여유도가 높아지고 기계식별, 제어 및 작동의 기능을 부여하고 있으나, 기본워드에 서브워드를 부여하여 명령어를 이루는 제어입력포맷을 다양하게 구성하기 위해 워드의 개수에 따라 조합되는 제어 명령어의 수를 증가시키고자 하는 것은 인위적인 결정으로 순수한 인간의 정신적 활동에 의해 성립된 것으로서 컴퓨터 소프트웨어 관련 발명에 자연법칙을 이용하고 있는 것으로 볼 수 없다고 보아 특허등록을 거절한 결정을 유지하였다.

하지만 대법원은, 출원발명이 결국 수치제어 입력포맷을 사용하여 소프트웨어인 서브워드 부가 가공프로그램을 구동시켜 하드웨어인 수치제어장치에 의하여 기계식별·제어·작동을 하게 하는 것일 뿐만 아니라 하드웨어 외부에서의 물리적 변환을 야기시킨다고 판단하면서 그 ‘물리적 변환’(따옴표는 필자)으로 인하여 실제적 이용가능성이 명세서에 개시되어 있는 이상, 그 출원발명을 자연법칙을 이용하지 않은 순수한 인간의 정신적 활동에 의한 것이라고 할 수는 없다고 판시하였다.

다만 위 대법원 판결은 상고이유에 대한 판단을 크게 세 가지 점으로 나누어, 제1점은 자연법칙의 이용 여부에 관한 심리미진, 제2점은 서브워드가 하드웨어에 특정하게 결합되었는지 여부에 대한 심리미진, 제3점은 하드웨어 자원의 이용 여부에 대한 심리미진 등으로 판단하면서도 각각의 쟁점에 대한 파기이유에서는 서로 대동소이한 내용을 반복함으로써 해석상 다툼이 생길 여지를 남기고 있다. 이에 따라 학설상으로는 위 판례가 (i) 자연법칙을 이용할 것, (ii) 소프트웨어는 하드웨어와 유기적으로 결합될 것, (iii) 하드웨어 자원을 이용할 것 등 세 가지를 모두 요건으로 제시하고 있다는 해석⁸³⁾과 위 판례는 위 세 가지 요건을 모두 갖출 것을 요구한 것이 아니며 하드웨어와의 결합이나 하드웨어 자원의 이용은 자연법칙 이용 여부를 판단

83) 박성수, 앞의 논문, 180-181.

하는 세부기준으로 제시되었을 뿐이라는 해석⁸⁴⁾이 대립하고 있다. 살피건대, 대법원 판례의 입장은 하드웨어와 유기적으로 결합되어 물리적 변환을 야기하는 등 하드웨어 자원을 이용하는 경우라면 자연법칙을 이용한 것으로 취급하여 컴퓨터프로그램도 특허를 부여받을 수 있다는 입장이어서 그 취지상 후자의 해석과 같이 반드시 ‘물리적 변환’을 요구하는 것은 아니라고 판단된다. 이렇게 이해한다면 이는 마치 미국 연방대법원의 Benson 판결에서 ‘특정 객체를 다른 상태 혹은 다른 것으로 구현하거나 변화시키는 것’을 중요하게 취급하면서도 여전히 이는 특허부여 가능성을 판단하는 데 절대적 기준은 아니라고 본 입장과 같다고 볼 수 있다. 그렇지만, 관련 쟁점을 다룬 대법원 판례가 현재 최소한 상태이므로⁸⁵⁾ 보다 확실한 해석을 위해서는 추가 판례를 기다려 보아야 할 것이다.

3. 특허청의 실무

특허청은 1984년 “컴퓨터 관련 발명 심사기준”(이하, 특허청 심사기준이라고만 함)을 제정한 이래 1995년과 1998년, 그리고 2005년에 각각 이를 개정하였다. 이 심사기준에서는 소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있는 경우라면 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라고 파악하고 있다.⁸⁶⁾ 특허청 심사기준에서 특허부여가 가능한 예로 제시하고 있는 것은 다음과 같다. 먼저 소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있는 것에는 가령 ‘상품 매상 예측 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체’⁸⁷⁾가 있다. 다음으로, ‘기기

84) 이재환, “전자거래와 지적재산권 -영업비밀특허를 중심으로-”, 裁判資料, 제100집, 법원도서관(2003), 93.

85) 다만 컴퓨터프로그램 일반이 아니라 영업방법 발명에 관한 대법원 판례(대법원 2008.12.24. 선고 2007후265 판결 등)를 보면 영업방법 발명으로 성립하기 위하여 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있을 것을 요구하고 있다.

86) 특허청 심사기준 2.2.1 참조.

87) 이는 재고관리경험자가 없더라도 과거 동일한 요일의 매상실적데이터 및 각종 변동조건에 따른 데이터에 의거해 상품매상의 예측치를 도출해주는 시스템이다.

에 대한 제어 또는 제어를 위해 필요한 처리를 구체적으로 수행하는 것' 또는 '대상의 물리적 성질 또는 기술적 성질에 근거한 정보 처리를 구체적으로 수행하는 것'에는 자동차 엔진용 연료 분사량 제어 장치 및 방법, 컴퓨터에 의한 화상 처리 방법 등이 예시되고 있다.

IV. 영업방법(Business Method) 발명의 경우

1. 영업방법의 개념과 그 논의 배경

영업방법 발명, 즉 BM(Business Method) 발명은 영업모델(Business Model) 발명, 비즈니스모델 발명이라고도 불리며, 아직 우리 판례도 완전히 용어를 통일하고 있지는 않다.⁸⁸⁾ 그러나 다수 문헌⁸⁹⁾에서 '영업방법 발명'이라는 표현을 선호하고 있을 뿐 아니라 대법원의 최근 사례⁹⁰⁾에서도 "영업방법(business method) 발명"이라고 명명하면서 이렇게 영업방법 발명에 해당하기 위한 요건을 명시적으로⁹¹⁾ 판단하고 있으므로 '영업모델(Business Model)'보다는 '영업방법(Business Method)'이란 용어가 더 적합하다. 다만 논자에

88) 대법원 2003.5.16. 선고 2001후3149 판결. 이 판결은 아래 2007후265판결이 등장하기 이전까지는 영업방법 발명에 관한 유일한 대법원 사례였는데, 여기서는 '비즈니스모델 발명'이라고 칭하고 있었다. 마찬가지로 원심판결인 특허법원 2001.9.21. 선고 2000허5438 판결 외에, 같은 법원의 2002.3.22. 선고 2001허4586 판결 및 2006.12.14. 선고 2006허1742 판결이 '비즈니스모델 발명'이라고 칭하고 있다. 반면 특허법원 2005.6.10. 선고 2004허4433 판결, 2006.12.21. 선고 2006허4680 판결, 2006.12.21. 선고 2006허4697 판결은 '영업방법 발명'이라고 칭하고 있으며, 특허법원 2006.12.21. 선고 2005허11094 판결에서는 '비즈니스방법 발명'이라고 칭하고 있다.

89) 가령, 송영식, 지적재산권법, 육법사(2008), 300; 이대회, 인터넷과 지적재산권법, 박영사(2002), 564; 박성수, "영업방법발명의 발명으로서의 성립성 및 신규성과 진보성의 인정기준", 정보법 판례백선 I, 박영사(2006), 154; 한동수, "지적재산권 관련 대법원 판례의 최근 동향", 지적재산권실무 법관연수자료, 사법연수원(2009, 비공간), 1.

90) 대법원 2008.12.24. 선고 2007후265 판결.

91) 앞선 2001후3149 판결에서도 비슷한 내용이 보이지만 암묵적으로만 이것이 영업방법 발명에 해당하기 위한 요건을 짐작할 수 있었다.

따라서는 영업방법 발명이 항상 ‘방법의 발명’에 국한되는 것이 아니라 경우에 따라 물건의 발명에 해당할 수도 있으며,⁹²⁾ 따라서 컴퓨터나 인터넷을 이용하여 사업을 하는 방법뿐 아니라 해당 사업을 하는 시스템도 영업방법 발명에 함께 포함시켜 논의를 전개하는 것이 타당하다는 주장도 존재한다.⁹³⁾ 그러나 영업방법 발명에 관한 각국에서의 주된 논의는 현실적으로 컴퓨터프로그램을 영업방법에 활용한 발명에 국한되고 있으므로 이 글도 일단 이에 초점을 두고자 한다. 그럴 경우의 논의는 실질적으로 컴퓨터프로그램 일반의 특허법적 보호에 관한 논의의 연장선에 위치한다.

인터넷을 통한 온라인상의 영업활동이 특히 1990년경을 전후하여 급격히 확장되면서 오프라인을 능가하는 막대한 이윤의 기회를 보장하게 되자, ‘영업방법 발명’을 특허로 보호할 수 있는지 여부가 각국에서 아주 중요한 이슈로 등장하였다. 다만, 다른 유형의 컴퓨터프로그램에서와는 달리 영업방법의 경우 외부의 물리적 변화를 수반한다기보다는 추상적 사고과정에 더욱 가깝다는 속성을 가지기 때문에, 이에 특허권을 부여하는 것은 자연법칙 그 자체에 독점권을 인정하는 것이라는 비판에 더욱 쉽게 노출될 수 있다.

어쨌든 컴퓨터프로그램의 특허부여와 관련하여 세계 각국은 자연법칙이나 수학적 알고리즘에 관하여는 특허를 부여하지 않는다는 원칙에서는 공통되었지만, 우리 특허법상 ‘자연법칙의 이용’이라는 요건에 대응하는 자국 특허법 관련 부분의 해석을 점점 완화하는 경향을 보여 왔다. 이런 경향은 1990년대 후반 절정에 이르러 미국에서는 1998년 State Street Bank 판결을 통하여 마침내 객체의 물리적 변화 등을 수반하지 않더라도 유용하고(useful), 구체적이며(concrete), 가시적인(tangible) 결과를 가져오기만 하면 수학적 알고리즘의 결합인 영업방법에도 널리 특허가 부여될 수 있다는 입장이 힘을 얻기에 이르렀다. 그렇지만 이후 각국에서는 인터넷상 영업방법에 관하여 지나치

92) 김기영, “BM특허의 문제점과 대처방안”, 법원 지적재산권법 커뮤니티 발표문(법원 courtnet 2005.3. 게시문).

93) 구대환, “영업방법 관련 발명의 청구범위 작성방안(1) - 미국 유럽 일본 한국을 중심으로”, 「지식재산21」, 2003년 5월호, 특허청, 138.

게 폭넓은 특허부여를 인정하는 것은 선의의 경쟁을 제한하는 등 폐해를 불러올 뿐이라는 주장⁹⁴⁾이 다시 공감을 얻어 왔고 그 결과 현재는 영업방법 발명 전반에 특허부여를 폭넓게 확장하려던 경향이 다소 주춤한 상황이다.

한편, 컴퓨터프로그램을 포함한 영업방법과 관련한 특허법상 쟁점은 당초 이것이 과연 특허법상 발명에 해당하는지 여부(한국이나 일본에서 발명의 성립성 문제), 혹은 바꾸어 말하면 특허부여대상에 해당하는지 여부(미국에서 patentable subject matter, 즉 특허부여 대상성 문제)에서 출발하였지만, 미국을 선두로 하여 세계 각국이 영업방법도 특허를 부여받을 수 있음을 차례로 긍정하게 된 이후부터는 법적 논의의 중점이 신규성이나 진보성 유무를 판단하는 차원으로 옮겨지는 양상을 보여 왔다. 가령 아래 등장할 미국의 Amazon.com v. barnesandnoble 사건이 그 좋은 예이다.

2. 영업발명의 특허법적 보호에 관한 제외국의 입장

(1) 미국의 경우

(가) 종전의 기준

연방대법원의 Flook 판결, Diehr 판결 이후 미국의 하급법원은 컴퓨터프로그램의 특허부여 대상성을 판단하는 기준으로 이른바 Freeman-Walter-Abele 기준을 수립하여 한동안 운용하였다. Freeman-Walter-Abele 기준이란 연방 특허항소법원의 전신격인 연방관세특허항소법원(CCPA)이 컴퓨터프로그램의 특허부여 대상성을 다루었던 3건의 판결들⁹⁵⁾을 통하여 수립한 일련의 기준을 말한다. 이 기준의 내용은 다소간의 변화를 거쳤지만 최종적으로는, 먼저 당해 특허청구범위가 연방대법원의 Benson 판결이 지칭하는 수학적 알고리즘을

94) 이에 관하여 자세히는 이대희, 전게서, 624이하 및 같은 저자의 “BM 특허분쟁 및 문제점A Study on Disputes on and Problems of Business Method Patent”, 지적재산권의 현재와 미래(소담 김명신 선생 화갑기념논문집), 법문사(2004)를 참조할 것.

95) 이는 In re Freeman, 573 F.2d 1237 (1978); In re Walter, 618 F.2d 758 (1980); In re Abele, 684 F.2d 902 (1982).

포함하고 있는지 여부를 파악하는 단계, 다음으로 그런 알고리즘이 물리적 요소나 방법의 절차에 어떤 형태로든 응용되었는지를⁹⁶⁾ 판단하는 단계 등 2 단계로 나누어 특허부여 대상성을 결정하도록 하고 있었다.

(나) State Street Bank판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장

그러나 연방관세특허항소법원을 이어받아 나중에 등장한 연방특허항소법원(CAFC)은 1998년 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc 판결⁹⁷⁾에서, 수학적 알고리즘을 담은 컴퓨터프로그램이 특허를 부여받기 위한 요건으로 ‘물리적 변화’를 요구하였던 Freeman-Walter-Abele 기준을 충실히 따른 연방지방법원의 입장을 파기하였다.⁹⁸⁾ 이 사건에서 문제된 특허발명은 피고 측이 제3자로부터 양수한 데이터 처리 시스템이었다. 이는 뮤추얼 펀드를 관리하는 사업자를 위한 데이터 처리 시스템(이른바 ‘Hub and Spoke System’)으로, 이에 의지하면 사업자가 규모의 경제를 구현하고 아울러 세금을 절세하기 위한 조합관계를 구현할 수 있도록 투자 포트폴리오를 짤 수 있었다. 미국 연방특허항소법원은 위와 같은 등록특허가 유효하다고 판단하여 영업방법의 특허를 최초로 긍정하였다. 여기서 연방특허항소법원은, 자연법칙(law of nature), 자연현상(natural phenomena), 추상적 아이디어(abstract ideas) 등은 그 자체로 특허 받을 수 없는 대상일지라도 그것들이 다른 방법, 기계나 기구에 응용되면 특허부여의 대상이 될 수 있는 것처럼, 컴퓨터프로그램의 구동이 유용하고(useful), 구체적이며(concrete), 가시적인 결과(tangible)를 가져오는 한 그 특허출원 안에 입력수치, 수치계산, 산출수치, 그 저장 등이 포함되었다는 이유만으로 특허부여를 부정할 수는 없다고 판시하였다.⁹⁹⁾ 위 판결에서 채택한 기준인 ‘유용하고(useful), 구

96) In re Abele, 684 F.2d at 907. “Walter 판결은, 당해 알고리즘이 그 응용이 단순히 용도를 열거하거나 비본질적인 사후응용(post-solution) 행위를 넘어서는 한, 물리적 요소나 방법의 절차에 어떤 형태로든 응용되는 것(applied in any manner to physical elements or process steps) 이상을 요구하지는 않는 태도로 이해되어야 한다.”

97) 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

98) 149 F.3d at 1373.

99) 149 F.3d at 1374.

체적이며(concrete), 가시적인 결과(tangible)'라는 기준은 사실 이미 1994년에 연방특허항소법원이 전원합의체로 내린 Alappat 판결¹⁰⁰⁾에서 암시된 것이었다. Alappat 판결에서는 디지털화된 오실로스코프¹⁰¹⁾ 상에서 파동변화를 부드럽게 표현해주는 기능을 수행하는 전기회로를 포함한 장치 발명에 대하여, 이는 실질적으로 모든 전기회로에서 일반적으로 가능한 수학연산이 특허청구대상일 뿐이므로 추상적 아이디어로 거절하여야 한다는 입장을 연방특허항소법원이 반박하면서, “이것은 추상적 아이디어로 파악할 수 있는 무형의 수학적 개념이라기보다 유용하고 구체적이며 가시적 결과를 가져오는 구체적 기계라고 보아야 한다.”고 간단히 실시한 적이 있었다.

한편, State Street Bank 판결에서는 그 외에도, 영업방법 발명은 위 자연법칙등과 마찬가지로 미국 특허법 제101조의 특허부여대상에서 예외적으로 제외된다는 판례법의 존재를 긍정한 연방지방법원의 입장을 비판하면서, 자연법칙이나 추상적 아이디어와 달리 영업방법이라고 하여 당연히 특허부여 대상에서 아예 배제한 판례법은 존재하지 않는다고 반박하였다.¹⁰²⁾ 이런 State Street Bank 판결에 관하여는 상고허가신청이 있었으나 연방대법원이 그 신청을 기각하였다.¹⁰³⁾

이후 연방특허항소법원은 1999년 AT&T v. Excel 사건¹⁰⁴⁾에서도 같은 입장을 취하였다. 이 사건에서 문제된 특허발명은 전화이용자들이 동일한 혹은 상이한 장거리 전화회사들을 통해 통화하였는지에 따라 차등의 요금을 부과하도록 해주는 이른바 ‘주된 장거리전화회사 인식자(Primary Interexchange Carrier Indicator)’를 장거리전화기록 안에 삽입하는 방법에 관한 AT&T의 특허였다. 피항소인 Excel은 앞서 Diehr 사건에 근거하여 ‘물리적 변화’를 수반하지 않는 AT&T의 특허는 무효라고 다투었다. 그러나 항소법원은 ‘물

100) In re Alappat, 33 F.3d 1526.

101) 오실로스코프란, 시간에 따른 입력전압의 변화를 화면에 출력하는 장치로, 전기진동이나 펄스처럼 시간적 변화가 빠른 신호를 관측하는 데 쓰이는 장치를 말한다. 이는 두산백과사전(www.encyber.com)을 참조.

102) 149 F.3d at 1375-77.

103) 525 U.S. 1093 (1999).

104) 172 F.3d 1352.

리적 변화’는 수학적 알고리즘이 유용하게 응용될 수 있는 하나의 예에 불과할 뿐 항상 요구되는 것은 아니라고 판시하면서, AT&T의 특허가 다른 이들이 당해 수학알고리즘을 이용하는 것을 배제하지 않으면서도 여전히 유용하고(useful), 구체적이며(concrete), 가시적인(tangible) 결과를 가져오는 이상 미국 특허법 제101조의 특허부여대상에 속한다고 결론 내렸다.

이상에서 설명한 두 판결에서 알 수 있듯이 연방특허항소법원은, 컴퓨터프로그램의 특허부여 대상성에 대하여, 연방대법원이 Benson 판결이나 Diehr 판결에서 제시한 기준보다는 특허출원자에게 유리한 기준을 제시하고 있다. 이는 종래부터 자국이 비교우위를 가져온 지적재산권영역 중 특허분야에서 특허권자의 지위강화에 선봉역할을 맡아온 연방특허항소법원의 판단 경향에도 기인한 것이라 볼 수 있다. 위 기준에 따라 특허가 부여된 실제 사례 중에는, 가령 인터넷서점인 아마존(amazon)이 온라인서비스 상에서 구현하고 있는 이른바 ‘원 클릭’ 구매방식도 포함되었는데 이 특허의 효력이 문제된 Amazon.com v. barnesandnoble 사건¹⁰⁵⁾에서 연방특허항소법원은 영업방법이 특허부여대상이 될 수 있는지는 이제는 더 이상 문제되지 아니하며, 당해 영업방법 발명이 신규성이나 진보성을 구비하였는지 여부가 앞으로의 쟁점이 될 뿐이라는 입장을 보이기도 하였다.¹⁰⁶⁾

(다) Bilski 판결을 통한 종전 기준으로의 복귀

한편, 연방대법원은 영업방법 발명에 관하여 직접 판결을 내린 사례는 없었지만, 이미 몇 년 전부터 특허법과 관련된 몇 건의 상고심 판결들을 내리면서 그동안 지나치게 특허출원인이나 특허권자의 입장에만 치우쳐온 연방특허항소법원(CAFC)의 입장들에 거듭 제동을 걸어 왔었다.¹⁰⁷⁾ 특히 연방대

105) Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2001). 이 사건에 대한 상세한 설명은 이대회, 전게서, 608 이하를 참조할 것.

106) 국내의 글 중 이런 쟁점과 관련하여서는 손경한 편저, 사이버지적재산권법(김순석 집필 부분), 법영사(2004), 351 참조.

107) 이런 경향에 관하여는 박준석, 전게논문, 473~483을 참조할 것. 다른 항소법원들과 달리 미국 전역의 (특허·상표)사건을 담당하는 연방특허항소법원으로서의 독립적 지위가 일부 남용되어 지나치게 특허권자의 지위를 강화하려는 경향이 누적된 결과로, 최근 연방대법

법원이 2006년 *Metabolite* 사건에 대한 상고허가신청을 기각하면서는¹⁰⁸⁾ 비록 3인의 소수의견이기는 하였으나 연방특허항소법원의 ‘유용하고, 구체적이며, 가시적인 결과’라는 기준에 대하여 분명한 반대의견이 제시되기도 하였다. 그 때문에 연방특허항소법원의 위 기준은 조만간 연방대법원에 의하여 파기될 수 있어 위태롭다는 지적이 학계로부터도 이미 제기되어 왔다.¹⁰⁹⁾ 한편 미국 특허상표청(USPTO)의 동향 역시 영업방법 발명의 특허부여에 관하여 극히 엄격한 입장을 취하여 전자상거래 관련 특허취득이 사실상 곤란할 정도로 실무를 운영하는 등,¹¹⁰⁾ 영업방법에 관하여 광범위하게 특허부여 대상을 확장하고자 한 연방특허항소법원의 태도는 많은 반대를 불러왔다.

이를 강하게 의식하여서인지, 연방특허항소법원은 2008년 하반기에 내린 *Bilski* 사건에 대한 전원합의체 판결¹¹¹⁾에서 종전과는 다른 입장으로 선회하였다. 여기서 문제된 발명은, 재화를 고정가격에 계속 소비자 측에 공급하는 경우 시간이 흐름에 따라 불가피하게 발생하는 당해 재화의 시장가격변동에 따른 공급자의 거래상 위험비용을 흡수하기 위한 방법에 관한 것이었다. 당해 발명은 이를 위하여, 위 소비자와 가격변동에 대하여 시장에서 반대의 이해관계를 가진 시장참여자를 식별한 뒤 그로부터 위 공급자가 또 다른 고정가격에 당해 재화를 제공받도록 함으로써 결과적으로 공급자로 하여금 당해 재화의 시장가격변동에 따른 위험을 분산할 수 있도록 해주는 방법이었다.

원이 종전과 달리 2002년 *Festo* 판결에서 시작하여 2006년 *eBay v. MercExchange* 판결, 2007년 1월의 *MedImmune* 판결, 같은 해 4월의 *KSR* 판결 및 *Microsoft Corp. v. AT&T Corp* 판결, 그리고 2008년 6월 *Quanta v. LG* 판결에 이르기까지 잇따라 연방특허항소법원의 입장을 파기하면서 강하게 견제하고 있는 추세를 가리킨다.

108) *Lab. Corp. of Am. Holdings v. Metabolite Labs.*, 548 U.S. 124 (2006). 여기서 연방대법관 Breyer, Stevens, Souter이 반대의견을 피력하였다.

109) 가령 E. Robert Yoches & Erika Arner, “Recent Attacks on Business Method Patents”, 947 PLI/Pat 343을 참조할 것.

110) 가령 영업방법 발명 중 일정 분야(class 705)의 경우 2005년 출원대비 등록결정비율이 45%에서 11%로 격감하였다고 한다(E. Robert Yoches & Erika Arner, op. cit, 351).

111) *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (C.A.Fed., 2008). 비교적 장문인 연방특허항소법원의 *Bilski*에 대한 비교적 간결한 정리로는 Benjamin J. McEniery, “The Federal Circuit In *Bilski*: The Machine-or-Transformation Test”, 91 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 253 (April, 2009)를 참조할 것.

이런 출원에 관하여 연방 특허청의 심사관이 등록거절하자 출원인이 특허심판및선발명심판원(BPAI)¹¹²⁾에 불복하였지만 기각되었다. 이런 심결에 불복한 사안에 대하여 연방특허항소법원은, 치열한 논란 끝에 9인의 다수의견, 2인의 보충의견, 3개¹¹³⁾의 반대의견으로 나뉜 판결을 2008.10.30. 선고하였다.

어쨌든 Bilski 판결에서 다수의견은 종전 State Street Bank 판결이나 AT&T 판결에서 취하였던 느슨한 입장을 명시적으로 과기하면서 영업방법 발명의 특허부여 대상성에 관하여 상당히 까다로운 입장으로 복귀하였다. 즉 위 판결에서 연방특허항소법원은, “연방대법원은 방법특허(process claim)가 근원적 법칙 자체를 전부차지하지 아니하고 그 법칙의 특정한 응용에 해당할 수 있도록 충분히 제한되었는지를 판단하는 확고한 기준을 선언하여 왔다. 방법특허가 만일 (1) 특정 기계 혹은 장치에 결합되어 있거나 (2) 특정 객체를 다른 상태 혹은 다른 것으로 구현하거나 변화시키는 경우라면 특허법 제101조에 따라 ‘확실하게(surely)’ 특허받을 수 있다.”(따옴표는 筆者註)라고 판시한 것이다.¹¹⁴⁾ 연방특허항소법원은 위와 같은 요구의 기준을 이른바 ‘기계 혹은 변화 기준(machine-or-transformation test)’이라 부르고 있다. 이는 연방특허법 제100조¹¹⁵⁾에서 특허부여대상으로 나열한 대상 중, 기계

112) Board of Patent Appeals and Interferences. 이는 크게 2가지 기능을 담당하는데, 특허청 심사관의 거절결정에 대한 불복심판 및 선발명자를 가리기 위한 심판(이른바 Interference 절차)이 그것이다. 후자의 심판은, 유독 선발명주의를 취하고 있는 미국에서 선출원주의를 취한 국가들의 경우와 달리 진정한 선발명자를 가리기 위하여 진행되는 심판절차이다. 어쨌든 특허가 부여된 경우와 달리 특허출원이 거절된 경우에는 BPAI에 불복하였다가 다시 불만이 있을 경우 연방지방법원을 거치지 않고 곧바로 연방특허항소법원에 불복하는 절차를 거치는 것이 일반적이다(35 U.S.C. 141, 145를 참조할 것).

113) 이는 다시 다수의견이 State Street Bank 판결의 기준을 명확하게 부정하는데 실패하였다며 영업방법에 관한 특허부여는 일체 되어서는 안된다는 Mayer 판사의 반대의견(이는 545 F.3d at 998 이하), 그와 전혀 달리 State Street Bank 판결의 기준유지를 옹호하면서 연방헌법과 특허법의 입법취지상 영업방법에 대한 폭넓은 특허가 이루어져야 하며 Bilski의 특허청구도 허락되어야 한다는 Newman 판사의 반대의견(이는 Id. at 976 이하), 역시 State Street Bank 판결의 기준을 지지하면서도 Bilski의 특허청구대상은 연방대법원의 선례가 확고하게 특허부여를 금지한 추상적 아이디어에 불과하다는 Rader 판사의 반대의견(이는 Id. at 1011 이하) 등이 그것들이다.

114) 545 F.3d at 954.

115) 연방특허법 제100조의 자세한 내용은 앞서 II. 1. (3)의 각주 부분 참조.

(machine) 등이 아니라¹¹⁶⁾ 방법(process)을 특허 받고자 할 때 위 (2)에서와 같이 그 대상을 변화시키는 경우라야 특허부여대상이 분명히 될 수 있다는 의미이다. 이때 ‘변화’가 당해 특허청구범위에서 핵심적 위치를 차지하여야 한다. 다만 이상과 같이 영업방법 발명의 특허부여가능성에 관하여 엄격하게 본 다수의견도, ‘기계 혹은 변화 기준’보다 더 엄격하게 특허부여대상성을 좁혀 이른바 ‘기술적 결과물(technological arts)¹¹⁷⁾’에 국한함으로써 영업방법은 그 일체를 무조건 특허부여대상에서 제외하여야 한다는 일부 소수의견¹¹⁸⁾의 입장에는 반대하였다.

특히 무엇이 과연 여기서 말하는 ‘대상’의 변화인지에 관하여, 법원은 여러 가지 예를 들면서 특허부여대상성을 개별판단하고 있다. 먼저 물리적 객체나 실체가 화학적 혹은 물리적 변화를 이루는 경우에는 연방대법원의 선례에 따라 확실하게 특허부여대상이 된다고 보았다. 나아가 법원은, 현대 정

116) 연방특허항소법원은 ‘기계 혹은 변화 기준(machine-or-transformation test)’의 중 ‘기계’ 부분기준의 상세한 내용은 이후의 판례들에 맡기고 있다. Id. at 962.

117) 여기서 Mayer 판사가 지칭하는 ‘technology’란 자연의 법칙을 특정 결과에 응용하는 것으로 협의의 과학과 밀접한 관계가 있으며, 그에게 특허란 과학적 혁신을 보호하기 위한 제도이다. 그는 다수의견의 기준에 따르면 가령 ‘애완용 고양이를 운동시키는 법’도 고양이가 낯선해진다는 ‘대상의 변화’를 수반하므로 특허부여가 긍정될 수 있다고 비판하고 있다(Id. at 1009-1010 참조).

118) 이는 앞 부분 각주에서 설명한 대로 Mayer 판사의 반대의견이다. 거듭 설명한 대로 각 기준의 구체적 내용에 모호함이 잔존하고, 심지어는 모순적 부분도 존재한다는 한계가 있지만, 私見을 섞어 컴퓨터프로그램의 특허부여대상성에 관하여 ① 유용하고(usable), 구체적이며(concrete), 가시적인(tangible) 결과 기준, ② ‘기계 혹은 변화 기준(machine-or-transformation test)’, ③ ‘기술적 결과물(technological arts)’기준을 대비시키면 다음과 같다. 첫째, 세 기준 모두 컴퓨터프로그램이 담은 수식 자체가 아니라 일정한 응용이 있어야 특허부여가 가능함에는 다툼이 없다. 둘째, 각 기준의 차이는 영업방법의 특허부여 여부에서 극명하게 드러나는데 ① 기준은 컴퓨터프로그램이 특정한 영업분야에 응용되면 특허가 부여되더라도 독점권의 범위가 이미 적절히 제한되는 이상 유용성을 가진 결과물이라면 가급적 특허부여를 긍정하자는 입장, ② 기준은 영업방법이 특허 받으려면 (원칙적으로) 컴퓨터프로그램이 그 적용대상을 변화시켜야 한다는 입장, ③ 기준은 단순히 적용대상의 변화만으로는 부족하고 협의의 과학과 관련한 기술적 혁신을 가져올 것을 요구하는 입장으로 보인다. 특히 마지막 ③ 기준은 유럽연합이 취한 ‘기술적 속성’기준과 문구상 유사한 표현인데, 혼란스런 모습을 보이고 있는 유럽연합과 달리 영업방법에 관한 특허를 근본적으로 부정하고 있다.

보화사회에서 전기신호나 전자데이터가 많은 사안에서 특허대상이 되는지 문제되는데 이런 것들은 비록 그 신호·데이터가 상징하는 물리적 객체의 변화를 가져오지는 않더라도 그 자체가 시각화되는 전기적 변화로서 ‘기계 혹은 변화 기준’을 충족한다고 풀이하는 것이 타당함을 분명히 하고 있다.¹¹⁹⁾ 하지만 법률상 의무나 관계, 사업 리스크, 혹은 여타 추상적인 성격의 것들은 그것들이 물리적 객체나 실체가 아니며 그 대체물도 아닌 이상 위 기준을 충족하지 못하여 결국 특허부여대상성을 부정하여야 한다고 판단하였다.¹²⁰⁾

이상과 같은 Bilski 판결은 연방특허항소법원이 특허부여 대상성을 그간 지나치게 확장하였다는 비판을 수용하여 원래의 입장으로 복귀한 것이지만, 여전히 그 세부적인 내용의 타당성이나 제대로 답변되지 않은 소소한 의문들 때문에 계속 논란이 있는 상황이다.¹²¹⁾ 가령 Bilski 판결에 있어 연방특허항소법원의 판사들 중 Rader 판사는 종전 State Street Bank의 기준을 옹호하는 입장에서 Bilski 판결이 내세운 기준이 장래 계속 등장할 새로운 기술 분야에 대하여는 상당히 폐쇄적인 기준이 될 수 있다고 비판하고 있다.¹²²⁾

그렇지만 가장 큰 논란이 있는 점은, Bilski 판결의 다수의견의 취지가 방법특허를 받고자 할 때 위 (2)에서와 같이 그 대상을 변화시키는 경우라면 특허부여대상이 될 수 있다는 것임은 분명하지만, 반대로 방법특허를 받으려면 반드시 (2)에서와 같이 그 대상을 변화시켜야 하는지 여부에 관한 점이라 할 수 있다. 필자의 사견으로는 앞서 줄친 부분과 같이 ‘확실하게 특허받을 수 있다.’고 표현하였을 뿐 역으로 특허받기 위하여 반드시 그런 변화가 필

119) Id. at 962-963.

120) Id. at 963.

121) E. Robert Yoches & Sherry X. Wu, “The Future of Software Patents after Bilski”, 964 PLI/Pat 65(March, 2009), 78면 참조.

122) Rader판사의 반대의견 참조(Id. at 1015). 다만 그러면서도 Rader판사는 이 사건에서 Bilski가 특허청구한 대상은 자신의 판단에 의하더라도 자본주의시장에서의 위험분산이라는 추상적 아이디어가 분명한 이상 특허부여대상이 될 수 없으며, 이렇게 ‘이 사건에서 특허청구된 것이 추상적 아이디어에 불과하므로 특허부여되어서는 안된다’고 간단히 판단하면 충분하였을 것을 다수의견이 이른바 ‘기계 혹은 변화 기준(machine-or-transformation test)’을 설정하여 과연 무엇이 ‘변화’에 해당하는지 자답(自答)하는 과정에서 오류를 범하고 있다고 비판한다(Id. at 1013, 1015).

요하다고는 하지 않았으므로 대상을 변화시키는 것은 가장 유력한 판단요소일 뿐 필수적 요건은 아니라는 것이 다수의견의 기본취지로 보인다. 또한 그렇게 해석하는 것이 앞서 Rader 판사의 비판과 관련하여 장래의 불확실한 기술발전에 대응한다는 목적에서도 타당하다고 보인다. 그러나 Bilski 판결의 다수의견은 위 문구의 표현을 제외하고는 나머지 판시부분에서 거의 ‘특정 객체를 다른 상태 혹은 다른 것으로 구현하거나 변화시키는 것’이 필수적 요건인 것처럼 실시하고 있다. 그에 따라 Bilski 판결의 일부 소수의견도 이를 전제로, 앞서 연방대법원의 Benson 판결은 방법특허(process patent)가 특허대상이 될 수 있는지 판단함에 있어서 특정 객체를 다른 상태 혹은 다른 것으로 구현하거나 변화시키는 것과 같은 특징은 하나의 징표(clue)가 될 뿐,¹²³⁾ 방법특허가 항상 그런 특징을 갖추어야 되는 것은 아님을 밝힌바 있는데 Bilski 판결의 다수의견은 이런 특징을 징표가 아니라 필수요건화하고 있다는 비판을 가하고 있는 형편이다.¹²⁴⁾ 앞서 본대로 Benson 판결과 달리 Diehr 판결의 다수의견은 그 소수의견에서와 달리 이 문제를 분명히 하지 않았는데, Bilski 판결의 다수의견도 여전히 모호한 입장을 취하고 있는 셈이다. 다만, Bilski 판결의 다수의견은 ‘대상을 변화시킨 것’이라고 보기 어렵다고 그간 일부에서 주장되어온 전기신호나 전자데이터에 있어서도 그것들이 시각화되는 이상 ‘대상을 변화시킨 것’에 해당한다고 보아 전향적 자세를 취하고 있다.

이상과 같은 연방특허항소법원의 Bilski 판결에 관하여는 연방대법원이 2009.6.1. 상고허가신청을 받아들임으로써 영업방법 발명의 특허부여 대상성에 관하여도 장차 연방대법원의 직접적인 판단이 등장할 예정이다. 이번 Bilski 사건에 대한 연방대법원의 상고허가결정이 ‘유용하고(useful), 구체적이며(concrete), 가시적인(tangible) 결과’라는 연방특허항소법원의 종전 입장, 즉 영업방법에 대한 폭넓은 특허부여를 지지하는 입장을 수립하기 위하여 상고를 허가하였다고는 보이지 않는다. 최근 연방대법원이 잇따라 연방특

123) 409 U.S. at 70-71.

124) 이는 앞 부분 각주에서 등장한 Newman 판사의 반대의견 내용이다.

허항소법원의 판결들을 파기하며 보여 온 일련의 경향, 즉 연방특허항소법원의 지나친 특허권자 편향에 반대한 최고법원의 제어 내지는 견제라는 흐름에 비추어 볼 때,¹²⁵⁾ 그러하다. 연방대법원의 상고허가취지는 자연법칙이나 추상적 아이디어 자체에 특허권이 부여되지 않도록 하기 위해 연방대법원이 일관되게 취해온 기준, 즉 ‘응용(application)’을 일정수준까지 요구함에 있어 과연 컴퓨터프로그램이 달성하여야 할 ‘변화(transformation)’ 등이 과연 어떤 의미인지를 더 깊이 탐구하여 정리하고자 하는 데 있다고 사료된다. 그 과정에서 이렇게 대상을 변화시킬 것을 요구하는 것이 방법발명의 특허부여를 위한 필수적 요건인지(Diehr 판결의 다소 모호한 취지를 해석한 학계의 주류적 입장) 아니면 주된 징표에 불과한 지(상대적으로 관심을 적게 받았으나 주목할 만한 Benson 판결의 입장)가 더욱 분명해질 것이다. 아울러 부연할 사항은, 현재 다른 기술 분야의 발명과 달리 컴퓨터프로그램 발명이나 영업방법 발명의 경우는, 특허권의 폭넓은 부여가 기술의 발전을 촉진한다는 특허법의 목적에 오히려 반하는 결과를 가져오고 있다는 비판론¹²⁶⁾이 미국에서도 현재 상당한 설득력을 얻어가고 있다는 사실이다.

(2) 유럽연합의 경우

지적재산권의 경우 다른 법률 영역과 달리 국제적 보호의 필요성, 환언하여 국가 사이에 보호규범을 통일할 필요성이 일찍부터 강조되어 왔으며 지적재산권 시장에서 가장 강한 경쟁력을 유지하여 온 미국이 그런 국제적 보호의 중심에 위치하여 왔다. 그런데 미국은 ‘영업방법’에 관하여도 종래의 입장을 뒤집어 세계에서 가장 먼저 특허 부여를 긍정하는 입장으로 전환하였

125) 이에 관하여 자세히는 앞서 박준석, 전제논문, 473~483.

126) 가령, 미국에서 컴퓨터프로그램이나 영업방법의 발명에 대하여 지나치게 특허권이 부여됨으로써 오히려 후속 개발자가 선행특허에 방해를 받아 기술발전이 저해되는 현상이 나타나고 있으므로 앞으로는 이들 분야의 발명에 대한 특허법적 보호를 아예 배제하거나 다른 기술분야의 발명과는 차등적인 구체수단을 부여하는 등의 방법으로 과도한 특허권부여에 따른 폐해를 시정하자는 주장으로는 Peter S. Menell, "A Method for reforming the Patent System", 13 *Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.* 487, 505-508.

다. 그에 따라 유럽연합도, 위와 같은 지적재산권 관련 규범의 통일필요성이나 미국의 시장지배력을 감안할 때, 미국의 입장전환 이후 몇 년 안에 미국과 마찬가지로 ‘영업방법’에 있어 특허법적 보호를 확대하는 입장으로 선회할 것이라고 예측되었었다. 그러나 영업방법에도 특허를 부여한 유럽연합 특허심판원의 일부 결정에 불구하고, 2005년 7월 유럽연합의회가 영업방법 발명 등 컴퓨터프로그램의 보호범위를 확장하고자 한 유럽연합지침 개정 시안(試案)을 논쟁 끝에 부결시킴으로써, 유럽연합은 미국과는 다른 길을 걷고 있다.¹²⁷⁾

앞서 컴퓨터프로그램의 특허부여대상성에 관하여 설명하며 말한 대로, 유럽연합 특허협약 제52조 제2항 (c) 및 같은 조 제3항에서는 ‘영업행위 자체 (doing business as such)’를 특허부여대상에서 명시적으로 제외하고 있다. 그러나 다른 컴퓨터프로그램 발명과 마찬가지로, 유럽연합 특허심판원(EPO Board of Appeal)은 당해 영업방법 발명이 기술적 속성(technical character)을 가진 경우라면 위와 같은 제외규정의 적용을 받지 않는다고 보아 특허를 부여하고 있다. 대표적인 사례가 Sohei 심결¹²⁸⁾이다. 이 심결에서 유럽연합 특허심판원은 영업방법이 기술적 속성을 유용화하였거나 당해 분야의 기술에 기여하는 기술적 속성을 가진 경우라면 특허를 부여받을 수 있다고 판시하였다. 그러나 어찌되었든, ‘기술적 속성’이란 기준은 미국 연방특허항소법원이 제시하여 미국 특허청이 따르고 있던 이른바 ‘유용하고(useful), 구체적이며(concrete), 가시적인(tangible) 결과’보다는 특허부여에 있어 보다 엄격한 기준임이 분명하다. 만일 위와 동일한 사건이 유럽연합 특허심판원의 판단을 받았다면 특허부여 대상이 아니라는 결론이 내려졌을 것으로 예상된다.¹²⁹⁾ 미국에서 영업방법 발명과 관련하여 등장하였던 ‘유용하고, 구체적이

127) 유럽연합에서의 컴퓨터프로그램의 특허법적 보호에 관한 약사(略史)는 <http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/comp/index_en.htm>(2009.1.31. 방문)

128) Sohei/General Purpose Management System (T769/92).

129) 참고로 유럽연합 전체가 아니라 개별국가 중 영국의 경우, 미국에서 특허가 부여된 ‘증권거래 자동화에 관한 발명’에 관하여 동일한 출원이 있었으나 특허 거절되었고, 법원도 이는 사업방법에 불과한 것으로서 사업방법에 관한 독점을 인정해줄 수 없기 때문에 특허능

며, 가시적인 결과'라는 느슨한 기준은 현재 연방특허항소법원 스스로에 의하여 배척된 사항이므로 향후 미국과 유럽연합의 관련 기준은 종전과 달리 더욱 근접하게 될 것으로 전망된다.¹³⁰⁾

(3) 일본의 경우

일본 특허청이 2000년 제정하여 비교적 큰 변화 없이 현재 시행하고 있는 특허·실용신안 심사기준에 의하면,¹³¹⁾ 영업방법(ビジネスモデル, business model)에 관한 발명에 관하여 다음과 같이 정하고 있다. 우선, 비즈니스를 행한 방법 그 자체에 관하여는 특허부여를 인정하지 않으며, 영업방법 발명 중에는 물품, 기구, 장치 등을 이용하는 듯한 부분이 있더라도 전체로서 살필 때 자연법칙을 이용하지 않는 경우가 있을 수 있으므로 신중히 검토할 필요가 있다고 정한 다음,¹³²⁾ 가령 네트워크를 이용하여 전달된 기사(記事)의 소프트웨어에 의한 저장처리방법이 발명에 해당하려면 그것이 하드웨어 자원을 이용하여 구체적으로 실현되고 있는 경우여야 한다고 예시하는 등 영업방법 발명으로 성립하려면 어느 경우나 '하드웨어 자원을 이용하여 구체적으로 실현되고 있을 것'을 요구하고 있다.¹³³⁾

력이 없는 것이라고 판시함으로써 미국에서와는 대조적인 해석을 보여 주고 있다고 한다. Merrill Lynch's Application, [1989] RPC 561. 이는 정상조, "컴퓨터관련발명의 특허법적 보호", 창작과 권리, 제5호, 세창출판사(1996), 8 참조.

130) 참고로, 2002년 "컴퓨터프로그램 응용 발명의 특허가능성에 대한 유럽연합지침 시안"을 위한 FAQ에서 유럽위원회가 표명한 견해에 따르면, 일본은 '기술적 기여'라는 요건을 가지고 있지 아니하지만 '자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도한 것'을 위 요건과 유사하게 해석하여 왔다는 지적으로는 박성수, "營業方法 特許에 관한 研究-이른바, BM 특허의 성립성에 관하여-", 사법논집, 제34집, 법원도서관(2002), 184면. 마찬가지로 한국이나 일본 특허법이 발명 개념을 '자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것'이라고 규정함으로써 '기술적 사상'을 요소로 삼고 있으므로 유럽연합이 취하고 있는 '기술적 속성' 관련기준을 쉽게 원용할 수 있으리라는 기대로는 정재현, "BM 특허에 대한 미국과 유럽의 견해차이", 특허청 해외지재권보호센터<http://ipcc.kipo.go.kr:9010/overseas/intro_01.kipo>(2009.1.23. 방문) 게시논문, 10 참조.

131) 日本 特許廳 特許·實用新案審査基準(2009.1.21).

132) 이상은 위 심사기준 제II부 제1장(산업상 이용가능한 발명) 1.1 (4) 부분 참조.

133) 이상은 위 심사기준 제VII부 제1장(컴퓨터소프트웨어 관련발명) 3. 부분 참조.

이처럼 특허청은 이론상 영업방법 발명의 등록가능성을 열어두고 있으나, 일본에서는 영업방법 발명의 심사에 관하여 기준을 엄격하게 운용한 결과로 실제로 등록된 사례는 많지 않다. 특히 미국 연방특허항소법원(CAFC)이 1998년 State Street Bank 판결에서 특허대상임을 인정하였던 뮤추얼펀드 데이터 처리 시스템('Hub and Spoke System')이 일본 특허청에도 마찬가지로 출원되었으나 일본 특허청은 2001년 거절사정하였고 마찬가지로 그에 대한 '거절사정 불복심판(拒絕査定 不服審判)'에서도 2004년 특허대상인 발명임을 부정하는 심결이 이루어진 바 있다. 그 외에도 동경 지적재산 고등재판소 판결 중에는 출원된 대상인 '포인트 관리방법(이용자가 적립한 누적포인트를 데이터베이스로 관리하면서 이용자가 나중에 입력한 정보와 데이터베이스를 대조하는 방법으로 해당 이용자의 포인트에 가산해주는 방식의 포인트 관리방법)'은 각 방법수행에 관한 설명에서 하드웨어 자원을 직접적으로 표시한 사항을 포함하고 있지 않으며 '데이터베이스'나 '네트워크'와 같이 굳이 컴퓨터에 국한되지 않는 폭넓은 표현을 담고 있을 뿐이므로 이는 "소프트웨어가 컴퓨터에 판독되는 것에 의해 소프트웨어와 하드웨어 자원이 협력한 구체적 수단으로 사용목적에 따른 정보의 연산 및 가공을 실현하는 것으로, 사용 목적에 따른 특유의 정보 처리 장치의 동작 방법을 파악할 수 있을 수준의 기재는 없다."고 보아 결국 발명에 해당하지 않는다고 판시한 것이 있다.¹³⁴⁾ 근래에 공표된 일본 특허청의 자료에 의하면,¹³⁵⁾ 일본에서 영업방법 관련 발명의 출원은 2000년 하반기경까지 급격한 증가세를 보였으나 그 이후 2007년 현재까지 거의 지속적인 감소세를 보이고 있다고 한다.¹³⁶⁾

134) 知財高裁 平成 18.9.26. 判決 (平成17年 (行ケ) 第10698号).

135) 이는 <http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm>(2008.2.15. 방문).

136) 출원 대비 등록률은 2003년부터 2006년까지는 약 8%(이에 비하여, 특허 전 분야 평균치는 약50%), 2007년 현재에도 약 15%정도에 그치고 있다고 한다. 다만, 영업방법 발명으로 출원된 것을 일본 특허청이나 법원이 거절한 사안 중에는 특허법상 발명에 해당하지 않는다는 점이 아니라 일응 발명에 해당하지만 '당업자(當業者)'가 용이하게 발명할 수 있다고 보아 진보성이 없다고 본 경우도 상당수 존재한다.

3. 한국에서의 영업발명의 특허법적 보호

(1) 판례

영업방법 발명에 관한 대법원의 사례로는 종전까지 대법원 2003.5.16. 선고 2001후3149 판결이 영업방법 발명에 관한 거의 유일한 사례였다. 여기서 문제된 출원은 소위 “생활쓰레기 재활용 종합관리방법”이었는데, 이에 대하여 대법원은, 출원발명은 전체적으로 보면 그 자체로는 실시할 수 없고 관련 법령 등이 구비되어야만 실시할 수 있는 것으로 관할 관청, 배출자, 수거자 간의 약속 등에 의하여 이루어지는 인위적 결정이거나 이에 따른 위 관할 관청 등의 정신적 판단 또는 인위적 결정에 불과하므로 ‘자연법칙’을 이용한 것이라고 할 수 없으며, 그 각 단계가 컴퓨터의 온라인(on-line) 상에서 처리되는 것이 아니라 오프라인(off-line) 상에서 처리되는 것이고, 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있는 것도 아니어서 이른바 ‘비즈니스모델 발명’의 범주에 속하지도 아니하므로 이를 특허법 제29조 제1항 본문의 “산업상 이용할 수 있는 발명”이라고 할 수 없다는 입장을 취한 원심¹³⁷⁾의 판시를 그대로 지지하였다.

위 사건의 설시는 대법원이 직접 영업방법 발명의 요건 등을 판단한 것이 아니었지만 그 취지상 ‘비즈니스모델 발명’의 범주에 속하는 경우 특허를 부여받을 수도 있음을 일응 인정한 것은 분명하다. 나아가 컴퓨터와 결합되지 않고 순수하게 오프라인 상에서 처리되는 영업방법의 경우 발명의 개념에서 제외하고 있다고 해석된다.¹³⁸⁾

그러던 중 2008.11.24.에 이르러 대법원이 영업방법 발명에 해당하기 위한 요건에 관하여 직접 판단한 사례¹³⁹⁾가 등장하였다. 출원된 발명은 ‘네트

137) 특허법원 2001.9.21. 선고 2000허5438 판결.

138) 김태현, 전제논문, 314. 다만 판결에서는 그 근거를 제시하고 있지 아니하다. 참고로 특허청 실무에서는 컴퓨터프로그램이 개입되지 않은 순수한 영업방법의 경우 ‘자연법칙의 이용’이 아니라고 판단하고 있다(심사지침 9면).

139) 대법원 2008.12.24. 선고 2007후265 판결.

워크를 기반으로 상품 구매 정보 및 가상 아이템 정보를 이용하여 아이템 서버에서 컨설팅 정보를 제공하는 방법'¹⁴⁰⁾이었다. 문제된 부분은 사용자의 생활설계 기초 정보에 대한 분석, 비교 및 생활설계 결과를 산출하는 과정 부분이었는데, 원심법원은 이 부분의 과정은 사람이 생활설계 기초 정보를 분석, 비교하여 결과를 판단하는 과정으로 해석할 수밖에 없으므로 당해 발명은 과제를 실현하기 위한 핵심적 부분에 사람의 정신적 판단이 개입될 수밖에 없어 자연법칙을 이용하고 있다고 볼 수 없어 전체적으로 볼 때 특허법상의 발명에 해당한다고 볼 수 없다고 판시하였다.¹⁴¹⁾ 대법원 역시 같은 입장을 취하였다. 즉, 우리 특허법 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 '발명'으로 정의하고 있으므로, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 때에는 구 특허법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'의 요건을 충족하지 못함을 이유로 그 특허출원이 거절되어야 하는바, 특히 정보 기술을 이용하여 영업방법을 구현하는 이른바 '영업방법(business method) 발명'에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하고, 한편 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다고 먼저 판시하였다. 다음으로, 구체적으로 당해 발명 중 문제된 과정 부분에 관하여 특허청구범위의 기재만으로는 통상의 기술자가 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 어떻게 실현되는지 알 수 없으므로, 위 발

140) 이 방법에 따르면, 먼저 네트워크를 통하여 이용자로부터 생활설계요청이 있게 되면, 사업자가 당해 이용자에 의하여 기왕에 실제로 구매된 상품들의 내역에 기초한 데이터베이스 및 해당 구매상품에 대응하여 가상으로 작성된 아이템의 데이터베이스를 함께 이용하여 이용자의 생활설계 기초 정보를 도출한다. 그 다음으로, 이런 기초정보를 컨설팅 데이터베이스를 활용하여 분야별, 영역별로 분석하거나 미리 저장된 생활설계 기준 정보와 비교하는 방법으로 구매계획의 설계 및 소요자금의 산출을 내용으로 한 이른바 생활설계 결과치를 산출하게 된다. 마지막으로 이런 결과치를 해당 이용자에게 전송한다.

141) 특허법원 2006.12.14. 선고 2006허1742 판결.

명은 전체적으로 볼 때 특허법 제29조 제1항의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’이라고 할 수 없다고 판단하였다.

한편, 하급법원인 특허법원의 판결들을 살펴보면 이상에서 본 대법원 판결들의 판지를 따르면서도, 그보다는 다소 구체적인 요건을 제시하고 있는 듯하다. 가령 한 판결¹⁴²⁾은 앞서 대법원 판결을 인용하면서 “컴퓨터 관련 발명에서 이른바 ‘영업방법 발명’¹⁴³⁾이라 함은 ‘정보기술을 이용하여 구축된 새로운 비즈니스 시스템 또는 방법 발명’을 말하고, 이에 해당하려면 컴퓨터 상에서 소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다.”고 판시한 다음, “이는 소프트웨어가 컴퓨터에 의하여 단순히 읽혀지는 것에 그치지 않고, 소프트웨어가 컴퓨터에 읽혀져서 하드웨어와 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 특정한 목적 달성을 위한 정보의 처리를 구체적으로 수행하는 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축되는 것을 말하고, 물론 발명으로서 완성되기 위해서는 청구항의 기재가 단순한 아이디어를 제기하는 수준에 머물러서는 안 되고, 발명의 목적을 달성하기 위한 필수불가결한 모든 구성들이 구체적이고 명확하게 기재되어 있어야 한다. 따라서 영업방법 발명이 성립하려면, 전체로서 판단된 청구항이 사람의 정신활동 등을 이용한 것이거나 단순히 컴퓨터나 인터넷의 범용적인 기능을 이용하고 있는 것이어서는 안 되고, 컴퓨터 시스템 상에서 소프트웨어와 하드웨어의 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 특정한 목적 달성을 위한 정보의 처리를 구체적으로 수행하는 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축됨으로써 컴퓨터나 인터넷이 단순히 이용되는 것 이상의 새로운 효과를 발휘할 수 있는 것이어야 한다.”고 하여 요컨대 앞서 대법원 판례에서 요구하는 대로 ‘소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현’되려면 하드웨어 상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 이루어지고 있는 이상의 새로운 효과가 요구된다고 파악하고 있다.

142) 특허법원 2007.6.27. 선고 2006허8910 판결(확정).

143) 위 특허법원 판결은 이하에서 ‘BM 발명’이라는 용어로 바꾸어 사용하고 있으나, 이 글에서는 ‘영업방법 발명’이라는 표현으로 통일한다.

한편 영업방법 발명이 발명의 성립성을 구비하였음이 인정되더라도 나아가 다음 문제로 특허발명으로서 신규성이나 진보성을 구비하였는지가 검토되어야 한다. 특허법원의 최근 사례들도 초기 사례와 달리 당해 특허의 신규성이나 진보성 결여를 이유로 한 무효주장이 주를 이루고 있다.¹⁴⁴⁾ 가령 인터넷을 기반으로 한 원격교육장치 발명이 대상이 된 사건에서, 당해 출원대상은 단순한 수학적 원리나, 컴퓨터나 인터넷의 범용적인 기능의 단순한 이용 자체를 특허로 청구하고 있는 것이 아니라, 인터넷이라는 기술적인 통신수단에 의하여 연결되고, 시간과 장소의 제약을 덜 받으면서 동시에 학습과 평가의 결과를 지속적으로 할 수 있는 효과적인 원격 교육을 가능하게 한다는 구체적인 실용적인 효과를 달성할 수 있는 기술적인 수단으로서 서로 유기적으로 결합되어 있는 이상 자연법칙을 이용한 것에 해당한다고 인정하면서도, 나아가 신규성과 진보성은 없다고 하여 결과적으로 당해 특허등록은 무효가 된다고 본 사례¹⁴⁵⁾가 있다.

요컨대, 영업방법 발명에 관하여 한국의 법원은 원칙적으로는 영업방법이 발명으로 성립할 수 있음은 인정하면서도 선의의 경쟁을 제한하는 과도한 독점의 폐해를 우려하여서인지 다른 분야의 발명에서보다는 더 엄격한 기준을 적용하고 있다고 볼 수 있다. 영업방법 발명에 관한 모든 판결에서 이런 취지가 드러나 있는 것은 아니지만 하급심 판례 중에는 이를 보다 분명히 하고 있는 예를 찾아볼 수 있다.¹⁴⁶⁾

144) 같은 지적으로는 김기영, 전계논문, 6.

145) 특허법원 2002.12.18. 선고 2001허942 판결.

146) 가령 서울중앙지방법원 2003.3.24. 자 2002카합3054 결정(확정)은, “인터넷을 이용하여 구현되는 사업방법이나 사업형태에 관한 이 사건 아이디어와 같이 이른바 비즈니스 모델에 대하여 부여되는 특허의 대부분은 그 이전에 발명되거나 사용되던 영업방법을 참조하여 그 결함을 제거하거나 보완함으로써 개발된다는 특징이 있는 점, 일반적인 특허에 있어서는 많은 경우 대체기술이 있고 특허기술이 적용되는 범위가 적은 반면, 영업방법에 관한 발명은 그 발명이 속한 서비스업 분야에 있어서 과도한 독점을 발생케 할 가능성이 높고, 이러한 독점에 의하여 경쟁회사들 간의 경쟁질서의 순간적인 붕괴, 시장의 균형이나 질서의 훼손 등을 초래할 수 있는 점 등 특수한 사정이 있음을 고려하여 영업방법에 관한 발명의 성립이나 그 신규성, 진보성 등이 인정되는지 여부에 관하여는 통상의 특허발명보다 신중하고 엄격한 기준에 의하여 심사할 필요가 있다고 할 것이다.”라고 판시한

(2) 특허청의 실무

특허청에서는 1984년 제정 이후 개정되어 온 ‘컴퓨터 관련 발명 심사기준’ 이외에도 특히 영업방법 발명과 관련하여 2000.8. 특별히 제정된 ‘전자상거래 관련 발명의 심사지침’¹⁴⁷⁾을 운용하고 있다. 앞의 심사기준¹⁴⁸⁾에서는 대법원의 입장을 따라 영업방법 발명으로 성립하려면 “소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있는 경우”에 해당할 것을 요구하고 있다. 여기서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현하는 것의 의미에 관하여 특허청은 “소프트웨어가 컴퓨터에 읽혀지는 것에 의해 소프트웨어와 하드웨어가 협동한 구체적 수단으로 사용목적에 따른 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용목적에 부응한 특유의 정보 처리 장치(기계) 또는 그 동작 방법이 구축되는 것”이라고 정의하고 있다. 나중의 심사지침에서는 “컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정성이 있는 유형”에 해당하면서 “산업상 이용할 수 있는 구체적 수단”에 해당하는 것에 한하여 특허부여대상이 된다. 그와 달리 가령 순수한 영업방법인 경우(가령, 피라미드 판매방법), 추상적 아이디어는 물론 청구항에 기재된 내용이 청구항을 산업상 이용할 수 있는 구체적 수단으로 한정하는 것처럼 보이지만 실질적으로는 아무런 한정도 하지 않는 경우는 특허부여가 거절되게 된다.

(3) 관련학설 및 평가

우리 특허법 제2조 제1호는 주지하는 바와 같이 발명을 ‘자연법칙을 이용

바 있다(위 결정문은 최성준, “Business Method Patent(BM특허)에 관하여 특허권 침해를 인정하지 아니한 사례-(확정),” 지적재산권, 제7호, 지적재산권 법제연구원(2005), 90에서 재인용).

147) 여기서 ‘전자상거래 관련 발명에 관한 출원’이란 영업을 행하는 방법과 관련되어 있고 그 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되도록 컴퓨터기술에 의해 구현되며 인터넷상의 전자상거래, 금융, 경영관리, 교육, 오락 등의 다양한 분야에 사용되는 발명에 관한 출원을 말한다 고 정의하고 있다.

148) 심사기준 13면 참조.

한 기술적 사상의 창작으로서 고도의 것'이라고 정의한 일본 특허법 제2조 제1항과 동일한 규정을 두고 있다. 그에 따라 한국이나 일본 모두 영업방법에 있어서 발명의 성립성을 논의할 때 필연적으로 '자연법칙의 이용성'을 요구하게 되고 이런 성격을 충족하지 못한 경우라면 발명이 아니라고 부정할 수밖에 없게 된다. 그런데 미국의 연방특허항소법원이 영업방법 발명과 관련되었던 1998년 State Street Bank 판결에서 '유용하고 구체적이며, 가시적인 결과'라는 보다 완화된 기준을 도입하여 수학적 알고리즘(환언하여, 자연법칙 자체)에 비교적 가까운 사안에서도 특허부여 대상성을 긍정하게 되자, 이런 기준을 수용하고자 하는 견지에서 한국이나 일본의 학설상으로도 입법론으로 특허법을 개정하여 '자연법칙의 이용성'에 관한 문구를 삭제하는 입장, 아니면 해석론으로 유용한 결과를 가져오기만 하면 널리 자연법칙의 이용성은 당연히 충족된 것으로 간주하자는 취지의 입장 등이 잇따라 등장한 바 있다.¹⁴⁹⁾ 다만 이런 입장들은 종래 특허부여의 대상이 점차로 확장되어 왔고 앞으로도 확장될 필요가 있다는 점을 지적하는 범위 내에서는 타당하지만, 자연법칙의 이용성이라는 요건을 완전히 철폐하자는 주장이라면 미국에서조차 '유용하고 구체적이며, 가시적인 결과'라는 보다 느슨한 기준은 최근 Bilski 판결을 통하여 비판받았음을 감안할 때, 현재로서는 재고의 여지가 생겼다고 할 것이다.

V. 결 어

특허법상 발명이 되기 위해서는 특허법 제2조 제1항에 따라 '자연법칙을 이용'하여야 한다. 그러나 컴퓨터프로그램은 통상 그 자체만으로는 순서도와 마찬가지로 인간의 정신적 과정을 순서대로 표시한 것에 불과하다거나 계산

149) 가령 조영선, "영업방법 발명과 저작권 상의 문제 -인터넷과 BM 발명에 관한 제 문제-", 사법연수원 인터넷과 저작권 법관연수자료(비공간), 사법연수원(2007), 4면 및 6면 등 다수. 이런 입장은 동일한 조문을 두고 있는 일본의 논의(가령 앞서 中山新弘 編, 註解 特許法(上) 3版 (中山 집필 부분), 29 등) 방향과도 일맥상통한다.

식·수학공식과 마찬가지로 ‘자연법칙’ 그 자체에 불과하지 이를 이용한 것이 아니어서 특허법상 발명은 아니라고 파악되고 있다. ‘자연법칙’의 발견이 인류에게 가져다주는 복지의 증가는, 가령 피타고라스의 수학기리나 아인슈타인의 상대성이론과 같은 실례에서 볼 수 있듯이, 사실 그 어떠한 특허발명보다 지대할 수 있다. 이 점만 중시한다면 자연법칙을 발견한 자에게 독점권을 부여하는 것도 이론상 가능할 것이다. 하지만, 만일 자연법칙에 대하여 특정인에게 특허권을 인정되는 경우 i) 이전부터 존재하던 것을 발견한 것에 불과한 자에게 해당 존재에 대한 독점권이 부여되고 ii) 아울러 모든 만물의 근원이자 인간의 사고(思考)과정의 출발점이라는 자연법칙의 성질상 지나치게 광범위한 독점권이 부여될 수 있다. 이는 특허권부여가 기술의 발전을 촉진하기는커녕 오히려 타인의 기술개발을 저해하는 결과로 나타나 궁극적으로 특허법의 취지에 반하게 된다. 자연법칙과 유사하게 인간 내심의 정신적 과정(mental process)이나 정신적 절차(mental steps) 역시 특정인에게 특허권을 부여할 경우 지나치게 광범위하게 될 뿐 아니라 타인의 사고의 전개를 제약하게 되는 등 폐해가 있다. 이에 따라 각국의 특허법은, 자국 특허법이나 판례에서의 구체적 표현은 일부 다를지라도, 예외 없이 자연법칙이나 내심의 정신적 과정·절차와 같이 아이디어 그 자체에 해당하는 것들은 특허법의 보호대상에서 제외하고 있는 것이다.

종전부터 지금까지 특허부여의 여러 대상 중 컴퓨터프로그램에 관하여 계속 논란이 지속되고 있는 것은, 컴퓨터프로그램은 근본적으로 일련의 수학공식을 포함한 지시·명령의 순서도와 같은 성격을 가졌기 때문에, 성격상 특허부여대상이 되지 아니하는 자연법칙 혹은 수학공식, 아이디어(내심의 정신적 과정) 그 자체에 해당하는 것이 아닌지의 의문이 끊임없이 제기되었기 때문이다. 컴퓨터프로그램이 특허권의 부여대상이 되는지 처음 논의되었던 미국 연방대법원의 1972년 Benson 판결에서는 당해 사건에서 청구된 특허대상이 사실상 컴퓨터프로그램이 담고 있는 수학적 알고리즘 자체에 불과하다고 보아 특허발명의 대상이 아니라고 파악하였다. 그러나 자연법칙 혹은 수학공식 등과 관련한 것이더라도 항상 특허권이 부정되는 것이 아니다. 만일

의 사고발전의 틀이 되어야 하는 수학기식 자체는 특허권의 대상이 될 수 없다 할지라도, 그 수학기식을 특정 대상에 응용하여 좁게 구체화한 범위 내에서는 특허권이 부여되더라도 독점의 폐해(弊害)보다는 그런 산업상 응용을 장려하는 동기부여(動機附與)의 이익이 크다고 할 수 있다. 환언하여, 특정 산업분야에 결합되어 객체의 물리적 변화를 수반하는 것과 같이 ‘구체화된 응용’이 이루어진 경우라면 앞서의 폐해를 걱정하기보다 특허법 본래의 동기 부여의 필요성이 더 강조될 수 있으므로 특정인에게 독점권을 인정할 여지가 커지게 된다. 컴퓨터프로그램에서도 위와 같은 동기부여를 더 중시하게 된 시대적 변화에 따라 미국 연방대법원은 1981년 Diehr 판결에서 최초로 컴퓨터프로그램 관련 발명의 특허부여를 인정하였다. 다만 수학적 공식의 응용을 담고 있거나 그 공식을 가령 특정 객체를 다른 상태 혹은 다른 것으로 구현하거나 변화시키는 경우와 같이 특허법이 보호할만한 구조나 방법에 적용한 때라면 특허가 부여될 수 있다고 판시하여 그 기본논리는 Benson 판결과 같다. 연방대법원의 Benson 판결, Flook 판결, Diehr 판결은 그 결론에서 서로 달랐지만 공히, 컴퓨터프로그램의 알고리즘 자체는 특허부여대상이 아니며 다만 이를 일정하게 ‘응용’한 경우에 한하여 특허부여를 긍정하자는 입장이라는 점에서는 모두 같다.

물론 사법기관이 위와 같이 궁극적으로 폐해와 동기부여의 각 크기 사이를 형량하기 위하여 당해 컴퓨터프로그램의 구체화된 ‘응용(application)’의 정도를 가늠하는 과정은 사실 분명한 경계선이 존재할 수 없는 추상적인 과정으로 미묘한 입장차이가 발생하기 쉽다. 가령 Flook 판결이나 Diehr 판결에서 연방대법관들 사이에 다수의견과 소수의견이 치열하게 갈린 것은 이를 반영한 것으로, Diehr 판결의 사안이 그보다 앞선 Flook 판결의 사안과 사실 차이가 없는 것임에도 시대적 요청으로 법적 결론만 달라졌다는 지적도 가능할 것이다. ‘응용(application)’의 적절한 기준에 대한 사건으로는 연방대법관들의 의견대립 없이 판단된 Benson 판결이 비교적 합리적 기준을 제시하고 있다고 본다. 즉 방법발명을 받기 위하여 통상 대상의 물리적 변화를 요구하지만 이것만이 절대적 요건은 아니라는 기준을 취하는 것이다. 다른

기준들 중, Diehr 판결 다수의견의 취지를 대상의 물리적 변화를 반드시 요구하는 것으로 해석하는 기준은 현대 과학발전의 다양한 양태를 제대로 포섭하기 곤란하며 가령 순수한 전자적 신호만으로 나타나는 발명은 물리적 변화가 아니라고 보아 특허부여대상에서 제외될 위험이 있다고 비판할 수 있다. 한편 연방특허항소법원의 State Street Bank 판결에서의 유용하고, 구체적이며, 가시적인 결과라는 기준은 영업방법발명을 포섭하여 컴퓨터프로그램발명에 있어 특허부여 대상이 지나치게 확장되는 폐단을 자초한다는 비판을 가할 수 있겠다. ‘대상의 변화’ 혹은 ‘물리적 변화’라는 개념은, 만일 그 개념이 없었다면 특정 컴퓨터프로그램 관련 발명에 있어 특허받기 위한 ‘응용’이 있었는지 판단하기 곤란했을 많은 사례들을 보다 용이하게 판단할 수 있게 해준다. 만능은 아니지만 여전히 유용하게 사용할 수 있는 개념이라 할 수 있으므로, 새로운 기술등장을 대비한다는 명분으로 그 개념 자체를 당장 버리기보다는 이를 중심되는 징표로 삼아 신축적인 해석이나 운영의 묘를 찾는 것이 적어도 당분간은 바람직하다.

한편, 유럽연합의 경우 1973년 성립된 유럽연합 특허협약에서 ‘컴퓨터프로그램’과 ‘영업방법’ 등의 ‘그 자체’는 특허부여대상에서 명시적으로 제외하고 있으면서도 유럽연합 특허심판원의 여러 심결을 통하여 이른바 당해 발명에 ‘기술적 속성’이 존재하는 경우라면 영업방법 발명을 포함한 컴퓨터프로그램 발명 일반에도 특허부여를 인정하여 왔다. 그러나 구체적으로 기술적 속성이 어떤 의미인지에 관하여 심결들이 완전히 일치하지 않아 논란이 계속되었으므로 2008.10.23. 유럽연합 특허청장이 유럽연합 확대특허심판원 앞으로 이에 대한 법률해석을 의뢰하기에 이르렀고 이것이 답변되는 경우 컴퓨터프로그램의 특허성에 관하여 유럽연합의 분명한 입장이 드러날 수 있을 것이다. 한편 일본의 경우 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”만을 특허법상 발명이라고 한정된 우리 특허법 제2조의 모태가 된 동일규정을 가지고 있으며, 이에 대한 해석론으로 자연법칙 그 자체가 아니라 이를 이용한 것만이 특허부여를 받을 수 있다는 논의가 컴퓨터프로그램의 특허부여에 관하여도 전개되는 것은 한국에서의 그것과 대동소이한데,

미국의 State Street Bank 사안과 같은 특허출원이 일본에서는 거절된 바 있다. 요컨대, 유럽연합의 ‘기술적 속성’과 일본의 ‘자연법칙의 이용성’에 관한 해석은 전반적으로 미국에서의 이른바 유용하고, 구체적이며, 가시적인 결과라는 기준과는 달리 한층 엄격한 것으로 분석된다.

우리나라의 학설과 실무도 컴퓨터프로그램 일반뿐만 아니라 영업방법 발명에 관하여도 특허받기 위한 요건으로 대체로 하드웨어와 유기적으로 결합되어 물리적 변환을 야기하는 등 하드웨어 자원을 이용할 것을 요구하고 있다고 보이는데, 궁극적 기준은 자연법칙을 이용할 것 내지는 응용하는 것이므로 물리적 변환은 그 참작요소의 하나일 뿐이라는 입장인 듯 보인다. 그렇다면 이는, 의도하였든 의도하지 않았든 간에, 연방대법원의 Benson 판결의 입장에 가까운 것이다. 아울러 우리의 실무에서는 최근 폐기된 연방특허항소법원의 State Street Bank 판결과 같은 느슨한 기준은 도입된 적조차 없으며 이는 외국동향에 대한 앞서의 분석결과를 바탕으로 할 때 결과적으로 바람직한 선택이었던 것으로 보인다. 장차 미국 연방대법원이 Bilski 사건을 판단함에 있어 어떤 입장을 취할지는 그 이전의 연방대법원 판결들이 그러하였듯이 한국을 포함한 세계 각국의 관련 실무에도 큰 영향을 미칠 수밖에 없다. 살피건대, 그간 연방대법원이 잇따라 연방특허항소법원의 판결들을 파기하며 보여 온 일련의 경향, 즉 연방특허항소법원의 지나친 특허권자 편향에 반대한 최고법원의 제어 내지는 견제라는 틀에 비추어 볼 때, 이번 Bilski 사건에 대한 연방대법원의 상고허가결정도 특별한 사정이 없는 한 유용하고(useful), 구체적이며(concrete), 가시적인(tangible) 결과’라는 연방특허항소법원의 종전 입장을 지지하기 위하여 상고를 허가하였다기보다는, 자연법칙이나 추상적 아이디어 자체에 특허권이 부여되지 않도록 하기 위해 연방대법원이 일관되게 취해온 기준, 즉 ‘응용(application)’을 일정수준까지 요구함에 있어 과연 컴퓨터프로그램이 달성하여야 할 ‘변화(transformation)’ 등이 어떤 의미인지를 더 깊이 탐구하여 정리하고자 하는 데 그 목적이 있다고 사료된다. 그 과정에서 이렇게 대상을 변화시킬 것을 요구하는 것이 방법발명의 특허부여를 위한 필수적 요건인지 아니면 주된 징표에 불과한지가

더욱 분명해질 것이다. 다시 우리의 상황으로 돌아와 살펴건대, 컴퓨터프로그램 전반에 폭넓게 특허권을 부여하는 것이 기술의 발전을 촉진한다는 특허법의 목적에 오히려 반하는 결과를 가져왔다는 비판론이 미국에서도 현재 상당한 설득력을 얻고 있으므로, 우리 법원이나 특허청도 이런 것까지 고려하여 특허부여를 결정함에 있어 더욱 신중한 자세를 취할 필요가 있다고 보인다. 특히 현재까지 각국의 동향으로부터 얻을 수 있는 사실은, 각국에서 그 표현은 다르지만 컴퓨터프로그램의 ‘응용’을 요구하고 있는데 우리의 현행 특허법이 요구하는 ‘자연법칙의 이용’도 마찬가지로 맥락이므로 이를 선뜻 삭제하고자 하는 최근 몇 년간의 흐름은 재고의 여지가 있다는 점이다.

◆ 논문 최초 투고일: 2009년 7월 26일 논문심사(수정)일: 2009년 9월 2일 논문게재확정일: 2009년 9월 25일

주제어 : 컴퓨터프로그램 특허, 영업방법 특허, 비즈니스모델 특허,
자연법칙의 이용, Bilski 판결

【참 고 문 헌】

1. 국내문헌

손경한 편저, 사이버지적재산권법, 법영사(2004).

송영식, 지적재산권법, 육법사(2008).

이대회, 인터넷과 지적재산권법, 박영사(2002).

Janice M. Mueller, An Introduction to Patent Law, Aspen(2006).

강동세, “비즈니스 모델의 특허문제”, 「정보법학」, 제4권 제1호(2000).

구대환, “영업방법 관련 발명의 청구범위 작성방안(I) - 미국 유럽 일본 한국을 중심으로”, 「지식재산21」, 2003년 5월호, 특허청.

김관식, “컴퓨터프로그램의 특허법적 보호 -‘컴퓨터프로그램 청구항’을 중심으로-”, 「정보화정책」, 제13권 제4호(2006년 겨울).

김기영, “BM특허의 문제점과 대처방안”, 법원 지적재산권법 커뮤니티 발표문 (courtnet 2005. 3. 게시물).

김태현, “영업방법(BM) 발명의 특허요건과 권리범위에 관한 실무적 고찰”, 「사법논집」, 제46집, 법원도서관(2008).

박성수, “영업방법발명의 발명으로서의 성립성 및 신규성과 진보성의 인정기준”, 「정보법 판례백선 I」, 박영사(2006).

박성수, “영업방법 특허에 관한 연구-이른바, BM 특허의 성립성에 관하여-”, 「사법논집」, 제34집(2002).

박준석, “Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 소고”, 「서울대학교 법학」, 제49권 제3호, 서울대학교 법학연구소(2008).

이대회, “BM 특허분쟁 및 문제점A Study on Disputes on and Problems of Business Method Patent”, 지적재산권의 현재와 미래(소담 김명신 선생 화갑기념 논문집), 법문사(2004).

이대회, “BM·전자상거래관련 특허의 분쟁사례에 관한 연구(상)·(하)”, 「지식재산21」(2000.7. 및 2000.9).

이두형, “비즈니스 모델(BUSINESS MODEL)의 발명으로서의 성립성”, 「특허소송연구」제2집(2001).

이재환, “전자거래와 지적재산권 -영업비밀특허를 중심으로-”, 「CYBER LAW의 제

문제 하], 재판자료 제100집, 법원도서관(2003).

정상조, “컴퓨터관련발명의 특허법적 보호”, 창작과 권리, 제5호, 세창출판사(1996).

조영선, “영업방법 발명과 저작권 상의 문제 -인터넷과 BM 발명에 관한 제 문제-”, 사법연수원 인터넷과 저작권 법관연수자료(비공간), 사법연수원(2007).

정재현, “BM 특허에 대한 미국과 유럽의 견해차이”, 특허청 해외지재권보호센터 <http://ippc.kipo.go.kr:9010/overseas/intro_01.kipo> 기사논문.

최성준, “Business Method Patent(BM특허)에 관하여 특허권 침해를 인정하지 아니한 사례-(확정)”, 「지적재산권」, 제7호, 지적재산권 법제연구원(2005).

최성준, “BM특허에 관하여”, 한국정보법학회 제4차 학술심포지엄 토론문(2000).

한동수, “지적재산권 관련 대법원 판례의 최근 동향”, 지적재산권실무 법관연수자료, 사법연수원(2009, 비공간).

2. 외국문헌

Benjamin J. McEniery, “The Federal Circuit In Bilski: The Machine-or-Transformation Test”, 91 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 253 (April, 2009).

Donald Chisum, “The Patentability of Algorithms”, 47 U. Pitt. L. Rev. 959 (summer, 1986).

E. Robert Yoches & Erika Arner, “Recent Attacks on Business Method Patents”, 947 PLI/Pat 343.

E. Robert Yoches & Sherry X. Wu, “The Future of Software Patents after Bilski”, 964 PLI/Pat 65.

MJ Edwards & Donald Steinberg, “The Implications of Bilski: Patentable Subject Matter in The United States” 49 IDEA 411.

Peter S. Menell, “A Method for reforming the Patent System”, 13 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 487.

Robert E. Thomas & Larry A. DiMatteo, “Harmonizing The International Law of Business Method and Software Patents: Following Europe's Lead”, 16 Tex. Intell. Prop. L.J. 1 (fall 2007).

Stefania Fusco, “Is In Re Bilski A Deja Vu?”, 2009 Stan. Tech. L. Rev. 1.

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for Computer Software-related Inventions including Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business method is limited by the consideration that the result will be harmful to the purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature, mathematical formula, and abstract ideas. Under this consideration, US Supreme Court have clarified through its decisions in *Benson*, *Flook*, and *Diehr* that the software's algorithm itself isn't the patentable subject matter and the patent could be given only if there is substantial practical application of the software.

However, US Supreme Court's decisions have shown a subtle discrepancy in the detailed standard for the application. Since its decision in *State Street Bank*, US CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a useful, tangible and concrete result could be patented. This extremely pro-patent test was struck down by the CAFC itself in recent *Bilski* case where the new machine-or-transformation test governed. On the other hand, the standard set up allegedly by the *Diehr* decision, in which a software patent shall be given only if the software should transform a particular article into a different state or thing, seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic signals. As a result, the most probable standard in determining whether a software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the test set up by the *Benson* decision. Under *Benson* test, whether or not software transforms a particular article into a different state or thing will be just a most important factor, not the sole factor in the determination.

EPO's decisions with its criterion for technical character of software have built a

higher standard to get a patent than so-called useful, tangible and concrete result test of US. Japan's interpretation of its own Patent Act requiring the application of the law of nature also seems to be a higher test, as does the Korean court's interpretation of Korean Patent Act. As compared with the probable result of US Supreme Court's ruling in Bilski case, the Korean court's interpretation happens to be pertinent to the matter.

Key Words : Patent-Eligibility of Process, Software Patent,
Business Method Patent, Law of Nature,
Machine-or-Transformation Test