

지식 경제 현안

■ BM 특허 제도 보완이 시급하다

- 국내 BM 특허 출원 급증

- 벤처 창업 열풍과 e-비즈니스화, 미국에서의 특허권 부여가 계기가 되어 국내에서 BM 특허 출원이 급증하고 있음
- 특허는 기술 혁신의 촉진이라는 긍정적인 효과를 지니지만 독점권의 부여에 의한 사회적 비용도 수반함
- 새롭게 허용된 BM 특허에 대해서도 이에 수반된 사회적 비용을 따져보고 이를 최소화하기 위한 보완 대책을 수립하는 것이 필요함

- BM 특허의 특성과 문제점

- (활용의 광범위성) BM 분야는 대부분 그 활용 범위가 매우 넓어 이 분야의 특허권 부여는 상당한 경쟁 제한 효과를 가져올 것으로 보임
- (낮은 혁신 비용) 새로운 비즈니스 모델의 개발은 많은 투자와 노력이 요구되는 것이 아니므로 특허에 의한 보호가 없다 해서 크게 위축되지는 않음
- (혁신의 용이성) 혁신의 용이성으로, 특허의 요건인 신규성과 진보성의 충족 여부를 판단하기가 어려운 경우가 많아, 다양한 소송이 유발될 가능성이 있음
- (커다란 시장 선점 효과) 인터넷 비즈니스분야는 수확 체증의 특성을 나타내기 때문에 선발자의 이득이 매우 커서 특허에 의한 보호가 아니더라도 선발자로서 새로운 비즈니스 모델 개발의 이득을 향유할 수 있음
- (부정적 현상들) 혁신보다는 특허권의 획득 자체에 치중하고 이를 통한 地代의 획득에 주력하는 양상이 나타나고 있음

- 보완 과제

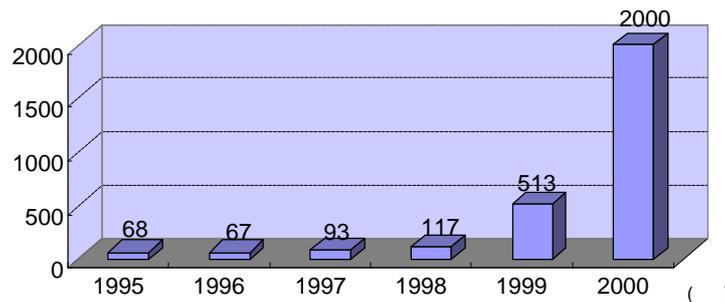
- (제도 보완) 잘못된 특허의 남발과 불필요한 피해를 막기 위해, 다단계 심사의 적용, CPA 또는 MBA 출신 인력의 심사관 채용, 특허 심사료의 인상, 부적격 특허 신청자에 대한 손해 배상 책임 부과 등을 실시해야 함
- (분쟁 해소) 향후 인터넷 비즈니스가 활성화되면 BM 특허를 둘러싼 분쟁과 마찰이 증가할 것이고, 이에 따라 BM 특허에 대한 보다 합리적인 기준 수립과 법 체계 개편을 위한 움직임이 국제적으로 나타날 것으로 전망됨
- (문제점 해소 공론화) 국내에서도 BM 특허에 대해 사회 전체적인 후생의 증대라는 관점에서 그 효과를 분석하고 이를 공론화하는 것이 필요함

BM 특허 제도 보완이 시급하다

□ 최근의 BM(비즈니스 모델)¹⁾ 특허 출원 급증 현상

- 최근에 들어 국내 BM 특허 출원 건수가 급격히 증가하고 있음
 - 국내 비즈니스 모델 관련 특허²⁾ 출원 건수가 작년에 513건으로 1998년에 비해 338%나 증가한데 이어, 올해 들어는 2월까지만 300여건에 달해 올해 전체로는 2,000건을 넘어설 전망이다

< BM특허 출원 추이 >



자료: 특허청, 2000. 3

- 벤처 창업 열풍과 e-비즈니스화, 미국에서의 특허권 부여가 계기가 됨
 - 코스닥 시장의 활성화와 더불어 불어닥친 벤처 창업 열풍이 새로운 사업 아이디어를 봇물처럼 쏟아내고 있음
 - 또한 인터넷의 확산에 따라 각 기업들이 e-비즈니스화에 적극 나서면서 이전과는 다른 서비스·업무·사업 방식들이 개발되고 있음

1) 여기서 말하는 비즈니스 모델(business model)은 일반적인 사업 방식 모두를 가리키는 개념이 아니라 최근 인터넷 확산과 더불어 부각되고 있는, 정보기술을 활용한 여러 가지 사업 방식에 한되어 사용되는 개념임. 비즈니스 모델의 개념과 사례에 관해서는 “인터넷 비즈니스 모델의 특추세와 대응 방안”(Prime Business Report, 현대경제연구원, 2000.3.8)을 참조
2) 우리나라에서 비즈니스 모델 관련 특허로 분류되는 것은 국제특허분류(IPC) 기호 G06F 17/6 해당하는 것으로, 이 분야는 ‘특정 기능을 위한 데이터 프로세싱 및 방법’ 중 ‘업무용, 상업용, 영관리용, 예측용의 것’을 그 내용으로 함

- 이에 더하여 최근 미국에서 비즈니스 모델에 대해 특허권을 인정하는 판결이 나오므로써 새로운 사업 아이디어와 방식에 대해 특허권 취득 시도가 크게 증가하게 됨

- 그러나 BM 특허의 인정을 둘러싸고 찬반 논란이 분분함

- 국내에서 BM 특허가 관심을 끈 초기에는 이를 적극 허용해야 한다는 견해가 대부분이었으나 최근에 들어 이에 대해 비판적인 견해들이 제기되고 있음³⁾
- 또한 지난 3월에는 BM 특허의 하나라고 할 수 있는 원격 교육에 관한 특허에 대해 특허 무효 심판이 청구됨⁴⁾

□ BM 특허 허용 과정

- BM 특허의 허용은 미국에서 먼저 이루어짐

- 특허에 대한 전통적인 생각은 보호 대상이 ‘개념’이 아니라 ‘기술’이기 때문에 ‘추상적인 아이디어’는 특허의 대상이 되지 않는다는 것이었음
- 이에 따라 미국에서는 ‘수학적 알고리즘(계산법)’과 ‘영업 방법(business method)’은 특허의 대상이 되지 않는 것으로 규정되어 왔었음
- 그러나 1998년 미연방순회법원(CAFC)은 스테이트 스트리트 은행(State Street Bank) 사건⁵⁾에서 수학적 알고리즘과 영업 방법이라고 하더라도 유용한 결과를 낳는 것이면 특허의 대상이 될 수 있다는 판결을 내림
- 이로써 인터넷과 정보 기술에 기초한 비즈니스 모델이 특허권을 받을 수 있는 길이 열림

3) 최근 비판적 견해들은 ‘인터넷사업 특허 대란 예고’(한국경제신문 3월23일자), ‘BM특허 부작용 태’(매일경제신문, 3월30일자), ‘인터넷 사업 방법 특허에 대한 경제학적 고려’(자유기업원 보고 3월31일) 등을 들 수 있음

4) 지난 3월 4일 진보 네트워크가 삼성전자의 원격교육에 관한 특허에 대해 특허심판원에 무효 판을 청구함. 진보 네트워크는 청구서에서 “컴퓨터의 기본적인 기능과 사람들 사이의 인위적 약속을 이용한 것에 불과”하다고 하면서 특허 무효를 주장함

5) 이 사건은 시그니처 사(Signature Financial Group, Inc.)가 획득한 금융 데이터 처리 시스템에 특허에 대해 스테이트 스트리트 은행이 특허 무효 청구 소송을 낸 사건임. 특허의 내용은, 복의 뮤추얼 펀드 자산을 제휴관계로 묶어 단일의 투자 포트폴리오에 집결시켰을 경우, 이 기금 운용할 수 있도록 데이터를 산출, 기록, 관리하는 지원 프로그램임. 스테이트 스트리트 은행은 것이 단순한 수학적 알고리즘이고 영업 방법에 지나지 않으므로 특허성이 없다고 주장함

- 특허 대상의 확장은 기술적 변화를 배경으로 함
 - 원래 특허 대상은 ‘기계(machines)’, ‘장치(devices)’, ‘화학적 조성물(chemical compositions)’에 한정되었음
 - 그러나 19세기 말 화학산업의 발전과 더불어 처리 절차, 즉 프로세스(process)가 특허의 대상으로 포함됨
 - 1980년대 초에는 컴퓨터의 발전과 더불어 제조 장치와 결합된 소프트웨어 프로그램의 특허성이 인정되었음⁶⁾
 - 이제 금융과 서비스, 인터넷 비즈니스 분야에서 새로운 혁신들이 급증하면서 이들에 대해 특허 부여를 통해 보호해야 한다는 인식이 자리잡음
- 그러나 특허 대상 확장의 보다 중요한 요인은 미 정부의 정책적 노력임
 - 1985년 이래 미국은 소위 ‘프로 페이턴트’(pro-patent; 발명의 보호와 특허권자의 이익을 우선하는 것) 정책을 견지해 옴
 - 이는 미국이 상대적으로 우위에 있는 정보통신 분야의 경쟁력을 충분히 활용하고 극대화하는 길은 특허권을 적극 보호하는 데 있다는 인식에 기초한 것임
 - 이를 바탕으로 국내적으로는 대학과 공공연구기관의 발명에 대한 특허권의 인정, 국외적으로는 우루과이 라운드 협상을 통해 지적재산권 보호 강화 등을 추진해옴
 - 최근의 특허권 보호 대상의 확대는 이러한 정책적 노력을 배경으로 한 것으로 미국의 국가적 이익의 보호라는 관점에 기초한 것임

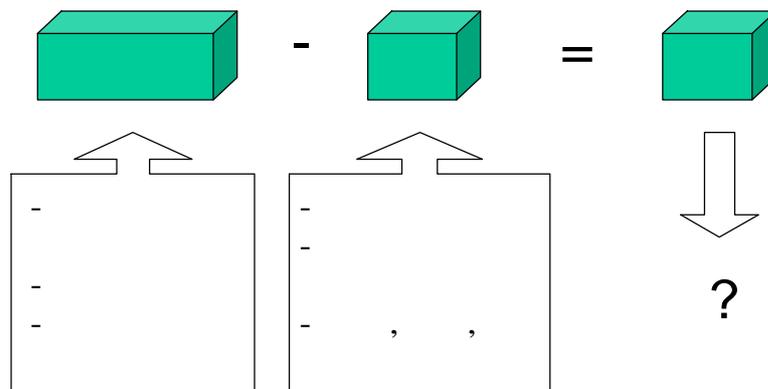
□ 특허의 편익과 비용

- 특허는 편익도 있지만 일정한 비용을 수반함
 - 특허는 혁신을 촉진하기 위해 혁신의 결과에 대해 일정 기간 동안 독점권을 부여함으로써 혁신 활동의 인센티브를 제공하는 것임
 - 따라서 기술 혁신의 촉진이라는 사회적 편익(benefit)을 가져다 주지만 독점권 부여로 인해 일정한 사회적 비용(cost)을 발생시킴
 - 특허는 그로 인한 사회적 편익이 사회적 비용보다 클 때 존재 의미가 있음

6) 1981년 Diamond 대 Diehr 사건의 판결을 통해 제조 장치와 결합된 컴퓨터 알고리즘의 특허권 명시적으로 인정되었음(임효빈, “컴퓨터 관련 발명에 대한 특허는 어느 범위까지 확대되고 있가?”, 특허청 홈페이지 자료실(http://www.kipo.go.kr/~nip21/docu_main.html), 1999. 4)

- 현재 BM 특허에 대한 대부분의 접근 방식은 기존 법체계 내에서 이를 어떻게 수용할 것인가 하는 법리적인 접근임
- 그러나 BM특허에 대한 올바른 입장을 갖기 위해서는 특허 대상 확대의 편익과 비용을 따져보는 경제적 접근이 필요함

< 특허의 편익과 비용 >



- 특허의 사회적 비용을 결정하는 요인들

① 시장 독점으로 인한 비용

- 특정 기술에 대한 특허권 부여는 그 기술을 사용한 제품 및 서비스에 대해 경쟁자의 진입을 제한함
- 특허 기술의 활용 범위가 넓을수록 진입 장벽이 형성되는 시장의 범위도 커지며, 따라서 경쟁의 제한으로 인한 독점의 폐해도 커짐

② 기술 확산 및 관련 혁신의 억제 효과

- 특허는 해당 기술의 자유로운 활용을 막기 때문에 기술의 확산과 개선을 억제하는 측면이 있음
- 새로운 발명은 기존 특허권자로부터 침해 소송을 당하지 않을 것이라는 확신이 있을 때 가능함
- 특허권의 범위가 넓게 설정되어 있는 경우에는 이에 대한 저축 우려로 관련된 기술 혁신 활동이 위축됨

③ 특허권의 획득, 관리, 보호를 위한 비용

- 특허권 보호를 위해서는 심사와 관리를 위한 비용, 침해를 감시하기 위한 비용, 침해 여부를 판정하기 위한 소송 비용 등 각종 비용이 수반됨
- 기술의 모방이 쉬울수록 이를 보호하기 위한 비용이 커짐

- 특허의 사회적 편익을 결정하는 요인들

① 기술적 기회와 파급력

- 특허에 의한 보호 분야가 기술 혁신의 잠재적인 기회가 크고, 여타 기술 발전에 기여하는 바가 클 경우에 특허권 보호의 사회적 편익은 커질 것임

② 혁신 비용

- 특허권 보호로 인한 사회적 편익은, 특허권 보호가 있을 경우에 없을 경우에 비해 얼마나 기술 혁신이 촉진되는가에 의해 결정됨
- 혁신을 하기 위해서 투입되어야 할 비용이 그다지 크지 않다면 특허에 의해 보호하지 않아도 혁신이 위촉되는 정도는 그다지 크지 않을 것임
- 따라서 혁신 비용이 작다면 특허권 보호에 의한 혁신 촉진 효과는 그다지 크지 않을 것임

③ 특허 이외의 보호 수단

- 특허 이외에 혁신의 성과를 보호하고 그로부터의 수익을 보장해주는 수단들이 존재한다면 특허로 인한 추가적 기술 혁신 유발 효과는 작아질 것임
- 예를 들어, 선발자 이익⁷⁾이 크다면 특허에 의하지 않고도 혁신으로부터 충분한 이익을 얻을 수 있기 때문에 특허 보호의 효과는 크지 않을 것임

□ BM 분야의 특성과 특허 인정의 문제점

- (활용의 광범위성) BM 분야는 대부분 그 활용 범위가 매우 넓음

- 예를 들어 美 아마존(Amazon.com, Inc.) 사가 보유한 'One Click Ordering' 방식에 대한 특허는 모든 전자상거래에 활용될 수 있는 것임

7) '선발자 이익'(first-movers' advantage)이란 남보다 먼저 개발했다는 사실 자체로부터 경쟁상을 획득하게 되는 것을 말함. 우위의 원천으로는 시장의 선점, 명성의 구축, 학습효과로 인한 용 감소 등을 들 수 있음

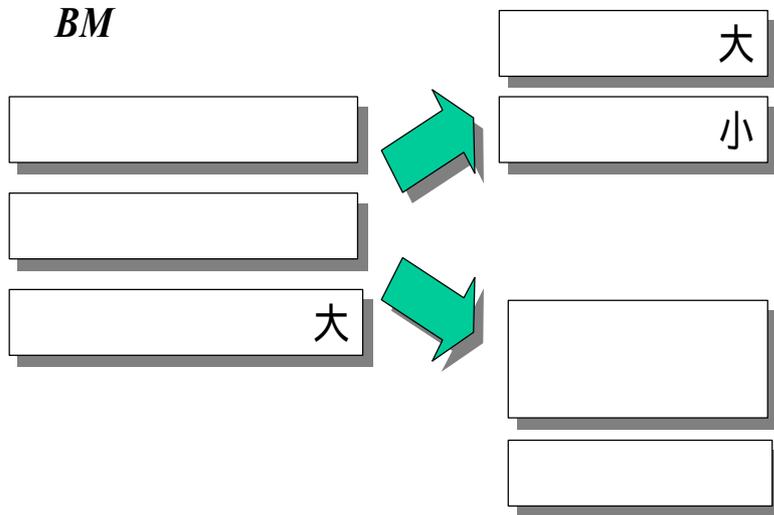
- 프라이스 라인 사의 “역경매 방식” 특허, 시티 은행의 전자 화폐 시스템에 대한 특허, 더블클릭 사의 인터넷 광고 방식에 관한 특허 등 인터넷 비즈니스에서 핵심적인 요소들에 대해 특허가 설정되어 있는 상황임
 - 이러한 활용의 광범위성으로 인해 이 분야의 특허권 부여는 상당한 경쟁 제한 효과를 가져올 것으로 보임
- (혁신의 용이성) BM 특허는 그의 개발에 많은 연구개발 투자를 필요로 하지 않음
 - BM 특허 기술들은 대부분 새로운 아이디어에 기반한 것들로 장기간의 연구와 투자를 필요로 하지 않음
 - 특허에 의한 보호가 없다고 해서 새로운 비즈니스 모델의 개발 노력이 타격을 입게될 가능성은 상대적으로 적음
 - 또한 특허의 요건인 신규성과 진보성⁸⁾의 충족 여부를 판단하기가 어려운 경우가 많아, 많은 소송이 유발될 가능성이 있음
 - (커다란 시장 선점 효과) BM 특허가 활용되는 인터넷 비즈니스 분야는 시장 선점 효과가 매우 큼
 - BM 특허가 활용되는 인터넷 비즈니스 분야는 네트워크 효과, 고착 효과 등 수확 체증의 특성을 나타내기 때문에 선발자의 이득이 매우 큼
 - 특허에 의한 보호가 아니더라도 선발자로서 새로운 비즈니스 모델 개발의 이득을 향유할 수 있음
 - 위와 같은 특성상 BM 특허는 상대적으로 사회적 비용은 큰 반면, 추가적인 사회적 편익은 작다고 할 수 있음
 - (문제점) 혁신보다는 특허권의 획득 자체에 치중하고 이에 통한 지대의 추구에 주력하는 양상이 나타남
 - 새로운 기술의 개발과 완성보다는 일단 특허 출원을 해놓고 보자는 생각에, 변리사에게 거액을 주고 요건 미달의 것을 그럴 듯 하게 포장하여 특허 출원하는 경우가 나타남⁹⁾

8) 어떤 발명이 특허로 인정받으려면 ‘신규성’과 ‘진보성’의 요건을 갖추어야함. 신규성이란 이미 알려진 것이 아닌, 새로운 발명이어야 한다는 것이고, 진보성이란 동종 업계의 사람들이 보아서 이하계 발명할 수 없을 정도의 난이도를 갖추어야 한다는 것임

9) “BM 특허 출원 부작용 백태”(매일경제신문, 3월 30일자)를 참조

- 여러 가지 특허를 선점해놓고 이를 라이선스 줌으로써 수익을 얻으려는 사업 방식도 등장함
- 미 워커 디지털 사(Walker Digital, Inc.)¹⁰는 소매업, 통신, 신용카드, 카지노 등 다양한 분야에서 여러 가지 사업 아이디어에 대한 특허를 250건이나 출원해놓고 침해 사례를 모니터링 하면서 라이선스 수익을 얻고자 함

< BM 특허의 특성과 문제점 >



□ 우리나라의 특허 현실과 보완 과제

- 미국의 추세에 따라 요건만 갖추면 특허 출원을 받아주는 상황임
 - 미국에서 비즈니스 모델 분야의 특허를 인정하는 추세에 발맞추어 우리나라에서도 요건만 갖추면 특허 출원을 인정해주고 있음
 - 비즈니스 영역이 글로벌화 되어 있는 오늘날의 현실에서 우리나라만 이 분야의 특허를 인정하지 않는 것은 불가능함
 - 당장은 불필요한 사회적 비용의 증가를 가능한 한 줄이기 위한 노력을 기울여야 할 것임
 - 특허 BM 특허는 신규성과 진보성 여부를 판단하기가 쉽지 않아, 신규성과 진보

10) 이 회사로부터 분사한 것이 역경매 특허로 유명한 프라이스 라인 사(PriceLine.com)임

성을 갖추지 못한 특허들이 남발될 가능성이 높음

- 잘못된 특허의 남발과 불필요한 피해를 막기 위해 특허 제도를 보완해야 함
 - (심사의 강화) BM 특허 경우는 여러 명의 심사관을 거쳐 심사를 받는 다단계 심사를 채용하는 등, 심사를 강화해야 함
 - (심사 인력의 구성 변화) 기술 전공자만이 아니라 CPA 또는 MBA 출신 인력을 심사관으로 채용하여 BM 특허에 대한 심사에 활용해야 할 것임
 - (특허 심사 및 유지 비용의 인상) 특허 심사료 및 등록료를 대폭 인상¹¹⁾하여, 신중한 출원을 유도하고 심사에 필요한 재원을 확대해야 할 것임
 - (손해 배상 제도의 도입) 이미 제안¹²⁾된 바 있는, 특허 자격 미달 판정시 특허 신청자에게 경쟁업체에 미친 피해를 보상케 하는 제도를 도입하여 신중한 출원을 유도함

- BM 특허의 경제적 효과에 대한 분석과 논의의 공론화가 필요함
 - 현재는 법률적으로 BM 특허의 인정이 국제적인 대세로 되어 있지만 향후 인터넷 비즈니스가 활성화 되면 이를 둘러싼 분쟁과 마찰이 증가할 것으로 예상됨
 - 이에 따라 BM 특허에 대한 보다 합리적인 기준을 수립하고 이를 위해 특허법 체계를 개정하려는 움직임이 국제적으로 나타날 것으로 전망됨
 - 이를 위해서는 특허 문제를 법리적으로만 접근하는 것이 아니라 경제적인 차원에서 그 비용과 편익을 분석하는 것이 필요함
 - 국내에서도 BM 특허에 대해 사회 전체적인 후생의 증대라는 관점에서 그 효과를 분석하고 이를 공론화하는 것이 필요함

■ 김창욱 연구위원 cwkim@hri.co.kr ☎3669-4040

11) 우리나라의 특허 심사료는 평균 20만원 선으로 미국의 평균 330만원 정도에 비해 크게 낮은 상황

12) 김정호, “인터넷 사업방법 특허에 대한 경제학적 고려(2)”, 자유기업원 홈페이지(<http://www.org>) Cyber & Law Eoon, 2000.3.30을 참조