

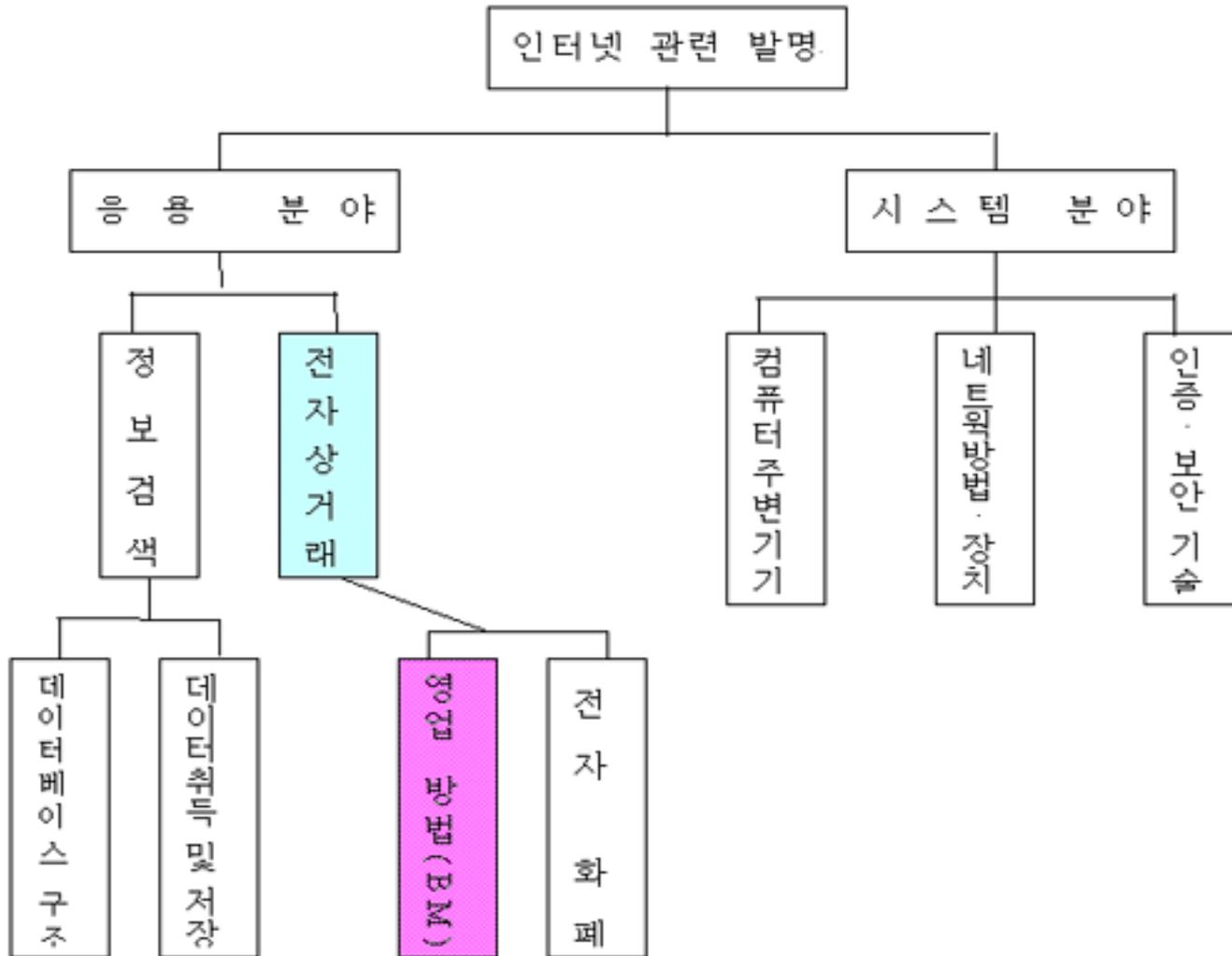
E-business 개론

7주차 - BM Patent
Spring 2014

Table of Contents

- ◆ Business Method(영업방법)
- ◆ BM patents
- ◆ BM patents examples
- ◆ BM patents dispute
- ◆ Considerations

인터넷 관련 발명



인터넷 관련 발명의 심사단계별 판단내용

심사단계	주요 판단내용
기재요건 파악	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발명의 목적·구성·작용·효과 등이 기재되어 있는가? ○ 해당분야에서 통상의 지식을 가진 자가 실시할 정도로 기재되어 있는가? ○ 추상적이지 않은가? ○ 청구범위의 작성은 적합한가?
발명의 성립성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산업상 이용 가능한가? ○ 정보의 단순한 제시는 아닌가? ○ 자연 현상에 관한 것은 아닌가? ○ 수학적 알고리즘만 있는 것은 아닌가?
발명의 신규성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선행기술과 동일하지 않은가? <ul style="list-style-type: none"> - 선행기술과 목적·구성·작용·효과 등 비교 (동일성 여부 판단). - 통상의 기술사상을 단순 부가, 삭제했는지 판단.
발명의 진보성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선행기술과 비교하여 당업자가 용이하게 발명 할 수 있는 기술이 아닌가? <ul style="list-style-type: none"> - 구성의 상이점·일치점을 파악 후, 선행기술과 비교하여 현저한 효과를 판단. - 균등물의 치환·단순 설계여부 판단.

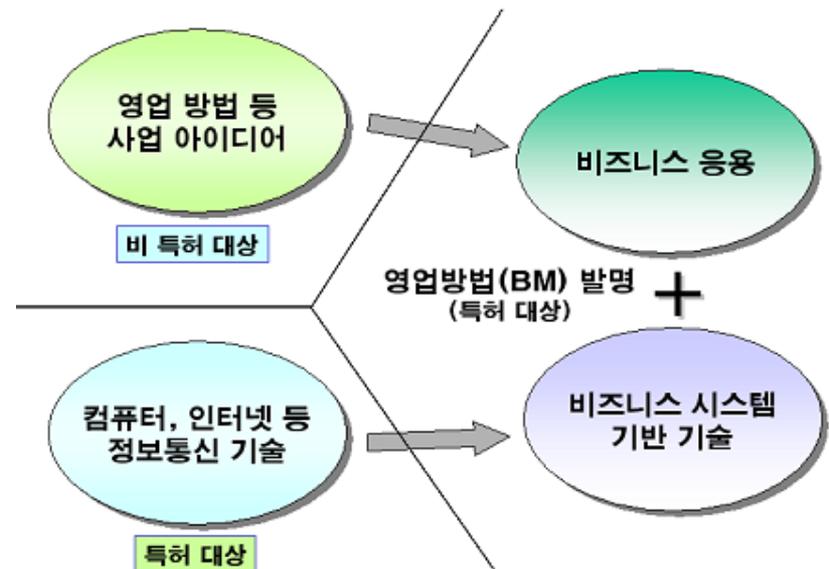
인터넷 BM

◆ BM(Business Method): 영업 방법

- ♥ 이익을 얻을 목적으로 사업을 경영함에 있어, 그 목적 달성을 위해 취하는 수단, 사업 아이디어

◆ BM발명

- ♥ 컴퓨터, 통신, 인터넷 등의 기술을 기초로 하여 영업방법의 아이디어가 산업상 이용할 수 있는 구체적인 기술수단으로 이루어진 발명



BM 발명의 심사기준(성립성)

- ❑ 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이어야 함
- ❑ 영업 방법이 특허를 받으려면 하드웨어 같은 기술적 수단과 결합된 형태로 청구되어야 함
- ❑ 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있는 경우
 - ✓ 해당 소프트웨어와 연계하여 동작하는 정보처리 장치
 - ✓ 해당 정보처리 장치를 동작하는 방법
 - ✓ 해당 소프트웨어를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체
- ❑ **영업방법 발명에 해당하기 위해서는 청구항이 사람의 정신활동을 이용한 것이거나 단순히 컴퓨터나 인터넷의 범용적인 기능을 이용하고 있는 것이어서는 안되고, 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다.**

BM 발명의 성립성 위반 예

- 인위적인 결정, 인간의 정신활동, 오프라인상의 인간의 행위
- 데이터 구조 자체
- 순수한 영업 방법 자체
- 컴퓨터 프로그램 리스트, 프로그램 자체
- 추상적 아이디어
- 온라인상의 행위와 오프라인상의 행위가 결합된 경우
- 수학 알고리즘, 수학의 공식 자체
- 정보의 단순한 제시
- 프로그램 알고리즘상의 미완성 발명
예: 무한루프
- 금융법칙, 게임 규칙 그 자체
- 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있지 않은 경우

IPC 8판(2006.1.1.)의 BM 분류 내용

- ◆ International Patent Classification
- ◆ G06Q10/00 관리, 경영
 - ♥ 생산관리, 유통관리, 인사관리, 고객관리, 재무, 회계
- ◆ G06Q20/00 지불체계, 아키텍처 또는 프로토콜
 - ♥ 지불시스템, 지불인증시스템
- ◆ G06Q30/00 상거래
 - ♥ 재화용역 거래, 데이터 거래, 경매, 판매촉진, 광고, 배송
- ◆ G06Q40/00 금융, 보험
 - ♥ 은행, 증권, 보험
- ◆ G06Q50/00 특정 업종에 특히 적합한 시스템 및 방법
 - ♥ 농업, 임업, 어업, 광업, 제조업, 건설업, 운수업
 - ♥ 교육서비스, 보건복지, 관광, 레저, 게임
- ◆ G06Q90/00 데이터 처리 시스템 및 방법
- ◆ G06Q99/00 : 서브클래스의 다른 그룹으로 분류되지 않는 사항

BM특허의 분류체계(IPC)2012.1월 판

서브 그룹	분 야
10/00	경영; 관리
10/02	· 예약 예. 티켓 또는 서비스, 이벤트를 위한 것
10/04	· 예측 또는 최적화, 예 선형 프로그래밍, "경로 최적화 문제(travelling salesman problem)" 또는 "커팅 스톡 문제(cutting stock problem)"
10/06	· 자원, 작업 흐름, 사람 또는 프로젝트 관리, 예. 시간, 인력 또는 기계에 대한 조직, 계획, 스케줄링, 할당; 기업 계획, 조직 모델
10/08	· 물류, 예. 보관, 적재, 분배 또는 배송; 재고 관리, 예. 주문 기록, 조달 또는 주문들에 대한 밸런싱
10/10	· 사무 자동화, 예. 전자메일 또는 그룹웨어에 대한 컴퓨터 보조 관리(전자 메일 네트워크 시스템 H04L 12/58 전자 메일 프로토콜 H04L 29/06); 시간 관리, 예. 달력, 알림메모, 모임이나 시간 산출
20/00	지불 체계, 방식 또는 프로토콜(지불 거래를 실행하거나 게시하기 위한 장치 G07F 7/08, G07F 19/00, 전자 현금 출납기 G07G 1/12)
20/02	· 중립적인 제3자에 관련된 것, 예. 인증 기관, 공증인 또는 신뢰받는 제3자[TTP]
20/04	· 지불 회로
20/06	· 개인 지불 회로, 예. 공동 지불 방식 참가자들 사이에서만 사용되는 전자 화폐에 관련된 것
20/08	· 지불 체계
20/10	· 전자 자금 이체[EFT] 시스템에 특히 적합한 것; 홈 banking 시스템에 특히 적합한 것
20/12	· 전자 쇼핑 시스템에 특히 적합한 것
20/14	· 결제 시스템에 특히 적합한 것
20/16	· 통신 시스템을 통해 결정된 지불
20/18	· 셀프 서비스 단말기[SSTs], 자동판매기, 키오스크, 멀티미디어 단말기에 관련된 것
20/20	· Point-of-sale [POS] 네트워크 시스템
20/22	· 지불 방식 또는 모델
20/24	· 신용 방식, 즉, "후 지불"
20/26	· 직불 방식, 즉, "즉시 지불"
20/28	· 선불 방식, 즉, "사전 지불"
20/30	· 특정 장치의 사용에 의해 특징지워진 것
20/32	· 무선 장치를 사용하는 것
20/34	· 카드를 사용하는 것, 예. 집적회로(IC) 카드 또는 마그네틱 카드
20/36	· 전자 지갑 또는 전자 화폐 금고를 사용하는 것
20/38	· 지불 프로토콜; 그 세부
20/40	· 승인, 예. 지불인 또는 수취인에 대한 신원확인, 고객 또는 상점 자격 검증; 지불인에 대한 검토와 승인, 예. 크레딧 라인 또는 부정 목록 체크
20/42	· 확인, 예. 법적 지불 채무자에 의한 체크 또는 허가
30/00	거래, 예. 쇼핑 또는 전자상거래
30/02	· 마케팅, 예. 시장 조사 및 분석, (설문)조사, 판촉, 광고, 구매자 프로파일링, 고객 관리 또는 보상; 가격 추정 또는 결정
30/02A0	· 고객관리, 예. A/S, 구매자 프로파일링
30/02B0	· 전자적 수단들 이용하는 것, 예. 쿠폰, 티켓, 보상, 리워드
30/02C0	· 판매촉진, 예. 프로모션, 마케팅, 광고

BM특허의 분류체계(IPC)2012.1월 판

서브 그룹	분 야
30/02D0 30/04 30/06 30/06A0 30/06B0 30/08	<ul style="list-style-type: none"> ·· 시장 조사, 분석 · 청구 또는 송장발송 · 구매, 판매 또는 임대 거래 ·· 구매, 판매, 거래 ·· 중개, 알선, 매칭, 중매, 예. 중개거래, 구인/구직, 만남 주선 ·· 경매
40/00 40/02 40/04 40/06 40/08	금융; 보험; 세무 전략; 법인세 또는 소득세의 처리 <ul style="list-style-type: none"> · बैं킹, 예. 이자 계산, 신용 승인, 모기지, 홈 बैं킹 또는 온라인 बैं킹 · 교환거래, 예. 주식, 상품, 파생 상품 또는 환전 · 투자, 예. 금융 수단, 포트폴리오 관리 또는 자금 관리 · 보험, 예. 위험 분석 또는 연금
50/00 50/02 50/04 50/06 50/08 50/10 50/10A0 50/10B0 50/10C0 50/10D0 50/12 50/14 50/16 50/18 50/20 50/22 50/24 50/26 50/28 50/30 50/30A0 50/30B0 50/30C0 50/30D0 50/32 50/34	특정 사업 부문에 특히 적합한 시스템 또는 방법, 예. 공익사업 또는 관광 <ul style="list-style-type: none"> · 농업, 어업, 광업 · 제조 · 전기, 가스 또는 물의 공급 · 건설 · 서비스 ·· 통신망을 통한 콘텐츠 제공, 제작, 관리, 편집 ·· 인터넷, 웹을 통한 정보 서비스 ·· 게임 ·· 감시 제어 서비스업 ·· 호텔 또는 레스토랑 ·· 여행사 ·· 부동산 ·· 법률 서비스; 법률 문서 처리 ·· 교육 ·· 건강관리, 예. 병원, 사회/복지 사업 ·· 환자 기록 관리(과학적 목적을 위한 의료 또는 생물학적 데이터의 처리 G06F 19/00) ·· 정부 또는 공공 서비스 · 물류, 예. 보관, 적재, 배포 또는 배송 · 교통, 통신 ·· 교통정보(위치 추적, 경로 제공), 대중교통(버스, 택시, 대리운전, 기차, 배, 항공, 지하철), 콜 서비스 ·· 차량 관리/정비, 자전거 관리/거치대, 주유, 충전 ·· 통신서비스업, 메시지, 예. 메신저 ·· 통신망을 통한 다자간 정보교환 서비스, 예. SNS ·· 우편과 원격통신(우편납부필 표시 장치 G07B 17/00) · 베팅 또는 마권, 예. 인터넷 베팅

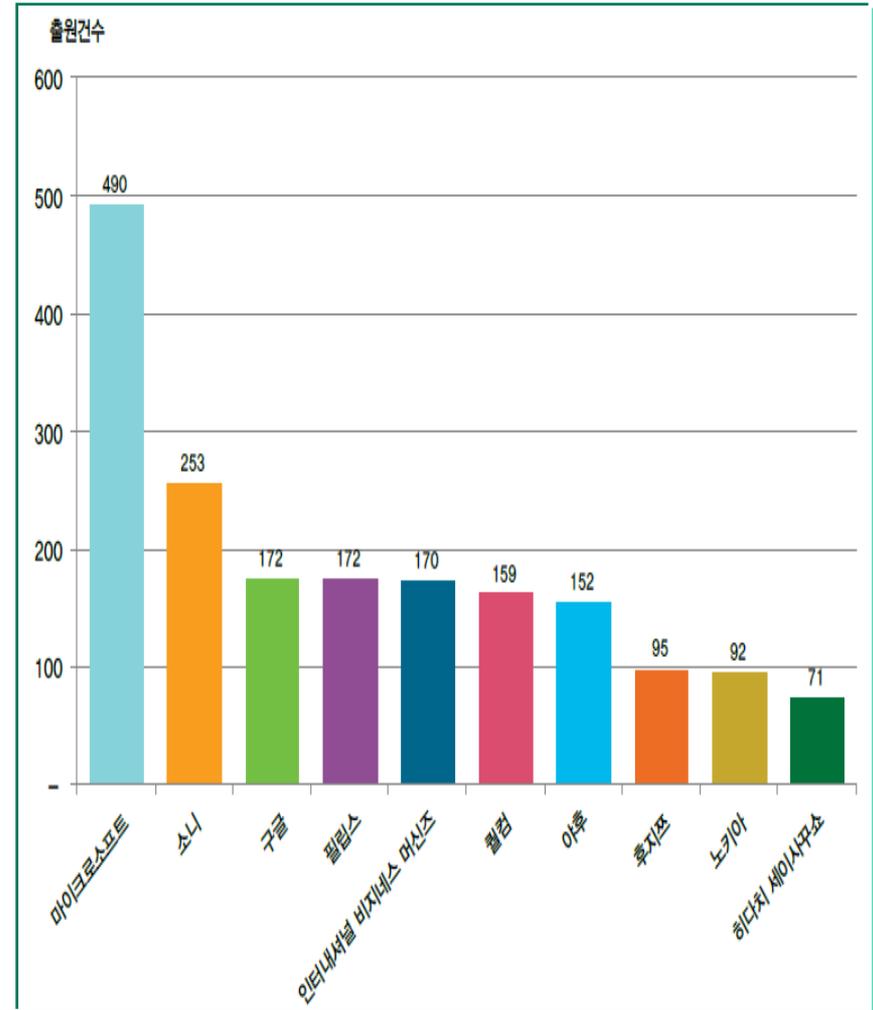
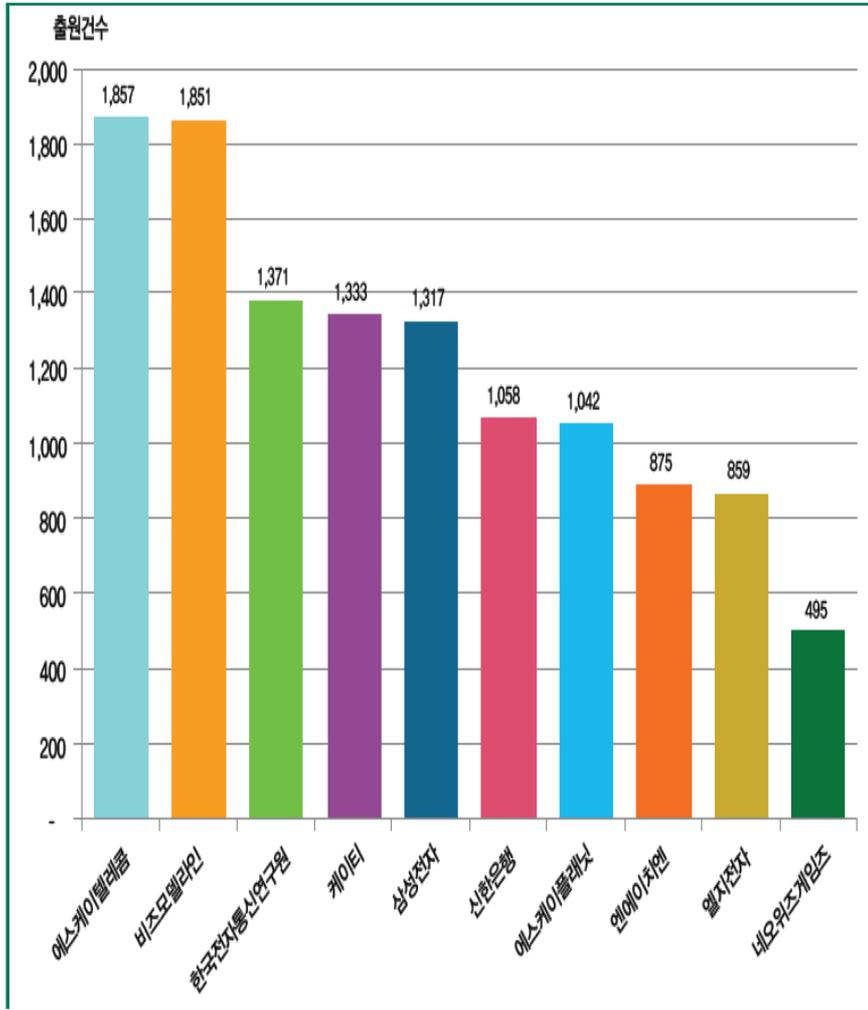
BM 분야 특허출원현황

구분 Classification	2007	2008	2009	2010	2011	2012
내국인 Domestic	6,280	4,788	4,903	4,994	6,167	7,259
	(87.8%)	(92.7%)	(94.2%)	(93.7%)	(94.3%)	(95.8%)
외국인 Foreign	603	375	301	337	375	315
	(12.2%)	(7.3%)	(5.8%)	(6.3%)	(5.7%)	(4.2%)
계 Total	6,883	5,163	5,204	5,331	6,542	7,574

주: 1. 2005년부터 2007년까지 : G06f 17/00, 17/30, 19/00, G06Q(세분류 포함) 분류 적용,
2008년부터 G06Q(세분류 포함) 분류 적용

2. () 안은 당해연도 구성비임

전자상거래 분야 출원인별 출원건수



자료원: 2001-2012 한국의 특허동향

BM 분야 특허등록현황

구분 Classification	2007	2008	2009	2010	2011	2012
내국인 Korean	2,457	1,101	843	1,040	1,579	1,959
외국인 Foreign	404	156	84	150	148	243
계 Total	2,861	1,257	927	1,190	1,727	2,202
전년대비 증가율	46.3%	-56.1%	-26.3%	29.1%	45.1%	27.5%
BM등록률	41.5%	24.3%	17.8%	22.3%	26.3%	28.7%
전체특허/실용 신안 등록율	65.4%	47.1%	33.6%	39.8%	52.7%	59.5%

주: 1. 특허만 적용

2. BM 특허 해당분류 : '03 ~ '07년 G06F 17/00, 17/30, 19/00, G06Q(세분류 포함), '08년부터는 G06Q(세분류 포함)

BM 특허 우선심사

구분	1999년	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년
BM 출원건수	1,186	10,884	6,053	4,118	4,982	5,029	4,868	5,975
우선심사 신청건수	8	232	222	197	276	494	348	446
우선심사 신청비율	0.7%	2.1%	3.7%	4.8%	5.5%	9.8%	7.1%	7.5%

구분	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
BM 출원건수	6,883	5,163	5,204	5,331	6,542	7,574
우선심사 신청건수	569	519	573	591	878	976
우선심사 신청비율	8.3%	10.1%	11.0%	11.1%	13.4%	12.9%

BM 특허의 기폭제

- ◆ State Street Bank & Trust Co. vs. Signature Financial Group Inc. - 1998
 - ♥ SFG had patent on “Hub and Spoke” data processing method for pooling mutual funds-미국특허 5,193,056호 (98/7)
 - ♥ math algorithm that transforms data into a useful result is not an “abstract idea”
 - ♥ Under statutes, a “process” is patentable, and a “method” is one form of “process”
- ◆ Excel vs. AT&T - 1999
 - ♥ Call Message Recording for Telephone Systems(장거리 요금 부과 방법): 발신자와 수신자가 서로 다른 전화회사에 가입한 경우 장거리 전화회사간의 청구처리를 지원하는 방법(1992년 출원)
 - ♥ 특허성립성의 판단:
 - ♠ is the algorithm applied “in a practical manner to produce a useful result”?
 - ♠ Useful, concrete, and tangible result

미국 BM 특허 예제

특허권자	발명의 요지	비고
Amazon US-5,960,411	고객의 주소 및 개인정보를 저장해두고, 다음에 물건을 살 때마다 이 정보를 새로 입력할 필요 없이 간단하게 접속시키는 기술	단지 한번의 마우스 클릭 (1click)만으로 선택한 아이템을 구매할 수 있도록 도와주는 기술
Priceline US-5,794,207	구매자가 구매가격을 부르면 생산자를 찾아 소비자와 연결시키는 시스템	특허 취득 후, 항공권 예약부터 중고차량 판매, 호텔예약, 금융업까지 사업 확장
CyberGold US-5,794,210	patent on paying computer users to view online ads	현금, 포인트, 마일리지 등 소비자에게 인센티브를 주는 발명에 대한 특허권 주장
NETdelivery US-5,790,793	전자우편 송수신시 웹주소를 끼워 넣는 시스템	통신방법 및 사용자의 컴퓨터 기능을 광범위하게 청구
OpenMarket US-5,724,424	patent on secure real-time payment with credit and debit cards	초창기 인터넷 특허로서 권리 범위가 광범위함(지불, 구매, 승인 등)
PointCast US-5,740,549	정보,광고 배달 시스템 및 방법	인터넷상의 스크린 관리방법 청구

이슈 BM 특허 - 역경매

◆ 인터넷 역경매 특허 패밀리 정보

- ♥ AU 733969 B2 ('01.05.31) BR 9713193 A ('99.12.21)
- ♥ CA 2273176 A1 ('98.03.12) CN 1244270 A ('00.02.09)
- ♥ EP 954817 A4 ('00.07.26) IL 128716 A0 ('00.01.31)
- ♥ JP 2001527666 T2 ('01.12.25) => **심사청구 '04.9.3,**
- ♥ **US 5794207 A ('98.08.11)** US 6041308 A ('00.03.21)
- ♥ **US 6085169 A ('00.07.04)** US 6108639 A ('00.08.22)
- ♥ US 6119100 A ('00.09.12) US 6134534 A ('00.10.17)
- ♥ US 6240396 B1 ('01.05.29) US 6332129 B1 ('01.12.18)
- ♥ US 6345090 B1 ('02.02.05) US 6356878 B1 ('02.03.12)
- ♥ US 6415264 B1 ('02.07.02) US 6418415 B1 ('02.07.09)
- ♥ US 6466919 B1 ('02.10.15) US 6484153 B1 ('02.11.19)
- ♥ US 6510418 B1 ('03.01.21) US 6553346 B1 ('03.04.22)
- ♥ US 6754636 B1 ('04.06.22) US 6970837 B1 ('05.11.29)
- ♥ US 7039603 B2 ('06.05.02)
- ♥ **WO 9810361 A1 ('98.03.12)**

이슈 BM 특허 - 역경매

◆ 인터넷 역경매 특허 청구범위 (청구항 69; 전체 157항)

- ♥ 고객으로부터 구입제안을 획득하며, 상기 구입제안이 적어도 하나의 고객이 정한 조건과 자금이 지불될 일반목적의 계산서를 특정하기 위한 지불확인을 포함하는 통신포트;
- ♥ 복수의 잠재적인 판매자들이 상기 구입제안을 수락하는지를 결정하고 상기 복수의 수락 판매자들 중 하나로부터 구입을 위해 상기 고객을 연결하는 프로세서; 및
- ♥ 이어지는 고객들로부터의 구입제안들에 대한 상기 프로세서에 의한 비교에 대해서, 상기 추가적인 수락의 확인을 저장하기 위한 메모리장치를 포함하는, 생산품의 판매를 처리하기 위한 시스템.

※ 청구대상 경매물: 상품(생산품), 서비스, 항공티켓, 순항(cruise), 패키지, 전화통화, 이벤트티켓, 대부금(loan)

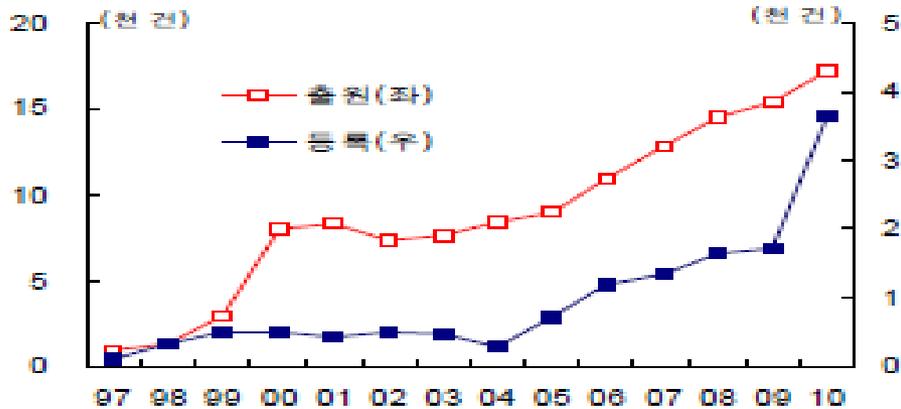
전자상거래 특허 등록 건수-미국

미국 Class 705(전자상거래 관련 분류) 출원, 등록현황

구분	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
출원건	2,821	7,800	8,700	6,774	6,384	7,161	7,416	8,647	10,290	9,323	8,019	8,981	9,253
등록건	585	899	433	494	486	305	773	1,250	1,165	1,645	1,966	4,041	4,071

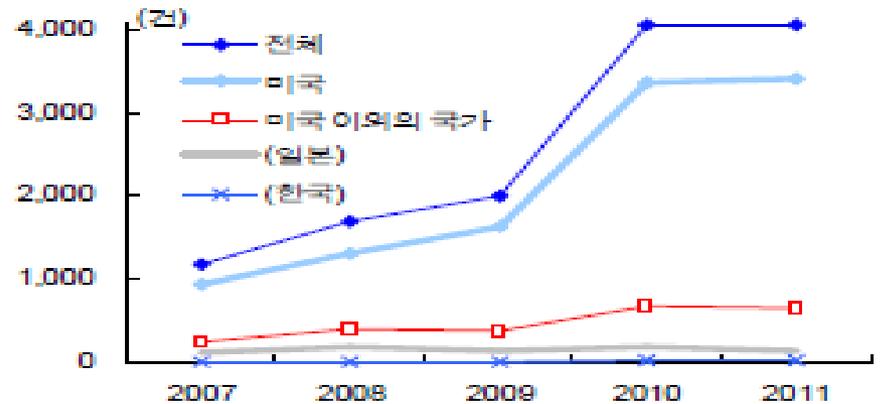
<http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/applicationfiling.htm>

그림11 | 미국의 BM 특허 출원 및 등록 추이



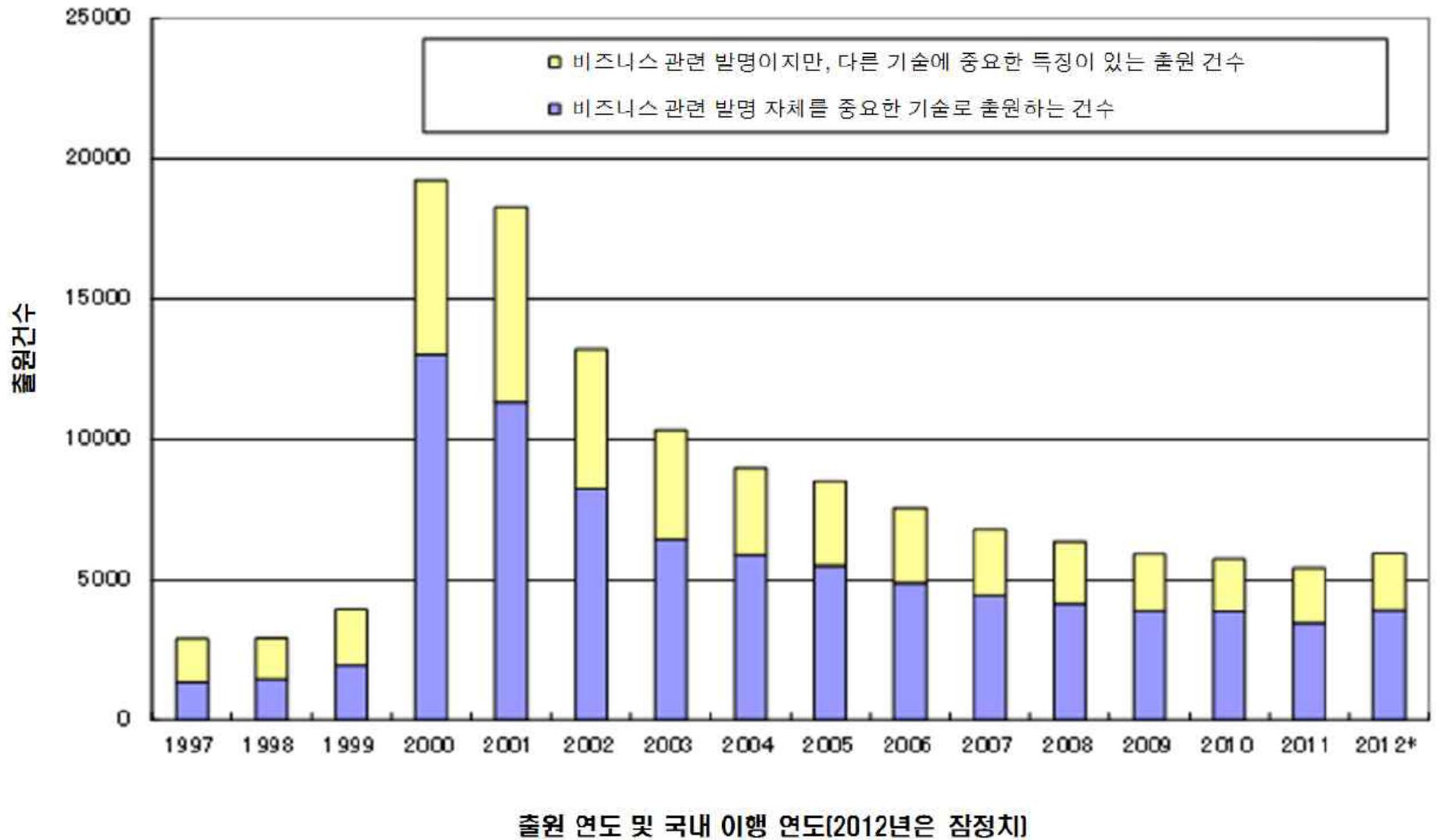
자료 : US Patent and Trademark Office

그림12 | 미국 내 국가별 BM 특허 등록(issues) 추이



자료 : US Patent and Trademark Office

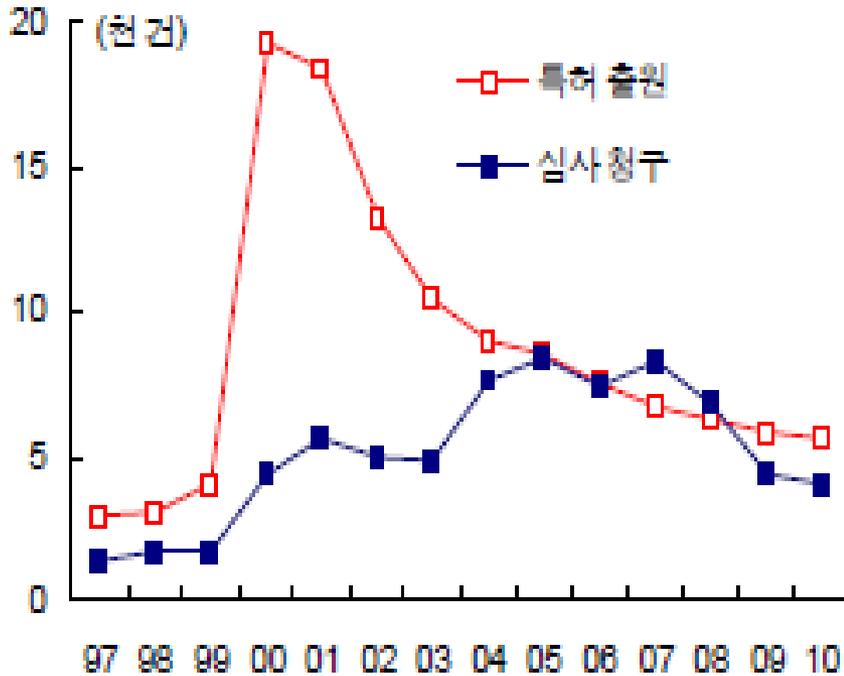
전자상거래 특허 등록 건수-일본



자료원: 일본 특허청의 「BM 특허의 최근 동향 조사결과」 주요 내용과 시사점

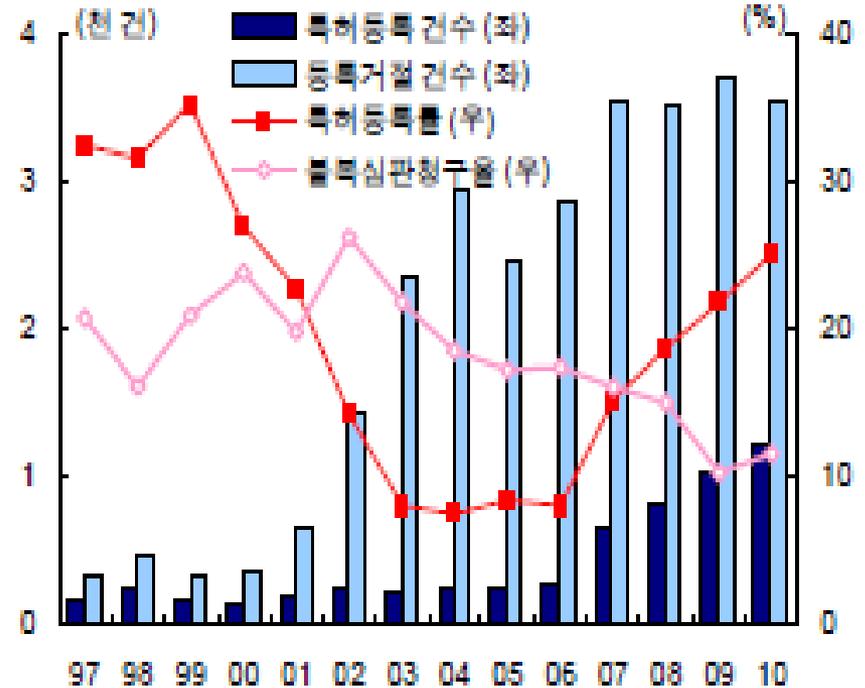
일본 BM특허 출원,등록률 및 거절 불복심판률

그림13 | 일본의 BM 특허 출원 및 심사청구 추이



주 : 비즈니스 발명(BM)이 포함된 기술특허 포함
 자료 : Japan Patent Office

그림14 | 일본의 특허등록률 및 거절불복심판청구율 추이

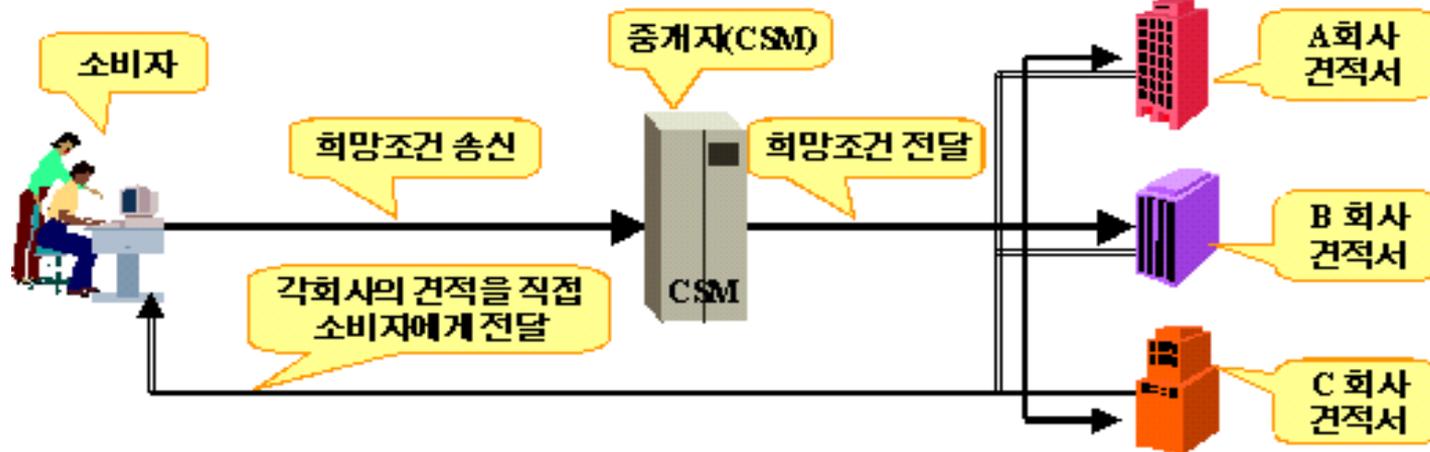


주 : 비즈니스 발명(BM)이 포함된 기술특허 포함
 자료 : Japan Patent Office

일본의 역경매 특허

NTT 특허

일본국 특개평11-66,168호



인터넷상의 중개 비즈니스

중개자는 소비자의 희망조건 등을 판매업자에게 전하는 것 뿐이며, 거래는 당사자간에 직접 실시

1. 소비자는 희망하는 상품의 구입조건을 중개자에 송신
2. 중개자는 상기 구입조건을 각 회사에 전달
3. 각 회사는 상기조건에 따른 견적을 소비자에게 제시
4. 소비자는 각 회사의 견적을 대비해서 희망조건에 맞는 상품을 선택

일본(은행비즈니스 방법 관련 특허)

- ◆ 住友銀行의 가상계좌를 이용한 입금관리 서비스 (Perfect)
- ◆ 일본의 최초의 금융 BM특허는 미쓰이스미토모은행이 개발한 PERFECT임
- ◆ 가상계좌를 이용하는 입금관리 서비스로서 기업의 회계사무비용 절감 및 DB구축 등에 기여

그림3 | 가상계좌를 이용한 입금관리 서비스 (住友銀行 "PERFECT")

• 이전의 방법



• 새로운 방법 (BM 특허)



금융 BM의 분류

금융일반(증권화, 파생상품, ALM, VAR...)

Cash Flow(ATM, banking시스템, 인증보안, 문서처리...)

결제(전자화폐, 지불시스템)

...

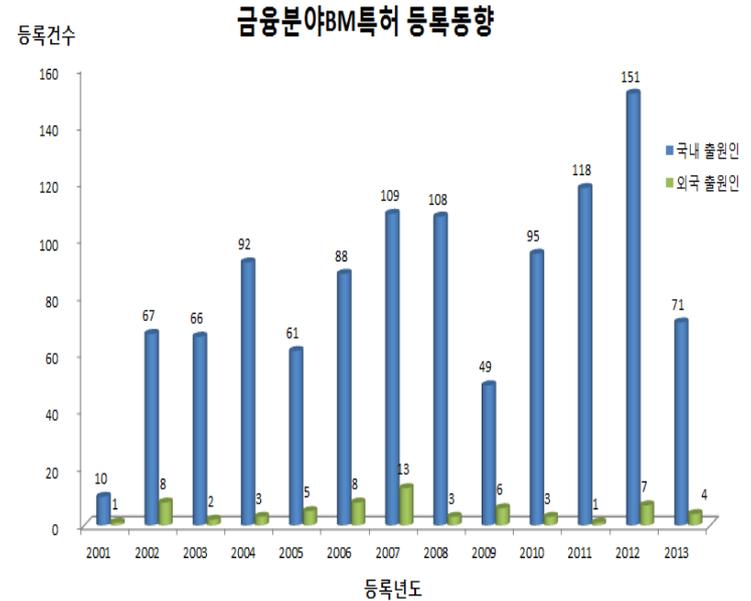
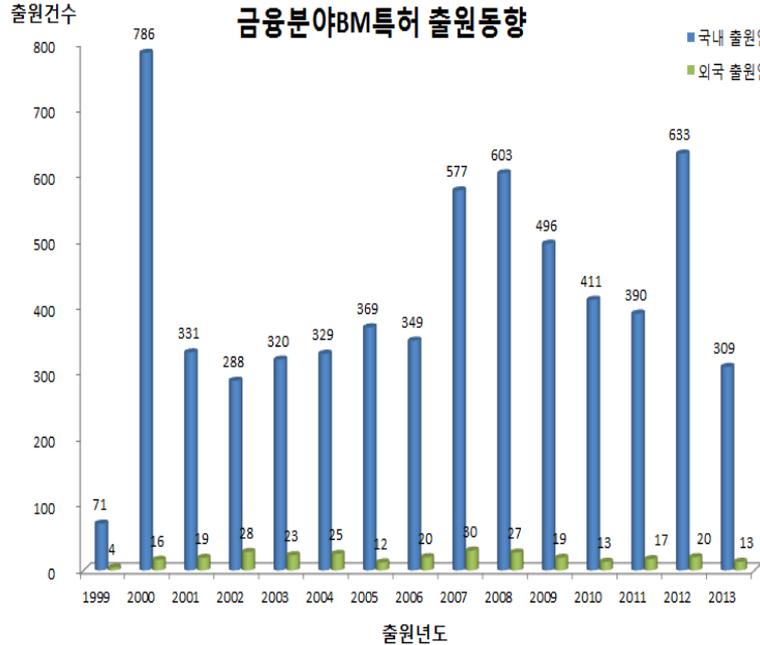
미국 : USC 705/35-45

한국 : IPC G06Q 20/00, G06Q40/00

일본 : IPC G06F17/60 200-250

G06Q	20/00	지불체계, 아키텍처 또는 프로토콜
		지불시스템/디지털 데이터 자체를 금권으로 하는 지불시스템/지불인증시스템
	40/00	금융 (은행업무, 투자 또는 세금처리, 보험, 리스크 분석 또는 연금)
		은행 / 증권 / 보험

금융부문 BM 특허 출원/등록 현황



(2013년 9월 30일까지 자료)

〈표〉 국내 금융부문 BM 특허 출원 및 등록 추이

(단위: 건)

	2008	2009	2010	2011	2012
출원	646	530	429	411	653
등록	160	76	121	114	

자료: 특허청

금융부문 BM - 주체별 출원점유율

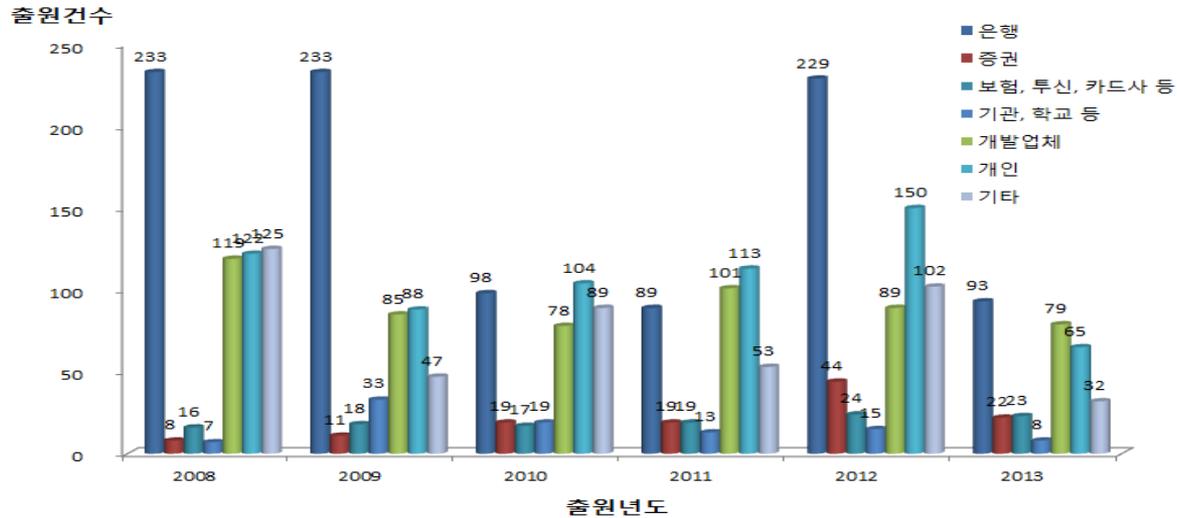
구분	출원						등록					
	2005	2006	2007	2008	2009	소계	2005	2006	2007	2008	2009	소계
신한은행	7	98	237	159	123	624	2	3	4	58	17	84
우리은행	0	1	2	37	19	59	1	0	1	2	0	4
국민은행	2	1	12	6	3	24	2	5	4	0	1	12
하나은행	0	0	2	14	1	17	0	0	0	1	1	2
농협중앙회	0	1	1	1	5	8	0	0	0	1	0	1
산업은행	2	0	0	1	2	5	0	0	2	0	0	2
중소기업은행	0	1	1	3	0	5	1	0	1	0	1	3
외환은행	2	0	1	1	0	4	1	1	1	0	0	3
신한카드	4	2	10	3	6	25	0	0	2	4	2	8
노틸러스효성	31	19	5	10	0	65	1	11	3	1	0	16
엘지엔시스	4	7	11	9	0	31	0	6	3	1	0	10
KT	0	9	6	3	0	18	1	1	4	5	0	11
엘지텔레콤	4	0	7	3	2	16	0	2	3	0	0	5
SK텔레콤	6	2	0	2	4	14	1	3	1	2	0	7
비즈모델라인	88	34	32	112	33	299	5	1	1	5	2	14
한국정보통신	1	2	9	9	8	29	0	0	0	1	1	2
한국거래소	0	0	2	0	16	18	0	0	3	0	0	3
에탁결제원	8	2	0	0	0	10	0	0	2	3	0	5
개인	90	83	123	105	50	451	28	17	18	30	6	99
기타	114	86	128	146	45	519	48	55	76	50	13	242
계	363	348	589	624	317	2241	91	105	129	164	44	533

※ 2009년은 상반기 기준

자료: 특허청

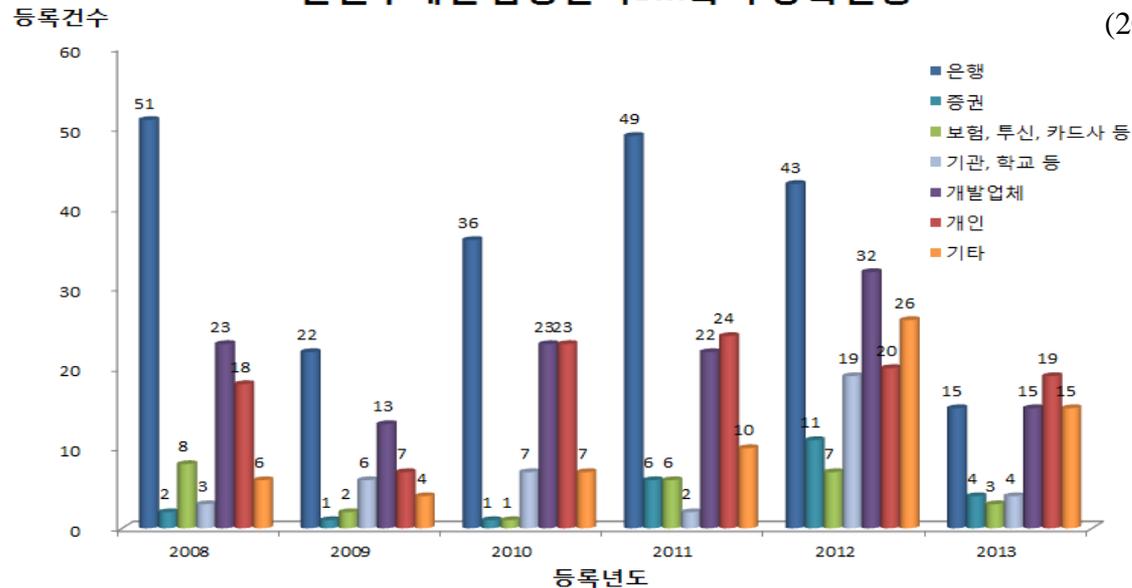
금융부문 BM - 주체별

출원주체별 금융분야BM특허 출원동향



출원주체별 금융분야BM특허 등록현황

(2013년 9월 30일까지 자료)



자료: 특허청

금융 BM특허 관련 소송 사례

구분	소송 당사자	내용	결과
해 외	Ronald Katz Technology → Morgan Stanley 등	온라인 안전결제 및 음성에 의한 금융프로세스 관련 특허권 침해로 2005년 Morgan Stanley 등 8개 금융회사가 피소	Morgan Stanley 패소
	LML Payment → HSBC	2010년 전자수표 발행 시스템 관련 특허권 침해로 HSBC 피소	HSBC 패소
	Reuter → Bloomberg	2003년 외환 자동 딜링 시스템 관련 특허권 침해로 로이터가 증권정보업계의 라이벌인 블룸버그를 제소	블룸버그 패소
	미츠이스미토모은행 → 시즈오카은행	2001년 은행이체 시 고객에게 가상계좌를 부여하는 가상계좌 관련 특허권 침해로 시즈오카은행 피소	시즈오카은행 패소
국 내	한국전자금융 → 우체국	'휴대전화번호를 이용한 인터넷뱅킹 송금서비스' 관련 특허 분쟁으로 우체국 피소	우체국 패소
	C&C 테크놀로지 → 국민카드	2001년 '비접촉식(RF) 무선인식신용카드시스템'에 대한 특허권 침해로 국민카드 피소	소송 중 양자 합의

향후 전망 및 대응

◆ 향후 금융부문 출원 전망

- ♥ 금융기관들의 인식확산으로 개인보다는 금융기관들의 출원건수가 증가
- ♥ 현재까지는 인터넷중개 서비스위주의 출원이 대부분이나 향후 파생상품,ALM,VAR 등 금융비즈니스 관련 출원이 증가
- ♥ 등록건수의 지속적인 증가로 이에 따른 분쟁건수도 증가

◆ 금융기관의 대응

- ♥ 전담인력이나 부서를 확보하여 권리화에 주력하고, 분쟁대응능력을 확보
- ♥ 신상품 개발시 반드시 특허를 출원하여 독점권 확보가 필요
- ♥ 적극적인 해외 출원 전략을 통한 국제경쟁력 강화

BM 특허 분쟁 사례 – 미국1

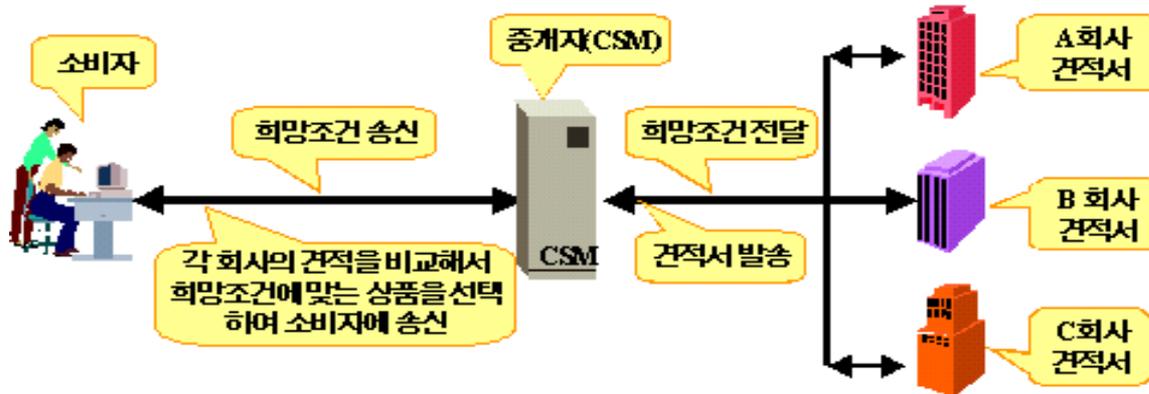
- ◆ Amazon sued Barnes & Noble for infringing ‘1-click patent’ ('99/10/ 20)
 - ♥ 출원일 : ‘97.9.12, 특허일 : ‘99.9.28 (25개월)
 - ♥ 시애틀 지방법원의 여성판사인 Marsha J. Pechman은 99년 12월 1일 Barnesandnoble.com로 하여금 경쟁관계에 있는 Amazon.com 의 특허기술인 1-click 기술을 사용하지 못하도록 하는 예비적 금지명령(preliminary injunction)을 내림
 - ♥ 반즈앤드노블사는 침해혐의를 받고 있는 'Express Lane'을 대체할만한 'Express Checkout' 서비스방법을 사용하여 사업을 재개
 - ♥ CAFC(the Court of Appeals for the Federal Circuit) 에 상소
 - ♠ 금지 명령 취소(2001)
 - ♥ March 2002에 법정 밖에서 협상 타결

BM 특허 분쟁 사례 – 미국1

- ◆ 2005년 11월, 아마존의 특허가 인정돼 원클릭 기능을 이용해도 좋은 유일한 웹사이트라는 결정이 내려졌다.
- ◆ On May 12, 2006, the USPTO ordered a reexamination¹ of the "One-Click" patent
 - ♥ a request filed by Peter Calveley
- ◆ 2007/9/26(미국시간), 3명의 판사는 아마존의 특허 청구를 승인한 과거 결정을 파기하고 특허 심사관에게 환송
- ◆ On October 9, 2007, the USPTO issued an office action in the reexamination which confirmed the patentability of claims 6 to 10 of the patent
- ◆ rejected claims 1 to 5 and 11 to 26. In November 2007
 - ♥ 미 특허청, 아마존의 「1-클릭」 구입 시스템 특허 거부
- ◆ The amended version was validated
- ◆ In March 2010, the revised patent was confirmed

BM 특허 분쟁 사례 - 미국2

- ◆ Priceline sued MS and Expedia for infringing 'reverse auction patent' (99년 10월 13일)
 - ♥ 출원일 : '96.9.4, 특허일 : '98.8.11 (24개월)
 - ♥ 「호텔 매처(matcher)」 service by Expedia
- ◆ 법정밖에서 합의(January 10, 2001)
- ◆ As part of the settlement, Expedia can continue offering the services, but will pay royalties to Priceline.



1. 소비자는 희망하는 상품의 구입조건을 중개자에 송신
2. 중개자는 상기 구입조건을 각 회사에 전달
3. 각 회사는 상기조건에 따른 견적을 중개자에게 제시
4. 중개자는 각 회사의 견적을 대비해서 소비자의 희망조건에 맞는 상품을 선택, 소비자에게 연락

BM Patent War – US case 3

◆ eBay v. MercExchange

- ♥ **November 2000** eBay launches Buy It Now feature
- ♥ **2001** MercExchange wins \$4 million patent infringement settlement against GoTo.com Inc
- ♥ **September 2001** MercExchange files lawsuit against eBay, Half.com and ReturnBuy for patent infringement
- ♥ **May 27, 2003** Jury rules eBay guilty of willful infringement of MercExchange patents and awards \$35 million in damages - District Court
- ♥ **June 12, 2003** MercExchange files motion for entry of a permanent injunction order
- ♥ **August 7, 2003** District Court Judge Rules denies MercExchange's motion for an injunction
- ♥ **March 16, 2005** CAFC reversed the denial of permanent injunction.
- ♥ **May 15, 2006** Supreme Court vacates CAFC decision
- ♥ **February 28, 2008** Case settled, eBay acquires MercExchange patents.

principle of equity in injunction

- ◆ eBay v. MercExchange 2006.05.15자 미대법원 판결
 - (1) that it has suffered an irreparable injury;
 - (2) that remedies available at law, such as monetary damages, are inadequate to compensate for that injury;
 - (3) that, considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and
 - (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction.
- ◆ 이베이, 「Buy It Now」 특허소송 종결
 - ♥ Anne Broache (CNET News.com) 2008/03/03

BM 특허 분쟁사례

- ◆ 삼성전자 - ‘인터넷상에서의 원격교육방법 및 그 장치’
 - ♥ 96년 10월 23일 특허를 출원, 등록사정(1999.1.25)
 - ♥ 대기업 이미지 손상, 온라인 교육발전 저해 등을 고려하여 소송을 보류
- ◆ 진보네트워크센터 - 특허청 심판원에 무효심판을 청구했으나 기각
- ◆ 특허성립 불가
 - ♥ 특허 전문의 명세서에 기재된 대로 실행하면 누구라도 같은 결과를 얻을 수 있을 만큼 구체적이지 못하다.
 - ♥ 신규성 - 부정적
 - ♣ 교육사업(기존)에 인터넷기술(기존) 적용
 - ♥ 진보성 - 부정적
 - ♣ 평범한 수준의 인터넷 기술을 기존의 교육서비스 사업에 적용하는 아이디어는 발명의 수준이 아님
 - ♥ 유용성 - 긍정적
 - ♣ 엄청난 효과 기대
- ◆ 특허법원 제 3부(재판장 김치중 부장판사) 2002년 12월 18일
 - ♥ '삼성전자 특허는 특허출원 이전에 이미 알려진 기술인 만큼 특허 등록은 무효'
 - ♥ "삼성전자가 원격 교육과 관련해 특허 출원한 기술은 특허법상 '자연법칙을 이용한 발명'에 해당한다"며 "그러나 이기술은 이미 공지된 기술이며 공지된 기술로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로 특허받을 요건이 충족되지 않는다"
 - ♥ 삼성전자의 상고포기

인터넷상에서의 원격교육방법 및 그 장치

- ◆ 발명의 구성 및 작용
- ◆ 전술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 특징은 인터넷 상에서의 월드와이드웹(WWW)을 기반으로 한 원격교육장치에 있어서, 사용자가 원하는 데이터를 서버장치에 요구하며 그 데이터를 화면에 디스플레이 하여 검색하고, 사용자가 그 데이터를 수행하도록 한 단말장치; 및 상기 단말부로부터 요구된 데이터를 전송하며 사용자가 수행한 데이터를 평가하여 관리 및 저장하는 서버장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷상에서의 원격교육장치에 있다.
- ◆ 본 발명의 또다른 특징은 인터넷 상에서의 월드와이드웹(WWW)을 기반으로 한 원격교육방법에 있어서, (1)사용자의 입력데이터를 처리하는 제 1단계; (2)사용자의 학습데이터를 처리하는 제 2단계; 및 (3)사용자의 시험데이터를 처리하는 제 3단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷상에서의 원격교육방법에 있다.

◆ **주식 증거금률 스펙트럼 제도 (특허471500)**

♥ 출원인 : 키움닷컴증권

♥ 요약 : 주식 매수시 일률적으로 적용하던 증거금률 (40% 또는 100%)을 가격변동성 등 개별 주식의 특성에 따라 차등 적용하는 제도. 또한 증거금률 스펙트럼 제도에서는 주식매매를 주문하는 경우에 재사용금액 및 주문가능금액을 종목별로 가중치를 부여하여 차등 있게 산출하여 적용하므로, 재매매시 개별 종목의 실제 증거금율이 왜곡되는 것을 방지하여서 온라인을 통한 증권거래를 활성화 할 수 있음.

■ 200당 1184(소극적 권리범위확인심판)

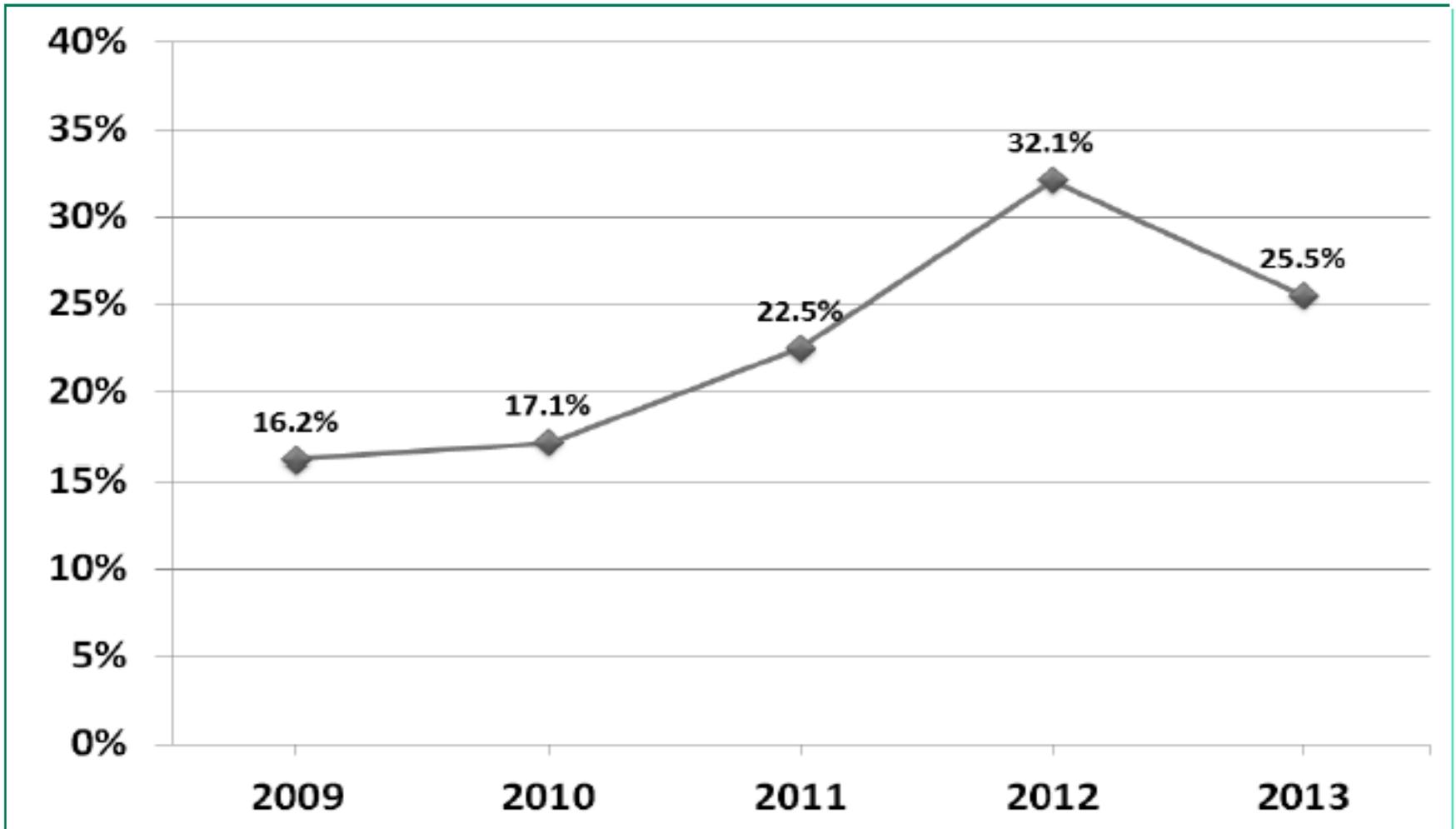
사건

: 특허 471500호는 “네트워크를 통하여 증거금율을 차등있게 적용하는 주식매매 시스템 및 그 방법”으로 단계 a~e을 포함하는 것을 특징으로한다.

판결요지

: 확인대상발명은 특허발명의 구성요소 중 단계 c를 포함하지 않으므로, 나머지 구성요소를 대비할 필요없이 청구항에 기재된 필수적 구성요소중 일부만을 갖추고 있고 나머지가 결여된 경우에 해당하므로, 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

BM 특허 관련 분쟁 발생 현황

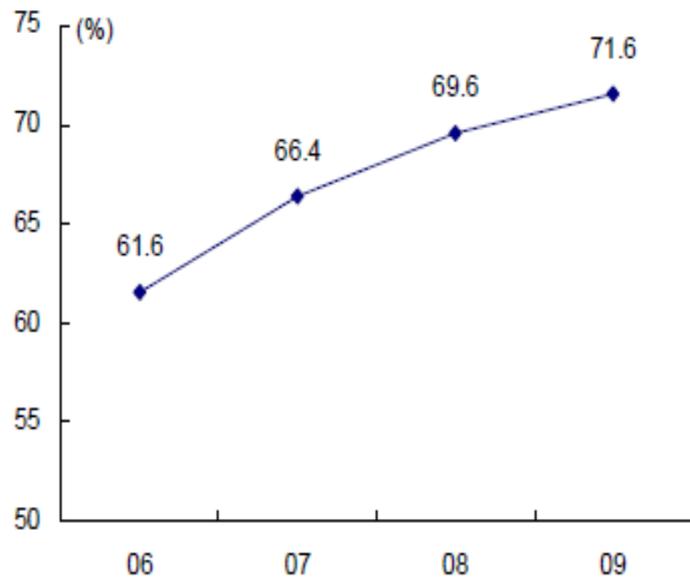


BM 발명 분야 연도별 취소환송률

자료원: BM 발명 취소환송 사례 분석집, 2013

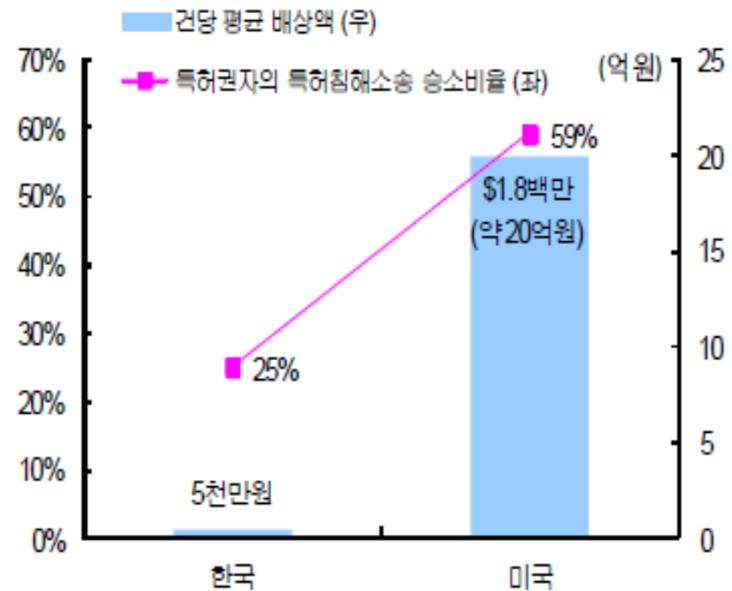
특허 무효심판 소송 무효판정 비율 BM 출원 동향

그림1 | 특허 무효심판 소송 중 특허무효 판정 비율 추이



자료 : 법률신문 (2009.7.2)

그림2 | 금융분야 BM 특허 출원 동향



자료 : 중앙일보 (2011.7.18)

Bilski v. Kappos Case

- ◆ Method claims directed to hedging risk in energy markets
 - ♥ The Examiner rejected
 - ♠ “not implemented on a specific apparatus” and merely manipulated an “abstract idea”
 - ♥ *Board of Patent Appeals and Interferences (BPAI)* affirmed the rejection
 - ♠ not produce a useful, concrete, and tangible result
- ◆ CAFC Bilski 판결 (2008.10.30)
 - ♥ Machine or Transformation test: Is the claimed process
 - ♠ tied to a particular machine or apparatus; or
 - ♠ does it transform a particular article into a different state or thing.
 - ♥ repudiated the useful, concrete, and tangible result test
 - ♥ refused to categorically exclude business methods as patent eligible subject matter
 - ♥ 2009.06.01 Federal Supreme Court에 상고

Bilski v. Kappos Case

◆ The Supreme Court Decision

- ♥ June 28 ,2010

- ♥ not patentable because they attempted to patent abstract ideas

◆ Majority Opinion

- ♥ The machine-or-transformation test is NOT the exclusive test for patent eligibility under §101

 - ♠ reasons to doubt whether the test should be the sole criterion for determining the patentability of inventions in the Information Age.

- ♥ There is no requirement under the Patent Act that the terms process, art or method be tied to a machine or to transform an article

- ♥ There is no categorical exclusion of business methods as patentable subject matter

- ♥ The Court declined to provide any further definition as to what constitutes a patentable process

BM 발명 성립성 인정 범위

◆ 과거



BM 발명 성립성

	BM의 발명 성립성 기준	비고
한국	<ul style="list-style-type: none"> * 순수한 영업방법의 경우에는 성립성을 부정 * 영업 방법을 담고 있는 소프트웨어가 하드웨어와 연계. * 방법의 각 단계가 온라인 상에서 처리될 것 	원칙적으로 S/W 발명의 일환. 기본적 기준 동일.
일본	<ul style="list-style-type: none"> * 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어 자원을 이용하여 구체적으로 실현될 것 * 형식적으로 비즈니스 방법이 컴퓨터에 의해서 행해지는 것을 특정하는데 불과하면 성립성 부인 	<ul style="list-style-type: none"> * 원칙적으로 S/W 발명의 일환. * 소프트웨어를 실행시키는데 필요한 하드웨어 자원(예: 메모리, 레지스터)를 청구항에 상세하게 특정할수록 소프트웨어 자체의 창작으로써 「발명」에 해당할 가능성이 높아짐
미국	<p>Bilski 요건 :</p> <p>영업방법과 관련된 소프트웨어가 '기계 (Machine)' 와 연동되거나 물리적 변형 (Transformation) 을 초래해야 함.</p>	UCT 요건만으로 성립성 인정하던 태도 폐기-> BM의 발명 성립성 극도로 축소
유럽	소프트웨어와 하드웨어 사이의 전기적 신호를 넘는 '기술적 특징 (Technical character)'이 있는 경우 소프트웨어 발명으로서의 성립성 인정	전통적으로 성립범위 극히 좁음. 근래, 성립성 인정기준 완화 -> 진보성으로 걸러내는 경향.
중국	컴퓨터 소프트웨어와 관련된 영업방법이 일정한 기술적 문제를 해결하는 '기술적 효과'를 달성할 때 소프트웨어 발명의 일환으로서 성립 인정	실질적으로 유럽의 기준과 동일

Domain Name 분쟁 사례

◆ harrods.com 사건 [영국]

- ♥ 영국의 최대의 유명백화점인 해로즈사(Harrods Limited)는 자사상표가 포함된 harrods.com 도메인네임이 Michael Lawie에 의해 소유, 운영되고 있는 사실을 확인하고 그를 상대로 상표권 침해 및 부정경쟁방지법(passing off act) 위반으로 법원에 제소
- ♥ 영국법원은 Michael Lawie가 해로즈사의 "Harrods"를 도메인네임으로 사용하는 행위는 상표권 침해 및 부정경쟁방지법에 위반한다고 보아 도메인네임을 해로즈사에게 반환하라고 판결

◆ yahooindia.com 사건 [인도]

- ♥ 인도의 한 기업이 yahooindia.com을 등록하여 yahoo의 검색엔진을 그 홈페이지에 두어 사용하는 것에 대하여 yahoo.com을 운영하고 있는 yahoo사에서 상표법 위반으로 법원에 제소
- ♥ 인도법원은 상표법은 인터넷 도메인네임에도 적용되어야 한다고 판결을 내리면서 상표권 침해를 인정

◆ candyland.com 사건 [미국]

- ♥ 미국의 유명한 완구업체인 Hasbro 사가 자신의 등록상표 "candy land"를 candyland.com으로 등록한 IEG사를 상대로 상표권 침해소송을 제기
- ♥ 법원은 IEG사가 candyland를 사용하는 행위는 저명한 등록상표 "candyland"의 가치를 희석시키는 것으로서 "연방희석화 방지법"에 위반되며, 피고인 IEG사의 사용행위에 의해 피고에게 발생하는 손해는 IEG사가 candyland.com을 사용하지 못하게 될 때 발생하는 손해를 훨씬 능가한다는 사실 등을 참조하여 candyland.com에 대하여 사용중지 가처분 판결

Domain Name 분쟁 사례 - 국내

◆ chanel.co.kr 사건 [국내]

- ♥ 샤넬사가 아닌 타인이 한국인터넷정보센터에 chanel.co.kr 도메인네임을 등록, "샤넬인터내셔널" 이라는 홈페이지를 개설하여 각종 성인용품과 란제리 등을 통신판매하는 행위는 부정경쟁방지법상 "영업주체 혼동행위"에 해당한다고 판결

◆ himart.co.kr 사건 [국내]

- ♥ 인터넷을 통해 전자제품을 판매해오던 himart.co.kr은 가전제품 유통업에 수요자에게 널리 인식된 HI-MART 상호와 유사하기 때문에 일반거래사회에서 상품출처에 관한 혼동우려가 있기 때문에 사용할 수 없다고 사용금지 가처분 결정

◆ viagra.co.kr 사건 [국내]

- ♥ 일반인들은 피고들의 영업 활동이 화이자측과 관련이 있는 것으로 생각할 수 있어 상품주체 또는 영업주체에 혼동을 일으킨다고 볼 수 있으며 발기부전 치료제로 유명한 비아그라라는 상품표지가 생츠킵이라는 의외의 상품이 시장에 들어옴으로써 식별력이 약화될 것으로 봐야 한다고 판단하여 원심을 깨고 "피고는 도메인네임 등록을 말소하라"며 원고승소 판결

◆ 기 타

- ♥ freetel.co.kr, microsoft.co.kr, hite.co.kr, sindorico.co.kr, seripak.co.kr, knk.co.kr, 등의 분쟁이 있었으나 상호 사전적인 협의에 의해서 법적 소송 이전에 해결되었음

Positive views on BM patents

- ◆ 인터넷을 기반으로 하는 사업에서는 모방이 용이하므로 이를 보호하여 개인, 기업의 창의적 노력을 장려.
- ◆ 무형의 기술개발을 촉진, 기술 공개를 유도해 중복투자를 방지하여 국가 경제발전에 기여
- ◆ 연구개발에 투자한 자금을 회수할 수 있는 기회를 제공해야 한다.
- ◆ 미국 등 선진국에서 인정되고 있는 대세를 거스를 수 없다
 - 통상압력의 빌미

Negative views on BM patents

- ◆ BM을 특허의 대상으로 보는 관점 자체가 문제가 많다.
 - ♥ 알고리즘보다 훨씬 더 추상적이고 포괄적임
- ◆ choke the very innovation it was meant to nourish
 - ♥ 특허권의 기본 취지에 반하는 결과를 초래한다 - 독점 조장
 - ♥ 아이디어에 대한 너무 과도한 권한을 부여함으로써 인터넷에서 개인/단체의 다양한 활동을 제한하여 인터넷과 사회의 발전을 저해
 - ♥ business method monopolies would kill e-commerce
- ◆ Patent flood
 - ♥ 평범한 아이디어에 대해 특허를 남발함으로써 분쟁 발생 다발, 법적 비용증가
 - ♥ 사업방식은 무궁무진한데 방어적 차원에서 어쩔 수 없이 특허출원을 하고 있지만 사회적 비용 낭비
 - ♥ 사회적 비용 부담: 결국 개발자와 이용자 모두 비용을 부담
 - ♣ Bad patents thus become the space debris of cyberspace. Nowhere is this clearer than in the context of business-method patents.
 - ♥ Awarding patents of that type siphons off resources from technologists to lawyers
 - ♣ On average it takes \$1.2 million to challenge the validity of a patent
- ◆ 특허만 내는 개인/기업
 - ♥ 특허제도의 목적이 소수의 개인을 갑부로 만들려는 것은 아니다.
 - ♥ 연구개발비를 회수하기 위한 목적이 아닌 기업

Considerations

- ◆ review business method applications more thoroughly
 - ♥ 발명의 원칙 요구
 - ♥ 새로 발견된 특정한 요소기술이나 새로운 방법론등이 증명될 경우
 - ♥ 상업화할 수 있는 가능성이 증명
 - ♥ 특허인정범위의 한계 설정
 - ♣ 응용부분과 알고리즘의 관계를 엄격히 해석하여 특허의 권리범위를 좁게 해석할 필요
- ◆ 경제적 편익과 사회 후생 측면에서 분석할 필요
- ◆ The duration of patents
 - ♥ Bezos proposed a prior art database and a 3-5 year limit on software and business-method patents
- ◆ 특허의 신속한 처리와 분쟁의 신속한 해결
- ◆ 세계적 동향 파악 및 외국과의 협조체계
 - ♥ 외국추세를 무조건 따라가는 것이 아니라 국익 수호의 관점에서
 - ♥ 인터넷 기술과 사회의 발전에 도움이 되는 방향에서
- ◆ 전문가 육성 및 협조체계
 - ♥ 전문기관(정부, 대학, 법조계, 업계)의 협조 유발 및 지원
 - ♥ 연구지원 강화 및 연구성과의 공유체계: 국가 특허제도

Considerations

- ◆ 국가(국지)주의 원칙 고수: 인터넷의 특성상 대비책 필요
- ◆ 국가적차원의 대책수립
 - ♥ 일본은 mobile internet, mobile EC, 만화, 게임, 가라오케 등을 중심으로 BM특허를 대량으로 취득
 - ♥ idea-연구개발-상품화의 제도적 지원 체계
- ◆ Company side
 - ♥ BM특허가 미칠 영향과 제약 분석하고 분쟁에 대비
 - ♥ 전담부서의 조직
 - ♠ Walker Digital: BM 특허 전문회사, 200여개 특허 취득
 - ♠ Sony, Toshiba, NTT Data, 스미토모 은행
 - ♥ Patent your own novel, non-obvious, useful BM aggressively
 - ♠ Improvement patent 발굴
 - ♠ 진보성이 인정될 수 있도록 공개된 내용과 차별화
 - ♥ 인터넷의 편의성 및 유용성을 제공하는 요소기술 또는 요소기능에 초점을 맞추어 특허 출원
 - ♥ BM 수행 주체와 각 주체가 수행하는 기능을 명확히 설정

Considerations

◆ Social solution

♥ 불매운동(boycott)등 사회적 저항:

- ♠ Firestorm of protest: 10,000 emails in 2 days

- ♠ Richard Stallman: Amazon의 one-click 특허에 대항에 인터넷을 통한 불매운동 촉구

 - ♣ CEO Jeff Bezos agreed the idea of business method patents is a problem.

- ♠ 진보네트워크

♥ 정보공개운동:

- ♠ make ideas public

◆ Bilski 이후 BM 발명은 물론 소프트웨어 발명의 성립성을 엄격한 시각으로 재검토하고 있음