

# ‘추상적’에 대한 판단, 판결때마다 엇치락뒤치락

글로벌 IP 현장

〈2〉SW 특허의 발명 범주

프로그램화된 트레이딩 플랫폼 등  
연방법원이 내린 두 건의 특허 무효화  
CAFC서 “발명범주 포함” 판결했지만  
전원합의체 재판부서 또 뒤집혀

최근 미국에서 소프트웨어(SW) 특허가 지식재산(IP)권 논쟁의 중심으로 떠올랐다. 전문가들은 막대한 시간과 비용이 지출되는 특허 소송 중심에 ‘SW 특허’가 있다고 주장한다. 미국 특허법 101조는 ‘새롭고 유용한 과정, 기계·제조품이나 조성물에 관한 새롭고 유용한 개량을 발명·발견한 자는 법이 정하는 조건과 요건에 따라 특허를 받을 수 있다’고 명시한다.

미 특허법은 발명이 이 네 가지 범주 중 하나에 포함되는 경우에만 특허 취득이 가능하도록 규정한다. 미 연방대법원은 이 범주에 자연법칙, 물리현상, 추상적 아이디어를 제외한 “태양 아래 인간이 만든 모든 것”을 포함한다고 폭넓게 해석했다.

최근 연방순회항소법원(CAFC)이 내린 SW 특허 적격성에 대한 두 가지 판결이 흥미롭다. 1982년에 설립된 워싱턴 D.C. 소재 CAFC는 각 지역 연방지방법원의 판결에 항소한 특허 사건을 처리하는 항소법원이다.

판결 중 하나는 사안의 중요성을 감안해 CAFC 판사 전원이 참여한 소송이다. 사건은 ‘컴퓨터 프



김성훈 특허변호사

로그램화된 트레이딩 플랫폼을 이용해 제3자가 금융거래자 간에 발생할 수 있는 결제 위험성을 없애기 위한 방법 특허’를 바탕으로 한다.

D.C. 연방지방법원은 특허가 추상적 아이디어를 표현해 발명 범주에 포함되지 않는다고 판단해 특허를 무효화했다. 3명 판사로 구성된 C

AFC 재판부는 연방지방법원 판결을 뒤집어 발명 범주에 포함된다고 판결했다. 전원 합의체 판결에서는 발명 범주에 포함되지 않는다고 판결해 또 다시 판결을 뒤집는 결과를 가져왔다.

10명 판사 전원으로 구성된 전원합의체 재판부는 이 특허가 법정 발명 범주에 포함되지 않는다는 의견에만 일치할 뿐 판결 이유에 대해서는 각기 다른 의견을 표명했다. 과반수 합의 달성에 실패한 판결이라 SW 특허 적격성에 대한 명확한 가이드라인을 오랜 기간 기대했던 특허업계는 실망할 수밖에 없었다.

다른 판결은 ‘인터넷에서 사용자가 무료로 저작물을 받는 대신 광고물을 볼 수 있게 하고 광고주가 저작물 사용에 대한 비용을 대신 지불하는 방법’ 특허에 관한 판결이다. 첫 번째 판결과 마찬가지로 본 특허가 법정 발명 범주에 포함되는가가 중요한 이슈였다. CAFC는 캘리포니아 중부 연방지방법원 판결을 뒤집고 발명 범주에 포함된다고 했다. CAF

C는 특허가 단지 추상적 아이디어만을 표현한다고 보지 않았다. 이 특허는 기존 인터넷상 상거래 방식과 비교해 발전된 방법을 제시한다고 판단했다.

두 사례로 볼 때, 최근 출원 건수가 늘어나고 있는 SW 관련 분야 특허 적격성에 대한 명확한 가이드라인이 계속 논의 중에 있음을 알 수 있다. 특허 사건을 많이 다루는 CAFC에서도 각 판사마다 같은 특허라도 법정 발명 범주에서는 다른 의견을 보이는 등 혼란을 주고 있다.

오바마 행정부에서는 특허청(USPTO)을 중심으로 SW 특허 질을 높이기 위해 노력하고 있다. 올해 초 실리콘밸리와 뉴욕에서 SW 특허 출원·심사의 질을 높이기 위한 회의가 열렸다. 올 하반기에는 캘리포니아대학 버클리 캠퍼스에서 SW 파트너십 회의(Software Partnership Meeting)가 열린다. 회의에서 실리콘밸리 IT기업 이해 당사자에게 오바마 행정부의 정책 방향과 혁신 장려책이 논의된다. 최근 오바마 행정부는 특허 괴물로 대표되는 다수의 불필요한 특허 소송의 문제점을 깨닫고 행정적 조치를 취하려는 움직임을 보이고 있다. 전문가도 SW 특허 필요성에 대해 의견이 엇갈리고 있다. 최근 IT 산업 발전과 더불어 특허권자의 IP권 보호를 위해 SW 특허가 반드시 필요하다는 측과 오히려 SW 특허가 기술 혁신에 방해만 된다는 의견이 양분된다.

가장 큰 IT 시장을 갖고 있는 미국에서 SW 특허 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않는다. CAFC의 엇갈린 판결 이후 연방대법원이 SW 특허의 법정 발명 범주와 관련해 가이드라인을 제시될지 지켜보아야 할 것이다. 특허 업계와 IT 기업 이해당사자의 의견이 반영된 법률 개정 과정도 주목해야 한다.

김성훈 미국 WHDA 특허변호사 skim@whda.com