

거절결정(특)

[특허법원 2006. 12. 21. 2005허11094]



【판시사항】

- [1] 출원발명의 청구항에 기재된 발명의 일부에만 자연법칙을 이용하는 부분이 있는 경우 특허법상의 발명에 해당하는지 여부(소극)
- [2] 비즈니스 방법(business method) 발명에 해당하기 위한 요건과 그 의미 및 비즈니스 방법 발명이 발명으로서 완성되기 위한 요건
- [3] 출원발명 "인터넷 커뮤니티상의 개인방 형태의 미니룸 생성 및 관리방법(Method for managing a mini-room for use in internet community)"은 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있지 않으므로, 특허법 제29조 제1항의 발명이 아니라고 한 사례

【판결요지】

- [1] 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 않는다.
- [2] 비즈니스 방법(business method) 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하며, 여기에서 '소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다'는 것은 소프트웨어가 컴퓨터에 의해 단순히 읽혀지는 것에 그치지 않고, 소프트웨어와 하드웨어가 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 사용목적에 따른 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용목적에 대응한 특유의 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축되는 것을 말한다. 그리고 비즈니스 방법 발명이 발명으로서 완성되기 위해서는 특허청구범위의 기재가 단순한 아이디어를 제기하는 수준에 머물러서는 안 되고, 발명의 목적을 달성하기 위한 필수불가결한 모든 구성들이 구체적이고 명확하게 기재되어야 한다.
- [3] 출원발명 "인터넷 커뮤니티상의 개인방 형태의 미니룸 생성 및 관리방법(Method for managing a mini-room for use in internet community)"은 소프트웨어와 하드웨어가 어떻게 협동함으로써 발명의 목적이 달성되는지에 관하여 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않아 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있지 않으므로, 특허법 제29조 제1항의 산업상 이용할 수 있는 발명이 아니라고 한 사례.

【참조조문】

- [1] 특허법 제2조 제1호, 제29조 제1항
- [2] 특허법 제2조 제1호, 제29조 제1항
- [3] 특허법 제2조 제1호, 제29조 제1항

【참조판례】

[2] 대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결(공2003상, 1369)

【전문】

【원 고】 에스케이커뮤니케이션즈 주식회사(합병 전 주식회사 싸이월드) (소송대리인 변리사 김은구)

【피 고】 특허청장

【변론종결】2006. 11. 9.

【주문】

】

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2005. 12. 1. 2004원5696호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

【이유】

】 1. 원고의 특허거절결정 불복심판 청구에 대한 기각심결의 경위

[증 거] 갑 제1, 2호증, 을 제1 내지 5호증의 각 기재

가. 원고의 출원발명

주식회사 싸이월드가 2002. 4. 18. (출원번호 생략)으로 출원한 “인터넷 커뮤니티상의 개인방 형태의 미니룸 생성 및 관리방법(Method for managing a mini-room for use in internet community)”으로서 청구범위와 도면은 별지 1 기재와 같다.

주식회사 싸이월드는 2003. 8. 2. 원고에 합병되었다.

나. 원고의 특허거절결정 불복심판 청구와 기각심결

- (1) 특허청 심사관은 2004. 11. 5. 출원발명은 컴퓨터에서 미니룸을 생성하고 관리하는 단계들의 구현방법이 구체적으로 기재되어 있지 아니하여 발명으로 성립될 수 없다는 이유로 특허출원을 거절하는 결정을 하였다.
- (2) 원고는 2004. 12. 3. 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하고 2004. 12. 30. 보정서를 제출하였으나, 심사관은 보정된 출원발명 청구항 3(이하 ‘보정된 청구항 3 발명’이라 한다)이 특허출원을 한 때에 특허받을 수 없어서 특허법 제47조 제4항 제2호에 위반된다는 이유로 각하결정을 하고 원결정을 유지하였다.
이에 대하여 원고가 불복심판을 청구하였다.

- (3) 특허심판원은 이를 2004원5696호로 심리하여, 2005. 12. 1. 원고의 보정은 보정된 청구항 3 발명이 특허법 제47조 제4항 제2호에 규정된 특허요건을 갖추지 못하여 부적법하고, 보정 전 출원발명 청구항 1(을 제4호증 제출일자란의 ‘2002. 4. 18.’은 ‘2004. 5. 27.’의 오기로 보인다, 이하 ‘보정 전 청구항 1 발명’이라 한다)은 자연법칙을 이용한 것이 아니어서 특허법 제29조 제1항 본문에 위배되며, 청구항이 복수인 경우에 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 한다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 결정을 하였다.

2. 원고의 심결 취소사유 주장과 쟁점

이 사건의 쟁점은 보정된 청구항 3 발명에 대한 보정 각하결정이 정당한 것인가와 보정 전 청구항 1 발명(또는 보정된 청구항 3 발명)이 특허법 제29조 제1항 본문에 규정된 발명에 해당되는가 하는 점에 있는바, 이에 관한 원고의 심결 취소사유 주장의 요지는 다음과 같다.

가. 보정된 청구항 3 발명은 소프트웨어의 정보처리에 해당하는 미니룸을 생성하고 관리하는 작업수행이 하드웨어인 컴퓨터를 이용하여 구체적으로 실현되고 있으므로, 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당한다.

나. 그런즉, 보정된 청구항 3 발명에 대한 보정 각하결정은 위법하고, 보정된 청구항 3 발명은 특허등록되어야 한다.

3. 보정 각하결정의 당부에 대한 판단

가. 비즈니스 방법 발명의 성립 여부에 대한 판단 법리

(1) 특허법 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 '발명'으로 정의하고 있다.

따라서 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 때에는 특허법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'의 요건을 충족하지 못함을 이유로 거절되어야 한다.

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 않는다.

(2) 특히, 정보 기술을 이용하여 새로운 영업방법을 실현하는 비즈니스 방법(business method) 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다(대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결 참조). 여기에서 '소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다'고 함은 소프트웨어가 컴퓨터에 의해 단순히 읽혀지는 것에 그치지 않고, 나아가 소프트웨어와 하드웨어가 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 사용목적에 따른 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용목적에 대응한 특유의 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축되는 것을 말한다.

그리고 비즈니스 방법 발명(이하 'BM 발명'이라 한다)이 발명으로서 완성되기 위해서는 특허청구범위의 기재가 단순한 아이디어를 제기하는 수준에 머물러서는 안 되고, 발명의 목적을 달성하기 위한 필수불가결한 모든 구성들이 구체적이고 명확하게 기재되어야 한다.

나. 판 단

(1) 보정된 청구항 3 발명은 온라인 커뮤니티 활동공간에서 자신의 정체성을 표현하고 새로운 수익모델을 확보하기 위한 BM발명에 해당한다(을 제4호증 6쪽 14줄 ~ 7쪽 1줄, 8쪽 11 ~ 13줄).

따라서 먼저 보정된 청구항 3 발명에서 소프트웨어에 의한 각 처리단계가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있는지 여부를 살펴본다.

보정된 청구항 3 발명의 미니룸 생성 및 관리방법은 사람들이 온라인 커뮤니티에서 자신만의 공간을 만들고 그 공간에 자신만의 물건을 전시하고 꾸밈으로써 자기 정체성을 표현하고자 하는 욕구를 해결함을 목적으로 한다(을 제4호증 6쪽 5~16줄).

이러한 목적을 실현하기 위한 소프트웨어 수단은 미니룸을 쉽게 만들 수 있는 미니룸 생성 시스템과 이를 커뮤니티 게시판이나 회원 홈페이지를 통하여 다른 회원에게 전달할 수 있는 시스템, 미니룸을 꾸밀 수 있도록 하는 미니룸 표현 시스템이다(을 제4호증 6쪽 17줄~7쪽 1줄).

그리고 소프트웨어에 의한 정보처리에 이용되는 하드웨어 수단은 온라인 커뮤니티라는 표현으로부터 유추되는 서비스 제공자의 서버, 회원단말기, 인터넷망을 비롯한 미니룸 저장공간(10), 가구 저장공간(30) 및 미니룸 가구저장 공간(20)이다.

따라서 보정된 청구항 3 발명은 문언상으로는 문언상으로만 보면, 미니룸 생성·전달·표현 시스템의 소프트웨어 처리단계와 미니룸 저장공간, 가구 저장공간 및 미니룸 가구저장 공간의 하드웨어 수단이 포함되어 있기는 하다.

(2) 그러나 보정된 청구항 3 발명의 청구범위에는 아래에서 보는 바와 같이, 소프트웨어와 하드웨어가 어떻게 협동함으로써 발명의 목적이 달성되는지에 대하여 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않다.

- ① 제1단계 구성에서 회원가입과 동시에 서비스제공자 서버의 미니룸 저장공간(10)에 미니룸이 자동 생성만 될 뿐, 회원이 컴퓨터를 통해서 미니룸의 생성 여부를 어떻게 확인하는지 명확하게 기재되어 있지 않다.
- ② 제2단계 구성의 "전시"라는 표현은 회원이 볼 수 있는 상태를 전제로 하는 것임에도, 기억수단인 데이터베이스{가구 저장공간(30)}에 가구가 어떻게 전시되고, 회원이 구매가구 선택을 위해 데이터베이스에 저장된 가구목록에 어떻게 접근하여 선택할 수 있는지 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않다.
- ③ 제3단계 구성에는 회원이 데이터베이스{미니룸 가구저장 공간(20)}에 어떻게 접근하여 어떤 방식으로 가구위치를 지정할 수 있는지 명확하게 기재되어 있지 않다.
- ④ 제4단계 구성에서 온라인 게시판에 글이 저장될 경우에 데이터베이스(회원의 미니룸)에 어떻게 접근하고 이를 불러내는지 명확하게 기재되어 있지 않다.

결국, 보정된 청구항 3 발명의 청구범위는 그 구성요소인 각 단계들이 소프트웨어와 하드웨어의 결합을 이용한 구체적 수단을 내용으로 하고 있지 않을 뿐 아니라, 사용목적에 따른 각 단계별 정보의 연산 또는 가공이 어떻게 실현되는지에 대해 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않다.

따라서 보정된 청구항 3 발명은 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있지 않으므로, 전체적으로 볼 때 특허법상의 발명에 해당한다고 볼 수 없다.

(3) 원고는 보정 전 청구항 3 발명에서 미니룸과 관련된 단계별 정보를 회원에게 제공하고 선택하도록 하는 것은 필수 구성요소가 아니고, 청구범위에 범용성이 있는 하드웨어나 자명한 정보처리에 대한 기재가 나와 있지 않더라도 발명으로 성립할 수 있다고 주장한다.

그러나 BM발명은 컴퓨터에서 단순히 읽혀져 특정한 결과를 얻는 것을 목적으로 하는 컴퓨터프로그램과 달리, 하드웨어와 소프트웨어의 상호 유기적인 결합 내지 협동관계에 의해 발명의 목적에 대응한 특유의 동작방법이 구현되고 추가적인 상승효과가 발생할 때 비로소 발명으로 인정된다.

따라서 특허청구범위에 각 정보를 처리하는 단계들이 하드웨어를 어떻게 이용하여 발명의 목적을 달성하는지에 대하여 구체적이고 명확하게 기재되어야 한다.

원고의 위 주장은 이유 없다.

다.

소 결

따라서 보정된 청구항 3 발명은 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용할 수 있는 발명이 아니어서, 특허법 제47조 제4항 제2호에 의하여 그 출원한 때에 특허받을 수 없다.

원고의 보정을 각하한 결정은 정당하다.

4. 보정 전 청구항 1 발명이 특허법상의 '발명'에 해당하는지 여부

가. 보정 전 청구항 1 발명의 특징

보정 전 청구항 1 발명은 미니룸 자동 생성단계, 미니룸 가구 저장단계, 가구 배치단계로 구성되고 온라인 커뮤니티 속에서 사람들이 자신의 정체성을 표현하고 새로운 수익모델을 확보함을 목적으로 하는 BM발명에 해당한다(을 제 4호증 8쪽 11~13줄).

나. 판 단

(1) 보정 전 청구항 1 발명에서 소프트웨어에 의한 각 처리단계가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있는지 여부를 살펴본다.

보정 전 청구항 1 발명에서 발명의 목적을 실현하기 위한 소프트웨어에 의한 처리단계는 미니룸을 자동으로 생성하는 단계, 선택된 가구를 저장 및 배치하는 단계이다.

그리고 소프트웨어에 의한 정보처리에 이용되는 하드웨어 수단은 온라인 커뮤니티라는 표현으로부터 유추되는 서비스 제공자의 서버, 회원단말기, 인터넷망을 비롯한 미니룸 저장공간(10), 가구 저장공간(30) 및 미니룸 가구저장 공간(20)이다.

따라서 보정 전 청구항 1 발명은 문언상으로만 보면, 미니룸 생성, 선택된 가구 저장 및 배치라는 소프트웨어 처리단계와 미니룸 저장공간, 가구 저장공간 및 미니룸 가구저장 공간의 하드웨어 수단이 포함되어 있기는 하다.

(2) 그런데 보정 전 청구항 1 발명에는 아래에서 보는 바와 같이, 소프트웨어와 하드웨어가 어떻게 협동함으로써 발명의 목적이 달성되는지에 대하여 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않다.

① 서비스제공자 서버의 미니룸 저장공간(10)에 미니룸이 자동 생성만 될 뿐, 회원이 컴퓨터를 통해서 미니룸의 생성 여부를 어떻게 확인하는지 명확하게 기재되어 있지 않다.

② 미니룸 가구 저장단계에서 "전시"된 가구라는 표현은 회원이 볼 수 있는 상태를 전제로 하는 것임에도 기억수단인 데이터베이스{가구 저장공간(30)}에 가구가 어떻게 전시되고, 회원이 구매가구 선택을 위해 데이터베이스에 저장된

가구목록에 어떻게 접근하여 선택할 수 있는지 구체적으로 기재되어 있지 않다.

- ③ 회원이 데이터베이스{미니룸 가구저장 공간(20)}에 어떻게 접근하여 어떤 방식으로 가구위치를 지정할 수 있는지에 대해 명확하게 기재되어 있지 않다.

따라서 보정 전 청구항 1 발명은 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있지 않으므로, 전체적으로 볼 때 특허법상의 발명에 해당한다고 볼 수 없다.

다.

소 결

결국, 보정 전 청구항 1 발명은 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당한다고 볼 수 없어 특허받을 수 없다.

또한, 출원발명의 청구항이 복수인 경우에 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 한다.

5. 결 론

그렇다면 원고의 출원발명은 나머지 청구항에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 전체로서 거절되어야 한다.

이와 결론을 같이한 심결은 정당하다.

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

판사 문용호(재판장) 서영철 윤태식