

# 발명의 컴퓨터 구현 논의에 따른 특허제도 개선방안\*

김 윤 명\*\*

## ◆ 목 차 ◆

·	3.
·	4.
1.	·
2.	1.
3. SW	2.
·	3.
1.	4.
2.	·

## I. 서 론

SW 가? .1)

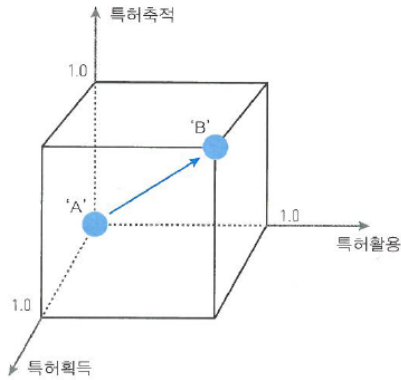
\* 가 ‘ ( , 2014) .

\*\* ( ), .

1) SW가 가?”, ( 15 4 ), , “SW , 2014, 830 .

· SW가  
 · SW  
 · SW  
 , , ,  
 SW .2)  
 “  
 ,  
 ”3) 가 .

[그림] 특허경영의 3요소



: ( , 2013)

2) , SW

, 가

3) , 「 , 2013, 72 .



산업재산권 제48호

SW

2000  
가

가 가 .

SW

SW

, SW

SW

, SW

가

SW

가

SW

5)

---

( 11949 ) -, ( 110 ),  
 , 2015.6; , “SW” :  
 2014 ”, ( 16 3  
 ), , 2015 . , 2015  
 SW

5) Bilski v. Kappos, 130 S.Ct. 3218 (U.S. 2010); Alice Corp. v. CLS Bank



. SW  
SW

8)

가

“

( ),

9)

”10)

## 2. 발명의 요건에 대한 검토

### 가. 발명의 개념

SW

가

8) “ (application) (idea) , (expression)

” , “ , ( 23 1 ) , , 2012, 554 .

9) 가 , ,

「 , 2013, 83 .  
10) , 「 . , 2014, 3103-3104 .

.11) (Kohler)

.12)

.13)

SW 가

가 .

11)

2 1  
“ ”

, 2 1 가  
가 ,  
29 1

62  
98 744

. 1998. 9. 4.

12) “Kohler 가

” . “ , “ , ”  
( 54 3 ), , 2013.9. 801 .

13)

3 5 ). ( ,

가 가 가 가  
. 1983.11.22. 83 42

[ ] .

산업재산권 제48호

.14) , 1984  
1995 , 1998 ,  
2005 2014 . 1998

SW

가 . , Bilski Alice

“ 2 1  
‘ ’

29 1

(business method)

SW 가

”15)

“

”16)

---

14) “

” . 「 」 ,

2013, 15 .

15) 2003. 5. 16. 2001 3149 .



가

나. 발명의 개념 수정에 대한 논의

“ (高度) ”

가

가 (傾向化)

.17) 2000 BM

가

.18)

16) 2008.12.24. 2007 265 [ ( )].

17) , “ 2

2

” , 「 」,

, 2004, 375 .

18) “ 19



SW 가 ,  
 가 .  
 가 ,  
 ,<sup>20)</sup>  
 가 ,<sup>21)</sup>  
 SW가  
 HW

20)

가

, “

가

가 가

가

”

2001.11.30.

97 2507

[

( )]

21)

. Alice

.22)

“

(business method)

가

. ,

,

”23)

SW

가 HW

SW가

,

가 .24)

,

가

가 .25)

22)

“

가

” 가

. , “

”, ( 46 ),

, 2015, 289 .

23) 2008.12.24. 2007 265 [ ( )].

24)

, SaaS가

SW

.

25)

( 40 ),

, 2013, 106 .

### 3. SW의 물건성에 대한 검토

#### 가. 논의의 필요성

SW

. SW가

SW

SW

SW

, SW

SW가

가

#### 나. SW의 물건성 여부

“ ”

( 98 ).

”

( 85 ).

.26)

“

가 가

26) 川井健著 『民法概論 1 民法總則 第4版』有斐閣, 2008, 112頁.

, , , 가

가

”27)

“

가

”28)

가

가

, SW가

가

가

SW

가

.29) , 가

가

.30)

2005

27) , “ ” ” ” ,

( 14 ), , 2003, 344-346 .

28) , “ ” , ( 29 2 ), , 2013, 205 .

29) SW . , “

”

30) , , 205 . , 「 」 , 2004, 29 .

가 SW 가

가 SW

가

.31) ,

가 가

SW 가 가

.32)

---

31) “

가 ” , “

”, 産業財産權(第23號),

, 2007.8, 411-412 .

32) “

가 ,

가 가

,

,

가 . 가

SW

가 가

가 , SW  
 , SW  
 SW가 SW가  
 ,33) SW  
 ,34) SW SW SW  
 35) SW

---

, , , ”.  
 , 562-564 .  
 33) SW , 「  
 」, , 2015; , 「  
 M&B, 2005 」,  
 34) 2 1 “ ” 가 ( )  
 35) 3 ( )  
 ( )

(告知)



SW

.36)

### 다. 실시와의 비교 검토

“

(  
”

)

SW가

가

가

.37)

SW

SW가

SW

.38)

---

36)

“

”

, 129 .

37)

, 412 .

38)

, 「  
, 2012, 43

86 .

」,

(  
). ( )

라. 불분명한 프로그램의 정의

“ ”  
”

.39)

, “  
”

SW “ ”

가 ( ) (記述書)  
”

가

39) 2002 2 “ ”  
“ ( ) ”

( ) , ,  
 ‘ . ’ SW .  
 SW  
 ,  
 가 2  
 ‘ ,  
 SW  
 . SW  
 SW가  
 . SW  
 . (App)  
 가  
 ,  
 가 ,  
 가 , SW  
 가  
 .40)

---

40) , 「  
 」, , 2006, 70 . , SW SW  
 SW  
 SW

[표] 프로그램의 정의에 대한 수정안의 제시

가		
	“ ”	“ ”
	“ ( ) ”	

가  
가  
가

41) , , 65 .

### Ⅲ. 심사 단계에서의 제도 개선 방안

SW가 , SW가 , 가

. 가

, .42)

#### 1. 선행기술 확보의 한계

. 가

, 3 가 .

.43)

가 .

---

42) ,

가 .

43) “ . , ” ; , 「 , 2010, 226 .

가

SW 가

가

SW

, SW

SW

, SW

(defensive publication)

SW

가 .44)

## 2. 오인특허 방지 방안

가 SW

---

44) IBM  
SW 가  
가

.45)

가 .

, )

(公知) (公然) ,

)

(公衆)

.

.

가 . Bilski

Alice ,

pro-patent ,

.

,

.46) peer to patent

45) “

가 ”( , “ ”,

( 6 2 ), , 1999, 785~786 .

SW

46) 이철남, 「오픈소스SW라이선스 분쟁대응 가이드 개선 연구」, 한국저작권위

.47)

48)

63

2 가 .49) , peer to patent

가 가 .

### 3. 발명의 명칭에 대한 명확한 기재 의무화

SW , SW, ,

가

원회, 2012, 187면.

47) “ 가 peers to patent patent patentfuzz ” , 「 」, , 2008, 123 . 가 가 ,

48) “ 가 가 가 가 ” , 「 」, , 2010, 814 .

49) 63 2( ) , 42 3 2 , 8 45 .



.50)

#### 4. 선행기술 개시제도의 강화

, 42 2 .  
 , 3 2 )  
가  
, )

가  
가  
,51)

---

50) 가 “  
가

,  
가  
, 가  
가  
” 가 , “  
,  
( 48 1 ),  
2007, 117 .

(Information Disclosure Statement)

(duty of good faith) (duty of disclosure) • (duty of candor)

.52)

가

가

SW

가 .53)

51)

52)

53) 2009

”, 21, , 2009.10, 108 . ( 10 ), , 2006, 147 . ( : 1805892 ) , “

,

가

가 . 2006

가

가

가

가

가



가

SW가

SW

SW

가

.54)

.55)

SW

가

54)

, “  
( 3 ),

, 1999, 30 .

”,

55) SW

103

가

3

가

SW

가 SW  
SW가

130

가

, 416 .

## 2. 제도 개선 방안

### 가. 합리적인 이용(라이선스) 정책

가, , 가  
 . SW  
 가  
 가,  
 . , 22 2 “ 가.  
 가 ”

(所産)

, , 가 .56)

.57)

---

56) 1993. 11. 25. 92 87, 5-2, 468 [ ].  
 57) ( 101 1 )  
 ), 3 ( 118 1 )  
 i) , ii)

나. 권리남용 및 금지청구권의 제한

가  
58) 가

59)

335  
가 (

),  
)  
58) “

가

, 568 .

1963

60)

61)

59) “

”

, 産業財産權 第23號, 2007.8,

416 .

60) 1963

45

2 (

)

가

1

1.

가

3

2.

3

3.

가

가

가

4.

가

1

45

가

2

1

61) 1963

45 (

)

가

3

3

가

산업재산권 제48호

‘ (62) “ 가  
” (63) 가  
. (64) 가

---

1  
2  
40

1  
62) 107 ( )  
,  
( “ ” ) 가  
(裁定)( “ ” )  
, 4  
1. 가  
3  
2. 3  
3. 가  
4.  
5. 가 ( )  
) 가( “ ” )  
63) , “ ”, ( 36 ),  
, 2011.12, 187 .



가

가

가

가

가

.65)

가

.66)

.67)

64) , , 851 .

65) 2003.02.14. 2002 62319 .

66) “

, 가

가 ,

가 ” . , “

”, LAW&TECHNOLOGY( 3 4 ),

2007.7, 80 .

67) 가 SW

NPE , SW

.68) ,

SW

가 가

### 3. 저작권법과의 이용·저촉관계 규정

#### 가. 기술발전 등에 따른 이용·저촉 관계의 확장

( 가.

68)

(presumption)

“ (in accordance with the principles of equity)” “ (may be issued)”

가

(whether the plaintiff has suffered irreparable injury),

(whether the remedies available at law, such as money damages, are inadequate to compensate the plaintiff for the injury),

(the balance of hardships between the plaintiff and the defendant), 가

(whether public interest would be disserved by an injunction)

가

(eBay, Inc. v. MercExchange, 547 U.S. 388 (2006)). , , 207-208 .

)

.69)

(fair use)

가

가

가

.70)

98 ,

25 ,

45 ,

53

69) 2015.7.23.

1916185)

1)

, 3)

96 ( 3

가 SW

, 2)

가

가

(

“ )

“

”

SW

70)

, “

”

( 809 ),

, 2013.5.5.

98 ( )

[ 2014.6.11.]

가

가

”71)

가 SW

SW

가

나. 컴퓨터프로그램에 대한 이용·저축 관계

---

71) , 「 , 2010, 1222 .

가 , “ ” “

가 ,

가 .

가 , 가

“

가

가

가

”72)

가 ,

“

---

72) , , 19 .

, 가

”73) . “

가 가 ”74) . “

가

가 ”75) .

“

”76)

.77)

,78) . 가

---

73) , 「  
 」, , 2013.12, 126 ; , , 415  
 74) . ( ), 「 」, ,  
 2010, 1222 ; , “ .  
 ”, ( 49 ), , 2007, 546 .  
 75) , , 556 .  
 76) , .  
 77) SW , “  
 ”, ( 62 ), ,  
 2011, 167~178 .  
 78) , , 562 .

.79)

#### 4. 소송 분쟁의 대응과 권리구제

SW가  
가

SW

가

. SW

112

'80)

SW

가

SW

---

79)

95 (

) ~

80)

, 57 .

가

가 .81)

“

가

”82)

SW

SW

가

가

.83)

(受惠)가

가

.84)

81)

가

가

가

82)

83)

84)

, 「」, , 2014, 253 .

”, ( 106 ),

, 2010.12, 767 .

”;

, 2015.10.2., 16 .



## V. 결론

SW

(application)

SW

SW

SW

SW

, SW

가

SW

SW

가

(pro-patent policy)

가

가

가

가

가

SW

가 SW SW 가

SW

가 SW SW

가 SW

가 (pro-patent)

1980 Diehr SW

.85)

SW

---

85) “ 가 가

가.

Benson-Flook-Diehr

Chakrabarty

가 ” , “In re Bilski ‘

論”, IT ( 4 ), IT , 2010.2, 38 .

.86)

.87)

.88) SW

SW

. SW

가

가 .

SW

가

가 .89)

86) Bilski, Alice “

, 가

” . , , 10 .

87) “

, ”

88) “ , 11 .

가

” . , “ :

”, ( 8 ),

89) “ , 2002, 132 .

가

” . , , 190 .



### 【참고문헌】

1.

\_\_\_\_\_, “  
 \_\_\_\_\_”, ( 47  
 \_\_\_\_\_),  
 \_\_\_\_\_, 2015  
 \_\_\_\_\_, 「  
 \_\_\_\_\_」, \_\_\_\_\_, 2004  
 \_\_\_\_\_, “  
 \_\_\_\_\_”,  
 ( 62 ), \_\_\_\_\_, 2011  
 \_\_\_\_\_, “  
 \_\_\_\_\_”, ( 36 ),  
 \_\_\_\_\_, 2011.11  
 \_\_\_\_\_, 「  
 \_\_\_\_\_」, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
 2012  
 \_\_\_\_\_, 「  
 \_\_\_\_\_」, \_\_\_\_\_, 2013.12  
 \_\_\_\_\_, “  
 \_\_\_\_\_”,  
 ( 49 ), \_\_\_\_\_, 2007  
 \_\_\_\_\_, “  
 \_\_\_\_\_”, 2  
 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
 ( 23 1 ), \_\_\_\_\_,  
 2012  
 \_\_\_\_\_, “  
 \_\_\_\_\_”, LAW&TECHNOLOGY( 3  
 4 ), \_\_\_\_\_, 2007.7  
 \_\_\_\_\_, 「  
 \_\_\_\_\_」, \_\_\_\_\_, 2013  
 \_\_\_\_\_, “SW  
 \_\_\_\_\_가”, ( 15 4 ),  
 \_\_\_\_\_, 2014  
 \_\_\_\_\_, “SW  
 \_\_\_\_\_ : 2014  
 \_\_\_\_\_”, ( 16 3 ), \_\_\_\_\_, 2015  
 \_\_\_\_\_, “  
 \_\_\_\_\_”, \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, 2015.10  
 \_\_\_\_\_, 「  
 \_\_\_\_\_」, M&B, 2005  
 \_\_\_\_\_, “  
 \_\_\_\_\_”, \_\_\_\_\_, ( 54  
 3 ), \_\_\_\_\_, 2013.9  
 \_\_\_\_\_, “In re Bilski  
 ‘  
 \_\_\_\_\_’論”, IT \_\_\_\_\_ ( 4 ),

산업재산권 제48호

IT , 2010.2  
 → “ ” ”,  
 ( 14 ), , 2003  
 , “SW : ”, 2014.8  
 , 「 」, , 2004  
 , ( 40 ),  
 , 2013  
 , “ :  
 ”, ( 8 ), , 2002  
 → “ ”, ( 6 2 ),  
 , 1999  
 , “ ”,  
 ( 16 3 ), , 2013.9  
 , 「 」, , 2014  
 , “ ”, 21, , 2009.10  
 , 「 」,  
 , 200  
 , 「 」,  
 2015;  
 , “ ”,  
 ( 3 ), , 1999  
 → “ ”, ( 48 1  
 ), , 2007  
 , 「 」, , 2008  
 , 「 SW 가 」,  
 , 2012  
 , “ ”, ( 106 ),  
 , 2010.12  
 . , 「 」, , 2010  
 . , 「 」, , 2013  
 . , 「 」, , 2010  
 , “ ”,

( 46 ), , 2015  
 , “SW  
( 11949) -”, ( 110 ),  
 , 2015.6  
 , “  
” , ( 29 2 ), , 2013  
 , “ ”, ( 809 ), ,  
2013.5.5. .  
 , 「 」, , 2013  
 , “ ”, ( 10 ),  
 , 2006  
 , “ ”, 産業財産權(第23號),  
 , 2007.8  
 , 「 」, , 2010  
 , 「 」, 2007  
 , 「 」, 2014

2.

川井健著 『民法概論1 民法總則 第4版』有斐閣, 2008

<Abstract>

## Improvement Plan of the Patent System based on the Discussion of Computer-implemented Invention

Kim, Yun-Myung

Patent system can be through the invention of Patent, the use and the protection of the balance of the three axes to achieve its purpose. It is not an exaggeration to say that has been organized around the protection of until now. From software patents intended for use is made for the purpose of blocking the invasion of competitors. Thus, patent usability decreases, it becomes possible to generate multiplied separately from the purpose of the patent system intended for technicians innovation. Therefore, rather than a defensive patent, through the use, you need to be able to contribute to the technology advances and cultural promotion. Copyright system and or the maximum of the difference of the patent system, biggest problem of software patents, and even if they do not mimic the patent of others is the point of becoming a patent infringement. For these reasons, patents have been filed is questionable whether to attract technology development. Thus, patent strategy to elicit innovation seen as “not a protection technique, and the use of technology”, it is necessary to establish the direction of the policy.

**【Key words】** copyright system, patent system, software, software patents, technology innovation