

디지털콘텐츠의 특허법적 보호에 관한 연구*

송 대 종**

목 차

- I. 서론
- II. 디지털콘텐츠의 특허법적 보호방안
 - 1. 특허법적 보호의 의의
 - 2. 발명으로서 성립요건
 - 3. 디지털콘텐츠의 물건성
 - 4. 특허법적 보호형식
- III. 특허로 보호하였을 경우의 문제점
 - 1. 특허요건판단의 곤란성
 - 2. 저작권과의 충돌
 - 3. 기능의 독점
 - 4. 국제적인 보호문제
- IV. 결론
 - 1. 저작권적 접근법의 오류
 - 2. 특허에 의한 보호의 필요성
 - 3. 선결문제 및 대응방안

* 본 논문은 저자의 석사논문을 중심으로 미연방대법원이 2010. 6. 28. 선고한 Bilski 판결까지의 논의를 종합하여 디지털콘텐츠를 특허법적으로 보호될 수 있는 방안을 연구한 것임.

** 특허청 특허심판원 심판10부 심판관

초록

디지털콘텐츠의 저작권에 의한 보호는 디지털콘텐츠의 창작성 있는 표현 부분만을 보호하므로 디지털콘텐츠에 내재해 있는 발명적인 요소, 곧 아이디어를 복제한 경우에는 저작권에 의하여 보호할 수 없는 한계에 직면하게 된다. 게다가 디지털콘텐츠는 컴퓨터나 네트워크 등의 하드웨어를 통해서만 생성·사용되는 기술기반의 성질을 띠고 있음에도 불구하고, 인쇄매체를 통한 서적의 출판을 보호하는 것으로부터 출발한 저작권에 의해 보호가 이루어져 왔다는 것 자체가 저작권의 본질적인 한계일 것이다. 여기로부터 저작권법 및 콘텐츠산업진흥법 외에 디지털콘텐츠를 보호할 수 있는 특허의 필요성이 나타나게 되고, 특허법에 의한 보호의 논의도 디지털콘텐츠를 생성, 서비스, 사용하는 데 있어서 기술적인 부분의 특허보호방법론에 머물러 있다. 그러나, 디지털콘텐츠는 정보처리장치나 정보처리시스템으로 제작되어 물체의 형식으로 존재하거나 비물체의 형식으로 존재한다. 물체의 형식을 가지는 디지털콘텐츠는 관리가능한 물체이고, 독립적이고, 사람의 신체가 아니고 물건에 명백히 해당하므로 별도의 특허법적인 성립요건을 검토할 필요가 없을 듯하다. 반면에 비물체형의 디지털콘텐츠인 경우 물건인지 여부에 따라 특허법상 발명의 대상에 포함될 수도 있고, 없을 수도 있으므로 비물체형의 디지털콘텐츠가 물건인지 여부를 따지는 것은 특허법적 보호의 선결문제로서 중요한 의의가 있다. 비물체형의 디지털콘텐츠는 민법 제98조의 물건 해당성 중에서 ‘관리가능성’이 핵심적인 요소이다. 디지털콘텐츠는 컴퓨터상에서 파일의 형태로 존재하며, 컴퓨터하드웨어 조작기술에 의해 사용자가 사용 수익을 하는 데 있어서 기술적인 관리가 가능하고, 또한 거래의 대상이 되며 디지털콘텐츠를 사용 수익 처분하는 데 있어서 법률적으로 통제도 가능하고, 새로운 법률들이 속속 등장하고 있다. 따라서 비물체형의 디지털콘텐츠는 민법상 요구되는 ‘관리가능성’요건을 만족하고 있으므로 민법상의 물건에 해당됨에는 별 무리가 없는 듯하다. 비물체형의 디지털콘텐츠가 민법상의 물건에 해당한다면, 우선적으로 특허법상의 실시양태인 물건에 해당됨은 당연한 귀결이고, 특허법상의 보호대상에 진입할 수 있는 강력한 근거가 마련된다고 보아야 할 것이다.

주제어

디지털콘텐츠, 특허, 저작권, 물건, 관리가능성, 성립성, 비물체, 보호범위

I. 서론

디지털콘텐츠를 효율적으로 보호하고자 하는 논의는 저작권법 및 콘텐츠산업진흥법¹⁾에 의한 법체계로 집중되어 왔다. 창작성이 있는 디지털콘텐츠에 대해서는 저작물로서 저작권법의 보호를 받고, 창작성이 없는 디지털콘텐츠에 대해서는 콘텐츠산업 진흥법의 보호를 받는다.

그러나, 디지털콘텐츠의 저작권에 의한 보호는 디지털콘텐츠의 창작성 있는 표현 부분만을 보호하므로 디지털콘텐츠에 내재해 있는 발명적인 요소, 곧 아이디어를 복제한 경우에는 저작권에 의하여 보호할 수 없는 한계에 직면하게 된다. 게다가 디지털콘텐츠는 컴퓨터나 네트워크 등의 하드웨어를 통해서만 생성·사용되는 기술기반의 성질을 띠고 있음에도 불구하고, 인쇄매체를 통한 서적의 출판을 보호하는 것으로부터 출발한 저작권에 의해 보호가 이루어져 왔다는 것 자체가 저작권의 본질적인 한계일 것이다. 여기로부터 저작권법 및 콘텐츠산업 진흥법 외에 디지털콘텐츠를 보호할 수 있는 특허의 필요성이 나타나게 된다. 디지털콘텐츠의 특허법적 보호방안에 대해서 학계의 논의가 이루어지고는 있으나,²⁾ 그 연구의 범위는 디지털콘텐츠를 생성, 서비스, 사용하는 데 있어서 기술적인 부분³⁾의 특허보호방법론에 머물러 있다. 이러한 방법론에 의하면, 디지털콘텐츠 관련 발명에 대해서는 특허법적 보호의 범위 내에서 가능하다 하면서도, 디지털콘텐츠 그 자체는 특허의 대상이 될 수 없으며 여전히 저작권이나 콘텐츠산업 진흥법의 보호가 필요하다는 것이다. 이는 사실상 종래의 저작권과 특허권의 구별개념인 표현/아이디어 이분법의 범위를 벗어나지 못하는 한계가 있다.⁴⁾

1) 2002. 1. 14. 법률 제6603호로 제정된 온라인디지털콘텐츠산업발전법이 2010. 6. 10. 법률 제10369호로 전부개정 되었다.

2) 특허청에서 발주한 용역 사업 중 “IT분야 발명의 보호대상 확대 및 파급효과 연구”(김관식, 2005), “디지털콘텐츠산업 발전을 위한 특허제도의 역할에 관한 연구”(2006, 이대희) 등에서 디지털콘텐츠 관련 발명에 대해서 특허보호방안에 대한 논의가 있었으나, 디지털콘텐츠 그 자체에 대한 법률적인 검토까지 확대하지 못하여 아쉬움이 있다.

3) 이를 ‘디지털콘텐츠 관련 발명’이라 하며 발명이기 때문에 특허법적으로 특허대상이 되는데는 아무런 법률적인 장애가 없다. 디지털콘텐츠 그 자체와는 구별되는 개념임.

4) 우리 저작권법 제2조 제1호에서도 ‘표현’한 창작물임을 밝히고 있고, 반면에 특허법 제2조 제1호에서는

이에 본 논문은 디지털콘텐츠 그 자체에 대해서도 특허대상이 될 수 있는지 여부를 검토하는 것을 주된 목적으로 한다. 디지털콘텐츠 그 자체가 특허대상이 되기 위해서는 특허법상의 발명의 정의에 부합되거나, 특허발명의 실시양태의 하나인 물건에 해당하여야만 한다. 따라서 디지털콘텐츠가 특허법상 발명의 정의에 부합하는지를 살펴보고 더 나아가 물건에 해당하는지 여부를 살펴기 위해 민법상 물건의 개념에 대한 법률적인 검토를 통하여 궁극적으로 디지털콘텐츠가 특허법상 물건으로서 적용가능성을 검토하고자 한다.

Ⅱ. 디지털콘텐츠의 특허법적 보호방안

1. 특허법적 보호의 의의

저작권은 표현만을 보호하므로 디지털콘텐츠에 관련된 기술적인 아이디어는 보호받을 수 없다. 특히, 인터넷이나 컴퓨터상에서 특정기능을 수행하는 캐릭터나 아이콘 등과 관련된 디지털콘텐츠는 그 외관보다도 그 기능이 더욱 재산권적으로 중요할 수 있다. 디지털콘텐츠를 창작한 자나 이를 디지털화하는 제작자가 디지털콘텐츠를 생성해 내는 과정에서 아이디어를 생각해 낼 수 있다. 저작권법상으로는 그 아이디어를 토대로 표현된 것만 보호받을 수 있기 때문에 아이디어에 대한 보호가 절실히 될 수밖에 없다. 콘텐츠산업진흥법은 디지털화된 콘텐츠에만 보호범위가 미치므로 그 보호범위는 더욱 좁아 저작권의 보호범위를 보충하기에는 충분하지 않다. 최근에는 디자인보호법상으로 화상디자인에 대한 보호범위를 확대하고 있기는 하지만 디지털콘텐츠의 기능성을 보호하기에는 여전

발명은 '기술적 사상의 창작'으로 규정하고 있어서 아이디어를 보호하는 것이며, 이때 아이디어라도 실시 가능한 구체적인 아이디어를 말한다. 표현은 저작권보호의 영역이고 아이디어는 특허권의 영역이라는 이론이 표현/아이디어 이분법(Expression/Idea dichotomy)으로서, 미국판례를 통하여 발전하여 미국 저작권법에 1976년 제102조(b)를 통하여 규정하였다(충남대 법학전문대학원, 사례중심 저작권법, 2010, 27-28면). 이 이론에 의하면, 기술기반의 창작물인 디지털콘텐츠나 컴퓨터프로그램 등은 표현이라고 볼 수도 있을 뿐만 아니라 기술적인 특징을 갖고 있는 구체적인 수단으로도 작용하므로 전통적인 표현/아이디어 이분법으로는 설명하기 곤란하다.

히 부족하다 할 것이다. 그렇다면 저작권법이나 콘텐츠산업진흥법, 디자인보호법상으로 디지털콘텐츠를 충분히 보호한다는 것은 사실상 어려워진다. 그 대안으로서 디지털콘텐츠를 특허법상 발명의 보호범위에 포함시킬 수만 있다면 저작권과 기타법률의 보호범위의 한계를 극복할 수 있을 것이다. 물론, 디지털콘텐츠를 구현하기 위한 기술이나 컴퓨터프로그램 등은 현행 특허법에서도 충분히 보호되고 있지만, 그 폭을 넓힐 수 있는 대안으로서 특허법이 의의가 있는 것이다.

디지털콘텐츠가 특허법적으로 보호될 수 있기 위해서는 발명의 정의에 부합하여야만 한다. 우리나라 특허법은 특허등록되기 위한 요건 중 그 대상이 되는 발명을 특허법상에 정의하고 있는데, 그 하위개념으로서 특허발명의 실시양태를 규정하고 있다. 따라서 특허법상의 발명의 대상은 특허법상 발명의 정의에 부합하거나 특허발명의 실시양태인 물건이나 방법에 해당하는 것이면 어떤 것이든 될 수 있다. 디지털콘텐츠는 경제공간에서 실제로 매매되고 있으며, 매매시 디지털콘텐츠의 형태는 물체형식으로 이전되기도 하고 해당 디지털콘텐츠가 비물체형식으로 제공되기도 한다. 그리고 매매의 대상이 되는 디지털콘텐츠는 민법상 물건에 해당할 수 있다. 따라서 민법상 물건에 해당한다면 특허법상 발명의 한 형태인 물건으로 추정할 수 있는 근거가 마련되는 것이고, 디지털콘텐츠를 물건으로 볼 수 있는 법적인 근거가 제시된다면 특허법적으로 정의에 부합하면서도 카테고리가 물건에 해당하므로 특허법적인 보호근거가 한층 두꺼워질 것이다.

특허법 제2조 제1호는 발명이라 함은 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.”고 규정하고 있다. 즉, 특허법상 발명으로서 보호받기 위해서는 발명의 규정인 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것’을 만족하여야만 한다. 이 규정은 발명의 성립요건규정인 것이다. 또한, 특허법 제94조에서는 특허권의 효력을 “특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.”라고 규정하고 있고, 실시의 양태는 특허법 제2조 제3호에서 규정하고 있다. 실시의 양태는 물건과 방법으로 구분하여 정의하고 있는데, 이는 발명의 카테고리를 간접적으로 규정해 놓은 것이다. 이와 같은 발명의 종류는 발명의 특허요건과 관련하여 규정되어 있는 것이 아니라, 특허권자의 독

점적권리의 내용을 정의하기 위하여 규정된 조문과 밀접한 관련이 있다. 따라서 발명의 실시형태를 물건과 방법으로 구분하여 정의한 규정은 실시의 내용을 발명의 종류에 따라 확인하는 규정에 불과하다고 해석되어야 할 것이다. 달리 말하면, 물건의 발명과 방법의 실시형태가 발명의 종류에 따라서 달라짐을 확인하는 조문에 불과하다고 해석되는 것이 타당할 것이다.⁵⁾

실시양태인 물건과 방법이라는 카테고리가 예시규정이라면 그 이외에 발명으로서 성립되는 카테고리도 발명으로서 보호받을 수 있다는 것이 된다. 구체적인 예로서, 화학발명에서 물질특허, 전기전자분야에 있어서 회로, 시스템특허 등이 있을 수 있다. 물건과 방법발명은 특허법상 특허발명으로서 보호받을 수 있는 예시규정이다. 또한, 특허법상 물건을 정의하는 규정은 없다. 따라서 특허법상 물건으로서의 해당요건을 민법의 규정에 의해 디지털콘텐츠의 물건성을 살펴보는 것은 발명으로서의 성립요건과 함께 그 의의가 있다 할 것이다.

2. 발명으로서 성립요건

1) 자연법칙 이용성

디지털콘텐츠에는 텍스트, 캐릭터, 아바타, 동영상 등 다양한 형태로 존재한다. 이러한 디지털콘텐츠는 오프라인상에서의 기존의 문자나 모양 등을 컴퓨터상에 구현한 것들도 있고, 컴퓨터상에서 직접 창작한 것도 있을 수 있다. 피상적으로 보기에는 인간의 지적능력을 컴퓨터라는 도구를 통하여 표현한 창작물 즉, 저작권법상의 저작물로 인식되기 쉽고, 또한 현행법상으로도 저작권법의 보호를 받고 있다.

그러나, 디지털콘텐츠는 엄연히 컴퓨터상에서 존재하는 것으로서, 컴퓨터라는 하드웨어 공간을 벗어나면 존재할 수 없으며 그 기능을 발휘할 수 없다. 디지털콘텐츠가 경제공간에서 상품처럼 유통되는데 그 저장형식은 컴퓨터상에서 읽을 수 있는 형태로 유통되고 있으며, 디지털콘텐츠를 사용하려면 반드시 컴퓨터상에서 읽어들여야 하며 특정프로그램상에서 실행시켜야만 한다. 이처럼 디지

5) 김관식, "IT분야 발명의 보호대상 확대 및 파급효과 연구", 2005 특허청 학술용역보고서, 95면.

털콘텐츠는 컴퓨터시스템과 종속적인 관계가 있다.

특허법상 컴퓨터프로그램이 발명으로서 성립하기 위해서는 하드웨어 간의 협동성이 필요하다.⁶⁾ 마찬가지로 디지털콘텐츠도 컴퓨터상에서 보여지거나 기능을 발휘하기 위해서는 컴퓨터하드웨어와 또는 관련 소프트웨어와 협동하여야 한다. 따라서 오프라인상의 콘텐츠 등은 자연법칙을 이용하여 구현된 것이 아니기 때문에 특허법상 발명의 대상이 아니라는 것은 명확하나, 콘텐츠가 컴퓨터상에 구현되거나 컴퓨터상에서 창작되어 컴퓨터상에서 동작될 수 있는 상태로 변환된 경우에는 하드웨어와의 협동성으로 인해 자연법칙을 이용한 물건에 해당한다고 볼 수 있다.

또한, 특허법상 자연법칙의 이용성을 판단함에 있어서, 자연법칙에는 자연과학상에 확립된 법칙(뉴턴의 운동법칙, 에너지보존법칙)만을 의미하는 것이 아니고 자연계에서 일정한 원인에 의해 일정한 결과가 생긴다는 경험법칙도 포함되나, 인간의 정신적·지능적 활동에 의하여 발견되고 안출된 수학 또는 논리상의 법칙이나 경제학상 법칙 등은 자연법칙이 아니다. 따라서 디지털콘텐츠는 자연법칙을 이용한 컴퓨터의 하드웨어상에서 구축되어 동작하는 것이므로 자연법칙을 이용한 것이라는 논리에는 별 무리가 없는 듯하다.

2) 기술적 사상

‘기술’이란 일정한 목적을 달성하기 위한 구체적 수단으로, 지식으로서 타인

6) 청구항에 관련된 발명에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있는 경우, 즉 소프트웨어가 협동한 구체적 수단에 의해 사용목적에 부응한 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용목적에 부응한 특유의 정보처리장(기계) 또는 그 동작방법이 구축되어 있는 경우 해당발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이다(컴퓨터 관련 발명의 심사기준, 2005, 14쪽).

컴퓨터 소프트웨어 관련 발명은 주로 시계열적인 일련의 단계들로 구성되는 ‘방법’ 형태의 청구항으로 기재되므로, 통상적으로 소프트웨어를 실행하는 범용컴퓨터의 하드웨어를 기재하지는 않지만, 실제로 컴퓨터 내에서 프로그램이 실행될 때에는 컴퓨터를 구성하는 요소들, 즉 CPU, 메모리, 입출력장치 등 통상적인 하드웨어 구성요소들을 이용하고 있다. 이렇게 범용 컴퓨터에서 소프트웨어가 특정한 목적을 달성하기 위하여 구성요소들인 하드웨어를 이용하고 있을 때, 소프트웨어와 하드웨어가 상호 협동한다고 칭한다. 다만, 어떤 소프트웨어 관련 발명이 통상의 범용 컴퓨터 이외의 장치의 부가가 필요한 경우에 소프트웨어와 하드웨어 간의 협동성 조건을 만족하기 위해서는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 소프트웨어와 부가된 장치 간의 협동 관계가 구체적으로 파악될 수 있도록 기재되어야만 소프트웨어와 하드웨어 간의 협동성 조건이 만족된다(컴퓨터관련발명심사기준 해설서, 2007, 69쪽).

에게 전달할 수 있는 객관성을 가진다는 점에서 개인의 숙련에 의하여 도달할 수 있는 ‘기능’ 또는 ‘기량’과 구별된다. ‘기술’과 ‘기술적 사상’은 자연법칙을 이용하는 점에서 공통되지만, ‘기술’은 보다 구체적으로 산업상 실제 그대로 이용될 수 있는 수단인데 반하여, ‘기술적 사상’은 기술의 단계에까지는 도달되지 않은 보다 추상적·개념적인 수단을 말한다. ‘기술적 사상’이 발명으로 성립되기 위해서는 기술의 단계에 이를 정도까지 구체성이 요구되지는 않더라도 장차 기술로서 성립할 높은 개연성이 있어야 함은 두말할 필요가 없다. 디지털콘텐츠라는 것은 디지털콘텐츠 서비스라든가 디지털콘텐츠를 이용한 제작에 이용되는 재료로 사용될 수 있다. 즉, 디지털콘텐츠는 그 자체로 서비스의 대상이 되면서 새로운 창작물의 소재나 자료로 사용될 수 있다. 예를 들면, UCC(user created contents)는 UCC를 검색하고 서비스하는 시스템의 대상이 될 수 있다. 아바타를 장식하기 위한 각종 장식품(옷이나 각종 악세서리 등) 또는 게임에서 사용하기 위한 각종 무기류 등은 디지털콘텐츠 형식으로 미리 저장되어 있어서, 사용자가 필요하면 이들을 구매하여 사용될 수 있다.

따라서 디지털콘텐츠는 디지털콘텐츠 제공 서비스산업이나, 디지털콘텐츠를 이용하여 새로운 디지털콘텐츠를 생산해내는 산업에 이용될 수 있는 구체적인 수단이므로 특허법상의 기술적 사상이라는 개념에 부합된다.

3) 고도한 것

이미 존재하고 있던 것을 세상에 드러내는 ‘발견’과는 달리, ‘창작’이란 존재하지 않던 새로운 것이 만들어진 것 중에서 당해 기술분야의 통상의 전문가에게 자명하지 않은 것만을 말하고, 이러한 ‘창작성’이 발명에 대한 독점권 부여의 논리적 근거가 된다. 특허법은 창작의 고도함을 요구하고 있지만, 실무적으로 발명의 성립성 판단에서는 단순히 실용신안의 보호대상인 고안과 구분하는 상대적 개념으로만 취급된다.⁷⁾ 특허법상의 고도성 요구는 실용신안과의 구별 때문에 존재하는 것이므로 디지털콘텐츠의 경우도 고도한 것을 발명의 대상으로서 논의하는 것은 무의미하다.

7) 컴퓨터관련발명심사기준 해설서, 2007. 6.

3. 디지털콘텐츠의 물건성

민법 제98조는 ‘물건’은 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력이라고 규정하고 있다. 따라서 민법상의 물건이 되기 위해서는 다음과 같은 요건을 갖추어야 한다고 보는 견해가 있다.⁸⁾ 첫째, 유체물이거나 또는 관리가능한 자연력이어야 한다. 둘째, 관리가 가능하여야 한다. 셋째, 외계의 일부여야 한다. 넷째, 독립한 물건이어야 한다. 따라서 민법상의 물건은 유체물, 전기, 기타 관리할 수 있는 자연력이 될 것이다. 물건은 물리적인 구조를 가지는 것과 물리적인 구조를 가지지 아니하는 것으로 구분할 수 있다. 물리적인 구조를 가지는 물건은 일정한 무게를 가지고, 일정한 공간을 차지하는 부피를 가지고, 시간이 경과함에 따라 소멸하는 시간성을 가진다. 건물, 제조물, 동식물 등과 같은 것이 여기에 속한다.

물건에는 물리적인 구조를 가지지 아니하는 것들도 있다. 여기에는 전기, 전자와 같은 인위적인 것뿐만 아니라 빛, 열, 음향 등과 같은 자연적인 것도 포함될 것이다. 민법은 유체물, 전기, 기타 관리할 수 있는 자연력을 물건이라고 규정하고 있으므로 물리적인 구조를 가지는 물체, 인위적인 비물체, 자연적인 비물체, 다시말해서 모든 물질 중에서 법률적으로 관리가 가능한 것이면 모두 물건에 해당한다고 볼 수 있다. 그리고 민법상의 물건이 되기 위해서는 관리가 가능하여야 한다. 관리가 가능하다는 것은 법률적으로 통제할 수 있다는 뜻으로 해석될 수 있을 것이다. 이러한 관리가능성은 비물체에 한정되는가, 아니면 물체도 관리 가능해야 하는가 하는 문제가 발생하게 된다. 비록 물체라고 하더라도 법률상으로 통제가 불가능하면 사용, 수익, 처분의 대상이 될 수 없으므로 관리 가능해야 할 것이다.⁹⁾ 따라서 관리가능한 모든 물질이 물건에 해당하게 될 것이다. 그리고 물건은 하나의 독립된 존재여야 한다. 해당물건이 하나의 물건인지 아닌지의 여부는 일반인들의 상식으로 판단되어야 할 것이다.

이상의 논의들을 종합해 보면 물건은 관리가능한 모든 독립적인 물질 중에서

8) 박윤직, 민법총칙, 박영사, 2003, 167-170면; 이은영, 민법(1), 박영사, 2002, 113-114면.

9) 박윤직, 민법총칙, 박영사, 2003, 173면; 이은영, 민법(1), 박영사, 2003, 113면.

사람의 신체가 아닌 것이어야 한다. 앞에서 살펴 본 것처럼 디지털콘텐츠는 정보처리장치, 정보처리시스템, 정보통신망을 사용하여 창작, 제작, 취득하거나 이들 장치를 사용하여 통신, 송신, 수신, 저장, 또는 처리할 수 있는 형태로 된 정보이고, 여기에는 이러한 정보의 물체적, 비물체적인 복제물, 컴퓨터프로그램, 그리고 전자문서가 포함될 것이다. 디지털콘텐츠는 정보처리장치나 정보처리시스템으로 제작되어 비물체적 형태로 존재하거나 제공될 수도 있고, 물체적인 형태로 존재하거나 제공될 수도 있다. 디지털콘텐츠가 물체적 형태로 존재하는 경우에는 관리가능한 물체이고, 독립적이고, 사람의 신체가 아니므로 물건에 해당한다고 볼 수 있다. 예를들어 플로피디스크, 콤팩트디스크, 휴대용저장장치에 저장된 소설, 그림, 음악, 영화, 애니메이션, 컴퓨터프로그램 등은 물건에 해당한다고 볼 수 있다.

그러나 정보처리장치나 정보처리시스템으로 제작되어 비물체적인 형태로 존재하거나 제공되는 경우에는 앞의 경우와는 다르므로 자세히 검토해 볼 필요성이 있다. 비물체의 형식으로 존재하거나 제공되는 디지털콘텐츠는 일반적으로 사용자의 컴퓨터나 웹상의 공간(실제로는 서버로 불리는 호스트컴퓨터의 하드디스크)에 해당 정보를 저장한 후 사용자들이 내려받기하게 하거나 전자우편을 사용하여 송수신함으로써 제공된다. 그리고 최근에는 사용자들이 내려받기하여 재생하는 방법이 아니고, 단순히 제공자가 제공하는 정보를 재생을 통해서만 시청할 수 있는 스트리밍방식으로 제공되기도 한다. 이러한 방식은 영화, 공연영상, 애니메이션 등과 같이 디지털콘텐츠의 용량이 큰 경우에 많이 사용된다. 비물체형디지털콘텐츠는 무게, 부피, 시간성을 가지지 않으므로 비물체라고 할 수 있고, 디지털콘텐츠의 가장 핵심적인 특징은 이러한 비물체성을 띤 디지털콘텐츠에서 나타난다. 민법 제98조는 “물건”은 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력이라고 규정하고 있으므로 앞에서 본 것처럼 관리가능하고, 독립적이고, 사람의 신체가 아닌 모든 물건은 물건이 될 수 있다. 민법상의 물건이 될 수 있는가 하는 것을 결정하는 가장 핵심적인 요소는 관리가능성에 있는 것 같다.

왜냐하면 물건은 거래의 대상이므로 사용, 수익, 처분이 가능해야 하는데 관리가능성이 없으면 해당 물건을 사용하거나 수익하거나 구분하는 것이 불가능하기 때문이다. 따라서 비물체의 형식을 가지는 디지털콘텐츠가 물건이 될 수

있는가 하는 것은 해당 디지털콘텐츠가 관리가능한가 하는 문제와 직접적인 관련성이 있다고 볼 수 있다. 비물체형식을 가지는 디지털콘텐츠는 권리자가 자신의 컴퓨터에 있거나 웹상의 저장공간에 존재하는 해당 정보를 추가하거나 삭제하는 방식으로 관리할 수 있으므로 관리가능성이 있다고 볼 수 있다. 그리고 이러한 비물체의 형식을 가지는 디지털콘텐츠는 사용자의 컴퓨터나 웹상의 별도의 공간에 저장되어 있고, 이들은 서로 관련되어 있다. 또한 하나하나의 파일 자체는 독립적인 가치를 가지고 있으므로 독립적으로 존재한다고 볼 수 있다. 따라서 이러한 비물체형식의 디지털콘텐츠는 독립성을 가진다고 볼 수 있다. 따라서 관리가능하고 독립적이라는 점에서 물체형 디지털콘텐츠와 같이 물건에 해당한다고 볼 수 있다.^{10,11)}

4. 특허법적 보호형식

컴퓨터상에서 동작하는 물체형식의 디지털콘텐츠는 현행 특허심사기준상으로도 보호받을 수 있는 방법이 있다. 장치청구항의 종속항으로서 장비품의 형상을 구체화하여 청구하는 것이다. 게임프로그램에 장비품의 형상까지 청구함으

10) 같은 견해로는 다음과 같은 내용이 있다. 현재 법규와 법이론 영역에서는 그러한 전기적 신호인 컴퓨터 파일 자체를 우리 민법 제98조의 “유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력”이라는 물건의 정의에 따라 관리가능성이 있는 물건으로 이해하고 있으며, 독일 연방대법원의 판례와 독일의 대부분의 학설도 컴퓨터프로그램을 독일 민법 제90조에서 규정하는 동산으로 인정하고 있다. 이러한 물성(物性)은 컴퓨터 프로그램이 종이에 인쇄되어 있는지 디스켓과 같은 데이터기록장치에 저장되어 있는지를 구분하지 않으며, 나아가 “무형적” 프로그램 전송의 경우에도 물성을 인정하고 있다. 오병철, 전자거래법, 279면.

11) 반대견해로는 컴퓨터에 저장된 정보를 복사하는 행위에 대하여 형법상 절도죄가 성립되지 않은 판례가 있다. 형법상 절도죄는 타인이 점유하고 있는 재물을 절취함으로써 성립하는 범죄로서 재물(財物)에는 유체물뿐만 아니라 관리할 수 있는 동력(動力)도 포함한다. 대법원 2002.7.12. 선고, 2002도745판결에 따르면, “절도죄의 객체는 관리가능한 동력을 포함한 ‘재물’에 한한다 할 것이고, 또 절도죄가 성립하기 위해서는 그 재물의 소유자 기타 점유자의 점유 내지 이용가능성을 배제하고 이를 자신의 점유하에 배타적으로 이전하는 행위가 있어야만 할 것인바, 컴퓨터에 저장되어 있는 ‘정보’ 그 자체는 유체물이라 볼 수 없고 물질성을 가진 동력도 아니므로 재물이 될 수 없다 할 것이며, 또 이를 복사하거나 출력하였다 하더라도 그 정보 자체가 감소하거나 피해자의 점유 및 이용가능성을 감소시키는 것이 아니므로 그 복사나 출력행위를 가지고 절도죄를 구성한다고 볼 수도 없다.”라고 실시하고 있다. 따라서 컴퓨터프로그램과 디지털콘텐츠는 컴퓨터파일로 저장되는 것이므로, 이를 복사하는 행위는 절도죄가 성립하지 아니한다. 결국, 형법상 컴퓨터프로그램과 디지털콘텐츠는 재물에 해당되지 아니하므로 민법상의 물건에도 해당될 여지가 없다는 것이다.

로서 권리범위는 상당히 좁아지는 단점이 있다. 따라서 이러한 청구범위는 실질적으로 보호의 실익이 없을 수 있다. 따라서 지금까지 논의되어 왔던 디지털콘텐츠의 보호형식을 검토할 필요가 있다. 즉, 디지털콘텐츠의 형상 모양에 대하여 독립된 발명으로서(독립항을 의미) 보호받을 수 있는 것이 필요하다.

우선, 디지털콘텐츠에 대한 형상을 구체적으로 한정하여¹²⁾ 독립된 청구항으로 청구하는 형식을 생각해 볼 수 있다¹³⁾(물품청구항이라 함). 예를 들면, 디지털콘텐츠 중에서 게임에 사용하는 무기류를 청구하고자 한다면 무기의 구성부분을 나누고 각 구성부분에 대해서 그 형상을 구체적으로 묘사하여 한정하는 것이다. 이러한 청구항 형식은 사실상 오프라인상의 실용신안의 청구요건을 준용하면 된다. 다만, 실용신안은 오프라인상의 물품의 형상 구조·조합에 관한 것이나, 디지털콘텐츠는 컴퓨터상의 물품이라는 것에 차이가 있을 뿐이다.

디지털콘텐츠의 청구형식 중 두 번째로 생각해 볼 수 있는 것은 기록매체 청구항이다. 현재 컴퓨터 관련 발명 심사기준상 컴퓨터프로그램은 무체물이어서 물건성에 대한 논란이 있으므로, 컴퓨터프로그램이 기록된 기록매체의 형태 즉, 유체물의 형태로 청구하는 것을 허용하고 있다. 디지털콘텐츠의 경우도 디지털콘텐츠가 저장된 기록매체의 청구형식도 고려해 볼 만하다.

또한, 기능이 있는 디지털콘텐츠도 있을 수 있다. 이 특허의 경우에는 무기류가 특정의 기능을 수행할 수 있다. 게임자의 조작에 의해 다양한 전쟁기능을 수행한다면 그러한 기능은 모두 프로그램에 처리가 되어야만 한다. 그렇다면 기능이 있는 프로그램은 기존의 컴퓨터프로그램 관련 발명의 청구형식을 그대로 인용할 수 있다.¹⁴⁾

12) 오프라인상의 완구류나, 모자 등은 물품의 형상이나 구조에 대하여 구체적으로 한정하여 청구하고 있음

13) 디지털콘텐츠 중에서 컴퓨터상에 시각적인 형상이 존재하는 경우 디지털콘텐츠 그 자체의 형상을 청구하여 보호해야만 실질적으로 제작자가 보호될 수 있다. 디자인보호법상의 화상디자인은 화상디자인이 정보표시기기의 화면상에 구현되는 것에만 한정하고 있어서, 제작자를 보호하는 데는 한계가 있음.

14) 컴퓨터프로그램 관련 발명 심사기준상에서 가능한 청구형식은 장치 또는 시스템 청구항, 방법청구항, 기록매체 청구항 등이 있다.

Ⅲ. 특허로 보호하였을 경우의 문제점

1. 특허요건판단의 곤란성

1) 선행기술검색의 비용이성

디지털콘텐츠가 특허로서 보호되기 위해서는 발명의 대상에 해당하는 것뿐만 아니라 신규성 진보성이 있음을 특허청 심사를 통하여 확인받아야 한다. 신규성 진보성 판단을 하기 위해서 선행기술조사를 하고 조사된 선행기술과 대비하여 신규성 진보성을 판단하게 되는데, 사실상 특허심사의 상당부분은 선행기술검색하는 것에 할당하게 된다. 결국 심사의 질적 향상을 위해서는 선행기술검색의 질이 좌우하게 되는데, 선행기술은 전산적으로 데이터베이스화하여 키워드 검색을 할 수 있도록 구축되어 운영되고 있다. 기존의 특허기술은 산업체에서 대부분 특허출원되고 공개되어 있어 기술문헌으로서 또는 심사시 검색의 대상이 되는 선행기술문헌(또는 특허문헌)으로서 그 기능을 다하고 있다. 실제로 특허심사시 전산적으로 선행기술검색이 안되는 영역은 거의 없을 정도로 데이터베이스가 잘 갖춰져 있다.

하지만, 디지털콘텐츠가 특허출원되어 심사시, 특허대상이 된다고 판단되면 그다음 단계에서는 반드시 선행기술검색을 통하여 신규성 진보성을 판단하여야 한다. 문제는 디지털콘텐츠를 심사관들이 선행기술로서 검색할 수 있는 환경이 형성되었는가 하는 것이다. 1998 State Street Bank 사건¹⁵⁾ 이후로 BM특허가 특허대상이 되면서 2000년 BM특허출원건수가 10,000여 건에 이르렀을 때 BM 관련 선행기술검색에 상당한 어려움이 있었다. 특허청 특허심사관들은 대부분 이공계출신인 반면에 특허출원은 금융이나 경제적인 상품을 컴퓨터상에 구축한 형태로 출원되었기 때문에 사실상 금융이나 경제적인 지식을 요구하였다. 더욱이 그러한 자료는 특허문헌으로서 데이터베이스화 되어 있지 아니하였기 때문

15) State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc., 149 F.3d 1368(Fed. Cir. 1998)=47 U.S.P.Q. 2d 1596 (Fed. Cir. 1998).

에, 선행기술검색에 상당한 애로가 있었다.¹⁶⁾

디지털콘텐츠인 경우에도 사정은 마찬가지일 것이다. 디지털콘텐츠가 특허 대상이 되고, 특허출원이 급증한다면, 사실상 선행기술검색으로 특허여부가 판가름 난다하여도 과언은 아닐 것인데, 현재 디지털콘텐츠 관련하여 특허문헌으로서 데이터베이스화한 경우도 없거니와, 검색할 수 있는 수단도 거의 없는 실정이다. 다만, 인터넷검색을 통하여 디지털콘텐츠를 검색하는 방법이 있으나, 이는 체계화되어 있지 못하여 심사관들이 만족할 만한 검색물을 보이지 못할 것이다.

2) 진보성 판단의 기준의 모호성

특허청 특허·실용신안 심사지침서에서 제시하고 있는 진보성을 판단하는 기준을 요약하면 다음과 같다. i)청구항에 기재된 발명을 특정한다. ii)인용발명을 특정한다. iii)청구항에 기재된 발명과 인용발명을 대비하여 양자의 차이점을 파악하여 그 구성의 차이를 명확하게 한다. iv)청구항에 기재된 발명이 인용발명과의 차이가 있음에도 불구하고 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르게 된 것이 당업자에게 용이한가, 용이하지 아니한가에 대하여 판단한다. v) 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있는지 여부는 당업자의 입장에서 인용발명의 내용이 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있는 동기가 될 수 있는지 또는 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 차이가 당업자가 가지는 통상의 창작능력에 해당하는지 여부를 주요관점으로 하여 인용발명과 비교하여 더 나은 효과가 있는지를 참작하여 판단한다.¹⁷⁾

심사기준을 통하여 진보성판단의 기준을 살핀 바에 따르면, 인용발명의 특징이 필요하고 특정된 인용발명과의 비교가 필요하다. 디지털콘텐츠의 인용발명의 특징은 선행기술검색의 비용이성에서 검토하였듯이 검색과 특징이 쉬운 것은 아니다. 설령 선행기술이 검색되어 인용발명이 특정되었다 하더라도 그 다음

16) 필자는 그 당시 해당 심사관으로 직접 심사에 임하면서 가장 어려운 점으로는 선행기술의 어려움이라 생각한다.

17) 특허청, 심사지침서, 2010, 3303면 참조.

비교판단의 문제가 남는다.

특히, 텍스트형 디지털콘텐츠인 경우에는 인용발명과의 대비에서 어떠한 관점에서 비교가 되어야 하는가가 문제가 된다. 통상의 특허는 해결하고자 하는 과제에 즉, 기술적인 문제에 초점을 두어 판단하지만, 텍스트형 디지털콘텐츠는 차이가 콘텐츠의 내용이나 줄거리에 있기 때문에, 내용이나 줄거리를 특정하고 비교판단해야 하는 문제점이 있을 수 있다. 그나마, 기능성 디지털콘텐츠는 컴퓨터상에서 특정의 기능을 수행하는 것이 기술적으로 설명할 수 있으므로, 진보성판단에 있어서 그러한 논란은 적을 수 있으나, 디지털콘텐츠라는 본질적인 한계로 인해 자유로울 수는 없다.

3) 청구범위 작성과 해석의 곤란성

디지털콘텐츠를 등록받기 위해서는 청구범위를 통하여 권리를 특정하여야 한다. 기능성 디지털콘텐츠나 형상이 존재하는 디지털콘텐츠인 경우에는 방법이나 시스템의 형식으로 청구범위를 작성할 수 있다. 문제는 텍스트형 디지털콘텐츠나 멀티미디어형 디지털콘텐츠인 경우다. 사실상 디지털콘텐츠의 내용에 창작성이 있고 특징이 있기 때문에 그 내용을 모두 청구범위에 특정하기란 불가능하기 때문이다.

그 대안으로서 줄거리나 공연내용의 특징을 청구범위로서 특정하는 것을 생각해 볼 수 있으나, 줄거리에 무슨 기술적인 특징이 있는지 설명하기 곤란한 점을 차치해놓더라도 기술적인 범위를 특정하는 것 자체가 곤란한 점이 있다. 또 다른 대안으로서는 지금까지 살펴본 바와 같이 물건의 형태로 청구하는 것이다. 줄거리가 특정한 포맷으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 형태로 저장된 물건으로서 청구하는 것이 가능할 것이다. 이렇게 청구한다면 특정한 포맷에 대하여 산업상 이용가능하게 된다는 점에서 가장 실현가능성이 있는 수단이다.

2. 저작권과의 충돌

전통적인 시각에서 저작권은 표현만을 보호하고, 특허법체계에서는 아이디어

어를 보호하는 이른바 이분법(Expression/Idea Dichotomy)적인 사고가 주를 이루었다. 보호되는 대상이 다르기 때문에 각각의 보호법체계에서 나름대로 역할을 충실하게 수행하여 왔다. 하지만, 컴퓨터의 등장으로 컴퓨터상에서 창작되는 디지털창작물(컴퓨터프로그램, 디지털콘텐츠 등)에 대한 법적인 논의과정에서 저작권과 특허와의 경계가 상당히 허물어졌다. 게다가 특허보호대상확대가 20세기말부터 미국으로부터 전세계적으로 확산되고 있고, 창작자들이 창작물에 대한 완벽한 보호를 요구하고 있고, 관리적인 측면에서도 통합적으로 권리를 관리할 필요가 증대되면서, 저작권과 특허권의 융합화는 더욱 가속화되고 있는 실정이다.¹⁸⁾

디지털콘텐츠가 특허로서 보호받을 수 있게 된다면, 동일한 디지털콘텐츠에 대하여 저작권과 특허로서 보호되는 이중보호의 문제가 발생한다. 이중보호는 보호대상이 다른 경우 권리자의 완벽한 보호를 위해 저작권과 특허권의 상호보완책의 일종으로 그 순기능이 적지 않다. 즉, 표현에 대해서는 저작권으로 보호하고 아이디어에 대해서는 특허로서 보호하는 것으로서 양자가 서로 충돌되는 것이 아니다. 여기서 한걸음 더 나아가 동일한 대상에 대하여 저작권과 특허권이 동시에 보호되는 경우에도 권리자의 보호를 충실히 한다는 점에서 문제가 될 것은 없어 보이고, 우리 판례도 인정하고 있다.¹⁹⁾

하지만, 부정적인 시각도 만만찮다. 그 논거로서 권리자에 대한 과대한 보호를 들고 있다. 특히나 저작권법 제39조는 사망 후 50년으로 보호하고 있는 반면

18) 컴퓨터프로그램은 사실상 저작권과 특허권이 서로 공존하는 영역이다. 디지털콘텐츠 역시 지금은 저작권의 보호영역이지만, 저작권과 특허권의 영역이 공존되리라 본다.

19) 대법원 1996.2.23. 선고 94도3266.

“저작권법에 의하여 보호되는 저작물이기 위하여는 어디까지나 문학, 학술 또는 예술의 범위에 속하는 창작물이어야 하고, 본래 산업상의 대량생산에의 이용을 목적으로 하여 창작되는 응용미술품 등에 대하여 의장법 외에 저작권법에 의한 중첩적 보호가 일반적으로 인정되게 되면 신규성 요건이나 등록 요건, 단기의 존속기간 등 의장법의 여러 가지 제한 규정의 취지가 몰각되고 기본적으로 의장법에 의한 보호에 익숙한 산업계에 많은 혼란이 우려되는 점 등을 고려하면, 이러한 응용미술작품에 대하여는 원칙적으로 의장법에 의한 보호로써 충분하고 예외적으로 저작권법에 의한 보호가 중첩적으로 주어진다고 보는 것이 의장법 및 저작권법의 입법취지라 할 것이므로 산업상의 대량생산에의 이용을 목적으로 하여 창작되는 모든 응용미술작품이 곧바로 저작권법상의 저작물로 보호된다고 할 수는 없고, 그 중에서도 그 자체가 하나의 독립적인 예술적 특성이나 가치를 가지고 있어 위에서 말하는 예술의 범위에 속하는 창작물에 해당하여야만 저작물로서 보호된다.”고 판시하면서, 저작물의 요건을 만족한다면 의장법에 의한 보호뿐만 아니라 저작권법에 의한 보호도 될 수 있음을 시사하는 판례임.

에, 특허법 제88조는 특허를 출원일로부터 20년간 보호하고 있어 현저하게 달리 규정되어 있어, 이중보호가 권리자를 과대하게 보호한다는 근거가 상당한 설득력을 갖는다.

3. 기능의 독점

디지털콘텐츠가 특허등록되게 된다면, 그 기능성에 집중될 것이다. 저작권체제는 표현만을 보호하고, 그 아이디어는 일반대중이 활용하여 또 다른 표현을 창작할 수 있도록 함으로써 일반대중이 문화를 자유롭게 창작할 수 있게 하여 문화발전을 이루는 것이 저작권법의 원칙적인 목적이나, 디지털콘텐츠의 기능에 독점배타권을 부여한다면, 그 기능을 이용하여 새로운 디지털콘텐츠를 창작할 방법이 원천 봉쇄되게 된다. 게다가 특허부정론자들은 컴퓨터프로그램을 포함하여 디지털콘텐츠 등이 특허로서 보호된다면, 혁신이나 경쟁을 촉진시키기 보다는 오히려 이를 억압하기 위한 무기로 활용될 가능성이 크다고 경고하고 있다.²⁰⁾ 디지털콘텐츠가 특허되어 그 기능이나 아이디어에 독점배타권이 주어진다면 경쟁이나 새로운 창작이 저하되고 부실풍특허로 인한 소모적인 분쟁이 발생할 가능성은 비단 디지털콘텐츠에만 한정되는 것은 아니다. 특허제도 자체의 특성이라는 것이 발명자에게 독점배타권을 부여하고 그 한도에서 경쟁상의 우위를 제공하는 것이므로, 독점적인 성격은 특허제도의 당연한 귀결이며, 미국, 일본 등 선진외국에서 20세기 이후 특허를 통하여 발명자들을 보호하고 산업발전에 이바지하였다는 것은 역사적으로 증명이 되고 있다.²¹⁾

하지만, 저작권의 영역에서만 논의되어온 디지털콘텐츠가 특허를 통하여 그 기능에 독점권을 준다는 것 자체가 본능적으로 부정적인 시각이 압도하지 않을 수 없다. 저작권론자들의 부정적인 시각을 해소하고, 권리자의 과보호를 권리자와 사용자의 합리적인 수준에서 보호범위를 조화롭게 조정할 수 있는 제도적인

20) 미국 특허정책의 진화는 독점규제법과 밀접하게 연관되어 있다. 1790년에 특허법이 제정되었고 1890년에 독점규제법(Sherman Anti-Trust Act)이 제정되어 이러한 기능을 포함하여 특허자체를 독점이라 여겨졌다.(김해도, “국가연구개발사업의 지적재산권 관리에 관한 연구”, 충남대, 박사, 2006, 72면.)

21) 김민희, “미국의 Pro-Patent 정책”, 지적재산21, 2000년 11월호 참조.

장치가 필요한 시점이다.

4. 국제적인 보호문제

디지털콘텐츠가 특허로서 보호될 경우, 저작권의 경우²²⁾와는 다르게 외국에서도 보호받기 위해서는 반드시 해당국가에 특허출원을 하고 심사를 받아야 하는 데, 외국에서 디지털콘텐츠를 특허로서 보호받는 데는 일정한 한계가 있다. 디지털콘텐츠는 전세계적으로 저작권법적 논의가 집중되어 왔으며 보호체제도 저작권으로 보호하고 있어서, 특허로서 보호하고자 하는 논의는 상대적으로 열악한 상황이다.

컴퓨터프로그램의 예를 들어보자. 컴퓨터프로그램에 대해서 아직까지도 국제적인 통일이 이루어지고 있지 않다. 미국이나 일본,²³⁾ 한국 등에서는 이미 특허법체제로서 보호의 체계는 갖추어져 있다. 한편 유럽은 아직도 컴퓨터프로그램은 특허의 대상에서 제외하고 있고, 심사지침서를 통하여 어느 정도 법해석상 인정될 수 있는 근거를 제시하고는 있으나 여전히 그 보호상태가 확고한 상태는 아니다.²⁴⁾ 1980년대부터 논쟁이 되어온 컴퓨터프로그램에 대해서도 특허로서

22) 저작권에 의한 보호는 창작되는 순간 외국에서도 보호가 가능하다. 단 그 외국이 베른협약에 가입되어 있는 경우라야 한다는 제약이 따르지만, 특허는 해당국가에 대해서 보호받기 위해서는 반드시 해당국가에 출원해서 심사를 받아야 하는 속지주의 때문에 국제적인 보호로서는 저작권체계보다 미약한 점이 있다.

23) 미국은 특허법 제101조 및 Interim Guideline for Examination of Patent Application for Patent Subject Matter Eligibility (2005)를 통하여 태양 아래 인간이 만든 모든 것을 특허대상으로 하고 있으며, 특허 카테고리들 101조에 열거된 것에 한정해서는 안된다는 입장이다. 또한, 2010년 6월 28일 선고한 Bilski 사건 판결에서 연방 대법관들은 Bilski 청구항은 M-테스트를 만족하지 않는 것이어서 특허대상이 될 수 없다고 판단하였으나, 여전히 특허의 성립성에는 문제가 없는 것으로 판단하였다.(권규우, "bilski 판결이후 : 방법특허 출원 및 소송 대응전략 고찰", 발명특허, 2010년 7월호)
한편, 일본은 2002년 특허법을 개정하여 컴퓨터프로그램을 물건으로 인정하고 있다.(특허법 제2조 제3항 제1호, 日本特許廳, "特定技術分野の審査の運用指針 中 第1章コンピュータソフトウェア 關聯發明", 2001. 9)

24) EPC 제52조 제2항은 다음 사항을 발명의 대상에서 제외하고 있다. 즉, (a)호의 발견, 과학이론, 수학적 방법, (b)호의 미적 창작물, (c)호의 정신적 작용·놀이게임·영업방법을 실행하기 위한 체계(scheme)·규칙(rule)·방식(method), 컴퓨터 프로그램, (d)호의 정보제공 등은 특허대상에서 제외된다. 특허 컴퓨터 프로그램 그 자체는 발명의 대상에서 명시적으로 제외되고 있으나, 1985년대 개정된 심사기준에서는 컴퓨터 프로그램 그 자체가 특허받을 수 없다는 기본전제는 변하지 않았지만, "하나의 프로그램이 공지의 컴퓨터로 로딩될 때, 청구된 발명의 대상이 공지기술에 비하여 기술적인 기여(technical contribution)"

보호할지 여부가 아직까지도 확고하지 아니한 상태임을 감안하면, 디지털콘텐츠를 우리나라에서 설령 특허로서 보호한다고 가정할지라도 그 디지털콘텐츠 특허를 해외에서 특허로서 보호받는 데는 일정한 난관에 봉착하게 된다는 것을 의미한다.

IV. 결론

1. 저작권적 접근법의 오류

디지털콘텐츠는 저작권법 내지는 컴퓨터프로그램보호법, 온라인디지털콘텐츠산업발전법 등에 의하여 보호받는 것으로 대부분 인식하고 있다. 즉, 디지털콘텐츠는 저작권의 보호영역으로만 논의되어 있고, 이러한 경향은 비단 한국에서만 한정되는 것이 아니라 전세계적인 경향이다. 본 논문에서 지금까지 살핀 바와 같이 디지털콘텐츠는 컴퓨터나 네트워크라는 하드웨어를 떼어놓고는 생각할 수도 없는 철저히 하드웨어 종속적인 물건에 해당한다. 디지털콘텐츠는 컴퓨터를 통해 창작되고 컴퓨터나 네트워크를 통해서만 작동이 되며 그 사용이 가능할 수 있는 것이 디지털콘텐츠의 성질이다. 이처럼 하드웨어적인 기반 위에서 동작하는 매체가 왜 저작권의 영역에서만 보호의 논의가 되어 왔는지 의문이 생긴다.

컴퓨터프로그램의 법적보호의 역사를 살펴보면 그 의문이 풀릴지도 모른다. 컴퓨터프로그램이 산업현장에서 시스템을 제어하는 데 사용되기 시작한 것은 대략 1960년 이후이고, 1970년 PC의 보급 이후 급속도로 소프트웨어 산업이 급성장하였다. 따라서 컴퓨터프로그램과 관련하여 누구에게 어떤 권리를 줄 것인가의 문제는 많은 경제적, 사회적 함의를 가질 수밖에 없다. 많은 학자들과 정책가들이 컴퓨터프로그램에 대한 법적 보호방법에 대해서 특허법 등 다른 법으로

를 한다면, 단지 그 실행에 컴퓨터프로그램이 관여되었다는 이유만으로 그 특허성을 부인하여서는 안된다는 것이다.

도 보호받을 수 있음에도 불구하고 보호신청의 용이성 때문에 저작권보호의 방법을 선호하고 있다. 미국의 경우 1979년 입법부에서 저작권법을 개정하여 컴퓨터프로그램을 그 보호대상에 포함시켰고, 지적재산권에 관하여 가장 활발한 활동을 하고 있는 세계지적재산권기구(WIPO)에서도 1996년 디지털의제에 관한 외교회의에서 협의한 저작권조약(Copyright Treaty) 제4조에서 컴퓨터프로그램은 문학적 저작물로서 보호된다고 베른협약에 이어 다시 천명하였다. 우리나라에서는 1998년 12월에 제정된 특별법인 컴퓨터프로그램보호법에 규정되었다가, 2009년 4월에 저작권법으로 통합되었다.

컴퓨터프로그램은 인쇄매체에 기록된 서적이거나 문학작품과는 달리, 컴퓨터 상에서 동작하여 특정한 기능을 행하는 지극히 기술적인 수단이다. 따라서 컴퓨터프로그램은 애초부터 저작권의 보호대상과는 거리가 멀다. 그럼에도 불구하고 정책가들이나 프로그램 제작자들이 보호신청의 용이성 때문에 충분한 법적 검토없이 저작권으로 흡수되어 버린 역사적인 경솔함이 없지 않다. 지난 수십년 동안 컴퓨터프로그램은 저작권의 보호아래 국가와 기업들의 정책과 일반 대중들의 인식, 법원의 판례 등 모든 분야에서 저작권보호관행을 형성하여 저작권을 떠나서는 컴퓨터프로그램을 논의할 수 없는 상황에 이르렀다.

다행히, 1981년 Diehr 판결로부터 1994년 Alappat 판결²⁵⁾ 이후 컴퓨터프로그램이 특허로서 보호될 수 있는 근거에 대해서 많은 논의가 있어왔고, 상당부분 법적타당성과 사회적 합의가 이루어졌다. 하지만, 아직도 컴퓨터프로그램에 대하여 저작권의 보호영역이나 특허의 보호영역이나 하는 소모적인 법적논쟁이 이어지고 있다.

디지털콘텐츠의 경우도 컴퓨터프로그램과 마찬가지로 법률적인 보호논의가 처음부터 저작권보호영역이라는 큰 틀에서만 논의되어 오고 있어, 향후에 컴퓨터프로그램의 경우에서와 같은 소모적인 법률논쟁에 휘말릴 수 있다. 컴퓨터프로그램이 저작물로서의 성격보다 발명적인 성격이 더 강하다는 것이 법률적으로 지지받고 있으며, 한국을 포함한 미국, 일본 등 선진 외국 특허청에서는 확고한 입장이므로, 디지털콘텐츠의 경우에서도 법률적으로 발명적인 성격이 있기

25) In re Alappat, 33 F. 3d 1526, 31 USPQ2d 1545 (Fed. Cir. 1994)

때문에 향후 있을 소모적인 논쟁의 되풀이를 반복하지 않기 위해서 지금부터라도 특허법적인 보호논의가 더 활발히 진행되어야 한다.

2. 특허에 의한 보호의 필요성

지금까지 디지털콘텐츠는 저작권의 영역에서만 보호논의가 있어 왔기 때문에 특허로서 보호범위나 그 필요성에 대한 연구가 미흡한 실정이다. 설령 디지털콘텐츠에 대한 특허법적인 논의가 있다 하더라도 디지털콘텐츠를 제작, 이용, 서비스하는 과정에서 기술적으로 관련된 발명적인 요소가 있을 경우(이를 흔히 디지털콘텐츠관련 발명이라 함)에 한정적으로 특허법적인 검토가 있었다. 이러한 디지털콘텐츠 관련 발명에 대해서는 별도의 검토가 없다 하더라도 특허등록 심사실무상 인정되고 있는 것이어서 특별히 법률적인 검토가 필요치 않으며, 특허법상 보호하는 데 어떠한 제약도 뒤따르지 아니한다. 문제는 디지털콘텐츠 그 자체에 대해서 어떠한 법체계에서 보호하여야만 권리자를 충분히 보호하면서 사회적 경제적인 관점에서 산업발전에 이바지 할 수 있느냐 하는 것이다. 본 논문에서 주장한 바와 같이 디지털콘텐츠는 컴퓨터나 네트워크상에서 생성, 사용되는 하드웨어 종속성의 성질을 가지며, 사이버공간상에서 형상을 가지는 물건, 컴퓨터상에서 특정의 기능을 수행하는 물건으로서 인정될 수 있는 충분한 법률적 요건을 충족하고 있다. 디지털콘텐츠가 특허법적으로 보호될 수 있음에도 불구하고 디지털콘텐츠는 저작권의 보호범위 내에서만 논의되어 왔다. 기존의 보호체계인 저작권은 표현만 보호함으로써 디지털콘텐츠에 내재되어 있는 발명적인 요소에 대해서는 전혀 고려하고 있지 못하고 있어서, 창작자를 충분히 보호하지 못하고 있는 한계가 있다.

따라서 권리자를 충분히 보호하기 위해 디지털콘텐츠를 둘러싼 권리보호법체계는 저작권의 보호체계에서 특허에 의한 보호체제로 전환되어야 한다. 더 나아가다면, 디지털콘텐츠를 생성, 사용, 서비스하기 위해 기술적인 요소가 포함된 디지털콘텐츠 관련 발명뿐만 아니라 디지털콘텐츠 그 자체에 대해서도 특허법상의 보호대상으로 흡수·통합하는 것도 검토해볼 필요가 있다. 디지털콘텐츠가 특허법적으로 보호되기 위한 검토 작업에서 최우선적으로 선행되어야

하는 것은 특허대상에 포함할 수 있는지 여부를 검토하는 것이다. 본 논문은 디지털콘텐츠가 특허법상 발명에 해당되는지 여부를 검토하기 위해 민법에서의 물건성을 검토하여 유추 적용하고자 하였으며,²⁶⁾ 또한 컴퓨터프로그램이 특허대상이 될 수 있는 법률적인 근거를 유추 적용하였다.²⁷⁾ 이러한 시도는 디지털콘텐츠가 특허대상이 될 수 있는 법률적인 논의의 시작에 불과하며, 향후 다양한 시각에서 충분한 연구와 검토가 필요하다 하겠다.

3. 선결문제 및 대응방안

디지털콘텐츠를 특허로서 보호한다는 것은 특허법적으로 특허대상에 포함한다는 것을 의미하는데, 디지털콘텐츠의 유형 중 특히 텍스트나 동영상만으로 구성된 디지털콘텐츠 중에서 그 내용에만 신규한 경우에 특허요건을 검토하기가 곤란하다는 점은 이미 언급하였다. 이 경우 디지털콘텐츠 자체는 물건성이 있으므로 특허대상(성립성)에는 포함시키되, 진보성의 판단에서 특허여부를 결정하여야만 한다. 기술적인 요소가 아니라 비기술적인 내용에 대해서 종래의 것과 대비하여 판단하여야 하므로 이에 대한 대응방안이 필요한데, 2000년 BM특허의 특허대상여부에 전 세계적인 관심이 집중되었을 때, 일본에서 개최된 특허3 극회담의 회의결과가 좋은 대안을 제시하고 있다.²⁸⁾ 합의결과를 디지털콘텐츠에 유추 적용하여 보면, 컴퓨터상에 구현된 디지털콘텐츠는 특허대상이 되어야 하며, 창작성이 없는 콘텐츠에 대해서는 진보성이 부정되는 것으로 귀결된다.

26) 민법에서 물건의 규정을 도입하면서 디지털콘텐츠가 무체물임을 전제한 뒤 관리가능성을 집중적으로 검토하였다. 구체적으로 디지털콘텐츠는 컴퓨터상에서 파일의 형태로 존재하며, 컴퓨터조작기술에 의해 사용 수익 처분할 수 있도록 기술적으로 관리가 가능하고, 거래시 법률적으로 통제가 가능하다는 점에서 디지털콘텐츠는 민법상 관리가능한 자연력에 해당할 수 있다.

27) 컴퓨터프로그램과 디지털콘텐츠는 법률적인 성격이 매우 유사하여 컴퓨터프로그램의 특허성을 디지털콘텐츠에 적용할 수 있다 하겠다.

28) 2000.6. 동경에서 개최하였으며, 가상의 심사를 통하여 비교연구보고서 발표, 합의된 주된 내용은 i) 컴퓨터 구현 영업방법이 특허받기 위해서는 반드시 기술적인 면이 필요하다. ii) 잘 알려진 자동화 기술을 이용하여 알려진 인간의 업무절차를 단순히 자동화한 것은 특허받을 수 없다(Report on Comparative Study Carried out Under Trilateral Project B3b, Trilateral Technical Meeting, June 14-16, 2000, Tokyo, Appendix. 6, 2000).

따라서 통상의 디지털콘텐츠는 특허대상에는 포함되나, 진보성이 없는 것으로서 특허받을 수가 없는 것이다. 문제는 창작성이 있는 디지털콘텐츠인 경우, 특히 텍스트나 영상물과 관련된 디지털콘텐츠인 경우에 모두 특허등록을 내주어야만 하는가가 핵심이다. 디지털콘텐츠의 내용만으로 판단하여 디지털콘텐츠가 창작성이 있는가가 진보성의 기준이라면, 사실상 저작권법상 저작물성과 특허법상 특허성이 동일한 기준에 의해 판단되어버리는 결과가 된다.

저작권법이 디지털콘텐츠의 발명적인 요소를 충분히 보호하지 못하는 한계가 있듯이, 디지털콘텐츠를 특허법적으로 보호받을 수 있는 법률적인 검토에도 분명한 한계가 있는 듯하다. 이에 대해서 별도의 입법론을 통하여 해결하고자하는 논의도 있을 수 있으나, 특허법적으로 추가적인 검토가 절실히 필요하다 하겠다.

참고문헌

- 곽윤직, 민법총칙, 박영사, 2003.
- 권규우, “biolski판결이후 : 방법특허출원 및 소송대응전략 고찰”, 발명특허, 2010년 7월호.
- 김관식, “IT 분야 발명의 보호대상 확대 및 파급효과 연구”, 특허청 보고서, 2005.
- 김종태, “인터넷상의 디지털콘텐츠 보호에 관한 연구”, 한남대, 석사, 2005.
- 송대중, “디지털콘텐츠의 특허법적 보호에 관한 연구”, 충남대, 석사, 2007.
- 신재호, “온라인디지털콘텐츠산업발전법에 관한 검토”, 2004.
- 오병철, 전자거래법, 법원사, 2005.
- 이대희, “디지털콘텐츠산업 발전을 위한 특허제도의 역할에 관한 연구”, 특허청 보고서, 2006.
- 이상정, “온라인디지털콘텐츠산업발전법의 제정과 의의”, 지적재산권법연구, 2001.
- 이은영, 민법(1), 박영사, 2003.
- 특허청, 컴퓨터관련발명심사기준, 2005.
- 특허청, 컴퓨터관련발명심사기준 해설서, 2007.
- 日本特許廳, “特定技術分野の審査の運用指針 中 第1章コンピュータソフトウェア 關聯發明”, 2001.9
- Report on Comparative Study Carried out Under Trilateral Project B3b, Trilateral Technical Meeting, June 14-16, 2000, Tokyo, Appendix. 6, 2000.
- Interim Guideline for Examination of Patent Application for Patent Subject Matter Eligibility, 2005.

A Study on the Protection of Digital Contents in the Patent Law

Dae-Jong Song

Abstract

The appropriate and effective protection of digital contents is essential for the development of digital contents. In Korea as well as around world, copyright is the main legal system of protecting digital contents. In addition, the Contents Industry Development Act(CIDA) may protect also protect digital contents. While copyright protects digital contents by awarding copyright owner exclusive rights, the CIDA does from the perspective of unfair competition. This research argues that there are serious limits in protecting digital contents through copyright or the CIDA, and therefore, patent protection of digital contents is inevitable. Copyright and the CIDA cannot protect some elements of idea inherent in the digital content itself.

This research is focused on the subject matter of the digital contents itself. In order to meet with the subject matter of the KIPO's patent law, the digital contents itself must be the product as the sort of the category of patent invention. Accordingly, this thesis investigates the definition of the product and goods in the civil law and the value add tax law. In the end, this thesis study the applicable possibility for the digital contents to conform to the subject matter of the patent law.

This research aims to provide a means for the digital contents to be efficiently protected by the KIPO's patent law. For this purpose, this research analyzes the meaning and classification of digital contents, what is going on the protection of digital contents around the world and Korea, what are problems in protecting digital contents through copyright and the CIDA, what industry needs, and what the ripple effect

would be when digital content is protected by patent.

Keywords

Digital Contents, Patent, Copyright, Subject Matter, Category,
Definition of the product and goods,