

문 의	특허심사기획국 특허심사제도과	과 장 신원혜 서기관 남기영	042-481-8321 042-481-5736
 	2019년 12월 9일(월) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다. 인터넷매체는 12월 8일(일) 낮 12시 이후 게재 바랍니다.		

온라인으로 무단 유통되는 SW, 특허로 차단한다

- 온라인 전송 SW 보호 관련 개정법 시행 예정('20.3.11) -

- 타인의 특허발명을 도용한 소프트웨어(SW)를 온라인으로 판매하는 경우에 특허침해일까? 침해여부에 대한 답은 개정 특허법이 시행되는 내년 3월 11일을 전후하여 달라진다. 지금은 “아니요”가 맞다.
- SW는 특허법상 보호 대상인 물건에 포함되지 않기 때문에 방법 발명*을 구현하는 SW는 USB 등의 기록매체에 담겨 오프라인으로 유통되는 경우에만 특허로 보호됐다.

* (예) 자동차 속도에 연동하여 오디오 음량을 자동으로 조절하는 방법

- SW 유통 환경이 온라인 중심으로 변함에 따라, 특허청은 2005년부터 특허발명이 포함된 SW가 온라인으로 무단 유통되지 않도록 하려고 법개정을 추진해 왔다.

○ SW를 특허대상에 포함하는 최초 개정안은, 침해대상이 과도하게 확대되어 관련 산업이 위축될 수 있다는 민간단체와 소관부처의 반대에 부딪쳐 계속적인 협의에도 불구하고 수차례 법개정이 무산된 바 있다.

□ 특허청(청장 박원주)은 특허권자의 이익과 관련 산업의 보호라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 온라인으로 무단 유통되는 SW를 차단하는 최종안을 도출함으로써 개정법이 통과되는 계기를 마련했다.

□ 한편, 특허발명이 포함된 SW가 온라인으로 전송*된다고 해서 곧바로 특허침해가 되는 것은 아니다. 개정법은 침해한다는 것을 알면서도 SW를 불법으로 유통하는 판매자의 특허침해를 방지하려는 것으로, 개인적인 사용 또는 가정에서의 선량한 사용은 침해행위에 해당하지 않도록 했다.

* 단순한 SW 전송, 클라우드 컴퓨팅을 이용한 SW의 업로드·다운로드 등

□ 박원주 특허청장은 “이번 개정법은 온라인으로 유통되는 SW를 보호하여 공정한 SW산업 경쟁에 기여할 수 있을 것”이라며 “AI, 빅데이터 분석 등 4차 산업혁명 시대의 핵심기술이라 할 수 있는 SW를 합리적으로 보호함으로써 관련 스타트업이나 중소기업의 기술보호에 도움이 되기를 기대한다”고 밝혔다.

※ 붙임 : SW 전송 보호 관련 특허법 일부 개정안 설명자료



보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용을 원하시면 특허심사기획국 특허심사제도와 남기영 서기관(☎ 042-481-5736)에게 연락주시기 바랍니다.

SW 전송 보호 관련 특허법 일부개정안 설명자료

□ 개정법 주요 내용

- 의안번호 2013563, 발의일 '18.5.14, 송기현 의원 등 10인
- **(제안이유)** SW의 유통 환경이 온라인 중심으로 변화함에 따라, 특허기술이 포함된 SW의 온라인 전송이 특허발명의 실시해 해당 하도록 발명의 실시 범위를 확대할 필요
- **(주요내용)** ① 방법발명인 경우 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 특허발명의 실시해 포함(안 제2조제3호나목)
 - 특허발명이 포함된 SW의 온라인 전송 행위를 보호하고자 함

<현행 SW 특허의 보호 현황>

구 분	SW가 설치된 장치				SW가 저장된 기록매체			SW
	생산	사용	양도	수입	생산	양도	수입	전송
방법 청구항	×	○	×	×	×	×	×	×
장치 청구항	○	○	○	○	×	×	×	×
기록매체 청구항	△	△	△	△	○	○	○	×

* “△”는 SW가 저장된 기록매체가 장치에 내장된 경우에 한해 보호된다는 의미

- ② SW산업 위축 방지를 위해 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서* 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 특허권의 효력이 미치도록 함(안 제94조제2항 신설)

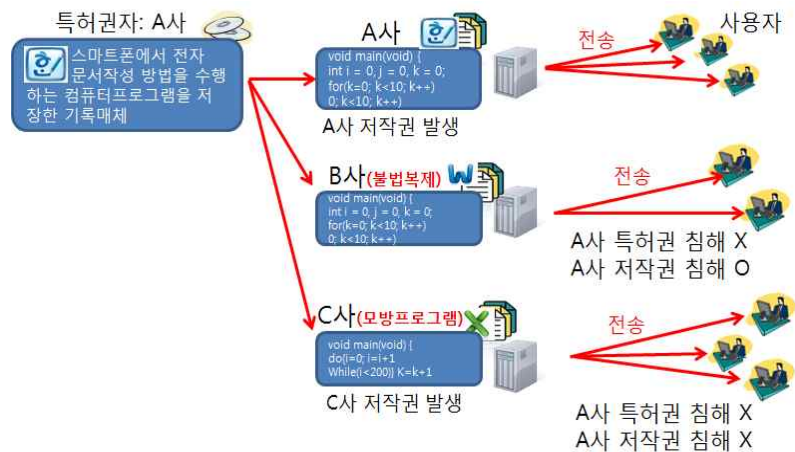
* 고의성이 있는 경우에만 적용되고 과실에는 적용되지 않음

- **(기대효과)** 특허기술을 포함하는 SW의 온라인 전송 행위를 미연에 방지할 수 있는 효과로 특허권자의 이익을 보호하는 한편, 침해임을 알면서 한 행위에만 특허권 효력이 미치므로 SW 개발자의 창작을 보장할 수 있는 효과 기대

□ 개정법 추진 배경

- 특허를 구현한 SW를 오프라인 유통(USB, CD 등)하면 특허법으로 보호되나, 동일한 SW를 온라인 유통하면 보호 불가능
 - * A가 특허침해 SW를 B에게 온라인 전송하고 B가 C에게 CD로 판매한 경우, B는 명백히 특허침해이나, A의 특허침해 여부는 명확하지 않음
- 동일한 SW임에도 SW의 유통경로(온라인, 오프라인)에 따라 특허 보호 여부를 달리하는 것은 불합리함
 - * 주요국은 온·오프라인 유통을 구분하지 않고 특허법으로 보호
 - * (일본·독일) 물건에 포함, (미국) 간접침해 인정, (영국) 사용의 청약으로 해석
- SW 유통 환경이 온라인 중심으로 변화함에 따라, 온라인 유통되는 SW와 관련된 특허의 실효적 보호를 위한 제도 개선 필요

SW 기술 보호 사각지대(현행)



- ▶ (B사) A사의 SW를 그대로 불법복제한 후 온라인 전송한 경우
 - 현행 특허제도에서 B사의 온라인 전송 행위는 특허침해 불성립
 - 다만, A사의 SW를 불법복제했으므로 저작권 침해에 해당
 - B사의 불법복제로 인한 A사의 손해는 저작권법으로 배상 가능
- ▶ (C사) A사의 특허를 도용해 SW를 제작한 후, 온라인 전송한 경우
 - 현행 특허제도에서 C사의 온라인 전송 행위는 특허 침해 불성립
 - C사가 개발한 SW의 저작권은 C사 소유로, 저작권 침해 불성립
 - C사의 모방 SW 판매로 인한 A사의 손해는 배상 곤란