

WE ARE ALWAYS ON YOUR SIDE

KASAN
on your side



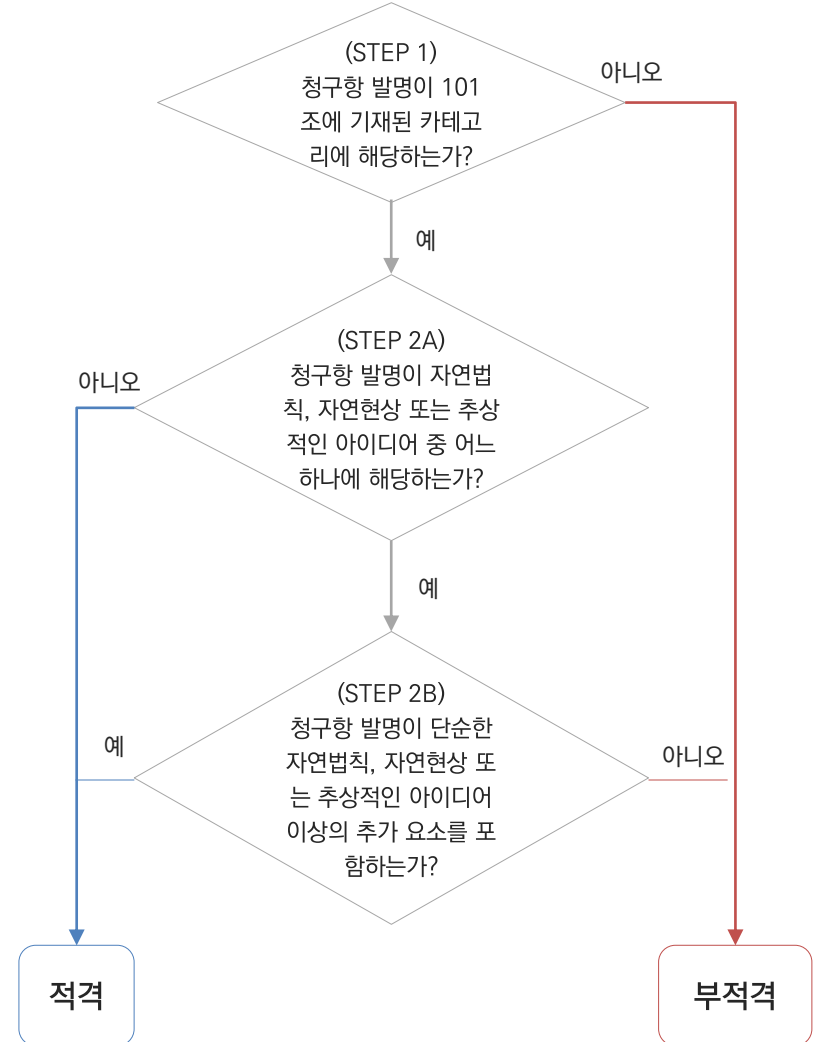
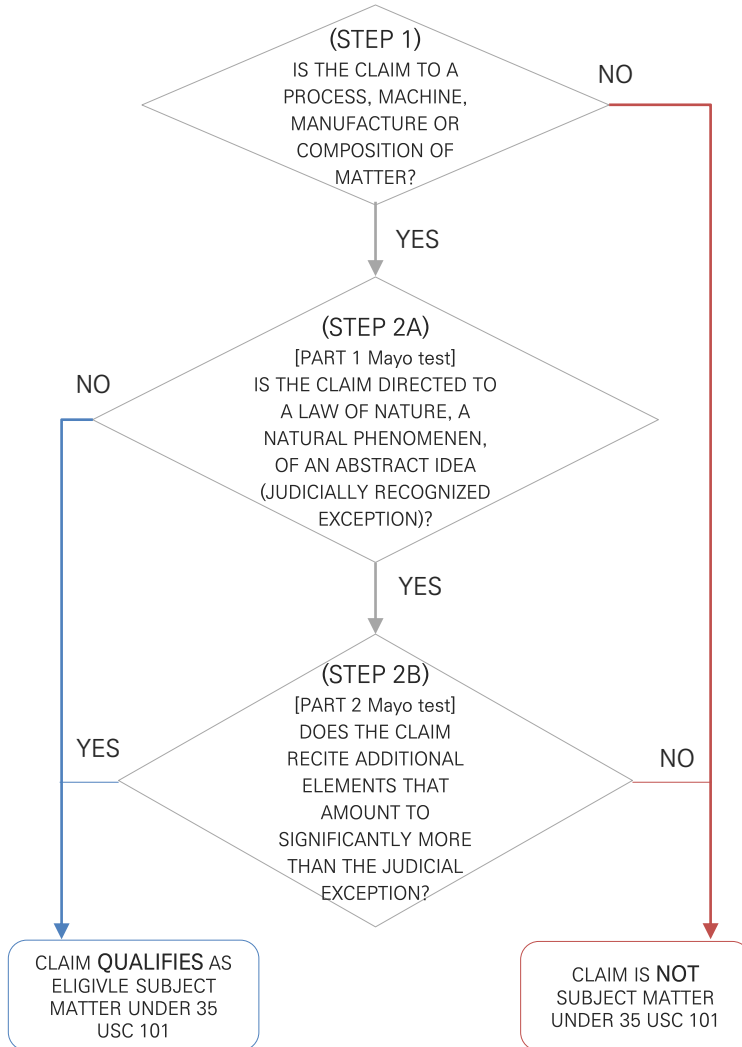
U.S.C 101조 이슈 분석

특허법인 가산 특허 6팀

김예슬 변리사(kys@kspat.com)

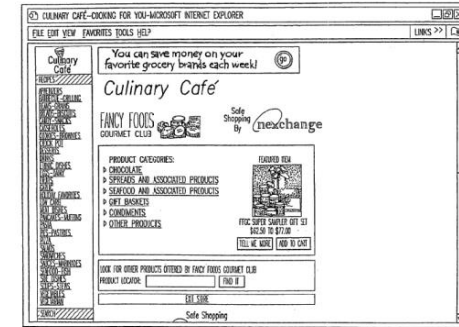
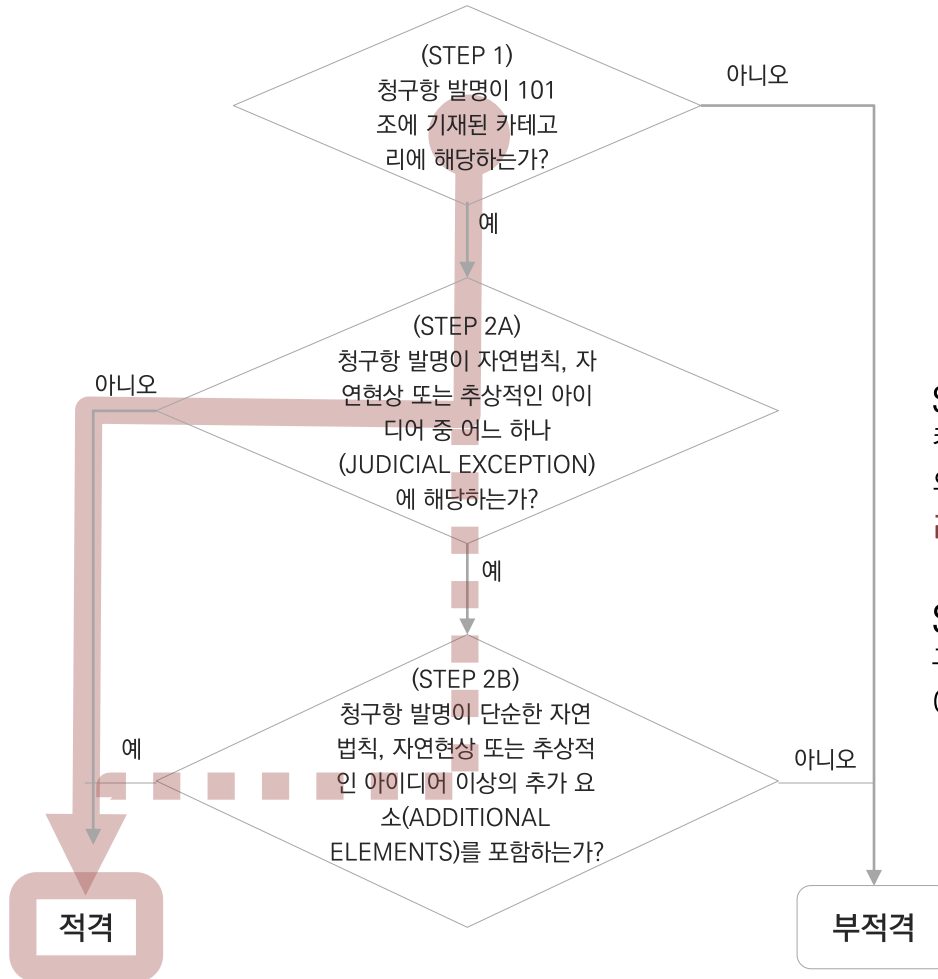
2019.04

1. 101조 적격성 판단 가이드라인
2. Post Alice Patent Eligibility (Case Study)



Post Alice Patent Eligibility

CASE	Date	STEP 2A (ABSTRACT?)	STEP 2B (SIGNIFICANTLY MORE?)	PATENT ELIGIBILITY
DDR Holdings v. Hotels.com	2014.12.5	NO	YES	YES
Enfish v. Microsoft	2016.5.23	NO	N/A	YES
Bascom Global Internet Services v. AT&T Mobility	2016.6.27	YES	YES	YES
McRO v. Bandai Namco Games America	2016.9.13	NO	N/A	YES
Amdocs v. Openet Telecom	2016.11.4	NO	YES	YES
Trading Technologies v. CQG, et, al.	2017.1.18	NO	YES	YES
Thales Visionix v. The United States	2017.3.8	NO	N/A	YES
Visual Memory LLC v. NVIDIA Corporation	2017.8.15	NO	N/A	YES
Core Wireless Licensing v. LG Electronics	2018.1.25	NO	N/A	YES
Berkheimer v. HP	2018.2.8	YES	YES/NO	N/A
Aatrix Software v. Green Shades Software	2018.2.14	YES	N/A	N/A
Data Engine Techs. LLC v. Google LLC	2018.10.9	NO	N/A	YES
Ancora Techs v. HTC Am.	2018.11.16	NO	N/A	YES



Step 2A (NO)

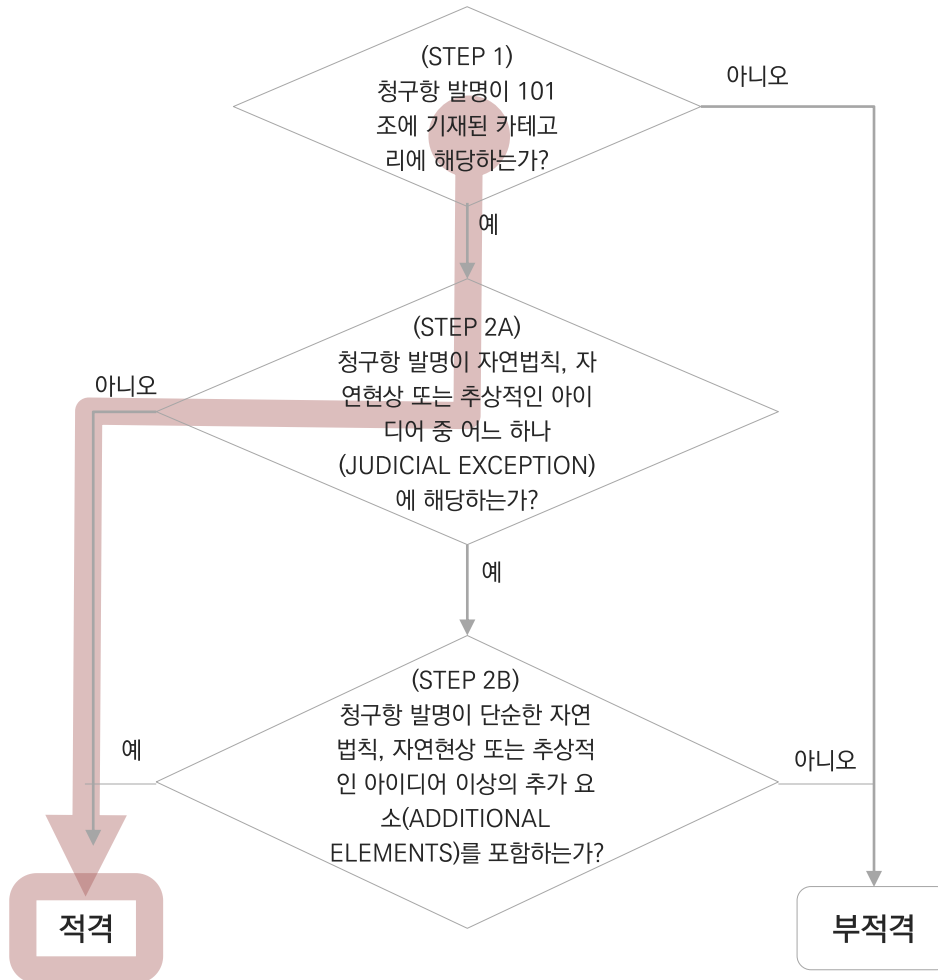
컴퓨터 네트워크 영역에서 특히 발생하는 문제를 해결하기 위하여 컴퓨터 기술에 기반한 해결방안으로 **수학적 알고리즘, 경제관습, 상거래 관습 어디에도 해당하지 않는다.**

Step 2B (YES)

구성 요소의 순서 조합이 인터넷의 일상적이거나 관용적인 이용이 아님

1) System and method for facilitating internet commerce with outsourced websites(아웃소싱된 웹사이트를 가진 인터넷 상거래를 용이하게 하기 위한 시스템과 방법)

: 온라인 판매품을 제공하는 호스트 사이트의 웹페이지 디자인 요소를 제3의 판매 웹사이트의 웹페이지와 합성하여 사용자에게 디스플레이하는 방법.



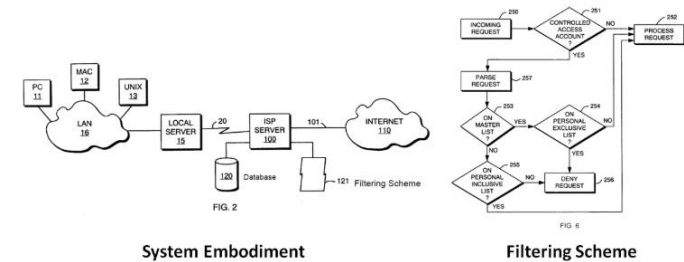
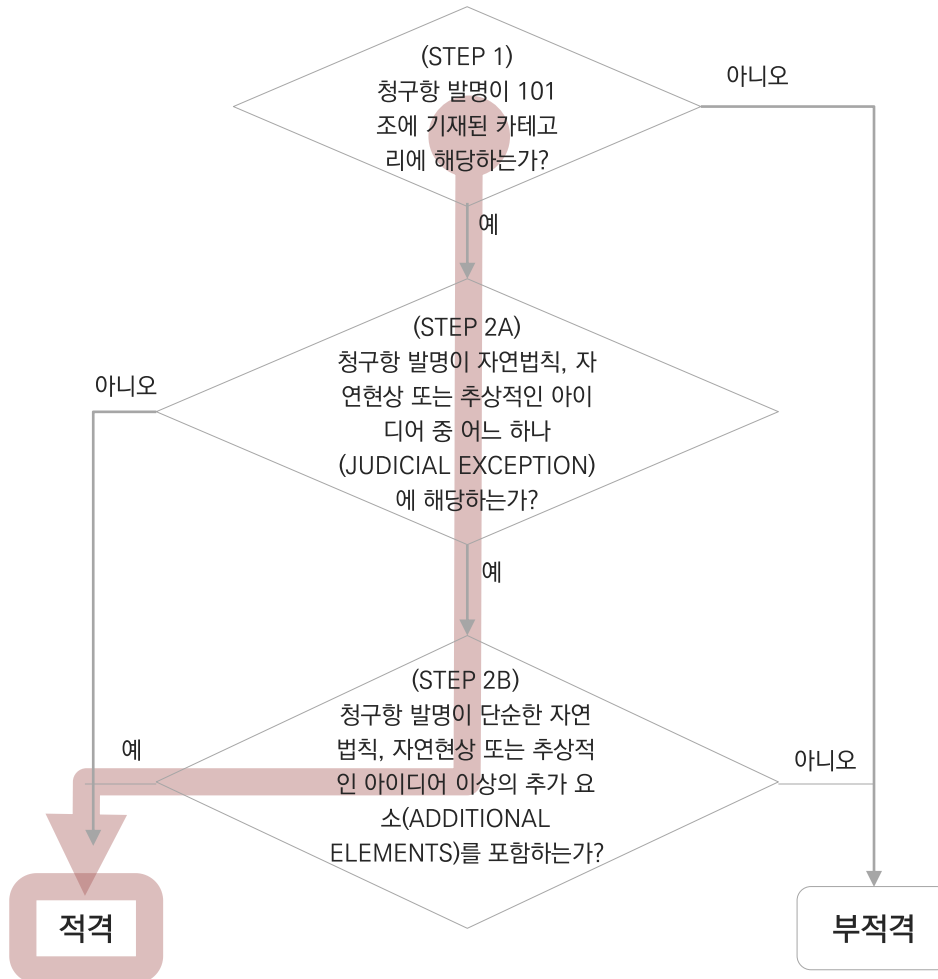
SELF-REFERENTIAL TABLE						
ID	Type	Title	Label	Address	Employed By (#4)	Author
#1	DOCUMENT	PROJECT PLAN		C:\WORD\PROJ.DOC		#2
#2	PERSON		SCOTT WLASCHIN		#3	
#3	COMPANY		DEXIS	117 EAST COLORADO		
#4	FIELD		EMPLOYED BY			

Step 2A (NO)

본 건 특허는 컴퓨터 기능 자체의 개선을 다루고 있으며, 비즈니스 모델 등 **단순 아이디어**에 자동화를 위해 컴퓨터가 사용된 경우가 **아니다**. 즉, 자기 참조 테이블을 활용하여 기존의 데이터베이스보다 **개선된 정보 탐색 결과를 얻어냄**. 소프트웨어를 개선하기 위한 구체적 구현 방식에 대한 청구항이므로 **단순 아이디어가 아님**.

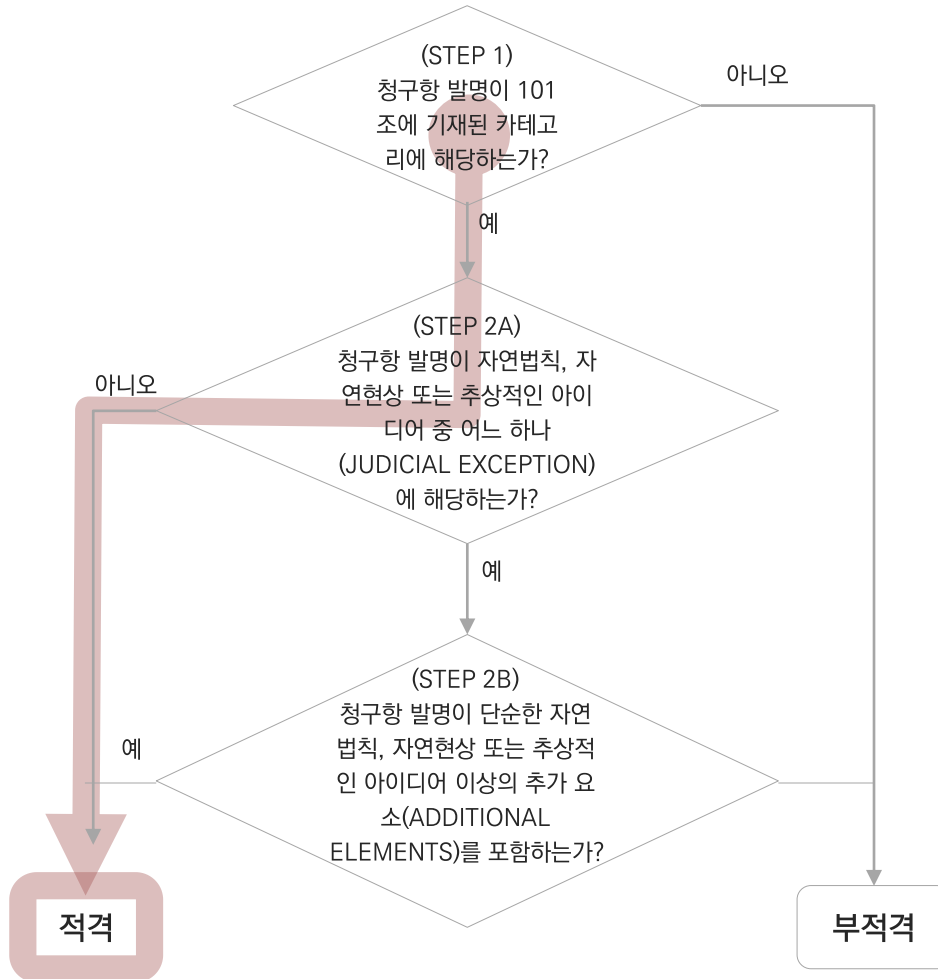
Step 2B

판단하지 않음



Step 2A (YES)
추상적인 아이디어에 관한 것임.

- Step 2B(YES)**
- (i) 개별 요소들만으로는 추상적인 아이디어를 특허 대상 발명으로 변환시키지 못함.
 - (ii) **구성 요소의 순서 조합**이 추상적인 아이디어를 특허 대상 발명으로 변환시킴 (구성요소들이 종래의 필터 처리 방식이 비하여 기술적 개선점을 제공하도록 특정한 방식으로 배열됨. 즉, **컴퓨터 시스템 자체의 성능을 향상시키는 소프트웨어 발명임.**



Step 2A (NO)

기존의 수동적인 3D 애니메이션 기술에 비해 특허성이 있는 기술적인 개선을 가져온다. **소프트웨어를 개선하기 위한 구체적 구현 방식에 대한 청구항이므로 단순 아이디어가 아니다**

Step 2B

판단하지 않음

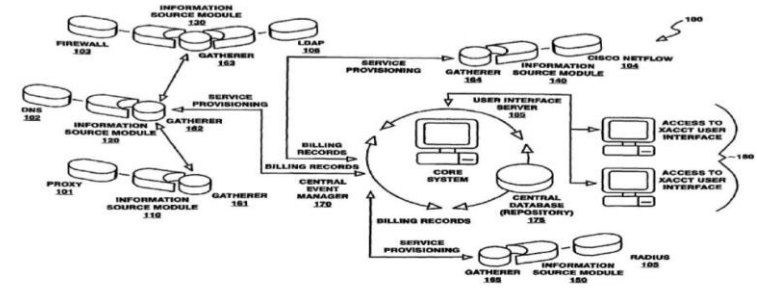
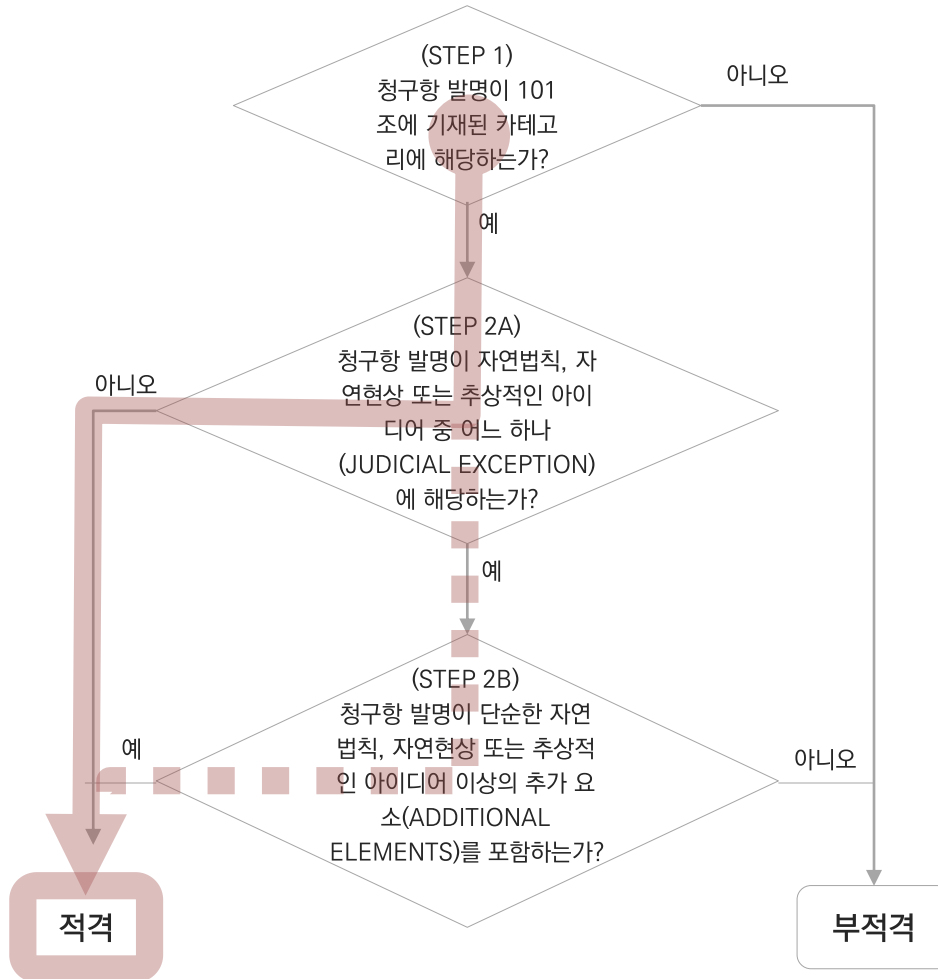


FIG. 1

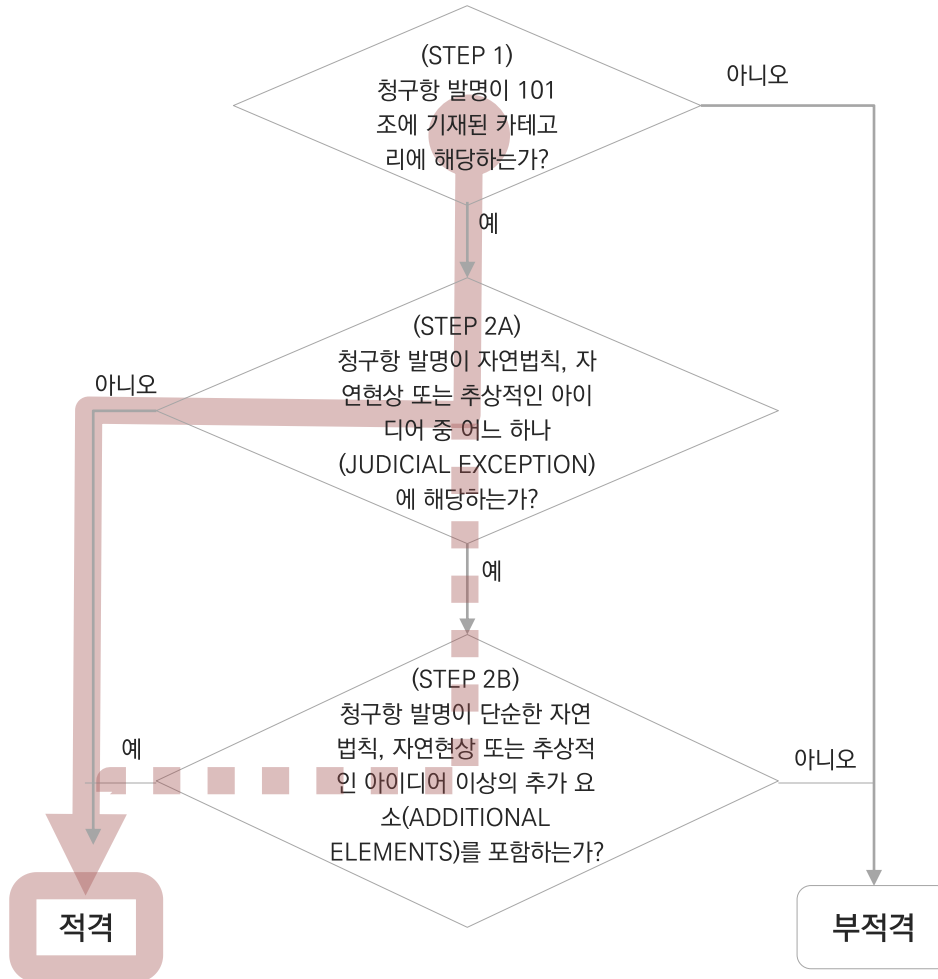
Step 2A (NO)

컴퓨터나 인터넷에서 발생하는 고유한 기술적 문제를 해결한 것이거나 **시스템 자체의 성능을 향상**시키는 기술이므로 추상적 아이디어가 아님.

Step 2B(YES)

청구항에 기재된 **순서 조합 뿐 아니라**, 청구항의 특정 용어에 대한 기술적 의미가 함축되어 있는 것으로 해석될 수 있는 경우 **단일 요소만으로 inventive concept**이 인정됨.

5) 네트워크 회계 정보를 처리하기 위한 소프트웨어에 관한 기술로 네트워크 서비스 제공자가 서비스 이용자에게 이용 요금을 부과할 때에 필요한 회계 기록(accounting record)을 여러 장치가 분산 방식으로 (distributed manner) 처리하는 시스템



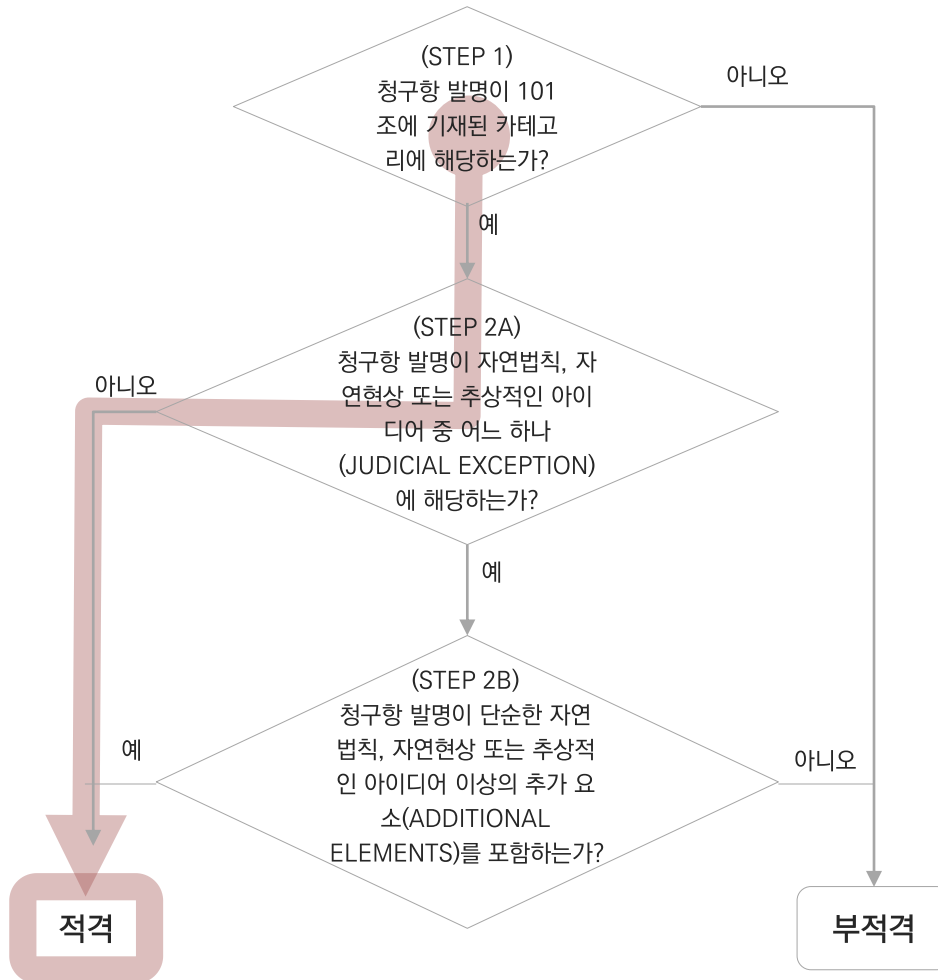
SYCOM FGBL DEC99					
E/W	10:48:44	BidQ	AskQ	Prc	LTQ
L	3		104	99	
H	5		24	98	
	720		33	97	
X	10		115	96	
	0		32	95	
10	1H		27	94	
50	3H		63	93	10
1K	5H				
CLR		43		92	
X	10	125		91	
17		97		90	
CXL		18		89	
NET 0		97		88	
		30		87	
NET REAL		43		86	
		110		85	
		23		84	
		31		83	
		125		82	
		21		81	

Step 2A (NO)

대상특허는 수학적 알고리즘, 경제적, 상업적인 관례에 관한 것이 아니고, 전산화된 거래의 속도, 정확성, 사용성과 관련된 종래의 **GUI 장치의 문제점을 해결하기 위한 것**이므로 추상적인 아이디어가 아님.

Step 2B(YES)

대상특허의 구성 중 **“static price axis”**가 거래 시스템을 사용하는 거래자가 보다 효과적이며 정확한 거래를 할 수 있도록 하여 inventive concept이 인정.



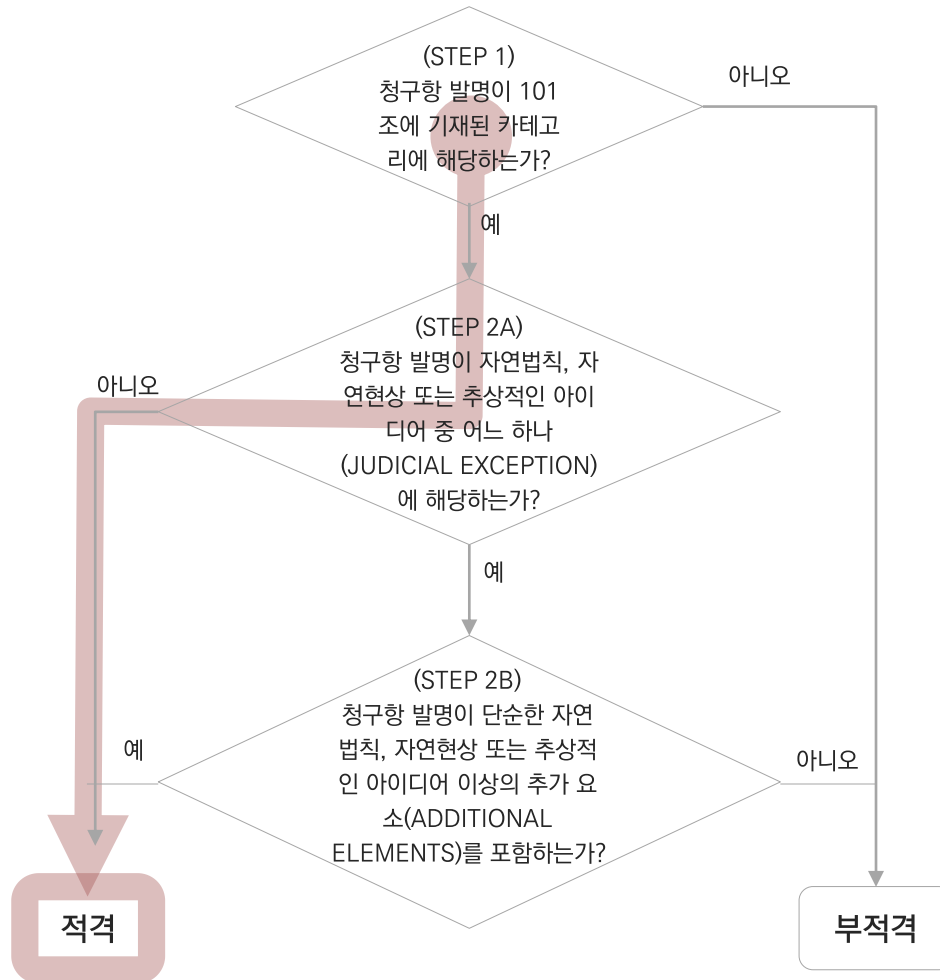
Step 2A (NO)

모든 발명은 어느 정도 자연법칙, 자연현상 또는 추상적인 아이디어를 구현, 사용, 반영, 기반 또는 적용하고 있고, 종래 기술에 비하여 대상특허는 종래 기술에 비해 향상된 기술인 바 추상적인 아이디어가 아님.

Step 2B

판단하지 않음.

Visual Memory LLC⁸⁾ v. NVIDIA Corporation



Step 2A (NO)

본 특허 청구항들은 **개선된 컴퓨터 메모리 시스템에 관한 것으로** 카테고리 별로 데이터를 저장하는 추상적인 아이디어가 아님.

Step 2B

판단하지 않음.

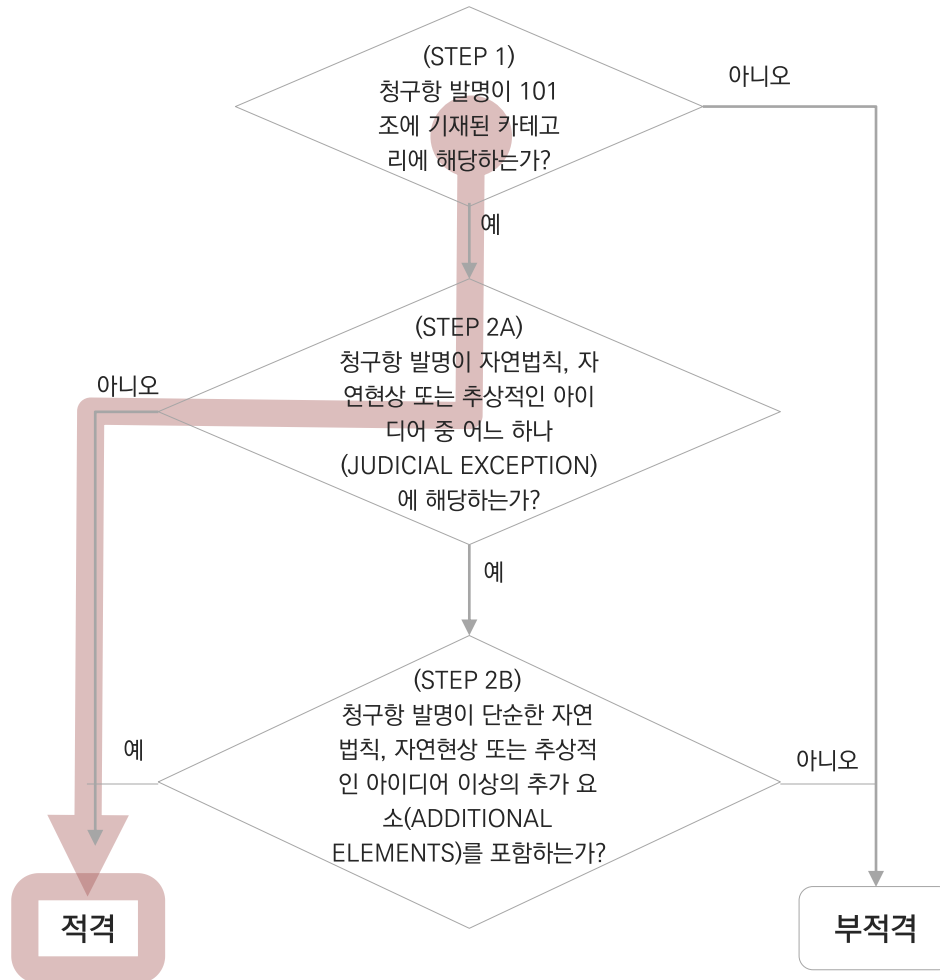


Figure 1



Figure 2



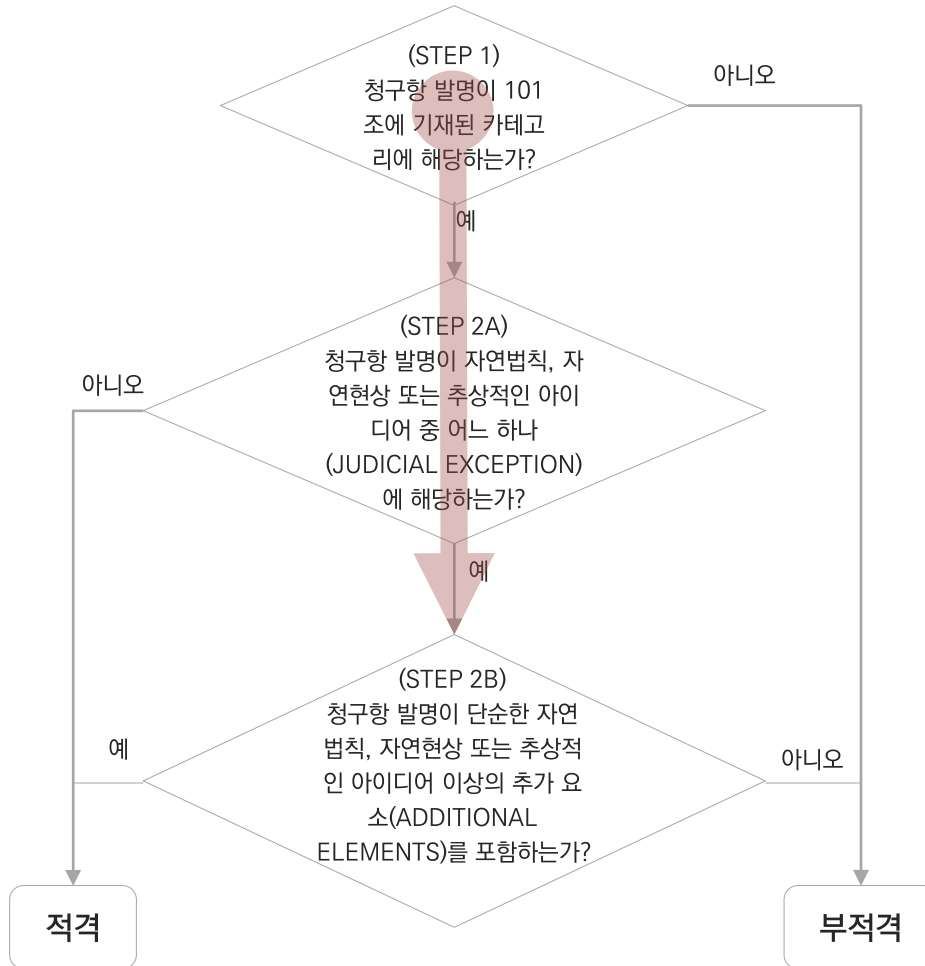
Figure 3

Step 2A (NO)

발명의 주요 특징이 **단순한 정보 요약이 아니라 전자장 치에서 정보를 요약하고 제공하는 특정한 방법** (“application summary that can be reached directly from the menu”)에 있기때문에 특허적격성이 있음.

Step 2B

판단하지 않음.

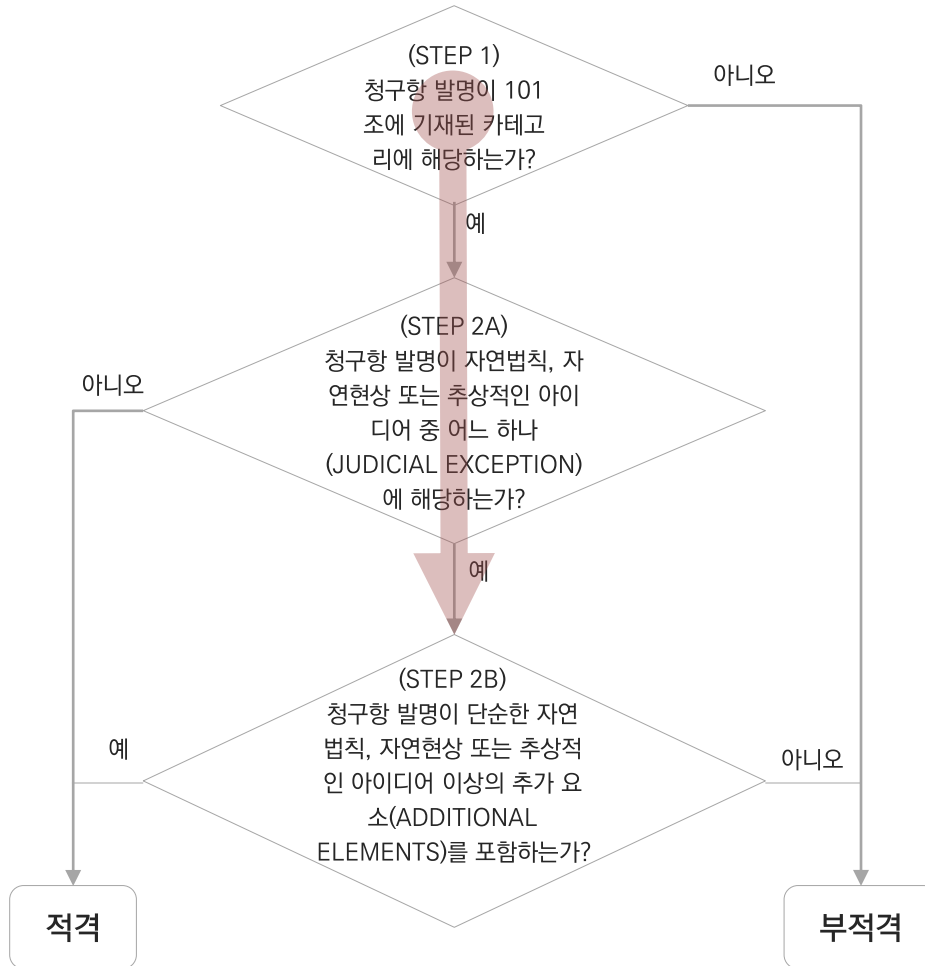


Step 2A (YES)

특허 발명의 각청구항은 데이터에 대한 parsing, comparing, storing, editing에 관련된 추상적아이디어에 불과함

Step 2B (YES/NO)

청구항 4-7항 발명의 구성이 시스템 동작 효율을 향상시키고 저장비용을 절감하여 통상적이지 않은 점에서 발명적 개념(inventive concept)의 유무에 대해 다룰 여지가 있음. (이에 대해서 특허부적격으로 약식판결한 연방지방법원의 판결을 파기 환송)

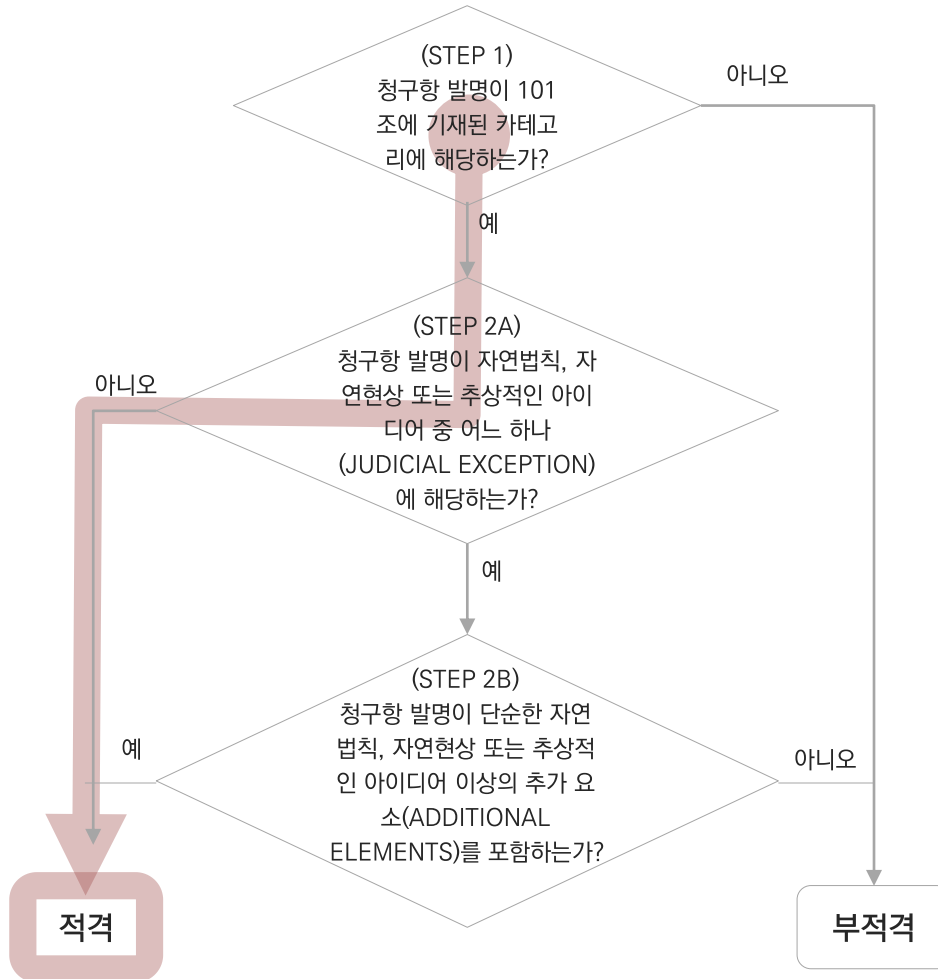


Step 2A (YES)

본 발명이 컴퓨터 OS, 데이터 시각화와 변경 수단, 시각화 형태와 보고서 수단을 필요로 하므로 추상적 아이디어가 아님. (연방순회항소법원은 Aatrix 사의 특허 발명을 구체화 하고 있는 수정소장에 대해, 특허 대상 적격을 흠결하였다는 이유로 수정소장 제출신청을 기각한 지방법원 판결을 취소)

Step 2B

판단하지 않음.



PROFITS: SALADS

Item	Price	Cost	Profit	% Profit
Apple	\$1.50	\$0.75	\$0.75	50.00%
Banana	\$1.25	\$0.62	\$0.63	50.40%
Cherry	\$1.75	\$0.87	\$0.88	50.29%
Orange	\$1.00	\$0.50	\$0.50	50.00%
Pineapple	\$2.50	\$1.25	\$1.25	50.00%
Strawberry	\$2.00	\$1.00	\$1.00	50.00%
Watermelon	\$3.00	\$1.50	\$1.50	50.00%
Yield Cost				50.00%
Avg Profit			\$0.88	50.29%
% Profit				50.29%

FIG. 4G



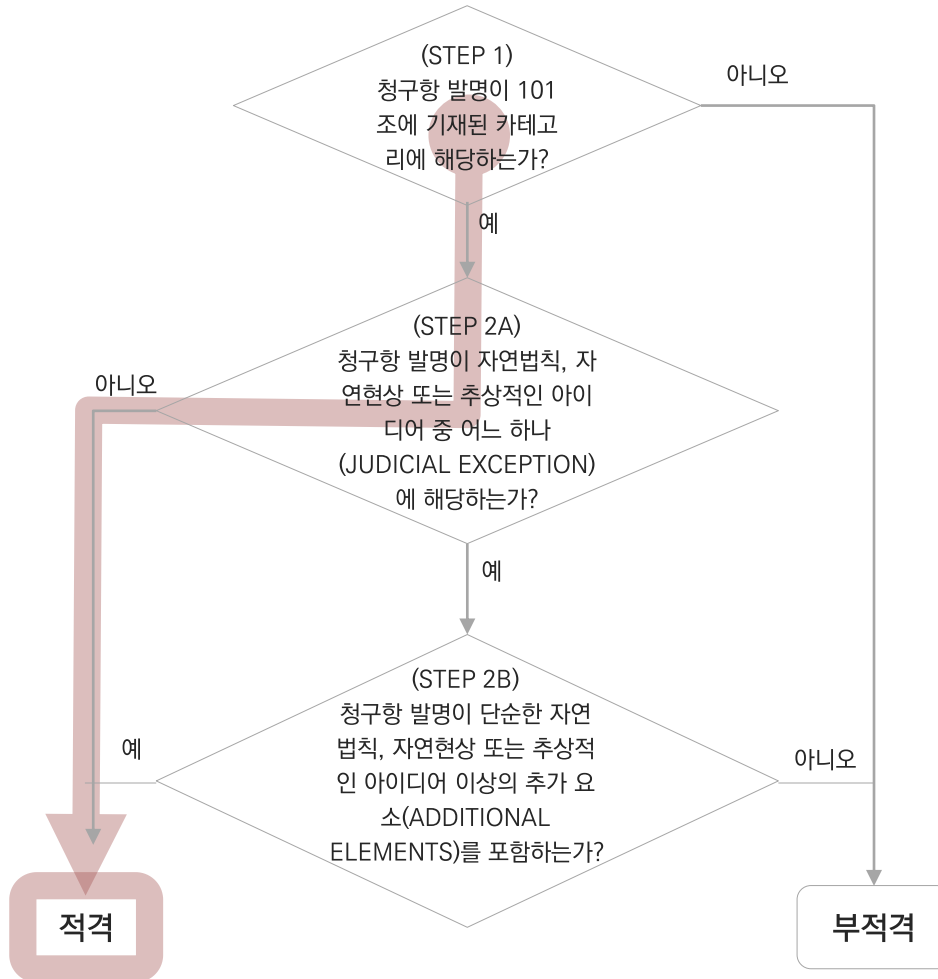
FIG. 2D

Step 2A (NO)

본 청구항들은 컴퓨터와 전자 스프레드시트 기술에 이미 존재하였던 기술적인 문제(3차원 스프레드시트 간의 불편한 이동 방식)를 해결하기 위한 특정한 해결책을 담고 있고, 이 해결책은 매우 직관적이고 사용자의 편의를 증대해 주므로 추상적인 개념에 관한 것이 아님.

Step 2B

판단하지 않음.



Step 2A (NO)

컴퓨터에 관한 특정한 문제(컴퓨터 프로그램의 부정 사용
을 방지함)를 해결하기 위해 **기존의 방식에서 벗어난 보
다 향상된** 보안(improved security)을 적용하는 것은 추
상적 아이디어가 아님.

Step 2B

판단하지 않음.

시사점

- Alice v. CLS Bank 판례 이후로 대법원과 연방순회항소법원은 기존 판례와의 비교를 통해서만 특허적격성 판단.
- 특히, 종래 기술 대비 새롭고 개선된 방안이 제시되었는지 여부에 초점을 둠.

:특허적격성의 판단에 기존의 기술에 대비되는 향상되고 개선된(improved) 새로운 해결책이 제시되었는지 여부를 고려하여 판단 (102조나 103조에 대한 판단 방법이 101조 판단에 영향을 줌)
- 다수의 판례(Thales Visionix, Visual Memory, Finjan, Core Wireless)에서 STEP 2B의 판단을 유보한 채 STEP 2A (기존의 기술을 개선하였는지 여부) 에서 추상적 개념이 아닌 것으로 판단

시사점

- 특허적격성이 있는지 여부를 판단 (종래 기술을 개선하였는지 여부) 하는데 있어서 명세서 기재 내용을 매우 중요한 단서로 이용하였음.
- 소프트웨어 관련 특허의 특허적격성을 확보를 위하여는, 명세서와 청구항에 종래 기술과의 차이점을 강조하고 컴퓨터 기술의 문제에 대한 기술적 해결 방안을 구체적으로 명시하여야 함.

개정된 U.S.C. §101 심사 가이드(2019.1.7)에 대한 시사점

- Alice 판례에서 제시된 모호한 특허적격성 판단 기준을 보다 명확하게 제시 하였다는 점.
→ 심사관들 사이의 혼선을 줄이고 일관된 심사 가능.
- 사법적 예외에 해당하는 발명의 범주를 좁게 해석하고 있다는 점.
→ 소프트웨어 발명의 특허 허가율(allowance rate)의 증가가 기대됨.
- 심사관의 U.S.C 101 거절에 대하여, 2019 PEG Examples중 사실 관계가 밀접한 예제를 이용하여 반박하는 전략 수립

Q & A
