

모바일 원격 수표 입금 특허의 특허적격성

- United Services Automobile Association v. PNC Bank NA (139 F.4th 1332) -

특허법원 국제지식재산권법연구센터
김용주 연구원**

I. 검토배경

미국에서 특허적격성과 관련하여 중요한 선례가 되는 사안 중 하나는 연방대법원이 2014년 6월에 선고한 Alice Corp. v. CLS Bank International 판결이다.¹⁾ 동 판결에서는 청구항이 특허를 받을 수 있는 사법적 예외인 자연법칙(law of nature), 자연현상(natural phenomena), 추상적 아이디어(abstract idea)에 해당하는지를 검토하고, 만일 이에 해당한다면 발명적 개념이 존재하여 사법적 예외를 특허대상으로 변화시킬 유의미하게 더 많은 것(significant more)이 있어야 함을 설시한 바 있다.²⁾ 특히 연방대법원은 컴퓨터가 단순히 이미 알려진 알고리즘을 수행하는 것만으로는 특허로 보호받을 수 없음을 분명히 하였다.

그러나 소프트웨어 특허와 관련하여 어떠한 사안이 특허적격성이 있는지에 대해서는 동 판결이 선고된 지 10여 년이 지난 현재까지도 여전히 판단이 어려운 문제인 것으로 보인다. 일례로 2025년 6월에 연방순회항소법원(CAFC)에서 선고된 United Services Automobile Association v. PNC Bank NA 사안의 경우 원격 수표 입금 관련 특허의 특허 청구항과 관련하여 텍사스 동부연방지방법원과 연방순회항소법원이 특허적격성에 대한 결론을 달리하였다. 텍사스 동부연방지방법원에서는 동 특허의 청구항이 추상적 아이디어가 아니기에 특허적격성이 인정된다고 하였으나, 연방순회항소법원은 청구항의 특허적격성을 부정하였다. 이처럼 개별 사안에서 청구항이 특허적격성이 있는지에 대해서는 Alice 판결에서 제시된 2단계 테스트를 통해 판단함에도 불구하고 현재도 이러한 기준에 따라 명확한 결론을 도출하는 것은 어려운 문제로 보인다.

II. 판결

1. 사건의 경위

본 사안은 피고 PNC Bank, N.A.의 모바일 banking 서비스가 원고 United Services Automobile Association (USAA)가 보유한 원격 수표 입금 특허를 침해하였다고 하여 시작되었다. 피고는 원고의 특허가 미국특허법 제101조³⁾ 상의 특허적격성이 없다고 하며 특허의 무효를 주장하였다.

원고는 군인 및 그 가족을 주요 고객으로 하는 비영리 금융기관으로, 원거리에서 은행 지점을 방문하지 않고도 스마트폰으로 수표를 입금할 수 있는 기술을 일찍이 개발하였다. 원고는 기존의 원격 수표 입금 시스템의 경우 고품질의 수표 이미지를 위해 특수한 수표 스캐너가 필요한 점을 개선하고자 하였다. 이에 원고는 개인용 모바일 원격 수표 입금 특허인 '638 특허(특허번호 10,402,638)'를 출원, 보유하고 있었다. 638 특허는 고객이 모바일 기기를 이용해 수표를 촬영하고 해당 이미지를 금융기관에 전송하는 시스템에 대한 것이다. 본 특허는 수표 이미지를 정확히 촬영할 수 있게 하며, 입금 승인 가능성을 높이기 위해 실시간 오류확인 기

능을 제공하였다. 가령, 광학문자인식(OCR)을 통해 계좌번호 내지 수표 번호 등을 판독한 최종 이미지가 수표 판독 시스템에 적합한 품질을 갖도록 한다고 하였다.

본 사건의 핵심은 원고의 동 특허가 특허적격성을 지니는지 여부였다. 즉, 개인용 모바일 기기를 이용해 수표 이미지를 촬영하고, 이를 서버로 전송해 광학문자인식 및 검증을 수행하는 기술이 단순한 추상적 아이디어의 구현인지, 아니면 특정한 ‘발명적 개념(inventive concept)’을 포함하는지가 쟁점이었다. 피고는 원고의 특허가 수표 이미지를 전송하는 일반적인 절차를 단지 모바일 환경에서 수행하는 것에 불과하며, 이는 Alice Corp. v. CLS Bank International 판결에서 제시된 추상적 아이디어에 불과하므로 특허대상이 될 수 없다고 주장하였다.

2. 텍사스 동부연방지방법원의 판결

텍사스 동부연방지방법원은 원고의 특허가 미국특허법 제101조에 따라 특허적격성이 있다고 판단하였다.⁴⁾ 그 근거로 텍사스 동부연방지방법원은, 원고의 특허는 모바일로 수표를 입금한다는 추상적 아이디어가 아니라 ‘수표 처리’라는 특정 기술분야에서 컴퓨터의 기술적 성능을 향상시킨 것이므로 특허적격성 요건을 충족한다고 하였다. 즉 원고의 특허는 기존의 전용 수표처리가 해오던 이미지 확보나 품질 점검과 같은 고유 기능을 모바일 기기에서 가능하게 만든 기술적 배치에 대한 것이므로, 구체적인 절차 요소를 가지는 시스템이기에 이는 추상적 아이디어에 해당하지 않는다고 동 법원은 판단하였다. 피고는 이에 불복하여 연방순회항소법원에 항소하였다.

3. 연방순회항소법원의 판결

연방순회항소법원은 2025년 6월, 텍사스 동부연방지방법원의 판결을 뒤집고 피고의 손을 들어주었다. 연방순회항소법원은 원고의 특허가 특허적격성 요건을 충족하지 못하며, 발명이 추상적 아이디어에 불과하다고 판시하였다. 연방순회항소법원은 다음과 같은 이유로 원고의 주장을 받아들이지 않았다.

1) 추상적 아이디어에 해당

먼저 연방순회항소법원은 사람들이 마음속에서 수행하는 단계 또는 수학적 알고리즘에 의한 정보 분석, 수집 및 분석 결과의 제시를 추상적 아이디어의 영역에 해당한다고 판시하여 왔음을 밝혔다.⁵⁾ 그러면서 이 사건 특허는 고객의 모바일 기기를 이용하여 고객이 수표를 입금할 수 있도록 하는 시스템을 청구항으로 하고 있는데, 해당 청구항⁶⁾에는 ‘고객에게 수표 사진을 촬영하도록 하고, 무선 네트워크를 사용하여 사진 사본을 전송하고, 시스템 상 오류를 점검하도록’ 구성된 단계들이 포함되어 있다고 하였다.

연방순회항소법원은, 이러한 단계들은 범용 기기를 통해 관행적인 방식으로 구현된 일상적인 처리 절차일 뿐이라고 하였다. Content Extraction & Transmission LLC v. Wells Fargo Bank, Nat 판결⁷⁾에서 제시되었듯 은행들은 오랫동안 수표를 검토하고, 금액이나 계좌번호 내

지 계좌 보유자의 신원과 같은 데이터를 인식하고, 그 정보를 기록해 저장해 왔다. 연방순회 항소법원은, 이러한 일상적인 단계를 수행하기 위하여 휴대용 모바일 기기를 청구항에 추가한다고 하더라도 청구항이 특허적격성을 지니게 되는 것은 아니라고 보았다. 즉, 연방순회항소법원은 단순히 컴퓨터에 기반한 구현이 있었다고 하여 청구항의 특허적격성을 인정하기에는 충분하지 않음을 분명히 하였다.

2) 발명적 개념의 부재

연방순회항소법원은 동 청구항의 경우 단지 고객을 인증하고, 오류를 확인하며, 모바일 수표 입금이 진행될 수 있음을 확인하도록 구성된 시스템으로 기재되어 있을 뿐이라고 보았다. 이에 이 사건에서는 이러한 과정들이 어떻게 수행되는지에 대한 명확한 설명이 부족하므로 기술적 개선이 무엇인지, 그리고 이러한 개선이 어떻게 구현되는지에 대한 구체성이 부족하다고 하였다.

따라서 연방순회항소법원은 원고의 발명에 추상적 아이디어를 특허 가능한 발명으로 전환할 만큼의 발명적 개념(inventive concept)이 존재하지 않는다고 결론지었다. Alice 판결에서 제시된 바와 같이, 발명적 개념은 추상적 아이디어의 ‘단순한 적용’이나 범용 컴퓨터의 ‘단순한 열거’보다 더 많은 것을 요구한다고 하였다.

본 사안의 경우 청구항은 단지 일상적인 이미지 캡처, OCR, 데이터 처리 단계를 열거할 뿐이며, 이 모든 것들은 이미 널리 알려져 있는 것으로 보았다. 청구항은 원격 수표 입금 과정을 은행 고객에게 더 쉽고 편리하게 만든다는 시스템을 기재하고는 있지만, 그 어떤 기술요소도 기존과 다르게 작용하지 않으며, 모두 관행적인 방식으로 작동하고 있다고 지적하였다. 이에 연방항소법원은 휴대용 모바일 기기의 사용이 추상적 아이디어 그 자체에 대한 것과 다르지 않으므로, 청구항에 휴대용 모바일 기기를 포함시켰다고 하여 발명적 개념이 더해지는 것은 아니라고 보았다.

결국, 연방순회항소법원은 원고의 특허가 미국특허법 제101조에 위반되어 무효에 해당하고, 피고의 행위는 특허침해에 해당하지 않는다고 판시하였고, 동 사안은 확정되었다.

III. 시사점

본 사례는 소프트웨어 특허와 관련하여서는 특허적격성이 있음을 입증하기 위해 발명적 개념(inventive concept)에 대한 구체성이 필요함을 다시금 보여주는 사례라고 할 수 있다. 본 판례에서 연방순회항소법원은 ‘모바일 기기를 이용한 수표 입금’이라는 개념은 발명적 개념이 아닌 추상적 아이디어임을 분명히 하였다. 이는 미국 연방대법원 이후 지속되어온 제101조와 관련한 판례의 경향이 여전히 강하게 작용하고 있음을 보여준다. 특히 연방순회항소법원에서는 기술적 구현이 명확히 기재되지 않은 소프트웨어 특허에 대하여는 여전히 추상적 아이디어에 불과한 것으로 판단하고 있음을 확인할 수 있다. 이에 소프트웨어와 관련하여 특허로 보호받기 위해서는 특허청구의 명확성 확보가 필수적인 것으로 보인다.

소프트웨어의 특허적격성과 관련하여서는 관련한 특허출원이 증가함에 따라 문제가 되는 사

안이 많아질 것으로 예측되는 바, 연방순회항소법원의 최근 판결은 우리의 재판실무에도 참고가 될 것으로 보인다. 이 문제와 관련해 현재 미국 의회에는 Patent Eligibility Restoration Act (PERA)가 발의되어 있다. 이에 따르면 미국특허법 제101조에서 자연법칙, 자연현상, 추상적 아이디어라는 사법적 예외에 해당하는 부분을 제외하는 대신, 수학적 공식 (mathematical formulas)이나 정신적 활동(mental steps or natural processes), 변형되지 않은 인간 유전자(unmodified human genes) 등과 같이 구체적으로 특허적격성이 인정되지 않는 예외를 규정하는 것을 골자로 하고 있다. 현재 내부적인 반대로 인하여 법안 통과가 지연이 되고 있지만, 만일 동 법안이 통과될 경우 소프트웨어 발명에 대한 특허적격성 문턱이 이전에 비해 낮아질 것으로 기대되는 바, 차후 동 법안의 향방을 주목할 필요가 있다.

**** 법학박사.**

- 1) Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014).
- 2) Alice, 573 U.S. 225-26.

Alice 사건에서는 미국 특허법 제101조에 따른 특허적격성을 판단하기 위한 두 단계의 기준이 제시되었다. 먼저 쟁점이 되는 청구항이 자연법칙, 자연현상, 추상적 아이디어와 같은 개념에 해당하는지를 검토한다. 만일 이에 해당할 경우, 각 청구항의 구성요소들이 개별적 또는 전체적으로 보았을 때 그 청구항의 성격을 특허적격이 있도록 변환시키는 발명적 개념(inventive concept)이 존재하는지 판단한다.

- 3) 미국특허법 제101조에서는 “새롭고 유용한 방법, 장치, 제품 혹은 조성물, 또는 이들의 개량발명 또는 발견”에 대하여 특허를 받을 수 있도록 하고 있다.

35 U.S.C. § 101 - Inventions patentable.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

- 4) 2021 WL 5451020 (E. D. Tex. Nov. 22, 2021).
- 5) Electric Power Grp., LLC v. Alstom S. A., 830 F.3d 1350, 1353-54 (Fed. Cir. 2016).
- 6) 638 특허와 관련하여 소송에서 다루어진 청구항 20은 ‘고객이 휴대용 모바일 장치를 이용하여 수표를 입금할 수 있도록 하는 시스템’으로, 해당 시스템은 고객의 지문을 나타내는 데이터를 이용하여 고객을 인증하도록 구성되어 있다.

20. A system for allowing a customer to deposit a check using a customer’s handheld mobile device, the system configured to authenticate the customer using data representing a customer fingerprint, the system including:

a customer’s handheld mobile device including a downloaded app, the app associated with a bank and causing the customer’s handheld mobile device to perform the following steps:

instructing the customer to take a photo of the check;

using a display of the customer’s handheld mobile device to assist the customer in taking the photo of the check;

assisting the customer as to an orientation for taking the photo; and using a wireless network, transmitting a copy of the photo from the customer’s handheld mobile device and submitting the check for mobile check deposit;

a bank computer programmed to update a balance of an account to reflect an amount of the check submitted for mobile check deposit by the customer’s handheld mobile device;

the system being configured to check for errors before the submitting is performed by the

customer's handheld mobile device; and

the system being configured to confirm that the mobile check deposit can go forward after optical character recognition is performed on the check in the photo.

7) Content Extraction & Transmission LLC v. Wells Fargo Bank, Nat, 776 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2014).