

# 특 허 법 원

## 제 5 부

### 판 결

사 건 2007허2957 권리범위확인(특)

원 고 원고회사

대표이사

소송대리인 법무법인(유한) 태평양 담당변호사 강태욱

특허법인 태평양 담당변리사 김인기, 김광남

피 고 피고

소송대리인 변리사 조흠오, 장종필

변 론 중 결 2007. 11. 27.

판 결 선 고 2007. 12. 26.

### 주 문

1. 특허심판원이 2007. 3. 9. 2006당2241호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

## 청 구 취 지

주문과 같다.

## 이 유

### 1. 기초사실

[인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증]

피고는 2001. 2. 19. 출원하여 2003. 2. 26. 등록번호 제375554호로 특허등록받고 명칭이 “신용카드를 이용한 선보상 시스템 및 방법”인 별지 1.항 기재 이 사건 등록발명(이하 그 청구범위 중 개별 청구항을 가리킬 때는 ‘이 사건 제5항 발명’ 등이라 한다)의 특허권자이고, 이 사건 등록발명은 신용카드를 이용한 선보상 시스템 및 방법에 관한 것으로, 포인트 관리 서버에 접속하여 회원으로 승인된 회원에게 신용카드를 발급하고, 고정고객 확보와 포인트 적립동기를 부여하기 위하여 선보상하며, 회원은 기존의 신용카드 망을 이용하여 가맹점에서 필수품을 소비함으로써 자연스럽게 통합포인트를 적립하여 선보상에 따라 발생한 마이너스 포인트를 갚아나가는 선보상 시스템 및 방법을 제공하는 발명이다.

피고는 별지 2.항 기재의 확인대상발명이 원고에 의하여 실시되고 있다고 주장하면서 확인대상발명은 이 사건 등록발명의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였는바, 특허심판원은 확인대상발명은 원고에 의하여 실시되고 있을 뿐만 아니라 그 구성도 이 사건 제5, 6항 발명의 구성요소 전부를 포함하고 있어 그 권리범위에 속한다는 이유로 피고의 청구를 인용하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다.

### 2. 원고가 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부

[인정근거 : 갑 제9호증의 1, 2, 을 제1, 2호증, 경험칙, 변론 전체의 취지]

가. 쌍방의 주장

피고가 특정한 확인대상발명은 별지 2.항 기재와 같이, 고객이 신용카드 발급을 신청하는 S10 단계부터 상계기한 도래시 잔액이 남아 있으면 그 해당 금액을 청구하는 S100 단계까지의 10단계로 구성되어 있다.

이에 대하여 원고는, 원고가 실제 실시하고 있는 발명은 ‘SAVE 포인트 이용신청이 선행되어 SAVE 포인트 서비스 이용 금액 및 상환 기간이 원고의 서버에 저장된 이후에 SAVE 포인트 서비스에 의한 자동차 구매가 이루어지는’ 구성으로 이루어져, 확인대상발명의 단계 중에서 S30 단계와 S40 단계의 순서가 서로 바뀌어 실시되고 있으므로, 원고가 실시하지 않고 있는 확인대상발명을 대상으로 한 이 사건 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다고 주장한다.

나. 판단

원고의 홈페이지에 게시되어 있는 SAVE 포인트 안내문(을 제1, 2호증)과 원고가 실제 사용하고 있는 SAVE 포인트 이용신청서(갑 제9호증의 1)에 의하면, 고객은 차량 구매시 SAVE 포인트로 구매 대금을 미리 차감받을 수 있는데, 그 경우 현대카드 M으로 선수금(인도금)을 결제한 후에 SAVE 포인트 서비스 이용계약을 하는 것으로 절차를 안내하고 있고, SAVE 포인트는 구매 차종에 따라 20 내지 50만원으로 차등 지급되기 때문에 구매 차종 결정이 우선 이루어져야만 SAVE 포인트 서비스 이용 금액과 상환 기간을 서버에 저장할 수 있음을 나타내고 있으며, SAVE 포인트 신청서 양식에는 자동차 메이커, 포인트 이용금액, 카드번호, 계약자명과 함께 ‘차량계약번호’를 기재하도록 하고 있어 차량 구매가 먼저 이루어짐을 알 수 있다.

따라서, 확인대상발명의 S30, S40 단계의 순서와 같이, 자동차 구매가 먼저 이루어진 뒤 그에 따른 SAVE 포인트 이용 내역이 저장되는 방법은 원고에 의하여 실제 실시되고 있고, 확인대상발명을 대상으로 한 이 사건 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 있다고 할 것이므로, 원고의 주장은 이유 없다.

### 3. 확인대상발명이 이 사건 제5, 6항 발명의 권리범위에 속하는지 여부

[인정근거 : 갑 제1 내지 9호증(가지번호 포함), 을 제1, 2호증, 경험칙, 변론 전체의 취지]

#### 가. 법리

컴퓨터 관련 발명에서 이른바 ‘영업방법 발명’(이하 일반적으로 부르는 ‘BM 발명’이라 한다)이라 함은 ‘정보기술을 이용하여 구축된 새로운 비즈니스 시스템 또는 방법 발명’을 말하고, 이에 해당하려면 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다(대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후 3149 판결 등 참조).

이는 청구항이 사람의 정신활동 등을 이용한 것이거나 단순히 컴퓨터나 인터넷의 범용적인 기능을 이용하고 있는 것이어서는 안 되고, 소프트웨어가 컴퓨터에 탑재되어 하드웨어와 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 특정한 목적 달성을 위한 정보의 처리를 구체적으로 수행하는 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축되어 있는 것을 말하므로, BM 발명의 권리범위 또한 위와 같은 정보처리장치 또는 그 동작방법이 구축되어 있는 범위 내에서 인정되어야 할 것이고, 따라서 특허된 BM 발명과 대비되는 발명이 그 BM 발명의 권리범위에 속한다고 하려면 그 대비되는 발명에 위와 같은 BM 발명의 특성이 구현된 특허발명의 구성요소와 구성요소 사이의 유기적 결합관계가 그대

로 포함되어 있어야 할 것이다.

#### 나. 확인대상발명과 이 사건 제5항 발명과의 대비

먼저, 이 사건 제5항 발명은 별지 1.항 기재와 같이 구성요소 1 내지 8로 이루어져 있다.

그 중 구성요소 3의 ‘선보상품 선택단계’에 대응하는 확인대상발명의 구성요소는 ‘고객이 자동차 판매점에서 SAVE 포인트로 선할인 받아 자동차를 구매하는 S30 단계 및 그 고객 정보, 선할인 금액 및 상계 기한이 카드사 서버에 저장되는 S40 단계’이다.

BM 발명인 이 사건 등록발명의 상세한 설명과 도면 등을 참작하여 보면, 구성요소 3은 ‘회원이 고객 단말기를 이용하여 포인트 관리 서버에 접속하여 온라인 상에서 제시된 선보상품을 선택하면, 그에 따라 시스템이 자동적으로 소프트웨어 처리에 의하여 마이너스 포인트와 상계기일을 회원포인트 DB에 저장하는’ 구성으로 해석된다.

그런데 확인대상발명의 S30, S40 단계는 자동차 판매점이라는 오프라인상에서 고객과 판매원 사이에 이루어지는 자동차 구매계약 행위 및 그에 따라 정해진 마이너스 포인트와 상계기일을 카드사 서버에 입력하는 행위 등 사람의 정신활동과 행위를 중심으로 구성되어 있다.

따라서 앞서 본 BM 발명의 특성에 비추어, 사람의 정신활동과 행위를 중심으로 한 확인대상발명의 대응 구성은 구성요소 3과 같은 온라인상에서의 소프트웨어에 의한 정보처리에 관한 구성과는 전혀 다른 것이고, BM 발명의 권리범위가 사람의 정신활동과 행위에 미칠 수도 없으므로, 다른 구성요소들에 관하여는 대비할 필요도 없이 확인대상발명은 이 사건 제5항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것이다.

#### 다. 확인대상발명과 이 사건 제6항 발명과의 대비

이 사건 제6항 발명은 이 사건 제5항 발명의 종속항으로서 독립항인 이 사건 제5항 발명을 기술적으로 한정하고 구체화한 것이므로, 확인대상발명이 이 사건 제5항 발명의 구성과 상이하여 그 권리범위에 속하지 아니하는 이상, 당연히 이 사건 제6항 발명의 권리범위에도 속하지 아니한다.

#### 라. 소결

따라서 구성요소 3에 대응되는 구성이 전혀 다른 확인대상발명은 이 사건 제5, 6항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

#### 4. 결론

그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      이기택 \_\_\_\_\_

                 판사      오충진 \_\_\_\_\_

                 판사      김태현 \_\_\_\_\_

## 별 지

### 1. 이 사건 등록발명(갑 제2호증)

#### 가. 청구범위

청구항 5. 하나 이상의 제휴가맹점 신용카드리더기와, 상기 신용카드리더기와 전화망으로 연결된 제휴신용카드사 서버와, 고객 단말기와, 포인트 관리 서버를 포함하는 네트워크를 기반으로 하는 신용카드를 이용한 선보상 방법에 있어서(이하 ‘구성요소 1’이라 한다), 고객이 회원 가입을 요청하면, 제휴신용카드사 서버에서 상기 고객의 신용 여부를 확인하여 신용카드를 발급받을 수 있도록 회원 가입을 승인하는 회원가입단계와(이하 ‘구성요소 2’라 한다); 상기 회원이 선보상물을 선택함으로써 발생된 마이너스 포인트와, 상기 마이너스 포인트에 대한 상계기일을 회원포인트 DB에 저장하는 선보상물 선택단계와(이하 ‘구성요소 3’이라 한다); 상기 회원의 상기 제휴가맹점을 통한 상품 구입시 신용카드리더기를 통해 인식된 상기 신용카드의 회원인증 및 신용카드 결제를 요청 및 승인하는 결제 승인단계와(이하 ‘구성요소 4’라 한다); 상기 제휴신용카드사 서버로부터 포인트 관리 서버로 상품 구입 내역을 전송하는 구입내역 전송단계와(이하 ‘구성요소 5’라 한다); 상기 상품에 할당된 상품포인트를 계산하는 상품포인트 계산단계와(이하 ‘구성요소 6’이라 한다); 상기 상품포인트를 누계한 누계포인트를 계산하고, 상기 마이너스 포인트와 상기 누계포인트의 합인 잔액포인트를 정산하여 상기 회원포인트 DB에 저장하는 잔액포인트 정산단계와(이하 ‘구성요소 7’이라 한다); 상기 상계기일이 초과하였는지 판단하는 상계기일 판단단계(이하 ‘구성요소 8’이라 한다);를 포함하는 신용카드를 이용한 선보상 방법.

청구항 6. 제5항에 있어서, 상기 상계기일이 초과한 경우, 상기 잔액포인트에 해당

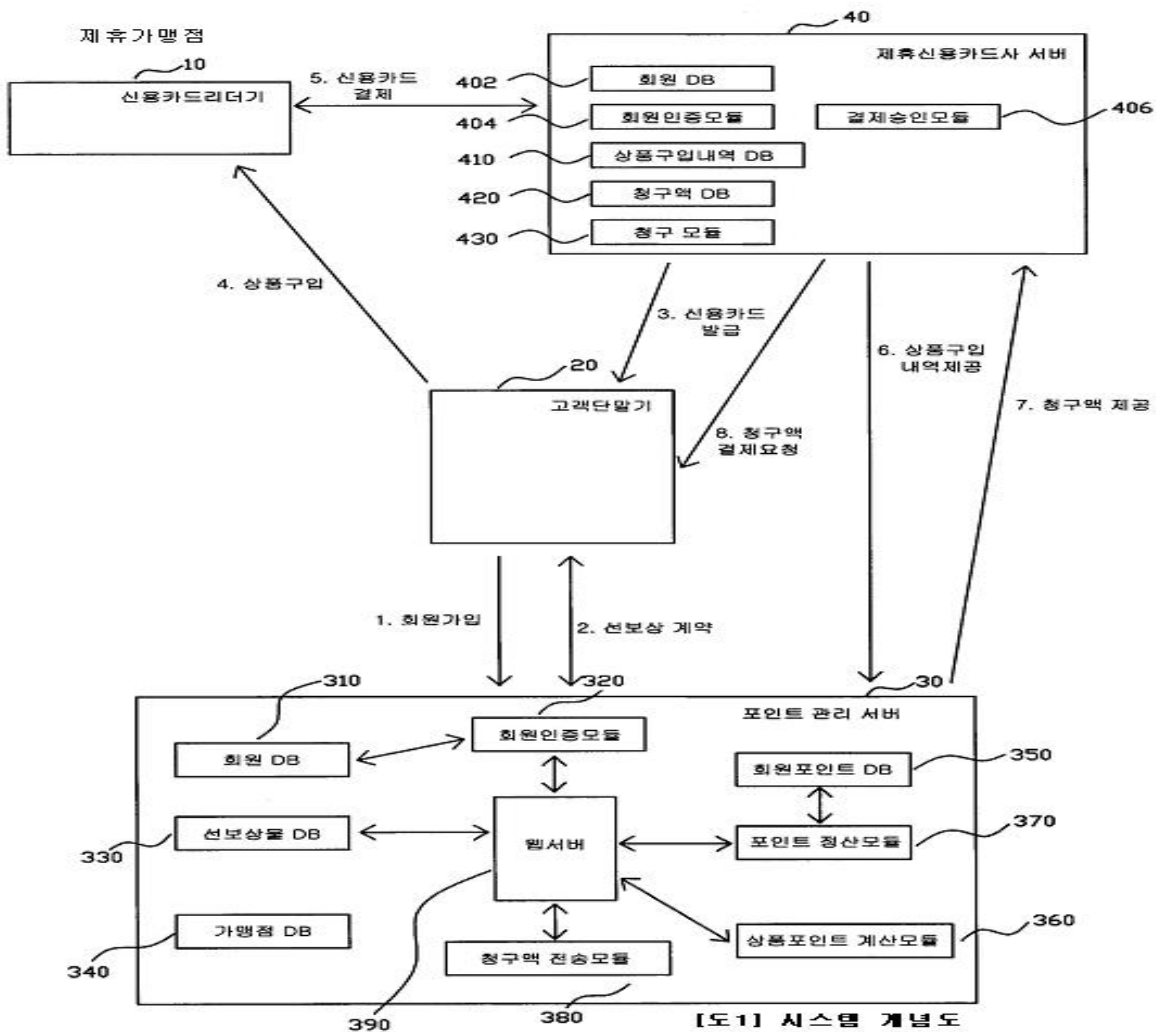
하는 금액을 청구액으로 환산하여 제휴신용카드사 서버에 전송하고, 상기 회원에게 청구액 결제를 요청하는 청구요청단계를 추가로 포함하는 신용카드를 이용한 선보상 방법.

청구항 1. 내지 4., 7. 내지 10.은 기재 생략.

※ 구성요소 1 내지 8에 관한 괄호 부분은 판결 작성의 편의상 기재한 것임.

나. 주요 도면

도1(시스템 개념도)





도3(선보상품 DB 구성도)

선보상품 DB(330)

【도 3】 선보상품 DB 구성도

331	332	333	334	335
종류	브랜드	시중판매가	마이너스 포인트	상계기간
소형라디오	AA사	100,000	-50,000	10개월
:	:	:	:	:
MP3 플레이어	BB사	150,000	-100,000	12개월

도6(상품구입내역 DB 구성도)

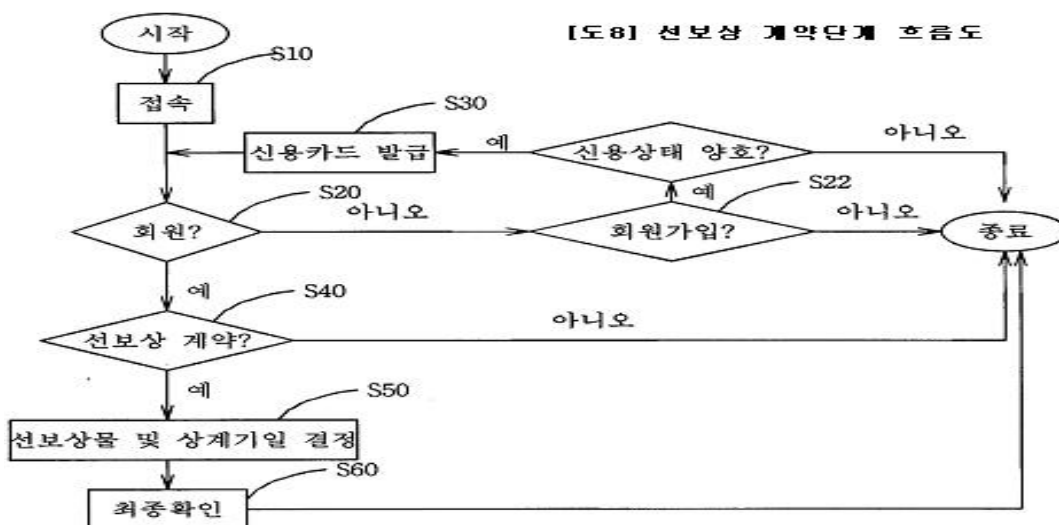
상품구입내역 DB(410)

김갑돌 회원

【도 6】 상품구입내역 DB 구성도

411	412	413	414	415
일련번호	날짜	상품명	상품가격	가맹점명
1	2001.1.1	구두	100,000	미아백화점
2	2001.1.11	전화기	100,000	역삼할인점
3	:	:	:	:

도8(선보상 계약단계 흐름도)



## 2. 확인대상발명

### [확인대상발명의 명칭]

선할인 및 포인트 상계 서비스 방법

### [도면의 간단한 설명]

도1은 확인대상발명의 실시를 위한 일례로서의 시스템 구성도이다.

도2는 확인대상발명의 구성을 설명하기 위한 흐름도이다.

### [확인대상발명의 상세한 설명]

확인대상발명은 서비스를 이용하고자 하는 고객이 서비스 대상이 되는 차종 중 어느 하나를 선택하여 구매할 때에 그 자동차 구매금액의 일부를 미리 할인해 주고, 그 할인된 금액을 일정 기간 동안 특정 신용카드의 사용에 따라 그 사용금액의 일정 비율로 적립되는 포인트로 상계하도록 하는 서비스 방법에 관한 것이다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다.

도1은 확인대상발명의 실시를 위한 일례의 가능한 시스템 구성도이다. 도1에 도시된 바와 같이, 이 시스템은 고객 측(1)에 구비된 고객 단말기(11)와; 신용카드사 측(2)에 구비된 카드사 서버(21) 및 데이터베이스(22)와; 가맹점 측(4)에 구비된 신용카드 리더기(41)를 포함한다.

확인대상발명의 서비스를 이용하고자 하는 고객은 고객 단말기(11)를 이용하여 카드사 서버(21)에 접속하여 소정의 정보를 입력하고 신용카드를 발급받기 위해 회원 가입을 신청할 수 있다.

신용카드사 측에서는, 고객으로부터 입력된 정보를 기초로 신용 여부를 심사한 후에 회원 가입을 승인하고 신용카드를 발급하여 해당 고객에게 전달한다. 회원 가입이 승

인되면 카드사 서버(21)는 그 고객에 대한 회원 정보를 데이터베이스(22)에 저장하여 둔다.

신용카드를 발급받은 고객은 자동차 판매점 측에 방문하여 서비스 대상이 되는 차종 중 어느 하나를 선택하여 구매하고, 그 구매 시에, 신용카드의 사용에 따라 적립되는 포인트로 상계하는 것을 조건으로 자동차 구매금액의 일부를 미리 할인받아 자동차를 구매한다.

자동차 판매점 측(3)은 선할인에 의한 자동차 구매가 이루어졌음을 신용카드사 측(2)에 통보한다. 그 통보 방법은 자동차 판매점 측(3)에 설치된 단말기로서 카드사 서버(21)에 접속되는 단말기를 이용하여 입력할 수도 있고, 고객이 자동차 구매금액의 일부를 신용카드로 결제할 때에 그 결제 정보로서 카드사 서버(21)에 통보되도록 할 수도 있으며, 자동차 판매점 측(3)의 판매자가 신용카드사 측(2)에 전화를 하거나 통지서를 우편으로 발송하여 통보하거나 신용카드사 측(2)에 직접 방문하여 통보할 수도 있다.

그러나 그 통보 방법은 다양할 수 있지만, 결과적으로는 해당 고객의 선할인 금액과 이를 상계하여야 하는 기한을 포함하는 정보를 카드사 서버(21)에 입력하여 데이터베이스(22)에 그 고객의 회원 정보와 연관시켜 즉, 자동차 판매점 측(3)에서 단말기를 이용하여 카드사 서버(21)에 해당 정보(해당 고객의 회원 정보, 선할인 금액, 상계 기한)을 전송하는 경우에는 카드사 서버(21)가 바로 그 정보를 데이터베이스(22)에 저장하도록 할 수 있고, 만일 그렇지 않고 전화나 우편을 통해 통보해 오는 경우에는 신용카드사 측(2)의 관리자가 그 정보를 직접 입력하면 그 입력받은 정보를 데이터베이스(22)에 저장하도록 할 수 있다.

그런 다음, 고객은 신용카드사에 가입된 가맹점 측(4)에서 물품 등을 구매하고 신용

카드를 이용하여 결제한다. 그러면, 가맹점 측(4)에서는 상기 고객의 신용카드를 신용카드 리더기(41)에 인식시켜 그 인식된 정보를 신용카드사 측(2)에 전송하여 회원 인증 및 결제의 요청 및 승인을 행한다.

카드사 서버(21)는 상기 고객의 신용카드 이용 내역으로부터 각 물품 및 서비스에 대해 미리 정해진 비율에 따라 그 구매금액으로부터 포인트를 산출한다. 이렇게 산출된 포인트는 고객이 자동차를 구매 시 선할인 받은 금액을 상계하기 위해 사용된다.

즉, 상계해야 할 선할인 금액에서 신용카드의 사용에 따라 적립된 포인트를 차감한다. 카드사 서버(21)는 이러한 방식으로 선할인 금액에서 포인트를 차감하고 남은 잔액을 데이터베이스(22)에 저장한다.

그리고 카드사 서버(21)는 미리 정해진 상계 기한이 도래하면, 잔액의 유무를 판별하여 잔액이 남아 있는 경우에는 그 잔액을 일시에 고객에게 청구한다.

도2는 확인대상발명의 구성을 설명하기 위한 흐름도이다.

확인대상발명의 서비스 방법은, 먼저 고객이 카드사 서버에 접속하여 소정의 정보를 입력하고 신용카드의 발급을 신청한다(S10).

그러면, 카드사 서버는 입력된 정보에 기초하여 일정한 심사를 거쳐 회원 가입을 승인하고 신용카드를 발급한다(S20).

신용카드를 발급받은 고객은 자동차 판매점에서 자동차를 구매하고, 신청에 의해 신용카드의 사용에 따라 적립되는 포인트로 상계하는 것으로 하고, 자동차 구매금액에서 일정한 금액을 선할인 받는다(S30).

그러면, 상기 선할인 받은 고객에 대한 회원 정보, 선할인 금액, 및 상계 기한이 카드사 서버에 입력되고 데이터베이스에 저장된다(S40).

이후, 상기 고객은 통상의 방법으로 신용카드를 이용하여 신용카드사의 가맹점에서 물품 또는 서비스의 구매대금을 결제한다. 가맹점 측에서는 결제를 위해 상기 고객의 신용카드를 신용카드 리더기에 인식시키고, 신용카드 리더기는 인식된 정보를 카드사 서버에 전송하여 회원 인증 및 결제를 요청하고, 카드사 서버는 이에 응답하여 결제를 승인한다(S50).

카드사 서버 내에는 승인처리모듈과 포인트관리모듈이 구비되고, 승인처리모듈은 신용카드의 결제를 승인하고 처리하는 프로세스를 수행하도록 된 프로그램 또는 하드웨어 블록이며, 포인트관리모듈은 승인 내역에 기초하여 미리 정해진 비율에 따라 포인트를 계산하도록 된 프로그램 또는 하드웨어 블록이다. 승인처리모듈은 신용카드의 결제를 승인한 후에 그 승인 내역을 저장하고, 이 저장된 승인 내역을 포인트관리모듈이 포인트를 계산하기 위해 독출한다(S60).

다음으로, 승인 내역에 기초하여, 카드사 서버는 미리 정해진 비율에 따라 포인트를 계산한다(S70).

다음으로, 해당 회원이 자동차 구매시에 받은 선할인 금액으로부터 계산된 포인트를 차감하고 그 잔액을 다시 저장한다(S80).

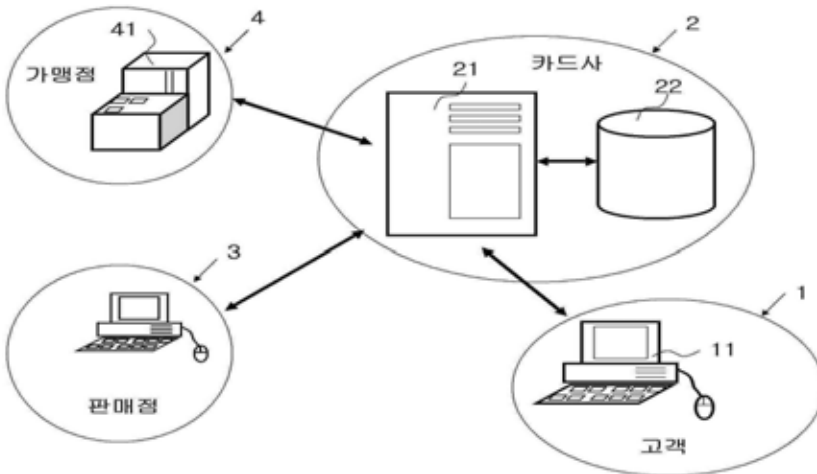
상기 회원에 대해 미리 정해진 상계 기한이 도래하였는지를 판별한다(S90).

상계 기한이 도래하고, 잔액이 남아 있는 경우에는, 그 잔액을 해당 회원에게 청구하도록 한다(S100).

정리하면, 확인대상발명은 자동차 구매시에 일정한 금액을 선할인해 주고, 그 선할인된 금액은 신용카드의 사용에 따라 적립되는 포인트로 상계하도록 하는 서비스 방법이다.

[확인대상발명의 도면]

도1



도2

