

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2017허7654 등록무효(특)
원 고 A 주식회사

대표이사 B, C

소송대리인 법무법인 (유한) 율촌

담당변호사 김철환, 이용민, 하성재

소송복대리인 변리사 김승조

피 고 주식회사 D

대표이사 E

소송대리인 변호사 원유석, 변리사 이민호

변 론 종 결 2018. 11. 14.

판 결 선 고 2019. 3. 15.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2017. 9. 20. 2017당1292호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 심결과 이 사건 정정의 경위

1) 원고는 2017. 4. 24. 아래 나.항 기재 이 사건 특허발명의 특허권자인 피고를 상대로 특허심판원 2017당1292호로 이 사건 특허발명의 청구항 1(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)에 대한 특허무효심판을 청구하고, 그 심판절차에서 '이 사건 제1항 발명은 명세서 기재요건을 위반하였고, 비교대상발명 1 내지 5¹⁾에 의하여 신규성이나 진보성이 부정되므로 그 특허가 무효로 되어야 한다'고 주장하였다.

2) 특허심판원은 2017. 9. 20. '이 사건 제1항 발명은 명세서 기재요건을 충족하였고, 비교대상발명 1 내지 5에 의하여 신규성과 진보성이 부정되지 않는다'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

3) 이에 원고는 2017. 11. 9. 이 법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

한편 피고는 이 사건 소가 계속 중이던 2018. 6. 1. 특허심판원 2018정53호로 이 사건 제1항 발명을 아래 나. 4)항과 같이 정정하는 내용의 정정심판을 청구하였고, 특

1) 비교대상발명 1은 1996. 2. 29. 공개된 국제특허출원공보 WO 96/06415호에 기재된 발명이나, 이 사건 소에서는 선행발명으로 제출되지 아니하였다. 비교대상발명 2 내지 5는 각각 이 사건 소의 선행발명 2 내지 5에 해당한다.

허심판원은 2018. 9. 21. 피고의 위 정정심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 정정 심결'이라 한다)을 하였으며, 이 사건 정정심결은 2018. 10. 2. 확정되었다.

나. 이 사건 특허발명 (갑 제3호증)

1) 발명의 명칭: 판매 관리 시스템에서의 카드 결제방법

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 1998. 4. 22./ 2009. 8. 31./ 제10-0273957호

3) 특허권자: 피고

4) 청구범위(이 사건 정정심결에 의하여 정정된 것)²⁾

【청구항 1】 주유기의³⁾ 매출 거래대금을 신용카드나 직불카드⁴⁾ 등에 의해 결제하도록 된 판매 관리 시스템의 카드 결제 방법에 있어서(이하 '전체부'라 한다), 카드가 투입되고 가상 거래금액이 설정되면 카드 정보를 조회하여 가상 거래금액에 대한 카드 선승인을 요청하는 단계(이하 '구성요소 1'이라 한다)와; 상기 카드 선승인 요청단계에서 가상 거래금액에 대한 카드 선승인이 인가되면 물품 판매를 허가하고 그 상태를 표시하여 물품 거래가 이루어지도록 제어하는 단계(이하 '구성요소 2'라 한다)와; 상기 물품 거래 제어단계에서 물품 판매가 종료되면 이후 판매를 불허하고 그 상태를 표시한 후 최종 거래금액에 대한 카드 재승인을 요청하는 단계(이하 '구성요소 3'이라 한다); 상기 카드 재승인 요청단계에서 카드 재승인이 인가되면 매출 영수증을 출력하고 카드를 반환하여 판매 초기상태로 리셋되는 단계(이하 '구성요소 4'라 한다)를 포함하고, 상기 물품 거래 제어단계에서 판매가 종료되었을 때 판매를 중지하고 그 상태를 표시한 상태에서 최종 거래금액에 대한 카드 재승인을 요청하기 이전에 자동으로 상기 카드 선승인 취소를 요청하거나 또는 상기 카드 재승인 요청단계에서 카드 재승인이 인가되는 것이 확인되면 그 즉시 카드 선승인 취소를 요청할 수 있도록 된(이하 '구성요소 5'라 한다) 판매 관리

2) 밑줄 친 부분이 정정된 부분이다

3) 이 사건 정정심결에 의하여 추가된 한정이다.

4) '직불카드'라고 잘못 기재된 것을 이 사건 정정심결에 의하여 '직불카드'로 고친 것이다.

시스템에서의 카드 결제방법(이하 ‘이 사건 제1항 정정발명’이라 한다).

【청구항 2】 기재 생략

【청구항 3】 포기

【청구항 4】 ~ 【청구항 6】 삭제

5) 발명의 개요

ㄱ 기술분야

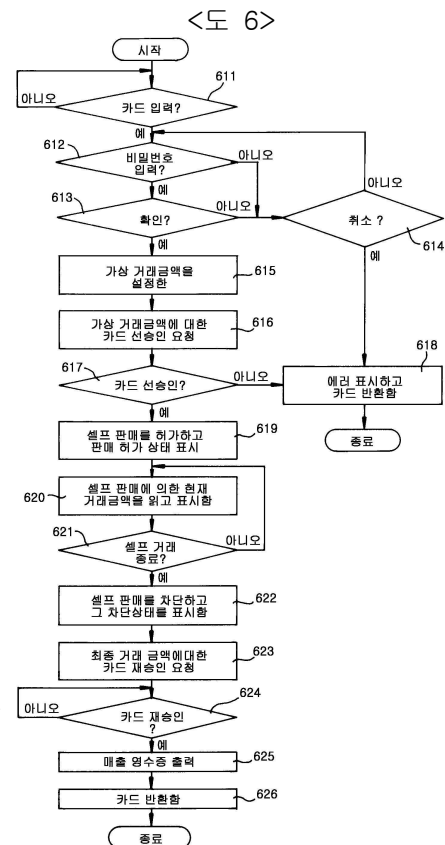
신용카드나 직불카드 등을 이용할 수 있는 판매 관리 시스템에 관한 기술이다(식별번호 [0033]).

ㄴ 종래 기술의 문제점 및 해결과제

주유 금액을 미리 승인받으면 승인금액보다 적은 금액의 연료가 주유된 경우 나머지 금액에 대한 환불(승인 취소) 문제가 발생하고, 주유 후에 카드 승인을 받는 경우 불량카드 등으로 승인되지 않으면 고객과 주유 판매원 사이의 분쟁이 일어나며 무인 셀프 주유기의 경우에는 심각한 운영상의 문제점을 동반한다(식별번호 [0038]~[0041]).

ㄷ 발명의 주요 내용

본 발명에 의한 카드 결제 방법은 카드가 투입되고 카드 비밀번호가 입력되는 조건에서 확인키가 입력되면 가상 거래금액을 설정하고 카드정보를 조회하여 가상 거래금액에 대한 카드 선승인을 요청하는 단계(611-617)와; 상기 카드 선승인 요청단계에서 가상 거래금액에 대한 카드 선승인이 인가되지 않으면 해당 에러 표시한 후 즉시 카드를 반환하고, 반대로 카드 선승인이 인가되면 물품 판매를 허가하고 그 상태를 표시하여 물품 거래가 이루어지도록 제어한 후 물품 거래가 이루어질 때마다 변화되는 거래금액을 읽어 표시하면서 셀프 거래가 종료되는지를 판단하는 단계(618-621)와; 상기 물품거래 제어단계에서 물



품 판매가 종료되면 이후 판매를 불허하고 그 상태를 표시한 후 최종 거래금액에 대한 카드 재승인을 요청하는 단계(622-624)와; 상기 카드 재승인 요청단계에서 카드 재승인이 인가되면 매출 영수증을 출력하고 카드를 반환하여 판매 초기상태로 리셋되는 단계(625, 626)로 이루어질 수 있다(식별번호 [0051]).

그리고 상기 카드 선승인 요청단계에서 얻은 카드 선승인 취득권은 카드 선승인이 인가되는 것이 확인되면 그 즉시 카드 선승인 취소를 요청하거나 또는 상기 물품 거래 제어단계에서 판매가 종료되었을 때 판매를 중지하고 그 상태를 표시한 상태에서 최종 거래금액에 대한 카드 재승인을 요청하기 이전에 자동으로 상기 카드 선승인 취소를 요청하거나 또는 상기 카드 재승인 요청단계에서 카드 재승인이 인가되는 것이 확인되면 그 즉시 카드 선승인 취소를 요청할 수 있도록 각 처리단계를 변화시킬 수 있음은 물론이다(식별번호 [0053]).

다. 선행발명들

1) 선행발명 2(갑 제8호증)

1989. 2. 19.자 LA Times에 실린 '소비자 보고서: 카드 트릭에 놀라워하는 관광객'이라는 제목의 기사로서, 주요 내용은 아래와 같다.

가맹점이 추산할 수 있는 법적 권리가 있음에도 불구하고 카드 사용자는 이러한 선승인이 그들의 신용 카드 한도 대비 그들이 카드로 낼 수 있는 금액을 줄인다는 점을 알지 못하는 경우가 종종 있다. 렌트 비용이 100달러였지만 자동차에 대해서 일어날 수 있는 손상을 대비하기 위해 선승인이 1,000달러 이상이었던 경우가 보고된 바 있다. 호텔은 신용카드를 사용하는 손님에게 열쇠를 넘겨주기 전에 신용을 확보한다. 일부 호텔은 단순히 객실료와 세금을 합산하고 그 금액에 대한 선승인을 받는다. 다른 호텔들은 부대비용을 위한 담보비용을 추가한다(기사 본문 중 1면 12~13단락).

“공급업체가 사용되지 않은 금액의 선승인을 항상 해제하는 것은 아님데, 이는 지출 비용이 알려졌을 때 수행되어야 하는 것이다.”라고 Koci는 말했다(2면 13단락).

2) 선행발명 3 (갑 제9호증)

1996. 1. 6.자 The Times에 실린 '카드에 신용잔고가 없는 경우'라는 제목의 기사로서, 주요 내용은 아래와 같다.

점점 많은 호텔과 렌트카 회사가 비밀리에 고객의 최종 청구서를 추산하고 그 금액이 신용 카드 회사에 의해 선승인되도록 한다. 금액은 최종 청구서보다 훨씬 클 수 있으며 그 영향으로 카드 보유자가 알지 못한 채 사용 가능한 자신의 신용잔고가 감소하게 된다(1면 기사 본문 중 3~4단락).

메리어트 호텔은 고객이 호텔을 체크아웃할 때 이전에 획득한 승인 코드를 사용하여 단말기를 통해 카드를 실행해야 하고, 이로써 차단된 금액을 풀어주어야 한다고 지적한다(2면 1단락).

3) 선행발명 4 (갑 제10호증)

1994. 11. 23.자 The Washington Post에 실린 '그녀는 8달러어치를 주유했을까, 아니면 36달러어치를 주유했을까?'라는 제목의 기사로서, 주요 내용은 아래와 같다.

K. C. Bahry는 ... Exxon 주유소에서 주유하기 위해 멈췄다. 그녀는 주유탱크에 8달러 상당의 기름을 주유하고 자신의 Discover 신용카드를 지불을 청구했다. ... 그녀는 Exxon이 자신의 계정에 36달러 상당의 "청구 여력"을 차단했음을 알게 되었다(1면 기사 본문 중 2~3단락).

Discover의 대변인 Beth Metzler는 자신의 회사는 고객들에게 이러한 정책을 알리지 않을 것이라고 말했는데, 그 이유는 "이것은 판매 정책이고 Exxon은 우리에게 이 금액을 선승인하도록 요청하기 때문이다. 이는 판매 정책이므로 모든 대표자에게 이를 알리는 것은 조금 어려운 문제가 있다."라고 했다(1면 기사 본문 중 9단락).

4) 선행발명 5 (갑 제12호증)

1998. 4. 2. 공개된 국제특허출원공보 WO 98/13797호에 게재된 "다중통신의 확장성 있고 유연한 구조를 갖는 게이트웨이 결제 구조의 시스템, 방법 및 제조품"에 관한

발명으로, 주요 내용은 아래와 같다.

본 발명은 유연하고 확장성 있는 구조를 이용하여, 고객이 입력한 결제정보를 판매자 및 결제 게이트웨이에 안전하게 전송하고, 신용 상태 인자 등 판매자가 그 결제정보를 수락할지, 거절할지를 결정하도록 하는 인증정보를 안전하게 수신하기 위한 시스템, 방법 및 제조품에 관한 것이다(3면 6~11줄).

선승인 트랜잭션은 선승인 요청된 금액만큼 고객의 카드 사용한도를 차감하는 것을 제외하면 캡처 없는 승인 트랜잭션과 동일하다. 이러한 트랜잭션의 예로는 호텔 체크-인 트랜잭션을 들 수 있다. 체크-인 트랜잭션은 고객이 호텔에 투숙하기 위해 필요한 금액을 확보하기 위하여 호스트에 선승인 요청을 전송한다. 선승인 트랜잭션 다음에는 선승인 완료 트랜잭션이 뒤따른다. 이 트랜잭션은 고객 및 판매자에 의해 개시될 수 있다(47면 9~15줄).

선승인 완료 트랜잭션은 선승인 트랜잭션의 후속 조치로서 이루어진다. 이 트랜잭션은 호스트에 실제 거래대금을 알려준다. 선승인 완료 트랜잭션 금액은 선승인 트랜잭션 금액보다 많을 수도 있고 적을 수도 있다. 선승인 완료 트랜잭션의 예로는 호텔 체크-아웃 트랜잭션을 들 수 있다. 체크-아웃 금액은 체크-인 금액보다 적을 수도 있고 많을 수도 있다. 이 트랜잭션은 판매자에 의해서만 개시될 수 있다(47면 17~22줄).

조정 트랜잭션은 기존에 완료된 트랜잭션의 금액을 정정하기 위해 개시된다. 조정 트랜잭션은 판매자만 개시할 수 있다. 호스트 관리 트랜잭션에는 결제 도구가 필요하지 않다(47면 24~26줄).

5) 선행발명 6 (갑 제15호증)

1995. 4. 9.자 New York Times에 실린 '지출; 신용 돼지(Hogs)가 당신의 카드를 우적우적 씹어 먹고 있다.'라는 제목의 기사로, 주요 내용은 아래와 같다.

카드를 제시받으면, 지불을 받는 것을 보장할 수 있도록 상당히 많은 액수의 고객의 신용한도를 유보하는 가맹점들이 있다. 그러나 선승인이라고 불리는 그 유보는 종종 최종 청구액보다도 상당히 많은 액수이다. 그리고 초과분의 신용한도에 대한 그 유보가 해제될 때까지 2~3주간 시간 지연이 있을 수 있다(1면 기사 본문 중 4단락).

가맹점은 신용한도를 유보하는 것에 대하여 다양한 가이드라인을 가진다. Holyday Inn에서는 체크인 카운터의 점원이 손님에게 며칠 밤 동안 머물 예정인지 물어보고, 숙박료와 세금을 계산하고, 15%를 추가한 다음 카드를 발행한 은행으로부터 그 액수를 유보한다. 점원은 고객에게 그 금액을 청구하지 않고, 다만 Holyday Inn 거래가 끝날 때까지 다른 가맹점이 그것을 가질 수 없도록 하기 위해서 신용한도 중 해당 액수를 유보한다(2면 2단락).

가맹점은 은행이 적시하는 신용한도에서 가장 앞선 부분을 이용하는 것을 보장하기 위해 선승인을 통해서 예컨대 350달러를 전송하고, 최종적으로는 청구를 통해서 예컨대 200달러를 전송한다(3면 4단락).

2천만 개의 AT&T Mastercard와 Visa card를 발행한 Universal Bank는 승인과 청구의 짝을 맞추고 남아있는 신용한도 차단을 취소하는 데 6일이 걸린다고 말한다(3면 6단락).

6) 선행발명 7

가) 원고는, 이 사건 특허발명의 출원일 이전부터 F 호텔에서는 갑 제16호증(G 사실확인서) 및 갑 제19호증(H 사실확인서)에 각각 첨부된 업무매뉴얼(Standard Operation Procedure)에서 규정한 대로 투숙객이 체크인할 때 신용카드를 결제수단으로 제시하면 정해진 기준에 따라 계산된 일정 금액(예컨대 1일당 객실요금의 1.3배)에 대해서 신용카드 선승인을 받고 객실 키를 제공한 다음, 투숙객이 체크아웃할 때 신용카드를 결제수단으로 제시하면 실제로 지급하여야 할 숙박요금에 대하여 신용카드 승인을 받고, 체크인 시의 신용카드 선승인을 취소하여 왔다고 주장하면서, 이러한 F 호텔의 업무 프로세스를 선행발명 7이라고 주장한다(원고의 2018. 5. 31.자 준비서면 19면 이하 참조).

나) 그러나 갑 제8, 9, 10, 13, 15, 19호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 갑 제13, 19호증의 각 기재만으로

는 원고가 주장하는 선행발명 7이 이 사건 특허발명의 특허출원 전에 국내에서 공연히 실시되었음을 인정하기 어렵고,⁵⁾ 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고가 주장하는 선행발명 7을 이 사건 제1항 정정발명에 대한 선행발명으로 인정할 수 없다.

따라서 아래에서 보는 바와 같은 원고의 주장 중 선행발명 7에 기초한, 이 사건 제1항 정정발명의 신규성 및 진보성에 관한 부분은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

(1) 갑 제13, 19호증에 첨부된 F 호텔의 업무매뉴얼(Standard Operation Procedure)에 원고가 주장하는 바와 같이 이해될 수 있는 체크인 절차와 체크아웃 절차에 관한 기재가 있기는 하지만, 위 업무매뉴얼 자체는 이 사건 특허발명의 특허출원 일로부터 약 19년이 지난 2017. 2. 17. 업데이트된 것이다. 더욱이 F 호텔은 원고가 운영하는 호텔이다.

(2) F 호텔 직원인 G가 작성한 사실확인서(갑 제13호증)는 G가 F 호텔에서 근무를 시작한 2005년경부터 현재까지 F 호텔이 체크인할 때와 체크아웃할 때 위 업무매뉴얼에서 정한 대로 카드승인 등의 절차를 진행하였다는 취지에 불과하므로, 이에 의하더라도 F 호텔이 이 사건 특허발명의 특허출원일인 1998. 4. 22. 이전부터 체크인할 때와 체크아웃할 때 위 업무매뉴얼에서 정한 대로 카드승인 등의 절차를 진행하였음이 바로 인정된다고 보기는 어렵다. 더욱이 G가 원고의 직원이라는 점을 감안하면 위 사실확인서의 기재에 부합하는 다른 객관적 증거자료 없이 그 기재를 그대로 믿기도 어렵다.

5) 이 사건 특허발명의 출원일(1998. 4. 22) 당시 시행되었던 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제29조 제1항에서는 신규성이나 진보성의 부정근거가 되는 선행발명을 '특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명'과 '특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명'으로 규정하였으므로, '국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명'은 선행발명에 해당하지 아니한다.

(3) F 호텔 직원인 H이 작성한 사실확인서(갑 제19호증)의 기재에 의하면 H이 F 호텔에 입사한 것이 1992년이기는 하나, 앞서 본 바와 같이 이에 첨부된 업무매뉴얼이 2017년 업데이트된 것인 점, 앞서 본 선행발명 2 내지 5의 각 기재에서 알 수 있듯이 이 사건 특허발명의 특허출원일 당시 국외에서도 체크인할 때 담보로 선승인받은 금액을 체크아웃할 때 바로 취소하여 주는 것이 일반적이지는 아니하였다고 보이는 점, 달리 위 사실확인서의 기재에 부합하는 객관적 증거자료가 없는 점에다가, H이 원고의 직원이라는 점을 보태어 보면, 위 사실확인서의 기재를 그대로 믿기는 어렵다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 19호증, 을 제13호 증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고 주장의 요지

이 사건 제1항 정정발명은 아래와 같은 특허무효사유가 있으므로 그 특허가 무효로 되어야 한다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 기재불비

가) 신용카드와 달리 직불카드는 승인 즉시 직불카드 사용자 계좌에서 거래대금이 출금·이체되고, 그 승인이 취소되면 '이체된 거래금액의 환불'이 이루어질 뿐이어서 '선승인'과 '선승인 취소'라는 개념이 성립할 수 없으므로, 이 사건 제1항 정정발명 중 직불카드에 의한 '선승인'과 '선승인의 취소' 부분은 기술적 의미가 명확하지 아니하다. 따라서 이 사건 제1항 정정발명은 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제4항 제2호를 위반한 것이다.

나) 또한, 이 사건 특허발명의 명세서에도 직불카드의 '선승인 취소' 내지 '환불절차'

가 어떻게 이루어지는지에 대하여 아무런 설명이 없으므로, 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 이 사건 특허발명 명세서 중 발명의 상세한 설명의 기재를 보고 이 사건 제1항 정정발명을 용이하게 실시하기 어렵다. 따라서 이 사건 제1항 정정발명은 구 특허법 제42조 제3항을 위반하였다.

2) 신규성 부정

이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 5에 의하여 신규성이 부정된다.

3) 진보성 부정

이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 5 또는 선행발명 2, 3, 6, 7 각각에 의하여 또는 선행발명 5와 선행발명 2, 3, 6, 7 중 하나의 결합에 의하여 진보성이 부정된다.⁶⁾

나. 이 사건 제1항 정정발명의 기재불비 여부

1) 이 사건 제1항 정정발명이 구 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배되는지 여부

가) 관련 법리

구 특허법 제42조 제4항 제2호에 의하면 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항이 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재되어야 한다. 그 취지는 구 특허법 제97조가 "특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다."라고 규정하였으므로 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하며, 나아가 특허청구범위의 해석은 명세서를 참조하여 이루어지므로 특허청구범위에는 발명의 상세한 설명에서 정의하는 용어의 정의와 다른 의미로 용어를 사용하는 등 결과적으로 특허청구범위를 불명료

6) 원고는 2018. 6. 1. 제2회 변론기일과 2018. 7. 18.자 준비서면을 통하여 이 사건 제1항 정정발명의 신규성 및 진보성을 부정하는 근거가 되는 선행발명을 선행발명 2, 3, 5, 6, 7로 정리함으로써, 선행발명 4에 기한 주장을 사실상 철회하였다.

하게 만드는 것도 허용되지 않는다는 것이다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 등 참조).

나) 검토

(1) 이 사건 제1항 정정발명에서 직불카드의 경우에도 신용카드와 마찬가지로 '선승인 요청'은 판매관리 시스템에 카드가 투입되고, 가상 거래금액이 설정되면 카드정보를 조회하여 그 가상 거래금액에 대한 승인을 요청하는 것을 의미하고, '선승인 취소요청'은 선승인 요청의 인가에 기하여 물품거래가 이루어지고 최종 거래금액이 확정되면 그 최종 거래금액에 대한 재승인요청을 하기 전에 자동으로 또는 그 재승인요청이 인가되는 즉시 앞서의 가상 거래금액에 대한 선승인의 취소를 요청하는 것을 의미함이 분명하다.

(2) 한편 을 제2, 3, 4호증의 각 기재에 의하면, 직불카드의 거래승인에 의한 거래대금의 지급은 '직불카드 결제가 승인되면, 거래대금이 카드사용자 계좌에서 카드사(또는 은행) 계좌로 이체되어 일시적으로 보관되어 있다가, 거래 다음 날 카드사(또는 은행) 계좌에서 판매자 계좌에 입금되는 방식'으로 이루어지고, 직불카드 거래승인의 취소에 따른 거래대금의 환불은 ① 거래 당일 승인이 취소되는 경우에는 거래대금이 아직 카드사(또는 은행) 계좌에 보관되어 있으므로, 카드사(또는 은행)가 거래대금을 사용자 계좌로 재입금하는 방식으로 이루어지나, ② 거래 다음 날 이후 취소되는 경우에는 거래대금이 이미 판매자 계좌로 입금되었으므로 사용자가 카드사(또는 은행)에 직접 연락하는 것이 필요하다는 사실이 인정되고, 이러한 직불카드를 사용한 거래에서 거래대금의 지급 및 환불 절차는 이 사건 특허발명의 특허출원 당시에도 마찬가지일 것으로 보인다. 이러한 인정사실에 비추어 보더라도 직불카드를 사용한 거래에서 거래

승인의 취소가 가능하다는 점은 분명하다.

(3) 이러한 점들에다가 이 사건 제1항 정정발명은 주유기의 매출 거래대금을 신용카드나 직불카드에 의해 결제하도록 된 판매관리시스템에서 이루어지는 '미리 설정된 가상 거래금액에 대한 선승인 요청, 선승인의 인가에 기한 물품거래, 최종 거래금액에 대한 재승인 요청 및 선승인 취소요청으로 구성된 카드 결제 절차'에 관한 것이고, 카드사(또는 은행)가 선승인 요청, 재승인 요청 및 선승인 취소요청에 따라 그 거래대금을 지급받거나 환불하는 절차에 대해서는 청구범위에 아무런 한정이 없다는 점을 보태어 보면, 이 사건 제1항 정정발명에서 직불카드의 경우에 선승인 요청이 인가되면 그 즉시 카드사용자 계좌에서 거래대금이 출금되고 선승인이 취소되면 거래대금의 환불절차가 필요하다거나, 이러한 절차에 관하여 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 상세한 설명에서 아무런 기재가 없다고 하더라도, 그러한 사정만으로 '선승인 요청' 구성과 '선승인 취소요청' 구성의 기술적 의미가 명확하지 않다고 볼 수는 없다.

(4) 따라서 이에 관한 원고 주장은 이유 없다.

2) 이 사건 제1항 정정발명이 구 특허법 제42조 제3항을 위반한 것인지 여부

가) 관련 법리

구 특허법 제42조 제3항은 "발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다."라고 규정하였는데, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하

여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후2879 판결 등 참조). 따라서 그 발명이 이용하는 어떤 기술수단이 특허출원 당시의 기술수준에 속하는 범용성이 있는 것으로서 그 구성을 명시하지 아니하더라도 이해할 수 있는 것일 때는 구태여 그 기술수단의 내용을 기재할 필요가 없다(대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결 등 참조 등 참조).

나) 검토

앞서 본 바와 같은 이 사건 제1항 정정발명에서 직불카드에 의한 '선승인 요청'과 '선승인 취소요청'의 의미와 직불카드에 의한 거래에서 거래대금의 지급 및 환불 절차에다가 갑 제3호증, 을 제2, 3, 4호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 보태어 보면, 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 상세한 설명에는 이 사건 특허발명의 출원 당시 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 제1항 정정발명을 정확하게 이해할 수 있고, 또한 이를 재현할 수 있다고 봄이 타당하다. 이에 관한 원고의 주장 역시 이유 없다.

(1) 앞서 본 바와 같이 직불카드를 사용한 거래에서도 신용카드를 사용한 거래와 마찬가지로 거래승인의 취소가 가능하다.

(2) 이 사건 제1항 정정발명에서 직불카드에 의한 선승인 요청, 재승인 요청, 선승인 취소요청 절차는 모두 '판매관리시스템에 직불카드가 투입된 상태에서 사용자나 판매자의 개입 없이, 판매관리시스템과 카드사(또는 은행)의 상호작용으로 자동 처리되는 절차인 점에 비추어, 이 사건 제1항 정정발명에서 직불카드에 의한 선승인의 취소는 '선승인'이 있는 때로부터 비교적 짧은 시간 안에 이루어질 것으로 보이고, 이는 앞

서 본 직불카드에 의한 거래에서의 거래대금 지급 및 환불 절차에서 '거래 당일 승인 취소'에 해당하므로, 판매관리시스템에서 선승인 취소를 요청하면 카드사(또는 은행)는 보관 중인 거래대금을 사용자계좌에 재입금하는 방식으로 선승인 취소요청을 처리할 수 있다. 따라서 이 사건 제1항 정정발명에서 직불카드에 의한 선승인 취소의 경우에 원고가 주장하는 바와 같은, 환불을 위하여 사용자가 카드사(또는 은행)에 직접 연락하는 절차가 필요하지 아니할 것으로 보인다.

(3) 주유기 매출대금을 신용카드나 직불카드 등에 의하여 결제하도록 된 셀프 형태의 판매관리시스템에서 주유금액을 미리 결제하는 경우에 실제 주유금액이 결제된 금액보다 적으면 환불(승인취소) 문제가 발생하고, 주유금액을 주유 후에 결제하는 경우에 카드 불량 등으로 승인되지 않아 주유 판매원과 분쟁이 발생할 수 있다. 이 사건 제1항 정정발명은 이러한 문제들의 해결을 기술적 과제로 삼고(갑 제3호증, 식별번호 [0033], [0038]~[0041]), 이를 위하여 선승인 후 실제 결제대금에 대한 재승인과 선승인 취소라는 구성요소를 취함으로써 실제 물품거래 이후 금액 차이에 의한 환불 문제를 카드 고객이나 판매원의 간섭 없이 자동으로 처리하도록 하는 한편 불량 카드 사용에 의한 손실도 방지할 수 있다(갑 제3호증, 식별번호 [0061]). 이러한 점에 비추어 보면, 이 사건 제1항 정정발명의 실시를 위하여 선승인 취소에 따른 구체적 환불 절차까지 구체적으로 특정되어야 할 필요는 없는 것으로 보인다.

(4) 더욱이 앞서 본 바와 같이 직불카드에 의한 거래승인 취소 및 그에 따른 거래대금 환불 절차는 이 사건 특허발명의 출원 당시 직불카드에 의한 거래에서 일반적으로 통용되는 절차이므로, 비록 이러한 사항이 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니하였다고 하더라도 통상의 기술자는 이 사건 제1항 정정발

명에서 직불카드에 의한 선승인 취소가 이루어지는 경우 선승인된 거래대금의 환불이 위와 같은 절차에 의하여 이루어질 것을 쉽게 이해할 수 있다.

다. 이 사건 제1항 정정발명의 신규성 부정 여부

1) 관련 법리

특허발명이 선행발명에 의하여 신규성이 부정되려면 특허발명의 각 구성요소와 구성요소들 간의 유기적 결합관계가 하나의 선행발명에 모두 나타나 있어야 한다.

2) 이 사건 제1항 정정발명과 선행발명 5의 구성 대비

가) 구성 대비표

이 사건 제1항 정정발명	선행발명 5
[전제부] 주유기의 매출 거래대금을 신용카드나 직불카드 등에 의해 결제하도록 된 판매 관리 시스템의 카드 결제 방법에 있어서,	고객이 입력한 결제 정보를 판매자 및 결제 게이트웨이에 안전하게 전송하고, 신용 상태 인자 등 판매자로 하여금 해당 결제 정보를 수락할지 혹은 거절할지 여부를 결정하게 하는 인증 정보를 안전하게 수신하기 위한 시스템(1면 6~11줄)
[구성요소 1] 카드가 투입되고 가상 거래금액이 설정되면 카드 정보를 조회하여 가상 거래금액에 대한 카드 선승인을 요청하는 단계	선승인 트랜잭션은 선승인 요청된 금액만큼 고객의 카드 사용한도를 차감하는 것을 제외하면 캡처 없는 승인 트랜잭션과 동일하다. ... 체크-인 트랜잭션은 고객이 호텔에 투숙하기 위해 필요한 금액을 확보하기 위하여 호스트에 선승인 요청을 전송한다(47면 9~11줄).
[구성요소 2] 상기 카드 선승인 요청단계에서 가상 거래금액에 대한 카드 선승인이 인가되면 물품 판매를 허가하고 그 상태를 표시하여 물품 거래가 이루어지도록 제어하는 단계	
[구성요소 3] 상기 물품거래 제어단계에서	선승인 완료 트랜잭션은 선승인 트랜잭션

<p>물품 판매가 종료되면 이후 판매를 불허하고 그 상태를 표시한 후 최종 거래금액에 대한 카드 재승인을 요청하는 단계</p>	<p>의 후속 조치로서 이루어진다. 이 트랜잭션은 호스트에 실제 거래대금을 알려준다. 선승인 완료 트랜잭션 금액은 선승인 트랜잭션 금액보다 많을 수도 있고 적을 수도 있다(47면 17~20줄).</p>
<p>[구성요소 4] 상기 카드 재승인 요청단계에서 카드 재승인이 인가되면 매출 영수증을 출력하고 카드를 반환하여 판매 초기상태로 리셋되는 단계</p>	
<p>[구성요소 5] 상기 물품 거래 제어단계에서 판매가 종료되었을 때 판매를 중지하고 그 상태를 표시한 상태에서 최종 거래금액에 대한 카드 재승인을 요청하기 이전에 자동으로 카드 선승인 취소를 요청하거나 또는 상기 카드 재승인 요청단계에서 카드 재승인이 인가되는 것이 확인되면 그 즉시 카드 선승인 취소를 요청할 수 있도록 된 판매 관리시스템에서의 카드 결제방법.</p>	

나) 검토

(1) 전제부와 그 대응구성요소

전제부와 그 대응구성요소는 모두 컴퓨터시스템을 통한 카드 결제방법이라는 점에서 실질적으로 동일하다.

(2) 구성요소 1, 2와 그 대응구성요소

구성요소 1, 2와 그 대응구성요소는 최종 거래금액이 아닌 가(假) 거래금액에 대한 선승인과 그에 따른 물품 판매라는 점에서 실질적으로 동일하다.

(3) 구성요소 3, 4, 5와 그 대응구성요소

(가) 구성요소 3, 4, 5에 의하면, 이 사건 제1항 정정발명은 물품 판매 종료 후 최종 거래금액에 대한 재승인 요청을 하기 전에 자동으로 또는 재승인이 인가되는 즉시 선승인의 취소를 요청한다.

(나) 그런데 선행발명 5의 대응구성요소에서의 '선승인 완료 트랜잭션'은 호스트에 실제 거래대금을 알려준다고만 하였을 뿐 '선승인의 취소' 여부에 대해서는 아무런 언급이 없으며, 실제 거래내역을 통보받은 호스트가 수행하는 조치가 구체적으로 무엇인지도 기재되어 있지 아니하다.

또한, 선행발명 5의 아래와 같은 기재(갑 제12호증 39면)에 알 수 있듯이 '선승인 완료 트랜잭션'은 선승인 트랜잭션을 완료하는 프로세스로서 승인만 이루어진 종전 트랜잭션 번호를 송신하고, 카드 승인에 필요한 카드 번호, 만료일 등의 정보는 송신하지 않는 점에 비추어 보면, '선승인 완료 트랜잭션'이 종전의 '선승인 트랜잭션'을 취소하고 별도의 재승인을 요청하는 것이라고 보기도 어렵다.

오히려 선행발명 5의 대응구성요소의 기재에다가 선행발명 5의 아래와 같은 기재를 종합하여 보면, 선행발명 5에서 '선승인 완료 트랜잭션'은 별도의 승인 요청이 아닌 대금 정산을 위한 실제 거래대금 통지에 불과한 것으로 보인다.

선승인 트랜잭션

URL 기능: 숙박 시설 및 호텔 시설에서 장래에 언젠가 완납되는 요금을 선승인하는 데 사용됨

GET 인자: 없음

GET 결과: 선승인 트랜잭션을 게시하기 위한 HTML 양식을 검색함

POST 인자:

piAcctNumber 결제 수단 계정 번호(예를 들어, Visa 신용 카드 번호)

piExpDate 만료일

선승인 완료 트랜잭션

URL 기능: 선승인 트랜잭션을 완료함

GET 인자: 없음

GET 결과: 선승인 완료 트랜잭션을 게시하기 위한 HTML 양식을 검색함

POST 인자:

pvsTxnNum 승인만 이루어진 트랜잭션으로부터의 종전 트랜잭션 번호

POST 결과: 성공 시, pvsTxnNum이 HTML 문서에 표시된다. 실패할 경우, 트랜잭션 실패 이유를 포함하는 HTML 문서가 반환된다.

(다) 따라서 구성요소 3, 4, 5와 그 대응구성요소는 동일하지 아니하다.

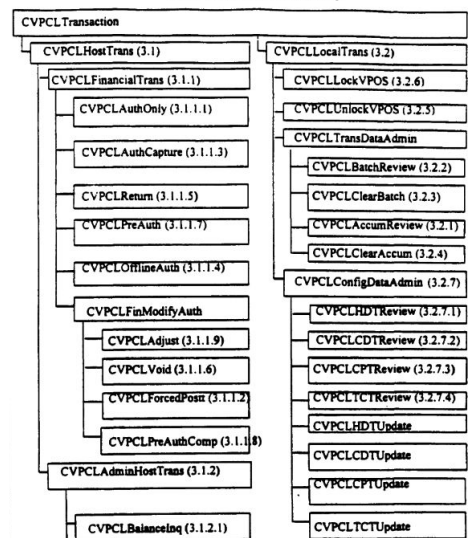
(라) 이에 대하여 원고는 선행발명 5의 <도 16>에서, 선승인 완료 트랜잭션[CV PCL PreAuthComp(3.1.1.8)]이 금융 수정승인 트랜잭션(CVPCL FinModifyAuth)과 대등한 관계에 있는 별도의 '승인 트랜잭션'이라고 주장한다.

선행발명 5의 <도 16>에서 선승인 트랜잭션 [CVPCL PreAuth(3.1.1.7)]은 금융 수정승인 트랜잭션과 동일 계층에 위치하고, 선승인 완료 트랜잭션은 금융 수정승인 트랜잭션의 하위 계층에 위치한다.

그런데 이에 의하더라도 선승인 완료 트랜잭션은 선승인 트랜잭션의 내용을 수정하는 금융 수정승인 트랜잭션의 하위 기능으로 선승인 트랜잭션과는 독립된 트랜잭션이라는 점을 알 수 있을 뿐이고, 이러한 사정만으로 선승인 완료 트랜잭션이 선승인 트랜잭션과 대등한 별도의 승인요청에 해

선행발명 5의 <도 16>

Transaction Class Hierarchy



당한다고 보기는 어려우며, <도 16>에 그와 같이 볼 만한 다른 기재도 없다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

(마) 또한, 원고는 선행발명 5의 49면에 기재된 <표>의 기재에 의하면 '선승인 완료 트랜잭션'은 성공/실패 또는 허용 여부에 대한 판단이 이루어지는 것으로서 단순히 금액정보를 전달하거나 대금을 청구하는 구성이 아니라 별도의 결제요청에 해당한다고 주장한다.

선행발명 5의 50~51면 <표>

Field	Attributes/Bytes	Field Description/Comments
Auth Only Allowed	Bit(1 bit)	1 = ALLOWED, 0 = NOT ALLOWED
Auth Capture Allowed	Bit(1 bit)	1 = ALLOWED, 0 = NOT ALLOWED
Adjust Allowed	Bit(1 bit)	1 = ALLOWED, 0 = NOT ALLOWED
Refund Allowed	Bit(1 bit)	1 = ALLOWED, 0 = NOT ALLOWED
Cash Advance	Bit(1 bit)	1 = ALLOWED, 0 = NOT ALLOWED
Allowed		
Cash Back Allowed	Bit(1 bit)	1 = ALLOWED, 0 = NOT ALLOWED
Off-line Auth Allowed	Bit(1 bit)	1 = ALLOWED, 0 = NOT ALLOWED
Void Allowed	Bit(1 bit)	1 = ALLOWED, 0 = NOT ALLOWED
Pre-Auth Allowed	Bit(1 bit)	1 = ALLOWED, 0 = NOT ALLOWED
Pre-Auth Complete Allowed	Bit(1 bit)	1 = ALLOWED, 0 = NOT ALLOWED

그러나 선행발명 5(갑 제12호증)의 'CDT 확인(CDT Review) 트랜잭션 URL 기능: 카드 정의 테이블(CDT)에 해당하는 vPOS 터미널 구성 데이터를 표시한다.'라는 기재(35면 2~4행), 'vPOS 구성 설정 기능은 vPOS 구성 데이터를 설정하는 데 사용된다. vPOS 구성 데이터는 다양한 테이블로 분할되는데, 예를 들어, 카드/발행자 정의 테이블(CDT), 호스트/취득자 정의 테이블(HDT), 통신 파라미터 테이블(CPT) 및 터미널 구성 테이블(TCT) 등으로 분할된다.'라는 기재(48면 17~20행), 위 <표> 상단 부분의 '이하의 필드는 특정 트랜잭션이 카드 범위에 대해 허용되는지 여부를 지정한다.'라는 기재 등에 비추어 보면, 위 <표>는 카드 범위에 대해 특정 트랜잭션이 가능한지에 대한 정보를 표시하는 테이블에 불과할 뿐이므로 이를 근거로 선승인 완료 트랜잭션이 성공이나 실패에 대한 판단이 이루어지는 별도의 결제요청에 해당하는 기술구성이라고 볼 수는 없다. 원고의 위 주장 역시 이유 없다.

(바) 원고는, 선행발명 5에서 '선승인 트랜잭션'을 취소하는 구성이 없다면 카드 이용한도가 이중으로 차감되는 불합리한 결과가 있다고 주장한다.

그러나 ① 신용카드 등을 이용한 결제에서 선승인에 의하여 차감된 신용한도를 되돌리는 방법이 해당 선승인을 취소하는 방법만으로 가능한 것은 아니고, ② 선행발명 5의 아래와 같은 기재에서 알 수 있듯이 선행발명 5는 인터넷에서 결제 정보를 안전하게 전송하기 위한 발명으로서 선승인에 따른 신용한도 감소로 인하여 발생하는 문제를 인식한 것이라고 보기 어려우며, ③ 선행발명 5는 vPOS 터미널에서 제공하는 다양한 결제 기능에 해당하는 선승인 트랜잭션, 선승인 완료 트랜잭션 등을 호텔의 체크인 및 체크아웃을 사례로 하여 설명한 정도에 불과하므로, 선행발명 5가 '선승인 트랜잭션'을 취소하는 방식으로 카드 이용한도 이중 차감 문제를 해결하는 것이라거나 당연히 이를 내포한 것이라고 보기는 어렵다. 원고의 위 주장 역시 이유 없다.

본 발명은 고객이 입력한 결제 정보를 판매자 및 결제 게이트웨이에 안전하게 전송하고, 신용 상태 인자 등 판매자로 하여금 해당 결제 정보를 수락할지 혹은 거절할지 여부를 결정하게 하는 인증 정보를 안전하게 수신하기 위한 시스템, 방법 및 제조품에 관한 것이다(갑 제12호증 3면 6~11행).

데이터의 보안 전송은 인터넷과 같은 공중 통신 시스템을 통해 복수의 컴퓨터 시스템 간에 이루어진다. 고객 컴퓨터 시스템에서 판매자 컴퓨터 시스템으로 데이터의 보안 전송이 이루어지고, 판매자 컴퓨터 시스템에서 결제 게이트웨이(payment gateway) 컴퓨터 시스템으로 추가적인 결제 정보의 보안 전송이 이루어진다. 지금 게이트웨이 시스템은 트랜잭션 정보를 적절히 포맷하고 특정 호스트 레거시 시스템으로 트랜잭션을 전송한다. 호스트 레거시 시스템은 결제 정보를 평가하고, 게이트웨이로 신용 승인 레벨을 반환하며, 정보를 패키징하여 판매자에게 전달되는 보안 트랜잭션을 형성하고, 이는 결국 판매자에 의해 고객에게 전달된다. 그 후 판매자는 결제된 결제 수단을 수락할 것인지 또는 신용거래(credit)를 거절하고 다른 결제 수단을 요구할 것인지를 결정할 수

있다. 본 발명의 바람직한 실시예에 의해, 기본 SET 프로토콜에 가치를 더하여 확장한 추가 메시지 유형에 대한 지원을 제공하는 구조가 제공된다(갑 제12호증 6면 11~27행).

다) 검토결과 정리

이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 3, 4, 5, 특히 '선승인 취소요청'이라는 구성이 선행발명 5에 나타나 있지 아니하므로, 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 5에 의해 신규성이 부정되지 아니한다.

라. 이 사건 제1항 정정발명의 진보성 부정 여부

1) 관련 법리

어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준 등에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 그런데 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시된 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010후2537 판결 등 참조). 또한, 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 된 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 발명의 진보성 여부를 판단할 때 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전

체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있음이 인정되어야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

2) 구성 대비

이 사건 제1항 정정발명	선행발명 2, 3, 5, 6
<p>[전제부] 주유기의 매출 거래대금을 신용카드나 직불카드 등에 의해 결제하도록 된 판매 관리 시스템의 카드 결제 방법에 있어서,</p> <p>[구성요소 1] 카드가 투입되고 가상 거래금액이 설정되면 카드 정보를 조회하여 가상 거래금액에 대한 카드 선승인을 요청하는 단계</p> <p>[구성요소 2] 상기 카드 선승인 요청단계에서 가상 거래금액에 대한 카드 선승인이 인가되면 물품 판매를 허가하고 그 상태를 표시하여 물품 거래가 이루어지도록 제어하는 단계</p>	<p>호텔은 신용카드를 사용하는 손님에게 열쇠를 넘겨주기 전에 신용을 확보한다. 일부 호텔은 단순히 객실료와 세금을 합산하고 그 금액에 대한 선승인을 받는다(선행발명 2의 1면 기사 본문 13단락).</p> <p>점점 많은 호텔과 렌트카 회사가 비밀리에 고객의 최종 청구서를 추산하고 그 금액이 신용카드 회사에 의하여 선승인되도록 한다(선행발명 3의 1면 기사 본문 중 3단락).</p> <p>고객이 입력한 결제 정보를 판매자 및 결제 게이트웨이에 안전하게 전송하고, 신용 상태 인자 등 판매자로 하여금 해당 결제 정보를 수락할지 혹은 거절할지 여부를 결정하게 하는 인증 정보를 안전하게 수신하기 위한 시스템(선행발명 5의</p>

	<p>1면 6~11행), 선승인 트랜잭션은 선승인 요청된 금액만큼 고객의 카드 사용한도를 차감하는 것을 제외하면 캡처 없는 승인 트랜잭션과 동일하다. ... 체크-인 트랜잭션은 고객이 호텔에 투숙하기 위해 필요한 금액을 확보하기 위하여 호스트에 선승인 요청을 전송한다(선행발명 5의 47면 9~11행).</p> <p>카드를 제시받으면, 지불을 받는 것을 보장할 수 있도록 상당히 많은 액수의 고객의 신용한도를 유보하는 가맹점들이 있다(선행발명 6의 1면 기사 본문 중 4단락).</p>
<p>[구성요소 3] 상기 물품거래 제어단계에서 물품 판매가 종료되면 이후 판매를 불허하고 그 상태를 표시한 후 최종 거래금액에 대한 카드 재승인을 요청하는 단계</p> <p>[구성요소 4] 상기 카드 재승인 요청단계에서 카드 재승인이 인가되면 매출 영수증을 출력하고 카드를 반환하여 판매 초기상태로 리셋되는 단계</p> <p>[구성요소 5] 상기 물품 거래 제어단계에서 판매가 종료되었을 때 판매를 중지하고 그 상태를 표시한 상태에서 최종 거래금액에 대한 카드 재승인을 요청하기 이전에 자동으로 카드 선승인 취소를 요청하거나 또는 상기 카드 재승인 요청단계에서 카드 재승인이 인가되는 것이 확인되면 그 즉시 카드 선승인 취소를 요청할 수 있도록</p>	<p>‘공급업체는 사용되지 않은 금액의 선승인을 항상 풀어주는 것은 아닌데, 이는 지출 비용이 알려졌을 때에는 수행되어야 한다’고 Koci는 말했다(선행발명 2의 2면 13단락).</p> <p>메리어트 호텔은 고객이 호텔을 체크아웃할 때 이전에 획득한 승인 코드를 사용하여 단말기를 통해 카드를 실행해야 하고, 이로써 차단된 금액을 풀어주어야 한다고 지적한다(선행발명 3의 2면 1단락).</p> <p>선승인 완료 트랜잭션은 선승인 트랜잭션의 후속 조치로서 이루어진다. 이 트랜잭션은 호스트에 실제 거래대금을 알려준다. 선승인 완료 트랜잭션 금액은 선승인 트랜잭션 금액보다 많을 수도 있고 적을 수도 있다(선행발명 5의 47면 17~20줄).</p>

된 판매 관리시스템에서의 카드 결제방법.	‘가맹점은 은행이 적시하는 신용한도에서 가장 앞선 부분을 이용하는 것을 보장하기 위해 선승인을 통해서 예컨대 350달러를 전송하고, 최종적으로는 청구를 통해서 예컨대 200달러를 전송한다’(선행발명 6의 3면 4단락), 2천만 개의 AT&T Mastercard와 Visa card를 발행한 Universal Bank는 승인과 청구의 짝을 맞추고 남아있는 신용한도 차단을 취소하는 데 6일이 걸린다고 말한다(선행발명 6의 3면 6단락).
------------------------	---

3) 공통점 및 차이점

가) 전제부, 구성요소 1, 2와 그 대응구성요소

이 사건 제1항 정정발명의 전제부, 구성요소 1, 2와 선행발명 2, 3, 5, 6의 각 대응구성요소는 거래에 앞서 신용확보를 위하여 신용카드에 대해 선승인하고 물품 거래를 한다는 점에서 동일하다.

나) 구성요소 3, 4, 5와 그 대응구성요소

구성요소 3, 4, 5는 최종 거래금액에 대해 카드 재승인을 요청하고, 카드 재승인이 인가되면 영수증을 출력한 후 판매 상태를 초기화하는 한편 재승인 요청 이전에 자동으로 또는 재승인이 인가되는 즉시 선승인의 취소를 요청하는 것이다.

그런데 선행발명 5에 이러한 기술적 구성, 특히 '재승인 요청 이전에 자동으로 또는 재승인이 인가되는 즉시 선승인의 취소를 요청'하는 기술적 구성(이하 '선승인 취소요청에 관한 기술적 구성'이라 한다)이 나타나 있지 아니함은 위에서 본 바와 같다.

또한, 선행발명 2의 대응구성요소는 지출비용이 알려졌을 때 선승인을 풀어주어야

한다는 취지일 뿐이고, 선행발명 3의 대응구성요소도 선승인에 의하여 차단된 금액을 풀어주어야 한다는 필요성을 지적한 것에 불과하며, 선행발명 6의 대응구성요소도 선승인된 금액과 최종적으로 청구된 금액에 차이가 있고, 이러한 차이로 인하여 남아있는 신용한도의 차단을 취소하는 데 상당한 시간이 걸린다는 취지일 뿐이므로, 이러한 기재들만으로 선행발명 2, 3, 6에 선승인 취소요청에 관한 기술적 구성이 나타나 있다고 보기는 어렵다.

따라서 이 사건 제1항 정정발명은 선승인 취소요청에 관한 기술적 구성을 포함하는 반면, 선행발명 2, 3, 5, 6에는 선승인 취소요청에 관한 기술적 구성에 관하여 아무런 기재가 없다는 점에서 차이가 있다.

4) 차이점 검토

갑 제3, 8, 9, 12, 16호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 통상의 기술자가 위와 같은 차이점을 극복하고 선행발명 2, 3, 5, 6으로부터 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 3, 4, 5, 특히 선승인 취소요청에 관한 기술적 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 보기는 어렵다.

가) 앞서 본 바와 같이 선행발명 5에서 '선승인 완료 트랜잭션'은 선승인 트랜잭션의 후속 조치로 이루어지는 과정으로서 별도의 승인 요청이 아니라 대금 정산을 위하여 호스트에 실제 거래대금을 통지하는 것에 불과하다.

또한, 선행발명 5의 기술적 과제는 앞서 본 바와 같이 인터넷에서 결제 정보를 안전하게 전송하는 것으로서, 판매관리시스템에서 신용카드나 직불카드에 대한 선승인을 먼저 취득한 상태에서 실제 거래가 이루어지도록 하고, 거래가 완료되었을 때 실제 거래대금에 대한 재승인을 다시 취득하여 자동 결제할 수 있도록 한다는 이 사건 특허발

명의 기술적 과제와는 다르다.

더욱이 선행발명 5에 예시된 결제 방식은 호텔의 체크인 및 체크아웃에 관한 것으로 선승인 트랜잭션과 선승인 완료 트랜잭션 간의 시차가 상당한 반면, 이 사건 제1항 정정발명은 '카드가 투입된 상태'에서 이루어지는 '주유기의 매출 거래대금을 신용카드나 직불카드 등에 의해 결제하도록 하는 판매관리시스템에서의 결제 방법'으로 선승인과 재승인 간의 시차가 매우 짧으므로, 양 발명은 적용대상이 동일하다고 보기도 어렵다.

나) 선행발명 2, 3, 6은 모두 호텔 등에서 신용카드를 사용하는 경우 호텔 등이 신용확보를 위하여 실제 거래금액보다 많은 금액에 대하여 선승인을 받음으로써 카드사용자의 신용잔고가 감소하는 문제가 있고, 이러한 문제를 해결하기 위해서는 선승인으로 차단된 금액을 풀어주어야 한다는 취지로서 선승인에 의한 문제점을 제시하는 수준에 불과하고, 이러한 문제점을 해결하기 위한 구체적인 기술적 해결수단, 특히 선승인 취소요청에 관한 기술적 구성까지 제시하거나 암시하는 것은 아니다.

(1) 즉, 앞서 본 구성요소 3, 4, 5에 대한 선행발명 2의 대응구성요소에다가 선행발명 2의 '청구서를 결제할 때 당시의 신용카드 한도에 대해서 선승인을 한 어떤 공급업체에게든 그/그녀가 구체적인 요금청구를 넘어서는 모든 금액을 풀어주었는지 여부를 문의하십시오.'라는 기재(갑 제8호증 2면 14단락)를 보태어 보더라도, 선행발명 2는 선승인 자체를 취소하는 것이 아니라 선승인된 금액 중 실제 거래금액을 제외한 나머지 부분을 해제하도록 하거나 판매자에게 그 해제를 요청하여야 한다는 취지에 불과하며, 달리 선행발명 2에 선승인된 금액을 전부 취소하고 실제 거래금액에 대해서 재승인하도록 한다는 기술적 구성을 명시하거나 암시하는 기재는 전혀 없다.

(2) 앞서 본 구성요소 3, 4, 5에 대한 선행발명 3의 대응구성요소는 고객이 호텔을 체크아웃할 때 체크인 당시 카드승인에 의하여 차단된 금액을 풀어주어야 한다는 취지이다. 그런데 이러한 기재에다가 선행발명 3 중 '최종 청구서가 산출되면 당신의 신용 승인은 그에 일치되고 잔존하는 신용잔고가 다시 조정된다'라는 취지의 기재(갑 제9호증 2면 7단락)를 보태어 보더라도, 여기서 '차단된 금액을 풀어준다'는 의미가 선승인된 금액 전체를 취소하고 실제 거래금액에 대하여 재승인받는다라는 것인지, 선승인 코드를 사용하여 선승인된 금액을 실제 거래금액으로 정정한다는 것인지를 알 수 없다.

선행발명 3의 전체적인 기재에 비추어 보면, 선행발명 3은 호텔과 렌터카 이용 시 선승인에 따라 발생하는 신용한도의 문제에 대해서 여행 전 신용한도를 늘리거나 선승인된 경우에 증빙을 요청하는 등의 조치가 필요하다는 점을 주된 취지로 하는 것이므로, 선행발명 3이 선승인을 전부 취소하고 실제 거래금액에 대한 재승인을 요청하는 기술적 구성을 명시하거나 암시한다고 볼 수는 없다.

(3) 선행발명 6도 주유소, 호텔 등에서 신용카드를 사용한 결제 시에 과도하게 선승인을 받는 것으로 인한 문제점을 지적하였을 뿐 고객이 직접 가맹점이나 은행에 전화를 걸어 남은 신용한도의 차단을 취소하도록 요청하여야 한다는 것을 제외하고는 별다른 해결수단을 제시하고 있지 아니하다.

따라서 선행발명 6 역시 선승인을 전부 취소하고 실제 거래금액에 대한 재승인을 요청하는 기술적 구성을 명시하거나 암시한다고 볼 수는 없다.

5) 원고의 그 밖의 주장에 대한 검토

가) 원고는, 갑 제7호증의 1, 2를 근거로 새로운 승인금액이 요청될 경우 기존 승인의 전부 혹은 일부가 취소되어야 하고, 이는 이 사건 특허발명의 특허출원일 이전에 널리 알려진 기술이므로, 선행발명 5의 '선승인 완료 트랜잭션'에는 실제 거래금액에 대해서 새로운 승인을 요청하는 구성이 내재되어 있다고 주장한다.

그러나 갑 제7호증의 1, 2는 신용카드 등으로 결제하는 과정에서 이용되는 프로토콜, 소위 SET에 대한 설명서로서 신용카드 결제 과정의 일반적인 사항을 보여줄 뿐이고, 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 3 내지 5에 해당하는 선승인 및 선승인 취소와 재승인이라는 일련의 과정을 보여준다고 보기는 어렵다. 특히 'AuthNewAmt'는 가맹점에서 승인을 취소하거나 승인금액을 줄이기 위하여 사용되는 것으로서 선승인된 금액을 전부 취소하고 실제 거래금액을 재승인하는 기술적 구성을 의미하는 것으로 보이지 아니한다.

따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

나) 또한, 원고는 갑 제20, 21, 23, 25, 27호증을 근거로 선승인 취소 및 재승인은 이 사건 특허발명의 특허출원 전에 공연히 실시되던 것이라는 취지로 주장한다.

그러나 위 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 선승인 취소 및 재승인이 이 사건 특허발명의 특허출원 전에 국내에서 공연히 실시되었다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장 역시 이유 없다.

(1) 먼저 갑 제20, 21호증에 첨부된 'SK형 셀프 ODT SPEC'이라는 제목의 문서에는 그 발행일자가 이 사건 특허발명의 특허출원일 이후인 1998. 7. 20.로 기재되어 있으므로, 이를 이 사건 특허발명에 대한 선행기술로 보기는 어렵다.

또한, 'SK형 셀프 ODT SPEC'이라는 문서에는 선승인 취소 요청에 관한 기술적 구

성이 기재되어 있지도 아니하다.

이설미의 사실확인서(갑 제21호증)도 '가승인이 떨어지면 주유가 시작되었는데, 기본적으로 가승인된 금액 이내에서 주유가 가능하도록 설정되었고, 가승인된 금액을 넘어서 주유가 진행된 경우 긴급메시지가 출력되도록 하였습니다. 주유가 끝난 후 최종 확정된 주유금액을 신용카드사로 보내면, 신용카드사는 최종 확정된 주유금액으로 결제를 처리하고 기존 가승인은 없었던 것처럼 되돌리는 한도 조정 작업을 신용카드사 내부 프로세스에 따라 수행 한 것으로 알고 있습니다.'라는 기재에 비추어 보면, 주유소는 가승인을 받고 주유를 한 다음 최종 주유금액을 신용카드사에 통지할 뿐이고 이후 신용카드사가 내부 절차에 따라 한도 조정작업을 하는 것으로 추측된다는 취지에 불과하다.

(2) 갑 제23호증(셀프주유소 결제 로그기록)에도 영수증에 기재된 승인번호가 주유 전의 승인요청에 의하여 받은 승인번호 1개뿐인 점에 비추어 보면 승인은 1회만 이루어졌을 것으로 보인다[반면 피고가 제출한 셀프주유소 영수증(을 제15호증의 1)에는 선승인번호 및 취소금액과 주유 완료 후 받은 재승인번호 및 재승인금액이 모두 기재되어 있다].

(3) 갑 제25호증(1995. 4. 16.자 뉴욕타임즈 기사)에는 "1980년부터 시행된 뉴욕법에 따르면 호텔 객실이나 렌트카 같은 여행 서비스를 제공하는 판매자는 소비자에게 사전에 알리지 않고 신용액을 유보할 수 없다고 한다. 그리고 호텔 투숙객이 체크아웃하거나 렌터카를 빌린 사람이 차량을 반납할 때, 판매자는 카드발행자에게 최종 비용을 즉시 알려야 한다."라는 기재가 있다(갑 제25호증 1면 기사 본문 중 3단락). 또한, 갑 제25호증의 기사 내용과 관련된 갑 제26호증의 1에는 "1. 여행 서비스 제공자가 제

공될 서비스 요금의 지급을 보장하기 위하여 소비자의 신용카드 계좌 내 특정 금액을 보류 또는 확보하기 위한 목적으로 신용카드 발급사와 소통하는 것은, 해당 소통 이전에, 여행 서비스의 제공자가 소비자에게 보류 또는 확보를 위하여 요청될 금액에 대해 알리고, 해당 금액의 보류 또는 확보에 관하여 소비자의 동의를 득하지 아니하는 한, 위법한 것이다. ... 3. 여행 서비스의 제공자가, 소비자에게 제공된 여행 서비스의 최종 요금이 결정된 이후, 실제 청구된 비용의 25달러 이상을 초과하는 이전에 보류 또는 확보된 소비자의 신용카드 계좌 내 금액의 취소 요청을 위하여 즉시 신용카드 발급사와 소통하는 데 실패하는 것은 위법한 것이다."라는 기재가 있는데, 이 역시 전승인 시에 카드 소유자에게 그 금액을 반드시 알려야 하고, 최종 요금이 결정되는 경우 전승인된 금액 중 최종 요금보다 25달러를 초과하는 부분에 대해서 판매자가 직접 신용카드사에 취소를 요청하도록 하여야 한다는 취지이다.

더욱이 갑 제25호증에는 "실무적으로는, 카드발행자는 가맹점이 아무리 신속하게 행동하더라도 신용액을 복원하는 데 수 주일이 걸리는 경우가 있다. 그리고 1980년 법은 소비자를 완전하게 보호하지 못한다. 그것은 호텔, 렌터카 및 '여행과 관련된 기타 서비스'를 구체적으로 언급하고 있지만, 주유소에도 적용되는지에 대해서는 침묵하고 있는데, 일부 주유소들은 일부 종류의 신용카드를 이용한 구매에 대해서는 신용액을 과도하게 차단하고 있다."라는 기재가 있는데(갑 제25호증 1면 기사 본문 중 4단락), 이러한 기재에 비추어 보더라도 유보된 신용액 전체를 즉시 취소하는 결제 방식이 당시 주유소에서 일반적으로 적용되고 있었다고 보기는 어렵다.

(4) 갑 제27호증(신용카드 선택방법에 관한 미니 강의)에는 신용카드 차단의 문제에 대해서 '호텔, 모텔, 렌터카 비용을 당신이 거래를 시작할 때 사용하였던 것과 동일

한 신용카드로 지불하는 것을 고려할 것, 호텔에 체크인하거나 렌트카를 픽업할 때 점원에게 당신의 신용한도에서 얼마가 차단되고 그 액수가 어떻게 결정되었는가를 물어볼 것, 다른 신용카드나 현금으로 지불하는 경우 점원에게 차단을 풀어달라고 요구할 것'을 해결책으로 제시하였으나(갑 제27호증 27면), 이는 선승인된 금액만큼 신용이 차감되고 다시 회복하는 데 시간이 오래 걸리므로 이를 해결하는 방법으로 동일한 카드를 이용하거나 점원에게 차단을 풀어 달라고 요구할 것을 제시한 것에 불과하다.

6) 검토결과 정리

이상에서 본 바와 같이 선행발명 2, 3, 5, 6으로부터 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 3, 4, 5, 특히 선승인 취소요청에 관한 기술적 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 보기는 어렵고, 주유소의 결제 시스템에서 선승인된 거래금액을 즉시 취소하고 실제 거래금액을 재승인하는 결제 방식이 이 사건 특허발명의 특허출원 전에 일반적으로 이루어지던 것이라거나 선행발명 5의 '선승인 완료 트랜잭션'과 같은 구성이 '선승인을 취소하고 재승인하는 기술사항이 포함된 구성'이라고 인정할 증거도 없다.

따라서 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 2, 3, 5, 6으로부터 또는 선행발명 5에 선행발명 2, 3, 6을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다고 보기 어려우므로, 진보성이 부정되지 아니한다.

마. 소결

이상에서 본 바와 같이, 이 사건 제1항 정정발명은 기재불비의 무효사유가 있다고 보기 어렵고, 선행발명들에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지도 아니한다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 위법하지 아니하다.

3. 결 론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	서승렬
-----	----	-----

	판사	정윤희
--	----	-----

	판사	김동규
--	----	-----