

특 허 법 원

제 2 1 부

판 결

사 건 2018나1060 특허권침해금지등
원고, 항소인 주식회사 링프리

피고, 피항소인 주식회사 케이티

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2017. 12. 8. 선고 2015가합576608 판결

변 론 종 결 2018. 7. 12.

판 결 선 고 2018. 9. 11.

주 문

1. 원고의 항소를 기각한다.
2. 항소비용은 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

제1심판결을 취소한다. 피고는 별지 제1 목록 기재 장치를 생산하거나, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나, 그 장치의 양도 또는 대여의 청약을 하여서는 아니 되고, 별지 제

2 목록 기재 방법을 이용하여서는 아니 된다. 피고는 원고에게 100,000,000원 및 이에 대한 이 사건 소장 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 특허발명(갑 제1호증의 1, 2)

- 1) 발명의 명칭: 통화 대기시 음성/문자/화상 상업정보 발신통 발생 방법 및 장치
- 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 1999. 9. 27./ 2000. 10. 25./ 제278898호
- 3) 특허권자: 원고
- 4) 청구범위(아래 라.항 기재와 같이 2017. 8. 8.자로 확정된 청구범위)

【청구항 1~11, 19】 각 기재 생략1)

【청구항 18】 일반 전화기, 휴대 전화(CDMA, PCS, TDMA, GSM, AMPS, IMT-2000 방식 등 모든 이동전화), 화상 전화, 위성 전화, 인터넷 전화 등을 포함하는 발신자 전화기(1) 및 수신자 전화기(4), 교환기 내에 위치하는 가입자 선로반(2) 및 중계 선로반(5)을 구비하는 통신 시스템에 있어서(구성요소 1),

광고, 음악, 종합정보(뉴스, 날씨, 스포츠, 종합주가, 유머, 오락, 기타 정보 등), 가입자 정보(바이오 리듬, 운세, 위치, 연예인 정보, 주식, 요금, 기타 정보) 등을 포함한 상업정보를 제공하기 위한 상업정보 제공 서버(7)(구성요소 2);

교환기내에 존재하며 상기 상업정보 제공 서버(7)로부터 상기 상업정보를 제공받아 상기 가입자 선로반(2)을 통하여 통화 연결 대기중인 상기 발신자 전화기(1)로 음성

/문자/화상의 형태로 광고, 음악, 뉴스 등의 상기 상업정보 발신통을 제공하기 위한 음성/문자/화상/상업정보 발신통 발생장치(3)(구성요소 3); 및

교환기 외부에 존재하며, 상기 상업정보 제공 서버(7)로부터 상기 상업정보를 제공받아 상기 중계 선로반(5)과 가입자 선로반(2)을 통하여 통화 연결 대기중인 상기 발신자 전화기(1)로 음성/문자/화상의 형태로 광고, 음악, 뉴스 등의 상기 상업정보 발신통을 제공하기 위한 음성/문자/화상/상업정보 발신통 발생 시스템(6)(구성요소 4); 및

지역별/성별/연령별/시간대별 등의 기준으로 가입자를 구분하여 상업정보 발신통을 제공함으로써 광고와 같은 상업정보를 효율적으로 제공하기 위하여 가입자의 신상정보를 제공하는 가입자 신상정보 제공 서버(8)(구성요소 5)등으로 구성되는 것을 특징으로 하는 통화대기시 음성/문자/화상 상업정보 발신통 발생 장치(이하 '이 사건 특허발명'이라 한다).

5) 발명의 주요 내용

가) 기술분야 및 종래 기술의 문제점

본 발명은 특정 번호가 아닌 일반인이 사용하는 모든 전화번호를 이용하여 전화 발신자가 전화 수신자 또는 자동응답 응용 시스템(ARS, VMS, VISS, PPS)에 일반 전화, 휴대 전화(CDMA, PCS, TDMA, GSM, AMPS, IMP-2000 방식 등 모든 이동전화), 화상 전화, 위성 전화, 인터넷 전화 등 통화 가능한 모든 전화기를 사용하여 전화를 걸었을 때 전화의 신호음이 들리는 대신에 광고, 음악, 뉴스 정보 등의 상업정보를 음성, 문자, 화상의 형태로 발신자 전화기에 제공하여 전화 사용자가 광고, 음악, 뉴스 등의 상업정보를 자연스럽게

1) 이 사건 특허발명 중 청구항 19에 대하여는 특허심판원이 2003. 2. 27. 2001당2394 사건에서 그 등록을 무효로 하는 심결을 하였고, 위 심결은 그 무렵 그대로 확정되었다.

게 듣거나 볼 수 있게 하기 위한 통화 대기 시 음성/문자/화상 상업정보 발신티 발생 방법 및 장치에 관한 것이다.

종래의 무료 전화 통화 서비스는 광고 회사가 제공하는 10~15초 짜리 광고를 듣게 되면 사용자가 원하는 쪽으로 통화 연결과 함께 무료로 통화할 수 있으나, 사용자가 직접 광고회사 쪽으로 전화를 해야 하고 광고를 듣게 된 후 다시 통화하고자 하는 전화번호를 입력해야 하는 불편함이 따르며 시간적인 비효율성이 내포되어 있고, 광고를 듣고 통화하게 되므로, 통화를 위해 소비되는 시간보다 더 많은 시간을 필요로 하는 단점이 있었다.

나) 발명의 주요 구성

본 발명은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 발신자가 수신자에게 전화를 걸었을 때 통화의 신호음이 들리는 대신에 잔잔한 음악을 배경으로 하는 광고, 음악, 뉴스 등을 삽입함으로써 전화 발신자에게는 지루함을 덜어주고 통신비용을 줄이며, 전화기에 음성/문자/화상 상업정보를 실어 보냄으로써 전화 사용자가 상업정보를 자연스럽게 듣거나 볼 수 있고, 통신업체는 통화요금 외에 상업정보 제공에 따른 이익을 발생시키며 발신 전화기와 착신 전화기 간에 통화 실패 시에도 통신업체는 상업정보 제공으로 생기는 이윤을 창출하고, 광고주 쪽에서는 광고 효과를 극대화시킬 수 있는 통화 대기 시 음성/문자/화상 상업정보 발신티 발생 방법 및 위 방법을 수행하는 데 특히 적합한 통화 대기 시 정보 발생 장치를 제공하고자 한다.

본 발명은 위 목적을 달성하기 위해 통화 가능한 모든 전화기를 포함하는 발신자 전화기(1) 및 수신자 전화기(4), 전화국 내에 위치하는 가입자 선로반(2) 및 중계 선로반(5)을 구비하는 교환 시스템(9), 그리고 광고, 음악, 종합정보(뉴스, 날씨, 스포츠, 종합주가, 유머, 오락, 기타 정보 등), 가입자 정보(바이오 리듬, 운세, 위치, 연예, 주식, 요금, 기타 정보) 등을 포함한 상업정보를 제공하기 위한 상업정보 제공 서버(7); 교환기 내에 존재하며 상업정보 제공 서버(7)로부터 상업정보를 제공받아 가입자 선로반(2)을 통하여 통화 연결 대기 중인 발신자 전화기(1)로 음성/문자/화상의 형태로 광고, 음악, 뉴스 등의 상업정보 발신티를 제공하기 위한 음성/문자/화상/상업정보 발신티 발생 장치(3); 교환기 외부에 존재

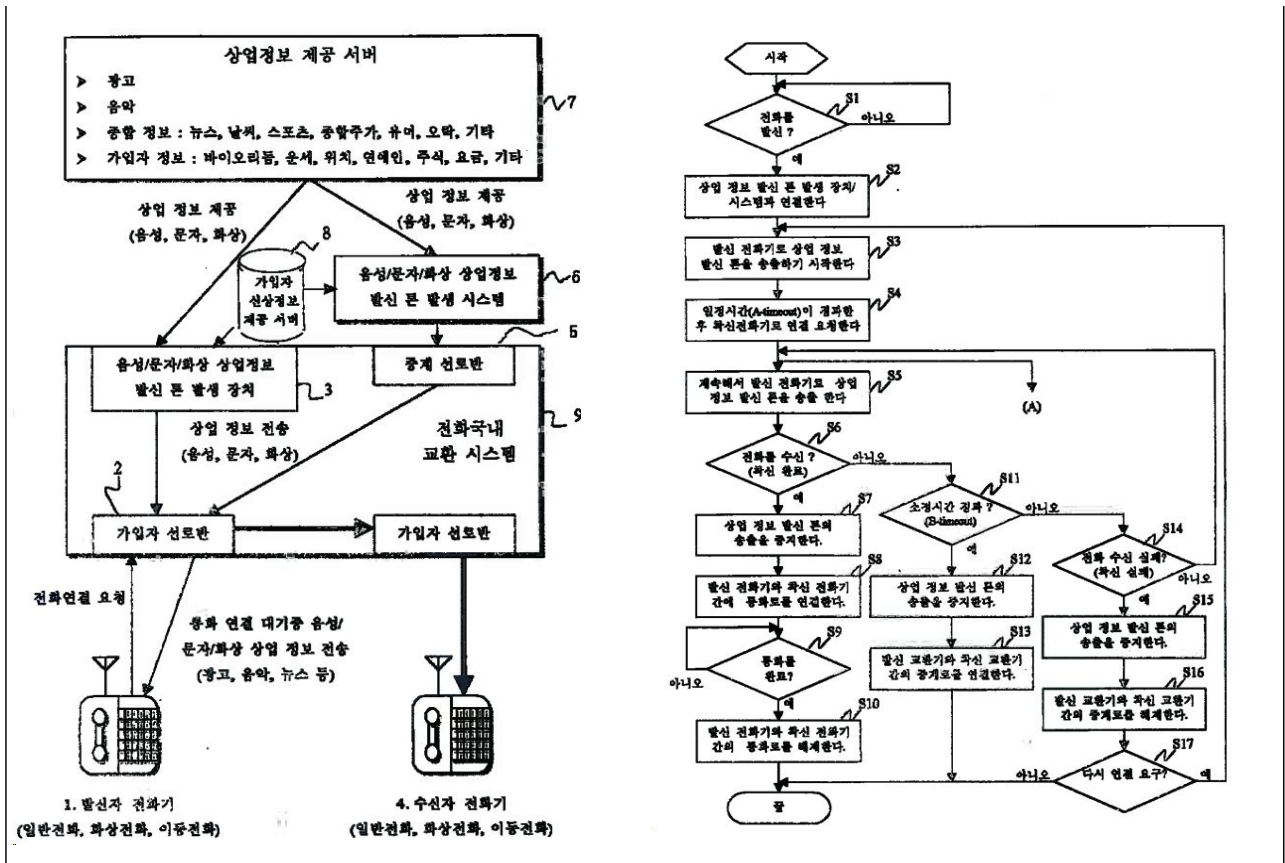
하며, 상업정보 제공 서버(7)로부터 상업정보를 제공받아 중계 선로반(5)과 가입자 선로반(2)을 통하여 통화 연결 대기 중인 발신자 전화기(1)로 음성/문자/화상의 형태로 광고, 음악, 뉴스 등의 상업정보 발신통을 제공하기 위한 음성/문자/화상/상업정보 발신통 발생 시스템(6); 상업정보 발신통을 가입자에 따라 효율적으로 구분하기 위한 가입자 신상정보(성별, 나이, 거주지 등)를 제공하는 가입자 신상정보 제공 서버(8)로 구성되는 것을 특징으로 하는 통화 대기 시 정보 발생 장치를 제공한다.

다) 발명의 효과

본 발명에 의한 통화 대기 시 음성/문자/화상 상업정보 발신통 발생 방법{링백(Ring Back) 서비스} 및 장치{링백(Ring Back) 시스템}는 발신자가 전화를 걸 때 수신자가 받기 전까지 들리는 신호음 대신에 광고, 음악, 뉴스, 주식 정보 등의 상업정보를 삽입하여 제공해 줌으로써 전화 발신자에게는 지루함을 덜어주고 통신비용을 줄이며, 전화기에 음성/문자/화상 상업정보를 실어 보냄으로써 전화 사용자가 상업정보를 자연스럽게 듣거나 볼 수 있고, 통신업체는 통화요금 외에 상업정보 제공에 따른 이익을 발생시키며, 발신 전화기와 착신 전화기 간에 통화 실패 시에도 통신업체는 상업정보 제공으로 생기는 이윤을 창출하고, 광고주 쪽에서는 광고 효과를 극대화시킬 수 있는 효과가 있다.

[도 1] 시스템 구성도

[도 2] 상업정보 제공 방법 흐름도



나. 피고 실시 형태

피고의 실시 형태는 별지 1 목록 기재와 같다.

다. 관련 가처분 사건의 경위

1) 이 사건 특허발명의 전용실시권자였던 소외 주식회사 기세정보통신은 2005. 2. 4. 서울중앙지방법원에 2005카합413호로 소외 주식회사 케이티프리텔(2009. 6. 2. 피고와 합병하고 해산되었다)을 상대로 이 사건 특허발명 등의 침해를 이유로 특허권침해 금지가처분 신청을 하였다.

2) 1심 법원은 2005. 10. 20. 신청 기각결정을 하였고, 그 후 항고심 법원 역시 2005. 4. 18. 항고기각결정을 하였으며(서울고등법원 2005라343호), 대법원도 2007. 5.

31. 이 사건 특허발명은 상업정보 발신통 발생 장치(시스템)가 교환기 내외부에 각각 존재하는 것(즉, 병렬적 구성)으로 해석되고, 이는 교환기 외부에 하나의 상업정보 발생시스템이 존재하는 주식회사 케이티프리텔의 실시기술과는 그 기술적 구성이 다르므로 그 실시기술은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 재항고 기각결정을 함으로써, 가처분 결정은 확정되었다(대법원 2007. 5. 31.자 2005마1106호 결정 참조).

라. 관련 등록정정 사건의 경위

1) 원고는 2010. 5. 7. 청구항 18의 구성요소 3과 구성요소 4 사이에 기재되어 있던 연결 부사 "및"을 "또는"으로 정정하는 정정심판을 청구하였고, 특허심판원은 2017. 10. 21. 정정을 인정하는 심결(2010정34호)을 하여 그 무렵 위 심결이 확정되었다.

2) 한편, 피고는 2016. 3. 8. 특허심판원에 2016당588호로 정정무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 2016. 11. 17. 위 1)항 심결에 의한 정정을 무효로 한다는 심결을 하였다.

3) 이에 대해 원고는 2017. 1. 9. 이 법원에 2017허172호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나, 이 법원은 2017. 7. 21. 이 사건 특허발명의 경우 청구범위의 기재 자체에 의해서 구성요소 2, 3을 모두 포함하는 것으로 명확히 해석되어 위 1) 기재 정정사항은 불명료한 기재의 석명 또는 오기의 정정으로 볼 수 없다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였고, 그 판결은 2017. 8. 8. 확정되었다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 6, 7호증(가지번호 포함), 을 제6, 9, 13호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고의 주장

피고는 이 사건 특허발명의 구성요소를 모두 포함하고 있거나 이와 균등한 구성요소를 가지고 있는 별지 1 목록 기재 피고 실시 형태를 제조·사용하고 별지 2 목록 기재 피고 실시방법을 사용함으로써 원고의 특허권을 침해하였다.

따라서 피고는 원고의 금지 및 손해배상청구에 응할 의무가 있다.

나. 피고의 주장

피고 실시 형태는 이 사건 특허발명의 구성요소 중 '교환기 내에 존재하는 상업정보 발신통 발생장치'를 포함하고 있지 않으며, 이와 균등한 범위의 구성을 가지고 있지 않으므로, 피고는 원고의 특허권을 침해하지 아니하였다.²⁾

3. 청구원인에 대한 판단

가. 이 사건 발명과 피고 실시 형태의 구성 대비

구성요소	이 사건 특허발명	피고 실시 형태
1	일반 전화기, 휴대 전화(CDMA, PCS, TDMA, GSM, AMPS, IMT-2000 방식 등 모든 이동전화), 화상 전화, 위성 전화, 인터넷 전화 등을 포함하는 발신자 전화기(1) 및 수신자 전화기(4), 교환기 내에 위치하는 가입자 선로반(2) 및 중계 선로반(5)을 구비하는 통신 시스템에 있어서	발신 전화기, 발신 교환기, 착신 교환기, 착신 전화기를 포함하는 유·무선 통신 시스템에서,
2	광고, 음악, 종합정보(뉴스, 날씨, 스포츠, 종합주가, 유머, 오락, 기타 정보 등), 가입자 정보(바이오 리듬, 운세, 위치, 연예	광고, 음악 등 음원을 저장하고, 이를 부가서비스 제공 장치로 제공하는 컨텐츠 제공 장치(CP Master's)

2) 피고는 이 법원에 이르러 이 사건 특허발명이 진보성이 부정되어 그에 대한 권리행사는 권리남용에 해당한다는 주장을 철회하였다(이 법원 제1회 변론조서 참조).

	인 정보, 주식, 요금, 기타 정보) 등을 포함한 상업정보를 제공하기 위한 상업정보 제공 서버(7);	
3	<u>교환기내에 존재하며</u> 상기 상업정보 제공 서버(7)로부터 상기 상업정보를 제공받아 상기 가입자 선로반(2)을 통하여 통화 연결 대기중인 상기 발신자 전화기(1)로 음성/문자/화상의 형태로 광고, 음악, 뉴스 등의 상기 상업정보 발신톤을 제공하기 위한 음성/문자/화상/상업정보 발신톤 발생장치(3); 및	<u>교환기 외부에 있으며,</u> 컨텐츠 제공 장치 및 부가서비스 제어서버로부터 음원 및 가입자신상정보를 제공받아 발신자에게 맞춤형 음원을 제공하는 제1 부가서비스 제공 장치(CNSR-IP)
4	<u>교환기 외부에 존재하며,</u> 상기 상업정보 제공 서버(7)로부터 상기 상업정보를 제공받아 상기 중계 선로반(5)과 가입자 선로반(2)을 통하여 통화 연결 대기중인 상기 발신자 전화기(1)로 음성/문자/화상의 형태로 광고, 음악, 뉴스 등의 상기 상업정보 발신톤을 제공하기 위한 음성/문자/화상/상업정보 발신톤 발생 시스템(6); 및	<u>교환기 외부에 있으며,</u> 제1 부가서비스 제공 장치와 동일한 기능을 갖되, 실제 동작 시 선택적으로 작동하여 오작동 대비를 하거나 가입자별로 분리 처리하는 제2 부가서비스 제공 시스템(CNSR-IP)
5	지역별/성별/연령별/시간대별 등의 기준으로 가입자를 구분하여 상업정보 발신톤을 제공함으로써 광고와 같은 상업정보를 효율적으로 제공하기 위하여 가입자의 신상정보를 제공하는 가입자 신상정보 제공 서버(8)	지역별/시간대별/발신자번호그룹별 등의 기분으로 가입자를 구분한 가입자신상정보를 저장하고, 이를 제1, 2 부가서비스 제공 장치로 제공하는 고객관리 제어 서버(CNSR-SCP)
말미	등으로 구성되는 것을 특징으로 하는 통화대기시 음성/문자/화상 상업정보 발신톤 발생 장치	를 포함하는 통화연결음서비스 장치

나. 문언 침해 여부

1) 공통점과 차이점

가) 구성요소 1, 2, 5

위 대비표에서 보는 바와 같이, 이 사건 특허발명의 구성요소 1, 2, 5와 피고 실시 형태의 각 대응 구성은 모두 발신자 전화기(발신 전화기), 수신자 전화기(착신 전화기) 및 교환기(발신 교환기 및 착신 교환기)를 구비하는 통신 시스템(유·무선 통신 시스템)에 있어서, 광고, 음악 등의 상업정보를 제공하기 위한 상업정보 제공 서버(컨텐츠 제공 장치), 지역별/연령별 등의 기준으로 가입자를 구분한 가입자의 신상정보를 제공하는 가입자 신상정보 제공 서버(고객 관리 제어 서버)라는 점에서 동일하다(이 점에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없다).

나) 구성요소 3, 4의 대비

이 사건 특허발명의 구성요소 3, 4와 피고 실시 형태의 각 대응 구성은 모두 상업정보 제공 서버(컨텐츠 제공 장치 및 부가서비스 제어서버)로부터 상업정보(음원)를 제공받아 발신자 전화기(발신자)로 상업정보 발신통(맞춤형 음원)을 제공하기 위한 음성/문자/화상/상업정보 발신통 발생장치 및 시스템(제1, 2 부가서비스 제공 장치)이라는 점에서는 동일하다.

그러나 이 사건 특허발명의 구성요소 3, 4의 음성/문자/화상/상업정보 발신통 발생장치 및 시스템은 각각 교환기 내부와 교환기 외부에 존재하는 반면, 피고 실시 형태의 제1, 2 부가서비스 제공 장치는 모두 교환기 외부에 구비되어 있을 뿐, 교환기 내부에는 구비되어 있지 않은 점에서 차이(이하 '차이점'이라 함)가 있다.

2) 문언침해 여부 대한 검토

살피건대, 아래에서 상세히 보는 바와 같이 이 사건 특허발명의 청구범위에서 이 사건 특허발명의 장치 또는 방법에는 상업정보 발신통 발생 장치(시스템)가 교환기 내부와 외부에 각각 존재하는 것(즉, 병렬적 구성)으로 명확히 한정하고 있고, 그와 같은 구성이 기술적으로 불가능하다거나 불합리하다고까지는 말할 수 없으며, 실제로 이 사건 특허발명의 상세한 설명 및 일부 도면에는 상업정보 발신통 발생장치는 교환기 내부에, 상업정보 발신통 발생시스템을 교환기 외부에 존재하는 것으로 나타나 있다. 그런데 앞서 기초사실에서 본 바와 같이 피고 실시 형태 중 이 사건 특허발명의 발신통 발생장치 및 시스템에 대응하는 구성인 제1 및 제2 부가서비스 제공 장치(CNSR-IP)는 교환기 내부가 아니라 외부에 설치되어 있다(별지 1 목록 3. 장치도 참조). 즉, 피고 실시 형태의 제1 및 제2 부가서비스 제공 장치(CNSR-IP)는 교환기 외부에 있으며, 교환기 내에 상업정보 발신통 발생장치에 대비되는 구성을 구비하고 있지 않다. 따라서 피고 실시 형태는 이 사건 특허발명의 문언 침해에 해당하지 않는다.

가) 먼저 이 사건 특허발명의 청구범위는 '교환기 내에 존재하는 ... 음성/문자/화상/상업정보 발신통 발생장치 및 교환기 외부에 존재하는 ... 음성/문자/화상/상업정보 발신통 발생 시스템'으로서, 이 사건 특허발명은 교환기 내에 존재하는 발신통 발생장치와 교환기 외부에 존재하는 발신통 발생 시스템을 모두 구비한 것으로 기재되어 있다.

나) 이 사건 특허발명(갑 제1호증의 2)의 [도 1]에는 발신통 발생장치와 발신통 발생 시스템이 모두 상업정보 발신통 제공 장치의 구성요소로 포함되는 것으로 도시되어 있으며, 도 1에 대한 발명의 상세한 설명(갑 제1호증 2의 4면)에는 발신통 발생장치

와 발신통 발생 시스템을 비롯한 모든 구성요소들이 쉼표(,)로 구분되어 기재되어 있거나 "와/과" 또는 "및"으로 연결되어 있어, 도 1을 참조하여 위 기재내용을 읽은 통상의 기술자라면, 발신통 발생장치와 발신통 발생 시스템이 이 사건 특허발명의 전화 발신통 제공 시스템의 구성요소로 모두 포함된다고 이해할 것으로 볼 수 있고, 이 사건 특허명세서 어디에도 발신통 발생장치와 발신통 발생 시스템이 선택적으로 구비된다는 명시적인 기재가 없다.

다) 또한, 이 사건 특허발명의 발신통 발생장치와 발신통 발생 시스템은 모두 발신자 전화기로 상업정보 발신통을 제공하는 것으로서 동일한 기능을 수행하는 바, 세부 동작에 있어서는 기술적으로 발신통 발생장치와 발신통 발생 시스템이 선택적으로 구동되도록 할 것이라는 점은 통상의 기술자가 충분히 예상할 수 있는 것이며, 아래와 같은 이 사건 특허발명의 명세서상의 기재에 비추어 볼 때, 발신통 발생장치와 발신통 발생 시스템이 모두 구비되어 있는 시스템에서 실제 동작 시에는 기술적으로 발신통 발생장치 또는 발신통 발생 시스템 중에 하나가 선택적으로 연결된다는 것으로 볼 수 있다. 즉, 이 사건 특허발명은 구성요소 3과 구성요소 4를 선택적으로 구비하는 것을 의미하는 것이라기보다는, 구성요소 3과 구성요소 4를 모두 구비한 시스템이 실제 동작할 때에는 구성요소 3과 구성요소 4 중 어느 하나만 선택적으로 연결되어 구동되는 것으로 보아야 한다.

발신자가 상기 발신 전화기(1)로 전화를 걸면 통화 연결 대기 시간동안 광고, 음악, 종합 정보(뉴스, 날씨, 스포츠, 종합주가, 유머, 오락, 기타 정보 등), 가입자 정보(바이오 리듬, 운세, 위치, 연예인 정보, 주식, 요금, 기타 정보) 등을 포함한 상업정보 발신통을 제공하는 상업정보 제공 서버(7)에 의해 교환기 외부에 존재하는 상기 음성/문자/화상 상업정보 발신통 발생 시스템(6) 또는 교환기내에 존재하는 상기 음성/문자/화상 상업정보 발신통 발생 장치

(3)를 통해서 통화 연결 대기 중인 상기 발신자 전화기(1)로 음성/문자/화상의 형태로 광고, 음악, 뉴스 등의 상업정보를 제공한다(갑 제1호증의 2, 4면).

상기 교환기내의 상기 발신통 발생 장치(2) 또는 상기 발신통 발생 시스템(6)은 상업정보 제공자(광고주, 방송국, 증권회사 등)의 의뢰에 의해 음성, 음악, 또는 화상 형태로 상업정보를 저장하고, 발신 측 전화기에서 전화 연결을 요청하고 상기 발신자 전화기(1)와 상기 수신자 전화기(4)가 통화 연결 대기 중일 때 상기 상업정보 발신통 발생 장치(3) 또는 시스템(6)으로부터 상기 상업정보(광고, 음악, 뉴스 등)를 전송 받아 상기 가입자 선로반(2)을 통해 전화 통화 연결 대기 중인 발신자 전화기(1)에 상업정보를 제공한다(갑 제1호증의 2, 4면).

[도 2]는 본 발명에 의한 통화 대기 시 전화 음성/문자/화상 상업정보의 제공 방법을 나타낸 흐름도 이다. 전화 발신을 체크하여(단계 S1), 발신이 확인되면 발신 또는 착신 통신 시스템에서 정보 발생 장치(이하 상업정보 발신통 발생 장치 또는 시스템)와 연결하고(단계 S2)(갑 제1호증의 2, 4면).

다. 균등 침해 여부

1) 원고의 주장의 상세내용

가) 이 사건 특허발명은 클라이언트/서버 모델을 기반으로 운용되는 상업정보 제공서버(7), 가입자신상정보제공서버(8) 등을 교환기 외부에 분리하여 구성하고 개방형 네트워크를 통해 교환기에 연결하는데 핵심적인 기술사상에 있는 것이며, 이러한 과제해결원리에 따라 제3자(상업정보 제공자)의 접근 및 참여가 용이하지 않은 문제, 용량증설이 어려운 문제, 유지보수 문제 등을 해결하였다는 점에서 각별한 작용효과가 있는 것이다. 이러한 이 사건 특허발명의 핵심적 기술사상에 비추어 볼 때, 이 사건 특허발명의 교환기 내부 또는 외부에 설치되는 발신통 발생 장치(3)와 발신통 발생 시스템(2)의 물리적 위치는 기술의 핵심으로 볼 수 없다.

나) 이 사건 특허발명을 위와 같은 기술사상 및 과제해결원리에 비추어 살펴보면, 비록 피고 실시 형태가 원고의 특허발명을 그대로 실시하지 아니하고, 이를 변경하

여 실시하고 있다 하더라도, 피고 실시 형태는 원고의 특허발명의 특징적 구성을 그대로 실시하고, 과제해결의 원리 및 작용효과도 동일하며, 그 변경이 동일 분야 기술자이면 용이하다고 할 것이므로, 피고 실시 형태는 원고의 특허발명을 균등침해하고 있다.

2) 원고의 이 사건 특허발명의 기술사상에 관한 주장에 대한 판단

가) 먼저 이 사건 특허발명의 청구항의 기재에 의하면, 이 사건 특허발명은 상업정보제공서버(7), 발신티 발생 장치(3), 발신티 발생 장치시스템(6) 및 가입자신상정보제공서버(8)를 포함하여 구성되는데, 그중 발신티 발생 장치(3) 및 발신티 발생 시스템(6)의 물리적 위치만이 기재되어 있을 뿐, 상업정보제공서버(7)와 가입자신상정보제공서버(8)의 물리적 위치에 대한 한정 사항은 기재되어 있지 않다. 또한 원고가 주장하는 바와 같은 '상업정보 제공서버(7), 가입자신상정보제공서버(8)가 클라이언트/서버 모델을 기반으로 개방형 네트워크를 통해 교환기에 연결되는 구성'에 대한 어떠한 한정도 없다. 따라서 이와 같은 고려하면, 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심은 교환기 내부와 외부에 각각 발신티 발생 장치 및 시스템을 두는 것으로 볼 것이지만 원고의 주장과 같이 '상업정보 제공서버(7), 가입자신상정보제공서버(8)가 클라이언트/서버 모델을 기반으로 개방형 네트워크를 통해 교환기에 연결되는 구성'이라고는 보기 어렵다.

나) 또한, 을 제16 내지 20호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, 원고가 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심이라고 주장하는 사항들은 소위 '개방형 통신망(Open Network)' 내지 '지능망(Intelligent Network)'의 일반적인 사항을 포함하고 있는 것이라고 할 것인데, 이는 미국에서 1980 년대에 이미 구축된 사항들인 점, 이 사건 발명의 출원 전에 이미 서버 등의 정보제공 장치가 교환기 외부에 구성되어 인터넷 등의 통신 프로토콜을 통해 연결되어 상업정보

를 제공하는 기술을 비롯하여 다양한 관련 기술들이 개시되어 있었던 점 등에 비추어 보면, '상업정보 제공서버(7), 가입자신상정보제공서버(8)가 클라이언트/서버 모델을 기반으로 개방형 네트워크를 통해 교환기에 연결되는 구성'은 이 사건 특허발명의 출원 당시 이 사건 특허발명이 속하는 기술 분야에서 기술 상식 또는 주지관용기술에 해당한다고 봄이 상당하고, 이를 가르켜 이 사건 특허발명만의 고유한 기술적 특징이라고는 보기 어렵다.

3) 균등침해 여부에 대한 판단기준

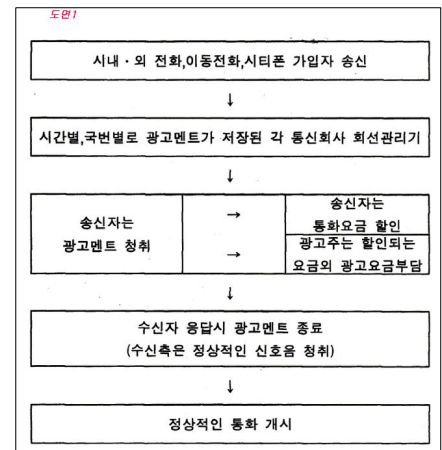
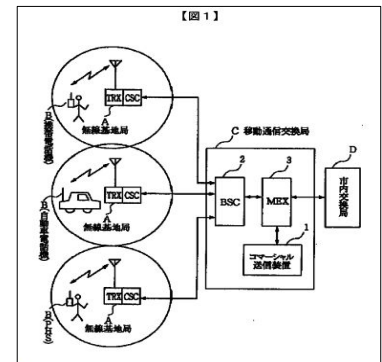
특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다. 그리고 여기서 '양 발명에서 과제의 해결원리가 동일'한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후 1132 판결 등 참조).

4) 구체적 판단

가) 이 사건 특허발명 구성의 특징

앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심은 교환기 내부와 외부에 각각 발신통 발생 장치 및 시스템을 두고 있는 것이다. 그로 인하여 이 사건 특허발명은 교환기 내부의 상업정보 발신통 발생 장치(구성요소 3)와 교환기 외부의 상업정보 발신통 발생 시스템(구성요소 4)이 모두 구비된 상태에서 시스템이 실제 동작할 때에는 그 중 어느 하나만 선택적으로 연결되어 구동할 수 있다. 즉, 이 사건 특허발명은 시스템 운영자의 필요에 따라 상업정보의 제공 방법을 선택하는 구성이 이 사건 특허발명의 주된 청구범위라고 할 수 있다.

또한, 을 제7, 8호증의 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 특허발명 출원 전에 공개된 발명들 중 1998. 8. 7. 공개된 '이동체 통신 서비스 시스템'에 관한 일본 특허발명(특허출원공개번호 : 특개평 10-210192)에는 우측 도 1 표시와 같이 이동통신 교환기의 외부에 광고송출장치를 두고 있는 구성이 개시되어 있는 사실, 1999. 8. 5. 공개된 '전화통화전 광고방법'에 관한 국내 특허발명(출원번호: 10-1999-0012602)에는 우측 도면 1 표시와 같이 전화통화 전에 회선관리기(전자교환기) 내에 이미 저장되어 있는 광고를 송신자가 듣게 하는 구성이 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있는데, 이러한 선행발명에는 상업정보 발신통을 제공하는 구성요소가 교환기 내에만 있거나 교환기 외부에만 있도록 개시되어 있었다.



한편, 을 제15호증의 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 특허발명의 출원 과정에서 특허청의 의견제출통지서에 대하여 출원인 이형찬(원고의 대표자 사내이사) 등이 제출하였던 의견서에서는 "인용발명은 지능망을 포함하고 있지 않으나, 본원발명에서는 지능망에서도 상업광고를 제공하므로 진보성이 있다"는 주장을 하였고(을 제15호증. 10쪽 참조), "특히 교환기에 연동시켜주는 IP(Information Provider)인 ARS/VMS 등의 정보제공시스템을 별도로 사용하는 구조를 "특히 교환기에 연동시켜주는 IP(Information Provider)인 ARS/VMS 등의 정보제공시스템을 별도로 사용하는 구조를 제안하고, 지능망(IN)시스템을 응용하여 제안하였다"는 주장을 한 사실(을 제15호증. 12쪽 참조)을 인정할 수 있다. 즉, 이 사건 특허발명의 출원경과를 살펴보면, 출원인들은 이 의견서를 통해 이 사건 특허발명의 기술적 특징이 지능망을 응용하여 교환기 외부에 정보제공시스템을 별도로 구비함으로써, 교환기 내부뿐만 아니라 외부에서도 상업정보 발신통을 제공하는 것을 특히 강조하고 있었음을 알 수 있다.

이와 같은 이 사건 특허발명 명세서 기재, 선행발명을 포함한 출원 당시의 공지기술 및 출원경과를 참작해 보면, 원고의 특허발명은 애초 선행발명에 의해 등록 자체가 거부되었을 가능성이 크고, 그와 같은 점을 회피하기 위해 교환기 내부와 외부에 각각 발신통 발생장치를 두는 구성을 두고 출원 당시 그와 같은 구성이 이 사건 특허발명의 주된 구성이라는 점을 강조한 것으로 보이는 이상, 이 사건 특허발명의 상업정보 발생장치(또는 시스템)의 구성이 교환기 내부 또는 외부 어느 한 곳에만 존재해도 좋다는 의미의 구성(즉, 선택적 구성)으로 변환(또는 치환) 가능하다고 볼 수는 없다.

나) 과제의 해결원리의 동일 여부

이와 같은 이 사건 특허발명의 청구범위에 관한 해석에 기초해서 피고 실시

형태를 대비해 보면, 피고 실시 형태는 앞서 본 바와 같이 교환기 외부에만 부가서비스 제공 장치(CNSR-IP)를 구비하고 있을 뿐 교환기 내부에는 이와 같은 구성을 포함하고 있지 않으므로, 필요에 따라 내부의 장치 또는 외부의 시스템 중에서 선택할 수 있는 구성이 아니라는 점에서 이 사건 특허발명의 특징적 구성요소를 그대로 가지고 있지 않을 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하다고 할 수도 없다.

다) 작용효과의 동일 여부

이 사건 특허발명과 피고 실시 형태의 작용효과가 동일한지에 대해 보더라도, 앞서 본 바와 같이 피고 실시 형태는 교환기 내에 상업정보 발신통 발생장치에 대응되는 구성을 구비하고 있지 않기 때문에 이 사건 특허발명과 같이 교환기 내부 및 외부의 상업정보 발신통 제공 장치 및 시스템을 필요에 따라 선택할 수 없으므로, 교환기 내부의 상업정보 발신통 제공 장치 또는 교환기 외부의 상업정보 발신통 제공 시스템의 상황(교환기 내부 또는 외부에 과부하가 발생하는 경우, 용량증설을 용이하게 하는 문제, 유지보수의 문제)에 따라 상업정보 제공 주체를 달리함으로써 상업정보를 중단 없이 효율적으로 제공할 수 있는 이 사건 특허발명과 같은 목적을 달성할 수 있다고 볼 수 없고, 달리 이에 관한 증명도 없는 상태다.

라) 소결

따라서 원고의 균등 침해 주장 역시 받아들이지 않는다.

4. 결론

따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명에 관한 원고의 특허권을 문언침해하거나 균등침해한다고 볼 수 없다.

그렇다면, 이와 결론을 같이 하여 원고의 청구를 기각한 제1심판결은 정당하므로 원고의 항소는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김경란

 판사 진현섭

 판사 김광남

목 록

1. 장치의 명칭

링투유, 링고, 비즈링, 네임링 등의 서비스에 이용되는 장치로서, 콘텐츠 제공 장치(CP Master's), 부가서비스 제어서버(CNSR- SCP), 제1 부가서비스 제공 장치(CNSR- IP), 제2 부가서비스 제공 장치(CNSR- IP)를 포함하는 통화연결음서비스 장치

2. 장치의 구성

발신 전화기, 발신 교환기, 착신 교환기, 착신 전화기를 포함하는 유·무선 통신 시스템에서,

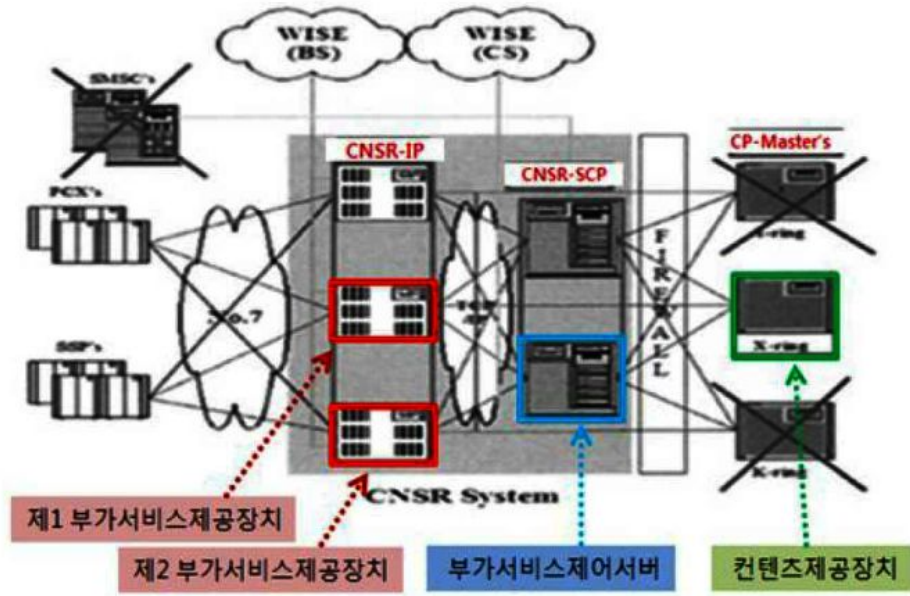
광고, 음악 등 음원을 저장하고, 이를 부가서비스 제공 장치로 제공하는 콘텐츠 제공 장치(CP Master's);

콘텐츠 제공 장치 및 부가서비스 제어서버로부터 음원 및 가입자신상정보를 제공받아 발신자에게 맞춤형 음원을 제공하는 제1 부가서비스 제공 장치(CNSR- IP);

제1 부가서비스 제공 장치와 동일한 기능을 갖되, 실제 동작 시 선택적으로 작동하여 오작동 대비를 하거나 가입자별로 분리 처리하는 제2 부가서비스 제공 장치(CNSR- IP);

지역별/시간대별/발신자번호그룹 별 등의 기준으로 가입자를 구분한 가입자신상정보를 저장하고, 이를 제1, 2 부가서비스 제공 장치로 제공하는 부가서비스제어서버(CNSR- SCP) 포함하는 통화연결음서비스 장치.

3. 장치도



끝.

목 록

1. 방법의 명칭

링투유, 링고, 비즈링, 네임링 등의 서비스에 이용되는 방법으로서, A단계, B단계, C단계, D단계, E단계를 포함하는 통화연결음서비스 방법.

2. 방법의 각 단계

발신 전화기, 발신 교환기, 착신 교환기, 착신 전화기, 제1 부가서비스 제공 장치(CNSR- IP), 제2 부가서비스 제공 장치(CNSR- IP)를 포함하는 유·무선 통신 시스템에서,

A 단계 (서비스시작) ; 전화를 걸면, 발신교환기를 거쳐 착신교환기에서 그 외부에 있는 제1, 제2의 부가서비스 제공 장치(CNSR- IP)로 통화연결음서비스를 요청함과 동시에 착신전화기로 통화 연결을 요청하고, 발신자에게 링백톤 대신 링투유(음악), 비즈링(광고) 등 통화연결음서비스를 시작하는 단계

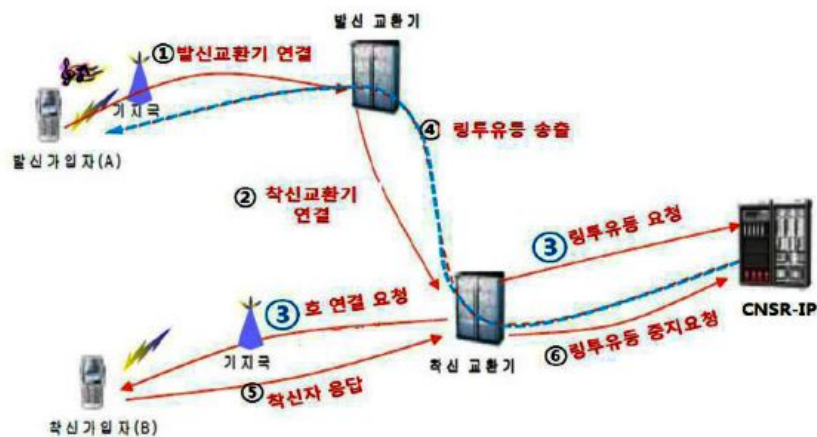
B 단계 (서비스계속) ; 착신전화기가 수신을 실패하지 아니하거나, 수신자가 수신하지 아니하면, 음원송출시간인 60초까지 통화연결음서비스를 계속 제공하는 단계

C 단계 (수신성공) ; 수신자가 전화를 수신하면, 통화연결음서비스를 중지한 후, 발신자와 수신자 간 통화연결하고, 통화가 완료되면 통화로를 해제하는 단계

D 단계 (소정시간경과) ; 통화연결음서비스를 제공한 지, 60초 경과하면, 통화연결음서비스를 중지한 후, 음성사서함서비스를 위하여 발신교환기와 착신교환기 간 중계로를 연결하는 단계

E 단계 (수신실패) ; 착신전화기가 수신을 실패하면 통화연결음서비스를 중지한 후, 발신교환기와 착신교환기 간 중계로를 해제하고, 발신자가 재연결 요구 시, 발신자에게 통화연결음서비스를 다시 시작하는 단계

3. 방법도



A단계	B단계	C단계	D단계	E단계
1~4단계 (서비스시작)	4단계 (서비스계속)	4~6단계 (수신성공)	4, 6단계 (소정시간경과)	3, 4, 6단계 (수신실패)

끝.