

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2016허7305 권리범위확인(실)

원 고 주식회사 케이앤디글로벌

피 고 1. 주식회사 이에스콤

2. 주식회사 아이온뱅크

변 론 종 결 2017. 4. 27.

판 결 선 고 2017. 5. 25.

주 문

1. 특허심판원이 2016. 8. 31. 2015당5543호 사건에 관하여 한 심결 중 실용신안등록 번호 제453895호 고안의 청구항 제1, 3항 부분을 취소한다.
2. 원고의 피고들에 대한 나머지 청구를 각 기각한다.
3. 소송비용 중 3분의 1은 원고가, 나머지는 피고들이 각 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2016. 8. 31. 2015당5543호 사건에 관하여 한 심결 중 실용신안등록번호 제453895호 고안의 청구항 제1 내지 3항 부분을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록고안 (갑 제2호증)

- 1) 고안의 명칭: 지역 할증요금 자동 정산기능을 구비한 택시미터기
- 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2010. 10. 20./ 2011. 5. 26./ 제453895호
- 3) 청구범위(이하 '이 사건 제1항 등록고안'과 같은 방법으로 표시한다.)

【청구항 1】 택시에 설치되어 주행요금을 표시하는 택시미터기에 있어서, 위치확인 위성으로부터 상기 택시의 현재 위치에 대한 GPS 좌표를 수신하는 GPS 모듈과; 행정 지역 구획에 따른 각 행정지역의 경계정보 및 지역별 할증정보가 저장되는 데이터베이스부와; 상기 GPS 모듈로부터 수신된 택시의 위치정보에 따른 택시의 현재 운행위치와 상기 데이터베이스부에 저장된 각 행정지역의 경계정보를 바탕으로 상기 택시가 현재 운행 중인 행정지역을 실시간으로 파악하여, 상기 택시가 소속된 행정지역에서 타 행정지역으로 이동할 경우 상기 데이터베이스부에 저장된 지역별 할증정보를 이용하여 지역 할증요금을 적용하는 제어부와; 상기 제어부로부터 적용된 지역 할증요금이 반영된 택시의 주행요금을 표시하는 디스플레이부;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 지역 할증요금 자동 정산기능을 구비한 택시미터기

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 디스플레이부는, 지역 할증요금이 적용되는 경

우, 할증요금의 적용 여부 및 각 행정지역별 할증률 또는 할증금액을 추가로 표시하는 것을 특징으로 하는 지역 할증요금 자동 정산기능을 구비한 택시미터기.

【청구항 3】 제1항에 있어서, 상기 데이터베이스는, 각 행정지역별 지역 할증요금이 변동되는 경우, 변동되는 지역별 할증요금에 대한 정보를 업데이트 가능도록 구비되는 것을 특징으로 하는 지역 할증요금 자동정산기능을 구비한 택시미터기.

【청구항 4】 (기재를 생략한다)

4) 실용신안권자: 피고들

5) 고안의 개요

가) 기술분야

본 고안은 지역 할증요금 자동 정산기능을 구비한 택시미터기에 관한 것이다 (문단번호 [0001]).

나) 해결하려는 과제

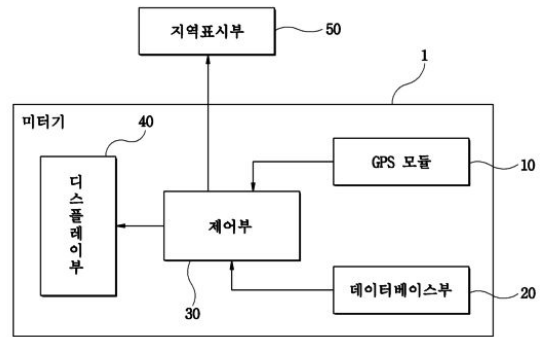
종래의 할증요금데이터 전송 시스템은 서버를 이용함에 따라 무선통신망을 필요로 하며, 이에 따라 통신 사용으로 인한 통신요금이 발생하는 문제점이 있다.

본 고안은 위와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 미터기 내부에 행정지역 구획에 따른 각 행정지역의 경계정보 및 지역별 할증정보가 저장된 데이터베이스부와 GPS 모듈을 구비하고, 제어부가 GPS 모듈을 통해 파악된 현재 위치에 대한 GPS 좌표값과 데이터베이스부에 입력된 행정지역 구획에 따른 경계정보를 대조 분석하여, 해당 택시가 승객을 싣고 해당 택시가 소속된 행정지역에서 타 행정지역으로 이동할 때 행정지역 이동에 따른 지역별 할증요금을 자동 적용함으로써, 무선통신망을 이용

하는 별도의 서버 없이도 지역 할증요금을 자동으로 정산할 수 있는 지역 할증요금 자동 정산기능을 구비한 택시미터기를 제공하는 데 목적이 있다(문단번호 [0002]~[0012]).

다) 과제의 해결수단

본 고안은 택시에 설치되어 주행요금을 표시하는 택시미터기에 있어서, GPS 모듈, 데이터베이스부, 제어부, 디스플레이부를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.



나. 확인대상고안

심판청구인인 피고들이 원고가 실시하고 있는 것으로 특정한 확인대상고안의 설명서 및 도면은 별지와 같다.

다. 선행고안(갑 제10호증의 1)

2004. 10. 7. 공개된 일본 공개특허공보 특개 2004-280329호에 게재된 '택시요금 계산방법, 그 장치 및 그 시스템'에 관한 것이다.

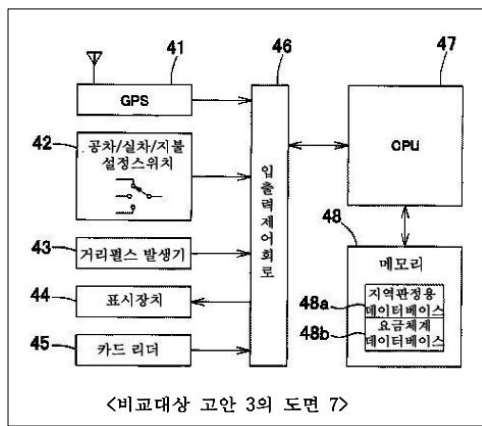
요금체계 지역마다의 개별 지역 요금체계를 사용한 택시요금 계산방법 또는 그 장치에 관한 것이다(문단번호 [0001]).

택시가 승차요금체계가 다른 영업지역에서 영업을 하는 경우에 다른 영업지역에 맞추어 그 때마다 메모리 카드 등을 사용하여 택시미터기에 입력하는 기존의 기술과 달리, GPS와 데이터베이스 장치를 구비하여 택시의 현재 위치정보를 기본으로 지역별 요금체계 데이터베이스 중에서 승차요금 계산에 사용하는 지역요금체계를 자동으로 선택한다(문단번호 [0003], [0004]).

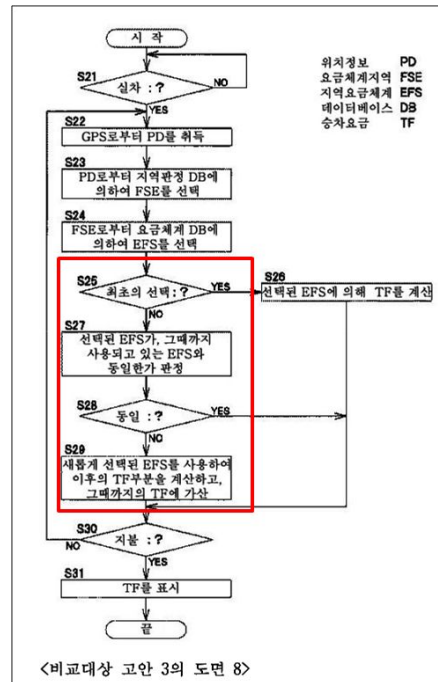
GPS(41)는 택시가 현재 있는 위치정보를 취득하는 데 사용되고, 메모리(48)에는 지역판정용 데이터베이스(48a)와 요금체계 데이터베이스(48b)가 포함되어 있다. CPU(47)는 GPS로부터 취득한 위치정보(PD)를 근거로 지역판정용 데이터베이스(48a)를 사용하여 요금체계지역(FSE)을

판정하고, 요금체계지역의 지역요금체계(EFS)를 요금체계 데이터베이스(48b) 중에서 선택한 다음, 새롭게 선택된 지역요금체계(EFS)가 기존 지역요금체계와의 동일성 여부를 판단하고, 동일하지 않으면 새롭게 선택된 지역요금체계(EFS)를 이용하여 그 시점 이후의 승차요금 부분을 계산하고, 이미 이루어진 승차요금(TF)에 가산하는 방법으로 승차요금을 계산함으로써 (문단번호 [0024], [0025]), 지역요금체계의 선택을 자동으로 할 수 있다(문단번호 [0036]).

[도 7]



[도 8]



라. 이 사건 심결의 경위

1) 피고들은 원고를 상대로 확인대상고안이 이 사건 제1 내지 4항 등록고안의 권리범 위에 속한다고 주장하면서, 특허심판원 2015당5543호로 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2016. 8. 31. "원고가 확인대상고안 물건을 생산하는 것은 이 사건 제1 내지 3항 등록고안의 물품의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 행위에 해당하고, 원고는 택시미터기와 결합 가능한 확인대상고안 물건을 업으로 생산하였으므로, 확인대상고안 물건의 생산은 이 사건 제1 내지 3항 등록고안의 간접침해에 해당한다. 그

러나 확인대상고안 물건의 생산은 이 사건 제4항 등록고안의 간접침해에는 해당하지 않는다. 따라서 확인대상고안은 이 사건 제1 내지 3항 등록고안의 권리범위에 속하고, 이 사건 제4항 등록고안의 권리범위에는 속하지 않는다."는 이유로, 피고들의 심판청구를 일부 인용하고 일부 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 요지

확인대상고안은 아래와 같은 이유로 이 사건 제1 내지 3항 등록고안의 권리범위에 속하지 아니함에도, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결 중 이 사건 제1 내지 3항 등록고안에 관한 부분은 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 이 사건 제1, 3항 등록고안은 선행고안에 의하여 신규성이 부정되므로 그 권리범위가 인정되지 않는바, 확인대상고안은 이 사건 제1, 3항 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다.

2) 확인대상고안의 경계알람 기능은 택시미터기뿐만 아니라 선박의 운행지원시스템 등에 사용될 수 있으므로, 확인대상고안 물건은 이 사건 제1 내지 3항 등록고안 물품의 생산에만 사용되는 것이 아니다. 따라서 확인대상고안 물건 생산은 이 사건 제1 내지 3항 등록고안의 간접침해에 해당하지 않는다.

3) 확인대상고안 물건이 할증요금의 적용 여부 및 할증률 또는 할증금액을 표시할 수 있는 표시부를 구비한 택시미터기(이 사건 제2항 등록고안), 할증요금에 대한 업데이트 장치를 구비한 택시미터기(이 사건 제3항 등록고안)에만 사용된다고 보기 어려우므로, 확인대상고안은 이 사건 제2, 3항 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다.

나. 피고의 주장

1) 이 사건 제1, 3항 등록고안은 선행고안에 의하여 신규성이 부정되지 않는다.

2) 확인대상고안 물건의 생산은 이 사건 제1 내지 3항 등록고안의 간접침해에 해당한다.

3. 이 사건 제1항 등록고안의 권리범위가 부정되는지 여부 - 신규성

가. 판단에 필요한 법리

등록된 고안이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 고안으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다.

한편, 고안의 동일성 여부의 판단은 양 고안의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 고안의 효과도 참작하여야 할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 고안은 실질적으로 동일하다고 보아야 한다.

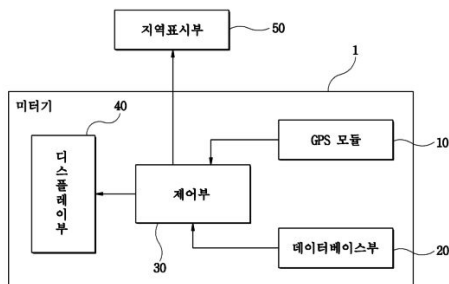
나. 신규성이 부정되는지 여부

1) 이 사건 제1항 등록고안과 선행고안의 대비

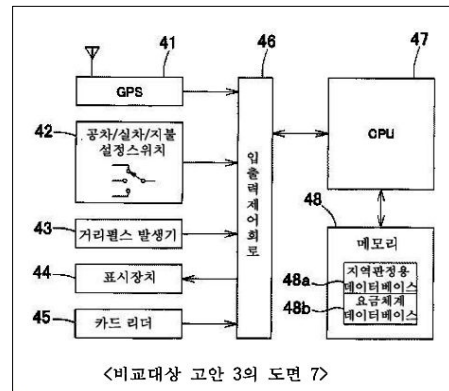
이 사건 제1항 등록고안	선행고안
위치확인 위성으로부터 상기 택시의 현재 위치에 대한 GPS 좌표를 수신하는 GPS 모듈(10)	택시가 현재 있는 위치 정보를 취득하는 데 사용되는 GPS(41)(문단번호 [22])
행정지역 구획에 따른 각 행정지역의 경계 정보 및 지역별 할증정보가 저장되는 데이터베이스부(20)	지역판정용 데이터베이스(48a)와 요금체계 데이터베이스(48b)가 저장되어 있는 메모리(48)(문단번호 [22], [23])

<p>상기 GPS 모듈(10)로부터 수신된 택시의 현재 운행위치와 상기 데이터베이스부(20)에 저장된 각 행정지역의 경계정보를 바탕으로 상기 택시가 현재 운행 중인 행정지역을 실시간으로 파악하여,</p>	<p>GPS(31)로부터 취득한 택시의 현재 위치정보(PD)를 근거로, 지역 판정용 데이터베이스(48a)를 사용하여 적용하여야 할 요금체계지역(FSE)을 판정하고, 해당 요금체계지역(FSE)에 대응되는 지역요금체계(EFS)를 선택(문단번호 [24])</p>
<p>상기 택시가 소속된 행정지역에서 타 행정지역으로 이동할 경우 상기 데이터베이스부에 저장된 지역별 할증정보를 이용하여 지역할증요금을 적용하는 제어부(30)</p>	<p>선택된 지역요금체계(EFS)와 비교하여 동일한 경우 선택된 지역요금체계에 근거하여 승차요금을 계산하고, 동일하지 않으면 새롭게 선택된 지역요금체계(EFS)를 이용하여 그 시점 이후의 승차요금(TF)을 계산하고, 이미 이루어진 승차요금에 가산하는 CPU(47)(문단번호 [24], [25])</p>
<p>상기 제어부로부터 적용된 지역할증요금이 반영된 택시의 주행요금을 표시하는 디스플레이부(40)</p>	<p>승차요금(TF)을 표시하는 표시장치(44)(문단번호 [24])</p>

[도 1]



[도 7]



위 대비표에서 보는 바와 같이 이 사건 제1항 등록고안과 선행고안은 ① 위성으로부터 택시의 현재 위치에 대한 GPS 좌표를 수신하는 **GPS 모듈(GPS)**, ② 각 행정지역의 경계정보 및 지역별 할증정보가 저장되는 **데이터베이스부**(지역판정용 데이터베이스와 요금체계 데이터베이스가 저장되어 있는 **메모리**), ③ GPS 모듈로부터 수신된 택

시의 위치정보에 따른 택시의 현재 운행위치와 데이터베이스부에 저장된 각 행정지역의 경계정보를 바탕으로 택시가 현재 운행 중인 행정지역을 실시간으로 파악하여[GPS로부터 취득한 택시의 현재 위치정보(PD)를 근거로, 지역 판정용 데이터베이스(48a)를 사용하여 적용하여야 할 요금체계지역(FSE)을 판정하고], ④ 택시가 소속된 행정지역에서 다른 행정지역으로 이동할 경우 데이터베이스부에 저장된 지역별 할증정보를 이용하여 지역 할증요금을 적용하는 제어부[해당 요금체계지역(FSE)에 대응되는 지역요금체계(EFS)를 선택한 다음 선택된 지역요금체계(EFS)와 비교하여 동일한 경우 선택된 지역요금체계에 근거하여 승차요금을 계산하고, 동일하지 않으면 새롭게 선택된 지역요금체계(EFS)를 이용하여 그 시점 이후의 승차요금(TF)을 계산하는 CPU], ⑤ 제어부로부터 적용된 지역 할증요금이 반영된 택시의 주행요금을 표시하는 디스플레이부[승차요금(TF)을 표시하는 표시장치]를 포함하고 있는 요금 자동 정산기능을 구비한 택시미터기라는 점에서 동일하다.

다만, 선행고안은, 특정 행정지역에서 다른 행정지역으로 이동할 경우 데이터베이스부에 저장된 지역별 할증정보를 이용하여 지역할증요금을 적용하고 있는 이 사건 제1항 등록고안과는 달리, 특정 요금체계지역에서 다른 요금체계지역으로 이동할 경우 메모리에 저장된 '요금체계지역'에 대응되는 지역요금체계를 이용하여 요금을 계산한다는 점에서 차이가 있다.

2) 차이점에 대한 평가

선행고안의 '요금체계지역'은 택시가 동일한 요금체계에 근거하여 승차요금을 계산하는 지역으로서의 영업지역을 의미하는데(갑 제10호증의 1, 문단번호 [0023]), 여기서의 영업지역을 우리나라에 적용한다면 구 여객자동차 운수사업법 시행규칙(2011. 12.

30. 국토해양부령 제425호로 개정된 것) 제10조¹⁾가 규정하고 있는 '택시운송사업의 사업구역'을 의미하는 것으로 보인다.

한편, 이 사건 등록고안의 설명에는 "데이터베이스부(20)에는 행정구역(특별시, 광역시, 도, 시, 군, 구, 읍, 면, 동, 리)의 지역 경계선에 대한 각 행정지역의 경계정보가 저장되어 있다."고 기재되어 있는데(갑 제2호증, 문단번호 [0026]), 이는 위 구 여객자동차 운수사업법 시행규칙 제10조의 사업구역에 관한 조항 중 원칙적인 조항이라고 할 수 있는 제1항과 같은 취지를 기재한 것이라고 할 것이다.

결국 위 법령에 비추어 보면, 이 사건 제1항 등록고안의 행정지역과 선행고안의 요금체계지역은 서로 중복되거나 동일한 의미이고, 나아가 이 사건 제1항 등록고안에서의 '행정지역 변경에 따른 할증요금'과 선행고안에서의 '요금체계지역 변경에 따른 지역요금체계' 역시 서로 중복되거나 동일한 의미로 볼 수밖에 없다.

3) 대비 결과의 종합

1) 제10조(택시운송사업의 사업구역)

① 영 제3조 제2호 다목 및 같은 호 라목에 따른 일반택시운송사업 및 개인택시운송사업(이하 "택시운송사업"이라 한다)의 사업구역(이하 "사업구역"이라 한다)은 특별시·광역시 또는 시·군 단위로 한다.

② 시·도지사는 제1항에도 불구하고 지역주민의 편의를 위하여 필요하다고 인정하면 지역 여건에 따라 사업구역을 별도로 정할 수 있다. 이 경우 시·도지사는 별도로 정하려는 사업구역이 그 시·도지사의 관할 범위를 벗어나는 경우에는 관련 시·도지사와 협의하여야 한다.

③ 국토해양부장관은 제1항 및 제2항에도 불구하고 고속철도역, 공항(「항공법」에 따른 국제 정기편 운항이 이루어지는 공항만 해당한다), 항만(「항만법」에 따른 여객이용시설이 설치된 무역항만 해당한다) 또는 「국가통합교통체계효율화법」 제2조 제15호에 따른 복합환승센터의 시설이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 시설이 있는 사업구역을 인근 사업구역과 통합하거나 별도로 정할 수 있다.

1. 해당 시설이 2개 이상의 사업구역에 걸쳐 있는 경우

2. 해당 시설이 그 사업구역 지역주민의 생활권뿐만 아니라 인근 사업구역 지역주민의 생활권에도 속하는 지역에 있는 경우

위 대비 결과를 종합하면, 이 사건 제1항 등록고안과 선행고안은 대응되는 구성 요소들이 모두 동일하다. 그 기술적 구성에 미세한 차이가 있기는 하지만, 양 고안은 위치정보를 이용하여 택시요금 적용 지역(택시운송사업의 사업구역)이 변경되면 그에 따라 변경된 택시요금을 적용한다는 점에서 기술사상이 동일하고, 기술적 구성의 차이는 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하므로, 양 고안은 실질적으로 동일하다고 할 것이다.

따라서 이 사건 제1항 등록고안은 선행고안과 대비하여 신규성이 없어 그 권리범위를 인정할 수 없으므로, 확인대상고안은 이 사건 제1항 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다.

4. 이 사건 제2항 등록고안의 권리범위에 속하는지 여부 - 간접침해

가. 판단에 필요한 법리

간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 제1호 규정은 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해된다. 위 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 '생산'이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함되고, 생산의 결과물은 발명의 모든 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있어야 한다. 나아가 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하

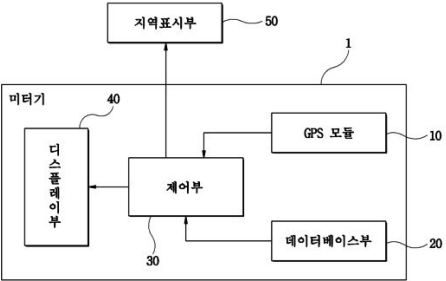
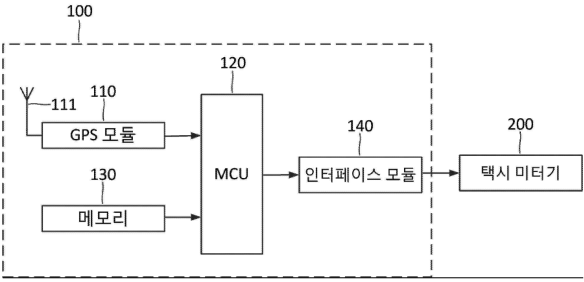
기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 참조).

위와 같은 법리는 실용신안권의 간접침해에 대하여 규정하고 있는 실용신안법 제29조에 대하여도 동일하게 적용된다고 할 것이다.

나. 구체적 판단

1) 이 사건 제2항 등록고안과 확인대상고안의 대비

이 사건 제2항 등록고안	확인대상고안
위치확인 위성으로부터 상기 택시의 현재 위치에 대한 GPS 좌표를 수신하는 GPS 모듈(10)	GPS 모듈(110)은 안테나(111)를 이용하여 위성으로부터 위성신호를 수신하고, 현재 시각, 위치, 방위 등의 정보를 출력한다.
행정지역 구획에 따른 각 행정지역의 경계정보 및	메모리(130)는 행정구역 간의 경계정보를 포함한 지도정보를 저장한다.
지역별 활증정보가 저장되는 데이터베이스부(20)	
상기 GPS 모듈(10)로부터 수신된 택시의 현재 운행위치와 상기 데이터베이스부(20)에 저장된 각 행정지역의 경계정보를 바탕으로 상기 택시가 현재 운행 중인 행정지역을 실시간으로 파악하여,	MCU(120)는 GPS 모듈(110)로부터 출력된 현재 위치 정보와 메모리(130)에 저장된 지도정보를 이용하여, 현위치의 행정구역을 파악하고, 설정된 행정구역을 벗어났는지 여부를 판단한다.
상기 택시가 소속된 행정지역에서 타 행정지역으로 이동할 경우 상기 데이터베이스부에	

저장된 지역별 할증정보를 이용하여 지역할증요금을 적용하는 제어부(30)	
상기 제어부로부터 적용된 지역할증요금이 반영된 택시의 주행요금을 표시하는 디스플레이부(40)	
상기 디스플레이부는, 지역 할증요금이 적용되는 경우, 할증요금의 적용 여부 및 각 행정지역별 할증률 또는 할증금액을 추가로 표시하는 것을 특징으로 하는 지역 할증요금 자동 정산기능을 구비(이하 '제2항 한정구성'이라 한다)	
<p style="text-align: center;">[도 1]</p> 	

위 대비표에서 보는 바와 같이 이 사건 제2항 등록고안과 확인대상고안은 위치확인 위성으로부터 현재 위치에 대한 정보를 수신하는 GPS 모듈(10)[GPS 모듈(110)], 각 행정지역의 경계정보가 저장되는 데이터베이스부(20)[메모리(130)], GPS 모듈(10)[GPS 모듈(110)]로부터 수신된 현재 위치와 데이터베이스부(20)[메모리(130)]에 저장된 각 행정지역의 경계정보를 바탕으로 현재 위치를 실시간으로 파악하고 설정된 행정지역에서 다른 행정지역으로 이동하는지 여부를 판단하는 제어부(30)[MCU(120)]를 포함하는 점에서 공통된다. 다만, 이 사건 제2항 등록고안은 선행고안과는 달리, ① 데이터베이스

부(20)가 경계정보 외에 지역별 할증정보를 더 저장하고, ② 제어부(30)가 설정된 행정 지역에서 다른 행정지역으로 이동하는 것으로 판단하는 경우 지역별 할증 정보를 이용하여 지역 할증 요금을 자동으로 적용하며, ③ 지역 할증요금이 적용되는 경우 할증요금의 적용 여부 및 행정지역별 할증률 또는 할증금액을 표시하는 디스플레이부(40)를 더 포함하는 점에서 차이가 있다.

2) 확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에 사용되는지

확인대상고안의 아래와 같은 설명서 기재를 참작하면, 확인대상고안 물건은 통상적인 택시미터기와 케이블로 연결되어 사용되는데, 확인대상고안 물건은 택시의 현재 위치가 설정된 지역을 벗어났는지 여부를 경계 알람 프로토콜을 이용하여 택시미터기에 전송함으로써, 택시미터기에서 지역별 할증 요금이 자동으로 적용되어 할증요금이 반영된 주행요금 등이 디스플레이부에 표시되게 된다(원고도 특별히 다투고 있지 않다).

- ▶ 확인대상고안은 택시미터기와 결합하여 경계 알람 프로토콜을 생성하는 장치로서, 택시가 승객을 싣고 운행 중 택시가 소속된 행정지역에서 타 행정지역으로 이동할 때, 택시미터기가 행정지역 변경에 따른 지역별 할증요금을 자동으로 적용할 수 있도록 한다.
- ▶ 도 1에 도시한 바와 같이, 확인대상고안은, 본체 및 상기 본체(10)와 택시미터기와 연결하기 위한 케이블(20)로 이루어져 있다.
- ▶ 인터페이스 모듈(140)은 택시미터기에 상기 MCU(120)에 의해 생성된 경계 알람 프로토콜을 전송하기 위한 연결부이다. 따라서, 인터페이스 모듈(140)을 통해 케이블(20)로 연결된 택시미터기는 상기 경계 알람 프로토콜을 전송받는다.
- ▶ 따라서, 택시미터기에 상기 경계 알람 프로토콜을 해석할 수 있는 프로그램이 설치되어 있으면, 택시미터기는 상기 경계 알람 프로토콜을 해석한 결과, 설정 지역 이탈 시 그에 따른 할증 요금을 적용하여, 주행 요금을 표시할 수 있다.

따라서 확인대상고안 물건의 사용으로 이 사건 제2항 등록고안의 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있는 택시미터기가 생산된다고 할 것이다(원고는 확인대상고안은 행정구역 경계정보를 저장하고 있는 이 사건 제2항 등록고안과 달리 사업구역을 기준으로 하는 경계정보를 저장하고 있다는 취지로 주장하나, 설령 원고 주장과 같이 확인대상고안이 사업구역을 기준으로 하는 경계정보를 저장하고 있다고 하더라도, 위 3.항에 본 바와 동일한 이유로 확인대상고안의 경계정보는 이 사건 제2항 등록고안의 경계정보와 실질적으로 동일하다).

3) 확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용되는지

나아가 확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용되는지, 즉 확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도가 존재하는지에 관하여 본다.

가) 판단에 필요한 법리

'등록고안 물품의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 실용신안권자가 주장·입증하여야 할 것이다(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 참조).

그러나 다른 용도가 존재하지 않는다는 사실을 입증하는 것은 사회통념상 불가능하거나 상당히 곤란한 반면, 다른 용도가 존재한다는 사실을 주장·증명하는 것이 보다 용이한 법이고, 더욱이 확인대상고안 물건을 생산하는 피심판청구인이 그 물건의 용도를 보다 용이하게 파악할 가능성이 높다.

따라서 확인대상고안 물건이 그 자체로 범용성이 있는 물건이 아닌 한, 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 점이 증명된 상태에서는, 공평의 원칙상 피심판청구인이 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도를 가진다는 취지의 구체적이고 합리적인 주장

을 하는 경우에 비로소 실용신안권자의 입증책임이 현실화된다고 보아야 할 것이다. 이러한 경우 실용신안권자는 피심판청구인이 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는다는 점을 증명하여야 할 것이다.

나) 원고의 주장

① 확인대상고안 물건은 항로 이탈 등의 경우 경고를 해주는 항행(航行)내비게이션(갑 제6호증) 또는 항행지원시스템(갑 제7호증)과 동일한 기능을 수행할 수 있고, 경계지역을 이탈하는 경우 자동 알람 기능을 수행하는 GPS 마이크(갑 제12호증)와 동일한 기능을 수행할 수 있으므로, 항행지원시스템 등의 다른 용도가 존재하거나, ② 확인대상고안 물건은 '제2항 한정구성'을 갖추지 않은 택시미터기에도 사용될 수 있으므로, 확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용되는 물건이라고 볼 수 없다.

다) 구체적 판단

확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 사실은 위 2)항에서 본 바와 같고, 그 자체로 범용성이 있는 물건은 아닌 것으로 보이는바, 원고 주장의 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는지에 관하여 보기로 한다.

먼저 원고의 ① 주장에 대하여 살펴건대, 확인대상고안 물건이 연결·결합됨으로써 확인대상고안 물건과 함께 항행내비게이션, 항행지원시스템, GPS 마이크와 동일한 기능을 할 수 있는 특정 장치나 부품 등에 관한 증거가 전혀 제출되지 않았는바(실용신안권자로서는, 위와 같은 특정 장치나 부품 등이 제시된 이후에야 확인대상고안

물건이 그 특정 장치나 부품 등과 연결·결합되어 사용되는 것이 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도가 될 수 있는지 아니면 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한지를 증명할 수 있을 것으로 보인다), 이러한 상태에서는 원고가 주장하는 항행내비게이션, 항행지원시스템, GPS 마이크의 용도를 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당한다고 평가하기 어렵다(더욱이 위 각 장치는 이미 GPS 안테나와 지도 데이터를 포함하고 있어, GPS 안테나와 지도 데이터가 포함된 확인대상고안 물건이 위 각 장치에 연결·결합되는 경우에는 복수의 GPS 안테나와 지도 데이터가 존재하게 되는데, 경제적, 실용적인 측면에서 보면 위와 같은 연결·결합을 상정하기는 어렵다).

다음으로 원고의 ② 주장에 대하여 살펴건대, 확인대상고안 물건이 연결·사용될 수 있으면서도 '제2항 한정구성'을 포함하지 않는 택시미터기는 존재하지 않는 것으로 보이므로, 확인대상고안 물건이 제2항 한정구성을 포함하지 않는 택시미터기에 연결되어 사용되는 용도 역시 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당한다고 평가하기 어렵다.

따라서 확인대상고안 물건은 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도를 발견하기 어려운 이상 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용된다고 할 것이다.

4) 검토 결과의 종합

그렇다면 확인대상고안 물건을 생산하는 것은 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 행위에 해당하고, 원고는 업으로 확인대상고안 물건을 생산·판매하였으므로, 확인대상고안 물건의 생산은 이 사건 제2항 등록고안의 간

접침해에 해당한다.

다. 소결론

따라서 확인대상고안은 이 사건 제2항 등록고안의 권리범위에 속한다.

5. 이 사건 제3항 등록고안의 권리범위가 부정되는지 여부 - 신규성

가. 이 사건 제3항 등록고안의 구성

이 사건 제3항 등록고안은 이 사건 제1항 등록고안의 종속항으로서, 데이터베이스를 구체적으로 한정하고 있다(이하 한정된 부분을 '제3항 한정구성'이라 한다).

나. 이 사건 제1항 등록고안을 인용하는 부분

이 사건 제3항 등록고안의 구성 중 이 사건 제1항 등록고안을 인용하는 부분은 위 3.항에서 본 바와 같이 선행고안의 대응구성과 실질적으로 동일하다.

다. 제3항 한정구성

제3항 한정구성은 "데이터베이스는 각 행정지역별 지역 할증요금이 변동되는 경우, 변동되는 지역별 할증요금에 대한 정보를 업데이트 가능도록 구비되는 것을 특징"으로 하는 것인데, 선행고안의 경우에도 "새로운 요금체제지역이나 지역요금체제의 추가나 변경이 필요한 경우 새로운 데이터를 입력한다."는 구성을 마련하고 있는바(갑제10호증의 1, 문단번호 [0032]), 제3항 한정구성과 선행고안의 대응구성은 할증요금(지역요금 체계)이 변동되는 경우 업데이트 가능하도록 한다는 점에서 실질적으로 동일하다.

라. 대비 결과의 종합

위 대비 결과를 종합하면, 이 사건 제3항 등록고안과 선행고안은 실질적으로 동일하다.

따라서 이 사건 제3항 등록고안은 선행고안과 대비하여 신규성이 없어 그 권리범위

를 인정할 수 없으므로, 확인대상고안은 이 사건 제3항 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다.

6. 결론

그렇다면 이 사건 심결 중 이 사건 제2항 등록고안에 관한 부분은 위와 결론을 같이 하여 적법하고, 이 사건 제1, 3항 등록고안에 관한 부분은 위와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 하는바, 원고의 피고들에 대한 각 청구는 이 사건 제1, 3항 등록고안에 관하여만 이유 있어 인용하고, 나머지 각 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김환수

 판사 윤주탁

 판사 장현진

확인대상고안의 설명서 및 도면

[확인대상고안의 명칭]

택시미터기와 결합 가능한 경계 알람 프로토콜 생성 장치

[도면의 간단한 설명]

도 1은 확인대상고안의 외관을 나타내는 사진이다.

도 2는 확인대상고안의 내부 회로 기판의 정면을 나타낸 사진이다.

도 3은 도 2의 내부 회로 기판의 배면을 나타낸 사진이다.

도 4는 확인대상고안의 구성을 블록으로 나타낸 도면이다.

[확인대상고안의 구체적인 내용]

1. 확인대상고안의 목적 및 효과

확인대상고안은 택시미터기와 결합하여 경계 알람 프로토콜을 생성하는 장치로서, 택시가 승객을 싣고 운행 중 택시가 소속된 행정지역에서 타 행정지역으로 이동할 때, 택시미터기가 행정지역 변경에 따른 지역별 할증요금을 자동으로 적용할 수 있도록 한다.

따라서, 확인대상고안의 장치를 택시미터기에 결합한다면, 택시미터기가 지역별 할증요금을 적용할 수 있도록 하기 위해 무선 통신망에 연결된 별도의 서버를 갖추지 않아도 되는 효과가 있다.

2. 확인대상고안의 구성

도 1에 도시한 바와 같이, 확인대상고안은, 본체 및 상기 본체(10)와 택시미터기와 연결하기 위한 케이블(20)로 이루어져 있다.

확인대상고안의 경계 알람 프로토콜 생성 장치(100)는 상기 케이블(20)로 택시미터기

(200)와 연결된다(도 4 참조).

본체(10) 내부를 살펴보면, 도 2 및 3과 같으며, 도 2 및 3에 도시한 바와 같이, GPS 모듈(110), 안테나(111), MCU(120), 메모리(130) 및 인터페이스 모듈(140)을 포함하고 있다. 확인대상고안의 경계 알람 프로토콜 생성 장치(100)를 블록으로 나타내면, 도 4와 같이 나타낼 수 있다.

GPS 모듈(110)은 안테나(111)를 이용하여 위성으로부터 위성신호를 수신하고, 현재 시각, 위치, 방위 등의 정보를 출력한다.

메모리(130)는 행정구역 간의 경계정보를 포함한 지도 정보 및 확인대상고안의 장치에 의해 구동되는 각종 프로그램을 저장한다.

MCU(120)는 GPS 모듈(110)로부터 출력된 현재 위치 정보와 메모리(130)에 저장된 지도 정보를 이용하여, 현 위치의 행정구역을 파악하고, 설정된 행정구역을 벗어났는지 여부를 판단한다. 그리고, MCU(120)는 그 판단 결과에 따라 다음과 같은 형식을 갖는 경계 알람 프로토콜을 생성한다.

```
$GPKND,REGION,0,SEONGNAM_SI,VERSION,2.2.2*6D
```

여기서, '\$'는 경계 알람 프로토콜의 시작을 나타내고, 'GPKND'는 경계 알람 프로토콜의 명칭을 나타내고, '0'은 경계판별코드를 나타내고, 'SEONGNAM_SI'는 설정지역코드를 나타내고, 'VERSION,2. 2.2'는 확인대상고안 장치의 버전을 나타내고, '*6D'는 통신에러를 검사하기 위한 체크섬(check sum)을 나타낸다.

경계판별코드는 현재 위치가 설정된 지역 안인지 밖인지를 나타내는 것으로, '0'이라면 현재 설정 지역 밖에 위치하고 있음을 나타내는 것이고, '1'이라면 현재 설정지역 안에 위치하고 있음을 나타내는 것이다.

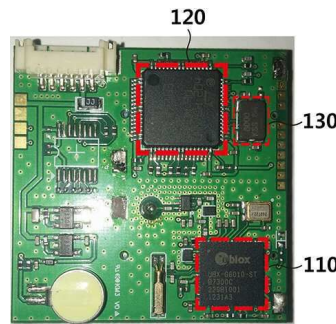
인터페이스 모듈(140)은 택시미터기에 상기 MCU(120)에 의해 생성된 경계 알람 프로토콜을 전송하기 위한 연결부이다. 따라서, 인터페이스 모듈(140)을 통해 케이블(20)로 연결된 택시미터기는 상기 경계 알람 프로토콜을 전송받는다.

따라서, 택시미터기에 상기 경계 알람 프로토콜을 해석할 수 있는 프로그램이 설치되어 있으면, 택시미터기는 상기 경계 알람 프로토콜을 해석한 결과, 설정 지역 이탈 시 그에 따른 할증 요금을 적용하여, 주행 요금을 표시할 수 있다.

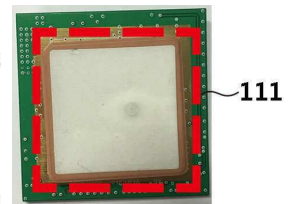
[도 1]



[도 2]



[도 3]



[도 4]

