



서울중앙지방법원

제 12 민사부

판 결

사 건	2015가합546911 특허권침해금지 및 손해배상
원 고	1. 주식회사 테스리프트 2. A
피 고	1. 주식회사 프레스티지 메디케어 2. B
변 론 종 결	2016. 4. 29.
판 결 선 고	2016. 5. 20.

주 문

1. 원고들의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고들이 부담한다.

청 구 취 지

1. 피고 주식회사 프레스티지메디케어는 별지 목록 기재 제품을 생산, 판매, 양도, 광고하거나 그 물건의 양도를 위하여 청약을 하여서는 아니 된다.
2. 피고 B은 별지 목록 기재 제품을 판매, 양도, 광고하거나 그 물건의 양도를 위하여



청약을 하여서는 아니 된다.

3. 피고들은 피고들이 본점, 지점, 영업소, 공장, 창고에 보관하고 있는 별지 목록 기재 제품과 그 반제품(위의 완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 않은 물건), 위 각 제품의 제조에 사용되는 기계, 기구 등 일체의 설비, 그 판매를 위한 선전광고물 일체를 폐기하라.
4. 피고들은 공동하여 원고들에게 100,000,000원 및 이에 대한 이 사건 소장 부분 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이 유

1. 기초사실

다음의 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제4 내지 6, 14호증, 을 제1호증(가지번호 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면 이를 인정할 수 있다.

가. 원고 A의 특허발명 및 원고 주식회사 테스리프트의 전용실시권

원고 A는 아래와 같은 특허발명(이하 '이 사건 특허발명'이라 한다)의 특허권자이고, 원고 주식회사 테스리프트(이하 '원고 회사'라 한다)는 원고 A로부터 이 사건 특허발명에 관한 전용실시권을 설정받아 2013. 4. 23. 그 등록을 마쳤다(설정기간 : 2013. 4. 22. ~ 2018. 4. 22.).

- 발명의 명칭 : C
- 출원일 / 등록일 / 등록번호 : D. / E. / F



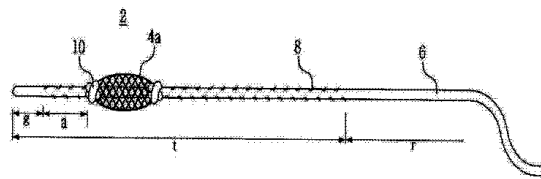
○ 청구범위

【청구항 1】 처지거나 주름진 피부 및 피하 근육층에 메쉬형 임플란트 또는 생체 삽입용 실 중 하나를 삽입시켜 조직을 당기거나 펼 수 있도록 시술시 사용되는 조직거상용 이식물에 있어서(이하 '구성 1'이라 한다), 상기 조직거상용 이식물은, 돌기가 표면에 형성된 생체 삽입용 실과(이하 '구성 2'라 한다), 상기 생체 삽입용 실을 양측으로 일정 길이를 남기고 양단이 실로 묶여서 결합되는 메쉬부재를 포함하는 것(이하 '구성 3'이라 한다)을 특징으로 하는 조직거상용 이식물(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다).¹⁾

【청구항 3】 제1항에 있어서, 상기 생체 삽입용 실과 메쉬부재는, 묶는 방법뿐만 아니라 의료용 접착제 같은 부착부재로 부착시켜 결합되는 것을 특징으로 하는 조직거상용 이식물(이하 '이 사건 제3항 발명'이라 한다).

【청구항 2, 4 내지 14】 원고들이 침해를 주장하지 않으므로 기재를 생략한다.

○ 대표 도면



나. 피고들 실시제품

- 1) 원고 A는 2014. 5. 9. 위 청구항 제1항을 일부 정정하는 내용의 정정청구를 하였고, 특허심판원은 2015. 10. 16. 위 정정청구를 받아들이는 심결을 하였으며, 이에 피고 회사가 특허법원 2015허7254호로 심결취소소송을 제기하여 현재 계속 중인바, 위와 같이 원고 A의 정정청구를 받아들인 심결이 아직 확정되지 않았으므로, 이하에서는 정정되기 전의 청구범위를 토대로 피고들 실시제품과 대비하기로 한다.



피고 주식회사 프레스티지메디케어(이하 '피고 회사'라 한다)는 별지 목록 제2항 기재 제품(이하 '피고들 실시제품'이라 한다)을 제조하여 피고 B(상호 : G)에게 납품하고, 피고 B은 이를 판매하고 있다.

2. 청구원인에 관한 판단

가. 당사자들의 주장 요지

1) 원고들 주장

피고들이 이 사건 제1, 3항 발명의 권리범위에 속하는 피고들 실시제품을 제조, 판매하는 행위는 이 사건 특허발명에 관한 원고 A의 특허권 및 원고 회사의 전용실시권을 침해하는 것이므로, 청구취지 기재와 같은 침해금지 및 예방과 손해배상을 구한다(원고들은 피고들의 비밀유지계약 위반으로 인한 손해배상도 주장하였으나, 2016. 4. 29. 변론기일에서 위 주장을 철회하였다).

2) 피고들 주장

피고들 실시제품은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다[원고들은, 피고들의 위 주장이 원고 회사가 피고 회사의 등록특허에 대하여 청구한 무효심판 사건(특허심판원 2013당989)에서 한 피고 회사의 주장과 배치되므로 금반언의 원칙에 반한다고 주장하나, 갑 제30호증의 기재만으로는 피고 회사가 위 무효심판 사건에서 자신의 제품개발 및 특허출원 경과 등을 설명한 것을 넘어 이 사건에서의 주장과 배치되는 주장을 하였다는 사실을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고들의 위 주장은 받아들이지 않는다).

나. 판단

1) 피고들 실시제품이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부(피고들 실



시제품이 구성 1과 동일한 구성을 포함하고 있다는 점에 대하여는 피고들이 다투지 아니하므로, 아래에서는 구성 2, 3에 관하여만 살펴본다.)

가) 관련 법리

특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 특허발명과 대비되는 발명에 그대로 포함되어 있어야 하고, 대비되는 발명에서 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하며, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면, 대비되는 발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 특허발명의 출원절차를 통하여 대비되는 발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 대비되는 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는 것으로 보아, 대비되는 발명은 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 하는 것이다(대법원 2005. 2. 25. 선고 2004다29194 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다46712 판결 등 참조).

나) 구성 2에 관한 판단

앞서 든 증거들에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ① 구성 2에 대응되는 피고들 실시제품의 구성은 '표면에 돌기가 형성되어 있으나 메쉬부재와 겹쳐지는 부분에는 돌기가 형성되어 있지 않은 생체 삽입용 실'인 점, ② 구성 2의 문언("돌



기가 표면에 형성된 생체 삽입용 실")에 돌기의 분포를 한정하는 내용이 없어 메쉬부재와 겹치는 부분에 돌기가 형성되지 않은 구조를 배제하지는 않는 것으로 해석되는 점, ③ 이 사건 특허발명의 명세서에도 생체 삽입용 실 표면에 돌기가 전체적으로 골고루 분포될 것을 전제로 하는 기재가 없는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 발명의 구성 2에는 '표면에 돌기가 형성되어 있으나 메쉬부재와 겹쳐지는 부분에는 돌기가 형성되어 있지 않은 생체 삽입용 실'도 포함된다고 해석함이 옳다. 따라서 피고들 실시제품은 이 사건 제1항 발명의 구성 2를 구비하고 있다.

다) 구성 3에 관한 판단

구성 3은 메쉬부재가 이를 관통하는 생체 삽입용 실과 양단부에서만 실로 묶여서 결합되는 반면, 피고들 실시제품은 메쉬부재와 이를 관통하는 생체 삽입용 실이 겹쳐지는 부분 전반에 걸쳐 간격을 두고 점점이(도트) 초음파 융착(融着)되어 결합하는 점에서 메쉬부재와 이를 관통하는 생체 삽입용 실의 결합 부위 및 수단에 차이가 있는 바, 위 두 구성이 균등관계에 있는지 여부가 쟁점이 된다.

앞서 든 증거들 및 을 제2, 3호증의 각 기재 또는 영상에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 구성 3과 이에 대응되는 피고들 실시제품의 구성이 균등관계에 있다고 볼 수 없으므로, 피고들 실시제품은 구성 3을 구비하고 있지 않다.

○ 실로 묶어 매듭 짓는 결합 방식과 초음파 융착 결합 방식은 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다고 보기 어렵다.

- 실로 묶어 매듭 지어 결합하는 방식은, 시술 후 이물감 발생 가능성(얼굴과 같이 피부조직이 얇은 부위에서 특히 문제될 수 있다), 매듭 부위의 실이 똑바로 퍼



지지 않고 꺾이는 현상 발생, 대량생산이 어려운 점 등의 문제점이 있다.

- 이에 피고 회사는 2011. 11. 24.경부터 다른 결합 방식의 개발에 착수하여 2012. 2. 28.경 위와 같은 문제점을 극복한 초음파 용착 방식을 채택하였고, 그 후 연구 개발을 계속하여 2012. 4. 19.경 피고들 실시제품에 적용되는 결합 방식을 완성하였다. 한편, 원고 회사의 제품도 실로 묶어 매듭 지어 결합하는 방식이 아닌 가열 용착에 의한 결합 방식을 사용하는 것으로 보인다.

○ 실로 묶어 매듭 짓는 결합 방식을 초음파 용착 결합 방식으로 치환하는 것이 해당 분야의 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다고 보기도 어렵다.

- 이 사건 특허발명의 명세서 중 "상기한 실과 메쉬부재는 묶는 방법뿐만 아니라 ... 소재를 가열압착시켜 부착시킬 수도 있다"(식별번호 [0056])는 기재가 있으나, 가열압착의 구체적인 방법이 개시·암시되어 있지도 않고 가열압착이 매듭을 보조하는 수단인지 아니면 매듭을 대체하는 수단인지 여부도 불분명하다.

- 합성수지 제품에 있어 초음파를 이용한 용착 방식이 널리 사용되기는 하나, 의료용(생체 삽입용) 합성수지 실의 매듭을 대체하는 결합 방식으로까지 널리 사용된다거나 이를 통상의 기술자가 용이하게 유추할 수 있다고 단정하기는 어렵다.

- 의료용 메쉬 제작 경험을 가진 피고 회사도 매듭 방식의 문제점을 극복하기 위하여 먼저 사출성형 방식을 고려했었고(굽기·무게 등의 한계로 제품화에는 실패하였다), 초음파 용착 방식을 채택한 후에도 현재의 피고들 실시제품에 이르기까지는 여러 차례의 시행착오를 겪었다(메쉬 중앙 부분에서의 결합강도 저하를 해결하기 위해 메쉬 양단을 추가 가공하여 실과의 결합 부위에 보강살을 구성하였고, 초음파 용착 후



메쉬가 뺏뺏해지는 문제를 해결하기 위해 점점이 융착하는 방식을 채택하였으며, 돌기 형성으로 인장강도가 저하된 실이 메쉬와 초음파 융착될 때 끊어지는 현상을 방지하기 위해 실이 메쉬와 결합되는 부분에는 돌기 가공을 하지 않았다).

다) 소결론

따라서 피고들 실시제품은 이 사건 제1항 발명과 균등관계에 있다고 볼 수 없어 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

3) 피고들 실시제품이 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속하는지 여부

가) 이 사건 특허발명의 청구항 제3항이 독립항인지 종속항인지 여부

특허청구범위에 있어서 다른 청구항을 인용하지 않는 청구항이 독립항이 되고 다른 독립항이나 종속항을 인용하여 이를 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항이 종속항이 되는 것이 원칙이지만, 독립항과 종속항의 구분은 단지 청구항의 문언이 나타나고 있는 기재형식에 의해서만 판단할 것이 아니므로 인용하고 있는 청구항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 이를 독립항으로 보아야 한다(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결 등 참조).

위 법리를 기초로 이 사건을 보건대, 앞서 든 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들 즉, ① 이 사건 특허발명의 청구항 제3항의 문언("뒹는 방법뿐만 아니라 의료용 접착제 같은 부착부재로 부착시켜 결합되는 것을 특징으로 하는")을 보더라도 실로 뒹는 결합을 접착제 등에 의한 결합으로 대체하는 내용이라고 단정하기 어려운 점(일반적인 사용례나 그 문맥에 비추어 위 "뿐만 아니라"를 "대신에", "외에도"와 같이 앞의 내용을 배제하는 것으로 해석된다고 단정하기 어렵다), ② 반면 이 사건 특허발명의 청구항 제3항의 문언을 메쉬와 실의 보다 확실한 결합을 위하여 이 사건 제1



항 발명의 매듭 결합 방식에 의료용 접착제와 같은 부착부재로 부착시키는 방식을 부가하는 발명으로 해석할 여지도 있는 점, ③ 이 사건 특허발명의 명세서에도 청구범위의 기재를 단순히 반복하는 수준으로만 기재되어 있을 뿐("묶는 방법뿐만 아니라 의료용 접착제 같은 부착부재로 부착시켜 결합되는 것을 특징으로 한다", "묶는 방법뿐만 아니라 의료용 접착제 같은 접착부재로 접착시키거나 소재를 가열압착시켜 부착시킬 수도 있다"), 실로 묶는 결합 방식을 의료용 접착제와 같은 부착부재로 부착시키는 결합 방식으로 대체할 수 있다는 점이 구체적으로 개시되거나 암시되어 있지 않은 점, ④ 이 사건 특허발명의 명세서에 첨부된 도면들에도 실과 메쉬가 매듭으로 결합된 형태만이 도시되어 있는 점 등에다가 설령 원고 A가 이 사건 제3항 발명을 독립항으로 하려는 내심의 의사가 있었다라도 그 특허청구범위를 명확히 기재하지 못한 책임은 출원인인 원고 A가 져야 하는 점을 보태어 보면, 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명에 의료용 접착제 등의 부착부재로 부착시키는 구성을 추가한 종속항으로 봄이 옳다.

나) 소결론

따라서 피고들 실시제품이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니하는 이상 이 사건 제1항 발명의 종속항에 불과한 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속한다고 볼 여지도 없다[설령 이 사건 특허발명의 청구항 제3항을 독립항으로 보더라도, 청구범위의 문언과 명세서의 기재에 의하면 생체 삽입용 실과 메쉬부재가 메쉬부재의 "양단"에서 부착되어 결합되는 것으로 해석되어 피고들 실시제품의 대응되는 구성(점점이 초음파 용착)과 동일한 작용효과를 나타낸다고 보기 어려운 점, "의료용 접착제와 같은 부착부재"에 초음파 용착이라는 결합 '방법'이 포함된다고 단정할 수 없는 점 등



에 비추어 보면, 실과 메쉬부재의 결합에 관한 이 사건 제3항 발명의 구성과 이에 대응되는 피고들 실시제품의 구성이 동일하거나 균등관계에 있다고 보기 어려우므로, 피고들 실시제품은 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

3. 결론

그렇다면 피고들 실시제품이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속함을 전제로 한 원고들의 피고들에 대한 청구는 나머지 점에 대하여 살필 필요 없이 모두 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	이태수
	판사	김병만
	판사	임현준

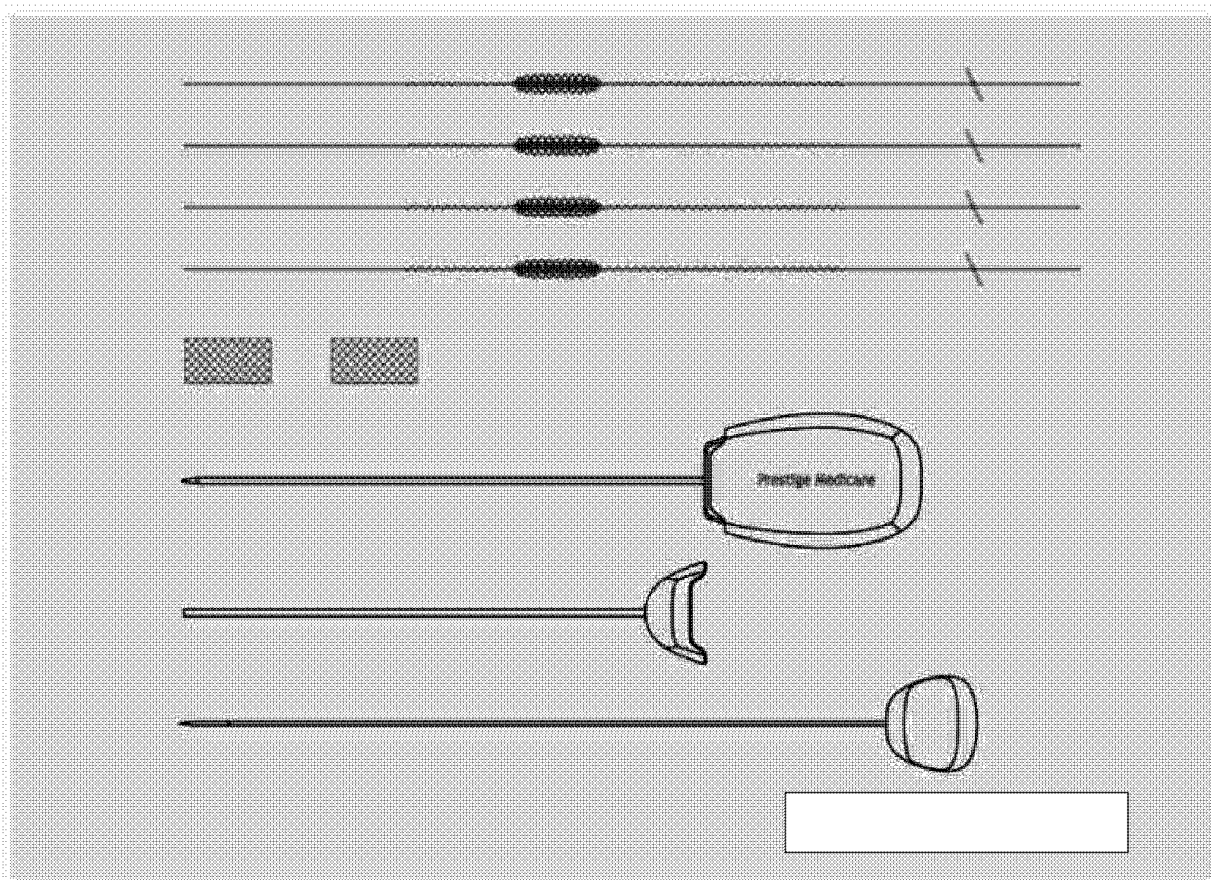


[별지]

목 록

1. 처지거나 주름진 피부 및 피하근육층에 메쉬형 임플란트 또는 생체 삽입용 실 중 하나를 삽입시켜 조직을 당기거나 펼 수 있도록 시술시 사용되는 것으로, 돌기가 표면에 형성된 생체 삽입용 실과, 위 생체 삽입용 실을 양측으로 일정 길이를 남기고 양단이 실로 묶여서 결합되는 메쉬부재를 포함하는 조직거상용 이식물
2. 상품명 H

제품사진



끝.