

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2016후1840 등록무효(특)  
원고, 상고인 주식회사 프레스티지 메디케어  
소송대리인 특허법인 에이아이피  
담당변리사 이수완 외 5인  
피고, 피상고인 피고  
소송대리인 리앤목 특허법인  
담당변리사 백호용 외 2인  
원 심 판 결 특허법원 2016. 8. 11. 선고 2015허7254 판결  
판 결 선 고 2018. 12. 13.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서들은 이를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판

단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).

2. 위 법리와 원심에서 적법하게 채택한 증거에 비추어 살펴본다.

가. 피고가 특허출원하여 등록된 이 사건 발명(특허번호 생략)의 이름은 '조직거상용 이식물'이다. 이 사건 등록무효 심판절차에서 2014. 5. 9. 정정청구된 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 정정발명'이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)은 '처지거나 주름진 피부와 피하근육 층에 삽입시켜 조직을 당기거나 펼 수 있도록 시술 시 사용되는 조직거상용 이식물'에 관한 발명이다. 이 사건 제1항 정정발명은 '표면에 돌기가 형성된 생체 삽입용 실과 위 실을 양측으로 일정 길이를 남기고 양단이 실로 묶여서 결합되며 양단을 연결하도록 실이 관통되는 메쉬(mesh) 부재'를 함께 구비하여, '시술 부위 조직과 주변 조직의 유착이 향상되고, 메쉬 부재를 이용하여 피부 조직을 선이 아닌 면상으로 잡아당김으로써 시술조직을 당기는 당김력이 견고하도록 하는 효과'를 달성할 수 있도록 하는 것이다.

나. 한편 원심판결 기재 선행발명들은 '돌기가 표면에 형성된 생체 삽입용 실'과 '양단이 위 실로 묶여서 결합되고 양단을 연결하도록 위 실이 관통되며 조직을 면상으로

잡아당기는 메쉬 부재'가 어우러진 이 사건 제1항 정정발명 특유의 과제를 해결하는 수단을 갖추고 있지 않다. 또한 선행발명 1과 선행발명 3의 메쉬 부재에 대응되는 구성은 '생체 삽입용 실이 관통'하는 구성을 포함하고 있지 않다. 선행발명 2와 선행발명 4의 메쉬 부재에 대응되는 구성은 '그 양단이 생체 삽입용 실로 묶여서 결합된' 구성을 포함하고 있지 않고, 메쉬 부재를 관통하는 부분에 위치한 생체 삽입용 실에 지그재그나 루프 부분을 형성하여 실에 가해지는 힘을 조절할 수 있도록 되어 있어, '기술조직을 당기는 당김력이 견고하도록 하는' 이 사건 제1항 정정발명의 기술적 과제를 달성하기 어렵다.

선행발명들은 인체의 조직을 '복수의 방향으로' 연결된 봉합사 등에 연결된 메쉬 부재에 대응되는 구성에 의해 지지하고자 하는 기술사상을 갖고 있어, 인체의 조직을 '한 방향'으로 당기려고 하는 이 사건 제1항 정정발명의 기술사상과 분명한 차이가 있다. 이러한 선행발명들에 이 사건 제1항 정정발명과 같이 '한 방향으로 당기기 위한 구성'을 도입하는 것은 선행발명들의 기술적 의미를 잃게 하는 것이 되어 통상의 기술자가 쉽게 생각해내기 어렵다. 또한 선행발명들에 그러한 암시나 동기가 제시되어 있지 않은 이 사건에서 이 사건 정정발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한 통상의 기술자라 하더라도 선행발명들 또는 선행발명들의 결합에 의해 이 사건 제1항 정정발명의 위 구성을 용이하게 도출할 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.

다. 다만 원심은 이 사건 제1항 정정발명의 구성 2를 '메쉬 부재의 양단의 생체삽입용 실의 돌기 방향이 일방향으로 형성되었다'고 해석하였는데, 이 사건 제1항 정정발명 구성 2의 특허청구범위의 기술적 범위를 알 수 없거나 기술적 범위를 확정할 수 없는

경우로 보기 어렵고, 이 사건 정정발명의 설명 중 '돌기의 방향이 일방향을 형성한다'고 기재된 부분은 '돌기들이 일정 방향을 향해 표면에 돌출되는 돌기부'라고 기재된 이 사건 제4항 정정발명에 관한 내용으로 볼 수 있다. 따라서 원심의 이 부분에 관한 판단이유에 부적절한 점은 있으나, 결과적으로 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 것은 결론적으로 정당하다. 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

### 3. 결론

원고의 상고는 이유 없어 이를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장            대법관            이동원

                  대법관            조희대

주    심            대법관            김재형

                  대법관            민유숙