

[특허분쟁] 조직거상용 이식물 특허발명의 진보성 판단 - 특허무효심판: 대법원 2018. 12.

13. 선고 2016후1840 판결



### 진보성 판단 법리

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 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, 대

법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).

## 특허발명

【청구항 1】 처지거나 주름진 피부(S) 및 피하근육(m)층에 메쉬형 임플란트 또는 생체삽입용 실 중 하나를 삽입시켜 조직을 당기거나 펼 수 있도록 시술시 사용되는 조직거상용 이식물에 있어서, 상기 조직거상용 이식물(2)은, 돌기(8)가 표면에 형성된 생체삽입용 실(6)과, 상기 생체삽입용 실(6)을 양측으로 일정 길이를 남기고 양단이 상기 생체삽입용 실(6)로 묶여서 결합되며 상기 양단을 연결하도록 상기 생체삽입용 실(6)이 관통되고 조직을 면상으로 잡아당기는 메쉬부재(4)를 포함하는 것을 특징으로 하는 조직거상용 이식물(이하 이 사건 제1항 정정발명 이라 부르고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부르며, 정정청구된 이 사건 특허발명 전체를 부를 때는 이 사건 정정발명 이라 부른다).

## 구체적 사안의 판단요지

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 않음

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, '시술조직을 당기는 당김력이 견고하도록 하는' 이 사건 제1항 정정발명의 기술적 과제를 달성하기 어려우므로, 진보성이 부정되지 아니함

원심이 이 사건 제1항 정정발명의 구성 2를 '메쉬 부재의 양단의 생체삽입용 실의 돌기 방향이 일방향으로 형성되었다'고 해석한 것은 부적절하나, 진보성에 대한 결론은 정당하다고 보아 원심을 유지하였음

"피고가 특허출원하여 등록된 이 사건 발명의 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 '쳐지거나 주름진 피부와 피하근육 층에 삽입시켜 조직을 당기거나 펼 수 있도록 시술시 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.

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, '시술조직을 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.”

첨부: 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결

변리사23년/변호사15년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)