

[특허분쟁] 의료기기 특허침해소송 - 복수의 주체가 특허발명의 구성 중 일부만 실시하

지만 전체적으로 특허발명 실시한 경우 - 특허침해책임 판단 기준: 특허법원 2019. 2. 19.

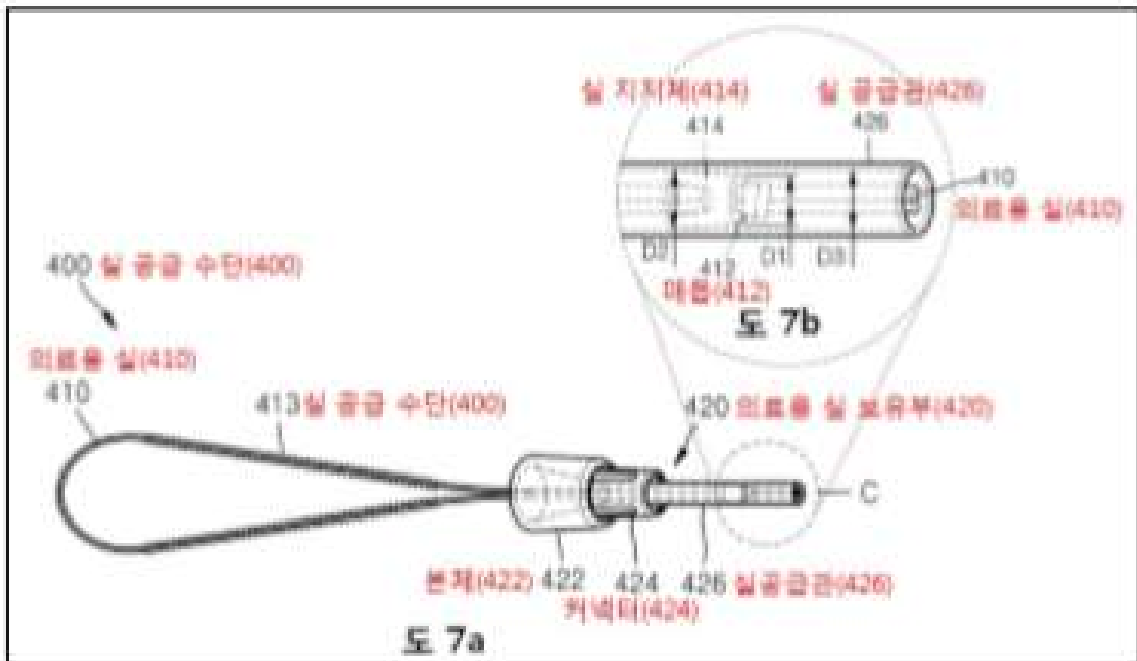
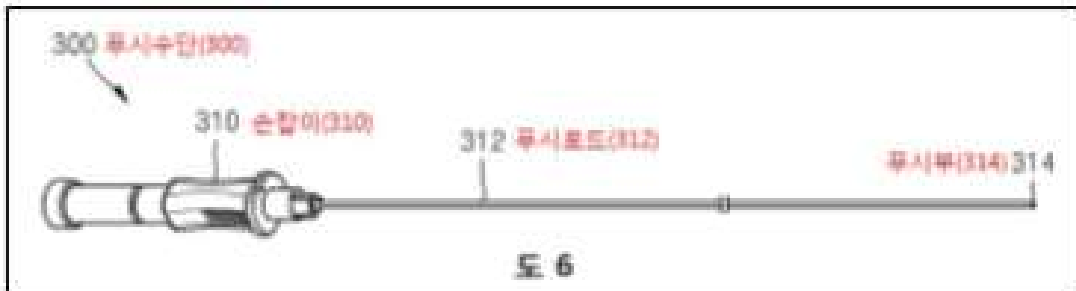
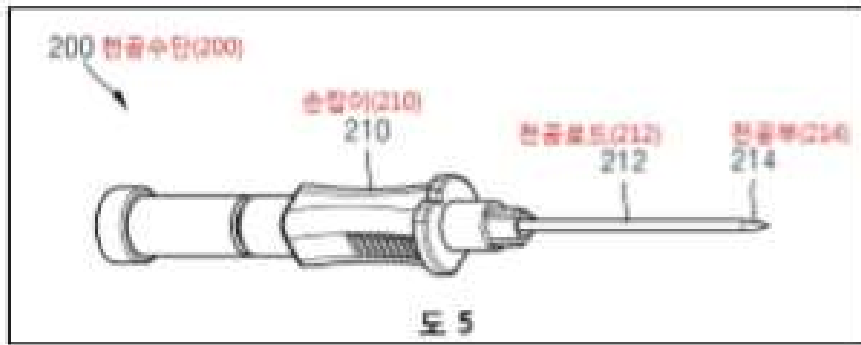
선고 2018나1220 판결



### 특허발명의 요지 - 제3특허

라) 청구범위(2015. 8. 21. 특허심판원 2015정68호 사건의 정정심결 확정에 따라 정정된 것으로, 밑줄 친 부분이 정정된 부분이다)

【청구항 1】 의료용 실이 삽입될 경로를 형성하는 중공의 가요성 도관을 구비하는 관부재와, 상기 관부재의 도관 내부에 삽입되어 상기 관부재보다 큰 강성(stiffness)을 가지는 지지로드를 포함하는 지지부재를 구비하는 삽입경로 형성수단과 상기 삽입경로 형성수단에서 지지부재가 제거된 후에 상기 관부재의 체결부에 연결되어 상기 관부재를 통하여 의료용 실을 공급하는 의료용 실 공급수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 의료용 실 삽입장치.

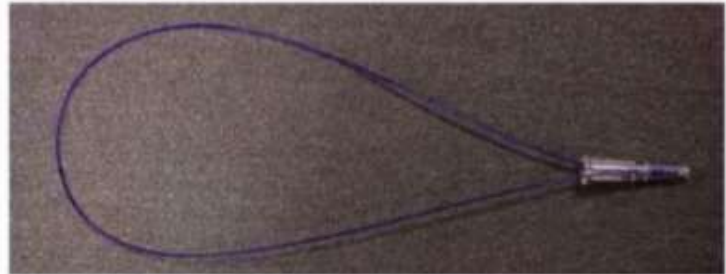


다. 원고의 제품 생산·판매 및 중단

1) 원고는 위와 같이 J로부터 양도받은 이 사건 각 특허를 기초로 이 사건 기술에 사용되는 'Youngs Lift'라는 제품(이하 '원고 제품'이라 한다)을 생산·판매하고 있다.

2) 원고 제품은 아래 사진과 같이 봉합사와 봉합사 지지체(Cone, 콘), 허브(Hub)로 이루어진 'Youngs Thread'와 지지부재(Guiding Wire)와 관부재(Tube)로 이루어진 'Youngs Pointer', 천공수단(Puncture)과 푸시바(Push bar)로 이루어진 'Youngs Starter'로 구성되어 있다.

**Youngs Thread**  
(봉합사+콘+허브)



**Youngs Pointer**  
(Guiding Wire + Tube)



**Youngs Starter**  
(Puncture + Push bar)



### 특허법원 판결요지

법리 - 복수 주체가 각 일부 구성만을 실시하지만 그 전체적으로 특허침해행위에 해당하

## 는 경우 각 주체의 특허침해책임 인정여부 판단기준

특허발명의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지 각 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니어서, 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 없는 경우에는 원칙적으로 그에 대비되는 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않으므로, 원칙적으로 단일 주체가 모든 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 특허발명을 실시하여야 그 특허발명에 관한 특허권을 침해한 것이 되고, 단일 주체가 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 나머지 구성요소를 갖추지 아니한 경우에는 다른 주체가 결여된 나머지 구성요소를 갖춘 경우라고 하더라도 양 주체 모두의 행위가 당해 특허발명에 대한 침해로 인정되지 아니한다.

그러나 복수의 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 각각 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도 복수의 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 전체 구성요소의 전부 또는 일부를 함께 또는 서로 나누어서 유기적인 관계에서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우에 해당한다면, 이들 복수 주체를 전체적으로 하나

의 주체로 보아 복수 주체가 실시한 구성요소 전부를 기준으로 당해 특허발명을 침해하

였는지 여부를 판단하여야 할 것이고, 복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의

실시를 지배·관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다

른 주체의 실시를 지배·관리하면서 영업상 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로

특허침해를 한 것으로 봄이 타당하다.

### 구체적 사안의 판단

피고 A은 위 피고 실시제품의 제작을 피고 B에게 의뢰하였고, 피고 B로부터 위 각 제품

을 납품받아 자신의 지배하에 있는 피고 C 또는 그 직원들, 형제들의 개인 명의를 이용

하여 ★병원에 직접 납품하거나 싱가포르의 ◆를 경유하여 ★병원에 수출하는 방법으로

납품하였음을 알 수 있는바,

피고 A은 피고 실시제품의 생산에 관여함으로써 피고 C의 대표자로서 뿐만 아니라 그

범위를 넘어서 개인적인 지위에서도 위 각 제품의 생산에 관여하였다고 봄이 상당하다.

또한, 피고 B는 당초 의료용 실 제조업체인 주식회사 ◇를 운영하던 자임에도 피고 A과

함께 피고 실시제품을 납품할 목적으로 자신의 배우자를 대표로 하여 새로운 업체를 설

립하였고, 위 각 제품의 생산을 위하여 여러 생산업자들을 물색하여 그 제작을 의뢰하였으며, 그들로부터 제품을 납품받아 피고 C에 그 업체명의로 납품하였음을 알 수 있는바,

피고 B는 피고 A과 공동의 의사 아래 유기적으로 분담하여 위 각 제품의 생산에 관여하였다고 할 것이다.

따라서 피고 A, B는 원고의 제3특허를 침해하였는지 여부를 판단함에 있어 각각 하나의 주체로 봄이 타당하다.

첨부: 특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220 판결

변리사 24년/변호사 16년, 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)