

대법원 2019다222782 판결에 대한 고찰

1. 사안의 개요

사건 번호 : 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782 판결 [특허권침해금지 등]

이 사건 특허 : 특허등록 제1326763호 "의료용 실 삽입 장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 시술 키트"

2. 판결의 요지

특허권의 속지주의 원칙에도 불구하고 침해를 인정할 수 있는 예외적 경우

특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것이 원칙이다. 그러나 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.

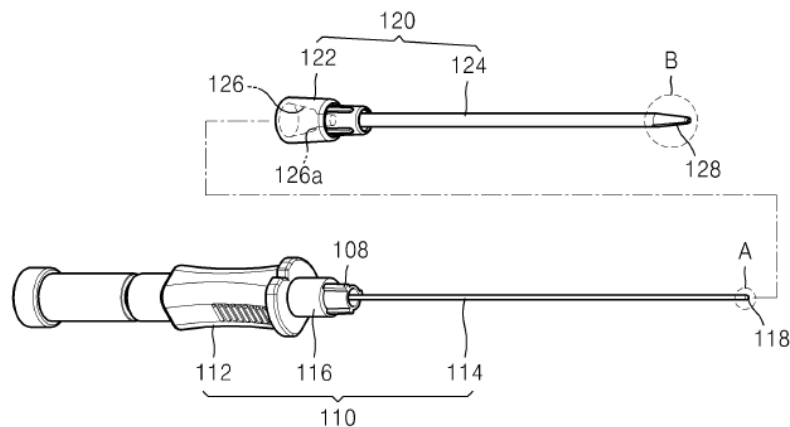
3. 사안의 상세

i) 사실관계

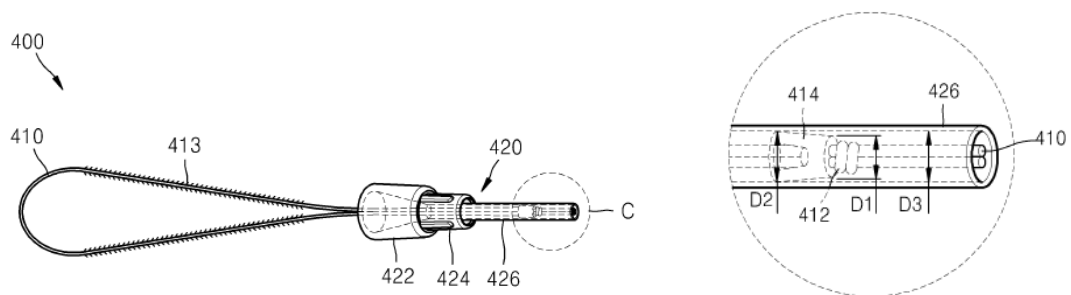
이 사건 특허발명과 피고 제품의 구성을 요약하여 대비하면 아래와 같습니다.

구성	특허발명 (의료용 실 삽입 장치)	피고의 제품
1항 (독립항)	의료용 실 (410) 이 삽입될 경로를 형성하는 관부재 (120), 관부재 (120) 의 도관 내부에 삽입되는 지지부재 (110) 를 구비하는 삽입경로 형성 수단 (100) , 삽입경로 형성수단 (100) 에서 지지부재 (110) 가 제거된 후에 관부재 (120) 를 통하여 의료용 실 (410) 을 공급하는 의료용 실 공급수단 (400) 을 구비함	관부재와 지지부재를 포함하는 카테터 , 관부재의 체결부에 연결되어 관부재를 통하여 봉합사를 공급하는 허브

5항 (제1항의 종속항)	관 부재 (120) 는 장착홈 (126) 을 구비한 체결부 (122) 를 포함하며, 의료용 실 공 급 수단 (400) 은 의료용 실 보유부 (420) 를 구비하며, 의료용 실 보유부 (420) 는 관 부재 (120) 의 장착홈 (126) 에 체결되 어지는 상보적인 형상으로 된 커넥터 (424) 를 구비함	카테터, 허브, 봉합사
6항 (제5항의 종속항)	<u>의료용 실 (410) 의 단부에는 의료용 실</u> <u>(410) 이 생체의 조직 내에 고정되도록</u> <u>하기 위한 의료용 실 지지체 (414) 가 형</u> <u>성될</u>	봉합사 및 봉합사 지지체



이 사건 특허발명의 도 2



이 사건 특허발명의 도 7a, 도 7b

피고는 피고 제품의 카테터, 허브, 봉합사, 봉합사 지지체를 각각 국내에서 생산하였고, 이를 해외로 수출하였습니다.

ii) 원심(특허법원)의 판단

원심은 이 사건 특허발명의 삽입경로 형성 수단 (100), 의료용 실 공급수단 (400), 의료용 실 (410), 의료용 실 지지체 (414) 가 피고의 제품의 카테터, 허브, 봉합사, 봉합사 지지체에 각각

대응된다는 점을 인정하면서도, 이 사건 특허발명(제6항)은, '의료용 실 (410) 의 단부에는 상기 의료용 실이 생체의 조직 내에 고정되도록 하기 위한 의료용 실 지지체 (414) 가 형성'되는 것인데, 피고의 제품의 봉합사와 봉합사 지지체는 조립되지 않은 채 각각 해외로 수출되었고 그 봉합사에 봉합사 지지체를 형성하려면 추가적인 가공을 거쳐야 하므로, 피고가 봉합사 및 봉합사 지지체를 국내에서 생산한 것이 이 사건 특허발명(제6항)을 침해하지 않는다고 판단하였습니다.

iii) 대법원의 판단

그러나, 대법원은 다음과 같은 요지의 이유로 원심 판결을 파기하였습니다.

(1) 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것이 원칙이다. 그러나 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.

(2) 이 사건 특허발명(제6항) 의 '의료용 실의 단부에 의료용 실 지지체가 형성되어 있는' 구성은 피고 실시제품 중 이 사건 봉합사와 봉합사 지지체의 개별 제품에 대응한다.

피고는 이 사건 카테터와 허브, 봉합사, 봉합사 지지체의 개별 제품을 국내에서 생산함으로써 이 사건 특허발명(제6항) 의 실시를 위한 구성 전부를 생산하였다. 위 개별 제품들은 애초부터 일본에 있는 ○○○○ 병원에 판매하여 동일한 피부 리프팅 시술 과정에서 함께 사용되도록 할 의도로 생산된 것이다.

이 사건 특허발명(제6항) 의 청구범위와 명세서의 기재를 종합하면, 의료용 실 지지체를 의료용 실의 단부에 결합·고정하는 방법은 통상의 기술자가 적절하게 선택할 수 있는 정도에 불과하다.

피부 리프팅 시술 전 또는 시술 과정에서 이와 같이 의료용 실의 단부에 의료용 실 지지체를 배치하여 고정시키는 것은 통상의 기술자에게 자명하고, 통상의 기술자라면 별다른 어려움 없이 위 개별 제품들을 각 기능에 맞게 조립·결합하여 사용할 수 있다.

(3) 따라서, 피고가 이 사건 카테터와 허브, 봉합사, 봉합사지지체의 개별 제품을 생산한 것만으로도 국내에서 이 사건 특허발명(제6항) 의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서

가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태가 갖추어진 것으로서 그 침해가 인정된다고 보는 것이 타당하다.

그런데도 원심은 이 사건 봉합사 단부에 봉합사 지지체를 형성하려면 추가적인 가공·조립 등을 거쳐야 한다는 이유만으로 이 사건 특허발명(제6항)에 대한 침해를 부정하였으므로, 원심 판단에는 특허권 침해에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

4. 결어

본 사안의 경우 특허발명의 구성요소(피부 리프팅 기술을 위한 개개의 의료기구들)가 모두 한국 내에서 생산되어 최종적으로 하나의 주체에 의해 시술되기 위해 수출되었으나, 이 사건 특허발명(제6항)의 의료용 실 지지체와 의료용 실의 결합 관계만이 갖추어지지 않았던 것이었습니다. 이에 대하여, 원심은 특허권의 속지주의의 원칙에 따라 특허권 침해를 부정하였습니다. 그러나, 대법원은 상기의 결합은 조립, 가공이 극히 사소하거나 간단하여, 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태가 갖추어진 것으로 볼 수 있어 특허권의 속지주의 원칙에도 불구하고 특허권 침해를 인정할 수 있다고 판단하였습니다.

대상 판결은, 특허권의 속지주의 원칙을 유지하면서도 그 예외를 인정한 판결이라고 할 수 있습니다. 종래에 특허권의 속지주의의 원칙을 엄격하게 적용할 경우, 초국경적 특허발명의 실시에 의한 특허권 침해를 적절히 규제하기 어렵다는 문제가 있어왔으나, 대상 판결은 특허발명의 실시 제품의 부품이나 반제품이 한국 내 생산된 이후 해외에서 완성품으로 조립된 경우라고 할지라도, 대상 판결이 판시한 소정 요건을 충족하는 경우 예외적으로 한국 내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보아 특허권의 침해가 인정될 수 있다는 점을 판시하였다는 점에서 의의가 있다고 할 것입니다.