

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2012허2524 권리범위확인(특)
원 고 소송대리인 변리사 양지윤, 송경근
피 고 소송대리인 변리사 강경찬, 변창규
변 론 종 결 2012. 9. 21.
판 결 선 고 2012. 10. 11.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2012. 2. 1. 2011당2669호 사건에 대하여 한 심결 중 특허등록번호 제 473108호 발명의 특허청구범위 제1, 2항에 관한 부분을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 특허발명

- 1) 발명의 명칭: 근육강화용 실 삽입기
- 2) 출원일/등록일/등록번호: 2002. 6. 7./2005. 2. 15./제473108호
- 3) 특허권자: 원고
- 4) 특허청구범위

가) 2012. 7. 2.자 정정심결로 정정되기 전의 것

【청구항 1】 인체의 근육 내에 실을 삽입 위치시켜 실의 주위로 몸속 자생물질이 모여들게 유도함으로써 자생물질에 의해 근육이 강화되도록 하는 것으로, 그 후단부에는 손가락으로 잡을 수 있는 손잡이(12)가 구비되고 내부에는 길이방향의 구멍(20)이 형성되어 있는 주사바늘(16)과, 상기 주사바늘(16)의 구멍(20) 내에 그 일부가 삽입되며 주사바늘(16)이 근육 내에 삽입될 때 후방으로 접힌 상태로 근육 내부로 이동하고 주사바늘(16)이 빠져나올 때 근육 내에 남겨지는 실(22)을 포함하는 것을 특징으로 하는 근육강화용 실 삽입기(이하 '이 사건 제1항 정정 전 발명'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 실(22)은 의료용 봉합사인 것을 특징으로 하는 근육강화용 실 삽입기.

【청구항 3, 4】 (각 기재 생략)

나) 2012. 7. 2.자 정정심결에 의하여 정정된 것

【청구항 1】 인체의 근육 내에 실을 삽입 위치시켜 실의 주위로 몸속 자생물질

이 모여들게 유도함으로써 자생물질에 의해 근육이 강화되도록 하는 것으로, 그 후단부에는 손가락으로 잡을 수 있는 손잡이(12)가 구비되고 내부에는 길이방향의 구멍(20)이 형성되어 있는 주사바늘(16)과, 일부분은 상기 주사바늘(16)의 구멍(20) 내에 삽입되고, 상기 일부분을 제외한 나머지 부분은 상기 주사바늘(16)의 외부에서 상기 손잡이(12)가 위치한 후방을 향하도록 접혀져 있는 실(22)을 포함하고, 상기 실(22)과 상기 주사바늘(16)의 길이는 시술부위에 따라 선택되며, 상기 주사바늘(16)이 근육 내에 삽입될 때에는 상기 실(22)의 접혀진 부분이 상기 주사바늘(16)의 선단부에 걸쳐져 상기 실(22)의 일부분이 상기 주사바늘(16)의 구멍(20) 내에 삽입된 상태에서 상기 주사바늘(16)과 함께 근육 내로 삽입되며, 상기 주사바늘(16)이 상기 근육으로부터 빼내어질 때는 상기 근육 내로 삽입된 실(22)은 상기 근육 내에 남겨지고 상기 주사바늘(16)만이 빼내어지는 것을 특징으로 하는 근육강화용 실 삽입기(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 실(22)은 의료용 봉합사이고, 중앙부를 중심으로 접혀 있는 것을 특징으로 하는 근육강화용 실 삽입기.

【청구항 3, 4】 (각 기재 생략)

5) 주요 도면: 별지 1과 같다.

나. 확인대상발명

피고가 자신이 실시하고 있다고 특정한 발명으로서 그 설명서 및 도면은 별지 2와 같다.

다. 비교대상발명들

1) 비교대상발명 1(을 제3호증)

가) 공고일/공개 간행물: 1999. 1. 15./대한민국 등록특허공보 제166449호

나) 명칭: 주사바늘형 봉합장치

다) 주요 도면: 별지 3의 제1항과 같다.

2) 비교대상발명 2(을 제4호증)¹⁾

가) 공고일/공개 간행물: 2000. 2. 9./중국 실용신안권리설명서 CN 2362483Y호

나) 명칭: 일종의 양장(羊腸) 매선침(埋線針)

다) 주요 도면: 별지 3의 제2항과 같다.

3) 비교대상발명 3(을 제5호증)

가) 공고일/공개 간행물: 1998. 10. 26./대한민국 공개특허공보 제1998-72154호

나) 명칭: 매몰 봉합침 및 그것을 이용한 매몰 봉합방법

4) 비교대상발명 4(을 제6호증)

가) 공고일/공개 간행물: 1999. 1. 6./일본 공개특허공보 특개평 제11-332호

나) 명칭: 주사바늘형 봉합기(縫合器)

5) 비교대상발명 5(을 제7호증)

가) 공고일/공개 간행물: 1998. 12. 5./대한민국 공개실용신안공보 제1998-67713호

나) 명칭: 주사바늘과 일체형의 주사기용 안전캡

라. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2011. 10. 24. 특허심판원에 특허권자인 원고를 상대로 하여, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 내지 제4항 정정 전 발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 (소극적) 권리범위확인심판을 청구하였다.

1) 실체는 이른바 '고안'에 해당하나, 편의상 '비교대상발명'이라 부른다. 비교대상발명 5의 경우도 같다.

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2011당2669호로 심리한 다음, 2012. 2. 1. 이 사건 제1항 내지 제4항 정정 전 발명은 비교대상발명 1에 의해 신규성이 부정되어 권리범위가 인정되지 않으므로 확인대상발명은 이 사건 제1항 내지 제4항 정정 전 발명의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 피고의 심판청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다.

3) 한편, 원고는 이 사건 심결 후인 2012. 4. 24. 특허청구범위를 정정하는 정정심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2012정39호로 심리한 다음, 2012. 7. 2. 원고의 정정심판청구를 받아들이는 정정심결을 하였으며, 그 정정심결 등본은 그 무렵 원고에게 적법하게 송달되었다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 갑 제5 내지 8호증, 을 제3 내지 7호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고의 주장

이 사건 제1, 2항 발명이 이 사건 심결 후인 2012. 7. 2.자 정정심결로 정정되어 결과적으로 확인대상발명은 이 사건 제1, 2항 발명과 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 구체적으로 특정되지 않은 것으로 되었으므로 피고의 심판청구가 각하되어야 하거나, 확인대상발명이 여전히 구체적으로 특정된 것으로 본다 하더라도 이 사건 제1, 2항 발명은 비교대상발명들에 의하여 신규성이 부정되지 않고, 확인대상발명은 이 사건 제1, 2항 발명의 구성요소를 모두 구비하고 있어 이 사건 제1, 2항 발명의 권리범위에 속하여 피고의 심판청구가 기각되어야 할 것임에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리

하여 부당하다.

2) 피고의 주장

확인대상발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 공지기술인 비교대상발명들을 결합하여 용이하게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당하고, 이 사건 제1, 2항 발명의 구성요소를 모두 구비하고 있지도 않으므로, 어느 모로 보나 이 사건 제1, 2항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

나. 확인대상발명이 구체적으로 특정되었는지 여부

특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 함이 원칙이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 등 참조). 다만 확인대상발명을 위와 같이 구체적으로 특정하도록 요구하는 것은 그렇지 않고서는 권리범위의 속부 판단을 하기 곤란하기 때문이므로, 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 보아야 하고(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조), 이러한 이치는 확인대상발명이 이른바 자유실시기술에 해당하여 아래 다. 1)항에서 보는 법리에 따라 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 되는 경우에도 마찬가지로 적용된다고 봄이

타당하며, 이러한 해석이 궁극적으로 소송경제에도 부합한다.

돌이켜 이 사건에 관하여 보면, 뒤에서 보는 바와 같이 확인대상발명은 이른바 자유실시기술에 해당하여 이 사건 제1, 2항 발명의 권리범위에 속하지 않음이 분명하여 권리범위의 속부 판단을 하는데 아무런 지장이 없다 할 것이므로, 확인대상발명은 결국 위 법리에 따라 적법하게 특정되었다 할 것이다.

다. 확인대상발명이 이른바 자유실시기술에 해당되는지 여부

1) 관련 법리

어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결, 대법원 2011. 1. 27. 선고 2009후832 판결 등 참조).

2) 기술분야의 대비

확인대상발명은 매선요법용 침구에 관한 것이고, 비교대상발명 1은 외과 수술 등에 있어서 작은 절상, 열상 등과 같은 환부를 간단하게 봉합하기 위해 사용되는 주사바늘형 봉합장치에 관한 것이며(을 제3호증 3면 '발명의 분야' 부분 1, 2행 참조), 비교대상발명 2는 양장 매선침에 관한 것이다(을 제4호증 3면 첫 문단 참조).

살피건대, 확인대상발명과 비교대상발명 1은 모두 의료용 도구에 관한 것이기는 하나, 구체적으로 확인대상발명은 매선요법에 사용되는 것임에 비하여 비교대상발명 1은 외과 수술의 봉합에 사용되는 것으로 세부적인 기술분야가 다소 상이하고, 확인대상발명과 비교대상발명 2는 모두 매선요법용 침구에 관한 것으로 기술분야가 동일하

다.

그런데 확인대상발명은 피부에 실을 삽입하는 매선요법에 사용하는 침구를 제공하는 것을 목적으로 하고, 비교대상발명 1도 피부와 같은 환부에 실을 삽입하여 봉합할 수 있는 주사바늘형 봉합장치를 제공하는 것을 목적으로 하여(을 제3호증 3면 '발명의 요약' 부분 1행 참조), 양 발명은 모두 피부에 실을 삽입하는 의료용 도구를 제공한다는 점에서는 동일하므로, 비교대상발명 1은 통상의 기술자가 피부에 실을 삽입한다는 확인대상발명의 기술적 과제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 참고할 수 있는 밀접한 기술분야에 속한다.

3) 구성 및 작용효과의 대비

가) 구성 1 부분

구성 1	비교대상발명 1의 대응구성
매선요법용 침구로서, 후단부에는 원통형 손잡이(300)가 설치되어 있고, 길이 방향으로 구멍(110)이 형성되어 있는 주사바늘(100)	찌르기부에서 경사하게 절단된 한쪽 끝을 구비한 원통형 금속체로부터 형성된 주사바늘형 중공의 바늘부, 중공의 바늘부의 다른 쪽 끝에 연결된 홀더부(을 제3호증 4면 '청구항 1' 부분 1, 2행 참조)

양 구성을 대비하여 보면, 모두 길이 방향으로 구멍이 형성되어 있는 주사바늘(중공의 바늘부) 및 그 후단에 설치된 손잡이(홀더부)라는 점에서 동일하고, 다만 구성 1은 손잡이가 원통형임에 비하여, 비교대상발명 1은 홀더부의 형상이 구체적으로 명시되어 있지 않다는 점에서 다소 차이가 있다.

그런데 물체의 손잡이로 원통형이 널리 사용되고 있음은 공지의 사실이므로, 주사바늘 홀더부의 형상을 원통형으로 형성하는 것은 통상의 기술자가 보통으로 채용할

수 있는 단순한 형상 한정에 불과하다.

따라서 구성 1은 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 대응구성으로부터 통상의 창작능력을 발휘하여 용이하게 도출할 수 있는 것이라고 봄이 타당하다.

나) 구성 2 부분

구성 2	비교대상발명 1의 대응구성
<p>상기 주사바늘(100)의 구멍(110)에 일부가 삽입되어 있는 봉합사(200)로 구성되어 있고, 상기 봉합사(200)는 의료용 봉합사이다.</p>	<p>소정량의 봉합실을 홀더부 내에 또는 홀더부에 연결된 부재 내에 수용하기 위한 실수용부 및 찌르기부로부터 도출하도록 실수용부로부터 중공의 바늘부의 내측을 통하여 통과하는 봉합실(을 제3호증 4면 '청구항 1' 부분 2~4행, 도면 1, 2 각 참조)</p>
<p>주사바늘(100)의 구멍에 삽입되지 않은 나머지 부분의 봉합사(200)는 상기 주사바늘(100)의 외부에서 상기 손잡이(300)가 위치한 후방을 향하도록 접혀 있다(도면 1, 2, 3 참조)²⁾.</p>	<p style="text-align: center;">비교대상발명 2의 대응구성</p> <p>바늘 앞부분에서 약 5mm 간격의 주사바늘 몸체 전단부 부위에서 양장선을 삽입하기 위한 관통공이 천공된다. 양장 매선치료를 시행할 때, 000호 양장선을 주사바늘 전단부의 관통공으로 관통시킨 후 30호 침구침을 주사바늘 손잡이 단부로부터 바늘 몸체 내부로 관통 삽입하고, 미리 선정한 환자의 혈자리 이외의 피부에 통상적인 소독을 실시한 후, 주사바늘 머리부와 피부 표면이 30도의 각도를 이루도록 경사지게 피하에 자입하여 양장선이 밀려들어 가도록 하며, 주사바늘이 피부에 약 0.5cm 정도 자입되었을 때, 침구침을 서서히 밀어 넣으면서 주사바늘 앞부분을 빼내면 양장선이 순조롭게 피하에 매입된다. (을 제4호증 3면 4번째 문단 3행~4면 4행 및 도면 각 참조)</p>

살피건대, 구성 2와 비교대상발명 1의 대응구성은 의료용 봉합사(봉합실)가 주사바늘(바늘부)의 구멍에 일부가 삽입되어 있다는 점에서 동일하고, 다만 구성 2는 주사바늘의 구멍에 삽입되어 있지 않은 봉합사가 주사바늘의 외부에서 손잡이가 있는 후방을 향하도록 접혀 있음에 비하여, 비교대상발명 1의 대응구성은 바늘부의 구멍에 삽입되어 있지 않은 나머지 봉합실이 단순히 노출되어 있다는 점(이하 '차이점 ①'이라 한다), 구성 2는 봉합사가 주사바늘의 구멍까지만 삽입되어 있을 뿐임에 비하여, 비교대상발명 1의 대응구성은 주사바늘의 구멍에 삽입되어 있는 봉합실이 홀더부를 관통하여 실수용부까지 연장되어 있다는 점(이하 '차이점 ②'라 한다)에서 각 차이가 있다.

먼저 차이점 ①에 관하여 보건대, 다음의 사정들을 종합하여 보면 봉합사가 후방을 향하도록 접힌 구성은 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 개시된 '실걸어맞춤홈'을 참고하여 용이하게 도출할 수 있다 할 것이다.

즉, ㉔ 구성 2에서 외부로 노출된 봉합사를 손잡이가 있는 후방을 향하도록 접은 것은 봉합사가 시술 전의 유통과정 등에서 주사바늘 구멍에서 빠지지 않도록 하기 위함이다. ㉕ 그런데 비교대상발명 1의 명세서를 보면, '찌르기부(1)는 봉합실(7)을 고정하기 위한 U형상 또는 V형상 실걸어맞춤홈(9)을 가지고 있다. 소정량의 봉합실(7)은 실수용부(4) 내측에 저장되어 있고 봉합실(7)은 봉합실(7)의 끝이 실걸어맞춤홈(9)에 걸어맞춤 상태로 홀더부(3)와 중공의 바늘부(2)의 내부를 통과한다.'(을 제3호증 3면 '바람직한 실시예의 설명' 부분 11~14행 참조), '본 발명에 따른 주사바늘형 봉합장치는 실수용부로부터 뽑아진 봉합실이 한쪽 끝으로부터 도출되도록 미리 홀더부 및 중공의 바

2) 비록 확인대상발명의 설명서에서는 봉합사가 후방의 손잡이 방향으로 접혀진 형상인지 여부에 대한 구체적인 언급이 없으나, 이 사건과 같이 확인대상발명의 설명서와 도면 사이에 불일치가 없는 경우에는 그 설명서의 기재 내용과 도면을 일체로 파악하여 확인대상발명의 기술적 구성을 확정함이 타당하다.

늘부를 통과하는 구성을 가지고 있다.'(을 제3호증 4면 17~19행 참조)라고 기재되어 있고, 이러한 기재 내용에 비추어 보면, 비교대상발명 1의 명세서에는 주사바늘형 봉합장치가 주사바늘의 구멍에 봉합실이 미리 삽입된 상태로 유통되거나 이용에 제공될 것을 전제로 시술 전이나 시술 과정에서 실이 빠질 경우를 대비하여 봉합실을 실걸어맞춤홈에 끼워 고정시키는 구성이 개시되어 있다 할 것이고, 봉합실이 실걸어맞춤홈에 끼워지면 자연스럽게 홀더부가 있는 후방을 향하게 될 것임은 자명하다. ㉔ 따라서 통상의 기술자라면 비교대상발명 1의 대응구성을 매선용 침구로 전용하면서 미리 주사바늘에 삽입된 봉합실이 빠지지 않도록 홀더부가 있는 후방으로 향하게 접힌다는 구성도 쉽게 함께 전용할 수 있다.

다음 차이점 ②에 관하여 보건대, 확인대상발명은 매선요법용 침구로서 피부에 실을 삽입하여 그 상태로 두는 것이 목적이고, 비교대상발명 1의 대응구성처럼 피부에 삽입한 실로 환부를 봉합하는 것은 목적이 아닌 점, 따라서 매선요법에는 통상적으로 매선침에 관한 발명인 비교대상발명 2의 도면에 도시된 바와 같이 시술부위에 맞게 적절한 길이로 절단된 실이 사용되고, 비교대상발명 2의 대응구성처럼 봉합을 위하여 별도의 실 수용부가 필요할 정도로 길이가 긴 실이 사용될 필요가 없는 점 등을 고려하면, 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 대응구성을 매선요법용 침구로 전용하면서 매선요법에 맞는 적절한 길이의 실을 사용하고, 그에 따라 필요 없는 실 수용부를 생략하리라고 봄이 상당하며, 이러한 정도의 변경은 단순한 설계변경에 불과하여 아무런 기술적 어려움도 없다.

그렇다면, 구성 2도 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2의 대응구성을 결합하여 용이하게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다.

다) 구성 3 부분

구성 3	비교대상발명 1의 대응구성
<p>상기 손잡이(300)는 원통형 부재이고, 상기 주사바늘(100)의 주사바늘(100) 및 봉합사(200)를 그 내부에 포함하여 외부 이물질로부터 주사바늘(100) 및 봉합사(200)를 보호하는 보호튜브(400)가 구비되어 있으며, 상기 보호튜브(400)는 속이 비어 있으며 길이 방향으로 연장된 원통형 튜브로서, 그 일단부가 손잡이(300)에 대해 끼움 결합되어 지지되는 것</p>	<p>손가락 끝에 의해서 쉽게 파지되도록 직방체 형상으로 형성되어 있는 홀더부(3)(을 제3호증 3면 '바람직한 실시예의 설명' 부분 5행, 도면 1, 2 각 참조), 중공의 바늘부(2)의 원통내부를 통과한 봉합실(7)'(을 제3호증 3면 '바람직한 실시예의 설명' 부분 18~19행 참조), 찌르기부(1)를 보호하기 위하여 중공의 바늘부(2)를 덮는 보호커버(13)는 그 선단이 폐쇄된 상태로 원통형 형상으로 형성되어 있으며 그 베이스부는 홀더부(3)에 제거 가능하게 끼워 맞춤 되어 있는 구성(을 제3호증 3면 '바람직한 실시예의 설명' 부분 23~25행 참조)</p>

살피건대, 구성 3의 원통형 손잡이는 비교대상발명 1의 대응구성의 홀더부로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있음은 앞의 '구성 1부분'에서 본 바와 같고, 구성 3의 보호튜브와 비교대상발명 1의 보호커버는 모두 주사바늘(바늘부) 및 봉합사(봉합실)를 그 내부에 포함하여 외부 이물질로부터 주사바늘(바늘부) 및 봉합사(봉합실)를 보호한다는 점, 속이 비어 있으며 길이 방향으로 연장된 원통형 튜브(선단이 폐쇄된 원통형 형상)인 점 및 그 일단부(베이스부)가 손잡이(홀더부)에 대해 끼움 결합되어 지지된다는 점에서 각 동일하므로, 구성 3도 결국 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있다 할 것이다.

라) 작용효과의 대비

확인대상발명	비교대상발명 1
<p>봉합사 일부가 주사바늘의 구멍에 삽입되어 있는 채로 주사바늘이 피시술자의 피부에 삽입된 후 주사바늘을 빼내는 과정에서 봉합사는 피시술자의 피부에 남아 있는 채 주사바늘만 배출할 수 있게 된다.</p>	<p>봉합될 환부(S)가 제8(b)도에 도시된 바와 같이 상승되어 중공의 바늘부(2)의 찌르기부(1)가 거기에 찢어지며 그다음에 봉합실은 찌르기부(1)를 따라 환부(S)에 대향측을 향하여 돌출된다. 계속해서, 봉합실(7)이 제8(c)도에 도시된 바와 같이 유지되면 중공의 바늘부(2)는 본래의 위치로 복귀되며 이에 따라 취출되며 여기에서 봉합실(7)은 환부에 있게 된다. 더욱이, 필요에 따라 이 과정은 한번 또는 두 번 반복된다. 그다음에 봉합실(7)의 양 끝은 제8(d)도에 도시된 바와 같이 유지되고 서로 묶어지며 봉합실(7)의 불필요한 부분은 제8(e)도에 도시된 바와 같이 커터 등에 의해서 절단된다. (을 제3호증 4면 3~9행, 도면 8b~8e 각 참조)</p>

살피건대, 양 발명은 봉합사(봉합실)를 피부에 삽입할 수 있고, 주사바늘을 빼내면 봉합사(봉합실)만 피부에 남는다는 점에서 동일하나, 다만 확인대상발명은 주사바늘을 뺀 후에 봉합사가 피부의 외부로 노출되지 않고, 별도의 실 절단작업이 필요하지 않음에 비하여, 비교대상발명 1은 주사바늘을 뺀 후에 봉합실이 환부인 피부의 양쪽 끝단에서 외부로 노출되고, 외부로 노출된 봉합실 중 묶음 작업 후에 불필요한 부분을 절단할 필요가 있다는 점에서 차이가 있다.

그런데 위와 같은 차이는 비교대상발명 1의 대응구성을 매선요법에 사용하지 않고 봉합에 사용함에 따라 발생하는 것에 불과하고, 앞서 본 바와 같이 비교대상발명 1

의 대응구성을 매선요법 침구로 전용하면서 비교대상발명 2의 대응구성을 참고하여 시술부위에 맞춘 적절한 길이의 봉합실을 선택하면, 비교대상발명 1의 대응구성도 주사바늘을 뺀 후에 봉합실이 피부의 외부로 노출되지 않을 것이므로, 확인대상발명의 작용효과는 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2의 대응구성의 결합으로부터 통상적으로 예측할 수 있는 정도를 벗어나는 현저한 것이라고 볼 수는 없다.

4) 대비 결과

이상을 종합하면, 확인대상발명은 기술분야가 동일하거나 밀접한 비교대상발명 1, 2의 대응구성과 대비할 때 구성의 곤란성과 효과의 현저성을 인정하기 어려우므로, 확인대상발명은 결국 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다.

라. 소결

따라서 확인대상발명은 당사자들의 나머지 주장에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 앞서 본 관련 법리에 따라 이 사건 제1, 2발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

3. 결론

그렇다면, 위와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 배기열

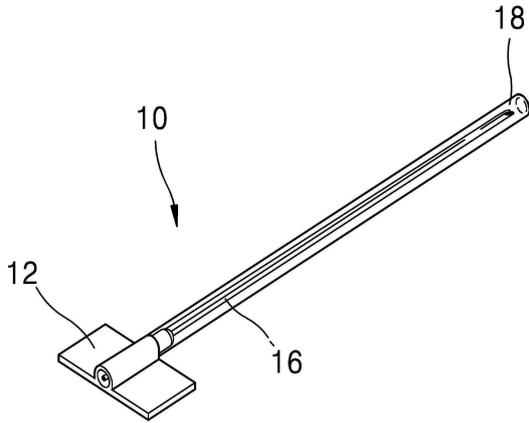
 판사 엄호준

판사 최종선

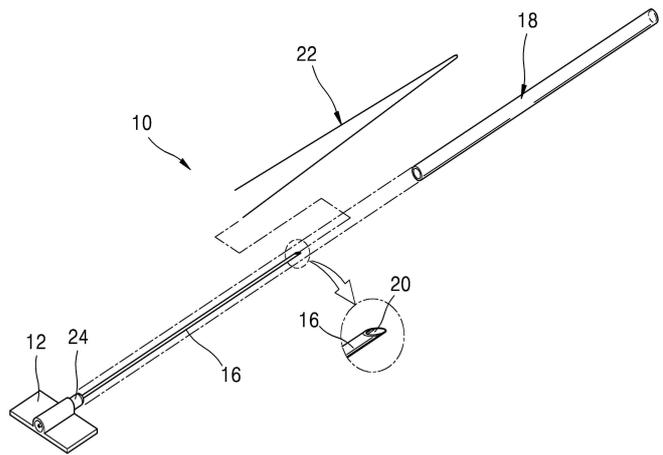
[별지 1]

이 사건 특허발명의 주요 도면

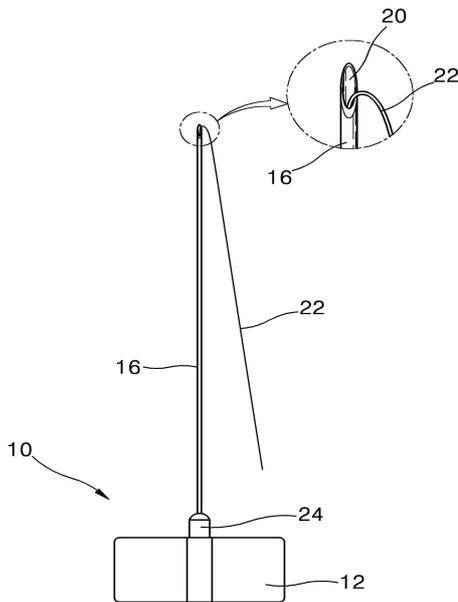
도면 1(개략적 사시도)



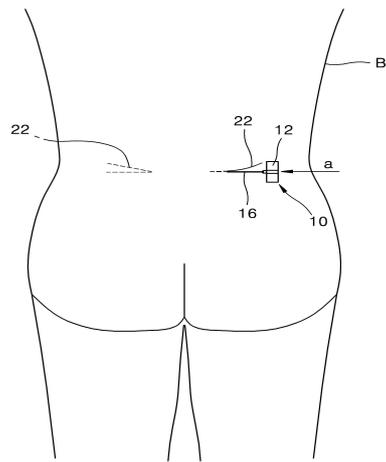
도면 2(분해 사시도)



도면 3(보호튜브를 제거한 상태의 도면)



도면 4(사용예)



[주요 도면부호]

10: 실 삽입기, 12: 손잡이, 16: 주사바늘, 18: 보호튜브, 20: 구멍, 22: 실, 24: 삽입부,
B: 인체 끝.

[별지 2]

확인대상발명의 설명서 및 도면

1) 확인대상발명의 명칭

매선요법용 침구

2) 확인대상발명의 목적

본 발명은 매선요법에 사용하는 침구를 제공함에 목적이 있다.

3) 확인대상발명의 구성

도 1 내지 도 4는 확인대상발명의 매선요법용 침구를 나타낸 사진이다.

확인대상발명의 구성은, 후단부에는 원통형 손잡이(300)가 설치되어 있고, 길이 방향으로 구멍(110)이 형성되어 있는 주사바늘(100)(편의상 '구성 1'이라 한다)과, 상기 주사바늘(100)의 구멍(110)에 일부가 삽입되어 있는 봉합사(200)로 구성되어 있고, 상기 봉합사(200)는 의료용 봉합사이며(편의상 '구성 2'라 한다), 상기 손잡이(300)는 원통형 부재이고, 상기 주사바늘(100)의 주사바늘(100) 및 봉합사(200)를 그 내부에 포함하여 외부 이물질로부터 주사바늘(100) 및 봉합사(200)를 보호하는 보호튜브(400)가 구비되어 있으며, 상기 보호튜브(400)는 속이 비어 있으며 길이 방향으로 연장된 원통형 튜브로서, 그 일단부가 손잡이(300)에 대해 끼움 결합되어 지지되는 것(편의상 '구성 3'이라 한다)을 특징으로 하는, 매선요법용 침구이다.

4) 확인대상발명의 효과

상기와 같은 구성에 의해 확인대상발명은 봉합사 일부가 주사바늘의 구멍에 삽입되어 있는 채로 주사바늘이 피시술자의 피부에 삽입된 후 주사바늘을 빼내는 과정에서 봉합사는 피시술자의 피부에 남아 있는 채 주사바늘만 배출할 수 있게 된다.

<도면의 간단한 설명>

도 1은 확인대상발명을 나타낸 사진.

도 2는 도 1에서 봉합사가 주사바늘의 구멍 속에 삽입되어 있음을 증명하는 사진.

도 3은 주사바늘의 선단부를 나타낸 사진.

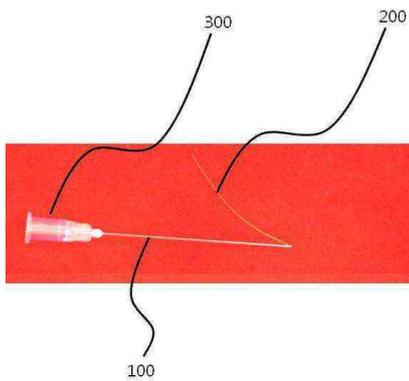
도 4는 보호튜브가 설치된 상태를 나타낸 사진.

<도면의 주요부호에 대한 상세한 설명>

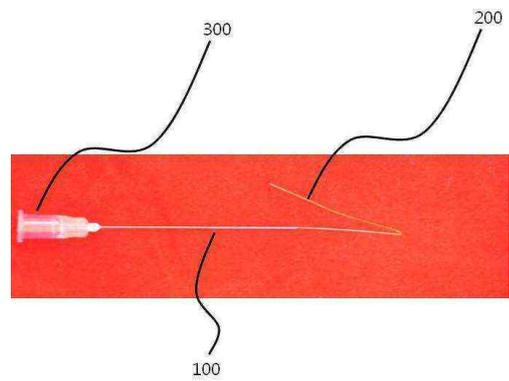
100: 주사바늘, 110: 구멍, 200: 봉합사, 300: 손잡이, 400: 보호튜브

5) 확인대상발명의 도면

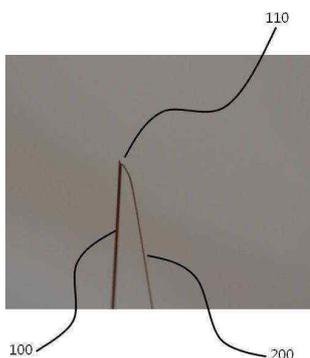
도면 1



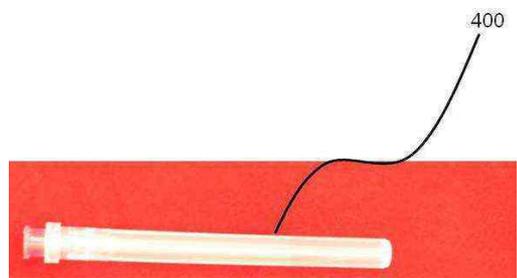
도면 2



도면 3



도면 4



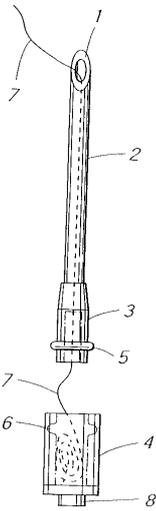
끝.

[별지 3]

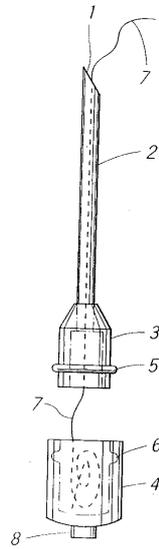
비교대상발명 1, 2의 주요 도면

1. 비교대상발명 1의 주요 도면

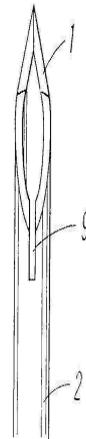
도면 1(제1실시예의 평면도)



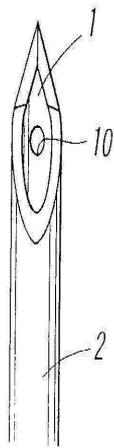
도면 2(측면도)



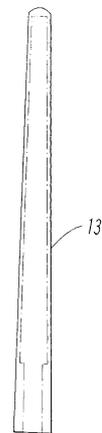
도면 3(찌르기부의 확대 평면도)



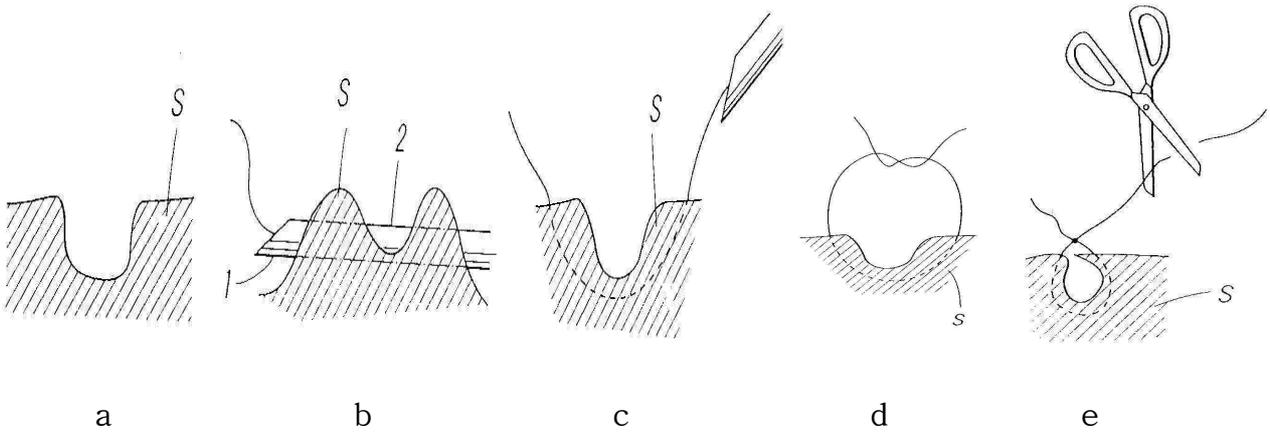
도면 4(다른 찌르기부의 확대 평면도)



도면 6(보호커버의 평면도)



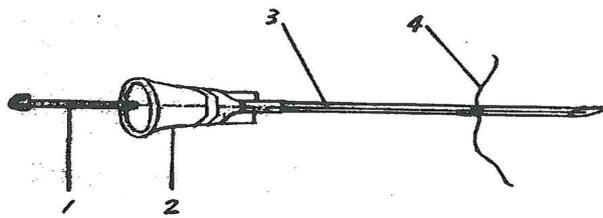
도면 8(사용예의 설명도)



[주요 도면부호]

1: 찌르기부, 2: 중공의 바늘부, 3: 홀더부, 4: 실수용부, 5: 돌출부, 6: 홈, 7: 봉합실, 8: 커터,
9: 실걸어맞춤홈, 10: 실걸어맞춤구멍, 13: 보호커버

2. 비교대상발명 2의 도면



[주요 도면부호]

1: 침구침, 2: 주사바늘 손잡이, 3: 바늘몸체, 4: 양장선 끝.