

# 특 허 법 원

## 제 2 부

### 판 결

사 건 2022허2752 등록무효(특)  
원 고 A 주식회사

대표이사 B

소송대리인 변리사 양희영

피 고 주식회사 C

소송대리인 특허법인 무한 담당변리사 조영준

변 론 종 결 2023. 2. 8.

판 결 선 고 2023. 3. 17.

### 주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2022. 3. 18. 2021당(취소판결)126호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

가. 이 사건 특허발명(갑 제3호증)<sup>1)</sup>

- 1) 발명의 명칭: 지방 흡입 이식용 주사기의 피스톤
- 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2004. 6. 23./ 2006. 2. 13./ 특허 제553669호
- 3) 특허권자: 원고
- 4) 등록 시 청구범위

【청구항 1】 주사기 형태의 용기 내부에 위치하며 샤프트 없이 구성되는 지방 흡입 이식용의 주사기의 피스톤 구조에 있어서, 샤프트가 없는 피스톤 본체와, 상기 피스톤 본체의 외표면에 결합되어 용기의 실린더 내벽과의 기밀을 유지하기 위한 패킹과, 피스톤 본체의 전후방으로 연결되는 프리오일 배출구와, 상기한 배출구의 개폐 수단과, 프리오일 배출경로상에 지방은 거르고 프리오일을 통과시킬 수 있는 구멍 크기의 필터가 형성되는 구조의 지방 흡입 이식용 주사기의 피스톤.

【청구항 2】 제1항에 있어서, 필터는 본체의 선단부에 형성된 필터홈에 결합되고, 상기 필터홈은 나사 결합구조를 갖고 프리오일을 통과할 수 있도록 전 후면을 관통하

---

1) 이 사건 특허발명의 청구범위, 발명의 내용 등은 맞춤법이나 띄어쓰기 부분은 고려하지 않고 명세서에 기재된 대로 실시함을 원칙으로 한다.

는 다수의 구멍이 형성된 캡에 의해 닫혀지는 구조로 이루어져 캡을 풀고 내부의 필터를 교체할 수 있도록 구성된 것을 특징으로 하는 지방 흡입 이식용 주사기의 피스톤.

【청구항 3】 제2항에 있어서, 캡은 전방부에는 용기의 선단부와 맞춤형의 돌기가 형성된 것을 특징으로 하는 지방 흡입 이식용 주사기의 피스톤.

【청구항 4】 제1항, 제2항 또는 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 필터는 50 ~ 100  $\mu\text{m}$ 의 구멍크기를 갖는 망사형 필터인 것을 특징으로 하는 지방 흡입 이식용 주사기의 피스톤.

【청구항 5】 제1항, 제2항 또는 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 프리오일 배출구는 본체 선단과 본체 후단을 관통하도록 형성된 다수의 구멍으로 이루어지고, 상기 구멍은 본체 후단에서 덮는 패킹과 패킹을 고정하는 잠금나사로 이루어지는 개폐수단에 의해 개폐되도록 구성된 것을 특징으로 하는 지방 흡입 이식용 주사기의 피스톤.

【청구항 6】 제1항에 있어서, 피스톤에는 피스톤의 총 중량을 증가시키는 무게추가 포함된 것을 특징으로 하는 지방 흡입 이식용 주사기의 피스톤.

【청구항 7】 제6항에 있어서, 무게추는 금속제의 링 형태로 이루어져 본체의 후단에 형성된 환형의 홈에 결합되는 구조로 이루어진 것을 특징으로 하는 지방 흡입 이식용 주사기의 피스톤.

5) 2020. 5. 28. 정정청구서의 청구범위(갑 제1호증, 밑줄 친 부분이 추가되어 정정된 부분이다)

【청구항 1】 주사기 형태의 용기 내부에 위치하며 샤프트 없이 구성되는 지방 흡입 이식용의 주사기의 피스톤 구조에 있어서, 샤프트가 없는 피스톤 본체와, 상기 피스

턴 본체의 외표면에 결합되어 용기의 실린더 내벽과의 기밀을 유지하기 위한 패킹과, 피스톤 본체의 전후방으로 연결되는 프리오일 배출구와, 상기한 배출구의 개폐 수단과, 프리오일 배출경로상에 원심분리시 지방은 거르고 프리오일을 통과시킬 수 있는 구멍 크기의 필터가 형성되는 구조의 지방 흡입 이식용 주사기의 피스톤(이하 '이 사건 제1항 정정발명'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

【청구항 2 내지 7】 (정정 전과 동일하다)

#### 6) 발명의 개요

##### ㉠ 기술분야

본 발명은 지방흡입 이식용 주사기에 사용하는 피스톤에 관한 것이며, 상세히는 내부에 필터를 형성한 피스톤을 통해 흡입된 지방의 프리오일 성분을 쉽게 분리하면서 피스톤 후방으로 자동적으로 배출시킬 수 있도록 구성한 지방 이식 주사기용 피스톤에 관한 것이다 (2면의 '발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술' 부분 참조).

##### ㉡ 배경기술

지방이식은 인체에서 연부조직의 부피를 대체하기 위한 수단으로서 특히 안면 주름살 제거나 함몰 치료 등 미용목적으로 다양하게 활용되고 있으나 흡수로 인해 부피가 감소되는 것이 가장 큰 단점이었다.

부피 흡수는 심한 경우 전체 이식량의 80-90%가 생존하지 못하고 괴사되어 흡수되므로 반드시 재수술을 요하게 되고, 흡수되는 과정에서 괴사된 조직이 감염원으로 작용하거나 그 분해 물질이 독성을 띠는 경우가 있어 심한 흉터 조직이 생성되거나 주변의 정상조직까지 파괴되었다.

자가 지방 이식을 위해 흡입한 지방에서 반드시 제거되어야 할 성분으로는 적혈구와 깨진 지방세포로부터 유리된 프리오일(free oil) 등이 있는데, 적혈구의 경우 체내의 혈관을 벗어나게 되면 분해되면서 트롬복산 A2(Thromboxane A2)를 생성하고 이는 이온화 된 자

유기(free radical)로 작용해 정상조직을 파괴하는 요소로 작용하여 지방세포를 파괴하므로 지방생착율을 크게 낮춘다.

프리오일의 경우에는 저장용기처럼 작용하는 지방세포를 벗어나게 되면 분해되고 이온화되면서 산의 일종인 유리지방산(free fatty acid)이 되고, 이는 자유기로 작용하여 역시 정상 조직과 정상 지방세포를 파괴하는 요소로 작용하므로 지방생착률을 낮추는 동시에 괴사된 물질을 증가시켜 다른 2차적인 염증과 세균의 배양확률을 증가시키는 배양 배지가 될 수 있다. 또한 프리 오일은 지방세포의 벽과 세포 사이사이에 남아, 피막처럼 작용하여 이식된 지방세포 생존에 결정적으로 필요한 산소 공급을 방해하게 되어 지방세포가 괴사되는 중요한 원인이 된다.

이러한 이유들로 인해 보통 프리 오일은 지방이식 전에 제거가 되어야 하나, 일부가 함께 이식되어 문제를 일으키게 된다. 특히 이식량이 많을 경우는 이식공간의 아래쪽에 프리 오일들이 모여 염증을 유발하거나 조직을 파괴하고, 육아종(granuloma)을 크게 형성하여 종괴(tumor)처럼 만져지기도 한다.

종래에는 이러한 적혈구와 프리오일을 제거하기 위해 다음과 같은 방법들이 이용되었는데, 첫째는 가장 원시적인 방법으로서 흡입한 지방을 깔때기 모양의 용기에 넣어 혼합물의 분리가 잘 이루어질 때까지 그대로 두는 방법이 있다. 시간이 경과하면 흡입한 지방은 아래에서부터 혈액, 체액, 순수지방 순으로 서서히 층을 이루게 되는데, 순수지방층이 밝은 노란색을 띠 때까지 불순물을 배출한다. 그러나 이 방법만으로는 프리오일을 따로 분리하기가 어렵고, 시간이 오래 걸리는 단점이 있다.

둘째는 흡입한 지방을 형겅으로 싸서 수동으로 쥐어짜서 불순물을 분리하는 방법이 있다. 여기에서 쥐어짜는 힘은 지방을 압착하여 지방 세포로부터 프리오일을 분리할 수 있게 하고, 형겅은 각종 불순물을 거를 수 있는 필터 역할을 한다. 그러나 이 방법 역시 많은 시간이 걸린다는 단점과 함께 과정이 번거롭고, 무엇보다 공기 접촉에 의한 감염의 위험이 존재한다.

셋째는 주사기 형태의 용기에 지방을 흡입한 후 원심분리를 하는 방법이다. 흡입한 지방이 원심분리를 거치게 되면 적혈구는 가장 아래층에 위치하여 다른 성분들과 비교적 명확

하게 구분이 되지만, 프리오일은 가장 위층에 위치하여 지방세포층 상부와 연속선상에 있으면서 일부가 혼합되어 있다. 적혈구를 제거하기 위해서는 용기 위에서부터 압력을 가해야 하므로 위층의 프리오일과 순수지방이 다시 혼합될 가능성이 있다. 따라서 프리오일부터 먼저 제거해야 하는데, 용기 위층에 주사바늘을 삽입하여 프리오일만을 뽑아낼 수도 있고, 피스톤이나 캡을 제거하여 용기를 거꾸로 세워 즉각 배출할 수도 있다. 그리고 나서 최상층에 순수지방만 존재한 상태에서 용기 위에서부터 압력을 가하여 지방을 압착함과 동시에 적혈구를 배출한다. 그러나 전자의 프리오일 배출방법은 시간과 노동력이 요구되고, 후자의 방법은 공기접촉으로 인한 감염과 순수지방을 손실할 염려가 있다.

그러므로 상기한 각 방법들로서는 흡입한 지방에서 가장 비중이 높은 적혈구와 가장 비중이 낮은 프리오일을 동시에 분리하는 것이 어렵기 때문에 공정이 번거롭게 되거나, 감염의 걱정으로부터 자유롭지 못하다. 특히 프리오일이 효과적으로 분리되지 못하므로 궁극적으로 원하는 부피대체효과를 제대로 낼 수 없다.

넷째는 본 발명자에 의해 고안된 주사기 형태의 용기 내부에 대(shaft)가 없는 피스톤 구조이며, 피스톤은 공기와 수분은 통과시키되 지방은 거를 수 있는 거름망을 형성한 구조의 지방 흡입 이식 주사기의 피스톤 헤드(등록실용제0327374호)를 사용하는 방법으로서 외부 공압에 의해 지방을 흡입하는 과정에서 공기나 수분을 함께 제거하고, 이식 전 단계에서 이를 가압하여 지방에 포함된 수분이나 프리오일을 걸러내는 방법이다. 이것은 일반 주사기 형태의 용기와 외부의 공압을 사용함으로써 지방흡입효율을 획기적으로 향상시킨 것이며, 원심분리 과정 없이도 지방의 압착이 가능하고, 처리 과정에서 외부 공기와와의 접촉에 따른 오염의 가능성이 거의 없으며, 적혈구 및 프리오일의 제거 효율도 상기한 각 방법에 비해 효과적인 장점을 갖는 것이나 압착 과정에서 지방 사이에 포함되어 있는 일부 프리오일이나 적혈구가 남아 있을 가능성이 있으며, 압착 압력 또는 흡입 압력이 적절하고 정밀하게 제어되지 않으면 지방세포가 함께 배출되어 손실될 우려가 있다. 또한, 외부 공압에 의해 프리오일등의 체액을 필터로 강제 통과시키는 구조임으로 필터의 구멍 크기가 5 ~ 50 $\mu$ m 정도로 매우 작고 그 만큼 폐쇄될 가능성이 커지며, 필터층 또한 매우 세밀하고 정밀하게 형성되어야만 지방 성분의 유출을 막을 수 있게 된다(2면부터 3면까지 '발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술' 부분 참조).

#### ㉔ 해결하려는 과제

본 발명은 기 제시한 바 있는 지방 흡입 이식 주사기의 피스톤 헤드(등록실용제0327374호) 구조와 병행하여 사용할 수 있고, 내부에 필터를 형성한 피스톤을 통해 흡입된 지방의 프리오일 성분을 원심분리 공정에 의해 쉽게 분리하면서 피스톤 후방으로 자동적으로 배출시킬 수 있도록 구성한 지방 흡입 이식 주사기의 피스톤 구조를 새로이 제시함으로서 채취된 지방세포의 손실 없이 보다 세밀한 프리오일 제거 능력을 갖도록 하고, 오염·감염의 위험성을 줄이고, 지방생착율을 높일 목적으로 안출되었다(3면의 '발명이 이루고자 하는 기술적 과제' 부분 참조).

#### ㉕ 과제의 해결 수단

이를 위해 본 발명은 주사기 형태의 용기 내부에 위치하며 샤프트 없이 구성되는 지방 흡입 이식용 주사기의 피스톤 구조에 있어서, 피스톤 내에서 지방은 거르고 프리오일을 통과시킬 수 있는 필터를 형성한 구조의 지방흡입 이식용 주사기의 피스톤을 제시한다.

상기한 피스톤 구조는 샤프트가 없는 피스톤 본체와, 상기 피스톤 본체의 외표면에 결합되어 용기의 실린더 내벽과의 기밀을 유지하기 위한 패킹과, 피스톤 본체의 전후방으로 연결되는 프리오일 배출구와, 상기한 배출구의 개폐 수단과, 프리오일 배출경로상에 형성되는 필터가 포함되며, 또한, 상기 피스톤 본체의 무게를 증가시키기 위한 무게추가 형성되는 구조를 갖는다.

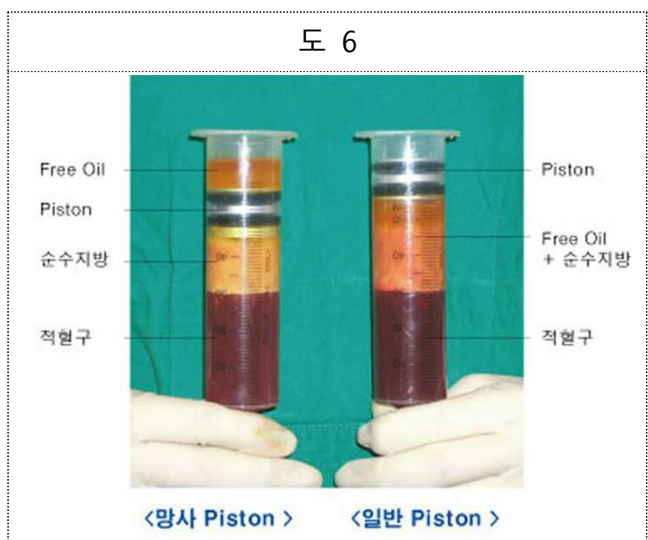
피스톤을 구성하는 패킹은 고무링 또는 실리콘 링과 같은 일반적인 패킹요소로서 본체에 형성된 홈에 링 형태의 패킹이 끼워짐으로서 피스톤과 실린더의 접촉면을 기밀 상태로 유지시키는 작용을 한다.

피스톤에 형성되는 프리오일 배출구는 필터를 통과하는 프리오일이 지방세포로부터 분리되어 용기내 피스톤 후방구역으로 이동할 수 있도록 된 통로이며, 피스톤 본체의 전 후면을 관통하는 하나 이상의 구멍으로 이루어진다.

프리오일 배출구의 개폐수단은 신체로부터 지방의 흡입 또는 용기내의 지방을 신체로 주입할 때 프리오일 배출구를 막아 줌으로서 피스톤에 외부 공압 유닛으로 음압 또는 양압이

가해지도록 하고, 원심 분리시에는 프리오일 배출구를 열어 필터를 통과한 프리오일이 용기 후방으로 빠져나가도록 하는 작용을 위한 것이다. 상기한 프리오일 배출구의 개폐수단은 용기내에 생체 성분이 채워진 상태에서 외부 조작에 의해 안전하고 오염의 우려 없이 배출구를 개폐할 수 있도록 기능 하는 다양한 방식으로 구성할 수 있으며, 복잡한 구조의 메커니즘으로 구성할 수도 있으나 배출구를 덮을 수 패킹과 이를 고정하는 잠금나사 등으로 이루어지는 간단한 구조에 의해서도 목적을 달성할 수 있다.

필터는 원심분리시 자동적으로 프리오일을 통과시키되 지방세포는 적절하게 걸러줌으로서 순수 지방만 얻을 수 있도록 하는 요소로서 원심력에 의해 적혈구와 지방 및 프리오일이 용기내에서 층을 이루며 분리되는 과정에서 프리오일만 피스톤 후방 구역으로 통과시키는 작용을 함으로서 지방성분으로 부터 프리오일을 자동으로 분리시키는 작용을 한다. 상기 필터의 구멍의 크기는 대략 50 ~ 100 $\mu$ m가 적절하고,



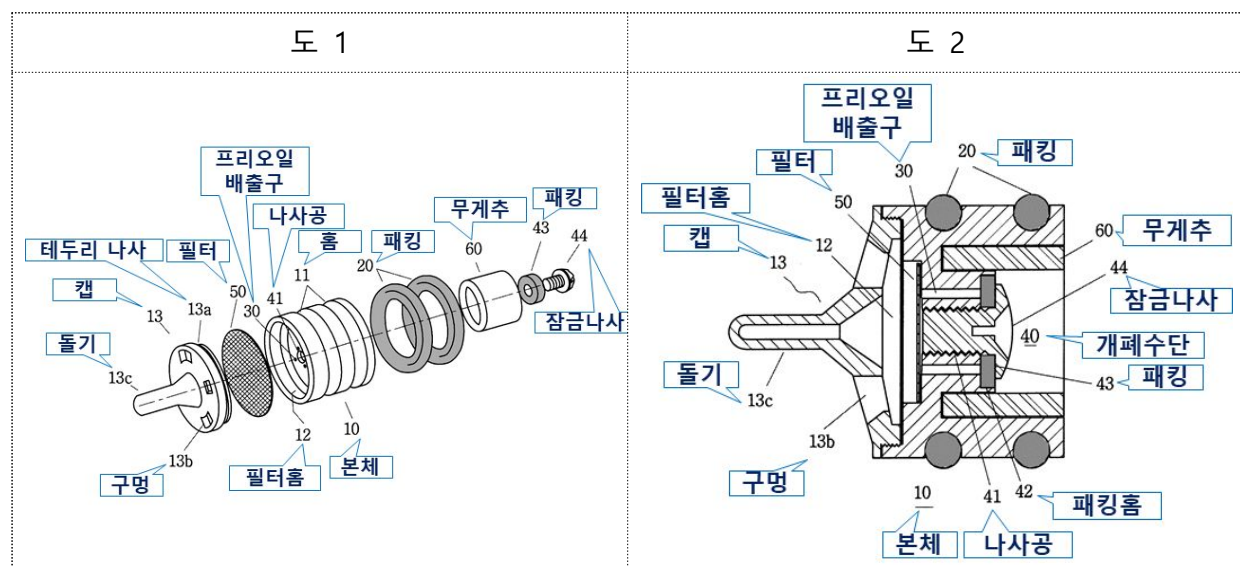
원심분리에 의한 비중의 차이에 의해 프리오일이 스며 나가는 형태로 빠져나가는 방식임으로 100 $\mu$ m 정도의 다소 구멍이 큰 필터를 두겹게 또는 복층으로 사용할 수 있고, 50 $\mu$ m 또는 그 이하의 다소 구멍이 작은 망사구조에 의한 필터를 1층 또는 2-3층으로 겹쳐서 사용할 수 있도록 구성된다. 또한, 상기한 필터는 제조 단계 또는 사용단계에서 사용 목적이나 여건에 따라 쉽게 교체할 수 있도록 피스톤에 분리 결합할 수 있는 구조로 피스톤을 구성함으로써 구멍의 크기를 선택 사용할 수 있도록 구성된다.

상기한 캡은 나사에 의해 필터홈에 분해 결합되도록 구성됨으로서 피스톤의 제작 단계 또는 사용 단계에서 주문자 또는 사용자의 요구에 맞는 규격의 필터로 간편히 교체할 수 있도록 하는 이점을 제공한다. 또한, 캡 선단에 형성된 돌기(13c)는 피스톤이 용기내에 결합될 때 피스톤 선단이 용기 선단부에 맞춤 되어 틈이 없도록 함으로서 지방 흡입시 압축률이 큰 공기가 용기내에 잔존하지 않도록 하여 흡입효율을 증대시키는 작용을 하고, 지방



의 주입 시에는 용기내의 지방을 끝까지 밀어내 지방의 손실을 최소화하는 이점을 제공한다.

무게추는 원심 분리시 피스톤 무게에 부가되어 용기내의 지방성분을 적절히 압박함으로써 지방을 압착하고, 프리오일을 더욱 효과적으로 분리해 줄 수 있도록 하는 작용을 한다. 따라서, 무게추는 피스톤의 재질을 무거운 소재로 사용하거나 피스톤에 별도의 무게추를 결합하는 형태로 구성할 수 있으며, 원심분리기의 최대속도에서 용기를 파손하지 않고 피스톤을 적절하게 전진시켜 지방을 압착할 수 있는 무게를 갖도록 구성된다.



도 1 및 도 2는 본 발명에 의한 피스톤 구조를 도시한 것이고, 도 3은 용기에 결합된 상태를 도시한 것으로, 본 발명에 의한 피스톤(a)은 샤프트가 없는 피스톤 본체(10)와, 상기 피스톤 본체의 외표면에 결합되어 용기의 실린더 내벽과의 기밀을 유지하기 위한 패킹(20)과, 피스톤 본체의 전후방으로 연결되는 프리오일 배출구(30)와, 상기한 배출구의 개폐 수단(40)과, 프리오일 배출통로에 형성되는 필터(50)가 포함되는 구조이며, 상기 피스톤 본체의 후부에 별도로 무게추(60)가 결합되는 구조를 갖는다(3면부터 4면까지 '발명의 구성 및 작용' 부분 참조).

#### ㉮ 효과

본 발명은 지방으로부터 프리오일 분리하는 공정이 매우 단순화되어 노동력을 절감할 수

있으며, 채취된 지방세포의 손실이 없고 오염·감염의 위험성이 없이 완벽한 프리오일 분리  
로 지방의 생착율을 향상시킬 수 있으며, 이로 인해 대량지방이식 가능하고, 유방확대와 같  
은 다량의 부피대체가 필요한 수술에 효과적으로 활용할 수 있다(6면의 '발명의 효과' 부분  
참조).

## 나. 선행발명들<sup>2)</sup>

별지 '이 사건 선행발명' 기재와 같다.<sup>3)</sup>

## 다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2019. 6. 3. 원고를 상대로 이 사건 특허발명은 진보성이 부정된다는 이유  
로 특허심판원에 무효심판을 청구하였는데, 원고는 위 무효심판절차에서 2020. 5. 28.  
정정청구서를 제출하면서 이 사건 특허발명의 명세서에 대하여 정정(이하 '이 사건 정  
정'이라 한다)을 청구하였으며, 특허심판원은 이를 2019당1686호로 심리한 후, 2020.  
6. 22. 이 사건 정정을 인정하면서 무효심판 청구를 기각하는 심결(이하 '선행심결'이라  
한다)을 하였다.

2) 피고는 이 법원에 선행심결의 취소를 구하는 소를 제기하였는데, 이 법원은 이를  
2020허5061호로 심리하여 2021. 7. 2. 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1 또는 선  
행발명 1 및 4에 의해 진보성이 부정되고, 나머지 이 사건 제2항 내지 제7항 정정발명  
도 선행발명 1 내지 4에 의해 그 진보성이 부정되므로 그 특허권은 무효로 되어야 한  
다고 하여 선행심결을 취소하는 판결을 하였다.

2) 이 사건 심결에서의 비교대상발명을 '선행발명'이라 하고, 선행발명에는 고안도 있으나, 편의상 모두 '발명'으로 표기한다.

3) 이 사건에서 선행발명들이 증거로서 제출되지는 않았으나, 아래 '이 사건 심결의 경위'로 볼 때 선행발명들은 법원에 현저한  
사실이다. 이에 대해서는 양 당사자에 다툼이 없다.

3) 이에 대하여 원고는 상고(대법원 2021후10657호)하였으나 2021. 11. 11. 심리불속행 기각판결이 선고되어 위 취소판결(이하 '취소 확정판결'이라 한다)은 그대로 확정되었다.

4) 위 취소 확정판결에 따라 선행심결의 대상 사건은 특허심판원으로 환송되었고, 특허심판원은 이 사건을 2021당(취소판결)126호로 심리한 다음 2022. 3. 18. 취소 확정판결의 취지에 따라 이 사건 특허발명은 선행발명들에 의해 그 진보성이 부정되므로 그 특허권은 무효로 되어야 한다는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

#### 라. 관련 정정심판의 진행 경과

1) 한편 원고는 2021. 7. 16. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 청구범위를 감축하는 정정심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이를 2021정76호로 심리한 다음 2022. 9. 27. 원고가 정정하고자 하는 발명은 선행발명들에 의해 그 진보성이 부정되므로, 특허법 제136조 제5항의 독립특허요건을 충족하지 못한다고 하여 원고의 청구를 기각하는 심결을 하였다.

2) 위 기각심결에 대하여 원고는 이 법원에 취소를 구하는 소를 제기하여 이 법원 2022허5539호로 소송계속 중에 있다.

【인정근거】 다툼이 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증, 을 제1호증의 각 기재, 이 법원에 현저한 사실, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자의 주장 요지

### 가. 원고

1) 원고는 위와 같이 특허심판원 2021정76호로 이 사건 특허발명의 청구범위를 감축

하는 정정심판을 청구하였는데, 이에 의해 정정하고자 한 청구범위는 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다. 그러므로 이 사건은 원고의 상기 정정심판의 심결이 확정될 때까지 중지한 후 그 심결 결과를 고려하여 심리 판단되어야 함에도, 특허심판원이 절차를 중지하지 아니하고 취소 확정판결에 따라 곧바로 이 사건 특허발명의 진보성을 부정하는 이 사건 심결을 내린 것은 원고의 권리보호를 현저하게 손상시킨 것으로 위법하다.

2) 원고는 이 사건 심결 과정에서 심결이 확정될 때까지 절차 중지를 구하는 새로운 주장 및 증거를 제출하였음에도 특허심판원이 이 사건 심결에서 새로운 주장 및 증거가 제출되지 않았다고 한 것은 절차적으로 심결의 결론에 영향을 미친 위법이 있다.

#### 나. 피고

원고가 청구한 특허심판원 2021정76호 정정심판은 결국 기각되어 이 사건 특허발명은 그 청구범위가 변경된 바도 없고, 이 사건 심결은 이 사건 특허발명이 선행발명들에 의해 그 진보성이 부정된다고 판단한 취소 확정판결의 기속력에 따른 것이므로 위법하지 아니하다.

### 3. 판단

#### 가. 관련 법리

법원은 심결취소의 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 판결로써 해당 심결을 취소하여야 하고, 심판관은 심결의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결을 하여야 하며, 위 취소 확정판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다(특허법 제189조).

한편, 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고, 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결, 대법원 2008. 6. 12. 선고 2006후3007 판결 등 참조).

#### 나. 판단

1) 이 사건 심결에 절차적 위법이 있는지 보건대, 특허심판원이 무효심판을 심리하는 중에 해당 특허발명에 관하여 정정심판이 청구되어 있는 경우 정정심판 결과가 나올 때까지 반드시 당해 절차를 중지하여야 한다고 하는 아무런 규정이 없을 뿐만 아니라, 이 사건의 구체적 경과를 보더라도, 이 사건 특허발명에 관한 진보성을 부정하는 취지의 취소 확정판결이 내려졌고, 원고가 이 사건 심결 절차에서 새로운 선행발명을 제출하는 등으로 발명의 진보성에 관하여 새로운 주장을 펼친 바 없었으며, 더욱이 원고의 정정심판은 그 요건을 갖추지 못한 것으로 판단되어 결국 기각되었는바, 이러한 점을 종합해 보면 특허심판원이 이 사건 심결을 심리하는 과정에서 정정심판 청구를 이유로 한 원고의 심판절차 중지 요청에도 불구하고 절차를 중지하지 아니하고 취소 확정판결의 취지에 따라 심결을 한 것이 절차적으로 위법하다고 볼 수 없다.

2) 또한 원고가 이 사건 심결 절차에서 제출하였다는 증거는 위 정정심판이 제기되

어 심리 중에 있다는 취지의 서면에 불과하므로, 선행 판결의 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동을 가져오는 '새로운 증거'라고 볼 수 없으므로, 이 사건 심결에 원고 주장과 같은 어떠한 위법이 있다고 할 수 없다.

3) 원고는 이와 같은 특허심판원의 이 사건 심결 절차가 민사소송법 제1조 제1항의 공정한 절차보장 취지에 반한다고도 주장하나, 위 규정은 소송절차의 '공정' 뿐만 아니라 아울러 '신속'도 강조하고 있는바, 이 사건 정정발명을 무효로 하는 이 사건 취소 확정판결 이후 원고가 이 사건 심결절차에서 별다른 새로운 증거를 제출한 바도 없어 신속하게 절차를 진행한 것이 민사소송법 제1조에 반하는 것이라고 볼 수도 없다.

4) 한편, 선행심결을 취소한 특허법원의 판결에 대한 상고가 대법원에서 기각됨으로써 위 취소판결은 그대로 확정되었고, 이에 따라 환송 후 심판절차에서는 새로운 주장이나 증거가 제출된 바가 없어, 특허심판원은 취소 확정판결에서 취소의 기본이 된 이유에 부합하게 이 사건 심결을 하였는바, 이 사건 심결에 어떠한 실체적 위법도 없다 (이에 관하여는 원고도 달리 아무런 주장, 입증이 없다).

#### **4. 결론**

이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없다. 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      구자현

판사      이해진

판사      김영기

별지

## 이 사건 선행발명들

### 1. 선행발명 1

이 사건 특허발명의 발명자에 의해 고안된 것으로, 2003. 9. 8. 등록된 대한민국 등록실용신안공보 제327374호에 게재된 '지방 흡입 이식 주사기의 피스톤 헤드'에 관한 것이다.

### 2. 선행발명 2

1973. 12. 18. 공고된 미국 특허공보 제3779383호에 게재된 '혈액 성분의 분리를 위한 밀봉 어셈블리 및 방법'에 관한 것이다.

### 3. 선행발명 3

1996. 8. 27. 공고된 미국 특허공보 제5549816호에 게재된 '재사용 가능한 피스톤 필터 시스템'에 관한 것이다.

### 4.) 선행발명 4

1984. 12. 25. 등록된 미국 특허공보 제4490256호에 게재된 '정적 멤브레인 필터링을 위한 장치'에 관한 것이다.

### 5. 선행발명 5

1976. 3. 2. 공고된 미국 특허공보 제3941317호에 게재된 '조직 분해를 위한 방법 및 장치'에 관한 것이다. [끝]