

对大法院 2019DA222782 判决的考察

1. 案件概要

案件编号：大法院 2019 年 10 月 17 日宣告 2019DA222782 判决【专利权侵权禁止等】

涉案专利：专利注册第 1326763 号“插入医疗缝线的装置及具备该装置的插入医疗缝线的手术套组”

2. 判决要点

尽管有专利权的属地主义原则，但认定为侵权的例外情况

在专利权的属地主义原则上，关于物品发明的专利权人对于物品拥有的独家生产、使用、转让、租赁或进口等的关于专利实施的权利，原则上只在注册了专利权的国家的领域内具有效力。但若在韩国国内生产用于实施专利发明所需的所有部件或构成，或完成大部分生产阶段而生产已具备所有主要构成的半成品后，被出口至一家单位预定进行最终阶段的加工组装，而这种加工组装极其琐碎或容易，仅通过上述所有部件的生产或半成品的生产就能成为实现专利发明的各构成要素有机结合为一体所具有的作用效果的状态，则例外地将其看作与在韩国国内生产的专利发明的实施制品一样，才符合对专利权的实质上的保护。

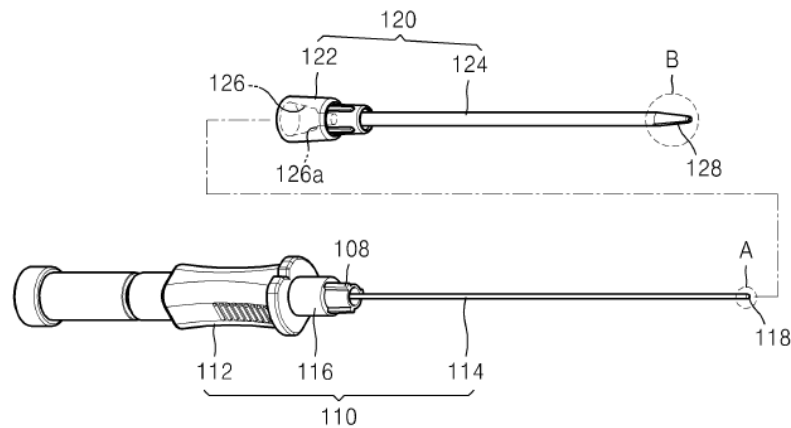
3. 案件的详细内容

i) 事实关系

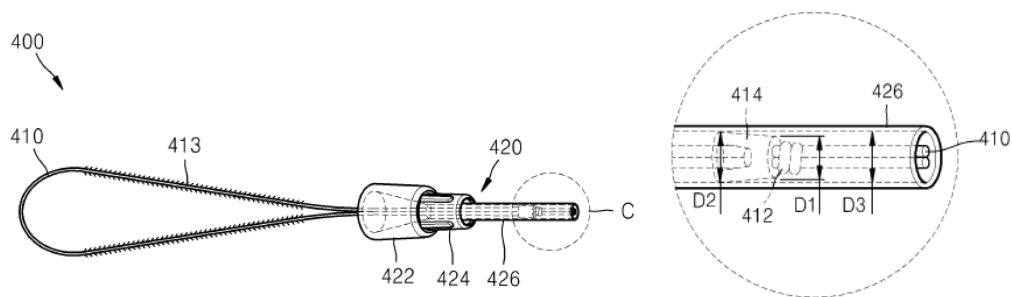
简要对比本案专利发明和被告制品的构成如下。

结构	专利发明（插入医疗缝线的装置）	被告的制品
第1项 （独立项）	包括： 插入路径形成单元（100） ，包括：管构件（120），形成医疗缝线（410）将被插入所通过的路径；以及支撑构件，插入至所述管构件； 医疗缝线供应单元（400） ，在所述支撑构件（110）自所述插入路径形成单元（100）移除之后通过所述管构件（120）供应医疗缝线（410）。	导管 ，包括管构件和支撑部件； 轮毂 ，与管构件的紧固部连结并经由管构件供给缝合线
第5项 （第1项的从属项）	管构件（120）包括耦接单元（122），耦接单元（122）包括安装凹槽（126），医疗缝线供应单元（400）包括医疗缝线固持单元（420），医疗缝线固持单元（420）包括主体（422），其上形成有形状与管构件（120）的安装凹槽（126）互补且耦接至安装凹槽（126）的连接器（424）	导管、轮毂、缝合线
第6项	用于将医疗缝线（410）固定于生物体	缝合线及缝合线支撑件

(第5项的从属项)	的组织中的医疗缝线支撑件(414)形成于医疗缝线(410)的端部上	
-----------	-----------------------------------	--



本案专利发明 图2



本案专利发明 图7a、图7b

被告将被告制品的导管、轮毂、缝合线、缝合线支撑件分别在韩国国内生产并出口海外。

ii) 原审(专利法院)的判断

原审对于本案专利发明的插入路径形成单元(100)、医疗缝线供应单元(400)、医疗缝线(410)、医疗缝线支撑件(414)与被告制品的导管、轮毂、缝合线、缝合线支撑件分别对应予以认定,却以本案专利发明(第6项)中“用于将所述医疗缝线(410)固定于生物体的组织中的医疗缝线支撑件(414)形成于医疗缝线(410)的端部上”,但被告制品的缝合线和缝合线支撑件却在未组装的状态下分别出口海外,在该缝合线上形成缝合线支撑件需要经过额外加工为理由,判断被告在韩国国内生产缝合线及缝合线支撑件不侵害本案专利发明(第6项)。

iii) 大法院的判断

但是，大法院以下记要旨的理由，撤销了原审判决。

(1)在专利权的属地主义原则上，关于物品发明的专利权人对于物品拥有的独家生产、使用、转让、租赁或进口等的关于专利实施的权利，原则上只在注册了专利权的国家的领域内具有效力。但若在韩国国内生产用于实施专利发明所需的所有部件或构成，或完成大部分生产阶段而生产已具备所有主要构成的半成品后，被出口至一家单位预定进行最终阶段的加工组装，而这种加工组装极其琐碎或容易，仅通过上述所有部件的生产或半成品的生产就能成为实现专利发明的各构成要素有机结合为一体所具有的作用效果的状态，则例外地将其看作与在韩国国内生产的专利发明的实施制品一样，才符合对专利权的实质上的保护。

(2) 本案专利发明（第 6 项）中“医疗缝线支撑件形成于医疗缝线的端部上”的构成在被告实施的制品中与本案的缝合线和缝合线支撑件的个别制品对应。

被告通过在韩国国内生产本案导管和轮毂、缝合线、缝合线支撑件的个别制品，生产了用于实施本案专利发明（第 6 项）的所有构成。上述个别制品原本就是以销售给日本的〇〇〇〇医院，在同样的皮肤的提升手术程序中共同使用的目的而生产的。

综合本案专利发明（第 6 项）的权利要求和说明书的记载，将医疗缝线支撑件结合固定于医疗缝线端部的方法不过是一般技术人员可以适当选择的程度。

在皮肤的提升手术前或手术过程中如此将医疗缝线支撑件安置并固定于医疗缝线的端部上，对于一般的技术人员而言是显而易见的，只要是一般的技术人员，组装、结合使用上述的个别制品以适用于各种功能并没有太大困难。

(3) 因此，被告等仅生产本案的导管和轮毂、缝合线、缝合线支撑件的个别制品，就能具备在韩国国内实现本案专利发明（第 6 项）的各构成要素有机结合为一体所具有的作用效果的状态，认定其侵权是合理的。

尽管如此，原审仅以本案的缝合线支撑件若要形成于缝合线的端部上的情况必须经过额外的加工组装等理由，否定了对于专利发明（第 6 项）的侵权。原审的判断中，有误解关于侵害专利权的法理而影响判决的错误。

4. 结论

本案的情况，专利发明的构成要素（在皮肤提升手术时使用的各个医疗器具）全部在韩国国内生产并最终通过一个单位以手术为目的出口，但只欠缺具备本案专利发明（第 6 项）的医疗缝线支撑件和医疗缝线的结合关系。对此，原审根据专利权的属地主义原则否定了对于专利权的侵害。但是大法院则判断，上述结合的加工组装极其琐碎或容易，仅通过上述所有部件的生产或半成品的生产就能成为实现专利发明的各构成要素有机结合为一体所具有的作用效果的状态，虽然有专利权的属地主义原则，也可以认定对于专利权的侵害。

可以说对象判决是在维持专利权属地主义原则的同时认定了其例外情况的判决。以往严格适用专利权的属地主义原则的情况，存在难以适当管制由于在境外实施专利发明而专利权受到侵害的问题，但是对象判对于专利发明的实施制品的部件或半成品在韩国国内生产之后到海外组装成成品的情况，只要满足对象判决所判定的规定条件的情况，则例外地将其看作与在韩国国内生产的专利发明的实施制品一样认定专利权的侵害，在这一点上具有示范意义。