

[특허분쟁] 특허무효심판 - 개별 구성요소 공지된 상황에서 결합발명의 진보성 판단: 특

허법원 2018. 9. 14. 선고 2017허8084 판결



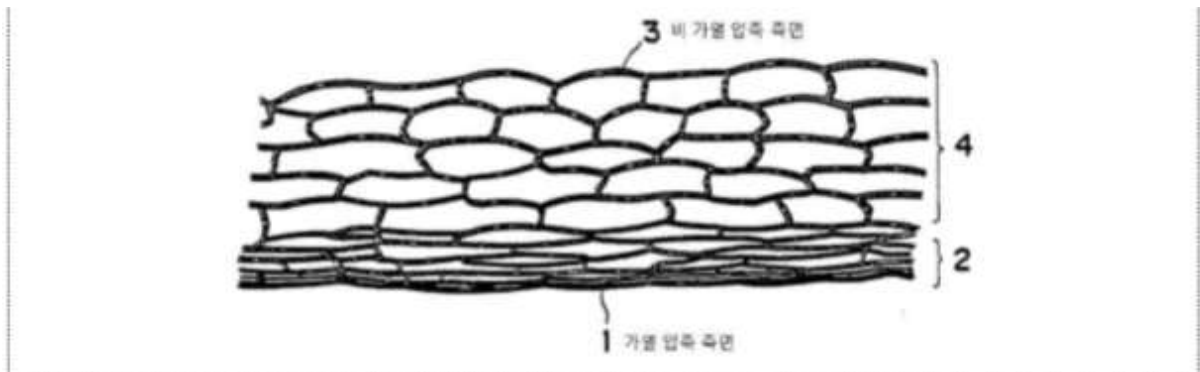
## 1. 특허발명의 청구항

【청구항 1】 유중수형 화장료 조성물이 함침된, 다공성 합침재; 및 도포구가 구비된 화장품에 있어서, 상기 합침재는 도포구가 접촉하는 일면만을 압축하여 압축부가 형성된 것을 특징으로 하는 화장품(이하 '이 사건 제1항 정정발명'이라 하고 나머지 청구항에 대해서도 같은 방식으로 부르며, 정정된 전체 발명을 칭할 때는 '이 사건 정정 발명'이라 하고, 정정되기 전의 전체 발명을 칭할 때는 '이 사건 정정 전 발명'이라 한다).

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 다공성 합침재는 오픈셀 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 화장품.

【청구항 3】 제1항에 있어서, 상기 다공성 합침재는 발포 우레탄 폼인 것을 특징으로 하는 화장품.

【청구항 4】 제1항에 있어서, 상기 합침재의 압축부는 합침재와 도포구가 접촉하는 일면만을 압축하여 형성된 것으로, 상기 합침재는 압축부의 길이 대비 전체 합침재의 길이의 비율이 1:4 내지 1:6 (압축부의 길이:전체 합침재의 길이)로 형성된 압축부가 형성된 합침재인 것을 특징으로 하는 화장품.



2. 진보성 판단 범위

또한, 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이 아니라 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

### 3. 구체적 사안의 판단

구성요소 1은 '압축되지 않은 하나의 함침재를 대상으로 한쪽 면을 압축함으로써 그 압축된 면에는 압축부가 형성되고, 그 아래에는 비압축부가 봉합부 없이 형성된 것'으로 한정하고 있어 두 개 이상의 층 구조로서 한 층을 압축하여 이를 다른 층과 서로 봉합한 선행발명 1의 대응 구성과 차이가 있다(이하 '이 사건 차이점'이라 한다).

다음과 같은 사정들을 종합해보면, 이 사건 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선

행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다고 볼 수 없다.

① 구성요소 1과 선행발명 1의 대응 구성은 각각 직접 하나의 함침재에 고온의 열과 압력 등을 가해 가압하는 방식과 2개 이상의 층으로 나뉘서 한 층을 열프레스하여 압축하고 이를 다른 층과 열 또는 접착제 등으로 봉합하는 방식에 의한 것으로서 그 차이가 있다. 이에 따라 구성요소 1은 하나의 함침재 내에서 압축하는 측면, 즉 도포구가 접촉하는 측면으로부터 그 반대 측면 방향으로 점차 연속적으로 감소하는 밀도를 가지는 특성이 있게 된다. 그에 반하여 선행발명 1은 하나의 함침재 내에서 복수의 층이 서로 다른 밀도를 가지되, 각각의 층 내부에서는 동일한 밀도를 가지는 특성이 있게 된다.

② 선행발명 1에는 발포 우레탄의 층을 2개 이상 포함하고, 상기 층들은 발포 우레탄의 유형, 발포 우레탄의 1인치당 포어 수, 포어 사이즈 및 층 두께 중 하나 이상이 서로 다른 것을 사용할 수 있음은 기재되어 있으나, 명세서 그 어디에도, 봉합 방식이 아닌 단일 층으로 된 함침재의 한 면만을 압축하여 압축부를 형성하는 기술적 사상에 대한 기재나 암시가 나타나 있지 않다.

③ 한편 선행발명 2에서는 열압축된 발포품 중에서 일부를 압축하여 제조하는 것에 대

해서 개시하고 있기는 하나, 이는 화장료 조성물이 함침된 화장품 함침재에 관한 것이 아닌 화장료 조성물을 포함하지 않는 화장품 도포구에 관한 것일 뿐만 아니라, 종래 폴리우레탄 압축 발포체가 가지는 문제점, 즉 유기물의 투과가 어디서든 발생하여 과도한 화장료가 도포구로 투과되는 것을 효율적으로 방지할 수 없는 문제점을 해결하려는 과제로 삼고 있어 그 기술적 사상이 다르다.

그 뿐만 아니라 선행발명 2는 화장료가 압축된 부분인 독립 기포부를 전혀 투과하지 않고 오히려 반대쪽으로서 비압축 부분인 반연속 기포부로 투과되는 구성인 반면(컬럼 2, 57~59행), 이 사건 제1항 정정발명은 화장료가 압축된 부분을 투과하여 방출되도록 하는 구성이므로 그 구조적인 면에서도 차이가 있다.

①~③의 점을 종합하면, 통상의 기술자가 이 사건 정정발명의 명세서에서 개시된 내용을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 선행발명 2로부터 한 면만을 압착하여 포어 수나 밀도가 다른 다층의 발포 폼을 제조하는 방법만을 따로 취한 다음 이를 선행발명 1에 결합하여 이 사건 제1항 정정발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어렵다. 제1항 정정발명은 그 진보성이 부정되지 아니한다.

첨부: 특허법원 2018. 9. 14. 선고 2017허8084 판결

변리사23년/변호사15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)