

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2017허8084 등록무효(특)

원 고 A

피 고 주식회사 엘지생활건강

변 론 종 결 2018. 7. 18.

판 결 선 고 2018. 9. 14.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2017. 10. 31. 2016당1677호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초 사실

가. 피고의 특허발명(갑 제2호증)

1) 발명의 명칭: 개선된 함침재를 구비한 메이크업 화장품

2) 출원일/ 출원번호: 2014. 9. 26./ 제10-2014-129320호

3) 등록일/ 등록번호: 2016. 3. 15./ 특허 제1605097호

3) 특허청구범위(2016. 10. 25. 정정청구되어 2017. 9. 26. 정정명세서 등 보정서에 의하여 보정된 것으로서, 밑줄 친 부분이 최종 정정된 것임)

【청구항 1】 유중수형 화장료 조성물이 함침된, 다공성 함침재; 및 도포구가 구비된 화장품에 있어서, 상기 함침재는 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 함침재는 오픈셀 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 화장품.

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

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

【청구항 6】 제1항에 있어서, 상기 압축부는 상기 함침재의 비압축부 대비 4 내지 6 배의 밀도를 갖는 것을 특징으로 하는 화장품.

【청구항 8】 제1항 내지 제4항 및 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 상기化粧品の 함침재에 0.4kgf/cm^2 의 압력을 3초간 가하여 도포구에 묻어나오는 유중수형 화장료 조성물의 토출량을 10회 측정하였을 때, 도포구에 묻어나온 유중수형 화장료 조성물의 토출량의 변화가 1회당 0.03g 미만인 것을 특징으로 하는 화장품.

【청구항 9】 도포구가 접촉하는 일면만을 압축하여 압축부가 형성된, 유중수형 화장료 조성물 함침용 발포 폼 함침재.

【청구항 10】 제9항에 있어서, 상기 발포 폼 함침재는 발포 우레탄 폼인 것을 특징으로 하는 함침재.

【청구항 11】 제9항에 있어서, 상기 발포 폼 함침재는 다공성 오픈셀 구조인 것을 특징으로 하는 함침재.

【청구항 12】 제9항에 있어서, 상기 압축부는 상기 함침재의 비압축부 대비 4 내지 6배의 밀도를 갖는 것을 특징으로 하는 함침재.

【청구항 13】 제1항에 있어서, 상기 다공성 함침재는, 셀수가 45ppi 내지 65ppi인 발포 폼을 도포구가 접촉하는 방향에서 열압착하여 열압착 전 대비 높이가 10 내지 30% 줄어들도록 열압착한 발포 폼인 것을 특징으로 하는, 화장품.

【청구항 14】 제1항에 있어서, 상기 함침재의 압축부는 하나의 함침재의 도포구가 접촉하는 일면에 돌기 또는 홈이 형성된 것을 특징으로 하는, 화장품.

【청구항 15】 제1항에 있어서, 상기 함침재의 압축부는 비압축부에 비해 셀 수가 많고, 포어의 사이즈가 작은 것을 특징으로 하는 화장품.

【청구항 5, 7】 (삭제)

4) 주요 내용

① 기술분야

본 발명은 화장료가 함침된 함침재를 개선한 메이크업 화장품에 관한 것으로, 보다 상세하게는 함침된 화장료의 토출량을 일정하게 조절할 수 있는 메이크업 화장품에 관한 것이다. [0001]

② 배경기술

유동성이 있는 W/O 형의 화장료, O/W 형의 화장료 등은 일반적으로 튜브나 펌프 제형에 담아 사용하고 있으나 휴대 및 사용성이 상대적으로 불편하다는 문제점이 있었다. [0002]

선행문헌에는 우레탄 폼과 같은 다공성 함침재에 화장료를 함침시키고, 퍼프와 같은 도포구를 이용하여 화장료를 피부에 도포하는, 휴대가 간편한 제품이 제안되어 왔다. [0003]

제안된 함침용 스폰지는 발포과정을 거쳐 제조된 것으로서, 상기 스폰지의 내부에 형성된 cell은 대부분 오픈셀(open cell)이며, 화장료를 머금고 있을 수 있는 다공성 구조를 가지고 있다. [0004]

스폰지의 발포과정에서 형성된 내부 공간은 기공크기가 커서, 함침이 용이하기는 하나, 도포용 퍼프를 이용하여 함침재에 압력을 가할 때, 과도하게 내용물이 방출되는 문제가 있다. 특히, 별도의 도포용 퍼프를 사용하지 않고, 손으로 함침재에 압력을 가할 때에는 사용자가 손의 감각으로 느낄 수 있으나, 별도의 도포용 퍼프를 이용하여 내용물을 덜어서 사용할 경우에는 내용물의 방출량에 대해 훨씬 더 둔감하여 사용초기에 과도하게 내용물이 토출되었다. [0005]

함침재로부터 내용물이 과도하게 방출되게 되면, 불필요하게 많은 양의 화장료를 초반에 사용하게 되어 비경제적이며, 제품을 도포할 때에도 얼굴에 세밀하고 균일하게 화장품을 바르기가 어려워 적절한 피부 표현을 하기도 곤란하다. [0006]

이와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 스폰지 등에 함침된 화장료의 배출량을 적절하게 조절하기 위한 연구가 지속적으로 이루어져 왔다. [0007]

본 발명자들은 함침재에 함침된 화장료의 토출량이 일정하고 사용이 편리한 화장품을 개발하고자 연구를 거듭한 결과 본 발명을 완성하게 되었다. [0010]

③ 해결하려는 과제

본 발명은 함침재로부터 화장료 조성물의 토출량이 일정하게 유지될 수 있는 함침재 및 이를 구비한 화장품을 제공하고자 한다. [0011]

④ 과제의 해결수단

본 발명은, 화장료 조성물이 함침되어 있는 다공성 함침재; 및 상기 다공성 함침재로부터 화장료 조성물을 덜어서 피부에 도포할 수 있는 별도의 도포구가 구비된 화장품에 있어서, 상기 함침재의 일면이, 즉 상기 도포구가 접촉하는 일면에 압축층을 포함하는 화장품을 제공한다. [0013]

본 발명의 발명자들은 오픈셀 구조의 다공성 함침재는 화장료 조성물을 함침시켜 사용하기 편리한 반면에, 초기 토출량이 과도하여 도포구 이용시 양을 조절하여 사용하는 것이 어렵다는 점을 인식하고 본 발명을 완성하게 되었다. [0014]

용어 '함침'은 액체 같은 유동성이 있는 성분에 담귀서 공간을 메꾼다는 의미이며, 본 명세서에서 사용된 함침은 화장료 조성물이 다공성의 함침재에 적셔진 상태를 의미하며, 화장료 조성물이 흡수된 상태를 포함하는 넓은 의미로 사용되었다. [0016] 본 발명의 '함침재'는 화장료 조성물을 함침할 수 있는 물질이면 모두 포함될 수 있고, 스펀지와 같은 다공성 형태를 가질 수 있다. 본 발명의 목적상 오픈 셀 구조가 바람직하며, 더욱 바람직하게는 발포 과정에서 생기는 오픈 셀 구조의 기공이 형성된 다공성 발포 폼이 바람직하며, 가장 바람직하게는 발포 우레탄 폼이 바람직할 수 있다. [0017]

도포구는 함침재로부터 화장료 조성물을 덜어내서 얼굴에 펴바르는 도구를 의미하며, 상기 도포구는 유동성이 있는 화장료 조성물이 묻어나서 피부에 도포될 수 있는 것이라면, 재료나 형태에 특별히 한정되지 않는다. [0018]

본 발명은 상기 도포구가 접촉하는 함침재의 일면에 압축층을 형성하여 화장료의 토출량을 조절하고자 한다. 즉, 본 발명의 발명자들은 포어의 사이즈가 비압축층에 비해 상대적으로 줄어들면서 토출되는 화장료가 압축층에 머무르는 시간이 길어지게 되고, 화장료가 초기에 과다하게 토출되는 것을 방지할 수 있다는 사실을 실험을 통해 확인하게 되었다. [0019]

구체적으로 동일한 힘을 가할 수 있는 프레스기(예를 들어, LLOYD LS1)에 도포구를 장착하고, 본 발명의 화장료 조성물이 함침된 함침재에 0.4kgf/cm²의 압력을 3초간 가한 후 장착된 도포구에 묻어나오는 화장료 조성물의 양을 확인하여 횟수에 따른 토출

량을 비교할 수 있다. [0020]

본 발명의 압축부가 구비된 함침재로부터 도포구로 묻어나오는 화장료의 양은 최초 압력을 가한 시점부터 10회 가압할 때까지, 함침된 화장료 조성물의 토출량의 변화가 1회당 0.03g 미만, 바람직하게는 0.02g 미만, 가장 바람직하게는 0.015g 미만일 수 있다. [0021]

상기 압축층은 함침재의 압축을 유도할 수 있는 다양한 압축방법을 이용하여 제조할 수 있으며, 바람직하게는 열압착(Thermal Compression)을 이용하여 제조할 수 있다. [0022]

본 명세서에 사용된 열압착 방법은 열압축 방법과 같은 의미로 사용되었으며, 고온을 가하여 즉시 부피가 감소되는 압축방식을 의미한다. 본 명세서에서는 금속간의 접합을 위해 사용되는 열 압착방식뿐만 아니라, 고온의 열과 압력을 가하여 부피의 감소 효과를 얻는 방식을 넓게 포함하는 의미로 이용된다. [0023]

구체적으로, 상기 열압착 방식은 가열된 금속판으로 함침재를 가압하는 방식으로, 500도 이상 열이 전달되도록 기기 내부에 가열된 기름이 순환할 수 있는 구조의 가압장치를 이용할 수 있고, 바람직하게는 650도 내외의 열이 전달될 수 있다. 상기 압축층이 형성된 함침재를 제조하기 위한 가압장치로는 원통 형태의 가압롤을 이용하거나 가열된 프레스기를 이용할 수 있다. [0024]

상기 함침재의 압축층은 상기 압축층의 길이 대비 전체 함침재의 길이의 비율이 1:4 내지 1:6 (압축층의 길이: 전체 함침재의 길이)로 형성될 수 있으며, 바람직하게는 1:4.5 내지 1:5.5 정도의 길이 비율로 압축층이 형성될 수 있다. [0025]

예를 들어, 셀수가 45ppi 내지 65ppi인 발포 폼 또는 밀도가 0.01 내지 0.03g/cm³ 인 발포 폼을 도포구가 접촉하는 방향에서 열압착하여 열압착 전 대비 높이가 10 내지 30%, 바람직하게는 12 내지 28%, 더욱 바람직하게는 15 내지 25% 줄어들도록 열압착할 수 있다. [0026]

압축층의 비율이 더 높아지면 함침재 제조 비용이 올라가게 되고, 내용물의 배출력이 떨어지는 문제가 발생할 수 있으며, 압축층의 비율이 낮아지면 본 발명이 목적으로 하는 효과가 미미하고, 균일한 압착 및 성형이 어렵다는 문제가 생길 수 있다. [0027]

상기 압축층은 상기 함침재의 비압축층이 갖는 밀도 대비 4 내지 6배의 밀도를 가질 수 있다. [0028]

본 발명의 화장품은 상기 압축층이 형성된 함침재에 화장료 조성물을 함침시키는 것으로, 상기 화장료 조성물은 유동성을 갖는 화장료 조성물이며, 1기압 25°C에서 유동

성을 가지는 화장료 조성물이 사용될 수 있다. [0029]

상기 화장료 조성물은 바람직하게는 W/O(유중수)형 화장료 조성물이 이용될 수 있으며, 더욱 바람직하게는 화운데이션, 자외선 차단제 등이 이용될 수 있다. 상기 화운데이션 또는 자외선 차단제에 포함되는 성분은 업계에서 일반적으로 사용되는 성분들이 이용될 수 있다. [0030]

실시예에 따르면, 일면에 압축층이 형성된, 화장료 조성물 함침을 위한 발포 우레탄 폼 함침재를 제공한다. [0033]

상기 발포 우레탄 폼 함침재는 다공성 오픈셀 구조를 가질 수 있으며, 상기 압축층은 상기 함침재의 비압축층 대비 4 내지 6배의 밀도를 가질 수 있다. [0034]

⑤ 발명의 효과

본 발명의 화장품은 초기부터 일정하게 내용물이 토출될 수 있다. [0035]

초반에는 과도하게 내용물이 함침재로부터 스며 나오다가 점차 토출량이 줄어드는 문제점을 해결하고 일정한 토출량을 유지할 수 있다. [0036]

본 발명의 화장품을 이용하여 얼굴에 세밀하고 균일하게 도포할 수 있다. [0037]

나. 선행발명들

1) 선행발명 1(갑 제5호증)

선행발명 1은 2013. 7. 23. 공개된 공개특허공보 제10-2013-83852호에 게재된 '발포 우레탄의 층 구조를 포함하는 화장료 조성물 담체'에 관한 것으로서, 이 사건과 관련된 주요 내용과 도면은 다음과 같다.

① 기술분야 및 해결하려는 과제

선행발명 1은 발포 우레탄의 층 구조를 포함하는 화장료 조성물 담체에 관한 것이다. [0001]

선행발명 1은 화장료 조성물이 잘 충전되며, 화장료 조성물을 장기간 균질하게 담지할 수 있고, 화장료 조성물을 취할 때 적당량의 화장료 조성물이 배출됨과 동시에, 화장료 조성물을 담은 후에도 뛰어난 내구성을 유지하는 화장료 조성물 담체를 제공

하고자 한다. [0005]

② 발명의 효과

선행발명 1의 일측면에 따른 화장료 조성물 담체는 화장료 조성물이 잘 충전되며, 화장료 조성물을 장기간 균질하게 담지할 수 있고, 화장료 조성물을 취할 때 적당량의 화장료 조성물이 배출되며, 화장료 조성물을 담은 후에도 뛰어난 내구성을 유지할 수 있다. 따라서 본 발명의 일측면에 따른 화장료 조성물 담체를 이용하면, 액상 화장료 조성물도 간편하게 휴대할 수 있으므로, 외출시에도 편리하게 화장할 수 있다.

③ 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이전에도 발포 우레탄으로 이루어진 화장료 조성물 담체 자체는 알려진 바 있으나, 본원 발명과 같이 층 구조의 화장료 조성물 담체는 개시된 바 없다. 종전의 발포 우레탄을 포함하는 화장료 조성물 담체는 그에 함유되어 있던 화장료 조성물을 약 50% 이상 취하고 나면, 화장료 조성물의 배출 정도가 급격히 낮아진다는 단점이 있다. 이에 반해, 본 발명의 일측면에 따른 화장료 조성물 담체는 발포 우레탄의 층 구조를 포함함으로써, 처음부터 50% 이상 사용할 때까지도 종전의 화장료 조성물 담체보다 화장료 조성물 배출 정도를 균일하게 조절할 수 있다. [0011]

본 발명의 일측면에서, 화장료 조성물 담체의 층 구조는 발포 우레탄 층을 적어도 1개 이상 포함하고, 상기 발포 우레탄 층들은 발포 우레탄의 유형, 발포 우레탄의 1인치 당 포어 수, 포어 사이즈 및 층 두께 중 하나 이상이 서로 다를 수 있다. [0016]

본 발명에서 발포 우레탄은 폴리 에테르계 발포 우레탄을 포함하고, 이 폴리 에테르계 발포 우레탄은 폴리 에테르계 건식 발포 우레탄 및 폴리 에테르계 습식 발포 우레탄을 포함한다. 본 발명에서 발포 우레탄의 유형은 상기 폴리 에테르계 건식 발포 우레탄 및 폴리 에테르계 습식 발포 우레탄을 포함하는 것이다. 일반적으로 습식 발포 우레탄은 건식 발포 우레탄 보다 포어 사이즈가 작다. [0017]

본 발명의 일측면에서, "포어 수"는 발포 우레탄의 1인치 당 포어 수를 말하는 것으로, 1인치 당 포어 수는 55ppi 내지 130ppi, 구체적으로 70ppi 내지 120ppi, 더 구체적으로 80ppi 내지 110ppi일 수 있다. [0019]

본 명세서에서, "층 두께"는 발포 우레탄층 각각의 층 높이를 말하는 것으로, 본 발명의 일측면에 따른 화장료 조성물 담체의 각 층 두께는 0.05mm 내지 30mm, 구체적으로 0.1mm 내지 10mm, 더 구체적으로 0.5mm 내지 2.0mm 미만일 수 있다. 본 발

명의 다른 일측면에서, 발포 우레탄 층들은 서로 다른 층 두께를 가지고, 그 중 두께가 얇은 발포 우레탄 층 두께는 0.05mm 내지 0.15mm 이고, 두께가 두꺼운 발포 우레탄 층 두께는 0.5mm 초과 내지 3mm 일 수 있다. [0023]

본 발명의 일측면에 따른 화장료 조성물 담체는 서로 다른 성질을 가지는 발포 우레탄 층을 포함함으로써, 화장료 조성물을 잘 충전하는 충전능이 우수하며, 화장료 조성물을 장기간 균질하게 담는 담지능이 뛰어나고, 화장료 조성물을 취할 때 적당량의 화장료 조성물이 배출되는 배출능이 높으며, 화장료 조성물을 담은 후에도 우수한 내구성을 유지할 수 있다. [0024]

본 발명의 일측면에서, 발포 우레탄의 밀도는 0.05 내지 0.2g/cm³ (3.12 내지 12.48lb/ft³), 구체적으로 0.1 내지 0.18g/cm³일 수 있다. [0025]

본 발명의 일측면에서 화장료 조성물 담체는 발포 우레탄의 층을 2개 이상 포함하고, 상기 발포 우레탄의 층들 중 하나는 폴리 에테르계 발포 우레탄을 열프레스 공정으로 압축한 것일 수 있다. 구체적으로, 폴리 에테르계 발포 우레탄을 발포 후 슬라이스하여 2 내지 8mm, 바람직하게 4 내지 6mm, 가장 바람직하게 5mm 두께의 스폰지를 2 내지 3배, 바람직하게 2.5배로 열프레스 압축한 것일 수 있다. 바람직하게는, 발포 우레탄의 층을 2개 포함한 이중층 구조로, 이중층 중 상층이 폴리 에테르계 발포 우레탄을 압축한 것일 수 있다. 이때 압축은 특별히 한정되는 것은 아니나 열프레스에 의한 것일 수 있다. 발포 우레탄이 압축되면 동일한 기공수를 유지하며 흡수력과 담지능력이 향상되며 미세하게 배출되어 배출력을 조절할 수 있다. [0028]

본 발명의 일측면에 따른 화장료 조성물 담체의 층들은 초음파, 열, 바인더(binder) 또는 접착제로 봉합될 수 있다. 상기에서, 바인더로 봉합된다 함은 바인더 제제를 녹여 균일하게 발포 우레탄 층의 표면에 분산함으로써 층들을 결합시키는 본딩 봉합(Bonding sealing)을 의미한다. 본딩 봉합은 인체에 무해하며 접착력이 우수한 점착제로 다수개의 상이한 스폰지를 접합하는 방법이다. 상기에서 초음파 봉합은 초음파를 이용하여 여러가지 다른 스폰지의 연결부위에 주사하여 점착하는 방법이다. [0033]

한편, 일반적으로 층 간 봉합은 발포 우레탄 층의 표면을 녹여 일체화시키는 방법을 사용할 수 있다. 이에, 본 발명의 일측면에 따른 화장료 조성물 담체는 최상층과 최하층의 구성 성분을 동일하게 하고, 최상층과 최하층의 가장 자리를 초음파, 열, 바인더 또는 접착제로 봉합함으로써, 층 구조의 층들을 서로 결합시킬 수 있다. (중략) 이와 같은 화장료 조성물 담체는 가장 자리만 봉합하므로, 봉합 방법에 따라 화장료 조성물이 영향을 받지 않으며, 봉합 방법에 의한 피부에 미치는 영향을 제거할 수 있다.

[0034]

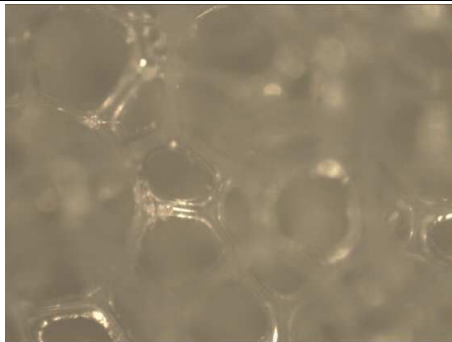
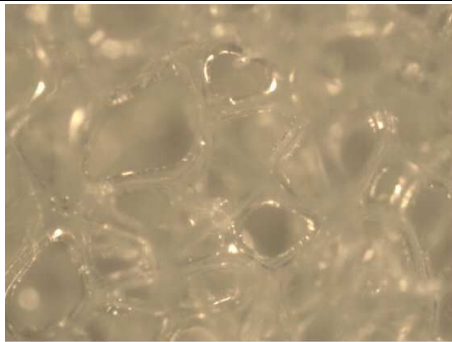
본 발명의 일측면에 따른 화장료 조성물 담체에 적용될 수 있는 화장료 조성물은 유화형 조성물, 구체적으로 유중수(W/O)형 또는 수중유(O/W)형 조성물일 수 있다. [0036]

본 발명의 일측면은 화장료 조성물을 함유한 상기 화장료 조성물 담체를 포함하는 화장품을 제공한다. 상기 화장품은 화장료 조성물을 본 발명의 일측면에 따른 화장료 조성물 담체에 적용함으로써, 화장료 조성물이 잘 충전되며, 화장료 조성물을 장기간 균질하게 담지할 수 있고, 화장료 조성물을 취할 때 적당량의 화장료 조성물이 배출됨과 동시에, 장기간 뛰어난 내구성을 유지할 수 있다. [0040]

[실험예 5] 발포 우레탄층의 성질에 따른 담체 능력 평가

실시예와 실질적으로 동일한 방법으로 발포 우레탄 층을 포함하는 층 구조의 화장료 조성물 담체를 제조하되, 폴리 에테르계 발포 우레탄을 발포 후 슬라이스하여 5mm 두께의 스폰지를 열프레스 공정으로 2.5배 압축하여 상층을 제조하고, 담체에 제조예의 화장료 조성물을 담고, 그 효과를 평가하였다. [0069]

[표 8]

	참고예5	실시에 13
담지체 구조	단일층	2중층
담지체 설명	망상 구조의 폴리 에테르계 건식 발포 우레탄	망상 구조의 폴리 에테르계 건식 발포 우레탄이 하층은 단일층과 동일하며, 상층은 열프레스한 물성을 가지는 2중층 구조
포어수	88-100ppi	
하층 포어 수		88-100ppi
하층 설명		망상 구조의 폴리 에테르계 건식 발포 우레탄
현미경 관찰 사진	단일층	상부
		
상층 설명		폴리 에테르계 건식 발포 우레탄을 열프레스하여 압축한 폼
담지체 두께	10.0mm	10.0mm
상층 두께		2.0mm
담지체 밀도	1.8-2.0lb/ft ³	
상층 밀도		4.5-5.0lb/ft ³
충진능	○	○
배출능	○	○

2) 선행발명 2(갑 제6호증)

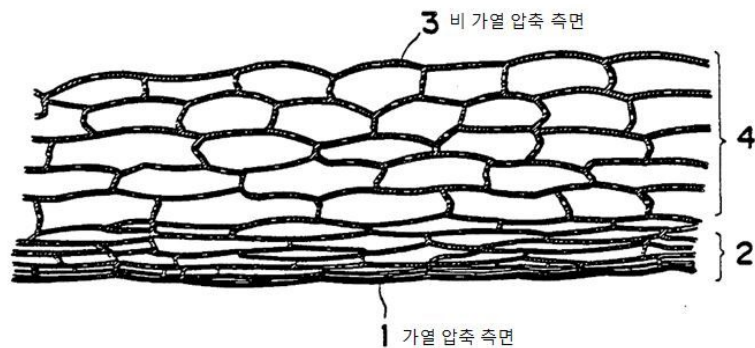
1988. 10. 11. 등록된 미국 특허공보 제4,776,356호에 게재된 '화장품 어플리케이션'에 관한 것으로서, 그 주요 내용 및 주요 도면은 아래와 같다.

[주요 내용]

선행발명 2는 천연 또는 아크릴로니트릴-부타디엔(N.B.R.) 라텍스 발포체로 제조된

화장품 어플리케이터(5)에 관한 것이다. 이는 물질이 도 1에 나타낸 바와 같이, 가열 압축 측면(1)에 실질적 독립, 비-다공성 기포 구역 또는 스킨을 갖고, 다른 측면에 반연속 다공성 기포 구역을 갖도록, 열 가공 장치에 의하여 일 측면으로부터 압축되고 가열된다. 기포의 다공도는 다른 비-가열 압축 측면(3) 쪽으로 점진적으로 증가한다. (컬럼 2, 31~39행)

연속 기포 라텍스 발포체 구조의 제1 부분은 연속 기포를 폐쇄하여 불침투성 스킨을 형성하고, 제2 압축 부분은 반연속 기포를 포함하여 라텍스 발포체 구조의 다공도가 상기 제1 부분으로부터 상기 제2 부분으로 점진적으로 증가하도록 열-압축함으로써, 제1 부분이 도포 표면을 형성하고, 도포 표면으로부터 떨어진 제2 부분에 인접하게 배치되며, 불침투성 스킨이 도포 표면 반대의 어플리케이터 표면에 존재함을 포함하는, 점증하는 다공도를 갖도록 개질된 연속 기포 라텍스 발포체 구조 및 도포 표면을 갖는 화장품 어플리케이터의 제조방법. (청구항 5)



다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2016. 6. 21. 특허심판원에 2016당1677호로 피고를 상대로 이 사건 정정전 발명의 각 청구항은 진보성이 부정되므로 특허가 무효로 되어야 한다고 주장하며, 특허무효심판을 청구하였다.

2) 이에 피고는 2016. 10. 25. 위 특허무효심판절차에서 정정청구를 하였고, 이에 대해 정정의견제출통지가 있자, 2017. 9. 26. 정정명세서 등 보정서를 제출하였다(이하 '이 사건 정정'이라 한다).

3) 특허심판원은 2017. 10. 31. 이 사건 정정은 보정 및 정정 요건을 충족하므로

이 사건 정정전 발명의 명세서 및 도면을 이 사건 정정과 같이 정정하되, 그 정정에 의해 삭제된 청구항 제5, 7항에 대한 심판청구를 각하하고, 이 사건 제1항 내지 제4항, 제6항, 제8항 내지 제15항 정정발명은 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고의 주장

1) 이 사건 제1항, 제9항 정정발명은 선행발명 1과 기술분야와 목적이 동일하고 과제해결원리도 동일하므로 목적의 특이성이 없으며, 선행발명 1의 기술적 사상이 그대로 이용되어 있어, 통상의 기술자가 선행발명 2의 구성을 채용하여 결합하면 용이하게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다.

2) 이 사건 제2항 내지 제4항, 제6항, 제8항, 제10항 내지 제15항 정정발명은 이 사건 제1항 또는 제9항 정정발명을 인용하는 종속항 발명들로서 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하여 용이하게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다.

3) 따라서 이 사건 제1항 내지 제4항, 제6항, 제8항 내지 제15항 정정발명은 그 등록이 무효로 되어야 하므로 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장

1) 이 사건 제1항, 제9항 정정발명은 선행발명 1과 현저한 차이가 있고, 이러한 차이는 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 용이하게 극복할 수 없다.

2) 이 사건 제2항 내지 제4항, 제6항, 제8항, 제10항 내지 제15항 정정발명은 이 사

건 제1항 또는 제9항 정정발명을 인용하는 종속항 발명들로서 그 진보성이 부정할 수 없다.

3) 따라서 이 사건 제1항 내지 제4항, 제6항, 제8항 내지 제15항 정정발명은 그 등록이 무효로 되어서는 아니 되므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단

이 사건 심결에는 피고의 이 사건 정정을 적법한 것으로 보아 이를 인정한 부분도 포함되어 있으나, 원고가 이에 대해 다투지 아니하고, 달리 정정인정의 심결이 부적법하다고 볼 만한 사유가 없다. 또한, 이 사건 제5항, 제7항 정정발명에 대한 심판청구는 이 사건 정정에 따라 그 심판의 대상물이 삭제되었으므로 부적법하여 각하되어야 하는 바, 이 사건 심결 중 이 사건 제5항, 제7항 정정발명에 대한 부분은 이와 결론을 같이 하므로 적법하다. 따라서 이하에서는 이 사건 제1항 내지 제4항, 제6항, 제8항 내지 제15항 정정발명이 주된 선행기술인 선행발명 1에다가 선행발명 2를 결합하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정되는지 여부를 중심으로 판단한다.

가. 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되는지 여부

1) 관련 법리

발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는

지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).

또한, 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 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).

2) 기술분야 및 목적의 대비

가) 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1과 발포 우레탄 폼으로 된 화장료 조성물 담체 또는 함침재에 관한 것이라는 점에서 그 기술분야가 동일하다. 한편 선행발명 2는 저점도 액상 화장품용 어플리케이션에 관한 것으로서 이 역시 화장품 산업분야에

속한다는 점에서 이 사건 제1항 정정발명과 기술분야가 크게 다르지는 않다.

나) 이 사건 제1항 정정발명은 화장료가 함침된 함침재를 개선한 메이크업 화장품에 관한 것인데, 보다 상세하게는 함침된 화장료의 토출량을 일정하게 조절할 수 있는 메이크업 화장품에 관한 것으로서(식별번호 [0001]), 종래 화장료 조성물을 함유하는 함침재에 도포용 퍼프를 이용하여 압력을 가할 경우 사용 초기에 과도하게 내용물이 방출되어 초반에 불필요하게 많은 화장료를 사용하게 되므로 비경제적이며 얼굴에 도포할 때에도 세밀하고 균일하게 화장품을 바르기 어려워 적절한 피부 표현을 하기 어려운 문제점을 해결하기 위해, 처음 사용 시점부터 함침재로부터 화장료 조성물의 토출량이 일정하게 유지될 수 있는 함침재 및 이를 구비한 화장품을 제공하는 것을 해결하고자 하는 과제로 하고 있다(식별번호 [0002]~[0011], [0015]). 한편 위 함침재로는 스펀지와 같은 다공성 형태의 오픈 셀 구조가 바람직하며 가장 바람직하게는 발포 우레탄 폼을 사용한다는 기재가 있다(식별번호 [0017]).

선행발명 1은 발포우레탄의 층 구조를 포함하는 화장료 조성물 담체에 관한 것으로서(식별번호 [0001]), 화장료 조성물이 잘 충전되며 화장료 조성물을 장기간 균질하게 담지할 수 있고, 화장료 조성물을 취할 때 적당량의 화장료 조성물이 배출됨과 동시에 화장료 조성물을 담은 후에도 뛰어난 내구성을 유지하는 화장료 조성물 담체를 제공하는 것을 해결하고자 하는 과제로 하고 있다(식별번호 [0005]). 한편 선행발명 2는 우레탄 발포체로 구성된 종래의 화장품 도포구가 그 3차원적 망상구조로 인하여 화장품 액체의 투과를 완전히 방지할 수 없었던 문제점과 연속 기포 구조(open cell structure)를 갖는 종래의 화장품 도포구가 지나치게 많은 저점도의 화장료를 흡수하여 과도한 용적의 화장품을 피부에 공급하는 문제점을 해결하고자, 우레탄 발포체를 대체

하여 천연 또는 아크릴로니트릴-부타디엔 라텍스 발포체로 제조된 화장품 도포구를 제공하고, 독립 기포부(closed cell part)에 인접한 구역으로부터 라텍스 발포체의 다른 측 쪽으로 증가하는 반연속 기포부(semi-open cell part)의 다공도를 가지도록 한 것이다(컬럼 1, 28~68행).

그렇다면, 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 화장료 조성물을 취할 때 적당량의 화장료 조성물이 배출되도록 하는 함침재 및 이를 구비한 화장품을 제공하고자 하는 점에서는 해결하고자 하는 과제가 공통되나, 처음 사용 시점부터 균일한 토출량을 보이는 함침재 및 그를 구비한 화장품을 제공하고자 하는 이 사건 제1항 정정발명 특유의 과제는 선행발명 1에 개시되어 있지 않고, 선행발명 2에도 마찬가지로 구체적으로 개시되어 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제1항 정정발명은 목적의 특이성이 있다.

다) 이에 대하여 원고는, 선행발명 1의 명세서에 "본 발명의 일측면에 따른 화장료 조성물 담체는 발포 우레탄의 층 구조를 포함함으로써, 처음부터 50% 이상 사용할 때까지도 종전의 화장료 조성물 담체보다 화장료 조성물 배출 정도를 균일하게 조절할 수 있다.(식별번호 [0011])"라는 기재가 있음을 들어 선행발명 1 역시 초기 50% 사용기간 동안에도 화장료 조성물 배출 정도를 균일하게 조절하는 목적이 있다고 주장한다.

그러나 위 같은 명세서 기재 바로 앞 부분에 "종전의 발포 우레탄을 포함하는 화장료 조성물 담체는 그에 함유되어 있던 화장료 조성물을 약 50% 이상 취하고 나면, 화장료 조성물의 배출 정도가 급격히 낮아진다는 단점이 있다. 이에 반해"라는 기재가 있는 점, 위 명세서에 "종전 단일층의 화장료 조성물 담체에 비해 오랜 기간 동안 균일하게 화장료 조성물을 배출하므로, 사용시 장기간 일정한 양의 화장료 조성물을 취할 수 있도록 한다.(식별번호 [0075])"라는 기재가 있는 점, 위 명세서가 대표도로 들고

있는 도면 1에 도시된 선행발명 1의 초기 부분의 배출정도가 균일하다고 보기 어려운 점을 고려하면, 선행발명 1에 처음 사용 시점부터 균일한 토출량을 보이는 함침재 및 그를 구비한 화장품을 제공하고자 하는 기술적 과제가 개시되어 있다고 보기 어렵다. 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

3) 구성 및 작용효과의 대비

가) 구성요소별 대응 관계

구성요소	청구항 1(갑 제2호증)	선행발명 1(갑 제5호증)
1	유중수형 화장료 조성물이 함침된, 다공성 함침재; 상기 함침재는 도포구가 접촉하는 일면만을 압축하여 압축부가 형성된 것을 특징으로 하는 화장품	<p>화장료 조성물은 유화형 조성물, 구체적으로 유중수(W/O)형 또는 수중유(O/W)형 조성물일 수 있다. [0036]</p> <p>화장료 조성물 담체는 발포 우레탄의 층을 2개 이상 포함하고, 상기 발포 우레탄의 층들 중 하나는 폴리 에테르계 발포 우레탄을 열프레스 공정으로 압축한 것일 수 있다.</p> <p>바람직하게는 발포 우레탄의 층을 2개 포함한 이중층 구조로, 이중층 중 상층이 폴리 에테르계 발포 우레탄을 압축한 것일 수 있다. 발포 우레탄이 압축되면 동일한 기공수를 유지하며 흡수력과 담지능력이 향상되며 미세하게 배출되어 배출력을 조절할 수 있다.[0028]</p> <p>화장료 조성물 담체의 층들은 초음파, 열, 바인더(binder) 또는 접착제로 봉합될 수 있다. [0033]</p>

구성요소	청구항 1(갑 제2호증)	선행발명 1(갑 제5호증)
2	및 도포구가 구비된 화장품	배출능(배출력)은 담지체에 담지된 화장료를 퍼프를 이용하여 1회 도포시 취해지는 화장료의 양을 측정하였다. [0045]

나) 공통점 및 차이점

(1) 구성요소 1

위 대비표에서 보는 바와 같이 선행발명 1에는 화장료 조성물이 유중수(W/O)형 조성물일 수 있다는 기재가 있고, 발포형 우레탄과 같은 흡수력과 담지 능력이 있는 다공성 함침재에 대해서 제시되어 있는바, 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1과 선행발명 1의 대응 구성은 유중수형 화장료 조성물이 함침될 수 있는 다공성 함침재라는 점에서 동일하다.

다만 구성요소 1의 나머지 부분은 "상기 함침재는 도포구가 접촉하는 일면만을 압축하여 압축부가 형성된 것을 특징으로 하는 화장품"이라고 기재되어 있어 그 청구항의 해석이 문제 된다. 비록 구성요소 1에는 봉합부가 존재하는지 여부에 대한 기재가 없기는 하나, '도포구가 접촉하는 일면만을 압축하여 압축부가 형성된 것'이라는 제조 방법을 한정된 기재를 고려하면, '압축되지 않은 하나의 함침재를 대상으로 한쪽 면을 압축함으로써 그 압축된 면에는 압축부가 형성되고, 그 아래에는 비압축부가 봉합부 없이 형성된 것'으로 한정하고 있음이 분명하다. 따라서 이는 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).

(2) 구성요소 2

구성요소 2는 도포구가 구비된 것인데 이는 선행발명 1에서 담지체에 담지된 화장료를 퍼프를 이용하여 도포하는 것이 기재되어 있고, 퍼프가 도포구의 기능을 하는 것이므로 양 구성은 동일하다(당사자 사이에 별다른 다툼이 없다).

다) 통상의 기술자가 이 사건 차이점을 쉽게 극복할 수 있는지 여부

앞서 든 사실관계와 당사자 사이에 다툼이 없거나 앞서 든 증거에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합해보면, 이 사건 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다고 볼 수 없다.

① 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1과 선행발명 1의 대응 구성은 각각 직접 하나의 함침재에 고온의 열과 압력 등을 가해 가압하는 방식과 2개 이상의 층으로 나뉘어서 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 있고([0016]), 예를 들어 폴리에테르계 건식 발포 우레탄 및 그보다 포어 사이즈가 작은 폴리에테르계 습식 발포 우레탄을 포함하는 함침재를 사용하거나([0017]), 2층 이상의 층들 중 상층은 폴리에테르계 발포 우레탄을 열

프레스 공정으로 압축한 것을 사용할 수 있고, 압축된 발포 우레탄 층은 동일한 기공수를 유지하면서 흡수력과 담지 능력이 향상되며 미세하게 배출되어 배출력을 조절할 수 있으며([0028]), 폴리에테르계 발포 우레탄을 발포하여 하층으로 하고, 상기 발포된 우레탄을 슬라이스하여 5mm 두께의 스폰지를 열프레스 공정으로 2.5배 압축하여 상층으로 하여, 두 층의 표면을 녹이거나 가장자리를 초음파, 열, 바인더 또는 접착제로 봉합한 함침재를 사용할 수 있고([0033], [0034]), 상기 함침재에 대한 구체예로서 실시예 13에서는 망상 구조의 폴리에테르계 건식 발포 우레탄을 하층으로 하고(포어수 88~100ppi, 밀도 1.8~2.0lb/ft³), 망상 구조의 폴리에테르계 건식 발포 우레탄을 발포 후 슬라이스하여 5mm 두께의 스폰지를 열프레스 공정으로 2.5배 압축한 것을 상층으로 하여(두께 2.0mm, 4.5~5.0lb/ft³) 전체 담지체 두께 10.0mm의 담체를 제조한 다음, 당업계의 통상적인 방법으로 제조한 점도 7.338cps의 유중수형 화장료 조성물을 담지하여 그 투출량을 확인한 결과가 개시되어 있기는 하다([0068]~[0070], 표 8). 그러나 위 각 기재 를 포함한 선행발명 1의 명세서 그 어디에도, 봉합 방식이 아닌 단일층으로 된 함침재의 한 면만을 압축하여 압축부를 형성하는 기술적 사상에 대한 기재나 암시가 나타나 있지 않다.

③ 한편 선행발명 2에서는 열압축된 발포폼 중에서 일부를 압축하여 제조하는 것에 대해서 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. 그뿐만 아니라 선행발명 2

는 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.

④ 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.

⑤ 효과 면을 살펴보면, 선행발명 1은 화장료 조성물이 잘 충전되며 화장료 조성물을 장기간 균질하게 담지할 수 있고, 화장료 조성물을 취할 때 적당량의 화장료 조성물이 배출되며, 화장료 조성물을 담은 후에도 뛰어난 내구성을 유지할 수 있고([0009]), 종전 발포 우레탄을 포함하는 화장료 조성물 담체가 화장료 조성물을 약 50% 이상 취하고 나면 화장료 조성물의 배출 정도가 급격히 낮아지는 단점이 있는 반면, 선행발명 1의 담체는 층구조를 통해 처음부터 50% 이상 사용할 때까지도 종전 담체에 비해 화장료 조성물 배출 정도를 균일하게 조절할 수 있으며([0011]), 구체적으로 폴리에테르계 발포 우레탄 단일층으로 이루어진 화장료 조성물 담체(비교예)와, 폴리에테르계 건식 발포 우레탄 하층(포어 수 95ppi)으로, 폴리에테르계 습식 발포 우레탄을 상층(밀도 8.1~10.6lb/ft³)으로 하는 이중층 화장료 조성물 담체(실시예 9) 및 비압축 폴리에테르계 건식 발포 우레탄 폼을 하층(포어 수 88~100ppi)으로, 폴리에테르계 건식 발포 우레탄을 열프레스하여 압축한 발포우레탄 폼을 상층(밀도 4.5~5.0lb/ft³, 두께 2.0

mm)으로 하는 2층 구조의 담체(두께 10.0mm, 실시예 13)에 유중수형 화장료 조성물을 담지한 후 배출 정도를 평가한 결과, 기존의 단일층 화장료 조성물 담체에 비해 오랜 기간 동안 균일하게 화장료 조성물을 배출하므로 장기간 일정한 양의 화장료 조성물을 취할 수 있다는 내용이 개시되어 있다([0059]~[0075], 표 9).

<표 9>

단계	페이오프 횟수	비교예의 배출 정도	실시예 9의 배출 정도	실시예 13의 배출 정도
초기	1	0.5563	0.3761	0.4021
	5	0.1180	0.1830	0.2287
	15	0.0492	0.0780	0.1453
	25	0.0403	0.0632	0.1028
중기	35	0.0503	0.0630	0.0973
	45	0.0337	0.0532	0.00821
	55	0.0276	0.0420	0.0665
후기	65	0.0206	0.0330	0.0450
	75	0.0164	0.0280	0.0340
	85	0.0098	0.0198	0.0230

이에 대하여 이 사건 제1항 정정발명은 압축층의 포어 사이즈가 비압축층에 비해 상대적으로 줄어들면서 토출되는 화장료가 압축층에 머무르는 시간이 길어지게 되고, 화장료가 초기에 과다하게 토출되는 것을 방지할 수 있다는 사실을 실험을 통해 확인하였다는 기재가 있다([0019]). 또한, 구체적으로 동일한 힘을 가할 수 있는 프레스기에 도포구를 장착하고, 함침재에 0.4kgf/cm²의 압력을 3초간 가한 후 도포구에 묻어 나오는 화장료 조성물의 양을 확인한 결과, 최초 압력을 가한 시점부터 10회 가압할 때까지, 함침된 화장료 조성물의 토출량의 변화가 1회당 0.03g 미만, 바람직하게는 0.02g 미만, 가장 바람직하게는 0.015g 미만일 수 있으며([0020]~[0021]), 실시예에서는 지름 48mm, 길이 11mm의 원통형으로 된 함침용 폴리우레탄 스펀지를 사용하되,

상층은 압축되어 비압축부에 비해 약 5배 높은 밀도를 갖는 압축층이고(밀도 0.106g/cm², 셀 수 79.9ppi, 두께 2mm), 하층은 열압착하지 않은 비압축층(밀도 0.021g/cm², 셀 수 55.5 ppi)인 함침재에 표 3에 나타난 조성비와 비율의 유증수형 화장료 조성물을 함침시킨 후 동일한 힘을 가할 수 있는 프레스기에 도포구를 장착하고, 함침재에 0.4kgf/cm²의 압력을 3초간 가한 후 도포구에 묻어 나오는 화장료 조성물의 양을 확인한 결과, 기존 함침재는 1회 대비 10회의 토출량이 절반 가까이로 줄어들었음에 비해, 압축 변형 함침재의 경우 1~10회의 토출량은 각각 0.18g, 0.19g, 0.18g, 0.18g, 0.17g, 0.18g, 0.17g, 0.16g, 0.17g, 0.17g으로 나타나, 1회 대비 10회째의 토출량이 0.01g밖에 줄지 않아 초기부터 일정하게 내용물이 토출되어 나오는 것을 확인하였다는 기재가 있다([0040]~[0062], 실시예 4, 표 4).

<표 4>

	토출횟수									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
기존 스펀지	0.31	0.26	0.22	0.18	0.2	0.19	0.18	0.16	0.16	0.17
압축 변형 스펀지	0.18	0.19	0.18	0.18	0.17	0.18	0.17	0.16	0.17	0.17

그리고 20~30대 여성 20명을 대상으로 하여 토출 용이성에 대한 만족도를 5점 척도로 평가하여 평균값을 확인한 결과, 기존 함침재의 경우 1주차의 만족도는 3점으로 나타났음에 비해, 압축 함침재는 5점으로 나타났고, 사용자의 대다수는 기존 함침재의 1주차 만족도 점수가 낮은 이유에 대하여 초기 토출량이 많아 사용이 어렵고 급격히 토출량이 줄어드는 것을 이유로 들었다는 기재가 있다(실시예 5, 표 5).

<표 5>

		기존 스펀지	압축 스펀지
토출 용이함	1주차	3	5
	2주차	5	5
	3주차	4	4

그렇다면, 비록 이 사건 제1항 정정발명과 선행발명 1의 측정 조건이 동일하지 아니하므로 양 발명의 효과를 직접적으로 대비하기는 어려우나, 위 각 결과에서 알 수 있는 화장료 조성물의 토출 경향성은 대비 가능하므로 이를 비교하면 다음과 같다. 즉, 상측에 압축부를 구비하는 선행발명 1의 실시예 13에 따르면 1회의 토출량이 0.4021g, 5회의 토출량이 0.2287g, 15회의 토출량이 0.1453g로서, 1 내지 15회까지의 토출량이 비교예보다는 덜하지만 전체적으로 급격히 감소하여 1회 대비 5회의 토출량이 약 42%(0.17g), 1회 대비 15회의 토출량이 약 62%(0.25g) 각각 감소되었음을 알 수 있다. 이에 비하여 이 사건 정정발명의 실시예 4에 따르면, 1회 대비 10회의 토출량은 약 5%(0.01g) 감소되었음을 알 수 있다[비교예는 약 45%(0.14g) 감소하였다]. 따라서 이 사건 제1항 정정발명은 초기부터 균일하게 내용물이 토출되는 효과를 가지고 있음을 알 수 있고, 이러한 효과는 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과라고 봄이 타당하다.

⑥ 이에 대하여 원고는, 이 사건 제1항 정정발명의 경우 토출횟수는 1회부터 10회에 지나지 않는 것인데 비해, 선행발명 1의 경우 페이오프 횟수가 1회부터 85회에 이르는 것으로서 양 발명은 측정 조건이 달라 직접 비교할 수 없고, 선행발명 1은 이 사건 제1항 정정발명에 비하여 초기 담지량이나 토출압력 등에서 초기 토출량이 훨씬 많이 측정되는 조건에서 측정된 것이므로 이 사건 제1항 정정발명을 선행발명 1보다 단순하게 비교하여 현저하게 우수한 효과를 나타낸다고 보기는 어렵다고 주장한다. 그러나 선행발명 1에는 토출량 측정을 위해 어느 정도의 압력으로 함침재를 가압

하여 화장료 조성물이 배출되도록 하였는지에 대해 명시되어 있지 아니하고, 양 발명의 토출 실험에 사용된 함침재의 상층과 하층의 포어수, 밀도, 상층의 압축률, 화장료 조성물의 점도 및 담지량 등의 측정 조건이 동일하지 아니하므로, 선행발명 1이 상대적으로 초기 토출량이 훨씬 많이 측정되는 조건에서 측정된 것이라고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 설령 측정 조건들을 동일하게 한다고 하더라도, 양 발명 사이에 위 ①항에서 본 바와 같은 구조의 차이가 있음이 명백한 이상 그러한 차이로부터 효과의 차이가 자연스럽게 추론된다고 봄이 합리적이므로, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

⑦ 나아가 원고는, 원고가 자체 실험한 결과(갑 제10호증, 갑 제11호증의 1, 2)를 보더라도 이 사건 제1항 정정발명 및 선행발명 1과 같은 조건에서 열압축 일체형 스펀지와 접합 스펀지의 토출 실험결과 초반부에 봉합부가 없는 일체형이 봉합부가 있는 스펀지 담체보다 더 높은 토출량을 가지는 것으로 나타나는데, 두 층이 봉합되지 않은 이 사건 제1항 정정발명이 선행발명 1에 비하여 현저한 효과를 갖는다고 인정할 만한 근거가 부족하다고 주장하나, 원고가 자체 수행한 실험방법에 기재된 측정 조건이 이 사건 정정발명의 명세서에 기재된 측정 조건과 일치한다고 보기 어려우므로 위 주장은 나아가 살필 필요 없이 받아들이지 아니한다.

4) 검토 결과의 정리

이상의 검토 결과를 종합하면, 통상의 기술자가 선행발명 1에다가 선행발명 2를 결합함으로써 이 사건 제1항 정정발명에 이르는 것은 통상의 기술자에게 용이하다고 볼 수 없어 유기적으로 결합된 전체로서의 구성에 곤란성이 있을 뿐만 아니라, 이 사건 제1항 정정발명은 목적의 특이성이 있고, 나아가 선행발명 1, 2로부터 통상의 기술자가 예측할 수 있는 범위를 벗어나는 효과를 가진다.

그렇다면 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 없으므로, 그 진보성이 부정되지 아니한다.

나. 이 사건 제2항 내지 제4항, 제6항, 제8항 정정발명의 진보성이 부정되는지 여부

이 사건 제2항 내지 제4항, 제6항 및 제8항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명의 종속항으로서, 다공성 함침재의 구조(오픈 셀 구조), 다공성 함침재의 원료(폴리우레탄 폼), 압축부의 길이 대비 전체 함침재의 길이의 비율(1:4 내지 1:6), 비압축부 대비 압축부의 밀도(4 내지 6배), 일정 압력(0.4kgf/cm²)에서 3초간 가하여 도포구에 묻어나오는 유중수형 화장료 조성물의 토출량을 10회 측정하였을 때, 도포구에 묻어나온 유중수형 화장료 조성물의 토출량의 변화가 1회당 0.03g 미만으로 더욱 한정된 점에서만 차이가 있다. 따라서 위 각 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명과 마찬가지로 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다.

다. 이 사건 제9항 내지 제15항 정정발명의 진보성이 부정되는지 여부

이 사건 제9항 정정발명은 독립항으로서, 이 사건 제1항 정정발명에서 구성요소 1의 도포구가 접촉하는 일면만을 압축하여 압축부가 형성된, 유중수형 화장료 조성물 함침용 발포 폼 함침재에 대한 발명이다. 이 사건 제9항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명에 비하여 도포구를 구비하지 않은 점에서만 차이가 있고, 구성 1의 함침재에 대응하는 기술적 특징을 공유하는 청구항이므로, 앞서 본 제1항 정정발명과 같은 이유로 선행발명들에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다.

또한, 이 사건 제10항 내지 제15항 정정발명은 이 사건 제9항 정정발명의 종속항으로서, 다공성 함침재의 원료(폴리우레탄 폼), 다공성 함침재의 구조(오픈 셀 구조), 비압축부 대비 압축부의 밀도(4 내지 6배), 셀 수(45ppi 내지 65ppi)와 열압착 전 대비

높이의 감소 정도(10 내지 30%)를 한정하거나, 도포구가 접촉하는 일면에 돌기 또는 홈이 형성된 것, 또는 비압축부 대비 압축부의 셀 수가 많고 포어 사이즈가 작은 것으로 더욱 한정된 점에서 차이가 있다. 따라서 위 각 정정발명은 이 사건 제9항 정정발명과 마찬가지로 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 아니한다.

라. 소결론

그렇다면 이 사건 정정청구는 적법하고, 이 사건 제1항 내지 제4항, 제6항, 제8항 내지 제15항 정정발명은 진보성이 부정되지 아니하므로, 그 등록이 무효라고 볼 수 없다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결 론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 한다.

재판장 판사 윤성식

 판사 권순민

 판사 정택수