

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2017허6279 등록무효(특)

원 고 주식회사 에프에스코리아

피 고 주식회사 엘지생활건강

변 론 종 결 2018. 3. 21.

판 결 선 고 2018. 6. 1.

주 문

1. 특허심판원이 2017. 7. 31. 2016당89호 사건에 관하여 한 심결 중 특허 제1566114호 특허발명의 청구범위 제7항에 대한 심판청구를 각하한 부분을 제외한 나머지 부분을 모두 취소한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2017. 7. 31. 2016당89호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는, 2016. 1. 12. 아래 나.항 기재 이 사건 특허발명의 정정 전 청구항 1, 2, 3, 5, 7 내지 12는 진보성이 부정된다고 주장하며, 그 특허권자인 피고를 상대로 특허심판원 2016당89호로 위 각 청구항에 대한 특허무효심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다). 이에 피고는 2016. 11. 16. 위 특허무효심판절차에서 이 사건 특허발명의 청구항 1, 8, 9, 10을 정정하고 청구항 7을 삭제하는 취지의 정정청구(이하 '이 사건 정정청구'라 한다)를 하였다.

2) 특허심판원은 2017. 7. 31. 피고의 정정청구를 적법하다고 인정하고, 원고의 위 특허무효심판청구 중 이 사건 특허발명의 청구항 7에 대한 부분을 각하하며, 나머지 심판청구를 모두 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 이에 원고는 2017. 8. 29. 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

3) 피고는 이 사건 소가 계속 중인 2017. 10. 31. 특허심판원 2017정120호로 '이 사건 특허발명의 청구항 1, 4, 6, 8, 9를 정정하고, 청구항 3, 5, 7, 10, 11, 12를 삭제한다'는 취지의 정정심판을 청구하였고(이하 '이 사건 정정심판청구'라 한다), 특허심판원은 2017. 12. 28. 이를 인용하는 정정심결(이하 '이 사건 정정심결'이라 한다)을 하였으며, 이 사건 정정심결은 그 무렵 확정되었다.

나. 이 사건 특허발명(을 제2호증)

- 발명의 명칭: 화장품 용기
- 출원일/우선권주장일/등록일/등록번호: 2014. 7. 22./2014. 2. 14./2015. 10. 29./제10-1566114호
- 특허권자: 피고
- 청구범위(이 사건 정정심결에 의하여 정정된 것)

【청구항 1】 화장품을 외부로 배출시키는 배출수단; 및 상기 배출수단에서 상기 화장품이 배출되는 일측에 구비되며 복수의 토출구를 구비하는 토출판을 포함하고, 상기 토출판은, 금속 재질로 이루어지고, 사용자의 퍼프가 접촉할 수 있도록 외부로 노출되며, 상면과 평평한 하면을 갖고 상기 상면과 상기 하면 사이에 상기 토출구가 관통되며, 상기 토출판의 눌림에 의해 상기 배출수단으로부터 화장품이 배출되며, 상기 배출수단과 상기 토출판의 사이에 구비되며 상기 화장품을 상기 토출구로 가이딩하는 가이드판을 더 포함하며, 상기 가이드판은, 상기 배출수단으로부터 배출되는 화장품을 상기 토출구를 향해 흐르게 하는 배출로를 포함하며, 상기 배출로는, 방사상 대칭 형태로 구비되며, 상기 토출판에는, 상기 토출구를 방사상으로 형성되는 상기 배출로와 대응시키기 위해 상기 토출판의 안착 각도를 제한하기 위한 결합구가 형성되어 상기 배출로가 상기 토출구와 연통되도록 하는 것을 특징으로 하는 화장품 용기(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고 나머지 청구항도 같은 방법으로 부른다).

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 배출수단은, 실린더 내에서 상하로 승강되는 피스톤을 이용하여 내부에 수용된 화장품을 출구로 배출하는 에어리스 펌프인 것을 특징으로 하는 화장품 용기.

【청구항 3】 (삭제)

【청구항 4】 제1항에 있어서, 상기 배출로는 상기 배출수단의 출구를 기준으로 상기 출구에서 멀어지는 방향으로 연속적이며 상기 출구를 중심으로 하는 가상의 원을 따라가는 방향으로 비연속적인 형태를

갖는 것을 특징으로 화장품 용기.

【청구항 5】 (삭제)

【청구항 6】 제1항에 있어서, 상기 배출로는, 상기 배출수단의 출구로부터 멀어질수록 축소 또는 확장되는 형태인 것을 특징으로 하는 화장품 용기.

【청구항 7】 (삭제)

【청구항 8】 제1항에 있어서, 상기 가이드판은, 상기 토출판의 눌림에 의해 하강하여 상기 배출수단으로부터 화장품이 배출되도록 하는 것을 특징으로 하는 화장품 용기.

【청구항 9】 제1항에 있어서, 상기 가이드판은, 상기 토출판이 가압되면 상기 토출판과 함께 하강하는 것을 특징으로 하는 화장품 용기.

【청구항 10】 ~ 【청구항 12】 (삭제)

○ 발명의 개요

가) 기술분야 및 종래 기술의 문제점

- ▶ 본 발명은 화장품 용기에 관한 것이다(식별번호 [0001]).
- ▶ ... 종래의 경우 사용자는 스펀지에 함침된 화장품을 퍼프에 묻혀 얼굴 등의 피부에 접촉시켜 화장품을 바르고 다시 반복하여 퍼프를 화장료가 함침된 스펀지에 눌러서 접촉시키게 되는데, 이때 피부에 존재하는 바이러스나 곰팡이, 세균 등으로 인해 화장품에 심각한 오염이 발생할 수 있다. 또한 화장품 내에 오염된 미생물은 화장품 사용이 완료될 때까지 성장함에 따라 제품의 오염을 지속하여 결국에는 피부자극, 피부트러블, 피부알러지, 변취 등의 문제를 초래하게 된다. 사용자가 이러한 불편한 경험을 겪게 될 경우, 화장품을 기피하게 되며, 미용을 위해 사용한 제품이 오히려 개인의 위생과 피부 트러블을 초래함에 따라 심각한 불만을 품게 된다(식별번호 [0006]).
- ▶ 이러한 미생물의 오염으로부터 벗어날 수 있도록 화장품을 보관하고 안전하게 사용하기 위해서는, 내용물과 외부 오염원의 접촉을 최소화하는 구조가 바람직하고 또한 사용하고자 하는 양만큼만 취하여 사용하고 나머지 잔량의 화장품은 안전하게 미생물의 오염 없이 보관 상태를 유지할 수 있는 조건이 필요하

다(식별번호 [0007]).

나) 이 사건 특허발명이 해결하려는 과제

- ▶ 본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점을 해결하고자 창출된 것으로서, 본 발명의 목적은 사용자가 토출판을 눌러 화장품을 배출시킨 뒤 퍼프를 토출판에 문질러서 화장품을 퍼프에 전달할 수 있도록 함으로써 깔끔하고 청결한 사용이 가능하도록 하는 화장품 용기를 제공하기 위한 것이다(식별번호 [0010]).

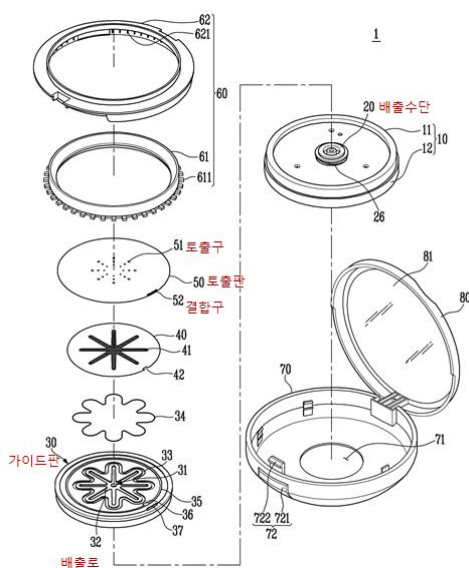
다) 과제의 해결 수단

- ▶ 본 발명의 일 실시예에 따른 화장품 용기는, 화장품을 외부로 배출시키는 배출수단; 및 상기 배출수단에서 상기 화장품을 배출되는 일측에 구비되며 적어도 하나 이상의 토출구를 구비하는 토출판을 포함하고, 상기 토출판은, 사용자의 퍼프가 접촉할 수 있도록 외부로 노출되며, 상기 토출판의 눌림에 의해 상기 배출수단으로부터 화장품을 배출되는 것을 특징으로 한다(식별번호 [0011]).
- ▶ 구체적으로, 상기 배출수단은 펌프일 수 있다. 상기 화장품을 상기 배출수단과 상기 토출구 사이에서 확산시켜 상기 토출구로 가이드하는 확산 공간을 더 포함할 수 있다. 상기 확산 공간은 상기 배출수단의 출구를 기준으로 방사상으로 균일한 형태를 갖는 동시에 원주 상으로 비균일한 형태를 가질 수 있다. 상기 확산 공간은 상기 배출수단으로부터 배출되는 화장품을 상기 토출구를 향해 흐르게 하는 배출로이며, 상기 배출로는 상기 토출구와 연통될 수 있다. 상기 배출로는 상기 배출수단의 출구로부터 멀어질수록 축소 또는 확장되는 형태일 수 있다. 상기 배출수단과 상기 토출판의 사이에 구비되며 상기 화장품을 상기 토출구로 가이드하는 가이드판을 더 포함할 수 있다. 상기 가이드판은 상기 토출판의 눌림에 의해 하강하여 상기 배출수단으로부터 화장품을 배출되도록 할 수 있다. 상기 가이드판은 상기 토출판이 가압되면 상기 토출판과 함께 하강할 수 있다. 상기 가이드판은 상기 배출수단으로부터 배출되는 화장품을 상기 토출구를 향해 흐르게 하는 배출로를 포함하며, 상기 배출로는 상기 토출구와 연통될 수 있다. 상기 배출로는 방사상 대칭 형태로 구비될 수 있다. 상기 토출판은 금속 재질로 이루어지고 열을 외부로 발산할 수 있도록 외부로 노출될 수 있다(식별번호 [0011]).
- ▶ 본 실시예는 금속 재질의 토출판(50)을 이용함에 따라 토출판(50)이 열을 효율적으로 발산할 수 있도록 해, 화장품의 온도를 낮추는 냉각 효과를 구현할 수 있다(식별번호 [0074]).
- ▶ 본 발명에 따른 화장품 용기(1)는 플라스틱이 아닌 금속 재질의 토출판(50)을 이용함으로써, 화장품이

퍼프에 의해 토출판(50)의 상면에서 문질러질 때, 토출판(50)이 마모되는 것을 효과적으로 방지할 수 있다. 또한 본 발명은 스크래치의 발생을 억제하므로 스크래치에 화장품이 잔류함에 따라 미관을 해치고 오염을 가속화하는 종래의 화장품 용기(1)와 대비할 때 내구성과 함께 위생성을 확보할 수 있다(식별번호 [0178]).

○ 주요 도면

[도면 3] 본 발명의 제1 실시예에 따른 화장품 용기의 분해 사시도



다. 선행발명 10(갑 제4호증)1)

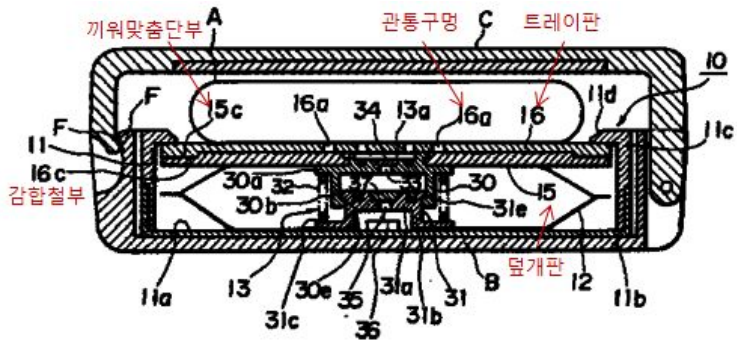
선행발명 10은 1994. 1. 26. 공고된 일본국 실용신안공보 실공평 6-2605호에 게재된 '토출용기'라는 명칭의 발명으로서 이 사건 쟁점과 관련된 주요내용은 다음과 같다.

- 이 고안은 봉투에 충전된 유체물을 봉투 내에 배설된 왕복 펌프 기구의 작용에 의해 토출하도록 한 토출 용기에 관한 것이고, 특히 크림상 파운데이션 등 점성이 있는 유체물을 토출하는데 적합한 토출 용기에 관한 것이다(1면 우열 '산업상의 이용 분야').
- 본 고안은 상기한 종래 기술의 다음과 같은 문제점을 해결하기 위한 것이다. ① 봉투에서 토출된

1) 원고는 이 사건 심판단계에서 이 사건 특허발명에 대한 진보성 부정의 근거로 비교대상발명 5, 6, 7을 제출하였으나, 이 사건 소송에서는 비교대상발명 5, 7은 제출하지 않고 비교대상발명 6을 선행발명 6으로 제출하고, 선행발명 10, 11을 새로 제출하였다.

화장료가 펌프 기구 토출구의 일점에 집중하여 토출되기 때문에, 액상 화장료를 퍼프 A의 한 부분밖에 도포하지 못하고 사용 편의성이 나쁘다. ② 퍼프 A로의 화장료 도포 시에 퍼프 A가 직접 체크밸브의 밸브 본체에 접하기 때문에 밸브 본체가 손상되기 쉽다(2면 우열 '고안이 해결하고자 하는 과제' 부분).

○ 상면이 개구된 수납실을 가지는 용기 본체(11)와 이 용기 본체(11)의 수납실에 수납되고 내부에 유체물을 충전한 봉투(12)와 이 봉투(12)에 배설되어 내부의 유체물을 토출하는 왕복 펌프 기구(13)를 구비하고, 상기 펌프 기구(13)의 조작에 의해 봉투(12)의 유체물을 펌프 기구의 토출구(13a)에서 토출하도록 한 토출 용기에서, 상기 봉투(12)의 상면에는 상기 토출구(13a)가 개구하는 개구부(15a)를 구비하고 봉투 전체를 덮는 크기의 덮개판(15)이 설치되고 이 덮개판(15)의 상면에는 표리로 연통하는 복수의 관통 구멍(16a)이 형성된 트레이판(16)이 중첩되어 있고 상기 덮개판(15) 및 트레이판(16)의 접합면 중 적어도 하나의 접합면에는 상기 토출구(13a)와 관통 구멍(16a)을 연락하는 유통홀(20)이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 토출 용기(1면 좌열 '청구항 1').



○ 상기 트레이판 16은 덮개판 15와 동형의 평판으로 형성되어 있고 그 중심에서 떨어진 위치에 표리로 관통하는 복수(도시 예에서는 4개)의 관통 구멍 16a가 규칙적으로 일 예로 나란히 마련되어 있다. 그리고 이 트레이판 16의 이면에는 덮개판 15의 개구부 15a와 각 관통 구멍 16a를 연락하는 상기 유통홀 20이 형성됨과 동시에, 이면의 주위에는 덮개판 15의 끼워맞춤단부 15c에 끼워 맞춰지는 감합 철부 16c가 돌설되어 있다(3면 우열 네 번째 단락).

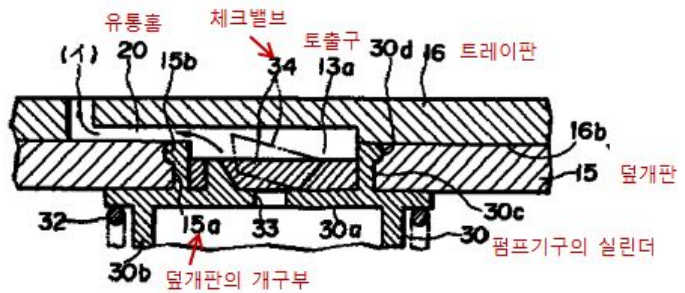


○ 이 콤팩트 용기 안에 수납된 토출 용기 10의 사용 조작은 우선 콤팩트 용기의 덮개 C를 열고, 트레이판 16의 상면을 누른다. 이 조작에 의해 펌프 기구 13의 실린더 30이 하방으로 내려가 실린더 내부를 가압하기 때문에 실린더 30 상단의 체크밸브 34가 제3도 2점 채선에 나타내는 것과 같이 개구되어 실린더 내부의 액상 화장료가 화살표 (가)로 표시된 것과 같이 유통홀 20을 통하여 트레이판 16의

각 관통 구멍 16a에서 거의 균일하게 트레이판 16상에 광범위하게 걸쳐 토출된다(4면 좌열 2~10행).

o 덧붙여 트레이판 16의 관통 구멍 16a에서 토출되는 화장료의 양은 유통홀 20 및

관통 구멍 16a의 단면적을 적절히 바꿈으로써 일정하게 할 수 있다. 따라서 관통 구멍 16a는 도시 예의 위치에 한정하지 않고 트레이판 16 상의 적당 위치에 형성할 수 있고 그 관통 구멍 16a에서 토출되는 유체물(화장료)의 양을 일정하게 할 수 있다(4면 좌열 33~39행).



라. 선행발명 6(갑 제5호증)

선행발명 6은 2013. 6. 20. 발매된 인터넷 뷰티 매거진 사이트인 뷰티플(www.beautyp1.co.kr)에 게재된 '물 아이스 파운실러(샘플 쿠션)'라는 제품에 관한 광고로서 이 사건 쟁점과 관련된 주요 내용 및 주요 제품 사진은 아래와 같다.

o 외부의 열기 차단을 돕는 3중 아이스 커버 용기를 채택해 제품의 쿨링감을 최대한 유지해 줍니다(5면).

o 특히 셀쿠션 위에 116개의 노출구멍을 가진 아이스 플레이트가 파운실러를 미세하게 쪼개서 피부에 얇고 밀착되도록 했습니다(5면).

o 또한 아이스 플레이트가 파운실러 내용물과 퍼프가 직접 닿는 것을 막아 더운 여름철에 위생적으로 사용할 수 있습니다(5면).

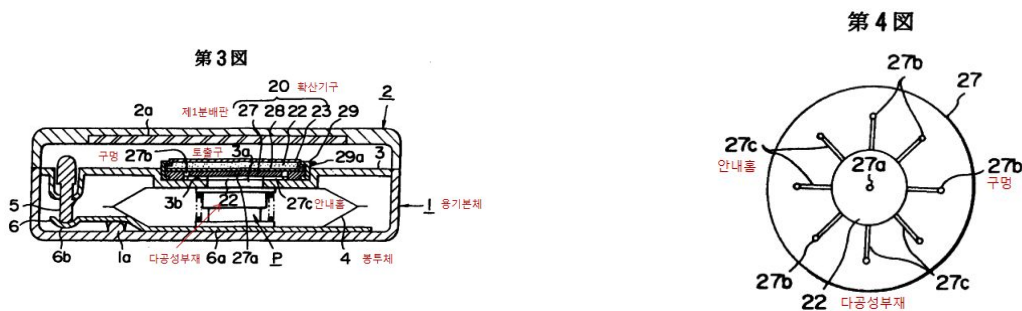


마. 선행발명 11(갑 제8호증)

선행발명 11은 1993. 6. 14. 공고된 일본국 실용신안공보 평5-23135호에 게재된 '토출용기'라는 명칭의 발명으로서 이 사건쟁점과 관련된 주요 내용은 다음과 같다.

○ 이 고안은 유체물을 수용하는 용기 본체에 토출 기구를 갖춘 토출용기에 관한 것이고, 특히 크림 상 파운데이션 등의 점성이 있는 유체물을 토출하는데 매우 적합한 토출용기에 관한 것이다(65면 좌열 '산업상의 이용분야' 부분).

○ 본 고안은 상면에 유체물의 출구를 가지는 용기 본체와 당해 용기 본체에 배설되어 용기 본체 내의 유체물을 상기 토출구로부터 토출하는 유체물을 확산시키기 위한 확산 기구를 상기 토출구를 덮도록 마련하고 이 확산기구를 적어도 다공질 부재와 메쉬체로 구성한 것이다(66면 우열 '문제점을 해결하기 위한 수단' 부분).



2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 당사자 주장의 요지 및 쟁점 정리

원고는, 이 사건 제1, 2, 8, 9항 발명은 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 선행발명 10에 선행발명 6을 결합하여 쉽게 발명할 수 있거나 선행발명 10에 선행발명 6, 11을 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 모두 진보성이 부정되므로 그 특허가 무효로 되어야 한다고 주장한다.²⁾

이에 대하여 피고는, 이 사건 제1, 2, 8, 9항 발명은 원고가 주장하는 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다고 주장한다.

따라서 이 사건의 쟁점은 이 사건 제1, 2, 8, 9항 발명이 선행발명 10을 주인용 선행발명으로 하고, 선행발명 6, 11을 부인용 선행발명으로 하여 진보성이 부정되는지 여부이다.

나. 이 사건 제1항 발명의 진보성 부정 여부

1) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 10의 구성 대비

이 사건 제1항 발명과 선행발명 10의 구성요소별 대응관계는 아래와 같다.

구성 요소	이 사건 제1항 발명	선행발명 10
1	화장품을 외부로 배출시키는 배출수단	유체물을 충전한 봉투(12)에 배설되어 내부의 유체물을 토출하는 왕복 펌프 기구(13)(4면 좌열 2~10행, 청구항 1, 도면 3).
2	상기 배출수단에서 상기 화장품이 배출되는 일측에 구비되며 복수의 토출구를 구비하는 토출판을 포함하고, 상기 토출판은, 금속재질로 이루어지고, 사용자의 퍼프가 접촉할 수 있도록 외부로 노출되며, 상면과 평평한 하면을 갖고 상기 상면과 상기 하면 사이에 상기 토출구가 관통되며, 상기 토출판의 돌출에 의해 상기 배출수단으로부터 화장품이 배출되며,	왕복 펌프 기구(13)에서 봉투(12)에 배설되어 내부의 유체물이 토출되는, 표리로 연통하는 복수의 관통 구멍(16a)이 형성된 트레이판(16)(청구항 1)
3	상기 배출수단과 상기 토출판의 사이에 구비되며 상기 화장품을 상기 토출구로 가이드하는 가이드판을 더 포함하며, 상기 가이드판은, 상기 배출수단으로부터 배출되는 화장품을 상기 토출구를 향해 흐르게 하는 배출로를 포함하며, 상기 배출로는, 방사상 대	상기 덮개판(15) 및 트레이판(16)의 접합면 중 적어도 하나의 접합면에는 상기 토출구(13a)와 관통 구멍(16a)을 연락하는 유통홈(20)이 형성되어 있는 것을 특징으로 한다(청구항 1)

2) 이 사건 제4항, 제6항 발명은 그에 대하여 원고가 특허무효심판청구조차 하지 아니하였으므로 이 사건 소의 심판대상이 아니다.

4	<p>칭 형태로 구비되며, 상기 토출판에는, 상기 토출구를 방사상으로 형성되는 상기 배출로와 대응시키기 위해 상기 토출판의 안착 각도를 제한하기 위한 결합구가 형성되어 상기 배출로가 상기 토출구와 연통되도록 하는 것을 특징으로 하는 화장품 용기</p>	<p>트레이판(16)의 이면에는 덮개판(15)의 개구부(15a)와 각 관통 구멍(16a)을 연락하는 상기 유통홀(20)이 형성됨과 동시에 이면의 주위에는 덮개판(15)의 끼워맞춤단부(15c)에 끼워 맞춰지는 감합 철부(16c)가 돌설되어 있다(3면 우열 네 번째 단락, 도 1)</p>
주요 도면		

2) 공통점 및 차이점 분석

가) 구성요소 1과 그 대응구성요소

양자는 모두 화장품을 외부로 배출시키는 배출수단(왕복 펌프 기구)이라는 점에서 동일하다.

나) 구성요소 2와 그 대응구성요소

(1) 양자는 배출수단에서 화장품이 배출되는 일측에 구비되며 복수의 토출구[관통 구멍(16a)]를 구비하는 토출판[트레이판(16)]을 포함하고 사용자의 퍼프가 접촉할 수

있도록 외부로 노출되며, 상면과 평평한 하면을 갖고[선행발명 10의 도면에는 유통홈(20)이 트레이판(16)의 하면에 형성된 경우만 도시되어 있으나, 선행발명 10은 유통홈(20)의 형성 위치를 도면에 도시된 바로 한정하지 않고 유통홈(20)을 덮개판(15)의 상면에 형성하여도 좋다고 명시하였는데(청구항 1 및 3면 우열 다섯 번째 단락), 이처럼 유통홈(20)을 덮개판(15)의 상면에 형성하는 경우에는 트레이판(16) 하면을 평평하게 형성하게 될 것이다], 상면과 하면 사이에 상기 토출구[관통 구멍(16a)]가 관통되며, 토출판[트레이판(16)]의 눌림에 의하여 배출수단[왕복 펌프 기구(13)]으로부터 화장품이 배출된다는 점에서 동일하다. 다만 구성요소 2는 토출판이 금속재질이라고 한정된 반면, 선행발명 10의 대응구성요소에는 트레이판(16)의 재질에 관하여 아무런 언급이 없다는 점에서 차이가 있다(차이점 1).

(2) 이에 대하여 피고는, 이 사건 제1항 발명의 토출판은 평평한 하면을 가지나, 선행발명 10의 트레이판(16)은 하면에 유통홈(20)이 파여 있어 평평하지 않으므로 양자는 구조가 다르며, 나아가 선행발명 10은 덮개판(15)이 중앙에 개구부(15a)가 있고 개구부(15a)의 내벽에는 걸림홈(15b)이 형성되며 여기에 통형부(30c)의 걸림돌조(30d)가 결합되는 구조이므로, 관통 구멍(16a)과 연락하는 유통홈(20)을 덮개판(15) 상면에 가공하기 위해서는 통형부(30c)를 생략하거나 통형부(30c)와 덮개판(15)에 걸쳐서 홈을 가공하여야 하는데, 통형부(30c)를 생략하면 구조가 지지되지 않고 통형부(30c)와 덮개판(15)에 걸쳐서 홈을 가공할 경우 가공이 복잡하여지는 등 심각한 문제가 발생하므로, 선행발명 10에서 덮개판(15)의 상면에 유통홈을 형성하도록 구조를 변경할 동기가 없다고 주장한다.

그러나 ① 피고가 들고 있는 선행발명 10의 제3도는 선행발명 10의 해결수단을 설

명하기 위한 하나의 실시례에 불과하고, 위에서 본 바와 같이 선행발명 10에서도 유통홈(20)을 덮개판(15)의 상면에 형성하고, 트레이판(16) 하면을 평평하게 형성할 수 있으며, 이러한 경우 이 사건 제1항 발명의 토출판과 선행발명 10의 트레이판(16)은 구조가 동일하게 된다. 또한, ② 선행발명 10에는 "상면이 개구된 수납실을 가지는 용기 본체와 이 용기 본체의 수납실에 수납되고 내부에 유체물을 충전한 봉투와 이 봉투에 배설되어 내부의 유체물을 토출하는 왕복 펌프 기구를 구비하고, 상기 왕복 펌프 기구의 조작에 의해 봉투의 유체물을 펌프 기구의 토출구에서 토출하도록 한 토출 용기에서 상기 봉투의 상면에 토출구가 개구하는 개구부를 구비하고 봉투 전체를 덮는 크기의 덮개판을 설치하고 이 덮개판의 상면에 표리로 연통하는 복수의 관통 구멍이 형성된 트레이판을 중첩해 이루어지며, 상기 덮개판 및 트레이판의 접합면 중 적어도 하나의 접합면에 상기 토출구와 관통 구멍을 연락하는 유통홈을 형성한 것을 특징으로 하는 것"을 해결수단으로 명시하였으며(갑 제4호증 2면 '과제를 해결하기 위한 수단' 부분 및 청구항 1), 더욱이 유통홈(20)의 형성 위치가 도면에 도시된 바로 한정되는 것이 아니라 덮개판(15)의 상면에 형성되어도 좋다고 명시한 점에 미루어 보아, 위와 같은 해결수단을 구체적으로 적용하는 단계에서 토출용기의 구조 일부를 적절히 변경하는 것은 단순한 설계변경에 불과하다.

따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

다) 구성요소 3과 그 대응구성요소

(1) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3과 선행발명 10에서 유통홈(20)의 형성 위치가 덮개판(15)의 상면에 형성되는 경우의 대응구성요소를 대비하면, 양자는 모두 배출수단[왕복 펌프 기구(13)]과 토출판[트레이판(16)]의 사이에 구비되며 화장품을 토

출구[관통 구멍(16a)]로 가이드하는 가이드판[덮개판(15)]을 더 포함하며, 상기 가이드판[덮개판(15)]은 배출수단[왕복 펌프 기구(13)]으로부터 배출되는 화장품을 상기 토출구[관통 구멍(16a)]를 향해 흐르게 하는 배출로[유통홈(20)]을 포함한다는 점에서 동일하다. 다만 구성요소 3은 배출로가 방사상 대칭 형태이나, 선행발명 10의 도면에 도시된 관통 구멍(16a)의 배치 형태는 개구부(15a)의 한쪽 방향에 4개의 관통 구멍(16a)이 규칙적으로 배열된 것이라는 점에서 양자는 차이가 있다(차이점 2).

(2) 이에 대하여 피고는, 선행발명 10에는 방사상 대칭 형태의 가이드판의 배출로뿐만 아니라 배출수단과 토출판의 사이에 구비되어 화장품을 토출구로 가이드하는 가이드판에 대응하는 구성 부분이 나타나 있지도 아니하므로, 선행발명 10과 이 사건 제1항 발명의 구성에 차이가 있다고 주장한다.

피고의 이러한 주장은 선행발명 10에서 유통홈(20)이 트레이판(16)의 하부에 형성된다는 것을 전제로 한 것이다. 그런데 앞서 본 바와 같이 선행발명 10에서도 덮개판(15) 상면에 유통홈(15)을 형성할 수 있으며, 그러한 경우에 선행발명 10의 트레이판(16)의 하면은 평평하게 되고, 선행발명 10의 덮개판(15)은 배출수단과 토출판(트레이판, 16) 사이에 구비되어 화장품을 토출구로 가이드하는 기능을 수행하므로, 이 사건 제1항 발명의 가이드판과 동일한 구성 부분이 된다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

라) 구성요소 4와 그 대응구성요소

선행발명 10에서 트레이판(16)의 감합 철부(16c)는 덮개판(15)의 끼워맞춤단부(15c)에 끼워 맞춰져서 트레이판(16)과 덮개판(15)을 고정하는 역할을 하므로(3면 우열 네 번째 단락), 덮개판(15) 상면에 형성된 유통홈(20)과 트레이판(16)의 관통 구멍(16a)이 대응하게 맞추어져 연통되도록 하는 역할을 한다. 따라서 구성요소 4와 그 대응구

성요소는 토출판[트레이판(16)]에 토출구[관통 구멍(16a)]를 배출로[유통홈(20)]와 대응시키도록 토출판[트레이판(16)]의 안착각도를 제한하는 결합구[감합 철부 (16c)]가 형성되어 배출로[유통홈(20)]가 토출구[관통 구멍(16a)]와 연통되도록 한다는 점에서 동일하다.

3) 차이점들에 대한 검토

가) 차이점 1에 대한 검토

갑 제4 내지 8호증, 을 제1, 2호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 내지 사정을 종합하여 보면, 통상의 기술자가 차이점 1을 쉽게 극복하고 선행발명 10에 선행발명 6을 결합하여 구성요소 2를 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다.

(1) 이 사건 특허발명의 명세서(을 제2호증) 중 아래와 같은 기재에 의하면, 구성요소 2에서 사용자의 퍼프와 접촉하며 외부로 노출되는 토출판을 금속 재질로 형성하는 것은 사용자가 토출판의 상면에서 이루어지는 화장품의 냉각 효과를 직접 느낄 수 있도록 하는 한편, 화장품 용기의 내구성을 확보하기 위함이다.

- | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">▶ 본 실시예는 금속 재질의 토출판(50)을 이용함에 따라 토출판(50)이 열을 효율적으로 발산할 수 있도록 해, 화장품의 온도를 낮추는 냉각 효과를 구현할 수 있다(식별번호 [0074]).▶ 본 발명에 따른 화장품 용기(1)는 플라스틱이 아닌 금속 재질의 토출판(50)을 이용함으로써, 화장품이 퍼프에 의해 토출판(50)의 상면에서 문질러질 때, 토출판(50)이 마모되는 것을 효과적으로 방지할 수 있다(식별번호 [0178]). |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

그런데 선행발명 6(갑 제5호증)은 금속 재질의 아이스 플레이트를 사용하여 사용자의 퍼프가 아이스 플레이트에 직접 접촉할 수 있는 구조를 채택하였으므로, 선행발명 6의 아이스 플레이트는 이 사건 제1항 발명의 금속재질의 토출판과 동일한 기능

을 수행한다.

(2) 선행발명 10, 6은 모두 토출판(트레이판)이 외부로 노출되어 퍼프에 직접 접촉하는 구조의 화장품 용기에 관한 것이라는 점에서 기술 분야 및 기본적 구조가 동일하다. 또한, 선행발명 10은 토출된 화장료가 펌프 기구 토출구의 일점에 집중해 토출되기 때문에 화장료를 퍼프의 한 부분밖에 도포하지 못하는 문제점을 개선하는 것을 기술적 과제 중 하나로 삼았는데(갑 제4호증 2면 우열 '고안이 해결하고자 하는 과제' 부분), 선행발명 6도 "수만 개의 균일한 셀(구멍) 입자로 만들어진 스펀지 셀쿠션이 액상의 파운실러를 머금고 있는 형태로, 파운실러 입자가 균일하게 퍼져 피부에 고르게 도포되는 것이 장점입니다. 특히 셀쿠션 위에 116개의 노출구멍을 가진 아이스 플레이트가 파운실러를 미세하게 쪼개서, 피부에 얇고 밀착되도록 했습니다."라는 기재(갑 제5호증 5면 마지막 단락)에 미루어 보아 액상의 화장료를 균일하게 피부에 도포할 수 있도록 하는 점을 기술적 과제의 하나로 삼았음을 알 수 있으므로, 선행발명 10 및 6은 해결하고자 하는 기술적 과제도 동일하다.

(3) 선행발명 10은 퍼프로 화장료를 도포할 때 퍼프가 직접 체크밸브의 밸브 본체에 접하기 때문에 밸브 본체가 손상되기 쉽다는 문제점을 개선할 필요가 있음을 인식하였으므로(갑 제4호증 2면 우열 「고안이 해결하고자 하는 과제」의 ② 부분), 선행발명 10의 트레이판을 선행발명 6의 금속재질의 아이스 플레이트로 치환할 만한 기술적 동기도 충분하다. 또한, 그러한 치환이 선행발명 10이나 6의 구조에 큰 변경을 가하거나 발명의 목적에 배치되는 것도 아니며, 선행발명 10 및 6의 내용에 이들의 결합을 방해하는 취지의 기재를 찾아볼 수도 없다.

(4) 선행발명 10의 트레이판을 선행발명 6의 금속 재질의 아이스 플레이트로

치환함으로써 이 사건 제1항 발명에서의 금속재질의 토출판과 같이 냉감 효과 및 내구성 향상 효과를 볼 수 있다는 점 역시 통상의 기술자라면 충분히 예상할 수 있는 정도에 불과하다.

(5) 피고는, 선행발명 10의 트레이판(16)은 유통홈(20)이 필수적 구성 부분이므로 이를 성형할 수 있도록 충분한 두께를 가져야 하는데, 이를 금속재질로 변경하면 무거워지고 가공성도 나쁘므로, 선행발명 10에서 트레이판(16)을 금속 재질로 변경하는 것은 실현성이 없어, 통상의 기술자가 선행발명 10과 6을 결합할 동기가 없다고 주장한다.

피고의 이러한 주장도 선행발명 10에서 유통홈(20)이 트레이판(16)의 하부에 형성된다는 것을 전제로 한 것이다. 그런데 앞서 본 바와 같이 선행발명 10에서도 덮개판(15) 상면에 유통홈(15)을 형성할 수 있으며, 그러한 경우 트레이판(16)이 유통홈(20) 형성할 만큼의 두께를 가질 필요가 없다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

나) 차이점 2에 대한 검토

또한, 갑 제4호증의 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하여 보면, 차이점 2에도 불구하고 통상의 기술자가 선행발명 10으로부터 구성요소 3을 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다.

즉, 선행발명 10은 액상 화장료가 펌프 기구 토출구의 일점에 집중하여 토출되기 때문에 액상 화장료를 퍼프 A의 한 부분밖에 도포하지 못하고 사용 편의성이 나쁘다는 문제점을 개선하기 위해서, 트레이판(16) 상면의 복수의 관통 구멍(16a)에서 액상 화장료가 토출되도록 한 것이다(갑 제4호증 2면 우열 '고안이 해결하고자 하는 과제'

① 부분 및 '작용' 부분). 또한, 트레이판(16)의 관통 구멍(16a)은 도시된 예의 위치에

한정되지 않고 트레이판(16) 상의 적당한 위치에 형성할 수 있으며, 관통 구멍(16a)에서 토출되는 유체물의 양을 일정하게 할 수 있다고 하였다(갑 제4호증 4면 좌열 33~39행). 이러한 점들에 비추어 보면, 액상 화장료가 트레이판에 골고루 토출되도록 하기 위해서 선행발명 10의 관통 구멍(16a)의 배열을 방사상 대칭 형태로 변경하는 것은 통상의 기술자가 필요에 따라 통상의 창작능력을 발휘하여 쉽게 할 수 있는 단순한 설계 변경에 불과하고, 이로 인한 효과 역시 통상의 기술자가 충분히 예상할 수 있는 정도에 불과하다.

이에 대하여 피고는 선행발명 10은 배출수단으로부터 배출되는 화장품이 체크밸브를 통해서 배출되는데 유통홈(20)은 체크밸브가 개방되는 방향을 따라 화장품이 흘러가는 방향으로 형성되므로 방사상 대칭 형태로 변경하기가 쉽지 않다고 주장하나, 위와 같은 이유에서 피고의 위 주장은 이유 없다.

4) 검토 결과 정리

이상에서 본 바를 종합하면, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 10에 선행발명 6을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다고 봄이 타당하므로, 이 사건 제1항 발명은 진보성이 부정된다.

다. 이 사건 제2항, 제8항 및 제9항 발명의 진보성 부정 여부

1) 이 사건 제2항 발명의 진보성 부정 여부

이 사건 제2항 발명은 이 사건 제1항 발명에 그 배출수단이 실린더 내에서 상하로 승강되는 피스톤을 이용하여 내부에 수용된 화장품을 출구로 배출하는 에어리스 펌프인 것으로 한정된 것이다.

그런데 선행발명 10에도 이 사건 제1항 발명의 배출수단에 대응하는 구성요소인 왕

복 펌프 기구(13)에 관하여 "상기 펌프 기구(13)는 봉투(12)의 개구부에 액밀하게 설치된 실린더(30)와 이 실린더(30)의 내벽면에 밀접한 상태에서 상하이동 가능하게 마련된 피스톤(31)과 상기 실린더(30) 및 피스톤(31)을 서로 이격시키는 방향으로 힘을 가하는 탄발 부재(32)를 주제로서 구성되어 있다."라고 기재하였다(갑 제4호증 3면 좌열 다섯 번째 단락). 이러한 점에 비추어 보면 이 사건 제2항 발명에서 한정된 구성요소와 선행발명 10의 대응구성요소는 배출수단(펌프 기구)이 실린더 내에서 상하로 승강되는 피스톤을 이용하여 내부(봉투)에 수용된 화장품을 배출하는 에어리스 펌프라는 점에서 동일하다. 따라서 이 사건 제2항 발명도 선행발명 10 및 6의 결합에 의하여 진보성이 부정된다.

2) 이 사건 제8항 및 제9항 발명의 진보성 부정 여부

이 사건 제8항 발명은 이 사건 제1항 발명에 그 가이드관이 토출관의 눌림에 의해 하강하여 상기 배출수단으로부터 화장품이 배출되도록 하는 것을 특징으로 한다는 한정을 부가한 것이고, 이 사건 제9항 발명은 이 사건 제1항 발명에 그 가이드관은 상기 토출관이 가압되면 상기 토출관과 함께 하강하는 것을 특징으로 한다는 한정을 부가한 것이다.

그런데 이에 대응하여 선행발명 10에는 "이 콤팩트 용기 안에 수납된 토출 용기(10)의 사용 조작은 우선 콤팩트 용기의 덮개 C를 열고 트레이판(16)의 상면을 누른다. 이 조작에 의해 펌프 기구(13)의 실린더(30)가 하방으로 내려가 실린더 내부를 가압하기 때문에, 실린더(30) 상단의 체크밸브(34)가 제3도 2점 쇄선에 나타내는 것과 같이 개구되어 실린더 내부의 액상 화장료가 화살표(가)로 표시된 것과 같이 유통홈(20)을 통하여 트레이판(16)의 각 관통 구멍(16a)에서 거의 균일하게 트레이판(16)상에 광범위

하게 걸쳐 토출된다."라는 기재가 있고(4면 좌열 2~10행), 선행발명 10은 덮개판(15)의 상면에 트레이판(16)이 중첩되어 이루어지므로 트레이판(16)의 상면을 누르면 덮개판(15)이 트레이판(16)과 함께 하강하게 되는 것은 자명하다.

이러한 점에 비추어 보면, 이 사건 제8항 및 제9항 발명에서 부가된 한정과 그에 대응하는 선행발명 10의 대응구성요소는 가이드판[덮개판(15)]이 토출판[트레이판(16)]의 돌림에 의해 토출판[트레이판(16)]과 함께 하강하여 상기 배출수단으로부터 화장품이 배출되도록 한다는 점에서 동일하다.

따라서 이 사건 제8항 및 제9항 발명도 선행발명 10 및 6의 결합에 의해서 진보성이 부정된다.

라. 소결

이상에서 본 바와 같이 이 사건 제1항, 제2항, 제8항 및 제9항 발명은 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결 중 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항, 제2항, 제8항, 제9항에 관한 특허 유무효 판단 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 심결 취소의 범위

특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구 부분은 따로 확정되지 아니하고 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되므로(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결), 이 사건 심결 중 이 사건 정정청구를 인용한 부분은 확정되지 아니하였다.

그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 정정심결에 의하여 이 사건 특허발명의 청구범

위가 그 출원 시로 소급하여 정정됨(이 사건 특허발명의 청구범위 제1항, 제4항, 제6항, 제8항, 제9항을 정정하고, 제3항, 제5항, 제7항, 제10항, 제11항, 제12항을 삭제함)에 따라, 이 사건 정정청구는 결과적으로 존재하지 아니하는 청구항(이 사건 정정심결에 의하여 정정되기 전의 청구항)을 대상으로 한 것이어서 부적법하게 되었으므로, 이 사건 심결 중 이 사건 정정청구를 인용한 부분은 위법하다.

또한, 이 사건 심결 중 이 사건 특허발명의 청구범위 제3항, 제5항, 제10항, 제11항, 제12항에 관한 특허 유무효 판단 부분 역시 결과적으로 존재하지 아니하는 청구항(이 사건 정정심결에 의하여 정정되기 전의 청구항)을 대상으로 한 것이어서 위법하다.

다만 이 사건 정정심결에 의하여 이 사건 특허발명의 청구범위 제7항이 삭제되었으므로, 이 사건 심결에서 이 사건 심판청구 중 이 사건 특허발명의 청구범위 제7항에 대한 부분을 각하한 것은 결과적으로 정당하다.

따라서 이 사건 심결 중 이 사건 특허발명의 청구범위 제7항에 대한 심판청구를 각하한 부분을 제외한 나머지 부분은 모두 위법하므로 취소되어야 한다.

4. 결 론

따라서 원고의 청구 중 이 사건 심결 가운데 이 사건 특허발명의 청구범위 제7항에 대한 심판청구를 각하한 부분을 제외한 나머지 부분의 취소를 구하는 부분은 이유 있으므로 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없으므로 이를 기각하되, 소송비용은 민사소송법 제98조, 제101조 단서를 적용하여 모두 피고가 부담하게 하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 서승렬

 판사 정윤형

 판사 김동규