

# 특 허 법 원

## 제 1 부

## 판 결

사 건	2016허960 등록무효(특)
원 고	A
피 고	주식회사 뉴앤뉴
변 론 종 결	2016. 6. 7.
판 결 선 고	2016. 7. 7.

## 주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2016. 1. 14. 2015당574호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 사안의 개요

#### 가. 절차의 경위

1) 피고는 2015. 2. 24. 특허심판원에 원고를 상대로 하여, 발명의 명칭이 'B'인 발명(등록번호 C, 이하 '이 사건 특허발명'이라 한다)에 대한 특허무효심판(2015당574호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2016. 1. 14. 피고의 위 심판청구를 받아들여 이 사건 특허발명은 무효로 한다는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

#### 나. 이 사건 특허발명

1) 출원일/ 등록일: D/ E

2) 특허권자: 원고

3) 청구범위

【청구항 1】 탄산수소나트륨이 수용성 젤에 용해된 외용젤이 피부점막에 도포된 후(이하 '구성요소 1'이라 한다), 이산화탄소가 피부점막에 다량 흡수되도록 구연산 도포층을 구비한 부직포에 의해서 상기 외용젤 도포층이 커버되도록 한 것(이하 '구성요소 2'라 한다)을 특징으로 하는 이산화탄소의 경피 점막 흡수방법.

#### 다. 이 사건 심결의 요지

이 사건 특허발명은 2005. 10. 5. 공고된 대한민국 등록특허공보 제518698호에 게재된 '이산화탄소 함유 점성 화장용 조성물'에 관한 발명(이하 '선행발명 2'라 한다)<sup>1)</sup>으로 부터 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 을 제2호증, 변론 전체의 취지

---

1) 피고가 심판절차에서 다른 선행발명으로 대한민국 공개특허공보 제2005-24510호에 게재된 '이산화탄소 외용제 및 이산화탄소 외용제 조제용 재료'에 관한 발명(2005. 3. 10. 공개, 이하 '선행발명 1'이라 한다, 을 제1호증)도 제출하였으나, 이 사건 심결은 선행발명 2만으로 이 사건 특허발명의 진보성을 부정하였고, 이 사건 소송절차에서도 당사자들은 선행발명 2만을 들어 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부를 다투었다.

## 2. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장 요지

이 사건 특허발명은 선행발명 2와 구성과 작용효과가 달라서 선행발명 2에 의하여 진보성이 부정되지 않으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

## 3. 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부

### 가. 이 사건 특허발명과 선행발명 2의 구성요소 대비

#### 1) 양 발명의 대비표

구성 요소	이 사건 특허발명	선행발명 2(을 제2호증)
1	탄산수소나트륨이 수용성 젤에 용해된 외용젤이 피부점막에 도포된 후,	▶ 용시(用時) 조제에 의한 이산화탄소 함유 점성 조성물의 구체적인 사용방법 으로서는, ① 탄산염(탄산수소나트륨)을 함유하는 함수 점성 조성물이나 함수 또 는 다공성 고분자 필름 또는 시트 등을 사용부위에 도포 또는 첨부하고, ② 그 위에 산(시트르산)을 함유하는 함수 점성 조성물이나 함수 또는 다공성 고분자 필 름 또는 시트, 과립제 등을 도포하거나, 첨부 또는 산포하여 이산화탄소 함유 점 성 조성물을 얻을 수도 있다(8면 2, 4단 락, 10면 4단락).  ▶ 「함수 점성 조성물」이란, … 제형 으로서도 젤 … 을 이용할 수 있다(6면 1단락).  ▶ 비이커 등의 용기 속에서 매트릭스 기제를 물 또는 에탄올 등의 용매로 용
2	이산화탄소가 피부점막에 다량 흡수되도 록 구연산 도포층을 구비한 부직포에 의 해서 상기 외용젤 도포층이 커버되도록 한 것을	

		해 또는 분산시키고, 거기에 산을 용해 또는 분산시켜, 유리판 상에 균일한 두께로 필요에 따라 적당한 크기에 펼치고, 오븐 등으로 건조시켜 산함유 시트를 얻었다. ... 또한, 부직포, 직포, 고분자 필름 등을 지지체로 하여도 좋고, 지지체의 주위에 점착제를 도포하여 첩부재로 하는 것도 가능하다(39면 1단락).
3	특징으로 하는 이산화탄소의 경피 점막 흡수방법.	<p>▶ 이산화탄소 함유 점성 조성물이 ... 경피 흡수촉진 작용 등을 갖는다는 것을 발견하고 본 발명을 완성하였다(3면 1단락).</p> <p>▶ 피부 점막 또는 손상 피부조직 등에 적용했을 경우, 이산화탄소를 피하 조직 등에 충분량 공급할 수 있는 정도로 이산화탄소의 기포를 유지할 수 있다(6면 1단락).</p>

## 2) 일치점 및 차이점

양 발명은 탄산수소나트륨이 용해된 수용성 젤(젤 형태의 함유 점성 조성물)을 피부점막에 도포한 후, 구연산(=시트르산)을 구비한 부직포로 커버하는 것을 특징으로 하는 이산화탄소의 경피 점막 흡수방법이라는 점에서 일치한다.

다만 구성요소 2와 관련하여 이 사건 특허발명은 구연산이 부직포에 도포되는데, 선행발명은 구연산이 지지체인 부직포와 어떻게 결합되는지 명시되어 있지 않은 점에서 차이가 있다.

그러나 부직포 등을 이용하여 산을 함유하는 시트를 만들 때 산을 용해하여 부직포

등에 도포하는 것은 이 사건 특허발명의 출원 전부터 널리 사용되던 방식에 불과하므로, 통상의 기술자가 선행발명 2로부터 구성요소 2를 쉽게 도출할 수 있다.

### 3) 원고의 주장에 대한 판단

원고는, 이 사건 특허발명은 탄산수소나트륨이 용해된 수용성 젤 및 구연산 도포층을 구비한 부직포가 모두 물을 함유하지 않아 탄산수소나트륨과 구연산이 천천히 반응함으로써 이산화탄소가 공기 중으로 날아가는 것을 방지하는 효과가 있는데, 선행발명 2는 탄산염을 함유하는 점성 조성물이 함수 조성물로서 물이 존재하기 때문에 탄산염과 산이 급격하게 반응하는 점에서 차이가 있다고 주장한다.

그러나 원고의 위와 같은 주장은 아래와 같은 이유로 받아들일 수 없다.

① 이 사건 특허발명의 청구범위에는 탄산수소나트륨과 구연산과의 반응과정에서 물을 배제한다고 기재되어 있지 않다.

② 이 사건 특허발명의 명세서(갑 제2호증)에는 다음과 같이 탄산염과 유기산의 물에 의하여 급격하게 반응함으로써 이산화탄소가 대기 중으로 많이 발산한다는 문제점을 지적하고 있기는 하나, 그러한 문제점을 해결하기 위한 수단으로 부직포의 저항력으로 이산화탄소의 기포화 및 대기 중으로의 발산을 억제한다고만 기재되어 있을 뿐이고 달리 탄산수소나트륨과 구연산과의 반응과정에서 물을 배제한다고 기재되어 있지는 않다.

“혈행 촉진 효과를 얻기 위한 탄산가스에 의한 습포제가 일본국 특허공개 소62-286922호 공보에 제안되어 있다. 이 습포제는 탄산염과 유기산을 포함한 천에 물을 포함한 천을 포개서 탄산가스를 발생시키고, 천에 포함된 물에 탄산염을 녹여서 용존 탄산가스로써 이용하는 것이지만, 탄산염과 유기산의 반응은 매우 급격하게 진행되고, 물의 용해량보다도 대기 중으로의 발산량이 많기 때문에, 이산화탄소의 경피 경점막 흡수에 의한 미용 혹은 의료 효과

는 기대에 못 미치는 실정이다(문단번호 [0003]).”

“본 발명은 상기와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 그 목적은 탄산염과 산의 급격한 반응으로 인해 발생한 이산화탄소의 상당량이 피부 도포 전에 공기 중으로 날아가는 것을 방지하여 이산화탄소가 피부점막에 최대한 흡수될 수 있도록 하는 방법을 제공하는 데 있다(문단번호 [0004]).”

“통상, 산과 탄산수소나트륨의 반응에 의한 이산화탄소 발생 반응은 물의 존재하에 급격하게 진행된다면, 발생하는 이산화탄소의 대부분이 기포화되어 대기 중으로 발산해서 경피 점막 흡수에 이용되지 않기 때문에 미용 혹은 의료 효과가 얻어지기 어렵다(문단번호 [[0012]).”

“그러나 본 발명의 구연산을 포함하는 팩용 부직포를 외용젤 위에 덮게 되면 구연산과 탄산수소나트륨의 반응이 점성에 의해 억제되어 이산화탄소는 서서히 발생할 뿐만 아니라, 이산화탄소가 기포화하려고 하는 힘에 대해서 상기 팩용 부직포의 저항력이 작용하여, 당해 팩용 부직포의 팽창이 억제되기 때문에, 발생하는 이산화탄소의 기포화와 대기 중으로의 발산이 억제된다(문단번호 [0013]).”

“즉, 본 발명의 팩용 부직포의 점성으로 인하여 이산화탄소가 서서히 발생하게 되고, 고분자 기포화 억제 작용으로, 발생하는 이산화탄소의 기포화가 강하게 억제된다(문단번호 [0014]).”

③ 따라서 이 사건 특허발명은 수용성 젤 등에 물이 포함되는 경우를 배제하지 않는다.

## 나. 효과의 대비

이 사건 특허발명의 명세서(갑 제2호증)에는 다음과 같이 효과가 기재되어 있다.

“본 발명에 따른 흡수방법에 의하면, 사용이 간편함과 아울러, 발생한 이산화탄소를 피부와 부직포 사이의 외용젤에 포착되게 함으로써, 이산화탄소가 기포화해서 대기 중으로 발산하지 않도록 하고, 부직포에 형성되어 있는 구연산층이 이산화탄소 젤과 서서히 반응하여 녹아들게 되면서 반응속도를 늦춰 이산화탄소를 피부에 충분히 흡수할 수 있도록 하여 미백효과, 피지제거 효과 및 수분유지 효과 등의 미용 효과에 탁월한 효과를 갖게 된다(문단번호 [0007]).”

선행발명 2의 명세서(을 제2호증)에는 다음과 같이 이 사건 특허발명처럼 피부에 이산화탄소를 충분히 공급하여 피부질 개선의 미용효과를 얻을 수 있다고 기재되어 있으므로, 이 사건 특허발명의 효과는 통상의 기술자가 선행발명 2로부터 예측할 수 있다.

“본 발명자들은 예의 연구를 거듭한 결과, 이산화탄소 함유 점성 조성물이, … , 피부를 아름답게 하는 작용, … 경피 흡수촉진 작용 등도 갖는다는 것을 발견하고 본 발명을 완성하였다(3면 1단락).”

“본 발명에서 말하는 「함수 점성 조성물」이란, 물에 용해되었거나 물로 팽윤시킨 증점제의 1종 또는 2종 이상을 포함하는 조성물이다. 상기 조성물에 이산화탄소를 기포형으로 유지시켜, 피부점막 또는 손상 피부조직 등에 적용했을 경우, 이산화탄소를 피하조직 등에 충분한량 공급할 수 있는 정도로 이산화탄소의 기포를 유지할 수 있다(6면 1단락).”

“이산화탄소 함유 점성 조성물은 피부질 개선 등의 미용 목적으로 사용하는 경우는, 1회의 사용으로 곧 효과가 얻어진다(10면 3단락).”

#### 다. 검토 결과

이상에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 2로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

#### 4. 결론

그렇다면 위와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장

판사

김환수

판사

최종선

판사

장현진