

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2021허1479 등록무효(특)
원 고 주식회사 A

대표이사 B
소송대리인 변호사 강경태
소송대리인 변리사 김우석, 김윤기
피 고 주식회사 C

대표이사 D
소송대리인 법무법인 채움
담당변호사 윤광훈
소송대리인 변리사 허동진
변 론 종 결 2021. 6. 16.
판 결 선 고 2021. 7. 23.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2020. 12. 28. 2020당1546호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 특허발명(갑 제3호증)

- 1) 명칭: 피부 미용방법, 미용기 및 미용 시스템
- 2) 우선권주장일/ 출원일/ 출원번호: 2011. 3. 3./ 2012. 2. 22./ 제10-2012-17822호
- 3) 등록일/ 등록번호 : 2014. 2. 7./ 제10-1363000호
- 4) 청구범위(무효심판에 의하여 2019. 5. 14. 정정공고된 것)

청구항 1. 말단면 및 다수의 돌출가능한 바늘을 구비하고, 그의 말단면으로부터 적어도 하나의 바늘이 돌출가능한 기구(이하 '구성요소 1'이라 한다); 특정 신호에 의해 전원이 인가되면 상기 말단면으로부터 원하는 거리만큼 상기 적어도 하나의 바늘이 돌출되도록 하는 모터; 및(이하 '구성요소 2'라 한다) 상기 적어도 하나의 바늘에 전기적으로 연결되는 신호 발생기를 포함하며(이하 '구성요소 3'이라 한다), 상기 기구는 상부 손잡이 및, 상기 상부 손잡이와 분리가능하게 결합되는 전개형 바늘 조립체를 더 구비하고, 상기 돌출가능한 바늘은 상기 바늘 조립체에 배치되며(이하 '구성요소 4'라 한다), 상기 바늘 조립체는, 상기 신호 발생기로부터의 전기 신호를 상기 돌출가능한 바늘에 전달하

는 전기 결합핀을 구비하고(이하 '구성요소 5'라 한다), 상기 바늘 조립체는, 상기 전기 결합핀이 내부에 설치되는 스프링 장전 베이스를 더 구비하며(이하 '구성요소 6'이라 한다), 상기 스프링 장전 베이스 내부의 스프링은 상기 바늘 조립체의 이동에 따라 상기 전기 결합핀을 돌출되도록 함으로써, 상기 전기 결합핀의 도전 상태를 유지시키고, 상기 전기 결합핀은 상기 바늘 조립체의 이동 방향과 평행한 방향으로 돌출되는(이하 '구성요소 7'이라 한다), 미용기(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 기구는 상기 신호 발생기에 결합가능한 상부단(proximal end)을 구비하는 것인 미용기.

청구항 3. (삭제)

청구항 4. 제1항에 있어서, 상기 상부 손잡이는 모터를 구비하는 것인 미용기.

청구항 5. 제4항에 있어서, 상기 상부 손잡이는 내부에 적어도 하나의 내장식 LED를 더 구비하고, 상기 적어도 하나의 내장식 LED에 전기적으로 연결된 신호 발생기를 더 포함하는 것인 미용기.

청구항 6. 제5항에 있어서, 상기 적어도 하나의 내장식 LED는 청색 및 적외선 광 신호 중 하나를 발생하는 것인 미용기.

청구항 7. 제4항에 있어서, 상기 모터를 상기 적어도 하나의 바늘에 연결하는 구동축을 더 포함하는 미용기.

청구항 8. 제5항에 있어서, 상기 분리가능하게 결합되는 전개형 바늘 조립체는 상기 적어도 하나의 바늘에 광신호를 전달하는 투명부를 구비하는 것인 미용기.

청구항 9. 제1항에 있어서, 상기 신호 발생기는 특정 신호에 의해 상기 바늘에 전

원이 인가되면 상기 적어도 하나의 바늘이 진동하도록 하는 것인 미용기.

청구항 10. 제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 바늘은 조직에 침투하여 미세 상처를 만들고, 상기 신호 발생기는 특정 신호에 의해 상기 바늘에 전원이 인가되면 상기 조직의 미세 상처가 증가되도록 상기 적어도 하나의 바늘이 진동하도록 하는 것인 미용기.

청구항 11. 제1항에 있어서, 상기 신호 발생기와 상기 적어도 하나의 바늘 사이에 게재되는 탄성부를 더 포함하는 미용기.

청구항 12. (삭제)

청구항 13. (삭제)

청구항 14. (2016. 10. 7. 정정청구에 따라 삭제되었다)

청구항 15. 제1항에 있어서, 사용자가 피부 조직에 대한 상기 미용기의 동작 모드를 선택할 수 있도록 하는 모드 선택부를 더 포함하는 미용기.

청구항 16. 제15항에 있어서, 상기 동작 모드는, 상기 피부 조직에 대한 절개 모드, 상기 피부 조직에 대한 응고 모드, 및 상기 피부 조직에 대한 혼합 모드로 구성되는 것인 미용기.

청구항 17. 제1항에 있어서, 상기 신호 발생기의 듀티 주기(DUTY)를 선택할 수 있도록 하는 선택부를 더 포함하는 미용기.

청구항 18. 제17항에 있어서, 상기 신호 발생기의 전기신호 강도(INTENSITY)를 선택할 수 있도록 하는 선택부를 더 포함하는 미용기.

청구항 19. 제18항에 있어서, 상기 바늘의 전개 깊이(DEPTH)를 선택할 수 있도록 하는 선택부를 더 포함하는 미용기.

청구항 20. 제1항에 있어서, 상기 신호 발생기는, 상기 적어도 하나의 바늘에 바이폴 쌍(bipole pair)을 형성시키는 것인 미용기.

5) 발명의 설명 및 도면 중 주요내용¹⁾

[기술분야 및 배경기술]

본원에 기술한 다양한 실시예는 피부 조직의 미용에 사용하는 시스템 및 방법을 포함하여, 피부 조직의 미용에 관한 것이다.[0003]

피부조직의 노화, 흉터, 여드름 자국 등을 개선하기 위한 방법으로서, 종래에는 단순히 피부재생을 위한 용액, 크림, 젤, 연고제 등의 의약품을 단순히 피부에 도포하는 방식에 의한 치료만이 이루어졌다. 그러나, 피부에 도포된 용액, 크림, 젤, 연고제 등의 양에서 피부의 진피층으로 흡수되어 치료에 유효하게 작용하는 용액, 크림, 젤, 연고제 등의 양은 상대적으로 그 비율이 매우 작으며, 그 결과 효과적인 피부조직의 개선을 위한 치료가 이루어지지 않는다는 문제점이 있었다. 따라서, 피부조직의 효과적인 재생을 위해 피부층에서의 용액, 크림, 젤, 연고제 등의 흡수율을 획기적으로 높일 수 있는 방법이 필요하게 되었다.[0003]

[해결하려는 과제]

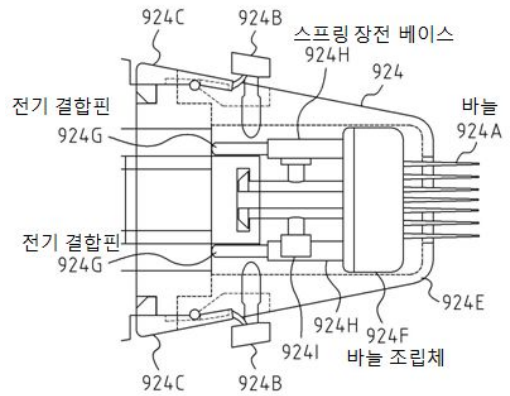
본 발명의 목적은 피부 미용기, 미용시스템 및 미용방법을 제공하는데 있다.[0005]

[과제의 해결수단]

본 발명에 따른 피부 조직의 미용기는, 말단면 및 다수의 돌출가능한 바늘을 구비하고, 그의 말단면으로부터 하나 이상의 돌출가능한 기구와 하나 이상의 바늘에 전기적으로 연결되고, 특정 신호에 의해 전원이 인가되면 말단면으로부터 원하는 거리만큼 하나 이상의 바늘이 돌출되도록 하는 모터와, 하나 이상의 바늘에 전기적으로 연결되어, 특정 신호에 의해 하나 이상의 바늘에 의해 전원이 인가되면 하나 이상의 바늘의 진동을 일으키는 신호 발생기를 포함한다.[0016] 바람직하게는, 상기 기구는 상기 신호 발생기에 결합가능한 상부단(proximal end)을 구비하는 것을 특징으로 한다.[0017] 또한, 상기 기구는 상부

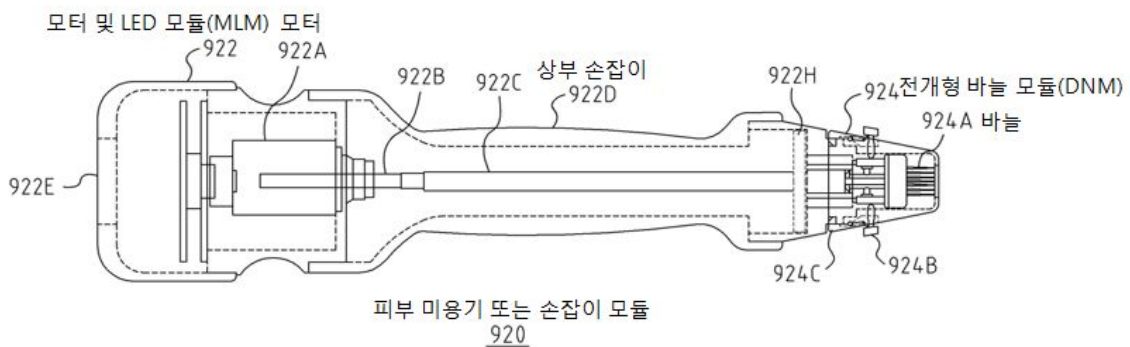
1) 각 도면에 기재된 구성의 명칭은 이해를 돕기 위하여 임의로 부가한 것이고, 이하 같다.

손잡이 및, 이 손잡이와 분리가 가능하게 결합되는 전개형 바늘 조립체를 더 구비하고, 상기 돌출가능한 바늘은 상기 바늘 조립체에 배치되는 것을 특징으로 한다.[0018] 또한, 상기 상부 손잡이는 모터를 구비 하는 것을 특징으로 한다.[0019] 또한, 상부 손잡이는 그 안에 하나 이상의 내장식 LED를 더 구비하고, 하나 이상의 내장식 LED에 전기적으로 연결된 광신호 발생기를 더 포함한다.[0020] 또한, 상기 하나 이상의 내장식 LED는 청색 및 적외선 광신호 중 하나



[도 11a] 피부 미용기 카트리지 부분 단면도

를 발생하는 것을 특징으로 한다.[0021] 또한, 상기 모터를 상기 하나 이상의 바늘에 연결하는 구동축을 더 포함한다.[0022] 또한, 상기 분리가 가능하게 결합되는 전개형 바늘 조립체는 상기 하나 이상의 바늘에 광신호를 전달하는 투명부를 구비하는 것을 특징으로 한다.[0023] 또한, 하나 이상의 바늘에 전기적으로 연결되는 무선주파수(RF) 신호 발생기를 더 포함하고, 무선주파수(RF) 신호 발생기는 특정 신호에 의해 바늘에 전원이 인가되면 하나 이상의 바늘이 진동하도록 하는 것을 특징으로 한다.[0024] 또한, 하나 이상의 바늘이 조직에 침투하여 미세 상처를 만들고, 상기 하나 이상의 바늘에 전기적으로 연결된 무선주파수(RF) 신호 발생기를 더 포함하고, 상기 무선주파수(RF) 신호 발생기는 특정 신호에 의해 상기 바늘에 전원이 인가되면 상기 조직의 미세 상처를 증가시키기에 충분하게 상기 하나 이상의 바늘에 진동을 일으키는 것을 특징으로 한다.[0025]



[도 9c] 카트리지 기반 피부 미용기의 단면도

[발명의 효과]

본 발명에 의하면, 피부층에서의 이온 자극 및 소정 주파수의 전기적인 진동 자극을 가함으로써, 피부층에서의 용액, 크림, 젤, 연고제 등의 흡수율을 획기적으로 높여 피부조직의 효과적인 재생이 가능하다.[0026]

나. 선행발명들

1) 선행발명 1(갑 제4 내지 9호증)²⁾

선행발명 1은 원고가 우선일인 2011. 3. 3. 이전에 식품의약품안전청장으로부터 의료기기 제조품목 허가(제허10-549호)받아 실시한 제품(모델명 : 스칼렛(Scarlet))으로, 그 주요 내용은 다음과 같다.

① 2020. 10. 15.자 OSEN 뉴스(갑 제6호증)



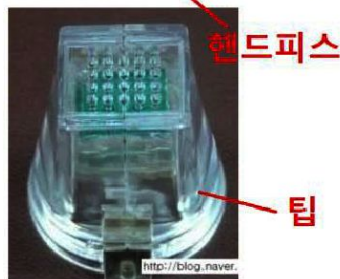
② 피부과 전문지인 'D&PS' 게재된 '스칼렛' 제품 소개 자료(갑 제7호증의 1 내지 5)

2) 갑 제4, 5, 6, 7호증은 종전 확정된 무효사건(특허법원 2017허7449)에서 선행발명으로 제출된 바 있고, 갑 제8호증은 위 사건에서 변론 종결 이후에 제출된 자료이며, 갑제9호증은 위 사건에서는 제출되지 않은 자료로서 '팁'을 제외한 나머지 부분은 이 사건 특허발명 최우선일 전에 공지되었고, '팁' 부분은 출원 이후에 장착한 것이라는 점에는 쌍방 다툼이 없다(제1차 변론조서, 2021. 2. 25.자 원고 준비서면 6-7면 참조).



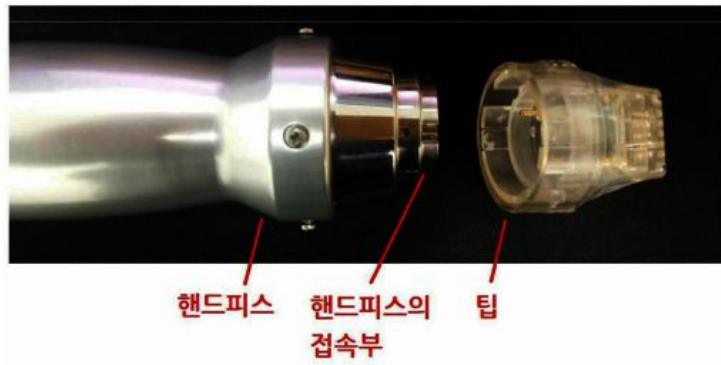
[D&PS 2010년 9월호(갑 제7호증의 1)]

③ 네이버 블로그에 2011. 1. 10. 게재된 '스칼렛' 제품 소개 게시물(갑 제8호증)



④ 2010. 8. 3. 제조된 '스칼렛' 제품의 구성 및 동작에 대한 영상(본체와 핸드피스는 2010.

8. 3. 제조된 것이고, '팁' 부분은 출원 이후에 장착된 것이다.)



[갑 제9호증의 4]



[갑 제9호증의 6, 7: 구동축의 인입(좌측) 및 돌출(우측) 상태]

2) 선행발명 2(갑 제10호증)³⁾

2005. 7. 21. 국내 등록특허공보 제10-503628호로 공개된 '초음파를 이용한 피부미용장치'에 관한 것으로, 그 주요 내용은 다음과 같다.

[기술분야 및 기술적 과제]

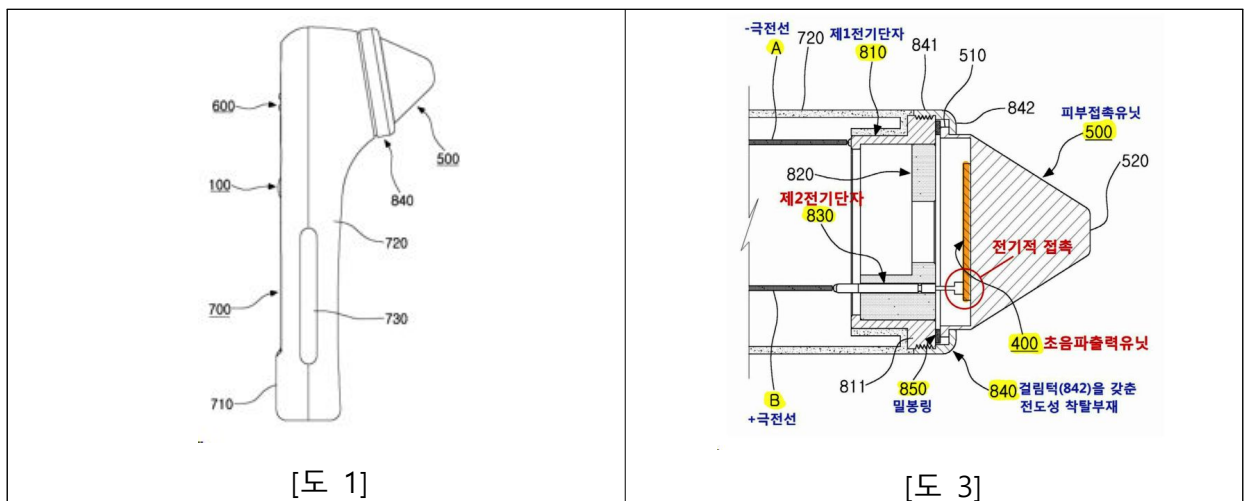
본 발명은 초음파를 이용한 피부미용장치에 관한 것으로, 특히 사용자가 선택적으로 다양한 형태의 피부접촉유닛을 손쉽게 교체할 수 있도록 된 초음파를 이용한 피부미용장치에 관한 것이다. 본 발명은 ... (중략) ... 사용자가 다양한 형태의 피부접촉유닛을 필요에 따라서

3) 종전 확정된 무효심결(특허심판원 2017. 9. 28.자 2016당2342 심결) 및 판결(특허법원 2018. 12. 6. 선고 2017허7449 판결)에서 선행발명으로 제출된 바 없고, 이 사건 심결에서 처음으로 제출되었다.

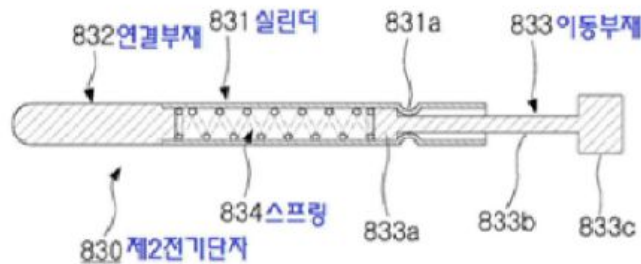
손쉽게 교체하여 이를 사용할 수 있도록 된 초음파를 이용한 피부미용장치를 제공함에 그 목적이 있다.

[발명의 구성]

본 발명은, 케이스에 파이프 형태를 이루는 전도성 금속재질의 제1전기단자가 고정되고, 제1전기단자의 내주면에 비전도성 재질의 보강부재가 고정되며, 보강부재에 제2전기단자가 고정되고, 제1전기단자와 제2전기단자에 - 극 전선과 + 극 전선이 각각 통전가능하게 접속되는 한편, 피부접촉유닛이 제1전기단자에 탈착가능하게 고정되고, 이 피부접촉유닛의 내면에 초음파출력유닛이 통전가능하게 부착되어진 구조로 되어, 피부접촉유닛이 제1전기단자에 탈착가능하게 고정되는 구조를 이루어서, 피부접촉유닛이 케이스에 결합되면, 초음파출력유닛이 직·간접적으로 전기단자에 통전가능하게 자동접속되고, 피부접촉유닛이 케이스로부터 분리되면, 초음파출력유닛의 직·간접적인 전기적인 접속이 자동으로 분리되는 피부미용장치에 있어서, 상기 제2전기단자는, 보강부재에 내설되는 실린더와; 실린더의 안쪽 개구선단을 밀폐하면서 + 극 전선과 상호 통전가능하게 접속되는 연결부재; 실린더에 이동가능하게 삽입고정되어, 실린더의 바깥쪽 개구선단으로 신축되는 이동부재 및; 실린더에 삽입되어 이동부재를 일방향으로 탄발지지하는 스프링으로 이루어지되, 이들 구성요소들이 전도성 금속재질로 제조되어, 피부접촉유닛과 제1전기단자가 결합되어 이들 간에 접속이 이루어지면, 초음파출력유닛이 제2전기단자에 직접적으로 자동 접속되고, 피부접촉유닛이 제1전기단자로부터 분리되면, 초음파출력유닛이 제2전기단자로부터 자동으로 분리되는 것을 특징으로 하는 구조로 되어 있다.



상기 제2전기단자(830)로는, 도 4에 도시된 바와 같이, 보강부재(820)에 내설되는 실린더(831)와; 실린더(831)의 안쪽 개구선단을 밀폐하면서 + 극 전선(B)과 상호 통전가능하게 접속되는 연결부재(832); 실린더(831)에 이동가능하게 삽입고정되어, 실린더(831)의 바깥쪽 개구선단으로 신축되는 이동부재(833) 및; 실린더(831)에 삽입되어 이동부재(833)를 일방향으로 탄발지지하는 스프링(834)으로 이루어지되, 이들 구성요소들(831,832,833,834)이 전도성 금속재질로 제조되어진 것을 이용하였다. 본 실시예에서와 같이, 일방향으로 신축가능하게 탄발지지되는 구조의 것을 제2전기단자(830)로 이용하게 되면, 제2전기단자(830)와 초음파출력 유닛(400)이 안정적으로 접촉하게 되므로, 접촉불량으로 인한 오작동은 발생되지 않게 된다.



[제2전기단자(830)의 구성을 도시한 도 4]

다. 이 사건의 경위

1) 주식회사 이루다는 2016. 8. 4. 이 사건 특허발명의 권리자였던 E4)를 상대로 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2016당2342호로 심리한 다음 2017. 9. 28. 이 사건 특허발명은 비교대상발명들⁵⁾에 의하여 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 주식회사 이루다의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '종전 확정심결'이라 한다)을 하였다.

4) 이 사건 특허발명의 권리자였던 E는 2019. 6. 21. 이 사건 특허발명에 대한 권리를 원고에게 양도하였다.

5) 비교대상발명 1은 국내 등록특허공보 제943089호(2010. 2. 18. 공개) '피부처치 장치'에 관한 것, 비교대상발명 2는 국내 공개특허공보 제2012-90007호(2012. 8. 16. 공개, 2010. 9. 2. 국제공개) '경피적으로 에너지를 전달하는 장치 및 방법'에 관한 것, 비교대상발명 3은 국내 공개특허공보 제2011-2210호(2011. 1. 7. 공개) '기능성 침체에 관한 것, 비교대상발명 4는 국내 공개특허공보 제2006-61011호(2006. 6. 7. 공개) '스프링 핀을 갖는 연결 기판'에 관한 것이다.

이에 주식회사 이루다는 특허법원 2017허7449호로 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원은 2018. 12. 6. "① 이 사건 특허발명은 그 우선일 전에 공지 내지 공연 실시된 '스칼렛' 장치⁶⁾가 '전기 결합핀과 스프링 장전 베이스' 등을 모두 구비한 제품이라는 것을 인정하기 부족하므로 위 '스칼렛' 장치에 의하여 신규성이 부정되지 않고, ② 비교대상발명들 및 일본 특허공보 제4406706호(2010. 2. 3. 발행)에 게재된 '피부침입장치'에 관한 발명, 주지관용기술인 '포고핀'에 의하더라도 이 사건 제1항 발명의 구성요소 5, 6의 구성을 쉽게 도출할 수 없으므로 그 진보성이 부정되지 않는다."라는 이유로 주식회사 이루다의 청구를 기각하는 판결을 선고하였으며, 이에 대한 상고가 대법원에서 2019. 4. 24. 심리불속행기각(2019후10043)됨에 따라 위 심결은 확정되었다.

2) 피고는 2020. 5. 20. E로부터 이 사건 특허발명의 권리를 양수받은 원고를 상대로 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2020당1546호로 심리한 다음 2020. 12. 28. "이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일증거에 의한 심판청구에 해당하지 않으므로 일사부재리의 원칙에 위배되지 않는다."는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 11호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 5 내지 7은 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통

6) 선행발명 1의 갑 제4 내지 7호증과 동일한 증거이다.

상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 선행발명 1, 2의 결합 또는 선행발명 1과 주지관용기술인 '포고핀'의 결합에 의하여 쉽게 도출할 수 없으므로 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않고, 같은 이유로 그 종속항인 나머지 발명들도 그 진보성이 부정되지 않는다.

2) 따라서 선행발명 2는 종전 무효사건의 확정판결을 번복시킬 정도의 유력한 증거라고 볼 수 없으므로, 이 사건 심판청구는 일사부재리의 원칙에 위배되어 위법하다.

나. 피고

1) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1 내지 4는 선행발명 1에, 구성요소 5 내지 7은 선행발명 2에 각 동일한 구성이 나타나 있고, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로, 그 진보성이 부정된다. 그리고 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 주지관용기술인 '포고핀'의 구성에 의하더라도 그 진보성이 부정된다.

2) 이 사건 제1항 발명의 종속항인 나머지 청구항들도 선행발명들로부터 쉽게 도출될 수 있으므로, 그 진보성이 부정된다.

3) 따라서 이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2에 의하여 그 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 여부

1) 구성요소의 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
말단면 및 다수의 돌출가능한 바늘을 구비하	스칼렛의 핸드피스의 단부에 결합되는 '팁'에

고, 그의 말단면으로부터 적어도 하나의 바늘이 돌출가능한 기구; (구성요소 1)	관하여 개시하고 있으며, '팁'은 말단면으로부터 다수의 바늘이 돌출되는 구성임(갑 제6호증, 갑 제7호증의 1 내지 5, 갑 제8호증 등)
특정 신호에 의해 전원이 인가되면 상기 말단면으로부터 원하는 거리만큼 상기 적어도 하나의 바늘이 돌출되도록 하는 모터; 및 (구성요소 2)	본체의 조작패널을 통해 Depth의 조절이 가능하고 그 Depth의 설정에 따라 구동축의 구동에 의해 바늘의 돌출 길이가 조절됨(갑 제7호증의 1 내지 5, 갑 제9호증의 6 내지 9). 바늘이 부드럽게 들어갔다 나오도록 마이크로 로봇틱 모터를 채용(갑 제6호증)
상기 적어도 하나의 바늘에 전기적으로 연결되는 신호 발생기를 포함하며, (구성요소 3)	스칼렛 제품의 스펙에 관하여 개시된 내용에서, 본체로부터 고주파 전류가 핸드피스의 바늘로 전달되어야 한다는 점이 개시되어 있으므로, 선행발명 1의 스칼렛 장비에도 고주파 발생을 위한 신호발생기가 구비되어 있음이 명백함(갑 제7호증의 1 내지 5)
상기 기구는 상부 손잡이 및, 상기 상부 손잡이와 분리가 가능하게 결합되는 전개형 바늘 조립체를 더 구비하고, 상기 돌출가능한 바늘은 상기 바늘 조립체에 배치되며, (구성요소 4)	'핸드피스'의 단부에 '팁'이 착탈 가능하도록 결합되는 구성에 대해 개시하고 있으며, '핸드피스의 접속부'에서 보이는 구동축의 동작에 따라 다수의 바늘이 돌출되기도 하고 인입되기도 하는 구성에 대해 개시함(갑 제8호증, 갑 제9호증의 6, 7)
상기 바늘 조립체는, 상기 신호 발생기로부터의 전기 신호를 상기 돌출가능한 바늘에 전달하는 전기 결합핀 을 구비하고, (구성요소 5)	미기재(차이점)
상기 바늘 조립체는, 상기 전기 결합핀이 내부에 설치되는 스프링 장전 베이스 를 더 구비하며, (구성요소 6)	

상기 스프링 장전 베이스 내부의 스프링은

상기 바늘 조립체의 이동에 따라 상기 전기 결합핀을 돌출되도록 함으로써, 상기 전기 결합핀의 도전 상태를 유지시키고, 상기 전기 결합핀은 상기 바늘 조립체의 이동 방향과 평행한 방향으로 돌출되는, (구성요소 7) 미용기.

2) 공통점 및 차이점

이 사건 제1항 발명의 구성요소 1 내지 4는 앞서 본 구성요소 대비표와 같이 선행 발명 1에 동일한 구성이 나타나 있고, 이 점은 당사자 사이에 다툼이 없다.⁷⁾

다만, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 5 내지 7의 '전기 결합핀, 스프링 장전 베이스, 스프링'의 구성과 '바늘 조립체의 이동에 따라 전기 결합핀이 스프링에 의해 돌출되도록 동작'하는 구성이 선행발명 1에 개시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(이하 '차이점'이라 한다).

3) 차이점(구성요소 5 내지 7)에 대한 검토

가) 갑 제3, 10호증, 을 제2 내지 5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 고려하면, 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 2로부터 쉽게 극복할 수 있다고 할 것이다.

(1) 이 사건 특허발명의 다음과 같은 명세서 기재에 의하면, 구성요소 5 내지 7의 '전기 결합핀과 스프링 장전 베이스, 스프링'의 구성은 바늘 조립체의 이동 시 전기 스프링이 결합핀을 돌출시켜 전기 결합핀의 도전 상태를 유지시키는 기능과 작용효과를

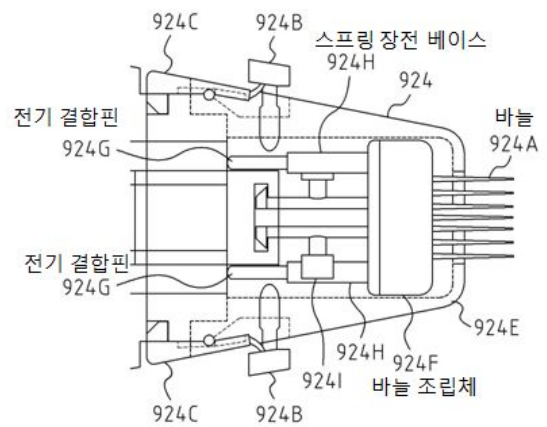
7) 제1차 변론조서 참조.

갖는 것임을 알 수 있다.

[0016] 본 발명에 따른 피부 조직의 미용기는, 말단면 및 다수의 돌출가능한 바늘을 구비하고, 그의 말단면으로부터 하나 이상의 바늘이 돌출가능한 기구와; 상기 하나 이상의 바늘에 전기적으로 연결되고, 특정 신호에 의해 전원이 인가되면 상기 말단면으로부터 원하는 거리만큼 상기 하나 이상의 바늘이 돌출되도록 하는 모터와; 상기 하나 이상의 바늘에 전기적으로 연결되어, 특정 신호에 의해 하나 이상의 바늘에 의해 전원이 인가되면 하나 이상의 바늘의 진동을 일으키는 신호 발생기를 포함한다.

[0075] 도 11a에 도시한 바와 같이, DNM(924)은 (일실시예에서) 스프링 장전 베이스(924H)를 갖는 전기 결합핀(924G) 세트를 더 포함할 수 있다.

[0076] 일실시예에서, 바늘조립체(924F)가 이동 (다양한 깊이로 수용 및 전개)됨에 따라, 내부 스프링(924M)은 핀(924G)을 강제로 돌출시켜, MLM(922)과의 전기 도전을 유지할 수 있다.



[도 11a] 피부 미용기 카트리리지 부분 단면도

(2) 그런데 아래에서 살펴보는 바와 같이, 선행발명 2에는 '전기신호를 초음파출력 유닛에 전달하는 이동부재(833), 실린더 내부에 삽입되어 이동부재를 일방향으로 탄발적으로 지지하는 스프링(834), 실린더 내부에 삽입된 스프링(834)은 초음파출력유닛이 이동 시 스프링(834)의 탄성력에 의해 이동부재(833)가 돌출과 인입되도록 함으로써 전기적 연결을 유지'시키는 것이 개시되어 있으므로, 구성요소 5 내지 7과 그 구성과 작용효과가 동일하다고 봄이 타당하다.

(가) 선행발명 2의 아래와 같은 명세서 기재에 의하면, 초음파출력유닛은 압전소자가 이용되어 전기에너지를 공급하면 초음파출력유닛이 빠르게 진동하게 되는데, 이로 인하여 제2전기단자(830)와 초음파출력유닛과의 접촉 불량으로 인한 오작동이 발생

되지 않도록 '실린더(831), 연결부재(832), 실린더(831)의 바깥쪽 개구선단으로 신축되는 이동부재(833), 실린더(831)에 삽입되어 이동부재(833)를 일방향으로 탄발지지하는 스프링(834)'으로 구성된 '제2전기단자(830)'를 일방향으로 신축가능하게 탄발적으로 지지되도록 함으로써, 제2전기단자(830)와 초음파출력유닛(400)이 안정적으로 접촉하게 되는 것임을 알 수 있다.

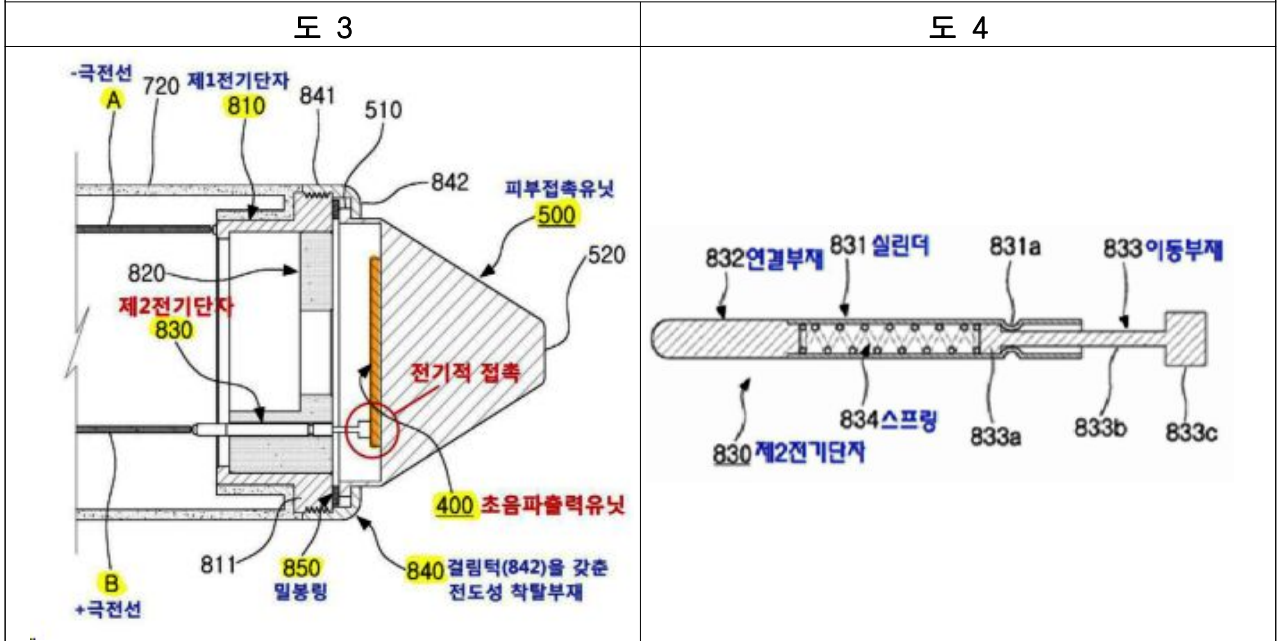
상기 초음파를 이용한 피부미용장치는 전기에너지를 진동에너지로 변환하는 초음파출력유닛(400;도3참조)을 이용하고 있는데, 이러한 초음파출력유닛으로는 통상 **압전소자**가 주로 이용되고 있다(2면 아래서 4번째 단락).

이의 작동원리를 개략적으로 설명해 보면, 초음파출력유닛에 초음파를 공급하면, 초음파출력유닛으로 공급되는 전기에너지가 초음파출력유닛을 통해서 진동에너지로 변환되어, 초음파출력유닛이 빠르게 진동하게 되고, 이 진동은 초음파출력유닛이 부착되어 있는 피부접촉유닛(500;도3 참조)을 통해서 사용자의 피부로 전달된다. 따라서, 사용자가 피부접촉유닛을 피부에 접촉시킨 상태에서 초음파를 이용한 피부미용장치를 작동시키게 되면, 피부접촉유닛이 빠르게 진동하면서 피부를 두드려주게 되므로, 마사지효과와 더불어 콜라겐 신진대사의 향상, 세포와 조직의 세정작용 등의 효과를 얻을 수 있게 된다(2면 아래서 3번째 단락).

도 3에 도시된 바와 같이, …(중략)… 여기서, 상기 밀봉링(850)은 피부접촉유닛(500)과 제1전기단자(810)간의 틈새를 밀봉하면서, 피부접촉유닛(500)의 진동이 원활하게 진행되도록 이를 탄발적으로 지지하는 기능을 수행한다(4면 1번째 단락).

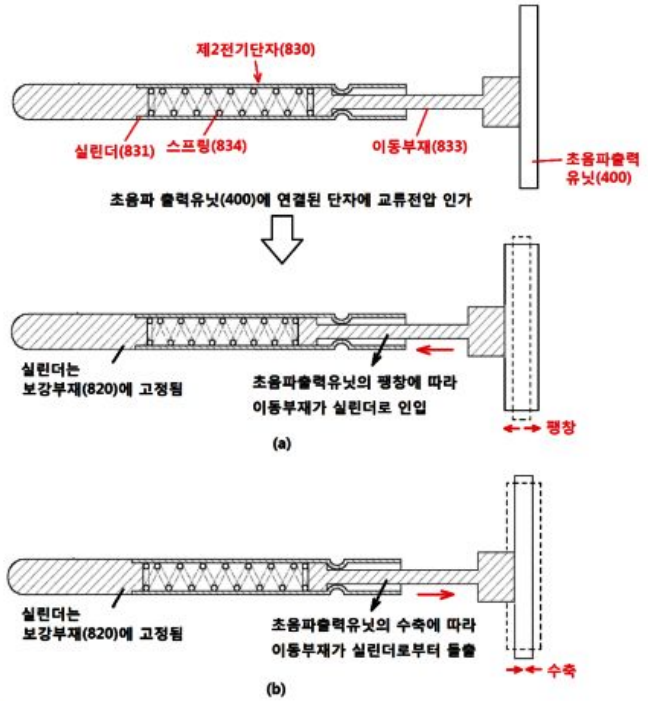
상기 제2전기단자(830)로는, 도 4에 도시된 바와 같이, 보강부재(820)에 내설되는 실린더(831)와; 실린더(831)의 안쪽 개구선단을 밀폐하면서 + 극 전선(B)과 상호 통전가능하게 접속되는 연결부재(832); 실린더(831)에 이동가능하게 삽입고정되어, 실린더(831)의 바깥쪽 개구선단으로 신축되는 이동부재(833) 및; 실린더(831)에 삽입되어 이동부재(833)를 일방향으로 탄발지지하는 스프링(834)으로 이루어지되, 이들 구성요소들(831,832,833,834)이 전도성 금속재질로 제조되어진 것을 이용하였다. 본 실시예에서와 같이, **일방향으로 신축가능하게 탄발지지되는 구조의 것을 제2전기단자(830)로 이용하게 되면, 제2전기단자(830)와 초음파**

출력유닛(400)이 안정적으로 접촉하게 되므로, 접촉불량으로 인한 오작동은 발생되지 않게 된다.



(나) 나아가 선행발명 2의 초음파출력유닛(400)에는 압전소자가 이용되고 있는데, 압전소자를 압축 또는 팽창시키면 전기가 발생하는 '압전효과'가 발생하고, 반대로 압전소자에 전기를 가하면 압전소자가 압축 또는 팽창하는 '역압전효과'가 발생한다는 것은 기술상식이다. 그리고 위 명세서의 '압전소자가 이용된 초음파출력유닛으로 공급되는 전기에너지가 초음파출력유닛을 통해서 진동에너지로 변환'된다는 기재 및 '일방향으로 신축가능하게 탄발지지되는 구조의 것을 제2전기단자(830)로 이용'된다는 기재, 밀봉링(850)은 피부접촉유닛(500)의 진동이 원활하게 진행되도록 이를 탄발적으로 지지하는 기능'을 한다는 기재 등으로부터 '역압전효과'가 나타나는 것임을 명확히 확인할 수 있다. 이러한 사정들을 더하여보면, 선행발명 2는 압전소자를 이용한 초음파출력유닛(400)이 제1전기단자(810) 및 제2전기단자(830)와 각각 연결되어 통전되는 구성이므로, 초음파출력유닛(400)에 전기를 가하면 초음파출력유닛(400)은 압전소자에 의하여 압축과 팽창을 반복하면서 진동 폭만큼 이동하는 것임을 알 수 있다.

(다) 그리고 '제2전기단자(830)'는 '실린더(831), + 극 전선(B)과 상호 통전가능하게 접속되는 연결부재(832), 실린더(831)에 이동가능하게 삽입고정되어 신축되는 이동부재(833) 및 실린더(831)에 삽입되어 이동부재(833)를 일방향으로 탄발지지하는 스프링(834)'로 구성되어 있으므로, 초음파출력유닛(400)이 팽창하면 제2전기단자(830)의 이동부재(833)가 실린더로 '인입'되고(a), 초음파출력유닛(400)이 수축하면 이동부재(833)가 실린더로부터 '돌출'되면서(b) 제2전기단자(830)는 초음파출력유닛(400)과의 접촉을 유지하면서 전기적 연결을 유지하는 것이다(참고 도면 참조).



[참고 도면]

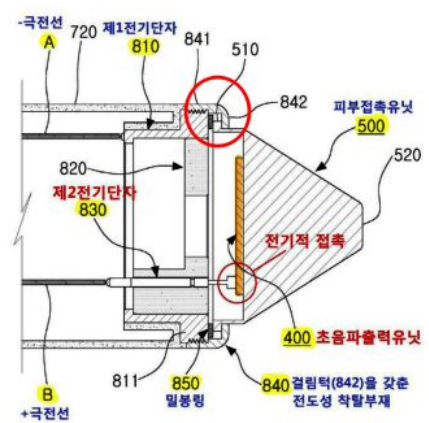
(라) 그렇다면 선행발명 2의 '전기신호를 초음파출력유닛에 전달하는 이동부재(833), 실린더 내부에 삽입되어 이동부재를 일방향으로 탄발적으로 지지하는 스프링(834)'의 구성은 초음파출력유닛이 역압전효과에 의해 압축과 팽창을 반복하면서 이동시 실린더 내부에 삽입된 스프링(834)의 탄성력에 의해 이동부재(833)가 돌출 또는 인입되도록 함으로써 전기적 연결을 유지하는 기능과 작용효과를 갖는다.

(3) 그리고 앞서 인정한 사실로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ① 선행발명 1, 2는 모두 피부 미용기기에 대한 발명으로 그 기술분야가 동일한 점, ② 선행발명 1은 접촉단자에 접촉된 채 접촉단자로부터 다수의 바늘이 전기적으로 연결되고 핸드피스 접속부의 '구동축' 동작에 따라 다수의 바늘이 돌출되는 구조이므로, 다수의 바늘

이 구동축에 의해 돌출될 때 그 접촉에 의한 전기적 연결이 유지될 필요성이 있다는 것은 통상의 기술자에게 자명한 점, ③ 그런데 선행발명 2는 초음파출력유닛이 빠르게 진동하는 경우 제2전기단자(830)와 초음파출력유닛과의 접촉 불량으로 인한 오작동 발생의 문제점을 인식하고, 이를 위해 '제2전기단자(830)'를 '전기신호를 초음파출력유닛에 전달하는 이동부재(833), 실린더 내부에 삽입되어 이동부재를 일방향으로 탄발적으로 지지하는 스프링(834)' 등으로 구성하여 제2전기단자(830)와 초음파출력유닛(400)이 안정적으로 전기적 연결이 유지되도록 하고 있는 점, ④ 통상의 기술자라면 선행발명 1의 다수의 바늘이 구동축에 의해 돌출될 때 그 접촉에 의한 전기적 연결이 유지되도록 하기 위하여 선행발명 2의 '제2전기단자(830)'의 구성을 결합할 동기가 충분한 점, ⑤ 선행발명 1, 2에는 위와 같은 결합이 배제된다고 볼만한 사정이 나타나 있지 않는 점 등에 비추어 보면, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하는 데 어떠한 어려움이 있다고 보기 어렵다.

4) 원고의 주장에 대한 검토

가) 원고는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 5 내지 7이 피부에 침습하는 바늘조립체가 바깥쪽으로 이동할 때 전기 결합편의 도전 상태를 유지시키는 구성인 반면, 선행발명 2는 피부에 침습하는 구성이 아니므로 바늘조립체의 이동에 상응하는 구성이 없고, 피부접촉유닛은 미세한 진폭으로 진동할 뿐, 피부접촉유닛이 케이스에 고정되어 바깥쪽으로 이동되는 것이 차단되어 있으므로, 구성요소 5 내지 7에 대응되는 구성이 아닐 뿐만 아니라 이와는 상반되는 인식을



[도 3]

개시하고 있다고 주장한다.

살피건대, 앞서 인정한 사실로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ① 선행발명 2의 초음파출력유닛은 '역압전효과'로 인해 수축과 팽창을 반복하므로 수축과 팽창하는 변위만큼 이동을 하게 된다는 것은 그 명세서의 기재나 기술상식에 비추어 자명한 점, ② 선행발명 2는 위와 같이 초음파출력유닛이 이동함에 따른 제2전기단자(830)와 초음파출력유닛과의 접촉 불량으로 인한 오작동 발생의 문제점을 인식하고, 이러한 문제를 해결하기 위하여 일방향으로 신축가능하게 탄발적으로 지지되도록 '제2전기단자(830)'를 '구성으로 채택하고 있다는 것은 그 명세서에도 명시되어 있는 점, ③ 선행발명 2에서 피부접촉유닛이 케이스에 고정된 상태에서 초음파출력유닛의 이동이 이루어질 경우 그 이동의 폭은 제한될 수 있지만, 선행발명 2에서는 초음파출력유닛이 피부접촉유닛의 내측에 위치하여 전기가 가해지면 팽창과 수축이 이루어지는 구성으로 (도 3, 참고 도면 참조), 그 이동에 따른 제2전기단자(830)와 초음파출력유닛과의 접촉 불량으로 인한 오작동의 문제를 명시적으로 지적하고 있을 뿐만 아니라, 별도로 피부접촉유닛과 제1전기단자(810)간의 틈새에 밀봉링(850)을 형성하여 피부접촉유닛의 진동이 원활하게 진행되도록 탄발적으로 지지하도록 하고 있는 것에 비추어 보더라도, 초음파출력유닛의 이동이 무시할 수 있을 정도로 미미하다고 단정할 수 없는 점 등에 비추어 보면, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

나) 원고는, 이 사건 심판청구는 동일한 특허에 관한 종전 확정심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것이므로 일사부재리 원칙에 위배된다고 주장한다.

살피건대, 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판청구에 관하여, 특허심판원이 2017. 9. 28. 심판청구를 기각하는 심결(2016당2342)을 하였고, 위

심결취소소송에 대하여 특허법원이 2018. 12. 6. 청구를 기각하는 판결(2017허7449)을 하였으며, 위 판결에 대한 상고가 대법원에서 2019. 4. 24. 심리불속행기각(2019후10043)됨에 따라 위 심결이 확정된 사실은 인정된다.

그러나 특허법 제163조에 규정된 일사부재리는 특허법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다는 것인데, 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리의 원칙에 저촉된다고 할 수 없다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조). 그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고, 선행발명 2는 종전 확정심결에 제출되지 않았던 증거로서 종전 확정심결에서의 판단, 즉 이 사건 특허발명이 진보성이 부정되어 무효인지 여부에 관한 판단을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거에 해당하므로, 일사부재리 원칙이 적용되는 동일 증거에 해당하지 않는다.

따라서 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

5) 검토 결과

이상과 같은 내용을 종합하면, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

나. 이 사건 제2, 4 내지 11, 15 내지 20항 발명의 진보성 여부

1) 이 사건 제2, 4 내지 11, 15 내지 20항 발명은 이 사건 제1항 발명을 직·간접적으로 인용하는 종속항으로서, 그 한정구성은 아래 구성요소 대비표 기재와 같이 선행발명 1, 2에 동일한 구성이 나타나 있고, 그로부터 쉽게 발명할 수 있다는 점은 당사

자 사이에 다름이 없다.⁸⁾

청구항	종속항의 한정구성	선행발명 1, 2
2	제1항에 있어서, 상기 기구는 상기 신호 발생기에 결합가능한 상부단(proximal end)을 구비하는 것	'스칼렛' 제품의 핸드피스의 상부단(선행발명 1)
4	제1항에 있어서, 상기 상부 손잡이는 모터를 구비하는 것	'스칼렛' 제품의 핸드피스의 구동축을 구비하는 구동부가 핸드피스 내부에 구비된 것(선행발명 1)
5	제4항에 있어서, 상기 상부 손잡이는 내부에 적어도 하나의 내장식 LED를 더 구비하고, 상기 적어도 하나의 내장식 LED에 전기적으로 연결된 신호 발생기를 더 포함하는 것	'스칼렛' 제품의 핸드피스의 접속부에 청색 광모듈이 복수개 구비되어 있는 것(선행발명 1)
6	제5항에 있어서, 상기 적어도 하나의 내장식 LED는 청색 및 적외선 광신호 중 하나를 발생하는 것	'스칼렛' 제품의 핸드피스의 접속부에 청색광모듈이 복수개 구비되어 있는 것(선행발명 1)
7	제4항에 있어서, 상기 모터를 상기 적어도 하나의 바늘에 연결하는 구동축을 더 포함하는	'스칼렛' 제품의 핸드피스의 접속부 중앙 부분에 구동축이 돌출된 것(선행발명 1)
8	제5항에 있어서, 상기 분리가능하게 결합되는 전개형 바늘 조립체는 상기 적어도 하나의 바늘에 광신호를 전달하는 투명부를 구비하는 것	'스칼렛' 제품의 핸드피스의 접속부에 청색광모듈이 복수개 구비되어 있으며, 작동 시 투명색 캡을 통해 청색광이 외부로 표시되는 것(선행발명 1)
9	제1항에 있어서, 상기 신호 발생기는 특정 신호에 의해 상기 바늘에 전원이 인가되면 상기 적어도 하나의 바늘이 진동하도록 하는 것	'스칼렛' 제품의 핸드피스를 통해 팁의 바늘에 진동을 전달하는 구성이 명시적으로 나타나 있지 않으나, 바늘을 전후로 이동시키는 모터를 포함하고 있으며

8) 제1차 변론조서 참조.

10	제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 바늘은 조직에 침투하여 미세 상처를 만들고, 상기 신호 발생기는 특정 신호에 의해 상기 바늘에 전원이 인가되면 상기 조직의 미세 상처가 증가되도록 상기 적어도 하나의 바늘이 진동하도록 하는 것	로(선행발명 1), 팁의 바늘에 진동 에너지를 전달하는 것은 통상의 기술자에게 자명함
11	제1항에 있어서, 상기 신호 발생기와 상기 적어도 하나의 바늘 사이에 게재되는 탄성부를 더 포함하는	제2전기단자는 전기적 접촉을 유지하면서 스프링에 의해 탄성적으로 반복적인 이동을 지지하는 수단(선행발명 2)
15	제1항에 있어서, 사용자가 피부 조직에 대한 상기 미용기의 동작 모드를 선택할 수 있도록 하는 모드 선택부를 더 포함하는	스칼렛 제품이 'CUT 모드', 'COAG 모드' 및 'BLEND 모드'를 각각 제공(선행발명 1)
16	제15항에 있어서, 상기 피부 조직에 대한 절개 모드, 상기 피부 조직에 대한 응고 모드, 및 상기 피부 조직에 대한 혼합 모드로 구성되는 것	스칼렛 제품이 'CUT 모드', 'COAG 모드' 및 'BLEND 모드'를 각각 제공(선행발명 1)
17	제1항에 있어서, 상기 신호 발생기의 듀티 주기(DUTY)를 선택할 수 있도록 하는 선택부를 더 포함하는	스칼렛 제품에 본체의 조작패널을 통해 delay 시간을 선택할 수 있는 구성이 개시됨(선행발명 1)
18	제17항에 있어서, 상기 신호 발생기의 전기신호 강도(INTENSITY)를 선택할 수 있도록 하는 선택부를 더 포함하는	스칼렛 제품이 본체의 조작패널을 통해 전기신호 강도(INTENSITY)를 선택할 수 있도록 하는 기능을 갖고 있는 것(선행발명 1)
19	제18항에 있어서, 상기 바늘의 전개 깊이(DEPTH)를 선택할 수 있도록 하는 선택부를 더 포함하는	스칼렛 제품이 본체의 조작패널을 통해 바늘의 삽입 깊이(DEPTH)를 선택할 수 있도록 하는 기능을 갖고 있는 것(선행발명 1)
20	제1항에 있어서, 상기 신호 발생기는, 상기 적어도 하나의 바늘에 바이폴 쌍(bip	스칼렛 제품은 바이폴 쌍인 다수의 바늘이 구비된 팁을 사용함(선행발명 1)

	ole pair)을 형성시키는 것	
--	--------------------	--

2) 따라서 이 사건 제2, 4 내지 11, 15 내지 20항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

다. 소결론

그렇다면 이 사건 제1, 2, 4 내지 11, 15 내지 20항 발명은 선행발명 1, 2에 의하여 그 진보성이 부정되므로 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이 사건 심결에서 새롭게 제출된 선행발명 2는 종전 확정심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거에 해당하여 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 저촉된다고 볼 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김상우

 판사 이혜진

 판사 김영기