<대법2003.3.14.선고2001후2801판결>

특허출원발명의 출원일 당시 수지상 세포는 혈액 단핵세포의 0.5% 미만으로 존재하고 분리된 후에는 수일 내로 사멸하기 때문에 연구하기가 쉽지 아니하여 혈액으로부터 충분한 양의 수지상 세포를 분리해 내는 것은 기술적으로 쉽지 않고, 출원일 이후 기술의 발전에 따라 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 추출하고 이를 이용하여 면역반응을 유발시키는 기술이 임상적으로 실시되고 있다는 것이므로, 결국 출원발명의 출원일 당시를 기준으로 수지상 세포를 사람의 혈액으로부터 분리하여 출원발명에 사용하는 기술이 장래에 산업상 이용가능성이 있다고 보기는 어렵다.

<대법1991.3.12.선고90후250>

사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의약이나 의약의 조제방법 및 의약을 사용한 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허를 받을 수 없는 것이나, 다만 동물용 의약이나 치료방법 등의 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 될 수 있는바, 출원발명이 동물의 질병만이 아니라 사람의 질병에도 사용할 수 있는 의약이나 의료행위에 관한 발명에 해당하는 경우에도 그 특허청구범위의 기재에서 동물에만 한정하여 특허청구함을 명시하고 있다면 이는 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 된다.

<대법1997.11.14.선고96후1804>

법 제29조제1항제1호의 공지라 함은 불특정다수인이 알 수 있는 상태에 있는 것을 말하므로, 샘플용 및 시험용 제품을 특정인에게 공급한 일이 있다 하여 바로 이 사건 등록고안이 그 출원 전에 불특정 다수인에게 공지된 것이라고 단정할 수도 없다고 할 것이다.

<특허법원1999.6.3.선고99허1027>

디자인은 등록이 되면 특허청 직원의 디자인에 대한 비밀유지의무가 소멸되므로 비록 디자인등록공보에 게재되기 전이라도 디자인의 설정등록일을 기준으로 불특정인이 등록디자인의 내용을 객관적으로 인식할 수 있는 상태에 있다고 보아야 할 것이므로 공지되었다고 할 수 있다.

<특허법원2018.1.11.선고2017나1247>

화학물질이나 의약품 등의 경우에는 통상의 기술자가 특허발명의 출원일 또는 우선권 주장일 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통해 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성이나 성분을 알 수 없었다면 비록 공연히 판매되었더라도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태였다고 볼 수 없다. 불특정다수인이 발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓인 점에 대해서는 이를 등록무효사유로 주장하는 자가 증명하여야 한다. 이러한 증명은 판매된 제품의 모든 성분이나 조성을 정확히 재현하는 정도에 이를 필요는 없으나 적어도 그로부터 특허발명과 대비되는 선행발명의 구성요소를 확인할 수 있을 정도여야 한다.

<대법원1985.12.24.선고85후47>

카탈로그는 제작되었으면 배부·반포되는 것이 사회통념이라 하겠으며 제작한 카탈로그를 배부·반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없는 것이므로 카탈로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 동 카탈로그가 배부·반포되었음을 부인할 수 없다.

<대법원1992.10.27.선고92후377>

“간행물”이라 함은 인쇄, 기타의 기계적, 화학적 방법에 의하여 공개의 목적으로 복제된 문서, 도화, 사진 등을 말하고, “간행물의 반포”라 함은 간행물을 불특정다수인이 볼 수 있는 상태에 두는 것을 말한다.

<대법원1969.5.13.선고67후13>

고려시대의 고려도경에도 인삼을 솥에 삶아서 익히면, 장기보존할 수 있다고 기록되어 있음은 피청구인이 자인하고 있는 바, 비록 피청구인의 본건 특허방법이 위 공지 공용의 방법과 비교하여 형식상 다소 차이가 있고, 기술면에 있어서도 다소 진보성이 있다 하더라도, 이러한 방법은 공지의 사실로부터 용이하게 착상하여 실시할 수있다 할 것이고, 고도의 기술적 창작성이 없고, 이미 공지공용된 원리를 다소 응용한데 지나지 않는다 할 것이고, 홍삼제조 방법보다 증숙시간을 단축할 수 있고, 그로 인하여 인삼에 함유되어 있는 "엑기스"의 유출 방지를 기할 수 있는 이점이 있더라도 이것만으로 현저히 특별한 산업적 효과를 가져온다고 단정하기 어려우므로, 피청구인이 특허받은 특허 제809호 인삼 방부방법은 신규의 발명이라고 보기 어려우며, 따라서 특허법에 정한 특허의 대상이 된다 할 수 없다.

<대법원1991.11.26.선고90후1499>

특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 "특허청구의 범위"에 기재된 사항에 의하여 정하여진다 할 것이나, 특허명세서의 기재 중 "특허청구의 범위"의 항의 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 설사 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우, "특허청구의 범위"에 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허의 기술적 범위 내지 그 권리범위를 실질적으로 확정하여야 한다.

기계, 장치 등에 관한 발명의 경우에 있어서는 후발명이 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가하는 것으로서 후발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하게 되면 구특허법제45조제3항(현행법제98조) 소정의 이용관계가 성립된다.

촉매의 사용이 특허출원 당시 이미 공지된 것이어서 그 기술분야에 종사하는 자라면 용이하게 예측할 수 있는 것이었다 하더라도 특허청구의 범위나 상세한 설명에 그 촉매의 사용에 관한 언급이 없었던 이상, 그 특허가 촉매의 사용을 당연한 전제로 하고 있었던 것이라고 할 수 없다.

선행발명과 후발명이 구특허법제45조제3항(현행법제98조) 소정의 이용관계에 있는 경우에는 후발명은 선행발명특허의 권리범위에 속하게 된다.

<대법원2004.12.9.선고2003후496>

청구항에 ‘크림’이 기재되어 있고 발명의 설명에는 실시예로서 ‘팥소보다 수분함량이 적어 보전성이 우수한 크림’이 기재되어 있는 경우, 크림이라는 용어는 통상적으로 수분 함량과 관계없이 우유에서 분리된 지방분을 의미하는 것으로서 그 기술분야에서의 통상의 지식을 가진 사람에게 명확하게 이해될 수 있는 것이므로 발명의 설명의 실시예로 제한 해석해서는 아니 된다.

<특허법원2005.9.22선고2004허7739>

청구항에 ‘박막형 탐침부재’만으로 기재되어 있고 발명의 설명에 ‘탐침부재의 첨부에 길이 방향으로 특정패턴이 형성되어 있다.’라고 기재되어 있는 경우, ‘박막형 탐침부재’만으로도 발명이 명확하므로 탐침부재의 첨부에 발명의 설명의 특정패턴이 형성된 것으로 제한 해석해서는 안 된다.

<특허법원2005.5.20선고2004허5160>

하나의 인용문헌에 둘 이상의 실시예가 개시되어 있는 경우 둘 이상의 실시예를 인용대상으로 각각 특정하고 상호 결합하여 청구항에 기재된 발명의 신규성을 판단해서는 아니 된다. 다만, 그 기술분야의 출원 시의 기술상식으로 고려할 때 둘 이상의 실시예로부터 하나의 인용대상이 자명하게 도출되는 경우에는 그러하지 아니하다.

<대법원2007.4.27선고2006후2660>

‘특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명’에서 ‘특허출원 전’의 의미는 발명의 공지 또는 공연 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미이지 그 공지 또는 공연 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로, 법원은 특허출원 후에 작성된 문건들에 기초하여 어떤 발명 또는 기술이 특허출원 전에 공지 또는 공연 실시된 것인지 여부를 인정할 수 있다.

<대법원2002.12.26선고2001후2375>  
선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만으로 구성된 특허발명에 예측할 수 없는 현저한 효과가 있음을 인정하기 어려워 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지의 발명으로부터 특허발명을 용이하게 발명해 낼 수 있는 경우라 하더라도 선행발명에 특허발명을 구성하는 하위개념이 구체적으로 개시되어 있지 않았다면 원칙적으로 그 특허발명이 출원 전에 공지된 발명과 동일성이 있는 것이라고 할 수 없다.

<특허법원2018.10.11.선고2018허4874>

방법 발명에서는 개별 구성요소의 배치 순서가 작용효과 등에 중대한 차이를 가져올 수 있으므로, 개별 구성요소의 시계열적인 배치 순서 역시 발명의 중요한 요소로 보아야 한다. 따라서 이 사건 제2항 발명과 선행발명 1은 앞서 본 바와 같이 ‘압착’ 과 ‘건조’의 구성요소의 시계열적인 배치 순서에 차이가 있어 그 구성이 다른 것으로 봄이 상당하다.

<특허법원2009.7.16선고2008허8365>

양 발명이 방법에 관한 발명인 경우에, 방법에 관한 발명은 시간 경과적 요소가 중요하고 공정 사이의 유기적 관련성이 크므로, 위 규정에 의한 동일성 여부의 판단에 있어서는 원칙적으로 양 발명의 전체 공정을 확정한 후 대응하는 공정을 시계열적으로 구분·추출한 다음 비교하여 기술적 이동(異同)을 판별함과 아울러, 추가, 삭제 또는 변경된 공정이 있는 경우에는 그로 인하여 양 발명의 기술사상이 실질적으로 달라질 만큼 기술적 의의가 있는지 여부도 함께 검토하여야 한다.

<특허법원2014.12.11.선고2014후1181>

확대된 선출원에 관한 실용신안법 제4조 제3항에서 규정하는 고안의 동일성은 고안의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 고안의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 고안의 효과도 참작하여 판단할 것인데, “기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 고안은 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 양 고안의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 고안을 동일하다고 할 수 없다.”고 하여 협의의 동일성 판단기준에 의해야만 하고, 광의의 동일성 판단기준까지 확대되는 것을 제한하고 있다.

<대법2009.9.24선고2007후2827>

전후로 출원된 양 발명이 동일하다고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 동일하고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이다.

두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부를 판단함에 있어서는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.

등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없으며, 특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다.

<대법1995.9.26선고94후1558>

특허청구의 범위에는 명세서에 기재된 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재하여야 한다라고 되어 있는바, 이와 같은 규정의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자에게 공표하여 그 기술적 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 평균적 기술능력을 가진 자라면 누구든지 출원된 발명의 내용을 명확하게 이해하고 이를 재현할 수 있는 정도의 기재가 있으면 충분하다 할 것이고, 동일한 발명사상의 내용이 청구항을 달리하여 중복하여 기재되어 있다고 하더라도 특허청구의 범위가 명확하고 간결하게 기재되어 있어 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있다면 그 명세서의 기재는 적법하다고 할 것이다.

<대법2007.2.8선고2005후3130>

특허법 제47조 제2항에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

<대법2014.2.27선고2012후3404>

특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 그 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있다(특허법 제136조 제2항). 여기서 ‘명세서 또는 도면에 기재된 사항’이라 함은 거기에 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지는 않지만 출원 시의 기술상식으로 볼 때 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함하지만, 그러한 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 것은 허용될 수 없다.

<대법2004.3.12선고2002후2778>

분할출원이란 단일발명, 단일출원의 원칙 아래 2 이상의 발명을 1 출원으로 한 경우 이를 2 이상의 출원으로 분할하는 것으로서 2 이상의 발명을 1 출원으로 한 경우란 2 이상의 발명이 반드시 특허청구의 범위에 기재된 경우뿐만 아니라 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재되어 출원된 경우까지 포함하는 것이므로, 분할출원을 하면서 원출원 당시 제출한 발명의 상세한 설명이나 도면을 다시 사용할 수도 있다.

원출원 중 일부 발명이 실시례 등의 상세한 설명에 기재된 것으로서 원출원 발명과 다른 하나의 발명으로 볼 수 있는 경우에는 그 일부를 분할출원할 수 있으며, 이 경우 그 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 한다.

<대법2011.9.29선고2009후2463>

발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효이다.

<대법2015.8.13선고2013도10265>

특허법 제224조 제3호는 같은 조 제1호의 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건을 생산·사용·양도하기 위하여 광고 등에 그 물건이 특허나 특허출원된 것 또는 특허된 방법이나 특허출원 중인 방법에 따라 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시(이하 ‘특허된 것 등으로 표시’라 한다)를 하는 행위를 금지하고 있다.

위 규정의 취지는 특허로 인한 거래상의 유리함과 특허에 관한 공중의 신뢰를 악용하여 공중을 오인시키는 행위를 처벌함으로써 거래의 안전을 보호하는 데 있다. 이러한 취지에 비추어 볼 때, 특허된 것 등으로 표시한 물건의 기술적 구성이 청구범위에 기재된 발명의 구성을 일부 변경한 것이라고 하더라도, 그러한 변경이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통 채용하는 정도로 기술적 구성을 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 아니하는 등 공중을 오인시킬 정도에 이르지 아니한 경우에는, 위 물건에 특허된 것 등으로 표시를 하는 행위가 위 규정에서 금지하는 표시행위에 해당한다고 볼 수 없다.

<대법1983.3.22선고82후56>

실용신안의 목적은 실용적 가치에 있고 의장은 심미적 가치를 목적으로 하는 것이기는 하나, 그것은 모두 물건의 형상, 모양에 구현되는 것이므로 심미적 가치를 목적으로 의장의 대상이 동시에 실용신안의 대상이 될 수도 있는 것이므로, 선출원 된 인용의장의 형상 및 모양이 본원 실용신안과 동일 또는 유사한 것인 이상 그 출원이전에 동 분야에서 공지, 공용된 것인지 여부 즉 신규성 유무의 판단자료로 삼았다 하여 위법이 있다고 할 수 없다.

<대법2008.7.10선고2006후2059>

특허법 제29조 제2항에서 ‘그 발명이 속하는 기술분야’란 원칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야를 말하므로, 당해 특허발명이 이용되는 산업분야가 비교대상발명의 그것과 다른 경우에는 비교대상발명을 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 사용하기 어렵다 하더라도, 문제로 된 비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 기술을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다.

<대법2004.11.12선고2013후1512>

구특허법(2001.2.3.법률제6411호로개정되기전의것) 제29조 제2항, 제1항 제2호의 규정의 취지는 어떤 발명이 그 특허출원 전에 국내 뿐만 아니라 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명에 의하여 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에도 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 데에 있으므로 이와 달리 발명의 진보성 판단은 국내의 기술 수준을 고려하여 국내에 있는 당해 기술분야의 전문가의 입장에 판단하여야 한다는 상고이유의 주장은 독자적 견해에 불과하여 받아들일 수 없다.

<대법2013.7.18선고2013허2811>

발명의 진보성 여부 판단에 있어서는 그 출원 당시의 기술수준, 대비되는 발명의 유무 등에 따라 나라마다 사정을 달리할 수 있으므로, 당해 발명이 외국에서 특허등록되어 있다고 하더라도 그러한 사정만으로 국내에서 그 발명의 진보성이 부정될 수 없는 것은 아니고 국내 특허출원발명의 등록 가부는 우리나라의 특허법에 따라 독립적으로 판단할 것이지 법 제도 등이 다른 외국의 등록례에 구애 받을 것도 아니므로, 원고가 주장하는 바와 같이 이 사건 출원발명이 남아프리카공화국 등에서 특허등록되었다는 사정만으로 이 사건 출원발명의 진보성이 부정되지 않는다고 볼 수 없다.

<대법2009.11.12선고2007후3660>

제29조 제2항 규정에 의하여 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지에 좇아 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 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다.

<대법1997.12.9선고97후44>

특허법 제29조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하며 출원된 기술의 구성이 공지된 선행기술과 차이가 있을 뿐만 아니라 그 작용효과에 있어서도 선행기술에 비하여 현저하게 향상·진보된 것인 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 한다.

<대법2003.10.24선고2002후1935>

특정 광학이성질체의 용도에 관한 발명은, 첫째 그 출원일 전에 라세미체 화합물의 용도를 기재하고 있는 간행물 등에 그 광학이성질체 화합물의 용도가 구체적으로 개시되어 있지 아니하고, 둘째 그 광학이성질체 화합물의 특유한 물리화학적 성질 등으로 인하여 공지된 라세미체의 용도와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다. 그런데 광학이성질체에 그 용도와 관련된 여러 효과가 있는 경우에 효과의 현저함이 있다고 하기 위해서는, 광학이성질체의 효과 모두를 이에 대응하는 공지의 라세미체의 효과와 대비하여 모든 종류의 효과 면에서 현저한 차이가 있어야 하는 것이 아니라, 광학이성질체의 효과 중 일부라도 이에 대응하는 라세미체의 효과에 비하여 현저하다고 인정되면 충분한 것이고, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 단순한 반복 실험으로 광학이성질체의 현저한 효과를 확인할 수 있다는 사정만으로 그 효과의 현저함을 부인할 수는 없다.

<대법1999.3.12선고97후2156>

특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명이나, 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 신규성이나 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하는 것이므로, 출원된 기술의 구성이 선행기술과 차이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 출원발명의 진보성을 인정하여야 한다.

<대법2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결>

특허법 제29조 제1항 제2호, 제2항의 각 규정은 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명이나, 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 신규성이나 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하는 것이므로, 특허된 기술의 구성이 선행기술과 차이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 특허발명의 진보성을 인정하여야 하고, 특허발명의 유리한 효과가 상세한 설명에 기재되어 있지 아니하더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 상세한 설명의 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있을 때에는 진보성 판단을 함에 있어서 그 효과도 참작하여야 한다.

<대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546>

실용신안의 등록청구범위에 있어서 다른 청구항을 인용하지 않는 청구항이 독립항이 되고 다른 독립항이나 종속항을 인용하여 이를 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항이 종속항이 되는 것이 원칙이지만, 독립항과 종속항의 구분은 단지 청구항의 문언이 나타내고 있는 기재형식에 의해서만 판단할 것은 아니므로 인용하고 있는 청구항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 이를 독립항으로 보아야 한다.

<대법원 2001.6.12. 선고 98후2726>

발명품의 판매가 종래품을 누르고 상업적 성공을 거두거나 업계로부터의 호평, 기타 모방품의 출현 등은 일응 진보성이 있는 것으로 볼 자료가 될 수 있을지라도 그 자체로 진보성이 있다고 단정할 수는 없고, 진보성에 대한 판단은 우선적으로 명세서에 기재된 내용 즉, 발명의 목적, 구성 및 효과를 토대로 판단되어야 하는 것이며 아무리 우수한 발명이라도 발명이 갖고 있는 특징을 명세서에 적절히 기재하고 있지 못하다면 그 발명은 특허받을 수 없는 것이므로 위 주장은 이유 없다.

<대법원 2010. 9. 9. 선고 2009후1897>

어느 특허발명의 특허청구범위에 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 특허발명의 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 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다.

<특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017허4228>

청구범위에 기재된 청구항이 개개의 선행발명의 권리범위에 포함되지 않는 새로운 기술구성에 대한 것임에도 불구하고, 통상의 기술자가 여러 개의 선행발명으로부터 일부 구성요소들을 분리해낸 뒤 이를 조합 또는 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정되고 특허등록을 받을 수 없다고 하기 위해서는, 단순히 그러한 조합 또는 결합으로 청구항의 구성에 이를 수 있다는 것만으로는 부족하고, 통상의 기술자가 쉽게 그러한 시도를 할 수 있고 그 결과를 예측할 수 있다고 볼만한 사정 즉, 선행발명들에 그러한 구성요소들을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 제시되어 있거나, 해당 발명이 공지된 구성요소들을 알려진 방법으로 조합 또는 결합한 것에 불과하고 그로 인한 효과 또한 알려져 있거나 예측 가능한 정도에 그치는 등 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다.

<대법2009. 7. 9. 선고, 2008후3377>

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합(=주합발명)에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.

<대법2013. 4. 11. 선고 2012후436>

어느 주지관용의 기술이 소송상 공지 또는 현저한 사실이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 알려져 있지 아니한 경우에 그 주지관용의 기술은 심결취소소송에 있어서는 증명을 필요로 하고, 이때 법원은 자유로운 심증에 의하여 증거 등 기록에 나타난 자료를 통하여 주지관용의 기술을 인정할 수 있으나, 변론종결 후 제출된 참고자료까지 여기의 ‘증거 등 기록에 나타난 자료’에 포함된다고 볼 수는 없다.

<대법 2012. 1. 19. 선고 2010다95390>

특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 한다.

<대법원 2004. 4. 28. 선고 2001후2207>

성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 출원발명의 신규성 및 진보성을 판단함에 있어서 그 출원발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상, 이를 발명의 구성에서 제외하고 간행물에 실린 발명과 대비할 수 없으며, 다만 간행물에 실린 발명에 그것과 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 사항이 있는 경우 등과 같은 사정이 있을 때에 그러한 출원발명의 신규성 및 진보성을 부정할 수 있을 뿐이다.

<대법원 2002. 6. 28. 선고 2001후2658>

성질 또는 특성 등에 의해 물(物)을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명과, 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하고 있는 인용발명을 대비할 때, 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의(定義) 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일·유사하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동일·유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다.

<대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998>

특허등록된 발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다. 다만, 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다.

<대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338>

선택발명의 상세한 설명에 그와 같은 효과가 있음을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료 또는 대비결과까지 기재하여야 하는 것은 아니라고 하더라도 통상의 기술자가 선택발명으로서의 효과를 이해할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하여야 명세서 기재요건이 구비되었다고 할 수 있다.

<특허법원2009.5.22선고2008허1722>

수치한정한 범위 전체에서 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있어야 한다는 점이, 출원 명세서에 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명세서 기재 자체를 통하여 인식할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않은 이상 추후 실험자료에 의하여 인정되거나 확인되는 수치한정의 기술적 의의를 가지고서 당해 수치한정 발명의 진보성 여부를 판단할 수는 없다.

<대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3277>

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 교시, 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적인 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이하 통상의 기술자'라고 한다)가 용이하게 그와 같은 조합 또는 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다.

<대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736,743>

선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.

<대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424>

선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.

<대법원 2016. 1. 28. 선고 2013후1887>

선택발명에 포함되는 하위개념의 실시형태 중 가장 열등한 것의 효과가 선행발명에 개시된 실시형태 중 가장 우수한 것의 효과와 비교하여 현저하다는 관계가 인정되지 않는다면, 선택발명에 포함되는 하위개념의 실시형태 중 일부의 효과가 선행발명에 개시된 실시형태 중 일부의 효과보다 뛰어나 보인다고 하여 선택발명의 진보성이 부정되지 아니한다고 볼 수는 없다.

<특허법원2019. 3. 29. 선고 2018허2717>

선행발명에서 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 경우이거나, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 상위개념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않는 경우는 통상의 기술자가 선행발명에 개시된 상위개념에 포함되는 위 특허발명이 동일한 목적을 달성하기 위한 수단으로 동등하게 적합한 것이라고 예상할 수 없고, 따라서 선행발명에서 기술적 의의를 밝힌 하위개념과 공통되는 특성을 가질 것이라고 예상할 수 없는 하위개념인 위 특허발명에까지 선행발명의 내용을 확장할 수 없으므로, 이러한 경우는 선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건이 완화될 필요가 있다.

<대법2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결>

구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, 그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된다. 그리고 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다는 것에는, 그 수치범위 내의 수치가 공지된 발명을 기재한 선행문헌의 실시 예 등에 나타나 있는 경우 등과 같이 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다. 한편 수치한정이 공지된 발명과는 서로 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우나 공지된 발명과 비교하여 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기는 경우 등에는, 그 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없음은 물론, 그 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없다.

<대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017>

특허권이나 실용신안권의 포기에 의하여 경합출원의 하자가 치유되어 제3자에 대한 관계에서 특허권의 효력을 주장할 수 있다고 보는 것은 명문의 근거가 없을 뿐만 아니라 권리자가 포기의 대상과 시기를 임의로 선택할 수 있어 권리관계가 불확정한 상태에 놓이게 되는 등 법적 안정성을 해칠 우려가 있는 점, 특허권이나 실용신안권의 포기는 그 출원의 포기와는 달리 소급효가 없음에도 결과적으로 그 포기에 소급효를 인정하는 셈이 되어 부당하며, 나아가 특허권 등의 포기는 등록만으로 이루어져 대외적인 공시방법으로는 충분하지 아니한 점 등을 종합하여 보면, 출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자가 그 권리를 포기하였다고 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다.

<대법원 1990. 8. 14. 선고 89후1103>

동일인이 동일고안에 대하여 같은 날에 경합출원을 하여 모두 등록이 된 경우에 그후 어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지, 존속시켜 주는 것이 타당하고 당초에 경합출원이었다는 사실만으로 나머지 등록까지 모두 무효로 볼 것이 아니다.

<특허법원 2009. 9. 18. 선고 2009허2432>

“권리범위확인심판절차에서 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지여서 신규성이 없는 경우, 명세서의 기재불비등으로 인하여 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우, 특허발명의 실시가 불가능한 경우에 있어서는 확인대상발명은 특허발명과의 구체적 기술 대비를 할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것인바, 이와 같은 법리는 특허발명이 특허법 제 29조제3항제4항 본문에서 규정하고 있는 선출원주의 규정에 위배되어 무효사유가 존재하는 경우에도 마찬가지라고 할 것이다.”고 판시하여 확대된 선출원의 지위에 위반되었음에도 불구하고 착오로 등록된 특허발명의 권리범위를 부정하고 있다.

<특허법원2014.12.4선고2014허4555>

특허법 제32조의 선량한 풍속 은 불확정 개념으로 위 나.항에서 본 바와 같이 형법, 관세법, 상표법 등의 다수의 법령에 포함되어 있는바, 비록 형법, 관세법 등은 특허법과 달리 규제법의 영역이기는 하나, 대법원은 형법, 관세법 등에서의 음란의 의미에 대하여 같은 취지로 해석하고 있고, 그 구체적인 의미에 대하여 사회통념상 일반 보통인의 성욕을 자극하여 성적 흥분을 유발하고 정상적인 성적 수치심을 해하여 성적 도의관념에 반하는 것 이라고 일관되게 해석하고 있는바(성적 도의관념에 반한다는 것은 결국 선량한 풍속에 반한다는 것과 같은 의미로 보인다), 같은 용어가 여러 법령에 사용된 경우 입법취지를 고려하여 달리 해석해야 할 특별한 사정이 없는 한 관련 법령과의 조화로운 해석을 위하여 통일적으로 해석되어야 할 것인 점, 2 특허법에서는 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다. 고 규정하고 있는바(제1조), 성기구 등 성 관련 발명이 기술의 발전을 촉진할 수 있고 관련 산업발전에 이바지할 수 있다면, 성기구 등 성 관련 발명에 대하여 특허등록을 허용하더라도 위와 같은 특허법의 입법취지에 반한다고 단정하기 어려운바(헌법 제22조에서는 모든 국민은 학문과 예술의 자유를 갖고, 발명가·과학기술자의 권리는 법률로써 보호하도록 규정하고 있고, 특허법은 이와 같은 헌법의 취지에 따라 제정된 법률로 보아야 할 것이므로, 학문과 예술의 자유 및 발명가·과학기술자의 권리는 헌법에서 유래하는 권리로 볼 것이다), 그렇다면 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 없어야 한다는 취지의 특허법 제32조를 다른 법령과 달리 해석해야 할 특별한 사정으로 보기 보다는 성 관련 발명에서 특허법에 의한 보호를 할 것인지의 한계를 정하는 소극적 의미로 작용한다고 보는 것이 합리적인 해석이라고 할 것인 점, 3 성기구 등 성 관련 기술분야에서도 발기부전치료제, 조루지료제 등 신체적 장애가 있는 사람들에게 필요한 의약·물건 등에 관한 발명에 대하여 특허를 부여하는 것이 위와 같은 특허법의 입법취지에 반한다고 단정하기 어려운 점, 4 특허법 제32조가 도덕적 차원에서 발명을 규제하기 위한 조항이라고 보기는 어려운 점(따라서, 피고 주장과 같이 무익하게 성욕을 흥분시키거나) 무익하게 의 구체적 의미를 확정하기도 어렵다.

<특허법원 2011. 11. 24. 선고 2011허4240>

식품의약품안전처로부터 제품품목허가를 받은 실시제품인 ‘알바스정’을 청구하는 경우에, 알루미늄이 더 많이 용출되어 체내 흡수가 증가되고 알루미늄의 흡수 증가가 질병의 원인이 될 수 있다는 학술서가 있더라도 이는 학술적 가능성을 제시한 것일 뿐이고, 대부분의 의약품은 어느 정도의 부작용을 가지고 있고, 의약품의 약효와 부작용을 비교해 볼 때 그 약효가 부작용을 감수할 만한 유용성을 가지고 있다고 판단될 경우에 의약품으로 허용되므로, 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명이라 할 수 없다.

<대법2016. 12. 29. 선고 2014후713>

심판청구인이 당사자적격이 없는 회생회사를 당사자로 표시하였다면 특허심판원은 심판청구서의 당사자 표시만에 의할 것이 아니고 심판청구의 내용을 종합하여 당사자를 확정하여야 한다. 그리하여 확정된 당사자가 관리인이라면 당사자의 표시를 관리인으로 보정하게 한 다음 심리·판단하여야 하고, 확정된 당사자가 회생회사라면 당사자적격이 없으므로 심판청구를 각하하여야 한다. 또한 특허심판원이 이와 같은 조치를 취하지 아니한 채 만연히 회생회사를 당사자로 하여 심결을 함으로써 심결상의 당사자가 심결취소의 소를 제기한 경우에 심결취소소송의 사실심리를 담당하는 특허법원으로서는 소장의 당사자 표시만에 의할 것이 아니고 청구의 내용을 종합하여 당사자를 확정하여야 한다. 그리하여 확정된 당사자가 관리인이라면 당사자의 표시를 관리인으로 정정하게 한 다음 심리·판단하여야 하고, 확정된 당사자가 회생회사라면 당사자적격이 없어 심결이 위법하다고 판단하여야 한다.

<대법원 1999. 1. 26. 선고 97후3371>

회사정리법에 의한 정리절차개시결정이 있는 때에는 회사 사업의 경영과 재산의 관리 및 처분을 하는 권리는 관리인에게 전속하며, 회사의 재산에 관한 소에서는 관리인이 원고 또는 피고가 되는 것인바, 여기에서 말하는 회사의 재산에 관한 소송 가운데는 회사 명의의 상표등록취소를 구하는 심판도 당연히 포함되므로, 정리회사가 상표권자인 상표에 대한 등록의 취소를 청구하는 심판에서 정리회사는 피심판청구인이 될 수 없고 오로지 관리인만이 피심판청구인적격이 있는 것이다.

<대법원 1997. 9. 26. 선고 96후825>

특허법에서는 특허출원의 주체가 될 수 있는 자나 당사자능력에 관한 규정을 따로 두고 있지 아니하므로, 특허권과 특허법의 성질에 비추어 민법과 민사소송법에 따라 거기에서 정하고 있는 권리능력과 당사자능력이 있는 자라야 특허출원인이나 그 심판·소송의 당사자가 될 수 있다고 할 것인바, 경북대학교는 국립대학으로서 민사법상의 권리능력이나 당사자능력이 없음이 명백하므로 특허출원인이나 항고심판청구인, 상고인이 될 수 없다.

<특허법원 2009. 9. 18. 선고 2008허9269>

특허출원인(내지 특허권자)이 발명자인지 여부 또는 정당한 승계인인지 여부가 문제로 되는 통상적인 경우에는 특허출원인(내지 특허권자)이 이를 입증할 책임을 부담하는 것이 원칙이라 할 것이다. 그러나 이 사건과 같이 이 사건 특허발명이 모인대상발명의 핵심 기술을 그대로 도용한 것인지 여부가 쟁점으로 되는 경우에는, 무효심판청구인(원고)은 적어도 자신이 개발한 모인대상발명의 핵심 기술이 이 사건 특허발명의 필수 구성과 동일하다는 점에 대하여 입증할 책임을 부담한다고 봄이 상당하다. 그렇지 아니하고 기술을 도용당하였다고 주장하는 무분별한 무효심판청구에 대하여까지 특허권자가 일일이 특허발명의 정당한 발명자인 점을 입증하도록 관철시킨다면, 경우에 따라서는 발명의 경위를 입증하는 과정에서 관련되는 영업상의 비밀로 취급되는 기술까지 공개되는 불합리한 결과가 발생할 수도 있기 때문이다(또한 위와 같이 해석하더라도 무효심판청구인으로서는 자신이 개발하였다는 기술 내용을 입증하면 되는 것이어서 무효심판청구인이 특별히 불리하게 입증책임을 부담하는 결과로도 되지 아니한다). 결국 특허권자는 모인대상발명과 특허발명의 핵심 기술이 동일하다는 점이 입증된 다음에, 특허발명이 모인대상발명의 기술을 도용한 것이 아니라 자신이 발명한 기술이라는 점을 입증할 책임을 부담하게 된다(물론 특허권자가 무효심판청구인의 입증을 기다리지 않고 적극적으로 자신이 발명자임을 입증할 수도 있다).

<대법원 2018. 7. 20. 선고 2015후1669>

구 디자인보호법(2013. 5. 28.법률제11848호로전부개정되기전의것) 제3조 제1항 본문은 디자인을 창작한 자 또는 그 승계인은 디자인보호법에서 정하는 바에 의하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제68조제1항제2호는 제3조제1항 본문의 규정에 의한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자가 출원하여 디자인등록을 받은 경우를 등록무효사유의 하나로 규정하고 있다. 따라서 디자인을 창작한 자가 아니더라도 그로부터 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 직접 출원하여 디자인등록을 받은 경우에는 그러한 등록무효사유에 해당한다고 볼 수 없다.

<서울행정법원2011구합21942, 불수리처분취소>

특허청은 출원서에 기재된 발명자의 진실성 여부에 대하여는 실질심사를 하지 않을 뿐 아니라,특허등록 여부 결정 전에 발명자의 추가, 정정을 자유롭게 허용하고 있다. 그리고 특허증에 발명자로 표시되는 것은 입시, 인사 등에서 이익을 누리도록 하는 기능이 있는 바 특허 등록이 된 후 발명자의 추가 표시를 허용한다면 이를 악용할 소지가 크다. 따라서 특허등록 후에 임의로 발명자를 추가하는 것은 공익적 관점에서 제한할 필요가 있다. 진실한 발명자에 대하여는 발명자 참칭등에 대한 손해배상 등 사법적 구제가능성이 유보되어 있다.

<대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567>

상표권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수도 없는 등 일정한 제약을 받아 그 범위에서 합유와 유사한 성질을 가지지만, 이러한 제약은 상표권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것으로 보일 뿐이고, 상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 상표법에 상표권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다고 할 것이다.

상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다.

<특허법원 2007. 3. 28. 선고 2006허6143 판결>

명칭이 “진공건조에 의한 알파 건조미의 제조방법”인 등록발명의 특허를 받을 권리는 그 발명의 완성과 동시에 그 발명자인 피고 소속 연구원들로부터 피고를 거쳐 원고에게 순차 승계되어 등록발명의 출원 당시 피고는 그 승계인 지위를 이미 상실한 상태였다고 할 것이므로, 승계인의 지위를 상실한 피고에 의하여 출원된 등록발명은 ‘발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인’이 아닌 사람에 의한 특허출원에 기한 것으로 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다.

<특허법원2005.7.8선고2004허5894>

단지 심사관이 상급 지휘자인 심사담당관이 심사업무의 원활하고 올바른 진행을 위하여 심사관에 대한 지휘·감독차원에서 특허사정서에 결재하는 행위는 ‘관여’에 포함되지 않는다 할 것이므로, 이 사건 심결이 심판관 제척사유에 해당하는 심판관의 관여에 의해 이루어진 것이어서 위법하다는 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

<대판 2012. 12. 27. 선고 2011다67705>

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다.

<대판2011. 7. 28. 선고 2009다75178>

공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다.

<의정부지방법원 2011. 9. 8. 선고 2009가합7325>

과자류 제조업체 甲을 운영하는 乙이 ‘외피가 도포된 떡 및 그 제조방법’에 관한 특허발명 등록을 마치고 ‘초코찰떡파이’라는 제품을 개발·출시한 후 상당한 시간과 비용을 투입하여 제품 품질을 개선한 ‘원재료 및 배합비’에 관한 기술을 연구·개발하였는데, 甲 업체의 연구개발부장으로 제품 개발 및 제조공정 전반에 관한 정보를 관리할 수 있는 유일한 직원이었던 丙이 퇴사 후 丁 주식회사에 입사하여 위 기술정보와 동일한 내용의 ‘떡 생지의 원재료 및 배합비’에 관한 보고서를 제출하여 丁 회사가 ‘찰떡쿠키’라는 제품을 출시·판매한 사안에서, 乙의 기술정보가 상당한 인적·물적 시설을 투입하여 개발한 것으로 甲 업체의 주력 상품인 찰떡초코파이의 핵심 기술이고, 일반적으로 알려져 있지 아니함은 물론, 乙이 丙을 포함한 전 직원들에게서 영업비밀 준수에 관한 서약서를 받는 등 기술정보를 엄격하게 관리하여 비밀로 유지·관리하여 온 점 등에 비추어, 위 기술정보는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호에 정한 영업비밀에 해당하고, 丁 회사가 丙을 통하여 취득한 위 영업비밀을 이용하여 찰떡쿠키의 개발에 성공하거나 또는 개발 성공에 필요한 시간적·인적·물적 비용을 상당 부분 단축·절감하였다고 보이고, 영업비밀과 丁 회사의 기술 사이에 일부 차이점이 존재하더라도, 丁 회사가 위 영업비밀을 자신의 영업활동에 이용하여 기업활동에 직접 또는 간접적으로 사용한 이상, 영업비밀을 침해하였다고 보이므로, 丁 회사는 영업비밀 침해행위로 인하여 乙이 입은 손해를 배상할 책임이 있다고 한 사례(단, 영업비밀의 보호기간을 丙이 甲 업체를 퇴직한 날을 기준으로 3년으로 인정함).

<대법원 1997. 6. 27. 선고 97도516 판결>

구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제17조 제1항이나 특허법 제39조 제1항에 의하면, 직무발명에 관한 통상실시권을 취득하게 되는 사용자는 그 피용자나 종업원이 직무발명을 완성할 당시의 사용자이고, 그에 따른 특허권의 등록이 그 이후에 이루어졌다고 하여 등록 당시의 사용자가 그 통상실시권을 취득하는 것은 아니다.

<대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676>

따라서 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정이 있는 경우에는 사용자 등의 위 법령으로 정하는 기간 내의 일방적인 승계 의사 통지에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등이 사용자 등에게 승계된다. 또한 특허법상 공동발명자 상호 간에는 특허를 받을 권리를 공유하는 관계가 성립하고(특허법 제33조 제2항), 그 지분을 타에 양도하려면 다른 공유자의 동의가 필요하지만(특허법 제37조 제3항), 발명진흥법 제14조가 “종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.”고 규정하고 있으므로, 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자 등은 앞서 본 바와 같이 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 보아야 한다.

<대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체>

특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이다.

그리고 청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다. 또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다.

다만 특허심사는 특허청 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있다.

그렇다면 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다.

그리고 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

<대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체>

특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. “물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.

따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.”

한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다.

<특허법원 2016. 10. 20. 선고 2015허7308>

특허법 제30조에 의한 발명의 공개는 그 규정대로 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의사에 의한 것이면 충분하고, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 직접 발명을 공개하거나 자신의 발명임을 밝혀야만 하는 것은 아니다. 나아가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공지 등의 예외를 적용받고자 출원서에 기재한 공개 발명의 범위는 출원서에 기재된 취지와 증명서류, 거래실정 등을 참작하여 객관적 합리적으로 정해야 하며, 또한 출원서에 기재된 발명 공개 행위의 후속 절차로서 통상적으로 이루어지는 반복 공개 행위는 출원서에 기재된 발명의 공개 행위의 연장선에 있다고 볼 수 있으므로, 비록 출원서에 기재되어 있지 않거나 증명서류가 첨부되어 있지 않더라도 당연히 특허법 제30조의 공지 등의 예외 적용을 적용받을 수 있다.

<대법2014.7.10선고2012후3121>

심사관이 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다’는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서는 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다.

특허거절결정에 대한 불복심판청구를 기각한 심결의 취소소송에서 법원은 특허거절결정을 유지한 심결의 위법성 여부를 판단하는 것일 뿐 특허출원에 대하여 직접 특허결정 또는 특허거절결정을 하는 것은 아니다. 따라서 심사관이 특허출원의 보정에 대한 각하결정을 한 후 ‘보정 전의 특허출원’에 대하여 거절결정을 하였고, 그에 대한 불복심판 절차에서 위 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 심판청구를 기각하는 특허심판원의 심결이 있었던 경우, 심결취소소송에서 법원은 위 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 ‘보정 이후의 특허출원’에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니다.

<대법2014. 7. 10. 선고 2013후2101>

단순히 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 특허법 제42조 제3항, 제4항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우’뿐만 아니라, ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 삭제한 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항에서 인용번호를 잘못 변경함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우’에도, 이에 대해 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여하더라도 또 다른 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생길 염려가 없음은 마찬가지이므로, 이들 경우 모두가 위 규정에서 말하는 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우’에 포함된다.

<대법2018. 6. 28. 선고 2014후553>

청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에는 단순히 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우’뿐만 아니라, ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항을 보정하는 과정에서, 인용번호를 잘못 변경하거나, 종속항이 2 이상의 항을 인용하는 경우에 인용되는 항의 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재를 누락함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우’도 포함된다고 보아야 한다.

<대법2018. 7. 12. 선고 2015후2259>

청구항을 삭제하는 보정을 하였더라도 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 심사관에게 새로운 심사에 따른 업무량을 가중시키고, 심사절차가 지연되는 결과를 가져오게 하는 등 달리 취급하여야 할 필요가 없으므로 2009년 개정 특허법 제51조 제1항 본문이 규정하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 포함된다고 할 수 없다.

<대법원 2000. 1. 21. 선고 97후2576>

동일한 고안에 대하여 같은 날에 2 이상의 실용신안등록출원이 있는 때에도 그 고안이 신규성이나 진보성의 결여로 어차피 구 실용신안법(1993. 12. 10. 법률 제4596호로 개정되기 전의 것) 제13조 제1호, 제4조에 의하여 등록거절되어야 하는 것인 이상 같은 법 제7조 제2항, 제6항에서 규정한 출원인간의 협의절차 등을 거치지 않았다 하여 그 출원에 대한 신규성이나 진보성 결여를 원인으로 한 거절사정이 부적법하다고 할 수 없다.

<특허법원 2006. 2. 9. 선고 2004허8749 판결>

조약에 의한 우선권 주장을 인정받기 위해서는 1 제1국 출원이 정규의 최초의 출원이어야 할 것, 2 제1국 출원과 제2국 출원이 동일한 발명이어야 할 것, 3 제2국 출원이 제1국 출원일로부터 1년 이내에 이루어져야 할 것 등의 요건을 모두 충족시켜야 하므로, 조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 제2국 출원일 경우에도 그 우선권 주장의 기초가 되는 제1국 출원이 최초의 출원이 아니거나(즉, 제1국 출원이 이미 또 다른 당사국에 한 전출원을 기초로 하여 우선권을 주장하여 출원된 것이고) 그 제2국 출원이 전출원일로부터 우선권 기간(1년)을 경과하여 이루어진 경우에는, 제2국 출원에 기재된 발명 중에 전출원과 제1국 출원의 명세서에 공통으로 포함된 발명에 대해서는 그 우선권 주장이 인정되지 않는데, 이는 제2국 출원이 제1국 출원의 우선권 주장의 기초가 되었던 전출원에 기재되었던 발명에 대해서 중복하여 우선권이 허용되는 경우에는 실질적으로 우선권 기간이 연장되는 결과를 초래하는 것이므로, 이와 같은 경우에는 우선일의 소급효과를 인정하지 않고 제1국 출원에서 새로이 추가된 발명에 대해서만 우선권 주장의 효과를 인정할 수 있는 것이다.

따라서, 제2국 출원의 우선권 주장이 인정받지 못하고 그 우선권 주장의 기초가 된 제1국 출원이 제2국 출원일 이전에 공개되었을 경우에는, 제2국 출원은 제1국 출원에 기재된 내용에 의하여 신규성을 상실하게 된다.

<대법원 1992. 5. 8. 선고 91후1656>

타특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된(현 특허법 최초 명세서 등의 기재) 발명이란 그 기술내용이 타특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것으로서 그 기재정도는 당해 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 개시되어 있는 완성된 발명을 말한다.

인용발명이 그 명세서에 외래유전자인 인간 EPO 게놈 DNA의 취득과정과 이를 이용한 EPO의 제조과정이 상세히 기재되어 있을 뿐 외래유전자인 인간 EPO 게놈 DNA의 염기서열이 명확하지 아니하고, 외래유전자인 인간 EPO 게놈 DNA가 지정기관에 기탁도 되어 있지 아니하여 용이하게 이를 얻을 수 없다면, 인용발명은 명세서에 기재된 기술구성이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명세서의 기재에 의하여 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 개시되어 있다고 할 수 없으므로 완성된 발명이라 할 수 없다.

그런데도 불구하고 원심이 인용발명의 출원서에 첨부된 명세서에 의하여 인용발명의 완성여부를 심리하지 아니한 채 인용발명을 선원의 지위를 가진 완성된 발명으로 인정하고, 본원발명이 인용발명의 출원서에 첨부된 명세서나 도면에 기재된 발명과 동일하다는 이유로 본원발명의 특허출원을 거절한 원사정을 유지한 것은 인용발명의 완성요건의 관한 심리를 다하지 아니하고, 발명의 완성에 관한 법리를 오해한 위법이 있다.