**<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.**

**<대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463>**

**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.**

**<대법2004.1.16.선고2003다47218>**

**양도인이 특허 또는 실용신안(이하 '특허 등'이라 한다)을 등록출원한 후 출원중인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권 또는 실용신안권(이하 '특허권 등'이라 한다)의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 그 특허 등을 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권 등이 동일한 발명 또는 고안에 관한 것이라면 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권 등에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다.**

**<서울중앙지법 2010.1.20. 선고 2009가합97210>**

**이 사건 특허의 실제 발명자가 원고라고 하더라도, 1) 특허출원 후에 보정이나 출원의 분할·변경이 행해질 수 있고, 등록 후에는 정정이 되기도 하는 점 등을 감안할 때, 원고가 갖게 되는 특허를 받을 권리와 특허청의 심사절차를 거쳐 설정등록이 이루어져야만 비로소 성립하는 특허권이 반드시 동일한 권리라고 볼 수 없는 점, 2) 원고가 주장하는 바와 같은 진정한 권리자의 무권리자에 대한 특허권에 관한 이전등록절차 이행청구권을 인정하는 것은, 법원이 특허청의 무효심판절차를 경유하지 않고 무권리자에게 부여된 특허등록을 무효로 하고, 진정한 권리자를 위하여 새로운 특허등록을 하여주는 것과 동일한 결과를 낳게 되는 것으로서, 이는 무권리자의 특허출원에 의한 등록을 특허등록의 무효사유로 규정하여 진정한 권리자인지 여부에 관하여 특허청으로 하여금 제1차적으로 판단하게 하고, 특허청의 행정처분인 설정등록에 의하여 특허권을 발생하게 한 특허제도의 취지에 반하는 점 등을 고려하면, 모인출원이라는 이유로 곧바로 원고에게 이전등록을 구하는 위 주장은 받아들일 수 없다.**

**<대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130>**

**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.**

**<특허법원 2007. 7. 11. 선고 2006허9197>**

**특허출원에 대한 특허청의 심사 또는 특허거절결정에 대한 불복심판의 절차에서 특허출원인은 소정의 단계마다 일정한 요건하에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있도록 되어 있는바, 특별한 규정이 없는 한 같은 사람이 같은 시기에 서로 다른 내용의 복수의 특허출원의사를 갖고 있으면서 그 중 어느 하나에 특허를 부여해 달라고 요구하는 것은 1발명1출원주의( 구 특허법 제45조 참조) 등에 의하여 허용될 수 없는 점, 이러한 원칙의 표현으로서 서로 다른 내용의 출원명세서를 선택적으로 또는 예비적으로 결합하여 하나의 특허출원을 하는 것이 허용되지 아니하며, 보정에 있어서도 역시 이와 같이 결합하여 하나의 보정을 하는 것 또한 허용되지 아니하는 점 등을 고려하면, 하나의 근거규정에 의하여 보정이 허용되는 하나의 단계에서 출원인이 여러 차례에 걸쳐 서로 다른 내용의 보정서를 제출한 경우에는, 각각의 보정취지 내지 보정내용에 비추어 뒤에 제출된 보정서가 앞에 제출된 보정서를 보충하는 것으로 보이는 등의 특별한 사정이 없는 한, 순차로 새로운 보정서가 제출됨으로써 종전의 보정서는 철회되고 새로운 보정서만이 유효하게 남는다고 할 것이므로, 특허청으로서는 보정기간 등의 절차적 요건을 준수한 보정서 중에서 최후의 것만을 심사하여야 한다.**

**특허청이 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하하는 경우에는 거절결정의 경우와 달리 그 결정 이전에 출원인에게 그 이유를 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 주도록 하는 특허법 규정이 없고, 심결취소소송 단계에 이르러 특허청이 보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 사유를 내세워 보정이 부적법함을 주장하더라도 출원인으로서는 이에 대응하여 소송절차에서 그 심리의 방식에 따라 충분히 그 다른 사유와 관련하여 보정의 적법 여부에 관하여 다툴 수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없어, 특허청은 거절결정에 대한 심결취소소송 단계에서 보정각하결정에 붙이거나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 이유를 들어 보정의 부적법을 주장할 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 2017. 10. 27. 선고 2017허2727>**

**이러한 규정들의 취지를 종합하면, 구 특허법 제52조에 따른 분할출원이 구 특허법 제55조에 의한 우선권 주장의 효력을 인정받기 위해서는 분할출원시의 특허출원서에 ‘우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시’를 하여야 하고, ‘우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시’가 특허출원서에 기재되지 아니한 분할출원의 경우에는 구 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없다.**

**2011. 8. 29. 이 사건 선출원을 하고, 2012.1.20. 이 사건 선출원을 기초로 우선권을 주장하며 국제출원을 하였으며, 2012.3.12. 이 사건 선출원을 기초로 우선권을 주장하며 위 국제출원에 대하여 구 특허법 제 203조 소정의 서면을 제출한 사실(이하 ‘모출원’이라 한다), 이후 원고가 2012.3.16. 모출원을 원출원으로 하여 분할출원(이하 ‘자출원’이라 한다)을 하고, 2014.4.25. 자출원을 원출원으로하여 이 사건 특허출원서에도 ‘우선권 주장의 취지 및 이 사건 선출원의 표시’가 기재되지 아니한 사실이 인정된다. 따라서 이 사건 특허발명의 확대된 선원 규정 위배 여부 및 진보성 부정 여부 판단의 기준일은 2012.1.20.로 보아야 한다.**

**<대법원 1985. 7. 23. 선고 83후26>**

**제45조 제1항에 따라 2 이상의 발명을 1출원으로 한 자가 2 이상의 출원으로 분할출원할 경우 원출원 중 일부 발명이 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우에는 분할출원을 위하여 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정할 필요가 없는 경우도 있어 이러한 경우에는 원출원을 정정함이 없이 신규출원만을 하여도 적법하다고 보아야 할 것이다.**

**<대법원 2019. 10. 17. 선고 2017후1274>**

**우리나라에서 먼저 특허출원을 한 후 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1년 이내에 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 ‘PCT'라 한다)이 정한 국제출원(이하 'PCT 국제출원‘이라 한다)을 할 때 지정국을 우리나라로 할 수 있다(이하 ’PCT 자기지정출원‘이라 한다). 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 우리나라의 법령이 정하는 바에 의한다[PCT 제8조 ⑵⒝].**

**특허를 받으려는 사람은 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원(이하 ‘선출원’이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다(특허법 제55조 제1항). 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명(이하 ‘선출원 발명’이라 한다)과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때(이하 ‘우선권 주장일’이라 한다)에 한 것으로 본다(같은 조 제3항).**

**따라서 발명자가 선출원 발명의 기술사상을 포함하는 후속 발명을 출원하면서 우선권을 주장하면 선출원 발명 중 후출원 발명과 동일한 부분의 출원일을 우선권 주장일로 보게 된다. 이러한 국내우선권 제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이다.**

**발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고(특허법 제33조 제1항 본문), 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로(특허법 제37조 제1항), 후출원의 출원인이 후출원 시에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다. 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다. 따라서 후 출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다.**

**① PCT 자기지정출원 과정에서 후출원인이 선출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계받았는지 여부에 대한 실체심사는 PCT 제8조 ⑵⒝에 따라 국내단계에 진입한 이후에 우리나라의 법령에 따라 해야 한다. 특허청장은 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 경우에는 그 승계인임을 증명하는 서류를 제출하게 할 수 있으므로(특허법 시행규칙 제7조 제1항), 필요한 경우 보완을 요구함으로써 권리의 승계 여부를 심사할 수 있다. 그리고 특허법 제38조 제4항을 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 후출원인이 PCT 국제출원을 하기 전에 그 후출원인에게 국내에서 특허출원인변경신고를 마칠 것을 요구하는 것으로 해석한다면, 후출원인은 국내단계에서 절차상 하자를 보완할 기회를 상실하게 되므로 국내우선권 제도의 취지에 부합된다고 볼 수 없다. 또한 선출원 발명을 개량하여 후출원 발명을 하는 과정에서 선출원의 출원인 중 일부만 후출원의 출원인에 포함되거나 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 달라질 수 있고, 후출원 시에 출원인명의변경 절차를 정당하게 마칠 수 없는 경우도 생기게 된다. 이러한 경우에도 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다는 이유로 우선권 주장의 효력을 부정하는 것은 우선권 주장 제도의 취지에 반하게 된다.**

**② 특허법 제55조 제1항은 우선권 주장을 할 수 있는 자는 ‘특허를 받으려는 자’라고 규정하고 있을 뿐이다. 이는 특허법이 분할출원(제52조)과 실용신안등록출원의 변경출원(제53조)을 할 수 있는 자는 ‘출원인’이라고 규정함으로써 분할출원인 또는 변경출원의 명의인이 일치할 것을 요구하는 것과 대비된다. 발명을 한 자의 승계인도 특허를 받을 수 있는 권리를 가지므로(특허법 제33조 제1항), 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 자는 특허법 제55조 제1항의 ‘특허를 받으려는 자’ 및 ‘자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자’에 해당한다고 봄이 문리해석에 부합한다. 특허출원인변경신고를 특허등록 전까지 하도록 규정한 특허법 시행규칙 제26조 제1항도 이러한 해석을 뒷받침한다.**

**<대법원 2011. 9. 8. 선고 2009후2371>**

**특허법 제55조의 우선권 주장을 수반한 후출원 발명 중 출원일의 소급 효과가 인정되는 것은 선출원의 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명에 한한다. 특허법원은 선출원의 명세서와 도면에 기재된 발명과 동일하다고 인정되는 발명에 대하여는 우선권이 인정되어 선출원의 출원일에 출원한 것으로 보고, 요지가 변경되었거나 신규사항이 추가된 경우에는 우선권이 인정되지 아니한다고 보았다.**

**그러나 특허청 심사관이 우선권주장에 대하여는 아무런 언급도 하지 않고 비교대상발명 1 등에 의하여 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유만을 통지한 다음 거절결정을 한 사안에서, 출원발명의 진보성이 비교대상발명 1에 의하여 부정된다는 거절이유는 출원발명에 대한 우선권주장의 불인정으로 인한 것인데, 특허청 심사관의 거절이유 통지에는 우선권주장에 관하여는 아무런 언급이 없고, 비교대상발명 1 등에 의해 출원발명의 진보성이 부정된다는 점을 통지한 것만으로는 우선권주장 불인정과 관련하여 甲에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 없으므로, 거절이유 통지를 통해 우선권주장에 관한 거절이유가 통지되었다고 할 수 없다는 이유로, 거절결정은 구 특허법 제63조(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 본문에 위배되어 위법하다.**

**<대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341>**

**출원발명의 진보성을 판단할 때에는, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명[이하 ‘주(주)선행발명’이라 한다]을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다.**

**거절결정불복심판 또는 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.**

**<특허법원 1998.6.25. 선고 98허1259 판결>**

**외국에서 발행된 간행물이라고 하더라도 국내에 수입되어 특허청에 비치됨으로써 누구든지 열람할 수 있는 상태에 놓이게 된 이후부터는 이를 구 실용신안법 제5조 제1항 제2호 소정의 ‘국내에서 반포된 간행물’에 해당한다고 할 것인데 우리나라 특허청에 입수되어 자료실에 비치됨으로써 누구든지 열람할 수 있는 상태에 놓인 사실을 인정할 수 있고 반증이 없으므로, 위 자료들은 각 우리나라 특허청에 비치된 일자에 국내에서 반포된 간행물에 해당하게 되었다고 할 것이다.**