

	<b>Chap2. 거절이유</b> <b>6. 발명의 동일성 판단방법</b> <b>14. 특허법 제42조 제3항 제1호 및 제4항 제1호</b>	<b>대법원 2026. 5. 14. 선고</b> <b>2024후11125 등록무효(특) (다) 상고기각</b>
<b>제목</b>	이 사건 정정발명의 확대된 선출원 규정 위반 여부, 진보성 부정 여부, 명세서 기재요건 위반 여부 등이 문제 된 사	
<b>판시사항</b>	<p>1. 구 특허법(2011. 5. 24. 법률 제10716호로 개정되기 전의 것, 이하 같음) 제42조 제3항, 제4항 제1호의 규정 취지 및 그 규정이 정한 명세서 기재요건을 충족하는지 판단하는 기준</p> <p>2. 특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원되었으나 나중에 공개된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명의 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정되는 경우, 특허를 받을 수 있는지 여부(소극) 및 확대된 선출원에 관한 구 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 ‘발명의 동일성’을 판단하는 기준 3. 발명의 진보성 유무를 판단하는 방법 및 여러 선행기술 문헌을 인용하여 발명의 진보성을 판단하는 기준</p>	
<b>판결이유</b>	<p>1. 구 특허법(2011. 5. 24. 법률 제10716호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항은, 발명에 관한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하였다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 이 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등 참조).</p> <p>또한 구 특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명에 관한 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다고 규정하였는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명에 관한 설명에 기재되지 않은 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정의 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명에 관한 설명에 기재되어 있는지에 따라 판단하여야 한다. 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명에 관한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면, 그 청구범위는 발명에 관한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조).</p> <p>2. 특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명에 관한 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는, 먼저 출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다. 구 특허법 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 진보성과 구별되는 것으로서, 두 발명의 기술적 구성이 동일하지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다. 두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 실질적으로 동일하다고 할 수 있다. 그러나 두 발명의 기술적 구성 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면, 설명 그 차이가 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다(대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369, 2376 판결 등 참조).</p> <p>3. 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 통상의 기술자의 기술수준에 관하여 증거 등 기록에 나타난 자료를 기초로 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴봐야 한다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후11756 판결 등 참조). 여러 선행기술 문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는, 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술 문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있어야 당해 특허발명의 진보성이 부정된다(대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후3377 판결, 대법원 2020. 5. 14. 선고 2017후2543 판결 등 참조).</p>	

**(1) 본 판례의 의의 및 취지**

- 이 판례는 이 사건 정정발명의 확대된 선출원 규정 위반 여부, 진보성 부정 여부, 명세서 기재요건 위반 여부가 문제 된 사건이다.
- 사건명은 **2024후11125 등록무효(특)**이고, 원심판결은 특허법원 **2024. 9. 12. 선고 2022허4062 판결**이다.
- 이 판례는 구 특허법 제42조 제3항, 제4항 제1호의 명세서 기재요건, 구 특허법 제29조 제3항의 확대된 선출

원 규정상 발명의 동일성, 여러 선행기술 문헌 결합에 의한 진보성 판단 기준을 재확인한 사례이다.

- 이 사건 정정발명은 보도자료상 '전자적 응용을 위한 중수소화된 화합물'에 관한 발명이고, 판결문 본문에서는 명칭이 '명칭 생략'으로 표시되어 있다.
- 대법원은 원심의 판단을 수긍하여, 이 사건 제14항 정정발명 등이
  - 구 특허법 제42조 제3항 및 제42조 제4항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하고
  - 구 특허법 제29조 제3항의 확대된 선출원 규정을 위반하지 않으며
  - 진보성이 부정되지 않는다고 보아 상고를 기각하였다.
- 본 판례의 핵심 의의
  - 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.
  - 청구범위가 발명에 관한 설명에 의하여 뒷받침되는지는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자 입장에서 판단한다.
  - 구 특허법 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 진보성과 구별되는 것으로서, 두 발명의 기술적 구성이 동일하지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다.
  - 두 발명의 기술적 구성 차이가 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않는 미세한 차이를 벗어난다면, 설명 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다.
  - 여러 선행기술 문헌을 조합하여 진보성을 부정하려면 조합 또는 결합의 암시, 동기 등이 있거나, 출원 당시 기술수준 등에 비추어 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정되어야 한다.

## (2) 사안개요

### 1. 사건 및 당사자

- 사건
  - 2024후11125 등록무효(특)
  - 대법원 2026. 5. 14. 선고
  - 원심판결: 특허법원 2024. 9. 12. 선고 2022허4062 판결
  - 대법원 결론: 상고기각
- 원고, 상고인
  - ○○○ 주식회사
  - 피고를 상대로 이 사건 정정발명에 대하여 등록무효심판을 청구한 자
- 피고, 피상고인
  - 주식회사 △△△
  - 이 사건 정정발명의 특허권자

### 2. 이 사건 정정발명

- 이 사건 정정발명은 보도자료상 '전자적 응용을 위한 중수소화된 화합물'에 관한 발명이다.
- 판결문 본문에서는 명칭이 '명칭 생략'으로 표시되어 있다.
- 이 사건 제14항 정정발명은 특허심판원 2023. 10. 11. 자 2023정32 정정심결에 의하여 정정된 것이다.

- 다른 청구항도 같은 방식으로 표시된다.
- 문제 된 청구항은 다음과 같다.
  - 이 사건 제14항 정정발명
  - 이 사건 제15항부터 제18항까지의 정정발명
  - 이 사건 제20항 정정발명
  - 이 사건 제22항부터 제26항까지의 정정발명
- 대법원 판결에서 주된 판단 대상은 이 사건 제14항 정정발명이다.

### 3. 심판 및 소송 경위

- 원고는 피고를 상대로 이 사건 정정발명의 청구범위 제14항 등에 대하여 등록무효심판을 청구하였다.
- 특허심판원은 원고의 등록무효심판 청구를 기각하였다.
- 원고는 그 심결의 취소를 청구하였다.
- 원심은 이 사건 제14항 정정발명 등에 무효사유가 없다고 판단하였다.
- 원고는 이에 불복하여 상고하였다.

### 4. 대법원에서의 판단 대상

- 대법원은 상고이유를 판단하였다.
- 상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서 등의 기재는 상고이유를 보충하는 범위에서 판단하였다.
- 상고이유별 판단 대상은 다음과 같다.
  - 제1, 2 상고이유: 명세서 기재요건
  - 제3 상고이유: 확대된 선출원 규정 위반 여부
  - 제4 상고이유: 진보성 부정 여부

### (3) 법리

#### 1. 구 특허법 제42조 제3항 — 실시가능요건

- 구 특허법 제42조 제3항은 다음과 같이 규정하였다.
- 발명에 관한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다.
- 대법원은 위 규정의 취지를 다음과 같이 판시하였다.
- 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다.
- 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 다음과 같다.
- 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.

#### 2. 구 특허법 제42조 제4항 제1호 — 뒷받침요건

- 구 특허법 제42조 제4항 제1호는 다음과 같이 규정하였다.
- 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명에 관한 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다.
- 대법원은 위 규정의 취지를 다음과 같이 판시하였다.

- 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명에 관한 설명에 기재되지 않은 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다.
- 위 명세서 기재요건 충족 여부는 다음 기준에 따라 판단한다.
- 위 규정의 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명에 관한 설명에 기재되어 있는지에 따라 판단하여야 한다.
- 청구범위가 발명에 관한 설명에 의해 뒷받침되는 경우는 다음과 같다.
- 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명에 관한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면, 그 청구범위는 발명에 관한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다.

### 3. 구 특허법 제29조 제3항 — 확대된 선출원

- 대법원은 확대된 선출원 규정에 관하여 다음과 같이 판시하였다.
- 특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명에 관한 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는, 먼저 출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다.

### 4. 확대된 선출원에서 '발명의 동일성' 판단기준

- 대법원은 구 특허법 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성에 관하여 다음과 같이 판시하였다.
- 구 특허법 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 진보성과 구별되는 것이다.
- 발명의 동일성은 다음과 같이 판단한다.
- 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다.
- 실질적 동일성이 인정되는 경우는 다음과 같다.
- 두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 실질적으로 동일하다고 할 수 있다.
- 반대로 동일성이 부정되는 경우는 다음과 같다.
- 그러나 두 발명의 기술적 구성 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면, 설령 그 차이가 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다.

### 5. 진보성 판단의 일반 법리

- 대법원은 진보성 판단 방법에 관하여 다음과 같이 판시하였다.
- 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 통상의 기술자의 기술수준에 관하여 증거 등 기록에 나타난 자료를 기초로 파악한 다음, 다음 사항을 살펴보아야 한다.
- 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

### 6. 여러 선행기술 문헌을 결합하는 경우의 진보성 판단

- 대법원은 여러 선행기술 문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단하는 기준을 다음과 같이 판시하였다.
- 여러 선행기술 문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는, 다음 사정이 필요하다.
- 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술 문헌에 제

시되어 있거나, 다음 사정이 인정되어야 한다.

- 그렇지 않더라도 당해 특허발명 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있어야 당해 특허발명의 진보성이 부정된다.

---

#### (4) 특허법원, 즉 원심법원 판단

##### 1. 명세서 기재요건에 관한 원심 판단

- 원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 정정발명에 관하여 다음과 같이 판단하였다.
- 통상의 기술자가 그 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서 기재에 의하여 이 사건 정정발명의 중수소화된 화합물을 쉽게 실시할 수 있다.
- 또한 원심은 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 정정발명에 관한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다.
- 따라서 원심은 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 정정발명은 구 특허법 제42조 제3항 및 제42조 제4항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족한다.

---

##### 2. 확대된 선출원 규정에 관한 원심 판단

- 원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제14항 정정발명과 선출원발명을 대비하였다.
- 원심은 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 제14항 정정발명과 선출원발명은 기술적 구성에 차이가 있다.
- 또한 다음과 같이 판단하였다.
- 그러한 기술적 구성 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 것에 불과하다고 볼 수 없다.
- 따라서 원심은 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 제14항 정정발명과 선출원발명은 실질적으로 동일하다고 볼 수 없다.

---

##### 3. 진보성에 관한 원심 판단

- 원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제14항 정정발명에 관하여 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 제14항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하거나 선행발명 1, 2, 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 없다.
- 따라서 원심은 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 제14항 정정발명은 선행발명 1, 2 또는 선행발명 1, 2, 4의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.
- 이 사건 제14항 정정발명의 기술적 특징을 포함하고 있는 다음 정정발명 역시 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.
  - 이 사건 제15항부터 제18항까지의 정정발명
  - 이 사건 제20항 정정발명
  - 이 사건 제22항부터 제26항까지의 정정발명

---

##### 4. 원심의 결론

- 원심은 이 사건 제14항 정정발명 등에 무효사유가 없다고 판단하였다.

- 구체적으로 다음과 같이 보았다.
  - 명세서 기재요건 위반이 없다.
  - 확대된 선출원 규정 위반이 없다.
  - 진보성이 부정되지 않는다.

## (5) 대법원 판단

### 1. 제1, 2 상고이유에 대한 판단 — 명세서 기재요건

- 대법원은 먼저 구 특허법 제42조 제3항의 법리를 실시하였다.
- 구 특허법 제42조 제3항은, 발명에 관한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하였다.
- 대법원은 그 취지를 다음과 같이 판시하였다.
- 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다.
- 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 다음과 같다.
- 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도이다.

### 2. 뒷받침요건에 관한 대법원 법리

- 대법원은 구 특허법 제42조 제4항 제1호의 법리를 실시하였다.
- 구 특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명에 관한 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다고 규정하였다.
- 그 취지는 다음과 같다.
- 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명에 관한 설명에 기재되지 않은 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다.
- 위 명세서 기재요건을 충족하는지는 다음과 같이 판단한다.
- 위 규정의 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명에 관한 설명에 기재되어 있는지에 따라 판단하여야 한다.
- 대법원은 다음과 같이 판시하였다.
- 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명에 관한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면, 그 청구범위는 발명에 관한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다.

### 3. 이 사건 명세서 기재요건에 관한 대법원 판단

- 원심은 이 사건 정정발명에 관하여 다음과 같이 판단하였다.
- 통상의 기술자가 그 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서 기재에 의하여 이 사건 정정발명의 중수소화된 화합물을 쉽게 실시할 수 있다.
- 또한 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 정정발명에 관한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다.
- 이에 따라 원심은 다음과 같이 판단하였다.
- 구 특허법 제42조 제3항 및 제42조 제4항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족한다.

- 대법원은 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보아 다음과 같이 판단하였다.
- 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하거나 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 오인하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

---

#### 4. 제3 상고이유에 대한 판단 — 확대된 선출원

- 대법원은 구 특허법 제29조 제3항의 확대된 선출원 법리를 실시하였다.
- 특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명에 관한 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는, 먼저 출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다.

---

#### 5. 발명의 동일성 판단기준

- 대법원은 구 특허법 제29조 제3항의 발명의 동일성에 관하여 다음과 같이 판시하였다.
- 구 특허법 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 진보성과 구별되는 것이다.
- 따라서 동일성은 다음과 같이 판단하여야 한다.
- 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다.
- 대법원은 실질적 동일성에 관하여 다음과 같이 판시하였다.
- 두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 실질적으로 동일하다고 할 수 있다.
- 그러나 다음 경우에는 두 발명이 동일하다고 할 수 없다.
- 두 발명의 기술적 구성 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면, 설령 그 차이가 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다.

---

#### 6. 이 사건 제14항 정정발명과 선출원발명의 동일성 판단

- 원심은 이 사건 제14항 정정발명과 선출원발명에 관하여 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 제14항 정정발명과 선출원발명은 기술적 구성에 차이가 있다.
- 또한 다음과 같이 판단하였다.
- 그러한 기술적 구성 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 것에 불과하다고 볼 수 없다.
- 따라서 원심은 다음과 같이 판단하였다.
- 두 발명이 실질적으로 동일하다고 볼 수 없다.
- 대법원은 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보아 다음과 같이 판단하였다.
- 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 구 특허법 제29조 제3항의 확대된 선출원 규정에 관한 법리를 오해하거나 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 오인하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

---

#### 7. 제4 상고이유에 대한 판단 — 진보성

- 대법원은 발명의 진보성 판단 방법에 관하여 다음과 같이 판시하였다.
- 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차

이, 통상의 기술자의 기술수준에 관하여 증거 등 기록에 나타난 자료를 기초로 파악한 다음, 다음을 살펴보아야 한다.

- 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

#### 8. 여러 선행기술 문헌 결합에 관한 대법원 법리

- 대법원은 여러 선행기술 문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단하는 경우에 관하여 다음과 같이 판시하였다.
- 여러 선행기술 문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는, 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술 문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있어야 한다.

#### 9. 이 사건 정정발명의 진보성에 관한 대법원 판단

- 원심은 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 제14항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하거나 선행발명 1, 2, 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 없다.
- 따라서 원심은 다음과 같이 판단하였다.
- 진보성이 부정되지 않는다.
- 원심은 이 사건 제14항 정정발명의 기술적 특징을 포함하고 있는 다음 정정발명 역시 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.
  - 이 사건 제15항부터 제18항까지의 정정발명
  - 이 사건 제20항 정정발명
  - 이 사건 제22항부터 제26항까지의 정정발명
- 대법원은 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴본 다음과 같이 판단하였다.
- 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 오인하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

#### (6) 결론

- 대법원은 상고를 기각하였다.
- 대법원은 상고비용은 패소자인 원고가 부담하게 하였다.
- 정리하면 다음과 같다.
  - 이 사건 정정발명은 구 특허법 제42조 제3항 및 제42조 제4항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족한다.
  - 이 사건 제14항 정정발명과 선출원발명은 실질적으로 동일하다고 볼 수 없어 확대된 선출원 규정을 위반하지 않는다.
  - 이 사건 제14항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하거나 선행발명 1, 2, 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 없어 진보성이 부정되지 않는다.
  - 이 사건 제14항 정정발명의 기술적 특징을 포함하고 있는 이 사건 제15항부터 제18항까지, 제20항, 제22항부터 제26항까지의 정정발명 역시 진보성이 부정되지 않는다.

---

### (7) 한줄 키워드 요약

- 명세서 기재요건은 통상의 기술자가 출원 시 기술수준으로 과도한 실험 없이 발명을 이해·재현할 수 있는지 및 발명에 관한 설명의 내용을 청구범위까지 확장·일반화할 수 있는지에 따라 판단하고, 확대된 선출원의 동일성은 진보성과 구별되어 기술적 구성과 효과를 기준으로 판단하며, 여러 선행기술 결합에 의한 진보성 부정은 결합의 암시·동기 또는 통상의 기술자가 쉽게 결합에 이를 수 있음이 인정되어야 한다.

---

### (8) 추가 정리 포인트

#### 1. 명세서 기재요건 — 실시가능요건

- 구 특허법 제42조 제3항의 기준
  - 발명에 관한 설명에는 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다.
- 명세서 기재의 정도
  - 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도

---

#### 2. 명세서 기재요건 — 뒷받침요건

- 구 특허법 제42조 제4항 제1호의 기준
  - 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명에 관한 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다.
- 판단 기준
  - 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명에 관한 설명에 기재되어 있는지에 따라 판단하여야 한다.
- 뒷받침 인정 기준
  - 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명에 관한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면, 그 청구범위는 발명에 관한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다.

---

#### 3. 확대된 선출원 규정

- 구 특허법 제29조 제3항의 적용
  - 특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명에 관한 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는, 먼저 출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다.

---

#### 4. 확대된 선출원에서 발명의 동일성

- 구 특허법 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 진보성과 구별되는 것이다.
- 판단 기준
  - 두 발명의 기술적 구성이 동일인지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다.
- 실질적 동일성 인정
  - 기술적 구성의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이인 경우

- 실질적 동일성 부정
  - 기술적 구성 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면, 설령 그 차이가 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다.

---

## 5. 진보성 판단 구조

- 진보성 판단 시 먼저 파악할 사항
  - 선행기술의 범위와 내용
  - 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이
  - 통상의 기술자의 기술수준
- 그 다음 판단할 사항
  - 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지

---

## 6. 여러 선행기술 문헌 결합 기준

- 여러 선행기술 문헌을 인용하여 진보성을 부정하려면 다음 기준을 충족하여야 한다.
- 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술 문헌에 제시되어 있을 것
- 또는
- 당해 특허발명 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있을 것