

[문제 1] 특허법은 이하 '法'이라 한다.	
I. 설문(1)	
1. 문제의 소재	甲의 이 사건 발명의 출원이 무권리자 출원에 해당하여 부적법한지 문제된다.
2. 甲의 이 사건 발명의 출원이 적법한지 여부	
(1) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자	발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(法33조 1항 본문).
(2) 무권리자 출원의 취급	무권리자가 한 특허출원은 특허등록의 거절사유에 해당하고(法62조 제1호, 제2호), 만일 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(法133조1항2호).
(3) 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 양도인	판례는 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허라고 하였다.
(4) 사안	甲은 乙과 이 사건 계약을 체결하면서, 이 사건 발명 관련 특허법상의 권리를 乙에게 양도하였는바, 이 사건 발명의 특허를 받을 수 있는 권리는 乙이 승계한 것으로 판단된다. 또한, 판례에 따르면, 계약에 따라 특허를 받을

	수 있는 권리를 양도한 甲은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로, 甲의 출원은 무권리자의 출원에 해당한다. 따라서, 甲의 출원은 法62조 제2호의 특허거절이유가 존재하는 부적법한 출원이며, 만일 특허권 설정등록시 133조1항2호의 특허무효사유가 존재한다.
3. 결론	甲의 출원은 무권리자 출원으로서 부적법한 출원인바, 특허 거절결정 예상된다.
II. 설문(2)	
1. 문제의 소재	法101조 1호에 따르면, 특허권의 이전은 등록하여야만 효력이 발생하는 데, 乙은 계약에 의해 특허권을 이전받고 이전 등록 없이 이 사건 특허를 실시하고 있는바, 침해 여부가 문제된다.
2. 특허권 이전 등록 전 양수인 乙의 실시가 특허권 침해인지 여부	
(1) 특허권 이전 등록 전의 양수인 실시가 침해인지 여부	
1) 문제점	法101조 1호에 따르면, 특허권의 이전은 등록하여야만 효력이 발생하는 바, 특허권의 양수인은 이전 등록까지 마쳐야 해당 특허권에 기한 실시를 할 수 있음이 원칙이다. 그러나, 양수인의 실질적 보호를 위해 특허권 이전 등록 전의 실시를 침해라고 볼 수 있을지 명문규정 없는바 문제된다.
2) 판례의 태도	i) 특허법원 판례 <sup>1)</sup> 는 등록하지 않은 특허권을 미등기 건물에 준해 취급하

	면서, 이 사건 계약의 효력으로서 등록 전 양수인이 특허권을 실시할 권리가 있다고 보기도 하였으나,
	ii) 다른 판례 <sup>2)</sup> 는 특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없다고 보아 이전 등록하지 않은 양수인의 권리를 제한하기도 하였다.
	3) 검토
	특허권 이전 계약의 이행이 완료된 경우, 양수인은 현재 특허권 이전 등록을 하지 않았더라도, 장래에 특허권 이전 등록을 할 것임이 기대되는바, 法101조 1호 법문 규정에도 불구하고 양수인에게 실시할 수 있는 권리가 있다고 봄이 타당하다.
	(2) 사안
	검토한 바에 따르면, 계약의 이행이 적법하게 완료되어 계약상 특허권의 권리귀속은 乙에게 이루어진바, 乙의 실시는 甲 특허권의 침해에 해당하지 않는 것으로 봄이 타당하다.
	3. 甲의 침해금지 청구가 신의칙 위반인지 여부
	(1) 신의성실 원칙 위반
	신의칙에 위배된다는 이유로 그 권리의 행사를 부정하기 위하여는 상대방에게 신의를 공여하였다거나, 객관적으로 보아 상대방이 신의를 가짐이 정당한 상태에 있어야 하고, 이러한 상대방의 신의에 반하여 권리를 행사하는 것이 정의관념에 비추어 용인될 수 없는 정도의 상태이어야 한다.

	(2) 사안
	甲과 乙 사이에 적법한 특허권 이전 계약이 이루어졌고, 乙은 시판되는 자동차 전자장비 일체를 판매하는 회사임에 비추어 볼 때, 객관적으로 자동차 전력공급장치와 관련한 해당 특허권을 장래에 실시한다는 점에 대해서 신의를 가짐이 정당한 상태인 것으로 판단된다. 따라서 甲의 침해금지 청구는 乙의 신의에 반하여 권리를 행사한 것으로서 신의칙 위반에 해당하는 것으로 판단된다.
	4. 결론
	乙이 특허권 이전 등록을 하지 않았더라도, 그 실시는 甲 특허권의 침해라 할 수 없으며, 실사 침해에 해당한다고 하더라도 甲의 침해금지 청구는 신의칙 위반에 해당할 것이다.
	III. 설문(3)
	1. 문제의 소재
	설문 (1)의 甲 출원은 부적법하여 거절결정되었어야 하나, 이와 달리 특허 결정되었다. 따라서, 무효사유 존재하는 특허권에 대한 무효심판이 문제되며, 특허심판원 중 동일한 심판이 중복되어 청구된바 중복심판 문제된다.
	2. 무권리자 출원으로서 무효심판 청구 가부
	(1) 무권리자 출원의 취급
	무권리자가 한 특허출원은 특허등록의 거절사유에 해당하고(法62조 제1호, 제2호), 만일 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(法133조1항2호).
	(2) 法133조1항2호의 무효사유

	특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자가 출원하여 등록받은 경우, 무효사유로 규정되어 있으며, 이는 특허를 받을 수 있는 자만이 法133조1항2호를 이유로 무효심판을 청구할 수 있다.
(3) 사안	설문 (1)에서 살펴본 바와 같이, 甲은 계약에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 乙에게 양도한 후 출원하여 등록받았는바, 이는 무권리자 특허로서 法133조1항2호의 무효사유가 존재하며, 정당한 권리자인 乙이 무효심판을 청구할 수 있다.
3. 중복심판 청구시 특허심판원의 판단	
(1) 중복심판의 의의 및 취지	심판계속 중 당사자는 다시 동일한 심판을 제기하지 못한다(제154조 제8항, 민사소송법 제259조). 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저축을 방지하고 심판절차의 경제를 피하기 위함이다.
(2) 중복심판의 요건 및 효과	민사소송법상 중복제소금지 원칙을 준용하여, i) 당사자가 동일하고, ii) 심판청구가 동일하며, iii) 전심판의 계속 중에 후심판을 청구하여야 한다. 중복심판청구에 해당하는 심판청구는 부적법하므로 각하된다(法142조).
(3) 사안	乙이 기존에 청구한 무효심판이 특허심판원에 계속 중 동일한 심판을 다시 청구하였으므로, 법문 규정에 따라 이는 중복심판의 요건을 만족하는바, 法142조에 따라 특허심판원은 후 심판을 각하해야할 것이다.
4. 결론	

	乙은 甲의 특허에 대해 무권리자 출원을 이유로 무효심판을 청구해야 하며, 중복된 후 심판에 대해서 특허심판원은 각하하여야 한다.
[문제 2]	
I. 설문(1)	
1. 문제의 소재	法 163조는 확정심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다. 따라서, 일사부재리에 해당하는지 여부에 대한 판단시점이 문제된다.
2. 일사부재리 판단시점을 심판청구시로 보는 경우	대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다고 하였다. 이는 확정심결의 등록이라는 우연한 사정에 의하여 헌법상 보장된 국민의 재판청구권이 과도하게 침해될 수 있고, 法163조의 명문에도 반한다는 점을 근거로 한다.
3. 일사부재리 판단시점을 심결시로 보는 경우	대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결은, 심판청구인이 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(法140조 제2항)는 점을 근거로 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 일사부재리에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다고 하였다.
4. 일사부재리 판단시점에 대한 양 판결 간 관계	일사부재리 판단시점을 ‘심판청구시’로 본 판결은, 선행 심결의 확정을 판

	단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세
	효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행심결의 확
	정과 관련해서만 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다.
5. 결론	
	일사부재리에 해당하는지 여부의 판단시점은 심결시를 기준으로 판단하
	되, 선행심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구
	시로 변경하여 판단하는바, 양 판결은 서로 모순·저촉되지 않는다.
II. 설문 (2)	
1. 문제의 소재	
	일사부재리의 효력이 미치기 위한 요건으로서 法163조는 각하 심결이 아
	닐 것을 규정하고 있는데, 각하심결의 적용범위가 문제된다.
2. 法163조 단서 규정 의의 및 각하심결의 적용범위	
(1) 法163조 단서 규정 의의	
	法163조는 일사부재리를 규정하면서, 그 단서 규정에서 확정된 심결이 각
	하심결인 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있다.
(2) 각하심결로 볼 수 있는 범위	
i) 확정된 심결이 심판청구의 적법요건을 갖추지 못하여 각하된 심결인 경	
우에는 특허법 제163조 단서에 따라 일사부재리의 효력이 없다.	
ii) 그 적용 범위와 관련하여, 판례 <sup>3)</sup> 는 위 단서 규정은 새로 제출된 증거가	
3) 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결. 그 이유로서 다음과 같이 설시하였다.	
① 종래 심판청구의 적법요건을 갖추지 못해 각하된 심결이 확정된 경우에 일사부재리의 효력이 있는지에 관하여 견해대립이	
있었으나, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부 개정된 특허법에서 위 단서 규정을 신설함으로써, 각하심결에 대하여는 일사	
부재리의 효력이 없음을 명확히 하였다.	
② 특허법 제163조의 '동일 증거'라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 반복할 수 있을 정도	
로 유력하지 않은 증거가 부가되는 것도 포함한다. 이에 따라 후행 심판에서 새로 제출된 증거가 확정된 심결의 증거와 동	
일 증거인지 판단하기 위해서는 선행 확정 심결을 반복할 수 있을지를 심리·판단하게 되고, 그 과정에서 본안에 관한 판	
단이 선행되는 것과 같은 결과가 발생하기도 한다. 하지만 일사부재리 원칙은 심판청구의 적법요건일 뿐이어서, 위와 같은	

	선행 확정 심결을 반복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리·판단
	이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로
	각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다고 하여 제163
	조 단서의 적용 범위를 확대할 수 없다고 하였다.
iii) 그 근거로서, 일사부재리 원칙은 심판청구의 적법요건일 뿐이어서 실	
질적으로 본안에 관한 판단이 선행되더라도 기각심결과 동일하게 취급하	
는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어서는 점, 심판청구권 보장 역시 중	
요한 가치인 점, 및 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치고 있다는 점에	
서 그 적용 범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다는 점을 들었다.	
3. 결론	
	특허법 제163조의 단서규정에 있어서, 각하심결로 볼 수 있는 적용 범위는
	문언 해석에 기초하며, 선불리 확대 해석할 수 없다.
	[문제 3] 특허법은 이하 '法'이라 한다.
I. 설문 (1)	
1. 문제의 소재	
	의약용도발명에 있어서 약리기전이 의약용도로서 의미를 갖는 경우가 있
	는바 이하 살핀다.
2. 약리기전이 의약용도발명의 구성요소로서 의미를 갖는 경우	
(1) 의약용도 발명의 구성요소	
	판례는 의약용도발명에 있어서 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발
	명수라도 일사부재리 원칙을 위반하여 심판청구가 부적법하다고 한 각하심결을 본안에 관한 실체심리가 이루어진 기각심
	결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.
③ 심판청구의 남용을 막고, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려	
하다라도, 심판청구권 보장 역시 중요한 가치인 점, 현행 특허법 제163조는 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치지 못하	
고 있다는 점에서 특허법 제163조 단서의 예외를 인정하여 그 적용 범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다.	

	명의 구성요건에 해당하므로, 발명의 청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하여야 한다고 하였다.
(2) 의약용도가 약리기전만으로 기재된 경우	판례는 발명의 청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하는 것이 원칙이나, 특정 물질의 의약용도가 약리기전만으로 기재되어 있다 하더라도 발명의 설명 등 명세서의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 法42조 제4항 제2호의 명확성 요건을 충족한다고 하였다.
(3) 의약용도가 기재되어 있는 경우, 약리기전이 구성요소인지 여부	판례는 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하여, 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다고 하였다.
3. 결론	판례에 따르면, 약리기전은 원칙적으로 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소로 볼 수는 없으나, 발명의 설명 등에 의해 구체적인 용도가 명확히 파악되고, 청구범위에 의약용도의 기재 없이 약리기전만으로 기재된 경우 의약용도로서 의약용도발명의 구성요소가 될 수 있다.
II. 설문 (2)	
1. 문제의 소재	甲은 기존의 백혈병 치료제인 약제학적 조성물인 발명 X에 새로운 용도인

	위장병 치료 용도를 새로 발견하여 출원하고자 하는바, 이는 의약용도발명에 해당한다. 따라서, 의약용도발명에 있어서 진보성 판단기준 및 선행발명의 효과 기재정도가 문제된다.
2. 위장병 치료 용도의 발명X의 진보성이 인정 여부	(1) 의약용도발명의 구성요소 물건의 발명 형태로 청구범위가 기재되는 의약용도발명에서는 의약물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하므로, 진보성을 판단하는 구성요소 역시 물질 및 그 용도이다.
(2) 판단기준	판례는 여러 선행기술문헌을 인용하여 진보성을 판단하는 경우, 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 하였다.
(3) 진보성을 판단하기 위한 효과 기재 정도	판례는 의약용도발명에서는 통상의 기술자가 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다고 하였다.
(4) 사안	약제학적 조성물 X는 이미 공지된 조성물이므로, 의약용도인 위장병 치료

	용도가 선행발명 1 및 2에 제시되었는지 여부를 기준으로 이하 살핀다. 판례에 따르면, 진보성을 판단하기 위한 효과의 기재 정도로 임상시험까지 요구하지는 않으므로, 선행발명 1 및 2에 임상시험에 의한 효과가 기재되어 있지 않더라도 진보성 판단의 선행발명이 될 수 있다. 또한, 선행발명 1에서는 X가 이미 위장병 치료에 매우 흥미로운 결과가 도출된 점, 선행발명 2에서는 위장병 증상의 비정상적 활성의 강력한 억제제라는 연구결과가 도출된 점에 비추어 볼 때, 선행문헌 1 및 2를 조합하면 X에 위장병 치료 용도가 존재함이 암시 또는 제시된 것으로 판단된다. 따라서, 위장병 치료 용도의 발명 X는 진보성이 인정되지 않을 것으로 판단된다.
3. 결론	
	진보성 판단 기준 및 선행발명의 치료효과 기재 정도와 관련한 판례에 따르면, 위장병 치료 용도의 발명 X는 진보성이 인정되지 않을 것으로 판단된다.
III. 설문(3)	
1. 문제의 소재	투여용법 및 투여용량이 의약용도발명의 구성요소가 될 수 있는지, 새로운 의약용도가 부가되면 특허성이 존재하는지 문제된다.
2. 투여용법 및 투여용량이 의약용도발명의 구성요소가 될 수 있는지	
(1) 의약용도발명의 구성요소	판례는 물건의 발명 형태로 청구범위가 기재되는 의약용도발명에서는 의약물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성한다고 하였다.
(2) 구성요소로서의 의약용도	

	판례는 의약용도는 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 발휘하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여할 수 있는 발명의 구성요소가 된다고 하였다.
(3) 투여용법과 투여용량이 발명의 구성요소인지 여부	
	판례는 투여용법과 투여용량은 의약용도가 되는 대상 질병 또는 약효와 더불어 의약이 그 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 요소로서 의미를 가지며, 이러한 투여용법과 투여용량은 의약물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같다고 하였다. 따라서, 투여용법과 투여용량은 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고 하였다.
(4) 소결	
	의약용도발명에 있어서 구성요소는 물질 및 그 의약용도이며, 투여용법 및 투여용량은 의약용도와 본질을 같이 하는바, 구성요소가 될 수 있다.
3. 새로운 의약용도가 부가되는 경우 특허가 될 수 있는지 여부	
	의약용도발명에 있어서 신규성 및 진보성을 판단하는 요소는 '물질'과 그 '의약용도'이므로, 새로운 의약용도가 부가되는 경우 신규성 및 진보성을 갖춘다면 특허가 될 수 있다.
4. 결론	
	투여용법 및 투여용량은 의약용도로서 발명의 구성요소에 해당하고, 투여용법 및 투여용량을 부가하는 것은 새로운 의약용도를 부가하는 것으로서 특허가 될 수 있다.

IV. 설문(4)
1. 문제의 소재
발명 Y는 경피투여라는 새로운 투여용법을 부가한 의약품도발명인바, 그 진보성 판단기준이 문제된다.
2. 발명 Y의 진보성이 인정될 수 있는 요건 판단
(1) 새로운 투여용법이 부가되는 경우 진보성 판단 기준
판례는 의약개발 과정에서 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기 위하여 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로, 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 진보성이 인정된다고 하였다.
(2) 사안
발명 Y는 백혈병 치료에서 경피투여를 했을 때 뛰어난 피부침투성이 있으며, 치료 효과가 오랜 시간 일정하게 지속되고, 간편하게 투약할 수 있다는 점에 있어서 기존에 존재하지 않았던 효과가 존재한다. 따라서, 판례에 따르면, 경피투여에 따른 상기 효과들이 출원 당시의 기술수준이나 공지기술에 비추어 통상의 기술자에 있어서 현저하거나 이질적인 효과로 인정되어야 진보성이 인정될 수 있을 것이다.
3. 결론
발명 Y의 경피투여에 따른 효과가 통상의 기술자에게 있어서 현저하거나 이질적인 효과로 인정되어야 발명 Y의 진보성이 인정될 수 있다.
[문제 4]

I. 설문(1)
1. 문제의 소재
심결취소소송에서 자백이 가능한 경우에 대해 서술한다.
2. 심결취소소송에서 자백이 가능한 경우
(1) 자백의 대상
판례는 행정소송인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되므로 자백 또는 의제자백도 인정되나, 자백의 대상은 사실이고, 이러한 사실에 대한 법적 판단 내지 평가는 자백의 대상이 되지 아니한다고 하였다.
(2) 진보성 판단에 제공되는 선행발명과 관련한 자백
판례는 i) 특허발명의 진보성 판단에 제공되는 선행발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 주요사실로서 당사자의 자백의 대상이 된다고 하였으며, ii) 선행발명의 공지시기 역시 자백의 대상이 된다고 하였다.
(3) 침해대상제품이 어떤 구성요소를 가지고 있는지 여부
판례는 특허침해소송에서 침해대상제품이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있다고 하였다.
(4) 소결
발명의 신규성·진보성, 청구범위의 해석 내지 권리범위 확정 등은 법적 평가의 대상이지 사실의 문제가 아니므로 자백의 대상이 되지 아니한다. 따라서, 법적 사실인 경우에만 자백이 가능하다.
3. 결론
민사소송법상 자백 규정을 준용하는바, 법적 사실에 해당하는 경우에만 자

	백이 성립할 수 있다.
II. 설문 (2)	
1. 문제의 소재	乙이 특허침해소송 중 ‘어떤 구성요소를 가지고 있다’라고 한 표현이 자백이 대상이 되는지와 관련하여, 자백을 판단하는 기준에 대해 살펴본다.
2. 乙의 구성요소와 관련한 진술이 자백에 해당하는지 여부	
(1) ‘어떤 구성요소를 가지고 있다’는 표현의 자백 여부 판단 기준	
	판례는 i) 특허침해소송에서 침해대상제품이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있다고 하면서,
	ii) ‘침해대상제품 등이 어떤 구성요소를 가지고 있다.’는 표현이 사실에 대한 진술인지, 아니면 그 구성요소가 특허발명의 구성요소와 동일 또는 균등하다는 법적 판단 내지 평가에 관한 진술인지는 당사자 진술의 구체적 내용과 경위, 변론의 진행 경과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 하였다.
(2) 사안	
	乙은 제1회 변론기일에서 제품 Y는 특허발명 X의 구성요소 B를 제외한 나머지 구성요소를 모두 구비하고 있다고 진술하였으며, 구성요소 C 구비 여부에 대해 다툼이 없어 감정이 필요없다는 의견을 제출하여 甲의 감정신청을 철회시키기까지 하였다. 또한, 乙은 이후 다른 심결취소소송에서 불리한 판결이 내려지자 구성요소 C에 관한 종전 진술을 번복하였는데, 이에 대해서도 결국 쌍방 모두 감정신청을 하지 않아 변론이 종결되었다. 판례

	에 따르면, 乙은 구성요소 B 및 C의 구비 여부에 대해 구체적으로 진술한 점, 구성요소 C에 대한 감정이 필요없다는 의견을 제시한 점, 다른 불리한 판결이 확인되어서야 진술을 번복한 점을 종합적으로 고려할 때, 乙의 구성요소와 관련한 진술은 사실에 대한 진술로서 자백의 대상이 되는 것으로 판단된다.
3. 乙의 구성요소와 관련한 진술을 취소할 수 있는지 여부	
(1) 재판상 자백 성립의 효과	
	판례는 일단 재판상 자백이 성립하면 그것이 적법하게 취소되지 않는 한 법원은 이에 구속되므로 법원은 자백과 배치되는 사실을 증거에 의하여 인정할 수 없다고 하였다.
(2) 적법하게 취소할 수 있는 경우	
	특허법상 자백은 민사소송법 규정(민사소송법 제288조 단서)을 준용하는 바, 재판상의 자백에 대하여 상대방의 동의가 없는 경우에는 자백을 한 당사자가 그 자백이 진실에 부합되지 않는다는 것과 자백이 착오에 기인한다는 사실을 증명한 경우에 이를 취소할 수 있다.
(3) 사안	
	乙의 구성요소와 관련한 진술은 재판상 자백에 해당하며, 甲이 이러한 자백의 취소에 대해 동의한 사정이 없다. 또한, 구성요소 C가 구비되어 있다는 점이 진실에 부합하지 않는다는 사정이 없으며, 乙의 진술이 착오에 기인한다는 사정 또한 보이지 않는다. 따라서, 乙이 ‘어떤 구성요소를 구비하고 있다’고 한 표현은 취소할 수 없다.
4. 결론	



