

Overview

【 문제 -1 】 (30점)

甲은 자동차 전력공급장치를 개발·제조하여 판매하는 것을 업으로 하는 회사이고, 乙은 시판되는 차량에 적합한 자동차 전자장비 일체를 개발·제조하여 판매하는 것을 업으로 하는 회사이다.

甲은 '자동차 전력공급장치의 방수배선방식' (이하 '이 사건 특허'라 한다)에 관한 특허권자이자, '자동차 전력공급장치의 방수배선을 위한 회로덮개' (이하 '이 사건 발명'이라 한다)의 발명자인 甲의 종업원으로부터 특허를 받을 권리를 승계받은 자인데 甲은 아직까지 이 사건 발명을 출원하지 아니하였다. 甲은 乙에게 자신의 영업 일부를 양도하기로 하는 계약(이하 '이 사건 계약'이라 한다)을 체결하면서, 양도의 대상으로 이 사건 특허 및 이 사건 발명 관련 특허법 상의 권리를 포함하였다. 위 사례를 토대로 다음 물음에 답하시오.

(1) 이 사건 계약의 이행이 완료된 후, 甲은 이 사건 발명을 특허청에 출원하였다. 이 사건 발명에 관한 권리귀속을 토대로 甲의 이 사건 발명의 출원이 적법한지를 판단하시오. (10점)

1. 문제의 소재

2. 甲의 이 사건 발명의 출원이 적법한지 여부

- (1) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자
- (2) 무권리자 출원의 취급
- (3) 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 양도인
- (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

Overview

【 문제 -1 】 (30점)

甲은 자동차 전력공급장치를 개발·제조하여 판매하는 것을 업으로 하는 회사이고, 乙은 시판되는 차량에 적합한 자동차 전자장비 일체를 개발·제조하여 판매하는 것을 업으로 하는 회사이다.

甲은 '자동차 전력공급장치의 방수배선방식' (이하 '이 사건 특허'라 한다)에 관한 특허권자이자, '자동차 전력공급장치의 방수배선을 위한 회로덮개' (이하 '이 사건 발명' 이라 한다)의 발명자인 甲의 종업원으로부터 특허를 받을 권리를 승계받은 자인데 甲은 아직까지 이 사건 발명을 출원하지 아니하였다. 甲은 乙에게 자신의 영업 일부를 양도하기로 하는 계약(이하 '이 사건 계약' 이라 한다)을 체결하면서, 양도의 대상으로 이 사건 특허 및 이 사건 발명 관련 특허법 상의 권리를 포함하였다. 위 사례를 토대로 다음 물음에 답하시오.

(2) 이 사건 계약의 이행이 완료된 후, 乙은 특허권 이전의 등록 없이 이 사건 특허를 실시하고 있다. 이에 甲은 乙의 이 사건 특허의 실시가 자신의 특허권을 침해하는 것이라고 주장한다. 이 사건 특허에 관한 권리귀속을 토대로 특허권 침해 여부에 대해 판단하시오. (10점)

1. 문제의 소재

2. 특허권 이전 등록 전 양수인 乙의 실시가 특허권 침해인지 여부

(1) 특허권 이전 등록 전의 양수인 실시가 침해인지 여부

1) 문제점

2) 판례의 태도

3) 검토

(2) 사안

3. 甲의 침해금지 청구가 신의칙 위반인지 여부

(1) 신의성실 원칙 위반

(2) 사안

4. 결론

Overview

【 문제 -1 】 (30점)

甲은 자동차 전력공급장치를 개발·제조하여 판매하는 것을 업으로 하는 회사이고, 乙은 시판되는 차량에 적합한 자동차 전자장비 일체를 개발·제조하여 판매하는 것을 업으로 하는 회사이다.

甲은 '자동차 전력공급장치의 방수배선방식' (이하 '이 사건 특허'라 한다)에 관한 특허권자이자, '자동차 전력공급장치의 방수배선을 위한 회로덮개' (이하 '이 사건 발명'이라 한다)의 발명자인 甲의 종업원으로부터 특허를 받을 권리를 승계받은 자인데 甲은 아직까지 이 사건 발명을 출원하지 아니하였다. 甲은 乙에게 자신의 영업 일부를 양도하기로 하는 계약(이하 '이 사건 계약'이라 한다)을 체결하면서, 양도의 대상으로 이 사건 특허 및 이 사건 발명 관련 특허법 상의 권리를 포함하였다. 위 사례를 토대로 다음 물음에 답하시오.

(3) 특허심사관이 위 (1)에서 수험생이 제시한 결론과 달리 판단하여 특허결정하거나 거절결정 하였다면 어떠한 특허심판을 청구해야 하는지에 대해 설명하고, 청구된 심판이 특허심판원에 계속 중 심판청구인이 동일한 심판을 다시 청구하였다면 특허심판원은 어떠한 판단 또는 조치를 취해야 하는지 설명하시오.

(10점)

1. 문제의 소재

2. 무권리자 출원으로서 무효심판 청구 가부

(1) 무권리자 출원의 취급

(2) 法133조1항2호의 무효사유

(3) 사안

3. 중복심판 청구시 특허심판원의 판단

(1) 중복심판의 의의 및 취지

(2) 중복심판의 요건 및 효과

(3) 사안

4. 결론

Overview

【 문제 -2 】 (20점)

특허법 제163조(일사부재리)와 관련하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 일사부재리에 해당하는지 여부의 판단시점에 관한 대법원 판결로는 「대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결」과 「대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 등」이 있다. 이들 대법원 판결 중 전자는 일사부재리 판단시점을 ‘심판청구시’로 보았고, 후자는 2009후2234 전원합의체 판결을 유지하면서도 또 다른 이유로 일사부재리 판단시점을 ‘심결시’로 보았다. 이들 판례는 모두 유효하다. 이들 판례를 토대로 일사부재리에 해당하는지 여부의 판단시점을 결정하는 판례의 태도를 설명하시오. (10점)

2022년 판례강의

| 기출 여부 | 특허법학회 TOP 10 판례 | 중요도 |
|--------------------|-----------------|-----|
| 58 회 (2021 년) 문제 2 | 2020 | ★★ |

[일사부재리원칙 위반 여부의 판단 기준시점과 각하심결 취소소송의 심리범위 등이 문제된 사건]

대법원 2020. 4. 9. 선고 2018 후 11360 판결 [등록무효(특)]

1. 일사부재리원칙 위반 여부의 판단 기준시점

특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다.

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다.

Overview

【 문제 -2 】 (20점)

특허법 제163조(일사부재리)와 관련하여 다음 물음에 답하시오.

(2) 특허법 제163조 단서규정(“다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”)의 의의와 본 규정에서 ‘각하심결’로 볼 수 있는 적용범위에 관한 판례의 태도를 설명하시오. (10점)

2022년 판례강의

| 기출 여부 | 특허법학회 TOP 10 판례 | 중요도 |
|-------|-----------------|-----|
| | 2021 | ★★★ |

[일사부재리 위반을 이유로 한 각하심결이 특허법 제163조의 일사부재리 원칙 적용을 위한 확정 심결에 해당하는지 문제된 사건]

대법원 2021. 6. 3. 선고 2021 후 10077 판결 [등록무효(특)]

1. 진보성 부정 여부에 관한 실체 판단이 이루어진 각하 심결이 일사부재리 원칙 적용을 위한 확정 심결에 해당하는지 여부

일사부재리 원칙에 관한 특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있다. 따라서, 확정된 심결이 심판 청구의 적법요건을 갖추지 못하여 각하된 심결인 경우에는 특허법 제163조 단서에 따라 일사부재리의 효력이 없다.

다음과 같은 점을 고려하면, 위 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리 판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다.

Overview

【 문제 -3 】 (30점)

甲은 백혈병 치료제로 억제학적 조성물인 발명 X를 하였다. 甲은 발명 X가 위장 질환(이하 '위장병'이라 한다)의 치료에 쓰일 수 있다는 사실을 알았다. 甲은 위장병 치료 용도를 청구범위로 하여 특허 출원하고자 한다. 발명 X의 선행발명 1에는 '위장병에 선택적 억제제인 X의 시험이 A 연구소에서 다른 세계적인 연구 센터 B와 협력 하에 막 시작되었고 초기 결과는 매우 흥미로워 보인다 (very early results look exciting)'는 연구결과가 있다. 발명 X의 선행발명 2에는 'X가 위장병 종양의 비정상적 활성의 강력한 억제제이고 부분적으로 또는 완전히 종양의 치료에 유용할 수도 있다' 는 연구결과가 있다.

또한, 甲은 백혈병 치료제인 발명 Y가 백혈병 치료에서 경피투여를 했을 때 뛰어난 피부 침투성이 있다는 것을 알았다. 甲은 전신 경피투여 용법을 사용하면 치료 효과가 오랜 시간 일정하게 지속되고, 간편하게 투약할 수 있다는 것을 알았다. 甲은 백혈병 치료에서 발명 Y의 경피투여 용법이 약효 증대 및 효율적인 투여 방법이라는 취지로 특허 출원하고자 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 의약용도발명의 '약리기전' 이 발명의 구성요소로 의미를 가지는 경우를 설명하시오. (5점)

1. 문제의 소재

2. 약리기전이 의약용도발명의 구성요소로서 의미를 갖는 경우

(1) 의약용도 발명의 구성요소

(2) 의약용도가 약리기전만으로 기재된 경우

(3) 의약용도가 기재되어 있는 경우, 약리기전이 구성요소인지 여부

3. 결론

Overview

【 문제 -3 】 (30점)

甲은 백혈병 치료제로 억제학적 조성물인 발명 X를 하였다. 甲은 발명 X가 위장 질환(이하 '위장병'이라 한다)의 치료에 쓰일 수 있다는 사실을 알았다. 甲은 위장병 치료 용도를 청구범위로 하여 특허 출원하고자 한다. 발명 X의 선행발명 1에는 '위장병에 선택적 억제제인 X의 시험이 A 연구소에서 다른 세계적인 연구 센터 B와 협력 하에 막 시작되었고 초기 결과는 매우 흥미로워 보인다 (very early results look exciting)'는 연구결과가 있다. 발명 X의 선행발명 2에는 'X가 위장병 종양의 비정상적 활성의 강력한 억제제이고 부분적으로 또는 완전히 종양의 치료에 유용할 수도 있다' 는 연구결과가 있다.

또한, 甲은 백혈병 치료제인 발명 Y가 백혈병 치료에서 경피투여를 했을 때 뛰어난 피부 침투성이 있다는 것을 알았다. 甲은 전신 경피투여 용법을 사용하면 치료 효과가 오랜 시간 일정하게 지속되고, 간편하게 투약할 수 있다는 것을 알았다. 甲은 백혈병 치료에서 발명 Y의 경피투여 용법이 약효 증대 및 효율적인 투여 방법이라는 취지로 특허 출원하고자 한다. 다음 물음에 답하시오.

(2) 발명 X가 위장병 치료 용도로 특허를 받기 위한 진보성 판단 기준을 설명하고, 만일 발명 X의 진보성을 부정하는 경우 선행발명에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것이 필요한지 설명하시오. (10점)

1. 문제의 소재

2. 위장병 치료 용도의 발명X의 진보성이 인정 여부

(1) 의약용도발명의 구성요소

(2) 판단기준

(3) 진보성을 판단하기 위한 효과 기재 정도

(4) 사안

3. 결론

Overview

【 문제 -3 】 (30점)

甲은 백혈병 치료제로 억제학적 조성물인 발명 X를 하였다. 甲은 발명 X가 위장 질환(이하 '위장병'이라 한다)의 치료에 쓰일 수 있다는 사실을 알았다. 甲은 위장병 치료 용도를 청구범위로 하여 특허 출원하고자 한다. 발명 X의 선행발명 1에는 '위장병에 선택적 억제제인 X의 시험이 A 연구소에서 다른 세계적인 연구 센터 B와 협력 하에 막 시작되었고 초기 결과는 매우 흥미로워 보인다 (very early results look exciting)'는 연구결과가 있다. 발명 X의 선행발명 2에는 'X가 위장병 종양의 비정상적 활성의 강력한 억제제이고 부분적으로 또는 완전히 종양의 치료에 유용할 수도 있다'는 연구결과가 있다.

또한, 甲은 백혈병 치료제인 발명 Y가 백혈병 치료에서 경피투여를 했을 때 뛰어난 피부 침투성이 있다는 것을 알았다. 甲은 전신 경피투여 용법을 사용하면 치료 효과가 오랜 시간 일정하게 지속되고, 간편하게 투약할 수 있다는 것을 알았다. 甲은 백혈병 치료에서 발명 Y의 경피투여 용법이 약효 증대 및 효율적인 투여 방법이라는 취지로 특허 출원하고자 한다. 다음 물음에 답하시오.

(3) 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우, 투여용법과 투여용량이 발명의 구성요소인지 설명하고 새로운 의약용도가 부가되면 특허가 될 수 있는지 설명하시오. (8점)

1. 문제의 소재

2. 투여용법 및 투여용량이 의약용도발명의 구성요소가 될 수 있는지

- (1) 의약용도발명의 구성요소
- (2) 구성요소로서의 의약용도
- (3) 투여용법과 투여용량이 발명의 구성요소인지 여부
- (4) 소결

3. 새로운 의약용도가 부가되는 경우 특허가 될 수 있는지 여부

4. 결론

Overview

【 문제 -3 】 (30점)

甲은 백혈병 치료제로 억제학적 조성물인 발명 X를 하였다. 甲은 발명 X가 위장 질환(이하 '위장병'이라 한다)의 치료에 쓰일 수 있다는 사실을 알았다. 甲은 위장병 치료 용도를 청구범위로 하여 특허 출원하고자 한다. 발명 X의 선행발명 1에는 '위장병에 선택적 억제제인 X의 시험이 A 연구소에서 다른 세계적인 연구 센터 B와 협력 하에 막 시작되었고 초기 결과는 매우 흥미로워 보인다 (very early results look exciting)'는 연구결과가 있다. 발명 X의 선행발명 2에는 'X가 위장병 종양의 비정상적 활성의 강력한 억제제이고 부분적으로 또는 완전히 종양의 치료에 유용할 수도 있다' 는 연구결과가 있다.

또한, 甲은 백혈병 치료제인 발명 Y가 백혈병 치료에서 경피투여를 했을 때 뛰어난 피부 침투성이 있다는 것을 알았다. 甲은 전신 경피투여 용법을 사용하면 치료 효과가 오랜 시간 일정하게 지속되고, 간편하게 투약할 수 있다는 것을 알았다. 甲은 백혈병 치료에서 발명 Y의 경피투여 용법이 약효 증대 및 효율적인 투여 방법이라는 취지로 특허 출원하고자 한다. 다음 물음에 답하시오.

(4) 발명 Y가 의약품발명의 특정한 투여용법에 관한 진보성을 인정받기 위한 요건을 설명하시오. (7점)

1. 문제의 소재

2. 발명 Y의 진보성이 인정될 수 있는 요건 판단

(1) 새로운 투여용법이 부가되는 경우 진보성 판단 기준

(2) 사안

3. 결론

Overview

【 문제 -4 】 (20점)

甲은 ‘안마기’ (구성 A+B+C) 특허발명 X를 하였다. 乙은 甲의 특허발명 X와 유사한 구성을 가진 안마기 제품 Y를 생산 판매하고 있다. 이에 甲은 乙에게 특허침해소송을 제기하였다. 그러자 乙은 甲을 상대로 특허발명 X의 기재 불비, 신규성 및 진보성 부정 등을 주장하며 등록무효 심판청구를 제기하였다.

특허침해소송중 乙은 판매 제품 Y는 X의 특허권을 침해하지 않는다고 주장하였다. 乙은 특허침해소송 제1심 제1회 변론기일에서 제품 Y는 특허발명 X의 구성요소 B를 제외한 나머지 구성요소를 모두 구비하고 있다고 진술하였다. 甲이 제품 Y에 대하여 X의 구성요소 C를 구비하고 있는지 감정신청을 하자 乙은 ‘이 부분에 관하여 다투지 않아 감정이 필요하지 않다’ 는 의견을 제출하여 甲의 감정신청이 철회되었다.

이후 乙이 제기한 특허발명 X의 등록무효 심판청구 기각심결에 대한 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유가 인정되지 않는다는 이유로 청구기각 판결이 내려졌다. 그러자 乙은 침해소송 제1심 제9회 변론기일에서 구성요소 C에 관한 종전 진술을 번복하였다. 乙은 제품 Y의 구성요소 C 포함 여부에 관한 감정신청을 하였으나, 제10회 변론기일에서 쌍방 모두 감정신청을 하지 않아 변론이 종결되었다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 심결취소소송에서 자백이 가능한 경우를 설명하시오. (6점)

1. 문제의 소재

2. 심결취소소송에서 자백이 가능한 경우

(1) 자백의 대상

(2) 진보성 판단에 제공되는 선행발명과 관련한 자백

(3) 침해대상제품이 어떤 구성요소를 가지고 있는지 여부

(4) 소결

3. 결론

Overview

【 문제 -4 】 (20점)

甲은 ‘안마기’ (구성 A+B+C) 특허발명 X를 하였다. 乙은 甲의 특허발명 X와 유사한 구성을 가진 안마기 제품 Y를 생산 판매하고 있다. 이에 甲은 乙에게 특허침해소송을 제기하였다. 그러자 乙은 甲을 상대로 특허발명 X의 기재 불비, 신규성 및 진보성 부정 등을 주장하며 등록무효 심판청구를 제기하였다.

특허침해소송중 乙은 판매 제품 Y는 X의 특허권을 침해하지 않는다고 주장하였다. 乙은 특허침해소송 제1심 제1회 변론기일에서 제품 Y는 특허발명 X의 구성요소 B를 제외한 나머지 구성요소를 모두 구비하고 있다고 진술하였다. 甲이 제품 Y에 대하여 X의 구성요소 C를 구비하고 있는지 감정신청을 하자 乙은 ‘이 부분에 관하여 다투지 않아 감정이 필요하지 않다’ 는 의견을 제출하여 甲의 감정신청이 철회되었다.

이후 乙이 제기한 특허발명 X의 등록무효 심판청구 기각심결에 대한 심결취소 소송에서 위와 같은 무효사유가 인정되지 않는다는 이유로 청구기각 판결이 내려졌다. 그러자 乙은 침해소송 제1심 제9회 변론기일에서 구성요소 C에 관한 종전 진술을 번복하였다. 乙은 제품 Y의 구성요소 C 포함 여부에 관한 감정신청을 하였으나, 제10회 변론기일에서 쌍방 모두 감정신청을 하지 않아 변론이 종결되었다. 다음 물음에 답하시오.

(2) 乙이 특허침해소송중 ‘어떤 구성요소를 구비하고 있다’ 라고 한 표현은 재판상 자백인지 설명하고 취소가능한지 설명하시오. (14점)

1. 문제의 소재

2. 乙의 구성요소와 관련한 진술이 자백에 해당하는지 여부

- (1) ‘어떤 구성요소를 가지고 있다’ 는 표현의 자백 여부 판단 기준
- (2) 사안

3. 乙의 구성요소와 관련한 진술을 취소할 수 있는지 여부

- (1) 재판상 자백 성립의 효과
- (2) 적법하게 취소할 수 있는 경우
- (3) 사안

4. 결론

Overview

【 문제 -4 】 (20점)

甲은 ‘안마기’ (구성 A+B+C) 특허발명 X를 하였다. 乙은 甲의 특허발명 X와 유사한 구성을 가진 안마기 제품 Y를 생산 판매하고 있다. 이에 甲은 乙에게 특허침해소송을 제기하였다. 그러자 乙은 甲을 상대로 특허발명 X의 기재 불비, 신규성 및 진보성 부정 등을 주장하며 등록무효 심판청구를 제기하였다.

특허침해소송중 乙은 판매 제품 Y는 X의 특허권을 침해하지 않는다고 주장하였다. 乙은 특허침해소송 제1심 제1회 변론기일에서 제품 Y는 특허발명 X의 구성요소 B를 제외한 나머지 구성요소를 모두 구비하고 있다고 진술하였다. 甲이 제품 Y에 대하여 X의 구성요소 C를 구비하고 있는지 감정신청을 하자 乙은 ‘이 부분에 관하여 다투지 않아 감정이 필요하지 않다’ 는 의견을 제출하여 甲의 감정신청이 철회되었다.

이후 乙이 제기한 특허발명 X의 등록무효 심판청구 기각심결에 대한 심결취소 소송에서 위와 같은 무효사유가 인정되지 않는다는 이유로 청구기각 판결이 내려졌다. 그러자 乙은 침해소송 제1심 제9회 변론기일에서 구성요소 C에 관한 종전 진술을 번복하였다. 乙은 제품 Y의 구성요소 C 포함 여부에 관한 감정신청을 하였으나, 제10회 변론기일에서 쌍방 모두 감정신청을 하지 않아 변론이 종결되었다. 다음 물음에 답하시오.

(2) 乙이 특허침해소송중 ‘어떤 구성요소를 구비하고 있다’ 라고 한 표현은 재판상 자백인지 설명하고 취소가능한지 설명하시오. (14점)

2022년 판례강의

| 기출 여부 | 특허법학회 TOP 10 판례 | 중요도 |
|-------|-----------------|-----|
| | | ★★★ |

『특허권 침해와 관련하여 자백의 성립 및 취소 여부, 특허발명의 명세서 기재요건 중 명확성 요건 충족 여부가 문제된 사안』

대법원 2022. 1. 27. 선고 2019 다 277751(본소) 판결 [특허권 침해금지 청구의 소]

1. 침해대상발명이 특허발명의 특정 구성요소 포함하고 있다는 진술로 자백이 성립하였는지 여부

특허침해소송에서 상대방이 제조하는 제품(이하 ‘침해대상제품’이라 한다)이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있다(대법원 2006. 8. 24. 선고 2004 후 905 판결 등 참조). “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 한다.

2. 자백이 성립하였다면 그 자백이 적법하게 취소되었는지 여부

일단 재판상 자백이 성립하면 그것이 적법하게 취소되지 않는 한 법원은 이에 구속되므로 법원은 자백과 배치되는 사실을 증거에 의하여 인정할 수 없다(대법원 2018. 10. 4. 선고 2016 다 41869 판결 등 참조).