

조현증 특허법 2차 사례집 핸드북

제3판 추록

(2023년 11월 23일 기준)

조현중 특허법 2차 사례집 핸드북 제3판 - 추록

내용 추가 및 오류 수정 (2023년 11월 23일 기준)

2022년 12월 13일 발행된 조현중 특허법 2차 사례집 핸드북 제3판에서 개정판(제4판, 2023년 11월 27일 발행)의 추가된(보완) 내용과 구판(제3판) 내용상의 오타자 등을 정리한 추록(정오포함)을 게재합니다. 문제 교체 및 추가된 부분은 위치란에 표기해 두었습니다.

| 위치 | 교체 및 추가사항 |
|------------------|--|
| p. 34~36 - 추가 | <p>문 제 011-1</p> <p>AI 창작물</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>다음 물음에 답하십시오. 각 물음은 독립적이다.</p> <p>(1) AI 창작물이 발명의 성립성을 만족할 때 AI 단독발명으로 인정하여 현행 특허법상 특허를 받을 수 있는지 서술하십시오¹⁾. (5점)</p> <p>(2) 반도체 기술 등 국가핵심기술에 한해 비공개 제도를 도입하는 것에 대한 장단점에 대해 서술하십시오²⁾. (10점)</p> <p>(3) 특허법 제130조의 취지와 과실추정 반복의 요건에 관한 판례의 태도를 설명하고, 특허권 침해로 인한 손해배상책임에 있어서 무과실책임의 범위 도입 필요성에 대해 서술하십시오³⁾. (15점)</p> </div> <p>I. 설문 (1)에 대하여</p> <p>1. 문제의 요지</p> <p>AI 에 의해 생성된 창작물은 AI 단독발명으로 인정하면 인간에 의한 발명이 아니기 때문에 특허 받을 수 없다는 실무의 태도를 살핀다.</p> <p>2. AI 창작물 의의</p> <p>AI 창작물이란 딥러닝학습 기반의 AI 기술이 적용되어 특정 사업목적이나 과제 해결을 위해 AI 가 스스로 생성한 결과물을 말한다.</p> <p>3. AI 창작물이 특허 가능한지</p> <p>가. 법령의 태도 - 제33조 제1항 본문 위반</p> <p>특허법 제33조 제1항 본문에 따르면 특허 받을 수 있는 권리는 원시적으로 발명을 한 “사람” 만 취득할 수 있으며, AI 는 “사람” 이 아니기 때문에, AI 창작물은 AI 단독발명으로 볼 경우 특허법 제33조 제1항 본문에 위배된다.</p> <p>나. 검토</p> <p>특허 받을 수 있는 권리의 취득 주체를 인간으로 한정된 것은 권리 승계 등 법적 지위 부여 문제와도 연관된 것으로서 우리 특허법뿐 아니라 미국, 일본 등도 마찬가지로 취하고 있다. 이 점 고려했을 때 “AI 권리는 특정인에게 자동승계된다” 라는 별도 법령이 없는 이상 발명자는 “사람” 으로 한정함이 권리관계 안정화 측면에서 타당하다.</p> |

다. 보론

참고로 출원시 출원서에 발명자를 기재하게 되는데, 발명자란에 AI 명칭(프로그램 명칭)을 기재한 사건에서 특허청은 발명자를 자연인으로 수정하라는 취지의 보정요구서를 출원인에게 통지한 바 있다(특허정보도자료, 2021. 6. 4.).

4. 구체적 판단 및 결론

특허법 제33조 제1항 본문 문언 해석상 AI 는 발명자가 될 수 없어 AI 창작물에는 특허 받을 수 있는 권리가 인정될 수 없는바, 현행법으로는 AI 창작물을 AI 단독발명으로 특허 허여하는 것이 곤란하다.

II. 설문 (2)에 대하여 (속지주의와 연관 可)

1. 문제의 요지

일본에서 경제안전보장추진법을 제정하면서 특허출원 비공개 제도를 마련한 바 있다. 이 때문에 우리나라에서도 특허법 제41조 적용대상의 확대가 필요하다는 의견이 있으며, 이에 관한 실무의 태도를 살핀다.

2. 비공개제도 의의

비공개제도는 국가 및 국민의 안전을 해치는 사태가 발생할 우려가 큰 발명과 관련된 정보의 유출을 방지하고자 출원발명의 내용을 예외적으로 공개하지 않고 비밀취급하는 제도를 말한다.

3. 현행법상 비공개대상

특허법 제41조는 국방상 필요한 발명에 한해 비밀취급하며 출원공개 및 등록공고 대상에서 제외하고 있다(특허법 제64조 제3항 및 87조 제4항).

4. 반도체 기술 등 비공개대상 확대에 관한 장단점

가. 장점

자국의 경제적 안보상 중요한 기술이 비우호국가로 흘러들어가 자국의 경제성을 위협하는 것을 방지할 수 있는 장점이 있다.

나. 단점

특허제도는 기술개발의 성과를 공개하는 대가로 일정 기간 배타권 부여하여 산업발전에 이바지하는 체계다. 그런데 국방 관련 발명만이 아닌 민간 영역의 발명까지 비공개제도 확장 적용하는 것은 공개를 통한 공적 정보의 누적에 따른 기술 발전이라는 특허제도의 이념과 모순 관계에 있어 특허체계의 기본가치를 훼손할 우려가 있는 단점이 있다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

손해배상책임에 있어 대법원은 과실추정의 번복을 받아들이지 않아 특허법 제130조가 사실상 간주규정처럼 운용되고 있다. 이에 무과실책임 법리로 개정할 것을 요구하는 의견이 있는데, 이에 관한 실무의 태도를 살핀다.

2. 특허법 제130조 의의

특허법 제130조는 타인의 특허권을 침해한 자에게 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정하는 규정이다.

3. 특허법 제130조 취지

특허발명의 내용은 특허공보에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있으므로, 업으로서 기술을 실시한 자에게 특허권 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 점이 특허법 제130조의 취지이다.

4. 과실 반복의 요건

가. 일반적 요건

법원은 ① 특허발명을 실시한 자에게 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있어야 과실추정의 복명이 가능하다고 보며, ② 그 입증책임은 실시한 자에게 있다고 본다.

나. 구체적 사례

참고로 법원은 설명서대로 제조했을 뿐이라는 점, 누군가의 지시로 제조했을 뿐이라는 점, 변리사로부터 감정을 받았다는 점, 실시 기술에 독자적인 지식재산권이 있다는 점만으로는 과실추정이 복명되지 않는다고 본다.

5. 무과실책임의 법리 도입 필요성

가. 현행 판례의 한계점

균등범위 등 특허권 침해여부 판단이 어렵다는 지식재산권의 기본적인 특징을 고려하면, 침해자가 침해행위 있기 전 변리사로부터 비침해 검토의견을 받아 비침해에 대한 정당한 신뢰가 인정된 경우도 예외 없이 과실을 인정하는 것은 모순이 있다.

나. 개정법리 도입 필요성

다만 침해자에게 과실이 없다고 보아 특허권자 보호에 흠결이 생기는 것은 차단하여야 하는바, 이를 해결하는 방법으로 무과실책임의 법리를 도입해 침해자에게 귀책사유가 없다고 하더라도 손해배상책임을 인정하되, 침해자에게 과실이 없다는 점을 손해액 산정에 참작함이, 귀책사유 판단에 대한 법리적 모순도 해결하면서 동시에 특허권자와 침해자를 균형있게 보호할 수 있을 것으로 판단된다.

문제 011-2

발명의 정의규정 한계

다음 물음에 답하십시오. 각 물음은 독립적이다.

- (1) 발명의 정의규정의 한계를 설명하고, 그 한계에 대한 실무상의 취급을 판례의 태도에 비추어 설명하십시오. (10점)
- (2) 최근 논란되고 있는 인공지능 발명(AI 창작물)과 관련하여 발명자의 정의규정 도입이 필요한지 설명하십시오. (5점)
- (3) 소프트웨어 관련 발명의 신규성 및 진보성 심사 단계에서의 한계를 설명하고, 현행법상 이의 보완수단을 설명하십시오. (10점)
- (4) 우리나라 배경기술 기재의무 위반시 법적 취급에 대해 설명하십시오. (5점)

I. 설문 (1)에 대하여 (특허요건 관련 법규정의 개선방안에 관한 연구, 논문)

1. 문제의 요지

특허권은 창작에 대해서만 인정된다. 다만 창작의 정의규정 중 “자연법칙 이용할 것”의 제한 때문에 컴퓨터 관련 발명 보호 등에 미흡 있을 수 있다는 지적 있었다. 이에 관한 실무의 태도를 살핀다.

2. 발명의 정의(성립성) 의의

발명의 정의(성립성)란 특허대상이 무엇인지에 관한 것으로서, 산업정책적 목적 고려해 국가산업발전에 이바지

p. 37~38
- 추가

가능한 창작으로 특정한다. 미국과 달리 우리 특허법은 보호대상의 명확한 예측 가능성 위해 창작의 조건을 구체적으로 규정하며, 그 예가 “자연법칙 이용할 것”의 요건이다.

3. 자연법칙 이용의 한계

① 자연법칙 이용은 자연법칙 자체의 발견과 구분하기 위한 요건으로서 산업혁명 가능하게 해 준 기계 등 장치발명이 주류였던 20세기 산업특징 고려해 제정된 창작의 기준이다. ② 이는 자연법칙 아닌 인위법칙 이용하는 IT 기술이 핵심인 21세기 산업특징과 부합하지 않아 논란 있다. ③ 특히 창작의 조건을 구체적으로 규정하지 않은 미국에 비해 새로운 패러다임의 기술영역 포용력 측면에서 한계 노출한다는 비판 있었다.

4. 한계에 대한 실무상 취급

가. 판례의 태도

법원은 자연법칙 이용 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 한다는 우회적 해석 통해 인위법칙 이용하는 IT 기술 등에 대해서 미국과 마찬가지로 특허대상으로 인정하고 있다.

나. 검토

특허 허여 통해 산업발전 구축하겠다는 특허법 취지 고려하면 21세기 주요 산업인 인위법칙 이용 기술도 마땅히 특허대상으로 인정함이 타당하다. 다만 법적 안정성 위해 판례에 따른 우회적 해석보다는 법 개정이 필요하다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

구체적 정의규정 도입은 법적 안정성 강화 측면에서 이점 있으나, 새로운 패러다임 적용에 도움되지 않는다. 발명자 정의규정 도입 불필요하다는 실무의 태도를 살핀다.

2. AI 창작물 의의

AI 창작물이란 딥러닝학습 기반의 AI 기술이 적용되어 특정 사업목적이나 과제 해결을 위해 AI 가 스스로 생성한 결과물을 말한다.

3. 발명자 정의규정 도입 필요 여부

가. 구체적 법 규정의 장점

법 규정은 그 내용이 명확해야 한다. 그래야 법을 이용하는 사람들이 허용되지 않는 것이 무엇인지 명확히 알 수 있다(법적안정성 혹은 예측가능성).

나. 추상적 법 운영의 장점

그러나 법은 다소 추상적이어야 한다. 예상하지 못한 현상을 규율하고 다양한 사람들의 행위 태양을 포섭해야 하기 때문이다.

다. 발명자 정의규정 도입 필요성

① 21세기는 기술변화 속도가 빠름은 물론 기술의 패러다임 전환도 예측하기 어려운 특징 있다. 때문에 발명자 정의규정 등 구체적 규정 있을 경우 보호가치 있는 새로운 패러다임의 기술이 출현할 때마다 논쟁 발생할 수 있다. ② 이는 산업발전 이바지이라는 특허제도 목적에 부응하지 못할 수 있으므로, 발명자 정의규정 도입은 불필요하다.

III. 설문 (3)에 대하여 (발명의 컴퓨터 구현 논의에 따른 특허제도 개선방안, 논문)

1. 문제의 요지

소프트웨어 관련 발명은 출원 전 공지된 선행발명 내용 파악이 쉽지 않아 이의 보완 위해 출원인에게 선행기술 개시제도 강화가 필요하다는 실무의 태도를 살핀다.

2. 선행발명 의의

선행발명이란 출원발명의 신규·진보성 판단을 위한 대비대상으로서 출원 전 공지된 내용을 말한다.

3. 심사 단계에서의 한계성

심사 단계에서는 대개 출원 전 공지된 논문·특허문헌 참조하여 선행발명 내용 파악한다. 하지만 소프트웨어 관련 발명은 인위법칙 이용한 것으로서 자연법칙 탐구와 거리가 있어 논문이 흔치 않아 선행발명 내용 파악에 한계 있다.

4. 보완수단

가. 배경기술기재 의무(특허법 제42조 제3항 제2호)

현행법상 출원인은 발명의 설명에 그 발명의 배경기술 적어야 한다. 이는 정보개시의무라고 하며 1인 심사관의 심사단계 보완제도다.

나. 배경기술기재 의무 한계

다만 미국의 정보개시의무(IDS)는 출원인에게 알게 된 자료의 모든 제출을 강제함에 반해, 우리 특허법은 그렇지 않아 한계가 있다.

IV. 설문 (4)에 대하여

1. 문제의 요지

우리나라는 출원인이 알고 있는 공지기술 중 일부를 심사관에게 제시하지 않아도 불이익 없다. 이에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 배경기술 기재의무 의의

배경기술 기재의무란 발명의 설명에 출원발명을 이해하는데 도움이 되고 선행기술조사 및 심사에 유용한 종래기술을 작성하는 의무를 말한다.

3. 배경기술 기재의무 개정과정

구법에서는 출원인의 배경기술 기재가 의무가 아닌 권장사항에 불과했었다. 현행법에서는 출원인에게 배경기술을 기재할 것의 의무를 부과한다.

4. 위반시 법적 취급

- ① 다만 발명의 설명에 배경기술 기재하지 않은 경우 거절이유에만 해당하며, 특허무효사유 등에서는 제외된다.
- ② 또 출원인이 배경기술 기재시 알고 있는 공지기술 중 일부를 의도적으로 누락하더라도 배경기술 기재의무에 위반되거나 거짓행위죄에 해당하지 않아, 심사 보완에 실질적으로 도움되지 않는다는 비판 있다.

문 제 019-1

의약용도발명 및 용범용량발명 진보성 대비

p. 69~72
- 추가

甲은 백혈병 치료제로 약제학적 조성물인 발명 X를 하였다. 甲은 발명 X가 위장질환(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

중양의 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)
- (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)
- (3) 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우, 투여용법과 투여용량이 발명의 구성요소인지 설명하고 새로운 의약용도가 부가되면 특허가 될 수 있는지 설명하시오. (8점)
- (4) 발명 Y가 의약용도발명의 특정한 투여용법에 관한 진보성을 인정받기 위한 요건을 설명하시오. (7점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

발명을 특정하는 역할을 하지 못하는 요소는 구성요소로 인정될 수 없다. 이 점에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 약리기전 의의

약리기전이란 인체 내에서 의약이 그 의약용도를 나타내기까지의 메카니즘을 말한다.

3. 구성요소로서 인정여부

가. 판례의 태도

법원은 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 약리기전을 발명의 구성요소로서 인정한다.

나. 검토

약리기전은 의약용도를 도출해내는 계기에 불과하여 이미 의약용도가 특정되어 있는 청구항에서는 발명을 더 특정하는 역할을 하지 못하는바 판례의 태도와 같이 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서의 의미를 가질 수 있다고 봄이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

의약용도는 질병 또는 약효로 표현하는 것이 일반적이나 약리기전으로 표현할 수도 있으며, 약리기전은 의약이라는 물건에 새로운 용도의 의미를 부여하는 역할을 할 때 한하여 구성요소로 인정될 수 있다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

선행발명에 약리효과의 확인까지 개시되어 있어야만 의약용도발명의 진보성을 부정할 수 있는 것은 아니라는 판례의 태도를 살핀다.

2. 의약용도발명 의의

의약용도발명은 물질의 미지의 속성을 발견하여 의약적 쓰임새를 제공하는 발명을 말한다.

3. 일반적 진보성 판단기준

법원은 청구항에 기재된 발명이 선행발명으로부터 예측 곤란한 새로운 효과가 있으면 진보하다고 본다.

4. 의약용도발명의 경우

가. 판례의 태도

법원은 의약용도발명의 경우도 선행발명으로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있으면 진보성을 부정하며, 선행발명에서 임상시험 등에 의한 약리효과까지 확인되어 있어야 비로소 진보성을 부정할 수 있는 것은 아니라고 본다.

나. 검토

의약용도는 일반적으로 시험예가 없으면 효과의 예측가능성이 현저히 낮다. 그러나 사안에 따라서는 시험예 없이 효과예측이 가능한 경우도 있을 수 있으므로, 선행발명에 시험예에 의한 약리효과 확인이 개시되어 있어야만 의약용도발명의 진보성을 부정할 수 있는 것은 아니라는 판례의 태도가 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

① 약리효과의 확인이 개시되어 있지 않다는 이유만으로 발명 X의 진보성을 인정해서는 안 된다. ② 또 초기 임상시험에서 유망한 결과를 나타내도 최종적으로 약효를 보이지 않는 경우가 많다는 출원시 기술상식을 참고하면 선행발명 1 만으로는 발명 X의 진보성이 부정되지 않는다. ③ 다만 선행발명 2 에서도 발명 X가 위장병 치료에 유용할 수 있음을 선행발명 1 과 같은 취지로 시사하는바, 선행발명 1 및 2 결합시 발명 X는 선행발명으로부터 예측 곤란한 새로운 효과가 없어 진보성 부정된다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

용법용량의 특허성을 인정함이 타당한지와, 타당하더라도 물건발명의 구성요소로서 인정함이 타당한지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 용법용량 의의

용법용량은 의약의 부작용 최소화 및 효능 극대화를 위해 설정된 투여용량 및 투여방법을 말한다. 의약의 미지의 속성을 발견하여 그 의약의 나은 쓰임새를 제공한다는 점에서 의약용도와 본질이 같다.

3. 용법용량 특허성

가. 판례의 태도

과거 법원은 용법용량은 의료행위로 보아 특허성을 인정하지 않았다. 그러나 최근 법원은 더 이상 용법용량을 의료행위로 보지 않으며 특허성을 인정한다.

나. 검토

제약회사가 투자한 결과물은 보호함으로써 추가연구를 장려할 필요가 있다. 용법용량은 제약회사가 의약을 개발하는 과정에서 투자한 결과물일 수 있다. 따라서 신규하고 진보한 용법용량은 판례의 태도와 같이 보호함이 타당하다.

4. 물건발명의 구성요소로서 인정여부

가. 판례의 태도

법원은 의약용도를 물건발명의 구성요소로 인정하고 있다는 점에서 본질이 같은 용법용량도 물건발명의 구성요소로 인정될 수 있다고 본다.

나. 검토

용법용량은 본질상 의약이라는 물건의 사용방법에 가깝다. 때문에 이를 물건발명으로 인정하면 특허법 제2조 제3호의 발명의 실시행위를 해석할 때 혼란이 발생할 여지가 있을 수 있다. 그러나 이하에서는 판례의 태도에 따라 설문을 살핀다.

5. 구체적 판단 및 결론

용법용량은 물건발명의 구성요소가 될 수 있으며, 신규·진보한 용법용량이 부가되면 특허 가능하다.

IV. 설문 (4)에 대하여

1. 문제의 요지

용법에 효과의 현저성이 있을 때 진보성을 긍정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 진보성 의미

진보성이란 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 창작수준의 난이도를 말한다. 이는 신규성이 있어도 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권이 난립하여 산업발전을 저해할 수 있음을 우려해 태동되었다.

3. 일반적 진보성 판단기준

법원은 구성의 곤란성이 있거나, 효과의 현저성이 있는 경우 진보성을 인정한다.

4. 용법발명의 경우

가. 판례의 태도

법원은 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적인 효과를 갖고 있거나 양적으로 현저한 효과가 있는 경우에 한하여 진보성을 인정한다.

나. 검토

의약의 개발 과정에서는 약효의 증대를 위한 적절한 용법을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지므로 용법발명은 일반적으로 구성의 곤란성이 없다. 따라서 판례의 태도와 같이 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과가 없는 용법은 통상의 창작능력으로 진보성을 부정함이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

발명 Y의 피부 침투성이 이질적 효과로 판단될 경우 진보성 인정된다.

문 제 051-2

특허를 받을 수 있는 권리 및 특허권 이전

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 특허법상의 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)
- (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)
- (3) 특허심사관이 위 (1)에서 수험생이 제시한 결론과 달리 판단하여 특허결정하거나 거절결정하였다면 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)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

발명자 또는 승계인이라 하더라도 출원 전 권리 양도 후에는 무권리자로 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 특허법 제38조 제1항 의의

특허를 받을 수 있는 권리는 대세효가 있어 권리관계 변동시 공시가 요구되나, 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 특허청이 개입할 수 없는 단계이므로, 예외적으로 당사자의 계약에 의해 효력이 발생하고, 출원하면 제3자 대항력을 인정한다.

3. 특허법 제38조 제1항의 제3자 대항력의 대상

가. 판례의 태도

법원은 특허법 제38조 제1항의 대항력의 대상인 제3자란 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한하는 것으로 본다

나. 검토

대항력이란 이미 유효하게 성립한 권리관계 중 우선순위를 결정하는 기준이므로 판례의 태도와 같이 권리가 없는 무권리자에게는 대항력을 인정하지 않음이 타당하다.

4. 특허법 제33조 제1항 본문

발명자 또는 승계인이 아닌 무권리자의 출원은 제33조 제1항 본문에 위반되며, 이는 거절이유 및 무효사유 등에 해당한다.

5. 구체적 판단 및 결론

① 이 사건 발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 甲의 종업원이 취득한 다음, 甲에게 승계되고, 이 사건 계약에 따라 최종적으로 乙에게 승계되었다. ② 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인 甲은 먼저 출원했어도 더 이상 권리자가 아니다. ③ 무권리자인 甲의 출원은 제33조 제1항 본문에 위반되어 부적법하다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지 (대법원 2020.8.27. 선고 2019다225225 판결)

일반승계 아닌 이상 이전등록 전에는 특허권 이전의 효력이 발생하지 않는다는 법령의 태도를 살핀다.

2. 등록 의의

등록이란 특허원부에 권리관계를 기재하여 그 내용을 일반인에게 널리 공시하는 것을 말한다. 일반적 공시수단인 점유가 곤란한 권리에 대해서는 국가가 공적 장부를 마련하여 공시하고 있다.

3. 특허권 침해 성립요건

침해란 정당권원 없는 자가 업으로서 특허발명 실시하는 경우 성립한다.

4. 특허권 이전효력

가. 법령의 태도

특허권의 이전은 상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우 제외하고 등록하여야만 효력이 발생한다.

나. 출원 전 이전과의 대비

출원 전 권리의 이전은 국가 공적 장부에 의한 공시 없이 계약만으로 효력이 발생할 수 있음에 반해, 출원 후 또는 특허등록 후 권리의 이전은 국가 공적 장부의 권리자 명의를 변경함으로써 해당 사실 공시해야만 효력 발생한다.

다. 검토

출원 전에는 출원을 강제할 수 없어 국가 개입에 한계가 있으나, 특허권 등은 준물권적 권리로서 대세적 효력이 있는바 권리관계 명확화 위해 가급적 공시를 권리관계 변동의 효력발생요건으로 봄이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

특허권자라면 특허발명 실시에 정당권원 인정된다. 하지만 일반승계가 아닌 특정승계임에도 이전등록 전이므로 甲이 특허권자이고, 乙은 무권리자다. 이러한 권리귀속 토대시 정당권원 없는 乙의 업으로서의 이 사건 특허 실시는 침해에 해당한다.

6. 보론

다만 이 사건 계약의 해석에 따라 이전등록 전까지 乙은 특허권자는 아니지만 통상실시권자로 해석될 가능성이 있을 수 있다. 만약 乙이 통상실시권자로 해석될 수 있다면 이 사건 특허 실시는 침해에 해당하지 않는다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

제33조 제1항 본문 위반의 경우 특허무효심판 청구할 수 있다는 법령의 태도와, 중복심판청구의 경우 각하심결하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 특허무효심판 청구

가. 의의

특허무효심판은 하자 있는 특허를 무효로 하는 제도다. 이는 심사관의 노력에도 불구하고 심사품질에 대한 한계가 있을 수 있는데, 이로 인해 당사자 간에 분쟁이 발생했을 때 그 분쟁해결 위해 도입되었다.

나. 무효사유 및 심판청구인

특허무효심판은 분쟁 당사자인 이해관계인 또는 심사관에 한해 청구할 수 있으며, 제33조 제1항 본문 위반 무효사유의 경우 정당권리자만이 이해관계인에 해당된다(특허법 제133조 제1항).

다. 구체적 판단 및 결론

이 사건 계약을 증거자료로 제출하며, 정당권리자인 乙은 甲을 상대로 제33조 제1항 본문 위반 무효사유에 따른 특허무효심판을 청구할 수 있다.

라. 보론

참고로 (주체) 乙은 (기간) 특허무효심결 확정일부터 30일 내 (서면) 출원서에 취지 표시하여 정당권리자 출원을 할 경우 자신의 권리 되찾을 수 있다.

3. 중복심판금지

가. 의의

중복심판금지란 심판 계속 중인 사건에 대하여 당사자는 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·저촉 되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고 심판경제를 추구하고자 함이다.

나. 요건 및 위반시 조치

① 당사자가 동일하고, 심판청구가 동일하며, 전심판 계속 중 후심판 청구한 경우 중복심판에 해당된다. 법원은 ② 전심판 계속 중이라 함은 심판이 특허심판원에 계속 중인 경우뿐만 아니라 전심판절차에서 내려진 심결이 아직 확정되지 아니한 경우도 포함하며, ③ 중복심판에 해당하는지의 판단기준시는 후심판의 심결시로 보고, ④ 중복심판에 해당하는 경우 각하심결한다.

다. 구체적 판단 및 결론

2차 특허무효심판의 심결시 기준으로 1차 특허무효심판이 계속 중인 경우, 당사자 및 심판청구가 동일하므로, 특허심판원은 각하심결하여야 한다.

문 제 073-3

각하심결 일사부재리 적용 여부

특허법 제163조(일사부재리)와 관련하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 일사부재리에 해당하는지 여부의 판단시점에 관한 대법원 판결로는 「대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후 2234 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)

(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)

p. 281~282
- 추가

I. 일사부재리 의의

일사부재리란 본안심결이 확정되면 그 사건에 대하여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 함이다.

II. 일사부재리 범위

일사부재리는 지나치게 넓게 적용하면 타인의 확정 심결이라는 우연한 사정에 의해 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위해 진행하던 절차가 소급적으로 부적법하게 되는 경우가 발생할 수 있다. 반대로 너무 좁게 적용하면 모순·저촉 방지라는 취지의 달성이 미흡할 수 있다.

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

본안심결 확정 여부는 청구시 기준으로 판단하고, 동일사실·동일증거 여부는 심결시 기준으로 판단하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 본안심결 확정 여부 판단기준시

가. 판례의 태도

과거 법원은 다른 사건 본안심결 확정으로 일사부재리 원칙에 위반되는지를 심결시 기준으로 판단했다. 최근 법원은 태도를 변경하며 심판청구시 기준으로 일사부재리 적용한다.

나. 검토

일사부재리를 심결시 기준으로 판단하면 동일특허에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 복수의 심판청구가 각각 있다가 어느 하나의 심판의 심결이 확정될 경우 다른 심판의 절차가 갑자기 부적법하게 되어 헌법상 보장된 재판청구권이 침해될 우려가 있는바 최근 판례의 태도가 타당하다.

3. 동일사실·동일증거 여부 판단기준시

가. 판례의 태도

법원은 다른 사건 본안심결 확정 여부와 달리, 확정된 다른 사건과 동일사실·동일증거인지 여부는 심판청구 후 심결시까지 보정된 사실·증거 모두 고려하여 심결시 기준으로 판단한다.

나. 검토

심판청구서는 제출 후 요지를 변경할 수 없으나, 사실·증거에 관한 청구이유 보정은 심판청구 후에도 허용되며 이를 심리에 참고하는바(특허법 제140조 제2항), 법 적용 일관성 측면에서 판례의 태도가 타당하다.

다. 보론 - 일사부재리 위반 여부 특허법원 심리범위

① 법원은 심결취소소송의 경우 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 제한 없이 주장·입증할 수 있고, 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것은 아니라고 본다.

② 다만 일사부재리 원칙 위반 여부는 심판청구 후 심결시까지 보정된 사실·증거만으로 제한하여 심리하며, 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 사실 등은 고려하지 않는다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

실질적인 본안판단이 있었어도 각하심결로 확정된 사건에 대해서는 일사부재리 효력 발생하지 않는다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 특허법 제163조 단서 규정 의의

가. 개정법의 태도

구법은 확정심결에 일사부재리 효력 발생한다고 규정하여 각하심결 관련 학설대립 있었으나, 현행법은 단서 규정 신설로써 각하심결을 일사부재리 효력에서 명확히 제외하고 있다.

나. 검토

일사부재리는 본안에 관해 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 도입되었다. 하지만 각하심결은 본안 전 적법요건에 흠이 있는 경우 이루어지는 처분이므로, 일사부재리 효력에서 제외함이 타당하다.

3. 각하심결로 볼 수 있는 적용범위

가. 판례의 태도

법원은 후행 심판에서 새로 제출된 증거가 확정된 심결의 증거와 동일 증거인지 판단하기 위해서 선행 확정 심결을 번복할 수 있을지 본안에 관해 실질적으로 심리·판단한 후 각하된 경우도 특허법 제163조 단서를 적용한다.

다. 검토

실질적인 본안판단 후 각하된 사건에 대해 일사부재리 효력 인정하지 않을 경우 모순·저촉 발생 우려 있을 수 있지만, 특허법 제163조 단서 문언해석상 판례의 태도가 타당하며, 일사부재리는 제3자에게까지 미치도록 하고 있다는 점에서 그 적용범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다.

문 제 085-1

확인대상발명 해석

甲이 乙을 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구하면서 확인대상발명 설명서를 다음과 같이 작성하였다.

[확인대상발명 설명서]

1. 확인대상발명의 명칭

스마트폰 구동장치.

2. 확인대상발명의 구성

X 공정으로 제조하며 구성요소(A)와 홍체인식시스템(d')로 구성되는 스마트폰 구동장치.

3. 확인대상발명의 설명

확인대상발명은 스마트폰 구동장치에 관한 것이다. 확인대상발명은 X 공정으로 제조된다. 확인대상발명은 구성요소(A)와 홍체인식시스템(d')로 구성된다.

4. 확인대상발명과 이 사건 특허발명의 구체적인 대비표

| 청구항 | 이 사건 특허발명 | 확인대상발명 |
|-----|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 구성요소(A)와 | 구성요소(A)와 |
| | 유전자인식시스템(d)으로 구성되는 것을 특징으로 하는 | 홍체인식시스템(d')로 구성되는 |
| | 스마트폰 구동장치. | 스마트폰 구동장치. |

이에 대해 乙은 자신은 X 공정으로 스마트폰 구동장치를 제조하고 있지 아니하므로 확인대상발명은 실시 또는 실시 준비 중인 발명과 사실적 관점에서 동일하지 않아 부적법하다고 주장한다. 乙 주장의 타당성을 설명하십시오. (6점)

1. 문제의 요지

물건발명에 대한 권리범위확인심판에서 확인대상발명 설명서에 제조방법이 기재되어 있다 하더라도 그 제조방법으로 심판 대상이 한정되는 것은 아니라는 판례의 태도를 살핀다.

2. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차다. 이는

p. 322~323
- 추가

당사자간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

3. 확인의 이익

법원은 확인대상발명이 사실적 관점에서 현재 실시하고 있거나 장래 실시하려고 하는 발명과 동일해야 확인의 이익을 인정한다.

4. 제조방법이 기재된 경우 확인대상발명 해석

가. 판례의 태도

법원은 물건발명 특허권자가 청구한 적극적 권리범위확인심판 사건에서 확인대상발명 설명서에 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하더라도 그 제조방법으로 제조한 물건만이 심판 대상이 되는 것은 아니라고 본다.

나. 검토

특허발명이 물건발명인 경우 권리범위에 속하는 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 특허권 효력이 미치는 것이고, 권리범위확인심판이란 특허권 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 절차인바, 확인대상발명 설명서에 가사 제조방법이 부연 설명으로 기재되어 있다 하더라도, 심판 대상물은 판례의 태도와 같이 이에 국한되지 않음이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

(카테고리) 이 사건 특허발명은 스마트폰 구동장치의 물건발명이다.

(확인대상발명 해석) 확인대상발명 설명서에 X 공정의 제조방법이 부가적으로 기재되어 있으나 물건발명의 특허권 효력은 제조방법과 무관하므로, X 공정으로 제조된 구동장치만이 심판대상이 된다고 할 수 없다.

(乙 주장 타당성) 따라서 乙 주장은 부당하다.

문 제 095-1

특허법원 일사부재리 위반 여부 심리범위

甲이 乙 특허발명에 대해 선행기술 1에 의해 진보성이 부정된다는 취지로 특허무효심판을 청구하였으나, 기각 심결이 확정되었다. 선행 기각심결 확정 후 甲은 다시한번 乙 특허발명에 대해 선행기술 1 및 2에 의해서는 반드시 진보성이 부정된다는 취지로 특허무효심판을 재차 청구하였으나, 乙 특허발명은 선행기술 1 및 2에 의하더라도 진보성이 인정된다는 이유로 각하심결 받았다. 이에 대해 甲은 심결취소소송을 제기하면서 乙 특허발명은 쉽게 실시 기재 요건을 만족하지 않는다는 새로운 주장을 한다. 특허법원이 위 甲의 새로운 무효사유 주장을 참고하여 각하심결의 위법 여부를 심리할 수 있는지 논하시오⁴⁾. (10점)

p.

334~355
- 추가

1. 문제의 요지

당사자계 사건이라 하더라도 일사부재리 원칙 위반 여부는 심리범위 제한하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 심결취소소송 의의

심결취소소송은 행정절차인 특허심판원의 심판에서의 행정처분인 심결의 불복절차로서 항고소송 중 취소소송에 해당하며, 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법 여부이다.

3. 심결취소소송 특징

일반적인 항고소송에서는 전심절차에서 심리·판단되지 아니한 새로운 사유의 주장·입증도 가능하나 심결취소소송은 필수적 심판전치주의를 취하고 있어 새로운 사유의 주장·입증이 가능한지에 논란이 있다.

4. 일반적인 심결취소소송 심리범위

법원은 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 제한 없이 주장·입증할 수 있고, 이와 같이 본다고 하여 심결의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것은 아니라고 본다.

5. 일사부재리 위반 여부 특허법원 심리범위

가. 학설의 태도

무제한설은 확인대상발명 불실시 주장 허용 사건(2007후4410)처럼 특허법원 심리범위 일반 원칙에 따라 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 제한 없이 주장·입증할 수 있다고 보아야 논리 일관성 있다고 주장한다.

제한설은 심결의 위법성은 심결시 기준으로 판단하여야 하는데, 심결시 동일사실·동일증거만이 제출되어 일사부재리 위반이었던 사안에서, 심판청구를 적법하게 하고자 심결취소소송에서 새로 제출한 사실·증거는 심결시 이후 발생한 사유이므로 고려할 수 없다고 주장한다.

나. 판례의 태도

법원은 일사부재리 원칙 위반 여부는 심판청구 후 심결시까지 보정된 사실·증거만으로 제한하여 심리하며, 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 사실 등은 고려하지 않는다.

다. 검토

일사부재리 원칙 위반 사안은 확인대상발명 불실시 주장 허용 사건과 사안이 다르며, 무제한설에 따르면 심판-심결 취소소송의 의미 없는 반복을 허용하는 꼴이 될 수 있는바, 판례의 태도가 타당하다.

6. 구체적 판단 및 결론

① 선행심결 확정 후 청구한 甲 심판을 각하했다는 것은 일사부재리 위반이 쟁점임을 추론할 수 있다. ② 이 경우 특허법원은 각하심결 위법 여부에 있어서 甲의 제42조 제3항 제1호의 새로운 무효사유 주장을 심리할 수 없다.

문 제 097-1

심결취소소송 및 침해소송 변론주의

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 기재불비, 신규성 및 진보성 부정 등을 주장하며 등록무효 심판청구를 제기하였다.

특허침해소송 중 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 반복하였다. 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)
- (2) 乙이 특허침해소송 중 ‘어떤 구성요소를 구비하고 있다’라고 한 표현은 재판상 자백인지 설명하고 취소가 가능한지 설명하시오. (14점)

p. 359~360
- 추가

I. 설문 (1)에 대하여(대법원 2022.1.27. 선고 2019다277751 판결)

1. 문제의 요지

심결취소소송에서도 주요사실에 대해 자백 가능하다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 심결취소소송 의의

심결취소소송은 항고소송으로서 당사자가 주장하는 심결의 실제적·절차적 위법사유를 심리하는 절차다.

3. 심결취소소송 적용법리

심결취소소송은 행정소송이므로 소송절차에 관하여 특허법의 성질에 반하지 않는 한 행정소송법을 적용한다. 행정소송은 특별한 규정이 없는 사항은 민사소송법 및 민법을 준용한다(행정소송법 제8조).

이에 법원은 심결취소소송에서도 원칙적으로 민사소송법상의 변론주의가 적용되어 당사자의 불리한 진술인 자백이 성립할 수 있다고 본다.

4. 자백이 가능한 경우

자백은 변론기일 또는 변론준비기일에서 행한 상대방 당사자의 주장과 일치하는 자에게 불리한 사실의 진술로서, 주요사실에 대해서 가능하다. 예컨대 법원은 특허발명의 진보성 판단에 제공되는 선행발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 주요사실로서 당사자의 자백의 대상이 된다고 보았다(대법원 2006.8.24. 선고 2004후905 판결).

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

‘어떤 구성요소를 구비하고 있다’는 주요사실로서 자백의 대상이 될 수 있고, 자백은 진실에 어긋나고 착오로 인한 것일 때 취소 가능하다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 변론주의 의의

변론주의란 사실과 증거의 제출을 당사자에게 일임하며 법원이 관여하지 않는다는 원칙으로서 직권주의에 대응되는 개념이다. 당사자 분쟁절차에서의 소송자료의 제출은 당사자에게 맡기는 것이 가장 공평하다고 생각하여 도입된 개념이다. 변론주의가 적용되는 절차에서는 재판상 자백이 성립하며, 이는 구속력이 있어 법원은 자백이 취소되지 않는 한 자백한 그대로 사실 인정해야 한다.

3. 재판상 자백인지 여부

가. 자백 대상

자백은 주요사실에 한정되고, 법적 판단은 자백의 대상이 되지 아니한다.

나. ‘어떤 구성요소를 구비하고 있다’의 경우

법원은 ① 어떠한 진술이 주요사실인지, 법적 판단인지는 당사자 진술의 구체적 내용과 경위, 변론의 진행 경과 등을 종합적 고려하여 판단하며, ② ‘어떤 구성요소를 구비하고 있다’는 사실에 대한 진술로서 재판상 자백이 성립한다고 본다.

다. 검토

‘어떤 구성요소를 구비하고 있다’란 침해대상 제품이 특허발명과 동일 또는 균등한지 등의 법적 판단에 관한 진술이라고 볼 수 없으므로, 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

乙의 B 제외 나머지 구성요소 구비하고 있다는 진술은 재판상 자백 성립한다.

4. 자백 취소 가능한지 여부

가. 법령의 태도

당사자는 자백을 임의로 취소할 수 없으며, 진실에 어긋나는 자백은 그것이 착오로 말미암은 것임을 증명할 때 취소할 수 있다(민사소송법 제288조).

나. 구체적 판단 및 결론

만약 감정 등을 통해 乙 판매 제품 Y가 구성요소 C를 구비하고 있지 않음이 확인되어, 乙 자백이 진실에 반하는 것으로 입증되었다면, 자백 취소 가능하다.

하지만 제9회 변론기일에서 乙이 종전 진술을 번복한 것만으로는 자백이 취소되었다고 단정하기 어렵다.

1) AI 창작물의 공동발명 인정과 특허출원 방안, 권태복 교수님 논문
2) 일본의 특허출원 비공개 제도 도입과 시사점에 관한 연구, 김시열 박사님 논문
3) 지식재산권 침해로 인한 손해배상책임에 있어서 무과실책임의 법리 도입 필요성과 그 방향, 강명수 교수님 논문
4) 심결취소소송의 심리범위와 심결취소소송의 법적 성질에 따른 주장·증명의 제한, 이경은