

특허심판, 특허소송 실무 - 주장, 증거의 적시제출주의, 실기한 공격방어방법, 각하 결정:
특허법원 2017. 10. 26. 선고 2016허7510 판결; 특허법원 2018. 7. 20. 선고 2018나12 판
결



1. 민사소송법 규정 - 주장 및 증거의 적시제출주의와 실기한 공격방어방법

민사소송법 제146조 (적시제출주의) 공격 또는 방어의 방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다.

민사소송법 제149조(실기한 공격·방어방법의 각하) ① 당사자가 제146조의 규정을 어기어 고의 또는 중대한 과실로 공격 또는 방어방법을 뒤늦게 제출함으로써 소송의 완결을 지연시키게 하는 것으로 인정할 때에는 법원은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다. ② 당사자가 제출한 공격 또는 방어방법의 취지가 분명

하지 아니한 경우에, 당사자가 필요한 설명을 하지 아니하거나 설명할 기일에 출석하지 아니한 때에는 법원은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다.

2. 기본 법리 - 적시제출 여부 판단기준

변론의 경과로 보아 과거에 제출을 기대할 수 있었음에도 이를 하지 않은 경우가 대표적인 경우이다. 항소심에서 새로운 공격방어방법이 제출된 경우에는 항소심 자체 뿐 아니라 제1심까지를 통틀어서 판단하여야 한다(대법원 1962. 4. 4. 선고 4294민상1122 판결, 1981. 11. 10. 선고 80다2475 판결).

법원이 당사자의 변론재개신청을 받아들여 변론재개를 한 경우에는 소송관계는 변론재개전의 상태로 환원되므로, 그 재개된 변론기일에서 제출된 주장·증명이 실기한 공격방어방법에 해당되는지 여부를 판단함에 있어서는 변론재개 자체로 인한 소송완결의 지연은 고려할 필요 없이 민사소송법 149조 1항이 규정하는 요건을 충족하는지를 기준으로 그 해당 여부를 판단하면 된다(대법원 2010. 10. 28. 선고 2010다20532 판결).

3. 실가한 공격 방어방법 해당 여부 판단

- (1) 당사자에게 고의 또는 중과실이 있을 것.
- (2) 그 공격방어방법을 심리하면 소송의 완결이 지연될 것
- (3) 공격방어방법의 각하는 직권 또는 상대방의 신청에 의하여 법원의 결정으로 한다. 이 신청은 서면이나 말로 할 수 있고, 서면도 반드시 독립된 신청서에 의해서가 아니라 준비서면 등에 적어도 무방하다.
- (4) 각하는 필수적인 것이 아니고 법원의 재량에 속한다. 각하는 독립된 결정으로 하여도 좋고 종국판결의 이유 속에서 판단하여도 된다(대법원 2000. 4. 7. 선고 99다53742 판결).
- (5) 당사자는 독립하여 항고할 수 없고, 종국판결에 대한 상소와 함께 불복하여야 한다(민사소송법 392조). 그러나 각하신청이 배척된 경우에는 법원의 소송지휘에 관한 사항이기 때문에 불복신청이 허용되지 않는다.

4. 특허법원 2017. 10. 26. 선고 2016허7510 판결

원고의 기재불비 주장은, 제2차 변론기일 및 전문가 증인에 대한 증인신문을 마친 이후

준비서면에서 최초로 주장된 무효사유이고, 원·피고와의 협의에 따라 이 법원이 정한 이 사건 특허발명에 대한 무효사유의 제출 기한을 초과하여 제출된 것으로서 실기한 공격방어방법에 해당하므로 이를 각하한다.”

5. 특허법원 2018. 7. 20. 선고 2018나12 판결

甲외국회사가 乙주식회사를 상대로 특허권침해금지 등을 구하는 소를 제기하여 乙회사의 소송대리인이 최초로 제출한 답변서에서부터 甲회사의 특허발명에 대하여 진보성이 없다고 계속하여 주장해 왔는데, 그 후 乙회사가 추가로 선행발명에 관한 제출이나 별다른 주장을 하지 않다가 변론기일 하루 전에 미국과 독일의 각 등록특허공보를 번역문이 첨부되지 않은 상태로 새로운 선행발명이라며 제출한 사안 - 乙회사가 새로운 선행발명이라며 제출한 증거들 및 그에 기한 주장은 변론준비기일에 전혀 제출되지 아니한 공격방어방법에 해당하는 것일 뿐만 아니라 乙회사가 고의 또는 중대한 과실로 시기에 늦게 제출한 것으로서 소송의 완결을 지연시킬 것으로 인정되는 경우에 해당하므로 각하를 면할 수 없다고 판결

판결요지 - 乙회사가 새로운 선행발명이라며 제출한 증거들은 특허등록 시점과 변론의

경과에 비추어 볼 때 종래의 소송절차에서 충분히 제출될 수 있었던 것인데도 변론종결 직전에 이르기까지 제출되지 않아 乙회사의 위 증거들 및 그에 기한 주장은 전혀 심리될 수 없었고 甲회사에 반대 주장을 할 기회도 부여할 수 없었던 점, 더욱이 이는 종래의 증거조사 결과나 변론 전체의 취지로부터 사실의 존부가 인정되는 경우나 종전의 소송 자료를 대부분 이용할 수 있는 경우에 해당되지도 아니한 점, 이를 받아들일 경우에도 먼저 민사소송법(이하 '법'이라 한다) 제277조에 따라 번역문을 제출케 하여 증거조사를 거친 다음 상대방 당사자인 甲회사에 이를 검토하여 반박하거나 반증을 제출할 기회를 부여한 후 진보성 유무에 관한 추가 심리를 하는 것이 불가피하고 이에 상당한 시간이 소요될 것으로 보이는 점, 乙회사는 甲회사의 특허발명의 진보성 부정을 위한 '주' 선행 발명을 그대로 유지하면서 새롭게 제출한 발명들을 '부' 선행발명들로 삼고 있는 점에 비추어 볼 때, 乙회사가 제출한 위 증거들 및 그에 기한 주장은 변론준비기일에 전혀 제출되지 아니한 공격방어방법(법 제285조)에 해당하는 것일 뿐만 아니라 변론의 경과로 보아 乙회사가 고의 또는 중대한 과실로 시기에 늦게 제출한 것으로서 소송의 완결을 지연시킬 것으로 인정되는 경우(법 제149조)에 해당하므로 각하를 면할 수 없다.

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com