

[특허분쟁] 적시제출주의 및 시기에 늦은 증거 제출 및 주장 - 실권효 적용 및 각하 결

정: 특허법원 2018. 7. 20. 선고 2018나12 판결



1. 사건의 경과

제1심 판결	서울중앙지방법원 2012. 12. 27. 선고 2010가합28364 판결
환송전 판결	서울고등법원 2014. 2. 20. 선고 2013나10293 판결
환 송 판 결	대법원 2014. 7. 10. 선고 2014다24457 판결
재환송전 판결	서울고등법원 2015. 8. 20. 선고 2014나36056 판결
재 환 송 판 결	대법원 2017. 12. 22. 선고 2015다57935 판결
변 론 종 결	2018. 6. 5.

2. 시기에 늦은 증거 제출 및 주장 내용

피고(실시자)는 당초 제4항 발명은 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합하여 이를 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되어 원고 특허권자의 청구는 권리남용에 해당한다고

주장하였으나,

재환송후 당심에 이르러 을 제13 내지 16호증을 각 선행발명 4 내지 7이라고 주장하며 이를 제출하면서 이 사건 제4항 발명은 선행발명 1에다가 선행발명 4를 결합하거나, 선행발명 1에다가 선행발명 5를 결합하여 이를 쉽게 발명할 수 있고, 예비적으로 선행발명 1에다가 선행발명 3을 결합하여 이를 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되어 원고의 청구는 권리남용에 해당한다고 주장함.

3. 특허법원 판단 - 시기에 늦은 증거제출 각하

재환송후 당심에서 제출한 위 증거들 및 그에 기한 주장은 재환송전 당심에서 진행된 변론준비기일에 전혀 제출되지 아니한 공격방어방법(법 제285조)에 해당하는 것일 뿐만 아니라 변론의 경과로 보아 피고가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 시기에 늦게 제출한 것으로서 소송의 완결을 지연시킬 것으로 인정되는 경우(법 제149조)에 해당하므로 각하를 면할 수 없다.

구체적 판단이유:

그렇다면 피고의 위 증거들은 그 특허등록 시점과 변론의 경과에 비추어 볼 때 재환송전 절차에서 충분히 제출될 수 있었던 것임에도 불구하고 재환송후 당심 변론종결 직전에 이르기까지 제출되지 않아 피고의 위 증거들 및 그에 기한 주장은 전혀 심리될 수 없었고 원고에게 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 법 제277조에 따라 번역문을 제출케 하여 증거조사를 거친 다음 상대방 당사자인 원고에게 이를 검토하여 반박하거나 반증을 제출할 기회를 부여한 후 진보성 유무에 관한 추가 심리를 하는 것이 불가피하고 이에 상당한 시간이 소요될 것으로 보이는 점, 피고는 이 사건 제4항 발명의 진보성 부정을 위한 '주' 선행발명으로 선행발명 1을 그대로 유지하면서 이번에 새롭게 제출한 증거들을 '부' 선행발명들로 삼고 있는 점에 비추어 볼 때, 피고가 재환송후 당심에서 제출한 위 증거들 및 그에 기한 주장은 재환송전 당심에서 진행된 변론준비기일에 전혀 제출되지 아니한 공격방어방법(법 제285조)에 해당하는 것일 뿐만 아니라 변론의 경과로 보아 피고가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 시기에 늦게 제출한 것으로서 소송의 완결을 지연시킬 것으로 인정되는 경우(법 제149조)에 해당하므로 각하를 면할 수 없다. 한편 피고는 변론종결 이후 '2015.

첨부: 특허법원 2018. 7. 20. 선고 2018나12 판결

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

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