

실기한 공격방어방법 각하 + 사후적 고찰 금지 쟁점 특허무효심판 : 특허법원 2017. 10.

26. 선고 2016허7510 판결



1. 기본 법리 - 주장 및 증거의 적시제출주의와 실기한 공격방어방법

가. 민사소송법 규정 및 법리 개요

- 적시제출주의 원칙에 따라 공격방어방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다(민사소송법 146조). 당사자가 이를 어기어 고의 또는 중대한 과실로 공격방어방법을 뒤늦게 제출하는 경우, 또는 불분명한 공격방어방법에 대하여 필요한 석명이 이행되지 아니하는 경우에는 법원이 이러한 공격방어방법을 각하할 수 있다(민사소송법 149조).

■ 적시제출 여부는 법원의 개별적 판단에 따름

- 공격방어방법을 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하였는지 여부는 개개의 소송의 내용과 진행상황에 따라 법원이 개별적으로 판단하여야 한다. 뒤늦게 제출하였다는 것은 적시제출주의를 어겼다는 것과 같은 의미라고 이해된다.

■ 적시제출여부의 판단기준에 대한 판례

- 변론의 경과로 보아 과거에 제출을 기대할 수 있었음에도 이를 하지 않은 경우가 대표적인 경우일 것이다. 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 변론재개 전의 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). (제요 민사 800, 801)

- 당사자에게 고의 또는 중과실이 있을 것.

- 그 공격방어방법을 심리하면 소송의 완결이 지연될 것

나. 각하결정

- 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.

- 각하는 필수적인 것이 아니고 법원의 재량에 속한다고 해석되지만, 새로 도입된 적시 제출주의의 원칙을 관철하기 위하여서는, 각하를 극히 예외적인 것으로 여겼던 수시제출주의 하에서의 실무관행을 그대로 답습하는 것은 바람직하지 못하다고 할 것이다. (법원 실무제요 민사 801)

- 각하를 함에는 독립된 결정으로 하여도 좋고 종국판결의 이유 속에서 판단하여도 된다 (대법원 2000. 4. 7. 선고 99다53742 판결). (제요 민사 802)

다. 불복방법

- 각하 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. (제요 민사 802)

2. 본 사안에 구체적 적용한 특허법원 판결요지

“원고의 기재불비 주장은, 제2차 변론기일 및 전문가 증인에 대한 증인신문을 마친 이후 2017. 8. 7.자 준비서면에서 최초로 주장된 무효사유이고, 원·피고와의 협의에 따라 이 법원이 정한 이 사건 특허발명에 대한 무효사유의 제출 기한인 2017. 4. 28.을 초과하여 제출된 것으로서 실기한 공격방어방법에 해당하므로 이를 각하한다.”

3. 참고 판례 - 본 사안과 반대로 실기한 공격방어방법으로 각하해야 한다는 주장을 배척한 대법원 2004후448 판결 요지

“실기한 공격방어방법의 각하 주장에 대하여 - 행정소송법 제8조에 의하여 준용되는 민사소송법 제146조, 제149조의 규정취지에 비추어 보면, 법원은 당사자의 고의 또는 중대한 과실로 시기에 늦게 제출한 공격 또는 방어방법이 그로 인하여 소송의 완결을 지연하게 하는 것으로 인정될 때에는 이를 각하할 수 있으나, 실기한 공격방어방법이라고 하더라도 어차피 기일의 속행을 필요로 하고 그 속행기일의 범위 내에서 공격방어방법의 심리도 마칠 수 있거나 그 내용이 이미 심리를 마친 소송자료의 범위 안에 포함되어 있는 때에는 소송의 완결을 지연시키는 것으로 볼 수 없으므로 이를 각하할 수 없다고 할 것

인바(대법원 2000. 4. 7. 선고 99다53742 판결 등 참조),

기록에 의하면 피고의 주장대로 원고들이 이 사건 소가 제기된 지 10개월이 경과한 제3차 준비절차기일해야 기재불비 주장을 한 사실은 인정되나, 제3차 준비절차기일은 원·피고 쌍방의 요청에 의하여 속행되었고, 그 후 고지된 변론기일에 이 사건의 변론이 바로 종결된 사실을 알 수 있을 뿐이어서 위 주장으로 인한 소송의 지연은 전혀 초래된 바가 없다 할 것이니, 원심이 원고들의 위 주장을 실기한 공격방어방법으로 보아 각하하지 아니한 조치에 무슨 위법이 있다고 할 수 없고, 나아가 원심은 그 기재불비 주장 자체도 이유 없다고 하여 받아들이지 아니하였으므로, 위 부분 상고이유의 주장은 어느 모로 보나 이유 없다.”

4. 진보성 판단과 사후적 고찰 금지 원칙

“통상의 기술자가 선행발명 4로부터 차이점을 극복하고 이 사건 제1항 발명을 용이하게 도출할 수 있는지 여부를 판단함에 있어서, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 명세서에 개시되어 있는 당 에스테르 화합물을 첨가한 셀룰로오스 유도체 필름이 연신에 의해 높은 위상차 값을 발현할 수 있다는 것을 알고 있음을 전제로 판단하여서는 안 된다.

또한, 통상의 기술자로서는 명세서의 전체적인 기재를 통해 선행발명 4의 기술사상을 파악할 것이고, 선행발명 4가 광학적 이방성 저하제를 첨가해 배향을 억제하고 광학적 이방성이 0에 가깝도록 충분히 저하한 셀룰로오스 아실레이트 필름에 대한 것은 앞서 본 바와 같으므로, 선행발명 4의 명세서에 일부 복굴절성이 높은 셀룰로오스 유도체 물질이 기재되어 있더라도 통상의 기술자가 그 자체를 연신하여 이 사건 제1항 발명과 같은 VA형 액정표시장치의 위상차 필름을 만들고자 하는 동기나 시사가 없는 상황에서 이를 쉽게 생각하기는 어렵다고 보이며, 통상의 기술자가 만약 그러한 시도를 하였더라면 이 사건 제1항 발명에 이를 수 있었다는 사정만으로는 선행발명 4로부터 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다고 인정하기 부족하다.

따라서 선행발명 4로부터 진보성이 부정된다는 원고의 주장은 이유 없다.”

첨부: 특허법원 2017. 10. 26. 선고 2016허7510 판결

변리사 22년/변호사 14년 경력, 특허심판소송, 손해배상, 형사소송, 해외분쟁, One-Stop 대응

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