

특허심판원의 심판, 특허법원 심결취소소송에서 증거조사방법, 당사자의 증거신청에 대한 결정 재량의 범위



1. 심판부 및 재판부의 결정 재량과 그 한계

민사소송법 제290조(증거신청의 채택여부) “법원은 당사자가 신청한 증거를 필요하지 아니하다고 인정한 때에는 조사하지 아니할 수 있다. 다만, 그것이 당사자가 주장하는 사실에 대한 유일한 증거인 때에는 그러하지 아니하다.”

당사자의 주장사실에 대한 유일한 증거가 아닌 한 증거의 채택은 법원이 자유로이 결정할 수 있는 재량사항입니다. (대법원 1991. 7. 26. 선고 90다19121 판결, 대법원 2006. 11. 23. 선고 2004다60447 판결 등)

2. 심판부 및 재판부의 결정재량의 제한

민사소송법 제290조 단서에서 "당사자가 주장하는 사실에 대한 유일한 증거"인 경우에는 재량을 제한합니다. 따라서 반드시 그 증거조사를 해야만 합니다.

다른 증거방법이 없음에도 불구하고 당사자가 신청한 증거조사를 하지 않는다면 민사소송법 위반으로 위법한 심결로서 심결취소사유에 해당하고, 판결이라면 판결취소사유에 해당할 것입니다.

특허심판도 동일합니다. 특허법 제157조(증거조사 및 증거보전) 제2항에서 "증거조사 및 증거보전에 관하여는 민사소송법 중 증거조사 및 증거보전에 관한 규정을 준용한다"고 명시하고 있습니다. 따라서 민사소송과 동일한 법리가 적용됩니다.

3. 특허심판과 심결취소소송 등 행정소송의 특징

한편, 특허심판에는 민사소송과 달리 증거조사와 심리에 직권주의가 적용됩니다. 대법원 2010. 1. 28. 선고 2007후3752 판결도 "행정소송의 일종인 심결취소소송에서 법원이 필요하다고 인정할 때에는 당사자가 명백하게 주장하지 않는 것도 기록에 나타난 자료를 기초로 하여 직권으로 조사하고 이를 토대로 판단할 수 있다"고 명확하게 밝히고 있습니다.

(대법원 2008. 5. 15. 선고 2007후2759 판결 등 참조)

특허법 제157조(증거조사 및 증거보전) 제1항에서도 "심판에서는 당사자, 참가인 또는 이

해관계인의 신청에 의하여 또는 **직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다**"고 규정하고 있습니다.

위 대법원 2007후3752 판결은 "설사 당사자가 비교대상발명을 선행기술로 주장하지 아니하였다 하더라도, 기록에 나타난 비교대상발명을 기초로 이 사건 특허발명의 진보성 유무를 판단한 것이 잘못이라고 할 수 없다"고 판시하여 기록범위 내 직권증거조사를 허용하고 있습니다.

위 특칙은 당사자가 신청한 증거조사를 넘어 추가 증거조사를 직권으로 할 수 있다는 의미입니다. 그 반대방향으로 유일한 증거를 조사하지 않을 수 있다는 재량권을 부여하는 것은 절대 아닙니다.

4. 정리

특허심판 및 심결취소소송에서 증거조사 여부는 원칙적으로 심판부 및 재판부의 재량사항입니다. 또한, 당사자 신청과 별도로 직권으로 증거조사를 할 수도 있습니다.

그러나, 증거조사 결정에 대한 재량은 무제한이 아니라 당사자가 주장하는 사실에 관한 **유일한 증거인 경우에는 반드시 증거조사를 해야 한다는 한계**가 있습니다.

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

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