

신규성 상실 예외 사안 - 의사에 반한 공지 여부 판단: 특허법원 2021. 8. 20. 선고 2020

허4990 판결



1. 특허법 규정 및 판단기준

특허법 제30조 제1항 제2호의 '특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우'란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것이므로 위 규정에 의하여 신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 증명할 책임이 있다(대법원 1985. 10. 8. 선고 85후15 판결 등 참조).

2. 사안의 개요 및 쟁점

- (1) 제3자에게 금형제작 및 시제품 제작 의뢰
- (2) 금형제작계약서 제15조 (비밀유지약정) - 제15조 [지식재산권] 개발한 금형과 금형에 의해 생산된 제품에 대한 모든 지식재산권은 개발자인 '을'(원고)에게 있고, '갑'(D)은 무상의 통상실시권을 가지며, '을'이 지식재산권에 대한 출원을 마칠 때까지 '갑'은 개발한 금형과 금형에 의해 생산된 제품에 대한 내용을 제3자에게 공개하지 않는다.
- (3) 제3자 D에서 시제품 700개를 소비자 반응을 보기 위해 무상으로 배포하여 공개함
- (4) 쟁점: 의뢰인의 특허출원 전 시제품 무상 배포 행위 - "특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반한 발명의 공개"에 해당하는지 여부

3. 특허법원 판결요지

이 사건 특허발명과 동일한 선행발명들이 이 사건 특허발명의 출원 전에 A 직원이나 그 지인 및 '클럽 말리부' 회원들에게 제공되어 장착되고 나아가 다수인이 접근할 수 있는 유튜브, 네이버 블로그에 게시되었으므로, 이 사건 특허발명은 출원 전에 그 발명의 내용이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 공지되었다고 할 것이다.

이 사건 금형제작계약 당시에 비밀유지약정이 포함되어 있었다고 하더라도, 원고로서는 이 사건 시제품 700개의 제공 당시에 적어도 이 사건 시제품들이 아이머큐리의 대리점, 총판 등을 통해 시장의 반응을 보기 위해 비밀유지약정의 당사자인 A 이외의 자, 즉 직원들, 대리점, 총판, 자동차 관련 클럽들에 배포, 장착될 것임을 알고 이를 용인하였다고 봄이 상당하다.

따라서 이 사건 시제품 700개 중 일부인 선행발명들의 공지가 원고의 의사에 반한 것이라고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

또한 특허발명의 신규성을 상실하게 하는 '공지'는 반드시 유상판매에 의할 것임을 요하지 아니하므로, 설사 원고 주장과 같이 원고가 A에 700개의 시제품을 제공할 당시 시장에 '판매'하지는 말 것을 요청하였고 그 구체적 판매 시점이나 유통 경로에 대해서는 원

고가 A로부터 통지받지 못했다고 하더라도, A가 원고가 용인한 바에 따라 그 시제품을 배포하여 공지된 이상, 위 결론을 달리할 수 없다.

따라서 이 사건 특허발명의 공지가 원고의 의사에 반한 공지로서 신규성 상실의 예외에 해당한다는 원고의 주장은 이유 없다.

첨부: 특허법원 2021. 8. 20. 선고 2020허4990 판결

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

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