

특허등록요건 신규성, 공연실시 여부 – 시제품 납품, 시운전 상황에서 묵시적 비밀유지의

무 인정 여부 판단: 대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결



1. 사안의 개요 및 쟁점

- (1) 특허발명 출원 전 계약에 따라 납품하여 시운전한 제품
- (2) 당사자 사이에 비밀유지약정 없음
- (3) 묵시적 비밀유지 의무가 인정되는지 여부 + 공연 실시 여부

2. 특허법원 판결 요지

- (1) 시제품 선행발명에 관한 비밀유지에 관한 약정 체결 없음
- (2) 신의칙상 비밀유지의무가 존재한다고 볼 만한 특별한 사정 없음
- (3) 선행발명은 이 사건 특허발명의 출원 전에 소외 회사에 납품되어 그 사업장에 설치·시운전됨으로써 공연히 실시되었음. 신규성 상실

3. 대법원 판결 요지

- (1) 최초 납품한 선행발명은 시제품으로서의 의미만을 가질 뿐이고, 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때에야 비로소 이 사건 계약의 이행이 완료되었다고 볼 수 있으며,
- (2) 또한 소외 회사와 원고 보조참가인은 이러한 계약 이행의 완료라는 공동의 목적 하에 서로 협력하는 관계에서 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설 금지 의무를 부담하였고,
- (3) 나아가 시운전 당시 소외 회사에 의해 제한된 인원만 참석하는 등 실제로 비밀유지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황도 엿보인다는 점을 고려할 때,
- (4) 선행발명은 이 사건 특허발명 출원 전에 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이

아니라고 볼 여지가 있다.

(5) 특허법원 판결 파기환송

4. 기본 법리

특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 '공지되었다'고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조), '공연히 실시되었다'고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 참조).

첨부: 대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결

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

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