

SRT 신기술공법을 출원일 전 다수 관계자 참관하는 시험시공의 경우 기술공지 또는 공
연 실시 여부 쟁점 - 비공지성 및 신규성 인정: 특허법원 2020. 1. 23. 선고 2019허4956
판결



1. 공지 여부 판단 기준

특허법 제29조 제1항 제1호는, 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명인 경우에는 특허를 받을 수 없는 것으로 규정하고 있는데, 여기서 '공지되었다'고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고, '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 취지 등 참조).

2. 특허출원일 2015. 10. 26. 이전 시험시공 및 기술내용 비밀유지 및 보안관리 현황

시험시공: 당시 작성된 계약서에는 해당 연구용역에 관하여 취득한 비밀을 상대방의 승인 없이 외부에 공개하여서는 아니된다는 내용이 포함되어 있다. 평산에스아이는 2015. 6. 10. 및 그 다음날인 11. 자신의 공장 부지 내 제작동 옆에서 그 소속 직원 11명으로 하여금 이 사건 시험시공을 위한 수직구 파형강판 생산 및 가조립 작업을 하게 한 후, 다음날인 2015. 6. 12. 오전 11시부터 약 1시간 동안 같은 장소에서 이 사건 시험시공에 의한 구조물을 이 사건 공사 관계자들에게 참관하게 하였다.

구조물 참관에 참석한 이 사건 공사 관계자들은 연구용역을 이행한 연구원들, 평산에스아이 소속 직원들 및 이 사건 조건부 의결에서 대상 공사구역으로 특정된 각 공구별 관계자들 즉 감리단장, 감리원, 시공사 소속 직원 등 10여 명이었고, 그 외 위와 다른 지위에 있는 참석자는 없었다.

시험시공에 의한 구조물의 해체작업은 2015. 6. 12.자 참관이 끝난 직후부터 시작되어 그 다음날인 2015. 6. 13. 종료되었다. 감리단장은 시험시공 이전에 평산에스아이의 사장으로 부터 구두로 시험시공에 관한 내용을 비밀로 유지해달라고 부탁받았음을 증언하였다.

시험시공이 이루어진 기간 동안 평산에스아이의 음성공장을 방문한 외부업체는 없는 것으로 보이고, 이 사건 시험시공 참관 당시 참관인들은 공장 진입시 경비원으로부터 공장 방문 목적을 질문받았다.

평산에스아이의 운영현황: 매년 소속 직원들로부터 업무 수행 중 취득한 일체의 자료 및 정보를 외부에 유출하여서는 아니된다는 내용이 포함된 비밀보안서약서를 제출받고 있다. 공장은 주변 대부분이 숲 또는 전답으로 둘러싸여 있고, 공장부지와 외부 사이의 경계로 철조망 울타리가 설치되어 있으며, 공장부지로 진입하기 위해서는 경비실을 통과하여야 한다.

시공 이후의 사정: 수직갱과 횡갱을 접합하는 이 사건 시공은 위 하도급 공사의 일환으로서 2015. 11. 24.부터 같은 달 27.까지 진행되었다. 한편, 피고와 평산에스아이는 2015. 10. 26. 이 사건 특허발명을 공동으로 출원하여 특허등록을 받았고(이후 평산에스아이는 특허권 지분을 포기하였고, 대신 통상실시권자로 등록되었음), 피고와 평산에스아이를 포함한 4개 업체는 국토교통부장관에게 이 사건 시험시공 및 이 사건 시공에 사용된 '수직구와 횡갱 접합부' 관련 기술내용에 대한 신기술지정을 신청하여 2016. 11. 18.자 건설신

기술 제804호(플랜지 파형강판을 사용하여 지상에서 조립 모듈화한 수직구 시공기술)로 지정되었다.

3. 특허법원의 판단요지 - 비밀성 인정 및 공연실시 부정

이 사건 시험시공은 계약상 또는 상관습상 비밀유지의무가 인정되는 특정인들, 즉 평산 에스아이 소속 직원들, 관련 연구용역계약을 이행하는 연구원들 및 이 사건 시공 관계자들만이 알 수 있는 상태에서 실시되었다고 봄이 타당한바, 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지 또는 공연히 실시되었다고 볼 수 없다.

4. 무효심판 청구인의 주장요지 및 특허법원의 판단

나) 이에 대하여 원고는, ① E가 향후 이 사건 공사 이외에도 여러 공사에서 이 사건 시험시공에 사용된 기술을 사용하기 위하여 적극적으로 이를 홍보하는 입장이었음을 감안할 때 이 사건 시험시공 당시 이 사건 조건부 의결의 대상 공사구역과 무

관한 다수의 불특정 시공관계자까지 모두 참석하였다고 보는 것이 토목 업계의 관행상 자명하고, ② 이 사건 시험시공된 구조물은 그 시공에만 최소 15일 정도가 소요되는 규모의 것으로서, 피고 주장과 같이 4일 만에 조립 시공 및 해체작업이 모두 이루어지거나, E의 소속 직원들 및 자체 보유 자재만에 의해 시공될 수 있는 구조물이 아니며, ③ 이 사건 시공에 대한 기술내용은 적어도 '2015. 7. 31.'에는 다수의 시공 관계자에게 알려졌다고 주장한다.

살피건대, 갑 제4, 7 내지 10호증의 각 기재만으로는 원고의 위 주장사실들을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 오히려 앞선 인정사실에 더하여 ① 증인 R가 이 법원에서 '이 사건 시험시공 당시 이 사건 공사와 관련 없는 기업들은 참석하지 아니하였고, 이 사건 공사와 관련하여 필요한 사람들만 참석하였다'는 취지로 증언하고 있는 점, ② 을 제8호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 시험시공의 본공사인 이 사건 시공에도 4일(2015. 11. 24.부터 2015. 11. 27.)이라는 비교적 짧은 기간만이 소요된 사실이 인정되는 점, ③ 원고는 그 주장하는 일자인 '2015. 7. 31.'에 대한 구체적 설명을 하지 아니한 채, '환기구 지상화에 따른 설계변경'의 일자로 '2015. 7. 31.'이 기재된 설계도면(갑 제10호증)만을 제출하고 있을 뿐인 점(그와 같은 기재사실이 원고의 해당 주장사실과 어떠한 상관관계가 있다는 주장인지도 명확하지 아니하다) 등을 종합하여 보면, 앞서 본 바와 같이 이 사건 시험시공의 시공 및 해체가 2015. 6. 10부터 같은 달 13.까지의 기간 동안 계약상 또는 상관습상 비밀 유지의무가 인정되는 특정인들만이 알 수 있는 상태에서 이루어졌고, 이 사건 시공이 이 사건 특허발명의 출원일 이후인 2015. 11. 24.부터 2015. 11. 27.까지 이루어졌음만이 인정될 뿐이다.

변리사25년/변호사17년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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