

특허의 출원일 전 해당 특허가 적용된 제품이 명시적 비밀 유지약정 없이 상당수 납품되었음에도 특허의 신규성 및 진보성이 인정된 사례

2025.03.05

(특허법원 2024. 9. 13. 선고 2024허11194 판결, 상고 심리불속행 기각으로 확정)

1. 사건 개요 및 주요 쟁점

서울중앙지방법원은 2023. 7.경 특허의 출원일 이전에 해당 특허가 적용된 제품이 명시적인 비밀유지 약정이 없는 상태에서 상당수 납품됨으로써 공지 내지 공연실시 되었는지 여부가 핵심적인 쟁점이 된 사안에서, 이러한 사정에도 불구하고 해당 특허의 신규성 및 진보성을 인정하고 특허권자의 가처분 신청을 인용하는 결정을 하였습니다. 이후 해당 제품의 특허 출원 전 판매로 인한 공지성 여부에 대한 공방은 특허심판원의 무효심판 절차 및 이에 대한 특허법원의 심결취소소송 절차, 그리고 대법원 상고심까지 이어졌으나, 최종적으로 침해자의 청구는 전부 기각되고 해당 특허는 유효한 것으로 확정되었습니다(특허법원 2024. 9. 13. 선고 2024허11194 판결, 대법원 2025. 1. 23. 선고 2024후11132 판결).

해당 특허는 반도체 제조 공정에서 사용되는 웨이퍼 건조장치와 관련된 것으로, 본 사건의 핵심 쟁점은 특허 출원 전에 제품이 납품된 경우 제품의 납품과 관련된 거래 관행, 발주자와 납품업체 간 계약 내용, 특허 기술이 실제 공개된 상태에 놓여 있었는지 여부가 해당 특허 기술에 대한 비밀유지약정의 존재 여부 내지 특허법상의 공지성 여부 판단에 어떠한 영향을 미치는지였습니다.

특허권자를 대리하는 입장에서 본다면 본 사건은 승소 가능성이 매우 낮은 사건이었습니다. 그럼에도 법무법인(유) 세종은 창의적으로 법리를 개발하고 이를 토대로 설득력 있는 변론을 전개함으로써 가처분 신청, 특허심판 및 심결취소소송에서 모두 승소하여 본건 특허를 지켜냈고, 최근에는 관련 손해배상 소송에서도 전부 승소하는 등 성공적인 결과를 이끌어 내었습니다.

2. 특허법원의 판단

본 사건에서 침해자 측은 특허권자가 해당 특허의 출원 전에 이미 다수의 제품을 납품하였고, 이들 제품은 해당 특허발명을 그대로 구현하고 있으므로 해당 특허는 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하였습니다. 그러나 특허법원은 비록 특허 출원 전에 제품이 납품되었다

하더라도, 거래 관행, 발주자와 납품업체 간 계약 내용, 제품에 관한 기술이 실제 공개된 상태에 놓여 있었는지 등을 고려하면 발주자와 납품업체인 특허권자 사이에 상관습상 혹은 신의칙상 비밀유지의무가 인정된다고 보았고, 결론적으로 해당 특허 기술은 공지된 것으로 볼 수 없다고 판단하였습니다.

아울러 특허법원은 침해자 측이 본건 특허의 진보성 부정의 근거로 제시한 다수의 선행발명들과 비교할 때 해당 특허발명은 새로운 기술적 특징을 포함하고 있으며, 기존 기술과의 차별성이 존재한다고 판단하였습니다.

이에 따라 특허법원은 해당 특허는 진보성이 부정되지 아니하여 유효한 것으로 판결하였으며, 이러한 특허법원의 판결은 대법원에서 유지되어 그대로 확정되었습니다.

3. 본 판결의 의의

이번 판결은 특허 출원 전에 당해 특허 기술이 적용된 제품이 납품된 경우, 해당 특허 기술을 특허법 상 ‘공지’된 것으로 볼 수 있는지 여부를 판단함에 있어 명시적인 비밀유지약정의 존부와 같은 형식적인 판단기준을 적용하기 보다, 그로 인해 실제로 당해 특허 기술의 내용이 불특정다수인이 알 수 있는 상태에 놓이게 되었는지 여부를 중심으로 판단해야 함을 분명히 하였다라는 점에서 큰 의의가 있다고 할 수 있습니다.

관련구성원

임보경

변호사

02-316-4041

b Klim@shinkim.com

이환

변호사

02-316-2865

hwalee@shinkim.com

조현상

변호사

02-316-1911

hscho@shinkim.com

최지명

변리사

02-316-4497

jmchoi@shinkim.com