

문 의	특허심판원 심판9부	심판장 박형식 심판관 최훈영	042-481-5826 042-481-5791
  공공누리 공공저작물 자유이용허락		2018년 7월 12일(목) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다. 인터넷매체는 7월 11일(수) 낮 12시 이후 게재 바랍니다.	

중소기업, 특허출원 전 기술보안 강화 필요

- 허술한 기술비밀 관리로 특허가 무효되는 경우 많아 -

중소기업 A사는 신기술을 개발하고, 특허출원 전에 B사와 물품공급 계약부터 체결했다. 그런데 A사는 계약서에서 비밀유지의무 조항을 빠뜨렸다. A사는 그 신기술로 특허를 받았지만, 무효심판 과정에서 특허출원 전에 비밀유지의무가 없는 B사에 제품을 판매한 사실이 밝혀지게 되었고, 결국 A사의 특허는 신규성이 없다는 이유로 무효가 되어 버렸다.

중소기업 C사는 특허출원하기 전에 신제품에 대한 매뉴얼을 구매예정 업체인 D사 등에 제공했다. 그런데 C사는 그 매뉴얼에 대한 비밀유지 경고를 하지 않았으며, 그 매뉴얼에 '보안문서'로 인식할 만한 어떠한 표시도 하지 않았다. 그 때문에 C사의 특허는 스스로 제작·배포한 매뉴얼에 의해 신규성이 상실됐다는 이유로 무효가 되어 버렸다.

중소기업 E사는 공공기관에 신제품 기계를 설치해 사용자 반응을 확인한 후에 특허를 출원해 등록받았다. 그런데 E사는 그 기계에 대하여 특별한 비밀관리 조치를 취하지 않은 채 공공기관 직원 등 외부인이 내부 구조를 쉽게 파악할 수 있는 상태로 방치했다. 그 때문에 E사의 특허는 무효심판 절차에서 신규성 요건에 위배된다는 이유로 무효가 되어 버렸다.

위 사례처럼, 중소기업들이 특허를 출원하기 전에 신기술의 비밀을 제대로 지키지 못해 어렵게 획득한 특허권이 허무하게 무효가 되는 사례가 적지 않은 것으로 밝혀졌다.

특허심판원(원장 고준호)에 따르면, 최근 5년간('13~'17) 비밀유지의무를 둘러싼 특허무효심판 총 61건을 분석한 결과, 그 중 약 48%인 29건의 특허가 비밀관리가 소홀하여 무효된 것으로 알려졌다.

무효된 29건을 분쟁 당사자별로 보면, 중소기업끼리의 분쟁이 13건(45%), 중소기업과 개인 사이의 분쟁이 5건(17%), 중소기업과 해외기업 사이의 분쟁이 4건(14%) 등으로 중소기업과 관련된 사건이 대부분(79%)을 차지해 중소기업의 특허출원 전 기술보안 관리에 세심한 주의가 필요한 것으로 나타났다.<표1 참조>

특허는 새로운 기술이어야만 주어지는데 이를 신규성 요건이라 한다. 다시 말하면 다른 사람에게 알려진 기술은 특허를 받을 수 없다는 의미다. 따라서 특허를 받았더라도 나중에 다른 사람에게 이미 알려져 있는 기술로 밝혀지면, 그 특허는 심판절차를 통해 신규성이 없다는 이유로 무효가 될 수밖에 없다.

실제 특허의 무효심판 단계에서는 기업내부의 자료가 신규성 상실의 증거로 제출되는 경우가 많다. 그러한 기업내부의 자료가 비밀을 제공하여 특허가 무효로 되는 것은 큰 손실이 아닐 수 없다.

따라서 중소기업들은 무효심판 절차에서 요구하는 최소한의 기술보안 조치라도 취해 두는 것이 중요하다. 이를 위해서는 기업내부 자료에 비밀 표시를 해 두거나, 사업제안서나 납품 계약서에 비밀유지 의무조항을 반드시 넣는 등의 조치가 일상화되도록 관리할 필요가 있다.

이를 위해서는 특허청에서 제공하는 원본증명서비스와 계약서 표준서식¹⁾, 해외 파트너와의 원활한 기술협상을 위한 IP Business 계약서 가이드북²⁾, 그리고 「영업비밀 유출분쟁 법률자문 지원제도」 및 전국 24개 지역 지식재산센터의 「중소기업 IP 바로지원서비스」 등의 정보를 활용하는 것도 중소기업의 기술비밀 관리에 큰 도움이 될 것으로 보인다.

특허심판원 관계자는 “비밀유지의무를 둘러싼 특허무효 분쟁은 협력 관계를 정리되는 과정에서 동업자끼리 다투는 경우가 대부분이다. 동업자끼리만 공유하던 내부 비밀자료를 근거로 소모적 특허분쟁이 일어나고, 그 결과로 중요한 특허가 무효로 되는 것은 매우 안타깝다.”며, “특허출원 전에는 기술비밀이 유지될 수 있도록 각별한 주의가 필요하다.”고 말했다.

※ [붙임 1, 2] 최근 5년간 비밀유지의무를 둘러싼 특허무효심판 및 주요사례

1) 영업비밀보호센터(www.tradeseecret.or.kr)

2) 국제 지재권 분쟁정보 포털(IP-NAVI, www.ip-navi.or.kr)

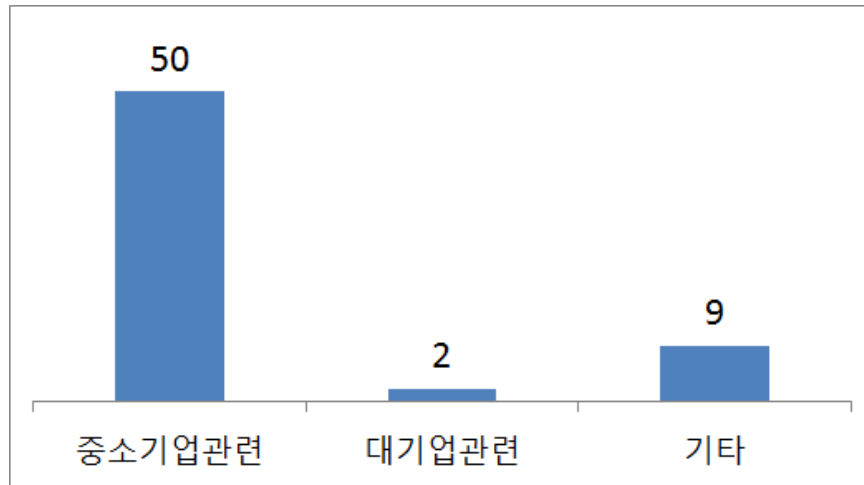
[붙임 1] 최근 5년간 비밀유지의무를 둘러싼 특허무효심판 현황

<표 1> 당사자별 분쟁현황('13. 1. ~ '17. 12.)

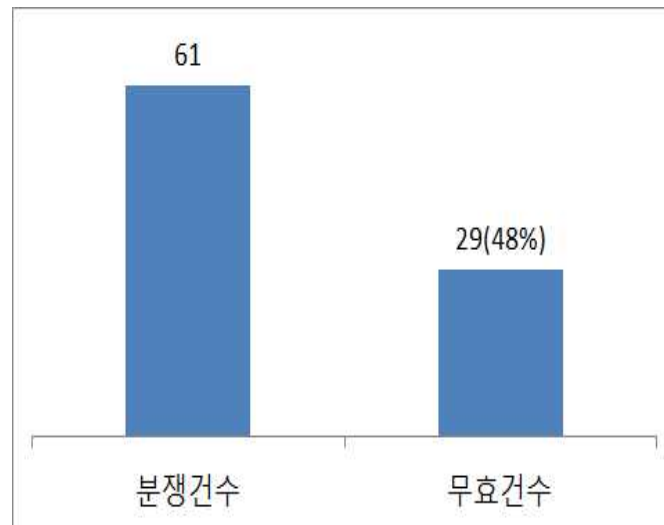
항목	당사자	건수	심결	건수
중소기업 관련 (82%)	중소기업 : 중소기업	28	무효	13
			유효	15
	중소기업 : 개인	13	무효	5
			유효	8
	중소기업 : 해외기업	7	무효	4
			유효	3
	중소기업 : 대기업	1	무효	-
			유효	1
	중소기업 : 공기관*	1	무효	1
			유효	-
소계		50	무효건수	23
대기업 관련 (3%)	대기업 : 대기업	1	무효	1
			유효	-
	대기업 : 해외기업	1	무효	1
			유효	-
	소계		2	무효건수
기타 (15%)	개인 : 개인	6	무효	3
			유효	3
	공기관 : 개인	2	무효	1
			유효	1
	공기관 : 공기관	1	무효	-
			유효	1
	소계		9	무효건수
전체		61	무효건수	29

* 공기관은 공공연구소, 산학협력단, 공무원 직무발명 포함

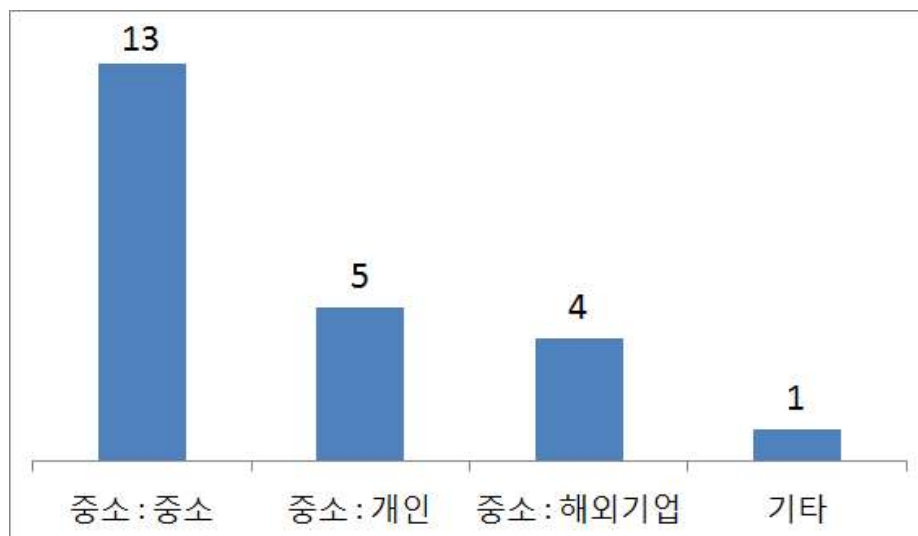
<도 1> 당사자별 특허무효 분쟁건수



<도 2> 전체 분쟁건수 대비 무효비중



<도 3> 무효건 중 중소기업 관련 분쟁 양상



[붙임 2] 비밀유지의무가 쟁점이 된 무효심판 주요사례

#1 계약서상 비밀유지의무 조항이 없었던 사례

A사가 B사에 물품공급계약을 작성하면서 A사는 이 사건 특허발명의 실시제품에 관련된 특허권에 대한 유의사항, 제약사항 및 비밀유지의무를 준수하여야 한다는 기재가 없었을 뿐만 아니라, A사의 이 사건 특허발명의 실시제품을 B사에 설치할 시에 특별하게 불특정 다수인이 보면 아니 된다는 사항 및 설치한 후에도 B사의 사내규정 등에 의해 접근을 제약하는 사항들의 기재가 없어, 불특정 다수인에게 알려져 있는 상태(공지)로 볼 수밖에 없다는 이유로 A사의 특허는 무효가 됨

#2 물품을 판매하면서 비밀유지 조치가 없었던 사례

C사는 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 D사, E사에 전기·전자분야의 부품을 판매하고 있었는데 D, E사의 종사자들이 그 부품을 드라이버 등의 도구를 이용하여 쉽게 분해하여 내부 부품들 상호간의 결합관계를 육안으로 확인할 수 있었을 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 C사가 D, E사에 제공한 매뉴얼에 ‘본 문서의 전체 또는 일부를 복사하거나 타인에게 누설 또는 배포할 수 없다’ 등의 비밀관련 문구가 포함되어 있지 않아, 불특정 다수인에게 알려져 있는 상태(공지)로 볼 수밖에 없다는 이유로 C사의 특허가 무효 됨

#3 외부인의 출입을 엄격히 제한하지 않은 사례

F사는 시공사인 G에게 인테리어 공사를 의뢰하면서, 공사 현장 및 공사 내용을 보호할 목적으로 공사현장 외부에 가림막을 설치하는 등 외부인의 출입을 엄격히 제한하는 조치를 취하거나, 공사 물품에 덮개 등을 씌워 보관하지 아니하여 F사의 이 사건 특허발명은 공사 과정에서 불특정 다수인이 그 공사현장에 얼마든지 접근할 수 있으면서도 이 사건 특허발명 물품의 조립과정을 쉽게 볼 수 있는 공개된 환경에서 시행되었다고 볼 수밖에 없다는 이유로 F사의 특허가 무효 됨