

손해배상(지)

[특허법원 2019. 9. 6. 2018나1305]



【판시사항】

미생물 및 화공약품의 제조, 판매업 등을 영위하는 甲 주식회사가 차량의 제조, 판매업 등을 영위하는 乙 주식회사와 乙 회사의 자동차 제작 공정 중 도장부스(Painting Booth)에 사용되는 순환수 시스템(Circulation Water System, CWS)의 악취를 제거하기 위한 미생물제 및 케미컬제를 乙 회사의 도장 공장에 공급하는 계약을 체결하고, 그때부터 甲 회사의 직원이 乙 회사의 도장 공장에 상주하면서 위 약품을 약품 탱크에 용량과 농도를 조절하여 투입하며 도장부스의 CWS 공정 일부를 처리하여 왔으나, 그 후 乙 회사의 도장 공장에서 악취 문제가 다시 발생하자, 乙 회사가 甲 회사로부터 도장부스 수(水)처리 공정에 관한 자료 등을 제공받아 악취 발생 원인을 자체적으로 분석한 결과 도장 재료에 포함된 휘발성 유기화합물(Volatile Organic Compounds, VOC)이 악취의 원인이라고 판단한 다음, 甲 회사와 협의하여 신규 미생물을 추가로 투입한 후 乙 회사의 협력사인 丙 주식회사를 통해 수질 및 악취 검사를 실시하는 한편, 甲 회사에 알리지 않고 별도의 산학협동 연구를 통해 VOC 분해를 위한 미생물 생장의 최적모델을 찾아내어 VOC 악취를 감소시킨다는 계획을 세운 후 甲 회사로부터 받은 자료를 제공하면서 丁 대학교와 산학협동 연구를 진행하여 '甲 회사가 공급한 미생물제가 VOC를 분해하는 과정에서 VOC에 비해 소량으로도 악취를 발생시키는 휘발성 지방산(Volatile Fatty Acid, VFA)이 생기는데, 甲 회사가 공급한 미생물제는 VFA로 인한 악취 저감에 효과가 없으므로, 근본적인 악취 저감을 위해서는 VOC에 효과가 있는 미생물제와 VFA에 효과가 있는 미생물제를 동시에 투입하여야 한다'는 연구 결과를 얻은 다음, 그 결과를 반영한 새로운 미생물제를 납품하기 위한 입찰을 실시하였는데, 甲 회사도 참여한 위 입찰에서 다른 업체가 낙찰자로 선정되고 그 후 甲 회사와 乙 회사의 미생물제 등 공급계약이 계약기간 만료로 종료되자, 甲 회사가 乙 회사를 상대로 乙 회사가 CWS 관리 업무 중 순환수의 악취 제거 등 처리 업무를 甲 회사에 위탁한 것은 구 하도급거래 공정화에 관한 법률상 제조위탁에 해당하는데 乙 회사가 甲 회사로부터 제공받은 자료를 이용하여 丁 대학교와 공동 연구 등을 하고 그 자료를 활용해서 만든 신규 미생물을 다른 업체에 제공하면서 甲 회사와 거래를 단절한 행위는 같은 법 제12조의3 제3항에서 금지하는 원사업자의 수급사업자에 대한 기술자료 유용행위에 해당하고, 乙 회사가 甲 회사의 기술자료를 부당하게 유용하여 신규 미생물을 제작한 다음 甲 회사와의 거래관계를 일방적으로 중단한 행위는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 제1항 제1호의 '부당하게 거래를 거절하는 행위'로서 불공정거래 행위에 해당한다고 주장하면서 손해배상을 구한 사안에서, 甲 회사와 乙 회사 사이의 미생물제 등 공급계약은 구 하도급거래 공정화에 관한 법률상 제조위탁에 해당한다고 할 수 없고, 甲 회사가 乙 회사에 제공한 자료도 같은 법에 따라 보호되는 甲 회사의 기술자료라고 할 수 없다는 이유로 같은 법 제12조의3 제3항 위반에 따른 손해배상청구를 배척한 다음, 제반 사정에 비추어 甲 회사와 乙 회사 사이의 미생물제 공급 거래관계가 乙 회사의 부당한 거래거절 행위로 중단되었다고 할 수 없다는 이유로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반에 따른 손해배상청구도 배척한 사례

【판결요지】

미생물 및 화공약품의 제조, 판매업 등을 영위하는 甲 주식회사가 차량의 제조, 판매업 등을 영위하는 乙 주식회사와 乙 회사의 자동차 제작 공정 중 도장부스(Painting Booth)에 사용되는 순환수 시스템(Circulation Water System, CWS)의 악취를 제거하기 위한 미생물제 및 케미컬제를 乙 회사의 도장 공장에 공급하는 계약을 체결하고, 그때부터 甲 회사의 직원이 乙 회사의 도장 공장에 상주하면서 위 약품을 약품 탱크에 용량과 농도를 조절하여 투입하며 도장부스의 CWS 공정 일부를 처리하여 왔으나, 그 후 乙 회사의 도장 공장에서 악취 문제가 다시 발생하자, 乙 회사가 甲 회사로부터 도장부스 수(水)처리 공정에 관한 자료 등을 제공받아 악취 발생 원인을 자체적으로 분석한 결과 도장 재료에 포함된 휘발성 유기화합물(Volatile Organic Compounds, VOC)이 악취의 원인이라고 판단한 다음, 甲 회사와 협의하여 신규 미생물을 추가로 투입한 후 乙 회사의 협력사인 丙 주식회사를 통해 수질 및 악취 검사를 실시하는 한편, 甲 회사에 알리지 않고 별도의 산학협동 연구를 통해 VOC 분해를 위한 미생물 생장의 최적모델을 찾아내어 VOC 악취를 감소시킨다는 계획을 세운 후 甲 회사로부터 받은 자료를 제공하면서 丁 대학교와 산학협동 연구를 진행하여 '甲 회사가 공급한 미생물제가 VOC를 분해하는 과정에서 VOC에 비해 소량으로도 악취를 발생시키는 휘발성 지방산(Volatile Fatty Acid, VFA)이 생기는데, 甲 회사가 공급한 미생물제는 VFA로 인한 악취 저감에 효과가 없으므로, 근본적인 악취 저감을 위해서는 VOC에 효과가 있는 미생물제와 VFA에 효과가 있는 미생물제를 동시에 투입하여야 한다'는 연구 결과를 얻은 다음, 그 결과를 반영한 새로운 미생물제를 납품받기 위한 입찰을 실시하였는데, 甲 회사도 참여한 위 입찰에서 다른 업체가 낙찰자로 선정되고 그 후 甲 회사와 乙 회사의 미생물제 등 공급계약이 계약기간 만료로 종료되자, 甲 회사가 乙 회사를 상대로 乙 회사가 CWS 관리 업무 중 순환수의 악취 제거 등 처리 업무를 甲 회사에 위탁한 것은 구 하도급거래 공정화에 관한 법률(2018. 1. 16. 법률 제15362호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 하도급법'이라 한다)상 제조위탁에 해당하는데 乙 회사가 甲 회사로부터 제공받은 자료를 이용하여 丁 대학교와 공동 연구 등을 하고 그 자료를 활용해서 만든 신규 미생물을 다른 업체에 제공하면서 甲 회사와 거래를 단절한 행위는 구 하도급법 제12조의3 제3항에서 금지하는 원사업자의 수급사업자에 대한 기술자료 유용행위에 해당하고, 乙 회사가 甲 회사의 기술자료를 부당하게 유용하여 신규 미생물을 제작한 다음 甲 회사와의 거래관계를 일방적으로 중단한 행위는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 한다) 제23조 제1항 제1호의 '부당하게 거래를 거절하는 행위'로서 불공정거래 행위에 해당한다고 주장하면서 손해배상을 구한 사안이다. 구 하도급법 제2조 제6항 및 이에 따라 제정된 '제조위탁의 대상이 되는 물품의 범위 고시'(공정거래위원회 고시 제2015-15호)의 내용을 종합하여 보면, 구 하도급법이 규율대상으로 하는 제조위탁은 원사업자가 '업에 따라 제조하는 물품'의 제조·판매·수리를 수급사업자에게 위탁하는 경우로서 그 개념 속에는 임가공까지 포함되며, 한국표준산업분류(통계청 고시 제2017-13호)에 따른 제조업은 원재료(물질 또는 구성요소)에 물리적, 화학적 작용을 가하여 투입된 원재료를 성질이 다른 새로운 제품으로 전환시키는 산업활동을 말하고, 상품의 본질적 성질을 변화시키지 않는 처리활동(상품을 선별, 정리, 분할, 포장, 재포장하는 경우) 등은 제조활동으로 보지 않으므로, 결국 위 제조 내지 가공에는 원재료에 물리적, 화학적 작용을 가하여 투입된 원재료를 성질이 다른 새로운 제품으로 전환시키는 행위 태양이 있어야 하는데, 乙 회사는 각종 차량의 제조, 판매업을 영위하는 법인으로서 CWS 관리 업무는 차량을 제조하는 과정에서 이용되는 순환수의 수질을 관리하기 위한 업무의 일환이므로 이는 乙 회사가 업으로 제조·판매하는 물품(자동차)에 관한 내용이 아니라 물품(자동차)을 제조하는 설비의 유지·관리에 관한 업무이고, '제조위탁의 대상이 되는 물품의 범위 고시'는 이러한 생산설비의 제조·수리·판매는 제조위탁의 대상이 되는 물품에서 배제하고 있으며, 甲 회사는 미생물 및 화공약품의

제조, 판매업 등을 영위하는 법인으로서 甲 회사가 위탁받아 담당한 업무는 자동차의 도장이 아니라 자동차 도장 후 잉여 분무도료를 수거, 회수할 목적으로 사용되는 CWS 공정의 일부분에 불과하여 甲 회사의 위와 같은 행위를 차량이나 차량의 부품 등을 도장하는 것과 같이 투입된 원재료에 물리적, 화학적 작용을 가하여 성질이 다른 새로운 제품으로 전환시키는 차량의 제조활동이라고 볼 수는 없으므로, 甲 회사와 乙 회사 사이의 미생물제 등 공급계약은 구 하도급법상 제조위탁에 해당한다고 할 수 없고, 구 하도급법 제2조 제15항은 "이 법에서 '기술자료'란 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 제조·수리·시공 또는 용역 수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 자료를 말한다."라고 규정하고 있고, 구 하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령(2016. 12. 27. 대통령령 제27702호로 개정되기 전의 것) 제2조 제8항은 "법 제2조 제15항에서 '대통령령으로 정하는 자료'란 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 1. 특허권, 실용신안권, 디자인권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 정보, 2. 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 기술상 또는 경영상의 정보"라고 규정하고 있는데, 甲 회사가 乙 회사에 제공한 자료는 제공 당시 동종업계에 있는 자들에게 널리 알려져 있어 수급사업자의 생산·영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 자료이거나 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 자료라고 보기 어려운 것 또는 甲 회사가 乙 회사와 공유하는 자료이기 때문에 구 하도급법에 따라 보호되는 甲 회사의 기술자료라고 할 수 없다는 이유로 구 하도급법 제12조의3 제3항 위반에 따른 손해배상청구를 배척한 다음, 乙 회사가 甲 회사에 도장 공장의 악취 발생 문제를 개선할 기회를 충분히 주었고, 기존에 甲 회사로부터 공급받아 오던 미생물제 대신 丁 대학교와의 산학협동 연구를 반영한 신규 미생물제 내지 미생물 배양액을 공급하는 입찰절차에 참여할 기회도 주었으며, 위 입찰에서 낙찰자로 선정된 업체와 乙 회사 사이에 특별한 관계가 있었던 것으로 보이지 않는 점, 甲 회사와 乙 회사 사이의 미생물제 공급 거래관계가 종료된 이유는 계약기간이 만료되고 甲 회사가 乙 회사의 신규 미생물제 입찰절차에서 낙찰받지 못했기 때문인 것으로 보이는 점 등에 비추어 위 공급계약 종료 당시 乙 회사가 甲 회사의 거래기회를 배제하여 그 사업활동을 곤란하게 할 우려가 있었다거나 乙 회사 측의 지위 남용행위가 있었던 것으로 보이지 않고, 乙 회사의 신규 미생물제 입찰절차에서 거래강제를 위한 목적 등 부당하게 甲 회사가 아닌 다른 업체가 낙찰자로 선정되었다고 볼 만한 사정도 없으므로, 甲 회사와 乙 회사 사이의 미생물제 공급 거래관계가 乙 회사의 부당한 거래거절 행위로 중단되었다고 할 수 없다는 이유로 공정거래법 위반에 따른 손해배상청구도 배척한 사례이다.

【참조조문】

구 하도급거래 공정화에 관한 법률(2018. 1. 16. 법률 제15362호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항, 제3항, 제6항, 제15항, 제12조의3 제3항, 제35조 제1항, 제2항, 구 하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령(2016. 12. 27. 대통령령 제27702호로 개정되기 전의 것) 제2조 제8항, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 제1항 제1호, 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(2017. 9. 29. 대통령령 제28352호로 개정되기 전의 것) 제36조 제1항

[별표 1] 제1호 (나)목

【전문】

【원고, 항소인】 주식회사 비제이씨 (소송대리인 법무법인 원일 담당변호사 박석민 외 1인)

【피고, 피항소인】 현대자동차 주식회사 (소송대리인 법무법인(유한) 지평 외 1인)

【제1심판결】 서울중앙지법 2018. 1. 19. 선고 2016가합559792 판결

【변론종결】2019. 7. 19.

【주문】

]

원고의 항소 및 이 법원에서 교환적으로 변경한 원고의 청구를 모두 기각한다.

항소제기 이후의 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지 및 항소취지】 제1심판결을 취소한다. 피고는 원고에게 1,000,000,000원과 이에 대하여 소장 송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라. 피고는 원고에게 별지 기재 특허권 중 피고 명의로 등록된 지분에 관하여 2015. 7. 29.자 포기를 원인으로 한 말소등록절차를 이행하라(원고는 제1심에서는 별지 기재 특허권 중 피고 명의로 등록된 지분에 관하여 이전등록절차의 이행을 구하다가 이 법원에서 별지 기재 특허권 중 피고 명의로 등록된 지분에 관하여 말소등록절차의 이행을 구하는 것으로 청구취지를 교환적으로 변경하였다).

【이유】

】 1. 기초 사실

가. 당사자의 지위

원고는 미생물 및 화공약품의 제조, 판매업 등을 영위하는 법인이고, 피고는 각종 차량의 제조, 판매업 등을 영위하는 법인이다.

나. 원고와 피고의 관계

- 1) 원고는 2003. 10. 무렵 피고의 ○○ 공장에서 피고의 자동차 제작 공정 중 도장부스(Painting Booth)에 사용되는 순환수 시스템(Circulation Water System, 이하 'CWS'라고 한다)의 악취 제거를 위한 기술설명회를 개최한 후 2003. 11.부터 2004. 1.까지 피고의 ○○ 공장에서 현장테스트를 실시하여 악취 저감에 성공하였고, 2004년경부터 2005년경까지 피고의 △△ 공장에서도 추가로 현장테스트를 실시하여 악취 저감에 성공하였다.

원고는 그 무렵 피고의 6개 △△ 공장에 도장부스의 악취 제거를 위한 수(水)처리제인 미생물처리제(제품명: 비제이씨-3100)와 페인트킬러제(제품명: 비제이씨-1100), 응집부상제(제품명: 비제이씨-2100), 캡슐라이저(제품명: 비제이씨-4100)(이하 페인트킬러제, 응집부상제, 캡슐라이저를 통칭하여 '케미컬제'라고 한다) 등을 공급하는 계약을 피고와 체결하고, 그때부터 피고 공장에 원고의 직원이 상주하며 미생물제, 케미컬제를약품 탱크에 용량과 농도를 조절하여 투입하며 CWS 공정의 일부를 처리하였다.

- 2) 원고와 피고는 2006. 8. 14. '도장부스 수처리 방법'에 관한 발명을 공동으로 출원하여, 2007. 8. 6. 별지 기재와 같이 특허 등록을 받았다(이하 위와 같이 등록된 특허권을 '이 사건 특허권'이라 한다).

다. 피고의 △△ 공장 악취 문제 발생

피고의 △△ 공장 악취 문제는 2011년경부터 제기되었다.

△△광역시가 2013. 3. 19. 공단 내 악취 저감 등을 위한 기업체 간담회를 개최하였고, 2013. 7. 22. 환경부에 악취에 관한 민원이 접수되자, 피고는 2013. 8. 무렵 악취를 저감하기 위하여 도장부스의 수처리 공정에 관한 검토를 시작하

였다.

라. 피고의 자료 요구와 원고의 자료 제공

피고는 도장부스의 수처리 공정에 관한 검토를 위하여 아래와 같이 원고로부터 자료를 제공받았다.

- 1) 피고의 □□□□팀 직원인 소외 1은 2013. 8. 7. 원고에게 '원고가 피고에게 공급하는 수처리제 용도'에 관한 자료를 요청하였고, 원고는 같은 날 소외 1에게 컴퓨터 파일인 '수처리제용도(2공장).xlsx'를 보내주었다.
- 2) 소외 1은 2013. 8. 7. 원고에게 수처리 공정의 전체 내용을 자세히 알고 싶다고 관련 자료를 모두 보내줄 것을 추가로 요청하였고, 원고는 2013. 8. 8. 소외 1에게 컴퓨터 파일인 '도장부스 순환수 처리.pptx'를 보내주었다.
- 3) 피고의 □□□□팀 직원인 소외 2는 2013. 11. 4. 원고에게 원고가 피고에게 공급하는 화학제품에 관한 물질안전보건자료(Material Safety Data Sheets, MSDS)를 요청하였고, 원고는 같은 날 소외 2에게 그에 관한 컴퓨터 파일인 '비제이씨-4100(캡슐라이저) MSDS.xls', '비제이씨-1100(킬링제) MSDS.xls', '비제이씨-2100(응집부상제) MSDS.xls', '비제이씨-3100(미생물제) MSDS.xls'를 보내주었다.
- 4) 소외 2는 2013. 11. 13. 원고에게 '도장부스 순환수 처리약품에 대한 제품설명서'를 요청하였고, 원고는 같은 날 소외 2에게 그에 관한 컴퓨터 파일인 '커스텀-OE의_악취제거_원리.doc', 'Product profile.docx', '미생물의 악취제거.pptx'를 보내주었다.

마. 원피고의 악취 저감 계획 협의와 신규 미생물 투입 시험의 시행

- 1) 피고는 2013. 11. 18. 악취 발생 원인을 자체적으로 분석하여 ① 집수조 내 다량의 수분과 유기물이 부패를 유발하는 것과 ② 부스에서 사용되는 도로 및 시너에 포함된 휘발성 유기화합물(Volatile Organic Compounds, 이하 'VOC'라고 한다) 중 톨루엔, 자일렌 등이 악취의 원인이라고 판단하였다.
 피고는 이에 따라 ① 부패로 인하여 발생하는 악취에 대하여는 순환수에 투입되는 미생물제의 검수 및 관리를 통하여 집수조 내 수질을 확보하고, ② VOC 중 톨루엔, 자일렌으로 인하여 발생하는 악취에 대하여는 이를 분해하는 미생물을 추가 투입하기로 하는 내용의 도장 CWS 악취 저감 계획을 수립하였다.

- 2) 피고는 2013. 11. 22. 원고와 'CWS 악취 저감 방안 협의'를 주제로 회의를 하였다.

원피고는 위 회의에서 VOC(톨루엔) 저감을 위한 신규 미생물 추가 투입 방안을 협의하였는데, 구체적으로 ① 피고가 피고의 협력사인 태화환경 주식회사(이하 '태화환경'이라 한다)를 통하여 수질 및 악취 검사를 한 다음 그 결과를 원고에게 통보하면, ② 원고가 위 수질분석 결과에 따라 신규 미생물 균주를 선택하여 그에 관한 시험 일정을 수립하고, 피고 △△ 1공장에서 6주간 기존 미생물의 농도는 그대로 유지한 채 신규 미생물을 추가 투입하여 시험하며, ③ 그 시험 결과에 따른 수질 및 대기 검사를 태화환경을 통하여 주 1회씩 실시하기로 협의하였다.

- 3) 위 협의에 따라, 원고는 2013. 12. 12. 피고의 직원인 소외 2에게 이메일을 통하여 신규 미생물 균주 선택 및 시험 일정에 관한 컴퓨터 파일인 '201312신규미생물 균주 CWS 적용시험 계획서.hwp', 'TX 랩테스트.hwp', '신규균주시험 Check Sheet.xlsx'를 보냈다.

원고는 같은 날 소외 2가 자신의 개인 메일로도 송부를 부탁하자 소외 2 개인 메일에도 위 자료를 보냈다.

- 4) 원고는 2013. 12. 23.부터 2014. 2. 18.까지 피고의 △△ 1공장에 신규 미생물을 투입하고, 피고의 협력사인 태화환경은 그에 따른 수질 및 대기 검사를 6주간 시행하였다(이하 위 신규 미생물 투입과 그 이후의 수질 및 대기 검사 시험을 '1차 테스트'라고 한다). 그런데 위 시험 과정에서 톨루엔, 자일렌 수치는 다소 저감되는 경향이 있었으나 대기의 THC(Total Hydrocarbon, 탄화수소 화합물의 총량) 및 복합 악취 수치는 저감되지 않았다.

이에 피고의 직원인 소외 2는 1차 테스트 도중인 2014. 1. 29. 원고에게 "2014. 2. 7. 회의 전까지 향후 계획을 수립해주시기 바라며 신규 미생물 투입을 계획하신다면 균주 선택을 하시고 정보를 미리 알려주시어 회의 전까지 검토할 수 있도록 부탁드립니다.

"라는 내용과 함께, 피고의 협력사 태화환경이 측정한 아래 표와 같은 1차 테스트 중간 결과를 첨부하여 이메일을 보냈다.

?톨루엔자일렌THC악취톨루엔자일렌12. 19.5.92594.253189300배0.420.53312. 26.2.5177.463219.71,000배0.2150.32812. 30.2.72324.924187.171,000배0.0020.051. 9.0.3052.266317.731,000배1.0050.5141. 16.1.83316.961232.11,000배측정X측정X1. 23.1.46617.4162701,000배측정X측정X1. 27.분석 중분석 중2901,000배측정X측정X

5) 원고는 위 이메일을 받고, '△△ 현대자동차 1공장 테스트 협의' 문서를 작성하였다.

위 문서에는 기존 테스트에 사용하였던 신규 미생물인 커스텀 FM++가 일부 악취 원인물질 분해에 다소 미흡하여 2차 테스트에서는 탄화수소 분해력이 우수한 커스텀 HC와 알콜계.알데하이드계 물질 및 독성물질에 대해서도 분해력을 갖는 커스텀 CL을 6주 동안 투입하여 테스트하기로 하는 내용과 함께 1차 투입한 신규 미생물의 종류와 2차 투입할 신규 미생물의 종류가 기재되어 있었다.

6) 원고와 피고는 2014. 2. 7. 회의를 열어 커스텀 HC, 커스텀 CL을 추가 투입해보는 시험을 진행하기로 하였고, 이에 따라 원고는 2014. 2. 19.부터 2014. 3. 14.까지 피고의 △△ 1공장에 신규 미생물을 투입하였으며, 태화환경은 그에 따른 수질 및 대기 검사를 5주간 시행하였다(이하 위 신규 미생물 투입과 그 이후의 수질 및 대기 검사를 '2차 테스트'라고 한다). 피고의 직원 소외 3은 2014. 3. 14. 원고의 요청을 받고 원고에게 위 2차 테스트에 따른 측정 결과를 알려주었다.

7) 원고는 2014. 3. 20. 피고의 직원 소외 3에게 1차 테스트 결과 및 2차 테스트의 중간 평가의 내용이 담긴 '1공장 신규 미생물 적용 Test 경과보고서'를 보냈고, 피고의 직원인 소외 2는 2013년 말 무렵부터 2014년 초반 무렵 사이에 1차 테스트와 2차 테스트에 사용된 '커스텀 OE++', '커스텀 FM++', '커스텀 HC'의 표본을 피고 회사에서 가져왔다.

8) 원고는 2014. 6. 24. 피고와 'CWS 악취 및 환경개선'을 주제로 한 회의를 하면서 피고에게 공급하는 미생물제와 그에 부수하는 화학제품의 기능, 기제, 사용량 등을 설명하였고, 회의 다음 날인 2014. 6. 25. 피고의 직원인 소외 4에게 회의에서 설명한 자료인 'CWS,미생물적용,악취저감계획서-도장2부.ppt', 'CWS 순환수 미생물 처리 결과-도장2부.ppt', 'CWS사용약품 기능 사용요령-전체.hwp', 'CWS약품사용이력.xlsx' 파일을 이메일로 보내주었다.

바. 피고의 ◇◇대학교와의 산학연구 계획 및 자료의 교부

1) 한편 피고는 2013. 11. 5. 악취를 해결하기 위하여 미생물제를 단순 투입하고 있으나, CWS 내 미생물 농도가 필요한 수준으로 유지되고 있는지 알 수 없다는 이유로 원고에게 알리지 않고 별도의 산학협동 연구를 통하여 VOC 분해를 위한 미생물 생장의 최적모델을 찾아내어 VOC 악취를 감소시킨다는 계획을 세웠다.

2) 위 산학연구의 담당자인 피고의 직원 소외 2는 2014. 1. 6. 자신의 지도교수인 ◇◇대학교소외 5 교수에게 앞서 원고로부터 제공받았던 '도장부스 순환수 처리.ppt', '비제이씨-4100(캡슐라이저) MSDS.xls', '비제이씨-1100(킬링제) MSDS.xls', '비제이씨-2100(응집부상제) MSDS.xls', '비제이씨-3100(미생물제) MSDS.xls', '커스텀-OE의_악취제거_원리.doc', '미생물의 악취제거.pptx' 자료를 제공하였다.

3) 피고는 2014. 1. 16. ◇◇대학교소외 5 교수 등과 '순환수 집수조 악취 저감을 위한 CWS 미생물 연속 배양 시스템 개발'을 연구 주제로 하여, CWS 집수조 내 유입 도료량 점검, 일일 처리 용량 및 적정 미생물 농도 설계, 악취 저감 미

생물 배양기술 확보, 각 미생물의 특성 조사 및 배양기술 확보, 미생물 혼합배양기술 확보, CWS 순환수를 이용한 미생물 배양기술 확보 등을 주요 연구 내용으로 하는 산학연구에 대한 사전협의를 마쳤다.

4) 피고의 연구개발 서비스를 업으로 하는 법인인 현대엔지비 주식회사는 2014. 1. 24. ◇◇대학교 산학협력처와 '순환수 집수조 악취 저감을 위한 CWS 미생물 연속 배양 시스템 개발'을 연구과제로 하는 계약을 체결하였다.

5) 피고의 직원 소외 2는 2014. 2.경 ◇◇대학교 측에 원고의 미생물제인 '커스텀 OE++', '커스텀 FM++', '커스텀 HC'를 전달하였다.

6) 피고와 ◇◇대학교는 2014. 2. 1.부터 2014. 11. 30.까지 '순환수 집수조 악취 저감을 위한 CWS 미생물 연속 배양 시스템 개발'을 과제로 산학협동 연구를 수행하였는데, 그 연구의 결론은 다음과 같다.

- 원고가 피고에게 공급한 미생물제가 도장 재료에 포함된 톨루엔, 자일렌과 같은 휘 발성 유기화합물(VOC)을 분해하는 과정에서 순환수에 부티르산(butyric acid)과 같은 휘발성 지방산(volatile fatty acid, VFA)이 생겨난다.

- VFA는 VOC와 비교하여 소량으로도 악취를 발생시킨다.

- 원고가 피고에게 공급한 미생물제는 VFA로 인한 악취 저감에 효과가 없다.

- 따라서 근본적인 악취 저감을 위해서는 VOC에 효과가 있는 미생물제(M1)와 VFA에 효과가 있는 미생물제(M2)를 동시에 투입해야 한다.

- 새로운 미생물제(M1 + M2)의 단순 투입보다는 '미생물 배양기 → 1차 반응기(미생물 적응조) → 집수조'의 순서로 설치하면 더욱 효과가 있다.

7) 피고의 직원 소외 2는 2014. 12.경 ◇◇대학교 화학공학과에서 위 산학연구와 관련된 '자동차 도장 공장 폐수의 생물학적 처리'라는 주제로 석사학위 논문을 작성하였다.

8) 위 산학협동 연구 결과를 토대로, 피고와 ◇◇대학교 산학협력단은 2015. 1. 9. '도장설비의 악취 제거를 위한 미생물제 및 이를 이용한 악취 제거 방법'에 관한 발명을 특허 출원하여, 2016. 3. 2. (특허번호 생략)으로 특허 등록을 받았다.

이에 원고는 위 특허에 대한 무효심판을 제기하였고, 특허심판원은 2017. 11. 20. 진보성이 부정된다는 이유로 원고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다(2016당900호). 이에 피고가 이 법원에 심결취소소송을 제기하였으나 이 법원은 2019. 2. 15. 피고의 청구를 기각하였으며(2018허1226), 피고가 이에 불복하여 상고하였으나 2019. 7. 11. 대법원에서 심리불속행으로 상고가 기각되어 다음 날 확정되었다(2019후10425).

사. 피고의 새로운 미생물제 사용과 그에 따른 원고와의 거래 종료

1) 피고는 2014. 11. 17. ◇◇대학교 산학협력단과의 산학협동 연구의 결과를 반영한 새로운 미생물제를 납품받기 위해 기술설명회를 실시하였고, 원고도 이 기술설명회에 참석하였다.

그 후 피고는 2015. 3. 20. 신규 미생물제에 관한 입찰 설명회를 개최하였고, 원고를 포함한 8개 업체가 이 설명회에 참석하였다.

2) 피고는 2015. 3. 25. 신규 미생물제 납품에 관한 입찰을 실시하였고, 원고를 포함한 7개 업체가 이 입찰에 참가하였으나 원고가 아닌 다른 업체가 낙찰자로 선정되었다.

그에 따라 △△ 51공장을 제외한 나머지 5개 △△ 공장에 대한 원고와 피고의 미생물제 공급 거래관계는 2015. 6. 14. 계약기간 만료로 종료되었다.

다만 위 5개 공장에 대한 원고와 피고의 케미컬제 공급 거래관계는 2017. 6. 무렵까지 지속되었다.

한편 △△ 51공장에 대하여는 피고의 요청으로 2015. 11. 무렵까지 원피고 사이에 케미컬제와 미생물제를 공급하는 계약이 유지되었다가 그 무렵 종료되었다.

아. 피고의 특허권 등록료 납입대행업체의 원고에 대한 등록료 납부 포기 지시 전달

1) 피고의 특허권 등록료 납입대행업무를 맡은 마크프로 주식회사(이하 '마크프로'라고 한다)는 원고와 피고 공동 명의로 등록된 이 사건 특허권의 등록료 납부와 관련하여 2011. 10. 무렵부터 2014. 7. 무렵까지 매년 원고에게 분담할 등록료의 지급을 안내하는 이메일을 보내면서 피고가 특허권을 유지할 의사가 있다는 내용을 원고에게 알려 왔다.

2) 마크프로는 2015. 7. 29. 원고에게 "이 사건 특허권의 2015년 등록료에 대하여 피고로부터 포기 지시를 받았다.

하지만 원고가 권리 유지를 해야 한다면 등록료를 납부하기 바란다.

"라는 내용의 이메일을 보냈다.

원고는 이에 따라 2015. 7. 29. 이 사건 특허권의 2015년 등록료 전액인 252,000원을 납부하였다.

3) 원고는 피고에게, ① 2015. 10. 8. "이 사건 특허권의 공유 지분을 포기한다면 2015. 10. 21.까지 특허등록원부상의 권리를 정리해주기 바란다.

"라는 내용의 서면을, ② 2015. 10. 28. "2015. 10. 21.까지 아무런 조치가 없기에 다시 한번 최고한다.

2015. 11. 6.까지 특허등록원부를 정리해주기 바란다.

"라는 내용의 서면을 각 내용증명 우편으로 발송하였다.

4) 이에 대해 피고는 원고에게, ① 2015. 10. 29. "피고는 이 사건 특허권에 관한 권리를 유지할 것이다.

2015년 등록료는 2016년 등록료에서 정산되도록 처리하겠다.

"라는 내용의 이메일을 보내고, ② 2015. 11. 6. "2015. 10. 27. 전화 통화 및 2015. 10. 29. 이메일에서 밝힌 바와 같이 이 사건 특허권에 관한 권리를 계속 유지할 것이다.

"라는 내용의 서면을 내용증명 우편으로 발송하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1~10, 12~19, 24, 26, 27, 28, 30~36, 41, 47, 48, 51, 55, 57~60, 89, 91~98, 106, 115,

121, 123, 124, 131, 132호증, 을 제1~15, 20, 24~39, 55~59, 76, 78호증(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다.

달리 특정하지 않는 한 이하 같다)의 기재, 증인 소외 6의 증언, 변론 전체의 취지

2. 손해배상청구에 관한 판단

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고의 주장

가) 구 하도급거래 공정화에 관한 법률(2018. 1. 16. 법률 제15362호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 하도급법'이라 한다)에 따른 손해배상청구

(1) 원피고의 계약관계: 구 하도급법 제2조 제6항에 따른 제조위탁

CWS 관리 업무는 자동차 도장 공정에 부수적인 것으로서 제조위탁의 대상이 되는 물품의 범위 고시(공정거래위원회 고시 제2015-15호, 이하 '이 사건 고시'라고 한다)의 내용 중 '사업자가 물품의 제조, 판매, 수리를 업으로 하는 경우 물품의 제조·수리를 위한 도장, 도금, 주조, 단조, 조립, 염색, 봉제 등 (임)가공'에서 '도장 등'에 해당하므로, 피고가 자신의 CWS 관리 업무 중 순환수의 악취 제거 등 처리 업무를 원고에게 위탁한 것은 구 하도급법 제2조 제6항의 '그 업에 따른 물품의 제조 등'의 위탁에 해당한다.

(2) 피고의 위법행위: 수급사업자인 원고의 기술자료 유용

원고는 수급사업자로서 2004년부터 원사업자인 피고에게 도장부스에 사용되는 순환수 시스템의 악취 제거를 위한 미생물제를 제공하였고, 피고 요청에 응해 악취 제거에 필요한 모든 자료를 제공해 왔으며, 피고는 원고로부터 제공받은 자료를 이용해서 악취 제거 작업을 해 왔다.

그런데 피고는 원고로부터 제공받은 기술자료를 유용해서 ◇◇대학교 산학협력단과 공동 연구 및 공동 특허 출원·등록을 하는가 하면, 피고 직원인 소외 2는 같은 기술자료를 이용해서 석사학위 논문을 작성하였고, 원고의 자료를 활용해서 만든 신규 미생물을 다른 업체에 제공하면서 원고와의 거래를 단절하였다.

이러한 피고의 행위는 구 하도급법 제12조의3 제3항에서 금지하는 원사업자의 수급사업자에 대한 기술자료 유용행위에 해당한다.

(3) 증액 손해배상청구

따라서 피고는 구 하도급법 제35조 제1항, 제2항에 따라 원고에게 발생한 손해액의 3배에 해당하는 금액을 원고에게 배상하여야 하는데, 원고는 명시적 일부청구로서 그중 10억 원 및 이에 대한 지연손해금을 구한다.

나) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 한다)에 따른 손해배상청구

피고는 원고로부터 2004년부터 10년 넘게 미생물제를 공급받아 왔음에도, 원고의 기술자료를 부당하게 유용하여 신규 미생물을 제작한 이후 2015. 5. 무렵 원고와의 거래관계를 일방적으로 중단하였다.

이러한 피고의 행위는 공정거래법 제23조 제1항 제1호의 '부당하게 거래를 거절하는 행위'로서 불공정거래행위에 해당한다.

이에 원고는 명시적 일부청구로서 피고에게 10억 원 및 이에 대한 지연손해금을 구한다.

2) 피고의 주장

가) 구 하도급법에 따른 손해배상청구에 관하여

(1) 원피고의 계약관계: 매매 또는 단순한 도급에 불과함

원고는 피고의 공장에 미생물제 및 케미컬제를 납품하였을 뿐이어서 원피고의 계약관계는 매매에 해당한다.

설령 원피고 간의 계약관계를 매매가 아니라 피고가 원고에게 물품의 제조나 용역을 도급한 것으로 보더라도, 피고는 미생물제 등의 제조·판매를 업으로 하는 사업자가 아니라 단지 원고가 제공하는 물품 내지 용역을 소비하는 지위에 있었을 뿐이며, 이 사건 고시에 의하더라도 피고가 원고로부터 제공받은 것은 피고의 업인 '차량 등의 제조업'에 따른 물품의 범위에 해당하지 아니하므로 원피고의 계약관계를 구 하도급법상의 '제조위탁'이라고 볼 수는 없다.

(2) 피고의 행위: 원고의 기술자료를 유용하지 아니함

원고가 피고 측에서 유용하였다고 주장하는 자료들은 수급사업자인 원고의 자료라고 볼 수 없거나 구 하도급법에서 보호대상으로 하는 기술자료에 해당하지 아니하고, 나아가 피고가 위 자료들을 유용하여 신규 미생물제를 개발하였다거나 피고의 직원이 학위논문을 작성하였다고 볼 수도 없으므로 피고의 행위는 구 하도급법 제12조의3 제3항에서 정한 기술자료 유용행위에 해당하지 아니한다.

나) 공정거래법에 따른 손해배상 청구에 관하여

원고와 피고 간 미생물제에 관한 거래관계는 계약만으로 종료되었고, 이후 거래관계가 이어지지 못한 것은 원고가 미생물처리제의 납품을 위한 입찰절차에서 낙찰을 받지 못하였기 때문이므로, 공정거래법 위반을 이유로 한 손해배상청구도 이유 없다.

나. 구 하도급법 위반에 기한 손해배상청구에 관한 판단

1) 원피고 간의 거래가 구 하도급법의 적용대상이 되는 거래인지 여부

가) 관계 법령

구 하도급법 제2조 제1항은 "이 법에서 '하도급거래'란 원사업자가 수급사업자에게 제조위탁(가공위탁을 포함한다.

이하 같다)·수리위탁·건설위탁 또는 용역위탁을 하거나 원사업자가 다른 사업자로부터 제조위탁·수리위탁·건설위탁 또는 용역위탁을 받은 것을 수급사업자에게 다시 위탁한 경우, 그 위탁(이하 '제조 등의 위탁'이라 한다)을 받은 수급사업자가 위탁받은 것을 제조·수리·시공하거나 용역 수행하여 원사업자에게 납품·인도 또는 제공하고 그 대가를 받는 행위를 말한다.

"라고 규정하고 있고, 같은 조 제2항은 원사업자를 "중소기업기본법에 의한 중소기업자가 아닌 자로서 중소기업자에게 제조 등의 위탁을 한 자"로 규정하고 있으며, 같은 조 제3항은 수급사업자를 "원사업자로부터 제조 등의 위탁을 받은 중소기업자"로 규정하고 있다.

한편 구 하도급법 제2조 제6항은 "이 법에서 '제조위탁'이란 물품의 제조, 판매, 수리 및 건설에 해당하는 행위를 업으로 하는 사업자가 그 업에 따른 물품의 제조 등을 다른 사업자에게 위탁하는 것을 말한다.

이 경우 그 업에 따른 물품의 범위는 공정거래위원회가 정하여 고시한다.

"라고 하고 있고, 위 법에 따라 제정된 이 사건 고시는 원사업자가 물품의 제조·판매·수리를 업으로 하는 경우 제조위탁의 대상이 되는 물품의 범위를 아래 표와 같이 정하고 있다.

가. 제조, 수리, 판매의 대상이 되는 완제품(단 당해 물품의 생산을 위한 기계·설비는 제외)나. 물품의 제조·수리과정에서 투입되는 중간재로서 규격 또는 품질 등을 지정하여 주문한 원자재, 부품, 반제품 등(단 대량생산품목으로 샘플 등에 의해 단순 주문한 것은 제외)다.

물품의 제조를 위한 금형, 사형, 목형 등라. 물품의 구성에 부수되는 포장용기, 라벨, 견본품, 사용안내서 등마. 상기 물품의 제조·수리를 위한 도장, 도금, 주조, 단조, 조립, 염색, 봉제 등 (임)가공

나) 구체적 판단

앞서 인정한 사실, 갑 제1, 2, 66, 123, 124, 130, 132호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정 등을 고려하면, 원고가 제출한 증거들만으로는 원피고 간의 계약관계가 구 하도급법의 적용대상이 되는 제조위탁에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

따라서 이를 전제로 하는 원고의 주장은 이유 없다.

(1) 침익적 행정처분의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석·적용하여야 하고 행정처분의 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석하여서는 아니 된다.

또한 그 입법 취지와 목적 등을 고려한 목적론적 해석이 전적으로 배제되는 것은 아니라 하더라도 그 해석이 문언의 통상적인 의미를 벗어나서는 아니 된다(대법원 2008. 2. 28. 선고 2007두13791, 13807 판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2015두53961 판결 등 참조).

(2) 구 하도급법은 사업자가 다른 사업자에게 제조위탁을 하는 것을 하도급거래의 일종으로 규정하면서, 그러한 원사업자가 당해 법률을 위반한 경우 원사업자에게 시정조치(제25조), 과징금(제25조의3), 상습법위반사업자 명단공포(제25조의4), 형사처벌(제29, 30조), 과태료(제30조의2), 증액 손해배상책임(제35조 제2항)을 부담하도록 규정하고 있으므로, 위 법의 적용대상이 되는 '제조위탁'의 해석 역시 문언의 통상적인 의미를 벗어나서는 아니 된다고 할 것이다.

- (3) 앞서 본 구 하도급법 제2조 제6항과 이 사건 고시의 내용을 종합하여 보면, 구 하도급법이 규율대상으로 하는 제조위탁은 원사업자가 "업에 따라 제조하는 물품"의 제조·판매·수리를 수급사업자에게 위탁하는 경우여야 하고, 위 제조의 개념 속에는 임가공까지 포함한다고 해석할 수 있다.

한편 한국표준산업분류(통계청 고시 제2017-13호)에 따른 제조업이란 원재료(물질 또는 구성요소)에 물리적, 화학적 작용을 가하여 투입된 원재료를 성질이 다른 새로운 제품으로 전환시키는 산업활동을 말하고, 그 상품의 본질적 성질을 변화시키지 않는 처리활동(상품을 선별, 정리, 분할, 포장, 재포장하는 경우) 등은 제조활동으로 보지 않는다.

그렇다면 제조 내지 가공에는 원재료에 물리적, 화학적 작용을 가하여 투입된 원재료를 성질이 다른 새로운 제품으로 전환시키는 행위 태양이 있어야 한다.

- (4) 이 사건에 관하여 살피건대, 앞서 인정한 사실에 의하면 원고는 단순히 미생물제와 케미컬제를 판매만 한 것이 아니라 원고의 직원이 피고 측 공장에 상주하며 약품 탱크에 이들의 용량과 농도를 조절하여 투입하였던 점 등에 비추어, 원고는 피고의 위탁을 받아 CWS 관리 업무 중 순환수 약취 제거 등의 용역 업무를 담당하였던 것으로 인정된다.

그런데 피고는 각종 차량의 제조, 판매업을 영위하는 법인으로 CWS 관리 업무는 차량을 제조하는 과정에서 이용되는 순환수의 수질을 관리하기 위한 업무의 일환이므로 이는 피고가 업으로 제조·판매하는 물품(자동차)에 관한 내용이 아니라 물품(자동차)을 제조하는 설비의 유지·관리에 관한 업무라고 할 것이고, 이 사건 고시는 앞서 본 바와 같이 그러한 생산설비의 제조·수리·판매는 제조위탁의 대상이 되는 물품에서 배제하고 있다.

그리고 원고는 미생물 및 화공약품의 제조, 판매업 등을 영위하는 법인으로서, 원고가 위탁받아 담당한 업무는 자동차의 도장이 아니라 자동차의 도장 후 잉여 분무도료를 수거, 회수할 목적으로 사용되는 CWS 공정의 일부분에 불과하다.

그렇다면 원고의 위와 같은 행위를 차량이나 차량의 부품 등을 도장하는 것과 같이 투입된 원재료에 물리적, 화학적 작용을 가하여 성질이 다른 새로운 제품으로 전환시키는 차량의 제조활동이라고 볼 수는 없다.

- (5) 결국 원고와 피고 간의 위 계약의 실질은 CWS 관리 업무 중 순환수 약취 제거 등에 관한 '용역계약'에 해당한다고 볼 수 있는데, 구 하도급법 제2조 제11항이 용역위탁 중 구 하도급법의 적용대상이 되는 계약을 "지식·정보성과물의 작성 또는 역무의 공급을 업으로 하는 사업자가 그 업에 따른 용역 수행행위의 전부 또는 일부를 다른 용역업자에게 위탁하는 것"으로 한정하고 있으므로, 원피고 간의 위 계약이 구 하도급법상 규율대상이 되는 용역위탁에 해당하지 아니함은 명백하다.

- (6) 한편 원고는, 원피고 사이에 체결된 2013. 5. 14.자 기본거래계약서 제1조(기본원칙)에 "피고와 원고는 이 계약의 이행에 있어서 하도급거래 공정화에 관한 법률과 공정거래법 및 관련 법령의 제 규정을 준수하여야 한다.

"라는 내용이 기재되어 있는 점, 피고가 2016. 11. 23. 원고에게 보낸 이메일에도 원피고가 위 계약에 구 하도급법이 적용되는 것을 전제로 하는 내용이 기재되어 있는 점 등을 들어 원피고는 위 거래를 하도급거래로 인식하였으므로 원고와 피고를 구 하도급법이 적용되는 원사업자와 수급사업자로 볼 수 있다고 주장한다.

그러나 원고와 피고 사이의 거래에 구 하도급법이 적용되는지 여부는 법률 적용의 문제이므로, 양 당사자가 위 계약에 구 하도급법이 적용된다고 인식하였다고 하여 그러한 주관적 사정만으로 위 하도급법의 규정이 원피고 간의 계약에 적용된다고 볼 수는 없다.

따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

2) 원고가 주장하는 자료들이 구 하도급법상 원고의 기술자료에 해당하는지 여부

가) 원고가 피고에게 제공한 자료

앞서 인정한 사실 등에 기초하여, 원고가 피고에게 제공하거나, 피고가 원고로부터 얻은 자료를 정리하면 다음과 같다(이하 순번에 따라 '이 사건 제○번 자료'라 하고, 통틀어서 '이 사건 각 자료'라 한다).

순번자료명증거1수처리제용도(2공장).xlsx갑 제2호증의 22도장부스 순환수 처리.pptx갑 제2호증의 4, 갑 제106호증의 53비제이씨-4100(캡슐라이저) MSDS.xls갑 제3호증, 갑 제106호증의 1~4비제이씨-2100(응집부상제) MSDS.xls비제이씨-3100(미생물제) MSDS.xls비제이씨-1100(킬링제) MSDS.xls4커스텀-OE의_악취제거_원리.doc갑 제4호증의 25Product profile.docx갑 제4호증의 36미생물의 악취제거.pptx갑 제4호증의 47201312신규미생물 군주 CWS 적용 시험 계획서.hwp갑 제5호증의 38TX 랩테스트.hwp갑 제5호증의 491공장 테스트 경과보고서.hwp갑 제7호증의 210CWS,미생물적용,악취저감계획서-도장2부.ppt갑 제8호증의 211CWS 순환수 미생물 처리 결과-도장2부.ppt갑 제8호증의 312CWS사용약품 기능 사용요령-전체.hwp갑 제8호증의 4CWS약품사용이력.xlsx13미생물제 커스텀 OE++, 커스텀 FM++, 커스텀 HC갑 제47, 48, 51호증

원고는 이 사건 각 자료 이외에 2014. 2. 7. 회의에서 추가 미생물 투입 시험에 사용하였거나 사용할 신규 미생물의 종류가 기재된 '△△ 현대자동차 1공장 테스트 협의' 문서(갑 제41호증)도 피고에게 교부하였다고 주장하나, 갑 제40, 105, 111호증의 각 기재만으로는 피고가 이를 교부받았다는 사실을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다(설령 피고가 교부받았다고 하더라도 위와 같은 미생물 종류에 관한 정보가 원고에 의하여 비밀로 관리되었다고 볼 수 없고, 아래에서 보는 바와 같이 위 문서에서 말하는 신규 미생물인 커스텀 FM++, 커스텀 HC 등에 있는 미생물 종류에 관한 자료를 원고의 기술자료로 볼 수도 없다).

(주11) 위 문서에 기재되었다고 주장하는 미생물의 종류는 아래 표와 같다.

1차 투입된 신규 미생물 종류2차 투입할 신규 미생물 종류?<Gram negative Bacteria><염소계 유기화합물 분해 및 냄새 제거>?Pseudomonas sp.ChlorobenzeneEthylbenzene?Acinetobacter sp.PropylbenzeneTCEBacillus subtilisAlcinetobacter sp.DichloroethyleneDioxaneBacillus licheniformusFlavobacteriumStyreneCyclohexaneBacillus megateriumXanthomonas sp.Aldehyde계 화합물 Alcohol류Arthrobacter paraffinues?Keton계 화합물?Arthrobacter sp.<Gram positive Bacteria><탄화수소계 화합물 분해 및 냄새제거>Rhodococcus rhodochrousNocardia sp.Crude oilBunker-C oil?Mycobacterium sp.Diesel oilKerosene?Corynebacterium sp.GasolineBTEx?Arthrobacter sp.???Bacillus sp.??

나) 구 하도급법상 기술자료에 해당하는지 여부

(1) 구 하도급법상 기술자료의 판단 기준

구 하도급법 제2조 제15항은 "이 법에서 '기술자료'란 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 제조·수리·시공 또는 용역 수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 자료를 말한다.

"라고 규정하고 있고, 같은 법 시행령(2016. 12. 27. 대통령령 제27702호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제2조 제8항은 "법 제2조 제15항에서 '대통령령으로 정하는 자료'란 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 특허권, 실용신안권, 디자인권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 정보, 2. 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 기술상 또는 경영상의 정보"라고 규정하고 있다.

이때 '상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다' 함은, 객관적으로 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태로 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하였는지, 자료에 접근할 수 있는 대상자나 접근방법을 제한하였는지, 자료에 접근한 자에게 비밀유지준수 의무를 부과하였는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하고, 위와 같은 사항을 고려함에 있어서 수급사업자는 기본적으로 거래상 지위가 낮아 원사업자의 기술자료 요구에 대해 비밀유지 노력에 관한 사항을 명시적 또는 직접적으로 요구할 수 없고, 원사업자에게 기술자료가 제공되면 제3자에게 노출될 가능성이 있음을 인지하더라도 이에 응할 수밖에 없다는 현실을 고려하여야 하며 반드시 명시적으로 비밀유지의무를 부담하기로 약정한 경우뿐만 아니라 신뢰관계의 특성 등에 비추어 신의칙상 또는 묵시적으로 그러한 의무를 부담하기로 약정하였다고 보아야 할 경우를 포함한다.

그리고 '특허권, 실용신안권, 디자인권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된다' 함은, 어떤 지식재산권의 내용 그 자체뿐만 아니라 그 지식재산권의 내용을 발명, 고안, 창작하는 전 과정 및 그 이후에 발생하였거나 참고된 것으로서 그 지식재산권의 내용과 상당한 관련이 있는 것이라면 이에 해당된다.

지식재산권의 내용과 상당한 관련이 있는지 여부는 지식재산권을 보유한 수급사업자를 제외한 제3자가 당해 지식재산권의 내용을 이해하는 데 또는 당해 지식재산권을 실시·사용하는 데 필요한지 여부 등을 기준으로 판단한다.

한편 "그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 기술상 또는 경영상의 정보"에는 기술개발(R&D)·생산·영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 것이 포함될 수 있는데, 이는 정보·자료의 보유자 혹은 다른 사업자가 그 정보·자료를 사용함으로써 기술개발(R&D)·생산·영업활동에 있어 기술상의 우위를 얻을 수 있거나 그 정보·자료의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용, 시간이나 노력이 필요한 정보를 말한다.

다만 거래의 대상이 될 수 있을 정도로 독자적인 가치를 가지는 것에 한정되지 않고, 보유함으로써 얻게 되는 이익이 상당히 있거나 보유하기 위하여 비용이 상당히 소요되는 경우라면 이에 해당된다.

(2) 구체적 판단

(가) 이 사건 제1번 자료[수처리제용도(2공장).xlsx]

갑 제2호증의 2의 기재에 의하면, 이 자료의 내용은 아래 표와 같은데, 원고가 피고에게 공급하는 미생물처리제 및 킬링제, 응집부상제의 규격, 상품명, 색상, 처리방법, 용도 및 사용 목적과 같은 기본적인 내용이 기재되어 있을 뿐이다

규격처리방법약품 일반적 용도사용 목적킬링제 BIO-1100, 연푸른 투명액상물리적페인트 점성 제거 분산작용잉여 spray 페인트를 미세입자로 분산시키고 점성 및 점착성 제거응집부상제 BIO-2100, 백색 현탁 점조액상물리적페인트 슬러지 응집부상용분산된 페페인트를 집수조에서 응집부상미생물처리제 BIO-3100, 무색투명 액상생물학적유기용제 등 유기물 분해도장부스 순환수 중의 유기용제분해와 용제기화방지로 작업현장 및 배출가스 악취 발생을 감소시켜 보건위생 개선과 민원발생 해소- 순환수 장기재사용 폐수처리비용 절감- 설비 페페인트 부착 방지로 설비청소용이 수명연장(특히 배기 팬)

또한 을 제97 내지 100호증의 각 기재에 의하면, 킬링제, 응집부상제, 미생물처리제에 대한 일반적 용도와 사용 목적은 아래와 같이 피고가 원고로부터 이 자료를 받을 당시 동종업계에 있는 자들에게 널리 알려져 누구나 접근할 수 있는 정보였던 것으로 보인다.

출처내용네이버 블로그 2012. 9. 4. 게시글도장 공장의 Paint Spray System의 제반 설비를 유지 관리함에 있어서 Over Spray된 점성을 지닌 페인트 입자로부터 설비의 보존 및 원활한 가동을 위하여 Water Booth Tank 내로 혼입되어 지는 페인트 입자의 점성 파괴와 파괴된 입자를 응집부상시키는 역할을 하는 약품이다.

삼풍트라이텍의 홈페이지(주15) "도장 Booth에서 순환수에 존재하는 점성이 제거된 페인트는 Killing제의 작용에 의해서 미세 Floc의 형태로 순환수에 부유하게 되고 순환수의 탁도를 나쁘게 하는 원인이 된다.

또한 계속해서 순환수 내에서 부유하는 입자들은 반응성이 없어져서 결국 바닥에 가라앉게 되고 이렇게 바닥에 가라앉은 입자들은 다시 떠오르지 않아서 제거하는 데 상당한 애로점이 되기도 한다.

따라서 점성 제거와 함께 응집부상을 시켜서 페인트 입자를 바로 바로 제거해 주어야 설비의 오염을 방지할 수 있을 뿐만 아니라 설비 보호와 수명연장에 도움을 줄 수 있다.

"미생물제제 SP-40(수입품) 약취 및 고농도 유기화합물 분해에 탁월한 도장 순환수 처리용 미생물제제. (도료, 안료, 용제 분해용) 특수 기능이 있는 미생물을 각각 선별, 배양시켜 생산한 미생물군에 영양소 및 기타 첨가제를 혼합한 제품으로 ketones, phenolics, recalcitrant organics, surfactants 등을 포함하고 있는 일반적인 생물학적 처리가 어려운 폐수에 적합하도록 생산된 것으로 도장 순환수 및 안료 생산 공정에서 뛰어난 효과를 가지고 있다.

BOD, COD 및 TOC의 높은 제거율, 신속한 유기물 처리, Amylase, protease, lipase, cellulase 등의 효소 생산, H₂S와 같은 혐기성 상태에서 발생하는 악취 제거, Phenol류, 방향족 탄화수소의 신속한 분해, Toxicity of waste의 뛰어난 처리, 미생물 보존능력 증가, 영양 balance 유지. 청수케미컬의 홈페이지(주16) 도장 BOOTH의 순환수에서 발생하는 OVER SPRAY 도료는 접착성이 있기 때문에 SPRAY BOOTH의 배기계를 막아 급배기의 조화를 저해함으로 도장 불량률의 원인 및 BOOTH의 휘발성 용제가 잘 배출되지 않아 안전 및 위생상 위험한 상태가 초래되어 작업환경의 악화를 가져온다.

또한 OVER SPRAY된 대부분의 페인트는 순환수 배관 및 바닥에 침적되어 시간이 경과함에 따라 고무 모양으로 된 페인트 제거 및 청소에 많은 인력과 시간이 필요하고 고착된 페인트에서 생성되는 병원성 미생물에 의하여 악취 및 환경안전상 위험이 따른다.

또 순환수에 페인트 성분의 용해로 미립자가 분산되어 수중의 현탁물질(SS)이나, 용해 고형분(TDS)을 증가시켜 순환수의 상태가 악화되어 순환수의 교환을 필요로 한다.

페인트 내의 용제는 배기 중의 탄화수소(HC)를 증가시킬 뿐만 아니라 순환수의 C.O.D를 상승시키고 순환수를 산성화하여 설비의 부식을 촉진시킨다.

상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 OVER SPRAY된 페인트의 점성을 제거하고, 점성이 제거된 페인트 입자의 제거가 용이하도록 하기 위해 응집부상이 필요하다.

2011. 3. 24. 네이버 블로그 응집제 투입 후 응집 동영상수성페인트 폐수에 응집제 투입 후 응집현상입니다.

한가지 응집제로 페인트 점성 제거와 슬러지 부상이 가능합니다.

삼풍트라이텍의 홈페이지

청수케미컬의 홈페이지

그렇다면 원고가 피고에게 제공한 이 사건 제1번 자료는 수급사업자의 생산·영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 자료이거나 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 자료라고 보기 어려워 구 하도급법상 기술자료에 해당하지 아니한다.

(나) 이 사건 제2번 자료[도장부스 순환수 처리.pptx]

갑 제2호증의 4, 갑 제106호증의 5의 각 기재에 의하면, 이 자료는 수처리와 수처리제의 기본 개념, CWS 공정의 개요, CWS 공정에서의 약품처리, 미생물제의 작용효과를 개괄적으로 설명한 자료이다.

을 제97 내지 100호증의 각 기재에 의하면 순환수에서의 미생물제 및 각 화학제의 용도 및 작용 메커니즘은 널리 알려져 있었던 것으로 보이고, 갑 제24호증 및 을 제102, 103호증의 각 기재에 의하면, 원고와 피고가 공유하고 있는 이 사건 특허권의 특허공보에도 "잉여의 유성도료만 함유된 도장부스용 순환수의 경우에는, 상기 순환수에 아크릴 아미드계 현탁용 양이온성 폴리머(고분자 응집제)와, 메틸올델라민의 도료 킬링제(Killing agent)를 첨가하는 방법으로 순환수에 함유된 잉여의 유용성도료와 유기용제를 효과적으로 제거, 회수할 수 있었다.

"라고 기재되어 있어 순환수에서의 약품처리에 대한 기본 개념은 이미 널리 알려져 있었다고 보이며, 피고가 2005년경 주식회사 나노이앤씨(이하 '나노이앤씨'라고 한다)로부터 받은 'CWS Technical Data'라는 제목의 자료에도 미생물제가 고분자수지의 점성을 제거하여 저분자로 분해한 이후 저분자 및 무기물을 응집시켜 부상시키며, 저분자 페인트 슬러지를 생물학적 방법으로 분해하여 물과 이산화탄소로 분해하는 전체적인 과정이 기재되어 있는 사실이 인정된다.

또한 이 사건 제2번 자료의 제13쪽에는 원고가 피고에 공급하는 미생물제의 작용효과로서 톨루엔, 자일렌, 1-뷰탄올의 산화반응이 화학식으로 설명되어 있으나, 을 제101호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 톨루엔, 자일렌의 산화반응에 대한 각종 학술 논문이 원고가 이 사건 제2자료를 피고에게 넘겨주기 이전에 다수 발표되어 있었을 뿐만 아니라 위 물질의 화학식은 인터넷 등에서도 쉽게 찾을 수 있으므로, 톨루엔, 자일렌 등의 산화반응식은 동종업계에도 널리 알려져 있었던 것으로 보인다.

위와 같은 사정을 고려해보았을 때, 이 사건 제2번 자료의 내용은 대체로 널리 알려져 누구나 쉽게 위 정보에 접근할 수 있어, 생산·영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 것이라고 보기 어렵고, 원고가 위 자료를 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지하였다고 보기도 어렵다.

한편 이 사건 제2번 자료의 제16쪽에는 원고의 미생물제를 실제 사용한 경우의 효과가 그래프로 설명되어 있다(오른쪽 그림 참조). 그러나 이 자료만으로는 원고의 미생물제를 사용할 경우 VOC가 감소하여 악취 저감의 효과가 있다는 사실만을 알 수 있을 뿐 구체적으로 원고의 미생물제가 무엇인지, 어떠한 미생물이 포함되어 있는지는 알 수 없어, 피고에게 유용하고 독립한 경제적 가치가 있는 자료라고 보기는 어렵다.

(다) 이 사건 제3번 자료[비제이씨-4100(캡슐라이저) MSDS.xls, 비제이씨-1100(킬링제) MSDS.xls, 비제이씨-2100(응집 부상제) MSDS.xls, 비제이씨-3100(미생물제) MSDS.xls]

산업안전보건법 제41조 제1항은 고용노동부령으로 정하는 분류기준에 해당하는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제를 양도하거나 제공하는 자는 이를 양도받거나 제공받는 자에게 그 화학물질의 명칭, 구성성분의 명칭 및 함유량, 안전·보건상의 취급주의 사항, 건강 유해성 및 물리적 위험성, 그 밖에 고용노동부령으로 정하는 사항을 모두 기재한 '물질안전보건자료'를 작성하여 제공하여야 한다고 규정하고 있는데, 이 사건 제3번 자료는 위 규정에 따라 화학물질을 제공받는 피고가 이를 제공하는 원고로부터 받아 비치해야 하는 물질안전보건자료이다.

또한 같은 법 제63조에 의하면 제41조 제1항에 따라 물질안전보건자료에 적지 아니한 정보를 제공받은 자는 비밀유지의무가 있으나, 물질안전보건자료에 대하여는 별도의 비밀유지의무를 규정하고 있지 않다.

더욱이 갑 제80, 82호증의 각 기재에 의하면, 원고가 2013. 9. 4. 위 규정에 따라 피고의 직원들에게 이 사건 제3번 자료를 이메일로 송부하였을 뿐 아니라, 이 사건 제3번 자료를 피고 공장 현장의 약품창고에 비치하여 둔 사실이 인정되고, 이에 대하여 원고가 피고에게 비밀유지의무를 부과하였다는 사정도 없으므로, 원고의 위 자료들이 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되었다고 볼 수 없다.

(라) 이 사건 제4번 자료[커스텀-OE의_악취제거_원리.doc]

갑 제4호증의 2의 기재에 의하면, 이 자료는 미국 회사인 Custom Biologicals, Inc.(이하 '커스텀 바이오사'라고 한다)가 제조한 미생물제 '커스텀 OE'의 악취 제거 원리 및 미생물적 고찰, 화학 물리적 방법에 의한 악취 제거 방법 등이 설명되어 있다.

그런데 을 제48호증의 1, 2의 기재에 의하면, 위 자료는 커스텀 바이오사의 홈페이지에 게시되어 있는 'Bioremediation of Odors'의 번역본에 불과하여 누구나 접근할 수 있는 정보에 해당하므로, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되었거나 기술적으로 유용하고 독립된 가치가 있는 자료라고 볼 수는 없다.

다만 이 사건 제4번 자료 중 '화학-물리적 방법에 의한 악취 제거'의 6. 단락은 위 커스텀 바이오사의 홈페이지에 게시되어 있지 아니하나, 그 내용이 질소계 악취가스, 황화물계 악취가스, 유기물 악취 등의 악취 발생 물질을 분해, 제거하는 일반적인 메커니즘을 기재한 것에 불과하여, 이 부분이 원고 또는 피고의 생산·영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있다고 보기는 어렵다.

(마) 이 사건 제5번 자료[Product profile.docx]

갑 제4호증의 3의 기재에 의하면, 이 자료는 커스텀 OE에 대한 제품설명서인데, 미생물의 수, 물리적 특성 등이 기재되어 있고, 특히 미생물의 성분으로서 *Arthrobacter* sp. #1, *Arthrobacter* sp. #2, *Arthrobacter* sp. #3이 기재되어 있다. 그런데 을 제47호증의 1, 2의 기재에 의하면, 바이오그린의 홈페이지에서 악취제거제 제조에 사용된 미생물로 커스텀 OE를 소개하고 있고, 자신의 악취제거제에 사용된 미생물 중 하나로 '*Arthrobacter* sp'를 소개하면서 미생물이 유기물질을 무기물로 변환시키는 능력이 탁월하고, 암모니아 처리에 뛰어난 효능을 보유하고 있다고 기재하고 있으므로, 이 사건 제5번 자료로부터 *Arthrobacter* sp. #1, *Arthrobacter* sp. #2, *Arthrobacter* sp. #3 미생물이 악취 제거에 효과가 있는 사실을 알 수 있다 하더라도 이러한 점은 이미 피고가 위 자료를 원고로부터 받기 이전에 동종업계에 널리 알려져 있어 위 자료를 원고의 생산·영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 자료라거나 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 자료라고 보기 어렵다.

(바) 이 사건 제6번 자료[미생물의 악취제거.pptx]

갑 제4호증의 4의 기재에 의하면, 이 자료는 원고가 판매하는 미생물제의 개요, 기능, 작용효과, 사용방법을 개략적으로 설명한 제품설명서이다.

그러나 위 자료에 있는 내용은 앞서 본 바와 같이 대부분 이미 공지된 사실로서 원고에게 어떠한 경제적 가치가 있거나 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 자료라고 보기 어렵다.

한편 이 사건 제6번 자료의 4쪽의 '적정미생물 밀도 유지(폐수 ml당 미생물 수)' 부분의 폐수 중 미생물밀도에 관한 기재 부분에 대하여도 원고가 제출한 증거들만으로는 위 정보의 취득을 위하여 상당한 비용, 시간, 노력이 필요하다고 보기는 어려워 위 미생물밀도에 관한 정보를 어떠한 경제적 가치가 있는 정보로 보기는 어렵다.

(사) 이 사건 제7번 자료[201312신규미생물 균주 CWS 적용시험 계획서.hwp]

갑 제5호증의 3, 을 제1, 2호증의 각 기재에 의하면, 위 자료의 내용은 피고 공장에 시행할 신규 미생물 현장적용 시험 계획서로서, 목적, 개요, 사전 점검사항, CWS 현장적용 요약, 현장적용 일정 등 원피고가 이미 2013. 11. 22.자 회의에서 합의한 내용 등으로만 기재되어 있을 뿐으로 그 자체로는 원고에게 어떠한 경제적 가치가 있다거나 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 내용으로 보기 어렵다.

(아) 이 사건 제8번 자료[TX 랩테스트.hwp]

갑 제5호증의 4의 기재에 의하면, 이 사건 제8번 자료에는 기존 미생물과 원고가 선택한 신규 미생물을 각각 톨루엔과 자일렌이 혼합된 용액에 투입하여 그 미생물이 늘어나는 양을 비교한 결과 및 그 결과를 토대로 원고가 선택한 신규 미생물이 기존 미생물보다 톨루엔과 자일렌에 대한 적응성이 높다고 볼 수 있다고 판단한 내용이 포함되어 있다. 그런데 이러한 내용은 원고가 선택한 신규 미생물이 톨루엔과 자일렌을 혼합한 용액에 투입되었을 때의 적응성을 알아보기 위한 실험실 단계의 시험 결과로서, 신규 미생물이 기존 미생물보다 톨루엔 및 자일렌에 대한 적응성이 높다는 사실만 확인한 정도에 불과하고, 톨루엔 및 자일렌의 감소 여부에 대해서는 확인되지 아니하여 실제 악취 저감의 효과가 있는지는 알 수 없으며, 구체적으로 기존 미생물은 무엇이고, 신규 미생물은 무엇인지에 관한 내용은 없으므로, 위 자료가 원고에게 어떠한 경제적 가치가 있는 자료라고 보기는 어렵다.

(자) 이 사건 제9번 자료[1공장 테스트 경과보고서.hwp]

갑 제7호증의 2의 기재에 의하면, 이 자료는 원고가 2014. 3. 20. 피고에게 제공한 신규 미생물 투입에 따른 측정 자료 및 결과 분석 자료이다.

그 주요 내용은 아래와 같다.

- 신규 미생물 1차 테스트 - 신규 미생물 사용 기간: 2013. 12. 23.~2014. 2. 18. - 내용: 기존 미생물(OE++ 악취감소 전용)에 신규 미생물(FM 복합유기물 분해) 추가 사용 ● 신규미생물 정상사용: 100kg/day ● 신규미생물 추가사용 계획(총사용량 3,210kg) 1~7일차: 120kg/d × 7d = 840(주17)kg(기초 주입 개념) 8~15일차: 90kg/d × 7d = 630kg(기초 주입 개념) 15~45일차: 60kg/d × 29d = 1,740kg(정상 사용) - 테스트 결과 ● 수질 톨루엔 자일렌 GC분석 수치는 다소 저감 경향은 있으나 대기의 THC(Total Hydrocarbon, 탄화수소 화합물의 총량) 및 복합 악취 수치는 저감되지 않음 ● 테스트 결과 불만족. 1차와 다른 종의 미생물 2차 테스트 계획○ 신규 미생물 2차 테스트 - 신규 미생물 사용 기간: 2014. 2. 19.~2014. 4. 2. - 내용: 기존 OE++ 및 1차 신규 미생물 FM 모두 사용 중단하고 HC+CL 사용 ● 2차 미생물 선정 배경: 톨루엔, 자일렌 및 석유계 분해 전용 미생물인 HC와 알콜계 및 난분해성 유기용제(염소와 같은 할로젠 화합물) 분해 미생물인 CL 사용으로 대기 시너 냄새 저감 목적 - 2차 테스트 중간 평가 ● CWS 순환수의 냄새는 현저히 감소하고 부상 슬러지 응집 상태도 개선되었으나 대기의 THC 및 복합 악취 배수는 저감되지 않음 ● 미생물 밀도는 1차 미생물 적용부터 증가하였음 ● 도장부스 공정 점검을 요청함: 수류 판의 물 흐름이 원활하고 순환수량은 적정한지? 페인트 Over spray 가스와 순환수와의 접촉은 잘되고 있는지? 세정 시너 회수율은 양호한지(배기로 바로 흐름은 없는지)? 수용성 세정제 CWS로 평균적(균일) 유입은 할 수 없는지?○ 표1: CWS 시험 분석 Data 일 자 수 질 (ppm) 대 기 (ppm) T H C (ppm) 복 합 악 취 (배) 비 고 톨 루 엔 자 일 렌 톨 루 엔 자 일 렌 13.11.28.13.31544.9225.52324.1--HMC 테스트 전 분석12.19.5.92594.2530.420.53318930013. 12. 23. 1차 미생물 사용12.26.2.5177.4630.2150.328219.71,000?12.30.2.72324.9240.0020.05187.21,000?14.01.03.0.2230.837----?01.09.0.3052.2661.0050.514317.71,000?01.16.1.83316.961--232.11,000?01.23.1.46617.416--270.01,000?01.27.----294.51,000?02.06.----193.1669?02.14.----281.41,000?02.20.----126.566914. 02. 19. 2차 미생물 사용

02.27.0.6507.446--108.6669?03.06.0.0521.424--197.41,000?03.10.----170.01,000?03.13.----2501,442◆ 상도배기3번
THC3/10 1203/13 75○ 표2: CWS 미생물 밀도시료 채취 일자 밀도(cfu/ml) 비교
13.11.15.400,000?11.21.3,000,000?11.28.4,700,000?12.06.5,600,000?12.13.10,000,000?12.20.14,000,000?12.27.14,00
0,0002013. 12. 23. 1차 사용14.01.07.3,600,000?01.10.11,000,0002회 확인
01.14.26,000,000?01.21.60,000,000?01.24.24,000,000?01.28.14,000,000?02.06.27,000,000?02.14.33,000,000?02.19.37
,000,0002014. 02. 19. 2차 사용02.28.36,000,000?03.07.42,000,000?03.14.38,000,000?

840

그러나 앞서 인정한 사실, 갑 제9, 10, 47, 48, 50, 51호증, 을 제110, 111호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정 등에 비추어 보면, 이 사건 9번 자료 중 1차, 2차 테스트 결과 부분은 원피고가 공유하는 기술자료라고 보아야지 이를 원고의 기술자료라고 보기 어렵고, 나머지 부분도 구 하도급법상 보호되는 기술자료에 해당한다고 보기 어렵다.

㉠ 이 사건 제9번 자료 중 1차, 2차 테스트 결과 부분

㉡ 이 사건 1차, 2차 테스트는 원피고의 사전협의를 따라 서로가 역할을 분담하여 실험한 결과이므로 그 결과물 역시 원피고가 공유하는 것으로 보아야 한다.

앞서 본 바와 같이 원고와 피고는 2013. 11. 22. 'CWS 약취 저감 방안 협의'라는 회의를 하면서 피고는 △△ 1공장을 시험장으로 제공하는 외에 협력사인 태화환경을 통하여 수질 검사 및 약취 검사를 하여 원고에게 그 시험 결과를 제공하기로 하였고, 원고는 신규 미생물 균주를 선택하여 그 시험을 실시하기로 하였으므로 비록 원고가 최종적으로 1차, 2차 테스트 결과를 정리하였다 하더라도 그러한 사정만으로 위 1차, 2차 테스트 결과가 원고에게만 귀속되는 정보라고 볼 수 없다.

㉢ 위 1차, 2차 테스트를 위하여 원고는 신규 미생물제인 커스텀 FM++ 제품을 미화 6,960달러, 커스텀 HC 및 커스텀 CL을 합계 미화 9,360달러에 구매하여 총 미화 16,320달러를 지출하였고, 피고는 태화환경에 2013. 12. 4. 1,640,100원, 2013. 12. 19. 3,545,080원, 합계 5,185,180원을 위 측정비용으로 지급하였다.

㉣ 원고는 위 1차, 2차 테스트 결과는 미생물제 등을 이용하여 CWS의 순환수를 처리하는 방법에 관한 원고의 독자적인 기술을 적용한 결과이므로 원고에게 귀속되어야 한다고 주장한다.

그러나 이 사건 제9번 자료, 소외 2의 석사학위 논문, 이 사건 특허의 등록특허공보의 기술된 내용에 의하더라도 위 실험에 원고의 독자적인 기술이 적극 활용되었다고 보이지 않고, 원고의 역할은 단지 톨루엔, 자일렌 등 VOC를 저감시키는 신규 미생물제를 정기적으로 일정한 양을 투입하였다는 것에 그치고 있다.

이에 더하여 위 1차, 2차 테스트에서 폐수 중 미생물 밀도는 시험 전 400,000cfu/ml에 비하여 42,000,000cfu/ml로 최대 100배 이상 증가하였던 사정(이 사건 제9번 자료 중 표2: CWS 미생물 밀도 참조) 등을 고려해보면, 원고의 기술력이 1, 2차 테스트에 따른 수치를 얻는 데에 중요한 역할을 한 것으로 보이지는 아니한다.

그렇다면 원고의 시험행위를 근거로 위 각 테스트 결과가 원고에게만 귀속된다고 볼 수도 없다.

㉤ 피고는 이 사건 시험을 하기 이전 자체적으로 약취 발생 원인을 CWS 내 톨루엔, 자일렌에 의한 것이라고 특정하였을 뿐 아니라 △△ 1공장을 시험장으로 제공하고 원고가 한 시험에 따른 결과를 태화환경을 통하여 측정하여 원고에게 통보하기까지 하였으므로, 비록 원고가 시험을 진행하고, 최종적으로 피고로부터 받은 측정 결과를 통해 위 자

료를 만들었다고 하더라도 이를 원고의 정보라고만 보기는 어렵고 원피고가 공유하는 정보라고 보아야 할 것이다.

② 이 사건 제9번 자료의 나머지 부분

이 사건 제9번 자료의 나머지 부분은 피고의 측정 결과에 기초하여 작성된 내용으로서 신규 미생물 투입 시험의 경과와 시험 결과에 대한 원고의 평가에 불과하여 경제적으로 독립된 가치가 있는 정보를 포함하고 있지는 아니하다. 따라서 이 사건 제9번 자료의 나머지 부분 역시 구 하도급법상 기술자료에 해당하지 않는다.

(차) 이 사건 제10번 자료[CWS, 미생물적용, 약취저감계획서-도장2부.ppt], 이 사건 제11번 자료[CWS 순환수 미생물 처리 결과-도장2부.ppt], 이 사건 제12번 자료[CWS사용약품 기능 사용요령-전체.hwp]

앞서 본 기초 사실에 의하면, 이 자료는 원피고의 2014. 6. 24.자 'CWS 약취 및 환경개선' 회의에서 원고가 피고에게 공급하는 미생물제와 그에 부수하는 화학제품에 관하여 설명한 자료인데, 이는 원고가 이미 원피고 간 거래관계의 초창기인 2006년에 피고에게 제출했던 자료로서, 원고나 다른 사업자가 2014. 6. 24. 당시 위 자료를 통하여 기술개발(R&D)·생산·영업활동에 있어 기술상의 우위를 얻을 수 있거나 그 자료를 취득하거나 개발하는 데에 상당한 비용, 시간이나 노력이 필요한 정보라고 보기는 어렵다.

(카) 이 사건 제13번 자료(미생물제 커스텀 OE++, 커스텀 FM++, 커스텀 HC)

① 미생물제가 구 하도급법상의 기술자료에 해당하는지 여부

구 하도급법 제2조 제15항은 '기술자료'를 정의함에 있어 그 대상을 '자료'라고만 기재하고 있지 이를 문서 등으로 한정하고 있지 아니하므로, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 제조·수리·시공 또는 용역 수행 방법에 관한 것 또는 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 것이라면 미생물제 그 자체도 기술자료에 해당한다고 볼 수 있다.

② 커스텀 OE++, 커스텀 FM++, 커스텀 HC가 원고의 기술자료에 해당하는지 여부

원고는 미국에 있는 커스텀 바이오사와 커스텀 OE++, 커스텀 FM++을 독점으로 공급하는 계약을 체결하였는데, 커스텀 OE++, 커스텀 FM++은 기존의 커스텀 OE, 커스텀 FM과 달리 원고에게 특화되어 주문제작된 제품으로, 원고는 위 미생물제를 분리 동정하여 미생물 균주에 관한 정보를 얻을 수 있고, 위 정보는 자동차 도장업계에 알려져 있지 아니하므로 위 미생물제 역시 원고의 기술자료에 해당한다고 주장한다.

그러나 앞서 인정한 사실 및 갑 제50호증, 을 제84호증의 2의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정 등에 의하면 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 제13번 자료가 원고의 기술자료에 해당한다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

㉠ 원고는 갑 제37호증(독점공급계약서), 갑 제113호증의 1(커스텀 바이오사의 확인서), 갑 제120호증의 1(공증서)을 근거로 원고가 커스텀 OE++, 커스텀 FM++에 대하여 커스텀 바이오사와 독점계약을 체결하였다고 주장하는 반면, 피고는 원고가 제출한 위와 같은 증거들은 위조된 것이라고 주장한다.

살피건대, 갑 제37호증의 기재 중 커스텀 바이오사의 대표자인 'Dr. Clarence Baugh'의 서명란에 기재된 서명은 "Clarence Baugh"가 아니라 'Carlence Baugh'로 되어 있는데, 통상 자필 서명으로 진정성립을 인정하는 미국의 거래 실정을 고려할 때 위와 같이 대표자가 자신의 이름을 잘못 기재한다는 것은 극히 이례적일 뿐 아니라, 위 서명은 Clarence Baugh가 업무적으로 작성한 서류인 을 제41호증, 을 제112호증의 2의 서명과도 달라 위 문서가 진정한 본인의 의사에 따라 작성된 것인지 합리적 의심이 든다.

한편 갑 제48호증의 1(커스텀 바이오사 수입관련 서류)에 기재된 Chuck Baugh의 서명은 "인데 반하여, 갑 제113호증의 1(커스텀 바이오사의 확인서)에 기재된 서명은 "이어서 양자가 같지 아니하고, 갑 제120호증의 1(공증서) 역시 위와 같이 진정성립이 의심되는 서류인 갑 제113호증의 1에 공증인이 도장과 서명을 한 것에 불과하다.

위와 같은 사정을 고려하면 원고가 제출한 위 갑 제37호증, 갑 제113호증의 1, 갑 제120호증의 1은 그 진정성립을 인정할 증거가 없어 이를 원고의 주장을 뒷받침하는 증거로 사용할 수 없다.

㉠ 을 제84호증의 기재에 의하면 원고 외에도 바이오그린사가 '커스텀 OE++, VOC 저감 및 탈취제'를 판매한 것으로 보임으로 원고가 위 커스텀 OE++를 독점으로 공급하는 관계에 있었는지에 관하여도 상당한 의심이 든다.

㉡ 갑 제50호증의 영상에 의하면, 오른쪽 영상에 보는 바와 같이 커스텀 OE++의 용도가 'For Use in wastewater Treatment - Food Processing, Agriculture, Waste Treatment Plants, Lagoons'라고 기재되어 있다.

만약 원고가 피고 공장에 특화시켜 만든 제품이라면 원고가 위 제품을 커스텀사에 주문제작하여 납품받았다거나 원고가 독점적으로 공급받는 제품이라고 볼 만한 표시가 되어 있어야 할 것으로 보이나, 그와 같은 사정이 나타나지 않는다.

더 나아가 바이오그린사의 웹페이지에 '커스텀 OE++' 제품의 설명서가 게재되어 있는 점을 고려하면 커스텀 OE++ 제품은 원고 또는 피고에게 특화되어 원고가 독점적으로 판매하는 제품이 아니라, 범용적으로 생산, 판매되는 제품이라는 의심도 든다.

㉢ 위 커스텀 OE++이 범용적으로 판매되는 제품으로 의심되는 위와 같은 사정을 고려해 보면 커스텀 FM++ 역시 범용적으로 판매되는 제품이라는 의심이 든다.

㉣ 증인 소외 7은 커스텀 바이오사의 제품군 중 '+'가 붙은 제품은 그것이 붙지 않은 제품과 대비하여 균주의 종류와 범위에서 차이가 있다는 취지로 증언하고 있고, 커스텀 OE 및 커스텀 FM 제품과 커스텀 OE++ 제품 및 커스텀 FM++ 제품은 제품명에서도 '+'가 붙는지 여부에 있어서 차이가 있어서, 원고 주장처럼 이들 제품이 동일한 제품은 아닌 것으로 보이기는 한다.

그럼에도 '+'가 붙은 제품과 그렇지 않은 제품 간에 구체적으로 어떤 차이가 있고 어떤 점에서 원고에게 특화된 제품인지에 관하여 알 수 있는 자료가 존재하지 아니한다.

㉤ 또한 을 제49호증의 기재에 의하면, 비록 고체형 제재이지만 커스텀 HC를 '한국바이오그린' 웹사이트에서 판매하는 것으로 보이고, 을 제53호증의 기재에 의하면 '에코그린'의 웹사이트에서 커스텀 HC의 액체 제재를 판매하고 있으며, 원고 스스로도 '+'가 붙은 제품 외에는 원고에게 특화된 제품이 아니라고 주장한다.

그렇다면 커스텀 HC는 원고의 자료라거나, 원고에게 영업활동상 유용하고 독립적인 가치가 있는 기술자료라고 보기 어려울 것이다.

㉥ 증인 소외 7은 "도장 공장의 폐수를 보내어 커스텀 OE++, 커스텀 FM++를 주문제작하였다.

미생물 제제를 생산하고 최종 제품으로 만드는 건 커스텀 바이오사가 하지만 그걸 사용하고 목적에 맞게끔 활용하는 여러 가지 기술을 개발하거나 방법을 찾는 건 원고의 몫이다.

"라고 진술하고 있다.

위 증언에 의하더라도 미생물제의 균주를 결정한 주체는 커스텀 바이오사로 보이고, 원고는 그에 관하여는 관여를 하지 않았던 것으로 보인다.

그렇다면 원고가 위 각 미생물제를 독점으로 공급하는 관계에 있고 위 제품들이 원고가 주문제작한 제품이어서 위 미생물제의 분리 동정을 통하여 원고가 위 미생물제의 균주 정보를 알아낼 수 있다고 하더라도, 그러한 사정만으로 커스텀 OE++ 제품 자체, 커스텀 FM++ 제품 자체를 원고의 기술자료라고 볼 수는 없다.

다) 검토 결과

따라서 원고가 피고에게 제공한 자료들은 구 하도급법에 의하여 보호되는 원고의 기술자료라고 볼 수 없다.

3) 소결

그렇다면 원피고 간의 계약관계는 구 하도급법 제2조 제6항에 따른 제조위탁에 해당하지 아니하고, 원고가 제공한 자료들이 기술자료에 해당한다고 인정할 증거가 부족한 이상 피고가 그 자료를 유용했는지 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 원고의 피고에 대한 구 하도급법에 따른 손해배상청구는 이유 없다.

다.

공정거래법에 기한 청구에 관한 판단

1) 관련 법리

공정거래법 제23조 제1항 제1호 및 같은 법 시행령(2017. 9. 29. 대통령령 제28352호로 개정되기 전의 것) 제36조 제1항 [별표 1] 제1호 (나)목에서 불공정거래행위의 한 유형으로 규정하고 있는 '기타의 거래거절'이란 개별 사업자가 그 거래 상대방에 대하여 하는 이른바 개별적 거래거절을 가리키는 것이나, 이러한 개별적 거래거절행위는 그 거래 상대방이 종래 계속적 거래관계에 있는 경우에도 자유시장경제체제하에서 일반적으로 인정되는 거래처 선택의 자유라는 원칙에서 볼 때, 또 다른 거래거절의 유형인 '공동의 거래거절'과는 달리 거래거절이라는 행위 자체로 바로 불공정거래행위에 해당하는 것은 아니고, 그 거래거절이 특정사업자의 거래기회를 배제하여 그 사업활동을 곤란하게 할 우려가 있거나 오로지 특정사업자의 사업활동을 곤란하게 할 의도를 가진 유력 사업자에 의하여 그 지위 남용행위로서 행하여지거나 또는 공정거래법이 금지하고 있는 거래강제 등의 목적 달성을 위하여 그 실효성을 확보하기 위한 수단으로 부당하게 행하여진 경우라야 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 거래거절행위로서 공정거래법이 금지하는 불공정거래행위에 해당한다고 할 수 있으며(대법원 2001. 1. 5. 선고 98두17869 판결, 대법원 2005. 5. 26. 선고 2004두3038 판결 등 참조), 이러한 거래거절행위의 부당성 유무를 판단할 때에는 당사자의 거래상 지위 내지 법률관계, 상대방의 선택 가능성·사업규모 등의 시장상황, 그 행위의 목적·효과, 관련 법규의 특성 및 내용 등 여러 사정을 고려하여 그 행위가 공정하고 자유로운 경쟁을 저해할 우려가 있는지 여부에 따라야 한다(대법원 1998. 9. 8. 선고 96누9003 판결, 대법원 2008. 2. 14. 선고 2004다39238 판결 참조).

2) 인정 사실

아래의 사실은 앞서 인정한 바와 같거나, 앞서 든 증거들, 갑 제133, 134호증, 을 제65~75, 120호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정된다.

가) 앞서 본 바와 같이 피고의 △△ 공장에 대한 악취 민원이 증가하자 원피고는 2013. 8.부터 악취 개선 방안을 협의하였고, 그 협의 결과 악취 원인 물질로 특정된 '톨루엔'과 '자일렌'을 저감시키기 위해 2013. 12.부터 신규 미생물 투입 시험을 시행했으나, 결과적으로 악취를 저감시키지 못하였다.

원고의 추가 시험 역시 성공적이지 않아 2014. 6.경에는 피고 공장의 도장부스 근로자들이 작업장 내 악취 발생을 이유로 작업을 거부하여 도장 공정이 중단되는 일까지 발생하였다.

나) 피고는 앞서 본 바와 같이 원고의 시험과는 별도로 ◇◇대학교 산학협력단과 2014. 2. 1.부터 2014. 11. 30.까지 '순환수 집수조 악취 저감을 위한 CWS 미생물 연속 배양 시스템 개발'을 과제로 산학협동 연구를 수행하였는데 그 연구의 최종 결론은 "악취의 원인이 도장 재료에 포함된 톨루엔, 자일렌과 같은 휘발성 유기화합물(VOC)에만 있는 것이 아니라 휘발성 유기화합물을 분해하는 과정에서 순환수에 부티르산과 같은 휘발성 지방산(VFA)이 생겨나고, 이러한 휘발성 지방산은 소량으로도 악취를 발생시키기 때문이므로, 근본적인 악취 저감을 위해서는 휘발성 유기화합물에 효과가 있는 미생물제와 휘발성 지방산에 효과가 있는 미생물제를 동시에 투입해야 한다.

"라는 것이었다.

다) 피고는 ◇◇대학교 산학협력단과의 연구 결과를 반영한 새로운 미생물제를 납품받기 위해 2015. 3. 25. △△ 5개 공장에서 사용될 예정인 '도장부스 순환수 미생물처리제' 및 △△ 2개 공장에서 사용될 예정인 '도장부스 순환수 미생물배양액'의 납품에 관한 입찰을 실시하였고, 이에 관하여 2014. 12. 17.부터 2015. 3. 3.까지 신규 미생물처리제 샘플을 평가한 결과 평가기준을 만족한 원고를 포함한 7개 업체가 이 입찰에 참가하였다.

'도장부스 순환수 미생물처리제'의 경우 업체 선정 방식은 전자입찰을 통해 최저가 업체를 정하는 방식으로 하되, 1위 업체는 1, 2, 4공장을, 2위 업체는 3, 5공장을 낙찰받도록 정하였다.

원고는 '도장부스 순환수 미생물처리제'에 관하여 입찰단가 (입찰단가 1 생략)으로 입찰에 참여하였으나, 원고보다 낮은 입찰단가(입찰단가 2 생략)로 참여한 주식회사 피제이산업(이하 '피제이산업'이라 한다), 나노이앤씨가 낙찰자로 각 선정되었다.

그 외 '도장부스 순환수 미생물배양액'에 대하여도 원고는 입찰단가 (입찰단가 3 생략)으로 입찰에 참여하였으나, 입찰단가 (입찰단가 4 생략)으로 입찰에 참여한 피제이산업이 낙찰자로 선정되었다.

라) 그에 따라 원고와 피고의 △△ 5개 공장에 대한 미생물제의 공급 거래관계는 2015. 6. 14. 계약기간 만료로 종료되었다.

한편 원고는 피고 측과의 2015. 5. 12.자 회의에서 '(51공장에 한함) 신규 미생물처리제 도입 시 케미컬 처리제(킬링제, 응집부상제, 보조응집제)의 납품 중지. 신규 미생물처리제와 원고의 케미컬 처리제 혼용 사용 시 품질보증 어려움. 신규 미생물처리제와 원고의 케미컬 호환성 테스트 어려움'이라는 내용의 요청을 피고 측에 하였고, 피고 측 □□□□팀은 '신규 미생물처리제 케미컬 처리제 간 호환성 문제 없음. 케미컬 공급업체와 미생물 공급업체 간 관리 영역 및 책임분야 명시 후 양산 적용 시 문제 없음'이라는 의견을, 피고 측 ☆☆☆☆3팀은 '(□□□□에 대하여) 51공장 라인은 신규 미생물처리제 양산일정 연기 요청, 51공장 라인 신규업체 선정 시까지 원고 측 케미컬(킬링제, 응집제) 및 미생물처리제 기존대로 유지(신규업체는 공식적인 구매절차를 통해 선정)'라는 취지의 의견을 제출하였다.

마) 피고 측 □□□□2팀은 2015. 6. 9.자 회의를 주관하면서 51공장의 미생물제 및 케미컬제를 이용한 CWS 폐수처리제 업체변경을 공지하였고, 피제이산업, 나노이앤씨를 포함한 관련 업체들이 위 회의에 참석하였으며, 원고는 위 회의에 참여하지 아니하였다.

피고 측은 2015. 7. 15. 원고 측에 '□□□□실에서 추진 중인 51공장 CWS 약품변경과 관련하여 원고의 설명회 미참석, 랩테스트 결과 미제출, 라인운영제안서 미제출하였고 위 건에 참여할 의사가 없음을 여러 번 밝히셨기에 아래와 같이 요청드린다'는 내용으로 51공장 CWS 약품변경 입찰포기공문을 피고 측에 2015. 7. 16.까지 발송할 것을 요청하

는 내용의 이메일을 발송하였다.

바) 그 후 피고 측은 2015. 7. 23. 원고를 포함하여 피제이산업, 나노이앤씨 등 총 9개 업체에 '2015. 7. 27. △△ 51공장 부스 순환수 약품 공급업체 선정을 위한 업체 평가'가 있다는 취지의 이메일을 발송하였고, 2015. 8. 17. 원고를 포함한 위 관련 업체들에 '나노이앤씨, 피제이산업, 삼정인터네셔널이 타 업체 대비 △△ 51공장 라인 페인트 처리를 위한 약품 성능 및 라인 대응능력이 적합하다.

테스트 시 공지한 기준(약품성능/납품실적/대응능력)을 잣대로 엄격히 평가하였으며 공정한 평가를 위해 검토기간이 오래 걸린 점 양해 부탁드립니다.

비선정된 업체의 경우 추후 타 공장 CWS 약품 테스트에 재참여 부탁드립니다'는 취지의 이메일을 발송하였다.

사) 피고는 원고와 2015. 11.까지 피고 △△ 51공장에 대한 미생물제 공급을 계속하였으며, 미생물제 공급 거래관계가 종료된 △△ 5개 공장에 대한 케미컬제 공급 거래관계는 2017. 6.까지 계속되었다.

3) 구체적 판단

위 인정 사실에 의하면, 피고는 원고에게 2013년부터 증가한 피고 공장의 약취 발생 문제를 개선할 기회를 충분히 주었고, 기존에 원고로부터 공급받아오던 미생물제 대신 ◇◇대학교 산학협력단과의 산학협동 연구를 반영한 신규 미생물제 내지 미생물 배양액을 공급하는 입찰절차에 참여할 기회도 주었음을 알 수 있다.

그리고 입찰 방식도 전자입찰 최저가 업체가 낙찰되는 방식이었고, 위 입찰에 7개 업체가 참여했으며, 달리 피고 측과 낙찰자 간에 특별한 관계가 있었던 것으로 보이지는 아니한다.

또한 앞서 본 바와 같이 부당한 기술자료의 유용이 있었던 것으로 인정되지 아니하는 이상 △△ 51공장을 제외한 △△ 5개 공장에서 원고와 피고 사이의 미생물제 공급 거래관계가 종료된 이유는 2015. 6. 14. 계약기간이 만료되고 원고가 피고의 신규 미생물제 입찰절차에서 낙찰받지 못했기 때문인 것으로 보인다.

나아가 위 계약이 종료된 이후에도 원고는 피고의 △△ 51공장에 2015. 11.까지 미생물제 및 케미컬제를 공급하였고, 2017. 6.까지 △△ 5개 공장에 케미컬제를 계속하여 공급하였던 점, 오히려 원고가 △△ 51공장에 대한 미생물제 공급이 중단될 상황에 처하자 피고 측에 신규 미생물제와의 원고의 케미컬제와의 호환성 문제를 들어 케미컬제 납품을 중단할 태세를 보였으며, 이에 피고 측은 내부적으로 원고의 케미컬제와 신규 미생물제 간 호환에 문제가 없다는 입장이었음에도 원고의 요청을 받아들여 원고의 미생물제 및 케미컬제 납품을 일시적으로 유지하기도 하였던 점, 원고가 위 51공장의 미생물제 입찰과 관련하여 소극적인 태도를 보였던 점 등을 고려하면 앞서 2015. 6. 14. 계약 종료 당시 피고가 원고의 거래기회를 배제하여 그 사업활동을 곤란하게 할 우려가 있었다거나, 피고 측의 지위 남용 행위가 있었던 것으로 보이지는 아니하고, 피고의 신규 미생물제 입찰절차에서 거래강제를 위한 목적 등 부당하게 원고가 아닌 다른 업체가 낙찰자로 선정되었다고 볼 만한 사정도 발견되지 않는다.

그렇다면 앞서 본 법리에 비추어 볼 때, 원피고 사이의 미생물제 공급 거래관계가 원고의 부당한 거래거절행위로 중단되었다고 할 수 없다.

4) 소결

따라서 원고의 피고에 대한 공정거래법 위반을 이유로 한 손해배상청구는 받아들이지 않는다.

3. 피고의 특허권 지분 말소등록 이행 청구에 관한 판단

가. 원고의 주장

피고는 아래와 같은 이유로 원고에게 청구취지 기재와 같은 내용의 특허권 지분 말소등록절차를 이행할 의무가 있다.

1) 대리권자인 마크프로를 통한 공유 지분 포기 주장

피고와 마크프로의 관계 및 마크프로가 매년 원고에게 특허권 유지 여부에 대한 피고의 의사를 통보해 온 점 등에 비추어 보면, 피고는 마크프로에게 특허권 유지 및 포기에 관한 대리권을 위임하였던 것으로 보이고, 피고는 마크프로를 통하여 2015. 7. 29. 이 사건 특허권에 관한 피고의 공유 지분을 포기하는 의사를 표시하였다.

2) 표현대리 주장

마크프로에게 공유 지분 포기의 대리권이 없었다 하더라도, 마크프로에게 특허 등록 유지에 관한 기본대리권이 있고, 당시 원고에게는 마크프로가 피고를 대신하여 특허권 포기의 의사를 표시할 권한을 가지고 있다고 믿을 정당한 이유가 있었으므로 마크프로가 위와 같이 이 사건 특허권에 관한 피고의 공유 지분을 포기한 행위는 민법 제126조에 따른 표현대리에 해당한다.

3) 무권대리의 추인 주장

마크프로에게 공유 지분 포기의 대리권이 없었다고 하더라도, 피고가 원고의 2015. 10. 8.자 내용증명 우편물을 통하여 그러한 사실을 알게 되었음에도 불구하고 2015. 10. 29.까지 아무런 이의를 제기하지 아니하였으므로 피고는 마크프로의 무권대리를 추인하였다.

나. 판단

1) 마크프로가 피고로부터 특허권 포기에 관한 대리권을 위임받았는지 여부

가) 관련 법리

특허권 공유 지분의 포기는 법률행위로서 상대방 있는 단독행위로 그 행위자의 의사표시가 상대방에게 도달하여야 효력이 발생한다.

특허권 공유 지분을 포기한다는 의사표시는 대리인을 통해서도 할 수 있으나, 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이라고 하더라도 특허권의 포기에 관하여는 그 권리자로부터 별도의 위임을 받아야만 대리행위를 할 수 있다(특허법 제6조 참조).

나) 판단

피고의 특허권 등록료 납입대행의무를 하던 마크프로가 2011. 10. 무렵부터 2014. 7. 무렵까지 매년 원고에게 분담할 등록료의 지급을 안내하는 이메일을 보내면서 피고가 특허권을 유지할 의사가 있다는 내용을 알려 왔던 사실, 마크프로가 2015. 7. 29. 원고에게 "이 사건 특허권의 2015. 8.분 등록료에 대해 피고로부터 포기 지시를 받았다."라는 내용이 포함된 이메일을 보낸 사실은 앞서 본 바와 같다.

그러나 위 인정 사실에다가 을 제76호증의 기재, 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정 등을 더하여 위 법리에 비추어 보면, 원고가 들고 있는 그러한 사정만으로 마크프로가 피고로부터 특허권 포기에 관한 대리권을 수여받았음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 원고의 위 주장은 이유 없다.

(1) 피고와 기아자동차 주식회사(이하 '기아자동차'라 한다)는 2012. 3. 7. 마크프로와 '산업재산권 연차료 납부업무 위임 계약서'라는 이름의 연차료 납부업무 위임계약을 맺었다.

위 계약서 제3조 제4항에는 "마크프로는 피고, 기아자동차로부터 납부지시를 받은 연차료를 납부기한 내에 납부완료하여야 하며, 그 납부 결과를 즉시 피고, 기아자동차에 서면으로 통보하여야 한다.

"라고, 동조 제6항은 "마크프로는 연차료 납부기한으로부터 최소 3개월 전까지 피고, 기아자동차에 각각의 납부 예정현황을 서면으로 통보하여야 한다.

"라고, 동조 제7항은 "피고, 기아자동차는 마크프로로부터 연차료 납부예정현황을 접수한 후 이를 확인하여 마크프로에게 최종납부 지시를 납부기한 2개월 전까지 서면으로 통보하여야 한다.

"라고 각 정하고 있고, 제5조에는 "본 계약은 2012. 3. 1.~2013. 2. 28.까지로 한다.

어느 당사자의 별다른 의사표시가 없는 한 유효기간 이후 신규계약서 갱신 전까지의 계약은 본 계약서를 준용한다.
"라고 정하고 있다.

(2) 위 계약서의 내용에 의하면, 피고는 마크프로에 대하여 이 사건 특허권을 포함한 산업재산권의 연차료 납입대행업무만을 위임하였던 것으로 보이고, 달리 특허권의 포기에 관한 권한을 수여하였던 것으로 보이지는 아니한다.

특히 앞서 본 특허법 제6조의 취지에 비추어 보면 위 계약서만으로 마크프로에 특허권 포기의 대리권까지 수여되었다고 해석할 수는 없다.

(3) 특허법 제79조 제1항에 의하면, 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료를 해당 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 내야 하고, 특허법 제81조 제1항에 의하면 특허권자는 제79조 제3항에 따른 납부기간이 지난 후에도 6개월 이내(이하 '추가납부기간'이라 한다)에 특허료를 추가로 낼 수 있으며 같은 조 제3항에 의하면, 추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우에 특허권자의 특허권은 제79조 제1항 또는 제2항에 따라 낸 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다.

이처럼 특허법상 피고에게 추가납부기간 내에 등록료를 추가 납부하여 특허권의 효력을 유지시키는 권리가 인정되는 이상, 피고의 '연차료 납부 중단 지시'만으로는 마크프로에 이 사건 특허권에 대한 권리를 포기할 권한까지 부여한 것이라고 단정할 수 없다.

(4) 대리권을 수여하는 수권행위는 불요식의 행위로서 명시적인 의사표시에 의함이 없이 묵시적인 의사표시에 의하여 할 수도 있으며, 어떤 사람이 대리인의 외양을 가지고 행위하는 것을 본인이 알면서도 이의를 하지 아니하고 방임하는 등 사실상의 용태에 의하여 대리권의 수여가 추단되는 경우도 있다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2016다203315 판결 참조). 그러나 피고 측은 이 사건 특허등록원부상의 권리를 정리해 달라는 원고의 2015. 10. 8.자 및 2015. 10. 28.자 각 내용증명우편을 받고 2015. 10. 29.과 2015. 11. 6. 원고에게 이 사건 특허권에 관한 권리를 계속 유지할 것이라는 내용의 이메일 또는 내용증명 우편물을 보내는 등 이의를 하였던 점, 위에서 본 바와 같이 마크프로가 특허권의 포기와 관련하여 대리인의 외양을 가지고 있었던 것으로 보기 어려운 점을 고려하면, 이를 두고 대리권의 수여가 추단된다고 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

2) 민법 제126조 표현대리가 성립하는지 여부

가) 민법 제126조의 표현대리가 성립하기 위하여는 무권대리인에게 법률행위에 관한 기본대리권이 있어야 하는데, 앞서 본 바와 같이 마크프로는 피고의 산업재산권의 등록료 납부만을 대행하는 회사로서 등록료의 납부 대행은 법률행위가 아닌 사실행위에 불과하므로 이를 기본대리권으로 하여서는 권한초과의 표현대리가 성립할 수 없다(대법원 1992. 5. 26. 선고 91다32190 판결 등 참조).

나) 설령 이와 같이 마크프로가 등록료 납부대행행위를 위임받은 것을 두고 특허권의 등록을 유지할 대리권을 수여받은 것으로 본다고 하더라도, 민법 제126조에서 말하는 권한을 넘은 표현대리의 효과를 주장하려면, 자칭 대리인이 본인을 위한다는 의사를 명시 또는 묵시적으로 표시하거나 대리의사를 가지고 권한 외의 행위를 하는 경우에 상대방이 자칭 대리인에게 대리권이 있다고 믿고 그와 같이 믿는 데 정당한 이유가 있을 것을 요건으로 하는 것인바, 여기서 정당한 이유의 존부는 자칭 대리인의 대리행위가 행하여질 때에 존재하는 모든 사정을 객관적으로 관찰하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 1. 27. 선고 2011다76570 판결 등 참조). 앞서 살펴본 바와 같이 특허법 제6조가 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이라고 하더라도 특허권의 포기에 관하여는 그 권리자로부터 별도의 위임을 받아야만 대리행위를 할 수 있다고 규정하고 있는 점, 피고가 원고의 2차례에 걸친 내용증명 우편물을 받은 후 권리를 유지할 의사가 있다고 곧바로 밝힌 점 등을 고려해 보면, 원고가 주장하는 사유만으로 원고가 마크프로로부터 피고의 권리포기의사를 전달받을 당시 마크프로가 피고로부터 특허권 포기에 관한 별도의 대리권을 수여받았다고 믿을 만한 정당한 이유가 있었다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

3) 무권대리를 피고가 추인하였는지 여부

무권대리행위의 추인은 무권대리행위가 있음을 알고 그 행위의 효과를 자기에게 귀속시키도록 하는 단독행위로, 묵시적 추인을 인정하려면 여러 사정을 종합적으로 검토하여 신중하게 판단하여야 한다(대법원 2002. 10. 11. 선고 2001다59217 판결 참조).

원고가 2015. 7. 29. 마크프로로부터 "이 사건 특허권의 2015. 8.분 등록료에 대해 피고로부터 포기 지시를 받았다.

"라는 내용이 담긴 이메일을 받은 후 같은 날 이 사건 특허권에 대한 연차료 252,000원을 납부하였고, 2015. 10. 8. 피고에게 '2015. 10. 21.까지 특허등록원부상의 권리를 정리해 달라'는 서면을 내용증명 우편으로 보내었으며 피고가 위 기간까지 아무런 의사를 표시하지 아니한 사실은 앞서 본 바와 같으나, 그로부터 얼마 지나지 않아 피고가 2015. 10. 29. 이메일로, 2015. 11. 6. 서면으로 두 차례에 걸쳐 원고에게 직접 이 사건 특허권에 관한 권리를 유지하겠다는 의사를 표시한 이상 이를 두고 피고가 특허권을 포기하는 행위를 묵시적으로 추인하였다고 보기는 어렵다.

다.

소결

그렇다면 특허권 지분 말소등록의 이행을 구하는 원고의 주장 역시 모두 이유 없다.

4. 결론

원고의 청구들은 이유 없어 이를 모두 기각하여야 한다.

이와 결론을 같이하여 원고의 손해배상청구를 기각한 제1심판결은 정당하므로 원고의 항소와 이 법원에서 교환적으로 변경한 원고의 특허권 지분 말소등록청구는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[[별 지] 생략]

판사 서승렬(재판장) 정윤희 김동규