

# 서울중앙지방법원

## 제 63 - 1 민 사 부

### 판 결

사	건	2019가합518068	상표권침해금지 등의 소
원	고	A사	
피	고	1.B사	
		2.C사	
변	론	종	결
		2019. 12. 20.	
판	결	선	고
		2020. 1. 17.	

### 주 문

1. 피고 B사는 2020. 12. 31.까지 별지 3 기재 도표와 그래프를 피고 B사의 자료, 인터넷 게시물 또는 물품에 사용하여서는 아니 된다.
2. 원고의 피고 B사에 대한 나머지 청구와 피고 C사에 대한 청구를 각 기각한다.
3. 소송비용 중 원고와 피고 B사 사이에 생긴 부분의 80%는 원고가, 나머지는 피고 B사가 각 부담하고, 원고와 피고 C사 사이에 생긴 부분은 원고가 부담한다.
4. 제1항은 가집행할 수 있다.

### 청 구 취 지

1. 피고들은 별지 1 기재 표장을 별지 2 기재 상품 또는 위 상품에 관한 선전 광고물, 인쇄물, 포장, 용기, 위 상품과 함께 판매되는 부속품에 표시하거나, 위 상품 또는 위 상품에 관한 선전광고물, 인쇄물, 포장, 용기, 위 상품과 함께 판매되는 부속품에 위 표장을 표시한 것을 판매, 양도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입을 하여서는 아니 된다.
2. 피고들은 별지 2 기재 상품을 생산, 사용, 판매, 양도, 대여, 수입하거나 이를 위한 청약을 하여서는 아니 된다.
3. 피고들은 피고들의 본점, 공장, 지점, 영업소, 사무소, 창고에 보관 또는 전시하고 있는 별지 1 기재 표장을 사용한 별지 2 기재 상품의 완제품, 반제품(완제품으로 만들기 위한 제조 공정에 들어가는 중간 제품으로서 아직 완제품의 단계에 이르지 못한 물건), 선전광고물, 인쇄물, 포장, 용기, 위 상품과 함께 판매되는 부속품에 대하여 위 표장을 제거하되, 표장만 제거할 수 없는 경우 위 표장이 표시된 완제품 및 반제품, 선전광고물, 인쇄물, 포장, 용기, 위 상품과 함께 판매되는 부속품을 폐기하라.
4. 피고들은 피고들의 본점, 공장, 지점, 영업소, 사무소, 창고에 보관 또는 전시하고 있는 별지 2 기재 상품의 완제품 및 반제품(완제품으로 만들기 위한 제조 공정에 들어가는 중간 제품으로서 아직 완제품의 단계에 이르지 못한 물건)을 폐기하라.
5. 피고들은 별지 3 기재 도표와 그래프를 피고들의 영업자료를 포함한 어떠한 자료, 인터넷 게시물 또는 물품에도 사용해서는 아니 된다.
6. 피고 C사는 별지 3 기재 도표와 그래프를 위 피고의 영업자료를 포함한 모든 자료, 인터넷 게시물 또는 물품에서 삭제하라.

7. 피고들은 원고에게 각 50,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장부분 송달일 다음 날부터 2019. 5. 31.까지 연 15%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라(각 명시적 일부청구).

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 원고의 등록상표

1) 출원일(우선권 주장일) / 등록일 / 등록번호

2007. 10. 15.(200\*. \*. \*\*. ) / 20\*\*. \*\*. \*\*. / 제\*\*\*\*호

2) 구성 : WAVE SENSE

3) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 반도체 제조용 센서(sensors for use in semiconductor manufacturing), 반도체 제조용 소프트웨어(software for use in semiconductor manufacturing)

#### 나. 당사자들의 지위

1) 원고는 1984.경 미국 ◆◆◆◆주에서 설립되어 2004.경부터 'WA○○○○ENSE'라는 표장을 사용하여 '반도체 웨이퍼 대신 반도체 공정설비에 삽입되어 반도체 제조공정의 환경 변수들을 자동으로 측정하고 측정결과를 무선으로 전송하는 방식의 웨이퍼 형상의 무선 반도체 공정용 측정장치'(이하, 위와 같은 원고의 측정장치를 '원고 제품'이라고 한다)의 생산, 판매 등을 영업으로 하고 있는 회사이다.

2) 피고 B사(이하 '피고 B사'라고 한다)는 2004. 3. 24. 설립되어 반도체 장비의 제조 및 판매업 등을 영업으로 하고 있는 회사이고, 피고 C사(이하 '피고 C사'라고 한다)

은 2015. 4. 28. 설립되어 반도체 장비의 제조 및 판매업 등을 영업으로 하고 있는 회사이다.

#### 다. 원고와 피고 B사의 대리점계약

1) 원고는 2006. 1. 10. 피고 B사와 사이에 원고 제품의 국내 판매를 위한 대리점 계약(Sales Representative Agreement, 이하 '제1차 대리점계약'이라고 한다)을 체결하고 피고 B사를 통하여 국내에서 원고 제품을 판매하였다.

2) 원고는 제1차 대리점계약이 2007. 12. 31. 종료된 이후에도 피고 B사를 통하여 국내에서 원고 제품을 판매하여 오다가 2014. 6. 23. 피고 B사와 사이에 원고 제품의 국내 판매를 위한 대리점계약(이하 '제2차 대리점계약'이라고 한다)을 체결하였다.

3) 제2차 대리점계약 당시 작성된 계약서(갑 제10호증의 2) 중 원고의 비밀 정보 및 그에 관한 공개금지 의무와 관련된 부분은 아래와 같다.

#### A사 대리점계약

1.1 비밀 정보 : 본 계약의 “비밀 정보”는 저작권 또는 특허등록 여부를 불문하고 원고의 사업의 모든 측면과 관련된 기술적 데이터, 영업 비밀 또는 노하우에 관한 정보를 의미한다. 이러한 비밀 정보는 그 정보의 공개 형식 또는 획득 방법(제품, 재료, 부품, 장비 또는 컴퓨터 코드에 대한 검사를 통한 획득을 포함하되 이에 한정되지 아니함)과 상관없이 원고가 피고 B사에게 직접적 또는 간접적으로 공개한 연구, 제품, 제품 매뉴얼, 제안서, 컴퓨터 코드, 소프트웨어, 서비스, 서비스 매뉴얼, 개발, 발명, 프로세스, 디자인, 도면, 엔지니어링 정보, 고객의 이름 또는 명단, 마케팅 계획과 데이터, 직원의 명단과 재정 정보를 포함하되 이에 한정되지 아니한다. 다만, 위 규정에도 불구하고 (1) 이미 공지되어 있거나 피고 B사의 과실 없이 공지된 정보 또는 (2)

피고 B사가 원고의 비밀 정보를 사용하지 않고 독자적으로 생성한 정보는 위 비밀 정보에 포함되지 아니한다.

**9.1 공개금지 의무 :** 피고 B사는 본 계약에 따른 업무 수행을 위해 허락되었거나 요구되는 목적을 달성하기 위하여 비밀 정보를 알 필요가 있는 직원들에게만 비밀 정보를 배포·사용하게 하여야 하고 아래 사항의 제한을 받는 것에 대하여 동의한다.

- 피고 B사는 본 계약의 종료 시점으로부터 5년 동안 위에서 정한 목적을 제외하고는 모든 비밀 정보를 전체든 일부든 비밀로서 취급하고 어떤 식으로든 제3자에게 이를 공개·배포하거나, 스스로 복제 또는 사용하지 아니하는 것에 대하여 동의한다.

- 또한 피고 B사는 원고와의 거래과정에서 원고 제품의 실제적 또는 잠재적 고객들의 이름, 주소, 전화번호, 이메일 주소와 같은 개인 식별 정보를 제공받을 수 있다. 피고 B사는 그와 같은 개인 정보가 분실되거나 잘못 사용되거나 무단으로 접근되거나 또는 공개되지 않도록 보호하기 위하여 모든 합리적인 예방 조치를 할 것을 보증하고 진술한다.

4) 제2차 대리점계약은 2015. 12. 31. 종료되었고, 원고는 그 후 국내에서 주식회사 ○의 등을 통하여 원고 제품을 판매하고 있다.

#### 라. 원고의 도표 및 그래프 등

1) 원고는 고객들에게 원고 제품 중 A●S(Airborne \*\*\*\*\* Sensor)와 A●S(Auto \*\*\*\*\* System)의 특징과 장점을 소개하기 위하여 별지 3 기재 도표 및 그래프(이하 '이 사건 도표 및 그래프'라고 한다)를 작성하여 원고의 영업자료로 사용하고 있고, 피고 B사에게도 이를 제공하였다.

2) 피고 B사의 거래처인 피고 C사의 영업자료에는 이 사건 도표 및 그래프와 내

용은 동일하고 일부 색상과 글자체만 달리하는 별지 4 기재 도표 및 그래프(이하 '피고 C사의 도표 및 그래프'라고 한다)가 포함되어 있다. 또한 피고 C사의 도표 및 그래프는 2018. 초경 피고 C사의 홈페이지에 게재되었다가 일자불상경 삭제되었다.

## 2. 상표권 침해로 원인으로 한 청구

### 가. 당사자들의 주장

#### 1) 원고의 주장

피고 C사는 원고의 등록상표와 유사한 별지 1 기재 표장(이하 '피고들 사용표장'이라고 한다)을 원고의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 별지 2 기재 상품(이하 '피고들 상품'이라고 한다)에 표시하여 이를 생산하였고, 피고 B사는 이를 판매함으로써 각 원고의 등록상표에 대한 상표권을 침해하였다(이하, 위 원고의 등록상표와 상표권을 각각 '이 사건 등록상표'와 '이 사건 상표권'이라고 한다).

따라서 원고는 피고들에 대하여 청구취지 제1, 3항 기재와 같은 금지 및 폐기를 청구한다. 또한 원고는 피고들의 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 영업상의 이익을 침해당하는 손해를 입었으므로, 피고들에 대하여 각 그 손해액의 일부인 50,000,000원의 지급을 구한다.

#### 2) 피고들의 주장

가) 피고들 사용표장은 이 사건 등록상표와 그 외관과 호칭 및 관념이 상이하여 유사하지 아니하다.

나) 피고들 사용표장은 상표법 제90조 제1항 제2호에 규정된 '등록상표의 지정상품과 동일·유사한 피고들 상품의 보통명칭·품질·효능·형상을 보통으로 사용하는

방법으로 표시하는 상표'에 해당하므로 이 사건 등록상표의 효력은 이에 미치지 아니한다.

다) 또한 이 사건 등록상표는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라고 한다) 제6조 제1항 제3호의 '그 상품의 효능·용도·형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당하여 그에 대한 등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백하므로, 원고의 이 사건 상표권 침해 주장은 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다.

## 나. 판단

먼저, 피고들의 위 2) 나)항의 주장에 관하여 본다.

### 1) 관련 법리

상표법 제90조 제1항 제2호는 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있다. 어떤 상표가 이에 해당하는지 여부는, 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 수요자가 그 사용상품의 품질·효능·형상 등의 성질을 표시하는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당한다고 할 것이다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후 4585 판결 참조).

### 2) 판단

피고들 상품은 반도체 제조설비 중 웨이퍼가 장착되는 곳에 웨이퍼 대신 장착되어 반도체 제조 공정 중 웨이퍼에 가해지는 진동과 입자 및 불균형 등의 환경 변수를

측정하는 데 사용되는 웨이퍼 형상의 반도체 제조용 센서로서 이 사건 등록상표의 지정상품인 반도체 제조용 센서(sensors for use in semiconductor manufacturing)와 동일하다.

피고들 사용표장은 각 반도체 제조를 위한 실리콘 기판 등을 의미하는 영어단어인 "○○○○○"와 감지기를 의미하는 영어단어인 "sensor" 및 기술이 뛰어난을 의미하는 영어단어인 "△△△△△"를 문자의 변형이나 도안화 없이 가로방향으로 띄어쓰기를 하여 결합한 문자상표이다. 또한 우리나라 반도체 제조업 분야 종사자의 일반적 영어 수준에 비추어 보면, 피고들 사용표장을 구성하는 "○○○○○", "sensor" 및 "△△△△△"는 비교적 쉬운 영어단어에 속한다.

그러므로 반도체 제조용 센서에 관한 수요자는 앞서 본 영어단어들의 의미에 의하여 피고들 사용표장을 피고들 상품과 관련하여 '반도체 제조용 웨이퍼의 형상으로 된 뛰어난 센서'임을 표시하거나 '반도체 제조용 웨이퍼와 관련된 용도로 사용되는 뛰어난 센서'임을 표시하는 것으로 직감할 수 있을 것이다.

따라서 피고들 사용표장은 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일한 피고들 상품의 형상 또는 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하여, 이 사건 등록상표의 효력은 이에 미치지 아니한다고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 이유 있다.

#### 다. 소결론

결국, 원고의 상표권 침해를 원인으로 한 청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

### 3. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위를 원인으로 한 청구



## 가. 원고의 주장

이 사건 등록상표는 원고 제품에 관한 표지로 국내에 널리 알려진 것임에도, 피고들은 2018. 초경부터 현재까지 이 사건 등록상표와 유사한 이 사건 사용표장을 원고 제품과 유사한 피고들 상품에 표시하여 이를 사용함으로써 수요자들로 하여금 원고 제품과 피고들 상품을 혼동하게 하였는바, 이러한 피고들의 행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라고 한다) 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에 해당한다.

그러므로 원고는 피고들에 대하여 청구취지 제1, 3항 기재와 같은 금지 및 폐기를 청구한다. 또한 원고는 피고들의 위와 같은 부정경쟁행위로 인하여 영업상의 이익을 침해당하는 손해를 입었으므로, 피고들에 대하여 각 그 손해액의 일부인 50,000,000원의 지급을 구한다.

## 나. 판단

1) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부를 판단함에 있어서는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 영업범위 등과 그 영업의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 일응의 기준이 된다(대법원 2001. 9. 14. 선고 99도691 판결, 대법원 2010. 10. 14. 선고 2010다53440 판결 등 참조).

### 2) 인정되는 사실

① 원고 제품은 국내에서 2006.경부터 현재까지 약 14년간 판매되었고, 원고 제품의 2006.경부터 2019. 2.경까지의 국내 총매출액은 미화 9,751,929 달러에 이른다.

② 원고는 원고 제품의 마케팅 비용으로 2007.경부터 2019. 4.경까지 총 미화

11,399,611 달러를 지출하였다.

③ 원고는 국내에서 대리점을 통하여 삼○전자, ○○○○닉스 등의 반도체 제조 업체에 원고 제품을 판매하고 있다. 또한 원고는 우리나라 이외에도 미국, 중국, 일본 및 유럽에 있는 10개의 업체와 대리점 공급계약을 체결하고 원고 제품을 판매하고 있다.

④ 원고는 원고 제품 등을 홍보하기 위하여 2011.경부터 2019.경까지 국내에서 개최된 반도체 기술 전시회인 '세미콘 코리아(Semicon Korea)'에 참가하였다. 2019. 1. 23.부터 같은 달 25.까지 개최된 세미콘코리아에는 469개의 회사가 전시자로 참가하였고 40,000명 이상의 관람객이 이를 관람하였다.

⑤ 원고 제품은 2007년 및 2008년에 'Semiconductor International Editor's Choice Award for Best Product'를 수상하였고, 2011년과 2016년에 'Semicon West "Best of the West" Finalist Award'를 수상하는 등 반도체 산업 분야의 상을 수차례 수상하였다.

⑥ 원고는 'NewsWire'를 통해 2014. 2. 20.부터 2019. 6. 11.까지 총 8회에 걸쳐 원고 제품에 관한 보도자료를 배포하였다.

⑦ 원고 제품은 국내에서 2015. 1. 31.과 2016. 1. 21. 총 2회에 걸쳐 정보통신 전문 언론매체인 'CCTV 뉴스'에 보도되었고, 2018. 1. 30.과 2019. 6. 1. 총 2회에 걸쳐 전자산업 전문 월간지인 '월간 전자과학'에 게재되었으며, 2018. 1. 30. 기계산업 전문 언론매체인 '기계신문'에 보도되었고, 2019. 6. 11. 반도체산업 전문 월간지인 '월간 더 세미콘 매거진'에 게재되었다. 또한 원고 제품은 2004.경부터 2019.경까지 해외의 뉴스와 전문지에도 여러 차례 보도되었다.

⑧ 원고는 '유튜브'를 통하여 원고 제품을 홍보하고 있다. 또한 Google 등 검색 엔진에서 이 사건 등록상표인 'WA○○○○ENSE'를 검색어로 하여 검색하면 원고 제품의 이미지와 기타 자료들이 다수 검색되고 있다.

3) 그러나 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 전항의 인정사실만으로는 이 사건 등록상표가 2018. 초경 원고 제품에 관한 표지로 국내에 널리 알려져 있었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다.

① 원고 제품이 국내에서 판매된 이후의 연평균 매출액은 약 7억 원 정도에 불과하고, 2006.경부터 2019. 2.경까지의 국내 총매출액인 미화 9,751,929 달러 중 약 38%에 해당하는 미화 3,716,061 달러는 2017. 1. 1. 이후에 발생한 매출액이다.

② 원고 제품은 반도체 제조용 측정기 시장에서 거래되는 여러 종류의 제품 중 한 가지에 불과하고, 반도체 제조용 측정기 시장에서 거래되는 전체 제품의 거래량 중 원고 제품의 거래량이 차지하는 비율을 확인할만한 자료도 없다.

③ 원고가 원고 제품의 마케팅 비용으로 2007.경부터 2019. 4.경까지 미화 11,399,611 달러를 지출하였다고 하나, 위 마케팅 비용은 우리나라 이외에도 미국, 중국, 일본 및 유럽의 모든 거래 국가를 대상으로 지출한 것으로 보이고, 원고가 국내에서 원고 제품의 마케팅을 위하여 지출한 비용을 확인할만한 자료가 없다.

④ 원고가 국내에서 삼○전자, ○○○○닉스 등 주요 반도체 제조업체들에게 원고 제품을 판매하고 있지만, 원고와 위 업체들의 거래기간과 거래량을 확인할만한 자료가 없다. 원고 제품의 국내 매출액이 앞서 본 바와 같이 2017.경 이후 급격히 상승한 점에 비추어 보면, 국내의 반도체 제조업체들이 원고 제품을 본격적으로 사용하기 시작한 것은 비교적 최근인 2017.경 이후일 가능성이 높다.

⑤ 원고가 원고 제품 등을 홍보하기 위하여 2011년 이후 매년 국내에서 개최된 '세미콘 코리아'에 참가하였다고는 하나, 원고는 '세미콘 코리아'에 참가한 수백개 업체 중 하나에 불과하다. 또한 원고가 원고 제품으로 반도체 산업 분야의 상을 수상한 것이 어느 정도의 홍보 효과를 갖는지 확인할만한 자료도 없다.

⑥ 앞서 본 'NewsWire'는 기업이 발표하는 보도자료를 기자들에게 전송하는 보도자료 배포서비스 업체로서 원고로부터 제공받은 보도자료를 배포하였던 것으로 보인다. 그 밖에 원고 제품이 국내에서 언론매체를 통해 보도되거나 전문 월간지를 통해 보도된 횟수는 총 6회에 불과하다.

⑦ 원고 제품 홍보를 위하여 게시된 유튜브 동영상들의 조회수는 동영상별로 수십회 또는 수백회에 불과하다. 또한 Google 등 검색엔진에서 이 사건 등록상표인 'WA ○○○○ENSE'를 검색어로 하여 검색한 경우, 원고 제품의 이미지와 기타 자료가 다수 검색되는 주된 이유는 이 사건 등록상표의 문자 부분이 검색어와 일치하기 때문인 것으로 보인다.

#### 다. 소결론

결국, 이 사건 등록상표가 2018. 초경 원고 제품에 관한 표지로 국내에 널리 알려졌다고 볼 수 없으므로, 이를 전제로 하는 원고의 위 청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

### 4. 부정경쟁방지법상의 영업비밀 침해를 원인으로 한 청구

#### 가. 원고의 주장

이 사건 도표 및 그래프는 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를

가지는 것으로서 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된 원고의 기술자료 또는 영업정보로서 부정경쟁방지법 제2조 제2호의 영업비밀에 해당한다.

피고 B사는 제2차 대리점계약 1.1항 및 9.1항에 따라 이 사건 도표 및 그래프를 영업비밀로서 유지하여야 할 의무가 있음에도 원고의 허락 없이 피고 C사에게 이 사건 도표 및 그래프를 제공하였는바, 이러한 피고 B사의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (라)목의 영업비밀 침해행위에 해당한다.

또한 피고 C사는 피고 B사의 영업비밀 침해행위를 알고도 피고 B사로부터 이 사건 도표 및 그래프를 제공받아 이를 자신의 영업에 사용하였는바, 이러한 피고 C사의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (마)목의 영업비밀 침해행위에 해당한다.

따라서 원고는 피고들에 대하여 청구취지 제5항 기재와 같은 금지를, 피고 C사에 대해서는 청구취지 제6항 기재와 같은 폐기(삭제)를 청구한다. 또한 원고는 피고들의 영업비밀 침해행위로 인하여 영업상의 이익을 침해당하는 손해를 입었으므로, 피고들에 대하여 각 그 손해액의 일부인 50,000,000원의 지급을 구한다.

#### **나. 이 사건 도표 및 그래프가 부정경쟁방지법상 영업비밀에 해당하는지 여부**

##### **1) 관련 법리**

구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2019. 1. 8. 법률 제16204호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 부정경쟁방지법'이라고 한다) 제2조 제2호의 '영업비밀'은 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다. 여기서 '독립된 경제적 가치를 가진다'는 것은 정보 보유자가 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상 이익을 얻을 수 있거나 또는 정보의 취득

이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다는 것을 말한다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2009다12528 판결 등 참조).

## 2) 인정사실

① 이 사건 도표 및 그래프는 원고가 고객들에게 원고 제품 중 A●S(Airborne \*\*\*\*\* Sensor)와 A●S(Auto \*\*\*\*\* System)의 특징과 장점을 소개하기 위하여 작성한 것이다.

② 이 사건 도표 및 그래프의 순번 1 내지 7은 원고 제품 중 A●S에 관한 것으로, 그 중 순번 1, 2는 A●S를 사용하여 어떤 고객의 공정 환경에서 반도체 웨이퍼에 관한 공정 진행 중 먼지 입자량의 변동을 측정한 결과를 기록한 것이고, 순번 3은 소외 ○○○○ Physics, Inc.사의 'KLA-Tencor'라는 명칭의 장비를 사용하여 순번 1, 2와 동일한 환경에서 동일한 측정을 한 결과를 기록한 것이며, 순번 4 내지 6은 순번 1 내지 3과 상이한 공정 환경에서 반도체 웨이퍼에 관한 공정 진행 중 순번 1 내지 3과 동일한 측정을 한 결과를 기록한 것이다. 순번 7은 이러한 측정 결과들을 모아서 웨이퍼 공정 단계별로 먼지 입자량의 변동을 요약하여 정리한 것이다.

③ 또한 이 사건 도표 및 그래프의 순번 8 내지 10은 원고 제품 중 A●S에 관한 것으로, 그 중 순번 8은 A●S를 사용하여 반도체 웨이퍼에 관한 공정 진행 중 진동을 측정한 결과를 기록한 것이고, 순번 9는 'Vibeview'라는 프로그램을 사용하여 A●S로 측정한 진동의 주파수 분포를 확인하고 서로 다른 측정들 사이에 결과를 비교할 수 있도록 표시한 것이며, 순번 10은 어떤 장비에 대한 진동을 측정한 후 윤활유로 그 장비의 표면을 닦아 부드럽게 한 다음 이를 다시 측정하여 표면처리 전후의 진동을 비교할 수 있도록 표시한 것이다.

④ 이 사건 도표 및 그래프의 순번 1 내지 10은 모두 반도체 공정 환경에서 먼지 입자량의 변동과 진동을 측정한 값인 수치 부분(이하 '수치 부분'이라고 한다)과 그 수치를 도표나 그래프를 사용하여 이해하기 쉽거나 분석하기 쉽게 표시한 부분(이하 '표시 부분'이라고 한다)으로 이루어져 있다.

### 3) 판단

먼저, 이 사건 도표 및 그래프가 구 부정경쟁방지법 제2조 제2호에 영업비밀의 요건으로 규정된 독립된 경제적 가치를 가지는 정보에 해당하는지 여부에 관하여 본다.

제출된 서면의 각 기재와 증인 □□□□의 증언만으로는 이 사건 도표 및 그래프의 보유자가 그 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상 이익을 얻을 수 있거나 이 사건 도표 및 그래프의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요함을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다.

오히려, 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 도표 및 그래프의 보유자가 그 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상 이익을 얻을 수 있거나 이 사건 도표 및 그래프의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다고 보기 어렵다.

① 이 사건 도표 및 그래프의 수치 그 자체는 어떤 공정 환경에서 원고 제품 중 A●S와 A●S를 사용하여 먼지 입자량과 진동을 측정한 값을 예시한 것에 불과하다. 이러한 수치는 공정 환경에 따라 달라질 수 있는 것일 뿐만 아니라 동일한 조건에서 다른 업체의 측정기를 사용하여 측정을 하더라도 얻을 수 있는 것에 불과하다.

② 위 측정의 대상이 된 공정 환경이 특별한 경제적 가치를 갖는다고 볼만한 자료도 없다. 오히려 원고 제품의 수요자인 반도체 제조업체는 원고 제품을 반도체 제조용 센서로 채택함에 있어서, 임의의 공정 환경에서 측정된 수치를 기초로 작성된 이 사건 도표

및 그래프를 신뢰하기 보다는, 자신의 공정 환경에서 원고 제품을 시연한 후 그 결과를 기초로 원고 제품의 채택 여부를 결정할 것으로 보이므로, 이 사건 도표 및 그래프의 공정 환경이 특별한 경제적 가치를 갖는다고 보기도 어렵다.

③ 이 사건 도표 및 그래프의 표시 부분 중 순번 3과 6 부분은 원고 제품이 아닌 소외 ○○○○ Physics, Inc.사의 'KLA-Tencor'를 사용하여 표시한 것이고, 순번 7의 부분은 순번 1, 2, 4, 5의 측정값을 원고의 프로그램이 아닌 공지된 문서작성 프로그램을 사용하여 공정 단계별로 정리한 것이다.

④ 이 사건 도표 및 그래프의 표시 부분 중 순번 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 부분과 동일하거나 유사한 것은 원고 제품의 일본어 카탈로그와 원고의 유튜브 동영상에 의하여 공지되어 있다. 또한 이러한 표시 부분은 시중에서 판매되는 원고의 A●S와 A●S 제품을 사용하여 쉽게 작성할 수 있는 것이기도 하다.

따라서 이 사건 도표 및 그래프는 독립된 경제적 가치를 가지는 것이라고 볼 수 없어 부정경쟁방지법 제2조 제2호의 영업비밀에 해당하지 아니한다.

#### 다. 소결론

그렇다면, 이 사건 도표 및 그래프가 부정경쟁방지법 제2조 제2호의 영업비밀에 해당함을 전제로 하는 원고의 위 청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

### 5. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 부정경쟁행위를 원인으로 한 청구

#### 가. 원고의 주장

원고 제품의 개념·형상·사용방식, 그에 관한 기술자료 및 영업자료, 원고 제품에 관한 원고의 상표는 상당한 투자나 노력으로 만들어진 원고의 성과이다. 그런데 피고



들은 제1, 2차 대리점계약을 통해 취득한 원고 제품에 관한 기술자료 및 영업자료를 무단 사용하여 원고 제품의 개념·형상·사용방식을 모방한 피고들 상품을 생산한 다음 수요자들에게 널리 알려진 이 사건 등록상표와 유사한 피고들 사용표장을 이에 부착하여 판매함으로써 원고의 경제적 이익을 침해하였는바, 이와 같은 피고들의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 부정경쟁행위에 해당한다.

따라서 원고는 피고들에 대하여 청구취지 제2, 4항 기재와 같은 금지 및 폐기를 청구한다. 또한 원고는 피고들의 위와 같은 부정경쟁행위로 인하여 영업상의 이익을 침해당하는 손해를 입었으므로, 피고들에 대하여 각 그 손해액의 일부인 50,000,000원의 지급을 구한다.

## 나. 판단

### 1) 관련 법리

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목은 '그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위'를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목은 같은 호 (가)목 내지 (차)목이 규정하고 있는 행위유형으로 미처 포섭할 수 없었던 새롭고 다양한 유형의 부정경쟁행위에 적절하게 대응하기 위한 보충적 일반조항으로서의 성격을 지니고 있고, 이러한 보충적 일반조항의 지나친 확장해석은 자칫 시장경제의 기본인 경쟁의 자유를 과도하게 제한할 우려가 있으므로, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 보호대상인 '상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등'에 해당하기 위해서는 같은 호 (가)목 내지 (차)목의 보호가치가 있는

법익에 대한 투자나 노력에 상응하는 정도의 투자나 노력을 필요로 한다고 봄이 상당하다.

또한 상당한 투자나 노력으로 만들어진 타인의 성과라고 하더라도 지식재산권이 인정되지 아니하는 것은 자유로운 사용이 허용됨이 원칙이므로, 그 성과 주체인 타인의 허락 없이 무단 사용하였다는 것만으로는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 수 없고, 공정한 상거래 관행이나 자유로운 경쟁질서에 비추어 정당화 될 수 없는 방법에 의한 무단 사용만이 그러한 부정경쟁행위에 해당한다고 할 것이다.

## 2) 원고 제품의 개념 · 형상 · 사용방식

원고 제품이 반도체 웨이퍼 대신 반도체 공정설비에 삽입되어 반도체 제조공정상의 환경 변수들을 자동으로 측정하고 측정결과를 무선으로 전송하는 방식의 웨이퍼 형상의 무선 반도체 공정용 측정장치임은 앞서 본 바와 같다.

그런데 위와 같은 원고 제품의 개념 · 형상 · 사용방식은 원고가 2007.경부터 국내에서 고객들에게 원고 제품을 홍보함으로써 공지되었음을 인정할 수 있다. 그러므로 설령, 원고 제품의 개념 · 형상 · 사용방식이 상당한 투자나 노력으로 만들어진 원고의 성과라고 하더라도 지식재산권이 인정되지 아니하는 것이라면 피고들이 공정한 상거래 관행이나 자유로운 경쟁질서에 비추어 정당화 될 수 없는 방법으로 무단 사용하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 피고들은 이를 자유롭게 사용할 수 있다고 할 것인바, 원고 제품의 개념 · 형상 · 사용방식에 대하여 지식재산권이 설정되었다는 점에 관한 주장 · 증거가 없고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다.

따라서 피고들이 원고 제품의 개념 · 형상 · 사용방식을 사용하였더라도, 그와 같은

행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 수 없다.

### 3) 원고의 기술자료 및 영업자료

원고는, 그의 성과인 기술자료 및 영업자료는 원고가 제1, 2차 대리점계약에 의하여 피고 B사에게 제공한 원고 제품에 대한 모든 기술적, 영업적 정보로서 이 사건 도표 및 그래프로 한정되지 아니한다고 주장하나, 제출된 증거만으로는 이 사건 도표 및 그래프 이외에 원고가 주장하는 기술자료 및 영업자료의 내용을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다.

그러므로 원고가 주장하는 기술자료 및 영업자료 중 그 내용을 알 수 있는 것은 이 사건 도표 및 그래프뿐이라고 할 것인데, 이 사건 도표 및 그래프의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다고 보기 어려움은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 도표 및 그래프는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 보호대상인 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등에 해당한다고 볼 수 없다.

### 4) 원고의 상표

원고의 이 사건 등록상표가 2018. 초경 원고 제품에 관한 표지로 국내에 널리 알려졌다고 볼 수 없음은 앞서 본 바와 같다.

또한, 피고들 사용표장은 피고들 상품의 형상 또는 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당함은 앞서 본 바와 같으므로, 피고들은 피고들 사용표장이 원고의 상표와 유사한지 여부와 관계없이 피고들 상품에 피고들 사용표장을 사용할 수 있다고 할 것이다.

따라서 피고들이 피고들 상품에 피고들 사용표장을 사용하는 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 수 없다.

#### 다. 소결론

결국, 피고들이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 부정경쟁행위를 하였다고 볼 수 없으므로, 이를 전제로 하는 원고의 위 청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

### 6. 피고 B사에 대한 제2차 대리점계약 위반을 원인으로 한 청구

#### 가. 원고의 주장

이 사건 도표 및 그래프는 제2차 대리점계약 당시 작성된 계약서 1.1항의 비밀 정보에 해당하므로, 피고 B사는 위 계약서 9.1항의 규정에 따라 이를 비밀로 유지할 의무를 부담하는바, 피고 B사는 위 의무를 위반하여 이 사건 도표 및 그래프를 사용하였고, 피고 C사에게도 이를 제공하여 사용하도록 하였다.

따라서 원고는 피고 B사에 대하여 청구취지 제5항 기재와 같이 이 사건 도표 및 그래프의 사용금지를 청구한다. 또한 원고는 피고 B사의 의무위반행위로 인하여 영업상의 이익을 침해당하는 손해를 입었으므로, 피고 B사에 대하여 그 손해액의 일부인 50,000,000원의 지급을 구한다.

#### 나. 판단

##### 1) 금지청구에 대한 판단

처분문서는 그 성립의 진정함이 인정되는 이상 법원은 그 기재 내용을 부인할 만한 분명하고도 수긍할 수 있는 반증이 없으면 처분문서에 기재된 문언대로 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 한다(대법원 2018. 7. 12. 선고 2017다235647 판결 참조).

원고와 피고 B사가 제2차 대리점계약 당시 작성한 계약서 1.1항이 저작권 또는

특허등록 여부를 불문하고 원고가 피고 B사에게 직접적 또는 간접적으로 공개한 원고 사업의 모든 측면과 관련된 기술적 데이터 등을 '비밀 정보'로 규정하고 있는 사실은 앞서 본 바와 같고, 위 '비밀 정보'를 부정경쟁방지법상의 영업비밀에 준하는 것만을 의미하는 것으로 한정하여 해석하여야 할 분명하고도 수증할 수 있는 반증이 없다. 또한 이 사건 도표 및 그래프가 원고 제품 중 A●S와 A●S의 특징과 장점을 소개하기 위하여 작성된 것으로 원고의 영업자료에 포함되어 있는 사실, 원고가 피고 B사에게도 이를 제공하였던 사실은 앞서 본 바와 같다. 이러한 인정사실에 의하면, 이 사건 도표 및 그래프는 원고가 피고 B사에게 공개한 원고 사업과 관련된 기술적 데이터로서 위 계약서 1.1항의 '비밀 정보'에 해당한다고 할 것이다.

나아가 위 계약서 9.1.항은 피고 B사가 제2차 대리점계약의 종료 시점으로부터 5년 동안 위 계약에 따른 비밀 정보를 비밀로서 취급하고 이를 사용하지 아니하는데 동의한다고 규정하고 있고, 제2차 대리점계약이 2015. 12. 31. 종료된 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 피고 B사는 2015. 12. 31.로부터 5년이 되는 2020. 12. 31.까지 이 사건 도표 및 그래프를 사용하지 아니하여야 할 의무를 부담한다고 할 것이다.

또한 피고 B사가 위 금지의무의 존재 여부에 대하여 다투고 있음은 피고 B사의 주장 자체로 명백하므로, 원고가 피고 B사에 대하여 위 금지의무의 이행을 구할 필요성도 인정된다.

따라서 피고 B사는 2020. 12. 31.까지 이 사건 도표 및 그래프를 원고가 구하는 바에 따라 피고 B사의 자료, 인터넷 게시물 또는 물품에 사용하여서는 아니 된다고 할 것이니, 원고의 금지청구는 위 인정범위 내에서 이유 있고, 나머지 청구는 이유 없다.

## 2) 손해배상청구에 대한 판단

이 사건 도표 및 그래프가 제2차 대리점계약에 의한 비밀 정보에 해당하고, 피고 B사가 제2차 대리점계약에 따라 이를 비밀로 유지할 의무를 부담하는 사실은 앞서 본 바와 같다. 또한 피고 B사의 거래처인 피고 C사의 영업자료에 이 사건 도표 및 그래프와 내용은 동일하고 일부 색상과 글자체만을 달리한 피고 C사의 도표 및 그래프가 포함되어 있고, 피고 C사의 도표 및 그래프가 2018. 초경 피고 C사의 홈페이지에 게재되기도 하였던 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 피고 B사가 고의 또는 과실로 제2차 대리점계약에 따른 비밀유지 의무 및 금지의무를 위반하였을 가능성도 배제할 수는 없다.

그러나 피고 B사가 고의 또는 과실로 제2차 대리점계약에 따른 비밀유지 의무 및 금지의무를 위반하였음이 인정되더라도, 그로 인하여 원고에게 손해가 발생하였음을 인정할만한 증거가 없다. 오히려 이 사건 도표 및 그래프가 앞서 본 바와 같이 독립된 경제적 가치를 갖는다고 보기 어려운 점, 이 사건 도표 및 그래프의 수치는 피고들 상품을 사용하여 측정한 수치가 아니고 그 표시형식도 피고들 상품의 표시형식과 상이하여, 이 사건 도표 및 그래프가 피고들 상품의 영업에 실질적으로 사용되었을 가능성이 희박한 점 등에 비추어 보면, 설령 피고 B사가 위와 같은 비밀유지 의무 및 금지의무를 위반하였음이 인정되더라도, 그로 인하여 원고에게 손해가 발생하였다고 단정하기 어렵다.

따라서 원고의 손해배상청구는 이유 없다.

#### 다. 소결론

따라서, 원고의 피고 B사에 대한 제2차 대리점계약 위반을 원인으로 한 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있고, 나머지 청구는 이유 없다.

### 7. 결론

그렇다면, 원고의 피고 B사에 대한 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 원고의 피고 B사에 대한 나머지 청구와 피고 C사에 대한 청구는 이유 없어 이를 각 기각한다. 끝.