

[영업비밀분쟁실무 - 2] 영업비밀보호법과 특허법 논리 구별 : 새로운 기술 아이디어 제  
안 후 무단 사용자에 대한 권리주장은 영업비밀보호법이 훨씬 유리



특허는 기술공개를 전제로 일정기간 독점권을 부여하지만, 영업비밀은 기술내용이 공개 되면 비밀성 상실을 이유로 보호되지 않습니다. 동일한 기술내용을 특허와 영업비밀이 동시에 보호할 수 없습니다. 특허는 특허청구한 기술내용을 모두 사용해야만 특허침해가 성립하므로 특허비침해 방어가 가능하고, 극단적으로는 새로운 아이디어지만 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 진보성 결여로 특허무효 방어도 가능합니다. 그러나, 영업비밀은 그 범위에 한계가 없으므로 새로운 기술내용이면 비밀성이 인정되어 침해자의 무효방어가 어렵고, 타인의 기술내용 전부를 사용하지 않고 영업비밀 중 극히 일부를 무단 사용한 경우에도 영업비밀 침해가 성립합니다. 이와 같이 영업비밀 침해공격이 훨씬 더 유리합니다. 한편, 특허법 논리와 영업비밀 보호법 논리는 양립할 수 없는 경우가 많기 때문에 이를 혼동하면 자중지란에 빠져 패소의 단초를 제공할 수 있습니다.

미국에서 의료기구에 관한 영업비밀 침해소송에서도 유사한 내용이 있습니다. 정형외과

전문의 Dr. Bianco는 척추 디스크 치료에 사용할 수 있는 의료기구를 발명 아이디어를 착상한 후 평소 알고 있는 의료기기 회사 Globus Medical, Inc.에 자신의 아이디어를 스케치한 것을 보여 주었습니다. 그 새로운 아이디어는 특허 등록된 당시 사용 중 의료기구의 문제점을 해결하고 성능을 개선한 새로운 것이었습니다. Dr. Bianco는 자신의 아이디어를 스케치 도면 몇 장, 간단한 설명, 구체적 제품에 관한 계획 등 형식으로 회사에 제공하였습니다. 당시 NDA 를 작성하였다고 하지만, 시간이 흐른 후 분실하여 소송자료로는 제출되지 않았습니다.

그로부터 Dr. Bianco로부터 몇 차례 독촉을 받은 후 2년 반 정도의 시간이 지난 후 Globus Medical, Inc.는 최종적으로 그 아이디어에 관심 없다는 결정을 하였습니다. 그러나, 실제로는 그로부터 약 1년 후에 Globus Medical, Inc.에서 위 기술을 반영한 새로운 제품을 발매하기 시작했고, 이를 알게 된 Dr. Bianco가 영업비밀 침해소송을 제기한 것입니다. 회사에서는 기본 아이디어는 같지만, 구체적 작동방식이나 제품은 전혀 다르다고 방어하였습니다. 그러나, 법원은 Dr. Bianco로부터 획득한 핵심 아이디어를 발전시켜 구체적 제품을 개발한 것이고, 그 아이디어가 전달 당시 공개된 적이 없는 것이었다면, 영업비밀 침해에 해당한다고 판결하였습니다. 구체적 제품에 관한 부분에서 제공받은 정보와 회사에서 최종 개발한 제품 사이에 상당히 다른 부분이 있다는 사정은, 특허비침해 논리는 될 수 있지만, 이와 달리 영업비밀 침해여부에서는 고려될 수 없다고 판시하였습니다. 영업비밀 정보를 모두 사용해야 침해책임이 있는 것이 아니고, 그 중 극히 일부만 무단 사용하는 경우에도 영업비밀 침해책임이 있다는 것입니다. 따라서, 침해자 회사는 Dr.

Bianco에게 영업비밀 침해를 원인으로 한 손해배상 책임이 있다고 판결하였습니다.

영업비밀, 기술유출, 경업금지, 전직금지, 민형사소송, 다수사건 A~Z 수행경력

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)