

## [영업비밀분쟁] 영업비밀의 성립요건 중 비밀성 요건과 특허요건 중 신규성 비교 - 차이

### 점 및 실무적 포인트



"영업비밀"이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말합니다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호). 영업비밀의 성립요건 중 비밀성에 대해 살펴보겠습니다.

영업비밀로 보호받기 위해서는 "공연히 알려져 있지 아니한" 정보이어야 합니다. "여기서 '공연히 알려져 있지 아니하다'는 것은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수

할 수 없는 것을 말합니다”(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008도3435 판결). 발간된 간행물 등 매체에 게재된 정보는 공연히 알려진 정보입니다. 그 외의 방법으로 불특정 다수인에게 알려진 정보도 비밀성을 상실한 것입니다.

그 장소는 국내 또는 국외를 불문합니다. 법원은 “국내에서 사용된 바 없다고 할지라도 국외에서 이미 공개나 사용됨으로써 그 아이디어의 경제적 가치를 얻을 수 있는 자에게 알려져 있는 상태”는 영업비밀이 아니라고 판시하였습니다(서울고등법원 1998. 7. 21. 선고 97나15229 판결).

영업비밀보호를 주장하는 보유자에게 그 정보의 비밀성을 증명할 책임이 있습니다. 그러나 정보가 공연히 알려져 있지 않다는 소극적 사실을 입증하기는 사실상 불가능합니다. 따라서, 정보 보유자가 그 정보를 비밀로 관리할 의사를 가지고 이에 필요한 비밀관리 조치를 취하여 왔다는 사실을 입증하면 그 정보의 비밀성은 사실상 추정됩니다. 상대방이 그 정보가 공연하게 알려져 있다는 점을 적극적으로 입증해야 하는 방식으로 사실상 증명책임이 전환되는 것입니다.

영업비밀보호제도는 특허법과 그 제도적 취지가 다릅니다. 특허법상 신규성은 절대적 비

공지를 의미하지만 영업비밀의 비밀성은 상대적 개념이라는 점에서 근본적 차이가 있습니다. 공통점과 차이점을 구체적으로 살펴보겠습니다.

특허법 제29조 제1항 제1호에 따라 “국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 기술” 및 제2호의 “국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 인터넷 등 통신망을 통해 공중이 이용 가능하게 된 기술”은 신규성이 없고 특허로 보호되지 않습니다. 신규성 상실의 유형 중 그 기술내용이 간행물에 게재된 경우, 불특정 다수에게 공연히 알려질 수 있는 상태에 놓인 경우 공지된 것으로 보는 것과 영업비밀 성립요건에서 마찬가지로 비밀성이 상실된 것으로 보는 것은 서로 동일합니다.

그러나 공연실시와 관련된 부분에서 차이가 있습니다. 일반인을 상대로 한 시제품 출시 또는 공개 시험 등을 한 경우에는 특허법은 특별한 사정이 없는 한 그 기술은 신규성을 상실한 것으로 봅니다. 예를 들어 시제품이 판매되었고 그 기술 분야에서의 평균적 수준의 기술자가 시제품을 분석하여 그 기술내용을 알 수 있는 경우라면, 즉 리버스엔지니어링(reverse engineering)이 가능한 상태에서 제품을 출시하거나 시험을 하는 경우에는 특허법상 신규성이 상실된 것으로 보는 것입니다. 이와 같은 상황이 특허법 제29조 제1항 제1호의 “공연히 실시된 기술”에 해당한다.

그러나, 영업비밀보호법에서는 경쟁자가 시제품을 입수하여 리버스엔지니어링을 통해 실제로 그 정보를 입수할 수 있는 경우에도 실제로 그 정보가 공연하게 알려지는 시점까지는 비밀성이 있는 것으로 봅니다. 만약, 리버스엔지니어링을 통해 그 정보를 입수한 자가 그 정보를 공개하지 않고 비밀로 유지한다면 여전히 비밀성이 인정되는 것입니다. 다만, 그 정보를 입수한 자를 상대로는 영업비밀 보호를 주장할 수 없을 뿐입니다.

영업비밀의 비밀성은 특허법의 신규성 요건보다 완화된 요건으로 이해해야 한다는 견해도 있습니다. 설령 특허법상의 신규성이 부정되는 경우에도 영업비밀로서의 판단에 있어서는 당해 업계에 일반적으로 알려져 있지 않는 것 내지 용이하게 입수할 수 없는 것은 비밀성을 인정해야 한다는 입장입니다. 리버스엔지니어링의 경우를 고려할 때 타당한 견해로 보입니다.

대법원 2008. 4. 24. 선고 2007도9477 판결은 특허법의 신규성과의 차이점을 분명하게 밝힌 사례입니다. 대법원은 휴대폰 통신을 위한 무선통신의 중계기에 관한 회로도를 유출한 사건에서 “그 회로도에 담긴 추상적인 기술사상이 공지되었다고 하더라도 제품에 실현할 구체적 기능 구현을 완성하기 위해 주어진 규격에 따른 성능 테스트 등을 거쳐 완

성된 회로도 그 자체는 ① 회로도에 담긴 세부적인 기술사상까지 공지된 것은 아니고, ② 독립된 경제적 가치를 부정할 수도 없다”라고 판시하였습니다.

기술사상이 공지되었다면 특허법상 신규성은 상실됩니다. 그러나, 그 기술사상이 구체적으로 표현된 회로도 자체의 비밀은 상실되지 않는 것으로 판단하였습니다. 나아가, 위 회로도를 사용한 제품 중계기 5대가 설치되었고 이 분야 평균적 기술자라면 누구나 그 제품을 분해하여 그 회로도를 역설계를 통해 입수할 수 있다는 주장에 대해서도, 설령 중계기가 설치되어 있으나 제3자가 사용 중인 중계기를 입수하여 분해한 후 역설계를 통해 그 구체적 회로도를 알아내는 것은 현실적으로 불가능하다는 이유로 그 회로도의 비공지성을 인정하였습니다. 설령 역설계가 가능하더라도 상당한 시간과 노력이 필요하다면 침해시를 기준으로 그 회로도의 비공지성이 상실되었다고 보기 어렵다는 것은 판례의 일관된 입장입니다.

기술유출, 업무상배임, 경업금지, 전직금지, 영업비밀, 형사고소, 민사소송, A~Z 수행경력

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