

기술분쟁 실무에서 영업비밀과 특허 관계 쟁점 - 영업비밀 성립요건 상대적 비밀성 vs

특허요건 신규성의 비교 및 발명자의 비밀유지의무와 특허출원 관련 실무적 포인트



## 1. 특허출원의 공개 전 비밀유지 규정

특허출원된 기술내용은 출원일로부터 1년 6월이 경과한 때 또는 그 이전이라도 출원인의 신청이 있는 때에는 그 내용이 공개됩니다. 출원공개 전에는 특허출원에 관한 정보는 제3자가 열람하거나 그 내용을 알 수 없는 비밀정보입니다. 특허청 직원 또는 전 직원이 직무상 알게 된 특허출원 중의 발명에 관한 비밀을 누설한 때에는 2년 이하 징역 등 형사 처벌의 대상이 됩니다.

한편 발명을 한 종업원은 사용자가 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 합니다(발명진흥법 제19조). 이 규정을 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처합니다(발명진흥법 제58조 제1항).

특허출원 업무를 담당하는 변리사에게도 법률에 의한 비밀유지의무가 부과됩니다. 변리사법 제21조는 “변리사 또는 변리사이었던 자가 정당한 사유 없이 그 업무상 지득한 발명자, 고안자, 특허출원자 또는 등록출원자의 발명, 고안의 비밀을 누설하거나 또는 도용하였을 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금에 처한다.”고 규정하고 있습니다.

이와 같은 비밀유지 규정들은 특허출원중의 발명에 대한 비밀보호가 특허제도의 기본적인 요청이며 그것을 누설하거나 도용하는 것은 출원인의 이익이나 신뢰를 해칠 뿐만 아니라 행정작용의 엄정성을 해치는 것으로 보기 때문입니다. 따라서, 비록 특허 출원인이 일정기간이 경과되면 그 기술내용이 공개된다는 것을 전제로 특허출원을 하였다든 점은 분명하지만, 특허법 규정에 의한 공개 전까지는 그 기술정보가 비밀로 유지된다는 점 또한 분명합니다. 결국, 특허출원 공개 전 시점까지는 특허 출원인이 그 기술정보를 공개한다

는 의사로 출원함으로써 비밀관리를 포기했다고 해석할 수는 없습니다. 이는 정보 보유자의 비밀관리 의사에 관한 시간적 범위와 관련됩니다.

## 2. 특허출원 공개 후 영업비밀 보유자의 주장 및 입증책임

특허출원된 기술내용은 공개되면 그 비밀성을 상실하여 영업비밀로 보호받을 수 없습니다. 문제는 기술정보 보유자가 기술정보 중 일부는 특허로 보호받고자 특허출원하였지만 일부는 비밀로 관리한 경우입니다. 특허 출원된 기술과 구별되는 기술을 비밀로 유지 및 관리하였다면 영업비밀로 보호됩니다. 다만, 특허 출원되어 공개된 기술과 다른 기술내용에 대해 영업비밀의 존재를 주장하는 자에게 그 영업 비밀을 특정하여 비밀성을 증명할 책임이 있습니다.

대법원 2007. 11. 15. 선고 2007도7484 판결은 “여기서 공연히 알려져 있지 아니한다고 함은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말하고, 보유자가 비밀로서 관리하고 있다고 하더라도 당해 정보의 내용이 이미 일반적으로 알려져 있을 때에는 영업비밀이라고 할 수 없으면, 한편 특허출원된 발명에 대하여 영업 비밀임

을 주장하는 검사로서는 그 특허 출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며, 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장·입증하여야 한다”고 판시하였습니다.

다시 말하면, 권리주장자는 특허출원 된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며, 어떤 면에서 독립된 경제적 가치를 갖는지 등을 구체적으로 특정하여 증명해야 합니다. 이와 같은 주장 및 증명책임을 다하지 못한 경우라면 문제된 기술내용이 특허출원으로 공개되어 비밀성을 상실하여 영업비밀이 될 수 없다는 점에서 특별히 영업비밀로 보호할 기술내용이 존재한다고 인정할 수 없습니다.

#### 영업비밀의 성립요건 중 비밀성 요건 - 상대적 비밀성의 실무적 함의

영업비밀 보호를 구하는 정보는 보유자가 독자적으로 개발한 것에만 한정되는 것은 아닙니다. 영업비밀의 고유성 또는 독창성을 요건으로 하지 않습니다. 타인이 개발한 기술을 그 시제품을 분석하는 리버스엔지니어링의 방법으로 그 정보를 입수한 경우에도 비밀성을 부정하지 않습니다.

대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결에서 “정보 보유자가 그 비밀정보를 보유하게 된 경위를 살펴보면 ① 그 기술정보를 독자적으로 개발한 것이 아니라 외국 회사의 잉크 제품을 분석하여 이를 토대로 기술정보를 보유하게 되었다는 사정이나 ② 제3자 역시 그와 같은 역설계(reverse engineering)를 통한 정보의 습득이 허용되고 실제로 역설계에 의하여 기술정보의 획득이 가능하다고 하더라도 그러한 사정만으로는 개발된 기술정보가 영업비밀이 되는 데 지장이 없다”고 판시하였습니다.

**첫째,** 시판중인 제품을 입수해 분석하여 해당 정보를 탐지하는 것이 가능한 경우에도 비공지성이 전적으로 부정되는 것은 아닙니다. X의 제품에 관한 정보를 Y가 역설계를 통해 입수하였으나 Y가 그 정보를 공개하지 않고 비밀로 유지하는 경우는 얼마든지 있습니다. 이 경우에 그 정보를 처음부터 보유하고 있는 X는 새로운 정보보유자 Y에 대해서 그 영업비밀의 보호를 받을 수 없습니다. Y가 역설계라는 허용되는 정당한 방법으로 그 정보를 취득하였기 때문입니다. 그러나 제3자에 대한 관계에서는 X는 물론 Y도 그 정보의 비밀성을 인정받을 수 있습니다.

**둘째,** 설령 제3자가 역설계를 통해 그 정보를 입수할 수 있어도 마찬가지입니다. 대법원 96다16605 판결 사안은 제3자가 역설계로 그 정보를 입수할 수 있음에도 불구하고 Y의

정보를 부정한 방법으로 취득한 사례입니다. 대법원은 Y가 역설계를 통해 그 정보를 입수하였다는 사실 및 제3자 역시 역설계로 그 정보를 취득할 수 있다는 사실은 문제가 되지 않는다고 판시하였습니다.

특허법에서는 위와 같은 경우 해당 정보는 절대적 비밀성을 상실하여 신규성이 없습니다. 참고로 미국 특허법은 제품을 판매한지 1년 이내에 특허출원을 하지 않으면 평균적 기술자가 그 정보를 알 수 있는지 여부를 떠나 항상 특허를 받을 수 없다고 합니다. 구체적 기술정보가 공개될 수 있는지 여부를 불문하고 절대적 특허무효 사유로 규정한 것입니다. 영업비밀의 비밀성 요건과는 전혀 다른 각도에서 특허요건을 정하고 있습니다.

한편, 영업비밀의 비밀성은 상대적 비밀의 개념입니다. 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006도 8278 판결에서 “여기서 공공연히 알려져 있지 않다고 함은 그 정보가 동종 업계에 종사하는 자 등 이를 가지고 경제적 이익을 얻을 가능성이 있는 자들 사이에 알려져 있지 않은 것을 뜻한다”고 판시한 것도 상대적 비밀성을 의미한 것입니다.

따라서 그 정보를 알게 된 사람이 그 정보를 이용할 이유가 없어서 공개하지 않는다면 그 정보의 비밀성은 여전히 상실되지 않습니다. 그 정보를 이용할 가능성이 없는 사람이

우연히 그 정보를 입수하는 경우에도, 그 정보를 공개할 가능성이 낮기 때문에 실제로 공연하게 알려졌다는 등 특별한 경우를 제외하고는 비밀성이 인정됩니다. 이처럼 특허법의 신규성과는 근본적 차이가 있습니다.

또한, 독창성이나 창작성이 없는 정보도 영업비밀이 될 수 있습니다. 예를 들면, 공지된 정보의 조합인 경우에도 그 조합 자체가 알려져 있지 않다면 비밀성이 인정됩니다. 일본 판결에는 개개의 전화번호는 알려진 정보이지만 그 명단이 200만명에 대한 통신판매의 결과를 토대로 추출된 우수고객 2만명의 명단과 전화번호인 경우 영업비밀에 해당한다고 본 사례가 있습니다.

기술정보가 특허법의 신규성 또는 진보성 요건을 충족하지 못하여 특허요건이 부인되는 경우에도 영업비밀로 인정되는데 문제가 없습니다. 다만, 그 기술 분야에서 특별한 지식이나 기술이 없이도 단기간에 그 제품을 분석하여 정보를 입수할 수 있는 경우라면, 일시적인 비공지성은 인정된다고 하더라도 '독립된 경제적 가치성'이 부정될 것이므로, 결과적으로 영업비밀로 보호받을 수 없을 것입니다.

기술탈취, 부정경쟁, 영업비밀, 손해배상, 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)