

비밀관리 생산공정라인에 설치된 장비에 대한 특허침해소송에서 침해주장과 입증자료에서 상대방의 영업비밀침해 가능 - 반도체, LCD 생산공정라인 설치 장비 등 비공개 장치 기계 관련 특허침해소송의 난제 - 특허침해혐의 경쟁사의 영업비밀침해 인정 판결 사례



일반 소비자에게 판매되는 제품이 아니라 반도체 제조장비와 같이 보안이 엄격한 공장의 생산라인에 설치되는 장비에 사용되는 기술이라면, 그 실체를 확보하여 구체적 기술내용을 알기 어렵기 때문에 특허침해의 증거를 확보하는 것은 매우 어렵습니다. 특허침해를 주장하는 특허권자에게 특허침해 입증 책임이 있는 것이므로, 단지 침해혐의만으로 상대방에게 관련 사실이나 기술자료를 제출하라고 주장하는 것은 공허한 외침에 불과할 뿐입니다.

따라서, 강제적 증거수집이 반드시 필요합니다. 그런데, 우리나라 민사소송법에서 허용하고 있는 증거보전신청은 현재까지 그 실효성에 관한 여러 가지 의문이 있습니다. 그렇다

면, 대안으로 형사법상 압수수색 등 강제수사를 활용하는 방안을 생각해 볼 수 있지만, 적어도 그 특허침해의 범의가 어느 정도 입증되어야 가능할 것이므로, 그 전제 조건을 충족하는 것이 현실적으로 매우 어려운 일입니다. 사실상 비밀리에 특허침해를 하고 있다면, 그것을 법적으로 입증하는 것이 매우 어렵거나 현실적으로 불가능에 가까운 경우가 많습니다.

또 다른 문제로는, 그 장비의 제조업체만이 특허침해 혐의자인 것이 아니라 그 사용자인 구매자도 특허침해 혐의자에 해당합니다. 그렇지만, 특허권자는 고객사인 대기업을 특허침해 혐의자로 거론할 수 없는 것이 현실입니다. 그렇기 때문에 구매회사의 생산라인에 직접 들어가 증거수집을 시도한다는 것은 현실적으로 사실상 불가능합니다.

특허권자는 이와 같이 특허침해 혐의는 있지만 직접 증명하기 어려운 경우 무리한 입증을 시도할 개연성이 있습니다. 그러나, 아무리 증거수집이 어렵다고 하여도 민사소송법상 적법한 절차를 통해 증거수집을 하여야 합니다. 여기서 소개하는 사건과 같이 무리한 수단을 사용하면 오히려 역풍을 맞게 됩니다.

삼성전자에 LCD 분야의 검사장비를 납품하는 A사와 B사는 경쟁회사 관계입니다. 양사는 모두 삼성전자와 NDA를 체결하고 있을 뿐만 아니라 각각 검사장비에 관한 특허권을 보

유하고 있습니다. 위 NDA에는 비밀정보에 관하여 계약기간 동안은 물론 계약기간 만료 후에도 일정기간, 중도해지의 경우에도 일정기간 비밀유지 의무를 부과하고 있습니다. 통상 비밀유지약정은, 그 계약의 효력존속기간은 물론 그 종료 이후에도 비밀유지 의무는 지속된다는 규정을 두고 있습니다. 또한, 어떤 사유로 당사자 사이에 문제가 생겨 그 계약을 중도 해지하는 경우에도 이미 제공한 비밀정보에 관한 비밀유지 의무는 지속된다는 규정을 두고 있습니다. 언뜻 과도한 의무를 부과하는 것처럼 보이지만, 통상 비밀유지 의무의 특성상 이와 같은 장기간의 의무를 부과하는 것을 허용하고 있습니다.

A사가 삼성전자에 특정 검사장비를 납품하자 경쟁회사 B사는 그 검사장비가 자신의 특허권을 침해했다는 이유로 민형사상 특허소송을 제기하였습니다. 이때 B사는 특허발명과 A사 제품의 사진을 첨부하여 그 특징을 비교하면서 특허침해 주장을 하였습니다. 그런데, 특허침해를 주장하는 B사 특허가 무효로 확정됨으로써 A사 승리로 종결되었지만, 후속 분쟁으로 A사 영업비밀 침해소송이 제기되었습니다.

핵심쟁점은 B사가 시중에 판매한 적이 없는 A사의 제품을 어떻게 입수하였는지, 그 기술정보를 어떻게 입수하였는지 문제입니다. A사는 B사가 자신의 영업비밀을 부정 취득하여 경쟁제품을 제조하여 삼성전자에 납품하였다고 영업비밀침해로 인한 손해배상청구 소송을 제기한 것입니다.

서울중앙지방법원은 A사가 삼성전자와 체결한 NDA 내용, A사 제품이 보안이 엄격한 삼성전자 생산라인에 설치된 적은 있으나 일반 공중에 공개된 적이 없는 제품이라는 점, B사가 그 제품의 입수 경로를 명확하게 밝히지 못한 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때, B사는 A사 제품의 샘플을 부정 취득한 것으로 인정된다고 판결하였습니다.

결론적으로, A사 신제품 기술은 공지된 적이 없으며 비밀로 관리되어 온 점 등을 볼 때 영업비밀에 해당하고, B사는 A사의 그 영업비밀을 침해하였다고 인정한 것입니다.

B사 입장에서는 경쟁회사 A사의 신제품이 자신의 특허권을 침해하는지 판단하기 위해서는 A사 신제품 기술내용을 알아야 합니다. 그 제품을 입수해 구체적으로 비교해 보는 것이 가장 확실한 방법입니다. 그런데, 시중에서 정상적 유통경로로 구입할 수 없는 제품을 위법한 방법으로 입수한 경우에는 상대방의 영업비밀을 침해할 우려가 높습니다. 타사의 영업비밀을 침해한 경우 엄중한 민형사상 책임을 지게 됩니다. 설상가상으로 본 분쟁사안에서는 B사는 자신의 특허가 무효로 확정되었으므로, 특허권 행사는 성과 없이 실패하고 그 과정에서 영업비밀 침해책임만 지게 된 상황입니다. 이와 같은 최악의 상황을 피하려면 특허소송뿐만 아니라 영업비밀 보호에 관한 실무까지 폭넓게 볼 수 있어야 합니다.

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)