

[디자인침해분쟁] 선사용권 항변과 선사용사실 입증 문제



앞서 소개한 자동차용 LED 램프 디자인의 공동개발분쟁에서, 침해혐의자 피고측에서 선사용권 항변을 하였으나 법원은 해당 디자인의 선사용 사실을 인정하지 않았습니다. 증거로 제출된 해당 디자인의 CAD 파일에 대해 그 파일의 작성 및 변경일자에 관한 디지털포렌식 감정까지 거쳤으나 법원은 컴퓨터에 표시된 일자가 원본 CAD 파일의 최초 저장된 진정한 작성일자까지 입증한 것으로 인정하지 않았습니다.

이와 같이 컴퓨터 파일과 작성일자를 증거로 제출해도 그 파일이 원본인지 아니면 나중에 일부러 변경한 것인지 여부, 컴퓨터에 표시된 일자가 진정한 원래 저장일인지, 나중에 조작된 일자인지 여부를 두고 치열한 다툼이 발생합니다. 상황에 따라서는 분명하게 판별할 수 있는 경우도 있겠지만, 반대로 기술적 한계로 인해 도저히 그 진위여부를 판단할 수 없는 경우도 있습니다. 따라서 선사용의 증거로 제출한 자료가 그 작성된 일자와 그 이후 원본 파일이 변경되지 않았다는 점 등 형식적 진정성립이 실무상 포인트입니다.

보안성을 높이 평가받는 블록체인 기술은 컴퓨터 파일의 Hash 값을 활용한 것입니다. 기술적으로 원본 파일에서 점이나 스페이스 하나만 변경해도 두 파일에서 생성되는 Hash 값은 전혀 다릅니다. 아주 작은 변경으로도 유추하거나 상상할 수 없는 전혀 다른 Hash 값이 산출되기 때문에 Hash 값과 결합된 파일의 경우 위조, 변조가 현실적으로 불가능하다고 합니다.

영업비밀 원본증명서비스는 이와 같은 전자 파일의 Hash 기술과 전자 stamp 기술을 활용하여 등록된 전자파일의 원본증명 및 등록일자에 관한 입증을 제공하는 것입니다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에서 제도적 근거와 추정효를 부여하는 법적 장치입니다. 자료파일의 원본증명과 일자증명 서비스를 다음과 같은 용도로 유용하게 활용할 수 있습니다.

제도 활용방안

- [선사용권 입증 등]
타사와의 특허 분쟁 시 연구·발명 자료의 선사용권 주장을 위한 입증자료로 활용
- [기술자료 제공 전]
기술제휴, 이전 등에 따른 자사의 핵심 기술자료 공개 요구 시 기술보유 입증 대비책으로 활용
- [모인출원 대비용]
기술탈취에 따른 모인(횡령)출원 발생 시 정당한 권리 주장을 위한 입증자료로 활용
- [경진대회 출품 전]
아이디어 공모전 출품 시 제안 아이디어에 대한 보호 수단으로 활용
- [직원이직 앞두고]
회사 노하우 및 주요 경영자료 취급 직원의 이직·전직 시 타사로의 기술 유출 대비책으로 활용

참고 - 선사용권 관련 조항

디자인보호법 제100조(선사용에 따른 통상실시권) 디자인등록출원 시에 그 디자인등록출원된 디자인의 내용을 알지 못하고 그 디자인을 창작하거나 그 디자인을 창작한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 디자인 및 사업의 목적 범위에서 그 디자인등록출원된 디자인의 디자인권에 대하여 통상실시권을 가진다.

특허법 제103조(선사용에 의한 통상실시권) 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및

사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

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

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com