

경쟁제품에 대해 동시에 특허침해와 영업비밀침해 주장을 하는 경우 실무상 문제점 - 서울중앙지방법원 2013. 12. 27. 선고 2013가단5010607 판결



1. 기본법리 - 동일대상에 대한 양립불가 + 차이점 주장입증 책임

특허는 기술공개를 대가로 일정기간 독점권을 부여하는 것인 반면 영업비밀은 비공개성을 전제로 보호하는 것이므로, 원칙적으로 동일한 기술내용을 특허권과 영업비밀로 동시에 보호하지 않습니다. 문제는 기술내용이 완전 동일한 것이 아니고 기술정보 중 일부는 특허등록을 목적으로 특허출원하였지만 일부 내용은 비밀로 유지 관리하는 경우입니다. 특허출원된 기술과 구별되는 기술내용을 비밀로 유지 관리하였다면 그 부분은 영업비밀로 보호될 수 있습니다.

실무상 중요 포인트는 영업비밀보호를 주장하는 자에게 특허출원되어 공개된 기술과 영업비밀이라고 주장하는 기술내용이 서로 구별된다는 전제로 그 영업비밀을 특정하여 비밀성을 입증할 책임이 있다는 점입니다.

대법원 2007. 11. 15. 선고 2007도7484 판결에서 “특허출원된 발명에 대하여 영업비밀을 주장하는 자는 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 등 구체적으로 특정하여 입증하여야 합니다. 이와 같은 주장 및 입증 책임을 다하지 못하면 그 기술내용이 특허출원으로 공개되어 비밀성을 상실하여 영업비밀이 될 수 없다는 이유로 영업비밀 침해주장이 인정되지 않습니다.

2. 판결의 사실관계 검토

원고 A사는 “특별한 효능을 갖는 구강용 액상 조성물 및 치과구강용 제품”에 관한 특허권자입니다. A 회사 직원이었던 피고 B가 경쟁회사 C로 이직한 후 곧바로 경쟁 후발제품이 발매되었습니다.

종업원 B는 A사를 퇴직할 때 “재직기간 동안에 습득한 기술, 영업, 경영상의 비밀을 어떠한 사유에서도 제3자에게 공개하거나 누설하지 아니하며 본 서약의 사항을 위반하였

을 경우에는 민.형사상의 책임을 감수할 것을 서약합니다”라는 내용의 비밀유지서약서를 작성하였습니다.

원고 A 회사는 전직한 B가 경쟁회사 C에게 공정기록서, 시험분석평가서, 품목허가서 등 원고회사의 영업비밀을 누설하여, 경쟁제품을 개발하였다고 주장하였습니다. 또한, 경쟁 제품은 A 회사의 등록 특허권을 침해한다는 주장도 동시에 하였습니다.

3. 판결 요지

먼저, 특허침해여부에 대하여 특허청구항에서는 “구연산 0.1 내지 1 중량%”를 포함하는 조성물로 되어 있는데, 피고제품은 구연산 0.095%로 특허청구항의 수치한정 범위를 벗어난 사실이 밝혀졌습니다. 법원은 구연산 함량이 조성물의 효능을 좌우하는 본질적 부분인데, 피고가 의식적으로 특허청구범위에서 제외된 제품을 생산하였다고 보았습니다. 이와 같은 상황에서, 법원은 특허침해를 인정하지 않았습니다. 수치범위가 근접하다는 점에서 균등론에 기초한 특허침해 주장도 있었지만, 법원은 이 사건의 경우 균등론에 의한 침해도 인정되지 않는다는 판결하였습니다.

다음으로 영업비밀 침해주장에 대하여, 원고기술이 특허로 이미 공개되어 비밀성을 상실되었으며, 영업비밀로 주장하는 기술정보가 모두 특허기술내용과 관련되어 있고, ‘특허 출원 내용 외’에 영업비밀이 될 수 있는 사항에 대한 입증이 부족하다고 판단하였습니다.

어떤 기술내용을 특허기술과 구별되는 영업비밀로 주장하는지부터 기본적인 주장 및 입증의 부족하다는 취지입니다. 결론적으로 영업비밀 침해도 인정하지 않았습니다.

4. 실무적 문제점 및 유의사항

이론적으로는 특허침해와 영업비밀침해가 동시에 발생할 수 있습니다. 그러나, 원칙적으로 동일한 기술내용에 대해 특허는 기술공개를 전제로 하고 영업비밀은 비공개를 전제로 하므로 특별한 사정이 없는 한 양립할 수 없습니다. 반드시 서로 구별해야 합니다. 소송에서는 기본적으로 특허출원 내용과 구별되는 기술정보 또는 경영상 정보를 영업비밀로 먼저 특정해야 합니다. 그리고 나서, 다음 단계로 그 영업비밀의 부정한 취득이나 사용 등을 침해행위를 구체적으로 특정하여 증거로 입증해야 할 것입니다.

소송제기 전에 특허침해여부와 영업비밀침해여부를 각각 구체적으로 판단해 보고 적절한 전략을 수립하는 것이 바람직합니다. 두 가지 주장을 동시에 하면 그 중 하나라도 인정되는 구도가 아니라, 오히려 본질적으로 양립불가능이라는 관계상 그 주장의 신뢰성을 서로 침해하는 유해한 결과를 낳습니다.

또한, 특허침해 또는 영업비밀 침해여부는 재판부의 전문적 지식과 재판경험이 중요합니다. 서울중앙지방법원에서는 지적재산권 사건 전문재판부로 합의부인 민사 11, 12, 13부를 운영하고 있습니다. 따라서, 소가를 1억원이 아니라 그것을 조금 초과하는 금액으로

청구함으로써 위 전문 합의 재판부에서 재판을 진행하는 것이 바람직할 것입니다. 또한, 영업비밀침해소송에서는 영업비밀의 특정뿐만 아니라 구체적 침해행위를 입증하는 것이 핵심사항입니다. 그런데, 민사소송에서 영업비밀침해행위를 입증한다는 것은 특허침해를 입증하는 것보다 훨씬 어려운 일입니다. 따라서, 가능하다면 먼저 형사절차를 통해 영업비밀 침해입증에 필요한 증거를 확보하는 방안도 반드시 고려해 보아야 합니다.

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

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