

[영업비밀쟁점] 선사용권 항변과 선사용사실 입증 문제 - 영업비밀원본증명 서비스 활용 방안



종전에 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 판

별할 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 발명

의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

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

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