

## [영업비밀분쟁] 영업비밀의 성립요건 중 비밀성 요건과 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 이하

의 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 하였다라는 점은 분명하지만, 특허법 규정에 의한 공개 전까지는 그 기술정보가 비밀로 유지된다는 점 또한 분명합니다. 결국, 특허출원 공개 전 시점까지는 특허 출원인이 그 기술정보를 공개한다는 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 비밀성을 상실하여 영업비밀로 보호될 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 특허출원 된 발명에 대하여 영업 비밀임을 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.

기술유출, 업무상배임, 경업금지, 전직금지, 영업비밀, 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)