

[지정토론문]

“영업비밀 침해소송의 실무와 쟁점” 관련

한국유나이티드제약

변호사 김지희

우선 영업비밀 침해소송의 실무와 쟁점에 관하여 심도 있는 이해와 오랜 경험을 바탕으로 상세히 연구, 발표하여 주신 이석희 변호사님의 노고에 깊이 감사드립니다.

영업비밀이 침해되었을 경우 피해자의 입장에서는 영업비밀 특성의 어려움, 비밀관리성 인정여부, 소송과정에서의 영업비밀 유출의 우려, 침해 및 손해액 입증의 어려움 등으로 인하여 영업비밀 보호의 실효성을 제고할 방안이 필요하다는 말씀으로 요약될 수 있을 것 같습니다.

- 집중심리제 관련

현재 검찰의 경우 서울중앙지방검찰청 형사 제6부에서 지식재산권 사건을 전담하고 있고, 첨단범죄수사부에서 영업비밀 침해사건을 맡고 있습니다. 또한 경찰은 각 지방청에 산업기술유출수사 전담부에서 국제범죄 수사로 명칭이 변경되어 영업비밀 침해사건을 담당하고 있는 것으로 알려져 있고¹⁾, 실무상으로는 공개된 공간에서 영업비밀에 대한 경찰 조사를 받는 경우도 더러 있어 비밀 공개의 우려가 제기되고 있습니다.

반면 법원의 경우 서울중앙지방법원 지식재산권 전담 재판부가 있지만 영업비밀 사건들이 전담 재판부가 아닌 재판부에서 심리되는 경우도 많이 있는 것으로 알고 있습니다.²⁾ ‘국가지식재산위원회’³⁾는 2016. 4. 6. ‘제16차 국가지식재산위원회’를 열어 ‘중소기업 기술보호 종합대책’⁴⁾ 안건을 심의·확정하였는데 이에 따르면, 기술유출

1) 진동혁, ‘영업비밀 및 산업기술의 보호범위에 관한 해석론과 입법론’, 2017년, 제131면

2) 진동혁, 앞의 논문, 제131면

3) 지식재산기본법 제6조에 따라 2011. 7. 출범되었으며 대통령 소속으로서 국무총리, 공동위원장으로 구성된 2명의 위원장과, 정부위원 12명, 민간위원 19명으로 구성되어 있습니다.

4) 관련문건은 국무조정실 웹사이트(pmo.go.kr)의 ‘알림마당>보도해명자료’ 게시판에 2016. 4. 6.자 게

사건에 대해 신속하고 전문적으로 대응하기 위하여 형사사건 관할을 고등법원 소재 지방법원에 집중하고 재판을 신속하게 진행하도록 하는 ‘집중심리제’를 도입하고 법원에 박사급 기술 전문인력을 확보하여 모든 기술 관련 가처분 사건에 지원토록 하고 ‘가처분 처리기한 법정화’를 추진하도록 하는 등의 계획이 언급되어 있습니다.

이와 관련하여 영업비밀 사건들의 경우도 특허사건들과 마찬가지로 특허법원에 전속 관할을 부여하는 방안에 대한 논의도 있습니다. 특허와 다른 점이 있기는 하지만 기본적인 공통점이 많기 때문에 특허법원에 영업비밀침해 사건에 대한 전속관할을 부여하고 기술심리관 및 조사관 등 전문인력을 확대하는 논의입니다.

위와 같이 여러방면으로 논의되고 있는 영업비밀 사건들에 대한 전담재판부 확대, 전속관할부여 방안 등에 대한 고견을 여쭙고자 합니다.

- 입증의 어려움 관련

발표자께서 정리해 주신 바와 같이 영업비밀 보호의 실효성을 높이기 위하여 고민이 필요한 부분 중에 하나로 원고의 입증이 어렵다는 점이 있습니다. 우리나라는 부정경쟁방지법 제7조, 제8조에서 특허청장 등이 부정경쟁행위(동법 제2조 제1호, 개정법상 아목과 카목은 제외)를 확인하기 위하여 직접 조사 후 시정권고 할 수 있도록 정하고 있습니다⁵⁾. 그렇지만 이러한 행정청의 시정권고에 강제성이 있지는 않다는 점에서 실무상 활용이 높지 않다는 지적이 있었고 그 보완의 일환으로, 최근 개정법은 제14조의⁶⁾을 신설하여 특허청에서의 조사기록이 손해배상청구 소송에 현

재되어 있습니다.

5) 제7조(부정경쟁행위 등의 조사 등)

① 특허청장, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 제2조제1호(아목과 카목은 제외한다) 부정경쟁행위나 제3조, 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반한 행위를 확인하기 위하여 필요한 경우로서 다른 방법으로는 그 행위 여부를 확인하기 곤란한 경우에는 관계 공무원에게 영업시설 또는 제조시설에 출입하여 관계 서류나 장부·제품 등을 조사하게 하거나 조사에 필요한 최소분량의 제품을 수거하여 검사하게 할 수 있다.

제8조(위반행위의 시정권고)

특허청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제2조제1호(아목과 카목은 제외한다)의 부정경쟁행위나 제3조, 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반한 행위가 있다고 인정되면 그 위반행위를 한 자에게 30일 이내의 기간을 정하여 그 행위를 중지하거나 표시를 제거 또는 폐기할 것 등 그 시정에 필요한 권고를 할 수 있다.

6) 제14조의7(기록의 송부 등)

출될 수 있는 방법을 제도화하였습니다. 이러한 개정이 피해자의 입증의 어려움을 덜고 영업비밀 사건의 형사화를 완화할 수 있을지 실무적인 적용에 대하여 고견을 구하고자 합니다.

한편 정부는 2018. 2. 12. 국회에서 중소기업 기술탈취 근절대책 관련 당정협의를 열어, 침해 혐의 당사자가 자사의 기술이 피해당한 중소기업의 기술과 무관함을 입증하도록 입증책임을 가해 대기업에 부여하는 방안을 논의한 바 있습니다⁷⁾. 관련하여 일본에서는 2015년 개정으로 피해자가 영업비밀의 절취행위를 입증하면 가해자의 부정사용 사실이 추정되도록 하고 있습니다.⁸⁾

발표해주신 내용에 따르면 영업비밀 보유자에게 과도한 입증책임이 존재하며 특히 ①원고가 주장하는 기술이 사용된 사실과, ②해당기술에 대하여 피고가 부정하게 취득하였다는 사실 등에 대하여 그 증명에 필요한 사실이 대부분 침해자에게 존재하여 피해자의 입증이 어렵다는 점을 지적해주셨습니다. 이와 관련하여, 위 두 가지 요건사실에 대하여 추정규정을 두어 피해자가 영업비밀성을 입증하면 이에 대한 가해자의 부정취득 및 사용, 혹은 부정사용만 추정되도록 입증책임을 전환하는 방안에 대하여 고견을 여쭙고자 합니다.

- 징벌적 손해배상제도 관련

정부는 2018. 2. 12. 국회에서 중소기업 기술탈취 근절대책 관련 당정협의를 열어, 앞으로 대기업이 중소기업 기술을 탈취하면 피해액의 최대 10배까지 징벌적 손해배상을 하도록 부정경쟁방지법 등 관련 법률을 개정기로 논의한 바 있습니다⁹⁾.

관련하여 미국은 연방법으로 영업비밀보호법을 제정하면서 징벌적 손해배상을 2배

제5조에 따른 손해배상청구의 소가 제기된 때에는 법원은 필요한 경우 특허청에 대하여 제7조에 따른 부정경쟁행위 등의 조사기록(사건관계인, 참고인 또는 감정인에 대한 심문조서 및 속기록 기타 재판상 증거가 되는 일체의 것을 포함한다)의 송부를 요구할 수 있다.

7) 경향신문기사, '중기 기술탈취 입증책임 대기업에..최대 10배 징벌적 손해배', 2018. 2. 12., 관련문건은 더불어민주당 웹사이트(theminjoo.kr)의 '정책>정책브리핑' 게시판에 2018. 2. 12.자 게재되어 있습니다.

8) 한국지식재산연구원 정책연구팀, '일본 영업비밀보호법의 주요 개정내용 및 시사점', 2015. 10. 제7면

9) 경향신문, 앞의 기사, 앞의 관련문건

로 정했습니다.¹⁰⁾ 우리나라는 2009~2016년 사이에 영업비밀침해로 손해배상을 인정한 1심 합의부 판결 57건 중 평균 청구금액은 건당 29억6300여만원이었지만 실제 재판에서 인용된 금액은 건당 평균 6억4300여만원으로 22%의 낮은 인용율을 보이고 있다는¹¹⁾ 논의가 있습니다.

‘국가지식재산위원회’¹²⁾의 2016. 4. 6.자 ‘제16차 국가지식재산위원회’¹³⁾에서도 악의적 영업비밀침해의 경우 징벌적 손해배상 제도를 도입하자는 안건이 심의되었지만, 한편으로는 형사제제가 규정되어 있는 만큼 이중처벌이 아닌가 하는 의견도 있습니다. 이에 징벌적 손해배상제도의 도입에 대하여 고견을 여쭙고자 합니다.

10)한국지식재산연구원, ‘좌담회:영업비밀과 지식재산전략’, 지식재산정책 제33권, 2017. 12. 제36면

11)설민수, ‘영업비밀침해에 대한 손해배상의 실제와 개선 필요성’, 지식재산연구 제13권 제2호, 2018. 6., 제81면

12)지식재산기본법 제6조에 따라 2011. 7. 출범되었으며 대통령 소속으로서 국무총리, 공동위원장으로 구성된 2명의 위원장과, 정부위원 12명, 민간위원 19명으로 구성되어 있습니다.

13)관련 문건은 국무조정실 웹사이트(pmo.go.kr)의 ‘알림마당>보도해명자료’ 게시판에 2016. 4. 6.자 게재되어 있습니다.