



서울변회 지재커뮤니티 & KIPLA 공동 주최 강연

영업비밀 분쟁의 주요 쟁점

2022. 11. 23.(수)

법무법인(유) 세종 | 변호사 정창원

정창원

파트너변호사/변리사

이력

법무법인 세종의 파트너 변호사로 주된 업무분야는 지적재산권 및 영업비밀, IT(Information Technology) 및 기술 관련 소송 및 자문업무임.

학력

- 2015-2016 University of Virginia School of Law (LL.M.)
- 1994-2000 서울대학교 조선해양공학과 학사

경력

- 1999 제36회 변리사시험 합격
- 2000-2003 해군헌병장교 복무(중위 전역)
- 2004-2007 리&목 특허법인 변리사
- 2007-2008 팍스특허법률사무소 변리사
- 2007 제49회 사법시험 합격
- 2010 사법연수원 제39기 수료
- 2010-현재 법무법인(유) 세종
- 2016 미국 Finnegan, Henderson, Farabow Garrett & Dunner, LLP
워싱턴 DC 사무소 파견 근무
- 2019-2021 특허청 국제지식재산연수원 선임심사관 제1기 내지 제3기 승급과정
지적재산권 분쟁 강의
- 2021 특허청 국제지식재산연수원 책임심사관 제3기 승급과정 지식재산
주요 이슈 강의 초빙 강사
- 2021 특허청 부정경쟁방지 및 영업비밀보호 기본계획 수립 추진단 위원
- 2022 특허청 부정경쟁방지법 제도개선위원회 위원, 부정경쟁방지법
개정방안 연구 평가 위원



1. 영업비밀이란 무엇인가?

영업비밀의 정의 및 구별 개념

☑ 부정경쟁방지법 제2조 제2호

- "영업비밀"이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.

☑ 영업비밀로 인정되는 예

- 기술정보, 경영정보, 제품 도면, 제품 제조 방법, 제품 조성, 제조 시설의 배치, 고객 명부, 실패한 기술 개발 정보 등

☑ 영업비밀과 기타 지적재산권의 구별

- 등록을 요건으로 하지 않음.
- 특허권, 실용신안권으로 보호되는 발명, 고안은 영업비밀성 인정 요건 구비 시 영업비밀로 보호됨.
- 저작물 또한 그 저작물의 내용에 따라 영업비밀로 인정될 수 있음 (예, 소스코드, 제품 도면, 사진, 기계 관리 매뉴얼 등). 다만 공표 시 비밀성이 상실되어 영업비밀로 보호될 수 없음
- 상표 또한 사용 이전의 개발 단계에서 영업비밀성을 인정 받을 수 있음. 다만 사용시 비밀성 상실되어 영업비밀로 보호될 수 없음
- 디자인 또한 제품 개발 단계에서 영업비밀성 인정 받을 수 있음. 제품 출시 후 디자인은 비밀성 상실되어 영업비밀로 보호 될 수 없음.

1. 영업비밀이란 무엇인가?

영업비밀의 정의 및 구별 개념

☑ vs. 산업기술(산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률)

- 제36조(벌칙): ① **국가핵심기술**을 외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적으로 제14조 제1호부터 제3호까지 행위를 한 자, ② **산업기술**을 외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적으로 제14조 각 호(제4호를 제외한다)의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자(제1항에 해당하는 행위를 한 자는 제외)
- ➡ 제14조 각 호: ‘절취·기망·협박 그 밖의 부정한 방법으로 대상기관의 산업기술을 취득하는 행위 또는 그 취득한 산업기술을 사용하거나 공개하는 행위’ 등의 금지
- **산업기술**, **국가핵심기술**은 산업기술보호법 제2조 제1호에 정의
- ➡ **산업기술**: 제품 또는 용역의 개발·생산·보급 및 사용에 필요한 제반 방법 내지 기술상의 정보 중에서 행정기관의 장이 산업경쟁력 제고나 유출방지 등을 위하여 법령에 따라 지정·고시·공고·인증하는 **첨단기술**, 인증된 신기술, 전력기술 등
- ➡ **국가핵심기술**: 국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 기술

1. 영업비밀이란 무엇인가?

영업비밀의 정의 및 구분 개념

☑ 국가핵심기술

- 산업기술보호법 제9조 제4항, 국가핵심기술 지정 등에 관한 고시 제4조 별표

전기전자(3개)	• 전기자동차 등 중대형 고에너지밀도(파우치형 265Wh / kg 이상 또는 각형은 파우치형의 90%) 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술
	• 리튬이차전지 Ni 함량 80% 초과 양극소재 설계, 제조 및 공정기술
	• 500kV급 이상 전력케이블 시스템(접속재 포함) 설계 · 제조 기술

☑ 국가첨단전략산업법 제11조 제7항

- “제1항 및 제2항에 따라 전략기술을 지정 · 변경 또는 해제한 경우 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제9조에 따라 국가핵심기술을 지정 · 변경 또는 해제한 것으로 본다.”

1. 영업비밀이란 무엇인가?

영업비밀의 정의 및 구분 개념

☑ 첨단기술

- 산업발전법 제5조, 첨단기술 및 제품의 범위 제3조 별표 1
- 통상 산업기술여부가 문제되는 대상은 국가핵심기술 및 첨단기술

분야명칭: 10 이차전지 분야

대분류	중분류	소분류	첨단기술 및 제품	선정 년도	순번
리튬 이차전지	소재부품	바인더	실리콘계 음극용 유기계 바인더	15년	1
		분리막	나노세라믹이 코팅된 고내열성 분리막	15년	2
			고전압, 고온용 고분자 분리막	10년	3
			친환경 수계 바인더	19년	4
		양극소재	양극소재 합성기술	10년	5
			고안전성 충상계 양극소재	15년	6
			저비용 양극소재기술	10년	7
			고용량 양극소재	15년	8
			폐전지 유기금속 회수기술	19년	9
		음극소재	고용량 음극소재	15년	10
			장수명 음극소재	15년	11
		전해질	고체전해질	15년	12
			고출력, 장수명용 기능성 첨가제	19년	13
	전지시스템	각형 리튬이차전지	고안전성 중대형 이차전지 제조기술	10년	14
		원통형 리튬이차전지	고용량/고출력 원통형 리튬이차전지 기술	10년	15
		팩시스템	고효율 열관리 기술	19년	16
			고에너지밀도 전지시스템	19년	17
		박막형 리튬이차전지	고에너지밀도를 갖는 박막전지기술	15년	18
		파우치형 리튬이차전지	형상이 자유로운 소형이차전지	15년	19
		제어장치	셀 감시 및 진단장치	15년	20
금속 이차전지	전지시스템	시스템화 기술	단전지 및 모듈화 기술	15년	21
레독스 흐름전지	소재부품	흐름전해질	고농도 레독스커플	19년	22
	전지시스템	바나듐 레독스흐름전지 시스템	시스템 설계 기술 (VRFB)	19년	23
		바나듐 레독스흐름전지 스택	단셀 및 스택 설계 기술 (VRFB)	19년	24
초고용량 커패시터	전지시스템	하이브리드 커패시터	고출력 하이브리드 커패시터	15년	25

1. 영업비밀이란 무엇인가?

영업비밀의 정의 및 구별 개념

☑ 산업기술과 영업비밀의 구분

대법원 2013. 12. 12 선고 2013도12266 판결)

- 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률(이하 '산업기술보호법'이라 한다) ... (중략) ... 위 비밀유지의무의 대상인 산업기술은 제품 또는 용역의 개발·생산·보급 및 사용에 필요한 제반 방법 내지 기술상의 정보 중에서 관계중앙행정기관의 장이 소관 분야의 산업경쟁력 제고 등을 위하여 법률 또는 해당 법률에서 위임한 명령에 따라 지정·고시·공고·인증하는 **산업기술보호법 제2조 제1호 각 목에 해당하는 기술을 말하고, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에서의 영업비밀과 달리 비공지성(비밀성), 비밀유지성(비밀관리성), 경제적 유용성의 요건을 요구하지 않는다.** 산업기술보호법 제2조 제1호 각 목의 어느 하나의 요건을 갖춘 **산업기술은 특별한 사정이 없는 한 비밀유지의무의 대상이 되고, 그 산업기술과 관련하여 특허등록이 이루어져 산업기술의 내용일부가 공개되었다고 하더라도 그 산업기술이 전부 공개된 것이 아닌 이상 비밀유지의무의 대상에서 제외되는 것은 아니다.**

- 실제 분쟁 과정에서는 비공지성, 경제적 유용성 등은 기술적 가치나 보호의 필요성 등의 관점에서 치열하게 다투어짐.
- 국가핵심기술, 첨단기술 해당 여부 또한 문제됨. 죄형법정주의!

2. 영업비밀의 요건

비밀성

☑ 공연히 알려져 있지 아니한 정보일 것 (비밀성 내지 비공지성)

• 개념

- 판례의 태도: “공연히 알려져 있지 아니하다고 함은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 **보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것**”을 말함(대법원 2014. 8. 20. 선고 2012도12828 판결).

- 판례의 정의에 대한 평가

- 전자를 강조하는 경우 유출된 정보가 비밀 유지 의무가 없는 누구에게도 알려져 있지 않아야 한다고 해석 될 수 있음.
- 그러나 특허요건 중 하나인 신규성 판단시 “불특정 다수인이 알 수 있는 상태”에 이를 때 신규성을 상실한 것으로 보는 것과는 차이가 있음
- 후자를 강조하는 경우 절대적인 비밀성을 요구하지 않는 완화된 개념으로 해석 가능.
- 유출된 자료와 완전히 동일한 자료가 공개된 경우는 드물어 비밀성으로 다투어지기 보다는 경제적 유용성으로 다투어짐
- **비밀성 인정의 관건은 비밀정보의 특징!!!**

2. 영업비밀의 요건

비밀성

☑ 공연히 알려져 있지 아니한 정보일 것 (비밀성) 계속

- 유출된 정보의 각 부분이 별개의 자료에 의하여 공지된 경우 그 유출된 정보 전체가 비밀성을 상실하는가?

- 영업비밀 관련 민사 또는 형사사건 발생시 영업비밀 침해자는 누설 내지 부정 사용된 정보를 개별적으로 분리하고 분리된 정보에 대응되는 공지 자료를 제시하여 다투는 전략 취함.
- 기계, 설비, 양산 기술 등은 요소 기술의 관점에서는 공지된 기술이지만, 특정한 기술적 과제를 해결하기 위하여 요소 기술을 취합 선별하여 이를 결합하는데 기술적 가치가 있는 것.
- 요소 기술의 공지로 요소 기술이 특정한 기술적 과제 해결을 위하여 유기적으로 결합된 정보의 영업비밀성을 부정할 수 있는지에 관한 이슈
- 실무상 자주 문제되며, 법원 또한 사안에 따라 다른 판단을 함.

2. 영업비밀의 요건

비밀성

☑ 공연히 알려져 있지 아니한 정보일 것 (비밀성) 계속

- 유출된 정보의 각 부분이 별개의 자료에 의하여 공지된 경우 그 유출된 정보 전체가 비밀성을 상실하는가?
- 국내 판례

서울고등법원 2015나2009569 판결

③ 한편, 이 사건 기술정보는 원고 제품을 생산하는 데에 그 전체로서 기여하는 것이므로, 그 중 어느 한 부분을 따로 떼어내어 공지 여부를 판단할 것이 아니라 그 정보가 서로 밀접하게 결합된 유기적인 일체로서 공지 여부를 판단할 필요가 있다. 이런 관점에서 살펴보건대, 이 사건 기술정보에 공지된 내용이 일부 포함되어 있다고 하더라도, 위와 같이 유기적으로 결합한 일체로서의 이 사건 기술정보가 공지되었다고 보아서는 아니 된다.

2. 영업비밀의 요건

비밀성

☑ 공연히 알려져 있지 아니한 정보일 것 (비밀성) 계속

- 유출된 정보의 각 부분이 별개의 자료에 의하여 공지된 경우 그 유출된 정보 전체가 비밀성을 상실하는가?
 - 국내 판례

대법원 2010. 9. 9 선고 2009후1897 판결 [등록무효(특)]

- “어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소가 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다.”

2. 영업비밀의 요건

비밀성

☑ 공연히 알려져 있지 아니한 정보일 것 (비밀성) 계속

- 유출된 정보의 각 부분이 별개의 자료에 의하여 공지된 경우 그 유출된 정보 전체가 비밀성을 상실하는가?
 - 미국의 경우 유출된 정보 전체의 비밀성 상실 여부를 기준으로 판단

Rohm&Hass Co. v. Adco Chemical Co., 689 F.2d 424 (3d Cir. 1982)

- “paint delivery vehicles”에 관한 영업비밀성이 문제된 사안에서 미국 연방순회법원은 공정 각각의 프로세스가 공개되었다고 하더라도 전체 결합된 공정에 의하여 생산된 제품이 경쟁회사의 그것보다 우월한 경우에는 그 전체 공정이 영업비밀이 될 수 있다” 라고 판시하였음.

Restatement(Third) of Unfair Competition section 39

trade secret as a whole that is determinative. The fact that some or all of the components of the trade secret are well-known does not preclude protection for a secret combination, compilation, or integration of the individual elements.

2. 영업비밀의 요건

비밀성

☑ 공연히 알려져 있지 아니한 정보일 것 (비밀성) 계속

- 유출된 정보의 각 부분이 별개의 자료에 의하여 공지된 경우 그 유출된 정보 전체가 비밀성을 상실하는가?
 - 미국의 경우 유출된 정보 전체의 비밀성 상실 여부를 기준으로 판단

Tewari De-Ox Systems v. Mountain States (5th Cir. 2011)

- ① 2004년에 공개된 Tewari 무산소 공정과 결합된 3종 가스의 혼합물(tri-gas mixture),
- ② 2006 특허출원에 개시된 것으로, 소정의 환경 조건아래에서 신속하게 작용하는 산소제거제,
- ③ 이들의 조합 등이 영업비밀에 해당하는지 여부가 문제된 사안에서,

기존에 존재하는 장치나 공정에 비하여 단순하고 자명한 변형은 영업비밀이 될 수 없기는 하나, 영업비밀은 모두 공지된 영역에 있는 여러 구성요소의 조합으로 이루어질 수 있는데, 위와 같이 조합된 공정이나 디자인, 및 작동이 경쟁적 우위를 제공한다면 보호받을 수 있는 영업비밀에 해당한다고 판단.

2. 영업비밀의 요건

비밀성

☑ 공연히 알려져 있지 아니한 정보일 것 (비밀성) 계속

- 유출된 정보의 각 부분이 별개의 자료에 의하여 공지된 경우 그 유출된 정보 전체가 비밀성을 상실하는가?
 - 국내 법원은 비공지성과 경제적 유용성을 명확히 구분하지 아니하고 이를 근거로 경제적 유용성 부정하는 경우 다수 있음.
 - 경제적 유용성에 관하여 별도 설명.

대법원 2009.04.09. 선고 2006도9022 판결

- “기록에 비추어 살펴보면, 원심판결 별지 범죄일람표 순번 9 문서는 공소외 2 주식회사가 개발한 휴대전화기용 미들웨어인 ‘임베디드 게임 기어(Embedded Game Gear)’의 설명문으로서 위 회사가 그 해외마케팅 대행사인 피해 회사에 거래처 배포용 등으로 제공한 것으로 보이는바, 위 문서는 그 내용 중 일부가 피해 회사의 웹사이트에 공개되어 있었고, 위 문서의 내용은 미들웨어에 관하여 기술적으로 중요한 정보가 기재되어 있거나 그 보유자가 경쟁상의 이익을 얻을 수 있는 정보를 담고 있다기보다는 미들웨어의 구성과 기능상의 특징에 관하여 간략히 개괄하고 있는 것에 불과하므로, 위 법리에 비추어 볼 때 위 문서는 공연히 알려져 있는 것이거나 독립된 경제적 가치를 가진다고 할 수 없는 것이어서 영업비밀에 해당하지 아니한다.”

2. 영업비밀의 요건

비밀성

☑ 공연히 알려져 있지 아니한 정보일 것 (비밀성) 계속

- 유출된 정보의 아이디어가 공지된 경우 그 유출된 정보 전체가 비밀성을 상실하는가?
 - 미국의 판례는 영업비밀로서 요구되는 비밀성과 신규성을 구분하고 명시적으로 영업비밀의 비밀성을 인정하기 위해서 특허에서 요구되는 신규성을 요구하지 않는다고 판시하였음(Cataphote Corporation v. Hudson, 444 F.2d 1313, 1315 (5th Cir. 1971)).
 - 미국 IP교과서에도 영업비밀로서 요구되는 비밀성은 당해 산업에서 일반적으로 알려지거나 쉽게 확인될 수 없는 정도로 충분한 것이며 엄격한 신규성은 요구되지 않는다고 설명 (Merges, Menell, Lemley, Intellectual property in the New Technological Age, 44 page, (Sixth Edition)).

Metallurgical Industries Inc. v. Fourtek, Inc, C.A.F.C. 790 F.2d 1195 (5th Cir, 1986)

- 아연 회수 공정의 기술적 사상이 공지되었음에도 아연 회수 공정 세부 구조의 영업비밀성이 인정될 수 있는지가 문제되었음.
- 이 사건에서, 연방순회항소법원은 그 공정의 일반적 설명이 공연히 알려져 있다는 점에 근거해 유출 정보에 포함된 단위 가열장치와 진공펌프 필터가 각 공정에 제공할 수 있는 이익까지 공지된 것으로 평가할 수 없다고 하면서, 유출정보와 관련된 과학적 이론이 일반 공중에 알려져 있다고 하여 그 유출 정보의 영업비밀성을 부정할 수 없다고 판시하였음

2. 영업비밀의 요건

비밀성

☑ 공연히 알려져 있지 아니한 정보일 것 (비밀성) 계속

- 유출된 정보의 아이디어가 공지된 경우 그 유출된 정보 전체가 비밀성을 상실하는가? 계속
- 의견

- 신규성과 비밀성은 특정 시점에 해당 정보가 공연히 알려져 있지 아니함을 요구한다는 점에서 유사한 개념.
- 특허는 추상적인 기술사상을 청구항의 보호범위로 특정하여 보호하는 것이므로 추상적인 기술사상이 공개되어 있다면 신규성 상실로 보호될 수 없음. 반면에 추상적인 기술 사상이 알려져 있다고 하더라도 구체적인 기술 구현물 또는 이에 관한 기술정보는 공개되어 있지 않아 제3자가 보유자를 통하지 아니하고는 그 기술정보를 통상 입수

대법원 2008.2.29. 선고 2007도9477 판결

- 회로도란 부품의 배열, 부품의 연결, 부품의 규격과 전기적 수치 등을 공인된 기호를 사용하여 단면에 표시한 도면으로서 회로도를 설계함에 있어 가장 중요한 부분은 소자의 선택과 소자의 배열 등이고, 향후 제품에서 실현할 구체적 기능 구현을 완성하기 위해서는 주어진 규격에 따른 성능 테스트 등을 통하여 세부 규격을 정하는 과정을 거쳐야만 하므로, 설령 회로도에 담긴 **추상적인 기술사상이 공지되었다고 하더라도 위와 같은 과정을 거쳐서 완성되는 회로도의 독립된 경제적 가치를 부정할 수는 없다**

2. 영업비밀의 요건

비밀성

☑ 공연히 알려져 있지 아니한 정보일 것 (비밀성) 계속

- 유출된 정보의 아이디어가 공지된 경우 그 유출된 정보 전체가 비밀성을 상실하는가? 계속

대법원 2008. 3. 27 선고 2007다378 판결

- 특허는 산업상 이용할 수 있고, 신규성·진보성이 있는 발명을 보호대상으로 함에 비하여, 영업비밀은 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 보호대상으로 하는 점에서 **특허와는 그 보호대상이 일치하지 아니하고**(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호 참조), **영업비밀 침해행위를 금지하는 목적은 침해행위자가 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 유리한 출발을 하거나 시간을 절약하여 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고, 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있도록 하는 데에 있다**(대법원 1998. 2. 13. 선고 97다24528 판결, 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결 등 참조).
- 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고의 이 사건 기술은 수소환원공정, 전위공정 및 정제공정으로 이루어지는 공지의 DCB 제품의 제조방법에서, 원료투입량 및 투입시기, 촉매 및 유기용제의 회수시기, 반응조건, 정제공정 등을 변경·개선하여 DCB 제품의 수율 및 순도를 높이고 공정을 단순화하며 제조비용을 절감하여 DCB 제품 생산의 경제적 가치를 높인 점에 특징이 있고, **원심 판시의 선행특허, 미국특허, 독일특허에 의하여 공지되었다고 볼 수 없으며, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 유용한 정보에 해당하므로, 이 사건 기술이 특허요건을 갖추었는지는 별론으로 하더라도, 영업비밀을 보호받는 데에는 아무런 지장이 없고, 나아가 피고들은 이 사건 기술 및 제조공정도를 원심 판시 가오유조제창에 제공하여 원고의 영업비밀을 침해하였다고 봄이 상당하다.**

2. 영업비밀의 요건

비밀성

☑ 공연히 알려져 있지 아니한 정보일 것 (비밀성) 계속

- 유출된 정보의 아이디어가 공지된 경우 그 유출된 정보 전체가 비밀성을 상실하는가? 계속

- 실제 분쟁에서는 비밀정보를 어떻게 특정 하느냐의 문제

- 부정사용 또는 누설된 영업비밀을 추상적인 아이디어로 특정하는 경우 ➡ 아이디어 자체의 비밀성 상실 여부가 쟁점이 됨
- 부정사용 또는 누설된 영업비밀을 구체적인 실시예로 특정하는 경우 ➡ 이 시점에서 신규성과 비밀성의 차이가 논의됨 (ex. 청구항 vs 도면)

- 비밀정보 특정이 문제 되는 분쟁

- 자료 자체를 유출한 것이 아니라, 유출한 자료에서 정보를 추출하여 자료를 재 생성한 경우
- 자료를 기초로 설비 또는 제품을 제작해 수출한 경우

2. 영업비밀의 요건

비밀 관리성

☑ 비밀로 관리되고 있을 것

• 종전 규정의 개념

- "상당한 노력" ➡ "합리적 노력"으로 개정 ➡ "비밀로 관리된" ➡ **행위 시점을 기준으로 적용법 확인 필요**
- 각 개념의 차이를 구분하기 위해서는 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지될 것의 의미 이해 필요
- '상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다는 것은 "그 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 그 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 그 정보에 접근한 자에게 비밀준수의무를 부과하는 등 **객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태**"(대법원 2011.11.10. 선고 2010다42570 판결 등)를 말함.
- 정보의 자유로운 교환은 기술 및 산업의 발전을 위하여 필수적인 것임. 정보 보유자가 영업비밀로 관리하고 있음이 제3자에 의하여 인식될 수 없는 정보라면 정보 교환의 자유를 우선시하는 것이 정책적으로 바람직하다는 점에 기초한 선택의 결과물로 이해할 수 있음.
- 비밀관리의 정도는 비밀 보유 주체의 경제적 능력과 비례한다는 점에서 비난 받음.
- 비밀 관리의 정도가 높을수록 유출 정보가 영업비밀로 인정될 가능성이 높아짐.

2. 영업비밀의 요건

비밀 관리성

☑ '합리적 노력'의 의미

- 2015.1.28. 부정경쟁방지법이 일부 개정되면서 '합리적 노력에 의하여 비밀로 유지될 것'으로 비밀관리성의 개념이 완화된 **▶ 중소기업이 처한 현실적 여건을 고려한 개정**

의정부지방법원 2016. 9. 27 선고 2016노1670 판결

- “위와 같은 개정 경위에 비추어 볼 때 비밀로 유지하기 위한 ‘**합리적인 노력**’을 기울였는지 여부는 해당 정보에 대한 접근을 제한하는 등의 조치를 통해 객관적으로 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태가 유지되고 있는지 여부(= 접근 제한 + 객관적 인식가능성)를, 해당 정보에 대한 ① 물리적, 기술적 관리, ② 인적, 법적 관리, ③ 조직적 관리가 이루어졌는지 여부에 따라 판단하되, **각 조치가 ‘합리적’이었는지 여부는 영업비밀 보유 기업의 규모, 해당 정보의 성질과 가치, 해당 정보에 일상적인 접근을 허용하여야 할 영업상의 필요성이 존재하는지 여부, 영업비밀 보유자와 침해자 사이의 신뢰관계의 정도, 과거에 영업비밀을 침해당한 전력이 있는지 여부 등을 종합적으로 고려해 판단해야 할 것이다.**”
- 고객들의 성명, 소속업체, 직위, 이메일주소, Fax번호, 휴대전화번호 등이 포함된 고객정보와 관련하여, 웹페이지를 통해 일반인들이 행사와 관련된 정보에 대해서는 일반인의 접근을 허용하였지만 위 **고객 정보는 한정된 직원에게만 접근 권한을 부여하였고 일반인 접근을 차단하였다는 점, 피해회사가 소규모 가족회사라는 점, 피고인들이 그 정보가 민감한 개인정보로서 외부 유출시 문제가 될 수 있음을 인식하고 있었다는 점** 등을 들어 비밀관리성 인정

2. 영업비밀의 요건

비밀 관리성

☑ '비밀로 관리된'의 의미

Restatement(Third) of Unfair Competition section 39

g. Precautions to maintain secrecy. Precautions taken to maintain the secrecy of information are relevant in determining whether the information qualifies for protection as a trade secret. Precautions to maintain secrecy may take many forms, including physical security designed to prevent unauthorized access, procedures intended to limit disclosure based upon the "need to know," and measures that emphasize to recipients the confidential nature of the information such as nondisclosure agreements, signs, and restrictive legends. Such precautions

Rockwell Graphic Systems, Inc v. DEV Industries, Inc. 925 F.2d174 (7th Cir. 1991)

- 하청 업체와 영업비밀 유지 약정을 체결하고 하청 업체에 설계 도면을 제공할 때 영업비밀임을 표시하였지만, 하청업체가 그 도면을 복사하여 보유하는데 어떠한 제한도 가하지 않고 이를 별도로 관리하지 않아 수 천장의 도면 카피본이 하청업체 내에서 떠돌고 있어 영업비밀의 비밀관리성이 문제되었음.
- 위 사안에서, 미국 연방순회항소법원은 영업비밀의 관리에 소요되는 비용의 경제성과 그 현실적 한계를 고려하여 사치스러운 또는 생산성을 침해하는 수단을 비밀관리의 수단으로 요구할 수 없다는 전제하에 그 비밀관리성을 인정하였음.

2. 영업비밀의 요건

경제적 유용성

☑ 독립된 경제적 가치를 가질 것

- 정보가 '독립된 경제적 가치를 가진다'는 의미는, 그 정보의 보유자가 그 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 그 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다는 것인바, 어떠한 정보가 위와 같은 요건을 모두 갖추었다면, 위 정보가 바로 영업활동에 이용될 수 있을 정도의 완성된 단계에 이르지 못하였거나, 실제 제3자에게 아무런 도움을 준 바 없거나, 누구나 시제품만 있으면 실험을 통하여 알아낼 수 있는 정보라고 하더라도, 위 정보를 영업비밀로 보는 데 장애가 되는 것은 아니다(대법원 2008.2.15. 선고 2005도6223 판결 등).

☑ vs. 업무상배임죄

- 업무상배임죄가 성립하기 위하여는, 그 자료가 영업비밀에 해당할 필요까지는 없다고 하더라도 적어도 그 자료가 불특정 다수인에게 공개되어 있지 않아 보유자를 통하지 아니하고는 이를 통상 입수할 수 없고, 그 자료의 보유자가 자료의 취득이나 개발을 위해 상당한 시간, 노력 및 비용을 들인 것으로 그 자료의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있는 정도의 영업상 주요한 자산에 해당하는 것이어야 한다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2009도3915 판결).

2. 영업비밀의 요건

경제적 유용성

☑ 독립된 경제적 가치를 가질 것

- 유출된 정보가 공지된 정보에 기초하여 쉽게 파악할 수 있는 정보로 평가되는 경우의 취급
 - 실무상으로는 유출자료 중 일부의 공지 자료를 제출한 뒤 유출자료의 경제적 가치를 공격하여 유출자료 전부의 비밀성을 부정하는 전략이 자주 활용되며, 판례 또한 경제적 유용성을 독립한 판단 기준으로 삼아 영업비밀성을 부인하기 보다는 유출 자료의 비밀성과 함께 경제적 유용성을 동시에 판단하는 경우가 많음.

대법원 2009.04.09. 선고 2006도9022 판결

- “기록에 비추어 살펴보면, 원심판결 별지 범죄일람표 순번 9 문서는 공소외 2 주식회사가 개발한 휴대전화기용 미들웨어인 ‘임베디드 게임 기어(Embedded Game Gear)’의 설명문으로서 위 회사가 그 해외마케팅 대행사인 피해 회사에 거래처 배포용 등으로 제공한 것으로 보이는바, 위 문서는 그 내용 중 일부가 피해 회사의 웹사이트에 공개되어 있었고, 위 문서의 내용은 미들웨어에 관하여 기술적으로 중요한 정보가 기재되어 있거나 그 보유자가 경쟁상의 이익을 얻을 수 있는 정보를 담고 있다기보다는 미들웨어의 구성과 기능상의 특징에 관하여 간략히 개괄하고 있는 것에 불과하므로, 위 법리에 비추어 볼 때 위 문서는 **공연히 알려져 있는 것이거나 독립된 경제적 가치**를 가진다고 할 수 없는 것이어서 영업비밀에 해당하지 아니한다.”

2. 영업비밀의 요건

경제적 유용성

☑ 독립된 경제적 가치를 가질 것

- 법원은 보호가치에 대한 정량적 고려를 경제적 유용성 판단 기준에 투영
 - 부정한 수단을 통해 영업비밀을 취득하였다는 것은 그 정보가 알려진 정보의 가공 또는 조합으로 취득할 수 있다고 하더라도 가치가 있다는 것을 의미
 - 기술에 대한 이해를 제대로 하지 못하여 변호사의 노력에 의하여 여러 문헌에 기재된 공지기술이 제시되고 가치를 공격하는 전략이 활용
 - 형사사건에서 이러한 경향이 특히 심함 ➡ 피해자의 절차 관여 배제로 인하여 발생하는 한계

Restatement(Third) of Unfair Competition section 39

e. Requirement of value. A trade secret must be of sufficient value in the operation of a business or other enterprise to provide an actual or potential economic advantage over others who do not possess the information. The advantage, however, need not be great. It is sufficient if the secret provides an advantage that is more than trivial. Although a trade secret can consist of a patentable invention, there is no requirement that the trade secret meet the standard of inventiveness applicable under federal patent law.

2. 영업비밀의 요건

경제적 유용성

☑ 독립된 경제적 가치를 가질 것

• 경제적 유용성에 대한 판결례

- 회로도란 부품의 배열, 부품의 연결, 부품의 규격과 전기적 수치 등을 공인된 기호를 사용하여 단면에 표시한 도면으로서 회로도를 설계함에 있어 가장 중요한 부분은 소자의 선택과 소자의 배열 등이고, 향후 제품에서 실현할 구체적 기능 구현을 완성하기 위해서는 주어진 규격에 따른 성능 테스트 등을 통하여 세부 규격을 정하는 과정을 거쳐야만 하므로, 설령 회로도에 담긴 추상적인 기술사상이 공지되었다고 하더라도 위와 같은 과정을 거쳐서 완성되는 회로도의 독립된 경제적 가치를 부정할 수는 없다(2007도9477).
- 다른 업체들이 갑 회사 제품과 기능이 유사한 제품들을 생산하고 있다거나 타 회사 제품의 데이터시트(datasheet) 등에 극히 개략적인 회로도가 공개되어 있다고 하더라도, 갑 회사가 상당한 시간과 비용을 들여 연구개발한 이상 해당 회로도 또는 회로도 파일 등의 기술정보들은 갑 회사의 **영업비밀에 해당**한다고 한 사례 대법원 2009.10.29. 선고 2007도6772 판결
- 위 문서는 그 내용 중 일부가 피해 회사의 웹사이트에 공개되어 있었고, 위 문서의 내용은 미들웨어에 관하여 기술적으로 중요한 정보가 기재되어 있거나 그 보유자가 경쟁상의 이익을 얻을 수 있는 정보를 담고 있다기보다는 미들웨어의 구성과 기능상의 특징에 관하여 간략히 개괄하고 있는 것에 불과하므로, 위 법리에 비추어 볼 때 위 문서는 공연히 알려져 있는 것이거나 **독립된 경제적 가치를 가진다고 할 수 없는 것**이어서 영업비밀에 해당하지 아니한다(2006도9022).

2. 영업비밀의 요건

경제적 유용성

☑ 독립된 경제적 가치를 가질 것

- 경제적 유용성에 대한 판결례

- 어떤 정보가 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 그 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다는 요건을 모두 갖추었다면, 위 정보가 바로 영업활동에 이용될 수 있을 정도의 완성된 단계에 이르지 못하였거나, 실제 제3자에게 아무런 도움을 준 바 없거나, 누구나 시제품만 있으면 실험을 통하여 알아낼 수 있는 정보라고 하더라도, 위 정보를 영업비밀로 보는 데 장애가 되는 것은 아니다. (2005도6223 판결).

2. 영업비밀의 요건

경제적 유용성

☑ 독립된 경제적 가치를 가질 것

- 경제적 유용성에 대한 평가가 '보호할 가치'가 있는지에 대한 종국적인 판단으로 이어질 가능성이 높음

- 알려진 정보의 가공 또는 조합으로 취득할 수 있다고 하더라도, 부정한 수단을 통해 영업비밀을 취득하였다는 사실 자체로부터 영업비밀이 가치가 있다는 것을 추론할 수 있음
- 특히 기술이 복잡하고 대상 정보의 양이 많은 경우, 재판부가 모든 기술을 깊이 파악하기 어려울 수 있다는 점을 이용하여, 변호사의 노력과 능력에 따라 여러 문헌에 기재된 공지기술을 제시하면서 정보의 가치를 공격하는 전략이 활용됨
- 형사사건에서 이러한 경향이 특히 심하게 나타남 ➡ **but 피해자의 절차 관여 배제로 인하여 발생하는 한계**

3. 영업비밀 침해 행위의 태양

부정한 취득 내지 사용이 갖는 법적 의미

- ☑ 누설 또는 사용되는 대상에 대한 보호가치 평가 기준이 영업비밀성 인정 요건
- ☑ 보호 가치 있는 정보라고 하더라도 그 정보의 취득 내지 사용이 적법하다면 영업비밀 침해로 평가되지 않음 ➡ 취득 행위의 적법 여부와 관련하여 논의되는 것이 사용의 권한 유무 또는 리버스 엔지니어링
- ☑ 리버스 엔지니어링으로 취득 가능한 정보는 영업비밀이 아닌가? ➡ 구분 필요

대법원 1999. 3. 12. 선고 98도4704 판결

- “영업비밀의 보유자인 회사가 직원들에게 비밀유지의 의무를 부과하는 등 기술정보를 엄격하게 관리하는 이상, 역설계가 가능하고 그에 의하여 기술정보의 획득이 가능하더라도, 그러한 사정만으로 그 기술정보를 영업비밀로 보는 데에 지장이 있다고 볼 수 없다.”

창원지방법원 2016. 3. 28.자 2015카합10196 결정

- “영업비밀인 기술이나 도면을 그대로 베껴 상품을 생산하는 경우뿐만 아니라, 타인의 영업비밀을 참조하여 시행착오를 줄이거나, 필요한 실험을 생략하거나, 역설계에 소요되는 시간과 비용을 절약하는 경우 또한 부정경쟁방지법에 의해 금지되는 영업비밀의 사용에 해당한다.”

3. 영업비밀 침해 행위의 태양

부정한 취득 내지 사용이 갖는 법적 의미

☑ 리버스 엔지니어링으로 취득 가능한 정보는 영업비밀이 아닌가? ➡ 구분 필요

- 시장에 자유롭게 유통되는 제품 구성 부품의 형태, 수치에 관한 정보를 역설계로 용이하게 취득할 수 있다면 영업비밀성, 영업비밀의 보호기간에 대한 심리 필요

대법원 2020. 1. 30 선고 2015다49422 판결

- (가) 원고는 선행판결이 나오기 약 20년 전부터 봉강절단기를 제조하여 국내의 70여 개업체에 수출하였고, 피고도 원고와 이 사건 기술제휴계약을 체결한 후 삼▽금속 주식회사와 강◇산업 주식회사에 봉강절단기 450t 1대씩을 공급하고 원고에게 기술제휴계약에 따른 실시료를 지급하였다. 원고와 피고가 구매자들과 봉강절단기 관련 비밀유지약정을 체결하는 등 **봉강절단기 관련 기술정보의 비밀유지를 위해 어떠한 조치를 취했음을 알 수 있는 자료는 없다.**
- (나) 봉강절단기는 부품들의 크기가 미세하지 않고, 유지보수와 개선 등을 위하여 부품들 조립과 분해가 가능하며, 분해와 재조립을 거치더라도 기능이 손상되지 않는 공작기계여서, **실제 제품의 구성을 분해해 보는 것만으로도 원고 특정 기술정보 중 부품의 채부, 부품의 형태·수치와 같은 형상에 관한 정보는 쉽게 알 수 있다.**
- (다) 그 밖에 원고 특정 기술정보 중 도면에 기재된 공차, 재질, 열처리 방법(조질, 담금질, 소둔), 경도 지정, 표면 마무리 기호, 접속 부품의 감합 정밀도 등의 기술정보는 형상정보와 같이 바로 알 수 있는 정도는 아니더라도, **봉강절단기 특성에 비추어 역설계가 용이하다고 판단될 가능성도 있는데, 구체적으로 역설계에 드는 기간, 난이도 등에 관하여 필요한 심리가 이루어지지 않았다.**

3. 영업비밀 침해 행위의 태양

영업비밀 침해행위의 정의

☑ 부경법(2019. 1. 8. 법률 제16204호로 개정되기 전의 것) 제2조

- 3. “영업비밀 침해행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가 절취(竊取), 기망(欺罔), 협박, 그 밖의 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위(이하 “부정취득행위”라 한다) 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개(비밀을 유지하면서 특정인에게 알리는 것을 포함한다. 이하 같다)하는 행위

나 영업비밀에 대하여 부정취득행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 취득하는 행위 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

3. 영업비밀 침해 행위의 태양

처벌 규정의 정의

☑ 부경법(2019. 1. 8. 법률 제16204호로 개정되기 전의 것) 제18조

- ① 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서 취득·사용 또는 제3자에게 누설한 자는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 벌금형에 처하는 경우 위반행위로 인한 재산상 이득액의 10배에 해당하는 금액이 1억원을 초과하면 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하의 벌금에 처한다. <개정 2009. 12. 30, 2013. 7. 30.>
- ② 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 취득·사용하거나 제3자에게 누설한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 벌금형에 처하는 경우 위반행위로 인한 재산상 이득액의 10배에 해당하는 금액이 5천만원을 초과하면 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하의 벌금에 처한다. <개정 2013. 7. 30.>

- 부정한 목적이 구성요건이며 부정한 수단은 구성요건에 해당하지 않음 ➡ 수단이 부정하더라도 부정한 목적이 없다면 처벌 불가
- 계약상 영업비밀 삭제 의무 위반한 경우 ➡ 취득은 적법 ➡ 무단사용은? ➡ 계약 위반 vs. 부경법 위반

3. 영업비밀 침해 행위의 태양

처벌 규정의 정의

☑ 현행 부경법 제18조

- ① 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서도 **다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자**는 15년 이하의 징역 또는 15억원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 벌금형에 처하는 경우 위반행위로 인한 재산상 이득액의 10배에 해당하는 금액이 15억원을 초과하면 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 현행 부경법 제18조 이하의 벌금에 처한다. [개정 2019.1.8] [[시행일 2019.7.9]]

- 1 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에 손해를 입힐 목적으로** 한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위
가. 영업비밀을 취득·사용하거나 제3자에게 누설하는 행위
나. 영업비밀을 지정된 장소 밖으로 무단으로 유출하는 행위
다. 영업비밀 보유자로부터 영업비밀을 **삭제하거나 반환할 것을 요구받고도 이를 계속 보유**하는 행위
- 2 절취·기망·협박, 그 밖의 부정한 수단으로** 영업비밀을 취득하는 행위
- 3 제1호 또는 제2호에 해당하는 행위가 개입된 사실을 알면서도 그 영업비밀을 취득하거나 사용(제13조제1항에 따라 허용된 범위에서의 사용은 제외한다)하는 행위**

- ② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 10년 이하의 징역 또는 5억원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 벌금형에 처하는 경우 위반행위로 인한 재산상 이득액의 10배에 해당하는 금액이 5억원을 초과하면 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하의 벌금에 처한다.

3. 영업비밀 침해 행위의 태양

부정 취득의 의미

☑ 부정취득

- 타인의 영업비밀을 취득하였다고 하더라도 그것이 부정한 취득행위에 해당하지 아니하는 경우에는 타인의 영업비밀 취득 허용 (부정경쟁방지법 제2조 제3호 각 목) ➡ 합법적인 정보의 취득은 정당한 경쟁의 한 태양.
- '부정한 수단'이라 함은 절취·기망·협박 등 형법상의 범죄를 구성하는 행위뿐만 아니라 비밀유지의무의 위반 또는 그 위반의 유인(유인) 등 건전한 거래질서의 유지 내지 공정한 경쟁의 이념에 비추어 위에 열거된 행위에 준하는 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 일체의 행위나 수단을 말함(대법원 1996.12.23. 선고 96다16605 판결).

3. 영업비밀 침해 행위의 태양

부정 취득의 의미

☑ 부정취득 (계속)

- 재직 중 취득한 뒤 삭제하지 않은 경우 ➡ 취득은 적법(대법원 2009. 10. 15., 선고, 2008도9433, 판결)

대법원 2003. 10. 30., 선고, 2003도4382, 판결

- “회사직원이 영업비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면 그 반출시에 업무상배임죄의 기수가 되고, 영업비밀이 아니더라도 그 자료가 불특정 다수의 사람에게 공개되지 않았고 사용자가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작한 영업상 주요한 자산인 경우에도 그 자료의 반출행위는 업무상배임죄를 구성하며, 회사직원이 영업비밀이나 영업상 주요한 자산인 자료를 적법하게 반출하여 그 반출행위가 업무상배임죄에 해당하지 않는 경우라도 퇴사시에 그 영업비밀 등을 회사에 반환하거나 폐기할 의무가 있음에도 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 이를 반환하거나 폐기하지 아니하였다면, 이러한 행위는 업무상배임죄에 해당한다.”

- 영업비밀 유출 의심의 초기 단계에서 확보할 수 있는 증거는 다수의 영업비밀 다운로드, 개인 저장장치 다운로드 또는 개인 이메일 전송임
- 포렌직 등을 통해 확보한 증거만으로는 부경법 위반 혐의 입증 부족
- 부경법 위반 적용을 위해서는 사용 사실 입증 필요 ➡ 결국 압수수색이 관건

3. 영업비밀 침해 행위의 태양

리버스 엔지니어링

☑ 부정한 취득에 해당하지 아니하는 예

- 리버스 엔지니어링의 대상 물건 취득이 부정한 경우 리버스 엔지니어링에 의한 영업비밀 취득을 부정한 취득으로 평가할 수 있는가? 계속
 - 영업비밀의 보유자가 영업비밀 보유를 위하여 물건 구매자를 한정하는 약정 가능.
 - 리버스 엔지니어링이 합법이라고 하더라도 그 대상 물건의 취득이 부정한 것이라면 행위 전체가 위법하다는 평가 가능

Data General Corp. v. Grumman Systems Support Corp., 825 F. Supp. 340

- Grumman이 Data General의 특정 프로그램을 구매하지 않고, 제3의 유통 경로로 위 프로그램을 보유하고 있었고 위 프로그램을 역설계하여 그 프로그램의 Object code에 포함된 영업비밀을 취득하였음. 위 프로그램의 표지와 구동시 화면에는 위 프로그램이 Data general의 소유이며 위 프로그램의 정보를 제3자에게 공개할 수 없다는 문구가 포함되어 있었으며, 위 프로그램 판매 시에는 위 프로그램의 정보를 제3자에 공개할 수 없다는 약정에 구매자가 서명할 것이 강제되었음. 위 사건에서 Grumman은 Data General이 Grumman이 그 영업비밀을 부정한 수단으로 취득하였는지를 입증한 바 없다고 주장하였음.
- 합리적인 추론에 의하여 Grumman이 위 프로그램을 부정하게 취득하였다는 점이 인정됨에도 불구하고 Grumman이 그 취득 경로를 입증하지 못하였음을 이유로 위 프로그램의 부정취득을 인정하였음.

3. 영업비밀 침해 행위의 태양

리버스 엔지니어링

☑ 문제되는 경우

• 리버스 엔지니어링 금지 규정(분석 금지 규정)이 존재하는 경우

- 계약에 위반하여 리버스 엔지니어링을 수행하고 영업비밀 정보를 취득한 경우 **부정한 목적**에 의한 영업비밀 정보 취득에 해당하는가?
- 계약에 위반하여 리버스 엔지니어링을 수행하고 영업비밀 정보를 취득한 경우 **부정한 수단**에 의한 영업비밀 정보 취득에 해당하는가?
- 절취, 기망, 협박 등에 의한 수단과 동등한 수준의 정도인가?
- 민사상 책임을 형사상 책임으로 전환시키는 해석이라고 볼 수 있는가?
- 리버스 엔지니어링을 정당화하는 특별한 사유가 존재한다면?

3. 영업비밀 침해 행위의 태양

부정 사용

☑ 의미

- 사용행위는 부정한 수단으로 취득한 영업비밀을 그 속성대로 사용하는 행위로서 전통적인 제조 판매 등에 사용하는 행위는 물론 반드시 사용에 따른 이윤을 남길 필요는 없으며, 성질상 사용행위에는 제한이 없다.

대법원 1998. 6. 9. 선고 98다1928 판결

- “영업비밀의 사용은 영업비밀 본래의 사용 목적에 따라 이를 **상품의 생산·판매 등의 영업활동에 이용**하거나 **연구·개발사업 등에 활용**하는 등으로 **기업활동에 직접 또는 간접적으로 사용하는 행위**로서 구체적으로 특정이 가능한 행위를 가리킨다고 할 수 있다”

창원지법 2016. 3. 28. 선고 2015카합10196 판결

- “채무자 회사는 이 사건 각 교환렌즈를 개발하는데, 이 사건 각 정보를 직접 사용하였거나 적어도 그 개발 과정에서 이 사건의 각 정보를 활용함으로써 개발 초기의 제품에 대한 구성이나 기초설계 과정에서 **상당한 시간을 절약하고 개발 과정에 통상 수반되는 시행착오를 상당 부분 줄일 수 있었을 것으로** 판단된다.”

3. 영업비밀 침해 행위의 태양

부정 사용

☑ 실무상 문제되는 사례

- 개인적 연구 목적의 사용?

- 행위 태양에 따라 달라짐. 독자적 사업 준비를 위한 연구에 사용시에는?

- 유출 자료의 편집 및 정리?

- 부정한 목적에 의한 것인지에 따라 판단

- 투자 유치를 위한 사용?

- 부정한 경제적 이익을 얻기 위한 목적에 따른 사용인지 여부에 따라 판단

- 공동 기술 개발자의 사용?

- 특허 발명의 공유, 이용 관계
- NDA 약정 의무 준수와 실시의 관계
- SI 업체에게 회사 기밀을 알려주고 시스템을 개발하도록 하였는데 판매 제한 약정 없다고 동일한 프로그램을 판매하는 것이 허용되는가?

3. 영업비밀 침해 행위의 태양

누설

☑ 의미

- 비밀성의 훼손 ➡ 비밀유지 의무 없는 불특정 다수인에게 알려질 수 있는 상태에 놓이게 하는 것

- 사례

- 경쟁업체로의 이메일 전송
- 특허 출원
- 제품 또는 설비의 수출??

4. 영업비밀의 보유자

영업비밀 침해금지 청구권 행사의 주체 및 피해자

☑ 부정경쟁방지법 제10조

- ① **영업비밀의 보유자**는 영업비밀 침해행위를 하거나 하려는 자에 대하여 그 행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우에는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.
- ② **영업비밀 보유자가** 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다.

☑ 부정경쟁방지법 제11조

- 고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해행위로 **영업비밀 보유자의** 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다.

☑ 부정경쟁방지법 제18조

- ① 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 15년 이하의 징역 또는 15억원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 벌금형에 처하는 경우 위반행위로 인한 재산상 이득액의 10배에 해당하는 금액이 15억원을 초과하면 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하의 벌금에 처한다. <개정 2019. 1. 8.>

1. 부정한 이익을 얻거나 **영업비밀 보유자에** 손해를 입힐 목적으로 한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

4. 영업비밀의 보유자

영업비밀 침해금지 청구권 행사의 주체 및 피해자

☑ 영업비밀의 보유자의 의미

서울고등법원 2017. 7. 6. 선고 2015나9945 판결

- “영업비밀의 보유자란 기술상·영업상의 노하우를 최초로 생산·개발한 자뿐만 아니라 그로부터 정당하게 양수받은 자나 실시권 허여(라이선스)계약에 의하여 영업비밀의 실시권(사용권)을 얻은 자 등 법적으로 유효한 거래행위에 의하여 취득한 경우 등과 같이 정당한 권원에 의하여 취득한 자를 포함한다

☑ 영업비밀의 보유자성이 문제되는 경우

- 영업비밀에 대한 비독점적, 제한적 사용허락만을 받은 경우
- 영업비밀 공유자 사이의 분쟁

5. 영업비밀의 공유

공유가 문제되는 사례

☑ 공동기술개발(JDA) 계약

- 계약의 규정에 따라 영업비밀의 보유 주체, 사용 범위 등이 결정

☑ 부품, 재료, 설비의 외주

- 발주사의 정보에 기초하여 협력업체가 부품, 재료 내지 설비를 제작해 공급하는 경우 최종 결과물에 협력업체의 기술적 기여가 존재할 가능성 有.
- 기본거래계약, 설비 발주 계약, NDA 등에 결과물에 관한 지적재산권 관련 별도의 약정이 있는 경우 별도의 약정을 따름. 다만 공정거래법 위반(기술 탈취) 등의 이슈로 대가 지급 등의 문제 발생하므로 통상 공유로 규정하거나 별도의 규정 없음.
- 협력 업체의 기술적 기여가 있는 정보는 그 기여의 대소에 차이는 있으나 공동 개발된 정보로 평가.

5. 영업비밀의 공유

공유의 법리

☑ 부정경쟁방지법상 공유에 관한 특별 규정 부재

☑ 특허법 제99조

- ① 특허권은 이전할 수 있다.
- ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.
- ③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.
- ④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

대법원 1999. 3. 26 선고 97다41295 판결

- “특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.”

5. 영업비밀의 공유

공유의 법리

☑ 민법 제278조

- 본질의 규정은 소유권이외의 재산권에 준용한다. 그러나 다른 법률에 특별한 규정이 있으면 그에 의한다.

서울중앙지방법원 2020. 9. 23. 선고 2017가합567844 판결(미확정)

고 보아야 한다. 만일 그렇게 보지 않으면 공동 보유자들 전원이 동의하지 않는 경우, 극단적으로 다수의 공동보유자 중 1인이 반대하기만 하면 누구도 영업비밀을 사용할 수 없게 된다. 이러한 결과는 부정경쟁방지법이 영업비밀을 보호하는 취지에도 반하고, 생산·판매·그 밖에 영업활동에 유용하게 사용될 것을 전제로 하는 영업비밀의 본질에도 부합하지 않는다.

공동 보유자 사이의 법률관계는 별도로 약정으로 정하지 않은 한 민법 제278조에 따라 준공유 관계에 있으므로 민법 제262조 이하 규정이 적용된다. 공동 보유자 중 1인은 공동 보유하는 영업비밀 전부를 지분의 비율로 사용, 수익할 수 있다(민법 제263조). 따라서 공동 보유자 1인이 영업비밀을 사용하는 것은 영업비밀의 침해행위에 해당하지 않는다.

5. 영업비밀의 공유

공유의 법리

☑ 지분 비율 관련 쟁점

서울중앙지방법원 2020. 9. 23. 선고 2017가합567844 판결(미확정)

다만 영업비밀을 사용하여 생산한 제품이 독과점적 시장구조에서만 판매되는 것으로서 공동 보유자 1인이 영업비밀 전부를 사용하여 수익을 얻는 것으로 인하여 다른 공동 보유자가 그 영업비밀을 사용, 수익하지 못하는 손해를 입었다고 볼 수 있는 경우에는 영업비밀을 사용하여 수익을 얻은 공동 보유자에게 자신의 지분 비율만큼 부당이득으로 반환할 것을 청구할 수 있다.

☑ 누설은?

서울중앙지방법원 2020. 9. 23. 선고 2017가합567844 판결(미확정)

- “영업비밀이 공동 귀속되는 경우 공동 보유자 사이에서 사용방법 등을 달리 정하지 않는 한 공동 보유자 중 1인은 다른 보유자의 동의가 없더라도 영업비밀을 사용할 수 있고, **영업비밀을 공개하거나 영업비밀을 상실하지 않는 이상 영업비밀 침해행위에 해당하지 않는다.**”

5. 영업비밀의 공유

공유의 법리

☑ 누설은?

B.F. Gladding & Co., Inc. v. Scientific Anglers, Inc., 245 F.2d 722 (6th Cir. 1957)

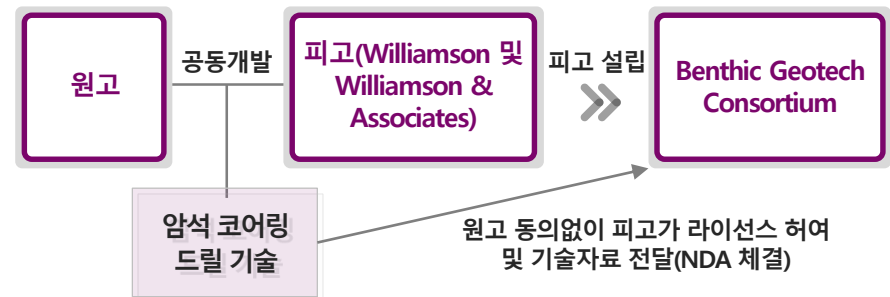
As previously said, we are of the opinion that the unpatentable secrets are not solely owned by Gladding but are joint *730 trade secrets of the parties. But even if they are joint trade secrets, they are still entitled to protection against unlawful and unreasonable disclosure. See *Baldwin v. Von Micheroux*, 5 Misc. 386, 25 N.Y.S. 857. We are of the opinion that the trial judge should consider this aspect of the case and determine whether or not Scientific is unlawfully and unreasonably describing these secrets in the bubble line application. If Scientific is guilty of such conduct, then it should be enjoined.

Petters v. Williamson & Assocs., Inc., No. 49236-5-I, 2003 WL 457823 (Wash. Ct. App. Feb. 24, 2003)

- 피고가 별개 회사인 Benthic Geotech Consortium을 설립하여 원고의 동의 없이 제3자인 Benthic Geotech Consortium에게 공동 개발한 영업비밀인 암석 코어링 드릴 기술에 대한 비독점적 라이선스를 허용함으로써 위 기술정보를 전달한 것을 영업비밀 침해로 판단한 사안.

☑ 공유물의 처분 내지 변경(민법 제264조)

☑ 합유물의 처분 금지(민법 제271조)



6. 산업기술보호법 상 이슈

산업기술 판단 기준

☑ 국가핵심기술

- 국가핵심기술로 지정된 기술이 국가핵심기술

대법원 2012. 8. 30 선고 2011도1614 판결

- “산업기술보호법 제9조의 규정에 따라 국가핵심기술로 지정, 고시된 산업기술은 산업기술보호법 제2조 제1호의 산업기술에 해당한다고 할 것이다.”

전기
전자
(3개)

- 전기자동차 用 등 중대형 고에너지밀도(파우치형 265Wh/kg 이상 또는 각형은 파우치형의 90%) 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술
- 리튬이차전지 Ni 함량 80% 초과 양극소재 설계, 제조 및 공정기술
- 500kV급 이상 전력케이블 시스템(접속재 포함) 설계 · 제조 기술

6. 산업기술보호법 상 이슈

산업기술 판단 기준

☑ 첨단기술

• 판단 기준

대법원 2012. 8. 30 선고 2011도1614 판결

- “산업발전법은 첨단기술 및 첨단제품의 의미나 그 구별기준 등에 대하여는 별도로 규정하고 있지 않으므로, **첨단기술 및 첨단제품의 의미** 등에 대해서는 그 문언인 기술 및 제품이 가지는 일반적인 의미와 용례 등을 토대로 산업발전법의 입법 목적과 **첨단기술 및 첨단제품의 범위를 정하도록 규정한 취지**를 참작하여 합리적으로 해석하여야 할 것이다.”

분야명칭: 10. 이차전지 분야

대분류	중분류	소분류	첨단기술및제품	선정 년도	순번
리튬 이차전지	소재부품	바인더	실리온계 음극용 유기계 바인더	15년	1
		분리막	나노세라믹이 코팅된 고내열성 분리막	15년	2
			고전압, 고온용 고분자 분리막	10년	3
			친환경 수계 바인더	19년	4
		양극소재	양극소재 합성기술	10년	5
			고안전성 충실계 양극소재	15년	6
			저비용 양극소재기술	10년	7
			고용량 양극소재	15년	8
			폐전지 유기금속 회수기술	19년	9
		음극소재	고용량 음극소재	15년	10
			장수명 음극소재	15년	11
	전지시스템	전해질	고체전해질	15년	12
		각형 리튬이차전지	고출력, 장수명용 기능성 열가제	19년	13
			고안전성 중대형 이차전지 제조기술	10년	14
			고용량/고출력 원통형 리튬이차전지 기술	10년	15
		팩시스템	고효율 열관리 기술	19년	16
			고에너지밀도 전지시스템	19년	17
			고에너지밀도를 갖는 박막전지기술	15년	18
		파우처형 리튬이차전지	형상이 자유로운 소형이차전지	15년	19
		제어장치	셀 감시 및 진단장치	15년	20
금속 이차전지	전지시스템	시스템화 기술	단전지 및 모듈화 기술	15년	21
레독스 흐름전지	소재부품	흐름전해질	고농도 레독스커플	19년	22
	전지시스템	바나듐 레독스흐름전지	시스템 설계 기술 (VRFB)	19년	23
		바나듐 레독스흐름전지 스택	단셀 및 스택 설계 기술 (VRFB)	19년	24
초고용량 커패시터	전지시스템	하이브리드 커패시터	고출력 하이브리드 커패시터	15년	25

6. 산업기술보호법 상 이슈

산업기술 판단 기준

☑ 첨단기술

• KIAT 체계도

<별표 1> 첨단기술 및 제품의 범위

- 첨단기술의 개념정의는 KIAT 산업기술로드맵 유망기술체계도 참고(분류체계는 다를 수 있음)

➡ MAE 시스템(<http://www.mae.or.kr>), 정보통신 산업 제외

분야명칭:1. 지식서비스 분야					
대분류	중분류	소분류	첨단기술 및 제품	선정 년도	순번
인적자원 역량개발	학습지원플랫폼	맞춤형 학습 시스템	인공지능 맞춤형 학습기술	10년	1
		체험형 학습 시스템	체험형 학습증강현실기술	10년	2
			체험형 가상교육훈련기술	15년	3
			인지기반 체험형 학습시스템	10년	4
	인지능력 역량 강화 서비스	감성 진단 solution	IoT기반 감성진단기술	10년	5
			감성 인터페이스 기술	10년	6
유통물류 기술	지식기반 유통물류 관리 및 설계 기술	역물류 및 녹색물류 관리기술	친환경 지능형 물류 정보 관리 기술	10년	7
			사회 기반 안전(위험, 먹거리, 위해) 유통물류 관리 기술	10년	8
			블록체인기반이력관리및추적기술	19년	9
			지식기반 AI 유통물류 관리 기술	19년	10
		지능형 유통물류 인프라 기술	무인점포및휴전센싱기술	19년	11
			IoT기반유통물류관리인프라기술	19년	12

6. 산업기술보호법 상 이슈

산업기술 판단 기준

☑ 고의



고의의 대상은?



국가핵심기술, 첨단기술의 인식?

6. 산업기술보호법 상 이슈

산업기술 확인 신청

☑ 산업기술보호법 제14조의 3

- ① 대상기관은 보유하고 있는 기술이 산업기술에 해당하는지에 대하여 산업통상자원부장관에게 확인을 신청할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 확인의 절차·방법 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

수원지방법원 2019. 8. 22. 선고 2018구합62868 판결

- “산자부장관은 전문위원회의 심의를 거쳐 2018. 4. 23. 이 사건 각 공장의 2009년 ~ 2017년 각 측정보고서에 기재된 내용 중 측정위치도, 부서/공정명, 단위작업 장소, 화학물질명(상품명), 월 취급량이 국가핵심기술에 해당한다고 판정하였다(갑 제18호증). 특히 부서/공정명, 단위작업장소의 내용을 조합하여 공정 lay-out을 유추하여 측정위치도와 유사한 정보를 획득함으로써 후발업체 등이 생산성 개선에 활용할 수 있음을 지적하면서, 쟁점정보 부분이 국가핵심기술에 해당함을 구체적으로 명시하였다. **산업기술의 가치와 그 유출로 인한 영향에 관한 판단은 고도의 전문성을 요하는 것으로, 산자부장관이 위와 같이 관계 법령에 따라 한 전문적인 판단은 특별한 사정이 없는 한 존중되어야 할 것이다.**”

☑ 산자부장관의 확인에 법원은 기속되지 않음 → 법률 해석의 문제, 다만 유력한 증거

6. 산업기술보호법 상 이슈

형사 처벌 규정

☑ 산업기술보호법 제36조

- ① 국가핵심기술을 외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적으로 제14조제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 3년 이상의 유기징역에 처한다. 이 경우 15억원 이하의 벌금을 병과한다. <신설 2019. 8. 20.>
- ② 산업기술을 외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적으로 제14조 각 호(제4호를 제외한다)의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자(제1항에 해당하는 행위를 한 자는 제외한다)는 15년 이하의 징역 또는 15억원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2008. 3. 14., 2016. 3. 29., 2019. 8. 20.>
- ③ 제14조 각 호(제4호 · 제6호 · 제6호의2 및 제8호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 10년 이하의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 처한다.

☑ 산업기술보호법 제14조

- 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 절취 · 기망 · 협박 그 밖의 부정한 방법으로 대상기관의 산업기술을 취득하는 행위 또는 그 취득한 산업기술을 사용하거나 공개(비밀을 유지하면서 특정인에게 알리는 것을 포함한다. 이하 같다)하는 행위
2. 제34조의 규정 또는 대상기관과의 계약 등에 따라 산업기술에 대한 비밀유지의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 대상기관에게 손해를 가할 목적으로 유출하거나 그 유출한 산업기술을 사용 또는 공개하거나 제3자가 사용하게 하는 행위

7. 영업비밀 보호과정에서 직면하는 절차적 문제점

절차의 선택

☑ 민사 절차의 진행

- 종업원 등이 영업비밀을 유출하였다는 사실 및 경쟁회사가 그 영업비밀을 보유 ➡ 사용하였다는 사실 등을 모두 입증하여야 경쟁회사에 대하여 책임을 물을 수 있음.
- 자료를 유출하지 않은 경우 ➡ 전직금지 가처분 가능성 검토
- 영업비밀 침해금지 청구
 - 법원의 강제적 증거조사 제도를 통해 증거를 확보하여야 함 ➡ **가처분이 아닌 본안으로 소송 진행할 필요 있음.**
 - 소송진행단계에서 강제 증거조사의 활용
 - 문서 제출명령, 검증, 감정 제도를 활용할 수 있음.
 - 자료제출명령 제도(부경법 제14조의3 “법원은 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에 대하여 해당 침해행위로 인한 **손해액을 산정하는 데에 필요한 자료의 제출**을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.” ➡ **손해액 증명에 한정**)
 - 영업비밀 침해 입증을 위해서는 침해된 영업비밀 자료를 특정하고 그 소지 여부를 입증하지 않는 한 문서제출명령 활용 불가

7. 영업비밀 보호과정에서 직면하는 절차적 문제점

절차의 선택

☑ 민사 절차의 진행 (계속)

• 영업비밀 침해금지 청구 (계속)

- 증거보전절차의 활용
 - 소장, 가처분 신청서가 상대방에 도달하게 되면 침해자가 증거를 인멸할 가능성이 높아지므로 증거보전절차와 같은 사전적 증거조사 제도를 활용하여야 함. 법원은 증거보전절차 진행에 소극적.
- **영업비밀 특정**과 증거조사의 관계
 - 침해된 영업비밀의 특징이 증거조사보다 선행되어야 함. 이 경우 상대방이 유출한 영업비밀의 범위를 정확히 알지 못하는 상태에서 영업비밀 특정을 위하여 원고가 자신의 영업비밀을 개시하여야 하는 부담 발생
 - 비밀유지명령제도를 활용할 수 있으나 한계 존재 ➡ **유출된 영업비밀의 범위를 알기 어려운 상태에서 영업비밀을 특정하여야 하고 이 경우 추가적인 영업비밀 침해가능성 존재**

대법원 2015.1.16. 자 2014마1688 결정

- 위 규정에 따른 비밀유지명령은 소송절차에서 공개된 영업비밀의 보호를 목적으로 하는 것으로서 소송절차와 관계없이 다른 당사자 등이 이미 취득하고 있는 영업비밀은 위와 같은 목적과는 아무런 관련이 없으므로, **영업비밀 침해소송에서 자기의 영업비밀을 다른 당사자 등이 부정하게 취득하여 사용하고 있다고 주장하면서 그 영업비밀에 대하여 한 비밀유지명령 신청은 받아들일 수 없다고 보아야 한다.**

7. 영업비밀 보호과정에서 직면하는 절차적 문제점

절차의 선택

☑ 민사 절차의 진행 (계속)

• 영업비밀 침해금지 청구 (계속)

- 징벌적 손해배상: 부경법 제14조의2 제6항
 - 법원은 영업비밀 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제11조에도 불구하고 제1항부터 제5항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

• 영업비밀의 특정의 어려움

- 영업비밀이 특정되지 않는 경우 침해의 금지 대상을 특정할 수 없으므로 청구기각(대법원 2015.1.16. 자 2014마1688 결정 등 다수)
- 영업비밀의 추상적 특정시: 특정된 영업비밀이 포괄하는 범위가 넓어짐 ➡ 방어하여야 할 영업비밀 범위가 넓어짐. ➡ 공개된 특허와 구분하기 어려울 수 있음.
- 침해된 영업비밀이 무엇인지 알지 못하는 경우 추가적인 영업비밀 유출을 염려하여 추상적으로 특정하는 경우 ➡ 비밀성 상실 가능성 증대

7. 영업비밀 보호과정에서 직면하는 절차적 문제점

절차의 선택

☑ 형사 절차의 진행

• 수사단계

- 증거 확보의 용이
 - 압수 수색 등을 통하여 증거 확보 가능
- 압수 수색 개시와 관련한 문제점
 - 수사기관의 압수 수색을 유도하기 위해서는 사전에 사적으로 증거를 확보하는 것이 매우 중요 ➡ 압수수색 영장 기각률 증가로 인하여 입증 방법이 부족한 피해자에게 과도한 입증을 요구하는 경우 존재 ➡ **포렌직 요청, 영업비밀의 유출에 더하여 사용 가능성에 대한 입증 요구**
 - 사전에 증거를 확보하지 못하여 수사기관에서 영업비밀 유출의 확신을 갖지 못한 경우 압수 수색 이전에 혐의자를 소환 조사 하게 될 가능성 있음(산기대에서 진행하지 않는 경우 압수수색 이전 피의자 소환하는 경우 있음) ➡ **이 경우 영업비밀 침해자에게 증거 인멸 기회를 제공하게 되어 사건 해결 어려움 초래.**
 - 피의자 전원에 대한 압수수색 영장이 발부되지 않을 경우의 증거 인멸 가능성 ↔ 신속한 절차 진행과 항상 충돌
 - 사전 증거 확보에 시간이 소요되더라도 은밀하게 철저히 사전 증거를 확보하여야 함.
 - 사내 보안 유지의 중요성!!

7. 영업비밀 보호과정에서 직면하는 절차적 문제점

절차의 선택

☑ 형사 절차의 진행

• 수사단계

- 누설 내지 부정 사용된 정보의 기술적 의미, 가치, 활용 범위에 대한 조서 확보 필요성
 - 공판 과정에서 증인 신문을 통한 입증의 어려움 고려(피해자 공판 관여의 한계, 탄핵 기회 보장 등)
 - 피고인 자인 진술의 가치 → 개정 형소법에 의하여 이슈 발생

대법원 2009.04.09. 선고 2006도9022 판결

- “기록에 비추어 살펴보면, 원심판결 별지 범죄일람표 순번 9 문서는 공소외 2 주식회사가 개발한 휴대전화기용 미들웨어인 ‘임베디드 게임 기어(Embedded Game Gear)’의 설명문으로서 위 회사가 그 해외마케팅 대행사인 피해 회사에 거래처 배포용 등으로 제공한 것으로 보이는바, 위 문서는 그 내용 중 일부가 피해 회사의 웹사이트에 공개되어 있었고, 위 문서의 내용은 미들웨어에 관하여 기술적으로 중요한 정보가 기재되어 있거나 그 보유자가 경쟁상의 이익을 얻을 수 있는 정보를 담고 있다기보다는 미들웨어의 구성과 기능상의 특징에 관하여 간략히 개괄하고 있는 것에 불과하므로, 위 법리에 비추어 볼 때 위 문서는 공연히 알려져 있는 것이거나 독립된 경제적 가치를 가진다고 할 수 없는 것이어서 영업비밀에 해당하지 아니한다.”

7. 영업비밀 보호과정에서 직면하는 절차적 문제점

절차의 선택

☑ 형사 절차의 진행

• 수사단계

- 수사 초기 수사기관이 가장 걱정하는 이슈는 압수 수색의 실효성
 - 정보 획득의 중요성
- 압수물 분석 과정에서 관여의 필요성
 - 기술자료를 분리할 전문 인력 부재
- 엔지니어 선정 및 엔지니어 진술 유도 of 중요성
 - 유출 자료의 선별, 기술적 가치 등에 대한 진술을 위하여 유출 정보 관련 전문 엔지니어 선정 필요
 - 엔지니어의 특징 ➡ 어떠한 질문을 하느냐에 따라 답변이 달라짐(공학 전공자의 특징)
 - 사전 가이드의 필요성 ➡ 회사에서 알고 있었던 지식과 공지된 지식의 구별
 - 증인신문 예정 ➡ 전달력의 중요성

7. 영업비밀 보호과정에서 직면하는 절차적 문제점

절차의 선택

☑ 형사 절차의 진행

• 수사단계

- 공판 절차의 지속적 관여 필요성
 - 수사 검사 직관으로 진행되는 경우는 드물 ➡ **공판검사(6개월 내지 1년마다 교체)**
 - 검찰청법 개정(검찰청법 제4조 제2항)으로 수사 검사의 공소 제기는 불가능하여 문제 더욱 심각함.
 - 수사 절차는 일방적으로 진행되므로 영업비밀성과 관련된 쟁점은 공판 절차에서 새롭게 대두되는 경우가 많음 ➡ 수사 당시 다투어지지 않아 기록에 포함되지 않는 경우 존재 ➡ **기록만으로 심리 불가**
 - 피고인이 본격적으로 다투는 경우 공소장 일본 주의로 판사의 편견 발생
 - 검사 공판 유지 지원, 증인 교육, 적절한 피해자 의견서 제출 등의 공판 진행 필요
 - 재판부에 따라 피해자에게 의견 진술의 기회 부여(원칙은 증언으로 하여야 함)

7. 영업비밀 보호과정에서 직면하는 절차적 문제점

절차의 선택

☑ 형사 절차의 진행

• 형사사건에서 영업비밀의 특징

- 압수수색을 통해 유출된 자료 등이 특정될 수 있어 영업비밀 특징이 상대적으로 용이
- 금지 청구의 대상을 정하는 것이 아니라 행위의 대상을 정하는 것이어서 영업비밀 특징이 제대로 되지 않았다고 하여 전체가 공소 기각 되는 경우는 흔하지 않음

수원지방법원 2019. 8. 22. 선고 2018구합62868 판결

- “공소를 제기함에 있어 공소사실을 특정하여 기재할 것을 요구하는 형사소송법 제254조 제4항의 취지는 법원에 대하여 심판의 대상을 한정함으로써 심판의 능률과 신속을 꾀함과 동시에 방어권의 범위를 특정하여 피고인의 방어권 행사를 쉽게 해 주기 위한 것에 있으므로(대법원 2006. 4. 14. 선고 2005도9561 판결 등 참조), 부정한 이익을 얻을 목적으로 영업비밀을 사용하였는지 여부가 문제되는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반 사건의 공소사실에 영업비밀이라고 주장된 정보가 상세하게 기재되어 있지 않다고 하더라도, 다른 정보와 구별될 수 있고 그와 함께 적시된 다른 사항들에 의하여 어떤 내용에 관한 정보인지 알 수 있으며, 또한 피고인의 방어권 행사에도 지장이 없다면 그 공소제기의 효력에는 영향이 없다.”

7. 영업비밀 보호과정에서 직면하는 절차적 문제점

절차의 선택

☑ 형사 절차의 진행

• 영업비밀 특정이 문제되는 경우

- 자료 원본이 누설되거나 부정 사용되는 경우 자료 자체로 영업비밀 특정
- 취득한 정보를 재 가공하여 영업비밀 정보를 담은 매개체가 변경된 경우
Ex) 영업비밀 자료의 재 가공, 영업비밀 정보를 사용하여 소재, 장치, 설비 내지 기구물 등을 제작하여 판매하는 경우
- 영업비밀의 보유자가 문제되는 경우 ➡ **영업비밀 개발 과정에서 타 법인의 기여가 문제되는 사안**
- 영업비밀 공유?

7. 영업비밀 보호과정에서 직면하는 절차적 문제점

절차의 선택

☑ 민사 절차와의 병행 진행 시 이슈

- 수사가 완료되지 않은 상태에서 민사 절차 진행시

- 강제 수사 지연 가능성(법원을 통한 절차 진행 가능하여 소극적 대응)
- 보안이 유지되지 않은 상태이므로 실효성도 없다고 판단

- 민사 법원에의 증거 제출

- 민사소송 단계에서 문서송부촉탁신청, 검증 등의 방법을 활용하여 증거를 법원에 현출 시킬 수 있음
- 검찰이 수사 기밀 유지를 이유로 이를 거부하는 것이 가능. 이 경우 공소제기를 기다려야 하는 문제 발생.
- 문서 송부 촉탁 신청에 관한 결정에 있어서도 재량 존재

8. 부경법 위반 형사 절차 관련 현행법상 문제점

영업비밀 누설 등과 관련한 형사 사건의 특징

☑ 유출된 영업비밀 분석의 어려움

• 유출 내지 부정 사용의 태양

- 피해 회사 자료의 가공 내지 편집
 - 피해 회사 영업비밀 정보를 활용한 제안서 작성, 도면 작성 등의 가공 행위 개입으로 원본 자료와 차이 발생
- 제품 또는 설비의 제작
 - 사양 정보에 기초한 설비의 제작
 - 영업비밀 정보를 활용한 제품 제작

• 영업비밀 정보 및 압수물의 전문성

- 협력 업체를 통한 국가 핵심 기술 내지 첨단 기술의 누설 사건이 늘어나는 추세
- 포렌직 등을 통한 압수 수색이 일반적 ➡ **다량의 기술자료가 함께 압수 되어 유출된 영업비밀 정보와 그렇지 않은 정보의 분리가 필수적**
- 압수 수색된 자료 중 피해회사의 영업비밀이 무엇인지를 파악하기 위해서는 해당 유출 정보의 기술적 의미, 비즈니스 구조 등에 대한 이해가 필수적으로 요구

8. 부경법 위반 형사 절차 관련 현행법상 문제점

수사 과정에서의 문제점

☑ 수사 기관의 한계

• 전문 수사 기관

- 서울지방경찰청 산업기술유출 수사대
- 서울중앙지검 및 수원지검 첨단범죄수사부

• 영업비밀 정보 분석의 어려움

- 압수 수색된 방대한 양의 정보를 분석하여 유출된 영업비밀 정보를 특정하여야 함.
- 관련 분야 전문가의 관여 없이 수사 진행 한계 존재
- 피해자의 절차 관여 제한
 - 피의자가 경쟁 업체 직원이거나 경쟁 업체가 관여된 사건의 경우 피의자의 영업비밀과 유출된 영업비밀이 혼재
 - 유출 영업비밀 정보를 특정하기 위해서는 피해자의 절차 관여가 필수적이나 피해자가 압수물을 살펴보고 유출 영업비밀을 특정하기 위한 절차 관여의 법적 근거 부존재 ➡ **참고인 조사의 방식을 활용하나 한계 분명함.**

8. 부경법 위반 형사 절차 관련 현행법상 문제점

형사 공판 과정에서의 문제점

☑ 변호인의 통상적인 공판 대응 전략

• 공판 지연

- 기술의 가치는 시간이 지날수록 감소 ➡ 행위 시를 기준으로 유·무죄를 판단하나 공판기일 종결 당시 기술이 갖는 매력과 가치가 양형에 영향을 미침
- 변호인의 경우 최대한 공판을 지연시킴으로써 기술 가치의 시간적 감소를 의도함
- 최대 구속기간 6개월을 초과시켜 불구속 재판으로 전환
- 공소사실에 관한 의견 및 증거 인부 과정에서 영업비밀 정보의 전문성을 이유로 한 절차 지연
- 불구속 재판의 증가 추세, 증거 자료의 전문성, 재판부의 잦은 교체로 공판 지연 용이
- 증거 부동의를 통한 증인 출석의 극대화

• 복잡한 쟁점 제기

- 영업비밀 정보의 비밀성, 경제적 유용성 등을 다투기 위한 방대한 기술 자료 제출
- 영업비밀의 귀속 관련 문제 제기

8. 부경법 위반 형사 절차 관련 현행법상 문제점

형사 공판 과정에서의 문제점

☑ 피해자의 공판 절차 참여 및 증거 제출의 한계

- 유출된 영업비밀 정보의 가치, 공개된 정보와의 차이점 등을 가장 잘 설명할 수 있는 자는 피해자

- 영업비밀 정보를 설명하기 위해서는 피해자에 대한 증인신문이라는 제한된 절차를 통해서만 의견 진술 가능(형사소송법 제294조의2)
- 피해자 대리인의 절차 참여권 부존재 ➡ 유출된 영업비밀의 기술적 특징, 가치, 공지 기술과의 차이점에 관한 진술조차 피해자 대리인이 관여할 수 없음 ➡ 공판 준비기일에서 피고인에게 동의를 유도하고 피해자 대리인의 기술 설명회를 허용하는 재판부도 있으나 법적 근거가 없어 재판부마다 적용 기준 다름
- 수사검사 직관 사건이 아닌 공판 검사 진행 사건에서 변호인에 의한 기술적 왜곡 발생 가능성의 증대

8. 부경법 위반 형사 절차 관련 현행법상 문제점

형사 공판 과정에서의 문제점

☑ 피해자의 공판 절차 참여 및 증거 제출의 한계 (계속)

- 영업비밀의 개발 경위, 귀속 관계가 문제되는 경우 유출된 영업비밀의 개발 과정에 대한 증거 제출 필요

- 현행 형사소송법 제35조: 피고인과 변호인의 서류 또는 증거물의 열람, 등사 신청권 존재. 단지 피해자 등에 대한 위해 우려에 따른 개인정보 제한에 대해서만 규정
 - 제35조(서류·증거물의 열람·복사) ① 피고인과 변호인은 소송계속 중의 관계 서류 또는 증거물을 열람하거나 복사할 수 있다. <개정 2016.5.29.>
 - ③ 재판장은 피해자, 증인 등 사건관계인의 생명 또는 신체의 안전을 현저히 해칠 우려가 있는 경우에는 제1항 및 제2항에 따른 열람·복사에 앞서 사건관계인의 성명 등 개인정보가 공개되지 아니하도록 보호조치를 할 수 있다. <신설 2016.5.29.>
- 피고인 또는 변호인의 열람 내지 등사로 인한 추가적인 영업비밀 누설의 우려로 피해자는 증거 제출에 소극적일 수밖에 없음 ➡ 변호인은 형사소송법을 강조하는 것만으로 증거제출 억제 가능

8. 부경법 위반 형사 절차 관련 현행법상 문제점

형사 공판 과정에서의 문제점

☑ 전문 법칙의 한계

- 기술 개발 과정에서 작성된 보고서, 기술 자료 등에 전문법칙 적용 이슈 존재
 - 전문 법칙 적용시 작성자가 증인으로 출석하여야 함 ➡ 하나의 보고서도 수많은 엔지니어들이 함께 관여하여 작성 ➡ 공판 기일 지연의 주요 원인.
 - 전문법칙의 예외로서 형사소송법 제315조의 한계 ➡ 피고인 방어권을 중시하는 현행 형사소송법상 전문법칙의 예외를 인정받는데 어려움 존재

제315조(당연히 증거능력이 있는 서류) 다음에 기재한 서류는 증거로 할 수 있다. <개정 2007.5.17>

- 1 가족관계기록사항에 관한 증명서, 공정증서등본 기타 공무원 또는 외국공무원의 직무상 증명할 수 있는 사항에 관하여 작성한 문서
- 2 상업장부, 항해일지 기타 업무상 필요로 작성한 통상문서
- 3 기타 특히 신용할 만한 정황에 의하여 작성된 문서



SHIN & KIM
법무법인(유) 세종

감사합니다

서울시 종로구 종로3길 17 디타워 D2 23층 (우)03155

정창원 변호사

T 02-316-1642

M 010-4589-1140

본 자료에 대한 저작권 등 모든 권리는 법무법인세종 및 작성 변호사에게 속하므로, 사전 허락 없이 본 자료를 사용, 복제, 배포, 활용하거나 다른 법률 사무소 등 제3자에게 제공하는 것은 엄격히 금지됩니다. 본 자료와 관련하여 의문이 있으신 경우에는 법무법인 세종 또는 본 자료에 기재된 담당 변호사에게 연락하여 주시기 바랍니다.