

## 영업비밀 특강(1)

## 회사 내 핵심기술, 영업비밀로 보호할까? 특허로 보호할까?



윤복남 변호사

회사가 개발한 특정 핵심 기술을 보호하는 주요한 방법 중 하나가 특허권 취득이라면, 다른 하나는 영업비밀로서 보호하는 방법이다. 영업비밀은 특허제도가 생기기 훨씬 전부터 고유한 기술보호 방법이었다. 영업비밀의 보호방법은 매우 단순하다. 비밀로 지키기만 하면 된다. 유명한 맛집의 레시피도, 코카콜라 원액의 제조비법도 모두 영업비밀로 보호되었기에 오랜 기간 독점권을 행사할 수 있었다.

그럼, 영업비밀로 보호하는 것이 무조건 특허보다 유리하기만 할까? 회사 내 핵심기술을 영업비밀로 보호하고자 할 경우, 몇 가지 애로사항이 있다.

첫째, 영업비밀은 의도하였든, 의도하지 않았든 한 번 세상에 공개되고 나면, 판도라의 상자가 열린 것처럼 아무런 보호도 받을 수 없고 독점권은 사라져 버린다. 둘째, 일부러 공개하지 않았다고 하더라도, 다른 경쟁자가 스스로의 노력에 의해 동일한 기술을 확보하면, 역시 독점권은 사라진다. 해당 영업비밀을 각자가 보유하여 비밀로 유지할 수는 있으나, 다른 경쟁자의 동일 기술 개발에 의해 더 이상 독점권은 유지되지 못한다.

이러한 영업비밀의 단점은 특허제도로써 보완할 수 있다. 개발된 기술에 대한 공개의 댓가로 그 기술에 대한 20년의 배타권, 독점권을 국가가 보장해 준다. 즉, 신기술을 만인에게 공개하게 하여 만인이 더 나은 기술을 개발하는 단초로 이용할 수 있게 한 댓가로 발명자에게 독점권 부여의 특혜를 부여한다. 이러한 이유로 현대의 수 많은 기업들은 특허로 자신의 핵심기술을 보호하는 데에 엄청난 노력을 기울이고 있는 것이다.

그렇다면, 어떤 경우 특허로 보호하는 것이 유리하고, 또 어떤 경우 영업비밀로 보호하는 것이 더 유리할까? 여기에 왕도는 없을 것이나, 몇 가지 기준을 제시해 보면 다음과 같다.

첫째, 경쟁사가 이후 손쉽게 개발가능한 기술이어서 선점이 필요할 경우 특허가 유용하다.

둘째, 공개되면 너무나 쉽사리 복제가 가능하고, 해당 복제품에 대한 단속이나 법적 대응이 쉽지 않을 경우 영업비밀이 더 유리할 수 있다.

셋째, 일정한 기술을 특허로 공개하고, 좀더 구체적인 노하우는 영업비밀로 남겨놓는 방식도 고려할 수 있다. 많은 기업들이 이와 같이 양자를 적절히 혼합하는 전략을 구사하기도 한다.

만약 핵심기술을 영업비밀로 보호하기로 하면, 특허와 구분되는 몇 가지 특징이 있다.

(1) 영업비밀은 기술에 제한되지 않는다. 즉, 특허처럼 등록요건을 만족하여야 하는 것이 아니며, 경영상 비밀 등도 광범위하게 보호될 수 있다.

(2) 기간에 제한되지 않는다. 특허와 달리 특정한 보호기간이 정해져 있지 않으므로 비밀로 유지만 된다면 영구적 보호도 가능하다. 다만, 민사소송에서 퇴직자에 대하여 영업비밀의 보호를 주장할 경우 일정한 기간제한을 받는다. 이는 퇴직자가 동종업종에서 아예 일할 수 없게 되면, 직업의 자유가 침해되기 때문이다.

(3) 영업비밀에 대한 침해로부터 보호를 하기 위해서는 영업비밀로서 인정받을 수 있어야 하는데 이를 위해선 특히 영업비밀로서 관리하는 노력이 필요하다. 특허는 특허청에 특허명세서를 제출하여 등록되면 공적으로 보호되는 반면, 영업비밀은 그와 같은 방법을 사용하지 않아 해당 기업이 스스로 기술상, 경영상의 정보를 영업비밀로서 관리하는 노력을 구체적으로 기울여야 한다. 특히 최근에는 '영업비밀에 대한 비밀관리성'이 영업비밀 침해분쟁에서의 주요 쟁점이 되고 있으므로 유의할 필요가 있다.

발명특허 사건파일

## 특허등록은 끝이 아니다?



김준호 변호사

아이디어 구상이 특허권으로 결실을 맺기까지는 발명을 완성해 특허청에 특허출원을 하고, 1 년여 간 심사를 거쳐야 한다. 심사 후 등록 결정이 있고, 등록 절차를 이수하여 특허등록이 되면 유효한 특허권이 발생한다. 그런데, 특허등록으로 어렵게 얻은 특허권이 존속기간만료 전에 무효로 판단 받는 경우가 있다.

먼저 아래는 등록 특허권의 실질적 효력 유무가 쟁점이 된 소송 사례이다(사례 #1).

*사례 #1: 원고는 1998 년경에 발명 1 을 완성하고, 1999 년경에 발명 2 를 완성하였다(각 스틸 코드 관련 발명). 원고의 발명 1 을 양수받은 피고 회사는 국내외의 출원을 하여 한국, 미국, 일본 등에서 특허등록을 받았으나 유럽특허가 거절되었다. 2011 년경 원고는 회사를 상대로 발명 1, 2 에 대한 직무발명보상금 청구소송을 제기하였다. 이 소송의 발명 1 과 관련하여 피고 회사는 유럽특허 거절 시에 근거자료로 인용된 비교대상발명을 이유로 한국, 미국, 일본 등의 등록특허 모두가 ‘신규성 결여에 의한 실질적 무효’라고 주장하였다. 이에 대하여 원고는 특허가 무효로 확정되기 전에는 유효이라고 다투었다. 1 심, 2 심 법원은 발명 1 의 한국 특허 등은 모두 무효라고 판단, 확정됨(발명 2 는 원고 일부 승소).*

위 사례에서 원고는 “대법원 2012.1.19. 선고 2010 다 95390 판결에 비추어 볼 때, (특허법원이 아닌) 민사 법원은 침해소송에서 권리자의 권리남용이 있을 경우에 한국 특허의 상대적 무효를 판단할 수 있을 뿐 특허권의 대세적(對世的) 무효 판단을 할 수는 없으므로, 권리남용이 문제되지 않는 이 사건의 경우, 법원은 무효라고 판단할 수 없다”라고 주장하였으나 재판부는 원고 주장을 배척하였다. 이 사례는, 특허분쟁에 대한 사법적 검토가 통일되어 진행되지 않고 ① 특허심판원-특허법원-대법원 계열의 무효 판단의 사법절차와 ② 특허침해/직무발명보상금청구의 민사소송 1

심-항소심-대법원 계열의 민사 사법절차 등의 2 방향으로 진행되는 문제점을 드러내며, 이러한 문제점을 검토하여 해결책을 찾을 필요성이 있음을 보여준다.

그런가 하면 아래 사례는 등록 특허권이 실제로는 효력을 갖지 않음이 명백하게 드러난 경우이다 (사례 #2).

사례 #2: 갑 회사와 을 회사는 건설 관련 동종 업계의 사업체이다. 갑의 실용신안권(2001.3.12. 출원, 2001.6.5. 등록-2011.3.12. 존속기간 만료)에 대하여 을은 2002.경에 무효심판을 청구하였다. 갑과 을은 2003.경에 사실상 무효인 실용신안권을 유효로 살려둔 채로 실용신안권을 갑과 을이 나누어 가지고, 매도인 을, 매수인 갑으로 한 부품독점판매를 약정하는 이 사건 계약을 맺었다. 이후 갑이 을로부터 구입하기로 한 수량을 구입하지 않자 을은 2009. 8. 갑을 상대로 계약불이행에 의한 손해액 1억5천만 원을 청구하는 소송을 제기하였다. 이 사건에서 피고 갑은 “① 갑과 을은 창작성 없는 발명에 특허권이 존속되도록 하고 이 특허권을 공동소유하는 약정을 하여 국가의 특허제도를 농단하였고, 제3자(공중)은 갑과 을이 공유한 특허권의 효력에 의해 입찰에 불리한 상황에 처하여 자유경쟁을 제한당하는 피해를 입었다. ② 공서양속 위반이어서 이 사건 계약은 무효이다.”라고 주장하였다. 항소심에서 2010.10. 피고가 원고에게 3천여만 원을 지급하는 것으로 조정 성립 종결.

위 사례에서는 원고 또한 피고와 공동하여 국가의 특허제도를 농단한 당사자이었기에, 실용신안권의 존속기간이 많이 남았다더라면 위와 같이 원고에게 유리한 조정결정이나 판결이 어려울 수도 있었을 것이다. 이 사례는 '발명을 장려하고 산업을 발전시키기 위해 발명의 부가가치에 합당한 특허권을 부여한다'라는 특허제도의 근본 취지를 다시 돌아보게끔 한다.

개정고시 검토

## 개정 개인정보의 안전성 확보조치 기준 리뷰



이지선 변호사

개인정보의 안전성 확보조치 기준(이하 '안전성 확보조치 기준'이라고 한다)은 개인정보보호법 상 개인정보처리자가 개인정보를 처리할 때 안전성을 확보를 위해 취하여야 하는 세부적 기준을 정한 것이다.

법적 성격상 안전성 확보조치 기준은 행정규칙인 '고시'이다. 우리 법원은 안전성 확보조치 의무 불이행으로 인하여 개인정보에 접근할 수 있는 상태가 되었음을 이유로 손해 배상 책임이 문제된 사건에서, 개인정보누출이 없는 경우 안전성 확보조치 의무 불이행만으로 사생활의 비밀과 자유가 침해된 것은 아니라고 판단한 바 있다. 즉 다른 사정이 없이 안전성 확보조치 불이행만으로 손해배상의 책임이 생기는 것은 아니라는 판단이다. 반대로, 개인정보 누출 전부터 안전성 확보조치를 이행하였다면, 실제 개인정보누출이 발생한 경우라고 하여도 선량한 관리자로서의 의무를 다한 것으로 보아 손해배상책임에서 면책될 가능성도 있을 것이다.

또한, 개인정보에 대하여 대통령령이 정하는 바에 따른 안전성확보조치를 하지 않을 경우 3천만원 이하의 과태료에 처해질 수 있고, 대통령령에 따르면 안전성 확보 조치에 관한 세부기준은 행정자치부장관이 정하여 고시한다고 되어 있다. 따라서 시행령에 규정되어 안전성 확보조치 기준에서 세분화된 안전성 확보조치를 하지 않을 경우 과태료에 처해 질 수 있다.

이제 2014. 12. 30. 개정된 안전성 확보조치의 주요 내용을 살펴보자.

우선 스마트폰과 같은 모바일 기기에 대한 규정, 공개된 와이파이(wi-fi)망과 같은 공개된 무선망에 대한 규정이 추가되었다. 공개된 무선망과 모바일 기기에 대하여도 개인정보 보호조치를 하도록 한 것이다. 공개된 무선망이란 불특정 다수가 무선접속장치(AP)를 통하여 인터넷을 이용할 수 있는 망을 의미한다.

이처럼 공개된 무선망 이용 등을 통하여 열람권한이 없는 자에게 개인정보가 공개되거나 유출되지 않도록 개인정보처리자는 개인정보처리시스템, 업무용 컴퓨터, 모바일 기기에 필요한 조치를 하여야 한다. 업무용 모바일 기기 분실·도난 등으로 개인정보가 유출되지 않도록 해당 모바일 기기에 비밀번호 설정 등의 보호조치를 하여야 한다는 규정도 추가되었다. 고유식별정보를 업무용 컴퓨터에 저장하여 관리하는 경우뿐 아니라, 모바일 기기에 저장하여 관리하는 경우에도 상용 암호화 소프트웨어 또는 안전한 암호화 알고리즘을 사용하여 암호화한 후 저장하도록 하였다.

한편 개인정보가 포함된 보조저장매체의 반출·입 통제를 위한 보안대책을 마련하도록 하였다. 개인정보 파기에 대한 규정도 강화되었다. 완전파기의 방법을 세분화 하였고, 개인정보 일부만을 파기하는 경우 전자적 파일이면 개인정보를 복구 및 재생되지 않도록 관리 및 감독하는 조치, 전자적 파일이 아닌 기록매체인 경우 해당 부분을 마스킹, 천공 등으로 삭제하도록 하는 등 파기 방법을 구체적으로 명시하였다.

기타, 내부관리계획을 수립·시행할 때 '개인정보 처리업무를 위탁하는 경우 수탁자에 대한 관리 및 감독에 관한 사항'을 포함하도록 개정되었다. 또한 개인정보 접속기록 등을 반기별로 1회 이상 점검하여야 한다는 규정, 고유식별정보를 처리하는 개인정보처리자는 인터넷 홈페이지를 통해 고유식별정보가 유출·변조·훼손되지 않도록 연 1회 이상 취약점을 점검해야 한다는 규정이 추가되었다.

판례 소개

## 공동저작물 형사책임



문건영 변호사

공동저작권자와 합의 없이 공동저작물을 이용한 것에 대해 저작권법 위반의 형사 책임을 물을 수 없다는 대법원 판결이 나왔다(대법원 2014. 12. 11. 선고 2012도16066 판결).

수필집 '친정엄마'의 작가는 2004년 8월에 책을 출간하고, 2006년에 이를 연극으로 공연하기 위해 공연기획사와 계약을 체결했다. 위 작가가 연극의 대본을 쓰는 과정에서, 다른 작가가 각색작가로 참여했다. 그런데 '친정엄마'의 작가가 그와 같이 작성된 대본을 바탕으로 2010년에 뮤지컬 기획사와 단독으로 계약을 체결해서 뮤지컬 공연을 하게 하자, 위 각색작가가 저작권 위반 혐의로 형사 고소를 하였다.

“공동저작물”이란 “2인 이상이 공동으로 창작한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것”을 말한다. 위 판결은 우선 완성된 최종 연극 대본은 창작적인 표현형식에 있어서 피고인과 고소인이 창작한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 저작물로서 공동저작물이라고 판단하였다.

이러한 전제에서, 주된 쟁점은 피고인이 고소인과의 합의 없이 공동저작물을 사용한 것이 공동저작자인 고소인에 대한 저작권 침해의 형사 책임을 부담하는 행위인지였다. 저작권법은 공동저작물의 저작재산권은 저작재산권자 전원의 합의에 의하지 않고는 행사할 수 없다고 정하고 있다(저작권법 제48조 제1항). 그러나 대법원은 위와 같은 행위가 저작재산권의 행사방법을 위반한 행위에 그칠 뿐 저작재산권을 침해하는 행위까지 되지는 않는다고 하여 '친정엄마' 작가의 형사 책임을 부정하였다.

「구 저작권법 제48조 제1항 전문은 “공동저작물의 저작재산권은 그 저작재산권자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없다”고 정하고 있는데, 위 규정은

어디까지나 공동저작자들 사이에서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 공동저작물에 관한 저작재산권을 행사하는 방법을 정하고 있는 것일 뿐이므로, 공동저작자가 다른 공동저작자와의 합의 없이 공동저작물을 이용한다고 하더라도 그것은 공동저작자들 사이에서 위 규정이 정하고 있는 공동저작물에 관한 저작재산권의 행사방법을 위반한 행위가 되는 것에 그칠 뿐 다른 공동저작자의 공동저작물에 관한 저작재산권을 침해하는 행위까지 된다고 볼 수는 없다. 원심이 같은 취지에서 이 사건 저작물의 공동저작자인 피고인이 다른 공동저작자인 고소인과의 합의 없이 이 사건 저작물을 이용하였다고 하더라도, 구 저작권법 제136조 제1항의 저작재산권 침해행위에는 해당하지 아니한다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 공동저작자 사이의 저작재산권 침해에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.」