

2022년 주요 판례 정리(3) - 부정경쟁행위, 영업비밀 및 업무상배임

February 24, 2023

법무법인(유) 세종 IP그룹은 지식재산권 분야의 법령과 주요 판결을 지속적으로 모니터링하여 소개해 드리고 있습니다. 세종 IP그룹은 2022년도에 선고된 대법원 판결 중 특허 상표 저작권법 부정경쟁행위 영업비밀 업무상배임과 관련하여 법리적으로 의미 있는 판결을 아래와 같이 선정하였고, 3회에 걸쳐 2022년 IP분야 주요 판결의 내용과 의의에 관한 심층적인 분석을 담은 뉴스레터를 발행하기로 한 바 있습니다. 지난 **2023. 2. 8. 발행한 첫 번째 뉴스레터** 및 **2023. 2. 15. 발행한 두 번째 뉴스레터**를 통해 아래 1.항 내지 6.항 기재 판결에 대해 소개해 드린 것에 뒤이어, 이번에는 7.항 내지 9.항 기재 판결들에 대해 소개해 드리고자 합니다.

목차

1. 특허법 제29조 제1항 제1호에서 정한 ‘공지’ 및 ‘공연 실시’의 의미
- 대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결, 대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결
2. 결정형 발명의 진보성 판단 기준
- 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결
3. 원특허출원시 공지예외주장을 하지 않은 경우, 분할출원에서 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지 여부
- 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결
4. 법무법인이 변리사 자격을 가진 변호사가 수행할 수 있는 특허청에 대한 대리 등의 업무를 법인의 업무로 할 수 있는지 여부
- 대법원 2022. 2. 10. 선고 2017두68837 판결
5. 판촉물의 제공이 상표법상 ‘상표의 사용’에 해당하는지 여부
- 대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결
6. 서비스제공자로부터 권한을 부여받지 않은 제3자가 정보통신망에 접속한 경우 접근권한 여부의 판단 기준 및 데이터베이스제작자 권리 침해 여부의 판단 방법
- 대법원 2022. 5. 12. 선고 2021도1533 판결
7. 타인의 성과 등을 부당하게 사용하여 완제품 제조비용을 절감한 경우 비용 절감으로 인한 이익을 침해자의 이익으로 볼 수 있는지 여부
- 대법원 2022. 4. 28. 선고 2021다310873 판결
8. 영업비밀을 담고 있는 유체물을 취득하는 것이 영업비밀의 취득에 해당하는지 여부
- 대법원 2022. 11. 17. 선고 2022다242786 판결
9. 역설계 등의 방법으로 입수 가능한 회사의 정보를 무단으로 반출한 행위가 업무상배임죄에 해당하는지 여부
- 대법원 2022. 6. 30. 선고 2018도4794 판결

[부정경쟁행위]

7. 타인의 성과 등을 부당하게 사용하여 완제품 제조비용을 절감한 경우 비용 절감으로 인한 이익을 침해자의 이익으로 볼 수 있는지 여부 - 대법원 2022. 4. 28. 선고 2021다310873 판결

■ 판시 내용

부정경쟁방지법¹ 제2조 제1호 (카)목은 그 보호대상인 '성과 등'의 유형을 제한하고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고, 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다. '성과 등'을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다. 이러한 성과 등이 '상당한 투자나 노력으로 만들어진' 것인지는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적·개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다. 또한 위 (카)목이 정하는 '공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용'한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다.

부정경쟁방지법 제14조의2 제2항은 부정경쟁행위로 영업상의 이익을 침해한 자가 침해행위로 이익을 얻은 경우에는 그 이익액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 추정한다고 정하고 있다. '침해자가 받은 이익'이란 침해자가 침해행위로 얻게 된 것으로 그 내용에 특별한 제한이 없으므로(특허법에 관한 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결 참조) 부정경쟁행위의 모습에 따라 여러 가지 방식으로 산정될 수 있고, 반드시 침해품의 판매를 통해 얻은 이익에만 한정되지 않는다. 타인의 성과 등을 무단으로 사용하여 완제품을 제조함으로써 타인의 성과 등을 적법하게 사용한 경우에 비해 완제품 제조비용을 절감한 경우에는 비용 절감으로 인한 이익을 침해자의 이익으로 볼 수도 있다.

원고가 실제로 입은 손해가 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 따른 추정액에 미치지 못하는 경우에는 추정의 전부 또는 일부가 뒤집어질 수 있으나, 추정을 뒤집기 위한 사유와 그 범위에 관해서는 피고가 주장·증명을 해야 한다

■ 본 판결의 해석

『부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률』(이하 '부정경쟁방지법') 제14조의2 제2항은 부정경쟁행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있으면 그 이익액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 추정한다고 규정하고 있습니다.

¹2021. 12. 7. 법률 제18548호로 개정되기 전의 것을 가리킵니다.

이러한 침해자의 이익은 통상 제품의 판매에 따른 이익²을 가리키는 것으로 이해되고 있었으나, 대법원은 본 판결을 통해 위와 같은 적극적인 이익뿐만 아니라 타인의 성과 등을 무단으로 사용함으로써 완제품 제조비용을 절감한 경우에는 그 비용 절감으로 인한 이익 또한 침해자의 이익으로 볼 수 있음을 밝혔습니다. 이에 따라 앞으로 피해자는 부정경쟁행위에 따른 손해액으로 침해자의 이익을 주장하는 경우, 침해자가 얻은 한계이익 상당의 적극적 이익 또는 침해자의 비용 절감으로 인한 이익을 선택적으로 주장할 수 있게 될 것으로 사료됩니다.

한편, 이처럼 손해액을 추정하는 규정을 통해 바로 손해의 발생이 추정되는 것은 아닙니다. 이처럼 침해자의 이익액을 손해액으로 추정하는 규정은 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항 외에 특허법 제128조 제4항, 상표법 제110조 제3항 등에도 규정되어 있는데, 이와 관련하여 대법원은, 특허법 제128조 제4항은 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으나, 다만 손해의 발생에 관한 주장·증명의 정도에 있어서는 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·증명하는 것으로 충분하다고 판시하였고(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결), 상표법에 대해서도 같은 취지로 판시한 바 있습니다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결, 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결). 하급심 또한 부정경쟁방지법에 관하여 같은 취지로 판시한 바 있습니다(서울고등법원 2002. 5. 1. 선고 2001나14377 판결). 이에 따르면 부정경쟁행위의 피해자는 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·증명함으로써 손해의 발생 사실을 증명하고 나아가 위 손해액의 추정 규정을 통해 침해자가 제품의 판매로 인하여 얻은 이익을 증명하거나 침해자가 제조비용 절감으로 얻은 이익을 증명하는 방법으로 손해액을 증명함으로써 보다 적은 증명의 부담을 안고 손해배상을 청구할 수 있습니다.

그러나 침해자의 이익을 손해액으로 추정하는 규정은 추정 규정일 뿐 간주 규정은 아닙니다. 대법원은 본 판결에서 원고가 실제로 입은 손해가 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 따른 추정액에 미치지 못하는 경우에는 추정의 전부 또는 일부가 뒤집어질 수 있다고 판시함으로써 해당 규정이 법률상의 사실추정에 관한 규정이며 그 추정의 복명이 가능하다는 점을 분명히 하였습니다.

[영업비밀]

8. 영업비밀을 담고 있는 유체물을 취득하는 것이 영업비밀의 취득에 해당하는지 여부 – 대법원 2022. 11. 17. 선고 2022다242786 판결

■ 판시 내용

영업비밀의 '취득'이란 사회통념상 영업비밀을 자신의 것으로 만들어 이를 사용할 수 있는 상태에 이른 경우를 의미하므로, 절취, 기망, 협박, 그 밖의 부정한 수단으로 영업비밀에 해당하는 정보를 담고 있는 유체물을 취득함으로써 그 정보를 본래의 목적에 맞게 사용할 수 있는 상태에 이른 경우에는 영업비밀을 취득하였다고 인정할 수 있다.

■ 본 판결의 해석

부정경쟁방지법은 영업비밀을 '공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 합리적인 노력에 의하여 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보'로 규정하고 있습니다(제2조 제2호).

²판례가 가리키는 침해자의 이익에 관하여는 매출총이익이라는 견해, 한계이익이라는 견해, 영업이익이라는 견해, 순이익이라는 견해 등 다양한 견해가 있으나, 최근에는 대체로 판매액에서 변동비용을 공제한 이익, 즉 한계이익을 가리키는 것으로 이해되고 있습니다.

본 판결 사안에서는 피고가 원고의 토마토 원종(原種, stock seed)을 부정취득하여 사용하였는지 여부가 쟁점이 되었습니다. 이에 대하여 1심 법원은 원고의 토마토 원종이 비공지성, 경제적 유용성, 비밀관리성을 갖추고 있으므로 원고의 영업비밀에 해당한다고 판단하였고, 피고가 원고의 토마토 원종을 취득한 정확한 경위를 알 수는 없으나 전문적인 기관의 SNP 마커 분석 결과 원고의 토마토 원종과 피고의 토마토 원종의 동일성이 인정된 이상 피고가 위 영업비밀을 취득할 당시 부정 취득행위가 개입되어 있었음이 인정된다고 판단하였습니다.

이에 대하여 피고는 항소심, 상고심에서 원고의 토마토 원종은 유체물로서 ‘정보’가 아니므로 영업비밀에 해당하지 아니한다고 주장하였으나, 항소심 법원은 원고의 토마토 원종이 일정한 특성을 발현하는 토마토 품종의 씨앗을 생산하는 유전 정보가 저장된 유체물로서, 부정경쟁방지법이 정한 영업비밀에 해당한다고 판시하였고, 대법원 또한 영업비밀을 담은 유체물을 취득함으로써 이를 사용할 수 있는 상태에 이르렀다면 이 또한 영업비밀의 취득에 해당한다고 판시함으로써 토마토 원종이 영업비밀을 담은 유체물에 해당함을 전제로 판단하였습니다.

대법원은 2017. 9. 26. 선고 2015도13931 판결에서도 야간투시경의 완제품이나 부품과 같은 유체물은 부정경쟁방지법 제2조 제2호의 영업비밀에 해당하지 않으므로 위 완제품과 부품을 취득하거나 사용하였다고 하더라도 부정경쟁방지법 위반(영업비밀누설 등)죄가 성립하지 않는다는 주장을 배척한 원심의 판단이 옳다고 하면서 유체물인 야간투시경 완제품과 부품에 포함되어 있는 기술정보 역시 영업비밀에 해당한다고 판단하였는바, 본 판결은 이와 같은 맥락에서 식물의 원종이나 미생물과 같이 유용한 생물 또한 부정경쟁방지법이 정한 영업비밀에 해당하는 정보를 담고 있다면 그러한 유체물을 부정하게 취득하거나 사용하는 등의 행위는 영업비밀침해에 해당할 수 있다는 입장을 재차 명확히 하였다는 점에 그 의의가 있습니다.

9. 역설계 등의 방법으로 입수 가능한 회사의 정보를 무단으로 반출한 행위가 업무상 배임죄에 해당하는지 여부 - 대법원 2022. 6. 30. 선고 2018도4794 판결

■ 판시 내용

회사 직원이 경쟁업체 또는 스스로의 이익을 위하여 이용할 의사로 무단으로 자료를 반출한 행위가 업무상 배임죄에 해당하기 위하여는, 그 자료가 반드시 영업비밀에 해당할 필요까지는 없다고 하겠지만 적어도 그 자료가 불특정 다수인에게 공개되어 있지 않아 보유자를 통하지 아니하고는 이를 통상 입수할 수 없고 그 보유자가 자료의 취득이나 개발을 위해 상당한 시간, 노력 및 비용을 들인 것으로서, 그 자료의 사용을 통해 경쟁상의 이익을 얻을 수 있는 정도의 영업상 주요한 자산에는 해당하여야 한다.

또한 비밀유지조치를 취하지 아니한 채 판매 등으로 공지된 제품의 경우, 역설계(reverse engineering)를 통한 정보의 획득이 가능하다는 사정만으로 그 정보가 불특정 다수인에게 공개된 것으로 단정할 수 없으나, 상당한 시간과 노력 및 비용을 들이지 않고도 통상적인 역설계 등의 방법으로 쉽게 입수 가능한 상태에 있는 정보라면 보유자를 통하지 아니하고서는 통상 입수할 수 없는 정보에 해당한다고 보기 어려우므로 영업상 주요한 자산에 해당하지 않는다.

■ 본 판결의 해석

영업비밀로서 보호를 받기 위해서는 비공지성, 경제적 유용성, 비밀관리성 요건을 갖추어야 하는데, 대법원은 영업비밀로서의 요건을 갖추지 못한 경우에도 “불특정 다수인에게 공개되어 있지 않아 보유자를 통하지 아니하고는 이를 입수할 수 없고 보유자가 자료 취득이나 개발을 위해 상당한 시간, 노력 및 비용을 들인 것으로 이를 통해 경쟁상 이익을 얻

을 수 있는 정도”에 해당하는 ‘영업상 주요한 자산’을 경쟁업체 또는 자신의 이익을 위하여 이용할 의사로 무단으로 반출하는 행위는 업무상배임죄로 의율할 수 있다는 입장을 취하고 있습니다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2009도3915 판결, 대법원 2012. 6. 28. 선고 2011도3657 판결). 이러한 대법원의 법리는 비밀관리성 요건을 충족하지 못하여 영업비밀로서 보호를 받지 못하는 자료 또는 정보에 대해서도 일정한 요건을 갖춘 경우 보호받을 수 있게 하기 위한 것으로 이해되고 있습니다.

종전에 대법원은 역설계가 허용되고 역설계에 의하여 기술정보의 획득이 가능하다고 하더라도 그러한 사정만으로는 기술정보가 영업비밀이 되는 데 지장이 없다고 판시한 바 있습니다(대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결). 본 판결에서 대법원은 역설계를 통한 정보의 획득이 가능하다는 사정만으로 그 정보가 불특정 다수인에게 공개된 것으로 단정할 수 없다는 기존의 입장을 유지하면서도, 상당한 시간과 노력 및 비용을 들이지 않고도 통상적인 역설계 등의 방법으로 쉽게 입수 가능한 상태에 있는 정보라면 보유자를 통하지 아니하고서는 통상 입수할 수 없는 정보에 해당한다고 보기 어려우므로 영업상 주요한 자산에 해당하지 않는다는 법리를 판시하였습니다.

위 대법원 판결은 공지된 제품의 역설계를 통하여 획득 가능한 정보 중 영업상 주요한 자산으로 평가될 수 있는 정보에 대한 구체적 판단 기준을 제시한 판례로서 의미가 있다고 평가할 수 있습니다. 즉, 위 판결은 공지된 제품의 역설계를 통한 정보의 획득이 가능한 경우에 당해 정보가 영업상 주요한 자산으로 보호되는지 여부는 그러한 역설계를 통한 정보의 획득에 상당한 시간과 노력 및 비용이 소요되는지 여부에 달려있다는 점을 명확히 하였습니다. 다만 이와 관련하여 역설계에 소요되는 시간과 노력 및 비용이 상당한지 여부는 결국 구체적 사실관계에 따라 달라질 것이기 때문에 향후 관련 소송에서는 그러한 상당성을 어떻게 주장, 입증할지가 주요 쟁점이 될 것으로 생각됩니다.

법무법인(유) 세종 IP그룹

- | | |
|-------------|--------------------------------------|
| • 임보경 변호사 | T. 02-316-4041 E. bklim@shinkim.com |
| • 권이선 변호사 | T. 02-316-4697 E. eskwon@shinkim.com |
| • 차효진 변호사 | T. 02-316-1698 E. hjcha@shinkim.com |
| • 김충녕 변호사 | T. 02-316-4092 E. cnykim@shinkim.com |

SHIN & KIM

법무법인(유) 세종

법무법인(유) 세종 뉴스레터의 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보 제공 목적으로 발행된 것이며, 이에 수록된 내용은 법무법인(유) 세종의 공식적인 견해나 구체적인 사안에 관한 법률의견이 아님을 알려드립니다.

The content and opinions expressed within Shin & Kim LLC's newsletter are provided for general informational purposes only and should not be considered as rendering of legal advice for any specific matter.