

INDEX

◎ 한국IPG의 활동

- 국제지식재산연수원과 공동으로 '위조상품 식별요령 세미나' 개최 01
- 서울 본부 세관직원 대상 '위조상품 식별요령 세미나' 개최 02
- '제9회 한국 IPG 세미나' 개최(12월4일, 서울) 03

◎ IP를 알자

- 디자인보호법 개정 입법예고 04
- 한국 IP뉴스 06
- 「신·지재최전선은 지금」
- 영업비밀을 보호받을 수 없다!? 08

한국IPG 회원 등록

http://renew.jetro-ipr.or.kr/info.asp?br_main=9

한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며, 회비는 없습니다.

사무국으로부터

아침저녁으로 기온이 뚝 떨어졌습니다. 한국의 추운 겨울을 따뜻하게 맞이할 준비를 서둘러야 되겠습니다. 여러분은 어떻게 대비를 하고 계시는지요?

한국IPG는 오는 11월 7일 제트로 도쿄본부에서 '제8회 한국IPG 세미나'와 12월 4일 서울에서 '제9회 한국IPG 세미나'를 개최합니다.

한국IPG 활동에 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.

CAUTION

〈한국IPG INFORMATION〉에 게재된 기고·번역문 등은 모두 권리자의 허락을 받아 게재된 것이므로 무단 전재 및 무단 복제를 금합니다.

◎ 한국IPG의 활동

한국 국제 지식재산 연수원(IIPTI)과 공동으로 '위조상품 식별요령 세미나'를 개최하였습니다

한국 IPG는 10월 18일(목) 대전시에서 한국 국제 지식 재산 연수원(IIPTI)과 공동으로 제1차 '위조상품 식별요령 세미나'를 개최했습니다. IIPTI는 특허청 산하기관으로 특허심사관의 연수 및 지적재산 관련업무 담당 공무원에게 다양한 연수교육을 실시하고 있습니다. 이번 세미나는 상표권 특별사법경찰대를 비롯한 지방 경찰청, 지방자치단체의 위조품 단속 담당자 등 다양한 분야의 담당자를 포함한 38명을 대상으로 이루어졌습니다.

아울러 주식회사 산리오, 주식회사 TJM디자인, 주식회사 골드윈, 주식회사 쿠로키본점 등 4개의 일본계기업이 강사로 초빙되어 직접 자사의 정품과 위조품을 구별하는 식별요령과 위조품 취급업자, 유통 경로 등의 정보를 설명했습니다.

일본 특허청이 작성한 '2011년 위조피해 실태조사'에 따르면 한국에서 위조상품 피해를 입은적이 있다고 답변한 일본계 기업은 25.5%로 중국(68.0%) 다음으로 많았습니다. 최근 일본 기업이 한국시장에 활발하게 진출하고 있는 가운데 위조피해를 입었다는

답변이 2008년부터 답보상태를 보이다 다시 소폭으로 증가하고 있어 위조상품 대책은 여전히 중요한 과제로 남아있습니다. 일본계기업이 한국의 지방에 있는 위조상품까지 효율적으로 단속하기란 현실적으로 불가능하기 때문에 이번과 같이 지방공무원들을 대상으로 '식별요령 세미나'를 실시하였고, 이는 지방의 위조품 단속에도 기여할 것으로 기대됩니다. 한국 IPG는 앞으로도 한국 국제 지식재산 연수원(IIPTI)과 협력하여 국내에서 위조품 단속을 담당하고 있는 경찰이나 공무원을 대상으로 식별요령 세미나를 통한 교육을 실시해나갈 예정입니다.



서울 본부 세관 직원대상 '위조상품 식별요령 세미나' 개최

한국 IPG는 첫번째 페이지에서 소개한 '식별요령 세미나'를 한국 국제 지식재산 연수원과도 함께 실시했습니다. 8월 30일(목)에는 서울 시내에서 사단법인 한국 무역관련 지식재산 보호협회(TIPA)와 공동으로 서울 본부 세관 직원을 대상으로 세미나를 실시하였고 주식회사 골드윈, 일본 토구슈토교(特殊陶業)주식회사(우진공업(주)),

일본 하츠조(發條)주식회사 3사가 강사로 초빙되어 수입 및 유통경로, 위조피해 실태, 정품과 위조품 식별요령 등 세관직원이 적극적으로 단속업무를 실시하는데 도움이 될만한 정보를 설명했습니다. 일본 특허청이 작성한 '2011년 위조피해 실태조사'에 따르면 한국

에서는 특히 중국에서 생산수입된 위조품으로 인한 피해가 가장 많기 때문에 처음부터 수입되지 않도록 하는 세관의 철저한 국경조치가 중요합니다. 관세청이 2012년도 상반기에 적발한 위조품을 살펴보면 브랜드는 211개 브랜드 165만 2,438건이며, 품목별로는 완구 및 문구류, 의류, 전기제품, 가방, 신발 순으로 나타나 여전히 많은 위조품들이 유입되고 있는 상황입니다.

한국 IPG는 앞으로도 세관 직원을 대상으로 '위조품 식별요령 세미나'를 개최하여 위조품 수입 예방 조치 강화에 더욱 기여해 나갈 방침입니다.



알림

제9회 한국 IPG 세미나를 개최합니다.(12월 4일, 서울)

한국 IPG는 제9회 세미나를 개최하고자 합니다. 비회원도 참가 가능하므로 꼭 참석하여 주시기 바랍니다. 이에 앞서 한국 IPG는 11월7일에 도쿄에서도 영업비밀 보호에 관한 세미나를 개최할 예정입니다.

【개회 개요】

- 일시: 2012년 12월 4일(화) 15시~17시(교류회 18시~)
- 장소: 베스트 웨스턴 프리미어·서울가든호텔
- 내용: 세션 1. 한국의 영업비밀 보호제도와 판결/실제 사례소개
세션 2. 모인(冒認) 상표에 대한 대응 등
- 비용: 세미나 무료(교류회는 30,000원)
- 신청: 11월 30일(금)까지 아래 사항을 기입하여 메일로 신청해 주십시오. ①참가자명, ②소속기업(단체)명, ③연락처(전화 및 메일), ④ 교류회 참가유무
- e-메일: kos-jetroipr@jetro.go.jp

【개최내용】

세션 1. 「한국의 영업비밀 보호제도와 판결/실제사례 소개」

일본 기업으로부터의 인제 유출이나 최근의 신일본체질과 포스코의 영업비밀 소송 사건으로 대표되듯 영업비밀 누설에 대한 대책이 시급한 과제로 떠오르고 있습니다. 따라서 한국에서 적절하게 영업비밀을 보호 받을 수 있도록 각종 제도와 판결 및 실제사례를 소개하여 일본 기업의 영업비밀 보호 대책에 도움이 되고자 합니다.

세션 2. 「모인(冒認) 상표에 대한 대응」

한국의 산업·경제발전과 더불어 최근에는 제3차 전성기라 할 만큼 일본 기업들이 적극적으로 한국에 진출하고 있습니다. 반면 일본 기업의 상표와 서비스 마크가 다른 사람에 의해 한국 국내에서 일방적으로 출원, 권리화되는 사례가 자주 발생하고 있습니다. 따라서 이른바 「모인상표」를 중심으로 상표의 취득, 관리, 권리활용 등에 대해 어떤 대책을 세워야 하는지 소개하도록 하겠습니다.

시간	내용(한일 동시통역)
15:00~15:10	한국 IPG 리더 인사
15:10~16:10	세션 1: 한국의 영업비밀 보호제도와 판결/실제 사례소개 / 특허법인 무한 천성진 파트너 변리사
16:10~17:10	세션 2: 모인상표에 대한 대응 / 김앤장 법률사무소 이경선 변리사
17:10~17:40	한국 IPG 토평 등 보고 / JETRO서울사무소 지재팀 이와타니 가즈오미
17:40(폐회)	(폐회 후 교류회(참가비: 30,000원)를 개최합니다.)

- ※ 강연 시간은 질의응답 시간을 포함합니다.
- ※ 한일 동시통역으로 진행합니다.

● 문의 +82-(0)2-399-5912, kos-jetroipr@jetro.go.jp
이와타니 가즈오미, 조은실, 문형일(일본어 가능)

디자인 보호법 전면개정안이 입법예고되었습니다.

특허청은 지난 9월4일 디자인 보호법을 전면 개정하여 그 명칭도 '디자인법'으로 하는 개정안을 입법 예고하였습니다. 이번 개정은 디자인의 보호 범위가 그래픽 디자인으로 확대되는 한편, 미국·일본에 앞서 내년 중에 헤이그 협정(제네바법)에 가입하는 것을 전제로 국제 디자인 출원제도를 도입하는 등 전면적인 제도개정이 예정되어 있으므로 중요한 사항을 소개하고자 합니다.

【보호 강화, 편의성 제고, 국제 조화등】

1. 디자인 보호범위 확대(안 2조 1, 3호)

현행 디자인보호법에서는 글자체를 예외로 입체적인 형상을 지닌 '물품'으로 한정하였습니다. 그러나 로고마크나 그래픽 심벌 등을 디자인권으로 보호할 필요성이 높아지고 있는 상황이며 국제물품분류인 로카르노 분류 제32류에도 포함되어 있습니다.

그래서 이번 개정안에는 2차원의 시각디자인도 디자인보호법으로 보호하게 되었습니다.

2. 디자인 창작요건의 강화(안 34조 2항)

현행 디자인 보호법에서는 공지디자인의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 주지의 형상 등으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 대해서는 창작성이 높지 않다는 이유로 그 등록을 거절하고 있습니다. 그러나 일본의 경우 창작성에 대한 판단기준에 주지성을 요구하지 않고 국내외에서 공연히 알려진 형상으로 규정하여 창작성 요건을 우리나라보다 엄격하게 적용하고 있습니다.

이번 개정안에서는 창작요건을 강화하여 한국 국내외의 공지 디자인이나 공지디자인으로부터 용이하게 창작된 디자인은 그 등록을 거절하게 되었습니다.

3. 디자인 존속 기간의 연장(안 92조)

현행 디자인보호법에서는 디자인권의 존속기간을 디자인권의

설정등록이 있는 날부터 15년으로 규정하고 있습니다. 그러나 최근 지적재산권 보호 강화가 더욱 요구되고 있는 가운데 일본의 경우 설정등록이 있는 날부터 20년간 보호되는 등 주요국의 추세에 맞춰 한국의 디자인 존속기간을 확대해야 한다는 지적이 있었습니다. 따라서 이번 개정안에서는 디자인등록출원일 후 20년이 되는 날까지로 개정되었습니다.

4. 관련 디자인 제도의 도입(현행 42조 삭제, 안 36조, 92조, 98조, 122조 등)

디자인을 개발할 시 가장 기본이 되는 디자인을 먼저 만든 후 각 컨셉에 맞춰 다수의 유사 디자인으로 발전시키는 경우가 많습니다. 때문에 기본 디자인과 함께 유사 디자인까지 보호하기 위한 유사디자인 제도가 마련되어 있었습니다. 그러나 유사디자인에 대한 독자적 권리 범위가 인정되지 않는 등의 문제점이 많아 개선 필요성이 제기되어 왔습니다. 이에 이번 개정안에서는 유사디자인에 대한 독자적인 권리범위를 인정하고 그 명칭도 '관련 디자인'으로 변경하였습니다.

5. 부분디자인의 보호 범위 확대(확대된 선출원의 자기출원 예외)(안 34조)

디자인 개발과정에서는 제품 전체 디자인이 먼저 완성되고 그 후 개개의 구성부품이나 부분적 조형에 관한 세밀한 디자인이 결정되는 것이 업계의 관행입니다. 그러나 현 디자인 보호법은 선출원디자인이 공개된 후 그 일부와 동일 유사한 후출원 디자인은 창작성이 높지 않다고 하여 동일인 여부와 관계없이 거절했습니다. 그러나 일본의 경우 디자인 개발과정을 고려하여 동일 출원인인 경우에는 후출원된 부분 디자인이 선출원된 자신의 디자인 때문에 거절되는 경우는 없습니다.

이번 개정안에는 선출원 디자인의 일부와 동일 유사한 부분디자인의 경우라도 출원인이 동일한 경우에는 거절대상에서 제외하였습니다.

참고로 이 개정사항은 한국IPG가 협력한 '서울 재팬 클럽

(SJC)'이 한국 정부에 건의사항으로 올렸던 내용입니다.

6. 기타

그 외 본개정안에는 아래와 같은 개정 사항이 포함되어 있습니다.

- ◎ 미출원 디자인의 공지 인증을 실시하는 디자인 공지 인증제도를 도입(안 60조)
- ◎ 동일한 분류 범위에 속하는 물품이면 100개까지 복수 출원을 허용하도록 복수 디자인 출원 제도를 확충(안 42조)
- ◎ 이른바 신규성 상실 예외의 주장이 가능한 기간을 보정 가능 기간, 이의제기시, 무효 심판시로 완화(안 37, 38조)
- ◎ 출원서 보정에 대한 재심사청구를 허용하고 거절 결정 등에 대한 불복 심판 청구시부터 30일 이내의 보정을 허용(안 65조)
- ◎ 출원 서류에 중대한 하자가 있을 경우 그 서류만을 보완하여 해당 보완일을 출원일로 인정하는 보완 제도를 도입(안 39조)
- ◎ 출원 서류에 명백하게 잘못 기재된 사항에 대해 심사관이 보정을 하는 직권 보정 제도를 도입(안 67조)
- ◎ 제3자에 의한 정당한 자유 실시(교육, 인용, 시사 보도)를 디자인권의 효력이 미치는 범위에서 제외(안 95조)
- ◎ 그 외 법률명을 「디자인 보호법」에서 「디자인법」으로, 「디자인무심사」를 현실에 맞추어 「디자인 일부 심사」로 변경하고 법률 전반에 대해 용례를 알기 쉬운 한국어 표현으로 개정

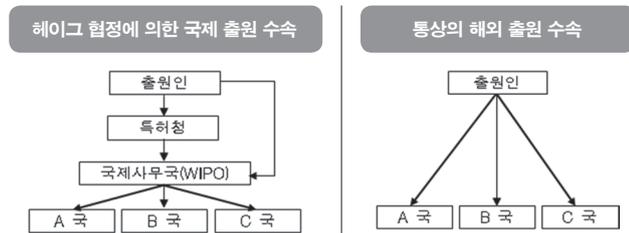
[국제 디자인 출원제도 도입]

대한민국 국민이 국제출원을 하기 위해서는 개별 국가별로 출원해야 하므로 절차의 복잡성 및 출원비용이 가중되고 있는 상황입니다. 하지만 헤이그 협정(제네바 법)에 따라 하나의 출원서를 국제지식재산권기구(WIPO)에 제출하면 복수의 지정국에 출원한 효과를 부여하는 국제출원 절차가 도입됩니다.

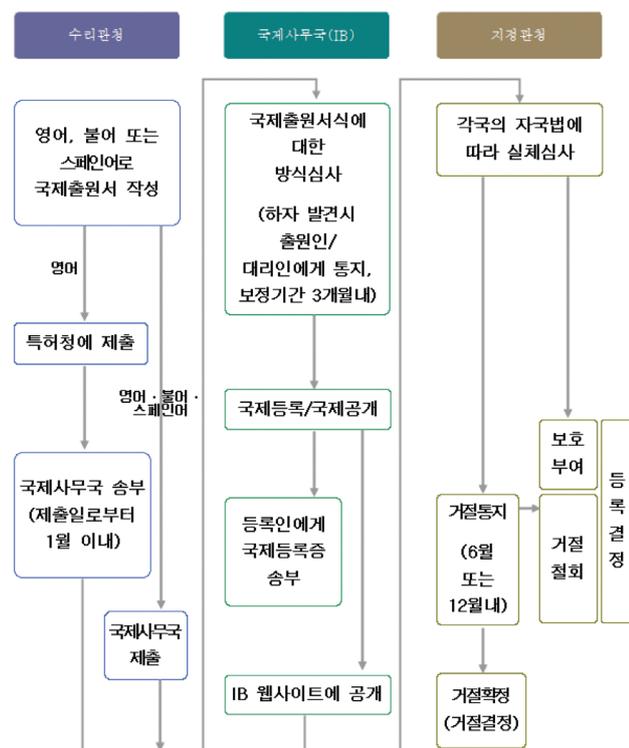
이 협정에는 현재 EU를 비롯한 45개국이 가입해 있고 미국과

일본은 미가입 상태입니다. 한편 한국은 2013년 가입을 목표로 절차를 진행중에 있고 이번 디자인보호법 개정안의 입법예고에서도 국제 디자인 출원제도에 맞춰 개정된 사항이 174조부터 기재되어 있습니다.

<국제 출원의 개요>



<국제 출원의 수속의 흐름>



일본무역진흥기구 서울 사무소 지적재산팀 홈페이지에서 매일 제공되고 있는 지적재산권 관련 뉴스 중에서, 위조품, 권리침해를 중심으로 한국의 지재동향 정보를 게재했습니다. 상세한 기사 및 기타 뉴스에 대해서는 홈페이지의 「뉴스 속보」를 참고해 주시기 바랍니다.

위조상품의 종류도 다양하게 (한국 특허청 2012.7.17)

특허청의 상표권 특별 사법경찰대는 올해 상반기에 한국에서 유통되고 있는 위조 상품의 단속을 강화하기 위해 위조상품 사범 159명을 형사 입건하고 77,726건의 위조 상품을 압수했다고 발표했다. 적발된 범죄의 유형은 도·소매 판매 사범이 90명, 온라인 판매 사범이 44명, 제조 사범 7명, 유통 사범 18명이었다. 적발 품목은 신발류 42,534건, 의류 19,870건, 가방류 5,189건, 액세서리류 4,203건 등이고 브랜드 별로는 뉴발란스 38,633건, MLB 15,085건, 루이비통 3,919건, 샤넬 3,378건, 탐스(TOMS) 2,193 건이었다. 적발 사례로는 서울 지하에 비밀 매장을 마련하여 일본인 등 외국인 관광객만을 대상으로 루이비통이나 샤넬 등의 명품 브랜드 상품을 위조한 가방 등을 판매하였다.

한국 특허청, 모방 캐릭터의 근절에 나선다 (한국 특허청 2012.07.18)

「뽀로로」나 「뿌까」등의 한국산 캐릭터의 인지도가 높아짐에 따라 국산 캐릭터 산업의 규모도 2005년의 2조700억원에서 2011년에는 7조2,000억원으로 6년 새 3.5배나 급성장하여 관련 수출액도 2010년 3,200억원에서 2011년에는 4,250억원으로 30%나 급증하는 등 문화 상품의 한류화에 기여하고 있음이 판명되었다. 그러나 산업 규모 자체는 확대되고 있지만 애니메이션 등의 등장 인물「캐릭터」는 디자인권으로 보호되지 않아 「마시뽀로(마시마로와 뽀로로의 특징을 조합한 인형)」와 같은 가짜 캐릭터 상품이 시장에 유통되고 있어서 산업 육성의 커다란 걸림돌이 되고 있다. 이러한 상황에서 한국 특허청 및 관련기관은 캐릭터 관련 정보의 교환과 디자인 제도 개선을 통해 가짜 캐릭터 근절에 적극적으로 나서기로 했다.

삼성 전자, 독일에서 애플 디자인 특허분쟁 승리 (전자 신문 2012.07.24)

삼성 전자가 영국에 이어 독일에서도 애플과의 특허 소송에서 승리를 거뒀다. 독일뉘셀도르프 지방법원은 24일 애플이 제기한 「갤럭시탭 10.1 N」의 디자인 특허 관련의 판매 금지

가처분 신청을 공소재판소에서 기각했다. 영국이나 독일 등 유럽에서는 삼성 전자측의 승소 판결이 잇따르고 있다.

한국 기업, 국제 특허분쟁이 80%나 증가 (디지털 타임즈 2012.08. 21)

한국 특허청과 한국 지식재산 보호 협회는 20일 한국 기업과 해외 기업간의 국제 특허 소송 건수가 2009년의 154건에서 작년 278건으로 2년 새 80.5%나 급증했다고 발표했다. 특허분쟁의 대부분은 해외기업이 한국기업을 상대로 소송을 제기하는 형태다. 2007년부터 올해 5월까지 한국기업과 해외 기업간의 특허분쟁 건수는 1070건으로 집계되었고 이 중 한국 기업이 외국기업에게 고소를 당한 것은 821건에 이르렀다. 국적별로는 미국기업과의 분쟁이 670건(62.5%)으로 가장 많고, 일본기업이 153건(14.2%)으로 뒤를 이었다.

한국에서는 삼성 전자가 승리 (전자 신문 2012.08. 24)

서울중앙지방법원의 민사합의11부는 24일, 삼성 전자가 애플을 상대로 제기한 특허침해 금지청구소송에서 원고의 일부 승소판결을 명령했다. 재판부는 애플이 삼성의 특허 2건을 침해했다고 하여 손해배상 4,000만원과 애플 상품의 폐기를 명령했다. 또, 재판부는 애플이 삼성전자를 상대로 제기한 특허권 침해금지 등의 청구소송 선고 재판에서 「삼성이 애플의 바운스백 특허를 침해」했다고 하여 원고 일부 승소, 침해액 수 2,500만원을 명령했다. 한편 디자인권 침해에 대해서는 「디자인을 침해하지 않았다」고 판단했다.

배심원 「삼성이 애플의 디자인을 침해, 10억 달러 배상해야 함」 (디지털 타임즈 2012.08. 25)

삼성과 애플의 특허 소송에서 애플이 홈그라운드인 미국에서 압승했다. 미국의 배심원은 디자인 특허침해 등 애플이 요구한 대부분의 내용을 인정한 것에 반해 삼성이 요구한 특허 통신은 인정하지 않았다. 배심원단은 삼성이 10억5,185만 달러, 원화로 1조200억원에 달하는 거액의 배상금을 애플에 지불할 것을 명령했다.

특허료 등 국외 유출이 상반기에 5조에 이르러… 수지도 적자 (전자신문 2012.08.28)

28일, 한국은행과 증권업계의 집계에 따르면 금년 상반기에 「지적재산권 등의 사용료」로 지불된 금액은 43억800만 달러로 전년 동기의 37억7,700만 달러보다 14.1%나 증가했다. 한편 국내기업의 특허권 수출에 의한 수입도 상반기에 20억 5,300만 달러에 이르러, 상반기 기준 사상 최고치를 갱신했다. 그러나, 지적재산권 관련 수입에서 지불금을 제외한 지적재산권 수지는, 22억5,500만 달러로 적자를 기록했다. 국내기업이 상품을 생산할 때에 외국의 특허 등을 많이 사용하고 있기 때문이다.

삼성, 일본에서의 소송에서 승리 (디지털 타임즈 2012.08.31)

도쿄지방법원 민사합의40부는 31일 애플이 「미디어 플레이어의 콘텐츠와 컴퓨터 정보를 동기화하는 방식」에 대한 특허를 삼성 전자가 침해했다고 하여 제기한 특허 침해 사실 확인 및 손해배상 청구 소송에서 원고 패소를 명령했다.

이 날의 판결에서는 제기된 특허 가운데 일부만 판결을 내리는 것이지만 삼성 전자와 애플의 본사가 있는 한국과 미국 이외의 나라에서 처음으로 내려지는 판결이라 관심이 모아지고 있었다.

「코오롱 스포츠 판매 금지」미국 재판소의 판결로 (디지털 타임즈 2012.09. 02)

미국 버지니아주의 리치몬드 지방법원은 30일(현지시각) 코오롱인더스트리의 파라계 아라미드 섬유(aramid fiber) 「헤라크론」에 대해 향후 20년간 전세계에서 생산 및 판매, 영업 금지 판결을 내렸다. 작년 11월에 기술을 도용했다고 하여 9억 1,900만 달러의 배상을 명령한 판결의 후속조치이다.

포스코신일본제철 「기술 유출의 공방」 (전자신문 2012.09. 09)

9월의 법조계와 업계에 따르면, 신일본제철이 포스코를 상대로 제기한 민사소송의 첫재판이 10월25일에 도쿄 지방법원에서 열린다. 4월에 자사의 영업비밀을 포스코가 부당하게 취득하여 방향성 전기강판을 제조했다고 하여 신일본제철이 일본 법원에 포스코를 제소한 것에 의한 것이다. 신일본제철은 전

기강판 판매금지 및 손해배상을 주장하여 986억엔, 원화 1조 4,100억원이라는 거액의 배상금을 청구했다. 포스코와 신일본제철은 전략적 제휴 관계임에도 불구하고 이번 영업비밀 침해를 둘러싸고 한치도 물러서지 않겠다는 입장이다.

국제지재권 분쟁 대응을 향해 맞춤형 지원을 추진 (한국특허청·국가지식재산위원회 2012.10. 02)

한국 정부는 9월28일에 김황식 국무총리 주재로 열린 제127회 국가정책 조정회의에서 「국제 지적재산권의 분쟁 동향 및 대응책」을 관계부처와 합동하여 상정·확정했다. 국제적인 지적재산권 분쟁이 미국뿐만 아니라 중국, 유럽 지역까지 확대될 것으로 예상되는 가운데 대기업에서 중소기업까지 그 대상이 되는 경우가 우려되고 있어 정부와 기업의 지적재산권 관리 체계를 재정립하고 피해방지를 위해 정부차원의 대책을 수립했다고 발표했다.

SKC 코오롱 PI, 가네카와의 특허 소송으로 최종적으로 승소 (전자신문 2012.10. 11)

SKC 코오롱 PI는 미국 국제 무역 위원회(ITC)가 「SKC 코오롱 PI는 가네카가 미국에서 사용하고 있는 특허를 침해하고 있지 않다」고 하는 최종판결을 내렸다고 10일 발표했다. 이것으로 SKC 코오롱 PI는 일본의 화학업체인 가네카와의 PI필름을 둘러싼 특허 소송에서 최종적으로 승소했다. 세계의 PI필름 시장은 토오레듀공과 가네카가 선두를 다투고 있으며 45%의 시장 점유율을 차지하고 있다. SKC 코오롱 PI의 점유율은 약 15%정도로 추산되고 있다.

쌍용머티리얼, 일본의 경쟁회사와의 특허 소송에서 승리 (전자신문 2012.10. 14)

쌍용머티리얼이 경쟁회사인 일본의 TDK사와의 7년간에 이르는 특허분쟁에서 승리를 거뒀다. 14일 관련 업계와 쌍용머티리얼에 따르면 쌍용머티리얼은 일본의 TDK사와 자동차의 모터전용 고성능 펠라이트 자석의 제조특허를 둘러싸고 분쟁을 벌여왔으나 결국, 유럽 특허청이 11일 TDK의 특허 출원을 기각하는 최종결정을 내렸다. 쌍용머티리얼측은 '지금까지의 방어자세로부터 벗어나 유럽 시장의 유지는 물론 신규 시장 개척에도 큰 힘이 되었다.'고 설명했다.



영업비밀을 보호받을 수 없다!?

어느 A사의 사원 6명이 퇴사하여 라이벌 관계에 있는 호주의 B사에 입사하였다. 그 때 그들은 A사의 설계업무 파일을 노트북(PC)으로 빼낸 후 B사의 연구실에서 실험개발을 위해 사용하였다. 그로인해 A사의 영업비밀을 침해했다는 이유로 기소되었으나 최종적으로 무죄판결을 받았다. 이와는 별도로 C사의 기술담당 차장으로 근무하고 있던 신씨는 퇴사시에 책상의 서랍 속에 보관하고 있던 C사 제품의 영업정보, 기술사양서 등이 포함된 CD 4장을 가지고 나와 퇴사 후에 자신의 대리점 영업활동에 이용하였다. 그러나 이 경우에도 최종적으로 무죄판결이 났다. 부정한 이익을 얻는 등의 목적으로 타인의 영업비밀을 취득 사용하는 것은 금지되어 있음에도 불구하고 이와 같은 사건에서 무죄판결이 내려지는 이유는 무엇일까?

영업비밀의 맹점

이와 같은 사건에서 무죄판결이 내려진 공통적인 이유는 각각의 경우에서 직원이 유출한 정보가 영업비밀에 해당되지 않는다고 판단되었기 때문입니다. 일반적으로 영업비밀은 기업의 영업에 유용하며 다양한 기술정보 및 영업정보를 모두 포함하는 것으로 특허, 상표, 디자인 등과 같은 산업재산권처럼 기업의 중요한 무형재산을 형성하고 있는 것이어야 합니다. 그러나 그러한 정보가 영업비밀로 인정되기 위해서는 일정한 요건이 필요합니다. 불행히도 각 기업이 평소 영업비밀을 적절하게 관리하고 있지 않기 때문에 이와 같이 법적 보호를 받을 수 없는 사례가 빈번히 발생하고 있습니다. 그렇다면 정보를 영업비밀로서 보호받기 위한 요건이란 과연 어떤 것일까요?

영업비밀로 보호 받기 위한 요건

한국의 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 「영업비밀」에 대해 (1)비공지성, (2)비밀관리성, (3)경제적 유용성을 요구하고 있습니다. 그렇기 때문에 이미 공개된 정보는 물론 불특정다수가 그 정보를 공유하고 있고 비밀정보로서 관리되어지지 않고 있는 경우와, 경제적 유용성이 전혀 없는 정보는 영업비밀로서 보호를 받을 수 없습니다. 영업비밀의 보호에 있어서 실무상 가장 문제가 되는 것은 비밀관리성입니다. 그리고 비밀관리성의 요건을 만족하기 위해서는 기업이 정보를 비밀로 하고 있다고 생각하는 것만으로는 부족합니다. 비밀관리성은 기업이 그 정보를 비밀로 하기 위해 노력하고 있고 객관적으로 봤을 때도 비밀이 유지/관리되었을 때 처음으로 인정됩니다. 물론 비밀관리를 위한 노력의 구체적인 예는 각각의 상황에 따라 다르긴 하겠지만, ㄱ)한국 재판소의 판례에 의하면 설계도와 문서 등으로 비밀이라는 것을 표시(대외비, 기밀자료 등), ㄴ)암호와 출

입제한 그 외 권한 설정 등에 의한 정보의 열람 내지 접근을 제한하는 자료의 보관과 파괴방법의 지정, ㄷ)직원에 대한 각서, 취업규칙, 근로계약 등을 통한 비밀준수 의무부과 등이 있습니다. 또한 비즈니스 거래를 행할 때에 상대방은 거래의 과정에 영업비밀에 접할 기회가 많습디만 이런 경우도 상대방에게 영업비밀임을 밝히거나 계약시 또는 계약의 전제조건으로 비밀유지 의무를 부과하는 등의 대책이 필요합니다.

이와 같이 각기업이 보유하고 있는 영업비밀에 대해 법적 보호를 받기 위해서는 먼저 비밀유지 및 관리를 하기 위한 상당한 노력이 필요합니다. 특히 기술개발 등에 따라 정보가 늘어나는 요즘은 그러한 중요한 정보의 비밀유지 및 관리가 매우 중요합니다.

인재유출에 의한 비밀정보 유출

처음에 소개한 경우 마찬가지로 최근 기업업무에 있어서 전직장 또는 현직장의 내부직원에게 의한 기술유출이 전체의 80% 이상에 달하고 있다는 통계가 있을 정도로 인력의 이직에 의한 비밀정보 유출이 문제가 되고 있습니다. 그렇기 때문에 각기업은 종업원의 이직으로 인한 영업비밀의 유출 및 사용을 방지하기 위한 대책을 세울 필요가 있습니다. 예를 들면 입사시에 비밀유지 서약서를 쓰게 하거나 전직금지 약정 등을 체결할 필요가 있습니다. 또한 특별히 필요한 경우에는 개별적으로 비밀을 유지하는 내용을 특정하여 더욱 강력한 비밀유지 서약을 맺게 하는 등 차별한 관리가 필요합니다. 단 이직금지 약정과 관련된 한국의 판례에서는 사용자와 노동자의 사이에 이직금지 약정이 존재하더라도 그와 같은 약정이 한국의 헌법상 보장된 노동자의 직업선택의 자유 등을 지나치게 제한하는 경우에는 무효가 된다고 판단하고 있으므로 특히 주의가 필요합니다.

이직금지 약정의 유효성은 보호할 가치가 있는 사용자의 이익, 노동자의 퇴직전의 지위, 경쟁제한의 기한/지역 및 대상직종, 노동자에 대한 대가제공의 유무, 노동자의 퇴직경위, 공공의 이익, 그 외의 사정 등을 종합적으로 고려해서 판단하는 것이 일반적입니다. 마지막으로 당연한 것이지만 인력유출에 의한 정보유출을 막기 위해서는 우선 인력에 대한 처우를 개선해야 할 것입니다.

<이번 해설자>

법무법인올촌 김철환 변호사·변리사

1969년생. 1990년에 사법시험 합격 후, 판사로 서울중앙지방법원 및 특허법원에서 근무. 미국 Duke Law School 에서 연수. 2008년부터 법무법인올촌의 지적재산팀의 변호사로 근무.

특허법주해, 특허판례연구, 지적재산소송실무 등을 공동집필

(감수:일본무역진흥기구=JETRO 서울 사무소 부소장 이와타니 카즈오미)