

법무법인(유) 지평 뉴스레터 수신을 원치 않으시면 [수신거부](#)를 클릭해주시기 바랍니다.

## 바이오·제약 분야의 영업비밀 보호기간은?

최근 대법원은 바이오·제약 분야의 영업비밀 보호기간과 관련하여 의미 있는 판결을 내렸습니다(대법원 2019. 3. 14. 자 2018마7100 결정). 이 결정은 영업비밀 보호기간은 다양한 제반 사정을 고려하여 결정해야 한다는 기존 기준에서 한발 더 나아가, **영업비밀 보호기간의 종기를 확정하기 어려운 경우에는 금지기간을 정하지 않은 채 침해행위를 금지할 수 있고 침해자는 추후 청구이의소송 등에서 보호기간 경과를 증명하는 방법으로 그 금지명령을 취소할 수 있다는 법리를 제시하였습니다.**

「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」(이하 ‘부정경쟁방지법’)은 “공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상 정보”에 해당하는 “영업비밀”의 침해행위를 금지함으로써 영업비밀을 보호하고 있습니다(제2조 제2호). 영업비밀은 특허, 실용신안 등과 함께 기술에 관한 지식재산물을 보호하는 중요한 축을 이루고 있습니다. 그러나 영업비밀은 본질적으로 기술에 대한 비밀관리를 요한다는 점에서 기술 공개를 전제로 하는 특허나 실용신안과 차이가 있는 외에도 별도의 등록 과정을 거치지 않는다는 점에서 큰 차이가 있습니다. 즉, 영업비밀 보유자가 영업비밀에 대해 가지는 권리는 특허권이나 실용신안권처럼 등록을 통해 발생하는 것이 아니라 부정경쟁방지법에서 정한 영업비밀 요건에 해당하면 당연히 발생합니다.

권리 발생에 등록이 필요한지 여부의 차이는 권리 보호기간의 차이로 이어집니다. 특허권과 실용신안권은 등록 후 법에 규정된 존속기간이 남아 있는 한 보호받을 수 있습니다. 그렇다면 별도로 등록된 권리를 보유하는 것이 아닌 영업비밀 보유자는 언제까지 영업비밀을 보호받을 수 있을까요? 재판 당시에 영업비밀 요건이 유지되는 한 법원은 기간 한정 없이 침해행위를 금지시켜야 할까요?

최근에 나온 대법원 2019. 3. 14. 자 2018마7100 결정에서 위 질문에 대한 답을 찾아볼 수 있습니다. 위 대법원 결정은 세포치료제 및 콜라겐을 이용한 재생의료 제품을 개발하여 국내외에 판매하는 회사인 신청인이 자신의 전 종업원들 및 그들이 설립한 경쟁회사를 상대로 영업비밀 침해금지 가처분을 신청한 사안입니다. 8년에서 10년간 신청인 회사에 근무해 오던 전 종업원 A와 B가 신청인 회사를 퇴사하면서 신청인의 영업비밀인 콜라겐 이용 재생의료 제품 제조공정 등에 관한 기술정보(이하 ‘신청인 기술정보’)를 유출한 데 이어, 의료기기 및 세포치료제 제조 등을 목적으로 하는 회사 C를 설립하여 신청인 기술정보를 활용한 의료 제품을 제조하고 품목허가를 받는 등 신청인 기술정보를 부정사용함으로써 영업비밀 침해행위를 하였다는 것이 이유입니다.

이 사안에서는 신청인 기술정보의 영업비밀 해당 여부, 피신청인인 A와 B 및 C의 영업비밀 침해 행위 존재 여부 외에 신청인 기술정보의 영업비밀로서의 보호기간 경과 여부가 함께 문제되었습니다. 대법원은, 부정경쟁방지법이 영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 “침해행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적”이 있고, 따라서 “영업비밀 침해행위의 금지는 이러한 목적을 달성하기 위해 영업비밀 보호기간의 범위 내에서 이루어져야” 하며 이때 영업비밀 보호기간은 “영업비밀인 기술정보의 내용과 난이도, 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법으로 영업비밀을 취득할 수 있었는지 여부, 영업비밀 보유자의 기술정보 취득에 걸린 시간, 관련 기술의 발전 속도, 침해행위자의 인적·물적 시설, 종업원이었던 자의 직업선택의 자유와 영업활동의 자유 등을 종합적으로 고려하여 정해야” 한다고 판시하였습니다. 나아가, “침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법으로 영업비밀을 취득하거나 영업비밀과 동일한 기술을 개발할 가능성이 인정되지 않는 등으로 영업비밀 보호기간의 종기를 확정할 수 없는 경우에는 침해행위 금지의 기간을 정하지 않을 수 있”고, 다만 이와 같이 금지기간을 정하지 않은 경우에도 “연구히 금지되는 것은 아니고, 금지명령을 받은 당사자가 추후 영업비밀 보호기간이 지났다는 사정을 주장·증명하여 가처분 이의나 취소, 청구이의의 소 등을 통해 다룰 수 있다”고 보았습니다.

대법원은 위 법리를 바탕으로, 원심이 신청인 기술정보가 영업비밀에 해당한다는 점 및 피신청인들이 신청인 기술정보를 무단으로 사용하였다는 점은 인정하면서도 신청인이 신청인 기술정보를 취득하는 데 걸린 시간, 신청인 기술정보가 개발된 이후 식품의약품안전처가 공표한 ‘콜라겐이 함유된 의료기기의 평가 가이드라인’의 내용, 신청인 기술정보의 주요 내용이 신청인의 특허출원 과정에서 공개된 사정, 피신청인들의 지식과 개발능력 등을 종합하여 신청인 기술정보의 유출 시로부터 이미 9년이 지난 시점에 영업비밀 보호기간이 지나 신청인의 침해금지청구권이 소멸되었다고 판단한 것은 정당하다고 판시하였습니다.

이 결정은 영업비밀 보호기간에 관한 기존 대법원의 실시(대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결; 대법원 1998. 2. 13. 선고 97다24528 판결 등)를 재확인하는 한편, 이에 더 나아가 사실심 심리에 의해서도 영업비밀의 보호기간 종기를 확정할 수 없는 경우에는 법원은 금지기간을 정하지 않은 채 침해행위를 금지할 수 있고 침해자는 추후 청구이의소송 등에서 보호기간 경과를 증명하는 방법으로 그 금지명령을 취소할 수 있다는 법리를 확립한 데 의의가 있습니다.

그동안 재판실무에서는 영업비밀 침해가 인정될 경우 침해행위 금지를 명하면서 금지기간을 설정하는 것이 옳은지에 관하여 논란이 있었습니다. 영업비밀 보호를 위한 전직금지 또는 경업금지 청구사건은 물론이고 영업비밀 부정사용 등 금지를 구하는 사건에서도 가처분결정이나 판결에서 결정일, 선고일 또는 그 확정일로부터 몇 년간 금지한다는 식으로 결정주문 또는 판결주문을 내는 경우가 많았습니다. 그러나 이에 대해서는 종업원의 직업선택의 자유의 본질적 내용이 침해되지 않도록 금지기간을 한정할 필요가 있는 전직금지 또는 경업금지 청구사건과는 달리 영업비밀 부정사용 등 금지를 구하는 사건의 경우에는 법에 정해진 영업비밀 보호기간이란 게 없고 영업비밀성이 언제 상실될지 객관적으로 예측할 수도 없으므로 사실심 변론 종결 당시 영업비밀성이 유지되고 있는 이상 기간 제한 없이 금지를 명해야 한다는 반론이 있었습니다. 이러한 논란 속에서 위 대법원 판결은 사실심 심리 결과 영업비밀 보호기간의 종기를 확정할 수 있는지 여부에 따라 침해행위 금지기간을 설정할지 여부를 정하면 된다고 선언한 것입니다.

다만 위 대법원 결정에도 불구하고 사실심 심리에 의하여 영업비밀 보호기간을 객관적으로 정하는 것이 과연 가능한가 하는 근본적인 의문은 남습니다. 사실심 변론 종결 당시에 이미 기술이 진부화되어 경제적 유용성을 상실하였다는 등의 이유로 금지청구를 기각하는 것은 가능하겠지만, 향후 어느 시점에 그 기술이 경제적 유용성 등을 상실할 것을 미리 예상하여 보호기간을 정하는 것은 지극히 어려운 일입니다. 자칫하면 영업비밀성이 장기간 유지될 수 있는 기술임에도 법원의 재량적인 판단으로 보호기간을 단축할 위험도 있습니다. 결국 사실심이 영업비밀 보호기간을 정할 때에는 객관성을 더욱 기할 필요가 있는데, 위 대법원 결정이 금지기간을 정하지 않아도 되는 퇴로를 열어준 셈이 되어 향후 재판실무의 미묘한 변화가 예상됩니다.

### 담당 변호사

#### 법무법인(유) 지평 바이오·제약·헬스케어팀

최승수 변호사

T. 02-6200-1759  
E. sschoi@jipyong.com

성창익 변호사

T. 02-6200-1915  
E. cisung@jipyong.com

오유림 변호사

T. 02-6200-1899  
E. yroh@jipyong.com