기술유출 발생시 대응 방안

유출사실 발생에 따른 보고

기술에 대한 침해 또는 유출사실을 발견한 경우, 간단한 사실 관계를 확인 후 기업내부 보고체계에 따라 즉시 보고

[보고순서] 발견자 → 소속 부서장 → 상급 부서장 → 대표이사

기술유출에 대한 자체조사

기술유출이 의심되는 임직원 또는 부서를 파악하고 과거업무 내역 및 핵심기술 접촉 기록 등을 전체적으로 파악

* 이메일, USB 등을 통한 자료반출 여부, 핵심기술에 대한 접근 및 수정 히스토리 조사 등 유출한 기술사용이 의심되는 회사에 대해 해당기술의 개발 및 출시 등의 동향을 파악
* 의심되는 회사와 관계되는 내부 임직원 또는 부서의 과거 및 현재 행적 등을 조사

추가 기술유출 방지 등을 위한 응급조치 실시

영업비밀 침해를 자체적 확인결과 침해가 탐지되었거나 추가 침해가 예상 되는 경우 응급조치를 취해 추가 피해를 방지

* 내부직원 등이 접근할 수 있는 중요 문서, 파일 등을 즉각 회수하여 추가 유출 방지

외부 직원 및 네트워크에 의한 기술유출일 경우에는 회사 내부접근 및 네트워크 접속 등을 차단

침해사실 입증을 위한 증거확보

침해 현장상황 및 컴퓨터 하드디스크 등 관련 물품은 그대로 보존하고 사진·비디오, 진술서 등을 신속히 확보

증거 신빙성을 위해 주체, 일시, 장소, 증거확보 경위 등도 포함해야 하고 진술서·확인서에는 본인 및 제3자의 서명도 필요(형사적 및 민사적 법적구제를 받기 위해 반드시 필요한 조치)

기술유출 침해에 대한 조치방법

중소기업의 기술유출에 대한 대응방안은 당사자 간 합의에 의한 방법과 법적 구제방법이 있음

중소기업 기술보호를 위한 첫걸음

해외진출 중소기업 기술보호지침

- 미국

중소벤처기업부
대·중소기업 농어업협력재단
한국지식재산연구원 Korea Institute of Intellectual Property

기술보호 법률 현황

- 2019년 미국 특허소송 중 73%(2,593건)가 합의로 종결되었고, 원고가 승소한 판결은 4%(137건), 피고가 승소한 판결은 1%(25건), 나머지 16%(581건)는 법원이 절차상 사건 종결함
- 2019년 미국 상표 소송 중 51%(2,539건)가 합의로 종결되었고, 원고가 승소한 판결은 21%(1,054건), 피고가 승소한 판결은 2%(116건), 나머지 26%(1,297건)는 법원이 절차상 사건 종결함
- 미국은 통상법 제301조를 이용해 자국의 지식재산권 침해가 많이 발생하는 국가를 상대로 다자간 협상 등을 통해 영업비밀 보호 조치를 강화하도록 요구함
- 미국은 영업비밀 보호를 위해 연방법에서 1984년 컴퓨터 사기 및 남용법(Computer Fraud and Abuse Act, 18 U.S.C. §1030)이 제정되었고, 1996년 경제스파이방지법(Economic Espionage Act, 18 U.S.C. §1831 이하 참조), 2016년 영업비밀보호법(Defend Trade Secrets Act, 18 U.S.C. §1836 이하 참조)이 제정됨
- 미국 주(州)별로 다른 영업비밀 침해에 대한 대응과 소송에 있어 통일된 기준을 제시하기 위해 통일법위원회(Uniform Law Commission)가 통일영업비밀법(Uniform Trade Secrets Act)을 1979년 마련하였고, 현재 노스캐롤라이나주(NC)와 뉴욕주(NY)를 제외한 48개 주에서 통일영업비밀보호법을 채택하고 있음
- 통일영업비밀법(UTSA)에 근거로 제정된 영업비밀보호법은 대부분 민사적 구제에 한정되고, 형사적 구제에 대해서는 규정하고 있지 않음
- 영업비밀은 등록절차 없이 비공지성, 경제성, 비밀관리성의 요건을 만족시키는 한 영속적으로 보호됨

영업비밀의 요건

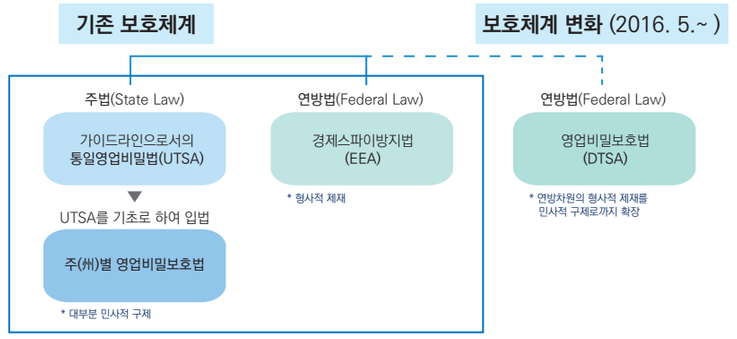
비공지성
해당 기관 외부에는 알려져 있지 않거나 확인할 수 없음

경제성
권리자에게 경제적 가치나 경영 우위를 제공

비밀관리성
기밀인 상태를 유지하기 위해 권리자가 적절한 노력을 기울인 경우

- 영업비밀에는 고객 관련 세부정보 , 경영전략 , 마케팅 계획, 매출정보, 가격구조, 생산 및 공정과정, 초콜릿칩 쿠키나 피자반죽 등의 레시피, 잉크나 살충제 같은 화학식, 상업적 도안, 소프트웨어 원시 코드(source code), 독자적으로 개발한 데이터베이스 등이 있음
- 연방 차원에서 형사처벌을 하기 위해 1996년 「경제스파이방지법(Economic Espionage Act of 1996)」을 제정, 영업비밀의 경제적 가치를 침해하는 경우에 이를 형사 처벌하는 규정을 주요 내용으로 함
  - 영업비밀의 무단 취득·공개 등의 행위를 한 경우 개인은 10년 이하의 징역, 법인은 미화 5백만 달러 이하의 벌금
  - 외국정부나 외국기업 등을 위한 무단 취득·사용·공개 등의 경우에는 가중처벌하여 개인은 15년 이하의 징역 또는 미화 500만 달러 이하의 벌금, 법인은 미화 1천만 달러 또는 영업비밀 가치의 3배 중 큰 금액 이하의 벌금
- 영업비밀 침해를 당했을 경우 연방 「영업비밀보호법(DTSA)」이나 주(州)별 영업비밀보호법의 양 법률 중 선택하여 ▲연방법원 또는 ▲주(州)법원에 제소할 수 있고, 경우에 따라서 ▲동시 제소도 가능
- 「영업비밀보호법(DTSA)」에 근거할 경우 특허나 상표처럼 연방법원에 바로 제소하여 미(美) 전역을 대상으로 소를 제기할 수 있고, 출국금지명령이나 외국으로 도피한 피의자의 소환 등도 가능해 주(州) 영업비밀보호법에 의한 제재보다 강력하고 포괄적인 제재가 가능

영업비밀 보호와 관련한 미국의 법률 체계 변화



자료 : 박재영, 美 영업비밀보호법(DTSA) 제정과 산업분쟁 사례가 주는 시사점, 2020

영업비밀 보호제도

영업비밀 침해 구제 수단

민사적 구제	금지청구	• 영업비밀이 유용되었거나 유용될 우려가 있는 경우 법원은 금지명령을 내릴 수음 • 영업비밀이 더 이상 존재하지 않게 되면 금지명령을 종결시켜야 함 • 예외적으로, 사용을 금지할 수 있는 기간에 로열티를 지불하고 사용하는 조건으로 금지명령을 할 수 있음
	손해배상청구	• 통일영업비밀보호법 제3조(손해배상) ②고의이고 악의적인 유용이 있으면, 법원은 제1항의 손해배상액의 2배를 초과하지 않는 금액의 징벌적 손해배상지급 지불을 판결할 수 있음
	예비적 금지명령	• 영업비밀 침해사건에서 본안판결 전까지 임시적으로 상대방의 영업비밀침해 중단을 법원에 신청할 수 있음 • 예비적 금지명령 신청이 인용되기 위해서는 ▲본안에서 신청인이 승소할 합리적인 가능성, ▲예비적 금지명령을 내리지 않을 경우 회복 불가능한 손해가 신청인에게 발생, ▲예비적 금지명령으로 인하여 상대방에게 발생할 수 있는 손해나 법익침해보다 예비적 금지명령을 내리지 않는 경우 신청인에게 더 큰 손해나 법익침해가 발생, ▲예비적 금지명령이 공익을 해치지 않아야 함
	보호명령	• 연방민사소송규칙 제26조 (c)에서, 영업비밀 침해 사건에서 영업비밀이 상대방에게 공개될 가능성이 있을 때, 공개방법, 공개범위, 열람허용대상 등을 제한하기 위해 보호명령을 규정함 • 법원은 영업비밀 공개방법이나 공개범위를 제한할 수 있으며, 부득이하게 공개된 영업비밀을 열람할 수 있는 자를 상대 당사자가 아니라 그 대리인이나 의뢰받은 감정전문가로 한정할 수 있음 • 보호명령을 위반 시 법원은 당사자 측에게 상대방 변호사비용을 부담시키거나, 보호명령을 위반한 변호사를 재판에서 배제시키거나, 법정모독죄로 형사처벌 하거나, 해당 사건을 기각시킬 수 있음
	비공개 심리 제도	• 본안재판은 공개 법정에서, 일체의 다른 행위나 절차는 판사실(camera)에서 행해질 수 있도록 규정(연방민사소송규칙 제77조 (b)) • 법원 재량으로 비공개 심리에 참석자를 결정, 영업비밀이 공개될 위험이 있는 경우에는 소송당사자를 배제하고 그 대리인만 비공개 심리에 참석시킴
형사적 구제		• 통일영업비밀보호법에는 영업비밀 침해에 대한 형사적 제재 수단이 없고, 경제스파이법에만 형사적 처벌 규정이 있음 • '외국을 위한 경제스파이행위(economic espionage : 18 U.S.C. §1831)'의 경우 최고 15년 이하 징역 또는 벌금으로 가중 처벌 • '개인을 위한 영업비밀 침해행위(theft of trade secret : 18 U.S.C. §1832)'의 경우 최고 10년 이하의 징역 또는 벌금

내부고발자에 대한 면책

면책조항	• 위법 사실 공개를 목적으로 자신이 속한 조직의 영업비밀을 연방기관, 주 정부, 법원에 공개한 경우에는 내부고발자에 대한 면책 조항(제1833조)에 의해 「영업비밀보호법(DTSA)」 또는 주(州) 영업비밀보호법에 따른 민 · 형사상 책임을 지지 않음
내부고발자 면책조항 고지 의무	• 고용주는 내부고발자에 대한 면책 조항을 직원들에게 반드시 고지하여야 하고 이를 어길 때에는 소송 시 변호사 수수료 등에서 불이익을 받을 수 있음

산업재산권 보호제도

- 특허권 분쟁 시 피권리자의 방어 방법으로 등록특허의 무효를 확인하는 ▲결정계 재심사, ▲당사자계 재심, ▲등록 후 재심 절차가 있음
- 재심사 또는 재심제도는 특허의 무효를 다투는 것에 비해 비용은 저렴하고 절차는 신속하며 심사관 또는 심판관은 일반인으로 구성되는 배심원에 비해 기술적 이해도가 높음

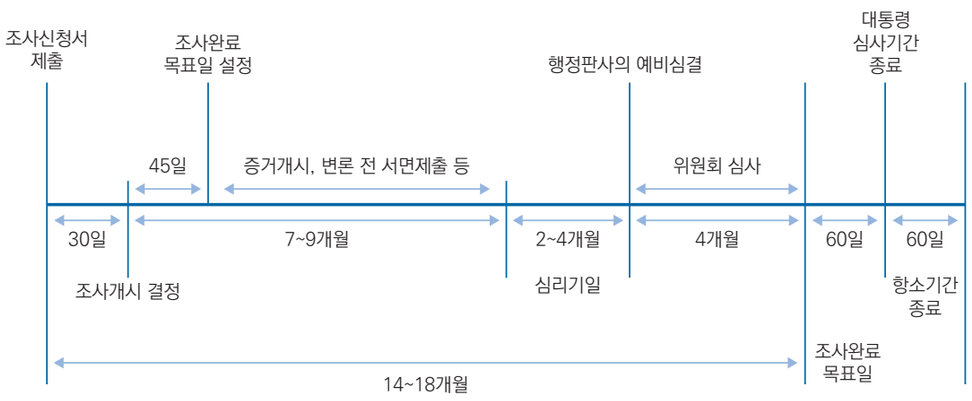
결정계 재심사와 당사자계 재심 비교

구 분	결정계 재심사 (Ex Parte Reexamination)	당사자계 재심 (Inter Partes Review)	등록 후 재심 Post-Grant Review(PGR)
청구인의 참여	참여 신청인 참여 배제	이의 및 의견제출 가능	이해관계인 (특허권자 제외)
신청기간	특허의 유효기간 이내	• 등록일 또는 재등록일로부터 9개월 또는 등록 후 재심절차의 종료일 중 늦은 날 후 • 신청인이 특허의 무효를 다투는 민사소송을 제기하기 전 • 신청인이 특허침해를 주장하는 소장을 받은 날로부터 1년 이내	• 등록일 또는 재등록일로부터 9개월 이내 • 신청인이 특허의 무효를 다투는 민사소송을 제기하기 전
신청사유	선행문헌과 관련된 신규성 및 비자명성 결여	선행문헌과 관련된 신규성 및 비자명성 결여	모든 거절이유 (단, Best Mode 요건 제외)
절차개시 판단기준	특허성에 관한 실질적인 새로운 문제	적어도 하나의 청구항에 대하여 신청인의 주장이 받아들여질 합리적인 가능성이 있다고 판단	• 신청으로 제출된 정보가 적어도 하나의 청구항이 특허를 받을 수 없을 가능성이 더 크다고 판단되는 경우 • 신청으로 다른 특허나 출원에 중요한 새롭거나 해결되지 않은 법적 문제를 제기한 것
소송과 관계 (금반언)	제한없음(금반언 부적용)	제한가능(재심사절차에서 제기했거나 제기할 수 있었던 항변은 추후 소송에서 제한)	신청인이 주장하였거나 주장할 수 있었던 사유에 대해서는 추후 특허청, 법원, ITC에서 다툴 수 없음
특허의 정정	가능	가능	가능
항소가능여부	• 신청인은 항소불가 • 특허권자는 특허항소위원회로 항소 가능	양 당사자 모두 연방특허법원에 항소 가능	양 당사자 모두 연방특허법원에 항소 가능
평균처리기간	20~27개월	12~18개월	12~18개월
관납료	$12,000	$23,000(재심 개시하지 않는 경우에는 $14,000 반환)	$30,000(재심 개시하지 않는 경우에는 $18,000 반환)
전체비용	평균 $60,000	평균 $270,000	평균 $330,000
장점	• 저렴 • 금반언 부적용 • 익명으로 신청가능	신청인의 절차참여	모든 거절이유에 대하여 신청 가능
단점	청구인의 절차참여 불가	• 고비용 • 추후 소송에서 신청인에게 금반언 적용	• 고비용 • 추후 소송에서 신청인에게 금반언 적용

국제무역협회(ICT)를 통한 보호

- 미국 국제무역위원회(ITC)는 미국 내 산업에 손해를 끼치거나 지식재산권을 침해하는 경우 수입금지 신청을 받아 결정을 행하는 준사법기관이자 독립위원회로 특허를 비롯한 미국의 지식재산권을 침해하는 수입행위를 제한할 수 있음
- 특허권자가 미국 연방지방법원에 소송을 제기해 1심 판결을 받기까지 길게는 3년에 이르는 기간이 소요되는 반면, ITC는 조사 개시 후 12개월 이내에 예비결정을 내리고, 16개월 이내에 최종결정을 내림
- ITC는 위반행위에 대해 ▲일반적 수입금지명령(General exclusion order) ▲제한적 수입금지명령(Limited exclusion order) ▲중지명령(Cease and desist order)을 내릴 수 있고, 특허권자는 공탁금을 납부하고 임시 구제(Temporary relief) 신청을 할 수 있음

ITC 조사 절차



자료 : 사법정책연구원, 미국 특허쟁송실무에 관한 연구(2016)

영업비밀 침해 대응 사례

영업비밀 침해 대응 사례 ①

코오롱社의 듀폰社 직원 스카우트를 통한 영업비밀 침해 사례

- 내용 : 2006년 코오롱社가 경쟁사인 듀퐁社 파라아라미드 섬유 제조 영업비밀을 얻고자 직원 5명을 컨설턴트로 고용하려 하였고, 이외 다수의 전직 듀폰社 직원에게 관련 정보를 획득해 영업비밀을 침해한 사례
- 쟁점 :

원고	• 코오롱社가 전직 직원을 이용해 영업비밀을 침해하였다. • 과거 소송 사건의 증거는 이 사건과 관련이 없으므로 제출할 수 없다. • 법원의 기록에 있다고 해서 공연히 알려진 정보는 아니다.
피고	• 듀폰社가 주장하는 영업비밀은 과거 소송 사건을 통해 공연히 알려진 것이다. • 과거 사건의 증거와 이 사건 듀폰이 영업비밀이라고 하는 정보는 매우 유사하다. • 1심 판사는 과거 듀폰을 대리한 변호인이므로 사건에서 제외되어야 한다.

- 시사점 : 영업비밀 침해 소송 시 증거법 등 관련 절차에 대한 이해가 필수임. 코오롱社는 과거 사건에서 듀폰社가 주장하는 영업비밀이 공지되었음을 입증할 수 있는 증거를 찾았음에도 불구하고 재판 전 절차 중의 하나인 '편견방지신청'(motion in limine)에 대해 적절히 대응하지 못함으로써 1심 판결에 패소, 항소심 판결에서 이를 증명해야 했음. 그리고 소송을 인지한 후 증거보전조치를 충실히 따르지 않을 경우 부정행위로 간주해 불이익을 받을 수 있음

영업비밀 침해 대응 사례 ②

영업비밀 취득 후 계약위반 사례

- 내용 : 원고는 피고와 시계걸이 포장 생산계약을 통해 2년간 600만 개의 시계걸이를 주문하기로 합의하고 시계걸이 포장설계 S-4 디자인을 완성하였으나 실재로는 약 270만 개만 주문함. 이어 원고와 피고는 가격표를 제거할 수 있는 시계걸이 생산을 합의하여 S-5 디자인을 개발하여 제공하였으나 실재 생산계약은 하지 않음. 이후 피고는 필리핀 업체로부터 S-5와 같은 시계걸이 포장을 약 360만 개 구매함. 이를 발견한 원고는 피고를 대상으로 S-4 시계걸이 6백만 개 구매 계약 위반, S-5 영업비밀 부정취득 및 묵시적 계약, 손해배상 등의 소를 제기하여 일부 승소하였고, 이에 원고와 피고가 모두 항소한 사건임
- 쟁점 :

원고	• 비밀성 유지를 위한 합리적인 수단을 도입했으며, 원고가 피고에게 설계를 제공한 것은 시계 포장 산업의 거래 관행이었다. • 피고의 행위는 불공정할 뿐만 아니라 고의(willfully and knowingly)로 이루어진 행위이다.
피고	• 원고와 어떠한 비밀유지 관계도 형성된 바 없고, 해당 정보가 원고의 소유도 아니었다. • 합리적인 배심원단이라면 사기방지법(Statute of Frauds)의 요건을 충족시키는 6백만 개의 S-4 구매 계약이 존재한다는 평결을 내릴 수 없다.

- 시사점 : 미국에서는 불공정, 기만적, 강압적 비양심적인 거래 행위를 한 경우 제재를 가할 수 있고, 강압, 사기, 남소 등의 행위가 있어서 고의성까지 인정될 경우 징벌적 손해배상(punitive damages)까지 청구할 수 있음. 명시적 계약이 없더라도 구매요청서 등의 구체적인 간접증거가 있을 경우 묵시적 계약의 존재가 인정될 수 있지만 효과적인 영업비밀 보호를 위해서는 비밀유지의무를 명시한 계약을 체결하는 것이 바람직함. 미국의 법적 분쟁에서, 배심원의 사실 인정이나 평결은 법적으로 볼 때 항상 옳은 것은 아니며 특히 손해배상액의 산정에 있어서는 오류가 있는 경우가 적지 않기 때문에 각별한 주의를 요함

영업비밀 침해 대응 사례 ③

경업금지 명령 사례

- 내용 : 미국 제빵 기업인 원고가 원고의 캘리포니아주 사업부 부회장으로 근무하였던 피고를 대상으로 경쟁사 전직금지명령 신청을 하였고, 지방법원은 이를 인용하는 결정을 하였으나 피고가 이에 항고함
- 쟁점 :

원고	• 피고는 경쟁사의 고용 제안을 원고에게 고지하지 않았고, 원고의 영업비밀에 계속 접근하여 취득하였으며, 퇴사 전 원고의 다수의 영업비밀을 복사하였다.
피고	• 기술적 영업비밀 보호를 위한 예비적 금지명령은 새로운 직장에서의 영업비밀 공개가 필연적일 때에만 적용된다. • 피고의 예상된 직무범위에 대한 구체적 증거 없이 공개 가능성을 판단하였다. • 예비적 금지명령 심사에서 증언 거부는 증거를 제공하고 싶지 않았기 때문이므로 그에 대해 불리추정을 한 것은 부적절하다. • 금지적 구제수단이 없으면 원고가 손해를 입을 수는 있으나 이는 전직금지가 아니라 영업비밀 공개금지를 통해서도 방지할 수 있다

- 시사점 : 전직 시 영업비밀이 필연적으로 공개될 것임을 증명하지 않아도 영업비밀 공개 가능성이 상당하다는 것만으로도 예비적 금지명령이 가능함. 근무의 일시적 제한 시 사용자의 이익과 종업원의 권리를 비교 형량 하여 판단하게 되며, 공익에 반하지 않는지도 고려하게 되므로, 영업비밀 보유자 입장에서는 영업비밀 침해로 인한 사용자의 피해를 강조할 필요가 있음

영업비밀 침해 대응 사례 ④

의료기기 설계기술 영업비밀 침해에 대한 공소시효 만료 사례

- 내용 : 원고는 카테터(catheter)를 피고에게 최소 5만 개를 제공하기로 합의하고 비밀유지계약도 체결함. 그러나 피고가 중간에 카테터 판매 중단을 선언하고 거래를 종료함. 이후 피고가 원고 몰래 카테터를 계속 판매한 것을 인지하고 피고에게 편지로 법적대응까지 할 수 있음을 경고함. 4년이 경과한 후에 소송을 제기하였으나 시효 만료로 인한 각하 결정을 받음. 이에 대해 원고가 항소한 사례
- 쟁점 :

원고	• 피고에게 편지를 보낸 것은 소문의 확인을 위해 질문한 것일 뿐 손해발생 사실을 인지한 것은 아니므로 출소시효(Statutes of Limitation)의 기산점이 될 수 없다. • 원고가 손해 발생을 언제 알았는지에 대한 판단은 배심원의 사실 판단 사항임에도 지방법원이 직권으로 판단하여 청구를 각하하였다. • 피고가 기망의 의사로 제소의 법적 근거를 묵비하였으므로 사기적 묵비 원칙에 따라 시효 기산이 연기되었어야 한다. • 원고가 소장 보정 신청을 했음에도 지방법원은 기회를 주지 않았으므로 파기사유가 되는 오류(reversible error)를 범했다
피고	• 원고가 주장하는 사실들이 기망적 은닉(fraudulent concealment)의 근거가 되지 않는다.

- 시사점 : 영업비밀 침해를 이유로 한 소송의 경우 영업비밀 침해 사실을 안 날로부터 일정 기간 내에 소를 제기해야 하므로, 이 사례와 같이 경고장을 발송한 이후 4년이나 경과한 시점에서는 소송을 제기하더라도 승소하기 어려움. 또한 소장 제출 시 가능한 한 모든 주장을 구체적으로 해야 하는 것이 원칙이나, 일정한 요건을 충족할 경우 소장을 보정하는 것도 가능한 경우가 있음

산업재산권 침해 대응 사례

산업재산권 침해 대응 사례 ①

영업비밀 침해에 대한 대응으로 특허침해소송 제기

- 내용 : LG화학은 SK이노베이션이 자사 영업비밀을 침해(영업비밀 소송)했다고 제소함. SK는 LG를 상대로 특허침해를 제기한 맞소송(1차 특허소송)을 냈고, 이에 LG는 오히려 자사의 핵심 특허를 SK가 침해한 것이라며 맞소송(2차 특허소송)으로 대응함. ITC는 LG가 제기한 SK의 영업비밀 침해 판결로 SK의 10년간 미국 내 수입금지 조치를 내림. 이어서 ITC는 LG가 제기한 SK의 특허침해에 대해서 패소 판결을 내림. 이 판결에 대한 미국 대통령 거부권 시한을 하루 앞두고 SK가 LG에 총 2조원을 지급하기로 합의함
- 시사점 : SK가 LG의 영업비밀을 침해했다는 영업비밀 소송에 대한 대응으로, 양사 간에 특허침해를 주장하며 소송을 제기함. 영업비밀 침해 소송과는 별개로 특허권 침해소송으로 대응하여 협상에 유리한 위치를 잡으려는 전략을 펼침

산업재산권 침해 대응 사례 ②

'관점에 근거'한 표현의 상표 등록 거부 사례

- 내용 : 비속어로 발음 될 수 있는 "FUCT"를 자신의 의류 브랜드 상표로 등록하고자 하였으나, 美 특허상표청은 본 단어에 대한 상표 등록을 거절함. 이에 美 연방 상표법의 부도덕하거나 저속한 상표의 등록 금지 규정은 문면상 위헌(unconstitutional on its face)에 해당한다고 주장하였고, 하급심 법원은 美 수정 헌법 제1조의 표현의 자유에 반한 위헌이라고 판결함. 이후 대법원은 본 규정이 수정 헌법 1조의 위반이라는 원심 판결을 확정함
- 시사점 : '표현이 전달하는 사상이나 의견을 '관점에 근거'하여 차별해서는 안된다.'는 수정 헌법 제1조 표현의 자유의 핵심을 적용함

산업재산권 침해 대응 사례 ③

Booking.com 상표등록 거부 사례

- 내용 : 美 특허상표청의 Booking.com 상표 등록 거절에 대한 항소심에서 항소법원은 Booking.com의 손을 들어줌. 美 특허상표청은 대법원에 상고했고, 2020년 6월 최종적으로 Booking.com의 손을 들어줌
- 쟁점 :

원고	• Booking.com 상표에 대하여 'Booking' 이라는 단어는 '호텔을 예약한다'는 뜻의 단어로 해당 서비스를 그대로 지칭하는 단어에 불가하다.
피고	• 소비자가 Booking.com을 보았을 때 Booking이라는 부분만을 보고 일반적인 호텔 예약 서비스로 인식하는 것이 아니라, 'Booking.com'을 전체로 보고 특정 여행사로 인식한다. • 미 특허상표청이 변호사 비용 등을 청구할 수 없다.

- 시사점 : 상표가 단순히 제품이나 서비스를 그대로 지칭하는 단어일 경우 상표권을 등록해주지 않지만, 해당 상표가 특정인이나 기업이 일정 기간 계속적이고 광범위한 사용을 통해 소비자들에게 식별력을 주어 2차적 의미를 획득할 경우에 상표 등록이 가능함

영업비밀 침해 대응 지침

◎ 지역별 특성을 이해하라

- 노스 캐롤라이나(NC)주와 뉴욕(NY)주를 제외한 대부분의 주에서 「통일영업비밀보호법(UTSA)」을 채택하고 있지만, 주 마다 법 규정이 일부 다를 수 있고 적용 방식이나 기준이 다를 수 있기 때문에 영업비밀 보호에 필요한 지역별 특성을 잘 이해하는 것이 중요
- 기업은 거주하는 주(state)의 영업비밀 보호 법률 및 특성, 법원 판례 등을 숙지하는 것이 중요

◎ 소송 제도 및 관련 절차에 대한 이해는 필수다

- 미국의 소송 제도나 절차를 숙지하는 것이 영업비밀 보호 및 침해 대응에 필수
- (사례) 미국의 듀폰(Dupont)社와 코오롱社의 영업비밀 관련 소송에서, 코오롱社가 과거 사건에서 듀폰社가 주장하는 영업비밀이 공지되었음을 입증할 수 있는 증거를 찾았음에도 불구하고, 재판 전 절차 중의 하나인 '편견방지신청(motion in limine)'에 대해 적절히 대응하지 못함으로써 1심 판결에 패소한 바 있음

◎ 가능한 빨리 전문 변호사의 도움을 받아라

- 미국의 영업비밀 보호 및 침해 대응은 복잡한 법제도로 인해 독자적으로 대응하는 것은 거의 불가능함. 영업비밀 관련 전문 변호사의 도움이 반드시 필요함
- 영업비밀은 특허와 달리 내용을 특정하기도 어렵고, 관련 법적 조치를 취하기에 앞서 다양한 요인을 고려한 전략적 판단이 요구되기 때문에 최대한 빨리 전문 변호사의 도움을 받는 것이 중요함

◎ 영업비밀 침해 대응은 3년의 시효가 있음을 명심하라

- 「통일영업비밀보호법」 제6조에서 영업비밀 침해 소송 제기는 사실을 알게 된 날 혹은 알 수 있었던 날로부터 3년 이내에 제기해야 한다고 명시함
- 「통일영업비밀보호법」을 채택하고 있는 48개 주도 거의 동일한 규정을 두고 있지만, 특정 주나 지역에서의 관련 규정을 반드시 확인해야 함.

◎ 영업비밀 관련 동향 및 환경에 지속적인 관심과 노력을 기울여라

- 기업의 진출 시점이나 계약 등의 체결시점뿐만 아니라 지속적으로 영업비밀 관련 법률 동향 및 법원 판결 등에 관심과 노력을 기울여야 함
- 「경제스파이법」에서 정하고 있는 영업비밀 도용의 범위를 '제품'에서 '제품 또는 서비스'로 수정한 것과 같이, 미국은 영업비밀의 범위를 확대하는 경향이 있으며, 양형 기준도 점차 강화되고 있음

특허권 침해 대응 지침

◎ 법률분쟁을 법원 소송절차의 판결에 의하지 않고, 재판 외 해결하는 방법에는 ▲재판상 화해 ▲조정제도 ▲중재제도가 있음

◎ 미국에서는 소송비용이 많이 들고, 특허소송이 제기되더라도 1심 판결 이전에 분쟁이 해결되는 경우가 90%를 넘는 현실을 감안할 때, 소송이 제기된 이후라도 조정이나 재판상 화해절차를 고려해야 함

◎ 조정 시 양 당사자의 소송상 불리한 쟁점들을 이해시켜 서로 한발씩 양보하게 만드는 역할이 매우 중요하므로 특허나 상표사건에 대한 경험이 많은 조정인을 선택하는 것이 중요

재판 외 분쟁해결절차의 장점

- ▸ 소송보다 절차진행이 신속하고 경제적이어서 시간과 비용을 절약할 수 있다.
- ▸ 절차의 진행이 법에 묶이지 않고 탄력적이며, 특히 엄격한 소송절차법칙이 적용되지 않는다.
- ▸ 절차진행이 비공개이기 때문에 기업의 비밀이나 개인의 이익이 잘 보호된다.
- ▸ 법원 판결에 비해 양 당사자가 법률쟁점에 관한 법률 이외의 다른 경제적, 영업적 이익을 고려하여 모두에게 좀 더 유리한 방향으로 결정될 수 있도록 탄력적인 기준을 적용한다.

침해당한 특허권자의 대응 전략

◎ 자신의 특허권이 침해당한 경우 특허권의 권리행사를 위해 가장 먼저 침해가 의심되는 실시가 자신의 특허권을 침해하는지 여부를 검토해야 함
- 침해소송에서 패소할 경우 연방 민사소송규칙 제11조의 남소의 제재 규정에 의한 처벌로 상대방의 소송비용까지 배상하여야 하므로 침해가 의심되는 경우 반드시 특허전문가로부터 침해 분석을 받아야 할 것임

◎ 특허침해소송은 연방법원의 전속관할이므로 반드시 인적관할(personal jurisdiction)이 인정되는 연방지방법원에 제출하여야 하고, 특허침해사건의 소장에는 ▲관할에 관한 내용 ▲특허번호의 특정 ▲침해자의 특정 ▲청구취지 등에 관한 내용을 간략히 포함시킴

◎ 소송 진행의 관할지에 대한 타당성도 검토하여 관할 이송 신청도 고려해볼 수 있음. 미국 연방법원은 관할에 따라 특허권자의 승소율이나 사건 진행 속도 등이 크게 차이가 나므로 만일 다른 법원으로 이송 신청이 가능한 경우 자신에게 유리한 법원으로 관할 이송신청을 할 수 있음

침해를 당한 특허권자의 대응 전략

경고장 vs 소송

- 경고장을 보낼 것인가? vs. 특허침해소송을 제기할 것인가?

경고장 내용

- 소 제기 없이 라이선스 계약을 유도하는 내용
- 상대방의 침해 중지를 요구하며 특허침해소송을 제기할 뜻을 나타내는 강한 내용

※ 이 경우 상대방이 특허권침해부존재 확인 소를 제기할 수 있음

경고장 효과

- 특허권의 침해 사실을 상대방에게 인지시켜 침해 실시를 중지시키는 효과
- 특허 무단 실시행위를 멈추고 협상을 개시할 수 있도록 하는 효과
- 경고장을 받고도 계속 침해 실시를 유지할 경우 상대방을 악의적인 침해자로 강조해서 손해배상을 높일 수 있는 효과가 있다.

침해자로 지목된 경우 대응 전략

- 피고는 소장에 포함된 원고측 주장에 대하여 모두 회신하거나 특허비침해, 특허무효, 불공정행위로 인한 특허권 권리행사 금지 등의 피고의 반론을 제기할 뿐만 아니라, 원고가 피고의 특허권을 침해하고 있을 경 우 이에 대한 내용도 기재해서 답변함

특허침해자로 지목된 경우 대응 전략

	특허침해자로 지목된 경우의 대응 전략
비침해 또는 무효 감정서 받기	• 특허분쟁이 예견되는 경우, 추후 고의침해를 피하기 위한 보험용으로 특허감정서 업무 경력이 많은 미국 특허변호사로부터 비침해 또는 무효 감정서 받기 ※ 단, 경고장 수신 후 10개월 이상이 경과하고 소송이 제기된 후에 작성한 감정서는 고의침해를 피하기 위한 용도로 사용되기 어려움
특허권의 무효 여부 분석	• 특허권의 실재 소유자, 특허권 존속기간, 특허권 연차료 납부여부, 출원경과기록 등을 분석하여 실재 침해 여부를 확인, 특허의 무효여부 등에 대해서 분석
경고장 회신	• 상대의 특허권 침해부존재 확인의 소를 재기할지 등을 판단 • 경고장에 대해 무대응할 경우 원만한 화해보다는 특허소송으로 갈 가능성이 커짐 • 경고장을 받은 경우 전문가의 도움을 빨리 구하는 것이 유리
사내 처리 vs. 미국 변호사	• 경고장을 수신한 경우 사내 특허팀에서 침해여부에 대한 판단을 하거나 국내 변리사 사무실을 이용하여 특허침해여부나 무효여부에 대한 감정서를 받는 경우가 많음 • 이러한 감정서는 미국변호사에게 받은 것이 아니라서 추후 고의침해를 부정하기 위한 자료로는 사용될 수 없으며, 비밀유지특권(Attorney-client Privilege)이 인정되지 않기 때문에 추후 소송에 서 피고에게 불리하게 작용할 수 있음

중소기업 기술보호 핵심수칙

기술보호를 위한 관리규정을 갖추고 실시해야 한다.

기술보호 관리 규정을 제정하여 영업비밀 분류 및 취급, 종업원의 의무, 영업비밀 보관·파기, 출입자 통제 등에 관하여 정리하고 관리해야 한다.

보안관리 전담인력은 반드시 지정해야 한다.

보안담당자를 지정하여 기술보호 감사를 정기적으로 실시해야 한다.

전 직원을 대상으로 정기적인 기술보호 교육을 실시해야 한다.

반기별 또는 분기별로 정기적인 교육을 통해 기술보호 중요성을 알려야 한다.

전 직원 비밀유지서약서, 핵심직원은 전직금지서약서를 체결해야 한다.

모든 직원과 비밀유지서약서 체결, 핵심개발자 및 임원과 전직금지서약서 체결해 기술을 지켜야 한다.

핵심기술 인력이 퇴직할 경우 철저한 사후관리를 해야 한다.

인력의 퇴직 시 영업비밀 인수인계를 철저히 하고, 서류/기술정보 반납 및 파일삭제 확인서를 받고 영업비밀 준수의무 및 처벌규정을 상기시켜 주어야 한다.

중요 기술은 영업비밀로 분류하고 별도로 관리해야 한다.

기업자산(기술) 중 영업비밀을 파악하고 등급(극비/비밀/대외비)을 부여하고 표시하여 관리해야 한다.

중요서류는 별도 보관하고 접근·복제·반출은 철저히 관리해야 한다.

중요서류는 별도 잠금장치가 있는 곳에 보관하고, 자료를 임의로 복제와 반출할 수 없도록 관리번호를 부여한 후 관리해야 한다.

중요설비·장치가 설치된 곳은 통제구역으로 설정하고 관리해야 한다.

개발 및 제조설비 지역은 '출입통제구역'으로 정하고, 카메라 및 스마트폰의 반입을 금지하며 감시카메라를 설치해야 한다.

중요한 기술은 특허나 기술자료 임치로 보호해야 안전하다.

개발한 기술을 특허등록하고, 영업비밀은 기술자료 임치로 보호해야 안전하다.

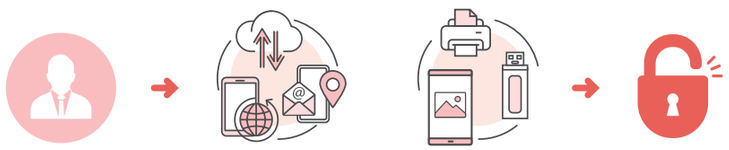
정보시스템에 대한 보안을 철저히 해야 한다.

네트워크 인증, 데이터 암호화, 비밀번호의 주기적 변경, 허가된 USB 사용하기, 기술지킴이(보안관제) 서비스를 활용해 기술자료를 지켜야 한다.

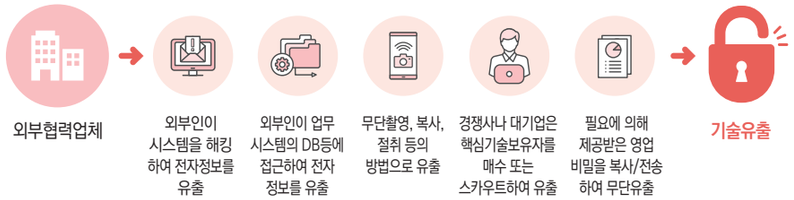
기술유출 주체 및 방법

기술유출 주체

내부인에 의한 유출



외부협력업체에 의한 유출



기술유출 방법

ON-LINE

- E-mail을 이용한 전자 문서의 전송, 웹 하드 등 P2P 사이트를 이용한 불법 공유, 메신저를 이용한 유출이 주요 이슈

OFF-LINE

- 기업의 감시망을 피해 노트북이나 휴대용 저장매체를 불법 반출하거나, 프린트나 복사물의 형태로 유출
- USB나 플래시 메모리 등 지능형 미디어를 이용한 기술유출이 증가

기술유출 경로

- 불법적인 경로뿐만 아니라 합법적인 경로로도 유출됨
- 경쟁사는 현직 임직원에 대한 금전적인 매수를 통한 인력 스카우트뿐만 아니라 산업스파이를 이용해 기술을 유출
- 첨단 기술을 확보한 기업의 거래업체를 통하여 부품 및 장비를 불법적으로 유출
- 최근에는 합법적인 인수합병을 통해 기술전수를 이유로 핵심인력을 자사로 이동시키는 등 기술 유출 경로가 점차 다양해지고 있는 추세

기술보호와 인력관리

중소기업에서 기술유출 예방을 위해 가장 힘써야 할 부분은 조직 내부의 인력관리이며, 재직기간 중 영업비밀을 관리할 수 있도록 임직원 교육 필요

채용자 관리 (신규, 경력)

- **(신규)** 도덕성, 범죄 및 개인파산 등의 법률적 이력, 입사동기 등 신상정보를 면밀히 검토
- **(경력)** 개인의 신상정보와 더불어 이전 회사의 퇴직 동기, 이전 회사에서 취급하였던 영업비밀을 서면으로 제출토록 하여 동종 기업 간 영업비밀 관련 분쟁을 사전에 예방

재직자 관리

비밀유지서약서(보안서약서)

- 입사, 교육, 부서배치, 프로젝트 투입 등의 경우에 모든 직원에게 비밀유지서약서(보안서약서)에 서명 또는 날인

  * 비밀유지서약서(보안서약서)는 분쟁시 법적 증거가 될 수 있음(업무의 범위, 신분, 기밀의 범위 등 명시)

전직/경업 금지 약정

- 재직 중 얻게 된 회사의 정보(기술, 고객, 거래처 등)를 이용하여 다른 경쟁업체에 취업하거나, 동종의 회사를 설립하지 못하도록 약정

  * 핵심 기술인력 또는 임원에 한하여 체결 가능

- 통상 전직금지약정의 인정기간은 일반적으로 6개월 내지 12개월이고 경업금지약정의 인정기간은 2~3년임

사원증 관리

- 재직자와 외부 방문객을 구분하고 출입지역에 대한 차등적 제한 필요

퇴직자 관리

- 업무 인수인계 리스트를 충실히 작성하도록 하고, 경업금지 및 비밀유지 특약이 포함된 사직서 징구

  * 영업비밀 보유자 등 핵심인력이 퇴직하고 영업비밀을 유출할 경우 관련법규에 의해 처벌받을 수 있다는 사실을 고지

- 퇴사자가 재직 시 작성한 각종 서약서나 프로젝트 투입 기록, 전자파일 등을 해당 부서 팀장 또는 중역·보안 담당 부서에서 확인하고 반드시 보존