

특정기술 · 경영정보도 보호 가능

우리나라에서 영업비밀이 본격적으로 보호되기 시작한 시점은 기존의 부정경쟁방지법에 영업비밀의 보호에 관한 내용을 추가시킨 1991년 이후이다. 특히 최근에는 대기업에서 근무하던 기술자가 대거 벤처 기업에 합류하면서 영업비밀에 대한 분쟁사례가 많아졌다.

영업비밀이란 '공공연히 알려져 있지 않고 독립된 경제적 가치를 가지는것으로 상당한 노력에 의해 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법 및 기타영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보'를 일컫는 말로 어떤 정보가 영업비밀에 해당되는지 여부는 그 정보 자체의 성질, 경쟁업체와의관계에서 그 정보가 갖는 의미 및 그 정보의 관리상태 등을 종합적으로고려해서 판단해야 한다.

영업비밀과 특허권은 몇 가지 차이점이 있다. 특허권이 자연법칙을 이용한 발명만을 대상으로 하고 있는데 비해 영업비밀은 발명뿐만 아니라 기타 유용한 정보도 대상으로 한다. 또 특허권으로 보호받으려면 정보가 공개돼야 하지만 영업비밀의 경우는 공개되지 않는다.

영업비밀과 관련된 분쟁은 종업원이 근무하던 회사를 떠날 때 자주 발생한다. 이 경우 쟁점이 되는 것은 종업원이 회사를 떠나 경쟁업체에 취업할 수 있는지, 종업원이 회사를 떠나도 영업비밀을 유지할 의무가 있는지, 만일 그렇다면 언제까지 비밀을 유지해야 하는지 등이다.

종업원이 회사를 떠나는 경우에 비밀유지 의무가 없다는 견해도 있기는하나, 있다는 견해가 우세한 듯하다. 비밀유지 의무의 유무 및 의무기간과 관련하여 대법원은 '종업원은 퇴사 후에도 영업비밀 유지의 의무가있으며 영업비밀의 사용 및 공개 금지기간은, 종업원 및 종업원이 취업한 업체의 연구능력을 감안해 문제가 된 영업비밀을 합법적으로 개발하는데 필요한 시간으로 한정된다' 라는 취지로 판시했다.(1996. 12. 23 선고 96다16605)

한편 종업원이 경쟁업체에 취업할 수 있는가 하는 문제는 헌법이 보장하는 직업선택의 자유와 연관되는 문제로서 상반된 견해가 존재하고 있다.

즉, 종업원이 경쟁업체에 취업하는 것을 금지시키지 않고서는 문제가 된영업비밀을 보호할 수 없는 상황에서 종업원이 경쟁업체 취업하지 못하도록 하는 것은 헌법상의 직업선택의 자유를 침해하는 것이 아니라는 견해가 있는 반면, 종업원이 전직한 후 회사의 영업비밀을 누설한다는 명백한 증거가 없는 한 헌법이 보장하고 있는 직업선택의 자유가 우선한다는 주장도 있다.

특허권 침해 우려되면

벤처기업의 특허 출원이 본격적으로 증가하면서 새롭게 시장에 진입하는기업의 입장에서는 자사 제품이 기존의 특허권과 충돌하는지 여부에 촉각을 곤두세운다. 이와 같이 경쟁 기업의 특허권을 침해하는 것은 아닌가 하는 우려가 있을 때 이용할 수 있는 법적 확인수단으로 권리범위확인심판이라는 것이 있다.

그 중 적극적 권리범위확인심판이란 특허권자의 입장에서 제3자가 실시하고 있는 기술이 자신의 특허발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하기 위하여 특허심판원에 청구하는 심판으로서, 법원에 침해금지청구소송을 제기하기 전에 참고자료로서 활용할 수 있다. 소극적 권리범위확인심판은 비권리자인 제3자가 자신이 실시하고 있는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하기 위하여 청구하는 심판이다.

적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판은 대상 발명의 실시상태에도 차이가 있는데, 적극적 권리범위확인심판에서는 대상 발명이과거에 실시되었거나 또는 현재 실시중인 기술이어야 하는 반면 소극적권리범위확인심판에서는 제도의 취지상 제3자가 현재 실시하고 있는 기술뿐만 아니라 사업을 구상중인 기술도 대상 발명으로 할 수 있다. 권리범위

확인심판에서 대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는 경우로는(1) 특허발명과 동일 또는 균등한 경우 (2) 특허발명의 단순한 설계변경인 경우 (3) 특허발명에 무용한 공정을 부가한 것인 경우 (4) 특허발명의 이용발명인 경우 등이 있다.

반면에 대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 경우로는 (1) 특허발명의 주요 구성요소를 결여하고 있는 경우 (2) 공지기술인 경우 (3) 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것인 경우 (4) 특허발명이 실시 불가능하거나 기재가 미흡한 경우 (5) 특허발명이 공지된 경우 (6) 특허발명의 진보성이 없는 경우 등이 있다.

권리범위확인심판과 관련하여 유의할 점은 특허권의 침해 유무를 확정짓는 것은 권리범위확인심판이 아니라 특허침해 소송이기 때문에 권리범위확인심판에서 대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 특허심판원의심결이 법원에서 확정되었다고 하더라도 특허침해소송에서는 상반된 결정이 내려질 가능성이 존재한다는 점이다.

그렇지만 현실적으로 볼 때 권리범위확인심판의 심결이 대법원에서 확정된 경우 특허침해소송에서 상반된 판결이 나올 가능성은 낮다고 보아야할 것이다.

출처 매일경제

있는 것인지 판단하는 절차다. 심사때 심사관 개인적인 수준이나 주관이 개입되면 객관성이 문제가 된다. 심사관은 일정한 객관적인 기준에 입각하여 심사를 하는데, 그 중 하나가 "신규성"이란 기준이다. 신규성이란 말 그대로 발명이 새로워야 한다는 것이다. 세상에 이미 알려져 새롭지 않은 기술에는 독점권을 부여할 수 없다는 의미이다.

지극히 당연한 얘기지만 새로움의 정도나 범위를 고려할 때 실무적으로는 그리 간단하지는 않다. 출원된 발명이 문헌으로 알려진 것이라면 전세계적으로 새로운 것인가를 따진다.

발명의 출원일 이전에 우리나라 뿐만 아니라 일본이나 러시아 등 외국에서 이미 문헌으로 발표된 적이 있다면 그 발명은 신규성이 없어 특허를 받을 수 없다.

발명자가 그 언어를 알고 이해할 수 있는지 여부는 상관없다. 문헌이 아니라 일반적으로 널리 알려져 있는 지식이거나 누구나 사용하고 있는 기술인 경우는 국내만을 기준으로 한다.

스위스에서는 치즈 만드는 기술이 누구나 알 수 있는 기술이라 하더라도 그 기술이 문헌으로 공개되지 않은 한 우리나라에서는 특허를 받을 수 있는 여지가 있다.

반대로 우리나라에서는 총각김치 만드는 법이 거의 특허를 받을 수 없다. 문헌으로 나와 있지 않더라도 누구나 알고 있는 기술이기 때문이다. 그러나 미국에서는 특허가 될 수 있다.

시기적인 기준으로는 특허청에 접수한 날짜를 기준으로 발명내용이 공개되었는지 판단한다.

특허출원을 서두르는 이유가 여기에 있다.

발명자 자신이 출원 전에 공개해도 신규성이 상실된다.

자기 발명을 스스로 공개해 놓고 자기가 출원한다 하더라도 신규성이 없어 특허를 받을 수 없다는 말이다.

여기엔 예외가 있다.

발명 기술을 논문으로 발표한 것과 박람회출품한 경우다. 이 때는 발명자가 공개했다라도 6개월 이내에 동일한 발명 기술을 특허출원하면 신규성이 상실되지 않은 것으로 간주한다. 이를 "신규성 의제"라고 한다.

출처 한국경제

발특2001/9

일반적으로 안 알려져야 '신규성' 인정

특허를 받는다는 것은 20년간 특허 발명을 독점배타적으로 사용할 수 있다는 의미이다. 독점배타권은 특허권자에게는 유익하지만 경쟁자에게는 고통스러운 것이 될 수도 있다. 따라서 특허청은 특허를 내주는데 매우 신중할 수밖에 없다.

출원인이 일단 특허출원이 가능한 발명을 특허청에 출원하면 일정한 기간이 지난 후 특허청의 심사관이 특허출원에 대해 심사를 한다. 심사관 출원된 발명이 독점권을 받을 가치가