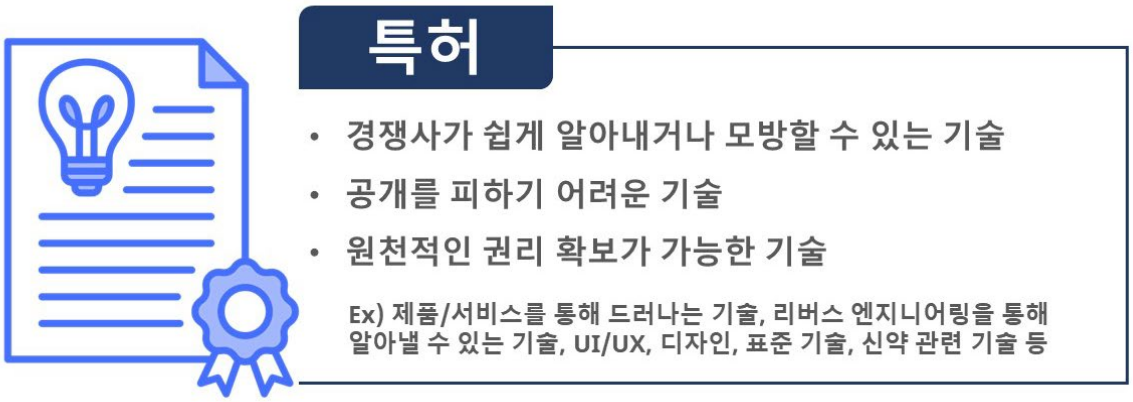
#16. 기술탈취 대응 전략 (3) – 특허와 영업비밀

안녕하세요. 길세영 변리사입니다.

지난 연구자료에 이어서, **'특허'** 보호 전략과 **'영업비밀'** 보호 전략을 각각 살펴보고, 상황에 따라 어떤 전략을 선택하는 것이 좋을지에 대해 소개해 드리겠습니다.

특허? 영업비밀?

먼저, 공개를 피하기 어려운 기술, 모방이 쉬운 기술, 원천적인 권리 확보가 가능한 기술(신약 등)은 특허로 보호하는 것이 유리합니다. 특허로 보호하기에 적합한 기술을 정리하면 다음과 같습니다.



다음으로, 공개할 필요가 없는 기술, 모방이 어려운 기술, 특허성(신규성, 진보성)은 없지만 많은 시간과 노력을 투입해서 확보한 기술은 영업비밀로 보호하는 것이 좋습니다. 영업비밀로 보호하기에 적합한 기술을 정리하면 다음과 같습니다.

영업비밀

- 경쟁사가 알아내거나 모방하기 어려운 기술
- 굳이 공개할 필요가 없는 기술
- 특허성(신규성/진보성)은 없지만 많은 시행착오를 거쳐야 비로소 알아낼 수 있는 기술(정보)

  Ex) 세부 파라미터, 조성비/혼합비, 소스코드, 영업망 정보 등

특허 보호 전략

(1) 출원일 확보

특허로 보호할 기술은 그 기술이 공개되기 전에 출원일을 확보하는 것이 중요합니다. 아마도 가장 중요한 사항이라고 이야기할 수 있습니다. 공개된 기술은, 설사 그것이 발명자 자신이 공개시킨 것이라고 해도, 특허를 받을 수 없습니다. 구제 절차가 있기는 하지만, 완전하지는 않습니다.

그래서 공개 시점까지 남은 시간이 부족하다면, 가출원(임시명세서 제출)이라도 해서 출원일을 확보해 두어야 합니다. 예를 들어, 당장 내일 투자자 미팅이 있거나 다음 주에 제품 출시가 예정된 경우에 가출원 절차를 활용할 수 있습니다.

(2) 무권리자 특허에 대한 대응

기술을 탈취한 상대방이 나보다 먼저 특허청에 출원하여 특허/디자인을 등록받는 경우도 상정할 수 있습니다. 특허를 받을 수 있는 권리는 정당한 발명자에게만 있기 때문에, 그렇지 않은 사람(즉, 무권리자)이 출원한 특허에 대해서는 정보제공/취소신청/무효심판을 청구해서 그 특허를 취소시키거나 무효시킬 수 있습니다.

(3) 직무발명 제도 활용

임직원 이직은 기술탈취가 발생하는 주요 경로 중 하나이기 때문에, 직무발명 제도를 미리 도입해서 기술탈취에 대응할 필요가 있습니다. 직무발명 규정에 마련되는 예약승계 조항에 따르면, 회사는 종업원이 발명한 기술에 대해 특허받을 수 있는 권리를 승계할 수 있고 종업원에게는 그에 상응하는 보상금을 지급하게 됩니다. 이렇듯 회사와 종업원 사이의 권리 관계가 명확하게 정해지게 됩니다. 만약 종업원이 퇴사 후에 그 직무와 관련된

특허를 단독으로 출원한다면, 회사는 그 종업원(즉, 무권리자)이 출원한 특허에 대해서는 정보제공/취소신청/무효심판을 청구해서 그 특허를 취소시키거나 무효시킬 수 있습니다.

영업비밀 보호 전략

(1) 영업비밀 인정 기준

법과 판례에서 정하는 요건만 만족하면 특별한 신청을 하지 않아도 영업비밀로 인정받을 수 있습니다. 영업비밀로 인정받으려면 '비공지성', '경제적 유용성' 및 '비밀관리성'을 모두 만족해야 합니다.

먼저, '비공지성'을 인정받기 위해서는 특허나 논문으로 공표하지 않아야 하고, 인터넷 매체나 콘퍼런스에서 공개하는 것도 주의해야 합니다. 실제로 다른 사람들에게 알려지지 않았다고 하더라도, 불특정 다수가 그 정보에 자유롭게 접근할 수 있는 상태가 만들어지지 않게 해야 합니다.

다음으로, '경제적 유용성'은 대부분의 경우에 어렵지 않게 인정받을 수 있습니다. 분쟁의 대상이 될 정도로 중요한 정보라면 어떤 식으로든 경제적 유용성을 가질 가능성이 높기 때문이라고 할 수 있습니다.

실제 분쟁 사례에서 가장 중요한 요건은 '비밀관리성'이라고 할 수 있습니다. 최근 '비밀관리성'을 인정받을 수 있는 요건이 완화되기도 했고, 스타트업/중소기업과 같은 소규모 기업에서는 파일 권한 부여, 비밀번호 설정 등 최소 수준의 비밀 관리 노력을 기울이는 것으로 비밀관리성을 인정받을 수 있으니, 이 정도의 관리 체계는 지금 당장 만드셔야 하겠습니다.

(2) 영업비밀 원본증명서비스

영업비밀보호센터에서 운영하는 '영업비밀 원본증명서비스'를 이용하실 수도 있습니다. 영업비밀이 기재된 문서나 기타 자료를 등록하면, 해당 영업비밀의 존재, 원본 보유자, 보유시점 등을 입증할 수 있으니, 분쟁을 예방하거나 분쟁에서 이기기 위한 수단으로 활용할 수 있습니다. 참고로, 모든 형태의 전자파일을 지원하고, 이렇게 제출된 자료는 해시값으로 암호화되어 안전하게 저장됩니다.

맺음말

고도한 기술은 특허로 보호하고 그렇지 않은 기술은 특허를 받을 수 없으니 영업비밀로 취급하는 방식으로 기술을 관리하는 경우가 종종 발견됩니다만, 이런 관리 방식은 틀린 방식이고 기술탈취에 효과적으로 대응하기 어려운 방식입니다.

'특허'와 '영업비밀'을 가르는 가장 중요한 기준은 '공개'입니다. 시간이 지남에 따라 공개를 피하기 어려운 기술은 '특허'로 보호하는 것이 적절하고, 굳이 공개할 필요가 없고 앞으로도 계속해서 비밀로 관리할 수 있는 기술은 '영업비밀'로 보호하는 것이 적절합니다.

본 자료에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 특허법인 세움의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 의견을 드리는 것이 아님을 알려 드립니다. Copyright ©2024 SEUM IP

길세영 변리사
Patent Attorney / Partner
sygil@seumip.com