

특허침해시 민사소송절차(가처분신청절차)와 판결예

특허침해시 상대방에게 민사소송할 수 있는 절차를 요약해보았습니다. 이는 일반적인 것으로 경우에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 특허침해자

특허를 침해하는 자는 침해품의 생산자, 판매자, 사용자, 대여자, 수입,수출하는 자, 전시하는 자 등입니다. 이들이 서로 다른 주체라 하더라도 각각은 모두 침해자가 됩니다. 단 한 번의 생산이나 판매를 하더라도 특허권 침해에 해당되며, 예를 들어 판매자가 생산자로부터 침해품인지 모르고 정당하게 대가를 지불하고 구입한 물품을 다시 판매한 경우라도 이는 특허권 침해를 구성하게 됩니다.

그러나, 소비자가 침해품을 구입하여 개인적으로 사용하는 것은 침해가 될 수 없습니다. 이점은 실용신안권과 이들의 전용실시권에 대해서도 마찬가지입니다.

2. 권리자

특허권 침해에 대해서 금지청구, 손해배상청구, 가처분신청 등 권리를 행사할 수 있는 자는 특허권자와 전용실시권자입니다. 만약 특허권을 두 사람 이상이 공유하는 경우 그 중의 어느 한사람은 특허권침해금지를 청구할 수 있습니다.

그러나, 통상실시권자는 그 법적성질이 채권적권리에 해당한다고 보아 금지청구권을 행사할 수 없습니다.

3. 특허 침해 확인

특허권을 행사하기 위해서는 먼저 침해품이 특허발명의 보호범위 내에 속하는지를 판단하여야만 합니다. 특허권의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해지므로 여기에 기재된 발명과 침해품을 상호 대비하여 침해여부를 판단합니다.

원칙적으로 침해품이 특허청구범위 기재된 특허발명의 구성요소를 모두 가지고 있어야만 침해로 인정됩니다(All elements rule). 그러나, 특허발명의 보호범위는 획일적으로 결정되는 것은 아니며 공지기술과 출원심사 과정을 참작하여 결정됩니다.

4. 경고장 발송

침해품을 분석한 결과 침해로 인정되면 곧 바로 민·형사상 조치를 강구할 수도 있지만, 대부분은 그러한 침해사실을 상대방에게 서면으로 경고하여 침해행위를 중단할 것을 요구하는 것이 일반적입니다.

이러한 경고장은 특허권자 또는 전용실시권자 명의로 발송되어야 하며, 침해품의 제조와 판매중지 그리고 수량 및 금액 등을 제시할 것과 이를 위한 협상 방안에 대한 내용이 포함될 수 있습니다. 다만, 실용신안의 경우에는 기술평가를 거쳐 등록유지결정을 받은 후 결정서등본을 첨부하여 경고하여야만 합니다.

5. 소송 제기 결정

침해자에 대해 경고장을 발송한 후 아무런 응답이 없을 경우 본격적으로 민·형사상의 구제조치를 취하게 됩니다.

이때, 권리자는 특허권 침해금지청구 또는 손해배상청구소송을 제기하여 침해본안을 다룰 수 있으나 일반적으로는 신속한 구제를 위해 특허권침해금지가처분신청을 하는 예가 많습니다.

6. 가처분 신청

현재 특허권에 대한 침해가 이루어지고 있는 상태에서 본안소송의 확정을 기다린다면 특허권의 독점성이 파괴되고 권리자가 경제적으로 심각한 타격을 받을 위험에 빠진 경우 신속하게 침해를 정지시키거나 예방을 명하는 가처분을 신청하게 됩니다.

특허침해금지가처분결정에 따라 침해자는 제품의 제조 또는 판매를 할 수 없게 되므로 그 효력이 막강하여 사실상 가처분단계에서 분쟁이 종결되는 경우가 많습니다.

<가처분>

채권자가 금전채권이 아닌 특정계쟁물에 관하여 청구권을 가지고 있을 때 판결이 확정되어 그 강제집행시까지 방치하면 그 계쟁물이 처분되거나 멸실되는 등 법률적 사실적 변경이 생기는 것을 방지하고자 판결을 받기 전에 그 계쟁물의 현상변경을 금지시키는 집행보전제도로써 그 방법은 천태만상이므로 가처분의 형식도 일정하지 않으나, 일반적으로는 처분행위를 금지하는 처분금지가처분과 점유 이전행위를 금지하는 점유이전금지가처분이 있습니다. 또한 당사자간에 현재 다툼이 있는 권리관계 또는 법률관계가 존재하고 그에 대한 확정판결이 있기까지 현상의 진행을 그대로 방치한다면 권리자가 현저한 손해를 입거나 목적을 달성하기 어려운 경우에 잠정적으로 임시의 조치를 행하는 보전제도로써 예컨대 건물의 명도청구권을 본안의 권리로 가지고 있는 자에게 임시로 그 건물 점유자의 지위를 준다든지, 해고의 무효를 주장하는 자에게 임금의 계속 지급을 명하는 따위의 가처분을 할 수 있습니다.

7. 가처분 관할

가처분의 관할은 본안소송의 관할법원에 전속하게 됩니다. 가처분은 본안이 계속되기 전에도 신청할 수 있으므로 본안이 계속되기 전에는 본안이 계속할 1심법원이 관할하고, 본안이 항소심에 계류중이라면 항소심 법원이 관할 법원이 됩니다. 만약 본안이 대법원 상고심에 계류중이라면 그 사건의 1심법원이 관할하게 됩니다.

또한, 특허권 침해행위가 임박하여 지체할 시간적 여유가 없어 본안의 관할 법원에서 처리할 경우 가처분의 목적을 달성하기 어려운 경우에는 침해품의 소재지를 관할하는 지방법원이 관할이 될 수 있습니다.

8. 소명자료

가처분신청시에는 피보전권리인 특허권, 실용신안권에 관한 등록원부, 공보 등을 첨부하고, 가처분을 구하는 침해품의 설계도, 사진과 함께 특허발명과 의 대비를 통해 침해사실을 명확하게 소명하여야 합니다.

동시에, 침해수량, 침해로 인한 손실액, 시장조사 보고서 등을 첨부하여 가처분의 필요성을 밝혀야 합니다. 그 외에도 가급적 가처분신청시에는 필요한 모든 소명자료를 첨부하는 것이 바람직합니다.

9. 감정자료

침해금지가처분 결정의 경우 침해자는 사업상 돌이킬 수 없는 피해를 입을 수 있고 또한 침해여부의 판단은 기술적이고 전문적일 뿐만 아니라 공지기술, 출원경과, 선사용권, 실시권 등 여러 가지 사정에 따라 달라질 수 있으므로 그 심리과정에 피신청인이 침해자의 참여가 필수적입니다.

따라서, 가처분이 신청되면 법원은 심문기일을 지정해 신청인과 피신청인을 불러 심문절차를 가지게 됩니다. 최초 심문기일에서 권리자는 명확한 소명자료로 침해사실을 밝히는 것이 중요하며 침해자가 이를 번복할 만한 자료를 제시하지 못하면 가처분결정이 내려지게 됩니다. 심문절차는 통상 2-3회 진행될 수 있습니다.

10. 심문자료

심문절차에서 특허권 침해사실에 대한 소명이 확실하고 침해자가 제출한 자료가 이를 번복하기 어려운 경우에 법원은 결정으로 가처분을 명하게 됩니다.

11. 가처분 결정

가처분 심문절차에서 만약 침해사실에 대한 충분한 소명자료가 없거나 침해자가 제시한 자료에 대해서도 이유가 있다고 인정되면 구두변론을 열거나 본안소송과 동시에 진행하게 됩니다.

이와 같이 가처분이 변론을 거친 경우에 법원은 판결로써 가처분명령을 발하게 됩니다.

12. 판결

가처분 심문절차에서 만약 침해사실에 대한 충분한 소명자료가 없거나 침해자가 제시한 자료에 대해서도 이유가 있다고 인정되면 구두변론을 열거나 본안소송과 동시에 진행하게 됩니다. 이와 같이 가처분이 변론을 거친 경우에 법원은 판결로써 가처분명령을 발하게 됩니다.

13. 공탁

가처분이 변론을 거치냐의 여부와 상관없이 법원은 일정한 담보금을 공탁하는 조건으로 가처분 명령을 내릴 수 있습니다.

이에 대해 신청인은 공탁금을 납부하거나 공탁금 대신에 보증보험에 가입하여 이를 이용할 수 있는데 이때에는 가처분 신청이유란에 그 취지를 기재합니다.

14. 가처분명령집행

가처분명령의 집행은 결정을 선고하거나 또는 신청인에게 이를 송달한 날로부터 14일 이내에 이루어져야 합니다.

가처분의 집행을 위한 채무명의를 가처분결정 또는 판결정본이 되며 따로 집행문을 부여받을 필요없이 그 정본을 집행관에게 교부하여 집행을 위임하면 됩니다.

가처분집행시에는 집행관과 함께 참석하여 집행여부를 꼼꼼히 확인하고 추후를 위해 사진 촬영을 해두는 것이 좋습니다.

15. 가처분결정에 대한 이의신청

변론을 거치지 않고 가처분을 명한 결정 또는 명령에 대해 피신청인은 이의신청을 제기할 수 있고, 이의신청이 있으면 가처분법원은 당사자를 소환하여 변론을 한 후 심리하여 그 가압류의 전부나 일부의 인가, 변경 또는 취소를 선고하게 됩니다. 그러나, 이러한 이의신청이 있다고 하여 가처분의 집행이

정지되는 것은 아닙니다.

이외에, 가처분명령에 대한 불복방법은 제소명령신청, 사정변경에 의한 가압류취소신청 등이 있습니다. 물론, 가처분이 변론을 거쳐 판결로 종결된 경우에는 상급법원에 항소하면 됩니다.

[자료참조 : <http://www.philonzi.com/>]

그리고 다음은 최근 판례를 살펴보면서 상호간의 침해관계를 살펴보고자 한다.

【판례번호】 민사(특허) 2004.09.23. 대법원 2002다60610 판결 (손해배상(기))

【판시사항】

【PD1441】 피고 제품의 구성요소들은 선행발명 1, 2의 구성들을 단순히 한 데 모아놓은 것에 지나지 아니할 뿐만 아니라 그 작용효과에 있어서도 현저한 효과가 있다고 할 수 없어, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있는 정도이므로, 피고 제품은 이 사건 특허발명과 대비할 필요도 없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

【TD7134】 원고의 이 사건 이동식교각의 생산·판매에는 특허출원으로 공개된 기술 이외의 다른 설계정보 및 생산방법 등의 기술상의 정보가 있을 여지가 없어 보이고(피고가 원고의 설계도면을 그대로 이용하였다는 증거도 없다.), 이는 원고가 그 직원들에게 이동식교각의 제작·생산 등에 관한 제반사항을 비밀로 할 것을 요구하고 그들로부터 동일한 내용의 각서를 작성받았다고 하여 달라지는 것은 아니라 할 것이다.

【원고, 피상고인 겸 상고인】 주식회사 동양엔지니어링
소송대리인 법무법인 희망 담당변호사 정해남 외 4인

【피고, 상고인 겸 피상고인】 강인상
소송대리인 변호사 임채국

【원심판결】

수원지법 2002. 9. 18. 선고 2000나16975 판결

【주 문】

원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 수원지방법원 본

원 합의부로 환송한다.

원고의 상고를 기각한다.

【이 유】

상고이유를 본다.

1. 특허권침해 여부에 대한 판단

가. 원심의 판단

원심판결 이유에 의하면, 원심은 원고가 전용실시권자인 이 사건 특허발명(특허번호 111793호)은 그 판시와 같은 각 구성요소로 이루어져 있는데, 이 사건 특허발명의 구성요소와 피고가 제작한 이동식교각(이하 '피고 제품'이라 한다)의 구성요소들 중 경사부와 수평부로 이루어진 본체, 주바퀴의 높이조절장치, 보조다리, 컨테이너 연결발판 등은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공개된 일본국 공개특허공보 평2-95624호(1990. 4. 6.)에 기재된 기술(이하 '선행발명 1'이라 한다)과 일본국 공개실용신안공보 평2-105925호(1990. 8. 23.)에 기재된 기술(이하 '선행발명 2'라 한다)을 채택·결합함으로써 용이하게 발명할 수 있는 공지의 기술들에 속하므로, 이 사건 특허발명과 피고의 제품 구성은 모두 이 사건 특허발명의 출원 이전에 공지·공용된 기술로서 이들 기술을 결합·실시한 것만으로는 새로운 기술을 창출한 것으로 볼 수 없어 신규성이 있다 할 수 없고, 따라서 이 사건 특허권의 권리범위가 위 공지된 피고 제품의 구성요소에게까지 미친다고 할 수 없으므로, 원고의 특허권은 침해되지 않았다는 취지로 판단하였다.

나. 원고의 상고에 대한 판단

기록에 의하면, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)은 이탈방지용 안전고리와 이동보조바퀴가 있고 높이가 조절용 장치가 유압장치로 설치된 반면에, 선행발명 1은 이탈방지용 안전고리와 보조바퀴가 없고 높이가 조절용 장치가 기계식 장치로 설치되어 있으며, 선행발명 2는 이탈방지용 안전고리가 없고 높이가 조절용 장치가 기계식 장치로 설치되어 있는 점에서 차이가 있어 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1 또는 선행발명 2와 동일하다고 할 수 없다.

따라서 이 사건 제1항 발명 및 이 사건 제1항 발명을 부가·한정하는 종속항인 이 사건 특허청구범위 제2항의 신규성을 부정할 수 없음에도 불구하고 이 사건 특허발명이 신규성이 없다는 이유로 그 권리범위를 인정하지 아니한 원심은 잘못이다.

그러나 어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야

에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다(대법원 2001. 10. 30. 선고 [99후710](#) 판결 참조).

위 법리와 기록에 의하면, 주바퀴와 이동바퀴(이하 '구성요소 1'이라 한다), 진입발판과 연결발판(이하 '구성요소 2'라 한다), 회전축과 스크류회전축으로 구성되는 기계식 높이 조절장치(이하 '구성요소 3'이라 한다) 및 지게차 포크 삽입용 요홈(이하 '구성요소 4'라 한다)으로 구성된 피고 제품의 구성요소 1은 선행발명 2의 플레이트 하단에 설치된 바퀴 및 대차 하부에 설치된 바퀴와 그 구성 및 작용효과가 동일하고, 구성요소 2는 선행발명 1의 지상부(리프팅부)와 플랩의 구성과 대응되며, 다만 피고 제품의 진입발판과 연결발판은 두 개로 분할되어 있음에 반해 선행발명 1의 지상부와 플랩은 일체형으로 구성된 미세한 차이가 있으나, 이러한 차이는 작용효과에 영향이 없는 단순한 형상변경에 불과하고, 구성요소 3은 선행발명 2의 핸들손잡이, 스크류회전축 및 스크류너트 구성으로 이루어진 승하강수단과 그 구성 및 작용효과가 동일하며, 구성요소 4는 선행발명 1, 2에는 그에 상응하는 구성이 나타나 있지는 않으나 바퀴가 달린 이동식 도크를 이동시킨다는 것은 도크를 밀거나 당기는 것을 의미한다 할 것이고 그와 같은 외력을 전달하기 위해 도크 본체에 돌기, 환형의 고리 또는 피고 제품과 같은 요홈을 형성하는 구성 등은 그 기술분야에서의 주지관용수단에 불과하므로, 피고 제품의 구성요소들은 선행발명 1, 2의 구성들을 단순히 한데 모아놓은 것에 지나지 아닐 뿐만 아니라 그 작용효과에 있어서도 현저한 효과가 있다고 할 수 없어, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있는 정도이므로, 피고 제품은 이 사건 특허발명과 대비할 필요도 없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

그렇다면 피고 제품이 이 사건 특허권을 침해하지 아니하였다고 판단한 원심은 그 결론에 있어서 정당하므로, 이 부분에 관한 원고의 상고이유의 주장은 이유 없다.

2. 영업비밀침해 여부에 대한 판단

가. 원심의 판단

원심판결 이유에 의하면, 원심은, 그 채용 증거를 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 원고가 설계실장인 이창욱으로부터 퇴사 직전인 1997. 6. 27. 원고가 제작하고 있는 이동식교각에 대한 제반사항을 경쟁회사나 다른 사람에게 누설하지 않을 뿐만 아니라 그 개발, 제작, 생산 등에 대해 누

설은 물론, 간접지원도 하지 않겠다는 각서를 받은 것은 물론, 김현철, 이범정의 경우 입사 당시 원고와 같은 업종을 개발하거나 제작, 생산, 영업 등을 하지 않겠다는 취지의 각서를 받은 점, 비록 위 취업각서가 그 시간·장소적 범위의 제한이 없어 위 김현철 등의 직업선택의 자유를 과도하게 제한한 것으로 볼 여지가 없는 것은 아니나 원고 입장에서는 이로써 이동식교각의 생산·판매와 관련하여 일정한 정보의 비밀유지성을 분명히 한 점, 1997. 당시 국내에서는 원고가 거의 독점적으로 이 사건 이동식교각을 제작 판매하고 있었던 점 등을 종합하면, 이 사건 이동식교각에 대한 설계도면 등 생산방법에 관한 기술상의 정보는 비밀로 유지 관리되고 있었고 제3자도 그 비밀성을 인식하였거나 인식할 수 있었다고 인정되고, 또한 피고는 1997. 5.까지만 하더라도 이동식교각의 제작과는 관계없는 업무를 하였던 점, 피고가 원고의 사원으로 각 이 사건 이동식교각의 설계, 영업, 생산, 부품 등 구매를 맡고 있던 이창욱 등 직원들을 원고로부터 퇴사도 하기 전인 1997. 6. 고용하여 이동식교각의 제작 판매를 맡겼고, 현재도 그들 중 일부가 피고가 운영하는 업체에서 이동식교각을 제작하는 일에 계속 관여하고 있는 점, 피고가 이 사건 이동식교각의 제작에 필요한 설비도 갖추지 않은 상태에서 1997. 6.경 그 제작에 착수하여 불과 몇 개월 지나지 않은 1997. 9. 이동식교각을 제작하여 판매를 시작한 점, 피고가 제작한 이동식교각은 승하강장치나 보조다리, 또는 진입발판 등에서 원고의 이동식교각과 차이가 있으나 이는 동종업계에서 쉽게 대체할 수 있는 기술변경에 불과하고 원고의 특허권을 의식하여 이를 우회하기 위한 변형으로 보이는 점, 실제로 피고가 선전물이나 안내문을 제작하는 데 있어서도 원고의 제품사진을 사용한 점등을 종합하면, 피고가 원고의 설계도면 등의 정보를 이용하지 않고서는 이동식교각과 관련 있는 제품을 생산한 경험도 없이 그 생산을 위한 어떠한 연구나 투자도 하지 않고 이 사건에서와 같이 불과 3개월의 기간 동안에 생산설비를 갖추어 이동식교각을 생산하기는 거의 불가능하였다 할 것이고, 따라서 비록 이동식교각의 작동원리나 구성이 특허출원으로 공지되었다 하더라도 구체적인 원고의 설계도면 등 생산방법에 대한 기술상의 정보는 1997. 6.경에는 일반적으로 입수될 수 없는 것으로 비공지성이 인정된다 할 것이며, 그 경제성도 인정된다 할 것이어서, 이는 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조제2호가 규정하는 영업비밀에 해당한다고 할 것이니, 피고는 위와 같은 영업비밀을 '계약관계 등에 의하여 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자'인 이창욱 등을 고용하여 이를 취득하고 원고의 제품과 동일 또는 유사한 이동식도크를 제작·판매하였다 할 것이

므로, 피고는 원고에게 위 영업비밀 침해로 인한 손해를 배상할 의무가 있다고 판단하였다.

나. 피고의 상고에 대한 판단

부정경쟁방지법 제2조제2호의 영업비밀이라 함은 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법·판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다 할 것이고(대법원 1998. 11. 10. 선고 [98다45751](#) 판결 참조), 여기서 공연히 알려져 있지 아니하다고 함은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말하고, 보유자가 비밀로서 관리하고 있다고 하더라도 당해 정보의 내용이 이미 일반적으로 알려져 있을 때에는 영업비밀이라고 할 수 없다.

한편, 특허출원을 하기 위한 특허출원서에는 발명의 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 하고, 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 하며, 특허청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 그 구성에 없어서는 아니되는 사항을 기재하여야 하므로(특허법 제42조제2항, 제3항, 제4항 참조), 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 공개된 자료를 보고 실시할 수 있다 할 것이니, 특허출원된 발명에 대하여 영업비밀을 주장하는 자로서는 그 특허출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장·입증하여야 할 것이다.

위 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 원고는 고승은이 1993. 11. 4. 특허출원하여 1997. 2. 5. 등록한 "이동식교각"에 관한 특허권(특허번호 제111793호)의 전용실시권자로서 위 특허출원과 동일한 이 사건 이동식교각을 제작·생산하고 있으므로, 원고의 이동식교각에 관한 제조기술 자체는 특허출원으로 인하여 이미 공개되었다고 할 것이어서 그 비밀성을 상실하였다고 할 것이고, 나아가 이 사건 이동식교각은 그 기술 구성이 비교적 단순하고 복잡하지 않아 그 공개된 특허공보의 기재와 도면을 보고 육안으로 그 기술구성이 쉽게 파악되고, 그 규격이나 재질, 부품 및 가공방법 등에서 특수성을 찾기 어려운 사실, 일반적인 이동식교각은 이미 오래전부터 독일의 슈라데나 미국의 카퍼로이, 맥라이너사 등에 의해 제작·판매되고 있었을 뿐만 아니라 국내에서도 하나산업, 화인엔지니어링, 성산기계 등의 여러 업체에서 제작·판매되고 있었으며, 피고가 스카우트해 온 원고의 직원 중 이창욱은 원고 회사에서

2개월 남짓 설계실장으로 근무했고 나머지 직원들도 1년 남짓 근무한 정도였으므로 이동식교각 기술 취득에 많은 시간과 노력이 든다고 볼 수 없어 피고가 동종업계의 다른 기술자들을 채용하였다도 비교적 단기간에 공지된 기술로부터 피고 제품을 제작할 수 있었을 것으로 보이므로, 위와 같은 이동식교각 기술에 대한 내용과 난이도, 동종 제품의 거래현황, 경쟁자나 다른 기술자들이 역설계(도면) 등의 공정한 방법을 통해 그 기술정보를 취득하는 데 필요한 시간 등 기록에 나타난 사정을 종합하면, 원고의 이 사건 이동식교각의 생산·판매에는 특허출원으로 공개된 기술 이외의 다른 설계정보 및 생산방법 등의 기술상의 정보가 있을 여지가 없어 보이고(피고가 원고의 설계도면을 그대로 이용하였다는 증거도 없다.), 이는 원고가 그 직원들에게 이동식교각의 제작·생산 등에 관한 제반사항을 비밀로 할 것을 요구하고 그들로부터 동일한 내용의 각서를 작성받았다고 하여 달라지는 것은 아니라 할 것이다.

그럼에도 불구하고, 원심은 원고가 이 사건 특허출원으로 공개된 제조기술 이외의 영업비밀로 주장하는 기술상 정보가 구체적으로 무엇인지 특정·밝히지 아니한 채 만연히 이동식교각에 대한 생산방법에 대한 정보를 영업비밀이라고 인정·판단하고 말았으니, 원심판결에는 부정경쟁방지법상의 영업비밀에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 않은 위법이 있고, 이 점을 지적하는 피고의 상고이유의 주장은 이유 있다.

다. 원고의 상고에 대한 판단

원고의 상고이유는, 피고에게 영업비밀 침해로 인한 손해배상책임이 있음을 전제로 하여 피고의 제품판매로 인한 원고의 제품 가격 감소로 인한 손해와 피고로 인하여 판매하지 못한 판매량 감소로 인한 손해를 합산하여 손해액을 산정하여야 하는데 원심은 피고의 이익액을 원고의 손해액으로 추정하였으므로 손해배상액의 산정에 있어서 심리미진 등의 위법이 있다는 것이나, 위에서 본 바와 같은 이유로 피고에게 영업비밀 침해를 인정한 원심판결을 파기하는 이상 이와 다른 전제에 선 원고의 상고이유는 나아가 판단할 필요 없이 받아들일 수 없다.

3. 결 론

그러므로 피고의 나머지 상고이유에 대하여 판단할 필요 없이 원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하여 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하고, 원고의 상고는 이유 없어 기각하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 윤재식(재판장) 대법관 이용우 대법관 이규홍(주심) 대법관 김영란