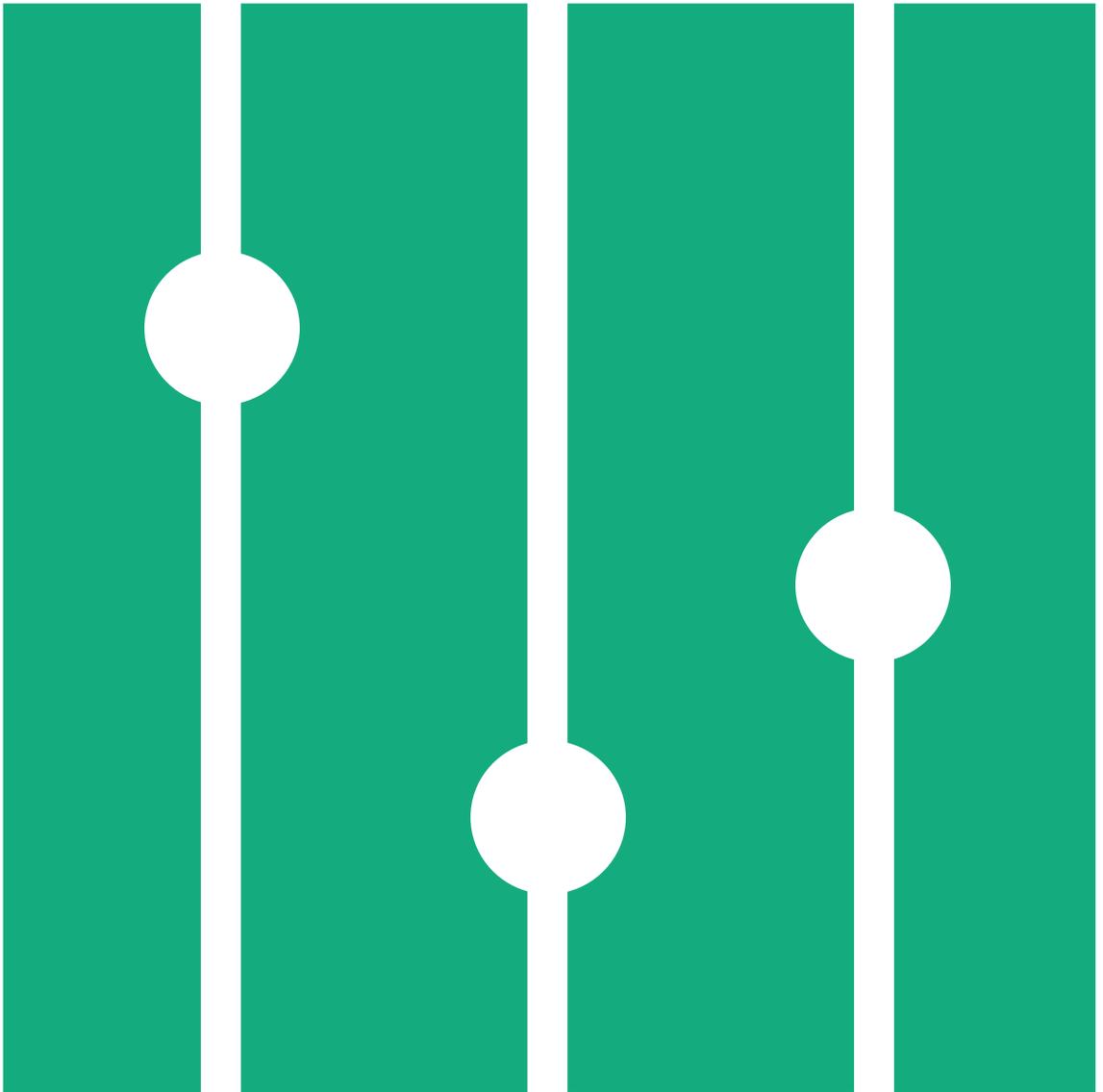


스타트업 기술 탈취, 예방부터 대응까지



스타트업 기술 탈취, 예방부터 대응까지

양 건, 정지용, 김동현



양 건

대한민국 변리사
대한민국 기업·기술가치평가사
연세대학교 생명공학과 졸업
現 특허법인 아주 파트너 변리사
現 하남스타트업캠퍼스 멘토링 프로그램 자문위원
現 한국중소기업발전협회 제2기 엔젤투자위원회 심사(평가)위원



정 지 용

대한민국 변호사
대한민국 변리사
미국 일리노이 어바나 샴페인 생화학공학과 졸업
건국대 법학전문대학원 졸업
現 법무법인 김장리 스타트업 대응팀
지식재산권, 부정경쟁행위금지 관련 소송 다수 수행



김 동 현

대한민국 변호사
대한민국 전기산업기사
연세대학교 토목공학과 졸업
건국대학교 법학전문대학원 졸업
現 법무법인 김장리 스타트업 대응팀

기술과 산업이 고도화되면서 M&A나 협업이 일상화되고 있는 오늘날, 기업 간에 상생 협력하는 경우도 많지만, 때로는 그 과정에서 기술 탈취와 같은 논란이 벌어지기도 합니다. 스타트업은 인력이나 자금이 현격히 부족하기 때문에 상대가 마음 먹고 기술을 탈취하려 하면 막아내기 어려운 점이 있습니다. 특히 상대가 대기업인 경우는 더욱 그렇습니다. 하지만 상대 기업 입장에서 법률 분쟁으로 인해 제품의 출시 및 판매 일정이 영향을 받거나, 기업 이미지가 실추되는 등 부담이 전혀 없는 것은 아닙니다. 따라서 단단한 국방력으로 강대국 사이에서 중립국 지위를 지켜낸 스위스처럼, 스타트업도 시간과 비용을 투자하여 특허 등 여러 방비책을 미리 구비한다면, 기술 탈취에 대한 부담감 증대를 통해 상대 기업의 기술 탈취 행위를 미연에 방지할 수 있고, 설령 분쟁이 발생하더라도 좀 더 유리한 고지를 차지할 수 있을 것입니다. 이에, 스타트업얼라이언스는 전문가 세 분께 기술 탈취 문제의 예방부터 대응까지, 그 해답을 구해보았습니다.

목차 Table of Contents

1장	스타트업 기술 탈취, 어떻게 예방해야 할까?	06
	-특허법인 아주 양 건 변리사	
	1-1. 기술 탈취가 무엇인가요?	08
	(1) 기술 탈취의 의미 및 대상	
	(2) 기술 탈취의 유형	
	(3) 기술 탈취로 인한 피해 현황	
	1-2. 국가에서 마련한 기술 탈취 예방·방지 방법은 없나요?	12
	(1) 중소기업 기술보호 지원에 관한 법률	
	(2) 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률	
	(3) 하도급거래 공정화에 관한 법률	
	(4) 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률	
	1-3. 스타트업 입장에서 보다 적극적으로 기술 탈취를 예방·방지할 수 있는 방법은 없나요?	15
	(1) 지식재산권 확보를 통한 방안	
	(2) 영업비밀 관리를 통한 방안	
	1-4. 기술 탈취를 예방·방지하기 위해 비용을 절감할 수 있는 방법은 없나요?	19
	(1) 기술 탈취 예방을 위한 국가지원사업 현황	
	(2) 지식재산권 확보를 위한 지원사업 현황	
	(3) 영업비밀 관리를 위한 국가지원사업 현황	

2장	스타트업 기술 탈취, 어떻게 대응해야 할까?	22
	- 법무법인 김장리 정지용, 김동현 변호사	
2-1.	기술 탈취를 당했습니다. 특허권은 있는데 어떻게 대응해야 하나요?	25
	(1) 민사상 대응 방법	
	(2) 행정상 대응 방법 - 적극적 권리범위 확인심판	
	(3) 형사상 대응 방법 - 침해죄 고소	
2-2.	특허권이 없다면 대응할 방법이 없나요?	30
	(1) 특허 보상금 청구권	
	(2) 부정경쟁방지 및 영업비밀에 대한 보호 (부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률)	
	(3) 기술자료 요구 금지 (하도급거래 공정화에 관한 법률)	
	(4) 상생협력법에 의한 보호	
2-3.	저희 회사가 특허권을 침해했다는 경고장을 받았어요. 어떻게 하죠?	33
	(1) 소극적 권리범위 확인 심판	
	(2) 특허 무효 심판	
2-4.	분쟁을 조금이라도 더 유리하게 이끌어 가려면 평소에 어떤 준비를 해 두어야 하나요?	35
	(1) 기밀자료의 표시 및 관리	
	(2) 기록의 생활화	
	(3) 급할수록 돌아가라, NDA	
참고문헌		38

01.

스타트업 기술 탈취, 어떻게 예방해야 할까?

1-1 기술 탈취가 무엇인가요?

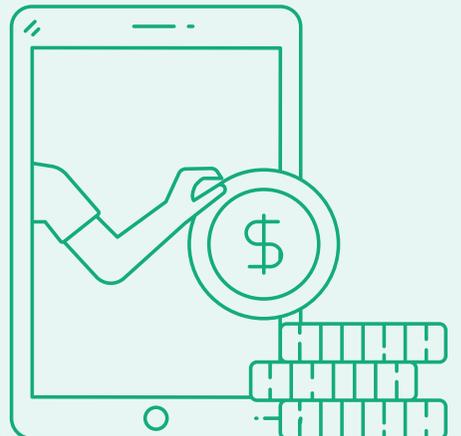
1-2 국가에서 마련한 기술 탈취 예방·방지 방법은 없나요?

1-3 스타트업 입장에서 보다 적극적으로 기술 탈취를 예방·방지할 수 있는 방법은 없나요?

1-4 기술 탈취를 예방·방지하기 위해 비용을 절감할 수 있는 방법은 없나요?

스타트업 기술 탈취, 어떻게 예방해야 할까?

최근 카카오VX와 스마트스코어, 포스코건설과 스카이텍, LG생활건강과 프링커코리아, 롯데헬스케어와 알고케어 등 기술 탈취로 인한 논란이 지속적으로 발생되고 있습니다. 또한 대기업이 스타트업이 보유한 기술을 탈취한 경우, 대기업 입장에서는 하도급 관계 또는 자본력의 차이 등을 바탕으로 기술 탈취가 용이한 반면, 스타트업의 입장에서는 침해사실 및 손해액 산정 관련 입증이 용이치 않아 스타트업 간의 기술 탈취보다 피해가 더 크게 발생합니다. 따라서 스타트업은 기술 탈취가 이루어진 이후의 대응을 고려하는 것보다는 기술 탈취가 이루어지지 않도록 사전에 예방하는 것이 중요합니다.



1-1

“ 기술 탈취가 무엇인가요?

(1) 기술 탈취의 의의 및 대상

대부분의 사람들은 기술 탈취에 대해서 대기업이 거래상 지위를 이용한 소위 ‘갑질’의 형태로 스타트업에게 핵심기술을 요구하는 일련의 행위들로 보고 있습니다. 그러나 기술 탈취의 문제는 대기업과 스타트업 사이만의 문제가 아닙니다. 스타트업 간 또는 대기업 간에도 빈번히 일어나고 있는 기술의 편취, 유출, 유용 등도 기술 탈취의 범주로 포함시켜 해석하는 것이 바람직합니다. 기술 탈취를 방지하기 위한 방안들은 대기업과 스타트업 간의 기술 탈취 뿐만 아니라, 스타트업 간 또는 대기업 간의 기술 탈취(기술의 편취, 유출, 유용 등)에도 동일하게 적용될 수 있습니다. 이에, 이 글에서는 대기업과 스타트업, 스타트업과 스타트업, 대기업과 대기업 간의 기술 탈취가 어떠한 방식으로 이루어지고, 이를 어떻게 예방할 수 있는지에 대해서 다루고자 합니다.

(2) 기술 탈취의 유형

기술 탈취의 경우, 구체적인 사례들을 살펴보면 사실관계 등에서 전부 상이한 것으로 인식될 수 있습니다. 그러나 기술 탈취 사례들은 공통점 또는 유사점에 따라 크게 4가지 유형으로 나뉘는데, 세부 유형은 보다 상세하게 구분 가능하며 그 대표적인 유형은 다음과 같습니다.

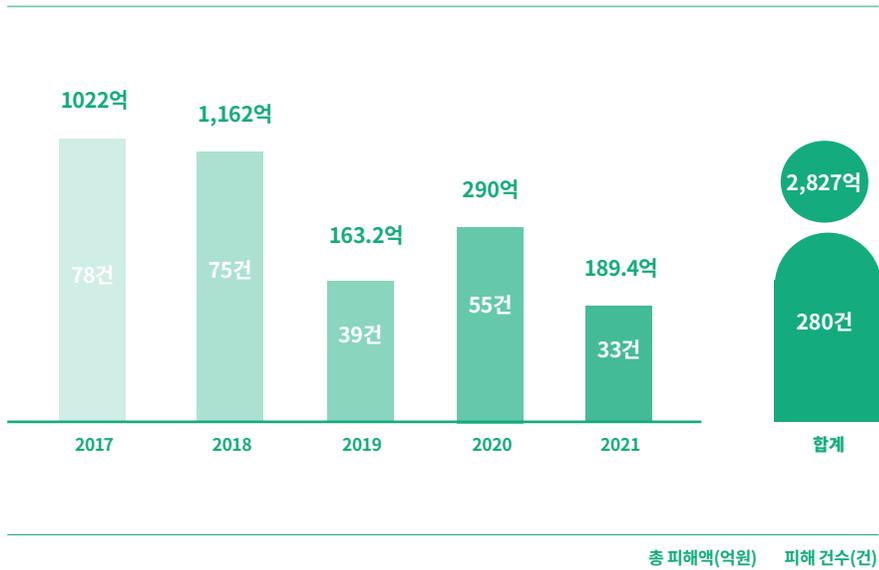
[표1] 기술 탈취 유형

유형	세부유형
계약 전 아이디어 · 기술자료의 탈취	입찰 과정에서 제출한 기술자료의 대기업 협력사 또는 경쟁사로의 유출
	납품제안 과정에서 기술자료의 요구
	대기업의 공모전 아이디어 도용
	컨소시엄 제안과정에서의 기술 탈취
거래관계에서의 기술자료 유출	납품단가 인하 요구를 거절하여 경쟁사로 기술자료 유출
	개발업체의 동의 없이 기술자료를 경쟁업체에 제공
	품질관리 명목으로 협력사의 기술자료 탈취
	거래상 우월적 지위를 남용하여 특허권 침해
경쟁사로의 기술자료 유출	연구인력을 유인하여 핵심기술 유출
	퇴직자의 기술유출
	현직 임직원의 기술자료 유출
해킹, M&A 등을 통한 기술유출	랜섬웨어 감염으로 인한 기술자료 유출
	개인 휴대폰으로 기술자료 무단 촬영
	개인 SNS를 통한 기술유출
	M&A 과정에서 기술자료만 탈취
	개인 논문에 영업비밀 · 기술자료의 무단 게재

(3) 기술 탈취로 인한 피해 현황

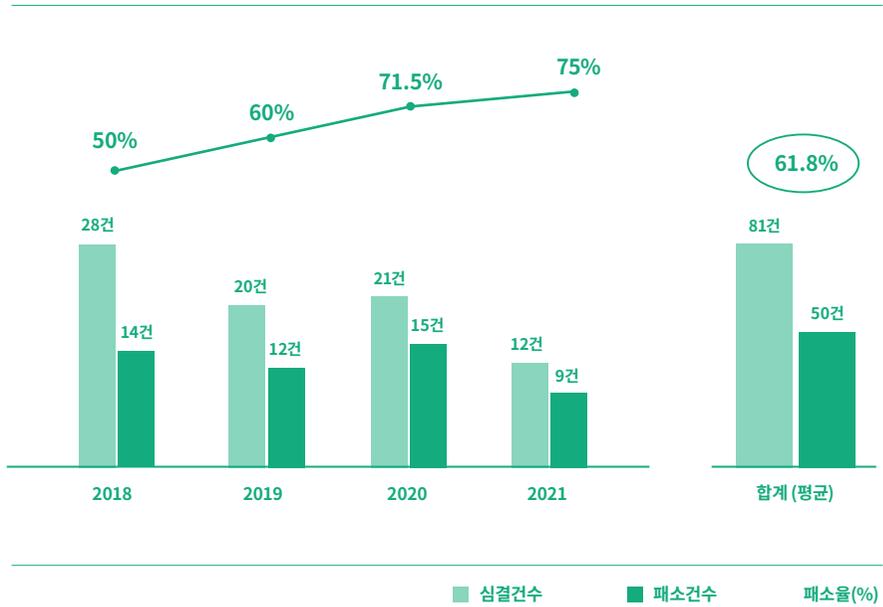
2022년 10월 4일 더불어민주당 김정호 의원이 중소벤처기업부로부터 제공받은 자료에 따르면, 2017년부터 2021년까지 총 5년간 중소기업(스타트업 포함)의 기술침해 피해 건수는 280건, 총 피해액은 2,827억원으로 조사되었습니다.

[그림1] 중소기업(스타트업 포함)의 기술침해 피해 건수



한편, 2018년부터 2021년까지 4년간 대기업과 중소기업(스타트업 포함) 간의 당사자계 특허 심판 현황을 살펴보면, 중소기업(스타트업 포함)의 패소율이 50%, 60%, 71.5%, 75% 순으로 계속해서 높아지고 있습니다. 이는 특허심판 또는 소송에서, 침해사실 및 손해액 산정에 대한 증거 대부분을 침해자인 대기업이 보유하고 있어, 증거 수집의 어려움 등으로 인하여 침해 입증에 용이하지 않기 때문입니다.

[그림2] 대기업과 중소기업(스타트업 포함) 간 당사자계 특허심판에서 중소기업(스타트업 포함)의 패소율



1-2

“ 국가에서 마련한 기술 탈취
예방·방지 방법은 없나요?

중소기업(스타트업 포함)의 기술 탈취를 예방 또는 방지하기 위하여 여러 법률들이 제정 및 개정되어 시행되고 있습니다. 구체적으로 중소기업의 기술보호를 목적으로 하는 ‘중소기업 기술보호 지원에 관한 법률’, 중소기업이 대기업과 거래하는 관계에서 당할 수 있는 불이익을 방지하기 위한 법률로서 ‘대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률’ 및 ‘하도급거래 공정화에 관한 법률’이 존재하며, 중소기업을 포함한 기업일반의 기술유출을 방지하기 위한 법률로서 ‘산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률’이 존재합니다. 각각의 법률에서 보호하고자 하는 사항 및 최근 기술 탈취 근절 대책의 일환으로 개정된 사항들을 간략하게 정리하면 아래와 같습니다.

(1) 중소기업 기술보호 지원에 관한 법률

중소기업 기술보호 지원에 관한 법률은 중소기업기술 보호를 지원하기 위한 기반을 확충하고 관련 시책을 수립·추진함으로써 중소기업의 기술보호 역량과 기술경쟁력을 강화하고 국가경제의 발전에 이바지함을 목적으로 합니다.¹⁾

1) 중소기업 기술보호 지원에 관한 법률 제1조

2018년에는 보다 적극적으로 중소기업의 기술 탈취 방지를 위해 개정되었습니다. 구체적으로 중소기업기술의 보호 및 보호를 위한 지원사업을 위한 조문 3개를 추가하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률처럼 기술 침해행위의 신고 및 조사, 침해행위에 대한 권고 및 공표 그리고 의견청취 및 협조요청을 두고 그 대상을 중소기업 기술로 한정하였습니다.

(2) 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률

대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률은 대기업과 중소기업 간 상생협력(相生協力) 관계를 공고히 하여 대기업과 중소기업의 경쟁력을 높이고 대기업과 중소기업의 양극화를 해소하여 동반성장을 달성함으로써 국민경제의 지속성장 기반을 마련함을 목적으로 합니다.²⁾

2018년 기술 탈취 상황을 개선하기 위해 ‘중소기업 기술 탈취 근절 대책’이 발표되었고, 2020년 11월 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 개정안이 국회에 제출되었으며, 2022년 2월 18일부터 해당 법률 개정안이 시행되었습니다. 해당 시행법에서는 ‘비밀유지 계약 의무화’, ‘중소기업 입증책임의 완화’, ‘징벌적 손해배상’이 도입되었습니다.

(3) 하도급거래 공정화에 관한 법률

하도급거래 공정화에 관한 법률은 공정한 하도급거래질서를 확립하여 주로 대기업인 원사업자와 주로 중소기업인 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 합니다.³⁾

해당 법률에 의하면, 원사업자는 수급사업자의 기술자료를 본인 또는 제3자에게 제공하도록 요구할 수 없음이 원칙이고, 원사업자가 취득한 수급사업자의 기술자료에 관하여

2) 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 제1조

3) 하도급거래 공정화에 관한 법률 제1조

1-2 국가에서 마련한 기술 탈취 예방·방지 방법은 없나요?

부당하게 자기 또는 제3자를 위하여 사용하거나 제3자에게 제공해서는 안 됩니다. 이러한 법 규정에 위반되는 사실이 있다고 인정할 때에는 그 사실을 공정거래위원회에 신고할 수 있습니다.

(4) 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률

산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률은 산업기술의 부정한 유출을 방지하고 산업기술을 보호함으로써 국내산업의 경쟁력을 강화하고 국가의 안전보장과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 합니다.⁴⁾

2020년부터 시행된 개정법에 의하면, 국가핵심기술에 대한 보호가 강화되었고, 징벌적 손해배상의 도입, 해외 유출시 처벌기준의 강화, 산업기술 관련 재판 절차에서의 권리자 보호 강화 등이 개정의 주요 골자에 해당합니다.

4) 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 제1조

1-3

“ 스타트업 입장에서 보다 적극적으로 기술 탈취를 예방·방지할 수 있는 방법은 없나요?”

기술 탈취 근절을 위한 법률 및 이에 대한 지원사업들 외에 스타트업이 보다 적극적으로 기술 탈취를 예방·방지할 수 있는 방법은 지식재산권의 확보 및 영업비밀 관리입니다. 지식재산권의 경우, 지식재산권 관련 법률을 통해 해당 기술들을 보호받을 수 있으며, 영업비밀의 경우, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 통해 해당 기술들을 보호받을 수 있습니다. 즉, 지식재산권(특히, 특허권)의 경우, 산업발전을 위하여 기술에 대한 공개를 전제로 일정기간 독점배타권을 주는 것인 반면, 영업비밀의 경우, 유출만 이루어지지 않는다면 이론상으로 무기한적인 독점적 권리확보가 가능하게 됩니다. 따라서 스타트업의 기술을 “지식재산권으로 보호”할 것인지, “영업비밀로 보호”할 것인지는 기업 내부의 의사결정이 필요합니다.

(1) 지식재산권 확보를 통한 방안

1) 지식재산권 정의 및 종류

“지식재산권”이란, 문화나 예술, 과학 작품, 산업 활동 등 인간의 지식 창작활동의 결과로 생기는 모든 무형의 소산물에 대한 권리를 의미합니다. 지식재산권은 아래 표와 같이 분류가 가능합니다.

1-3 스타트업 입장에서 보다 적극적으로 기술 탈취를 예방·방지할 수 있는 방법은 없나요?

[표2] 지식재산권 분류와 대상

대분류	중분류	소분류	대상
지식재산권	산업재산권	특허권	발명(기술적 사상의 창작으로서 고도한 것)
		실용신안권	고안(물품의 형상, 구조, 조합)
		디자인권	디자인(심미감을 느낄 수 있는 물품의 형상, 모양)
		상표권	상표(타상품과 식별될 수 있는 기호, 문자, 도형 등)
	저작권	저작재산권	창작물에 대한 수익에 대한 권리, 2차저작물 작성에 대한 권리 등
		저작인격권	동일성 유지권, 성명표시권 등
		저작인접권	방송, 음반제작 권리
	신지식재산권	산업저작권	프로그램, 소프트웨어 등
		첨단산업재산권	반도체설계, 생명공학 등
		정보재산권	데이터베이스, 영업비밀 등
		기타	소리상표, 지리적표시 등

일반적으로 기술 탈취에서 “기술”은 지식재산권 중에서 산업재산권과 신지식재산권으로 보호받을 수 있으며, 주로 산업재산권 중에서도 특허권, 실용신안권으로 보호받을 수 있으나, 보다 넓게는 디자인권, 상표권으로도 보호받을 수 있습니다.

특허권을 포함하는 산업재산권의 경우, 권리를 획득한 이후에는 권리자 본인만이 독점적으로 실시/사용 등이 가능하며(적극적 효력), 타인의 실시/사용 등을 배제할 수 있습니다(소극적 효력). 만약, 타인이 등록된 산업재산권을 실시/사용 등을 행하는 경우, 형사적으로는 침해죄⁵⁾ 등에 해당하며, 민사적으로는 침해금지청구⁶⁾, 손해배상청구⁷⁾ 등을 청구할 수 있습니다.

따라서 스타트업이 기술을 사전에 산업재산권 등의 형태로 권리를 확보한다면 기술 탈취를 사전에 방지할 수 있습니다.

2) 지식재산권 확보 방안

한편, 지식재산권 중 저작권의 경우, 특별한 등록이라는 절차 없이도 창작 당시에 자연적으로 발생하는 권리에 해당합니다만, 그 외 산업재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권)의 경우, 특허청에 출원이라는 제도를 통해 기술 관련 서류를 제출하고, 심사관으로부터 심사를 받아 권리를 확보할 수 있습니다.

(2) 영업비밀 관리를 통한 방안

1) 영업비밀의 정의 및 영업비밀로 보호받기 위한 요건

한편, “영업비밀”이란, 공공연히 알려져 있지 않고 독립된 가치를 지니는 것으로서 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업 활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 의미합니다.⁸⁾

또한 상기 영업비밀이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 영업비밀에 해당하여 보호를 받기 위해서는 ①비공지성, ②경제적 유용성, ③비밀관리성이 인정되어야 하며, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 영업비밀을 침해하는 자는 형사적으로는 침해죄⁹⁾ 등에 해당하고, 민사적으로는 침해금지청구¹⁰⁾, 손해배상청구¹¹⁾ 등을 청구할 수 있습니다.

5) 특허법 제225조

6) 특허법 제126조

7) 특허법 제128조

8) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호

9) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18조

10) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제10조

11) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제11조

따라서 중소기업이 기술을 사전에 ①비공지성, ②경제적 유용성, ③비밀관리성을 유지하며 영업비밀을 관리한다면, 지식재산권 확보 없이도 기술 탈취를 사전에 차단이 가능합니다.

2) 영업비밀 관리 방안

영업비밀의 경우, 산업재산권과 달리 특정 신청서 등을 특정 기관에 제출하지는 않지만, 대법원은 "상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 기술상 또는 경영상의 정보일 것이 요구되는데, 여기서 '상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다'는 것은 그 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 그 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 그 정보에 접근한 자에게 비밀준수의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말한다"고 판시하였습니다.¹²⁾

이에, 영업비밀로 보호하려는 기술의 경우 ①영업비밀 표시, 등급 분류, 보안교육 및 고지가 이루어져야 하며, ②직원 대상 서약서, 거래처와 비밀유지계약 체결 등을 수행해야 하고, ③보안규정을 제정 및 시행하고, 보안담당자를 지정하며, 영업비밀 열람/접근에 제한을 두고, ④보안장치 설치 운영, 개발실/보관실 분리 및 출입 제한, 출입 시 보안 검사 등을 수행해야 하며, ⑤영업비밀 복사/전송을 제한하고, 컴퓨터/네트워크 암호를 설정하며, 보안프로그램 및 파일 암호화 등을 수행해야 하고, ⑥기타 파쇄기를 설치하거나 퇴사 시 이메일/하드 디스크를 포맷하는 등 영업비밀 관리를 상당한 노력으로 수행해야 합니다.

12) 대법원 2008. 7. 10. 선고, 2008도3435 판결

1-4

“ 기술 탈취를 예방·방지하기 위해 비용을 절감할 수 있는 방법은 없나요?”

기술 탈취를 적극적으로 예방·방지하기 위하여, ①지식재산권의 확보 및 ②영업비밀 관리를 통한 방안을 수행하는 경우, 지식재산권의 경우에는 특허청에 대한 관납료, 변리사 위임 비용 등이 소요되며, 영업비밀 관리의 경우, 보안담당자 등의 인건비, 보안관리를 위한 소프트웨어/하드웨어 이용료 등이 소요됩니다.

지식재산권 확보 및 영업비밀 관리에 소요되는 비용은 스타트업마다 천차만별인데, 그들 중 상당수가 해당 비용을 절감하기 위해 지식재산권 확보 및 영업비밀 관리를 소홀히 하는 경향이 있습니다. 그러나 적극적으로 기술 탈취를 대비하지 않아 추후 기술 탈취 이후 구제 또는 분쟁해결을 진행하는 경우 사전예방비용 보다 과다하게 소요되므로, 아래 지원사업들을 참고하여 절감된 비용으로 기술 탈취를 사전에 예방·방지하는 것이 바람직하겠습니다. 스타트업의 입장에서는 하기 국가지원사업들 중 납부해야 할 기업분담금도 부담될 수 있습니다만, 기술 탈취의 예방을 위한 국가지원사업, 지식재산권 확보를 위한 지원사업 및 영업비밀 관리를 위한 국가지원사업들 중 기업분담금이 존재하지 않는 지원사업도 다수인 관계로, 스타트업들은 각 기업의 상황 및 시기에 따라 적극적으로 지원사업들을 활용하는 것을 고려해볼 수 있습니다.

(1) 기술 탈취 예방을 위한 국가지원사업 현황

기술 탈취로부터 스타트업을 보다 적극적으로 보호하기 위한 국가지원사업으로 대·중소기업 농어업협력재단, 한국산업기술보호협회, 기술보증기금, 중소벤처기업부에서 운영하는 지원사업 등이 존재하는데, 이를 정리하면 다음 표와 같습니다.

1-4 기술 탈취를 예방·방지하기 위해 비용을 절감할 수 있는 방법은 없나요?

[표3] 기술 탈취 예방을 위한 국가지원사업

보호단계	운영기관	사업명	지원내용
사전 예방	대·중소기업 농어업협력재단	기술보호 선도기업 육성사업	기업의 기술보호수준에 따라 기업 맞춤형 지원사업 연계지원
		중소기업 기술보호 적책보험	기술분쟁 과정에서 발생한 법률비용을 보험금으로 보상
		기술보호 전문가 현장자문	전문가 현장 방문 컨설팅
		기술유출방지 시스템 구축	중소기업 물리적·기술적 기술유출 방지 시스템 구축 비용 지원
	한국산업기술보호협회	기술지킴 서비스/ 기술지킴이	보안 모니터링(관제) 서비스 및 유출방지 프로그램 무료 지원
	기술보증기금	증거지킴이	기술거래 과정 시 발생하는 각종 자료를 체계적으로 보관하여 증거로 활용
사후 구제 및 대응	대·중소기업 농어업협력재단	기술보호 통합상담·신고센터	기술유출 신고접수 및 경찰청 연계
		기술보호지원반	지역별 기술보호 조직을 구축하여 신속한 피해구제 지원
		법무지원단	기술 탈취·유출 등의 분쟁 소송 관련 법률자문 지원
		기술분쟁 조정·중재	조정, 중재부를 통한 기술분쟁 해결 및 지원
		디지털포렌식 지원사업	기술유출 의심 피해기업의 업무용 디지털기기에 대한 디지털포렌식 지원
	중소벤처기업부	기술침해 신고·조사	기술침해 피해 중소기업의 신고 시 기술침해조사팀에서 직접 조사
		부당한 기술자료 유용행위 신고·조사	실태조사 후 기술유용행위 발견 시 기술침해조사팀에서 조사 불공정거래 상담 및 분쟁조정 신고를 통한 분쟁조정 신청 시 조사

(2) 지식재산권 확보를 위한 지원사업 현황

한편, 중소기업(스타트업 포함)의 지식재산권의 확보를 위한 지원사업으로는 다양한 기관에서 다양한 방식으로 제공되고 있습니다. 지식재산권 관련 지원사업을 제공하는 기관들은 주로 한국발명진흥회, 지역지식재산센터(RIPC), 한국특허전략개발원, 한국지식재산보호원, 한국특허정보원, 한국지식재산연구원 등에서 확인할 수 있고, 일부 지역에 따라서는 지역테크노파크, 지역산업진흥원 등에서도 확인할 수 있습니다. 또한 일부 기술분야에 따라서는 한국데이터산업진흥원, 본투글로벌센터, 한국보건산업진흥원 등에서 확인할 수 있고, 일부 특수목적에 따라서는 기술보증기금 등에서 확인할 수 있습니다.

(3) 영업비밀 관리를 위한 국가지원사업 현황

한편, 영업비밀과 관련하여 국가지원사업으로는 한국지식재산보호원의 영업비밀보호센터에서 확인할 수 있으며, 이를 정리하여 안내드리면 아래 표와 같습니다.

[표4] 영업비밀 관리를 위한 국가지원사업

운영기관	사업명	지원내용
한국지식재산 보호원 영업비밀 보호센터	영업비밀 원본증명서비스	영업비밀 도용·유출·탈취가 발생한 경우, 공공기관을 통해 영업비밀 보유여부, 보유자 및 보유 시점을 입증하는 서비스
	영업비밀 관리체계 기초컨설팅	영업비밀 전문가가 기업의 관리현황 점검, 문제점 파악, 관리방안 제시
	영업비밀 관리체계 기초컨설팅	영업비밀 전문가가 직접 참여하여 기업별 여건에 맞는 관리체계 도입 및 개선 지원
	영업비밀 관리시스템	사내 비밀문서 등록, 등급 부여, 취급인력 및 권한 설정, 기록관리 등 영업비밀 관리의 필수적인 기능을 통합제공하는 시스템
	영업비밀 유출 디지털포렌식	영업비밀 유출피해 기업의 정보기기를 대상으로 디지털포렌식 조사 및 분석 결과 제공
	디지털증거 보존지원 서비스	핵심인력 퇴사에 따른 기술유출 방지 및 증거확보를 위해 퇴사직원의 업무용 전산기기 디지털 기록을 안전하게 보존/지원
	IP-MIX 전략 기초컨설팅	전문가(변리사)가 기업을 방문하여 지식재산권과 영업비밀 현황을 살피고, 효과적으로 조합 및 활용할 수 있는 맞춤형 IP-MIX 전략 제시
	영업비밀 유출분쟁 법률자문	영업비밀 유출 발생 초기 영업비밀 전문 변호사의 법률자문 지원

02.

스타트업 기술 탈취, 어떻게 대응해야 할까?

2-1 기술 탈취를 당했습니다. 특허권은 있는데 어떻게 대응해야 하나요?

2-2 특허권이 없다면 대응할 방법이 없나요?

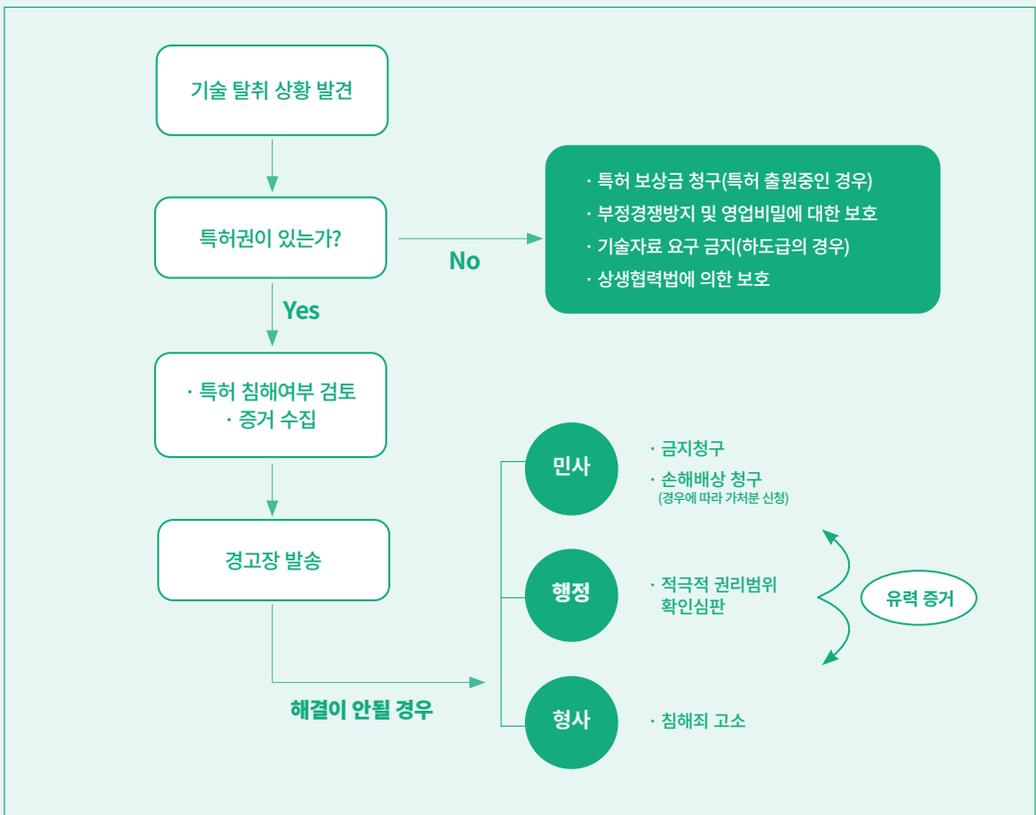
2-3 저희 회사가 특허권을 침해했다는 경고장을 받았어요. 어떻게 하죠?

2-4 분쟁을 조금이라도 더 유리하게 이끌어 가려면 평소에 어떤 준비를 해 두어야 하나요?

스타트업 기술 탈취, 어떻게 대응해야 할까?

스타트업은 하나의 기술 또는 아이디어에 그 회사의 성패는 물론, 존립 자체까지 달려 있는 경우가 많습니다. 때문에 기술을 탈취당한 스타트업들은 분노, 좌절, 공포 등으로 인해 침해 상대방에 즉각 연락하여 항의하는 등 감정적으로 대응하곤 합니다. 그러나 이러한 대응은 상대방에게 방비할 시간을 주게 되고, 역으로 공격당할 수도 있으므로 좋은 방법이라고 할 수 없습니다. 냉정한 가운데 아래 도식과 같이 전략적으로 대응해야만 피해를 최소화할 수 있고, 그러한 준비를 갖춰두어야만 상대방의 침해를 사전에 방지할 수도 있을 것입니다. 이하에서는 도식에 나타나 있는 각각의 내용에 대해서 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

[그림 3] 기술 탈취에 대한 사후적 대응 도식



기술 탈취가 의심되는 경우, 특허권을 가진 스타트업이 가장 먼저해야 하고 가장 중요한 것은 특허권 침해 여부에 대한 정확한 판단입니다. 이에 대한 확신이 있어야지만 향후 대응 전략을 수립할 수 있고, 원하는 결과를 얻어낼 수 있습니다. 면밀한 검토 결과 특허권을 침해했다고 판단되는 경우 상대방에게 경고장을 보내고, 그것으로도 해결이 안되면 특허심판원에 적극적 권리범위 확인심판을 청구하여 유력한 증거로 삼음과 동시에, 민사상 금지청구와 손해배상 청구를 하고, 침해죄로 고소하여야 합니다. 이후 원하는 판결을 얻어 내거나, 합의나 조정 등을 통해 분쟁을 조기에 해결할 수도 있습니다.

2-1

“ 기술 탈취를 당했습니다.
특허권은 있는데
어떻게 대응해야 하나요?”

(1) 민사상 대응 방법

1) 특허침해 여부 검토 및 침해의 증거 수집

기술 탈취가 의심되는 상황에서 스타트업이 가장 먼저 해야 할 일은, 그러한 기술 탈취가 자신들이 보유한 특허권을 침해하는지 검토하는 것입니다. 특허 침해가 인정되려면 ① 특허권의 권리가 유효해야 하고(유효한 권리), ②상대방이 실시 중인 기술이 특허 청구범위에 기재된 발명과 구성·목적·효과 면에서 동일하며(발명의 동일)¹³⁾, ③상대방이 그러한 실시를 사업적으로 해야 하고(업으로서 실시), ④상대방에게 실시권 등 정당한 권한이 없어야 합니다(실시의 위법성).

13) 구성요소 완비의 원칙(특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 구성되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립해 보호되는 것은 아니므로, 모방품이 특허발명 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는, 판례에서 인정하고 있는 원칙), 균등론(침해 대상 제품 등에서 특허발명의 특허 청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, 침해 대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 지식을 가진 자가 공지 기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 의한 것이거나 특허발명의 출원 절차를 통해 침해 대상제품 등의 치환된 구성이 특허 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 침해 대상제품 등은 전체적으로 특허발명의 특허 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다는, 판례가 인정하는 이론) 등에 의해 판단

2-1 기술 탈취를 당했습니다. 특허권은 있는데 어떻게 대응해야 하나요?

특허 침해 여부에 대한 검토와 함께, 침해행위를 뒷받침할 수 있는 증거자료의 수집 또한 필요합니다. 침해 제품이나 샘플, 카탈로그나 브로셔, 기술자료 등을 수집하고, 자사와의 이해관계나 침해에 이르게 된 경위 등을 조사하여, 향후 소송 등이 진행될 경우 특허침해를 입증할 준비를 해 두어야 합니다.

2) 특허 침해 경고장 발송

상대방의 기술 탈취가 특허 침해로 판단될 경우, 스타트업은 가장 간단한 대응 방법으로서 특허 침해 경고장을 발송할 수 있습니다. 권리자의 권리 특정(특허번호, 공고번호, 발명의 명칭 등)과 상대방의 실시 양태 특정(침해품, 방법 등) 및 회답 기한 등을 명시한 서면을 내용증명 우편으로 상대방에게 발송함으로써, 상대방의 특허권 침해행위를 중단시키거나, 라이선스 계약 등 협상을 유도할 수도 있고, 그러한 효과를 보지 못한다 하더라도 향후 손해배상 청구 소송에서 상대방의 고의를 입증하는 증거로 사용할 수도 있습니다.

만약 상대방이 유통업체를 통해 제품을 판매 중인 경우에는, 판매라는 특허권 침해행위를 하고있는 유통업체를 상대로도 경고장을 발송할 수 있습니다. 침해 경고를 받은 유통업체는 통상적으로 문제가 해결될 때까지 제품의 판매 및 납품을 중단시키기 때문에, 스타트업은 이러한 방법을 전략적으로 이용하여 시장을 선점하기 위한 시간을 벌거나, 상대방과의 협상에서 유리한 고지를 차지할 수도 있습니다.

다만, 향후 특허 심판이나 소송에서 상대방의 행위가 권리침해가 아니라고 최종적으로 판정될 경우, 손해배상 청구와 신용 회복 조치로서 사죄 광고 게재 청구 등을 당할 수도 있고, 명예훼손이나 신용훼손 등 형사책임을 묻게 될 수도 있으므로, 전문가와의 상담 등을 통한 철저한 검토 후에 행동을 취하는 것이 요구됩니다.

3) 금지 청구

경고장 발송에도 불구하고 상대방의 침해행위가 계속된다면, 특허권자는 실질적인 법적 대응을 모색하게 됩니다. 먼저 민사상으로는, 침해행위에 대한 금지 청구 및 손해배상 청구를 할 수 있습니다.

금지 청구는 특허권자 또는 전용실시권자가 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 민사소송으로 청구하는 것을 말합니다.¹⁴⁾ 금지 청구가 받아들여지기 위해서는 ①원고(특허권자·전용권실시권자)가 정당한 권리자라는 사실, ②피고(권리침해자)가 업으로서 대상 물건 또는 발명을 실시(생산·사용·양도)하고 있다는 사실, ③원고의 권리가 침해되고 있다는 사실, ④피고가 원고의 권리를 침해한다는 사실을 입증해야 합니다. 이때, 실효성을 확보하기 위해, 침해행위를 조성한 물건의 폐기나 설비의 제거 등 예방에 필요한 행위도 아울러 청구할 수 있습니다. 금지 청구는 현재 또는 장래의 침해를 대상으로 한다는 점에서 특허권 침해에 대한 가장 유효적절한 구제 수단이며, 손해배상 청구와 달리 상대방이 고의나 과실이 없는 경우에도 청구할 수 있다는 장점이 있습니다.

4) 손해배상 청구

손해배상 청구는 특허권자가 고의 또는 과실로 특허권을 침해한 자에 대하여 그 손해의 배상을 청구하는 것을 말합니다.¹⁵⁾ 손해배상 청구가 받아들여지기 위해서는 ①침해자의 고의 또는 과실, ②침해자 행위의 위법성, ③침해로 인한 손해액의 발생, ④손해의 발생과 침해행위 간의 인과관계가 입증되어야 합니다.

이때 손해는 원래 있던 재산이 감소한 부분을 나타내는 적극적 손해와 침해행위로 인해 정당한 권리자가 얻지 못하게 된 이익인 소극적 손해, 그리고 정신적 손해로 구분되는데, 특허권 침해의 경우 특허권이라는 재산이 감소된 것은 아니므로 적극적 손해는 인정될 여지가 없고, 특허권자의 장래 이익 감소분인 소극적 손해만 청구할 수 있습니다.

14) 특허법 제126조 제1항

15) 특허법 제128조 제1항

2-1 기술 탈취를 당했습니다. 특허권은 있는데 어떻게 대응해야 하나요?

따라서 일반적인 손해배상청구소송에서와 같이 인과관계에 대한 엄격한 입증을 요구한다면 특허권자는 손해배상을 받기가 매우 어렵게 됩니다. 특허침해 기간 동안 이익 감소가 있었다 해도 특허침해 때문인지 다른 이유에 의한 것인지 확인할 방법이 없기 때문입니다. 이러한 불합리를 보완하기 위해 특허법은 침해자의 제품 판매 수량에 특허권자 제품의 해당 판매 이익액을 곱한 금액이나,¹⁶⁾ 침해자가 특허 침해를 통해 얻은 이익액¹⁷⁾ 또는 침해자가 실시권 계약을 체결한 것으로 가정했을 때 합리적으로 인정되는 실시료 상당액¹⁸⁾을 손해액으로 추정해 주는 규정을 두고 있습니다.

과실에 대해서도 특허법은 특허권의 침해가 인정될 경우 침해자의 과실을 추정하는 규정을 두고 있습니다.¹⁹⁾

한편, 2019년부터 국내에도 타인의 특허권 또는 영업 비밀을 고의로 침해했을 때 손해액의 최대 3배까지 배상하는 ‘징벌적 손해배상제도’가 시행되고 있습니다. 그러나 국내에는 아직 미국 등 선진국과 달리 디스커버리제도²⁰⁾와 같은 강력한 증거확보 제도가 없어 실무상 인정받기가 쉽지 않은 상황입니다. 다만 국내에도 디스커버리제도의 도입에 대한 논의가 계속되고 있으므로, 향후에는 유용한 수단이 될 것으로 보입니다.

5) 침해금지가처분

위에서 말한 민사소송의 경우 짧게는 6개월, 길게는 3년까지도 시일이 걸리기 때문에, 특허권자는 침해행위의 금지를 구하는 가처분을 청구할 수도 있습니다.²¹⁾ 다만 특허침해에 대한 침해금지 가처분의 경우 보전의 필요성에 대한 추가적인 소명을 해야 하고, 다른 일반 민사상의 가처분과 달리 심리에 장시간이 소요되어 실효성에 대한 의문이 있고, 가처분 결정 후 본안소송에서 패소할 경우 고의·과실이 없었음을 입증하지 못할 시 손해배상 책임이 발생하므로, 신중하게 진행할 필요가 있습니다.

16) 특허법 제128조 제2항

17) 특허법 제128조 제4항

18) 특허법 제128조 제5항

19) 특허법 제130조

20) 본안소송 전 절차로서 소송에 관계되는 모든 정보를 얻기 위해 활용되는 제도이며, 자료를 제출하지 않을 경우, 상대방의 주장이 인정 간주 되는 등 강력한 제재가 가해진다.

21) 민사집행법 제300조 제2항, 특허법 제126조 제1항

(2) 행정상 대응 방법 - 적극적 권리범위 확인심판

경고장 발송에도 상대방의 침해행위가 계속될 경우, 특허권자는 소송상 대응과 별개로 특허심판원에 자신의 특허발명의 보호범위가 어디까지인지 확인하기 위한 적극적 권리범위 확인심판을 청구할 수 있습니다.²²⁾ 권리범위 확인심판은 집행력이 없어서 심판 결과만으로는 상대방에게 어떠한 행동을 강제할 수는 없지만, 민사소송이나 형사소송에서 상대방이 특허권자의 특허를 침해 했는지 여부를 판단하는데 있어 유력한 증거가 될 수 있다는 점에서 의미가 있습니다.

(3) 형사상 대응 방법 - 침해죄 고소

특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.²³⁾ 특허 침해되는 피해자의 고소가 있을 경우에만 공소를 제기할 수 있는 친고죄에 해당합니다. 고소는 제1심 판결 전까지 취소를 할 수 있는데,²⁴⁾ 친고죄로 고소한 피해자가 고소를 취소할 경우 불기소 처분 또는 공소기각 판결이 있게 됩니다. 따라서 특허를 침해당한 피해자인 스타트업은 침해죄 고소를 통해 침해행위를 금지시키고 징벌적 처벌을 꾀할 수도 있지만, 수사나 재판이 진행되는 도중에 침해한 상대방과 고소 취소를 조건으로 합의를 유리하게 이끌어 갈 수도 있습니다.

22) 특허법 제135조

23) 특허법 제225조

24) 형사소송법 제232조 제1항

2-2

“ 특허권이 없다면 대응할 방법이 없나요?”

(1) 특허 보상금 청구권

특허권을 취득하지 못하였지만, 침해된 기술이 특허 출원 중인 경우에는 특허법 제65조의 ‘보상금 청구권’을 행사할 수 있습니다. 다만, 이 조항이 적용되기 위해서는 해당 출원이 공개되어 있어야 하므로, 아직 공개 전이라면 조기공개신청을 하고 공개 후 경고장을 보내야 하며, 등록이 된다는 것을 전제로 청구할 수 있기 때문에, 추후 등록 후에 출원 중 침해 행위에 대해서 보상금 청구를 할 수 있습니다.

**(2) 부정경쟁방지 및 영업비밀에 대한 보호
(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률)**

기술 탈취를 당한 스타트업이 해당 기술에 대하여 특허를 출원한 바도 없고, 특허 청구범위에도 포함시키지 않은 경우, 이러한 미등록 권리에 대해서는 부정경쟁 방지 및 영업비밀에 대한 보호를 검토해 볼 수 있습니다.

다만, 이하의 부정경쟁방지 내지 영업비밀의 적용을 받기 위해서는 해당 기술의 진정한 권리자가 해당 스타트업에게 있다는 점을 증명해야 한다는 점에서 주의해야 할 필요가 있습니다.

1) 부정경쟁방지

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 권리자의 경제적 가치가 있는 미등록 권리를 다양한 측면에서 보호하고자 함을 목적으로 13가지의 부정경쟁행위를 규정하고 있습니다. 이 중 스타트업의 기술 탈취와 가장 밀접한 연관이 있는 행위로는 법 제2조 제1호(자)목의 상품 형태 모방행위, 같은(차)목의 아이디어 탈취행위, (카)목의 데이터 탈취행위, 그리고 (파)목의 보충적 규정이 있습니다(이중 데이터 탈취행위와 관련해서는 후술할 영업비밀과 상호 보충적으로 활용될 수 있음).

위와 같은 부정경쟁행위가 발생한 경우 피해를 입은 스타트업은 그러한 행위의 금지를 청구할 수 있고, 고의나 과실이 있는 경우에는 손해배상을 청구할 수 있으며, 신용 회복하는데 필요한 조치를 청구할 수도 있습니다.²⁵⁾

2) 영업비밀 보호

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 의해 영업비밀로 보호되기 위해서는, ①그 대상이 알려져 있지 않은 정보이고(비공지성), ②일정한 경제적 가치를 가지며(경제성), ③영업비밀 보유자에 의해 비밀로 관리된 정보이어야 합니다(비밀관리성).²⁶⁾ 영업비밀을 보유한 스타트업은 권리 침해행위를 하였거나 할 우려가 있는 자에 대하여 침해의 금지 및 예방을 위한 조치를 청구할 수 있고, 영업상 이익이 침해되어 손해를 입은 경우에는 배상을 청구할 수도 있습니다.²⁷⁾

(3) 기술자료 요구 금지 (하도급거래 공정화에 관한 법률)

스타트업이 하도급을 받은 경우에는 하도급거래 공정화에 관한 법률상의 기술자료 요구금지 조항에 의해 보호받을 수 있습니다.

25) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호, 제4조, 제5조, 제6조

26) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호

27) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제10조, 제11조

2-2 특허권이 없다면 대응할 방법이 없나요?

하도급이란 원사업자나 수급인이 수급사업자 또는 제3자에게 재차 도급을 주는 것을 말합니다.²⁸⁾ 원사업자나 수급인은 수급사업자에게 정당한 사유가 없는 한, 기술자료의 제공을 요청할 수 없고, 부당한 유용도 금지됩니다. 정당한 사유가 있어 자료를 요청하는 경우라 하더라도 요구 목적과 권리귀속의 관계 및 대가 등을 수급사업자와 미리 협의한 뒤 그 내용을 적은 서면을 배부하여야 합니다.²⁹⁾

이 법에서 보호하는 ‘기술자료’란, 수급 사업자의 상당한 노력에 의하여 비밀로 관리되고 있는 것으로서, ‘제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 정보·자료’와 ‘지식재산권과 관련된 기술정보·자료로서 유용하고 독립된 가치가 있는 것’ 그리고 ‘기타 사업자의 기술상 또는 경영상의 정보·자료로서 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 것’을 말합니다.

따라서 하도급을 받은 스타트업은 위와 같은 기술자료에 대해서는 원사업자 등의 부당한 제공요청이나 유용에 대하여 이 법으로서 대응을 할 수 있을 것입니다.

(4) 상생협력법에 의한 보호

물품 등의 제조, 공사, 가공, 수리, 용역 또는 기술개발 등을 위탁받은 스타트업은 기술탈취에 대해 2023. 3. 28. 시행된 상생협력법에 의해서도 보호받을 수 있습니다. 이 법이 적용될 경우 비밀유지계약의 체결이 의무화되고 기술자료의 유용이 금지됩니다. 이를 어긴 위탁자는 손해배상책임을 지며, 과태료나 형사처벌도 받을 수 있습니다³⁰⁾.

28) 하도급거래 공정화에 관한 법률 제1조

29) 하도급거래 공정화에 관한 법률 제12조의3

30) 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률(약칭 : 상생협력법) 제2조, 제21조의2, 제25조, 제40조의2, 제40조의3, 제41조, 제43조

2-3

“
저희 회사가 특허권을 침해했다는
경고장을 받았어요. 어떻게 하죠?

(1) 소극적 권리범위 확인 심판

상대방의 특허침해 주장에 대해 스타트업은 앞서 말한 적극적 권리범위 확인 심판에 대응되는 개념인 소극적 권리범위 확인 심판을 특허심판원에 청구할 수 있습니다. 상대방이 가진 특허권의 효력이 청구인인 스타트업이 실시하는 발명에 미치지 않음을 확인받음으로써 상대방의 주장에 대해 방어하는 것입니다.

(2) 특허 무효 심판

상대방의 특허권에 무효사유가 있는 경우에는 이해관계인은 특허심판원에 특허무효심판을 청구할 수 있습니다.³¹⁾

특허 무효사유에는 주체에 관한 사유로 외국인 중 특허권을 누릴 수 없는 자의 출원, 무권리자의 출원, 공유자 모두가 공동으로 출원하지 아니한 경우 등이 있고, 실체적 사유로 특허요건 위반, 특허를 받을 수 없는 발명, 선출원 규정 위반, 일반적인 발명 설명의 기재불비, 청구범위 기재불비, 보정범위 규정 위반, 분할출원 규정 위반, 변경출원 규정 위반 등이 있습니다.

31) 특허법 제133조

2-3 저희 회사가 특허권을 침해했다는 경고장을 받았어요. 어떻게 하죠?

특허침해를 주장 당한 스타트업은 특허권의 존부에 따라 이득을 보거나 손해를 면하기 때문에 심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당합니다. 특허무효심결이 확정될 경우 특허권은 소급하여 소멸하게 되므로, 위와 같은 무효사유가 상대방의 특허권에 존재할 경우 특허무효심판을 통해 침해주장으로부터 발본적이고 근본적으로 벗어날 수 있습니다.

2-4

“ 분쟁을 조금이라도 더 유리하게 이끌어 가려면 평소에 어떤 준비를 해 줘야 하나요?

(1) 기밀자료의 표시 및 관리

구체적인 기술 탈취 관련 분쟁이 발생하기 전에, 스타트업이 그러한 분쟁 발생에 대비하여 평소에 할 수 있는 가장 간단한 일은 기술 관련 자료에 기밀자료임을 표시하고, 어떠한 자료들이 기밀자료로 분류되는지를 관리하는 것입니다.

워터마크처럼 기밀자료라고 표시만 하는 것이 무슨 효과가 있을까 하여 간과하기 쉽지만, 그러한 표시만으로도 분쟁에서 상대방의 고의나 과실을 입증하는데 큰 도움이 될 수 있으며, 사전적으로 상대방의 침해 의욕을 저감시킬 수 있고, 내부적으로도 대외적 처리에 더욱 주의를 기하게 하는 효과가 있기 때문에, 기밀자료 표시 및 관리는 스타트업이 할 수 있는 최초의, 그리고 최소한의 자기 방어행위라 할 수 있습니다.

(2) 기록의 생활화

분쟁이 심화되어 소송으로까지 가게 될 경우, 다양한 법리적 다툼도 있을 수 있지만, 보다 빈번히 문제가 되는 것은 사실관계에 대한 다툼입니다. 이러한 특성은 기술 탈취와 관련된 소송에서도 동일하게 적용됩니다.

2-4 분쟁을 조금이라도 더 유리하게 이끌어 가려면 평소에 어떤 준비를 해 줘야 하나요?

스타트업들은 기술 탈취로 인한 소송에서 그 억울함을 호소하지만, 대기업에 비해서 인력이 부족하고 시스템이 잘 갖추어지지 않은 관계로 사실관계에 대한 입증을 제대로 하지 못하여 패소하는 경우가 자주 있습니다.

따라서 스타트업들도 업무일지나 회의록의 작성 및 보관을 시스템화 하고, 업무 진행은 구두가 아닌 이메일 등 서면을 통하도록 하며, 특히 외부 업체와의 협업 등에 있어서는 녹음, 기록, 서면화를 필수적으로 해야 할 것입니다.

(3) 급할수록 돌아가라, NDA

NDA(비밀유지계약)란, 다른 회사와 협업을 추진하거나 M&A 등으로 회사가 보유한 정보를 제3자에게 제공해야 할 때, 서로 필요한 정보를 제공하되 제공된 정보를 유출하지 않고 비밀로 유지하자는 의무를 부과하는 계약을 말합니다.

NDA를 체결할 때에는 비밀정보의 정의와 범위, 사용 용도를 명확히 특정하고, 비밀유지 의무 및 그 예외를 규정해야 합니다. 또한 협업 등이 종결된 후 반환 또는 폐기에 대한 부분과 비밀정보의 권리귀속과 손해배상 및 위약벌에 대한 부분도 검토가 필요합니다.

대기업들이 투자나 협업 과정에서 빠른 진행을 위해 NDA 없이 구두로만 비밀을 지킬 것을 약속한 경우, 항상 투자에 목말라 있는 스타트업들은 이에 응하고자 하는 유혹에 휩싸입니다.

그러나 기술 탈취가 발생할 경우 인력, 자금, 시간 어떤 면에서도 대기업에 비해 불리한 스타트업 입장에서 구두 약속만으로는 분쟁에서 이겨낼 가능성이 현저하게 떨어집니다. NDA를 통해 스타트업은 그러한 상황을 악용하는 대기업의 기술 탈취도 막을 수 있고, 그와 같은 극단적인 경우가 아니더라도 협업 과정에서 발생 가능한 분쟁도 억제할 수 있습니다.

그러므로 스타트업들은 당장 눈앞의 투자가 늦어지거나 성사되지 않을까 조금함이 느껴지더라도, 타 회사와 협업이나 투자 등을 논의할 때에는 필수적으로 NDA를 체결하는 것이 건전한 자금을 유치하고 분쟁을 방지하여 회사를 안정적으로 성장시키는 길임을 유념해야 할 것입니다.

참고문헌

보고서 및 기타

중소벤처기업부 및 대·중소기업·농어업협력재단(2019.04.26), 기술 탈취 ZERO-기술 탈취·기술 유출 피해사례와 대응전략

중소벤처기업부 및 대·중소기업·농어업협력재단(2022.06), 2022 중소기업 기술보호 수준 실태조사 보고서

더불어민주당 김정호 의원실 제공(2022.10.04).

국회사무처 및 대한변리사회(2021.02), 중소기업 기술보호를 위한 제도 개선 방안 연구

중소벤처기업부(2022.02.08) 보도자료

중소벤처기업부 및 대·중소기업·농어업협력재단(2022.12.20), 중소기업 기술보호 지원사업

한국지식재산보호원 영업비밀보호센터(2019.12.17), 기술보호의 초석 영업비밀 보호제도

한국지식재산보호원 영업비밀보호센터(2014.02), 꼭 알아야 할 영업비밀 보호가이드

기사

로앤굿-영업비밀·변호사칼럼(2022), 기업인이라면 반드시 알아야 하는 '기술 탈취' 완전정복 - 上

JTBC뉴스(2023.04.21), '이렇게 도둑맞았다' 증언대회...'중소기업 기술 탈취' 대기업의 민낯



STARTUP ALLIANCE

- 발행인** 스타트업얼라이언스
- 기획/제작** 스타트업얼라이언스
- 발행처** 스타트업얼라이언스
서울특별시 강남구 봉은사로 215,
11층(논현동, KTS 빌딩)
<https://startupall.kr>
- 발행일** 2023.05.31

ISSN 2982-4834

이 책의 저작권은
스타트업얼라이언스에 있으며
무단복제와 전재를 금합니다.



스타트업얼라이언스

서울특별시 강남구 봉은사로 215,
11층 (논현동, KTS 빌딩)

<https://startupall.kr>

발행일: 2023.05.31

ISSN 2982-4834