

June 5, 2024

## 「어제의 동지가 오늘의 적으로?! - 기업간 협업 과정에서의 지식재산권 이슈 및 대응 -」 세미나 개최

법무법인(유한) 태평양 IP 그룹은 2024. 5. 29. (수) 14:00~16:00 에 「어제의 동지가 오늘의 적으로?! - 기업간 협업 과정에서의 지식재산권 이슈 및 대응 -」라는 주제로 고객초청 세미나를 개최하였습니다.

해당 세미나는 총 3 세션으로 구성되어 제 1 세션에서는 “나의 기술을 지키기 위한 대비를 하라”는 주제 아래 영업비밀의 기본 개념을 바탕으로 그 성립요건에 관한 쟁점과 최근 동향을 소개하였고, 협업관계에 있는 거래업체 등 외부인에 의한 영업비밀 유출행위에 초점을 맞추어 유출사례, 대응방안 및 관련 분쟁 발생 시 유의사항에 대해 살펴보았습니다. 제 2 세션에서는 “상대방의 기술을 사용할 때는 주의하라”는 주제 아래 기업간 협업 시에 적용될 수 있는 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하, 부정경쟁방지법), 「하도급거래공정화에 관한 법률」(이하, 하도급법), 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」(이하, 상생협력법)을 중심으로 각 법에서 규제하는 ‘아이디어 탈취행위’와 ‘기술유용행위’의 성립요건 및 실무상 유의사항을 소개하였습니다. 제 3 세션에서는 “싸우지 않고 이기는 계약서를 작성하라”는 주제 아래 기업간 협업 시 이루어지는 주요한 계약 유형을 소개하고, 관련 계약에 있어 주로 지식재산권과 관련된 쟁점들을 계약조항의 예시를 통해 살펴보았습니다.

세미나의 자세한 내용은 다음과 같습니다.

### I. 나의 기술을 지키기 위한 대비를 하라.

우리 기업의 기술력은 과거에 비해 현격히 향상되어 이제는 세계 다른 어느 나라의 기업에 비해서도 뒤지지 않는 것으로 평가받고 있습니다. 다만, 이렇게 기술력이 향상된 이면에는 영업비밀 침해의 손쉬운 타겟이 될 수 있다는 리스크도 존재합니다. 다행히도 우리 기업들은 영업비밀 유출의 위험성을 사전에 인지하고 많은 대비를 하고 있습니다만, 그 대비가 주로 재직자와 퇴사자들에 대한 관리에 초점이 맞추어져 있고, 협업을 하는 거래업체와의 관계에서 영업비밀을 보호하는 방안에 대해서는 아직까지 많은 논의가 이루어지지 않고 있는 실정입니다. 이에 제1세션에서는 거래업체에 의한 영업비밀 유출과 관련하여 기업들이 대비해야 할 방안을 살펴보았습니다.

먼저, 거래업체에 의해 실제 영업비밀이 유출된 여러 사례들을 살펴보면, 이를 교훈 삼아 기업들이 대비해야 할 부분들을 구체적으로 논의하였습니다. 영업비밀 유출에 대비하기 위해 가장 먼저 할 일은 우리 기업과 거래를 할 상대 기업이 과연 신뢰할 만한 기업인지부터 면밀히 살펴보는 것이지만, 모든 경우의 수를 대비할 수는 없는 노릇이므로 계약서를 꼼꼼히 작성하여야 하고, 나아가 실제 비밀유지의무와 관련된 계약의 이행 사항이 잘 준수되고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 특히, 영업비밀 유출 방지를 위해 고려할 수 있는 몇 가지 필요한 대비책으로는 예를 들어, 상대방 회사에게 전달된 자료의 삭제·폐기·반환 조항의 마련, 사본 작성 금지 조항의 마련 등이 있습니다.

한편, 실제로 영업비밀 관련 분쟁이 발생한 경우 형사절차를 중심으로 다음과 같은 사항을 유의할 필요성이 있습니다. 형사절차는 “탐지단계 → 고소단계 → 조사단계 → 압수수색단계”로 세분화할 수 있으며, 각 단계 별로 특별히 신경 써야 할 부분들이 존재하는데, 특히, 실무적으로 ‘법무팀’은 예를 들어, IT팀과의 긴밀한 협업, 기술 설명을 위한 연구소 직원들과의 유기적 협조를 하는 것이 매우 중요합니다.

## II. 상대방의 기술을 사용할 때는 주의하라.

기업은 협업을 진행하면서 자신이 가진 기술과 정보를 상대방에게 제공하기도 하고, 상대방인 가진 기술과 정보를 제공받기도 합니다. 그런데 이러한 기술 정보 제공 과정에서 충분한 사전 협의가 이루어지지 않는 경우 타인의 기술을 탈취한다는 의혹을 받기도 합니다. 일단 행정절차 내지 사법절차가 개시되면 해당 기업의 명성과 신용에 치명적인 타격이 될 수 있으므로, 유의할 필요가 있습니다.

기업간 협업관계에 적용되는 대표적인 법률로는 ① 부정경쟁방지법, ② 하도급법, ③ 상생협력법을 들 수 있으며, 각각 특허청, 공정거래위원회, 중소벤처기업부가 담당하고 있습니다. 부정경쟁방지법은 제2조 제1호 (차)목에서 “아이디어 탈취행위”를, 하도급법 제12조의3과 상생협력법 제25조는 “기술유용행위”를 규율하고 있습니다.

먼저, 부정경쟁방지법상 “아이디어 탈취행위”가 성립하기 위해서는 i) 기업간 신뢰관계 형성의 배경이 되는 거래교섭 또는 거래과정<sup>1</sup>이 존재하여야 하며, ii) 아이디어는 경제적인 가치가 있어야 하고, iii) 알려지지 않은 정보여야 하며, iv) 제공된 아이디어를 제공목적에 위반하여 부정하게 사용하여야 합니다. 특히 2024. 8. 21. 시행 예정인 개정 부정경쟁방지법은 특허청이 아이디어 탈취행위에 대해 시정명령을 하고, 과태료를 부과할 수 있는 법적근거를 마련하였습니다.

다음으로 하도급법은 수급사업자에게 정당한 사유 없이 기술자료 제공을 요구하거나,

<sup>1</sup> 거래교섭 또는 거래과정에 해당되는 대표적인 행위에는 사업제안, 입찰, 공모 등이 있습니다.

제공받은 기술자료를 원사업자 또는 제3자를 위해 유용하는 행위를 규제하고 있습니다. 부정경쟁방지법과 달리 소관 부처인 공정거래위원회가 시정명령 내지 과징금을 통해 적극적으로 규율하고 있는 점이 특징입니다. 특히, 기술자료의 제공 요구가 하도급계약 체결 전에 이루어졌다는 사정만으로 하도급법의 적용을 우회할 수 없다는 점을 주목할 필요가 있습니다. 더불어 2024. 8. 28.부터 시행되는 개정 하도급법은 기술유용행위에 대해 손해의 5배 이내까지 가중적 손해배상을 인정한다는 점도 유념하여야 합니다.

마지막으로 상생협력법상 "기술유용행위"의 경우 하도급법상 위반행위에 해당한다면 이를 인지한 중소벤처기업부장관은 먼저 공정거래위원장에게 필요한 조치를 요구해야 하도록 규정되어 있다는 점에서, 상생협력법이 직접 적용된 사례는 드문 편입니다. 하지만 기본적으로 수탁·위탁 거래는 하도급거래의 개념에 포함되지 않는 유형의 거래도 포섭할 수 있다는 점에서 향후 구체적인 적용 사례를 지켜볼 필요가 있습니다. 아울러 2024. 7. 10.부터 시행되는 개정 상생협력법도 마찬가지로 기술유용행위에 대해 손해의 5배 이내까지 가중적 손해배상을 인정하게 됩니다.

### III. 싸우지 않고 이기는 계약서를 작성하라.

기업은 관련 업종 또는 상이 업종의 다른 기업들과 관계를 구축하면서 자신의 사업을 영위하고 확장하는데, 이러한 과정에서 공동개발계약, 개발위탁계약, 제조위탁계약, 라이선스계약 등과 같은 다양한 계약을 체결합니다. 계약체결 과정에서 빚어지는 작은 실수는 향후 기업에 커다란 타격이 되는 분쟁의 불씨가 될 수 있기에 이 같은 실수를 미연에 방지하고자 최선을 노력을 기울일 필요가 있습니다. 이에 3세션에서는 기업간 협업시 이루어지는 주요한 계약 유형을 소개하고, 관련 계약상 필수적인 검토사항들을 계약조항의 예시를 통해 살펴보았습니다.

기업은 사업을 수행하면서 공동개발, 개발위탁, 제조위탁, 라이선스 등과 같은 협업을 진행하기 위해 계약을 체결합니다. 각각의 계약은 고유한 특성이 있지만 지식재산권과 관련해서는 ① 결과물의 권리 귀속과 사용, ② 기술 또는 결과물에 대한 보증, ③ 비밀유지의무 등이 쟁점이 됩니다. 따라서 이에 관한 내용을 규정할 때에는 계약의 유형에 따라 다음과 같은 사항을 검토할 필요성이 있습니다.

먼저, 결과물의 권리 귀속과 관련하여서는 공동개발계약의 경우 결과물이 귀속되는 당사자와 결과물의 사용 권한을 명확히 정하는 것이 우선입니다. 그리고 개발위탁계약의 경우 위탁자의 결과물에 대한 완전한 권리 확보(예컨대 2차적저작물작성권을 양도대상으로 명시하여야 하는 점 등), 독립적 개발 결과물에 대한 권리 귀속 등을 명확히 규정하여야 합니다. 한편, 결과물의 사용과 관련하여서는 공통적으로 사용의 태양, 사용지역, 사용기간을 명확하게 규정하여야 합니다.

그리고 결과물에 대한 보증과 관련하여서는 공통적으로 비침해나 유효성에 대한 보증 여부, 보증의 범위(예컨대 알고 있는 범위 내에서 보증할 것인지) 등을 명확하게 규정하여야 합니다.

또한 비밀유지의무와 관련하여서는 비밀성 여부나 영업비밀과의 관계를 고려한 비밀정보의 의미, 비밀유지의무자의 범위, 비밀유지기간(예컨대 계약 만료 후 비밀유지의무의 부과 여부), 비밀유지의무 위반 시의 효력 등을 명확하게 규정하여야 합니다.

한편, 지식재산권 관련 사항 이외에, 계약 내용의 이행과 관련하여서는 특히, 개발위탁 계약의 경우 세부적 개발일정, 개발수행자의 구체적인 업무범위, 개발인력에 대한 조건, 단계별 진행상황 보고 및 검수, 개발결과물의 형태 및 요건, 개발결과물의 검수 및 승인, 하자보완의무, 지체상금 등에 관한 사항을 명확하게 규정하여야 합니다.

다음으로 대가의 지급과 관련하여서는 라이선스계약의 경우 지급 로열티의 유형, 산출 기준·방법 및 관련 자료의 제공, 지급기간 등을 명확하게 규정하여야 합니다.

마지막으로 혹여 발생할 수 있는 분쟁상황에 대비하기 위하여 분쟁해결의 방법(소송 또는 중재), 분쟁상황의 통지의무, 분쟁비용의 부담, 준거법 등의 규정을 고려할 필요가 있습니다.

\* \* \*

법무법인(유한) 태평양 IP 그룹은 지식재산권 전반에 관한 다수의 자문 및 미국 소송을 비롯한 국내·외의 분쟁 업무를 오랜 기간 수행함으로써 다양한 실무경험과 축적된 노하우를 가지고 있습니다. IP 는 기업의 핵심자산이자 많은 부가가치가 파생되는 권리로 기업 내에서 그 중요성과 비중은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 이에 기업이 보유한 IP 를 보호하고 활용하기 위해서는 관련 분쟁 발생 시 풍부한 경험과 지식을 갖춘 전문가들을 통해 신속하고 선제적인 대응을 진행할 필요가 있습니다. 법무법인(유한) 태평양 IP 그룹은 IP 관련 국내·외 분쟁 발생 시 대처 및 운영 등에 대하여 폭넓고 깊이 있는 자문을 제공하고 있으므로, 이와 관련한 문의사항이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다.

## 관련 구성원

### 김정대

변호사

T 02.3404.6407

E [jeongdae.kim@bkl.co.kr](mailto:jeongdae.kim@bkl.co.kr)

### 이상현

변호사

T 02.3404.6475

E [sanghyun.lee@bkl.co.kr](mailto:sanghyun.lee@bkl.co.kr)

### 김태균

변호사

T 02.3404.6528

E [taeguen.kim@bkl.co.kr](mailto:taeguen.kim@bkl.co.kr)

법무법인(유한) 태평양의 뉴스레터에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 법무법인(유한) 태평양의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 법률적 의견을 드리는 것이 아님을 알려드립니다. 뉴스레터와 관련된 문의사항이 있을 경우 위 연락처로 문의주시기 바랍니다.