

의료방법발명의 영업비밀로서의 보호

정 차 호*, 이 은 지**

목 차

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| I. 서론 | IV. 의료방법발명의 영업비밀로의 보호 |
| II. 의료방법발명에 대한 보호 현황과 문제점 | 1. 영업비밀보호법 취지에 따른 검토 |
| 1. 의료방법발명의 특허법적 보호 현황 | 2. 영업비밀 정의에 따른 검토 |
| 2. 보건신기술인증 제도 | 3. 헌법적 고찰 |
| 3. 영업비밀로의 보호 모색 | 4. 의료산업정책적 고찰 |
| III. 의료방법발명에 대한 외국의 보호 법리 | 5. 공공의료 차원의 고찰 |
| 1. 미국 | V. 개정방안과 한계 |
| 2. 일본 | 1. 개정방안 |
| 3. 독일 | 2. 영업비밀 보호의 한계 |
| | VI. 결론 |

* 성균관대학교 법학전문대학원 교수.

** 한국연구재단 홍보팀 연구원.

초록

현행 특허법의 해석에 따르면 의료방법발명은 산업상 이용 가능성이 없으므로 특허가 되지 못한다. 이 글은 동 발명을 영업비밀로 보호할 수 있는지에 대하여 외국의 사례와 국내적 필요성을 검토하였다. 이와 관련하여 유럽, 일본에서는 관련 자료가 없는 실정이나, 미국에서는 의료방법발명도 영업비밀이 될 수 있음을 전제로 공방을 펼친 판례가 파악되었다. 영업비밀의 정의에 근거하여도 의료방법 발명은 충분히 영업비밀의 보호대상이 될 수 있다. 즉, 의료방법발명이 경제성, 비공지성, 비밀관리성이라는 영업비밀의 세 요건을 충분히 충족할 수 있는 것이다. 그 외, 이 글은 헌법적 견지, 산업정책적 견지에서도 의료방법발명을 영업비밀로서 보호하는 것이 필요하고 나아가 바람직하다고 본다. 발명가 또는 과학기술자의 권리를 보호할 필요는 의료계에서도 동일하게 적용되어야 한다. 의료산업이 국가 성장동력이 될 수 있음에 주목하여 새로운 의료방법을 개발하는 발명가에게 인센티브를 제공할 필요가 있다. 그러한 검토에 근거하여, 이 글은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호법 제2조 제2호를 개정하여 ‘의료방법’이 영업비밀의 한 종류임을 명확하게 하여야 한다고 보았다. 나아가, 의료방법발명의 발명가를 제대로 보호하기 위해서는 의료방법이 특허법에 의해서도 보호되어야 한다고 주장한다. 다만, 의료방법발명의 특수성을 감안하여 해당 특허권에 대한 일정한 제한은 필요할 것이다.

주제어

의료방법, 영업비밀, 발명, 특허, 영업방법

I. 서론

인간에 대한 치료를 목적으로 하는 의료방법발명은 인간을 대상으로 한다는 면으로 인하여 여타 기술, 발명 등과 다르게 취급할 필요가 있다. 여러 법제에서 의료방법발명을 특별히 취급한 예를 찾아볼 수 있고 특히, 현행 우리 특허법은 의료방법발명에 대하여는 특허를 부여하지 않고 있다. 그렇다면 그 의료방법발명이 영업비밀보호법에 의해서도 보호를 받지 못하는 것인가?

이러한 의문에 답하기 위하여 이 글에서는 먼저 의료방법발명에 대한 보호의 현황과 문제점을 파악한 후, 의료방법발명에 대한 외국의 법제를 비교, 분석한 후, 나아가 의료방법발명을 영업비밀로서 보호하여야 할 필요성 및 당위성을 개진하고자 하며, 더 나아가, 의료방법발명을 영업비밀로서 보호하기 위하여 영업비밀보호법의 개정방안을 제시하며, 끝으로 동 발명을 영업비밀로 보호할 수 있다면 특허로도 보호할 수 있는 것은 아닌지에 대하여 검토하고자 한다.

II. 의료방법발명에 대한 보호 현황과 문제점

1. 의료방법발명의 특허법적 보호 현황

인체를 필수 구성요소로 하는¹⁾ 수술, 치료 또는 진단 방법(총칭하여 ‘의료방법’)은 인간의 존엄성과 의사의 환자에 대한 접근성이라는 (다른 기술과는 구별되는) 매우 중요한 측면을 가지고 있다. 그래서 우리 특허법은 의료방법발명에 대해서는 특허를 부여하지 않는 입장을 보이고 있고, 특허등록을 거절하기 위한 근거로는 의료방법을 시술하는 의료업이 ‘산업’이 아니라고 강변하며, 동 의료

1) 특허법원 2004. 7. 15. 선고, 2003허6104 판결(“모발의 웨이브방법”에 관한 출원발명이 인체를 필수 구성요건으로 하고는 있지만, 의료행위가 아니라 미용행위에 해당한다 할 것이고, 그 발명을 실행할 때 반드시 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것이라고도 볼 수 없으므로 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명이라고도 할 수 없어 특허법 제29조 제1항 본문에 규정된 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’에 속한다고 한 사례”).

방법발명은 산업상 이용가능성이 없다고 하여 특허를 허여하지 않는다.²⁾ 미국을 제외하고는 대부분의 국가 역시 의료방법발명에 대해 (거절의 근거는 다소 다를 수 있으나)³⁾ 특허를 허여하지 않고 있는 점에서는 동일하다. 즉, 일반적으로 특허법은 새롭고 유익한 의료방법발명의 창출에 대한 인센티브를 제공하고 있지 않다.

2. 보건신기술인증 제도

의료방법발명에 대하여 인센티브를 제공하는 법제로는 보건의료기술진흥법에 의한 보건신기술인증 제도 정도에 불과한 것으로 보인다.⁴⁾ 보건의료기술에

2) 특허청, 특허·실용신안심사지침서, 3106-3107면(“(1) 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는 유형

① 인간을 수술하거나 치료하거나 또는 진단하는 방법의 발명, 즉, 의료 행위에 대해서는 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당되지 않는 것으로 한다. 의사(한 의사 포함) 또는 의사의 지시를 받은 자의 행위가 아니라도, 의료기기(예: 메스 등)를 이용하여 인간을 수술하거나 의약품을 사용하여 인간을 치료하는 방법은 의료행위에 해당하는 것으로 본다. ② 청구항에 의료행위를 적어도 하나의 단계 또는 불가분의 구성요소로 포함하고 있는 방법의 발명은 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 않는다. ③ 인체를 처치하는 방법이 치료 효과와 비치료 효과(예: 미용효과)를 동시에 가지는 경우, 치료 효과와 비치료 효과를 구별 및 분리할 수 없는 방법은 치료방법으로 간주되어 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 않는다.”).

3) 유럽특허조약(EPC)은 의료방법발명의 산업상 이용가능성은 인정되되 그럼에도 불구하고 정책적으로 특허를 받을 수 없는 발명인 것으로 규정하고 있다. EPC Art. 53(“European patents shall not be granted in respect of: …… (c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.”).

4) 보건의료기술진흥법 제8조

① 보건복지부장관은 신기술 개발을 촉진하고 그 성과를 널리 보급하기 위하여 우수한 보건의료기술을 보건신기술로 인증할 수 있다.
 ② 보건신기술 인증을 받으려는 자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 보건복지부장관에게 신청하여야 한다.
 ③ 보건복지부장관은 제2항에 따라 신청된 기술을 심사·평가하여 보건신기술로 인증하면 이를 고시하고, 보건신기술임을 인증하는 인증서를 발급하여야 한다.
 ④ 정부는 보건신기술의 제품화를 촉진하기 위하여 자금 지원 등 지원 정책을 마련하여야 한다.
 ⑤ 보건복지부장관은 제2항에 따라 보건신기술 인증을 신청하는 자에게 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 신청된 기술을 심사·평가하는 데 드는 비용을 부담하게 할 수 있다.
 ⑥ 제3항과 제4항에 따른 보건신기술의 인증 대상·기준·심사 및 지원 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
 ⑦ 보건복지부장관은 제1항에 따른 보건신기술 인증 업무를 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 「한국보건산업진흥원법」에 따른 한국보건산업진흥원에 위탁할 수 있다.

는 의과학 · 치의학 · 한의학 · 의료공학, 의료정보학 등에 관련되는 기술도 포함되므로⁵⁾ 인간을 대상으로 하는 수술, 치료 또는 진단 방법 역시 이 법에서 보호하는 보건의료기술로 볼 수 있다. 보건의료기술이란 “국내에서 최초로 이루어진 기술개발의 성과나 기존 기술의 개량에 따른 새로운 보건의료기술로서 보건복지부장관이 인정한 것”을 말하는데⁶⁾ 그 요건에 특허법 제29조 제1항에서 규정하는 개념인 신규성 요건을 포함하고 있어서 현행 특허로 보호받을 수 없는 의료방법발명에 대하여 인센티브를 제공할 수 있는 대안으로 볼 여지가 있다. 다만 동 법은 의료방법발명에 대한 공식적 ‘인증(certificate)’ 일 뿐이어서 배타권을 부여하는 특허권이나 타인의 유용을 좀 더 효과적으로 막을 수 있는 영업비밀(권)의 보호수준에는 미치지 못한다.

3. 영업비밀로의 보호 모색

의료방법발명이 공공재의 성격을 가지기는 하나 누군가의 연구개발 투자의 결과에 의한 기술적 창작물임을 부정할 수 없어 그 결과물에 대하여 어떠한 형태로든 보호를 할 필요성이 있으며 나아가 그 보호가 어떠한 형태인 것이 최선인지 논의가 필요하다. 의료방법발명이 특허를 받을 수 없다고 하더라도 그 이유만으로 영업비밀로서도 보호될 수 없다고 단정할 이유는 없는 것이므로,⁷⁾⁸⁾

5) 보건의료기술진흥법 제2조 제1항 1. “보건의료기술”이란 다음 각 목에 해당하는 것을 말한다.

가. 의과학 · 치의학 · 한의학 · 의료공학 및 의료정보학 등에 관련되는 기술

나. 의약품 · 의료기기 · 식품 · 화장품 · 한약 등의 개발 및 성능 향상에 관련되는 기술

다. 그 밖에 인체의 건강과 생명의 유지 · 증진에 필요한 상품 및 서비스와 관련되는 보건 · 의료 관련 기술

6) 보건의료기술진흥법 제2조 제1항 7. “보건의료기술”이란 국내에서 최초로 이루어진 기술개발의 성과나 기존 기술의 개량에 따른 새로운 보건의료기술로서 보건복지부장관이 인정한 것을 말한다.

7) Pat Shockley, THE AVAILABILITY OF “TRADE SECRET” PROTECTION FOR UNIVERSITY RESEARCH, 20 J.C. & U.L. 309, in 53(1994) (“Additionally, the Illinois Act extends protection to non-technical data, “Trade secret” means information, including, but not limited to, technical or non-technical data, a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, drawing, process, financial data, or list of actual or potential customers or suppliers ……” 765 ILCS 1065/2(d) (1993) (emphasis added), and the word “program” was added to protect the computer program, Id.”). 컴퓨터 프로그램은 특허대상이 되지 않을 가능성이 높음에도 불구하고 영업비밀의 대상이 될 수 있는 것으로 보인다. 그렇다면 특허법으로 보호되지 못한다고 하여 영업비밀보호법으로 보호되지 않아야 할 이유가 되지는 않는다.

이 글에서는 먼저 의료방법이 영업비밀보호법⁹⁾에 따른 보호의 객체가 될 수 있는지와 관련하여 외국의 법리를 살펴보고 우리의 영업비밀의 정의에 부합하는 지 등을 검토한다.

Ⅲ. 의료방법발명에 대한 외국의 보호법리

1. 미국

미국은 1996년 특허법 개정을 통해 의료방법발명에 대해 특허를 허용할 수 있는 것으로 하되 특허권 행사의 예외를 규정하여¹⁰⁾ 의료기술인이나 의료기관의 의료행위에 대해서는 특허권자의 침해금지청구나 손해배상청구를 제한하는 방식으로 그간의 논란을 정리했다. 다만 동 의료방법발명과 관련하여 특허권자의 침해에 대한 구제수단을 제한하는 것은 (1) 기술분야에 따른 차별이 될 수 있어서 그러한 차별을 금지하는 GATT-TRIPS 제27조의 규정을 준수하지 않는 것이 될 우려가 있고¹¹⁾ (2) 특허권을 유명무실하게 하여 특허법의 취지와도 상충

8) 특허청·한국지식재산보호협회, 주요국 IP 이슈 및 판례 정보 분석보고서, 2010, 82면(“그러나 1974년 연방대법원은 *Kewanee Oil* 사건에서, 특허부여가 적합하지 않은 영역에서 영업비밀 보호를 없애는 것이 공유자산을 증대시키지 않을 것이므로, 주 법상의 영업비밀 보호를 인정하지 않는 것에 공중이 혜택을 본다고 단정할 수 없고, 주 법상의 영업비밀보호는 연방 특허법과 마찬가지로 발명에 대한 동기 부여가 될 수 있으므로, 특허법과 모순이 된다고 보기 어렵다고 판시하였다.”).

9) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률.

10) 35 U.S.C. § 287(c)(1) (“With respect to a medical practitioner’s performance of a medical activity that constitutes an infringement under section 271(a) or (b) of this title, the provisions of sections 281, 283, 284, and 285 of this title shall not apply against the medical practitioner or against a related health care entity with respect to such medical activity.”).

11) TRIPS Art. 27

1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. (5) Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.

2. Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the

하는 것이라는 논란이 여전히 진행 중이다.¹²⁾

영업비밀과 관련하여 미국에서는 통일영업비밀법(Uniform Trade Secrets Act, UTSA),¹³⁾ 불공정경쟁주해(Restatement of Unfair Competition), 불법행위법주해(Restatement of Torts),¹⁴⁾ 경제스파이법(Economic Espionage Act, EEA)과 그 외 연방법과 기타 지식재산권에 관한 법률을 운용하고 있다.¹⁵⁾ UTSA는 영업비밀을 “조성, 패턴, 편집, 프로그램, 장치, 방법, 기법, 과정 등을 포함하는 정보로서 독립된 경제적 가치를 가지고 공공연히 알려져 있지 않은 쉽게 접근할 수 없는 것으로 합리적인 노력에 의해 비밀로서 유지되는 것”이라고 정의한다.¹⁶⁾ EEA 역시 영업비밀은 “모든 형태의 금융, 사업, 과학, 기술, 경제

commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law.

3. Members may also exclude from patentability:

- (a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals;
- (b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.

12) 정차호, “의료방법발명의 특허보호 타당성 검토”, 산업재산권, 제19호(2006), 14면.

13) 미국은 영업비밀보호와 관련 각 주법과 판례를 중심으로 법리가 형성되었으나 UTSA를 제정하는 등 통일화 노력을 기울이고 있다.

14) 특허청·한국지식재산보호협회, 앞의 책(주 8), 81면 각주 75번(“이는 미국 법학원(American Law Institute)에서 발간한 것으로 구속력은 없으나 보통법에 대한 권위있는 지침으로 미국의 많은 법원들이 인용하고 있다.”).

15) 영업비밀 보호에 관한 미국 정부의 정책보고서에 관한 소개는 다음 사이트 참고. Kevin E. Noonan, Obama Administration Reports on Efforts to Prevent Trade Secret Misappropriation, Feb. 25, 2013. <http://www.patentdocs.org/2013/02/obama-administration-reports-on-efforts-to-prevent-trade-secret-misappropriation.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PatentDocs+%28Patent+Docs%29>.

16) UTSA §1(4).

“Trade secret” means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that:

- (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain

또는 공학에 관한 정보로서 방법(methods), 기법(technique), 공정(processes), 절차(procedure) 등을 포함한다.”고 정의하고 있다.¹⁷⁾ 위의 법제들에서 의료방법발명이 영업비밀로 보호될 수 있는지를 직접적으로 규정한 사례는 없는 듯하다. 다만 의료방법발명과 관련하여 영업비밀이 될 수 없다는 특정한 제한 역시 없는 것으로 보인다. 위에서 언급한 정의들에 비추어 볼 때 의료방법발명이라 하더라도 ‘경제적 가치’를 갖는 것이어서 비밀로서 관리되고 있고 실제로 비밀성이 지켜지는 경우 의료방법발명도 영업비밀이 될 수 있을 것이다.

한 논문에서는 의료방법을 영업비밀로 보호할 수 있다는 전제 하에 나아가 의료방법 등이 영업비밀로서 보호받기 좋은 것이라고 주장하기도 하고,¹⁸⁾ 다른 논문에서는 유전자 진단방법은 역공정(reverse-engineering)이 어렵거나 거의 불가능할 수 있으므로 비밀성을 용이하게 유지할 수 있다고 가르치기도 한다.¹⁹⁾ 다만, 의료방법을 영업비밀로 보호하는 것에 대하여 반대하는 자는 병원이 맹장 수술법이나 심장이식법을 비법으로 간직할 수 있는지에 대하여 공익을 내세워

economic value from its disclosure or use, and

(ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.

17) 18 U.S.C. §1839(3).

the term “trade secret” means all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if – (A) the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and (B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, the public;

18) Robert Graham Gibbons, Bryan J. Vogel, “THE INCREASING IMPORTANCE OF TRADE SECRET PROTECTION IN THE BIOTECHNOLOGY, PHARMACEUTICAL AND MEDICAL DEVICE FIELDS”, 89 *J. Pat. & Trademark Off. Soc’y* 261, 265(2007) (“In general, the following are examples of information of particular interest to those in the pharmaceutical, biotechnology and medical device fields that can potentially qualify for protection as trade secrets: NCEs (new chemical entities); chemical formulations; testing or manufacturing processes and methods; new therapeutic candidates; methods of treatment for which patent applications have not published, patents have not issued or FDA approval has not been sought; employee know-how; and highly sensitive and competitively useful business and financial information.”).

19) Keven E. Noonan, “While Not Right for Every Invention, Trade Secret Protection Has Its Appeal”, *MBHB Newsletter*, Vol.9 Issue.1(Winter 2011).

의문을 제기하기도 하고,²⁰⁾ 천연물인 DNA가 영업비밀이 될 수 있는지²¹⁾ 등에 대하여 이의를 제기하기도 한다.

판례에서도 의료방법이 영업비밀의 보호대상이 된다고 명시적으로 판시한 바는 검색하지 못했지만, 영업비밀의 보호대상이 됨을 전제로 실시한 사례는 있다. 채용과정에서 제출한 독자개발 다발성 경화 치료 프로토콜을 몰래 복사한 행위에 대해 영업비밀의 유용을 주장한 사건에서²²⁾ 피고 역시 영업비밀을 유용한 것이라 하더라도 사용자의 사용권(shop right)을²³⁾ 주장하였고 미네소타지방법원도 사용권이 영업비밀에까지 확장될 수 있는지 논의한 점에서 의료방법이 영업비밀의 대상이 됨을 전제로 심리를 진행한 것으로 해석된다.

2. 일본

일본은 특허요건 가운데 산업상 이용가능성과 관련해 산업을 광의로 해석하면서도 심사지침서에서²⁴⁾ 인체를 수술, 치료 또는 진단하는 방법에 관한 발명을 산업상 이용가능성이 없다고 설명하여 우리나라와 마찬가지로 의료방법발명에 대해 특허 받을 수 없는 것으로 처리하고 있다. 외과적 처치, 인체내부 의료기기의 사용방법 또는 수술을 위한 전처리 방법 등의 수술방법이나 의약의 투여방법이나 장기이식방법, 질병예방방법 등의 치료방법 등이 이에 해당되는 것으로 설

20) <<http://hcrenewal.blogspot.com/2009/01/can-hospital-have-trade-secrets.html>> ("It seems strange a medical center would claim "trade secrets." Is there a secret way to practice medicine or perform an appendectomy or heart transplant? One would think if there were, it should be shared for the good of all in the literature intended for that purpose - the biomedical literature,").

21) <<http://www.futurity.org/health-medicine/should-dna-be-a-trade-secret/>> Posted by Patric Lane-UNC on Tuesday, April 19, 2011, 11:09

22) Bloom v. Hennepin County, 783 F.Supp. 418 (D.Minn., 1992).

23) 우리 발명진흥법 제10조에서 규정하고 있는 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권에 대응하는 개념이다.

24) 일본 특허심사지침서 Part II Chapter1.

2.1 List of Industrially Inapplicable Inventions

2.1.1 Methods of surgery, therapy or diagnosis of humans

Methods of surgery, therapy or diagnosis of humans have been termed "medical activity" and are normally practiced by medical doctors (including those who are directed by medical doctors, hereinafter referred to as "medical doctors").

명되어 있다.

영업비밀 보호에 관해 규정하고 있는 일본 부정경쟁방지법에서는 비밀로 관리되는 생산방법, 판매방법 기타 사업활동에 유용한 기술상 또는 영업상 정보로서 공공연히 알려지지 않은 것을 영업비밀이라고 정의하고 있다.²⁵⁾ 동 정의를 구체적으로 의료방법에 적용하여 동 의료방법이 영업비밀의 보호대상이 되는지에 대하여 논한 판례나 논문은 검색하지 못하였다.

3. 독일

독일 부정경쟁방지법(German Act against Unfair Competition-Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG)에서는 영업비밀의 정의를 규정하고 있지 않으나²⁶⁾ 판례에 의해 4가지 요소, 곧 기업경쟁과의 관련성, 비공지성, 비밀유지의사, 비밀유지에 따른 소유자의 이익이 있는 정보를 의미하는 것으로 해석된다.²⁷⁾ 정말 아쉽게도, 독일에서도 의료방법발명을 영업비밀의 보호대상으로 하고 있는지에 대한 자료를 검색하지 못하였다.

IV. 의료방법발명의 영업비밀로의 보호

1. 영업비밀보호법 취지에 따른 검토

우리나라에서는 1991년 부정경쟁방지법의 개정을 통해 영업비밀 보호에 관

25) 일본 부정경쟁방지법 제2조 제6항.

26) 박상열, “부정경쟁방지법에 의한 영업비밀의 형사법적 보호”, 지식재산연구, 제6권 제3호(2011), 121면 (『독일에서』 ‘영업비밀’의 정의규정은 없으나 …… ”)(Erbs/Kohlhass-Diemer, UWG, §17 Rn.30; Krekeler/Werner, Unternehmer und Strafrecht, Rn.626 인용).

27) 한상훈, “영업비밀의 형사법적 보호와 문제점-미국, 독일의 비교법적 고찰”, 형사정책, 제12권 제2호(2000)(“독일 UWG에는 영업비밀(Geschäfts-oder Betriebsgeheimnis)의 개념정의를 입법적으로 규정되어 있지 않다. 따라서 영업비밀의 개념은 판례법으로 발전되었다. 판례법에 의할 때, 영업비밀은 4개의 요소로 구성된다. 즉, (1) 기업경쟁과 관련이 있고, (2) 제한된 사람들만이 알고 있으며, 즉 공공에 알려져(offenkundig) 있지 않으며, (3) 소유자에 의하여 비밀로 유지하려는 의사가 표시되고, (4) 비밀로 유지함

한 규정이 동 법에 도입되었는데, 이러한 영업비밀 보호 법제의 신설은 1987년 한국과 미국 간 지식재산권 보호에 관한 양해각서와 우루과이 라운드 협상²⁸⁾ 등을 토대로 한 통상압력에 의한 것이라고 평가된다.²⁹⁾ 이후 1998년 동 법률의 명칭을 “부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률”로 변경하고 2004년 1월 대폭 개정 등을 통해 영업비밀보호를 강화해 왔다. 건전한 상거래 질서유지와 지식재산에 대한 보호를 영업비밀보호법의 취지라고 볼 때³⁰⁾ 의료방법을 창작해 낸 병원이나 대학, 연구소 등 역시 상거래의 주체이며³¹⁾ 이들이 창출한 의료방법 역시 재산적 가치가 실현될 수 있는 지식재산(intellectual property)인 점에 비추어³²⁾ 의료방법 역시 영업비밀로서 보호되어야 할 것이다.

2. 영업비밀 정의에 따른 검토

1) 영업비밀 개념

영업비밀이란 “공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보”로 정의된다.³³⁾ 결국 세 가지 요건, 즉 비공지성, 경제성 및 비밀관리성을 만족하기만 하면 어떤 것이든지 영업

에 소유자의 이익이 있는, 사실이라고 한다. 영업비밀의 예로는, 고객명단, 원형철, 연발보고서, 모델, 비공개적서, 계약서, 보험사의 모집인 명단, 컴퓨터프로그램(소프트웨어) 등이며, 성인용도박기계의 조종프로그램도 영업비밀이 될 수 있다는 판례도 있다.”).

28) UR 협정문 제39조.

29) 최병문, “영업비밀 침해의 형사처벌”, 비교형사법연구, 제8권 제2호(2006), 549면.

30) 미국의 영업비밀 보호법의 취지 역시 첨단기술 유출 방지, 상거래 질서 유지, 연구혁신 장려라는 관점에서 해석될 수 있다. 하홍준·서천석, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호법 최신동향, 한국발명진흥회, 2003, 12.

31) 헌법재판소 2005. 10. 27. 선고, 2003헌가3 결정(“의료법 제69조는 의료인에게 자신의 기능과 치료방법에 관한 광고와 선전할 기회를 전면적으로 박탈함으로써 표현의 자유를 제한하고 의료인이 다른 의료인과의 영업상 경쟁을 효율적으로 수행하는 것을 방해함으로써 직업수행의 자유를 제한하고 있고 나아가 소비자의 의료정보에 대한 알 권리를 제약하게 된다.”).

32) 지식재산기본법 제3조 제1호(“‘지식재산’이란 인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식·정보·기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원(遺傳資源), 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것을 말한다.”).

33) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하, ‘영업비밀보호법’) 제2조 제2호.

비밀로서 보호받게 된다.³⁴⁾³⁵⁾ 즉, 의료방법발명도 상기의 세 가지 요건을 충족하면 영업비밀이 되고 영업비밀보호법에 의한 보호를 받을 수 있는 것이다. 이러한 영업비밀보호법에 의한 의료방법발명의 보호는 특허법, 약사법 등 다른 법에서 의료방법발명을 보호하지 않는 것과는 관계가 없으며 영업비밀보호법 자체 정의만 만족하면 보호하게 되는 것으로 해석되어야 한다.³⁶⁾ 따라서 의료방법발명이 영업비밀보호법의 보호객체가 될 수 있는지 이들 세 가지 요건을 중심으로 논의한다.

2) 독립된 경제적 가치

(독립된) 경제적 가치는 ‘잠재적’ 가치라도 충분하며 정보 자체가 독자적인 금전적 값어치를 지녀야 하는 것은 아니어서³⁷⁾ 의료방법발명, 곧 수술방법이나 치료방법 그 자체를 의약품이나 의료기기 등과 같이 거래할 수 있는 것이 아니라 하더라도 그로 인해 진보된 의료방법을 활용하여 치료효과를 높일 경우 고객 유치에 기여할 수 있어 경제적 가치를 가진 것으로 인정할 수 있다.³⁸⁾

경제성은 일정한 사회적 의의를 갖는 것은 물론 보유자의 영업활동에 “구체적이고 실질적이고 신뢰할 수 있는 이용가능성”을 의미한다.³⁹⁾ 뛰어난 의료방

34) 한편 소수의견이긴 하지만 영업비밀로 보호받기 위해 ‘정당성’이 필요하다는 의견도 있다. 특허청·한국지식재산보호협회, 앞의 책(주 8), 78면(“비밀로서 보호되는 데 정당한 이익이 있어야 한다(정당성). 공해, 탈세 등 사회정의에 반하는 정보는 제외된다.”).

35) 미국의 경우 판례는 비공지성 요건으로 대체로 6가지 관점(“영업외부에 알려진 정도, 근로자나 영업 관련 제3자에게 알려진 정도, 비밀성을 유지하기 위하여 동원된 수단, 영업자나 경쟁자에게 가지는 가치, 영업자가 해당정보를 개발하려고 소비한 노력이나 금액, 제3자에 의하여 정당하게 획득되거나 복제될 수 있는 가능성의 경중”)을 꼽는다고 한다. 특허청·한국지식재산보호협회, 앞의 책(주 8), 88면 표 참고.

36) 무허가 민간외술의 경우 타인이 그를 부정취득 하여 시술한다 하여 영업비밀 침해라고 볼 수 있는지 문제될 수 있다. 영업비밀 보유자의 무허가 시술이 법률상 허용되지 않는 것과는 별론으로 하고 그러한 무허가 외술이라 하여도 당장 현실성이 없으나 장래에 허가 등을 취득할 가능성을 완전 배제할 수는 없는 것이어서 잠재적 가치를 인정하여 영업비밀의 보호객체로 보아야 할 것이다.

37) 홍승희, 지식재산권 관련 형법법규 정비방안, 한국형사정책연구원, 2006, 143면.

38) 단적인 예로 중국이나 일본 등으로부터 한국으로 성형관광을 오는 것을 들 수 있다. 의료의 질이나 의료비 등도 이들을 끌어들이는 원인이 될 수 있으나 선도적인 수술방법 등도 이들을 한국으로 불러 모으는 원인 중의 하나로서 다른 나라에 비해 경쟁우위를 갖게 하는 점이다.

39) 박광민·윤해성, “부정경쟁방지법상 영업비밀 개념의 검토”, 성균관법학, 제18권(2006), 3면(“경제적 유용성은 정보를 보호하는 것에 의하여 일정한 사회적 의의와 필요성이 있고, 보유자의 영업활동에 도움

법발명을 공개하지 않고 노하우로 관리하는 경우 다른 병원과의 차별화를 둘 수 있다는 점에서 병원경영에 유용함에 의문이 없다. 대학이나 연구소의 경우에도 보유하고 있는 영업비밀로 인하여 경쟁력 있는 연구개발 역량을 인정받아 투자를 더 유인할 수 있다는 점에서 동 영업비밀의 경제성을 부정할 수 없을 것이다. 한편 의료법인의 경우 영리법인이 우리 법상 아직 허용되지 않으나 실질적으로는 의료법인의 행태가 환자유치 등을 포함하는 영업활동이라 볼 수 있을 것이다.⁴⁰⁾

하지만 경제성을 조금 달리 본다면 결국 특허를 허여할 수 없는 근거로 산업상 이용가능성이 없다고 본 것과 같은 맥락에서 ‘사업활동에 유용하다고’ 볼 수 없어 영업비밀이 될 수 없다는 논란이 있을 수도 있다. 하지만 우리 영업비밀보호법에 따르는 경우에도 영업활동에 유용하다고 하더라도 공서양속에 반하는 정보는 보호받지 못한다고 볼 것이되,⁴¹⁾ 산업상 이용가능성이 없다고 본 것은 정책적 이유인 바 경제성을 부정하기 어려울 것이다. 따라서 다른 기술상 정보들과 마찬가지로 의료방법도 경제적 가치를 가질 수 있는 것으로 보아야 한다.

3) 비공지성

영업비밀이 되기 위해서는 공공연히 알려지지 않은 상태여야 하는데⁴²⁾⁴³⁾ 이

을 주며, 경제사회의 발전을 위하여 보탬이 되는 것을 의미한다. 예컨대, 특정한 정보의 사용을 통하여 경쟁자에 대한 경제상의 이익을 얻을 수 있거나 정부의 취득 또는 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요한 경우 등이 해당한다. 따라서 여기서의 유용성은 구체적이고 실질적이고 신뢰할 수 있는 이용가능성을 의미한다.”).

40) 헌법재판소 2005. 10. 27. 선고, 2003헌가3 결정(“의료법 제69조는 의료인에게 자신의 기능과 치료방법에 관한 광고와 선전할 기회를 전면적으로 박탈함으로써 표현의 자유를 제한하고 의료인이 다른 의료인과의 영업상 경쟁을 효율적으로 수행하는 것을 방해함으로써 직업수행의 자유를 제한하고 있고 나아가 소비자 의료정보에 대한 알 권리를 제약하게 된다.”).

41) 홍승희, 앞의 책(주 37), 144면(“그러나 물론 경제활동 등에 유용한 정보일지라도 공서양속에 반하는 정보는 보호받지 못하는 데, 그 예로는 기업의 탈세 및 뇌물수수방법이나 공장의 환경오염물을 비밀방류하는 방법 등을 들 수 있다.”).

42) 대법원 2011. 7. 14. 선고, 2009다12528 판결(“여기서 ‘공연히 알려져 있지 아니하다.’는 것은 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말하고, ‘독립된 경제적 가치를 가진다.’는 것은 정보 보유자가 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상 이익을 얻을 수 있거나 또는 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다는 것을 말하며, ‘상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다.’는 것은 정보가 비

는 구체적 정황을 고려하여 판단한다. 의료방법의 경우 그러한 수술이나 치료방법을 시술받은 환자와의 관계에서 이를 공지되었다고 볼 것인지 문제된다. 즉, 의료방법은 안전성과 관련하여 승인을 받는 경우도 있고 환자들은 통상 자신이 받은 시술을 다른 사람에게 말하기를 좋아하는 점에서 과연 의료방법이 공지되지 않은 것인지에 대하여 의문이 있을 수 있다. 또한 새로운 의료방법을 개발한 자는 대부분 학회발표 등을 통해 동료들로부터 인정을 받기를 원하기 때문에 의료방법발명에 대한 인센티브로서 영업비밀이 현실성이 없다는 지적도 있다.⁴⁴⁾

영업비밀보호법에서의 비밀성은 절대적인 것이 아니라 상대적인 것으로 그 정보를 소유함으로써 잠재적이거나 경제적 이익을 제공할 가능성이면 족한 것으로 풀이된다.⁴⁵⁾ 많은 경우, 환자가 본인에게 시술된 의료방법을 인지하지 못하기도 하고 인지하더라도 “경제적 이익을 얻을 가능성”이 있다고 보기는 어렵고⁴⁶⁾ 설령 그러한 가능성이 있다고 하더라도 비밀유지계약 등을 체결하는 경우 등에는 그 환자는 불특정인이라 볼 수 없어 의료방법발명도 비공지성을 유지할 수 있는 경우가 많다고 보아야 한다. 또, 특정 의료방법의 성격으로 인하여 비밀성을 유지하기 어렵다면 그 특정 의료방법은 비밀성을 상실한 것으로 인정하여 영업비밀로 인정하지 않으면 될 것이다.

밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 정보에 접근한 자에게 비밀준수의무를 부과하는 등 객관적으로 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말한다.”).

43) 다만 이때의 신규성(novelty)은 특허요건에서의 신규성과 같은 개념은 아니다. *Softel, Inc. v. Dragon Medical and Scientific Communications, Inc.*, 118 F.3d 955, 968 (2nd Cir. 1997) (“We also caution the district court on its use of the term ‘novelty.’ Under the Restatement’s approach, novelty—at least as that term is used in patent law—is not required in a trade secret. See Restatement of Torts § 757 cmt. b, at 6–7 (“Novelty and invention are not requisite for a trade secret as they are for patentability.”)).

44) “Conference – FRANKLIN PIERCE LAW CENTER’S SIXTH BIENNIAL PATENT SYSTEM MAJOR PROBLEMS CONFERENCE”, 37 *J.L. & Tech.*, 623, 1997 발췌.

45) 하홍준·서천석, 앞의 보고서(주 30), 10–11면(“절대적인 것일 필요는 없고 그 정보를 소유하지 않은 타인에 우선하여 실질 내지 잠재된 경제적 이익을 제공하기에 충분할 정도의 비밀성만으로 족하다.”).

46) 박광민·윤해성, 앞의 논문(주 39), 2면(“일반적으로 정보와 직접적 관련이 있어 이를 가지고 경제적 이익을 얻을 가능성이 있는 자에게 알려지면 공개되었다고 보아야 하고 반드시 일반 대중에게까지 알려져야 할 필요는 없다.”).

4) 비밀관리성

비밀관리성이란 해당 정보의 보유자가 비밀유지를 위해 상당한 노력을 하는 것을 말하는데 상당한 노력이란 “객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한” 상태를 말한다.⁴⁷⁾⁴⁸⁾ 앞서 미국에서의 논의와 같이 과연 환자에 대하여 시술을 하고 그 시술에 대하여 비밀유지계약 등을 하는 것도 아닌 상황에서 비밀로 관리 되고 있다고 볼 수 있을 것인지도 문제될 수 있다. 따라서 향후 이 논의가 국내에서도 활발히 진행될 경우 마치 주의의무 이행에 대한 서면작성과 마찬가지로 환자에 대해 시술에 대한 비밀유지계약을 체결하여 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있음을 인식시키는 것이 병원의 대응방안이 될 수 있다.

한편 의료방법발명의 또 다른 특징은 누가 방법을 실시하느냐, 즉 수술방법이나 치료방법을 시술하는 의사가 누구이냐에 따라 영업비밀로서 보호의 객체가 될 수 있는지 달라질 수 있다. 이를테면 무허가 시술의 경우 권한 없는 자에 의해 모방되고 변경이 가능하나 허가시술의 경우 면허를 가진 자만이 실시할 수 있고 면허를 가지지 않은 자의 모방이 어렵다.⁴⁹⁾ 따라서 경우에 따라 영업비밀이 될 수도 영업비밀이 되지 않을 수도 있을 것이다.

5) 소결

위에서 살펴본 바에 따르면, 영업비밀보호법의 해석상 의료방법발명도 영업비밀의 범주에 포함될 수 있다. 의료방법발명도 경제적 우위를 가져다 줄 수 있

47) 대법원 2008. 7. 10. 선고, 2008도3435 판결(“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.”).

48) 내부 보안을 유지하는 방법으로 컴퓨터 자체의 암호를 설정하는 행위, 문서를 잠그거나 기밀취급 이라는 표시를 하는 행위, 인터넷에 게재하지 않는 행위 등을 꼽을 수 있다.
(www.wipo.int/.../wipo_smes_kul_08_topic04.pp) 참고.

49) 컴퓨터 소프트웨어 프로그램이 영업비밀이 될 수 있는지 논의에서도 실시형태가 문제된다. 이를테면 한 글이나 수학기호 등으로 되어 사람이 읽을 수 있는 원시코드는 영업비밀 보호대상이 되기 어려운 반면 보통 이진법으로 된 기계가 읽는 목적코드의 경우 타인이 취득하기 어렵다. 하홍준·서천석, 앞의 보고(세주 30), 35-36면 참고.

는 기술상 정보에 해당하므로 비밀로 관리되고 있고 공지되지 않는 한 그에 대한 무단 유출이나 무단 사용을 처벌할 수 있어야 하는 것이다. 힘들게 개발한 의료방법발명을 내부인이 무단으로 외부로 유출하는 행위를 처벌할 수 있는 근거를 영업비밀보호법이 제공하여야 하는 것이다.

3. 헌법적 고찰

현행 법제에 의하면 (특허법은 공개를 전제로 하므로) 영업비밀로 간직되는 발명은 특허법으로 보호받을 수 없고, 그러한 발명을 먼저 창작하였다는 시간적 우선성으로 인한 간접적인 영업효과를 기대할 수 있을 뿐이다. 하지만 대한민국 헌법에서는 저작자, 발명가 그리고 과학기술자와 예술가의 권리를 보호한다고 규정하고 있다.⁵⁰⁾ 또한 헌법은 법률로 정한 한계를 제외하고는 모든 국민의 재산권은 보장된다고 규정하고 있다.⁵¹⁾

의료방법이 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작”이라는 발명의 정의에 부합한다면 당연히 발명이 되는 것이고 그러한 의료방법발명을 창출한 자도 헌법이 규정하는 발명가 또는 과학기술자인 것이다. 따라서 의료방법발명을 창출한 자의 권리 역시 헌법에서 보호하는 권리의 객체로서 적절한 보호가 필요하다. 또한 비록 의료방법발명이 공공재적 성격을 가지나 발명가의 창의적 노력에 의하여 탄생된 지식재산임에는 틀림없으므로 헌법이 보장하는 재산으로서의 성격도 갖게 된다.⁵²⁾ 따라서 헌법에 근거하여 의료방법발명을 보호하여야 할 당위성은 인정이 되나, 그 보호의 방식이 어떠하여야 하는지가 문제가 되는데, 현재

50) 대한민국헌법 제22조

① 모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가진다.
② 저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다

51) 대한민국헌법 제23조

① 모든 국민의 재산권은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다.
② 재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하여야 한다.
③ 공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다.

52) 박광민·윤해성, 앞의 논문(주 39), 8면(“영업비밀도 헌법적인 측면에서 보면 재산적 가치를 지닌 재산권으로서의 성격을 나타내기 때문에 헌법적으로 보장된다고 한다. 따라서 알권리와 영업비밀은 모두 다른 기본권과 마찬가지로 국가안전보장, 질서유지, 공공복리를 위해서는 제한될 수 있다고 한다. 그러나 문

특허법으로는 보호가 되지 않는 점을 고려하면, 영업비밀보호법으로서의 보호가 필요하다.

또한 인간을 수술(surgery), 치료(therapy) 또는 진단(diagnosis) 하기 위한 의료방법발명은 “인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식·정보·기술로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것”이므로, 지식재산기본법에서 보호하는 지식재산에도 해당한다.⁵³⁾ 의료방법발명 역시 지식재산기본법의 이념에 따라 창출되고 보호되고 활용되어 그 가치를 최대한 발휘시켜 경제·사회 및 문화 등의 발전과 삶의 질 향상에 이바지한다는 지식재산기본법 취지에도 부합한다.⁵⁴⁾

한편 의료방법을 영업비밀로 볼 때 영업비밀의 보호를 위하여 의사의 전직을 금지할 것인가와 관련하여 헌법상의 직업선택의 자유와⁵⁵⁾ 알 권리⁵⁶⁾ 등의 이념과의 충돌이 일어날 여지가 있다.⁵⁷⁾ 다만 이는 의료방법에 한정된 논의는 아니라 할 것이며 의사라고 하여 이전 병원이 소중하게 간직하고 있는 영업비밀을 마음대로 유용할 수는 없다고 보아야 하며, 다만 직업선택의 자유 등을 고려하여 어느 한쪽에 치우치지 않는 제도가 되도록 노력하여야 할 뿐이다.⁵⁸⁾

제는 알권리와 재산권의 일종인 영업비밀이 서로 충돌하는 경우 어떻게 해결할 것인가이다.”).

53) 지식재산기본법 제3조 제1호(“지식재산”이란 인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식·정보·기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원(遺傳資源), 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것을 말한다.”).

54) 지식재산기본법 제1조(“이 법은 지식재산의 창출·보호 및 활용을 촉진하고 그 기반을 조성하기 위한 정부의 기본 정책과 추진 체계를 마련하여 우리 사회에서 지식재산의 가치가 최대한 발휘될 수 있도록 함으로써 국가의 경제·사회 및 문화 등의 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지하는 것을 목적으로 한다.”).

55) 대한민국헌법 제15조(“모든 국민은 직업선택의 자유를 가진다.”).

56) 대한민국헌법 제21조.

① 모든 국민은 언론·출판의 자유와 집회·결사의 자유를 가진다.

② 언론·출판에 대한 허가나 검열과 집회·결사에 대한 허가는 인정되지 아니한다.

③ 통신·방송의 시설기준과 신문의 기능을 보장하기 위하여 필요한 사항은 법률로 정한다.

④ 언론·출판은 타인의 명예나 권리 또는 공중도덕이나 사회윤리를 침해하여서는 아니된다. 언론·출판이 타인의 명예나 권리를 침해한 때에는 피해자는 이에 대한 피해의 배상을 청구할 수 있다.

57) 박광민·윤해성, 앞의 논문(주 39), 1면(“한편 영업비밀이라는 개념은 헌법상의 직업 선택의 문제, 알권리와의 이념상 상충하는 문제점을 야기시키기도 한다.”).

58) 정차호·문선영, “영업비밀보호를 위한 경업금지와 직무발명자에 대한 정당한 보상의 관계”, 성균관법학, 제21권 제2호(2009).

4. 의료산업정책적 고찰

의약품과 의료기기를 비롯해 의료서비스를 포함한 보건의료산업은 미래 우리 성장동력의 하나로 꼽힌다. 2005년 기준 국내 의료서비스산업 규모는 약 45조원에 이르나 영상장비의 발전이나 인공장기나 이식기술 등 의학기술 발전과 고령화 등에 기대어 의료수요가 크게 증가할 것으로 예측되기 때문이다.⁵⁹⁾⁶⁰⁾ 의료분야는 2010년 약 68조원의 시장규모가 전망되며 부가가치율에 있어 2000년 기준으로 제조업이 27.4%인데 비해 48.7%에 이르는 고부가가치 산업이다. 뿐만 아니라 의료서비스산업의 경우 생산유발 효과와 고용창출 효과가 다른 산업에 비하여 더 높다. 전체 산업 평균 생산액 10억원당 투입되는 취업자 수, 곧 취업유발계수가 12.2명이라면 의료서비스산업의 경우 16.3명이라고 한다.⁶¹⁾

성장동력으로 주목받는 의료기술 분야의 혁신을 장려한다는 차원에서 의료 방법에 대해서도 다른 지식재산과 마찬가지로 인센티브를 제공하여야 하므로 특허권으로 보호받을 수 있도록 하여야 하며, 비록 특허권으로 보호받지 못한다 하더라도 영업비밀로서 보호를 받도록 함이 바람직할 것이다. 미국에서도 특허권이나 저작권의 보호대상인지 명확하지 않았던 컴퓨터 프로그램 발명을 영업

59) 양윤선, 「우리가 놓치고 있는 ‘블루오션’, 보건의료산업」, 조선일보, 2011. 8. 17자(“그 결과로 보건의료 산업의 국내생산규모는 2009년 기준 약 500억 달러로 세계시장 3조4000억 달러 중 1.5% 정도를 차지 하는데 불과하다. 다른 산업과 비교할 때 참 초라한 수치이다. 하지만 우리나라가 보건의료산업을 절대 로 포기할 수 없는 이유는 어마어마한 시장 규모와 높은 성장률 때문이다. 보건의료 분야는 반도체·자동차·조선보다도 몇 배나 시장이 크고 세계 경제의 장기적인 침체 상황에서 상대적으로 안정적이다.”)

60) 정기택·하봉찬, 의료서비스산업의 2020 비전과 전략, 산업연구원, 2007, 3면(“국내 의료서비스 산업의 규모는 2005년 기준으로 약 45조원으로 추산된다. 2005년 OECD Health Data에서는 한국의 ‘GDP 대비 국민의료비 지출비율’이 1991년도와 비교하여 2003년도에 27.3%의 증가를 보여 OECD의 평균 증가율인 24.6%보다 높게 나타남으로써, 향후 한국의 국민의료비 지출이 현저하게 증가할 가능성을 보여 주고 있다. 또한 의료서비스 산업의 환경변화에 기인하여 의료수요가 대폭 늘어남에 따라 국민의료비 규모가 지속적으로 증가할 것이며, 이에 따라 의료서비스 시장도 지속적인 성장을 할 것으로 전망된다. 특히, 고령화 사회로의 이행은 향후 의료시장 규모를 더욱 확대시킬 것으로 예상된다. 인구고령화로 인해 만성질환이 증가할 수밖에 없고, GDP 대비 의료비 지출 비율도 이에 따라 증가할 수밖에 없기 때문이다. 2005년 OECD 발표에 의하면 2003년 현재 한국의 의료비 지출은 GDP 대비 5.6% 수준이고 미국은 15%이며 독일은 11.1%, 프랑스는 10.1%이다.”)

61) 한국보건산업진흥원, 2004 보건산업백서-의료서비스산업 통계, 2005, 3면(“고용창출효과에 있어 의료 서비스산업의 취업유발계수(생산액 10억원당 투입되는 취업자 수)는 16.3명으로 전체산업 평균 12.2명보다 높고 제조업의 4.9명보다 3배 이상 높은 것으로 조사되고 있다(전경련, 2004).”).

비밀로 보호한 사례가 있다.⁶²⁾ 또한 전통의학(traditional medicine)의⁶³⁾ 특성에 주목하여 자칫 공동의 지식을 이용하는 것이 부적절한 것으로 받아질 수 있어 어떠한 권리 수여를 전제로 하지 않고 문화적 규범을 거스르지 않는 수준에서 영업비밀로의 보호가 효율적일 수 있다는 지적이 있다.⁶⁴⁾

5. 공공의료 차원의 고찰

최소한의 비용으로 지식재산의 활용을 극대화하고 혁신의 순환사이클을 구축한다는 사회적 차원의 관심과 누군가의 지식재산으로 인정한다는 개인의 이익간의 고민은 의료분야에서도 확연히 드러난다. 의료방법을 창출해낸 자에게 일정 권리를 부여하면서도 이미 만들어진 의료방법이 최대한 활용되도록 하여 의료품질 향상과 의료비지출 경감이라는 공익도 도모할 수 있다면 가장 바람직할 것이다.⁶⁵⁾ 결국 창출된 의료방법에 대한 보호는 불가피한 것이며 공공의료 수준을 높인다는 점에서 의료방법이 영업비밀보호법의 보호대상임을 명확히 할 필요가 있다.

또한 비록 공개하지 않지만 의료방법의 경우 수술방법이나 치료방법 등으로 명확히 특정하기 어려운 노하우의 성격을 가질 수 있어서 그러한 특수성을 고려

62) 하홍준·서천석, 앞의 보고서(주 30), 6면("컴퓨터분야에 대한 특허권 및 저작권 보호가 불명확한 상태에 서(1960년대부터 1990년대 초까지) 영업비밀에 대한 커먼로(common law)가 풍부하게 형성됨에 따라 비밀성 있는 컴퓨터기술은 그것이 하드웨어든 소프트웨어든, 저작가능성 또는 특허가능성 여부에 상관 없이 커먼로의 보호를 받게 되었다.").

63) 여기서의 전통의학의 정의는 아래와 같다. 따라서 우리가 논의하는 의료방법발명 가운데 전통의학인 경우에 한해 이를 참고할 수 있을 것이다. "The sum total of all the knowledge and practices, whether explicable or not, used in diagnosis, prevention and elimination of physical, mental or social imbalance and relying exclusively on practical experience and observation handed down from generation to generation, whether verbally or in writing (WHO Traditional Medicine Programme, SZeheang, 1998)." <<http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4917e/s4917e.pdf>>.

64) Carlos M. Correa, *Protection and promotion of Traditional Medicine Implications for public health in developing countries*, South Center, 2002, pp.71-73("Trade secrets law may be suitable for the protection of TRM knowledge, due to a number of its characteristics."). <<http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4917e/s4917e.pdf>>.

65) 미국에서 의료방법에 대해 특허를 허용하면서도 의사나 관련 의료기관의 의료활동(medical activity)에 대해서는 손해배상 또는 침해금지 청구를 할 수 없도록 한 것도 이와 같은 균형을 유지하고자 한 것으로 보인다.

할 필요가 있다. 예를 들어 혈관을 건드리지 않고 어떤 부위를 봉합하기 위해 어떤 각도로 바늘을 주입해야 하는지 등과 같이 오랜 경험을 통해 얻은 지식은 명확히 특정하여 특허문서로 전달하기는 어렵고 동료의사에게 직접 시술해 보이는 것이 더 효과적인 전달이 된다. 즉, 그 동료의사에게 비밀성 유지를 조건으로 기술전달을 할 수 있는 것이다. 이런 면에서는 의료방법은 특허로 보호받기 보다는 영업비밀로 보호받기가 더 용이한 측면이 있다.

비록 영업비밀로부터 비롯되는 권리는 특허권이 보장하는 배타권에 비하여 불리한 면이 있지만, 영업비밀 보유자의 입장에서는 영업비밀보호법을 통하여 “일정 수준의 배타적 재산권”을 갖게 되는 것이어서 또 다른 연구개발에 대한 동기를 찾을 수 있다.⁶⁶⁾ 이러한 측면에서 비록 공개하지 않음에도 불구하고 그나마 영업비밀이라는 또 다른 형태의 지식재산으로 보호함으로써 혁신을 장려할 수 있다.

의료기술의 혁신은 의료의 품질 향상으로 이어지고 이는 국민복지 향상은 물론이고 차세대 성장동력 개발이라는 차원에서 정책적으로 장려하여야 할 필요가 있다. 의료방법에는 특허를 허여하지 않는다 하여 타인의 의료방법을 무단 사용할 수 있는 것이 아님을 차체에 명확히 할 필요가 있다. 의료방법을 영업비밀로 보유한 자에게는 비밀관리에 주의를 기울이도록 하고 의료장치나 의약품과 하드웨어와 마찬가지로 의료방법 역시 병원이나 대학, 연구기관의 자산임을 인식시킬 필요가 있는 것이다.

V. 개정방안과 한계

1. 개정방안

영업비밀보호법의 해석상 의료방법발명도 그 발명자가 그 발명을 비밀로 관

66) 하홍준·서천석, 앞의 보고서(주 30), 7면(“무역규제에 반하는 정책이 아이디어의 공유를 통한 자유로운 사용을 허락하여 자율경쟁을 촉진하도록 하는 반면에, 특허 및 영업비밀 보호법에 내재하는 정책은 아이디어에 대해 어느 정도의 배타적 재산권을 부여하여 발명가 및 혁신가들에 대한 보상을 도모함으로써 새로운 아이디어의 사용과 발전을 촉진하고 있다.”).

리하는 경우 영업비밀이 될 수 있음에도 불구하고 그에 대한 인식이 부족한 것으로 생각된다. 의료방법발명도 영업비밀로서의 보호대상이 될 수 있음을 명확하게 하기 위하여 영업비밀보호법의 개정이 필요하다. 아래 표는 현행 영업비밀보호법 제2조 제2호의 개정방안을 나타낸다. 동 개정방안에 따르면, 생산방법이나 판매방법 이외의 ‘의료방법’을 예시로 신설하여 의료방법 역시 영업비밀로 보호받을 수 있음을 명확히 하고 있다. 아울러 의료방법의 정의를 추가하였는데, 그 정의는 특허청 심사지침서상에서 특허법상 산업상 이용가능성이 없다고 보는 의료방법발명에 대한 정의에서 가져왔다.

현행 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률	개정방안
제2조 2. “영업비밀”이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.	제2조 2. “영업비밀”이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, <u>의료방법</u> , 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다. <u>의료방법이란 인간을 수술하거나 치료하거나 또는 진단하는 방법을 말한다.</u>

2. 영업비밀 보호의 한계

영업비밀 자체의 보호의 한계도 있지만⁶⁷⁾ 영업비밀은 비밀유지 비용과 노출가능성을 고려할 때 특허권보다 취약한 보호라고 볼 수 있다. 물론 침해입증이

67) 영업비밀의 경우 자신의 의료방법발명을 공개하지 않는 한 특별히 존속기간이라는 것도 없이 자신만이 알고 이를 시술하는 등 이익을 누릴 수 있으나 어떠한 독점권을 누리는 것이 아니고 오로지 부당취득이나 부적절한 공개 등의 행위로부터 보호받을 수 있는 것뿐이라는 점에서 한계가 있다. 예를 들어 얼마간의 시간이 흘러 경쟁병원 역시 자체적으로 동일한 시술을 개발한 경우 거기에 대해 제재할 방법이 없다.

어려운 기술의 경우와 같이 특허권을 부여받기보다 영업비밀로 보호받는 것이 유리한 경우도 있다. 의료방법발명의 경우 효율성의 측면에서 특허로 보호하는 것보다 영업비밀로 보호하는 것이 더 효율적인지 문제된다. 특허의 경우 신규성 등의 요건을 필요로 하고 기술이 공개되어 경쟁자가 개량기술을 보유하게 됨에 따라 최초 개발자가 시장에서 우위를 잃을 위험이 있다. 반면 영업비밀의 경우 신규성과 진보성이라는 실체적 요건보다는 비공지성과 비밀관리성 등 절차적 요건을 만족하기만 하면 되므로 보호객체로 인정받기가 비교적 수월하며 비밀로 유지되는 한 보호기간이 한정되어 있는 것도 아니어서 상대적 장점을 갖는다. 하지만 배타권을 부여하는 특허권과 달리 영업비밀은 부당취득이나 부당사용을 제재할 뿐 달리 적극적인 배타권을 부여하는 것이 아니다. 따라서 비밀로 유지하여 영업상 이익을 얻는 것이 특허를 취득하여 독점권을 누리거나 타인에게 실시권을 주어 라이선스료를 받는 이익 등에 미치지 못하는 경우가 있을 수 있다. 따라서 효율성의 측면에서 당장은 공개하지 않고 비밀로 걸어 잠그는 것이 나올 수 있으나 타인에 의해 공시될 것을 우려하지 않고 등록을 통해 일정기간 독점권을 보장받을 수 있는 특허가 보다 효율적일 것이다.

의료방법발명을 영업비밀보다 특허의 보호객체로 끌어안는 것이 보다 바람직한 이유는 의료의 품질 측면에서 볼 때 더욱 설득력이 있다. 의료방법발명도 사유재산으로 원칙적으로 공개의무는 없지만 정책적 필요에 의해 공개를 유도할 필요가 있는 것이다. 발명자가 의료방법을 영업비밀로 보호할 경우 간행물, 세미나 등의 경로를 통한 발표를 통한 동료평가(peer review)가 거의 이뤄지지 않게 되고 결과적으로 적절한 검증을 거치지 않은 시술방법이나 치료방법 등이 행해질 우려가 있는 것이다. 따라서 공개를 유도하여 의료방법의 안전성을 담보한다는 점에서 영업비밀보다는 특허로 보호함이 바람직한 것이다. 결과적으로 의사의 접근성 보장이라는 측면에서도 애초에 공개를 수반하지 않는 영업비밀로서의 보호보다 특허로 보호할 길을 열어주는 것이 오히려 현실적일 수 있다.

따라서 의료방법발명을 영업비밀만으로 보호하기 보다는 공개를 전제로 인센티브를 제공하는 특허제도 아래에서의 보호가 더 바람직하다. 발명자는 영업비밀로서의 보호와 특허로서의 보호 중 하나를 자유롭게 선택할 수 있을 것이다. 다만, 특허권의 배타권이 인간의 존엄성 및 의사의 접근성이라는 면에서 부

작용을 초래할 수 있으므로 해당 특허권에 대하여 일정한 제한을 부여하거나 강제실시권을 부여하는 방안 등이 강구될 수 있을 것이다. 한 예로, 해당 의료방법 발명을 실시하고자 하는 의사는 (특허권의 배타권에도 불구하고) 그 발명을 자유롭게 실시하되 그 발명을 실시함으로써 얻은 이익, 즉 수술시간의 단축, 높은 가격 등의 이익 중 일부를 해당 발명자에게 돌려줄 수 있도록 할 수 있다. 특히, 해당 발명의 실시가 보편적용의 대상이 되는 경우 이러한 이익 중 일부를 돌려주는 시스템의 개발은 매우 용이하다.

Ⅵ. 결론

의료방법발명은 현재 특허법에 의하여 보호받지 못하는데 영업비밀보호법에 의해서는 보호받을 수 있는 것인가? 이 글은 그 의문에 답하기 위하여 외국의 사례를 살피고, 나아가 (현)법적, 정책적 검토를 하였다. 이와 관련하여 미국에서는 비교적 명확하게 의료방법발명도 영업비밀보호법에 의하여 보호될 수 있음을 전제로 논의를 전개하고 있으나, 그 외의 국가에서는 이 쟁점에 대하여 정확하게 언급하고 있는 사례를 찾지 못하였다. 발명자가 창출한 지식재산을 보호하여야 함을 천명한 헌법의 취지를 달성한다는 점, 의료기술의 발전을 도모한다는 점, 의료산업을 국가성장동력으로 삼아야 한다는 점 등에 근거하여 이 글은 의료방법발명을 영업비밀보호법으로 보호하여야 함을 주장한다.

그러한 보호를 위하여 ‘영업비밀’을 정의하는 영업비밀보호법 제2조 제2호를 개정하여 ‘의료방법’이 영업비밀의 한 종류임을 명확하게 할 필요가 있다. 일차적으로 의료방법발명을 영업비밀보호법으로 보호하여야 하고 나아가 특허법으로도 보호할 수 있어야 한다. 의료방법발명을 창출한 발명자가 보호수준이 낮은 영업비밀보호법에 기대게 하기 보다는, 해당 발명의 공개 및 나아가 그 발명을 바탕으로 하는 후속 연구를 유도하기 위하여 영업비밀보다 더 높은 수준의 권리를 부여하는 특허법에 기대게 하여야 할 것이다. 물론, 의료방법발명을 특허법으로 보호하는 경우 특허권의 강력한 배타권으로 인한 부작용도 예상된다. 그러한 부작용을 최소화하기 위해서는 특허권의 행사를 일정 부분 제한하거나

강제실시권 제도를 운용하는 방안 등을 고려할 수 있을 것이다. 향후 특허법을 개정하여 의료방법발명에 특허를 허여할 수 있도록 하여야 할 것이다.

참고문헌

- 박광민 · 윤해성, “부정경쟁방지법상 영업비밀 개념의 검토”, 성균관법학, 제18권 (2006).
- 박상열, “부정경쟁방지법에 의한 영업비밀의 형사법적 보호”, 지식재산연구, 제6권 제3호(2011).
- 양윤선, 「우리가 놓치고 있는 ‘블루오션’, 보건의료산업」, 조선일보, 2011. 8. 17자.
- 정기택 · 하봉찬, 의료서비스산업의 2020 비전과 전략, 산업연구원, 2007.
- 정차호, “의료방법발명의 특허보호 타당성 검토”, 산업재산권, 제19호(2006).
- 정차호 · 문선영, “영업비밀보호를 위한 경업금지과 직무발명자에 대한 정당한 보상의 관계”, 성균관법학, 제21권 제2호(2009).
- 최병문, “영업비밀 침해의 형사처벌”, 비교형사법연구, 제8권 제2호(2006).
- 특허청, 특허 · 실용신안심사지침서, 2009.
- 특허청 · 한국지식재산보호협회, 주요국 IP 이슈 및 판례 정보 분석보고서, 2010.
- 하홍준 · 서천석, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호법 최신동향, 한국발명진흥회, 2003.
- 한국보건산업진흥원, 2004 보건산업백서-의료서비스산업 통계, 2005.
- 한상훈, “영업비밀의 형사법적 보호와 문제점- 미국, 독일의 비교법적 고찰”, 형사정책, 제12권 제2호(2000).
- 홍승희, 지식재산권 관련 형벌법규 정비방안, 한국형사정책연구원, 2006.
- Carlos M. Correa, *Protection and promotion of Traditional Medicine Implications for public health in developing countries*, South Center, 2002.
- Keven E. Noonan, “While Not Right for Every Invention, Trade Secret Protection Has Its Appeal”, *MBHB Newsletter*, Vol.9 Issue.1(Winter 2011).
- Pat Shockley, “THE AVAILABILITY OF “TRADE SECRET” PROTECTION FOR UNIVERSITY RESEARCH”, 20 *J.C. & U.L.* 309, fn 53(1994).
- Robert Graham Gibbons, Bryan J. Vogel, “THE INCREASING IMPORTANCE OF TRADE SECRET PROTECTION IN THE BIOTECHNOLOGY, PHARMACEUTICAL AND MEDICAL DEVICE FIELDS”, 89 *J. Pat. & Trademark Off. Soc’y* 261, 265(2007).

Protection of Medical Method Inventions as Trade Secret

Chaho JUNG, Eunji LEE

Abstract

According to current interpretation of the patent law, medical method inventions cannot be patented due to lack of industrial applicability. This paper, under the purpose to protect medical method inventions at least under the trade secret law, researched relevant foreign precedents and domestic necessity. Regarding this issue, in Germany and Japan, there have been no direct discussions, in the U.S.A., there have been some cases where debates are based that medical method inventions can be protected by trade secret law. Further under the definition of trade secret, medical method inventions can clearly be subject matter of the trade secret protection. In other words, medical method inventions can clearly comply with three requirements of trade secret, i.e., economicity, secrecy and secrecy maintenance. Furthermore, this paper proclaims that it is necessary and advisory to protect medical method inventions as trade secret under Constitutional aspect and industry-policy aspect. The necessity to protect rights of inventors, scientists or engineers must be similarly applied to medical fields. Paying attention on the fact that the medical industry can be a national development driving force, we better endow necessary incentives to inventors who invents new medical methods. Based on such reviews, this paper proposes to amend Article 2(2) of the Trade Secret Act, to make it clear that medical method is one type of trade secret. Additionally, this paper claims that, to protect medical method

inventors more strongly, medical method inventions be protected by patent law. In doing so however, considering special aspects of medical method inventions, certain limitations on the patent right could be applied.

Keywords

medical method, trade secret, invention, patent, business method

