
영업비밀침해에 대한 손해배상의 실제와 개선 필요성

— 산정방식을 중심으로 —

설민수*

- I. 서 론
- II. 미국 영업비밀침해 소송에서 손해배상의 역할
 - 1. 미국 영업비밀 보호의 간략한 역사와 현황
 - 2. 미국 영업비밀 침해 사건에서 손해배상제도의 현황
 - 3. 미국 영업비밀침해 손해배상에서 전보적 손해배상 활성화의 원인과 의미
- III. 한국의 영업비밀침해 소송에서 손해액 산정의 현황과 산정방식
 - 1. 한국에서 특허와 비교한 영업비밀의 위상
 - 2. 한국 영업비밀침해에서 구제조치로서 손해배상의 역할
 - 3. 한국법원의 영업비밀침해 손해액 산정방식과 그 실제 모습
 - 4. 한국의 영업비밀침해 손해액 산정과정의 주요 요소들
- IV. 한국 영업비밀침해 손해액 산정과정의 개선 필요성

* 서울중앙지방법원 부장판사.

초 록

영업비밀은 그 짧은 역사에도 불구하고 한국에서 특허와 산업기술을 보호하기 위한 주된 지식재산권의 지위를 다룰 정도로 성장해 왔고 그에 따라 악의적 영업비밀 침해에 대한 징벌적 손해배상과 같이 강화된 제재의 도입을 요구하는 사회적 목소리도 크다.

하지만 영업비밀침해에 대한 구제조치의 핵심은 징벌적 손해배상 제도가 널리 활용되는 미국에서도 전보적 손해배상이다. 이 글은 한국의 영업비밀 침해의 일반적 현실을 미국과 비교하여 살펴보고 법원의 영업비밀침해 소송에서 손해액의 산정방법과 그 현황, 그리고 그 과정에서 결정적인 영향을 미치고 있는 요소는 어떤 것인지를 2009년부터 2016년 사이에 영업비밀침해로 손해배상을 인정한 1심 합의부 판결 57건을 통해 분석했다. 구체적으로 보면 영업비밀침해에 대한 손해배상은 특허침해의 경우와 달리 상징적 의미에서의 형식적 손해배상이 이루어지기보다는 실질적인 손해전보를 위한 손해액에 근접한 손해배상이 이루어지고 있지만 그 산정과정에서 명시적인 요소인 영업비밀 존속기간보다 암묵적이고 불명확한 요소인 기여분 판단이 손해배상 액수를 축소하는 과정에서 광범위한 영향을 미치고 있다. 더욱이 기여분 판단의 영향력은 악의적 영업비밀 침해 상황에서도 그대로 유지되고 있어 손해액 산정과정의 개선을 요한다.

주제어

영업비밀침해 소송, 전보적 손해배상, 손해액 산정방식, 기여분 할당, 영업비밀 존속기간, 악의적 침해, 징벌적 손해배상

I. 서론

한국에서 법적 보호와 상관없이 존재하는 실체로서의 영업비밀(trade secret)의 출발은 석공·도공 등 기술관련 직업이 존재하기 시작한 선사시대로 거슬러 올라가겠지만 지식재산권으로서의 보호는 이미 일제 강점기부터 보호된 특허와 달리 영업비밀 보호법제가 불충분하다는 미국의 통상압력에 의해 1991년 12월 31일 법률 제4478호로 개정된 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 ‘부정경쟁방지법’)에 명시되면서 시작되었다.¹⁾ 비록 출발은 늦었지만 영업비밀은 한국에서 빠르게 특허와 지식재산권으로서의 위상 차이를 좁히고 있다.

원래 영업비밀은 출원을 거쳐 공개해야 하는 특허와 비교하면 낮은 비용으로 그 보호를 받을 수 있으므로 역설계 등으로부터 비밀을 일정기간 유지할 수 있는 산업에서는 지식재산권으로서 기술혁신의 유인을 특허보다 더 강하게 제공하는 측면을 가진다.²⁾ 특허, 산업 내 경쟁이 시장에 제품을 선행해 내놓는 시간의 절약에 치중하는 쪽에 집중되고 형사절차를 통해 영업비밀의 보호대상이 확장되는 환경을 갖춘 한국에서는 이러한 영업비밀의 강점이 보다 빛나고 있다.³⁾ 이에 따라 지식재산권으로서 영업비밀의 중요성이 증대될수록 대기업이 중소기업의 영업비밀을 침해하는 상황과 같은 ‘기술탈취’와 같은 악의적 영업비밀침해에 대하여 피해자에 대한 손해전보를 위한 새로운 구제 조치로서 징벌적 손해배상(punitive damages) 등을 도입하는 방식으로 기존 손해배상의 제재효과를 강화해야 한다는 사회적 요구도 높아지고 있다.⁴⁾

1) 박상열, “부정경쟁방지법에 의한 영업비밀의 형사법적 보호”, 『지식재산연구』, 제6권 제3호(2011), 131-132면.

2) Anderson, J. Jonas, “Secret Inventions”, *Berkely Tech. L.J.*, Vol.26(2011), pp.952-956.

3) 설민수, “영업비밀 분쟁의 현황과 그 증가원인: 특허와의 비교를 중심으로”, 『지식재산연구』, 제9권 제3호(2014), 109-113, 119-123면.

4) 조영주, “이총리, 중기 기술탈취·영업비밀침해, 형사처벌 등 강력제재”, 아시아경제, <<http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2017061414462954828>>, 2017.6.14.; 특허청, “4차 산업혁명시대의 지식재산 정책방향”, 특허청, 2017.

하지만 영업비밀침해에서 구제조치로서 핵심을 이루는 것은 징벌적 손해배상제도가 널리 도입된 미국에서도 전보적 손해배상이다. 이 글은 한국의 영업비밀 보호법제에 직접적으로 영향을 준 바 있는 미국의 경우를 통해 충실한 손해배상을 위하여 필요한 핵심으로서 전보적 손해배상의 역할을 살펴보고 한국의 영업비밀침해에서 구제조치로서 손해배상의 구체적 역할과 위상, 손해액 산정방식 및 그에 영향을 미치는 요소는 무엇인지를 민사소송의 1심 합의부 판결을 통해 살펴봄으로써 지식재산권으로서 영업비밀을 뒷받침하는 제도적 기반인 손해배상의 현실과 그 개선방향을 조망해 보고자 한다.

II. 미국 영업비밀침해 소송에서 손해배상의 역할

1. 미국 영업비밀 보호의 간략한 역사와 현황

미국 역시 연방의 경우 법률적 보호의 기원이 18세기로 거슬러 올라가는 특허보다는 영업비밀 보호제도의 정립이 훨씬 뒤늦은 편이다. 미국에서 영업비밀의 보호가 통일적 체계를 갖추기 시작한 것은 개별사건에 기초해 법원칙을 형성하던 기존 법원의 판례를 모아 입장을 정리한 1939년 불법행위법 주석집(Restatement of Torts)을 통해서이지만 위 주석집이 기존 판례와 같이 보유자의 ‘지속적 사용(continuous use)’을 보호요건으로 규정하면서 그 보호범위는 상당히 좁은 편이었다.⁵⁾ 미국에서 영업비밀이 ① 실제적 또는 잠재적인 독립적 경제적 가치, ② 일반에 알려져 있지 않거나 정상적 수단에 의하여 접근하기 어려운 비밀성, ③ 보유자의 비밀성을 유지하기 위한 합리적 노력의 세 가지 요건을 갖춘 정보라는 오늘날의 모습으로 정립된 것은 오랜 논의를 거쳐 1979년 채택된 모델법인 통일영업비밀법(Uniform Trade Secret Act, 이하 ‘UTSA’)을 통해서이다.⁶⁾

보호도 뒤늦었지만 특허와 비교해 볼 때 영업비밀의 지식재산권으로서의

5) Restatement (First) of Torts § 757(Am. Law Inst. 1939).

6) UTSA, §1(4).

위상의 차이는 상당하다. 미국의 경우 1950~2007년 사이 제기된 연방법원 1심 판결 중 영업비밀과 조금이라도 연관성이 있는 사건은 4,162건, 1994~2012년 연방법원에 제기된 소송 중 영업비밀침해 소송은 총 2,795건에 불과하다.⁷⁾ 반면 특허침해 소송은 2013년 6,000여 건을 정점으로 하여 2016년 1년에만 5,100여 건이 제기되고 있어 영업비밀을 압도하고 있다.⁸⁾ 손해배상 액수에서도 영업비밀침해 사건은 2010~2014년 사이에 2011년을 제외하고는 평균값이 110만 달러에서 500만 달러 정도를 기록하고 있는 반면, 특허침해 사건의 경우 2012~2016년 사이 중위값이 580만 달러, 그중 본안판결까지 이른 경우는 890만 달러로 영업비밀을 압도한다.⁹⁾ 이런 점은 사람들의 주목을 끄는 고액배상 사건에도 반영되어 특허침해의 경우 6건에서 배상액이 10억 달러를 넘는 반면 영업비밀침해로 1억 달러를 넘는 배상액이 선고된 경우는 2011년 선고된 피고가 한국의 코오롱 인더스트리인 사건(9억 1,990만 달러)이 유일하다.¹⁰⁾

다만 영업비밀의 상대적 중요성은 지속적으로 상승 중이다. 미국 연방법원에 제기된 사건의 숫자는 폭발적으로 증가 중이며 주 법원에 제기된 사건의 숫자는 그보다 완만하지만 다른 사건보다는 확연히 높은 상승세를 보이고 있다.¹¹⁾ 실제 2000~2014년까지 연방지방법원에 영업비밀침해로 제소된

7) Almeling, David S. et al., "A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts", *Gonz. L. Rev.*, Vol.45(2010), p.300; Rowe, Elizabeth A., "Unpacking Trade Secret Damages", *Hous. L. Rev.*, Vol.55(2017), p.167. 물론 이러한 차이는 위 시기 연방법원에 독자적 관할권이 없던 관할상 차이의 영향이 클 수도 있다. 1심 판결이 대부분 출판되지 않는 주 법원에 관하여는 1심 법원을 대상으로 한 명시적 통계가 있을 수 없는 만큼 통계적 비교는 1심 법원에 관한 통계가 존재하는 연방법원을 대상으로 한다.

8) PRICEWATERHOUSECOOPERS(이하 'PWC'), "2017 Patent Litigation Study: Change on the Horizon?", PWC, 2017, p.4.

9) *Ibid.*, p.9; Rowe, Elizabeth A., *supra* n.7, p.173, tbl. 1.

10) PWC, *supra* n.8, p.5.; Rowe, Elizabeth A., *supra* n.7, p.179, tbl. 6(E. I. du Pont de Nemours v. Kolon Industries Inc. 사건을 비롯해 영업비밀침해에서 최고 배상액이 인정된 10건을 표로 정리).

11) Almeling, David S. et al., *supra* n.7, p.302, tbl. 1(연방법원); Almeling, David S. et al., "A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in State Courts", *Gonz. L. Rev.*, vol.46(2011), pp.66-67, tbl. 1(주 법원).

사건 중 판결에 이른 157건을 선고된 연도를 기준으로 분류하면 2000~2005년 사이 3-6건, 2006~2011년 사이 9-14건, 2011~2014년 사이 11-22건으로 확연한 증가추세를 보이고 있다.¹²⁾

지식재산권으로서 영업비밀의 중요성 강화는 보호제도 변화로 나타나고 있다. 원래 미국에서 영업비밀의 민사적 보호는 통일적 보호 요구에도 불구하고 2016년 이전에는 전적으로 각 주의 입법과 이를 해석하는 주 법원에 맡겨져 있었고 연방법원은 보충적 관할권만을 가지고 있었는데 2016년 연방영업비밀보호법(the Defend Trade Secrets Act of 2016, 이하 'DTSA')이 제정되면서 연방법원도 영업비밀침해에 관해 독립적인 관할권을 가지게 된 것이 이를 상징한다.¹³⁾

그 가운데 보호의 대상도 변하고 있다. 초기에만 해도 영업비밀의 정의 자체가 특정 기계나 제품이 어떻게 설계, 생산될 수 있는지에 관한 정보나 제조를 위한 배합비율 등과 같은 기술상 정보(technical information)에 중점을 두었지만 최근에는 재무, 고객리스트, 마케팅 자료와 같은 경영상 정보(business information)가 보호대상으로 중요해지고 있다.¹⁴⁾ 이러한 경향은 영업비밀침해 판결에서도 반영되고 있다. 20세기까지만 해도 영업비밀침해로 제소된 사건 중 경영상 정보의 비중이 점차 늘고 있었지만 기술상 정보가 다수의 위치를 차지하고 있었다.¹⁵⁾ 그러나 2000~2014년까지 영업비밀침해로 제소된 사건에서는 전체의 56%가 경영상 정보 침해를 이유로 한 반면 기술상 정보는 27%에 그쳤고 16%의 사건에서는 두 가지 정보 모두의 침해를 주장하고 있으며 이는 기술상 정보의 보호를 특허에 의존하고 있는 추세의 영향으로 해석된다.¹⁶⁾

12) Rowe, Elizabeth A., *supra* n.7, p.173, tbl. 1.

13) Defend Trade Secrets Act of 2016, Pub. L. No. 114-153, 130 Stat. 376-386(2016).

14) 최초로 영업비밀을 정의한 Restatement (First) of Torts § 757 cmt. b.는 기술상 정보를 중심으로 영업비밀을 정의했고 1979년 만들어진 UTSA, §1 cmt.는 기술상 정보를 정의한 뒤 이를 제외한 나머지 정보를 경영상 정보로 분류했다.

15) Almeling, David S. et al., *supra* n.7, pp.304-305에 의하면 1950~2007년까지의 판결을 분석해 볼 때 기술상 정보의 경우 과거 사건에서는 전체의 58%를 차지하고 있지만 현재는 50% 정도로 비중이 축소된 반면 경영상 정보는 48%에서 52%로 비중이 늘었다고 기술하고 있다(중복을 허용해 총합은 100%를 넘는다).

16) Rowe, Elizabeth A., *supra* n.7, pp.184-185. Fig.5 참조.

2. 미국 영업비밀 침해 사건에서 손해배상제도의 현황

어느 나라에서나 위법한 침해행위에 따른 민사적 구제조치는 미래의 침해행위를 중단시키는 금지명령과 침해행위에 따른 손해를 배상함으로써 손해전보와 함께 향후 동일행위의 재발을 막는 효과를 가진 전보적 손해배상(compensatory damages)으로 구성되며 이는 미국도 마찬가지다.¹⁷⁾ 다만 미국의 법률에서는 전보적 손해배상을 산정할 수 없는 경우 합리적 실시료(Reasonable Royalty)를 법원이 손해에 대신하여 지급을 명할 수 있도록 하고 있고, “고의적이고 악의적인 부정취득행위(willful and malicious misappropriation)”가 인정될 때에는 전보적 손해배상 또는 합리적 실시료의 2배 범위 내에서 징벌적 손해배상의 지급을 명할 수 있는 부분이 한국과 차이점이다.¹⁸⁾

금지명령과 손해배상 중 영업비밀침해에 대한 구제조치의 핵심은 전보적 손해배상을 포함한 손해배상이 담당하고 있고 이는 다음의 두 가지 요인의 영향이다. 우선 미국에서 금지명령은 원칙적으로 영업비밀침해에 대한 손해입증이 어려울 때 그 대체물로 부과되는 조치라는 인식이 강하고 영업비밀 침해가 인정되더라도 법원이 광범위한 재량을 가지고 있는 등 발령의 요건이 엄격한 편이다.¹⁹⁾ 또 다른 요인으로는 금지명령의 발령기간을 영업비밀의 존속기간 내에 한정하는 법률의 규정과 존속기간을 통상 영업비밀 부정취득자가 그 부정취득으로 상업적 이익을 얻을 수 있는 기간으로 해석하고 있는 판례의 영향을 들 수 있다.²⁰⁾ 이에 따라 미국의 경우 영업비밀침해로

17) 주의 경우에는 UTSA §2(a)(금지명령), §3(a)(전보적 손해배상)(UTSA는 모델법이지만 대부분의 주에서 이를 채택해 입법이 이루어졌으므로 특별히 각 주법을 언급하기 전에는 UTSA 규정을 인용하기로 한다), DTSA에 의해 연방의 경우에는 18 U.S.C. §1836(b)(3)(A)(금지명령), (B)(i)(전보적 손해배상)에 각 규정되어 있다.

18) 주의 경우 UTSA §3(a)(합리적 실시료), (b)(징벌적 손해배상). 연방의 경우 18 U.S.C. §1836(b)(3)(B)(ii)(합리적 실시료), (C)(징벌적 손해배상).

19) E.I. DuPont de Nemours and Co. v. Kolon Indus., 894 F. Supp. 2d 691, 708 (E.D. Va. 2012). 미국에서 금지명령의 부과에 대한 법원의 엄격성은 설민수, “특허침해 구제조치로서 금지명령의 적절성과 그 개선방향에 대한 비교법적 접근”, 『저스티스』, 제133호(2012), 133-138면.

20) UTSA §2(a)(금지명령의 기간을 영업비밀 존속기간 내로 제한), Gen. Elec. Co. v.

손해배상이 인정된 사건에서 금지명령이 발령된 경우는 전체 64건 중 21건, 즉 32.8% 정도였다.²¹⁾

그렇다면 손해배상 중 전보적 손해배상을 대체하는 다른 제도들은 미국에서 어느 정도 역할을 하고 있을까? 그중 전보적 손해배상과 종류를 달리하는 대체물의 성격을 가진 합리적 실시료는 원래 미국의 특허침해 소송에서 법원이 특허침해와 인과관계를 가진 부분과 이에 해당하지 않는 부분을 나누어 구분하여 원고의 전보적 손해배상의 입증책임을 엄격히 하던 기여분 할당(apportionment)의 영향으로 특허침해 관련 손해배상이 상징적인 형식적 액수(nominal damages)로 산정되는 현실을 극복하기 위해 이를 대체할 목적으로 전문가 증언에 의존해 창설한 손해배상 산정방식에서 유래한 제도이다.²²⁾ 영업비밀침해와 관련해서는 1985년 UTSA 개정 때부터 다른 증거에 의해 손해산정이 불가능할 때 전보적 손해배상을 대체하는 대안으로 명시되었고 DTSA에도 동일하게 규정된 바 있다.²³⁾

하지만 특허침해에서는 사실상 전보적 손해배상을 대체할 정도로 널리 활용되는 상황과 달리 연방지방법원 판결을 통해 보면 영업비밀침해에서 합리적 실시료의 비중은 전체 손해배상액 중 4.7%에 그치고 있다.²⁴⁾ 이는 특허침해에 대한 전보적 손해배상을 대표하는 일실이익의 인정에 있어 엄격한 입증책임을 부과하는 것과는 달리 아래에서 보듯이 상대적으로 영업비밀 침해에 따른 전보적 손해배상 인정에 대해서는 융통성을 보이고 있는 미국 법원의 태도의 영향으로 보인다.²⁵⁾

한국에서 많이 언급되는 전보적 손해액의 범위를 넘는 손해배상을 인정하

Sung, 843 F. Supp. 776, 780 (D. Mass. 1994)(상업적 이익을 고려 영업비밀의 존속기간을 정함).

21) Rowe, Elizabeth A., *supra* n.7, pp.195-196.

22) 설민수, “특허침해 소송에서 손해배상 산정의 현실과 그 구조적 원인, 그 개선모델”, 『사법논집』, 제58집(2014), 404-406면.

23) UTSA §3(a), 18 U.S.C. §1836(b)(3)(B)(ii).

24) Rowe, Elizabeth A., *supra* n.7, p.175. 반면 특허침해 소송에서 합리적 실시료를 명한 판결은 61%로 전보배상인 일실이익의 21%에 비해 3배에 이른다. PWC, *supra*, p.11.

25) 설민수, *supra* n.19, 410-413면.

는 징벌적 손해배상은 어떤 역할을 하고 있을까?

일단 외부적 여건은 징벌적 손해배상에 우호적인 편이 아니다. 우선 징벌적 손해배상이 공식적으로 영업비밀침해에 대한 구제조치로 규정된 것도 비교적 최근의 일이다. 1939년 불법행위법 주석집은 징벌적 손해배상에 관해 언급 자체를 하지 않았고 1979년 채택된 UTSA에서 처음으로 특허법상의 가중적 손해배상 규정과 유사하게 2배 범위 내에서 징벌적 손해배상을 구제조치로 부과할 수 있도록 규정되었다.²⁶⁾ 또한 징벌적 손해배상이 인정되기 위한 요건도 까다로운 편이다. 징벌적 손해배상이 인정되기 위해서는 일반적인 영업비밀의 부정취득이 아니라 고의적 부정취득이나 영업비밀 보유자의 권리에 대한 의도적 무시와 같은 실질적 악의를 요한다.²⁷⁾ 전형적으로는 원고의 직원이었던 피고들이 원고의 치즈제조기술과 영업계획을 이용해 경쟁업체를 설립한 뒤 원재료인 우유 공급업체의 납품을 방해하고 원고의 기존 고객을 가로채려 한 경우와 같은 예외적 상황을 요구한다.²⁸⁾ 무엇보다 징벌적 손해배상을 인정하기 위한 입증책임이 강화되어 있다. 전통적인 민사책임을 부담시키기 위한 입증책임인 증거의 우위만을 요구하는 주도 있지만 상당수 주들은 보다 강화된 형사책임에 유사한 명백하고도 설득력 있는 증거(clear and convincing evidence)에 의한 입증 또는 의심의 여지가 없는 입증을 요구하고 있다.²⁹⁾

이에 따라 영업비밀침해 사건에서 징벌적 손해배상이 인정된 경우가 많지 않고 그 비중도 크지 않다. 실제 연방지방법원 판결 중 징벌적 손해배상이 손해배상액 전체에서 차지하는 비중은 2.15%에 그쳐 합리적 실시료는 물론 제재의 일환으로 악의적 영업비밀 부정취득 행위에 대하여 합리적 범위 내의 원고의 변호사 비용을 피고에게 부담시키는 명령에 의해 인정된 액수(전

26) Restatement (First) of Torts § 757 cmt. e. 자세한 경과는 Dole, Jr., Richard F., "Punitive Damage and Attorney Fee Awards in Trade Secret Cases", *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, Vol.20 Iss.1(2016), pp.4-6 참조.

27) Roton Barrier, Inc. v. Stanley Works, 79 F.3d 1112, 1120-21 (Fed. Cir. 1996), Mangren Research & Dev. Corp. v. Nat'l Chemical Co., 87 F.3d 937, 946 (7th Cir. 1996).

28) Elm City Cheese Co. v. Federico, 752 A.2d 1037(Conn. 1999).

29) Dole, Jr., Richard F., *supra* n.26, pp.6-7.

체 7.9%)보다도 상대적 비중이 작은 편이다.³⁰⁾

즉, 미국의 영업비밀 침해사건에서 구제조치의 중추를 담당하는 손해배상의 핵심은 전보적 손해배상이다. 연방지방법원 판결에서 인정된 전체 손해배상액 중 전보적 손해배상의 비중은 85.15%로 손해배상액의 대부분을 차지하고 있다.³¹⁾

3. 미국 영업비밀침해 손해배상에서 전보적 손해배상 활성화의 원인과 의미

이처럼 미국의 영업비밀침해 손해배상에서 전보적 손해배상의 비중이 상대적으로 큰 것은 두 가지 이유 때문이다.

우선 침해과정에서 피고가 얻은 부당이익을 법률상 손해배상의 대상에서 제외하고 있는 특허침해 손해배상과 달리 영업비밀침해로 인한 손해배상 소송에서 원고는 자신의 일실이익을 포함한 실제 손해만이 아니라 위 실제 손해산정 과정에서 고려되지 않은 피고의 부당이익 또한 자신의 손해로 주장해 배상받을 수 있다.³²⁾ 이를 통해 전보적 손해배상은 그 인정되는 손해액을 크게 늘릴수 있을 뿐 아니라 통상 징벌적 손해배상이 담당하는 악의적 침해자를 제재하는 역할까지도 상당부분 흡수하게 된다. 징벌적 손해배상액을 증액시키는 요소 중 하나가 피고의 위법행위로 인해 얻은 이익이라는 점을 고려하면 영업비밀침해 손해배상에서는 이러한 부분이 전보적 손해배상 범위에 포함되면서 자연스럽게 징벌적 손해배상이 활약할 공간 자체를 축소하는 효과를 낳고 있다.³³⁾ 두 번째 이유는 미국의 영업비밀침해에서 법원이 인정하는 전보적 손해의 범위가 전형적인 손해인 원고의 일실이익이나 지출비

30) Rowe, Elizabeth A., *supra* n.7, p.177, tbl.4.

31) ERowe, Elizabeth A., *supra* n.7, p.175.

32) UTSA §3(a). 18 U.S.C. §1836(b)(3)(B)(i). 미국 특허침해손해배상에서 피고의 부당이익이 손해배상 대상에서 제외된 것은 1946년 특허법 개정을 통해서이다. 설민수, *supra* n.22, 406면.

33) Dole, Jr., Richard F., *supra*, p.30.

용은 물론 원고의 시장손실, 피고가 영업비밀 취득으로 얻은 기회이익 등 다양한 손해를 포괄하고 있다는 점을 들 수 있다.³⁴⁾ 이에 따라 영업비밀침해가 인정될 경우 상징적인 의미의 형식적 손해배상이 이루어지는 경우를 찾기가 어렵다.

그 결과 자연스럽게 영업비밀침해에 대하여 전보적 손해배상을 대체하는 다른 제도에 대한 사회적 요구가 약화될 수밖에 없었다. 원래 전보적 손해배상을 대체하거나 보강하는 제도에 대한 수요는 어디까지나 전보적 손해배상이 그 역할을 못할 때 나오는 것이며, 그 배상액이나 대상에서 한계가 있을 수밖에 없다. 먼저 영업비밀 보유자가 영업비밀에 따른 이익을 실현하지 못하고 있었던 경우와 같이 전보적 손해배상을 계산하기 힘들 때 이를 대체하는 합리적 실시료는 영업비밀의 라이선스 거래를 전제로 하고 있어 그 인정액이 영업비밀 보유자의 독점적 이익액을 포함하는 전보적 손해배상에 미치지 못한다.³⁵⁾ 다음으로 징벌적 손해배상은 형식적 손해배상이 인정될 경우 이를 넘는 액수를 침해자에게 부담시킬 수 있지만 어디까지나 전보적 손해배상을 기초로 2~3배 가증하는 것에 불과해 전보적 손해배상이 크지 않으면 제재의 효과가 없고 무엇보다 적용이 예외적으로 이루어지고 그 적용요건이 엄격해 한계를 가질 수밖에 없다.

즉, 미국의 영업비밀침해 소송의 현황이 보여 주듯이 영업비밀침해를 억제하는 구제조치의 핵심은 전보적 손해배상이고 그 작용이 원활하지 않을 경우 이를 대체하거나 보강하는 별도의 제도보다 그 개선이 선행되어야 한다. 아래에서는 우선 한국에서 영업비밀의 상대적 지위를 알아보고, 영업비밀침해 소송에서 손해배상액 산정의 현실과 그에 대해 영향을 미치는 요소를 통해 한국의 영업비밀 손해배상 산정에서 개선할 점에 대해 살펴보기로 한다.

34) Univ. Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp., 504 F.2d 518, 529, 536(5th Cir. 1974).

35) Greene, Michael A., "All Your Base Are Belong to Us: Towards an Appropriate Usage and Definition of the "Entire Market Value" Rule in Reasonable Royalties Calculations", *B. C. L. Rev.*, Vol.53 Iss.1(2012), pp.239-241.

Ⅲ. 한국의 영업비밀침해 소송에서 손해액 산정의 현황과 산정방식

1. 한국에서 특허와 비교한 영업비밀의 위상

비록 보호의 출발은 늦었지만 한국에서 특허와 비교한 영업비밀의 지식재산권으로서의 지위는 상대적으로 미국보다 훨씬 높아 오히려 특허를 넘어서는 측면도 있다.

우선 2009년부터 2013년까지 영업비밀침해로 손해배상을 인정한 민사합의부 판결은 41건으로 같은 시기 특허침해를 인정한 43건과 유사하다.³⁶⁾ 위 기간 영업비밀침해 배상액의 인용금액 평균은 459,725,282원으로 특허침해 배상액의 인용금액 평균 656,334,519원보다 낮은 편이지만 특허침해 사건에서 일시적으로 대규모 손해배상을 인정한 캐논사 관련 프린터 특허침해 사건들을 제외할 경우 특허침해 사건의 인용금액 평균액인 267,571,142원보다 영업비밀침해 사건의 인용금액 평균액이 실제로는 더 다액이라고 할 수 있다.³⁷⁾

더욱이 분쟁당사자나 기술 분야로 보면 특허침해의 경우 피해자의 72%가 개인 또는 중소기업자이며 소송의 상대방도 개인과 중소기업자인 경우가 67.44%로 침해의 대상이 되는 기술도 생활소비재 관련 실용신안이 48.8%로 다수를 차지한 반면 영업비밀침해는 대기업이 피해자로 제소한 경우가 43.9%, 침해의 대상기술도 전기·전자·소프트웨어 등 첨단 산업 분야가 60.9%로 다수를 차지하고 있어 한국에서 첨단 산업분야의 기술혁신을 주도하는 대기업의 관련 기술을 보호하고 있는 지식재산권은 영업비밀로 볼 수 있다.³⁸⁾

36) 선행연구인 설민수, *supra* n.3, 98면에서는 46건으로 산정했으나 이 글 작성과정에서 다시 살펴보는 과정에서 5건의 판결에서 영업비밀이 아닌 영업상 중요자산의 침해 또는 업무상 배임, 또는 별도의 손해를 원인으로 한 일반 불법행위 책임을 인정한 사실이 확인되어 제외했다.

37) 설민수, *supra* n.3, 97-98면에서는 472,315,950원으로 산정했으나 위 문제된 5건을 제외한 결과를 기재했다.

38) 설민수, *supra* n.3, 100-103면에서 영업비밀의 관련 수치는 각 41.3%, 58.7%로 산정했으나 위 5건의 판결을 제외한 뒤 다시 산정했다.

한국에서 영업비밀이 특허를 대체하는 지식재산권으로 기술을 보호하는 핵심으로 성장하고 있다고 볼 수 있는 한 근거는 영업비밀침해의 대상과 그 내용이다. 2009년부터 2016년 사이 영업비밀침해로 손해배상을 인정한 민사합의부 판결은 모두 57건이다.³⁹⁾ 그중 순수 경영상 정보에 해당하는 영업비밀 침해 사건은 3건(5.2%), 견적서나 경영관련 자료의 침해가 기술상 정보와 함께 인정된 사건은 2건(3.5%)에 그치는 반면 설계도 및 실험결과, 배치도, 작업지시서와 같은 기술상 정보는 52건(91%)에 달하고 동시침해가 인정된 2건에서도 핵심은 기술상 정보로 한국의 영업비밀은 철저하게 기술상 정보를 중심으로 침해와 구제가 이루어지고 있다. 이는 앞에서 본 바와 같이 경영상 정보를 중심으로 영업비밀침해 분쟁이 발생하며 중요 기술상 정보는 특허로 보호하는 미국의 영업비밀침해 현황과 현격한 차이를 보이는 부분이기도 하다.

실제로 위 판결들을 살펴보면 상대적으로 핵심이 되는 중요 기술상 정보를 특허보다는 영업비밀의 형태로 보호하는 한국 기업의 지식재산관리 관행도 일부 목격된다. 위 57건의 판결 중 5건의 판결에서 영업비밀침해의 대상이 된 해당 기술에 관해 원고가 특허출원 또는 특허등록을 하였음에도 법원은 위 특허에 공개된 정보만으로는 제품재현이 불가능하다는 이유로 원고가 침해를 주장하는 기술상 정보가 비공지의 영업비밀이라고 인정했다.⁴⁰⁾

다만 지속적으로 영업비밀침해 제소가 상승추세를 보이는 미국과 달리 한국의 경우 57건의 판결 중 2009년부터 2016년 사이에 각 선고된 연도수를 기준으로 보면 이례적으로 선고된 사건수가 적었던 2014년(2건)과 역시 이례적으로 많았던 2012년(14건)을 제외하면 대부분 6-8건 사이에 머물면서 영업비밀침해 분쟁은 일종의 정체 상태를 보이고 있다.

39) 앞으로의 수치는 법원 판결문 검색시스템에서 2009년부터 2016년 사이 선고된 민사합의부 판결 중 ‘영업비밀’, ‘손해’라는 검색어로 검색된 1,027건의 판결에서 영업비밀침해와 무관계하거나 기각된 판결을 모두 제외하고 산정한 수치를 기초로 한다.

40) 예) 부산지방법원 2015.10.7. 선고 2013가합49250 판결(선박부품인 멤브레인 관련 특허에도 불구하고 영업비밀 인정). 반면 영업비밀과 동일분야 기술에 대한 원고의 특허출원 등에 의해 영업비밀로서의 가치를 상실했다고 인정한 사건은 단 1건에 그쳤다. 서울중앙지방법원 2016.12.9. 선고 2015가합558549. 단 위 사건에서의 영업비밀 보유자는 한국이 아닌 일본에서 실용신안을 출원했다.

2. 한국 영업비밀침해에서 구제조치로서 손해배상의 역할

한국의 영업비밀침해에 대한 구제조치는 금지명령과 전보적 손해배상으로 구성되어 있다.⁴¹⁾ 그중 법률에서 금지명령을 법원이 재량으로 명할 수 있는 구제조치로 규정하고 있는 미국과 달리 한국의 부정경쟁방지법은 금지명령을 침해당 한 영업비밀 보유자의 권리의 형식으로 규정하고 있다.⁴²⁾ 실제 현재까지 금지명령 발령에 관한 법원의 관행 역시 침해를 인정할 때 원고의 청구에 따른 금지명령을 의무적으로 발령하고 있다.⁴³⁾

하지만 금지명령을 발령함에 있어 법원은 법률에 따로 명시되어 있지 않지만 흔히 시간절약(lead time) 또는 유리한 출발(headstart)이라는 개념에서 출발해 침해행위자가 침해행위에 의하여 부당한 이익을 취하게 하지 못하게 함으로써 공정하고 자유로운 경쟁을 보장하기 위해 필요한 기간을 영업비밀의 존속기간으로 보고 그 범위 내로 제한하고 있다.⁴⁴⁾ 이에 따라 실제 영업비밀침해가 인정되더라도 금지명령이 발령되는 사건의 비중은 낮은 편으로 앞서 본 전체 57건의 판결 중 22건(38.5%)에 대하여만 금지명령이 발령되었으며 금지명령이 발령되지 않은 35건 중 원고가 금지명령을 청구하지 않은 24건을 제외하고 다시 계산하면 전체 34건 중 64.7%에서만 금지명령이 발령되었고 원고가 금지명령을 청구하였지만 법원이 이를 받아들이지 않은 사유는 모두 영업비밀의 존속기간이 종료되어 그 보호의 필요성이 없다는 것이었다. 즉, 영업비밀침해가 인정될 때 원칙적인 구제수단은 손해배상이다.

한국에서 영업비밀침해 구제조치로서 손해배상의 중요성을 보여 주는 또 다른 상황은 현실의 특허침해 소송에서는 50% 정도 사건에서 원고가 구제조치로 손해배상을 구하지 않고 금지명령만을 구하고 있는 반면⁴⁵⁾ 영업비밀

41) 부정경쟁방지법 제10조(금지청구권), 제11조(손해배상 책임).

42) 부정경쟁방지법 제10조 제1항 (…영업비밀 보유자는 …경우에는 … 청구할 수 있다)와 18 U.S.C. §1836(b)(3)(A)(Court may grant …) 참조.

43) 설민수, *supra* n.19, 147-148면.

44) 대법원 1996.12.23. 선고 96다16605 판결(영업비밀침해의 금지명령에 대하여 존속기간의 범위를 벗어난 영구적 금지명령을 공공의 이익과 상치된다고 판시).

45) 설민수, *supra* n.19, 117-118면.

침해가 인정된 사건에서 원고가 구제조치로서 금지명령의 발령만을 구하는 경우를 좀처럼 찾기 어렵다는 점을 들 수 있다.⁴⁶⁾ 즉 영업비밀침해의 피해자인 원고는 특허침해와 달리 침해소송에서 침해의 확인을 넘어 손해배상을 통한 손해전보와 그를 통한 상대방에 대한 제재를 바라고 있는 것이다. 이는 81%에 해당하는 사건들에서 원고가 손해배상만을 구하는 유출자들을 피고로 포함해 소송을 제기하고 있는 현실의 영향으로도 볼 수 있다.

그렇다면 한국에서 영업비밀침해에 대한 손해배상은 어느 정도 범위에서 이루어지고 있을까? 앞서 본 2009~2016년 사이 선고된 57건의 판결을 통해 보면 청구금액 평균 2,963,059,226원, 인용금액 평균 643,431,213원, 인용율 22%로 청구금액, 인용금액 평균이 캐논사건을 제외한 특허침해 소송은 물론 피고가 통상 대기업으로 인용금액 평균이 고액인 근로자가 직무발명에 대해 보상을 구하는 직무발명 보상금 소송에 비해서도 인용금액 평균은 다액인 반면 인용률은 다소 낮은 편이다.⁴⁷⁾ 인용률이 낮은 이유는 아래에서 살펴보듯이 법원이 손해배상을 인정함에 있어 선택한 산정방식의 영향과 함께 영업비밀 보유자인 원고가 전·현직 근로자 또는 거래처였던 유출자(근로자 84.2%, 거래처 15.8%)를 상대로 포함한 소송에서 청구금액을 위하의 목적으로 고액으로 청구하고 있는 것도 한 이유로 작용한 것으로 보인다.⁴⁸⁾

외관상으로 보면 영업비밀침해에 대응하여 어느 정도 실질적인 전보적 손해배상이 이루어지고 있다고 볼 수 있지만 실제 위 전보적 손해배상이 원고의 실제 손해를 제대로 반영하며 그 역할을 하고 있는지를 구체적인 산정방식과 함께 아래에서 확인해 보기로 한다.

46) 거의 유일한 예외는 서울중앙지방법원 2010.1.28. 선고 2008가합76346 판결이다. 위 사건에서는 원고가 영업비밀침해와 전직금지 약정에 따른 손해를 모두 주장하면서도 손해배상의 청구의 원인으로는 전직금지약정만을 명시적으로 주장했다.

47) 설민수, “직무발명 보상금 소송의 쟁점: 산정방식과 그 구체적 산정요소를 중심으로”, 『사법논집』, 제60집(2015), 236면.

48) 설민수, *supra* n.3, 99, 114-115면.

3. 한국법원의 영업비밀침해 손해액 산정방식과 그 실제 모습

부정경쟁방지법은 2001.2.3. 법률 제6421호로 개정된 이래 민법상의 차액설에 의존한 기존의 불법행위에 관한 손해액 산정 방식을 완화하여 제14조의2로 손해액의 추정에 관해 별도로 규정하고 있어 영업비밀침해를 주장하는 원고는 자연스럽게 기존의 민법상 불법행위에 관한 손해액 산정방식에 의존하기보다는 위 규정에 따른 손해액 산정방식을 적용해 청구하고 법원도 그에 따라 손해액을 산정하고 있다.⁴⁹⁾ 그 방식은 세부적으로는 위 제14조의2 제1항이 규정한 감소한 판매수량 $\times$ 원고의 개당 이익(순이익)(이하 '판매수량 산정방식'), 제2항이 규정한 침해자의 이익(이하 '침해자 이익 산정방식'), 제3항이 규정한 통상실시료(이하 '실시료 산정방식'), 제5항이 규정한 법관이 상당한 손해를 재량으로(이하 '재량판단 산정방식') 손해액을 각 인정하는 4가지 방식으로 나눌 수 있다.⁵⁰⁾

구체적으로 2009~2016년 영업비밀침해에 대하여 손해배상을 인정한 57건의 판결 중 판매수량 산정방식으로 손해액을 산정한 것은 2건(3.5%), 침해자 이익 산정방식으로 산정한 것은 8건(14%), 나머지 47건(84.2%)은 재량판단 산정방식으로 산정했고 실시료 산정방식을 취한 판결은 없었다.⁵¹⁾ 이를 특허침해 소송 판결에서 대응하는 위 각 산정방식의 해당 수치인 11.6%, 27.9%, 51%, 9.3%와 비교해 보면 실시료 산정방식이 영업비밀의 성격상 공개적으로 실시의 대상이 되기 힘들어 현실적으로 적용할 수 없다는 점을 감안해도 영업비밀침해의 경우 재량판단 산정방식이 압도적 다수를 점하고 있다.⁵²⁾ 재량판단 산정방식에 따른다고 판시한 뒤 실제 계산은 판매수량 산정

49) 이는 위 법률의 개정이유나 같은 날 개정된 특허법의 손해배상액 추정규정의 개정 경위 상 명백하다. 법제처, 부정경쟁방지법 법률 제6421호 개정이유. 설민수, *supra* n.22, 429면.

50) 부정경쟁방지법 제14조의2는 특허법 제128조와 같은 용어를 사용하므로 그 해석은 동일하다고 볼 수 있다. 관련 조항의 해석에 관해서는 설민수, *supra* n.22, 431-439면 참조.

51) 3건의 사건에서 원고가 실시료 산정에 따른 손해액을 주장했으나 법원이 이를 적용할 수 없다고 판단했다. 예) 서울중앙지방법원 2013.2.13. 선고 2012가합21012 판결(스리랑카 대기업인 원고가 국내에 다른 기업에 기술전수를 하면서 받은 금액인 3억 원을 실시료로 주장).

52) 설민수, *supra* n.22, 442면.

방식, 침해자의 이익 산정방식의 방법으로 산출한 경우나 그 산출금액에 유사한 수치를 선택한 경우를 각 산정방식으로 분류하더라도 판매수량 산정방식 5건(8.7%), 침해자의 이익 산정방식 14건(24.6%), 순수 재량판단 산정방식 38건(66.7%)으로 특허침해 소송판결을 같은 방식으로 분류할 때의 각 11.6%, 44.1%, 32.5%의 수치와 비교해 보면 재량판단 산정방식이 영업비밀침해 사건에서 압도적인 손해액 산정방식이라는 특징은 변하지 않고 있다.⁵³⁾

각 산정방식에 따른 배상액 인용금액 및 인용률 평균은 실질적 산정방식을 기준으로 볼 때 판매수량 산정방식이 인용금액 평균 2,675,234,657원, 인용률 평균 88.1%로 가장 높고, 침해자 이익 산정방식이 인용금액 평균 363,060,198원, 인용률 평균 20.6%, 순수 재량판단 산정방식이 인용금액 평균 475,091,181원, 인용률 평균 14%의 순서로 이어졌다. 상대적으로 보면 영업비밀을 침해당한 원고에게 최대한의 손해배상을 해주기 위해 창설되었다고 볼 수 있는 판매수량 산정방식에 의할 때 손해배상액이 높게 인정되었으며 이는 특허침해에 따른 손해액 산정에서의 모습과도 일치한다.⁵⁴⁾ 실제 10억 원을 넘는 손해배상을 인정한 8건 가운데 최고 손해배상액이 인정된 1건을 포함한 3건이 판매수량 산정방식을 취하고 있다.⁵⁵⁾

상대적으로 눈에 띄이는 부분은 순수 재량판단 산정방식의 배상액 인용금액 평균 475,091,181원이다. 물론 위 수치는 전체 평균이나 판매수량 산정방식에 비해 적지만 침해자 이익 산정방식이나 특허침해소송에서 순수 재량판단 산정방식에 의한 손해배상 인용금액 평균 105,655,000원보다도 훨씬 높다.⁵⁶⁾ 이는 청구금액이 다액인 사건에 대해 위 산정방식이 적용되었을 가능성과 함께 영업비밀침해 시 실제 사용했는지 여부와 관계없이 부정취득만으로도 영업비밀 등 보유자의 영업상 이익을 침해했다고 보는 법원의 입장에

53) 설민수, *supra* n.22, 442-443면.

54) 설민수, *supra* n.22, 431-432, 442면. 대법원 2009.8.20. 선고 2007다12975 판결(침해자는 판매수량 산정에 의한 손해액 산정이 다른 방식에 의한 것보다 과다하는 것을 들어 감액을 주장할 수 없다).

55) 국내에서 최고의 손해배상을 인정한 영업비밀침해 사건은 대구지방법원 김천지원 2016.7.21. 선고 2012가합4573 판결(71억 9,900만원의 손해배상 인정)이다.

56) 설민수, *supra* n.22, 444면.

도 불구하고 위 대상 사건들 전부에서 형식적 손해배상만이 인정될 가능성이 높은 단순 부정취득을 넘어 침해자가 영업비밀을 취득한 이후 모두 사용했다고 볼 수 있는 상황이 인정된 영향으로 보인다.⁵⁷⁾

4. 한국의 영업비밀침해 손해액 산정과정의 주요 요소들

영업비밀침해 손해액 산정에 관해 영향을 미치는 요소는 개별 사건마다 다르다. 그러나 개별 사건의 특이성을 덜어낸다면 판결의 이유를 통해 드러나는 영업비밀침해 손해액 산정과정의 주요 요소들은 다음의 세 가지 정도로 정리할 수 있다.

(1) 영업비밀의 존속기간

표면적으로 보면 영업비밀침해 사건에서 원고의 손해배상액에 직접적으로 영향을 미치는 가장 큰 요소는 법원이 원고의 영업비밀의 비밀성 존속과 경쟁우위 지속여부에 따라 그 구체적 기간을 정하는 영업비밀의 존속기간이다. 어떻게 보면 당연한 것이 존속기간을 장기간으로 법원이 인정하는 영업비밀의 경우 비밀관리가 철저히 이루어지는 한편 원고가 많은 개발비용을 투자한 것과 같은 사유로 경쟁업체들이 영업비밀 없이 경쟁우위에 이르기까지 상당한 시간을 요하는 가치가 높은 내용을 갖추고 있을 것이기 때문이다.

하지만 영업비밀 존속기간이 손해액 산정에 어떤 영향을 미쳤는지를 직접적으로 확인하기는 어렵다. 법원이 영업비밀의 존속기간을 장기간으로 인정하더라도 원고의 영업규모가 크지 않거나 이를 이용한 피고의 이익액이 크지 않을 수 있는 등 다른 요소들의 영향이 중복될 수 있기 때문이다.

다만 법원이 영업비밀이 존속한다고 보아 금지명령을 한 사건과 그렇지 않은 사건을 비교함으로써 어느 정도의 간접적 비교는 가능하다. 법원이 영업비밀이 재판 시까지 존속하고 있다고 보아 금지명령을 한 사건의 경우 손

57) 대법원 2011.7.14. 선고 2009다12528 판결(부정취득만으로도 영업비밀 보유자의 영업상 이익 침해 인정).

해배상의 평균인용액은 613,746,452원, 평균인용률은 38.3%로 평균인용액은 전체 평균보다 낮지만 평균인용률은 전체평균인 22%보다 상당히 높다. 반면 존속기간이 재판시 종료되었다고 볼 가능성이 높은 금지명령이 발령되지 않은 전체 35건 판결의 경우 평균인용액은 662,090,205원, 평균인용률은 17.34%로 금지명령을 발령한 경우보다 평균인용액은 전체 평균보다 다소 높지만 평균인용률은 다른 경우와 비교해도 낮은 편이다. 즉 상대적으로 금지명령이 인용될 정도로 영업비밀의 존속기간이 길게 남은 사건의 인용률이 높고 그렇지 않은 사건은 상대적으로 인용률이 낮았다. 이러한 영향은 원고 스스로가 소송 당시에는 존속기간이 경과했다고 보아 금지명령을 청구하지 않았을 가능성이 있는 금지명령 미청구 사건의 경우와 법원이 장기인 5년 이상 또는 존속기간을 정하지 않고 금지명령을 발령한 가장 가치가 큰 영업비밀 사건의 경우를 비교하면 더욱 뚜렷하다. 위 57건의 판결 중 미청구사건의 평균인용액은 290,718,233원, 평균 인용률도 17.8%로 낮은 반면 법원이 장기간의 영업비밀 존속기간을 정한 사건에서 평균인용액은 852,492,426원, 인용률은 45.9%로 평균인용액과 인용률에서 다른 경우에 비해 높았다.

(2) 기여분 할당

명시적으로 판결에서 언급되는 영업비밀의 존속기간과 달리 정성적 판단으로 확연히 드러나지 않지만 실제 영업비밀침해에 대한 법원의 손해액 산정에서 가장 큰 영향을 미치는 것은 단연 앞서 언급한 기여분 할당이다. 기여분 할당의 개념과 법률의 규정 중 유사한 부분은 판매수량산정방식에 관련된 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항 단서에서 규정하고 있는 “영업비밀침해 외의 사유로 영업비밀 보유자가 판매할 수 없었던 수량” 정도이지만 기여분 할당의 영향은 판매수량 산정방식에만 적용되는 위 규정의 범위를 훨씬 넘는다.

무엇보다 영업비밀침해에 관해 원고는 통상 가장 유리한 산정방식인 판매수량 산정 또는 이를 대체할 수 있는 침해자 이익 산정을 기초로 자신의 청구금액을 주장하는데 어느 방식을 주장하든 법원이 영업비밀침해에 따른 원고의 손해나 피고의 이익 중 기여분 할당을 구체적으로 정할 수 없다고 판단

하면 법원은 자연스럽게 순수 재량판단 산정방식을 취하게 된다. 앞에서 본 바와 같이 순수 재량판단 산정방식은 비록 인용금액 평균에서는 침해자 이익산정을 앞서지만 이는 재량판단 산정방식이 청구금액이 다액인 사건들에 적용된 결과로 보일 뿐 앞에서 본 대로 평균인용률은 가장 낮은 산정방식이어서 영업비밀 보유자인 원고에게는 불리하다.

실제 순수 재량판단 산정방식으로 손해배상 금액을 산정한 38건을 살펴보면 기여분 할당의 영향이 선명하게 드러난다. 위 38건의 판결 중 원고가 특정한 산정방식을 제대로 주장하지 않거나 실시료 산정방식을 주장한 9건을 빼면 원고가 손해액 산정방식으로 판매수량 산정방식을 주장한 것이 6건, 침해자 이익 산정방식이 23건이었고 그중 원고가 판매수량 산정방식 또는 침해자 이익 산정방식의 기본적 요건도 제대로 주장하지 못한 사건 각 2, 8건을 제외하면 판매수량 산정방식 주장 사건 중 4건, 침해자 이익 산정방식 주장 사건 중 15건 합계 19건의 사건에서 영업비밀침해에 따른 기여분을 할당할 수 없다는 이유로 법원은 재량판단 산정방식을 손해액 산정방식으로 사용했다.⁵⁸⁾ 특히 영향을 많이 미치고 있는 부분은 영업비밀침해 소송에서 사실상 원고가 가장 많이 주장하는 산정방식인 침해자의 이익 산정방식이다. 전체 23건 중 15건에서 기여분 할당의 구체적 산정이 어렵다는 이유로 순수 재량판단 산정방식에 의한 손해액 산정을 했는데 주된 사유로 법원은 침해된 영업비밀이 피고의 제품 모두에 반영되어 피고의 이익 전체가 손해에 해당한다는 원고의 주장에도 불구하고 피고의 제품 중 어떤 부분에 어떻게 반영되었는지가 불분명하다거나 영업비밀의 원고 손해나 피고 이익에 대한 기여분이 다른 원인과 경합하는데 그 적용된 부분이나 비율이 불분명한 점을 들었다.⁵⁹⁾ 이러한 차이는 침해자의 이익 산정방식을 44.1% 적용한 특허침해

58) 위 수치의 합계가 39건을 넘는 것은 두 가지 산정방식을 모두 주장한 1건을 각기 산정해서이며 위 각 산정방식을 주장했고, 요건에 대한 입증이 이루어졌는지 여부는 판결문의 내용으로 분류했다.

59) 창원지방법원 2016.6.22. 선고 2014가합31615 판결(피고의 매출 중 영업비밀이 적용된 부분의 매출과 그렇지 않은 부분의 매출이 구별 안 됨), 인천지방법원 2014.12.23. 선고 2012가합10948 판결(피고의 매출에 원고의 영업비밀 외에 피고 기술력도 기여하였고 각 부분 기여비율이 명확하지 않다고 판시).

해소송 판결의 경우와 24.6% 적용한 영업비밀침해의 차이를 형성하는 직접적 원인으로 작용한 것으로 보인다.

기여분 할당은 손해액 산정방식의 선택을 넘어 최종적인 금액을 정하는 과정에도 강하게 영향을 미친다.⁶⁰⁾ 이러한 모습을 잘 볼 수 있는 것은 순수 재량판단 산정방식을 택한 38건의 판결 중 원고의 청구금액 대비 인용률이 10%에도 미치지 못한 판결들이다. 그중 유출된 영업비밀을 피고 측에서 사용하고도 이를 활용한 제품화에 실패함으로써 실제 원고의 매출이나 이익에 전혀 영향이 없고 피고도 그로 인한 이익을 취득하지 못한 경우로 법원이 상징적인 의미에서 형식적 손해배상을 인정한 2건과 원고와 이를 사용한 회사 사이에 별도 합의를 통해 손해가 부분적으로 전보된 특이 사정이 있는 1건을 제외한 나머지 7건에서 법원은 영업비밀이 유출된 이후 원고의 매출이 감소하거나 피고의 이익이 급증하고 원고가 관련 영업비밀을 취득하는 과정에서 상당한 연구·개발 비용을 투자했으나 영업비밀이 유출되면서 선행 연구·개발의 성과를 누리지 못한 사정을 인정하면서도 모두 기여분 할당에 따른 판단을 들어 손해액을 원고가 주장하는 액수의 10% 이내로 인정하고 있다.⁶¹⁾ 대표적으로 서울중앙지방법원 2013.11.14. 선고 2010가합53704 판결의 경우를 보면 법원은 피고 측은 개발자로 일하다 퇴직한 원고의 직원이 복사해 온 소스코드와 자료를 바탕으로 원래 원고가 지배적 통신사업자인 케이티의 개발자로 되어 있던 플랫폼 서비스 중 10억 원이 넘는 개발 사업을 수주했고 영업비밀 유출 이후 원고에게 상당한 규모의 매출액 감소가 있었음에도 유출된 영업비밀 중 사용된 부분의 가치가 불분명하다는 이유로 재량판단 산정방식을 취한 뒤 소스코드가 중요부분이 아니고 개발자로 활동한

60) 다만 특허침해에 따른 손해액 산정과 달리 특이한 점은 특허침해의 경우 명시적으로 판매수량 산정방식이나 침해자의 이익 산정방식을 적용한 판결들에서 기여분 할당 판단을 사실상 도입해 손해배상을 제한하는 모습을 보이는 경우가 목격되는 것과 달리 영업비밀침해의 경우에는 그런 모습이 보이지 않았다는 점이다.

61) 영업비밀을 피고 측에서 사용하였으나 실패한 경우 형식적인 금액으로 손해배상을 선고한 대표적인 경우는 부산지방법원 2015.10.7. 선고 2013가합49250 판결이다. 위 사건에서 피고 측에서는 원고로부터 유출된 금형 및 자동화설비도면을 가지고도 실제 부품생산에 이르지 못했는데 법원은 원고의 청구금액 10억 원에 대하여 3,000만 원의 손해를 인정했다.

유출당사자인 피고의 경험도 개발에 공헌했을 것이라는 이유를 들어 형식적 손해배상에 가까운 3,000만 원만을 손해로 인정해 원고의 청구금액 10억 원에 대비해 보면 3%만을 인용했다. 결과적으로 보면 기여분 할당이 영업비밀이 침해자의 이익에서 기여한 부분이 불분명하다고 판정해 재량판단 산정방식을 선택하는 과정 및 유출된 부분이 기여하는 내용이 중요부분이 아니라는 판단에 중복하여 작용함으로써 손해액을 축소하고 있는 셈이다.

(3) 악의적 영업비밀 유출 정황

영업비밀 관련 손해액 산정과정에서 손해 가중적 요소로 일반인이 가깝게 공감할 수 있는 것은 영업비밀침해의 전형으로 흔히 언급되는 ‘기술탈취’ 상황과 같이 영업비밀 보유자인 원고로부터 납품을 받거나 공동기술개발 단계에 있던 원고보다 사회적으로 우위에 있는 대기업 등이 개입하여 영업비밀을 유출하고 경쟁제품을 생산·판매함으로써 영업비밀을 보유하고 있던 원고가 폐업 또는 매출감소에 직면하는 것과 같은 악의적 정황의 존재다. 징벌적 손해배상의 적용대상으로 쉽게 언급되는 정황으로도 볼 수 있다.

위와 같은 악의적 정황의 존재가 판결문을 통해 인정되는 사건은 총 57건 중 6건으로 가장 전형적인 사례는 원고 회사가 삼성전자에게 신규 개발한 LCD 검사장치를 납품하기 위해 비밀유지협약을 체결하고 제품테스트를 맡겼는데 위 LCD 검사장치 개발을 시도하다 실패한 삼성전자의 다른 납품업체였던 피고 회사가 삼성전자와 공동개발계약을 그 후 체결하고 원고가 제품테스트 당시 삼성전자 쪽으로 넘긴 자료를 바탕으로 LCD 검사장치를 개발해 삼성전자에 납품한 경우,⁶²⁾ 원고 회사로부터 내비게이션 인터페이스 모듈을 공급받아 이를 이용해 내비게이션을 조립해 납품을 하던 피고 회사가 재규어사의 아시아 내비게이션 개발업체로 먼저 선정되었던 원고 회사의 기술자료를 이용하여 내비게이션을 독자개발하고 재규어사의 새로운 아시아 내비게이션 개발업체로 선정된 경우를 각 들 수 있다.⁶³⁾

62) 서울중앙지방법원 2012.12.21. 선고 2011가합48747 판결.

63) 서울중앙지방법원 2015.2.12. 선고 2011가합34076 판결.

위 6건의 사건의 평균 인용금액은 2,458,240,788원, 평균인용률은 16%로 앞에서 언급한 그 어떤 경우보다 평균인용액이 많았다. 그 직접적인 원인은 전체사건 중 최고 인용액 1, 2위를 기록한 사건들이 위 6건에 포함된 것일 수도 있지만⁶⁴⁾ 실제 위 6건 중 2건의 사건에서 영업비밀 유출에 관여한 자의 형사처벌로 징역형의 실형이 선고되었다는 점에서 알 수 있듯이 위와 같은 정황이 인정될 때 침해자를 강력하게 제재하고자 하는 법원의 의사가 반영되었다고 볼 여지도 있다.⁶⁵⁾

그렇다면 이러한 악의적 정황과 다른 요소, 특히 영업비밀 손해액 산정에 부정적 영향을 주는 기여분 할당이 경합하는 경우에는 어느 요소가 우선할까? 상대적으로 기여분 할당의 영향력이 보다 큰 것으로 보인다. 위 6건 중 위와 같은 두 가지 요소가 경합하는 사건은 3건인데 3건 모두에서 법원은 원고의 손해 또는 피고의 이익에 영향을 미치는 별도의 사유(기여분 할당)가 있다는 이유로 재량판단 산정방식을 취한 뒤 악의적 정황에 대한 고려보다는 기여분 할당의 구체적 정황을 적시한 뒤 손해액을 정했는데 그 인용금액이 원고의 청구금액과 대비해 보면 모두 인용률 10% 미만이었다.⁶⁶⁾

IV. 한국 영업비밀침해 손해액 산정과정의 개선 필요성

살펴본 바와 같이 미국의 예에서 보듯이 전보적 손해배상을 대신해 정벌

64) 위 김천지원 2012가합4573 판결(1위), 위 서울중앙지방법원 2011가합34076 판결(2위, 57억 원).

65) 서울중앙지방법원 2009.10.30. 선고 2007가합24485 판결(원고의 납품회사였던 피고회사가 영업비밀 유출 후 원고와 경쟁하는 새로운 중계기를 만들어 원고가 납품하는 제3의 회사로부터 계약을 따낸 경우) 및 위 서울중앙지방법원 2011가합34076 판결.

66) 위 서울중앙지방법원 2011가합48747 판결(피고의 삼성전자 납품이 장기간 삼성전자의 납품업체로 관계를 맺어 온 피고의 기존 역량이 기여했다는 점이 중요 원인으로 작용했다고 지적하며 인용률 7%의 손해배상 금액을 산정), 서울중앙지방법원 2013.1.25. 선고 2011가합10582 사건(납품주문자의 대리인이 회사를 설립한 뒤 유출된 정보를 바탕으로 휴대전화 개발을 앞당긴 사건으로 피고의 정확한 이익을 알기 힘들다며 인용률 9%의 금액을 손해배상 금액으로 산정), 위 서울중앙지방법원 2011가합34076 판결(피고의 상대적으로 우월한 영업력을 강조하며 인용률 8%의 금액을 손해배상 금액으로 산정).

적 손해배상과 같은 가중적 손해배상제도가 도입된다고 하더라도 이는 예외적 손해배상으로 상징적 의미가 강하고 전보적 손해배상보다 그 인정요건이 강화되면서 실제로 작동할지가 의심된다. 따라서 전보적 손해배상에 문제가 있다면 보다 중요한 것은 현실적으로 작동하는 전보적 손해배상이 그 목적을 다할 수 있도록 개선하는 것이다. 한국의 경우 영업비밀침해의 구제절차에서 현재 전보적 손해배상은 특허침해의 경우보다 큰 역할을 하고 있으며 법원이 인정하는 손해액 역시 상징적인 취지의 형식적인 액수의 손해배상에 머물기보다는 영업비밀을 침해당한 원고의 손해를 실질적으로 전보하는 쪽에 가까운 모습을 보이고 있다. 그럼에도 불구하고 위 57건의 판결을 통해서도 점증하는 사회의 요구를 반영할 적어도 두 가지 개선점은 엿보인다.

우선 한국의 영업비밀침해 손해액 산정과정에서 가장 큰 문제는 판결 자체에서는 명시적으로 드러나지 않는 요소인 기여분 할당이 손해를 가중해야 할 악의적 정황이 존재하는 경우를 포함해 실제 손해배상의 산정에 광범위하게 영향을 미치고 있다는 점이다. 물론 영업비밀의 보유자인 원고가 손해를 배상받음에 있어서는 어디까지나 침해된 영업비밀로 인해 침해자가 수취한 이익이나 침해로 인해 자신이 입은 손해의 범위 내에서 전보받아야 하고 자신의 영업비밀이 가진 기술적 진보성의 범위를 넘는 권리를 행사해서는 안 될 것이다. 그러나 손해액 산정에 있어 기여분 할당의 요소를 강조하다 보면 결국 영업비밀 보유자에게 유출된 영업비밀이 원고의 매출감소나 피고의 이익 증가에 결정적인 영향을 미쳤다는 것을 적극적으로 입증해야 하는 입증책임을 사실상 부담시킴으로써 결과적으로는 영업비밀에 대한 손해배상 액수를 형식적인 금액으로 축소시키는 방향으로 손해액 산정이 이루어질 수 있다. 이는 기여분 할당의 법리가 특허침해에 관한 손해배상을 지배하던 시절 미국의 특허침해에 관한 손해배상 판결 중 상당수가 상징적인 취지의 형식적 손해액 인정에 그쳤던 원인이기도 하다.⁶⁷⁾

따라서 현재와 같이 기여분할당의 요소가 있을 때 법원이 재량판단 산정

67) *Morss v. Union Form Co.*, 39 F. 468, 470(C.C.D. Conn. 1889)(특허침해자의 개선이 침해제품의 매출에 기여했고 그 기여분이 특허침해로 인한 손해와 구분되지 않으면서 입증책임을 충족시키지 못한 특허권자의 손해배상은 형식적 손해배상에 그친다고 판시).

방식을 손쉽게 택함으로써 기여분 할당에 관한 입증책임을 사실상 영업비밀 보유자에게 부담시킬 것이 아니라 손해를 추정하는 부정경쟁방지법의 취지에 따라 영업비밀을 침해한 피고 쪽에 부담시키고 그 입증의 정도에 따라 손해배상을 일정한 비율로 제한하는 방식으로 손해배상 산정방식을 제도적으로 개선해 나갈 필요가 있다.

두 번째 개선이 필요한 점은 앞에서 살펴보았듯이 손해배상 산정방식과 관련된 기본적 요건조차도 제대로 주장·입증을 하지 못하는 사건이 상당수 보일 정도로 상대적으로 판결문상으로는 소송의 중점이 유출된 자료가 영업비밀인지 여부를 다투는 데 집중되고 자연스럽게 영업비밀침해가 인정될 때 구제조치인 손해액 산정에 대한 주장과 입증은 소홀하게 다루어지는 측면이다. 물론 이와 같은 점은 특허침해 소송에서도 동일하게 나타나는 현상이지만 상대적으로 영업비밀침해에서 두드러진다. 그 원인은 형사소송과 강하게 연관된 한국의 영업비밀침해 소송의 특징과 관련이 있어 보인다. 57건의 판결 중 판결문에서 형사소송과 관련이 없는 것으로 보이는 판결은 10건, 나머지 47건, 즉 82.45%의 사건에서는 형사소송 절차와 거의 동시에 영업비밀침해 소송이 진행되고 그중 대부분은 유출자를 피고로 포함해 소송이 진행되었다. 이러한 경우 당사자들 간 자연스럽게 소송의 쟁점은 형사재판과 직접적으로 연관된 쟁점인 유출자료의 영업비밀성 여부에 집중되는 경향을 강하게 보이면서 손해액 산정에 관한 쟁점 주장이나 관련심리는 소홀히 한 채 소송이 진행되게 된다.⁶⁸⁾ 물론 위 문제는 현재의 소송구조가 유지되는 이상 쉽게 해결하기 어려운 난제이지만 재판장에 의한 소송지휘권의 적절한 행사를 통해 산정방식의 선택과 주장·입증책임을 정리를 통해 손해액의 충실한 산정이 이루어질 수 있도록 개선이 이루어져야 한다.⁶⁹⁾

위와 같은 산정방식의 개선을 통해 전보적 손해배상은 영업비밀침해에 대한 원고의 손해를 전보하는 동시에 향후 발생할 수 있는 미래의 침해를 예방할 수 있는 적절한 구제조치로서의 기초를 만들어 갈 수 있을 것이다.

68) 이는 위 57건의 판결 중 2건을 직접 심리·선고한 필자의 개인 경험과도 일치한다.

69) 구체적인 방안은 설민수, *supra* n. 22, 478-485면.

참고문헌

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 박상열, “부정경쟁방지법에 의한 영업비밀의 형사법적 보호”, 『지식재산연구』, 제6권 제3호(2011).
- 설민수, “영업비밀 분쟁의 현황과 그 증가원인: 특허와의 비교를 중심으로”, 『지식재산연구』, 제9권 제3호(2014).
- 설민수, “직무발명 보상금 소송의 쟁점: 산정방식과 그 구체적 산정요소를 중심으로”, 『사법논집』, 제60집(2015).
- 설민수, “특허침해 구제조치로서 금지명령의 적절성과 그 개선방향에 대한 비교법적 접근”, 『저스티스』, 제133호(2012).
- 설민수, “특허침해 소송에서 손해배상 산정의 현실과 그 구조적 원인, 그 개선모델”, 『사법논집』, 제58집(2014).

〈학술지(서양)〉

- Almeling, David S. et al., “A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts”, *Gonz. L. Rev.*, Vol.45(2010).
- Almeling, David S. et al., “A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in State Courts”, *Gonz. L. Rev.*, Vol.46(2011).
- Dole, Jr., Richard F., “Punitive Damage and Attorney Fee Awards in Trade Secret Cases”, *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, Vol.20 Iss.1(2016).
- Greene, Michael A., “All Your Base Are Belong to Us: Towards an Appropriate Usage and Definition of the “Entire Market Value” Rule in Reasonable Royalties Calculations”, *B.C. L. Rev.*, Vol.53 Iss.1(2012).
- Rowe, Elizabeth A., “Unpacking Trade Secret Damages”, *Hous. L. Rev.*, Vol.55(2017).

〈기타 자료〉

- PRICEWATERHOUSECOOPERS(이하 ‘PWC’), “2017 Patent Litigation Study: Change on the Horizon?”, PWC, 2017.

Unpacking Damages of Trade Secrets Infringement in Korea and Necessity of Improvement: Focusing Measures of Damage Computation

Seul Minsoo*

Despite brief history, trade secret has grown up and competes dominant status of intellectual property protecting industrial technologies with patents. Accordingly, there is growing social concern for introduction of strengthened sanctions like punitive damages against malicious trade secret infringements. However, the essential remedies for trade secret infringement are sufficient compensatory damages even in U.S. which is known for broadly using punitive damages.

This article shows how Korea's trade secret infringement unfolds comparing with U.S., how the court measures compensatory damages in trade secret infringement cases, and what is notable pattern and variables in computation of amount of damages awarded through empirical analysis of 57 first courts' opinions of civil(panel judges) cases granting trade secret damages awards from 2009 to 2016. The results show that damages awards in trade secret infringement cases outnumbers patent infringement cases in amount and compensations and accrue to substantial amount not symbolic nominal damages. However, the process of computation is dominated with not the explicit factors like time period

* Presiding Judge of Seoul Central District Court.

of trade secret, but uncertain and implicit factor known as apportionment which reduces amount of damages awards broadly. Besides, the influence of apportionment overwhelms in malicious infringement cases and improvement of court measuring damages process is needed.

Keyword

Trade Secrets Infringement Cases, Compensatory Damages, Measures of Damage Computation, Apportionment, Time Period of Trade Secret, Malicious Infringement, Punitive Damages