

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2024다209783 산업기술 침해금지 청구
원고, 상고인 주식회사 ○○○
소송대리인 법무법인(유한) 정인 외 2인
피고, 피상고인 △△△ 주식회사 외 3인
피고들 소송대리인 법무법인(유한) 광장
담당변호사 정다주 외 4인
원 심 판 결 부산고등법원 2023. 12. 20. 선고 2023나51086 판결
판 결 선 고 2025. 7. 17.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 부산고등법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거 등에 따르면, 다음 사실을 알 수 있다.

가. 원고는 액화천연가스(LNG) 운반선의 가스저장탱크를 만드는 부품인 마크 쓰리(Mark III)형 멤브레인(membrane)을 제작하는 회사로서, 그 멤브레인 제작에 관한 원심 판시 이 사건 금형제조 기술정보를 보유하고 있다. 피고 △△△ 주식회사(이하 '피고 1 회사'라 한다)는 선박구성부분품 제조업 등을 영위하는 회사이다.

나. 피고 2는 원고의 대표이사, 피고 3은 원고의 기술연구소 부장, 피고 4는 원고의 기술연구소장 겸 생산담당이사로 재직하다가 피고 2는 2007년경에, 피고 3, 피고 4는 2009. 9. 30.에 퇴직하였다. 피고 2는 퇴직 이후 현재까지 피고 1 회사의 대표이사로 재직 중이고, 피고 3은 2011. 7. 1.부터 피고 1 회사의 멤브레인 개발담당 부장으로, 피고 4는 2011. 12. 1.부터 피고 1 회사의 개발·생산총괄 상무로 각 근무하고 있다.

다. 피고 3은 2009. 9.경 이 사건 금형제조 기술정보를 휴대용 외장 하드디스크에 복제·저장한 다음 2009. 9. 30. 퇴직하면서 반출하였다. 피고들은 2011. 12.경부터 2012. 12. 말경까지 사이에 이 사건 금형제조 기술정보를 사용하여 멤브레인을 제작하였다.

라. 경남지방경찰청은 2013. 7. 15. 피고 1 회사에 대한 압수수색을 실시하여 피고 1 회사의 메인 서버 폴더, 피고 3의 휴대용 외장 하드디스크를 압수하는 등 피고들에 대한 수사를 진행하였다. 관련 형사사건의 제1심에서 2017. 9. 22. 피고 2, 피고 3, 피고 4가 원고의 영업비밀인 이 사건 금형제조 기술정보를 부정하게 사용하였다는 내용의 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」위반(영업비밀 누설 등)죄로 피고 2는 징역 2년, 피고 3, 피고 4는 징역 1년 6월의 실형을 선고받았고, 피고 1 회사는 양벌규정에 따라 벌금 3,000만 원을 선고받았으며, 그 판결이 항소심과 상고심을 거쳐 2018. 9. 13. 그대로 확정되었다.

마. 원고는 2013. 12. 4. 피고들을 상대로 이 사건 금형제조 기술정보 등의 취득·사

용·공개 금지 등을 구하는 영업비밀 침해금지 등 청구의 소를 제기하였고, 항소심에서 2018. 11. 22. 일부 승소 판결을 선고받아 그 판결이 2019. 4. 12. 확정되었다(이하 '제1차 선행 침해금지사건'이라 한다).

바. 원고는 2019. 7. 25. 피고들을 상대로 피고 1 회사의 공장 내에 설치되어 있는 멤브레인 제조금형의 사용·공개·양도·임대의 금지를 구하는 영업비밀 침해금지 청구의 소를 제기하였으나 패소 판결을 선고받았고, 그 판결이 항소심과 상고심을 거쳐 2022. 2. 24. 그대로 확정되었다(이하 '제2차 선행 침해금지사건'이라 한다).

사. 원고는 이 사건에서, 이 사건 금형제조 기술정보는 「산업기술 유출방지 및 보호에 관한 법률」(2023. 1. 3. 법률 제19166호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 산업기술보호법'이라 한다)에서 보호하는 산업기술에 해당하는데, 피고들이 2020. 5. 1. 이후 원고의 산업기술인 이 사건 금형제조 기술정보를 사용하여 원심 판시 별지 목록 기재 각 물건을 작성 또는 제작하고 있고(이하 '이 사건 침해행위'라 한다), 이는 구 산업기술보호법 제14조에서 정한 산업기술 침해행위에 해당한다고 주장하면서, 피고들을 상대로 구 산업기술보호법 제14조의2 제1항, 제2항에 따라 이 사건 침해행위의 금지 및 침해행위를 조성한 물건의 폐기를 구하고 있다.

2. 원심의 판단

원심은 판시와 같은 이유로, 원고 청구원인의 당부를 판단하지 않은 채, 이 사건 금형제조 기술정보가 구 산업기술보호법에 따른 산업기술이라고 하더라도 이 사건 침해행위에 대한 원고의 금지청구권은 이 사건 소 제기 전에 구 산업기술보호법 제14조의2 제3항에서 정한 시효의 완성으로 소멸하였다고 판단하여, 원고의 청구를 받아들이지 않았다.

3. 대법원의 판단

가. 관련 규정 및 법리

구 산업기술보호법 제14조는 절취·기망·협박 그 밖의 부정한 방법으로 산업기술을 보유한 기업·연구기관·전문기관·대학 등(이하 '대상기관'이라 한다)의 산업기술을 취득하는 행위 또는 그 취득한 산업기술을 사용하거나 공개(비밀을 유지하면서 특정인에게 알리는 것을 포함한다)하는 행위(제1호), 제34조의 규정 또는 대상기관과의 계약 등에 따라 산업기술에 대한 비밀유지의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 대상기관에게 손해를 가할 목적으로 산업기술을 유출하거나 그 유출한 산업기술을 사용 또는 공개하거나 제3자가 사용하게 하는 행위(제2호), 제1호 또는 제2호의 규정에 해당하는 행위가 개입된 사실을 알고 그 산업기술을 취득·사용 및 공개하는 행위(제3호 전단) 등을 산업기술 침해행위로서 금지하고 있다.

구 산업기술보호법 제14조의2 제1항은 "대상기관은 산업기술 침해행위를 하거나 하려는 자에 대하여 그 행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우에는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다."라고 규정하여 산업기술 침해행위에 대한 금지청구권 등을 인정하고 있다. 한편 구 산업기술보호법 제14조의2 제3항은 산업기술 침해행위에 대한 금지청구권 등의 소멸시효에 관하여 "제1항에 따라 산업기술 침해행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리는 산업기술 침해행위가 계속되는 경우에 대상기관이 그 침해행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있다는 사실 및 침해행위자를 안 날부터 3년간 행사하지 아니하면 시효의 완성으로 소멸한다. 그 침해행위가 시작된 날부터 10년이 지난 때에도 또한 같다."라고 규정하고 있다.

구 산업기술보호법 제14조 각 호에서는 개별적인 행위 유형과 행위 주체 등에 따라 금지되는 산업기술 침해행위를 각각 별도로 규정하고 있으므로, 산업기술 침해행위를 개별적으로 특정할 수 있다면 그 행위마다 별개의 금지청구권이 성립하고, 각각의 금지청구권에 대하여도 별개로 소멸시효가 진행된다.

나. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거 등에 따르면, 다음 사정을 알 수 있다.

1) 피고 3은 2009. 9.경 원고의 기술연구소에서 보관·관리하고 있던 이 사건 금형제조 기술정보를 휴대용 외장 하드디스크에 복제·저장하여 반출함으로써 이 사건 금형제조 기술정보에 대한 유출행위를 하였다.

2) 이 사건 금형제조 기술정보에 대한 유출행위는 피고 3만이 하였다. 한편 앞서 본 바와 같이 피고들은 피고 3의 유출행위 시로부터 2년이 지난 2011. 12.경부터 2012. 12. 말경까지 사이에 이 사건 금형제조 기술정보를 사용하여 멤브레인을 제작하였다.

3) 피고들은 2013. 7.경 압수수색을 시작으로 수사기관의 조사를 받으면서부터 피고들이 관련 형사사건에서 유죄 판결을 선고받아 그 판결이 확정될 때까지 약 5년 이상 이 사건 금형제조 기술정보를 사용하지 못하였다.

4) 원고는 피고들이 위와 같이 이 사건 금형제조 기술정보를 사용하지 못한 기간 이후인 2019. 6. 24. 제1차 선행 침해금지사건의 확정판결 집행 과정에서 피고 1 회사에 멤브레인 금형이 존재함을 확인하고 2019. 7. 25. 피고들을 상대로 제2차 선행 침해금지사건에 관한 소를 제기하였으나 2022. 2. 24. 패소로 확정되었다. 그 후 원고는 2022. 4. 14. 피고들을 상대로 이 사건 소를 제기하였다.

5) 원고가 이 사건 소 제기 시 특정한 산업기술 침해행위의 내용과 유형은 피고 3의

경우 비밀유지의무가 있음에도 부정한 이익을 얻을 목적 등으로 유출한 산업기술을 사용하는 행위(구 산업기술보호법 제14조 제2호)이고, 나머지 피고들의 경우 피고 3의 유출행위가 개입된 사실을 알고 그 산업기술을 사용하는 행위(같은 조 제3호) 등이다. 원고는 이 사건 변론 과정에서 피고들의 침해행위 시기를 2020. 5. 1. 이후로 특정하였다.

6) 이후 원고는, 피고들이 부정한 방법으로 취득한 산업기술을 사용하고 있는 경우에 해당한다면 이 사건 침해행위를 구 산업기술보호법 제14조 제1호의 침해행위로도 주장하였다.

다. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다.

1) 원고는 이 사건에서 피고 3의 2009. 9.경 유출행위나 피고들의 2011. 12.경부터 2012. 12. 말경까지의 사용행위를 대상으로 금지를 청구하는 것이 아니라, 이 사건 침해행위 즉 피고들이 2020. 5. 1. 이후 이 사건 금형제조 기술정보를 사용하는 행위를 대상으로 금지를 청구하고 있다.

2) 이 사건 침해행위는 피고 3의 경우 구 산업기술보호법 제14조 제2호의, 나머지 피고들의 경우 같은 조 제3호의 침해행위로서, 피고 3의 2009. 9.경 유출행위와는 그 내용과 유형이 구분된다. 한편 피고들은 2011. 12.경부터 2012. 12. 말경까지 이 사건 금형제조 기술정보를 사용한 후 2013. 7.경부터는 약 5년 이상 이를 사용하지 못하였으므로, 이 사건 침해행위는 피고들의 종전의 사용행위와는 실질적으로 단절된 새로운 사용행위에 속한다고 볼 소지가 크다.

3) 따라서 이 사건 침해행위는 피고들의 위와 같은 종전의 유출 또는 사용행위와 구분하여 특정할 수 있으므로, 이 사건 침해행위에 대한 금지청구권은 피고들의 종전의

행위에 대한 금지청구권과는 별개이고, 그 소멸시효도 별개로 진행한다고 보아야 한다.

라. 그런데도 원심은, 원고가 주장하는 이 사건 침해행위에 피고들의 위와 같은 종전의 유출 또는 사용행위를 포함시키는 한편, 이 사건 침해행위에 대한 산업기술 침해행위의 성립 여부에 대하여는 판단하지 않고 침해행위의 유형도 구분하지 않은 채, 이 사건 침해행위와 이 사건 금형제조 기술정보의 불법 취득 및 사용의 침해행위는 일련의 행위가 계속된 경우에 해당하는데, 원고가 금지청구권을 행사할 수 있었던 2009. 9. 경부터 10년이 지난 후이자 제1차 선행 침해금지사건 진행 당시로서 피고들의 침해행위 등을 알게 된 날로 볼 수 있는 2014. 10. 13.부터 3년이 지난 후에 이 사건 소를 제기한 이상, 원고 주장의 금지청구권은 시효의 완성으로 소멸하였다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 산업기술 침해행위에 대한 금지청구권의 소멸시효 등에 관한 법리를 오해한 나머지 필요한 심리를 다하지 않음으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 결론

원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 이숙연

 대법관 이흥구

주 심 대법관 오석준

대법관 노경필