

이슈페이퍼 2022-5

영업비밀침해금지청구소송상 비공지성의 증명책임 완화와 비밀관리성에 대한 한국과 미국의 비교법적 고찰

- 메디톡스 對 대웅제약 사건을 중심으로 -

엄윤서, 이회현

이화여자대학교 법학전문대학원 12기



I. 서론

- 바이오의약품은 단계마다의 기술뿐만 아니라 당해 생산공정의 온도나 습기 등 미세한 조건에 따라 품질이 상이해지므로, 바이오의약품 제조사들은 제조과정 중 축적된 자사의 노하우를 ‘특허’가 아닌 ‘영업비밀’로 보호함. 따라서 바이오의약품 산업의 기술 보호를 위해서는 영업비밀성을 우선적으로 확보할 필요가 있음.
- 최근 메디톡스 對 대웅제약 간 국내·외 분쟁은 바이오의약품산업에서 발생한 영업비밀보호 관련 사건으로, 군주의 부정사용 여부 및 제조공정의 영업비밀성 등이 문제되었음. 미국 국제무역위원회(International Trade Commission, 이하 ‘ITC’)는 2020년 7월 예비결정(Final Initial Determination) 시 대웅제약 社에 10년간의 미국 시장 수입금지를 명령하였음. 그러나 2020년 12월 최종결정(Final Determination)에서는, 메디톡스 社측 보툴리눔 독소 군주의 영업비밀성이 부정된 점을 근거로 하여 위 수입금지명령을 21개월로 단축함.
- 이후 대웅제약의 美 파트너사인 에볼루스, 메디톡스 및 메디톡스의 美 파트너사인 앨러간(現 애브비)은 2021년 2월 21일 3자 간에 합의 계약을 체결하였고, 이에 따라 미국에서 이 사건 진행은 사실상 일단락되었음. 그러나 국내에서는 민사소송이 계속중임.
- 당해 ITC 결정은 ① ‘군주의 영업비밀성’ 인부를 두고 예비결정과 최종결정이 상이했던 점과 ② 미국 내 소송은 당사자간 합의를 통하여 종결되었으나 국내 소송은 아직 계속 중이라는 점에서 유의미함. 따라서 본 연구는 ITC의 최종결정이 예비결정과 달라질 정도로 첨예하게 대립하였던 ‘군주의 영업비밀성’을 중심으로 ITC 결정의 요지 및 근거를 분석하고, 당해 결정에 대한 평석을 진행하고자 함. 검토에 앞서, 미국과 한국의 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(“영업비밀보호법”)상 영업비밀의 요건을 ‘비 공지성의 증명책임’과 ‘비밀관리성의 정도’를 중심으로 비교법적인 고찰을 하고자 함.

※ 이 글은 제16회 대학(원)생 지식재산 우수논문공모전 최우수상 수상작으로 선정된 “영업비밀침해금지 청구소송상 비공지성의 증명책임 완화와 비밀관리성에 대한 한국과 미국의 비교법적 고찰 - 메디톡스 對 대웅제약 사건을 중심으로-” 논문을 요약한 내용입니다.

II. 메디톡스 對 대웅제약 사건의 개요

1. 당사자

- 이 사건 청구인들(Complainants, 이하 ‘메디톡스’)은 메디톡스(Medytox Inc. of Seoul, South Korea), 더블린 앨러간(Allergan plc of Dublin, Ireland), 및 얼바인 앨러간(Allergan Inc. of Irvine, California)임. 메디톡스는 한국에 소재한 유한책임회사로, Botulinum toxin(이하 ‘보툴리눔 독신’)을 연구, 개발 및 생산하는 회사임.
- 이 사건 피청구인(Respondents, 이하 ‘대웅제약’)은 대웅제약(Daewoong Pharmaceuticals Co., Ltd.) 및 에볼루스(Evolus)임. 대웅제약은 제약 제품과 의료기기를 제조 및 판매하는 국내 유한책임회사임. 에볼루스는 의학 미용 분야 치료제를 공급 및 유통하는 공개유한회사(public limited company)로, 이 사건 대상이 된 대웅제약의 제품들에 관하여 대웅제약과 독점적인 라이선스 계약을 체결함¹⁾.

2. 계쟁물

- 이 사건 계쟁물(Accused Product)은 대웅제약이 제조한 보툴리눔 뉴로톡신(Botulinum Neurotoxin) 제품들임. 보툴리눔 독신 제품 제조에는 C 보툴리눔 세균을 배양하는 과정, 그 후 그 세균에서 생산된 신경독소 복합체를 분리·단리·정제하는 과정이 수반됨²⁾.
- 별개의 C 보툴리눔 균주들은 서로 다른 혈청형의 뉴로톡신을 생산하는데, 모든 균주가 상업적으로 사용 가능한 보툴리눔 독신 제품을 생산하는 것은 아니므로 균주의 속성과 제조공정이 특히 중요함. C 보툴리눔 균주인 Hall A-hyper 균주는 분리 및 정제 과정을 용이하게 하고, 제조공정을 더 안전하게 만들며, 포자생성을 잘 하지 않고, 제조과정 동안 포자를 형성하지 않음. 따라서 후속 공정을 간소화하고 제조업체들이 보툴리눔 독신을 제조하는 데 요구되는 높은 기준들을 충족시키는 것을 도움³⁾.
- 대웅제약은 보툴리눔 독신 제품을 제조하고, 에볼루스는 이 제품을 Nabota(이하 ‘나보타’), Jeuveau®(이하 ‘주보’) 등의 명칭으로 판매함. 청구인 메디톡스는 대웅제약이 메디톡스의 C 보툴리눔 균주 및 보툴리눔 독신 제품을 위한 메디톡스의 특정한 제조 공정을 유용하였다고 주장함⁴⁾.

1. id. at 7.

2. id. at 6.

3. id. at 6.

4. Comm Op, at 7.

III. 美 ITC 337-TA-1145 결정 요지

- ITC가 메디톡스 군주의 영업비밀성에 대해서 예비결정에서는 인정하였으나 최종결정에서는 부정한 근거와 요지를 검토해보고자 함.

1. 예비결정 (Final Initial Determination)

- ITC는 예비결정에서 Sausage Casings 사건에서의 6가지 요건⁵⁾에 따라 검토한 결과 요건을 모두 충족하므로, 메디톡스 군주의 영업비밀성을 인정하고 그를 보호해야 할 필요가 있다고 판단함. 다시 말해 당해 군주는 ① 비밀성, ② 비밀유지를 위한 합리적인 조치, 즉 비밀관리성, ③ 경제적 가치가 인정되는바, ITC는 예비결정에서 美 통일영업비밀법상 군주의 영업비밀성을 긍정함.

1) 청구인의 사업 외부에 당해 정보가 알려진 정도 및 청구인의 사업에 관련된 직원들 등이 알고 있는 정도

- ITC는 메디톡스 보툴리눔 군주(이하 ‘메디톡스 군주’)와 Hall A-hyper 군주의 염기서열 간 유사성이 인정되지 않는 점, 가사 위 염기서열이 공지의 사실이었다고 하더라도 염기서열 정보를 갖는 것만으로 번식능력을 가진 생존 가능 세균세포(a viable bacterial cell capable of reproduction)를 생산해낼 수 있을지 의문인 점⁶⁾ 등을 근거로 메디톡스 군주가 비공지된 영업정보라 판단함.

2) 당해 정보의 비밀성을 보호하기 위해 청구인이 취한 조치의 정도

- ITC 결정문에 따르면, 직원 출입 제한 및 비밀유지서약서⁷⁾ 등을 근거로 메디톡스가 Hall A-hyper 군주의 보안 유지에 각별한 주의를 기울였던 것으로 판단함. 피청구인 대응제약 또한 이 점에 대해서는 항변하지 않음.

3) 청구인 및 청구인의 경쟁자들에게 당해 정보가 갖는 가치

- ITC는 예비결정에서, 메디톡스의 군주가 상업적으로 가치가 있으며 그 군주는 메디톡스의 보툴리눔 독신 제조공정의 본질적 요소라고 판단함. 보툴리눔

5. ㉠ 청구인의 사업 외부에 당해 정보가 알려진 정도, ㉡ 청구인의 사업에 관련된 직원들 등이 알고 있는 정도, ㉢ 당해 정보의 비밀성을 보호하기 위해 청구인이 취한 조치의 정도, ㉣ 청구인 및 청구인의 경쟁자들에게 당해 정보가 갖는 가치, ㉤ 당해 정보 개발 시 청구인이 투하한 노력이나 자본의 양, 및 ㉥ 당해 정보가 타인에 의하여 적절하게 취득 또는 복제될 수 있는 난이도, FID, at 39

6. FID, at 67.

7. FID, at 69.

특신 산업에 진출하기 위해서는 적절한 보툴리눔 균주와 제조공정을 획득하는 것이 중요하기 때문임. 모든 C 보툴리눔 균주가 상업적인 제조용으로 적절한 것은 아닌바, 여러 세균 균주 중 ‘상업용으로 사용하기에 적절한 보툴리눔 뉴로톡신을 발현하는 세균 균주’가 필요함.

- Hall A-hyper 균주는 ① 많은 독신을 생산하고, ② 장기간 안정적이며, ③의약품 원료 제조 공정 동안 포자 형성을 하지 않음⁸⁾. 위 3가지 특성을 고려할 때, ITC는 메디톡스의 균주가 Hall A-hyper 균주로부터 유래되었다는 점에서 보툴리눔 독신 상품을 상업화하는 데에 유의미한 가치가 있다고 예비결정함. 그러나 최종결정에서는, 그러한 특성은 메디톡스 자체에 의한 개선보다는 메디톡스 균주가 Hall A-hyper 균주에서 유래했다는 사실에 기인하는 것으로 보인다고 판단함.

4) 당해 정보 개발 시 청구인이 투하한 노력이나 자본의 양

- ITC는 메디톡스가 균주 개발을 위하여 막대한 자금을 투자한 점, 균주가 사인 간에 금전적 보상 없이 이전되었다는 점이 균주의 가치를 감소시키지 않는다는 점⁹⁾ 등을 고려하여 통일영업비밀법상 보호되는 영업비밀의 정의를 충족한다고 예비결정함¹⁰⁾.

5) 당해 정보가 타인에 의하여 적절하게 취득 또는 복제될 수 있는 난이도

- ITC는 메디톡스가 균주로부터 상당한 상업적 가치들을 얻어낼 수 있는 기술력을 가지고 있었던 한편, 다른 회사들은 그에 미치지 못하는 기술력을 가지고 있었다고 판단함. 나아가, 메디톡스 社가 자사의 균주를 판매용으로 제공한 사실 또는 어떤 목적을 위해서든 외부인들에게 제공했던 사실이 있다는 증거가 전혀 없다고 설시함¹¹⁾. 따라서 ITC는 메디톡스가 아닌 외부 회사에서 메디톡스의 균주를 취득 또는 복제하기 어려웠을 것이라 판단하여, 통일영업비밀법상 보호되는 영업비밀의 정의를 충족한다고 예비결정함.

8. FID, at 74-76.

9. ITC는 ‘상당한 비용이나 시간의 투자는 해당 정보의 가치를 입증하는 증거가 될 수는 있으나, 모든 경우에 있어서 상당한 정도의 지출을 요하는 것은 아니며, 최소한 1달러나 1시간 이상의 노력을 기울였을 것을 요한다’는 Learning Curve Toys, Inc. v. PlayWood Toys, Inc., 342 F.3d 714, 728 (7th Cir. 2003) 판례를 적시하며 위와 같이 판단함.

10. FID, at 80-81.

11. FID, at 86-87.

2. 최종결정 (Final Determination)

- ITC는 예비결정에서 메디톡스 균주의 영업비밀성을 긍정함. 그러나 최종결정에서는 청구인들이 메디톡스 균주 또는 그 유전적 구성이 보호가능한 영업비밀이라는 점에 관한 입증책임을 다하지 못하였다고 판단하여 그 영업비밀성을 부정함¹²⁾.
- 그 근거로 3가지가 제시됨. (1) 메디톡스가 자사 균주가 모균주인 Hall A-hyper와 구별되는 별개의 것임을 충분히 입증하지 못함. (2) 메디톡스는 메디톡스 균주의 모균주인 Hall A-hyper에 관한 영업비밀이 존재하며 비밀의 지위를 상실하지 않았음을 입증할 책임을 다하지 못함. (3) 메디톡스 균주가 다른 Hall A-hyper 균주와 구별되는 근거로서 6개의 SNP가 제시되었으나 위 SNP는 메디톡스 균주에 대해 독립된 경제적 가치를 부여하지 않음.

12. Comm Op, at 29-32.

IV. 한국과 미국의 영업비밀성 기준 및 공통점

특허법과 달리 미국에서 영업비밀보호법은 연방법과 주법 양쪽의 보호를 받는다. 통일영업비밀법(UTSA)은 미국 대부분의 주가 채택한 영업비밀보호법이다.

1. 미국 통일영업비밀법 (Uniform Trade Secrets Act)

- 미국 UTSA 제1조 제4항에서는 영업비밀을 “제조법, 패턴, 편집물, 프로그램, 장치, 방법, 기술 또는 공정을 포함하는 정보로서 (i) 그 공개 또는 사용으로 경제적 이익을 얻을 수 있는 타인에게 일반적으로 알려져 있지 않고 정당한 수단에 의해서는 용이하게 알게 될 수 없기 때문에 현실적 또는 잠재적으로 독립적인 경제적 가치를 가지며 (ii) 당해 상황에서 비밀성을 유지하기 위한 합리적인 노력의 대상인 것”으로 규정하고 있음¹³⁾.
- 법원에서 위 규정을 적용함에 있어서는 ① 해당 정보의 비밀성, ② 비밀유지를 위한 합리적인 조치, ③ 해당 정보의 경제적 가치라는 3가지 요건이 요구됨. ITC는 메디톡스 군주 및 제조공정의 영업비밀성 충족 여부를 판단하기 위하여 통일영업비밀법상의 3가지 요건을 Sausage Casings 사건에서의 6가지 요건으로 구체화하여, 그 기준을 메디톡스 對 대웅제약 사안에 훈시적으로 적용(instructive guidelines)함.

2. 한국 영업비밀보호법

- 우리 영업비밀보호법 제2조 제2호에 따르면 영업비밀이란 “공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 영업상의 정보”임¹⁴⁾. 따라서 영업비밀은 ① 공공연히 알려져 있지 아니한 것(비공지성), ② 비밀로 관리된 것(비밀관리성), ③ 독립된 경제적 가치를 가지는 것(경제적 유용성)으로 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 의미함¹⁵⁾.
- 영업비밀보호법 제2조 제2호의 영업비밀에 해당하게 되면, 가해자의 행위가 동법 제2조 제3호 각목에서 열거된 영업비밀침해행위의 구체적인 행위 태양에 해당하게 되는 경우에만 영업비밀침해행위가 인정되고 이에 따라 피해자에게 침해금지청구권이 발생함¹⁶⁾.

13. 이경민(2020), 「영업비밀 요건으로서 비밀관리성에 대한 비교법적 고찰 - 미국과 일본의 법률과 판례를 중심으로 -」, 『법이론실무연구』, 제8권 제1호, 한국법이론실무학회, 12면.

14. 윤선희 외(2019), 앞의 글, 80면.

15. 윤선희 외(2019), 앞의 글, 100면.

16. 최정열, 이규호(2020), 『부정경쟁방지법』, 제3판, 진원사, 310면.

3. 공통점

- 미국과 한국 간 영업비밀성의 요건은 큰 차이가 없는 것으로 보임. 한국에서 ① 비공지성을 요하듯 미국에서도 당해 경쟁물의 비밀성을 요하며, 그 정도에 있어서도 상대적 비밀성, 즉 소수의 인원에게 공개되어 있다고 하더라도 당해 기술의 업계 전반에는 비공지의 기술인 경우에는 비밀성을 인정하는 점 역시 유사함.
- 한국 영업비밀보호법상 요건 중 ③ 경제적 유용성에 대해서는, 미국에서도 ‘현실적 또는 잠재적인 독립된 경제적 가치를 지닐 것’이라는 요건으로 구체화되고 있는 바, 한국과 미국의 영업비밀보호법상 요건 ① 비공지성과 ③ 경제적 유용성에 있어서의 차이는 없는 것으로 판단됨.

V. 한국과 미국의 영업비밀성의 차이점

영업비밀보호법으로 보호받기 위하여 취해야 하는 영업비밀 보호조치는 한국이 미국보다 완화되었다고 판단됨

1. 비밀관리성에서의 차이

- 한국의 경우 영업비밀은 ‘비밀로 관리’되어야 함. 한국은 2015년, 2019년 두 차례의 개정으로 비밀관리성의 요건이 ① ‘상당한 노력에 의한 비밀유지’에서 ② ‘합리적 노력에 의한 비밀유지’ ③ ‘비밀로 관리될 것’으로 비밀관리 노력의 정도를 순차적으로 완화하였음¹⁷⁾.
- 그러나 미국의 경우 UTSA를 통해 영업비밀에 해당하기 위해서는 비밀유지를 위한 합리적인 조치를 취할 것을 요건으로 하며, 절대적인 보호조치를 요하는 것은 아니나 그 조치가 합리적이어야 함. 따라서 한국보다 ‘비밀관리성’에 있어서 상대적으로 엄격한 요건을 취하고 있는 것으로 보임.
- 본 연구와 같은 취지에서 이경민(2020)은 “법률의 개정 취지를 고려한다면 그 동안의 판례에서 요구되었던 접근제한과 객관적 인식가능성을 위한 기업의 합리적 노력의 수준에 이르지 않더라도 영업비밀의 관리 대상 영업비밀이 기업 내·외에서 비밀이라고 인식할 수 있는 정도(비밀의 표시와 접근 제한)에서도 비밀관리성이 인정될 수 있다. 이와 달리 미국의 경우, 비밀관리성과 관련하여 영업비밀보호법에서 ‘합리적 조치’를 요구하고 있는데, 실제 분쟁사례에서 합리적 조치에 대한 기업의 노력이 엄격히 요구되고 있고, 그 입증 또한 어려워 영업비밀로 보호받지 못하는 경우가 많이 발생하고 있다¹⁸⁾”고 하며, 이와 더불어 이규호, 백승범(2020)은 “2015년 개정 부정경쟁방지법 제2조 제2호의 영업비밀 성립요건과 관련하여 비밀관리성 요건을 완화하였다. 이는 미국의 통일영업비밀법과 미국의 연방비밀방어법의 영업비밀법 성립요건 중 비밀관리성 요건과 대동소이한 입장을 취한 것이다. (중략) ‘합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된’이란 2019년 개정 전 비밀관리성 요건은 비밀정보로 유지되기 위한 ‘합리적 노력’ 뿐만 아니라 해당 정보가 ‘비밀로 유지될 것’을 요구하였다. 하지만 2019년 개정 부정경쟁방지법은 해당 정보가 ‘비밀로 관리될 것’을 요구할 뿐이고 비밀로 유지될 것까지는 요구하지 아니한다. 이러한 측면에서 볼 때 2019년 개정 부정경쟁방지법상 ‘비밀로 관리될 것’이란 문구는 ‘비밀로 유지될 것’ 내지 ‘합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지될 것’이란 문구에 비해서는 완화된 것이다.”¹⁹⁾라고 하여 한국의 비밀관리성의 요건이 상대적으로 완화되었다고 주장함.

17. 최정열, 이규호(2020), 앞의 글, 293면.

18. 이경민(2020), 앞의 글, 341면.

19. 이규호, 백승범(2020), 「영업비밀의 대상과 비밀관리성 요건에 관한 연구」, 『중앙법학』, 제22집 제1호, 중앙법학회, 341면.

2. 소송상 증명책임에 따른 차이

- 원칙적으로 한국과 미국 법제 하에서 청구권의 존재를 주장하는 소송당사자는 법률효과를 이루는 법률요건의 요건사실을 스스로 입증해야 할 책임을 부담함. 따라서 영업비밀침해금지청구소송에서 침해금지청구권을 주장하는 피해자는 당해 계쟁물의 영업비밀성과 상대방의 침해행위 태양이 요건에 포함되는지에 대한 주장·증명책임을 부담함.
- 다만 비공지성의 증명책임에 관하여, 그 정도에서 한국과 미국 간 차이가 존재하므로, 이하에서는 그 차이들에 대하여 검토하고자 함.

1) 한국

- 국내 학계 다수와 판례는 비공지성의 증명책임을 온전히 원고에게 지우는 것은 부당하다는 의견을 취함(同志. 윤선희²⁰⁾, 최정열·이규호²¹⁾). ① “영업비밀의 침해 여부가 문제가 된 경우에 문제의 정보가 일반적으로 입수될 수 없다는 점을 합리적으로 입증하는 경우에 그 정보는 공연히 알려져 있지 않은 것으로 사실상 추정되고, 상대방이 영업비밀이 공연히 알려져 있다는 점에 대하여 적극적으로 반증을 제출할 책임이 있다고 해석된다.”²²⁾, ② “비공지성의 입증책임과 관련하여 정보의 비공지성이라는 소극적 사실을 입증하기란 쉽지 않다. 따라서 정보의 보유자가 이를 비밀로 관리할 의사를 가지고 이에 필요한 제반조치를 취하는 데 노력을 경주하였음을 입증함으로써 그 정보의 비공개성을 추정받을 수 있을 것이다.”²³⁾는 견해가 그 대표적인 예임.
- 이러한 학계의 경향과 더불어, 서울중앙지방법원 2016. 12. 8. 선고 2016가합518302 판결에서 재판부는 원고 계쟁물의 비공지성을 인정하며 각주로 비공지성을 인정한 근거를 제시하며 “비공지성의 입증책임을 원고에게 엄격하게 부과하면 원고는 자기 이외에 모든 제3자가 그 정보를 알지 못하고 있다는 등의 사실을 전적으로 입증해야 하는 사실상 불가능한 입증책임을 부담한다는 점에서, 원고가 당해 정보를 일반적으로 입수할 수 없다는 점을 합리적인 범위 내에서 입증하면 공연히 알려져 있지 아니한 상태라는 점을 추정되며, 피고는 당해 정보가 공연히 알려져 있는 것이라는 점을 반증해야 한다고 봄이 상당하다.”고 판시함.
- 이어진 상급심인 서울고등법원 2017. 11. 2. 선고 2017나2000733 판결에 따르면, 몇몇 계쟁물에 대한 비공지성에 대한 사실인정은 달라졌으나 원심

20. 윤선희 외(2019), 앞의 글, 117면.

21. 최정열, 이규호(2020), 앞의 글, 293면.

22. 최정열, 이규호(2020), 앞의 글, 294면.

23. 박광민, 윤해성(2006), 「부정경쟁방지법상 영업비밀 개념의 검토」, 『성균관법학』, 제18권 제1호, 419면.

판결문에서의 각주는 그대로 인용하며 증명책임 완화의 필요성을 실시함. 이후 상고심인 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다284885 판결에서 증명책임 완화에 대해 명시적으로 언급하지는 않았으나 이 부분 사실인정과 판단에 있어서 법리오해가 없다고 실시하고 있으므로, 비공지성의 증명책임과 관련하여 원심과 견해를 같이한 것으로 보임.

- 결론적으로, 우리 대법원 및 학계의 다수 입장은 비공지성에 대한 증명책임의 완화를 통해 소송상 결과 귀속에 있어서 구체적 타당성을 꾀하고 소송행위에 있어서 당사자 간 부담의 균형을 꾀하고 있는 것으로 사료됨.

2) 미국

- 미국 역시 증명책임의 완화를 꾀하고 있으나, 그 완화의 정도가 한국과 달라 상이한 결론에 도달하는 것으로 보임. 미국은 ‘입증책임’을 입증책임(burden of proof)과 증명책임(burden of producing evidence)으로 대별하여 입증책임은 양측의 증거가 균형을 이루는 경우(if the evidence is evenly balanced) 소송당사자가 패소하게 되는 불이익을 말하고, 증명책임은 당사자가 소송에서 제시한 주장에 대한 증거를 제출해야 할 책임을 말함.
- 입증책임의 경우에는 당해 소송의 소송물인 청구권의 존재를 주장하는 원고 측에 있지만, 증명책임의 경우에는 재판 도중에 원고와 피고 사이에서 이동(shift)할 수 있는 개념임. 즉, 소송 초기에는 입증책임을 부담하는 측에서 증명책임 역시 부담하게 되나, 입증책임을 부담하는 측에서 충분한 증거를 제시한 경우 상대방 당사자는 이를 부정하기 위한 반증을 제시해야 할 책임이 발생함²⁴⁾. 따라서 미국 영업비밀보호법의 경우 입증책임 전환을 인정한다는 점에서 한국과 유사함.
- 그러나 한국과의 차이점은 ‘증명도의 정도’라고 볼 수 있음. 위 표²⁵⁾에 따르면, 한국 민사소송법과 영업비밀보호법에 따른 징벌적 손해배상을 청구하는 양자의 경우 모두 ‘고도의 개연성 있는 증명’을 요구함²⁶⁾. 따라서 한국에서는 민사소송과 영업비밀소송의 증명도가 동일함.
- 다만 미국의 경우, ① 일반 민사소송에서는 ‘증거의 우세함’정도를 요구하는 반면, ② 영업비밀 침해소송상 징벌적 손해배상청구에서는 ‘증거의 우세함’보다 높은 정도의 증명도인 ‘명백하고도 설득력 있는 정도’ 또는 형사사건과

24. Sargent Fletcher, Inc. v. Able Corp., 110 Cal.App.4th 1658, 3 Cal. Rptr. 3d 279 (Cal. Ct. App. 2003).

25. 김차동(2019), 「민사소송에서의 증명도 기준의 개선에 관한 연구」, 『법조』, 제68권 제3호, 법조협회 86면-92면.

26. 김정환(2019), 「징벌적 손해배상의 적정한 운영방안에 관한 연구」, 『사법정책연구원 연구총서』, 사법정책연구원, 264면.

미국과 한국의 증명도 비교

미국	증명도	수치	한국
↓	절대 거짓 (disbelief)	0% 확실함	↓
	경도의 심증 (mere rationality)	30% 확실함	
민사소송	증거의 우세함 (preponderance of evidence)	50% 이상 확실함	
영업비밀 침해소송	명백하고도 설득력 있는 증거 (clear and convincing evidence)	70% 이상 확실함	
	고도의 개연성 (highly likelihood)	80% 이상 확실함, 심증팔구	민사소송 영업비밀침해소송
	합리적 의심의 여지가 없음 (beyond reasonable doubt)	90% 이상 확실함	형사소송
	자연과학적 확실함 (certainty)	99% 또는 100% 확실함	

마찬가지의 증명도인 ‘합리적 의심의 여지가 없는 정도’의 증명을 요구하여 그 증명도를 강화함²⁷⁾. 결국 미국의 소송당사자가 민사소송에서 소송물을 전환하여 영업비밀침해금지청구소송상 징벌적 손해배상을 청구하는 경우, 그 증명도가 가중됨. 따라서 실질적으로 소송당사자가 부담하는 입증책임의 정도가 무거워지는 것으로 보임.

- 또한, 절대적인 증명도에 있어서 영미법계에서는 확률적 심증론을 통해 그 입증정도를 수치화하여 소송별로 요구하는 입증정도가 다름. 반면에, 대륙법계를 취하는 한국은 법관의 자유심증주의의 폐단을 막기 위해 고도의 개연성 있는 증거에 의한 사실인정을 하도록 하여 자유심증주의의 한계를 설정하고자 함²⁸⁾. 따라서 입증정도의 수치화를 인정하지 않는 대륙법계인 한국의 실정을 고려하면, 영미법계인 미국과 입증정도를 비교함에 있어서 절대적인 증명도의 수치의 비교보다는 당해 국가에서의 증명도의 진폭을 근거로 비교하는 것이 더욱 객관적일 것임.
- 따라서 이러한 증명도의 차이로 인하여 미국은 비공지성 입증의 난이에 따른 패소의 위험성이 높은 것으로 판단됨. 실제로도 2009년부터 2018년 가을까지 정리한 미국의 영업비밀 사건에 관한 통계에 따르면, 분쟁 사안에서 영업비밀 보유자가 침해의 입증을 하지 못해서가 아니라 영업비밀의 정의에 합

27. 김정환(2019), 앞의 글, 103면.

28. 자유심증주의 자체가 법관의 확신을 전제로 하기 때문에 미국의 경우와 달리 자유심증주의는 전제로서 어떤 특정한 정도의 증명을 전제로 하지 않으며, 민사나 형사 재판에서 성취되어야 할 심증의 정도를 구분하지도 않는다.; 설민수(2008), 「민사·형사 재판에서의 입증의 정도에 대한 비교법적·실증적 접근」, 『인권과 정의』, 통권 38호, 대한변호사협회, 90면.

치된 내용임을 밝히지 않았기 때문에 영업비밀로 보호받지 못하는 경우가 전체 분쟁 사안의 54%에 달함²⁹⁾. 즉 미국에서는 영업비밀의 침해 여부를 판단 하기도 이전에 영업비밀성의 입증에 실패하여 패소하는 사안의 비중이 높다는 것임³⁰⁾³¹⁾.

29. Winston & Strawn LLP, 'Reasonable Measures' For Protecting Trade Secrets: A Primer, Feb. 27, 2019, <https://www.winston.com> (last visited Aug. 27, 2021).

30. 예를 들어, Spinks v. Equity Residential Briarwood Apartments, 90 Cal. Rptr. 3d 453, 492 (Cal. Ct. App. 2009) (캘리포니아 주법에 따르면, 명백하고 설득력 있는 증거를 요한다); Qwest Serv. Corp. v. Blood, 252 P.3d 1071, 1092 (Colo. 2011) (en banc) (콜로라도 주법에 따르면, 합리적인 의심의 여지가 없는 증거의 기준을 요한다); United Nuclear Corp. v. Allendale Mut. Ins. Co., P.2d 649, 653-654 (N. M. 1985) (뉴멕시코 주법에 따르면, 증거의 우월 원칙을 요한다.)

31. 이규호(2019), 「영업비밀보호법의 3배 배상제도」, 『3배 배상제도의 안정적 시행을 위한 공동세미나 발표자료』, 4면.

VI. 결론

- 미국과 한국의 영업비밀보호법 간 공통점과 차이점을 분석한 결과는 다음과 같음. 첫째, 비밀관리성의 정도의 측면에서 미국은 합리적인 조치를 취한 비밀로서의 관리를 요하나, 한국은 2019년 영업비밀보호법의 개정을 통해 ‘비밀로 관리될 것’을 요하여 비밀관리성의 요건을 완화함. 둘째, 소송법적 측면에서 대법원 및 한국 학계의 다수는 미국 법제와 마찬가지로, 소송을 제기한 원고에게 청구권의 요건사실을 입증하여야 할 입증책임을 지우고 있으나, 그 증명도의 진폭에 있어서는 미국과 입장이 다른 것으로 보임.
- 대법원 및 우리 학계는 원고가 계쟁물의 비공지성을 일정한 정도로 입증하면, 증명책임이 상대방에게 이전한다고 봄. 즉, 당해 기술이 ‘공지의 사실’임에 대하여 상대방이 주장·증명책임을 부담하게 된다고 봄. 따라서, 입증책임을 전환한다는 점에서 미국과 한국이 유사하나, 전환을 위하여 소송당사자에게 요구하는 증명도에 차이가 있음.
- 또한, 한국은 영업비밀침해금지청구소송을 진행하면서 일반 민사상 손해배상청구를 하는 것과 징벌적 손해배상청구를 하는 경우 그 증명도가 동일함. 이에 반하여, 미국은 영업비밀침해금지청구소송상 일반 민사상 손해배상청구에서 징벌적 손해배상청구로 소송물을 변경하는 경우 그 증명도의 정도가 가중됨. 따라서 미국 내 소송당사자들은 실질적으로 소송상 불이익이 있는 것으로 보임.
- 위 판단에 비추어 메디톡스 對 대웅제약 사건의 결론은 아래와 같을 것으로 보임. ITC 결정에서는 메디톡스 측의 계쟁물이 공지의 사실인 모균주와 차이가 없다는 이유로 신청이 기각되었음. 그러나 증명책임의 전환을 꾀하는 한국 판례와 학계의 입장에 따르면 소송상 진행이 다소 상이할 가능성이 있음. 다시 말해, 메디톡스 측이 6개의 SNP의 차이를 근거로 모균주와 청구인의 균주간 차이가 있다는 점과 균주가 비공지의 사실이라는 점을 입증하는 경우 계쟁물의 비공지성이 추정되는바, 대웅제약 측이 역으로 6개의 SNP의 차이가 독립된 경제적 가치성을 지니지 않으므로 모균주와 차이가 없는 계쟁물이며 따라서 비공지성이 인정되지 않는다는 사실을 반증하여야 할 것으로 사료됨.
- 메디톡스 對 대웅제약 사건이 속해 있는 바이오의약품산업은 제조공정의 총체적인 기술들의 집합을 보호해야 하며, 바이오의약품에 대한 역설계가 불가능하다는 점에서 특허뿐만 아니라 ‘영업비밀’로서 보호되어야 할 필요성이 매우 높음³²⁾. 따라서 당해 산업에 있어서 소송상 형평을 도모하기 위해서는 영업비밀 침해소송에서 이미 입증책임을 부담하고 있는 원고에게 과도한 증명책임을 부과하기보다는 증명책임의 완화를 꾀해야 할 것으로 보임.

32. 김태희(2014), 「바이오, 제약 특허의 발전과 Patent Troll에 대한 대응방안」, 『KHU글로벌기업법 무리뷰』, 제7권 제1호, 경희대학교 법학연구소, 106면.

참고 문헌

국내 문헌

1. 판례

- 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다284885 판결
- 서울고등법원 2017. 11. 2. 선고 2017나2000733 판결
- 서울중앙지방법원 2016. 12. 8. 선고 2016가합518302 판결

2. 서적

- 윤선희, 김지영, 조용순(2019), 『영업비밀보호법』, 제3판, 법문사
- 최정열, 이규호(2020), 『부정경쟁방지법』, 제3판, 진원사

3. 논문 및 보고서

- 김정환(2019), 「징벌적 손해배상의 적정한 운영방안에 관한 연구」, 『사법정책연구원 연구총서』, 사법정책연구원
- 김차동(2019), 「민사소송에서의 증명도 기준의 개선에 관한 연구」, 『법조』, 제68권 제3호, 법조협회
- 김태희(2014), 「바이오, 제약 특허의 발전과 Patent Troll에 대한 대응방안」, 『KHU글로벌기업법무리뷰』, 제7권 제1호, 경희대학교 법학연구소
- 박광민, 윤해성(2006), 「부정경쟁방지법상 영업비밀 개념의 검토」, 『성균관법학』, 제18권 제1호, 성균관대학교 법학연구원
- 설민수(2008), 「민사·형사 재판에서의 입증의 정도에 대한 비교법적·실증적 접근」, 『인권과 정의』, 통권 388호, 대한변호사협회
- 이경민(2020), 「영업비밀 요건으로서 비밀관리성에 대한 비교법적 고찰 - 미국과 일본의 법률과 판례를 중심으로 -」, 『법이론실무연구』, 제8권 제1호, 한국법이론실무학회
- 이규호(2019), 「영업비밀보호법의 3배 배상제도」, 『3배 배상제도의 안정적 시행을 위한 공동세미나 발표자료』
- 이규호, 백승범(2020), 「영업비밀의 대상과 비밀관리성 요건에 관한 연구」, 『중앙법학』 제22집 제1호, 중앙법학회

해외 문헌

1. 판례

- Learning Curve Toys, Inc. v. PlayWood Toys, Inc., 342 F.3d 714, 728 (7th Cir. 2003)
- Qwest Serv. Corp. v. Blood, 252 P.3d 1071, 1092 (Colo. 2011)
- Sargent Fletcher, Inc. v. Able Corp., 110 Cal.App.4th 1658, 3 Cal. Rptr. 3d 279 (Cal. Ct. App. 2003)

-
- Spinks v. Equity Residential Briarwood Apartments, 90 Cal. Rptr. 3d 453, 492 (Cal. Ct. App. 2009)
 - Certain Botulinum Toxin Products from Republic of Korea, Ireland, and USA, USITC Pub. 20436, Inv. No. 337-TA-1145, Commission Opinion (Dec. 2020)
 - Certain Botulinum Toxin Products from Republic of Korea, Ireland, and USA, USITC Pub. 20436, Inv. No. 337-TA-1145, Final Initial Determination (Jul. 2020)
 - Certain Processes for the Manufacture of Skinless Sausage Casings & Resulting Prod., USITC Pub. Inv. No. 337-TA-148/169, Initial Determination (Jul. 1984)

2. 인터넷 자료

- Mavrick Law firm, Trade Secret Litigation, Practice Areas, <https://www.mavricklaw.com/trade-secret-litigation.html> (last visited Aug. 27, 2021)
- Winston & Strawn LLP, ‘Reasonable Measures’ For Protecting Trade Secrets: A Primer, Feb. 27, 2019, <https://www.winston.com> (last visited Aug. 27, 2021)

이 글은 저자들의 개인적인 의견이며 생명의료법연구소의 의견과 일치하지 않을 수 있습니다.