

특 허 법 원

제 24 - 1 부

판 결

사 건 2020나1391 특허권 침해금지 등
원고, 항소인 농업회사법인 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 법무법인 서평 담당변호사 송상엽

피고, 피항소인 1. 주식회사 C

대표자 사내이사 D

2. D

3. E

피고들 주소 하남시 대성로69번길 83, 1층(항동)

피고들 소송대리인 법무법인 민후

담당변호사 김경환, 양진영, 최주선, 엄윤주

변 론 종 결 2021. 7. 16.

판 결 선 고 2021. 8. 20.

주 문

1. 제1심판결 중 아래에서 소를 각하하는 부분을 취소한다.

이 사건 소 중 별지 2 목록 가., 나., 다.항 기재 각 영업비밀에 관한 금지청구 부분을 각하한다.

2. 원고의 나머지 항소를 기각한다.

3. 소송총비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

1. 피고들은,

가. 별지 1 목록 기재 제품을 제조, 수입, 판매, 배포하거나 전시하거나 광고에 사용해서는 안되고,

나. 별지 2 목록 기재 각 영업비밀을 사용하거나 누설해서는 안 된다.

2. 피고들은 연대하여 원고에게 100,000,000원과 이에 대하여 2018. 1. 1.부터 이 사건 소장 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

항 소 취 지

1. 제1심판결 중 아래에서 금지 또는 지급을 구하는 원고 패소 부분을 취소한다.

2. 피고들은 별지 2 목록 가., 나., 다.항 기재 각 영업비밀을 사용하거나 누설하여서는 안된다.

3. 피고들은 연대하여 원고에게 100,000,000원과 이에 대하여 2018. 1. 1.부터 이 사건 소장 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로

계산한 돈을 지급하라(원고는 특허권 침해, 영업비밀 침해, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상의 부정경쟁행위에 기한 금지청구 및 손해배상청구를 모두 기각한 제1심판결에 대하여 청구취지 1.의 나.항의 금지청구 부분과 2.항의 손해배상청구 부분에 대하여만 항소하였는데, 2021. 6. 29.자 준비서면을 통해 ① 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상의 부정경쟁행위에 기한 금지청구 및 손해배상청구 부분에 대한 주장과 ② 별지 2 목록 라., 마.항 기재 금지청구 부분에 대한 주장을 각 철회하고, 2021. 7. 21.자 참고서면을 통해 ③ 특허권 침해를 원인으로 하는 금지청구 및 손해배상청구 부분에 대한 주장을 철회함으로써, 위 ①, ②, ③ 각 청구 부분에 대한 항소를 취하하였다).

이 유

1. 기초 사실

가. 당사자들의 관계

1) 원고(변경 전 상호 주식회사 F)는 밤가공업 및 밤 도·소매업, 밤 가공품 도·소매업 등을 목적으로 2015. 4. 16. 설립된 회사로, 밤가공업 등을 영위하고 있다.

2) 가) 피고 주식회사 C(이하 '피고 회사'라 한다)는 2012년경 설립되어 가공식품 도매업, 식료품 소매업 등을 영위하는 회사로 2012.경부터 휘핑크림을 유통하다가 2017. 12.경부터 당절임 밤의 일종인 별지 1 기재 표 ㉟ 조각단밤을, 2018. 8.경부터 별지 1 기재 표 ㉠ 보늬단밤을 각 생산하고 있다(이하 피고 회사가 생산하는 별지 1 기재 표 ㉟ 조각단밤, ㉠ 보늬단밤을 포괄하여 '피고 회사 생산 단밤'이라 한다). 관할 보건소에 신고된 피고 회사 생산 단밤의 제조방법은 별지 4 기재와 같다.

나) 피고 D은 2015. 9. 1.경부터 2017. 11. 12.경까지 원고에 근무하면서 영업관리, 회계처리 등 업무를 담당하였고, 피고 E은 2016년경부터 2017. 11.경까지 원고에 근무하면서 원료입고, 제품생산, 완제품 출고 등의 업무를 담당하였다.

3) G시 산림조합은 2000. 5.경 설립되어 조합원이 생산하는 임산물의 제조, 가공, 판매 알선, 수출 등의 사업을 하는 조합이며, H는 G시 산림조합의 임산물유통센터장으로 재직중이다. G시 산림조합은 2018. 2.경부터 별지 1 기재 표 ㉠ 당절임 밤을, 2018. 12.경부터 별지 1 기재 표 ㉡ 당절임 보늬밤을 생산, 판매하고 있다. G시 산림조합 생산 당절임 밤, 보늬밤에 관하여 각 관할 보건소에 신고된 제품 제조방법은 별지 3 기재와 같다.

나. 원고의 특허발명(갑 제2, 3호증)

원고 회사가 2016. 3. 10. 출원번호 10-2016-0028869호로 출원하여 2016. 10. 6. 국내 등록특허공보에 게재된 '밤 가공식품의 제조방법 및 그 밤 가공식품'에 관한 발명이다(이하 '원고 특허발명'이라 한다).

- 1) 발명의 명칭: 밤 가공식품의 제조방법 및 그 밤 가공식품
- 2) 출원일: 2016. 3. 10./ 등록일: 2016. 9. 28./ 등록번호: 제10-1662798호
- 3) 특허권자: 원고
- 4) 청구범위

【청구항 1】 외피 및 내피가 제거된 밤의 과육에 용매 및 정제소금을 투입하고 150~170℃에서 80~100분간 가열하여 전처리하는 단계와; 상기 전처리된 밤의 과육에 설탕 및 용매를 투입하고 110~130℃에서 80~100분간 진공상태로 당적하는 단계: 및 상기 당적된 밤의 과육으로부터 수분을 제거하는 단계를 포함하며, 상기 전처리 단계

는 밤의 과육 45~60중량%, 용매 39.9~54.7중량%, 소금 0.1~0.3중량%의 비율로 되고, 상기 당적 단계는 전처리된 밤의 과육 40~60중량%, 설탕 20~30중량%, 용매 20~30중량%의 비율로 되며, 당적된 밤의 과육은 50~60brix의 당도를 가지며, 상기 전처리 단계에서 사용되는 용매는 밤의 내피, 밤나무의 수피 및 밤나무 잎에 20~30중량배의 물을 가하고, 80~100℃에서 60~180분간 가열하여서 되는 열수추출물인 것을 특징으로 하는 밤 가공식품의 제조방법.

5) 발명의 주요 내용

<기술분야>

[0001] 본 발명은 밤 가공 식품의 제조방법 및 그 밤 가공 식품에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 밤을 전처리하고, 이를 당적함으로써, 풍미가 우수하고, 영양성이 풍부하고, 저장성이 개선된 밤 가공 식품을 제조하는 밤 가공 식품의 제조방법 및 그 밤 가공 식품에 관한 것이다.

<과제의 해결 수단>

[0016] 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 밤 가공 식품의 제조방법은, 밤의 과육에 용매 및 정제소금을 투입하고 150~170℃에서 80~100분간 가열하여 전처리하는 단계와, 상기 전처리된 밤의 과육에 설탕 및 용매를 투입하고 110~130℃에서 80~100분간 진공 상태로 당적하는 단계와, 상기 당적된 밤의 과육으로부터 수분을 제거하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

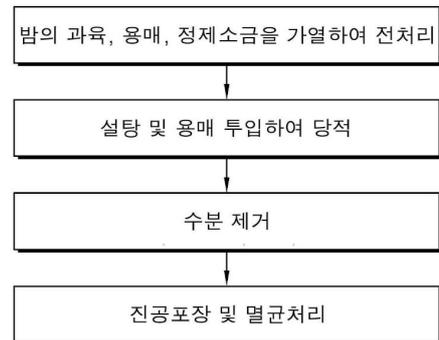
[0017] 상기 전처리 단계는 밤의 과육 45~60중량%, 용매 39.9~54.7중량%, 소금 0.1~0.3중량%의 비율로 되고, 상기 당적 단계는 전처리된 밤의 과육 40~60중량%, 설탕 20~30중량%, 용매 20~30중량%의 비율로 되며, 당적된 밤의 과육은 50~60brix의 당도를 갖는 것을 특징으로 한다.

<발명을 실시하기 위한 구체적인 내용>

[0030] 이하, 본 발명을 첨부된 도 1을 참조하여 제조단계별로 상세히 설명한다.

[0031~0034] 밤의 과육, 용매 및 정제소금을 용기에 투입하고 150~170℃에서 80~100분간 가열하여 전처리하는 단계. 먼저, 밤의 겉껍질 및 속껍질을 제거하여 밤의 과육만을 남긴 상태에서 이를 깨끗이 세척한다. 상기 세척은 물을 이용하는 정도면 족하다. 그리고 세척된

과육을 전처리하는데, 상기 전처리는 용기에 밤의 과육, 용매 및 소금을 투입하고, 이를 150~170°C에서 80~100 분간 가열하여 처리한다. 이러한 가열을 통해 밤의 과육은 삶아지게 된다. 이때, 상기 과육, 용매 및 정제소금은 밤의 과육 45~60중량%, 용매 39.9~54.7중량%, 소금 0.1~0.3중량%의 비율로 투입되면 족한데, 소금의 함량이 너무 적거나 많으면 염도가 맞지 않아 전체적인 풍미가 저하되고, 용매의 사용량이 너무 적으면 밤의 과육이 충분히 삶아지지 않고, 과량이 되면 경제적이지 못하기 때문이다.



[도 1]

[0035~0036] 아울러, 상기 용매로는 물, 즉 증류수를 사용할 수 있는데, 이는 가장 보편적으로 사용되는 용매이다. 또한, 상기 용매로서 증류수가 아닌, 열수추출물을 사용할 수도 있는데, 상기 열수추출물이란 밤의 내피, 밤나무의 수피 및 밤나무 잎에 20~30중량배의 물을 가하고, 80~100°C에서 60~180분간 가열하고, 여과 및 냉각하여서 되는 것이다. 여기서, 상기 밤의 내피, 밤나무의 수피 및 밤나무 잎은 1:0.5~1.5:0.5~1.5 중량비 정도로 혼합, 사용할 수 있으며, 여과 및 냉각 방법은 종래 공지된 열수추출물의 제조방법에 따르는 것으로, 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.

[0040~0042] 상기 전처리된 밤의 과육에 설탕 및 용매를 투입하고 110~130°C에서 80~100분간 진공상태로 당적하는 단계. 상기 밤의 전처리가 완료되면, 상기 전처리된 밤의 과육을 당적한다. 상기 당적은, 전처리된 밤의 과육 40~60중량%에 설탕 20~30중량% 및 용매 20~30중량%를 투입하고, 110~130°C를 유지하면서 80~100분간 진공상태로 당적하는 것이다. 이때, 상기 설탕의 사용량이 너무 적으면 당도가 충분히 올라가지 않으며, 과량이 되면 단맛이 너무 강해 오히려 그 관능성이 저하되며, 용매의 사용량이 너무 적으면 충분한 당적이 어렵고, 과량이 되면 후공정인 수분 제거가 효율적으로 이루어지지 못함은 물론, 경제적이지 못하므로, 밤의 과육 40~60중량%, 설탕 20~30중량% 및 용매 20~30중량%를 사용한다.

[0047] 한편, 상기 최종 당적된 밤 과육의 당도는 50~60brix 정도임이 바람직한데, 당도가 너무 낮거나 높으면 풍미가 좋지 못하고, 저장성에도 영향을 미치기 때문이다.

[0049~0051] 상기 당적된 밤의 과육으로부터 수분을 제거하는 단계. 상기 당적이 완료되면, 상기 당적된 밤의 과육으로부터 수분을 제거한다. 상기 수분의 제거는 별도의 건조기를 이용

하는 것이 아닌, 체 등을 이용하여 잔여 용매를 제거하고, 이를 자연방치하는 정도면 족하다.
[0052~0054] 상기 수분이 제거된 밤의 과육을 진공포장하여 멸균처리하는 단계. 다음으로, 상기 수분이 충분히 제거된 밤의 과육을 진공포장하고, 진공포장된 팩을 진공압력열수 멸균기를 이용하여 멸균처리한다. 이렇게 멸균처리까지 완성된 밤 가공 식품은 유통 및 저장 기간이 길어 밤의 시장성을 개선할 수 있는 것이다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 갑 제6호증의 1, 2, 을가 제9호증의 1, 2, 제1심 법원의 하남시장에 대한 사실조회회신 결과, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고의 주장

피고들은 아래와 같이 원고의 영업비밀을 침해하였으므로, 원고는 침해행위의 금지 및 침해행위로 인한 손해배상의 일부금을 청구한다.

1) 가) 별지 2 목록 가., 나., 다.항 기재 원고의 당적밤 제조 노하우(이하 '당적밤 노하우'라고만 한다)는 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법 내지 기술상 정보로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제2호가 정하는 원고의 영업비밀에 해당한다.

나) 원고의 당적밤 노하우 영업비밀은 '① 제조과정에서 밤이 감자와 같이 한 덩어리의 과실이 아닌 두 조각이 뭉쳐진 하나의 과실이 분리가 되지 않도록 하는 제조방법, ② 소금물에 삶는 과정 중에 밤이 물러져 상품 가치가 떨어지는 것을 막는 삶는 방법과 잡냄새 제거를 위한 처리 방법, ③ 설탕물에 당절임하는 과정에서 밤이 딱딱해지고 당절임이 잘 되지 않는 현상을 막기 위한 온도와 처리 방법, ④ 잡내제거를 위한

포장방법(산소흡수제 사용)'을 내용으로 한다.¹⁾

다) 당적밤 노하우는 원고의 대표이사 B, 피고 D, E만이 알고 있었던 것으로, 원고는 합리적인 노력에 의하여 이를 비밀로 유지해 왔다.

2) 가) 피고 D, E은 원고 회사에서 퇴사할 무렵인 2017. 10. G시 산림조합의 실무책임자 I, H 등과 회동하여 당적밤 노하우 관련 정보를 누설하였고, 피고 회사에 대하여도 이를 누설하였다. 피고 D, E의 위 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제3호 라목이 정하는 영업비밀 침해행위에 해당한다.

나) 피고 회사는 피고 D, E을 통해 2017. 10.경 원고의 영업비밀인 당적밤 노하우를 취득하였다. 이러한 피고 회사의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제3호 마목이 정하는 영업비밀 침해행위에 해당한다.

나. 피고들의 주장

1) 원고가 침해를 주장하며 사용, 누설의 금지를 구하는 영업비밀인 '당적밤 노하우'는 법원의 심리와 피고들의 방어권 행사에 지장이 없을 정도로 영업비밀로서 충분히 구체적으로 특정되었다고 볼 수 없다.²⁾

2) 원고의 '당적밤 노하우'는 원고 특허발명에 대한 것으로 그 출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖추고 있는지에 관한 구체적 주장, 증거가 없으며, 비공지성과 경제적 유용성을 갖추지 못하였다. 피고 D, E은 원고 회사에서 지득한 당적밤 제조방법의 정보를 누설한 사실이 없으며, 피고 회사가 이를 사용한 사실도 없다.

1) 원고는 당적밤 노하우의 내용에 관하여 수차례 주장을 변경하다가 이 법원에 이르러 2021. 7. 12.자 원고 준비서면을 통해 위와 같이 그 내용을 정리하였다.

2) 피고는 2019. 4. 30.자 답변서를 제출한 이래 이 법원 변론종결시에 이르기까지 일관되게 원고가 침해를 주장하는 영업비밀을 구체적으로 특정하지 못하고 있다고 다투고 있다.

3. 이 사건 소 중 금지청구 부분의 적법 여부

가. 관련 법리

1) 민사소송에서 청구의 취지는 내용 및 범위를 명확히 알아볼 수 있도록 구체적으로 특정되어야 하고 청구취지의 특정 여부는 직권조사사항이므로, 청구취지가 특정되지 않은 경우에는 법원은 직권으로 보정을 명하고 보정명령에 응하지 않을 때에는 소를 각하하여야 한다(대법원 2014. 3. 13. 선고 2011다111459 판결 등 참조). 또한, 이행판결은 집행력을 가지므로 이행의 소에 관한 청구취지는 강제집행의 단계까지 고려하여 그 집행이 가능하도록 구성해야 하고, 이행청구를 인용하는 판결을 받더라도 이를 강제집행할 방법이 없다면 그러한 청구는 집행의 가능성이 없어 부적법하다.

2) 영업비밀 침해행위의 금지를 구함에 있어서는 법원의 심리와 상대방의 방어권 행사에 지장이 없도록 그 비밀성을 잃지 않는 한도에서 가능한 한 영업비밀을 구체적으로 특정하여야 하고, 어느 정도로 영업비밀을 특정하여야 하는지는 영업비밀로 주장된 개별 정보의 내용과 성질, 관련 분야에서 공지된 정보의 내용, 영업비밀 침해행위의 구체적 태양과 금지청구의 내용, 영업비밀 보유자와 상대방 사이의 관계 등 여러 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2013. 8. 22.자 2011마1624 결정 등 참조). 아울러 상당한 정도의 기술력과 노하우를 가지고 경쟁사로 전직하여 종전의 업무와 동일·유사한 업무에 종사하는 근로자를 상대로 영업비밀침해금지를 구하는 경우 사용자가 주장하는 영업비밀이 영업비밀로서의 요건을 갖추었는지의 여부 및 영업비밀로서 특징이 되었는지 등을 판단함에 있어서는, 사용자가 주장하는 영업비밀 자체의 내용뿐만 아니라 근로자의 근무기간, 담당업무, 직책, 영업비밀에의 접근 가능성, 전직한 회사에서 담당하는 업무의 내용과 성격, 사용자와 근로자가 전직한 회사와의 관계 등 여러 사정을

고려하여야 한다(대법원 2003. 7. 16.자 2002마4380 결정 참조).

나. 판단

다음과 같은 사정들을 종합하면, 원고가 청구취지 1.의 나.항에서 특정한 당적밤 노하우의 내용만으로는 피고들이 그 제조방법의 구체적인 내용에 관하여 비공지성, 경제적 유용성, 비밀관리성을 갖춘 것인지에 관하여 적절한 방어권을 행사할 수가 없고, 이 법원으로서 원고가 제출한 자료만 가지고는 그 제조방법의 개요와 일반적 의미 정도를 넘어서 구체적인 실제 내용을 알 수 없으며, 원고의 청구취지에 따른 판결의 집행도 불가능할 것으로 봄이 타당하다. 따라서 영업비밀 침해행위의 금지를 구하는 청구취지 1.의 나.항은 특정되었다고 볼 수 없어 부적법하므로, 이를 지적하는 피고의 본안 전 항변은 이유 있다.

1) 영업비밀로 주장된 개별 정보 및 금지청구의 내용과 침해행위 태양

가) 원고는 소장 청구취지에서 원고의 영업비밀을 "당적 밤 생산 공정 순서, 당적 밤에 넣는 용매, 소금, 설탕 배합 정보, 당적 밤의 제조 노하우, 거래처명단, 단가표"로 특정하였다. 제1심 법원은 제1회 변론기일에서 원고 대리인에게 원고 주장 내용 중 영업비밀침해금지에 관한 청구를 유지할 것인지 여부를 검토할 것을 명하고, 제2회 변론기일에서 피고들의 영업비밀 침해행위 및 침해제품을 명확히 특정할 것과 피고들의 실시기술에 관한 주장·입증을 보충할 것을 명하는 등 청구취지 및 청구원인의 특정을 수차 요구하였다. 원고는 당적밤 관련 노하우가 원고의 영업비밀에 해당한다고 주장하면서 그 내용을 별지 2 목록의 가., 나., 다.항과 같이 개략적으로 특정하였으며, 금지를 구하는 영업비밀의 구체적 내용이 '전처리 단계에서 소금 투입시기, 당적 처리 단계에서의 설탕 투입시기, 온도조절 시점, 전기양금술 등 특수장비 주문제작 및 활용 노하우

우, 건조 선별단계에서의 노하우, 당적밤 색깔의 발현, 포장재질 및 방법'이라고 주장하면서 관련 증거로 원고 당절임 밤 생산 매뉴얼(갑 제24호증), 원고 당절임 밤 생산공정도(갑 제25호증), 원고 당절임 작업순서(갑 제26호증)를 제출하였다. 원고는 2020. 1. 22.자 준비서면에서는 원고의 당적밤 노하우는 "예를 들면 전처리 단계에서 소금을 어떻게 어느 시기에 투입할 것인지, 당적 단계에서 설탕을 어떻게 어느 시기에 투입할 것인지, 온도의 조절은 어떻게 어느 시기에 이루어져야 하는지, 전기앙금술 등 특수장비는 어떻게 주문제작하여야 하고 어떻게 활용하여야 그 효과를 극대화할 수 있는지, 건조 및 선별 단계에서 어떻게 어느 정도를 건조해야 하는지, 밤의 원형은 어떻게 해야 최대한 원형을 유지할 수 있는지, 당적밤의 색깔은 어떻게 해야 효과적으로 발현시킬 수 있는지, 포장재질 및 방법 그리고 보관온도(냉동보관)는 어떻게 유통기간을 늘릴 수 있는지, 냉동보관에서 사용시 상온에 놓는 경우 발생하는 불쾌한 냄새는 어떻게 해야 제거할 수 있는지 등 제조 및 보관과정에서 발생하는 일체의 노하우"라고 주장하였다.

나) 원고는 이 법원에 이르러 2021. 7. 12.자 준비서면에서 원고의 당적밤 노하우 영업비밀은 "① 제조과정에서 밤이 감자와 같이 한 덩어리의 과실이 아닌 두 조각이 뭉쳐진 하나의 과실이 분리가 되지 않도록 하는 제조방법,³⁾ ② 소금물에 삶는 과정 중에 밤이 물러져 상품 가치가 떨어지는 것을 막는 삶는 방법과 잡냄새 제거를 위한 처리 방법, ③ 설탕물에 당절임하는 과정에서 밤이 딱딱해지고 당절임이 잘 되지 않는

3) 원고는 이 사건 변론종결 이후 제출한 2021. 7. 21.자, 2021. 8. 6.자 각 참고서면에서, '① 제조과정에서 밤이 감자와 같이 한 덩어리의 과실이 아닌 두 조각이 뭉쳐진 하나의 과실이 분리가 되지 않도록 하는 제조방법'이란 '원고가 특수 맞춤제작한 트레이에 밤을 눌러서 직화로부터 어느 정도 이격하여 삶는 방법'이라 부연하면서, 제1심 공동피고 G시 산림조합이 실시하고 있는 당적밤 제조공정(을가 제5호증)에서도 '밤을 트레이에 담아 직화로부터 이격하여 삶는' 구성이 포함되므로 원고의 영업비밀을 침해한 것으로 보아야 한다는 취지로 주장하였다. 그러나 이러한 주장에 의하더라도 원고가 청구취지에서 누설, 사용 금지를 구하는 당적밤 노하우는 구체적이고 명확하게 특정되었다고 보기 어렵다는 결론에 아무런 영향이 없다.

현상을 막기 위한 온도와 처리 방법, ④ 잡내제거를 위한 포장방법(산소흡수제 사용)"을 내용으로 한다고 주장을 정리하였다.

다) 그런데 원고가 위와 같이 청구취지 1.의 나.항에서 특정한 원고의 영업비밀은 당적밤 제조 과정에서 당연히 수행될 것으로 예상되는 통상의 업무로서 추상적, 일반적 내용일 뿐 구체적, 개별적 내용은 포함되어 있지 않다. 원고는 제조방법의 내용이나 특징이 아니라 그러한 방법의 목적이나 결과만 가지고 자신의 기술을 특정하고 있다. 즉 해결하고자 하는 제조과정상의 문제와 원고의 제조방법에 따른 효과를 나타내고 있을 뿐 침해를 주장하는 원고의 영업비밀이 무엇인지 그 내용을 특정하지는 않고 있다.

여기에 위와 같은 원고의 주장을 더하여 보더라도 원고가 영업비밀에 해당한다고 주장하는 내용, 즉 전처리 단계에서 소금 투입시기나 당적 처리 단계에서의 설탕 투입시기가 구체적으로 언제인지, 온도조절 시점은 어떠한지, 전기양금술 등의 특수장비가 어떤 구조로 제작되었으며 어떻게 활용되는지, 제조된 당적밤을 어떤 기준으로 건조 선별하는지, 당적밤 색깔의 발현을 위해 어떤 수단이 사용되는지, 포장재질 및 방법이 무엇인지 등에 관한 구체적, 개별적 내용이 전혀 언급되어 있지 않으며, 그 실제 내용을 인정할 수 있는 증거도 제출되어 있지 않다.

라) 원고는 막연하게 피고들이 별지 2 목록 기재 영업비밀을 사용하고 있다고 주장하며 그 침해금지를 구할 뿐이고, 피고들이 실제로 실시하고 있는 당적밤 제조 방법이 무엇인지는 전혀 특정하고 있지 않다.

2) 관련 분야에서 공지된 정보의 내용

가) 당적밤 노하우는 일종의 물건의 제조방법이고, 원고 특허발명의 공보(갑 제3호증), 밤조림 제조방법에 관한 네이버 블로그 게시물(을가 제1, 2호증), 위 특허발명의

출원 절차에서 특허청 심사관이 원고에게 발송한 의견제출통지서(을가 제6호증)와 원고의 의견서(을가 제8호증)의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 당적밤 제조에 관하여는 원고의 제조방법과 무관한 다양한 선행기술이 존재하며 원고, 피고들을 비롯한 다수의 주체들이 다양한 제조방법으로 당적밤 제품을 제조, 판매하고 있는 사실을 인정할 수 있다(이에 대하여 원고도 별다른 다툼이 없다).

나) 그렇다면 이와 같은 당적밤 제조방법이 다양하게 존재함을 인정하면서 자신의 고유한 제조기술을 근거로 상대방에게 그 기술사용의 금지를 구하는 원고로서는, 최소한 원고 제조기술의 주된 특징을 밝혀 다른 당적밤 제조기술과 구별될 수 있는 정도로는 특정하여야만 하는데 그러지 못하고 있다.

3) 영업비밀 보유자와 상대방 사이의 관계

피고 D은 원고에 근무하면서 영업관리, 회계처리 등 업무를 담당하였고, 피고 E은 원고에 근무하면서 원료입고, 제품생산, 완제품 출고 등의 업무를 담당하였으며, 위 피고들은 원고에서 퇴사하여 원고와 동종 영업을 하는 피고 회사에 근무하고 있다. 그러나 위 피고들이 원고에서 근무한 기간은 1~2년여에 불과하고, 그 기간 동안 위 피고들이 구체적으로 어떻게 원고가 주장하는 영업비밀에 접근 가능하였고 이를 통해 상당한 정도의 기술력과 노하우를 습득하였는지에 관하여는 이를 인정할 만한 증거가 없다.

4) 강제집행의 가능성

가) 청구취지 1.의 나.항은 인용되더라도 집행기관이 원고의 당적밤 생산공정순서, 당적밤에 넣는 용매, 소금, 설탕의 배합 정보, 당적밤의 제조 노하우가 무엇인지 다른 자료를 통하여 추가로 확인하지 않는 이상 판결의 주문만으로는 강제집행에 나아갈 수 없다. 이러한 제조기술을 어떤 자료를 보고 확인할 것인지도 청구취지만으로는 알 수

없게 되어 있다(원고가 제출한 갑 제24 내지 26호증에 의하더라도 마찬가지이다).

나) 당적밥과 같은 식품은 일반적으로 제조, 포장이 완료된 결과물만 보고 기술의 구체적, 개별적 특징을 파악하는 것은 거의 불가능하므로, 원고의 제품과 유사한 관능이나 물성을 가진다는 이유만으로 피고들이 원고의 제조기술을 이용하고 있다고 보고 집행할 수도 없다.

4. 손해배상청구에 대한 판단

가. 관련 법리

1) 구 부정경쟁방지법(2019. 1. 8. 법률 제16204호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제2호는, "영업비밀이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 합리적인 노력에 의하여 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상 정보를 말한다."고 규정하고 있다.

2) 구 부정경쟁방지법 제2조 제2호의 영업비밀이라 함은 공공연히 알려져 있지 않고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법·판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다. 여기서 공공연히 알려져 있지 않다고 함은 그 정보가 동종 업계에 종사하는 자 등 이를 가지고 경제적 이익을 얻을 가능성이 있는 자들 사이에 알려져 있지 않은 것을 뜻하고, 독립된 경제적 가치를 가진다 함은 정보의 보유자가 그 정보의 사용을 통하여 상대방 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 그 정보의 취득이나 개발을 위하여 상당한 비용이나 노력이 든 경우를 뜻한다(대법원 2008. 2. 15. 선고 2005도6223 판결 등

참조). 따라서 피고용인이 퇴사 후에 고용기간 중에 습득한 기술상 또는 경영상의 정보 등을 사용하여 영업을 하였다고 하더라도 피고용인이 고용되지 않았더라면 그와 같은 정보를 습득할 수 없었다는 사정만으로 곧바로 위 정보가 영업비밀에 해당한다고 볼 수는 없고, 그러한 정보가 동종 업계 등에 널리 알려져 있지 않고, 독립된 경제적 가치를 가지며, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되고 있는 경우에만 영업비밀에 해당한다고 보아야 한다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2006도8278 판결 참조).

3) 특허출원을 하기 위한 특허출원서에는 발명의 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 하고, 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 하며, 특허청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 그 구성에 없어서는 아니되는 사항을 기재하여야 하므로, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 공개된 자료를 보고 실시할 수 있다 할 것이니, 특허출원된 발명에 대하여 영업비밀을 주장하는 자로서는 그 특허출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장·입증하여야 할 것이다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결).

나. 판단

1) 당적밤 노하우의 주요 내용이 원고 특허발명에 개시되어 있는지 여부

가) 갑 제1, 2, 24 내지 26호증의 각 기재 및 영상을 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

(1) 이 사건 특허발명의 청구항과 발명의 주요 내용에는 ① 외피 및 내피가 제거된 밤의 과육 45~60중량%에 용매 39.9~54.7중량%, 정제소금 0.1~0.3중량%을 각 비율

로 투입하고 150~170℃에서 80~100분간 가열하여 전처리하는 단계, ② 전처리된 밤의 과육 40~60중량%에 설탕 20~30중량%, 용매 20~30중량%를 투입하고 110~130℃에서 80~100분간 진공상태로 당적하는 단계, ③ 당적된 밤의 과육에서 체 등을 이용하여 잔여 용매를 제거하고 이를 자연방치하여 수분을 제거하는 단계, ④ 수분이 제거된 밤의 과육을 진공포장하여 멸균처리하는 단계를 포함하는 '밤 가공식품의 제조방법'이 개시되어 있다.

(2) 원고 당절임 밤 생산 매뉴얼(갑 제24호증), 원고 당절임 밤 생산공정도(갑 제25호증), 원고 당절임 작업순서(갑 제26호증)에 기재된 원고 당절임 밤의 생산방법은 ① 밤 130kg을 틀에 담아 '삶는 기계'에 넣고 소금 1700g, 정제수와 함께 140℃, 120분(2회 이상부터는 90분) 전처리하는 단계, ② 전처리된 밤을 꺼내 50 brix, 110℃의 설탕 용액에서 90분간 당적하는 단계, ③ 당적된 밤의 과육에서 틀을 이용하여 잔여 용매를 제거하고 이를 자연건조하여 수분을 제거하는 단계, ④ 수분이 제거된 밤의 과육을 산소흡수제와 함께 진공포장하는 단계를 포함하는 '밤 가공식품의 제조방법'이다.

나) 원고 특허발명에 개시된 '밤 가공식품의 제조방법'과 갑 제24 내지 26호증에 개시된 원고 당적밤 노하우의 대응 구성을 대비한 결과는 다음과 같다.

(1) 원고 특허발명은 전처리 단계, 당적 단계에서 사용되는 정제소금과 용매의 비율이 밤의 중량대비로 한정되어 있는 반면, 원고 당적밤 노하우에는 '물의 양은 밤을 넣은 틀 높이까지 채운다'고 기재되어 있을 뿐 전처리 단계에 투입되는 용매의 비율이 한정되어 있지는 않고, 투입된 밤 과육의 중량 대비 약 1.3%[(소금 1.7kg÷밤 130kg)×100%]의 소금을 투입한 용액을 반복 사용하며 수시로 100~200g가량의 소금을 추가로 투입하는 방식이다.

(2) 원고 특허발명과 당적밤 노하우의 각 전처리 단계, 당적 단계는 온도·시간 조건이 크게 다르지 않으며, 정제수와 함께 투입하는 용질이 소금, 설탕으로 일치하고, 용질의 비율도 어느 정도 일치하는 것으로 보인다.

(3) 원고 당적밤 노하우의 전처리 단계에서도 마찬가지로 용매로 '물'이 사용되는데, 원고 특허발명 명세서에는 제조방법 중 전처리 단계에서 용매로는 '물(증류수)'이 가장 보편적으로 사용된다고 설명한다.

(4) 원고 특허발명은 '전처리된 밤의 과육에 설탕과 용매를 투입하고 진공상태로 당적하는 단계'를 포함하는 반면 원고 당적밤 노하우의 당적 단계는 진공상태에서 이루어지지 아니한다는 차이가 있다. 그러나 원고 주장에 의하더라도 진공상태에서 당적하는 구성은 작업시간 단축의 이점이 있지만 비용이 과도하게 소요되고 생략하더라도 결과물의 품질에 차이가 없음을 특허발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 알 수 있는 것이어서 이를 용이하게 생략할 수 있었을 것으로 보인다.

다) 원고 당적밤 노하우의 제조방법에 구체화된 염도, 당도, 온도, 시간 등의 수치가 임계적 의의가 있거나 원고 특허발명에 한정된 범위에 비해 특별한 경제적 유용성을 주는 수치라고 볼 만한 증거가 없다. 그 외에 원고는 원고가 특허로 출원한 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하거나 주장, 증명하지도 아니하였다.

라) 그렇다면, 원고가 주장하는 당적밤 노하우의 상당 부분은 2016. 10. 6. 등록특허공보 게재로 공개된 원고 특허발명의 명세서에 개시된 밤 가공식품의 제조방법을 실시함에 있어 염도·당도 등 구체적인 조건을 맞추기 위한 원고의 업무 매뉴얼 내지 그 실시 사용되는 기계의 작동 매뉴얼, 작업자의 주의사항, 밤에 관한 일반적 정보 등에

불과한 것으로, 원고 특허발명에 그 주요 내용이 개시된 것으로 보인다.

2) 당적밤 노하우가 합리적 노력에 의해 비밀로 유지되었는지 여부

가) 원고의 주장에 의하더라도 갑 제24 내지 26호증은 원고 회사가 생산직 근로자를 교육하기 위하여 만든 자료여서 그 내용이 근로자들에게 알려졌을 것으로 보이고, 그 자료가 영업비밀임을 알 수 있는 대외비나 비밀자료 등 특별한 표시도 되어 있지 않다. 원고가 E과 작성한 근로계약서(갑 제31호증) 어디에도 비밀유지에 관한 정함이 없고, 이러한 정보를 비밀로 유지하도록 하는 계약·각서·취업규칙을 작성하거나 보안교육을 시켰다는 등의 사정도 보이지 아니하며, 달리 생산직 근로자들이 갑 제24 내지 26호증의 내용에 관하여 비밀유지의무를 지고 있다고 볼 만한 증거가 없다.

나) 임지영이 작성한 사실확인서(갑 제43호증)의 기재에 의하면 원고 회사는 비밀번호가 설정된 사무실 컴퓨터에 영업 관련 자료를 저장한 사실을 인정할 수 있기는 하나, '당적밤 생산 공정순서, 당적밤에 넣는 용매·소금·설탕의 배합 정보, 당적밤의 제조 노하우'가 그 외에 어떤 매체에 저장·인쇄되어 있었는지, 관련 정보에 비밀이라는 취지가 표시되었는지 등에 관한 아무런 증거가 없으므로, 갑 제43호증의 기재만으로는 원고의 당적밤 매뉴얼이 비밀로 관리되었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

다) 원고가 주장하는 당적밤 노하우의 구체적 내용 중 '① 제조과정에서 밤이 감자와 같이 한 덩어리의 과실이 아닌 두 조각이 뭉쳐진 하나의 과실이 분리가 되지 않도록 하는 제조방법,⁴⁾ ② 소금물에 삶는 과정 중에 밤이 물러져 상품 가치가 떨어지는

4) 원고는 이 사건 변론종결 이후 2021. 7. 21. 제출한 참고서면에서 '① 제조과정에서 밤이 감자와 같이 한 덩어리의 과실이 아닌 두 조각이 뭉쳐진 하나의 과실이 분리가 되지 않도록 하는 제조방법'의 구체적인 내용은 '삶는 과정에서 밤이 움직이지 않도록 틀(트레이)에 넣고 직화로부터 이격하는 것'이라고 주장하였는데, 갑 제24호증의 8 내지 14쪽의 영상에 의하면 이와 같은 '틀(트레이)'는 제조과정에서 사용되는 설비 외부에서 육안으로 용이하게 관찰 가능한 기구로서 생산직 근로자들에 의해 상시적·반복적으로 다루어진 것으로 보인다.

것을 막는 삶는 방법과 잡냄새 제거를 위한 처리 방법, ③ 설탕물에 당절임하는 과정에서 밤이 딱딱해지고 당절임이 잘 되지 않는 현상을 막기 위한 온도와 처리 방법'은 대체로 원고 회사 공장에 설치된 기구나 설비에 의해 구현되는 것으로 육안만으로도 용이하게 식별되었을 것으로 보이는데, 이와 같은 기구나 설비는 근로자 누구나 출입이 가능한 공개된 장소에 설치되어 있었고, 달리 비밀이라는 취지가 표시되어 있거나 보안교육을 시키는 등 비밀로 유지하기 위한 어떠한 관리 노력을 행하였다는 사정도 보이지 아니한다(원고가 소규모 중소기업체인 점이 영업비밀에 있어 비밀 유지 관리 노력 요건을 면제하는 근거가 될 수는 없다).

라) 원고가 주장하는 당적밤 노하우의 구체적 내용 중 '④ 잡내제거를 위한 포장방법(산소흡수제 사용)'은 완성된 당적밤 제품에 산소흡수제 1개를 동봉하는 포장방법에 관한 것인데, 원고 제품은 그 포장에 포장재질이 '폴리에틸렌'이라는 취지가 명시되어 있을 뿐만 아니라(갑 제5호증), 원고는 직원들이 그 이유를 알지 못할 뿐 그러한 포장방법 자체는 알고 있다고 자인하였다.⁵⁾

마) 이상을 종합하면, 원고가 주장하는 '당적밤 노하우'는 어느 모로 보더라도 합리적 노력으로 비밀로 관리된 원고의 영업비밀로 볼 수 없다.

3) 피고 D, E이 G시 산림조합과 피고 회사에 원고의 영업비밀을 누설하고 피고 회사가 이를 사용하였는지 여부

가) 앞서 인정한 바와 같이 '당적밤 노하우'는 합리적인 노력에 의해 비밀로 관리되지 아니하였을 뿐만 아니라, 그 내용 대부분이 특허발명에 의해 공지되거나 원고 회사 종업원이 알고 있던 것이므로, 피고 D, E은 이를 원고의 영업비밀이라 인식하기도 어

5) 제1차 변론조서 참조. 한편 원고는 변론종결 후 제출한 2021. 8. 6.자 참고서면에서, 산소흡수제를 동봉하는 '이유' 자체가 기술사상으로서 영업비밀이라는 취지로 주장하나, 그 '이유' 자체가 독립된 경제적 가치를 가진다고 볼 아무런 증거가 없으므로 위 주장은 받아들일 수 없다.

려왔을 것으로 보인다.

나) 원고는 2019. 7. 29. '피고 D이 계약관계 등에 따라 원고 회사의 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자임에도 원고의 영업비밀인 '당적밤 생산 공정 순서, 용매·소금·설탕의 배합 정보, 당적밤 노하우, 거래처명단, 단가표'를 사용하거나 공개하였다'면서 부정경쟁방지법위반(영업비밀누설등)으로 피고 D을 고소하였고, 대전지방법검찰청 검사는 2020. 2. 28. 혐의없음(증거불충분) 처분을 하였다(2019형제3714호, 을가 제10, 13호증).

다) 원고가 주장하는 바와 같이 피고 D, E이 2017. 10. 무렵부터 G시산림조합 직원인 I, H 등을 만나 생밤의 제품생산 및 판매계획 등을 논의한 사실이 있더라도, 그 유일한 증거인 이희룡의 사실확인서(갑 제42호증)의 기재만으로는 피고 D, E이 G시산림조합에 '당적밤 생산 공정순서, 당적밤에 넣는 용매·소금·설탕의 배합 정보, 당적밤의 제조 노하우'를 누설한 사실을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

라) 원고는 피고 D이 원고 퇴사 무렵 당적밤 노하우를 G시 산림조합에 근무하는 H에게 알려 G시 산림조합이 당적밤 가공사업을 시작하였다는 취지로 주장한다. 그러나 위 기초 사실에서 본 피고 회사 생산 단밤의 출시 시점(2017. 12. 무렵)에 비추어 보면 피고 D으로서도 이미 그 무렵 자신이 운영하는 피고 회사에서 당적밤 가공사업을 시작할 예정이었던 것으로 보이는데, 업계에 비공지된 영업비밀을 차후 동종 제품의 생산자로서 경쟁업체가 될 G시 산림조합에 알려주었다는 것은 경험칙상 납득하기 어렵다.

마) 또한 아래에서 보는 바와 같이 피고 회사가 원고의 영업비밀을 사용하였다고 볼 근거도 없다.

(1) 원고는 피고들이나 G시 산림조합이 실시하는 당적밤 제조방법이 무엇인지, 즉 구체적으로 어떤 생산 순서, 배합비, 설비, 제조 노하우에 의해 당적밤 제품을 생산하는지에 관하여 아무런 주장, 증명도 하지 아니하였다. 원고가 당적밤 제조 과정에서 사용하는 용매·소금·설탕의 배합비나 전처리·당적 과정의 온도, 시간 등을 피고들이 사용하고 있다고 인정할 아무런 근거가 없다.

(2) '당적밤 생산 공정순서, 당적밤에 넣는 용매·소금·설탕의 배합 정보, 당적밤의 제조 노하우'는 복잡한 제조방법이 아니며, 주지관용기술이나 이미 공지된 선행발명들 내지는 원고 특허발명의 명세서로부터 용이하게 발명할 수 있었을 것으로 보이므로, 피고들이 이러한 정보를 원고 외의 출처로부터 알게 되었거나 스스로 개발하였을 가능성을 배제할 수 없다.

4) 소결론

원고가 주장하는 당적밤 노하우는 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 비밀로 관리된 영업비밀이라 볼 수 없다. 피고 D, E의 구 부정경쟁방지법 제2조 제3호 라목, 피고 회사의 구 부정경쟁방지법 제2조 제3호 마목 각 영업비밀 침해행위는 인정되지 아니한다. 피고들의 영업비밀 침해를 전제로 하는 원고의 손해배상청구는 이유 없다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 소 중 별지 2 목록 가., 나., 다.항 기재 각 영업비밀에 관한 금지를 구하는 부분은 부적법하고, 영업비밀 침해를 원인으로 하는 손해배상청구 부분은 이유 없다. 제1심판결 중 위 금지를 구하는 부분은 이와 결론을 달리하여 부당하므로,

이 부분 제1심판결을 취소하고 이 사건 소 중 위 금지청구 부분을 각하하기로 한다.
제1심판결 중 영업비밀 침해를 원인으로 하는 손해배상청구 부분은 이와 결론을 같이 하여 정당하므로, 원고의 나머지 항소는 이유 없어 기각하기로 한다.

재판장 판사 문주형

 판사 권순민

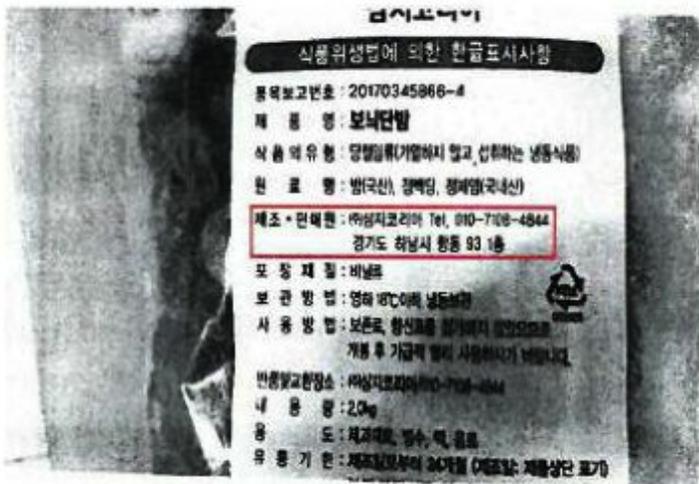
 판사 정택수

별지 1

1. 피고 공주시산림조합의 제품



2. 피고 주식회사 삼지코리아의 제품



별지 2

가. 당적 밤 생산공정순서

: 원고 당절임 밤 생산메뉴얼(갑제24호증), 생산공정도(갑제25호증), 원고 당절임 작업순서(갑 제26호증)

나. 당적 밤에 넣는 용매, 소금, 설탕의 배합 정보

(갑 제26호증 원고 당절임 작업순서)

다. 당적밤의 제조 노하우

(갑 제26호증 원고의 당절임 작업순서)

라. 거래처 명단

(갑 제27호증의 1 내지 3, 각 원고 2015 내지 2017 거래처별 판매순위표)

마. 단가표

(갑 제27호증의 1 내지 3, 각 원고 2015 내지 2017 거래처별 판매순위표)

별지 3

● G시 산림조합 생산 당절임 밤

- 1) 깎밤을 삶는다.
- 2) 삶은 밤을 설탕물에 넣고 다시 삶는다.
- 3) 설탕물에서 삶아진 밤을 꺼내어 용도에 맞게 선별한다.
- 4) 선별된 밤을 용기내 포장한다.

- 위 1단계에 소금을 투여함(을가 제3호증)

● G시 산림조합 생산 보늬밤

1. 피밤중 상한밤이나 벌레먹은 밤을 선별후 걸껍질만 탈피한다
2. 탈피된 밤을 세척한다.
3. 탈피된 밤을 100℃에서 40분간 삶는다
4. 50brix의 설탕물에 1차 삶은 밤을 넣고 40분간 당절임한다.
5. 당적된 보늬 밤을 크기에 맞게 선별 및 포장단위별로 포장 한다.
6. 내포장한 보늬 밤을 외포장 후 -18℃이하에서 냉동보관 한다.

별지 4

- 피고 회사 생산 조각단밤

- 1) 밤을 세척한다.
- 2) 밤의 껍질을 탈피한다.
- 3) 끓는물에 삶는다.
- 4) 설탕시럽에 당절임 한다.
- 5) 건조한다.
- 6) 내포장 및 외포장한다
- 7) 영하 18℃이하에서 보관한다.

- 피고 회사 생산 보너단밤

- 1) 껍질을 벗긴 밤을 삶는다
- 2) 삶은 밤을 설탕시럽에 삶는다.
- 3) 500g, 1kg, 2kg 기타 단위로 내포장 후 외포장
- 4) 영하 18℃이하에서 보관한다.

끝.