

문 의	산업재산보호협력국 산업재산조사과	과 장 최철승 서기관 정호근	042-481-5959 042-481-5516
  12월 20일(목) 오전 11시 이후 보도해 주시기 바랍니다.			

특허청, (주)비제이씨 기술 탈취한 현대차에 시정권고

- 아이디어 탈취 금지 법 개정 후, 1호 사건 -

- 특허청(청장 박원주)은 미생물을 이용한 악취제거 전문업체인 (주)비제이씨의 미생물 관련 아이디어를 탈취한 (주)현대자동차에게 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’)에 따라 “동법 위반에 따른 비제이씨의 피해를 배상하고, 비제이씨의 미생물제와 실험결과를 도용하여 개발한 미생물제의 생산·사용 중지 및 폐기”를 권고했다고 12월 20일 발표했다.

* 미생물제 : 미생물을 사용목적에 맞게 배합하고 가공하여 만든 것

- 현대차가 비제이씨의 미생물제 및 악취저감 실험의 결과를 비제이씨 동의없이 경북대학교에 전달하여 새로운 미생물제를 개발하게 하고, 이를 현대차, 경북대의 공동특허로 등록한 행위 및 개발된 새로운 미생물제를 도장부스에서 사용하는 행위가 아이디어 탈취에 해당한다고 판단한 것이다.
- 특허청은 악취저감 실험에 사용된 비제이씨의 미생물제는 비제이씨가 현대차 공장에 적합하도록 맞춤형으로 주문하여 제조된 제품(OE++, FM++)으로 시중에 판매되는 제품(OE, FM)과는 미생물 구성 및 용도가 전혀 다른 것이며,
 - 비제이씨가 이들 제품을 다시 희석하여 배양하고, 현대차 도장공장 순환수 환경에서의 적합성 실험을 거친 후 현대차에 공급한 것이어서, 비제이씨의 악취저감 경험 및 노하우가 집적된 결과물인 것으로 판단했다.
- 한편, 비제이씨는 실험을 통해 현대차 도장공장의 악취원인이 휘발성 유기화합물(VOC)에만 있는 것이 아니라 다른 원인물질도 있다는 것을 밝혀냈는데, 이러한 실험결과를 비제이씨의 허락없이 현대차가 경북대에 넘김으로써 현대차와 경북대는 악취의 원인을 찾는데 들어야 할 시간과 비용, 시행착오를 줄일 수 있었다.

- 또한, 경북대가 개발한 미생물제를 구성하는 8종의 VOC 분해 미생물에는 현대차가 무단으로 경북대에 넘긴 비제이씨의 미생물 5종이 포함되어 있으며, 산학연구 보고서에는 비제이씨 미생물 중 분해성능이 좋은 미생물을 추가하여 미생물제를 제조하겠다는 내용도 있어, 경북대가 비제이씨의 미생물을 이용하여 개발한 것으로 확인했다.
- 산학연구에서 새로운 미생물제가 개발됨에 따라, 현대차는 2004년부터 비제이씨와 맺어왔던 미생물제에 대한 거래관계를 2015년 5월에 중단했을 뿐만 아니라 동 사안으로 비제이씨가 문제를 제기하고 분쟁을 시작하자 비제이씨가 납품하던 화학제품에 대한 계약도 2017년 6월에 중단했다.
 - 이러한 방법으로 개발된 미생물제는 비제이씨가 공급하던 미생물제를 대체하여 현대차와의 납품계약을 종료시키는데 결정적인 역할을 한 것으로, 현대차는 비제이씨의 미생물제를 비제이씨의 이익을 훼손시키는 방식으로 사용했다.
- 이번 사건은 개정 부정경쟁방지법 시행이후 기술·아이디어 탈취에 대해 특허청이 전문성을 활용하여 결론내린 첫 번째 시정권고 사례이며, 우월적인 지위를 이용한 기술·아이디어 탈취 관행에 경종을 울려 유사사례의 재발방지에도 기여할 것으로 기대된다.
- 한편, 특허청은 기업간의 건전한 거래관계까지 위축되는 것을 방지하기 위해 「아이디어 탈취 예방을 위한 가이드 라인」을 발간·배포하고, 아이디어 탈취 신고건수 및 업계현황을 고려해 조사인력도 확대할 예정이다.
- 박원주 특허청장은 “기술력을 갖춘 강소기업을 보호하고 육성하기 위해 특허청이 전문성을 발휘해서 기술·아이디어 탈취에 대해 법 집행을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
 - 아이디어 탈취, 매장 인테리어 등 외관 혼동, 제품 디자인 모방 등의 부정경쟁행위로 인한 피해가 의심되면 특허청 산업재산조사과 (☎042-481-8527,5190) 또는 한국지식재산보호원 부정경쟁조사팀 (☎02-2183-5837)으로 신고하면 된다.

※ 붙임1 : 현대자동차 아이디어 탈취 사건의 구성요건 판단

※ 붙임2 : 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위 유형 등 관련규정

- 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위, 다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시에 이미 그 아이디어를 알고 있었거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다.

① 거래교섭 또는 거래과정

- **(판단기준)** 거래교섭은 거래를 성사시키기 위해 의논하고 절충하는 과정을 말하며, 반드시 명시적일 필요는 없으나 양 당사자 사이의 묵시적 의사표시는 존재해야 하며, 묵시적 의사표시는 당사자의 의사가 객관적으로 표현되었다고 볼만한 행위나 정황이 있어야 함 (서울중앙지법 2005가합79993판결)
- **(판단)** 신고인은 현대차와 10여년간 계약관계에 있었으며, 이 사건 실험도 현대차의 제안에 따라 이루어진 점 등의 정황을 고려할 때, 신고인이 동 제안에 응한 것은 기존 계약관계의 지속 또는, 실험 성공시 신규 미생물제 납품 등을 기대한 행위로 판단되므로 거래교섭관계는 충분히 인정됨

② 경제적 가치 여부

- **(판단기준)** ‘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 말함 (대법원 2011.7.14. 선고, 2009다12528판결)
- **(판단)** 현대차가 신고인의 미생물제 및 실험결과를 사용하지 않았다면, 현대차는 도장과정에서 발생하는 악취저감 또는 악취제거를 위한 신규 미생물제 개발에 더 많은 시간과 비용, 노력을 투입했어야 할 것임

③ 제공목적에 반하는지 여부

- **(판단)** 신고인이 이 사건 실험에 신고인의 미생물제를 제공한 것은 기존 계약관계를 지속하거나 신규 미생물제를 납품하기 위한 것인데, 현대차는 제공받은 미생물제를 제3자를 통해 새로운 미생물제를 개발하는데 사용하였고, 이러한 사용은 신고인의 미생물제 제공목적에 반하는 것임

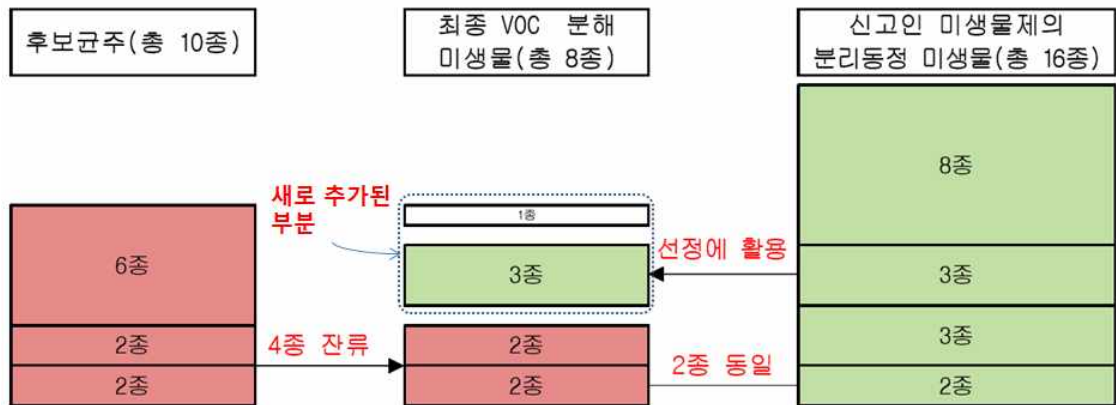
④ 아이디어가 포함된 정보의 사용 여부

- (판단) 이 사건 아이디어가 포함된 정보는 실험결과 및 미생물제이고, 현대차는 이들 정보를 경북대에 제공하여 사용하게 함

㉠ (미생물제) 신고인 미생물제의 분리동정*으로 파악된 미생물 중 톨루엔 및 자일렌 분해효과가 좋은 일부 미생물을 최종 VOC 분해 미생물에 추가하는 방법으로 사용

* 분리동정(分利同定) : 여러 미생물로 구성된 것을 각각 종류별로 분리하여, 분리된 미생물이 어떠한 종인지 확인하는 것

<후보균주 및 신고인 미생물제 분리동정 미생물과 최종 VOC 분해 미생물 대비도>



* 경북대 5월 보고서에는 “후보균주를 이용하여 악취처리에 효과적인 미생물을 제조한 후, 악취처리효과가 미비할 시에 OE++, FM++, HC(보고서에는 OE, FM, HC로 기재됨)를 구성하는 미생물중 처리효과가 좋은 미생물을 추가하여 효과가 우수한 미생물제를 제조할 것이다”라고 기재됨

- 그 외에, 산학연구에서 신고인의 미생물제를 사용하여 산학연구 결과를 검증하거나, 미생물제 제조를 위한 기초 연구에도 활용한 것으로 인정됨

㉡ (실험결과) 산학연구과정에서 악취의 원인이 되는 물질을 모색하는 등의 연구방향을 설정하는 데에 실험결과가 사용된 것으로 판단

<이 사건 실험결과 및 산학연구 결과의 주요 내용>

이 사건 실험 전에 생각했던 원인	이 사건 실험 결과	산학연구에서 밝힌 새로운 원인	산학연구 결과
VOC(휘발성유기화합물)	VOC를 제거해도 복합악취 제거 곤란	VFA(휘발성지방산)	VOC, VFA 각각에 대해 분해할수 있는 미생물 선정

- ‘14.1월말 종료된 이 사건 실험의 결과는 톨루엔, 자일렌 등 VOC제거 만으로는 악취를 제거할 수는 없고, VOC 외에 악취의 다른 원인이 있다는 것인데,
- 경북대는 산학연구 초기인 ‘14.2월부터 산학과제와는 상관없이 순환수를 화학적으로 분석하여 악취의 원인을 찾으려 하였고, 그 결과 악취의 다른 원인으로 VFA를 발견하였으며,
- ‘14.2월에는 이 사건 실험이 악취제거에 실패하여 현대차로서는 시급히 악취 제거를 위한 미생물제가 필요한 사정이 있었던 점을 고려하여 판단

⑤ 이미 알고 있었거나 동종업계에서 널리 알려져 있는지 여부

○ (판단) 신고인의 미생물제 FM++이 투입된 이 사건 실험결과 정보나 OE++, FM++, HC를 구성하는 미생물 종류에 관한 정보를 현대차가 이미 알고 있었다거나, 위 정보들이 자동차 도장업계에서 널리 알려져 있었다고 보기 어려움

- ㉠ 신고인이 현대차에 공급한 미생물제(OE++, FM++)는, 현대차 공장의 순환수에 적합하도록 신고인이 맞춤형으로 주문하여 제조된 제품으로 시중에 판매되는 제품(OE, FM)과 미생물 구성 및 용도가 전혀 다른 것인 점

㉡ 신고인은 이들 제품을 단순히 수입하여 공급하는 것이 아니라, 이들 제품을 다시 희석하여 특정배지조건으로 미생물들을 배양하고, 현대자동차 도장부스 순환수 환경에서의 적합성 실험을 거친 후 현대자동차에게 공급한 것이어서 신고인의 수년간에 걸친 악취저감 경험 및 노하우가 집적된 결과물인 점

㉢ 미생물제 FM++, HC는 이 사건 실험 및 2차 실험에 와서야 새로 투입되는 미생물제인 점을 고려하여 판단

* 2차 실험 : 이 사건 실험이 복합악취제거에 실패하자, 신고인이 새로 미생물제 HC, CL를 투입한 실험

제2조(정의) 1. "부정경쟁행위"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
 차. 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위. 다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다.

제7조(부정경쟁행위 등의 조사 등) ① 특허청장, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 제2조제1호(아목과 카목은 제외한다)의 부정경쟁행위나 제3조, 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반한 행위를 확인하기 위하여 필요한 경우로서 다른 방법으로는 그 행위 여부를 확인하기 곤란한 경우에는 관계 공무원에게 영업시설 또는 제조시설에 출입하여 관계 서류나 장부·제품 등을 조사하게 하거나 조사에 필요한 최소분량의 제품을 수거하여 검사하게 할 수 있다.<개정 2011.6.30, 2016.1.27, 2017.1.17, 2018.4.17>

② 특허청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 제1항에 따른 조사를 할 때에는 「행정조사기본법」 제15조에 따라 그 조사가 중복되지 아니하도록 하여야 한다.<신설 2011.6.30>

③ 제1항에 따라 조사 등을 하는 공무원은 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.<개정 2011.6.30>

제8조(위반행위의 시정권고) 특허청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제2조제1호(아목과 카목은 제외한다)의 부정경쟁행위나 제3조, 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반한 행위가 있다고 인정되면 그 위반행위를 한 자에게 30일 이내의 기간을 정하여 그 행위를 중지하거나 표지를 제거 또는 폐기할 것 등 그 시정에 필요한 권고를 할 수 있다.<개정 2011.6.30, 2017.1.17., 2018.4.17>

제18조(벌칙) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.<개정 2013.7.30, 2017.1.17, 2018.4.17>

1. 제2조제1호(아목, 차목 및 카목은 제외한다)에 따른 부정경쟁행위를 한 자