

집행판결

[인천지방법원 2015. 2. 10. 2012가합14100]



【전문】

【원 고】 유로 아펙스 비브이(Euro-Apex B.V.) (소송대리인 법무법인(유) 율촌 담당변호사 이영석 외 1인)

【피 고】 주식회사 신한아펙스 (소송대리인 변호사 이현중)

【변론종결】2015. 1. 20.

【주문】

]

1. 원고와 피고 사이의 네덜란드 중재원(Netherlands Arbitration Institute) 3625호 중재사건에 관하여 중재인 소외 인(영문성명 생략)가 판정한 별지 목록 기재 2011. 12. 23.자 중재판정 주문 제4항, 제5항, 제6항 및 제9항에 기한 강제집행을 허가한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

3. 제1항은 가집행할 수 있다.

【청구취지】 주문과 같다.

【이유】

】1. 인정사실

가. 당사자의 지위

원고는 중장비용 산업 열교환기(heat exchanger) 제작 및 판매업을 주된 목적으로 하는 네덜란드 법인이고, 피고는 열교환기 제작 및 설치업을 주된 목적으로 하는 대한민국 법인이다.

나. 라이선스계약의 체결 및 경과

- 1) 원고와 피고는 피고(licensee, 라이선스 이용자)가 원고(licensor, 라이선스 제공자)로부터 원고의 특허, 상표 및 각종 정보를 포함하는 일반적인 노하우(general know how)를 제공받아 그를 바탕으로 한 제품을 대한민국에서 제조 및 판매할 수 있는 권한을 부여받는 라이선스계약(이하 '이 사건 라이선스계약'이라 한다)에 1992. 10. 27. 및 1992. 11. 25. 각 서명하였고, 이 사건 라이선스계약은 1993. 2. 22.부터 효력이 발생하였다.

원고와 피고는 이 사건 라이선스계약 체결 당시 라이선스 영역을 인도 동쪽의 모든 나라로 확장하는 것으로 구두 합의하였다.

- 2) 이 사건 라이선스계약의 주요 내용은 아래와 같다.

가) 제15조 : 라이선스와 관련된 분쟁이 발생하는 경우 네덜란드 헤이그(Hague)를 중재재판지로 하고, 네덜란드 중재원의 규칙(Arbitration Rules of the Netherlands Arbitration Institute)에 따라 영어로 이루어지는 중재에 의하여 분쟁이 해결되어야 한다.

나) 제3.7조(비밀유지) : 라이선스 이용자(피고)는 정보의 비밀을 유지하도록 한다.

라이선스 이용자는 비밀유지에 필요한 모든 수단을 취해야 하고, 특히 그들의 직원들이 비밀을 유지하도록 해야 한다.

다만 이미 공개된 정보 및 마케팅, 판매, 납품 또는 사용의 목적으로 제3자에게 이용 가능하도록 하는 정보는 비밀유지 의무의 대상이 아니다.

.. 비밀유지와 관련된 조항들은 본 계약의 해지 후 5년간 또는 본 계약의 체결일자로부터 15년간 중 늦게 도래하는 날까지 적용된다.

..

다) 제1.3조(정보) : 정보는 라이선스 제공자가 소유하고 있는 또는 라이선스 제공자가 본 계약의 기간 동안 라이선스 이용자에게 수여할 수 있는 권리를 가지거나 가질 수 있는, 서면 또는 기타 저장 형태이거나 또는 개인적 경험의 형태로서, 이용 가능한지를 막론하고 제품의 디자인, 제조, 판매 및 사용을 위한 지식(날짜, 문서, 경험)을 의미한다.

라) 제3.5조(경험 및 개선) : 당사자들은 정보 및 라이선스된 특허를 개발할 때 제품에 들인 경험 및 개량사항(experience and improvement)을 서로 제공하기로 한다.

위 경험 및 개량사항을 제공받는 당사자는 특허 가능 여부와 상관없이 추가 지급 없이 그러한 경험 및 개량사항을 사용할 권리를 가진다.

.. 경험 및 개량사항은 그 제공자의 재산으로 남는다.

라이선스 제공자에 의해 제공된 경험 및 개량사항은 '정보'에 포함된다.

..

마) 제11.3조(정규 해지 후의 사용) : 일방 당사자에 의해 본 계약이 해지되는 경우 각 당사자는 해지에 의해 다른 상대방으로부터 수령한 정보를 제공받은 형식과 상관없이 다른 상대방에게 돌려줘야 하고 그 정보를 추가로 사용하는 것을 중지한다.

3) 원고는 코펙스 기술(Corpex Technology)이라 명명한 열교환기 기술의 절차 매뉴얼을 1999년경 피고에게 제공하였다.

다.

분쟁의 발생 및 중재절차 진행 경과

1) 2000년대 들어 원고와 피고 사이에 사업 영역 등에 관한 분쟁이 발생하였다.

원고는 위 분쟁에 관한 협의가 성사되지 아니하자 2007. 3. 12. 피고에게 '계약 체결일로부터 15년이 되는 날, 즉 2008.

2. 22.자로 피고의 채무불이행을 원인으로 이 사건 라이선스계약을 해지한다'는 통지를 하고, 이 사건 라이선스계약 제15조에 따라 피고를 상대로 네덜란드 중재원(Netherlands Arbitration Institute, 이하 'NAI'라 한다)에 '이 사건 라이선스계약이 2008. 2. 22. 종료되었고, 피고는 위 라이선스계약의 특정 조항을 준수하여야 하며, 이 사건 라이선스계약에 따른 라이선스 이용자로서의 지위를 상실한다'는 내용으로 약식중재절차(Arbitral Summary Proceedings)를 신청하였다.

위 사건(NAI 3461호)에서 NAI는 2008. 7. 9. '2008. 2. 22.자로 이 사건 라이선스계약이 적법하게 해지되었다'는 내용으로 당사자들의 합의에 따른 중재판정(consent award, 이하 '이 사건 약식중재판정'이라 한다)을 내렸다.

2) 그런데 피고는 위 약식중재절차 진행 중이던 2008. 6. 11. 대한민국 특허청에 특허(발명의 명칭 : 판형 열교환기)를 출원하여 2008. 10. 17. 위 특허가 (특허등록번호 3 생략)으로 등록되었고(이하 '이 사건 제1특허'라 한다), 2008. 7.

9. 특허(발명의 명칭 : 판형 열교환기용 전열셀, 전열조립체 및 이들의 제조방법)를 출원하여 2009. 7. 28. 위 특허가 (특허등록번호 4 생략)로 등록되었다(이하 '이 사건 제2특허'라 한다). 그 외에도 피고는 2008. 10. 6. 인도 특허청에 특허를 출원하여 위 특허가 (특허등록번호 1 생략), (특허등록번호 2 생략)로 등록되었다(이하 '이 사건 인도특허'라 한다).

3) 이에 원고는 2009. 5. 20. 이 사건 라이선스계약 제15조에 따라 NAI에 '피고가 특허를 출원함으로써 이 사건 라이선스계약 제3.7조를 위반하여 원고의 영업비밀(코팩스 기술)을 공개하였으며, 이 사건 라이선스계약이 해지되었음에도 불구하고 절차 매뉴얼, 소프트웨어, 상표 등을 지속적으로 사용하고 있다'고 주장하면서 피고에 대하여 출원 특허에 대한 모든 권리 및 이익의 반환, 기존 특허 출원 금지, 간접강제 배상금 등의 지급을 구하는 내용으로 중재신청을 하였다(이에 따라 진행된 중재절차를 '이 사건 중재절차'라 한다). 한편 원고는 그 무렵 대한민국 특허청에 이 사건 제1특허의 무효심판청구를 하였고, 위 특허청은 2010. 7. 28. 위 특허에 관하여 무효심결을 내렸으며, 위 결정은 확정되었다.

4) 이 사건 중재절차에서 NAI에 의하여 중재인으로 선정된 소외인은 피고가 이 사건 라이선스계약 3.7조(비밀유지조항)를 위반하였는지와 관련하여 원고가 1999년경 피고에게 절차 매뉴얼을 제공한 코팩스 기술(Corpex Technology)을 원고 소유의 기술로 볼 수 있는지, 이 사건 제1특허 및 제2특허상의 기술과 코팩스 기술의 유사점 내지 차이점, 그 차이점이 새로운 특허요건을 이루는지 등을 쟁점으로 다루었고, 2011. 12. 23. '이 사건 제1특허는 이 사건 라이선스계약에 의해 보호되는 원고의 지식(proprietary knowledge)에 기반을 두고 있다는 것에 대해 전문가들의 의견이 일치한다.

이 사건 제1특허상 기술은 원고의 기술과 구별되는 두 가지 특징을 가지고 있지만 그 부분은 특허출원에서 주요청구(main claim)가 아닌 종속청구(sub-claim)였을 뿐이므로, 피고는 이 사건 제1특허의 주요청구에서 이 사건 라이선스계약에 포함된 원고의 기술의 특허 보호를 신청한 것이 명백하다.

중재인은 이 사건 라이선스계약이 없었다면 피고가 특허출원을 할 수 없었을 것이라고 확신한다.

따라서 이 사건 제1특허 출원 행위는 이 사건 라이선스계약의 비밀유지조항(3.7.조)을 위반한 행위이다', '이 사건 제2특허는 이 사건 제1특허의 후속(follow-up)이므로, 위 결론은 이 사건 제2특허에도 적용된다', '이 사건 인도특허는 이 사건 제1, 2특허와 유사하다는 것이 증명되었으므로, 위 결론은 이 사건 인도특허에도 적용된다', '다만 이 사건 제1특허 등록은 무효로 되었기 때문에 이 부분에 관한 원고의 구제청구는 받아들이지 않는다'는 등의 판정이유를 제시하면서 별지 기재와 같은 1차 중재판정(이하 '이 사건 중재판정'이라 한다)을 내렸다(금전적 배상, 중재 비용, 법률대리비용에 관한 중재판정은 2차 중재판정으로 미루어졌다).

5) 중재인은 2011. 11. 30. 이 사건 중재판정이 2011. 12. 23.경 내려질 것임을 당사자들에게 통지하였고, 이 사건 중재판정문은 2012. 1. 4.경 피고에게 도달하였다.

6) 한편, 원고는 2011. 11. 18. 이 사건 제2특허에 관하여 무효심판청구를 하였다가, 2012. 1. 12. 위 심판청구를 취하하였는데, 이 사건 중재절차에서 그 사실을 별도로 알리지 아니하였다.

라. 「외국 중재판정의 승인 및 집행에 관한 협약(Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 이하 '뉴욕협약'이라고 한다)」

- 1) 대한민국은 1973. 2. 8. ① 다른 체약국의 영토 내에서 내려진 중재판정에 한하여, 또한 ② 대한민국법상 상사관계에 관한 분쟁에 한하여 이를 적용한다는 유보선언 하에 뉴욕협약에 가입·비준하였고, 위 협약은 1973. 5. 9. 조약 제 471호로 발효되었다.
- 2) 이 사건 중재판정이 이루어진 네덜란드는 뉴욕협약의 가입국이다.
- 3) 이 사건과 관련한 뉴욕협약의 규정은 아래와 같다.

제1조1. 이 협약은 중재판정의 승인 및 집행을 요구를 받은 국가 이외의 국가의 영토 내에서 내려진 판정으로서, 자연인 또는 법인간의 분쟁으로부터 발생하는 중재판정의 승인 및 집행에 적용한다.

제2조1. 각 체약국은 계약적 성질의 것이거나 아니거나를 불문하고, 중재에 의하여 해결이 가능한 사항에 관한 일정한 법률관계에 관련하여 당사자간에 발생하였거나 또는 발생할 수 있는 전부 또는 일부의 분쟁을 중재에 부탁하기로 약정한 당사자간의 서면에 의한 합의를 승인하여야 한다.

2. '서면에 의한 합의'라 함은 계약문 중의 중재조항 또는 당사자간에 서명되었거나, 교환된 서신이나 전보에 포함되어 있는 중재의 합의를 포함한다.

제3조 각 체약국은 중재판정을 다음 조항에 규정한 조건하에서 구속력 있는 것으로 승인하고 그 판정이 원용될 영토의 절차 규칙에 따라서 그것을 집행하여야 한다.

이 협약이 적용되는 중재판정의 승인 또는 집행에 있어서는 내국 중재판정의 승인 또는 집행에 있어서 부과하는 것보다 실질적으로 엄중한 조건이나 고액의 수수료 또는 과징금을 부과하여서는 아니된다.

제4조1. 전조에서 언급된 승인과 집행을 얻기 위하여 승인과 집행을 신청하는 당사자는 신청서에 다음의 서류를 제출하여야 한다.

- 가. 정당하게 인증된 판정원본 또는 정당하게 증명된 그 등본 나. 제2조에 규정된 합의의 원본 또는 정당하게 증명된 그 등본
2. 전기 판정이나 합의가 원용될 국가의 공용어로 작성되어 있지 아니한 경우에는, 판정의 승인과 집행을 신청하는 당사자는 그 문서의 공용어 번역문을 제출하여야 한다.

번역문은 공증인 또는 선서한 번역관, 외교관 또는 영사관에 의하여 증명되어야 한다.

제5조1. 판정의 승인과 집행은 판정이 불리하게 원용되는 당사자의 청구에 의하여 그 당사자가 판정의 승인 및 집행을 요구를 받은 국가의 권한 있는 기관에게 다음의 증거를 제출하는 경우에 한하여 거부될 수 있다.

- 마. 판정이 당사자에 대한 구속력을 아직 발생하지 아니하였거나 또는 판정이 판정국의 권한 있는 기관이나 또는 그 국가의 법령에 의거하여 취소 또는 정지된 경우
2. 중재판정의 승인 및 집행이 요구된 국가의 권한 있는 기관이 다음의 사항을 인정하는 경우에도, 중재판정의 승인과 집행을 거부할 수 있다.
- 나. 판정의 승인이나 집행이 그 국가의 공공의 질서에 반하는 경우
- 제6조 판정의 취소 또는 정지를 요구하는 신청이 제5조 제1항의 마에 규정된 권한 있는 기관에 제기되었을 경우에는, 판정의 원용이 요구된 기관은, 그것이 적절하다고 인정될 때에는 판정의 집행에 관한 판결을 연기할 수 있고 또한 판정의 집행을 요구하는 당사자의 신청에 의하여 타방 당사자에 대하여 적당한 보장을 제공할 것을 명할 수 있다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 갑 제6호증의 1, 2, 갑 제7, 8호증, 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 청구원인에 대한 판단

가. 준거법

앞서 인정한 사실에 의하면 이 사건 중재판정의 대상이 된 분쟁은 대한민국 상법상 상사관계에 관한 분쟁임이 명백하고, 이 사건 중재판정이 내려진 네덜란드가 뉴욕협약의 가입국인 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 중재판정의 승인 및 집행에 관하여는 뉴욕협약이 적용된다.

나. 판단

원고는 중재합의가 있었음을 인정한 이 사건 중재판정문의 사본 및 번역문을 각 제출하였고, 피고는 중재합의와 이 사건 중재판정의 존재 및 그 내용에 대하여 다투지 아니하므로, 뉴욕협약 제4조에 의한 서면이 제출된 것으로 본다(대법원 2004. 12. 10. 선고 2004다20180 판결 참조). 따라서 이 사건 중재판정 중 원고가 집행을 구하는 별지 목록 제4항, 제5항, 제6항 및 제9항 기재 중재판정(이하 통칭하여 '이 사건 쟁점 중재판정'이라 하고, 개별 중재판정 주문은 항으로 특정한다)은 뉴욕협약 제5조에서 정한 거부사유가 없는 한 그 강제집행이 허가되어야 한다.

3. 피고의 주장에 대한 판단

가. 주장의 요지

- 1) 이 사건 쟁점 중재판정 제4항은 강제집행의 대상인 이 사건 라이선스계약상 기술('confidential Euro-Apex Technology')의 정의 및 범위를 전혀 특정하고 있지 아니하므로, 집행판결이 내려지더라도 강제집행을 하는 것이 불가능하다.

따라서 이 부분 소는 권리보호의 이익이 없어 각하되어야 한다.

- 2) 이 사건 쟁점 중재판정은 아래와 같은 이유로 뉴욕협약 제5조 제2항 나호의 '판정의 승인이나 집행이 그 국가의 공공의 질서에 반하는 경우'에 해당하므로, 그 강제집행이 거부되어야 한다.

가) 이 사건 라이선스계약 3.7조에 의하면 비밀유지의무는 이 사건 계약의 해지 후 5년 동안 존속할 뿐이므로, 그 이후에는 이 사건 라이선스계약상 기술을 더 이상 영업비밀로 볼 수 없다.

그럼에도 이 사건 쟁점 중재판정 제4항, 제6항은 이 사건 라이선스계약상 기술에 기초한 일체의 특허출원을 기간의 제한 없이 금지하고 있는바, 이는 영업비밀 침해행위의 영구적 금지를 명하는 것에 다름 아니어서 그 승인이나 집행이 대한민국의 공공의 질서에 반한다.

나) 이 사건 쟁점 중재판정 제4항은 이 사건 라이선스계약상 비밀유지의무가 존속하는 기간(계약 해지일로부터 5년)에 한하여 그 의미가 있는데, 위 비밀유지의무의 존속기간은 계약해지일인 2008. 2. 22.로부터 5년이 경과한 2013. 2. 22.까지이므로, 위 중재판정 주문에 기초한 피고의 특허출원금지 의무는 그 존속기간의 경과로 이미 소멸하였다.

이는 이 사건 중재판정의 성립 이후 발생한 사유로서 집행법상 청구이의 사유에 해당하므로, 그 집행이 부정되어야 한다.

다) 원고는 이 사건 중재절차가 진행되던 도중 이 사건 제2특허에 관하여 무효심판청구를 하였음에도 그 사실을 중재인에게 묵비, 은닉한 상태로 이 사건 중재절차가 그대로 진행되도록 하였다.

게다가 원고는 이 사건 라이선스계약상 기술의 가치가 없음을 자인하고 있었음에도 이 사건 중재절차에서는 그 가치의 침해를 근거로 막대한 손해배상 등을 청구하였다.

원고의 이러한 행위는 사기적 행위에 해당하고, 피고로서는 과실 없이 이러한 사기적 행위를 알지 못하여 이 사건 중재절차에서 적절한 공격방어를 할 수 없었으며, 위 행위는 이 사건 중재판정의 근본을 이루는 핵심적인 사실관계와 중요 관련이 있으므로, 결국 이 사건 중재판정은 원고의 사기적 행위로 편취된 것에 불과하여 그 승인이나 집행이 대한민국의 공공의 질서에 반하는 것이 분명하다.

라) 이 사건 중재판정은 이 사건 제2특허가 이 사건 제1특허의 후속(follow-up)에 불과하다고 판단하였으므로 그와 같이 판단하게 된 이유기재는 필수적임에도 이 사건 중재판정은 합리적인 이유제시를 하지 못하였고, 이는 대한민국의 절차적 공서양속에 반하는 것이다.

마) 이 사건 쟁점 중재판정 중 일정한 배상을 하도록 명하는 간접강제 주문(제5항, 제6항, 제9항)은 대한민국의 강행법규인 민사집행법에 반하는 것이고, 피고가 채무를 불이행하는 경우 원고가 받을 손해의 크기 내지 가장 중요한 판단요소인 이 사건 라이선스계약상 기술의 가치를 고려하지 아니하여 적정한 배상액을 산정할 수 없는 상태에서 합리적인 근거 없이 지급을 명한 것이며, 지급액이 과도하게 산정된 것으로서 대한민국의 공서양속에 반한다.

3) 이 사건 쟁점 중재판정 제9항의 집행을 구하는 근거로서 원고가 주장하는 '이 사건 인도특허의 이전 지연'은 오로지 원고에 의하여 초래된 것일 뿐이고, 위 제9항의 전제가 되는 이 사건 쟁점 중재판정 제7항의 이행 여부(이 사건 인도특허 이전 여부)에 관하여 인도의 봄베이 고등법원에서 2014. 9. 29. 집행결정을 하고 그 항소심이 진행 중이며, 피고는 이 사건 쟁점 중재판정 제6항을 위반한 사실이 없으므로(Euro-Apex Technology에 관한 특허출원에 새롭게 착수한 사실이 없으므로), 각 이에 관하여 집행판결을 할 수 없다.

나. 판단

1) 권리보호이익이 없다는 주장에 관한 판단

살피건대, 중재판정에 대하여 법원이 집행판결로써 집행력을 부여하는 경우 중재판정과 집행판결이 일체로서 집행권원이 되는 것이므로, 원칙적으로 집행판결의 대상이 된 중재판정도 구체적 급부의 이행 등 그 강제적 실현이 가능할 정도의 특정성을 갖출 것이 요구된다 할 것이고, 그렇지 않은 경우에는 집행판결이 내려지더라도 현실적으로 중재판정을 근거로 강제집행을 할 수 없게 된다.

그러나 한편, ① 이 사건 쟁점 중재판정 제4항은 '원고가 피고에게 제공하였던 Euro-Apex의 기밀 기술에 기초한 일체의 특허출원을 중지하여야 한다'는 것으로서 당장 어떠한 급부의 이행을 명하는 것이 아니라 일정한 행위의 금지를 명하는 것이므로, 그 행위 금지를 위한 집행판결을 받아들 권리보호의 이익이 넓게 인정되어야 하는 점, ② 이 사건

에서 특허출원이라는 행위 금지의 대상이 되는 'Euro-Apex'의 기밀 기술'은 이 사건 라이선스계약이 유효한 기간 동안 원고가 피고에게 제공한 기술을 의미하는 것으로 그 시간상, 범위상 특징이 가능한 점 등에 비추어 보면, 이 사건 쟁점 중재판정 제4항에 관한 집행판결을 구하는 부분은 권리보호의 이익이 있다고 봄이 상당하다.

따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

2) 뉴욕협약 제5조 제2항 나호에 해당한다는 주장에 관한 판단

가) 관련 법리

뉴욕협약 제5조 제2항 나호는 중재판정의 승인이나 집행이 집행국의 기본적인 도덕적 신념과 사회질서를 해하는 것을 방지하여 이를 보호하려는 데 그 취지가 있다 할 것이므로, 그 판단에 있어서는 국내적인 사정뿐만 아니라 국제적 거래질서의 안정이라는 측면도 함께 고려하여 제한적으로 해석하여야 하고, 해당 중재판정을 인정할 경우 그 구체적인 결과가 집행국의 선량한 풍속 기타 사회질서에 반할 때에 승인이나 집행을 거부할 수 있다(대법원 1995. 2. 14. 선고 93다53054 판결, 대법원 2003. 4. 11. 선고 2001다20134 판결 등 참조).

이러한 법리를 바탕으로 피고의 이 부분 각 주장에 관하여 본다.

나) 영업비밀 침해행위를 영구적으로 금지한 것이어서 공공질서에 반하는지 여부

영업비밀 침해행위의 금지는 공정하고 자유로운 경쟁의 보장 및 인적 신뢰관계의 보호 등의 목적을 달성함에 필요한 시간적 범위 내에서 기술의 급속한 발달상황 및 변론에 나타난 침해행위자의 인적·물적 시설 등을 고려하여 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 영업비밀을 취득하는데 필요한 시간에 상당한 기간 동안으로 제한하여야 하고, 영구적인 금지는 제재적인 성격을 가지게 될 뿐만 아니라 자유로운 경쟁을 조장하고 종업원들이 그들의 지식과 능력을 발휘할 수 있게 하려는 공공의 이익과 상치되어 허용될 수 없는 것이다(대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결, 대법원 1998. 2. 13. 선고 97다24528 판결 등 참조).

이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 쟁점 중재판정 제4항, 제6항은 이 사건 라이선스계약의 유효기간 동안 원고가 피고에게 제공하였던 이 사건 라이선스계약상 기술(confidential Euro-Apex Technology)에 기초한 일체의 '특허출원'을 중지할 것을 그 내용으로 하고 있는바, 그러한 특허출원의 과정에서 위 기술상 정보 등이 공개됨으로써 그것이 영업비밀 침해행위의 범위에 포섭될 수는 있어도 특허출원이 곧 영업비밀 침해행위 전부를 의미하는 것은 아니므로, 위 주문에 따르더라도 결국 피고로서는 이 사건 라이선스계약상 기술을 이용하는 전반적인 행위가 영구히 금지되는 것이 아니라 그 기술에 기초하여 특허출원을 하는 것만이 기간의 제한 없이 금지되는 것일 뿐이므로, 위 주문이 영업비밀 침해행위 자체를 영구적으로 금지하는 것이라 볼 수는 없다.

따라서 위 주문에서 특허출원의 금지 기간을 정하지 아니하였다 하여 공공질서에 반한다고 할 수 없다.

다) 이 사건 쟁점 중재판정 제4항에 관하여 청구이의 사유가 발생하였는지 여부

피고는 이 사건 쟁점 중재판정 제4항에 기한 특허출원금지의무가 이 사건 라이선스계약상 비밀유지의무의 존속 기간의 적용을 받는 것을 전제로 이 부분 주장을 하는 것으로 보이나, 이 법원의 집행판결로 인하여 집행력을 부여받는 집

행권원인 이 사건 중재판정상 의무는 이 사건 라이선스계약상 비밀유지의무와는 별개의 의무임이 명백하므로, 이와 다른 전제에 선 이 부분 피고 주장은 더 나아가 살필 것도 없이 이유 없다.

라) 사기적 방법에 의하여 이 사건 중재판정을 편취한 것인지 여부

뉴욕협약 제5조 제2항 나호의 집행 거부사유에는 중재판정이 사기적 방법에 의하여 편취된 경우가 포함될 수 있다.

다만 그 외국중재판정의 집행을 신청하는 당사자(이하 '신청당사자'라고 한다)가 중재절차에서 처벌받을 만한 사기적 행위를 하였다는 점이 명확한 증명력을 가진 객관적인 증거에 의하여 명백히 인정되고, 그 반대당사자가 과실 없이 신청당사자의 사기적인 행위를 알지 못하여 중재절차에서 이에 대하여 공격방어를 할 수 없었으며, 신청당사자의 사기적 행위가 중재판정의 쟁점과 중요한 관련이 있다는 요건이 모두 충족되는 경우에 한하여, 외국중재판정을 취소·정지하는 별도의 절차를 거치지 않더라도 바로 당해 외국중재판정의 집행을 거부할 수 있다고 할 것이다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2006다20290 판결 참조).

위 법리에 따라 이 사건 중재판정의 집행을 바로 거부할 수 있을지에 관하여 살피건대, 원고가 이 사건 중재판정이 내려지기 전에 이 사건 제2특허에 관하여 무효심판청구를 하고 이 사건 중재절차에서 그 사실을 별도로 알리지 아니한 사실은 앞서 본 바와 같고, 을 제7호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 '우리는 비밀유지의무의 위반을 입증하기 위한 목적으로만 특허들에 관심이 있다.

그렇지 않다면 특허들은 아무짝에도 쓸모가 없다.

특허들은 쉽게 무효화 될 수 있다(Please be reminded our position: We are interested in the patents only to prove breach of confidentiality. Otherwise they are useless; they can easily be nullified)'라는 내용의 메일을 자신의 중재대리인에게 보낸 사실을 인정할 수 있다.

그러나 한편, 앞서 인정한 사실과 위 증거에 비추어 알 수 있는 다음 사정들, 즉 ① 이 사건 라이선스계약은 특허의 전용 실시계약(an exclusive patent licensing agreement)이 아니라 라이선스 제공자가 제공한 특허, 상표 및 기타 정보를 포함하는 일반적 노하우 라이선스계약이고, 이 사건 중재판정은 이 사건 라이선스계약상 비밀유지조항(3.7.조)과 관련한 분쟁에 대한 것이므로, 이 사건 중재판정의 쟁점은 이 사건 라이선스계약상 기술의 특허요건의 충족 여부가 아니라 그 기술을 바탕으로 한 특허출원 행위를 이 사건 라이선스계약상 비밀유지의무의 위반행위로 볼 수 있는지 여부인 점, ② 따라서 특허의 무효심판청구가 있었다는 사실이라든가 그에 따라 진행된 무효심결 절차에서 그 특허가 특허요건을 갖추지 못하였음이 밝혀져 무효심결이 내려졌다는 사실이 이 사건 중재판정의 모든 쟁점과 중요한 관련성이 있다고 볼 수 없는 점, ③ 원고가 중재대리인에게 보낸 메일의 내용은 자신의 기술이 가치 없음을 인정하는 의미가 아니라, 특허가 특허요건을 갖추었는지 여부와 상관없이 그 특허출원행위로 인하여 원고의 기술을 공개한 행위가 이 사건 라이선스계약상의 비밀유지의무를 위반한 것에 해당한다는 입장을 확고히 해달라는 의미로 해석될 뿐만 아니라, 설령 원고가 자신의 기술에 관하여 내심 가치 없는 것으로 생각하였다고 하더라도 라이선스계약상 비밀유지조항의 효력이 그 계약 당사자 일방의 내심의 의사에 따라 좌우되는 것도 아닌 점, ④ 원고와 피고는 이 사건 중재절차에서 이 사건 제1, 제2특허 및 인도특허의 기술의 내용, 위 기술들이 원고의 기술과 동일하다거나 유사하다고 볼 수 있는지, 신규성 및 진보성 등 특허요건을 갖추고 있는지 등에 관하여 각 전문가를 동원하여 각자의 의견이 담긴 보고서를 수차례 제출하는 등 위 쟁점에 관하여 충분히 다투었고, 그에 대하여 중재인은 이 사건 제1특허는 두

가지 종된 요소를 제외하고는 원고의 기술에 근거한 것이고, 이 사건 제2특허는 이 사건 제1특허의 후속이며, 이 사건 인도특허는 이 사건 제1, 2특허와 유사하다는 것이 증명되었다고 판단하였으므로, 결국 이 사건 제2특허와 관련하여 피고는 이 사건 중재절차에서 충분히 공격방어를 하였다고 볼 수 있는 점, ⑤ 원고로서는 피고가 원고의 기술에 기초하여 특허를 출원함으로써 원고의 영업비밀을 침해한 행위에 관하여 이 사건 라이선스계약상 의무 위반을 이유로 중재절차를 신청함과 동시에 신규성 및 진보성 등 특허요건을 갖추지 못하였다는 이유로 그 특허를 무효화시키는 구제방법을 강구할 수 있는 것인바, 이처럼 기술의 보유자가 기술이 침해되었음을 이유로 여러 방법으로 구제를 시도하였다고 하여 이를 두고 사기적 방법이라 할 수 없는 점 등을 종합하여 보면, 피고가 주장하는 사정들만으로는 이 사건 중재판정이 사기적 방법에 의하여 편취된 경우에 해당한다고 볼 수 없다.

따라서 피고의 위 주장도 이유 없다.

마) 이 사건 중재판정의 이유불비를 이유로 집행을 거부할 수 있는지 여부

살피건대, 이유불비는 이 사건 중재판정에 적용되는 뉴욕협약상의 외국중재판정의 승인거부사유에 해당하지 아니함이 명백할 뿐만 아니라, 외국의 중재판정서에 자세한 이유 기재가 없다 하더라도 그것만으로는 우리나라의 공공질서에 반한다고 볼 수 없다(대법원 1990. 4. 10. 선고 89다카20252 판결).

따라서 피고의 위 주장도 이유 없다.

바) 간접강제를 명하는 중재판정 주문이 공공질서에 반하는지 여부

살피건대, 다음 사정들을 종합하여 보면 이 사건 쟁점 중재판정 중 간접강제 배상금의 지급을 명하는 부분이 그 집행을 거부할 정도로 대한민국의 공서양속에 반한다고 볼 수 없다.

- (1) 갑 제4, 7호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 네덜란드 민사소송법 제1056조는 네덜란드를 중재지로 하는 중재절차에서 중재인이 당사자의 중재판정 불이행에 대하여 간접강제 배상금을 부과할 수 있다고 명시하고 있는 사실을 인정할 수 있으므로, 간접강제 배상금 부과는 이 사건 중재판정의 내용이 될 수 있고, 집행국 법원이 집행 거부사유의 유무를 판단하기 위한다는 명목으로 당해 외국중재판정의 법률적용 등 실체적 판단의 옳고 그름을 전면적으로 재심사하는 것은 허용되지 않는다.
- (2) 피고는 중재판정에서 간접강제를 명하는 것이 대한민국 민사집행법에 위반된다고 주장하나, 대한민국 민사집행법 상으로도 중재판정에서 간접강제를 명하는 것이 금지된다고 볼 만한 근거규정을 찾아볼 수 없다.
- (3) 오히려, 민사집행법 제261조에 의하면, 부대체적 작위채무에 대하여는 통상 판결절차에서 먼저 집행권원이 성립한 후에 채권자의 별도 신청에 의해 채무자에 대한 필요적 심문을 거쳐 채무불이행 시에 일정한 배상을 하도록 명하는 간접강제결정을 할 수 있으나, 부대체적 작위채무를 명하는 판결의 실효성 있는 집행을 보장하기 위하여 판결절차의 변론종결 당시에 보아 집행권원이 성립하더라도 채무자가 그 채무를 임의로 이행할 가능성이 없음이 명백하고, 그 판결절차에서 채무자에게 간접강제결정의 당부에 관하여 충분히 변론할 기회가 부여되었으며, 민사집행법 제261조에 의하여 명할 적절한 배상액을 산정할 수 있는 경우에는 그 판결절차에서도 민사집행법 제261조에 따라 채

무자가 장치 그 채무를 불이행할 경우에 일정한 배상을 하도록 명하는 간접강제결정을 할 수 있는바(대법원 2013. 11. 28. 선고 2013다50367 판결 참조), 앞서 인정한 사실 및 갑 제4, 7호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음 사정들, 즉 ① 이 사건 중재판정이 이루어지기 전까지 이 사건 제2특허와 인도특허의 출원이 유지되고 있는 상태였고, 피고는 그 특허들이 원고의 기술에 근거한 것이 아니라고 다투면서 특허출원의 정당성을 피력하고 있던 상황이었으므로 피고가 특허출원의 금지를 임의로 이행할 가능성이 없었던 점, ② 피고는 이 사건 중재절차에서 간접강제결정의 당부에 관하여 충분히 주장하였고, 중재인이 그 주장을 배척하는 이유를 중재판정문에 기재한 다음 간접강제를 명하는 중재판정을 내렸으므로(이 사건 중재판정문 중 110항 내지 112항), 간접강제결정의 당부에 관하여 피고에게 충분히 변론할 기회가 부여되었다고 볼 수 있는 점, ③ 중재인은 원고가 청구하는 간접강제 배상금을 그대로 받아들인 것이 아니라 네덜란드 민사소송법에 근거하여 중재심리상 나타난 여러 사실 및 사정을 고려하여 간접강제 배상금을 감액한 점 등에 비추어 보면, 이 사건의 경우 집행권원의 성립 단계에서 간접강제를 명할 수 있는 것으로 보인다.

- (4) 피고는 이 사건 중재판정 당시 피고가 채무를 불이행하는 경우 원고가 받을 손해의 크기 내지 이 사건 라이선스계약상 기술의 가치를 고려하지 아니하여 적정한 간접강제 배상금을 산정할 수 없는 상태에 있었다고 주장하나, 간접강제 배상금은 채무불이행에 의하여 채권자가 받을 손해의 유무나 손해액과 직접적인 관련이 없고, 부대체적 작위의무 또는 부작위의무의 성질, 이행의 난이도, 불이행의 계속으로 채무자가 얻는 이익, 불이행의 사회적 영향의 유무, 기타 모든 사정을 고려하여 결정할 수 있는 성질의 심리적 강제수단 내지 법정제재금인데, 앞서 본 이 사건 중재판정의 경과에 비추어 볼 때 중재인은 이러한 사정을 모두 고려하여 적정한 간접강제 배상금의 액수를 결정한 것으로 보이므로, 적정한 간접강제 배상금을 산정할 수 있는 상태가 아니었다고 볼 수 없다.
- (5) 피고는 이 사건 중재판정 후 이루어진 2차 중재판정에서 결정된 금전적 손해배상금(60만 유로)과 비교하여 볼 때 간접강제 배상금이 부당히 과다하다는 취지의 주장도 하나, 간접강제 배상금은 금전적 손해배상금과는 그 성질을 달리하는 것일 뿐만 아니라, 부대체적 작위의무 또는 부작위의무를 이행하는 경우에는 부과되지 않고, 위반이 지속되는 경우 가산되는 것이므로, 위반이 지속될 것임을 예상한 수치를 기준으로 그 금액의 과다 여부를 논할 수 없다.

따라서 피고의 위 주장도 이유 없다.

사) 소결론

결국 어느 모로 보더라도 이 사건 쟁점 중재판정을 인정할 경우 그 구체적 결과가 집행국인 대한민국의 선량한 풍속 기타 사회질서에 반한다고 볼 수 없으므로, 이 사건 쟁점 중재판정과 관련하여 뉴욕협약 제5조 제2항 나호의 집행거부사유가 존재한다고 볼 수 없다.

3) 이 사건 쟁점 중재판정 제6항, 제9항 관련 각 주장에 관한 판단

살피건대, 피고가 주장하는 사정들(이 사건 인도특허를 이전하려 하였으나 원고의 거절로 무산되었다는 사정, 인도의 봄베이 고등법원에서 이 사건 중재판정 제7항이 이 행되었는지 여부에 관하여 재판이 진행되고 있다는 사정, Euro-Apex Technology에 관한 특허출원에 새롭게 착수한 적이 없다는 사정)만으로는 뉴욕협약상 집행판결을 거부할 사

유가 되지 못한다.

오히려, 이 사건 쟁점 중재판정 제9항은 '이 사건 중재판정 제7항을 위반하는 경우, 즉 이 사건 중재판정의 통지 후 30일 이내에 이 사건 인도특허를 무조건적이고 취소불능하게 완전히 이전하는 등의 의무를 이행하지 않는 경우' 간접강제를 할 수 있다는 규정이고, 이 사건 쟁점 중재판정 제6항도 'Euro-Apex Technology에 관한 특허출원에 새롭게 착수하는 경우' 간접강제를 할 수 있다는 규정으로서, 그 간접강제의 개시요건은 중재판정에 대하여 법원이 집행력을 부여하는 절차인 집행판결의 단계에서 심리할 사항이 아니라 집행기관이 집행실시의 단계에서 그 존재 또는 부존재를 스스로 조사할 사항에 불과하다.

따라서 피고의 위 주장도 이유 없다.

4. 결 론

원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

[별지 생략]

판사 도진기(재판장) 이보람 신성욱