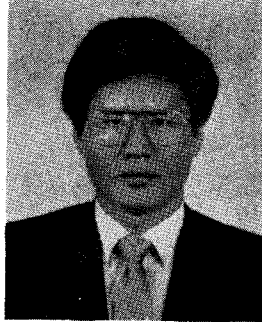


企業秘密 (Trade Secret) 保護와 現狀(1)



尹 宣 熙

〈L.L.D. Candidate, Faculty of Law, KOBE UNIVERSITY〉

〈日本國 文部省 國費獎學生〉

〈日本 工業所有權法學會 會員〉

目 次

- I. 머리말
- II. 미국에 있어서의 企業秘密의 保護
- III. 서독에 있어서의 企業秘密의 保護
- IV. 日本에 있어서의 企業秘密의 保護
- V. 맺는말

〈고딕은 이번號, 명조는 다음號〉

I. 머리말

오늘날과 같은 高度의 情報社會에서는 企業이 여러 종류의 情報를 가지고 있으며, 그 情報 중에서도 제일 중요한 것은 技術로 그 情報를 사용하여 企業活動을 하고 있다. 종래에는 技術이란 製品을 만들기 위한 수단에 불과했었지만 現代는 그것이 단순히 製品을 만드는 수단에 그치지 않고, 그것을 資產化하려는 움직임이 있고, 이를 위해 立法化한 것이 知的財產權法이라고 할 수 있다.

特許法, 實用新案法, 著作權法, 컴퓨터 프로그램 保護法, 데이터 베이스(data-base)法, 半導體法, 不正競爭防止法 등을 전부 합쳐서 知的財產權法이라고 하며, 이는 위의 各各의 法에 의해 保護되고 있으나 保護되지 않는 情報도 많이 있다. 예를 들면, 고객명부, 특허를 받으려고 해도 받을 수 없는 技術的 노우하우, 原價表, 失敗例, 材料配合法, 판매방법, 거래정보, 가격설정정보 등이 現在의 知的財產權法에서는 保護되고 있지 않다. 그 중에는 財産的인 價値가 있는 情報도 있으므로, 이것들을 保護할 必要가 있다. 왜냐하면, 이런 것을 保護하지 않으면 正常的이고 正當한 企業活動을 할 수 없다는 결론에서 先進各國은 트레이드 시크릿에 관심을 가지게 되었다.

이와 같은 情報를 보호·관리하기 위하여서는 秘密保護가 필요하다. 企業이 많은 費用과 오랜 時間을 걸러 開發한 技術을 他人이 로열티를 지불하지 않고 사용한다면, 研究開發意慾이 없으므로 企業秘密을 보호해 insentive를 높여야 한다. 여기서 秘密이란 크게 個人的인 秘密, 公共的인 秘密, 그리고 企業的인 秘密로 구분할 수 있는데, 이러한 秘密은 第三者에 대한 利害關係가 따르는 相互作用을 지니기 때문에 그 價値判斷은 극히 어렵다고 하겠다. 인간이라면 누구나, 크고 작건간에 秘密을 가지게 마련인데, 公共的인 秘密과 企業的인 秘密처럼 그 秘密이 時間과 場所에 따라 秘密이 될 수도 있고 秘密이 될 수 없는 것도 있다. 반면에 個人的인 秘密은 本人이 말하지 않으면 영원히

祕密이 될 수도 있다. 個人的인 祕密은 프라이버시 문제이나 人權的 次元으로 헌법에서 다루고, 公共的인 祕密은 國家的인 次元으로 형법, 국가보안법, 국가기밀법, 군사기밀 등에서 다루어야 할 것으로 보므로, 여기서는 企業的인 祕密만을 다루고자 한다.

얼마전 동남아시아의 어떤 研修生이 日本의 實習工場에서 設計圖面을 복사한 것이 窃盜罪로 고소되어 國외추방된 사건, 미국에서 日本의 큰 전기회사가 FBI의 속임수 수사에 걸려 수백억의 배상금을 요구당한 사건, 전산기 소프트웨어의 노우하우 입수를 위해서 미국공장 간부를 매수한 것이 발각된 사건, 또, 최근의 社員中途採用으로 他企業에서 배운 기술을 그 競爭企業에서 활용하는 사건 등이 빈번히 일어나고 있다.

이와 같은 企業的 損失을 막기 위해 트레이드 시크리트를 特別法으로 제정한 나라(미국), 不正競爭防止法으로 보호하는 나라(서독, 스위스 등), 계약법과 불법행위법으로 보호하는 나라(프랑스), 민법·형법·상법에서 보호하고 있는 나라(日本)도 있다. 우리나라도 이 트레이드 시크리트를 보호할 관련법을 개정·제정하는 것이 産業發展에 도움이 됨은 물론 商去來秩序를 安定시켜 줄 것으로 본다.

本論에서는 미국·서독·일본의 경우를 들어 구체적으로 그 보호와 현상을 논하고자 한다.

1. 企業비밀(Trade Secret)의 定義

「트레이드 시크리트」라고 하는 말은 원래 美國의 法律用語이다. 종래에는 트레이드 시크리트를 一般的으로 「노우하우」, 「産業祕密」이라고 불렀으나¹⁾, 최근 전문가 사이에는 原語 그대로 사용하는 경향이 있다. 이 트레이드 시크리트는 學者에 따라 「營業祕密」²⁾이나 「企業祕密」³⁾, 「産業祕密」⁴⁾로 번역하였으나 최근에는 「트레이드 시크리트」⁵⁾ 원어 그대로 사용하며 일부에서는 「財産的情報」⁶⁾로도 번역하고 있다.

트레이드 시크리트는 英美法을 채택하고 있는 국가에서 特許·著作權 등과 같이 知的財産

權의 하나로 인정하고 있는 權利이다. 이것은 「經濟的 價値를 가진 祕密情報 一般」을 意味하고, 구체적으로는 化學製品의 미묘한 組合·溫度·成分에 관한 技術的 노우하우나 고객명부, 設計圖, 實驗데이터, 研究レポート 등 特許對象이 되기 어려웠던 것을 保護의 대상으로 한다. 企業에서는 特許要件의 對象이 되어 이것을 特許로 出願할 경우 一定期間(국가에 따라 차이가 있으나 우리나라에서는 15年이다)이 지나면 絶對的 獨占權이 없어지기 때문에 特許出願을 하지 않고 長期間 絶對的 獨占權을 가지는 트레이드 시크리트로 企業의 競爭力을 강화하고 있다. 그 유명한 例로는 코카 콜라의 製法을 들 수 있겠다.

이러한 트레이드 시크리트의 定義를 한마디로 斷定하기는 어려우나 「企業이 祕密로 管理하고 있는 技術的인 노우하우(特許要件을 갖춘 트레이드 시크리트와 特許要件을 갖추지 못하였으나 技術的 價値가 있는 것을 포함)나 營業上 노우하우(예를 들면, 고객명부, 판매방법, 가격 설정정보 등)로 經濟的인 價値가 있고 傳達可能性이 있어야 함은 물론 나아가 公知되어 있지 않아 新規性을 지니고 있는 것」으로 定義할 수 있다.

그러나 트레이드 시크리트는 英美法에서도 一定하게 定義하고 있지않으며, 日本과 같이

註 1) 小野昌延 「노우하우」 日本經濟新聞社刊.

梁承斗 「工業所有權法」 經濟出版社 86p

註 2) 梁承斗의 前掲書 86p.

小野昌延 「經營祕密의 保護」 有信堂 等

註 3) 松本 重敏 NBC No. 437, 呂成辰 「企業祕密管理法」(開發社), 中島茂 「企業祕密防衛의 實務」(清文社) 大矢息生 「盜まれる 企業祕密」 總合勞動研究所 等

註 4) 一部 新聞에서 使用하였다.

註 5) 根岸哲 「知的財産權法と 獨占禁止法」 自由と 定義 40卷 1號(日本辯護士聯合會) 32p. 小野 昌延 「トレード・シーワレット의 保護」 特許管理 Vol. 38 No. 11 1449p 等
대부분 학자·실무자·신문도 최근에는 원어 그대로 사용하고 있음.

註 6) 通商産業省의 産業構造 審議會, 財産的 情報部會에서 사용하고 있음.

트레이드 시크리트의 定義를 規定하고 있지 않은 나라도 있다.

트레이드 시크리트의 原語를 그대로 사용하는 것이 바람직하나 우리말로 만들 필요가 있으므로 本論에서는 「企業秘密」로 統一하여 사용하기로 한다. 國內新聞 등에는 營業秘密로 사용하고 있으나 이것은 商業的 秘密로 限定하는 듯한 인상을 주므로 商業的 秘密은 물론 工業的 秘密도 포함하는 企業秘密로 사용하는 것이 바람직하다고 생각된다.

2. 企業비밀의 類型

從來에는 거래의 對象이 支配可能한 有體物이었지만, 最近에는 이러한 有體物에서 아이디어, 트레이드 시크리트, 技術 등의 支配不可能한 無體物이 중요한 거래의 對象이 되고, 이런 無體物인 知的 財產權이 다른 製品과 같이 國內外에서 거래의 對象이 되고 있다.

企業秘密의 類型은 크게 一般的 類型과 法的 保護 類型으로 나누어 생각할 수 있다.

1) 一般的 類型

먼저 一般的 類型을 보면, 첫째, 有體型 企業秘密과 無體의 企業秘密로 나눌 수 있는데, 前者는 特許要件에 해당되나 特許를 받지 않고 企業秘密로 管理되고 있는 物件과 重要的 書類 등이고, 後者는 特許要件에 해당되지 않는 經營方法, 顧客情報, 製造方法 등이 이에 해당된다.

둘째, 技術的 企業秘密과 營業的 企業秘密로 나눌 수 있다. 前者는 特許出願을 하면 特許를 받을 수 있는 것이고, 後者는 特許出願을 하여도 特許를 받을 수 없는 것을 말한다.

셋째, 人的 企業秘密, 物的 企業秘密, 그리고 財務的 企業秘密로 구분하기도 한다⁷⁾. 人的 企業秘密은 최고 매니지먼트로서의 經營管理層, 中間 매니지먼트로서의 一般管理層, 그 외 모든 中層의 人事資料에서 人事配分計劃까지의 人事管理上의 勞務管理가 포함된다. 또 研究開發, M&A, 分離 등 企業의 組織變更을 擔當하는 部署의 業務內容도 이에 해당된다. 物的 企業秘密은 企業施設이나 중요한 書類, 文

書, 見本品 등에 관한 秘密, 生産技術이나 研究開發 등에 관한 秘密, 販賣計劃, 고객리스트 등이 있다. 財務的 企業秘密은 企業의 資金, 資産, 設備投資나 豫算配分 등의 計劃 등이 포함된다.

그외에 工業的 企業秘密과 知識的 企業秘密로 구분하는 學者도 있다.⁸⁾

2) 法的 保護 類型

企業秘密의 法的 保護는 民事的 保護와 刑事的 保護로 크게 나눌 수 있다. 民事的 保護란 ① 契約當事者에 대한 保護 ② 任員, 從業員에 대한 保護, ③ 第3者에 대한 保護 등의 문제에서 民事訴訟으로 使用中止 및 損害賠償請求가 될 수 있는지의 문제이고, 刑事的 保護란 ① 契約當事者 및 任員, 從業員이 秘密을 不正使用, 不正漏泄 ② 盜用者, 不正漏泄을 받은 第3者 ③ 竊盜 등의 문제를 刑事告訴할 수 있는가 또 起訴되어 處罰할 수 있는가 하는 문제이다.

企業秘密을 不正競爭防止法, 判례법, 企業秘密法 등의 特別法으로 保護하고 있는 나라도 있다.

民事法으로 企業秘密을 保護하는 나라는 프랑스·일본·서독 등이며, 刑事法으로 保護하는 나라는 일본·이탈리아·노르웨이·서독·프랑스 등이고, 英國은 刑事罰 規定이 없다. 不正競爭防止法으로 保護하는 나라는 서독·스위스·호주·노르웨이 등이며, 判례법으로 保護하는 나라는 英國과 미국의 일부州이며, 企業秘密法에 의해 保護하는 나라로는 미국이 있다.

II. 미국에 있어서의 「企業비밀」의 保護

미국은 企業秘密 保護의 法理가 가장 발달한 국가이다. 미국의 法은 알다시피 二次的 法體係이고, 그 중 特許·著作權法 등은 聯邦制定法이고, 企業秘密法은 州制定法으로 保護하고 있는 州도 있고 判例法으로 保護하고 있는 州도 있다.

註 7) 竹田稔「名譽·プライバシー·企業秘密侵害保護の法律實務」197p.

大矢息生「盜まれる 企業秘密」57p.

註 8) 大矢息生 前掲書 56p.

이 企業秘密은 19C 英國으로부터 도입되어 判例로 發展·形成되어 왔다.⁹⁾ 1939年 미국法律協會(American Law Institute)가 發表한 不法行爲法 리스테인먼트(Restatement of the Law of Torts)의 第757條 내지 第759條에서 처음 條文의 형식으로 表現되었다. 그 후 이 法은 1979년에 改正公表되었으나 企業秘密의 保護에 관한 條文은 削除되고 이 法을 대신하는 「統一企業秘密法(Uniform Trade Secrets Act 以下 UTSA라고 한다.) 이 公表되었다. UTSA를 作成한 統一州法委員 全國會議(National Conference of Commissioners on Uniform State Laws)는 各州에 UTSA를 州의 制定法으로 採擇하도록 권고하고 있다.¹⁰⁾ 이 法을 근거로 하여 制定法을 만든 州는 1990年 2月 現在 30州에 달한다.¹¹⁾

본고에서는 統一企業秘密을 중심으로 논하기로 한다.

1. 미국에 있어서의 「企業비밀」개념의 定義 및 要件

統一州法委員全國會議가 10여년에 걸쳐 만들어 1979년에 公表한 UTSA는 전부 12條로 구성되어 있다. 이 UTSA는 第1條에 定義, 第2條에 使用中止, 第3條에 損害賠償, 第4條에 辯護士費用, 第5條에 秘密의 保全, 第6條에 出訴期限, 第7條에 他法에의 效果, 第8條에 適用 및 解釋의 統一性, 第9條에 略稱, 第10條에 分離可能性, 第11條에 施行時期, 第12條는 廢止에 대하여 규정하고 있다.

다시 第1條 定義를 좀 더 자세히 살펴보면, 第1項은 不正手段(improper means), 第2項은 不正使用(misappropriation), 第3項은 人(person)에 대해 규정하고 있으며, 第4項에는 企業秘密이 규정되어 있다. 이 第4項을 보면, 企業秘密이란 製法(formula)·양식(pattern)·集成(compilation)·프로그램(program)·考案(device)·方法(method)·技術(technique) 혹은 製法工程(process)으로서 ① 그 情報開示 또는 使用에 의해 經濟的 價値를 얻을 수 있는 他者에게, 一般的으로는 알려지지 않

고 더욱 正當한 手段을 이용하여, 容易하게 확인되지 않는 것으로부터 現實的 또는 潛在的인 獨立의 經濟的 價値를 얻을 수 있는 것 ② 그 情報의 秘密性을 유지하기 위해 해당 狀況下에서 合理的 勞力의 對象으로 되어 있는 것¹²⁾이라고 규정하고 있다.

이 定義를 다시 분석하여 보면, 당연히 秘密性(secretcy), 新規性(novelty), 그리고 經濟的 價値가 있어야 企業秘密이며¹³⁾, 이것은 要件이 될 수 있다.

첫째 「新規性」은 特許法의 對象要件인 新規性과 같이 꼭 高度의 것을 要求하지 않으나¹⁴⁾, 어느 정도의 進歩性(some degree of advance)은 요구되고 있다고 본다.¹⁵⁾ 왜냐하면 一般人의 知識程度와 企業秘密을 識別하기 위하여 企業秘密로 되어지는 情報에는 어느 정도의 新規性 또는 獨創性이 要求되고 있다.¹⁶⁾

둘째, 「秘密性」은 문자 그대로 秘密이 必要하다. 그러나 여기서 말하는 秘密性이란 꼭 絶

註 9) 態谷 建一「財産的 情報의 侵害と 活的 救濟制度」 NBL No. 447 20p.

註10) 小原 正敏「美國의 トレド·シーウワレット法에 關する 調査研究」昭和 63年 財團法人 比較法 研究セニター 4p

註11) 저자 확인한 결과 1990年 2月 現在 30州, 松本重敏「企業秘密의 法的 保護(2)」NBL No. 437 15p에 의하면 28州이고, Jay Dratler 「Trade Secrets in the United States and Japan : A Comparison and Prognosis」 Yale Journal of International Law, Vol. 14 : 68, 1989에 의하면 22州로 되어 있으나 매년 증가하는 것을 나타내 주고 있음엔 틀림이 없다.

註12) Uniform Trade Secrets Act §1(4)

註13) 미국의 Trade Secret 保護의 법적 근거에 關해 財産理論(property theory)과 信賴關係法論(Confidential relationship theory)으로 구별하는 學者도 있다. (上井, 知的所有權, 187p)

註14) Kawanee Oil Co. V Bicorn Corp. 事件에서 聯邦最古法院은 「特許法처럼의 新規性은 Trade Secret에서는 要求되지 않는다」라고 判決

註15) Milgrim, Trade Secrets at 2~189(1967, loose-leaf, updated annually)

註16) Alderman V. Tandy Corp. 720 F. 2d. 1234, 222 USPQ 806, 807(11th Cir. 1983)

對的일 必要는 없다.¹⁷⁾

셋째, 「經濟的 價値」란 企業秘密이 되기 위해서는 얼마간의 競爭上의 經濟的 價値를 그 所有者에게도 가져오게 하지 않으면 안된다.

이외에도 不法行爲法 리스테이트 第757條 (b), 諸州刑事法¹⁸⁾, 情報自由法(FOIA)下에서 保護하고 있다.

2. 미국에 있어서의 企業秘密의 保護形態

企業秘密 侵害事件에 대하여 被害者는 民事的 手段 및 刑事的 手段을 이용하여 不當使用者에 對항할 수 있다. 또 企業秘密을 不當使用한 製品이 미국에 輸入될 경우 當該 企業秘密의 所有者는 미국 關稅法 第337條에 의거하여 ITC(the International Trade Commission)에 해당 製品의 輸入禁止處分을 請求할 수 있다.

1) 民事的 手段에 의한 保護

UTSA의 第2條는 「使用中止에 의한 救濟」, 第3條는 「損害賠償」을 規定, 企業秘密을 保護해 주고 있다. 이러한 企業秘密의 侵害事件을 民事的 手段으로 被害者가 民事訴訟을 請求할 수 있는 救濟로서 使用中止命令(injunction)과 損害賠償이 있다.

前者인 使用中止命令은 다시 禁止的 使用中止命令(prohibitory injunction)과 作爲的 使用中止命令(mandatory injunction)으로 구분할 수 있다. 禁止的 使用中止命令이란 違法한 行爲의 私用中止를 命하는 것이고, 作爲的 使用中止命令이란 不作爲義務違反이 있을 경우에, 그것에 의해 '만들어진 違法狀態의 除去를 위해 積極的인 行爲를 行할 것을 命하는 것이다. 또 使用中止命令은 절차상 永久的 使用中止命令(permanent injunction), 豫備的 使用中止命令(preliminary injunction) 및 一時的 抑制命令(temporary restraining order)이 있다.¹⁹⁾

後者인 損害賠償은 企業秘密의 不當使用이 行해졌을 경우에 企業秘密 所有者는 損害賠償의 請求가 可能하다. 損害賠償은 使用中止로 인한 救濟와 同時에 損害賠償을 請求할 수 있으며, 單獨으로 損害賠償만을 請求할 수도 있다. 이외에도 懲罰的 損害賠償이나 辨理士費用

의 賠償²⁰⁾도 認定하고 있다.

2) 刑事的 手段에 의한 保護

앞에서 본 것 같이 UTSA에는 明文規定은 없지만 企業秘密을 不當使用했을 경우는 聯邦法 또는 州法에 의해 刑事的 制裁를 가할 수 있다. 企業秘密을 不當使用한 경우는 各州의 刑法規定에 근거하여 처벌의 對象이 되지만, 一定의 要件을 갖추면 聯邦法에 의한 처벌도 가능하다.

企業秘密의 不當使用이 行하여졌을 때 企業秘密 所有者는, 州의 경우에는 州檢察官(the Local State Procecuter)에게, 聯邦의 경우에는 聯邦檢察局(the United States Attorney's Office)에 告訴狀을 제출하는 것으로 刑事訴追 절차의 開示가 청구된다.²¹⁾

3) 미국 국제무역 위원회(ITC)에 의한 保護
關稅法 第337條²²⁾는 ITC에 準司法權을 주어 미국에 物品輸入 또는 販賣하는데 있어 不公正한 競爭方法 및 不公正한 行爲가 行해지고 있지 않은가를 조사할 權限을 주고 있다. 또한 ITC의 排除命令(exclusion order)과 停止命令(cease and desist order) 그리고 假處分(temporary relief)에 의해 救濟될 수도 있다. 排除命令은 對物的 効力(inrem)이 있어, 製品의 製造者나 輸入者가 누구인가는 묻지 않고 對象이 된 輸入品의 通關을 排除하는 것이다.²³⁾ 停止使命은

註17) 小原, 前掲註(2) 9p

註18) 한 예로 캘리포니아州 刑法典 第499條 C(a)(3)에 企業秘密에 대해서 규정하고 있다.

註19) 鈴木 俊裕, 前掲註(2) 34p

註20) Uniform Trade Secrets Act §4(Attorney's Fees)

註21) Unkovic, the Trade Secrets Handbook at 214 (1985), 矢野 勝之, 長內 健共「企業秘密保護 ハニドワツワ」1986(アスキ)

註22) 改正關稅法 第337條에는 不公正 競爭防止法 또는 不公正行爲의 範圍 및 그 對象이 명시되지 않았다. 이 때문에 不公正行爲의 具體的 케이스는 競爭關聯法에 蓄積된 判例를 근거로 하여 인정되고 있다. (ハニリー幸團, 1TC의 解説 29p)

註23) 19 U.S.C. § 1337(d)

註24) 19 U.S.C. § 1337(f) 1

註25) 日本經濟新聞, 1990年 3月 17日字

對人的 効力이 있어, 特定人에 대해 輸入停止를 하는 것이다.²⁰⁾

3. 문제점과 현황

企業祕密의 保護法制를 검토하기 위해서는 聯邦法에 의한 保護와의 관계를 정확히 파악하는 것이 필요불가결할 것이다. 왜냐하면, 聯邦憲法 第6條 2項에 따르면 聯邦法이 州法에 우선적으로 적용되므로 州法인 企業祕密의 保護는 聯邦法의 優先適用의 原則에 저촉되지 않는가의 문제가 남아 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 企業祕密法도 知的財産法, 特許法,

著作權法과 같이 聯邦法으로 해야 할 것이며, 企業祕密法에 刑事的 救濟의 明示가 없고 各州의 刑法에 의존하는 것을 企業祕密法에 補完시켜야 할 필요가 있다.

이런 미국은 무역적자국에 不公正한 競爭方法 및 不公正한 行爲 등이 不正競爭防止法을 이유로 ITC에 相對國의 行爲를 調査하게 함으로써 相對國들도 關稅貿易 一般協定(GATT), 多角的 貿易交涉(우루과이 라운드)의 知的財産權 交涉(TRIP)에서 財産權 情報의 保護를 目的으로 한 具體的 提案이 잇달아 議論이 높아지고 있는 현황이다.²⁰⁾ <계속>

特許管理 순회 啓導(무료) 實施
會員社 特許管理 · 職務發明制度 活性化위해

우리協會에서는 會員社의 特許管理 및 職務發明制度 活性化를 위해 年中 계속 「무료 순회 啓導」를 실시하고 있습니다.

啓導내용은 工業所有權에 관한 것이면 어떤 내용이든 가능하며, 申請접수는 우리協會 研修部(Tel 555-6845)에서 받고 있습니다. 많은 活用바랍니다.

韓國發明特許協會

시간안내	소련 총람	新商標法解説
	북방권연구회 편	江口俊夫 著 규격: A5신·352면
	규격: A5신·318면 가격: 5,000원	鄭完燮 譯 가격: 10,000원
판매: 한국발명특허협회 자료판매센터(전화 (02) 551-5571~2)		

商標法	特許法精解
저자: 辦理士 李秀雄	저자: 俞東浩(特許廳 事務官)
규격: 국판 552면	규격: 신국판 600면
가격: 9,500원	가격: 12,000원

학생발명반 설치안내

문의처: 특허청
주 소: 서울특별시 강남구 역삼동 823-1 (우편번호 135-784)
전화번호: 568-8150~64 (교환), 568-6073 (직통) FAX번호: 553-9584