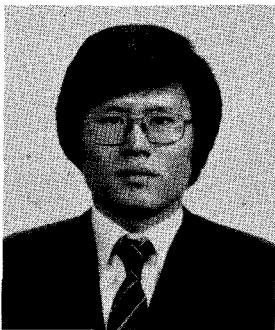


日本트레이드 시크리트의 考察(1)

- 특히 不正競争
防止法에서의
Trade Secret의 保護 -



尹 宣 熙

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

目 次

1. 처음에
 2. 트레이드 시크리트를 둘러싼 문제와
立法化하게 된 동기
 3. 立法경위
 4. 트레이드 시크리트의 定義 및 要件
 5. 트레이드 시크리트에 관한 不正行爲 형태
 6. 善意取得者의 保護
 7. 不正行爲 組成物 등의 폐기 請求
 8. 不正行爲者의 損害賠償責任
 9. 不正行爲에 관한 信用回復措置
 10. 不正使用行爲의 使用中止請求權의
消滅時効
 11. 經過措置
 12. 끝으로
- ※ 日本 不正競争防止法 條文
〈고딕은 이번호에 명조는 다음號〉

I. 처음에

日本에서의 트레이드 시크리트는 최근 1~2
年 사이에 학자·실무자들 사이에서 사용되고
있다. 지금까지는 트레이드 시크리트란 用語에
대한 明確한 定義는 없었으나 이번의 不正競争
防止法의 改正에 삽입하게 되었다.

不正競争防止法은 特許 등 産業財産權의 適
用外로 되어 있는 知的財産權을 保護하고 있다.
그러나 1990年 6月 國會에서 改正通過되기까
지는 트레이드 시크리트에 대한 統一된 概念은
없었고 民法, 商法, 刑法에 의해 보호되어 왔다.
예를 들면, 從業員, 任員·라이선시 등과의 관
계는 民法의 契約 및 商法의 取締役의 責任²⁾에
의해 保護되고 있다. 제3자에 의한 侵害는 民
法 제709조(不法行爲)에 의해 損害賠償을 받
을 수 있고, 書類·圖面 등의 有體物을 방출하
는 不法行爲, 任務違反으로 인한 不法行爲는
窃盜, 業務上 橫領, 背任罪에 적용되어 있다. 즉,
技術的인 祕密이 媒體가 되어 化體化된 경우
에 部分的으로 保護되어 왔으나 營業的인 祕密

은 거의 保護되지 않았다고 하여도 과언이 아니었다.

이것이 1980年代 후반에 들어와 美國의 通商壓力에 의해 日本 通産省이 學者·實務者·關係公務員 合同으로 産業構造 審議會 財産의 情報部會를 설치하게 된 것이 근본이었으며, 一部學者들은 20~30年前에 트레이드 시크리트의 必要性을 강조하였으나 立法化되지 못하였다. 立法化된 직접적인 동기는 첫째 美國의 壓力이라고 보며 둘째는 日本 企業構造의 變化(여기에는 두가지 원인이 있다고 본다. 첫째 日本人 社員은 한번 入社하면 定年이 되어 退職할 때까지 한 職場에서 봉사한다고 하였으나 最近에 와서는 조금씩 變化하기 시작하여 中途採用(轉職)을 하고 있다. 둘째는 日本企業의 競爭力에서의 優越性이다. 즉, 日本企業은 自國內는 물론이거니와 美國을 비롯한 各國에 特許出願件數가 最多라는 것을 보면 알 수 있듯이 日本은 그만큼 自體의 트레이드 시크리트를 保有하고 있으므로 企業이 그 필요성을 느끼고 있다.²⁾)라고 볼 수 있다. 그러나 立法過程에서 一部學者들과 被雇用主들 사이에서는 지나친 트레이드 시크리트의 보호로 雇用主가 被雇用主에게 權利를 讓渡하여 憲法에서의 職業選擇의 自由에 저촉되지 않을까 하는 우려와 어디서 어디까지를 트레이드 시크리트 범위로 할 것인가 하는 문제와 더불어 立法化된 지금도 어떻게 運用할 것인가가 큰 문제로 남아 있다.

이번 改正한 不正競爭防止法에는 舊法에 없던 트레이드 시크리트를 明確히 規定하고, 트레이드 시크리트를 盜用하여 사용하는 경우 舊法에서는 使用하는 경우 被害者는 法院에 그 行爲를 中止하도록 請求할 權利가 인정된 것이 要旨라고 할 수 있다. 그런데, 이런 트레이드 시크리트 被害者가 法院에 訴를 제기하면 裁判은 公開로 行하여지므로 트레이드 시크리트는 트레이드 시크리트로서의 價値를 상실하게 되므로 그 意味를 잃어버리게 된다. 우리나라나 日本은 裁判公開原則을 채택하고 있으므로 運用上의 문제점이 되어 있고 앞으로 어떻게 運用될 것인가가 주목된다.

II. 트레이드 시크리트를 둘러싼 問題와 立法化하게 된 背景

위에서 본 바와 같이 美國의 通商壓力과 日本 企業의 構造變化, 狀況變化 등으로 트레이드 시크리트의 분쟁에 대한 民事上救濟와 刑事上救濟에 대해 검토하였으나 刑事上救濟는 日本刑法學會의 贊反論으로³⁾ 빛을 보지 못하고, 民事上救濟로서 使用中止請求權 등의 必要性 등을 느끼게 되었다.

여기서, 1989年 6월에 設立된 (財) 知的財産 研究所가 (財) 産業研究所의 委託으로 「國內 企業에서의 財産의 情報의 現況·認識에 관한 앙케이트」를 東京證券去來所 上場企業을 中心으로 1,941社의 企業을 選定하여 그중 604社의 回答을 얻은 것을 보면 아래와 같다.

1. 技術的 ノウ·ハウ

첫째, 技術的 ノウ·하우의 重要性에 대하여는, 最近 重要性이 높아지고 있다고 回答한 企業이 73%이고, 앞으로 重要性이 높아질 것으로 보는 企業이 78%이다.

둘째, 技術的 ノウ·하우의 重要性이 增大하고 있는 배경에 대하여는, 많은 企業이 製品의 높은 附加價値化와 함께 技術의 高度化를 열거하고 있으며, 新規分野에의 進出 및 事業의 多角化, 技術的 ノウ·하우 자체의 去來對象化, 他社의 技術的 ノウ·하우 導入의 活發化, 他社에의 技術的 ノウ·하우의 重要性이 증대하는 배경으로 보고 있다.

셋째, 技術的 ノウ·하우의 증가율에 대하여는, 최근 技術的 ノウ·하우의 증가율이 높아지고 있다고 回答한 企業은 全體의 66%이고, 앞으로 증가할 것이라고 回答한 企業은 전체의 73%에 해당된다.

2. 營業的 ノウ·하우

첫째, 營業的 ノウ·하우의 重要性에 대하여는, 최근 營業的 ノウ·하우의 重要性이 높아지고 있다고 한 企業은 全體의 67%이고, 앞으로 높아질 것이라고 한 企業은 77%에 해당된다.

다.

둘째, 營業的 노우·하우의 重要性이 增大하고 있는 배경에 대하여는, 많은 企業이 營業上의 競爭力 活發化, 고객 니즈(needs)의 다양화, 新規分野로의 進出을 비롯한 營業的 노우·하우의 高度化, 複雜化 등을 들고 있다.

셋째, 營業的 노우·하우의 增加率에 대하여는, 최근 營業的 노우·하우의 增加率이 높아지고 있다고 回答한 企業은 全體의 57%이고, 앞으로 增加率이 높아질 것이라고 回答한 企業은 全體의 66%에 해당된다.

3. 財産的 情報의 管理狀況

첫째, 財産的 情報의 管理方法에 대하여, 文書管理規定 등 管理規定이 있다고 回答한 企業은 46%이고, 現在 管理規定을 整備하고 있는 企業이 그중 31%가 되고, 새로이 作成하고 있는 企業이 20%로 財産權 情報에 관한 管理規定은 全體의 66%가 된다.

둘째, 雇用契約에 있어서의 財産的 情報의 管理에 대하여, 雇用契約 등에 財産的 情報의 管理規定을 가지고 있는 企業은 34%이고, 새로이 作成한다고 한 企業은 8%이므로 財産的 情報에 관한 規定을 가지는 企業은 全體의 82%에 해당하게 된다.

셋째, 外部者 對策에 대하여, 管理對策을 가지고 있다고 回答한 企業은 全體의 53%이다.

4. 財産的 情報의 라이선스 契約

첫째, 라이선스 提供契約에서의 財産的 情報 管理에 대해, 管理規定을 가지고 있다고 한 企業은 全體의 45%에 불과하다.

둘째, 라이선스 導入契約에서의 財産的 情報 管理에 대해, 管理規定을 가지고 있다고 한 企業도 全體의 44%에 불과하다.

5. 雇用形態의 流動化

첫째, 最近 勞動者의 流動性이 增加하고 있다고 回答한 企業은 全體의 52%이고, 앞으로 增加할 것으로 보는 企業은 全體의 64%에 해당된다.

둘째, 中途採用은 最近에 들어 增加하고 있다고 答한 企業이 全體의 55%이고, 앞으로 增加하리라고 보는 企業이 全體의 66%에 이르고 있다.

셋째, 최근 과건社員 등 外部의 勞動力이 增加하고 있다고 答한 企業은 全體의 54%이고, 增加할 것으로 보는 企業이 全體의 51%이다.

위 앙케이트의 結果에서 보듯이 日本이 經濟的인 技術水準의 高度化, 서비스化的 進前과 함께 技術的 또는 營業的 노우·하우의 重要性이 높아지면서 노우·하우 등의 情報(祕密)가 去來의 對象이 되어 活發히 去來가 이루어지고 있고 雇用形態의 流動化로 트레이드 시크리트를 둘러싼 트러블이 發生되고 있으며, 最近 國內으로는 知的財産에 대한 權利強化와 知的財産에 관한 制度의 하모나이제이션(조화)의 必要性이 강조되는 현상을 볼 수 있다.

III. 立法経緯

日本에서의 트레이드 시크리트에 관한 연구·검토는 파리조약(1883年)의 브르셀 改正(1900年, 不正競争行爲에서의 保護)의 영향을 받아 不正競争防止法制定이 검토된 때부터 시작되었다.

不正競争防止法은 明治 44年(1911年) 草案에서는 同法案이 舊獨逸의 不正競争防止法을 모델로 하여 검토되고, 트레이드 시크리트 保護에 관한 規定을 넣었으나 時機尙早論에 의해 省議決定을 하지 않아 制定에 이르지 못하는 못하였다.⁴⁾

또, 파리조약 헤이그 改正條約(1925年)에 加入하기 위해 必要最小限의 立法은 되었으나 트레이드 시크리트 保護의 문제가 法律家들 사이에서 다시 거론된 것은 外國으로부터의 技術導入規制가 完화된 1960年頃부터이고⁵⁾, 트레이드 시크리트(當時는 노우·하우라고 불리었다) 保護를 不正競争防止法을 改正하여 不正競争防止法에서 保護하자는 特許協會 등 團體의 提案이 있었다.

그후의 트레이드 시크리트에 對한 研究·檢討와 함께, 1986년부터 시작된 GATT 우루과

이 라운드의 知的 財産에 관한 교섭(TRIP)의 項目에도 트레이드 시크리트 문제가 거론되었고, 1988年 6月 13日 IPC(美國知的財産權 委員會)이라고 하는 日·美·歐의 有力民間經濟 團體 一名 三極會議가 조직되어 이 문제를 검토하였다.⁶⁾ 同年 5月 28日 日本 刑法學會에서도 트레이드 시크리트를 刑法的인 차원에서 保護할 수 있는가를 特集으로 마련하여 보고하였다.⁷⁾

또, 1987年 7月 日本辯護士聯合會에서 研究·檢討하여 作成한 「不正競爭防止法 改正에 관한 要綱」을 通産大臣⁸⁾ 앞으로 提出하였고, 同年 10月에는 産業構造審議會에 財産的 情報部會를 설치하여 財産的 情報(트레이드 시크리트에 대한 別名으로 産業構造審議會가 붙인 名稱)에 관한 不正競爭防止行爲에 대한 民事的인 救濟를 중심으로 審議하였으며, 1990年 1月에는 産業界, 勞動界, 法曹界, 外國商工會議所 등 약 140 團體의 意見을 들어 1990年 3月에 報告書를 作成하여 産業構造審議會會長에게 報告하고 同月 16日 通産大臣에게 報告되어 一部를 제외하고는 거의 그대로 1990年 5月 11日 不正競爭防止法 一部를 改正하는 法律案 要綱에 반영되었고, 5月 22日에는 閣議에서 決定되었다.

이 法案은 國會에 提出되어 衆議院 商工委員會에서 6月 13日에 審議되어 다음날인 14日 本會議에서 可決되고, 參議院 商工委員會에서도 6月 21日에 審議되어 다음날인 22日 參議院 本會議에서 可決·成立하여 6月 29日 1990年 法律 제66호로 公布되었으며,⁹⁾ 公布日로부터 1年 以內에 施行하도록 되어 있다. 또 改正內容에는 트레이드 시크리트를 「營業秘密」로 표현하였으나 要綱단계에서는 「財産的 情報」로 표현하였다.

IV. 트레이드 시크리트의 定義 및 要件

日本은 不正競爭防止法을 改正하여 트레이드 시크리트 制度를 導入하기 前까지는 明白한 定義가 없어 學界, 法曹界, 實務者 사이에 議論 되었으며, 트레이드 시크리트에 관한 保護는 民法, 刑法, 商法에 의해 保護되어 왔다. 이런

트레이드 시크리트는 一般的으로 노우·하우라는 用語를 사용하여 왔으나 최근 專門家 사이에서는 트레이드 시크리트로, 一部에서는 企業秘密, 營業秘密, 財産的 情報로 사용되기도 하며, 今年(1990年) 6月 29日 國會를 通過한 不正競爭防止法에는 營業秘密로 使用하고 있고, 立法過程에서는 財産的 情報라 하였다.

改正法에는 트레이드 시크리트의 正義가 同法 제1조 제3항에 「秘密로 管理하고 있는 生産方法, 販賣方法 기타 事業活動에 有用한 技術上 또는 營業上의 情報로서 公然하게 알려지지 않은 것(이하 「營業秘密」이라 칭한다)」이라고 明確히 규정되어 있다. 즉, 트레이드 시크리트는 첫째, 秘密性, 둘째, 經濟性, 셋째, 非公知性을 갖출 것을 要件으로 하고 있다.

여기서 「秘密性」이란 秘密로 管理하고 있는 것을 말하며, 「經濟性」이란 經濟的 價値가 있는 生産法, 販賣方法 기타 事業活動에 有用한 技術上 또는 營業上의 情報인 것을 말하며, 「非公知性」이란 公然하게 알려지지 않은 秘密을 말한다. 그런데, 企業의 秘密이면 무엇이든지 모두가 保護되는 것이 아니고 一定한 社會的意義와 必要性이 認定되는 것에 한정해서 保護하고 있다. 예를 들면, 스캔달 情報 등의 事業活動에는 有用하지 않은 것들은 除外된다고 본다.

<계속>

註1. 國內에는 같은 制度가 없고 企業의 理事와 비슷한 制度이다.

註2. 日本刑法學會, 刑法雜誌 第30卷 第1號

註3. 日本經濟新聞, 1989年 8月 2日字

註4. 日本特許廳 工業所有權制度 百年史 上卷 (社)發明協會, 1985年 447p 이하

註5. 慇谷健一, NBL No. 447 13p
同氏 發明 1990年 9月號 16p

註6. 尹宣熙, 發明特許 Vol. 174 29p

註7. 日本刑法學會 第66回大會 첫날 國學院大學에서 보고 검토되었다.

註8. 우리나라의 商工部長官에 해당함.

日本辯護士聯合會의 不正競爭防止法 改正經緯는 1990年 5月 26日 日本工業所有權 法學會 심포지움에서 本間崇 辯護士가 상세하게 보고한 것을 引用한 것이며 1991年 日本工業所有學會 年報에 게재될 예정이다.

註9. 小野 昌延, 注解 不正競爭防止法(靑林書院) 285p