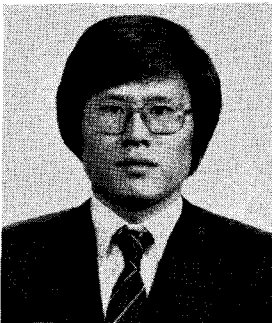


# 우리나라의 現行法上에서의 Trade Secret 保護와 問題點(1)



尹 宣 熙

LL.D.Candidate,  
Faculty of Law.

KOBE UNIVERSITY

東京外國語大學アジア・アフリカ

言語文化研究所 共同研究員

I.L.T.會員

## 目 次

1. 問題의 提起
2. Trade Secret의 定義
3. 憲法에 의한 保護
4. 不法行爲法에 의한 保護
5. 契約法에 의한 保護
6. 勞動法에 의한 保護
7. 商法에 의한 保護
8. 刑法에 의한 保護
9. 기타의 法에 의한 保護
10. 맺는 말

〈고딕은 이번號, 명조는 다음號〉

### 1. 問題의 提起

종래는 財産이라고 하면 일반적으로 民法上의 물건으로 인정되는 有體物과 관리가능한 自然力, 債權이었으나<sup>1)</sup>, 근래에는 特許權, 著作權, 商標權 등과 같은 無體財産도 財産權으로 정착되어 가고 있다. 이러한 것도 사회적 여건의 변화에 따라 현대는 特許와 같은 無體財産權은 물론이고, 각종의 情報도 중요한 財産으로서 인식되어 가고 있다<sup>2)</sup>.

그러나, 이러한 情報는 知的財産權의 諸法에 의해 보호되고 있으나, 保護되지 않는 정보도 많이 있다. 예를 들면, 特許를 받으려고 해도 받을 수 없는 發明, 고객명부, 原價表, 失敗例, 材料配合法, 販賣方法, 去來情報, 價格設定情報, 設計圖 등이 現行의 知的財産權의 諸法에서는 保護되고 있지 않다. 이중에는 財産的인 價値가 있는 정보도 있으므로, 이것들을 보호할 필요가 있다<sup>3)</sup>. 왜냐하면, 이런 것을 보호하지 않으면 正常的이고 正當한 企業活動을 할 수 없다는 결론에서 先進各國은 트레이드 시크리트에 관심을 가지게 되었다.

이와 같은 정보를 保護·管理하기 위하여서는 보호가 필요하다고 본다. 즉 企業이 많은 費用과 오랜 시간이 걸려 開發한 技術을 타인이 로열티를 支拂하지 않고 사용한다면, 開發한

企業은 研究開發意慾이 없어지므로 트레이드 시크리트를 보호 하여 Incentive(인센티브)를 높여야 한다.

우리나라도 社會的·經濟的 여건과 他諸法과의 관계를 研究 檢討할 필요가 있을 것이다.

註1) 紋谷申易男著 尹宣熙譯 「無體財産權法 概論」 法經出版社 1p

註2) 紋谷申易男編 「知的財産權とは何か」 有斐閣 6p

註3) 尹宣熙 「企業秘密 保護와 現狀(1)」, 發明特許 Vol. 173 34p

## 2. 트레이드 시크리트의 定義

Trade Secret(트레이드 시크리트)는 원래 19세기 초 英國의 Common Law(코몬로)에 의해 보호되기 시작한 것이 시초이며, 그 후 美國에 도입되면서 發展 되었다.

이런 트레이드 시크리트는 一般的으로 「Know-How(노우하우)」라고 불리웠으나, 최근 專門家사이에는 原語 그대로 「Trade Secret」라고 사용하는 것이 타당하다고 하여 原어 그대로 사용되고 있다<sup>1)</sup>.

즉, 노우하우라고 하면 一般的으로 좁은 意味의 技術的 노우하우라고 생각하여 사용되었기 때문에 이것 보다 넓은 意味의 트레이드 시크리트(즉, 廣의의 노우하우)를 사용하는 것이 技術的 노우하우 뿐만 아니라 營業的 노우하우를 포함 할 수 있는 것이라고<sup>2)</sup> 보고 여기서는 原어 그대로 트레이드 시크리트라고 사용하기로 한다.

이외에도 트레이드 시크리트를 一部에서는 「營業秘密」<sup>3)</sup> 「企業秘密」<sup>4)</sup> 「産業秘密」<sup>5)</sup> 「財産的 情報」<sup>6)</sup> 등으로 번역하여 사용하고 있다<sup>7)</sup>.

우리나라에서는 트레이드 시크리트에 관한 明文의 定義는 없으나 外資導入法<sup>8)</sup> 第2條 第12號에 「...工業所有權 其他 技術...」이라고 規定하고 있으며, 國際契約上의 不公正 去來行爲 등의 類型 및 基準<sup>9)</sup> 第5條 第16號에는 「工業所有權 등의 排他的인 權利 이외의 技術...」이라고 규정하고 있다.

위의 두 규정은 트레이드 시크리트를 직접 규정한 조항이라고 볼 수 있으나, 우리나라에

서는 이 부분을 축소 해석하여 協의의 트레이드 시크리트(이른바 技術的인 노우하우)로 사용되고 있다고 볼 수 있다<sup>10)</sup>. 즉 外資導入關係法規에 의하여 登錄을 出願할 수 없는 技術과 그 登錄要件에 해당 된다 하더라도 필요에 의해서는 登錄을 하지 아니 하는 技術 등을 의미하는 것이라고 생각된다<sup>11)</sup>.

이러한 트레이드 시크리트에 대한 規定은, 우리나라를 비롯한 대부분의 나라는 明文의 規定을 가지고 있지 않으며, 明文으로 規定한 나라는 몇개 國에 불과하다.

註1) 根岸哲 「知的財産法と獨占禁止法」 自由と正義 40卷1號(日本辯護士聯合會) 32p, 同教授 「知的財産權と獨占禁止法」 知的財産とは何か 紋谷申易男編(有斐閣 1989年) 247p, 小野昌延 「トレード・シークレートの 保護」 特許管理 Vol.38 No.11 1449p, 茶園成樹 「韓國におけるトレード・シークレートの保護」 東南 아시아의 財産的 情報의 保護에 關する 調査研究(財) 産業研究所(1990年6月) 16p 등 대부분의 學者, 實務家, 新聞 등에서 最近에는 原語 그대로 사용하고 있다.

註2) 一般的으로 트레이드 시크리트를 「營業的 노우하우」와 「技術的 노우하우」로 구분하는 것이 통설이나, 독일의 法을 「商業上 秘密」과 「工業上 秘密」로 구분하는 學者(涉谷 達紀 「西ドイツ法における 企業秘密의 保護」 日本 工業所有權法 學會 年報 第12號 71p以下)와 「營業上 秘密」과 「經營上 秘密」로 구분하는 學者(小野昌延, 特許管理 Vol. 38 No.11(1988)1455p, 同 特許 코kurs昭和57年4月19日10p; 茶園成樹 「西ドイツにおける 企業秘密의 保護」 歐洲에 於けるトレード・シーク레イト 保護에 對하여의 調査研究(比較法セクター) 平成元年4月 61p)도 있다.

또, Kyung Jae Park, 「The Industrial Property Laws in Korea」, 13 Korean J. Comp. L.83, 119 (1985)에도 트레이드 시크리트란 노우하우 보다 넓다라고 하였다.

註3) 梁承斗 「工業所有權法」 法經出版社 86p, 小野昌延 「營業秘密의 保護」 有信堂, 李相理 月刊 工業所有權 1989年3月號 39p 또, 李燕鈺 氏는 「營業秘密의 保護에 關한 研究」(梨花女子大學校 大學院 碩士學位論文(1990年) 3p)에 營業秘密을 Know-How라고 하고 있다. 그리고 Tae Hee Lee 氏는 營業秘密을 business Secret라고 번역

- 註4) 松本重敏 NBL No. 437, 呂成長 「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), 大先息生 「盜まれる企業祕密」綜合勞動研究所
- 註5) 一部 新聞에서 사용하였다.
- 註6) 日本 通商産業省의 産業構造審議會 財産的 情報部會에서 사용하고 있음.
- 註7) 尹宣熙 「Trade Secret 保護와 現狀(1)」月刊 發明特許 (韓國發明特許協會) Vol. 173 35p
- 註8) 外資導入法 法律 3691號 (1983. 12. 31 公布)
- 註9) 國際契約上의 不正去來行爲 등의 類型 및 기준 公正去來委員會公示 第90-83號
- 註10) 中小企業振興公團 「A GUIDE TO FOREIGN INVESTMENT IN KOREA」(1989) 4-3-30, 31p, 梁承斗 「工業所有權法」法經出版社(1989) 86p에 「노우하우는 一般的으로 技術的인 것에 局限하여 사용하는 것이지만 營業祕密(trade secret)은 商業上의 지식, 情報 등이 된다」고 하고 있다.
- 註11) 金弘大 「外資導入法概論」(財) 法令編纂普及會 (1985年) 137p
- 註12) 여기서 미국과 일본의 定義를 보기로 한다. 먼저 미국은 統一 トレード 시크리트法(Uniform Trade Secrets Act) 第1條 第4項에 「トレード 시크리트란 製法(formula) · 양식(pattern) · 考案(device) · 方法(method) · 集成(compilation) · 프로그램(program) · 技術(technique) · 혹은 製法工程(process)으로서 ① 그 情報開示 또는 使用에 의해 經濟的 利益을 얻을 수 있는 타인에게 一般的으로는 알려지지 않고, 正當한 수단을 이용하면 容易하게 확인되지 않는것으로, 現實的 또는 潛在的인 독립의 經濟的 利益을 얻을 수 있는 것 ② 그 정보의 祕密性을 유지하기 위해 해당 狀況下에서 合理的 勞動의 대상으로 되어 있는 것」이라고 규정하고 있으며, 이외에도 各州의 トレード 시크리트 法에도 규정하고 있다.
- 또, 日本은 1990年 不正競爭防止法을 改正하여 同法 第1條 第3項에 「祕密로서 관리하고 있는 生産方法, 販賣方法, 그외의 事業活動에 유용한 技術上 또는 營業上의 정보이고 公연히 알려지지 않은 것 (이하 營業祕密이라한다)」고 규정하고 있다 이외의 국가는 명확한 규정은 없으나 해석상으로 トレード 시크리트의 정의를 내리고 있다.

### 3 憲法에 의한 保護

1) 우리 憲法第22條 第2項은 「著作者 · 發明家 · 科學技術者와 藝術家의 권리는 법률로써 保護한다」고 明示하고 있다 즉 이것은 發明家 · 科學技術者 등이 發明 한 것을 特許法에 의한 特許要件을 갖추어 出願하여 登錄되면 特許로써 排他的權利를 인정 받을 수 있으나 그러나 그 發明이 特許要件을 갖추지 못하여 特許를 받지 못한 發明도 技術的 價値나 經濟的 價値가 있는 것. 이른바, 化學製品의 미묘한 組合 · 溫度 · 成分에 關한 技術的 노우하우, 設計圖, 實驗데이터 등은 現行 特許法으로는 保護 받을 수 없다<sup>3)</sup>

發明家의 권리는 法律로써 保護한다고 하였으므로 前者는 물론 이고 後者도 포함된다고 볼 수 있을 것이다. 왜냐하면 發明家란 特許法上의 特許權者와 항상 一致하지 않으며, 또 發明家가 많은 費用과 오랜 時間이 걸려 開發한 發明이 特許要件을 갖추지 못하여 特許를 받지 못하여도 중요한 재산<sup>2)</sup>임에는 틀림 없으므로 이런 トレード 시크리트를 保護하려고 特許權者란 용어를 쓰지 않고 發明家란 用語를 사용하여 廣義의 概念으로 해석하려고 한 것으로 생각되며, 特別立法으로 制定할 수 있는 근거 條項이기도 하다.

그러므로 トレード 시크리트 保有者도 憲法 第22條 第2項의 「發明家」에 포함된다고 볼 수 있을 것이다

2) 피용자(고용자)가 退職한 후에 祕密保持義務 또는 競業禁止의무를 부과 하는 契約에서 退職者에 對한 제한은 憲法第15條의 職業選擇의 自由와 第32條 第1項의 勤勞의 權利<sup>3)</sup>에 저촉 된다 그러나 단 職業選擇의 自由도 國家安全保障, 秩序維持 또는 公共福利<sup>4)</sup>(憲法 第23條 第2項)를 위하여 필요한 경우에 제한될 수 있다<sup>5)</sup>.

3) 現行憲法第109條는 「裁判의 審理와 判決은 公開 한다」고 하였으며, 「다만 審理는 國家의 安全保障 또는 安寧秩序를 방해 하거나 선량한 風속을 해할 虞려가 있을 때에는 法院의 決定

으로 공개 하지 않을 수 있다」고 明示하였다. 우리 헌법은 第109條에서 裁判公開 原則<sup>9)</sup>을 취하고 있으므로 트레이드 시크리트에 관한 裁判을 공개로 하면 트레이드 시크리트의 생명이라 할 수 있는 秘密이 公知되므로 裁判이 公開됨과 동시에 트레이드 시크리트로서의 가치를 상실하고 말 것이다

그러므로 개판공개 原則은 檢討 研究 되지 않으면 안될 것이다.

註1) 韓國特許法 第29條

註2) 小野昌延 營業秘密의 保護 有信堂(1968) 416p, 이 說은 先進各國에서는 통설이다

註3) 「勤勞의 權利가 무엇을 의미하느냐에 관하여는 學說의 대립이 있으며, 특히 資本主義國家와 社會主義내지 共產主義國家에서의 勤勞權의 개념은 서로 다른바 있다.」(朴一慶 第5共和國 憲法 一明社 1980年 229p)

註4) 公共福利를 위한 제한은 크게 消極的 意味에서의 公共福利를 위한 제한과 積極的 意味에서의 公共福利를 위한 제한으로 나눌 수 있다. 첫째, 消極的 意味에서의 公共福利를 위한 職業選擇의 자유의

제한 하는 예로서는 典當舖營業의 許可制(典當舖營業法 第2條), 興信業의 許可制(興信業團東法 第4條), 등이고 醫師·齒科醫師·漢醫師(醫療法 第14條), 藥師(藥師法第3條) 등에 대한 資格制와 免許制, 辯護士(辯護士法第3條), 辨理士(辨理士法), 行政書士(行政書士法第2條)에 대한 資格制 등이며, 「美國의 Anti Trust Law는 一般에게 公正한 自由競爭을 촉진하기 위하여 그에 장애가 되는 獨占을 배제하는 것을 목적으로 하는 것이기 때문에 消極的 意味에서의 公共福利를 위한 것이라고 볼 수 있다.

(朴一慶 第5共和國 憲法 一明社 1980年 195p), 둘째, 積極的 意味에서의 公共福利를 위한 職業選擇의 자유에 대한 제한은 國家가 經濟·財政 기타의 이유에서 國民個人에게 이를 禁止하는 職業 내지 事業으로 葉煙草와 製造煙草(煙草專賣法第2條), 紅蔘(紅蔘專賣法第2條)의 政府專賣權·韓國銀行의 貨幣發明權(韓國銀行法第47條) 등을 들 수 있다.

註5) 朴一慶 第5共和國 憲法 一明社 1980年 194p

奏6) 裁判 公開 原則을 批判하여 裁判 公開 原則의 廢止論을 主張하는 學者도 있다.(朴一慶 前場書 428p) <계속>

<39p에서 계속>

b. 結合-附結合 關係(外的附加)

예 : 1. (독립항) 수평 지지부재, 수평 지지 부재의 동일 평면에 연결된 3개의 수직 지지부재로 된 ..... 탁자 (A+B) : Subcombination

2. (종속항) 제1항에 있어서, 수평 지지부재에 동일 평면에 연결 제4의 수직 지지부재를 갖는 탁자(A+B+C) : Combination

c. 屬(generic)-從(species) 關係(內的附加)

예 : 1. (독립항) 금속+산(속) (A+B)

2. (종속항) 제1항에서 산은 황산(A+B<sub>1</sub>)

3. (종속항) 제1항에서 산은 질산(A+B<sub>2</sub>)

※ 相互 排他的

○區分된 請求項의 內容

-課題에 따라 實質的으로 區別할 수 있는 構成의 表現이 記載되어 있어야 한다.

<소견>

<從屬項의 概念에 대한 바람직한 運用>

改正法에서 獨立項과 從屬項 關係를 「한정하거나 부가하여 구체화 하는 事項」으로 規定한 내용은 「獨立項을 한정」해도 可能하고 「獨立項을 부가 하여 구체화」하는 것도 可能하다고 보아야 한다.

따라서, 從屬項이 될 수 있는 基本的 考慮事項은 일반적으로

1. 産業上 利用分野가 同一하고
2. 解決하고자 하는 課題가 同一하고
3. 發明의 主要部가 同一한 3가지의 條件을 同時에 滿足할 경우에 可能하다.

“獨立項을 限定”하는 경우는

○ 속(屬)-종(從)關係, 주(主)-종(從)關係

“獨立項을 附加하여 具體化”하는 경우는

○ 결합(結合)-부결합(附結合)關係로 볼 수 있다.<계속>