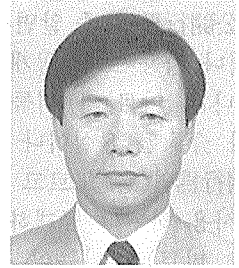


영업비밀 보호와 기업의 관리전략(III)



황 의 창
특허청 조사과장

목 차

- I. 머리 말
- II. 영업비밀이란 무엇인가?
 - 1. 영업비밀이란?
 - 2. 영업비밀의 특성
 - 3. 영업비밀의 요건
 - 4. 주요국의 영업비밀의 정의
- III. 어떤 경우 영업비밀 침해행위가 되는가?
 - 1. 직접 침해행위
 - 가. 부정한 수단에 의한 영업비밀 침해행위
 - 나. 영업비밀 유지의무 위반행위
 - 2. 간접 침해행위
 - 가. 부정취득행위의 사전인지
 - 나. 부정취득행위의 사후인지
 - 다. 비밀유지의무 위반행위의 사전인지
 - 라. 비밀유지의무 위반행위의 사후인지
- IV. 거래에 의한 선의취득자의 특례
- V. 영업비밀 침해행위에 대한 구제수단
 - 1. 민사적 구제수단
 - 가. 청구권자
 - 나. 청구시기
 - 다. 청구수단
 - (1) 금지 또는 예방청구권
 - (2) 물건 등 폐기·제거 청구권
 - (3) 손해배상 청구권
 - (4) 신용회복 청구권
 - 2. 형사 처벌
- VI. 영업비밀 보호와 기업의 관리전략
 - 1. 기업의 영업비밀 관리실태
 - 2. 영업비밀 관리의 문제점과 과제
 - 가. 의식개혁의 필요성
 - 나. 영업비밀의 관리
 - 다. 기술계약의 관리
 - 라. 국제적 교류의 장에서의 대응
 - 3. 기업의 영업비밀 관리전략
 - 가. 영업비밀 관리전략의 선택
 - (1) 영업비밀 보호제도를 통한 관리
 - (2) 특허제도를 통한 관리
 - (3) 저작권 제도를 통한 관리
 - 나. 영업비밀 보호제도에 의한 관리전략
 - 다. 영업비밀 관리방법
 - (1) 적극적 관리방법
 - (2) 소극적 관리방법
- VII. 맺 는 말

III. 어떤 경우 영업비밀 침해행위가 되는가?

이 법에서는 영업비밀 침해행위를 6가지 유형으로 규정하고 있는바 이를 대별해 보면 직접침해행위와 간접침해행위로 나누어진다.

직접침해행위는 다시 산업스파이 등 3자가 他人의 영업비밀을竊取, 欺罔, 脅迫 등 不正한 手段에 의하여 取得, 使用, 公開하는 行爲(第2條 第3号 各目)와 契約關係등에 의하여

營業秘密을 秘密로서 維持하여야 할 義務가 있는 企業體 從業員이나 라이선스(licence) 등의 契約에 의한 라이선스 등이 不正한 目的으로 그 營業秘密을 使用, 公開하는 行爲(第2條 第3号 各目)등 2가지의 基本的 侵害行爲로 나누어진다.

間接侵害行爲는 直接侵害行爲에 의하여 취득된 營業秘密을 事後的으로 취득하거나 사용 또는 공개하는 行爲로서 이는 다시 不正 取得

行爲가 介入된 사실이나 不正한 目的이 介入된 公開行爲인 줄 알면서 그 營業秘密을 취득하거나 사용 또는 공개하는 행위 (第2條 第3号 나目, 바目)와 취득 당시에는 不正取得行爲가 介入된 사실이나 不正한 目的이 介入된 公開行爲인 줄 모르고 그 營業秘密을 취득하여 사용하거나 공개하는 행위 (第2條 第3号 다目, 바目)로 나누어 진다.

이와 같은 營業秘密 侵害行爲를 各 類刑別로 判例를 中心으로 하여 살펴 보기로 한다.

1. 直接侵害行爲

가. 不正한 手段에 의한 營業秘密 侵害行爲(法 第2條 第3号 가目)

竊取, 欺罔, 脅迫 기타 부정한 수단으로 營業秘密을 취득하는 행위(이하 “不正取得行爲”라 한다) 또는 그 取得한 營業秘密을 사용하거나 公開(秘密을 유지하면서 特定人에게 알리는 것을 포함한다. 이하 같다)하는 행위

절취, 기강, 협박 등의 犯罪의 行爲에 의한 營業秘密탐지는 目的을 불문하고 社會秩序에 反하는 것으로 용인 될 수 없다. 이는 競爭者 등에 의한 직접탐지행위는 물론 委任에 의한 産業스파이 행위, 産業스파이가 具體的으로 委任을 받지 않고 무엇이 委任者에게 도움이 되는 가를 알고 競爭企業體의 秘密情報를 탐지하여 제공하는 대가로 보수를 지불하는 경우에도 이 목에 해당 된다고 본다.

(1) 不正取得行爲

不正取得行爲란 竊取, 欺罔, 脅迫 등의 犯罪의 行爲뿐만 아니라 盜聽, 写真, 複写 등에 의한 카피(copy)등 공서양속에 반하는 행위에 의하여 타인의 營業秘密을 탐지하는 행위가 여기에 해당한다.

그러나 일반적으로 複製工法(reverse engineering)에 의하여 그 제품에 内在되어 있는 아이디어나 노하우 등의 營業秘密을 發見하여 취득한 것은 不正한 手段에 의한 不正取得行

爲로는 볼 수 없을 것이다.

다음은 不正取得行爲 등과 관련된 判例를 살펴 보기로 한다.

첫번째, 不正한 手段에 의한 營業秘密侵害의 判例 [E.I du Pong de Numours Co.Inc.V. Christopher et al.(5th Circuit) 166 USPQ 422]

신원불명의 사람으로부터 건설중인 du Pong사 공장의 공중촬영을 의뢰 받은 兄弟 写真作家가 1969년 3월 19일 건설중인 동 공장을 공중촬영하여 현상한 후 신원불명의 의뢰자에게 넘겨 주었다. de Pong사 종업원은 항공사를 알아 내어 피고의 신원을 확인하여 손해배상 및 현상한 사진의 유통을 금지하는 청구를 법원에 냈다. 원고 du Pong사는 제조 공정은 營業秘密이기 때문에 엄중하게 관리하고 있다. 그러나 건설중의 공장 상공에서는 메타놀공장의 일부를 볼 수 있고 사진촬영도 가능하다. 그리고 이 분야 전문가는 그 사진만 보아도 영업비밀인 메타놀 제조공정을 추측할 수 있다고 주장한 데 반하여 피고는 건설중인 메타놀공장 촬영행위는 공공의 공간에서 이루어진 것이고 정부의 항공규칙도 위반한 바 없으며, 또한 어떠한 신뢰관계의 위반이나 사기 등의 위법행위를 하지 않았다고 주장하였으나 제1심 및 제2심에서 모두 패소하였다.

법원의 피고 패소판결 이유는 다음과 같다.

- ① 信賴關係 違反이나 詐欺 등의 違法行爲는 營業秘密 保護를 위한 要素이지만 營業秘密의 보호가 이들 경우에만 한정된 것은 아니다.
- ② 複製工法에 의해 경쟁자가 工程을 獨自的으로 발견하거나 獨自的인 개발로 발견하는 경우에는 營業秘密 保護對象이 되지 않는다. 그러나 時間이나 資金을 들여 獨自的으로 발견하지 않고 工程의 知識을 획득하는 것은 부정한 것이다.
- ③ 秘密保護를 위해 보통의 울타리나 지붕을 만들어 씌우지 않으면 안되겠지만은 予測하기 어렵고 防禦不可能한 스파이를 차단

할 것을 요구할 수는 없다.

Du Pong사에 대해 未完成의 工場을 竊을것을 요구하는 것은 鉅액의 자본을 요구하는 것이다.

두번째, 産業스파이의 탐지행위를 營業祕密 侵害行爲로 인정한 判決例 (Betriebsspionage (1973. 3. 16 BGH Urt. V GRUR 1973, 484))

原告X사와 被告Y사는 다 같이 自動車 部品을 제조하고 있는 金屬加工業者이다.

경쟁관계에 있는 兩社 중 벤츠사에 自動車 部品을 納品하고 있는 회사는 X사쪽이다. Y사는 탐정사무소를 통해 X사에 스파이 G를 노동자로 위장취업을 시켰다.

스파이 G의 위장취업에 대해 X사는 부품제조방법의 탐지라고 주장하고 Y사는 X사와의 경쟁에서 지는 것은 순전히 X사가 벤츠사에 바친 뇌물 때문임으로 뇌물공여의 유무확인을 위한 것이라고 주장하였다.

그러나 G가 제조방법에 지대한 관심을 가지고 메모하고 있는 정체가 밝혀져 X사는 Y사에 대해서 스파이 活動의 禁止, 탐지행위의 금지, 기술설비에 대한 정보수집활동의 금지를 법원에 청구하였다.

제1심은 Y사가 스파이 活動의 禁止만을 인정하였으나 제2심은 탐지행위의 금지까지 인정하고 대법원도 이를 지지하였다.

법원은 스파이 행위에 대하여 다음과 같이 결정하였다.

- ① 目的을 불문하고 경쟁자에 의한 스파이의 잠입은 질서에 반하는 것으로 용인 될 수 없다.
- ② 이는 스파이가 구체적인 위임을 받지 않고 무엇이 위임자에게 도움이 되는가를 알고 이에 대해 보수를 지불하는 경우에도 해당된다.

세번째 複製工法(reverse engineering)에 의한 營業祕密取得行爲를 不正取得行爲 보지 않은 判決例 (Chicago Lock Co. V. Fanberg (9th Circuit Court of Appeals 1982))

원고 Chicago사는 Ace시리즈 자물쇠의 열쇠 암호코드에 관한 營業祕密을 가지고 있는 자물쇠 제조업자이다. 이 회사는 열쇠에 “Do not Duplicate”(복제금지)표시를 하고 다른 사람에게 팔지 않는다는 조건으로 그 자물쇠의 등록업자에게 한정 판매하였다.

피고 Fanberg 등은 등록업자로부터 열쇠를 구입하여 리버스 엔지니어링에 의해 암호코드를 푼 열쇠업자를 통해 그 암호 코드 정보를 취득, 業界紙에 게재하였다.

원고 Chicago사는 피고 Fanberg 등을 상대로 營業祕密의 不正取得, 使用을 이유로 관할 지방법원에 禁止請求를 하였다. 지방법원은 Chicago사와 등록업자, 등록업자와 열쇠업자간에 비밀보호의무가 있었다고 보고 Chicago사와 열쇠업자간에 비밀보호의무를 인정하고 원고의 청구를 이유 있다고 받아들였다. 그러나 항소심은 다음과 같은 이유로 원심 판결을 파기하였다.

- ① 營業祕密은 성실한 방법으로 발견하거나 부주의한 공개, 리버스 엔지니어링에 대해서는 보호 받지 못한다.
- ② Chicago사의 등록업자에 대한 묵시적인 신뢰관계에 기초하여 비밀보호의무를 인정하면 공정하고 성실한 방법으로 營業祕密을 발견하는 것을 보호하고자 하는 캘리포니아주 법원의 의견에 위배된다.
- ③ 등록업자와 열쇠업자간의 신뢰의무는 등록업자가 열쇠업자 등의 신뢰관계에 기초해 비밀보호의무의 위반에 대하여 추구할 수 있을 뿐 Chicago사가 열쇠업자나 Fanberg 등에 대해 청구 할 수 있는 것은 아니다. 만약 이러한 의무를 인정하게 되면 營業祕密을 聯邦法의 特許權으로 인정하게 되어 주법상의 독점권으로 변질시키게 됨으로 인정할 수 없다.

이상의 이유로 항소심은 Chicago사와 열쇠업자간에 비밀보호의무를 인정하지 아니하고 원심판결을 파기하였다.

(2) 不正取得한 營業祕密의 使用, 公開

他人의 營業祕密을 훔치거나 속이거나 위협하거나 도청하는 등의 不正한 手段으로 취득한 營業祕密을 스스로 사용하거나 그 營業祕密과 利害關係에 있는 자에게 賣却하거나 라이선스계약에 의한 이전 또는 無端提供, 제3자에게 專潘公開하는 행위 등을 營業祕密 侵害行爲로 본다.

나. 營業祕密 維持義務 違反行爲(第2條 第3号 目)

契約關係 등에 의하여 營業祕密을 祕密로서 維持하여야 할 義務가 있는 者가 不正한 利害를 얻거나 그 營業祕密의 所有者에게 損害를 加할 目的으로 그 營業祕密을 使用하거나 公開하는 行爲

契約關係 등에 의하여 營業祕密을 祕密로서 유지하여야 할 義務가 있는 企業體의 從業員이나 라이선스계약에 의한 라이선시 등이 營業祕密을 不正한 利益을 얻을 目的으로 또는 그 營業祕密의 所有者에게 損害를 加할 目的으로 그 營業祕密을 사용하거나 공개하는 행위가 여기에 해당한다.

예를 들면 비밀유지 의무를 지닌 기업체의 현직 또는 퇴직 종업원이나, 라이선스계약에 의하여 공개 받은 실시권자, 영업상 거래관계에 의하여 공개 받은 당사자가 부정한 목적으로 당해 영업비밀에 의한 창업을 하거나 경쟁 기업체에 전직 또는 겸직, 동업 등을 하는 경우 등을 들 수 있을 것이다.

(1) 契約關係 등에 의하여 발생한 祕密維持義務

(가) 祕密維持契約과 競業禁止契約

祕密維持義務는 在職中은 물론 退職後까지도 營業祕密로 유지할 필요가 있으면 계속하여 인정할 수 있을 것이다.

그러나 퇴직후의 競業禁止는 營業祕密의 維持나 不正競爭行爲의 禁止등을 위하여 合理的인 이유가 있는 경우에만 제한적으로 인정하는 것으로서 비밀유지와 경업금지의 양자를 혼동해서는 안될 것이다.

즉 營業祕密과 從業員 등의 전직문제는 대단히 중요한 문제이기 때문에 祕密維持만을 위해 職業選擇의 自由가 부당하게 제한을 받지 않도록 競業禁止契約은 필요 최소한에 그쳐야 할 것이다.

예를 들면 A라고 하는 두통약의 營業祕密은 B成分의 含量比만이고 나머지 成分의 含量比는 이미 일반적으로 알려진 공지의 정보인데도 불구하고 A두통약에 들어가는 모든 成分의 含量比는 물론 제조방법에 관한 일체의 정보를 營業祕密로 分類하고 그 保護期間도 3年度이면 充分함에도 불필요하게 10年으로 한다든가 하여 競業禁止契約을 체결 할 경우에는 종업원이 전직이나 직업선택의 자유를 부당하게 제한하는 결과가 될 뿐만 아니라 그 계약 자체가 당해 정보의 비밀유지를 위한 합리적인 범위를 일탈한 것으로서 이는 社會秩序나 民法 總則의 法理에 反하는 계약이 되어 무효가 될 것이다.

또한 이와 같은 무모한 계약에 의하여 비밀유지의무를 지나치게 부과하거나 비밀관리를 지나치게 엄격하게 할 경우 종업원의 연구·개발의욕이 저하는 물론 전반적으로 직무의 능률이 떨어지거나 이직률을 높이는 결과도 초래 할 수 있음을 간과해서는 안될 것이다.

다음은 祕密維持契約 등과 관련된 判決例를 살펴 보기로 한다.

퇴직후 경쟁기업체의 취업을 제한하는 취지의 서약서에 대한 無效判決例 (原田商店事件 (廣島高判 '57년 8월 28일) 判時 132호 16)

原告 原田商店은 廣島百貨店內에 있는 부인 복지 판매점이다. 原告는 피고인 女店員을 채용할 때 퇴직후에도 이 百貨店內의 다른 부인 복지상에 취업하지 않는다는 취지의 서약을 받았다.

그러나 피고는 원고로부터 해고되자 百貨店內의 다른 부인복지상에 취업했다.

원고는 피고의 부인복지 판매금지 가처분 신청을 법원에 냈으나 제1심은 동 금지가처분 신청을 기각하였고 원고는 이에 불복하여 항

소하였다. 법원의 기각판결이유는 「피고는 특별한 지식이나 기능, 경험을 필요로 하지 않는 부인 양복지 판매를 보조」하면서 생활해 나가고 있다. 따라서 해고되면 쉽게 취직할 수 없는 생활곤란한 가장 약한 입장에 있다.

이러한 약자에게 취직의 제한을 약속하는 것은 피용자의 생활권을 위협하고 개인의 자유를 구속할 우려가 충분함으로 고용주의 이익을 보호할 필요성을 인정할 수 없고 미풍양속에 반하므로 무효라고 보는 것이 타당하다고 판결하였다.

(나) 종업원 등의 비밀유지 의무

종업원 등은 秘密維持契約이나 競業禁止契約 등에 의하여 재직시는 물론 퇴직후에도 일정기간(예 : 2년 내지 3년) 秘密維持義務나 競業禁止義務가 발생한다.

이와 같은 契約(明示的인 것 뿐만이 아니고 默示的인 것도 포함) 등에 의하여 營業秘密을 秘密로서 維持하여야 할 義務가 있는 者가 不正한 利益을 얻거나 그 營業秘密 保有者에게 損害를 加할 目的으로 그 營業秘密을 使用하거나 公開하는 行爲에 대하여는 禁止請求權 등이나 損害賠償請求權, 信用回復請求權 등의 民事的 救濟手段 뿐만 아니라 企業體의 從業員이라는 일정한 身分犯에 한해서는 判事處罰도 可能하다. 다음은 종업원 등의 부정목적에 의한 사용 또는 공개 등에 관한 判決例를 살펴 본다.

첫번째, 퇴직후 전직회사 고용기간 중에 얻은 일반적인 지식, 경험, 기억, 기능은 다른 곳에서 사용할 수 있다는 判決例 [Dynamics Research Corp. V. The Analytic Science Corp (Appeals of Court Masachsets 1980) 209 USPQ 321.

原告 Dynamics Research 사는 1960년경부터 국무성 등의 정부기관에 고도의 기기, 시스템개발에 따른 관련정보 및 여기에 기초한 어드바이스(TIRAS 의사결정 지원관리 시스템)를 해 왔다.

피고 Bicknell씨는 공군의 미사일유도 시스템 관리에 종사하다가 그 후 MIT 연구실에서 선진적인 미사일관성유도 시스템 연구에 종사하고 있었다.

MIT에 재직 중 피고 Bicknell씨는 원고 Dynamics Research 사의 서비스가치를 높이 평가하여 1967년 10월 원고 Dynamics Research 사에 고용되어 TIRAS시스템을 판매한 후 TIRAS의 매니저로 일하게 되었다. 1971년 피고 Bicknell씨는 TIRAS부문에 資金支援이 미흡하다는 이유로 사직하고 또 다른 피고 Analytic Science 사에 입사하여 SRAM(단거리 공격 미사일)에 대해 같은 종류의 서비스(MIDAR)를 하고 있었다.

原告 Dynamics 사는 1972년 6월 TIRAS가 營業秘密이라고 판단하여 피고의 營業秘密의 不正行爲와 관련하여 고객과의 접촉금지 및 손해배상을 청구하였으나 원심, 항소심은 이를 모두 기각하였다.

法院의 判決要旨은 다음과 같다.

고용계약이 끝난 종업원은 그 고용기간 중에 얻은 일반적인 지식과 기능을 다른 곳에서 사용할 수 있다. 일반적인 지식, 경험, 기억, 기능을 前從業員이 사용할 수 있는 권리가 있어야 노동의 유동성, 직업활동의 자유, 독점의 방지를 촉진시킨다. 법은 이러한 기능과 지식의 국가적인 축적의 증가를 지향한다.

피고 Bicknell씨는 원고 Dynamics Research 사에서 업무범위에 관한 지식과 기능을 가지고 있었고 제품을 본적도 없는 경우와는 상황이 다르다 이러한 상황에서 사용자는 보호의 대상이 되는 비밀을 분명하게 立証할 책임이 있다.

종업원의 일반적인 지식이나 경험의 일부로 된 경우에는 사용자는 종업원에게 제약을 정당화하기에 충분한 사용자의 이익을 분명하게 해야 하는데 본건에서는 이를 立証하고 있지 않다.

피고 Bicknell씨와 원고 Dynamics Research 사 사이에는 고용계약서 秘密維持契約을 하였으나 비밀에 상당하는 것은 보호되지만 營業

祕密에 해당되지 않으면서 종업원의 권리를 제한하는 祕密維持契約은 공공질서에 위반된다.

두번째, 從業員에게 祕密維持義務가 發生한다는 判決例 (Wexler et al V. Greenberg et al. (supp. Penn. D. 1960) USPQ 471 160A 2d 430. 399 Pa 569.)

原告 Buckingham Wax Company는 위생설비, 위생약품 등을 제조판매하는 회사이다. 공동 피고 Greenberg씨는 원고 Buckingham사에 입사하여 8년간 주임과학자로 근무하면서 위생설비, 위생유지에 관한 타사 제품의 분석, 신제품의 개발, 재료발주교섭 등의 업무에 종사하였다. 그러던 중 이 회사와의 去來業者인 Brite Products CO. Inc에 스카우트되어 이 회사에서 설비구입, 제품개발업무를 담당하면서 원고 Buckingham사와 같은 상표로 판매했다. 원심은 피고 Brite사가 사용하고 있는 정보는 피고가 독자적으로 개발한 것이 아니고 원고 Buckingham사의 營業祕密을 적용한데 불과하므로 공동 피고 Greenberg씨는 고용계약 등에 기초한 祕密契約義務를 위반하였다고 판결하였으나 大法院은 原審을 破棄하고 原告의 請求를 棄却하였다. 大法院의 判決要旨는 다음과 같다.

- ① 원 사용자 Buckingham사가 보호 받기 위해서는 이 情報가 營業祕密이고
- ② 前從業員 Greenberg씨 사이에 祕密維持契約이나 信賴關係가 성립되어 있을 것 등이 두가지가 다 証明되어야 한다.

그러나 이 사건의 경우는 원고와 피고 兩者間에 特別한 祕密維持契約을 체결하지 않았으므로 信賴關係의 有無가 爭点이 될 것인바

- 1) 사용자가 종업원에게 기존에 있던 營業祕密을 알려준것
- 2) 고용관계의 성질로부터 祕密維持義務가 인정되는 것 중 어느 한가지라도 인정되어야 한다.

피고 Greenberg씨는 원고 Buckingham사에 재직 중에 研究와 實驗을 하고 製法의 開發과

發明을 한적이 전혀 없었다는 사실에 대해서는 논쟁의 여지가 없다. 그리고 本件의 製法은 피고 Greenberg씨가 경쟁자의 제법을 일상 업무중에서 단순히 변경한 결과에 불과했다.

즉, 본건의 製法은 원고 Buckingham사로부터 원조나 연구비를 받지 않은 科學으로서의 그 自身の 技術의 成果이다. 그리고 원고 Buckingham사도 이 技術을 獨占, 排他的으로 사용하기 위해 피고 Greenberg씨는 本件 製法을 사용, 공개해도 信賴關係를 위반하는 것은 아니다. 오히려 본건 製法은 원고 Buckingham사에서의 업무에 의해 피고 Greenberg씨 자신이 획득한 기술, 機能의 일부이고 사용의 제한을 받지 않을 권한이 있다고 할 수 있다.

세번째 明示的인 營業祕密維持契約이 없어도 信賴關係에 의하여 묵시적인 祕密維持義務가 發生한 判決例 (By-Buk Company V. Printed Cellophane Tape Company (2th Circuit 1958) 329 P. 2d 147)

퇴역군인 Black씨는 金型工으로서의, 훈련을 받기 위해 By-Buk사에 취업하여 마스크 등을 제조하는 기계의 조립, 운전이 종사하였다.

By-Buk사와 Black씨 간에는 明示的인 祕密維持契約은 없었지만 By-Buk사는 마스크 등의 제법을 다른 사람에게 누설해서는 안된다는 취지의 말을 Black씨에게 수차에 걸쳐 말한바 있고 By-Buk社 스스로도 평소 마스크 등의 제법을 外部에 알려지지 않도록 노력하여 왔다.

Black씨는 By-Buk사를 퇴직한 후 Printed Cellophane Tape사에 입사하여 마스크 등의 제법을 이 회사에 알려 주어 이 회사에서는 By-Buk사 제품의 복사판이라고 할 수 있는 기계를 제조하여 판매했다.

By-Buk사는 Printed Cellophane Tape사를 상대로하여 營業祕密 侵害行爲의 禁止 및 損害賠償을 청구하였다.

法院은 제1심, 제2심 모두 原告 By-Buk사의 청구를 인정하였다.

法院은 信賴關係에 대해 다음과 같이 언급

하였다.

- ① 從業員은 고용에 의하여 취득한 비밀정보를 누설하거나 또는 이용해서는 않된다는 묵시적인 의무가 있다.
- ② 이러한 情報는 使用者의 財産이고 從業員은 그 信賴下에서 情報를 保有하는 것이고 信賴에 反하여 情報를 利用할 수는 없다.
- ③ 明示的인 秘密維持契約은 救濟를 하는데 반드시 불가결 한 것은 아니다. 個別事例의 狀況 및 使用者, 從業員 兩者間의 關係에서 秘密關係가 묵시적으로 合議되어 있으면 充分하다. 이 事件에도 이러한 義務가 고용계약중에 포함되어 있다고 볼 수 있다.

네번째, 明示的인 秘密維持契約이 없어도 信賴關係가 發生한 判決例 [Anaconda Company V. Metric Tool and Die Company (penn D 1980) F. Supp. 410. 205 USPQ 723]

원고 Anaconda사 직무수행상 전화 코드 외장의 제조기계 설계에 관한 營業秘密을 기계 조작, 보수, 개조를 담당하는 종업원에게 공개하였다.

피고 Metric사는 원고의 종업원 Ames씨와 Van Meter씨를 스카웃하여 원고측의 營業秘密을 利用하여 원고 Anaconda사와 유사한 전화코드의 외장을 제조, 판매하였다. 원고는 피고 Metric사를 상대로 營業秘密 不正使用의 禁止 및 損害賠償을 法院에 請求하였다. 법원은 이중 禁止請求는 받아 들이고 손해배상부분은 權利 행사의 태만을 이유로 기각하였다. 법원은 피고들의 비밀유지의무를 다음과 같은 사유로 성립된다고 판시하였다.

- ① 종업원은 고용계약 종료시 고용기간중에 얻은 지식, 경험, 기억, 기술을 가지고 있을 권리는 있지만 使用者의 營業秘密이나 秘密工程에 대한 지식을 公開할 權利는 없다. 고용자가 개발하여 가지고 있는 營業秘密을 종업원 개인을 위해서가 아니라 회사의 이익을 위해, 즉 종업원의 직무수행을 위해 종업원에게 공개하는 경우에는 비록 明示的인 契約이 없다 하더라도 默示的인 秘密

維持義務가 發生한다. 따라서 피고 등은 營業秘密인 기계의 개발에 처음부터 관여하지도 않았고 원고가 피고 등에게 營業秘密을 公開한 것도 명백히 職務遂行을 위한 것이므로 默示的인 秘密維持 義務가 발생하였다.

(다) 라이선스 등 계약당사자 등의 營業秘密 維持 義務

營業秘密 保有者와의 라이선스 契約, 下清業체와의 契約, 原料 供給業體와의 契約, 委託 販賣業者와의 契約, 委託訓練機關과의 契約, 研究, 調整 등에 관한 用役會社와의 契約(明示的인 契約만이 아니고 默示的인 契約도 포함)에 의하여 營業秘密維持義務가 발생한다.

다음은 라이선스계약 당사자간의 계약위반과 관련된 判決例를 살펴 보기로 한다.

[리버 카운타(浦和地方法院 83년 6월 24일) 判例 509호 177.]

原告는 水力을 利用한 배의 食料品 운반시스템(이하 리버 카운타라 한다)의 제조기술을 제공하고 그 시설을 시공하는 회사로서 1978년 12월 被告와 다음과 같은 기술제공계약을 체결하였다.

첫째, 原告는 被告 리버 카운타의 제조기술을 제공하고 그 시설을 시공한다.

둘째, 피고는 그 대가를 100만엔을 지급한다.

셋째, 被告는 原告의 承認下에 被告의 店鋪에서만 리버 카운타의 제조기술에 기초한 시설을 사용할 수 있다.

原告는 위 계약에 의하여 리버 카운타의 제조기술을 제공하고 본건 시공을 완성하였다. 그 후 被告는 原告의 허락없이 店鋪를 증설(총4개)하여 동제조기술을 사용 할 뿐만 아니라 제3자에게 시설을 시공토록하였다. 原告는 이에 대하여 債務不履行에 따른 損害賠償을 法院에 請求하였다. 法院은 被告의 行爲가 본건 契約의 施設 使用 限定 條項을 違反하였으므로 損害賠償 責任을 認定하였다.