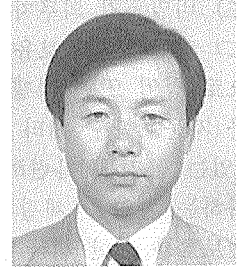


# 영업비밀 보호와 기업의 관리전략(II)



황 의 창  
특허청 조사과장

## 목 차

### I. 머리말

### 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. 맺는 말

## 나. 비밀 유지

비밀유지의 궁극적인 목적은 영업비밀 보유자가 당해 정보를 비밀로 유지, 전용함으로써 그 정보에 대한 경제적 가치를 독점 향유하려는데 있다고 본다.

이와같은 비밀유지는 영업비밀 보유자의 주관적인 인식만으로는 불충분하고 반드시 객관적으로 인식 될 수 있는 정도와 상태로 유지되고 있음이 필요하다.

예를 들면 영업비밀 관리규정을 만들어 기업의 임원이나 직원, 라이선스 등의 계약 당사자, 산업스파이 등 제3자 등의 접근을 제한하기 위하여 비밀 취급자 인가, 출입자 통제 등의 인적 제한은 물론 비밀표식, 비밀용기에의 보관 등의 물리적 제한, 비밀보호 장소의 설정 등 장소적 제한, 기타 비밀관리 기록부의 비치, 활용 등 영업비밀 유지를 위한 만반의 조치를 취한다.

또한 취업규칙이나 고용규칙 등에 재직시는

물론 퇴직후에도 일정기간 동안(2년내지 3년 정도) 비밀유지 의무자가 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 가할 목적으로 창업 또는 경쟁사에의 전직이나 동업, 고문(자문포함), 기타 공개행위 등을 금지할 수 있는 근거를 마련하여 비밀유지의무 등을 부과하는 계약을 체결하는 등 기업 스스로가 비밀보호를 위한 적극적인 보호대책을 마련하여야 할 것이다.

그 뿐만 아니라 경쟁기업으로 부터도 영업비밀 침해를 이유로 제소 당하지 않도록 직원 채용시는 전직회사 등에서 지득한 영업비밀을 사용하지 않는다는 서약서를 징구하는 한편 영업정보에 관한 아이디어맨으로 부터 영업비밀에 관한 아이디어를 우편 또는 제3자로 부터 간접적으로 접수한 때에는 심사나 채택하기 전에 반드시 제공자나 원보유자의 사전 승락을 받은 후에 개봉하는 등의 소극적인 보호대책도 아울러 마련하고 일단 유사시는 사내 비밀관리 위원회 등 전담부서에 즉시 통보하여 변호사 등 전문가의 조력을 받는 등의 적절한 조치를 강구 하여야 할 것이다.

또한, 평소 사내 교육, 훈련 등을 통하여 비밀의 중요성을 인식시키고 비밀의 관리 요령 등을 터득케 하여 비밀보호를 생활화 하는 한편 자칫 엄격한 비밀관리가 종업원의 연구, 개발 의욕을 위축시킬 수 있다는 점을 감안하여 영업정보에 대한 신고제 및 보상제 등을 도입, 운용할 필요가 있다고 본다.

특히 중요한 것은 종업원에게 불필요한 비밀유지의무를 부과하거나 과도한 경업피지의무를 부과하는 계약을 체결할 경우 종업원의 자유로운 직업선택의 기회를 제한하게 될 우려가 있으므로 영업비밀 보유자는 이 점을 특히 유념해야 할 것이다.

만약, 사회질서에 반하는 계약이나 불공정한 계약을 체결한 경우에는 민법 제103조 및 제104조의 규정이 적용되어 무효로 된다는 점을 인식하고 지나친 비밀유지로 인하여 종업원의 직업선택의 자유가 억울하게 제한을 받지 않도록 비밀유지는 필요 최소한에 그쳐야 할 것이다.

예를 들면 비누제조 공정중 원료 배합공정만을 비밀대상으로 하여야 함에도 비밀로 유지할 필요가 없는 기허 공지되었거나 생산방법에 유용하지 않은 제조 공정까지도 일괄하여 과대하게 비밀로 분류하거나 비밀보호기간이 1년이면 충분한 정보를 5년으로 장기화 한다든가 그 정보의 적용지역이 서울 지역에 국한되어 있음에도 전국지역으로 확대하여 비밀유지의무나 경업피지의무 등을 부과하는 계약을 체결하는 경우에는 공서양속이나 민법총칙의 법리에 반하는 계약이 되어 무효가 된다는 것이다.

다음은 비밀유지와 관련한 판결예를 살펴보기로 한다.

첫번째, 비밀유지 요건에 적합한 판결(예) [Surgidev Co. V. Eye Technology, Inc (8th Circuit Court of Appeals 1987. 828 F. 2d 452)]

백내장용 렌즈를 제조, 판매하고 있는 원고 Surgidev사는 Lippman씨가 개발한 노하우를 이용하여 백내장용 렌즈 취급 의사와 독점판매 계약을 체결하고 있었다.

원고 회사 종업원인 피고 Fitzsimmons 등 3인은 이 회사를 퇴직 한 후 경쟁회사 Eye Technology사를 설립하고 원고 회사 퇴직시 동 노하우를 양도 받은 Lippman씨의 자문을 받아 백내장용 렌즈를 개발하여 판매 하였다.

원고 Surgidev사는 피고 Eye Technology사와 Fitzsimmons 등에 대해 부정경쟁, 백내장용 렌즈의 노하우 및 고객 정보 등 영업비밀의 부정사용, 계약위반, 신임의무의 위반, 횡령, 계약관계 및 경제적 이익의 불법침해에 대해 소송을 제기하고 침해행위의 금지 및 징벌적 손해배상 청구를 하였다.

법원은 이 사건에 대하여 손해배상 청구의 일부를 허용하고 원고의 고객명부와 피고의 고객과 접촉 상황을 검토하여 영업비밀의 부정사용도 인정하였다.

법원은 다음과 같은 근거에 의하여 원고의 비밀유지 노력은 비밀유지요건에 적합하다고 판시 하였다.

① 종업원에게 영업비밀임을 알리고 비밀유지계약을 체결하였다.

② 공장 및 제조설비의 중요성 지역에 대한 방문객의 출입을 제한하고 있다.

③ 중요한 부분이나 제조공정을 중심설비로부터 분리하였다.

④ 비밀서류를 보관하는 시설이 되어 있었다.

⑤ 정보의 배부를 필요한 곳에만 하도록 관리되고 있었다.

두번째, 비밀유지가 적절하다고 인정한 판결(예) [Tubular Threading, Inc. V. Scandalio (Louisiana Court of Appeals 1983.) 443 So. 2d 712]

Scandalio사는 Tubular Threading사의 영업비밀을 이용하여 Tubular Threading사에 유전용 파이프 시스템을 제조하여 납품 하였다.

그런데, Tubular Threading사는 Scandalio사가 자사의 시스템을 제3자를 위해서 설계, 제조하고 있다고 의심하여 법원에 그 영업비밀의 사용을 금지하는 신청을 냈다.

제1심에서는 Tubular Threading사의 시스템을 영업비밀법의 보호대상으로 인정하고 그 시스템에 관한 도면, 문서의 사용, 판매, 배포의 금지를 결정하였다. 그러나 제2심은 Tubular Threading사의 시스템에 대해서는 영업비밀법의 보호대상으로 인정하였지만 원심이 인정한 금지신청에 대해서는 이를 인정하지 아니하고 원심을 파기 하였다.

법원은 다음과 같은 사실에 입각하여 비밀유지가 적절하다고 인정하였다.

① Tubular Threading사 플랜트는 일반에는 공개되지 않았다.

② 울타리가 잘 쳐진 상태에 있었다.

③ 동 시스템은 정열용 콘베이어 외의 금속 플레임의 건물속에 있었다.

④ 시스템 가동을 본 사람이 있었지만 이들은 고객, 잠재적 고객, 부품을 다루는 근로자들이었다. …… 이하 제2심의 금지신청 기각이유 생략……

세번째, 비밀유지가 적절하였다고 인정한 판결(예) [Q-Co Industrial, Inc. V. Hoffman Et Al (New York 1985) 228 USPQ 554]

컴퓨터 기술자 Hoffman씨는 Q-Co Industrial사에서 원고용지가 화면에 비추어 지는 퍼스

컴용 프로그램을 개발, 완성한 후 퇴직하고 이 업무와 유사한 Computer Prompting사를 설립하여 판매활동을 시작하였다.

Q-Co Industrial사는 프로그램 저작권에 의거하여 Hoffman씨를 제외한 모든 사람을 상대로 유사 프로그램의 판매를 금지하는 가처분 금지신청을 법원에 냈다. 법원은 Hoffman씨가 개발한 프로그램은 Q-Co Industrial사 프로그램의 표현이 아니고 본인의 아이디어를 이용한 것으로 인정하여 저작권법에 의한 보호를 인정하지 않고 가처분금지신청은 기각하였으나 영업비밀 보호대상으로는 인정하였다.

법원은 다음과 같은 사실에 입각하여 원고의 비밀유지는 적절하다고 인정하였다.

① Q-Co Industrial사 프로그램의 소스코드(Source Code)는 외부에서 접근 할 수 없다.

② Q-Co Industrial사 프로그램이 시판되고 있으나 구매자가 그 프로그램을 변경하여 소스코드에 접근 할 수 없도록 보호되고 있다.

③ 오픈 쇼크 코드(Open Shock Code)는 일반에 알려져 있지만 그 내용은 전문가라 할 지라도 이해 할 수 없다. …… 이하 가처분금지신청 기각이유 생략……

네번째, 비밀유지 노력을 게을리 하였다고 본 판결(예) [Sheets V. Yamaha Motors Corp. (Fifth Circuit Court of Appeals 1988, 7 USPQ 2d)]

원고 Sheets사는 피고 Yamaha사가 생산한 3륜 오토바이를 판매하고 있었다. 원고 Sheets사는 자사의 경험과 고객의 요청으로 3륜 오토바이의 공기 주입 시스템에 문제가 있음을 알고 이를 해결하기 위한 장치를 개발한 후 이 장치를 장착한 개량 3륜 오토바이를 아무런 제한조건 없이 피고 Yamaha사로 하여금 서비스 세미나 전시용으로 사용토록 허락해 주었다.

원고 Sheets사는 이 장치를 3륜 오토바이에 설치하는 과정에서 다른 사람에게 보이지 않게 하기 위한 최소한의 도구만을 주었다.

이와같이 원고는 이 장치에 관한 기술에 대해 상당한 비밀유지의 노력을 하지 않았을 뿐만 아니라 사진촬영과 조사를 허용하였다.

따라서 이 장치에 대한 정보는 부당한 수단

을 사용하지 않더라도 용이하게 취득할 수 있었다.

피고 Yamaha사는 원고가 개량한 장치와 유사한 장치를 장착한 신모델을 판매하였다.

원고 Sheets사는 피고 Yamaha사를 상대로 신모델에 장착한 장치가 영업비밀 침해라는 이유로 미연방법원에 손해배상을 청구하였으나 원고의 청구를 기각하였다. 법원은 기각판결이 유에서 비밀유지의 요건을 다음과 같이 제시하였다.

① 비밀보호의 합리적 노력은 종업원에게 영업비밀의 존재를 알리고 영업비밀에 대한 접근 제한, 장치에 대한 접근관리를 포함하고 있다.

② 전시회나 잡지에 발표된 내용 또는 기타 부주의에 의한 공개 또는 전시된 정보는 보호를 받을 수 없다.

③ 비밀보호의 노력은 주어진 상황하에서 합리적 수준으로 이루어지면 족하다.

④ 법원이 영업비밀 유지에 막대한 비용을 요구하는 것은 아니다.

다섯번째, 합리적인 비밀유지 노력을 하지 않은 판결(예) [Gordon Employment, Inc. Et V. Jewell Steiner Et Al. (Minnesota 1984) 356 N. W. 2d 738]

원고 Gordon Employment사는 임시고용처, 희망처 등에 관한 정보를 이용하여 임시 고용 알선업을 하는 회사이다.

피고 Jewell과 Steiner씨는 원고 회사에서 해고된 후 원고 회사와 같은 업을 하는 회사를 공동으로 설립하였다.

원고는 피고 Jewell과 Steiner 등을 상대로 영업비밀의 부정취득과 원고회사의 영업방해를 이유로 손해배상 및 변호사 비용 지불을 청구하였고 피고들은 본건 소송중에 미지급 급료의 지불을 신청하였다.

원심은 미지급 급료지불의 일부를 인정한 것 외에는 원고의 청구를 기각하였고 항소심도 이를 지지하였다.

법원의 판결요지는 다음과 같다.

미네소타주의 영업비밀의 요건 중에는 「영업비밀 보유자가 영업유지에 합리적인 노력을 기울이지 않으면 안된다.」는 규정이 있다.

① 원고는 이 규정에 의한 정보를 관리한 적이 없다.

즉, 그 정보는 열쇠가 없는 파일에 철해져 있으며 비밀표식도 되어 있지 않았다.

② 문서화된 비밀에 관한 사업방침도 없었다.

③ 비밀에 관해서 노사간에 협의된 사실도 없었다.

따라서 이 정보는 영업비밀이라고 볼 수 없다.

여섯번째, 공지된 기술의 조합에 불과하고 비밀유지도 불충분했다고 보아 영업비밀로 인정하지 않은 판결(예) [Jostens, Inc. V. National Computer System, Inc. Et Al (Supp. Court of Minnesota) 318 M. W. 2d 691]

Jostens사의 종업원 Titus는 회사의 직무명령에 의하여 CAD/CAM 시스템을 개발하였고, 그 시스템의 제조는 Adage사에 위탁하였다.

Titus는 Jostens를 퇴직하고 National Computer사에 입사하여 보다 우수한 CAD/CAM 시스템의 개발을 목적으로 Jostens사에 협력을 요청하였지만 Jostens사가 이를 거부하여 Adage사에 그 개발을 의뢰하였다. 그 후 새로운 시스템이 완성되어 National Computer사는 Balfour사에 이를 판매하였다.

Jostens사는 영업비밀 침해를 이유로 National Computer사를 상대로 손해배상과 침해행위 금지를 관할 법원에 청구 하였다.

제1심은 Jostens사 시스템이 이미 공지된 기술의 조합에 불과 할 뿐만 아니라 비밀유지도 불충분했다고 보고 영업비밀로 인정하지 않았다. 법원이 원고 Jostens사의 비밀유지가 불충분했다고 보는 이유는 다음과 같다.

① 원고 Jostens사는 CAD/CAM 시스템에 관한 테잎과 문서에 비밀표식을 하지 않았다.

② 그 시스템에 종사하는 종업원 몇 사람은 비밀보호계약을 체결하자는 요청을 받은 바 없다.

③ Titus는 원고 Jostens사의 허가를 얻어 그 시스템에 관하여 학회에서 발표를 한 사실이 있다.

## 다. 유용성

유용성이란 산업상의 정보가 생산방법, 판매방법, 기타 영업활동이나 연구·개발활동에 도움이 되는 정보를 말한다.

예를 들면 폐암치료약을 만드는데 이용하지 않으면 앓될 제약방법이나 이 약의 판촉에 유익한 판매방법 등은 이 법에서 말하는 유용한 정보가 될 것이다. 그럼으로 어떤 기업이 생산방법이나 판매방법 기타 영업활동에 도움이 되지 않은 세금포탈, 공해물질의 배출 등 반사회적 정보나 종교적 교전과 같은 신앙적 정보, 정당의 정강, 국가의 정책 등과 같은 공공의 성격을 띤 정보는 아무리 비밀로 관리하고 있다 하더라도 그와 같은 정보는 영업활동에 유용한 정보라고 볼 수 없으므로 영업비밀이 될 수 없을 것이다.

유용한 정보가 될 수 있는 구체적인 예를 들어 보면 다음과 같다.

### (1) 기술상의 정보

성분 원료의 배합비, 처방, 제조공정, 제조방법, 제조시설(기계, 공구 등), 제품, 설계원, 실험데이터(실패한 실험데이터 포함) 등

### (2) 영업상의 정보

고객명부, 판촉방법, 생산원가, 원료구입처, 구입가격, 판매시스템, 회계장부, 생산·판매계획 등

그러나 다음과 같은 정보는 영업활동에 유용한 정보라고 할 수 없을 것이다.

① 국가의 정책, ② 정당의 정강, ③ 종교적 교전, ④ 험담, 스캔들, ⑤ 공해발생 정보, ⑥ 세금포탈 정보 등

유용성과 관련한 판결(예)를 다음에서 살펴 보기로 한다. [Metallurgical Industries, Inc. V. Fourtec Inc, Et Al. (5th Circuit of Appeals 1986) 229 USPQ 945]

텅스텐과 카바이트의 재생산업자인 원고 Metallurgical사는 종래의 회수법에 추가 하여 새로 개발된 코발트를 통해 텅스텐 카바이트가

결합된 경질체를 아연과 코발트의 반응을 이용하여 분해하는 아연 회수법으로하기로 결정하고 회수로의 제조를 S사에 의뢰하여 완성하였으나 만족하지 않아 다시 아연증류온도의 제어, 대용량의 회수로의 분할 등 회수로를 개조한 후 가동하였다.

…… 중략 ……

원고는 피고 Fourtec사 등을 상대로 이상의 개량된 프로세스에 대한 침해를 이유로 재소하였다.

피고 Fourtec사, Smith사 측은 원고가 채용한 아연회수법 및 아연 증류온도의 제어, 회수로의 분할 등의 개량은 전부 공지의 것이기 때문에 영업비밀이 아니라고 주장하였다. 그러나 법원은 아연회수법의 일반적 설명만으로는 Metallurgical사에 의한 개량이 어렵다고 보아 비공지성을 인정하였다.

또한 이 개량을 이용하면 오리지널 텅스텐 카바이트가 동등한 품질의 카바이트를 낮은 비용으로 회수 할 수 있다고 보고 비밀의 유용성도 인정하였다. …… 이하생략 ……

## 4. 주요국의 영업비밀의 정의

### 가. 미국

미국은 19세기 초부터 보통법(Common Law) 법리에 의한 판례법과 1979년에 제정한 통일영업비밀법(Uniform Trade Secret Act)에서 영업비밀이란

○ 공개 또는 사용에 의해 경제적 가치를 얻을 수 있는 자에게 알려져 있지 않고 정당한 수단에 의해 쉽게 알 수 없기 때문에 독립된 경제적 가치를 얻을 수 있는 것으로 (비공지성)

○ 그 비밀을 유지하기에 적절한 노력이 가해진 정보로서 (비밀유지)

○ 공식, 양식, 집성, 프로그램, 고안, 방법, 공정 등을 포함한다고 규정하고 있다.

### 나. 영국

영국은 19세기 초부터, 계약법, 불법행위법, 신뢰위반 등의 법원칙에 근거한 판결에 의해

여 영업비밀의 정의가 정립되어 왔는 바

- 대체로 당해 정보가 비밀일것
- 공개된 것이 아닐것
- 당해 정보가 공개되는 경우
  - 정보의 보유자가 손해를 입거나
  - 경쟁자가 이익을 얻을 것 등으로 일컬어 지고 있다.

### 다. 독일

독일은 1909년 제정한 부정경쟁방지법에 근거한 판결례에서 영업비밀이란

- 대체로 사업활동에 관한 것일 것
- 한정된 자에게만 알려져 있고 일반에게는

알려져 있지 않을 것

- 비밀유지의사가 분명 할 것
- 그 정보를 비밀로 유지하는데에 정당한 이익이 있을 것 등을 포함하고 있다.

### 라. 일본

일본은 1991년 6월 15일 개정시행한 부정경쟁방지법에서 영업비밀이란

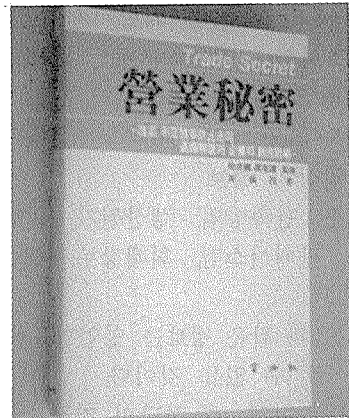
- 비밀로 관리되고 있는 (비밀관리)
- 생산방법, 판매방법 기타 사업활동에 유용한 기술상 혹은 영업상의 정보로서 (유용성)
- 공연히 알려지지 않은것 (비공지성) 등을 골자로 하고 있다.

## 신간안내

# 영업비밀

### —개정 부정경쟁방지법의 축조해설과 기업의 대응전략—

최근 급속한 기술혁신과 경제사회의 소프트(Soft)화, 정보화 경향에 따라 기업의 영업비밀정보가 대량생산되고 거래 또한 활발해 지면서 영업비밀의 중요성이 날로 높아지고 있는 가운데 그 관리의 유출이 새로운 사회적 문제로 제기되고 있다. 이에 따라, 영업비밀을 제도적, 법적으로 보호하기 위해 개정된 부정경쟁방지법이 1992년중에 시행될 예정이어서 기업들은 생산된 영업비밀을 보호받고 타인의 영업비밀을 침해치 않도록 효과적인 대응방안을 수립·실시해야 된다. 이 책은 입법과정에서부터 깊숙히 간여한 저자가 영업비밀 보호규정에 대한 해설과 기업의 대처방안 등을 각종 사례 등을 사시하면서 상세하게 설명하고 있다.



특허청 조사과장(영업비밀보호 입법위원)  
 황의창 지음 / 육법사(765 ~ 4380) /  
 가격 12,000원