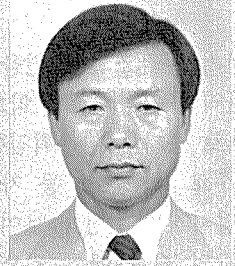


영업비밀 보호와 기업의 관리전략



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) 축적권 제도를 통한 관리
 - 나. 영업비밀 보호제도에 의한 관리전략
 - 다. 영업비밀 관리방법
 - (1) 적극적 관리방법
 - (2) 소극적 관리방법
- VII. 맺는 말

최근 국내외적으로 새롭게 부상하고 있는 지적 재산권 중 영업비밀 분야에 대한 보호입법이 현행 부정경쟁방지법 내에 신설되어 1992년 말경 시행을 목표로 1991년 12월 31일 법률 제4478호로 공포되었다.

그러나 이 법은 영업비밀 보호에 관한 기본적인 틀만을 정하고 있고 실제 운용은 기업이 직접 하여야 함으로 지금까지의 산업정보를 바라보는 산업계의 사고방식에 커다란 변화가 요

구되고 있다.

그 변화의 양상은 기업의 규모, 업종, 현재까지의 행동역사에 따라 그 대응하는 자세가 다양해지리라고 생각된다. 따라서 이 법 개정 에 따른 법적 환경변화에 따라 기업은 기업이 보유하고 있는 영업비밀을 어떻게 보호하고 관리할 것인가를 주로 이 제도의 효시라고 할 수 있는 미국, 독일 등의 판례를 중심으로 앞으로 6회 정도에 걸쳐 연재하고자 한다.

1. 머리말

우리나라의 산업기술은 '60년대 이후 줄곧 산업화를 추진하는 과정에서 선진공업국의 기술도입, 외국기업의 직접투자, 중간재 도입, 연구생 파견 등에 의존해 온 것이 사실이다.

산업재산권제도에 의한 기술진흥사업은 일부 기업을 제외하고는 거의 등한시 해왔던 것이 사실이었으며 최근에 들어와서야 소위 발명이나 노하우를 중심으로 기업간에 치열한 경쟁이 벌어지면서 그 중요성이 널리 인식되어 가고 있는 형편이다.

이와같은 기술경쟁시대에 있어서는 기업내 또는 기업권내에서 어떻게 하든지 타 기업에 자사가 갖고 있는 노하우가 흘러들어 가지 않도록 하는데 부심하고 있다.

그러나 문제는 노하우라는 말이 지닌 애매모호함에 있다. 예를 들면 기술공여자(Licenser)가 보유한 것인 만큼 가치있는 재산으로 인식되고 관리되며 또한 혼동됨이 없는 노하우라고 하는 의식 만큼은 명백하였다.

그러나 기술을 도입하여 기업화한 기술의 내용은 단순한 산업정보의 도입이 아니라 개량기술, 스케일 업(Scale-up)한 기술, 조작조건, 부대공정기술, 시장개발정보 등을 기초로 성립되고 있음에도 불구하고 그러한 정보의 가치나 관리방법에 대해서는 현대적인 시각에서 보면 놀라울 만큼 유치한 인식과 관리만 하고 있었다고 해도 과언이 아닐 정도였다.

노하우는 전형적인 영업비밀의 하나인데 장기간에 걸쳐 그 취급방법, 특히 법률적으로 의미가 있는 취급방법을 몸에 익히는 훈련이 부족하기에 오늘날 영업비밀을 법률적으로 생각하지 않으면 안되는 시대를 맞아 약간의 혼란을 겪는 원인이 되고 있다고 생각한다.

더욱 기업은 최근 독자기술개발의 중요성을 몸소 인식하게 되어 동종업체와의 공동연구개발 및 인적교류, 구주합병과 매수 등으로 기술교류가 활발히 이루어지고 있는 가운데 산업재산권 제도의 국제적 통일화(PCT, 구주특허조약), GATT, 우루과이라운드에서의 영업비밀보호에 관한 협상진행 등을 배경으로 일부

대 기업에서는 벌써부터 특허전담부서를 지적재산 전담부서로 그 기구를 확대, 개편하여 영업비밀 관리기능을 확장토록 하는 방안을 예의 검토하고 있는 실정이다.

이와같은 환경변화 속에서 부정경쟁방지법의 개정을 보았고 이에 대한 대책은 기업에 있어 가장 현실적인 문제로 대두되었으므로 이 대책이 적중하면 현대적인 기업으로서 살아 남을 수 있는 기틀을 마련 할 수 있을 것이라고 생각된다.

즉, 1988년 8월부터 정부가 연구, 검토해 온 영업비밀보호제도는 1991년 12월 31일 공포한 부정경쟁방지법 중 개정법률로 그 법적 한도가 마련되었다.

이 개정법률은 민법상의 불법행위(민법 제750조)에 대한 특칙 형태로서 영업비밀에 관한 기본적인 룰만을 정하고 있을 뿐 실제운용은 영업비밀을 보유하고 있는 기업체가 직접해야 하기 때문에 시행(공포일로 부터 1년의 범위내에서 대통령이 정하는 날)에 앞서 비교적 익숙하지 못한 영업비밀의 법적 개념을 정확히 이해하고 그 내용을 명확히 파악하여 각 기업체의 특성에 맞는 영업비밀 관리의 구체적 방법을 마련하여 법의 태두리 안에서 자기 기업의 영업비밀을 보호 받을 수 있도록 적극적인 방어전략을 수립함은 물론 다른 기업으로부터도 영업비밀 침해를 이유로 제소 당 하지 않도록 대비하는 소극적인 방어전략도 아울러 수립하고 임·직원에 대한 교육 등 필요한 제반 조치를 취해야 할 것이다.

특히 기업이 유념해야 할 점은 영업비밀을 지나 칠 정도로 엄격하게 관리 할 경우 종업원의 연구, 개발 의욕이 위축되는 역기능도 예상됨으로 보호의 범위와 기간, 관리의 정도 등을 적정하게 하되 필요 최소한으로 한정하여 유지, 관리하는 한편 영업비밀의 신고제 및 보장제를 두어 실시하는 방안 등도 아울러 검토해 봄직하다고 본다.

2. 영업비밀이란 무엇인가?

1) 영업비밀이란?

영업비밀이란 일반적으로 기업이 비밀로 보유하고 있는 기술상, 경영상의 정보의 총칭으로서 우리에게서는 영업비밀이라는 용어보다는 노하우(Know-how)나 기업기밀에 더 익숙해 있다.

미국에서는 영업비밀을 트레이드 시크리트(Trade Secret)라고 불리워지고 있고 최근 GATT, UR Trips에서는 재산적 정보 혹은 비공개 정보로, 독일, 스위스, 오스트리아, 일본 등과 같이 부정경쟁방지법에 의하여 보호하고 있는 나라의 경우에는 일반적으로 우리나라와 같이 영업비밀이라는 용어를 사용하고 있다.

이와같이 영업비밀의 의미가 다양한 용어로 사용되고는 있으나 거의 비슷한 개념으로 이해할 수 있을 것이다. 우리나라에서는 아직 강학상 정립된 뚜렷한 개념이 없는 실정이고 법률상으로는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 국제계약상의 불공정거래행위 등의 유형 및 기준(경제기획원 고시 제90-9호) 제5조 제6호에서「공업소유권 등의 배타적인 권리 이외의 기술」이라고 규정하고 있으며 외자도입법 제2조 제12호에는「공업소유권 기타 기술」이라고 규정하고 있는바 이 때의「이외의 기술」이나「기타 기술」이 실정법상의 영업비밀의 개념규정으로 볼 수 있을 것이다.

이 두 규정은 영업비밀을 직접규정하는 조항이라고 볼 수 있으나 우리나라에서는 이 부분을 축소해석하여 협의의「기술적인 노하우」로 사용되어 오고 있다고 볼 수 있다.

즉, 외자도입 관계법규에 의하여 등록을 출원할 수 없는 기술과 그 등록요건에 해당된다 하더라도 필요에 의해서는 등록을 하지 아니하는 기술 등을 의미하는 것이라고 생각하였던 것 같다.

그러나 실제 외자도입법 등 관련법규에 의한 기술도입규약은 특허권 등 산업재산권, 설계도면, 기계배치, 제조방법 등 기술사항 뿐만 아니라 판매방법, 시장관리기법, 고객관리 기타 보이지 않은 노하우 등 사업활동에 필요한 경영사항 등 까지도 모두 포함하여 기술도입 계약을 체결하고 기술도입료를 지불하고 있기 때문에 사실상 영업비밀이란 기술 노하우에 국한

되지 않고 경영 노하우를 포함하는 개념으로 파악 될 수 있을 것이다.

일본의 영·미상사법사전에 의하면 영업비밀이란「어떤 기업이 그것을 이용함으로써 그것을 이용하지 않는 경쟁자보다 유리한 지위를 차지할 기회를 가질 수 있는 물의 제조, 처리 또는 보존의 공정, 기계 등의 설계도면 기타 비밀의 기술적 지식 내지 정보 그리고 고객명부 선전상의 아이디어 등 상업상 비밀의 지식 내지 정보의 집합으로 형성되는 유형, 무형의 영업상의 비밀」이라고 정의하고 있다.

영업비밀이란 첫째, 업계에서 널리 알려져 있지 않았을 뿐만 아니라 용이하게 알 수도 없어야 한다.

둘째, 경제적 이익이 발생되어야 한다.

셋째, 많은비용을 투자하여 개발되어야 한다.

넷째, 당시 상황에서 합리적인 비밀관리노력을 하고 있어야 한다고 판시하고 있다. 1)

1) 영업비밀의 적법성에 관한 판결예 (일부).

Surgidev Co. V. Eye Technology, Inc.
(8th Circuit Court of Appeals 1987) 828 F. 2d 452

따라서 영업비밀이란 그 영업비밀을 이용함으로써 이용하지 아니한 경쟁자 보다 유리한 지위를 확보 할 수 있는 사상의 창작 또는 이를 실시하는데에 필요한 구체적인 지식, 자료, 경험 등의 정보로서 공연히 알려져 있지 않고 비밀로 유지, 관리되고 있는 정보를 말한다.

예를 들면 기술상의 지식 내지 정보로서 물질의 조합방법, 물건의 제조방법, 기계·공구 등의 설계도, 플랜트의 배치, 연구실험의 데이터 등이 될 수 있으며 상업상의 지식 내지 정보로서 고객명부, 원재료 구입 목록 및 가격표, 제품의 할인시스템, 생산코스트, 판매매뉴얼, 재고관리정보 등이 될 수 있고 기타 경영상의 지식 내지 정보로서는 기업경영기법, 인사관리, 사무관리, 조직관리, 회계관리, 신사업정보, 선전상의 아이디어 등이 될 수 있을 것이다.

이와같은 영업비밀은 그 정보의 공포 또는 사용에 의해 경제적 이익을 얻을 수 있는 타인

에게 일반적으로 알려져 있지 않고 정당한 수단을 이용하면 용이하게 획득 할 수 없는 것으로서 현실적 또는 잠재적으로 독자적인 경제적 이익을 얻을 수 있는 것이어야 하며 그 정보의 비밀성을 유지하기 위하여 해당 상황에서 합리적인 노력을 해야 한다는 점 등이 영업비밀로 보호 받을 수 있는 공통적인 요건으로 집약될 수 있을 것이다.

2) 영업비밀의 특성

첫째, 특허제도는 국가가 발명자에게 발명의 공개를 대가로 일정기간 독점 배타권을 부여하여 보호하는 제도인데 반하여 영업비밀보호제도는 영업비밀 보유자의 비밀유지 노력에 의하여 계속 보호되는 제도이다.

둘째, 특허제도는 산업상 이용할 수 있는 기술상의 정보만을 보호하는 제도인데 반하여 영업비밀보호제도는 기술상의 정보뿐만 아니라 판매방법, 경영방법 등 영업상의 정보까지를 모두 보호하는 제도이다.

셋째, 특허제도는 특허요건에 충족되는 발명에 한해서 보호하는 제도인데 반하여 영업비밀 보호제도는 사업상 유용한 정보이면 특허를 받을 수 없는 발명이나 고안이라도 모두 영업비밀로서 보호 될 수 있는 제도이다.

넷째, 특허제도는 출원, 심사, 심판, 등록 등 제반 절차는 물론 소정의 수수료, 특허·등록료를 납부하여야 하나 영업비밀보호제도는 이와같은 절차나 수수료 등의 부담없이 보호되는 제도이다.

3. 영업비밀의 요건

이 법에 의한 영업비밀이란 다음의 요건을 갖추어야만 비로서 영업비밀로서 보호될 수 있는 바 이들 요건들은 상호 밀접 불가분의 관계에 있는 것으로 개개로 분리 될 수 없는 것이다.

1) 비공지성

비공지성의 본 취지는 영업정보를 비밀로 취급하여 그 경제적 가치를 독점하려는데 있을

것이다.

따라서 비공지성이란 영업상의 정보가 경쟁자들에게 일반적으로 알려져 있지 아니하고 비밀상태로 추진되고 있음으로서 보유자만이 독자적으로 그 비밀정보에 대한 경제적 가치를 현실적으로나 잠재적으로 누릴 수 있게 되는 것을 말한다.

부정경쟁방지법 제2조 제2호 전단의 규정에 의한 「공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서」란 영업정보가 일반적으로 알려져 있지 아니 함으로서 비밀보유자가 그 영업비밀에 대하여 독립된 경제적 가치를 가질수 있어야 한다는 것으로 해석되어진다.

그럼으로 그 영업비밀이 어떤 이유에서 이든지 공개되었을 경우에는 영업비밀 보유자만이 독립적으로 누리게 되는 경제적 가치는 상실되고 경쟁자를 포함한 모든 자가 다 함께 누릴 수 있는 일반화된 경제적 가치를 가진 정보가 되어 버릴 것이다.

즉, 이 법에서 규정하고 있는 「독립된 경제적 가치」란 비공지성이 대전제가 되어 진다고 보아 진다.

보유자 전용의 영업비밀이 공개됨으로서 일반인과 공용하게 되어 보유자만이 누리고 있는 또는 앞으로 누릴 독자적인 경제적 가치를 잃게 될 것이다.

결과적으로 비공지성의 정보는 당해 정보가 공개됨으로서 비밀성이 상실되어 보유자가 손해를 보고 경쟁자 등이 이익을 보게 되는 셈이 된다.

이와 같은 영업비밀 보호제도상의 비공지성은 특허제도에서의 특허요건인 신매성과 반드시 일치하는 것은 아니다.

즉, 영업비밀이란 신매성이 있는 산업정보는 물론 신매성이 없는 산업정보라도 보유자가 당해 정보를 비밀로 유지하고만 있으면 공연히 알려져 있지 않은 상태에 놓여 있기 때문에 영업비밀이 될 수 있을 것이다.

예를 들면, 위장약의 조제에는 이미 여러가지의 약제와 여러가지의 조합방법이 공지되어

있다.

그러나 A약사가 조제한 위장약은 어떤 약제와 어떤 조합방법을 채택하였는지가 일반적으로 알려져 있지 않고 또 경쟁관계에 있는 약국의 약사들이 알고 해도 용이하게 알 수 없는 정도라면 이 위장약의 조제방법은 「비공지성」이 있다고 보아 진다. 이와같은 위장약의 조제방법을 A약사 뿐만 아니라 B약사, C약사 등도 우연히 채택하고서 이를 공개하지 아니하고 비밀로 유지하고 있다면 제3자가 이 조제방법을 알거나 쉽게 알아 낼 수 없기 때문에 그 위장약의 조제방법은 여전히 「공언히 알려져 있지 않은 상태에 놓여 있음으로 비공지성을 유지하고 있다」고 보아야 할 것이다.

따라서 영업비밀이란 특허와 같이 선출원 발명자 한 사람에게만 특허권을 부여하는 것이 아니고 산업정보를 개발한 자가 이를 비밀로 유지하고 있는 한 보유자의 수에 관계 없이 즉, 두사람(2기업) 이상의 보유자도 인정된다 할 것이다.

그러나 이와같은 A약사의 위장약 조제방법이 10년전에 H약사에 의해 발견되어 시중 약국에서 일반적으로 사용하고 있다든가, 약학대학교수에 의하여 발견되어 학술지나 저서 등을 통하여 발표되었다면 「공언히 알려져 있는 것」으로 되어 영업비밀이 될 수 없을 것이다.

다음은 비공지성과 관련된 판결례를 살펴 보고자 한다.

첫번째, 고객명부에 대한 비공지성 불인정 판결례 (American Paper and Packing Products, Inc. V. Kirgan Et Al, (1986) 183 Cal. App. 3d 1318)

종이 및 포장재 제조회사인 American Paper사의 영업사원 Kirgan 등은 American Paper사와 퇴직후 3년 동안은 고객명부, 기타 영업정보를 사용하거나 공개하지 않는다는 계약을 체결하였다.

그러나 Kirgan 등은 뇌물수수관계로 퇴직후 경쟁사인 Cal Pack사에 입사하여 영업활동을 하였다.

American Paper사는 계약위반을 이유로 가

처분 금지 신청을 관할법원에 제출하였으나 제1심, 제2심 모두 원고인 American Paper사가 패소하였다.

제2심에서 피고 Kirgan은 증언을 통해 ① 원고의 고객명부는 자신들이 작성한 것이고 원고로부터 지원 받은 사람은 세사람에 불과 하다.

② 원고로부터 비밀의 영업테크닉 정보를 제공받은 바 없다.

이에 대해 원고측은 반증을 하지 못해 피고의 증언을 채택하였다. 법원은 원고의 기소판결의 이유로 원고 American Paper사의 고객명부는 비공지성이 없다고 인정하였다.

① 원고의 고객명부는 이미 제3자에게 알려져 있거나 쉽게 알 수 있는 것이다.

② 고객명부의 편집방법은 세련된 것도, 어려운 것도, 특별히 시간을 요하는 것도 아니다.

③ 이 분야는 경쟁적이기 때문에 고객명부에 기재되어 있다고 해서 그 명부에 기재된 고객과 지속적인 거래 관계가 있다고 볼 수 없다는 것이다.

두번째, 아연 회수법에 대한 비공지성을 인정한 판결례 1부 (Metallurgical Industries, Inc. V. Fourtec Inc. Et Al, (5th Circuit Court of Appeals 1986) 229 USPQ P45)

텅스텐과 카바이트의 재생산업자인 원고 Metallurgical사는 종래의 아연 회수법에 추가하여 새로이 개발된 코발트를 통해 텅스텐 카바이트가 결합된 경질체를 아연과 코발트의 반응을 이용하여 분해하는 아연 회수법으로 하기로 하고 회수로의 제조를 S사에 맡겨 납품되었으나 성능이 만족하지 않아 원고는 다시 아연 증류 온도의 제어, 대용량의 회수로의 분할 등 회수로를 개조 한 후 가동 하였다.

한편, 제2기의 회수로 건조를 다시 S사에 의뢰하여 완성하였으나 개량이 필요 하였다. 그러나 S사는 도산하고 S사의 종업원 4명에 의해 피고 Fourtec사가 설립 되었다.

또, 다른 피고 Smith사는 아연 회수로 건조를 S사의 전 종업원이 설립한 Fourtec사에 의뢰 하였다.

인도된 회수로에는 원고에 의한 개량이 취해

졌다. 원고는 영업비밀 침해행위 등으로 보아 관할법원에 제소하였으나 원심은 영업비밀의 존재를 인정하지 않았고 항소심은 일부를 인정하고 일부는 기각 하였다.

법원의 판결이유는 아연 회수법의 일반적 설명만으로는 Metallurgical에 의한 개량이 힘들다고 보아 비공지성을 인정하였다.

그러나 피고측은 원고가 자기들이 부정사용하기 전에 이미 제2기의 회수로 건조를 C사에 맡기기로 하고 설계정보를 제공하여 공개 하였다고 주장하였으나 법원은 이와같은 제한적 공개여부는 많은 사실의 평가 위에서 판단되어야 하나 C사 등에 대한 공개는 공공에 대해 이루어진 것이 아니고 원고의 경제행위로 이루어진 것이므로 제한적 공개로 볼 수 있다고 하여 영업비밀로서의 비밀성은 상실되지 않았다고 판시하였다.

세번째, 가스압 조정기의 생산도면에 대한 비공지성 불인정판결에 1958년 National Welding, E. Co가 Hammon Precision, E. Co을 상대로 가용 조정기에 관한 생산도면이 영업비밀이라고 주장하였으나 법원은 조정기 자

체는 오래전 부터 시판되어온 공개제품으로서 비공지성이 없기 때문에 영업비밀이라고 볼수 없다고 판시하였다.

네번째, 경쟁사에 제공한 영업비밀의 비공지성 불인정 판결에 (1973년 Arizona 주 지방법원 판결)

1968년 Motorola사의 고위 임원 8명이 경쟁업체인 Fair Child사로 전직하였다.

Motorola사는 이들 임원을 영업비밀을 부당하게 Fair Child사에 제공한 혐의로 제소하였으나 법원은 원고 Motorola사의 패소판결을 내렸다.

법원의 판결이유는 ① 비밀유지계약은 체결되었으나 어떤 정보가 비밀로 추진되어야 한다는 것을 명시하지 않았으며, ② 원고 Motorola사가 주장하는 대부분의 영업비밀이 이미 공개되었거나 특허가 되어 있으며, ③ 복제공법 (Reverse Engineering) 과 문헌을 통해 쉽게 파악 될 수 있는 것이며, ④ 해당 제품의 생산라인이 정기적으로 외부 방문자에게 공개 되었다는 것이다. 따라서 이러한 종류의 비밀누설은 부당한 침해가 될 수 있다고 판결 하였다.

