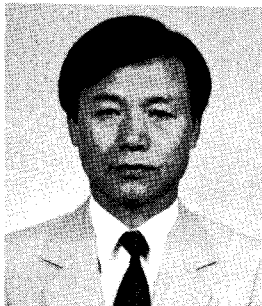


영업 비밀 유지 의무에 관한 『계약관계 등』이란? (完)



黃 義 昌
〈特許廳 商標審査二課長〉

목 차

1. 총설
2. 영업비밀유지의무에 발생
3. 청구권의 경합
4. 영업비밀의 귀속문제
5. 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀 보유자에게 손해를 가할 목적

〈고딕은 이번호, 명조는 지난호〉

〈지난호에 이어 계속〉

따라서 종업원의 비밀유지 의무는 특별히 명시적인 비밀유지계약 등에 의해서만 발생하는 것이 아닐뿐만 아니라 또 명시적인 비밀유지계약이 구제를 하는데 반드시 불가결한 것은 아니라는 것이다. 개별사례의 상황, 사용자와 종업원과의 관계 또는 상법 등 법령에 의한 신의성실의무나 충실의무에 의해서도 비밀유지의무가 발생한다는 것이다. 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

(1) 신의관계에 의한 비밀유지의무의 발생.

(가) 기업체 종업원 등의 비밀유지의무.

종업원은 영업비밀유지계약을 특별히 체결하지 않았다 하더라도 취업규칙에 의한 고용계약이나 사원계약 등에 의하여 신의성실관계가 형성되어 비밀유지관계가 묵시적으로 합의되어 있으므로 사용자의 허락없이 직무상 또는 직무와 관련하여 취득한 영업상의 비밀정보를 제3자에게 누설하거나 스스로 사용해서는 안된다는 묵시적인 비밀유지 의무가 발생한다는 것이다.

신뢰관계에 의하여 영업비밀유지의무가 발생한다는 판결에는 다음과 같은 것이 있다.

[By-Buk Company V. Printed Cellophane Tape Company(2th Circuit 1958) 329 P. 2d 147)]

원고 By-Buk사와 피고 Black씨 사이에는 명시적인 비밀보호계약은 없었지만 원고는 마스크 등의 제법을 누설해서는 안된다는 취지의 말을 피고에게 누차 이야기한 바 있다. 그럼에도 불구하고 피고는 퇴직후 Printed Cellophane Tape사에 입사하여 마스크 등의 제법을 알려주어 동사는 원고의 제품의 복사판이라고 할 수 있는 기계를 제조, 판매하였다.

원고는 Printed Cellophane Tape사에 대해 영업비밀침해를 이유로 금지 및 손해배상을 청구하였다. 제1심, 제2심 모두 원고의 청구를 이유있다고 받아들였다.

법원은 신뢰관계에 대해 다음과 같이 판시하였다.

(1) 종업원은 고용에 의해 취득한 비밀정보를 누설하거나 이용해서는 안된다는 묵시적인 의무가 있다.

(2) 이러한 정보는 사용자의 재산이고 종업원은 그 신뢰하에서 정보를 보유하는 것이기 때문에 신뢰에 반하여 정보를 이용할 수 없다.

(3) 명시적인 비밀보호계약은 구제를 하는데 반드시 불가결한 것은 아니다. 개별사례의 상황이나 사용자와 종업원 양자간의 관계에서 비밀유지관계가 묵시적으로 합의되어 있으면 충분하다. 이 사건에도 이러한 의무가 고용계약 중에 포함되어 있다고 볼 수 있다.

(나) 상법 등 법령에 의한 기업체 종업원 등의 비밀유지의무

예를 들면 상법에 의한 회사의 무한책임사원, 이사, 합명회사의 사원 또는 다른 상인의 사용인인 경우 영업비밀유지에 관한 계약 등을 특별히 체결하지 않아도 경업금지의무, 善管注意義務 등과 같은 충실의무에 의해 영업비밀을 비밀로 유지해야 할 의무가 묵시적으로 발생한다는 것이다. 즉, 회사의 종업원은 영업주의 허락없이 자기 또는 제3자의 계산으로 영업주의 영업부류에 속한 거래를 하거나 회사의 무한책임사원, 이사 또는 상인의 사용인이 되지 못한다.

(다) 기타 거래관계 당사자의 비밀유지의무

영업비밀의 실시권허여, 위탁생산, 위탁판매, 위탁연구, 물건의 발주 등의 교섭은 신의를 바탕으로 해서 당해 영업비밀의 견본이나 설명서, 청사진 등을 통해서 공개되기 때문에 특별히 영업비밀 유지에 대한 서면계약이 아닌 구두계약 등에 의한 거래가 이루어지더라도 거래 당사자는 「신뢰관계」에 의해 영업비밀유지 의무가 묵시적으로 발생한다는 것이다.

-제17조 (상업사용인의 의무) ① 상업사용인은 영업주의 허락없이 자기 또는 제3자의 계산으로 영업주의 영업부류에 속한 거래를

하거나 회사의 무한책임사원, 이사 또는 다른 상인의 사용인이 되지 못한다.

-제198조 (사원의 경업의 금지) ① 사원은 다른 사원의 동의가 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속하는 거래를 하지 못하며 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원 또는 이사가 되지 못한다.

-제397조 (경업금지) ① 이사는 주주총회의 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못한다.

• 체스트론 사건(동경지법 1988년 7월 1일 판시 634호)

원고는 스피론이라는 전자악기를 개발하고 이중 일부 부품을 악기제조판매회사인 피고에게 발주하였다.

피고는 원고에 스피론의 독점적 판매위탁계약을 신청하고 원고도 합의한 스피론을 5대 인도하였다. 그후 피고는 특허권의 양도를 요구하던 중 스피론을 반품하고 판매위탁계약의 해제도 통고하였다.

피고는 원고의 개발담당종업원을 스카우트하여 스피론의 모조품 체스트론을 개발하여 제작, 판매하기 시작했다.

원고는 부정경쟁방지법 위반과 더불어 불법행위에 의한 손해배상을 청구하였다. 법원의 판결요지를 살펴보면 다음과 같다.

(1) 피고는 원고와 스피론에 관한 판매위탁 교섭중에 전자악기 견본(스피론)을 제공받고 스피론의 모조품 체스트론의 개발에 착수하였으며

(2) 판매위탁계약체결의 의사가 없었음에도 원고에게 이를 즉각 통고하지도 않았다.

(3) 원고가 피고와의 계약체결을 기대하고 스피론의 본격적인 판매를 늦추고 있는 점을 악용하여, 원고로부터 제공받은 스피론을 분해하여 모조품 체스트론을 비밀리에 생산하게 되자 원고에게 판매위탁계약 체결의사가 없음

을 통보하고 직접 체크트론의 홍보, 판매를 대대적으로 개시하였다.

이상과 같은 피고의 행위는 원고를 기망하고 원고의 홍보, 판매할 수 있는 기회를 박탈하는 등 원고의 영업상의 이익을 고의로 침해하였으므로 불법행위에 해당한다.

(2) 신의관계에 의한 비밀유지 의무의 위반
이상과 같이 신의성실관계에 의해 비밀유지 의무가 발생한다 하더라도 이 목에서는 「부정 목적」이 있는 의무위반의 경우에만 금지청구권 등의 구체청구권 등의 구체대상이 될 수 있으므로 여기에서 중요한 것은 「부정」여부의 판단인바 계약관계 등에 의하여 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자의 의무위반에 대해서는 별 문제가 되지 않으나 신의성실상의 의무를 현저히 위반하는 경우 즉, 어떠한 경우에 신의성실상의 의무가 발생하며 어떤 기준에 의하여 신의성실의 의무에 반하는가의 판단기준이다.

(가) 신의성실의 의무

신의성실의 의무는 주로 고용계약, 하청계약, 라이선스(licence) 계약 등의 채권관계에 기초를 둔 의무이다. 이러한 채권관계에 기초를 둔 신의성실은 단지 계약관계의 계속 중뿐만이 아니고 계약체결 준비단계 또는 계약만료후에 있어도 일정한 의무를 진다고 본다.

특히, 퇴직후의 종업원의 영업비밀에 대하여 어떤 의무를 질 것인가가 문제이지만 채권관계에 있는 자는 그 계약만료후에 있어서도 계약상대에게 일정기간 부당하게 불이익을 입지않게 해줄 일정한 의무가 있다고 본다.

한편 계약체결전, 계약관계계속중, 계약만료후의 일정한 의무와는 관계없이 채권관계에 의한 신의성실의 의무에 위반함으로써 불법행위책임을 지는 사례는 허다하게 있다.

(나) 신의성실의무 위반의 판단 기준

어떤 행위가 「부정」한 것으로서 신의성실의 의무를 일탈하게 되는가는 앞에서 설명한 바와 같이 채권관계에 의하여 일정한 의무가 발생하더라도 그 의무는 무한정한 것은 아니

고 의무의 내용에도 일정한 한계가 있다고 본다.

즉 양 당사자간에 합리적인 범위가 정해져 있으면 그 범위내에서는 계약기간중 지득한 영업비밀을 계약만료후에 사용, 공개하더라도 부정한 행위가 되지 않을 것이다. 그러나 그 허락한계는 다음과 같은 경우 때문에 무제한일 수는 없다.

첫째, 당사자간의 신뢰관계의 정도

예를 들면 양 당사자가 계약전이었는가 계약중이었는가 계약후이었는가에 따라서 또는 기업체 종사자에 대해서는 재직중에 받은 보수액 정도, 비밀관리수당의 유무 등에 따라서 신뢰관계의 정도가 달라질 것으로 본다.

둘째, 영업비밀 보유자의 이익

예를 들면 영업비밀을 지득한 기업체 종사자가 퇴직후 당해 영업비밀을 사용하더라도 영업비밀 보유자의 경제활동에 지장을 주지 않은 지역에서 일정물량만을 한정적으로 취급하는 경우에는 신의성실상의 의무를 일탈하고 있다고만은 볼 수 없을 것이다.

셋째, 영업비밀을 지득한 자의 이익

예를 들면 영업비밀을 지득한 기업체 종사자가 퇴직후 당해 영업비밀을 사용할 수 없을 때에 어느 정도 손해를 입게될 것인가, 영업비밀유지에 관한 대상조치가 강구되어 있었는가 등의 종사자의 입장도 「부정」의 판단기준으로 고려되어야 할 것이다.

넷째, 영업비밀의 태양

영업비밀이 일반적인 지식과 합성되어 있을 뿐만 아니라 구분 사용이 현저히 곤란한 경우 등의 영업비밀태양도 신의성실의 의무위반의 유무를 판단하는데 고려되어야 할 것으로 본다. 또한 근로자의 경제적 사회적인 활동을 부당하게 방해하는 것 같은 신의성실상의 의무는 의당 부정되어야 하기 때문에 영업비밀의 보호가 직업선택의 자유와 저촉되는 일은 없을 것으로 본다.

다. 절충설

종업원의 영업비밀유지의무는 원칙적으로

계약 등과 같은 특별한 요식행위에 의해서만 발생하나 예외적으로 이러한 요식행위 없이도 신의계약관계에 의해 발생할 수도 있다고 보는 견해이다. 즉, 회사는 영업비밀유지를 위해 소속 임원 및 직원 등과 명시적인 영업비밀유지 계약을 체결하여야 하나 개별사례의 상황에 따라서는 비밀유지계약의 체결없이도 종업원은 회사와의 신의관계에 의해 영업비밀유지의무가 발생하는 경우를 함께 인정하여야 한다는 입장이다. 예를 들면 종업원의 직무수행을 위해 회사가 보유하고 있는 영업비밀을 제공하였을 경우에는 특별히 제공한 영업비밀에 대한 비밀유지계약이 없다 하더라도 취업규칙에 의한 고용계약에 의해 신의성실관계가 발생하기 때문에 그 영업비밀에 대한 비밀유지의무가 묵시적으로 발생하는 경우를 예외적으로 인정하여야 한다고 보는 것이다. 이 법에서는 영업비밀유지의무가 영업비밀유지에 관한 계약관계 등에 의하여 발생하는 것으로 규정하고는 있으나 반드시 계약이라는 형식에 의해서만 영업비밀유지의무가 발생하는 것이 아니고 신의에 좇아 개별사례의 상황이나 사용자와 종업원간의 관계에서 비밀유지관계가 묵시적으로 합의되어 있으면 충분하다고 보는 입장이다.

라. 결 론

이 법에 의한 영업비밀유지의무는 계약관계 법에 의하여 발생한다고 보아진다. 즉, 사용자와 종업원 간에 영업비밀유지에 관한 계약관계 등에 의해서만 발생한다할 것이다. 여기에서 「계약관계 등」이란 반드시 취업규칙이나 이 규칙에 의한 영업비밀관리과정 등에 의해 체결한 영업비밀유지계약서와 같은 일정한 형식요건을 구비한 것만을 의미하는 것이 아니고 취업규칙에 의한 고용계약, 사원계약 또는 서약서 등이나 기타 상법 등과 같은 법령에 의해 영업비밀유지관계가 묵시적으로 표시되어 있는 경우도 포함된다고 해석된다. 이러한 계약 등을 지켜야 할 영업비밀이 무엇이고 지켜야 할 범위와 한계를 구체적으로 적시하여

야 하며 구두계약 등과 같은 비서면 약정 등은 여기에서 말하는 계약 등에는 포함되지 않는다고 보아야 할 것이다. 이러한 계약이라 할지라도 퇴직자와의 경업금지계약은 자칫 직업선택의 자유를 제한할 우려가 있기 때문에 특히 엄격하게 운용될 필요가 있을 것이다. 그럼으로 퇴직자에 대한 전직제한 등과 같은 경업금지무무를 부과하는 경업금지계약은 ① 서면에 의한 계약의 형식을 취할 것 ② 유효한 대가에 의할 것 ③ 제한이 부과되는 기간, 지역은 합리적으로 할 것 ④ 제한을 가하는 직종의 범위를 구체적이고도 합리적으로 할 것 ⑤ 양당사간에 있어서 공평한 계약일 것 ⑥ 공공의 복지에 반하지 말 것 등의 요건 등이 충족되어야만 이 법에 의한 계약으로서의 효력을 가지게 될 것이다.

3. 청구권의 경합(부정경쟁방지법 제2조 제3호 라목과 민법 제389조)

이 목의 적용을 받는 경우는 전술한 바와 같이 무엇인가의 채무관계에 의하여 영업비밀이 알려진 경우라고 생각되지만 보유자(A)와 보유자로부터 영업비밀을 알게된 자(B)와의 사이에 당해 영업비밀의 사용 또는 공개를 제한하는 계약의 유무에 불구하고 이 항의 구성요건을 충족시키는 경우에는 금지의 대상이 된다. 물론 이때 (A)와 (B)의 사이에서 영업비밀의 사용, 공개를 제한하는 계약이 존재하며, (B)가 이 계약에 위반하여 영업비밀을 사용, 공개하는 경우에는 계약위반행위로서 민법 제389조의 규정에 의한 부작위의 이행청구 즉, 금지의 청구가 가능하기 때문에 이 경우에는 이 항에 의한 청구와 민법 제389조에 의한 청구는 경합할 수 있다고 보여진다.

이것은 종래 영업비밀에 대한 불법행위에 대하여 민법 제750조와 민법 제390조의 청구권의 경합이 존재하는 경우와 같은 맥락에서 이해할 수 있을 것이다. 따라서 이 목과 민법의 계약규정에 의한 청구에 대해서는

- ① 이 목에 의한 청구만이 가능한 경우

- ② 계약법에 의한 청구만이 가능한 경우
- ③ 양자의 청구가 가능한 경우의 3가지로 정리할 수 있을 것이다.

가. 이 목에 의한 청구만이 가능한 경우

예를 들면 통신판매업을 경영하는 기업 A와 근로자 B와의 이행계약에서 퇴직후 영업비밀의 사용 또는 공개제한에 대해서 아무 규정을 두고 있지 않을 경우 근로자 B가 퇴직후에 기업 A와 경업관계에 있는 동종의 통신판매업을 경영할 목적으로 재직중에 알게된 영업비밀인 고객명부를 반출하여 퇴직후에 이것을 사용해서 경업활동을 하였을 경우 기업 A는 계약상의 이행청구는 할 수 없지만 근로자 B의 행위는 이 항에 해당됨으로 금지청구는 가능하다고 본다.

나. 민법의 계약규정에 의한 청구만이 가능한 경우

예를 들면 고용계약상 영업비밀의 보유자인 기업 A에 대하여 비밀유지의무를 지는 종업원 B가 기업 C와의 영업비밀의 라이선스계약 교섭시에 이를 성사시키기 위해서 영업비밀의 일부를 공개하였을 경우에 당해 사실을 알게된 기업 A는 종업원 B에 대하여 영업비밀의 계속공개의 금지를 청구하는 경우 당해 종업원 B에 「부정한 이익을 얻을 목적으로 행한 행위」로는 인정되지 않기 때문에 이 목에 의한 청구는 할 수 없고 민법의 계약규정에 의한 청구만이 가능하다고 할 것이다.

다. 이 목과 민법의 계약규정에 의한 금지청구가 가능한 경우

위의 A, B간에 퇴직후의 영업비밀 사용금지계약이 있는 경우에는 이 목과 계약법의 어느 쪽의 청구도 가능하다. 물론 민법 제389조에 의한 금지청구의 방법이 「부정한 이익을 얻을 목적으로 행한 행위」의 존재 등을 입증할 필요가 없기 때문에 쌍방의 규정에 의한 청구가 동시에 행하여지는 일은 거의 없을 것으로 본다.

4. 영업비밀의 귀속문제

기업체 종업원이 직무상 영업비밀을 개발한 경우에 당해 영업비밀이 기업과 종업원 어느 쪽에 귀속하는가의 문제이다. 이 법은 귀속에 대하여 구체적으로 규정을 두고 있지 않기 때문에 이와 같은 판단은 각 지적재산권 법제의 기준정신이 참조되어야 할 것으로 본다.

즉, 발명은 발명을 한 종업원에게(특허법 제39조 제1항), 저작물에 대하여는 법인 등 사용자의 기획하에 법인 등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작권으로서 법인 등의 명의로 공표된 것의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인 등에(저작권법 제9조) 각각 귀속된다는 실정법의 이념에 비추어 개개의 영업비밀의 성격, 당해 영업비밀의 작성시에 발안자나 종업원의 공헌도, 영업비밀개발에 소요된 예산의 조달 등 제반상황에 따라 그 귀속을 판단하여야 할 것으로 본다.

예를 들면甲公司에서 일하는 종업원乙이 자신이 영업비밀을 개발하여 그것이乙에 귀속되는 경우에는甲으로부터 제공받은 영업비밀이 아니기 때문에乙이 전직한 경쟁기업丙에서 당해 영업비밀을 사용, 공개하더라도 이목에서 규정하고 있는 침해행위에는 해당되지 않는다고 보아야 할 것이며 또한 계약에 의하여甲에 귀속된 영업비밀을乙이 경쟁기업체인丙에 전직하여 공개, 사용하는 행위도 이목의 적용을 받지 않는다고 해석되나 채무불이행책임까지 면제되는 것은 아니라고 본다.

5. 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀보유자에게 손실을 가할 목적

계약관계 등에 의해서 영업비밀보유자로부터 영업비밀을 정당하게 보유한 자가 당해 영업비밀을 사용하거나 공개함으로써 이목에 의한 침해행위가 구성되는 것이 아니고 보유자와의 계약상의 비밀유지의무의 위반이나 명백한 신의성실의 위반이 인정되는 경우에 금

지 등 구제대상의 침해행위가 구성되나 이는 행위의 위법성을 한정하는 주관적 요건이라 할 수 있다. 여기에서 「부정한 이익을 얻거나」란 영업비밀 보유자와의 사이에 영업비밀 유지에 관한 계약이나 신의상의 의무가 존재하는 경우에 그 의무에 반하여 자신의 이익은 물론 타인의 이익까지를 포함하는 것으로 보아지나 영업비밀 보유자의 손해까지는 생각지 않은 것으로 해석된다. 또 「영업비밀의 보유

자에게 손해를 가할 목적」이란 직접 영업비밀 보유자에게 손해를 입히려는 것을 목적으로 한다는 점에서 보유자와의 계약위반이나 신의 성실의 위반의 정도가 부정한 이익을 얻기 위한 행위보다 강하게 인정된다할 것이다. 또한 손해를 가할 목적이 있으면 그 행위의 결과 보유자에게 손해가 발생하는 것을 필요로 하지 않고 손해를 가할 의도가 존재하는 것으로 충분하다고 해석된다. <♣>

영업비밀 상담 및 교육 안내

특허청 조사과에서는 영업비밀에 대한 기업의 궁금증을 풀어드리고, 영업비밀 관리상의 어려움을 덜어 드리기 위하여 다음과 같은 일을 하고 있습니다.

- 영업비밀 보호 상담센터를 운영하고 있습니다.
영업비밀의 개념, 법적으로 보호받을 수 있는 영업비밀의 범위, 영업비밀의 관리방법 등에 관해 직접 방문하시거나 전화로 문의하시면 성심껏 상담해 드립니다.
- 전문강사를 파견하여 교육을 실시합니다.
귀사(귀하)의 요청이 있으면 특허청 조사과의 영업비밀 전문 강사가 귀사(귀하)를 방문하여 단체교육을 실시하거나, 구체적으로 필요한 사항을 지도해 드립니다.
- 영업비밀 보호에 관한 자료를 제공하고 있습니다.
영업비밀에 관한 이해를 돕기 위해 각종 자료나 안내서를 비치하여 요청이 있으면 제공해 드립니다.

영업비밀 보호 상담센터

전화 568-0121 (직통) FAX : 553-9584
568-8150 (273, 274)