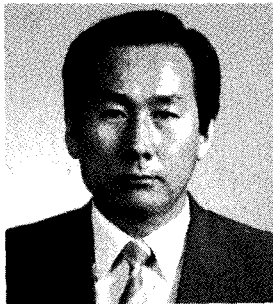


기업의 영업비밀의 보호와 관리전략(1)



李 佑 權
(특허청 서기관 대우)

목 차

- I. 서 론
- II. 영업비밀보호제도의 내용
- III. 특허제도와와의 비교
- IV. 기업의 영업비밀의 보호와 관리전략
(고딕은 이번호, 명조는 다음호)

I. 서론

1. 연혁

가. 영업비밀보호제도는 1988년부터 2년여 기간동안의 검토과정을 거쳐 '91. 12. 31자 현행 부정경쟁방지법을 개정하여 부정경쟁방지법속에 영업비밀보호조항을 신설함.('91. 12. 31 개정, 법률 제4478호)

나. 법 개정후 약 1년간의 주지기간을 거쳐 '92. 12. 15부터 시행함.('92. 12. 14 개정, 대통령령 제13781호)

2. 영업비밀보호의 필요성

가. 건전한 경쟁질서의 확립
기업이 경쟁우위를 확보하기 위해서는 많은 비용과 인력 및 시간을 투입하여 새로운 기술을 개발하는 것이 무엇보다도 중요하며, 이러한 과정을 거쳐 개발한 기술상 또는 영업상의 노하우(Know-how) 즉, 영업비밀을 정당한 대가의 지불없이 제3자가 도용하거나 무단사용하는 것을 방지한다면 아래의 그림에서 보는 바와 같이 영업비밀을 도용하는 악의의 기업이 오히려 상대적으로 유리한 입장에 서게 되어 건전한 경쟁질서를 파괴하게 된다.

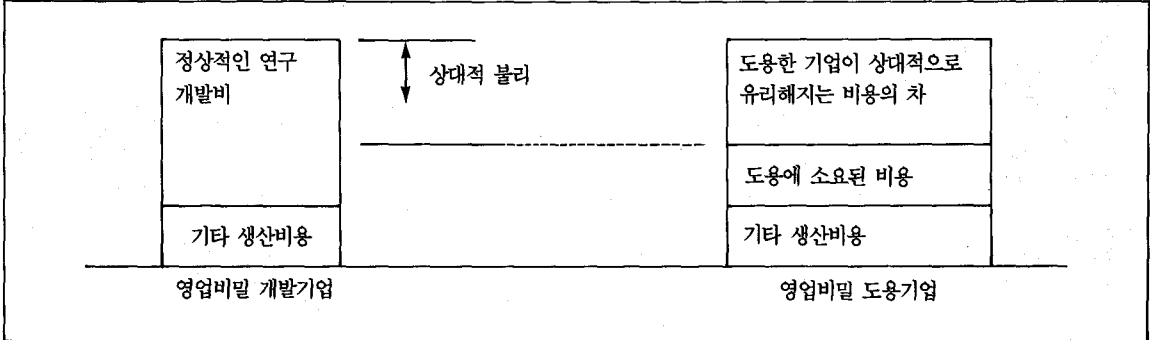
따라서, 이러한 피해를 방지하고 건전한 경쟁질서를 확립하기 위해서는 영업 비밀의 제도적 보호가 필요하다.

나.기업의 기술개발활동 촉진

산업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 노하우는 그것을 최초로 개발해 내는데는 매우 힘이 드나, 개발된 노하우를 Copy해 사용하는 것은 아주 쉽다. 따라서 타인이 개발한 노하우를 무단으로 Copy해 사용하는 자에게 아무런 제재를 하지 않고 방치 한다면 최초의 개발자는 비용과 개발리스크(Risk)만 부담하고 Copy해 사용하는 후발주자를 불로소득만 챙기는 결과를 초래하게 된다.

이러한 상황하에서는 그 어느 누구도 위험 부담을 안고 먼저 개발하려 하지 않을 것이

〈영업비밀을 스스로 개발·축적한 기업과 도용하는 기업의 원가비교〉



고, 그렇게 되면 기술 및 산업수준은 정체와 후퇴는 있을지언정 진보와 발전은 기대할 수 없게 된다.

따라서 이러한 피해를 방지하고 기업의 기술개발활동을 촉진하기 위해서는 개발된 기술상의 노하우 등 영업비밀의 제도적 보호가 필요하다.

다. 선진외국기업이 보유하는 고급기술의 국내이전 촉진

종전에는 우리나라에서 첨단산업분야의 노하우 등 영업비밀이 적절하게 보호되지 않는다는 이유로 선진외국 기업들은 국내기업에의 기술이전을 기피하는 사례도 많았다.

따라서 국내기업이 국제경쟁력확보를 위하여 절실히 요구되는 선진외국기업의 첨단고급 기술을 신속하게 이전받기 위해서도 영업비밀의 제도적 보호가 필요하다.

라. GATT/UR 협상타결에 따른 조약상의 의무이행과 선진국과의 통상마찰 해소

지난해 말 GATT/UR 협상이 타결됨에 따라 우리나라도 UR/TRIPs 상의 영업비밀 보호규정을 준수해야 할 의무가 발생하였으며, 또 최근에는 말레이시아, 홍콩 등 개발도상국 까지도 영업비밀을 보호하는 추세에 있으므로 이와 같은 국제적 추세에 부응하고 또 미국 등 선진국과의 불필요한 통상마찰을 해소하기 위해서도 영업비밀의 제도적 보호가 필요하다.

마. 국내기업이 개발·축적한 영업비밀의 외국에서의 보호

기술 및 산업의 발달로 이제는 우리기업이 개발·축적하고 있는 기술상 노하우 등 영업비밀에 대한 교역상대국들의 인식도가 높아지고 있으므로 많은 비용과 노력 및 시간을 투입하여 개발한 기술상 노하우를 교역상대국에서도 적절한 보호를 받아야 할 단계에 왔다고 본다. 따라서 우리기업의 영업비밀을 외국에서 보호받으려면 상호주의 원칙에 의하여 우리도 외국기업의 영업비밀을 적정수준에서 보호해야 할 필요가 있다.

3. 외국의 입법례

가. 미국

미국에서는 19세기 초부터 영업비밀보호에 관한 판례가 축적되어 있으며, 각주마다 보통법(Common Law)에 의해 이 제도가 확립되어 왔다.

1979년에는 이 제도의 확산을 위해 Model 법인 통일영업비밀보호법(Uniform Trade Secret ACT)을 제정하였으며, 현재 39개주에서 이 Model법에 기초하여 성문법이 제정되었다.

나. 영국

영국은 판례법으로 영업비밀이 보호되고 있으며, 이미 19세기 초부터 퇴직후의 종업원에 의한 영업비밀의 부정사용 등 침해행위를 금

지하는 판결이 나왔으며, 또 영업비밀이 문서화 되어있는 경우에는 이를 절도행위로 간주, 절도죄를 적용한 경우도 있다.

다. 독일

독일은 부정경쟁방지법에 의해 영업비밀이 보호되고 있으며, 특기할 만한 사항은 영업비밀 침해자에 대하여 원칙적으로 3년 이하의 징역 또는 벌금에 처하도록 되어 있으나, 그 영업비밀을 외국에서 사용할때 또는 외국에서 사용되고 있음을 알고 있을 경우에는 중대사안으로 취급하여 그 형을 5년 이하의 징역 또는 벌금에 처하도록 규정하고 있다.(법 17조)

라. 프랑스

프랑스는 영업비밀보호에 관한 법제는 따로 없고 민법과 형법 등에 의하여 보호되고 있다. 즉, 제3자의 부정경쟁행위는 민법상의 불법행위금지규정에 의해, 영업비밀 침해행위는 민법상의 금지청구권과 손해배상청구권에 의해 그리고 종업원의 비밀누설행위는 형법(제 418조)에 의해 각각 보호되고 있다.

마. 일본

일본은 1934년 부정경쟁방지법 제정 당시에는 영업비밀보호조항을 두지 않았으나 1911년 동법 개정초안에 영업비밀보호에 관한 조항을 설치하려고 시도하였으나 입법까지는 이르지 못하였다.

그러다가 1960. 6. 29 부정경쟁방지법을 개정, 동법에 영업비밀보호조항을 신설하였으며 그 주요내용은 우리의 부정경쟁방지법과 거의 비슷하다.

II. 영업비밀보호제도의 내용

1. 영업비밀의 정의

영업비밀(Trade Secret, Proprietary Information, Undisclosed Information)이란 일반적으로 『비밀로 관리되고 있는 기술상 또는 영업상의 유용한 정보로서 일반적으로 알려져 있지 않은 것』이라고 정의되고 있다.

이와 같이 영업비밀은 제조공정, 설계도면

등 기술상의 정보는 물론 판매계획 고객명부 등 영업상의 정보도 포함하는 광범위한 개념이다.

우리 부정경쟁방지법에서는 『영업비밀이란 공연히 알려져 있지 아니하고, 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다』고 정의하고 있다.(법 2조(2))

그런데 GATT/UR TRIPs에서는 『자연인 및 법인은 합법적으로 자기의 통제하에 있는 정보가 자기의 동의없이 건전한 영업적 관행에 반하는 방법(In a manner contrary to honest commercial practice)으로 타인에게 공개되거나, 타인에 의해서 획득되거나 사용되는 것을 금지할 수 있다』고 규정하고 있다.(Article 39) 여기에서 『건전한 영업적 관행에 반하는 방법』이란 최소한 계약위반, 신뢰위반 또는 위반의 유도를 의미하며 그리고 부정하게 취득된 정보임을 알았거나, 중대한 과실로 알지 못한 제3자가 미공개 정보(Undisclosed Information)를 취득하는 것을 포함하는 의미이다.(주석에 명시하고 있음)

또한 그 정보는 다음의 요건을 구비할 것을 요구하고 있다. 즉,

첫째, 정보가 전체로서 또는 그 구성요소의 엄밀한 배열 및 조합의 형태로서 문제가 된 정보의 종류를 일반적으로 다루고 있는 업계의 사람들에게 일반적으로 알려져 있지 않고 또 쉽게 접근하기 어렵다는 의미에서 비밀일 것.

둘째, 그것이 비밀이기 때문에 상업적 가치를 가질 것.

셋째, 적법하게 비밀을 통제하고 있는자에 의해서 정보를 비밀로 유지하기 위한 적절한 조치하에 있을 것을 요구하고 있다.

2. 영업비밀의 요건

특정의 기업정보가 법상의 영업비밀로 보호

받기 위해서는 다음의 요건을 구비하여야 한다. 즉, 1) 공연히 알려져 있지 아니하고(非公知性) 2) 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되고 있어야 하고(秘密管理) 3) 생산방법, 판매방법, 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보이어야 한다.(有用性)

그런데 이들 3가지 요건은 상호밀접 불가분의 관계에 있어서 각기 독립적으로 분리될 수 없으며, 반드시 이 3가지 요건을 동시에 충족시켜야만 법상의 영업비밀로 보호받을 수 있다.

가. 비공지성

(1) 공연히 알려지지 아니한 정보이어야 한다.

여기에서 『공연히 알려져 있지 아니한』이란 당해정보가 일반적으로 알수 있는 상태로 되어 있지 아니한 것을 의미한다. 예컨대 현실로 타인이 알고 있지 않고 또 당해정보가 간행물에 기재되어 있지 않은 경우 등이다.

다만, 보유자 이외의 타인이 당해정보를 알고 있어도 보유자가 그자에게 비밀준수의무를 부과하고 있으면 여전히 비공지라고 할 수 있다.

(2) 보유자와 무관한 제3자가 독자개발 등에 의해 동일한 정보를 보유하고 있어도 그 제3자가 당해정보를 비밀로서 유지하고 있는 경우는 전과 다름없이 그 정보를 비공지된 것이라고 할 수 있다. 따라서 영업비밀보호에 관한 비공지성 요건을 특허법상의 신규성 요건과는 구별된다 하겠다.

(3) 당해정보가 시판제품에 포함되어 있거나 간행물에 게재되어 있어도 현실로 그곳에서 해당정보를 취득하는 것이 용이하지 않은 경우(예컨대, reverse engineering으로 정보를 취득하는 데에 장기간, 고 cost를 필요로 하는 등)에는 비공지라고 할 수 있다. 이 점은 미국, 독일, 영국 등도 기본적으로는 동일한 입장이다.

나. 비밀관리

(1) 영업비밀 보유자가 당해정보의 가치를 유지하기 위한 합리적 노력을 하고 있어야 한다.

여기에는 기본적으로 다음과 같은 방안을 들 수 있다. 즉

첫째, 당해정보에 비밀표시를 하여 접근할 수 있는 자에게 그것이 영업비밀이라는 사실을 주지시킬 것.

둘째, 당해정보에 접근할 수 있는 사람의 수를 제한하거나, 접근자에게는 그 정보를 사용·공개할 수 없다는 취지의 비밀준수 의무를 부과할 것.

셋째, 당해정보에 대한 접근을 공간적, 물리적으로 제한할 것. 등

따라서 영업비밀은 그 보유자 스스로가 영업비밀이라고 생각하는 것 만으로는 부족하고 그것이 종업원 또는 의무자에게 객관적으로 인식될 수 있을 정도로 관리되고 있어야 한다.

그러나 영업비밀에 해당되는 정보는 물적인 매체(예컨대, 서류, 디스크, 테이프, 필름 등)에 체화된 것 뿐만 아니라 개인의 기억에 보존되어 있는 것도 있으므로 반드시 위 3가지 방안이 동시에 지켜져야 하는 것은 아니다. 예컨대 영업비밀에 비밀표시를 하지 아니 하였다 해서 산업스파이 등 외부자에 의한 절도행위가 면책되는 것은 아니며, 영업비밀에 비밀준수 의무가 명시되어 있지 않다고 해서 종업원이 이를 경쟁기업에 매각하는 행위가 면책되는 것은 아니며 또 영업비밀이 보관된 장소가 보호구역으로 설정되지 않았다 해서 외부자의 무단출입이 면책되는 것은 아니다.

따라서 영업비밀관리의 정도는 전술한 기본적인 관리방안의 상태를 감안하여 구체적인 상황, 부정행위의 태양 등에 따라 사건별 개별적으로 판단되어야 한다.

(2) 한편, 비밀관리요건과 비공지성의 요건과의 관계에 대해서 살펴보면 전자는 기본적으로 보유자 자신이 관리할 수 있는 범위내

(예컨대, 사내종업원 또는 라이선스 계약의 상대방 등)에서의 상황이 그 대상으로 됨에 비하여 후자는 보유자 자신에 한정되지 않고 일반적으로 해당정보의 부정경쟁이 문제가 되는 범위내에서의 상황이 그 대상으로 된다.

따라서 비밀관리 요건은 비공지성 요건에 포함되는 것이 아닌가 하는 견해도 있을 수 있다. 그러나 예컨대 사용자가 퇴직종업원에의 비밀관리를 소홀히 하였기 때문에 퇴직자에의 비밀관리 요건에 흠결이 있다하여도 퇴직종업원 자신이 비밀유지의무를 준수하고 있으면 공지되었다고 말할수 없기 때문에 반드시 포함관계는 아니다.

다. 유용성

(1) 판단기준

생산방법, 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보이어야 한다.

여기에서 『유용한』이라함은 ① 정보를 보호하는 것에 의해 일정한 사회적 의의와 필요성이 있고 ② 경제사회의 발전을 위해 도움이 되는 것을 의미 한다.

따라서 특정의 정보가 유용성이 있다고 하기 위해서는 제3자에 있어서도 경제적 가치를 지닐것이 필요하다. 또, 일정한 사회적 의의와 필요성이라고 하는 점에서는 반사회적인 정보는 그것이 아무리 커다란 경제적 가치를 지니고 있다 해도 법상의 보호대상으로는 되지 아니한다.

(2) 대상정보

(가) 잠재적으로 유용한 정보, 실현가능성이 없는 정보 또는 구체성이 없는 정보

1) 현실적으로 사용되고 있지 않다 하여도 장래에 있어서 경제적 가치를 발휘할 가능성이 있으면 유용성이 있다고 할 수 있다. 따라서 유용성은 잠재적인 것으로 족하다.(UTSA 1(4)) 예컨대, 어떤 제조업자가 그 제품과 직접 관계가 없는 고객리스트를 보유하고 있는 경우 현시점에서는 사용하고 있지 않아도 관련판매회사에 매각하거나 또는 장래에 그 고

객리스트 관련 분야의 산업을 확대하여 사용하는 등의 이용가능성이 있기 때문에 유용성이 있다고 할 수 있다.

2) 그러나 실현 가능성이 없는 정보는 유용성이 없다고 할 수 있다.

3) 또 아직 그 내용이 구체적이지 않은 추상적인 정보(구체성이 없는 정보)는 적어도 잠재적인 이용가능한 정보로 구체성을 갖지 못하면 유용성이 없다고 할 수 있다.

(나) 반사회적인 정보

예컨대, 탈세방법, 공해물질의 방류방법 등의 정보는 반사회적인 정보로서 이러한 것은 비록 비밀관리, 비공지성 등 다른 요건을 구비하였다 해도 법상의 영업비밀의 보호대상으로는 될 수 없다.

(다) 네가티브 정보(Negative Information)

네가티브 정보는 과거에 실패한 연구데이터 등의 정보로서 이는 실패한 내용을 반복하지 않고 그 실험을 생략해서 연구개발비를 절약하는 것 등에 의해 기업활동의 효율을 높이기 때문에 유용성이 있다고 할 수 있다.

(라) 간접적인 유용한 정보

경쟁회사의 제품개발 스케줄, 판매 스케줄 등과 같이 그 자체는 직접 생산방법, 판매방법 등의 영업활동에 이용되지는 않지만 알고 있으면 경쟁상 매우 유리한 정보(간접적으로 유리한 정보)는 그 자체로는 금전평가가 곤란한 경우가 많지만 취득자가 이것으로 경쟁상 이익을 얻는다는 점에서 그 유용성을 인정할 수 있다고 생각된다. 다만 유용성 유무 판단에 있어서 알고 있으면 경쟁상 유리한가 라고 하는 정도의 추상적인 수준은 아니고 보유자와 사용자의 경쟁상의 관계, 영업활동 내용이 나 취득자의 생산활동, 판매활동 등 직접적으로 어떤 이익(또는 불이익)이 생기는 가를 구체적, 개별적으로 판단해야 한다.

3. 영업비밀 침해행위의 유형

영업비밀 침해행위를 민법상의 불법행위의

특수형태인 부정경쟁행위의 범주에 넣어 다음과 같이 6가지 유형으로 나누어 규정함.(법 2조(3))

가. 부정한 수단(절취, 기망, 협박 등)에 의해 영업비밀을 취득. 사용. 공개하는 행위(가목)

나. 부정한 수단에 의해 취득된 영업비밀이라는 것을 알거나, 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 취득. 사용. 공개하는 행위(나목)

다. 영업비밀을 취득한 후에 그 영업비밀이 부정하게 취득된 것을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 사용. 공개하는 행위(다목)

라. 영업비밀을 비밀로서 유지해야 할 자가 부정한 이익을 얻거나, 영업비밀 보유자에게 손해를 가할 목적으로 그 영업비밀을 사용. 공개하는 행위(라목)

마. 영업비밀을 상기 라목에 의해 공개된 것임을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 영업비밀을 취득. 사용. 공개하는 행위(마목)

바. 영업비밀을 취득한 후에 그 영업비밀이 상기 라목에 의해 공개된 것을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 사용. 공개하는 행위(바목)

4. 영업비밀침해에 대한 구제

가. 민사상의 구제

(1) 침해금지 또는 예방청구권

(가) 영업비밀의 보유자는 영업비밀 침해 행위를 하거나 하고자 하는자에 대하여 그 행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있을 때에는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.(법 10①)

(나) 영업비밀 보유자가 제10조 제1항의 규정에 의한 청구를 할 때에는 침해 행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해 행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다.

(법 10②)

(2) 손해배상청구권

고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해행위로 영업비밀 보유자의 영업상 이익을 침해하여 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다.(법 11조)

(3) 신용회복청구권

법원은 고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해행위로 영업비밀보유자의 영업상의 신용을 실추하게 한 자에 대하여는 영업비밀 보유자의 청구에 의하여 제11조의 규정에 의한 손해배상의 갈음하거나 손해배상과 함께 영업상의 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.(법 12조)

나. 형사상의 구제

(1) 기업의 임원 또는 직원으로서 부정한 이익을 얻거나 그 기업에 손해를 가할 목적으로 그 기업에 특유한 생산기술에 관한 영업비밀을 제3자에게 누설한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.(법 18①(3))

(가) 침해행위 주체의 제한

침해행위의 주체를 일반인으로 하지 않고 기업의 임직원 등 비밀준수 의무자에 한정하여 신분범으로 함. 왜냐하면 신분범으로 한정시키지 않을 경우는 그동안 다소 부도덕 하더라도 정상적인 영업활동의 일환으로 여겨져 왔던 정보수집활동 중 상당부분이 범죄로 평가되어 단순한 민사상 보호규정과는 달리 기업활동에 커다란 위축요인으로 될것이기 때문임. 또 형법상으로도 영업비밀 침해행위가 전혀 처벌되지 않는것이 아니라 절도죄 횡령죄 등으로 법상의 처벌이 가능하기 때문임.

또한, 형법의 공무상 기밀누설, 업무상 비밀누설 등 규정도 모두 비밀 준수 의무를 전제로 한 신분범으로 규정하고 있기 때문임.

(나) 보호객체의 제한

보호객체는 영업비밀 전반이 아니라 현직 임직원이 소속하고 있는 기업에의 특유한 생

산기술에 관한 영업비밀로 제한함. 왜냐하면 그 보호대상을 제한해야만 처벌대상이 명료해져 국민의 일반 법감정과 부합하고, 또 법적 강제가 용이해지기 때문이다.

또한, 영업비밀중에서 고객명단 등 기술적 요소가 없는 단순한 경영상의 비밀에까지 형사처벌대상으로 한다면 그 보호범위가 지나치게 넓어져 기업경영에 커다란 부담요인으로 등장할 우려가 있기 때문임.

(다) 침해태양의 제한

기업내부 임직원의 누설에 한하여 형사처벌하고, 일반인에 의한 외부탐지행위는 형사처벌대상에서 제외함.

또한, 전술한 바와 같이 신분범으로 규정하였기 때문에 일반인의 외부탐지는 별도의 형법규정에 해당하는 경우에만 형사처벌이 가능하며 본 규정에 의한 형사처벌은 되지 아니함. 이렇게 해야 죄형법정주의 이상에 보다 가까운 것으로 판단되기 때문임.

(라) 위법성의 제한

부정한 이익을 얻거나 그 기업에 손해를 가할 목적으로 행하는 침해행위 이어야 한다. 따라서, 연구, 개발을 위한 실험, 연구 등 정당한 활동은 영업비밀의 침해행위로 될 수 없다고 해석된다.

(2) 친고죄

이 죄에 대한 공소는 피해자의 고소가 있어야 함(법 10②)

따라서 양 당사자가 민사적으로 해결하여 형사적 처벌을 바라지 않을 경우에는 형사소추를 할 수 없도록 하였다.

5. 선의의 전득자에 대한 특례

가. 거래에 의하여 영업비밀을 정당하게 취득한 자가 그 거래에 의하여 허용된 범위 안에서 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위에 대하여는 침해금지 또는 예방청구권, 손해배상청구권 및 신용회복청구권 등을 행사할 수 없도록 하였다.(법 13①) 여기에서 『영업

비밀을 정당하게 취득한 자』라 함은 법 제2조 제3호 다목 또는 바목의 규정에서 영업비밀을 취득할 당시에는 그 영업비밀이 부정하게 공개된 사실 또는 영업비밀의 부정취득행위나 부정공개행위가 개입된 사실을 중대한 과실 없이 알지 못하고 그 영업비밀을 취득한 자를 말한다.(법 13②)

나. 부정취득행위나 부정공개행위가 개재되어 있는 영업비밀을 선의로 취득한 자가 그 이후에 악의로 전환된 경우 이를 어떻게 취급해야 할 것인가에 대하여는 다음과 같이 크게 두가지 경향의 사고가 있을 수 있다.

첫째, 부정경쟁방지법의 불법행위의 특칙의 측면에서 착안한 것으로서 각각의 시점에서 부정행위로서의 요건을 충족하고 있는지의 여부를 문제로 삼으면 충분하다는 견해이다. 이 견해에 의할 때에는 취득시에 선의였다 하더라도 사용 개시 후 혹은 사용계속 중에 악의가 되면 그 이후의 영업비밀 사용행위는 고의에 의한 침해행위로서 금지청구의 대상으로 삼으면 된다는 것이다. 다만, 이와 같이 해석할 때에는 금지청구의 소가 제기 되었을 때에는 당연히 악의로 전환되어 언제나 금지청구의 소가 인용(認容) 될 수 있고 사용개시 후 금지청구의 소가 제기되었을 때는 선의로 투하한 자본의 회수가 부정되어 버린다. 이 점에 배려를 하면 미국의 통일영업비밀보호법(UTSA)에서 볼 수 있듯이 사용개시전에 악의로 전환된 경우에만 사용금지를 인정하는 방안도 생각할 수 있게 된다.

둘째, 선의자 보호의 측면을 중시하여 영업비밀취득계약의 내용을 그대로 정당한 영업비밀 보유자에게 대항할 수 있게 하자는 견해이다. 이 견해에 따르면 스스로 사용할 목적으로 영업비밀을 취득한 자는 취득시에 선의이면 사용개시전에 악의로 되더라도 여전히 그 영업비밀을 사용할 수 있으며 또한 타인에게 License 공여계약체결을 전제로 영업비밀을 취득하였을 경우에는 취득시에 선의이면 그

후에 악의로 전환되더라도 여전히 License 공여계약 체결을 할 수 있게된다.

여기에서 선의자를 보호하는 이유가 영업활동의 자유나 거래의 안전을 보호하는 데 있다고 한다면, 계약체결시의 예측에 어긋나게 되는 결론을 회피하는 것이 마땅하므로 '거래행위에 의해 영업비밀을 취득한 자에 대하여도 후자의 설을 적용해야할 것이다.

(1) 우리 부정경쟁방지법이 제2조 제3호 다목 및 바목에서 악의전환후의 사용행위 및 공개행위는 금지청구의 대상이 된다는 원칙을 선언하면서도 취득시에 부정행위의 개재에 대해 선의 무증과실이었을 경우에는 『그 거래행위에 의해 얻은 범위안에서 당해 영업비밀을 사용하는 행위 또는 이것을 공개하는 행위』에 대하여는 금지청구권, 손해배상청구권 및 신용회복청구권 등이 성립되지 않는다는 취지를 규정함으로써 위의 첫번째 견해를 기본으로 하면서 거래행위에 대한 선의의 취득자에 대해서는 그 보호를 위해 두번째 견해를 적용하고 있다.

(2) 또한 부정취득자나 부정공개자로부터의 취득자. 전득자가 선의일 때에는 정당한 보유자. 부정행위자 및 선의전득자 3자간의 법률관계의 조정에 대해 곤란한 문제가 발생한다.

예컨대, 부정취득자와 선의전득자간에 5년간의 License 계약이 체결되고 이 기간 중 일정한 대가를 지불할 합의가 이루어졌으나, 그 2년후에 정당한 보유자에 의해 부정취득자 또는 선의전득자에 대하여 영업비밀 사용행위 금지청구의 소가 제기되었다고 하자, 이 경우 부정취득자의 사용행위는 당연히 금지되지만 선의 전득자는 잔존기간의 사용료를 누구에게 지불해야 할 것인가만 문제로 남는다. 선의전득자가 사용행위를 계속하면서 부정취득자에 대해서는 계약무효 내지는 해제를 주장하여 사용료의 지불을 면제받을 수 있다고 하는 결론은 인정될 수 없으므로

① 선의전득자로부터 부정취득자에게 사용료를 지불하고 부정취득자는 이를 부당이득 또는 손해배상으로서 정당한 보유자에게 지불해야 하는지

② 선의전득자와의 계약관계가 부정취득자로부터 정당한 보유자에게 승계된 것으로 보아 선의전득자로부터 정당한 보유자에게 직접 사용료를 지불해야 할 것인지는 어느 쪽이든 해석을 내려야 한다고 생각된다.

전자의 해석을 취할 경우는 불공정한 상태의 계속을 인정하지 않으면 안된다는 점 및 정당한 보유자로부터 부정취득자에 대한 부당이득 반환청구 또는 손해 배상청구의 범위에 대해 곤란한 문제가 있다는 점 등을 지적할 수 있고, 후자의 해석을 취할 경우는 계약관계의 승계를 정당화하는 법적근거가 희박하다는 문제점 등을 지적할 수 있다.

이러한 문제는 가령 양수인이 목적물에 대해 선의 제3자와 임대차 계약을 체결할 경우나, 무권리자로부터 부동산을 임차한 자가 임차권을 시효취득하였을 경우에도 발생할 수 있는 것으로 그 때문에 선의자의 보호를 부정해야 할 성질의 것은 아니나 소위 『준 사무관리』의 법리의 활용도 포함하여 깊은 검토가 요망된다.

6. 소멸시효

가. 금지 또는 예방청구권

영업비밀 침해행위의 금지 또는 예방청구권은 1) 영업비밀침해행위가 계속되는 경우에 영업비밀보유자가 그 침해행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 사실 및 침해행위자를 안 날부터 1년이 경과할 때까지 2) 또는 영업비밀의 침해행위가 시작된 날부터 3년이 경과할 때까지 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸된다.(법 14조)

여기에서 사용의 『계속』을 요건으로 하고 있는 것으로 보이나, 이것은 사용 개시에서

부터 금지청구의 시점까지의 사이에 위법상태가 계속되고 있지 않으면 금지청구권의 시효의 문제는 생길 수 없기 때문에 『계속』이라고 하는 문언이 들어 있을 뿐 조금이라도 사용이 중단되면 소멸시효에도 “자연중단”이 생긴다고 하는 의미는 아니다.

나. 손해배상청구권

불법행위로 인한 손해배상청구권은 1) 영업비밀보유자가 그 손해 및 침해자를 안 날부터 3년이 경과할 때까지 2) 또는 침해위를 한 날부터 10년이 경과할 때까지 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸된다.(민법 766조)

다. 친고죄의 고소기간

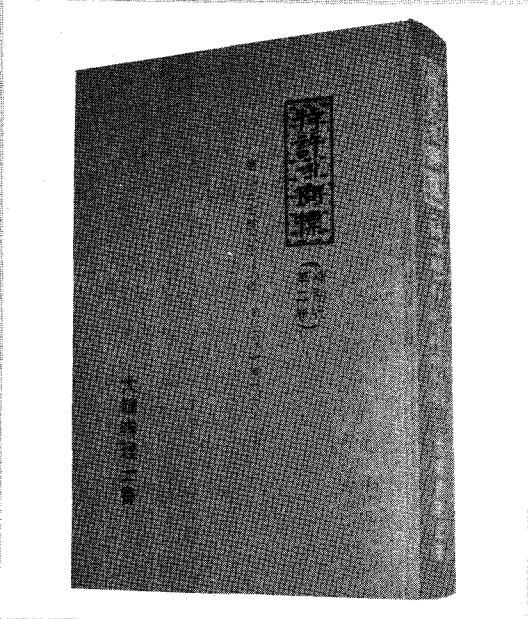
친고죄에 대하여는 범인을 알게된 날부터 6개월이 경과하면 고소하지 못한다. 단, 고소할 수 없는 불가항력의 사유가 있을 때에는 그 사유가 없어진 날부터 기산한다(형소법 230조)고 규정하고 있다. 따라서 영업비밀보유자는 원칙적으로 그 침해자를 알게된 날부터 6개월이 경과하면 고소할 수 없게 된다.

라. 공소시효의 기간

공소권은 영업비밀 침해행위가 종료한 때로부터 3년이 경과된 때에는 시효로 인하여 소멸한다.(형소법 249조, 동법 252조) <계속>

신간안내

《特許와 商標》 축쇄판 제2권



수록분 : 1987년 4월 30일자
 ~ 1993년 10월 20일자
 전기사

가 격 : 25,000원

문의처 : 대한변리사회 홍보과
 (552-0882)