

미국의 영업비밀 보호제도 고찰(1)



황 의 창
 <인하대학교 법학과
 겸임교수·변리사>

세계는 지금 국경없는 WTO체제에서 치열한 경제전쟁을 맞고 있다. 기술력이 곧 국가의 경쟁력을 가름하는 잣대가 되고 있는 상황에서 새로운 기술개발을 위한 노력만큼이나 기업이 보유하고 있는 영업비밀에 대한 보호 노력은 경영의 새로운 핵심과제로 떠오르고 있다. 이에 우리기업의 영업비밀보호 전략수립에 도움을 주고자 주요 선진국들의 영업비밀보호제도를 분야별로 나누어 시리즈로 연재한다. <저자 주>

목 차

- I. 배경
- II. 법제별 고찰
 - 1. 통일 트레이드 시크리트법(UTSA)
 - 2. 경제스파이법(EEA)
- 3. 형 법
 - 가. 주형법
 - 나. 연방형법
- 4. 판례법
- III. 관련제도 및 관행
 - 1. 특허제도
 - 2. 디스커버리(Discovery) 제도
 - 3. 배심원 제도
- IV. 결 어

<고딕은 이번호, 명조는 지난 및 다음호>

I. 배 경

미국의 영업비밀은 19세기경 영국으로부터 확립된 영업비밀보호제도를 중심으로 각 주마다의 판례와 형법에 의해 보호되어 왔다. 그러나 각 주마다 그 주의 실정에 맞는 판례법에 의하여 영업비밀을 보호하다 보니 각 주마다 적용하는 판례법이 서로 달라 주간의 거래에서 발생하는 여러문제를 해결하는데 많은 어려움이 있어 이를 해소하기 위해 주로 상사법 분야를 중심으로 하여 통일하려는 움직임이 있게 되었다.

이를 위해 설치된 통일주법위원회 전국회의가 마련한 통일트레이드 시크리트법안(Uniform Trade Secrets Act:UTSA)이 1979년 8월 9일 확정발효됨으로써 각 주에 이를 모델로 한 주법의 제정을 권고하기에 이르렀고 1991년 3월 현재 35개 주에서 이를 모델로 성문화한 주 트레이드 시크리트법을 제정하여 시행하고 있다.

따라서 현재의 미국의 영업비밀은 통일트레이드 시크리트법을 위시하여 판례법·형법·주 트레이드 시크리트법 등에 의해 보호되고 있다. 그러나 80년대의 탈냉전의 선언과 기술전쟁의 예고가 산업정보 중심의 새로운 경제발전 모형의 제시와 경제질서의 재편을 예시 해 주었다.

그 대표적인 예가 1993년 12월 15일 타결된 우루과이 라운드 지적재산권 협정에서 규정하고 있는 영업비밀보호 등에 관한 국제규범이고 또 1995년 부터 본격 가동된 세계무역기구(WTO)의 설치이다.

이와같이 소용돌이 치는 세계경제의 변혁속에서 특히 산업경제의 기반이라 할 수 있는 영업비밀의 국제교역이 활발해지면서 이에 따른 국제분쟁 또한 극심할 것으로 예상되어 영업비밀 관리에 높은 관심과 긴장이 고조되고 있다.

따라서 세계는 바야흐로 스파이전이 군사외교 전선에서 산업경제 전선으로 옮겨 붙고 있어 이제 세계 산업경제 질서를 뒤흔들고 있는 것은 중화기로 무장한 군대가 아니라 기술과 자본 그리고 판매 노하우로 무장한 기업들이다. 유럽 진동(Euroquake)이란 화제작을 쓴 대니얼 번스타인은 “자본주의 끼리의 전투에서 기업들은 새로운 군대”가 되고 있다.

기업간부들은 어느 면에서 대통령이나 수상들보다 더 중요해 질 것이다. 스파이전도 소련의 탱

크 디자인 보다는 경쟁기업의 새로운 테크놀로지에 더 초점을 맞추고 있다. 이 새로운 전쟁에서 기업종사자들의 교육수준과 숙련도, 기업사명에 대한 충성심은 과거 군사전쟁에서 군인들에게 훈련시켰던 것처럼 똑같이 중요해 지고 있다고 간파하고 있다. 실제 미국의 기업중 절반이 산업스파이에 의해 영업비밀이 누설되고 있는 것으로 나타나고 있다.

최근 미국의 코네티컷주에서 보안상담회사를 운영하고 있는 리처드 헤퍼넌씨의 연구조사결과에 의하면 미국 전체기업의 49%가 산업정보의 도난 경험이 있는 것으로 나타났고 또한 연구기관의 조사결과에 의하면 지난 1985년 이후 미국의 산업정보 유출사고 건수는 한달 기준으로 260%라는 엄청난 증가율을 보였다.

또 지난 1992년 미산업안전협회(ASIS)가 항공·컴퓨터·전기 등 각 분야 5,000여개 회사가 가입되어 있는 회원사를 상대로 산업스파이로 인한 피해를 조사한 결과 246개사가 589건의 사건을 보고 해 왔으며 이 중 32개 대형회사가 입은 피해액만 해도 18억 달러에 이르고 있다.

특히 1985년부터 1988년까지의 기간 중 외국정부나 회사가 관련된 사건은 21%에 불과했으나 1992년에는 외국 관련 산업스파이 사건이 30%로 증가한 것으로 나타났다. 이들 미국기업들이 사건을 당했다고 보고한 장소는 미국 국내를 비롯한 북미가 79%였으며 나머지 21%는 서유럽·일본·아태지역 등으로 나타나고 있다.

또 미국 기업을 상대로 스파이 활동을 벌인 주체는 자기회사 직원이 30%, 회사다니다 떠난 사람이 28%로 많은 부분을 차지 했으며 나머지 사건은 라이벌 미국회사 20%, 외국정부 18%, 회사 자문역 15%, 돈을 노린 산업스파이 9%, 외국기

업 7% 등의 순으로 나타나, 주로 회사 전·현직 종업원에 의한 유출이 전 유출의 58%를 차지하고 있다. 관련 산업정보를 유형별로 보면 고객명단 16%, 가격산정자료 11%, 제품생산 8%, 기초조사자료 8%, 판매자료 7%, 제조공정자료 6%, 인력관리자료 6%, 보상자료 5%, 원가자료 5%, 사원들의 제안 5%, 전략계획 4%, 기타 19% 등이다. 또 산업스파이가 정보를 빼내는 방법은 절도·무허가 복사·주거침입·불법통신포착·전자도청·뇌물공여 등으로 나타났다.

이에 놀란 미국 클린턴 정부는 기존의 영업비밀 보호법체계만으로는 영업비밀보호가 미흡하다고 보고 1996년 10월 11일 미국 내·외의 경제 스파이 행위를 처벌하기 위한 경제스파이법(Economic Espionage Act of 1996, 이하 EEA)을 제정하기에 이른다. 따라서 현재 미국의 영업비밀은 통일 트레이드 시크리트법·경제스파이법·형법·판례법·주 트레이드 시크리트법 등에 의해서 보호되고 있는 바, 이를 법제별로 살펴보고자 한다.

II. 법제별 고찰

1. 통일 트레이드 시크리트법(UTSA)

이 법의 주안점은 트레이드 시크리트의 침해행위에 대한 법적구제로서 민사상의 금지청구권과 손해배상청구권 등을 규정하고 종래의 판례를 근거로 하여 트레이드 시크리트 보호의 요건을 구체적으로 규정하고 있다.

1) 영업비밀의 정의

이 법에서는 영업비밀을 공개 또는 사용에 의해 경제적 가치를 얻을 수 있는 자에게 일반적으로 알려져 있지 않고 또 정당한 수단에 의해서는 용이하게 입수 할 수 없기 때문에 현실적 또는 잠재적으로 독자적인 재산적 가치를 가지며, 비밀유지를 위해 그 상황에서 합리적인 노력이 가해지고 있는 製法·公式·패턴(양식·정형)·데이터의 편집·프로그램·도구·고안·제조방법·기술 또는 공정 등을 포함하는 모든 정보라고 정의하고 있다.(제1조 제4항)

따라서 이 법에 의한 영업비밀의 요건을 보면 첫째, 그 정보가 공개 또는 사용에 의해 경제적 가치를 얻을 수 있는 자에게 일반적으로 알려져 있지 않아야 한다는 의미에서의 新規性(또는 非公知性)이 있어야 한다. 즉 당해 영업비밀이 공연히 알려져 있지 않아 제3조의 입장에서 볼 때 그 영업비밀이 이미 공지되었거나 공연히 실시된 것이 아니라는 뜻에서의 신규성을 말한다.

둘째, 영업비밀을 공개 또는 사용에 의해 경제적 가치를 얻을 수 있는 자가 그 정보를 정당한 수단에 의해서는 용이하게 입수할 수 없기 때문에 현실적 또는 잠재적으로 독자적인 경제적 가치를 가져야 한다는 의미에서의 경제성(또는 유용성)이 있어야 한다.

셋째, 영업비밀을 공개 또는 사용에 의해 경제적 가치를 얻을 수 있는 자에게 그 정보의 비밀을 유지하기 위한 합리적인 노력의 대상이어야 한다는 의미에서 비밀성(또는 비밀유지성)이 있어야 한다. 이상과 같이 미국의 영업비밀 보호제도하에서의 영업비밀은 신규성·경제성·비밀성 등 3가지의 요건을 충족하여야만 법적보호를 받을 수 있다. 이해를 돕기 위해서 이와 관련한 미국의 사례를 판례중심으로 소개하고자 한다.

먼저 영업비밀의 정의와 관련한 영업비밀의 적법성 판결에서 법원은 원고가 영업비밀이라고 주장한 백내장용 렌즈의 노하우 등이 적법한 영업비밀이라고 판시하였다. 즉 ① 백내장용 렌즈의 노하우 등이 업계에서 널리 알려져 있지 않았을 뿐만 아니라 용이하게 알 수도 없다(신규성), ② 당해 정보는 많은 비용을 투자하여 개발하였을 뿐만 아니라 또 경제적 이익이 실제 발생하고 있다(경제성), ③ 그 정보는 당시 상황에서 비밀을 유지하기 위한 합리적인 노력의 대상이었다.(비밀성)[Surgidev Co. V. Eye Technology, Inc.(8th Circuit of Appeals, 1987) 828 F 2d 45]

다음은 영업비밀요건과 관련한 판례를 예시한다. 첫째, 신규성 관련 판결에서 법원은 원고가 영업비밀이라고 주장한 고객명부는 이미 공지되었으므로 신규성이 없다고 인정하여 원고 패소판결을 내렸다. 즉 ① 원고가 영업비밀이라고 주장한 고객명부는 이미 제3자에게 알려져 있거나 쉽게 알 수 있는 것이다. ② 고객명부의 편집방법은 세련된 것도 어려운 것도, 또 특별히 시간을 요하는 것도 아니다. ③ 이 분야는 경쟁적이기 때문에 고객명부에 기재되어 있다고 해서 그 명부에 기재된 고객과 지속적인 거래관계가 있다고는 볼 수 없다 [American Paper and Packging Products, Inc. V, Kirgan et al(1986) 183 Cal, App, 3d 1318]

둘째, 비밀성 관련 판결에서 법원은 당해정보의 비밀유지를 위한 노력의 적합한 근거로서 ① 원고가 종업원에 대해 영업비밀이라는 사실을 통지하고 있었고 그들과는 비밀보호계약을 체결하였으며 ② 공장 및 제조설비의 중요한 지역에 대한 방문객의 출입을 제한하고 있었고, ③ 중요한 부분이

나 제조공정을 중심설비로부터 분리하였고, ④ 비밀서류를 보관하는 시설이 되어 있었으며, ⑤ 정보의 배부를 필요한 곳에 한하도록 관리되고 있었다. 따라서 원고는 영업비밀의 보호를 위하여 합리적인 조치와 노력을 하고 있었음이 인정된다 할 것이다[Surgidev Co. V. Eye Technology, Inc.(8th Circuit of Appeals 1987) F. 2d 452].

또 이러한 비밀성의 유지노력은 합리적인 수준에서 이루어지면, 충분하고 지나치게 할 필요는 없다는 판결이 있다. 우선 사건개요를 보면 원고 듀폰사는 피고 사진작가 형제가 신원불명자의 의뢰에 의하여 1969년 3월 19일 건설 중인 바몬트 공장을 항공촬영 한 후 사진을 의뢰자에게 보낸 사건에 대하여 다음과 같은 이유로 손해배상청구와 사진의 유통금지를 법원에 신청하였다.

① 메타놀 제조공정이 영업비밀이기 때문에 엄중하게 관리하고 있지만 건설중인 공장의 공중에서는 메타놀 공장의 일부를 볼 수 있을 뿐만 아니라 사진촬영도 가능하다.

② 이 분야 전문가는 사진만 보아도 영업비밀인 메타놀 제조공정을 짐작할 수 있다. 이에 대해 피고는 다음과 같이 주장하고 있다.

① 건설중인 공장촬영이 공공의 공간에서 이루어졌을 뿐만 아니라 정부의 항공규칙도 위반하지 않았으며, 또

② 원고와의 사이에 어떠한 신뢰관계의 위반이나 사기 등의 위법행위를 하지 않았다. 그러나 제1심·제2심은 모두 피고 패소판결을 내렸다. 법원의 판결요지는 다음과 같다.

① 신뢰관계 위반이나 사기 등의 위법행위는 영업비밀보호를 위한 요소이기는 하지만 비밀보호가 반드시 이들의 경우에만 한정된 것은 아니다.

② 경쟁자가 복제공법(역진공법)에 의해 공정을

독자적으로 발견하거나 독자적인 개발에 의해 발명하는 경우에는 영업비밀의 보호대상이 되지 않지만 시간이나 돈을 들여 독자적으로 발명하지 아니하고 공정의 지식을 획득하는 것은 부정한 것이다.

③ 비밀보호를 위해 보통의 울타리나 지붕을 만들지 않으면 아니 되겠지만 예측하기 어렵고 방어 불가능한 스파이를 차단할 것을 요구할 수는 없다.

④ 따라서 듀폰사에 대해 미완성의 공장 지붕을 덮을 것을 요구하는 것은 거액의 자본을 요구하는 것이다. 즉 “어린애의 장난방지에 막대한 비용을 지우는 것과 같은 것”으로서 듀폰사의 영업비밀인 메타놀 제조공정의 관리에는 어떠한 미비점도 찾아 볼 수 없다. 우리들은 개인이나 기업에 불합리한 경계조치를 요하는 것은 아니다. 난공불락의 요새를 만들도록 하는 것은 불합리한 요구이며 발

명가에 대하여 그들의 과실을 보호하기 위하여 그와 같은 의무를 부과할 생각은 없다.

따라서 어떠한 태양이든간에 하늘에서의 촬영은 부정수단이다. 따라서 영업비밀 유지는 영업비밀 침해행위의 방지를 위하여 노력하되 영업비밀에 접근한 자에게 나의 영업비밀이라고 주장할 수 있을 정도의 객관적 관리에 중점을 두되 그 비밀유지노력은 당해 상황에서 합리적인 수준으로 하면 된다.

다음호에 계속되는 “미국의 영업비밀보호제도 (2)”에서는 금지청구의 대상이 되는 행위유형, 즉 영업비밀 침해행위의 유형에 대해서 살펴보기로 한다. <계 속> **발특9807**

특허청 김중효 과장 석사학위 받아

‘상표법상 『상표의 사용』에 관한 연구’로, 고려대에서

김중효 특허청 심사기준과장(부이사관)은 최근 고려대 특수법무대학원 지적재산권 법학과에서 석사 학위를 받았다.

석사학위 논문은 ‘상표법상 『상표의 사용』에 관한 연구’.

김과장은 이 논문을 통해 ▲ 『상표의 사용』의 개념 및 상표 표시행위의 유형별 분석 ▲ 『상표의 사용』과 상표법상 제규정과의 관계 검토 ▲ 『Domain Name』과 『상표의 사용』에 대해 연구했다.