

영업비밀보호제도와 기업의 관리방안(2)

- 국제보호동향과 분쟁사례 -

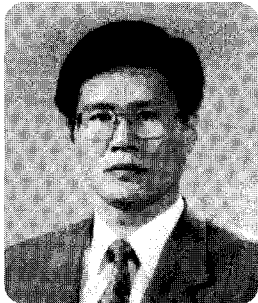
4. 영업비밀의 의의

(1) 영업비밀의 법문상 개념

‘비밀’이라는 용어는 형법이나 민법의 분야에서 사용되고 있지만 통일적으로 통용되는 정의는 존재하지 않는다. 법률용어로서가 아니라 일반적으로 비밀이라는 용어가 사용되는 때에는 극히 광범한 의미로서 사용되는 경우도 있다. 예를 들면 우주의 비밀이라고 하는 경우에는 정말 잘 알지 못하는 것도 비밀이라고 한다. 그러나 이러한 비밀은 법적 질서와는 아무런 관계가 없다.

즉 이러한 비밀은 ‘절대적 비밀’이라고 하는 것인 반면, 법률상의 비밀은 ‘상대적 비밀’로서 충분하다⁴⁾. 부정경쟁방지법으로서의 비밀도 保有者의 管理下 이외에서는 일반적으로 入手할 수 없는 상태인 것으로 충분하다⁵⁾.

부정경쟁방지법 제 2조 제 2호는 영업비밀에 관한 입법적 정의를 내리고 있으며, 이에 의하면 영업비밀이란 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 영업상의 정보를 말한다.



윤 선 희
(상지대 법학과 교수)

목 차

1. 서(영업비밀의 보호와 입법배경)
2. 외국에서의 영업비밀 보호제도
3. 영업비밀 보호제도의 특성
4. 영업비밀의 의의
5. 영업비밀의 유형
6. 영업비밀의 요건
7. 영업비밀의 침해와 그 유형
8. 영업비밀의 침해에 대한 구제
9. 영업비밀의 관리

<고딕은 이번호, 명조는 지난 및 다음호>

4) 小野昌延, 營業秘密の保護, 有信堂(1968), 529면; 同氏 前掲書, 193면 이하 참조.
5) 通産省 知的財産政策室監修, 營業秘密, 有斐閣(1990), 60면.

이러한 우리 법의 규정은 미국 통일영업비밀법 (Uniform Trade Secret Act; UTSA) 제 1조 제 4항 제 1·2호에서 정하는 영업비밀의 개념요소, 즉 비공지성·경제성·비밀유지성 등의 요건과 대체로 부합하며, 일본 부정경쟁방지법 제 2조 제 4항이 정하는 의미내용과 대체로 일치한다. 다만 일본법은 우리 법과는 달리 경제성의 요건을 별도로 언급하지 아니하고 있다.

(2) 영업비밀관련용어의 정리

영업비밀이라 함은 어떤 영업주체가 비밀로 보유하고 있는 기술상·경영상 정보로서 재산적 가치를 갖는 것을 총칭한다. 다만 이 용어는 우리의 법제에서는 비교적 새로운 용어이며, 우리의 경제·사회에서 역시 일반적으로 사용되는 용어는 아니라 하겠다. 이에 영업비밀은 기업비밀(산업기밀), 트레이드 시크리트(trade secret), 노하우(know how), 재산적 정보 등의 여러 용어로 다양히 불리우기도 하며, 위의 용어들과는 다른 개념의 것으로 구분지어 사용되기도 한다.

5. 영업비밀의 유형

영업비밀에 해당되는 정보로서 거론되는 것은 매우 다양하며 그 내용 또한 풍부하다. 예컨대 부정경쟁방지법은 영업비밀을 기술상의 정보와 영업상의 정보로 나누고 생산방법과 판매방법을 각각 그 예로써 제시하고 있다. 흔히 기술상의 정보는 특허등록 가능성이 있는 반면 영업상의 정보는 그러한 특허 등록 가능성이 없다고 하나, 기술상의 정보 역시 특허등록 가능성이 있는 발명에 속하지

않는 것을 포함할 수 있다. 나아가 현실적으로 양자의 구별이 가능성이 있는 발명에 속하지 않는 것을 포함할 수 있다. 나아가 현실적으로 양자의 구별이 항상 가능한 것도 아니며 엄격히 구별할 실익도 없다고 하겠다. 기술상의 정보로는 성분, 처방(formula), 제조방법, 복합방법, 제조공정, 훈련방법, 청사진, 도면, 검사방법, 시험 및 실험방법, 편집기술, 미공표된 신제품의 정보, 기계의 사양, 조리법 등을 들 수 있으며(미 UTSA 제 1조 제 4항), 영업상의 정보로는 고객명부, 대리점 명부, 재료의 구입처, 가격표, 입찰계획, 판매계획, 미발표의 대차대조표 및 재산목록, 합병계획, 광고계획 등을 들 수 있다.

영업비밀은 시각적으로 관찰할 수 있거나 물품 등으로 구체화한 유형적 정보와 기능이나 작용과 같은 무형적 정보로 나눌 수 있다. 특히 무형적 정보에 대하여는 부정경쟁방지법 제 10조에 의거한 금지청구권의 행사와 관련하여 그 비밀정보가 항상 특정한 매체를 통해 고정됨으로써 법적 보호의 객체가 된다는 견해가 있다⁶⁾. 그러나 부정경쟁방지법의 취지는 정보를 고정하는 수단이나 매체 그 자체를 보호하기 위함이 아니라 비밀로 유지되는 정보에 대한 부정한 취득이나 사용을 금지하는 데 있다. 따라서 일정한 매체를 통해 유형화되지 아니한 정보 그 자체도 법적 보호의 대상이 될 수 있다.

영업비밀은 인적 기업비밀, 물적 기업비밀 및 재무적 기업비밀로 구분하기도 한다. 인적기업비밀은 최고 매니저먼트로서의 경영관리층, 중간 매니저먼트로서의 일반관리층, 그 외 모든 종업원의 인사자료에서 인사분배계획까지의 인사관리상의

6) 황의창, 영업비밀, 육법사, 38면

노무관리를 포함하는 것으로 연구개발, M&A, 분리 등 기업의 조직 변동을 담당하는 부서의 업무 내용도 포함한다. 물적 기업비밀은 기업시설이나 중요한 서류, 문서, 견본품 등에 관한 비밀, 생산기술이나 資金·資産·설비투자나 예산분배 등의 계획 등이 포함된다7).

6. 영업비밀의 요건

부정경쟁방지법은 제 2조 제 2호에서 “영업비밀이라 함은 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 영업비밀의 정의 규정을 두고 있다. 이에 우리나라 영업비밀의 개념요소로서 다음의 세 가치를 들고 있는 것으로 풀이할 수 있다. 즉 법은 공연히 알려져 있지 않으면서(非公知性), 생산방법 또는 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 혹은 영업상의 정보로서 독립된 경제적 가치를 지니며(經濟的 有用性), 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 것(秘密維持性 또는 秘密管理性)이라는 세 가지 개념요소를 두고 있다 하겠다.

7. 영업비밀의 침해와 그 유형

(1) 영업비밀의 침해

영업비밀의 침해는 그 침해자를 기준으로 내부자에 의한 침해, 외부자에 의한 침해, 내부자와 공모에 의한 침해, 라이선스의 계약 상대방에 의한 침해, 下請에 의한 침해 등으로 나눌 수 있으며, 그 침해행위의 양태에 따라 다시 절도·횡령·사기·협박 등의 부정한 수단에 의해 영업비밀을 취득하는 행위와 부정한 목적으로 사용·공개하는 행위로 나눌 수 있을 것이다.

① 내부자에 의한 침해

내부자에 의한 침해행위는 재직중의 침해행위와 퇴직후의 침해행위로 나눌 수 있겠다.

- a. 재직중인 자에 의한 침해행위
- b. 퇴직한 자에 의한 침해행위

가. 산업스파이 유형

처음부터 경쟁업체의 정보를 얻기 위하여 취업하는 경우로 산업스파이 사건으로 그 사례로는 大日本印刷産業스파이事件⁸⁾ 鐘淵化學産業스파이事件⁹⁾ 東洋레이온産業스파이事件¹⁰⁾ 新藥秘密資料流出事件¹¹⁾ 中藥番申請資料流出事件¹²⁾ 新瀉鐵工事件¹³⁾ 등이 일본에서 유명한 판결이고, 독일이 판결에서는 Betribsspionage¹⁴⁾ 사건 등이 선진국의 산업스파이 사건의 유형으로 볼 수 있다.

7) 윤선희, 전거서, 14-15면

8) 東京地判 1965. 6. 26 判例時報 419號 14면

9) 大阪地判 1967. 5. 31 判例時報 494號 74면

10) 神戸地判 1981. 3. 27 判例時報 1012號 35면

11) 東京地判 1984. 6. 15 判例タイム 533號 255면

12) 東京地判 1984. 6. 28. 形裁時報 16卷 5·6호 76면

13) 東京地判 1985. 2. 13 判例時報 1146號 23면 ; 判例タイム 552號 137면

14) GRUR 1973. 484(1973. 3. 16 BGH Urt. v.); 이 판결에서 법원은 “목적 불문하고 경쟁자에 의한 스파이의 잠입은 질서에 반하는 것으로 용인할 수 없으며, 이는 스파이가 구체적인 위임을 받지 않고 무엇이 경쟁사에게 도움이 되는지를 알고 비밀을 탐지하여 제공하는 것에 대해 보수를 지불하는 경우에도 해당된다”는 요지의 판단을 하고 있다.

나. 헤드 헌터(Head-hunter) 유형

퇴직자에 의한 영업비밀 침해행위의 전형적인 유형으로는 헤드 헌터(Head-hunter)를 들 수 있다. 원칙적으로 헤드 헌팅은 기업경쟁상 허용된다고 볼 수 있으나, 영업비밀을 부정하게 빼낼 의도로서의 헤드 헌팅은 인정되지 않는다. 한편 이러한 헤드헌팅은 선진국이나 기술축적이 많은 기업도 경쟁력을 높이기 위해서 행할 수 있는 유형이나 대체로 영업비밀이 축적되어 있지 않은 후진국이나 기업에서 많이 행하여 지는 형태라 하겠다.

여기서 헤드헌터 사건중 하나인 IBM 對 Telex 社15)의 사건을 보기로 한다.

IBM社와 경쟁관계에 있으면서 IBM의 컴퓨터와 호환성이 있는 제품을 만들어 판매하는 Telex社는 IBM社의 신제품개발담당 직원들을 스카우하였다. 이후 Telex社는 IBM社가 6년에 걸쳐 개발한 디스크장치를 불과 18개월만에 개발하는데 성공하였다. 이러자 IBM社는 자신들의 영업비밀이 Telex社의 상품개발에 활용했다고 보고, Telex社를 상대로 Trade Secret 침해를 이유로 사용금지 및 손해배상을 청구한 반면, 이에 맞서 Telex社는 IBM社의 행위는 互換機市場의 개방을 방해하고 있다 하여 독점금지법 위반을 주장하였다.

이에 1973년 9월 오클라호마 聯邦地法은 비록 스카우트된 기술자들이 IBM社의 영업비밀을 가지

고 나왔다는 명백한 증거는 없으나, IBM社가 6년을 걸린 것을 Telex社는 1년 6개월밖에 걸리지 않았다는 점 등을 들어, IBM社의 주장을 인정하고, Telex社에 IBM 영업비밀을 포함한 서류를 반환할 것과 IBM의 종업우너 고용금지, 손해배상을 할 것을 명하였다.

다. 전직에 의한 유형

영업비밀의 침해의 대부분이 轉職에 의한 것이다. 이러한 침해유형도 각양각색이지만, 여기서는 전직하기 前 會社의 지위에 따라 크게 나누어 임원이었던 자의 경우와 평직원이었던 자의 경우로 나누어 보면, 평사원이었던 자가 침해한 경우에는 상법 제 198조의 경업금지와 영업보지의무에 저촉될 것이고, 임원이었던 자가 침해하는 경우는 상법 제397조의 경업금지의무와 비밀보지의무는 물론이거니와 선관주의의무,16) 충실의무17)에도 저촉된다.

우리 나라에서는 전직에 의한 영업비밀 침해에 형법을 적용하여 절도죄,18) 전산망 보급확장과 이용촉진에 관한 법률을 적용하였다.19)

여기서는 먼저 일본의 임원이었던 자의 忠實義務違反 사례로 日本設備取締役忠實義務事件20)을 보기로 한다.

이 사건의 사실개요는 다음과 같다. 日本設備

15) 정식명은 Telex Corp. and Telex Commuter Products, Inc. v. IBM Corp. 510 F. 2d 894(1975. 1. 28) ; 367 F. Supp. 258(1973. 10. 10)

16) 민법 제681조와 상법 제382조가 적용된다.

17) 상법 제17조

18) X선 촬영 조영제 제조기술 관련서류 유출사건(서울지법 1987. 4)

「제약이 10억원이 넘는 연구비를 들여 개발한 X선 촬영 조영제 「바리탑」의 제조기술관련서류 및 판매관계 영업장부를 이 회사의 개발이사로 있던 K사)가 S제약회사로 이직하면서 동서류를 유출하였는 바, K사는 서울지법에서 절도죄로 구속되어 1실에서 징역 1년 집행유예 2년을 선고받았으며, 항소심에서는 벌금 100만원을 선고받았다」는 특허청 「영업비밀, 왜 보호하여야 하는가?」(1991) 11면을 인용한 것이다.

19) 안경점의 거래처명단 유출사건(서울지법 1990. 2)

「서울 종로구 N안경점의 영업부장으로 있던 U씨는 경쟁업체인 D안경점으로 전직하기 위하여 그만두면서, 컴퓨터에 입력되어 있는 N안경점의 거래처 명단을 몰래 출력시켜 유출한 사건이 있었는데, U씨는 서울지법에서 전산망 보급확장과 이용촉진에 관한 법률 제25조 및 제30조 제1항에 의하여 벌금 100만원을 선고받았다」는 특허청 「영업비밀, 왜 보호하여야 하는가?」(1991) 11면을 인용한 것이다.

(株)의 前職締役이었던 D는 퇴사후 새로운 회사(株)모아소프트를 설립함과 동시에 일본설비(주)의 종업원 K씨 등을 (주)모아소프트로 빼내왔다. 한편 D는 일본설비(株)의 取締役に 취임할 때, 日本設備(株)의 代表取締役으로부터 입사 3년 후에 독립시킬 뜻을 들었고, 입사 후 컴퓨터 기술부장을 거쳐 退社하였지만 일본설비의 取締役 在任中에 日本設備(株)의 장래성 등을 비판하였고, 일본설비(株) 컴퓨터사업부내의 종업원들에게 설립예정인 (株)모아소프트에 轉職할 것을 勸誘하였다. 이에 日本設備(株)는 D에 대하여 取締役의 忠實義務違反에 근거하여 218만4천엔의 不當利得返還請求, 忠實義務違反에 근거하여 5420만 1786엔의 損害賠償請求, 그리고 (株)모아소프트에 대해서는 불법행위에 근거하여 5420만 1786엔의 손해배상청구를 청구한 사건이다.

取締役의 충실의무위반에 근거한 218만4천엔의 부당이득반환청구에 대하여 법원은 取締役의 報酬는 定款이나 株主總會의 결의라는 형태로 株主의 自由裁量에 의해 지불되는 것이므로 忠實義務를 違反하였다고 해서 당연히 報酬 받을 자격이 상실되는 것은 아니라고 했다.

忠實義務違反에 근거한 5420만 1786엔의 損害賠償請求에 대하여 법원은 D의 3년 후 독립이 어디까지나 日本設備(株)가 지배하고 일본설비(株)의 이익을 목적으로 으나 것에 限한다고 하였으며 「日本設備(株)의 컴퓨터사업부처럼 주된 것이 프로그래머 혹은 시스템엔지니어 등의 人才를 파견하는 업무에서, 人才야말로 회사의 유일한 자산일 것이므로 人才의 확보, 교육훈련 등이 회사의 維

持, 발전을 위해서 중요한 것이다 따라서 日本設備(株)의 取締役인 者 D가 日本設備(株)의 컴퓨터事業部)의 종업원에게 日本設備(株)를 퇴사하여 자기가 설립하려고 하는 同種회사((株)모아소프트)에 참가하여 줄 것을 勸誘한 것은 取締役으로서의 忠實義務를 違反한 것」이라고 일부를 인정하여 손해배상액 340만엔을 선고했다.

(주)모아소프트에 대해서는 불법행위에 근거한 5420만 1786엔의 損害賠償을 청구한 부분에 대해서는 인정하지 않았다.

한편 영업비밀을 보호하고자 하는 사용자는 그 종업원과 비밀유지계약을 체결함이 일반적이나, 비밀의 특징이 곤란한 경우에는 포괄적인 영업금지계약을 체결하여 비밀유지 의무를 부과하기도 한다. 다만 이 경우에는 비밀유지계약에 비해 강력하게 종업원의 직업활동의 자유를 제한하는 바, 그 유효성에 대하여 엄격하게 판단할 것이다 이에 다음에선 평사원이었던 자의 競業禁止契約에 관한 사례로 原田商店事件²⁰⁾을 보기로 한다.

原告 原田商店은 廣島백화점 내에서 부인복지를 판매하는 가게로, 이 原田商店이 女店員인 피고 Y를 고용할 때에, 퇴직 후 同 백화점내의 타 복지점에 限하여 취직하지 않겠다는 서약을 받았다. 그 후 피고 Y는 원점상점에서 解雇된 후 同백화점內 他복지점에 在就職했기 때문에, 原告 原田商店은 競業禁止契約 違反을 들어 廣島地方法院에 假處分을 신청한 사건이다. (그러나 제1심은 假處分申請 却下, 원고 控訴)

법원은, 피고 Y는 「특별한 지식, 기능경험이 필요하지 않은 부인복지 판매의 보조」를 했을 뿐이

20) 東京地判 1988. 3. 30 判例時報 1272號 23면
21) 廣島高判 1975. 8. 28 判例時報 132號 18면

고, 「解雇되면 용이하게 취직할 수 있는 곳도 없기에 생계의 곤란을 초래할 수 있는 약자의 입장」에 있기 때문에, 이러한 약자에 대해서 취직의 제한을 약속하게 하는 것은 「설령 장소를 廣島백화점 내로 한정하였다고 해도, 피고의 생계를 위협한다던가, 개인의 자유를 구속할 우려가 있고, 原告의 이익을 보호할 필요성에 대해 特段의 사정을 인정할 수 없는 本件에 있어서는 公序良俗에 反하므로 무효로 해석하는 것이 타당하다고」 判示하고 訴訟을 却下했다.

② 外部者에 의한 侵害

外部者에 의한 侵害형태는 内部者와의 공모에 의한 侵害형태와 순수한 外部者에 의한 침해형태로 나누어 볼 수 있다.

이번 개정 不正競争防止法 초안에는, 외부자에 의한 침해에 대해서는 아무런 규정이 없으므로, 형법의 절도죄, 주거침입죄, 장물수수죄, 고매죄 등을 적용할 수 밖에 없을 것이다.

여기서 外部者에 의한 營業秘密侵害의 사례를 보면 국내에는 포항제철의 「84년도의 실행생산계획서」 유출사건²²⁾이 있으나 화해를 통해 해결되었고, 법적인 문제로 비화된 외국의 예로는 듀퐁 항공寫眞撮影事件²³⁾이 유명하므로 여기서 보기로 한다.

이 사건은 Christopher라는 카메라맨이 身元不明의 者로부터 依頼를 받고, 1969년 3월 19일 건설중인 듀퐁사의 메틸 알콜(Methanol)공장을 空

中撮影하여, 현상 후 16장의 사진을 依頼人에게 보냈다.

이 날 듀퐁사가 건설중인 듀퐁사의 메틸 알콜(Methanol)공장에 있던 종업원이 이상하게 여겨 조사한 결과, 被告 Christopher의 신원과 행위가 판명되었지만 피고 Christopher의 依頼人신원을 밝히지 않았다.

듀퐁사는 메틸 알콜의 製造工程이 營業秘密이어서 엄중히 관리하고 있었지만, 건설중인 공장의 上空에서 볼 수가 있고, 또 공장의 上空에서 찍은 사진을 전문가가 보면 秘密製造工程을 추측할 수 있기 때문에 被告 Christopher는 자신이 행한 행위는 營業秘密의 不正取得에 해당된다고 하여, 損害賠償과 이미 찍은 사진의 回收를 요구했다.

이에 대해, 被告 Christopher는 자신이 행한 행위는 공공의 空間에서 행하였기 때문에 정부의 航空規制를 침해하지 않았고, 또 듀퐁사와 아무런 信賴關係가 없으며, 사기 등의 違法한 행위를 하지 않았다고 抗弁했다.

이 소송에서 地法은 不法行爲 리스테이먼트이 原則을 채용하여 피고에게 管轄의 抗弁을 부정하였고, 被告에게 제3자 依頼人을 밝힐 것을 명하였으나, 이에 대해 被告 Christopher는 抗訴하였으나 棄却되었다.

이 판결은 外部者에 의한 侵害行爲에 대한 營業秘密의 管理限界등을 가르쳐 준 판결이다.

③ 内部者와의 共謀에 의한 侵害

内部者와의 공모에 의한 侵害형태는 内部者가

22) P제철의 「84년도의 실행생산계획서」 유출사건(1984년 1월)

국외의 M상사 한국주재원 B씨가 거래처인 P제철에 업무차 방문중 책상 위에 놓여 있던 대외비 기밀문서인 1984년도 실행생산계획서 1권을 서류기방에 몰래 넣고 나와 복사한 다음 이를 국외의 보내려다가 K공항에서 적발된 것이 있었으나, 이 사건은 법적인 분쟁으로 비화되지 아니하였다. 이것은 특허청 「영업비밀, 왜 보호하여야 하는가?」(1991) 11편을 인용한 것이다.

23) 「E.I. du Pont De Nemours and Co. Inc. v. Christopher et al.」 166 USPQ 422(1973. 7. 20)

不正公開하는 것이 전제 조건이다.

이 경우 外部者의 依賴에 의한 경우와 内部者의 不正公開에 의한 경우로 나누어 볼 수 있을 것이다(後者は 내부자에 의한 침해형태를 참고하기 바란다).

여기서는 前者의 사례인 「K실업 산업스파이 사건」²⁴⁾을 보기로 한다.

이 사건은 인조피혁 제조업체인 K실업이 3년간 십여억원을 투자하여 연구개발한 인조피혁 제조장비를, 경쟁업체의 상무가 K실업에 근무하는 기능공과 공모하여, K실업이 쉬는 날 기능공이 숙직하는 것을 이용 경쟁업체의 상무가 침입하여, K실업의 인조피혁 제조장비를 사진 촬영하여 유출한 사건이다.

K실업은 경쟁업체의 상무와 전 K실업 기능공을 주거침입 및 주거침입 방조죄로 고소하였다.

이에 대해, 서울지법 의정부 지원은 경쟁업체의 상무에게는 증거불충분으로 무죄, 전 K실업 기능공에게만 징역 1년을 선고했다.

위 판결에서 본 바와 같이 경쟁업체의 상무에 대해 절도죄는 성립되지 않을 것이다. 왜냐하면 절도죄는 재물의 이동이 필요하므로 기존의 형법만으로 자기 카메라로 촬영하여 현상한 營業秘密에 절도죄를 적용하는 것이 무리일 것이다.

④ 라이선스契約의 相對方에 의한 侵害

영업비밀의 라이선스계약은 특허 라이선스계약과는 달리 라이선스계약을 체결하기 전, 즉 계약 교섭중의 영업비밀을 보호할 것인가에 대한 문제가 발생한다. 예컨대 라이선스는 계약을 체결하기

전에 제공되는 영업비밀이 어떤 것인가를 알고 할 것이며, 라이선스는 계약을 체결하기 전에는 중요한 영업비밀을 공개하려고 하지 않을 것이다. 또한 계약 체결을 목적으로 공개한 영업비밀에 관하여 계약이 체결되지 못한다면, 당해 영업비밀에 대한 보호가 문제된다 하겠다. 이와 같이 라이선스계약과 관련한 영업비밀 보호사건으로는 계약준비단계의 사례로서 체스트론(チェストロン) 事件²⁵⁾이, 라이선스 관계 계속 중의 사례로는 리버카운터(リバーカウソタ-)事件²⁶⁾이 유명하다.

체스트론 사건의 사실개요는 다음과 같다. 원고는 스피론이라는 휴대용 전자악기를 개발하였고, 이 중 일부 부품을 악기 제조 판매회사인 피고에 발주하였다. 피고는 원고에 스피론의 독점적 판매 위탁계약을 신청하였고, 이에 원고는 본격적인 제품판매를 부류하면서 피고에 합의한 몇 대의 스피론을 인도하였다. 그 후 피고는 특허권의 양도를 요구하던 중 스피론을 반품하고 판매위탁계약의 해제도 통고하였다. 나아가 피고는 원고의 개발담당종업원을 고용하여 스피론의 모조품 체스트론을 개발·판매하기 시작하였다. 이러자 원고는 불법행위에 의한 손해배상을 청구하였다.

이에 법원은 ① 피고는 원고와 스피론에 관한 판매위탁교섭 중에 전자악기 교본을 제공받아 스피론의 모조품 체스트론의 개발에 착수하였으며 ② 판매위탁계약체결의 의사가 없었음에도 불구하고 원고에게 이를 즉시 통고하지 않았으며 ③ 원고가 피고와의 계약체결을 기대하고 스피론의 본격적인 판매를 늦추고 있는 점을 악용하여 원고로부터 제공받은 스피론을 분해하여 모조품 체스트

24) 특허청, 「영업비밀 보호방향 및 입법정책에 관한 세미나」(1990. 11. 21), 103면

25) 東京地方裁判所 判決 昭和 63. 7. 1 判例時報 634號 129면

26) 浦和地判 1983. 6. 24 判例 イムス 509號 177면

론을 비밀리에 생산하게 되자 원고에게 판매위탁 계약 체결 의사가 없음을 통보하고 직접 체크트론의 선전·판매를 대대적으로 개시한 점 등 일련의 피고 행위는 피고가 계약을 체결해 볼 것을 기대하고 악기의 본격적인 판매를 보류하고 있던 원고를 묵시적으로 기만하여 원고가 악기를 본격적으로 선전 및 판매할 수 있었던 기회를 부당히 빼앗은 것이므로 개발자인 원고의 영업상의 이익을 고의로 위법하게 침해하여 불법행위를 구성한다고 판시하였다.

한편 리버카운터 사건의 사실개요는 다음과 같다. 水力과 円丹을 이용한 음식물 운반시스템의 제조기술 供與 및 그 시설의 施工을 業으로 하는 회사인 리버카운터는 1978년 12월, 被告와 아래와 같은 노우하우 供與契約를 締結했다.

① 원고는 피고에게 원고의 제조기술(노우하우)을 공여하고, 그 施設을 施工한다.

② 피고는 그 대가로 100萬円을 지불한다.

③ 피고는 원고의 承認을 얻은 피고의 점포에 한해서만 本件의 노우하우에 근거하여 本件의 施設을 사용할 수 있다.

원고는 위의 계약에 근거하여 本件의 노우하우를 공여하고 시설을 제공하였으나, 피고는 1979년 7월경에 점포를 신설하고 원고의 노우하우를 無斷으로 사용, 제3자에게 시설을 施工하게 했다. 이러자 원고는 피고에게 債務不履行에 근거한 損害賠償을 請求했다. 이에 법원은 被告의 행위가 本件契約의 施設使用制限條項에 반한다고 하여 損害賠償責任을 인정하였다.

⑤ 下請에 의한 侵害

下請에 의한 侵害형태는, 正當한 營業秘密 保有者로부터 公開된 것을 信義誠實의 原則에 反하여 公開하는 형태이다.

여기서 아테나(アテナ)事件(日經マクロウヒル事件이라고도 한)27)을 보기로 한다.

이 사건의 사실개요는 다음과 같다. 원고 X(아테나社)는 日經マクロウヒル社가 발행하는 잡지를 구독자에게 발송하는 업무를 請負하여, A社로부터 약 8만 2천여명의 주소·이름이 들어 있는 컴퓨터용 磁氣테이프를 보관하고 있었다.

원고 X社는 同 磁氣테이프를 가타가나(カナ文字)化 한 후 종이에다가 인쇄하는 작업을 Y社에 하청을 주었고, Y社 종업원이 同 磁氣테이프를 B社의 컴퓨터로 프린터 아웃 작업을 행하였는데 보관하고 있던 21시간 사이에 어떤 者에 의해 복사되어, B社에서 C社로 팔려 넘어 갔다.

이로 인해 X社는 社會적인 信用이 실추되어 同社에 맡겨질 예정이던 업무 등의 취급 기회를 社會적인 신용의 실추로 인해 상실하게 되었다. 그러자 X社는 Y社에게 磁氣테이프 보관중에 부정하게 복사된 것은 테이프 보관에 있어서 요구되는 善良한 管理者로서의 注意義務를 태만히 하여 이러한 사고가 발생한 것이기 때문에 Y社에게 손해배상을 청구한 사건이다.

법원은 원고 X社의 청구를 받아 들여 Y社에게 위자료 150만엔을 지불할 것을 선고했다. **발독9807**

27) 東京地判 1973. 2. 19 判例時報 713號 83면