

# 영업비밀 침해행위의 구제



**황 의 창**  
 <인하대학교 법학과  
 겸임교수·변리사>

## 1. 서설

미국의 통일영업비밀법은 전술한 영업비밀 침해 행위, 즉 i) 당해 영업비밀이 절도·매수·부실표시·전자 장치이용 기타 스파이 행위 등 부정한 수단에 의하여 타인의 영업비밀을 취득하거나 사용 또는 공개하는 행위, ii) 당해 영업비밀이 부정한 수단에 의하여 취득된 것임을 알고 있는 자 또는 알아야 할 자가 그 부정취득한 타인의 영업비밀을 취득하거나 사용 또는 공개하는 행위, iii) 영업비밀 유지의무나 사용제한 의무가 부과된 상황에서 비밀유지 의무 등을 위반하여 그 취득한 영업비밀을 사용 또는 공개하는 행위, iv) 영업비밀유지 위반 등에 의하여 공개된 영업비밀임을 알면서도 이를 취득하거나 사용 또는 공개하는 행위, v) 자신의 지위의 실질적 변동전에 당해 영업비밀을 선의로 취득한 후 타인의 영업비밀을 알고도 이를 계속 사용 또는 공개하는 행위 등에 의하여 영업비밀이 침해되었거나 앞으로 침해될 우려가 있는 자에게 민사적 구제와 형사적 구제를 받을 수 있는 영업비밀 보호수단을 두고 있다. 즉 이상과 같은 영업비밀 침해행위에 대해서는 통일 영업비밀법에 의한 민사상의 침해 금지청구권 등 외에 손해배상 청구권 등이 인정되고 그 침해행위 자체가 주형법이나 연방형법의 형벌규정에 해당하는 경우에는 형사처벌도 가능하다. 이와같은 영업비밀 침해행위에 대한 구제수단을 구체적으로 살

### 목 차

- 1. 서설
- II. 영업비밀 침해행위에 대한 구제
  - 1. 민사적 구제
    - 가. 영업비밀 침해행위에 대한 금지 청구권 등
    - 나. 손해배상 청구권
    - 다. 부당이익 반환청구권
    - 라. 로열티의 지급명령
  - 2. 형사적 구제
    - 가. 주형법
    - 나. 연방형법

<이번호에 전제>

해보면 다음과 같다.

## II. 영업비밀 침해행위에 대한 구제

### 1. 민사적 구제

영업비밀 침해행위에 대한 민사적 구제에는 다시 그 청구의 내용에 따라 금지청구권등 손해배상 청구권·부당이득 반환 청구권 및 로얄티의 지급명령 등으로 나누어 볼 수 있는데 먼저 민사적 구제에서 가장 중요한 금지청구권을 살펴 보고 그 다음으로 영업비밀 침해로 인한 실질적인 재산상의 피해에 대해 그 보전을 금전적으로 할 수 있는 손해배상 청구권 등을 살펴보기로 한다.

#### (1) 영업비밀 침해행위에 대한 금지청구권 등

영업비밀 침해행위에 대한 금지청구권은 영업비밀의 특성상 비밀보호를 위한 가장 적합하고도 강력한 구제 수단이고 후술하는 손해배상 등의 구제수단은 이미 영업비밀 침해로 인하여 비밀로서의 정보적 가치가 상실된 후의 손해에 대한 금전적 보전수단에 불과하다. 이와같은 금지명령은 법원이 특정인에 대하여 특정의 행위를 하는 것을 금하도록 하는 부작위의무의 명령으로서 금지명령에 반하여 금지된 행위를 하면 법정 모욕죄가 성립된다. 영업비밀 침해에 대한 금지청구는 현재 영업비밀이 침해되고 있거나 앞으로 침해될 우려가 있을 때에 영업비밀 보유자의 금지청구에 의해 법원의 명령으로 구제를 받을 수 있다. 다만 예외적인 상황하에서는 사용을 금지할 수 있는 기간에 대하

여 합당한 로얄티를 지불하고 사용할 것을 조건으로 금지명령을 할 수 있다. 여기에서 예외적인 상황이라 함은 영업비밀 침해행위를 알았거나 알 수 있기 전에 금지명령을 불공평하게 하는 중요하고도 불이익한 지위의 변동을 포함하나 이에 한정되지는 않는다. 또한 적절한 상황 하에서는 법원의 명령에 의해 영업비밀의 보호를 위한 적극적인 행위를 하도록 강제할 수 있는바, 물건·시설등의 폐기·제거나 공장의 폐쇄 등이 그것이다.

금지명령과 관련된 사례를 들어보면 1994년 1월 미국의 제너럴 일렉트릭사(GE사)와 우리나라의 일진사 사이에 일어났던 고급산업용 다이아몬드 침사사건 판결에서 일진사에게 향후 7년간 산업용 다이아몬드의 생산을 금지하고, 일진은 GE사에서 훔쳐낸 비밀서류로 만든 산업용 다이아몬드 제조장비의 파괴, 또는 GE사로 반납할 것을 명령하였다.

그러나 이와같은 금지청구권 등은 자칫 남용될 경우 산업발전에 큰 저해요인이 될 수 있으므로 엄격하게 행사되고 있는 실정이다. 관련 판례(Louisiana Court of Appeals 1983, 443, So. 2d 712)에서는 i)금지는 엄격하고 예외적인 구제로서 청구자에게 회복불능의 손실이 발생할 우려가 있을 때에만 행사되어야 하고, 또 ii) 금지청구권자는 위협에 직면하고 있다는 사실과 금지의 필요성을 명확하게 하여야 하며, iii) 장래의 문제만으로는 불충분하다고 판시하고 있다. 따라서 예방적 금지청구가 인정되기 위해서는 적어도 다음과 같은 요소가 입증될 필요가 있다.

첫째, 그 영업비밀이 성공의 실질적 가능성이 있을 것.

둘째, 금지명령이 없을 경우 회복불능의 피해가 실제로 발생할 가능성이 있을 것.

셋째, 영업비밀 침해로 인하여 금지청구인이 입은 피해가 금지명령에 의하여 피청구인 입은 손실보다 클 것.

넷째, 금지명령이 공익에 손해를 주지않은 범위 내에서 행사되어야 할 것 등이다.

또한 영업비밀을 금지시키는 경우에도 그 금지기간은 매우 합리적이어야 한다는 것이다. 즉 영업비밀 침해행위로 인하여 침해자가 경쟁상의 우위를 지킬 수 있는 선도기간(leading period)이나 합리적으로 타인의 상품을 분해하여 그 속에 내재되어 있는 정보를 추출하여 상품화하는 복제공법(reverse engineering) 기간 또는 독자적 개발에 소요되는 기간 만큼이 적당하다고 미국의 판례는 판시하고 있다.

### (2) 손해배상 청구권

영업비밀 침해로 인한 실질적인 재산상의 피해에 대해서는 그 보전을 청구할 수 있는 손해배상 청구권이 인정되고 있다. 특히 고의 또는 악의에 의한 침해행위에 대해서는 손해배상의 2배를 넘지 않는 범위 내에서 징벌적 손해배상을 청구할 수 있다.

### (3) 부당이득 반환청구권

손해배상에는 영업비밀 침해로 인하여 입은 현실적 손해에 대한 배상만을 받을 수 있을 뿐 현실적 손해 이외의 부분, 즉 손해배상에 산정되지 않은 부당이득부분에 대하여는 손해배상액에 포함되어 있지 않기 때문에 이 부분에 대해서도 손해배상과는 별도로 부당이득 반환청구권을 인정하고 있다.

### (4) 로알티의 지급명령

이상의 손해배상이나 부당이득반환 대신 적절한 로알티의 지급명령을 할 수 있다.

위의 제소기간은 영업비밀 침해행위가 있는 날로부터 3년 이내로 하고 있으며, 계약상 거래관계에 의한 구제조치가 있거나 민사상 다른 형태의 구제가 있는 경우에는 이 법의 적용을 배제하고 있다. 이상의 청구소송절차에 대하여 통일영업비밀법은 특별히 규정하고 있다. 즉 법원은 문제된 영업비밀을 합리적인 방법으로 보호한다. 그 합리적인 방법이란

첫째, 공개청구에 대한 보전명령

둘째, 비공개 심리

셋째, 소송기록의 봉인

넷째, 법원의 승인없이 소송관계자에게 문제된 영업비밀의 공개금지

다섯째, 소송기록의 비밀관리 의무 등을 규정하고 있다는 것이다.

이와같은 통일영업비밀법은 다른 통일법안과 마찬가지로 미국 각 주에 성문법의 표본을 제시하고 있는 성격이 강하며 실제 법운용과 영업비밀의 보호형태는 법원의 판례를 분석하여 파악하여야 한다. 따라서 미국의 영업비밀 보호제도는 통일영업비밀법을 기본으로 각 법원의 판례에 따라 운용되고 있다고 볼 수 있다.

## 2. 형사적 구제

### (1) 주형법

1979년 민사적 구제에 중점을 둔 통일영업비밀법의 제정, 시행과 때를 맞추어 영업비밀 침해자

를 처벌하기 위한 주형법이 정비되기 시작하였다. 영업비밀 침해에 대한 각 주의 형법을 살펴보면 다음과 같이 세가지의 유형으로 나누어 볼 수 있다.

첫째, 영업비밀 절도죄를 따로 규정하고 있는 경우

둘째, 영업비밀 절도죄를 따로 두지 않고 일반절도죄에 포함시키고 있는 경우

셋째, 영업비밀 절도죄에 대해 특별한 규정을 두고 있지 않는 경우 등이다.

위의 첫째, 둘째의 경우는 다음과 같이 나누어 볼 수 있다.

(가) 유체물에 화체된 영업비밀만을 처벌하는 경우와 유체적, 무체적(기억 속에 있는 영업비밀) 구분없이 모두 영업비밀 절도죄로 처벌하는 경우

(나) 과학기술정보에 한정하는 경우와 영업활동에 관한 비과학기술정보도 포함하는 경우로 나누어 볼 수 있다. 이와같이 영업비밀 절도죄의 처벌 이외에 컴퓨터관련 범죄를 처벌하는 규정을 따로 둔 주형법도 있다(플로리다주 형법).

① 영업비밀 절도죄를 따로 규정하고 있는 주형법

콜로라도 · 플로리다 · 매사추세츠 · 미시간 · 뉴멕시코 · 노스캐롤라이나 · 오클라호마 · 펜실베이니아 · 테네시 · 텍사스 · 버지니아 · 위스콘신 · 캘리포니아 · 조지아 · 네브래스카 · 뉴욕 · 오하이오주 등 17개주이다. 이중 적용대상 범위가 가장 넓은 콜로라도주의 형법일부를 살펴보기로 한다.

i) 침해행위

타인의 영업비밀을 취득하거나 사용할 목적으로 또는 타인의 사용에 제공하거나 제3자에게 공개할 목적으로 절취하는 경우와 영업비밀을 표시한 물

품을 복제하거나 복제하도록 하는 행위 등은 영업비밀의 절도로 간주하여 형사처벌을 받게 된다(제 18조-4-408 영업비밀의 절도죄)

ii) 보호대상

과학기술정보뿐만 아니라 판매 · 경영 등 영업활동에 관한 정보까지도 영업비밀로 정의하고 있고 유체물뿐만 아니라 무체물, 즉 기억 속에 있는 영업비밀까지도 형사상의 보호대상으로 하고 있다.

② 영업비밀 절도죄를 따로 두지 않고 일반절도죄에 포함시키고 있는 주형법

메릴랜드 · 코네티컷 · 뉴저지 · 일리노이 · 인디애나주 등으로 이중 뉴저지주의 형법 일부를 살펴보기로 한다. 뉴저지주의 형법은 1979년 통일영업비밀법 제정, 시행과 때를 맞추어 그동안 영업비밀의 절도죄를 특별히 인정하고 있었던 형법을 폐지하고 1978년 영업비밀 절도죄를 일반절도죄에 포함시키는 새로운 형법을 제정하여 1979년부터 시행에 들어 갔다. 이 형법에서 규정하고 있는 보호대상은 과학기술에 관련된 영업비밀의 절도만을 대상으로 하여 절도죄의 등급을 규정하고 있다. 뉴저지주의 형법에서는 영업비밀의 정의를 비밀이면서 가치를 지니고 있는 모든 과학기술정보, 디자인, 프로세스, 절차, 양식, 개량 등으로 영업비밀 보유자가 한정된 목적을 위해 영업비밀에 접근할 수 있는 자 이외의 자가 입수하지 못하도록 할 때 영업비밀로 추정된다(제2조C:20-1)고 규정한 다음(20-2)에 절도죄의 등급을 규정하고 있다.

③ 컴퓨터 관련 범죄를 처벌하고 있는 주형법

플로리다주 형법에서는 영업비밀의 절도 · 횡령 및 불법복사에 대한 특별한 규정없이 일반 절도죄의 범주내에서 처벌할 수 있도록 규정하고 있으면서 컴퓨터 관련 범죄를 처벌하는 규정은 따로 두고 영업비밀의 절도죄보다 중하게, 처벌하고 있는

것이 특이하다. 즉, 영업비밀의 절도에 컴퓨터를 이용하면 컴퓨터 범죄와 영업비밀의 절도죄에 의해 처벌된다. 이와같은 컴퓨터 범죄의 처벌규정은 입법취지 및 정의, 지적재산권에 대한 범죄, 컴퓨터 장비 및 용품에 대한 범죄, 컴퓨터 사용자에 대한 범죄 등의 조항으로 구성되어 있다.

(2) 연방 형법

일반적으로 영업비밀의 절도죄에 대한 처벌은 주형법이 적용되고 연방형법은 제한적으로만 적용되고 있다. 영업비밀에 관련된 연방형법규정을 살펴보면 연방장물법·우편사기규정·장물수령규정·영업비밀법·경제스파이법 등이 있다.

(가) 연방장물법

5000달러 이상의 물품·제품 및 상품을 절도, 횡령한 것임을 알면서 주와의 통상 또는 외국과의 통상에서 운송한 자를 처벌하는 규정이다. 적용대상은 영업비밀이 담긴 유체물을 절도하여 주간 또는 외국에 수송하는 경우에는 연방장물법이 적용된다.

(나) 우편사기규정

타인을 기만하기 위한 우편사용을 금하고 있는 규정이다. 적용대상은 영업비밀의 절도과정에서 합중국 우편 서비스를 이용한 경우에는 우편사기규정이 적용된다.

(다) 장물수령규정

5000달러 이상의 물품, 제품, 상품이 장물임을 알면서 수령한 자에 대하여는 장물수령 규정에 의하여 처벌하며, 그 적용대상은 영업비밀이 담긴 물품의 수령에 적용된다.

(라) 영업비밀법

합중국 형법에는 영업비밀이라는 규정이 있다. 이 규정은 정부의 관리가 비밀정보를 비밀보유자의 허락없이 공개하는 것을 금지하고 있고 공개가 금지된 비밀정보에는 공무원이 직무상 지득한 민간기업의 영업비밀도 포함되어 있다. 다음호에서 계속되는 미국의 영업비밀 보호제도의 고찰(IV)에서는 영업비밀 관련 연방형법규정 중 최근에 입법, 시행된 가장 중요한 미국의 "경제스파이법" 관하여 고찰한다. **발특 9809**

**안**      **발명 관련 도서**      **내**

도 서 명	출 판 사	가 격
이제 I 이론도 만들때다(I=I, Idea, Invention)	한국발명진흥회	5,500
역사를 바꾼 세계적인 발명·발견	"	5,500
작은 아이디어로 크게 성공한 세계적인 발명가들	"	5,000