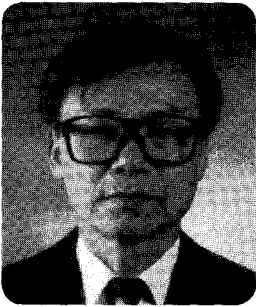


## 일본의 영업비밀제도 고찰(3)



황 의 창  
 <인하대학교 법학과  
 겸임교수·변리사>

### 목 차

- I. 배경
- II. 영업비밀의 개념
  - 가. 영업비밀의 정의
  - 나. 영업비밀의 요건
- III. 영업비밀 침해행위의 유형
- IV. 영업비밀 침해행위에 대한 구제
  - 가. 민사적 구제
  - 나. 형사처벌
- V. 결어

<고딕은 이번호 명조는 지난 및 다음호>

### 나. 부정취득자로 부터의 전득유형(동조 제5호)

전술한 “가”에 의한 부정취득행위 즉 절도·사기·강박 기타 부정한 수단에 의하여 영업비밀을 취득하는 행위의 개입에 대하여 악의·중과실 전득자의 취득행위, 그 후의 사용, 공개행위를 부정행위로 규정한 것이다. 다시 말해서 “가”의 행위를 하는 자를 본범으로 하고, 본 “나”를 장물범으로 하고 있다고 할 수 있다. 영업비밀은 그 정보의 특성상 일단 영업비밀 보유자로 부터 부정하게 취득되었다 하더라도 동산과는 달리 보유자의 관리권에서 벗어난 것이 아니기 때문에 여전히 영업비밀 보유자는 당해 영업비밀을 사용·공개할 수 있는 등 영업비밀 보유자의 영업비밀에 관한 정당한 이익은 보호된다. 이러한 관점에서 제3자가 부정취득행위자의 직접 또는 간접의 상대방으로 영업비밀을 취득·사용·공개하는 행위는 위의 영업비밀 보유자의 영업상의 이익을 새로이 침해하는 결과가 된다. 따라서 영업비밀 보유자의 정당한 이익을 보호하기 위해서는 이와같은 경우도 금지의 대상으로 할 필요가 있다.

그러나 영업비밀은 특허권이나 반도체 집적회로 배치설계권과 같은 공시성을 가지고 있지 않을 뿐만 아니라 비밀로 관리되고 있으면서 영업비밀의 거래 또한 빈번하게 이루어지고 있기 때문에 어떤 현상에 대하여 모든 제3자에 대하여 금지를 인정

하는 것은 거래의 안전을 현저히 해하게 된다. 따라서 물권적 청구권과 같이 모든 제3자를 대상으로 하는 것은 타당하지 않고 당해 영업비밀이 부정취득행위에 의하여 취득된 것에 대하여 악의·중과실로 당해 영업비밀을 취득하여 그 후 사용·공개하는 행위는 행위 자체의 악성이 인정되는 것으로 비추어 보아 여기에서는 이와같은 악의·중과실의 제3자의 행위를 금지대상으로 한 것이다. 이상의 금지대상이 되는 행위유형을 구체적으로 살펴보기로 한다.

(1) 부정취득행위의 개입

여기에서 “개입”이라 함은 영업비밀 보유자로부터 자기에 이르는 유통과정의 어느 단계에 부정취득행위가 개재되어 있다는 것을 의미한다. 따라서 부정취득자로 부터 직접 취득하는 경우 뿐만 아니라 중간에 제3자가 개입되어 있어 간접적으로 취득하는 경우에도 취득시에 악의·중과실이 있으면 그 취득행위는 물론 취득 후의 사용 또는 공개하는 행위도 부정행위가 된다.

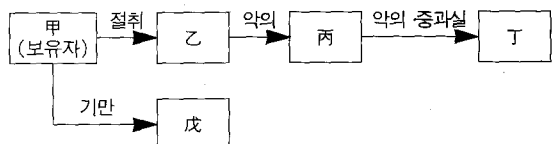
여기에서의 핵심은 거래중간 단계, 즉 유통과정의 어느단계에 선의자가 개입되는 경우이다. 민법상 악의의 취득의 경우에는 일반적으로 선의자가 개입된 경우에 원래 소유자는 악의자에게 대항할 수 없지만 이것은 일물일권주의에 의한 결과이며, 정보와 같이 복수의 자에 의한 공간이용이 가능한 재산에 있어서는 선의자가 개입한 경우에 있어서의 권리의 귀속에 대해서는 명문의 규정을 두고 있지는 않지만 영업비밀 보유자의 영업비밀에 관한 이익자체는 선의자가 개입하여도 소멸하지 않기 때문에 그 후 악의자가 생길 경우, 그 악의자의 행위에 대해 금지를 청구할 수 있다고 본다.

(2) 고의·중과실

영업비밀 취득시 그 영업비밀에 부정취득행위가 개입된 사실에 대해서 제3자의 악의·중과실이 인정될 것을 요건으로 한다. 여기에서 악의 또는 중과실을 요건으로 한 것은 영업비밀의 거래상 안전을 고려한다 하더라도 악의가 있는 경우에는 보호할 필요가 없으며 또한 중과실이 있는 경우에도 거래에 있어서 주의의무의 양태가 현저하여 악의와 동일시하는 것이 가능할 정도로 악성이 강하다고 인정되는 경우에는 보호할 필요가 없다는 것이다.

그러나 전과실까지를 부정행위로 보면 공시성이 없는 영업비밀에 대하여 정보거래의 안전이 현저하게 저해될 우려가 있기 때문에 전과실은 침해행위 즉 부정행위에서 제외한 것이다.

여기에서 “악의”라 함은 부정취득행위의 개입 사실을 알고 있는 것을 말하며, “중과실”이라 함은 거래상 요구되는 주의의무를 다하면 용이하게 부정취득행위의 사실을 알 수 있었음에도 불구하고 그와같은 주의의무를 현저하게 태만히 하였기 때문에 알지 못한 것을 말한다. 예를들면 신원미상의 브로커로 부터 아무런 확인도 없이 월등히 저렴한 가격으로 중요한 영업비밀을 취득하는 경우에는 중대한 과실이 인정된다고 보아야 할 것이다. 이 악의·중과실의 입증책임은 청구권자에게 있으며, 악의·중과실의 대상은 그 영업비밀에 대한 부정취득행위가 개입한 사실인바, 이를 구체적으로 예시해 보면 다음과 같다.



위의 경우에, 丁의 악의·중과실의 대상은 을의 절취사실이고 무의 기만이나 병의 악의는 아니다. 다만 절취가 을에 의한 것이라는 인식이나 보유자가 갑이라고 명확하게 인식할 필요까지는 없고 자기가 취득한 영업비밀이 절취에 의하여 유출된 것이라는 인식만으로 충분하다 할 것이다.



위의 경우에, 丁의 악의·중과실의 대상은 을의 절취와 병의 절취 중 어느 것이라도 좋다고 생각된다. 즉 보유자 갑으로부터 자기에 이르는 유통과정의 어떠한 단계에 부정행위가 개입되어 있는지는 묻지 않고 어떤 단계이든지 간에 악의만 있으면 충분하다고 본다.

그런데 동조 제5호의 규정을 적용함에 있어서 어느 유통단계에서 선의자가 개입하는 경우의 영업비밀 보유자의 처리이다.

동호와 관련한 사례를 하나 들어 보기로 한다. 인쇄회사의 종업원 A가 회사가 보관하고 있는 대 구수주보고 등의 기밀문서를 반출, 절취하여 산업스파이인 기획조사업자 B에 교부한 사례, 이 사건에서는 종업원에 절도죄가, 기획조사업자 B에 장물수수죄가 성립되고 있다. 개정법하에서는 A의 행위가 제2조 제4호에, B의 행위가 동조 제5호에 해당한다.(일본 동경지방법판소 1965. 6. 26 판시 419호 14항)

즉 회사의 기밀서류를 절취한 종업원 A로부터 당해 기밀서류를 수취한 기획조사업자 B 등이 장물수수, 장물고매로써 유죄가 성립되고 있지만 이와같은 공범자의 행위는 동호의 행위에 해당하게 된다.

#### 다. 부정취득과 관련한 사후적 악의자의 유형 (제2조 제6호)

영업비밀에는 모든 제3자에게 권리주장을 할 수 있는 물권적 구성요소를 갖추고 있지 않다. 영업비밀은 오직 부정행위로 부터 보호라는 채권적 권리로서의 위치에 있을 따름이다. 즉 영업비밀 보유자는 제3자의 부정행위에 의하여 유출된 영업비밀이 전전유통하는 경우, 기본적으로 그 부정행위에 악의 또는 중대한 과실이 있으면 제3자의 행위를 부정행위로 보고 금지의 대상으로 하고 있다. 그러나 제3자가 영업비밀을 취득한 때에는 부정취득행위의 개입사실에 대하여 선의·무중과실이라 하더라도 그 후의 사정변경에 의하여 악의로 전화하는 경우, 예를들면 영업비밀 보유자로 부터 경고를 받은 사실을 아는 경우, 산업스파이 사건이 대대적으로 보도된 사실을 아는 경우 등이다. 이와같은 경우, 동산의 선악취득과 유사하게 생각하면, 취득후 부정취득 사실을 알게 되는 경우에는 일단 취득한 권리에 영향을 미치지 않지만, 영업비밀의 경우에는 원래 소유자가 점유를 상실하는 동산과는 달리 영업비밀 보유자가 영업비밀을 보유, 관리하면서 그 영업비밀에 대한 이익을 보호할 수 있다. 따라서 동호는 이러한 제3자 즉 사후적 악의자의 사용 또는 공간행위도 부정행위로 규정하고 있다.

그 결과 과거의 부정행위에 대하여 손해배상 청구를 할 때에는 개정법 제2조 제5호의 규정에 의할 필요가 있으나 오로지 금지청구를 한다면, 설령 본래 제5호의 규정에 해당하는 행위였다 하더라도 입증의 용이성이라고 하는 관점으로 부터 동호의 요건사실을 주장·입증하는 경우가 많아질 것으로 생각된다. 이와같은 해석의 유추가 가능할 수 있는 외국의 입법예로서는 미국의 통일트레이

드 시크리트법이 있다.

동법 제1조 (2) ii(b)의 규정에는 부정행위 (misappropriation)의 한 유형으로 “트레이드 시크리트인 지식을 공개 또는 사용한 시점으로 당해 트레이드 시크리트를 부정수단에 의하여 취득한 자로부터 입수한 것 등을 알고 있었는가, 또는 알 이유가 있는(had reason to know)자가 명시 또는 묵시의 동의없이 타인의 트레이드 시크리트를 공개 또는 사용하는 것”을 말하며 사후적 악의자도 금지의 대상으로 하고 있다. 따라서 일본의 부정경쟁방지법에서도 선악·무중과실에 의해 영업비밀을 취득한 경우에는 거래의 보호를 위해 동법에서는 선악자 보호규정을 두어 거래의 안전을 확보하고 있다.

(1) 제5호와의 관계

동호는 영업비밀을 취득한 후에 부정취득행위가 개입한 것을 알면서 또는 중대한 과실로 알지 못한 경우, 그 영업비밀을 사용·공개하는 행위에 적용되고 취득시에 부정취득행위의 개입에 대한 악의·중과실이 있는 경우에는 제5호의 부정행위에 해당하므로 동호는 취득시에 제3자가 선의·무중과실의 경우를 기본적으로 상정하고 있다. 그러나 영업비밀 보유자인 청구권자 편에서는 취득시의 부정행위자의 선의·무중과실을 주장·입증할 필요는 없고 금지청구라면 늦어도 구두변론 종결시의 부정행위자의 악의·중과실을 입증·주장하면 충분하다. 즉 취득시에는 선의이었으나 사후적으로 악의·중과실로 된 경우에는 영업비밀 보유자로 부터 경고장을 송달받고 금지청구의 소장을 송달받게 되는 경우를 생각할 수 있다. 이와같은 경우 선의자가 확정없는 경고장을 수취하면 그 시점 이후의 사용행위등이 동호의 부정행위가 되지

않을까 하는 의견이 입안시에도 있었다.

금지청구만의 경우에는 경고장을 무시하여도 결국 재판소에서 동호의 요건이 심리대상이 되므로 문제는 없으나 손해배상청구를 수반하는 경우, 예를들면 경고를 무시하고 영업비밀의 사용을 계속함으로써 재판에서 경고의 내용이 정당한 것으로 판시된 경우에는 그 경고장을 수취한 시점 이후의 손해를 배상할 의무가 발생한다. 그러나 이는 사실 인정의 문제이며, 기본적으로는 당해 사안의 구체적 상황에 따라 개별적으로 판단할 것으로 해석되지만 민법 제189조 제2항의 규정은 선의 점유자의 과실수취권과 관련하여 선의점유자가 본권의 소에서 패소한 경우에는 그 기소시부터 악의로 간주하는 요지의 규정이 있으며, 부정경쟁방지법 제2조 제6호의 경우에도 이에 준한 해석이 가능하다고 본다.

(2) 악의·중과실의 시점

제3자의 악의·중과실의 시점은 언제라도 좋다 할 것이다. 금지청구라면 늦어도 구두변론 종결시, 손해배상청구라면 손해배상 발생시까지 악의·중과실로 轉化하면 충분하다. <계 속> 발독9902

