



일본의 영업비밀제도 고찰 (5)

지난호에 이어 이번호에서는 일본의 營業秘密 侵害行爲의 類型 마지막편 “부정공개자로부터의 轉得類型”과 “부정공개행위에 관계되는 사후적 악의자의 유형”에 대해서 설명한다.



황 의 창

인하대학교 법학과 겸임교수
변리사

마. 不正公開者로부터의 轉得類型 (제2조 제8호)

(1) 序說

본 호는 영업비밀이 부정공개행위에 의하여 유출된 경우, 그 영업비밀이 부정한 목적에 의하여 공개된 것임을 惡意 또는 중대한 과실로 알지 못하고 당해 영업비밀을 취득하는 행위 및 그 후 그 영업비밀을 사용·공개하는 행위를 부정행위로 규정하고 있다. 따라서 기본적으로는 전술한 영업비밀 침해행위의 유형 “나(제2조 제5호)”와 동일하게 장물범적 입장의 轉得者의 행위를 규제한 것 이지만, 그것에 그치지 않고 동법 제2조 제7호의 부정공개의 직접상대방으로 되는 행위나 제3자의 債權侵害行爲를 대상으로 한 것이다. 앞의 “라(제2조 제7호)”에서 설명한 바와 같이 영업비밀 보유자와 부정공개한 자와의 사이에 영업비밀 준수계약이 있는 경우에는 영업비밀 보유자는 민법 414조의 규정에 기초하여 履行請求(영업비밀 준수계약에 기초한 不作爲 債務의 履行請求)가 가능하지만, 他方으로는 이와 같은 당사자간에 계약관계가 있는 경우에는 그 債務를 침해한 제3자에 대하여 禁止請求를 인정한다는 의미이다. 본호에서는 이와같은 영업비밀준수계약상의 債權을 침해한 제3자의 행위를 부정행위로 규정하여 금지청구가 가능하도록 한 것이다.

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

〈 고덕은 이번호, 명조는 지난 및 다음호 〉

(2) 영업비밀의 부정공개행위

본 호에서 영업비밀의 부정공개행위로 정의되고 있는 행위는 다음과 같은 두가지의 유형으로 규정하고 있다.

(가) 동법 제2조 제7호에서 규정하고 있는 “부정한 영업 기타 부정한 이익을 얻으려는 행위를 하거나 혹은 영업비밀 보유자에게 손해를 끼칠 목적”으로 영업비밀 보유자로부터 지득한 영업비밀을 공개하는 행위이다.

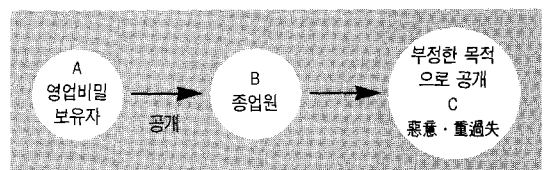
(나) “비밀을 준수하여야 할 법률상의 의무”에 위반하여 영업비밀을 공개하는 행위이다. 여기에서 “비밀을 준수하여야 할 법률상의 의무”라 함은 영업비밀 보유자에 대하여 지는 법률상의 영업비밀 준수 의무를 말한다. 즉 “법률상의 의무”란 법률상 명시된 비밀준수 의무를 의미하는 것이 아니고 법질서 차원의 취지로부터 인정되는 비밀준수 의무를 말한다. 구체적으로는 상법 제254조의 3의 규정에 의한 理事의 充實義務 등의 법령상의 의무로부터 오는 비밀준수 의무뿐만 아니고 법률상 유효하다고 인정되는 비밀준수 계약에 의하여 발생하는 계약상의 비밀준수 의무를 포함한다. 본호에 적용되는 전형적인 경우는 회사와 종업원의 고용계약상의 비밀준수 의무· 라이선스 계약상의 비밀준수 의무를 들 수 있을 것이다. 예를 들면 영업비밀에 대하여 계약상의 비밀준수 의무를 지는 종업원이 타기업에 당해 영업비밀을 공개하는 경우에는 당해 종업원의 공개행위를 계약상 금지할 수 있을 뿐만 아니라 공개의 상대방 기업이 계약위반에 惡意·重過失이 있었다면 당해 기업이 영업비밀을 취득하는 행위, 취득 후 사용· 공개하는 행위도 본 호에 있어서 금지청구 등의 대상으로 될 수 있다. 즉 비밀준수 계약이 있는 당사자간에 비밀준수 의무의 위반이 있는 경우는 계약에 기초한 이행청구(민법 제414조)가 기본적으로는 동법 제2조 제7호의 규정은 적용할 수 없다고 해석되기 때문에 동조 제7호의 규정에 의한 행위에는 비밀준수 계약 위반의 공개행위가 당

연히 포함된다고 해석하는 것은 문제가 있으므로 본호에서는 두가지의 행위유형으로 나누어 규정하고 있다. 또한 “비밀을 지켜야 할 법률상의 의무”에 대해서는 그 비밀준수의무에 기초하여 당사자간에도 금지청구가 인정되는 것이 전제로 된다고 해석된다. 왜냐하면 당사자간에 비밀준수의무 위반에 기초한 금지청구가 불가능한 경우에 그 비밀준수의무 위반에 가담한 제3자에 대하여 금지청구를 인정하는 것은 형평에 맞지 않기 때문이다. 각종 전문직에 부가되어 있는 공법상의 비밀준수의무(변호사법 제23조 등)에 대하여는 당사자간, 예를 들면 변호사와 고객사이에서 해석상 당연히 금지청구가 인정되는 것이 아니기 때문에 그 경우에는 본호의 법률상 의무에는 당연히 지는 않지만 이와같은 비밀준수의무 위반도 금후 해석이나 당사자간의 구체적 상황에 의하여 손해배상청구나 이행청구의 근거로 되는 여지가 있는 경우도 있기 때문에 일차적으로 본호의 “법령에 기초한 의무”로부터 제외된다는 의미가 아니고 경우에 따라서는 해당될 수 있다고 판단된다.

(3) “부정공개행위인 것 혹은 부정공개행위가 개입된 것을 알면서”

이에 대한 해석에 대해서는 기본적으로 전술한 “가(제2조 제4호)”의 해석이 타당하지만, “개입한 것”에 “부정공개행위인 것”으로 한 것은 동법 제2조 제7호의 행위자나 비밀준수 위반자의 공개행위의 직접 상대방으로 되는 영업비밀을 취득하는 경우는 그 행위가 부정공개행위를 구성하는 것으로 되기 때문에 “개입한”으로는 그 의미를 이해하는 데 어려움이 있기 때문이다. 이를 상세히 기술해 보면 다음과 같다.

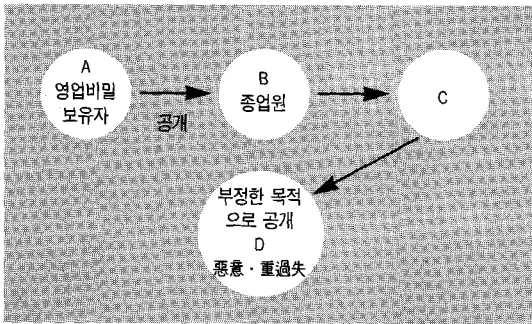
〈예시 1〉 “부정공개행위인 것을 알고”의 경우





위의 예시에서는 C가 B가 부정한 이익을 목적으로 영업비밀을 공개한 사실을 알면서 당해 영업비밀을 취득하는 경우에 “부정공개행위인 것을 알면서” 영업비밀을 취득하는 것으로 된다

〈예시 Ⅱ〉 “부정공개행위가 개입된 것을 알면서”의 경우



위의 예시에서는 B가 부정한 이익을 목적으로 영업비밀을 공개한 사실을 D가 알면서 당해 영업비밀을 취득하는 경우에 “부정공개 행위가 개입된 것을 알면서” 취득하는 행위에 해당하는 것으로 된다.

(4) 사례

본호와 관련한 영업비밀에 대한 부정행위의 사례를 들어 본다.

(가) 와우케사 사건(동경고판 소화 41. 9. 5 판시 464호 34항)

독일 (A)사는 선박의 프로펠러 軸受裝置에 관한 노하우를 가지고 있으며, (B)사와의 사이에 그 노하우를 포함한 라이선스 계약을 체결하였는데, (B)사는 일본에 합병회사인 (C)사를 설립((B)사의 출자비율 45%)하여 그 노하우를 공여하고 (C)사 자체가 그 노하우를 사용하여 축수장치를 일본에서 제작·판매하는 영업을 시작하였다. (A)사는 (C)사에 대하여 노하우를 침해하는 축수장치의 제작·판매하는 행위를 금지하는 가처분신청을 하였다. 법원은

“노하우는 재산적 가치가 있는 것이지만 권리(무체재산권인가, 채권인가를 불문한다)로서 물건과 같이 제3자에게도 강제적으로 이를 인정하는 효력만을 법률이 허용하고 있는지 현재로서는 확실하지 않기 때문”이라 하여 각하 하였다. 이러한 경우에 (A)사와 (B)사의 라이선스 계약중에 비밀유지조항이 있고 그 위반사실을 (C)사가 알고 노하우를 취득(본건의 경우는 子會社이기 때문에 당연히 惡意일 것이다)한 경우라면 본호에 의한 금지청구가 인정될 것이다. 이 경우 만약 당해 계약내용에 비밀유지조항이 없었다 하더라도 부정한 이익을 얻으려는 목적이나 영업비밀 보유자에게 손해를 가할 목적이 (B)사에게 인정되는 경우도 동일하다.

(나) 아이·시·에스 사건(동경지판 소화 62. 3. 10 판례 650호 203항)

종업원이 신설회사 ‘아이·시·에스’의 상근이사에 취임하기 위하여 노하우를 무단으로 반출하여 공개하는 행위는 동법 제2조 제7호에 해당하는 부정행위라고 해석할 수 있으나 신설회사측도 당해 종업원이 그 노하우에 관하여 비밀유지의무가 있음을 알면서 비밀누설을 시켜, 사용하고 있기 때문에 이러한 행위는 동법 제2조 제8호의 규정에 의한 부정행위에 해당한다고 해석된다.

바. 부정공개행위에 관계되는 사후적 악의자의 유형 (제2조 제9호)

본호의 부정행위는 소위 사후적 악의자의 행위를 규정한 것으로서 이미 설명한 바 있는 “다(제2조 제6호)”의 행위유형과 商合하므로 여기에서는 설명을 생략하니 전술한 “다(제2조 제6호)”를 참고하기 바란다.

다음호에서는 “영업비밀 보유자의 보호”에 관하여 살펴본다. (계속) 발특 9904