

## 營業秘密의 保護

이상정  
법학과

(요 약)

1991년 12월 31일, 영업비밀보호를 위한 부정경쟁방지법의 개정이 있었다. 이번 개정으로 영업비밀 그자체가 비로소 법의 보호를 받게 되었다.

개정법은 영업비밀을 “공연히 알려져 있지 아니하고, 독립된 經濟的 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 秘密로 維持된 生産方法, 販賣方法 기타 영업활동에 有用한 技術上 또는 營業上의 情報를 말한다”고 정의한다( 제2조 2항).

한편 법은 영업비밀침해행위로서 6가지 유형을 열거하고 있다. 그것은 다음과 같다.

1. 竊取, 欺罔, 脅迫 기타 不正한 手段으로 營業秘密을 取得하는 行爲 (이하 “不正取得行爲”라 한다) 또는 그 取得한 營業秘密을 使用하거나 公開(秘密을 維持하면서 특정인에게 알리는 것을 포함한다. 이하 같다)하는 行爲(제2조 제3호 가)

2. 營業秘密에 대하여 不正取得行爲가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 營業秘密을 取得하는 行爲 또는 그 取得한 營業秘密을 使用하거나 公開하는 行爲(제2조 제3호 나)

3. 營業秘密을 取得한 후에 그 營業秘密에 대하여 不正取得行爲가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 營業秘密을 使用하거나 公開하는 行爲 (제2조 제3호 다)

4. 契約關係 등에 의하여 營業秘密을 維持하여야 할 義務가 있는 자가 不正한 利益을 얻거나 그 營業秘密의 保有者에게 損害를 가할 목적으로 그 營業秘密을 使用하거나 公開하는 行爲 (제2조 제3호 라)

5. 營業秘密이 위 4의 규정에 의하여 公開된 사실 또는 그러한 公開行爲가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 營業秘密을 取得하는 行爲 또는 그 取得한 營業秘密을 使用하거나 公開하는 行爲(제2조 제3호 마)

6. 營業秘密을 取得한 후에 그 營業秘密이 위 4의 규정에 의하여 公開된 사실 또는 그러한 公開行爲가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 營業秘密을 使用하거나 公開하는 行爲 (제2조 제3호 바)

이상의 營業秘密의 侵害행위에 대해서 법은 民事的救濟와 더불어 刑事的救濟를 인정하고 있다. 즉, 법은 영업비밀보유자에게 民事적 구제로서 禁止請求權, 損害賠償請求權, 信用回復請求權을 인정하며, 또 기업의 임원 또는 직원으로서 不正한 利益을 얻거나 그 기업에 損害를 가할 목적으로 그 기업에 특유한 生産技術에 관한 營業秘密을 제3자에게 누설한 자는 3년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정한다.

# The Protection of Trade Secrets

Lee, Sang Jeong  
Dept. of Law

〈Abstract〉

For the purpose of protection of trade secrets, unfair competition act was revised at 12/31/1991. This revision act aims to protect trade secrets directly.

The act defines the trade secret as follows.

"Trade secret means that a production method, a selling technique and any other technical or management information which is useful in business, that

- (1) is not generally known to, and
- (2) has independent economic value, and
- (3) is the subject of efforts that are reasonable under the the circumstances to maintain its secrecy."

The act lists 6 types of acts of infringement. Those are

(1) acquisition of a trade secret of another by a theft, fraud, threat and other improper means (hereinafter, call them 'unfair acquisition act') and use or disclosure (including 'giving knowledge to a particular person maintaining its secrecy'. The same shall apply hereinafter) of that acquired knowledge of the trade secret.

(2) acquisition, use or disclosure of the knowledge of the trade secret by the person who, at the time of acquisition, knew or failed to know because of his gross negligence that his knowledge of the trade secret was derived from or through a person who committed a unfair acquisition act.

(3) use or disclosure of the knowledge of the trade secret by the person who, after acquisition of the knowledge of the trade secret, knew or failed to know because of his gross negligence that his knowledge of the trade secret was derived from or through a person who committed a unfair acquisition act.

(4) use or disclosure of the knowledge of trade secret, with intention to get illicit gain or to do harm to the owner of the trade secret, by the person who has a duty, basing on contract or etc., to limit its use or to maintain its secrecy.

(5) acquisition, use or disclosure of the knowledge of the trade secret by the person who, at the time of acquisition, knew or failed to know because of his gross negligence that his knowledge of the trade secret was derived from or

through a person who violated his duty, described above(4).

(6) use or disclosure of the knowledge of the trade secret by the person who, after acquisition of the knowledge of trade secret, knew or failed to know because of his gross negligence that his knowledge of the trade secret was derived from or through a person who violated his duty, described above (4).

In case of infringement, the act provides civil and criminal remedies. As the civil remedies, the act confers the owner of the trade secret the injunctive relief(prohibitory and mandatory), compensatory damages and the right to regain his reputation.

The executive or employee who disclose the trade secret concerning the manufacturing method to the third party with the intention to get the illicit gain or to do harm to the owner of the trade secret, shall be punished by a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 years or a fine not exceeding 30,000,000 won.

## 1. 序 言

### 가. 法制整備와 그 背景

營業秘密保護를 목적으로 하는 不正競爭防止法の 改正法이 1991년 12월 31일 국회를 통과함으로써 그사이 국내외적으로 관심을 모아온 營業秘密의 法的인 保護의 틀이 마련되었다. 물론 그사이 우리나라에서 營業秘密에 관한 保護가 法的으로 완전히 무방비 상태에 있었던 것은 아니다. 營業秘密侵害의 態樣에 따라서는 不法行爲로도 될 수 있으며, 刑法上의 犯罪行爲로도 될 수 있어 民, 刑法上의 保護를 받은 것은 사실이다. 뿐만 아니라 契約에 의한 營業秘密의 保護도 유력한 方法이었다. 그러나 종래의 전통적인 營業秘密의 保護方法의 하나인 民事的 救濟手段은 營業秘密의 保護에 충분한 保護方法이 아니었다. 무엇보다도 禁止請求를 할 수 없다는 취약점을 안고 있었다. 한편 현행 刑事法도 營業秘密의 漏泄 등 侵害行爲 그자체를 犯罪行爲로 보아 처벌하는 규정은 없으므로 營業秘密을 侵害하는 과정에서 발생하는 구체적인 어떤 行爲가 刑事法規上 처벌대상이 되는 경우(절도, 주거침입, 횡령, 배임 등)에만 그 구체적인 行爲를 처벌함으로써 간접적으로 保護할 수 있을 뿐이었다. 이렇게 不實한 保護方法도 營業秘密의 重要性이 강조되기 전에는 그대로 용인될 수 있었다. 심지어 營業秘密의 강력한 保護는 技術公開을 유도하는 特許政策과 배치된다는 견해도 있었다<sup>1)</sup>. 그러나 최근 技術革新의 현저한 진전, 경제사회의 情報化 등과 더불어 營業秘密의 重要性이 현저하게 증대되고, 특히 종업원의 職場移動이 현저하게 증가하자 營業秘密 그자체를 保護하지 않을 수 없게 되었다. 또 營業秘

1) 染野義信=染野啓子, 情報社會におけるノウハウ規制の理論, ジョリスト 428號 (1969.7.15). 特許政策과 營業秘密保護의 문제에 대한 論議에 있어서 營業秘密의 보호가 特許政策에 배치되는 것이 아니라는 결론은 거의 정착된 것으로 보인다(미국의 Kewanee판결, Aronson v. Quick Point Pencil Co. 판결, 그리고 일본의 1990년 3월16일 産業構造審議會 財産的情報部會 연구보고서 참조).

密的 保護라고 하는 것은 단순히 財産의 保護라고 하는 개인의 利益擁護에 그치는 것은 아니며, 넓은 의미에서는 競爭秩序의 維持라고 하는 公益的 側面도 가지고 있다.

한편 국제적으로도 1986년부터 시작된 가트 우루과이라운드의 TRIPs(Negotiating Group on Trade -Related Aspects of Intellectual Property Rights)교섭에서 「財産의 情報」<sup>2)</sup>로서 교섭항목의 하나로 채택되어 활발하게 논의 되고 있다.

## 나. 各國의 營業秘密保護法制

이미 선진국이나 일부 개발도상국에서는 營業秘密을 保護하는 法制가 마련되어 있다.

### (1) 美國

미국에 있어서는 트레이드 시크리트(trade secrets)法理가 이미 18세기 후반부터 커먼 로 상 各州의 判例法으로 형성되어 왔으며, 1939년에는 각 주의 판례를 분석하여 트레이드 시크리트의 保護에 관한 기본원칙을 기재한 不法行爲法 리스테이트먼트가 美國法律家協會에 의하여 공표되었다. 또 1979년에는 통일 트레이드 시크리트法이 공표되어 상당수의 州에서 채택하고 있다<sup>3)</sup>.

### (2) 英國

영국에서는 判例法을 통하여 營業秘密을 保護하고 있으며, 이미 19세기 초기에 퇴직후의 宗업원에 의한 營業秘密의 不正使用, 不正開示行爲를 금하는 등 많은 판결이 나오고 있다. 판례가 의거하고 있는 法理에는 契約法, 不法行爲, 信賴違反(breach of confidence)등이 있다.

### (3) 獨逸

독일에 있어서는 이미 1896년의 舊 不正競爭防止法에서 營業秘密을 保護한 이래, 1909년의 現행 不正競爭防止法으로 이어지고 있다. 독일 1909년法은 처음에는 營業秘密의 不正한 이용을 방지한다는 의도하에 형사처벌을 주안으로 하고 있었으나, 현재는 不正競爭防止法 제1조, 제19조, 民法 제823조, 제826조에 의거 損害賠償 및 禁止請求를 내용으로하는 民事的 救濟도 인정되고 있다. 또 1986년에는 산업스파이활동의 방지를 위하여 營業秘密의 保護를 강화하는 不正競爭防止法의 改正이 있었다.

### (4) 프랑스

프랑스는 法 改正前의 우리나라와 마찬가지로 營業秘密을 民, 商法등에 의하여 保護하고 있으며, 제3자의 不正한 營業秘密侵害行爲에 대해서는 民法 제1382조(不法行爲法)에 의하여 保護하고 있다<sup>4)</sup>. 또 宗업원이나 지배인에 의한 업무상의 秘密漏泄에 대해서는 刑法 제418조에 의해 형사벌이 적용될 수 있다.

2) 이에 대해서는 後述 2.나.(2) 財産의 情報 설명 부분 참조.

3) 1991년 3월 현재 34개주 1특별구에서 州法으로 채택하고 있다. 同法은 1985년 일부 改正되었다.

4) 프랑스에서는 부정경쟁행위 일반을 규제하는 특별법은 존재하지 아니하며, 모두 민법 제1382조에 의거하여 규제한다.

(5)일본

일본의 경우에는 營業秘密에 관한 不正行爲의 禁止를 주된 내용으로 하는 「不正競爭防止法의 일부를 改正하는 法律」이 1990년 6월22일 국회를 통과하여 1991년 6월15일부터 시행되고 있다.

다. 우리나라에 있어서 營業秘密의 保護法制와 그 意味

우리나라는 營業秘密을 不正競爭防止法을 통하여 保護하고 있다. 그런 의미에서 우리 法制는 스위스, 독일, 일본 등과 같으나 실제로는 日本 法制를 모방하고 있으며, 우리법이 일정한 범위에서 형사처벌규정을 두고있는 점을 제외하고는 내용에 있어서도 크게 차이가 없다.

營業秘密을 不正競爭防止法을 통하여 保護한다고 하는 것은 營業秘密에 特許權과 같은 物權의 效力을 인정하는 것은 아니라는 것을 의미한다. 營業秘密도 일종의 재산이므로 이에 대해 獨占排他的 權利를 부여하는 方法도 없는 것은 아니다. 그러나 特許權 등에 대해서 일정한 기간동안 獨占排他的 權利를 인정하는 것은 그 公開의 對價인데 營業秘密의 경우는 그대로 秘密性을 維持하면서 排他的 權利를 인정한다는 것은 權利의 均衡에도 맞지않고, 또 내용이 秘密로 간직되기 때문에 權利의 範圍가 확실치 않게 되는 것도 하나의 문제이다. 결국 營業秘密의 保護는 情報傳達의 路(루트)을 保護하는 것이 최선의 方法이라고 할 것이다. 그런 의미에서 우리법이 營業秘密侵害行爲라는 不正行爲에 대해서 不法行爲法의 연장선상에 서있는 不正競爭防止法을 통해서 保護하기로 한 것은 타당한 조치라고 본다<sup>5)</sup>.

한편 保護方法이야 어떻든 營業秘密 그자체가 보호되기 시작했다고 하는 것은 커다란 의미를 가지고 있다. 즉, 營業秘密은 그보호대상에 관하여 제한이 없으므로 사실상 어떤 정보라도 그것이 충분한 경제적 가치를 가지고 있으며, 적절하게 지켜지고 있는 한 營業秘密로서 보호받을 자격이 있다. 따라서 營業秘密의 保護는 特許權 또는 著作權으로 보호되지 아니하는 틈새(gap)를 탁월하게 메꿀 수 있다. 실로 營業秘密法의 제1차적, 상업적 가치는 그와 같은 틈새를 메우는 데에 있을지도 모른다<sup>6)</sup>.

이하 本稿에서는 法規定の 순서에 따라 營業秘密의 意義, 營業秘密의 侵害, 營業秘密의 保護의 순으로 설명하기로 한다<sup>7)</sup>.

5) 다만 우리법은 不正競爭防止法에서 營業秘密을 保護하고 있지만 형식상으로는 부정경쟁행위와 별도로 규정하고 있다. 즉 제2조 1호에서 不正競爭行爲를 한정적으로 열거한 뒤, 同條 제3호에서 營業秘密侵害行爲를 규정하여 不正競爭行爲와 營業秘密侵害行爲를 병렬적으로 규정하고 있다. 이렇게 되면 우리법이 어떠한 이유에서 營業秘密保護를 不正競爭防止法속에 포함시키게 되었는지 그이유가 명백치 않게 된다.

6) Jay Dratler, 金 英喆 譯, 미국과 일본에 있어서의 營業秘密, 月刊 知的財産, 서울:(주)한빛 知的的所有權센터, 1991. 2. 19면.

7) 營業秘密의 取得, 讓渡, 實施許諾에 대해서는 宋永植, 이상정, 黃宗煥, 知的的所有權法, 1991, 育法社, 822면 이하 참조.

## 2. 營業秘密

### 가. 意義

營業秘密이라고 함은 공연히 알려져 있지 아니하고, 독립된 經濟的 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 秘密로 維持된 生産方法, 販賣方法 기타 營業활동에 有用한 技術上 또는 營業上의 情報를 말한다(法 제2조 2항).

### 나. 유사한 개념과의 구별

#### (1) 노 하우(know-How)

노 하우는 實務에서 형성된 개념이며, 이에 대해서 정확한 정의를 내리기는 힘들다. 대략 營業秘密중 經營情報를 제외한 技術情報만을 노 하우라고 지칭하는 경우가 많다. 또 노 하우는 技術, 秘訣, 要領이라고 하는 情報의 내용을 표시하나, 반드시 秘密性을 갖춘것만을 지칭하는 것이 아닌 경우도 있다<sup>8)</sup>. 이런 점들이 노 하우의 曖昧한 점이며, 그런 의미에서 종래 자주 使用되어 오기는 하였으나 法律用語로서는 부적합하다 할 것이다.

#### (2) 財産的 情報(Proprietary Information)

우루과이라운드의 협상開始와 더불어 최근에 財産的 情報라는 용어가 使用되고 있다. 財産적 情報는 대체로 營業秘密과 같은 의미로 使用되기도 하나 財産적 情報에는 營業秘密 이외에도 예컨대, 의약품이나 농약 등의 제품등록을 위하여 정부 또는 제3자에게 開示되는 財産적 가치 있는 情報 등을 포함하는 개념으로 使用되기도 한다. 아직 法律上 규정할 정도로는 개념이 성숙되어 있다고 말하기 힘들다.

#### (3) 트레이드 시크리트(Trade Secrets)

트레이드 시크리트이라고 하는 용어는 영미에서는 法理로서 정착한 개념이며, 우리나라나 일본의 營業秘密은 대략 이 트레이드 시크리트과 동일한 개념이다<sup>9)</sup>. 트레이드 시크리트이라고 그대로 使用하면 이 法理가 미국에서는 확고히 정착되어 있어 중립적 입장에서 우리法 체계를 세우는데는 적절하지 아니하다고 보아 비록 그 번역에 다름 아니지만 우리法은 營業秘密이라는 용어를 채택하였다.

8) ICC(International Chamber of Commerce, 국제상공회의소)의 결의에 있어서도, 또 BIRPI의 모범법에 있어서도 노 하우는 秘密要素와는 분리되어 있다(小野昌延, 注解 不正競争防止法, 東京:青林書院, 1990, 290면).

9) 미국 Uniform Trade Secrets Act은 트레이드 시크리트를 다음과 같이 정의한다.

“Trade Secrets” means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique or process, that :

- (1) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and
- (2) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.

## 다. 營業秘密로 保護받기 위한 要件

營業秘密로 保護받기 위해서는 (1) 공연히 알려져 있지 않을 것, (2) 독립된 經濟的 가치를 가질 것, (3) 秘密로서 管理되고 있을 것, (4) 生産方法, 販賣方法 기타 營業상 有用한 技術상 또는 經營상의 情報일 것의 4가지 要件이 필요하다.

### (1) 機密性

營業秘密이라고 하기 위해서는 누구나 알고 있는 일반적인 情報가 아니라고 하는 非公知性을 필요로 한다. 불특정 다수인이 당해 情報를 공유하고 있다면 이미 營業秘密로서 保護받을 가치가 없다. 그러므로 營業秘密의 가장 중요한 要件은 機密性이다. 그렇기는 하나 이 세상에서 자기만이 알고 있고, 자기 이외의 어느 누구도 모른다고 할 수 있을 만큼 절대적 機密性은 요구되지 않는다. 保有者 이외의 자가 당해 情報를 가지고 있다고 하더라도 그들에게 守秘義務가 있는 경우라면 機密性은 그대로 지켜지고 있으며, 또 제3자가 우연히 동일한 情報를 개발하였다고 하더라도 당해 제3자가 그 情報를 秘密로서 管理하고 있는 경우에는 일반적으로 입수가 불가능하므로 의연히 機密性을 가지고 있다. 판례중에는 「그 정보를 모르고 있는 경쟁상대보다도 우월한 입장에 설 수 있는지 여부」를 하나의 기준으로 삼는 것도 있다. 그러므로 경쟁상대는 모르나 자기는 알고 있다는 정도만으로도 機密性要件을 충족시킬 수 있다<sup>10)</sup>. 결국 秘密이란 절대적 秘密이 아니라 상대적 秘密을 의미한다. 그런 의미에서 特許의 신규성과는 다르다.

### (2) 經濟性

營業秘密이라고 하기 위해서는 經濟的 가치가 있는 情報일 것을 요한다<sup>11)</sup>. 그런데 情報라고 하는 것은 그 情報를 얻으려고 하는 사람이 있으면 經濟的 價値가 있으나 누구도 거들떠 보지 아니하면 무가치한 것이기 때문에 營業秘密은 상대적인 정의밖에 할 수 없다. 그것은 마치 석유값이 내리면 품질이 나쁜 석탄은 전혀 가치가 없으나 석유값이 오르면 품질이 나쁜 석탄도 찾는 사람이 있어 가치가 있게 되는 것과 같다.

### (3) 秘密管理

非公知인 특정 情報가 營業秘密로서 保護받기 위해서는 단순히 당해 情報가 공연히 알려져 있지 않다는 것 이외에 保有者가 당해 情報를 秘密로서 管理 하고 있음을 요한다. 즉 管理意思와 管理勞力을 필요로 한다.

이러한 管理要件을 필요로 한 이유는 營業秘密에 관한 不正한 行爲는 「秘密로서 管理」되고 있는 타인의 情報를 不正한 手段으로 取得하여 경쟁상 유리한 지위를 차지하려는 行爲이나, 이러한 不正한 手段이 필요한 것은 당해 情報가 秘密로서 管理되고 있기 때문이므로 객관적으로 秘密로서 管理되고 있지 않은 情報는 그 情報에 접근하는 사람에게 당해 情報가 누구에게나 開示되어 자유로이 使用할수 있는 情報라는 생각을 품게 할 개연성이 높아 그러한 情報가

10) 山口朔生, *トレード・シークレット*, 東京:中央經濟社, 1988, 16면.

11) 宗教上の 敎典(religious scripture)이 記載된 文書의 부정취득을 둘러싸고 어느 종교단체와 그 분파단체 사이에서 생긴 분쟁에서 미국법원은 당해 문서의 가치는 정신적인 것이며, 營業상의 것이 아니므로 독립한 경제적가치를 가지지 아니한다고 판시하였다(Religious Technology Center v. Wollersheim, et al. (796 F.2d 1076 (1986.3.5) 제9순회연방항소법원)).

지 保護하면 情報去來의 안전성을 해치기 때문이다. 또 제3자 保護를 위하여 情報에 접근한 자가 무엇이 營業秘密인가를 명확히 인식할 수 있도록 할 필요가 있기 때문이다.

어느 경우에 秘密로서 管理되고 있다고 인정되는가는 구체적인 상황에 따라서 개별적으로 판단되어야 할 문제이나 대략 다음과 같은 경우에는 秘密로서 管理되고 있다고 볼 수 있을 것이다. 예컨대 ① 당해 情報에 접근할 수 있는 자를 제한하고 있는 경우(예: 일정 직급 이상의 자만이 당해 情報에 접근할 수 있도록 되어 있는 경우) ② 당해 情報에 접근한 자에게 당해 情報를 권한없이 使用하거나 開示해서는 안된다는 義務가 과하여져 있는 경우 ③ 당해 情報에 접근한 자에게 당해 情報가 營業秘密인 것을 알 수 있도록 하고 있는 경우(예: 서류에 대외비 도장을 찍는다든가, 특정 장소에 보관하고 있는 경우).

#### (4) 營業活動에 有用한 技術上 또는 經營上的 情報

##### 1) 有用性

法에 의하여 保護되기 위해서는 法으로 保護할 값어치가 있는 사회적 意義와 必要性이 있지 않으면 안되고, 그런 의미에서 생산활동, 판매활동, 연구개발 등의 영업활동에 구체적으로 도움을 주는 情報일 것이 필요하다. 營業秘密로 인정되기 위한 有用性이란 단순히 영업자 본인이 주관적으로 有用하다고 생각하고 있는 것만으로는 족하지 아니하고, 객관적으로 有用성이 인정될 필요가 있다. 이러한 有用성을 인정할 수 있는 것으로는 예컨대, 제조 노하우, 실험데이터, 연구레포트, 고객명부 등 현재 또는 장래의 경제활동에 도움을 주는 자료이다. 그런 의미에서 예컨대, 실패한 연구결과와 같이 否定的 結果가 나온 소위 네가티브 인포메이션도 구체적인 연구활동에 있어서는 유익한 자료가기 때문에 有用성을 가지고 있다고 본다. 그러나 어느 기업의 탈세 사실이나 공해물질을 방류하고 있다는 사실 등은 은폐되어 있으면 당해기업에 도움이 될지라도 이러한 公序良俗에 반하는 情報은 정당한 영업활동에 도움을 주는 것은 아니기 때문에 營業秘密에는 속하지 아니한다. 또 인사의 뒷이야기나 가십, 사장의 스캔달 등은 개인의 호기심을 충족시킬지언정 영업활동에 도움을 주는 情報은 아니므로 營業秘密로는 되지 아니한다.

##### 2) 技術上 또는 營業上的 情報

營業秘密이 될 수 있는 技術상의 情報로서는 예컨대, 합성수지의 배합비율, 化合物, 기계의 設計方法, 強度계산의 運用方法, 햄버거의 調理方法 등 여러 가지이다. 經營情報에도 고객리스트, 거래선의 루트, 신제품의 제조계획이나 판매계획, 상품의 원가, 사원의 급여나 수당의 額數, 신입사원의 募集方法 등 헤아릴 수 없이 많다.

#### 라. 特許法上的의 發明과 營業秘密의 關係

特許法上的의 發明이란 「自然法則을 이용한 技術的 思想의 創作으로서 高度의 것」을 말한다. 따라서 營業秘密의 범위속에 포함되는 經營情報은 自然法則을 이용한 技術的 思想이 아니기 때문에 特許를 받을 수 없다. 또 技術情報중에서도 進歩性이 없는 것은 特許를 취득할 수 없다<sup>12)</sup>. 그러나 營業秘密의 경우에는 發明에 해당할 만큼의 進歩성은 필요 없다. 물론 發明에 해

12) 예컨대 耐久性이 큰 콘크리트의 配合方法, 高感度の 感光材料의 製造方法, 金屬의 製造工程 中에서 不純物을 제거하는 方法 등등은 통상은 긴 工程으로 되어 있다. 이러한 긴 工程中 일부를 개량하였다



당할 만큼의 進歩性을 가진 營業秘密도 없는 것은 아니다<sup>13)</sup>. 이 경우에 公開하여 特許로서 보호를 받을 것인가 혹은 그대로 비밀로 간직하여 營業秘密로 보호를 받을 것인가하는 것은 營業秘密保有者의 자유이다. 營業秘密을 지나치게 보호하면 오히려 産業發展에 지장을 초래한다는 비판이 있는 것은 이 경우이다.

### 3. 營業秘密의 侵害

#### 가. 서언

營業秘密에 관한 不正行爲의 規定方法으로서는 일반조항에 의한 規定方法과 對象行爲를 개별적으로 열거하는 2가지 方法을 생각할 수 있으나, 改正法은 營業秘密에 관한 侵害行爲 類型을 제2조 제3호 가목에서 바목까지 限定的으로 列舉하고 있다.

이러한 개별적 열거는 어떠한 行爲類型이 侵害行爲에 해당하는가를 알아보기 쉽도록 하기 위한 것이며, 營業秘密保護의 경험의 거의 없는 우리의 경우에는 法的安定性에 도움을 주리라고 본다. 이들 6가지 類型은 다시 두 가지로 大別할 수 있다.

제1은 保有者로부터 不正한 手段에 의하여 營業秘密을 取得한 후 당해 情報를 轉轉 流通시키는 경우이며, 제2는 保有者로부터 正當하게 開示된 營業秘密을 不正하게 使用하거나 開示하여 轉轉 流通시키는 경우이다.

이러한 소위 제1의 不正取得行爲와 제2의 秘密維持義務違反行爲가 6가지로 나누어 지는 이유는, 제1의 경우에 대해서는 다시 (1) 保有者로부터 不正手段에 의하여 營業秘密을 取得한 不正取得者 자신의 行爲와 (2) 不正取得者로부터 營業秘密을 직접 또는 간접적으로 取得하는 전득자의 行爲로, 그리고 제2의 경우에 대해서는 (3) 保有者로부터 開示된 營業秘密을 不正한 利益을 얻거나 損害를 가할 목적으로 그 營業秘密을 使用하거나 開示하는 不正開示者의 行爲와 (4) 不正開示者로부터 營業秘密을 직접 또는 간접적으로 取得하는 전득자의 行爲로 나눌 수 있고, 또 上記 (2)와 (4)의 前得者의 行爲에 대해서는 取得時에 惡意이었는가, 또는 取得時는 善意이었으나 그 후에 惡意로 되었는가에 따라 다시 들로 나눌 수 있기 때문이다<sup>14)</sup>. 이하 行爲

하더라도 特許를 취득할 만큼의 進歩性을 찾아보기는 힘들 것이다. 이런 경우라면 營業秘密로 보호받을 수밖에 없다. 또 전혀 새로운 工程을 개발하여 特許를 취득할 수 있는 경우라 하더라도 上記와 같은 경우에는 特許侵害를 발견하기가 힘들어 營業秘密로 간직하는 것이 上策인 경우가 많다.

13) 예컨대 特許出願前의 發明. 따라서 營業秘密의 保護는 特許出願前의 他人의 新規性喪失行爲를 防止하여 特許制度에 봉사하는 면도 가지고 있다. 한편 特許法은 자기의 의사에 反하여 공지로 된 경우에는 新구성 상실의 예외 規定을 두고 있다. (동법 제30조 1항 2호).

14) 이를 圖示하면 다음과 같다.

(1) 正當한보유자(A) —————→ (B) —————→ (C)  
不正取得, 使用, 開示 ———(1) 악의, 中과실로 取得後 使用, 開示(제3호 나)  
(제3호 가)

(2) 선의로 取得後 악의, 中과실로 使用, 開示  
(제3호 다)

(2) 正當한보유자(A) —————→ (B) —————→ (C)  
正當하게 開示-- 부정목적으로 (1)악의, 中과실로 取得後 使用, 開示 (제3호 마)  
使用, 開示(제3호 라) |

(2)선의로 取得後 악의, 中과실로 使用, 開示  
(제3호 바)

類型別로 하나 하나 살펴보기로 한다.

나. 竊取, 欺罔, 脅迫 기타 不正한 手段으로 營業秘密을 取得하는 行爲 (이하 “不正取得行爲”라 한다) 또는 그 取得한 營業秘密을 使用하거나 公開(秘密을 維持하면서 특정인에게 알리는 것을 포함한다. 이하 같다)하는 行爲(제2조 제3호 가)

#### (1) 營業秘密의 取得

가목에서 규정한 “竊取, 欺罔, 脅迫”은 不正한 手段의 예시이며, 기타의 不正手段이란 절도죄, 사기죄 등 刑罰法規에 해당하는 行爲만이 아니고 사회통념상 이것과 동등한 違法性을 가진다고 판단되는 公序良俗에 반하는 일체의 行爲類型을 포함한다<sup>15)</sup>. 營業秘密의 본질은 무체물인 情報이므로 그 取得手段은 그 營業秘密이 고정되어 있는 매체의 取得(점유의 이전)에 한하는 것은 아니며, 다종 다양한 方法을 생각할 수 있다. 예컨대 營業秘密이 매체에 고정되어 있는 경우에는 保有者의 의사에 반하여 保有者가 보관하는 매체의 복사, 더빙(dubbing)등에 의해 복제물을 작성해서 營業秘密을 取得하거나, 내용을 기억하여 營業秘密을 取得하는 行爲, 또 營業秘密이 매체에 고정되어 있지 않은 경우에는 도청이나 전파탐지 등의 手法으로 保有者로부터 營業秘密을 取得하는 行爲등이 그것이다. 다만 소위 리버스 엔지니어링에 의한 秘密情報의 取得은 원칙적으로 不正行爲類型에는 포함되지 않는다고 본다<sup>16)</sup>.

#### (2) 營業秘密의 使用

營業秘密의 使用이란 제품의 제조, 사업활동 등에 營業秘密을 직접 使用하는 行爲는 물론 연구개발이나 사업활동 등을 함에 있어 取得한 營業秘密을 참고로 하는 行爲를 포함한다. 直接使用의 예로서는 製造技術 등 각종 技術, 설계도 등의 使用에 의한 제품의 製造行爲나 고객 명부나 구입리스트, 판매매뉴얼 등의 使用에 의한 사업활동의 실시를 들 수 있다. 또 참고하는 行爲로서는 연구개발을 함에 있어 不正取得한 실험데이터를 참고하여 연구개발투자를 절약하거나, 혹은 생산판매계획을 책정함에 있어 不正取得한 타사의 생산코스트, 판매데이터, 在庫管理情報 등을 참고하는 경우 등을 들 수 있다.

#### (3) 營業秘密의 公開

營業秘密의 公開란 營業秘密을 제3자에게 공공연히 알리거나, 또는 그 秘密性을 維持한 채로 특정인에게 알리는 것을 말한다. 公開方法으로서 營業秘密의 내용이 고정된 매체를 이전하거나 구두전달등 그 方法도 다양하리라고 본다.

15) 미국 통일 트레이드 시크리트법 제1조는 不正한 手段의 定義로서 「竊取, 贈收賄, 不實表示, 秘密維持義務違反, 同教唆, 電子的 또는 다른 手段에 의한 스파이행위」라고 정의한다. 空中에서의 航空撮影도 부정취득에 해당한다고 한 예로는 듀폰트 크리스토퍼 사건(E. I. Du Pont de Nemours & Co, Inc. v. Christopher et al. (166 USPQ 422, 1973.7.20))이 있다.

16) 미국 통일 트레이드 시크리트법 제1조에 관한 Commissioners' Comment 2 참조. 트레이드 시크리트의 보호에 관한 법률로서 리버스엔지니어링에 관한 확인규정을 둔 입법례로서는 미국의 노스캐롤라이나주법, 캘리포니아주법, 일리노이주법, 오레곤주법 등을 들 수 있다 (日本 通産省知的財産政策室 監修, 營業秘密-逐條解説 改正不正競争防止法-, 東京: 有斐閣, 1990, 155면). 또 제품취득시 리버스엔지니어링을 금지하는 계약을 한 경우라도 그것만으로 리버스엔지니어링을 하는 모든행위가 부정행위로 되는 것은 아니다(앞의책, 153면 및 155면 주2 참조).

다. 營業秘密에 대하여 不正取得行爲가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 營業秘密을 取得하는 行爲 또는 그 取得한 營業秘密을 使用하거나 公開하는 行爲(제2조 제3호 나)

제3호 나목은 제3호 가목의 不正取得行爲가 존재하는 것을 전제로 하여, 이에 사후적으로 關與하는 行爲를 규제하기 위한 것이다. 고의 또는 중과실을 요건으로 한 것은 거래의 안전을 保護하기 위한 것이다. 즉 경과실의 경우를 제외한 이유는 무엇보다도 營業秘密의 경우에는 特許등의 경우와 같이 공시성을 가지지 아니하므로 그 保護對象이 반드시 명확하지 않아 오늘날과 같이 情報交流가 빈번한 情報化時代에 있어서는 개개의 情報의 出處에 대해 일일이 조사하는 것은 곤란하다는 데 있다. 악의, 중과실의 立證責任은 禁止나 損害賠償을 請求하는 원고에게 있다.

라. 營業秘密을 取得한 후에 그 營業秘密에 대하여 不正取得行爲가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 營業秘密을 使用하거나 公開하는 行爲 (제2조 제3호 다)

제3호 다목은 선의이며, 중대한 과실없이 營業秘密 取得한 자가 그후 保有者로부터 경고를 받았거나, 혹은 산업스파이 사건이 대대적으로 보도됨으로써 자기가 取得한 營業秘密이 不正한 것임을 取得後 알았거나 혹은 중대한 과실로 알지 못하고, 이를 使用하거나 公開하는 行爲를 侵害類型의 하나로 들고 있다.

動産의 善意取得과 같은 맥락에서 생각하면 取得後의 知情은 일단 取得한 權利에 영향을 미치지 않도록 하여야 할 이치이나, 營業秘密의 경우에는 원래의 소유자가 점유를 상실하는 동산의 경우와는 달리 保有者가 營業秘密을 그대로 보유하고 있는 상태에 있으므로 일단 선의, 무중대과실로 取得한 營業秘密이라 하더라도 사후의 使用, 公開에 대해서는 이를 규제할 필요가 있기 때문이다. 다만 거래의 안전을 위하여 특칙이 마련되어 있다 (제13조 참조).

마. 契約關係등에 의하여 營業秘密을 維持하여야 할 義務가 있는 자가 不正한 利益을 얻거나 그 營業秘密의 保有者에게 損害를 가할 목적으로 그 營業秘密을 使用하거나 公開하는 行爲 (제2조 제3호 라)

(1) 라목은 예컨대 기업체의 종업원, 營業秘密의 실시권자등과 같이 契約關係등에 의하여 營業秘密을 秘密로 維持하여야 할 義務가 있는 자가 재직중이거나 퇴직후, 契約중이거나 契約滿了後, 不正利得을 얻거나 혹은 營業秘密의 원래의 保有者에게 損害를 가할 목적으로 그 營業秘密을 스스로 使用하거나 公開하는 하는 行爲를 규제하기 위한 것이다. 즉 본 목은 營業秘密을 당초에는 適法하게 取得한 자가 원래의 保有者(本源的保有者, 이하 本源的保有者라고 한다)와의 信賴關係를 배반하여 營業秘密을 不正利用하는 行爲이다. 不正競争등 不正한 이익을 얻음 목적이거나 本源的保有者에게 損害를 가할 목적을 요건으로 한 이유는 당초에 適法하게 營業秘密을 取得한 取得자와 本源的保有者와의 利益을 조정하기 위한 것이다.

(2) 본 목의 行爲주체는 秘密維持義務가 있는 자이다. 秘密維持義務는 法律에서 그 義務를 명시한 경우는 물론, 本法이 예시한 契約關係가 있는 경우, 또 이러한 契約關係가 없더라도 이에 준하는 信賴關係가 있는 경우에는 신의칙상 秘密維持義務가 발생한다<sup>17)</sup>. 어느 경우에 신

의칙위반이 있는지는 일률적으로 말할 수 없으며 당사자 사이에서의 信賴關係의 程度<sup>17)</sup>, 營業秘密保有者의 利益<sup>19)</sup>, 營業秘密을 知得한 者의 利益<sup>20)</sup>, 營業秘密의 態樣<sup>21)</sup> 등을 감안하여 판단하여야 할 것이다. 따라서 예컨대 雇用契約에 있어서도 신의칙 위반인지 여부는 종업원의 利益도 고려한 후에 판단되어야 하며, 종업원의 社會的, 經濟的 활동을 부당히 侵害하는 신의칙상의 義務는 인정되지 아니하므로, 營業秘密의 保護가 職業選擇의 自由와 저촉하는 경우에는 이를 인정할 수 없다<sup>22)</sup>.

(3) 본 복은 本源的保有者 자신의 行爲에 대해서는 적용되지 아니한다. 문제는 기업 체 종업원이 營業秘密을 직무상 개발 한 경우에 당해 營業秘密의 귀속주체, 즉 本源的保有者는 누가 되는가 이다. 이 문제에 대해 不正競爭防止法은 침묵을 지키고 있으므로 이에 대한 판단은 각 知的的所有權法의 기본정신을 참조하여 결정하여야 할 것이나 특단의 사정이 없는 한 營業秘密을 개발한 종업원에게 당해 營業秘密이 일차적으로 귀속된다고 본다. 個別契約에 의해 정당한 대가가 지급된 경우가 아니라면, 단지 회사의 「직무발명규정」에 따랐다는 이유만으로는 당해 營業秘密이 기업체에 專屬된다고는 볼 수 없다.

바. 營業秘密이 라목의 규정에 의하여 公開된 사실 또는 그러한 公開行爲가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 營業秘密을 取得하는 行爲 또는 그 取得한 營業秘密을 使用하거나 公開하는 行爲(제2조 제3호 마)

본 목의 취지는 秘密維持義務에 위반하여 不正하게 公開된 營業秘密임을 알면서 또는 중대한 과실로 알지 못하고, 그 營業秘密을 取得하여 스스로 使用하거나 또는 제3자에게 公開하는 行爲를 라목의 不正公開行爲의 事後的 關與行爲로서 규제하기 위한 것이며, 기본적으로는 나목의 취지와 동일하다. 不正公開者로 부터 直接 取得한 경우가 아니라도, 어느 누구에 의하여 不正公開行爲가 있었다는 사실을 알거나 중과실로 알지 못하고 그 營業秘密을 取得하였다면 본 목에 해당한다.

17) 미국에서는 종래부터 신뢰관계를 營業秘密保護의 기초로서 인정하여 왔다. 예컨대 1952년 뉴욕법원은 Extrin Foods Ins.v.Leighton (202 Misc 592, 115 N.Y.S 2d 429)사건에서 아무리 고용계약에 명시적 약정이 포함되어 있지 않다하더라도 피고들은 營業秘密을 개시해서는 안될 의무가 있다고 판시한 바 있다.

18) 양당사자가 계약체결전에 있었는가, 계약관계가 계속중에 있었는가, 계약종료후에 있었는가에 따라, 또 종업원 경우에는 在職中에 받은 報酬의 多寡, 秘密維持 手當의 유무에 따라 달라질 것이다.

19) 예컨대 營業秘密을 지득한 종업원이 퇴직후 당해 營業秘密을 사용하더라도 本源的保有者의 營業활동에 지장을 주지않는 지역에서 한정적으로 사용하는 경우에는 신의칙 위반으로는 볼 수없는 경우도 있을 것이다.

20) 營業秘密을 지득한 종업원이 당해 營業秘密을 이용하지 못함으로써 어느정도 곤란을 받게 되는지도 고려되어야 할 것이다. 예컨대 당해 종업원이 특정 營業秘密에 관한 업무에 오랫동안 근무하여 전직하더라도 당해 營業秘密과 관련 있는 분야 밖에는 근무할 수 없는지 여부, 전직한 근무처에서 당해 營業秘密을 참고하지 않을 수 없었는지 여부, 원래의 직장에서 營業秘密 유지를 위한 대가의 지급등 일정한 보장이 되어 있는지 여부등 종업원측의 사정도 고려되어야 할 것이다.

21) 예컨대 營業秘密이 일반지식과 혼연일체로 되어 있어 이것을 구별하여 사용하는 것이 현저하게 곤란한 경우 등

22) 자세한 것은 앞의 日本 通産省知的財産政策室 監修, 營業秘密 137면 이하, 峯義昌, 營業秘密, 서울:育法社, 1992, 169면 이하 참조.

사. 營業秘密을 取得한 후에 그 營業秘密이 라목의 規定에 의하여 公開된 사실 또는 그러한 公開行爲가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 營業秘密을 使用하거나 公開하는 行爲 (제2조 제3호 바)

소위 事後的 惡意者의 行爲를 規定한 것이며, 다목의 경우와 동일한 취지이다. 이에 대해서도 善意者 特例가 적용되는 물론이다.

#### 4. 營業秘密의 侵害에 대한 救濟

營業秘密의 侵害에 대해서는 民事的救濟와 더불어 刑事的 救濟를 인정하고 있다. 이하 차례로 살펴보기로 한다.

##### 가. 民事的 救濟

不正競爭防止法이 마련하고 있는 民事的 救濟手段은 (1) 禁止請求權 (2) 損害賠償請求權 (3) 信用回復請求權이다.

##### (1) 禁止請求權(제10조)

###### 1) 法規定 및 그 趣旨

不正競爭防止法 제10조는 營業秘密의 保有者는 營業秘密 侵害行爲를 하거나 하고자 하는 자에 대하여 그 行爲에 의하여 營業上의 利益이 侵害되거나 侵害될 우려가 있는 때에는 그 行爲의 禁止 또는 豫防을 請求할 수 있으며(제1항), 侵害行爲를 조성한 물건의 폐기나 侵害行爲에 제공된 설비의 제거 기타 侵害行爲의 禁止 또는 豫防을 위하여 필요한 措置를 아울러 請求할 수 있다(제2항)고 規定한다. 侵害行爲에 대한 禁止請求의 내용으로서는 ① 현재 행하여지고 있는 侵害行爲의 停止請求 ② 장래 발생할 우려가 있는 侵害行爲의 禁止를 구하는 豫防請求, 그리고 附帶請求로서 ③ 侵害行爲의 조성물 등의 제거나 폐기를 구하는 廢棄除去請求가 있다. 禁止請求는 일반적으로 不正競爭行爲에 대한 救濟의 중심이나, 특히 營業秘密의 경우에는 그것이 公표되어 버리면 그것만으로 公지로 되어 營業秘密자체가 소멸되는 결과, 營業秘密의 경우에 禁止請求의 인정은 특히 중요하다.

###### 2) 請求權者

禁止請求를 할 수 있는 자는 營業秘密의 正當한 保有者이다. 營業秘密의 최초의 개발자는 물론 그로부터 正當하게 양수를 받은 자나 使用許諾을 받은 자도 禁止請求를 할 수 있다. 法은 더 나아가서 이들이 禁止를 請求하기 위해서는 「영업상의 利益이 侵害되거나 侵害될 우려」를 요건으로 規定하고 있으나 營業秘密의 경우에는 營業秘密의 侵害=영업상의 利益의 侵害, 營業秘密 侵害의 우려=영업상의 利益의 侵害의 우려라고 보여지므로 이들 요건은 侵害行爲 또는 侵害行爲를 할 우려 속에 포함된다고 본다.

### 3) 權利의 內容

#### a) 侵害停止請求

停止請求의 대상으로 되는 營業秘密의 侵害行爲는, 구체적으로는 이미 본 바와 같이 不正競爭防止法 제2조 제3호 각목 소정의 不正取得行爲, 不正使用行爲, 不正公開行爲이다. 그리고 侵害行爲의 停止請求는 이들 行爲의 停止를 구하는 것이며, 法律的으로는 부작위채무의 이행을 請求하는 것이다. 不正使用行爲는 일반적으로 營業秘密의 使用이 계속되고 있는 경우가 많을 것이므로 그 停止請求는 유효한 救濟手段이다. 그러나 不正取得行爲 및 不正開示行爲는 일반적으로 繼續的 行爲가 아니고, 1회로 끝나버리는 경우가 많을 것이므로 停止請求가 유효한 경우는 많지 않을 것이다.

#### b) 豫防請求

侵害行爲의 豫防請求는 현실적으로 侵害行爲가 행하여지고 있는 것은 아니나, 장래 발생할 가능성이 상당히 있는 경우, 즉 實行行爲의 착수가 가능한 객관적 상황에서 실행에 관한 주관적 결의가 되어 있는 경우에 인정된다. 豫防請求의 경우는 현실적으로 侵害行爲가 발생하고 있는 것은 아니므로 이를 안이하게 인정하면 경제계에 혼란을 가져올 우려가 있다. 따라서 주관적으로도 객관적으로도 개연성이 높은 경우에만 이를 인정하여야 하며, 豫防請求를 하는 자가 이를 입증하여야 한다. 다만 不正開示行爲의 경우에는 禁止됨으로 인한 不利益에 비해서 開示로 인한 피해가 극히 크다는 점에 비추어 그 입증의 정도를 완화하여야 할 것이다.

豫防請求는 장래 발생할 우려가 있는 行爲의 禁止를 請求하는 것이며, 통상의 경우에는 이미 不正取得당한 營業秘密의 使用이나 公開전에 營業秘密을 使用하거나 公開하지 못하도록 請求하는 경우가 많을 것이다.

#### c) 廢棄, 除去請求

法 제10조 제2항은 侵害行爲를 조성한 물건 등에 대한 폐기등의 請求權을 규정한다. 이것은 營業秘密을 侵害한 자 등의 수중에 侵害行爲를 조성한 물건이나 侵害行爲에 제공된 설비를 그대로 두면, 재차 侵害行爲를 할 우려가 있으므로 장래의 侵害行爲의 禁止를 명하는 것만으로는 營業秘密保有者의 利益의 保護에 불충분하다고 보고 停止 및 豫防請求와 더불어 廢棄, 除去請求를 인정한 것이다<sup>23)</sup>.

이러한 廢棄 및 除去請求의 대상으로 되는 侵害行爲를 조성한 물건으로는 예컨대, 不正取得한 營業秘密이 화체된 示方書, 실험데이터, 고객명단이나, 不正取得한 營業秘密을 이용하여 만들어진 제품 등을 들 수 있으며, 侵害行爲에 제공된 설비로는 不正取得行爲에 제공된 퍼스컴, 도청기, 不正使用行爲에 제공된 제조기계, 종업원 교육용 매뉴얼 등을 들 수 있다. 그 밖에 기타 필요한 措置로는 장래에 營業秘密에 대한 侵害를 하지 않는다는 것을 보장하기 위하여 담보의 제공을 시킨다든지 공탁을 시키는 것 등을 생각할 수 있다<sup>24)</sup>.

23) 일본부정경쟁방지법 제1조 제4항이나 우리 특허법126조, 실용신안법 제31조(특허법 준용), 의장법 62조, 저작권법91조도 모두 동일한 취지를 규정하고 있다. 원래 영미법상의 금지명령(Injunction)은 일정한 행위를 하는 것을 정지시키는 것이나 이미 불법한 행위를 한 경우에는 그 불법한 결과를 제거하기 위하여 적극적으로 일정한 행위를 하도록 명하는 것도 포함된다(예컨대 불법건축의 제거를 명하는 것). 이를 명령적 금지명령(Mandatory Injunction)이라고 한다.

24) 앞의 日本 通産省知的財産政策室 監修, 營業秘密, 101면.

4) 時效

제10조 제1항의 규정에 의하여 營業秘密侵害行爲의 禁止 또는 豫防을 請求할 수 있는 權利는 營業秘密의 侵害가 계속되는 경우에 營業秘密保有者가 그 侵害行爲에 의하여 營業상이 利益이 侵害되거나 侵害될 우려가 있는 사실 및 侵害行爲者를 안날로부터 1년간 이를 행사하지 아니하면 時效로 인하여 소멸한다. 그 侵害行爲가 시작된 날부터 3년을 경과한 때에도 또한 같다(제13조).

(2) 損害賠償請求權

不正競爭防止法 제11조는 “고의 또는 과실에 의한 營業秘密 侵害行爲로 營業秘密保有者의 營業상의 利益을 侵害하여 損害를 가한 자는 그 損害를 賠償할 責任을 진다”고 규정한다. 損害賠償은 禁止命令을 보조하는 手段으로서 禁止命令과 더불어, 혹은 유일한 救濟形態로서 중요한 의미를 가진다. 우리 法은 미국의 통일 트레이드 시크리트法과는 달리 懲罰的賠償을 인정하지 아니하며<sup>25)</sup>, 오직 填補的賠償만을 인정한다. 따라서 본 규정이 없다고 하더라도 民法 제750조의 不法行爲 규정에 의하여 損害賠償請求가 가능함은 물론이다.

損害賠償에 관하여 가장 곤란한 문제는 그 賠償額의 算定이다. 이 문제는 모든 지적소유권의 侵害에 있어 어느 정도 공통된 문제이나, 營業秘密의 경우에는 특히 어렵다. 일반론으로서 는 原告의 營業秘密이 不正使用되기 전후의 原告의 立場을 비교하는 것에 의하여 되어져야 한다. 그 경우 侵害가 있었다고 하더라도 禁止請求 등을 통하여 의연 비밀성을 維持하고 있는지 혹은 侵害에 의하여 이미 營業秘密性이 상실되었는지에 따라 다를 것이다. 前者의 경우라면 原告의 賣出額의 감소나 原告 제품의 명성의 저하 등이 손해라고 보여지나, 이들의 산정이 곤란한 경우에는 적어도 實施料 相當額은 최소한의 손해로서 청구할 수 있다고 본다<sup>26)</sup>. 한편 後者의 경우라면 本源的 保有者이외의 競爭者(통상의 경우에는 부정행위자)가 당해 營業秘密을 독자적으로 개발하기 위하여 所要되리라고 예상되는 기간동안 즉, 營業秘密의 價値가 존속하는 동안 原告가 얻었을 이익이 침해된 것이나, 이의 算定은 극히 어려우리라고 본다. 따라서 이 경우에는 原告가 당해 營業秘密을 開發하는데 所要된 費用이 賠償額의 산정에 있어서 극히 중요한 단서가 될 것이다.

(3) 信用回復請求權

不正競爭防止法 제12조는 “法院은 고의 또는 과실에 의한 營業秘密 侵害行爲로 營業秘密保有者의 營業상의 信用을 失墜하게 한 자에 대해서는 營業秘密保有者의 請求에 의하여 제11조의 규정에 의한 損害賠償에 갈음하거나 損害賠償과 함께 營業상의 信用회복을 위하여 필요한 措置를 명할 수 있다”고 규정한다.

25) 통일 트레이드 시크리트법 제3조(b)는 다음과 같다.

(b)고의 및 악의에 의한 절취가 행해진 경우에는 법원은 (a)항에 기해서 결정된 손해배상액의 2배가 넘지않는 범위에서 징벌적 손해배상의 판결을 할 수 있다.

26) 미국 통일 트레이드 시크리트법 제3조는 “다른 方法에 의하여 算定된 損害額 대신에, 트레이드 시크리트의 부정행위자에 의한 無斷開示 또는 使用에 대해 합리적인 로이alti 지급을 課함으로써 損害賠償을 算定할 수 있다”고 규정한다. 이러한 규정이 없는 우리법하에서도 실시료 상당액은 최소한의 배상액으로써 당연히 인정될 수 있다고 본다.

#### (4) 善意者に 대한 特例

거래에 의하여 營業秘密을 정당하게 取得한 者, 즉 法 제2조 제3호 다목 또는 바목의 규정에서 營業秘密을 取得할 당시에 그 營業秘密이 不正하게 公開된 사실 또는 營業秘密의 不正取得行爲나 不正公開行爲가 개입된 사실을 중대한 과실없이 알지 못하고 그 營業秘密을 取得한 자는, 그 去來에 의하여 허용된 범위 안에서 그 營業秘密을 使用하거나 公開할 수 있다. 즉 그러한 行爲에 대해서는 禁止請求나 損害賠償請求 혹은 信用回復請求를 할 수 없다. 본 조에서 말하는 「허용된 범위내」란 營業秘密을 取得할 때의 거래, 즉 매매, 使用許諾, 위임등에 의하여 정하여진 조건 (예컨대 使用公開의 기간, 목적, 태양에 관한 것)의 범위 내라는 의미이다.

#### 나. 刑事的 救濟

不正競爭防止法 제18조 제1항 제3호는 기업의 임원 또는 직원으로서 不正한 利益을 얻거나 그 기업에 損害를 가할 목적으로 그 기업에 特有한 生産技術에 관한 營業秘密을 제3자에게 누설한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정한다.

이러한 형사처벌 규정을 둔 것은 營業秘密의 중요성의 증가와 더불어 侵害事例도 급증하고 그 手段도 교묘하여 지고 있지만, 서류나 도면의 무단 반출 등 有形的 違法行爲를 수반하지 아니하는 경우에는 적절한 처벌 규정이 없고, 또 民事的 制裁를 인정하는 것만으로는 거래질서를 확립하는데 어려움이 있다고 보았기 때문이다<sup>27)</sup>. 다만 그 처벌범위를 지나치게 확대하는 경우는 ① 法院 검찰 등 司法機關에 의한 侵害여부 판단의 곤란성, ② 형사소추의 선호경향으로 인한 民事的 救濟手段의 형식화 초래 우려, ③ 保護의 객체의 모호성으로 인한 罪刑法定主義에 위반할 가능성 등의 부작용이 예상되어 그 형사처벌의 범위를 제한적으로 한정하였다<sup>28)</sup>. 이렇듯 本罪는 行爲의 主體가 기업의 임원 또는 직원에 국한된 신분범이라는 점, 保護의 客體가 경영상의 營業秘密을 제외한 生産技術에 관한 營業秘密에 한 정된다는 점, 목적범으로서 범죄가 성립하기 위해서는 不正한 利益을 얻거나 그 기업에 損害를 가할 목적이 필요하다는 점에 특색이 있다.

또 본죄는 피해자의 고소가 있어야 논하는 親告罪이다.

### 5. 經過措置

이번 改正法 시행전에 행하여진 營業秘密 侵害行爲에 대해서는 本法은 적용되지 아니하며, 本法 시행전에 營業秘密을 取得한 자 또는 使用한 者가 그 營業秘密을 本法 시행후에 使用하는 行爲에 대해서도 本法은 적용되지 아니한다 (法 부칙 제2항).

27) 실제로 부정경쟁방지법을 통하여 영업비밀을 보호하는 독일의 경우에는 민사적 구제수단보다는 형사처벌에 비중을 두어 형벌기능을 통한 영업비밀보호의 실효성을 확보하고 있다.

28) 황 의창, 앞의 책151면.



## 6. 맺음말

이상 營業秘密保護法制를 신설한 不正競爭防止法の 改正부분을 간단히 살펴보았다.

앞으로 사회가 점점 정보화되어 제조산업보다도 오히려 서비스산업이 국민총생산중에서 더 큰 비중을 차지하게 되고, 또 제조업에 있어서도 종래와 같은 획기적인 발명보다는 연구 개발 과정을 통한 점진적 개량이 일반적인 추세로 되면 영업비밀보호법은 더욱더 중요성을 띠게 될 것이다.

어쨌든 이번 改正으로 不正競爭防止法은 어느 정도 具色을 갖추게 되었으며, 이를 통해 기업간의 건전한 경쟁질서의 확립도 기대된다. 뿐만 아니라 그 사이 諸外國으로부터 들어온 營業秘密의 無賃乘車國이라는 비난으로부터도 벗어나리라고 보며, 신뢰도의 증진으로 첨단분야의 新技術 및 노 하우의 이전을 촉진하는 효과도 기대할 수 있다.

다만 改正法 시행초기에는 營業秘密侵害에 관한 외국기업과의 분쟁 또는 국내기업간의 분쟁이 상당히 발생할 우려가 있고, 기업주가 營業秘密을 과다하게 분류하거나 營業秘密維持義務를 불필요하게 확대하여 부과하는 경우에는 기업체 종사자의 경쟁업체로의 진직을 억제하게 되고, 나아가 職業選擇의 自由를 제한하는 결과를 초래할 우려가 있으며, 또한 외국기업으로부터 技術導入時에 營業秘密保護制度의 시행이 간접적으로 로얄티 額의 산정에 어느 정도의 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없을 것이다.

한편 이번의 改正은 어디까지나 실체규정에 한정된 것이며, 救濟節次에 대해서는 어떠한 특별조항도 마련되어 있지 않다. 원래 不正競爭防止法 자체가 절차규정이 없는 실체규정만이므로 이번 措置는 어떤 의미에서는 당연하다 할 것이다. 이렇게 되면 營業秘密에 관한 소송도 일반 민·형사소송과 마찬가지로 공개된 법정에서 심리될 수밖에 없다. 그러나 이미 살펴본바와 같이 公開와 營業秘密의 保護는 서로 相剋關係에 있다. 따라서 이에 대한 적절한 措置가 강구되지 않으면 사실상 법에 의한 보호를 거부하는 것과 같은 결과를 가져온다. 물론 절차규정에 손을 댄다면 그것은 비단 不正競爭防止法の 문제에만 그치는 것은 아니며, 民事訴訟法, 더 나아가서는 公開裁判을 규정한 憲法上的 문제와도 관련되어 극히 어려운 문제를 제기한다. 이에 대한 해결은 앞으로 남겨진 課題라고 할 것이다.

## 參考文獻

### 1. 論 文

- 金文煥, 營業秘密의 法的保護, 국민대학교 법학논총 제3집, 1990
- , 營業秘密의 法的性格, 月刊 知的財産, 서울 : (주)한빛 知的所有權센터, 1991.1
- 梁英俊, 營業秘密保護方案과 立法政策, 月刊 知的財産, 서울 : (주)한빛 知的所有權센터, 1991.1
- 尹宜熙, 우리나라의 現行法下에서의 Trade Secret保護와 問題點, 月刊 知的財産, 서울 : (주)한빛 知的所有權센터, 1991.1
- 李斗炯, 營業秘密保護의 最近動向과 우리의 對應方案, 月刊 知的財産, 서울 : (주)한빛 知的所有權센터, 1991.1
- 李燕玉, 營業秘密의 保護에 관한 研究, 이화여자대학교 대학원, 1990
- , 營業秘密의 民事法的 保護, 月刊 知的財産, 서울 : (주)한빛 知的所有權센터, 1991.1
- 이상정, 營業秘密, 월간공업소유권, 서울 : 한국공업소유권아카데미, 1989.3. 4. 5
- 鎌田 薫, 營業秘密의 保護と民法, JURIST 962호, 東京 : 有斐閣, 1990. 9
- 宮澤浩一, 企業秘密の關する外國の立法例, JURIST 428호, 東京 : 有斐閣, 1969. 7
- 橋本 勇, トレードシークレットの保護と不正競争防止法の改正, 知的所有權研究2, 日本東京 : 東京布井出版株式會社, 1991.
- 藤木英雄, 産業スパイと刑事責任, JURIST 428호, 東京 : 有斐閣, 1969. 7
- 紋谷 暢男, Know-Howおよびその保護, JURIST 500호, 東京 : 有斐閣, 1972. 3
- 生田典久, 米, 英における企業秘密の保護, JURIST 428호, 東京 : 有斐閣, 1969. 7
- 盛岡 一夫, 企業秘密の保護に關する問題點について, 日本工業所有權協會年報제14호, 東京 : 有斐閣, 1991.
- 山口 厚, 營業秘密の侵害と刑事罰, JURIST 962호, 東京 : 有斐閣, 1990.9
- 澁谷達己, 西ドイツ法における企業秘密の保護, 日本工業所有權學會年報 제12호 : 東京 : 有斐閣, 1989.
- , 企業秘密侵害行爲の諸類型と判例の對應, 特許研究 제7호, 日本東京 : 사단법인 발명협회, 1989.3
- 小橋 馨, 營業秘密の保護と裁判公開の原則, JURIST 962호, 東京 : 有斐閣, 1990. 9
- 染野義信, 染野啓子, 情報社會におけるノウ ハウ規制の理論, JURIST 428호, 東京 : 有斐閣, 1969.7
- 中山信弘, 營業秘密の保護の必要性和問題點, JURIST 962호, 東京 : 有斐閣, 1990. 9
- トレード, 시크레트委員會, 企業における不正競争防止法(營業秘密)への對應のために, 特許管理 Vol.41 No.9, 東京 : 日本特許協會, 1991.
- 田邊 誠, 訴訟手續における企業秘密の保護, 民事訴訟雜誌 제37호, 京都 : 法律文化社, 1991.
- 通商産業省知的所有權政策室, 改正不正競争防止法における營業秘密の法的救濟制度について, JURIST 962호, 東京 : 有斐閣, 1990.9
- Jay Dratler, 金 英喆譯, 미국과 일본에 있어서의 營業秘密(1), 月刊 知的財産, 서울 : (주)한빛 知的所有權센터, 1991.2
- S.J.Soltysinski, Are Trade Secrets Property ?, IIC Vol.17 No.3/1986.

## 2. 單行本

- 宋永植, 이상정, 黃宗煥, 知的所有權法, 서울 : 육법사, 1991.  
 尹宜熙, 營業秘密概說, 서울 : 법경출판사, 1991.  
 黃義昌, 營業秘密, 서울 : 육법사, 1992.  
 知的所有權法研究會編, 最新 企業秘密・ノウハウ關係判例集, 東京 : きよせい, 1989.  
 山口朔生, トレード・シークレット, 東京 : 중앙경제사, 1988.  
 小野昌延, 營業秘密の保護, 東京 : 유신당, 1962.  
 小野昌延編著, 注解 不正競争防止法, 東京 : 청림서원, 1990.  
 小野昌延著 千炳泰譯, 노, 하우, 서울 : 탐구당, 1982.  
 日本工業所有權學會, 企業秘密の保護, 日本工業所有權學會年報 제13호, 東京 : 有斐閣, 1990.  
 上井輝生, ノウハウ, 東京 : 商事法務研究會, 1968.  
 ———, 트레이드 시크렛法, 東京 : 同文館, 1989.  
 通商産業省知的財産政策室監修, 營業秘密-촉조해설 개정부정경쟁방지법, 東京 : 有斐閣, 1990.  
 ———, 營業秘密 가이드라인, 東京 : (財)知的財産研究所, 1991.  
 DENNIS UNKOVIC著 矢野勝之/長内健 譯, 企業秘密保護ハンドブック(THE TRADE SECRETS HANDBOOK), 東京 : アスキー出版局, 1986.  
 James Pooley, Trade Secrets, Berkeley, California : McGraw Hill, 1982.  
 Roger M Milgrim, Trade Secrets, 2 vols, New York : Matthew Bender, 1983.

## 3. 기타 자료

- 상공위원회, 부정경쟁방지법중 개정법률안 조사보고서, 대한민국 국회, 1991.12  
 특허청, 영업비밀보호에 관한 세미나, 서울 : 특허청 1989.10.27  
 ———, 영업비밀, 왜 보호되어야 하는가? 서울 : 특허청 1991 ? (정확한 연대 미상)  
 ———, 영업비밀보호를 위한 입법초안, 서울 : 특허청 1991 ? (정확한 연대 미상)  
 鈴木敦之, 企業秘密の侵害事例, ジュリスト 428호, 東京 : 有斐閣, 1969.7  
 鈴木竹雄 外 座談會, 企業秘密の防衛, ジュリスト 428호, 東京 : 有斐閣, 1969.7