

주요국가의 영업비밀보호 제도(1)

黃 義 昌
〈특허청 상표2과장〉

目 次

- I. 序 說
 - 1. 영업비밀이란?
 - 2. 영업비밀의 최근 동향
 - 가. 민·관 총력전 양상
 - 나. 탐지 및 탈취 현황
 - 다. 보호관리 실태
- II. 主要國家의 營業秘密 保護 制度
 - 1. 개 관
 - 2. 주요국의 제도
 - 가. 미 국
 - 나. 독 일
 - 다. 일 본
 - 라. 영 국
 - 마. 스위스
 - 바. 프랑스

〈고딕은 이번호, 명조는 다음호〉

1. 序 說

최근 영업비밀이 기업경영에서 중요한 위치를 차지하면서 그 관리가 초미의 과제로 되고 있다.

즉, 영업비밀의 보호가 나라안에서만 중요한 것이 아니라 나라밖에서도 매우 중요하다. 그러므로 우리 기업은 나라밖에서 우리의 영업비밀을 보다 안정되고 효과적으로 보호하기 위해서나 상대국의 영업비밀 보호제도의 무지로 제소당하지 않도록 우리나라 영업비밀 보호제도는 물론 그 나라의 영업비밀 보호제도도 정확히 이해하는 것이 필요하다. 따라서 우리와 가장 밀접한 관계에 있는 주요 선진국의 영업비밀 보호제도를 소개하여 영업비밀에 관한 국제간의 분쟁을 예방함과 아울러 적절한 보호를 통한 기술협력체제를 강화하여 산업경쟁력을 향상시켜야 한다.

오늘날 많은 국가들은 경쟁원리를 통한 산업의 보호, 육성을 위하여 어떤 형태로든 경영상의 부정행위를 해서는 안된다는 인식아래 영업비밀의 법적보호에 관한 기본관점을 같이 하고 있다. 즉, 피해자와 가해자의 이익을 비교 형량하여 구체적인 상황에 따라 필요한 한도 내에서 법적구제의 실질을 구한다는 법근 방법은 완전히 공통된다. 따라서 각국은 제정법이든 관례법이든 간에 어떤 형태로든 영업비밀을 보호하고 있다. 다만 나라에 따라서 미국과 같이 민사적 구제에 중점을 두는 나라가 있는가 하면 독일과 같이 형사적 구제에 중점을 둔 나라도 있다.

또, 제정법에 의해서 보호하고 있는 나라중에서도 미국의 통일 트레이드 시크리트法과 같이 영업비밀에 관한 독립법을 특별히 만들어 운용하고 있는 나라가 있는가 하면, 프랑스와 같이 민법, 형법 등과 같은 일반법에 의해 보호한 나라가 있고 독일이나 일본, 우리나라와 같이 부정경쟁방지법 속에 넣어 보호하고 있는 나라가 있다. 보호대상이 되는 영업비밀도 시대의 흐름에 따라 많이 확대되어 온 경향이다.

즉, 영업비밀 보호도 초기에는 생산기술에 관한 정보만을 영업비밀로 보호하여 오다가 점차 판매 기타 경영에 관한 정보까지도 영업비밀로 확대하여 오늘날 영업비밀 보호제도를 채택하고 있는 나라는 거의 기술상의 정보뿐만 아니라 경영상의 정보까지를 영업비밀로 보호하고 있고 그 정보의 명칭도 나라에 따라서 영업비밀, 기업비밀, 재산적 정보, 비공개 정보, 산업비밀, 산업정보, 노하우, 트레이드 시크리트 등으로 다양하게 불리워지고 있으나 이는 거의 같은 의미로 해석된다.

1. 營業秘密이란?

기업 등 사업주체가 영업비밀을 함에 있어서 경쟁상의 우위를 확보하기 위하여 비밀로 유지하고 있는 유용한 정보로서 기술상의 정보뿐만 아니라 영업 등 경영상의 정보까지를 모두 포함하는 총칭적 개념으로서 일본, 독일, 스위스, 오스트리아 등과 같이 제정법인 부정경쟁방지법에 의한 보호를 하고 있는 나라의 경우에는 일반적으로 영업비밀이라는 용어를 사용하고 있다.

구체적으로 다음과 같은 예시의 정보가 영업비밀의 요건(비공지성, 비밀유지 노력, 유용성)을 충족하였을 때에는 영업비밀로서 법적 보호를 받을 수 있을 것이다.

- 연구개발 정보
 - 연구·개발 전략 및 그 방법
 - 연구·개발 계획
 - 연구개발 보고서
 - 연구개발 일지
 - 실험 데이터(실패한 실험데이터 포함)
 - 실험성과 분석 자료 등
- 기술상의 정보
 - 설계방법
 - 설계도면
 - 제조공정
 - 생산기술
 - 성분원료의 배합비
 - 강도계산의 운용방법 등

- 상업상의 정보
 - 고객의 리스트
 - 고객의 관리 방법
 - 거래선의 루트
 - 가격산정 자료
 - 판매 매뉴얼
 - 제품의 할인시스템 등
 - 기타 경영상의 정보
 - 기본 조사 자료
 - 경영관리 기법
 - 연구 개발결과에 대한 사업성 검토 자료
 - 비공개 사업계획
 - 설비투자
 - 선전광고의 방법
 - 인사, 조직 및 재무관리기법 등
- 그러나 다음과 같은 예시의 정보는 영업비밀로 법적 보호가 불가능할 것이다.
- 종교적 교전
 - 공해물질의 방출 정보
 - 세금포탈 사실 정보
 - 공익적 보도자료 등

2. 영업비밀의 최근 동향

가. 민·관 총력전 양상

영업비밀이 최근 치열한 기술경쟁 시대를 맞으면서 자본, 노동 그리고 시장 등과 함께 그 중요성이 날로 높아가고 있는 가운데 선진 산업국들은 세계경쟁의 주도권 장악을 목표로 사람, 돈, 원자재 등과 함께 영업비밀을 경영의 4대 요소로 꼽고 산업첩보전을 치열하게 전개하고 있다.

따라서 세계는 바야흐로 스파이전이 군사의 교전선에서 산업 경제전선으로 옮겨가는 양상을 띄고 있다. 더욱 놀라운 것은 최근 선진국의 산업 스파이사가건 정부의 묵인 내지는 개입으로 일어나고 있다는 사실이다.

최근 첨단무기 노하우를 둘러싼 미·불간의 미묘한 마찰이 이를 잘 말해주고 있다. 프랑스 첩보기관이 지난 6월 10일부터 20일까지 10일간 파리에서 개막되는 에어쇼에 출품

할 예정이던 미주요방산업체인 휴즈사가 첨단 노하우를 도난당할 것을 우려해 진격 불참을 선언하였다.

휴즈의 주요 불참 이유는 프랑스 첩보기관이 자사의 첨단 노하우를 훔치려 하니 조심하라는 권고를 미 CIA로부터 받았기 때문이라고 밝혔다.

한편 프랑스 방위산업체인 지피스사는 모든 국가가 이제 경제 첩보전에 돌입해 있는게 현실이라면서 프랑스가 그렇다면 미국, 영국, 독일, 일본은 이보다 훨씬 더한 짓을 하고 있을 것이라고 주장하고 있다.

나. 탐지 및 탈취 현황

•미 국

백악관, CIA내에 전담기구를 설치하여 주요국의 산업정보를 수집, 전파하고 있는 것으로 알려지고 있다. 그 실례로서 CIA가 말레이시아의 공공국제입찰경쟁에서 일본기업의 응찰가격과 정부의 방침 등에 대한 도청정보를 토대로 부시행정부가 사전개입하여 미국기업을 참여시키도록 압력을 가한 일.

•프랑스

국영항공 에어프랑스 1등칸 좌석에 도청장치를 설치하여 외국기업 간부들의 대화를 도청하는 일은 물론 객실 승무원으로 가장한 정보요원들이 대서양 노선의 미국기업간부들의 대화를 엿듣는다던가 파리 니콜호텔 등 프랑스의 주요 호텔의 종업원이 외국기업간부들의 방에서 기밀서류를 뒤지거나 플로피 디스크를 복사하고 있는가 하면 지난 '91년에는 미국 휴스턴에서 일어났던 휴스턴 주재 프랑스 총영사관 직원이 미국기업의 기술정보와 판매전략을 알아내기 위하여 컴퓨터 회사 사장집의 쓰레기통을 뒤진 사건이나 정부기관요원에 의해 출장은 외국기업 직원들의 회사 영업비밀 문서가 든 가방의 탈취사건의 증가 현지지점과 본사간의 전화, 팩시밀리, 텔레스트화를 도청하는 일까지 하고 있다고 한다.

•독 일

BND(독일연방정보국)이 독일을 여행하는

외국기업가들의 전화통화를 고정적으로 도청하고 있고 심지어는 BND정보요원이 보스턴 소재 생명공학기업에 근무하는 여자직원을 결혼을 미끼로 유인하여 첨단정보를 빼내 달았던 사건도 공공연한 비밀로 되어 있다.

•구소련

KGB가 프랑스의 공대공 미사일의 자동유도장치에 관한 정보를 빼내기 위해 미인계를 썼던 일.

•일 본

정부와 기업이 하나가 되어 미국에서 경제스파이 활동을 하고 있으며 미야자와 기이치 일본총리도 과거에 정보수집 활동에 관여했었다고 최근 출판된 미국작가 슈바이저 저서가 폭로했다.

특히 일본방위청은 이시가키島에 안테나를 설치해 놓고 한국기업 등의 전화를 도청하고 있다고 이 책은 전하고 있다. 따라서 미 CIA 제임스올시 국장은 우호국에 의한 경제스파이 활동에 보다 철저한 단속이 이루어질 것으로 전망하고 있다. 이 저서는 CIA의 1987년 비밀조사보고를 인용해 「일본 정보예산의 80%가 미국과 서유럽으로부터 경제정보의 수집에 사용되고 있다」고 지적하고 日通商省과 日本貿易振興會(JETRO) 등 정부 관련기관은 물론 미쓰비시(參菱), 히타치(日立), 마쓰시타(松下) 등 다국적 기업이 정부와 제휴하고 있는 점이 일본의 정보 수집 활동의 특징이라고 설명하고 있다.

또 이 저서에 의하면 일본의 경제정보의 수집 활동은 옛날부터 활발했다. 그 예로서 미야자와 총리는 50년대 대장성 근무당시 일본 정부 고위관리와 미국을 방문해 일본의 정보요원이 미기업으로부터 취득한 정보를 도쿄로 가지고 들어오는 운반책을 담당하기도 했다.

방위청의 통신수단을 담당하고 있는 陸上幕僚監部 調書 第2課 別室은 본래의 업무인 구소련과 중국, 북한의 군사교신 이외에도 「이시가키島」에 설치한 안테나를 통해 한국과 대만 기업의 전화를 수신하고 있어 우리 정부가

여러차례 일본측에 불만을 표명해 왔다. 최근 미국에서도 산업 스파이에 의한 영업비밀 침해가 극성을 부리고 있다고 한다. 항공, 컴퓨터, 전기 등 각 분야 5,000여개 회사가 가입되어 있는 ASIS(美産業安全協會)가 지난해 산업스파이로 인한 피해를 조사한 결과 246개사가 589건의 사건을 보고했으며 32개 대형회사가 당한 피해액만 해도 18억 달러에 이르고 있다. 특히 '85~'88년 기간중 외국정부나 외국회사가 관련된 산업스파이 사건은 21%에 불과했으나 지난해에는 외국관련 산업스파이 사건이 30%로 증가한 것으로 나타났다.

이들 미국 기업들이 사건을 당했다고 보고한 장소는 미국 국내를 비롯한 북미가 789%였으며 나머지 21%는 서유럽, 일본, 아태지역 등이다. 또 미국기업을 상대로 스파이 활동을 벌인 주체는 자기회사 현직 직원이 30%, 퇴직한 직원이 28%로 많은 부분을 차지했으며 나머지 사건은 라이벌 미국회사 20%, 외국정부 18%, 회사자문역 15%, 돈을 노린 산업스파이 9%, 외국기업 7% 등의 순이다.

관련 산업정보를 유형별로 보면 고객명단 16%, 가격산정자료 11%, 제품생산기술정보 8%, 기본조사 8%, 판매자료 7%, 제조공정자료 6% 인력관리자료 6%, 보상자료 5%, 원가자료 5%, 사원들의 제안 5%, 전략계획 4%, 기타 19% 등이다. 또 이들 스파이가 정보를 빼내는 방법은 절도, 무허가 복사, 주거침입, 불법통신포착, 전자도청, 뇌물공여 등으로 나타났다.

다. 보호관리 실태

최근 미국의 「카터필라」 같은 회사는 모든 해외와의 교신을 암호로 하고 있고 「듀폰」은 전직 FBI의 방첩책임자를 고용했다고 한다. 일본의 「미쓰비시 그룹」같은 재벌은 자그마치 200억 달러를 들여 전세계에 뻗어 있는 “계열기업-소비자-공급자”로 연결하는 국제정보 네트워크를 만들어 세계시장을 첨단 컴퓨터 체제로 관리하는 단계로 들어갔다.

II. 主要國의 營業秘密 保護制度

1. 개 관

영업비밀 보호제도를 도입, 운영하고 있는 나라에서도 그 보호법체제를 달리하고 있다. 즉, 영업비밀을 成文法(일반법 : 민법, 상법, 형법, 특별법 : 통일 트레이드 시크리트법, 부정경쟁방지법)으로 보호하고 있는 나라와 不文法(판례법, 관습법, 조리법)으로 보호하고 있는 나라가 있다. 이와같은 보호법 형식이 중요한 것이 아니라 중요한 것은 영업비밀을 보호하기 위한 구체 수단이다. 즉, 영업비밀 침해 행위에 대한 금지청구권의 인정 여부가 그 다음이 형사처벌의 유무이다.

오늘날 영업비밀 보호제도를 운용하고 있는 대부분의 나라는 어떤 형태로든 피해자의 금지청구와 가해자의 형사책임을 묻고 있다. 서구 선진국중 가장 유력한 영업비밀 보호제도를 운용하고 있는 미국은 판례법과 통일 트레이드 시크리트법, 주법 및 형법 등 다양한 법체도를 통해 영업비밀을 보호하고 있다. 또한 영업비밀이 침해되었을 때는 손해배상은 물론이지만 침해되고 있거나 침해될 우려가 있는 때에는 그 침해행위에 대해 금지나 예방도 함께 청구할 수 있도록 제도적으로 확립되어 있다. 그러나 형사처벌은 일부 주에서만 인정하고 있는 실정이다.

그 외 영국이 판례법과 형법으로 영업비밀을 보호하고 있고 불란서가 형법으로 독일이 민법, 형법, 부정경쟁방지법과 그 판례가 보호제도의 기반이 되고 있다.

그러나 우리나라와 스위스, 오스트리아 및 일본은 부정경쟁방지법이라는 주요선진국의 영업비밀을 보호하고 있다.

주요선진국의 영업비밀 보호제도를 비교해 보면 다음과 같다.

미국에서의 영업비밀 보호법은 오랫동안 축적된 법원의 판례가 제도적 기반이 되고 있다. 따라서 축적된 판례가 가장 중요한 영업비밀 보호의 기준과 원칙이 된다.

주요선진국 영업비밀 보호제도의 비교

| 나 라 명 | 보호법제 | 보 호 태 양 | | |
|-------|------------------------------|---------|----------|----------|
| | | 금 지 인 정 | 손해배상 인 정 | 형 별 |
| 미 국 | 통일영업비밀법 관례법 형법 주법 | 인정 | 인정 | 일부주 |
| 영 국 | 관례법 형법 | " | " | 절도죄, 횡령죄 |
| 불란서 | 민법(부정경쟁에 관한 관례법 형법) | " | " | 제조비밀 |
| 독 일 | 민법(부정경쟁방지 법 및 그 관례) 형법 | " | " | 인정 |
| 이탈리아 | 관습법 | " | " | " |
| 캐나다 | 관례법 형법 | " | " | 절도죄, 횡령죄 |
| 스위스 | 부정경쟁방지법 | " | " | 인정 |
| 오스트리아 | 부정경쟁방지법 | " | " | 제한적인정 |
| 일본 | 부정경쟁방지법 형법 | " | " | " |
| 우리나라 | 부정경쟁방지법 | " | " | 인정 |

1979년 제정한 통일 트레이드 시크리트법이 각주의 영업비밀 보호법 제정에 중요한 모델이 되어 왔으나 아직도 구체범위와 절차가 각 주마다 다른 경우가 많다. 예를 들면 통일 트레이드 시크리트법은 기본적으로 민사적 보호를 원칙으로 하고 있지만 일부 주에서는 형사적 처벌제도도 채택하고 있다. 이에 반해 독일과 스위스 등 유럽에서는 별도의 영업비밀 보호법을 제정하지 않고 부정경쟁 방지법이나 관례에 의하여 부당한 비밀의 침해를 엄격하게 규제하여 왔다. 특히 민사상의 손해배상보다는 형사적 규제를 중시하는 경향이 있다.

일본은 최근까지 영업비밀을 민법, 상법, 형법 등에 의하여 제한적으로 보호하여 오다가 1991년 6월 15일부터 부정경쟁방지법을 통한 규제제도를 채택하여 기술과 경영에 관

련된 모든 영업비밀을 보호하고 있다. 그러나 형사적 처벌은 별도로 규정하지 않고 형법상의 업무상 횡령, 배임, 절도, 뇌물수수 등만 가능하도록 하고 있다.

우리나라도 최근까지 영업비밀을 보호하기 위한 별도의 영업비밀 보호규정을 갖지 않고 민법, 상법, 형법 등에 의하여 제한적으로 보호되어 오다가 1992년 12월 15일부터 현행 부정경쟁방지법내에 영업비밀 보호규정을 신설하여 영업비밀 침해 행위에 대한 금지 청구권 등 민사적 구제는 물론 형사적 처벌도 할 수 있도록 하는 법 개정으로 서구 선진국이나 일본 등과 같은 수준의 영업비밀 법적보호가 가능하도록 제도적 확립을 꾀하였다.

2. 주요국의 제도

가. 미 국

(1) 배 경

19세기경 영국으로부터 확립된 영업비밀 보호제도를 중심으로 각 주마다의 판례에 의해 영업비밀이 보호되어 왔다. 오늘날의 “통일 트레이드 시크리트法(Uniform trade secrets Act)”에서의 트레이드 시크리트란 용어는 영업비밀과 거의 같은 개념으로 사용되어 있다.

트레이드 시크리트에 대한 부정행위(misappropriation)에 대해서는 민사적 보호가 중심이 되어 불법행위인 한 유형으로서 각 주 법상 보호가 가능했으나 주마다 그 내용이 달랐다. 그러나 1939년에 미국 법률협회가 각 주의 판례원칙을 검토, 분석해서 조문형식으로 기재한 제1차 불법행위법 리스테이트먼트(restatement)의 제757조 내지 제759조에서 정리되고 1979년에는 州間의 불균형을 시정하기 위하여 통일주법위원회 전국회의에서 모델법 성격을 띤 통일 트레이드 시크리트법(Uniform Trade Secrets Act : UTSA) 제정하여 1991년 3월 현재 35개 주에서 이를 모델로 성문화한 트레이드 시크리트주법을 채택하고 있다. 따라서 현재의 미국의 영업비밀은 州議會의 특별입법이 없이 주법원의 판례법으로 보호하고 있는 주와 통일 트레이드 시크리트법을 모델로한 주 제정법률로 보호하고 있는 주가 있다.

따라서 판례법에 의하여 규율하고 있는 주의 영업비밀 보호제도를 알기 위해서는 그 주의 판례를 살펴보아야 할 것이다. 즉, 영업비밀이 제정법에 의해 통일적으로 적용, 보호되는 것이 아니고 주마다의 축적된 판례법을 기초로 사건이 제기될 때마다 구제해주고 있기 때문이다. 그동안 법원이 적용하고 있는 法理論은 財產理論(Property theory)과 信賴關係理論(confidential relationship theory)이었다.

어느, 이론을 적용하는 것이 적절한가 하는 문제는 매 사건의 事實關係에 의존하고 경우에 따라서는 두 법이론이 함께 적용될 수도

있다. 그러므로 통일 트레이드 시크리트법이 제정되기 전까지의 미국의 영업비밀과 현재 판례법에 의존하고 있는 주의 영업비밀은 상당히 신축적이고 또 다양하게 보호되어 왔던 것이 특징이다. 예를 들어 민사상 구제방법인 영업비밀 침해행위에 대한 금지의 경우 금지기간을 법원마다 다르게 판결하고 있었다. 즉, 영구금지, 원고의 제품에 내장되어 있는 정보를 분해하여 파악하는데 소요되는 기간, 복제공법의 기간, 경쟁기술개발에 소요되는 기간, 또는 비밀의 정보가 공지되기까지의 기간 등 제각기 적용되고 있는 실정이다.

이와 같이 각 주마다 州判例에 의한 영업비밀 보호가 합중국 헌법에 위반되는 것이 아닌가 하는 合憲性 문제가 대두되었다. 그러나 연방대법원은 1974년에 각주의 판례법에 의한 영업비밀 보호는 연방의 특허정책에 위배되지 않는다는 판결을 내림으로써 州法에 대한 合憲性을 인정하였다.

이러한 合憲性 논의는 결국 영업비밀의 보호를 위한 統一法 추진을 자극하기에 이르렀다. 그러나 통일법 추진의 직접 동기는 각주의 영업비밀 보호규율이 서로 달라 각 주간의 거래에서 발생하는 여러 문제를 해결하는데 많은 어려움이 있었기 때문이었다.

미국의 연방헌법에는 합중국헌법 제1조 제8절에 정해져 있지 않은 사안은 州法の 규제에 위임되어 있으므로 영업비밀 보호는 州法으로 규율되어야 할 대상이다. 그래서 각 주마다 그 주의 실정에 맞는 판례법에 의하여 영업비밀을 보호하다 보니까 주마다 적용하는 판례법이 서로 다른데 따른 불편함을 해소하기 위해 주로 商事法 분야를 중심으로 통일하려는 움직임이 있게 되었다. 이를 위해 설치된 통일주법 위원회 전국회의는 통일법안을 만들어 1979년 8월 9일 각주에 이를 모델한 州法の 제정을 권고하기에 이르렀다.

(2) 통일 트레이드 시크리트法

이 법의 주안은 트레이드 시크리트의 침해행위에 대한 법적구제로서 민사상의 금지청구

와 손해배상 청구를 규정하고 종래의 판례를 근거로 하여 트레이드 시크리트 보호의 요건을 구체적으로 규정하고 있다.

(가) 영업비밀의 정의

미국 통일 트레이드 시크리트법에서는 영업비밀을 製法 내지 公式, 패턴(樣式 내지 定型), 데이터의 編輯(集成), 프로그램, 道具, 考案, 製造方法, 技術 또는 工程 등을 포함하는 모든 정보로서

① 公開 또는 使用에 의해 경제적 가치를 얻을 수 있는 타인에게 일반적으로 알려져 있지 않고 정당한 수단에 의해서는 용이하게 알아질 수 없기 때문에 현실적 또는 潛在적으로 독자적인 경제적 가치를 가지며

② 비밀유지를 위해 당해 상황하에서 합리적인 노력이 가해진 것이라고 정의하고 있다(제1조 제4항)

따라서 이 법에 의한 영업비밀의 요건을 보면 첫째, 그 정보가 공개 또는 사용에 의해 경제적 가치를 얻을 수 있는 타인에게 일반적으로 알려져 있지 않아야 한다는 의미에서의 “新規性”이다. 이는 특허법상의 사회의 기술 수준과의 비교관점에서 고찰한다는 성질보다는 당해 정보가 정당한 수단에 의해 쉽게 입수하기가 곤란하다는 측면에 중점을 두고 있다.

따라서 특허법적 의미의 신규성을 요구하는 것은 아니지만 적어도 최소한의 신규성은 요구함으로써 당해정보가 비밀로 유지할 만한 경제적 가치의 지표가 되는 것이다.

둘째, 그 정보가 정당한 수단을 사용해서는 쉽게 얻을 수 없는 현실적 또는 잠재적으로 독자적인 경제적 가치를 가져야 한다는 의미에서의 “경제성”이다. 이는 그 정보의 사용에 의하여 경제적 가치를 얻을 수 있는 자가 정당한 수단으로는 용이하게 입수할 수가 없기 때문에 가지는 경쟁상의 가치를 말한다.

셋째, 그 정보의 비밀유지를 위해 당해 상황하에서 합리적인 노력이 필요하다는 의미에서 “秘密性”이다.

이상과 같이 미국의 영업비밀 보호제도하에서의 영업비밀은 新規性, 經濟性, 秘密性 등 3가지 요건을 충족하여야만 법적보호를 받을 수 있다.

이와같은 영업비밀을 절도, 매수 등의 부정한 수단에 의하여 취득하거나 이를 사용 또는 공개하거나 비밀보호 의무자가 부정한 이익을 얻을 목적 등으로 비밀유지 의무를 위반하여 당해 영업비밀을 사용 또는 공개하는 경우에는 그 행위에 대하여 금지청구나 손해배상청구 등의 민사적 구제를 인정하고 있을 뿐만 아니라 절도죄, 장물이송죄 등에 해당하는 경우에는 형법에 의한 처벌도 받게 된다.

(나) 영업비밀 침해행위의 유형

타인의 영업비밀을 절도, 매수 비밀유지 의무위반 등의 부정한 수단에 의하여 취득한 영업비밀에 대하여 그 점을 알면서 또는 과실로 알지 못하고 이를 취득, 사용 또는 공개하는 경우 이를 침해행위로 인정하고 영업비밀의 보유자에게 침해행위 그 자체가 절도죄 또는 장물이송죄 등 형사범죄에 해당하는 경우에는 형사처벌을 받게 된다.

① 직접침해행위

1) 부정한 수단에 의한 취득 행위

당해 영업비밀이 절도, 매수, 부실표시, 비밀유지 의무위반, 비밀유지 의무 위반의 권유, 전자적 수단 또는 기타 수단에 의하여 취득된 것을 알고 있는 자 또는 알 이유가 있는 자가 타인의 영업비밀을 취득하는 행위

2) 부정한 수단에 의해 취득한 자의 공개 또는 사용행위

당해 영업비밀이 부정한 수단에 의하여 취득된 것을 알고 있는 자 또 알 이유가 있는 자가 타인의 영업비밀을 공개 또는 사용하는 행위

3) 비밀유지 의무 위반자의 공개 또는 사용행위

영업비밀 유지의무나 사용제한 의무가 부과된 상황하에서 취득한 영업비밀을 공개 또는 사용하는 행위

4) 선의로 취득한 후 영업비밀임을 알고도 공개 또는 사용하는 행위

자신의 지위의 실질적 변동전에 당해 영업비밀을 선의로 취득한 후 타인의 영업비밀임을 알고도 이를 공개 또는 사용하는 행위

② 간접침해행위

1) 타인이 부정한 수단에 의해 취득한 것임을 알면서도 취득하여 이를 공개 또는 사용하는 행위

2) 타인이 비밀유지 의무자로부터 취득하여 이를 공개 또는 사용하는 행위

(다) 영업비밀 침해에 대한 구제

① 민사적 구제

1) 사전적 구제

○ 금지청구권

이 금지청구권은 영업비밀의 특성상 비밀보호를 위한 가장 적합하고도 강력한 구제수단이고 후술하는 손해배상 등의 구제수단은 이미 영업비밀 침해로 인하여 비밀로서의 정보적 가치가 없어진 후의 손실에 대한 금전적 보전에 불과하다.

이와같은 금지명령은 법원이 특정인에 대하여 특정의 행위를 하는 것을 금하도록 하는 부작위 의무의 명령으로서 이 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 대하여 합당한 로얄티를 지불하고 사용할 것을 조건으로 금지명령을 할 수 있다.

여기에서 예외적인 상황이란 영업비밀 침해 행위를 알았거나 알 수 있었기 전에 금지명령을 불평등하게 하는 중요하고도 불이익한 지위의 변동을 포함하나 이에 적용되지 않는다. 또한 적절한 상황하에서는 법원의 명령에 의해 영업비밀의 보호를 위해 적극적인 행위를

하도록 강제할 수 있다.

이와같은 금지청구는 자칫 남용될 경우 국가산업발전에 큰 저해요인이 될 수 있으므로 엄격하게 행사되고 있는 실정이다.(1), (2)

(1) 금지요건에 관한 예

[Plains Cotton Cooperative Association of Lubbock Texas V. Good Pasture Computer Service Inc.(5th Cir cuit of Appeals 1987. 1) USPQ 2d 1635]

예방적 금지가 인정되기 위해서는 다음과 같은 4가지의 금지요소가 입증될 필요가 있다.

1) 그 영업비밀이 성공의 실질적 가능성이 있을 것

2) 금지명령이 없을 경우 회복불능의 피해가 실제로 발생할 가능성이 있을 것

3) 금지청구인의 피해가 피청구인이 입는 손실보다 클 것

4) 금지명령이 공익에 손해를 보지 않을 것

(2) 금지청구에 관한 판결예

[1983. 4. Louisiana 주 연방법원]

① 금지는 엄격하고 예외적인 구제로서 청구권자에게 회복불능의 손실이 발생할 우려가 있을 때에만 행해진다.

② 청구권자는 위협에 직면하고 있다는 사실과 금지의 필요성을 명확하게 해야 한다.

③ 장래의 문제만으로는 불충분하다.

영업비밀 침해행위를 금지시키는 경우에도 그 금지기간은 매우 합리적이어야 한다는 것이다. 즉, 영업비밀 침해행위로 인하여 침해자가 경쟁상의 우위를 지킬 수 있는 선도기간(leading period)이나 합법적으로 타인의 상품을 분해하여 내재되어 있는 정보를 추출하여 상품화하는 기간, 複製工法(reverse engineering) 기간 또는 독자적 개발에 소요되는 기간만큼이 적절하다고 미국의 판례가 판시하고 있다.

2) 사후적 구제

● 손해배상 청구권

영업비밀 침해행위로 인한 실질적인 재산상

의 피해에 대해서는 손해배상을 청구할 수 있다. 특히 고의 또는 악의에 의한 침해행위에 대해서는 손해배상의 2배를 넘지 않은 범위내에서 징벌적 손해배상액을 청구할 수 있다.

● 부당이득 반환 청구권

손해배상에는 영업비밀 침해로 인하여 입은 현실적 손실 외에 이 손실에 산정되지 않은 부당이득 부분도 손해배상액에 포함하여 청구할 수 있다.

● 로얄티의 지급명령

기타 손해배상 대신에 적절한 로얄티의 지급명령을 할 수 있다.

위의 제소기한은 영업비밀 침해행위가 있는 날로부터 3년 이내로 규정하고 있으며 계약상 거래관계에 의한 구제조치가 있거나 민사상 다른 형태의 구제가 있는 경우에는 이 법의 적용을 배제하고 있다.

이상의 청구소송절차에 대하여 통일 트레이드 시크리트법은 특별히 규정하고 있다. 즉, 법원은 문제된 영업비밀을 합리적인 방법으로 보호한다.

그 합리적인 방법이란?

첫째, 공개청구에 대한 보전명령(Protective Order)

둘째, 비공개 심리

셋째, 소송기록의 봉인

넷째, 법원의 승인없이 소송관계자에게 문제된 영업비밀의 공개금지

다섯째, 소송기록의 비밀관리 의무 등을 규정하고 있다.

이와 같은 통일 트레이드 시크리트법은 다른 統一法案과 마찬가지로 미국의 각주에서 成文化된 法規範의 표본을 제시하고 있는 성격이 강하며 실제 법운용과 영업비밀의 보호 형태는 법원의 판례를 분석하여 파악하여야 한다. 따라서 미국의 영업비밀의 보호제도는 통일 트레이드 시크리트법을 기본으로 각 법원의 판례에 따라 운용되고 있다.

② 형사적 구제

1979년 민사적 구제에 중점을 둔 통일 트레이드 시크리트법의 제정, 시행과 때를 맞추어

영업비밀 침해 행위자를 형사처벌하기 위한 州法이 정비되기 시작하였다. 영업비밀 침해에 대한 각 州의 형법은 다음과 같이 세가지의 유형으로 나누어 볼 수 있다.

첫째, 영업비밀 절도죄를 따로 규정하고 있는 경우

둘째, 영업비밀 절도죄를 따로 두지 않고 일반 절도죄에 포함시키고 있는 경우

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

위의 두 가지의 경우는 다시 다음과 같이 나누어 볼 수 있다.

첫째, 有體物에 化體된 영업비밀만을 처벌하는 경우와 유체물, 無體物 구분없이 모두 영업비밀 절도죄로 처벌하는 경우

둘째, 과학기술 정보에 한정하는 경우와 영업활동에 관한 비 기술 정보도 포함하는 경우로 나누어 볼 수 있다.

이와 같이 영업비밀 절도죄의 처벌 외에 컴퓨터 관계 범죄를 처벌하는 규정을 따로 둔 州의 형법도 있다.

1) 州刑法

○ 영업비밀의 절도죄를 따로 규정하고 있는 주형법

콜로라도, 플로리다, 매사추세츠, 미시간, 뉴멕시코, 노스캐롤라이나, 오클라호마, 펜실바니아, 테네시, 텍사스, 버지니아, 위스콘신, 캘리포니아, 조지아, 네브라스카, 뉴욕, 오하이오주 등이다. 이중 적용대상 범위가 가장 넓은 “콜로라도주”의 형법 일부를 살펴보면,

첫째, 침해행위

타인의 영업비밀을 취득하거나 사용할 목적으로 또는 타인의 사용에 제공하거나 제3자에게 공개할 목적으로 절취하는 경우와 영업비밀을 표시한 물품을 복사하거나 복사하도록 하는 행위 등은 영업비밀의 절도로 간주하여 형사처벌을 받게 된다.(제18조-4-408 영업비밀의 절도-형법)

둘째, 보호대상

과학기술 정보뿐만 아니라 판매, 경영 등

영업활동에 관한 정보까지도 영업비밀로 정의하고 있고 有體物뿐만 아니라 無體物 즉, 기억속에 있는 영업비밀까지도 형법상의 보호대상으로 하고 있다. 즉, 기억속에 있는 영업비밀까지도 영업상의 보호대상으로 하고 있다.

• 영업비밀의 절도죄를 따로 두지 않고 일반 절도에 포함시키고 있는 州刑法

메릴랜드, 코네티컷, 뉴저지주, 일리노이, 인디애나 등이다. 이중 뉴저지주의 刑法의 일부를 살펴보면 1979년 통일 트레이드 시크리트法 제정, 시행과 때를 맞추어 그동안 영업비밀의 절도죄를 특별히 인정하고 있는 형법을 폐지하고 1978년 영업비밀의 절도죄를 일반 절도죄에 포함시키는 새로운 형법을 제정하여 1979년부터 시행에 들어갔다.

이 형법에서 규정하고 있는 보호대상은 과학적 기술에 관련된 영업비밀의 절도만을 대상으로 하여 절도죄의 등급을 규정하고 있다.

뉴저지주의 형법에서는 영업비밀의 정의를 비밀이면서 가치를 지니고 있는 모든 과학기술적 정보, 디자인, 프로세스, 수석, 양식 개량 등으로서 영업비밀 보유자가 한정된 목적을 위해 영업비밀에 접근할 수 있는 자 이외의 자가 입수하지 못하도록 할 때 영업비밀로 추정된다(제2조 C:20-1)고 규정한 다음(20-2)에 절도죄의 등급을 규정하고 있다.

• 컴퓨터 관계 범죄를 처벌하고 있는 州刑法

플로리다주 형법에서는 영업비밀의 절도, 횡령 및 불법복사에 대한 특별한 규정 없이 일반 절도죄의 범주내에서 처벌할 수 있도록 규정하고 있으면서 컴퓨터 관련 범죄를 처벌하는 규정을 따로 두고 영업비밀의 절도죄보다 중하게 처벌하고 있는 것이 특이하다.

즉, 영업비밀의 절도에 컴퓨터를 이용하면 컴퓨터 범죄와 영업비밀의 절도죄에 의해 처벌된다. 이와 같은 컴퓨터 범죄의 입법취지 및 정의, 지적소유권에 대한 범죄, 컴퓨터 장비 및 용품에 대한 범죄, 컴퓨터 사용자에 대

한 범죄 등의 조항으로 구성되어 있다.

2) 聯邦刑法

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

• 연방장물법

5,000달러 이상의 물품, 제품 및 상품을 절도, 횡령한 것임을 알면서 州의 통상 또는 외국과의 통상에서 운송한 자를 처벌하는 규정이다. 적용대상은 영업비밀이 담긴 유체물이 절도되어 州間 또는 外國에 수송되는 경우에 적용된다.

○ 우편 사기 규정

타인을 기만하기 위한 우편사용을 금하고 있는 규정이다. 적용대상은 영업비밀의 절도 과정에서 합중국 우편 서비스를 이용한 경우에 적용된다.

• 장물수령규정

5,000달러 이상의 물품, 제품, 상품이 장물임을 알면서 수령한 자를 처벌하는 규정이다. 적용대상은 영업비밀이 담긴 물품의 수령에 적용된다.

• 영업비밀법

합중국 형법에는 영업비밀이라는 규정이 있는데 정부의 관리가 비밀정보를 허락없이 공개하는 것을 금하고 있다. 공개가 금지된 비밀정보에는 공무원이 직무상 지득한 민간기업의 영업비밀도 포함되어 있다. <계속>

상표와 브랜드

저자 : 김철수 변리사

면수 : 255면

가격 : 8,000원

문의 : 551-5571~2