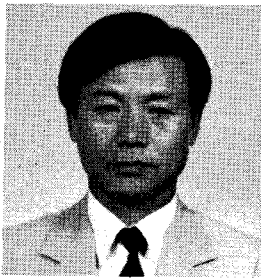


영업비밀 중심시대에 기업의 대응(2)



黃 義 昌
〈특허청 상표심사2과장〉

차 례

- I. 머리말
- II. 영업비밀의 관리
 - 1. 적극적 관리
 - 2. 소극적 관리
- III. 영업비밀 침해행위에 대한 구제
 - 1. 화해 등 협상에 의한 구제
 - 2. 법적 구제
- IV. 주요국의 영업비밀보호제도
 - 1. 미국
 - 2. 독일
 - 3. 일본
 - 4. 영국
 - 5. 스위스
 - 6. 프랑스
- V. 맺는말

〈교tick은 이번호, 명조는 지난 및 다음호〉

III. 영업비밀침해행위에 대한 구제

부정경쟁방지법에서는 영업비밀침해행위에 대한 구제수단으로서 민사상 영업비밀침해행위에 대한 금지 또는 예방청구권, 침해행위를 조성한 물건 등의 폐기·제거청구권, 영업비밀침해에 대한 손해배상청구권, 영업비밀 보유자의 신용회복청구권 등과 형사상 처벌규정을 두고있다. 그러나 영업비밀이 침해되었을 경우 이와 같은 법적구제수단에 의한 해결에 앞서 협상 등을 통한 해결 방법도 좋은 구제수단으로 이용할 수 있을 것이다. 이를 구제수단별로 살펴 보고자 한다.

1. 화해 등 협상에 의한 구제

가. 경고

영업비밀의 보유자는 영업비밀침해행위를 하거나 하고자 하는 자에 대하여 아래와 같은 “예”의 경고서한을 내용 증명 우편으로 보내 영업비밀 침해행위를 금지시키거나 방지하는 효과뿐만 아니라 실체화되어 있는 민사적 구제의 전치수단으로서의 효과도 아울러 거둘 수 있다.

〈예〉(서문 생략) 1993년 9월 16일자로 귀사가 채용한 김갑돌 씨는 1973년 9월 16일 우리연구소에 들어온 이래 20년간 반도체 사업 부문에서 집적회로 배치설계에 관한 연구개발에 종사한 연구원이었습니다. 따라서 김갑돌 씨가 가지고 있는 이 부문의 집적회로 배치설계에 관한 개발 정보는 우리 연구소의 영업비밀임으로 귀사가 김갑돌 씨를 통해 사용하거나 공개하는 등의 영어비밀 침해행위가 없도록 하여 주시기 바랍니다. 만약 이와같은 경고에도 불구하고 우리 연구소의 영업비밀을 사용하시거나 공개하실 때에는 부정경쟁방지법 제2조 제3호의 규정에 의한 영업비밀 침해행위로 보고 동법 제10조내지 제12조의 규정에 의한 법적 조치를 강구하지 않을 수 없으므로 유념하여 주시기 바랍니다(이하 생략...).

나. 화해

이상의 내용 증명 우편에 의한 경고나 구두 경고 또는 신문지상 등의 광고 경고를 받은 침해자로부터 화해요청이 있을 때에는 정당한 대가 등을 받고 침해사건을 해결하는 방법이다.

2. 법적 구제

가. 민사적 구제

현행 법체제 아래서는 개개의 구체적인 영업비밀침해행위가 민사상 계약위반(채무불이행) 또는 불법행위 등을 구성하는 경우에 한하여 이를 토대로 손해배상청구권 등이 인정되고 있을 뿐이므로 영업비밀침해행위에 대한 민사적 구제수단이 극히 미흡하다고 볼 수 있다.

이 법에서는 앞에서 본 바와 같이 제2조 제3항 가목 내지 바목에서 영업비밀 침해행위를 민법상 불법행위의 특수한 형태인 부정경쟁행위의 유형으로 분류하여 명문으로 규정하였고 이 절에서는 부정경쟁행위인 영업비밀 침해행위에 대한 민사적 구제수단의 특칙으로서 침해행위의 금지 또는 예방청구권, 침해행위를 조성한 물건의 폐기나 침해행위에 제공된 설비의 제거청구권, 침해행위에 대한 손해배상청구권, 영업비밀 보유자의 신용회복청구권 등을 규정하고 있다.

(1) 금지 또는 예방청구권

영업비밀의 보유자는 영업비밀침해행위를 하거나 하고자 하는 자에 대하여 그 행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있을 때에는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(제10조 제12항).

영업비밀은 비밀이 유지되는 동안 독립된 경제적 가치를 가지나 일단 공개된 이후에는 독자적인 경제적 가치를 상실하게 된다. 따라서 영업비밀보호제도의 핵심은 바로 그 침해행위에 대한 금지 또는 예방청구권이라 할 수 있을 것이다. 그러나 소송절차상 금지청구 등

에 대한 법원의 판결에는 오랜 시일이 소요됨으로 이 기간 동안 계속되는 침해를 방지하기 위한 조치가 필연적으로 따라야 할 것이다. 이를 위하여 우선 법원에 영업비밀 침해금지 가처분 신청을 하여 급한 대로 침해행위의 정지나 재산은의 등을 방지해 놓고 이를 확보하기 위한 가압류 신청을 한 다음에 이 법에 의한 금지청구 등을 하여야 할 것이다. 영업비밀은 비밀성이 유지되는 동안은 독립된 경제적 가치를 가지나 일단 공개된 이후에는 그 경제적 가치를 상실하게 된다. 따라서 영업비밀 보호제도의 핵심은 바로 그 침해행위에 대한 금지 또는 예방청구권이라 할 수 있다. 이와 같은 금지 또는 예방청구는 객관적으로 이 법에 의한 영업비밀 침해행위를 하거나 하고자 하는 자가 있어야 하고 그 영업비밀 침해행위에 의하여 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있을 때에만 할 수 있다. 그러나 금지청구권 등이 자칫 남용될 경우 국가산업발전에 큰 저해 요인이 될 수 있음으로 엄격하게 행사되지 않으면 안된다. 따라서 금지청구 등을 인정하기 위해서는 적어도 그 영업비밀이 성공의 실질적 가능성이 있어야 할 뿐만 아니라 금지명령이 없을 경우 회복불능이 피해가 실제로 발생할 가능성이 있어야만 하고 청구인의 피해가 피청구인이 입는 손실보다 커야 하며 금지명령 등이 공익에 손해를 주지 않아야 할 것이다. 또한 금지 등의 기간도 매우 합리적이어야 한다. 예를 들면 침해행위를 인하여 침해자가 경쟁상의 우위를 지킬 수 있는 선도기간(leading period)이나 상품을 분해하여 내재된 정보를 추출하여 제품화하는 복제공법(reverse engineering) 기간 또는 독자적 개발에 소요되는 기간 등을 기준으로 삼어 볼 수 있을 것이다. 다음은 금지청구권 등과 관련하여 구체적으로 기술해보고자 한다.

(가) 청구권자

영업비밀 침해행위에 대한 금지 등을 청구할 수 있는 자는 영업비밀 침해행위에 의하여

영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 영업비밀 보유자이다.

1) 영업비밀 보유자

영업비밀침해행위에 대한 금지청구 등이 가능한 자는 법적보호에 관한 정당한 권원이 있어야 한다.

따라서 당해 청구권자는 그 영업비밀을 정당하게 취득하여 보유하고 있는 자이어야 한다. 즉 영업비밀의 보유자에게 한정하는 것이다.

㉞ 보유

「보유」란 당해정보를 자신이 직접 생산, 개발한 경우나 매매계약 또는 실시권허여(licence) 계약 등 법적으로 유효한 거래행위에 의하여 취득한 경우, 고용관계 등 신뢰관계를 의하여 원보유자로부터 알게 된 경우 등과 같이 「정당한 권원에 의하여 취득한 것」이라는 의미이다.

따라서 절취 등의 침해행위에 의하여 영업비밀을 취득한 자와 같이 정당한 권원에 의하지 않고 부정한 방법에 의하여 보유하고 있는 자는 보유자에 포함되지 않는다.

「보유」는 「소유」와 같이 사용, 공개의 권한만 가지고 있는 것이 아니고 양도 등 처분권이나 실시허여권, 경우에 따라서는 서브 라이선스의 권한까지도 가지는 개념으로 볼 수 있다.

또한 영업비밀은 정보이면서 배타성이 없기 때문에 통상 물에 대한 지배를 의미하는 「소유」라는 용어를 피하여 「보유」라고 하였다.

㉟ 보유자

보유주체는 기업체(법인 포함)뿐만이 아니고 개인, 공익법인, 지방자치단체, 국가를 막론하고 영업활동을 하고 있는 사업주체면 누구든지 보유자가 될 수 있다.

즉, 영업비밀의 보유자는 영리를 목적으로 하는 기업에 한정되지 아니하고 영업비밀이 침해되지 않는데 대하여 영업상의 이익을 가지는 한 비영리단체(가령 연구를 주목적으로 하는 연구소) 등도 포함된다 할 것이다.

또한 영업비밀보유자의 법인격의 유무도 불문한다. 예를 들면 몇 개의 기업이 공동출자한 연구목적의 조합 등도 포함될 것이다.

영업비밀의 보유자는 기술상, 영업상의 노하우(know-how)를 최초로 생산, 개발한 자(original developer)뿐만 아니라 그로부터 정당하게 양수받은 자나 라이선스(licence) 계약에 의하여 영업비밀의 실시권(사용권)을 얻은 자 등을 포함한다.

(나) 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있다고 인정하는 자

이 법에서는 독일의 부정경쟁방지법이 사업자 단체에도 금지청구권을 인정하고 있고 스위스의 부정경쟁방지법이 소비자에게도 금지청구권을 인정하고 있는 것과는 달리 금지청구권을 「영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있다고 인정하는 자」에 대해서만 인정하고 있다.

이 법에서 규정한 금지청구권은 이미 발생한 이익침해에 대하여 그 보전을 목적으로 한 사후적 구제수단인 손해배상과는 달리 현재 계속되고 있는 침해행위의 정지, 발생의 예방청구를 인정하는 사전적 구제제도의 성격이 강한 구제수단이다.

① 영업의 범위

영업이란 「주체적으로는 계속적, 집단적으로 동종의 영리행위를 행하는 것」이라고 해석되며 일반적으로는 이윤추구를 목적으로 한 영리사업이 그 중심이 된다.

그러나 이윤이 발생하지 않았다 하더라도 수지타산을 목적으로 영업을 반복, 계속하고 있는 사업이라면 침해행위로부터의 보호의 필요성은 영리사업과 동일하게 인정되므로 단순히 영리를 목적으로 하는 경우만이 되는 것이 아니고 널리 경제상 그 수지계산위에서 행해지고 있는 사업도 포함되는 것이다.

따라서 병원, 공익법인 등의 영업활동만이 되는 것이 아니고 특수법인이 독립채산제하에서 행하는 사업이나 각종의 비영리단체, 협동조합, 개인의 사업활동도 수지타산을 목적으

로 하는 한 「영업」에 포함된다고 본다.

② 영업상의 이익

영업비밀 보유자가 사업을 함으로서 누리게 되는 이익을 말하며 이러한 이익은 사업상의 것이라면 충분하고 법률상의 권리일 필요는 없다. 또한 영업상의 이익은 원칙적으로 현재 존재하는 것을 필요로 하며 과거에 누렸던 이익은 보호를 받을 수 없다. 그러나 반대로 현재는 존재하지 않으나 장래에 누릴 가능성이 있는 이익은 보호를 받을 수 있을 것이다. 영업비밀에 관한 영업상의 이익으로서의 당해 영업비밀을 독자적으로 사용, 공개하는 것으로부터 얻어지는 이익과 영업상의 신용 등을 들 수 있다.

한편, 노하우 라이선스(Know-how licence) 계약에 의하여 영업활동을 하고 있는 실시권자(licensee)와 같은 경우에는 당해 영업비밀에 관계되는 부정행위에 의하여 자기의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 때에는 청구권자로서 법적보호를 받을 수 있을 것이다. 물론 라이선스라고 해서 누구라도 청구권자가 되는 것이 아니고 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려와 영업비밀에 관계되는 부정행위와의 인과관계가 인정되는 경우에 한한다고 보겠다.

③ 우려의 내용

「우려」의 정도는 현실적으로 이익이 침해받을 것을 요하지 않고 장래의 이익이 침해받을 확정적 관계내지 이익침해의 발생가능성이 상당히 있으면 족하다고 본다. 예컨대 사업계획의 수립, 제조설비의 발주·구입, 전문인력의 모집·채용 등 객관적으로 침해사실이 표현된 것을 의미하는 바 단순한 주관적인 우려만으로는 침해의 우려가 있다고는 볼 수 없을 것이다. 또한 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있으면 족하므로 현실적으로 영업상의 이익이 침해되지 아니하여도 앞으로 이익침해가 발생할 상당한 가능성이 있으면 충분히 금지 또는 예방청구권이 인정된다 할 것이다.

즉, 현시점에서는 침해행위가 없어도 장래 이익침해의 발생가능성이 상당정도로 높은 경우이면 「이익이 침해될 우려」로서 금지청구가 인정된다고 할 것이다.

그러나 구미선진국은 금지를 매우 엄격하게 적용하고 있다. 즉 금지는 엄격하고 예외적인 구제수단으로서 청구권자에게 회복불능의 손실이 발생할 우려가 있을 때에만 행해지고 있을 뿐만 아니라 청구권자는 위험에 직면하고 있다는 사실과 금지의 필요성을 명확히 해야 하며 단순히 장래의 문제만으로는 불충분한 것으로 운용하고 있다.

④ 침해행위를 하거나 하고자 하는 자에 대하여

「영업비밀침해행위를 하거나 침해행위가 현재 계속되고 있는 금지청구가 중심적 지위를 점하고 있는 것을 의미하며, “영업비밀 침해행위를 하고자”란 침해행위에 의하여 영업상의 이익이 장래 침해 받을 우려가 있을 때 예방적 청구가 중심적 지위에 놓인 것을 의미한다. 이 때의 「하거나 하고자 하는 자」란 침해행위를 하고 있거나 하려고 하는 자 뿐만 아니라 침해행위를 하도록 하는 자. 즉, 교사적 위치에 있는 자도 포함되는 것으로 해석된다. 여기에서 「행위」란 실행에 옮기는 것에 국한하지 않고 금지청구 등의 실효성 확보를 위하여 실행의 착수를 기다릴 필요없이 착수의 우려가 인정되는 단계에 이르면 행위요건은 충족되었다고 본다.

여기에서 「착수의 우려가 인정되는 단계」란 보다 구체적으로는 실행의 착수가 가능한 객관적 상황하에서 실행에 관한 주관적 결의가 되어 있는 때를 말한다고 본다. 그럼으로 착수가 가능한 객관적 상황이 정리되어 있는 것만으로 충분한 것이 아니고 또 주관적 결의가 되어 있는 것만으로도 충분하지 않다는 것이다.

즉, 객관적으로도 주관적으로도 침해의 개연성이 높을 때에만 착수의 우려가 있는 단계에 있다고 본다. 따라서 영업비밀에 관한 침

해행위에 있어서는 행위의 중지청구가 중심인 중전의 부정경쟁방지법 제4조의 규정에 의한 부정경쟁행위에 비하여 비공지성이 핵심인 영업비밀의 특성으로 보아 공개행위에 대한 예방청구가 절대 중요하기 때문에 「예방청구」를 명문화하는 것이 필요하다. 이와 병행하여 침해행위가 실제로 행하여지고 있을 뿐만 아니라 착수의 우려가 있을 경우에도 금지청구의 대상으로 규정하는 것이 필요하므로 「침해행위를 하는」자와 「침해행위를 하고자 하는」자를 규정한 것이다.

(나) 청구의 내용

영업비밀침해행위에 대한 금지 또는 예방 < 청구할 수 있는 구체적인 내용은 그 침해행위의 유형에 따라 다르겠지만 예를 들어 사용행위라면 생산활동의 정지, 송전의 단전, 급수의 단수 등의 처분을 요구할 수 있을 것이다. 물론 이 때의 금지 등의 청구는 필요 최소한이어야 한다. 이와같은 금지 등은 장래를 향해 일정기간 일정한 부작위를 명하는 경우가 대부분일 것이다. 만약 피청구인이 법원의 명령을 이행하지 않을 때에는 간접강제(민사소송법 제693조)의 수단 즉 부작위명령을 위반할 때에는 법원이 일정한 금액의 배상을 명령하는 등의 수단에 의할 수밖에 없다 할 것이다.

(다) 피청구기관

영업비밀 보유자인 청구권자는 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있을 때에는 법원에 그 침해에 대한 금지 또는 예방을 청구하고 법원의 판결에 따라 영업비밀 침해행위의 금지 등의 여부가 결정된다.

(2) 물건 등의 폐기·제거청구권

영업비밀 보유자가 침해행위에 대한 금지청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다(제10조 제2항).

이 항은 제10조 제1항의 규정에 의한 영업비밀침해행위의 금지 또는 예방청구 뿐만

아니라 장래의 침해행위를 방지하기 위하여 영업비밀을 사용하여 만들어진 제품 또는 영업비밀의 사용행위에 제공된 생산설비 등의 제거를 청구할 수 있도록 하였다.

따라서 영업비밀 보유자는 침해행위의 재발 방지를 위하여 침해자가 소지하고 있는 영업비밀 그 자체(공정설계도, 실험데이터)나 영업비밀을 화체한 물건(자기테이프, 명부 등) 침해행위에 의해 생산된 물건(제품들), 침해행위로 제공된 설비(생산기계 등) 등의 폐기·제거 기타 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치(장래에 침해행위를 하지 않는 다른 보장을 담보한다 든가 공탁을 하게 하는 것)를 법원에 청구할 수 있다. 그러나 이와 같은 물건 등의 폐기·제거 청구권은 영업비밀을 선의로 취득한 후 상당한 투자를 실질적인 지위의 변경을 가져온 경우 또는 영업비밀의 사용이 전제조공정이나 영업활동의 일체 불가분의 일부를 이루는 경우에는 민법상 권리도용으로 인정되지 않는 범위내에서 극히 제한적으로 인정되어야 할 것이다.

즉 영업비밀보유자가 제품, 설비 등의 폐기·제거청구권의 행사로 인하여 얻게된 이익과 제품·설비 등의 폐기·제거되므로 인하여 영업비밀침해자가 입게될 손실을 비교형량하여, 민법상 영업비밀보유자의 권리도용으로 되지 않는 범위 내에서 제한적으로 인정되어야 할 것으로 본다.

영업비밀행위에 대하여 금지 또는 예방을 청구할 때에 그 침해가 의연한 상태로 방치되어 있는 경우에는 침해행위의 부작위를 명하는 것만으로는 금지청구의 실효성이 희박할 경우도 있을 것이다.

예를 들면 영업비밀인 제조 노하우를 사용하여 상품생산을 하기 위한 제조설비를 확보하고 있는 경우나 영업비밀을 부정하게 취득한 사람이 그 영업비밀을 공개하기 위하여 준비한 복제물 등이 있는 경우에 있어서는 그와 같은 물적 상태를 방치하여 두면 장래에 침해

행위가 재발할 가능성이 있게 된다.

따라서 장래에 있어서 영업비밀에 대한 침해행위의 방지를 확실하게 하고 실효성있는 금지청구를 하기 위하여 그 물적 상태를 제거하는 청구권도 인정하는 것이 필요하기 때문에 금지청구권에 부대하여 폐기·제거·청구권을 인정한 것이다.

한편 특허법, 실용신안법, 의장법, 저작권법 등 다른 무체재산권법에 있어서도 침해행위의 금지청구제도를 두고 그 실효성 확보라는 관점에서 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해예방에 필요한 행위를 부대청구로 인정하고 있다.

이 법에서는 영업비밀을 침해행위로부터 확실히 보호하기 위해서 폐기청구 및 제거청구권에 관한 명문의 규정을 둔과 동시에 폐기 및 제거청구권의 실효성 확보를 위하여 영업비밀이 화체로 된 매체에 대하여도 그 대상으로 명시함으로써 매체의 복제물의 폐기도 청구할 수 있도록 하였다.

한편 침해행위를 조성한 물건으로는 제조노하우의 시방서 및 시방서가 화체된 자기테이프 등의 매체나 제조노하우를 사용하여 만들어진 제품 등을 가리키며, 침해행위에 제공된 설비로는 제조 노하우를 사용하는 제품 등을 가리키며, 침해행위에 제공된 설비로는 제조 노하우를 사용하는 기계나 제조라인 등을 가리키고, 기타 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치로는 장래에 영업비밀에 대한 침해행위를 하지 않는다는 보장을 담보

한다든가 공탁을 하게 하는 것 등을 들 수 있을 것이다.

이와같은 금지 또는 예방청구권은 영업비밀 침해행위가 계속되는 경우에 영업비밀 보유자가 그 침해행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 사실 및 침해행위자를 안 날부터 1년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다.

그 침해행위가 시작된 날로부터 3년을 경과한 때에도 금지 또는 예방청구권은 시효에 의하여 소멸한다.

(3) 손해배상 청구권

고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해행위로 영업비밀보유자의 영업상의 이익을 침해하여 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다(제 11조).

영업비밀보호의 본질은 영업비밀침해행위를 민법상 불법행위의 특수한 유형으로 보고 이를 규제하는 것이므로 영업비밀침해행위로 손해를 입은 자는 민법상 불법행위의 경우와 같이 손해배상을 청구할 권리를 가진다.

장래의 영업비밀 침해행위에 대하여는 금지청구권 등의 구제조치를 취하지만 이미 침해행위로 인하여 손해가 발생한 경우에는 손해배상 등의 구제조치를 할 수 있다. 그렇다면 금지청구권의 대상이 되는 침해행위에 대하여 손해배상청구권을 어떻게 규정할 것인가 라는 구매방법에 관한 문제가 제기될 수 있을 것인바 이를 살펴보고자 한다. <다음호에 계속>

안

제125회 발명 교실

내

일시 : 1994년 7월 9일(토) 오후 1시 30분

장소 : 발명장려관(KOEX별관 2층) <교재무료 제공>