



일본의 영업비밀제도 고찰 (6)

世界の營業秘密, 日本編
지난호에서 계속



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 >

營業秘密 侵害行爲에 대한 救濟

1. 序說

일본의 부정행위 방지법에서는 영업비밀 침해행위에 대한 구제수단으로서 민사상 영업비밀 침해행위에 대한 정지 또는 예방 청구권, 침해행위를 조성한 물건들의 폐기·4제거청구권, 영업비밀 침해에 대한 손해배상청구권, 영업비밀 보유자의 신용회복 청구권 등을 두고 있으나 우리나라와 같은 형사처벌규정은 두고 있지 않다. 이상과 같은 법적구제수단 외에 화해등 협상을 통한 평화적인 해결 방법도 좋은 구제수단이 될 수 있을 것이다. 이를 구제수단별로 살펴보기로 한다.

2. 救濟手段

가. 和解등을 통한 救濟

(1) 警告

영업비밀의 보유자는 영업비밀 침해행위를 하거나 하고자에 대하여 아래의 예와같은 경고서한을 내용증명우편으로 보냄으로서 영업비밀 침해행위를 정지시키거나 방지하는 효과를 거둘 수 있을 뿐만 아니라 例化되어 있는 민사적 구제의 前置手段

으로서의 효과도 아울러 견는다.

〈例〉(서문생략) 1999년 5월 1일자로 귀사가 경력사원으로 채용한 남아가와 마사오씨는 1991년 5월 1일 우리 고등기술연구소에 들러온 이래 8년간 유해전자파 측정시스템개발 부문에서 연구개발업무에 종사한 연구원이었습니다. 따라서 남아가와 마사오씨가 가지고 있는 이 부문의 정보는 우리 연구소의 영업비밀입니다. 그러므로 귀사가 남아가와 마사오 씨를 통해 이 영업비밀을 사용하는 것은 영업비밀 침해행위가 되므로 즉시 중지함은 물론 이로 인한 피해 등에 대해서도 상응한 조치를 취하여 주시기 바랍니다. 만약 이와같은 경고에도 불구하고 우리 연구소의 영업비밀을 계속 사용하거나 공개 할 때에는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제8호의 규정에 의한 영업비밀 침해행위로 보고 동법 제3조 제4조 및 제7조의 규정에 의한 법적조치를 강구하지 않을 수 없으므로 유념하여 주시기 바랍니다. (이하생략)

(2)和解

이상의 내용증명 우편에 의한 서한 경고나 구두 경고 또는 신문지상에 의한 광고경고를 받은 침해자로 부터 화해요청이 있을 때에는 정당한 대가를 받고 침해사건을 해결하는 방법이다.

나. 法的救濟

(1) 停止·豫防請求權

영업비밀 침해행위에 의하여 영업상의 이익을 침해당하거나 침해당할 우려가 있는 자는 그 영업상의 이익을 침해하는 자 또는 침해 할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 정지 또는 예방을 법원에 청구할 수 있다. (법제3조 제1호)

그러나 소송절차상 停止請求등에 대한 법원의 판결에는 오랜기간이 소요되므로 이 기간 동안 계속되는 침해를 방지하기 위한 조치가 따라야 한다.

이를 위하여 우선 법원에 민사소송법에 의한 영업비밀 침해 정지 가처분신청을 하여 급한대로 침해행위를 정지해 놓은 다음 또는 금지청구권과 함께 하고 있다. 그러나 이와 같은 停止請求權등이 자칫 남용 될 경우 산업발전에 큰 저해요인이 될 수 있으므로 엄격하게 행사되고 있다. 즉, 豫防的停止請求가 인정되기 위해서는 적어도 다음과 같은 요소가 입증될 필요가 있다.

- i) 그 영업비밀이 성공의 실질적 가능성이 있을 것
- ii) 停止命分이 없을 경우 회복불능의 피해가 실제로 발생할 가능성이 있을 것
- iii) 停止請求人의 피해가 피청구인이 입는 손실보다 클것
- iv) 停止命分이 공익에 손해를 주지 않아야 한다는 것 등이다.

따라서 停止는 엄격하고 예외적인 구제로서 청구자에게 회복불능의 손실이 발생할 우려가 있을 때에만 행사되어야 하되 停止請求權者는 위험에 직면하고 있다는 사실과 停止의 필요성을 명확하게 하여야 하며, 장래의 문제만으로는 충분하다. 이러한 요소가 입증될 경우에도 그 정지는 합리적이어야 한다. 즉, 정지의 내용이나 정지기간, 정지지역등도 영업비밀 보호를 위한 필요 최소한이어야 한다. 따라서 停止期間은 영업비밀 침해행위로 인하여 침해자가 경쟁상의 우위를 지킬 수 있는 선도기간(Leading Period)등을 들어볼 수 있을 것이다. 또한 역진공법(Reverse Engineering)이나 독자적 개발에 소요되는 기간 만큼이 적절하며, 停止地域또한 영업비밀의 商業圈內에 국한하여야 한다는 미국의 판례를 주목하고 있다.

(2) 廢棄·除去請求權

(가) 序說

영업비밀 침해행위에 의하여 영업상의 이익을 침



해당하거나 침해당할 우려가 있는 자는 위의 영업비밀 침해행위의 停止 또는 豫防을 請求할 때 침해행위를 조성한 물건 (침해행위에 의하여 발생한 물건을 포함한다.)의 폐기, 침해행위에 제공한 설비의 제거 기타 침해의 停止 또는 豫防에 필요한 조치를 청구할 수 있다. (법제3조 제2호)

이는 상기와 같은 영업비밀 침해행위에 대한 정지 또는 예방청구를 하였으나 여전히 침해상태는 그대로 방치되어 있는 것과 같은 경우가 되기 때문에 이러한 不作爲를 命하는 것 만으로는 정지에 대한 실효성의 확보가 어려움으로 침해요인을 원칙적으로 제거하여 침해행위의 재발을 방지하려는 것이다. 예를 들면 영업비밀인 제조기술에 의한 생산활동을 하기 위해 생산설비를 비치하고 있는 경우, 또 영업비밀을 부정하게 취득한자가 영업비밀을 사용 또는 공개하기 위하여 준비한 복사물 등을 가지고 있는 경우, 그와같은 物的 狀態를 그대로 放置해 놓았을 경우 장래에 다시 침해행위가 일어날 가능성이 있다. 따라서 장래에 대한 영업비밀 침해행위 방지를 확실히 하고 停止請求 등의 실효성 확보를 위하여 그 物的 狀態를 제거하는 청구권도 인정하는 것이 불가결하기 때문에 停止請求權 등에 부대하여 廢棄·除去請求權을 인정한 것이다. 한편, 特許法·實用新案法·意匠法·商標法·著作權法 등의 다른 知的財産權法에 있어서도 침해행위의 停止請求 등을 인정하고 그 실효성을 확보하는 관점에서 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해행위의 정지 또는 방지를 위하여 필요한 조치로 이러한 帶的 請求를 인정하고 있다.

(나) 內容

영업비밀 보호제도를 도입하기 전의 종전의 부정경쟁방지법에서는 폐기·제거청구권에 대한 명분의 규정을 두고 있지 않았으나 후술한 바와 같이 종전법하에서도 판례 및 학설상 합리적인 범위내에서

폐기·제거청구권을 인정하고 있었다. 따라서 개정법에 있어서도 동일하게 판례 및 학설상 합리적인 범위내에서 폐기·제거청구권이 인정된다는 견해도 있었으나 영업비밀에 관한 침해행위의 특성상 폐기·제거청구권에 관한 명분의 규정을 둔 것이다. 즉 영업비밀과 관련된 부정행위에 대해서는 영업비밀은 公知로 되고 독자적 가치를 상실하는 정보라는 특성으로부터 정지 또는 예방청구에 방청구의 필요성이 크다고 할 수 있지만 부정행위의 예방을 확실히 하기 위해서는 폐기청구 및 제거청구가 중요한 것으로 판단되기 때문에 개정법에서는 폐기·제거청구권에 관한 명문의 규정을 둔과 동시에 폐기·제거청구권을 보다 실효성 있게 하기 위하여 영업비밀이 化體된 模體에 대하여도 그 대상으로 명문화 함으로서 模體의 複製物의 廢棄도 청구할 수 있도록 하였다. 한편, 침해행위를 조성한 물건으로는 구체적으로 제조노하우의 任儀書 自體 및 제조노하우의 任儀書가 化體된 氣테이프 등의 模體 등을 가리키며, 침해행위에 의하여 산출된 물건으로는 구체적으로 제조 노하우를 사용하여 제조된 제품 등을 가리키고 침해행위에 제공된 설비로는 구체적으로 제조노하우를 사용하는 기계나 제조라인 등을 가리킨다. 기타 침해행위의 停止 또는 豫防을 위하여 필요한 조치로는 장래에 영업비밀에 대한 침해를 하지 않는다는 것을 보증하여 담보를 제공하도록 하거나 또는 공약을 하는 것 등을 가리킨다.

(다) 改正前 不正競争防止 規定과의 관계

개정전 부정경쟁방지법에서는 다른 지적재산권법에서와 같은 停止 또는 豫防請求權의 帶請求로서의 폐기·제거 청구권에 관한 명문의 규정은 두고 있지 않다. 그러나 개정전 부정경쟁방지법에 있어서도 판례 및 학설상 침해행위의 組成物 등에 대한 폐기·제거청구권이 해석상 인정될 수 있으며, 그 학설상의 이유는 특허법 등 산업재산권법 등

의 다른 지적재산권법에서의 폐기·제거청구권에 관한 규정이 근거로 되어 있다. 예를 들면 중전의 부정경쟁방지법 제1조의 停止請求에 있어서 침해 행위 조성물 등의 폐기·제거를 인정한 원판결의 위법성을 다룬 三愛事件의 最高裁判所判決(최판 1967, 4, 11 민법 21권3호 58항)에서는 부정경쟁방지법 제1조에 의한 행위의 停止請求權의 행사로서 “.....점포·상품·포장에 있어서 특정표시의 말소 또는 그 표시가 가능하게 된 原의 견해는 정당하다. 어찌면 위의 각 청구를 인정한다면 동조의 취지를 달성하는 것이 불가하기 때문이다.”라고 판시하고 있다. 기타 많은 사건에 있어서도 침해행위의 조성물 등에 대하여 폐기·제거청구가 해석상 인정되고 있으며 중전의 부정경쟁방지법에 있어서도 특허법 등과 같이 停止請求의 실효를 거두기 위해 합리적인 범위내에서의 폐기·제거청구가 인정되고 있는 것은 그 동안의 판례, 즉 1983년 12월 23일 동경지방법재판소의 루이·비튼사건의 판결 등에서 볼 수 있으며, 침해행위의 借用物의 폐기·제거 등을 인정한 1982년 2월 26일 대판지방법재판소의 수입 위스키 저명상표사건 판결 등에서 볼 수 있는 바와 같이 분명하며, 금후에 있어서도 중전과 같이 합리적인 범위내에서의 폐기·제거청구가 인정되는 것에는 변함이 없다.

(라)請求權의 制限의 行使

이상의 영업비밀 보유자의 물건 등의 폐기·제거 청구권도 합리적인 범위내에서 행사되어야 한다. 즉 물건 등의 폐기·제거청구권은 영업비밀을 善意로 취득한 후 상당한 투자를 하여 실질적인 지위의 변경을 가져온 경우 또는 영업비밀의 사용이 全體工程이나 營業活動의 一體不可分性을 가지고 있을 때에는 민법상의 권리남용이 되지 않은 범위내에서 제한적으로 인정되어야 한다는 것이다. 즉 물건등의 폐기·제거청구권 등의 행사로 영업비밀 보유자가 얻게 되는 이익과 침해자가 입게될 손실

을 비교형량하여 물건 등의 폐기·제거의 이익이 클 때에만 행사하여야 한다는 것이다. 이와 관련한 1975년 미국 후로리다주 제10항소순회법원의 기술사원 스카우트 사건 판결례를 살펴본다.

원고 IBM社는 피고 Telex社를 상대로 製品計劃과 新製品開發의 열쇠가 되는 기술자 등을 2배의 급료를 약속하는 파격적인 대우로 스카우트하여 이들로 하여금 피고사의 製品計劃立案·亞換性 製品의 개발에 착수하도록 하여 IBM社가 6년걸린 “테이프 장치”를 단 1年 6개월만에 개발하였다는 이유로 영업비밀 침해행위 금지 및 손해배상청구를 하였다. 법원은 이 사건 판결에서 제1심·제2심은 모두 원고의 청구를 이유있다고 받아들이고 피고에 대해

- i) IBM社의 문서 및 IBM社의 영업비밀이 담긴 피고社 문서의 IBM社로의 반환 및 복사물의 폐기
- ii) IBM社 영업비밀의 사용금지
- iii) 2년간 법원의 허가없이 IBM社 종업원의 고용 또는 고용 권유의 금지
- iv) IBM社 퇴직 후 2년간 IBM社 직종과 동일 또는 유사부분의 배치금지
- V) 손해배상금의 지급 등을 명하였다.

다음호에서는 “영업비밀 침해행위에 대한 구제 중 손해배상 청구권”에 관하여 살펴본다. 법특9905

