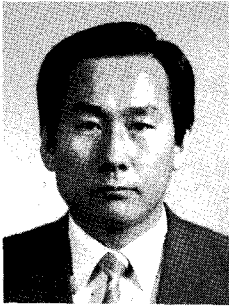


기업의 영업비밀의 보호와 관리전략(完)



李 佑 權
〈특허청 서기관 대우〉

목 차

- I. 서론
- II. 영업비밀보호제도의 내용
- III. 특허제도와 비교
- IV. 기업의 영업비밀의 보호와 관리전략
〈고덕의 이번호, 명조는 지난호〉

〈전호에 이어 계속〉

III. 특허제도와 비교

1. 제도의 취지

특허제도는 유용한 새로운 발명을 보호, 장

려하고 그 이용을 통한 기술의 발전과 산업의 발전을 촉진하고자 하는데 그 취지가 있으며 (법 1조) 영업비밀보호제도는 지적창작물인 비밀정보의 보호를 통한 기업의 연구·개발을 촉진하고자 하는데 그 취지가 있다.(법 1조)

2. 보호의 대상

특허의 대상은 발명이다. 즉, 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이 그 대상으로 되며 (법 2조(1)) 구체적으로는 특허청구범위에 기재된 발명을 지칭한다(법 42④, 법 97조). 영업비밀의 보호대상은 특허의 대상으로 될 수 있는 제조공정·설계도면 등 기술상의 정보뿐만 아니라 특허의 대상으로 될 수 없는 고객명부·판매계획 등 영업상의 정보까지를 포함하여 매우 넓은 범위까지 그 보호대상으로 된다(법 2조(2)).

3. 보호기간

특허권은 일정기간(특허권 존속기간) 동안만 보호되나(법 88조) 영업비밀은 그것이 비밀로 유지·관리되고 있는 한 무제한 적으로 보호된다.

4. 권리성 유무

영업비밀보호제도는 영업비밀 보유자에게 권리를 부여하는 것이 아니라 그 영업 비밀이 비밀로 유지·관리 되고 있는 사실상태 그 자체를 보호하는 것으로서 즉, 영업비밀침해행위를 불법화 하여 이에 대한 민사적 구제 및 형사처벌을 통하여 반사적으로 보호한다.

5. 효력의 제한

특허권으로 보호받을 수 없는 기술상 또는 경영상의 know-how까지도 영업비밀로서 보호받을 수 있다.

그러나 특허를 받을 수 있는 기술상의 know-how를 특허출원하지 않고 영업비밀로서만 보호하는 경우 그것과 동일한 기술상의 know-how를 독자적으로 개발한 타인이 먼저 특허출원하게 되면 그 타인은 독점배타적 효

력이 있는 특허권을 취득하게 된다. 이러한 경우 영업비밀 보유자의 기존의 기술상의 know-how는 특허권의 침해로 되가 때문에 더 이상 실시할 수 없다.

다만, 기존의 영업비밀에 의하여 특허권자는 법정실시권(선사용)을 인정해야만 하는 경우가 있다.(법 103조)

6. 양자의 선택

특허법상의 보호대상은 기술적 사상의 창작인 발명이므로 영업비밀에 관한 정보가 모두 특허법상의 보호대상이 되는 것은 아니다. 따라서 영업비밀은 특허법에서의 적용이 제한되어 있다. 또한 특허제도는 독점배타적 권리를 인정하는 대가로 발명의 공개를 의무화 하기 때문에 비밀유지를 생명으로 하는 영업비밀을 특허법으로 보호하는 것은 부적법하다고 하지 않을 수 없다.

한편, 영업비밀 중에는 특허성을 가진 기술상의 know-how도 포함되어 있으므로 영업비밀보호제도가 자칫 개발기술의 비밀화를 조장하고 기술을 공개하는 대가로 보호해주는 특허제도는 무력화시킬 수 있다는 지적도 있다.

그러나 영업비밀보호제도가 일찍부터 확립된 미국에서도 각주의 보통법(Common Law)에 의한 영업비밀의 보호가 연방법인 특허법에 저촉되지 않으며 양자는 상호공존할 수 있다고 판결한 바 있다. 즉 영업비밀의 보호가 기술의 공개를 촉진하는 특허제도와 모순되지 않으며 나아가 특허법으로는 보호되지 않는 기술상의 know-how까지도 보호함으로써 기업간의 경쟁을 촉진하는 측면도 있음을 지적하고 있다.

따라서 영업비밀 보유자인 기업이 당해 영업비밀을 특허출원할 것인가 아니면 영업비밀로서 계속 유지·관리할 것인가 하는 것은 당해 기업의 경영전략에 달려 있다고 할 수 있다.

다만 후자를 선택하는 경우 그 기업은 다른

기업이 그것과 동일한 발명을 개발하여 특허권을 취득하는 위험을 감수해야 한다.

이러한 관점에서 영업비밀 보호제도와 특허제도는 상호보완적인 관계에 있다고 할 수 있다.

IV. 기업의 영업비밀의 보호와 관리전략

1. 기업비밀의 범위

가. 상품

특허받지 않은 상품이라도 거래상 가치가 있고 자사에서 많은 비용과 인력 및 시간을 투입하여 개발한 것이라면 영업비밀의 대상이 된다.

나. 제조공법

기계류뿐 아니라 예컨대 식품에 있어서도 제조공법, 식품의 화학적 처리방법 등은 영업비밀로 다뤄야 한다. 화장품에서는 첨가요소의 구성비라든가 독특한 첨가 요소도 영업비밀이 된다.

다. 제조공정

가장 효율적인 회사의 특유의 공정은 마땅히 보호되어야 한다.

라. 독자적으로 수정한 기계류

기계사용에 있어 낭비를 줄이고 효율을 극대화시키기 위해 회사 나름대로 기계에 수정을 가한 경우

마. 연구·개발서류

연구하는데 쓰였던 청사진, 밑그림, 컴퓨터로 뽑은 데이터, 실험결과 설계도 등은 개발과정을 정확히 나타내고 있다.

이런 중간과정의 서류가 담긴 서류가 외부로 유출된다고 상상해 보자. 상대회사는 자사의 실패를 반복하지 않아 시간과 돈을 크게 줄일 수 있고 나아가 자사보다 앞선 입장이 될 수 있는 것이다.

바. 서신을 비롯한 각종 통신문

서신, 텔렉스 등 통신문은 회사의 움직임을 낱알이 보여준다. 따라서 상대에게 내막을 노출시킬 염려가 있으므로 영업비밀로 취급되어

야 한다.

사. 사내 업무용 서류

예컨데 중요물품 구매가를 적은 서류를 경쟁사가 입수할 경우에는 자사의 생산 원가를 노출하는 셈이 된다.

또한, 원자재 판매채널이나 판매방식도 중요하다. 아무튼 서류의 영업비밀 채택여부는 그 서류가 경쟁사에 넘겨졌을 경우 상대방에게는 큰 이익을 주는 반면 자사에게는 얼마나 악영향을 끼칠 것인가를 기준으로 판단하여야 한다.

아. 고객정보

고객의 확보가 무엇보다 중요한 업종에 있어서는 고객의 인적사항, 고객정보가 최고의 영업비밀이다.

실제 판례를 보아도 고객리스트는 잠재적 영업비밀로 인정된다.

자. 재정·회계정보

재정·회계에 관한 서류는 기업공개가 되지 않았다면 당연히 비밀로 지켜져야 한다. 금융관계서류도 포함된다.

차. 소송내용

회사가 소송에 말려들었다면 그 법정내부에서의 내용은 보안유지를 할 필요가 있다. 특히 위협받는 상황이라면 더욱 절실하다.

카. 기획 및 전략내용의 분석

장기계획, 내부운용, 마케팅 전략에 관한 문서도 중요 영업비밀로 취급해야 한다. 이 같은 문서는 주주나 외부인에게 한번 공개되기만 하면 바로 그 가치를 상실하는 특성이 있다. 따라서 영업비밀의 채택, 보안유지방법의 수립, 관리 등을 전달할 담당자는 경비상 무리가 없는 한 전문가를 고용하는 것이 좋다.

물론 사내에서 차출하더라도 전문교육을 시켜 배치해야 일을 그르치지 않을 것이다.

2. 보호전략의 선택

기업이 개발축적한 지적창작물은 산업재산

권법, 부정경쟁방지법(영업비밀 포함), 저작권법, 컴퓨터 프로그램보호법 등 여러제도에 의해 보호받을 수 있으나 당해 지적창작물의 특성을 감안하여 그 보호전략을 선택하여야 한다.

전술한 바와 같이 예컨데 기술상의 know-how는 그것이 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성 등 특허요건을 충족하는 것이라면 특허권으로 보호받을 수도 있을 것이며 또한 그것이 비밀유지가 용이한 것이라면 영업비밀로 보호함으로써 보호 기간의 제한없이 독점하여 기업의 이익으로 보장받을 수 있을 것이다.

따라서 기업이 보유하는 영업비밀은 당해 영업비밀의 특성을 고려하여 선택하여야 한다.

3. 영업비밀의 관리전략

가. 비밀유지 계약체결

(1) 대상자

종업원, 관련업체(하청업자, 라이선시 등), 막료기관(상담역, 고문, 자문역, 용역회사 등)

(2) 시기

입사시, 계약시

(3) 기준의 설정

직종, 기간, 장소 등

(4) 내용

-비밀누설방지

-경업피지의무 부과

-경쟁기업에의 겸직금지

-경쟁기업에의 취업금지

-경쟁기업과의 동업금지

-경쟁기업 창업금지 등

나. 영업비밀 접근의 최소화

(1) 영업비밀의 취급자는 가능한 최소한의 인원으로 제한하여 인가

(2) 최소한의 정보로 효과적인 영업활동을 할 수 있다면 필요한 최소한의 정보만을 공급

-영업비밀을 수령하는 자(예, Licensee,

Jointventure)의 비밀유지 노력 정도를 판정하고 필요한 최소한의 정보만 제공

-공유한 정보의 보유는 반드시 서면으로 비밀보장 협약을 체결해둘 것 등(예, Coca-Cola의 경우 제조법을 Top management만이 알고 있음)

다. 영업비밀의 표시

(1) 영업비밀이 포함되어 있는 모든 서류에 표시

-영업비밀 보유자의 성명

-그 서류에 영업비밀이 포함되어 있음을 알리는 표시

-유출금지의 표시 등

(2) 컴퓨터 상의 영업비밀 보호

-개개 종업원에게 암호 부여

※ 영업비밀이 포함된 Computer files에는 Password만이 접근 가능토록 함.

-Computer tapes 등에 영업비밀이 저장되어 있음을 표기

-격리된 장소에 보관 등

라. 영업비밀관리규정의 제정·시행

(1) 영업비밀관리 체계의 확립.

기업내에 영업비밀관리전담부서를 설치하여 다음과 같은 임무를 부여한다.

-영업비밀 관리체도의 연구, 발전

-영업비밀 대상업무 및 그 분류 기준의 설정

-영업비밀정보의 보존기간 및 그 보존방법

-영업비밀의 관리 및 폐기방법

-영업비밀 전반에 관한 기획, 조정, 감독 및 통제

-기타 유지 관리에 관한 사항 등

(2) 영업비밀관리방법

집중관리방법과 분산관리 방법이 있으나 정보의 이용면에서 보면 부·과·계단위의 분산관리 방법이 편리하다.

(3) 영업비밀취급자의 인가

영업비밀보호의 책임과 한계를 분명히 하기 위하여 영업비밀취급자와 책임자를 지정한다.

영업비밀취급자 및 책임자는 그 영업비밀정보를 직접 관리하는 부서의 담당자와 직상급자로 하는 등 최소한의 인원으로 제한한다.

(4) 영업비밀등급의 결정

그 중요도에 따라 I급, II급, III급 및 대외비 등으로 구분하여 적절히 보호하되 보호 가능한 최저등급으로 분류하고 과대 분류하여서는 안된다.

(5) 영업비밀 보존연한의 설정

그 활용가치의 정도에 따라 보존기간을 6월, 1년, 2년, 3년, 10년 등으로 설정할 수 있으나 적절한 기간으로 설정하여야 하며 지나치게 길게 잡아서 안된다.

(6) 영업비밀의 보관용기

보관용기는 무게가 있는 금고 또는 2중 철제 캐비닛으로 하되 반드시 2중 자물쇠 장치를 하여야 한다. 그러나 보관용기의 표지는 외부에 비밀의 보관을 알리거나 나타내는 어떠한 표시도 하여서는 안된다.

(7) 영업비밀보관장소의 설정

안전한 보관을 위하여 보관장소를 설정하여 외부출입자는 물론 사내관계자 외의 접근도 통제하여야 한다.

(8) 영업비밀관리기록부의 비치

영업비밀관리기록부를 비치하여 영업비밀의 분실, 훼손, 거래현황을 알 수 있도록 그 출납을 기록유지하며 또 영업비밀의 열람범위를 항상 파악하고 있어야 한다.

(9) 통신정보의 관리

-음어의 보안 : 전언통신 기타 통신수단에 의하여 수령한 음어문은 이를 평문화하여 비밀문서인 경우에는 영업비밀관리기록부에 기록하여 관리한다.

-국제 통신문의 보안 : 국제통신문은 비밀의 분류기준을 국내에서 적용하는 것보다 상향분류할 필요가 있다.

관리기록부에 기록 하여 관리한다.

(10) 시설보안

-보호구역의 설정 : 비밀의 보호와 중요시

설물을 보호하기 위하여 보호구역을 설정한다. 보호구역은 제한지역, 제한구역, 통제구역 등으로 구분하되 제한구역과 통제구역의 설정을 최소한의 범위로 제한하고 비인가자 또는 부외자가 업무상 출입이 빈번한 구역은 피하여야 한다.

-보호 구역의 출입자 통제 : 통제구역에는 관계자 외의 출입을 통제하고 통제구역 출입자 명부를 비치하고 기록, 유지한다.

(11) 영업비밀관계자 이외의 자에 대한 관리

-관계기관 등에 대한 보안 : 관계기관·단체, 용역회사, 하청업체 등에 영업비밀에 관한 비밀정보자료를 제공할 경우에는 영업비밀표시는 물론, 담당자의 영업비밀준수동의서에 서명토록 하여 분쟁이거시 법적효과 이외에도 심리적으로 비밀관리에 유리한 조건을 조성할 수 있다.

-외래방문객에 대한 보안 : 기업에 업무상 또는 홍보상 외래객이나 시찰단이 자주 방문하게 된다. 이 중에는 경쟁 기업체의 비밀담지의무를 띠고 온 자도 있을 수 있고 아니면 무의식적으로 이들에게 비밀정보가 새어 영업비밀이 유출될 수도 있기 때문에 외래방문객에 대한 주의도 요망된다.

-사내비밀취급자 이외의 자에 대한 보안 : 사내에서 통상 영업비밀업무와 무관한 직에 있는 자로부터 업무와 관련하여 영업비밀에 관한 복사, 복제, 열람 등의 요구가 있을 때에는 비밀관리기록부에 기록하고 비밀준수각서 등을 징구하여 보관하는 등 비밀관리에 필요한 최대한의 조치를 강구하여야 한다.

(12) 영업비밀관리에 관한 교육

신입사원은 물론 재직자에게도 영업비밀관리규정에 대한 직무교육을 실시하여 영업비밀에 관한 관리방법을 철저히 주지시킴을 물론 퇴직 후에 있어서도 누설을 하여서는 안된다는 인식을 갖도록 조치한다.

(13) 영업비밀 관리상태의 점검

영업비밀관리규정에 의하여 영업비밀이 안전하게 보관, 관리되고 있는지의 여부를 정기 또는 수시로 점검하여 비밀정보의 누출을 사전에 예방하여야 한다.

(14) 영업비밀 유출 및 사고에 대한 조치

영업비밀의 누출, 비밀정보자료의 분실, 보호시설 및 장비의 파괴, 보호구역 내의 불법 침입 등의 사고가 발생하였을 때에는 영업비밀관리 책임자, 영업비밀 관리전담부서 등에 즉시 보고하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

마. 영업비밀의 신고제 및 보상제 운영

(1) 직무수행과정에서 발견 또는 창출된 영업비밀은 회사에 신고하여 영업비밀로 관리될 수 있도록 하는 영업비밀신고제를 두어 운영한다.

(2) 신고된 영업비밀은 가칭 영업비밀관리위원회 같은 기구를 두어 동 위원회의 심의를 거쳐 영업비밀관리기록부에 등재하여 이에 상응하는 보상금을 지급하는 제도도 아울러 마련하여 동 제도의 활발한 운영을 도모한다.

바. 경쟁업종에의 전직제한

기업체의 임·직원이 재직시 지득한 영업비밀과 관련된 분야의 경쟁업종에 전직, 겸직, 고문, 자문 등을 하고자 할 경우 일정기간 그 취업을 제한할 수 있는 경업금지업무를 부과할 수 있는 규정을 두어 퇴직시 경업금지에 관한 계약의 체결이나 이에 대한 서약서 등을 징구할 수 있도록 한다.

사. 경쟁적 창업행위(경쟁기업과의 동업 포함)의 금지

기업체 임·직원이 재직시 지득한 영업비밀을 가지고 영업비밀보유업체 보다 우위의 지위를 확보하려는 경쟁적 창업행위나 경쟁기업과의 동업을 일정기간 제한할 수 있는 규정을 만들어 운영한다.

이상의 몇가지 대응책을 제시해 보았으나 이는 하나의 예시에 불과할 뿐이므로 각 기업은 기업마다의 특성에 알맞은 영업비밀보호에 제반대응책을 마련하여야 할 것이다. (♣)