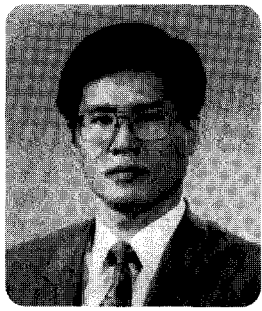


영업비밀보호제도와 기업의 관리방안(1)

- 국제보호동향과 분쟁사례 -



윤 선 희
 <상지대 법학과 교수>

목 차

- 1. 서(영업비밀의 보호와 입법배경)
- 2. 외국에서의 영업비밀 보호제도
- 3. 영업비밀 보호제도의 특성
- 4. 영업비밀의 의의
- 5. 영업비밀의 유형
- 6. 영업비밀의 요건
- 7. 영업비밀의 침해와 그 유형
- 8. 영업비밀의 침해에 대한 구제
- 9. 영업비밀의 관리

<고딕은 이번호, 평조는 다음호>

1. 서(영업비밀의 보호와 입법배경)

상당한 자금과 시간을 투자하여 신제품을 개발 하였음에도 불구하고 경쟁자가 이러한 신기술을 부당한 방법으로 입수하여 유사품을 생산하는 행위등의 무임승차행위가 방치된다면, 이는 기술혁신에의 투자의욕을 저하시켜 국가 산업발전을 저해하게 되며 건전한 자유경쟁질서를 파괴하는 사회적 손실을 초래한다. 이에 법은 특허권등의 권리를 인정함으로써 개발자의 일정 권리를 인정하고 있으며 전체적으로도 산업발전을 기도하고 있다.

한편 오늘날과 같이 기술이 한층 복잡화되고 있는 상황에서 특허성은 없으나 생산활동에 불가결한 기술상의 노하우(know-how)가 점차 그 중요한 역할을 수행하게 되었다. 또한 기업간의 경쟁이 활발해지는 한편 소비자의 양태가 다양화됨에 따라 고객명부등의 경영정보가 그 중요성을 띠게 되었다. 반면 노동력의 이전이 원활해지면서 종업원의 스카웃, 퇴직 공무원의 경업행위 문제 등이 심각해지면서 재산적 정보와 관련한 분쟁이 부각되고 있다. 이에 법은 영업비밀의 보호라는 법 제도의 구비를 통해 재산적 정보의 보호 및 정보유통의 원활화를 확보하고자 하고 있다.

2. 외국에서의 영업비밀 보호제도

영업비밀을 보호하는 입법례는 무척이나 다양하

다. 예컨대 우리나라를 비롯하여 미국, 독일, 스위스, 오스트리아, 그리스, 덴마크, 핀란드, 노르웨이, 스웨덴, 캐나다, 폴란드, 헝가리, 일본 등의 국가에서는 부정경쟁방지법이나 부정경업법, Trade Secret법 등의 특별법을 두어 영업비밀을 보호하고 있으며, 영국, 오스트레일리아(호주), 뉴질랜드, 남아연방등과 홍콩, 말레이시아 등의 국가에서는 판

례법 등에 의하여 영업비밀을 보호하고 있고, 프랑스, 벨기에, 네덜란드, 이탈리아, 스페인 등의 국가에서는 민법과 형법 등의 일반법에 보호하고 있고, 멕시코, 콜롬비아, 아르헨티나, 브라질 등의 중남미국가와 러시아, 불가리아, 폴란드, 헝가리 등의 국가에서는 형법만으로 영업비밀을 보호하고 있다.

營業秘密의 保護에 관한 各國法制一覽

나라	保護制度	保護形態		
		使用禁止	損害賠償	刑罰
미국	Trade Secret Act Common Law 형법	有	有	一部州에 한함
독일	부정경쟁방지법	有	有	有
일본	민법, 형법, 상법 (임원의 책임), 부정경쟁방지법	有	有	有 (절도죄, 횡령죄만)
이탈리아	민법(부정경쟁에 관한 조항), 형법	有	有	有
캐나다	Common Law 형법	有	有	비밀이 媒體가 되어 化體된 경우등에 한함. 즉, 절도죄, 횡령죄만 有
스위스	부정경쟁방지법 형법	有	有	有
한국	부정경쟁방지법, 민법, 상법, 형법	有	有	有
영국	Common Law, 형법	有	有	절도죄, 횡령죄만 있음
프랑스	민법, 형법	有	有	일부규정이 있음
오스트리아	부정경쟁방지법	有	有	有
태국	민법, 형법	有	有	有
말레이시아	Common Law 형법(제정법)	有	有	절도죄, 횡령죄만 있음
필리핀	민법 형법	有	有	산업상, 직권남용에 의한 비밀누설

3. 영업비밀보호제도의 특성(특허와의 비교)

특허권 등 산업재산권은 출원, 심사, 등록, 공개 등을 대가로 일정기간 그 발명, 고안에 독점적·배타적인 권리를 부여하고 권리 그 자체를 보호하는 것이다. 그러나 영업비밀의 보호는 영업비밀에 대하여 그 자체를 하나의 권리로 이해하기보다는 사실상의 재산(defacto assets)로 파악하고, 비밀로 유지되고 있는 사실상태를 보호하고자 하는 것이다.

여기서는 영업비밀과 지적재산권으로서의 특허를 비교·설명하고자 한다.

(1) 목적

특허법 제1조는 '이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다' 라고 규정하고 있다. 즉 특허법은 산업정책입법화로 새로운 기술을 공개한 자에게 그 對價로 일정기간 독점적 권리를 부여하고 제 3자에게는 불가침의무를 과하고 그 대신 공개된 발명을 이용할 수 있는 기회를 줌으로써 기술의 발전을 촉진하고 더 나아가 궁극적으로는 산업발전에 기여하는 것을 그 목적으로 한다.

반면 부정경쟁방지법 제 1조는 '이 법은 국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함을 목적으로 한다' 라고 규정하여 영업상의 비밀을 타인의 침해로부터 보호하여 건전한 거래질서를 유지하는 것을 그 목적으로 한다. 1)

(2) 보호대상

특허법은 제 2조 제 1항 제 1호에서 '발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다' 라고 규정하고 있는 바 자연법칙이나 원리·기술에 관한 것만이 그 보호대상이 된다. 반면 부정경쟁방지법상의 영업비밀에는 그와 같은 제한은 없다. 다만, 부정경쟁방지법 제 2조 제 2호의 정의 규정에 비추어 공공연하게 알려진 것, 영업활동에 유용하지 않은 것, 비밀로서 관리되지 않은 것은 보호대상에서 제외된다. 2)

(3) 등록

특허는 법정요건을 구비하였는가의 여부를 심사한 후에 배타적인 권리를 인정할 것인가를 결정하며 등록에 의해 처음으로 배타적인 권리가 발생한다. 반면 영업비밀은 이런 요식행위가 필요 없으므로 일정한 요건을 갖춘 때에는 권리가 발생한다.

(4) 비밀성

특허는 발명 공개의 대상으로서 독점적·배타적인 권리를 인정하게 되는 것인 바 특허는 공표하지 않으면 안 된다. 반면 영업비밀은 비밀이 생명이므로 누구에 의해서건 간에 그 비밀이 공개되었다면 그의 영업비밀성은 소멸한다.

(5) 신규성

특허법에서는 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명, 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명은 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있어(특허법 § 291),

1) 윤선희, 지적재산권법, 세창출판사(1995), 289-290면

2) 윤선희, 영업비밀개설, 법경출판사(1991), 40면

특허의 요건으로서 신규성을 요구하고 있다. 그러나, 영업비밀은 특허권과 같이 배타적인 권리로서 인정되는 것이 아니라 비밀이라는 사실상태에 대한 보호인 바, 영업비밀에서의 비공개개념을 특허법에서와 같이 엄격하게 해석할 필요는 없다. 따라서 특정한 자가 영업비밀 보유자에 대하여 비밀 유지의무를 부담하고 있지 않더라도 사실상 비밀 상태를 유지하고 있거나, 보유자 이외의 제 3자 동종의 영업비밀을 독립적으로 개발한 경우 당해 발명자가 비밀로 관리하고 있다면 영업비밀은 비공개 상태에 있다고 할 수 있다.

(6) 진보성

특허를 받기 위해서는 어떤 발명이 단지 종래에 없었던 것이라는 신규성만으로는 충분하지 않으며, 당해 발명이 出願時의 기술수준에서 동업자가 용이하게 생각할 수 없는 정도의 것(특허법 § 29II)이라는 진보성을 갖춘 것이어야 한다. 반면 영업비밀의 경우에는 어느 정도의 진보성이 필요하다고는 보지만 그 정도는 불명확하다.

(7) 보호기간

발명이 특허로 인정된 기술은 일정기간 특허권자가 독점적으로 이용할 수 있다. 예컨대 제 3자가 특허된 기술과 동일한 기술을 독자적으로 개발하였다더라도 특허권자로부터 허락을 받지 않고 그 기술을 사용하게 되면 특허권의 침해가 되어 사용금지 및 손해배상 청구의 대상이 된다.

이에 반해 영업비밀은 독점적 배타권이 인정되지 않으므로 제 3자가 동일기술을 독자적으로 개발하여 사용한다고 하더라도 先發明者인 영업비밀 보유자는 그 발명에 대해 사용금지 및 손해배상청

구를 할 권한이 없다. 단, 특허권 등록을 한 경우는 특허권자에게 사용허락을 얻은 후에 실시할 수 있다.

한편 독점적 배타권으로서의 특허권의 인정은 일정 기간의 제한(한국·일본에서는 出願日로부터 20년)이 있어 그 기간이 경과하면 그 기술은 누구나 사용할 수 있게 된다. 반면 영업비밀은 그 자체가 비밀로서 유지되고 있는 한 독점적으로 이용할 수 있다.

(8) 대상

특허법은 '자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작'이라 하여 기술적 노하우에 한하여 특허를 받을 수 있으며 영업적 노하우, 즉 판매방법, 고객리스트, 거래정보, 가격설정정보, 원가표 등의 영업정보는 특허대상에서 제외된다. 또한 전자의 기술적 노하우 중에서도 특허요건을 갖추지 못한 발명은 보호를 받지 못한다. 따라서 어떤 경제적 가치가 있는 발명을 특허출원하여 그 발명이 특허로서 등록이 되면 배타적인 권리를 인정받게 되지만 그 발명이 심사결과 특허등록이 되지 않는다면 그 발명은 특허로서는 물론 그 발명이 공개되었는 바 영업비밀로서의 보호도 받지 못한다.

특허법은 공개된 발명을 누구나 이용할 수 있도록 함으로써 기술의 진보를 촉진하고 나아가 궁극적으로는 산업발전에 이바지하는 것을 목적으로 한다. 반면 영업비밀은 비공개를 원칙으로 하는 바 기술이 秘化됨으로써 기술의 진보를 촉진시키지 못함은 물론 산업발전에 크게 이바지하지 못하는 한계가 있다. 그리고 비밀성에 대해서도 완전비밀이란 있을 수 없으므로 어느 정도의 비밀까지를 보호하는지 그 한계가 불분명하다. 3) (계속)

3) 윤선희, 전게서, 43-45면 참조.