



# 일본의 영업비밀제도 고찰 (4)

지난호의 영업비밀 침해행위의 유형 중 “나. 부정취득과 관련한 사후적 악의자의 유형 (제2조 제6호)”에 이어 이번호에서는 4번째 유형에 해당하는 “信義則 違反의 類型(제2조 제7호)에 대해서 설명하기로 한다.



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 >

### 라. 信義則 違反의 類型(제2조 제7호)

앞에서 설명한 바 있는 제4호가 영업비밀을 절취·사기·강박 등의 부정수단에 의한 취득에 행위의 위법성이 인정되는 부정취득유형인데 반하여 제7호는 영업비밀 보유자로부터의 영업비밀 취득행위 그 자체는 정당하게 행하여진 경우의 부정행위를 규정한 것이다. 이러한 행위유형을 영업비밀 침해로 규정하는 데에는, 영업비밀 보호법 규정 당시 산업구조 심의회 재산적 정보부의 심의 과정에서 많은 논란이 있었으나 결론은 영업비밀이 그 보유자와 종업원 기타 거래당사자와의 계약에 의해서만 당해 영업비밀의 사용이나 공개가 제한되는 것은 아니고 영업비밀 준수에 관한 특정의 계약없이도 양자간의 신의관계에 현저하게 반하여 당해 영업비밀을 사용하거나 공개하는 경우에는 그 행위에 대하여 법적구제를 인정하는 것이 필요한 경우도 있기 때문에 본호에 의하여 금지대상으로 하여야 한다는 것이다. 따라서 본호는 信義違反(breach of confidence) 類型이라고 할 수 있을 것이다.

(1) 영업비밀 보유자에 의해서 공개된 영업비밀 앞에서 설명한 바와 같이 본호는 신의칙 위반의 유

형이며, 영업비밀의 취득은 영업비밀 보유자의 스스로의 공개에 의하여 이루어진 경우를 전제로 하고 있다. “영업비밀 보유자”란 원래 본원적 보유자만이 아니고 영업비밀 라이선스 등도 포함되지만 여기에서의 영업비밀 보유자라 함은 그 보유자로부터 영업비밀을 알게 된 자의 부정행위를 규정한 것이며 본원적 보유자 자체의 행위는 본호의 대상이 되지 않는다.

그러나 이 경우 예를들면 회사 종업원이 직무상 영업비밀을 개발한 경우에 당해 영업비밀의 본원적 보유자는 회사와 종업원중 누구에게 귀속되어야 하는가가 문제이다. 이 법에서는 귀속에 대한 구체적인 규정을 두고 있지 않기 때문에 각개의 영업비밀에 따라 귀속이 판단 될 수밖에 없겠지만 여기에는 지적재산권법의 해석원리가 참작될 수 있을 것이다. 즉 발명을 발명을 한 종업원에게(특허법 제35조), 저작물에 대해서는 법인의 발의에 의하여 작성된 법인명의로의 공표가 예정되고 있는 경우에는 법인에게(저작권법 제15조), 반도체 집적회로 배치에 대해서는 법인에게(반도체 집적회로 배치에 관한 법률 제5조) 각각 귀속한다는 실정법의 이념에 비추어서 영업비밀 개개의 성질, 당해 영업비밀의 생산에 대한 발안자나 종업원등의 공헌도 등을 참작하여 그 귀속을 판단하여야 할 것이다.

판례에서도 특허법 제35조에 대하여 특허발명에 한정되지 않기 때문에 영업비밀에 대하여도 그 내용이 발명의 실질을 갖추고 있는 것일 때에는 직무발명으로 된다고 판시하였다.(동경지방법재판소 1983. 12. 23 판시 1104호 120항) 또 각 지적재산권법에서의 귀속규정에 관한 배경적 이념을 보면 ①특허법에 있어서는 발명을 한다고 하는 행위는 개인의 발상에 기초를 둔 바 크므로 개인적 성격이 강한 것 ②저작권법에 있어서는 저작물은 회사가 저작물을 출판하는 경우에는 사회적으로도 당해 저작물에 대하여 책임을 지는 것 ③반도체 집적회로의 배치에 관한 법률에 있어서는 반도체 집적회로의 창작활동은 미리 정해진 조건, 기능에 따라서 여러 종업원의 공동작업으로

행해져 개개의 종업원의 기여도가 적지 않은 것 등이 있는 것이라고 할 수 있다. 따라서 영업비밀의 귀속에 대하여는 ①기획·개발한 자가 누구인가 ②영업비밀 작성시의 자금·자재의 제공자는 누구인가 ③영업비밀 작성시의 당해 종업원의 공헌도 등의 요인을 감안하면서 판단하는 것이 타당할 것이다.

예를들면 A社에서 근무하는 종업원 B가 자신의 영업비밀을 개발하여 그것이 B에 귀속하는 경우에는 A로부터 얻은 영업비밀이 아니기 때문에 B가 전직한 경쟁사 C에서 당해 영업비밀을 사용하거나 공개하였다 하더라도 본호에 의한 부정행위에는 해당하지 않는다. 물론 발명에 해당하는 것 같은 영업비밀에 관해서는 많은 경우에는 사내에 직무발명규정이 있어 종업원이 개발한 발명은 일정한 대가로 회사에 귀속하는 것으로 되어 있다고 보여지기 때문에 계약에 의하여 B로부터 A에 귀속된 영업비밀을 B가 전직하여 경쟁사 C에서 사용하면서 공개하는 행위는 본호의 적용을 받지 않는다 하더라도 債務不履行 責任을 지는 것은 너무도 당연하다.

(2) 不正競争 기타 不正의 利益을 도모하는 행위나 保有者에게 손해를 가할 目的

영업비밀 보유자로 부터 알게된 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위가 그대로 부정행위가 되는 것이 아니고 영업비밀 보유자와의 사이에 현저한 신의칙 위반이 인정되는 경우에 금지대상으로 되는 부정행위로 된다는 의미가 있으나 본요건은 행위의 위법성을 한정하는 주관적 요건이다. 즉 “부정”이란 영업비밀을 알린 영업비밀 보유자와의 사이에 당해 영업비밀을 부정한 목적으로 사용 또는 공개하면 안된다는 신의칙상의 의무가 있는 경우, 그 의무에 반하여 당해 영업비밀을 사용하거나 공개하는 것을 의미한다. “부정의 이익을 도모하려는 행위”란 부정한 방법으로 이익을 얻으려는 것으로서 여기에는 자기의 이익뿐만 아니라 타인의 이익을 도모하는 경우도 포함된다. 즉 부정의 이익을 얻으려고 하는 그 행위가 행



하여진 결과 영업비밀 보유자에게 손해를 주는 것까지는 의도하지 않은 것에 반해 “영업비밀 보유자에게 손해를 가할 목적”이 있는 행위는 직접 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 것을 목적으로 한다는 의미에서, 영업비밀 보유자와 영업비밀을 알려준 자와의 신의칙 위반의 정도가 보다 강하게 인정되는 경우라고 할 수 있다. 그러나 “競業”이란 상호간에 이익을 획득하기 위하여 상대방을 배제하려는 행위이기 때문에 영업비밀 보유자에게 손해를 끼치는 행위에 의하여 자신의 이익을 얻는행위는 경쟁행위라고 하더라도, 순수하게 영업비밀 보유자를 해할 의도에 의해 실행되고 손해가 현실적으로 나타난 경우에는 행위의 위법성은 높다고 해도 전형적인 경쟁행위라면 반드시 필요하다고는 할 수 없다. 따라서 “기타 부정의 이익을 도모하는 행위”의 뒤에 부가하는 형식으로 규정한 것이다. 또한 “손해를 가할 목적”이 있는 경우에는 행위의 결과 보유자에게 손해가 발생하는 것을 필요로 하지 않고 손해를 가하는 의도가 존재하는 것으로 충분하다고 해석된다. 그러나 본호에서 가장 문제가 되는 것은 “부정”인가 아닌가의 판단이다.

전술한 바와 같이 부정과는 신의칙상의 의무에 현저하게 위반하는 것이지만 어떠한 경우에 신의칙상의 의무가 발생하며 어떠한 기준에 의하여 이 의무에 반하는가 아닌가를 판단할 것인가에 대하여 살펴보기로 한다.

(가) 信義則上の義務

영업비밀은 그 특성상 종업원이나 라이선시라는 일정한 채무관계에 있는 자에 대하여 알려진 경우가 통상적이기 때문에 영업비밀의 보유자와 영업비밀을 공개한 자 사이의 신의칙상의 의무로는 그 대부분이 고용계약·하청계약·라이선스계약 등의 채무관계에 기초를 둔 의무이다. 물론 신의성실의 원칙은 모든 사법을 지배하는 이념이며 계약 당사자 사이뿐만이 아니라 모든 私人間에 적용되는 원칙이라고 할 수 있지만 특히 계약당사자와 같은 긴밀한 관계에 있는 자

에 있어서는 이 원칙이 강하게 작용한다고 할 수 있다. 여기에서의 신의상의 의무도 계약법의 외형으로서 포착되는 경우가 대부분이라고 할 수 있다. 따라서 이러한 채무관계에 기초를 둔 신의칙은 단지 계약관계의 존속중 뿐만 아니고 계약체결 준비단계 또는 계약종료후에 있어서도 작용하며, 양당사자는 일정한 의무를 지는 것이다. 산업구조심의회 재산적 정보부에서는 특히 퇴직후의 종업원이 영업비밀에 대하여 어떠한 의무를 지는가, 아니면 어떠한 의무도 지지 아니한가 논의되었지만 채무관계에 있었던 자는 그 계약종료후에 있어서도 계약 상대가 계약관계에 있었기 때문에 부당하게 불이익을 보지 않게 하여줄 의무가 존재한다고 보기 때문에 일정한 의무가 인정되는 경우가 있다는 결론에 도달하였다.

한편 계약체결전, 계약관계 계속중, 계약종료후에 일정한 의무가 인정되는 것에 관계없이 채무관계에 기초를 둔 신의칙에 위반함으로써 불법행위책임을 지는 사례는 많다. 즉 계약체결의 준비단계에 있어서 신의칙 위반행위에 대하여 불법행위책임을 인정한 사례로서는 회사의 간부사원으로 채용하는 고용계약 체결의 절충 중 회사대표자가 그 사람에게 불신을 갖게 되고 그 위에 그 사람이 확실히 입사할 수 있는지의 불확실한 인식에 기초한 勤務先에 사표를 제출한 경위를 알면서 정확한 정보를 제공하여 재검토의 계기를 준 것에 대해 “계약체결의 준비단계로 들어왔어도 그 당사자는 신의칙상 서로가 상대방과 성실히 교섭하지 않으면 아니되고 상대방의 재산상의 이익이나 인격을 훼손하는 일은 가능한 피해야 한다”라고 하여 양자에는 신뢰관계에 기초를 둔 신의칙상의 의무가 있고 “계약준비단계에서의 부수적 의무라 할 前記 신의칙에 위반한다라고 하는 不作爲에 기초를 두고”있어서 손해배상의무를 진다고 판시하고 있다.(동경지방법재판소 1986. 10. 14 금융·상사767호 21항) 현 가옥건축請負契約에 있어서 주문자는 계약체결의사의 유무시기에 대하여 청부인에게 고지하며, 청부인의 계약체결에 대한 기대감을 저버리지 않게함과

동시에 不測의 손해를 입히지 않도록 할 신의칙상의 의무를 가지고 있다는 판결례(동경지방법재판소 1978. 9. 18 판석 377 102항) 등을 들 수 있다.

영업비밀에 관한 사례로서는 특정의 영업비밀을 이용한 약기를 제조하는 회사와 당해 제품의 위탁판매계약 체결 교섭중에 당해 제품의 표절품을 만들어 판매한 자에 대하여 “상호간에 이익을 추구하여 일정한 계약관계에 들어간 당사자 사이에 있어서는 그 계약관계에 부수하여 여러종류의 기업비밀의 교류나 영업비밀의 공개 등이 행하여 지지만 그 계약관계에는 기업기밀 등을 악용하지 않는다는 높은 영업도덕이 존재하는 바, 이와같은 상업도덕에 반하는 불공정한 수단에 의한 경쟁이 행하여진 경우에는 그 경쟁행위는 자유경제사회의 거래질서를 현저하게 문란하게 하는 것으로 공서양속위반 내지는 신의칙 위반으로 민법 제709조의 규정에 의한 소정의 불법행위를 구성한다고 할 것이다”라고 판시한 사례(체스트론 사건, 동경지방법재판소 1988. 7. 1 판시 1281호129항)가 있다.

계약관계중에 있어서 신뢰관계에 관해서는 청구인이 주문자로부터 계속반복하여 동종의 주문을 받고 있으며, 청구인은 그 주문을 완수하기 위하여 하청을 주고 있는 경우, 하청인이 원래 청구인에게 무단으로 직접 주문서에 활동을 거쳐 주문을 받아들이는 것은 신의성실에 반하는 것으로 되어 위법성을 구비하였다고 하는 사례(동경구판 1938년 재판년월일 不詳, 判例體系 第2期版 債權法2(2) 1010항), 우편국이 임시 고용인에 대하여 계속 고용을 받지않으면서 위의 신뢰를 해고에 의하여 파기하고 그 결과 손해가 발생하면 이는 그 불법행위에 의해 법의 보호를 받아야 할 이익이 침해를 받은 것으로서 손해배상의 대상이 된 사례(福井地方裁判所 1984. 12. 22 판시 1151호 130항) 등을 들 수 있다. 또 계약관계종료후에 있어서 신뢰관계에 관해서는 회사의 취체역들이 재직시부터 새로운 회사의 설립을 기도하여 오던 중 돌연, 일제히 퇴직하여 同社와의 영업일부와 경합되는 새로운 회

사를 설립하고 종래부터의 회사 단골손님에 대하여 同社와 동일하거나 혹은 유사한 제품의 판매를 하는 행위는 현저하게 신의에 반한 것으로서 이는 이미 자유경쟁으로서 허용된 범위를 일탈한 위법한 것은 아니라고 하는 사례(동경지방법재판소 1976. 12. 22 판석354호 290항)등을 들 수 있다.

#### (나) 신의칙상 의무의 내용 및 부정의 판단기준

다음은 어떠한 행위가 “不正”한 것으로서 신의칙의 의무를 일탈하는 것으로 되는가에 대해서 살펴보기로 한다. 앞에서 설명한 바와 같이 채권관계에 기초를 둔 영업비밀을 취득한 경우에는 일정한 의무가 발생한다 하더라도 그 의무는 무한정이 아니고 의무의 내용에도 일정한 한계가 있다. 환언하면 양당사자간에 합리적인 범위가 있으면 계약관계 계속중에 취득한 영업비밀을 계약종료후에 사용·공개하는 경우도 부정하다고 인정할 수 없는 경우도 존재하며, 그 허용한도도 다음의 경우에 따라 달라질 수 있을 것이다.

##### ① 당사자간의 신뢰관계의 정도

즉 양당사자가 계약체결전이었는가 아니면 계약관계 계속중이었는가 또는 계약종료후인가에 의하여, 또한 근로자에 대하여는 재직중에 받은 보수의 과다, 기밀보지를 위한 수당의 유무 등에 의하여 신뢰관계의 정도가 달라질 것이다.

##### ② 영업비밀 보유자의 이익

예를들면 영업비밀을 취득한 근로자가 퇴직후 당해 영업비밀을 사용하는 경우에 있어서도 영업비밀 보유자의 경제활동에 지장을 주지 아니한 지역, 즉 영업권 밖에서 한정적으로 영업비밀을 사용하는 경우에는 신의칙상의 의무를 일탈하였다고만 볼 수 없는 경우도 있을 것이다.

##### ③ 영업비밀 취득자의 이익

예를들면 영업비밀을 취득한 종업원이 퇴직후 당



해 영업비밀을 사용할 수 없는 경우, 어느정도의 손해를 보게될까에 대해서도 고려하게 될 것이다. 즉 특정의 영업비밀분야에서 여러해동안 종사하여, 轉職先으로서 당해 영업비밀과 관련된 분야인가, 아니면 어느정도 참고로 사용할 수 있는 상황인가, 또 아니면 영업비밀 유지에 관한 代償措置가 강구되어 일정한 보장이 될 것인가 하는 등 근로자측의 사정도 “不正”의 판단에 고려될 수 있는 사항이다.

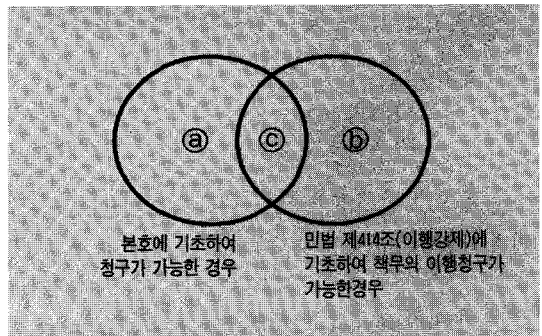
④ 영업비밀의 態樣

끝으로 영업비밀의 태양 등을 감안하여 판단할 수도 있을 것이다. 예를들면 영업비밀이 일반적인 지식과 혼연일체로 되어 있고 이의 구별사용이 현저하게 곤란한 경우 등 영업비밀의 태양도 신의칙 위반의 유무를 판단하는데 고려되어야 할 필요한 사항이다. 따라서 고용계약에 있어서도 “부정”인가의 여부는 종업원의 이익을 고려한 다음에 판단하여야 하며, 종업원의 경제적, 사회적 활동을 부당하게 방해하는 것 같은 신의칙상의 의무는 당연히 애당초부터 인정되지 아니하기 때문에 영업비밀의 보호가 직업선택의 자유와 저촉하는 일은 없다할 것이다.

(3) 履行强制와 請求權 競合

본호의 적용을 받는 다수의 경우는 전술한 바와 같이 채무관계에 기초하여 정당하게 영업비밀을 취득한 경우라고 판단되지만 영업비밀 보유자 A와 A로부터 영업비밀을 취득한 B와의 사이에 당해 영업비밀의 사용 또는 공개를 제한하는 계약의 유무에 관계없이 본호의 구성요건을 충족시키는 경우에는 금지의 대상이 된다. 물론 이 경우 A와 B의 사이에서 영업비밀의 사용·공개를 제한하는 계약이 존재하며 B가 이 계약에 위반하여 영업비밀을 사용 또는 공개하고 있는 경우에는 계약위반 행위로서 민법 제414조의 규정에 의한 이행강제에 기초한 부작위의 이행청구, 즉 금지 청구가 가능하기 때문에 이 경우에는 본호에 기초한 청구와 민법 제414조의 규정에 기초한

청구는 경합하는 것으로 된다. 이것은 종래부터 영업비밀에 관한 불법행위에 대하여 민법 제709조(불법행위의 내용)와 동법 제415조의 규정의 청구권의 경합이 존재하는 경우와 동일하게 이해하는 것이 가능할 것이다. 따라서 본호와 계약법에 기초한 청구에 대해서는 ①본호에 기초한 청구만이 가능한 경우 ②계약법에 기초한 청구만이 가능한 경우 ③양자의 청구가 가능한 청구권이 경합하는 경우의 세가지로 정리할 수 있다. 이를 알기 쉽게 그림을 그려 살펴본다.



① 본호에 기초한 청구만이 가능한 경우(그림중 ㉑의 경우)

예를들면 통신판매업을 경영하는 기업A와 종업원 B와의 고용계약상 퇴직후 영업비밀의 사용 또는 공개에 대한 제한에 대해서는 어떠한 내용으로도 규정하고 있지아니한 경우에 B가 퇴직시에 A와 경영관계가 되는 동종의 통신판매업을 경영할 목적으로 재직중 알게된 영업비밀인 고객명부를 반출하여 퇴직후 사용하여 영업활동을 하는 경우 A는 계약상의 이행청구를 할 수 없지만 B의 행위는 본호에 해당되어 금지청구가 가능하다.

② 계약법에 기초한 청구만이 가능한 경우 (그림중 ㉒의 경우)

예를 들면 고용계약상 영업비밀 보유자인 기업C에 대해 비밀준수의무를 지는 종업원D가 기업E와의 영업비밀 라이선스계약체결 교섭시에 비밀준수의무의

위반과 관계없이 라이선스상담을 성립시키기 위해서 영업비밀의 일부를 공개하는 경우에 당해사실을 알게된 기업C는 종업원D에 대하여 영업비밀의 공개의 금지를 청구하는 경우는 당해 종업원 D에 “부정한 이익을 도모하는 행위를 위한” 목적은 인정되지 않기 때문에 본호에 기초한 청구는 할 수 없고 계약법에 기초한 청구만이 가능하다.

③ 본호와 계약법 쌍방에 기초한 금지청구가 가능한 경우(그림중 ㉔의 경우)

위의 ①의 경우에서 A·B간에 퇴직후의 영업비밀의 사용금지계약이 존재하는 경우에는 본호와 계약법의 어느 청구도 가능하다. 물론 통상적으로는 민법 제414조에 기초한 금지 청구의 방법이 “부정한 이익을 도모하는 행위를 위한” 목적의 존재 등을 입증할 필요가 없기 때문에 쌍방의 규정에 기초한 청구를 동시에 하는 일은 없을 것이다.

(4) 사례

영업비밀에 관한 판결례를 기초로하여 본호의 적용을 받은 사례를 들어보기로 한다.

(가) 콜롬貿易事件

이 사건은 취미잡화품의 통신판매업을 경영하는 기업의 취체역이 재직중에 동종의 영업을 경영하는 회사를 설립하여 원래 기업의 종업원인 訴外A에 약 2만명분의 고객명부를 반출하여 당해 명부를 사용해서 통신판매업을 행한 행위가 불법행위에 해당함으로써 1,400만엔의 손해배상청구가 인정된 사례이다.

이 사건에서 피고가 된 전 기업의 취체역에 대하여는 “재임중 경합기업의 설립행위나 원래 기업과의 경합행위를 준비하기 위하여 원래 기업의 일체의 자료와 단골손님명부를 종업A로 하여금 반출하게 하여 이러한 행위가 ... (중략) ... 취체역의 충실의무에 위반하는 것이 명백하다”고 하여 취체역의 행위에 대하여 불법행위가 인정되고 있다. 본 사례에서 訴外 종업

원 A가 새로 설립한 회사에서 취체역의 지위를 얻기 위하여 단골손님명부 등을 반출하는 것과 같은 행위는 본호의 “부정한 이익을 도모하는 행위”를 할 목적으로 영업비밀을 공개하는 행위에 해당하여 금지의 대상이 된다할 것이다.(大阪高等裁判所 1983. 3. 3 판시 1084호 122항)

(나) 아이·시·에스 사건

이 사건은 정밀주조용 로봇를 제조하는 기업의 종업원 A가 재직중에 동종의 영업을 경영하는 기업 아이·시·에스社의 설립에 참여하여 퇴직시 原企業으로부터 무단반출한 로봇 제조기술에 관한 영업비밀을 공개하는 등의 일련의 행위가 불법행위 책임을 지는 것으로서, 전직하려는 기업 아이·시·에스와 연대하여 1,700만엔의 손해배상책임이 인정된 사례이다.

당해 영업비밀에 대하여는 원기업과 종업원사이에 5년간의 기밀유지계약이 체결되어 있기 때문에 당해 종업원은 채무불이행책임을 지는 것이지만 “기밀유지의무를 지고 있는 신분으로서 원고 재직중에 원고와 동일한 업무를 목적으로 하여 피고 아이·시·에스의 설립에 중심 인물로 참여하여 동사의 상근 취체역에 취임”한데다 경업행위를 한데 대하여 “위의 일련의 행위는 기업간의 자유경쟁의 범위를 일탈한 것으로 위법성이 명백하므로 피고는 원고에 대하여 불법행위책임을 진다”고 판시하고 있다. 당해 종업원A가 새로 설립한 회사에서 상근취체역에 취임하기 위하여 로봇 제조기술에 관한 영업비밀을 무단반출하여 경업회사에 공개한 행위는 본호의 “부정한 이익을 도모하는 행위”를 할 목적을 가지고 영업비밀을 공개하는 행위에 해당된다고 할 수 있다.

계속되는 다음호에서는 영업비밀 침해행위 6가지 유형중 다섯번째 유형에 해당하는 “마. 不正公開者로부터의 傳得類型(제2조 제8호)” 및 “바. 不正公開와 관련한 사후적 악의자의 유형(제2조 제9호)에 대하여 살펴보기로 한다. **발특9903**