

영업비밀 중심시대에 기업의 대응(3)

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
- V. 맺는말

〈고딕은 이번호, 명조는 지난 및 다음호〉

〈전호에 이어 계속〉

(가) 손해배상청구권의 규정방법

① 위임형

일반적으로 금지의 구제가 손해배상의 청구를 방해하지 않는다고 규정하여 민법 제 750조의 불법행위의 일반원칙인 ① 책임능력 있는 자의 고의 또는 과실에 의한 행위가 있을 것 ② 타인에게 손해가 발생할 것 ③ 당해 손해가 그 타인의 권리 또는 이익을 위법으로 침해한 일이 있다고 인정될 것 ④ ①의 행위

에 의하여 ②③의 손해가 발생하였다고 하는 관계 즉, 사실적 인과관계 및 ①의 행위자에게 ②③의 손해를 배상하게 하는 것을 사회적으로 타당하다고 인정할 만한 상호관련성(보호범위) 즉 상당인과관계가 있을 것 등의 일반적 성립요건에 위임하는 경우이다.

예를 들면 상법 제 23조는 부정행위의 금지청구권은 규정하고 있으나 부정행위에 대한 손해배상 청구권에 관해서는 그 부정행위가 민법 제 750조의 규정에 의한 권리 또는 이익을 침해 할 수 있다는 점에서 「금지청구가 손해배상청구를 방해하지 않는다」고 규정하여 금지청구가 손해배상의 청구에 영향을 미치지 않는다는 것을 선언하는데 그치고 있다.

② 특칙형

민법 제 750조의 (불법행위) 일반원칙에 대한 특칙으로 금지청구권 등의 대상이 되는 침해행위에 대하여 손해배상책임을 묻는 규정을 두는 경우이다. 그 예로서 이 법 제 11조와 같이 영업비밀 침해행위에 대해 금지청구권 외에 손해배상 책임을 규정하고 있는 경우이다. 이러한 불법행위의 일반적으로 성립요건에 대한 특칙의 유형을 살펴 보면

첫째, 권리침해행위에 해당하는 불법행위를 명시함(권리침해행위특칙형)

둘째, 과실의 추정규정을 두는 등 주관적 요건을 규정함(주관적 요건 특칙형)

셋째, 불법행위에 의하여 발생한 손해의 내용을 규정함(피침해이익 특칙형)

(나) 영업비밀침해행위의 손해배상청구권에 관한 규정

앞에서 살펴본 바와 같이 금지의 대상으로 되는 침해행위에 대하여 손해배상청구권을 설치하는 경우 민법 제 750조 위임형으로 할 것인가 특칙형으로 할 것인가에 대해서는 아래와 같은 관점에서 특칙형으로 함이 타당하다고 본다.

① 권리 침해(민법 제 750조와의 관계)

이 법에서 영업비밀에 대한 침해행위에 대

하여 금지청구권을 인정하고 있으나 손해배상 청구에 관해서는 당해 침해행위에 대하여 불법행위책임을 발생시키지 않는 민법 제 750조의 규정상 「권리」 침해에 당연히 해당하지 않는 것은 아니다.

예를 들면 이 법 제 2조 제 3호 다목 및 바목의 사후적 악의자의 부정행위가 민법 제 750조에 의한 손해배상청구의 대상으로는 미묘한 행위임에도 이 법에서는 손해배상청구의 대상행위로 명백히 하고 있다.

② 주관적 요건

이 법 제 11조의 주관적 요건을 「고의 또는 과실」을 요하는 것으로 되어 있지만 그 인식의 내용은 자기의 행위가 동법 제 2조 제 3호 각 목에 두고 있는 영업비밀침해행위에 해당하는 것이다.

여기에서 「고의」란 자신의 행위가 이 법 제 2조 제 3호 각 목(영업비밀침해행위유형가지)에 해당하는 위법한 행위인줄 알면서 행동하려는 심리상태를 말하며 적극적으로 타인의 이익을 침해할 의사가 있어야 할 필요는 없다고 본다.

한편 민법 제 750조의 주관적 요건에 있어서의 인식의 내용은 「권리」를 침해라는 위법한 결과의 발생도 포함하는 것이기 때문에 영업비밀에 대한 침해배상에 있어서의 주관적 요건에 대해서도 결과 발생의 인식을 요건으로 하는 민법 제 750조의 일반원칙에 따라서 「고의 또는 과실에 의한 영업비밀침해행위로 영업비밀보유자의 영업상 이익을 침해하여 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다」라고 규정하고 있다.

③ 민법 제 750조와의 관계

위의 (2)(가)에서 살펴본 바와 같이 이 법의 손해배상청구 규정의 사정범위는 대상행위의 국면에서 민법 제 750조의 사정을 넘는 부분이 있으나 그것 외에 중복되는 범위에 있어서의 양자의 적용관계에 있어서는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(제 56조)이나 저작

권법(제 93조)과 같이 손해배상청구규정을 가지는 다른 법령과 민법 제 750조와의 관계와 같이 양자는 서로가 배반되는 것이 아니다.

즉, 영업비밀침해행위에 의하여 생긴 손해 가운데 이 법과 민법 제 750조의 사정이 중복되는 부분에 대해서는 이 법에 의한 손해배상청구도 민법 제 750조에 의한 손해배상청구도 가능하다고 해석된다.

④ 소멸시효기간과 제소기간 경과후의 손해배상청구권관계

이 법 제 14조(시효)에서는 영업비밀침해행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리는 영업비밀침해행위가 단속되는 경우에 영업비밀보유자가 그 침해행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 사실 및 침해행위를 안 날로부터 1년간 이를 행사하지 아니하거나 그 침해행위가 시작된 날로부터 3년을 경과한 때에 소멸한다고 규정하고 있다.

따라서 동조에 의하여 제 2조 제 3호 각 목에 규정하고 있는 영업비밀사용행위의 금지 또는 예방을 청구할 권리가 소멸한 후에 그 영업비밀사용행위로 인하여 생긴 손해에 대한 배상책임의 유무가 문제될 수 있을 것이다.

이 법에는 배상청구를 할 수 있는 손해발생기간의 제한규정을 두고 있지 않다.

그러므로 금지청구권 등이 소멸시효나 제소 6기간의 완성에 의하여 소멸된 후에 발생한 손해에 대하여 과연 배상하여야 할 책임이 있는가에 대해서는 실제 법원의 판결에 따라 좌우될 것으로 본다.

또한 이 법의 손해배상청구권의 규정은 민법 제 750조의 손해배상청구를 배제하는 것은 아니기 때문에 민법 제 750조의 요건을 충족하는 경우에는 동조의 규정에 의한 청구가 가능할 것이다.

⑤ 손해액의 산정

영업비밀이 침해된 경우 그 손해액의 산정

은 현실적으로 매우 어려운 것이 사실이지만, 이는 결국 법원의 판례를 통하여 발전될 문제인 바, 특허권침해행위에 대한 손해배상에 준하여 (i) 현실적인 손해액 (ii) 침해행위자가 얻은 이익, (iii) 영업비밀을 사용하였다면 얻을 수 있었던 실시료 상당액(라이선스로 상당액) 등을 고려하여야 할 것이다(참고).

(4) 신용회복 청구권

법원은 고의 또는 과실에 의한 영업비밀침해행위로 영업비밀보유자의 영업상의 신용을 실추하게 한 자에 대하여는 영업비밀보유자의 청구에 의하여 제 11조의 규정에 의한 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 영업상의 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다(제 12조).

이 법에서는 영업비밀침해행위에 대한 사후적인 구제조치로서 앞에서 기술한 바와 같이 손해배상청구권을 인정하고 있지만 침해행위의 결과 품질이 조악한 물건이 출하되는 등 영업상의 신용에 손상을 입을 경우도 생각할 수 있다.

특히, 이 법의 부정경쟁행위에 있어서도 영업상의 신용을 실추하게한 자에 대하여 신용회복청구권의 규정이 설치되어 있을 뿐만 아니라 경제적 활동을 대상으로 하고 있는 특허법(제 131조) 등 산업재산권법 등에도 신용회복청구권이 설치되어 있는 등 영업비밀과 유사한 분야에서 대부분 신용회복청구권이 설치되어 있는 등 영업비밀과 유사한 분야에서 대부분 신용회복청구권을 구제수단으로 채택하고 있음을 감안하여 영업비밀 침해 행위에 대해서도 신용회복조치청구규정을 둔 것이다).

그러나 민법 제 764조에서 규정하고 있는 불법행위에 대하여 타인의 명예를 훼손한 경우의 명예는 「인격권적 가치」에 있어서의 사회적 평가인데 반해 특허법 제 131조나 이 법 제 12조에서 규정하고 있는 침해행위에 의하여 타인의 업무(영업) 상의 신용을 실추케 한 경우 업무(영업)상 신용은 「경제적 가치」

에 있어서의 사회적 평가이다.

여기에서 손해배상이란 금전배상을 말하며 법조문상으로는 「손해배상에 갈음하여」라고 규정하고는 있으나 신용회복 청구권도 광의의 손해배상 청구권의 일종이다.

따라서 피해자가 금전배상만으로는 만족할 수 없거나 신용훼손의 구제방법으로서 이러한 원상회복 조치가 적절한 경우가 많기 때문에 특별히 이와 같은 규정을 두고 있는 것이다.

영업비밀 침해행위로 인하여 영업상의 신용이 실추되었을 경우에는 그 실추된 영업상의 신용을 회복하기 위한 조치로서는 통상 신문지상을 통한 사죄광고가 관행으로 되어 왔으나 최근 헌법재판소가 법원의 사죄광고 명령이 위헌이라는 판결을 내렸기 때문에 계속 법원의 판결로 사죄광고를 강제할 수 있는지의 여부에 대해서는 좀 더 두고 보아야 할 것이다.

영업비밀침해로 인한 영업상의 신용 실추의 경우를 예를 들어 살펴보면 다음과 같다.

(가) 기술상의 영업비밀

기술상의 영업비밀에 대한 침해행위에 의하여 영업비밀 보유자의 영업상의 신용실추가 예상되는 바,

예를 들면 제조 노하우를 사용하여 만든 상품이 조악품이며 그 조악품의 생산자가 타사의 제조 노하우를 사용하여 만든 것처럼 선전하고 있는 경우 또는 조악품의 외관·형상 등이 진정품의 외관·상태 등과 같아서 혼동을 발생하는 경우 등 조악품과 진정품과의 혼동 때문에 영업상의 신용 훼손이 일어날 수 있는 것도 생각할 수 있다.

(나) 경영상의 영업비밀

경영상의 영업비밀에 대한 침해행위에 의하여 영업비밀보유자의 영업상의 신용실추가 예상될 수 있는 바,

예를 들면 타사의 고객명부를 사용하여 저질잡지를 송부하는 행위, 타사의 영업 매뉴얼을 사용하여 통신판매 등 타사의 영업활동과

같은 형태로 조악품을 판매하는 경우 타사의 영업활동과 혼동되게 하여 경쟁사의 영업상의 신용을 실추시키는 것도 생각할 수 있다.

나. 형사적 구제

영업비밀침해행위에 대한 형사적 구제는 이 법의 벌칙 외에 형법이나 적법상의 특별책임죄 등에 의해서도 가능하다.

(1) 부정경쟁방지법에 의한 형사처벌

(가) 총설

기업의 책임 또는 직원으로서 부정한 이익을 얻거나 그 기업에 손해를 가할 목적으로 그 기업에 특유한 생산기술에 관한 영업비밀을 제3자에게 누설한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다(제 18조).

이와 같이 법에 처벌규정을 둔 것은 최근 경제사회에서 영업비밀의 중요성이 점차 증가하고 있으며, 그 침해사례도 늘어나고 있기 때문이다. 아울러, 이처럼 영업비밀침해사례가 급증하고 있을 뿐만 아니라 그 수법도 한층 교묘해지고 있음에도 불구하고, 현행법상으로는 그 서류·도면의 무단반출 등 유형적 위법행위를 수반하지 않는 경우에는 형사처벌할 적절한 규정이 없는 실정인바, 이와 같이 반도덕성이 현저한 영업비밀의 침해를 처벌할 수 없다고 평가하는 것은, 건전한 거래질서의 확립에 반하는 것이기 때문이다.

이와 같은 맥락에서 영업비밀의 침해행위에 대한 형사처벌의 필요성은 일반적으로 인정되지만, 그 처벌범위를 지나치게 확대하는 경우에는, i) 법원·검찰 등 사법기관에 의한 침해여부 판단의 곤란성, ii) 형사소추의 선호경향으로 인한 민사적 구제수단의 형식화 초래 우려, iii) 보호객체의 모호성으로 인한 죄형법정주의 위반가능성 등의 부작용이 예상되므로 그 형사처벌의 범위를 극히 제한적으로 한정하였다.

따라서 이 법에서는 기업의 책임이나 직원 등 기업체현직자가 법률상 또는 계약상 영업

비밀을 준수하여야 할 의무가 있음에도 불구하고 이를 위반하여 그 기업의 영업비밀을 누설하는 행위를 형사처벌할 수 있는 규정을 두어 영업비밀보호의 실효성을 확보하려는 것이다.

현재 우리 나라와 같이 부정경쟁방지법 안에 형사처벌규정을 두고 있는 나라는 독일을 비롯하여 스위스, 오스트리아 등 나라들이 있으나 그 중 독일은 다른 나라에 비하여 벌칙이 강하고 민사적 구제수단보다는 형사처벌에 비중을 두어 징벌기능을 통한 영업비밀보호의 실효성을 확보하고 있다.

그 외의 대부분의 나라는 일반형법에 영업비밀침해행위에 대한 형사처벌규정을 두고 영업비밀보호에 만전을 기하고 있는 실정이다. 그러나 일본은 1975년 개정형법 초안에 기업비밀누설에 관한 벌칙을 마련하였으나 아직까지 시행을 하지 않고 있는 상태이다. 우리 나라도 법무부 형법 개정 소위원회가 성안한 「기업비밀침해에 대한 초안이 현재 보류중에 있는 상태이다).

(나) 행위 주체

이 조항에서는 영업비밀침해행위의 주체를 기업내의 임원 또는 직원에 국한하고 있다.

입법정책적으로는 내부인의 누설행위 뿐만 아니라 외부인에 의한 일반적인 채지행위까지도 형사처벌하는 것이 가능하지만 이 법에서는 외부채지행위는 형사처벌의 대상에서 제외하였다.

그 이유는 내부인의 누설행위는 자기가 소속하고 있는 기업에 대한 배신행위라는 점에서 가벌성이 특히 높고 그 행위형태도 전형적인 경우가 대부분인 반면, 외부형태가 매우 다양하여 그 전부가 반윤리적이라고만 단정할 수 없을 뿐만 아니라 일반적인 채지행위 모두를 처벌대상으로 할 경우 형사처벌의 범위가 너무 광범위해질 우려가 있기 때문이다.

여기에서 중요한 것은 재직중 기업의 생산기술에 관한 영업비밀을 빼 놓았다가 퇴직 후

에 제3자에게 누설하거나 또는 재직중 확보해 놓은 생산기술에 관한 영업비밀을 퇴직하면서 가지고 나와 제3자에게 누설한 경우 이 법에 의한 처벌이 가능한가에 대한 문제이다. 이 문제에 대해서는 가별설과 불가별설로 나누어 지고 있다.

① 가별설

이 법은 ㉠ 기업의 임원 또는 직원이 ㉡ 부정한 이익을 얻거나 그 기업에 손해를 가할 목적으로 ㉢ 그 기업에 특유한 생산기술에 관한 영업비밀을 ㉣ 제3자에게 누설한 자에 대하여 처벌하도록 규정하고 있다. 따라서 기업의 현직 종업원의 신분으로 재직하는 동안 직무상 또는 직무와 관련하여 취득한 당해 기업의 특유한 생산기술정보를 부정한 목적으로 빼돌려 두었다가 퇴직후에 제3자에게 누설하거나 또는 재직중 취득한 생산기술정보를 퇴직하면서 가지고 나와 제3자에게 누설하는 것은 이 법에 의한 처벌대상이 된다는 것이다. 즉 이 법의 실효성 확보를 위하여 현직 종업원의 신분으로서 부정한 이익을 얻을 목적을 가지고 퇴직 후에 누설할 계획으로 당해 기업만이 보유하고 있는 생산기술정보를 빼놓았다가 퇴직자로 지위가 바뀐 후에 제3자에게 누설하더라도 가별설이 있다고 보는 견해이다. 이와 같은 가별성의 근거는 부정한 이익을 얻을 목적이나 퇴직 후에 누설할 계획 등이 현직신분에서 세워졌을 뿐만 아니라 또 퇴직후에 누설할 수 있도록 만반의 조치를 한 행위는 비단 현직신분에서 이루어 지지 않고 퇴직신분에서 이루어 졌다하더라도 처벌할 수 있다고 보는 입장이다(동지).

② 불가별설

이 법에 의한 형사처벌은 현직 종업원의 신분으로서 그 기업에 특유한 생산기술정보를 제3자에게 누설한 경우에만 처벌할 수 있도록 규정하고 있기 때문에 아무리 현직에서 생산기술 정보를 빼 두었거나 확보해 놓았다 하더라도 퇴직 후에 제3자에게 누설한 경우에

만 이 법에 의한 처벌을 할 수 없다는 견해이다 다만, 형법에 의한 절도죄, 배임죄 등 적용은 별개의 문제라고 보는 것이다.

(다) 보호의 객체

누설의 대상은 모든 영업비밀이 아니라 「그 기업에 특유한 생산기술에 관한 영업비밀」에 국한하였다.

그 이유는 판매방법 등 경영상의 영업비밀까지 형사처벌의 보호객체로 하게 될 경우 그 비밀성 여부가 모호한 경우가 많고 영업비밀의 범위가 너무 광범위하게 되어 형사처벌의 범위가 지나치게 확대될 우려가 있기 때문이다.

여기에서 「기업에 특유한 생산기술에 관한 영업비밀」이라 함은 당해 기업이 연구비를 투자하여 독자적으로 개발한 그 기업 고유의 생산기술에 관한 정보만을 의미한다. 따라서 제3자가 개발한 생산기술을 이전 또는 실시권을 받아 영업비밀로 보유하고 있는 경우에는 기업에 특유한 생산기술에 포함되지 않는다고 해석된다.

(라) 침해의 태양

이 법에서 형사처벌대상이 되는 침해행위의 태양은 외부인의 채지행위를 제외하고 기업내 부인의 누설에 국한하였다.

(마) 위법성조각사유

이 조에는 「부정한 이익을 얻거나 그 기업에 손해를 가할 목적」으로 라는 제한을 두고 있다. 따라서 공해기업의 적발, 정당한 소비자 보호운동, 공익목적만을 위한 취재 보도 등의 경우에는, 비록 그 행위가 객관적으로 기업체 내부자에 의한 영업비밀누설에 해당한다고 인정되더라도, 위법성은 조각된다고 할 것이므로 형사처벌이 되지 아니한다.

(바) 신고죄

이 조의 처벌에 있어서는, 그 처벌의 가능성 여부를 영업비밀보유자의 고소 유무에 의존케 하는 신고죄로 하여, 양 당사자가 영업비밀침해여부에 관한 다툼을 민사적으로 해결

하여 형사적 처벌을 바라지 않는 경우, 형사 소추를 할 수 없도록 하였다.

(사) 소송기간 및 공소시효기간

형사소송법 제 230조(친고죄의 고소기간)의 규정에 의하여 원칙적으로 영업비밀보유자가 그 침해자를 알게 된 날로부터 6월을 경과하면, 고소하지 못한다.

또한 형사소송법 제 249조(공소시효의 기간) 제 1항 제 5호의 규정에 의하여 영업비밀 침해행위가 있는 날로부터 3년이 경과하면 공소시효가 완성되어 검찰이 공소를 제기할 수 없게 된다.

(2) 형법에 의한 형사처벌

형법상 영업비밀과 관련한 형사처벌은 절도죄가 6년 이하의 징역, 특수절도죄 1년 이상

10년 이하의 징역, 업무상 횡령과 배임죄 10년 이하의 징역에 처하는 외에 횡령, 배임죄, 배임수증재죄로 각 5년 이하의 징역에 처하도록 규정하고 있다.

(3) 적법에 의한 형사처벌

회사의 발기인, 업무집행 사원, 이사, 감사 기타의 임원이 그 임무에 위배한 행위로 재산상의 이익을 취득하거나 제 3자로 하여금 이를 취득하게 하여 회사에 손해를 처할 때에는 적법상의 특별배임죄가 적용되어 부정경쟁방지법상의 벌칙 형량이나 형법상의 형량보다 무거운 10년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 다만 벌금 1천만원 이하는 부정경쟁방지법상의 벌금 3천만원 이하보다 가벼운 벌금형이다. <계속>

특허가족초빙

1. 모집부문 및 응시자격

	모 집 부 문	응 시 자 격	비 고
특허부	전기·전자, 기계 또는 반도체 공학	정규대학이상 졸업 또는 '94. 8월 졸업예정자(남·여 불문)	각부문 공히 경력자 우대
	화학·약학, 생명공학, 정밀화학	“상동”	
	외국어	영어회화 및 영작가능자(남·여)	해외출원 경력자 특별우대
총무부	경리, 일반사원	고졸이상(여)	

2. 제출서류 : 이력서 및 자기소개서(사진부착 및 연락처 명기)

경리부문은 성적증명서 첨부.

3. 제출기간 : 1994. 7. 30(土)까지

4. 전형방법 : 서류심사후, 전형·면접대상자에 한하여 개별통보.

☎ 太국제특허(舊황중환특허) 전화 : 567-1897-8, 566-7167-8

서울시 강남구 역삼동 735-4 역삼빌딩 2·3층 135-080