

## 영업비밀을 노트에 작성한 자체도 침해행위인가?

<사례>

대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결 【영업비밀침해금지등】

[요약]

1. 필기구 제조업체에 있어서 잉크제조 원료가 되는 10여 가지의 화학약품의 종류, 제품 및 색깔에 따른 약품들의 조성비율과 조성방법에 관한 기술정보는 가장 중요한 경영요소 중의 하나로서, 그 기술정보가 짧게는 2년, 길게는 32년의 시간과 많은 인적, 물적 시설을 투입하여 연구·개발한 것이고, 생산 제품 중의 90% 이상의 제품에 사용하는 것으로서 실질적으로 그 기술정보 보유업체의 영업의 핵심적 요소로서 독립한 경제적 가치가 있으며, 그 내용이 일반적으로 알려져 있지 아니함은 물론 당해 업체의 직원들조차 자신이 연구하거나 관리한 것이 아니면 그 내용을 알기 곤란한 상태에 있어 비밀성이 있고, 당해 업체는 공장 내에 별도의 연구소를 설치하여 관계자 이외에는 그 곳에 출입할 수 없도록 하는 한편 모든 직원들에게는 그 비밀을 유지할 의무를 부과하고, 연구소장을 총책임자로 정하여 그 기술정보를 엄격하게 관리하는 등으로 비밀관리를 하여 왔다면, 그 기술정보는 부정경쟁방지법 소정의 영업비밀에 해당하고, 당해 업체가 외국의 잉크제품을 분석하여 이를 토대로 이 사건 기술정보를 보유하게 되었다거나, 역설계가 허용되고 역설계에 의하여 이 사건 기술정보의 획득이 가능하다고 하더라도 그러한 사정만으로는 그 기술정보가 영업비밀이 되는 데 지장이 없다고 한 사례.

2. 이 사건 기술정보가 영업비밀로 보호된다고 하더라도 다른 선의의 경쟁자가 독자적인 연구개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 이 사건 기술정보와 동일한 내용의 잉크 등 제조방법을 취득하는 것 자체가 금지되는 것은 아니고, 이러한 사용 내지 공개를 무한히 금지한다면 오늘날과 같은 고도의 산업 및 정보화 사회에서 원고 회사의 직원이었던 피고 이동섭의 생계활동 및 직업선택의 자유와 피고 회사의 영업활동의 자유를 부당하게 침해할 뿐만 아니라, 지적재산권의 일종으로서 존속기간이 정해져 있는 특허권 등의 보호와 비교하여서도 원고 회사에게 필요 이상의 과도한 법적 보호를 부여하여 균형이 맞지 않게 되며, 현대산업사회에 있어 기술은 과거와 달리 하루가 다르게 급속히 발전해 나가고 있어 이 사건 기술정보도 그다지 멀지 않은 시일에 역공정에 의하여 널리 알려지거나 더 좋은 제조방법의 등장으

로 말미암아 아무 쓸모없는 것으로 되어 버려 영업비밀의 성질을 상실하리라는 것을 능히 짐작할 수 있는바, 이러한 제반 사정에 비추어 볼 때 영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 '유리한 출발(headstart)' 내지 '시간절약(lead time)'이라는 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고, 영업비밀 보유자로서 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있다 할 것이므로, 영업비밀 침해행위의 금지는 이러한 목적을 달성함에 필요한 시간적 범위 내에서만 인정되어야 하며, 만약 영구적으로 금지시킨다면 이는 제재적인 성격을 가지게 될 뿐만 아니라 자유로운 경쟁을 조장하고 종업원들이 그들의 지식과 능력을 발휘할 수 있게 하려는 공공의 이익과 상치되어 허용될 수 없다고 하면서, 이 사건 기술정보의 사용 및 금지기간은 피고들이나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 이 사건 기술정보를 취득하는 데 필요한 시간에 상당한 기간 동안으로 제한하여야 하고, 기술의 급속한 발달상황 및 이 사건 변론에 나타난 피고 회사의 인적·물적 시설 등을 고려하여 이 사건 기술정보의 사용 및 공개의 금지기간은 이 판결 확정일로부터 원칙적으로 3년으로 정하고, 다만 원고가 자체 개발하는 데 위 기간 미만의 기간인 2년이 걸렸다고 주장하고 있는 일부 기술정보에 관하여서는 원고 주장의 기간인 2년 동안으로 정하였는바, 기록과 관련법규에 의하면, 위와 같은 원심의 조치는 정당하고, 거기에 증거 없는 사실인정이나 모순되는 사실판단, 이유모순의 위법은 없다. 논지도 모두 이유 없다.

3. 원심이 인정한 사실관계에 의하면 피고 000이 이 사건 영업비밀을 취득하고 이를 자신의 소유인 위 노트에 기재한 행위 자체는 영업비밀의 침해행위에 해당하지 아니하나, 위 부정경쟁방지법 시행 이후에 위 영업비밀을 공개하는 행위는 그 침해행위를 구성하는 것이고, 원심이 인정하고 있는 것처럼 부정경쟁방지법 시행 이후에 피고 000이 피고 회사에 근무하면서 그 노트에 쓰인 기술정보를 이용하여 잉크를 제조함으로써 이 사건 영업비밀을 피고 회사에 공개하는 데 제공되고 있다면 이 사건 영업비밀이 기재된 위 노트는 부정경쟁방지법 제10조 제2항 소정의 '침해행위를 조성한 물건'에 해당한다고 보아야 할 것이므로, 영업비밀 침해행위가 계속될 염려가 있다면 이 사건 노트에 대한 폐기 사유가 있다고 할 것이다. 비록 위 노트의 사본이 증거로 제출되어 기록에 현출되어 있다고 하여도 달리 볼 것은 아니며, 그 내용 중의 일부는 피고 000이 직접 연구·개발한 것이라고 하더라도 피고

OOO의 연구 내용은 원고 회사에 고용되어 급여를 받으면서 담당할 업무 그 자체이고, 원고 회사의 기자재와 연구 설비 및 다른 연구원의 연구 결과를 참조하여 연구한 것이며, 그 내용이 위 피고가 일반적인 지식, 기술, 경험 등을 활용하여 쉽게 알 수 있는 것이 아닌 이상 원고 회사의 영업비밀이 되는 것이므로 달리 볼 것이 아니다.

### <영업비밀과 특허권의 차이>

▶ 특허권이나 상표권 등과 같은 지적재산권은 어떠한 발명이나 고안 등에 대하여 출원·등록·공개 등의 과정을 거쳐 독점적·배타적 전용권을 부여하고 그 권리를 일정한 기간동안 보호하는 법의 체계인데 비해, 부정경쟁방지법에 의한 영업비밀보호는 기술상 또는 경영상의 정보 그 자체에 배타적인 전용권을 부여한 것이 아니라, 그 정보에 대한 부정한 염탐이나 누설을 금지함으로써 비밀로 유지되는 상태 그 자체를 결과적으로 보호하는 것에 지나지 않는다.

▶ 특허는 독점적·배타적인 권리이므로 일단 특허등록에 의하여 특허권이 성립되면 타인이 그러한 특허기술을 사용하는 것을 무조건 금지시킬 수 있는 것이 원칙인데 반해, 영업비밀은 영업비밀의 대상을 적법하지 않는 방법으로 취득하는 것을 금지시킬 뿐이므로 타인이 독자적으로 동일한 영업비밀을 개발한 경우 또는 그 영업비밀을 정당한 방법으로 취득한 경우에는 그 사용을 제지할 수 없다.

▶ 특허는 특허요건이 충족되어야만 보호받을 수 있기 때문에 특허에 의한 권리의 보호범위는 영업비밀보호에 의한 경우보다도 아주 좁다. 즉 특허의 경우에는 특허청구범위에 기재된 사항에 한하고 보호범위가 명확한 반면에, 영업비밀보호는 사실에 따라 다르고 보호의 필요가 있을 때는 그 범위까지 보호된다. 영업비밀의 보호방법이 특허법 체계 내에서가 아닌 새로운 부정경쟁방지법 체계 내에 의해 모색된 것은 지적재산권의 범위가 점점 확장되고 새로운 대상이 등장된 까닭이다. 즉 특허에 의해서는 새롭게 나타나는 영업비밀을 보호할 수 없기 때문이다.

일반적으로 특허에 의한 발명의 보호는 특허라고 하는 인위적 제도에 의해 발명자의 발명을 보호하려고 한 것에 반해서, 영업비밀은 일정한 비밀사실상태의 보호이다. 특허에 의한 발명이 보호를 받기 위해서는 일정한 특허요건이 구비되어야 한다. 즉 특허제도는 인위적인 제도의 변경에 의해 특허요건

이 자유로이 확장·축소되는 것임에 반해, 영업비밀은 자연적인 사실을 기초로 하기 때문에 특허의 대상보다 범위가 당연히 넓다. 따라서 영업비밀의 보호법리에 의한 내재적인 제약을 제외하면 그 대상은 무한하다고 생각된다. 한편 영업비밀은 비밀성을 요건으로 하는 정보이기 때문에 특허권과 같이 심사를 거친 후 등록·공개된 후 모든 제3자에 대하여 배타적 권리가 인정되는 것과는 달리 특정의 부정경쟁행위에 대한 구제로서 침해의 금지가 인정되는 것에 지나지 않는다.

▶ 따라서 영업비밀과 특허의 양자는 기술개발의 성과를 보호한다고 하는 측면에 있어서 동일하기 때문에 영업비밀보호와 특허제도는 상호보완적인 기능을 갖고, 공존하는 것으로서 양자를 적절히 조화 있게 운용하는 것이 필요하다. 요컨대, 특허성 있는 영업비밀이 특허권으로 보호받을 것인지, 영업비밀로서 비밀로 관리하여 보호받을 것인지의 여부는 영업비밀보유자인 기업의 특허전략에 의해 결정되어질 것이다. 다만 영업비밀로서 보유하는 경우에는 타인이 똑같은 영업비밀을 개발하여 특허권을 취득할 수도 있다는 위험부담이 따르게 된다.

\* 특허출원을 하기 위한 특허출원서에는 발명의 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 하고, 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 하며, 특허청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 그 구성에 없어서는 아니되는 사항을 기재하여야 하므로(특허법 제42조 제2항, 제3항, 제4항 참조), 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 공개된 자료를 보고 실시할 수 있다 할 것이니, 특허출원된 발명에 대하여 영업비밀을 주장하는 자로서는 그 특허출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장·입증하여야 한다.

#### 참고문헌

1. 이태근, 영업비밀의 보호, 商事法論叢:霽南 姜渭斗博士 華甲記念(下)(2000), 螢雪出版社.
2. 대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결