

영업비밀 침해에 대한 구제

— 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률의 영업비밀 침해금지를 중심으로 —

류 동 현*

〈목 차〉

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| I. 들어가며 | III. 영업비밀 침해 금지의 청구 |
| II. 영업비밀 침해에 대한 구제
법률과 보호 대상 | IV. 나오며 |

I. 들어가며

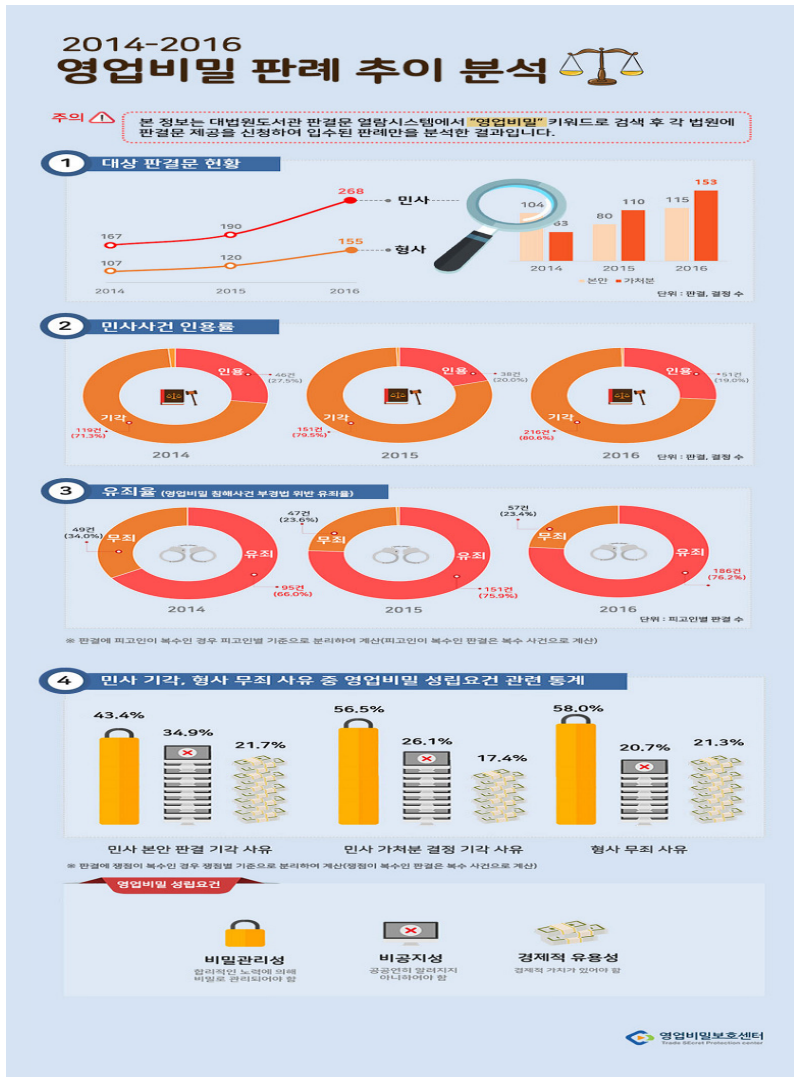
2014년부터 2016년까지 영업비밀의 키워드로 판례를 검색 후 각 법원에 판결문을 입수하고 이를 중심으로 영업비밀보호센터에서 분석한 <그림 1>의 결과에 의하면 민사상 판결문과 형사상 판결문이 모두 점증하는 추세로 민사사건의 인용률은 기각이 인용에 비해 많았고, 형

◆ 투고일자: 2019. 10. 08. 심사완료일: 2019. 12. 16. 게재확정일자: 2019. 12. 26.

* 화인법률사무소

사건의 유죄율은 유죄가 무죄보다 많은 결과를 확인할 수 있다.¹⁾

〈그림 1〉 영업비밀 판례 추이 분석



1) cited : <http://www.tradeseecret.or.kr/images/layout/precedent.png> (2019. 09. 18.)

위 <그림 1>에 의해 추론할 수 있는 분명한 사실은 영업비밀 침해 사건은 계속해서 증가하는 추세라는 것과 타인의 기술적 영업상 아이디어 탈취 피해 경험과 타인의 상당한 투자와 노력으로 만들어진 성과 등의 무단 사용에 대한 피해 경험이 17건 중 7건을 차지할 정도로 빈번한 유형이고, 피해 횟수는 16건 중 4건에 해당하는 피해 사례 조사에서 부정경쟁방지 중 영업비밀과 같은 신지식재산의 침해 사례에서 매우 빈번하게 나타난다는 연구²⁾에 의해 다수의 영업비밀 침해 사실이 확인되고 있다는 것이다.

최근에는 해외기업 간 지식재산 분쟁이 증가하면서, 특히 해외기업이 우리기업의 지식재산권을 침해함으로써 발생하는 피침해 분쟁이 급증하였고, 해외에서 지식재산권 분쟁을 겪은 101개 기업을 대상으로 설문을 조사한 결과를 바탕으로 해외 지식재산권 분쟁동향을 분석한 연구³⁾에서, 국제 지식재산권 분쟁의 주체가 대기업에서 중소벤처기업으로 확대되고 있으며, 중소·벤처 기업의 분쟁 대응 능력은 매우 취약한 실정임이 나타났다. 연구에 의하면 해외에서 IP 분쟁을 겪은 기업 중 중소·벤처기업의 비중은 '2008년 25%에서 2018년 75.3%'로 크게 증가하였고, 그 중에서 특히 중소·벤처기업들은 지식재산 보호를 위해 별다른 활동을 하지 않는다고 응답한 비중이 피침해 분쟁기업의 9.6%였으며, 벤처 기업의 18.8%를 차지하는 것으로 나타났다. 는 결과로 볼 때, 지식재산의 해외 분쟁 증가로 인해 영업비밀과 같은 지식 재산권에 대한 권리자 보호와 그중에서도 중소·벤처 기업의 영업비밀 보호는 매우 시급하고 중대한 과제임이 증명되었다.

-
- 2) 이현희, '우리 기업의 부정경쟁행위 피해 실태조사', 한국지식재산연구원, (2018. 12.) 11면. (단, 위 연구는 기업의 응답율이 저조하여 유의미한 결과 도출에 한계가 있었지만, 2차 및 3차 조사와 심층 분석을 통해 부정경쟁행위에 대한 인식 및 피해 사례 파악에 도움이 되는 자료로 평가됨.)
 - 3) 임소진, '우리 기업의 해외 지재권 분쟁현황 및 시사점', 한국지식재산연구원, (2019. 07.) 10면.

영업비밀의 보호를 위한 다양한 법제를 전수 검토하는 것은 어려울 것이므로, 그중에서 부정경쟁방지및영업비밀보호법⁴⁾에 한정하여, ‘영업비밀 침해’를 입은 피해자를 구제하는 방법’ 중에서 ‘영업비밀 침해 금지청구’에 대해 논의해보고자 한다. 영업비밀과 관련한 분쟁은 청구인에게 ‘피해 및 배상 금액이 큰 경우’가 많고, 기업 사활을 결정하는 경우도 있다.⁵⁾ 그런데 피청구인의 입장에서는 영업비밀을 보유한 기업에 종사하던 직원이 퇴사하면서, 퇴직 후의 경쟁업체로의 전직금지 약정에 의해 근로자의 생계와 직접 연관이 있다. 또한, 사용자와 근로자 사이에 전직금지 약정의 범위와 기준에 대해서 판단하는 것이 쉽지 않다.⁶⁾ 근로자는 생계의 유지를 위해 전직에 제한을 받음으로 인한 생존권의 문제에 직면하지만 그 근로자가 근무하던 기업도 영업비밀의 보호가 생존과 관련 있는 경우도 있으므로 이에 대한 충돌은 불가피하며, 특히 가처분 사건에서는 ‘보전의 필요성이 있는지 여부’ 또는 ‘피보전권리 유무’에 대하여 신청인과 피신청인 간의 의견이 첨예하게 대립하는 것이 현실이며, 현행 법제에 의한 영업비밀의 보호를 위한 가처분 사건에서 ‘영업비밀 침해 금지기간의 판단’이 실무상으로 쉽지 않은 것으로 평가된다. 이러한 현실에서 근로자의 경업금지의무와 영업비밀 침해행위와의 관계, 경업금지계약의 존재 및 유효성 여부, 경업금지 기간 등과 관련한 판례 동향을 통해 쟁점을 정리한 연구⁷⁾ 등이 현출되고 있으나, 실제 영업비밀 침해를 구제를 위한 법률 중에서

4) 이하 줄고에서 부정경쟁방지법이라 약칭한다.

5) 『영업비밀 관리 매뉴얼 제1편 영업비밀 이론편 - 영업비밀의 이론적 이해』, 특허청. (2011. 12.). 63면.

6) 대법원 2003. 07. 16. 2002마 4380 결정 (근로자가 전직한 회사에서 영업비밀과 관련된 업무에 종사하는 것을 금지하지 않고서는 회사의 영업비밀을 보호할 수 없다고 인정되는 경우 특약이 없는 경우에도 전직금지가처분을 인정한 사례)

7) 이승길, “전직제한 관련 입법사례 및 판례연구 - 근로자의 경업금지 의무를 중심으로 -”, 국가정보원 산업기밀보호센터, (2007.). 122면.

부정경쟁방지및영업비밀보호법을 중심으로 영업비밀의 보호 방안 중에서 ‘영업비밀 침해의 구제 방안’에 대하여 ‘영업비밀 침해 금지’의 침해금지 기간에 대한 판례의 태도를 비판하는 견해가 부상하고 있다. 이에 영업비밀 침해금지와 관련한 논문과 각종 법리에 관한 문헌들을 고찰하고, 이의 비교 분석을 통해, 작금에 급증하는 영업비밀 침해에 대한 효과적 대응 방안을 모색하며, 영업비밀의 보호에 작은 보탬이 되기 위한 법리의 분석 및 영업비밀 침해 금지 연구와 영업비밀 침해 금지 청구의 실질적 실행 방안을 살펴, 향후 관련 판결 및 침해금지 기간 판단 등이 개선된 방향으로 나아갈 수 있도록 작은 단초를 제공하고자 하였다.

Ⅱ. 영업비밀 침해에 대한 구제 법률과 보호 대상

1. 영업비밀 침해에 대한 구제 법률

대한민국 법제에 영업비밀 침해행위에 대한 구제법률의 도입은 1991년 영업비밀 보호제도를 부정경쟁방지법에 도입하면서 시작된 것으로 볼 수 있으며, 그전까지는 형법상으로 배임죄, 절도죄 등으로 규율하였고, 민법상으로 법 제750조에서 규정하고 있는 불법행위를 원인으로 하는 손해배상책임규정으로 규율하였다. 영업비밀 보호의 법제 도입 이후에도 영업비밀의 보호는 부정경쟁방지법에 의한 보호, 영업비밀 중에서도 산업기술에 해당하는 경우에는 산업기술유출방지법에 의한 보호⁸⁾, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률에 의

8) “특별법이라는 새로운 입법조치가 필요할 정도로 사업 기술의 보호가 시급한 문제였긴 하지만, 기존 법률의 수정이나 행정 조치로 가능한 부분을 검토한 후, 충

한 보호, 통신비밀보호법에 의한 보호, 대외무역법에 의한 보호 등 다양한 법에 산재되어 보호되고 있다. 줄고에서는 영업비밀과 관련하여 가장 판례가 많은 ‘부정경쟁방지법’의 범위로 한정하여, 영업비밀의 보호를 위한 ‘영업비밀 침해금지’에 대하여 살펴보고자 한다.

1) 부정경쟁방지법의 민사적 구제 방법

영업비밀 보호를 위한 부정경쟁방지법의 민사적 구제 수단으로 ‘법 제10조’에서 영업비밀 침해행위에 대하여 영업비밀 침해행위에 대하여 금지를 청구하거나 침해 행위의 예방을 청구⁹⁾할 수 있고, ‘법 제11조’에서 손해배상청구권¹⁰⁾을 규정하였으며, ‘법 제12조’에 의해 영업비밀 보유자의 신용회복 조치 청구권¹¹⁾을 인정하고 있다.

분하게 연구하고 심사숙고해서 법적인 방안을 반영하고서도 부족한 경우에 입법하는 것이 바람직하나, 너무 성급하게 제정되었다는 비판하는 견해가 있다.” : 계승균, “『산업기술 유출 방지 및 보호에 관한 법률』 운용시 예상되는 몇 가지 문제점”, 산업재산권 제23호 (2007. 07). 63면~86면.

9) 제10조(영업비밀 침해행위에 대한 금지청구권 등)

① 영업비밀의 보유자는 영업비밀 침해행위를 하거나 하려는 자에 대하여 그 행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우에는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

② 영업비밀 보유자가 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다.

10) 제11조(영업비밀 침해에 대한 손해배상책임) 고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해행위로 영업비밀 보유자의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다.

11) 제12조(영업비밀 보유자의 신용회복) 법원은 고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해행위로 영업비밀 보유자의 영업상의 신용을 실추시킨 자에게는 영업비밀 보유자의 청구에 의하여 제11조에 따른 손해배상을 갈음하거나 손해배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는 데에 필요한 조치를 명할 수 있다.

2) 부정경쟁방지법의 형사적 구제 방법

영업비밀 보호를 위한 부정경쟁방지법의 형사적 구제 수단으로 ‘법 제18조’에 의해 벌칙¹²⁾과 미수범¹³⁾ 및 예비, 음모의 처벌¹⁴⁾과 비밀

12) 제18조(벌칙)

- ① 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서 취득·사용 또는 제3자에게 누설한 자는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 벌금형에 처하는 경우 위반행위로 인한 재산상 이득액의 10배에 해당하는 금액이 1억원을 초과하면 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하의 벌금에 처한다.
- ② 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 취득·사용하거나 제3자에게 누설한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 벌금형에 처하는 경우 위반행위로 인한 재산상 이득액의 10배에 해당하는 금액이 5천만원을 초과하면 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하의 벌금에 처한다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제2조제1호(아목 및 차목은 제외한다)에 따른 부정경쟁행위를 한 자
2. 제3조를 위반하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 휘장 또는 표지와 동일하거나 유사한 것을 상표로 사용한 자

가. 파리협약 당사국, 세계무역기구 회원국 또는 「상표법 조약」 체결국의 국기·국장, 그 밖의 휘장

나. 국제기구의 표지

다. 파리협약 당사국, 세계무역기구 회원국 또는 「상표법 조약」 체결국 정부의 감독용·증명용 표지

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제9조의7제1항을 위반하여 원본증명기관에 등록된 전자지문이나 그 밖의 관련 정보를 없애거나 훼손·변경·위조 또는 유출한 자
2. 제9조의7제2항을 위반하여 직무상 알게 된 비밀을 누설한 사람

⑤ 제1항과 제2항의 징역과 벌금은 병과(併科)할 수 있다.

13) 제18조의2(미수) 제18조제1항 및 제2항의 미수범은 처벌한다.

14) 제18조의3(예비·음모)

① 제18조제1항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 제18조제2항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 2년 이하의 징역

유지명령 위반¹⁵⁾에 대한 벌금, 그리고 양벌규정¹⁶⁾으로 영업비밀을 침해한 기업체 임직원과 그들이 속한 기업에도 책임을 물을 수 있는 처벌규정을 두어 영업비밀을 보호하고 있다.

2. 영업비밀 특정

영업비밀의 보호를 받기 위해서는 영업비밀 특정이 전제되어야 한다. 영업비밀을 특정하기 위해 영업비밀 요건을 살펴보면, 부정경쟁방지법 제2조 제2항¹⁷⁾에서, “‘영업비밀’이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된¹⁸⁾ 경제적 가치¹⁹⁾를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된²⁰⁾ 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경

또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

15) 제18조의4(비밀유지명령 위반죄)

① 국내외에서 정당한 사유 없이 제14조의4제1항에 따른 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 제1항의 죄는 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없다.

16) 제19조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제18조제1항부터 제4항까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

17) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률[시행 2019. 7. 9.] [법률 제16204호, 2019. 1. 8., 일부개정]

18) 영업비밀의 정의에 ‘독립된’을 반드시 두어야 하는지 의문이다.

19) 가치의 의미에 이미 경제성이 포함되므로 경제적 가치에서 ‘경제적’인 부분은 삭제할 수 있고, ‘경제적 가치’를 ‘가치’로 하여도 충분한 것으로 생각된다.

20) 기존 ‘합리적 관리에 의해 비밀로 유지된’에서 조문을 개정함으로써 영업비밀 침해에 대한 “입증 책임의 전환” 및 “영업비밀의 성격이 절대적 비밀에서 상대적 비밀로의 변화”된 것을 볼 때, 영업비밀의 피해 당사자의 입증 책임을 경감하는 방향으로 법제가 개정되는 추세임을 알 수 있다.

영상의 정보를 말한다.”라고 정의한다.²¹⁾ 법에서 정의된 영업비밀을 침해하는 행위에 대하여 영업비밀 침해금지 판결을 얻기 위해서는, 우선 영업비밀 침해금지 청구권자가 영업비밀을 특정하여야 할 것인데, 이 과정에서 법원이 영업비밀 특정을 지나치게 요구할 때는 이로 인하여 청구권자의 영업비밀이 비밀성을 상실할 우려가 상당하므로 집행 과정에서 의문을 남기지 아니하는 범위 내에서 다른 정보와 구별되어 알 수 있을 정도로 영업비밀을 특정²²⁾하여야 할 것이다.

영업비밀의 비공지성과 경제성을 다투는 과정에서는 피청구권자의 주장과 입증의 정도에 따라서 청구권자가 보다 구체적으로 영업비밀에 대한 내용을 특정하도록 요구받게 될 것이고, 영업비밀이 제대로 특정되지 못한 경우에는 더 나아가 살펴볼 필요도 없이 신청이 기각될 것이므로, 상당한 정도의 기술력과 노하우를 가지고 경쟁사로 전직하여 종전의 업무와 동일·유사한 업무에 종사하는 근로자를 상대로 영업비밀 침해금지를 구하는 경우에는 사용자가 주장하는 영업비밀이 ‘영업비밀로서의 요건을 갖추었는지의 여부’ 및 ‘영업비밀로서 특정이 되었는지’

21) 영업비밀에 대한 법적 정의의 법조문 변경사는 다음과 같다.

부정경쟁방지법[시행1992.12.15] [법률 제4478호, 1991.12.31, 일부개정]

2. “영업비밀”이라 함은 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법·판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률[시행2015.1.28] [법률 제13081호, 2015.1.28, 일부개정]

2. “영업비밀”이라 함은 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법·판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.

22) 대법원 2009. 7. 9. 선고 2006도7916 판결 “...영업비밀을 제3자에게 누설하였거나 이를 사용하였는지 여부가 문제되는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반 사건의 공소사실에 ‘영업비밀’이라고 주장된 정보가 상세하게 기재되어 있지 않다고 하더라도, 다른 정보와 구별될 수 있고 그와 함께 적시된 다른 사항들에 의하여 어떤 내용에 관한 정보인지 알 수 있으며, 또한 피고인의 방어권 행사에도 지장이 없다면, 그 공소제기의 효력에는 영향이 없다...”

등을 판단함의 기준에 대하여 판례²³⁾는 사용자가 주장하는 영업비밀 자체의 내용뿐만 아니라 근로자의 근무기간, 담당업무, 직책, 영업비밀에의 접근 가능성, 전직한 회사에서 담당하는 업무의 내용과 성격, 사용자와 근로자가 전직한 회사와의 관계 등 여러 사정을 기준으로 고려해야 한다고 실시하고 있다. 일반적인 특정 방법으로는 근로자가 청구권자의 회사에서 특정 업무에 종사하며 알게 된 것으로 제한하여, ‘...를 만드는 기술, ...의 배합비율, ...를 조절하는 기술’ 정도면 특정된 것으로 인정될 것이며, 지나치게 구체적으로 ‘A성분 10%, B성분 20%’ 등으로 세밀한 배합비율이나 조절방법 등의 특정까지는 요구하지 않을 것으로 생각된다. 영업비밀 침해 사건에서 근로자 관련 사건의 경우 주로 업무상 배임죄를 적용하며, 영업비밀의 특정에 관한 문제에서 그 구성요건과 관련하여 다양한 법리적 문제가 발생한다는 것이 특징²⁴⁾이다.

Ⅲ. 영업비밀 침해 금지의 청구

1. 의의

영업비밀의 보유자는 부정경쟁방지법 제10조에 의하여 ‘영업비밀 침해행위를 하거나 하고자 하는 자’에 대하여 그의 행위로 인하여, ‘영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 때’에는 법원에 그 행위의 ‘금지 또는 예방’을 청구할 수 있으며, ‘침해 행위를 조성한 물건

23) 대법원 2003. 7. 16.자 2002마4380 결정 (참고로, 영업금지의 금지기간 산정 판단에 영업금지 기간을 고려하는 판례에 대하여 비판하는 견해도 있어 후술하기로 한다.)

24) 이효진 『영업비밀보호법제와 업무상배임죄의 관계』, 충남대학교, 석사논문, (2019. 04.). 61면

의 폐기나 침해행위에 제공된 설비의 제거', '기타 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치'를 함께 청구할 수 있다.²⁵⁾

영업비밀 침해행위에 대한 금지청구권의 형식으로는 '현재 진행 중인 영업비밀 침해행위의 금지를 구하는 청구', '장래 발생할 우려가 있는 침해행위의 금지를 구하는 예방청구', '침해행위의 조성물 등의 폐기나 제공 설비의 제거 등을 함께 구하는 청구'가 있다.

'부정취득행위', '부정사용행위', '부정공개행위' 등에 대한 금지청구는 이들 행위의 금지를 구하는 "부작위 채무 이행 청구"이고, '부정사용행위'는 일반적으로 영업비밀 침해자가 영업비밀을 계속하여 사용하는 경우가 특히 많을 것이므로, 영업비밀 침해자의 계속적인 영업비밀 사용으로 인해 영업비밀의 비밀성이 해제되어 영업비밀이 소멸하여 버리기 전에 이를 금지해야만 유효한 구제수단이 될 것으로 생각된다. 그러나 '부정취득행위' 및 '부정공개행위'는 대체로 1회로 끝나 버리고 반복되는 경우가 많지 않을 것이어서 금지 청구가 실효를 보는 경우는 거의 없을 것이라 판단된다.

2. 당사자

1) 청구인

영업비밀 침해 금지청구를 할 수 있는 자는 영업비밀에 관한 부정

25) 제10조(영업비밀 침해행위에 대한 금지청구권 등)

- ① 영업비밀의 보유자는 영업비밀 침해행위를 하거나 하려는 자에 대하여 그 행위 때문에 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우에는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.
- ② 영업비밀 보유자가 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다.

행위에 의해 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 영업비밀을 ‘정당하게 보유한 자’ 또는 그 영업비밀에 관하여 영업비밀의 ‘최초 개발자’, ‘정당한 양수인’, ‘허락을 받은 사용자’ 등 “고유한 이익”이 있는 자이다. 부정경쟁방지법이 과거에는 영업비밀 침해 금지청구의 청구인 범위에 대하여 ‘기업’이 보유한 영업비밀을 유출한 자에 한정하여 벌칙을 부과했던 적이 있었지만, ‘2013년 7월 30일 개정되고, 2014년 1월 31일 시행된 법률 제11963호’ 이후부터 ‘개인 및 비영리기관’이 보유한 영업비밀도 보호를 받을 수 있도록 개정²⁶⁾되었다.

영업비밀의 보호를 받을 수 있는 청구인이 되기 위해서는 청구인의 영업비밀을 침해하는 피청구인의 행위가 있거나 영업비밀 침해의 행위를 할 우려가 있다고 인정되는 경우이며, 이러한 경우에는 영업상 이익의 침해 혹은 그 우려가 있는 것으로 보아야 하고, 영업비밀 침해 행위를 할 우려가 있는 경우란 단지 침해의 개연성이 있는 정도만으로는 부족²⁷⁾하며, 그 ‘개연성이 상당히 높은 경우’에 비로소 해당될 것이다.

2) 피청구인

영업비밀 침해 금지청구의 피청구인은 영업비밀을 침해하는 자 또는 침해하고자 하는 자로서, 부정취득·사용·공개 행위자이다.²⁸⁾ 영업

26) 김혜정, 김시열, “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률”의 주요 개정 내용 검토”, 지식재산정책 제18호, 한국지식재산연구원, (2014. 03.). 80면.

27) 특허법원 2018. 7. 12. 선고 2017나22 판결 “...금지청구가 인정되기 위해서는 변론종결일 현재 영업비밀 침해행위나 부정경쟁행위가 계속되고 있어야 하는 것이 원칙이고, 일시적으로 영업비밀 침해행위나 부정경쟁행위가 중지된 상태라고 하더라도 그 행위가 반복될 개연성이 상당히 높은 경우에는 예방청구로서의 금지청구가 인정될 수 있으나, 그 행위가 반복될 개연성이 높지 않은 경우에는 금지청구가 인정될 수 없는 것...”

28) 『영업비밀 관리 매뉴얼 제1편 영업비밀 이론편 - 영업비밀의 이론적 이해』, 특허

비밀 침해행위를 현재 진행 중인 자 또는 착수하였거나 착수할 개연성이 상당히 높은 자가 해당될 것이다. 일단 침해행위가 일회성으로 종료하였다면, 영업비밀 침해 금지청구가 실효성이 없다는 점이 분명하지만, “반복 실시될 가능성이 있는 정보인 경우에 그 비밀성이 소멸되지 않았다”면 다시 침해할 개연성이 높은 경우에 해당하여 소멸되지 않은 비밀성을 가진 영업비밀을 침해하려는 피청구인에 대하여 영업비밀 침해 금지 청구는 가능할 것이다.

법인의 대표자, 이사 또는 종업원 등의 피용자가 그 법인 또는 사용자를 위하여 영업비밀 침해행위를 한 경우에, 그 책임이 귀속되는 법인 또는 사용자만 피고 적격이 있다는 견해도 있겠으나, 영업비밀 침해 금지 청구를 실효성 있게 하려면 그 법인, 사용자뿐만 아니라 실제 행위자를 상대방으로 인정하여야 할 것²⁹⁾이고, 법 제19조에서 양벌 규정이 도입된 의미와도 부합할 것으로 생각한다.

3. 영업비밀 침해 금지청구의 대상 행위

1) 영업비밀 침해행위 또는 영업비밀 침해 우려 행위

영업비밀 침해행위 금지는 “영업비밀 보유자의 ‘영업상 이익’이 침해되거나 침해될 우려가 있을 것”을 요건으로 한다. ‘영업’이란 경제 주체가 경제상 수지의 계산 위에서 활동하는 모든 행위를 포함하는 개념으로, 영리성 유무와 관계없이 계속적·반복적으로 시장에 참여하는 행위를 말하고, ‘영업상의 이익’이란 영업비밀 침해행위로부터 보호받을 가치가 있는 모든 이익을 말한다.³⁰⁾ 영업비밀의 경우 영업비밀 침해

청. (2011. 12.). 62면.

29) 『부정경쟁방지법』, 사법연수원, (2007.). 127면.

행위 또는 영업비밀 침해의 우려 행위가 있으면 보통 영업상의 이익의 침해 내지 그 우려가 있다고 할 수 있을 것이다. 앞에서 살펴본 것처럼 영업비밀의 특징은 영업비밀의 비밀성을 상실하지 않는 한도에서 구체적으로 행위를 특정해야 하며, 영업비밀의 특정 정도는 영업비밀로 주장된 개별 정보의 내용과 성질, 관련 분야에서 공지된 정보의 내용, 영업비밀 침해행위의 구체적 태양과 금지 청구의 내용, 영업비밀 보유자와 상대방 사이의 관계 등 여러 사정을 고려하여 판단할 것³¹⁾을 기준으로 삼고 있다.

2) 영업비밀 침해 행위의 위법성

영업비밀 침해 행위자가 '부정한 이익을 얻거나', '기업에 손해를 가할 목적'으로 영업비밀을 취득, 사용, 누설해야 하며³²⁾, 영업비밀 침해행위가 객관적으로 위법일 것을 요한다. 그러나 영업비밀 침해 목적이라는 '주관적 요건'은 필요하지 않고, '고의'·'과실'도 필요하지 않다.³³⁾

4. 영업비밀 보호를 위한 영업비밀 침해 금지 청구

1) 영업비밀 침해 금지에 의한 영업비밀의 보호

영업비밀을 보호한 가장 오래된 법제로는 로마시대 염색기술이나

30) 『기업의 기술유출 방지를 위한 영업비밀 관리방안 및 보호제도 연구』, 특허청, (2011.12.). 46면.

31) 대법원 2013. 8. 22. 자 2011마1624 결정.

32) 『영업비밀 관리 매뉴얼 제1편 영업비밀 이론편 - 영업비밀의 이론적 이해』, 특허청, (2011. 12.). 91면.

33) 『영업비밀 침해 입증부담 완화 방안에 관한 연구』, 특허청, 47면. (2010.12.)

도자기 제조법에 대한 비밀을 보호하려는 법제가 존재한 것으로 추정한다. 당시에 경쟁업자의 노예들로 하여금 영업비밀을 누설하도록 유혹한 경우, 누설한 노예를 상대로 제소하는 것은 실제 보상 가능한 이익이 없었기 때문에, 노예를 유혹한 제 3자의 교사범을 제소하는 소권(Actio Servi Corrupti)을 도입한 것을 기원³⁴⁾으로 보고 있다. 이에 대하여, Alan Watson은 Actio Servi Corrupti가 영업비밀이나 기타 유사한 상업적 이익을 보호하기 위해 사용되었을지 모르나 자체 목적이 영업비밀 보호에 있는 것은 아니라고 비판³⁵⁾한다.

영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 영업비밀 침해 행위자가 그러한 영업비밀 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 '유리한 출발(headstart)' 내지 '시간절약(lead time)'이라는 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고, 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있다는 견해³⁶⁾는 'Head-start 법리'에 근거를 두는 것으로, Head-start 법리는 미국 Winston Research Corp. v. 3M 판결³⁷⁾에서 탄생하고 미국 K-2 Ski Co.v.Head Ski Co. 판결에 의해 심화된 Head-start Injunction(부정출발제제 및 금지명령)에 대한 법리이다.³⁸⁾

그런데 판례에서 “영업비밀 침해행위의 금지”는 이러한 목적을 달성

34) A. Arthur Schiller, Trade Secrets and the Roman Law:The Actio Servi Corrupt, Vol. 30,m No. 6(Jun, 1930). Law Review. pp. 837~845.

35) Alan Watson, Trade Secret and Roman Law:The Myth Exploded, Tulane European & Civil Law Forum, Vol.11(1996), p.19

36) Terence P. Ross, Intellectual Property Law: Damages and Remedies, Law Journal Press(2000.). pp. 5-21~5-23.

37) Winston Research Corp. v. 3M. 350, F.2d 134, 146 U.S.PQ.(BNA) 422 (9th Cir. 1965)

38) 이남경, ‘영업비밀 보호기간의 폐기 및 Head-start 법리의 부활에 대한 연구’, 서울대학교, 석사논문 (2018. 2.). 2면~3면.

함에 필요한 시간적 범위 내에서 기술의 급속한 발달상황 및 변론에 나타난 영업비밀 침해 행위자의 인적·물적 시설 등을 고려하여 영업비밀 침해 행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 따라 그 영업비밀을 취득하는 데 필요한 시간에 상당 기간 동안으로 제한하여야 한다는 입장이며, 기존 판례 입장에 의하면 영구적인 금지는 제재적인 성격을 가지게 될 뿐만 아니라 자유로운 경쟁을 조장하고 종업원들이 그들의 지식과 능력을 발휘할 수 있게 하려는 공공의 이익과 상치되어 허용될 수 없다³⁹⁾고 하고 있어, 학설과 판례의 견해가 서로 다른 부분이 있으므로 별도로 살펴볼 필요가 있어 후술하기로 한다.

영업비밀 침해 금지청구권의 대상이 되는 영업비밀 침해자의 행위에 대한 규정은 부정경쟁방지법 제2조 3호⁴⁰⁾에 열거되어 있다. 적시

39) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결.

40) 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

3. “영업비밀 침해행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 절취(竊取), 기망(欺罔), 협박, 그 밖의 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위(이하 “부정취득행위”라 한다) 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개(비밀을 유지하면서 특정인에게 알리는 것을 포함한다. 이하 같다)하는 행위
나. 영업비밀에 대하여 부정취득행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 취득하는 행위 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위
다. 영업비밀을 취득한 후에 그 영업비밀에 대하여 부정취득행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위
라. 계약관계 등에 따라 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위
마. 영업비밀이 라목에 따라 공개된 사실 또는 그러한 공개행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 취득하는 행위 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위
바. 영업비밀을 취득한 후에 그 영업비밀이 라목에 따라 공개된 사실 또는 그러한 공개행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

된 행위로 영업비밀 침해행위, 즉 ‘영업비밀 부정취득행위’, ‘영업비밀 부정사용행위⁴¹⁾’ 및 ‘영업비밀 부정공개행위⁴²⁾’가 열거되어 있으며, 영업비밀 침해 행위의 금지청구는 이들 ‘영업비밀 침해 행위의 금지’를 청구하는 것이어서, 법률적으로는 ‘부작위명령’을 청구하는 것이 된다.

부작위의 청구에 있어서는 일정한 ‘시간적’, ‘장소적’ 제한을 둘 수 있는데, ‘시간적 제한’을 둔 사례로는, ‘피고가 당해 기술을 독자적으로 개발하는데 소요되는 기간 동안 영업비밀을 사용하지 못하도록 한 사례⁴³⁾’가 대표적이며, 부작위의 명령을 위반하는 경우에는 민사집행법 제261조⁴⁴⁾에 의한 간접강제의 방법이 인정될 것이다.

영업비밀의 침해 행위의 각 유형 중 ‘영업비밀 부정 취득행위’와 ‘영업비밀 부정공개행위’는 계속적 행위가 아니고 “1회적 행위”이므로 영업비밀 침해금지 청구를 하기에 적합하지 아니한 경우가 많다. 따라서 영업비밀 침해 금지청구는 ‘영업비밀 부정 사용행위’에 대하여 효과적인 제재수단이라고 할 것이지만, 영업비밀 침해의 금지청구소송을 제기하는 경우에 재판이 끝날 때까지 많은 시간이 소요되어 판결이 선고될 쯤에는 재판이 의미가 없게 될 수 있으므로 법원에 ‘영업비밀 침해

41) 판결주문에서는 “피고는 …부터 …까지 …를 사용해서는 아니된다.”라고 표시한다.

42) 판결주문에서는 “피고는 …부터 …까지 …를 제3자에게 공개하여서는 아니된다.”라고 표시한다.

43) 대법원 1996. 12. 23 선고 96다16605 “...이 사건 기술정보의 사용 및 공개의 금지 기간은 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, ...”

44) 민사집행법 제261조(간접강제)

① 채무의 성질이 간접강제를 할 수 있는 경우에 제1심 법원은 채권자의 신청에 따라 간접강제를 명하는 결정을 한다. 그 결정에는 채무의 이행의무 및 상당한 이행기간을 밝히고, 채무자가 그 기간 이내에 이행을 하지 아니하는 때에는 늦어진 기간에 따라 일정한 배상을 하도록 명하거나 즉시 손해배상을 하도록 명할 수 있다.

② 제1항의 신청에 관한 재판에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다.

중지의 가치분'을 통한 영업비밀 침해 행위의 금지의 필요성이 있게 되는 것이다.

2) 영업비밀 침해 예방 청구에 의한 영업비밀 보호

영업비밀 침해 금지청구 외에 '영업비밀 침해 행위의 예방 청구'의 범위를 정하는 데에는 세밀한 고려가 필요하다. 영업비밀 침해 행위 예방 청구는 '장래 발생할 우려가 있는 행위의 금지'를 청구하는 것으로, 이미 부정하게 취득당한 영업비밀을 사용·공개하기 전에 이를 사용·공개하지 못하도록 청구하는 경우가 해당된다. 현실적으로 침해 행위가 발생하고 있지 않은 상황에서 이와 같은 예방청구의 결정을 받으려면, 적어도 "장래 영업비밀 침해 행위가 발생할 가능성이 상당히 있다"고 인정되는 '객관적 상황'이 있어야 하고, 나아가 "영업비밀 침해 행위를 실행하려고 결의하였다."는 등의 '주관적 의지'가 인정되어야 한다. 이러한 입증 책임의 부담은 영업비밀 침해 예방청구를 하는 자가 객관적, 주관적 사정을 입증해야 하지만, 부정공개 행위의 경우에는 영업비밀의 침해가 금지됨으로 인한 불이익에 비해서 영업비밀 공개로 인한 피해가 극히 크다는 점에서, 그 입증의 정도를 완화하려는 추세이다. 실무상 그 입증책임의 정도를 완화한 사례의 예시로, 손해의 발생에 관한 주장 및 입증의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장 및 입증하는 것으로 족하다고 인정한 사건⁴⁵⁾을 예로 들 수 있다.

3) 영업비밀 폐기 및 제거 청구에 의한 영업비밀 보호

45) 서울중앙지방법원 2016. 12. 8. 선고 2016가합518302 판결; 대법원 2008. 11.13. 선고 2006다22722 판결; 1997. 9.12. 선고 96다43119 판결.

영업비밀의 ‘침해 행위를 조성한 물건’이나 영업비밀 ‘침해에 제공된 설비’가 존속하는 한, 언제든지 다시 영업비밀을 침해할 우려가 높다고 할 수 있으므로, 영업비밀 보유자의 이익 보호를 위하여, 법 제10조 2항⁴⁶⁾에서 위와 같은 금지 및 예방청구에 부수하여 ‘물건의 폐기⁴⁷⁾’, ‘설비의 제거’ 청구를 인정⁴⁸⁾하고 있다.

영업비밀을 침해한 자 등의 수중에 영업비밀 침해 행위를 조성한 물건이나 영업비밀 침해 행위에 제공한 설비를 그대로 두면, 재차 영업비밀 침해 행위의 금지를 명하는 것만으로는 영업비밀 보유자의 이익 보호에 불충분하다고 보아, 영업비밀 침해 금지 및 예방청구와 더불어 영업비밀 폐기, 제거 청구를 판례에서 인정하였다. 그러나 영업비밀 침해 금지 청구권의 행사 없이 독립하여 영업비밀 폐기, 제거 청구만 할 수는 없다.

‘영업비밀 침해 행위 조성 물건’이라 함은 영업비밀이 무엇이나에 따라 다른 형태로 나타나며, 영업비밀 정보가 기재된 설계도, 사양서, 설명서, 또는 노트⁴⁹⁾ 등이나 부정 취득한 기술 정보로 만든 시제품⁵⁰⁾ 등을 예로 들 수 있으며, 영업비밀 침해 행위에 제공된 설비로

46) 제10조(영업비밀 침해 행위에 대한 금지청구권 등) ② 영업비밀 보유자가 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해 행위를 조성한 물건의 폐기, 침해 행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해 행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다.

47) 판결주문에서는 “폐고는 ...를 폐기한다.”라고 표시한다.

48) 대법원 2003. 7. 16.자 2002마4380 결정 “...영업비밀 침해 행위의 금지 또는 예방을 청구하면서 침해 행위를 조성한 물건의 폐기, 침해 행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해 행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있으며...”

49) 서울지방법원 남부지원 1995. 2. 22. 선고 94가합3033 판결

50) 대법원 2008. 2. 15. 선고 2005도6223 판결 “...바로 영업활동에 이용될 수 있을 정도의 완성된 단계에 이르지 못하였거나, 실제 제3자에게 아무런 도움을 준 바 없거나, 누구나 시제품만 있으면 실험을 통하여 알아 낼 수 있는 정보라고 하더라도, 위 정보를 영업비밀로 보는 데 장애가 되는 것은 아니다.”

는 도청 장비나 부정 사용행위에 쓰이는 금형, 제조기계 등을 들 수 있다.

그러나 이와 같은 물건이나 설비에 대하여 폐기·제거 청구를 하기 위해서는 그것이 현존하는 사실에 대하여 입증하여야 할 뿐 아니라 상대방이 그 물건·설비에 대하여 소유권 등의 처분 권한을 가지고 있음을 입증하여야 한다.⁵¹⁾

다만 영업비밀 침해 조성 물건 중 극히 일부분에만 영업비밀이 화체되어 있는 경우나, 영업비밀 침해 제공 설비가 그 침해 행위 외에도 일반적으로 다른 용도로 쓰이고 있는 경우라면 폐기·제거를 구하는 것이 과잉청구라고 볼 수 있다. 이러한 경우 신의칙 또는 법익교량의 원칙에 비추어 권리남용이라고 판단되면 폐기·제거를 인정해서는 아니 될 것이고, 손해배상이나 부당이득의 법리로 ‘이해를 조정’할 수밖에 없을 것으로 생각된다.

5. 영업비밀 침해금지 청구의 금지 기간 산정의 문제

법원이 영업비밀 침해 금지청구를 인용하여 침해 행위의 금지를 명함에 있어서는 존속 기간이 정하여져 있는 특허권, 실용신안권 등에 비하여, ‘상대방의 영업을 부당하게 제한하지 않는가?’ 하는 것과 영업비밀의 성격 등에 비추어 그 금지기간을 ‘제한할 필요성이 있는가?’ 하는 문제가 핵심이다.

영업비밀 침해 행위의 영구적 금지를 명하는 것은 피고에 대한 제재적 성격을 갖고 자유로운 경쟁을 조장하며 종업원들이 그들의 지식

51) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결 “...영업비밀의 ‘침해 행위를 조성한 물건’에 대한 폐기는 그 현존 여부를 밝힌 다음 그 소유자나 처분권한이 있는 자에게 명하여야 한다...”

과 능력을 발휘할 수 있게 하려는 공공의 이익과 상치될 수 있고, 영업비밀 침해 행위를 금지시키는 이유가 침해 행위자가 침해 행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 유리한 출발 내지 시간절약이라는 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고, 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는데⁵²⁾에 목적이 있으므로, 영업비밀 침해 행위의 금지는 ‘공정하고 자유로운 경쟁의 보장 및 인적 신뢰 관계의 보호 등의 목적을 달성에 필요한 시간적 범위 내’로 제한되어야 하고, 그 범위를 정함에 있어서는 ‘영업비밀인 기술 정보의 내용과 난이도, 영업비밀 보유자의 기술정보 취득에 소요된 기간과 비용, 영업비밀의 유지에 기울인 노력과 방법, 침해자들이나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 따라 그 기술정보를 취득하는 데 필요한 시간, 침해자가 종업원(퇴직한 경우 포함)인 경우에는 사용자와의 관계에서 그에 종속하여 근무하였던 기간, 담당 업무나 직책, 영업비밀에의 접근 정도, 영업비밀보호에 관한 내규나 약정, 종업원이었던 자의 생계 활동 및 직업선택의 자유와 영업활동의 자유, 지적재산권의 일종으로서 존속기간이 정해져 있는 특허권 등의 보호기간과의 비교, 기타 변론에 나타난 당사자의 인적·물적 시설 등’을 고려하여 합리적으로 결정하여야 한다는 것이 판례⁵³⁾의 태도이며, 특히 ‘종업원이었던 자의 직업선택의 자유’와 ‘영업활동의 자유’를 고려의 대상에 포함하여 종합적인 고려⁵⁴⁾를 해야 한다는 입장을 견지하고 있다.

이러한 판례의 태도에 대하여 ‘경업금지 약정의 유효성 판단과 관련된 줄자’를 가져다가 ‘영업비밀 보호 제도’에 들이대는 것은 매우 부당

52) Jay Dratler, Jr., Stephen M. McJohn, “Intellectual Property Law: Commercial, Creative and Industrial Property”, Law Journal Press, 4-105, (2019. 7.).

53) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결; 1998. 2. 13. 선고 97다24528 판결

54) 대법원 2019. 3. 14.자 2018마7100 결정

한 일이라는 견해⁵⁵⁾가 있는데, 영업비밀 침해 행위를 금지시키는 것은 침해 행위자가 그러한 침해 행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하여 영업비밀 보호 기간인 유리한 출발(Head-start) 내지 리드타임(lead-time)에 의해 시간상 부당 이득을 얻지 못하도록 금지 명령에 의해 침해자를 규제하는 것이라는 판례에 대하여, 영업비밀 침해금지 보호 기간을 정하는 Head-start 기준이 “최종적 잣대라기보다 ‘중간적 도구’에 불과”하며, 영업비밀은 그 비밀이 반드시 절대적이어야 한다는 절대적 비밀성 이론이 아니라 공유되어 활용할 수 있는 ‘상대적 비밀성 이론’을 기반으로 해야 한다는 것과 침해자의 부당이득 박탈이 제대로 이루어지지 않는 현실에서 영업비밀 보호를 위해 ‘기간 제한이 없는 영업비밀 침해 금지명령의 필요성’을 주장하며 ‘Head-start’의 실질적인 실행을 위해서는 영업비밀 침해 금지 기간의 제한을 폐기해야 한다고 비판하는 견해⁵⁶⁾가 있다.

영업비밀 금지 기간의 폐지를 주장하는 다른 견해에 의하면, 영업비밀의 침해를 금지함에는 ‘영업비밀 사용 금지 명령’과 ‘영업비밀 (사용한) 생산 금지 명령’이 있으며, 영업비밀 ‘사용금지명령’만으로 침해자가 얻은 경쟁적 유리를 제거하기 어려운 경우에, 법원은 영업비밀 (사용한) ‘생산금지명령’을 선택할 수 있다고 주장하면서, ‘생산 금지’는 일정 기간을 정한다고 하더라도 영업비밀의 ‘사용금지기간’은 제한하지 않아야 한다는 견해⁵⁷⁾를 제시하여 사실상 영업비밀 보호 기간

55) 이남경, ‘영업비밀 보호기간의 폐기 및 Head-start 법리의 부활에 대한 연구’, 서울대학교, 석사논문, (2018. 2.). 82면.

56) 전계서 5면~11면.

57) 정차호, 장광호 “영업비밀 침해에 대한 기간 한정 또는 기간무한정 금지명령”, 지식재산연구 제14권 제2호, (2019. 6). 61면. / Gen. Elec., 843 F.Supp. at 779 - 80 (“Courts have imposed production injunctions in circumstances where a use injunction would be ineffective in eliminating the competitive advantage gained by the misappropriator.”).

의 무제한을 인정해야 한다는 견해를 제시한 바 있다.

이와 같은 견해들이 영업비밀 보호 기간의 무제한을 주장하는 이유는 영업비밀 침해 행위의 ‘금지 기간’을 폐기하여 영업비밀 침해에 대한 억지력을 가지게 하기 위함일 것으로 이해되지만, 다양한 영업비밀을 일괄 무제한의 보호 기간을 부여하는 것은 과하고, ‘해당 영업비밀의 성격’에 따라 판단하는 것이 현실에 부합할 것으로 생각된다. 다만 금지 기간의 ‘기산점’을 퇴직 시점이 아닌 ‘당해 판결의 결정문 확정시’부터 기산하는 것에 대해서는 침해 사례의 특정된 영업비밀의 성질 및 관련 환경 요소들을 종합적으로 고려하여 영업비밀 침해 금지 기간을 적용하는 것이 현실에 부합할 것이다.

6. 시효

영업비밀 침해 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리는 ‘불법행위에 대한 손해배상 청구권의 소멸시효’를 규정한 민법 제766조 제2항⁵⁸⁾과 같은 형태로 법 제14조에 의해 영업비밀의 침해가 계속되는 경우에, 영업비밀 보유자가 영업비밀 침해 행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 사실 및 영업비밀 침해행위자를 안 날부터 ‘3년’간 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다. ‘영업비밀의 침해 행위가 시작된 날부터 10년’을 경과한 때에도 또한 같다⁵⁹⁾고 규정하고 있다. 부정경쟁방지법이 규정하는 ‘3년’과

58) 제766조(손해배상청구권의 소멸시효) ①불법행위로 인한 손해배상의 청구권은 피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다.

②불법행위를 한 날로부터 10년을 경과한 때에도 전항과 같다.

59) 제14조(시효) 제10조제1항에 따라 영업비밀 침해 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리는 영업비밀 침해 행위가 계속되는 경우에 영업비밀 보유자가 그

‘10년’의 기간은 모두 “소멸시효 기간”이므로, 어느 기간이 지나든 영업비밀 ‘침해 금지 청구권’은 소멸한다.

민법 제166조 제2항의 규정⁶⁰⁾에 의하면 ‘부작위를 목적으로 하는 채권의 소멸시효는 위반행위를 한 때로부터 진행한다.’는 것과 부정경쟁방지법 제14조에서 규정하는 내용 등에 비추어 보면, 부정경쟁방지법 제10조 제1항이 정한 영업비밀 침해 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리의 경우에, 그 소멸시효가 진행되기 위해서는 일단 영업비밀 침해 행위가 개시되어야 하고, 나아가 영업비밀 보유자가 그 침해 행위에 의하여 자기의 ‘영업상의 이익이 침해되거나 또는 침해될 우려가 있는 사실’ 및 ‘침해 행위자’를 알아야 할 것이다.

따라서 피신청인이 신청인의 영업비밀을 이용하여 제품을 생산·판매하려고 회사를 설립하였고, 신청인이 그 사실을 알고 있었다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로는 피신청인이 회사를 설립한 시점에 바로 침해 행위가 개시되었다고 단정할 수 없다는 점에서, 피신청인 회사가 설립된 때부터 바로 소멸시효가 진행된 것으로는 볼 수는 없다⁶¹⁾는 것이 판례의 태도이다.

침해 행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있다는 사실 및 침해 행위자를 안 날부터 3년간 행사하지 아니하면 시효(時效)로 소멸한다. 그 침해 행위가 시작된 날부터 10년이 지난 때에도 또한 같다.

60) 제166조(소멸시효의 기산점) ② 부작위를 목적으로 하는 채권의 소멸시효는 위반행위를 한 때로부터 진행한다.

61) 대법원 1996. 2. 13.자 95마594 결정 “...원심이 설치한 바와 같이 피신청인 회사가 신청인 회사의 영업비밀을 이용하여 신청인 회사가 생산한 스핀 팩 필터와 유사한 필터를 생산·판매하려고 회사를 설립하였다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로는 피신청인 회사를 설립한 시점에 바로 침해 행위가 개시되었다고 단정할 수 없으므로 피신청인 회사가 설립된 때부터 바로 소멸시효가 진행된 것으로 볼 수는 없다 할 것이다...”

IV. 나오며

급증하는 지식재산 침해와 함께 영업비밀 침해 사건도 증가 추세에 있으므로, 영업비밀 보유자의 법적 보호를 위해 영업비밀 침해의 금지 청구를 통해 영업비밀 침해에 효과적으로 대응할 수 있는 방안이 절실한 시점이 도래하였으나, 현행 영업비밀 보호 법제는 산업기술유출방지법에 의한 보호, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률에 의한 보호, 통신비밀보호법에 의한 보호, 대외무역법에 의한 보호 등 다양한 법에 산재하여 있어 이에 대한 재정립이 필요한 환경에 놓여 있으며, 줄고에서는 영업비밀 보호에 대하여 가장 많은 판례를 남긴 법률인 부정경쟁방지법을 중심으로 각종 판례 및 영업비밀의 보호에 대한 연구보고서와 논문 등의 문헌을 중심으로 영업비밀 침해에 대하여 부정경쟁방지법에 의한 ‘민사적 구제’와 ‘형사적 구제’, ‘영업비밀 보호 대상의 특징’, ‘영업비밀 침해금지 청구의 당사자’, ‘영업비밀 침해 금지청구에 의한 영업비밀의 보호’, ‘영업비밀 침해 예방청구에 의한 영업비밀의 보호’, ‘영업비밀 폐기 및 제거 청구에 의한 영업비밀의 보호’, ‘영업비밀 침해금지 청구의 금지기간’, ‘시효’를 바탕으로 영업비밀 침해의 금지를 통해 영업비밀 보호 방안을 모색하기 위하여 부정경쟁방지법 상의 영업비밀 침해금지와 관련된 규정과 판례 및 주요 연구들을 살펴보았다.

부정경쟁방지법은 경쟁법의 입장에서 영업비밀을 보호하고 있으며, 영업비밀을 위한 보호 법제가 산재한 현실에서, 이를 개선하기 위해서 우선 법제의 정리 및 영업비밀 보호에 대한 다양한 연구와 논의가 전제되어야 할 것이나, 다양한 법제를 전부 조사하는 것은 한계가 있으므로 부정경쟁방지법의 각종 판례와 학설을 중심으로 ‘영업비밀 침해 금지 기간’의 판단에 대하여, 중요한 배경 이론으로 거론되는

‘Head-start’에 대한 ‘Lead Time’ 보장의 의미와 실질적 보장의 이행과 관련한 ‘금지 기간’에 대한 무제한 보장의 견해와 이와는 다르게 영업비밀과 관련한 일에 종사하던 종업원이었던 자의 직업선택의 자유와 영업활동의 자유 등을 고려하여 신중하게 판단해야 한다는 판례가 서로 견해를 달리하고 있음을 살펴보고, 최근 급증한 영업비밀의 침해를 막기 위해서는 영업비밀 보호 기간 폐기의 필요성에 공감하는 견해들이 등장하는 추세임을 확인했다. 영업비밀 보호기간의 폐기를 주장하는 입장에 의하면 ‘절대적 비밀 이론’과 ‘상대적 비밀 이론’을 통해, 영업비밀을 상실할 것이 확실함을 증명하는 경우에는 “이익발생기간을 한정”하는 금지명령이 필요하다고 하였고, ‘영업비밀의 상대적 비밀 이론’에 의하여, 영업비밀의 사용 금지 기간을 제한하지는 않아야 한다고 주장하면서, 영업비밀의 ‘사용금지 기간’에 대하여 무제한 금지를 하는 동시에 ‘생산금지 기간’에 대해서 일정기간 제한을 통해 규제를 하는 것이 영업비밀을 보호하는 실질적 강제성의 확보 방안이라 주장한다.

이처럼 영업비밀 사용금지 기간의 폐기를 주장하는 의견들과는 다르게, 종업원이었던 자의 직업선택의 자유와 영업활동의 자유 등을 종합적으로 고려해야 한다는 것이 판례의 태도이며, 영업비밀 금지 기간의 폐기에 대한 학설과 영업비밀 금지기간에 대한 판례를 비교 분석한 결과, 종업원의 경업금지 기간의 기산점에 대해서는 퇴직 시점으로 하기보다는 ‘사안별’로 ‘판결의 확정 시점부터 기산’하는 것을 고려할 필요가 있다고 생각된다. 그러나 무제한의 생산금지 기간을 인정하여 영업비밀 사용금지 기간을 폐기하는 것은, 비록 그 법리가 일면 타당하다 하더라도 현실의 판결에 의해 생존권이 달린 퇴직자들의 입장을 전혀 고려하지는 않을 수가 없다는 점, 다양한 영업비밀의 성격에 대한 고려 없이 무조건 특정된 영업비밀의 보호기간을 무한정으로 하는 것

은 실질적인 면과 형평의 측면에서 지나치게 과할 수 있다는 점, 특정되는 영업비밀의 성격에 따라 보호 기간의 판단이 달라질 필요가 있다는 점 등을 종합적으로 고려하는 것이 현실에 부합할 것이므로, 영업비밀의 사용금지 기간에 대해서는 특정된 영업비밀의 성격에 따라 사례별로 판단하고, 생산금지 기간에 대해서 영업비밀 정보의 성격이나 상태, 청구인과 피청구인의 상황을 종합적으로 고려하여 적절한 금지기간을 설정하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

〈참고문헌〉

〈단행본〉

Christopher Heath, Anselm Kamperman Sanders, *Employees, Trade Secrets and Restrictive Covenants*, Kluwer Law International B.V. (2016. 11.).

Jay Dratler, Jr., Stephen M. McJohn, *Intellectual Property Law: Commercial, Creative and Industrial Property*, Law Journal Press, (2019. 7.).

Terence P. Ross, *Intellectual Property Law: Damages and Remedies*, Law Journal Press, (2000.).

『부정경쟁방지법』, 사법연수원, (2007.).

『영업비밀 관리 매뉴얼 '제1편 영업비밀 이론편 - 영업비밀의 이론적 이해'』, 특허청. (2011. 12.).

『영업비밀 침해 입증부담 완화 방안에 관한 연구』, 특허청 (2010. 12.)

〈학술지〉

A. Arthur Schiller, *Trade Secrets and the Roman Law: The Actio Servi Corrupt*, Vol. 30, m No. 6 (Jun, 1930). Law Review.

Alan Watson, *Trade Secret and Roman Law: The Myth Exploded*, Tulane European & Civil Law Forum, Vol.11(1996)

계승균, “산업기술 유출 방지 및 보호에 관한 법률’ 운용시 예상되는 몇 가지 문제점”, 산업재산권 23호, 한국지식재산학회. (2007. 07.).

김혜정, 김시열, “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’의 주요 개정 내용 검토”, 지식재산정책 제18호, 한국지식재산연구원. (2014. 03.).

이승길, “전직제한 관련 입법사례 및 판례연구 - 근로자의 경업금지 의무를 중심으로 -”, 국가정보원 산업기밀보호센터. (2007.).

이헌희, “우리 기업의 부정경쟁행위 피해 실태조사”, 한국지식재산연구원. (2018. 12.).

임소진, “우리 기업의 해외 지재권 분쟁현황 및 시사점”, 한국지식재산연구

원. (2019. 07.).

정차호, 장광호, “영업비밀 침해에 대한 기간 한정 또는 기간무한정 금지명령”, 지식재산연구 제14권 제2호, (2019. 06.).

〈학위논문〉

이남경, “영업비밀 보호기간의 폐기 및 Head-start 법리의 부활에 대한 연구”, 서울대학교, 석사논문, (2018. 02.).

이효진, “영업비밀보호법제와 업무상배임죄의 관계”, 충남대학교, 석사논문, (2019. 04.).

〈국문 초록〉

급증하는 지식재산 침해와 함께 영업비밀 침해 사건도 증가 추세에 있으며, 영업비밀 보유자의 법적 보호를 위해 영업비밀 침해의 금지 청구를 통해 영업비밀 침해에 효과적으로 대응할 수 있는 방안이 절실한 시점이 도래하였으나, 현행 영업비밀 보호 법제는 산업기술 유출방지법에 의한 보호, 정보통신망이용촉진및정보보호등에 관한 법률에 의한 보호, 통신비밀보호법에 의한 보호, 대외무역법에 의한 보호 등 다양한 법률에 산재되어 있어 이에 대한 재정립이 필요한 환경에 놓여 있으며, 영업비밀보호에 대하여 가장 많은 판례를 남긴 법률인 부정경쟁방지및영업비밀보호법을 중심으로 각종 판례와 논문 등의 문헌을 중심으로 영업비밀 침해에 대하여 부정경쟁방지법에 의한 ‘민사적 구제’와 ‘형사적 구제’, ‘영업비밀보호 대상의 특정’, ‘영업비밀 침해금지 청구의 당사자’, ‘영업비밀 침해 금지 청구에 의한 영업비밀의 보호’, ‘영업비밀 침해 예방청구에 의한 영업비밀의 보호’, ‘영업비밀 폐기 및 제거 청구에 의한 영업비밀의 보호’, ‘영업비밀 침해금지 청구의 청구 금지기간’ ‘시효’를 바탕으로 영업비밀 침해의 금지를 통해 영업비밀 보호 방안을 모색하기 위하여 부정경쟁방지법 상의 영업비밀 침해금지와 관련된 규정과 판례 및 주요 연구들을 살펴보았다.

주제어: 영업비밀보호, 영업비밀 침해구제, 영업비밀 침해 금지기간 산정, 영업비밀 침해 예방청구, 영업비밀 폐기 및 제거 청구

〈Abstract〉

Legal Remedies for Trade Secret Infringement

—Focus on Prohibition of Trade Secret Infringement of the Act on Prevention of Unfair Competition and Trade Secret Protection—

Ryu DongHun^{*}

Increase of the rapid infringement of intellectual property rights, incidents of trade secret infringement are on the rise, and the need for effective countermeasures against trade secret infringement is urgent for the protection of trade secret holders, but the current trade secret protection legislation is interspersed with various laws such as protection under the Industrial Technology Leakage Prevention Act, protection of the Act on the Promotion of Information and Communication Network Use and Information Protection, protection by the Communication Secret Protection Act, and Protection by the Foreign Trade Act. This lies in the necessary environment. Therefore, the ‘civil remedies’ and the ‘civil remedies’ for the protection of trade secrets infringement on trade secrets were mainly focused on the

^{*} WhaIn Law office

law of unfair competition prevention and trade secret protection, which left the most precedent on the protection of trade secrets. Criminal Remedies, “Specific Subjects of Trade Secret Protection”, “Party of Prohibition of Trade Secret Infringement”, “Protection of Trade Secret by Claim of Prohibition of Trade Secret Infringement”, “Protection of Trade Secret by Claim to Prevent Trade Secret Infringement” Based on, ‘Protection of Trade Secrets by Requesting Disposal and Removal of Trade Secrets’ and ‘Disclaimer Period for Claims of Prohibition of Trade Secret Infringement’, the “Secretary” attempted to protect trade secrets by prohibiting infringement of trade secrets, and the regulations, precedents and major studies related to the prohibition of trade secret infringement under the Unfair Competition Prevention Law were reviewed.

Key Words: Disclaimer Period for Claims of Prohibition of Trade Secret Infringement, Protection of Trade Secret by Claim to Prevent Trade Secret Infringement, Protection of Trade Secrets by Requesting Disposal and Removal of Trade Secrets