

영업비밀의 비공지성 및 경제적 유용성 요건*

- 대법원 2008. 4. 24. 선고 2007도9477 판결 -

양인수**

〈목 차〉

I. 서론	3) 영업비밀의 비공지성과 특허법상 신규성 간의 관계
II. 대상판결의 분석	4) 비공지성과 관련한 기타 문제
1. 사실의 개요	① 비공지성과 영업비밀의 특징
2. 대상판결의 판시내용	② 비공지성과 영업비밀의 존속기간(보호기간 또는 침해금지기간)
3. 대상판결의 의의	
III. 관련 문제의 검토	IV. 결론
1. 영업비밀의 성립요건	
2. 영업비밀의 경제적 유용성	
3. 영업비밀의 비공지성	
1) 비공지성의 의미	
2) 역설계(역공정, reverse engineering)	

◆ 투고일자: 2023-12-06 심사완료일: 2023-12-18 게재확정일자: 2023-12-26

* 이 글은 한국특허법학회 2023 공개세미나(부정경쟁방지법 주요 쟁점, 2023. 12. 16.)에서 발표한 내용을 본 논문의 투고양식에 맞게 재정리하면서 수정한 것이다.

** 특허청 식품생물자원심사과장.

I. 서론

영업비밀은 부정경쟁방지법 제2조 제2호에서 규정하고 있는 개념으로, “공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보”라고 정의되고 있다. 영업비밀보호제도는 특허 등으로 보호받기 어려운 기술상·경영상 정보나 영업상 아이디어 등을 법적으로 보호받을 수 있다는 점에서 특허 등 산업재산권제도를 보완하는 기능을 수행하고 있다. 즉, 기술상의 정보에 관련한 보다 넓은 상위개념 아이디어나 기본 골격 개념은 특허로 보호하고, 그것을 구체적으로 구현하는 상세정보나 기술들은 영업비밀로 보호할 수 있는 것이다.

영업비밀 침해행위에 대한 금지청구나 손해배상청구가 인정되기 위해서는, 영업비밀이 존재한다는 점 즉, 보호받고자 하는 정보가 영업비밀에 해당한다는 점이 증명되어야 한다. 영업비밀에 해당하기 위해서는 부정경쟁방지법에서 규정하고 있는 영업비밀의 성립요건인 ‘비공지성’, ‘경제적 유용성’ 및 ‘비밀관리성’이라는 세 가지 요건을 모두 충족시켜야 한다. 이러한 영업비밀 성립요건 중에서 ‘비밀관리성’ 요건은 판결례도 축적되어 있고 관련한 법 개정이 수차례 이루어져 이에 대한 연구도 다소 활발했던 것과는 다르게, ‘비공지성’ 및 ‘경제적 유용성’ 요건은 관련 판례나 연구가 매우 드문 실정이다. 나아가, 법규정에 영업비밀 요건을 규정한 것은 보호대상의 대상과 범위를 제한하는 기능을 하는 것으로 이해할 수 있고,¹⁾ 소송실무에 있어서도 ‘비밀관리성’ 요건의 완화에 따라 향후 ‘비공지성’ 및 ‘경제적 유용성’ 요건 위주의 판단에 초점이 맞춰질 것으로 보인다.

1) 조진형·정용기, “우리나라와 미국의 영업비밀의 정의와 성립요건”, 『안보형사법연구』 제2권 제1호(2018).

본 논문에서는, 영업비밀로서의 성립요건 중 ‘비공지성’ 및 ‘경제적 유용성’ 요건이 주된 쟁점으로 된 대법원 2008. 4. 24. 선고 2007도9477 판결(이하 ‘대상판결’이라 한다)에 대한 분석을 통해, 영업비밀의 비공지성 및 경제적 유용성에 관하여 검토해보고자 한다.

Ⅱ. 대상판결의 분석

1. 사실의 개요

1) 피고인은 피해자 회사에 재직하다가 퇴사하면서, 피해자 회사가 개발하여 대외비로 보관 중이던 ‘Soft Hand RF Repeater의 RFM(Radio Frequency Module) 회로도, ICM(Interference Cancellation Module) 회로도, OSC(Oscillation Check Module) 회로도’ 등(이하 ‘이 사건 회로도’라 한다)을 CD에 복제하여 몰래 반출하여 보관 중이었다.

2) 이후 피고인은 갑 주식회사의 ‘무변파 RF중계기’ 관련 기술자문에 응하여 피해자 회사의 이 사건 회로도 파일을 갑 주식회사의 직원에게 복제하여 주어, 피해자 회사의 기술상 영업비밀을 누설하고, 업무상 배임행위를 하였다는 이유로 공소가 제기된 사건이다.

2. 대상판결의 판시내용

대상판결은 “1) 이 사건 회로도 중 OSC 회로도와 을 주식회사(피해자회사로부터 납품받아 최종적으로 중계기를 설치한 업체이다.)가 운용하고 있는 노치3 중계기의 SA 회로도는 모두 스펙트럼을 검출하여 일정한 전압을 출력하는 회로라는 점에서 유사한 기능을 가지고 있으나, 회로를 구체적으로 구현하는 데 있어서 신호를 처리하는 순서와 각 처리단계에서 사용된 소자 등이 전혀 다르다고 할 것임

로, 원심이 이 사건 회로도 중 OSC 회로도가 위 노치3 중계기의 SA 회로도에 의하여 공지되지 않았다고 판단한 결론은 정당하다.

2) 회로도란 부품의 배열, 부품의 연결, 부품의 규격과 전기적 수치 등을 공인된 기호를 사용하여 단면에 표시한 도면으로서 회로도를 설계함에 있어 가장 중요한 부분은 소자의 선택과 소자의 배열 등이고, 향후 제품에서 실현할 구체적 기능 구현을 완성하기 위해서는 주어진 규격에 따른 성능 테스트 등을 통하여 세부 규격을 정하는 과정을 거쳐야만 하므로, 설령 회로도에 담긴 추상적인 기술사상이 공지되었다고 하더라도 위와 같은 과정을 거쳐서 완성되는 회로도의 독립된 경제적 가치를 부정할 수는 없다. 위 법리와 기록에 의하여 살펴보면, 원심이 이 사건 회로도에 담긴 위상제어기능을 통하여 발진위치를 현 통화대역에서 다른 통화대역으로 이동시켜 발진을 제어하는 기술사상이 공지되었다는 사정만으로는 이 사건 회로도의 독립된 경제적 가치성이 부정되지 않는다고 판단한 것은 정당하다.

3) 을 주식회사가 지정한 장소에 설치한 이 사건 회로도가 적용된 무선중계기는 제3자가 그 내부를 전혀 알 수 없고, 납품받은 을 주식회사 관계자라도 위 무선중계기가 운용되고 있는 이상은 역설계를 위하여 분해하기는 어려운 점, 피해자 회사가 납품한 위 무선중계기는 도급계약에 의하여 납품한 제품이어서 역설계를 위해 합법적인 방법으로 시중에서 구하기 어려운 점 등의 역설계를 위해 합법적인 방법으로는 위 무선중계기에 접근하기 어려운 사정, 이 사건 회로도가 그 회로구성이 간단하다고 하더라도 기계장치와는 달리 완성된 제품에서 판독 가능한 회로도를 역설계하는 데에는 일반적으로 많은 시간과 노력이 들고, 각 소자 사이의 연결 관계를 추출해 내더라도 각각의 소자가 어떠한 기능과 역할을 하는지 등의 작동과정을 알아내는 데에도 상당한 시간이 소요되는 점 등을 고려하면, 이 사건 회로도가 적용된 무선중계기 5대가 설치되었다고 하더라도 피고인이나 다른 경쟁자 등이 5개월 이후인 이 사건 범죄일 시점까지 역설계와

같은 합법적인 방법에 의하여 이 사건 회로도에 나타난 기술상 정보를 취득하는 것은 어렵다고 할 것이므로 원심이, 이 사건 회로도의 비공지성이 상실되지 않았다고 본 것은 정당하다.”고 판시하였다.

3. 대상판결의 의의

영업비밀의 경제적 유용성과 관련하여, 대상판결은 특정 자료나 정보에 관한 추상적인 기술사상만 공지되고 세부적인 규격 등은 공지되지 아니한 경우에도, 경제적 유용성이 부정되지 않을 것이라는 점을 명확히 하였는데, “설령 회로도에 담긴 추상적인 기술사상이 공지되었다고 하더라도, 성능 테스트 등을 통하여 소자의 세부 규격을 정하는 과정을 거쳐서 완성되는 회로도의 독립된 경제적 가치를 부정할 수는 없다.” 라고 하였다. 종전 대법원 판결에서의 “기본적인 작동원리나 구성”이라는 표현을, 대상판결에서는 “추상적인 기술사상”이라는 표현으로 변경하여, 관련한 상위개념의 추상적인 기술사상이 공지된 것이라 하더라도, 그를 구체적으로 구현한 정보는 영업비밀의 보호대상이 될 수 있음을 명확히 한 것으로 보인다.

대상판결에서는 역설계에 의한 비공지성 여부도 쟁점으로 되었는데, 대상 회로도가 적용된 제품이 공지된 경우라 하더라도 해당 제품의 역설계를 통하여 대상 회로도가 공지된 것으로 보기는 어렵다고 판단하였다. 이 사건 회로도가 그 회로구성이 간단하다고 하더라도 기계장치와는 달리 완성된 제품에서 판독 가능한 회로도를 역설계하는 데에는 일반적으로 많은 시간과 노력이 들고, 각 소자 사이의 연결 관계를 추출해 내더라도 각각의 소자가 어떠한 기능과 역할을 하는지 등의 작동과정을 알아내는 데에도 상당한 시간이 소요되는 점 등을 그 근거로 들었다.

대상판결은 영업비밀의 비공지성과 특허법상 신규성과의 차이점을 명확하게 이해할 수 있게 만드는 사례라고 볼 수 있다. 대상판결에서 대법원은 “그 회로도에 담긴 추상적인 기술사상이 공지되었다고

하더라도 제품에 실현할 구체적 기능 구현을 완성하기 위해 주어진 규격에 따른 성능 테스트 등을 거쳐 완성된 회로도 그 자체는 ① 회로도에 담긴 세부적인 기술사상까지 공지된 것은 아니고, ② 독립된 경제적 가치를 부정할 수도 없다” 라고 판시하였는바, 추상적인 기술사상(즉, 기술사상이 공지된 경우라면 특허법상의 신규성 요건은 충족하지 않을 수 있다.)과 회로도에 표현된 세부적인 기술사상(기술사상이 공지되어도 구현하는 구체적인 정보를 알기 어려우면 영업비밀의 비공지성 요건을 충족할 수 있다.)을 구분하여 판시한 것으로 보인다. 나아가, 위 회로도를 사용한 제품 중계기 5대가 설치되었고 이 분야 통상의 기술자라면 누구나 그 제품을 분해하여 그 회로도를 역설계를 통해 입수할 수 있다는 피고의 주장에 대해서도, 중계기가 설치되어 있으나 제3자가 사용 중인 중계기를 입수하여 분해한 후 역설계를 통해 그 구체적 회로도를 알아내는 것은 현실적으로 어렵고, 설령 역설계가 가능하더라도 상당한 시간과 노력이 필요하다면 침해시를 기준으로 그 회로도의 비공지성이 상실되었다고 보기 어렵다고 판단하였다.

Ⅲ. 관련 문제의 검토

1. 영업비밀의 성립요건

우리나라 부정경쟁방지법 제2조 제2호는 영업비밀에 대해 “공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.” 라고 규정하고 있다.

미국 통일영업비밀법(Uniform Trade Secrets Act) 제1조 제4항에 따르면, 영업비밀을 “공식, 유형, 조합, 프로그램 장치, 수단, 기술 또는 과정을 포함한 정보로서 (i) 공개 또는 사용으로부터 경제적

가치를 획득할 수 있는 타인들에게 일반적으로 알려져 있지 않고, (ii) 그러한 타인들이 적절한 수단으로써 쉽게 식별할 수 없는 상태에서 실제적이든지 잠재적이든지 간에 독자적인 경제적 가치를 도출하는 정보이고 (iii) 해당 상황 아래에서 비밀을 유지하는 합리적인 노력의 대상인 정보” 라고 정의하고 있다.²⁾

EU 영업비밀보호지침³⁾ 제2조 제1호에서 규정하는 “영업비밀” 이라 함은 “(i) 내부자들의 그룹에서 통상적으로 정보가 다루어지는 방식으로 영업비밀의 요소에 대한 정확한 순서 및 구성이 일반적으로 알려지거나 쉽게 접근되지 않는 비밀성이 있으며, (ii) 비밀로 유지됨으로써 상업적 가치가 존재하며, (iii) 적법한 통제권을 가지고 있는 사람에 의한 적절한 비밀유지의 조치를 통하여 정보에 대한 비밀성이 유지가 된다.” 는 3가지의 기준을 충족하는 정보를 일컫는다.⁴⁾

일본 부정경쟁방지법⁵⁾ 제2조 제6항에 따르면, “비밀로서 관리되는 생산 방법, 판매 방법 기타 영업 활동에 유용한 기술상 또는 영업상의 정보로서 공공연하게 알려져 있지 않은 것” 을 영업비밀로 정의하고 있다.

위에서 살펴본 국내 법 규정에 따르면, 영업비밀로 인정받기 위해서는 ① 공공연히 알려져 있지 않을 것(이하 ‘비공지성’ 이라 한다), ② 독립된 경제적 가치를 가질 것(이하 ‘경제적 가치성’ 이라 한다), ③ 비밀로 관리될 것(이하 ‘비밀관리성’ 이라 한다), ④ 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보(이하

2) 미국 Uniform Trade Secrets Act §1 (4) 참조.

3) 단일경쟁시장체제를 기반으로 하여 회원국 간 국경을 넘나드는 협력관계의 중요성이 부각되고 있는 EU는 2016년 6월 8일 EU는 영업비밀에 관련한 지침(Richtlinie) (약칭, EU 영업비밀지침)을 공표하여 유럽경제지역(EWR)에 영업비밀 관련한 통일적인 가이드라인을 제시하였다(이규호·백승범, “영업비밀의 대상과 비밀관리성 요건에 관한 연구”, 『중앙법학』 제22집 제1호(2020), 25면 참조).

4) Richtlinie (EU) 2016/943 Erwaegung Nr. 2.

5) 일본 부정경쟁방지법(不正競争防止法) [2023년 5월 17일 공포, 2024년 2월 15일 시행].

‘유용성⁶⁾’이라 한다)를 충족하여야 한다. 영업비밀의 성립요건 중 위 ② 경제적 가치성과 ④ 유용성의 관계에 대해서, 요건 ②와 요건 ④를 구별하여 별개의 요건으로 보는 견해도 있으나,⁷⁾ 본 두 요건은 그 의미에 있어서 실질적으로 차이를 갖고 있다고 보기는 어려우므로,⁸⁾ ‘독립된 경제적 가치’와 ‘유용한’이라는 용어를 함께 하나의 ‘경제적 유용성(가치성)’이라는 요건으로 이해하는 것이 타당해 보인다.⁹⁾ 주요국의 영업비밀 관련 규정(즉, 미국 통일영업비밀법, EU 영업비밀보호지침, 및 일본 부정경쟁방지법) 등에서 마련되고 있는 영업비밀의 성립요건 역시, 우리나라와 마찬가지로 비공지성, 경제적

6) 본 요건을 ‘정보성’으로 칭하기도 한다(대상공결의 원심인 서울고등법원 2007. 10. 25. 선고 2006노2121 판결에서는 ‘정보성’으로 표현하고 있다).

7) 차상욱, “영업비밀의 보호”, 『산업재산권』 제23호(2007), 100-101면. (“유용성 요건으로 통합하는 것은 입법론으로는 별론으로 하더라도, 현행법상 명문의 규정을 무시하는 것으로 해석론으로서 받아들이기 어렵다. 더구나 부정경쟁방지법은 이러한 영업비밀 침해행위를 처음부터 형사처벌의 대상으로 하고 있으므로, 죄형법정주의 원칙상 엄격해석 해야 법적 안정성을 유지할 수 있다고 본다.”); 김국현, 『영업비밀보호법 실무』, 세창출판사(2010), 11-12면(“영업비밀보호법의 정의규정에서 ‘유용한 정보’를 수식하는 ‘독립된 경제적 가치를 가지는’ 정보일 것을 요건으로 규정한 문언에 비추어 보면, 또한 이와 같은 문언 표현 자체가 없는 일본의 부정경쟁방지법에 비교하여 볼 때 일본의 학설이나 판례의 태도를 우리 법제에 그대로 수용하기는 어렵다.”); 황의창·황광연, 『부정경쟁방지 및 영업비밀보호법(6정판)』, 세창출판사(2011), 190-211면(“영업비밀의 네 번째 요건은 당해 정보가 현실적으로(실제 사용하고 있는) 또는 잠재적(장래에 사용될)으로 생산방법, 판매방법 기타 영업활동에 유용한 정보이어야 한다는 의미에서의 유용성, 즉 이용성이다.”).

8) 영업비밀의 정의에서 ‘독립한 경제적 가치’라는 표현과 ‘유용한’이라는 표현이 중복되고 있어, TRIPs 협정 등을 고려할 때 ‘유용성’을 삭제하는 것이 타당하다는 견해에 대해서는 박준석, “우리법상 영업비밀보호에 관한 비교론적 고찰”, 『산업재산권』 제38호(2012), 7-8면. 반면 중복규정이라는 취지에서 같지만 ‘경제적 가치성’이 이질적이므로 삭제되어야 한다는 견해로는 현대호, “영업비밀의 보호 요건과 구제수단에 관한 법제연구”, 『법조』, Vol. 54 No. 8(2005), 188면.

9) 이와 같은 입장으로서, 김동준, “영업비밀 성립요건 중 경제적 유용성”, 『강원법학』 제52권(2017), 564면; 박영규, “대법원 판례를 통해 살펴본 영업비밀의 성립 요건”, 『산업재산권』 제39호(2016), 239면.

유용성, 비밀관리성 요건에 대응하는 요건들을 갖고 있고, 서로 비교하여 보면 표현상으로는 일부 차이가 있을 수 있지만 내용상으로는 별 차이가 없는 것을 보인다.

2. 영업비밀의 경제적 유용성

영업비밀의 ‘경제적 유용성’ 요건의 의미와 관련하여, 대법원 2008. 2. 15. 선고 2005도6223 판결은 “그 정보의 보유자가 그 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 (요건 ④) 또는 그 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다는 것(요건 ⑤)” 이라고 판시하고 있다.¹⁰⁾

경제적 유용성에서 말하는 ‘경제적 가치’에 대해서는, 죄형법정주의의 구성요건 명확성 원칙과 영업비밀보호의 실효성의 조화된 관점에서 보아, 원칙적으로 비밀성으로부터 유래하는 것으로 그 공개 또는 사용에 의해 경제적 가치를 얻을 수 있는 자에게 일반적으로 알려져 있지 않고 또한 정당한 수단에 의해서는 쉽게 알 수 없기 때문에 현실적이건 잠재적이건 경제적 가치를 가지게 되며 법률상 정당한 이익을 가져야 한다는 의미이고, 정보 그 자체가 경제 거래의 대상이 되는 독자적·금전적 가치를 가져야 한다는 의미는 아니라고 한다.¹¹⁾ 따라서, 비밀로 관리되지 아니하거나 이미 공개된 정보, 즉 공공연히 알려져 비공지성 요건을 충족하지 않는 정보는, 그것을 얻는

10) 김동준, 위의 논문, 590면(요건 ④는 직접적 증거를 통한 입증방법에 관한 것이고 요건 ⑤는 정황증거를 통한 입증방법을 통해 경제적 가치를 입증할 수 있는 것으로 볼 수 있는데, 후자의 경우 ‘그 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다’는 점 외에 다른 정황증거도 함께 고려하여 전체적으로 볼 때 해당 정보의 경제적 가치를 인정할 수 있는지 여부를 판단하는 방법으로 이해하는 것이 바람직하다고 한다.).

11) 김대중, “영업비밀의 침해행위와 구제방법에 관한 고찰”, 『공공사회연구』, 제2권 제1호(2012), 81-82면; 현대호, “영업비밀의 보호요건과 구제수단에 관한 법제연구”, 『법조』, Vol. 54 No. 8(2005), 188면.

데 상당한 노력이나 비용을 필요로 한다고도 볼 수 없는 것이므로, 경제적 유용성 요건을 충족시키기 어려울 것이다.¹²⁾ 더불어, 특정 자료나 정보에 관한 추상적인 기술사상만 공지되고 세부적인 규격 등은 공지되지 아니한 경우에도, 경제적 유용성이 부정되지 않을 것이다.

대상판결은 이와 같은 입장을 명확히 하였는데, “설령 회로도에 담긴 추상적인 기술사상이 공지되었다고 하더라도, 성능 테스트 등을 통하여 소자의 세부 규격을 정하는 과정을 거쳐서 완성되는 회로도의 독립된 경제적 가치를 부정할 수는 없다.” 라고 하였다. 종전 대법원 1998. 11. 10. 선고 98다45751 판결에서는, “비록 기계의 기본적인 작동원리나 구성이 이미 공연히 알려져 있기 때문에 그 자체는 영업비밀에 해당한다고 할 수 없다 할지라도, 기계를 구성하는 개개 부품의 규격이나 재질, 가공방법, 그와 관련된 설계도면 등이 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법이나 그에 관한 정보라면 이는 영업비밀에 해당한다.” 라고 판시한 바 있다. 위 종전 판결에서의 “기본적인 작동원리나 구성”이라는 표현을, 대상판결에서는 “추상적인 기술사상”이라는 표현으로 변경하여, 관련한 상위개념의 추상적인 기술사상이 공지된 것이라 하더라도, 그를 구체적으로 구현한 정보는 영업비밀의 보호대상이 될 수 있음을 명확히 한 것으로 보인다. 대상판결 이후에 유사한 취지의 판시가 다른 대법원 판례에서도 나타난다. 가령, 대법원 2009. 10. 29. 선고 2007도 6772 판결에서도 “회로도에 표시된 소자의 선택과 배열 및 소자값 등에 관한 세부적인 내용이 공연히 알려져 있지 아니한 이상, 다른 업체들이 공소와 주식회사 제품과 기능이 유사한 제품들을 생산하고

12) 다만, 개별적인 각각의 정보 형태로는 공지된 것이지만, 그러한 정보들을 상당량 축적하여 유용한 정보를 형성한 경우, 그러한 축적된 정보 전체로서는 공지되지 아니한 것이고, 그것을 얻는 데 상당한 노력이나 비용을 필요로 하는 것이라면, 경제적 유용성을 충족하는 것으로 보아야 할 것이다.

있다거나 타 회사 제품의 데이터시트 등에 그 제품의 극히 개략적인 회로도도 공개되어 있다는 등의 사정만으로 이와 달리 볼 수 없다.” 라고 하였다.

경제적 유용성을 인정한 판결례로서, 대상판결 및 위 2007도6772 판결 이외에도, 대법원 2008. 2. 15. 선고 2005도6223 판결(LED 실험 데이터 사건), 대법원 2009. 7. 9. 선고 2009도250 판결(냉각탑 사건), 대법원 2009. 7. 9. 선고 2006도7916 판결(캐드파일 사건), 대법원 2011. 7. 14. 선고 2009다12528 판결(모바일 게임 사업 제안서 사건) 등이 있다. 영업비밀의 성립요건 중 타 요건을 충족함에도 불구하고 경제적 유용성 요건을 충족하지 않는다는 이유만으로 영업비밀이 아니라고 한 사례는 없어 보인다. 판례들 중에서는 경제적 유용성을 부정한 일부 사례들¹³⁾이 존재하지만, 경제적 유용성 요건만을 단독으로 판단하여 부정하는 경우는 없고, 이미 공연히 알려져 있다는 사실이나 비밀로 관리하는 않은 사실들을 들면서 그것을 주된 이유로 하여 경제적 유용성을 부정하고 있을 따름이다.

3. 영업비밀의 비공지성

(1) 비공지성의 의미

부정경쟁방지법 제2조 제2호에서 규정하는 '공공연히 알려져 있지 않다'라고 함은 그 정보가 동종 업계에 종사하는 자 등 이를 가지고 경제적으로 이익을 얻을 가능성이 있는 자들 사이에 알려져 있지 않은 것을 뜻한다.¹⁴⁾ 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는

13) 대법원 2009. 4. 9. 선고 2006도9022 판결(휴대전화기용 미들웨어의 설명서 사건), 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006도8278 판결(바이어 명단 및 가격산정에 관한 제반자료 사건), 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008도3435 판결(광통신소자 관련 파일 사건), 대법원 2003. 1. 24. 선고 2001도4331 판결(생산설비, 생산량 사건) 등 참조.

14) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006도8278 판결 등 참조.

그 정보를 통상 입수할 수 없다면 이는 공공연히 알려져 있지 않다고 볼 수 있다.¹⁵⁾

영업비밀은 공공연히 알려진 것이 아니어야 하지만 반드시 절대적인 비밀성이 필요한 것은 아니고, 제한적으로 알고 있더라도 비밀유지의무가 있고 제한된 상태가 유지되고 있는 상대적 비밀성이 인정되면 비공지성 요건을 충족할 수 있다. 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006도8278 판결에서 “여기서 공공연히 알려져 있지 않다고 함은 그 정보가 동종 업계에 종사하는 자 등 이를 가지고 경제적 이익을 얻을 가능성이 있는 자들 사이에 알려져 있지 않은 것을 뜻한다.”고 판시한 것도 이러한 상대적 비공지성을 의미한 것으로 보인다. 일부 다른 판례에서는 “일부의 사람들이 알고 있었더라도 그 내용이 일반적으로 알려져 있지 아니함은 물론 당해 업체의 직원들조차 자신이 연구하거나 관리한 것이 아니면 그 내용을 알기 곤란한 상태에 있어 비밀성이 있다.”라고 하여,¹⁶⁾ 상대적 비공지성 개념을 인정하면서 이를 ‘비밀성’이라고 표현하기도 한다. 어떤 특정 정보를 이용할 가능성이 없는 사람이 우연히 그 정보를 입수하는 경우에도, 그 정보를 공개할 가능성이 낮기 때문에 실제로 공연하게 알려졌다는 등의 특별한 경우를 제외하고는 비공지성(비밀성)이 인정된다고 할 것이다.

한편, 비공지성 요건은 비밀관리성 요건¹⁷⁾을 충족한다고 하더라도

15) 대법원 2009. 7. 9. 선고 2006도7916 판결, 대법원 2017. 1. 25. 선고 2016도 10389 판결 등 참조.

16) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결(원심판결 서울고법 1996. 2. 29. 선고 95나14420 판결).

17) ‘비밀로 관리된다.’는 것은 그 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표지를 하거나 고지를 하고, 그 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 그 정보에 접근한 자에게 비밀준수 의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말한다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008도3435 판결, 대법원 2017. 1. 25. 선고 2016도 10389 판결 등 참조).

별도로 충족해야 하는 요건이다. 판례에서도, 보유자가 비밀로서 관리하고 있다고 하더라도 당해 정보의 내용이 이미 일반적으로 알려져 있을 때에는 영업비밀이라 할 수 없다고 한다.¹⁸⁾ 비밀관리성 요건을 충족하지만 비공지성 요건을 충족하지 않은 사례로서, i) 특정 기업이 비밀로 관리하고 있는 데이터에 대해 비밀유지 의무를 부과한 후 타사에 대한 라이선스를 시작하였는데, 어느 시점에 라이선스를 받은 업체가 해당 비밀유지 의무를 위반하여 해당 데이터를 공개해 버린 경우, ii) 시장에서 유통하고 있는 상품에 관한 가격 정보는 시장조사 회사가 비용·노력을 들여 데이터로 수집하고 필요 기업에 유상으로 제공하고 있는데 이러한 데이터는 당사자 사이에서 비밀로서 관리되고 있으나 데이터 자체는 시장에 있어서의 상품 가격이 부여되는 것이므로 공지되었다고 평가되는 경우를 들 수 있다.¹⁹⁾

(2) 역설계(역공정, reverse engineering)

통상의 기술자가 쉽게 역설계의 방법으로 그 제품에 구현된 기술이나 정보를 파악할 수 있는 경우에는 비공지성이 인정되지 않을 것
이나,²⁰⁾ 반면에 역설계를 통해 해당 제품에 구현된 기술이나 정보를

18) 대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결.

19) 2018년 일본은 부정경쟁방지법을 개정하여 한정제공 데이터 보호규정을 신설하면서, 비밀로 관리되고 있는 정보 중 비공지 정보를 영업비밀로 보호하고, 비밀로 관리되지 않은 정보(비공지, 공지 정보 모두)를 한정제공 데이터로 보호하는 것으로 하여 도입하였는데, 비밀로 관리되던 정보가 비공지 상태에 있다가 공지된 경우에는 공지되었기 때문에 영업비밀로 보호받을 수 없고 동시에 당연히 비밀로 관리되고 있으므로 한정제공 데이터로도 보호받을 수 없는 보호의 틈새가 발생한 것으로 지적되었다. 위와 같은 틈새를 보완하기 위해서 일본은, 한정제공 데이터의 보호요건을 ‘비밀로서 관리되고 있는 것은 제외’에서 ‘영업비밀은 제외’ 요건으로 수정하는 방안을 검토한 바 있다. 經濟産業省知的財産政策室, “限定提供データの規律の見直し”, 經濟産業省, 2022. 10., 1-13면.

20) 특허법원 2018. 7. 12. 선고 2017나22 판결에서는 “이 사건 기술정보 중, 개량된 부분들은 공사전장의 조건에 따라 자연스럽게 결정되어지는 사항들로서 동종 업계의 기술자들이 원고의 위 특허발명의 명세서에 의해 공지된 기술을 이

파악하는데 고도의 전문지식이 필요하거나 상당한 시간이나 비용이 소요되는 경우에는, 비공지성이 인정되는 것이 일반적일 것이다. 피고가 역설계에 의해 취득한 것임을 주장하는 경우, 역설계의 방법 등에 의해 알아낼 수 있는 성질의 기술정보라고 하는 사실뿐만 아니라 자신이 직접 이러한 기술정보를 역설계에 의해 독자적으로 알아낸 사실을 밝혀내지 못한다면 영업비밀 침해 책임을 면할 수 없게 된다고 할 것이다.²¹⁾ 가령, 대법원 1999. 3. 12. 선고 98도4704 판결 및 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결 등에서는, “역설계가 가능하고 그에 의하여 기술정보의 획득이 가능하더라도, 그러한 사정만으로 그 기술정보를 영업비밀로 보는 데에 지장이 있다고 볼 수 없다.” 라고 하였다.

한편, 업무상배임 사건에서 영업상 주요한 자산 해당여부가 쟁점이 된 사례이기는 하지만, 대법원 2022. 6. 30. 선고 2018도4794 판결에서는 “비밀유지조치를 취하지 아니한 채 판매 등으로 공지된 제품의 경우, 역설계(reverse engineering)를 통한 정보의 획득이 가능하다는 사정만으로 그 정보가 불특정 다수인에게 공개된 것으로 단정할 수 없으나, 상당한 시간과 노력 및 비용을 들이지 않고도 통상적인 역설계 등의 방법으로 쉽게 입수 가능한 상태에 있는 정보라면 보유자를 통하지 아니하고서는 통상 입수할 수 없는 정보에 해당한다고 보기 어렵다.” 고 하였는바, 해당 법리를 영업비밀의 성립요건에 그대로 적용하게 된다면 ‘통상적인 역설계 등의 방법으로 쉽게 입수 가능한 상태’에 있는 정보라면 영업비밀의 비공지성을 부정할 수 있다는 취지로도 읽혀진다. 해당 사건의 피고인은 피해회사의 직원으로 근무할 당시 얻은 자료들을 자신의 웹하드에 업로드하는 방법으로 반출하였지만, 반출한 자료가 역설계 등으로 쉽게 입수

용한 역설계(Reverse Engineering) 등을 통하여 쉽게 도출해 낼 수 있는 기술 정보에 불과하므로, 영업비밀에 해당한다고 보기는 어렵다.”고 하였다.

21) 최동준, “근로자의 전직과 영업비밀보호”, 연세대학교 석사학위논문(2011. 12.), 23면.

할 수 있으므로 비공지성을 갖추지 못하였고, 영업상 중요한 자산에 해당하는 것도 아니라고 주장했다. 재판부는 이러한 주장을 받아들여 “피해회사의 제품의 분해 및 조립 등을 통해 쉽게 파악할 수 있는 제품의 구조와 기능, 부품 정보 등을 이용하여 전반적인 내용을 어렵지 않게 기재 가능하므로 피고인이 유출한 기술문서 등에 보유자를 통하지 않고서는 통상 입수할 수 없는 정보가 더 포함되어 있다고 기 어렵다.” 며 피고인이 유출한 정보가 영업상 주요자산이 아니라고 판시했다.

(3) 영업비밀의 비공지성과 특허법상 신규성 간의 관계

특허법 제29조 제1항 제1호에 의하면, “국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 기술” 및 제2호의 “국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 인터넷 등 통신망을 통해 공중이 이용 가능하게 된 기술”은 신규성이 없어 특허 받을 수 없다. 특허법에서 신규성 상실의 유형 중 그 기술내용이 간행물에 게재된 경우와 불특정 다수에게 공연히 알려질 수 있는 상태에 놓인 경우에 공지된 것으로 보는 점과, 영업비밀 성립요건에서 마찬가지로의 경우에 비공지성이 상실된 것으로 본다는 점에서 보면, 양자는 거의 동일하게 보이는 것도 사실이다. 그러나 앞서 살핀 바와 같이 영업비밀의 비공지성(비밀성)은 상대적 개념이고, 반면 특허법상 신규성은 절대적 비공지를 의미한다는 점에서 근본적 차이가 있다. 보유자 이외의 타인이 당해정보를 알고 있더라도 보유자와의 사이에 비밀준수의무가 형성된 경우라면 비공지 상태라고 할 수 있으며 보유자와 무관한 제3자가 독자개발 등에 의해 동일한 정보를 보유하고 있어도 그 제3자가 당해 정보를 비밀로서 유지하고 있는 경우 역시 비공지 상태의 정보라고 할 수 있다.²²⁾ 이러한 영업비밀의 비공지성등 특징을 의식하여

22) 특허청·산업지식재산권협회·한국특허정보원, 『영업비밀 이론편』, 특허청 산업재산보호팀, 2011, 7면; 이경민, “영업비밀의 주요 쟁점에 대한 판례 동향”,

서 인지 그런 비공지성등을 해치지 않는 범위 내에서라야 하청업체 등 영업비밀 공동보유자의 영업비밀의 자유사용이 인정된다고 본다.²³⁾

또한, 특허법에서는 일반인을 상대로 한 시제품 출시 또는 공개 시험 등을 한 경우(그 기술 분야에서의 통상의 기술자가 시제품을 분석하여 그 기술내용을 알 수 있는 경우라면, 즉 역설계가 가능한 상태에서 제품을 출시하거나 시험을 하는 경우)에는 특별한 사정이 없는 한 그 기술은 신규성을 상실한 것으로 보는 반면에, 영업비밀 보호에서는 경쟁자가 시제품을 입수하여 역설계를 통해 실제로 그 정보를 입수할 수 있는 경우에도 실제로 역설계를 통해 그 정보를 입수한 자가 그 정보를 공개하지 않고 비밀로 유지하여 그 정보가 공연하게 알려지지 않았다면 여전히 비공지성 요건을 충족하는 것(즉, 비밀성이 있는 것)으로 본다.

마지막으로, 영업비밀의 비공지성과 특허법상 신규성은 판단시점에서 차이가 있다. 특허법상 신규성을 갖추고 있는가 여부의 판단을 하는 기준시점은 특허출원시점에 비하여, 영업비밀에서 문제의 정보가 공연히 알려져 있는지 여부 즉, 비공지의 여부를 판단하는 시점은 손해배상청구의 경우에는 영업비밀에 대한 침해행위가 시작된 시점을 기준으로 하고, 금지청구의 경우에는 사실심의 변론종결시가 된다.²⁴⁾ 한편, 특허법상에서는 특허법 제30조를 두어, 발명이 불특정다수인에게 알려진 경우에도 예외적으로 신규성이 상실되지 않는 경우를 규정하고 있다.

『법이론실무연구』, 2015, Vol. 3, No. 1, 139면.

23) 박준석, “영업비밀 공동보유자의 동의 없는 자기사용은 침해행위인가? —공유조문 흠결에 대한 해석론 모델의 제시—”, 『서울대학교 법학』, Vol. 64, No. 1, 통권 206호(2023), 381면. 하급심 판결도 같은 입장을 취하고 있는데, 가령, 서울고등법원 2021. 9. 9. 선고 2020 2038172 나 판결에서는 “부정경쟁방지법 규정은 영업비밀의 공동보유자가 비밀성을 유지하면서 사용하는 것에 대하여까지 영업비밀의 침해행위로 규제하는 취지는 아니라 할 것이다.”라고 하였다.

24) 박정화, “특허출원으로 공개된 기술과 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제2호의 영업비밀성”, 『대법원판례해설』 53호 (2004년 하), 251면.

한편, 영업비밀 보호대상이 되는 정보는 보유자가 독자적으로 개발한 것에만 한정되는 것은 아니므로, 영업비밀의 독창성 또는 창작성을 요건으로 하지 않는다. 따라서 타인이 개발한 기술을 그 시제품을 분석하는 역설계의 방법으로 그 정보를 입수한 경우에도 비공지성을 부정하지 않는다. 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결에서 “정보 보유자가 그 비밀정보를 보유하게 된 경위를 살펴보면, 그 기술정보를 독자적으로 개발한 것이 아니라 외국 회사의 잉크제품을 분석하여 이를 토대로 기술정보를 보유하게 되었다는 사정이거나, 제3자 역시 그와 같은 역설계를 통한 정보의 습득이 허용되고 실제로 역설계에 의하여 기술정보의 획득이 가능하다고 하더라도 그러한 사정만으로는 개발된 기술정보가 영업비밀이 되는 데 지장이 없다”고 판시하였다. 또한, 공지된 정보의 조합인 경우에도 그 조합 자체가 알려져 있지 않다면 비공지성이 인정될 수 있다(예를 들어, 개개의 전화번호는 알려진 정보이지만, 그 정보가 200만 명에 대한 통신판매의 결과를 토대로 추출된 우수고객 2만 명의 명단과 전화번호인 경우 영업비밀에 해당한다.).

(4) 비공지성과 관련한 기타 문제

가) 비공지성과 영업비밀의 특정

비공지성 등 영업비밀의 성립요건이 정확하게 판단되기 위해서는, 우선 영업비밀이라고 주장되는 정보가 무엇인지에 대한 명확한 특정이 필요하다. 영업비밀 침해행위의 금지를 구함에 있어서는 법원의 심리와 상대방의 방어권 행사에 지장이 없도록 그 비밀성을 잃지 않는 한도에서 가능한 한 영업비밀을 구체적으로 특정하여야 하고, 어느 정도로 영업비밀을 특정하여야 하는지는 영업비밀로 주장된 개별 정보의 내용과 성질, 관련 분야에서 공지된 정보의 내용, 영업비밀 침해행위의 구체적 태양과 금지청구의 내용, 영업비밀 보유자와 상대방 사이의 관계 등 여러 사정을 고려하여 판단하여야 한다.²⁵⁾ 영

영업비밀 형사사건에서는, 영업비밀이라고 주장된 정보가 상세하게 기재되어 있지 않더라도, “다른 정보와 구별할 수 있고 그와 함께 적시된 다른 사항들에 의하여 어떤 내용에 관한 정보인지 알 수 있으며, 또한 피고인의 방어권 행사에도 지장이 없는 정도” 이면 괜찮다고 하는 영업비밀의 특성과 관련하여 좀 더 완화된 기준이 제시된 것으로도 볼 수 있다.²⁶⁾

영업비밀 침해금지소송에서 비밀성 상실 우려 등을 고려하여 청구취지 또는 판결문 주문에 영업비밀 정보 내용이 구체적으로 기재되지 않아도 무방하다고 판단함으로써 소송절차에서의 침해 대상 영업비밀의 보호를 위해 청구취지 및 판결 주문에서의 특정을 완화하고 있으나, 위와 같은 판결에 ‘사용의 금지’를 명하는 판결 주문이 포함된 경우 그 집행력을 제대로 담보할 수 있을지 의문스럽다는 견해가 있다.²⁷⁾ 또한, 형사사건과 민사사건에서의 영업비밀 특정이 동일한 수준이어야 하는지와 관련하여, 국내 학설에서는, 형사사건에서의 공소사실을 특정하는 근거와 민사사건에서 영업비밀을 특정하여야 하는 근거는 서로 다르므로, 형사사건에서의 공소사실 특정의범리를 민사사건에 그대로 적용할 수 없다고 보는 견해(박성수)²⁸⁾, 영업비밀의 특정 문제를 민사사건과 형사사건을 구분하지 않고 같이 취급하는 견해(박준석²⁹⁾, 김병식³⁰⁾)로 나뉜다.

25) 대법원 2013. 8. 22.자 2011마1624 결정 등 참조.

26) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006도8278 판결(“공소사실을 특정하여 기재할 것을 요구하는 것은, 법원에 대하여 심판의 대상을 한정함으로써 심판의 능률과 신속을 꾀함과 동시에 방어자의 범위를 특정하여 피고인의 방어권 행사를 쉽게 해 주기 위한 것에 있다(대법원 2006. 4. 14. 선고 2005도9561 판결 등 참조)”).

27) 하종민, “영업비밀의 특정 문제에 관한 미국의 실무 - 요구되는 특정의 정도와 소송절차에서의 침해 대상 영업비밀 보호를 중심으로 -”, 『외국사법연구논집(38)』, 제137집(2019), 1029-1030면.

28) 박성수, “영업비밀의 특정”, 국제규범의 현황과 전망: 2010년 국제규범연구반 연구보고 및 국제회의의 참가보고, 법원행정처(2011), 98면.

29) 박준석, “영업비밀 침해금지청구에 대한 우리 법원의 태도”, 『저스티스』 통권 114호 (2009. 12.), 177면.

실제로 형사사건인 대법원 2022. 6. 16. 선고 2018도51 판결 사례에서, 공소사실은 침해되었다는 ‘A 회사의 영업비밀’이 무엇인지를 특정하지 않은 채 침해의 결과물이 ‘FS 주요기술 자료’라고만 기재하고(즉, 피고인의 ‘FS 주요기술 자료’에 A 회사의 영업비밀이 담겨 있다고 기재하고 있으나 그 중 어떤 부분이 A 회사의 영업비밀인지를 특정하지 않고 있다.) 있었는데, 결국 상고이유에서까지 검사는 ‘FS 주요기술 자료’ 중 어떤 부분이 A 회사의 영업비밀인지를 명확히 주장하지 않고 있어, 비공지성, 경제적 유용성, 비밀관리에 대한 판단 기준이 모호해지게 되는 측면이 있었다.³¹⁾

영업비밀의 구체적인 특정 정도와 비공지성 충족여부는 비례관계에 있을 수 있는데, 상위개념 수준에서 추상적으로 영업비밀을 특정하게 되면 비공지성 요건을 충족하기 어려운 반면에, 구체적으로 특정하면 할수록 비공지성 요건을 충족하기가 쉬워질 것이다(다만, 지나치게 구체적으로 특정하는 경우, 피고에 의한 영업비밀의 사용 즉, 영업비밀 침해행위를 입증하는 측면에서는 어려워질 수 있다.).³²⁾ 한편, 영업비밀로 주장하는 정보를 개별 정보 자체가 아니라 해당 정보들의 조합 또는 집합체로 특정하면, 비공지성 요건을 충족하기가 쉬워지는 경우도 있다. 재판과정에서도 구체적인 영업비밀의 특

30) 김병식, “영업비밀 침해금지소송에서 영업비밀의 특정정도 및 판단 기준(2013. 8. 22.자 2011마1624 결정 : 공2013하, 1678)”, 『대법원판례해설』 제97호 (2014년 상), 335-337면(“영업비밀 특정에 관하여 법리를 실시한 대법원판례는 대법원 2003. 7. 16.자 2002마4380 결정뿐인데, 위 결정은 영업비밀 특정의 원칙에 대한 구체적인 실시 없이 예외적으로 완화된 기준으로 족하다고 실시한 것이어서, 원칙을 적용하여야 할 사건에서 실시할 적당한 대법원판례가 없어, 애로가 있었다.”).

31) 권창환, “영업비밀 침해사건에서 영업비밀 특정의 중요성”, 『대법원판례해설』 제132호 (2022년 상), 329-330면.

32) 이를 영업비밀의 특정 문제가 아닌, 증명의 문제로도 접근할 수 있다. 영업비밀의 특정과 증명의 관계 및 의미에 대해서는, 차상욱, “영업비밀 침해소송에서 ‘특정’과 ‘증명’의소송상 의미와 구별”, 산업재산권 제57호(2018), 129-135면.

정과 그 공개로 인해, 비공지성을 상실하게 될 위험이 있는데, 이를 방지하기 위해서 다른 당사자에게는 신청에 의해 비밀유지명령(부정 경쟁방지법 제14조의4)이 가능하고, 법관의 판결문 작성 시에는 법관이 재판과정을 통하여 이미 아는 내용이라도 판결문에 그대로 기재하지 않고 개괄적으로 적시(서울지방법원 남부지원 1995. 2. 22. 선고 94가합3033 판결에서와 같이)할 수도 있다³³⁾고 한다.

나) 비공지성과 영업비밀의 존속기간(보호기간 또는 침해금지기간)

대법원 2017. 4. 13.자 2016마1630 결정, 대법원 1998. 2. 13. 선고 97다24528 판결,³⁴⁾ 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결 등에서는 영업비밀의 침해금지기간을 결정함에 있어서 고려하는 다양한 요소 중의 하나로서, “경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 영업비밀을 취득하는 데 필요한 시간에 상당한 기간”을 들고 있다.³⁵⁾ 따라서 이론적으로 영업비

33) 박준석, 앞의 논문, 175면.

34) 대법원 1998. 2. 13. 선고 97다24528 판결은 “영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 침해행위에 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 하는 데에 그 목적이 있으므로 영업비밀 침해행위의 금지는 공정하고 자유로운 경쟁의 보장 및 인적 신뢰관계의 보호 등의 목적을 달성함에 필요한 시간적 범위 내로 제한되어야 하고, 그 범위를 정함에 있어서는 영업비밀인 기술정보의 내용과 난이도, 영업비밀 보유자의 기술정보 취득에 소요된 기간과 비용, 영업비밀의 유지에 기울인 노력과 방법, 침해자들이나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 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 실절 등을 고려하여 합리적으로 결정하여야 한다.”고 하고 있다.

35) 특히, 위 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결에서는 “영업비밀 침해행

밀의 침해금지기간은 피고가 독립적인 개발이나 역설계를 통해 적법하게 영업비밀을 발견하기까지 걸렸을 시간을 최대한으로 하며, 일단 정보가 영업비밀로서 존재하지 않게 되면 종료되는 것이 원칙일 것이다.³⁶⁾³⁷⁾ 다만, 침해 행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법으로 영업비밀을 취득하거나 영업비밀과 동일한 기술을 개발할 가능성이 인정되지 않는 등으로 영업비밀 보호기간의 종기를 확정할 수 없는 경우에는 침해행위 금지의 기간을 정하지 않을 수 있다.³⁸⁾

한편, 영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 목적이 있는 것이므로, 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 영업비밀을 취득하는 데 필요한 상당한 시간이 지나서 영업비밀이 더 이상 존속하지 아니한다고 인정

위의 금지는 침해 행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 영업비밀을 취득하는 데 필요한 시간에 상당한 기간 동안으로 제한하여야 한다.”고 하고 있다.

- 36) 위 97다24528 판결도 “영업비밀이 보호되는 시간적 범위는 당사자 사이에 영업비밀이 비밀로서 존속하는 기간이므로 그 기간의 경과로 영업비밀은 당연히 소멸하여 더 이상 비밀이 아닌 것으로 된다고 보아야 하는바, 그 기간은 퇴직 후 부정확한 목적의 영업비밀 침해행위가 없는 평온·공연한 기간만을 가리킨다거나, 그 기산점은 퇴직 후의 새로운 약정이 있는 때 또는 영업비밀 침해행위가 마지막으로 이루어진 때라거나, 나아가 영업비밀 침해금지 기간 중에 영업비밀을 침해하는 행위를 한 경우에는 침해기간만큼 금지기간이 연장되어야 한다고는 볼 수 없다”라고 판시하고 있다.
- 37) 서울중앙지방법원 2015. 4. 24.자 2014카합107 결정에서 법원은, 영업비밀 침해금지기간 2년이 경과한 후에는 과거에 범한 영업비밀 침해행위로 인한 손해배상을 청구할 수 있을 뿐, 그 기간 경과 후 영업비밀의 사용행위 또는 그것을 활용한 제품의 제조, 판매금지 등을 청구할 수는 없다고 판결하였다.
- 38) 대법원 2019. 3. 14.자 2018마7100 결정(“이처럼 금지기간을 정하지 않는다고 해서 영구히 금지하는 것은 아니고, 금지명령을 받은 당사자는 나중에 영업비밀 보호기간이 지났다는 사정을 주장·증명하여 가처분 이의나 취소, 청구이의의 소 등을 통해 다툴 수 있다.”).

되는 때라도, 영업비밀의 유용으로 인한 피고의 상업적 이익이 모두 제거될 때까지 추가적으로 금지명령이 계속 유지³⁹⁾될 수 있는가 하는 쟁점이 있을 수 있다. 생각건대, 영업비밀의 성립요건인 비공지성의 상실 이유(가령, 역설계에 의한 취득 가능성 등)가 명백하게 존재하는 경우에는, 더 이상 영업비밀이 존재하지 않는 것이므로, 예외적으로 침해금지기간을 연장하는 미국에서와 같은 운용은 바람직하지 않다고 생각되고, 이는 특허제도 등과의 균형을 고려해보더라도 타당하다고 보인다.

IV. 결론

대상판결은 영업비밀의 성립요건 중 비공지성과 경제적 유용성 요건이 쟁점으로 다룬 사례로서, 특히 회로도의 비공지성 및 경제적 유용성의 판단기준을 제시하였다는 데 의의가 있다. 구체적으로, 대상판결은 회로도에 대한 추상적인 기술적 사상이 공지되었다는 사실과 세부적인 규격에 관한 회로도 자체가 공지되었는지 여부를 구별하여, 회로도 자체에 대한 정보가 구체적으로 공지된 것이 아니고 그와 관련한 추상적인 기술적 사상이 공지된 것만으로는 경제적 유용성이 부정되지 않는다고 판시하였는바, 관련한 추상적인 기술사상이 공지되었다 하더라도(즉, 기술사상이 공지된 경우라면 특허법상의 신규성 요건은 충족하지 않을 수 있다.), 그 기술사상을 구현하는 구체적인 정보를 알기 어려우면 영업비밀의 비공지성 요건을 충족할

39) 미국은 이를 명문으로 허용하고 있다. UTSA(통일영업비밀법) §2 금지청구; (a) 실제 혹은 발생할 우려 있는 부정유용행위를 금지할 수 있다. 법원에 신청이 있는 경우, 유지명령(留止命令, injunction)은 당해 영업비밀이 더 이상 존속하지 아니한 때 취소된다. 그러나 당해 유지명령은 그것이 없을 경우 부정유용으로부터 발생할 상업적 이익을 제거하기 위하여 합리적인 기간 동안 지속될 수 있다.

수 있다는 것을 판시한 것에는 의의가 있다고 생각된다.

영업비밀의 ‘비공지성’ 요건은 특허법상 신규성과 달리 상대적 비공지의 개념이고, 실무에서는 주로 역설계에 의한 공지여부가 쟁점으로 된다. 비공지성 등 영업비밀의 성립요건이 정확하게 판단되기 위해서는 우선 영업비밀이라고 주장되는 정보가 무엇인지에 대한 명확한 특징이 필요한 것이고, 비공지성을 상실하게 되면 더 이상 영업비밀에 해당하지 않는 것이므로, 비공지성 요건은 영업비밀의 특정 및 영업비밀의 보호기간과도 밀접한 관련이 있다.

영업비밀의 ‘경제적 유용성’ 요건은 ‘비공지성’ 및 ‘비밀관리성’과 함께, 영업비밀 보유자가 입증⁴⁰⁾해야 하는 것으로, 후자의 두 요건을 충족한다고 하더라도 만약 경제적 유용성을 충족하지 못한다면, 영업비밀에 해당하지 않을 것이다. 한편, 경제적 유용성 요건을 충족하는 것으로 일단 인정하게 된다면, 이는 해당 영업상 또는 기술상의 정보가 ‘보호할 만한 경제적 가치’를 가지는 것으로 인정해 주는 결과가 되고, 비공지성이나 비밀관리성 요건 관련 판단에서도 이러한 점이 고려되게 될 것이므로, 결국 경제적 유용성 요건은 영업비밀 보유자에게 유리하게 작용하도록 활용될 수도 있다고 보인다.⁴¹⁾

40) 비공지성의 증명책임에 있어서는, 영업비밀보호를 주장하는 보유자에게 증명할 책임이 있다고 할 것이나, 정보가 공연히 알려져 있지 않다는 소극적 사실을 입증하기는 사실상 불가능한 것이므로, 문제의 정보가 일반적으로 입수될 수 없다는 점이 합리적으로 입증되고 정보 보유자가 그 정보를 비밀로 관리할 의사를 가지고 이에 필요한 비밀관리 조치를 취하여 왔다는 사실을 입증하면 그 정보의 비밀성은 사실상 추정되고, 오히려 상대방이 그 정보가 공연하게 알려져 있다는 점을 적극적으로 입증해야 하는 방식으로 사실상 증명책임이 전환된다. 박정화, 앞의 논문, 251면.

41) 가령, 대법원 2008. 2. 15. 선고 2005도6223 판결에서는, “어떠한 정보가 경제적 유용성 요건을 갖추었다면, 위 정보가 바로 영업활동에 이용될 수 있을 정도의 완성된 단계에 이르지 못하였거나, 실제 제3자에게 아무런 도움을 준 바 없거나, 누구나 시제품만 있으면 실험을 통하여 알아낼 수 있는 정보라고 하더라도, 위 정보를 영업비밀로 보는 데 장애가 되는 것은 아니다.”라는 취지로 판시하였다.

〈참고 문헌〉

- 특허청 · 산업지식재산권협회 · 한국특허정보원, 『영업비밀 이론편』, 특허청 산업재산보호팀(2011).
- 황의창 · 황광연, 『부정경쟁방지 및 영업비밀보호법(6정판)』, 세창출판사(2011).
- 김국현, 『영업비밀보호법 실무』, 세창출판사(2010).
- 조진형 · 정용기, “우리나라와 미국의 영업비밀의 정의와 성립요건”, 『안보형사법연구』 제2권 제1호(2018).
- 김동준, “영업비밀 성립요건 중 경제적 유용성”, 『강원법학』 제52권 (2017. 10.).
- 김대중, “영업비밀의 침해행위와 구제방법에 관한 고찰”, 『공공사회연구』, 제2권 제1호(2012).
- 김병식, “영업비밀 침해금지소송에서 영업비밀의 특정정도 및 판단 기준(2013. 8. 22.자 2011마1624 결정 : 공2013하, 1678)”, 『대법원판례해설』 제97호 (2014년 상).
- 권창환, “영업비밀 침해사건에서 영업비밀 특정의 중요성”, 『대법원판례해설』 제132호 (2022년 상).
- 박성수, “영업비밀의 특정”, 국제규범의 현황과 전망: 2010년 국제규범연구반 연구보고 및 국제회의 참가보고, 법원행정처(2011).
- 박영규, “대법원 판례를 통해 살펴본 영업비밀의 성립요건”, 『산업재산권』 제39호(2016).
- 박정화, “특허출원으로 공개된 기술과 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법을 제2조 제2호의 영업비밀성”, 『대법원판례해설』 53호 (2004년 하).
- 박준식, “영업비밀 공동보유자의 동의 없는 자기사용은 침해행위인가? —공유 조문 흠결에 대한 해석론 모델의 제시—”, 『서울대학교 법학』, Vol. 64, No. 1, 통권 206호(2023).

- 박준석, “우리법상 영업비밀보호에 관한 비교론적 고찰”, 『산업재산권』 제38호(2012).
- 박준석, “영업비밀 침해금지청구에 대한 우리 법원의 태도”, 『저스티스』 통권 114호 (2009).
- 이경민, “영업비밀의 주요 쟁점에 대한 판례 동향”, 『법이론실무연구』, Vol. 3, No. 1(2015).
- 이규호·백승범, “영업비밀의 대상과 비밀관리성 요건에 관한 연구”, 『중앙법학』 제22집 제1호(2020).
- 차상욱, “영업비밀 침해소송에서 ‘특정’ 과 ‘증명’ 의소송상 의미와 구별”, 『산업재산권』 제57호(2018).
- 차상욱, “영업비밀의 보호”, 『산업재산권』 제23호(2007).
- 최동준, “근로자의 전직과 영업비밀보호”, 연세대학교 석사학위논문 (2011. 12.).
- 하종민, “영업비밀의 특정 문제에 관한 미국의 실무 - 요구되는 특정의 정도와 소송절차에서의 침해 대상 영업비밀 보호를 중심으로 -”, 『외국사법연구논집(38)』, 제137집(2019).
- 현대호, “영업비밀의 보호요건과 구제수단에 관한 법제연구”, 『법조』, Vol. 54 No. 8(2005).
- 日本 經濟産業省知的財産政策室, “限定提供データの規律の見直し”, 經濟産業省, 2022. 10.

〈국문초록〉

대상판결인 대법원 2008. 4. 24. 선고 2007도9477 판결은 영업 비밀의 성립요건 중 비공지성과 경제적 유용성 요건이 쟁점으로 다룬 사례로서, 특히 회로도의 비공지성 및 경제적 유용성의 판단기준을 제시하였다는 데 의의가 있다. 구체적으로, 대상판결은 회로도에 대한 추상적인 기술적 사상이 공지되었다는 사실과 세부적인 규격에 관한 회로도 자체가 공지되었는지 여부를 구별하여, 회로도 자체에 대한 정보가 구체적으로 공지된 것이 아니고 그와 관련한 추상적인 기술적 사상이 공지된 것만으로는 경제적 유용성이 부정되지 않는다고 판시하였다.

종래 판결례에서, 영업비밀의 성립요건 중 타 요건을 충족함에도 불구하고 경제적 유용성 요건을 충족하지 않는다는 이유만으로 영업비밀이 아니라고 한 사례는 없어 보이지만, 경제적 유용성 요건을 충족하는 것으로 일단 인정하게 된다면, 이는 해당 영업상 또는 기술상의 정보가 '보호할 만한 경제적 가치'를 가지는 것으로 인정해주는 결과가 되고, 비공지성이나 비밀관리성 요건 관련 판단에서도 이러한 점이 고려되게 될 것이므로, 결국 경제적 유용성 요건은 영업비밀 보유자에게 유리하게 작용하도록 활용될 수도 있다고 보인다.

영업비밀의 비공지성(비밀성)은 상대적 개념이고, 반면 특허법상 신규성은 절대적 비공지를 의미한다는 점에서 근본적 차이가 있다. 피고가 역설계에 의해 취득한 것임을 주장하는 경우, 역설계의 방법 등에 의해 알아낼 수 있는 성질의 기술정보라고 하는 사실뿐만 아니라 자신이 직접 이러한 기술정보를 역설계에 의해 독자적으로 알아낸 사실을 밝혀야 한다. 영업비밀의 특정 및 영업비밀의 보호기간에 있어서도, 영업비밀의 비공지성 요건은 매우 중요한 고려요소가 된다.

키워드: 영업비밀, 성립요건, 비공지성, 유용성, 신규성, 비밀

〈Abstract〉

**A Study on Informality and Economic
Usefulness Requirement of Trade Secret:
An Analysis of the Supreme Court
Decision 2007Do9477**

Yang, Insu

The Supreme Court Decision 2007Do9477, delivered on April 24, 2008, which dealt with informality and economic usefulness requirements of trade secret, proposed a meaningful criteria for judging the economic usefulness of circuit diagrams. Specifically, the Supreme Court holds that we should distinguish the fact that the abstract technical idea of the circuit diagram is known and the fact that the circuit diagram itself has been made public. Then it was ruled that if the information about the circuit diagram itself is not specifically known, economic usefulness may not be denied simply because only abstract idea related to it was known,

The ‘economic usefulness’ requirement of trade secret, along with ‘informality(non-publicity)’ and ‘confidentiality management’, should be proved by a trade secret holder. Although the latter two requirements are met, if it does not

meet economic usefulness requirement, it will not be considered a trade secret. Once recognized as meeting the economic usefulness requirement, which will lead to recognize that the relevant business or technical information is recognized as having ‘economic value worth protecting’ and will be taken into consideration when judging informality or confidentiality management requirements, the economic usefulness requirement can be utilized to favor the trade secret holder.

Key words: Trade Secret, Informality, Economic Usefulness, Confidentiality Management, Novelty