



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

법학석사 학위논문

노동법적 관점에서 본
영업비밀의 보호범위
- 미국 이론과 사례를 중심으로 한
비교법적 연구 -

2015년 2월

서울대학교 대학원
법학과 지식재산 전공
오 민 재

노동법적 관점에서 본
영업비밀의 보호범위
- 미국 이론과 사례를 중심으로 한
비교법적 연구 -

지도교수 정 상 조

이 논문을 법학석사 학위논문으로 제출함
2014년 10월

서울대학교 대학원
법학과 지식재산 전공
오 민 재

오민재의 석사 학위논문을 인준함
2015년 1월

위 원 장 _____ (인)

부위원장 _____ (인)

위 원 _____ (인)

국문초록

이 논문은 영업비밀 분쟁의 실제에 대한 고려에서 출발한다. 고용관계의 특수한 맥락에 한정하여 보호대상과 보호범위의 문제를 다루며, 재산적 가치가 있는 정보의 보호에만 중점을 두는 입장을 벗어나 반대되는 이익도 충분히 고려되어야 한다는 비판적 관점에서 접근했다.

영업비밀 분쟁의 핵심은 종업원이 업무수행과 관련하여 습득한 지식과 정보에 대한 분배와 귀속의 문제이다. 종업원의 일반 지식과 기술, 경험에 대해서는 정당한 사용권을 보장해야 하며 이는 계약에 의해서도 제한할 수 없다고 보아야 한다. 그러나 영업비밀과 종업원의 일반 지식을 구분하기 위한 구체적인 판단기준이 없다. 이에 대해 미국의 Restatement(Third) of Unfair Competition (1995)의 해석상 기준을 원용하여, 다음과 같은 기준을 검토하였다. 즉, 반출된 정보가 기억에 의존하는 무형적 정보인지, 종업원에 의해 개발된 정보인지, 개인의 인격 혹은 직업상의 자질과 불가분하게 결합된 정보인지가 판단기준으로서 고려될 수 있다. 이러한 기준은 영업비밀의 법적 성질을 재산권으로 보는 견해와 신뢰관계의 위반과 불공정 행위에 초점을 맞추는 견해에 따라 법리적 쟁점을 달리할 수 있다. 재산권성을 전제로 한다면 비밀관리성 요건이나 업무성과물 자체의 귀속이 문제될 수 있으나, 행위책임을 강조할 경우에는 침해행위와 배신적 의도의 판단상으로 고려된다.

이처럼 보호대상의 경계가 불분명하기 때문에 사용자는 계약에 의해 보호대상과 범위를 확대시킴으로써 정보를 통제하려고 한다. 영업비밀이 아님에도 불구하고 법적으로 보호받을 수 있는 독점적 정보의 영역이 인정되며, 영업비밀을 보호하기 위한 목적으로 경업금지약정이 인정되는데, 유효성 판단기준으로서 사용자의 이익이 광범위하게 고려된다. 나아가 종업원이 스스로 개발한 모든 정보와 특허의 보호범위를 벗어난 무형적 아이디어까지도 사용자에게 귀속시키거나, 퇴직 후에 기존의 동료와 고객에 대한 일체의 접촉을 금지하거나 동종업체의 취업을 막는 경쟁제한

적 약정이 체결되기도 한다. 극단적으로는 불가피한 공개 이론을 통해 종업원의 일반 지식과 기술을 사용할 수 없도록 규율하려는 시도가 있다. 우리 법원도 경업금지약정의 유효성 판단기준과 형법상 업무상 배임죄의 확대적용을 통해 영업비밀 이외의 정보를 보호대상으로 포함시키고 있다.

그러나 정보의 불균형과 교섭력의 차이로 인해 종업원을 계약적으로 대등한 당사자로 보기 어려운 측면이 있고, 전직금지를 비롯한 경쟁제한적 약정과 그에 기한 전략적 분쟁의 가능성은 영업비밀 보호라는 본래의 목적을 벗어나 반경쟁적 효과를 초래한다. 이러한 시도를 광범위하게 용인할 경우 노동의 이동을 막고 인적 자산을 통제하는 결과가 되는데, 이는 정보의 자유로운 흐름과 확산을 통한 혁신을 저해할 수 있다. 따라서 영업비밀법이 아닌 계약법에 의해 규율하더라도 해석상 이러한 정책적 관점에 대한 형량이 필요하다. 경업금지약정을 법적으로 금지하는 캘리포니아 주의 접근과 이와 관련된 실리콘 밸리를 중심으로 한 논의는, 과학기술 인력에 대한 뒷받침, 기술환경과 새로운 고용환경의 이해, 공적 영역(public domain)과 지식재산의 경계를 설정함에 있어 유용한 시사점을 제공해준다.

주요어 : 영업비밀, 종업원의 일반 지식, 경쟁제한적 약정, 독점적 정보, 인적 자산, 노동 이동

학 번 : 2011-23610

목 차

제1장 서론.....	1
제1절 연구의 배경.....	1
제2절 연구의 내용.....	6
제2장 영업비밀 분쟁에서 고용관계 맥락의 중요성.....	8
제1절 통계적 분석.....	8
1. 민사 사건.....	8
2. 형사 사건.....	10
3. 분석.....	11
제2절 비교법적 연혁.....	14
제3절 고용관계의 규율에 관한 비교법적 검토.....	19
1. 독일.....	19
2. 프랑스.....	20
3. 영국.....	20
4. 미국.....	21
5. 일본.....	21
6. 우리나라.....	22
제3장 영업비밀의 보호대상과 정보의 귀속.....	23
제1절 영업비밀과 종업원의 일반 지식의 구별.....	23
1. 개념의 불명확성과 정책적 판단의 필요성.....	24
2. 구체적 판단기준.....	27
제2절 영업비밀은 무형적 정보를 포함하는가.....	29

1. 영업비밀성 판단과 정보의 무형적 형태의 고려.....	30
2. 무형적 정보의 포함 여부에 관한 논의.....	31
3. 무형적 정보에 대한 비밀관리성 요건 적용상의 문제점.....	33
4. 무형적 정보에 대한 침해행위 판단의 어려움.....	36
5. 소결.....	40
제3절 정보의 형성에 대한 종업원의 기여도를	
어떻게 평가할 것인가.....	40
1. 영업비밀의 법적 성질 논의에 따른 접근방식.....	40
2. 업무성과물의 귀속(ownership).....	42
가. 국내 실무와 논의.....	42
1) 학설: 관련법령의 유추적용.....	42
2) 판례.....	43
3) 검토.....	44
나. hire-to-invent doctrine과 이론적 근거.....	45
1) 사용자 귀속 원칙.....	45
2) 경제적 관점 (economic perspective).....	47
다. 소결.....	49
3. 침해행위 판단과 종업원의 정보 사용권.....	50
가. 윤리적 근거 (justice-related rationale).....	50
나. 미국 법원의 입장: 침해행위 판단에 대한 고려.....	51
다. 검토.....	52
제4절 인격적 지식과 Social Network Knowledge.....	54
1. 인격적 성질의 지식의 귀속.....	54
2. 소셜 미디어와 Network Knowledge.....	55
제4장 계약에 의한 보호범위의 확대.....	59
제1절 독점적 정보 개념을 통한 보호대상의 확대.....	60
1. 독점적 정보의 개념 및 인정 여부.....	60
2. 비밀유지약정에 의한 직접적 보호.....	62

3. 경업금지약정에 의한 간접적 보호.....	63
4. 독점적 정보를 폭넓게 인정하는 입장에 대한 비판.....	64
가. 불공정 문제.....	64
나. 반경제적 효과.....	65
제2절 경쟁제한적 약정에 의한 부가적인 보호.....	66
1. 경업금지약정(Non-competes).....	67
가. 경업금지약정과 영업비밀 보호의 결합을 허용할 것인가.....	67
1) 경업금지약정이 허용되어야 한다는 입장.....	68
2) 경업금지약정을 규제해야 한다는 입장.....	68
나. 약정의 유효성 판단을 통한 보호범위의 확대.....	70
다. 우리 판례의 판단기준: 보호할 가치 있는 사용자의 이익.....	73
2. 경쟁제한적 약정의 새로운 유형 및 경향.....	75
가. 독점적 정보의 정의규정 (definition of confidential information).....	75
나. 발명의 사전양도계약 (Pre-invention Assignment Agreement).....	76
1) Solution: Brown v. Alcatel. USA, Inc.....	76
2) 특허의 보호범위를 벗어난 무형적 아이디어가 보호대상이 될 수 있는가.....	77
다. 고용관계 종료 후의 발명에 대한 약정.....	79
1) 착상 단계의 아이디어(inchoate concept)와 창업(start-up).....	79
2) Trailer Clauses.....	80
3) Assignor estoppel doctrine.....	80
라. 경업금지약정의 변형: non-solicitation, non-dealing, non-poaching.....	81
마. No-Poaching Cartel.....	82
제3절 대안적 방안에 의한 보호범위의 확대.....	82
1. 극단적 해석론: Inevitable Disclosure Doctrine.....	83
가. 미국에서의 논의.....	83

나. 부정경쟁방지법에 근거한 전직금지청구.....	84
2. 독점적 정보에 대한 불법행위 청구(tort claims).....	86
3. 우리 법원의 업무상 배임죄 적용.....	89
가. 영업상 중요한 자산의 요건.....	89
나. 판례의 확대해석이 타당한가.....	92
제5장 고용환경의 변화와 Human Capital Law.....	95
제1절 Human Capital Law의 등장배경.....	96
1. 지식정보화 사회로의 이행.....	96
2. 고용관계에 대한 패러다임의 변화.....	98
제2절 Human Capital Approach.....	101
1. Tacit Knowledge 개념의 인정.....	101
2. 경쟁제한적 약정의 재해석.....	103
가. Training 인센티브.....	103
나. 고용성(employability)과 심리적 계약.....	105
다. 노동 이동과 지식 확산(Knowledge Spillover).....	106
3. 인적 자산의 사유화에 대한 비판.....	107
가. public domain의 잠식.....	107
나. 전략적 소송 제기.....	108
제3절 우리의 경우에도 적용될 수 있는가.....	109
1. 인적자원 관리에 관한 변화의 요구: 전직과 창업의 장려.....	109
2. 변화의 조짐: 전직을 둘러싼 영업비밀 분쟁의 양상.....	111
제6장 결론.....	113
참고문헌.....	115
Astract.....	119

제1장 서론

제1절 연구의 배경

최근 영업비밀 분쟁이 급증하고 있으며¹⁾ 지식재산권의 독자적인 영역을 구축하면서 사회적 파급력과 영향력을 확대하고 있는 추세이다.²⁾ 이와 더불어 영업비밀의 보호를 강화하기 위한 법제도적 개선방안에 대한 논의가 활발히 진행되고 있다. 2013. 7. 30. 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다)의 개정을 통해 영업비밀 보유에 대한 입증부담을 완화하기 위한 영업비밀원본증명제도가 도입되어 시행되고 있으며 영업비밀 보유자의 침해사실 입증책임을 완화하거나 징벌적 손해배상 제도를 도입하는 등의 구체적이고 세부적인 개선책에 대한 개정안이 검토되고 있다. 이렇듯 영업비밀 법제를 강화하는 경향은 우리나라에만 한정된 것이 아니라 미국을 비롯한 전세계적인 현상이다. 미국은 경제스파이 처벌법(EEA)상 형량을 대폭 상향하고³⁾, 2013년 2월에는 “영업비밀 침해 경감을 위한 정부 전략”을 발표하여 대외적 협력과 통상정책, 국내법의 집행력 강화, 국내 법제도 개선 등을 통해 자국 기업을 상대로 한 영업비밀 침해행위에 대해 공격적으로 대처할 것을 선포하였다.⁴⁾ 이러한 현상은 영업비밀 침해에 따른 기업의 피해가 심각하

1) 검찰에서, 영업비밀 유출 사건은, 2007년 접수 65명, 기소 48명, 불기소 37명에 불과하였으나, 2013년의 기술유출사범 처리내역은 1,156명, 기소 171명, 불기소 985명에 이른다. 2008년 검찰연감, 대검찰청, 2008. pp. 740-1; 대검찰청 기술유출범죄 수사지원센터 소식지 제26호 (2014. 1.).

2) 설민수, ‘영업비밀 분쟁의 현황과 그 증가 원인: 특허와의 비교를 중심으로’, 지식재산연구 제9권 제3호(2014. 9.), pp. 108-9, 123. (영업비밀은 뒤늦게 도입되었음에도 특허를 대신하여 적어도 분쟁에 있어서는 중심적인 지식재산권으로 떠오르고 있으며 분쟁의 주체가 대기업 또는 관련 분야를 선도하는 기업인 경우가 많고, 침해대상으로 주로 첨단기술이 문제된다는 측면에서 볼 때 상대적 과장이 크다. 이러한 추세는 향후 지속될 것으로 전망함.)

3) 그 외에도, EEA는 영업비밀의 개념 정의를 확대하였을 뿐만 아니라, 미국의 국경을 넘어 역외 적용할 수 있는 권한까지 부여하고 있다.

4) “Administration Strategy on Mitigating the Theft of U.S. Trade Secrets” (2013. 2.). “우리는 우리의 지식재산권을 공격적으로 보호할 것이다. 우리의 가장 커다란 자산은 혁신과 미국민의 독창성과 창의성이다. 그것은 우리의 번영의 핵심이고, 금세기에는 더욱더 그렇게 될 것이다.”—president Barack Obama.

며 나아가 국가적 경제안보와 경쟁력을 저해한다는 인식을 바탕으로 영업비밀 보호에 대한 규범의식을 공고히 하도록 요구한다.

다만 우리의 경우 미국의 통상압력에 의해 1992년에서야 비로소 부정경쟁방지법을 통해 영업비밀 보호제도가 도입되었고⁵⁾, 첨단기술의 해외 유출을 방지하기 위한 목적으로 “산업기술 유출방지법”이 제정되었으며, 최근에는 중소기업 기술유출의 피해구제를 위해 “중소기업 기술보호 지원법”이 제정되는 등⁶⁾ 시급히 국제적 추세를 뒤따라가고 있으나 아직은 체계적인 법리 정립이 아쉬운 실정이다. 또한 우리의 영업비밀 보호법제는 경쟁사업자 사이에 근로자에 대한 부당한 이익제공을 통한 영업비밀 유출을 형사적으로 처벌하는 유럽법 및 그 영향을 받은 일본법을 입법모델로 하면서도, 동시에 영업비밀을 재산권적 측면으로 주로 다루면서 광범위한 보호범위를 인정하는 미국법의 영향을 받고 있다.⁷⁾ 이러한 법체계적 혼란은 영업비밀 보호의 형사적 구제조치에 대한 의존도를 심화시키면서 본래의 부정경쟁방지법상 영업비밀 침해범죄가 아닌 업무상 배임죄의 적용을 통해 보호범위를 확대하는 독특한 법리의 전개과정에서도 단적으로 드러난다. 법논리의 체계적 정립이나 사회적 파급효과에 대한 충분한 이해와 검토 없이 영업비밀과 산업기술에 대한 보호 강화에만 초점을 맞추는 경향에 대한 우려의 인식도 분명히 존재한다.⁸⁾

5) 정호열, ‘영업비밀보호와 바람직한 경쟁법체계’, 법과사회, 제6호(1992), 박영사, pp129-30. 한국은 영업비밀보호에 대해 별도의 법률규정이 없다가 1990년대 지식재산권 보호를 미국의 수준으로 강화하고자 하는 미국의 압력 속에 일본과 유사하게 기존에 있던 부정경쟁방지법에 영업비밀 보호를 편입하여 1991. 12. 31. 입법한 역사를 가지고 있다.

6) “중소기업 기술보호 지원법”은 2014년 11월부터 시행된다. 이준택 한국경영정보연구소장, “피그말리온 효과와 중소기업 기술보호의 문제점”, *Economic Review*, 2014. 7. 15. “새로 제정된 ‘중소기업기술보호지원법’이 지난 4월 29일 국회를 통과했다. 기업의 특수성을 고려하고 중소기업의 기술보호 역량을 강화하기 위한 기반 조성 및 종합적인 지원을 하기 위한 것이라는 근거가 법안에 명시돼 있다. 아울러 미흡한 부분을 개선하고, 중소기업 기술보호를 지원하기 위해 다양한 관련 정책을 수립, 추진함으로써 중소기업의 경쟁력을 제고하려는 의도도 담겨 있다. 다만 “중소기업 기술보호 지원법”이나 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률’ 등과 일부 중복되는 내용 때문에 중소기업들은 오히려 중복규제를 당하는 것이 아니냐며 우려하고 있다. 새로 제정된 법에 중소기업 기술체계에 대한 실증적 검증이 뒷받침되지 않아 중소기업들이 실질적으로 기술보호를 위한 지원을 받기가 쉽지 않다는 지적도 들린다. 더욱이 기술보호를 명분으로 중소기업들을 규제대상으로 삼으려는 주무부처 간 밥그릇 싸움이 아니냐는 의구심 섞인 시각마저 없지 않은 상황이다.”

<http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=216657>

7) 설민수, 앞의 글, p108.

또한 이러한 경향은 대부분의 영업비밀 분쟁이 고용관계의 맥락에서 발생하고 있는 특수한 지형을 간과하기 쉽다. 최근 사회적으로 해외 산업스파이나 부패한 임직원이 연루된 기술유출 사건에 관심이 집중되고 있지만, 분쟁의 대부분을 차지하면서도 가장 미묘한 갈등은 퇴직한 종업원이 새로운 사용자에게 기업의 핵심정보를 전달하거나 공개하는 상황에서 발생하고, 이는 종종 의도적이지 않거나 불가피한 상황을 전제로 하기도 한다.⁹⁾ 이러한 맥락에서는 관련자들의 이익 균형이 문제된다. 즉, 기업과 근로자의 정보 공유와 귀속의 문제 혹은 정보 형성에 기여한 부분에 대한 정당한 보상의 문제가 발생하기도 한다. 한편, 영업비밀과 같은 기업 정보의 취급에 관해서는 고용문화의 영향이 개입될 여지가 크다. 가령 최근의 기업환경은 근로자가 단지 배운 지식을 그대로 활용하는 데 그치는 것이 아니라 새로운 지식과 정보를 만들어내기를 요구한다. 지식과 정보를 기반으로 하는 사회에서 이는 경쟁력을 획득하기 위한 필요최소한의 조건이며, 기업이 근로자의 지식과 정보를 통제하고 사유화하려는 것은 필연적인 수순이다. 최근의 경향은 한 걸음 더 나아가 영업비밀 분쟁을 “인력 유출” 혹은 “두뇌 유출”의 관점에서 접근하고 있으며, 한편으로는 창의적 인적 자본¹⁰⁾에 대한 관심이 높아지고 있다¹¹⁾.

8) 김경환, [ICT법 바로알기] 미국의 영업비밀·산업기술 보호강화 동향 (下), 디지털데일리, 2013. 5. 14. “영업비밀·산업기술 보호를 강화하는 추세에 찬성하나, 다만 처벌강화, 법집행 강화만 강조하고 법논리 정치(精緻), 법의 체계화, 구체적 타당성의 달성, 기술발전 이해에 근거한 법 창조에 비중을 두지 않은 탓에 많은 부작용이 발생하고 있고, 특히 신생기업 성장이나 벤처기업 탄생에 큰 제약이 되고 있음을 반드시 인식해야겠다.”

<http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=104536>; 이준택, 앞의 글, 각주 5) 참조. “현재, 우리나라에서 기술보호를 위한 법률로는 ‘산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률’과 ‘중소기업 기술보호 지원법’, ‘정보통신 및 정보보호에 관한 법률’, ‘개인정보보호법’, ‘영업비밀법’ 등을 꼽을 수 있다. 하지만 법제 중 유사하고 중복되는 부분이 적지 않아 기업들이 중복 투자를 할 수밖에 없는 문제점 등이 지적되고 있다.”

9) JAY L. KOH, ‘FROM HOOPS TO HARD DRIVES: AN ACCESSION LAW APPROACH TO THE INEVITABLE MISAPPROPRIATION OF TRADE SECRETS’, *AMERICAN UNIVERSITY LAW REVIEW* Vol. 48:271.; 주판적 의도의 관점에서 종업원에 의한 영업비밀의 침해는 고의적 침해(deliberate actions)와 고의적이지 않은 침해(inadvertant actions)로 구분할 수 있다.

10) 창의적 인적자본(Human Capital)은 두뇌자본(Brain Capital) 또는 브레인웨어(Brainware)로 표현되기도 함. 브레인웨어는 인적자원, 특히 고급두뇌의 중요성을 강조한 말로 하드웨어나 소프트웨어에 빗대 표현한 신조어임. 여기엔 기술이나 기계문명이 아무리 발달한다 할지라도 기업이나 조직을 성공으로 이끌어 가는 것은 결국 사람이라는 뜻이 담김(매경닷컴)

영업비밀 혹은 지식재산의 보호를 강화하려는 시각은 결국 무형자산에까지 손길을 미치게 되며, 영업비밀 보호 범리는 그 최전방에 나서고 있다. 영업비밀 보호는 결국 약정이나 구제조치를 통해 전직금지 혹은 경업금지와 결합하게 되는데, 이는 회사의 자산인 인력의 유출을 방지하는 것이 정당하다는 관점을 기초로 하고 있다.

지식재산의 발전을 선도하고 있는 미국에서는 이러한 새로운 경향이 두드러지게 나타나고 있어 영업비밀과 관련한 논쟁의 핵심이 되고 있다. 특히 실리콘밸리의 성공요인에 대한 분석을 바탕으로 영업비밀의 광범위한 보호범위 설정에 제동을 거는 비판적 논의가 상당히 축적되고 있다. 캘리포니아에서는 벤처기업의 육성을 위해 주법으로 경업금지약정을 금지하고 있는데¹²⁾, 이러한 법제도적 환경이 노동 이동(labor mobility)의 자유를 보장하며 그로 인한 지식의 확산과 과급효과(knowledge spillover)를 통해 창의와 혁신을 촉진한다는 관점을 기초로 한다. 물론 기업의 투자에 대한 인센티브를 제공하여 혁신을 촉진해야 한다는 관점도 여전히 반대선상에 확고히 자리잡고 있으며, 실리콘밸리와 같은 특수한 지역적 환경에 대한 분석을 미국 전역에 확대적용할 수 있을 것인지에 대한 논의도 분분하다. 더구나 우리의 경우에는 미국에서처럼 노동 이동(labor mobility)이 두드러진 현상으로 나타나지 않고 있을 뿐만 아니라, 인력 유출과 관련하여서도 기술 인력의 해외 유출¹³⁾이나 중소기업 인력의 대기업 유출¹⁴⁾ 등이 주된 이슈가 되고 있어서 논의의 차원을 달

11) 에드 마이클스(McKenzie Director), '인재전쟁(The War for Talent)'. "총칼이 아닌 사람의 머리로 싸우는 두뇌전쟁 시대. 뛰어난 인재가 국가의 흥망성쇠를 좌우한다."

12) CAL. BUS. & PROF. CODE § 16600 (West 1987) ("every contract by which anyone is restrained from engaging in a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void").

13) 유영성, '두뇌유출, 투자유출 심각! 창조경제 근간이 흔들릴 수 있다', 경기개발연구원, 이슈&진단 No.109, (2013. 8.) "스위스 IMD의 세계경쟁력연감(World Competiveness Yearbook)에 따르면 한국의 두뇌유출지수(Brain Drain Index)는 하위수준에서 정체된 상태이며, 한국의 두뇌유출지수는 '09년 3.4(48위)부터 '12년 3.40(49위)까지 전체 59개국 중 하위 수준에 머물다 '13년 4.63(37위)으로 약간 회복 상태임." (두뇌유출(Brain Drain)은 높은 수준의 교육을 받은 인력이 국외로 빠져나가는 현상을 말함. 보다 구체적으로 유학생들이 고등교육을 받은 후 자신의 나라로 귀국하지 않고 교육받은 나라에 잔류하거나 고급두뇌들이 자국이 아닌 외국에서 활동하기 위해 이동하는 현상으로도 정의함(권기현, 2002)).

14) "중소 42%, 대기업이 인력 빼내가 '기술유출 피해'", 중소기업뉴스, 2014. 7. 29. (회사 내

리한다고 볼 여지도 있다. 그러나 한시적으로는 방어 전략에 급급한 모양새를 취하더라도 거시적 안목으로 보면 창조적 인재 경영의 관점에서 접근할 필요가 있으며 기술 인력이 자유롭게 유입될 수 있고 벤처 기업이 생성될 수 있는 유인을 제공하는 것도 하나의 전략이 될 수 있다.¹⁵⁾ 핵심은 기술 인력을 잠재적 범죄자로 취급하기보다는 그에 대한 배려와 지원이 충분히 뒷받침되어야 한다는 것이다.¹⁶⁾

이러한 논의는 다음과 같은 유의미한 시사점을 제공할 수 있다. 첫째, 고용관계에서 발생하는 영업비밀 분쟁을 사업자와 경쟁자 간의 불공정 행위, 즉 개인적인 분쟁으로 취급한 나머지 관련자들 이익의 조화와 균형의 맥락에서는 단지 근로자의 직업선택의 자유를 위주로 고려하고 있는데, 한 걸음 더 나아가 기술적 발전에 대한 이해와 기술 환경의 조성에 대한 고려도 충분히 이루어져야 한다. 둘째, 시류에 편승한 자의적 해석과 제도적 남용의 가능성을 경계해야 하며, 나아가 법제도 도입의 사회적 파장에 대한 신중한 검토가 필요하다. 영업비밀 분쟁은 정책적 판단

부설 연구소 보유 중소기업 중 기술유출을 경험한 중소기업은 12.5%였고, 이중 42.2%는 대기업의 인력 스카우트로 인해 중소기업의 기술이 유출됐던 것으로 나타났다. 또한 최근 5년 동안 기술 인력을 한번 이상 빼앗긴 중소기업의 75%가 대기업과 협력관계에 있는 납품업체인 것으로 조사됐다.)

<http://news.kbiz.or.kr/news/articleView.html?idxno=35714>

15) 나종갑, ‘영업비밀보호가 과학기술발전에 미치는 영향에 관한 법제도 연구’, 법조 제58권 제6호, 통권 제635호(2009. 6.). “실리콘밸리가 주는 교훈은 정당한 경쟁을 촉진하는 법적 제도의 구축은 기술발전을 가져온다는 것이다. 따라서 우리나라도 기술 인력들의 경쟁을 유도하는 법적 제도를 구축하는 것이 기술 인력의 해외유출을 방지하고 기술발전을 위하여 바람직한 것으로 판단된다.”

16) 김기천, “연구원·기술자만 희생시키는 전직 금지”, 조선일보 2010. 7. 26. 김기천 논설위원은 “최근 출간된 ‘도난당한 열정’이라는 책에 따르면 1999년부터 2009년 사이 기술유출 사건과 관련해 검찰에 신고 또는 적발된 4,931명 중 절반이 넘는 2,728명이 무혐의 처분을 받았다고 한다. 기업들이 사실 여부와 관계없이 전직 직원에 대해 ‘산업스파이’ 혐의를 뒤집어씌우는 경우가 많다는 이야기다. 과학기술계는 오래 전부터 전직 금지 규정에 대해 ‘노예계약’과 다를 게 없다며 반발해왔다. 그러나 아직까지 이를 개선하려는 움직임이 없다. 그래서 과학기술계가 더 박탈감을 느끼고 있다. ‘이공계 위기’는 이런 풍토가 낳은 당연한 결과라고 할 수 있다. 전직 제한·금지의 필요성을 인정하더라도 직업선택의 자유를 지나치게 제약하지 않고, 보상과 인센티브를 강화하는 방향으로 합리적인 보완이 있어야 한다. 그러지 않고는 과학기술에 한국 경제의 미래가 달려있다는 말이 공허해질 수밖에 없다”고 적고 있다.

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2010/07/26/2010072601992.html

에 의해 다루어질 여지가 다분하고 균형추의 역할을 할 수 있는 기준을 제시하기가 매우 어렵다. 규제중심적 해결방안은 오히려 이러한 어려움을 회피하기 위한 소극적 판단을 자초할 수 있으며 보복소송 혹은 전략적 소송제기와 같은 부작용을 초래할 수 있다. 셋째, 궁극적으로는 지식재산의 독점적 보호와 정보 공유(public domain)의 경계 설정에 관한 근본적인 물음을 제시한다. 지식과 정보를 독점적 “소유”의 대상으로 인식하는 것은 “양날의 검”이 될 수 있음을 항상 유의해야 한다. 이러한 측면에서 보면 실리콘밸리를 중심으로 한 미국에서의 논의는 주목할 가치가 있다.

이 연구에서는 급변하는 시류에 따라 영업비밀 보호 전략이 급속도로 영역을 확장하고 있음을 확인하고 그에 대한 비판적 논의를 검토하여 위와 같이 간과하기 쉬운 정책적 관점을 상기시키는 것을 목적으로 하였다. 기본적으로는 미국에서의 이론과 사례를 중심으로 우리의 경우와 비교하여 분석하도록 한다.

제2절 연구의 내용

이 논문은 고용관계를 중심으로 하여 영업비밀의 보호대상(subject matter)을 위주로 한 보호범위에 대한 관련쟁점을 다루고자 한다. 종업원과 회사의 관계에서 사용자의 영업비밀로서 보호될 수 있는 대상이 무엇인지, 어떻게 보호되는지와 관련하여 특수하게 문제될 수 있는 쟁점만을 한정하여 다루도록 한다. 이처럼 영업비밀 분쟁과 고용관계의 관련성에 주목하는 것은 영업비밀 침해의 주체가 종업원인 경우가 대다수를 차지하고 있기 때문이다. 또한 비교법적인 연혁을 살펴보더라도 고용관계의 맥락에 상당한 비중을 두고 법리가 전개되어 왔음을 확인할 수 있다.¹⁷⁾ 따라서 특수하게 다루어질 여지가 충분함에도 불구하고 우리 실무는 경쟁법적 관점에서만 접근하고 있으며 상대적으로 고용관계의 맥락에 대한 고

17) 영업비밀 보호법리가 주로 미국에 의해 주도적으로 발전되어 오고 있으므로, 이를 위주로 살펴보았다.

려가 부족하다.

관련쟁점은 대략적으로 종업원이 업무수행과 관련하여 취득한 정보를 누구에게 어떠한 범위에서 귀속시킬 것인지의 문제와 이러한 보호범위가 약정에 의해 어떠한 정도로 확대될 수 있는 것인지의 문제로 나누어볼 수 있다. 영업비밀성 판단과 관련하여서는 우선적으로 사용자에게 귀속될 수 없는 종업원의 일반 지식을 어떠한 범위에서 어떠한 기준으로 인정할 것인지가 문제된다. 그 중에서도 특히 무형적 정보가 영업비밀의 보호대상이 될 수 있는지, 정보의 형성에 종업원이 기여한 경우는 어떻게 평가할 것인지, 또한 소셜 미디어상의 정보와 같이 종업원의 인격 혹은 개인적 자질과 밀접하게 결합된 정보는 어떻게 취급할 것인지를 살펴본다.

고용관계는 계약에 의해 형성되는 것이므로 사용자는 위와 같이 고용관계에서 비롯된 판단상의 어려움을 우회적으로 회피하면서 법적으로 보호될 수 있는 정보의 범위를 확대하기 위한 약정의 체결을 요구하는 경우가 있다. 이러한 시도는 계약의 자유를 이유로 법원의 해석에 의해 지지되고 있다. 약정에 의할 경우 법적으로 보호받을 수 있는 정보의 범위가 더 넓게 해석되며 그에 따라 법적으로 보호받을 수 있는 정보의 스펙트럼이 영업비밀과 독점적 정보의 2단계 구조로 확대된다. 이러한 양상은 우리 실무에 있어서도 예외가 아니어서, 경업금지약정의 해석기준으로 “보호할 가치 있는 사용자의 이익” 개념이나 업무상 배임죄의 “영업상 중요한 자산” 개념을 통해 영업비밀 이외의 정보에까지 보호범위를 넓히고 있다. 약정이 없는 경우의 전직금지청구의 인정 여부도 같은 맥락에서 살펴볼 필요가 있다. 지식정보화 사회의 이전, 고용환경의 변화와 더불어 이러한 경향이 심화될 경우 사용자는 단지 종업원의 지식과 정보를 통제하는 데 그치는 것이 아니라 종업원을 “인적 자산”으로 취급하게 된다. 이에 관한 비판적 관점과 법리적 논쟁을 살펴봄으로써 영업비밀 보호범위의 한계 설정과 이익형량 및 규범조화적 해석에 대한 시사점을 발견하고자 한다.

제2장 영업비밀 분쟁에서 고용관계 맥락의 중요성

제1절 통계적 분석

최근 지식재산권 분쟁에서 급부상하고 있는 영업비밀 분쟁의 증가추세는 통계적으로도 입증된다.¹⁸⁾ 특허청의 영업비밀 관련 판례분석을 통한 실태조사¹⁹⁾에 의하면 2010년부터 3년간 영업비밀이 문제된 관련 판결²⁰⁾은 총 538건으로 나타났으며, 사건 수, 특히 형사사건 수가 증가하는 경향이 있다. 그 중에서도 특히 고용관계에서 비롯된 분쟁의 빈도가 압도적이다. 이하에서는 이와 관련한 세부적인 통계를 살펴보도록 한다.

구분	민사		형사	합계
	가처분	본안		
2010	37	58	67	162
2011	21	59	76	156
2012	40	59	121	220

1. 민사 사건

가. 전직금지청구가 문제된 총 88건 중 인용된 경우는 27건으로 전체의 31%였고, 손해배상청구의 인용결정 건수/사건 수는 2010년 10건/55

18) ‘판사가 보는 지재권 소송... 전직금지 소송 증가’, 아시아경제, 2013. 11. 12. 권택수 서울고등법원 부장판사는 최근 지식재산권 보호 소송에서 직무발명보상금 소송, 영업비밀 침해금지 소송, 전직금지 소송이 늘고 있다고 밝혔다.

<http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2013111211244845812>; ‘인재 확보 전쟁 ... 전직금지 가처분 소송 늘었다. 기술 유출 문제 부각되면서 중앙지법 한 해 10건 이상 접수 울산·광주 등 지방서도 분쟁 증가’, 서울경제, 2014. 3. 30. 실제로 서울중앙지법의 경우 2006~2007년 무렵까지만 해도 연간 2~4건에 불과했던 ‘전직금지 가처분 신청 사건’이 2010년 이후로는 매년 10건 이상 꾸준히 접수되고 있다.

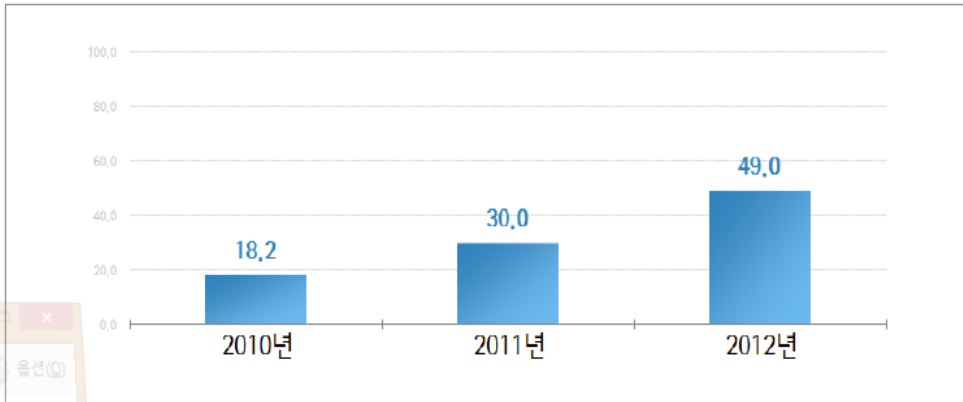
<http://economy.hankooki.com/ArticleView/ArticleView.php?url=society/201403/e2014033012473293800.htm&ver=v002>

19) 특허청, 한국특허정보원, ‘우리 기업의 영업비밀 침해실태 조사 보고서’, 2013. 11. 이하의 통계와 분석표는 모두 위 보고서에서 발췌함.

20) 대법원 및 전국 각급 법원, 비공개 판례 포함, 사건 선고일 기준 2010. 1. 1. ~ 2012. 12. 31.

건(18.2%), 2011년 15건/50건(30%), 2012년 24건/49건(49%)으로 급증하고 있다.

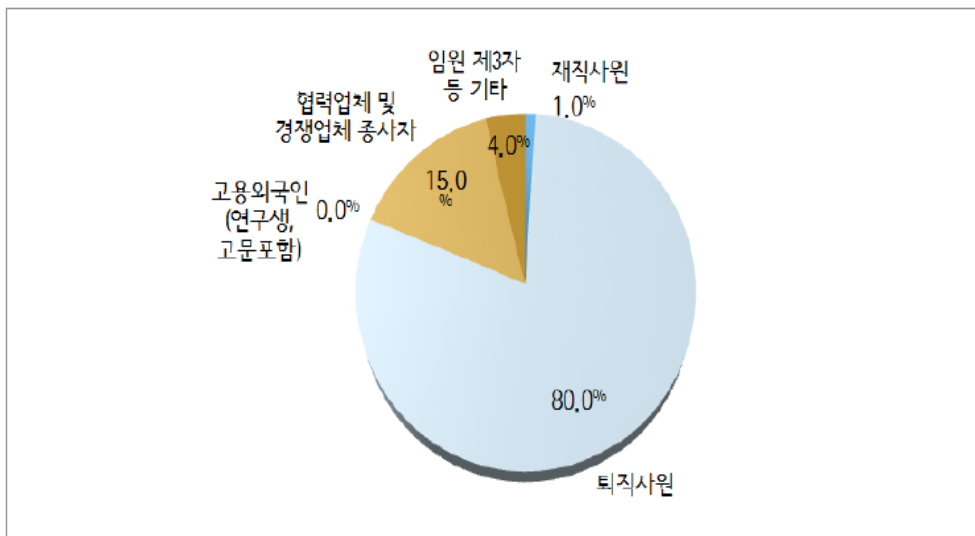
<그림 Ⅲ-2> 손해배상 청구인용 비율



[base : 총154건, 단위: %] * 판례1건 당 단수 항목 도출

나. 영업비밀의 유출자로는 퇴직하는 사원이 유출한 경우가 205건 (80.08%)으로 가장 많았으며 협력업체 및 경쟁업체 종사자가 그 뒤를 이었다.

<그림 Ⅲ-10> 영업비밀 관련 민사 사건의 유출자별 분포



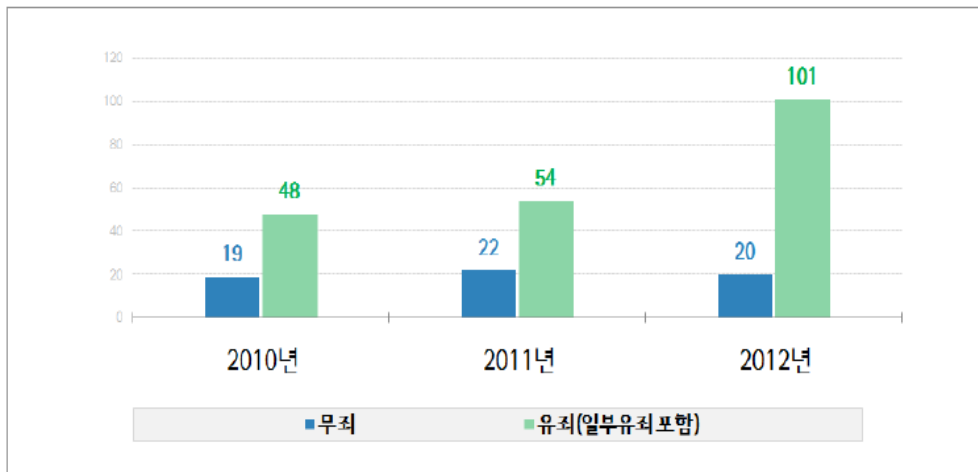
[base : 총256건, 단위: %] *판례1건 당 복수 항목이 도출되는 경우도 있으나, 극소수임

- 다. 영업비밀의 유출 경로는 재직 중이었던 임직원이 퇴직 후 경쟁영업을 수행하거나 경쟁업체에 취업한 경우가 213건(84.2%)으로 압도적이었다.
- 라. 유출 및 침해의 대상이 되는 영업비밀은 설계도면 149건(46%), 영업정보(고객정보 등) 76건(24%), 생산 및 제조방법 42건(13%)의 순이었다.

2. 형사 사건

- 가. 영업비밀 사건의 유죄율은 71%로 전체 형사사건의 유죄율과 비교하면 아직까지는 낮은 편이나 최근 빠르게 증가하는 경향을 보이고 있다.

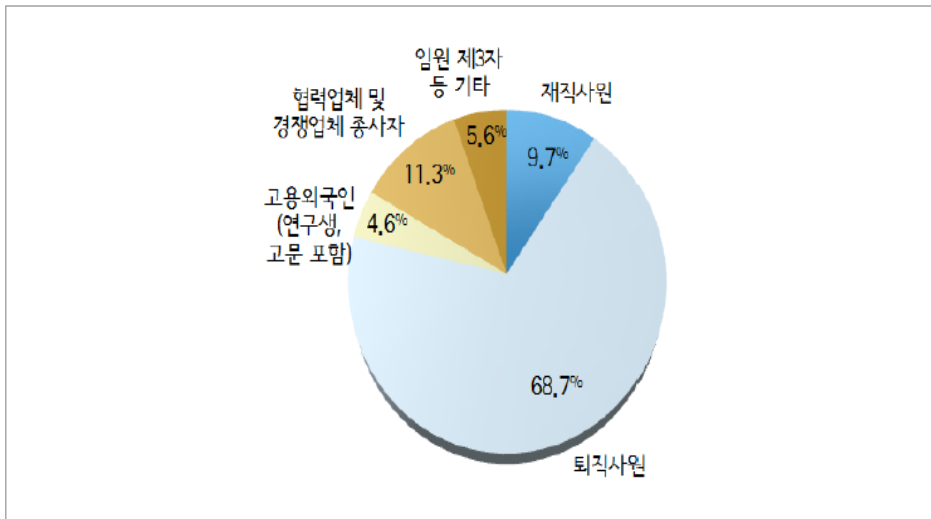
<그림 Ⅲ-17> 영업비밀 관련 형사사건의 유·무죄



[base : 총264건, 단위: 건수] * 판례1개 당 단수항목 도출

- 나. 영업비밀 유출자는 퇴직사원 134건(69%), 협력업체 및 경쟁업체 종사자 22건(11%), 재직사원 19건(10%) 순으로 나타났고, 외국인의 유출에 대해서는 민사보다 형사 사건에서 문제된 경우가 많았다.

<그림 III-26> 영업비밀 관련 형사 사건의 유출자 분포



[base : 총195건, 단위: %] * 판례1개 당 복수 항목이 도출되는 경우도 있으나, 극소수임

- 다. 영업비밀의 유출 경로는 재직, 퇴직 사원의 경쟁업체 취업 및 경쟁영업 수행이 문제된 사례가 149건(78.4%)으로 가장 많았다.
- 라. 유출 및 침해의 대상은 개발제품 혹은 설비의 설계도 및 디자인 166건(47%), 영업정보(고객 정보) 60건(17%), 회계정보 33건(9%)의 순으로 나타났으며, 특히 회계정보나 경영전략정보가 문제되는 경우가 증가하는 추세에 있다.
- 마. 영업비밀 형사사건의 경우 배임이 동시에 문제되는 경우가 2010년 21건에서 2012년 79건으로 증가하였으며, 영업비밀 침해가 인정되지 않더라도 배임으로 처벌되는 사례 또한 증가하고 있다.

3. 분석

위에서 살펴본 통계는 법원의 판결이 선고된 사례들에 국한되며 실제 분쟁은 훨씬 더 많을 것으로 추정되나 다음과 같은 유의미한 경향을 발견할 수 있다. 첫째, 영업비밀 분쟁의 형사사건 수가 증가하고 있다. 둘째, 민·형사 사건이 모두 동일한 경향을 보인다. 셋째, 민사사건의 승소율과 형사사건의 유죄율이 빠르게 증가하고 있다. 다만 아직까지 일반

사건에 비해서는 낮은 편이다. 넷째, 영업비밀의 유출자가 임직원, 특히 퇴직사원인 경우가 압도적이다.²¹⁾ 다섯째, 유출경로는 재직사원이 퇴직 후 경쟁영업을 수행하거나 경쟁업체에 취업한 경우가 압도적이다. 여섯째, 유출 대상은 개발제품의 설계도면인 경우가 가장 큰 비중을 차지한다. 간략히 종합하면 근로자의 이직이나 창업과 관련하여 종전 회사와의 기술정보에 대한 다툼이 가장 빈번하게 문제되고 있음을 확인할 수 있다.

이에 대해 법원은 경쟁법적인 관점을 우선적으로 고려하고 있는 것으로 보인다. 즉, 판례는 영업비밀 보호의 목적은 “침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 ‘유리한 출발(headstart)’ 내지 ‘시간절약(lead time)’이라는 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 함에 있다”고 명시적으로 밝히고 있으며²²⁾, 영업비밀의 비밀성은 ‘동종 업계에 종사하는 자’ 등 경쟁자들 사이에 알려져 있지 않은 것을 뜻하고²³⁾, 영업비밀의 경제

21) 이러한 경향은 미국의 경우에도 마찬가지로여서 미국의 주 항소법원에서의 1995. 1.부터 2009. 11.까지 총 358건의 영업비밀 사건을 분석한 결과에서도 대부분의 영업비밀 분쟁은 종업원과의 관계에서 발생한 것으로 나타났다. David S. et al, 'A Statistical Analysis of Trade Secrets Litigation in State Courts' (2010-2011) 46(1), *Gonzaga Law Review*.

State Study Table 2. Identity of Alleged Misappropriator

	1995-2009
Employee or former employee	77% (278)
Business partner	20% (70)
Unrelated third party	9% (31)
Other or unknown	3% (10)

22) 대법원 1996. 12. 23 선고 96다16605 판결 등. “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 보유자로 하여금 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 내에서 기술의 급속한 발달 상황 및 변론에 나타난 침해 행위자의 인적·물적 시설 등을 고려하여 침해 행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 영업비밀을 취득하는데 필요한 시간에 상당한 기간 동안으로 제한하여야 하고, 영구적인 금지는 제재적인 성격을 가지게 될 뿐만 아니라 자유로운 경쟁을 조장하고 종업원들이 그들의 지식과 능력을 발휘할 수 있게 하려는 공공의 이익과 상치되어 허용될 수 없다.”

적 가치는 “경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있는 것”이어야 하며²⁴⁾, 영업비밀의 침해금지기간은 “침해자들이나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 기술정보를 취득하는 데 필요한 시간” 동안으로 제한한다고 하는 등²⁵⁾ ‘동종 업계에 종사하는 경쟁자들’의 존재를 염두에 두고 이들에게 부당한 이익을 주어서는 안된다는 관점에서 접근한다. 반면 우리 실무에서 고용관계의 맥락을 얼마나 고려하고 있는지는 명확히 판단하기 어렵다. 실무적 논의는 기술유출에 대한 우려, 즉 경쟁법적 관점에 치중되어 있기는 하나 실제로는 영업비밀 사건의 승소율이 그다지 높지 않기 때문이다²⁶⁾. 단지 법리적 이유나 입증의 문제인지, 정책적인 고려가 가미된 판단인지는 명확하지 않다.

퇴직한 종업원이 경쟁업체에의 이직이나 창업을 통해 영업비밀 보유자와 경쟁적 관계를 형성하는 과정에서 영업비밀을 유출하는 분쟁의 양상을 고려하면 이러한 접근은 타당한 것일 수 있다. 그러나 한편으로 대부분의 영업비밀 분쟁이 고용관계를 중심으로 발생하는 이유가 무엇인지를 짚어볼 필요가 있다. 영업비밀이 “비밀성”을 핵심 요건으로 한다는 점을 감안하면, “비밀” 정보에 접근이 가능한 근로자가 유출행위에 개입할 가능성이 매우 높은 것은 당연하다. 또한 결국은 종전 사용자와 퇴직 사원의 경쟁관계 형성이 분쟁의 빌미가 된다. 이 지점에서 다음과 같은 의문이 제기된다. “비밀성”을 요건으로 하는 영업비밀이 대다수의 유출자에게는 “비밀”이 아닐 수 있다는 것이다. 비밀취급자 혹은 내부자의 정보 유출행위는 외부자에 의한 침해행위와는 달리 취급할 수밖에 없다. 비밀

23) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006도8278 판결. “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.”

24) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008도3435 판결. “독립된 경제적 가치를 가진다는 것은 그 정보의 보유자가 그 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 그 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다는 것을 말한다.” 다만 “정보의 형성에 오랜 기간 동안의 상당한 비용이나 인력이 투입되었다는 것 자체만으로는 영업비밀성이 인정되는 것은 아니다.” 대법원 2000. 3. 14. 선고 99나36121 판결.

25) 위 96다16605 판결.

26) 앞서 본 바와 같이 비록 최근 민사사건 승소율과 형사사건 유죄율이 급증하는 경향을 보이기 는 하나 일반 사건에 비하면 상대적으로 낮은 수준이다.

관리성 요건 충족을 위해 요구되는 비밀유지의무의 위반의 측면에서 사용자와 공유하였던 정보에 대한 통제의 관점이 문제될 여지가 있다. 즉, 내부적으로 정보의 형성에 관여했던 종업원과의 관계에서도 사용자에게 전적으로 독점적 이익을 귀속시키는 것이 타당한 것인지, 사용자가 배타적 사용권을 주장할 수 있는 불가침의 경계선이 분명히 있는 것인지를 정보의 분배와 귀속의 관점에서 검토할 필요가 있다. 또한 비의도적 침해 또는 우연한 누설의 가능성도 배제할 수 없게 된다.²⁷⁾ 종전 사용자와의 사후적 경쟁관계 형성이 영업비밀 침해 판단에 영향을 미칠 가능성도 있다. 따라서 통계에는 분명히 드러나지 않으나 고용관계와 퇴직 후의 경쟁관계에서 비롯된 이와 같은 특수한 맥락을 고려할 필요성이 제기된다. 이는 다음에서 살펴보는 바와 같이 영업비밀의 보호법리 자체가 고용관계와 밀접한 관련 하에 발전되어 왔기 때문일 수도 있다.

제2절 비교법적 연혁

영업비밀 보호의 기원은 로마법으로 거슬러 올라간다는 주장이 있다. 로마 법원이 인정한 “*actio servi corrupti*”라는 소송원인은 제3자가 노예 소유주의 영업비밀을 알아내기 위해 뇌물 또는 위협을 통해 노예를 유인 (“*corrupt*”)하는 행위에 대한 것이었다.²⁸⁾ 영업비밀이 노예법에 기원한다는 것은 산업혁명 이전의 종업원에 대한 취급에서 보다 분명히 나타난다. 정부와 길드는 자신의 지식재산을 보호하기 위해 발명자에 대한 보상과 종업원의 이동(*mobility*)을 막기 위한 원칙을 세웠다.²⁹⁾ 근현대의 영업비밀법은 주로 영미법상으로 발전되어 왔는데, 현대의 영업비밀 법리는 19세기 초 영국에서 기술적 노하우의 축적 및 산업혁명 시기의 노동의 이동성 증가 현상과 더불어 등장하였고, 미국에서는 19세기 중반에

27) 이러한 맥락에서 불가피한 공개 이론(*Inevitable Disclosure Doctrine*)이 등장한다.

28) A. Arthur Schiller, ‘Trade Secrets and the Roman Law: The *Actio Servi Corrupti*’, *30 Colum. L. Rev.* 837 (1930).

29) Mark A. Lemley, ‘The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights’, *Stanford Law Review*, Vol. 61, (2008).

보통법에 의해 인정되었으며, 19세기 후반에 이르러 중요한 골격이 확립되었다.³⁰⁾

영업비밀 이론은 보통법(Common Law)상 불법행위와 고용관계를 다루는 법리에서 출발한다. 오늘날과 같은 이론과 실무는 19세기 산업혁명에서 비롯된 고용 문화의 급진적인 변화에 따라 전개되어 왔다. 즉, 법원은 경제적 발전을 가져오는 지식의 중요성을 인식하기 시작했으며 사업장에서 발생하는 지식을 종업원에게 귀속시키기 보다는 회사의 자산으로 인정하면서 “영업비밀(trade secret)”이라는 법적 개념을 만들어 종업원의 사용을 막으려고 하였다. 그와 동시에 지식의 이동을 막기 위해 퇴직 이후의 경업금지약정(covenants not to compete)을 허용하기 시작했다. 그와 같은 사업주의 독점적 이익이 합법적인 것인지, 종업원의 일할 권리와 나아가 자유경쟁에 대한 공공의 이익과 조화될 수 있는 것인지가 주된 논점이 되었다.³¹⁾

미국의 영업비밀법의 본격적인 단초는 1868년 Massachusetts 대법원의 *Peabody v. Norfolk*³²⁾ 사건이다. 이 사건에서 Gray 판사는 “누군가가 제조공정에 대한 발명을 하거나 발견을 하여 비밀로 유지한다면 특허의 대상이 되는지 여부와 관계없이 일반 공중에 대하여 독점적인 권리를 가지거나 선의로 그 지식을 사용하는 사람에게 대항할 수는 없으나, 계약이나 신뢰관계에 위반하여 그 지식을 그 자신을 위하여 사용하거나 제3자에게 공개하는 사람에게는 대항할 수 있는 재산권을 가진다.”고 판시하였는데 이러한 논리는 영업비밀보호법의 전조가 되었다.

다만 영업비밀이 재산권이라고 하면서도 일반 공중에 대한 배타적 권리를 주장할 수 없다고 한 이유와 관련하여서는 보통법상 재산권을 인정

30) RESTATEMENT(THIRD) OF UNFAIR COMPETITION(1995), §39 Comment a.

31) Catherine L. Fisk, ‘Working Knowledge: Trade Secrets, Restrictive Covenants in Employment, and the Rise of Corporate Intellectual Property, 1800-1920’, *Hastings Law Journal Vol. 52* (2001), pp. 442-3

32) 98 Mass. 452. (1886). 원고인 F. Peabody는 삼베로부터 직물을 만드는 새로운 공정과 기계를 발명하고, 그의 공장에 기술자로 피고 Norfolk를 고용하면서 비밀 공정을 사용하거나 공개하지 않도록 하는 문서화된 계약을 체결하였다. 얼마 후, Norfolk는 Peabody를 떠나, 그와 경쟁관계가 있는 Cook의 공장에 채용되었는데, 그 곳에서 Peabody의 기계와 공정이 사용되었다. Peabody의 금지명령 청구에 대해, 법원은 Norfolk가 새로운 공장에서 영업비밀을 공개하지 못하도록 명하였다.

하기 위해서는 점유(possession)를 요건으로 하는데 물리적 통제를 받지 않는 무형적 정보에 대한 점유의 개념이 생소한데다가 정보는 무한한 복제가 가능하다는 점에서 여타 재산권과는 달리 “점유”를 인정하기 어렵다는 측면이 있었고, 따라서 배타적 관계를 인정하기 위한 유일한 방법은 비밀성(secretcy)을 유지하는 것이라는 추론이 뒤따르게 된다.³³⁾ 또한 *Peabody* 사건은 Norfolk가 직무상 취득한 일반 지식을 사용할 수 없도록 한 것으로 이해되어서는 안 되는데 새로운 기계를 발명한 사람이 피고가 아닌 원고였기 때문에 특허법에 근거한 지식의 소유관계가 고려된 것으로 보이기 때문이다.³⁴⁾

20세기 초반을 전후하여 1890년부터 1920년 사이에 법원은 영업비밀 보호와 관련한 종업원의 의무를 확장하는 견지에서 1) 신뢰의 위반(breach of trust)보다는 재산의 유용(misappropriation of property)에 초점을 맞추고, 2) 명시적 계약에 의존하지 않고 모든 고용관계에 함축된 의무로 파악하였으며, 3) 보호대상을 문서로 명시된 것으로부터 아이디어까지, 사용자가 스스로 발명한 것 뿐 아니라 종업원의 발명에까지 확장하였고, 4) 불가피한 공개 이론(Inevitable Disclosure doctrine)과 전직금지명령이라는 구체책을 모색하게 된다.³⁵⁾

또한 영업비밀의 보호를 위한 또다른 한 축인 경쟁제한적 약정(restrictive covenants)에 대해서는 “신뢰의 남용(abuse of confidence)”이라는 불법행위적 요소와 종업원에 대한 훈련비용의 회수(recoup of training costs)가 경쟁제한 약정을 정당화하는 근거로 등장하였다. 다만 후자와 관련하여 대부분의 법원은 이 논거는 약정으로 종업원의 일반 지식(general knowledge)을 사용하지 못하도록 하는 근거는 될 수 없다고 하였다.³⁶⁾

33) Robert G. Bone, "A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification, California Law Review Vol. 86 (1998), pp. 253-5; "Ideas were like wild animals ferae naturae, common property free for all to enjoy until captured(아이디어는 포획되기 이전에는 자유로운 야생 동물과 같다.)"

34) Catherine L. Fisk, 앞의 글, pp. 484-5

35) Catherine L. Fisk, 앞의 글, pp. 494

36) Catherine L. Fisk, 앞의 글, pp. 510, 520-3

종업원의 일반 지식과 영업비밀의 모호한 경계선을 찾기 위한 회사들의 노력이 계속되는 한편, 1917년 연방대법원의 *E.I. du Pont de Nemours Powder. Co. v. Masland*³⁷⁾ 사건에서 Homes 판사는 “원고가 가치 있는 비밀을 소유하였건 그렇지 아니하건, 피고는 그것이 무엇이든 간에 그가 수락한 특별한 신뢰관계로부터 그 사실들을 알게 되었다. 재산(권)은 부인될 수 있으나 신뢰관계는 부인될 수 없다. 그러므로 문제의 출발점은 재산권이나 적법절차가 아니라 피고가 원고와 신뢰 관계(confidential relations)에 있었다는 것이다.”라고 판시하여 그 전까지의 보통법상 계약 법에 기초한 논리로부터 관점을 전환하였다.

이후 재산권에 기초한 이론 대신 불공정 경쟁행위에 초점을 맞추는 접근이 주류로 등장하였고, 이러한 배경 하에 First Restatement of Torts(1939)가 제정되어 영업비밀을 규율하기 시작했으며, “부정한 수단(improper means)”에 의해 영업비밀을 취득하거나 공개하는 경우에 대한 책임을 강조하고 피고의 행위의 잘못된 측면에 초점을 맞추었다.³⁸⁾ 한편 1980년에 제정된 UTSA(Uniform Trade Secrets Act)가 분수령이 되어 영업비밀이 계약과 재산권에 근거한다고 보는 견해가 주류적인 입장이 되면서 대다수의 주에서 UTSA를 채택하기에 이르렀으나³⁹⁾ 영업비밀

37) 244 U.S. 100 (1917) Du Pont사의 인조가죽 연구를 담당하는 화학자였던 Masland는 회사의 승진 시스템에 대한 불만으로 회사를 떠나 형제들의 인조가죽 사업에 합류하기로 하였다. Du Pont측은 Masland가 재직기간 중 연구과정에서 습득한 지식을 경쟁업체에서 사용하지 못하도록 하는 암묵적 계약을 주장하였고, Masland는 그러한 지식은 인조가죽을 연구하는 화학자들 사이에 널리 알려진 지식이며, 또한 자신이 발명한 연구 성과인 영업비밀을 사용할 권리가 있다고 주장했다. 연방대법원은 Masland가 정보를 공개하지 못하도록 하는 금지명령을 내렸다.

38) National Starch Products, Inc. v. Polymer Industries, Inc., 273 App. Div. 732, 735 (1948) (비밀성 요건의 필요성을 강조하면서, “비밀공정이나 공식에 대한 재산적 권리를 인정하기 위해서 비밀로 유지되어야 한다는 것은 확립된 원칙”이라는 점을 강조함); 반면, Joan Stedman, *Trade Secrets*, 23 OHIO ST. L. J. 4, 21, 24 (1963) 세 번째 개념은 영업비밀 법에 좀처럼 적용되지 않는 “재산권”의 개념이라고 하며 영업비밀 소송절차는 “불공정 경쟁”에 가장 큰 기초를 두고 있다고 설명함); Note, *Theft of Trade Secrets*, 120 U. PA. L. REV. 378, 383 (1972) (“미국법학자와 법원의 대다수는 되도록 원고의 재산적 이익을 중요하게 취급하지 않으려고 해왔다”고 보았음); RUDOLF CALLMANN, THE LAW OF UNFAIR COMPETITION AND TRADE-MARKS § 51 at 674 (1945) (대부분의 사건에서 구제조치의 범위와 성격을 결정짓는 것은 원고의 권리라기보다는 피고의 잘못이라고 지적함).

39) 미국에서 영업비밀은 주법에 의해 보호되나, 캘리포니아주를 포함한 거의 모든 주들(현재 47개 주)이 UTSA를 채택하였으므로 영업비밀에 대한 보편적 보호가 이루어지고 있다. 영업비

을 재산권으로 볼 것인지에 대해서는 현재까지도 논쟁이 계속되고 있다.⁴⁰⁾

영업비밀의 법적 성질을 지식재산권으로 볼 것인지(property theory) 혹은 신뢰관계 위반과 불공정행위에 초점을 맞출 것인지(tort theory)에 관한 위와 같은 논의들은 태생적으로는 산업화의 요구와 맞물려 회사의 정보의 통제와 노동의 자유라는 대립되는 가치를 조화시키기 위한 것이었다.⁴¹⁾ 영업비밀의 법적 성질과 법리의 정립에 관한 논의들은 영업비밀의 보호요건과 보호범위에 관한 해석상의 차이를 가져온다는 점에서 실제적인 의미가 있고⁴²⁾, 그 이면에는 경제적 고려에서 비롯된 ‘영업비밀’이라는 도구적 개념이 기존의 종업원의 자유와 경쟁을 제한하는 반작용에 대해 어떻게 논리적 타당성과 윤리적 정당성을 구현할 것인지의 문제가 자리잡고 있다.⁴³⁾

밀에 대한 연방법으로는 EEA(the Economic Espionage Act of 1996)가 있다. 그러나 이는 영업비밀 소유권자의 재산권 행사로서의 사적 소권을 부여하는 것이 아니라, 외국 또는 주간 통상과 연관된 영업비밀 침해에 대한 형사처벌에 관한 규정이다.

- 40) 대표적으로 Robert Bone 교수는 영업비밀은 다른 보통법 원리에 의해 규율하면 충분하므로 독자적인 영업비밀법을 인정할 필요가 없다고 주장하는 반면, Mark Lemley 교수는 영업비밀이 독자적인 지식재산권으로 인정되어야 한다고 주장한다. Robert G. Bone, *A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification*, 86 Cal. L. Rev. 241 (1998); Mark A. Lemley, 앞의 글.
- 41) 엄밀히 말하면 영업비밀 법리는 기본적으로 사용자에게 유리한 입장에 치우쳐있다.
- 42) UTSA에 의할 경우, 비밀로 유지하기 위한 상당한 조치(reasonable precaution)는 하나의 요건이 된다. 반면, Restatement에 의할 경우 이는 비밀성 등의 요건을 입증하기 위한 하나의 요소에 불과하다. Robert G. Bone, *Trade Secrecy, Innovation, and the Requirement of Reasonable Secrecy Precautions*, Boston University School of Law Working Paper No. 09-40(September 3, 2009), pp13-4. 또한 UTSA는 Restatement에 비해 영업비밀의 대상을 광범위하게 확대하였음에도 종업원의 일반 지식이 무엇인지에 대한 구별 기준을 전혀 제시하고 있지 않으므로, 종업원의 잠재적인 의무의 범위가 확대되었다. Bruce Alan Kugler, *Limiting Trade Secret Protection*, *Valparaiso University Law Review*, Vol. 22, No. 3 [1988], Art. 13, pp.744-5.
- 43) 영업비밀을 소유자가 배타적 권리를 주장할 수 있는 일종의 재산권으로 이해하여 범위를 확대하더라도 영업비밀의 비밀성으로 인해 일반 공중에 미치는 영향은 제한적이고, 결국 경쟁업자들 (잠재적 경쟁자들을 포함) 사이의 보호범위 확정이 문제된다.

제3절 고용관계의 규율에 관한 비교법적 검토⁴⁴⁾

고용관계에서 문제되는 영업비밀 법리는 사용자에게 귀속되는 정보의 범위와 그에 대한 종업원의 의무를 중심으로 논의되고 있다. 즉, 종업원은 사용자에 대한 특수한 신뢰관계를 바탕으로 영업비밀의 보호와 관련한 일정한 의무를 부담하나 그 범위는 대상의 측면과 의무의 범위의 측면에서 일정한 제한을 받는다. 공통적으로 사용자의 영업비밀과 구분하여 일정한 범위의 정보, 가령 “종업원의 일반 지식과 경험”은 자유롭게 사용할 수 있도록 허용하나 퇴직 이후의 의무, 특히 경업금지약정에 대해서는 상당한 제한을 두고 있다.

1. 독일

근무기간 동안 종업원은 사용자의 영업비밀을 공개하거나 이용하지 아니할 묵시적 의무를 부담한다. 이러한 묵시적 의무는 퇴직 후에도 지속되나 일정하게 제한된다. 즉, 1) 경업을 제한하는 의무의 정도에 이르지 않아야 하고, 2) 종업원이 경력을 발전시키기 위해 근무기간 동안 사용한 일반적 지식과 기술은 자유롭게 사용할 수 있다는 것이다. 이러한 제한 때문에 종업원은 통상적으로 그 자신을 위해 정보를 자유롭게 사용할 수 있으나, 다만 제3자에게 공개할 수는 없다.

그러나 종업원의 권리는 일정한 상황에서는 제한될 수 있다. 가령 특별한 선관의무를 부담하고 있는 종업원이나 핵심요직의 경영진은 정보를 습득하여 곧바로 이를 이용하기 위해 퇴직할 수 없다. 퇴직한 종업원은 서류를 유용하거나 기억된 정보를 고의적으로 이용할 수 없다. 종업원은 정보를 경쟁적으로 사용할 수 있는 지위를 얻기 위해 고의적으로 고용관계를 종료시키려고 해서는 안된다.

이와 대조적으로 명시적인 비밀유지약정상의 의무는 널리 인정된다.

44) 이하는 Mark F. Schultz and Douglas C. Lippoldt, APPROACHES TO PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION (TRADE SECRETS)-BACKGROUND PAPER, OECD Trade Policy Paper No. 162.(2013) 참조.

그러나 그러한 의무는 종업원이 경쟁하고 그 자신의 사업을 할 권리와 조화되는 것이어야 한다. 비밀유지의무는 경업제한약정으로 해석되어서는 안 되고, 종업원의 일반 지식이나 경험의 사용을 방해할 수 없다. 그럼에도 불구하고 종업원의 근로권에 불합리한 제한을 가하지 않는 정도로 명확하게 특정된 비밀유지약정은 유효하다.

경업금지약정은 근무기간 동안에는 널리 인정되며, 명시적 약정이 있을 것을 요하지도 않는다. 퇴직 후의 경업금지약정이 유효하기 위해서는 문서화되어야 하며, 논쟁의 여지는 있으나 최종 급여의 50%가 지급되어야 하며, 사용자의 합법적인 사업상 이익을 위한 것이어야 하고, 지리적 범위와 기간의 제한이 합리적이어야 하며, 어떠한 경우에도 2년을 초과할 수 없다.

상업적인 경업금지약정은 경쟁법에 의해 엄격한 규율을 받는다. 영업 비밀의 범위를 명확하게 제한하지 않거나 관련 없는 제한을 포함한다면 무효가 된다. 본질적으로 경쟁을 못하도록 하는 의무보다는 특정한 영업 비밀을 공개하거나 사용하지 않는 의무가 되어야 한다.

2. 프랑스

근무기간 동안 종업원은 사용자의 영업비밀을 공개하지 못하고, 퇴직 후에도 이를 공개하지 아니할 의무가 지속된다. 그럼에도 판례법에 의하면 종업원이 그 전의 직장에서 취득한 노하우와 경험을 사용할 자유가 허용된다. 그러므로 보호받을 수 없는 일반적인 기술과 경험은 보호가 가능한 영업비밀과 구분된다.

경업제한약정은 근무기간 동안 및 그 이후에도 유효하나, 종업원이 생계를 유지할 자유보다 더 큰 이익이 있어야 한다. 그러한 조항은 고용계약에 삽입되어야 하며, 시간과 장소가 제한되고, 재정적 보상을 제공해야 하며, 종업원의 구체적 사정을 고려한 것이어야 한다.

3. 영국

판례법에 의하면 노동의 자유로운 이동을 보장하기 위한 정책적 고려

에서 종업원의 전문지식으로 체화된 지식, 기술, 경험과 사업자의 영업비밀을 구분한다. 또한 비밀정보와 관련하여 전직 종업원과 현직 종업원을 구분한다. 근무기간 동안은 명시적인 약정이 없더라도 넓은 범위의 의무가 인정된다. 퇴직 후에는 법원은 의무의 범위를 상당히 제한적으로 해석한다. 중요한 비밀 정보의 경우에는 명시적 약정이 없는 경우라도 의무를 명할 수 있으나, 명시적인 비밀유지약정이나 경업금지약정이 있는 경우라도 종업원의 일반 지식과 기술을 사용하지 못하도록 하는 의무를 부정할 수 있다.

퇴직 이후에도 사용할 수 있는 지식인지 여부를 판단하는 기준으로, 고객명부와 같은 객관적 정보(objective knowledge)는 기억된 것일지라도 사용자의 자산으로 인정할 수 있는 반면, 종업원 자신의 기술과 태도, 재주(dexterity) 등과 같은 주관적인 지식(subjective knowledge)은 제한적 약정에 의해 사용을 제한할 수 없다.

4. 미국

종업원은 일반적으로 근무기간 중이거나 퇴직 후이거나를 불문하고, 사용자의 비밀 정보를 공개하지 아니할 묵시적 의무를 부담한다. 비밀유지약정에도 특별한 제한이 없다.

이와 대조적으로 경업금지약정에 대한 해석은 주마다 상당히 다양하다. 몇몇 주에서는 명시적으로 경업금지약정이 금지된다. 회의적으로 보는 경우와 우호적으로 보는 경우로 나뉜다. 허용되는 경우에는 법원은 사업상 필요, 존속기간, 지리적 범위와 관련한 합리성(reasonableness)을 심리한다.

5. 일본

전직 혹은 현직 종업원과 사업상 파트너를 상대로 영업비밀을 보호하기 위한 명시적, 묵시적 의무가 인정된다. 퇴직 후의 묵시적 의무는 계약상 특별한 약정이 없는 경우에도 구두 혹은 문서로 체결된 일반적인 고용계약에 따라, 종업원이나 그와 유사한 지위에 있는 사람으로 하여금

사용자가 계약상 신의성실 원칙에 근거한 권리자의 영업비밀을 공개하지 못하도록 금지시킬 수 있다.

퇴직 후의 비밀유지약정이 합리적인지 여부가 문제될 수 있으나, 일반적으로 허용된다. 비밀유지약정은 계약 자유의 원칙에 의거하여 일반적으로 유효한 것으로 인정된다. 그러나 그러한 의무가 퇴직 후 상당히 장기간 지속되거나 의무의 범위가 포괄적인 경우에는 공공정책에 반한다는 이유로 무효로 판단될 수 있다.⁴⁵⁾

경업금지약정은 헌법상의 종업원의 직업선택의 자유를 제한하기 때문에 더 엄격하게 해석된다. 경업금지약정이 유효하려면 그러한 금지에 의해 보호되어야 하는 합법적인 이익이 있는 경우, 가령 노하우의 유출을 막거나 고객을 유지하기 위해 혹은 기간과 장소에 대한 합리적인 제한이 있는 경우 등이어야 한다.

6. 우리나라

통설적 견해에 의하면 비밀유지의무는 대부분의 고용계약에 함축되어 있다. 대법원도 모나미 사건⁴⁶⁾에서 “부정경쟁방지법 제2조 3호의 ‘계약관계 등에 의하여 영업비밀을 비밀로서 유지할 의무’라 함은 계약관계 존속 중은 물론 종료 후라도, 또한 반드시 명시적으로 계약에 의하여 비밀유지의무를 부담하기로 약정한 경우뿐만 아니라 인적 신뢰관계의 특성 등에 비추어 신의칙상 또는 묵시적으로 그러한 의무를 부담하기로 약정하였다고 보아야 할 경우를 포함한다.”고 판시하였다. 이러한 신의칙상의 의무는 대부분의 종업원에게 인정될 여지가 있으나, 다만 고용관계 후에도 이러한 묵시적 의무가 존속하는지 여부와 구체적 범위에 관해서는 달리 해석할 여지가 있다. 명시적 비밀유지약정은 합리적인 범위 내에서 유효하나, 근무기간 동안 취득한 종업원의 일반 지식, 경험과 기술은 영업비밀에 포함되지 않는다.

퇴직 후의 경업금지약정도 헌법상의 종업원의 직업선택의 자유로 인해

45) Kazuo Ubukata, Question Q215: Protection of Trade Secrets Through IPR and Unfair Competition Law, AIPPI Report on Japan 17 (2010)

46) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결.

합리적인 한도에서 효력이 인정되나, 비밀유지약정에 비해 제한적으로 해석된다. 경업금지약정의 유효성에 관한 판단은 보호할 가치 있는 사용자의 이익, 근로자의 퇴직 전 지위, 경업 제한의 기간·지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유무, 근로자의 퇴직 경위, 공공의 이익 및 기타 사정 등을 종합적으로 고려하고 있다.⁴⁷⁾ 명시적 약정이 없는 경우에도 “근로자가 전직한 회사에서 영업비밀과 관련된 업무에 종사하는 것을 금지하지 않고서는 회사의 영업비밀을 보호할 수 없다고 인정되는 경우”에는 전직금지청구를 허용하고 있다.⁴⁸⁾

제3장 영업비밀의 보호대상과 정보의 귀속

제1절 영업비밀과 종업원의 일반 지식의 구별

종업원은 고용관계가 존속하는 동안은 물론, 퇴직 후에도 일정한 범위에서 비밀유지의무, 즉 사용자의 영업비밀을 사용하거나 공개하지 아니할 의무를 부담한다고 해석된다. 이러한 의무의 법적 근거와 효력 범위는 “독립적인 계약자(independent contractor)”와 구별되는 종업원과 영업비밀 보유자와의 특수한 신뢰관계를 중심으로 논의되고 있다. 한편 종업원의 일반 지식, 기술과 경험(general knowledge, skill, and experience)에 대해서는 종업원의 법률상 혹은 계약상의 비밀유지의무가 미치지 않는 것으로 해석된다. 종업원은 종전의 고용관계에서 습득한 일반 지식을 새로운 직장에 가져갈 수 있으며, 모든 것을 지우고 백지 상태(tabula rasa)로 돌아갈 필요는 없다.⁴⁹⁾ 따라서 특히 고용관계에 있어

47) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다82244 판결 등.

48) 대법원 2003. 7. 16. 자 2002마4380 결정.

49) *Schulenburg v. Signatrol, Inc.*, 33 Ill. 2d 379, 387, 212 N.E.2d 865, 869 (1965), *cert. denied*, 383 U.S. 959 (1966). “종업원은 고용관계의 종료 후에도 전 사용자와의 근무기간 중에 습득한 일반 지식과 기술을 가져갈 수 있다. 이는 종업원이 사용자에게 의해 개발된 특정한 계획이나 공정을 가져갈 수 없다는 것과 마찬가지로 분명한 것이다.”; *ILG Indus., Inc. v.*

영업비밀의 보호범위는 일차적으로 종업원의 일반 지식과 구별하여, 무엇을 영업비밀의 보호대상(subject matter)으로 볼 것인지를 문제로부터 출발한다.

종업원의 일반 지식, 기술과 경험은 종업원의 교육과 경험에 비추어 통상적으로 갖추고 있다고 인정되는 지식과 기술, 경험을 의미한다고 볼 수 있으나, 구체적인 개념과 범위를 결정하는 것은 영업비밀의 개념을 정의하는 것과 마찬가지로 해석상의 어려움을 내포하고 있다. 특히 종업원이 직무를 수행하는 과정에서 기술과 정보를 새롭게 획득한 경우가 문제된다. 결국은 종업원이 업무수행과 관련하여 습득한 지식과 정보를 어떠한 범위에서 사용자 혹은 종업원에게 귀속되는지의 경계를 설정하는 문제이며, 영업비밀로서 보호받을 수 없는 정보를 구분함으로써 보호범위의 한계를 확정하는 의미가 있다.

1. 개념의 불명확성과 정책적 판단의 필요성

문제의 발단은 영업비밀 개념의 불명확성에 있다. 영업비밀은 자체적으로 정의될 수 있는 개념이 아니다.⁵⁰⁾ 다른 대다수의 지식재산과 마찬가지로 법정정책적으로 정의되거나 규정되는 개념이다. 영업비밀의 개념은 주로 특허발명과의 관계에서 비교되어 왔다. 기술상 정보의 경우 개념적으로 중복되는 측면이 있으나, 최소한 특허발명보다는 외연이 넓은 개념으로 이해되어 왔다. 영업비밀의 개념은 입법례에 따라 성립요건이 조금씩 다를 뿐만 아니라, 실무례에 따라서도 판단기준이 다르다. 영업비밀에 해당하는지 여부는 법적 판단의 문제(question of law)이기도 하다.⁵¹⁾

Scott, 273 N.E.2d 393, 396 (Ill. 1971). “특정분야에서 일해 온 사람에게 그가 경험으로부터 얻은 일반적인 기술과 지식, 경험을 모두 그의 머릿속에서 지우라고 강요할 수는 없다.”; Club Aluminum Co. v. Young, 160 N.E. 804, 806 (Mass. 1928). “사용자는 그의 피용자가 그 고용기간 동안 받은 교육, 또는 경험을 통하여 얻었거나 증가시켰거나 향상시킨 기술과 지식을 사용하는 것을 계약으로 막을 수는 없다.”

50) Katherine V.W. Stone, KNOWLEDGE AT WORK: DISPUTES OVER THE OWNERSHIP OF HUMAN CAPITAL IN THE CHANGING WORKPLACE, 34 Conn. L. Rev. 721 Connecticut Law Review Spring, 2002, p190, “영업비밀은 자체적으로 정의될 수 있는 개념이 아니다. 다른 법원들은 각각 다른 시기에 무엇이 영업비밀을 구성하는지에 관해 각각 다른 판단을 내려왔다.”

51) Corroon & Black-Rutters & Roberts, Inc. v. Hosch, 325 N.W.2d 883, 885(Wis. 1982).

또한 영업비밀은 재산권의 관점에서 권리의 설정, 소멸, 범위에 대해 명확히 법에서 규정하고 있는 다른 지식재산과는 규정형식에 있어서도 차이가 있다.⁵²⁾ 즉, 영업비밀에 관해 행위규제형 입법방식을 취하고 있는 우리 법제에서는 영업비밀 침해 판단에 있어 당사자들의 관계나 행위에 대한 고려가 불가피하다.⁵³⁾ 결국 보호범위의 설정은 해석에 달려 있고 영업비밀의 해당 여부에 관해서는 귀납적 해석론이 불가피한 측면이 있다.

영업비밀은 정책적 판단이 개입될 수 있는 개방적 개념이기도 하다. 시대적 요구에 따라 미묘하게 기준이 달라질 수 있다. 가령 회사들은 더 많은 정보를 비밀로 유지하려는 시도로서 영업비밀의 보호대상을 확대할 것을 요구해오고 있다.⁵⁴⁾ 고용관계에서의 맥락에서는 사용자와 종업원의 이익 충돌에 대한 정책적 고려의 필요성이 제기된다.⁵⁵⁾

-
- 52) 김동진, '퇴직근로자의 정보사용과 업무상 배임죄 -영업비밀분쟁에 관한 새로운 해결방법-', 법조 제657호(2011). 협의의 지적재산권법인 특허법, 상표법, 저작권법 등의 경우에는 권리의 발생, 변경, 소멸, 귀속, 행사 등에 대하여 일일이 규정하면서 그에 관한 권리관계를 상세하게 정립하고 있는 권리설정형 입법형식을 취한 반면, 영업비밀보호법은 경쟁업자들 사이의 공정한 경쟁질서를 훼손하는 부정경쟁행위 등에 대하여 행위유형별로 열거하는 행위규제형 입법형식을 취하고 있다.
- 53) 김연학, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 영업비밀의 개념과 요건, 사법논집 46집(2008), p213. 영업비밀이라고 주장되는 어떤 정보가 보호대상이 되는 영업비밀에 해당하는지 여부를 판별함에 있어서는 당해 정보의 내용, 가치, 비밀성, 정보의 특정 여부 등 정보 자체의 요소들뿐만 아니라 그 이외의 외적인 사정, 즉 침해자의 행동의 성격, 위법성 등 관련된 여러 요소의 상대적인 평가(comparative evaluation)에 의하는 수밖에 없다. 부정경쟁 Restatement §39, comment d. 대법원도 이와 같은 견해를 적극 지지하고 있다. 즉, “상당한 정도의 기술력과 노하우를 가지고 경쟁사로 전직하여 종전의 업무와 동일·유사한 업무에 종사하는 근로자를 상대로 영업비밀 침해금지를 구하는 경우 사용자가 주장하는 영업비밀이 영업비밀로서의 요건을 갖추었는지 여부 및 영업비밀로서 특징이 되었는지 등을 판단함에 있어서는, 사용자가 주장하는 영업비밀 자체의 내용뿐만 아니라 근로자의 근무기간, 담당업무, 직책, 영업비밀에의 접근가능성, 전직한 회사에서 담당하는 업무의 내용과 성격, 사용자와 근로자가 전직한 회사와의 관계 등 여러 사정을 고려하여야 한다(대법원 2003. 7. 16.자 2002마4380 결정 등)”.
- 54) Eric E. Johnson, TRADE SECRET SUBJECT MATTER, Hamline Law Review, Vol. 33, p. 545, 2010.
- 55) 신권철, “근로자의 경업금지 의무”, 노동법연구, 제18호 (2005), 221면 ; Michael J. Garrison, John T. Wendt, The Evolving Law of Employee Noncompete Agreements : Recent Trends and an Alternative Policy Approach, American Business Law Journal, Vol. 45, Issue 1, (Spring 2008), p.107, p.115. “보통법의 합리성 원칙은 사용자와 피용자 사이의 이해를 조정하는 접근방법이자 공개적이고 공정한 경쟁이라는 사회적 이익도 고려하는 접근방법이다. 사용자는 과거 피용자가 사용자의 사업자산을 부당하게 이용하는 부정경쟁

영업비밀 보호법은 직접적으로는 영업비밀에 대한 사용자의 자산 가치를 보호한다. 회사는 상당한 자본과 비용을 투자하여 가치 있는 지식을 창출하며 그것이 특허에 의해 보호받을 수 있는지 여부와는 별개로 영업비밀로서 보호받을 권리를 가진다. 만약 영업비밀이 종업원을 통해 경쟁자 혹은 잠재적 경쟁자에게 자유롭게 공개된다면 시장에서의 경쟁적 우위를 상실하게 될 위험에 처하게 되므로 영업비밀의 법적 보호는 기업의 혁신에 대한 인센티브를 제공한다. 또한 시장의 공정경쟁을 유도하고 혁신을 장려함으로써 얻는 사회적 이익을 창출할 수 있다.

이에 반해 종업원은 경쟁적 사회에서 자신의 시장가치를 높이기 위해 직업상 보다 유용하고 가치 있는 정보에 접근하기를 원하고 특별한 기술과 경험을 습득하려고 하는 한편, 이와 같은 경력을 최대한 활용하여 전직의 기회를 얻으려고 한다.⁵⁶⁾ 정보의 사용이나 전직이 제한될 경우 자신의 최대한의 능력을 발휘하여 일할 자유와 권리뿐만 아니라 그에 대한 인센티브를 상실하게 된다. 영업비밀 분쟁에 휘말릴 우려가 있거나 새로운 사용자가 그를 채용함에 있어 이러한 점을 고려할 가능성이 있다는 측면도 부정적인 영향을 미치게 된다. 나아가 사회적으로는 이러한 경쟁제한적 효과로 인해 정보의 자유로운 유통과 이를 통한 혁신이 저해될 수 있음을 고려해야 한다.

따라서 구체적인 사건에서 양측의 이익은 모두 충분히 고려되어야 하며 종업원의 이익을 필요 이상으로 해하지 않는 범위에서 영업비밀의 보호범위가 결정되어야 한다. 특히 고용관계에서 업무수행과 관련하여 형성된 정보는 일정한 범위에서 종업원에게 귀속될 여지가 있음을 염두에 두어야 한다.

행위를 막아야 할 적법한 이익이 있다. 한편 피용자는 새로운 직장을 구하고 자신의 노동력을 파는 데에 사용자와는 반대의 이익이 있다. 사회는 자유롭고 공정한 경쟁을 유지하고 새로운 사업과 혁신을 장려하는 시장 환경을 복돋워야 하는 이익이 있다. 또한 보충적으로는 사용자가 노동시장을 부당하게 제한하기 위하여 자신의 우월적 협상력을 사용하지 못하도록 해야 할 공공의 필요가 있다. 이러한 이익과 필요를 전제로 보통법의 접근방법은 피용자의 경쟁금지 약정을 인정하면서도 거기에 피용자에게 과도한 부담이 되거나 시장에 해가 되는 조항에 대하여는 심각한 제한을 부과하고 있다.”

56) Piper/Ohly/Sosnitzka, 'Occupational Freedom' in Article 12 of the Grundgesetz (Basic Law for the Federal Republic of Germany), “영업비밀 보호에 있어서 사업상의 이익은 종업원의 선택의 자유와 자신의 지식과 경험을 자유롭게 이용할 권리와 종종 충돌한다.”

2. 구체적 판단기준

특정한 정보가 사용자의 영업비밀인지 아니면 종업원의 일반 지식에 해당하는지 여부는 개별 사건의 사실관계에 달려 있다. 사용자는 특정한 정보가 영업비밀에 해당하며 자신에게 귀속한다는 사실, 즉 일반적인 지식과 기술로 취급되지 아니함을 입증할 부담을 지게 된다.⁵⁷⁾

우리 법원은 사용자의 영업비밀과 종업원의 일반 지식을 구분하고 있다. 모나미 사건⁵⁸⁾에서 대법원은 “피고 회사는 피고가 원고 회사에서 다년간 근무하면서 지득한 일반적인 지식, 기술, 경험 등을 활용하기 위하여 그를 고용한 것이 아니라 피고가 비밀유지의무를 부담하면서 원고 회사로부터 습득한 특별한 지식, 기술, 경험 등을 사용하기 위하여 그를 고용한 것”이라고 판시하였고, 하급심에서도 종업원이 스스로 체득한 일반적인 지식, 경험, 거래선과의 친분관계 등 일신전속적으로 귀속되는 인격적 성질의 지식은 사용자의 이익으로서 보호할 가치가 없다고 판시한 사례가 있어⁵⁹⁾ 우리 법원도 이러한 이분법을 고려하고 있는 것으로 보인다.

그러나 구체적인 판단기준은 명확히 제시하지 않고 있다. 다만 대법원은 “상당한 정도의 기술력과 노하우를 가지고 경쟁사로 전직하여 종전의 업무와 동일, 유사한 업무에 종사하는 근로자를 상대로 영업비밀침해금지 구하는 경우 사용자가 주장하는 영업비밀이 영업비밀로서의 요건을 갖추었는지와 영업비밀로서 특정이 되었는지 등을 판단함에 있어서는 사

57) Pope v. Alberto-Culver Co., 296 III.App.3d 512, 694 N.E.2d 615, 230 III.Dec. 646 (III.App. 1 Dist. 1998).

58) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결.

59) 서울중앙지법 2008카합1538 결정. 유명학원인 김영편입학원이 입시학원 메가스터디로 옮긴 강사 2명을 상대로 “회사가 대외비로 만든 의치한의학 전문대학원 합격자 분석자료, 가상지원 프로그램을 옮긴 회사에서 사용해 영업비밀과 노하우를 침해하고 있다”고 주장하며 전직 금지가처분을 신청하였으나, 법원은 “강사들이 학원에 근무하면서 체득한 지식은 회사의 고유한 이익이라기보다는 강사들 스스로 체득한 일반적인 지식, 경험, 거래선과의 친분관계 등 일신전속적으로 귀속돼 인격적 성질의 것으로 봄이 상당하다”며 “이를 사용자의 이익으로서 보호할 가치가 있다고 보기 어렵고 또 전직금지약정을 함에 있어 김영편입학원은 강사들에게 금전 또는 금전 이외의 방법으로 어떠한 보상을 한 바 없는 만큼 그 약정은 민법103조 위반으로 무효”라는 이유로 신청을 기각하였다.

용자가 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 종합적으로 고려하여야 할 것이다.”라고 하여⁶⁰⁾ 영업비밀성 판단에 있어 고려하여야 할 요소들을 제시하고 있을 뿐이다.

한편 미국의 Third Restatement of Unfair Competition(1995)은 다음과 같은 해석상의 기준을 제시하고 있다. 즉, (1) 특정한 정보가 당해 산업계에 널리 알려진 정보이거나 당해 산업 종사자의 통상적인 기술로부터 유래한 것인가 아니면 사용자의 사업에 특유한 정보인가, (2) 정보의 개발에 대해 사용자와 종업원 중 어느 쪽의 공헌이 더 큰가, (3) 경쟁사업자들이 정보의 독자개발에 성공하지 못하고 있는가, (4) 종업원이 고용관계 종료 이후 사용하는 정보가 유형물에 고정된 상태로 반출된 것인가 아니면 종업원의 기억에만 의존되는 것인가, (5) 해당 정보가 종업원의 근무 경험과 밀접하게 결합되어 직업상의 일반적 자질로 볼 수 있는 것인지 등이 판단요소가 된다고 한다.⁶¹⁾

이러한 기준에 의하더라도 해석상의 불명확성 문제가 모두 해결되는 것은 아니다. 가령 (1)의 당업계에 일반적으로 알려진 것인지 여부와 관련하여 노하우(know-how) 개념과의 구별이 문제되기도 한다. 노하우란 “특정한 기기나 제법을 작동시키기 위한 혹은 특정한 임무 수행을 위한 정보”를 의미하며, 종업원의 교육, 능력, 경험에 근거하고, 사용자에게 특수한 지식과 대비되는, 당업계 전반에 걸쳐 일반적으로 알려진 “일반 기술(general skill)”과 구별되는 것으로 이해되기도 한다. 이러한 의미에서 영업비밀로 보호될 수 있는 “노하우”와 종업원의 개인적인 지식과 기술의 경계선은 특히 종업원이 과학기술 분야에 오랫동안 근무해온 경우에는 매우 불명확하다. 종업원은 사용자의 영업비밀을 접하면서, 그리고 해당 정보의 개발에 일정하게 공헌하면서 자신의 지식과 기술을 향상시키기 마련이고, 이는 그의 경험의 일부가 되었다고 볼 여지가 있기 때문이

60) 대법원 2003. 7. 16.자 2002마4380 결정.

61) REST 3d UNCOM' § 42 (1995), comment d. 이에 반해, UTSA는 무엇이 일반 지식인지에 대한 기준을 제시하지 않고 있다.

다.⁶²⁾ 따라서 이러한 엄격한 해석을 통해 영업비밀의 범위를 좁히는 근거로도 작용할 수 있다. 또한 (2)의 정보 형성에의 기여도와 관련하여서도 두 가지의 정반대의 추론이 가능하다. 즉, 해당 정보가 종업원에 의해 개발된 경우에 그가 새로운 회사에서 이와 유사한 새로운 정보를 개발하였다면, 이는 종업원의 지식과 경험의 일부로 체화된(internalized) 전문 지식(expertise)을 이용한 것으로 볼 수도 있고,⁶³⁾ 기존의 정보를 알고 있었다는 점, 즉 기왕의 지식이 바로 독자적으로 개발했다는 항변을 부정하는 근거로도 작용할 수 있다.⁶⁴⁾

그럼에도 불구하고 Restatement의 기준은 우리에게도 유용하게 적용될 수 있다. 우리 법원도 이미 영업비밀의 비공지성 요건의 해석과 관련하여, 경쟁업자 등 당업자들에게 일반적으로 알려진 것인지 여부를 고려하고 있다. 이하에서는 이 중에서도 특히 종업원의 기억에 의존하는 무형적(intangible) 정보가 영업비밀에 해당할 수 있는지의 문제를 상세히 검토하고, 종업원이 정보 형성에 기여한 경우를 어떻게 볼 것인지의 문제를 영업비밀의 귀속의 문제와 함께 검토하기로 한다. 또한 영업상의 정보가 종업원의 개인적인 기술, 경험과 밀접하게 결합된 경우이거나 혹은 인격적 자산으로 볼 수 있는 경우의 특별한 예시로서 소셜 미디어상의 정보의 귀속에 대한 문제를 다루어보기로 한다.

제2절 영업비밀은 무형적 정보를 포함하는가

영업비밀의 보호대상은 정보 그 자체이며 정보의 저장형태를 불문하는 것으로 해석된다.⁶⁵⁾ 이러한 점에서 유형물에 고정될 것을 요하는 저

62) *Dynamics Research Corp. v. Analytic Sciences Corp.*, 400 N.E.2d 1274, 1286-87 (Mass. App. 1980).

63) *Plains Cotton Co-op v. Goodpasture Computer Services*, 807 F.2d 1256, 1263 (5th Cir. 1987); *Universal Analytics v. MacNeal-Schwendler Corporation*, 707 F. Supp. 1170, 1178 (C.D. Cal. 1989).

64) *Barr-Mullin, Inc. v. Browning.*, 424 S.E.2d 226, 230 (N.C. App. 1993); *Avtec Systems, Inc. v. Peiffer*, 805 F. Supp. 1312, 1320 (E.D. Va. 1992).

65) 정상조·박준석, 지적재산권법(제2판), pp 679-80; 우리 부정경쟁방지법상으로는 아무런 규정이 없다.

작권과 다르고, 영업비밀과 마찬가지로 기술적 사상 혹은 아이디어 자체를 보호대상으로 하면서도 명세서의 기재 등 엄격한 형식적 요건을 통해 청구항의 해석범위로 권리가 제한되는 특허발명과의 구별된다.

영업비밀의 보호범위를 유형적 매체를 통해 존재를 입증할 수 없는 아이디어 자체까지 확장하여 해석하는 것은 유형물이 아닌 다른 경로로 그 아이디어를 습득할 수 있는 자와의 관계에서, 특히 종업원의 일반 지식과 영업비밀의 경계선상에서 주로 문제된다.⁶⁶⁾ 앞서 본 바와 같이 유형적 형태의 정보가 아닌 경우에는 종업원의 일반 지식으로 간주될 확률이 매우 높다. 실제로도 대부분의 소송은 유형물의 취득에 관하여 문제되고 있다. 그럼에도 불구하고 이에 관한 논의는 어떠한 범위까지 영업비밀의 보호범위를 확장할 수 있는지의 문제와 연결된다. 명확하게 영업비밀로 표시되어 관리되지 않은 무형적 정보에까지 법적 보호가 미칠 경우, 영업비밀에 해당한다는 사실의 인식, 부정한 목적에 의한 침해행위의 인정 여부와 관련하여 종업원의 이익을 어떻게 고려하여야 할 것인지의 문제가 파생된다.

1. 영업비밀성 판단과 정보의 무형적 형태의 고려

우리 법원은 다음과 같은 사례에서 업무처리과정에서 습득하여 머릿속에만 기억하고 있는 무형적 형태의 정보는 종업원의 일반 지식에 속한다고 판단하여 영업비밀성 판단에 있어 정보의 형태를 중요한 요소로 고려하였다. 컨설팅 회사가 같은 회사의 포렌직 서비스팀 팀장으로 일하다가 경쟁업체로 이직한 피신청인을 상대로 낸 전직 등 금지 가처분 신청 사건⁶⁷⁾에서 “해당 정보가 근로자가 당해 전문직에 종사하면서 스스로 취득하게 된 것이므로 이런 지식을 사용해 동종 업무에 근무하는 것을 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 위반이라고 볼 수 없다.”고 판

66) 다만, 사업협상 과정에서 전달된 무형적 아이디어의 영업비밀성이 문제된 사건으로는 *Altavion v. Konica Minolta Systems Laboratory Inc.*(2014) 참조. 캘리포니아 주 항소법원은 바코드를 사용하여 문서 인증을 구현한다는 일반적인 아이디어와 소프트웨어의 설계개념(*design concepts*)과 같은 아이디어가 영업비밀에 해당될 수 있다고 판시하였다.

67) 대법원 2008마701 결정; <http://www.boannews.com/media/view.asp?id=42312&kind=6> 참조.

시하여 가처분 신청을 기각하였다.

이 사건에서 신청인은 포렌직 서비스와 관련해 포렌직 팀의 사업전망 및 사업계획, 매출분석, 손익추정 전망, 리스크 분석 도구(방법론), 컨설팅 결과물, 제안서 등이 영업비밀에 해당한다고 주장하였다. 이 사건의 하급심 결정⁶⁸⁾의 구체적인 판시 내용을 살펴보면, "...이 사건 기록상 피신청인이 현재 이 사건 각 정보를 문서 혹은 파일 등의 형태로 보유하고 있다고 볼만한 아무런 자료가 없다. 피신청인은 그 업무처리 과정에서 이 사건 각 정보의 개략적인 내용만을 자연스럽게 지득해 이를 머릿속에 기억하고 있을 뿐이라고 할 수 있다. 그러나 이 사건 각 정보의 내용, 그 구체성의 정도, 경제적 가치와 포렌직 서비스 분야의 업무 특성(업무 담당자 개인의 경험, 능력, 인간관계 등에 의존하는 경향이 큰 것으로 보인다), 경쟁업체의 현황, 이직률 및 피신청인의 학력, 경력 등 기록상 소명되는 제반사정과 피신청인의 직업선택의 자유 또한 헌법상 기본권으로서 보장되어야 한다는 점 등을 종합적으로 고려해보면, 피신청인이 기억하고 있는 위와 같은 정보들은 피신청인이 신청인 회사에서 포렌직 서비스 업무 및 그 이전의 동종·유사한 업무에 종사하면서 그 학력과 경력에 따라 스스로 체득하게 된 일반적 지식, 경험, 거래선과의 친분관계 등의 일종으로서 피신청인에게 일신전속적으로 귀속된 인격적 성질의 지식이라고 봄이 상당하다. 따라서 피신청인이 이와 같은 지식을 사용해 C 회계법인에서 동종업무에 근무하는 것을 가리켜 '영업비밀의 사용·공개행위'로서 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (라)목에서 정한 영업비밀 침해행위에 해당한다고 할 수 없다."고 판시하여 정보의 보유 형태를 고려하였음을 명시적으로 언급하고 있다.

2. 무형적 정보의 포함 여부에 관한 논의

영업비밀이 유형물에 고정될 것을 요하지 않는다는 점은 당연한 논리적 귀결은 아니다. 이와 상반되는 입법례도 실제로 존재하며⁶⁹⁾ EEA의

68) 서울중앙지방법원 2007. 8. 10.자 결정 2007카합1160.

69) 멕시코는 명시적으로 '기억된 정보'를 영업비밀의 정의로부터 제외시키고 있다(Jacqueline Lipton, Protecting Valuable Commercial Information in the digital age: Law, Policy

명시적 규정⁷⁰⁾에도 불구하고 미국 법원들의 입장도 일관된 것은 아니다.

미국 판례법상의 전개 과정을 살펴보면, 영업비밀 개념이 도입될 당시 아이디어 단계의 지식(inchoate knowledge)은 숙련공에게 귀속되는 것일 뿐 이를 별개의 회사의 자산으로 인식하지 못했다. 처음에는 기술정보가 담긴 설계도면이나 노트와 같은 기록된 형태의 유형적 매체에 주목했고, 아이디어의 재산권성을 인식한 이후에도 노동의 자유라는 견지에서 “머릿속에 있는 지식(knowledge in their head)”에 을 통제한다는 개념을 인정하기가 쉽지 않았다.⁷¹⁾ 대다수 법원은 퇴직한 종업원은 퇴직 이전에 기록해둔 것이 아닌 이상은 머릿속에 있는 지식을 사용할 수 있다는 원칙(일명 “Memory Rule”)을 받아들였다. 이러한 시각은 사용자의 독점적 지식과 종업원에게 귀속되고 양도될 수 없는 지식의 경계로 작용했다.⁷²⁾

Ed Nowogroski Insurance, Inc. v. Rusker⁷³⁾ 사건에서 Washington 대법원은 “UTSA(통일영업비밀법)는 “영업비밀 유용 사건에서 대상정보의 형태가 문서화된 것이든 기억된 것이든 아무런 차이가 없다.”는 보통 법상의 원칙을 폐지한 것이 아니”라고 판시한 반면, Amerigas Propane, L.P. v. T-BO Propane Inc.⁷⁴⁾ 사건에서 Georgia 연방 지방법원은 “단순히 고객의 이름과 주소가 기재된 리스트와 기억에 의존한 고객 정보는 영업비밀이 될 수 없다.”고 판시했다.

그러나 Al Minor & Associate, Inc. v. Martin⁷⁵⁾ 사건에서 Ohio 대법

and Practice, 6. J. TECH. L. & POL'Y 2, 2001).

70) Economic Espionage Act of 1996는 “영업비밀은 유형적이든 무형적이든 저장 방법을 불문하고 모든 형태의 정보를 포함한다(all forms and types of.. information... whether tangible or intangible, and whether or how stored...)”는 명시적 규정을 두었다.

71) Catherine L. Fisk, 앞의 글, pp. 443-4.

72) Catherine L. Fisk, 앞의 글, pp. 498

73) 971 P.2d 936 (Wash. 1999)

74) 972 F.Supp. 685, 694, 699 (S.D. Ga. 1997)

75) 881 N.E.2d 850 (Ohio 2008) 원고 회사에서 pension analyst로 일하던 Martin은 퇴직 후 연금 사업을 시작하면서 자신이 기억하고 있는 전 회사의 고객들을 상대로 영업행위(solicit)를 하였고, Ohio 대법원은 Martin이 원고 회사의 영업비밀을 침해하였다고 판시했다. 그러나, 여전히 유형물인 고객 정보(tangible customer lists)만 영업비밀로서 보호된다는 반대 입장도 존재한다는 점은 인정하였다. 이 사건은, 고객 명부의 영업비밀성과 관련하여, 한편으로는 종업원이 고객들과 형성한 인적 유대관계를 이용하여 접촉하는 것을 허용해야 한다는 측면과 이전 회사가 고객들과 체결한 계약의 조건이나 가격 등의 정보를 기억하여 경쟁적 우위를 점하는 것까지 허용할 수 있는지의 이해상반적인 관점에서 검토될 여지가 있다.

원은 문서화된 경우에만 영업비밀로 보호될 수 있다는 주장을 명시적으로 반박하면서 “영업비밀은 유형적 매체(tangible medium)에 기록된 것이 아니라 기억된 것이라는 이유만으로 영업비밀성을 상실하지 않는다... 즉, 그 정보가 저장된 방법, 형태를 불문하며, 종이, 컴퓨터, 기억 등의 정보가 저장된 매체, 방법, 형태를 불문하고 영업비밀로 보호된다.”고 판시하여 기억된 정보(memorized information)의 영업비밀성을 인정했다.

이에 대해 이러한 정책적 판단은 종업원이 일반 지식과 경험을 사용할 자유를 제한할 수 있다는 측면에서 위험하며 단지 기억된 정보를 사용하였다는 이유만으로 책임을 지우는 것은 부당하다는 비판적 견해가 있다.⁷⁶⁾ 또한 단순한 정보의 형태(information format)와 정보의 유형(information type)을 구별하여 고객명부(customer lists)와 같이 기록된 정보를 그대로 기억으로 옮겨온 것에 불과한 정보는 Memory Rule을 적용할 수 없으나, 프로그래밍과 같은 암묵 지식(tacit knowledge)은 기억하기 위해 이해가 필요하며 일단 기억되면 기존의 지식과 결합하여 내면화되므로 Memory Rule이 유의미하게 적용될 수 있다(즉, 이러한 경우에는 영업비밀의 보호범위가 미치지 않는다.)는 주장도 있다.⁷⁷⁾

3. 무형적 정보에 대한 비밀관리성 요건 적용상의 문제점

앞서 보았듯이 기억에 의존하는 무형적 형태의 영업비밀과 종업원에게 체화된 일반 기술의 경계선은 매우 모호하다. 무형적 형태의 정보가 영업비밀의 보호대상이 될 수 있다고 해석하더라도 이를 어떻게 종업원의 일반 지식과 구별되도록 특정할 것인지가 문제된다. 소송상의 특징이 문제될 뿐만 아니라⁷⁸⁾, 그 이전에 종업원이 해당 정보를 영업비밀로서 인

76) James H.A. Pooley, Mark A. Lemley and Peter J. Toren, *understanding the Economic Espionage Act of 1996*, 5 TEX. INTELL. PROP. L.J. 177 (1997)

77) Yuval Feldman, ‘The Behavioral Foundations of Trade Secrets: Tangibility, Authorship and Legality(2005)’.; Rochelle Dreyfus, ‘Do You Want to Know a Trade Secret? How Article 2B Will Make Licensing Trade Secrets Easier (But Innovation More Difficult)’, 87 CALIF. L. REV. 191 (1999).

78) 영업비밀 침해를 주장하는 당사자는 소송에서 영업비밀을 일반 지식이나 기술과는 구별되도록 “상당한 구체성(reasonable particularity)” 기준에 따라 특정(identification)하여야 한다. 아이디어나 기억의 형태로 존재하는 무형적 정보의 경우에는 이를 어떻게 특정할 것인지, 어

식할 수 있도록 특정되어야 한다. 영업비밀이 소유의 대상이 될 수 있다고 보는 재산권 이론(property theory)에 의하면, 영업비밀을 다른 정보와 구분하여 소유의 대상으로 인식할 수 있는 조치로서 “비밀유지를 위한 상당한 조치(reasonable secrecy precautions)”를 요구한다. 영업비밀을 신뢰관계의 위반에서 접근하는 시각(tort theory)에서 보더라도 잘못된 행위(wrongdoing)에 대한 인식을 요구한다.⁷⁹⁾ 그러나 무형적 정보에 대해서는 영업비밀의 보유자가 비밀유지를 위한 상당한 조치를 취하기 어려울 뿐만 아니라, 침해자의 입장에서 이를 영업비밀로 인식하기가 어렵다.⁸⁰⁾

는 정도로 구체성을 갖추어야 특정되었다고 볼 것인지의 문제가 있으며, 특히 영업비밀은 분리 가능하고 셀 수 있는 것(discreteness and countability)으로 취급되는데 무형적 정보의 특성이 이와 양립할 수 있는 것인지도 다소 의문의 여지가 있다.

- 79) 이러한 인식과 관련하여서는, 아래의 라. 무형적 정보와 침해행위의 판단에서 자세히 다룬다.
 80) 사용자가 전직 종업원의 영업비밀 무단반출에 의한 침해를 다투는 소송에서, 종업원은 사용자가 주장하는 영업비밀이 객관적으로 영업비밀에 해당하지 않는다고 항변하는 외에, 영업비밀인 사실을 알지 못하였다고 다투는 경우가 종종 있다. 가령, U.S. v. Yeh 사건에서, Texas Instruments("TI")의 종업원이었던 Yeh는 퇴직하기 몇 주 전 TI의 반도체 칩 제조공정에 관한 중요파일을 다운로드하였는데, 그 직위상 정보에 대한 접근권한이 있었다. Yeh는 파일을 다운로드한 사실은 인정했으나, 단지 회사에서 취득한 지식을 보관하기 위한 목적이었다고, 어떤 것이 영업비밀인지, 영업비밀이 아닌 중요정보인지를 구분할 수 없었으므로, 영업비밀을 침해할 의도가 전혀 없었다고 주장했으며, 결국 무죄 판결을 받았다.

<http://www.mondaq.com/unitedstates/x/307408/Trade+Secrets/US+v+Yeh+Illustrates+the+Challenges+in+International+Trade+Secrets+Cases>

이는 침해행위의 주관적 의도를 판단하는 문제와는 구별된다. 가령, 우리 부정경쟁방지법은 “영업비밀에 대하여 부정한 취득행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고” 혹은 “부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 입힐 목적으로” 라고 규정하여(제2조 제3호) 영업비밀의 침해행위의 주관적 표지를 요구하며, 고의 또는 과실이 있는 경우 손해배상책임을 인정하고(제11조), 영업비밀을 정당하게 취득한 자, 즉 영업비밀을 취득할 당시에 그 영업비밀이 부정하게 공개된 사실 등을 중대한 과실 없이 알지 못하고 영업비밀을 취득한 자는 금지청구권이나 손해배상청구권의 상대방이 되지 않는다는 선의자에 대한 특례를 규정하고 있으며(제13조), 형사책임과 관련하여서는 “부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적”을 요구하고 있는데(제18조), 이는 영업비밀성이 인정됨을 전제로, 고의적 침해(deliberate actions)와 고의적이지 않은 침해(inadvertent actions)를 구별하여 다루어지는 문제여서 차원이 다른 논의이다. (우리 부정경쟁방지법상 주관적 표지의 해석과 관련하여서는 요구되는 정도가 규정마다 제각각이어서 해석상 난점이 있다.)

다만 자료의 무단 유출과 관련한 업무상배임죄의 고의가 문제된 사례에서, 대법원은 “피고인 2가 파일을 복사해주게 된 경위, 당시 피고인들의 처지, 공소외 1 주식회사의 업무자료에 대한 관리실태, 이 사건 자료파일 복사 후 피고인의 이용 상황 등 기록에 나타나는 제반 사정을 위 배임의 고의에 관한 법리에 비추어 볼 때, 피고인 2가 컴퓨터에 저장된 자료의 구체적 내용이나 의미를 제대로 인식하지 못한 채 만연히 퇴사한 전직 동료의 편의를 봐준다는 차원에서 자료를 복사해준 것이고, 피고인 1 역시 자신의 개인파일을 찾아가려는 것이 주된

재산권 이론은 비밀유지를 위한 조치(precautions)를 요건의 핵심으로 취급한다.⁸¹⁾ 그러한 조치를 취하지 않은 경우에는 아무런 권리를 주장할 수 없다. 종업원에 대해 비밀유지 조치(precautions)를 취한다는 것은 그 정보가 비밀로 유지되고 있으며 공개되어서는 안 된다는 것을 알도록 하는 것이다(notice function).⁸²⁾ 구체적으로 어떠한 조치를 필요로 하는지에 관해 우리 대법원은 “‘상당한 노력에 의해 비밀로 유지된다’는 것은 ①그 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, ②그 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나, ③그 정보에 접근한 자에게 비밀준수의무를 부과하는 등, ④객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태를 말한다.”⁸³⁾고 판시하고 있다.

문제는 특정 정보에 대해 개별적으로 영업비밀이라는 사실을 표시하거나 고지하도록 하는 요건이 엄격하게 해석되지 않고 있다는 점이다. 법원은 사용자와 종업원의 특별한 신뢰관계, 해당 정보가 관리되고 있는 객관적 상황이나 정보의 경제적 가치가 상당한 점 등에 비추어 종업원이 해당 사실이 영업비밀에 해당함을 알았다고 추정하거나 실제의 고지(actual notice)가 엄격히 요구되지 않는 것으로 해석하기도 한다.⁸⁴⁾ 심지어

의도였다고 볼 여지가 있고, 원심이 인정한 위와 같은 일부 간접사실들만으로는 피고인들에게 그들이 공모하여 회사의 중요자료를 유출하고 공소의 1 주식회사에게 손해를 입게 한다는 배임의 고의가 있었다고 단정하기 어렵다.”고 판단하였는데(대법원 2009.05.28. 선고 2008도5706 판결), “당시 옮겨진 파일은 6,375개에 달하고 이 사건 자료파일은 위 자료들 속에 별도로 구분되지 않은 채 포함되어 있었던 사실, 피고인 2가 위 컴퓨터 파일을 복사할 당시 공소의 1 주식회사는 중요자료를 별도 관리하는 시스템을 갖추고 있지 않았던 사실” 등 업무자료에 대한 관리실태, 피고인이 컴퓨터에 저장된 자료의 구체적 내용이나 의미를 인식하였는지의 여부를 판단의 근거로 삼고 있듯이 영업비밀성 판단과 침해에 대한 주관적 의도의 판단기준이 명확히 구별되는 것은 아니다. 왜냐하면, 결국 침해행위의 주관적 요건은 영업비밀성의 인식 또한 포함하고 있기 때문이다.

81) Christopher Columbus Langdell, *Patent Rights and Copy Rights*, 12 HARV. L. REV. 553, 553-54(1898) (“다른 사람에 의해 발명을 사용하거나 누리지 못하도록 하는 유일한 수단은 그것을 비밀로 유지하는 것이다.”)

82) Robert G. Bone, TRADE SECRECY, INNOVATION, AND THE REQUIREMENT OF REASONABLE SECRECY PRECAUTIONS, Boston University School of Law Working Paper No. 09-40(September 3, 2009) p.8.

83) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2007도3435 판결.

84) Jerrold-Stephens Co. v. Gustaveson, Inc., 138 F. Supp. 11, 15 (W.D. Mo. 1956) (명시적 약정은 불필요하다) ; R. MILGRIM, *supra* note 33, § 5.02(2) (그러나 종업원은 정보가

어는 명시적인 비밀유지약정이 없는 경우에도 고용관계에 함축된 혹은 신의칙상의 의무로서의 비밀유지의무를 인정하기도 한다. 이에 대해 근무중 취득하는 모든 정보가 비밀로 관리되는 정보라는 방식의 포괄적인 비밀 표시나 고지는 종업원의 정보 이용권을 부당하게 제약하므로 영업비밀인 정보의 범위를 객관적으로 명확하게 식별할 수 있을 정도로 특정을 요구하는 견해도 있다.⁸⁵⁾ 그러나 무형적 정보의 경우에는 이러한 최소한의 표시나 고지가 거의 불가능하고, 그 결과 종업원은 업무수행상 지득한 정보가 영업비밀에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 더더욱 불명확한 상태에 놓이게 된다.

4. 무형적 정보에 대한 침해행위 판단의 어려움

종업원이 자신이 취급하던 정보를 반출한 경우에 그 정보가 유형적 형태를 지니고 있는 경우조차도 이를 부정한 수단(improper means)에 의한 “잘못된 행위(wrongdoing)”로 구성하거나 그에 대한 부정한 의도를 입증하기가 쉽지 않다. 더 나아가 해당 정보가 무형적 정보에 불과하다면, 과연 어떠한 행위를 침해행위로 볼 것인지, 침해자가 이를 잘못된 행위로 인식할 수 있었는지가 더욱 불명확해진다.

무형적 정보를 침해하는 행위를 상정하는 것이 불가능한 것은 아니다. 우리 판례는 부정경쟁방지법상 취득 행위의 해석과 관련하여 “영업비밀의 ‘취득’은 문서, 도면, 사진, 녹음테이프, 필름, 전산정보처리조직에 의하여 처리할 수 있는 형태로 작성된 파일 등 유체물의 점유를 취득하는 형태로 이루어질 수도 있고, 유체물의 점유를 취득함이 없이 영업비밀 자체를 직접 인식하고 기억하는 형태로 이루어질 수도 있고, 또한 영업비밀을 알고 있는 사람을 고용하는 형태로 이루어질 수도 있는바, 어느

어는 경우에 비밀이고, 어느 경우에는 비밀이 아니라는 사실을 어떻게 알겠는가?). 반면, *Shatterproof Glass v. Guardian Glass Co.*, 322 F. Supp. 854 (E.D. Mich. 1970), *affd and remanded*, 462 F.2d 1115 (6th Cir. 1972), *cert. denied*, 409 U.S. 1039 (1972). (종업원이 매우 낮은 임금을 받았으므로 고용관계 자체만으로는 비밀 유지의 관계를 간주할 수 없다); 어떤 법원은 실제로 고지될 것을 요구하기도 한다. *Electro-Craft Corp. v. Controlled Motion*, 332 N.W.2d 890 (Minn. 1983). 종업원에게 비밀정보라는 사실을 특정적으로 알려주지 않았다면 상당한 조치를 다하였다고 볼 수 없다고 판시함.

85) 김국현, *영업비밀보호법실무* (2010), p41.

경우에나 사회통념상 영업비밀을 자신의 것으로 만들어 이를 사용할 수 있는 상태가 되었다면 영업비밀을 취득하였다고 보아야 한다.”고 판시하여 단지 영업비밀을 알고 있는 직원을 스카우트한 행위를 취득행위로 판단하였으며,⁸⁶⁾ 무형적 정보에 대한 취득행위의 성립가능성을 폭넓게 열어두고 있다.

그러나 일반적으로는 무형적 정보를 반출하는 행위를 특정하거나 입증하는 것이 쉽지 않다. 유형적 정보의 경우에는 ①전자파일 형태의 문서를 다운로드 받는 등의 정보를 취득하는 행위와 ②이를 새로운 회사를 위해 제공하거나 사용하는 행위(경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 누설하는 행위)의 2단계 구조를 거치게 되나, 무형적 정보의 경우에는 첫번째 단계가 생략된다. 이 중 첫번째 단계의 행위는 고의 혹은 신뢰관계 위반의 주관적 의도(우리 판례에 의하면 “경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적”)를 추단함에 있어 중요한 요소가 될 수 있으나, 무형적 정보의 경우에는 이와 같은 구체적인 행위를 통해 “반출” 여부를 판단하기가 어렵다.

다만 유의해야 할 것은 종업원의 정보 반출행위와 관련하여 유형적 정보의 경우에도 ①의 행위만으로 불법적 의도를 추단하는 것은 위험하다는 것이다. 현실에서는 어떠한 형태로든 직업상 자신이 취급하는 정보를 “backup”하거나 파일 형태로 개인적으로 보관하는 것이 통례이다. 즉, 파일을 다운로드받는 행위가 모두 정보를 부정하게 사용할 목적에 의한 것은 아니다.⁸⁷⁾ 또한 기억하고 있는 정보를 활용하기 위한 참고 수단으

86) 대법원 1998. 6. 9. 선고 98다1928 판결. 신청인 회사의 대표이사로 재직하던 자가 부정경쟁방지법 시행일인 1992. 12. 15. 전에 피신청인 회사를 설립하여 대표이사에 취임하고, 피신청인 회사의 사업으로 신청인 회사가 제조·판매하는 스피ن 팩 필터를 제조·판매할 목적으로, 신청인 회사에 재직하면서 그에 관한 자료에 접근할 수 있었거나 핵심 기술을 알고 있었던 직원들을 신청인 회사에서 퇴직시키고 피신청인 회사에 입사하게 한 후 대표이사 자신 또는 위 직원들이 가지고 있던 자료 및 기술을 기초로 제조설비를 갖춘 경우, 피신청인 회사는 늦어도 그 무렵 위 영업비밀을 취득하였다는 이유로 같은 법 부칙(1991. 12. 31.) 제2항에 따라 같은 법 제10조에 기한 가처분 신청을 기각한 사례.; 대법원 2009.03.16. 자 2008마1087 결정. 산화아연 제조 회사에서 근무하다가 퇴사한 자를 퇴사 직후 채용하여 그가 알고 있는 ‘신형 산화로’에 관한 위 회사의 영업비밀을 이용하여 같은 형태의 ‘신형 산화로’를 축조하게 하고 이를 이용하여 산화아연 제품을 생산한 것이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제3호 (가)목에 정한 영업비밀 침해행위에 해당한다고 한 사례.

87) Yuval Feldman, 앞의 글.

로 정보를 저장하는 경우도 있을 수 있는데, 이를 모두 부정한 행위로 단정할 수는 없을 것이다.

우리 대법원은 정보취급자의 영업비밀 무단반출 행위가 부정경쟁방지법상의 취득행위를 구성할 수 없다고 하면서도⁸⁸⁾ 업무상 배임죄의 성립을 인정하고 있는데, 무단 반출행위에 대해 업무상배임죄가 성립하려면 영업비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 누설하거나⁸⁹⁾ 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 적법하게 취득한 정보를 회사에 반환하거나 폐기하지 아니하였어야 한다.⁹⁰⁾ 피고인이 회사 컴퓨터로부터 재택근무 및 백업 목적으로 연구개발자료 파일을 CD로 복사하거나 USB에 저장하여 보관하다가 새로운 회사의 컴퓨터에 다시 저장한 사건에서, 원심은 첫 번째 행위인 저장행위, 즉 피해자 회사의 컴퓨터로부터 반출하는 행위 당시에 업무상 배임의 고의가 있었다고 보기 어렵다는 등의 이유로 무죄를 선고하였으나, 대법원은 적법하게 반출된 자료를 퇴사 이후에 폐기하지 아니한 행위가 배임행위에 해당하고 고의를 인정할 수 있다고 판시하였는데⁹¹⁾, “부정한 목적의 반출행위”를 구성해야 하는 어려움이 그대로 나타나 있다.

88) 판례는 “기업의 직원으로서 영업비밀을 인지하여 이를 사용할 수 있는 자는 이미 당해 영업비밀을 취득하였다고 보아야 하므로 그러한 사람이 당해 영업비밀을 단순히 기업의 외부로 무단 반출한 행위는 업무상 배임죄에 해당할 수 있음은 별론으로 하고, 부정경쟁방지법 제18조 제2항 소정의 영업비밀의 취득에는 해당하지 않는다.”는 확고한 입장을 취하고 있으며, 영업비밀을 피해자 회사에서 사용하던 피고인의 이메일 계정에서 피고인이 개인적으로 사용하던 이메일 계정으로 송부한 행위(대법원 2008. 4. 10. 선고 2008도679 판결), 외장하드에 기술상, 경영상 영업비밀 파일들을 복사한 행위(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008도9433 판결), 노트에 기술정보를 기재하여 작성한 행위(대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결) 등은 취득행위를 구성하지 않는다고 하였다.

89) 대법원 2005. 7. 14. 선고 2004도7962 판결.

90) 대법원 2008. 4. 24. 선고 2006도9089 판결.

91) 위 2006도9089 판결. 대법원의 정확한 판시내용은, “피고인들이 이 사건 파일들을 회사 외부로 반출할 당시 피고인들에게는 향후 회사와 무관하게 이 사건 파일들을 사용할 의사가 있었다고 추단함이 상당하여 적어도 미필적으로나마 배임의 고의가 있었다고 보아야 한다(가사 피고인 1의 경우 그 주장과 같이 순전히 재택근무 등 업무상 필요에 의하여 이 사건 파일들을 반출한 것이어서 그 반출행위에 있어서는 배임의 고의가 있었다고 단정하기 어렵더라도 그 공소사실에 적시된 퇴사시 이 사건 파일들을 회사에 반환하거나 폐기할 의무를 위반한 행위가 배임행위에 해당하고, 여기에는 미필적으로나마 배임의 고의가 있었다고 보아야 한다)”는 것이다.

이와 대조적으로 미국에서는 최근의 *United States v. Aleynikov*⁹²⁾ 사건에서 퇴직한 종업원이 회사의 기밀 정보를 자신에게 이메일로 송부하여 반출한 행위에 대해 무죄가 선고되었다. 이 사건의 대략적인 내용은 다음과 같다. 골드만삭스(Goldman Sachs)의 스타 프로그래머였던 Aleynikov는 골드만삭스의 고주파 트레이딩 플랫폼(high frequency trading platform)을 프로그래밍 하였는데 다른 프로그래머와 마찬가지로 오픈 소스(open source)를 사용하였다. 골드만삭스는 프로그래머가 오픈 소스를 선택하여 사용하면 회사의 자산(proprietary information)으로 취급하고 이를 public domain으로 돌려보내지 않는 정책을 취했다⁹³⁾. Aleynikov는 골드만삭스를 그만두기 전의 약 6주간의 업무 인수인계 기간 동안 그가 골드만삭스에서 개발한 소스코드와 뒤섞여 있는 오픈 소스코드의 2년치 분량을 자신에게 메일로 전송했다. 그는 법정에서 주장하기를, 나중에 두 가지를 분리하여 오픈 소스코드를 재사용할 수 있도록 할 생각이었다고 하였다. 이 사건에서 한 전문가는 "3년 동안 일한 회사를 다니며 사용한 노트북에는 회의, 아이디어, 미팅 등등 온갖 정보가 담겨 있다. 그 노트북에 담긴 내용물은 그의 지난 시간들을 되새겨줄 수 있는 것이기는 하지만 새로운 회사에서 하게 될 업무와는 전혀 관련이 없을 수 있다."는 취지로 증언했다. 대상정보들이 사용되었다는 직접적인 증거가 없음에도 Aleynikov가 회사의 "비밀정보"를 자신에게 이메일로 보낸 행위만으로도 기소가 되었는데, 이와 같이 내부 직원이 자신이 취급하던 정보를 개인적으로 저장하는 행위만으로는 부정한 의도를 추단하

92) 676 F.3d 71 (2d Cir. 2012). 이하 내용은 Orly Lobel, *The New Cognitive Property: Human Capital Law and The Reach of Intellectual Property*(2014)를 참조하여 재구성한 것이다.

93) 이 사건은 대상정보의 유형과 관련하여서도 다음과 같이 특기할 만한 점이 있었다. 즉, 해당 소스코드는 골드만삭스 외부인에게는 거의 아무런 가치가 없었고, 실제로 사용되지도 않았다. 그리고 상당부분은 Aleynikov가 인터넷에서 긁어온 오픈 소스코드였다. 또한 그는 1기가바이트 중 8메가바이트의 극히 일부만을 가져갔고, 골드만삭스의 비밀 코드는 전혀 포함되어 있지 않았다. 오픈소스는 공동작업과 공유에 의존하는 아이디어임에도 불구하고 다른 사람들로 부터 이익을 얻고도 자신의 정보에 대한 공유를 거부하는 골드만삭스의 정책은 다소 이기적인 것으로 비춰질 수 있다. 다음 장에서 자세히 논하겠지만 영업비밀의 보호범위는 종종 계약을 통해 확장된다. 이러한 계약조항은 전통적인 견지에서는 상품으로 취급될 수 없는 정보에 대해서도 "소유권"을 만들어낸다. 이러한 약정이 형사법적 규율에 의해 뒷받침되면 종업원들의 일상적인 행동이 범죄화될 수도 있다.

기가 쉽지 않다.⁹⁴⁾

5. 소결

영업비밀이 유형물에 고정될 것을 요하지 않는다고 해석하는 것이 원칙적인 입장임에도 불구하고, 특히 고용관계에서 종업원이 업무와 관련하여 취급하는 무형적 정보를 영업비밀로 인정할 경우에는 종업원의 일반 지식을 사용하지 못하도록 막거나 이에 대한 종업원의 정당한 이익을 침해할 우려가 있다. 기억된 정보 혹은 내면과 일체화된 정보에 대해서는 그 사용을 막을 수 없도록 해석하는 것이 타당하며 다음 장에서 논하듯이 무형적 정보를 보호대상에 포함시키거나 종업원에게 포괄적인 의무를 부과하는 약정은 신중하게 해석되어야 한다.

제3절 정보의 형성에 대한 종업원의 기여도를 어떻게 평가할 것인가

1. 영업비밀의 법적 성질 논의에 따른 접근방식

영업비밀이 종업원에 의해 개발된 경우 이를 어떻게 평가할 것인지의 문제는 영업비밀의 법적 성질에 관한 논의와 밀접한 관련이 있다. 영업

94) 이 사건은 1심에서는 징역 8년형이 선고되었으나, 제2 연방항소법원은 두 가지 빠져나갈 구멍을 찾아 원심을 파기하였는데, 기소죄명 중 National Stolen Property Act는 “무형적 재물 (intangible goods)”에는 적용될 수 없었고, 문제된 소스코드는 다른 죄명인 Economic Espionage Act의 “a product that is produced for or placed in interstate commerce”라는 요건에 해당되지 않았다.

이 사건이 직접적인 계기가 되어 EEA(The Theft of Trade Secrets Clarification Act of 2012)의 적용대상에 product 외에도 service가 추가되었는데, 위 사건에 적용해보면 문제된 비밀 자체는 회사 내부적으로 사용되는 것이지만 HFT라는 interstate commerce에 관한 활동과는 관련이 있다.

몇 개월 후의 거의 유사한 사건에서 회사의 트레이딩 소스코드를 경쟁사에 넘겨 유용한 행위로 기소된 주식거래인에게 유죄가 선고되었는데, 법원은 이 사건의 HFT 시스템은 interstate commerce에서 사용된 것이고, Aleynikov가 HFT 소스코드를 무형적 형태 (intangible form)로 훔친 것과 달리 Agrawal은 소스코드를 프린트하여 유형적인(tangible) 것으로 만들었다는 두 가지 점에서 Aleynikov 사건과 다르다고 하였다. United States v. Agrawal, 726 F.3d 235 (2d Cir. 2013).

비밀을 소유의 대상으로 보는 재산권 이론(property theory)에 의하면, 영업비밀 그 자체를 누구의 소유로 볼 것인지, 사용자를 영업비밀의 소유자로 간주하는 것을 정당화할 수 있는지의 문제로 접근한다. 반면, 종업원의 잘못된 행위에 대한 책임을 강조하는 불법행위 이론(tort theory)에 의하면, 소유권의 문제는 부차적이며 종업원의 비윤리적인 행위, 즉 부정확한 수단으로 영업비밀을 침해한 것인지 여부에 중점을 둔다. 즉, 종업원이 영업비밀을 개발하였다면, 이는 문제된 행위가 고용계약상의 신뢰관계를 위반한 것인지 여부의 판단에 영향을 미칠 수 있다고 보는 것이다.

이와 같이 영업비밀은 특허나 저작물과 같은 다른 지식재산권과는 법적 성질이 다른 측면이 있으므로, 업무성과물의 귀속 문제에 관하여도 달리 접근할 필요가 있다. 단지 소유권(ownership)이 누구에게 귀속하는가의 문제는 재산권 이론을 당연한 전제로 하고 있는 것일 뿐만 아니라⁹⁵⁾ 침해행위의 판단과 관련한 문제를 직접적으로 해결해주지 않는다. 사실 영업비밀 분쟁에 있어서는 영업비밀 그 자체의 소유권을 다투기보다는⁹⁶⁾ 가령 전직 종업원이 스스로 개발한 영업비밀을 새로운 사업체에서 활용하여 새로운 기술을 개발한 경우 이를 침해행위로 볼 것인지의 판단이 문제되는 경우가 많다. 그리고 이러한 경우 해당 정보나 기술을 종업원의 일반적 지식이나 기술로 볼 수 있을 것인지가 문제되기도 한다. 실제로 미국의 일부 법원은 침해행위 여부의 판단에 종업원이 정보를 개발하였다는 사실을 중요하게 고려하고 있으며, 이는 종업원에게 내면화된 일반적 지식을 활용하였기 때문이라고 논리를 구성하기도 한다.

우리의 영업비밀 법제가 재산권(property)보다는 행위책임(liability)에 중점을 두고 있다고 보는 것이 대체적인 견해임에도 불구하고,⁹⁷⁾ 국내의

95) 영업비밀이 재산권으로서 소유의 대상이 되지 않는다면 소유권(ownership)에 관한 논쟁은 허상에 불과하다.

96) 물론 경제적 가치가 상당한 영업비밀과 관련하여 “종업원의 일체의 발명(여기서의 발명은 특허의 대상이 되는 기술정보에 한하지 않고, 노하우, 아이디어를 포함하는 광의의 개념이다)을 사용자에게 양도하기로 하는 약정”의 해석 및 정보 자체의 귀속 여부가 직접적으로 다투어지는 경우도 있다. 이는 다음 장에서 상세히 논한다.

97) 박준석, 영업비밀 침해금지청구에 대한 우리 법원의 태도 - 기술정보 유출을 중심으로-, 저스 티스 통권 제114호 (2009. 12.), pp163-4.; 김동진, 앞의 글, pp129-131. (영업비밀보호법

논의는 주로 영업비밀의 귀속(ownership)의 문제를 다루어왔다. 이하에서는 이와 관련한 국내와 미국에서의 논의를 살펴본 이후, 침해행위의 판단에 있어 종업원이 정보 형성에 기여한 부분에 대해 어떻게 고려할 수 있는지의 문제를 검토해보기로 한다.

2. 업무성과물의 귀속(ownership)

가. 국내 실무와 논의

1) 학설 : 관련법령의 유추적용

현행법상으로 영업비밀 자체의 귀속에 관해 명시적인 규정은 없다. 다만 영업비밀이 특허법상의 발명이나 저작물에 해당될 수 있다면 종업원이 개발한 기술에 대해서 특허출원하거나 저작물로 공표한 경우에는 직무발명에 관한 발명진흥법 규정(제10조 제1항)이나 업무상 저작물에 관한 저작권법 규정에 따라 권리를 귀속된다고 보는 것이 대체적인 견해이다. 같은 맥락에서 그 이외에 부정경쟁방지법상의 영업비밀에 해당한다면, 그 비밀성의 특성으로 인해 일단 종업원에게 귀속된다고 보는 견해⁹⁸⁾ “종업원이 한 회사에 고용되어 급여를 받으면서 담당한 업무를 수행하는 과정에서 회사의 기자재와 연구 설비를 이용하여 또한 다른 연구원의 연구 결과를 참조하여 연구한 결과가 축적된 정보는 원칙적으로 회사의 영업비밀이 된다.”는 96다16605판결을 인용하면서도 종업원이 발명한 기술정보가 직무발명에 해당하는 경우에는 종업원을 보호하기 위한 직무발명 규정을 강행규정으로 해석하여 종업원에게 원시적으로 귀속시키고 그 외의 정보는 영업비밀에 관한 일반원칙에 따른다는 견해⁹⁹⁾, 특허를 받을 수 있었던 기술정보를 영업비밀로 하기로 하였다고 하여 권리

은 영업비밀을 둘러싼 독점의 객체와 권리관계의 분장(分掌)이라는 측면보다는 영업비밀 침해로 인하여 공정한 경쟁질서를 훼손하는 부정경쟁행위의 규제라는 측면에 초점을 맞추어 법률 규정이 마련되어 있다.)

98) 정상조 외, 앞의 책, p.688.

99) 김국현, 앞의 책, p.57. 다만 ‘영업비밀에 관한 원칙’이 무엇인지는 밝히지 않고 있다.

귀속에 관한 설명이 바뀌는 것은 옳지 않으므로 원시적 권리주체는 종업원이 되어야 하고 특허를 받을 수 없는 기술적 정보나 상업적 정보의 경우에도 마찬가지로 해석된다는 견해¹⁰⁰⁾, 영업비밀이 발명의 성격이 있으면 발명진흥법상 직무발명 규정을, 저작물의 성격이 있으면 저작권법을 유추적용할 수 있다는 견해¹⁰¹⁾ 등의 논의가 있다. 다소의 차이는 있으나 원칙적으로는 다른 지식재산권에 대한 관련법령을 유추적용하는 입장인 것으로 보인다.

한편 실제로는 종업원이 스스로 개발한 기술이나 정보를 사용자 또는 기업에 알리거나 직무상 사용하는 과정에서 권리의 귀속에 관한 명시적 또는 묵시적 합의가 이루어지는 경우가 많을 것이며, 특히 첨단기술 분야에서 기업의 시설을 활용하여 근무시간에 이루어진 영업비밀에 대해서는 묵시적 합의를 인정할 여지가 있다는 점을 지적하거나¹⁰²⁾, 근로자는 애초부터 업무성과물에 대한 소유권을 취득할 의도였다기보다는 회사에 노무를 제공하고 급여를 취득할 것을 예정하였고, 근로관계에 비해 노무 제공자의 독립성이 두드러지는 도급의 경우에도 도급인이 재료를 제공한 경우 수급인의 노무제공에도 불구하고 완성물은 언제나 도급인에게 원시적으로 귀속된다는 점 등을 고려할 때 근로자의 업무수행의 결과물을 원시취득하는 것이 당연한 논리적 귀결은 아니라는 점을 지적하는 견해¹⁰³⁾도 있다.

2) 판례

대법원은 “영업비밀이 기재된 노트의 내용 중 일부는 피고(전직 종업원)가 직접 연구·개발한 것이라고 하더라도 피고의 연구 내용은 원고 회사에 고용되어 급여를 받으면서 담당할 업무 그 자체이고, 원고 회사의 기자재와 연구 설비 및 다른 연구원의 연구 결과를 참조하여 연구한

100) 윤선희, 영업비밀에 관한 종업원의 보상청구권, kaits (2008), p.13

101) 김병일, 직무발명제도와 종업원과 사용자간의 법률문제, 지적소유권법연구 제4집, 한국지적 소유권학회 (2006. 6.), p.394. 박재현, 영업비밀 보호를 위한 경업금지의 허용성에 관련된 요소, 저스티스 제131호, p.135

102) 정상조 외, 앞의 책, p.688

103) 박재현, 앞의 글, p.134

것이며, 그 내용이 위 피고가 일반적인 지식, 기술, 경험 등을 활용하여 쉽게 알 수 있는 것이 아닌 이상 원고 회사의 영업비밀이 된다.”고 판시한 바 있다.¹⁰⁴⁾ 즉, 종업원의 연구 성과라 하더라도 연구 개발이 직접적인 업무범위에 속하는지 여부, 회사의 물적 설비를 활용하였는지, 다른 연구원의 연구 결과가 결합된 것인지를 판단요소로 하여 회사에 귀속된다고 판단하였다.

하급심에서도 같은 취지에서 영업비밀은 원칙적으로 사용자에게 귀속된다고 판단하고 있다¹⁰⁵⁾. 그 중에서도 당사자 간의 약정을 근거로 한 판결¹⁰⁶⁾도 있다.

반면 근로자가 단독으로 수행했고 회사도 특별한 관심을 갖지 않았으며 근로자가 입사 전부터 알고 있던 정보가 주된 바탕이 되었고 입사 후에도 이를 이용하여 단독으로 수행했던 프로젝트에서 발생한 정보는 회사의 영업비밀이라고 보기 어렵다고 한 사안¹⁰⁷⁾이 있다.

3) 검토

영업비밀에 관한 권리의 설정이나 귀속에 관해 명확히 규정하지 않고 영업비밀을 침해하는 행위 위주로 규정하고 있는 입법형식을 두고 있는 이상, 업무성과물에 관한 귀속의 문제를 직접적으로 해결할 수는 없으며 관련규정을 유추적용할 수밖에 없다. 그러나 판례는 기술적 정보와 관련하여 회사의 인적, 물적 설비를 이용하여 업무상 개발된 정보는 회사에 귀속된다고 보는 것이 원칙적인 입장으로 보이는데, 이는 현행 직무발명

104) 위 96다16605 판결.

105) 대전지법 천안지결 2003. 10. 28. 선고 2003카합43 “영업비밀의 일부를 채무자들이 직접 연구개발한 것이라고 하더라도 채무자들의 개발내용은 채권자 회사에 고용되어 급여를 받으면서 담당하는 업무 그 자체이고, 채권자 회사의 기존의 제조기술 및 개발자금, 기계장비 등을 이용하여 개발한 것이므로 채무자들이 일반적인 지식, 기술, 경험 등을 활용하여 그 내용을 쉽게 알 수 있는 것이 아닌 이상 채권자 회사의 영업비밀이 된다.”

106) 인천지법 2004. 11. 19. 선고 2001가합2507. 원고 회사에 재직중 취득한 영업비밀을 유지하기로 한 약정과 원고 회사에 재직하면서 개발한 기술 등에 관한 권리를 회사에 귀속하기로 한 약정을 근거로 근로자가 개발한 기술정보의 회사에 대한 귀속을 인정하였다.

107) 서울고법 1999. 10. 19. 선고 99나33252 해당 근로자가 단독으로 수행했고 기록으로 남기기 어려워 조건이나 결과를 회사에 보고하지 않았으며 실패한 프로젝트로서 회사도 특별히 보고를 요구하지 않았던 사안.

제도의 발명자 귀속 원칙과 다소 상치되는 듯한 결론이다. 기술적 정보를 특허로 보호할 수도 있고 영업비밀로 보호할 수도 있다면, 즉 보호수단에 대한 선택의 여지가 있다면 귀속에 관하여도 같은 원칙이 적용되는 것이 타당한 측면이 있다.

또다른 문제는 관련법령을 유추적용한다 하더라도 직무발명과 관련하여 종업원의 이익을 보호하기 위한 제도, 가령 종업원의 보상청구권 등을 직접적으로 인정하기는 어렵다는 것이다. 기업과 연구원의 기여도가 결합하여 개발된 정보의 귀속에 관해 연구원에 대한 보상절차가 완결된 이후에 비로소 귀속주체가 정해진다고 판시한 사례도 있으나¹⁰⁸⁾, 보상절차가 완결될 때까지 귀속주체의 확정을 보류시킬 수 있는 것인지를 감안할 때 이러한 해석의 타당성에 대해서는 다소 의문의 여지가 있다. 따라서 특허발명과 달리 영업비밀의 개발에 기여한 종업원의 이익에 대한 법적 보호가 상대적으로 미흡한 상태로 남게 된다.

직무발명에 대한 귀속주체를 정하는 것은 입법정책의 문제이기도 하며 업무성과물을 종업원에게 귀속시키는 것이 당연한 것은 아니다. 다음으로 직무발명을 비롯한 업무성과물의 귀속에 관하여 우리와 다른 법제를 취하고 있는 미국에서의 논의를 살펴보기로 한다.

나. hire-to-invent doctrine과 이론적 근거

1) 사용자 귀속 원칙

108) 수원지결 2000. 10. 20. 선고 2000카합146. “기업이 영리의 목적으로 사용·수익하는 특정의 기술적 사상이 기업에 의한 금전적 투자 및 연구원에 의한 발명적 공헌이 복합적으로 작용하여 개발된 경우에는 그 기술적 사상에 대한 독점적 사용·수익 및 처분권이 당연히 기업에게 귀속되는 것이 아니라 발명에 의한 매출액의 증대 등 당해 발명의 경제적·기술적 가치, 발명에 대한 기업 및 연구원의 공헌도, 발명의 개발과정에 있어서 기업이 연구원에게 지급한 보수 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 협의절차 내지 재정절차를 거쳐 정당한 보상 등을 한 다음에야 이에 관한 권리의 귀속주체가 확정적으로 정해지는 것인바(특허법 제40조, 실용신안법 제20조 등 참조) 기업이 정상적으로 근무하는 연구원에 대하여 영업비밀의 내용을 특정하지 아니한 채 연구원이 개발하는 모든 영업비밀은 기업에게 귀속된다는 취지의 약정을 요구하면서 전업금지 의무를 부과하는 것은 연구원이 장래 취득할지도 모를 직무발명에 관한 보상청구권 내지 보상협약에 관한 절차적 권리를 잠탈할 우려가 있다...”고 판시하였다.

우리는 직무발명에 관하여 발명자주의를 원칙으로 하나¹⁰⁹⁾, 미국에서는 Default Rule¹¹⁰⁾을 적용하거나 통상적으로는 발명의 양도에 관한 명시적인 약정을 체결하여 사용자에게 발명을 귀속시키는 것을 원칙으로 한다. 즉, 1) 발명을 위해 고용된 경우에는 사용자에게 권리를 귀속시키고, 2) 그렇지 않은 경우에는(non-R&D inventor) 업무와 관련이 있거나 사용자의 설비를 이용한 경우에 사용자에게 “shop right”를 부여하고, 3) 그 외의 독립발명인 경우에는 종업원에게 귀속시키는 것이 원칙이다(hire-to-invent doctrine). 여기서의 “발명”은 특허법상의 요건을 갖춘 발명뿐 아니라 종업원의 일체의 업무성과물을 의미하므로, 그러한 발명의 결과물이 영업비밀이건 특허이건 동일한 원칙이 적용된다.¹¹¹⁾

다만 종업원이 권리귀속을 주장할 수 있는 예외적인 경우에 관해 특별한 규정을 두는 경우가 있으며 이는 발명의 권리귀속에 관한 약정의 한계로서 논의되기도 한다.¹¹²⁾ 참고로 할 만한 입법례로, 캘리포니아 노동법은 사용자가 종업원이 개발한 영업비밀을 소유한다고 하면서도,¹¹³⁾ 종업원이 사용자의 재료를 사용하지 않았거나 자신의 시간에 개발한 영업

109) 다만, 여기서의 직무발명은 특허법, 실용신안법, 디자인보호법에 따라 보호대상이 되는 발명, 고안 및 창작으로 한정된다.(발명진흥법 제2조 제1호) 업무상의 저작물에 관하여는 사용자에게 귀속됨을 원칙으로 한다.

110) RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION § 42 cmt. e. 정보를 만들어낸 순간에는 발명자에게 귀속하는 것이 원칙이나, 이 원칙은 명시적인 약정이 없는 경우에도 사용자를 위해 개발한 경우에는 사용자에게 귀속한다는 hired-to-invent doctrine에 의해 수정된다.

111) 종업원을 발명을 위해 고용한 사용자는 그 결과물이 영업비밀이건 특허이건, 발명에 대한 권리를 취득한다. Wireless Specialty Apparatus, 131 N.E. p.308 (영업비밀과 특허에 대해 동일한 논리를 적용함). ‘hired-to-invent doctrine’에 관한 판례법은 특허의 문맥에서 더 많이 발전해온 것은 사실이나, 동일한 원리가 영업비밀에도 적용된다. MILGRIM & BENSON, 201 §5.02[4]; McClain v. State, 269 S.W.3d 191, 198 (Tex. App. 2008) 논리적으로 hired-to-invent doctrine의 원칙은 특허법과 영업비밀법이 동일해야 하는데, 같은 발명이 영업비밀에 의해 보호받을 수도 있고, 특허적격을 갖출 수도 있기 때문이다. MILGRIM & BENSON, 201 §8.02[1].; hired-to-invent doctrine은 사용자와 종업원의 인센티브를 극대화하기 위해 계약법상의 원리에 근거하고 있다. Banks v. Unisys Corp., 228 F.3d 1357, 1359 (Fed. Cir. 2000).

112) 발명의 귀속에 관한 약정과 관련하여서는 제4장 2. 나.에서 상세히 논함.

113) Cal. Labor Code Sec. 2860. “Everything which an employee acquires by virtue of his employment, except the compensation which is due to him from his employer, belongs to the employer, whether acquired lawfully or unlawfully, or during or after the expiration of the term of his employment.”

비밀을 소유하지 못하며, 이에 반하는 약정은 허용되지 않는다는 명시적 규정을 두고 있다.¹¹⁴⁾

이러한 원칙에 대해서는 불공정성의 측면에서 비판적으로 보는 시각도 있으나¹¹⁵⁾ 경제적 효용의 극대화한다는 측면에서 지지되고 있다.¹¹⁶⁾¹¹⁷⁾

2) 경제적 관점 (economic perspective)

이 원칙은 사용자에게 다음과 같은 인센티브를 주게 되며, 이는 사회 전체적인 경제적 이익의 극대화를 가져온다는 정책적 판단을 기초로 한다.

첫째, 사용자는 협상과 거래비용을 절감할 수 있다. pre-invention assignment 약정이 있거나 발명이 사용자에게 귀속될 경우, 사용자는 종업원이 실제로 어떤 발명을 한 이후보다 협상이나 거래비용을 절감하고, 발명자에 의한 “holdup”의 가능성을 제거하며, 이는 R&D에 대한 투자를 유인하는 효과를 가져온다. “holdup”이란 경제학적 용어로는 다른 사람으로부터 비정상적으로 많은 돈을 갈취하는 경우를 말하는데, 전형적인 예는 땅의 “알박기”이다. 지식재산은 복잡한 제품의 하나의 요소에 대한 것일 경우가 많고, R&D는 극도로 상호보완적인 자산을 형성해가는 과정이므로 이와 같은 “알박기” 주장의 소지가 다분하다.¹¹⁸⁾ 게다가 연

114) Cal. Labor Code Sec. 2870-2. 캘리포니아를 비롯한 미국의 7개 주는 pre-invention assignment clause에 대해 같은 내용의 제한을 두고 있다.

115) Eric Rakowski, EQUAL JUSTICE(1991) (발명의 대가를 분배함에 있어 적용되는 정의 이론에 관해 논함) “종업원들이 그들의 창조력에 대한 대가로 거의 아무것도 얻지 못하고 있는 현재의 분배 시스템에 대해 정의롭지 못하다고 주장하는 사람들이 많다.” Ann Bartow, Inventors Of The World, Unite! A Call For Collective Action By Employee Inventors, 37 SANTA CLARA L. REV. 673 (1997); Steven Cherenky, A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Pre-Invention Assignment Agreements, Property, and Personhood, 81 CAL. L. REV. 597 (1993).

116) Robert P. Merges, The Law and Economics of Employee Inventions, Harvard Journal of Law & Technology Vol. 13. No. 1.(1999), pp.12-37.

117) 우리 법원도 발명에 대한 경제적 기여도, 즉 기업의 금전적 투자와 연구자의 공헌도뿐만 아니라 당해 발명의 경제적 가치와 기업이 연구원에게 지급한 보수 등 경제적인 요소를 중요한 판단요소로 보고 있다.

118) 덧붙여 “shop rights”와 “joint ownership(joint venture나 투자 회사에 대한 일정 지분 부여)”, “co-ownership”도 마찬가지로, 협상비용을 절감시켜 “holdup”의 가능성을 차단하고, 이렇게 절감된 시간과 비용은 R&D와 잠재적 성과물에 대한 투자로 이어진다.

구의 결과물이 상호보완적인 자산을 형성한다는 측면에서 보면, 실상 대부분의 R&D 결과물은 신규성 등의 엄격한 특허의 요건을 갖추지 못하여 특허를 받을 수 없는 경우가 많고,¹¹⁹⁾ 이를 영업비밀이나 노하우 또는 기타의 비밀 정보로 보호하려 해도 결국은 “알박기” 기회와 협상 비용의 증가로 이어진다.

둘째, R&D는 팀의 형태로 이루어지는 경우가 대부분이고, R&D 프로젝트는 극도로 상호보완적이다. 하나의 임무는 하위단위의 임무로 분리되고 각자에게 혹은 그룹의 형태로 배당된다. 분리된 요소들이 통합적으로 한 가지 문제의 해결에 기여한다. 따라서 각자의 기여도를 정확하게 평가하기 어렵고, 특히 팀의 구성원이 많은 경우에는 더욱 그러하다. 미리 각자의 몫을 분리하는 약정이 체결되지 않는 이유는 사전 약정을 체결할 때에는 사용자가 가지고 있는 관련 정보들의 상당수가 영업비밀이나 노하우에 해당하여 협상 단계에서 공개되지 않을 것이고, 설령 그러한 정보에 대해 알고 있다 하더라도, 앞으로의 발명의 내용이 어떠할지는 여전히 불확실한 상태에 머물러 있기 때문이다.

셋째, 만약 종업원에게 발명이 귀속되기로 정해져 있다면, 그리고 성과급 제도나 철저한 감시가 없다면 그는 다른 업무를 소홀히 하고, 자신에게 수익이 되는 발명에 모든 노력을 집중하게 될 가능성이 있다. 더구나 최근의 경향처럼 R&D 인력을 분리시켜 관리하는 것이 아니라 제조나 마케팅과 직접 연계시켜 통합적으로 관리하는 시스템의 경우¹²⁰⁾, R&D 종업원들은 원래 주어진 연구 외에도 제조나 마케팅 팀과의 협력 등 여러 가지 일을 동시에 해내야 하는데 그럼에도 불구하고 종업원이 자신의 발명에만 집중하게 되면 회사의 다른 업무영역에까지도 부정적 영향을

119) Yuval Feldman, *Experimental Approach to the Study of Normative Failures: Divulging of Trade Secrets by Silicon Valley Employees*, 2003 U. ILL. J.L. TECH. & POL'Y p.120

120) Rudy K. Moenaert et al., R&D/Marketing Communication During the Fuzzy Front-End, 42 IEEE Transactions on ENG'G MGMT. 243, 243 (1995) “R&D와 마케팅 활동의 통합은 혁신 프로젝트를 성공시키기 위한 필요조건이다.”; Stimulating Creativity and Innovation, RES.-TECH. MGMT., Mar.-Apr. 1997, at 57, 57 “팀 구조는 현재의 엔지니어링 시스템에 사용될 수 있는데 새로운 제품을 개발하기 위해 R&D, 생산, 마케팅 담당직원이 함께 일하게 된다.”

미칠 수 있다.

넷째, 단순한 리스크 관리의 관점에서 보면 종업원이 별도로 창업하지 않는 이유는 R&D 성과는 불확실하고 따라서 리스크가 크기 때문이다. 회사가 발명을 통해 얻은 수익 중 종업원에 대해 보상한 것보다 더 많은 몫을 가져가는 이유는 고위험의 R&D 투자의 대가이며 이로써 기존의 실패한 발명에 대한 투자비용을 회수한다는 것이다. 어떠한 발명이 성공할지 여부는 전혀 예측할 수 없다.

이러한 분석은 결국 정당한 노동의 대가를 강탈하려는 것은 아닌가 하는 즉각적인 의심의 반응을 불러일으킬 수 있다. Robert Merges 교수는 2가지 대안을 제시하였는데, 그 중 하나는 정당한 보상체계를 갖추는 것이다. 지속적인 인센티브의 창출이라는 R&D 경영의 목표를 훼손하지 않으면서 발명의 귀속에 관한 문제를 해결하려면 신뢰할 수 있는 보상 시스템을 만들어야 하고, 보상을 상당한 수준으로 실질화해야 하며, 최적의 보상수준을 결정하기 위해 필요한 정보는 회사 내부에 있으므로 정부나 외부 기관의 주도가 아닌 내부적 시스템을 만들어야 한다고 한다. 다른 하나는 가치 있는 정보의 착상 단계에서 종업원이 자유롭게 창업(start-up)할 수 있어야 한다는 것이다.¹²¹⁾

다. 소결

영업비밀을 누구에게 귀속시킬 것인가의 문제로 한정시켜 본다면 특허의 직무발명 제도 등 다른 지식재산권의 귀속 문제와 일관되게 취급될 필요가 있으나 우리 법제의 발명자 귀속 원칙은 영업비밀에 관해 규율하기에는 다소 부적합한 측면이 있고 종업원의 이익이 충분히 고려된다고 보기도 어렵다. 오히려 미국의 사용자 귀속 원칙에 의할 경우 영업비밀의 귀속 문제에 관하여도 일관된 취급이 가능하며, 특히 영업비밀에 관해서는 직무상의 발명 혹은 정보의 개발에 대해 종업원이 스스로의 권리를 주장하는 것은 매우 예외적인 상황일 뿐만 아니라 별도의 약정에 의해 얼마든지 사용자에게 귀속시키는 것이 가능한 이상¹²²⁾ 발명자 귀속

121) 착상 단계의 아이디어와 창업에 관해서는 다음 장에서 자세히 논함.

원칙에 의해 종업원의 이익이 얼마나 보호될 수 있는 것인지가 의문이며 차라리 일부 입법(캘리포니아 노동법 등)에서처럼 약정의 한계를 명확히 규율하는 것이 더 실효적일 수 있다.

무엇보다도 영업비밀에 대해서는 다른 지식재산권과 달리 재산권성이 확고하게 받아들여지지 않고 있을 뿐만 아니라 우리 법제가 행위규제형 입법형식을 취하고 있다는 점 등을 감안하면 귀속의 문제로 접근하는 것은 논의의 실익이 적고, 오히려 침해행위의 판단에 있어 종업원의 정보형성에 대한 기여도를 어떻게 고려할 것인지의 문제가 중점적으로 다루어질 필요가 있다.

3. 침해행위 판단과 종업원의 정보 사용권

가. 윤리적 근거(justice-related rationale)

로크(J. Locke)의 노동 이론(labor theory)은 종종 지식재산에 관한 이론적 근거로서 인용되며 앞서 살펴본 경제적 분석과 대척점에 서 있다. 즉, 노동의 산물은 그 자신에게 속해야 한다는 것이다.¹²²⁾ 직관적으로 사람들은 스스로 만들어낸 것은 자신에게 속하는 것으로 여기기 마련이다. 이 이론은 현대적인 변용을 거친다. 즉, 종업원에 의해 영업비밀이 개발된 경우라 하더라도 진공 상태에서 만들어낸 것은 아니고 사용자가 제공한 자원(resources)이나 기술적 환경을 토대로 한 것이기 때문에 ‘노동’ 그 자체의 가치에만 주목하는 것이 아니라 양자의 가치를 동등하게 취급하며 다만 상대적인 기여도를 평가해야 하는 문제로 본다.¹²⁴⁾ 맹점은 노하우로서의 정보 그 자체는 노동의 산물이라기보다는 일종의 자본으로 볼 수 있다는 점이다. 또한 실제 분쟁에서 영업비밀인 정보의 소유권, 즉 독점적 사용을 주장하는 것은 사용자일 뿐이고, 종업원은 정보에 대한

122) 우리 판례는 사용자와 종업원의 경제적 기여도 평가를 통해 사용자에게 귀속시킴을 원칙으로 한다.

123) J. Locke, “노동을 통해 생산한 물건은 그 자신의 소유이다.(The Labour of his Body, and the Work of his hands, are properly his.)”

124) Ian Shapiro, *Resources, Capacities, and Ownership, The Workmanship Ideal and Distributive Justice*, 19 POLITICAL THEORY, 47 (1991)

배타적인 소유권을 주장하는 것이 아니라 새로운 사용자와 공유하기를 원할 뿐이다. 다만 세상에 공개되면 비밀성을 잃게 되므로 공공연하게 알려질 것을 바라지는 않는다. 소유권을 주장하는 것과 분배적 정의의 관점에서 자신의 노력이 투여된 결과물에 대한 합당한 지분을 주장하는 것은 다른 차원의 문제일 수 있다.¹²⁵⁾ 이러한 분배적 정의의 관점에서는 일방에게 소유권을 귀속시키는 것보다 상대적인 기여도를 인정하는 것이 온건한 해결책일 수 있다. 실제로 기술적 정보에 대해 종업원은 금전적 보상보다는 그 기술을 사용하는 것을 원할 수 있다. 또는 자신이 만들어 낸 정보를 스스로 통제하기를 원하는 정보의 자율권의 관점에서 접근할 수도 있다.¹²⁶⁾

나. 미국 법원의 입장: 침해행위의 판단에 대한 고려

종업원이 단지 사용자로부터 정보를 습득한 것이 아니라 스스로 개발하였거나 개발과정에 참여한 경우에는 그러한 인풋(input)이 침해행위의 판단에 영향을 미칠 수 있다. 그러나 유사한 사실관계에 대해서도 법원의 입장이 일관된 것은 아니다.

일부 법원은 종업원이 주도적으로 영업비밀의 창출, 혁신, 혹은 개발에 기여하였다면 명시적인 비밀유지약정이 없는 이상 그 이후의 고용관계에서 이를 자유롭게 사용할 수 있다고 판시하였다.¹²⁷⁾ 전직 연구원이 회사의 소프트웨어(Talcot) 개발에 중요한 전문지식(expertise)을 가지고 있었고 이를 새로운 회사에서 새로운 소프트웨어를 개발하기 위해 사용하였다면 Talcot의 소스코드에 접근권한이 있었다고 하여도 이를 단순히 복제하였다고 볼 수 없다고 하였다.¹²⁸⁾

또한 특정 산업에서 장기간에 걸친 고용기간 동안 습득되고 개발된 비밀을 새로운 사용자에게 가져갈 수 있는데¹²⁹⁾ 피고가 그의 주도로 혹은

125) Yuval Feldman, 앞의 글.

126) Yuval Feldman, 앞의 글.

127) *Structural Dyn. Res. Corp. v. Engineering Mech. R. Corp.*, 401 F. Supp. 1102 E.D. Mich.(1975).

128) *Plains Cotton Co-op v. Goodpasture Computer Services*, 807 F.2d 1256, 1263 (5th Cir. 1987).

그의 감독 하에 개발된 화학 공식(chemical formula)을 공개하거나 사용하는 것은 신뢰관계를 위반한 것으로 볼 수 없으며, 그 정보는 원고와의 고용관계에 의해 습득된 것으로서 피고의 기술적 지식(technological knowledge and skill)의 일부가 되었기 때문에 이를 자유롭게 사용할 수 있는 완전한 권리를 가진다는 것이다.¹³⁰⁾ 최고위 경영진이 마케팅과 경영전략을 유용한 사건에서도 전의 고용관계로부터 다양한 경험에 접근할 수 있었던 것이 득이 되었다 하더라도 그러한 정보는 고용관계 중에 습득한 일반 지식과 기술에 해당하므로 이후의 직장에서 자유롭게 사용할 수 있다고 보았다.¹³¹⁾

반면 일부 법원은 종업원이 개발하였는지의 여부는 이를 유용하였는지 여부와 무관하다고 보았다.¹³²⁾ 원고가 원래의 소스코드에 접근할 수 있었기 때문에 새로운 소스코드의 개발을 독자적인 개발로 주장할 수 없다고 하거나¹³³⁾ 피고가 영업비밀인 공식을 개발했다고 해서 다른 종업원에 비해 영업비밀을 사용할 권리를 가지는 것은 아니라고 보았다.¹³⁴⁾ 시장 기회(market opportunity), R&D 프로젝트, 가격결정방법(pricing method)에 관한 지식은 당업계에 일반적으로 알려진 지식이라고 볼 수 없으므로 영업비밀로 보호된다고 본 사례도 있다.¹³⁵⁾

다. 검토

종업원의 창작적 공헌도가 회사의 공헌도보다 높은 경우에 대해서는 “창작자의 정당한 사용”의 관점에서 허용되어야 한다고 보는 견해도 있다.¹³⁶⁾ 우리의 법원이 이러한 논점을 얼마나 고려하고 있는지는 명확하

129) *Universal Analytics v. MacNeal-Schwendler Corporation*, 707 F.Supp. 1170, 1178 (C.D. Cal. 1989).

130) *Wexler v. Greenberg*, 160 A.2d 430 (Pa. 1960).

131) *AMP Inc. v. Fleishhacker*, 823 F.2d 1199 (7th Cir. 1987).

132) *Dionne v. Southeast Foam Converting & Packaging, Inc.*, 240 Va. 297 397 S.E.2d 110, (1990); *Pullman Group, L. L. C. v. Prudential Insurance Company of America*, 733 N.Y.S.2d 1(2001). 기술을 개발하였다는 사실은 그의 고용상의 의무의 범위에서 개발된 것인 이상 영업비밀에 대한 어떠한 권리도 부여하는 것이 아니라고 판시함.

133) *Barr-Mullin, Inc. v. Browning*, 424 S.E.2d 226, 230 (N.C. App. 1993)

134) *Basic Chemicals v. Benson*, 251 N.W.2d 220 (Iowa 1977).

135) *Air Products & Chemicals v. Johnson*. 442 A.2d 1114 (Pa. Super. 1982).

지 않다. 가령 회사의 기술담당 연구소장이 퇴직하면서 자신이 개발한 증권분석프로그램의 소스코드를 가지고 나와 새로운 영업에 사용한 판례(2008도9066 판결)나 대학교 연구팀이 경영진의 분쟁이 발생한 회사에서 이탈하면서 스스로 연구, 집적한 광통신기술정보에 관한 컴퓨터파일을 가지고 나온 판례(2008도3435 판결) 등은 그 제반 정황에 비추어 볼 때 연구직 근로자의 창작적 공헌도가 매우 높은 사례들로 생각되는데, 대법원은 단순히 비밀관리성 요건에 관한 엄격한 기준을 적용함으로써 해당 정보가 영업비밀이 아니라고 판단하고 있을 뿐이어서 근로자의 창작적 공헌도가 침해행위의 판단에 어떠한 영향을 미쳤는지를 명시적으로 설명하지는 않고 있다.¹³⁷⁾ 대법원 2005. 7. 14. 선고 2004도7962 판결의 원심은 “이 사건 설계도와 임가공도면 등은 피고인이 피해 회사에서 근무할 당시에 직접 작성하였던 것인데, 피해 회사가 특별하게 설계방법에 대한 교육이나 기여를 한 것이 아니라 피고인 자신이 기초적인 설계원리에 입각하여 스스로 시간과 노력을 들여서 작성한 것에 해당될 뿐이다. 그리고 음식물 건조기의 제조업체는 약 150 ~200개 정도 난립하는 상황인데 피해회사가 설계도와 임가공도면 등에 수록된 기술상 정보를 영업비밀로서 유지, 관리한 사실도 없으므로 업무상 배임죄는 성립하지 아니한다.”고 판시하여 1심 법원의 무죄 판결에 대한 검사의 항소를 기각하였는데¹³⁸⁾, 비밀관리성 요건이나 사용자의 독점적 이익에 대한 침해의 정도 이외에도 피고인의 창작적 기여도를 고려하여 침해 여부를 판단하였다는

136) 김동진, 앞의 글, pp.158-9. “정보보유자인 회사가 오랫동안 연구개발을 거듭한 끝에 높은 가치의 기술정보를 스스로 축조·집적한 협의의 노하우의 경우에는 회사의 임직원이 해당 정보를 개인적으로 유출, 취득, 사용하는 등의 행위를 한 것에 대하여 영업비밀 침해로 파악하는 것이 타당하지만, 협의의 노하우가 아닌 영업비밀 중에서 담당 근로자의 창작적 공헌도가 회사의 공헌도보다 훨씬 높은 경우에 있어서는 그 근로자가 나중에 회사를 퇴직하면서 자신이 개발했던 해당 정보를 가지고 나와 새로운 직장에서도 통상적인 방법으로 사용하는 행위에 대하여는 ‘창작자에 의한 정당한 사용’에 해당하여 원칙적으로 허용된다고 볼이 타당하다. 다만 이러한 유형의 영업비밀에 대하여 근로자가 회사에 대한 관계에서 배신적인 방법으로 정보를 유출·사용하는 등의 행위를 한 경우에는 영업비밀 침해를 긍정할 수 있다고 본다.”

137) 김동진, 앞의 글.

138) 수원지방법원 2004. 11. 11. 선고 2004노2970 판결. 그러나 대법원은 위 설계도 등의 경제적 가치에만 주목하여 영업상 중요한 자산에 해당함을 이유로 업무상 배임죄의 성립을 인정하고 원심을 파기하였다.

점은 특기할 만하다.

그러나 종업원이 스스로 개발한 정보를 사용하는 행위는 단지 사용자로부터 습득한 정보를 유용하는 행위와는 최소한 다르게 취급되어야 한다. 영업비밀을 스스로 개발하였다는 것은 그에 관한 지식과 기술이 이미 내면화된 것으로 볼 여지도 있다. 따라서 이러한 정보를 활용하였고 하여 반드시 종전의 영업비밀을 침해한 것으로 단정할 수 없고, 침해 행위나 독자 개발의 항변을 판단함에 있어 이러한 일반적 지식과 기술 혹은 체화된 전문지식(expertise)을 활용한 것인지 여부를 고려해야 한다.

제4절 인격적 지식과 Social Network Knowledge

1. 인격적 성질의 지식의 귀속

단지 객관적인 정보로서 개인적 자질과 분리가 가능한 것인지, 아니면 해당 정보가 종업원의 근무 경험과 밀접하게 결합되어 직업상의 일반적 자질로 볼 수 있는 것인지 여부도 영업비밀과 종업원의 일반 지식의 구별 기준이 될 수 있다. 영국 법원은, 개인의 주관적인 자질과 특징(subjective qualities and characteristics)은 영업비밀이 될 수 없다거나¹³⁹⁾, 객관적 지식(objective knowledge)과 주관적 지식(subjective knowledge)를 구분하여 전자와 달리 후자는 종업원에게 귀속되어야 한다고 보았다. 즉, 고객의 명단과 같은 객관적인 지식은 사용자에게 귀속되나, 개인의 적성(aptitude), 기술(skill), 재주(dexterity), 육체적, 정신적 능력(manual and mental ability)과 같은 주관적 지식은 종업원으로부터 분리될 수 없고 그에게 전적으로 귀속된다고 보았다.¹⁴⁰⁾

인격적 혹은 개인적인 성질의 지식(personal knowledge) 혹은 객관적 정보라고 하더라도 개인의 인격과 자질이 결합된 경우에는 종업원에게

139) Metro Traffic Control, Inc. v. Shadow Traffic Network (1994) 22CA4th 853, 861-862, 27 CR2d 573.

140) SBJ Stephenson v Mandy [2000] IRLR 233; Herbert Morris Ltd v Saxelby [1916] 1 AC 688.

귀속된다고 보아야 한다. 이는 앞서 논의된 기준과 중복되는 측면이 있는데, 무형적 형태로 존재하거나 정보의 개발과 같은 직업적 경험과 결합되어 전문적 자질로 평가될 수 있는 요소이기도 하다.

2. 소셜 미디어와 Network Knowledge

개인적 영역과 직업적 영역이 분리되지 않고 결합하는 현상은 특히 영업상 정보에 관해 두드러지게 나타난다. 그 중 고객명부(customer lists)는 영업비밀 분쟁의 대상이 되는 정보의 유형 중 상당한 비중을 차지한다.¹⁴¹⁾ 고객관계는 가장 중요한 영업자산 중의 하나인 반면, 종업원에 의해 고객과의 직접적인 유대관계가 형성되는 경우가 많아서 퇴직 후에도 종업원이 이러한 정보나 관계를 이용할 수 있는지가 문제되는 경우가 많다. 고객명부가 영업비밀로 보호될 수 있는지 여부는 단순한 인적사항 이상의 정보를 담고 있는지, 상당한 시간과 노력, 비용을 투입하여 형성한 정보인지, 다른 경로로 손쉽게 취득할 수 없는 것인지 여부 등에 의해 판단된다.

나아가 소셜 미디어 정보의 귀속에 관한 논쟁은 그 결과물이 종업원의 인격과 분리할 수 없을 정도로 결합하게 되는 측면을 어떻게 고려할 것인지의 문제를 제기하며, 이는 고용관계에서 발생하는 인격적 지식의 단적인 예로 볼 수 있다. 디지털 모바일 기기의 발달과 함께 소셜 미디어¹⁴²⁾를 이용한 마케팅, 홍보 전략이 보편화되면서¹⁴³⁾ 고객관계의 형성과

141) Henry J. Silberberg & Eric G. Lardiere, *Eroding Protection of Customer Lists and Customer Information Under the Uniform Trade Secrets Act*, 42 BUS. LAW. 487, 487 (1987); David S. Almeling 등, 앞의 글, p.72. David S. Almeling 등에 의하면, 1995년과 2009년 사이에 주 법원에서 영업비밀 침해의 대상이 된 정보의 유형 중 고객명부가 52%(187건)로 가장 많았고, 그 다음으로 내부 경영정보(internal business information)가 42%(150건), 기술상 정보 및 노하우가 27%(98건) 순이다.

142) Zoe Argento, *Whose Social Network Account? A Trade Secret Approach to Allocating Rights*, 19 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 201 (2013), <http://www.mtlr.org/volnineteen/argento.pdf> 가장 널리 알려진 소셜 미디어로는, Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest, Myspace, Twitter가 있다. Top Sites, QuANrCAsr, <http://www.quantcast.com/top-sites-1> (last visited Feb.19, 2013) (listing website rankings). The number of users on these sites are: Facebook 901 million; Twitter 555 million; Google+ 170 million; LinkedIn 150 million; and Pinterest 11.7 million. User Activity Comparison of Popular Social Networking Sites

유지가 소셜 미디어를 통해 이루어지는 경우에 이를 어떻게 보호할 것인지, 누가, 어떠한 권리를 가지는지가 새로운 이슈가 되고 있다.¹⁴⁴⁾ 이러한 문제는 소셜 미디어의 특성에 기인한다. 즉, 소셜 미디어는 기존의 미디어와는 달리 양방향 소통의 구조를 가지고 있으며, 소셜 네트워킹은 대화(conversation)를 특징으로 한다. 이는 개인적인 유대관계(personal relationships)를 필요로 하고, 사업자는 “진짜 사람들(real people)”을 일반인들과 연결시키는 전략을 택하게 된다.¹⁴⁵⁾ 기존의 전략과 다른 점은 이들이 직업적인 매너로 일반인을 대하는 것이 아니라 개인적인 유대관계를 맺고 상호작용을 한다는 것이다.¹⁴⁶⁾ 그 결과 소셜 미디어의 개인적 사용과 직업적인 사용이 구분할 수 없을 정도로 뒤섞여 버리고, 개인적인 정보가 함께 공유된다. 그리고 그러한 유대관계는 사업자가 당초 종업원에게 요구되었던 일정한 관계 이상의 것이 된다. 또한 종업원의 개인적인 평판과 시장가치를 쌓아간다는 점에서는 종업원에게도 개인적인 이점이 있다.

[Infographic], GOGutn(May 2, 2012),

<http://www.go-gulf.com/blog/social-networking-users>.

- 143) 전세계적으로 10억 명의 인구가 온라인 소셜미디어를 사용하고 있으며, 70% 이상의 회사가 소셜미디어 네트워크를 구축하고 있고, 그 속도가 빠르게 증가하고 있다. The Overlooked Side of Social Media, BusINESs WEEK (Sept. 11, 2009), week-business-news-stock-market-and-financial-advice; <http://www.businessweek.com/stories/2009-09-11/the-overlooked-side-of-social-media-business>
Doug Gross, Employers, Workers Navigate Pitfalls of Social Media, CNN (Feb. 7, 2012), <http://www.cnn.com/2012/02/07/tech/social-medialcompanies-social-medialindex.html> ("2012년에는 Facebook, Twitter, LinkedIn 이나 그 밖의 소셜 네트워크를 사용하지 않고 일반인을 상대하는 회사를 거의 상상할 수 없다").
- 144) 계정의 이름에 관해서는 상표권이, 내용물(contents)에 관해서는 저작권이나 프라이버시가, 이름의 무단도용에 관해서는 퍼블리시티권이 문제될 수 있으나, 여기서는 영업비밀에 관한 논의만을 살펴보기로 한다.
- 145) James Walsh, *Companies Look to Capitalize on Viral Voices*, WORKFORCE. (May 27, 2011), <http://www.workforce.com/article/20110527/NEWS02/305279995>.
- 146) Michael Masri & Pedram Tabibi, *Social Media at Work Raises Issues of Account Ownership*, L. TECh. Niws (Mar. 27, 2012). “온라인상의 업무와 개인적인 영역의 경계가 점점 더 모호해지고 있다. 종업원들은 회사에서도 소셜 미디어에서 시간을 보내고, 자기 자신과 회사를 홍보하기 위해서도 그렇게 하고 있다. 그 결과 누가 브랜드를 만든 것인지, 그 브랜드가 무엇인지, 누가 고객을 소유하는 것인지에 대한 물음이 제기되는 것은 불가피하다.”

또한 소셜미디어 계정은 고객들에 대한 자동적이고 즉각적인 링크를 제공하는데다가 그러한 링크가 견고하여(사람들은 여러 가지 이유로 쉽게 링크를 삭제하지 않는다) 자산가치가 상당한 반면, 계정 자체가 그 사람을 대변하는 일신전속적 특징 때문에 사용관계가 배타적이다. 즉, 누군가와 공유할 수 있는 자산이 아니다.¹⁴⁷⁾

이렇듯 개인의 인격(personality 혹은 identity)과 결합된 소셜 미디어 계정(social media account)을 누구의 소유로 보아야 할 것인지가 문제된다. 최근 미국에서는 이에 관한 상당한 사례가 축적되고 있다.

가. Eagle v. Morgan¹⁴⁸⁾

Eagle은 금융회사인 Morgan의 CEO로서, 직원들에게 자기 이름으로 된 LinkedIn 계정의 패스워드를 알려주면서 콘텐츠를 업데이트하거나 메시지를 보내고, 커넥션을 확대하는 등으로 계정을 유지하도록 했다. 이 계정은 회사의 네트워크를 확장하고 영업을 일으키기 위해 사용되었다. Eagle과 공동설립자가 회사를 매도하고 계약기간이 만료되자 회사는 위 계정의 패스워드를 바꾸어 그녀를 차단시켜 버렸다. 법원은 “회사에 소셜 미디어 정책이 없으므로 LinkedIn 프로파일과 모든 커넥션(connections)은 개인(Eagle)에게 속하고 사용자에게 속하지 않는다.”고 판시하면서 회사가 소셜 미디어 계정의 소유권에 대한 전반적인 정책을 보충할 필요가 있음을 강조했다.

나. PhoneDog v. Kravitz¹⁴⁹⁾

모바일 뉴스 및 리뷰 웹사이트인 PhoneDog은 고용기간 중 PhoneDog의 정보를 제공하고 서비스를 향상시킬 목적으로 전직 종업원인 Noah Kravitz에게 제공했던 Twitter 계정을 Kravitz가 퇴직 후에도 부정하게 사용하고 있다고 주장했다. Kravitz는 회사를 나온 이후 Twitter handle을 “@PhoneDog_Noah”에서 “@noahkravitz”로 변경하고, 고용기간 중에

147) Zoe Argento, 앞의 글, pp. 223-5

148) No. 11-4304, 2013 U.S. Dist. LEXIS 34220 (E.D.Pa. Mar. 12, 2013)

149) No. C 11-03474, 2011 U.S. Dist. LEXIS 129229 (N.D. Cal. Nov. 8, 2011)

얻게 된 17,000명의 follower를 유지했다. PhoneDog은 password는 영업 비밀이며, Twitter follower 명단은 고객 명부와 유사한 것이므로 무형적 자산 가치가 있다고 주장했으나, Kravitz는 자신이 패스워드를 만들었으며 PhoneDog이 이를 비밀로 유지하기 위한 상당한 노력을 하지 않았다고 주장했다. 또한 PhoneDog은 Twitter 계정이나 follower에 대한 권리나 소유권을 가지고 있다고 볼 수 없다고 주장했다. 이에 대해 PhoneDog은 Kravitz가 계정을 만들라는 지시에 따랐을 뿐이라고 반박했다. 다만 이 사건은 합의로 마무리되었다.

다. Christou et al. v. Beatport, LLC¹⁵⁰⁾

반면 소셜 미디어 계정이 사용자의 영업비밀이 될 수 있다는 취지의 판결도 있다. Christou et al. v. Beatport, LLC 사건에서는 전직 종업원이 원고의 패스워드로 접속하여 MySpace friends lists를 자신이 개업한 나이트클럽의 홍보를 위해 사용하였는데, 법원은 “적절한 시간과 노력이 있으면 피고도 아마 거의 유사한 리스트를 만들어낼 수 있을 것이다. 그러나 그렇게 하려면 개인적으로 수천 명의 사람들과 접촉하여 친구 요청을 해야 하고, 그렇다고 그들 모두로부터 접속이 허용되지도 않을 것이다. 피고가 거의 유사하게 복제할 수 있다고 해도 정확하게 복제하거나 그 리스트가 유용할 만한 시간 내에 할 수 있을 가능성은 거의 없다.”고 하면서 이러한 list가 영업비밀이 될 수 있다고 판시하였다. 영국의 Whitmat Publications Ltd. v. Gamage 사건¹⁵¹⁾에서도 전직 종업원에게 LinkedIn Group contact을 사용하지 못하도록 하는 금지명령을 허용하기도 하였다.

이러한 논쟁과 관련하여 소셜 미디어 계정의 패스워드 자체가 영업비밀이 될 수 있다고 보아야 하며 그러한 정보의 귀속에 관해서는 영업비밀의 법리, 특히 hired-to-invention doctrine을 적용하여 해결할 수 있다

150) 849 F. Supp. 2d. 1055 (D. Colo. 2012)

151)[2013] EWHC 1881

는 주장이 있다.¹⁵²⁾ 즉, “소셜 미디어 계정을 사용자에게 귀속시키려면, 종업원에게 사용자를 위해 계정을 만들 의무가 인정되어야 한다. 그러한 직접적인 의무가 인정되지 않는 경우에는 최소한 묵시적 의무가 인정되어야 하는데, 이는 정보의 내용이 사용자의 업무와 얼마나 관련이 있는지, 어떠한 자원이 투입되었는지, 사용자가 종업원이 만들어낸 정보를 얻는 대가로 보상을 제공하리라는 합리적인 예측이 가능하였는지, 종업원이 적어도 묵시적으로나마 이에 동의했으리라고 볼 수 있는지, 계정의 이름, 유형, 접근의 배타성 등의 여러 요소를 통해 판단하게 된다. 사용자의 이익을 위해 계정을 사용한다는 것이 반드시 사용자에게 계정을 귀속시킨다는 것을 의미하지는 않는다.”는 것이다. 그러나 한편으로 계정 자체에 관한 권리와 계정을 통한 고객관계를 형성하고 유지하면서 취득한 일반적인 지식과 기술, 경험, 또는 그로부터 취득한 평판과 명성은 구분되어야 하고, 상표권, 퍼블리시티권과 같은 인격적 권리는 여전히 유지되어야 한다고 한다.

제4장 계약에 의한 영업비밀 보호범위의 확대

고용관계에서 법적으로 보호받을 수 있는 영업비밀과 그렇지 아니한 정보의 경계가 불분명하기 때문에 사용자는 자신의 가치 있는 정보가 영업비밀로서 보호받을 수 있는지를 확신할 수 없게 된다. 계약적 장치는 사용자와 종업원의 특수한 인적 관계를 이용하여 손쉽게 영업비밀 판단상의 어려움을 회피할 수 있는 수단이 된다. 계약에 의해 고용관계상의 영업비밀을 규율하게 되면 사적 자치 혹은 계약의 자유라는 계약법상의 대전제와 실제의 고용관계를 조화시키기 위해 다른 차원의 논쟁을 불러일으킬 수 있다.¹⁵³⁾

152) Zoe Argento, 앞의 글, pp. 259-269.

153) PHILIP SEZNICK, LAW, SOCIETY AND INDUSTRIAL JUSTICE 52-72 (1969); Rafael Gely, Distilling the Essence of Contract Terms: An Anti-Antiformalist Approach to Contract and Employment Law, 53 FLA.L. REV. 669, 682-84 (2001); Robert Hale,

제1절 독점적 정보 개념을 통한 보호대상의 확대¹⁵⁴⁾

정보화 사회로 이행하면서 지식과 정보 자체가 사업자의 주된 자산이 되었고, 경쟁자에게 알리고 싶지 않은 더 많은 지식과 정보에 대한 독점적 지배를 통해 경쟁적 우위를 확보하려는 시도가 생겨났다. 이러한 정보는 이전에는 공공의 영역(public domain)에 속했던 정보에 대해 영업비밀과의 중간 단계로서 자리매김한다.¹⁵⁵⁾ 따라서 법적으로 보호받을 수 있는 정보의 스펙트럼이 영업비밀과 독점적 정보의 2단계 구조로 설정된다.

1. 독점적 정보의 개념 및 인정 여부

독점적 정보(proprietary information)는 계약상의 용어이다. 즉, 주로 비밀유지 약정이나 경업금지 약정에서 등장한다. 같은 맥락에서 기밀정보(confidential information)이라는 용어가 사용되기도 한다. 미국법률협회(American Law Institute, ALI)는 Draft Third Restatement of Employment Law(2010)에서 기밀정보(confidential information)에 대한 개념 정의를 시도했다. 즉, 사용자의 기밀정보란 “상업적으로 가치 있는 정보로서, 비밀로 유지하기 위해 합리적인(reasonable) 조치를 취하였고, 사용자의 사업 분야에서나 일반인에게 널리 알려져 있지 않고, 정당한 방법으로 쉽게 취득할 수 있는 것이 아니고, 종업원이 고용관계의 통상적인 업무수행 중에 취득한 일반적인 경험, 지식과 기술을 제외한다.”고 규정한다.¹⁵⁶⁾ 계약에 의하여 보호범위를 확장하는 경우에도 영업비밀과

Coercion and Distribution in a Supposedly Non-Coercive State, 38 POL. SCI. Q. 470, 474 (1923); Eileen Silverstein, From Statute to Contract: The Law of the Employment Relationship Reconsidered, 18 HOFSTRA LAB. & EMP. L.J. 479, 525-26(2001)

154) 이하의 내용은, Chris Montville, Reforming the Law of Proprietary Information, DUKE LAW JOURNAL Vol.56(2007)의 내용을 기본토대로 재구성하였음.

155) Robert Unikel, *Bridging the Trade Secret Gap: Protecting “Confidential Information” Not Rising to the Level of Trade Secrets*, 29 LOY. U. CHI. L.J. 841, 867-75 (1998).

일반 지식을 구분하는 패러다임은 그대로 유지된다.¹⁵⁷⁾

이 개념이 UTSA의 영업비밀 개념과 구분되는 것은 그 자체로서 어느 정도의 상업적 가치만 인정되면 기밀정보에 해당하고 “비밀성에 의해 가치가 있을 것(trade secrets gain value by virtue of their secrecy)”을 요하지 않는다는 점, 그리고 영업비밀이 “formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process”에 한정되는데 반해 기밀정보는 모든 형태(type), 형식(form), 종류(manner)의 정보를 더 넓고 광범위하게 포함한다는 점이다.¹⁵⁸⁾

일부 법원은 영업비밀과 보호받지 못하는 정보 사이에 독자적으로 분류되는 독점적 정보의 개념을 인정한다.¹⁵⁹⁾ 플로리다 주는 법규정에 의해 명시적으로 영업비밀의 지위와는 구별되는 독점적 정보를 보호하고 있다.¹⁶⁰⁾ 그러나 대부분의 법원은 독자적인 개념을 인정하기보다는 고용계약상 개념정의에 의하여 그러한 정보의 확산을 제한하는 방법으로, 목

156) RESTATEMENT (THIRD) OF EMPLOYMENT LAW § 8.02 (Preliminary Draft No. 7, 2010)

157) Club Aluminum Co. v. Young, 160 N.E. 804, 806 (Mass. 1928). “사용자는 그의 피용자가 그 고용기간 동안 받은 교육, 또는 경험을 통하여 얻었거나 증가시켰거나 향상시킨 기술과 지식을 사용하는 것을 계약으로 막을 수는 없다.([A]n employer cannot by contract prevent his employee from using the skill and intelligence acquired or increased and improved through experience or through instruction received in the course of the employment.)” 우리의 경우도 미국과 마찬가지로, 계약에 의해 종업원의 일반지식을 포함하는 것으로 해석할 수 없으나, 일본의 경우는 포함할 수 있는 것으로 해석된다.

158) RESTATEMENT (THIRD) OF EMPLOYMENT LAW § 8.02의 comment에 의하면, “The term reaches all types of information, including financial, business, scientific, technical, economic, and engineering information. The term also covers all forms of information, including **patterns**, plans, **compilations**, **program devices**, **formulas**, designs, prototypes, **methods**, **techniques**, **processes**, procedures, and codes. Finally, the term also includes all manner of information, irrespective of how it is recorded, compiled, or memorized, whether tangible or intangible, including by physical, electronic, graphic, and photographic methods.”라고 한다.(강조한 부분은 영업비밀의 정의에서 열거된 것들임)

159) Richards Mfg. Co. v. Thomas & Betts Corp., Civ. No. 01-4677, 2005 U.S. Dist. LEXIS 22479, p.15 (D.N.J. Sept. 27, 2005) (뉴저지에서는 세 종류의 가치 있는 정보를 인정한다는 견해를 채택함); Shapiro v. Regent Printing Co., 549 N.E.2d 793, 796 (Ill. App. Ct. 1989) (오로지 영업비밀만이 비밀 정보와 달리 법적 보호의 대상이라는 피고의 견해를 반박함); Revere Transducers, Inc. v. Deere & Co., 595 N.W.2d 751, 765 & n.2 (Iowa 1999) (원고는 비밀정보에 대한 보호를 받기 위해 영업비밀의 수준으로 끌어올리도록 증명할 필요가 없다고 판시함).

160) FLA. STAT. ANN. § 542.335(1)(b)2 (West 2002).

시적으로 인정하고 있다.

2. 비밀유지약정에 의한 직접적 보호

비밀유지약정(Non-disclosure Agreement)이 독점적 정보를 보호하기 위한 요건인지 여부, 즉 그러한 약정이 있는 경우에만 정보의 “confidentiality” 요건이 충족되는 것인지에 대한 논의의 전제로, 독점적 정보가 비밀유지약정에 의해 보호될 수 있다는 것은 대부분 받아들여지고 있다. 비밀유지약정은 직접적으로 독점적 정보를 보호하는 기능을 한다. 그리고 이러한 약정은 대체로 유효한 것으로 인정된다.

다만 그 범위의 해석은 법원마다 일치하지 않는다. 경업금지약정에서 처럼 대상 정보가 특정될 것을 요구하는 입장, 경업금지약정과는 다른 목적의 약정이므로 모호하고 폭넓게 정의된 약정의 효력을 인정하는 등 좀 더 폭넓게 보호하는 입장, 캘리포니아에서처럼 정책적으로 독점적 정보의 개념을 인정하지 않는 명시적 규정을 두거나 계약상으로도 영업비밀에 대해서만 보호를 인정하거나 경쟁 회사를 상대로 불법적 개입 (tortious interference)을 주장하는 청구에 대한 UTSA의 preemption을 적용하는 입장 등 스펙트럼이 다양하다.

우리의 실무에서는 비밀유지의무의 법적 근거를 위주로 논의되고 있으며 그 대상으로 어떤 정보를 포함할 수 있는지, 어느 정도로 특정해야 하는지에 대해서는 구체적인 논의가 거의 없다.¹⁶¹⁾ 대법원은 “‘영업비밀’의 정도에 이르지 아니하였더라도 당해 사용자만이 가지고 있는 지식 또는 정보로서 근로자와 이를 제3자에게 누설하지 않기로 약정한 것은 보호할 가치 있는 사용자의 이익에 해당한다.”고 판시하였는데¹⁶²⁾, 이는 영업비밀 이외의 정보에 대해서도 비밀로 유지하도록 약정할 수 있다는 해석을 전제로 한 것으로 보인다. 다만 사용자의 탈세, 공해물 불법배출이

161) 명시적 약정이 있는 경우뿐만 아니라 법령상 혹은 신의칙상의 묵시적인 비밀유지의무가 인정되는 경우에는 그 대상이 ‘영업비밀’로 한정될 가능성이 많고, 다만 일반적인 의무를 부과하는 것이므로 영업비밀인지 여부에 관해 비밀관리성 요건이나 특정(identification) 문제가 다투어질 여지가 있다.

162) 대법원 2010.3.11, 선고, 2009다82244 판결.

나 장부조작 등 불법행위에 관한 비밀정보는 제외된다고 보아야 한다. 또한 공공의 영역에 속하는 정보나 종업원의 일반 지식에 속하는 정보에 대해서도 비밀유지의무의 효력이 미치지 않는다고 해석하는 것이 타당할 것으로 생각된다.

3. 경업금지약정에 의한 간접적 보호

독점적 정보는 경업금지약정(Non-compete Agreement, Non-competes)에 의해 간접적으로 보호될 수 있는데, 다만 약정의 해석에 관하여는 합리성의 원칙(rule of reason)에 따른 제한을 받을 수 있다. 또한 “합법적인 사업상의 이익(legitimate business interest)”을 보호하려는 것인지 여부에 따라 약정의 유무효(enforceability)가 판단되는데, 독점적 정보를 보호할 필요성은 합법적인 사업상의 이익에 해당할 수 있다.¹⁶³⁾ 그러나 사용자가 이러한 이익을 주장할 때 약정의 유효성에 대한 법원의 보호정도는 동일하지 않다.

상당수의 법원은 계약의 문구에 따라 일반적인 유형을 제시한 정보에 대해서도 유효성을 인정하여 폭넓게 보호한다. 심지어는 비밀성(confidentiality)을 요구하지 않는 경우도 있다. 반면 정확히 어떠한 정보가 독점적 정보인지를 특정하고, 그 정보가 비밀이라거나 최소한 사용자에게 독특한 것임을 입증하도록 요구하며, 종업원이 그러한 정보를 사용하여 실질적으로 사용자의 경쟁을 제한하는 해악을 끼쳤다는 점을 입증하도록 요구하는 등, 제한적으로 해석하는 입장이 있다.¹⁶⁴⁾

4. 독점적 정보를 폭넓게 인정하는 입장에 대한 비판

163) RESTATEMENT (THIRD) OF EMPLOYMENT LAW § 8.07에 의하면, 경쟁제한적 약정의 보호범위를 정함에 있어 기준이 되는 사용자의 합법적인 이익을, 비밀 정보(confidential information), 고객과의 관계(customer relationships), 종업원의 시장에서의 평판에 대한 투자(investment in the employee's reputation in the market), 종업원에게 속하는 사업의 구매에서의 투자(investment in the purchase of a business belonging to the employee)라고 규정하고 있다.

164) 경업금지약정의 해석 범위에 관해서는 다음의 2. 가. 부분에서 상세히 설명한다.

가. 불공정 문제

독점적 정보의 개념을 통해 보호범위를 확대하는 입장은 대부분의 정보가 보호할 가치가 있다는 가정 하에 계약 이론이나 당사자들의 동의 원칙에 근거를 두고 있다. 여기서 간과한 것은 고용계약이 체결될 당시에 당사자들의 교섭력(bargaining power)이 동일하지 않다는 점이다. 경업금지약정의 체결이 일반화되어 있어서 종업원들이 이를 수락하는 외에는 달리 선택의 여지가 없는 경우가 많다.¹⁶⁵⁾

종업원들은 고용계약을 체결하면서 비밀유지약정이나 경업금지약정에 서명하는데, 사용자는 독점적 정보의 내용을 알고 있지만 종업원은 전혀 알지 못하는 상태에서 약정이 체결되기 때문에 정보의 불균형이 생긴다.¹⁶⁶⁾ 이는 교섭과정의 불공정을 초래할 뿐만 아니라, 종업원이 위와 같은 약정의 대가로 더 많은 보상, 금전적 보상 뿐 아니라 더 나은 고용 기회를 위해 그 지식과 기술을 활용할 가능성을 박탈한다.¹⁶⁷⁾

영업비밀은 법규정(UTSA)과 판례법에 의해 그 범위와 대상이 규정되므로, 양 당사자가 고용관계가 시작되기 전에도 그러한 개념을 알고 있지만, 독점적 정보에 관해서는 그러한 원칙이 적용되지 않는다.¹⁶⁸⁾

또한 이러한 입장은 Katherine Stone 교수의 “새로운 심리적 고용 계약”을 위반한 것으로 볼 수 있다. 즉, 고용시장에서의 높은 이동성으로 인해 종업원은 기존의 고용의 안정성 대신 훈련과 경험에 의해 고양된 “human capital”과 동료, 계약상대방, 고객들과의 사이에 형성된 “social capital”을 보장받음으로써 동기부여가 되는데, 퇴사 후에 이를 사용하지 못하게 하는 것은 이러한 묵시적 고용계약을 위반한 것이라고 한다.¹⁶⁹⁾

165) 2 MARK A. ROTHSTEIN ET AL., EMPLOYMENT LAW 197 (2d ed. 1999) p.195 (당사자들의 협상력이 불평등하다는 점에서, 종업원에 대한 경쟁제한적 약정과 그 외의 사업상의 경쟁제한적 약정에는 중요한 차이점이 있다.)

166) Stewart E. Sterk, *Restraints on Alienation of Human Capital*, 79 VA. L. REV. 383, 393--94 (1993) (종업원과 사용자의 협상에 있어 정보의 불균형을 인정함)

167) Jay L. Koh, 앞의 글. (어떻게 종업원의 기술에 의해 노동 시장에서 그들이 가지고 있는 영업비밀의 가치를 뛰어넘는 가치를 더할 수 있는지에 대해 논함)

168) Nathan Newman, *Trade Secrets and Collective Bargaining: A Solution to Resolving Tensions in the Economics of Innovation*, 6 EMP. RTS. & EMP. POL'Y J. 1, 3--4 (2002) (영업비밀법을 경업금지약정의 대안으로서의 default rules로 정의함)

169) Katherine V.W. Stone, *Knowledge at Work: Disputes over the Ownership of Human*

나. 반경제적 효과

독점적 정보의 보호를 옹호하는 입장은 정보의 공공재적 성격에도 불구하고 가치 있는 정보의 양산을 돕기 위해 보호가 필요하다고 주장한다. 즉, 정보에 대한 투자의 대가로 일정한 독점적 이익을 부여함으로써 그에 대한 투자의 인센티브를 제공한다는 것이다.

그러나 Edmund Kitch 교수는 이러한 논리를 영업비밀에 관해 적용하는 것에 대해 다음과 같이 비판한다. 즉, “가치 있는 정보들은 스스로 보호하는 특징을 지니기도 하는데 이러한 경우 계약에 의한 보호는 불필요하다. ‘가치 있는 정보(valuable information)’는 비조직적이고 유용하기 힘든 형태로 존재하기 때문에 훔치기 어렵다. 특히나 저작권의 보호대상이 될 수 없는 정보는 일반적으로 감가상각률이 매우 높다. 시장은 가격 정보와 같은 정보가 유통되도록 조직된 것이어서 회사들은 이러한 정보의 자유로운 흐름에 의해 상호이익을 얻고, 이러한 정보는 법적으로 보호되더라도 쉽게 공개된다”는 것이다.¹⁷⁰⁾ 뿐만 아니라 이러한 정보가 가치를 잃는 속도가 더욱 빨라지고 있다고 한다.¹⁷¹⁾ 그럼에도 불구하고 회사들이 소송을 제기하는 이유는 이러한 약정들이 반경쟁적 효과를 가져오기 때문일 수 있는데, 즉 경쟁자가 시장에 진입하는 것을 막는 효과가 있다.¹⁷²⁾

또한 Alan Hyde 교수에 의하면 종업원의 자유로운 이동성과 경쟁제한적 약정 및 영업비밀의 효력을 부정함으로써 정보가 자유롭게 확산되면(knowledge spillover) 사용자와 종업원의 이익이 모두 증진된다고 한

Capital in the Changing Workplace, 34 CONN. L. REV. 721, 739 (2002).

170) Edmund W. Kitch, *The Law and Economics of Rights in Valuable Information*, 9 J. LEGAL STUD. 683, 708-09 (1980). (가치 있는 정보의 계약적 보호에 관한 전통적인 복리의 분석을 확대함)

171) Jack E. Karns & Roger P. McIntyre, *Are Intellectual Property Rights Protected in Employment Contract Covenants Not to Compete Given the Rapid Rate of New Product Development?*, 26 OKLA. CITY U. L. REV. 631, 644-46 (2001). (독점적 정보를 보호하기 위한 1년 기간의 경업금지약정이 인터넷 정보기술 산업에서 필요한 것인지에 대한 제2항소법원의 회의론을 논하고, 기술 분야의 회사들은 더 좁은 범위로 기안된 고용계약을 사용해야 한다고 제안함)

172) Chris Montville, 앞의 글 p.1193.

다.¹⁷³⁾ 정보는 더 넓게 공유될수록 가치가 있고, 최대한의 수익을 얻지 못한 경우조차도 경쟁자에게 알려진 정보일지라도 제품의 한계비용보다 더 많은 수익을 내기 때문에 회사들은 계속 가치 있는 정보를 만들어낼 것이라고 한다. Hyde는 “human capital 시장”에 관하여 숙련된 기술자를 고용함으로써 구매한 정보에 의해 사업을 운영하는 회사가 비밀유지 약정이나 경업금지약정을 통해 정보의 유출을 제한하는 것은 다른 경쟁자들에 대한 무임승차(free riding)라고 주장한다.

포괄적이고 모호한 계약 조항으로 인해 소송결과의 예측가능성이 떨어지고 소송비용이 증가되는 문제도 있다. Yuval Feldman 교수는 영업비밀을 광범위하게 보호하면 종업원들은 어떤 정보가 이에 해당하는지 알 수 없게 되고 자신들이 소송을 당할 것이라고 생각지 않기 때문에 위하 효과가 거의 없게 된다는 점을 지적했다.¹⁷⁴⁾

제2절 경쟁제한적 약정에 의한 부가적인 보호

원칙적으로 영업비밀은 계약이 없는 경우에도 보호되어야 하기 때문에 영업비밀과 경쟁제한적 약정(restrictive covenants)¹⁷⁵⁾이 역사적으로 같은 맥락에서 발전해온 것은 역설적이다.¹⁷⁶⁾ 그러나 요건상 혹은 절차상의 이유로 영업비밀로서 보호받는 것이 어렵기 때문에 사용자는 경쟁제한적인 약정을 통해 중요한 부가적인 보호를 받을 수 있다고 주장되어 왔

173) ALAN HYDE, WORKING IN SILICON VALLEY: ECONOMIC AND LEGAL ANALYSIS OF A HIGH-VELOCITY LABOR MARKET 38 (2003).

174) Yuval Feldman, 앞의 글, p105, 140 (영업비밀의 법적 개념의 모호함으로 인해 형식적인 집행력이 감소하였음을 실증적으로 연구).

175) 여기서의 경쟁제한적 약정(restrictive covenants)이란 종업원이 전 사용자와 경쟁관계에 서지 못하도록 할 목적으로 퇴직 이후의 고용관계(post-employment)를 규율하기 위한 약정을 통칭하며 비밀유지약정, 경업금지약정 등을 포함한다.

176) Edmund W. Kitch, *The Expansion of Trade Secrecy Protection and the Mobility of Management Employees: A New Problem for the Law*, 47 S.C. L. REV. 659, 667 (1996) (영업비밀의 범위는 비밀유지의무(confidentiality obligation)의 범위에 의해 정의되고, 비밀유지의무의 범위는 영업비밀의 보호범위에 의해 정의되는 순환론이 있다고 지적함)

다.¹⁷⁷⁾ 동시에 법원은 경쟁제한적 약정이 있는 경우 그러한 약정의 존재로 인해 좀 더 쉽게 영업비밀이나 비밀정보가 침해되었다고 판단하는 경향이 있다.¹⁷⁸⁾ 사실 법원은 약정을 이행시키려 한다기보다는 영업비밀을 보호하기 위한 목적인 것인데, 이러한 약정이 존재할 경우 영업비밀인지 여부를 판단해야 하는 어려운 법적 쟁점을 피해갈 수 있게 된다.¹⁷⁹⁾

1. 경업금지약정(Non-competes)

가. 경업금지약정과 영업비밀 보호의 결합을 허용할 것인가

경업금지약정은 전직 종업원이 영업비밀을 유용하는 것을 막기 위한 가장 효과적인 방법으로 여겨지기도 하나¹⁸⁰⁾, 이는 과도한 규율일 뿐만 아니라 반경쟁적 효과를 가져온다는 점에서 경업금지약정을 영업비밀을 보호하기 위한 목적으로 이용해서는 안 된다는 견해도 있다.¹⁸¹⁾ 우선 영업비밀을 보호하기 위한 경업금지약정 자체를 인정할 것인지, 이를 인정한다 하더라도 그 효력범위를 어떻게 해석할 것인지는 영업비밀의 보호범위를 판단하는 것과 같은 맥락에서 정책적 판단을 필요로 한다. 가령 캘리포니아 주에서는 경업금지약정을 법적으로 금지하고 있는데, 과연 이러한 정책이 타당한 것인지, 그리고 어떤 범위에서 정당화될 수 있는지에 대해서는 논쟁이 계속되고 있다.¹⁸²⁾

177) Ronald J. Gilson, *The Legal Infrastructure of High Technology Industrial Districts: Silicon Valley, Route 128, and Covenants Not to Compete*, 74 N.Y.U. L. REV. 605-6 (1999)

178) *Comprehensive Technologies International, Inc. v. Software Artisans, Inc.* 3 F.3d 730 (4th Cir. 1993).

179) *Water Servs., Inc. v. Tesco Chems., Inc.*, 410 F.2d 163, 170-71 (5th Cir. 1969) (법적으로 무엇이 영업비밀인지는 판단하기 어렵기 때문에 경업금지약정은 비밀정보의 보호 문제를 해결하기 위한 실리적인 방법이 될 수 있다.)

180) ANNALEE SAXENIAN, *REGIONAL ADVANTAGE: CULTURE AND COMPETITION IN SILICON VALLEY AND ROUTE 128* (1994).

181) Michael J. Garrison and John T. Wendt, *The Evolving Law of Employee Noncompete Agreements: Recent Trends and an Alternative Policy Approach*

182) 이하는 Yuval Feldman, 앞의 글, p119-137 참조.

1) 경업금지약정이 허용되어야 한다는 입장

가장 전통적인 근거는 이러한 제한이 R&D에 대한 투자의 인센티브를 제공한다는 것이다. 즉, 대부분의 R&D 지식이 특허로 보호받을 수 있는 것은 아니므로 그 이외의 지식을 보호하지 않으면 투자가 위축되는 결과를 가져온다는 것이다. 또한 보호가 미약할 경우에는 R&D에 투자하는 대신 다른 회사의 임직원을 끌어오기 위한 임금을 높이는 방법을 택하게 될 것이라고 한다.

다른 경제적 관점은 이러한 법적 보호가 거래비용을 절감한다는 것이다. 여기서의 거래비용이란 퇴직 종업원이 어떤 정보를 가져갈 수 없는지를 명확히 결정하기 위한 계약 비용, 종업원이 정보를 가져가지 못하도록 감시하고 정보를 관리하는 비용, 정보의 형성에 관여한 다수인들에게 정보를 분배하는 비용 등을 말한다. team production의 증가로 인해 사용자는 프로젝트에 관여하는 더 많은 종업원들에게 비밀 정보를 공개해야 하므로 이에 대한 강력한 보호수단이 필요하고, 만약 이러한 법적 보호가 없다면 감시의 비용(monitoring cost) 문제가 생긴다.

고용성(employability) 증진의 관점에서, 사용자는 자신의 투자에 대한 법적 보호가 뒷받침될 때 종업원의 교육(training)에 투자할 인센티브를 갖게 된다는 견해도 있다.¹⁸³⁾ 만약 자신이 교육시킨 종업원이 이직하게 되면 투자에 대한 회수를 기회를 잃게 될 뿐 아니라 새로운 종업원을 교육시켜야 한다는 이중의 손실이 발생한다는 것이다.

2) 경업금지약정을 규제해야 한다는 입장

정보의 자유로운 확산과 교류가 있을 때 경제 성장과 혁신이 촉진된다는 입장이다. 특히 새로운 아이디어 뿐 아니라 “negative information”의 교류가 중요한 역할을 한다고 한다.¹⁸⁴⁾ 또는 복리의 관점에서 경쟁제한

183) Paul H. Rubin & Peter Shedd, *Human Capital and Covenants Not to Compete*, 10 J. LEGAL STUD. 93, 97 (1981) (보호되지 않을 경우 사용자는 그의 종업원을 훈련시키는 것을 꺼리게 된다고 주장함)

184) ANNALEE SAXENIAN, 앞의 글, p23.; 이러한 정보가 경쟁자의 손에 들어가게 되면 목표 달성의 위한 반복적이고 무익한 노력에 낭비되는 자원을 줄일 수 있다는 견해로는 Bruce A. Lehman, *Intellectual Property: America's Competitive Advantage in the*

약정은 종업원의 경력 단절로 인한 비효율을 가져온다고 지적하는 견해도 있다.¹⁸⁵⁾

경쟁제한약정은 노하우와 정보의 독점을 유지시키는데 시장을 개척하기 위해 혁신을 위해 노력하는 경향이 있는 작은 회사들의 성장은 기업 정신이 있는 개인들에 의해 가능하므로 작은 회사들이 성장의 동력이 되는 산업 분야에서는 경쟁제한약정을 규제함으로써 회사의 분리에 관한 제한을 막아야 한다는 주장도 있다. 심지어는 반독점의 견지에서 영업비밀을 공유하는 것이 더 효율적일 수 있다고 한다.¹⁸⁶⁾

다만 어느 정도의 규제가 필요하다고 주장하는 입장에서도, 사용자의 인센티브를 저해하지 않는 정도에서 보호가 필요하다는 점은 인정한다. 즉, 규제가 없는 상태에서 정보를 통제하기 위해 초래되는 사회적 비효율의 취지는 인정한다.

따라서 적절한 보호수준을 결정하는 것이 필요한데, 영업비밀의 개념을 불명확하게 해석하는 것은 규제의 실효성을 떨어뜨린다는 취지에서 영업비밀의 보호범위를 명확하게 결정하는 것이 필요하다는 견해가 있다.¹⁸⁷⁾ 특히 이 견해는 경업금지약정은 사용자 중심의 규제에 불과하고 명확성을 떨어뜨리므로 문제를 악화시킬 뿐이라고 지적한다.

나. 약정의 유효성 판단을 통한 보호범위의 확대

광범위하게 사용되는 경업금지약정(Non-competes)은 모든 가능한 경쟁을 회피하거나 사실은 종업원의 이직을 막기 위한 목적으로 체결된다.

Twenty-First Century, 31 COLUM. J. WORLD BUS.6, 10 (1996); Hamler, Nathan, The Impending Merger of the Inevitable Disclosure Doctrine and Negative Trade Secrets: Is Trade Secrets Law Headed the Right Direction? *Journal of Corporation Law*, Vol. 25, No. 2, Winter 2000, p.75; Thomas J. Methvin, *Business Torts from a Plaintiff's Perspective*, 60 ALA. LAW. 415, 415 (1999).

185) Edmund W. Kitch, *The Law and Economics of Rights in Valuable Information*, J. LEGAL STUD. 683 (1980).

186) Debra Weiss, Entrepreneurial Employees, Presented at University of Texas School of Law Faculty Colloquia-Guest Lecture Series (Fall 2001) (경쟁제한약정을 금지할 경우 대학 학위가 있는 종업원들이 지탱하고 작은 회사들이 혁신에 중요한 역할을 하는 산업 분야에서는 아웃풋이 증가한다는 것을 실험적으로 증명함)

187) Yuval Feldman, 앞의 글, p126-137.

이러한 약정의 효력은 “합리성(reasonable)” 원칙에 따라 판단되며, 즉 합법적인 사업상 이익(legitimate business interest), 종업원의 곤경(employee hardships), 공공의 이익(public interest) 등을 형량하여 판단된다.

실제로는 사건별로(case-by-case) 판단되기 때문에 결국 이러한 불확실성의 리스크는 종업원의 이직을 제한한다. 캘리포니아를 비롯한 몇몇 주에서만 공개된 자유로운 경쟁을 유도하고 종업원의 전직 및 창업의 자유를 보장하기 위해 이러한 약정이 금지된다. 이러한 관점에서 보면 고용계약과 그에 부수하여 체결된 경업금지약정을 비롯한 경쟁제한적 약정이 실제적으로 당사자의 동의에 기초한 것인지에 대한 의문이 제기될 수 있다.¹⁸⁸⁾ 반면 당사자들의 자유로운 동의가 뒷받침된다면 계약의 효력에는 아무런 문제가 없다는 반론이 있다.¹⁸⁹⁾

예전에는 법원은 당사자들의 협상력의 불균형 때문에 일방적인 의무를 부과하는 경업금지약정을 의심스럽게 대해왔다. 즉, 종업원의 생계를 유지할 자유와 노동의 이동성을 억제함으로써 노동시장 및 경쟁 질서를 저해하는 사회적 비용 때문에 약정을 무효화하는 경우가 많았다.¹⁹⁰⁾ 그러나 시간이 흐르면서 점차 법원은 “합리성의 원칙(rule of reason)”을 적용하여 사용자의 합법적인 이익을 보호하기 위해 시간적, 지리적 범위가 합리적인 한도에서, 그리고 종업원에게 지나친 부담을 지우거나 공공의 해악을 초래하지 않는 한도에서 유효성을 인정하기 시작했다. 이러한 기준은 법원마다 다르게 해석되는데, 과거보다 지리적 범위를 넓게 보아 전국적인 혹은 전세계적인 시장을 대상으로 하는 약정의 효력을 인정하

188) 이에 관해서는 당사자의 교섭력의 차이와 불공정 문제와 관련하여, IV.1.가 부분에서 독점적 정보 개념의 인정 논의 중 이미 다룬 바 있다.

189) 경쟁제한적 약정이 당사자들의 분명한 동의에 기초하고 있다는 접근법은 *Outsource International, Inc. v. Barton*, 192 F.3d 662, 669-75 (7th Cir. 1999) 사건에서의 Richard Posner의 반대이견 참조. “오늘날 미국에서의 경업금지약정에 대한 반감은 아무런 이유가 없다고 본다. 그 장치가 남용될 가능성은 있으나... 사기, 협박, 착오의 원리에 의해 얼마든지 해결할 수 있는 문제이다.”

190) *Insulation Corp. of Am. v. Brobston*, 667 A.2d 729, 733 (Pa. Super. Ct. 1995); *Holloway v. Faw, Casson & Co.*, 552 A.2d 1311, 1326 (Md. Ct. Spec. App. 1989) (Maryland는 다른 관할법원과 마찬가지로, 엄격한 전통적인 계약 법리에 따라 경업금지약정을 다뤄온 적이 없었다.)

는가 하면¹⁹¹⁾ 오늘날과 같이 빠른 속도로 급변하는 경쟁적 환경에서는 정보의 가치가 금방 사라져버린다고 하면서 시간적 범위를 좁게 해석하기도 한다.¹⁹²⁾

미국의 임의고용(at-will employment) 원칙¹⁹³⁾과 결부된 경업금지약정은 어떠한 이유로든, 심지어 부당하게 해고된 경우에도 해고된 종업원이 직업을 가질 수 없도록 제한하기 때문에 더 큰 문제이다.¹⁹⁴⁾ 일부 법원은 사용자가 대가 없이 이득을 취하는 것을 막기 위해 약정이 “유효한 약정에 부수적일 것(ancillary to an otherwise valid transaction)”, 즉 “유효한 약인(consideration)의 진정한 교환(real bargain)”이어야 한다고 해석하기도 한다.¹⁹⁵⁾ 그런데 최근에는 이러한 원칙조차 수정하거나 포기하는 경우가 나타났다.¹⁹⁶⁾ 즉, 임의고용의 경우라 할지라도 적어도 고용의 최초 단계에서는 약정의 제안이 유효했다고 해석하는 것이다.¹⁹⁷⁾ 이러한 가혹한 결과를 피하기 위해 해고가 정당한 경우에만 약정이 유효하다는 판례가 있으나 이는 임의고용 원칙 자체를 포기하는 것이 된다. 즉,

191) *Ackerman v. Kimball Int'l, Inc.*, 652 N.E.2d 507, 510 (Ind. 1995) (전세계 시장을 대상으로 하는 약정을 인정함)

192) *EarthWeb, Inc. v. Schlack*, 71 F. Supp. 2d 299, 313 (S.D.N.Y. 1999).

193) 보통법(common law)상으로, 기간이 정함이 없는 고용(=무기고용)에 있어서 각 당사자는 언제나 자유로이 계약을 해지할 수가 있고, 근로자가 사직할 자유와 동일하게 사용자도 근로자를 제한 없이 해고할 자유를 갖는다는 원칙이 있다.

194) *Lofton v. TLC Laser Eye Centers, Inc.*, No. CCB-00-1667, 2001 U.S. Dist. LEXIS 1476, pp.16-17. (D. Md. Feb. 8, 2001) (해지가 선의이든 아니든 경업금지약정의 이행과는 관련 없는 문제라고 판시); *Hogan v. Bergen Brunswick Corp.*, 378 A.2d 1164 (N.J. Super. Ct. App. Div. 1977).

195) *Loewen Group Int'l, Inc. v. Haberichter*, 912 F. Supp. 388, 392 (N.D. Ill. 1996), *aff'd in part and rev'd in part on other grounds*, No. 97-3825 & 97-3877, 1998 U.S. App. LEXIS 28514, p.1 (7th Cir. Nov. 9, 1998); *Micro, Inc. v. SJI Fulfillment, Inc.*, 941 F. Supp. 750, 753 (N.D. Ill. 1996) ; *Creative Entm't, Inc. v. Lorenz*, 638 N.E.2d 217, 219 (Ill. App. Ct. 1994); *Insulation Corp. of Am. v. Brobston*, 667 A.2d 729, 733 (Pa. Super. Ct. 1995).

196) *Abel v. Fox*, 654 N.E.2d 591, 597 (Ill. App. Ct. 1995); *Fin. Dimensions, Inc. v. Zifer*, Nos. C-980960 & C-980993, 1999 Ohio App. LEXIS 5879, p.10 (Ohio Ct. App. Dec. 10, 1999) (당사들의 관계가 지속된 것은 약정위반 주장을 뒷받침하기에 충분한 약인이 된다고 판시); Uli Widmaier, *Covenants Not to Compete, in ANTI-TRUST AND UNFAIR COMPETITION* (Ill. Inst. for Continuing Educ., 1998)

197) *Prop. Tax Representatives v. Chatam*, 891 S.W.2d 153, 156-57 (Mo. Ct. App. 1995); *Central Monitoring Serv. v. Zakinski*, 553 N.W.2d 513, 520-21 (S.D. 1996). *Cent. Adjustment Bureau v. Ingram*, 678 S.W.2d 28, 35 (Tenn. 1984).

사용자는 정당한 이유가 있을 때만 종업원을 해고할 수 있다는 의무가 부과되는 것이므로 받아들여질 수 없다.

이처럼 경업금지약정은 법원이 합리성의 원칙을 재해석하거나, 임의고용과 관련한 요건을 포기함에 따라 효력범위를 확장시켜왔다. 게다가 예전에는 일부 무효의 경우 약정 전체를 무효로 하였으나 이제는 무효인 부분을 제외하거나 수정하여 이행시키기 때문에 사용자들이 약정의 범위를 좁게 정할 필요가 없으므로 약정의 범위가 더 확대되는 결과가 초래된다.

또한 법원은 경업제한약정의 유효성을 판단하기 위한 기준인 “합법적인 사용자의 이익”을 영업비밀로 한정하여 해석하지 않고 범위를 넓혀가고 있다.¹⁹⁸⁾ 즉, 더 이상 영업비밀이 관련되어 있을 것을 요하지 않는다.¹⁹⁹⁾²⁰⁰⁾

가령 고객과의 관계는 회사의 가장 중요한 자산이나, 퇴직 종업원이 가장 가져가기 쉬운 자산이기도 하므로 고객 정보를 보호하기 위해 경업금지약정이 체결되는 경우가 많다. 만약 고객 관계가 영업비밀이나 기밀정보(confidential information)에 해당한다면 합법적인 사업상의 이익으로 해석됨은 문제가 없다. 그러나 고객 명부와 같은 정보가 영업비밀에 해당하는지 여부는 법원마다 혹은 사건에 따라 해석이 달라질 여지가 많은 반면, 이에 해당되지 않는다고 소극적으로 해석하는 경우에도 이미 알고 있는 고객 정보를 새로운 직장에서 사용하는 것을 막기 위한 경업금지약정은 허용된다고 보는 것이 보통이다.²⁰¹⁾ 즉, 영업비밀에 의해서는

198) Katherine V. Stone, 앞의 글, p747.

199) Fin. Dimensions, Inc. v. Zifer, Nos. C-980960 & C-980993, Fin. Dimensions, Inc. v. Zifer, Nos. C-980960 & C-980993, 1999 Ohio App. LEXIS 5879, at pp.14-28 (Ohio Ct. App. Dec. 10, 1999)

200) 앞서 본 바와 같이 우리 판례도 ‘보호가치 있는 사용자의 이익’을 영업비밀에 한정하지 않을 뿐만 아니라 기타 고객관계나 영업상의 신용의 유지도 포함하는 것으로 보고 있다.

201) Standard Register Co. v. Cleaver, 30 F. Supp. 2d 1084, 1094-96 (N.D. Ind. 1998) (고객명부를 영업비밀로 보호하기를 거부하였으나 종업원의 개인적인 접촉과 고객과 영업사원의 신뢰관계의 발전은 영업을 보호함에 있어 핵심적인 요소이므로 사용자의 보호할 가치 있는 이익이 인정된다고 판시함); Roto-Die Co. v. Lesser, 899 F. Supp. 1515, 1522-23 (W.D. Va. 1995) (영업비밀이 존재하지 않음에도 불구하고 기밀정보의 공개와 원고의 다른 종업원에 대한 유인행위를 막기 위한 약정의 부분은 유효한 것으로 봄); Chem-Trend Inc. v. McCarthy, 780 F. Supp. 458, 461 (E.D. Mich. 1991) (고객의 특별한 요구, 가격 전

보호받지 못하는 고객 정보라도 경업금지약정에 의해서는 거의 언제나 보호된다.

다. 우리 판례의 판단기준: 보호할 가치 있는 사용자의 이익

우리 법원도 경업금지약정의 유효성 판단기준의 하나로 미국법상의 “합법적인 영업상 이익”과 유사한 “보호할 가치가 있는 사용자의 이익” 기준을 제시하면서 영업비밀 이외의 정보를 포함시켜 해석하고 있다. 즉, “경업금지약정의 유효성에 관한 판단은 보호할 가치 있는 사용자의 이익, 근로자의 퇴직 전 지위, 경업 제한의 기간·지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유무, 근로자의 퇴직 경위, 공공의 이익 및 기타 사정 등을 종합적으로 고려하여야 한다”고 하면서 “여기에서 말하는 ‘보호할 가치 있는 사용자의 이익’이라 함은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호에 정한 ‘영업비밀’뿐만 아니라 그 정도에 이르지 아니하였더라도 당해 사용자만이 가지고 있는 지식 또는 정보로서 근로자와 이를 제3자에게 누설하지 않기로 약정한 것이거나 고객관계나 영업상의 신용의 유지도 이에 해당한다.”고 한다.²⁰²⁾ 따라서 경업금지약정의 보호대상인 사용자의 이익은 영업비밀에 한정되지 않고, 그 이외의 지식과 정보로 확대된다. 다만 “영업비밀의 정도에 이르지 아니하였더라도 당해 사용자만이 가지고 있는 지식이나 정보”가 무엇인지에 대해서는 구체적인 판단기준을 제시하지는 않고 있어서 어느 범위의 지식과 정보

락, 다른 제품들의 견적에 대한 지식을 부정하게 이용하는 것을 금지하는 것은 비록 그 정보가 영업비밀에 해당하지 않는다 하더라도 적절하다고 판시함); Osage Glass, Inc. v. Donovan, 693 S.W.2d 71, 74 (Mo. 1985) (en banc) (“영업비밀인 고객명부”가 존재하지 않음에도 불구하고 종업원이 실질적으로 고객과 접촉한다면 경업금지약정이 효력을 가질 수 있다고 판시함)

202) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다82244 판결. 이 사건에서는 “근로자가 고용기간 중에 습득한 기술상 또는 경영상의 정보 등을 사용하여 영업을 하였다고 하더라도 그 정보는 이미 동종업계 전반에 어느 정도 알려져 있었던 것으로, 설명 일부 구체적인 내용이 알려지지 않은 정보가 있었다고 하더라도 이를 입수하는데 그다지 많은 비용과 노력을 요하지는 않았던 것으로 보이고, 회사가 다른 업체의 진입을 막고 거래를 독점할 권리가 있었던 것은 아니며 그러한 거래처와의 신뢰관계는 무역 업무를 수행하는 과정에서 자연스럽게 습득되는 측면이 강하므로 경업금지약정에 의해 보호할 가치가 있는 이익에 해당한다고 보기 어렵거나 그 보호가치가 상대적으로 적은 경우에 해당한다.”고 하여 원고의 경업금지약정 위반을 이유로 한 손해배상 청구를 기각하였다.

가 이에 포함될 것인지가 불분명하다.

그 외에도 하급심 판례 중에는 부정경쟁방지법상의 영업비밀이 아니라 하더라도 “경영상, 기술상 중요자료 등 보호할 가치가 있는 이익”을 보호하기 위해 경업금지약정이 필요할 수 있음을 인정한 결정²⁰³⁾이 있다. 부정경쟁방지법상 영업비밀에 해당하지 않는 “인적 관계” 등이 사용자의 보호 가치 있는 이익에 해당할 수 있음을 인정한 사례들²⁰⁴⁾도 있으나, 다만 모두 그 보호가치에 비하여 근로자에게 미치는 영향이 매우 크다는 점을 들어 경업금지약정을 무효로 판단하였다.

계약의 자유를 직업 및 근로의 자유보다 우선하는 관점에서, 경업금지약정은 중대한 사유가 없는 한 무효로 하여서는 안 되며, “사용자의 보호가치 있는 이익”을 영업비밀에 한정하여서는 안 되고 영업비밀의 새로운 보호대상이 발전할 여지가 있다는 점을 충분히 고려해야 한다고 하면서 판례의 기본적인 입장에 찬성하는 견해도 있다.²⁰⁵⁾ 그러, 이에 대해서는 앞서 독점적 정보나 경업금지약정의 허용성 여부의 논의에서 살펴본 바와 같이 고용계약 체결시 당사자들 사이에 정보의 불균형이나 교섭력의 차이가 분명히 존재하며 이러한 약정에 의해 보호대상을 불명확하게 함으로써 결과적으로 필요 이상으로 종업원의 이직을 제한하는 측면이 있다는 점에서 비판이 가능하다.

203) 서울중앙지결 2008. 3. 19. 선고 2007카합3903.

204) 서울동부지법 2010. 11. 3. 선고 2010가합161 보험사 지점장인 피고가 원치 않게 희망퇴직을 하면서 원고로부터 위로금을 지급받고 대신 2년간 경업하지 않기로 약정한 후 경쟁사인 보험사로 이직하였는데, 이후 피고가 지점장으로 있었던 원고 지점의 보험설계사 중 다수를 피고가 옮긴 보험사로 이직하게 하였다. 원고는 보험업계의 관행상 보험계약자와 보험사 직원 사이의 인적 관계가 중요하고, 그것이 보호할 가치가 있는 이익이라고 주장하였다.

서울 동부지법 2010. 11. 25. 선고 2010가합10588 피고는 병·의원으로부터 검체검사를 위탁받아 수행해주는 수탁기관인 원고의 직원으로 거래처 관리업무를 해왔고, 입사 당시 퇴직 후 3년간 경업하지 아니하기로 약정하였음에도, 퇴직 후 경쟁업체에 입사, 영업활동을 하였다. 원고는 전문수탁검사업체 관행상 검사위탁계약의 체결과 지속에 있어 거래처인 병·의원과 영업사원 사이의 인적 관계가 중요하고, 이는 보호할 가치 있는 이익이라고 주장하였다.

205) 이동진, ‘과도하게 긴 계약상 경업금지기간에 대한 규율’, 민사법학 제54-1호(2011. 6.). 경업금지약정을 체결한 근로자가 스스로 사용자와 경업관계에 서는 경우가 많지 않고, 경업관계에 선다 하더라도 이는 사업자의 정보제공이나 투자, 교육에 힘입은 경우가 많을 것이므로, 경쟁제한적 효과나 근로권의 침해 정도가 크지 않다고 설명한다. 오히려 판례상으로 부정경쟁방지법상 보호되는 경우가 아님에도 불구하고 계약상 경업금지약정의 효력이 부인되지 아니한 예는 찾아보기 힘들다는 점을 지적하였다.

2. 경쟁제한적 약정의 새로운 유형 및 경향²⁰⁶⁾

전통적인 비밀유지약정이나 경업금지약정 외에도, 계약을 통해 사용자에게 귀속되는 정보의 범위와 종업원의 의무를 확장하려는 다양한 시도가 있다. 이러한 시도들은 때로는 그 효력이 부정되기도 하나 대체로 계약의 자유라는 큰 틀에서 그 효력을 인정받고 있으며 결과적으로 영업비밀 보호법의 역할을 대체하고 있다.

가. 독점적 정보의 정의 규정 (definition of proprietary information)

법규정에 의해서는 영업비밀로 인정될 수 없지만 자산 가치 있는 정보를 독점적 정보(proprietary information) 혹은 기밀정보(confidential information)로서 보호받기 위해 계약으로 포함되는 정보의 범위를 별도로 약정하는 것이 일반화되었다. 가령 구글은 “Google의 confidential information은, 아무런 제한 없이 Google이나 Google의 사업과 관련이 있고, 일반적으로 알려지지 않은 어떠한 형태의 어떠한 정보도 포함한다. 예를 들면, Google의 실제의 혹은 예정된 사업, 제품 또는 서비스, 연구, 개발, 기술적 데이터, 고객, 고객 명부, 시장, 소프트웨어, 하드웨어, 재정, 근로자 명단과 평가, 영업비밀 또는 노하우 및 양도된 발명, 출판되거나 출원중인 특허, 모든 관련된 특허권, 사용자 데이터(즉, 서비스 사용자로부터 구글에 의해 직접적으로 또는 간접적으로 수집된 모든 정보) 등을 포함하는 모든 지적재산권(열거된 것에 제한되지 않음)를 포함한다. 또한 비밀스럽게 제공된 제3자(예를 들면, Google의 광고자, 협력자, 가입자, 고객, 공급자, 파트너, 판매자, 라이선스 계약 당사자)에 관한 어떠한 정보도 포함된다.”는 조항을 두고 있다.²⁰⁷⁾

일부 법원은 법규정상 영업비밀이 아닌 정보에 대해서는 사용을 막을 수 없다는 입장이나²⁰⁸⁾, 일부 법원은 공공의 영역에 속하는 정보를 포함

206) 이하는 Orly Lobel, 앞의 글을 참조하여 재구성하였다. 주로 미국 기업에서의 논의를 바탕으로 한다.

207) Google Employment Contract on file with author(Orly Lobel)

하여 영업비밀의 보호범위를 벗어난 정보에 대해서도 보호를 허용하는 입장이다.²⁰⁹⁾

나. 발명의 사전양도계약 (Pre-invention assignment Agreement)

가치 있는 발명에 대해서는 종업원과 사용자 사이에 귀속 여부에 대한 분쟁이 발생하기도 하는데, 이 때 등장하는 사용자의 강력한 무기는 바로 계약이다. 심지어 특허나 다른 지식재산권에 의해 보호받지 못하는 무형적 아이디어까지 보호범위에 포함시키며 영업비밀성 판단에 관한 지리멸렬한 논쟁을 가볍게 뛰어넘어 계약 문구의 해석 문제로 논점을 전환시킨다.

1) Solution: Brown v. Alcatel. USA, Inc.²¹⁰⁾

컴퓨터 프로그래머인 Brown은 기존의 소프트웨어를 새로운 하드웨어와 호환시키도록 컴퓨터를 업그레이드시키는 알고리즘을 생각해 내었다 (이는 판결에서도 “solution”이라고 지칭된다.)²¹¹⁾ 그는 회사(Alcatel)와의 사이에 “그의 모든 발명(inventions)에 대한 일체의 법적 권한, 지위, 이익을 양도한다”는 약정이 체결된 상태였다. 그가 행한 모든 혁신적 성과를 회사에 알리고 이전해야 하는 의무였고, 입사할 당시 체결된 약정이었다. Brown은 solution을 회사에 알리기를 거부하였고, 바로 해고당했

208) Hauck Mfg. Co. v. Astec Indus., Inc., 375 F. Supp. 2d 649, 657 (E.D. Tenn. 2004); Diamond Power Int'l, Inc. v. Davidson, 540 F. Supp. 2d 1322, 1345 (N.D. Ga. 2007).

209) Firetrace USA, LLC v. Jesclard, 800 F. Supp. 2d 1042, 1046--1050 (D. Ariz. 2010), appeal dismissed, 459 Fed. Appx. 906 (Fed. Cir. 2011)

210) Brown v. Alcatel USA, Inc., 2004 Tex. App. LEXIS 5687 (2004). 이와 유사한 약정이 문제된 사안으로서 저작권의 양도 여부에 관하여 유명한 소송으로는 Mattel, Inc. v. MGA Entm't, Inc. 616 F.3d 904, 909 (9th Cir. 2010) Mattel사에서 바비 인형을 디자인하는 패션 디자이너 Bryant이 경쟁사 MGA에 “Bratz” concept을 넘기면서 아이디어의 귀속 여부가 문제되었다.

211) “The court found that the Solution was a process and/or method developed by Evan Brown for (1) converting machine executable binary code into a high-level source code using logic and data abstractions, (2) taking existing computer programs and reverse-engineering the intelligence from those programs and re-coding the intelligence into portable high-level language, and (3) converting executable Z8000 machine code into C language source.” Alcatel USA, Inc. v. Brown, No. 199-0056-97 (Tex. Dist. Ct. 219th Dist. Jul. 26, 2002)

으며 피소되었다. 7년간의 공방 끝에 Texas 법원은 "Brown의 solution은 Alcatel에게 귀속한다"고 판결했다. 심지어 Brown은 3개월 동안 Alcatel의 사무실에 출근하여 아무런 보수 없이 수백 페이지의 컴퓨터 코드를 작성해야 하도록 하는 명령을 받았다. 법원은 이 사건을 단지 Brown이 그의 아이디어를 양도하기로 하는 계약을 위반했다는 관점에서 보았다.

Brown은 Solution이 자신의 업무와 관련이 없으며, 추상적 단계에 머물러 있을 뿐이라고 주장했다. 그 아이디어는 불완전하고, 문서화되지 않은 것으로서 그의 머리를 떠나서 존재할 수 없는 지식이었으며 세부내용에 대한 작업이 진행되거나 기록조차 되지 않았다.²¹²⁾ 그러나 회사는 Solution이 Brown의 생각 속에만 존재하는지 여부는 전혀 무관하다고 주장했고, 법원은 이러한 주장을 받아들였다.

2) 특허의 보호범위를 벗어난 무형적 아이디어(intangible idea)가 보호대상이 될 수 있는가

특허법에 의한다면 개발 단계에 있고 발명자의 머리를 떠나지 않은 CONCEPT은 보호받지 못한다. 논쟁이 거듭되고 있지만, 연방 대법원은 주목할 만한 사건에서 추상적 아이디어에 대한 특허의 대상적격을 부정해오고 있다.²¹³⁾ Brown이 해고될 당시 그의 Solution은 발명의 상세한 설명이 불가능한 상태였고 실제로 아이디어를 구현하여 프로그램을 만들기 위해서는 "extraordinary skill"이 있는 사람이 필요했으므로, 즉 통상의 기술자에 의해 실현시킬 수 있는 상태가 아니었으므로 특허발명으로서의 요건을 갖추지 못하였다. 그렇다면 영업비밀에는 해당하는 것이 문제될 수 있다. Solution은 유형적 매체에 기록된 것이 아니라 아이디어의 형태로 존재하는 것인데다가 당해 기술 분야의 통상의 사업자가

212) O. Lobel은 앞의 글에서, Brown은 차라리 그 아이디어의 존재 자체를 회사에 알리지 말고 그만둔 이후에 그 자신의 아이디어로 발전시키는 게 나았을 뻔했다고 지적한다.

213) *Bilski v. Kappos*(2010) "a method for hedging risk of changing energy prices was too abstract a concept to be patentable."; *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l*, 134 S. Ct. 2347 (2014) 연방 대법원은 만장일치로 "a computer-implemented method of mitigating risk in foreign currency transactions was too abstract to be patented."고 판시했다.

구현해낼 수 있을 만큼 충분히 구체적인 것도 아니었기 때문에 영업비밀에 해당되지 않을 수도 있었다.²¹⁴⁾

그러나 특허의 보호범위에 관한 기본적인 원칙은 약정에 의해 쉽게 뒤바뀔 여지가 있다. 많은 회사들은 고용 계약을 체결할 당시에 이미 장래의 모든 발명을 회사에 양도한다는 계약을 체결하고, 심지어는 원래의 급여 외의 특별한 보상을 약정하지도 않는다.²¹⁵⁾ 대체로 법원은 이러한 약정을 사용자에게 유리한 방향으로 해석한다. 종업원이 약정이 불공정하게 체결되었다거나 협박에 의해 강압적으로 체결되었다거나 단지 부수적인 약정에 불과하다고 주장하는 경우에도 법원은 교섭력의 불균형에도 불구하고 약정의 효력을 인정하기도 한다.²¹⁶⁾ 심지어는 고용계약 초기에 약정이 체결되지 않았거나, 종업원이 발명을 한 이후에 계약을 체결한 경우에도 효력을 인정한다.²¹⁷⁾ 캘리포니아를 비롯한 8개 주는 법규정을 통해 사용자의 설비 등을 이용하지 않고, 업무시간 외의 자신만의 시간에 발명이 이루어진 경우에는 발명의 양도약정의 효력을 부인한다. 그러나 여기에도 사용자를 위한 예외가 있다.²¹⁸⁾

어떠한 경우 발명의 시기가 계약 이전으로 거슬러 올라가기도 한다. *Preston v. Marathon Oil*²¹⁹⁾ 사건에서 Marathon Oil 회사의 종업원인 Preston은 고용기간 중에 “만들어지거나 착상한(made or conceived)” 모든 아이디어를 양도한다는 계약을 체결하였는데, Preston은 문제된 발명은 고용되기 전에 떠오른 것이라고 주장했으나 법원은 “착상된

214) Jim C. Lai, Alcatel USA, Inc. v. Brown: Does Your Boss Own Your Brain?, 21 J. Marshall J. Computer & Info. L. 295 (2003), Journal of Computer & Information Law Vol. 21

215) John P. Sutton, Compensation for Employed Inventors, 1975 CHEMTECH 86, 88. 162 명의 종업원 중 45%가 발명에 대한 직접적인 보상으로 아무 것도 받지 못했다. 그들 중 19%는 그 발명의 가치를 100만 달러 이상으로 평가했다.

216) Robert P. Merges, 앞의 글, p.8. 불공정한(unconscionable) 계약은 실행될 수 없으나, 법원은 통상적으로 이러한 약정을 불공정한 것으로 보지 않는다. 가령 *Cubic Corp. v. Marty*, 229 Cal. Rptr. 828, 833-34 (Ct. App. 1986).

217) *Harsco Corp. v. Zlotnicki*, 779 F.2d 906 (3d Cir. 1985); *Georgia-Pacific Corp. v. Lieberam*, No. 1:89-CV-0801, 1990 U.S. Dist. LEXIS 19918, at 17(N.D.Ga. June 1, 1990)

218) CAL. LAB. CODE §2870(a)(1)-(2).d

219) *Preston v. Marathon Oil Company*, 684 F.d 1276 (Fed. Cir. 2012)

(conceived)“ 것은 계약 이전일지 모르지만 “만들어진(made)”, 즉 개발된 것은 고용기간 중이므로 회사에 귀속한다고 판시했다. 덧붙여 “Preston 이 계약서에 서명하기 전에 착상된 발명이기 때문에 자신의 권리인 것으로 생각했다고 해서 달라질 게 없다”고 판시했다.

다. 고용관계 종료 후의 발명에 대한 약정

1) 착상 단계의 아이디어(inchoate concept)와 창업(start-up)

발명의 과정 중에 법적으로 의미 있는 가장 초기 단계는 착상 (concept) 단계이다. 착상이란 발명가의 마음속에 완전한 발명이 처음으로 나타나는 것으로 객관적인 증거에 의해 뒷받침되는 단계이다.²²⁰⁾ 실무상으로는 단지 마음속으로만 존재한다기보다는 발명이 적혀 있는 실험실 노트북을 목격하였다는 연구실 직원의 증언과 같은 일정한 증거를 필요로 한다.²²¹⁾ 통상적으로 객관적 증거는 pre-invention assignment 약정을 실행하기 위한 요건이다.²²²⁾ 실제로 영업비밀 분쟁에서 종업원이 유형물을 들고 가지 않은 경우에 법정에서 사용자가 승소하는 경우는 거의 없다.²²³⁾

같은 맥락에서 법원은 종업원이 착상 단계의 아이디어를 가지고 회사를 그만둔 이후 스스로 창업(start-up)한 경우에는 창업자에게 유리하게 해석하는 경향이 있는데, 가령 pre-invention disclosure agreement를 해석하면서 “이러한 약정이 종업원에게 떠오른 모든 생각을 저당잡은 것은 아니고”, “종업원의 일반 지식으로부터 도출한 아이디어는 포함하지 않는다”고 하거나²²⁴⁾ 심지어 사용자가 대상 정보를 영업비밀로 보호받기 위한 조치를 취한 경우에도 영업비밀로 인정하지 않은 경우도 있다.²²⁵⁾

220) 가령 Mahurkar v. C.R.Bard, Inc., 79 F.3d 1572, 1577 (Fed. Cir. 1996)

221) 가령 Gould v. Schawlow, 363 F.2d 908 (C.C.P.A. 1966)

222) 가령 American Tel. & Tel. Co. v. Integrated Network Corp., 972 F.2d 1321 (Fed. Cir. 1992) (아직 기술적으로 “착상(conception)” 단계에 이르지 못한 영업비밀은 전 종업원에게 속할 수 있음)

223) R. Merges, 앞의 글, p.48

224) Koehring Co. v. E.D. Etnyre & Co., 254 F.Supp.334(N.D.III. 1966)

225) John Mohr&Sons, Inc., v. Jahnke, 198 N.W.2d 363 (Wis. 1972)

또는 종업원이 전략적으로 탈출할 작정이었던 경우에도 그에게 유리한 판결을 내린 경우도 있다.²²⁶⁾

2) Trailer Clauses

이러한 창업에 대한 우려 때문에 종업원이 퇴직한 후에도 일정한 기간 동안에 만들거나 착상한(made or conceived) 발명을 사용자에게 귀속시키는 약정(Trailer Clauses)을 체결하기도 한다.

이러한 약정은 완전히 효력이 인정되는 것은 아니고 법원에서 합리성의 관점에서 시간과 범위를 제한한다. 일부 법원은 전 사용자의 영업비밀을 이용한 발명에 대해서만 적용되는 것으로 해석하기도 한다. 사실 종업원은 이런 약정이 끝날 때까지 발명의 완성을 미뤄두면 그만일 수 있다. Trailer Clause는 경업금지 약정이 독특하게 적용되는 형태로 여겨지는 것이 보통이어서 이러한 의심스러운 종류의 의무 부과에 대해서는 종종 보통법상 거래제한 원칙에 의해 무효가 되며 정책적으로 이런 약정은 퇴직 종업원에게 유리하게 해석되는 경향이 있다.²²⁷⁾

3) Assignor estoppel doctrine

문제는 경쟁자는 그런 의무가 있는 종업원을 고용하게 되면 그의 작업 성과가 전 사용자에게 돌아가게 될 염려가 있고, 기껏해야 위 조항을 둘러싼 분쟁을 피하기 위해 종업원의 발명 기술을 충분히 활용하려하지 않을 수 있다는 점이다. 이는 특허 양도인 금반언의 원칙(assignor estoppel doctrine), 즉 특허 양도인이 특허침해 분쟁에서 무효의 항변을 할 수 없다는 원칙과 유사하게 작용한다. 이 원칙을 pre-invention assignment에 적용하면 양도의 대상인 장래의 발명은 마치 특허출원된

226) Jamesbury Corp. v. Worcesteer Valve Co. 318 F.Supp. 1 (D. Mass. 1970) 이 사건에서 전직 종업원이었던 Freeman은 회사를 떠난 직후에 발명을 특허로 출원하였는데, 회사에 있는 동안 전체 발명을 완전하게 구상하였음에도 불구하고 상사에게는 아이디어가 구체적이지 않다는 식으로 거짓말을 하였고, 고의적으로 문서 작업을 하지 않았다. Freeman은 회사에 아이디어를 공개할 의무를 위반하였으나, 한편으로는 자신의 아이디어를 유형화하지 않은 사람은 다른 사람이 같은 발명을 먼저 완성할 위험을 감수하게 된다고 판시함.

227) Robert P Merges, 앞의 글, p. 53.

발명이 출원 과정에서 2개 이상으로 분리되거나 확장되거나 수정되는 것처럼 불확실성에 직면하게 되는데 양도의 유효함을 전제로 계약을 체결한 사용자는 특히 양도인의 입장과 유사하게 무효를 주장할 수 없다는 맥락으로 적용된다.

가령 위와 같은 약정을 체결한 종업원이 전 회사에 발명을 양도하고 새로운 회사로 옮기면 보통 전 회사는 전직한 종업원에게 특히 청구의 범위를 알리지 않고 그의 발명을 출원하게 되는데, 전 회사가 새로운 회사를 상대로 특허 침해 소송을 제기하면 새로운 회사는 전 회사의 종업원을 고용하여 그의 기술을 사용했기 때문에 금반언 원칙이 적용되어 특허의 무효를 주장할 수 없게 된다. 따라서 이러한 종업원을 고용하는 것은 엄청난 리스크로 작용하게 되므로 결과적으로 가장 경험이 풍부한 종업원일수록 고용의 기피 대상이 된다. 결국 이는 Trailer clause와 유사한 결과를 낳고 나아가 두 가지는 모두 경업금지의 효과를 가져온다.

라. 경업금지약정의 변형 : non-solicitation, non-dealing, non-poaching

퇴직 이후의 종업원에게 불이익을 가하는 형태로 작용하는 약정은 경쟁제한적 효과가 있다. 예를 들면 종업원이 회사의 고객을 유인할 수 없도록 하는 약정(non-solicitation),²²⁸⁾ 심지어 고객이 먼저 접근한 경우에도 거래를 할 수 없도록 하는 약정(non-dealing), 퇴직한 종업원이 전 사용자의 다른 종업원을 빼가지 못하도록 하는 약정(non-poaching)이 있다. 이러한 약정은 종업원의 직업상의 인적 네트워크를 제한하여

228) Indivia, LLC v. DiFonzo, 30 Mass. L. Rep. 390 (Mass. Super. Ct. 2012) 사건에서 헤어 스타일리스트인 DiFonzo는 전 사용자인 Indivia의 고객을 유인하지 않기로 하는 약정을 체결하였다. DiFonzo의 새로운 사용자는 Facebook에 Indivia의 합류를 공지하는 포스팅을 하였고, 그 밑에 Indivia와 Facebook friend였던 그녀의 고객들 8명 중의 1명이 “See you tomorrow!”라는 comment를 포스팅하였다. 법원은 고객과 Facebook friend를 유지하고, 새로운 일자리에 대해 포스팅하는 것은 전 사용자의 고객을 유인한 것이 아니라고 하였다. 즉, 고객이 먼저 연락한 것이고, 그 반대가 아닌 이상은 “유인(solicitation)”이 아니라는 것이다. 이와 반대로 Corporate Technologies, Inc. v. Harnett, No. 13-1706, 2013 U.S. App. LEXIS 19462 (1st. Cir. 2013) 사건에서는 새로운 일자리를 알리는 email blast를 보내는 것은 유인행위라고 판시했다. 즉, 고객의 호기심을 자극해서 먼저 연락하게 하는 것도 이에 포함된다고 보았다.

non-competes와 같이 경쟁제한적 효과를 가져온다.

어떤 법원은 Non-solicitation 약정을 어떠한 거래도 허용하지 않는 것으로(non-dealing) 해석하기도 한다. 또한 명시적 약정이 없는 경우에도 고객 명부가 일반적으로 쉽게 확보할 수 없다는 이유만으로도 영업비밀로 인정하는 경우도 있다. 마찬가지로 어떤 법원은 non-poaching 혹은 non-raiding 약정을 어떠한 형태로든 동료였던 종업원을 채용하는 것을 절대적으로 금지하는 것으로 해석한다. 심지어 지방신문에 낸 광고를 보고 연락한 동료를 채용한 경우에도 “유인”한 것으로 해석한 사례가 있다.²²⁹⁾

마. No-Poaching Cartel

2005년 Google, Apple, Adobe, Intel, Intuit, Pixar, Lucas Film, eBay 등의 메이저급 회사들은 상대방의 종업원을 고용하지 않기로 하는 협정을 체결했는데, 지역, 업무, 시간적으로도 어떠한 제한도 없었다.

2010년 미 법무부(Antitrust Division)는 이러한 약정(do-not-hire)이 반경쟁법(Antitrust Act) 위반이라고 판단했다. 2013년에는 64,000명의 종업원들이 이러한 반경쟁적 관행이 자신들의 임금을 떨어뜨렸다고 주장하면서 제기한 집단소송이 승인되었다. 사실은 Comcast, Genentech, PayPal, Nvidia, Dell, Microsoft, DoubleClick 등의 회사들도 공모하였음이 밝혀졌다. Steven Jobs가 공모의 주역이었는데, 그는 Google에 “우리 직원 중 한 사람이라도 고용하면 전쟁이 시작될 것”이라는 경고의 이메일을 보냈다. Google의 주주들은 Google의 non-solicitation 정책으로 인해 종업원들 뿐 아니라 회사 자체도 손해를 입었다고 주장하면서 소송을 제기하기도 했다.

제3절 대안적 방안에 의한 보호범위의 확대

229) Int'l Sec. Mgmt. Grp., Inc. v. Sawyer, 3:06CV0456, 2006 WL 1638537 (M.D. Tenn. June 6, 2006).

1. 극단적 해석론: Inevitable Disclosure Doctrine

가. 미국에서의 논의

불가피한 공개 이론(Inevitable Disclosure Doctrine)은 종업원이 새로운 사용자를 위해 종전의 사용자의 영업비밀을 공개하거나 사용하는 것이 불가피할 것이라고 판단될 경우 그 종업원의 전직 자체를 금지할 수 있다는 해석상의 원칙이다.²³⁰⁾ 이 이론은 세 가지 방향에서 경업금지의 범위를 확대한다. 첫째로, 경업금지약정이 없는 경우에도 같은 방법으로 종업원이 경쟁업자와 일하는 것을 막을 수 있게 된다.²³¹⁾ 즉, 이 이론은 경업금지약정이 없는 경우에 적용된다. 둘째, 영업비밀이 아님에도 가치 있는 정보를 보호하기 위한 목적으로도 적용된다.²³²⁾ 셋째, 전 사용자 혹은 원고는 영업비밀의 침해 사실이나 침해에 대한 고의를 입증할 필요가 없다. 종업원에게 고의가 없는 경우에도 적용된다.²³³⁾

이러한 관점은 경업금지약정이 있는 경우에도 약정의 유효성을 판단함에 있어 이 이론의 논리를 차용하여 경쟁제한을 정당화하는 근거로서 등장하기도 한다.²³⁴⁾ 이 이론은 사용자의 영업상 정보를 보호하기 위한 목

230) John Bostjanich & Patricia S. Smart, *Survey of Illinois Law: Intellectual Property Law Developments*, 19 S. ILL. U. L.J. 855, 861-62 (1995) (유용행위는 정보를 물리적으로 가져가는 것을 의미하지 않는다고 판시함)

231) Nina Schuyler, *Trading Secrets*, CAL. LAW., Feb. 1996, at 27, 28 ("본질적으로 이 이론은 강력한 경업금지약정이다"라는 James DiBoise(partner at Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati in Palo Alto, California)의 말을 인용함)

232) 아래 PepsiCo 사건에서 문제된 마케팅 플랜은 영업비밀이 아니었고, PepsiCo는 문제될 만한 영업비밀을 가지고 있지 않았다.

233) *PepsiCo, Inc. v. Redmond*, 54 F.3d 1262. Redmond는 PepsiCo의 매니저로 회사의 마케팅 플랜을 알고 있었는데, PepsiCo와 직접적인 경쟁관계에 있는 Quaker Oats가 Redmond를 스카웃했다. PepsiCo는 Redmond가 Quaker Oats에서 PepsiCo의 마케팅 플랜을 이용하지 않을 수 없을 것이라고 주장했고, 이에 대해 Redmond와 Quaker Oats는 그럴 의도가 전혀 없다고 주장했으나 법원은 Redmond의 의식적인 노력과는 상관없이 직업의 특성상 이를 이용하는 것이 불가피할 것이라고 판시했다.

234) *Modern Controls, Inc. v. Andreadakis*, 578 F.2d 1264, 1270 (8th Cir. 1978); *Branson Ultrasonics Corp. v. Stratman*, 921 F.Supp. 909, 913-14 (D. Conn. 1996); *Lumex, Inc. v. Highsmith*, 919 F. Supp. 624, 631, 636 (E.D.N.Y. 1996); *Business Intelligence Servs., Inc. v. Hudson*, 580 F. Supp. 1068, 1072 (S.D.N.Y. 1984); *Continental Group v. Kinsley*, 422 F. Supp. 838, 845-46 (D. Conn.1976); *Cannondale Corp. v. GT Bicycles*, No. CV-970156601S, 1997 WL 53561, p.1 (Conn. Super. Ct. Feb. 4, 1997);

적 외에는 종업원의 이익에 대한 고려가 전혀 없기 때문에²³⁵⁾ 상당한 문제점이 그대로 드러난다. 그러나 이 이론의 적용을 제한하거나 채택하지 않을지 여부와는 별개로, 이 이론에서 극단적인 형태로 드러난 사용자의 입장에 대해 유의할 필요가 있다. 사용자의 입장에서 보면, 종업원이 나쁜 의도를 가지고 영업비밀을 침해했는지 여부는 중요하지 않다. 그리고 “불가피한지 여부”를 판단함에 있어 회사에서 가장 성공적인 종업원일수록 가장 “발목을 붙잡히는” 상황에 처하게 된다.²³⁶⁾ 결국 사용자의 의도는 단지 정보 그 자체를 보호하는 것에만 있지 않고 종업원에게 내면화되거나 일체화되어 분리할 수 없는 일반적 지식과 경험까지도 회사의 자산으로 보호하려는 것이다. 이 이론에는 영업비밀의 보호대상을 넘어 사용자에게 귀속될 수 없는 종업원의 일반 지식을 통제하려 한다는 위험성이 내포되어 있다.²³⁷⁾

나. 부정경쟁방지법에 근거한 전직금지청구

우리나라에서는 별도의 경업금지약정이 없는 경우에도 부정경쟁방지법에 근거하여 경업금지 혹은 전직금지를 청구할 수 있는지의 문제로 다루어진다. 대법원은 “근로자가 전직한 회사에서 영업비밀과 관련된 업무에 종사하는 것을 금지하지 않고서는 회사의 영업비밀을 보호할 수 없다고 인정되는 경우에는 부정경쟁방지법 제10조 제1항에 의한 침해행위의 금지 또는 예방 및 이를 위하여 필요한 조치 중의 한 가지로서 그 근로자로 하여금 전직한 회사에서 영업비밀과 관련된 업무에 종사하는 것을 금지하도록 하는 조치를 취할 수 있다.”고 판시하였고, 이는 명시적으로 전직금지청구가 허용된다는 입장을 취한 것으로 해석되고 있으며,²³⁸⁾ 판례

Medtronic, Inc. v. Sun, Nos. C7-97-1185, C9-97-1186, 1997 WL 729168, p.4 (Minn. Ct. App. Nov. 25, 1997)

235) Johanna L. Edelstein, Note, *Intellectual Slavery?: The Doctrine of Inevitable Disclosure of Trade Secrets*, 26 GOLDEN GATE U. L. REV. 717, 732 (1996) (PepsiCo의 결정은 고용의 조건을 변경하고, 종업원의 전직의 자유에 미치는 영향을 분석하지 않고 경업금지약정을 적용한 것이라고 비판)

236) Katherine V. Stone, 앞의 글, p759.

237) 이에 관하여는, JAY L. KOH, 앞의 글, pp. 321-355 참조.

238) 대법원 2003. 7. 16.자 2002마4380 결정. 다만, 위 결정이 “전직한 회사에서 영업비밀과

의 해석과 같이 부정경쟁방지법상의 침해금지청구권에 근거하여 전직금지청구를 인정할 수 있다는 해석론이 다수이다.²³⁹⁾

문제는 어떠한 경우가 “영업비밀과 관련된 업무에 종사하는 것을 금지하지 않고서는 회사의 영업비밀을 보호할 수 없다고 인정되는 경우”인지에 대해서는 구체적이고 명확한 기준이 없다는 것이다.²⁴⁰⁾ 다만 이는 부정경쟁방지법상의 침해금지청구권에 기하여 인정되는 것이므로 일반원칙으로 돌아가 법규정상의 요건에 해당하는지 여부를 검토해야 할 것이다. 즉, “영업비밀 침해행위를 하거나 하려는 자”에 해당하고, “그 행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려”가 인정되어야 한다.²⁴¹⁾

관련된 업무에만 종사하는 것을 제한하는 것”으로 해석하는 견해도 있다. 김범희, 영업비밀 보호를 위한 전직금지청구권의 발생근거, 관례연구 제18집(1), 서울지방변호사회 (2004), p136; 최동배, 전직금지청구의 정당한 요건, 노동법학 제31호, 한국노동법학회 (2009. 9.) p162; 신권철, 근로자의 경업금지의무, 노동법연구 제18호, 서울대학교 노동법연구회(2005. 상반기), p.257-8; 서울지결 1995. 3. 27. 94카합12987. 이에 반대하는 견해는, 박재현, 같은 글, p142.

많은 하급심 판례는 위 대법원 결정의 취지에 따라 부정경쟁방지법을 근거로 한 경업금지청구가 허용된다는 전제 하에 허용여부를 검토하고 있다. 서울고등법원 2007. 12. 20. 2007라509; 서울동부지판 2006. 5. 18. 2005가합13637; 서울남부지결 2004. 8. 4. 2004카합1246; 서울동부지결 2008. 9. 3. 2008카합899; 서울중앙지결 2004. 10. 14. 2004카합2098; 수원지법 성남지결 2010. 3. 30. 2009카합665.

반대의 취지의 판결로는, 서울중앙지판 2008. 1. 10. 2007가합86803(“퇴직근로자에게 경업금지의무를 인정하기 위해서는 계약상의 특별한 근거가 필요하다”); 부산지법 동부지결 2001. 12. 11. 2001카합620 (부정경쟁방지법을 경업금지가처분의 실정법상의 근거규정으로 볼 수는 없다); 대전지판 2008. 8. 28. 2007가합 10973 (영업비밀 유지의무 위반만으로 동종 업종의 영업 자체를 일반적으로 금지할 수 없다).

239) 박준석, 영업비밀 침해금지청구에 대한 우리 법원의 태도, 저스티스 제114호(2009.12), p.191.; 정상조, 영업비밀 침해금지청구권의 시간적 범위- 대법원 1998. 2. 13. 선고 97다 24528 판결-, p.392 중업원이 퇴직하여 더 이상 약정에 기한 영업비밀유지의무가 없더라도 영업비밀이라는 지적재산에 침해하는 일종의 불법행위가 되는 이상, 퇴직 전후에 관계없이 합리적인 범위의 시간과 장소에서는 영업비밀을 침해하지 아니할 의무가 있다.

다만 퇴직 후의 경업금지의무는 근로자의 직업선택의 자유를 직접적으로 제한하는 만큼 명시적인 입법이나 계약이 없는 이상 인정할 수 없다는 견해(이성호, 근로자에 대한 경업금지약정의 효력과 전직금지가처분의 허용 여부, 저스티스 제34권 제4호, 한국법학원(2001. 8.), p86-7).

240) 박준석, 앞의 글. “이런 경우가 어떠한 경우인지 대법원 판례나 이를 따른 하급심 판례는 자세히 실시하고 있지 아니하다. 가령 당해 전직금지대상인 근로자가 영업비밀대상인 정보의 개발이나 관리에 핵심적인 역할을 수행하였거나 하고 있는 경우 등이 이에 해당할 수 있다. 반면 당해 근로자가 개발팀이나 관리팀의 일원에 불과한 때는 직업선택의 자유를 고려할 때 위의 경우에 해당하지 않는다는 판단이 내려질 가능성이 있다.” p191.

241) 박재현, 같은 글, p145. 이 경우의 경업금지가 영업비밀 침해행위의 금지 또는 그 예방을 위해 필요한 조치의 일환으로 허용되는 것이니만큼 일단 영업비밀성, 즉 비공지성, 경제적 가

또한 위의 "영업비밀과 관련된 업무에 종사하는 것을 금지하지 않고서는 회사의 영업비밀을 보호할 수 없다고 인정되는 경우"일 것을 법률에 근거한 경업금지의 요건으로 보는 견해도 있다.²⁴²⁾ 영업비밀 침해금지청구권의 일환으로 인정되는 것인 만큼 영업비밀의 침해행위에 준하는 사정이 있어야 할 것이다. 경업금지약정에 기한 청구의 경우에는 약정의 존재와 유효성을 판단하게 되는데 이 경우의 판단기준과는 다르게 보아야 하며 엄격한 요건 해석이 필요하다.

그렇다 하더라도 사용자에게 유리하게 해석될 여지가 많아 미국에서도 적용 여부 및 그 범위에 관하여 상당한 논쟁이 계속되고 있는 불가피한 공개 이론이 우리나라에서는 부정경쟁방지법상의 일반규정을 통해 쉽게 받아들여진 것은 실제로 청구의 실익이 있는지의 여부의 문제와는 별개로, 다소 의아한 측면이 있다. 더욱이 우리 부정경쟁방지법상의 침해금지청구권도 고의나 과실 등 주관적 표지를 요건으로 하지 않고 있어 비의도적 침해의 경우까지 대상으로 한다는 점에 있어서도 미국의 이론과 그다지 큰 차이가 없다. 다만 우리의 경우 영업비밀 이외의 정보까지도 대상으로 하는 미국에서와는 달리 보호대상을 영업비밀로 한정하고 있으므로 이를 엄격히 해석함으로써 적용범위를 제한할 필요가 있다.

2. 독점적 정보에 대한 불법행위 청구(Tort Claims)²⁴³⁾

영업비밀보호법에 기한 청구가 인정되지 않는다 하더라도 다른 청구원인에 기하여 정보의 유용을 주장할 수 있다면 보호범위가 확대될 수 있다. 원칙적으로 UTSA에 의해 영업비밀로서 보호받지 못하는 경우에는

치, 비밀유지성 등이 모두 인정되어야 할 것이고, 영업비밀의 침해행위도 인정되어야 할 것이다.

242) 박재현, 같은 글, p.145; 서울동부지결 2008. 9. 3. 2008카합899에서는 명시적으로 영업비밀성, 영업비밀 침해행위, 경업금지가 필요한 특별한 사정을 부정경쟁방지법에 근거한 경업금지의 요건으로 인정함.

243) 이하는 *Charles Tait Graves and Elizabeth Tippett*, UTSA PREEMPTION AND THE PUBLIC DOMAIN: HOW COURTS HAVE OVERLOOKED PATENT PREEMPTION OF STATE LAW CLAIMS ALLEGING EMPLOYEE WRONGDOING, *RUTGERS LAW REVIEW* [Vol. 65:1 (2012)]를 참고함

불법행위 청구(tort claims)²⁴⁴)를 할 수 없다.²⁴⁵ 만약 이러한 청구를 허용하면 절차가 중복되고 일관되지 않은 판단의 가능성이 있다. 그러나 일부 법원은 UTSA에 의해 영업비밀로 보호받지 못하는 독점적 정보(“confidential but not secret”)의 2단계 구조(2-tier system)를 인정하고, 독점적 정보에 대해서는 대안적인 불법행위 주장이 허용된다고 해석하고 있다. 결국 UTSA에 의한 청구가 기각되었다 하더라도 대상 정보는 다시 불법행위 청구를 통해 보호받을 수 있게 된다.

한편 미국에서 특허를 받지 못하는 기술상의 정보(unpatented technical information)는 공공의 영역(public domain)에 속하고 연방 특허법상의 판단과 상치되는 주법상의 불법행위 주장(state tort claims)은 허용되지 않는데(이를 “federal patent preemption”이라고 한다), UTSA에 의해 영업비밀로 보호받을 수 없는 경우에 다른 청구원인으로 불법행위 청구가 허용된다고 볼 경우 대상 정보가 기술상의 정보인 경우에는 federal patent preemption과 정면으로 충돌하는 문제가 생긴다.

대부분의 법원은 UTSA에 의해 영업비밀로 보호받지 못하는 정보는 공공의 영역에 속하므로 피고(종업원)를 비롯하여 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 정보가 된다고 하며(1-tier system), 따라서 영업비밀이 아닌 정보에 대한 불법행위 청구는 허용되지 않는 입장을 취하고 있다. 반면 일부 법원은 UTSA에 의해 영업비밀로 보호받지 못하는 독점적 정보(proprietary information)에 대해서는 별도로 불법행위 청구를 할 수 있다고 주장한다(2-tier system). 이러한 입장에 서있는 판례의 논리는 문의적 해석에 치중하여 “UTSA의 preemption은 영업비밀에 대해서만 적용

244) 전직 종업원이 고용관계를 통해 취득한 정보를 유용했다고 주장하는 경우 영업비밀 침해 주장(trade secret misappropriation claim), 계약 위반 주장(a breach of contract claim), 충실의무 위반 주장(a breach of duty of loyalty claim 혹은 a breach of fiduciary duty claim; 사임하기 전의 행위를 대상으로 하며 지식재산권이나 정보의 유용에 관한 것이 아니기 때문에 UTSA preemption의 대상이 되지 않는다. 만약 정보의 유용을 대상으로 하면 preemption이 적용된다)을 주장하며, 그 외 주법상의 불법행위 주장(state tort claims)으로, unfair competition, conversion, common law misappropriation, breach of trust, unjust enrichment 를 주장하는 경우가 있는데 이러한 주장이 여기서의 불법행위 주장에 해당한다. 다만 이는 모두 민사 책임(civil liability)에 관한 것이다.

245) 이를 UTSA의 우선적용(preemption)이라고 하며, 거의 모든 주의 UTSA에는 preemption에 관한 규정을 두고 있다.

되는데, 독점적 정보는 영업비밀과 다른 범주에 속하는 정보이므로, 즉 영업비밀이 아니므로 preemption의 적용대상이 아니"라고 하거나²⁴⁶⁾ 혹은 원고의 노력에 대한 무임승차 행위에 대해서는 구제책이 있어야 한다는 취지에서 "UTSA의 입법 의도는 영업비밀이 아닌 정보의 '절도'에 관한 청구를 배제하는 것으로 해석할 수 없다."고 한다.²⁴⁷⁾ 문제는 어떠한 정보가 "영업비밀이 아니면서도 보호받을 수 있는 정보"에 해당하는지, 그 보호범위가 공공의 영역에 속하는 정보에도 미치는 것인지가 명확하지 않다는 것이다.

이러한 소수 입장의 또 하나의 문제는 특히 기술상 정보의 경우에 federal patent preemption과 정면으로 충돌한다는 점이다. 특히로 보호받지 못하는 정보는 공공의 영역에 속하는 것으로 보아 자유롭게 사용할 수 있어야 한다는 것이 헌법상의 원칙인데, 독점적 정보의 개념을 인정하게 되면 공공의 영역을 잠식하게 된다. 다만 계약위반 주장에는 federal patent preemption이 미치지 않는데, 그 이유는 계약상의 의무는 특정 당사자들에게만 효력이 미칠 뿐 제3자에게는 구속력이 없으므로 그로 인해 일반인들의 권리를 제한하는 것은 아니기 때문이다. 또한 영업비밀은 공공의 영역에 속하는 정보를 대상으로 하는 것이 아니기 때문에 federal patent preemption의 적용이 배제된다고 한다.²⁴⁸⁾

비록 우리는 특허를 받을 수 없는 정보나 영업비밀의 보호대상이 아닌 정보에 대해서는 공공의 영역에 속한 것으로 보아 보호대상이 될 수 없다는 명시적인 정책을 취하지 않고 있으나, 영업비밀이 아닌 정보는 공공의 영역에 속하는 것으로 보아 자유로운 사용을 허용해야 하는 것은 아닌지 여부는 검토할 필요성이 있다.

246) *Burbank Grease Services, LLC v. Sokolowski*, 717 N.W.2d 781 (Wis. 2006).

247) *Cenveo Corp. v. Slater*, No. 06-CV-2632, 2007 WL 527720, p.4 (E.D. Pa. Feb. 12, 2007).

248) *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.* 489 U.S. pp.165-68.(1989). "연방 특허법은 어느 것이 보호되는지 뿐만 아니라, 어느 것이 모든 사람이 자유롭게 사용할 수 있는 것인지도 결정해야 한다. 주의 영업비밀법은 공공의 정보를 보호하는 것이 아니기 때문에, 그리고 특정 개인 혹은 회사가 영업비밀로 개발되어 보호되고 있는 정보에 대해 일반인이 독립적으로 역설계(reverse engineering)를 할 수 있기 때문에 허용된다."

3. 우리 법원의 업무상 배임죄 적용

영업비밀 분쟁의 형사화 경향이 전세계적인 추세임에도 불구하고 우리 법원이 형법상의 업무상 배임죄를 적용하여 처벌범위를 확대하는 것은 법리상 상당히 독특한 것으로 평가된다. 우리 법원은 영업비밀이 아닌 정보의 유출행위에 대해서도 업무상 배임죄를 적용하고 있으며, 그 결과 영업비밀이 침해된 경우에만 성립하는 부정경쟁방지법위반죄보다 처벌범위가 확대된다.²⁴⁹⁾ 즉, 판례는 “영업상 중요한 자산”이라는 개념을 통해 영업비밀이 아님에도 불구하고 법적으로 보호될 수 있는 정보의 영역을 인정함으로써 사용자에게 유리한 방향으로 보호범위를 확대하고 있다.

가. 영업상 중요한 자산의 요건

대법원 2004도7962 판결은 “영업비밀이 아니더라도 그 자료가 불특정 다수의 사람에게 공개되지 않았고 사용자가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작한 영업상 주요한 자산인 경우에도 그 자료의 반출행위는 업무상배임죄를 구성한다.”고 판시하여²⁵⁰⁾ 영업비밀이 아닌 경우에도 “영업상 중요한 자산”에 해당할 수 있고 그러한 자료의 유출행위는 배임행위를 구성한다고 보았고, 이 판결은 업무상 배임죄 적용의 발단이 되었다.

이후의 확립된 판례는 ‘영업상 중요한 자산’의 개념 및 요건과 관련하여, “회사 직원이 경쟁업체 또는 자신의 이익을 위하여 이용할 의사로 무단으로 자료를 반출한 경우에 업무상 배임죄가 성립하기 위하여는 그 자료가 영업비밀에 해당할 필요까지는 없다고 하더라도 적어도 그 자료가 불특정 다수인에게 공개되어 있지 않아 보유자를 통하지 아니하고는 이를 통상 입수할 수 없고, 그 자료의 보유자가 자료의 취득이나 개발을 위해 상당한 시간, 노력 및 비용을 들인 것으로 그 자료의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있는 정도의 영업상 주요한 자산에 해당하는 것이어야 한다.”고 판시하고 있다.²⁵¹⁾

249) 형사처벌 범위의 확대뿐만 아니라 이러한 확대해석을 토대로 불법행위로 인한 손해배상을 청구하는 경우도 있으므로 민사책임까지 확대되는 결과가 된다.

250) 대법원 2005. 7. 14. 선고 2004도7962 판결.

판례에 의하면 적어도 세 가지 요건을 요구하고 있는 것으로 보인다. 즉, ① 그 자료가 불특정 다수인에게 공개되어 있지 않아 보유자를 통하지 아니하고는 이를 통상 입수할 수 없을 것, ② 그 자료의 보유자가 자료의 취득이나 개발을 위해 상당한 시간, 노력 및 비용을 들인 것으로 ③ 그 자료의 사용을 통해 경쟁상의 이익을 얻을 수 있는 정도일 것을 요한다.

이를 영업비밀의 성립요건과 비교하여 보면 ①의 요건은 비밀성(비공지성) 요건과 거의 일치한다. 즉, 법원은 영업비밀의 비밀성 요건과 관련하여, “‘공연히 알려져 있지 아니하다’는 것은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말한다.”²⁵²⁾고 판시하고 있고, 비공지성을 요구하고 있다. ③의 요건은 영업비밀의 경제적 가치성 혹은 유용성 요건으로 해석될 수 있다. 즉, 법원은 영업비밀의 독립된 경제성 요건과 관련하여 “영업비밀에서 ‘독립된 경제적 가치를 가진다’는 의미는 그 정보 보유자가 그 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 그 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다는 것이다.”²⁵³⁾라고 판시하여 경쟁상의 이익을 의미한다는 점을 강조한다. 다만 여기서 “그 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다”는 것은 상당한 비용이나 노력을 들인 정보에 대해서는 경제적 가치가 인정될 수 있을 것이라는 의미인 것으로, ②의 요건과는 약간 차이가 있다.²⁵⁴⁾ ②의 요건, 즉 “자료의 보유자가 자료의 취득이나 개발을 위해 상당한 시간, 노력, 비용을 들인 것”이라는 요건은 오히려 종업원과의 관계에서 귀속의 문제

251) 대법원 2012. 6. 28. 선고 2011도3657 판결; 대법원 2011. 6. 30. 선고 2009도3915 판결; 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010도3043 판결 등 다수의 판례가 집적되어 있다.

252) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008도3435 판결, 대법원 2009. 7. 9. 선고 2006도7916 판결 등.

253) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008도3435 판결.

254) 김동진, 앞의 글, p134-5, 판례의 해석과 관련하여 “정보보유자가 어떤 정보의 사용을 통하여 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나, 또는 경쟁자가 그 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요한 상태라면 해당 정보는 독립된 가치가 있는 것이다.”라고 해석함. 즉, 후자는 경쟁자의 관점에서 본 것.

를 판단하기 위한 기준으로 볼 여지가 있다.²⁵⁵⁾

따라서 “영업상 중요한 자산”에 대한 요건은 그 중에서 비밀성, 경제적 가치성은 영업비밀에서 요구되는 요건과 동일하나 다만 비밀관리성 또는 “상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되었을 것”을 요하지 않는다는 점에서 차이가 있다²⁵⁶⁾. 그리고 그 정보는 최소한 정보 보유자에게 귀속시키는 것이 상당한 정보이어야 한다. 판례의 해석에 의할 경우 사용자가 비밀로 유지하려는 노력을 하지 않은 경우에도 사용자에게 귀속하는 정보는 보호될 수 있다는 점에서 보호범위가 확대된다. 이러한 확대해석은 우리 판례가 비밀유지성 요건을 갖추지 못하였다는 이유로 영업비밀이 아니라고 판단하는 사례가 매우 많기 때문에 상당한 의미가 있고, 그 결과 부정경쟁방지법위반죄는 무죄가 되면서도 형법상 업무상배임죄에 대해 유죄가 선고되는 사례가 상당히 축적되고 있는 것이다.²⁵⁷⁾

255) 대법원 2012. 6. 28. 선고 2011도3657 판결에서는 “문제된 개발진행보고서나 실험결과 등의 자료는 피고인이 피해 회사에 입사하기 전부터 그의 주도로 발명해 온 제조방법과 관련하여 피고인의 지시에 따라 피해 회사 직원이 실시한 실험 결과 자료일 뿐이므로... 피고인이 주도한 발명에 관한 자료 또는 피고인이 피해 회사에 입사하기 전부터 가지고 있던 자료 등 피해 회사가 그 취득이나 개발을 위해 상당한 시간, 노력, 비용을 들인 자료로 보기 어렵다.”고 판시하여 ②의 요건을 중업원의 기여도와 비교하는 방법으로 평가하고 있다.

서울중앙지법 하급심 판결에서도 “보험영업상 고객 정보는 설계사의 업무 수행 과정에서 자연스럽게 습득하는 측면이 강하고 고객리스트에는 피고가 원고 회사에 근무하던 중 영업 활동을 통해 얻은 정보가 포함되어 있다. 고객리스트 중 원고들의 독자적인 시간, 노력 및 비용을 들여 얻은 부분과 그렇지 않은 부분을 구분하기도 어려운 점 등에 비추어 고객리스트가 원고들의 영업상 주요한 자산에 해당한다고 인정하기 부족하다.”고 판시하여 대상정보에 대한 사용자와 중업원의 기여도를 평가하고 있다.

<http://www.fnnews.com/news/201409231727406879> (법원 ‘보험사 고객정보 설계사 자산’)

256) 앞서 본 바와 같이 미국에서는 영업비밀이 아닌 기밀정보(confidential information)에 대해서도 비밀로 유지하기 위한 상당한 조치를 취했을 것을 요한다는 점에서 요건상 차이가 있다.

257) 한국특허정보원, 우리 기업의 영업비밀 침해실태 보고서(2013. 11.), p.174, 183, “형사사건 판결 중에서 영업비밀 요건인 비공시성, 경제적 유용성, 비밀관리성에 대한 법원의 판단을 분석해 본 결과 비공시성(긍정 48건, 부정 19건), 경제적 유용성(긍정 47건, 부정 17건)의 요건에서 보다는 비밀관리성(긍정 57건, 부정 61건) 요건에서 영업비밀이 인정되지 않은 사안이 많은 것으로 나타났다.” “영업비밀 형사 사건의 경우 배임이 동시에 문제되는 경우가 '10년 21건에서 '12년 79건으로 2년간 약 4배 정도가 늘어나고 있고, 영업비밀 형사 사건에서 영업비밀 침해가 인정되지 않더라도 배임으로 처벌되는 사례 또한 증가하고 있다.”

나. 판례의 확대해석이 타당한가

영업상 주요한 자산이라는 개념을 통해 형사처벌을 확대하는 판례의 입장은 기존의 불명확성, 지식재산권 법제와의 부조화 등의 관점에서 상당한 비판을 받고 있다.²⁵⁸⁾ 판례의 확대해석론의 타당성 여부는 크게 두 가지 관점에서 검토가 필요하다. 하나는 영업비밀의 비밀관리성 요건이 가지는 의미와 관련하여 종업원에 대한 관계에서 신뢰관계 위반 혹은 배신성을 인정할 수 있는지의 문제이고, 다른 하나는 public domain에 속하는 정보의 영역을 잠식할 수 있다는 관점이다.

영업비밀과 경제적 가치 있는 다른 정보의 구분은 명확하지 않다. 영업비밀의 비밀관리성 요건은 “객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태”를 요구함으로써 최소한의 기준을 제시한다. 우리 판례가 비밀관리성 요건을 요구하지 않는 해석을 통해 영업비밀의 보호범위를 확대하는 방안에 대해서는 상당한 의문이 제기될 수 있다.²⁵⁹⁾ 사용자의 비밀유지를 위한 상당한 노력은 종업원의 배신성

258) 김동진, 앞의 글. 영업상 중요한 자산 이론은 상법상 특별결의사항에 대한 판례이론 중 ‘영업상 중요한 자산’이라는 개념을 다소 엉뚱하게 끌어다 정립한 것으로서 적절하지 않고, 퇴직근로자들에 대한 보복소송의 가능성을 열어두고 있다.; 정태호, 영업비밀의 요건과 업무상 배임죄에 관한 비판적 고찰, 창작과 권리 2012. 봄 66호 (2012), pp.150-6. 부정경쟁방지법위반죄의 법정형보다 형법상 업무상배임죄의 법정형이 더 높아 영업비밀이 아닌 정보를 침해한 경우에 더 중한 죄가 적용되는 것은 침해의 최소성과 법익의 균형성에 반하고, 실무상 요건이 더 완화된 업무상배임죄만을 적용할 가능성이 있으며, 이는 일반법과 특별법의 관계에 비추어 부당하다는 취지로 주장함.; 설민수, 영업비밀 분쟁의 현황과 그 증가원인: 특허와의 비교를 중심으로, 지식재산연구 제9권 제3호(2014. 9.)pp122-3. “기업이 외부에 공표하지 않고 보호하는 정보는 1단계로 비밀관리노력을 기울일 때 영업비밀보호법의 보호를, 비밀관리 노력이 부족할 때는 업무상 배임죄로 처벌받을 수 있는 체계가 확립됨으로써 영업비밀은 다른 국가에서보다 확대된 보호체계를 갖추게 된 셈이다.. 하지만 상대적 파급력이나 사회일반에 대한 위하력이 큰 형사적 제재를 무정형의 지식재산권으로 침해자가 구체적 범위를 확정하기 어려운 영업비밀보다 그 요건이 더욱 불분명한 영업상 중요자산 전반에 까지 확장한다는 측면에서 이러한 법원의 입장은 형사적 제재의 과잉이라고 볼 여지가 크다.”

이에 대한 반론으로, 김종석, 업무상배임죄에 있어서의 영업상 중요한 자산의 의미(2009 도3915판결), 대법원판례해설 제87-58호(2011), pp528-9. 우리의 현재 대법원 판례는 비밀유지성의 요건에 관해 엄격한 기준을 적용하고 있어서 비공지성과 경제적 유용성의 요건을 갖추고도 비밀유지성의 요건을 갖추지 못하여 영업비밀에 해당하지 않는 사례가 종종 있고, 특히 중소기업의 경우에는 비밀 관리에 소홀한 경우가 많은데, 이러한 경우에도 중요한 기업정보를 유출하는 행위에 대해서는 처벌의 필요성이 있을 수 있다.

259) 판례의 입장을 비판적으로 해석하는 견해는 판례가 비밀관리성 요건을 지나치게 엄격하게 해석함으로써 영업비밀의 보호범위가 축소되고 있으므로 이를 우회적인 수단으로 확대하려

을 판단하기 위한 기준이 될 수 있다.²⁶⁰⁾ 어떤 정보의 경제적 가치나 비공지성은 사후적으로 판단될 수도 있는 요소이나, 비밀관리성은 행위 당시를 기준으로 판단되어야 하는데 그로 인해 대상이 특정될 뿐만 아니라 비밀성 인식의 근거가 된다.²⁶¹⁾ 비밀로 관리되지 않았던 정보를 침해하는 행위에 대해서도 사후적으로 경제적 가치가 침해되었음을 주장할 수는 있으나 배신성을 인정하기 위한 근거는 미약할 수 있다. 따라서 이러한 측면을 고려하여 배임의 고의를 엄격히 해석할 필요가 있다.

다만 판례가 “정보 보유자가 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 시간, 노력과 비용을 들인” 정보일 것을 명시적으로 요구하고 있는 것은 사용자에게 귀속되는 됴이 상당한 정보에 대한 침해가 배신성의 징표일 수 있다고 보았기 때문일 수도 있다. 반대해석상 종업원이 정보 형성에 상당히 기여한 경우에는 영업상 중요한 자산에 해당되지 않는다고 볼 수 있으며 행위의 관점에서 배신성을 판단함에 있어서도 소극적으로 작용할 여지가 있는 것이다.²⁶²⁾

또다른 관점은 이러한 해석이 영업비밀이 아닌 정보는 public domain에 속하여 누구라도 자유롭게 이용할 수 있다는 원칙과 부합하지 않는다는 것이다.²⁶³⁾ 같은 취지에서 미국의 대부분의 법원은 UTSA preemption

는 시도로 간주한다.

- 260) 우리 부정경쟁방지법은 영업비밀 침해를 부정경쟁행위의 규제라는 측면에 초점을 맞추어 행위 중심으로 규제하고 있으며, 형법상 업무상 배임죄도 신뢰관계의 침해, 즉 배신성을 본질로 하므로 사용자와 종업원의 관계 및 주관적 의도가 중요한 판단요소가 될 수 있다.
- 261) 이와 관련하여 앞 장에서 무형적 정보에 대한 비밀관리성 요건 적용과 침해행위 판단상의 문제점을 통해 검토한 바 있다.
- 262) 물론 이러한 판례의 기준이 정립되기 전의 판례이기는 하나 2004도7962 판결은 피고인이 스스로의 시간과 노력을 들여서 작성한 것임에도 불구하고 설계도 등의 경제적 가치에만 주목하여 영업상 중요한 자산에 해당함을 이유로 업무상 배임죄의 성립을 인정하고 원심을 파기하였는데, 이 판결에 대한 비판으로는 김동진, 앞의 글, p.187-9 참조.
- 263) 김동진, 앞의 글, pp173-5, 187. 위 2004도7962 판결을 비판하면서 “대상판례의 논지는 영업비밀보호법상의 영업비밀 해당성이 결여된 정보에 대하여 별도의 독점권을 부여할 수 있다는 관념에서 출발하고 있지만, 이것은 퍼블릭 도메인과 프라이빗도메인의 준별이라고 하는 지적재산권법의 기본원리에 정면으로 반하는 것이다”, “피해회사가 보유한 기술정보가 프라이빗 도메인(private domain)인 영업비밀에 해당하지 않는 이상 그것은 퍼블릭 도메인(public domain)으로 편입되어 일반 공중의 자유이용이 허락되는 것이다”라고 주장함.
- 김국현, 앞의 책, p130. 비밀정보로서 관리되어 왔지만 영업비밀 요건을 충족하지 못한 경우에 대한 판례의 입장과 관련하여 “필자는 실제로 그러한 정보를 상정할 수 있는지 상당한 의문을 갖고 있다. 비밀로 관리한 정보라면 특별한 사정이 없는 한 영업비밀에 해당할

범위의 해석과 관련하여 영업비밀이 아닌 정보에 대해 불법행위를 주장하는 것은 허용되지 않는다고 해석한다. 영업비밀과 판례의 “영업상 중요한 자산”에 해당하는 정보는 비밀관리성 요건을 제외한 다른 요건에는 차이가 없고, 특히 비밀성이 유지되고 있는 정보를 대상으로 하며 공개된 정보로서 일반인들이 자유롭게 사용할 수 있다는 의미에서의 ‘공공의 영역에 속한 정보’를 대상으로 하는 것은 아니라는 점에 있어서는 별다른 차이가 없다.²⁶⁴⁾ 또한 위와 같은 제한에도 불구하고 계약에 의해서는 독점적 정보에 대한 보호를 확장할 수 있다. 이는 당사자 이외의 자에 대한 구속력이 없기 때문이다. 사실상 업무상 배임죄는 사인간의 신뢰관계의 위반을 본질로 하며 당사자들의 관계를 규율한다는 점에서는 민사상의 계약 위반과 크게 다를 바가 없다.²⁶⁵⁾ 즉, 당사자들의 관계에 한정해서 내부자의 비밀정보 유출을 규율한다는 점에서는 계약상의 의무위반과 본질적으로 다르지 않다. 다만 이 때 종업원에게 독점적 정보를 보호할 의무가 있는지 여부에 관해서는, 신뢰관계 위반의 견지에서 별도의 비밀유지약정이나 경업금지약정 등을 통한 계약상 의무를 인정하거나 신의칙상의 의무를 인정함에 있어 엄격한 해석이 필요하다. 이러한 의무가 인정될 경우 ‘타인의 사무를 처리하는 자’의 지위의 근거가 될 수 있다.

따라서 우리 법이 미국처럼 명시적으로 특허법이나 영업비밀 보호법상으로 우선적용(preemption)에 관한 규정을 두고 있지 않는 이상 그리고 기업 내부자의 정보유출행위가 배임행위를 구성한다는 프레임을 유지하는 한²⁶⁶⁾ 그 범위를 확대하여 영업비밀 이외의 정보에 대해서도 업무상

것이고, 영업비밀이 아니라면 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 정보라고 보는 것이 합리적이라고 생각하기 때문이다.”라고 지적함.

264) 미국에서는 영업비밀이나 독점적 정보를 commercial privacy 보호로 접근하는 입장도 있다.

265) 배임죄는 민사의 형사화를 초래한다는 점에서 상당한 비판을 받아왔다. 가령, 이상돈, 『윤리경영과 형법』(2005), 46-57, 58-62면; 허일태, “배임죄에서의 행위주체와 손해의 개념”, 『비교형사법연구』 제6권 제2호(2004), 138면; 송옥렬, “이사의 민사책임과 형사책임의 판단기준”, 『상사판례연구』 제6권(2006), 92-96면; 이종상, “이사의 책임과 배임죄에 대한 비판적 고찰”, 『BFL』 제19호(2006.9), 50-52면 등등.

266) 실민수, 앞의 글, p121. “대법원은 대법원 2003. 10. 30. 선고 2003도4382 판결을 통해 영업비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 반출한 때에 업무상 배임죄의 기수에 해당한다고 하여 배임죄를 영업비밀보호법 위반죄와 경합범으로 처벌할 가능성을 열어놓고 있었다.”

배임죄를 적용하는 것은 법리상으로는 무리가 없어 보인다. 다만 개별 사건에서 업무상배임죄의 요건을 충족하는지 여부는 사용자가 종업원에 대한 관계에서 대상 정보에 대한 배타적 권리를 주장할 수 있는지, 즉 종업원에게 계약상 혹은 신의칙상의 의무가 존재하는지, 또한 사용자의 독점적 사용권에 대한 인식과 이를 침해한다는 인식이 있었는지를 신중하게 검토해야 한다. 특히 배신성 혹은 부정적 의도라는 주관적 요소를 입증하기가 쉽지 않은 경우에도 폭넓게 형사처벌의 가능성을 열어두었다는 점에 문제가 있으므로 당사자들의 이해관계를 면밀히 고려할 필요가 있고, 경제적 가치 있는 정보에 대한 사용자의 이익 보호에 치우쳐 결과론적으로 판단하는 확장 적용을 경계해야 한다.

제5장 고용환경의 변화와 Human Capital Law²⁶⁷⁾

정보의 경제적 가치를 중시하는 사회적 변화와 그와 맞물린 고용관계의 변화는 영업비밀 법제를 직접적으로 변화시키는 촉매제가 되고 있다. 사용자는 더 많은 정보에 대한 소유와 통제를 주장하는 반면, 같은 맥락에서 그와 같은 정보로 무장한 종업원의 시장 가치에 주목하는 경쟁자들이 늘어나기 때문에 공격적인 “인재 유치 전쟁(talent war)”이 일어난다. 그들 사이에서 종업원 역시 선택의 자유를 보장받으려고 한다. 노동의 이동성과 직업에 대한 관념의 변화는 같은 맥락에서 등장한다.

267) “human capital law”라는 용어에 관해, Orly Lobel 교수는 비록 정확한 개념 정의는 하지 않고 있으나, IP법, 계약법, 노동법, 반독점법의 교차영역이라고 주장하며 고용관계에서 발생하는 지식의 귀속에 관한 문제를 human capital의 문제로 접근하여 관련 법규정 혹은 계약상의 법적 문제(주로 경쟁제한적 약정과 관련하여)의 해결을 시도하는 일련의 법을 지칭하는 것으로 본다. 거래비용 분석 등에 관한 경제학적 접근법 Stewart E. Sterk 교수에 의해 human capital의 양도가능성 문제로 다루어지는 논의를 비롯하여, human capital과 경쟁제한약정을 결부시키는 해석이 오래 전부터 있어왔고, 주로 실리콘밸리와 연관시켜, 노동 이동성과 경쟁제한적 약정의 규제를 옹호하는 입장의 일련의 논의들과도 연결된다. 다만, 사용자의 인적 자본 투자(교육 등)에 대한 인센티브를 보장하기 위해 보호를 강화해야 한다는 입장이 있고, 정반대로 K. Stone 교수처럼 종업원이 사용할 수 있는 정보의 범위에 대한 제한을 최소화해야 한다는 입장이 있다.

그러나 보호가치 있는 정보의 범위가 확대될수록 종업원의 인격적 자산과 결합하게 되고 영업비밀과 일반적 지식과 경험의 경계가 모호해지며 정보의 귀속이 불분명해진다. 종업원들은 직업상 습득한 지식과 기술을 자신의 것이라고 여기고, 즉 다음 직장에 가져갈 수 있다고 믿는다.²⁶⁸⁾ 반면 사용자도 인적 자산 자체를 경쟁적 우위를 확보하기 위한 가장 중요한 자산이자 투자의 대상으로 보게 되며, 그 결과 인력 이동을 극도로 경계하게 된다. 고용 이후의 관계를 규율하기 위한 계약을 요구하고²⁶⁹⁾, 퇴직 이후의 관계, 가령 경쟁자애의 합류 등에 관해 소송으로 제지하려는 시도가 늘어난다.²⁷⁰⁾

정반대의 방향으로 나아가고 있는 이해관계의 대립은 사실은 같은 원인에 기인한 것이다. 정보를 투자와 보호의 대상으로 인식하는 한 보호범위를 확대하려는 현상은 가속화될 것이다. 만약 “모든 정보는 자유로워야 한다.”는 윤리를 바탕으로 사회적 규범이 바뀐다면 현재의 영업비밀 보호에 관한 정책은 수정될지도 모른다.²⁷¹⁾

제1절 Human Capital Law의 등장배경

1. 지식정보화 사회로의 이행

268) Katherine A. Stone, 앞의 글, p723.

269) Phillip J. Closius & Henry M. Schaffer, *Involuntary Nonservitude: The Current Judicial Enforcement of Employee Covenants Not to Compete—A Proposal for Reform*, 57 S. CAL. L. REV. 531, 532 (1984) (고용계약에서 경업금지약정의 사용이 증가함을 지적); Peter J. Whitmore, *A Statistical Analysis of Noncompetition Clauses in Employment Contracts*, 15 J. CORP. L. 483, 489 (1990) (경업금지약정이 계속 증가일로에 있음을 지적)

270) Suellen Lowry, Note, *Inevitable Disclosure Trade Secret Disputes: Dissolutions of Concurrent Property Interests*, 40 STAN. L. REV. 519, 519 (1988) (영업비밀 소송의 급속한 증가를 지적함); Tracy L. Staidl, *The Enforceability of Noncompetition Agreements When Employment Is At-Will: Reformulating the Analysis*, 2 EMPLOYEE RTS. & EMP. POL'Y J. 95, 118 (1998). (고용관계 이후의 경업금지약정이 고용계약에 전형적으로 부가되고 소송의 원인이 되는 빈도가 증가하고 있음을 서술함)

271) David S. Almeling, SEVEN REASONS WHY TRADE SECRETS ARE INCREASINGLY IMPORTANT, BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL [Vol. 27:1091, p.1102.

산업사회로부터 지식과 서비스가 경제의 근간이 되는 정보화사회로 이행함에 따라 아이디어의 상업적 가치가 극대화되면서 지식재산법은 보호기간, 대상, 범위를 더욱 확대해왔다.²⁷²⁾ 특허의 대상적격과 관련하여 특허적격이 부정되는 추상적 아이디어와의 구분이 문제되고 있으며, 표현과 아이디어의 이분법에 입각한 저작권법은 아이디어 자체를 재산권으로 보호하려는 방향으로 나아가고 있다. 영업비밀은 심지어 특허와 저작권의 보호범위 밖에 있는 지식까지 포함하여²⁷³⁾ 일체의 무형적 지식과 정보를 아우르는 방향으로 확장되고 있다.²⁷⁴⁾ 이제 특정한 지식과 정보를 보호하는 것에서 나아가 “인적 자산(human capital)” 그 자체를 자본으로 다루어 접근하는 시각이 등장했다. 경업금지약정을 비롯한 경쟁제한적 약정, 영업비밀의 보호대상을 확대하는 독점적 정보에 관한 약정, 고용관계의 시간적 선후를 불문하고 모든 무형적 아이디어를 사용자에게 귀속시키는 약정 등은 모두 인적 자산 그 자체에 대한 통제를 의도하는 “human capital law”로 기능한다.

William Fisher는 다가오는 지식재산의 시대는 “독점(monopoly)”이라는 용어를 사용하는 반독점(antitrust)의 분야로부터 “권리(right)”라는 용어를 사용하는 재산권의 분야로 이행하게 된다는 것을 의미한다고 묘사하면서 사회적 이익을 위해 일시적 독점을 허용하는 특허와 저작권과 같은 지식재산에 권리(property)라는 용어를 사용하여 마치 유형적 자산에 대한 권리와 유사한 권리를 가진 것처럼 취급하고 있다고 지적했다.²⁷⁵⁾ 실상 지식재산의 보호에 대한 사회적 합의는 지식은 공공의 영역에 속하는 것이어서 지식재산의 보호는 그 자체로 해롭지만 그로 인한 인센티브 시스템은 가치 있다는 점, 즉 혁신을 장려하기 위해 일시적으로 독점을

272) Andrew Beckerman-Rodau, The Problem with Intellectual Property Rights: Subject Matter Expansion, 3 Yale J. L. & Tech. 35 (2011).

273) 특허의 보호범위를 제한적으로 해석하는 경향에 따라 영업비밀의 영역이 점차 넓어지고 있으며 이는 영업비밀 분쟁을 증가시킨 직접적인 원인이 되었다는 주장. Ameling, 앞의 글.

274) Orly Lobel, The New Cognitive Property: Human Capital Law and the Reach of Intellectual Property(2014), p.3, 4.

275) William W. Fisher, The Growth of Intellectual Property: A History of Ownership of Ideas in the United States(1999), <http://cyber.law.harvard.edu/people/ffisher/iphistory.pdf>

부여하는 필요악으로 보는 것이다.²⁷⁶⁾ 따라서 지식재산의 보호범위는 지식의 통제에 대한 정교한 손익계산에 의해 정해진다.

지식재산법은 공공의 영역(public domain)에 속해야만 하는 지식과 정보를 보호범위에서 배제시켜왔지만 이러한 구분은 “human capital law”의 출현과 함께 차츰 무너지고 있다. 지식재산법이 전통적으로 공공의 영역에 속했던 지식을 사유화하면서 등장했다면, 최근의 경제적 변화는 그 범위를 더욱 넓혀 무형적 자산에 대한 통제를 요구하기 시작했고, 지식을 통제하는 가장 효과적인 수단으로 인적 자본 자체의 이동을 막기 위한 방향으로 나아가고 있으며, 이는 자유로운 노동의 이동성을 특징으로 하는 노동환경의 변화와 대조된다.

2. 고용관계에 대한 패러다임의 변화²⁷⁷⁾

과거에는 대부분의 기업이 “내부노동시장(internal labor market)²⁷⁸⁾”에 의해 노동력을 관리했다. 종업원들은 계층적 사다리 구조를 통해 배치되고, 각각의 위치에서 다음 단계로 오르기 위한 교육이나 훈련(training)이 제공된다. 이 교육은 특정기업에서만 유용한 것들이다. 노동력의 최초 진입 단계에서만 고용이 이루어지고, 계층의 모든 단계는 내부 승진 시스템을 활용하여 채워진다. 사용자들은 장기 고용을 선호하고, 질서 있고 예측 가능한 승진의 기회를 제공한다. 임금은 근속기간에 비례하여 인상된다. 노동법은 사용자가 종업원들에게 평생직장을 통한 고용 안정성(job security)과 합리적인 승진을 약속하는 장기적인 계약관계를 전제로 발전해왔다.

그러나 최근 들어 내부노동시장이 해체되고, 그와 함께 이러한 약속들

276) Mark A. Lemley, Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property, 71 U. CHI. L. REV. 129, 131 (2004)

277) 이하는 Stone, 앞의 글, pp725-37 참조.

278) 기업은 보통 노동조합과의 합의 등 여러 가지 기준에 따라 노동자의 배치, 훈련, 승진 등을 통해 노동력을 편성하고 임금을 관리하는데, 이처럼 기업 내의 기준이나 관리가 노동시장의 기능을 대신하게 되는 것을 내부노동시장이라 한다.[네이버 지식백과] 내부노동시장 [internal labor market, 内部勞動市場] (매일경제, 매경닷컴)

이 파괴되는 조짐이 있다. 고용의 수명이 단축되고, 기업과 개인의 유대 관계가 약화되며, 고용의 유연성이 증가한다. “평생 고용”의 개념이 점차 사라지고(279), 고용의 안정성에 관한 심리적 계약을 포기하고, 경쟁적 환경에서 적응하기 위한 전략에 몰두한다. 종업원들은 자신의 경력 개발에 대한 책임이 지워지고, 일자리와 조직에 대한 헌신은 일 그 자체에 대한 헌신으로 대체된다.(280)

같은 맥락에서 등장한 개념들이 있다. “경계 없는 경력(boundaryless career)”은 기존 위계질서 하의 승진 개념을 대체한다. 이는 “직업 활동의 분명한 경계, 그런 활동의 연속성이나 하나의 조직에 대한 애착에 의해 구속받지 않는 경력”을 말한다.(281) 직장의 경계가 허물어지고, 경력의 시장가치가 현재의 사용자로부터가 아닌 외부에서 평가된다. 합작 투자, 아웃소싱, 관련 직장 간의 이동성을 허용하거나 장려하는 네트워크 생산 체계의 성장과 부합한다.(282) 개인들은 네트워크의 형성, 경력을 위한 기술개발에 몰두하고, 진취성, 네트워크, 학습에 우선적 가치를 부여한다.(283) 즉, 자신의 일 자체에 관심을 두고, 자신이 일하는 조직 자체에는 그다지 관심이 없다.

한편 “조직시민행동(organizational citizenship behavior; OCB)” 개념은 특정한 규칙과 직업적 요구를 뛰어넘는 행동으로 주어진 역할 수행을 초과하는 자발적이고 혁신적인 행동을 말한다.(284)(285)(286) 회사는 종업원들

279) PETER F. DRUCKER, *MANAGING IN A TIME OF GREAT CHANGE* (1995) (고용관계의 변화를 강조하고 미래의 경영전략을 제시) “There is no such thing as ‘lifetime employment’ anymore—such as was the rule in big U.S. or European companies only a few years ago.”

280) Marcie A. Cavanaugh & Raymond A. Noe, *Antecedents and Consequences of Relational Components of the New Psychological Contract*, 20 J.ORG. BEHAV. 323, 324 (1999)

281) Anne S. Miner & David F. Robinson, *Organizational and Population Level Learning As Engines for Career Transitions*, 15 J.ORG. BEHAV. 345, 347 (1994).

282) PETER F. DRUCKER, 앞의 글, pp.66-7.

283) Michael B. Arthur & Denise M. Rousseau, *Introduction: The Boundary-less Career as a New Employment Principle*, in *THE BOUNDARY-LESS CAREER: A NEW EMPLOYMENT PRINCIPLE FOR A NEW ORGANIZATIONAL ERA* (Michael. B Arthur & Denise M. Rousseau eds., 1996).

284) DENNIS W. ORGAN, *ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: THE GOOD SOLDIER SYNDROME* 4-5 (1988).

이 기업이 정신으로 무장하고, 마치 기업의 소유주와 같은 혁신, 행동, 몰입을 요구하고, 회사에 무언가 특별한 것을 해주기를 원한다. 이와 같이 자신의 직무범위 이상의 일을 하더라도 통상적인 보상 체계에 의해서는 보상받지 못하는 재량적 행동에 불과하다. 이는 단지 업무성과의 뛰어난 의미를 의미하는 것이 아니라 조직의 목표를 확장하는 종류의 헌신을 말한다. 모든 인적자원 관리 정책은 OCB를 장려하나 그 대가로 고용 안정성을 보장해주지는 않는다. 또한 충성 의무를 요구하는 것은 아니다.

역량평가에 기초한 관리 시스템과 전사적 품질경영(total quality management, TQM)²⁸⁷⁾의 개념은 직장환경에 대한 근본적인 개편을 제안한다. 전자는 기술에 대한 보상을 중시하고,²⁸⁸⁾ 후자는 개개의 역량을 증진시키기 위한 지속적인 교육과 기회 제공한다. 또한 고객, 외부의 공급자, 외부의 거래상대방과 직접 접촉할 기회를 제공한다.²⁸⁹⁾ 이러한 개념들도 마찬가지로 역설적인 상황을 초래하는데, 개개인들에게 생산성, 효율성, 탁월함을 요구하면서도 고용의 안정성을 보장해주지 않는다.

이렇듯 헌신을 요구하는 경영 모델은 업무수행의 질적 개선을 요구하면서도 고용안정성을 보장해주지 않는다. 위와 같은 문제에 대한 해결책으로 회사가 고용의 안정성을 보장하는 것은 아니지만 “고용성(employability)”을 보장해 주어야 한다는 견해가 있다.²⁹⁰⁾ 고용성을 높이

285) 개인 본연의 직무는 아니지만 전반적인 조직 성과를 제고하는데 기여하는 직무 외 행동을 일컫는 개념으로, 직무기술서 상에 명시돼 있지는 않지만 양심적인 시민으로서 타인에 대한 배려와 조직에 대한 애정에 기반한 시민의식의 자발적 발현을 통해 협력적인 분위기를 고취하는 행동을 말한다.[네이버 지식백과] 조직시민행동 [Organizational Citizenship Behavior ; OCB] (매일경제, 매경닷컴)

286) John R. Deckop et al., *Getting More Than You Pay For: Organizational Citizenship Behavior and Pay for Performance Plans*, 42 *ACAD.MGMT. J.* 420, 420 (1999).

287) 제품이나 서비스의 품질 뿐만 아니라 경영과 업무, 직장환경, 조직구성원의 자질까지도 품질 개념에 넣어 관리해야 한다고 주장한다. 국내에서도 1992년부터 정부가 신산업정책의 일환으로 TQM을 강조하여 많은 기업들이 이를 수용하고 있다. [네이버 지식백과] 전사적품질경영 [TQM, 全社의品質經營] (매일경제, 매경닷컴)

288) EDWARD E. LAWLER III, THE ULTIMATE ADVANTAGE: CREATING THE HIGHINVOLVEMENT ORGANIZATION 156 (1992).

289) ERIC E. ANSCHUTZ, TQM AMERICA: HOW AMERICA'S MOST SUCCESSFUL COMPANIES PROFIT FROM TOTAL QUALITY MANAGEMENT 1-4 (1995); JOSHUA G. ROSETT & RICHARD N.ROSETT, CHARACTERISTICS OF TQM: EVIDENCE FROM THE RIT/USA TODAY QUALITY CUP COMPETITION 16-17 (Nat'l Bureau of Econ. Research, Working Paper No. 7241, 1999)

기 위해서는 회사가 평생 교육과 재교육 기회를 제공해야 하고, 퇴직 이후에 다른 새로운 일자리를 얻을 수 있도록 종업원의 기술을 증진시켜 주어야 한다는 것이다. 종업원들이 자신의 지식과 인적 자본(human capital)을 거래하도록 추천해야 하고, 충성심이 아니라 신뢰를 주입시키도록 해야 한다거나,²⁹¹⁾ 종업원들에게 같은 배를 타고 있다고 확신시켜야 한다는 대안이 제시되기도 하며,²⁹²⁾ 또한 “사회적 자본(social capital)”인 네트워크의 기회를 제공해야 한다는 주장도 있다.²⁹³⁾

제2절 Human Capital Approach

1. Tacit Knowledge 개념의 인정

Tacit Knowledge(암묵지식²⁹⁴⁾)는 기록된 지식(codified knowledge)과 대비되는 개념이다. 즉, 인간의 마음속에 존재하는 무형적 지식을 말한다. 기록할 수 없는 정보가 분명히 존재하기 때문에 특허나 지식재산으로 보호받을 수 있는 정보의 범위에는 한계가 있다. Tacit Knowledge의 범주에는 네트워크나 관계에 관한 지식, 동기화(motivation)에 관한 지식

290) ROSABETH MOSS KANTER, ON THE FRONTIERS OF MANAGEMENT 190 (1997)

291) PETER F. DRUCKER, 앞의 글.

292) Janice Klein, *The Paradox of Quality Management: Commitment, Ownership, and Control*, in THE POST-BUREAUCRATIC ORGANIZATION 178, 284-85 (Charles Hecksher & Anne Donnellon, eds., 1994)

293) K. Stone, 앞의 글.

294) 학습과 경험을 통하여 개인에게 체화(體化)되어 있지만 겉으로 드러나지 않는 지식을 말한다. 문서 등에 의하여 표출되는 명시지(明示知, Explicit Knowledge)에 상영국의 철학자이자 물리학자인 마이클 폴러니(Michael Polanyi)가 구분한 지식의 한 종류이다. 폴러니는 지식을 암묵지(암묵적 지식)와 명시지 또는 형식지(形式知)으로 구분하였는데, 암묵지는 학습과 경험을 통하여 습득함으로써 개인에게 체화되어 있지만 언어나 문자로 표현하기 어려운, 겉으로 드러나지 않는 지식을 말한다. 명시지(명시적 지식)는 암묵지와 상대되는 개념으로서 언어나 문자를 통하여 겉으로 표현된 지식으로서 문서화 또는 데이터화된 지식이라고 할 수 있다. 폴러니는 암묵지의 중요성을 강조하였는데, 대부분의 사람들은 말로 표현하는 것보다 더 많은 암묵지를 보유하고 있으며, 인간 행동의 기초가 되는 지식이 바로 암묵지이기 때문이다. 오랜 경험이나 자기만의 방식으로 체득한 지식이나 노하우가 여기에 속한다. 명시지는 이러한 암묵지의 기반 위에서 공유되는 것이며, 암묵지가 형식을 갖추어 표현된 것이라고 할 수 있다. [네이버 지식백과] 암묵지 [暗黙知] (두산백과)

등 일체의 인지적 정보가 포함되기도 한다.²⁹⁵⁾

이러한 지식은 재산권을 설정하여 이전하는 것이 불가능하고 오직 그 지식을 지니고 있는 개인이 회사를 옮겨 다님으로써만 이전이 가능하다. 사유화할 수 없는 지식이므로 공공의 영역에 속한다고 볼 수도 있으나, 정보의 소유자에 의해 통제되고 정보의 이전이 자유롭지 않다는 특성 때문에 사유재산의 성질을 가진다. 지식재산은 보통 그 사용관계가 배타적이지 않다는 점에서 다른 재산권과 구별된다고 설명되나 Tacit Knowledge는 배타적이지 않은 지식이 아닌 것이다²⁹⁶⁾. 실상 모든 지식은 기본적으로는 사적인(private) 속성을 지니는 것이나 가치 있는 정보에 대한 사회적 공유의 요구 때문에 기록되거나 교류가 가능한 형태(가령 특허)로 변형되기도 한다.

어떠한 종류의 지식은 “우리는 말할 수 있는 것보다 더 많이 알고 있다.”²⁹⁷⁾는 명제와도 같이 속성상 문서화가 불가능한 경우가 있다. 이런 경우에는 단순한 지식이 아니라 그 사람의 기술이나 재능, 능력 혹은 일반적인 의미에서의 “노하우”를 지칭하는 것일 수도 있다. 종업원의 일반적인 지식과 기술은 회사가 배타적인 권리를 주장할 수 없다고 여겨지나 그러한 구별이 반드시 가능한 것은 아니다.

또는 아직 문서화되지 않았거나 문서화의 필요성을 느끼지 못하는 경우도 있다. 이 경우에는 “그것을 지니고 있는 사람을 통해서만 이전된다.”²⁹⁸⁾ 즉, 인간의 직접적인 대면 접촉이나 정보의 교환이 필요하고, 특히 종업원이 회사를 옮기는 경우를 통해 이전된다.

지식의 이전이 혁신의 동기를 제공한다는 사회적 이익 때문에 지식의 공유를 제한해서는 안 된다는 관점이 있을 수 있으나 회사의 안정성을 고려하여 이를 제지해야 하는 경우가 있을 수 있고, 그러한 경우에는 경

295) Orly Lobel, 앞의 글, pp. 49-53.

296) William van Caenegem, Inter-firm migration of tacit knowledge: law and policy *Prometheus*, Vol. 23, No. 3, September 2005 (2005).
http://epublications.bond.edu.au/law_pubs/171

297) Michael Polanyi, *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy* (1958).

298) Dan L. Burk, *The Role of Patent Law in Knowledge Codification*, 23 *BERKELEY TECH.L.J.* 1009, 1013 (2008).

업금지약정이 보호수단이 된다.

2. 경쟁제한적 약정의 재해석

가. Training 인센티브

가장 넓은 의미로 인적 자산이란 “인간이 습득한 기술, 지식과 능력”을 말한다. 나아가 그러한 기술과 지식을 습득하기 위한 비용을 정당화하기에 충분한 정도로 인간의 생산성을 증가시킨다는 의미를 내포하며, 이런 의미에서 인간의 능력에 대한 지출이 ‘투자’로 여겨진다고 해석되기도 한다.²⁹⁹⁾

특정한 인적 자산(specific human capital)은 특정한 작업환경에서만 유용한 기술이나 돈벌이 능력이며, 양도할 수 없고, 제3자나 경쟁자에게는 특별한 가치가 없는 특정 회사에 적합한 기술이다.³⁰⁰⁾ 반대로 일반적인 인적 자산(general human capital)은 다른 직장에도 가져갈 수 있는 폭넓게 유용한 기술(가령 전문적인 학위 취득)이다. 만약 사용자가 종업원을 교육시킨 경우, 즉 직접 비용을 부담하고, 그로 인해 종업원의 지식이나 기술이 향상되었고, 그 결과 그의 시장가치나 임금의 기대수준이 높아졌다면, 사용자는 일정한 지분을 주장하려고 할 것이다.³⁰¹⁾ 즉 사용자는 그에게 투자한 것인데 노예 계약이나 노동의 소유는 금지되어 있기 때문에 종업원이 경쟁자로부터 더 높은 임금을 받고 이러한 자산을 가져가는 것을 막기 위한 유일한 조치가 영업금지약정일 수 있다는 것이다.

이러한 관점은 Gray Becker의 human capital 모델에 의거하여 발전되었다. 그에 의하면 교육에는 두 종류가 있는데, 특정 회사에만 유용한 “특정교육(specific training)”과 다른 회사에도 유용할 수 있는 “일반교육(general training)”이 있고 회사는 특정 교육의 비용을 기꺼이 부담하려

299) Lester M. Salamon, *Why Human Capital? Why Now? in HUMAN CAPITAL AND AMERICA'S FUTURE: AN ECONOMIC STRATEGY FOR THE '90S* 3 (David W. Hornbeck & Lester M. Salamon eds. 1991).

300) RICHARD A. POSNER, *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW* §11.4, pp358-59 (5th ed. 1998).

301) Stone, 앞의 글, p723.

고 한다는 것이다.³⁰²⁾ 그리고 그 비용을 회수하기 위해 내부노동시장을 유지하고, 장기 고용계약을 장려한다고 한다. 반면 일반 교육에 의해 종업원의 시장가치가 향상되면 계속 회사에 남아서 회사를 위해 그 지식을 활용하지 않을 염려가 있기 때문에 사용자가 기꺼이 비용을 부담하려고 하지 않고 종업원은 더 낮은 임금을 감수하면서 스스로의 부담으로 일반 교육을 받게 된다고 주장했다.

Rubin과 Shedd는 일반교육을 두 종류로 세분화하여 종업원이 임금을 낮추어 비용을 감수하게 되는 일반 지식이나 기술과 종업원이 비용을 부담하기에는 너무 비용이 많이 들고 가치가 있는 영업비밀에 해당하는 지식이나 기술이 있다고 주장했다.³⁰³⁾ 그렇다고 영업비밀이 특정 회사에만 유용한 것은 아니지만 사용자는 경업금지약정에 의해 종업원이 기회주의적으로 경쟁자를 위해 사용하지 못하도록 보호되는 한 기꺼이 그에 관한 교육비용을 부담하려고 한다. 따라서 영업비밀에 해당하는 지식이나 정보에 대한 회사의 투자를 장려하려면 경업금지약정을 유효로 해석해야 한다고 한다. 그러나 또 한편으로는 사용자는 경업금지약정을 통해, 종업원이 임금 인하를 통해 스스로 비용을 부담한 일반적인 지식과 기술을 사용하지 못하도록 남용할 위험이 있다고 지적했다. 그렇다고 두 가지 종류의 *general human capital*을 구분하여 경업금지약정을 체결하는 것은 불가능하고 전부 유효로 해석하거나 전부 무효로 해석하는 것도 타당하지 않으므로 법원이 영업비밀에 해당하는 정보에 대해서만 약정이 유효하도록 경업금지약정의 효력을 제한 해석해야 한다고 주장했다. 경업금지약정이 주로 전문교육이 필요한 분야에서 체결되는 이유라고 설명했다. 또한 고객명부도 쉽게 얻어질 수 없는 전문적인 *general human capital*인 경우에는 경업금지약정의 합법적인 이익으로 고려될 수 있다고 주장했다.

요약하자면 이러한 관점에서는 *human capital*에 대한 회사의 투자를

302) GARY S. BECKER, HUMAN CAPITAL: A THEORETICAL AND EMPIRICAL ANALYSIS 19-26 (2d ed. 1975).

303) Paul H. Rubin and Peter Shedd, "Human Capital and Covenants Not to Compete," 10 J. of Legal Studies 93, 94 (1981).

증진하고 보호하기 위해서는 경업금지약정이 정당화된다는 것이며³⁰⁴⁾³⁰⁵⁾ 계약의 자유와 재산권을 넓게 인정하는 관점에서 사용자에게 유리한 방향으로 해석하게 된다.³⁰⁶⁾

나. 고용성(employability)과 심리적 계약

법경제학적 관점에 대한 반론으로는 다음과 같은 주장이 있다. 즉, 오늘날의 고용관계에 비추어보면 누가 일반 지식의 습득에 필요한 비용을 부담했는지 구분하기가 어렵다. 오히려 많은 사용자들은 임의고용에 있어서조차 일반지식과 기술에 대한 비용을 부담하려고 한다는 실증적인 증거들이 많다.³⁰⁷⁾ 즉, 오늘날의 고용관계가 OCB와 헌신을 요구하는 대가로 일반 교육과 고용성(employability)을 약속하는 심리적 계약(psychological contract)의 중요한 조건에 부합한다는 것이다. 그러나 사용자가 일반 교육을 통해 습득된 지식과 기술을 그의 소유로 구매한 것이라고 할 수 없으며 종업원이 그 자신을 위해 사용하지 못하도록 배제할 의도였다고는 가정할 수 없다. 즉, 종업원은 교육의 대가로 자신의 임금이 낮아지는 조건으로 거래한 것이 아니라 그 대신 OCB와 업무성과를 약속한 것이다. 따라서 결과적으로 human capital은 종업원의 소유이어야 한다는 것이다.³⁰⁸⁾

304) Eric Posner et. al, Investing in Human Capital: The Efficiency of Covenants Not to Compete 1 (2004) (University of Virginia John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper Series, Working Paper No. 11), available at <http://law.bepress.com/uvalwps/olin/art11>.

305) Aero Kool Corp. v. Oosthuizen, 736 So. 2d 25, 26 (Fla. Dist. Ct. App. 1999); Hill v. Mobile Auto Trim, Inc., 725 S.W.2d 168, 171 (Tex. 1987).

306) Ann C. McGinley, *Rethinking Civil Rights and Employment at Will: Toward a Coherent National Discharge Policy*, 57 OHIO ST. L.J. 1443, 1486-87 (1996).

307) DARON ACEMOGLU & JÖRN-STEFFEN PISCHKE, BEYOND BECKER: TRAINING IN IMPERFECT LABOR MARKETS 4-5 (Nat'l Bureau of Econ. Research, Working Paper No. 6740, 1998) (일반 교육의 비용을 전부 부담하는 회사들의 예시); John M. Barron et al., *Do Workers Pay for On-the-Job Training?*, 34 J. HUM. RESOURCES 235, 250 (1999); Mark A. Loewenstein & James R. Spletzer, *General and Specific Training: Evidence and Implications*, 34 J. HUM. RESOURCES 710, 729-31 (1999). RONALD G. EHRENBERG & ROBERT S. SMITH, MODERN LABOR ECONOMICS: THEORY AND PUBLIC POLICY 162-66 (6th ed. 1997).

308) Stone, 앞의 글, p754.

Katherine Stone 교수는 오늘날의 고용관계에는 묵시적으로 위와 같은 “심리학적 계약”이 체결된 것으로 보아야 하므로 경업금지약정의 해석과 영업비밀의 보호범위를 결정함에 있어 이러한 묵시적 조건을 고려해야 한다고 강조한다. 결과적으로 Training을 통해 향상된 일반 지식과 경험은 종업원의 노동력의 대가인 셈이다.

다. 노동 이동과 지식 확산(Knowledge Spillover)

회사의 인적 자산에 대한 투자를 유도한다는 법경제학적 관점은 부당하며 오히려 경제적 측면에서 해악을 초래한다는 비판적 입장이 있다. 인적 자산의 자유로운 흐름(spillover)을 막는 제한은 노동의 이동성뿐 아니라 혁신과 창업정신을 저해한다는 연구가 계속되고 있다.³⁰⁹⁾ 노동의 자유로운 이동은 경쟁을 촉진하고 시장에 기술을 배치하고, 지식의 네트워크를 치밀하게 하며 지식의 자유로운 흐름을 장려하게 된다는 것이다.³¹⁰⁾ 통제가 성장과 혁신을 촉진할 것이라는 예상과는 정반대로, 종업원들이 교체되고 지식의 자유로운 흐름이 증가할수록 회사들은 R&D에 대한 투자를 늘린다는 실증적 연구결과들도 나오고 있다.³¹¹⁾

또한 주로 캘리포니아의 경업금지약정 금지 정책이 실리콘밸리의 성공

309) Sampsa Samila & Olav Sorenson, *Non-Compete Covenants: Incentives to Innovate or Impediments to Growth*, 57 MGMT. SCI. 425 (2010); Paul Almeida & Bruce Kogut, *Localization of Knowledge and Mobility of Engineers in Regional Networks*, 45 MGMT. SCI. 905-917 (1999); Lee Fleming & Koen Frenken, *The Evolution of Inventor Networks in the Silicon Valley and Boston Regions*, ADVANCES IN COMPLEX SYS., 57-71 (2007); Jiang He & M. Hosein Fallah, *Is Inventor Network Structure a Predictor of Cluster Evolution?*, J. TECH. FORECASTING & SOC. CHANGE (2009).

310) Tomas Havranek & ZuzanaRsova, *Estimating Vertical Spillovers from FDI: Why Results Vary and What the True Effect Is*, 85 J. INT'L ECON. 2 (2011); David B. Audretsch & Maryann P. Feldman, *R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Production*, 86 AM. ECON. REV. 3 (1996).

311) Paul Almeida & Bruce Kogut, *Localization of Knowledge and the Mobility of Engineers in Regional Networks*, 45 MGMT. SCI. 905, 915 (1999); Georg von Graevenitz, *Spillovers Reconsidered: Analyzing Economic Welfare Under Complementarities in R&D*, 16 (Governance and the Efficiency of Economic Systems, Discussion Paper No. 29, 2004),

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=625142.

에 미치는 영향을 분석하면서 노동의 이동성과 그로 인한 정보의 자유로운 확산과 교류의 중요성을 강조하는 견해들이 있는데, 특히 tacit information의 이전에 의한 지식 확산(knowledge spillover)은 혁신에 중요한 역할을 한다고 강조한다.³¹²⁾ Alan Hyde는 기술상 정보와 혁신이 빠른 속도로 공유된 것이 실리콘밸리의 성공 요인이며 경쟁제한적 약정은 폐지되어야 한다고 주장한다. 캘리포니아의 경업금지약정 금지정책에도 불구하고 human capital에 대한 투자가 감소하는 부정적 효과보다는 노동의 이동성 증가로 인한 긍정적인 효과가 발생하였음을 주목한다.

3. 인적 자산의 사유화에 대한 비판³¹³⁾

인적 자산을 통제하기 위한 일련의 시도들, 경업금지약정을 비롯한 경쟁제한적 약정과 재산적 정보의 범위를 확장하는 시도들에 대해 다음과 같은 문제점을 지적한다.

가. public domain의 잠식

인적 자산의 통제를 통한 지식의 사유화의 확장은 일차적으로는 개인의 재능, 기술, 아이디어를 최대한 발휘하여 경력을 쌓아나갈 자유를 박탈한다는 점에서 치명적인 손실을 가져온다. 나아가 일정한 기간이 지나면 공공의 영역(public domain)으로 환원시키는 반대급부로 독점적 이익을 승인하는 지식재산권 체계와도 전혀 맞지 않다. 즉, 비밀이나 인적 능력은 통제의 대가로 일반인에게 공개되는 법이 없다.

미 연방대법원은 헌법상의 저작권과 특허권의 보호범위 이상의 권리를 부여하는 주법상의 권리에 대한 입법을 금지하고 있으며³¹⁴⁾, 가령 reverse engineering을 금지하는 등으로 영업비밀을 특허보다 장려하여서는 안 된다고 경고해왔다.³¹⁵⁾ 특허 라이선싱과 관련하여 법원은 특허받

312) Ronald J. Gilson, *The Legal Infrastructure of High Technology Industrial Districts: Silicon Valley, Route 128, and Covenants Not to Compete*, 74 N.Y.U. L. REV. 575, 613-19 (1999)

313) 이하의 내용은, Orly Lobel, 앞의 글, pp.57-8에서 발췌.

314) U.S. Const. art. I, § 8, cl. 8; *Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340, 347-48 (1991).

지 못하는 정보를 보호하기 위한 불법행위 주장(tort claims)을 금지하고 있으며 특허기간 종료 이후의 특허에 대한 라이선싱 계약이나 무효화된 특허에 대한 로얄티 계약을 금지한다.³¹⁶⁾ “human capital law”는 이러한 지식재산권법리에 의해 공공의 영역에 속했던 정보들을 사유화한다.

나. 전략적 소송 제기

전직 종업원을 상대로 한 소송은 경쟁을 막기 위한 경제적 목적으로만 제기되는 것이 아니다. 감정적인 이유로 전직 종업원을 묶어두기 위해서 혹은 경쟁자에게 합류하지 못하도록 하는 전략적 수단으로 제기되는 경우도 있다. 또한 다른 종업원에 대한 위하 효과를 노리기도 한다. 즉, 특히 신생기업이나 중소기업의 경우 감당하기 어려운 정도의 소송비용이 발생하고, 소송결과에 대한 불확실성이 존재하며, 회사 대 개인이라는 지위의 불균형이 있기 때문에 다른 종업원들까지도 이러한 위험부담을 피하기 위해 전직이나 창업을 주저하게 되고, 자신의 기술과 경험을 최대한 활용하는 것을 주저하게 된다.³¹⁷⁾ “human capital law”는 종업원에 대해 광범위한 의무를 설정함으로써 전직이나 창업을 막는 효과적인 수단으로 악용된다.³¹⁸⁾ 소송에서 패소하더라도 벤처기업과 같은 작은 기업을 시장에서 몰아내는 결과를 얻을 수도 있다.³¹⁹⁾

315) *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 161 (1989); *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470, 485 (1974).

316) *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29 (1964); *Lear Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653 (1969); Mark A. Lemley, *Beyond Preemption: The Law and Policy of Intellectual Property Licensing*, 87 CAL. L. REV. 111 (1999).

317) Mary S. Koen, *Survey of Small Business Use of Intellectual Property Protection: Report of a Survey Conducted by MO-SCI Corporation for the Small Business Administration*. (Rolla, Mo.: MO-SCI Corp., 1990).

318) Steven Klepper & Sally Sleeper, *Entry by Spinoffs*, 51 MGMT. SCI. 1291 (2005); Gordon Moore & Kevin David, *Learning the Silicon Valley Way*, in BRESNAHAN AND GAMBARDILLA, *BUILDING HIGH-TECH CLUSTERS: SILICON VALLEY AND BEYOND* (Cambridge 2004).

319) Rajshree Agarwal, Martin Ganco & Rosemarie Ziedonis, *Reputations for Toughness in IP Enforcement: Effects on Knowledge Spillovers through Employee Mobility*, 30(13) STRATEGIC MGMT. J., 1349-1374 (2009); Jarnal Shamsie, *The Context of Dominance: An Industry-Driven Framework for Exploiting Reputation*, 24(3) STRATEGIC MGMT. J. 199- 206 (2003).

제3절 우리의 경우에도 적용될 수 있는가

1. 인적자원 관리에 관한 변화의 요구: 전직과 창업의 장려

앞서 살펴본 미국에서의 법적 논의는 기본적으로 고용의 안정성을 대체한 노동의 이동성을 바탕으로 전개된 것인데 우리의 경우에도 이러한 현상에 대한 분석이 그대로 적용될 수 있을 것인지를 논하려면 그에 앞서 우리의 산업구조와 노동환경이 미국과 유사한 점과 다른 점에 대한 분석이 선행될 필요가 있다. 가령 이직이나 창업 등, 노동의 이동성 경향은 어떠한지, 그에 따른 지식 이전의 다른 장애물은 없는지, 기술 보유 현황은 어떠한지, 기업의 인력 관리나 교육훈련은 어떻게 이루어지고 있는지, 특히 지식과 정보의 중요성이 강조되는 기술산업 분야에서는 어떠한지 등등 논의의 배경이 된 사회현상을 구체적으로 살펴보아야 정확한 분석이 가능할 것이다.

대략적으로 유의미한 경향은 국내 경제의 노동 이동성³²⁰⁾이 매우 낮은 수준으로 지속되고 있어 미국과는 사뭇 다른 양상을 보인다는 점이다. 우리는 전통적으로 일본과 마찬가지로 종신고용제와 폐쇄적인 내부노동시장을 특징으로 하는 동아시아 발전모델을 정착시켜 왔다.³²¹⁾ 1997년 경제위기 이후 다소의 변화의 조짐은 있으나³²²⁾ 대체적으로 구조적인 틀

320) 노동 이동(labor mobility, labor reallocation)은 근로자들의 지역간 이주, 산업간·기업간·직업간 이동 등을 포괄하는 개념으로서 노동이동의 정도를 통해 한 나라의 노동시장 유연성, 생산요소 배분의 효율성 등을 가늠할 수 있다.

321) 김형기, '동아시아 발전모델: 과거, 현재, 미래', 한국일보, 2014. 10. 19.

<http://www.hankookilbo.com/v/f846aed9cd2e4e93bc97a6e8d5025699>

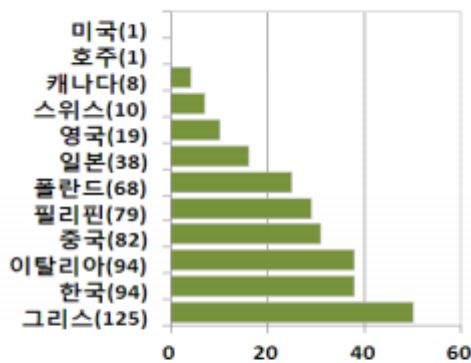
322) 김영미, 내부노동시장의 해체인가 축소인가, 한국사회학 제42집 7호 (2008년). (경제위기 이후 한국 내부노동시장이 일시적이라고 보기 힘든 변화를 겪고 있으며, 생산직에서는 장기근속자를 중심으로 대기업 내부노동시장이 규모는 축소된 채 유지되고 있는 반면 사무직에서는 대기업 내부노동시장이 악화되고 있는 상이한 구조변동이 동시에 진행되고 있음); 장호원, 서정일, 제도적 변화에 대한 기업의 대응과 외국인 투자자의 역할 : 외환위기 이후 기업 내부노동시장의 이원화를 중심으로, 국제경영리뷰, 제14권 제3호 (2010. 9.).

은 계속 유지되고 있다.³²³⁾ 중소기업 규모의 내부노동시장이 다소 약화되고 있는 반면, 대기업의 경우에는 내부노동시장의 구조가 계속 유지되고 있다는 연구결과도 있다.³²⁴⁾ 그나마도 고부가가치 산업에서 저부가가치 산업으로 이동하는 경향을 보이고 있다.³²⁵⁾ 우리나라의 고용경직성 지수는 세계 94위에 해당한다는 분석결과도 있다.³²⁶⁾

따라서 오히려 이런 경향이 국내 경제의 고용 능력을 약화시키는 문제적인 현상으로 지적되고 있으며 인적자원 관리에 대한 변화가 요구되고 있다.³²⁷⁾ 정부의 “창조경제” 계획이 과학기술과 인적관리를 핵심가치로

- 323) 정이환, 기업내부노동시장의 변화, 1982~2007, 한국사회학 제47집 5호 (2013). (경제위기 이후 사무직 근로자의 내부노동시장은 약화되어 이른바 ‘경계 없는 경력’이 일반화되고 있는가와 관련하여 근속기간이 임금에 미치는 영향의 추세를 보면 뚜렷한 감소추세가 발견되었으나 장기근속자의 수와 비율, 기업간 임금격차, 신규 입직자 중 경력자 비율, 그리고 외부경력이 임금에 미치는 영향에서는 화이트 칼라 기업내부노동시장이 약화되는 뚜렷한 추세가 발견되지 않는다고 분석함)
- 324) 류기락, 일자리 이동과 내부노동시장, 한국사회학 43권 4호 (2009). (노동이동의 결정요인과 임금의 근속의존성의 측면에서 1990년대 후반 이후 한국 내부 노동시장은 대규모 기업에서는 그 성격이 유지되고 있는 반면, 중소기업에서는 약화되고 있는 것으로 분석함)
- 325) 이은석 외, 산업간 노동이동성 분석 및 시사점, 한국은행 (2013. 10.) (낮은 수준의 노동이동성은 정규직 근로자에 대한 높은 수준의 고용보호와 IT 분야로 진입시의 기술장벽 등에 기인하는 것으로 분석함.)
- 326) 유병규, 일자리 창출과 창조경제 정책 방향, 2013년도 한국경제학회 주최로 개최된 정책세미나(2013. 4.), 「새 정부의 경제정책 방향」에서 발표한 내용을 정리한 것임.

<WEF의 주요국 고용경직성지수(2009년)>



자료: WEF, *The Global Competitiveness Report*, 2011-2012.

주: 국가 옆의 괄호는 순위이며, 지수가 높을수록 고용경직성이 높다는 의미.

제시하고, 최우선 전략으로 창업의 장려와 벤처 중소기업의 지원을 근간으로 하는 인력구조 개편 및 인력관리 정책을 내세운 것은 이러한 사회적 요구를 반영한 것이다.³²⁸⁾ 이러한 정책방향은 현상태의 고용경직성이 창의와 혁신에 의해 견인되는 과학기술 분야의 질적 성장에 장애요인으로 작용한다는 분석을 전제로 하고 있다. 어떤 의미에서는 선도적인 입장에 있는 미국과 유사한 경제사회적 환경을 의도적으로 조성하려는 시도로 해석될 수도 있다. 이직의 자유를 보장하고 창업을 장려하는 기술적 환경의 조성은 인력 유출의 흐름이 역방향으로 나아가고 있는 경향, 즉 국내 인력이 해외로 유출되거나 중소기업 인력이 대기업으로 유출되는 경향을 개선하기 위해서도 중요한 요소가 될 수 있다.

2. 변화의 조짐: 전직을 둘러싼 영업비밀 분쟁의 양상

법의 발전은 사회적 현상을 뒤따라가는 것이지만, 역으로 법적 분쟁의 양상을 통해 현상을 진단할 수도 있다. 고용구조가 전반적으로는 상당히 경직되어 있다고 평가됨에도 불구하고 사용자와 퇴직 종업원 사이에 전직을 둘러싼 영업비밀 침해소송과 전직금지소송이 증가하는 추세에 있는 것은 분명하다.

주로 핵심 기술인력이 이직하는 경우 기술 유출을 우려해 전직금지 소송을 제기하는 경우가 많았지만³²⁹⁾, 대기업이나 해외기업의 인력 스카웃

327) [매경 MBA] 이직 막는건 毒...자유로운 이동이 혁신 낳는다(2014. 2. 14.)

<http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2014&no=240446>

328) 미래창조과학부, 창조경제 실현계획 발표(정부합동), 2013. 6. 5. (보도자료). 가령, 창조경제의 정책과제 중의 하나는, “(대한민국 청년이 세계를 움직이는 K-move 시작) 벤처, 중소기업들과 우리 청년들이 글로벌 시장을 개척하고, 글로벌 시장에서 일자리를 찾아가는 K-move를 시작하는 등 이스라엘 요즈마 펀드를 벤치마킹하여, 해외 벤처캐피탈을 적극 유치하고 우리 벤처기업들의 해외진출을 적극 지원”이라고 함.

329) LTE 연구 기술직 '전직금지' 잇단 판결, 연합뉴스 2012. 1. 25. "직원들이 10년 이상 일하며 LTE 및 3세대 이동통신 장비 등에 대한 기술적 장단점, 중장기 기술개발 로드맵 등 독자적 노하우나 전략을 알고 있었다"면서 "보호할 가치가 있는 이익으로 봐야 한다." <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2012/01/25/0200000000AKR20120125050000004.HTML>

김기천, “연구원·기술자만 희생시키는 전직 금지”, 조선일보 2010. 7. 26. (대부분의 기술인력들이 업무의 중요성과 실적에 걸맞은 보상을 받지 못하면서 다른 직종과는 달리 전직도

에 대한 우려로, 즉 인력 유출 자체에 대한 방어수단으로 여기는 경우도 늘고 있으며³³⁰⁾, 보호하려는 정보의 성격 또한 기술 분야의 정보에 한정되지 않고 범위가 확대되고 있다³³¹⁾. 또한 전직금지약정이 널리 일반화되고 있고³³²⁾, 예측하지 못한 불공정한 소송을 제기당하는 경우도 발생하고 있다.³³³⁾ 전직뿐 아니라 같이 근무했던 직원들에 대한 유인행위³³⁴⁾

마음대로 하지 못하는 희생만 치르고 있는 게 우리 현실이다.)

http://premium.chosun.com/site/data/html_dir/2010/07/26/2010072667006.html

330) '경쟁업체 핵심인력 빼가기 등 영업비밀 침해행위 해마다 급증 기업마다 그 대책 마련에 노심초사', 한국대학신문 2014. 3. 10. (영업비밀 침해행위의 유형으로는 비밀자료의 절취나 복사, 위장침투, 컴퓨터 및 네트워크 해킹, 기업내부자의 매수 등의 방법이 있으나, 최근에는 이런 직접적인 부정행위보다는 좀 더 합법적으로 가장할 수 있는 '경쟁업체의 핵심인력을 스카우트'하는 방법을 가장 많이 사용하고 있다.)

<http://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=139712>

이랜드 파격 대우 속내는 ... "더 이상 우수직원 빼앗기지 않겠다", 매경

ECONOMY 2011. 2. 16. <http://news.mk.co.kr/v2/econom;>

제약사업 진출 삼성, 연구인력 유출 우려 점증, 헬스코리아뉴스 2011. 3. 3. <http://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=67237y/view.php?year=2011&no=91947>

331) 법원 "LG유플러스 전 임원, KT 전직 금지한다", 뉴시스 2013. 11. 17. ("LG유플러스와 전직금지 약정을 체결한 후 요직을 거치며 영업과 유통망 전략 등 중요한 경영 정보를 취득할 수 있는 위치에 있었다")

http://www.newsis.com/ar_detail/view.html?ar_id=NISX20131117_0012519980&cID=10402&pID=10400

332) 전직금지에 묶인 그들..기업보호냐 노예계약이나, 팍스넷 2012. 1. 25. (반도체나 디스플레이 회사뿐만이 아니다. 많은 기업이 근로계약서 상에 전직금지조항을 넣는다. 결혼정보회사, 증권사, 화장품 회사, 학원 등 업종도 다양하다. 모두 돈과 시간을 들여 키워놓은 인재가 경쟁사로 옮기면 회사가 실질적인 손해를 입게 된다는 이유를 든다.)

<http://cn.moneta.co.kr/Service/stock/ShellView.asp?ModuleID=9539&LinkID=263&ArticleID=2012041208101801021&stockcode=034220&codeName=LG%B5%F0%BD%BA%C7%C3%B7%B9%C0%CC;>

삼성SDI, 현대차로 간 연구인력 A씨 전직금지신청..R&D스카우트 날로 가열, 아시아경제 2010. 10. 25. (업계 관계자는 "직원에 의한 영업비밀 침해를 막으려면 CEO는 영업비밀유지약정과 전직금지약정을 체결해야 하는 것이 바람직하다"며 "한국에서는 퇴직한 날로부터 1~3년 이내의 기간에 세계 어떤 국가, 어떤 지역에서도 회사와 동종업체 혹은 경쟁업체로 전직하지 않는다는 내용의 전직금지 약정의 유효성을 인정하는 추세가 강해지고 있다"고 전했다.) <http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2010102514305728176>

333) 김철수 전 KT 부사장, "전직 금지 서약서 8년 전에 썼는데...", 중앙일보 2013. 11. 18.

http://money.joins.com/news/article/article.asp?total_id=13168705&ctg=1105;

'영업비밀 vs 직장선택...'전직금지' 법적 효력은', 한국경제 2010. 7. 20. (이 약정이 언제든 회사가 직원의 발목을 잡는 구실이 될 수 있다는 불만의 목소리가 높다. 소프트웨어 엔지니어 이모씨(30)는 스마트폰 열풍을 타고 지난달 중소기업에서 대기업 S사로 이직했다. 그는 "직급이 낮은 직원들은 약정과 상관없이 이직을 많이 한다"며 "그러나 언제든지 전 회사가 문제 삼을 수 있다는 점 때문에 두렵기도 하다"고 털어놨다.)

나 팀 전체의 집단적 전직이 문제되는 경우³³⁵⁾도 늘고 있다. 일례로 게임개발 중 게임개발 팀 전체가 팀장을 따라 이직한 사건에서 영업비밀 침해를 인정하면서도 집단 전직의 권유는 위법하지 않다고 판단하기도 했다.³³⁶⁾

이러한 분쟁의 양상을 살펴보면 우리의 경우에도 점차 기술과 결합된 인적 노하우의 유출을 둘러싼 갈등이 표면화되고 있음을 알 수 있다.

제6장 결 론

이 연구는 사용자에게 유리한 방향으로 영업비밀의 보호범위가 확대되는 경향에 초점을 맞추었다. 그리고 “인적 자산”에 대한 통제에 이르러서는 지식재산권에 대한 본질적인 질문과 맞닿아 있는 지점을 확인했다.

<http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2010072089021>

334) 전직금지약정 어긴 회계법인 간부 1년간 근무 불가" 리걸타임즈, 2013. 5. 30. 재판부는 또 "2013년 7월 31일까지 함께 근무하던 S회계법인 직원들에 대하여 H회계법인으로의 이직을 목적으로 권유, 설득 등 일체의 행위를 하여서는 아니된다"고 결정했다.

http://www.legaltimes.co.kr/view_print.php?UID=19525

335) 임직원 옮겨가 영업비밀 침해, 한국마케팅신문사, 2007. 7. 26. (하이리빙 관계자는 "전직 자체가 문제가 된다기보다는 회사의 중요한 영업정보를 아는 핵심 인원들이 대거 옮겨갔다는 것이 상도의상 어긋나는 일"이라며 "이는 외형적인 피해보다는 인적 노하우가 이동했다는 점에서 페어플레이가 아쉬운 부분"이라고 말했다.)

http://www.mknews.co.kr/view_index.php?IDX=13313;

케이디파워, 광명전기에 전직금지 법원 소송, etnews 2013. 1. 29. (케이디파워의 특정 사업부 인력 대부분이 경쟁업체로 전직, 회사 경영에 적지 않은 피해가 예상된다. 합법적인 이직이나 인력 빼가기냐를 놓고 법적공방이 예상된다.)

<http://www.greendaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=22611>;

케이디파워, 광명전기 법정소송 승소, 2013.04.10 - kdpower

http://www.kdpower.co.kr/korean_new/information/report_view.html?cat=&uid=7&page=2

336) 대법 "리니지3 전 개발팀 집단전직 배상책임 없다", 연합뉴스 2014. 3. 25. 법원은 영업비밀 유출 혐의는 인정하였으나, 팀장이 다른 직원들에게 더 좋은 처우를 하겠다고 퇴직을 권유한 것이 일반적으로 허용되는 전직 권유의 한계를 벗어났다고 볼 수 없다"며 "전직 권유가 위법하지 않다고 판단한 원심은 정당하다"고 판시했다.

<http://www.yonhapnews.co.kr/it/2014/03/25/2406000000AKR20140325070600004.HTML>
반면, '리니지3 영업비밀 유출' 前엔씨소프트 개발팀 유죄 확정, 뉴스시스 2012. 4. 16.
http://www.newsis.com/ar_detail/view.html?ar_id=NISX20120413_0011022505&cID=10201&pID=10200

정보의 자유로운 이전과 확산에 의해 혁신이 가능한 것인지, 아니면 독점적 이익을 보장해 줌으로써 혁신을 가능하게 할 것인지 혹은 정보를 공유할 것인지 아니면 통제할 것인지를 묻는다. 영업비밀의 개념 정의에는 거의 모든 종류의 지식과 정보가 포함된다. 그럼에도 그것만으로는 충분치가 않은 것은 창의와 혁신이 복잡하고 정교한 지적 과정의 산물이고 그 인풋을 정의하는 것이 쉽지 않기 때문이다.

사용자에게 R&D 투자에 대한 인센티브를 제공해야 혁신이 뒷받침된다는 경제적 관점은 혁신의 직접적인 결과물인 핵심기술 뿐만 아니라 그 이상의 정보에 대해서도 독점적 이익을 주어야 한다는 주장을 정당화하면서 일차적으로는 사용자와 종업원 사이의 계약 체결에 의해 그리고 이차적으로는 법원의 확대해석에 의해 영업비밀의 보호범위를 넓혀왔다. 독점적 정보의 개념을 인정하는 전제에서 비밀유지약정과 경업금지약정의 보호범위를 확대하며, 종업원에 의해 형성된 모든 정보, 심지어 무형적 아이디어에 대한 권리를 사용자에게 귀속시키도록 하거나 사용자에게 경쟁적으로 불이익이 될 만한 일체의 행동을 금지하는 새로운 형태의 약정을 인정함으로써 그 범위를 더욱 넓혀가고 있다. 우리의 경우에도 법원도 경업금지약정의 해석상 “보호할 가치 있는 사용자의 이익”을 폭넓게 고려하고, 업무상 배임죄의 “영업상 중요 자산” 개념을 인정하거나 법률에 근거한 전직금지청구를 인정하는 등으로 영업비밀의 보호범위가 확대되고 있는 추세이다.

그러나 이러한 법적 시도들은 단지 계약의 자유 혹은 사용자의 가치 있는 자산을 보호한다는 명목만으로 정당화될 수 없으며 종업원에게 귀속되어야 하는 일반 지식과 기술을 자유롭게 사용하도록 하는 범위에서 용인되어야 한다. 특히 경업금지약정과 결합하여 인력의 이동을 막고, 일반 지식과 기술을 사용하지 못하도록 할 경우에는 public domain을 잠식하고, 반경쟁적 목적으로 전략적으로 소송을 제기하는 부작용을 초래할 뿐 아니라, 그로 인해 지식과 정보의 자유로운 이전과 확산을 통한 기술의 혁신을 저해하고 고용환경의 변화에 유연하게 대처하지 못하도록 하는 결과를 초래할 수 있음을 유의해야 한다.

참고문헌³³⁷⁾

국내문헌

- 김국현, 영업비밀보호법실무 (2010)
- 김동진, “퇴직근로자의 정보사용과 업무상 배임죄- 영업비밀분쟁에 관한 새로운 해결방법-”, 법조 제657호(2011)
- 김연학, “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 영업비밀의 개념과 요건”, 사법논집 46집(2008)
- 김병일, “직무발명제도와 종업원과 사용자간의 법률문제”, 지적소유권법연구 제4집, 한국지적소유권학회 (2006. 6.)
- 김종석, “업무상배임죄에 있어서의 영업상 중요한 자산의 의미(2009도3915판결)”, 대법원판례해설 제87-58호(2011)
- 박재현, “영업비밀 보호를 위한 경업금지의 허용성에 관련된 요소”, 저스티스 제131호
- 박준석, “영업비밀 침해금지청구에 대한 우리 법원의 태도”, 저스티스 제114호 (2009.12)
- 설민수, “영업비밀 분쟁의 현황과 그 증가원인: 특허와의 비교를 중심으로”, 지식재산연구 제9권 제3호(2014. 9.)
- 윤선희, “영업비밀에 관한 종업원의 보상청구권”, kaits (2008)
- 이동진, “과도하게 긴 계약상 경업금지기간에 대한 규율”, 민사법학 제54-1호 (2011. 6.)
- 정상조박준석, 지적재산권법(제2판) (2011)
- 정태호, “영업비밀의 요건과 업무상배임죄에 관한 비판적 고찰”, 창작과권리 2012. 봄 66호 (2012)
- 특허청, 한국특허정보원, “우리 기업의 영업비밀 침해실태 조사 보고서” (2013. 11.)

337) 주요 참고문헌 위주로 기재하고, 참고문헌을 통해 인용된 자료의 표기를 생략함.

해외문헌

- Catherine L. Fisk, "Working Knowledge: Trade Secrets, Restrictive Covenants in Employment, and the Rise of Corporate Intellectual Property, 1800-1920", *Hastings Law Journal* Vol. 52 (2001)
- Charles Tait Graves and Elizabeth Tippet, "UTSA PREEMPTION AND THE PUBLIC DOMAIN: HOW COURTS HAVE OVERLOOKED PATENT PREEMPTION OF STATE LAW CLAIMS ALLEGING EMPLOYEE WRONGDOING", *RUTGERS LAW REVIEW* [Vol. 65:1 (2012)
- Chris Montville, "Reforming the Law of Proprietary Information", *DUKE LAW JOURNAL* Vol.56 (2007)
- David S. Almeling, "SEVEN REASONS WHY TRADE SECRETS ARE INCREASINGLY IMPORTANT", *BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL* [Vol. 27:1091 (2012)
- David S. Almeling et al, "A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in State Courts", *Gonzaga Law Rev.* Vol.46 (2010)
- Eric E. Johnson, TRADE SECRET SUBJECT MATTER, *Hamline Law Review*, Vol. 33 (2010)
- Gillian Lester, "Restrictive Covenants, Employee Training, and the Limits of Transaction-Cost Analysis", *Indiana Law Journal* Vol. 76:49 (2001)
- Jay L. Koh, "From Hoops to Hard Drives: An Accession Law Approach to the Inevitable Misappropriation of Trade Secrets", 48 *AM. U. L. REV.* 271, 313 (1998)
- Katherine V.W. Stone, "KNOWLEDGE AT WORK: DISPUTES OVER THE OWNERSHIP OF HUMAN CAPITAL IN THE CHANGING WORKPLACE", 34 *Conn. L. Rev.* 721 *Connecticut Law Review Spring*, (2002)
- Mark A. Lemley, "The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as

- IP Rights”, *Stanford Law Review*, Vol. 61, (2008)
- Mark F. Schultz and Douglas C. Lippoldt, “APPROACHES TO PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION (TRADE SECRETS)- BACKGROUND PAPER”, OECD Trade Policy Paper No. 162.(2013)
- Orly Lobel, “The New Cognitive Property: Human Capital Law and The Reach of Intellectual Property” (2014)
- Robert G. Bone, “A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification”, *California Law Review* Vol. 86 (1998)
- Robert P. Merges, “The Law and Economics of Employee Inventions”, *Harvard Journal of Law & Technology* Vol. 13. No. 1.(1999)
- William van Caenegem, “Inter-firm migration of tacit knowledge: law and policy”, *Prometheus* Vol. 23, No. 3, September 2005 (2005)
- Yuval Feldman, “The Behavioral Foundations of Trade Secrets: Tangibility, Authorship and Legality”, *Journal of Empirical Legal Studies*, (2006)
- _____, “Experimental Approach to the Study of Normative Failures: Divulging of Trade Secrets by Silicon Valley Employees”, *2003 U. ILL. J.L. TECH. & POL’Y* (2003)
- Zoe Argento, “Whose Social Network Account? A Trade Secret Approach to Allocating Rights”, *19 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV.* 201 (2013)

Abstract

The Scope of Trade Secrets Protection in the Employment Context

**- A comparative law approach focused on the
U.S. theories and cases -**

Minjae Oh
Law major, Intellectual Property
The Graduate School
Seoul National University

This study starts from a consideration of actual trade secret litigations. It is on the subject of the trade secret subject matter and scope of protection within a specific context of employment, and approaches from the critical perspective that competing interests should be sufficiently taken into account besides the general viewpoint focused only on the protection of valuable information.

The bottom line of any trade secret litigation is the question of distribution and allocation of ownership of working knowledge acquired during the employment. Employees should be guaranteed a just right to use their general knowledge, skills and experiences, which should not be limited by contracts. However, there is no clear standard by which protectable trade secret can be distinguished from employee's general knowledge. In this regard, with reference to the Restatement (Third) of Unfair Competition §42 comment d.(1995), the following factors are examined. To be specific, standards such as whether the allegedly misappropriated information is intangible

information retained on the employee's memory, whether developed by the employee, and whether so closely integrated with his or her personality or general qualification, might be applied. Distinct legal issues come into question according to the viewpoints of legal characteristics of trade secret. According to the property-based theory, the requirement of reasonable efforts and ownership of business performance matters. In contrast, according to the tort-based theory, a wrongdoing element or intent concerns might matter.

On account of ambiguous boundary of the subject matter, employers try to control working knowledge and extend the scope of protection by contractual devices. Even when it is not a trade secret, a domain of protectable proprietary information is recognized as well as non-competes agreement with the purpose of trade secret protection. In such cases, validity guidelines like a wider scope of legitimate business interests are considered. Furthermore, every information developed by employees, and even intangible ideas ineligible for patent might be assigned to their employers beforehand, or restrictive covenants be signed that every access to their former colleagues and customers or changing jobs in the same field is blocked out. It goes as far as attempts to prohibit the usage of employees' general knowledge and skill by Inevitable Disclosure Doctrine. Our courts also protect confidential information but not trade secret through validity standards of a non-competes and extended application of breach of trust.

Nevertheless, imbalance of information and disparity of bargaining power hardly makes employee an equal contracting party, and restrictive covenants, such as non-competes, and a possibility of strategic litigations, might lead to an anti-competitive effect out of the original goal of trade secret protection. A broad approval of these attempts might affect labor mobility, result in control over human capital, and impede innovation through knowledge spillover.

Therefore, there should be policy considerations as stated above even when regulated by the contract law instead of the trade secret law. A California's approach prohibiting non-competes and relevant debates in Silicon Valley could give meaningful suggestions in supporting scientific and technological personnel, understanding new technological and labor environments, and defining a boundary between public domain and IP.

keywords : trade secret, employee's general knowledge, restrictive covenants, proprietary information, labor mobility

Student Number : 2011-23610