

제1장 서론

1. 영업비밀 보호의 필요성과 그에 따른 문제

기업이 영업비밀을 보호하려는 노력은 과거부터 있었다. 하지만 산업화 시대를 거쳐 정보화시대에 이르러 산업구조가 고도화되고 노동집약적 저부가 가치 산업보다는 기술·자본집약적 고부가가치 산업이 산업의 중심이 되면서, 기술, 정보의 가치가 높아지게 되었고, 한 기업이 가지는 기술, 정보인 영업비밀은 기업의 경쟁력을 결정하는 중요한 요소가 되어 그 가치가 높아지고 있다. 영업비밀이 유출되면 해당 기업에 엄청난 피해를 야기하며, 나아가 국부의 유출로 국가경쟁력이 훼손되는 결과를 가져온다.

영업비밀이 높은 경제적, 사회적 가치를 가지게 되고, 유출로 인한 피해가 발생하면서 영업비밀을 법적으로 보호하는 방안이 논의되기 시작하였다. 시간이 지날수록 논의는 더욱 활발해지고 있고, 영업비밀 보호를 위한 법령이 제정, 개정되고 있다.

종업원의 전직을 통한 영업비밀의 부정취득, 이용은 영업비밀 침해의 주요한 유형 중 하나이다. 그렇기 때문에 영업비밀 보유자는 종업원에게 근무 중에는 물론, 퇴직 후에도 비밀유지의무를 부과하여 이를 위반하는 전직 등을 제한함으로써 영업비밀을 보호하려 한다. 그런데 종업원의 전직은 헌법상 기본권인 직업선택의 자유(특히 이직의 자유)에 따른 행위이기도 하다. 따라서 종업원의 전직을 규제할 경우 필연적으로 기본권을 침해하는 문제가 발생하게 된다. 영업비밀의 보호를 통한 재산권의 보호와 종업원의 이직의 자유라는 헌법적 가치가 충돌하는 것이다.

또한 종업원의 전직으로 인한 영업비밀 침해의 문제는 기본권의 충돌만이

아니라, 그 종업원의 생계유지, 독점이라는 사회적 문제까지 내포하고 있다. 영업비밀의 범위가 넓어지면서 영업비밀과 관련된 업무를 맡는 종업원의 범위도 넓어졌고, 여기에는 이직의 제한으로 인하여 생계에 위협을 느낄 수 있는 일반 종업원들이 다수 포함된다. 현대 사회에서는 평생직장의 개념이 사라지고 해고, 이직이 일상화되고 있는데, 종업원들은 일상적인 해고의 위협에 노출되어 있으면서도 이직이 제한되어 직장을 가지기 어려운 상황에 놓이게 된다. 또한 해당 산업에서 지배적 위치를 차지하고 있는 기업은 영업비밀의 보호를 근거로 해서 자신들의 독점적 지위를 유지하려 할 수 있고, 이는 다른 경쟁기업 또는 신생기업의 성장 및 신설을 저해한다.

IT산업을 비롯한 기술·정보집약적 첨단산업의 발달과 같은 현대 사회의 변화 역시 고려하여야 할 것이다. 첨단산업은 영업비밀이 고도화되어 있기에 그 보호가 매우 중요하지만, 동시에 기술의 발달속도가 매우 빠르고, 노동자들이 잦은 이직을 통하여 자신을 필요로 하는 기업에 취직하고, 동기부여를 받는다. 따라서 지나친 영업비밀의 보호는 과도한 규제 및 제재가 될 수 있고, 나아가 산업 발전 및 기술의 발달을 저해하게 된다.

종업원의 전직으로 인한 영업비밀 침해는 단순한 전직의 규제만으로는 해결할 수 없다. 많은 기업들은 종업원들과 비밀유지약정을 체결하여 영업비밀 침해에 따른 분쟁을 사전에 방지하려고 하지만, 기업이 자신의 입장만을 반영하여 종업원과 불공정한 약정을 체결할 수 있고, 종업원이 약정에 위반하는 행위를 했는지 여부가 문제될 수 있으므로 분쟁 소지는 여전하다. 특히 위에서 언급한 종업원의 직업선택의 자유와 생계유지, 독점 등에 대한 균형있는 고려가 없다면 오히려 갈등만 확대할 우려가 크다.

이 글에서는 종업원의 비밀유지의무 및 이에 따른 전직금지 기타 영업

비밀 보호를 위한 법적 조치에 대하여 논하고, 종업원의 전직을 통한 영업비밀 침해의 복잡한 양상에 대하여 알아보며, 동시에 그 법적 분쟁을 합리적으로 해소하는 방안을 논하기로 한다.

2. 연구의 범위 및 방법

우선 제2장에서는 영업비밀에 대해서 논한다. 영업비밀의 개념 및 입법적 보호의 연혁, 영업비밀로 인정받기 위한 구성요건을 살펴보고, 영업비밀보유자가 가지게 되는 권리와 그 민법상, 형법상 구제수단에 관한 일반론을 논한다.

제3장에서는 종업원의 비밀유지의무에 대하여 개관한다. 종업원에게 영업비밀에 대한 비밀유지의무가 발생하는 근거, 비밀유지의무에 대한 실정법적 근거를 논하고, 영업비밀 보유자와 종업원 사이에 비밀유지약정이 체결되어 있는 경우 그 유효성을 판단하는 합리성의 원칙 및 그 내용에 대해 알아본다. 그리고 영업양도 및 합병 등으로 인하여 영업비밀 보유자가 변경되는 경우에 해당 종업원의 비밀유지의무도 승계되는지 여부를 논한다.

다만 본 논문은 ‘퇴직 후’의 비밀유지의무에 대해 논하고 있고, 실제로 비밀유지의무 위반에 관련된 법적 분쟁에서 문제되는 내용들은 대부분 종업원이 이직하면서 발생하므로 비밀유지의무 위반으로 인한 영업비밀 침해와 관련하여 문제되는 내용들은 제4장에서 논한다.

제4장에서는 기업과 종업원 사이에 근로계약이 종료한 후 비밀유지의무 위반에 대하여 논한다. 퇴직 후 비밀유지의무 위반이 문제되는 여러 유형들에 대하여 살펴보고, 비밀유지의무 위반으로 인하여 영업비밀이 침해되었다는

사실을 인정하기 위하여 고려할 여러 판단기준을 알아본다. 이와 관련하여 종업원이 담당하던 업무, 종업원의 경력 기타 제반 사항을 고려할 때, 종업원의 이직만으로도 영업비밀의 침해가 불가피하다고 보는 불가피성의 이론에 대하여 알아본다. 비밀유지의무 침해를 인정할 경우 침해금지를 위한 종업원의 해당업무중사의 금지기간의 산정기준 및 기산점에 대하여 논한다.

제2장 영업비밀에 대하여

제1절 영업비밀의 연혁

1. 미국¹⁾

영업비밀(“trade secrets”)보호의 법리는 보통법상 형평의 원리를 토대로 발전하였고, 주 법원의 판결을 통하여 형성되었다. 주법으로 형성, 발전하였지만, 주마다 그 법원칙은 거의 유사하였고, 불공정행위의 하나로 규율하였다.

민간법률단체인 미국법률협회(American Law Institute)가 1939년 발표한 제1차 불법행위법 재록(Restatement First of the Law of Torts) 제 757조에서 영업비밀에 대한 검토가 이루어졌지만, 제정된 법률이 아니었기 때문에 법원에 대한 구속력은 없었다. 제2차 불법행위법 재록에서도 영업비밀에 대한 규율이 명문화되지 않았다. 다만 불공정경쟁행위에 대한 (제3차) 재록 제39-45조는 영업비밀을 규정하고 있는바, 이는 불법행위법 재록 제 757-759조를 확장한 것이다.

하지만 각 주마다 영업비밀 법리가 균형을 맞추어 발전할 필요가 있었고, 상업적 거래를 위해서는 법령이 확실성을 갖추어야 하였기 때문에 1979년 미국변호사협회(ABA)에서 영업비밀의 보호에 관한 통일법인 통일영업비밀보호법(Uniform Trade Secret Act, 이하 UTSA)를 모델법으로 제정하였다.²⁾

1) 최동배, 종업원의 비밀유지의무: 미국 판례를 중심으로, 서울대학교 대학원 법학석사학위논문, 2000, 29-33면.

2) Brandy L. Treadway, An Overview of Individual States' Application of Inevitable: Concrete

연방국가인 미국의 특성상 모든 주가 UTSA에 따른 규율을 받는 것은 아니다. 해당 주에서 UTSA를 채택한 경우에만 법규로서 효력을 가질 수 있고, 채택한 경우에도 각 주의 공공정책 및 사회현실에 맞게 수정하여 적용하는 경우가 많다. 하지만 2002년 현재 42개주와 The District of Columbia에서 UTSA를 채택하고 있는 점을 감안하면, UTSA는 미국에서 영업비밀을 보편적으로 보호하는 법규로 자리잡았다고 할 수 있을 것이다.³⁾ UTSA를 채택하지 않은 나머지 주들도 기존의 주 법령이나 보통법상 법리를 통해서 영업비밀을 보호하고 있다.

2. 독일⁴⁾

독일은 이미 1896년 구 부정경쟁방지법에서 영업비밀을 입법상 보호하였고, 이는 현재 부정경쟁방지법으로 이어지고 있다. 독일의 입법은 유럽 여러 나라의 모범이 되었다.

독일법은 영업비밀의 부정한 누설과 이용을 방지하기 위하여 형사처벌을 중심으로 하고, 외국에의 영업비밀 누설행위를 무겁게 처벌한다.⁵⁾ 현재는 손해배상, 금지청구 등의 민사적 구제방법도 구체적으로 규정하고 있다.

3. 우리나라

Doctrine or Equitable Tool?, SMU Law Review(Spring 2002), 626면.

3) 2002년 현재 UTSA가 적용되지 않는 주는 메사추세츠, 뉴저지, 뉴욕, 케롤라이나 북부, 펜실베이니아, 테네시, 텍사스 등이다.

4) 宋永植, 지적소유권법 하, 육법사, 2005, 456-457면.

5) 민사적 구제수단보다 형사처벌에 비중을 둔 것은 형벌기능을 통한 영업비밀 보호의 실효성을 확보하기 위함이다.[송영식, 이상정, 지적재산법(제7판), 육법사, 2005, 479면]

과거에는 종업원과 기업 사이에 비밀유지계약을 근거로 영업비밀을 보호하려 하였다. 종래에는 명시적 비밀유지계약에 의해서만 발생한다는 견해가 다수설이었는데⁶⁾, 이는 경업금지계약이 직업선택의 자유를 제한하고 인력의 유통을 억제하여 독과점의 폐해가 우려되기 때문이었다.⁷⁾

그러나 이 견해에 따르면 퇴직이라는 사실만으로 부정경쟁방지법상 영업비밀 침해의 책임을 피할 수 있게 된다. 종업원의 영업비밀의 침해는 통상 경쟁업체로 이직하거나 새로운 회사를 만들면서 이루어지므로, 결국 현실적으로 영업비밀 침해로 책임을 지는 경우는 거의 없게 된다.⁸⁾

따라서 비밀유지계약은 명시적인 계약뿐만 아니라 신의칙상 또는 묵시적인 경우도 포함하는 것으로 보아야 하고, 특약이 없더라도 종업원은 퇴직 후에도 고용주 또는 영업비밀의 보유자를 해하지 않을 신의칙상 의무를 가진다.⁹⁾

하지만 계약법에 따른 보호는 계약 당사자 이외 제3자에게 효력을 미치지 못하고, 법적 구제수단에도 한계가 있었다.¹⁰⁾ 따라서 제3자의 영업비밀 침해를 규율하기 위한 별도의 입법이 필요하였고, 1991. 12. 31. 부정경쟁방지법(현 ‘부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률’)을 개정하면서 영업비밀 침해에 대하여 규정하였다. 동법 제2조 제2호에서 ‘영업비밀’의 정의를 규정하였고, 제3호

6) 황의창, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호법, 세창출판사, 2004, 197면.

7) 崔秉珪, 不正競爭防止法 研究, 韓國産業財産權法學會誌 6(97. 8.), 韓國産業財産權法學會, 94면.

8) 丁相朝, 不正競爭防止法上 從業員의 秘密維持義務, 法學 第36卷 第1號(1995. 5.), 서울大學校法學研究所, 28면.

9) 丁相朝, 知的財産權法, 弘文社, 2004, 624면; 이성룡, 영업비밀의 침해행위와 구제방안에 대한 고찰: 개정 부정경쟁방지법을 중심으로, 경희대 대학원 석사학위논문, 2004, 55-56면.

10) 丁相朝, 營業秘密 侵害禁止請求權의 時間的 範圍, 商事判例研究 V卷(2000. 07), 博英社, 388-389면.

에서 영업비밀 침해행위를 규정하였으며, 동법 제10조 내지 제14조에서 영업비밀 침해에 따른 제재를 규정하였다.

제2절 영업비밀의 개념 및 보호취지

1. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 ‘부정경쟁방지법’)상 개념

영업비밀이란 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.(부정경쟁방지법 제2조 제2호)¹¹⁾

2. 구별개념

가. 노하우

노하우는 영미법계에서 실무상 형성된 개념으로 개념을 정의하기 쉽지 않다. 대략 어떤 일을 효율적으로 성취할 수 있는 지식이나 능력 등으로 말할 수 있을 것이다.¹²⁾

11) 우리 법의 규정은 미국 통일영업비밀보호법(Uniform Trade Secrets Act, UTSA) 제1조 제4항 제1, 2호에서 정하는 영업비밀의 요건과 대체로 부합한다. 일본 부정경쟁방지법 제2조 제4항이 정하는 의미 내용과도 대체로 일치하지만, 일본법은 우리 법과는 달리 경제성의 요건을 별도로 언급하고 있지 않다.(윤선희, 지적재산법, 세창출판사, 2005, 543면)

12) 최동배, 각주 1의 논문, 67면, 송영식, 이상정, 각주 5의 책, 388면.

노하우는 영업비밀과 달리 비밀성을 요하지 않는다. 크게 기술적 노하우와 영업적 노하우로 나눌 수 있는데, 기술적 노하우만을 지칭하는 경우가 통상적이다. 기술적 노하우는 경영정보를 제외한 기술정보만을 의미한다는 점에서는 영업비밀보다 협의의 개념이지만, 전술한 바와 같이 비밀성을 요하지 않기에 영업비밀에 속하지 않는 기술적 노하우도 있을 수 있다.¹³⁾

나. 재산적 정보¹⁴⁾

재산적 정보는 WTO/TRIPS에 규정된 개념으로, 영업비밀 외에 재산적 가치가 있는 정보도 포함한다. 예를 들면 의약품, 농약의 제조허가를 얻기 위하여 제출하는 실험데이터를 들 수 있는데¹⁵⁾, WTO/TRIPS 제39조는 공중을 보호하기 위하여 필요한 경우 이외에는 부정한 영업사용으로부터 보호하도록 하고 있다.

다. 특허발명¹⁶⁾

영업비밀의 대상 중 생산방법이나 기타의 기술은 신규성과 진보성을 갖춘 경우에 특허법에 의하여 보호될 수도 있다.

하지만 특허출원을 위하여 심사를 받는 데 많은 시간이 필요하고, 특허권을 취득하더라도 특허발명이 공개되기 때문에 자신의 기술에 대한 비밀을 유지하기 위하여 특허법상 권리를 주장하는 대신에 부정경쟁방지법상 영업비밀

13) 송영식, 이상정, 각주 5의 책, 388면.

14) 송영식, 이상정, 각주 5의 책, 388면.

15) 이를 공개하도록 하는 나라도 있다. 우리나라의 경우 약사법 제72조의 9 등에서 정부제출 실험데이터를 보호할 수 있도록 규정하고 있다.

16) 丁相朝, 각주 9의 책, 608면.

로서의 보호를 받으려는 경우도 있다.

3. 영업비밀 보호의 취지¹⁷⁾

영업비밀을 법으로 보호하는 것은 연구개발의 결과로 얻게 된 기술정보나 상당한 경험을 통해 얻게 된 경영정보를 보호함으로써 적극적인 연구개발 투자를 촉진시키고 기술과 산업의 발전을 유도하기 위함이다. 다른 측면에서 보면, 영업비밀의 법적 보호가 비밀정보를 효율적으로 보호해 주고 연구개발투자를 유도하는 것이 산업 전체에 유익하다고 하는 사회적 합의를 반영한 것이다.

하지만 영업비밀의 보호가 지나치면 독점적 지위를 차지한 영업비밀 보유자가 부당한 경쟁제한을 통하여 독점을 유지하는 수단으로 악용하거나, 직업선택의 자유를 제한하여 종업원들의 이직 및 생계에 위협을 가할 수 있다. 따라서 영업비밀 보유자의 이익과 종업원 또는 경쟁업자의 이익 사이의 균형된 보호를 이룰 수 있는 내용과 범위로 영업비밀을 보호하여야 영업비밀 보호의 법정책적 목표를 달성할 수 있을 것이다.

제3절 영업비밀의 요건

1. 부정경쟁방지법상 영업비밀의 요건

영업비밀의 정의를 규정한 부정경쟁방지법 제2조 제2호에 따르면, ‘영업비밀’은 공연히 알려져 있지 아니하고(비밀성), 독립된 경제적 가치를 가지며(경제성), 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지될 것(관리성)을 요한다.

17) 丁正相朝, 각주 9의 책, 607면.

영업비밀의 성문법상 요건인 비밀성, 경제성, 관리성은 영업비밀의 본질에 비추어 볼 때 법적 보호를 받기 위하여 갖추어야 할 요건이다. 각 요건마다 항을 나누어 구체적으로 살펴보기로 한다.

2. 비밀성

가. 의미

비밀성이란 공연히 알려져 있지 않은 것으로, ‘일반 공중’이 용이하게 접근할 수 없어서 알려져 있지 않은 것을 포함한다.¹⁸⁾ 따라서 영업비밀을 보유한 기업이 이를 공개한다면 더 이상은 영업비밀로 보호받을 수 없다.

(1) ‘일반 공중’의 의미

‘일반 공중’이란 일반적으로 그 정보와 직접적 관련이 있어 이를 가지고 경제적 이익을 얻을 가능성이 있는 자를 말한다. 이때의 비밀성은 절대적인 것일 필요는 없고 상대적인 비밀성으로 충분하다. 즉, 영업비밀을 보유한 기업 이외에 아무도 영업비밀에 대해 몰라야 하는 것을 의미하지는 않고, 일반 대중에게까지 알려져야 하는 것도 아니다.¹⁹⁾ 이와 관련하여 대법원은 다음과 같이 판시하고 있다.²⁰⁾

“... 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제2호의 영업비밀이라 함은 공

18) 丁相朝, 각주 9의 책, 609면.

19) 윤선희, 각주 11의 책, 545면.

20) 대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610[공 2004. 11. 1.(213), 1693]

연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다 할 것이고, 여기서 공연히 알려져 있지 아니하다고 함은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말하고, 보유자가 비밀로서 관리하고 있다고 하더라도 당해 정보의 내용이 이미 일반적으로 알려져 있을 때에는 영업비밀이라고 할 수 없다.”

따라서 기업 이외에 비밀유지의무가 있는 소수의 제3자가 이를 알고 있고, 그 제3자가 정보를 비밀로 유지하는 경우에는 영업비밀의 비밀성이 상실되었다고 할 수 없다. 또한 해당 정보와 관계없는 제3자가 우연히 그 정보를 알게 된 경우에도 그 제3자가 그 정보를 비밀로서 관리하고 있는 경우에는 일반적으로 입수가 불가능하므로 정보의 비밀성이 상실되었다고 볼 것은 아니다.²¹⁾

일단 영업비밀이 공개되면 공개행위의 주체, 공개자의 선의 또는 악의 등을 불문하고 비밀성은 상실된다.²²⁾ 따라서 비록 영업비밀이 불법적으로 침해된 후 공중에 공개되었더라도, 영업비밀 침해로 인한 손해배상을 청구할 수 있음은 별도로 하고, 이후로는 영업비밀로 부정경쟁방지법 등의 보호를 받을 수는 없다.

영업비밀 침해에 대한 손해배상이 피해를 보전할 정도로 이루어지지 않고 있는 현실을 감안하면, 영업비밀 보유자의 입장에서는 위와 같은 해석은 부당하다고 생각할 수 있다. 하지만, 영업비밀의 본질을 감안할 때 이와 같은 해석은 불가피하다. 비밀성을 인정하여 영업비밀로 보호한다면 일반 공중이 이

21) 송영식, 각주 4의 책, 459면.

22) 최동배, 각주 1의 논문, 34면.

용할 수 있음에도 불구하고 특허권이 설정되지 않은 정보를 특허에 준하여 보호하는 결과가 될 것이기 때문이다. 특허를 설정하지 않고 영업비밀로 보호한 자는 이와 같은 위험부담을 감수한 것으로 볼 것이다.

(2) 알려져 있지 않을 것

이미 널리 알려져 있는 정보라면 영업비밀에 해당하지 않고, 따라서 영업비밀로 보호할 실익이 없다.²³⁾ 하지만 부분적으로 영업비밀에 대한 대강의 윤곽이 알려져 있다고 하더라도 그 상세한 내용이 비밀로 남아 있다면 역시 비밀성이 있다고 할 것이다.²⁴⁾ 공중에 알려진 내용만으로는 영업비밀을 이용할 수 없고 독자적인 개발노력을 기울여야 한다면 아직 비밀성을 상실하였다고 볼 수는 없을 것이기 때문이다.

나. 법적 절차와 비밀성 상실의 문제

영업비밀 침해와 관련된 분쟁은 이를 해결하기 위하여 법적 절차를 밟는 과정에서 비밀성이 상실될 수 있다. 특히 재판에 의하여 해결하려 할 경우에는 비밀성이 상실될 우려가 크다. 헌법 제27조, 민사소송법 제151조의 재판공개 원칙 및 민사소송법상 재판기록의 열람공개청구권 등을 감안하면 비

23) 가) "... 삼○전자의 GSM 휴대폰 모델인 SGH800의 기능에 관한 해설자료로 피고인 전○아가 삼○전자 주식회사에서 퇴직하기 이전인 2000. 5. 31.경 삼○전자의 영문 인터넷 홈페이지에 이미 올라가 있어서 누구라도 이를 다운받거나 수출시장에서 구입할 수 있어서 더 이상 삼○전자의 영업비밀이라고 할 수 없다." (대구고등법원 2003. 7. 3. 선고 2003노163)

나) "... 음료나 맥주의 용기에 내용물의 온도를 확인할 수 있는 열감지테이프나 열감지잉크 등의 온도감응수단을 부착하는 아이디어는 국내에서 사용된 바는 없다 할지라도 국외에서 이미 공개나 사용됨으로써 그 아이디어의 경제적 가치를 얻을 수 있는 자에게 알려져 있는 상태에 있었으므로 온도테이프를 부착한 맥주 용기에 관한 아이디어는 부정경쟁방지법에서의 영업비밀이라고 볼 수 없다." (서울중앙지방법원 1997. 2. 14. 선고 96가합7170)

24) 張洪鈺, 判例上 나타난 營業秘密侵害禁止期間과 轉職禁止期間 및 期間算定の 起算點에 관하여, 判例研究 第16集(2005. 2), 釜山判例研究會, 2005, 796면.

밀성을 상실할 수 있기 때문이다. 특별한 사정이 있는 경우 재판장의 명령에 의하여 재판공개에 제한이 가능하고, 재판기록의 열람 및 복사를 제한될 수 있지만, 영업비밀이 증거로 제출되었을 경우 재판과정에서 비밀침해의 우려가 있는 것은 분명하다. 따라서 재판과정에서 영업비밀을 보호하기 위한 보완책이 필요할 것이다. 미국에서는 재판장이 영업비밀에 대하여 protective order(개시제한 명령)를 내려 심리 및 소송기록을 비공개하도록 명할 수 있고, 이를 위반하는 자는 법정모욕죄로 처벌할 수 있도록 규정하고 있다. 또한 UTSA에 법원에 대해 영업비밀의 비밀성을 보호할 의무가 규정되어 있다.

영업비밀 보유자는 재판으로 인하여 오히려 비밀성이 상실되는 것을 우려하기에 자료를 일반에 공개하지 않고 분쟁을 해결하기 위한 방안으로 중재절차를 이용하는 경우도 있다. 이때 중재를 담당하는 이들은 당사자간의 조정 및 화해, 또는 강제중재에 의하여 해결하는 역할을 하므로 영업비밀을 제출받더라도 이를 공개해서는 안된다.

행정절차를 위하여 행정기관에 제출된 경우에도 이는 마찬가지이다. 허가 등을 받기 위하여 행정기관에 영업비밀에 관한 자료를 제출하는 경우에도 당해 행정기관 및 담당공무원은 비밀유지의무를 가지고 있으므로 영업비밀의 비밀성이 소멸되는 것은 아니다.²⁵⁾

3. 관리성

영업비밀로 보호받기 위해서는 보유자가 이를 상당한 노력에 의하여 비밀로 관리하고 있는 것이어야 한다. 즉, 관리의사와 관리능력을 필요로 한다.²⁶⁾

25) 丁相朝, 각주 9의 책, 609면.

가. 상당한 노력

영업비밀의 보유자는 영업비밀에 대한 관리성을 인정받기 위해 ‘상당한 노력’을 기울여 관리할 것을 요한다. 여기서 ‘상당한 노력’은 어떤 경우에도 누설되지 않을 정도를 의미하는 것이 아니고, 영업비밀을 관리하기 위하여 합리적인 비용을 들이고 지속적인 노력을 기울였으면 족하다. 즉, 영업비밀의 경제적 가치에 비하여 지나치게 과도한 비용을 들이거나 통상적으로 예상할 수 없는 경우까지 관리하여야 보호받는 것은 아니다.

영업비밀의 보유자가 ‘상당한 노력’을 기울였는지 여부는 개별 사례마다 차이가 있고 그 정도도 다양하기 때문에 일률적인 기준으로 일도양단적인 판단을 내릴 수는 없다. 따라서 각 사례에 따라 보호하려는 영업비밀의 경제적 가치와 비밀관리에 소요되는 관리비용을 여러 요인을 고려, 비교형량해서 판단하여야 할 것이다.²⁷⁾

나. 비밀관리노력의 판단기준

비밀관리노력이 있었는지 여부를 판단하는 관례, 실무상 판단기준은 대략 다음과 같다.

(1) 매체에 대한 물리적 접근 통제

영업비밀이 기록, 저장되어 있는 매체에 보관책임자 이외의 접근을 물리

26) 송영식, 이상정, 각주 5의 책, 460면.

27) 丁相朝, 각주 9의 책, 610면.

적으로 허용하지 않는 장치를 해 둔다든지, 매체 자체에 비밀사항으로서의 표시를 하고 누설을 막는 보안시스템을 설치하는 등의 정황은 비밀관리노력의 상당성 판단에 중요한 자료가 된다.

(2) 담당자의 비밀유지의무

정보 접근이 가능한 담당자에게 비밀유지 선서 각서를 받는다든지, 나아가 단체협약, 취업규칙, 또는 개별적인 근로계약문서에 근로자의 비밀유지의무를 규정하면 일단 관리 노력을 한 것으로 평가할 수 있다. 그러나 규정만으로는 부족하고, 비밀유지를 위하여 얼마나 실질적으로 근로자들을 관리하고 있는지 여부가 상당한 노력의 인정 여부에 중요한 요소가 되므로 비밀유지의무에 대한 지속적인 교육과 점검, 업무처리과정에서의 보안유지관행의 형성 등이 필요하다.

이에 대하여 판례는 공장 내에 별도의 연구소를 설치하여 관계자 이외에는 그 곳에 출입할 수 없도록 하는 한편 모든 직원들에게는 그 비밀을 유지할 의무를 부과하고 연구소장을 총책임자로 정하여 그 기술정보를 엄격하게 관리한 경우 상당한 비밀관리노력이 있었음을 인정하였다.²⁸⁾

반면에 영업비밀의 대상이 된 회로도면을 애프터서비스 직원 등이 특별한 보고나 통제를 받지 않고 가지고 다녔고, 퇴사할 때 그 회로도면을 가지고 나갔는데도 문제가 되지 않았으며, 필요한 경우 수시로 복사하여 사용한 사례²⁹⁾, 영업비밀의 보유자가 영업비밀의 대상이 된 기술정보에 대하여 특허를 출원한 사례³⁰⁾에서는 상당한 비밀관리노력을 기울이지 않았다고 판단하였다.

28) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605[집44(2)민, 447; 공1997. 2. 15.(28), 501]

29) 서울고등법원 2001. 4. 18. 선고 99나13807

(3) 거래상대방에 대한 비밀유지노력

제품 생산을 다른 업체에 의뢰하거나 회계, 법률, 경영 등에서 전문 법인의 자문을 구하는 경우, 판매 대리점 계약을 맺어 시판하는 경우 거래의 상대방이 영업비밀에 접근하여 침해할 수 있다. 이때 영업비밀이라는 사실을 분명히 하여 계약시 또는 계약의 전제 조건으로 상대방에게 비밀유지의무를 명확히 하여야 할 것이다.

다. 외국 사례- E. I. Dupont de Nemours & Co. v. Christopher사건³¹⁾

사건의 개요는 다음과 같다. 사진작가인 피고는 경쟁업체로 추정되는 제3자에게 고용되어 비행기를 타고 원고 회사의 공장시설을 항공 촬영하였고, 이에 원고는 피고에 대하여 영업비밀침해를 원인으로 한 손해배상을 청구하면서 항공촬영에 대한 금지명령을 청구하였다.

위 사례에서 쟁점은 문제가 된 공장이 지붕이 없는 상태로 건설되고 있고, 기타 공중접근을 관리할 수 있는 시설이 없는바, 이 경우에 원고의 영업비밀에 대하여 비밀성과 관리성을 인정할 수 있는지 여부였다.

이에 대하여 연방 제5항소법원은 공장시설에 지붕이나 덮개를 씌워 비밀로 관리하도록 한다면 지나치게 많은 비용이 든다고 지적하면서, 영업비밀을 침해

30) 원고 회사에서 비밀유지관리 의사가 없음을 표시하였다고 보았다(서울고등법원 2003. 12. 15.자 2002라526결정).

31) E. I. Dupont de Nemours & Co. v. Christopher[431 F. 2d 1012(5th Cir, 1970)]

하려는 자에 대하여 합리적인 주의를 기울이면 족하고, 본건에 있어서는 영업 비밀로서의 경제적 가치와 비교하여 그러한 엄격한 의미의 비밀성과 관리성을 요구할 필요는 없다고 보았다.

4. 경제성

영업비밀은 생산방법, 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말하는 것이므로, 독립된 경제적 가치가 있을 것을 요건으로 한다. 경제성과 유용성을 별개의 요건으로 보는 견해³²⁾도 있지만, 양자의 판단은 분리되어 이루어질 수 없고, 분리하는 것이 실익도 없으므로 유용성을 별도로 판단할 이유는 없을 것이다.³³⁾

경쟁업체와의 경쟁관계에서 우위에 설 수 있도록 할 정도의 경제적 가치를 가지고 있는 영업비밀이라면 경제성을 갖추었다고 할 수 있을 것이다. 경제성이 있다면 소극적인 정보, 즉, 도움이 되지 않거나 실패한다는 사실을 아는 것과 같은 내용의 정보라도 실패의 반복을 막아 낭비를 줄일 수 있으므로 영업비밀에 해당한다.³⁴⁾

하지만 공서양속에 반하는 정보는 보호받을 수 없다. 부정경쟁방지법은 근본적으로 부정한 경쟁행위를 규제함으로써 공정한 경쟁을 확보하기 위한 것이기 때문이다. 기업의 탈세방법이나 공해물질 비밀방류방법 등은 비밀로 은폐되어 있으면 당해 기업에 도움이 되겠지만 영업비밀에는 속하지 않는다.³⁵⁾

32) 金永喆, 營業秘密의 要件, 法曹 430(1992. 7.), 72면.

33) 윤선희, 각주 11의 책, 545면.

34) 최동배, 각주 1의 논문, 66면.

35) 송영식, 이상정, 각주 5의 책, 461면.

5. 역공정의 예외-영업비밀 침해에 대한 항변³⁶⁾

영업비밀의 대상이 되는 것과 동일한 정보를 독자적으로 개발하거나 적법하게 취득한다면 이는 영업비밀 침해에 해당하지 않는다. 따라서 영업비밀 보유자가 침해를 주장할 경우에 영업비밀의 취득자는 독자적으로 개발하였거나 적법하게 취득하였다는 사실을 항변으로 주장할 수 있다.

제3자가 제품을 적법하게 취득하여 이를 분해하거나 제조의 역순으로 분석하여 영업비밀을 알아낸 후 이용하는 것은 역공정에 의하여 취득한 것이므로 영업비밀 침해에 해당하지 않는다.

영업비밀 침해소송에서 상대방은 역공정의 항변을 주장하기 위해 역공정을 해온 일련의 연구과정 및 실험 등에 관한 시간과 노동이 투입된 구체적인 과정을 입증해야 할 것이다. 원고의 영업비밀이 통상적인 역공정을 통하여 알아낼 수 있는 기술정보라는 사실만으로는 항변이 인정되지 않는다.³⁷⁾

이는 특허와 차이가 있는데, 특허권설정등록이 되어있는 발명은 비록 제3자가 발명 및 특허등록사실을 모르고 독자적으로 연구하여 동일한 기술 또는 상품을 개발하였더라도, 이미 특허등록이 되어 있다면 실시할 경우 특허권 침해가 된다.

후술하지만, 역공정으로 제3자가 영업비밀을 알아낼 수 있는 기간은 제3자가

36) 丁相朝, 각주 9의 책, 614면.

37) "...원고는 이 사건 기술정보는 부정경쟁방지법에서 말하는 영업비밀이라고 주장하고, 이에 대하여 피고들은 원고 회사가 외국제품을 기초로 잉크의 조성비율 등을 정하였고 단기간 내에 얼마든지 역설계(reverse engineering)에 의하여 이를 취득할 수 있으므로 이 사건 기술정보는 영업비밀이 아니라고 주장한다...역설계가 허용되고 역설계에 의하여 이 사건 기술정보의 획득이 가능하다고 해서 결론을 달리하지 않는다."(서울고등법원 1996. 2. 29. 선고 95나14420)

노력과 비용을 들여 적법하게 영업비밀을 발견할 수 있는, 영업비밀의 비밀성이 유지되는 기간이므로 영업비밀 침해로 인한 금지청구를 인용할 경우 금지기간을 산정하는 가장 주요한 기준이 된다.

제4절 영업비밀 보유자의 권리 및 구제수단

1. 계약에 의한 구제

상당수의 기업들은 종업원의 이직에 따른 영업비밀 침해를 방지하기 위하여, 근로계약 체결시 또는 고용기간 중에 종업원과 비밀유지약정을 체결한다.

기업이 인력양성을 위하여 투자를 하였는데 종업원이 이직하여 경쟁회사에서 근무한다면 회사는 영업비밀의 유출로 엄청난 피해를 입을 것이다. 영업비밀 유출의 피해는 이에 한정되지 않는다. 영업비밀이 유출되는 피해가 계속되면 기업으로서는 영업비밀에 관련된 내용을 교육하는 데 큰 부담을 느낄 수밖에 없고, 따라서 우수한 인력을 양성하기 위한 투자에 소극적으로 될 것이다.³⁸⁾ 그렇게 된다면 종업원이 경력을 쌓고 능력을 개발할 기회가 줄어들기 때문에 장기적으로는 종업원에게도 손해가 될 것이다.

영업비밀 보유자가 종업원과 비밀유지약정을 체결하였을 경우, 보유자는 위 약정을 근거로 계약이행 또는 계약 위반에 따른 손해배상을 청구할 수 있다. 종업원의 이직, 전직에 따른 영업비밀의 침해가 늘어나면서 영업비밀 보유자는 종업원과 영업비밀 침해금지 약정을 체결하는 경우가 많다. 비록 명시적인 약정을 체결하지 않았다고 하더라도, 여러 정황 및 제반 사정을 고려, 묵시적

38) Adam Schneid, Assignability of Covenants not to Compete: When can a Successor Firm Enforce a Noncompete Agreement?, *Cardozo Law Review* 2006, 1488면.

약정의 존재를 인정할 수 있을 것이다.

하지만 계약에 의한 영업비밀보호는 계약관계가 없는 제3자가 영업비밀을 침해하였을 경우에는 보호받을 수 없는 한계가 있다. 그래서 관련 법령에 불법 행위, 부정경쟁방지 등을 규정하여 더욱 두터운 보호를 할 수 있도록 노력하고 있다.

2. 불법행위에 의한 구제

위법한 영업비밀 침해에 의하여 손해가 발생하였을 경우, 피해자는 불법행위로 인한 손해배상 기타 구제를 청구할 수 있다. 하지만 불법행위는 원고가 그 위법성, 인과관계를 모두 입증해야 하므로 전문적인 분야의 경우에는 입증에 곤란이 있다.

구제수단에도 한계가 있다. 현행 민법에 대한 일반적 해석에 따르면 침해금지청구권은 물권의 침해에 대한 만족적 구제의 방법으로만 규정되어 있다. 우리 민법상 불법행위는 손해배상만을 구제수단으로 인정하고 있으므로, 영업비밀이 민법상 물권 또는 그에 준하는 권리의 보호대상이라고 볼 수 없는 한 현재 통설, 판례의 해석론에 따르면 침해금지청구권 등을 구할 수 없다.³⁹⁾ 영업비밀 보유자로서는 침해금지청구권 등을 행사할 수 없기 때문에 구제의 실효성도 떨어진다.⁴⁰⁾

39) 丁相朝, 각주 9의 책, 617면.

40) 다만, 불법행위에 대한 민법 제750조의 규정이 손해배상만을 규정하고 있다는 이유로 이외의 청구권은 일체 행사할 수 없다고 판단하는 현재의 해석론은 다소 의문이 있다. 불법행위에 대한 구제수단으로 원상회복보다는 손해배상이 일반적으로 더욱 간단하고 합리적이라고 판단하였기에 민법 제750조는 손해배상을 규정한 것이고, 불법행위에 대한 구제수단으로 원상회복을 금하는 규정을 없다는 점을 감안하면 손해배상만으로는 피해에 대한 구제의 실효성이 없는 경우에는 예외적으로 원상회복 및 유지청구를 할 수 있다고 해석하는 것이 타당하지 않은가 생각된다.

3. 부정경쟁방지법에 의한 구제

가. 영업비밀 보유자의 권리의 법적 성질

입법부는 영업비밀 침해행위의 위법성을 명확하게 규정하고, 침해정지청구를 할 수 있도록 하기 위하여 1991년 부정경쟁방지법을 개정하면서 영업비밀의 보호에 관한 조항을 신설하였다.

부정경쟁방지법에서 영업비밀 보유자에게 침해금지청구권을 부여한 것을 물권 또는 물권에 유사한 권리를 부여한 것으로 볼 수 있는지 문제될 수 있다. 하지만, 영업비밀 침해를 일정한 유형으로 한정하고 있는 점(부정경쟁방지법 제2조), 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있을 것을 요구하는 점(부정경쟁방지법 제4조 제1항), 물권과는 달리 침해청구권의 소멸시효가 있는 점(부정경쟁방지법 제13조) 등을 고려하면 물권 또는 물권 유사의 권리를 부여한 것으로 보기는 어렵다. 다만 영업비밀의 침해는 침해행위 및 상태가 계속되고, 금전적 배상만으로는 피해의 구제가 불충분하므로 입법적으로 일정한 범위에서 배타적 지배권 등의 법적 지위를 부여하여 영업비밀에 관한 재산적 이익을 향유할 수 있도록 한 것으로 봄이 상당하다.⁴¹⁾

나. 부정경쟁방지법상 규정 및 내용

영업비밀보유자의 권리에 대하여는 부정경쟁방지법 제10조 내지 제12조가 규정하고 있다.

41) 丁相朝, 각주 9의 책, 617-618면

동법 제10조는 영업비밀 침해행위를 하거나 하고자 하는 자에 대하여 그 행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 때에는 법원에 행위의 금지 또는 예방과 이를 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있도록 하고 있다. 동법 제11조, 제12조는 영업비밀의 침해에 따른 손해배상 및 신용회복청구를 할 수 있도록 규정하고 있다.

다. 침해금지 및 예방 청구권, 폐기·제거청구권

(1) 권리의 내용

침해금지청구권은 침해자의 영업비밀 침해행위로 인하여 영업상 이익이 침해될 경우 행사하는 권리이고, 예방금지청구권은 영업상 이익이 침해될 우려가 있을 경우 행사하는 권리이다(이상 부정경쟁방지법 제10조 제1항). 폐기·제거청구권은 침해행위를 조성한 물건을 폐기하거나 침해행위에 제공된 설비를 제거하는 청구권이다(부정경쟁방지법 제10조 제2항).

위 예방금지청구권에서 ‘침해될 우려’는 단순히 침해될 가능성만으로는 부족하고, 침해될 것이 확실히 예상되는 개연성을 뜻한다.⁴²⁾

(2) 청구권자

영업비밀의 정당한 보유자이다. 영업비밀을 합법적으로 양수하거나 사용허락을 받은 자도 금지청구를 할 수 있다. 이는 특허권이나 상표권의 경우에는 통

42) 張洪銑, 각주 24의 논문, 800면.

상실시권자에 대해 청구권을 부여하지 않는 것과 차이가 있다⁴³⁾

(3) 청구권 행사의 대상

영업비밀을 침해하는 행위의 유형으로는 부정경쟁방지법 제2조 제3호의 가목 내지 바목에서 규정하고 있는 부정취득행위, 부정사용행위, 부정공개행위 등을 들 수 있다.⁴⁴⁾ 반면에 독자적 발명 혹은 역설계나 역공정에 의하여 같은 정보를 취득하는 행위, 영업비밀 보유자로부터 라이선스를 받아 영업비밀을 취득한 행위 등은 원칙적으로 부정한 취득이 아니다.

(4) 예방청구권의 제한적 행사 및 행사방법

영업비밀이 침해될 경우 영업비밀은 비밀성을 상실하게 되고, 영업비밀보유자는 회복하기 어려운 타격을 입게 된다. 손해배상을 통하여 손해를 전보받는 것은 어려우므로 침해를 사전에 방지할 수 있도록 하는 예방금지청구권은 실무상 중요하다.

43) 송영식, 이상정, 각주 5의 책, 472면.

44) 不正競爭防止및營業秘密保護에관한法律 제2조[定義] 이 法에서 사용하는 用語의 定義는 다음과 같다.

3. “營業秘密 침해행위”라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. 竊取·欺罔·脅迫 기타 부정한 수단으로 營業秘密을 취득하는 행위(이하 “不正取得行爲”라 한다) 또는 그 취득한 營業秘密을 사용하거나 公開(秘密을 유지하면서 特定人에게 알리는 것을 포함한다. 이하 같다)하는 행위

나. 營業秘密에 대하여 不正取得行爲가 介入된 사실을 알거나 중대한 過失로 알지 못하고 그 營業秘密을 취득하는 행위 또는 그 취득한 營業秘密을 사용하거나 公開하는 행위

다. 營業秘密을 취득한 후에 그 營業秘密에 대하여 不法取得行爲가 介入된 사실을 알거나 중대한 過失로 알지 못하고 그 營業秘密을 사용하거나 公開하는 행위

라. 契約關係 등에 의하여 營業秘密을 秘密로서 유지하여야 할 義務가 있는 者가 부정한 이익을 얻거나 그 營業秘密의 保有者에게 損害를 加할 目的으로 그 營業秘密을 사용하거나 公開하는 행위

마. 營業秘密이 法條의 規定에 의하여 公開된 사실 또는 그러한 公開行爲가 介入된 사실을 알거나 중대한 過失로 알지 못하고 그 營業秘密을 취득하는 행위

바. 營業秘密을 취득한 후에 그 營業秘密이 法條의 規定에 의하여 公開된 사실 또는 그러한 公開行爲가 介入된 사실을 알거나 중대한 過失로 알지 못하고 그 營業秘密을 사용하거나 公開하는 행위

하지만, 예방금지청구권은 남용될 경우에는 피청구인 회사 및 해당 종업원에게 치명적인 피해가 발생할 수 있으므로, 장래 발생할 가능성이 상당한 경우, 즉 실행행위 착수의 주관적, 객관적 개연성이 있는 경우에 한하여 인정하여야 하고, 예방청구를 하는 자가 이를 입증하여야 한다.⁴⁵⁾

영업비밀 침해로 인한 손해를 사전에 방지하기 위하여 본안소송에 앞서 전직금지청구 가처분의 형태로 권리를 행사하는 것이 통상이다. 전직금지가처분은 임시의 지위를 정하는 가처분으로 만족적 가처분이기 때문에 재판을 하게 된다.⁴⁶⁾

라. 손해배상청구권

(1) 배상액의 산정

영업비밀을 침해당한 당사자는 이로 인하여 입은 손해에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다. 손해배상을 청구할 경우에는 배상액을 어떻게 산정할 것인지가 실무상 문제된다.

일반론으로는 영업비밀 침해 전후의 원고의 입장을 비교하여 산정할 수 있을 것이다. 영업비밀의 비밀성이 유지되었다면 원고의 매출액 감소나 피고의 이득액을 통하여 손해액을 어느 정도 산정할 수 있고, 최소한 실시료 상당액은 손해배상을 청구할 수 있을 것이다. 반면에 비밀성이 상실되었다면 영업비밀을 독자적으로 개발하기 위하여 소요되는 비용이 손해배상액의 중요한 산

45) 송영식, 이상정, 각주 5의 책, 472면.

46) 張洪銑, 각주 24의 논문, 799-800면.

정요소가 될 것이다.⁴⁷⁾

하지만 영업비밀 침해로 인한 손해배상액 산정은 실무상 어렵기 때문에, 부정경쟁방지법 제14조의 2는 손해액을 추정하는 규정을 두어 손해액 산정의 어려움을 경감하려 하고 있다.

영업비밀 침해행위를 한 자가 영업비밀 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 영업상의 이익을 침해당한 자가 영업비밀 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 손해액으로 하되, 영업상의 이익을 침해당한 자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 손해액의 한도로 한다.(동법 제14조의 2 제1항) 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있을 때에는 그 이익액을 손해액으로 추정할 수 있고(동조 제2항), 영업비밀 침해행위의 대상이 된 영업비밀의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 손해액으로 주장할 있으며(동조 제3항), 제3항에 따라 산정된 손해액보다 영업비밀의 침해로 인한 손해액이 크다는 사실을 입증한 경우에는 그 초과한 액수에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다(동조 제4항). 하지만 위 추정규정에 의하더라도 단위수량당 수익액과 사용료를 입증하기 어려운, 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있도록 하였다.(동조 제5항)

(2) 영업비밀의 공개만으로 손해배상을 받을 수 있는지 여부

47) 송영식, 이상정, 각주 5의 책, 476면.

A가 B의 영업비밀을 침해하였지만 이를 실제로 이용하거나 재산상 이익을 취하였다는 증거가 없을 경우에도 B가 A에게 손해배상을 청구할 수 있을 것인지 문제된다. 이에 대한 대법원 판결은 아직 없지만, 최근 손해배상을 청구할 수 있다는 취지로 판시한 고등법원 판결이 있다.⁴⁸⁾

위 판결은 부정경쟁방지법 제14조의 2 제3항을 손해액은 물론, 손해의 발생과 인과관계까지 추정하는 규정으로 본 것으로, 동일한 내용을 규정한 특허법 제128조 제3항의 해석도 이와 같고 달리 볼 이유가 없다는 점, 영업비밀 보유자의 입증곤란을 덜어주었다는 점에서 타당한 결론으로 보인다.⁴⁹⁾⁵⁰⁾

마. 신용회복청구권

고의 또는 과실에 의한 영업비밀의 침해행위로 영업비밀보유자의 영업상

48) ‘... 영업비밀은 그 속성상 공연히 알려지지 아니하여야 그 가치를 지니는 것이라 할 것이므로, 그 것이 실제로 사용되든 또는 사용되지 아니하든 상관없이 영업비밀 보유자 이외의 타인에게 공개되는 것만으로 재산적 가치가 감소되는 것인바, 부정하게 영업비밀을 취득하고 이를 공개하였다면 특별한 사정이 없는 한 그것만으로도 영업비밀 보유자는 침해행위자에게 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제14조의 2 제3항에 따라 ‘영업비밀의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액’을 손해배상으로서 구할 수 있다...’(서울고등법원 2006. 11. 14. 선고 2005나90379 판결)

49) 송재섭, ‘영업비밀보호에관한법률 제14조의2 제3항의 성격’, 법률신문 2007. 1. 8.

50) 반면에 같은 취지의 규정인 상표법 제67조 제3항의 규정에 대한 해석에 관하여, 대법원 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결(공보불게재)은 위조된 국내 의류 상표를 국내에서 제작하여 일본 보따리상에게 판매한 사건(국내에서는 판매한 사실이 없음)에 대해 원고의 한국 상표권을 침해함으로써 인한 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우에는 침해자에게 손해배상의무가 없다고 판시하여 상표권을 침해하였더라도 손해배상청구권이 항상 발생하는 것은 아니라고 보았다. 영업비밀은 그 내용을 비밀로 보호되고 있고, 특허는 일정한 기간동안 그 내용을 이용하지 못하도록 보호하는 반면에, 상표는 내용을 비밀로 보호하는 것이 아니라 일반에 공개됨으로써 그 역할을 하므로 동일한 취지의 규정에 대하여 달리 해석한 것이 아닌가 싶지만, 법문에 충실하고 침해로 인한 피해구제를 용이하게 받을 수 있도록 하기 위하여 손해 발생에 대한 입증의 정도는 가능한 완화되어야 할 것이다. 참고로 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결[공 1997. 10. 15.(44), 3083]은 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것은 증명한 것만으로 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입은 사실을 추정하였다.

신용을 실추하게 한 경우, 법원은 영업비밀보유자의 청구에 의하여 그 자에 대해 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 영업상의 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다(부정경쟁방지법 제12조). 구체적 조치로는 영업비밀 관련소송 패소 판결문의 언론매체 게재 등을 들 수 있다.

바. 형사상 제재

부정경쟁방지법은 영업비밀을 침해한 자에 대하여 형사상 처벌할 수 있도록 규정을 두고 있다. 형사상 제재는 그 자체로는 구제수단이 되지 않지만, 영업비밀을 침해한 자를 엄벌함으로써 영업비밀 침해를 사전에 예방하는 기능을 한다. 영업비밀의 중요성이 높아지면서 침해사례가 급증하였고 그 정도도 중해졌지만, 민사적 제재만으로는 거래질서를 확립하는 데 어려움이 있기 때문에 형사처벌을 규정하고 있다.

(1) 일반 형법상 처벌

기업의 영업비밀을 사외로 유출하지 않을 것을 비밀유지의무가 있는 종업원이 경제적인 대가를 얻기 위하여 경쟁업체에 영업비밀을 유출하는 것이므로 이는 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하여 자신 또는 제3자가 재산상 이득을 취하도록 하여 본인에게 손해를 가한 행위로 (업무상) 배임죄가 성립한다.⁵¹⁾

51) 배임죄는 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가함으로써 성립하는바, 이 경우 그 임무에 위배하는 행위라 함은 사무의 내용, 성질 등 구체적 상황에 비추어 법률의 규정, 계약의 내용 혹은 신의칙상 당연히 할 것으로 기대되는 행위를 하지 않거나 당연히 하지 않아야 할 것으로 기대되는 행위를 함으로써 본인과 사이의 신임관계를 저버리는 일체의 행위를 포함하는 것이므로, 기업의 영업비밀을 국외로 유출하지 않을 것을 서약한 회사의 직원이 경제적인 대가를 얻기 위하여 경쟁업체에 영업비밀을 유출하는 행위는 피해자와의 신임관계를 저버리는 행위로서 업무상배임죄를 구성한다.[대법원 1999. 3. 12. 선고 98도4704(공 1999. 4. 15.(80), 710)]

(2) 부정경쟁방지법의 처벌 및 양벌규정

누구든지 부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 가할 목적으로 그 기업에 유용한 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알고 제3자에게 누설한 자는 7년 이하의 징역 또는 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하에 상당하는 벌금에 처하도록 하고(부정경쟁방지법 제18조 제1항), 영업비밀을 취득, 사용하거나 제3자에게 누설한 자는 5년 이하의 징역 또는 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하에 상당하는 벌금에 처한다(동조 제2항). 사용자 및 법인에 대한 양벌규정도 있다(동법 제19조).

(3) 산업기술의유출방지및보호에관한법률의 신설

2007. 4. 27.부터 시행된 ‘산업기술의유출방지및보호에관한법률’은 기술적, 경제적 효과가 큰 산업기술을 절취·기망·협박 그 밖의 부정한 방법으로 취득하거나 사용, 공개하는 등의 행위를 금지하고(동법 제14조), 국가 핵심기술을 해외에 이전할 때에는 국가의 승인을 받도록 규정하며(동법 제11조), 국가핵심기술의 지정·변경·해제, 관련 조사업무를 수행하는 등의 자에게 비밀유지의무를 부과하고(동법 제34조), 위 규정을 위반한 자들은 처벌을 받도록 규정하였다(동법 제36조). 최근 제정되었으므로 아직 실무상 문제된 경우는 없는바, 추후 위 법령이 적용됨에 따라 더 많은 논의가 필요할 것이다.

(4) 형사상 제재의 현실적 한계

하지만 영업비밀 침해행위로 인한 재산상 피해액, 이득액을 산정하기

어렵기 때문에 형사적 제재는 실효성이 크지 않다. 부정경쟁방지법 제18조는 영업비밀 침해에 대한 벌금액을 ‘재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하’로 규정하지만, 실무에서는 재산상 이득액을 산정하기 어렵다는 이유로 벌금의 상한액과 하한액이 확정되지 않기에 벌금형을 내리지 않고 있다. 더구나 범죄사실이 발각되어 재판을 받는 경우는 대부분 미수범이어서 실제 피해가 없다는 등의 이유로 법원의 양형도 다른 범죄에 비해서 낮은 편이다.⁵²⁾

업무상 배임죄의 경우에도 판례는 영업비밀 유출행위로 인한 회사의 피해액을 영업비밀을 입수한 회사의 기술개발 소요 비용의 감소분과 이를 이용하여 제품생산에까지 발전시킬 경우 제품판매이익의 증가액의 합으로 산정하므로⁵³⁾, 이득액이 50억원 이상인 경우, 5억 이상 50억 미만인 경우의 가중처벌 규정인 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 제3조를 적용하지 못하고 있다.

피해액 산정에 대한 입법상의 문제는 더욱 많은 논의가 필요할 것이다. 사건으로는 영업비밀 침해에 대한 부정경쟁방지법상 벌금액의 산정기준을 이득액으로 하는 현행 규정을 개정하여 상한과 하한을 일정 금액으로 정해 벌금을 병과할 수 있도록 하는 것이 타당하다. 또한 재판부에서도 비록 미수범이라 하더라도 영업비밀의 침해로 인한 사회적, 경제적 폐해를 감안하여, 악의적인 의도 및 행위가 있는 경우 엄격한 처벌을 하여야 할 것이다.

52) 2004년 ‘부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률’ 위반으로 기소된 138명 중 1심에서 실형을 선고 받은 사람은 10명에 불과하고, 그 비율은 7.2%에 불과하였다. 이는 전체 형사사건에서 유기징역 이상의 실형 선고율이 30.7%에 달하는 것과 비교할 때 턱없이 낮은 수준이다.(司法年鑑 2005, 法院行政處, 555면 이하)

53) 대법원 1999. 3. 12. 선고 98도4704[공 1999. 4. 15.(80), 710]: “...영업비밀을 취득함으로써 얻는 이익은 그 영업비밀이 가지는 재산가치 상당이고, 그 재산가치는 그 영업비밀을 가지고 경쟁사 등 다른 업체에서 제품을 만들 경우, 그 영업비밀로 인하여 기술개발에 소요되는 비용이 감소되는 경우의 그 감소분 상당과 나아가 그 영업비밀을 이용하여 제품생산에까지 발전시킬 경우 제품판매 이익 중 그 영업비밀이 제공되지 않았을 경우의 차액 상당으로서 그러한 가치를 감안하여 시장경제 원리에 의하여 형성될 시장교환가격이다.”

제3장 종업원의 비밀유지의무 일반론

제1절 비밀유지의무의 발생

종업원의 비밀유지의무는 종업원이 기업과 체결한 계약 및 취업규칙, 법령, 신의칙 등에 의하여 발생한다. 구체적으로는 종업원이 고용기간 중인 경우와 고용기간이 종료한 이후인 경우를 나누어 검토한다.

1. 고용기간 중의 비밀유지의무

주식회사의 이사 등의 임원에 대해서는 상법에서 충실의무 및 선관주의의무(상법 제382조의 3, 제681조), 경업금지의무(상법 제397조) 등을 규정하여 고용기간 중의 비밀유지의무를 명시적으로 규정하고 있다.

상법에 비밀유지의무가 명시되어 있지 않은 일반 종업원도 재직 중인 회사와 고용기간 중 비밀유지계약을 체결한 경우는 물론이고, 체결하지 않은 경우라도 일반적으로 근로계약에 부수한 근로자의 충실의무, 사용자의 정당한 이익을 해하지 않을 신의칙상 의무의 내용으로 근로자의 비밀유지의무를 인정하는데 큰 어려움이 없다.⁵⁴⁾ 종업원이 고용기간 중에 다른 회사에서 거의 동일한 업무에 종사한다면 통상적으로 원래 고용되어 있는 회사의 업무에 충실하지 못하게 되고 회사의 이익을 해하게 되기 때문이다.

다만 이사 등의 임원처럼 회사 업무에 대하여 총괄적인 책임을 지는 종업원이 아니고 비밀유지의무에 대한 약정을 체결하지 않은 종업원은 지켜야

54) 丁相朝, 각주 9의 책, 623면; 강구, 영업비밀 피해실태 및 침해유형별 법적 대응방안 연구, 충남대 특허법무대학원 석사학위논문, 2003, 39면.

할 구체적인 비밀유지의무의 범위가 불분명하다. 이에 대하여 영미에서는 종업원의 묵시적 비밀유지의무의 범위를 근로기간이나 종업원의 직무 등 전반적 상황을 종합적으로 고려하여 판단하는바⁵⁵⁾, 우리의 경우도 이와 같은 해석론을 기초로 구체적인 사안마다 비밀유지의무의 범위를 판단하는 것이 상당하다.

2. 퇴직 후의 비밀유지의무

퇴직 후에는 회사에 대한 근로자의 충실의무 등이 종료되므로, 퇴직 후 비밀유지약정이 없는 경우에 여전히 종업원에게 비밀유지의무를 인정할 수 있는지에 대하여 논란의 여지가 있다.

근로계약이 종료되어 종업원으로서 더 이상 이전에 근무하던 기업의 이익을 보호할 신뢰관계가 남아있지 않고, 근로자의 헌법상 직업선택의 자유 등을 침해할 수 있으므로, 고용기간이 종료한 후에는 종업원이 기업에 대해 비밀유지의무를 가지지 않는다는 견해가 있을 수 있다. 하지만, 통설⁵⁶⁾, 판례⁵⁷⁾는 근로계약과 비밀유지의무의 성질 등을 고려할 때 비록 명시적 약정이 없더라도 종업원은 퇴직 후에 그 고용주 또는 영업비밀 보유자를 해하지 아니할 의무를 가진다고 본다. 미국의 판례도 퇴직 후에 영업비밀을 보호할 필요성이 존재한다면 종업원의 묵시적 비밀유지의무를 인정하고 있다.⁵⁸⁾

55) Surgidev Corp. v. Eye Technology, Inc., 648 F. Supp. 661(D. Minn. 1986), aff'd. 828 F. 2d. 452(8th Cir, 1987)

56) 黃義昌, 영업비밀유지의무에 관한 「계약관계 등」이란? 1, 發明特許 215('94. 1.), 1994, 37면; 정상조, 각주 9의 책, 624면

57) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결[집44(2)민, 447; 공1997. 2. 15.(28), 501]: "... 영업비밀보호법에서 말하는 '계약관계 등에 의하여 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무'라 함은 계약관계 존속 중은 물론, 종료 후라도 또한 반드시 명시적으로 계약에 의하여 비밀유지의무를 부담하기로 약정한 경우뿐만 아니라 인적 신뢰관계의 특성에 비추어 신의칙상 또는 묵시적으로 그러한 의무를 부담하기로 약정하였다고 보아야 할 경우도 포함한다."

58) "... 종업원은 고용계약을 마칠 때 고용기간 중에 획득한 경험, 지식, 기억, 기술을 가지고 있을 권리는 있지만, 사용자의 영업비밀이나 비밀공정에 대하여 지식을 공개할 권리는 없다. 고용자가 개

퇴직 후에는 비밀유지의무를 부담하지 않는다고 한다면 종업원은 아무런 계약을 받지 않고 업무상 지득한 영업비밀을 마음대로 침해하여 이용할 수 있게 되므로 기업은 사실상 영업비밀을 보호받을 수 없는 점, 종업원이 업무상 영업비밀을 지득하였다는 사실만으로 보유자의 의사에 반하여 이를 공개, 이용할 권리를 부여받았다고 볼 수는 없는 점 등을 고려하면, 종업원은 퇴직 후에도 비밀유지의무를 가진다고 보는 것이 타당하다.

다만, 퇴직 후 비밀유지의무는 고용계약에 따른 충실의무가 상당히 소멸한 후이고 종업원의 직업선택의 자유를 본질적으로 침해해서는 안되므로 비밀유지의무의 범위에 대한 약정이 명시적으로 체결되어 있지 않다면 범위에 포함되는지 여부를 엄격하게 심사, 판단하여야 할 것이다. 이에 대한 구체적인 내용은 제4장에서 후술한다.

3. 법적 근거

가. 부정경쟁방지법상 규정

종업원의 비밀유지의무를 규정한 대표적인 법령으로는 부정경쟁방지법 제2조 제3호가 있다. 부정경쟁방지법은 1991년 개정되면서 영업비밀침해행위의 유형으로 계약관계 등에 의하여 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 가할 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위(동법 제2조 제3호 라목), 라목에 의하여 공개된 사실 또는 그러한 공개행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업

발하여 이미 존재하는 영업비밀을 종업원 개인을 위해서가 아니라 회사의 이익을 위해 종업원에게 공개하는 경우 비록 명시적인 계약이 없다 하더라도 묵시적인 보호의무가 발생한다"[Anaconda Co. v. Metric Tool&Die Co., (485 F.Supp. 410, D.C.Pa, 1980)]

비밀을 사용하거나 공개하는 행위(동법 제2조 제3호 마목)를 규정하였다.

나. 위 규정의 의미

위 부정경쟁방지법상 규정은 ‘비밀유지의무를 가진 종업원 등의 영업비밀의 사용 또는 공개’가 영업비밀 침해행위라고만 규정하고 있다. 따라서 1) 근로계약하의 종업원에게 비밀유지의무를 부과한 규정인지 아니면 종업원에게 비밀유지의무가 있는 것을 전제로 하여 영업비밀 침해행위를 규정한 것인지 여부가 명확하게 규정되어 있지 않고, 2) 종업원의 근로계약기간 중의 영업비밀 침해행위만을 규정하고 있는지 아니면 퇴직 후 영업비밀 침해행위까지 규정한 것인지 여부가 모호하다.⁵⁹⁾

이에 대하여 판례는 “...‘계약관계 등에 의하여 영업비밀로서 유지할 의무’라 함은 계약관계 존속 중은 물론 종료 후라도 또한 반드시 명시적으로 계약에 의하여 비밀유지의무를 부담하기로 약정한 경우만이 아니라 인적 신뢰관계의 특성 등에 비추어 신의칙상 또는 묵시적으로 그러한 의무를 부담하기로 약정하였다고 보아야 할 경우를 포함한다”⁶⁰⁾⁶¹⁾라고 판시하면서 위 부정경쟁방지법 규정을 적용하여, 위 규정이 비밀유지약정이 있는지 여부에 상관없이, 고용기간 중에 한하지 않고 퇴직한 종업원에게도 적용된다고 판단하고 있다.

위 규정에 의하지 않더라도 근로계약과 비밀유지의무의 성질 등을 근거로 종업원의 퇴직 후 비밀유지의무를 인정할 수 있는 점, 통상적으로 퇴직 후 영업비

59) 丁相朝, 각주 9의 논문, 622-623면

60) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605[집44(2)민, 447; 공1997. 2. 15.(28), 501]

61) “... (비밀유지약정을 체결하였으나 근로자가 퇴직한 후 비밀유지약정이 해제된 사실이 인정되더라도) 영업비밀보호법의 입법 취지와 근로계약 및 비밀유지의무의 성질 등을 고려하면 근로자는 퇴직 후에도 그 고용주 또는 영업비밀의 보유자를 해하지 아니할 신의칙상의 의무를 가진다.”(인천지방법원 2004. 11. 19. 선고 2001가합2507)

밀 침해가 발생하는 점을 고려할 때 퇴직 후 비밀유지의무에 대한 명시적 계약이 있어야 위 규정을 적용할 수 있다고 해석하면 법목적 실현이 불가능한 점, 부정경쟁방지법이 일정한 범위에서 영업비밀을 배타적 지배권을 부여한 것으로 본다면 종업원의 비밀유지의무가 퇴직 후에 완전히 없어진다고 볼 수 없는 점 등을 고려할 때, 위 부정경쟁방지법상 규정은 비밀유지약정을 체결하지 않은 퇴직한 종업원에게도 적용되는 것으로 봄이 상당하다.

4. 비밀유지약정의 유효성

가. 약정에 따른 비밀유지의무와 그 문제점

영업비밀 보유자가 종업원과 비밀유지약정을 체결하여 비밀유지의무의 범위를 정하면 계약의 내용에 따라 비밀유지의무의 범위가 결정된다. 이 경우 종업원이 비밀유지의무를 침해했는지 여부에 대한 판단이 상대적으로 용이하고, 영업비밀 보유자는 자신이 필요로 하는 범위에서 영업비밀을 보호할 수 있다.

하지만 비밀유지약정은 근로계약시, 또는 계약기간 도중에 영업비밀 보유자와 종업원이 불평등한 위치에서 체결하게 되므로 종업원의 이익을 크게 해할 우려가 있다. 비밀유지약정을 체결할 때 영업비밀 보유자는 영업비밀의 보호를 위해서 되도록 비밀유지의무의 범위를 넓게 하려 한다. 그러나 대부분의 종업원들은 근로계약을 체결할 때 협상을 할 수 있는 능력이나 지위에 있지 않기 때문에 보유자가 제시하는 조건과 작성한 양식에 따른다. 따라서 비밀유지약정은 종업원들의 입장이나 이해관계를 거의 고려하지 않은 채 이루어지기 쉽다.⁶²⁾

62) Brian Kingsley Krumm, 'Covenant not to compete: time for legislative and judicial reform in Tennessee', *University of Memphis Law Review*, 2005, 449면.

비밀유지약정이 불공정하게 체결되지 않도록 하기 위해서는 우선 근로자가 자유로운 의사에 의하여 신중하게 검토한 후 약정을 체결한 사실을 인정할 수 있어야 할 것이다.⁶³⁾⁶⁴⁾ 또한 계약 체결과정에서 불공정한 계약이 체결되지 않도록 하여야 한다. 이를 위해 단체협상의 형태로 비밀유지의무에 관한 약정을 체결하여 종업원의 협상력을 높이는 방안 역시 고려할 수 있다.⁶⁵⁾

영업비밀 보유자가 종업원과 불공정한 비밀유지약정을 체결한 경우, 법원은 위 약정으로 인하여 종업원이 부당하게 피해를 입는 것을 방지하기 위해 그 약정이 합리적인지 여부를 판단한다. 비밀유지약정의 유효성을 판단하는 원칙인 합리성의 원칙에 대해서는 항을 나누어 논한다.

나. 합리성의 원칙

(1) 기원 및 발전

중세시대의 법원은 이직이나 창업을 제한하는 비밀유지약정, 경업금지약정

63) 이와 관련하여 서울고등법원 2002. 11. 12. 선고 2002라313 결정은 퇴직 후 경쟁업체로의 전업 금지 약정은 근로자의 생계와도 직접적인 연관이 있으므로 사용자와 근로자 사이에 경업금지의 약정이 있는지의 여부에 관하여는 이를 엄격하게 판단하여야 할 것이라고 하면서, 영업비밀보호서약서에 부동문자로 영업비밀보호에 관한 문구가 기재되어 있더라도 채무자(근로자)의 서명, 날인이 없는 이상 영업비밀 보호약정을 맺었다고 보기에는 부족하다고 판단하였고, 부산지방법원 동부지원 2006. 6. 22. 선고 2005가합2591 판결은 같은 날 피고를 포함한 회사 전직원이 원고의 요구에 응하여 위와 같은 서약서를 작성한 후 원고에게 제출한 사실은 이를 인정할 수 있으나, 나아가 피고 역시 위 날짜에 다른 직원들과 마찬가지로 같은 내용의 서약서를 작성하여 원고에게 제출하였다고 인정하기에는 부족하다고 보았다.

64) 반면에 피고들이 원고 회사에서 ‘영업부 이사’ 또는 ‘고객지원부 부장’으로 근무하면서 체결한 고용계약서나 비밀보장계약서는 단순히 통과례적인 형식적 서류로 보기 어렵고, 그 기재 내용에 관하여 설명을 듣지 못하였다는 이유만으로 위 계약의 효력을 부정하기 힘들다고 보았다.(서울북부지방법원 2002. 5. 30. 선고 2001가합3506 판결)

65) Nathan Newman, Ed Nowogroski Insurance, Inc. v. Rucker: Is The Memory Rule just a Thing of the Past?, Employee Rights and Employment Policy Journal 2002, 5면(유럽, 특히 영국법원의 판결의 변화를 기초로 서술함).

등에 대해서 무효이고 구속력이 없다고 판단하였다. 하지만 자본주의가 발달하기 시작한 18-19세기에 계약자유 원칙이 경제와 공공정책의 기반이 되고 기업이 영업비밀을 보호할 필요성이 높아지면서, 법원은 당사자 사이에 체결된 약정의 유효성을 인정하는 판결을 내리기 시작하였다. 그러나 불합리한 결과를 방지하고 종업원이 부당하게 피해를 당하지 않도록 하기 위해 ‘합리성의 원칙(rule of reason)’이라는 기준을 정립하고, 이를 바탕으로 약정의 유효성 여부를 판단하게 되었고, 이는 미국에 이수되었다.⁶⁶⁾

‘합리성의 원칙’은 처음에는 약정 이면에 ‘필수적인 경제적 또는 사업상 목적’이 있는지 여부를 판단하는 것이었지만, 점차로 법원에서 공공의 이익과 당사자의 이익을 조화시키는지 여부를 판단하는 방향으로 발전하였다.

(2) 합리성 여부의 판단

(가) 지역적 제한

종업원에게 비밀유지의무가 부과되는 지리적 범위는 영업비밀 보유자의 영업범위에 속하는 업무의 성질, 규모 등을 고려하여 보유자의 보호받을 이익이 존재하는 정도로 한정되어야 한다. 비밀유지약정이 설정한 기간과 지역을 좁게 정한 약정일수록 더욱 합리적이고 강제력이 있는 반면에 영업비밀 보유자의 경영활동과 관련이 없는 광범위한 지역에까지 종업원에게 비밀유지의무를 부과한 약정일수록 무효의 소지가 높다.⁶⁷⁾⁶⁸⁾

66) Brian Kingsley Krumm, 각주 62의 논문, 450면.

67) 신권철, 근로자의 영업금지 의무, 서울대학교 석사학위논문, 2005, 92면.

68) American Hot Rod Association Inc. v. Carrier et. al(500 F. 2d. 269, 4th Cir. 1974)은 종업원에게 퇴직 후 5년간 지역적 제한이 없는 영업금지 의무를 부과한 약정을 무효로 판단하였다.

(나) 기간의 제한

비밀유지약정이 강제되는 기간은 영업비밀 보유자의 영업상 이익을 합리적으로 보호할 수 있는 기간이다. 하지만 그 기간의 합리성 여부는 단지 기간의 길고 짧음만으로 일률적인 판단할 수 없고, 제반 사정을 고려하여 종합적으로 판단하여야 한다. 여기서 판단을 위한 요인으로는 해당 영업비밀의 가치 및 유효기간, 해당 산업의 기술진보속도, 종업원의 직업선택의 자유 등을 고려하여 판단하여야 한다.⁶⁹⁾

(다) 직종의 제한

비밀유지약정으로 종업원의 이직을 제한할 경우 이는 종업원의 직업선택의 자유, 나아가 생존권을 침해할 우려가 크다. 따라서 그 종업원의 구체적 업무, 능력을 감안하여 제한을 가하는 직종의 범위를 세분화, 구체적으로 명시하고, 필요최소한의 범위에 한정하여야 할 것이다.

(라) 보상 여부

종업원은 비밀유지약정으로 인하여 이직 및 이직 후 업무수행에 제약을 받고, 이로 인해 경제적인 피해를 입는다. 따라서 영업비밀 보유자는 종업원에게 재직 중 또는 퇴직 후 상당한 보상을 하여야 한다. 영업비밀 보유자가 종업원에게 재직 중

69) GTI Corp v. Calhoun et al.,(309 F. Supp. 762, 1969)의 사실관계는 다음과 같다. 금속용접 전문회사인 GTI사는 Calhoun 등 기술인력 3명을 영입하였고, 이때 입사 후 재직중 지득한 영업비밀은 ① 입사 후 재직 중에 취득한 발명, 발견 및 개량은 회사에 보고, 제공하고, 이는 퇴직 후 5년간도 적용된다. ② 재직 중 지득한 영업비밀은 퇴직 후에도 영원히 비밀로 한다는 내용의 비밀유지약정을 체결하였다. 그런데 위 종업원들은 2년 후 경쟁회사로 이직하였고, 이에 대해 GTI사는 영업비밀 침해금지 및 손해배상 청구소송을 제기하였다.

이에 대하여 재판부는 종업원의 일반지식까지 비밀유지의무의 대상으로 한 점, 퇴직 후 5년 이내에 지득하거나 취득한 정보 등도 원고에게 제공하도록 한 점, 영원히 비밀유지의무를 부담하도록 한 점 등이 공공의 이익에 반하고 원고에게 부당한 손해를 가한다는 등의 이유로 위 비밀유지약정을 무효로 판단하였다.

영업비밀유지수당을 지급하였거나, 퇴직 후 상당한 보상비를 지급한 경우에는 보상이 이루어진 유력한 근거로 제시할 수 있을 것이다.⁷⁰⁾

보상은 금전적인 것이 아니라 직업훈련, 기술교육 등의 형태로 이루어질 수도 있지만, 비밀유지약정에서 이직의 제한 범위에 포함되는 내용이거나 금전적 손해보전의 실질적 의미가 없다면 ‘상당한’ 보상으로 볼 수 없다. 따라서 단순히 직업훈련, 기술교육 등을 실시했다는 사실만으로는 보상이 이루어졌다고 보기는 어렵다.

전직금지약정의 유효 요건에 대하여 상세하고 구체적으로 언급한 대법원 판례는 아직 없는 실정이고, 따라서 보상 여부가 유효 요건인지, 요건이라면 어느 정도의 역할을 하는지에 대한 대법원의 판단은 아직 없다. 다만, 하급심 판결례 중 이에 관하여 상세하게 실시한 서울고등법원 1998. 10. 29. 선고 98나35947 판결⁷¹⁾은 경업금지약정에 대한 대상조치가 있었는지 여부를 여러 요소 중의 하나로 고려하되, 이를 반드시 효력요건으로 요구하지 않는 절충적인 태도를 취한 것으로 보인다.⁷²⁾⁷³⁾

하지만 대부분의 판결례는 대상조치의 유무에 대한 특별한 판단없이 전직금지를 인용하고 있고, 따라서 보상 여부는 그동안 비밀유지약정의 유효성을 판단하는

70) 최동배, 각주 1의 논문, 82-83면

71) “... 경업금지의무는 우선 ① 영업비밀을 보호하기 위한 목적의 범위 내로 한정되며, ② 경업금지 약정의 당사자인 피용자가 사용자 회사에서 어느 정도의 지위를 가졌었는지, ③ 그가 행한 직무는 어떠한 내용의 것이었는지, ④ 경업금지 기간은 얼마나 장기간의 것인지, ⑤ 경업금지지역은 얼마나 넓은지, ⑥ 경업금지 대상직종은 어떠한지, ⑦ 경업금지에 대한 대상조치가 있는지에 따라 그 효력의 유무효가 결정된다고 볼 것이다.”(서울고등법원 1998. 10. 29. 선고 98나 35947 판결)

72) 李聖昊, 勤勞者에 대한 競業禁止약정의 效力과 轉職禁止假處分の 許容 與否, 저스티스 제34권 제4호 (2001. 8.), 韓國法學院, 98면

73) 채권자 회사가 매년 정기적, 부정기적으로 핵심 기술인력들에게 특별인센티브를 지급하는 약정을 하였고, 실제로 2000. 7.경 채무자에게 5억원을 지급한 사실이 있다는 이유로 전직금지 약정의 유효성을 인정한 사례처럼 보상 여부를 약정의 유효성 판단기준의 하나로 실시한 사례도 있다.(서울고등법원 2002. 11. 12.자 2002라313 결정)

데 큰 역할을 하지 못하였던 것으로 보인다.⁷⁴⁾

하지만 잦은 이직과 해고가 발생하는 현대 사회에서 영업비밀 보호를 위해 종업원의 직업 선택의 자유를 제한한다면, 특별한 사정이 없는 경우에는 상당한 보상이 이루어져야 그 비밀유지약정이 형평의 원칙에 부합하고 합리성을 가진다고 볼 수 있다. 입법 등으로 구체적 판단기준이 마련되어 있지 않은 상태⁷⁵⁾⁷⁶⁾에서 보상 여부를 효력요건으로 보아 명시적으로 보상이 없었다는 이유로 모든 약정을 무효로 판단하면 구체적 타당성에 어긋날 우려가 있다. 하지만 상당한 보상이 있다고 인정되지 않는 경우라면 특별한 이유가 없는 이상 비밀유지의무를 인정하지 않는 것이 상당하다. 즉, 보상 여부를 효력요건까지는 아니더라도 주요한 판단 요소로 고려하여야 할 것이다.

다. 합리성을 잃은 약정의 효력

(1) 무효의 범위에 관한 문제

74) 김범희, 기업의 영업비밀 보호와 퇴사 근로자에 대한 전직(轉職)금지청구, 월간발명특허 29권 9호 (339호), 韓國發明振興會, 19면.

75) 경업금지약정의 경우 특히 보상의 필요성이 크다. 이에 대한 각국의 입법태도는 크게 전통적인 판례, 학설에 맡겨 놓고 있는 나라들(영국, 미국, 프랑스, 일본, 우리나라 등)과 직접적인 통제를 가하는 나라들(독일, 스위스 등)로 나눌 수 있는데, 이들의 차이점은 경업금지에 대한 대상의 지급을 효력요건으로 볼 것인지 여부이다. 전자의 경우 효력요건으로 보지 않지만, 후자의 경우에는 효력요건으로 보아 상당한 보상이 있을 것을 경업금지약정의 요건으로 본다(김범희, 각주 74의 논문, 19면).

76) 경업금지약정에 대하여 금전 기타 보상을 하도록 입법을 한 대표적인 국가로 독일을 들 수 있다. 독일은 상업사용인에 대한 상법 제74조 이하의 규정에서 경업금지계약을 체결할 경우 사용자가 경업금지의 기간 중 매년 적어도 상업사용인이 최종적으로 받던 약정 보수 연액의 2분의 1에 달하는 보상금을 지급할 의무를 지는 경우에 한하여 구속력을 가진다고 규정한다. 대상의 약정이 전혀 없는 경우에는 무효로 해석하고, 그 액수가 법정액에 미달한 경우에는 구속력이 없는 것으로 해석한다. 이외에도 요식계약으로서 문서로 작성, 서명하도록 하고 고용관계 종료 후 2년을 초과하는 기간에 대한 경업금지계약은 구속력이 없다고 보는 등의 제한을 가하고 있다(김범희, 각주 74의 논문, 19-20면).

합리성을 잃은 약정의 효력은 무효이다. 하지만, 일부 불공정한 부분이 있다는 이유로 민법상 원칙에 따라 그 비밀유지약정을 전부 무효로 한다면 영업비밀의 부정이용을 방지하지 못하는 부당한 결과를 야기할 수 있다.

(2) 미국 Michigan 주의 독점규제법

이와 관련하여 미국 Michigan 주의 독점규제법은 시사하는 바가 크다. Michigan 주 독점규제법 Section 4a는 퇴직 후의 종업원의 영업비밀누설 등의 금지 또는 경업금지를 내용으로 하는 계약조항은 그 금지기간, 지역적 제한, 금지하는 영업의 종류 등을 고려할 때 합리적이라고 판단되는 경우에 한하여 유효하고, 불합리하다고 판단되는 한도에서는 법원이 합리적이라고 판단되는 내용으로 당해 계약조항의 효력을 제한할 수 있는 재량을 가지도록 규정하고 있다.⁷⁷⁾

Michigan 주 독점규제법은 합리적인 해결책을 제시하고 있는 것으로 평가할 수 있다. 하지만 위 조항은 오히려 기업이 일단 부당한 계약을 강요한 후 법적 분쟁이 발생할 때 축소해석하는 방식으로 악용될 우려도 있다. 이를 막기 위해서는 명백히 비합리적인 계약은 과감하게 전부무효로 판단하여야 할 것이다.

(3) 한국 현행법에서의 해석

고용계약은 고용주가 다수의 종업원을 상대로 체결하는 것으로, 미리 마련되어 있는 정형화된 형식에 따른 내용을 약정으로 체결하는 경우가 대부분이므로 일종의 약관에 의하는 경우가 일반적이다.⁷⁸⁾

77) Section 4a of the Michigan Antitrust Reform Act(MARA): E. Frank Cornelius, Michigan's law of trade secrets and covenants not to compete: chapter two, 66 University of Detroit Law Review, pp 33-47.

78) 이 법에서 “약관”이라 함은 그 명칭이나 형태 또는 범위를 불문하고 계약의 일방당사자가 다수의

약관의규제에관한법률(이하 ‘약관규제법’) 제2장은 불공정약관조항에 대하여 규정하고 있고, 동법 제16조에서는 약관의 전부 또는 일부의 조항이 위 2장의 규정에 의하여 무효인 경우, 계약은 나머지 부분만으로 유효하게 존속한다고 해석하여 일부무효 해석 원칙을 규정하고 있다. 이는 민법상 전부무효 원칙의 특별규정이다.⁷⁹⁾ 또한 약관규제법 제6조 제2항 제1호는 고객에 대하여 부당하게 불리한 조항은 공정을 잃은 것으로 추정하는 일반조항을 두고 있다.⁸⁰⁾

우리의 경우 고용계약의 내용이 약관에 의하여 이루어진 것으로 볼 수 있다면 종업원에게 비밀유지약정이 지나치게 불리한 경우 합리적 한도를 넘는 범위에 한해 무효로 해석하여 나머지 부분에 한하여 유효하게 존속하는 것으로 판단할 수 있을 것이다. 현재 실무는 비밀유지약정의 유효성은 인정하되 침해금지기간을 합리적인 범위로 축소하는 경우가 많은데, 위 약관규제법상 규정을 약정 축소해석의 실정법적 근거로 볼 수 있다.

고용계약이 약관에 해당한다고 볼 수 없는 경우에는 민법 제137조 단서⁸¹⁾의 규정을 근거로 같은 취지로 해석할 수 있을 것이지만, ‘그 무효부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것’이라고 볼 수 있는지 여부가 불명확한 문제가 있다. 이에 대해서는 입법적 고려가 필요한 것으로 보인다.

상대방과 계약을 체결하기 위하여 일정한 형식에 의하여 미리 마련한 계약의 내용이 되는 것을 말한다(약관의규제에관한법률 제2조 제1항).

79) 약관의규제에관한법률 제16조(일부무효의 원칙) 약관의 전부 또는 일부의 조항이 제3조 제3항의 규정에 의하여 계약의 내용이 되지 못하는 경우나 제6조 내지 제14조의 규정에 의하여 무효인 경우 계약은 나머지 부분만으로 유효하게 해석한다. 다만, 유효한 부분만으로는 계약의 목적달성이 불가능하거나 일방당사자에게 부당하게 불리한 때에는 당해 계약을 무효로 한다.

80) 약관의규제에관한법률 제6조(일반원칙) ② 약관에 다음 각호의 1에 해당되는 내용을 정하고 있는 경우에는 당해 약관조항은 공정을 잃은 것으로 추정된다.

1. 고객에 대하여 부당하게 불리한 조항

81) 民法 第137條 但書: ‘...그러나 그 無效部分이 없더라도 法律行爲를 하였을 것이라고 認定될 때에는 나머지 部分은 無效가 된다.’

라. 합리성 판단을 위하여 고려하여야 할 법적 이익

(1) 헌법상 직업선택의 자유 및 근로의 권리

(가) 의의 및 법적 성질

헌법 제15조에서 규정하고 있는 직업선택의 자유는 직업결정의 자유, 직업수행의 자유뿐만 아니라 이직 및 겸직의 자유⁸²⁾ 등을 포함한다. 따라서 직업선택의 자유는 직업‘선택’의 자유만이 아니라 직업과 관련된 종합적이고 포괄적인 직업의 자유를 보장하는 것이고, 따라서 직장선택의 자유를 포함한다.⁸³⁾

근로의 권리는 헌법 제32조에 규정되어 있고, 그 내용은 근로자가 자신의 의사와 능력, 취미에 따라 근로의 종류, 내용, 장소 등을 선택하여 근로관계를 형성하고 타인의 방해를 받음이 없이 근로관계를 계속 유지하는 것을 내용으로 하고 있다.⁸⁴⁾ 하지만 헌법재판소는 위 권리는 입법자에게 광범위한 입법형성권을 부여하고 있고, 근로자가 국가에 대하여 직접 직장의 존속을 청구할 권리는 인정하지 않고 있다.⁸⁵⁾

82) 헌재 1997. 4. 24. 95마90 결정 전원재판부(헌법재판소 판례집 9-1, 474-480면): 행정사의 겸직을 금한 행정사법 제35조 제1항 제1호 등에 대한 헌법소원 사건에서 헌법재판소는 겸직금지규정 자체만으로는 위헌적이라고 할 수 없으나, 행정사의 모든 겸직을 금지하고, 그 위반행위에 대하여 모두 징역형을 포함한 형사처벌을 하도록 규정하고 있으므로 공익의 실현을 위하여 필요한 정도를 넘어 직업선택의 자유를 지나치게 침해하는 위헌적 규정이라고 판단하였다. 위 결정에서 직업선택의 자유의 내용으로 누구든지 자기가 선택한 직업에 종사하여 이를 영위하고 언제든지 임의로 그것을 바꿀 수 있는 자유와 여러 개의 직업을 선택하여 동시에 함께 행사할 수 있는 자유, 즉 겸직의 자유도 가질 수 있다고 판시하였다.

83) 헌재 1989. 11. 20. 89헌가102 전원재판부(헌법재판소 판례집 1권, 329면)

84) 權寧星, 憲法學原論, 法文社, 2004, 657면.

85) 헌재 2002. 11. 28. 2001헌바50 결정(헌법재판소 판례집 14권 2집, 675-676면)

(나) 영업비밀 보호와의 조화

판례는 퇴직 후 비밀유지약정의 유효 여부와 금지기간의 합리성 여부를 판단할 때 근로자의 직업선택의 자유와 근로의 권리를 주로 예시하고 있는바⁸⁶⁾, 이를 헌법상 직업선택의 자유 및 근로의 권리의 반영으로 볼 수 있다. 비록 그 구체적 내용은 따로 언급하지 않고 있지만, 근로자의 헌법적 권리를 해하지 않기 위하여 법원은 비밀유지약정에서 지나치게 장기간의 전업금지 기간을 정하였는지 여부를 판단하여 전부 또는 일부무효라는 취지로 판결을 내린다.⁸⁷⁾

(2) 경쟁법상 자유경쟁의 원리

(가) 의의 및 법적 성질

헌법 제119조 제1항은 ‘대한민국의 경제질서는 개인과 기업의 경제상의 자유와 창의를 존중함을 기본으로 한다’고 규정하여 대한민국의 경제질서가 자유경쟁의 원리에 기초함을 규정하고 있다. 이외 경제질서에 대한 헌법규정으로는 제23조의 재산권 보장, 제22조 제2항의 지적재산권 보호, 제15조의 직업선택의 자유 등을 들 수 있다. 이는 개인과 기업의 자유, 창의를 보장이 개인의 경제적 자유의 기본권적 보장이라는 측면 외에도, 비록 많은 문제점이 있지만, 경제의 성장 및 부의 창출에 자본주의적 시장경제질서가 장점을 가지고 있음을 인정하는 것이다.⁸⁸⁾

86) 대법원 2003. 7. 16.자 2002마4380 결정 전원재판부[공 2003. 9. 15.(186), 1809]: “... 한편, 영업비밀이 부정경쟁방지법에 의하여 보호되는 시간적 범위는 침해행위자가 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 유리한 출발, 시간절약이라는 부당한 이익을 취하지 못하게 함으로써 공정하고 자유로운 경쟁을 보장하기 위해 필요한 시간적 범위 내로 제한되어야 하고, 그 범위를 정함에 있어서는... 직업선택의 자유와 영업활동의 자유,... 등을 고려하여 합리적으로 결정함으로써...”

87) 신권철, 각주 67의 논문, 51면.

88) 장영수, 헌법학, 弘文社, 2006, 387-388면.

(나) 영업비밀 보호와의 조화

경쟁법적 관점에서 보면, 영업비밀 보호를 위해 근로자에게 비밀유지의무를 부과하는 것은 자유경쟁을 제한하는 측면이 있다. 어느 기업이 고객을 유지하는 것은 보다 양질의 급부를 제공하는지 여부에 의하여 결정되어야 하는 것이고, 그러한 경쟁을 견딜 수 없는 기업은 자유경쟁의 원리에 따라 도태된다.⁸⁹⁾ 해당 산업의 주도적 사업자가 비밀유지의무를 지나치게 부담하도록 한다면 이는 해당 기업의 기술 및 정보의 독점을 야기하여 독점적 지위를 공고하게 하는 결과를 야기할 것이다.

하지만 근로자의 비밀유지의무는 경쟁제한적 측면이 있는 동시에 근로자의 배신적 행위를 제한하여 공정경쟁을 촉진하는 측면이 있다.⁹⁰⁾ 영업비밀의 침해자는 그 보유자가 많은 시간과 비용을 들여 개발한 영업비밀을 쉽게 탈취하여 부당한 이익을 취득하는 것이므로 이를 환수하는 것은 공정한 경쟁의 틀을 만드는 것이다.

그렇다면 독점규제법상 독점을 엄격히 규제함으로써 영업비밀의 보호로 인해 발생할 수 있는 폐해를 억제할 수 있고, 비밀유지약정이 충실하게 이행되도록 함으로써 불공정경쟁의 규제에 도움이 될 수 있다. 즉, 각 경쟁법상 자유경쟁의 원리와 영업비밀의 보호는 상호작용을 통해 서로의 목적을 달성하는 데 도움이 될 것이다.

89) 鄭浩烈, 不正競爭防止法에 관한 研究 : 行爲體系와 有形을 중심으로, 서울대학교 대학원 법학박사 학위논문, 1991, 24면.

90) 신권철, 각주 67의 논문, 47면.

5. 종업원이 겸직 또는 전직한 회사의 책임

종업원이 비밀유지의무를 위반하여 겸직하거나 전직한 회사는 이를 정당하게 취득한 것이 아니면(부정경쟁방지법 제13조), 영업비밀을 부정취득하여 사용, 공개한 것에 대하여 부정경쟁방지법에 따른 책임을 진다(부정경쟁방지법 제2조 제3호 마목). 그렇기 때문에 전직금지를 청구하는 소송에서 종업원이 전직한 기업도 영업비밀을 이용, 공개하지 못하도록 하는 청구취지가 포함될 수 있다.

제2절 영업양도, 합병과 비밀유지의무의 승계

1. 영업양도, 합병과 고용승계

가. 영업양도

영업양도는 일정한 영업목적에 의하여 조직화된 업체, 즉 인적·물적 조직을 그 동일성은 유지하면서 일체로서 이전하는 것이다.

영업양도가 이루어졌는지 여부는 단지 양수하는 기업이 영업재산 중 어느 정도 비율을 이전하는지 여부가 아니라, 양도된 영업체에 종래의 영업조직이 유지되어 그 조직이 전부 또는 중요한 일부로서 기능할 수 있는지 여부에 따라 결정된다. 따라서 한 기업이 영업재산 중 일부를 유보한 채 다른 기업으로 영업시설을 양도하였더라도 양도한 부분만으로도 종래의 조직이 유지된다는 것이 사회관념상 인정되면 영업양도라고 볼 것이지만, 반면에 영업재산의 전부를 양도했어도 그 조직을 해체하여 양도하였다면 영업양도로 볼 수 없다.⁹¹⁾

91) 대법원 2001. 7. 27. 선고 99두2680 판결[공2001. 9. 15.(138), 1958]

나. 합병

합병이란 둘 이상의 기업단위가 하나로 합치는 것으로, 상법 제10절(제522조 내지 제530조)에서 규정하고 있다. 합병당사회사 중 하나가 소멸하고 다른 회사가 소멸하여 존속회사에 흡수되는 흡수합병, 당사회사가 모두가 소멸하고 신회사를 설립하는 신설합병이 있다.

다. 고용승계

영업양도의 경우, 근로기준법은 정리해고의 요건인 긴박한 경영상의 필요가 있는 경우로 영업양도를 규정하고 있다.⁹²⁾ 하지만 위에서 언급한 바와 같이 종래의 인적, 물적 조직이 유지되어야 영업양도를 인정받을 수 있으므로, 인적 조직이 유지되는 범위에서 고용의 승계가 이루어져야 한다.

합병의 경우, 근로기준법 제31조는 사용자가 경영상의 이유에 의하여 근로자를 해고하고자 하는 경우에는 긴박한 경영상의 필요가 있어야 하고(제1항), 사용자는 해고를 피하기 위한 노력을 다하여야 하며 합리적이고 공정한 해고의 기준을 정하고 이에 따라 그 대상자를 선정하여야 한다.(제2항) 당해 사업 또는 사업장에 노동조합 또는 근로자대표에 대하여 해고를 하고자 하는 날의 60일 전까지 통보하고 성실하게 협의하여야 한다.(제3항) 이때 영업양도, 인수, 합병 등은 긴박한 경영상의 필요가 있는 것으로 본다.(제1항). 합병하는 기업은 근로기준법상 요건을 충족하는 경우 정리해고를 할 수 있지만, 원칙적으로는 근로관계가 승계되는 것을 전제로 하고 있고, 해고를 할 경우에는 근로기준법상 요건을 지키도록 하여 노동자의 이익을 보호하도록 하고

92) 근로기준법 제31조 제1항

있다.⁹³⁾

2. 영업양도, 합병과 비밀유지의무의 승계

가. 비밀유지의무의 승계 여부

영업양도 및 합병시 고용이 승계될 경우, 전 고용주와 종업원 사이에 맺었던 근로계약의 내용 중 비밀유지의무도 승계되는지 여부가 문제될 수 있다. 비밀유지약정이 승계된다면 새 고용주는 양수한 회사의 영업비밀을 보호하는 이익을 얻지만, 종업원은 약정을 직접 체결하지 않은 당사자에 대해서도 의무를 부담하는 불이익을 받는다. 승계되지 않는다면 반대로 새 고용주에게 영업비밀 보호를 위한 부담을 지는 불이익이 생길 것이다.

영업양도, 합병이 있을 경우에 비밀유지약정을 비롯한 경쟁제한적인 약정이 양수한 회사에 승계되는지에 대해서는 미국에서 논의가 있다.

나. 승계를 부정하는 견해

미국의 일부 법원에서는 비밀유지약정을 비롯한 경쟁제한적 조항의 승계를 부정한다. 그 근거로는 (1) 비밀유지약정 등은 당사자 사이에 전속적인 것 (personal between parties)으로 “특별한 신뢰와 믿음”에 따라 형성된 관계이고, (2) 위 약정은 개인적 용역계약(personal service contract)이기 때문에 양도성을 인정한다면 공공정책에 반한다는 것을 이유로 한다.⁹⁴⁾⁹⁵⁾

93) 다만, 근로기준법상 해고의 절차에 대한 규정이 미비하고, 법이 준수되지 않는 경우가 많아 노동자를 보호하는 역할을 제대로 하지 못하고 있는 것은 사실이다. 하지만 이는 본 논문이 다루는 범위에서 벗어나므로 여기서는 논하지 않는다.

94) Hexacomb Corp. v. GTW Enters., 875 F. Supp. 457, 464-65(N.D.Ill, 1993)

다. 승계를 인정하는 견해

다른 법원에서는 비밀유지약정을 비롯한 경쟁제한적 조항의 승계를 인정한다. 그 근거로는 (1) 비밀유지약정 등은 고용관계를 강제하는 것이 아니므로 개인적 용역계약으로 볼 수 없다는 견해⁹⁶⁾, (2) 비밀유지약정 등이 고용계약과 분리되는 별도의 약정이기 때문이라는 것이다.⁹⁷⁾⁹⁸⁾

라. 검토

비밀유지약정과 같은 경쟁제한적 약정은 업무를 강제하는 것이 아니고 종업원에게 금지의무를 부과하는 것에 불과하므로 개인적 용역계약으로 보기 어렵다. 영업양도 및 합병의 경우 인적 조직이 유지되어야 하는 이상, 고용관계 및 그에 기반하여 체결된 약정도 원칙적으로는 승계되는 것이 상당하다(하지만, 결론이 같더라도 비밀유지약정이 고용계약과 분리된 별도의 약정이라는 견해는 수긍하기 어렵다. 비밀유지약정은 고용계약을 전제로 그에 따른 의무를 부과한 것이기 때문이다).

영업양도 및 합병한 회사가 의도한 바와 같이 영업비밀을 보호하기 위해서도 비밀유지 약정은 승계되어야 할 것이다. 영업양도, 합병시 전 고용주와 종업원 사이의 비밀유지약정의 승계를 일괄적으로 부정한다면, 영업체를 양수하거나 합병한 기업은 영업비밀을 유지하기 위하여 고용승계된 종업원과 별도의 약정을 체결하여야 한다. 그 사이에 종업원이 회사를 그만두고 경쟁사에 취직하면

95) Adam Schneid., 각주 38의 논문, 1500-1502면.

96) A. Fink & Sons, Inc. v. Goldberg, 139 A, 408(N.J. Ch. 1927)

97) Penske Truck Leasing Co. v. Huddleston, 795 S.W.2d 669, 671(Tenn, 1990).

98) Adan Schneid, 각주 38의 논문, 1496-1497면.

기업이 처음에 의도했던 것보다 영업비밀을 보호하기 어려워진다.

대기업이 중소기업을 양수, 합병하는 경우에는 대기업의 영업활동범위가 더욱 넓어지는 반면에 기업과 종업원 사이의 유대관계는 더욱 줄어들므로 비밀유지약정 등의 양도 및 승계를 그대로 인정하면 종업원에게 더욱 큰 부담이 될 수 있다는 견해⁹⁹⁾도 있다. 하지만, 비밀유지의무의 범위를 최초 당사자가 체결하였을 당시의 약정 내용을 기초로 하여 한정해석하면 위와 같은 부작용을 줄일 수 있을 것이다. 종업원으로서 대기업의 직원이 되면서 얻는 이익도 있으므로 대기업이 중소기업을 양수, 합병하는 것이 중소기업에 근무하던 종업원들에게 일방적으로 불리하다고 단정할 수 없으며, 대기업인지 여부에 따라 비밀유지약정 등의 양도 및 승계를 다르게 판단할 이유는 없다.

99) Adam Schneid, 각주 38의 논문, 1505면.

제4장 종업원의 퇴직 후 비밀유지의무

제1절 종업원의 퇴직 후 비밀유지의무

1. 일반론 및 그 실제적 문제점

약정, 법령, 기타 신의칙 등에 의하여 비밀유지의무를 부담하는 종업원이 퇴직하면서 직무상 지득한 영업비밀을 부정사용·공개하는 경우, 그는 비밀유지의무 위반에 따른 책임을 진다. 영업비밀 보유자는 부정경쟁방지법상 금지청구권, 손해배상청구권 등을 행사할 수 있다.

하지만 실제로 분쟁이 발생할 경우에 종업원에게 퇴직 후 비밀유지의무의 존재 및 범위에 대한 판단은 복잡한 법령 해석의 문제 및 정책적 판단의 문제를 내포하고 있고, 따라서 그 해결이 쉽지 않다.¹⁰⁰⁾ 앞에서 언급한 바와 같이, 종업원이 퇴직한 후에는 회사에 대한 충실의무가 소멸하므로 종업원에게 무조건적으로 비밀유지의무를 인정할 수는 없다. 따라서 산업적 특성, 고용형태, 담당업무 기타 제반 사정을 고려한 더욱 신중한 판단이 필요하다.¹⁰¹⁾

100) 丁相朝, 각주 9의 책, 624면.

101) (1) "...한편 당사자 사이에 구체적인 전직금지의 약정의 존재가 인정되지 아니하는 이 사건과 같은 경우에 있어서는 근로자에 대한 전직금지신청이 헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유를 필연적으로 제한하는 측면이 있음에 비추어볼 때 근로자가 전직한 회사에서 영업비밀과 관련된 업무에 종사하는 것을 금지하지 않고서는 회사의 영업비밀을 보호할 수 없다는 점이 소명되지 않는 한 위 법규정만을 근거로 채무자에 대하여 채무자 회사로의 전직금지를 구할 수는 없다"(인천지방법원 2004카합1189 결정)

(2) "...이 사건 피신청인 배○○의 고용계약서에는 피신청인 장○○, 이○○의 고용계약서의 rdudn와는 달리 '고용계약의 종료일로부터 3년일 경과하는 날까지' 견업을 금지하는 명시적인 약정이 존재하지 않으므로 피신청인 배○○가 신청인과 퇴직 후 경쟁업체로의 전직금지약정을 체결하였다고 보기 어렵고,"(서울남부지방법원 2004. 8. 4.자 선고 2004카합1246 결정)

종업원에게 퇴직 후 비밀유지의무가 있음을 인정하더라도 비밀유지의무의 내용 및 시간적, 장소적 범위가 문제될 것이고, 비밀유지의무 위반 여부 및 영업비밀의 침해 여부도 문제된다.

2. 퇴직 후 비밀유지의무 위반이 문제되는 경우

가. 영업비밀이 유체물에 고정되지 않은 경우

영업비밀의 요건-비밀성, 경제성, 비밀관리성-을 갖춘 정보는 영업비밀로 보호받을 수 있다. 따라서 영업비밀이 서류에 기재되어 유형물로 존재하는가 아니면 무형물로 존재하는가는 영업비밀로서의 보호 여부에 아무런 영향을 미치지 않는다. 예를 들어 종업원이 서류를 훔치지 않고 머리 속으로 기억해서 퇴직 후 이용한 경우에도 영업비밀 침해의 책임을 면할 수 없다. 미국의 판례는 유체물에 고정되지 않은 경우라도 영업비밀로 보호받을 수 있다고 하였고¹⁰²⁾, 우리나라 대법원 역시 다음과 같이 판시하고 있다.

“... 영업비밀의 ‘취득’은 문서, 도면, 사진, 녹음테이프, 필름, 전상정보처리조직에 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...”¹⁰³⁾

102) Allen v. Johar(308 A가. 45, 823 S.W.2d 824, 1992): 피고 Allen은 각종 기구의 손잡이를 제조하는 원고 회사 Johar의 종업원으로 일하였다. 피고가 퇴사하면서 독자적으로 새로운 회사를 설립하여 원고 제품과 유사한 손잡이를 제조하자 원고는 피고의 영업비밀침해를 주장하면서 영업비밀 침해금지와 손해배상을 청구하는 소송을 제기하였다. 아칸소 최고법원은 피고의 제품이 원고 회사의 제조설비 디자인과 기술을 이용, 제조하였음을 인정하면서, 피고가 고객명부 등의 서류를 훔쳐가지 않고 머리 속으로 기억해서 퇴직 후 이용하였더라도 영업비밀침해의 책임을 면할 수는 없다고 판시하였다.

103) 대법원 1998. 6. 9. 선고 98다1928 판결[공1998. 7. 15.(62), 1846]

해당 정보가 영업비밀로 보호받을 가치가 있다고 인정되는 이상, 영업비밀이 존재하는 형태는 문제되지 않는다고 본 위 판결의 태도는 타당하다. 해당 영업비밀이 유체물에 고정되어 있을 것을 요한다면 종업원이 서류를 반출하는 등의 행위를 한 경우 이외에는 영업비밀 보유자가 영업비밀을 유출하더라도 이를 막을 수 없기 때문이다. 다만 유체물에 고정되어 있다면 영업비밀 침해가 있었는지 여부를 입증하는데 용이하고¹⁰⁴⁾, 종업원이 그 유체물을 반출하였다면 악의가 있었음을 판단하는데 유력한 자료가 될 것이다.

나. 종업원이 직무상 개발한 정보인 경우

종업원이 직무수행 중 개발한 정보가 영업비밀로서의 가치를 지니고, 종업원에게 그 업무를 수행하도록 한 영업비밀 보유자가 그 영업비밀을 보호할 경우에 해당 종업원이 퇴직하면 그 영업비밀의 귀속주체가 누구인지, 비밀유지의무가 인정될 것인지 문제된다.

종업원 개인에게 개발한 정보가 귀속된다면, 영업비밀 보유자로서는 해당 종업원이 기업과 비밀유지약정을 체결한 경우¹⁰⁵⁾ 이외에는 그 종업원이 퇴직 후 이를 이용하더라도 영업비밀을 침해한 것으로 볼 수 없다. 반면에 그

104) 서류 등의 유체물이 없다면 영업비밀의 존재 및 내용을 특정하는 것이 쉽지 않고, 영업비밀 보호 및 관리의 물질적 대상이 존재하지 않으므로 영업비밀 보유자의 영업비밀에 대한 관리의사 및 노력이 있었다는 사실을 입증하기가 쉽지 않아 영업비밀로서의 비밀성, 관리성 요건을 충족하였는지 여부를 입증하기 쉽지 않을 것이다.

105) 1) Structural Dynamics Corp. v. Engineering Mechanics Research Corp., (401 F. Supp. 1102, 1975)에서는 피고가 원고 회사의 종업원으로 있을 당시에 당해 프로그램을 개발한 장본인이기 때문에 퇴직 후에도 당해 프로그램을 영업비밀로 유지할 보통법상 의무는 원칙적으로는 없지만, 피고는 원고 회사와 합리적인 비밀유지계약을 체결하였기 때문에 위 약정에 따라 위 프로그램에 관한 영업비밀을 허락없이 이용할 수 없다고 판결하였다. 위 판결은 비밀유지의무를 약정으로 체결한 경우와 그렇지 아니한 경우와의 사이에 영업비밀 침해의 인정여부가 상이하게 판단될 수 있음을 보여준다는 점에서 의미가 있다.(정상조, ibid, 홍문사, 625-626면)

2) Cybertec Computer Products, Inc. v. Whitfield, (203 U.S.P.Q. 1020, 1023, Cal. Super. Ct. 1977)도 같은 취지의 판례로, “기억에 의한 도용은 더욱 명백한 수단에 의한 도용으로 인정될 수 있으므로 마땅히 금지되어야 한다”고 판시하였다.

정보가 영업비밀 보유자에게 영업비밀로 귀속된다면 종업원은 통상적으로 비밀유지의무를 부담한다.

해당 영업비밀이 그 정보의 성격에 따라 특허법, 저작권법 등의 직무관련 발명, 창작규정의 적용을 받는다면 법률규정에 따라 판단하면 될 것이다. 하지만 영업비밀 보유자가 단순히 영업비밀로 보유하고자 할 때에는 부정경쟁방지법상 아무런 규정이 없기 때문에 영업비밀의 귀속주체가 누구인지 문제된다. 이와 같은 경우에 영업비밀의 귀속주체를 정하는 기준에 관해서는 여러 견해가 있다.

(1) 제1설

우선 당사자간에 영업비밀에 관한 사전계약이 없는 경우에는 지적재산권법상의 권리의 귀속에 관한 규정에 따라 판단하자는 견해가 가능하다. 이에 따르면 그 영업비밀에 발명의 성격이 있으면 특허법 제39조 제1항을 유추적용하고, 저작물의 성격이 있으면 저작권법 제9조를 유추하여 적용하게 된다.

하지만 이 견해에 따르면 각 법령에 따른 권리귀속 규정에 차이가 있으므로 영업비밀의 귀속주체를 결정함에 있어 일관성이 없어지는 문제가 있다. 특허법 제39조 제1항은 직무발명의 경우에 원칙적으로 종업원이 특허권을 가지고, 기업은 통상실시권만을 가지는 것으로 규정하고 있다. 반면에, 저작권법 제9조는 종업원이 직무상 작성한 저작물을 사용자가 자기의 명의 하에서 공표하는 경우에는 원칙상 사용자가 저작권자라고 규정하고 있고, 컴퓨터프로그램보호법 제7조는 프로그램 저작물에 관해서는 누구의 명의로 공표하였는지 여부에 관계없이 사용자의 기획하에 종업원이 창작한 경우에는 사용자가 저작권자라고 규정하고 있다.

영업비밀에 해당하는 정보는 그 성질을 명확하게 구분하기 어려운 경우가 많기 때문에 이 견해에 따르면 오히려 귀속주체의 판단에 혼란이 생길 수 있다. 특히 특허법과 저작권법 또는 컴퓨터프로그램보호법이 모두 적용될 수 있는 영업비밀은 귀속주체의 판단이 매우 곤란해진다.¹⁰⁶⁾

(2) 제2설

법령에 의하여, 또는 어느 한 편으로 일률적으로 정하도록 판단하는 것 보다는 여러 제반사정을 고려하여 기업의 연구활동의 일환으로 고안된 것인지, 아니면 종업원 개인활동에 의하여 고안된 것인지에 따라 영업비밀의 귀속주체를 정하자는 견해¹⁰⁷⁾도 있다. 이 견해는 당해 영업비밀의 성격, 종업원의 비밀개발에 대한 기여도, 비밀의 개발결과, 비밀개발에 지출한 비용의 부담자, 비밀의 귀속과 관련되는 사정 기타 여러 제반사정을 고려하여 판단하도록 하고 있다.

이 견해는 구체적 타당성의 측면에서는 상당성이 있다. 하지만, 최소한의 판단기준도 제시되지 않아 오히려 문제의 해결을 모호해질 수 있다. 문제가 되는 개별 사례마다 담당 재판부가 모든 판단을 전적으로 담당하게 되므로 자의적 판단이 생길 수 있고, 법적 안정성, 일관성을 해하게 된다.

(3) 제3설

특허법 제39조를 준용하여 종업원의 영업비밀개발이 직무에 속하는 것이라

106) 예를 들어 컴퓨터프로그램을 사용한 기계에 관한 영업비밀의 경우, 특허법에 따르면 종업원에게 귀속하게 되지만, 저작권법을 따르면 사용자에게 귀속하게 된다.(이성룡, 각주 9의 논문, 63면)

107) 鄭浩烈, 不正競爭防止法論, 三知元, 1993, 555면.

면 당연히 직무발명규정에 따라 고용주에게 귀속된다고 보는 견해¹⁰⁸⁾가 있다.

하지만, 이 견해에 따르면 종업원 개인의 창의성과 개발역량이 과소평가되고, 해당 지식, 기술을 회사로부터 특별한 지원을 받지 않고 습득하였다는 사실을 종업원이 입증할 책임을 부담하게 되므로 종업원에게 지나치게 불리하게 된다. 또한 특허법 제39조는 고용주에게 통상실시권만을 부여하는 규정인데 이 견해와 같이 해석할 수 있는지 의문이다.

(4) 검토

(가) 사건

종업원은 통상적으로 기업의 의도에 따른 연구활동 과정에서 직무상 정보를 개발한 것이고, 이때 기업은 연구 활동을 위하여 종업원에게 기술 또는 저작물의 제작에 따른 인적, 물적 여건을 마련하였으며, 종업원에게는 이에 따른 대가가 지급되었을 것이다. 그럼에도 불구하고 기업에게 아무런 권리도 부여되지 않는다면 많은 자본과 인력이 필요한 정보의 개발은 저해될 것이다. 이와 같은 문제를 해결하기 위하여 특허법은 직무상 발명한 기술에 대하여 종업원이 소속한 기업에게 통상실시권을 부여하고, 저작권법은 직무상 작성된 저작물이 사용자 또는 기업의 명의로 공표되면 종업원이 소속한 기업을 저작권자로 보도록 규정하고 있는 것이다.

따라서 종업원이 근무하는 기업의 연구활동 과정에서 정보를 개발되었고, 종업원에게 회사의 연구활동을 수행함에 따른 합리적인 보상이 이루어지는 등 해당 정보의 권리를 기업에게 귀속하기로 하는 합의가 명시적 또는 묵시적으로 이루어졌다고 볼만한 사정이 있는 경우에는 기업체에 영업비밀에 대한 권리가 귀속된다

108) 金燦辰, 영업비밀보호에 관한 연구, 全南大 大學院, 1995, 45면.

고 보아야 할 것이다. 일률적으로 정할 문제는 아니고 구체적으로 영업비밀의 종류와 성격, 근로자의 지위, 담당 분야 및 비중, 근무기간, 연구개발의 비용, 설비, 조직 등 여러 가지 사정을 참작하여 사안에 따라 결정하여야 할 것이다.

기업에 귀속하기로 하는 합의가 있었다고 볼만한 사정이 없는 경우에는 해당 정보를 개발한 자가 그 정보에 대한 권리를 취득한다고 보는 것이 권리귀속을 명확하게 하면서 상대적으로 열등한 지위에 있는 종업원의 노력 및 이에 따른 권리를 보호할 수 있도록 하므로 타당하다.

결론적으로, 종업원이 개발한 기술이나 정보를 사용자 또는 기업에 알리거나 직무상 사용하는 과정에서 그에 대한 권리귀속의 명시적 또는 묵시적 합의가 이루어졌다고 인정되는 경우에는 기업에게 영업비밀이 귀속되고, 그러한 합의가 인정되지 않는 경우에는 종업원이 개발한 정보는 원칙적으로 종업원 자신에게 귀속된다고 해석하는 것이 타당하다.¹⁰⁹⁾¹¹⁰⁾

다만 입법론적으로는 부정경쟁방지법 기타 법령에 이와 같은 경우에 대해 규정하여 논란의 소지를 줄이는 것이 바람직하다고 보인다.

(나) 법적 분쟁시 판단 기준

위 사건에 따르면, 실무상으로 법적 분쟁이 발생하였을 경우에 기업은 해당 정보에 대한 권리를 자신에게 귀속하기로 하는 합의가 있었다는 사실을 입증할 책임을 진다. 따라서 기업은, 종업원이 개발한 정보가 기업이 의도한 연구

109) 丁相朝, 각주 9의 책, 621면

110) 서울서부지방법원 1995. 12. 27. 선고 95가합3954 판결(기업체임직원이 영업비밀을 직무상 개발한 경우 특별한 사정이 없는 한 그 영업비밀은 개발자에게 일차적으로 귀속하고 이와 같은 본원적 보유자 자신의 행위에 대하여는 부정경쟁방지법 제2조 제3호 라목이 적용되지 아니한다)

활동을 수행하는 과정에서 고안되었고, 기업이 이를 위하여 상당한 인적, 물적 시설을 투여하였다는 사실을 입증할 책임을 진다.

위 견해에 따르면 법적 분쟁의 해결을 위하여 비교적 명확한 기준을 제시하면서도 증거의 편재에 따른 부당한 결과를 최소화할 수 있을 것이므로 구체적 타당성도 충족시킬 수 있다. 영업비밀에 해당하는 정보가 기업의 업무과정에서 개발되었다는 사실을 입증할 수 있는 증거는 기업이 주로 가지고 있을 것이다. 그러므로 입증책임을 기업이 부담하도록 하는 것이 입증책임을 합리적 분배라는 측면에서 상당하다. 명시적 약정이 아닌, 묵시적 약정의 경우에도 기업에게 해당 정보의 권리가 귀속될 수 있도록 하고, 묵시적 약정의 범위를 유연하게 인정한다면 비교적 명확한 기준을 제시하면서도 증거의 편재에 따른 부당한 결과를 최소화할 수 있을 것이므로 구체적 타당성 역시 충족할 수 있다.

구체적으로 검토하면, 우선 특정 분야를 개발하거나 발명하기 위하여 고용된 종업원의 경우 종업원의 노력과 아이디어가 들어갔다고 해도 그 귀속자는 사용자이다. 연구개발의 범위를 정하지 않았더라도 사용자의 의도에 의하여 이끌어지는 경우 개발의 결과는 기업에 귀속된다.¹¹¹⁾ 이 경우 종업원은 기업이 의도한 연구활동의 일환으로 개발하는 과정에서 이루어지는 것이고, 사용자가 개발업무에 대하여 상당한 자원을 제공하고 종업원을 감독하므로 비록 종업원의 노력 등이 들어갔다고 하더라도 영업비밀은 기업의 이익을 위하여 고안된 것이기에 기업에 귀속되는 것이 타당하다.

반면에 개발이 종업원의 기술의 적용성과에 지나지 않고 사용자의 자원, 인력 등을 수반하지 않는 경우¹¹²⁾, 고용계약의 범위에 속하지 않거나 고용시간

111) 강구, 각주 53의 논문, 41면.

이외에 종업원 개인의 노력으로 고안된 경우, 고용기간의 만료 후에 종업원이 개발한 경우¹¹³⁾에는 기업의 영업비밀이 아니라 종업원 개인에게 귀속된다고 할 것이다.¹¹⁴⁾

(다) 다수의 종업원이 개발한 경우

기업은 다수의 종업원을 고용하여 연구활동을 진행하므로 통상적으로 다수의 종업원들이 정보를 개발한다. 해당 정보가 기업이 아닌, 종업원들에게 귀속될 경우에 해당 정보의 개발에 관여한 종업원들은 각자의 업무를 담당하여 개발에 기여하였으므로 법령에 정한 바에 따라 해당 정보를 이용하여 재산적 이익을 향유할 권리에 대한 지분을 각자 가진다.

여기에서, 다수의 종업원이 개발한 경우 각자의 지분을 어떻게 가지게 되는지 문제된다. 특히 종업원들이 독자적으로 회사를 차릴 경우에 이익 배분과 관련하여 문제될 소지가 크다.

이에 대해서는 부정경쟁방지법에 특별한 규정이 없다. 다만, 공동보유지분에 관한 관련법상의 규정을 보면, 저작권법은 특약이 없는 때에는 각자 기여

112) 이성룡, 각주 9의 논문, 64면.

113) 장구, 각주 53의 논문, 41면.

114) 문제될 수 있는 경우로 다음과 같은 사례를 들 수 있다. A사에 근무하는 갑은 업무와 관련하여 신기술을 개발하였고, A사는 이를 영업비밀로 관리하였다. 그런데 A사가 갑으로부터 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 사전승계약정을 체결하지도 않은 틈을 이용하여 갑이 자신이 개발한 기술을 특허등록함과 동시에 경쟁업체에 입사하거나 갑 스스로 회사를 설립하였다. 이때 A사가 영업비밀침해를 근거로 영업비밀 침해에 따른 부정경쟁방지법상 권리를 행사할 수 있는지 문제된다.

문제가 된 신기술이 ‘영업비밀’에 해당하고, A사에게 이를 귀속시키기로 하는 명시적 또는 묵시적 약정을 인정할 수 있으며, 갑이 비밀유지의무 또는 경업금지의무를 위반하였다고 인정할 수 있는 경우에는 갑의 특허 인정과는 별도로 A사가 영업비밀 침해에 따른 부정경쟁방지법상 권리를 행사할 수 있는 것이 아닌가 싶다. 다만, 종업원의 특허권을 우회적으로 침해하는 것을 막기 위해 ‘영업비밀’의 인정 여부 및 귀속주체를 엄격히 판단하고, 갑의 비밀유지의무 또는 경업금지의무 존재 여부를 신중하게 판단하여야 할 것이다.

한 정도에 따라 지분이 있는 것으로 보고, 기여한 비율이 명확하지 않을 때에는 기여도가 균등한 것으로 추정한다(저작권법 제45조 제2항 유추). 또한 컴퓨터프로그램보호법은 ‘공동보유지분’ 자체를 규율하면서 공동저작자간에 특약이 없는 한 그 공동보유지분은 균등한 것으로 본다(컴퓨터프로그램보호법 제11조).¹¹⁵⁾

살피건대, 해당 정보를 개발하는 데 기여한 정도를 수량화하는 것은 매우 어려운 일이고, 특히 영업비밀에 해당하는 정보를 개발하는 과정에 수많은 종업원들이 관여하므로 각자 기여한 정도를 판단하는 것은 매우 어려운 일이고, 오히려 명확한 판단기준이 없는 상황에서 분쟁을 야기할 소지가 크다. 또한 특별한 법령이 없으면 물건의 공동보유자의 지분이 균등한 것으로 추정하는 민법 제262조의 일반원칙을 따르는 것이 타당한 점, 정보를 개발하는 데 관여한 종업원의 수가 많을수록 해당 정보가 종업원의 독창적 개발이라기보다는 기업의 연구활동의 일환으로 개발된 것으로 볼 소지가 많으므로 기여도의 차이에 따른 부당한 결과가 발생할 소지가 적은 점, 판단 기준이 분명하여야 분쟁의 소지가 적은 점 등을 고려할 때, 컴퓨터프로그램보호법을 유추해석해서 정보의 공동개발자 사이에 특약이 없으면 그 공동보유지분은 균등한 것으로 추정하는 것이 상당하다. 이에 따라 지분권자는 각자 그 지분을 수익, 처분할 수 있을 것이다.

다만, 구체적 타당성을 충족시키기 위해 공동개발자로 볼 수 있는 종업원을 ‘실질적으로 개발에 참여한 자’로 한정하고, ‘개발’이라고 볼 수 있는 창작적 활동을 하지 않고 단순 노무만을 제공한 이들은 공동개발자에 포함시키지 않는 것이 상당하다.¹¹⁶⁾

115) 정상조, 각주 9의 책, 286-287면.

116) 다만, 기업에 소속된 단순 노무제공자들이 여럿 존재한다면, 개발된 정보를 기업의 연구활동을 통해 개발된 영업비밀로 볼 소지가 높아지게 될 것이다.

다. 종업원의 일반지식인 경우

(1) 영업비밀과 종업원의 일반지식의 구별

종업원은 고용기간 중에 스스로의 경험과 노력을 통하여 담당 업무분야에 대한 지식을 습득하고 기술을 배운다. 이를 통해 일반적으로 가질 수 있는 지식이나 기술은 종업원 자신의 자산으로 고용주가 독점할 수 없는 것이므로, 이를 이직한 회사에서 이용하는 것은 비밀유지의무 위반이라고 판단할 수 없다.¹¹⁷⁾

영업비밀과 종업원의 일반지식을 구분하는 것은 해고와 이직이 빈번해지고 있는 현대 사회에서 헌법상 근로자의 직업선택의 자유를 보호하기 위해서도 필요하다. 해당 업무에 종사하는 자라면 자연스럽게 습득하는 일반지식마저도 영업비밀로 보호하게 된다면, 해당 종업원은 다른 회사에 경력직으로 이직할 수 없게 되고, 이직하더라도 담당할 수 있는 업무가 매우 제한될 수밖에 없다. 종업원이 이직할 때 자신의 장점으로 내세울 수 있는 것은 그 직종에서의 지식, 경력이기 때문이다. 그런데도 개인의 지식, 기술을 영업비밀의 보호 대상으로 한다면 노동자들의 직업선택의 자유는 물론 생계까지 위협하는 결과를 야기할 것이다. 나아가 비밀유지의무의 인정에 따라 우려되는 종업원의 두뇌에 대한 통제가 현실화되는 폐해를 낳을 것이다.

따라서 영업비밀과 종업원이 자신의 학력과 경력에 비추어 일반적으로 가질 수 있는 지식을 구분하고, 후자의 경우에는 고용주가 독점할 수 없는 것이기 때문에 퇴직 후의 비밀유지의무의 대상이 될 수 없다고 보아야 할 것이다.¹¹⁸⁾ 종업원이 퇴직 후에 일반적 지식이나 경험을 이용하는 것을 제한하는

117) 정상조, 각주 9의 책, 626면.

약정은 종업원의 직업선택의 자유 등을 부당하게 제한하기 때문에 공서양속에 반하는 계약으로 무효이다.¹¹⁹⁾

판례 역시 영업비밀과 종업원의 일반지식을 구분하고, 종업원은 전 직장에서 배운 일반적인 지식과 기술을 전고용주의 경쟁자를 위해서도 사용할 수 있다고 판시한다. 다만, 회사로부터 습득한 특별한 지식, 기술을 누설, 이용한다면 비밀유지의무에 위반된다.¹²⁰⁾

(2) 판례

(가) Josten, Inc. v. National Computer Systems 사건

퇴직한 종업원이 지득한 지식과 정보가 영업비밀에 해당하는지, 아니면 종업원 자신의 일반적 지식과 기술에 해당하는지 여부가 쟁점이 되었던 대표적인 사건으로는 Jostens, Inc. v. National Computer Systems 사건¹²¹⁾을 들 수 있다.

피고는 원고 회사의 종업원으로 원고 회사를 위하여 컴퓨터 소프트웨어를 개발하였는데, 위 소프트웨어는 시중에서 공개적으로 구입할 수 있는 기존의 3개의 하부 소프트웨어를 이용하여 개발된 것이었다. 피고는 원고 회사와 비

118) 정상조, 각주 9의 책, 626면.

119) GTI Corp. v. Calhoon et al., (309 F. Supp. 762, 1969)

120) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결[집44(2)민, 447; 공1997. 2. 15.(28), 501]: “...피고 회사는 단지 피고 이동섭이 원고 회사에서 다년간 근무하면서 지득한 일반적인 지식, 기술, 경험 등을 활용하기 위하여 그를 고용한 것이 아니라 피고 이동섭이 비밀유지의무를 부담하면서 원고 회사로부터 습득한 특별한 지식, 기술, 경험 등을 사용하기 위하여 그를 고용하여 이러한 비밀을 누설하도록 유인하는 등 부정한 수단으로 원고 회사가 보유하는 이 사건 기술정보를 취득하였다고 봄이 상당하고...”

121) Jostens, Inc. v. National Computer Systems, 318 N.W.2d 691(Minn. 1982)

밀유지약정을 체결하고 있었는데, 피고는 퇴직하여 다른 경쟁업체에 취직하면서 원고 회사에서 개발한 소프트웨어와 유사한 소프트웨어를 개발하였다.

원고 회사는 영업비밀의 침해를 주장하면서 소를 제기하였으나, 법원은 영업비밀의 침해대상이 된 소프트웨어는 시중에서 공개적으로 구입할 수 있는 기존의 3개의 하부 소프트웨어로부터 상위 소프트웨어를 개발한 것으로, 그러한 기술과 지식은 원고 회사의 영업비밀이라기 보다는 피고와 같은 소프트웨어 개발에 종사하는 이들이 가지고 있는 일반적인 지식과 정보라고 판단하여 원고 회사의 청구를 기각하였다.

(나) 기타 미국의 주요 사례

① Electro-Craft Corporation v. Controlled Motion, Inc. 사건¹²²⁾

사실관계는 다음과 같다. 모터 제조회사인 Electro Craft Corporation(이하 'Electro Craft사')은 경쟁사인 Controlled Motion, Inc.(이하 'Controlled Motion')이 자신의 회사 종업원이었던 John Mahoney를 스카우트하면서 영업비밀인 브러시 방전이 없는 모터와 이동코일 모터의 제조기술을 침해하였다는 이유로 소를 제기하였다. 이에 대하여 재판부는, 비록 위 모터의 생산절차나 구성요소 중 동 산업 내에서 독창적인 부분이 없고 의도하는 결과물을 얻어내는 유일한 방법이 아니라고 하더라도 구성요소의 결합 자체는 독창적인바, 영업비밀은 특허와 같은 정도의 새로움을 요구하지는 않는다고 판시하였다.¹²³⁾

122) Electro-Craft Corporation v. Controlled Motion, Inc., 332 N.W.2d 890, 220 U.S.P.Q. 811(Supreme Court of Minnesota, 1983)

123) 원심에서는 원고의 청구를 인용하였지만, 항소심에서는 브러시 방전이 없는 모터는 영업비밀의 내용을 특정할 수 없고, 이동코일 모터는 원고가 비밀성을 유지하기 위하여 노력하였다고 볼 수 없

② Protocomm Corp. v. Fluent, Inc. 사건¹²⁴⁾

Protocomm Corp.(이하 ‘Protocomm사’)는 Fluent, Inc.(이하 ‘Fluent사’)와 합작, 라이선스 계약을 체결하고 빠르게 디스크에 접근하는 기술(disc access technology)을 개발하였는데, Protocomm사에서는 DFS(Direct File System)가 포함된 스트리밍 기술을 제공하였다. 그런데 Fluent사가 독자적으로 개발하여 1993년경부터 판매하기 시작한 FluentLinks 1.0에 합작하여 만들기로 한 기술을 이용하자, Protocomm사는 소를 제기하였다.

위 사안에서는 원고가 제공한 DFS 스트리밍 기술의 영업비밀 인정 여부가 문제되었는데, 재판부는 해당 분야에 널리 알려진 일반적인 지식이라 할 수 있는 여러 요소의 단순한 결합에서 특별한 진전한 사항이 없으므로 영업비밀로 보호받을 가치가 없다고 판단하였고, 결국 위 신청은 기각되었다.

(다) 우리나라의 판례

우리나라에서도 비록 주요 쟁점사항은 아니었지만, 문제가 된 영업비밀이 종업원의 일반지식만으로 고안할 수 있는지 여부를 판단하여 종업원의 일반지식으로 고안할 수 있는 경우에는 비록 기업에서는 영업비밀로 관리, 보호하였다고 하더라도 영업비밀로 볼 수 없다고 판시한 사례가 있다. 하지만 대부분의 사례는 영업비밀 여부만을 판단하고 바로 전직금지의무 인정 여부

다는 이유로 원심을 파기하고 원고의 청구를 기각하였다. 다만 원심에서 피고는 금지명령을 위반한 것에 대하여 법정모욕 판단을 받았는데, 항소심 재판부는 이에 대한 항소는 기각하였다.

124) Protocomm Corp. v. Fluent, Inc., F. Supp., 1995 WL 3671 E.D.Pa.1995

판단으로 넘어가는데, 이에 대한 판단이 간과되는 경우가 있지 않은가 하는 의문이 있다.

판례는 이동식교각(화물의 상·하역 작업을 위하여 이동 및 높이 조절을 할 수 있도록 만들어진 교각)¹²⁵⁾은 종업원의 일반적 지식이나 기술에 해당한다고 판단하여 영업비밀로 보호하지 않은 반면에, 다이아몬드 제조공법¹²⁶⁾, 잉크 제조 관련기술¹²⁷⁾은 영업비밀에 해당한다고 판단하였다.

이때 영업비밀을 주장하는 원고(통상 영업비밀보유자)는 해당 정보가 구체적으로 무엇이고, 종업원이 해당 분야에 종사하면 통상적으로 습득할 수 있는 일반지식이 아니라는 사실을 주장, 입증할 책임을 진다. 법원은 원고가 위 사실을 주장, 증명되지 못한다면 해당 생산방법에 대한 정보를 영업비밀이라고 인정해서는 안될 것이다.¹²⁸⁾

125) 대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610, [공2004. 11. 1.(213), 1693]: “...원고의 이동식 교각에 대한 제조기술 자체는 특허출원으로 인하여 이미 공개되었다고 할 것이어서 그 비밀성을 상실하였다고 할 것이고, 나아가 이 사건 이동식 교각은 그 기술 구성이 비교적 단순하고 복잡하지 않아 그 공개된 특허공보의 기재와 도면을 보고 그 기술구성이 쉽게 파악되고, 그 규격이나 재질, 부품 및 가공공법 등에서 특수성을 찾기 어려운 사실.... 위와 같은 이동식교각 기술에 대한 내용과 난이도, 동종 업체의 거래현황, 경쟁자나 다른 기술자들이 역설계 등의 공정한 방법을 통해 그 기술정보를 취득하는 데 필요한 시간 등 기록에 나타난 사정을 종합하면, 원고의 이 사건 이동식교각의 생산, 판매에는 특허출원으로 공개된 기술 이외의 다른 설계정보 및 생산방법 등의 기술상의 정보가 있을 여지가 없어 보이고...”

126) 대법원 1997. 6. 13. 선고 97다8229, [공1997, 8. 1.(39), 2170]: “...또한 원고 회사가 다이아몬드 공구의 제조공정에 있어서 일반적 지식 또는 기능이라고 할 수 없는 특수한 기술상의 비밀정보를 가지고 있고 이러한 비밀정보는 일종의 객관화된 지적 재산이라고 할 것이므로 이를 보호하기 위하여 원고 회사의 영업비밀을 지득하는 입장에 있었던 피고 이○수 등에게 퇴직 후 비밀유지의무 내지 경업금지의무를 인정하였다고 하여 위 합의서의 해석이 직업선택의 자유에 관한 헌법규정에 위배한다고 볼 수 없다.”

127) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605[집44(2)민, 447; 공1997. 2. 15.(28), 501]

128) 대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610[공2004. 11. 1.(213), 1693]: “...특허출원을 위한 특허출원서에는 발명의 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 하고, 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하여야 하며, 특허청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 그 구성에 없어서는 아니되는 사항을 기재하여야 하므로(특허법 제42조 제2항, 제3항, 제4항), 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 공개된 자료를 보고 실시할 수 있다 할 것이니, 특허출원된 발명에 대하여 영업비밀을 주장하는 자로서는 그 특허출원된 내용 이외의 어떠한 정보가

(3) 영업비밀과 종업원의 일반지식의 구별기준

종업원이 고용되기 이전에 습득하고 있던 지식이나 기술, 고용기간 중이라도 종업원 자신의 개인적 노력에 의해서 습득한 지식이나 기술은 해당 지식의 성질에 관계없이 종업원 개인의 것이다. 종업원은 업무와 상관없이 개인적으로 지득한 지식, 기술은 본인이 전공한 학과나 수료한 강좌, 취득한 자격증 등을 통해 그 사실을 입증할 수 있을 것이다.

하지만 여기서 문제되는 고용기간 중에 업무를 수행하는 과정에서 종업원 개인이 지득한 지식은 실제 소송에서 이를 영업비밀로 볼 것인지, 아니면 종업원의 일반지식으로 볼 것인지 여부를 판단하는 것이 쉽지 않다.

(가) Faccenda Chicken, Ltd 사건¹²⁹⁾의 구별기준

Faccenda Chicken, Ltd 사건에서 담당판사는 종업원이 취득하는 정보를 다음의 3가지 영역으로 분류하고 각 정보의 성격에 따라 판단하고 있다.

첫 번째 영역의 정보는 정보의 사소한 성격이나 공중이 쉽게 접근할 수 있기 때문에 비밀로 간주될 수 없는 것이다. 이 영역에 속하는 정보는 종업원이 고용 중이나 퇴직 후 누구에게도 공개할 수 있다.

두 번째 영역의 정보는 종업원이 비밀정보로 들었거나 정보의 성격 그 자

영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장, 입증하여야 한다...”

129) Faccenda Chicken Ltd v. Fowler, 1 All E. R. 724(1985)

체로 비밀임이 명백하여 종업원도 비밀로 취급하고 있지만 한 번 들으면 종업원의 머리에 남게 되는 것으로, 이 영역에 속하는 정보는 종업원이 근로계약 중에는 사용하거나 공개할 수 없지만 퇴직 후에는 가능하다. 따라서 고용주는 정보를 보호하기 위해 종업원과 퇴직 후 비밀유지의무에 대한 명시적인 계약을 맺을 필요가 있다.

세 번째 영역의 정보는 특별한 영업비밀이다. 이 영역에 속하는 정보는 은밀하기 때문에 종업원은 아무리 암기하였어도 또 퇴직 후라도 합법적인 사용이 불가능하다.¹³⁰⁾

(나) 검토

Faccenda Chicken, Ltd 사건에 대하여 재판부가 설정한 판단기준은 정보의 접근성과 경제적 가치 등을 기초로 정보의 영역을 분류한 후 문제가 된 정보가 속하는 영역을 판단하여 영업비밀 여부를 판단하도록 한 것이다.

위 견해는 실제에 있어 구분이 쉽지 않은 영업비밀과 종업원의 일반지식에 대한 구분기준을 설정하려 한 점에서 의의를 찾을 수 있다. 영업비밀을 보호하는 취지는 해당 영업비밀의 경제적 가치를 보호하여 기업의 이익을 보존하는 것이므로 영업비밀로 볼 수 있을 정도의 가치가 있는 지식인지, 특별한 보호를 받을 가치가 있는지 여부를 판단하는 위 견해의 태도는 수긍할만한 측면이 있다.

하지만 위 견해에 따르면 기업이 영업비밀로 보호하고 있음에도 불구하고

130) 실제 사례에서 문제된 영업비밀은 치킨판매업에 있어 반복적인 Van세일방식이었고, 이는 원고 회사에 근무하던 피고가 제의하여 시작한 것이었다. 피고는 원고 회사와의 고용관계를 청산한 후 독자적으로 영업을 개시하였다. 이에 대하여 법원은 두 번째 영역의 정보로 파악하였고, 명시적 계약이 없었다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다. 항소심에서도 원심 법원의 판결을 따랐고, 피고의 항소를 기각하였다.(최동배, 각주 1의 논문, 61면)

해당 정보가 종업원의 기억에 남는다는 사실만 인정되면 명시적 약정이 없는 이상 영업비밀로 인정받지 못하게 된다. 종업원이 영업비밀을 다루는 업무에 상당 기간 종사하면 그 내용을 기억하게 될 것인데, 그 이유만으로 영업비밀로 보호받지 못하도록 한다면 고용주는 종업원의 비밀유지의무를 주장할 수 있는 경우가 많지 않을 것이다.

위 견해는 보호대상이 되는 영업비밀의 보호에 관한 판례의 입장과도 배치될 소지가 높다. 2-(가)에서 본 바와 같이, 판례는 종업원이 이직하면서 영업비밀이 기재된 서류 등을 유출하는 행위를 하지 않고 자신의 머리 속 기억을 이용하더라도 영업비밀의 침해로 보고 있다. 그런데 위 견해에 따르면 기억에 의한 영업비밀 침해는 원칙적으로 인정하지 않는 결과가 되므로 판례와 상충될 소지가 있다.

(다) 사건-입증책임 분배를 통한 판단

법적 분쟁의 대상이 되는 정보는 너무도 다양하기 때문에, 정보의 영역을 나누어 각 영역에 따른 처리기준을 설정하는 것은 쉽지 않다. 그보다는 해당 정보가 종업원의 학력과 해당 업무에서 근무한 경력 등을 비추어볼 때 종업원이 일반적으로 갖추 수 있는 지식이라면 영업비밀에 해당하지 않는다는 기본적인 기준을 바탕으로, 한 당사자가 입증책임을 부담하도록 하는 것이 상당하다.

기업은 소송에서 소송물이 된 정보가 영업비밀이라는 사실을 입증할 책임을 진다. 따라서 입증책임의 범위에는 그 정보가 종업원의 일반지식에 해당되지 않는다는 것도 포함된다고 보아야 할 것이다. 해당 정보에 대한 내용이나 가치를 입증할 수 있는 자료가 회사에게 있을 것이므로 실제에 있어서도 구체적 타당성을 갖추 수 있다.

종업원의 일반지식에 포함되는지 여부가 쟁점이 될 경우, 재판은 다음과 같이 진행될 것이다. 기업의 영업비밀 침해 주장에 대하여 종업원은 자신의 학력과 경험에 비추어 일반적으로 얻을 수 있는 일반지식이라고 부인할 것이다. 이때 기업은 해당 정보의 경제적 가치, 해당 정보의 복잡성과 독창성, 해당 종업원 경력에서 습득하는 업무상 노하우 등을 입증하는 자료를 통하여 종업원이 일반지식이 아닌, 기업으로부터 습득한 특별한 지식, 기술, 경험 등을 이용하였음을 입증할 수 있을 것이다.

라. 금반언의 원칙과 비밀유지의무 위반

비밀유지약정을 체결하였음에도 불구하고 영업비밀 보유자가 스스로 약정과 상반되는 언행을 하였을 경우에 종업원이 퇴직 후 영업비밀 침해행위를 하더라도 금반언의 원칙(the doctrine of estoppel)에 따라 위 계약조항의 효력이 부정될 수 있는지 문제된다. 대표적인 예로는 영업비밀을 보유한 기업이 스스로 근로계약을 위반하거나 종업원을 부당해고한 경우 등을 들 수 있다.

이에 대하여 한 미국판례는 퇴직한 종업원이 근무 당시 고용주의 근로계약 위반을 묵인하고 계속 근무한 사실이 있다면 퇴직한 종업원은 금반언의 원칙을 주장할 수 없다고 판시한 바 있다.¹³¹⁾ 반면에 우리나라에서는 영업비밀 보유자가 이유없이 근로자를 해고하였거나 근로자가 정리해고 되는 등 부득이하게 퇴직할 수 밖에 없으면 경업금지 등의 효력이 유지되지 않는다고 실시한 사례가 있다.¹³²⁾

생각건대, 고용관계에서 종업원의 불리한 지위를 감안하면 단순히 계속

131) 정상조, 각주 9의 책, 628면.

132) 서울고등법원 2005. 10. 24.자 선고 2005라278 결정

근무한 사실만으로 금반언의 원칙을 주장할 수 없다고 하는 것은 다소 의문이 있다. 적어도 부당해고와 같은 심각한 근로계약 위반사실이 있다면 고용주는 비밀유지약정의 존재를 주장할 수 없다고 보는 것이 상당하지 않은가 싶다. 이 경우에도 약정이 존재하지 않는 경우에 준하는 정도의 비밀유지의무 인정 여부를 검토할 수 있을 것이지만, 고용주의 신뢰성, 정직성 등의 측면을 감안할 때 쉽게 인정하기는 어려울 것이다.

영업비밀 보유자인 고용주 스스로 경쟁업자의 영업비밀을 부정확한 방법으로 취득하는 등 산업스파이활동을 하면서 퇴직한 종업원에 대하여 비밀유지의무 위반을 주장할 수 있는지 문제될 수 있다. 이에 대하여는 고용주가 수집한 영업비밀이 퇴직한 종업원이 비밀로 유지할 영업비밀과 동일한 것이 아닌 한 금반언의 원칙이 적용될 수 없다는 부정적인 판시를 한 사례가 있다.¹³³⁾

제2절 비밀유지의무 위반으로 인한 영업비밀 침해

1. 영업비밀 침해의 입증근거¹³⁴⁾¹³⁵⁾

비밀유지의무 위반으로 인하여 재판을 받게 될 경우 영업비밀 침해에 대한 입증책임은 침해를 주장하는 자, 즉 영업비밀 보유자에게 있다. 따라서 영업비밀을 보유한 자는 소송에서 영업비밀의 존재 및 비밀유지의무의 존재, 상대방이 영업비밀을 절취 또는 무단이용하여 침해한 사실을 입증할 책임이 있다.

133) Barnes Group, Inc. v. O'Brien, 591 F. Supp. 454(N.D.Ind. 1984)

134) 정상조, 각주 9의 책, 629-631면.

135) 비밀유지의무 위반으로 인한 영업비밀의 침해는 퇴직 후만이 아니라 근로계약 중에도 발생한다. 하지만 대부분의 영업비밀 침해는 종업원의 퇴직 후 일어나고, 입증근거의 문제도 이 경우에 발생하므로 여기서는 퇴직 후 비밀유지의무 위반 부분에서 논한다.

하지만 보유자가 영업비밀을 침해당한 사실을 입증하는 것은 쉽지 않다. 영업비밀은 대부분 무형이고 특허와 같은 공시제도를 갖추고 있지 않기 때문에 영업비밀을 침해하였다는 직접증거를 제시하는 것이 어렵다. 더욱이 영업비밀에 관한 서류와 같은 직접증거는 대부분 침해자의 수중에 있고, 무형의 영업비밀을 부정 취득 및 사용하는 것이기 때문에 이를 목격한 증인도 없는 경우가 많다. 특히 종업원이 전직 등을 통하여 비밀유지의무를 위반하는 경우에는 기억에 의하여 영업비밀을 침해하는 것이 대부분이기 때문에 직접증거가 남을 여지가 거의 없다.

따라서 직접증거에 의하지 않더라도 정황사실을 기초로 하여 영업비밀의 침해를 인정할 수 있는 입증방법에 대하여 많은 논의가 있다.

2. 영업비밀 침해를 인정할 수 있는 정황사실

가. 정황사실을 통한 침해의 입증

법원은 비록 직접증거가 없더라도 자유심증주의에 따라 정황증거 등을 바탕으로 영업비밀의 침해사실을 인정할 수 있다. 물론 직접증거가 있는 경우에 비해서는 법원의 심증 형성이 쉽지 않을 것이지만, 종업원의 퇴직 전후의 제반 사정에 비추어 신빙성있는 간접증거를 기초로 영업비밀의 침해사실을 추인할 수 있다.

실제로 상당수의 미국 판례는 간접증거만으로 영업비밀의 침해를 인정하였다. 우리나라 대법원에서도 다른 회사의 영업비밀에 해당하는 기술정보를 습득한 종업원을 스카우트한 회사는 특별한 사정이 없는 이상 영업비밀을 취득한 것으로 보았다.

“... 영업비밀의 취득은... 영업비밀을 알고 있는 사람을 고용하는 형태로 이루어질

수도 있는바, 어느 경우에도 사회통념상 영업비밀을 자신의 것으로 만들어 이를 사용할 수 있는 상태가 되었다면 영업비밀을 취득하였다고 보아야 하므로, 회사가 다른 업체의 영업비밀에 해당하는 기술정보를 습득한 자를 스카우트하였다면 특별한 사정이 없는 한 그 회사는 그 영업비밀을 취득하였다고 보아야 하고..”¹³⁶⁾

나. 주요 정황사실의 유형¹³⁷⁾

영업비밀의 부정취득, 사용, 공개 등의 침해사실을 인정할 수 있는 중요한 정황사실로는 영업비밀보유자와 종업원 사이의 오랜 기간의 근로계약관계, 문제된 제품들의 동일성 및 유사성, 경쟁업체의 부당하게 “유리한 출발(Head Start)”이나 ” 기획에서 제품화까지의 시간절약(Lead Time)”을 들 수 있다.

(1) 종업원의 오랜 근로계약관계

장기간 회사에서 근무하면서 영업비밀에 관련되는 업무를 담당한 종업원이 퇴직하여 경쟁업체에 취직하거나 경쟁업체를 설립한 것은 중요한 정황사실이 될 것이다.

미국의 여러 판례는 반드시 현실적인 사용이나 공개의 입증이 없더라도 종업원이었던 자가 영업비밀을 사용 또는 공개할 의도가 있었거나 가능성이 높다는 정황사실만 입증되면 영업비밀 침해를 인정하고 있다.¹³⁸⁾ 영업비밀의 취득,

136) 대법원 1998. 6. 9. 선고 98다1928[공1998. 7. 15.(62), 1846]

137) 정상조, 각주 9의 논문, 630-631면.

138) 1) Surgidev Corp. v. Eye Technology, Inc., 648 F. Supp. 661(D. Minn. 1986); 인공수정체 제조업체인 Surgidev Corp.은 수정체를 심는 기술을 보유한 숙련된 종업원들이 경쟁업체인 Eye Technology로 이직하자 비밀유지의무 위반으로 인한 영업비밀 침해의 위험이 있음을 이유로 금지

사용, 공개에 관한 직접증거가 없어서 종업원이었던 자가 영업비밀 침해의 책임을 지지 않더라도 제반 사정을 고려할 때 경쟁업체가 문제된 영업비밀을 사용하였다고 인정된다면 종업원과는 별도로 당해 경쟁업체가 영업비밀 침해의 책임을 지는 경우도 있다.¹³⁹⁾

(2) 경쟁업체 제품의 동일성, 유사성

영업비밀을 보유한 회사의 종업원이었던 자가 경쟁업체로 이직하거나 창업한 후에 경쟁업체에서 종업원이 이직 전 근무하던 회사와 동일 또는 유사한 제품을 출시한 경우에는 영업비밀의 침해를 인정할 수 있다. 종업원 이직 전부터 유사한 제품을 생산하고 있었다고 하더라도, 이직 후에 생산성, 생산단가 등에 현저한 차이가 생긴 경우도 역시 영업비밀이 사용 또는 공개된 사실을 인정할 수 있을 것이다.¹⁴⁰⁾

이때 경쟁회사에서 영업비밀 보유자의 제품에 변경을 가한 사실이 있더라도 그것이 본질적인 차이를 가져오지 못하는 수준이라면 영업비밀의 침해를 인정함에 영향을 미치지 못할 것이다.

(3) 시간절약(Lead Time), 유리한 출발(Head Start)

명령을 신청하였고, 재판부는 이직한 종업원들이 15개월간 해당 분야 업무를 종사하지 못하도록 결정하였다. Eye Technology는 항고하였지만, 담당재판부는 ① Surgidev Technology의 인공수정체를 심는 기술은 영업비밀로 보호받을 수 있고, ② 15개월의 담당업무 종사 금지명령은 지나치지 않으며, ③ 피고가 보호받는 기술에 대하여 이전부터 안과의사들과 사업관계가 있었다는 것만으로는 금지명령 신청을 기각할 수 없다는 이유로 피고의 항고를 기각하였다.[828. F. 2d. 452, 4 U. S. P. Q. 2d 1090(C. A. 8. Minn. 1987)]

2) International Business Machine(IBM) v. Seagate Technology, Inc. and Peter I. Bonyhard, No. Civ. 3-91-630 941 F. Supp. 98(D. Minn. 1992): 영업비밀이 실제로 공개되거나 이용되는 불법행위가 있었다는 증거가 부족하다고 하더라도 UTSA는 “영업비밀을 침해하는 불법행위의 위험”이 있는 것만으로 금지명령을 내릴 수 있다.

139) Electro Minatures Corp. v. Wenden Co., 771 F. 2d 23(2d Cir, 1985)

140) Atochem N. Am., Gibbon, No. 91-1201(D.N.J. Aug. 15, 1991)

영업비밀로 인하여 보다 신속하고 저렴한 비용으로 시장의 진출이 가능해진 정황사실이 있으면 영업비밀의 침해를 인정할 수 있다. 영업비밀의 부정취득, 사용 또는 공개에 의하지 않고는 관련된 시장에 보다 많은 비용과 시간을 들여서야 들어올 수 있는 경우, 다시 말해서 영업비밀로 인하여 보다 신속하고 저렴한 비용으로 시장진출이 가능해졌다고 하는 정황사실이 있으면 영업비밀 침해를 인정할 수 있을 것이다.¹⁴¹⁾

시간절약 또는 유리한 출발을 입증하기 위해서는 영업비밀 보유자와 경쟁업체의 연구개발 시간과 비용을 비교함으로써 경쟁업체가 독자적인 연구개발 없이 제품을 시판하였다는 증거를 제출하여야 할 것이다. 이를 위해서는 제품발매시기 및 연구개발을 위하여 들인 시간과 비용에 대한 수량적 증거, 해당 분야에 전문성을 지닌 법원감정인의 감정 등이 필요할 수 있을 것이다.¹⁴²⁾

다. 우리나라 판례상 나타난 정황사실

우리나라 대법원 및 하급심 판결에서 영업비밀의 침해를 인정할 수 있는 정황사실의 유형을 구체적으로 논한 경우는 아직 없다. 다만 정황사실을 근거로 하여 영업비밀 침해를 인정한 경우는 나타나는데, 정황사실의 예로 (1) 경쟁업체의 직원 채용이 영업비밀 유출 목적으로 보이는지, (2) 채용방식이 공개채용 등을 통한 합리적인 절차였는지, (3) 전직된 직원이 지득하고 있는 정보가 영업

141) Telex Corp. v. IBM, 510 F. 2d 894 at 929(10th cir, 1975)에서는 IBM 직원이 Telex에 영업비밀을 가지고 갔기 때문에 Telex가 보다 신속하게 문제된 제품을 시판할 수 있게 된 것임을 기초로 영업비밀 침해를 인정하였다.

142) Greenberg v. Croydon Plastics Co., 378 F.Supp. 806(E.D.Pa. 1974), 다만 감정을 통한 기간의 산정이 가능한 경우가 얼마나 될 것인지에 대해서는 의문이 있다. 감정이 가능한 경우라도 지나치게 오랜 기간이 걸려 가치분의 취지가 퇴색될 우려, 감정 과정에서 영업비밀이 유출될 우려 등이 있다.

비밀로서의 법적, 경제적 가치를 가지고 있는지¹⁴³⁾ 등을 검토하여 영업비밀 침해를 인정할 수 있는지 여부 등이 있다.

구체적 사례를 보면, 국내 굴지의 전자회사인 S전자에서 휴대폰 개발 업무에 근무하던 종업원이 경쟁 휴대폰 업체인 P사로 이직하자 S전자에서 전업금지가처분을 신청한 사례에서 법원은 해당 종업원이 보유한 GPRS¹⁴⁴⁾, UMTS(W-CDMA)¹⁴⁵⁾가 많은 연구비용 및 연구인력을 투입하여 오랜 기간 연구, 개발을 하거나 많은 비용을 주고 기술도입을 하여야 하는 고차원의 정보통신기술인 점, P사는 전적으로 휴대폰 사업에 의존하는 기업으로 사업발전에 있어 선진기업의 영업비밀을 필요로 하고 채무자(종업원)가 채권자 회사(S사)의 최고의 핵심 기술인력으로 채권자 회사의 핵심 영업비밀을 대부분 취득하고 있는 점 등을 근거로 하여 위 종업원이 보유한 정보가 S전자의 영업비밀로서의 법적, 경제적 가치를 가지고 있고[위 (3)], P사가 위 종업원을 영업비밀 유출 목적으로 채용하였다고 보아[위 (1)] 신청인의 신청을 인용, 전업금지 결정을 내렸다.¹⁴⁶⁾

또한, 전자기기, 통신기계 등의 생산, 판매를 주된 업무로 하는 H회사가 굴지의 대기업인 H자동차에 취업하자 전직금지가처분을 신청한 사건은 신청을 기각하였는데, 그 근거로 2003. 11.경 실시한 경력사원 공개채용에 지원하여 서류전형, 면접 등의 절차를 걸쳐 입사를 하게 되었고, 채권자 회사에서 계속 재직할 경우와 비교하여 경력과 급여가 줄어든 사실을 들었다[위 (2)]¹⁴⁷⁾

143) 대법원 1998. 6. 9. 선고 98다1928[공1998. 7. 15.(62), 1846](각주 136의 판례)

144) 초고속 인터넷과 일부 영상통신이 가능한 2.5세대 이동전화로, 1999년 첫선을 보인 이후 기존의 2세대 이동전화와 3세대 기술인 IMT-2000의 중간에 해당하는 기술이라 하여 2.5세대 이동통신 기술로 불린다

145) 유럽에서 IMT-2000을 부르는 차세대 이동통신으로, 국제이동전화(GSM) 방식을 바탕으로 비동기식(W-CDMA) 기술방식을 이용하는 개인통신 서비스를 말한다.

146) 대법원 2003. 7. 16.자 2002마4380 결정[공 2003. 9. 15.(186), 1809], 서울고등법원 2002. 11. 12.자 2002라313 결정

147) 수원지방법원 여주지원 2005. 3. 25. 선고 2004카합466 판결

판례에서 나타난 여러 정황사실들은 대체로 합리적으로 보인다. 다만, 위 (2)의 채용방식에 따른 판단은 공개채용을 빙자하여 우회적인 방식으로 영업비밀을 침해할 우려가 있기에 지나치게 일률적으로 경직된 판단을 해서는 안될 것이다.

제3절 비밀유지의무 침해의 사전적 방지

1. 침해금지가처분

종업원이 퇴직 후 비밀유지의무를 침해한 것으로 인정될 경우, 영업비밀의 보유자는 제2장에서 논한 바와 같이 ① 채무불이행(비밀유지약정이 있는 경우) 및 부정경쟁방지법 위반에 따른 손해배상 청구, ② 부정경쟁방지법상 영업비밀 침해금지 또는 예방금지청구를 할 수 있다.¹⁴⁸⁾

영업비밀 침해로 인하여 발생한 손해는 금액의 산정이 매우 어렵고, 전보받는 것도 쉽지 않다. 또한 영업비밀 침해로 인한 손해는 새로운 기술 및 제품을 고안하거나 새로운 시장이 형성될 것을 전제로 하는 잠재적인 경우가 많으므로 배상받을 수 없는 엄청난 손실이 초래된다. 비밀유지의무를 위반하여 영업비밀을 침해한 종업원과 그를 고용하여 영업비밀을 부정취득, 이용한 기업 모두 배상할 수 있는 능력이 없거나 자산을 은닉하는 경우도 많다.

따라서 영업비밀 보유자는 영업비밀이 침해되어 부정이용된 후에 비로소 금지를 청구하거나 손해배상을 받기보다는, 영업비밀 침해하거나 침해하고자 하

148) 근로계약기간 중 비밀유지의무를 위반한 경우에는 ① 근로계약상 성실의무를 위반한 것이므로 정당한 해고사유가 되고, ② 근로계약상 채무불이행 또는 부정경쟁방지법 위반을 이유로 손해배상을 청구할 수 있으며, ③ 부정경쟁방지법상 영업비밀침해 금지·예방 및 이를 위하여 필요한 조치를 청구할 수 있다(부정경쟁방지법 제10조).

는 자의 행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있을 때 그 행위의 금지 또는 예방을 청구하여 사전에 손해를 방지하려 한다.

2. 법적 근거

영업비밀 보유자는 종업원과 퇴직 후 비밀유지의무에 대한 약정을 체결하였을 경우에는 그 약정을 근거로, 약정이 없을 경우에는 부정경쟁방지법 제10조 제1항의 침해 및 예방금지청구권을 근거로 가처분을 신청할 수 있다.

3. 전직금지청구의 인정 여부 및 범위

가. 가처분 범위의 확대

영업비밀의 보유자는 부정경쟁방지법상 침해금지청구권을 근거로 영업비밀의 사용 및 공개를 금지할 것을 청구할 수 있다. 하지만 종업원이 경쟁업체에 이직한 후 내부적으로 자신이 지득한 영업비밀을 이용하여 제품개발 및 연구를 한다면 영업비밀 보유자가 침해금지가처분을 신청하여 인용되더라도 영업비밀 침해를 막을 수 없다.

그렇기 때문에 영업비밀 보유자는 영업비밀 침해의 소지를 보다 근본적으로 막을 수 있는 조치를 취하려 한다. 이를 위하여 보유자가 신청할 수 있는 가처분으로는 ① 영업비밀과 관련된 업무의 종사금지, ② 이직하려는 회사의 취업 및 이직 금지, ③ 이직한 회사로부터의 퇴사명령 등을 들 수 있다.¹⁴⁹⁾ 위와 같은 조치들은 일반적인 임시의 지위를 정하는 가처분 신청의 형태로 이루어질 것이다.

149) 張洪鎡, 각주 24의 논문, 801면; 신권철, 각주 67의 논문, 33면.

나. 가처분 범위의 확대에 의한 피해

침해금지가처분은 영업비밀 보유자의 측면에서는 침해를 막기 위해 필요한 조치이다. 하지만, 다른 측면에서 보면 영업비밀 침해에 대한 침해금지가처분의 인용은 상대방에게 엄청난 피해를 입힐 수 있다. 종업원은 전직금지가처분으로 인하여 취직을 하지 못하거나 취직하더라도 자신의 능력 및 경험에 따른 업무를 담당하지 못하게 되어 직업 선택의 자유를 제약당하는 것은 물론이고 기본적인 생존에 곤란을 느끼는 지경에 이를 수 있다. 경쟁회사가 침해금지가처분으로 인하여 제품개발 및 판매를 할 수 없게 된다면, 그 회사는 가처분이 계속되는 동안 큰 손해를 입게 된다.

따라서 가처분 범위의 확대는 영업비밀 보호의 실질적 확보를 위하여 필요한 측면이 있지만 신중히 접근하여야 할 것이다. 영업비밀 보호라는 목적에 지나치게 치우친 나머지 종업원의 이직 및 직업선택을 침해하고, 경쟁 회사를 도태시켜 영업비밀 보유자의 독점을 비호하는 피해를 야기하지 않도록 합리적인 범위에서 조치를 취하여야 한다. 전직금지 등을 내용으로 하는 비밀유지약정이 체결되어 있다고 하더라도 그 내용의 합리성 여부를 엄격하게 판단하여야 한다.

다. 약정이 없을 경우 전직금지청구의 인정 여부

(1) 문제의 소재

당사자 사이에 비밀유지약정이 체결되어 있지 않거나 체결되었더라도 전직을 제한하는 규정이 없는 경우에 영업비밀 보유자는 종업원의 이직에 의하여

영업비밀을 침해당할 우려가 있으면 부정경쟁방지법을 근거로 하여 전직금지처분을 청구하려 할 것이다. 하지만 부정경쟁방지법 제10조 제1항은 퇴직자에 대하여 퇴직 후 일정기간의 경업금지 또는 동종업체로의 전직금지 등을 강제할 수 있다는 내용이 명시적으로 규정되어 있지 않다.

따라서 약정이 체결되어 있지 않은 경우에도 부정경쟁방지법상 규정을 근거로 전직금지청구를 할 수 있는지 여부에 대해 논란이 있다.

(2) 학설

(가) 부정설

부정설은 부정경쟁방지법상 규정이 전직금지청구를 명문으로 규정하지 않았고, 침해의 우려가 있다는 사실만으로 가처분을 할 수 있다면 종업원이 이직한 사실만으로 해당 종업원과 그를 신규 고용한 회사는 큰 부담을 안게 되므로 이를 제한하여야 한다고 본다.¹⁵⁰⁾ 특히 가처분 이후 재판이 장기화되면 피해가 너무 심각할 수 있기 때문이다.

(나) 긍정설

이에 반해 긍정설은 부정경쟁방지법상 비밀유지의무 규정을 실제로 보장하기 위해서 필요한 경우에는 전직금지청구를 할 수 있다고 본다. 종업원의 전직이 불가피하게 영업비밀의 사용을 수반하거나, 근로자들이 집단적으로 퇴직한 후 종전 회사의 경쟁업체에 취업하여 종전 회사의 고객을 상대로 영업을 시도하는

150) 황의창, 각주 6의 책, 197면

등 전업이 정당한 영업활동의 범위를 일탈하는 경우¹⁵¹⁾에는 본안판결이 있을 때까지 방치한다면 영업비밀 보유자는 신속하게 절차를 취하였음에도 돌이킬 수 없는 피해를 당할 우려가 있으므로 비밀유지의무 보호를 위해 전직금지청구를 인정하여야 한다는 것이다.

(다) 판례

과거 하급심 판례의 태도는 엇갈렸다. 부정경쟁방지법 제10조의 규정만으로는 구체적인 전직금지청구권을 도출할 수 없다는 이유로 가처분 신청을 기각한 사례¹⁵²⁾가 있는 반면에 영업비밀 유지의무를 담보하기 위하여 일정한 한도 내에서 영업금지의무를 인정하지 않을 수 없다고 하여 가처분 신청을 인용한 하급심 판례도 있다.¹⁵³⁾

대법원 2003. 7. 16.자 2002마4380결정은 전직금지약정이 없는 경우에도 부정경쟁방지법상 규정을 근거로 영업비밀 관련 업무의 종사금지 가처분 조치를 취할 수 있음을 인정하여 긍정설로 입장을 정리하였다.

“... 근로자가 전직한 회사에서 영업비밀과 관련된 업무에 종사하는 것을 금지하지 않고서는 회사의 영업비밀을 보호할 수 없다고 인정되는 경우에는 구체적인 전직금지약정이 없다고 하더라도 부정경쟁방지법 제10조 제1항에 의한 침해행위의 금지 또는 예방 및 이를 위하여 필요한 조치 중의 한 가지로서 그 근로자로 하여금 전직한 회사에서 영업비밀과 관련된 업

151) 李聖昊, 각주 72의 논문, 90면 이하.

152) 부산지방법원 동부지원 2001. 12. 11.자 2001카합620결정, 청주지방법원 2003. 7. 9.자 2003카합160 결정, 수원지방법원 2003. 6. 3.자 2003카합569 결정 등

153) 서울중앙지방법원 1995. 3. 27. 94카합12987 결정[하급심판결집 1995(1), 295], 서울중앙지방법원 2003. 6. 25.자 2003카합71 결정

무에 종사하는 것을 금지하도록 하는 조치를 취할 수 있다...”¹⁵⁴⁾¹⁵⁵⁾

(라) 검토

위 학설들은 실제에 있어서는 큰 차이가 없다. 긍정설도 보유자의 영업 비밀을 보호할 수 없다고 인정되는 예외적인 경우에만 한정적으로 금지를 인정하고 있고, 부정설도 모든 경우의 전직금지를 절대적으로 금지하지 않고 예외적인 경우에는 허용가능성을 열어놓은 것이 통상적이기 때문이다.¹⁵⁶⁾¹⁵⁷⁾

부정경쟁방지법 제10조는 비밀유지의무를 보호하기 위해서 ‘필요한 조치’를 취할 수 있다고 규정하고 있는 점, 비밀유지의무를 보호하기 위해 전직금지가 최소한의 가능한 수단인데도 이를 금하면 회사에 엄청난 피해가 될 수 있는 점 등을 고려할 때 긍정설이 타당하다.

하지만 영업비밀 침해의 방지와 종업원 및 경쟁 회사의 권리보호를 조화시

154) 위 판례의 사실관계는 다음과 같다. 채무자는 채권자 회사는 이동통신 단말기 개발팀장으로 근무하던 중인 2000. 3. 29.경 채권자 회사에 사의를 밝히고, 2000. 6. 1. 채권자 회사와 경쟁관계에 있는 신청외 회사로 전직하였다가, 채권자 회사가 채무자를 상대로 법원에 전업금지 등의 가처분을 신청하자 다시 채권자 회사로 복귀한 다음 채권자 회사의 권유에 따라 약 1년간 미국에 연수를 갔다가 귀국하였으나, 2001. 8. 10. 다시 우편으로 사직서를 제출하고, 2001. 9. 1. 위 신청외 회사에 전직하였고, 이에 채권자 회사가 이 사건 전업금지, 영업비밀침해금지를 구하는 가처분을 신청하였다.(장홍선, 각주 24의 논문, 786면)

155) 위 결정의 1심 결정은 “이 사건의 경우와 같이 당사자 사이에 구체적인 전직금지의 약정의 존재가 인정되지 아니하는 경우에 있어서는 근로자에 대한 전직금지신청이 헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유를 필연적으로 제한하는 측면이 있음에 비추어 볼 때 원칙적으로 위 법 규정만을 근거로 채무자에 대하여 전직금지를 구할 수는 없다고 할 것이다(수원지법 성남지원 2001카합428 결정)”라고 판시, 전직금지청구를 기각하였다. 반면에 위 1심 결정의 항고심(서울고등법원 2002. 11. 12. 2002라313 결정), 상고심 결정은 약정이 없더라도 전직금지청구가 가능하지만, 이미 전직금지기간이 경과하였다는 이유로 청구를 기각하였다.

156) 張洪銑, 각주 24의 논문, 804면.

157) 약정이 없는 경우에는 침해자에게 악의가 있는 경우에 한하여 가처분을 할 수 있도록 하자는 견해도 있다. (Elizabeth, A. Rowe "When Trade Secrets Becom Shackles: Fairness and the Inevitable Disclosure Doctrine", Tulane Journal of Technology and Intellectual Property Spring 2005, 217면)

키기 위해서 약정이 없는 경우에도 부정경쟁방지법상 규정을 근거로 가처분을 인정하되, 회사의 영업비밀을 실제로 보호하기 위해 불가피하다고 인정되는 범위에 한하여 제한적으로 전직금지 가처분을 행사할 수 있도록 하여야 할 것이다.

원칙적으로 이직 자체를 금지하거나 퇴사하도록 하는 것은 종업원의 직업 선택 및 생계유지를 심각하게 제약하므로, 가처분의 범위에 대해서도 신중한 고려가 필요하다. 위 2002마4380 판례에서는 특정 업무에 대한 종사금지만을 명하였다.

제4절 불가피성의 이론

1. 개념 및 법적 근거

가. 개념

불가피성의 이론(Inevitable Disclosure)은 종업원이 종전에 배웠던 영업비밀정보나 기술을 잊어버리거나 포기하는 것이 불가능하고 전고용주로부터 배웠던 영업비밀을 불가피하게 사용하지 않으면 새 고용주를 위해 주어진 임무를 완수할 수 없는 경우에는 종업원이 비밀유지약정이나 경업금지약정에 서명하도록 요청받지 않았거나 서명을 거절하였다고 하더라도 종업원이 경쟁자 회사에 이직하는 것을 금지하는 이론이다.¹⁵⁸⁾

나. 미국의 실정법적 근거

158) D. Peter Harvey, "Inevitable Trade Secret Misappropriation After Pepsico, Inc. v. Redmond", Practising Law Institute Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series, New York City, November 1998, 135-136면.

불가피성의 이론에 대한 실정법적 근거는 UTSA 2§A로, 위 조항은 현실적으로 침해가 발생한 경우(Actual Misappropriation)뿐만 아니라 ‘침해가 우려되는 경우(Threatened Misappropriation)’에도 금지명령을 내릴 수 있도록 하고 있다. 미국 법원은 위 법문의 규정을 근거로 하여, 비록 현실적인 사용이나 공개의 증거가 없더라도 영업비밀의 사용이나 공개가 불가피하여 ‘침해가 우려되는 경우’에 사전금지명령을 내렸다.¹⁵⁹⁾

다. 의의

불가피성의 이론은 퇴직 후 경쟁 회사에서 근무하는 종업원이 비밀유지 의무를 아무리 준수하려 노력하더라도 이직한 회사의 업무를 수행하기 위해서는 전 고용주의 영업비밀을 사용하거나 공개하는 것이 불가피하므로 이로 인한 영업비밀의 침해를 막기 위하여 일정한 조치를 취할 수 있도록 하여야 한다는 가정에 기초한 이론으로, 영업비밀 침해 및 이로 인한 전 고용주의 손해에 대한 입증책임을 완화하기 위하여 등장하였다.¹⁶⁰⁾

하지만 불가피성의 이론은 종업원과 그를 고용한 경쟁 회사가 영업비밀을 침해하지 않으려 함에도 불구하고 객관적 가능성만을 이유로 종업원의 업무수행을 제한하여 남용되는 결과를 가져올 수 있다. 전 고용주와 종업원 사이에 체결된 근로계약에 별도의 경쟁금지약정을 부가한다는 비판도 있다.¹⁶¹⁾

2. 미국에서의 기원 및 그 형성

159) 미국 내 UTSA를 채택하지 않은 주도 있는 것은 전술한 바와 같지만, 그렇다고 불가피성의 이론을 부인하는 것은 아니다. 영어비밀에 관한 주 법령 등에 유사한 규정이 있다면, 이를 통하여 불가피성의 이론을 적용할 수 있기 때문이다.

160) 최동배, 각주 1의 논문, 90면.

161) Joseph F. Phillips, "Inevitable Disclosure through an Internet Lens: Is the Doctrine's Demise Truly Inevitable?", William and Mary Law Review October, 2003, p412.

가. 기원

불가피성의 이론은 미국 내에서 영업비밀 보호에 관한 법령들의 기본적인 원리에 근거하여 논의가 이루어졌고, 판례를 통하여 체계화되었다. 'Inevitable Disclosure' 이라는 용어는 E. I. duPont de Nemours & Co. v. American Potash & Chemical Corp. 41 Del.Ch. 533, 200 A.2d 428, 141 U.S.P.Q. 447(1964) 사건에서 처음으로 사용되었다.¹⁶²⁾ 이후 불가피성의 이론을 적용한 사례가 일부 있었지만¹⁶³⁾, 불가피성의 이론을 적용하기 위한 요건을 구체적으로 실시한 것은 Pepsico, Inc. v. Redmond 판결이다. 이 판결이 있는 후부터 불가피성의 이론의 적용 여부 및 그 요건에 관한 논의가 활발하게 이루어졌고, 영업비밀 침해사건에서 주요 쟁점이 되었다.

나. Pepsico, Inc v. Redmond 54F. 3d 1262(7th Cir. 1995)(이하 'Pepsico, Inc 판결')

Pepsico, Inc. 판결의 사실관계는 다음과 같다. 피고 Redmond는 1984년부터 1994년까지 원고 Pepsico사에 고용되었고, 퇴직 당시에는 최고 매니저의 위치에 있었는데, 원고의 운영계획, 가격정책, 판매상의 이점, 판매 및 배송 시스템 등의 영업비밀에 깊이 관여하였다. 원고는 피고의 직위 및 담당업무 등을 고려, 비밀유지약정을 체결하였다.

피고는 1994. 11. 비밀리에 원고 회사의 경쟁사인 Quaker사의 게토레이 부분

162) Brandy L. Treadway, 각주 2의 논문, 624면.

163) Fountain v. Hudson Cush-N-Foam Corp., 122 So. 2d 232(Fla. Ct. App. 1960), AMP Inc., v. Fleischhacker, 823 F. 2d 1199(7th. Cir. 1987)

의 부사장 지위를 수락하였고, 이에 원고 회사는 피고를 해고한 후 피고를 상대로 Quaker사에서 직책을 수행할 수 없도록 금지명령을 청구하였다.

담당 재판부는 원고 회사가 보호받을 가치가 있는 영업비밀을 보유하고 있고, 피고가 원고 회사의 영업비밀에 깊이 관여하고 있었으며, 피고가 Quaker사에서 새로 맡은 업무는 위 영업비밀과 관련성이 있고, 그 지식을 피고의 일반지식과 구분할 것을 기대할 수 없는바, 원고 회사의 영업비밀에 불가피하게 의존할 수밖에 없다고 판단하였다. 또한 재판부는, 피고가 이직하는 과정에서 원고 회사에게 거짓말을 하였고¹⁶⁴⁾, 법원에서도 일부 허위증언을 한 점, 피고를 채용한 Quaker사 직원이 원고 회사의 종업원이었던 점 등을 감안하면 피고에게 악의가 인정되므로, 피고가 비밀유지약정을 지킬 것으로 신뢰할 수도 없다고 보아, 사전금지명령을 인용하였다. 재판부는 피고가 1995. 5.까지 Quaker사에서 근무하지 못하도록, 원고의 영업비밀은 영원히 공개하지 못하도록 금지명령을 내렸다.

3. 불가피성의 이론의 적용요건

가. 종업원의 이직으로 인한 영업비밀 침해 우려

(1) 미국 법원의 판례상 판단기준¹⁶⁵⁾

164) 피고는 원고에게 Quaker사의 스포츠 드링크 부분 수석부장으로 가게 되었다고 하여 이직 후 자신의 지위를 속였다.

165) D. Peter Harvey, "Inevitable Trade Secret Misappropriation After Pepsico, Inc. v. Redmond, Practising Law Institute Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series, New York City, November 1998, 141-143면; 최동배, 각주 1의 논문, 91-93면.

미국 법원에서 불가피성의 이론을 적용하기 위해 핵심적 고려사항으로 들고 있는 것은 다음과 같다.

- ① 새 고용주와 전 고용주 사이의 경쟁관계
- ② 새 직종과 전 직종의 유사성
- ③ 종업원의 신뢰성과 정직성
- ④ 영업비밀의 가치
- ⑤ 새 고용주와 종업원이 영업비밀에 노출된 정도
- ⑥ 영업비밀공개금지 약정 또는 경업금지 약정의 존재여부
- ⑦ 과거에도 영업비밀의 침해가 있었는지 여부
- ⑧ 새 고용주가 전 고용주의 영업비밀 보호를 위하여 특별한 정책을 실시하고 있는지
- ⑨ 종업원이 맡은 새 직종의 업무 중 부적절한 부분에 한하여 금지가 가능한지¹⁶⁶⁾

④ 영업비밀의 가치는 종업원이 업무상 지득한 정보가 영업비밀이라는 일반적인 주장 및 입증만으로는 충분하지 않다. 종업원의 직업선택의 자유와 경쟁 회사의 영업상 이익을 제약하는 것이 정당화될 정도로 영업비밀의 가치가 상당하여야 하는바, 새 고용주가 아직 그 정보를 알지 못하고 대안 기술이 존재하지 않거나 제3자를 통해 입수할 수 없는 등 경쟁적 우위에 있을 것을 요한다.

⑥ 영업비밀공개금지 약정 또는 경업금지 약정의 존재는 종업원이 전 고용주에게 고도의 충실의무를 부담하였는지 여부를 판단함에 있어 하나의 판단기준이 된다. 물론 약정이 체결되지 않은 경우라도 고용기간 종료 후의 비밀유지의무를 인정할 수 있다. 하지만 명시적으로 약정한 경우에는 종업원이 비밀유지의무를 준수할 의사

166) ⑨의 요건은 불가피성의 이론 적용 여부보다는 적용시에 그 범위를 한정하여 해당 종업원 및 경쟁 회사의 피해를 최소화하기 위한 것이다.

를 보다 강력하게 자발적으로 표시한 것으로 볼 수 있다. 또한 종업원이 전 고용주를 위하여 비밀유지의무를 부담하는 범위도 명확하게 특정할 수 있기 때문에 불가피성의 이론의 적용범위도 명확하게 특정할 수 있다.

③ 종업원의 신뢰성과 정직성, ⑦ 과거에도 영업비밀의 침해가 있었는지 여부는 종업원의 악의 여부를 검토, 판단하는 것인바, 이에 대해서는 보다 자세한 논의가 필요하므로 항을 바꾸어 논한다.

(2) 종업원의 악의

(가) 의의

재판부는 종업원의 정직성, 과거의 영업비밀 침해 전력을 검토하여 종업원이 비밀유지의무를 지킬 것으로 예상되는지, 아니면 위반할 개연성이 있는지를 판단한다. 종업원에게 비밀유지의무를 위반할 개연성이 인정된다면 불가피성의 이론을 적용하여 인용하는 가처분결정을 내릴 확률이 높다.¹⁶⁷⁾

종업원의 악의는 실제 소송에서 불가피성의 이론을 적용할 것인지 불확실한 경우에 인정 여부를 판단하는 중요한 기준이 되고 있다. 종업원이 전 고용주와의 관계에서 신뢰를 깨뜨리는 행위를 한 전력이 있다면, 새로운 직장에서 근무하면서 전 고용주에 대한 신뢰를 끝까지 유지할 것으로 보기 어렵기 때문이다.

167) 불가피성의 이론을 적용한 대표적인 사례인 Pepsico, Inc. 판결에서도 종업원의 악의가 중요한 판단기준이 되었다. 피고 Redmond는 법정에서 일부 거짓진술을 하였고, 이에 대하여 재판부는 “피고가 법정에서도 진실을 말하지 않는다면, 어떻게 원고의 영업비밀을 유지할 것이라고 신뢰할 수 있는가?”라고 판시하였다.(Linda K. Stevens, Trade Secret and Inevitable Disclosure, Tort and Insurance Law Journal Summer 2001, 932면)

(나) 불가피성의 이론 적용을 위한 필수 요건인지¹⁶⁸⁾

재판부가 법적 분쟁에 대하여 불가피성의 이론을 적용하려면 종업원에게 악의가 있어야 하는지에 관하여 미국 법원들의 판결은 서로 엇갈린다. 미국 법원들의 입장이 이처럼 엇갈린 것은 Pepsico, Inc. 판결에서 종업원의 악의를 어떻게 판단하였는지에 대한 서로 다른 해석에서 기인한 것으로 보인다.

일부 법원에서는 불가피성의 이론을 적용하기 위해서는 원고가 피고인 종업원의 악의를 입증할 것을 요구한다고 판단하였다.¹⁶⁹⁾ 반면에 다른 법원들은 종업원의 악의는 불가피성의 이론을 적용하는 데 있어 판단기준은 될 수 있지만, 반드시 요하는 것은 아니라고 판단하였다.¹⁷⁰⁾

생각건대, 종업원의 악의를 필수적인 요건으로 하는 것은 영업비밀 침해의 위험성이 높은 경우에 영업비밀 보유자가 조치를 취할 수 있도록 하는 불가피성의 이론의 취지와 어긋난다. 악의를 인정하기 위해서는 종업원의 과거 배신행위 등이 중요한 판단기준이 될 것인데, 장래 영업비밀 침해의 개연성이 충분한데도 과거에 종업원이 유사한 잘못을 저지른 일이 없다는 이유만으로 일률적으로 영업비밀이 공개된 개연성이 없다고 판단해야 하는 부당한 경우가 생길 수 있다.

따라서 종업원의 악의를 필수적으로 요한다고 볼 수는 없다. 하지만 종업원의 악의는 신뢰성을 판단하기 위한 중요한 기준이고, 악의가 없음에도 불가피성의 이론을 적용한다면 해당 종업원에게 지나친 부담을 지우는 결과가 될 수

168) Linda K. Stevens, 각주 176의 논문, 933-934면.

169) Lumex, Inc. v. Highsmith, 919 F. Supp. 624, 633(E.D.N.Y. 1996)

170) Maxxim Med., Inc. v. Michelson, 51 F. Supp. 2d 773, 785-87(S. D. Tex, 1999), 182 F. 3d 915(5th Cir, 1999); Merck&Co. Inc. v. Lyon 941 F, Supp. 1443, 1460(M.D.N.C. 1996); Conley v. Dsc Communications Corp., No. 05-98-01051-CV, 1999 WL89955, at 4-5(Tex, App. Fed, 24, 1999) 등

있는데, 재판부는 종업원의 악의가 입증되지 않을 경우에는 불가피성의 이론을 적용하는 데 신중을 기울여 엄격하게 판단하여야 할 것이다. 나아가 종업원에게 악의가 없는 경우에는 그 종업원에게 상당한 보상이 이루어질 수 있도록 법령 개정이나 그에 부합하는 해석을 할 것을 고려할 수 있다.

(3) 개연성의 정도

불가피성의 이론은 종업원 및 경쟁 회사에 상당한 손해를 가할 수 있기 때문에, 종업원의 이직으로 인하여 영업비밀의 침해가 ‘정말로 불가피한 경우(true inevitability)’에 한하여 적용하여야 한다. 단순히 침해의 의심(suspected misappropriation)이 있는 정도로는 부족하다.

나. 회복될 수 없는 손해(Irreparable Harm)

전 고용주가 보유한 영업비밀이 침해될 경우에는 영업상의 이익에 상당한 손해가 우려되고, 사후적 손해배상으로는 회복될 수 없는 경우에 이르러야 불가피성의 이론을 적용할 수 있다.¹⁷¹⁾ 단순히 손해가 예상되는 것만으로는 적용할 수 없다.

이때 영업비밀이 침해될 우려가 인정되면 회복할 수 없는 손해가 추정되는지 여부가 문제된다. 입증책임이 누구에게 있는지를 정하는 문제이기 때문이다.

이에 대하여 Pepsico Inc. 판결은 침해의 우려가 있으면 일응 회복할 수 없는 손해가 추정되는 것처럼 판시하였는데¹⁷²⁾, 이 경우 종업원 및 경쟁 회사가

171) Linda K. Stevens, 각주 167의 논문, 935면.

172) “where trade secrets and confidential information are at issue, as they are here,

영업비밀 침해로 인한 전 고용주의 손해가 회복할 수 없는 정도에 이르지 않음을 입증할 책임을 부담한다.

하지만 불가피성의 이론은 엄격한 요건에 따라 제한적으로 적용되어야 하는 점, 침해가 우려되는 것만으로 회복할 수 없는 정도의 손해가 추정된다는 것은 논리적으로 비약이 있는 점, 영업비밀 침해로 인한 손해의 정도는 전 고용주가 입증하기 용이하다는 점 등을 감안하면, 위 Pepsico Inc. 판결의 태도는 의문이다. 영업비밀이 침해될 우려가 있다는 것만으로 회복될 수 없는 손해가 발생한다는 것이 추정되지는 않고, 이에 대해서는 전 고용주가 입증할 책임을 진다고 보는 것이 상당하다. 실제로 Pepsico Inc. 판결 이후의 사례 중에는 침해의 우려가 있는 것만으로 회복할 수 없는 손해가 추정된다고 볼 수 없다는 판시를 한 경우도 있다.¹⁷³⁾

4. 주요 사례¹⁷⁴⁾

가. Merck&Co. Inc., v. Lyon¹⁷⁵⁾

피고 Lyon은 의약품 제조업체인 원고 Merck사에 고용되어 원고 회사의 Pepcid AC 제품의 마케팅 업무에 종사하다가 퇴직하여 경쟁업체인 Glaxo Wellcome사에 입사하여 전세계를 대상으로 하는 마케팅 국장을 맡았다. 원고 회사는 피고의 영업비밀 침해가 불가피하다고 주장하면서 피고가 Glaxo

irreparable harm flows necessarily from the actual or threatened loss of the important protectable business interests at stake."

173) International Paper Co. v. Suwyn, 966 F. Supp. 246, 257-59(S.D.N.Y. 1997); Electro Optical Indus., Inc. v. White, 90 Cal. Rptr. 2d 680, 686(Cal. Ct. App. 1999)

174) 최동배, 각주 1의 논문, 106-107면, 111; Elizabeth A. Rowe, 각주 157의 논문, 176-177면.

175) Merck & Co., Inc. v. Lyon, 941 F. Supp. 1443(M.D.N.C. 1996)

Wellcome사(이하 'Glaxo사')를 위하여 일하지 못하도록 금지명령을 청구하였다.

법원은 피고가 원고 회사에게 새 직장에 대하여 거짓말을 한 점, 피고가 원고 회사에서 종사한 업무가 영업비밀과 밀접하게 관련되어 있는 점, Glaxo사가 원고의 경쟁회사인 점 등을 고려하여 원고 회사의 주장을 인정하였다. 다만 자유 경쟁의 원리와 피고의 직업선택의 자유 등을 고려, 피고가 Glaxo사에서 근무하도록 허용하되 원고 회사에서 근무할 당시에 작업한 제품의 가격전략 등의 영업비밀에 대해서는 1년간, 생산라인 확대 및 신제품 판매착수시기 등의 영업비밀에 대해서는 2년간 관련 업무를 담당하지 못하도록 금지명령을 내렸다.

위 판례는 불가피성의 이론을 적용한 사실 자체보다는 금지명령을 영업비밀의 침해가 우려되는 한도에서 정교하게 내려 상충되는 당사자의 입장을 조화하였다는 점에서 더욱 큰 의의가 있다.¹⁷⁶⁾

나. Barilla America, Inc. v. Wright¹⁷⁷⁾

원고 Barilla America, Inc.는 파스타 제조회사이고, 피고 Wright는 원고 회사의 공장 매니저였다. 피고는 제조 및 재정 데이터를 포함하여 원고의 재산상 정보를 다량 인지하고 있었고, 원고 회사와 비밀유지약정 또는 경업금지약정을 체결하지 않았지만 종업원 규칙에 회사의 비밀유지정책이 포함되어 있었으며, 피고도 이를 알고 있었다.

176) Pepsico Inc.판결에 대해서, 피고의 악의만으로 영업비밀의 침해가 불가피하다고 단정할 수 있는지 의문이고, 피고가 원고 회사에 이직하면서 얻는 직위에 대하여 진실되게 말하지 않은 것은 사업하는 데 있어 흔한 일이며, 불가피성의 이론은 전통적으로 첨단기술산업에 적용되었는데, 본 판결에서 법적 분쟁의 대상인 영업비밀은 첨단기술산업에 해당하지 않는데도 지나치게 적용범위를 넓게 한 것이라고 비판하는 견해가 있다.[Joseph F. Phillips, 각주 161의 논문, 408-409면]

177) Barilla America, Inc. v. Wright, 50351U, at 9(N.Y. Sup., Ct, 2002),rev'd, 754 N.Y.S.2d62(N.Y. App., Div, 2003)

피고는 원고 회사를 그만둔 후 4개월만에 경쟁 회사의 공장 매니저로 들어갔고, 원고 회사는 피고를 상대로 금지명령을 신청하였다. 법원은 피고가 원고 회사의 영업비밀을 지득하고 있다는 물적 증거가 있는 점, 여러 요소들을 감안할 때 피고의 신뢰성에 의심이 간다는 점 등을 근거로, 사전금지명령을 인용하였다.

다. Bridgestone/Firestone, Inc. v. Lockhart¹⁷⁸⁾

원고 Bridgestone/Firestone, Inc.사는 타이어 등을 제조하는 회사이고 피고 Lockhart는 원고 회사에서 roofing 생산부문에 부사장으로 근무하였다. 피고는 경쟁 회사인 GAF로 이직하였고, 원고 회사는 피고를 상대로 18개월 동안 GAF에서 근무하지 않고, 영업비밀을 공개하지 않도록 하는 금지명령을 신청하였다.

하지만 재판부는 원고의 신청을 받아들이지 않았다. 재판부는, 피고가 원고 회사의 영업비밀 관련 서류를 가지고 나가지 않는 등 영업비밀을 유출하려고 한 적이 없다는 점, 피고가 재정상의 자료 및 마케팅 전략 등의 자료에는 접근이 가능하였지만 기술적 생산정보나 제조 기술 등의 자료에는 접근할 수 없었던 점, 피고와 동료 종업원들이 원고 회사의 재정상 정보 등을 접한 적은 있어도 그 내용을 기억하지 못하는 점, 피고가 GAF에서 원고 회사에서 담당하던 제품의 생산부문에서는 근무하지 않고 있는 점, 피고 및 GAF가 원고 회사의 영업비밀 공개를 방지하기 위한 여러 노력을 한 점 등을 고려할 때, 피고가 이직함으로써 인해 원고 회사의 영업비밀을 불가피하게 공개할 것으로는 보이지 않는다고 판시하였다.¹⁷⁹⁾

178) Bridgestone/Firestone, Inc. v. Lockhart, 5 F. Supp. 2d 667(S.D. Indiana, 1998)

5. 우리나라에서의 불가피성의 이론 적용 여부

가. 법적 근거

부정경쟁방지법 제10조 제1항은 영업비밀의 보유자는 영업비밀 침해행위에 의하여 영업상 이익이 침해되는 경우만이 아니라, ‘침해될 우려가 있는’ 경우에도 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있도록 규정하고 있다. 위 규정에 따르면 우리나라의 현행법상으로도 불가피성의 이론을 적용할 수 있다.

나. 제한적 적용의 필요성

종업원의 비밀유지의무 위반에 대한 소송은 전직금지가처분의 형태로 이루어지는 경우가 많은데, 종업원이 전직하면서 영업비밀 공개가 불가피하다고 판단되어 가처분을 신청하는 경우가 많으므로 한국에서도 불가피성의 이론의 적용이 문제되는 경우가 많을 것이다.

하지만, 불가피성의 이론을 적용함에 있어서는 신중을 기울여야 할 것이다. 불가피성의 이론은 영업비밀 보유자의 입장에서는 영업비밀을 충실하게 보호하는 역할을 하지만, 남용되면 종업원의 직업선택의 자유를 지나치게 제약하고 자유경쟁의 원리를 해하는 결과를 가져올 수 있다.

종업원의 입장에서는 일반적인 지식이나 기술까지 이용을 제약하는 결과를 가져오게 되므로 생존권에 심각한 침해를 가져오고, 영업비밀의 대상을 부당하게 확

179) 재판부는 오히려 원고 회사가 피고의 취업을 방해한다는 피고의 반소를 받아들여 원고 회사가 피고에게 5만 달러의 손해배상을 하도록 판결하였다.

장시키는 결과를 가져올 수 있다.¹⁸⁰⁾ 불가피성의 이론을 비판하는 이들은 불가피성의 이론이 노동자가 선택하는 직업을 좇아 자발적으로 이직할 수 있는 근본적인 권리를 침해한다고 주장한다.¹⁸¹⁾

해당 산업의 특성이나 공공정책을 해할 우려도 크다. 예를 들어 IT산업은 종업원들이 지닌 개인적 지식이나 기술의 범위가 넓고, 기업의 수요에 따라 자유로운 이직이 이루어지는 구조인데, 불가피성의 이론에 따라 이직을 광범위하게 제약하면 자유로운 지식의 흐름을 저해하여 산업의 발전을 저해하게 될 것이다.

다. 구체적인 방안

(1) 최소한의 범위의 적용

불가피성의 이론을 적용함에 있어서는 대립되는 가치의 조화를 고려하고 제반사정을 참작하여 신중하게 적용 여부를 판단하여야 한다. 불가피성의 이론을 적용할 경우에도 금지하는 업무의 범위를 영업비밀의 침해가 불가피한 경우로 최소화하고, 시간적, 지리적 범위도 종업원의 권리와 자유경쟁의 원리와 조화를 이룰 수 있도록 영업비밀의 침해가 우려되는 범위에서 한정적으로 정하여 정교한 금지명령을 내려야 할 것이다.

(2) 근로자의 권리 및 노동정책과의 조화

불가피성의 이론에 의한 근로자의 직업선택의 자유의 제한이 정당화되기 위

180) 최동배, 각주 1의 논문, 95면.

181) David Lincicum, "Inevitable Conflict?: California's policy of worker mobility and the doctrine of "Inevitable Disclosure", Southern California Law Review, July 2002, 1271면.

해서는 고용기간 중 또는 고용기간 종료 후에 상당한 보상이 있어야 할 것이고, 만약 그와 같은 보상이 없다면 원칙적으로 불가피성의 이론을 적용하지 않아야 할 것이다.¹⁸²⁾ 고용인에게 ①영업비밀이 존재하고, ②근로자가 “경쟁자에게 고용되었을 때 그의 지식을 사용하지 않을 수 없다는 전제”를 입증하여야 할 책임을 엄격하게 부과하여야 한다는 견해도 있다.¹⁸³⁾

노동정책과의 조화도 필요한데, California주에서 불가피성의 이론을 적용한 과정은 그 좋은 예가 될 수 있을 것이다.¹⁸⁴⁾ California는 실리콘밸리 등이 위치하는 등 IT산업이 활발하게 발전하였고, 그래서 주의 노동정책에 관한 입법과 행정은 노동유연성을 보장하는 방향으로 수립, 집행되고 있었다.¹⁸⁵⁾

California주 법원은 처음에는 노동유연성을 해할 수 있다는 이유로 불가피성의 이론을 받아들이지 않았다. 따라서 영업비밀의 보유자는 상대방이 영업비밀을 부정취득한 사실을 입증해야 했다.¹⁸⁶⁾ 하지만, 1999년의 *Electro Optical Industries, Inc. v. White* 사건¹⁸⁷⁾에서 California주 법원은 불가피성의 이론을 적용하면서, 노동유연성과의 조화를 위하여, 상대방에게 영업비밀을 침해할 의도가 있거나 영업비밀의 노출이 불가피한 ‘특별한’ 사정이 있는 경우에 한하여 제한적으로 불가피성의 원칙을 적용하도록 하였다.

182) David Lincicum, 각주 181의 논문, 1283면.

183) Troy A. Martin, *The Evolution of Trade Secret Law in Texas: Is It time to recognize the doctrine of Inevitable Disclosure?*, *South Texas Law Review*, Fall 2001, 1375면.

184) David Lincicum, 각주 181의 논문, 1258면.

185) California주의 노동유연성 보장과 관련된 대표적인 주법령으로는 California Business & Professions Code Section 16600을 들 수 있다.

186) Benjamin A. Emmert, "Keeping Confidence with Former Employees: California Courts Apply the Inevitable Disclosure Doctrine to California Trade Secret Law", *Santa Clara Law Review* 2000, 1211면.

187) *Electro Optical Inus., Inc. v. White*, 90 Cal. Rptr. 2d 680(Ct. App. 1999)

제5절 침해금지기간의 산정

1. 침해금지기간 산정의 의의와 문제점

가. 침해금지기간 산정의 의의

종업원이 비밀유지의무를 위반하여 영업비밀을 침해하거나 침해할 우려가 있다는 사실이 인정된다면, 법원은 영업비밀 보유자의 손해를 보전하거나 방지하기 위하여 종업원과 이직한 회사가 해당 영업비밀을 일정한 기간동안 부정이용 및 공개하지 못하도록 한다.

침해금지청구권은 침해행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 유리한 출발(headstart) 또는 시간절약(lead time)이라는 부당한 이익을 취득하여 우월한 위치를 차지하지 못하도록 하고, 이를 통해 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 배제된 본래의 위치로 돌아갈 수 있도록 할 것을 청구하는 권리이다.¹⁸⁸⁾ 대법원 판례 역시 침해금지기간을 산정함에 있어 그 목적이 유리한 출발과 시간절약으로 부당한 이익을 취하지 못하게 하는 것임을 판시하고 있다.

“...영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 유리한 출발 내지 시간절약이라는 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고, 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었던 라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있으므로, 영업비밀 침해행위의 금지는 공정하고 자유로운 경쟁의 보장 및 인적 신뢰관계의 보호 등의 목적을 달성함에 필요한 시간적 범위 내로 제한되어야 하

188) 丁相朝, 각주 9의 책, 635면

고...”¹⁸⁹⁾

“...영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 ‘유리한 출발(headstart)’ 내지 ‘시간절약(lead time)’이라는 우월적 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 기술을 급속한 발달상황 및 변론에 나타난 침해행위자의 인적, 물적 시설 등을 고려하여 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 영업비밀을 취득하는 데 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 허용할 수 없다...”¹⁹⁰⁾

즉, 적절한 침해금지기간의 산정은 영업비밀의 침해자가 침해행위를 통하여 부당하게 취득한 유리한 출발 또는 시간절약이라는 우월적 위치를 상쇄시키기 위한 것이다.

나. 침해금지기간 산정에 따른 문제점

침해금지 또는 예방금지청구가 인정된 후에는 침해금지기간을 어느 정도로 산정할 것인지 문제될 것이다. 침해금지기간을 길게 산정하면 상대방 회사의 우월적 지위를 상쇄시키는 이상으로 지나친 제재를 가하는 결과를 낳을 수 있다.

189) 대법원 1998. 2. 13. 선고 97다24528[공1998.3.15.(54), 715]

190) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결[집44(2)민, 447; 공1997. 2. 15.(28), 501]

이로 인하여 종업원은 직업선택의 자유를 지나치게 제한당하고, 자신이 갖춘 지식과 능력을 발휘할 수 없게 된다. 또한 영업비밀 보유자의 독점을 조장하는 결과를 낳을 수 있으므로 이 역시 지양되어야 할 것이다.

반면에 침해금지기간을 지나치게 짧게 산정하면 영업비밀의 침해를 충분히 방지하지 못하게 되고, 따라서 일정한 기간동안 영업비밀의 이용 및 공개가 금지되더라도 결과적으로 영업비밀의 침해가 이익이 되기 때문에 오히려 침해를 조장하는 결과를 가져올 수 있다.

따라서 대립하는 이익을 조화할 수 있도록 침해금지기간을 산정하여야 할 것이다. 합리적인 기간 산정을 위해서는 침해금지기간을 산정하는 의미, 기간 산정의 주요 기준과 기타 고려할 요소 등에 대하여 논한다.

2. 침해금지기간의 산정기준

가. 기간산정을 위하여 고려할 요소

(1) 학설

우리나라에서는 침해금지기간의 판단기준에 관하여 논하는 견해가 별로 없다. 다만 고려할 요소로 영업비밀 보유자가 그 영업비밀을 자체 개발하는 데 실제로 소요된 기간, 영업비밀 해당 기술정보 분야에서의 새로운 과학기술의 발전속도나 신제품의 수명주기(life cycle), 영업비밀침해자의 목적, 인적 시설, 특허권의 존속기간 등 다른 지적재산권의 존속기간 등을 열거하고 있는 견해가 있다.¹⁹¹⁾

191) 金箕燮, 不正競爭防止法上の 營業秘密의 使用禁止 期間, 判例研究 제11집, 1998, 서울地方辯護士會, 36면.

(2) 판례

침해금지기간을 결정하기 위하여 고려하여야 할 요소에 관하여 대법원 판례는 다음과 같이 판시하고 있다.¹⁹²⁾

“영업비밀인 기술정보의 내용과 난이도, 영업비밀보유자의 기술정보 취득에 소요된 기간과 비용, 영업비밀의 유지에 기울인 노력과 방법, 침해자들이나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 기술정보를 취득하는 데 필요한 시간, 침해자가 종업원(퇴직한 경우 포함)인 경우에는 사용자와의 관계에서 그에 종속하여 근무하였던 기간, 담당업무나 직책, 영업비밀에의 접근 정도, 영업비밀보호에 관한 내규나 약정, 종업원이었던 자의 생계활동 및 직업선택의 자유와 영업활동의 자유, 지적재산권의 일종으로서 존속기간이 정해져 있는 특허권 등의 보호기간과의 비교, 기타 변론에 나타난 당사자의 인적, 물적 시설 등을 고려하여 합리적으로 결정하여야 한다.”¹⁹³⁾

나. 고려요소의 우선순위

(1) 우선순위 산정의 필요성

침해금지기간을 정하기 위하여 위에 언급한 여러 요소를 고려하여야 한다는 점에 대해서는 크게 이견이 없다. 하지만 위 요소들 중 어느 것을 우선적으로 고려하고, 얼마나 큰 비중을 둘 것인지에 대해서는 논의가 필요하다.

192) 대법원 1998. 2. 13. 선고 97다24528 판결[공1998.3.15.(54), 715]

193) 전직금지약정은 종업원에게 미치는 효과가 더욱 직접적이므로 종업원 전직의 용이성, 약정의 합리성 등과 같은 다른 요소들을 추가로 고려하여 더욱 엄격하게 판단하여야 할 것이다.

침해금지기간을 정하기 위해 모든 요소들을 등가로 놓고 동시에 판단하는 것은 실제 분쟁을 해결함에 있어서는 가능하지 않고, 바람직하지도 않으며, 법원의 자의적인 산정을 야기할 우려가 크다. 따라서 침해금지기간을 산정하기 위하여 우선적으로 고려하고 큰 비중을 두어야 할 요인은 무엇인지 생각해 보아야 할 것이다.

(2) 미국 판례의 태도 및 구체적 사례

미국의 판례는 침해금지기간을 산정할 때 영업비밀보유자가 영업비밀을 취득하기 위하여 소요한 기간, 침해행위자나 제3자가 역공정 등의 정당한 방법을 통하여 영업비밀을 취득할 수 있는 기간을 우선적으로 고려하여야 한다고 판시하고 있다. 구체적인 사례는 다음과 같다.¹⁹⁴⁾

(가) K-2 Ski Co., v. Head Ski Co. 사건¹⁹⁵⁾

원고 K-2 Ski Co.사에서 제조부분의 일반관리자로 스키제조, 부품의 조달 등을 책임지고 있었던 종업원 K는 직무내용에 불만을 품고 피고 Head Ski Co., Inc.사로 전직하였다. 이에 원고 회사는 피고를 상대로 영업비밀의 부정공개로 인한 손해 배상 및 영업비밀 침해금지를 청구하는 소를 제기하였다.

원심법원은 원고 회사의 청구를 인용하여, 원고 회사의 영업비밀 중 하나는 1년, 나머지 하나는 2년으로 침해금지기간을 정하여 금지명령을 내렸고, 이에 대해 피고는 원고가 주장하는 정보는 전시회 등에서 전시되는 등 공개된 점을 감안할 때 영

194) 김동원, 영업비밀보호에 관한 연구, 배재대 법무대학원 석사학위논문, 2003. 8.을 참조함

195) K-2 Ski Co. v. Head Ski Co., Inc., 506 F.2d 471, 19 Fed. R. Serv. 2d 1418, 183 U.S.P.Q. 724 (C.A.Wash 1974)

업비밀로 볼 수 없고, 영업비밀로 보더라도 그 기간이 너무 장기간이라는 이유로 항소하였다.

항소법원은 피고의 항소이유 중 영업비밀성이 상실되었다는 부분은 기각하였지만, 금지기간에 대해서는 “영업비밀의 사용금지기간은 원고가 역공정이나 독자적 개발에 소요하는 기간으로 산정하는 것이 적절하다. 이에 비추어 볼 때, 사전금지명령에 의한 금지가 이미 27개월간 계속되었는바, 합법적으로 금지기간에 대하여 다시 심리할 필요가 있다.”고 판시하면서 원심을 파기환송하였다.

(나) Lamb-Weston Inc. v. McCain Foods Ltd. 사건¹⁹⁶⁾

원고 Lamb-Weston, Inc.사는 나선형 칼날의 개발에 착수하였다. 그런데 이 과정에 관여하였던 종업원이 경쟁업체인 피고 McCain사에 특허출원서를 복사해 주고 이직하였다. 피고 회사는 이를 바탕으로 특허등록일 이전에 견본 주형을 제작하고 관련제품을 생산하였고, 이에 대하여 원고 회사는 피고 회사를 상대로 영업비밀의 부정이용을 금지하는 소송을 제기하면서 영업비밀 침해금지 가처분을 신청하였다.

법원은 피고 회사에 대하여 8개월 동안의 영업비밀 침해금지 사전금지명령을 내리면서 다음과 같이 판단하였다. “타인으로부터 부정취득한 영업비밀을 사용하지 못하게 하는 금지기간은 역공정에 소요되는 기간, 독립적으로 그 기술을 개발하는데 소요되는 기간을 참작하여 가처분 기간을 정해야 한다.”

(3) 검토

196) Lamb-Weston Inc. v. McCain Foods Ltd., 78 F.3d 540, 37 U.S.P.Q. 2d 1856(Wash. 1996)

(가) 우선적 고려요소의 타당성

영업비밀의 침해를 금지하고 침해금지기간을 산정하는 취지는 침해자가 영업비밀을 부정이용하여 유리한 출발 또는 시간절약을 하는 것을 상쇄하기 위함이다. 따라서 영업비밀 보유자가 영업비밀을 개발하기 위하여 소요한 기간 및 침해행위를 한 자가 역공정 또는 독자적 개발을 통하여 영업비밀을 취득하는데 걸리는 기간을 기준으로 하는 것이 침해금지기간 설정의 취지에 가장 부합한다. 특히 영업비밀 침해자가 개발하기 위하여 소요하는 기간을 기준으로 하는 것이 가장 상당할 것이다.

영업비밀 보유자 또는 침해자가 영업비밀을 개발하기 위하여 소요하는 기간은 비교적 입증이 용이하다는 장점도 있다. 영업비밀 보유자가 소요한 기간은 연구개발과정에 및 개발기간에 관한 증거들을 영업비밀 보유자가 가지고 있을 것이므로 입증에 무리가 없다. 특히 영업비밀 보유자와 침해자가 비슷한 규모의 인적, 물적 기반을 갖춘 회사라면 이에 따라서 기간을 산정할 수 있을 것이다.

영업비밀 보유자와 침해자 사이에 기업 규모의 차이가 있다면 영업비밀 침해자가 개발하기 위하여 필요한 기간을 기초로 산정하는 것이 더욱 상당할 것이다. 이는 보유자의 경우보다는 다소 입증이 어려울 것이지만 침해자의 인적, 물적 여건 및 기술적 수준 등을 바탕으로 개략적인 기간을 산정할 수 있을 것이다. 산정하기 어려운 경우에는 해당 업종에서 평균적인 규모인 제3의 기업을 기준으로 침해금지기간을 산정할 수 있을 것이다.

(나) 다른 요소의 보조적 고려

하지만 영업비밀 개발, 취득기간이 우선적 고려요소를 넘어 절대적인 판단

기준이 된다면 이는 부당한 결과를 낳을 수 있다. 침해금지기간을 산정함에 있어서는 영향을 미칠 수 있는 다른 요소 역시 고려하여 이를 교정하여야 할 것이다.

① 산업적 특성

IT산업 등의 첨단산업은 기술적 수준이 높지만 기술의 발전 속도가 매우 빠르고 노동자의 이직이 매우 활발하다. 이러한 산업은 회사에서 보호하는 영업비밀들이 많지만, 동시에 다른 회사에서 해당 영업비밀을 합법적인 방법으로 빠르게 취득할 수 있다.¹⁹⁷⁾

② 종업원의 직업선택의 자유 기타 기본권

법원이 종업원에 대하여 내리는 영업비밀 공개금지기간 또는 전직금지기간이 지나치게 장기간이라면, 종업원은 직업선택의 자유를 침해하고, 그 종업원을 경제적 궁박 상태로 생존권을 침해하게 될 것이다. 따라서 지나치게 장기간이 되지 않도록 기간을 조절하여야 할 것이다.¹⁹⁸⁾

③ 특허권 등과의 형평성

197) US Web v. Schlact(캘리포니아 주법원, 1999. 12.) 사건에서 법원은 미국 실리콘벨리의 게임업체 사이의 인력유출을 통한 영업비밀 침해가 문제된 사안에서, 비록 전 고용주와 종업원 사이에 고용기간 종료 후 1년간 경업금지 약정이 체결되어 있지만, 라이프 사이클이 극히 짧은 인터넷 관련 사업에서 1년의 금지기간은 거의 영구적인 금지나 다름없으므로 위 약정은 무효라고 판시하였다.

198) 부산지방법원 2004. 12. 4.자 2004카합1783 결정은 전직금지약정이 피신청인이 신청인 회사에 취업하던 2001. 9. 1.경으로부터 1년 9개월 이상이 지난 2003. 6. 4.경에야 체결되었으며 피신청인은 이 사건 서약서 작성 요구를 수차에 걸쳐 거부하였으나 신청인 회사의 대표이사가 서약서 작성에 따른 불이익이 없다며 그 작성을 직접 요구하자 부득이 이를 작성한 것으로 보이는 점, 현재의 경기침체에 따른 취업난 등을 고려할 때 피신청인으로서의 선박용 장비의 판매 등과 관련 없는 다른 직종으로서의 전직이 용이하다고 보기는 어려운 점 등을 고려하여 피고에 대한 1년의 전직금지기간은 과도하고, 퇴사한지 6개월 이상이 지난 현시점에서는 이미 전직금지약정의 효력기간이 경과했다고 봄이 상당하다고 판시하였다.

특허권은 존속기간을 설정등록일부터 출원일 후 20년이 되는 날까지로 하고 있고, 대통령령이 정하는 발명으로 그 발명의 실시에 허가나 등록이 필요하고 그러한 허가나 등록에 필요한 시험으로 인하여 장기간 그 특허발명을 실시할 수 없었던 경우에 5년의 기간 내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다(특허법 제88, 89조).

특허권은 일정 기간 독점적 권리를 인정하되 그 기간이 지난 후에는 독점적 이용을 포기하는 것인 반면, 영업비밀은 보유자 스스로 보호를 위해 노력하고, 부정경쟁방지법을 통해 그것이 부정공개, 이용되지 못하도록 하는 것으로 그 성질에 차이가 있다. 따라서 침해금지기간을 산정함에 있어 평면적인 비교는 곤란하다. 하지만 영업비밀 보유자가 영업비밀 침해를 이유로 영업비밀 보호 노력도 들이지 않고, 특허등록절차를 거치지도 않으면서 특허권에 준하는 또는 그 이상의 보호를 받는 것은 부당하므로 그와 같은 정도에는 이르지 않도록 하여야 할 것이다.

(다) 제재적 측면

우리나라 판례는 침해금지기간을 산정함에 있어 제재적 측면은 가능한 배제하려고 하는 것으로 보인다.¹⁹⁹⁾ 물론 제재적 측면이 우선시된다면 이는 민사적인 구제의 취지에 반할 수 있고, 자의적인 판단을 낳을 수 있다. 하지만 제재적인 측면을 전적으로 배제하여야 한다고 본다면 이는 다음에서 보는 바와 같이 다소 의문이 있다. 형평을 위하여 침해금지기간을 보조적으로 조정하는 역할은 하여야 할 것이다.

199) ...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.[대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결[집44(2)민, 447; 공1997. 2. 15.(28), 501]]

① 침해자의 지위에 대한 고려

영업비밀의 침해자가 역공정 또는 독자적 개발을 통해 문제가 된 정보를 취득할 때 소요되는 기간만으로 영업비밀의 침해금지기간을 산정한다면, 침해금지기간 산정의 주요 요인들은 영업비밀 침해자의 인적·물적 시설, 관련 산업에 대한 노하우 등이 될 것이다.

영업비밀 침해자가 대기업이라면, 그 기업은 위 요인들을 풍부하게 갖추고 있으므로 침해금지기간이 단기간으로 산정되기 쉽고, 이로 인한 손해도 적을 것이다. 반면에 해당 영업비밀을 침해당한 보유자는 침해금지기간이 단기간으로 산정될 수록 손해를 입은 부분에 대한 전보가 충분히 이루어지지 않을 것이다.

특히 영업비밀의 보유자가 중소기업이라면 피해는 더욱 심각할 것이다. 그 중소기업은 해당 영업비밀에 기업의 생사가 걸려있는 경우가 많고, 따라서 영업비밀 침해로 인하여 기업의 기반이 무너질 수 있다. 그럼에도 불구하고 침해금지 기간을 대기업의 해당 정보의 개발능력만을 고려하여 단기간으로 한다면 부당한 결과를 낳게 될 것이다.

따라서 침해금지기간을 산정함에 있어 영업비밀 침해자가 대기업이거나 해당 산업에서 지배적 지위에 있다면 그들의 지위나 해당 산업에 대한 악영향을 고려, 일정한 제재적 측면을 가미하여 침해금지기간을 산정하는 것이 상당하다. 그렇지 않으면 대기업의 영업비밀 침해를 방조하는 결과를 가져올 수 있다.

② 종업원의 악의에 대한 고려

종업원이 비밀유지의무를 위반하여 영업비밀을 침해하는 과정에 악의적인 부

분이 많이 개입되어 있다면 그로 인한 손해를 일정하게 감수하여야 할 것이다. 또한 비밀유지의무의 위반을 방지하는 일반예방효과를 위해서도 침해금지기간을 산정할 때 종업원의 악의 유무가 고려되어야 할 것이다.

(라) 영구적 침해금지의 인정여부

침해의 대상인 영업비밀의 기술수준이 높고 보유자가 엄격하게 관리하거나, 침해자의 인적, 물적 시설로는 독자적인 개발이나 취득이 사실상 불가능한 경우에 영구적인 침해금지가 인정될 수 있는지 문제된다.

미국의 주법원 판례 중에는 비밀유지약정의 내용을 근거로 하여 영구적인 금지명령을 내린 사례가 있다.²⁰⁰⁾ 위 Pepsico 판결에서도 재판부는 피고에게 원고의 영업비밀을 영구적으로 공개하지 않을 것을 명하였다.

반면, 우리나라의 대법원 판례에서는 영구적인 금지를 인정하지 않고 있다. 과도한 제재적인 성격을 가지고 공공의 이익에 반한다는 이유 때문이다.²⁰¹⁾

생각건대, 영구적인 침해금지는 영업비밀 보유자의 독점을 용인하고 종업원의 직업선택의 자유를 지나치게 제약하는 결과를 가져올 수 있으므로 허용되지 않는다고 해야 할 것이다. 특히 전직금지 또는 해당 업무의 종사금지를 내용으로 할 경우에는 종업원에 대해서는 사실상 영구적으로 해당 분야의 업무를 담당하지 못하게 하는 결과가 되므로 종업원의 직업선택의 자유를 지나치게 제약할 우려가 있다.

200) B. F. Goodrich co. v. Wohlgenuth 117 Ohio App. 493, 192 N.E.2d 99, 137 U.S.P.Q. 804, 24 O.O.2d 290(Court of Appeals of Ohio, 1963)

201) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결[집44(2)민, 447; 공1997. 2. 15.(28), 501: "...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."

다. 영업비밀 침해금지기간과 전직금지기간의 관계²⁰²⁾

영업비밀의 침해사실 및 침해금지기간 산정은 전직금지기간 산정의 논리적 전제가 된다. 영업비밀 침해사실이 인정되어야 민사상 구제수단으로 종업원 전직 금지 등의 조치를 취할 수 있고, 영업비밀의 존속기간이 있는 경우 그 기간을 넘어서는 전직금지기간을 인정할 수는 없기 때문이다.

실무상으로는 영업비밀 침해금지기간과 전직금지기간을 동일하게 인정하는 경우가 많다. 통상적으로 당해 영업비밀의 존속기간 또는 보호기간을 산정한 후 그 기간 동안의 전직을 함께 금지하는 경우가 많다. 하지만 모든 경우에 이와 같은 방식으로 일반화하여 산정할 수는 없다. 상대방이 영업비밀 침해금지를 침해하였는지, 침해금지를 위해 전직금지기간은 어느 정도로 산정할 것인지를 검토하는 과정을 거쳐야 할 것이다.²⁰³⁾

3. 침해금지기간의 기산점

가. 기산점의 의미

재판부가 종업원이 비밀유지의무를 위반하여 영업비밀을 침해하였거나 침해

202) 張洪銑, 각주 24의 논문, 828-829면.

203) 이와 관련하여 부정경쟁방지법에 의하여 영업비밀성이 유지되고 있는 이상 영업정보에 대한 전문적인 지식이 없는 법원이 영업비밀보호의 시간적 범위를 제한하는 관례의 태도를 비판하는 견해도 있지만(최정환, 근로자의 전직금지약정과 영업비밀 보호의무-대법원 2003. 7. 16.자 2002마 4380 결정, 정보법 관례백선, 2006, 박영사, 810면), 영업비밀 침해자가 역설계 등 합법적인 방법으로 영업비밀을 개발할 수 있는 점, 전문성이 있는 이들에 의하여 평가된 상당성있는 자료를 기초로 하면 전문성의 문제를 상당히 덜 수 있는 점, 영업비밀의 지나친 보호는 해당 기업의 독점을 유발할 우려가 있는 점을 고려할 때 전적으로 동의하기는 어렵다.

할 우려가 있다는 사실을 인정하면, 이에 대한 구제수단으로 해당 종업원의 침해금지 기간 또는 전직금지기간을 산정할 것이다. 이때 침해금지기간을 정하는 것 이상으로 그 기산점을 어느 시점으로 정할 것인지가 문제된다. 같은 기간이라도 언제부터 기산하는지에 따라 실제 해당 종업원이 부담하는 기간이 달라지고, 경우에 따라서는 이미 기간이 경과할 수도 있기 때문이다.

비록 실제에 있어서는 영업비밀 침해를 당할 경우 가처분을 신청하는 것이 통상이고, 어느 학설에 따르더라도 가처분 기간은 침해금지기간에 산입하며, 재판부가 기산점에 따라 금지기간을 조정하는 경우가 대부분이기 때문에 엄청난 차이가 생기지는 않는다. 하지만 학설에 따라 침해금지기간이 이미 경과하였는지 여부에 차이가 나는 경우가 많으므로 논의의 실익이 있다.²⁰⁴⁾

나. 학설

(1) 퇴직시설²⁰⁵⁾

침해금지기간의 기산점을 종업원의 퇴직시로 하는 견해이다. 퇴직시를 기준으로 일응 원고의 영업비밀이 어느 기간동안 보호되어야 할 것인지를 먼저 판단한 다음, 퇴직시로부터 기산하여 그 기간이 종료되는 시점까지만 침해금지를 선언한다.

퇴직시설은 재판기간 기타 제반사정과 관계없이 기산점이 일정하다는 장점이 있다. 또한 전 고용주가 퇴직 후 비밀유지약정을 종업원과 체결한 경우에는 계약의 효력발생시가 침해금지기간의 기산점과 일치하므로 법률관계의 발생시점이 명확해진다.

204) 張洪統, 각주 24의 논문, 831면.

205) 張洪統, 각주 24의 논문, 830-831면.

하지만 퇴직시절에 따르면 실제로 침해금지기간이 집행되는 기간은 단기간이 되고, 이미 침해금지기간이 경과하여 청구가 기각될 수 있는 문제점이 있다. 특히 영업비밀 침해사실을 늦게 인지하거나 절차가 늦어진 경우에는 법적 조치를 취할 때 이미 퇴직 후 많은 기간이 지나버렸기 때문에 영업비밀 보유자의 보호에 충실하지 못하게 된다.

(2) 판결확정시절

판결확정시절은 영업비밀 침해에 대한 본안판결이 확정되는 시점을 기산점으로 하는 견해이다. 영업비밀의 보호기간을 먼저 판단한 다음, 실제 집행이 가능한 시점부터 기산한다.

판결확정시절은 실제 집행이 가능한 시점인 판결확정시부터 침해금지기간을 기산하기 때문에, 영업비밀 보유자로서는 침해에 대한 구제를 확실하게 받을 수 있다는 장점이 있다. 비록 가치분이 늦게 이루어졌거나 소명부족으로 기각되는 경우, 본안재판이 길어지는 경우에도, 본안판결이 확정된 후 침해금지기간에 상응하는 구제를 받을 수 있다.²⁰⁶⁾

반면에 판결확정시절에 따르면 판결확정시점이 불확실한 이상 기산점도 불확정할 수밖에 없다는 비판이 있다. 퇴직 후 비밀유지약정이 체결된 경우 그 효력 발생시는 퇴직시이므로, 침해금지기간의 기산점과 차이가 나기 때문에 법률관계가 명확하지 않을 우려가 크다. 또한 본안판결시에 분쟁의 대상이 된 정보가 영업비밀로서의 의미를 상실한 경우에는 더 이상 영업비밀이 아닌데도 불구하고 침해금지기간이 진행되는 부당한 결과가 발생한다는 비판도 있다.²⁰⁷⁾

206) 丁相朝, 각주 9의 책, 634-635면.

다. 판례

이전에는 퇴직시를 기산점으로 한 판례²⁰⁸⁾와 판결확정시를 기산점으로 한 판례²⁰⁹⁾가 있는 등 입장이 엇갈렸다. 그러던 중 대법원 1998. 2. 13. 선고 97다 24528 판결은 퇴직시점으로 입장을 정리하였다.

“... 영업비밀이 보호되는 시간적 범위는 당사자 사이에 영업비밀이 비밀로서 존속하는 기간이므로 그 기간의 경과로 영업비밀은 당연히 소멸하여 더 이상 비밀이 아닌 것으로 된다고 보아야 하는바, 그 기간은 퇴직 후 부정한 목적의 영업비밀 침해행위가 없는 평온, 공연한 기간만을 가리킨다거나, 그 기산점은 퇴직 후의 새로운 약정이 있는 때 또는 영업비밀 침해행위가 마지막으로 이루어진 때라거나, 나아가 영업비밀 침해금지 기간 중에 영업비밀을 침해하는 행위를 한 경우에는 침해기간만큼 금지기간이 연장되어야 한다고는 볼 수 없다.”²¹⁰⁾

대법원의 후속 판례도 같은 입장을 취하고 있다.²¹¹⁾ 하지만 대법원의 견해에

207) 張洪銑, 각주 24의 논문, 835면.

208) 서울중앙지방법원 1990. 11. 7.자 90카72988(퇴직일로부터 6개월)

209) 대법원 1996. 12. 23. 선고 97다16605[집44(2)민, 447; 공1997. 2. 15.(28), 501]: 판결확정시로부터 2년, 판시상 명확하지는 않지만, 침해가 있었음을 주장하는 시점으로부터 2년 이상이 지난 시점에서 침해금지를 인정하고 침해금지기간을 판단하였으므로 판결확정시점에 따른 판결로 보인다.

210) 대법원 1998. 2. 13. 선고 97다24528[공1998.3.15.(54), 715]

211) 대법원 2003. 7. 16. 선고 2002마4380판결,[공2003.9.15.(186), 1809]: 근로자가 회사에서 퇴직하지는 않았지만 전직을 준비하고 있는 등으로 영업비밀을 침해할 우려가 있어서 이를 방지하기 위한 예방적 조치로서 미리 영업비밀침해금지 및 전직금지를 구하는 경우에는 근로자가 회사에서 퇴직하지 않았다고 하더라도 실제로 그 영업비밀을 취급하던 업무에서 이탈한 시점을 기준으로 영업비밀침해금지기간 및 전직금지기간을 산정할 수 있을 것이지만, 근로자가 회사에서 퇴직한 이후 전직금지를 신청하는 경우에는, 전직금지는 기본적으로 근로자가 사용자와 경쟁관계에 있는 업체에 취업하는 것을 제한하는 것이므로, 근로자가 영업비밀을 취급하지 않는 부서로 옮긴 이후 퇴직할 당시까지의 제반 상황에서 사용자가 근로자가 퇴직하기 전에 미리 전직금지를 신청할 수 있었다고 볼 특별한 사정이 인정되지 아니하는 이상 근로자가 퇴직한 시점을 기준으로 산정하여야 한다.

도 불구하고 위 판결 이후 내려진 하급심 판례 중 일부는 판결확정시를 기산점으로 산정하였다.²¹²⁾²¹³⁾

라. 검토

영업비밀의 침해가 위법한 행위라고 볼 수 있는 중요한 근거 중 하나는 영업비밀 보유자가 영업비밀 덕분에 누리고 있던 ‘유리한 출발’ 또는 ‘시간 절약’을 부당하게 침해하기 때문이다.²¹⁴⁾ 따라서 침해금지청구권은 영업비밀 침해자가 그로 인한 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 배제된 본래의 위치로 돌아가도록 하는 것을 원칙으로 한다.²¹⁵⁾

영업비밀 침해의 본질과 침해금지청구권의 취지를 감안할 때, 일정한 기간 동안의 ‘유리한 출발’ 또는 ‘시간절약’을 확보해 주어야 하므로 침해금지의 기간은 침해금지가 시작되는 시점인 침해금지의 가처분 결정이나 침해금지의 종국판결이 실제로 집행되는 시점을 기산점으로 해야 할 것이다. 즉, 판결확정시점이 타당하다.

212) 서울지방법원 2002. 6. 28. 선고 2000가합22473(판결확정일로부터 2년); 인천지방법원 2003. 10. 17. 선고 2000가합1798(판결확정일로부터 6개월) 등

213) 대구고등법원 2001. 9. 28. 선고 2000나2291은 판결확정일로부터 2년간 영업비밀의 사용, 제3자에의 공개, 제작한 기계의 판매, 반포를 금지하였고, 대법원에서 상고기각으로 확정되었다.(대법원 2002. 3. 15. 선고 2001다71293 판결) 하지만 이 판결에 대하여는 2002. 3. 15.부터 약 2년간 영업비밀의 침해가 금지되는데, 피고가 원고의 직원의 시켜 설계도면을 빼내오게 하고 직원들 여러 명을 입사시키는 등 침해행위가 시작된 시점은 1998. 3.경이고, 피고가 특허받은 기술을 이용하여 위 제품을 만들기까지 약 6년의 시간이 걸린 점 등을 고려할 때, 판결확정시점의 입장을 맞춘 것이 아니고, 결과적으로 침해금지기간이 퇴직시점에 부합한다는 견해가 있다(張洪銑, 각주 24의 논문, 816면).

214) 丁相朝, 각주 9의 책, 635면.

215) 대법원 1996. 12. 23. 선고 97다16605[집44(2)민, 447; 공1997. 2. 15.(28), 501]

퇴직시설에 따라 판단할 경우, 영업비밀 침해가 문제된 재판은 장기간 진행되는 경우가 많기 때문에, 본안재판을 실제로 집행할 수 있는 시점에는 이미 기간이 경과하여 침해금지의 실효성이 없게 될 우려가 크다.²¹⁶⁾

이에 대해 퇴직시설에서는 영업비밀 보유자가 이와 같은 결과를 방지하기 위해 신속하게 가처분을 받아야 하고, 이에 이르지 못한 경우에는 손해배상을 받을 수밖에 없다고 한다.²¹⁷⁾ 하지만, 신속하게 가처분 절차를 밟았다고 하더라도 영업비밀 침해금지 및 담당업무 종사금지 가처분은 임시의 지위를 정하는 가처분으로 변론기일을 열어야 하므로 역시 상당한 시간이 걸릴 수 있고, 가처분 당시 소명자료가 부족하여 기각되는 경우에는 이후 충분한 입증자료를 수집하여 승소하더라도 이미 침해금지기간이 경과하여 무용지물이 될 수 있다.

판결확정시설에 대해 기산점이 불명확하고, 비밀유지계약이 있는 경우 계약의 효력 발생시와 차이가 있어 법률관계에 혼란이 생길 수 있다는 비판이 있지만, 영업비밀의 보유자는 계약법상 보호를 주장하는 것이 아니라 영업비밀에 관한 경쟁업자 또는 종업원의 위법한 행위의 금지를 주장하는 것이므로, 이와 같은 위법행위에 대한 금지청구권의 시간적 범위의 기산점은 반드시 계약법적 보호에 있어서의 기산점과 일치할 필요가 없다.²¹⁸⁾

영업비밀로서의 의미를 상실한 후에도 이용이 금지되는 불합리한 결과가 발생할 수 있다는 비판도 있지만, 침해로 인하여 부당하게 얻은 이익을 박탈하기 위해서는 합리적인 범위에서 침해를 금지할 수 있도록 하는 것이 타당하다. 실제로

216) 실제로 퇴직시설을 취한 위 대법원 판례들의 경우에 대법원 판결 선고시에 이미 침해금지기간이 경과하여 실제로 집행되는 시점에는 손해배상과는 별도로 더 이상 비밀유지의무를 부담하지 않는다. 97다24528 사건에서 원고는 약정된 기간 이내에 피신청인들이 신청인의 영업비밀을 침해하는 행위를 한 경우 그 침해기간 만큼 약정기간이 연장된다고 주장하였지만, 법원은 이를 받아들이지 않았다.

217) 張洪鎡, 각주 24의 논문, 834면.

218) 丁相朝, 각주 9의 책, 635면

미국의 통일영업비밀보호법 제2조는 영업비밀로서 더 이상 존재하지 않으면 금지 명령은 종료되지만, 아울러 영업비밀이 더 이상 존재하지 않는 경우에도 침해로부터 얻는 경제적 이익을 박탈하기 위하여 금지명령은 합리적인 부수기간 동안 지속 된다고 규정하고 있다. 다만 법원은 판결을 내릴 때 그 사정을 참작하여 침해금지 기간을 설정, 침해자에게 지나치게 과도한 제재가 되지 않도록 하여야 할 것이다.

제5장 결론

지금까지 종업원의 퇴직 후 비밀유지의무에 대하여 논하였다. 영업비밀 보유자는 영업비밀 보호를 위하여 종업원으로 하여금 고용기간 중에는 물론, 퇴직 후에도 영업비밀을 보호하기 위하여 비밀유지의무를 부담하도록 한다. 하지만 이는 종업원의 직업선택의 자유를 침해하고 영업비밀 보유자의 독점을 조장할 우려가 있는 것도 사실이다. 따라서 종업원의 퇴직 후 비밀유지의무가 문제되는 구체적 사례에 있어 어떠한 경우에 비밀유지의무를 위반하여 영업비밀을 침해하였다고 볼 수 있는지, 침해하였다면 전직금지 또는 해당 업무의 종사금지 등의 조치를 어느 정도의 기간 동안 인정하여야 할 것인지 등에 대하여 논하였다.

영업비밀의 가치 및 보호의 필요성이 높아지고, 동시에 이직이 잦아지면서 종업원의 퇴직 후 비밀유지의무는 법적 분쟁의 대상이 될 가능성이 점점 높아지고 있다. 종업원의 퇴직 후 비밀유지의무는 이해관계의 대립이 크기 때문에 분쟁의 소지가 높은 점을 명심하고, 영업비밀 보유자와 종업원, 법집행자 등이 모두 합리적인 해석 및 조정을 통하여 분쟁의 소지를 예방하기 위한 노력을 기울여야 할 것이다.

참고문헌

1. 국내문헌

가. 단행본

- 司法年鑑 2005, 法院行政處
權寧星, 憲法學原論, 法文社, 2004
宋永植, 지적소유권법 하, 육법사, 2005
송영식, 이상정, 지적재산법(제7판), 육법사, 2005
윤선희, 지적재산법, 세창출판사, 2005
이상경, 지적재산권소송법(초판), 육법사, 1998
장영수, 헌법학, 弘文社, 2006
丁相朝, 知的財産權法, 弘文社, 2004
鄭浩烈, 不正競爭防止法論, 三知元, 1993
황의창, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호법, 세창출판사, 2004

나. 논문 및 간행물

- 강구, 영업비밀 피해실태 및 침해유형별 법적 대응방안 연구, 충남대 특허법무대학원 석사학위논문, 2003
金箕燮, 不正競爭防止法上의 營業秘密의 使用禁止 期間, 判例研究 제11집, 1998, 서울地方辯護士會, 27-46면
김동원, 영업비밀보호에 관한 연구, 배재대 법무대학원 석사학위논문, 2003. 8.
김범희, 기업의 영업비밀 보호와 퇴사 근로자에 대한 전직(轉職)금지청구, 월간발명특허

- 29권 9호(339호), 韓國發明振興會, 16-26면
- 김상규, 직무발명에 있어서 권리보호에 관한 법적 고찰: 직무발명자의 권익보호를 중심으로, 충남대 특허법무대학원, 2003
- 金永喆, 營業秘密의 要件, 法曹 430(1992. 7.), 法曹協會, 72-89면
- 金燦辰, 영업비밀보호에 관한 연구, 全南大 大學院, 1995
- 송재섭, '영업비밀보호에 관한 법률 제14조의2 제3항의 성격', 법률신문(2007. 1. 8)
- 신권철, 근로자의 경업금지의무, 2005, 서울대학교 대학원 석사학위논문
- 이성룡, 영업비밀의 침해행위와 구제방안에 대한 고찰: 개정 부정경쟁방지법을 중심으로, 경희대 대학원 석사학위논문, 2004
- 李聖昊, 勤勞者에 대한 競業禁止약정의 效力과 轉職禁止假處分の 許容 與否, 저스티스 제34권 제4호 (2001. 8.), 韓國法學院, 84-120면
- 張洪銑, 判例上 나타난 營業秘密侵害禁止期間과 轉職禁止期間 및 期間算定の 起算點에 관하여, 判例研究 第16集(2005. 2), 釜山判例研究會, 2005, 781-848면.
- 丁相朝, 不正競爭防止法上 從業員의 秘密維持義務, 法學 第36卷 第1號(1995. 5.), 서울大學校法學研究所, 164-180면
- 丁相朝, 營業秘密 侵害禁止請求權의 時間的 範圍, 商事判例研究 V卷, 博英社, 379-400면
- 鄭浩烈, 不正競爭防止法에 관한 研究 : 行爲體系와 有形을 중심으로, 서울대학교 대학원 법학박사학위논문, 1991
- 최동배, 「중업원의 영업비밀유지의무: 미국 판례를 중심으로」, 서울대학교 대학원 법학석사학위논문, 2000
- 崔秉珪, 不正競爭防止法 研究, 韓國産業財産權法學會誌 6('97. 8.), 韓國産業財産權法學會, 77-112면
- 최정환, 근로자의 전직금지약정과 영업비밀 보호의무-대법원 2003. 7. 16.자 2002마4380 결정, 정보법 판례백선, 2006
- 黃義昌, 영업비밀유지의무에 관한 「계약관계 등」이란? 1, 發明特許 215('94. 1.),

1994, 37-42면

2. 외국문헌

Adam Schneid, Assignability of covenants not to compete: When can a successor firm enforce a noncompete agreement?, *Cardozo Law Review* 2006

Benjamin A. Emmert, "Keeping Confidence with Former Employees: California Courts Apply the Inevitable Disclosure Doctrine to California Trade Secret Law", *Santa Clara Law Review* 2000

Brian Kingsley Krumm, 'Covenant not to compete: time for legislative and judicial reform in Tennessee', *University of Memphis Law Review*, 2005

Brandy L. Treadway, An Overview of Individual States' Application of Inevitable: Concrete Doctrine or Equitable Tool?, *SMU Law Review*(Spring 2002)

David Lincicum, "Inevitable Conflict?: California's policy of worker mobility and the doctrine of "Inevitable Disclosure", *Southern California Law Review*, July 2002

D. Peter Harvey, "Inevitable Trade Secret Misappropriation After *Pepsico, Inc. v. Redmond*", *Practising Law Institute Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series*, New York City, November 1998

Elizabeth, A. Rowe "When Trade Secrets Becom Shackles: Fairness and the Inevitable Disclosure Doctrine", *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property* Spring 2005,

Joseph F. Phillips, "Inevitable Disclosure through an Internet Lens: Is the Doctrine's Demise Truly Inevitable?", William and Mary Law Review October, 2003

Nathan Newman, Ed Nowogroski Insurance, Inc. v. Rucker: Is The Memory Rule just a Thing of the Past?, Employee Rights and Employment Policy Journal 2002

Troy A. Martin, The Evolution of Trade Secret Law in Texas: Is It time to recognize the doctrine of Inevitable Disclosure?, South Texas Law Review, Fall 2001

<Abstract>

The Duty of Confidence after Termination of Employment

With the rapid increase in attempts to infringe trade secret, trade secret holders are making greater efforts to protect it. One of the ways to protect trade secret is to ban the employees from changing their jobs on the grounds of duty of confidence following the termination of employment. However, enforcing such duty brings out the issue of constitutionality, as it seriously restricts the employees' occupational rights. Therefore, it is necessary for us to discuss the issue of whether we should recognize such duty over the ex-employees and if so, to what extent, is necessary.

In chapter 2, I will focus on the issue of trade secret. The term "trade secret" means any technical or operational information useful for any production and sale methods and other business activities, which is not known to the public, has an independent economic value, and has been maintained in secret by considerable effort. The Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act stipulates that, to be recognized as the trade secret under the Act, three main requisites of confidentiality, manageability, and profitability must be met; the holder may exercise his or her right to make a claim for prohibition of act infringing on trade secret,

damages caused by infringement on trade secret, and restoration of credit of person holding trade secret.

Chapter 3 deals with the general issues surrounding duty of confidence. Academic opinion and case law recognizes the duty of confidence not only during the period of employment, but also after the termination of employment. However, the duty of confidence has the danger of infringing the employee's constitutional right, so we need to consider carefully whether such duty of confidence can, and, to what extent should such duty be recognized. Even if there is a contract specifying such duty, it should be nullified, all or in part, if deemed unreasonable. The criteria to judge rationality of such employment are the restrictions in length, geographical area, and field of employment after the termination of it, and also whether just compensation has been given, etc. The duty of confidence is transferred along with the business transfer or merger.

Chapter 4 deals with the duty of confidence after termination of employment. Whether the trade secret is fixed in the material things or not, it can be included in the scope of the duty of confidence. And even if the employee himself develops the trade secret, it belongs to the corporation if a) it is developed in the course of the corporation's business, and b) there is an explicit or implied agreement to make the trade secret belonged to the corporation. But the holder can not assert the duty of confidence if the information is not 'trade secret', but 'employee's general knowledge'.

Employee's infringement of the duty is judged mostly not by the 'unmittelbarer beweis' but by the 'circumstantial evidences', for example, employee's long labor contract relationship, identity or similarity of competitor's product, the situation of "head start" or "lead time."

If the employee infringes the duty of confidence, trade secret holder quickly brings suit, and seeks an injunction not to reveal the trade secret. However, the judge should be careful not to grant an excessive injunction because it can violate the employee's constitutional rights.

In the United States, there are controversies about "the inevitable disclosure." If there are situations where "circumstantial evidence strongly indicates that the likelihood of misappropriation may be sufficient to support an injunction, despite the defendant's protestations to the contrary, an injunction can be granted. But this theory should be applied carefully not to restrict seriously the employees' occupational rights.

If the court adopts the trade secret holder's position and enjoins the employee from working for other corporation, It is also important to calculate the period to ban the change of occupation. The essence of banning the trade secret infringement is to restrict the excessive profits by infringing trade secrets. Therefore, the primary criteria to

calculate the period is the time to have the information legally by the reverse engineering or independent development etc. And it is also necessary to consider other elements, like industrial feature, employee's untrustworthiness, etc. The precedent case decides the starting point of the period the retirement point of time, but it is reasonable to appoint judgment's settling point of time the starting point to make the trade secret holder ensure the 'head start' or 'lead time'.

Keywords: Trade Secret, Employee, Termination of Employment, Duty of Confidence, Starting Point

학번: 2002-21897