

## 不正競争防止法上 從業員の 秘密維持義務

丁 相 朝\*

### I. 머리말

情報를 지배하는 자가 世界를 支配한다는 말은 오늘날과 같은 情報化時代에 당연한 말이지만, 동시간 이데올로기 대립이 막을 내리고 국경도 없는 치열한 經濟戰爭이 전개되고 있는 현실점에서 각 기업들은 한편으로는 다른 기업들의 정보를 얻어내려고 하면서 다른 한편으로는 자신의 정보에 관한 철저한 보안유지를 위해 여러 가지 노력을 기울이고 있다. 이와 같이 경제적 가치가 있는 정보에 관한 기업들의 노력과 관심은 국가 차원의 지원을 받기도 한다. 예컨대, 1993년 8월에는 美國聯邦 中央情報局(Central Intelligence Agency: CIA)이, 프랑스 정보기관의 표적이 된 미국 기업들에게 일정한 주의사항을 통보해 준 바 있다. 즉, 미국연방 중앙정보국은 미국 기업들의 營業秘密 등 경제적 정보를 훔치려고 하는 외국 산업스파이에 관한 정보를 추적하고 있고, 최근에 프랑스 정보기관이 미국 기업들의 제조비법 등의 기술적 정보뿐만 아니라 환경보호에 관한 기업전략, 마약 또는 테러에 관련된 불법적 거래내용, 시장 침투전략 그리고 나아가서는 외국 정부의 통상정책 등에 관한 광범위하고 상세한 정보를 수집·분석하고 있다는 사실을 알아내고, 프랑스 정보기관의 표적이 되고 있거나 표적이 될 위험이 있는 미국 기업들에게 그러한 사실을 경고한 바 있다.<sup>(1)</sup> 이러한 맥락에서 더욱이 문제된 점은 미국연방 중앙정보국이 미국 기업들을 위하여 외국의 중요한 영업비밀 등 경제적 정보를 수집·분석하여 미국 기업들에게 공급해주어야 할 것인가 하는 점이고, 미국연방 중앙정보국이 이미 그러한 정보제공 기능을 해왔다고 하는 소문도 있으며, 미국연방 중앙정보국은 외국의 기업들에 관한 주요 비밀정보를 수집하여 공개된 세미나 등을 통하여 미국 기업들에게 제공해주는 것을 고려하고 있는 것으로 알려지고 있다.<sup>(2)</sup>

우리나라도 경제적으로 피땀 흘리며 먼지속에서 작업을 해야 하는 장난감제조 등의 수공업 또는 노동집약적 공업이 사양산업화되고 자동차, 반도체, 컴퓨터 등의 기술집약적 산

\* 서울대학교 법과대학 전임강사.

(1) 마빈 오트 전 CIA수석정보분석가, "CIA와 산업스파이", 세계일보 1993년 8월 25일자 제12면.

(2) David L. Boren, The Winds of Change at the CIA, 101 *Yale Law Journal*, p. 862 (1992).

업과 서비스산업이 高附加價値를 창출하는 사업으로 우리 경제를 주도해 나가게 됨에 따라서, 營業秘密 등의 경제적 情報를 보호해야 할 필요성이 커지고 있다. 이러한 상황 속에서 모나미사건<sup>(3)</sup>과 같은 영업비밀침해를 주장하는 민·형사 사건도 급증하고 있는 바, 영업비밀침해사건 가운데 특히 첨단산업을 중심으로 연구개발담당자들이 중요한 기술정보를 가지고 보다 좋은 근무조건으로 경쟁업체에 옮겨가거나 독자적으로 새로운 회사를 설립하는 경우가 많아져서 기업의 기술개발에 중대한 장애요인으로 작용하고 있다.

연구원 또는 종업원에 의한 영업비밀의 침해에 대한 법적구제수단으로는 계약상의 책임이나 불법행위책임을 추궁하는 방법이 있을 수 있겠지만, 보다 명백하고 철저한 보호는 1991년 12월 31일에 改正된 不正競爭防止法에 의하여 영업비밀침해에 대한 금지청구권과 손해배상청구권이 부여됨으로써 가능하게 되었다. 그러나 부정경쟁방지법에 의한 영업비밀의 보호가 시작된 지 얼마 안되고 그에 관한 판례가 집적된 바도 없기 때문에 개정된 부정경쟁방지법의 영업비밀 보호의 구체적 범위 특히 종업원의 비밀유지의무와 그 위반에 대한 책임의 범위 등에 관하여 상당히 애매모호한 면이 많이 남아 있다.

종업원의 비밀유지의무 및 그 위반에 대한 책임의 범위 등에 관하여 부정경쟁방지법의 관련규정을 해석하기 위해서는 보다 근본적인 문제로서 영업비밀은 왜 보호하는가라는 문제부터 생각해 볼 필요가 있다. 영업비밀 보호의 이유를 들라고 한다면, 영업비밀을 보호해주지 아니할 경우에 스스로 연구개발을 하여 기술발전과 제품향상을 위해 노력하기 보다는 다른 경쟁업체의 기술을 모방하기 위하여 산업스파이에 의존하려고 하기 때문이라고 할 것이다. 따라서 營業秘密에 대한 知的所有權法的 保護는 연구개발의 결과 얻게 된 기술이나 상당한 경험을 통해서 얻게 된 경영정보를 보호해줌으로써 보다 적극적으로 연구개발투자를 하도록 유도하고 그럼으로써 기술의 발전 또는 더 나아가 산업의 발전을 유도하는 法政策的 目標을 가지고 있는 것이다. 그러나, 이러한 법정정책적 목표의 달성은 결코 쉽지 않다. 영업비밀의 보호가 미약할 때에는 교묘한 산업스파이나 기술인력의 부당한 스카웃이 성행할 것이고, 그와 반대로 영업비밀의 보호가 지나치게 강력하게 되면 부당한 경쟁제한을 초래하여 영업의 자유가 제한되거나 직업선택의 자유가 침해되어 오히려 산업 발전에 악영향을 미치게 되기 때문이다. 결국, 영업비밀 보호의 법정정책적 목표의 달성은, 營業秘密 保有者의 利益과 從業員 또는 競爭業體의 利益의 均衡된 보호를 이룰 수 있는 내용과 범위로 영업비밀을 보호해줌으로써만 가능한 것이다. 또한, 영업비밀 보유자의 이익과 종업원의 이익과의 균형을 모색한다는 것은 관계인들의 行動倫理 또는 産業倫理(Industrial ethics)를 모색하는 것을 의미하기도 한다. 오래전부터 영업비밀을 보호해 온 영

(3) 서울지방법원 남부지원 제3민사부 1995. 2. 22. 선고, 94가합3033 판결 및 동 지원 1995. 2. 22. 선고, 94카합4661 판결.

美에서도 영업비밀의 보호가 생산적인 産業倫理를 유지하기 위하여 필요한 것임을 분명히 하고 있다.<sup>(4)</sup> 예컨대, American Can Co. v. Ishwar Mansukhani 사건<sup>(5)</sup>에서, 原告는 상업용 제트잉크(Jet ink)에 관한 營業秘密 保有者로서 그 종업원이었던 피고가 퇴직후 새로운 회사를 설립하여 경쟁적인 상업용 제트잉크를 제조하여 판매하자 營業秘密侵害를 근거로 하여 피고의 잉크제조판매의 금지를 청구하는 소를 제기하였는데, 사건을 담당한 聯邦抗訴法院의 Cudahy판사가 아주 적절히 지적하였다시피, 한편으로는 피고가 타인의 영업비밀을 사용함으로써 불공정하게 경쟁하는 것을 차단해야 하는 동시에 또 다른 한편으로는 피고가 자신의 재능과 경험 및 公有의 情報를 이용하여 공정하게 경쟁할 수 있도록 허용해야 한다고 판시하면서,<sup>(6)</sup> 利益의 均衡 및 産業倫理의 유지가 중요한 고려사항임을 분명히 하고 있다.<sup>(7)</sup>

우리나라의 부정경쟁방지법의 영업비밀 보호의 요건이라거나 침해유형에 관한 규정도, 그러한 이익 균형에 입각한 법정정책 목표의 달성이라는 관점에서 보면 쉽게 이해할 수 있고, 그러한 관점에서 해석해야만 타당한 결론에 도달할 수 있을 것이다. 따라서 아래에서 살펴보게 될 종업원의 秘密維持義務와 관련하여, 보호대상으로 될 營業秘密의 범위라거나 營業秘密侵害의 입증정도 등 부정경쟁방지법의 해석에 있어서도, 營業秘密 保有者의 利益과 從業員의 利益의 균형을 이루어야 한다는 차원에서 주의해야 할 논점들을 지적해 보고자 한다.

## II. 秘密維持義務의 存否—계약상 의무에의 한정 여부

### 1. 秘密維持義務의 發生

從業員이 고용주와의 사이에 체결한 勤勞契約이나 就業規則에 명백히 營業秘密漏泄禁止 등의 秘密維持義務가 규정되어 있는 경우에는 계약위반과 영업비밀침해의 책임을 추궁할 수 있음에 이론의 여지가 없지만, 그러한 근로계약이나 취업규칙에서 비밀유지의무를 명백히 규정하고 있지 않는 경우에는 문제가 간단하지 아니할 것이다. 특히, 우리나라 不正競爭防止法은 “契約關係 등에 의하여 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자

(4) Peabody v. Norfolk, 98 Mass. 452 (1868); Kewanee Oil. Co. v. Bicorn Corp., 416 U.S. 470 (1974); Don Wiesner and Anita Cava, Stealing trade secrets ethically, 47 Maryland Law Review, pp. 1076-128 (Summer '88).

(5) 216 U.S.P.Q.(BNA) 1094 (E.D.Wis.), 728 F.2d 818 (7th Cir. 1982), 742 F.2d 314 (7th Cir. 1984), 814 F.2d 421 (7th Cir. 1987).

(6) 742 F.2d 314, at 316 (7th Cir. 1984).

(7) Myrphy Kalaher Radio, Balancing employers' trade secret interests in high-technology products against employees' rights and public interests in Minnesota, 69 Minnesota Law Review, pp. 981-1006.

가 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 가할 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위<sup>(8)</sup>를 營業秘密 侵害行爲로 규정하고 있는데 당해 계약에 비밀유지의무가 명백히 규정되어 있어야 하는지 여부에 대하여 아무런 언급을 하고 있지 않기 때문에 논리적 해석의 어려운 과제가 남아 있는 것이다. 즉, 부정경쟁방지법의 상기 규정의 해석상 문제되는 점은, 동 규정이 근로계약하의 종업원에게 비밀유지의무를 부과한 규정인지 아니면 비밀유지의무가 있는 종업원 등을 전제로 하여 그러한 종업원의 영업비밀 침해행위를 규정한 것인지 여부, 그리고 비밀유지의무가 있는 종업원의 경우에도 그러한 종업원의 勤勞契約期間 중의 영업비밀 침해행위만을 규정하고 있는 것인지 아니면 계약기간 만료후, 즉 退職後의 영업비밀 사용 또는 공개까지도 영업비밀 침해행위로 보는 것인지 여부이다.

첫째, 부정경쟁방지법의 규정이 문맥상 종업원에게 비밀유지의무를 부과한 규정으로 해석될 수 있는지는 불분명하지만, 종업원의 근로계약기간 중 영업비밀 침해행위를 금지할 수 있는 근거규정으로서는 될 수 있다고 보여진다. 왜냐하면, 근로계약에 비밀유지의무가 명시되어 있지 아니한 경우에도, 예컨대 理事 등의 임원에 대해서는 “善良한 管理者의 注意義務”가 부과되어 있어서 비밀유지의무가 유추될 수 있고<sup>(9)</sup> 일반 근로자에 대하여는 勤勞契約에 기한 근로자의 성실의무의 내용으로서 비밀유지의무가 있다고 보는 것이 일반적인 견해이기 때문에, 그러한 종업원이 근로계약기간 중 영업비밀을 사용 또는 공개하는 것이 부정경쟁방지법에 의하여 영업비밀 침해행위로 되는 것으로 해석함에는 어려움이 없을 것이다. 최근의 모나미사건에서 서울지방법원 남부지원도 “비밀유지의무를 부담하기로 약정한 경우 뿐만 아니라 인적신뢰관계의 특성 등에 비추어 신의칙상 또는 묵시적으로 그러한 의무를 부담하기로 약정하였다고 보아야 할 경우도 포함된다”<sup>(10)</sup>고 판시한 바 있다.

다만, 근로계약 등에 명시적인 비밀유지의무 규정이 없으면, 종업원이 지켜야 할 구체적인 비밀유지의무의 범위가 어떠한 것인지 불분명하게 될 것이기 때문에, 영업비밀 보유자가 주장하는 영업비밀 침해행위가 그러한 묵시적 비밀유지의무의 범위 내에 속하는 것이라는 것을 입증하기 어려운 경우도 있을 것이다. 英美에서도 종업원의 默示的 秘密維持義務(Implied duty of confidence)를 인정하고 그 구체적 내용은 근로기간이나 종업원의 직무 등의 전반적 상황을 종합적으로 고려하여 판단되어지고 있다.<sup>(11)</sup>

(8) 부정경쟁방지법 제2조 제3호.

(9) 商法 제382조 제2항 및 民法 제681조.

(10) 서울지방법원 남부지원 제3민사부 1995. 2. 22. 선고, 94가합3033 판결 및 동 지원 1995. 2. 22. 선고, 94카합4661 판결.

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

## 2. 退職後의 秘密維持義務

종업원이 契約上 명시적 비밀유지의무를 부담하거나 또는 묵시적으로 비밀유지의무를 가진다고 보는 경우이거나, 그러한 명시적 또는 묵시적 비밀유지의무가 종업원의 退職後에도 효력을 가지는가의 문제는 더욱 어려운 해석의 문제 내지 政策的 判斷의 문제를 내포하고 있다. 다시말해서, 종업원의 비밀유지의무가 계약상 명시적으로 퇴직후에까지 적용되는 것으로 규정되어 있지 않는 한 근로계약의 일부로서 당연히 그 시간적 효력범위도 勤勞契約期間과 마찬가지로 판단되어야 할 것인지 아니면 비밀유지의무의 특성상 퇴직후에까지 비밀을 사용 또는 공개해서는 안된다는 내용의 의무로 해석해야 할 것인지에 대하여 많은 논의가 있어 왔다. 그러나 우리나라 不正競爭防止法은 비밀유지의무를 가진 종업원 등의 영업비밀의 사용 또는 공개가 영업비밀 침해행위라고만 규정하고 있을 뿐, 비밀유지의무의 시간적 효력범위에 대해서는 구체적인 언급을 하고 있지 않다. 생각건대, 근로계약 및 비밀유지의무의 성질을 고려해 볼 때, 근로계약만료 후의 비밀유지의무에 관한 특약이 없더라도 종업원은 퇴직후에 그 고용주 또는 영업비밀의 보유자를 해하지 아니할 信義則上 義務를 가진다고 보는 것이 보다 설득력이 있을 것이다. 또한 퇴직후의 비밀유지의무에 관한 명시적인 계약규정이 없다고 해서 종업원의 퇴직후 영업비밀 사용 또는 공개를 방임하는 것은 우리나라 不正競爭防止法의 營業秘密 侵害行爲 禁止규정을 死文化하고 그 法目的 實現을 불가능하게 만들 것이다. 종업원으로서 영업비밀을 사용 또는 공개하기 위해서 대부분의 경우에 퇴직하여 새로운 회사를 만들거나 경쟁업체에 스카웃 되어가는데, 퇴직이라는 사실만으로 부정경쟁방지법상의 책임을 피할 수 있도록 해석한다면, 현실적으로 동법의 영업비밀 침해행위로 책임을 지는 경우란 거의 없게 될 것이기 때문이다.

특히, 우리나라 부정경쟁방지법은 영업비밀 침해행위를 규정하면서 “절취, 기망, 협박 기타 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위” 및 관련행위를 비교적 광범위하게 포함시키고 있고 그러한 영업비밀 침해행위는 필연적으로 종업원의 영업비밀침해뿐만 아니라 제3자에 의한 침해도 포함되는 것이기 때문에, 우리나라 부정경쟁방지법에 의한 영업비밀 보호는 단순히 계약상의 비밀유지의무에 따른 영업비밀보호를 법적으로 확인해 주는 정도의 보호라기보다는, 영업비밀이라고 하는 無形財産 또는 知的財産을 침해하는 것을 일종의 불법행위로 보고 그 구제수단으로서 금지청구권과 손해배상청구권을 인정하는 명문의 규정을 둔 것으로 본다면, 종업원의 비밀유지의무가 퇴직후라고 해서 전혀 없어진다고 보기는 어렵고 퇴직한 종업원도 영업비밀이라고 하는 지적재산권을 침해해서는 안된다고 해석된다. 최근의 모나미사건에서 서울지방법원 남부지원도 “계약관계 존속중은 물론 종료후라도 포함한다”고 판시한 바 있다.<sup>(12)</sup>

(12) 서울지방법원 남부지원 제3민사부 1995. 2. 22. 선고, 94가합3033 판결.

美國判例도 동일한 견해에 입각하고 있다. 즉, 계약상 명시적 비밀유지의무뿐만 아니라 묵시적 비밀유지의무도 종업원의 퇴직후에까지도 적용되는 것이 확립된 판례의 입장이다. 퇴직후의 비밀유지의무의 범위에 있어서도, 고용주가 본래 가지고 있던 영업비밀뿐만 아니라 종업원이 근로계약기간 중 근로의 일부로서 개발하게 된 영업비밀에까지도 퇴직 후 비밀유지의무가 적용되는 것으로 해석되고 있고, 더 나아가, 당해 종업원이 근로계약 기간 중 그러나 자신의 근로시간 이외의 자유시간 또는 여가시간을 이용하여 개발한 영업비밀도 근무지에서 고용주의 시설을 이용하여 개발된 것인 한, 퇴직 후 비밀유지의무의 적용 대상이 된다고 판시한 사례도 있다.<sup>(13)</sup> 다만, 미국 판례 가운데 종업원의 비밀유지의무를 명시적인 계약조항으로 규정해둔 경우와 그렇지 아니한 경우와의 사이에 퇴직 종업원의 영업비밀침해 인정여부가 상이하게 판단될 수 있음을 보여주는 판례도 있어서 주목된다. 예컨대, *Structural Dynamics Corp. v. Engineering Mechanics Research Corp.* 사건<sup>(14)</sup>에서 피고는 원고회사의 從業員으로서 비밀유지의무를 정한 계약조건 하에서 범용 프로그램을 개발한 후 퇴직하여 자신의 독자적인 경쟁업체를 설립하였는데, 미국연방지방법원은 피고가 당해 프로그램을 개발한 장본인이기 때문에 퇴직후에도 당해 프로그램을 영업비밀로 유지해야 할 보통법상의 의무는 없다고 전제한 뒤, 그러나 이 사건에서 피고는 원고회사와의 사이에 합리적인 비밀유지계약을 체결하였기 때문에 동 계약에 따라서 퇴직후에도 동 프로그램에 관한 영업비밀을 허락없이 이용할 수는 없는 것이라고 판시한 바 있다.

### 3. 職業選擇의 自由와의 관계

따라서, 외국판례상으로는 우리나라 부정경쟁방지법의 해석상으로는, 비밀유지의무에 관한 명시적인 계약조항의 유무에 관계없이 종업원이 퇴직후에도 일정한 범위의 비밀유지의무를 가진다고 볼 수 있다. 다만, 퇴직후의 비밀유지의무가 憲法상 보장된 근로자의 職業選擇의 自由를 침해할 수는 없는 것이기 때문에 그에 따른 제한이 있을 수 있다. 특히, 퇴직후의 단순한 秘密維持義務뿐만 아니라 퇴직후 경쟁업체에의 취직을 금지하거나 또는 경쟁적인 영업의 수행을 금지하는 소위 競業禁止義務까지 명문의 계약조항으로 삽입한 경우에는 그러한 경업금지의무의 기간이나 보상여부 또는 지역 및 영업의 범위 등이 제한되어 구체화되어 있지 않는 한 헌법상 보장된 직업선택의 자유를 침해한 것으로 판단될 가능성도 있을 것이다.<sup>(15)</sup> 영미에서는 이에 관한 다툼이 많이 있어왔고, 특히 주목되는 것은 미국의 미시건주에서 獨占規制法의 改正을 통하여 퇴직후의 종업원의 영업비밀누설 등의 금

(13) *Chevron Oil Co. v. Tlapak*, 265 F.Supp. 598 (W.D.Ark. 1967), aff'd, 407 F.2d 1129 (8th Cir. 1969).

(14) 401 F. Supp. 1102 (E.D.Mich. 1975).

(15) Eric J. Wittenberg, *The practitioner's guide to Ohio covenant not to compete and trade secrets law in the post-employment context*, 18 *Ohio Northern University Law Review*, pp. 833-876

지 또는 경업금지를 내용으로 하는 계약조항은 그 禁止期間, 지역적 제한, 금지하는 영업의 종류 등을 고려해 볼 때 合理的이라고 판단되는 경우에 한하여 유효하고, 불합리하다고 판단되는 한도에서는 法院이 합리적이라고 판단되는 내용으로 당해 계약조항의 효력을 제한할 수 있는 재량을 가지도록 규정하고 있다는 점이다.<sup>(16)</sup>

직업선택의 자유와의 조화를 도모하기 위하여 영미 판례법상 확립된 구별기준으로 종업원의 “一般的인 知識과 技術(General knowledge and skill)”인지 여부를 들 수 있다. 즉, 고용주만이 가진 영업비밀은 종업원의 퇴직후에도 비밀유지의무의 대상이 되겠지만, 종업원이 자신의 학력과 경력에 비추어 일반적으로 가질 수 있는 지식과 기술은 고용주가 독점할 수 없는 것이기 때문에 퇴직후의 비밀유지의무의 대상이 될 수 없다는 것이다.<sup>(17)</sup> 퇴직한 종업원의 특정 지식과 정보가 영업비밀에 해당되는가 아니면 자신의 일반적인 지식과 기술에 해당되는가에 관한 구별기준을 잘 보여준 사례로서 *Jostens, Inc. v. National Computer Systems* 사건<sup>(18)</sup>을 들 수 있다. 이 사건에서 피고는 원고회사의 從業員으로서 비밀유지의무를 포함하고 있는 근로조건하에서 원고회사를 위하여 컴퓨터소프트웨어를 개발하였는데, 동 소프트웨어는 시중에서 공개적으로 구입할 수 있는 기존의 3개의 하부 소프트웨어를 이용하여 개발된 것이었고, 피고가 퇴직하여 다른 경쟁업체인 피고회사에 취직한 후 원고회사에서 개발한 소프트웨어와 유사한 소프트웨어를 개발하게 되자 원고회사는 영업비밀침해를 주장하면서 소를 제기한 사건인데, 여기에서 법원은 피고회사에서 새로이 개발된 소프트웨어는 원고회사의 소프트웨어와 완전히 동일한 것이 아닐 뿐 아니라 피고 자신의 일반적 지식과 기술을 이용하여 개발된 것이라고 관시하면서 영업비밀침해 주장을 부인하였다. 이 사건에서 원고회사의 소프트웨어에 특유한 기술이 있다면 동 기술은 영업비밀로 보호될 수 있었겠지만, 피고가 피고회사에서 이용한 지식과 기술이 원고회사의 소프트웨어와 관련된 점이 있다면 시중에서 공개적으로 구입할 수 있는 기존의 3개의 하부 소프트웨어로부터 상위 소프트웨어를 개발하는 기술과 지식이라고 볼 수 있는 바, 그러한 기술과 지식은 원고의 영업비밀이라기보다 피고와 같은 프로그램전문가들이 가지고 있는 일반적인 지식과 정보라고 보아야 한다는 것이다. 최근의 모나미사건에서 서울지방법원 남부지원도 그러한 구별기준을 전제로 하여 피고가 스카우트된 것은 피고의 일반적 지식을 이용하기 위한 것이 아니라 피고가 원고회사로부터 습득한 특별한 지식, 기술, 경험 등을 누설하도록 하기 위한 것이라고 판단하여 영업비밀침해를 인정한 바 있다.<sup>(19)</sup>

(16) 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.

(17) William R. Cornish, *Intellectual Property* (Sweet & Maxwell, London, 1989), p. 230.

(18) 318 N.W.2d 691 (Minn. 1982): Laura Wheeler, Trade Secrets and the skilled employee in the computer industry, 61 *Washington University Law Quarterly*, pp. 823-847.

(19) 서울지방법원 남부지원 제3민사부 1995. 2. 22. 선고, 94가합3033 판결.

퇴직후의 비밀유지의무 또는 경업금지의무가 계약상 명문의 규정으로 되어 있는 경우에 직업선택의 자유를 근거로 하여 그 효력을 부인할 수도 있으나 또한 소위 禁反言의 原則에 입각하여 영업비밀 보유자의 상반된 언행으로 인하여 동 계약조항의 효력이 상실된다고 볼 수 있는 경우도 있을 것이다. 예를 들어서 영업비밀 보유자인 고용주가 스스로 근로계약조건을 위반하면서 퇴직한 從業員에 대하여 동일한 근로계약상의 비밀유지의무조항을 근거로 하여 영업비밀침해를 주장할 수 있는가 하는 문제가 생길 수 있을 것이다. 또한 영업비밀 보유자인 고용주 스스로 경쟁업자의 영업비밀을 부정한 방법으로 취득하기 위한 각종 산업스파이활동을 하면서 퇴직한 종업원에 대하여 비밀유지의무 위반을 주장할 수 있는가 하는 문제도 생길 수 있다. 이러한 상황들과 유사한 사안에서 미국연방지방법원은 퇴직한 종업원이 근무당시 고용주의 勤勞契約 違反을 묵인하고 계속 근무한 사실이 있다면 퇴직한 종업원 또한 금반언의 원칙을 주장할 수 없다고 판시한 바 있고 또한 고용주 스스로 산업스파이활동을 한 경우에도 고용주가 수집하고 있는 영업비밀과 퇴직한 종업원이 비밀로 유지해야 할 영업비밀이 동일한 것이 아닌한 禁反言의 原則이 적용될 수 없다고 부정적인 판시를 한 바도 있다.<sup>(20)</sup>

### III. 秘密維持義務의 對象－營業秘密

우리나라 不正競爭防止法상 “營業秘密”이라 함은 공연히 알려져 있지 아니하고(秘密性) 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서(經濟性), 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된(管理性) 생산방법·판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다<sup>(21)</sup>고 규정되어 있다. 경제성을 갖춘 비밀의 기술정보는 특허법에 의하여 보호될 수도 있지만, 特許法에 의하여 보호받기 위해서는 특허법상의 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성 등의 요건을 갖추어서 특허등록을 받아야만 하는 등의 커다란 차이점이 있기 때문에, 특허법에 의한 보호를 받을 것인가 아니면 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받을 것인가는 영업비밀 보유자가 선택할 수 있을 것이다. 다만, 부정경쟁방지법에 의한 보호되는 영업비밀은 특허법에 의해서 보호될 발명의 요건을 갖추어야만 가능한 것은 아니기 때문에, 특정 영업비밀이 관련된 업계의 통상의 기술자에 의해서 용이하게 개발될 수 있는, 다시 말해서 進歩性이 결여된 기술정보인 경우에도 그러한 영업비밀이 비밀성, 경제성, 관리

(20) Barnes Group, Inc. v. O'Brien, 591 F. Supp. 454 (N.D.Ind. 1984); No. C-2-88-1301 (S.D. Ohio, Feb. 10, 1989): 보다 정확히 말하자면 이들 판결들은 모두 미국 형평법이론상 소위 “더러운 손(Unclean Hands)”을 가진 자는 형평법상 법적보호를 주장할 수 없다는 원칙이 적용될 수 있는가를 다루고 있는 바, 우리나라 법이론에 응용해 보자면 금반언의 원칙으로 생각해 볼 수 있다는 것 뿐이다.

(21) 부정경쟁방지법 제2조 제2호.



성의 요건을 갖추고 그 보유자의 영업활동에 유용한 기술정보가 되는 한 부정경쟁방지법에 의하여 보호될 수 있는 것이다. 따라서 문제된 영업비밀이 다른 경쟁업자의 기술과 사소한 차이밖에 없는 것이더라도 부정경쟁방지법의 요건을 갖춘 한 그 보호를 받는데 아무런 지장이 없는 것이다. 오히려 대부분의 영업비밀은 공개되고 나면 사소한 차이에 불과하다고 생각하게 되지만 그러한 영업비밀을 독자적으로 개발하는 데에는 많은 時間과 상당한 研究開發資本이 투입된 경우가 많기 때문에 부정경쟁방지법에 의한 보호의 필요성이 있게 되는 것이다.

우리 부정경쟁방지법이 영업비밀의 요건으로서 秘密性和 管理性을 요구하고 있는 것이 영업비밀의 보호에 있어서 당연한 것으로 생각되지만, 구체적으로 어느 정도의 비밀성과 철저한 관리가 필요한 것인지 여부는 그 법정책의 신중한 고려하에 판단되어야 할 어려운 문제일 수도 있다. 특히 秘密性이란 공연히 알려져 있지 아니한 것인데 이것은 일반공중이 용이하게 접근할 수 없어서 알려져 있지 아니한 것을 포함하는 것으로 해석할 수 있을 것이고 管理性은 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되는 것인데 여기의 상당한 노력은 여러 가지 상황을 고려하고 그러한 고려에 있어서, 보호하고자 하는 營業秘密의 경제적 가치와 비밀관리에 소요되는 管理費用과의 비교형량에 의하여 판단되어야 할 것이다. 이에 관하여 주목할 만한 미국 판례로 E. I. duPont deNemours & Co. v. Christopher 사건<sup>(22)</sup>이 유명하다. 이 사건에서 원고회사 듀퐁(duPont)은 자신의 공장시설 위를 돌고 있는 비행기 한 대를 발견하고, 그러한 비행과 공중관찰로 인하여 원고회사의 메타놀 제조공정에 관한 비밀이 알려질 수도 있다고 판단되어 조사해본 바, 경쟁업체가 비행사를 고용하여 원고회사의 공장시설에 대한 공중사진촬영을 의뢰하여 이루어진 것을 알아내고, 동 사진가를 상대로 하여 영업비밀침해의 소를 제기하였다. 이 사건에서 공장시설은 공중에서 관찰할 수 있다는 점에서 상대적 비밀성만을 가지고 있을 뿐이고 동 시설에 관한 설계도는 영업비밀로 철저히 관리되고 있지만 공장시설 자체에 대해서는 지상접근만을 통제할 뿐 공중접근에 관한 한 별다른 관리를 하지 못한다는 점에서 상대적 관리성만을 갖추고 있지만, 제5 순회항소법원은 건설공사가 완료되지 아니한 미완성의 공장시설에 지붕이나 덮개를 씌워서 비밀로 관리해야 한다면 지나치게 많은 비용이 드는데 공장시설 자체의 영업비밀로서의 경제적 가치와 비교하여 그러한 엄격한 의미의 비밀성과 관리성을 요구할 필요는 없다고 전제하고, 사진가의 공중촬영행위는 영업비밀침해에 해당된다고 판시하였다. 영업비밀에 해당되는지 여부를 판단함에 있어서, 비밀로 관리하는 소요되는 限界費用(Marginal cost)이 영업비밀침해로 인하여 입게 될 限界期待損失(Marginal expected economic loss)과 일치하는 정도의 관리비용을 지출하여 공연히 알려지지 아니한 비밀정보라면 영업비밀

(22) 431 F. 2d 1012 (5th Cir. 1970), cert. denied, 400 U.S. 1024 (1971).

에 해당되는 것으로 보아야 할 것이라는 經濟學的 分析도 있다.<sup>(23)</sup>

### 1. 有體物에의 고정 여부

구체적인 기술상 또는 경영상 정보가 부정경쟁방지법에 의하여 보호될 수 있는 영업비밀에 해당되는가 여부는 구체적인 사안에 따라 판단되어질 사실문제이겠지만, 보호대상으로서의 營業秘密의 概念으로서 이론상 문제되는 논점 가운데 그러한 영업비밀이 書類에의 記載 등과 같이 유형물에 고정되어 있어야 보호대상으로서의 영업비밀로 되는가 하는 문제가 제기될 수 있다. 이에 관하여는 우리나라 부정경쟁방지법에도 아무런 규정이 없고 외국입법례에서도 유형물에의 고정을 요구하는 경우는 최소한 필자에게 알려진 바가 없다. 다만, 유익한 참고가 될 수 있는 미국판례 하나를 소개하면, *Allen v. Johar* 사건<sup>(24)</sup>에서 原告 Johar는 각종 운동기구나 공구 또는 오토바이 등의 손잡이를 제조하는 회사이고 被告 Allen은 원고회사에서 從業員으로서 약 9년간 근무한 후 퇴직하여 독자적으로 새로운 회사를 설립하여 원고 제품과 유사한 손잡이를 제조하여 판매하기 시작하였고, 원고는 피고가 손잡이 제조설비의 디자인과 고객명부를 훔쳐갔다고 주장하면서 營業秘密侵害의 禁止와 損害賠償을 청구하는 소송을 제기하게 되었다. 이 사건에서 피고는 원고회사로부터 어떠한 서류나 재산도 훔쳐간 바가 없다고 전면 부인하였다. 운동기구 등의 손잡이는 인체공학적 지식도 필요하지만 소비자의 취향도 고려해야 하는 상당히 경쟁이 치열한 시장을 형성하고 있기 때문에 제품의 사소한 차이가 시장점유율에 커다란 차이를 가져다 주고 그러한 점에서 제조기술 정보와 고객정보는 중요한 영업비밀에 해당된다고 전제하고, 사건을 담당한 아르켄서스 최고법원은 피고의 제품이 원고회사의 제조설비 디자인과 제조 기술을 이용하여 제조된 것임을 인정하고, 특히 실사 피고가 顧客名簿 등의 서류를 훔쳐가지 않았다고 하더라도 영업비밀침해의 성립에는 아무런 지장이 없다고 판시하였다. 다시말해서, 특정 영업비밀이 서류에 기재되어서 유형물로 존재하는가 아니면 無形物로 존재하는가는 영업비밀로 보호받을 수 있는지 여부에 아무런 영향을 미치지 아니하며, 따라서 피고가 관련된 서류를 훔치지 않고 머리 속으로 기억해서 退職後 이용한 경우에도 營業秘密侵害의 책임을 면할 수는 없는 것이라고 판시되었다. 즉, 영업비밀은 그 존재 형태와 무관하게 보호될 수 있다는 점이 명백히 확인된 것이다.<sup>(25)</sup> 이 사건에서 주목해야 할 또 하나의 판시내용은, 법원이 영업비밀의 침해금지를 명령함에 있어서 필요이상의 금지

(23) Note, Trade Secret Misappropriation: A Cost-Benefit Response to the Fourth Amendment Analogy, 106 *Harv. L. Rev.* p. 461.

(24) 308 Ark. 45, 823 S.W.2d 824 (1992).

(25) Michael J. Ptak, Commercial torts—trade secrets—Arkansas extends trade secret protection to customer lists under the Arkansas Trade Secrets Act, 14 *University of Arkansas at Little Rock Law Journal* (ISSN 0162-8372), pp. 693-716 (Summer '92).

를 해서는 아니된다고 전제한 후, 顧客情報은 제조설비 디자인과는 달리 營業活動의 自由에 밀접히 관련되어 있기 때문에 제한된 기간동안만 보호되어야 할 것이라고 판시하면서, 피고는 18개월 동안 원고의 고객명부에 기재된 고객을 접촉하지 못하도록 하는 제한적 금지명령을 내리게 되었다는 사실이다.

## 2. 營業秘密의 保護範圍

문제된 정보가 비밀성, 경제성, 관리성의 모든 요건을 갖추어서 영업비밀로서 보호될 수 있는 것이라고 판단된 경우에 다음으로 문제될 수 있는 논점은 그러한 영업비밀이 어떠한 범위의 보호를 받는가 하는 保護範圍의 문제에 관한 것이다. 우리나라 不正競爭防止法은 영업비밀 侵害行爲를 열거하면서 영업비밀에 관한 일련의 부정한 취득, 사용, 공개의 행위를 예시하고 있는 바, 동 규정을 종합적으로 고려해보면, 退職 從業員이나 競爭業體가 영업비밀을 사용하여 동일한 제품을 만든 경우에만 영업비밀침해로 되는 것은 아니고, 영업비밀의 취득과 공개까지도 포함하여 상당히 넓은 범위의 보호를 해주고자 하는 입법 의도가 명백히 나타나고 있다. 다만, 退職 從業員이나 競爭業體가 영업비밀을 그대로 이용한 경우뿐만 아니라 그러한 영업비밀을 약간 變更하거나 改良하여 類似한 제품을 만드는 행위도 영업비밀침해로 보아야 할 것인가에 관해서는 명문의 법규정이 없기 때문에 법정책을 고려한 해석의 의하여 해결해야 할 과제로 남는다.

참고로, 美國法學院(American Law Institute)이 마련하여 다수의 주입법에서 채택된 바 있는 不法行爲法再錄(Restatement of the Law of Torts)을 보면 영업비밀의 變更이나 改良으로 인하여 영업비밀침해의 책임을 면할 수 없음을 명백히 하고 있다. 즉, 退職 從業員이나 경쟁업체가 채택한 제조기술 등이 타인의 영업비밀로부터 유래한 것인 한 동 영업비밀에 대하여 변경이나 개량을 했다고 하는 사실만으로 영업비밀침해의 책임을 면할 수 없다고 보는 것이다. 물론 개량의 정도가 현저해서 타인의 영업비밀로부터 유래한 것이라고 볼 수 없을 정도인 경우에는 영업비밀침해의 책임을 면할 수 있을 것이지만, 그러한 정도의 현저한 개량이 아닌 한 개량이나 변경의 사실 또는 사소한 차이만을 근거로 해서 영업비밀침해의 책임을 면할 수는 없는 것이다. 다만, 영업비밀침해로 인정되는 경우에도 그 변경이나 개량의 정도로 인하여 영업비밀침해에 대한 손해배상액의 산정이 영향을 받게 될 수는 있을 것이다.<sup>(26)</sup> 영업비밀의 보호범위에 관한 이러한 견해는 여러 차례에 걸쳐서 미국연방법원에 의하여 확인된 바도 있다.<sup>(27)</sup> 영업비밀침해자가 자신의 노력에 의하여 타인의 영업비밀을 개량하였다는 사실만으로, 동 영업비밀의 도움에 의한 “유리한 출발

(26) American Law Institute, *Restatement of the Law of Torts*, Vol. IV (St. Paul, American Law Institute, 1939), p. 9.

(27) 예컨대, *Specialty Chemicals & Services Inc. v. Chandler*, 9 USPQ 2d 1793 (N.D.Ga., 1988).

(Head start)”이 가능했음을 부인할 수 없고 따라서 영업비밀침해의 책임을 면할 수 없다는 것이 미국 판례의 확고한 입장이다.<sup>(28)</sup>

### 3. 逆工程의 例外

이와 같이 영업비밀에 대하여 넓은 범위의 보호가 인정된다고 하더라도, 不正競争防止法에 의한 營業秘密의 보호는 特許法에 의한 特許發明의 保護와는 상이한 커다란 차이가 있다는 사실도 부인할 수 없다. 즉, 특허권설정등록이 되어있는 발명의 경우에는 타인이 허락없이 동 발명을 실시하는 행위가 特許權侵害를 구성하게 되는데 반하여, 특허권설정이 되어 있지 아니한 단순한 영업비밀의 경우에는 제3자가 동 영업비밀을 부정한 방법으로 취득하지 아니하고 독자적으로 동일한 기술을 개발하여 이용하는 한 영업비밀침해에 해당되지 아니한다. 다시말해서 특허발명의 경우에는 제3자가 獨自的으로 研究하여 개발하였다는 사실이 특허권침해의 항변이 될 수 없지만, 영업비밀의 경우에는 영업비밀의 부정한 취득, 이용, 공개 등만이 금지될 뿐이고 제3자가 독자적으로 동일한 기술을 연구개발하여 이용하는 것까지 금지할 수는 없는 것이다. 따라서 제3자가 특정 제품을 적법하게 취득하여 동 제품을 분해하거나 제조의 逆順으로 분석하여 동 제품의 제조에 관련된 영업비밀을 발견해내어 이용하는 소위 “逆工程(Rreverse engineering)”은 영업비밀침해에 해당되지 아니한다. 물론 영업비밀침해여부에 관한 소송에서 피고가 逆工程을 주장하기 위해서는 그러한 역공정을 해온 일련의 연구과정과 실험 등에 관한 시간과 노동이 투입된 사실을 밝혀야 할 것이다. 미국 판례에서 피고가 자주 인용하는 이러한 逆工程의 抗辯이 있는 경우에, 연방법원은 역공정의 구체적 과정을 밝힐 것을 요구하는 일관된 입장을 보여주고 있는 바, 원고의 영업비밀이 업계의 통상적인 지식을 가진 자의 역공정에 의하여 알아낼 수 있는 기술정보라고 하는 사실만으로 영업비밀침해의 책임을 면할 수는 없다는 점을 분명히 하고 있다. 역공정의 방법 등에 의하여 알아낼 수 있는 성질의 기술정보라고 하는 사실뿐만 아니라 피고 자신이 동 기술정보를 역공정의 방법에 의하여 독자적으로 알아낸 사실을 밝히지 못한다면 영업비밀침해의 책임을 면할 수 없는 것이다.<sup>(29)</sup> 최근의 모나미사건에서 서울지방법원 남부지원도 피고가 스카우트된 지 단기간내에 피고회사가 경쟁적 제품을 개발하였다는 점과 특히 피고회사가 독자적인 연구개발이나 역설계방법 등에 의하여 동 제품을 개발하였음을 보여주는 개발일지 같은 자료를 제출하지도 못하고 있는 점을 중시하여 피고의 영업비밀침해를 인정한 바 있다.<sup>(30)</sup>

(28) 예컨대, *Cataphote Corp. v. Hudson*, 422 F.2d 1290, 1294-95 (5th Cir. 1970).

(29) *Imperial Chemical Industry, Ltd. v. National Distillers & Chemical Corp.*, 342 F.2d 737, 743 (2d Cir. 1965).

(30) 서울지방법원 남부지원 제3민사부 1995. 2. 22. 선고, 94가합3033 판결.

#### IV. 秘密維持義務 違反의 立證

##### 1. 營業秘密侵害 立證의 어려움

문제된 정보가 영업비밀에 해당되고 營業秘密 保有者와 침해자와의 사이에 秘密維持義務가 있다거나 비밀을 침해해서는 아니될 관계가 있음을 입증한 경우에도, 영업비밀 보유자로서는 침해자가 허락없이 자신의 영업비밀을 절취했거나 이용했다는 사실을 입증해야 한다.

영업비밀의 취득, 사용, 공개를 입증함에 있어서는, 영업비밀의 무형성이라고 하는 특징으로 인하여 대부분의 경우에 直接證據를 제시하는 것은 거의 불가능하고 주변의 情況事實을 뒷받침하는 間接證據가 유일한 증거가 될 수 있다. 영업비밀침해에 관한 직접증거의 대부분은 침해자의 수중에 있고,<sup>(31)</sup> 영업비밀이라고 하는 무형재산을 부정취득하거나 사용 또는 공개하는 것을 보았다고 하는 증인도 없는 경우가 많을 것이고 더욱이 秘密維持義務를 가진 종업원이 스스로 영업비밀을 공개했다고 자백하는 경우도 드물기 때문이다. 영업비밀의 침해를 인정한 상당수의 美國判例는 이러한 간접증거에 입각하여 내려진 것을 알 수 있다.<sup>(32)</sup> 이러한 경우 미국 法院이 영업비밀의 취득, 사용, 공개를 인정할 수 있는 중요한 情況事實들로는, 營業秘密 保有者와 종업원 사이의 오랜 기간의 勤勞契約關係라거나 문제된 제품들의 同一性 또는 경쟁업체의 부당히 “유리한 출발(Head start)”이나 “기획에서 제품화까지의 시간절약(Lead time)” 등을 들 수 있다.

##### 2. 營業秘密侵害의 情況事實들

첫째로 영업비밀 보유자와 종업원 사이의 오랜 期間에 걸친 勤勞契約關係가 중요한 情事로 받아들여진 사례들을 볼 수 있다. 오랜 기간에 걸친 근로계약관계하에 있던 從業員이 퇴직하여 경쟁업체에 취직하거나 경쟁업체를 설립하여 영업비밀의 사용이나 공개가 문제된 경우에, 미국 법원들은 반드시 現實的인 使用이나 公開(Actual use or disclosure)의 입증을 요구하지 않고, 종업원이었던 자가 영업비밀을 사용 또는 공개할 의도가 있었다거나 또는 더 나아가 문제된 정황을 종합적으로 고려해 볼 때 그가 영업비밀을 사용 또는 공개하였을 가능성이 높다는 情況事實만 입증되면 영업비밀침해를 인정하기에 충

(31) *Sims v. Mack Truck Corp.*, 608 F.2d 87 (3d Cir. 1979), cert. denied, 445 U.S. 930 (1980), on remand, 488 F.Supp. 592 (E.D.Pa. 1980); Michael R. Griffinger, Strategies for ex-employer plaintiffs in trade secret actions, 34 *The Practical Lawyer* (ISSN 0032-6429) pp. 69-84에서 재인용.

(32) Richard J. Cipolla, A practitioner's guide to Oklahoma trade secrets law, past, present, and future: the Uniform Trade Secrets Act, 27 *Tulsa Law Journal* (ISSN 0041-4050) pp. 137-179 (Winter 1991).



과 損害賠償의 請求 등을 들 수 있을 것이다. 우리나라 부정경쟁방지법은 특히 營業秘密 侵害行爲를 하고 있는 자뿐만 아니라 侵害行爲를 하고자 하는 자에 대해서도 법원에 그 행위의 禁止 또는 豫防을 청구할 수 있도록 하고 있다.<sup>(38)</sup>

영업비밀 보유자에게 침해행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리가 인정되는 것은 미국의 경우에도 마찬가지이고 판례에 의하여 확립되어 있다. 즉, 미국연방법원은 제3자가 영업비밀침해의 우려가 있는 행위를 하는 경우에 營業秘密 保有者에게 禁止命令(Injunction)을 청구할 수 있는 권리가 있다고 인정하고 있다. 특히, 퇴직 종업원이 경쟁업체에 새로이 취직할 경우에 영업비밀을 누설할 수밖에 없는 지위에 놓이게 되면, 영업비밀의 침해로 인하여 회복할 수 없는 손해가 발생할 현저한 위험이 있는 것으로 인정되고 있다.<sup>(39)</sup> 또한 그러한 경우에 영업비밀 보유자는 동 경쟁업체가 퇴직 종업원으로 하여금 동 영업비밀의 누설 가능성이 있는 업무에 종사하도록 하는 것을 금지할 수 있다고 판시된 바도 있다.<sup>(40)</sup> 다만 미국판례를 자세히 분석해 보면, 대부분의 경우에는 금지명령의 적용되는 기간이 정하여져 있지 않지만, 어떤 법원은 禁止命令을 내리는 경우에 일정한 기간을 정하여 특정행위를 금지하는 구체화된 금지명령을 내리는 경우도 볼 수 있다. 예컨대, 영업비밀 보유자가 분쟁의 대상이 된 영업비밀을 개발하는데 3년이 소요되었다고 한다면, 법원은 영업비밀 침해자로 하여금 동일한 기간, 즉 3년동안 동 영업비밀을 침해하는 일체의 행위를 하지 못하도록 금지하는 명령을 내리게 되는 것이다.<sup>(41)</sup> 우리나라에서도 최근의 모나미사건에서 서울지방법원 남부지원은 영업비밀의 사용 및 공개 금지의 가처분신청을 받아들이면서 그 금지기간을 정함에 있어서는 피고가 공정한 경쟁자보다 이른바 “유리한 출발(Head start)”을 한 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하기 위한 적절한 기간으로 한정되어야 한다고 판시한 바 있다.<sup>(42)</sup>

(38) 不正競爭防止法 제10조.

(39) *Allis-Chalmers Mfg. Co. v. Continental Aviation Corp.*, 255 F.Supp. 645 (E.D.Mich. 1966).

(40) *FCM Corp. v. Varco Int'l, Inc.*, 677 F.2d 500, 505 (5th Cir. 1982).

(41) *Syntex Ophthalmics, Inc. v. Novicky*, 745 F.2d 1423 (C.A.F.C. 1984).

(42) 서울지방법원 남부지원 제3민사부 1995. 2. 22. 선고, 94가합3033 판결.

< Résumé >

## Protection of Trade Secrets in the Context of Employment

Sang Jo JONG\*

Protection of trade secrets or confidence had not been certain in Korea until the Unfair Competition Prevention Act (“UCPA”) of Korea was amended in December 1991. Under the UCPA 1991, misappropriation of trade secrets has been added on to pre-existing items of unfair competition. Trade secrets to be covered under the UCPA 1991 are defined as meaning “a production method, marketing method or other technical or management information useful for business activities”. Unlike tort provisions in the Civil Code upon which proprietors of trade secrets have relied before the UCPA amendments, the current UCPA provides for a broad range of remedies against misappropriation of trade secrets, including injunctions, damages, measures to restore business goodwill, criminal sanctions, and administrative recommendations by the Commissioner of the KIPO to infringers.

It is clear under the amended UCPA that an employer can prevent his employees from disclosing confidential information that the latter has acquired during the course of employment. In addition, since misappropriation of trade secrets are prohibited in the amended UCPA, an employer may restrict the conduct of employees even after termination of employment, possibly in a limited area and for a limited period. Contractual clauses for unlimited restriction on the conduct of ex-employees might, however, be invalidated on the grounds that they are contrary either to the freedom of choosing one’s occupation under the Constitution or to the public order and good morals under the Civil Code.

Recently, protection of trade secrets in the post-employment context has been confirmed by Seoul District Court in *Monami v. Microceramic* where an ex-employee of Monami took with him trade secrets on ink formula to a competing company Microceramic. Despite denials by the defendants (including the ex-employee of Monami) with regard to misappropriation of any trade secrets, the Court found that the defendants manufactured and marketed a particular type of ink and pens much earlier than would

---

\* Full-time Lecturer, School of Law, SNU



have done independently. It was held that the defendants were prohibited from manufacturing or marketing for a period equivalent to the lead time which should have been granted to the plaintiff on the basis of its trade secrets. The Monami decision allowing for protection of trade secrets in the post-employment context has become to fix the industrial ethic in favor of employers. It remains to be seen in what way the court would take into account free movement of labor and reward for employees' efforts in developing trade secrets.