

September, 2008

## 영업 비밀

특히나 새로운 기술 개발이 곧바로 시장에서의 경쟁력과 성장으로 연결되고 있는 시대입니다. 영업비밀은 지적재산권 중 경영자가 가장 쉽게 접하고 이해할 수 있음에도 불구하고 영업비밀 침해 사건이나 소송 소식은 아직도 종종 언론에 보도가 되고 있습니다. 최근, 인터넷시대의 최대 성공사로 명성이 높은 Google 을 상대로 \$10 억의 영업비밀 침해 소송이 제기되었다는 소식이 있었습니다. 원고인 LimitNone 은 Illinois 주의 start-up 회사입니다. Google 은 얼마전부터 Microsoft 사의 주력제품인 Office 와 동일한 기능을 가진 프로그램을 인터넷 환경에서 이행하고, 그에 필요하거나 작성되는 모든 서류 및 연락처 등의 자료를 Google 의 서버에 저장하는 Google Apps 제품을 사용자에게 무료로 제공하고 있습니다.

이미 많은 사용자들이 Microsoft Office 제품을 사용하고 있는 상황에서, 기존 개인 컴퓨터에 저장하여 사용하던 관련 자료 및 정보를 Google 서버에 쉽게 이전할 수 있어야 Google Apps 가 성공할 수 있습니다. 특히, Google Apps 의 전자 우편 프로그램은 Microsoft Office 의 전자 우편 프로그램인 Outlook 에 저장된 과거 서신 및 연락처 자료를 Google 서버에 이전할 수 있어야 합니다. Google Apps 는 2007 년 처음 공개 되었는데, Google 은 Outlook 자료를 이전하는 프로그램을 개발하는 데 어려움을 겪고 있었습니다. 그러던 중, LimitNone 이 관련 프로그램 개발에 성공하여, Google 과 협력하여 gMove 라는 이름으로 2007 년 여름부터 소비자에게 판매하기 시작하였습니다. Google Apps 는 무료 서비스이나 gMove 는 \$19 불에 판매되었고, Google 은 gMove 의 매출을 \$950 백만으로 예측하였습니다.

gMove 의 판매가 시작된지 얼마 지나지 않은 2007 년 겨울에 Google 은 LimitNone 에게 gMove 의 경쟁제품이 있다고 통보를 하였습니다. 이는 Google 이 새로 개발한 제품이었고, Google 은 이를 무료로 소비자에게 제공하였기 때문에, gMove 는 더이상 판매되지 않았습니다.

Google 은 LimitNone 의 gMove 와 경쟁하지 않겠다고 계약을 체결하였던 것으로 보여집니다. LimitNone 은 Google 이 gMove 의 개발과정에 그와 관련된 각종 기술 정보를 알게 되었고 그를 부당하게 사용하여 경쟁 상품을 개발하였다고 주장하고

있습니다. LimitNone 은 gMove 제품의 판매를 포기하고, 현재 Apple 사의 iPhone 에 사용할 수 있는 응용 프로그램을 제작 판매하고 있습니다.

## 1. 영업비밀 소개

영업비밀은 업계에 널리 알려져 있지 않음으로 경제적 가치가 있고, 그 정보의 소지자가 적절한 노력을 하여 비밀을 유지하고 있는 정보를 의미합니다.<sup>1</sup>

### a. 경제적 가치

영업비밀의 경제적 가치는 그 정보가 비밀이기 때문에 존재하는 가치를 의미합니다. 따라서, 정보자체에 경제적 가치가 없는 정보도 영업비밀이 될 수 있습니다. 흔히 영업비밀로 인정되는 고객명단 및 제품 가격, key 직원명단과 그들의 연봉 등의 정보는 비밀이 아니라면, 경제적 가치가 미미하다고 할 수도 있으나, 그 정보가 비밀로 유지된다면, 그는 경쟁사들에게 상당한 가치가 있을 수도 있습니다.

정보가 비밀이라는 것은 일반인이 그 정보를 알고 있지 않다는 것 보다, 그 정보를 사용하여 경제적 가치를 창출할 수 있는 제 3 자가 알고 있지 않는 것을 의미합니다. 소수의 경쟁사만이 공동으로 알고 있는 정보라도 영업비밀이라고 할 수 없습니다.<sup>2</sup>

영업비밀로 인정된 정보에는 장비 설계도면, 장비 계획서, 물질의 formulas, 생산과정, 연구 노트, 프로그램, 실험 실패사례, 공개되지 않은 사업보고서, 생산원가자료, 공급가격, 생산자료, 내부 시장분석자료, 고객명단, 사업계획서 등이 있습니다.

서면자료에 명시되어 있지 않은 정보도 영업비밀로 인정됩니다. 지난 2001 년에 Nippon Telephone and Telegraph Corporation 은 연구직원을 University of Texas 의 John B. Goodenough 교수의 연구실로 1 년간 파견하였습니다. NTT 는 직원이 연구실 업무의 비밀을 유지하겠다는 비밀유지계약을 체결하였으나, 직원은 귀국 후 UT 연구실에서 이행하던 연구를 계속하고, Goodenough 교수의 연구실의 결과와 동일한 내용으로 특허를 신청하였습니다. Lithium 전자에 대한 연구내용으로, 특허의 경제적 가치는 lithium 전지 사용도의 성장과 같이 엄청난 정도의 수준이며, NTT 가 그 특허의 실시권을 라이선스 하였다면, 그 수수료만 해도 \$150 백만에서 \$500 백만 정도가 될

<sup>1</sup> Common law 에 의한 발전한 영업비밀 침해법이 최근에는 Uniform Trade Secrets Act 를 46 개 주가 법으로 채택하였습니다. New Jersey, New York, Texas 와 Massachusetts 주는 아직도 common law 영업비밀 침해법을 유지하고 있으나, UTSA 와 그 정의가 거의 동일합니다.

<sup>2</sup> 연방법, The Economic Espionage Act of 1996, 18 U.S.C. §1839,에서는 영업비밀을 일반인들이 쉽게 확인할 수 없는 정보라고 명시하고 있어 (“... not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, the public”) 영업비밀의 범위를 확대한 듯하나, 법원은 “the public”을 해당 업계에 종사하는 전문가를 “public”으로 해석하는 것으로 보여져, common law 나 UTSA 와 동일한 정의가 적용되고 있어 보입니다.

것이라고 업계는 예측하고 있습니다. UT 는 NTT 가 영업비밀을 침해하였다고 주장하였고, 협상이 결렬되어 2001 년 소송을 제기하였으며, 소송이 아직 진행 중입니다.

#### b. 비밀유지 노력

사업에 중요한 정보를 영업비밀로 유지하기 위해서는 비밀을 유지하기 위한 적절한 노력을 하여야 합니다. 적절한 노력이란 주어진 상황 조건을 감안하여 비밀로 유지할 정도의 노력을 하였는지를 판단하는 것으로, 특정한 기준이 있지 않아, 각 상황의 사실 관계를 충실히 검토하여야 하겠습니까.

일단 기본적으로 필요한 수준의 노력으로는, 직원들에게 영업비밀이 회사의 중요한 재산임을 깨우치고, 직원들의 접근을 제한하고, 외부 제 3 자에게 공개를 하여야 하는 경우에는 비밀유지계약을 체결한 이후 공개하는 것 등이 있습니다.

적절한 수준의 비밀유지 노력이 인정되어 영업비밀로 법의 보호를 받은 예로 DuPont 건이 있습니다. DuPont 는 methanol 생산 공장을 건설하면서, 관련 영업비밀 기술이 외부로 누출되는 것을 방지하기 위하여, 공사현장 둘레에 벽을 설치하고, 외부 사람의 방문을 금지하는 등 일련의 조치를 취하였으나, 공사 진행상 공중에서 관찰하는 것까지는 차단 하지 못하였습니다. DuPont 의 한 경쟁사는 비행기 조정사를 고용하여 공사 현장위로 비행을 하면서 공사 현장의 사진을 촬영하게 하였습니다. 이에 대하여, 법원은 공사 현장 위 공간으로 비행하는 것이 불법은 아니지만, 계획적으로 그 공간의 비행을 통하여 사진을 촬영하여 DuPont 의 영업비밀을 취득하는 것을 부당한 방법의 정보취득이라고 하여 허용할 수 없다고 하였습니다.<sup>3</sup>

물론, 원칙적으로는 비밀유지의무 조건 없이 합법적으로 취득하는 정보는 제 3 자의 영업비밀이 아닙니다. 합법적으로 구입한 제품을 분해 검토하여 그 제품의 설계 또는 생산과정에 대한 비밀을 터득한다면, 그 정보를 합법적으로 취득한 것으로 인정되어 다른 지적재산권(특허)으로 인한 문제만 없다면, 별도의 규제 없이 사용할 수 있습니다. DuPont 의 경우에는 사실관계가 원칙과 위배되는 부분이 있으나, 현실적으로 공장 건설 현장에서 비행기에서까지 관찰할 수 없도록 조치를 취하여야 건설 현장의 영업비밀을 유지하도록 하는 것은 무리이기 때문에 원칙을 조정하여 내린 결과로 보여집니다.

합법적이며 정당한 방법으로 취득할 수 있는 정보를 부당한 방법으로 취득하는 경우에도, 관련 정보가 영업비밀로 간주될 수 있습니다. Container 가 처음 물류시장에 소개되고 container 의 구조가 널리 알려지지 않았을 당시에, container 를 분해하여 취득할 수 있는 설계정보를 부당한 방법으로 취득하여 경쟁상품을 생산 판매한 자가 영업비밀 침해로 판정을 받은바 있습니다.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> E.I. DuPont deNemours & Company, Inc. v. Rolfe Christopher et al., 431 F.2d 1012 (5<sup>th</sup> Cir. 1970).

<sup>4</sup> Smith v. Dravo Corp, 203 F.2d 369 (7<sup>th</sup> Cir. 1953).

## 2. 영업비밀 침해

영업비밀의 침해란 (1) 제 3 자의 영업비밀을 부당한 방법으로 취득하거나 (2) 제 3 자의 영업비밀을 소지자의 승인없이 부당하게 사용하거나 공개하는 경우를 의미합니다.

## 3. 내부자에 의한 비밀 공개

회사에 중요한 정보일수록 경영진이 그 정보가 영업비밀임을 인지하고, 비밀을 유지하기 위한 노력을 할 것입니다. 그러한 노력의 결과 등으로 전체 영업비밀 유출의 약 80%가 내부자에 의한 유출이라는 통계도 있을 정도여서, 영업비밀 유출 방지에는 내부자 관리가 가장 중요합니다.

특히 퇴사하는 직원이 영업비밀을 새로운 직장 또는 본인의 이익을 목적으로 사용하는 경우가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 요즈음 언론에 언급되고 있는 SanDisk 의 창업자인 Dr. Harari 씨의 경우도 그러한 상황이었습니니다. Dr. Harari 씨는 1983 년에 WaferScale Integration 을 설립하였습니다. Dr. Harari 씨는 WaferScale 과 비밀유기계약을 체결하여 WaferScale 의 업무를 이행하면서 발명하는 모든 지적재산권이 WaferScale 에 소속되며, 회사의 승인없이 그를 제 3 자에게 공개하거나 다른 목적으로 사용하지 않을 것을 약속하였습니다. 그러나, Dr. Harari 씨는 1988 년 WaferScale 에게 알리지 않고 업무상 발명한 4 개의 특허를 개인의 명의로 출원하고, 그 이후 WaferScale 을 사임하고 SanDisk 를 설립하였습니다. 4 개의 특허 출원은 나중에 분리되어 모두 50 개의 특허로 등록되었고 Dr. Harari 씨는 이를 모두 SanDisk 에게 양도하였습니다.

그 이후 2000 년에 WaferScale 은 유럽의 STMicroelectronics 사에게 인수되었습니다. SanDisk 는 flash memory 업계에서 큰 성공을 거두었고, flash memory 제품에 관련된 많은 특허 및 지적재산권을 보유하게 되었습니다. SanDisk 는 WaferScale 과의 사실관계를 인지하지 못하고, 공교롭게도 2004 년에 STM 을 상대로 flash memory 제품의 기초 특허를 침해하였다고 소송을 제기하였습니다. 그러나, STM 은 소송대상 특허들이 Dr. Harari 씨가 1988 년 WaferScale 에게 공개하지 않고 부당하게 SanDisk 로 양도되었음을 발견하고, 그 50 개의 특허의 소유권을 주장하는 소송을 제기하여 현재 그 소송이 California 주법원에서 진행 중에 있습니다.

SanDisk 는 2006 년 flash memory 업계의 25 개 사를 상대로 7 개 특허 침해소송을 제기하였는데, 그중 1 개의 특허가 위 STM 과의 소송 대상인 기초 특허이어서 그에 대한 특허 침해를 취하여야 하였습니다.

Dr. Harari 씨의 경우와는 달리, 내부자가 영업비밀 자료를 고의로 유출하지 않는다고 하여도, 내부자가 기억하고 있는 영업비밀을 의도적이지 아니하게 사용할 수도 있습니다. 회사가 어떠한 영업비밀 유지 노력을 한다고 하여도, 퇴사한 직원들이 회사에 대한 많은 정보를 기억하는 것은 당연하며 그를 인용할 수 있습니다. 특히, 널리 알려져 있지 않은 정보라도 업무에 종사하는 과정 취득하게 되는 일반적인 기술과 정보는

영업비밀이 아니기 때문에, 퇴사한 직원에 대한 비밀유출 가능성을 관리하기가 어려운 면이 있습니다. 예를 들어, 한 법원은 업무 이행과정에 취득한 일반적인 기술정보나 고의로 기억하려고 하지 않았음에도 불구하고 기억하는 정보는 영업비밀이 아니라고 판결하기도 하였습니다.<sup>5</sup> 영업직원이 기억하는 개별 고객의 특별 요구사항이나 영업습관 등은 영업비밀이 아니라는 판결도 있었습니다.<sup>6</sup>

그러한 위 판결내용과 다르게, A사에서 퇴사한 직원이 B사에 근무하면서 A사의 영업비밀을 부당하게 사용할 수 밖에 없다고 판단되는 상황에서는 그 직원은 B사에서 그 직업을 이행할 수 없다는 판결이 있었고, 이는 몇개의 주에서 인정되기도 하였습니다. 이를 inevitable disclosure doctrine 이라고 하여, 그러한 상황이 인정되는 경우에는 A사의 영업비밀 공개나 사용을 금하는 가처분 지시를 하지 않고 아예 B사에서 관련 업무를 이행할 수 없다는 가처분 지시를 하게 됩니다. 그러나, 이러한 inevitable disclosure doctrine 은 고용계약에도 없는 내용을 사후에 법원이 강요하는 결과라고 비판을 받게 되었고 몇 주요 주에서는 인정을 하지 않고 있습니다.

이 inevitable disclosure doctrine 을 구체화한 건은 1994 년 미 북서부지역에서 Pepsi 회사의 스포츠 드링크의 마케팅 담당으로 근무하던 William Redmond 씨가 Pepsi 사의 경쟁사이자 스포츠 드링크 시장의 선두자인 Quaker Oats 사의 Gatorade 제품의 판매 담당으로 이전을 하려고 하여 발생한 사건입니다. Pepsi 사는 Redmond 씨가 Quaker Oats 사에서 Pepsi 사에서와 동일한 업무를 하게 된다면 Pepsi 사의 영업비밀, 특히 그 해 Pepsi 사의 마케팅 전략, 계획, 가격전략 등을 부당하게 사용할 수 밖에 없다고 주장하였고 법원이 이를 받아들여 Redmond 씨가 Quaker Oats 사에서 Pepsi 사 퇴사 이후 6 개월간 근무할 수 없다는 판결을 내렸었습니다.<sup>7</sup>

그 이후, Illinois, Missouri, South Dakota, Minnesota, Utah, Connecticut, Arkansas, Delaware, New Jersey, Ohio 주에서 inevitable disclosure doctrine 을 인정하였습니다. 그러나, Florida, New York, Virginia 및 California 주에서는 이를 거부하였습니다. 특히 California 주에서는 각 개인의 고용 자유권을 인정하여 고용계약에 경쟁금지조항을 사회정책에 위배된다고 인정을 하지 않고 있어<sup>8</sup>, inevitable disclosure doctrine 을 인정하게 되면, 그 사회정책이 무력화되는 결과가 발생한다고 하여 이를 거부하였습니다.

물론, California 나 inevitable disclosure doctrine 을 인정하지 않는 주에서도 영업비밀관련 법이 존재하는 것은 사실이나, 영업비밀 침해를 입증하여 그로 인한 손실 배상을 청구하거나 영업비밀 침해가 분명히 예측되는 경우에는 영업비밀 침해 금지

<sup>5</sup> Apollo Techs. Corp. v. Centrosphere Indus. Corp., 805 F.Supp. 1157 (D.N.J. 1992).

<sup>6</sup> Tactica Int'l, Inc. v. Atlantic Horizon Int'l, Inc., 154 F.Supp. 2d 586 (S.D.N.Y. 2001).

<sup>7</sup> Pepsico, Inc. v. Redmond, 54 F.3d 1262 (7<sup>th</sup> Cir. 1995).

<sup>8</sup> 단, California 에서 경쟁금지 조항은 무효나, non-solicitation 조항, 즉 전 회사의 임직원의 스카우트 또는 고객에 대한 영업활동을 금하는 내용은 별도의 문제가 없는한 유효합니다.



가처분 신청이 가능하겠습니다. 단, 영업비밀 침해가 예상되는 것을 근거로 취업금지 가처분은 어려울 것으로 예상됩니다. 그러나 상황에 따라 경쟁사의 직원을 고용하여 동일한 업무를 이행하게 하는 것이 영업비밀 침해를 입증하는데 불리하게 사용될 수도 있습니다. 예를 들어, 만약 신규 사업을 하기 위하여 경쟁사의 한 사업부서나 팀을 통체로 스카우트한다면, 그 상황이 경쟁사의 영업비밀을 부당하게 사용하였다는 것으로 인정되기 쉬울 수도 있겠습니다.

#### 4. 영업비밀 침해금지 법

영업비밀 침해가 인정되면, 그는 UTSA 또는 그에 대한 주 형사법 또는 The Economic Espionage Act 에 의하여 민사적 또는 형사적 처벌이 가능합니다. 그외에도 receiving stolen property 법<sup>9</sup>, Unauthorized Access to Computers<sup>10</sup> 등의 주법, The Computer Crimes Statute<sup>11</sup>, Mail and Wire Fraud<sup>12</sup>, The National Stolen Property Act<sup>13</sup>, Fraud in Connection with Access Device<sup>14</sup> 등의 연방법에 의하여 형사 처벌이 가능합니다. 한국의 경우와 마찬가지로 형사법 처벌은 검사가 control 하기 때문에 처벌 및 소송과정에 대한 control 이 없습니다. 또한 소송 진행 과정에서도 영업비밀이 공개되는 것을 방지하기 위한 노력이 필요하다는 것을 유의하여야 하겠습니다.

#### 5. 영업비밀 유지 방법

영업비밀을 유지하기 위한 적절한 노력에는 아래의 내용이 포함될 것으로 예상합니다.

- 영업비밀 자료는 다른 자료와 분리하여 열쇠로 잠긴 장소에 보관
- 영업비밀은 업무상 필요한 직원에게만 공개
- 영업비밀을 사용하는 모든 직원 및 제 3 자에게 비밀유지계약의 체결을 요구
- 영업비밀 자료에 영업비밀임을 표시
- 컴퓨터에 저장하는 영업비밀은 암호화 하고 접속을 암호로 관리함
- 영업비밀이 저장된 컴퓨터는 업무상 필요한 직원만 접속이 가능하도록 함
- 전 직원들에게 영업비밀이 회사의 큰 재산이며, 비밀유지 관리의 필요성을 부각시킴
- 전 직원들에게 신분증 발행
- 외부 방문자는 방문록에 기록하고, 직원이 항상 동행 하도록 함
- 제 3 자의 영업비밀을 사용하거나 공개하지 않도록 직원들에게 지시하고, 위반하는 직원은 징계함
- 신규 고용 직원에게 제 3 자와 체결한 비밀유지계약의 사본을 요구하여 검토함

<sup>9</sup> California 주의 경우, Penal Code §496.

<sup>10</sup> California, Penal Code §502.

<sup>11</sup> 18 U.S.C. §1030.

<sup>12</sup> 18 U.S.C. §§1341, 1343.

<sup>13</sup> 18 U.S.C. §§2311-33.

<sup>14</sup> 18 U.S.C. §1029.