
영업비밀 침해에 대한 기간한정(limited) 또는 기간무한정(perpetual) 금지명령* —서울고등법원 2014나2011824 판결—

정차호** · 장광홍***

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| I. 서 론 | V. 미국의 영업비밀 침해금지기간 법리 |
| II. 대상 판결의 개요 | 에 대한 오해 |
| III. 영업비밀 침해금지의 기간을 한정하
는 사례 | VI. 영업비밀 침해금지 기간무한정 법리
의 정척 |
| IV. 영업비밀 침해금지의 기간을 한정하
지 않은 사례 | VII. 결 론 |

* 이 글은 한국특허법학회가 개최한 “2018 TOP 10 특허판례세미나”(2019년 2월 23일)에
서 최초 발표된 것을 수정, 보완한 것이다. 이 글의 단초를 제공하여 주고, 이 글의 두 번
째 초안에 대하여 귀중한 조언을 하여 주신 한규현 부장판사님께 깊이 감사드립니다.

** 성균관대학교 법학전문대학원 교수.

*** 성균관대학교 법학전문대학원 박사과정 학생.

초 록

영업비밀의 침해금지를 청구하는 소송에서 피고의 침해행위가 인정되었고, 선고일 당시 해당 영업비밀이 여전히 영업비밀성을 유지하고 있음에도 불구하고, 우리 법원은 모나미 판결 등 많은 판결에서 해당 영업비밀이 일정 기간 후 피고 또는 다른 경쟁자에 의하여 개발될 것이어서 비밀성을 상실할 것이라는 이유로 그 기간을 한정하는 금지명령을 발부하여 왔다. 그러한 일련의 판결들은 그 근거를 미국의 선출발(headstart) 법리에 두고 있는 것으로 평가된다. 한편, 다른 일련의 판결들은 가까운 기간 내에 비밀성이 상실될 것이 확실하지 않은 경우에는 기간을 한정하지 않는 금지명령을 발부해야 한다고 실시하였다. 이러한 두 계통의 법리는 상충하므로 그 상충을 해소할 필요가 있다.

그 해소를 위하여 이 글은 미국의 영업비밀 침해금지 청구 소송에서의 선출발 법리 및 일반적인 금지기간 법리에 대하여 분석하였고, 그 분석의 결과 미국의 법리는 (1) 대상 영업비밀이 선고일 당시까지 영업비밀성을 유지하고 있는 경우 원칙적으로 기간무한정(perpetual) 금지명령을 발부하고, (2) 해당 영업비밀이 비밀성을 이미 상실하였음에도 불구하고 침해자 피고의 부당한 이익을 방지하기 위하여 추가적으로 기간한정(limited) 금지명령을 발부하는 것임을 명확하게 하였다. 그러므로 향후 우리 법원은 영업비밀이 변론종결일 당시까지 존재하는 경우에는 원칙적으로는 기간무한정 금지명령을 발부하고, 예외적으로 피고가 그 영업비밀이 가까운 기간 내에 영업비밀성을 상실할 것임을 확실히 증명하는 경우에만 그 기간만큼 한정하는 금지명령을 발부하는 법리를 정립하여야 한다. 그리고 법원 또는 특허청은 (판결 또는 입법노력을 통하여) 영업비밀이 더 이상 존재하지 않는 경우에도 침해자 피고의 부당한 이익을 방지하기 위하여 선출발 기간만큼 추가적인 금지명령을 발부하는 법리를 신설하여야 한다.

주제어

영업비밀, 침해금지, 금지기간, 기간무한정, 기간한정, 선출발, 모나미 판결

I. 서론

이 글은 영업비밀(권)의 침해금지를 청구하는 소송에서¹⁾²⁾ (영업비밀의 존

- 1) 영업비밀의 유용을 통하여 그 영업비밀의 권리(영업비밀권)를 침해하게 된다. 타인의 특허발명을 실시하여 그 특허(발명)의 권리(특허권)를 침해하게 된다. 특허나 발명을 침해하는 것이 아니라 권리를 침해하는 것이다. 그래서 ‘영업비밀 침해’가 아니라 ‘영업비밀권 침해’가 더 정확한 표현이다. 그러나, 후자가 아니라 전자가 통용되어 왔다는 현실을 감안하여 이 글도 ‘영업비밀 침해’라고 표현한다.
- 2) 이 글의 심사과정에서 한 심사위원이 영업비밀보호법을 행위규제적 법률이라고 지적하였다. 영업비밀이 거래관계에 관한 것인지 지식재산인지에 대하여 이견이 있어 왔으나, 지식재산으로 인정하는 것이 다수설이며, 「지식재산 기본법」의 선택이라고 생각된다. 지식재산 기본법 제3조 제1호가 지식재산을 정의하고 있는데, 그 지식재산에 영업비밀이 포함되는 것으로 보아야 하며, 동법 동조 제3호가 지식재산권을 규정하는데, 지식재산에 당연히 부착되는 권리를 말한다. 영업비밀을 지식재산이라고 인정한 경우, 그 재산에 권리가 부착되는 것이며, 영업비밀 보유자는 그 권리가 침해당한 경우 구제를 청구할 수 있는 것으로 보아야 한다. 여기까지의 설명에 한 심사위원이 추가논증이 필요하다고 지적하였다. 그래서 덧붙인다. 미국에서도 영업비밀을 관계적 의무(relational obligation)로만 보느냐 재산권(property right)으로 보느냐에 대한 논쟁, 이견이 존재하였다. Graves, Charles Tait, “Trade Secrets As Property: Theory and Consequences”, *Journal of Intellectual Property Law*, Vol.15 Iss.1(2007), pp.39, 41(“This Article will review the major theories pertaining to whether or not trade secrets are property rights, examine the practical consequences of taking each side, and conclude that a property conception best serves the interests of promoting employee mobility and the freedom to use information in the public domain. The thesis of this Article is that conceiving trade secrets primarily as property rights rather than relational obligations …”). 그러나, 미국 연방대법원은 영업비밀을 재산(권)으로 인정하였다. Simpson, Michael P., “The Future of Innovation: Trade Secrets, Property Rights, and Protectionism — an Age-Old Tale”, *Brooklyn Law Review*, Vol.70 Iss.3(2005), pp.1121, 1129(“The Supreme Court, in reviewing the trial court’s decision, did not hold FIFRA unconstitutional, but did hold that Monsanto’s trade secret right was a ‘property right’ protected by the Takings Clause of the Fifth Amendment.”)(citing *Ruckelshaus v. Monsanto Co.*, 467 U.S. 986, 1003-04 (1984)). 심지어 영업비밀이 관계적 의무의 측면을 가지고 있음을 주장하는 글도 영업비밀이 기본적으로 재산(권)임을 인정한다. Cavanaugh, Matthew Edward, “Contract + Tort = Property: The Trade Secret Illustration”, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol.16 Iss.2(2012), pp.427, 459[“Trade Secrets Are Property, But … In review, our law treats qualifying trade secret information as the property of the rightful possessor. Trade secrets are one of the four basic types of intellectual property (the others being copyright, patent, and trademark.). The owner of a trade secret can get courts to enforce his property rights in the information …”]. 미국의 법률DB 서비스인 웨스트로(westlaw)의

재 및 침해를 인정한 후의) 금지명령의 기간을 한정할지 아니면 한정하지 않음에 대하여 논한다. 그러한 금지청구소송에서 다투어질 수 있는 많은 연관 쟁점들이 존재한다. 예를 들어, ① 금지기간을 한정하는 경우 그 기간을 산정하는 법리, ② 금지기간을 한정하지 않는(무한정) 금지명령이 발부되고 차후 영업비밀성이 상실되는 경우에 그 금지명령을 해제하는 절차의 문제, ③ 영업비밀성의 상실에 대한 증명책임 배분의 문제, ④ 금지기간의 기산점(起算點) 등이 그러한 연관 쟁점들로 제시된다. 그 모든 쟁점들에 대하여 새로운 시각에서 깊은 연구가 필요하다고 생각되는데, 이 글은 우선 금지기간의 한정 여부에 대하여만 다룬다.

우리나라의 법리는 많은 장면에서 일본의 법리와 유사하며, ‘영업비밀보호법’도³⁾ 그러할 것이다. 그런데 일본은 영업비밀의 침해금지명령에서 금지기간을 한정하지 않는 것이 일반적이라고 한다.⁴⁾ 그에 반해 우리의 판례는 금지기간을 한정하는 사례와 한정하지 않는 사례로 나누어지며,⁵⁾ 그렇게 나누어지는 이유가 제시되지 않고 있다. 그래서 당사자는 이유도 모르고 어떤

논문DB에서 “trade secret”와 “property right”라는 두 구(phrase)가 한 문장에 같이 속해 있는 자료를 검색하였더니, 2019년 5월 25일 현재, 1,646건의 자료가 검색되었다. 이러한 결과는 미국 법에서는 영업비밀을 재산권으로 인정하고 있음을 알게 한다. 우리의 지식재산 기본법도 미국의 이러한 태도를 수용하여 영업비밀을 재산(권)으로 포섭하였다. 우리의 「부정경쟁 방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」은 부정경쟁방지법의 내용과 영업비밀보호법의 내용을 모두 포함하고 있는데, 전자가 행위규제에 관한 것이라는 점은 인정이 되나 후자는 재산권에 관한 것으로 보아야 한다. 이렇게 그 양자가 이질적인 면을 가지므로 그 양자를 하나의 법에 담는 것은 적절하지 않으며, 가능한 빨리 그 두 법을 별도의 법으로 분리시켜야 한다.

- 3) 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 중 영업비밀 보호에 관한 부분을 말한다.
- 4) 知的財産高等裁判所 平成30. 3. 26. 第4部 判決(平成29年(ネ)제10007호)/大阪地方裁判所 平成29. 10. 19. 第21民事部 判決 平成27年(ワ)제4169호/東京地方裁判所 平成29. 2. 9. 民事 第29部 判決(平成26年(ワ)제1397호)/大阪地方裁判所 平成28. 6. 23. 第21民事部 判決(平成25年(ワ)제12149호)/名古屋地方裁判所 平成20. 3. 13. 民事 第9部 判決(平成17年(ワ)제3846호)/東京地裁 平成12. 10. 31. 判決(平成10年(ワ)제4447호) 외 다수(한규현, “영업비밀 침해금지 대상 및 기간에 관한 단상”, 2018년 12월 한국특허법학회 정기세미나 발표자료, 8면 각주 14에서 재인용).
- 5) 한규현, 위의 글, 9면(“종래 실무는 금지기간을 설정하기도 하였으나, 최근의 실무는 설정하지 않기도 한다(서울고등법원 2018. 1. 11. 선고 2014나2011824 판결, 서울고등법원 2016. 6. 2. 선고 2015나2009569 판결 등 참조).”).

경우에는 기간한정(limited)의, 또 어떤 경우에는 기간무한정(perpetual)의 금지명령을 받아들여야 한다.⁶⁾ 그러한 다른 결과에 대한 이유가 제시되어야 한다. 이 글은 대상 판결을 통하여 기간한정의 경우와 기간무한정의 경우를 구별하는 법리를 제시하고자 한다.

II. 대상 판결의 개요

1. 제1심 판결⁷⁾

1심 법원은 원고가 주장한 정보들의 영업비밀성을 부정하였고, 피고들이 그 정보를 사용하였다고 보기도 어렵다고 판단하였다.

2. 대상 판결

서울고등법원은 원고가 주장한 정보들이 영업비밀임을 인정하고 나아가 그 영업비밀의 침해도 인정하였다. 그래서 침해금지의 기간이 쟁점이 되었는데, 피고들은 금지기간이 피고(퇴사자)들의 퇴사일로부터 3년을 넘을 수 없다고 주장하였다. 법원은 다음과 같은 이유를 제시하며 기간무한정(perpetual) 금지명령을 발하였다.⁸⁾

6) 기간무제한 금지를 “permanent injunction”이라고 번역하여서는 곤란하다. Permanent injunction은 preliminary injunction과 대비되는 것이다. Berryhill, Jack W., “Trade Secret Litigation: Injunctions and Other Equitable Remedies”, *University of Colorado Law Review*, Vol.48(1977), pp.189, 206-207(“But the term ‘permanent’ injunction says nothing about the duration the injunction is to run. It is simply an injunction granted after a final hearing on the merits, as distinguished from a preliminary injunction which is granted solely as provisional relief. A permanent injunction is merely another form of final relief, like money damages, which the court can proceed to quantify and qualify.”).

7) 서울남부지방법원 2014. 3. 18. 선고 2012가합1413 판결.

8) 법원이 공개금지명령 및 사용금지명령을 내리면서 관련 제품의 판매, 설치, 양도, 대

- 대상 영업비밀은 변론종결일 당시까지 영업비밀성을 유지하고 있음.
- 장래 일정한 기간 내에 영업비밀 요건의 상실이 확실시된다는 시점을 확정할 수 있는 증거가 부족함.⁹⁾
- 원고의 이 사건 영업비밀은 그 기술 특성상 피고들이나 다른 공정한 경쟁자가 피고들이 주장하는 기간 내에 합법적인 방법에 의하여 취득[할] 것이라고 단정하기 어려움.

3. 상고심

피고들이 상고하였으나, 대법원의 심리불속행 기각의 결정으로 대상 판결은 확정되었다.

III. 영업비밀 침해금지의 기간을 한정한 사례

우리 대법원 판결 중에는 영업비밀의 존재 및 침해를 인정하면서도 침해금지의 기간을 한정하며 금지명령을 발한 사례와 기간을 한정하지 않고 금지명령을 발한 사례가 공존하는데, 이 절에서는 먼저 기간을 한정한 사례들부터 살펴보고, 다음 절에서 한정하지 않은 사례들을 살펴본다.

1. 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결(모나미 판결)

영업비밀 침해금지의 명령을 발하면서 그 금지의 기간을 한정한 선도적 판례로 모나미 판결이 제시된다. 대상 사건에서 법원은 우선 필기구 제조업체(원고, 모나미)의 잉크제조 관련 기술정보가 영업비밀에 해당한다고 판단한

여, 전시, 대여의 청약에 대한 금지명령 그리고 폐기명령도 같이 내렸다.

9) 영업비밀의 요건이 상실되는 것이 아니다. 해당 영업비밀이 어떤 요건을 더 이상 충족하지 못하게 되어 영업비밀성을 상실하는 것이다.

후, 나아가 그 회사의 직원으로서 그 영업비밀을 습득한 자가 다른 회사에 의하여 스카웃되어 그 회사에서 해당 기술정보를 공개하고 사용한 행위를 영업비밀 침해행위에 해당한다고 판단하였다. 그 후 법원은 영구(perpetual) 금지명령의 부당함을 설명한 후, 침해행위로 인한 ‘선출발’(headstart)의 이익을 막기 위한 기간 이내에 금지명령이 한정되어야 한다고 설명하였다.¹⁰⁾

법원은 ① “다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 이 사건 기술정보를 취득하는 데 필요한 시간”, ② 기술의 발전동향, ③ “피고 회사의 인적·물적 시설 등”, ④ 원고의 (해당 영업비밀) 개발기간 등을 고려하여 금지기간을 2년 또는 3년으로 책정하였다.

대법원 판결이 어떤 우리 글을 사용하며 영어를 병기하는 경우가 매우 드문데, 대상 판결은 ‘headstart’와 ‘lead time’이라는 영어를 병기하였다. 그래서 대상 판결은 미국의 선출발(headstart) 법리를 우리나라에 도입한 것이라는 평가를 받는다.¹¹⁾¹²⁾ 대상 판결은 영업비밀의 존재와 침해를 인정하면서도 금지기간을 한정한 최초의 대법원 판결로 파악된다.

2. 대법원 1998. 2. 13. 선고 97다24528 판결(신한다이아몬드 판결)

신한다이아몬드가 보유한 다이아몬드 톱의 말단(tip)의 제조공정에 관한 영업비밀을 지득한 전 종업원들이 경쟁회사(동영다이아몬드)로 이직을 하자, 신한다이아몬드가 전 종업원들 및 경쟁회사를 피고로 하여 영업비밀 소송 1

10) [“영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 ‘유리한 출발(headstart)’ 내지 ‘시간절약(lead time)’이라는 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고, 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있다 할 것이므로, 영업비밀 침해행위의 금지는 이러한 목적을 달성함에 필요한 시간적 범위 내에서만 인정되어야 하며, 만약 영구적으로 금지시킨다면 이는 제재적인 성격을 가지게 될 뿐만 아니라 자유로운 경쟁을 조장하고 종업원들이 그들의 지식과 능력을 발휘할 수 있게 하려는 공공의 이익과 상치되어 허용될 수 없다.”]

11) 한규현, 앞의 글, 7면(“이는 미국의 headstart 법리에 기초하고 있다.”).

12) 손천우, “영업비밀 침해금지명령과 영업비밀 보호의 기간”, 『지식과 권리』, 제21호(2018), 9면(“우리 판례에 직접적으로 영향을 미친 미국의 Head start 법리는 …”).

을 제기하였고, 그 소송 중 양 당사자는 합의하여 전 종업원들 및 경쟁회사가 원고의 영업비밀을 침해하지 않을 것을 약정하였으나,¹³⁾ 그 후 경쟁회사가 여전히 관련 제품을 생산하자, 원고가 다시 가처분을 신청하였다. 대상사안에서는 신청인 신한다이아몬드와 전 종업원들 사이에 퇴직 후 3년 이내에는 직무상 지득한 영업비밀을 누설하지 않도록 하는 기밀보호계약이 체결되어 있는 특별한 사정을 감안하여, 변론종결 당시에는 이미 그 3년이 경과하였으므로, “그 기간의 경과로 영업비밀은 당연히 소멸하여 더 이상 비밀이 아닌 것”이라고 판단하고, 결과적으로 신청인의 상고를 기각하였다.

위 판결은 영업비밀이 변론종결 당시 이미 존재하지 않는다고 보았으므로, 침해금지를 인정하지 않는 것이 타당하였다. 그러나 변론종결 당시에 영업비밀이 더 이상 존재하지 않는지 여부에 대하여 별도로 판단하였어야 했는데, 법원은 전 종업원들의 기밀유지의무기간이 경과하였다는 사실만으로 당연히 영업비밀이 존재하지 않는다고 본 점은 아쉬운 점이다.¹⁴⁾ 그에 대하여 혹자는 “계약기간의 경과로 퇴직한 종업원의 비밀유지의무가 소멸되었다고 주장할 수는 있을지 모르지만 제3자에 대해서는 여전히 영업비밀로 존재할 수 있는 것”이라고 비판한다.¹⁵⁾ 신한다이아몬드와 전 종업원들 사이에 체결한 기밀보호계약이 규정한 3년을 근거로 그 3년이 경과한 후에는 그 전 종업원들이 비밀을 유지할 의무가 없으므로 비밀성(비공지성)이 상실된 것인지

13) “피신청인 동영다이아몬드공업주식회사는 ① 피신청인 이동수, 윤영세, 배해식, 박재영, 한경수로 하여금 별지 제1목록 기재 제조공정을 통한 별지 제2목록 기재 제품의 제조·판매 및 그 보조업무에 종사하게 하여서는 아니 되고, ② 피신청인 이동수, 윤영세, 배해식, 박재영, 한경수로부터 별지 제1목록 기재 제조공정의 영업비밀을 취득·사용하거나 취득한 위 영업비밀을 공개하여서는 아니 되고, 피신청인 이동수, 윤영세, 배해식, 박재영, 한경수는 ① 피신청인 동영다이아몬드공업주식회사의 별지 제1목록 기재 제조공정을 통한 별지 제2목록 기재 제품의 제조·판매 및 그 보조업무에 종사하여서는 아니 되고, ② 별지 제1목록 기재 제조공정의 영업비밀을 사용하거나 이를 피신청인 동영다이아몬드공업주식회사 기타 제3자에게 공개하여서는 아니 된다.”(정상조, “영업비밀 침해금지청구권의 시간적 범위 — 대법원 1998. 2. 13. 선고, 97다24528 판결”, 『상사판례연구』, 제 V 권, 박영사, 2000, 381면에서 각주 4 재인용).

14) 이남경, “영업비밀 보호기간의 폐기 및 Head-start 법리의 부활에 대한 연구”, 『Law & Technology』, 제14권 제4호(2018), 77-78면.

15) 정상조, 앞의 논문, 399면.

등에 대하여 추가적으로 검토하고 그 검토의 논리 및 결과를 제시할 필요가 있었다.

3. 대법원 2017. 4. 13.자 2016마1630 결정

대법원은 영업비밀의 존재 및 그의 침해를 인정하고,¹⁶⁾ 나아가 영업비밀이 존속하는 기간동안에는 침해금지를 청구할 수 있다고 인정하면서도,¹⁷⁾ 해당 사안에서의 여러 사정을 고려하여 침해금지기간을 6개월 내지 2년으로 인정한 후, 제1심 결정일 당시 그 기간이 이미 경과하였으므로 침해금지의 가처분 신청을 기각함이 타당하였다고 보았다.¹⁸⁾ 대법원은 침해자(피고)의 침해행위로 인한 선출발 등의 부당한 이익을 방지하기 위하여 일정한 기간 동안 침해를 금지시킬 필요가 있다고 설명한다.¹⁹⁾ 대상 판결은 상기 모나미 판결의 정신을 이어받은 것이라고 생각된다.

4. 대법원 2003. 7. 16. 선고 2002마4380 판결

대상 사안은 구체적인 경업금지 약정이 없음에도 불구하고 원고가 영업비밀의 존재를 근거로 경업금지 및 영업비밀침해금지를 동시에 청구한 것인데, 대법원은 경업금지의 청구는 인정하지 않고²⁰⁾²¹⁾ 영업비밀침해금지기간

16) “비록 이 사건 각 파일이 부정경쟁방지법 제2조 제2호에서 정한 영업비밀에 해당하고, 채무자들의 행위가 영업비밀 침해행위에 해당한다고 하더라도 ...”

17) “영업비밀이 존속하는 기간 동안에는 영업비밀의 침해금지를 구할 수 있는 것이므로 ...”

18) “제1심 결정일 현재 이 사건 각 파일에 대한 영업비밀 침해금지기간은 이미 경과하였다고 볼 수 있으므로, 재항고인의 이 사건 신청은 그 피보전권리에 대한 소명이 부족하다는 이유로 이 사건 가처분신청을 기각한 제1심결정을 그대로 유지하였다.”

19) “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 없었다면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있으므로 ...”

20) 법원은 “채무자에 대한 전직을 금지하지 않고서는 채권자의 영업비밀의 침해를 방지

은 1년이 합리적이라고 본 후, 이미 그 기간이 경과하여 금지청구권이 소멸하였다고 판단하였다. 이 판결은 경업금지의 쟁점과 영업비밀침해금지의 쟁점을 섞어서 판단하여 오해와 혼란을 초래하는 것이다.

영업비밀이 존재하지 않음에도 불구하고 전 종업원의 경업 또는 전직을 약 1년 정도 금지하는 경업금지약정이 허다히 유효한 것으로 인정되어 왔는데,²²⁾ 영업비밀이 존재하는 더 엄중한 상황에서 영업비밀의 사용 등을 금지하는 기간을 1년으로 책정하는 것은 타당하지 않았다.

5. 소 결

대법원이 위 판결들에서 실시한 법리는 영업비밀이 변론종결 당시까지도 존재하고 그의 침해가 인정되는 경우에도 여러 사정을 고려하여 침해금지를 허용하지 않거나 금지기간을 한정할 수 있다는 것이다. 아직 엄연히 살아 있는 영업비밀에 대하여 금지청구를 인정하지 않게 되면 결과적으로 그 영업비밀의 권리를 인정하지 않게 되는 것이다. 영업비밀의 (물권적이든 아니든) 권리를 인정하지 않는 판례의 이러한 태도는 심히 부당한 것이다.²³⁾ 위 법리에 따르면, 그 금지기간 이후에는 (영업비밀이 버젓이 살아 있는데도 불구하고) 그 영업비밀을 제3자에게 공개하는 것을 막을 수가 없게 된다. 만약 그러한 공개를 막기 위해서 영업비밀 보유자가 금지를 청구하는 새로운 소송을 제기해야 한다면, 영업비밀 보유자에게 지나친 부담을 안기는 것이 된다.

할 수 없다고 단정하기 어렵다”는 이유로 경업금지의 청구를 인정하지 않았다.

21) 판결문의 앞에서는 경업금지를 인정하지 않았는데, 뒤에서는 다시 경업금지를 인정하며, 그 기간도 영업비밀 침해금지의 기간과 동일하게 1년이 되는 것이 타당하다고 보았다.

22) 참고: 정차호 · 박지인, “경업금지약정에서의 대가(반대급부)의 필수성 — 서울고등법원 2016라21261 결정의 파장은?”, 『인권과 정의』, 통권 제471호(2018), 54-72면.

23) 박준석, “영업비밀 침해금지청구에 대한 우리 법원의 태도 — 기술정보 유출을 중심으로”, 『저스티스』, 제114호(2009), 160-205면, 논문요지(“우리 판례가 위와 같이 제한된 침해금지기간이 경과된 이후에는 당해 영업비밀이 더 이상 법적으로 보호되지 않는 것으로 취급하고 있는 것은 부당하다.”).

IV. 영업비밀 침해금지의 기간을 한정하지 않은 사례

위에서 살핀 바와 같이, 모나미 사건에서 대법원이 영업비밀침해금지청구 소송에서 영업비밀의 존재를 인정하면서도 금지기간을 한정하는 최초의 판결을 선고한 후 동일한 법리가 2017. 4. 13.자 2016마1630 결정 등에서도 그대로 이어졌지만, 금지기간을 한정하지 않은 판결도 여러 개 존재한다.

1. 대법원 2009. 3. 16.자 2008마1087 결정

원심이 신청인의 가처분신청을 인용하며 금지기간을 설정하지 않은 점에 대하여 대법원에서 다투었으나 대법원은 가처분의 잠정적, 임시적 성격을 감안하고, 나아가 가처분결정은 언제든지 취소를 구할 수 있다는 점을 근거로 금지기간을 한정하지 않은 원심의 판단을 수긍하였다. 본 결정은 가처분 결정에 대한 것이어서 일반 금지청구소송과는 구별되어야 한다고 생각된다. 그런 점에서 본 결정이 앞에서 살펴본 모나미 판결과 정면으로 반한다고 보기는 어렵다.

2. 대법원 2014. 3. 14. 선고 2011다17557 판결(엔씨소프트 판결)

원심이 영업비밀의 존재 및 침해를 인정하고 금지기간을 한정하지 않은 금지명령을 발부한 점에 대하여 대법원에서 다투었는데, 대법원은 영업비밀성이 상실되지 않았다는 점 및 가까운 장래에 그 상실이 확실시되지 않는 점에 근거하여 원심을 지지하였다.²⁴⁾ 본 판결은 앞의 모나미 판결 등과 정면으

24) “비록 원심판결에 원고가 침해당하였다고 주장하는 영업비밀의 보호기간이 도과하였다는 피고들의 주장에 관한 구체적·직접적인 판단이 되어 있지 않더라도, 원심판결 이유의 전반적인 취지에 비추어 원심은 원고의 영업비밀인 이 사건 자료들이 영업비밀성을 상실하였거나 장래 일정한 기한 내에 그 상실이 확실시되는 것이 아니라고 판단한 취지로 보이므로, 원심이 판단을 누락하였다고 볼 수 없다.”

로 배치되는 것인데, 아쉽게도 모나미 판결에 대해서는 언급하지 않았다.

3. 대법원의 2번의 심리불속행 기각

대법원은 2015. 9. 7.자 2015다22373 판결 및 2018. 5. 31.자 2018다213200 판결에서 각각 부산고등법원 2015. 1. 29. 선고 2012나5445 판결 및 서울고등법원 2018. 1. 11. 선고 2014나2011824 판결에 대하여 심리불속행 기각 처리하였는데, 그 두 원심 판결들이 영업비밀 침해금지명령을 발하면서 금지기간을 한정하지 않았다.

4. 두 서울고등법원 판결

흥미로운 것은 최근(2018년 중) 서울고등법원이 영업비밀 침해금지명령을 발하면서 금지기간을 한정하지 않은 2개의 판결을 선고한 것이다.²⁵⁾

가. 서울고등법원 2018. 1. 11. 선고 2014나2011824 판결(심리불속행 기각)(대상 판결)

앞에서 본 바와 같이 대상 판결은 기간무한정 금지명령이 원칙이어야 하며, 가까운 장래에 영업비밀성이 상실될 것이라는 점이 확실시되는 경우에 한하여 예외적으로 기간한정 금지명령이 가능하다고 명확하게 실시하고 있다. 당연히 대상 판결은 모나미 판결과 정면으로 배치되는 것이므로 대법원은 대상 판결에 대하여 심리하였어야 했는데, 매우 아쉽게도 대법원은 심리불속행 기각의 판결을 선고하였다.²⁶⁾

25) 그 이전의 기간무한정 판결: 서울고등법원 2016. 6. 2. 선고 2015나2009569 판결. 이 판결에 대한 비판: 민현아, “영업비밀의 비공지성 판단기준 및 영업비밀보호기간에 관하여: 서울고등법원 2016. 6. 2. 선고 2015나2009569 판결”, 『지식재산정책』, 제33호(2017), 165면(“영업비밀 보호기간에 관한 아무런 언급이 없이 금지청구를 인용함으로써 결과적으로 영구적인 금지를 인정하는 것과 같은 판결은 대법원의 태도에 정면으로 위배되는 것이어서 부당하다고 할 것이다.”).

나. 서울고등법원 2018. 4. 19. 선고 2017나2041055 판결(미상고 확정)
이 판결도 기간무한정 금지명령을 내렸다. 이 두 판결에 대하여는 법원 내에서도 지지하는 의견이 제시된다.²⁷⁾²⁸⁾

5. 대법원 2019년 3월 14일 선고 2018마7100 판결(세원셀론텍 판결)

대법원 2019년 3월 14일 선고 2018마7100 판결이 모나미 판결을 변경하는 법리를 제시하고 있다. 즉, 영업비밀이 현재 살아 있고 그 “영업비밀 보호기간의 종기를 확정할 수 없는 경우에는 침해행위 금지의 기간을 정하지 않을 수 있다”고 설시한 것이다.²⁹⁾

6. 소 결

대법원이 2014년의 2011다17557 판결(엔씨소프트 사건) 및 최근(2019년 3월)의 2018마7100 판결(세원셀론텍 사건)에서 영업비밀 침해금지에 기간을 한정하지 않는 법리를 제시하고 있다. 그러나 그 두 판결들이 모나미 판결을 정면으로 변경하고 있지는 않다. 약간은 애매한 입장을 취하고 있는 것이다.

26) 그 당시 대법원 재판연구관인 손천우 부장판사는 기간한정 금지명령을 지지하는 글을 발표한 바 있음이 주목된다.

27) 이혜진, “영업비밀 침해의 금지기간 제한 여부[서울고등법원 2018. 1. 11. 선고 2014나2011824 판결]”, 『Law & Technology』, 제14권 제6호(2018), 7면(“언제 영업비밀의 요건을 상실할지 알 수 없는 불확실한 상황에서 금지기간을 설정하고 피고들로 하여금 일정기간 지난 후에 취득한 영업비밀을 사용하게 하는 것이 부당하다고 볼 여지가 있다.”).

28) 한규현, 앞의 글, 9면(“금지기간을 확정하기 어려운 사정이 있음에도 불구하고 무리하게 금지기간을 설정하는 것은 곤란하다. 장래 일정한 기한 내에 영업비밀의 상실이 확실된다는 사정을 인정할 수 없다면 금지기간을 설정하지 않는 편이 낫다. 다만, 금지기간을 설정하지 않는다고 하여 영구히 금지하는 것은 아니다.”).

29) 대상 사건은 “영업비밀 보호기간이 지나 영업비밀 침해금지청구권이 소멸”한 사안에 관한 것이므로, 위 (영업비밀이 살아 있는 사안에 관한) 실시와 대상 사안은 관련이 없는 것임에도 불구하고, 위 실시를 특별히 제시한 이유가 무엇인지 궁금하다. 대법원이 모나미 판결의 법리를 변경하고자 하는 의지를 보인 것이라고 긍정적으로 해석하고 싶다.

이 글은 향후 대법원이 명확한 입장을 세우는 데 도움을 주는 목적을 가진다. 그러하기 위해서는 모나미 판결에서 법원이 오해한 미국의 법리를 바로 이해할 필요가 있다.

V. 미국의 영업비밀 침해금지기간 법리에 대한 오해

우리 대법원의 1996년 모나미 판결이 채택한 ‘선출발(headstart)’ 법리는 오해에서 비롯되었고, 그 오해로 인한 잘못된 법리가 2019년 현재까지도 이어지고 있다. 다행히 그 법리를 변경하고자 하는 노력이 법원 내외에서 시도되고 있으므로, 조만간 그 잘못된 법리가 변경되기를 기대한다. 이하, 모나미 판결의 오해 및 미국 법리의 오해에 대하여 설명한다.

1. 모나미 판결의 오해: GE v. 일진 판결에서의 ‘기간한정’ 금지명령

1991년 12월 31일에 영업비밀보호제도가 부정경쟁방지법에 처음으로 도입되었다.³⁰⁾ 그러므로 1990년대 초에는 우리 법조계가 영업비밀의 개념에 대하여 채 이해하지 못하였다고 볼 수 있다.³¹⁾ 처음 도입되는 생소한 제도이어서 시행일을 공포일로부터 거의 1년 후로 책정하기도 하였다.³²⁾ 그 와중에 미국의 GE가 우리나라의 일진이 (인조다이아몬드 제조방법에 대한) GE의 영업비밀을 침해하였다는 이유로 일진을 상대로 미국 법원에서 소송을 제기하였다. 그 당시 특허청 내에서는 물론이고 우리 업계에서도 그 소송은 초미의 관심의 대상이었다. 그 미국 법원이 기간한정 금지명령을 발하였는데,³³⁾

30) 법률 제4478호(공포 1991년 12월 31일, 시행 1992년 12월 15일).

31) 필자가 특허청으로 전입한(1992년) 후 (아마도 1993년쯤?) 모 신문에서 “영업비밀(trade secret)이 도대체 무엇인가?”라는 제목의 기사를 게재하여 흥미롭게 읽은 기억이 난다.

32) 법률 제4478호(공포 1991년 12월 31일, 시행 1992년 12월 15일).

그 유명한 판결이 우리의 모나미 판결에 큰 영향을 미쳤었을 것으로 추측된다. 그러나 그 GE v. 일진 판결의 내용은 잘못 이해되었다.

가. GE v. 일진 판결의 내용

1994년 미국 매사추세츠주 연방지방법원은 일진에 대하여 ‘7년간’ 관련 제품의 생산을 금지하는 명령을 발부하였다. 영업비밀 침해금지과 관련하여 법원이 사용금지(use injunction)와 생산금지(production injunction)의 두 종류의 명령을 선택할 수 있는데,³⁴⁾ 해당 법원은 주어진 사안에서 영구적인 사용금지의 명령보다는 7년간의 생산금지의 명령이 더 적절하다고 보았다.³⁵⁾ 일진이 인조다이아몬드 제품을 생산, 판매하는 와중에 그 7년의 생산금지명령은 일진에게 치명적인 것이었다. 일진이 해당 영업비밀을 사용하지 않고도 인조다이아몬드를 생산할 가능성이 있을 것인데, 생산금지명령은 그런 가능성마저 차단하는 것이 된다. 생산금지명령은 지나치게 치명적이므로 그 기간을 한정할 필요가 인정된다. 해당 법원은 기간무한정 사용금지명령과 기간한정 생산금지명령이 모두 가능하다는 점을 전제로 하면서도 주어진 사안에서는 ‘생산’금지명령이 더 적절하다고 본 것이다.³⁶⁾ 그 판결의 법리를 우리 대법원은 기간한정 ‘사용’금지명령으로 오해한 것이다. 위 법원은 사용금지명령은 기간무한정이 원칙이라고 보았다.

33) General Electric Co. v. Sung, 843 F.Supp. 776 (D. Mass. 1994).

34) *Id.* at 779 (“There are two kinds of trade secret injunctions potentially applicable in this case. The Court could permanently enjoin Iljin from using the misappropriated information, i.e., impose a ‘use injunction’. ... Alternatively, the Court could enjoin Iljin from manufacturing saw grade diamond for a certain amount of time, i.e., impose a ‘production injunction’.”).

35) *Id.* (“the Court concludes that a production injunction is the most effective and appropriate way to remedy the misappropriation of trade secrets in this case.”).

36) *Id.* (“The Court could permanently enjoin Iljin from using the misappropriated information, i.e., impose a ‘use injunction’. Because the Court has determined that the IJ-77 was substantially derived from the GE trade secrets in Exhibit A, any use injunction would necessarily enjoin Iljin from using the IJ-77. Alternatively, the Court could enjoin Iljin from manufacturing saw grade diamond for a certain amount of time, i.e., impose a ‘production injunction’.”).

나. 사용금지와 생산금지의 구별

GE v. 일진 사건의 법원은 영업비밀 침해사건의 경우 침해자에 대한 금지명령은 사용금지명령과 생산금지명령이 가능하다고 제시하였다.³⁷⁾ 일반적으로 법원이 사용금지명령을 내리는데³⁸⁾ 단지 사용금지명령만으로는 침해자가 얻은 경쟁적 유리(competitive advantage)를 제거하기가 어려운 경우 법원은 생산금지명령을 선택할 수가 있다.³⁹⁾ 그리고 생산금지명령을 내릴 것인지 여부를 판단하기 위하여 법원은 침해된 영업비밀을 침해자의 관련 제품의 생산과 불가분하게 관련되는(“inextricably connected”) 경우에 생산금지명령을 내릴 수 있다.⁴⁰⁾ 이러한 불가분한 관계에 대하여 생산과정이나 생산기

37) Cavico, Frank J., “Business Plans and Strategies As Legally Protected Trade Secrets: Florida and National Perspectives”, *University of Miami Business Law Review*, Vol.9 Iss.1(2001), p.66 (“Generally, courts can impose two types of injunctions to protect trade secrets. A ‘use injunction’ bars a defendant from using a misappropriated trade secret in the manufacture of a product, but does not otherwise interfere with the defendant’s business. A ‘production injunction,’ on the other hand, completely bars the defendant from manufacturing the type of product in which the trade secret is utilized.”); Rodgers, Glenna & Marrs, Scott D., “Trade Secrets and Corporate Espionage: Protecting Your Company’s Crown Jewels”, *ACC Docket*, April 2004, at 60, 78 (“Trial courts generally have the discretion to issue narrow or broad injunctive relief. Depending on the circumstances, you may seek a ‘use’ injunction to prevent the defendant from using or disclosing plaintiff’s trade secrets or a broader ‘production’ injunction to prevent the defendant from producing or manufacturing the type of product in which the trade secret is used.”); Flechsig, Natalie, “Trade Secret Enforcement After Tianrui: Fighting Misappropriation Through the Itc”, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol.28 Iss.4(2013), pp.449, 470 (“Courts have the discretion to issue one of two types of injunctions: a use injunction or a production injunction.”).

38) 02 Micro Int’l Ltd. v. Monolithic Power Sys., Inc., 399 F.Supp.2d 1064, 1070 (N.D. Cal. 2005) (“As noted by the court in *Viscofan*, normally the misappropriator is only barred from using the particular secrets he or she has taken, 787 F.2d at 549.”).

39) *Gen. Elec.*, 843 F.Supp. at 779-80 (“Courts have imposed production injunctions in circumstances where a use injunction would be ineffective in eliminating the competitive advantage gained by the misappropriator.”).

40) *Id.* at 780 (“The common rationale for imposing a production injunction is that, where the misappropriated trade secrets are ‘inextricably connected’ to the defendant’s manufacture of the product, ...”).

술의 어떤 완전하고 실질적인 일부로서 해당 영업비밀이 없다면 침해자가 독립적으로 관련 제품을 생산하거나 설계하지 못하는 점을 발견하여야 위 관계가 인정될 수 있다.⁴¹⁾⁴²⁾ 위 법리는 다른 관례에서도 인정된 바가 있었다.⁴³⁾

다. 금지기간에 대한 우리 법원의 오해

GE 사건에서 미국 법원이 생산금지명령을 내리면서 한정된 생산금지기간을 책정하였다. 법원은 생산금지명령의 금지기간이 침해자가 독립적으로 관련 기술을 개발하거나 역설계하는 경우의 소요시간과 같은 것이 적절하다고 관시하였다.⁴⁴⁾ 즉 생산금지명령의 경우 기간을 한정하는 것이 원칙이다.⁴⁵⁾ 위 법리는 예외적으로 생산금지명령을 발부하며 금지기간을 책정함에 있어

41) *Id.* (“An ‘inextricable connection’ is found where the trade secrets form such an integral and substantial part of a comprehensive manufacturing process or technology that, absent the misappropriated trade secrets, the defendant would not be able independently to manufacture or design a comparable product.”).

42) Callmann, Rudolf & Altman, Louis, *Callmann on unfair competition, trademarks and monopolies*, 4th ed., Thomson-West, 1997, § 14:39 (“In trying to decide between a use injunction and a production injunction, one case reasoned that the defendant Kolon cannot independently manufacture a paraaramid product without using the misappropriated trade secrets because those secrets from such an integral and substantial part of Kolon’s para-aramid manufacturing process.”).

43) *O2 Micro Int’l Ltd. v. Monolithic Power Sys., Inc.*, 399 F.Supp.2d 1064, 1070 (N.D. Cal. 2005), amended sub nom, *O2 Micro Int’l Ltd. v. Monolithic Power Sys., Inc.*, 420 F.Supp.2d 1070 (N.D. Cal. 2006), *aff’d*, 221 F. App’x 996 (Fed. Cir. 2007), and *aff’d*, 221 F. App’x 996 (Fed. Cir. 2007) (“Courts impose production injunctions only in circumstances ‘where the misappropriated trade secrets are ‘inextricably connected’ to the defendant’s manufacture of the product’ and thus a ‘use injunction is ineffective because the misappropriator cannot be relied upon to ‘unlearn’ or abandon the misappropriated technology.’”).

44) *Gen. Elec.*, 843 F.Supp. at 780 (“The appropriate measure for determining the duration of the production injunction in this case is the amount of time it would have taken Iljin independently to develop or reverse engineer a technology for commercial production of high-grade saw diamond.”).

45) Flechsig, Natalie, “Trade Secret Enforcement After Tianrui: Fighting Misappropriation Through the ITC”, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol.28 Iss.4(2013), pp.449, 470-471 (“The alternative to a use injunction is a production injunction, which enjoins a defendant from manufacturing certain products for a certain amount of time.”).

서 적용되는 것인데, 우리 법원은 사용금지명령의 경우에도 그 법리가 적용될 수 있다고 오해한 것이다.⁴⁶⁾ 불행하게도 현재까지 그 잘못은 이어지고 있다.⁴⁷⁾⁴⁸⁾

2. 미국의 Shellmar 원칙, Conmar 원칙 및 Headstart 원칙에 대한 오해

가. Shellmar 원칙

영업비밀을 침해한 자에게는 그 영업비밀이 공개된 후에도 영원히 그 영업비밀의 사용 등이 금지된다는 이론이 Shellmar 판결에 의하여 제시된 바가 있다.⁴⁹⁾⁵⁰⁾ 해당 법원이 Shellmar의 영업비밀 침해에 대하여 기간무한정

46) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결(“영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 ‘유리한 출발(headstart)’ 내지 ‘시간절약(lead time)’이라는 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고, … 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 영업비밀을 취득하는 데 필요한 시간에 상당한 기간 동안으로 제한하여야 하고, …”); 대법원 1998. 2. 13. 선고 97다24528 판결 (“… 필요한 시간적 범위 내로 제한되어야 하고, 그 범위를 정함에 있어서는 … 침해자들이나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 기술정보를 취득하는 데 필요한 시간, …”).

47) 현재까지도 대법원 96다16605 판결 등의 판결요지가 원용된 사례가 많이 발견되었는데, 예를 들면 서울고등법원 2017. 7. 6. 선고 2015나9945 판결, 서울중앙지방법원 2018. 1. 17. 선고 2016가합545397 판결, 서울고등법원 2018. 4. 26.자 2016라21401 결정 등이다.

48) 이 글의 심사과정에서 한 심사위원이 우리 법원이 미국 판례를 따를 필요가 없다고 지적하였다. 당연히, 우리 법원이 미국 판례가 제시한 체계를 무조건 따를 필요는 없다. 그러나, 생산금지명령은 그 파급효과가 엄청나므로 기간무한정 금지명령을 내리기는 매우 어렵다는 점은 상식적으로 이해된다. 어느 한 회사에 (원고의 영업비밀을 사용하든 사용하지 않든 상관없이) 관련 제품을 무조건 생산하지 못하도록 명령하는 것은 당연히 자제되어야 하고 특별히 그 명령을 내리는 경우에도 기간을 제한해야 할 것이다.

49) Shellmar Prod. Co. v. Allen-Qualley Co., 87 F.2d 104(7th Cir. 1936).

50) Leistensnider, Ruth E., “Trade Secret Misappropriation: What Is the Proper Length of an Injunction After Public Disclosure?”, *Albany Law Review*, Vol.51(1987), pp.271, 273 (“In fact, there are three theories utilized by courts regarding the proper length of an injunction, if any, once public disclosure has occurred. The Shellmar rule maintains that a perpetual injunction can be issued even with public

금지명령을 발부한 후 제3자의 특허출원으로 인하여 해당 영업비밀의 비밀성이 상실되었고, 그래서 Shellmar는 법원에 해당 기간무한정 금지명령의 해소(dissolution)를 신청하였으나, 법원은 그 신청을 받아들이지 않았다. 해당 영업비밀의 비밀성 상실로 인하여 공중의 누구든지 그 영업비밀을 자유롭게 사용할 수 있게 되었으나, 법원은 침해자인 Shellmar는 (과거의 침해행위로 인하여) 그러한 자유를 누릴 자격이 없다고 본 것이다.

나. Conmar 원칙

영업비밀이 공개된 후에는 그 영업비밀을 근거로 하는 침해금지청구권은 인정되지 않으며, 그 법리는 영업비밀 침해자, 공개자에게도 그대로 적용된다는 이론이 Conmar 판결에 의하여 제시된 바가 있다.⁵¹⁾ 위 Shellmar 원칙이 영업비밀 침해에 대한 엄격한 입장을 가지는 반면, Conmar 원칙은 종업원의 직업선택의 자유에 대한 우호적 입장을 가지는 것이라고 평가된다.⁵²⁾

다. Winston Research 원칙 = Headstart 원칙

영업비밀의 성격을 영업상의 관계(relationship)에 관한 것으로 보는 입장과 무체재산(property)으로 보는 입장이 있는데, Shellmar 원칙은 전자에 근거한 것이고, Conmar 원칙은 후자에 근거한 것이다.⁵³⁾ Shellmar 원칙은 원고에게 지나치게 유리하고, Conmar 원칙은 원고에게 지나치게 불리하므로 자연스럽게 그 절충점이 모색되었다.⁵⁴⁾ Winston Research 법원은 침해자에

disclosure.”).

51) Conmar Prods. Corp. v. Universal Slide Fastener Co., 172 F.2d 150 (2d Cir. 1949).

52) Leistensnider, Ruth E., “Trade Secret Misappropriation: What Is the Proper Length of an Injunction After Public Disclosure?”, *Albany Law Review*, Vol.51(1987), pp.271, 288 (“Winston Research Corp. v. Minnesota Mining & Manufacturing Co. purportedly represented a balance between the Shellmar policy of encouraging higher standards of commercial ethics and the Conmar policy of employee mobility.”).

53) Tyler, Lynn C., “Trade Secrets in Indiana: Property vs. Relationship”, *Indiana Law Review*, Vol.31 No.2(1998), pp.339, 340.

54) Dole, Jr., Richard F., “Permanent Injunctive Relief for Trade Secret Misappropriation

게 ‘선출발(headstart)’의 이익이 주어지는 것을 방지할 수 있는 기간만큼만 (영업비밀이 공개된 후에도) 추가적으로 침해금지명령을 발할 수 있다고 제시하였다.⁵⁵⁾ 그래서 그 절충적인 원칙을 Winston Research 원칙이라고 칭한다.⁵⁶⁾ 그 후 K-2 Ski v. Head Ski 판결도 그 원칙을 따랐다.⁵⁷⁾ 그래서 영업비밀의 공개 후에도 침해자에게 한정된 기간동안 침해를 금지하는 법리를 Winston Research 원칙, K-2 Ski 원칙 또는 Headstart 원칙이라고 칭한다.

영업비밀을 침해한 피고가 그 불법행위로 오히려 이익을 보는 상황을 방지하기 위하여 영업비밀이 공개된 후에도 일정한 기간동안 침해금지를 허용하는 법리가 Winston Research 판결에서 제시되었다.⁵⁸⁾ 명심해야 할 것은 영업비밀이 존재하는 기간에는 당연히 침해가 금지되고, 영업비밀성이 상실된 후에도 추가적으로 침해를 금지시키는 법리가 Headstart 원칙이다.⁵⁹⁾⁶⁰⁾ 영업비밀에 대하여 기간무한정의 금지명령이 부당하게 보일 수 있으나, 향후

Without an Express Limit Upon Its Duration: The Uniform Trade Secrets Act Reconsidered”, *Boston University Journal of Science & Technology Law*, Vol.17 No.2(2011), pp.173, 191 (“In this context, the second sentence of Uniform Act Section 2(a) rejects both Shellmar and Conmar with respect to injunctions issued prior to a trade secret’s becoming generally known.”).

55) Winston Research Corp. v. Minnesota Mining & Mfg. Co., 350 F.2d 134 (9th Cir. 1965).

56) Winston Research 판결을 설명하는 좋은 글: Comment, “Trade Secrets: How Long Should an Injunction Last?”, *UCLA Law Review*, Vol.26(1978), pp.203.

57) K-2 Ski Company v. Head Ski Co., Inc., 506 F.2d 471 (9th Cir. 1974).

58) *Id.*

59) Beckerman-Rodau, Andrew, “Trade Secrets — the New Risks to Trade Secrets Posed by Computerization”, *Rutgers Computer & Technology Law Journal*, Vol.28(2002), pp.227, 260(“Consistent with the Head Start rule, injunctive relief will continue until the trade secret enters the public domain, plus an additional amount of time equal to the time it would take a competitor to be able to utilize the secret following public disclosure.”).

60) Nimmer, Raymond T., *Law of Computer Technology*, May 2019 Update(Westlaw service), § 3:58 (“It provides that the injunction shall be subject to termination when the trade secret has ceased to exist, but that it may be continued by the court for an ‘additional reasonable time’ in order to eliminate any commercial advantage for the wrongdoer.”).

그 영업비밀이 영업비밀성을 상실하는 경우 피고는 언제든지 그 사실을 증명하여 금지명령의 해소를 신청할 수 있으므로 부당하지 않은 것이다.⁶¹⁾⁶²⁾

라. 미국의 통일영업비밀법(UTSA)

1965년 Winston Research 판결의 법리가 1979년 통일영업비밀법(UTSA) 제2(a)조의 두 번째 문장에 반영되는데,⁶³⁾⁶⁴⁾ 1985년 개정에서도 해당 규정이 그대로 유지된다. 그래서 영업비밀 침해금지명령이 영업비밀의 존속 중 지속되는 것은 물론이고, 존속만료 후 추가기간(additional period) 동안 침해금지명령이 가능하다는 점이 명확하게 되었다.⁶⁵⁾ 영업비밀의 공개 후에도 인정할 추가금지기간에 대하여는 Gregory 교수가 그림으로 잘 설명하고 있다.⁶⁶⁾ 아래 그림에서 t2의 시점은 영업비밀 보유자가 관련 제품을 판매하고

61) Schaller, William Lynch, "Secrets of the Trade: Tactical and Legal Considerations from the Trade Secret Plaintiff's Perspective", *The Review of Litigation*, Vol.29(2010), pp.729, 813 ("The defendant can always move to terminate the injunction at a later date, if the defendant can show changed circumstances justify this step.").

62) 대법원 2019년 3월 14일 선고 2018마7100 판결("금지기간을 정하지 않는다고 해서 영구히 금지하는 것은 아니고, 금지명령을 받은 당사자는 나중에 영업비밀 보호기간이 지났다는 사정을 주장·증명하여 가처분 이의나 취소, 청구이의의 소 등을 통해 다룰 수 있다.").

63) Leistensnider, Ruth E., "Trade Secret Misappropriation: What Is the Proper Length of an Injunction After Public Disclosure?", *Albany Law Review*, Vol.51(1987), pp.271, 292 ("The Winston Research rule has been incorporated in § 2(a) of the Uniform Trade Secrets Act.").

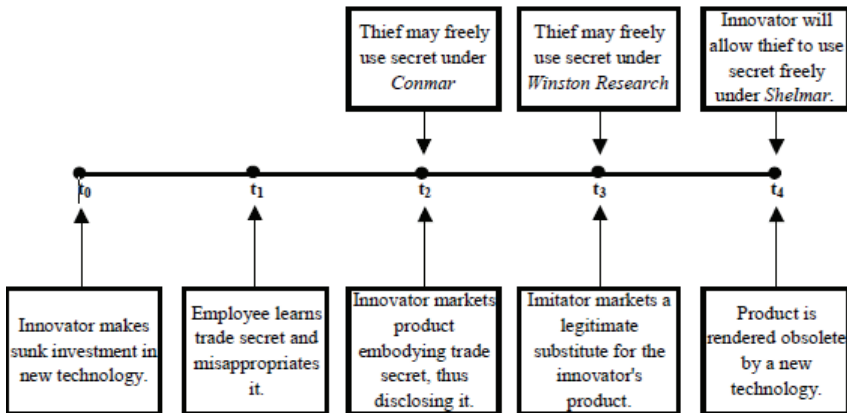
64) Nimmer, Raymond T., *supra*, § 3:58 ("The UTSA adopts an intermediate approach that is generally favorable to the more limited injunction after the head start period has been vitiated.").

65) "Actual or threatened misappropriation may be enjoined upon application to the court, an injunction shall be terminated when the trade secret has ceased to exist, but the injunction may be continued for an additional reasonable period of time in order to eliminate commercial advantage that otherwise would be derived from the misappropriation."

66) Gregory, Sidak J., *Trade Secrets and the Option Value of Involuntary Exchange*, p. 22 (July 23, 2008). <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=577244> (2019. 5. 5. 방문); 김병일, "영업비밀 침해금지과 금지청구의 기산점", 『창작과 권리』, 제53호(2008), 109-136면에서 최초 인지.

그 판매로 영업비밀이 공개되어 제3자가 그 영업비밀을 인지하게 되는 시점을 말한다. t_3 의 시점은 적법한 제3자가 그 공개된 영업비밀을 활용하여 제품을 생산, 판매하기 시작하는 시점을 말한다. 제3자가 t_2 시점에서 해당 영업비밀을 인지한 후 관련 제품을 생산, 판매하기 위해서는 일정한 기간이 필요하며 그 기간이 t_2 에서부터 t_3 까지의 기간이 된다. Winston Research 원칙 또는 Headstart 원칙에 따르면 해당 영업비밀의 침해자에 대하여는 해당 영업비밀이 t_2 시점에서 공개된 후에도 t_3 의 시점까지는 해당 영업비밀의 사용을 금지시켜야 하며, 그러한 법리가 침해자의 부당한 이익을 방지할 수 있다는 것이다.

FIGURE 1: SCHUMPETERIAN CYCLE OF INNOVATION, UNAUTHORIZED USE OF A TRADE SECRET, IMITATION, AND DISPLACEMENT



마. 미국의 Headstart 법리에 대한 정해(正解)

우리 대법원이 채택한 선출발(headstart) 법리가 미국의 Headstart 원칙과 동일 또는 유사한 것이라는 관측이 있으나,⁶⁷⁾ 그러한 관측은 잘못된 것이다.

67) 김병일, 위의 논문, 132면(“영업비밀침해행위의 금지기간을 정하는 기준은 미국의 주류적인 관례태도와 우리 대법원의 태도는 동일한 것으로 보인다.”).

미국의 Headstart 원칙은 영업비밀이 더 이상 존재하지 않음에도 불구하고 그 영업비밀의 침해자에게 추가적인 금지기간을 인정하는 것인 데 반해, 우리 대법원은 영업비밀이 변론종결 당시에도 버젓이 존재하고 또 그 영업비밀이 일정한 기간 이내에 영업비밀성을 상실할 것임이 확실하지 않은 경우에도 만연히 일정 기간을 한정하여 침해금지를 발하는 법리를 운용하고 있는 것이다. 우리 법원이 미국의 Headstart 법리를 오해하여 법리 적용에 오류를 범한 것으로 보인다.⁶⁸⁾⁶⁹⁾⁷⁰⁾

바. 미국의 Headstart 법리에 대한 오해(誤解)

혹자는 미국의 통일영업비밀법이 영업비밀 침해금지명령에 기간제한을 두는 입장에 선 것이라고 해석하였다.⁷¹⁾ 그 해석은 위에서 설명한 바와 같이 잘못된 것이다. 그 글은 미국에서 기간무한정 금지명령과 기간한정 금지명령 중 과거에는 전자가 주류를 이루었지만 [요즘에는] 후자가 더 자주 활용되고 있다고 설명한다.⁷²⁾ 그 설명도 잘못된 것이다. 기간무한정 금지명령은 영업비밀이 존속 중인 경우에 타당한 것이며, 기간한정 금지명령은 영업비밀이 더 이상 존속하지 않는 경우에 타당한 것이다. 즉 그 두 종류의 금지명령은 선택할 수 있는 것이 아니며, 주어진 사실관계에 따라 자동적으로 결정되는 것이다. 그러므로 법원은 먼저 변론종결 당시 해당 영업비밀이 존속 중인지 여부를 판단하여야 한다. 그래서 영업비밀이 존속 중이라면 (특별한 경우를 제외하고는) 기간무한정 금지명령을 발하여야 하며,⁷³⁾⁷⁴⁾ 더 이상 존속하

68) 최동배, “從業員의 營業 秘密 維持 義務: 미국판례를 중심으로”, 서울대학교, 석사, 2000, 78면.

69) 김병일, 앞의 논문, 109면(“다만, 영업비밀이 공지된 경우에도 ‘lead time’설에 따라 일정기간 금지청구가 인정되고 있지만, 구체적인 기간과 그 기산점에 대해서는 확립된 판례와 학설이 존재하지 않고 있다.”).

70) 이남경, 앞의 논문, 82면.

71) 손천우, 앞의 논문, 11면.

72) 손천우, 앞의 논문, 12면.

73) Leistensnider, Ruth E., “Trade Secret Misappropriation: What Is the Proper Length of an Injunction After Public Disclosure?”, *Albany Law Review*, Vol.51(1987), pp.271, 280 (“If the matter sought to be protected has not been publicly disclosed,

지 않는다면 기간한정명령을 발할 것인지 여부와 만약 발한다면 그 기간을 어느 정도로 책정할 것인지를 판단하여야 한다.⁷⁵⁾ 미국에서는 영업비밀이 존재하는 경우 그것에 근거하여 기간무한정 금지명령을 내릴 수 있다는 법리가 원칙인 것으로 보인다.⁷⁶⁾⁷⁷⁾ 미국에서 상당한 기간을 정하여 침해금지를 인정하는 근거로 미국의 Winston Research 판결을 인용하는 논문이 있는데,⁷⁸⁾ 그 논문은 그 판결이 영업비밀이 더 이상 존속하지 않는 사안에 관한

there is no question that the courts will grant a permanent injunction.”).

74) Casagrande, Thomas L., “Permanent Injunctions In Trade Secret Actions: Is A Proper Understanding of the Role of the Inadequate at Law/Irreparable Harm Requirement the Key to Consistent Decisions?”, *AIPLA Quarterly Journal*, Vol.28 No.1(2000), pp.113, 137 (“Given this presumption and the principle that the purpose of an injunction is to prevent future harm, the court’s starting point ought to be that a trade secret injunction should be perpetual.”).

75) 그 기간은 침해자 본인이 개발할 수 있었던 기간(주관적 기간) 또는 제3자가 개발할 수 있었던 기간(객관적 기간)을 말한다. Dole, Jr., Richard F., “Permanent Injunctive Relief for Trade Secret Misappropriation Without an Express Limit Upon Its Duration: The Uniform Trade Secrets Act Reconsidered”, *Boston University Journal of Science & Technology Law*, Vol.17 No.2(2011), pp.173, 193 (“A basic issue is whether a misappropriator’s commercial advantage derived from misappropriation should be measured objectively or subjectively. An objective approach measures a misappropriator’s commercial advantage by the time that it would take a good faith competitor to replicate a trade secret by lawful means; whereas a subjective approach measures a misappropriator’s commercial advantage by the time that it would take the misappropriator to replicate a trade secret by lawful means.”).

76) Jamieson, D. Kirk, “Just Deserts: A Model to Harmonize Trade Secret Injunctions”, *Nebraska Law Review*, Vol.72 Iss.2(1993), pp.515, 547 (“In the absence of the trade secret’s demise, injunctions should, of course, always prohibit the defendant from disclosing the trade secret.”).

77) Schaller, William Lynch, “Secrets of the Trade: Tactical and Legal Considerations from the Trade Secret Plaintiff’s Perspective”, *The Review of Litigation*, Vol.29(2010), pp.729, 813 (“On the other hand, where a secret has been maintained for many years or decades without being replicated by others, a permanent injunction without limitation is appropriate.”).

78) 정상조, 앞의 논문, 397면(“영업비밀의 침해가 발생한 경우에 영업비밀의 성질상 그 비밀성이 유지되는 한 영원히 제3자의 침해를 금지할 수 있다고 볼 수도 있겠지만, 전술한 바와 같이 퇴직한 종업원에 의한 영업비밀의 침해의 경우에는 종업원의 직업선택의 자유와의 조화의 필요성이 있기 때문에, 계약법적 보호인가 물권법적 보호인가에 관계 없이 상당한 기간 내로 침해금지가 제한된다고 해석하는 것이 타당하다.”)[각주 27에서

것임을 인지하지 못하고 있다.⁷⁹⁾

사. 가까운 장래에 영업비밀성이 상실될 것임이 확실한 경우, 기간한정 금지명령 가능

원고가 영업비밀의 존재와 침해를 증명하였음에도 불구하고, 피고가 해당 영업비밀이 일정한 기간 이내에 영업비밀성을 상실할 것이라는 점을 증명하는 경우, 법원은 (선고 당시 영업비밀이 살아 있음에도 불구하고) 기간한정 침해 금지명령을 내릴 수 있다.⁸⁰⁾ 그러나 그 증명책임은 피고가 부담하며, 증명실패의 경우 기간무한정 금지명령이 내려지는 것이다.⁸¹⁾

3. 소 결

위에서 설명된 미국의 영업비밀 침해금지의 기간과 관련된 법리는 다음

Winston Research Corp. v. Minnesota Mining & Mfg. Co., 350 F.2d 134 (9th Cir. 1965) 판결 인용].

79) Winston Research Corp. v. Minnesota Min. & Mfg. Co., 350 F.2d 134, 143 (9th Cir. 1965) (“We think it was proper to make the injunctive period run from the date of judgment since public disclosure occurred at about that time.”).

80) Casagrande, Thomas L., “Permanent Injunctions In Trade Secret Actions: Is A Proper Understanding of the Role of the Inadequate at Law/Irreparable Harm Requirement the Key to Consistent Decisions?”, *AIPLA Quarterly Journal*, Vol.28 No.1(2000), pp.113, 137 (“At this point, the burden of production should shift back to the defendants to show that they would have independently discovered the trade secret or that the trade secret otherwise would have been disclosed in X period of time. This is the lead time that the misappropriation provided the defendant. If the court finds this evidence credible, then any potential permanent injunction ought to be limited to X period of time.”).

81) Dole, Jr., Richard F., “Permanent Injunctive Relief for Trade Secret Misappropriation Without an Express Limit Upon Its Duration: The Uniform Trade Secrets Act Reconsidered”, *Boston University Journal of Science & Technology Law*, Vol.17 No.2(2011), pp.173, 197 (“The burden should be upon a misappropriator to prove the likelihood and approximate time of lawful discovery by a preponderance of the evidence. If that burden is not met, the result can be a permanent injunction without an express limit upon its duration.”).

표와 같이 요약, 정리될 수 있다.

영업비밀 존속 여부 ⁸²⁾	원 칙	예 외
존 속	영업비밀의 사용 등을 금지하는 기간무한정 금지명령 (perpetual use injunction)	일정 기간 이내에 해당 영업비밀의 상실이 확실한 경우 기간한정 사용금지명령(limited injunction)
		해당 영업비밀과 관련된 제품의 생산을 금지하는 기간한정 생산금지명령(production injunction)
상 실	금지명령 불인정 과거의 침해행위에 대하여는 손해배상으로 해결	침해자의 선출발(headstart) 이익을 방지하기 위하여 기간을 한정하여 금지명령(limited use injunction)

영업비밀침해금지가 인정되기 위해서는 원칙적으로 영업비밀의 존재가 전제되어야 한다. 권리 없는 구제는 일반적으로는 상상하기 어렵다. 그러나 그 영업비밀이 피고의 불법적인 침해행위로 인하여 공개되어 영업비밀성이 상실된 경우, 적어도 그 피고에 대하여는 Headstart 원칙에 따라 금지가 인정될 수 있다.⁸³⁾⁸⁴⁾ 독일에서도 이러한 선출발 법리가 인정된다고 한다.⁸⁵⁾

82) 선고일(결정일) 또는 변론종결 당시.

83) 김병일, 앞의 논문, 112면(“즉 부정경쟁방지법 제10조상의 금지청구를 함에 있어서는 원칙적으로 당해 영업비밀이 구두변론종결시까지 비공지상태가 지속되어야 구제를 받을 수 있다. 그러나 제3자의 불법적인 영업비밀 침해행위로 공지된 경우에는 그 자에 대해서는 “head start” 금지청구가 인정됨에 유의하여야 한다.”).

84) 김병일, 앞의 논문, 132면(“법원은 최초의 적법한 모방자보다 침해자가 빨리 영업비밀을 개발할 수 있음을 감안할 것이다.”).

85) 김병일, 앞의 논문, 131면(“독일판례도 ‘head start’ 이론과 같은 태도를 보이고 있다. BGH GRUR 1982, 179, 181 - Stapel - Automat; KG WRP 1982, 153.”).

VI. 영업비밀 침해금지 기간무한정 법리의 정착

1. 영업비밀이 여전히 존재하는 경우 기간무한정 금지명령이 원칙이 되어야 함

영업비밀 침해행위를 금지시키는 목적은 한편으로는 침해행위로부터 유효한 권리의 침해를 막기 위한 것이며 다른 한편으로는 (법이 인정한) 영업비밀의 권리로서의 가치를 보호하기 위한 것이다. 모든 권리에서 침해행위를 금지시키는 목적은 위와 같아야 하며, 영업비밀에서도 다르지 않아야 한다.⁸⁶⁾ 그러므로 영업비밀이 여전히 존재하여 권리의 존재가 인정되는 경우, 그 권리의 가치를 보호하기 위하여 금지명령을 발부하여야 한다.⁸⁷⁾ 그 금지명령의 기간을 한정하는 금지명령은 자칫 영업비밀의 존재를 부인하는 결과를 초래하므로 극히 삼가해야 한다. 즉, 기간무한정 금지명령이 원칙이 되어야 한다.⁸⁸⁾ 다만, 피고가 그 영업비밀이 가까운 미래에 영업비밀성을 확실히

86) 대법원은 영업비밀 침해금지의 목적을 다르게 보고 있다. 대법원 2019년 3월 14일 선고 2018마7100 판결(세원셀론텍 사건)(“영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있다.”). 이러한 목적은 영업비밀이 더 이상 존재하지 않는 경우에 선출발 기간만큼 추가적으로 금지명령을 발부하는 목적에 한정되는 것이다.

87) 이 글의 심사과정에서 한 심사위원은 우리 법원이 미국 판례를 따를 필요가 없다고 지적하였다. 당연한 지적이다. 그러나 필자의 가장 기본적인 주장은 선고일 당시 영업비밀이 살아 있는 경우 그 영업비밀을 보호하기 위한 금지명령에는 금지기간을 제한하지 않아야 한다는 것이다. 이 기본적인 법리는 미국, 우리나라를 구분하지 않고 당연히 인정되어야 하는 것이다. 해당 권리가 살아 있는데 그 권리의 침해에 대한 금지명령을 발하지 않는 것은 그 권리를 인정하지 않는 바와 다름이 아니다.

88) 일본이 영업비밀권의 침해금지명령에서 금지기간을 한정하지 않는 실무가 일반적인 것이 이러한 연유 때문인 것으로 추측된다. 知的財産高等裁判所 平成30. 3. 26. 第4部判決(平成29년(※)제10007호)/大阪地方裁判所 平成29. 10. 19. 第21民事部判決 平成27년(ワ)제4169호/東京地方裁判所 平成29. 2. 9. 民事 第29部判決(平成26년(ワ)제1397호)/大阪地方裁判所 平成28. 6. 23. 第21民事部判決(平成25년(ワ)제12149호)/名古屋地方裁判所 平成20. 3. 13. 民事 第9部判決(平成17년(ワ)제3846호)/東京地裁 平成

상실할 것이라는 점을 증명하는 경우에 한하여, 기간한정 금지명령이 가능한 것이다.

2. 법원은 미래의 불확정 사실에 대한 판단을 자제하여야 함

지금까지 우리 법원이 채용하여 온 영업비밀침해금지소송에서의 선출발(headstart) 법리는 해당 영업비밀이 (가깝지 않은) 미래의 어떤 시점에 그 영업비밀성을 상실할 것인지를 법원이 미리 판단하게 한다. 타당하지 않은 법리이다. 법원은 특별한 경우를 제외하고는 과거의 행위나 현재의 상황에 근거한 가까운 미래의 행위만을 규율하여야 한다. 어떤 영업비밀이 3년 후, 5년 후 또는 10년 후에 그 영업비밀성을 상실할 것인지를 일반적으로 추측하는 작업은 법원의 몫이 아니다. 법원에 의한 미래 추측작업은 자제되거나 특별한 경우로 제한되어야 한다. 해당 영업비밀이 어떤 미래의 시점에 그 영업비밀성을 상실할 것이 확정적으로 예정되어 있는 경우에만 현재 유효한 영업비밀의 침해금지기간을 제한할 수 있을 뿐이다.⁸⁹⁾ 만약 그 상실이 확정적이지 않은 경우 법원은 기간을 정하지 않고 침해금지명령을 발부하여야 한다. 장래의 이행을 청구하는 소송에서 장래에 발생할 사실이 확정적으로 예정되지 않으면 그 청구를 인정하지 않아야 하듯이, 영업비밀성의 상실이 확정적으로 예정되지 않으면 상실을 전제로 금지기간을 정하지 않아야 할 것이다.⁹⁰⁾ 그 경우 고민하여야 할 사항은, 그 기간을 한정하지 않은 명령의 수년 또는 수십 년 후 영업비밀성이 상실되면, 그때 침해금지명령의 효과가 자동적으로 만료되는 제도 또는 피고가 침해금지명령의 해제를 따로 신청하게

12. 10. 31. 判決(平成10년(ワ)제4447호) 외 다수(한규현, 앞의 글, 8면 각주 14에서 재인용).

89) 김홍엽, 『민사소송법』, 제6판, 박영사, 2016, 277면(“다만 장래의 이행을 명하는 판결을 하기 위해서는 채무의 이행기가 장래에 도달하는 것뿐만 아니라 채무불이행사유가 그때까지 계속하여 존재한다는 것을 변론종결 당시에 확정적으로 예정할 수 있어야 한다.”).

90) 김홍엽, 상동(“원고가 주장하는 장래의 시점까지의 기간이 불확실하여 변론종결 당시에 확정적으로 예정할 수 없는 경우에는 장래의 이행을 명하는 판결을 할 수 없다.”).

하는 제도 중 선택하는 문제이다.⁹¹⁾

3. 영업비밀성 상실의 (확정적) 시기의 판단: 영업비밀 3대 요건을 기준으로 하여야 함

대법원은 2016마1630 결정에서 영업비밀 침해금지의 한정적 기간을 결정함에 있어서 고려할 수 있는 요소들을 다음과 같이 제시하고 있다.

“영업비밀인 기술정보의 내용과 난이도, 영업비밀 보유자의 기술정보 취득에 소요된 기간과 비용, 영업비밀의 유지에 기울인 노력과 방법, 침해자들이나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 기술정보를 취득하는 데 필요한 시간, 침해자가 종업원(퇴직한 경우 포함)인 경우에는 사용자와의 관계에서 그에 종속하여 근무하였던 기간, 담당 업무나 직책, 영업비밀에의 접근 정도, 영업비밀보호에 관한 내규나 약정, 종업원이었던 자의 생계 활동 및 직업선택의 자유와 영업활동의 자유, 지적재산권의 일종으로서 존속기간이 정해져 있는 특허권 등의 보호기간과의 비교, 그 밖에 심문에 나타난 당사자의 인적·물적 시설 등을 고려하여 합리적으로 결정하여야 한다(대법원 1998. 2. 13. 선고 97다24528 판결 등 참조).”

주지하는 바와 같이, 영업비밀의 3대 요건은 비밀성(비공지성), 경제성 및 (합리적)관리성이다. 그 3개 요건 중 하나라도 충족하지 못하게 되면 영업비밀성을 상실하게 되는 것이다. 그렇다면 미래의 어떤 시점에 그 3개 요건 중 어떤 것이 어떤 사정으로 충족하지 못하게 되는지를 판단하여야 한다. 위 대법원에서 제시한 매우 복잡한 요소들을 판단하게 되면 정작 영업비밀성의 3대 요건에 대하여는 외면하게 되거나 적어도 필요한 정도의 주의를 기울이지 못하게 된다. 종업원이었던 자의 직업선택의 자유는 (경업금지기간과는 유관할 수 있으나) 영업비밀 3대 요건과는 무관하다. 법원은 무관하거나 간접적

91) 우리 대법원은 후자를 선호하는 것으로 보인다. 대법원 2019. 3. 14. 선고 2018마7100 판결(“금지기간을 정하지 않는다고 해서 영구히 금지하는 것은 아니고, 금지명령을 받은 당사자는 나중에 영업비밀 보호기간이 지났다는 사정을 주장·증명하여 가처분 이의나 취소, 청구이의의 소 등을 통해 다룰 수 있다.”).

인 여러 요소들을 장황하게 고려할 것이 아니라 영업비밀 3대 요건(특히 비밀성 요건)에 한정 및 집중하여 영업비밀성 상실의 시기를 판단하여야 한다.

4. 영업비밀성의 확정적 상실에 대한 증명책임: 피고가 부담

영업비밀소송에서 가장 우선적으로 원고가 영업비밀의 존재에 대하여 증명하여야 한다. 영업비밀의 존재 및 침해(우려)가 인정되는 경우, 우리 영업비밀보호법은 침해금지청구권을 인정한다.⁹²⁾ 그렇다면, 어떤 장래에 해당 영업비밀이 영업비밀성을 확정적으로 상실할 것인지에 대하여는 피고가 증명하여야 한다.⁹³⁾ 법률요건분류설에 따라, 영업비밀소송에서 원고가 권리근거사실(영업비밀의 존재)을 증명하면, 권리소멸사실의 주장 및 증명책임은 피고가 부담하여야 한다.⁹⁴⁾⁹⁵⁾ 대상 판결도 “장래 일정한 기간 내에 영업비밀 요건의 상실이 확실시된다는 시점을 확정할 수 있는 증거가 부족”하다는 이유로 기간한정을 인정하지 않았는데, 그 설시가 피고의 증명책임을 말하는 것이다. 그래서 영업비밀의 3대 요건 중 어떤 것이 어떤 시점에 확정적으로 결여될 것인지를 피고가 증명하여야 할 것이고 피고가 그 증명책임을 다하지 못하는 경우 일반적으로는 기간 무한정 금지명령을 발부하여야 할 것이다.⁹⁶⁾ 이러한 연유로 일본에서는 기간한정 금지명령이 드문 것이다.

92) 영업비밀보호법 제10조 제1항.

93) 대법원 2014. 3. 13. 선고 2011다17557 판결.

94) 김홍엽, 앞의 책, 706-707면(다수설인 법률요건분류설에 따른 권리장애사실, 권리소멸사실 및 권리저지사실을 설명).

95) 이 글의 심사과정에서 한 심사위원이 “영업비밀도 당연히 보호기간의 제한을 받는 것이므로 변론종결 당시 보호기간이 잔존하고 있다는 사실을 권리근거사실로 보아 원고가 증명해야 한다고 볼 여지도 배제할 수 없다고 생각”한다고 주장하였다. 당연히, 변론종결시까지 영업비밀이 살아있다는 점에 대하여는 원고가 증명해야 한다. 다만, (필자가 주장하는 것은) 그렇게 증명된 경우, 침해금지에 기간을 한정하기 위해서는 어떤 기간 이내에 영업비밀이 소멸될 것이라는 점을 피고가 증명해야 한다는 것이다.

96) Dole, Jr., Richard F., “Permanent Injunctive Relief for Trade Secret Misappropriation Without an Express Limit Upon Its Duration: The Uniform Trade Secrets Act Reconsidered”, *Boston University Journal of Science & Technology Law*, Vol.17 No.2(2011), pp.173, 197 (“The burden should be upon a misappropriator to prove the

5. 영업비밀 존속만료 후 기간한정 금지명령

기간무한정 금지명령은 영업비밀이 존속하는 경우에 발부되는 것이다. 그러나 영업비밀이 더 이상 존속하지 않는 경우에도 침해자의 선출발 이익을 방지하기 위하여 기간한정 금지명령이 가능하여야 한다. 금지청구권이 인정되기 위해서는 일반적으로는 소 제기 당시에는 물론이고 선고 당시까지도 영업비밀이 존재하여야 한다.⁹⁷⁾ 그러나 피고가 영업비밀의 침해로 인하여 이익을 볼 수 있는 경우에는⁹⁸⁾ 선고 당시 영업비밀이 더 이상 존재하지 않음에도 불구하고 예외적으로 침해금지를 허용할 수 있다. 이러한 허용의 근거로 혹자는 금반언의 원칙을 제시하고 있으나⁹⁹⁾ 그 주장은 타당하지 않고,¹⁰⁰⁾ 위에서 살펴본 미국의 선출발(headstart) 법리가 타당하다. 이러한 영업비밀 존속만료 후 기간한정 금지명령의 법리를 (영업비밀의 적절한 보호를 위하여 그리고 침해자의 부당한 이익을 방지하기 위하여) 우리나라에도 도입할 필요가 있다. 달리 말하면, 미국 통일영업비밀법 제2(a)조의 두 번째 문장과 유사한 규정을 우리 영업비밀보호법에 도입할 필요가 있는 것이다. 구체적으로는, 영업비밀보호법 제10조를 다음 표와 같이 개정할 수 있을 것이다.

likelihood and approximate time of lawful discovery by a preponderance of the evidence. If that burden is not met, the result can be a permanent injunction without an express limit upon its duration.”).

97) 박준석, 앞의 논문, 165-166면(“즉 손해배상청구의 경우에는 영업비밀의 침해로 인한 손해가 일단 발생한 경우라면 언제든지 영업비밀의 보유자는 그러한 손해의 배상을 청구할 수 있을 것이어서, 타인이 영업비밀을 침해한 이후 영업비밀보유자의 자발적인 의사에 의하여 일반 공중에 공개됨으로써 비밀성을 상실하게 되었다더라도 여전히 손해배상청구권의 행사는 가능하다. 하지만 반면 침해금지청구의 경우에는 그 성질상 금지청구권 행사 당시 영업비밀의 존재가 인정되지 아니하면 안 된다.”).

98) 즉 영업비밀보호법 제2조 제3항이 규정하는 영업비밀 침해행위.

99) 정상조, 『지적재산권법』, 홍문사, 2004, 615면.

100) 금반언 법리는 본인의 불법이 아닌 말, 행동에 책임을 지게 하는 법리이며, 본인의 불법행위로 인한 이익을 방지하는 법리와는 구별되어야 한다.

영업비밀보호법의 침해금지 규정 개정방안

현행 제10조	개정방안
① 영업비밀의 보유자는 영업비밀 침해행위를 하거나 하려는 자에 대하여 그 행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우에는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. ② 영업비밀 보유자가 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다.	① (좌동) ② (좌동) ③ (신설) 제1항에 의한 침해금지명령을 발함에 있어서 피고가 일정 기간 후 해당 영업비밀의 요건이 확실히 상실될 것임을 증명하는 경우 법원은 그 기간에 한정되는 금지명령을 발할 수 있다. ④ (신설) 법원은 영업비밀을 침해한 자의 부당한 이익을 방지하기 위하여 그 영업비밀이 더 이상 존재하지 않음에도 불구하고 그 이익의 발생을 방지할 수 있는 기간에 한정되는 금지명령을 발할 수 있다.

위 표의 신설 제3항은 영업비밀이 존재하면 원칙적으로는 기간무한정 금지명령을 발하여야 한다는 법리를 원칙으로 하면서, 가까운 장래에 그 영업비밀이 소멸될 것이 확정적인 경우에 한하여 예외적으로 기간한정의 금지명령을 발할 수 있음을 말한다. 당연히, 제3항은 일반적인 영업비밀 침해금지명령은 영업비밀이 유지되는 동안 계속 유효하다는 법리를 전제로 한다. 위 제4항은 Headstart 법리가 영업비밀 존속기간 이후에 적용되는 법리임을 명확하게 하는 것이다.

6. 경업금지 또는 전직금지 사건과의 구별

우리 법원이 영업비밀침해 사건과 경업금지 사건을 구별하지 않은 경우가 존재한다.¹⁰¹⁾ 경업금지 사건 또는 전직금지 사건과 영업비밀침해 사건과는

101) 예컨대 서울고등법원 2017. 6. 1. 선고 2014나4592 판결에서 법원은 영업비밀보호기간을 3년으로 정하면서 “근로자의 퇴직 후의 영업비밀 유지기간을 지나치게 장기간으로 정할 경우 경제적 약자인 근로자의 직업선택의 자유 및 영업의 자유를 제한하고 경쟁의 제한에 의한 부당한 독점상태를 초래할 가능성도 있다”는 점을 고려하였다고 한다. 서울중앙지방법원 2018. 1. 5.자 2017카합80132 결정에서 법원이 영업비밀보호기간을 정하면서 “근로자의 퇴직 후의 영업비밀 유지기간을 전직금지기간(2년 약정)을 훨씬 넘어

구별되어야 한다. 영업비밀을 침해하지 않은 선량한 구 종업원의 직업선택권을 박탈 또는 잠탈하는 사안과 영업비밀을 침해한 침해자로서의 구 종업원의 추가 침해를 방지하는 사안은 구별되어야 하는 것이다.¹⁰²⁾ 기본적으로 경업금지명령은 기간이 한정되는 것이어야 하되, 영업비밀침해금지명령은 기간이 한정되지 않아야 하는 것이다. 아래 표는 경업금지약정이 존재하는 경우와 존재하지 않는 경우 및 영업비밀이 존재하는 경우와 존재하지 않는 경우를 구별하여 그 각각의 경우에서의 합당한 조치를 제시한다. 이 글에서 그 조치 하나하나에 대하여 논증하는 것은 자제하고, 향후의 추가 연구를 다짐한다.

유형 번호	경업금지 약정의 존재 여부	영업비밀 존재 여부	조치
①	×	×	(처음부터 없었던 경우) -경업금지 청구 불인정 -영업비밀 침해금지 청구 불인정
②	×	$O \rightarrow \times$ (예전에 존재하였으나 어떤 계기로 영업비밀성이 상실된 경우)	-영구금지명령(perpetual injunction) 불인정 -침해자(피고)의 침해로부터의 부당한 이익(선출발 이익)을 방지하기 위해 기간한정(limited period) 금지명령 인정
③	×	O	-선고 시(개시점)부터 종료점이 없는 무기한(perpetual) 금지명령 인정 -필요한 경우 (i) 기간한정 생산금지명령(production injunction) 및/또는 (ii) 기간한정 경업금지 명령도 가능 ¹⁰³⁾¹⁰⁴⁾¹⁰⁵⁾

지나치게 장기간으로 정할 경우 경제적 약자인 근로자의 직업선택의 자유 및 영업의 자유를 제한하고 경쟁의 제한에 의한 부당한 독점상태가 초래되는 결과가 되는” 점을 고려하였다고 한다. 서울고등법원 2018. 4. 26.자 2016라21401 결정에서 법원이 영업비밀보호기간을 정하면서 “근로자의 퇴직 후 영업비밀 유지 기간을 제한하지 않을 경우 경제적 약자인 근로자의 직업선택의 자유 및 영업의 자유를 제한하고, 경쟁의 제한에 의한 부당한 독점상태가 초래되는 결과가 되므로, 그 기간도 상당한 기간으로 제한되어야 한다”는 점을 고려하였다.

102) 이 글의 심사과정에서 한 심사위원이 “직업선택의 자유와의 관계상 보호기간의 설정을 적극적으로 고려해야 할 필요성이 있다고 생각”된다고 지적하였는데, 그 지적도 영업비밀 사건과 경업금지 사건을 구별하지 못한 데에서 비롯된 것이다. 영업비밀침해금지를 청구한 사건에서는 피고의 경업금지를 청구하는 것이 아니라 단지 해당 영업비밀의 사용에 대하여 금지를 청구하는 것이다.

④	×	○	-우리나라의 잘못된 판결들 -영업비밀이 존재함에도 불구하고 기간한정 금지명령만 인정
⑤	○	×	(영업비밀 사건이 아닌) 경업금지약정의 사건이며, 약정의 유효 여부, 경업금지기간의 축소의 정도 등이 쟁점
⑥	○	○	① 경업금지약정의 유효 여부, 기간의 축소 등 판단 ② 선고 시(기산점)부터 종료점이 없는 무기한(perpetual) 금지명령 -필요한 경우 (i) 기간한정 생상금지명령 및/또는 (ii) 경업금지약정의 기간을 초과한 경업금지명령도 가능

7. 침해행위와 비밀성 상실의 관계

침해자가 해당 영업비밀을 인지한 사실이 비밀성(비공지성)을 결여케 하는 이유가 되는 법리는 타당하지 않다.¹⁰⁶⁾ 그 법리는 영업비밀 보유자에게 가혹하다. 한 종업원의 침해행위로 회사의 소중한 자산이 허무하게 사라지게 된다. 그 법리는 침해자에게도 가혹할 수 있다. 침해자는 지금까지의 침해행위에 대하여만 손해배상을 하고 향후에는 침해행위를 하지 않음으로써 손해배상액을 최소화할 수 있어야 한다. 자신의 침해로 인하여 해당 영업비밀의 비밀성이 상실되게 하는 법리는 침해자가 지금까지의 침해행위에 대하여 손해배상을 해야 할 뿐만 아니라 해당 영업비밀이 비밀성을 결여케 하였다는 이유로 추가로 손해를 배상해야 하는 것이다.

103) 대법원 2003. 7. 16.자 2002마4380 결정(“근로자가 전직한 회사에서 영업비밀과 관련된 업무에 종사하는 것을 금지하지 않고서는 회사의 영업비밀을 보호할 수 없다고 인정되는 경우에는 부정경쟁방지법 제10조 제1항에 의한 침해행위의 금지 또는 예방 및 이를 위하여 필요한 조치 중의 한 가지로서 그 근로자로 하여금 전직한 회사에서 영업비밀과 관련된 업무에 종사하는 것을 금지하도록 하는 조치를 취할 수 있을 것이다.”).

104) 미국의 경우에도 영업비밀침해사건에서 경업금지명령은 한 가지 금지명령으로 내릴 수 있다. *Reg Seneca, LLC v. Harden*, 938 F.Supp.2d 852, 862 (S.D. Iowa 2013) (영업비밀의 불가피한 개시가 우려된다는 이유로 전 종업원이 경쟁회사에서 근무하는 것을 2년간 금지한 사례).

105) 불가피개시(inevitable disclosure) 이론에 대해 잘 설명하는 논문: Graves, Charles Tait, “Is There an Empirical Basis for Predictions of Inevitable Disclosure?”, *Wake Forest Journal of Business & Intellectual Property Law*, Vol.18 No.2(2018), p.190.

106) 당사자 사이에 비밀성이 해제되면 영업비밀이 비공지성이 결여된다고 보는 법리를 전제로 그 법리를 비판한 글: 이남경, 앞의 논문.

VII. 결 론

이 글은 영업비밀의 존재가 인정되고 그것의 침해가 인정됨에도 불구하고 침해금지명령에 기간을 한정하는 법리의 오류를 지적한다. 영업비밀이라는 무체재산권이¹⁰⁷⁾ 권리로서 존속 중이라면 원칙적으로는 그 권리의 침해를 기간한정이 없이 금지시켜야 한다. 권리가 존재하면 구제가 인정되어야 한다. 구제 없는 권리(right without remedy),¹⁰⁸⁾ 집행할 수 없는 권리(unenforceable right)는 더 이상 권리가 아니다.¹⁰⁹⁾ 다만, 피고가 해당 영업비밀이 가까운 장래에 영업비밀성을 상실할 것이라는 점을 증명하는 경우에 한하여 금지명령에 기간을 한정할 수 있을 것이다. 그 기간은 피고 또는 다른 경쟁자가 독자 연구로 해당 영업비밀의 기술을 알아낼 수 있는 기간을 말한다.¹¹⁰⁾¹¹¹⁾ 영업비밀이 살아 있는데도 불구하고 침해자에게 기간한정 금지명령을 발하는 법리는 향후의 영업비밀 침해에 대한 억지력을 가지지 못한다.¹¹²⁾ 침해에 대해 억지

107) 나종갑, “영업비밀은 상업적 모럴의 정립인가? — 로크적 영업비밀론의 이해”, 『저스티스』, 통권 제71호(2003), 177면(“본 글의 목적은 영업비밀의 본질은 부정경쟁법적 입장이 아닌 존 로크(John Locke)의 재산권이론의 입장에서 더 잘 이해될 수 있다는 점을 논증하고자 하는데 있다. 로크에 의하면 영업비밀은 무체재산권(아이디어)에 대한 본질적인 모습으로 이해할 수 있다.”).

108) Fletcher, Matthew L.M., “Rights Without Remedies”, *NYU Journal of Law & Liberty*, Vol.11 No.1(2017), p.236.

109) Harvey, William F., “Petition for Rehearing, Contract Release Agreements, Other Holdings”, *Res Gestae*, December 2002, at 33, 34 (“In such an instance an unenforceable remedy is no legal remedy at all.”).

110) 즉, 알려지지 않은 영업비밀을 피고 또는 다른 경쟁자가 독자연구를 통하여 알아낼 수 있는 기간을 말한다.

111) 대법원 2019. 3. 14. 선고 2018마7100 판결(“사실심의 심리결과 영업비밀 보호기간이 남아 있으면 남은 기간 동안 침해금지청구권이 인정되고, 이미 영업비밀 보호기간이 지나면 침해금지청구권은 소멸한다. 다만, 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법으로 영업비밀을 취득하거나 영업비밀과 동일한 기술을 개발할 가능성이 인정되지 않는 등으로 영업비밀 보호기간의 종기를 확정할 수 없는 경우에는 침해행위 금지의 기간을 정하지 않을 수 있다.”).

112) Westlaw DB, *1 Information Law* § 5:79 (May 2019 Update) (“The major alternative allows courts to impose more extended, even permanent relief. The rationale resides

력을 가지는 못하는 권리는 공허한 것이다. 그러므로, 영업비밀의 권리가 적절한 억지력을 가지게 하기 위해서는 기간한정 금지명령을 경계하여야 한다. 현행 Headstart 법리 또는 모나미 법리에 대한 비판이 쌓여가고 있다.¹¹³⁾ 가까운 장래에 대법원 전원합의체 또는 국회가 이 글이 제시한 방안을 판결 또는 영업비밀보호법에 반영하여 주기를 기대한다.

이 글은 나아가 영업비밀 침해로 인한 침해자의 부당한 이익을 방지하기 위하여 영업비밀이 더 이상 존재하지 않음에도 불구하고 그 침해자에 대해서는 그 영업비밀의 사용을 금지할 필요성이 인정됨을 살펴보았다. 다만, 이 기간은 ‘피고 또는 다른 경쟁자’가 공개된 영업비밀을 인지한 후 해당 제품을 판매하기까지의 기간을 말한다.¹¹⁴⁾ 영업비밀이 공개된 후에도 다른 경쟁자가 그때부터 시작하여 판매하기까지 예를 들어 3년이 소요되고, 침해자는 공개 후 바로 판매를 할 수 있다면 침해자가 부당한 이익을 취하게 된다. 그러므로 그 3년의 개발판매 기간 동안 침해금지명령을 발할 수 있는 것이다. 이러한 기간을 ‘Headstart 기간’이라고 칭한다.

영업비밀의 영업비밀성 상실 후 추가 기간동안 금지명령을 발하는 논리가 특허권 침해에도 적용될 수 있을 것이다. 즉, 특허권 침해로 인하여 침해자가 부당한 이익을 획득하는 상황을 방지하기 위하여 특허권 존속기간 만료 후에도 일정 기간 유효한 침해금지명령을 발할 필요가 있을 것이다.¹¹⁵⁾ 향후의 좋은 연구주제라고 생각된다.

in concepts of punishment and deterrence.”).

113) 한규현, “영업비밀 침해금지의 대상 및 기간에 관한 단상”, 한국특허법학회 정기세미나(2018. 12.) 발표자료; 박준석, 앞의 논문, 논문요지(“한편 우리 판례가 침해금지기간을 결정함에 있어 침해자가 당해 영업비밀을 사용하지 않고 리버스 엔지니어링이나 독립적인 개발에 의해서 합법적으로 알아내는 데 걸리는 시간에 국한시키고 있는 것은 타당하다고 본다. 그렇지만, 우리 판례가 위와 같이 제한된 침해금지기간이 경과된 이후에는 당해 영업비밀이 더 이상 법적으로 보호되지 않는 것으로 취급하고 있는 것은 부당하다.”).

114) 즉, 영업비밀을 인지한 그 시점 이후부터 제품화, 상품화, 판매까지 이를 수 있는 기간을 말한다.

115) 그에 관한 글: Cotropia, Christopher A., “Post-Expiration Patent Injunctions”, *Texas Intellectual Property Law Journal*, Vol. 7 Iss. 1(1998), p. 105.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

김홍엽, 『민사소송법』, 제6판, 박영사, 2016.

정상조, 『지적재산권법』, 홍문사, 2004.

〈단행본(서양)〉

Callmann, Rudolf & Altman, Louis, *Callmann on unfair competition, trademarks and monopolies*, 4th ed., Thomson-West, 1997.

Nimmer, Raymond T., *Law of Computer Technology*, May 2019 Update(Westlaw service).

〈학술지(국내 및 동양)〉

김병일, “영업비밀 침해금지과 금지청구의 기산점”, 『창작과 권리』, 제53호(2008).

나종갑, “영업비밀은 상업적 모럴의 정립인가? — 로크적 영업비밀론의 이해”, 『저스티스』, 통권 제71호(2003).

민현아, “영업비밀의 비공지성 판단기준 및 영업비밀보호기간에 관하여: 서울고등법원 2016. 6. 2. 선고 2015나2009569 판결”, 『지식재산정책』, 제33호(2017).

박준석, “영업비밀 침해금지청구에 대한 우리 법원의 태도 — 기술정보 유출을 중심으로”, 『저스티스』, 제114호(2009).

손천우, “영업비밀 침해금지명령과 영업비밀 보호의 기간”, 『지식과 권리』, 제21호(2018).

이남경, “영업비밀 보호기간의 폐기 및 Head-start 법리의 부활에 대한 연구”, 『Law & Technology』, 제14권 제4호(2018).

이혜진, “영업비밀 침해의 금지기간 제한 여부[서울고등법원 2018. 1. 11. 선고 2014나2011824 판결]”, 『Law & Technology』, 제14권 제6호(2018).

정상조, “영업비밀 침해금지청구권의 시간적 범위 대법원 1998. 2. 13. 선고, 97다24528 판결”, 『상사판례연구』, 제V권, 박영사, 2000.

정차호·박지인, “경업금지약정에서의 대가(반대급부)의 필수성 — 서울고등법원 2016라21261 결정의 파장은?”, 『인권과 정의』, 통권 제471호(2018).

〈학술지(서양)〉

Beckerman-Rodau, Andrew, “Trade Secrets — the New Risks to Trade Secrets Posed

- by Computerization”, *Rutgers Computer & Technology Law Journal*, Vol.28 (2002).
- Berryhill, Jack W., “Trade Secret Litigation: Injunctions and Other Equitable Remedies”, *University of Colorado Law Review*, Vol.48(1977).
- Casagrande, Thomas L., “Permanent Injunctions In Trade Secret Actions: Is A Proper Understanding of the Role of the Inadequate at Law/Irreparable Harm Requirement the Key to Consistent Decisions?”, *AIPLA Quarterly Journal*, Vol.28 No.1(2000).
- Cavanaugh, Matthew Edward, “Contract + Tort = Property: The Trade Secret Illustration”, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol.16 Iss.2(2012).
- Cavico, Frank J., “Business Plans and Strategies As Legally Protected Trade Secrets: Florida and National Perspectives”, *University of Miami Business Law Review*, Vol.9 Iss.1(2001).
- Comment, “Trade Secrets: How Long Should an Injunction Last?”, *UCLA Law Review*, Vol.26(1978).
- Cotropia, Christopher A., “Post-Expiration Patent Injunctions”, *Texas Intellectual Property Law Journal*, Vol.7 Iss.1(1998).
- Dole, Jr., Richard F., “Permanent Injunctive Relief for Trade Secret Misappropriation Without an Express Limit Upon Its Duration: The Uniform Trade Secrets Act Reconsidered”, *Boston University Journal of Science & Technology Law*, Vol.17 No.2(2011).
- Flechsigt, Natalie, “Trade Secret Enforcement After Tianrui: Fighting Misappropriation Through the Itc”, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol.28 Iss.4(2013).
- Fletcher, Matthew L.M., “Rights Without Remedies”, *NYU Journal of Law & Liberty*, Vol.11 No.1(2017).
- Graves, Charles Tait, “Is There an Empirical Basis for Predictions of Inevitable Disclosure?”, *Wake Forest Journal of Business & Intellectual Property Law*, Vol.18 No.2(2018).
- Jamieson, D. Kirk, “Just Deserts: A Model to Harmonize Trade Secret Injunctions”, *Nebraska Law Review*, Vol.72 Iss.2(1993).
- Leistensnider, Ruth E., “Trade Secret Misappropriation: What Is the Proper Length of an Injunction After Public Disclosure?”, *Albany Law Review*, Vol.51(1987).
- Schaller, William Lynch, “Secrets of the Trade: Tactical and Legal Considerations from

the Trade Secret Plaintiff's Perspective", *The Review of Litigation*, Vol.29(2010).
Simpson, Michael P., "The Future of Innovation: Trade Secrets, Property Rights, and Protectionism — an Age-Old Tale", *Brooklyn Law Review*, Vol.70 Iss.3(2005).
Tyler, Lynn C., "Trade Secrets in Indiana: Property vs. Relationship", *Indiana Law Review*, Vol.31 No.2(1998).

〈학위논문(국내 및 동양)〉

최동배, "從業員의 營業 秘密 維持 義務: 미국판례를 중심으로", 서울대학교, 석사, 2000.

〈인터넷 자료〉

Gregory, Sidak J., *Trade Secrets and the Option Value of Involuntary Exchange*, p. 22(July 23, 2008). <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=577244> (2019. 5. 5. 방문).

Westlaw DB, *1 Information Law* § 5:79 (May 2019 Update) ("The major alternative allows courts to impose more extended, even permanent relief. The rationale resides in concepts of punishment and deterrence").

〈기타 자료〉

한규현, "영업비밀 침해금지의 대상 및 기간에 관한 단상", 한국특허법학회 정기세미나(2018. 12.) 발표자료.

Harvey, William F., "Petition for Rehearing, Contract Release Agreements, Other Holdings", *Res Gestae*, December 2002.

Rodgers, Glenna & Marrs, Scott D., *Trade Secrets and Corporate Espionage: Protecting Your Company's Crown Jewels*, ACC Docket, April 2004, at 60, 78.

Period-Limited or Perpetual Injunction of a Trade Secret Infringement: Seoul High Court 2014Na2011824 Decision

Chaho JUNG & Guanghong ZHANG

Even though, in a trade secret infringement injunction suit, the defendant's infringing activity was found and the trade secret did still exist up to the decision day, many Korean courts, in *Monami* case, etc. have issued a period-limited injunction under the reason that secrecy of the trade secret would be lost through independent research of the defendant or another competitor. It is evaluated that such series of decisions rest its logical basis on headstart jurisprudence of the U.S.A. On the other hand, other series of decisions opined that if secrecy lost of the trade secret at issue is not sure, perpetual injunction should be issued. These two different school of decisions conflict each other, the conflicts need to be resolved.

For such a resolution, this paper analyzed headstart jurisprudence and normal injunction period in the U.S.A. trade secret infringement injunction suits. Through such analysis, this paper clarified that if the trade secret does still exist up to the decision day, as principle, a perpetual injunction is being issued, even though the trade secret does not exist any more on the decision day, to prevent unjust profit of the infringer (the defendant), additionally a period-limited injunction is being issued. Therefore, in the future, Korean courts should, as principle, issue a perpetual injunction if the trade secret does still exist, and as exception,

could issue a period-limited injunction if, only if the defendant clearly proves that the trade secret would lose its secrecy in the near future. Furthermore, courts or the Patent Office (through decisions or legislative efforts) should try to introduce a new jurisprudence under which an injunction for an additional headstart period would be issued to prevent unjust profit of the infringer, notwithstanding non-existence of the trade secret any more.

Keyword

Trade Secret, Infringement Injunction, Injunction Period, Perpetual Injunction, Limited Injunction, Headstart, Winston Research