

저작권법상의 정보제공명령과 영업비밀

The Order to service information In the Copyright Law and Trade secrets

박 규 용* · 허 대 원**
Park, Kyu-yong · Hur, Dae-won

목 차

- I. 서 론
- II. 저작권법상의 정보제공명령제도
- III. 제공거부사유로서의 영업비밀
- IV. 결 론

국문초록

일반적인 소송과정에서 법원은 양당사자 사이의 기회를 균등하게 보장하려는 노력을 함과 동시에 실제적 진실을 발견해내기 위해 노력하여야 하며, 이러한 노력은 특히 입증에 요구되는 소송자료 또는 사실자료가 한쪽 당사자에게 편재되어 있는 경우에 더욱 요구된다. 이를 위해 민사소송법은 제344조에서 일반적인 의무로서의 문서제출의무를 규정하고 있으며, 특허법 등의 다른 지적재산권법제에서도 이와 유사한 규정을 마련하고 있다.

저작권법에서는 다른 지적재산권법제와는 달리 이러한 규정을 마련하지 않고 있었으나, 최근 개정안을 통하여 동법에 한쪽 당사자의 신청이 있는 경우 법원은 상대방 당사자에게 정보의 제공을 명할 수 있게 하면서 영업비밀, 사생활보호 등의 정당한

논문접수일 : 2008.12.30

심사완료일 : 2009.2.2

게재확정일 : 2009.2.9

* 법학박사, 제주대학교 법학부 교수(연구책임자)

** 법학박사, 동국대·신라대 강사(공동연구자)

이유 또는 정보의 내용으로 인해 제공자의 친족 등이 공소제기될 우려가 있는 경우 등에 해당하는 경우에는 명령을 받은 자가 당해 정보의 제공을 거부할 수 있도록 하고 있다.

정보제공거부사유 가운데 특히 문제가 되는 것은 영업비밀이다. 정보제공명령을 받은 당사자가 당해 정보를 제공하여 재판과정에서 승소하더라도 그 과정에서 영업비밀이 공개되어 예상하지 못한 손해가 발생할 우려가 있고, 정보를 제공하고도 패소하게 되는 경우에는 더욱 더 그러하다. 제공명령을 받은 당사자는 제공해야 하는 정보가 영업비밀에 해당하는 것을 이유로 법원의 명령을 거부하는 때에는 당해 정보가 과연 법에 의한 보호를 받을 가치가 있는 것에 해당하는지의 여부는 결국 법원의 가치판단의 영역에 귀속될 수밖에 없을 것이다. 그러나 이 제도는 저작권자에게 손해액 등에 대한 입증부담을 경감시켜 보다 충실한 권리보호를 위해 도입되는 것으로서 영업비밀의 범위, 운용과정에서의 주의점 등에 대한 검토가 요구된다.

주제어 : 지적재산권, 저작권법, 저작권자 보호, 입증책임, 정보제공명령, 문서제출제도, 영업비밀

1. 서론

일반적인 소송과정에 있어 당사자들이 자신의 권리를 실현하기 위해 무엇보다 중요한 것은 자신의 주장을 뒷받침할 수 있는 소송자료와 사실자료를 수집·제출하여 입증하는 것에 있으며, 이는 저작권침해소송이라고 해서 예외는 아니다. 그리고 이러한 주장·입증책임을 성공적으로 수행했을 때 즉, 당사자가 자신의 주장에 관해 스스로 효과적으로 입증을 하였을 때, 비로소 자신의 청구가 실현되거나 또는 구제가 이루어질 수 있는 것이다. 그러나 분쟁이익이 첨예하게 되고 이해대립이 심각하게 됨에 따라 정보의 임의제출은 기대할 수 없게 된 결과 어느 한 당사자에게 편재한 증서를 양 당사자가 대등하게 이용할 수 있게 하는 수단이 마련되어 있지 아니하면 소송에 있어서 전제로 되어 있는 당사자대등의 원칙은 실질적으로 관철될 수 없기 때문에 당사자의 실질적 대등을 회복시키는 수단의 확보가 강조된다.

이를 위해 일반적으로 소송과정에서 중요한 위치를 차지하는 입증에 있어서 가장 효과적이고 신뢰할 수 있는 증거방법은 문서라고 할 수 있으며, 민사소송법에서는 민사소송 절차에서 문서가 가지는 중요성을 고려하여 서증신청의 방법으로 문서의 직접제

출(제343조), 문서송부의 촉탁(제352조), 문서제출명령(제344조), 법정외의 서증조사(민사소송규칙 제112조) 등의 여러 제도를 마련하고 있다. 아울러 특허권 등의 지적재산권법제¹⁾에서도 지적재산권의 보호관점에서 침해행위 또는 손해의 입증을 용이하게 하기 위해 서류 또는 정보제출에 관한 규정을 마련하여, 침해소송에서 동 규정에 의한 증거의 제출이 가능하도록 하고 있다. 저작권법에서는 이러한 문서제출제도에 대한 규정을 마련하지 않고 있었으나,²⁾ 최근 개정안에서 제129조의2 “정보의 제공”이라는 표제 하에 타인의 지배하에 있는 정보의 제공을 요구할 수 있는 근거를 마련하여 권리자의 증거수집에 용이하도록 하였으며,³⁾ 일정한 경우의 예외규정을 마련하여 상대방이 정보제공을 거부할 수 있도록 하였다.⁴⁾

정보제공거부사유 가운데 대표적인 것이 영업비밀에 해당하는 경우이다. 동 규정에 의해 영업비밀에 해당하는 정보의 제공을 처음부터 거부하거나 또는 소송 중에 제출된 영업비밀 등이 소송의 목적을 넘어서 이용되거나 대외적으로 누출되는 것 방지함으로써 영업비밀의 주체를 보호하는데 효과적으로 작용할 수 있을 것으로 기대되지만, 한편으로는 저작권자가 정보제공을 청구하더라도 침해자인 피고는 이 예외규정의 적용을 이유로 하여 정보제공을 거부하는 경우도 예상할 수 있다. 따라서 아래에서는 저작권법상의 정보제공명령제도에 대한 검토와 아울러 제공거부사유 가운데 특히 영업비밀과 관련하여 그 개념과 범위를 분명히 하여 제도의 실효성을 확보하고자 한다.

- 1) 특허법 제132조에서는 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 당사자의 신청에 의하여 타당사자에 대하여 당해 침해행위로 인한 손해의 계산을 하는 데에 필요한 서류의 제출을 명할 수 있으며 다만, 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니한 것으로 규정하고 있으며, 상표법 제70조와 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제14조의3에서도 동일한 규정을 두고 있다. 그리고 디자인보호법 제67조, 실용신안법 제33조에서는 특허법의 규정을 준용하도록 하고 있다.
- 2) 저작권법 제107조는 서류열람의 청구라는 제목 아래 저작권신탁관리업자는 그가 신탁관리하는 저작물 등을 영리목적으로 이용하는 자에 대하여 당해 저작물 등의 사용료 산정에 필요한 서류의 열람을 청구할 수 있게 하고 있으며, 이 경우 이용자는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다고 규정하고 있는 바 저작권신탁관리업자에게만 이러한 권리를 인정하는 것은 저작권자의 보호에 미흡하다고 할 수 있다.
- 3) 이 제도는 한미 FTA조약 협정문 제18.10조 제10항에서 규정하고 있는 “각 당사국은 지적재산권 집행에 관한 민사 사법절차에서 사법당국이 증거 수집의 목적상 침해된 상품 또는 서비스의 생산과 유통 또는 그 유통경로에 연루된 제3자의 신원을 포함하여 침해의 어떠한 측면으로든 연루된 사람과 그러한 상품과 서비스의 생산 수단 또는 유통경로에 관하여 침해자가 소유하거나 통제하는 모든 정보를 제공하고 그 정보를 권리자 또는 사법당국에게 제공하도록 침해자에게 명령할 수 있는 권한을 가지도록 규정한다”는 내용에 따라 저작권법에 도입된 것으로 보인다.
- 4) <http://www.mcst.go.kr/web/notifyCourt/notice/mctNoticeView.jsp?pMenuCD=0301000000&pSeq=3413> 참조

II. 저작권법상의 정보제공명령제도

1. 법적 성질

2002년 민사소송법 개정 이후에 동법상의 문서제출제도가 일반적인 범위로 확대됨에 따라 저작권법에 정보제공명령제도를 도입하더라도 그 실효성에 의문을 제기하는 견해가 있을 수 있다.⁵⁾ 그러나 저작권의 침해로 인한 손해배상액을 산정함에 있어서도, 다른 불법행위로 인한 손해배상액의 산정과 같이 원칙적으로는 민사소송법에 의해 법원이 배상액을 산정하여야 하는 것임에도 불구하고 저작권법에 이러한 규정을 둔 것은 다만 손해액의 산정에 있어 침해를 당한 저작권자의 입증의 곤란함을 경감시키기 위한 것이다.⁶⁾ 또한 저작권자의 권리를 보호하여 문화의 발전에 이바지한다고 하는 저작권제도의 목적에 비추어보아도 법원이 자신의 재량에 의해 손해배상액을 결정함으로써 저작권자를 보호하고자 하는 취지도 있다.

이러한 측면에서 본다면 저작권법에서의 문서제출명령의 도입은 반드시 필요하다. 저작권이 본질적으로 가지고 있는 특성상 이에 대한 침해가 용이하고, 특히 오늘날 기술문명의 발전에 따라 그 침해의 모습은 점점 더 은밀해지고 대량화되고 있다. 이와 반대로 권리자는 이러한 침해에 대해 사전에 방어한다는 것은 점점 더 곤란해지고 있고, 침해가 발생한 후에 그것을 입증하는 것도 역시 그러하다. 따라서 저작권자가 소송절차를 통하여 자신의 권리를 구제받고자 하는 경우에 있어 효율적인 방법론으로서 정보제공명령제도가 요구되는 것이다. 또한 이와 유사한 제도를 도입하고 있는 다른 지적재산권법과의 정합성을 고려할 때도 저작권법에의 도입은 타당한 입법이라 할 수 있다.

- 5) 일본에서도 일본 민사소송법의 개정을 통해 문서제출제도의 적용대상이 일반문서로 확대됨에 따라 저작권법상의 제도의 실효성에 의문을 제기하는 견해가 있다[作花文雄, 「詳解 著作権法」, ぎょうせい, 2005, 485頁].
- 6) 당사자가 법원의 정보제공명령에 따르지 아니하거나, 상대방의 사용을 방해할 목적으로 정보를 훼손하여 버리거나 이를 사용할 수 없게 한 때에는 법원은 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있을 것이다. 민사소송법에서는 문서제출의무를 위반한 경우 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있는 것으로 하고 있으며(동법 제349조 및 350조), 이때 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다는 의미는 문서의 불제출에 대한 제재로서 법원이 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정하는 것으로서 그 문서에 의하여 상대방이 입증하고자 하는 요증사실 자체를 진실이라고 인정할 수 있는 것은 아니라고 한다[대법원 1993. 11. 23. 선고 93다41938 판결].

2. 비교법적 고찰

가. 미국

미국에서의 소송상 문서제출은 주로 증거개시절차⁷⁾에 의하게 되며, 이것은 당사자 일방이 상대방 당사자의 관리 또는 지배하에 있는 물건 또는 문서를 조사 및 복사 등을 위하여 제출할 것을 요구하는 개시방법이다. 증거개시제도는 원칙적으로 당사자가 스스로 증거를 조사하는 절차이기 때문에 법원의 간섭은 소극적인 것에 그치게 되지만 개시의 남용을 통제하고 특별한 경우에는 보호명령을 발하여 부당한 개시로부터 상대방을 보호하기도 한다. 아래에서는 연방 민사소송규칙(이하 규칙이라 한다)에 규정된 증거개시절차를 중심으로 고찰한다.

문서제출과 물건의 조사와 관련한 규칙 제34조는 문서를 문서, 그림, 그래프, 사진 기타 자료집적물을 포괄하는 의미로 쓰고 있다. 동조는 또한 상대방 당사자의 관리 아래에 있는 토지 기타 물건에 조사, 측량, 촬영 등을 위하여 출입의 허용을 요청할 수 있다고 하고 있으며, 규칙 제34조에 의한 청구는 대부분 문서제출요구이다.⁸⁾ 이러한 청구를 할 때에는 문서제출요구는 제출될 각 문서나 문서의 범위를 특정되어야 하고, 시간, 장소, 조사방법 등이 특정되어야 하는데, 합리적인 사람이 식별할 수 있을 정도로만 기재되면 충분하다.⁹⁾ 증거제출 또는 물건의 조사요구를 받은 당사자는 요구의 송달 이후 30일 이내에 답변하여야 하며, 법원은 재량으로 이 기간을 단축하거나 늘일 수 있다(규칙 제34조(b)). 제출요구에 대하여 상대방이 제출의무를 해태하는 경우에는 규칙 제37조(c)에 의하여 답변이행강제를 신청할 수도 있다. 다만 이러한 제출의 강제를 신청하기 위해서는 분쟁해결을 위하여 성실한 노력을 기울였음을 증명하여야 한다(규칙 제37조(d)).

규칙에 의한 소환장제도는 연방지방법원의 권한¹⁰⁾에 따라 변론이나 진술능력시에 증언하도록 문서를 제출하거나 부동산을 조사하도록 제3자에게 명하는 제도이다. 법원은 증인소환명장을 통해 지정한 사람에게 변론이나 진술능력시에 증언하도록 명하게

7) 증거개시절차(Discovery)는 소송당사자 또는 소송당사자로 될 자가 소송에 관한 자료를 수집 및 보존하는 방법을 말한다[Peggy N. Kerley · Joanne Banker Hames · Paul A. Sukys. *Civil litigation*. Thomson · Delmar Learning. 2005. p.210].

8) Peggy N. Kerley · Joanne Banker Hames · Paul A. Sukys. *ibid.* p.299.

9) William W. Schwarzer. *Civil Discovery and Mandatory Disclosure II*. Aspen Publishers. 1994. p.6-6.

10) David D. Siegel. *Federal Subpoena Practice Under the New Rule 45 of the Federal Rules of Civil Procedure*. 139 F.R.D.. 1992. p.197.

된다. 반면 법원은 문서제출명령장을 통해 문서 및 기타 자료의 제출 및 부동산의 조사를 명한다. 규칙 제45조는 이러한 두 유형의 소환장을 모두 규율하고 있으며, 일반적으로 소환장은 계속 중인 사건과 관련하여 발부한다.¹¹⁾

문서제출명령장의 목적은 계속 중인 재판절차에서 쟁점이 되는 사실관계에 대한 문서 또는 물건의 제출을 강제하는 것으로서,¹²⁾ 제3자에 대하여 문서 또는 물건을 제출하게 하는 유일한 방법이다.¹³⁾ 제3자로부터 얻을 수 있는 문서의 범위는 당사자로부터 얻을 수 있는 문서의 범위와 동일하다(규칙 제45조(a)(2)).

법원은 규칙 제16조에 의하여 증거개시의 시작단계에서 증거개시방법에 관한 많은 제한을 설정할 수 있다. 그 제한은 규칙 제26조(c)에서와 같은 남용과 관련한 요건도 요구하지 않는다. 따라서 규칙 제26조의 보호명령은 당사자보호장치로서 제16조로 규율하기에 적절하지 않거나, 혹은 미리 예견할 수 없어 규율할 수 없는 사항을 규율하기 위한 것이다. 예컨대 기업비밀의 공개의 위험으로부터 당사자를 보호하는 것을 생각할 수 있다(규칙 제26조(c)). 규칙 제26조(c)에 의하면, 법원은 당사자를 증거개시로부터 적절히 보호하기 위하여 정의의 요구에 부합하는 한 어떤 명령이든 발할 수 있으며, 연방민사소송규칙이 예시하고 있는 법원의 보호명령에는 다음과 같은 것들이 있다. ① 특정개시의 허부명령, ② 시간과 장소를 지정하는 등 특정조건하에서의 개시허용명령, ③ 당사자가 신청한 개시방법의 변경명령, ④ 개시범위의 제한명령, ⑤ 증언조서작성절차의 참가자제한명령, ⑥ 증언조서의 봉인명령, ⑦ 기업비밀 등 비밀자료의 개시허부명령, 혹은 특정방법에 의한 개시허용명령, ⑧ 특정문서의 봉인제출명령 등이다. 그 밖에 법원은 민사소송규칙에 명문의 정함이 없더라도 고유의 권능으로, 소송절차의 남용이나 자료의 부당이용에 대하여 보호명령을 발할 수 있다.¹⁴⁾

나. 일본

일본 저작권법 제114조의3 제1항에서는 “재판소는 저작권, 출판권, 또는 저작인접권의 침해에 관계되는 소송에서 당사자의 제기에 의하여 당사자에게 당해 침해행위의 입증을 위하거나, 또는 손해의 계산을 하기 위해 필요한 서류의 제출을 명령할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자가 그 제출을 거부함에 정당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니

11) Charles Alan Wright · Arthur R. Miler. *Federal Practice and Procedure Jurisdiction*. West Publishing Company. 2002. p.456.

12) Shatkin v. Nelson. 146 F.2d. 402(10th Cir., 1944).

13) Fisher v. Marubeni Cotton Corp., 526 F.2d. 1338(8th Cir., 1975).

14) Stephen C. Yeazell. *Federal rules of civil procedure*. Aspen Publishers. 2005. p.73~74.

하다”고 규정하고 있다. 원래 일본법에서도 이러한 규정은 존재하지 않았으나, 다른 공업소유권법과의 정합성을 도모하고 권리자에 의한 입증의 곤란성을 완화하기 위하여 1996년 개정을 통해 손해액의 계산을 위해 필요한 서류의 제출명령신청을 인정하게 되었다. 이후 특허법에서 1999년 개정을 통해 ‘당해 침해해위에 대한 입증의 위해’라는 부분이 추가되면서 다른 법과의 정합성을 도모하기 위해 2000년의 저작권법 개정을 통하여 이러한 표현이 저작권법에 추가되었다.¹⁵⁾ 구체적으로는 프로그램저작물에 대한 침해 소송에 있어서 당해 프로그램의 소스코드가 제출되어 두 프로그램 사이의 유사성의 유·무를 검토하는 경우에 크게 의의가 있을 것이라고 한다. 또한 2003년의 개정시 서류를 소지한 자에게 제출을 거부할 정당한 이유가 있는 때에는 제출여부에 대하여 법원은 정당한 이유로서 인정될 수 있을지의 여부를 판단하기 위해 필요하다고 인정되는 경우에 서류의 소지자에게 그 서류를 제시할 수 있게 하였고, 이때 제시된 서류는 누구도 開示의 요구를 할 수 없게 하여(동조 제2항), 일본 민사소송법 제220조¹⁶⁾의 in camera 제도를 도입하였다.¹⁷⁾ 다만 법원이 정당한 이유가 있는지의 여부에 관하여 당사자 등의 의견을 청취할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 서류의 개시를 할 수 있게 하고 있다(동조 제3항). 또한 일본에서는 상법 및 민사소송법에 의한 문서제출명령과 저작권법과의 관계에서 병존적으로 적용되어, 각각의 요건을 만족하는 경우에는 어떠한 방법에 의하여 신청을 할 것인지의 여부는 당사자의 선택에 위임하고 있다.¹⁸⁾

또한 제114조의6에서는 저작권침해소송에서 당사자가 가지고 있는 영업비밀이 당사자의 신청이 있는 경우에 당사자 또는 소송대리인 등에게 그 비밀을 유지할 것을 명령할 수 있게 하였고, 비밀을 유지하여야 할 요건을 결여한 경우에 비밀유지명령의 취소 절차를 제114조의7에서 규정하고 있다. 또한 114조의8에서는 비밀유지명령의 범위를 명령이 내려진 소송의 기록을 열람 등을 청구하는 자에게로까지 확대하고 있다.

일본 저작권법의 이러한 개정은 사법제도개혁의 일환으로 2004년 특허법 등 산업재산권 및 부정경쟁방지법 등에 일괄적으로 도입되었다.¹⁹⁾ 이러한 개정은 지적재산권 침해

15) 金田重彦・小倉秀夫, 「著作権法コンメンタル 下巻」, 東京布井出版, 2002, 257頁.

16) 일본 민사소송법 제220조의 문서제출의무는 업무상의 비밀에 관한 문서에는 해당되지 않기 때문(동조 제4항), 피해자는 가해자의 지배영역 내에 존재하는 침해와 관련된 문서를 입수하는 것이 불가능하여 침해를 충분히 입증할 수 없다. 그러므로 특칙을 규정하여 문서가 업무상 비밀, 영업비밀에 관한 것이 라도 제출을 거절할 정당한 이유가 없는 한 제출의무를 부담하게 하였다. 다만, 이러한 문서를 제출하는 경우에는 in camera 절차 등을 통해 상대방 당사자의 이익을 확보하여야 한다고 한다[伊藤眞, 「民事訴訟法」, 有斐閣, 2006, 388頁].

17) 加戸守行, 「著作権法逐條講義」, 著作権情報センター, 2006, 688頁.

18) 金田重彦・小倉秀夫, 前掲書, 257~258頁.

19) 加戸守行, 前掲書, 693頁.

소송에서는 침해행위의 유·무를 입증하기 위한 증거가 당사자 일방에 치우쳐 존재하는 경우가 많고, 영업비밀이 포함되어 있는 증거의 경우에는 영업비밀의 보호를 위하여 그 제출이 곤란한 경우도 있다. 종래 소송에서 개시된 영업비밀을 보호하기 위한 수단으로는 민사소송법상의 열람 등의 제한절차와 부정경쟁방지법에 의한 손해배상·금지청구 등이 있었으나 산업계에서는 이와 같은 수단만으로는 불충분하고, 미국의 보호명령 등과 같은 외국의 입법례를 참고하여 영업비밀이라도 이를 증거로서 제출시킨 다음 그 영업비밀을 보호할 수 있도록 하는 제도가 필요하다는 취지의 요망과 영업비밀이 문제도 된 소송에 대하여 비공개로 심리하는 제도 등이 필요하다는 요망이 표출된 결과이다.²⁰⁾

3. 민사소송법상의 문서제출제도와와의 관계

가. 민사소송법상의 문서제출제도

2002년 개정 이전의 구민사소송법에서는 문서는 개인의 재산권에 속하는 것으로서 처분의 자유가 있는 물건이기 때문에 그 처분의 자유를 제약하는 문서제출의무를 무한정으로 허용한다면 근대사법의 대원리인 사적자치·소유권절대의 원칙에 위반되기 때문에 당사자와 문서 사이에 특별한 관계가 있는 경우로서 법에 열거된 일정한 문서에 한하여 문서제출의무를 인정하고 있었다. 그러나 2002년 개정을 통하여 민사소송법은 증인의무 등과 균형을 맞추면서, 증거의 구조적 편재 문제를 시정하기 위하여 당사자와 문서 사이에 특별한 관계가 없는 경우에도 일정한 제외사유에 해당하지 않는 한 문서를 가지고 있는 사람은 문서제출의무를 부담하도록 문서제출의무의 대상을 모든 문서로 확대하여, 적극적으로 문서제출의무 있는 경우를 규정하고 있다. 이는 문서제출의무를 일반적 의무의 수준으로까지 확대하여 이를 통해 서증조사의 영역을 확대하는 것뿐만 아니라, 증인의무나 검증물 제시의무와의 균형을 취한 것으로 설명되고 있다.²¹⁾

문서제출의무가 있는 문서로는 ① 당사자가 소송에서 인용한 문서로서 이것은 문서제출명령을 신청한 자의 상대방 당사자가 자신이 인용한 문서를 가지고 있으면서 제출을 하지 않고 있는 문서를 말한다. ② 신청자가 문서를 가지고 있는 사람에게 그것을 넘겨 달라고 하거나 보겠다고 요구할 수 있는 사법상의 권리를 가지고 있는 때에는, 신청자가 소지자에 대해 인도나 열람을 구할 수 있는 권리를 가지게 되며, 이때 문

20) 飯村敏明, “知的財産訴訟の制度改正の概要と實效ある制度運用”, 『知財管理』, 第55卷 第3号, 日本知的財産協會, 2005.3. 307頁.

21) 법원행정처, 『법원실무제요Ⅲ』, 2005. 149면.

서제출의무를 부담하는 자는 상대방 당사자뿐만 아니라, 제3자도 포함한다. ③ 문서가 신청자의 이익을 위하여 작성되었거나, 신청자와 문서를 가지고 있는 사람 사이의 법률관계에 관하여 작성된 것으로서 문서가 신청자와 관련성을 가지고 있는 경우의 문서를 말한다. 이때의 문서소지자는 상대방 당사자뿐만 아니라, 제3자도 포함하는 것이며, 공공기관이 소지하는 문서도 대상이 될 수 있을 것이다. ④ 인용문서, 인도·열람 청구문서, 이익문서, 법률관계문서에 해당하지 아니하는 일반문서로서 문서소지자 또는 그 친족 등에게 형사소추 또는 치욕이 될 사항이 기재되어 있는 문서와 변호사·의사·종교인 등의 직무상 비밀에 속하는 사항 또는 기술·직업의 비밀에 속하는 사항이 기재되어 있는 문서, 오로지 문서를 가진 사람이 이용하기 위해 작성한 자기사용문서(동법 제344조 제2항 제2호),²²⁾ 공무원 또는 공무원이었던 사람이 그 직무와 관련하여 보관하거나 가지고 있는 문서²³⁾에 해당하는 경우를 제외한 모든 문서는 제출할 의무가 있다.

이익문서 내지 법률관계문서에 대해서 문서제출의무를 이렇게 폭넓게 인정하는 것은 문서소지인의 입장에서는 다소 부당한 점이 있을 수 있으므로 다음 사유 가운데 어느 하나에 해당하는 경우에는 문서제출의무를 부담하지 않게 된다.

먼저 ① 민사소송법 제304조 내지 제306조에 규정된 사항이 적혀있는 문서로서 같은 조문들에 규정된 동의를 받지 아니한 문서는 대통령·국회의장·대법원장 및 헌법재판소장 또는 국회의원·국무총리·국무위원이나 그 직책에 있었던 사람의 직무상 비밀에 관한 사항이 적혀있는 문서를 조사할 경우에는 대통령은 본인의 동의, 국회의원은 국회의 동의, 국무총리나 국무위원은 국무회의의 동의를 받아야 한다는 것이고, 이들 외의 공무원 또는 공무원이었던 사람의 직무상 비밀에 관한 사항이 기재된 문서를 조사할 경우에 법원은 그 소속 관청 또는 감독관청의 동의를 받아야 한다(민사소송법 제306조) ② 문서소지자 또는 그 친족 등에게 형사소추 또는 치욕이 될 사항이 기재되어 있거나, ③ 동법 제304조 내지 제306조의 공무원의 직무상 비밀이 기재되어 있는

22) 오로지 문서를 가진 사람이 이용하기 위한 문서는 이 문서가 거부사유로 된 취지에 비추어 신중히 판단하여야 할 것이므로 자기사용문서는 문서 자체의 특성 즉, 문서의 기재내용으로 판단하여야 할 것이므로, 결국 자기전용문서에 해당하는 것은 개인의 프라이버시에 관한 문서로 한정하여야 할 것이다. [奥博司, “金融機關の所持する真贋書に對する文書提出命令-自己利用文書に關する判例を中心にして”, 「辯論と證據調べの理論と實踐 吉村徳重先生古稀記念論文集」, 法律文化社, 2002, 396頁.]

23) 이와 같이 민사소송법은 직무상 비밀에 관한 공문서에 한정하지 않고 공무원이 보관하는 문서 모두를 제출대상에서 제외하여, 먼저 직무상 비밀에 관한 공문서의 제출의무는 동 법안 제344조 제1항 제1호에 의하여 당해 관공서의 동의와 연결되고, 공무원의 직무관련 보관문서는 동조 제2항에서 제출의무를 지우는 제1항 이외의 기타 모든 서류에서 제외됨으로써 그 기관의 임의적인 제출에 의존하지 않을 수 없게 되었다[김용진, “민사소송에서 문서제출범위의무의 확대와 영업비밀의 보호”, 「대전지방변호사회지」, 제2호, 대전지방변호사회, 2002.12. 369면].

문서로서 동의를 받지 아니하였거나, 변호사, 의사, 약사, 종교인 등의 직무상 비밀에 속하는 사항 또는 기술·직업의 비밀에 속하는 사항이 기재되어 있는 이익문서 또는 법률관계문서는 제출을 거부할 수 있다.

나. 저작권법상의 정보제공명령과의 관계

저작권법에 정보제공명령제도를 도입하여야 한다는 의견은 많았지만,²⁴⁾ 구체적인 방안 등을 제시한 문헌을 찾아보기는 힘들며, 이러한 제도를 이미 도입하여 운용하고 있는 특허법상의 문서제출명령제도에 관한 법적 성격을 검토하기로 한다.

특허법에서는 제132조를 특허법상의 독자적인 규정으로 볼 것인지 아니면 민사소송법상 문서제출명령신청의 일환으로 볼 것인지의 여부에 대해 2002년 개정 전의 민사소송법 제316조와 관련하여 두 가지 견해가 있었다. 먼저, 특허법상의 규정을 민사소송법에서 정한 문서제출의무와는 서로 다른 규정으로 보는 견해에 의하면, 특허법의 규정에 의한 문서를 제출하지 아니하여도 민사소송법에서 정한 불제출의 효과를 받지 아니하는 것으로 본다.²⁵⁾ 이에 대하여 일반적인 견해는 특허법 제132조를 민사소송법에 의한 문서제출의무를 보충하는 특칙으로 해석하였고,²⁶⁾ 일본에서도 이러한 견해가 일반적이었다.²⁷⁾ 우리나라 구 민사소송법 제316조에서는 제출의무가 있는 문서를 3가지 종류로 한정하여 열거하고 있었으나, 특허권침해소송에서 침해자가 자신의 손해를 입증하기 위하여 필요한 상대방의 소지문서가 반드시 이 3가지 문서 가운데 하나에 속하는 것은 아니므로 특허법 제132조에 의하여 특허권침해소송에서 침해행위로 인한 손해액의 산정에 필요한 문서에 대해 그 제출의무를 규정하였다.

특허법의 규정을 민사소송법의 규정을 보충하는 특칙으로 이해하는 견해에 의하면

24) 정재훈, "저작권 권리구제의 실효성 및 개선방안", 「저작권」, 67호, 저작권심의조정위원회, 2004.9. 59면 등에서는 저작권법 제125조 제1항에서 침해자이익의 손해액 추정규정을 두고 있으나 저작권자가 침해자의 이익을 입증하기가 용이하지 않은 것이 현실이며 다른 지적재산권법에 규정되어 있는 제도를 저작권법에만 인정하지 않을 이유가 없다는 점을 근거로 들고 있다. 그러나 문서와 서류가 동일하다는 관점에서 일본과 같은 입법은 불필요하고, 다만 문서의 제출을 거부할 수 있는 경우를 명확히 하고 이유 없이 거부한 경우에 과태료 등의 제재규정이 없음을 이유로 들어 민사소송법의 과태료 규정 등을 준용하는 규정의 신설을 제안하는 견해도 있다[저작권심의조정위원회, 「저작권법 전면 개정을 위한 조사연구보고서(2)」, 저작권심의조정위원회, 2002. 713~721면].

25) 이규호, "특허법상 서류제출명령에 관한 연구", 「민사소송」, 제10권 2호, 한국사법행정학회, 2006.11. 127~128면.

26) 특허청, 「조문별 특허법해설」, 2002. 325면.

27) 中山眞理子, "侵害訴訟手續に關する平成11年の意義と特許權侵害訴訟手續の立證の場面における課題(2)", 「早稻田大學大學院研論集」, 第101号, 2002. 187頁.

특허법에 의한 문서제출신청의 방식과 의무위반의 효과 등에 대하여도 민사소송법의 규정이 적용되는 것으로 이해한다. 즉, 민사소송법 제344조와 관계에서 특허법 제132조는 보충규정으로서 민사소송법에 의한 제출의무 있는 문서 이외에 손해배상액 산정에 필요한 서류의 제출을 의무화한 규정으로서,²⁸⁾ 특히 민사소송법이 제출거부사유를 열거하여 규정하고 있는 것에 반해, 특허법에서는 “정당한 이유”²⁹⁾가 있는 경우에는 제출을 거부할 수 있다고 규정하고 있으므로, 이의 해석 여하에 따라 민사소송법과는 적용상의 차이가 있으므로 민사소송법에 대한 특칙으로 이해한다.³⁰⁾

이와 관련한 일본의 특허법상의 문서제출제도의 법적 성격에 관해 일본 특허법 개정시³¹⁾ 일본 민사소송법 제220조 제2호에 의하여 문서제출의무는 증인의무와 마찬가지로 일반의무로 되어 있으므로, 특허법을 개정하여 특허법상의 제출의무의 범위를 일부러 확장할 필요는 없는 것이며, 특허법상의 비밀심리절차 내지 검증물제시명령도 민사소송법에 동일한 규정이 있는 것이므로 특허법상의 문서제출명령제도는 확인규정으로서의 의미밖에 없는 것이지만, 다만 일본 특허법 제105조 제1항 단서의 제출제외사유만이 민사소송법에 따르면 새로운 존재의의를 가질 수 있다³²⁾는 견해가 있었다. 이에 대하여 일본의 민사소송법이 개정된 이후에도 일본 특허법 제105조는 민사소송법상 문서제출의무규정에 대한 특칙에 해당한다고 하였다. 즉, 이것은 특허권침해소송에 있어서 문서의 제출의무에 대하여 규정한 것으로서 문서일반의 제출의무에 대하여는 일본 민사소송법 제220조에서 규정하고 있지만, 일본 특허법 제105조의 규정은 일본 민사소송법 제220조의 요건을 충족하지 못한 경우에도 적용하는 것이 당연한 것이며, 본조의 규정에 의하여 제출명령이 있든지 여부에 상관없이 당사자가 서류의 제출을 하지 아니한 때에는 일본 민사소송법 제224조 제1항의 규정이 적용되고, 재판소는 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. 또한 상대방의 사용을 방해할 목적을 가진 서

28) 윤선희, 「특허법」, 법문사, 2004, 715면.

29) 정당한 이유의 판단은 제출되었을 때의 서류소지인에 대한 불이익과 당해 서류의 증거로서의 필요성과의 비교형량을 통하여 결정하여야 한다는 견해가 유력하다[高部眞規子, “知的財産權訴訟における秘密保護手続の現状と課題”, 「ジコリスト」, No.1317, 有斐閣, 2006.8, 191頁 以下].

30) 이규호, 전계논문, 130면.

31) 2004년 일본 특허법개정과정에서는 일본 특허법 제105조 제1항 단서를 삭제하여 문서제출의무에 예외를 두지 않는, 동항 단서의 정당한 이유 중에 영업비밀이 포함되지 않는 것으로 명기하자고 하는 안도 있었으나 결국 개정은 이루어지지 않았다. 다만 영업비밀의 보호절차를 확충하여 서류제출을 용이하도록 하는 방향이 채택되었으며 서류제출이 용이하다는 것은 임의적인 제출이 아니라, 동항 단서의 정당한 이유가 인정되는 범위가 좁아진다는 것을 의미한다[菱田雄郷, “知財訴訟における證據法の課題”, 「ジコリスト」, No.1326, 有斐閣, 2007.1, 30~31頁].

32) 三木浩一, “特許權侵害訴訟における當事者の情報収集手段の擴充”, 「ジコリスト」, No.1162, 有斐閣, 1999.9, 58頁.

류의 멸실 등을 한 경우에도 일본 민사소송법 제224조 제2항의 규정에 의하여 동일한 효과가 발생한다³³⁾고 하거나, 일본 특허법 제105조는 민사소송법상 문서제출명령의 특칙이라고 하고 있다.³⁴⁾

침해자가 소유하거나 통제하는 정보가 문서이외의 형태가 있을 수 있다는 점을 감안한다면 민사소송법 제344조만으로는 저작권자의 권리입증에 충분하다고 할 수 없을 것이므로 저작권법의 동 규정은 민사소송법에 대한 특칙으로 이해하는 것이 타당할 것이다.

4. 구체적 기준

저작권법 개정안 제129조의2에서는 공개의 목적을 소송에서의 증거의 수집을 위한 경우라고 규정하고 있다. 이러한 경우로는 '침해의 입증'을 위한 증거의 수집과 '침해액의 계산에 필요한' 증거를 수집하는 경우로 해석할 수 있을 것이다.

또한 공개의 대상을 단순히 "정보"라고만 규정하고 있어 해석상 논란이 발생할 여지가 있는 것으로 판단된다.

개정안에서의 정보는 오늘날 기술·과학문명의 발달로 인해 저작권의 적용영역이 확장되고 있고, 과거에는 예상하지 못했던 전자문서라는 개념이 인정되는 것과 같이 앞으로 정보라는 의미에 포섭하여야 할 개념에 대비하는 측면에서 본다면 반드시 좁은 의미로 볼 것만은 아니라고 할 것이다. 그리고 정보라는 개념을 반드시 "물건(物件)"의 개념만을 적용시켜서는 아니될 것이므로, 정보제공제도에서의 정보는 "관련된 모든 인적·물적 정보"라는 개념으로 파악하는 것이 타당하다.

신청의 주체와 관련하여 문서제출명령의 신청권자는 저작권침해소송에서의 양쪽 당사자에게 부여하는 것이 타당하다. 일반적으로는 저작권자가 자신의 주장을 입증하기 위해 신청하게 될 것이지만, 침해자 측에서 권리자의 실제 손해액을 입증하기 위한 목적에서 신청하는 경우도 있을 것이기 때문에 반드시 저작권자로 한정할 필요는 없을 것이다.³⁵⁾

저작권침해로 인한 손해배상을 청구하는 저작권자로서는 자신의 주장을 입증하기 위하여 자신의 지배하에 있는 모든 정보를 제출하는 것이 일반적인 경우라고 할 수 있

33) 中山眞理子, 前掲論文, 187頁.

34) 工業所有權審議會企劃小委員會, 「工業所有權審議會企劃小委員會報告書プロパテント政策の一層の深化に向けて」, 1998, 33頁.

35) 金田重彦·小倉秀夫, 前掲書, 257頁.

을 것이지만, 예컨대 저작권자 자신이 보유하고 있는 정보가 영업비밀에 해당한다고 주장하여 그 제출을 거부하는 경우에는 입증을 다하지 못한 결과가 되어 패소의 위험을 부담하게 될 것이다. 그러나 이러한 경우에 저작권 침해자가 자신이 얻은 이익이 원고가 주장하는 이익액에 미치지 못한다고 주장하는 경우에 그 입증을 위해서는 피고인 저작권 침해자에게 저작권자의 지배하에 있는 저작물에 관련한 정보를 청구할 수 있는 권리를 인정하는 것이 소송에서의 공평을 담보하게 될 것이다.

개정안 제129조의2 제2항에서는 일정한 경우 정보의 제공을 거절할 수 있는 사유를 열거하고 있다. 먼저 제1호에서는 “다른 당사자·그의 친족 또는 친족 관계에 있던 자·그와 후견 관계에 있는 자가 공소 제기되거나 유죄판결을 받을 염려가 있는 경우”라고 규정하고 있는 바, 이것은 민사소송법상의 문서제출거부사유에 해당하는 것이라고 하겠다.

또한 동항 제2호에서는 “영업비밀”이 포함되어 있는 경우에는 그 정보를 거절할 수 있는 것으로 하고, 영업비밀의 개념은 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률(이하 부정경쟁방지법)’에 규정되어 있는 영업비밀의 개념에 의하는 것으로 하고 있으므로 동법상의 영업비밀에 관한 검토가 요구되며, 이는 항목을 달리하여 고찰한다.

Ⅲ. 제공거부사유로서의 영업비밀

1. 영업비밀의 개념

부정경쟁방지법 제2조 제2항에 따르면 영업비밀은 “공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법·판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다”고 정의하고 있다. 이와 같이 영업비밀이란 일상적으로 사용하고 있는 기업비밀이나 기밀과는 다른 특수한 법률상의 개념이다. 동법에 의하면 영업비밀로 보호받을 수 있기 위해서는 비공지성, 독립된 경제적 가치성, 비밀관리성, 그리고 유용성 등의 4가지 요건을 갖추어야 한다.

영업비밀은 구체적으로는 물질의 제조·처리·보전의 고정, 기계의 설계도 등의 기술상의 비밀정보 및 고객명부, 생산가격표, 광고상의 아이디어 기록 등의 영업상의 비밀정보와 이러한 정보가 집적된 것 등이라고 할 수 있으며, 일반적인 비즈니스 정보는 비공지성 및 비밀관리성이 결여된 것으로 보아 영업비밀에 해당하지 않는 것으로 하

고 있다. 영업비밀의 개념에 관하여 우리나라의 판례도 “일반적으로 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지며, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지·관리된 생산방법, 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말하고, 영업비밀의 보유자인 회사가 직원들에게 비밀유지의 의무를 부과하는 등 기술정보를 엄격하게 관리하는 이상, 역설계³⁶⁾가 가능하고 그에 의하여 기술정보의 획득이 가능하더라도, 그러한 사정만으로 그 기술정보를 영업비밀로 보는 데에 지장이 있다고 볼 수 없다”고 판시하고 있다.³⁷⁾

영업비밀의 보호는 일반적으로는 기업 등의 영업노력과 비용지출에 대한 성과를 퇴직 후 종업원 등이 권한 없이 발표하거나 사용하는 것을 방지함에 유용하고도 포괄적인 수단이 될 수 있다. 법적 보호의 객체로서는 비밀성, 공지성을 가지는 기술상·영업상의 노하우를 포함하고 있지만 영업비밀이라는 용어는 단순히 보호의 객체를 의미하는 것뿐만 아니라,³⁸⁾ 일반적으로 사업이나 기업의 운영에 이용되며, 다른 사람들을 능가하는 실질적인 혹은 잠재적인 경제적 이익을 산출할 수 있을 정도로 충분히 가치 있고 비밀인 모든 정보를 말한다고 할 수 있다.³⁹⁾

2. 영업비밀의 성립요건

가. 비공지성

어떤 정보가 영업비밀로서 보호받기 위해서는 당해 기술 등이 “공연히 알려져 있지 아니한 것”이어야 한다. “공연히 알려져 있지 아니한”이란 불특정 다수인이 그 정보를 알고 있거나 알 수 있는 상태에 있지 아니한 것으로서, 당해 정보의 보유자는 당해 정보가 비밀상태(비공지성)이기 때문에 동 정보에 대한 경제적 이익과 시장에서 경쟁상

36) 역분석 또는 역설계는 일정한 표현형식으로부터 내제되어 있는 아이디어를 도출하는 과정으로서, 특정 제품을 해석하여 그에 구현되어 있는 제조방법, 기술수준, 노하우 등의 평가를 행하여 자신의 기술수준의 향상에 도움을 주도록 하는 행위를 의미하며[김원학, “SW Reverse engineering(역분석)규정에 대한 연구”, 「법조」, 제570호, 법조협회, 2004.3. 199면]. 컴퓨터프로그램보호법 제2조 제10호에서는 “프로그램코드역분석”이라 함은 독립적으로 창작된 프로그램과 다른 프로그램과의 호환에 필요한 정보를 얻기 위하여 프로그램코드를 복제 또는 변환하는 것이라고 정의하고 있다.

37) 대법원 1999. 3. 12. 선고 98도4704 판결 : 대법원 2003. 1. 24. 2001도4331 결정 : 대법원 2003. 7. 16. 2002마4380 결정 등.

38) 千野直邦, 「營業秘密の法的保護」, 中央經濟社, 2002, 81頁.

39) Robin J. Effron, “Secrets and Spies : Extraterritorial Application of The Economic Espionage Act and The TRIPs Agreement”, 78 *New York Univ. Law Rev.*, 2003, p.1475.

의 우위를 향유한다. 그러나 비공지성 내지 비밀성은 상대적 개념으로 보유자 이외의 타인이 당해 정보를 알고 있다 하더라도 보유자와의 사이에 비밀준수의 의무가 형성된 경우라면 비공지 상태라고 할 수 있으며, 보유자와 무관한 제3자가 독자개발 등에 의해 동일한 정보를 보유하고 있어도 그 제3자가 당해 정보를 비밀로서 유지하고 있는 경우 역시 비공지상태의 정보라고 할 수 있다. 그러나 사업자가 비밀로 유지·관리하더라도 이미 그 정보가 공연히 알려져 있거나 누구나 제한 없이 입수할 수 있다면 영업비밀이 될 수 없다.⁴⁰⁾ 즉, 영업비밀의 침해행위가 있기 이전에 당해 정보가 공중에 공개되지 않았다는 점이 인정되어야 한다. 예를 들어, 잡지나 기타 출판물에 공개되지 않았어야 하며, 당해 사업부문의 경쟁자들이 보유하고 있는 것이 아니어야 한다. 다만, 정보의 모든 부분이 완전히 비밀로 유지될 필요는 없다. 영업비밀의 요소는 공공영역에 속해있다고 할지라도, 이들 공공영역의 요소들을 효과적, 성공적으로 가치 있게 결합한 경우에는 영업비밀에 해당할 수 있다.⁴¹⁾

당해정보가 일반적으로 알려져 있는지의 여부는 보유자에게 속하는 사업 분야에서의 사업종사자 일반을 기준으로 하여 판단해야 하는 것으로, 보유자의 사업관계자나 보유자 이외의 소수의 사업자에게 알려져 있더라도 공연히 알려져 있다고는 할 수 없으며,⁴²⁾ 영업정보의 형성에 오랜 기간 동안의 상당한 비용과 인력의 투입이 있었다는 사실만으로 영업비밀성을 인정할 수 있는 것은 아니다.⁴³⁾ 그러므로 비공지성은 외부에 알려지지 않았다는 점에서 신규성을 포함하는 개념이라고 할 수 있지만, 이것은 특허법상의 신규성⁴⁴⁾의 요건과 구별되는 개념으로 영업비밀 보유자가 어떤 정보를 비밀로 유지·관리하기 때문에 동업자들 사이에 새로운 것(신규성)으로 평가받는다고 해석해야 할 것이며,⁴⁵⁾ 이와 같은 비공지성은 비밀관리성과 함께 영업비밀이 가지고 있는 가장 기본적인 속성이며 영업비밀 침해행위의 여부를 판단함에 있어 기본적인 출발점이라고 할 수 있다.

40) 대법원 2008. 4. 10. 선고 2008도679 판결 : 대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결 등.

41) Rivendell Forest Prods. Ltd. v. Georgia-Pacific Corp., 28 F.3d 1042(10th Cir., 1994) : 한상훈, 「산업스파이에 대한 형사법적 대응방안」, 한국형사정책연구원, 2000, 58면.

42) 千野直邦, 前掲書, 158頁.

43) 서울고등법원 2000. 3. 14. 선고 99다35121 판결.

44) 특허법상의 신규성은 발명의 기술적 창작의 내용이 출원 전 종래의 기술적 지식 및 선행기술에 비추어 알려져 있지 않은 새로운 것, 즉 객관적으로 독창적인 것을 의미하는 바, 국가가 특허제도를 두고 발명자에게 독점권을 부여하는 이유는 발명이 비밀상태로 유지되는 것을 방지하기 위한 것이므로 일 반공중에게 이미 공개되어 있는 기술에 대해서 특허를 주어 이를 한 사람에게 독점시킬 필요가 없을 뿐만 아니라 그것은 오히려 산업발전을 저해하는 것이라고 할 수 있으므로 발명의 신규성은 보호할 가치가 있는 신규의 발명에 대해서만 특허를 부여하고자 하는 것이 그 취지라고 할 수 있다.

45) 특허청, 전거서, 15면.

나. 비밀관리성⁴⁶⁾

영업비밀은 공연히 알려져 있지 않아야 하는 것으로서 타인의 영업비밀의 공개 또는 사용에 의하여 경제적 이익을 얻을 수 있는 불특정인이 정상적이고 통상적인 방법에 의해서는 용이하게 입수할 수 없기 때문에 영업비밀 보유자의 비밀정보관리체제나 그 방법 등을 동원하여 이용하지 않고서는 일반적으로 그 정보를 취득할 수 없는 정도로 비밀을 유지하기 위한 상당한 노력을 하고 있어야 한다. 예컨대 당해 정보에 접근할 수 있는 사람의 수를 제한하거나 물리적·공간적으로 접근을 제한하고 있는 경우, 당해 정보에 비밀표시를 하여 접근할 수 있는 자에게 그것이 영업비밀이라는 사실을 주지하거나 또는 비밀준수의무를 부과하고 있는 경우, 영업비밀관리규정, 서약서, 취업규칙 등에 비밀지정 및 비밀유지의무 등을 규정하고 있는 경우 등이 해당된다.⁴⁷⁾

부정경쟁방지법에 따르면 비밀관리성이 인정되기 위해서는 정당한 보유자에 의한 비밀유지가 이루어져야 한다. '정당한 보유자'란 영업비밀에 관해 정당한 사용수익권을 갖는 자를 말한다. 또한 경제적 가치를 지닌 비공지 상태의 기술·경영정보라 하더라도 영업비밀로서 보호받기 위해서는 당해 정보의 보유자가 비밀유지를 위하여 '상당한 노력'을 하여야 한다.⁴⁸⁾ 여기에서의 상당한 노력은 영업비밀 보유자가 주관적으로 비밀을 유지하려는 의식을 가져야 하고, 객관적으로 제3자 또는 종업원이 알 수 있는 방

46) 비밀관리성을 영업비밀의 요건으로 포함하는 점에 대해 견해가 대립한다. 이 요건을 영업비밀의 본질적 요건인 비밀성에 포함되는 것으로 보아 법문처럼 명시적으로 표현하지 아니하더라도 비공지성의 해석을 통하여 도출되는 것이며, 비밀관리의 여부는 개별적인 사해에 있어서 법원이 판단할 사항이므로 이를 법문으로 규정할 실익이 낮고 비밀관리가 실무상 엄격하게 적용되고 있는지에 대해 의문을 제기하거나[현대호, "영업비밀의 보호요건과 구제수단에 관한 법제연구", 「법조」, 제587권, 법조협회, 2005.8. 190면] 또는 비밀성이라는 요건에 비공지성과 비밀관리성이라는 요소를 포함하는 견해[정호열, "미국 통일영업비밀법에 관한 연구", 「아주사회과학논총」, 제7호, 아주대학교 사회과학연구소, 1994.2. 203~205면]가 있다. 이에 반대하는 견해로는 이와 같이 정의하는 경우 비밀성이 너무 막연하여 입증의 어려움을 초래할 수 있고 실무적용에서도 여러 문제점이 발생할 수 있다거나[박광민·윤해성, "부정경쟁방지법상 영업비밀 개념의 검토", 「성균관법학」, 제18권 제1호, 2006.6. 428면], 비밀관리성을 요구하지 않는다면 비밀로 관리되고 있지 않은 정보를 지득하고 있는 종업원이 전직한 경우 당해 종업원 및 전직한 기업에 의해서는 이용이 법으로 금지되는 정보를 식별하는 것이 곤란하며 무엇이 부정 이용행위에 해당하는지를 판단할 때에는 비밀관리요건이 중요한 역할을 담당하게 된다[윤선희, "영업비밀에 있어서의 경영상 정보", 「창작과 권리」, 제39호, 세창출판사, 2005.6. 91면]는 점을 근거로 비밀관리성을 영업비밀의 요건으로 유지해야 한다는 견해가 대립하고 있다.

47) Pioneer Hi-Bred International v. Holden Foundation Seeds, Inc., 35 F. 3d 1226, 1230(8th Cir., 1994). 우리나라 대법원도 필기구 제조업체의 잉크제조 관련 기술정보가 유출된 사건(소위 모나미 사건)에서 원고 회사는 공장 내에 별도의 연구소를 설치하여 관계자 이외에는 그 곳에 출입할 수 없도록 하는 한편 모든 직원들에게는 그 비밀을 유지할 의무를 부과하고, 연구소장을 총책임자로 정하여 이 사건 기술정보를 엄격하게 관리하는 등으로 비밀관리를 하는 경우에 비밀유지의 상당성을 인정하고 있다 [대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결].

48) 박광민·윤해성, 전계논문, 418면.

식으로 비밀임을 표시하여 관리해야 한다⁴⁹⁾는 것을 의미한다.

영업비밀에 해당되는 정보는 물리적인 매체(서류, 디스크, 필름 등)에 체화된 것뿐만 아니라, 개인의 기억에 의한 것도 있으므로 영업비밀 주체의 업종, 규모, 종업원의 수, 종업원의 수, 정보의 성질과 중요성, 비밀침해의 수단과 방법 등을 고려하여 당해 정보가 비밀이라는 점이 합리적으로 입증되어야 한다.

그 이름이 내포하듯이 비밀은 영업비밀원칙을 정의하는 특성이며 이 원칙의 핵심가치이다. 영업비밀의 대상은 공표되지 않은 것이어야 하며, 무역이나 사업에 있어서 공공연한 지식이 아니어야만 한다. 그러나 비밀은 절대적일 필요는 없는 것으로서 비밀의 절대적 기준은 그 정보의 효과적인 이용을 제한하거나 불가능하게 할 것이다. 다만 어느 경우에 비밀로서 관리되고 있는가에 대한 판단은 구체적인 상황에 따라 개별적으로 판단될 수밖에 없는 문제라고 할 수 있으며, 영업비밀 보유자나 비밀을 취득하고자 하는 자들이 당해 정보가 비밀이라는 점을 인식할 정도로 관리되고 있었는지 여부를 기준으로 영업비밀침해를 판단하게 되므로 이 요건은 상대적인 개념이라 할 수 있다.

다. 독립된 경제적 가치성

영업비밀로서 보호받기 위해서는 어떤 정보가 사업상의 경제적 가치를 가지고 있어야 한다. 이는 영업비밀의 보유자가 시장에서 특정한 정보의 사용을 통해 경쟁자(競業者)에 대한 경제상의 이익을 얻을 수 있거나 정보의 취득 또는 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요한 경우 등을 의미하며, 현실적으로 사용되고 있지 않다 하더라도 장래에 있어서 경제적 가치를 발휘할 가능성이 있는 정보와 과거에 실패한 연구데이터와 같은 정보도 경제적 가치를 가지고 있다고 할 수 있다. 그러나 어느 기업에 있어서의 탈세사실이라든가 공해물질 방류사실 등 반사회적인 정보는 법적으로 보호될 정당한 이익이 없으므로 일반적으로 경제적 가치성을 인정할 수 없다.⁵⁰⁾

경제적 가치는 원칙적으로 비밀성으로부터 유래하는 것으로 그 공개 또는 사용에 의해 경제적 가치를 얻을 수 있는 자에게 일반적으로 알려져 있지 않고 또한 정당한 수단에 의해서는 쉽게 알 수 없기 때문에 현실적이건 잠재적이건 경제적 가치를 지니게 된다. 따라서 상대방이 비밀정보를 빼내갔다는 사실만으로도 경제적 가치라는 요건은 충족된다. 또한 법률상 정당한 이익을 가져야 한다는 의미이며, 정보 그 자체가 경제적

49) 특허청, 「영업비밀보호 가이드북」, 2004, 18면.

50) 장홍선, “판례상 나타난 영업비밀침해금지기간과 전직금지기간 및 그 기간 산정의 기산점에 관하여”, 「판례연구」, 제16집, 부산판례연구회, 2005.2, 796면.

래의 대상이 되는 독자적·금전적 가치를 가져야 한다는 의미는 아니다.⁵¹⁾

라. 유용성

영업비밀은 전술한 비밀관리성, 비공지성, 독립된 경제적 가치성을 구비한 생산방법·판매방법 등 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상 정보이다. 생산방법, 판매방법이란 사업 활동에 유용한 기술상 또는 영업상의 정보를 예시하는 것으로 구체적으로는 생산방법에 대해서 제조상의 노하우⁵²⁾, 판매방법에 대해서는 고객리스트나 판매 매뉴얼 등을 들 수 있다. 비공지로 비밀관리 되고 있는 정보라도 재화·서비스의 생산·판매, 연구개발 등의 사업 활동을 행하는 과정 위에 경제적 가치가 없는 정보는 영업비밀에 해당하지 않는다. 또한 경제적 가치성이란 당해정보 자체가 사업 활동에 사용, 이용되고 있음에 의해 비용의 절약, 경영효율의 개선 등에 도움이 되는 것이다. 따라서 이런 정보라면 당해 정보가 실제로 사업 활동에 기여하는 것이 아니라도 이것이 장래나 잠재적으로 도움이 될 가능성이 객관적으로 인정되는 것이라면 영업비밀이라고 할 수 있다. 여기서의 가치성은 당해 정보의 독립된 경제적 가치성을 의미하는 것으로 보유자가 주관적으로 유용하다 판단하고 있어도 객관적으로 당해 사업에 도움이 될 정보가 아닌 한, 그 침해로부터 보유자를 보호할 필요는 없게 된다.⁵³⁾

특히 경영상의 정보에는 원자재의 구입처, 주문서, 제품 견적에 관한 노하우, 판매고객리스트, 거래선, 신제품의 생산계획이나 판매계획, 선전광고 요령 등 경영거래에 직접적인 필요 정보와 조직개편 계획, 타사와의 합병, 지원, 투자계획, 자사 내의 인사 배치방법, 구인계획 등 사업 조직에 관한 정보와 원가계산방법, 자금조달계획, 사원의 급여수당의 액수, 설비투자 우선순위, 예산배분지침 등 재무에 관한 정보 등을 들 수 있다. 이처럼 영업비밀의 요건에 해당하는 모든 정보는 영업비밀로서 보호받을 수 있으므로 그 범위는 대단히 광범위하다.

정보성과 관련하여 영업비밀이 반드시 특정한 매체에 고정되어야 하는지에 있어서 고정성을 주장하기도 하지만, 영업비밀 보호제도는 정당한 타인의 기술적·경영적 정

51) 현대호, 전제논문, 188면.

52) 과거에 실패한 연구데이터 등의 정보에 대해서도 직접 그 정보를 사용하는 것은 불가능하지만 이를 비밀로 관리하지 않을 경우 경쟁사가 이를 입수하여 이용함으로써 동일한 실패를 피할 수 있으며, 이를 기초로 같은 실패를 피하여 개발비용과 시간을 절약하고 관련분야의 연구개발을 촉진할 수 있는 정보로서의 활용가치가 있을 수 있으므로 영업비밀로 보호할 필요가 있다[김효신, "부정경쟁방지법상 영업비밀의 개념", 『IT와 法研究』, 제2집, 경북대학교 IT와 법센터, 2008.1. 125면].

53) 千野直邦, 前掲書, 155頁.

보가 부정한 수단에 의하여 유출되는 것을 금지시키는데 주안점을 둔 제도이므로 고 정성은 논할 실익이 없다.⁵⁴⁾

영업비밀의 대상은 부정경쟁방지법에서 “생산방법·판매방법 기타 기술상 또는 영업 상의 정보”라고 규정하고 있다. 여기서 영업비밀의 대상을 기본적으로 “생산방법·판 매방법”이라고 규정하고, 이에 준하는 것으로서 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 영업상의 정보는 생산방법·판매방법에 준하는 기술상 영업상의 정보이지만 생산방 법·판매방법의 개념이 정하여지지 않고 있을 뿐만 아니라 생산방법·판매방법보다는 기술상 또는 영업상 정보의 개념이 더 넓은 개념으로 보인다. 결국 우리법상 영업비밀 의 대상은 추상적으로 정해져 있으므로 구체적인 사정에 따라서 판단하는 수밖에 없 다. 다만, 정보는 생산방법·판매방법으로서 기술 또는 영업과 관련이 있어야 한다. 따 라서 거래처에 관한 정보도 영업비밀이 될 수 있다.⁵⁵⁾

3. 영업비밀과 지적재산과의 관계

일반적으로 영업비밀을 통한 보호는 지적재산권으로 보호받기가 어려운 기술적 정 보(예컨대, 자연법칙과 기초과학상의 발견, 연산법과 수학기법, 화학제품의 미묘한 조 합, 온도·성분에 관한 기술적 노하우, 특허요건에 부합되지 않는 기술적 사상 등)나 비밀로 간직하고 있는 관리비결 등 경영상 정보, 영업상의 아이디어 등도 법적으로 보 호받을 수 있게 함으로써 보완기능을 한다.⁵⁶⁾

지적재산권을 통한 보호는 기업의 기술이 외부에 공개되는 것이 필연적인 것이고, 최근 기술의 발달로 창작물에 대한 복제가 간단해지면서 기업들은 자신들의 기술이 공개되는 것을 꺼리고 있다. 물론 영업비밀도 침해자에 의해 공개가 될 경우 소송에 상당한 시간이 소요되며 법적 구제를 받는다고 하여도 이미 침해된 기술을 처음의 상

54) 특히 무형적인 정보와 관련하여 어떤 특정한 매체에 고정되어 있지 아니한 아이디어나 고안도 영업 비밀로서 보호의 대상이 되는지에 관해서 일본에서는 논란이 있지만[松本重敏, “企業秘密の法的保護”, 『NBL』, No.439, 國際商事法務研究所, 1989.12. 22頁]. 미국에서는 새로운 상품의 구상이나 광고 문안에 대한 아이디어와 같은 독창적·구체적이며 유용한 아이디어는 영업비밀로 볼 수 있다고 하고 있으며[Hamilton National Bank v. Belt, 210 F.2d 706(U.S. Court of Appeals for the D.C. Cir., 1953)]. 우리나라에서도 영업비밀의 보호가 비밀로 유지되는 정보에 대한 부정한 염탐이나 누출을 금 지하는 것을 목적으로 하는 것이지 정보를 담은 수단이나 매체를 보호하기 위한 법은 아니라는 점에 서 매체에 고정되지 않은 아이디어 등도 정당한 영업비밀로 하고 있다[정호열, 『부정경쟁방지법론』, 삼지원, 1993. 225면].

55) 그러나 이러한 고객정보 등의 비기술적 정보도 비밀성은 갖추어야 한다[하홍준, “미국의 사례를 통하 여 본 영업비밀 보호범위”, 『비교사법』, 제11권 제4호 하권, 한국비교사법학회, 2004.12. 422면].

56) 특허청, 전계서, 7면.

태로 되돌리는 것은 거의 불가능하다. 따라서 기업의 영업비밀에 대한 침해를 효과적으로 방지하고 침해가 발생할 경우 이에 적절히 대응할 수 있는 법제도적 뒷받침도 요구된다고 하는 측면에서 본다면 영업비밀로 인정될 수 있는 경우에 그 공개를 거부할 수 있도록 하는 것은 당연하다 할 것이다.

기업이 보유하고 있는 독창적인 기술을 보호받기 위해서는 특허권, 저작권 또는 영업비밀 등과 같은 지적재산권이 중요한 수단이 된다. 특허의 경우 공개를 전제로 하지만 법적 보호를 받을 수 있게 되어 기술유출에 대한 법적 규제가 비교적 용이하다. 반면, 저작권에 의한 보호나 영업비밀은 비밀유지에 관한 책임이 기업에게 돌아가 사후 보상을 받기 어렵다.⁵⁷⁾

기업들은 지적재산을 계속 이용해왔으며, 오늘날의 기업들은 근본적으로 지적재산에 더 많이 의존하게 되었다. 이는 지난 수 십 년 간 폭발적으로 일어난 과학적 혁신의 결과와 지적재산법의 보호대상이 확대된 데도 기인한다. 지적재산의 범위가 확대되고는 있지만 기업들의 사업활동의 국제화, 연구개발활동의 고도화, 경제의 서비스화라고 하는 사회경제 정세의 변화에 따라 영업상의 노하우, 고객명부, 매뉴얼, 프로그램소스 코드와 같은 기존의 지적재산의 틀 안에 넣을 수 없는 새로운 지적재산의 형태들이 등장하고 있으며 또한 그 중요성이 증가하고 있다.⁵⁸⁾

부정경쟁방지법은 지적재산권법과 같은 일반적 정책목적에 갖고 있다.⁵⁹⁾ 특허 및 저작권법은 전통적으로 지적재산을 보호하는데 이용되었다. 개인이나 기업들은 새로운 창작물 또는 특허품을 등록하여 보호받을 것인지, 아니면 이를 영업비밀로 분류해야 할지를 결정해야 하는 상황에 직면하곤 한다. 개인이나 기업이 적극적으로 자신들의 사적인 정보의 비밀을 유지하려고 한다는 점에서 영업비밀은 특허품이나 창작물과는 다르다. 영업비밀정보는 특히 기업의 경제적 경쟁력의 핵심이 되기 때문에 기업에 있어서 가장 중요한 정보라 할 수 있다. 기업들은 이러한 정보를 개발하기 위해 막대한 자금을 투입하기도 하며, 투자한 만큼 거둘 것을 기대하면서 이러한 정보의 기밀유지를 위해 대단히 많은 시간과 돈을 투자한다. 기업들은 자신들의 투자대상을 보호하기 위한 최선의 방법을 결정할 때 이 두 가지 도구를 모두 고려해보는 것이 중요하다.

지적재산권법과는 대조적으로, 영업비밀의 소유자는 정보를 대중에 공개하지 않는다. 특허권과 저작권 신청자들에게 공개의 의무가 있는 것과는 반대로 영업비밀의 소유자

57) 조운애, "국내 기술 유출 및 보호 현황과 과제", 「KIET산업경제」, 통권 69호, 산업연구원, 2004.6. 47면

58) 奈須野太, 「不正競争防止法による知財防衛戦略」, 日本經濟新聞社, 2005. 150頁.

59) Geraldine Szott Moohr, "The Problematic Role of Criminal Law in Regulating Use of Information : The Case of The Economic Espionage Act", *80 North Carolina Law Rev.*, 2002. pp.901~902.

에게는 비밀을 유지할 의무가 있다. 영업비밀의 소유자들은 공개에 대한 의무를 갖지 않을 뿐만 아니라 그렇게 되면 그 비밀정보에 대한 모든 권리를 잃게 된다. 따라서 저작권자들이 관련 정보를 사회에 공개함으로써 독점적 사용의 권리를 얻게 되는 저작권의 등록과 같은 과정은 부정경쟁방지법에 존재하지 않는다. 정보가 영업비밀로 다루어질 경우 대중의 이익은 그 비밀정보를 구체화시킨 생산품을 구매할 기회로 제한된다. 기초를 이루는 정보에 대해 대중은 사용권을 갖지 못하게 되므로 사회는 그 정보에 기초한 경쟁의 증가로 인해 미래에 얻게 될 혁신이라는 이익은 기대할 수 없게 된다고 할 것이다.

N. 결 론

오늘날의 소송에서 사실관계를 규명하는 방법의 확대는 필요불가결한 것으로 받아들여지고 있으며 이를 위해 민사소송법은 문서제출의무를 종전의 제한적 범위에서 일반적 범위로 확대시킨 바 있다. 이것은 자신의 권리가 침해되었다는 이유로 손해배상 또는 금지청구를 하는 자는 어떤 방법으로든 피고의 내부사정을 알아야만 자신의 주장을 구체화하여 공격할 수 있게 된다는 점을 고려하면 당연한 결과라고도 할 수 있을 것이다. 이러한 민사소송법에 대한 보충규정으로서 정보제공제도가 저작권법에 명문으로 규정된다는 것은 저작권자 보호에 많은 도움이 될 수 있을 것으로 판단된다.

그러나 다른 한편으로는 그로 인하여 개인의 사생활비밀 또는 기업의 영업비밀 유지 이익은 커다란 위협을 받게 될 수도 있으므로 일정한 경우에는 정보의 제출을 거절할 수 있도록 규정할 필요가 있으며, 이를 위해 저작권법에서는 일정한 경우에는 정보제공을 거부할 수 있도록 하고 있다. 이 규정에 따르면 일반적으로는 입증책임을 부담하는 당사자가 정보를 보유하는 당사자에게 당해 정보의 제공이라는 자신에게 유리한 법률효과를 주장하는 것이므로 그 구성요건인 제공대상정보에 해당한다는 것을 주장·입증하여야 한다. 이에 대하여 정보를 보유하고 있는 당사자는 자신의 프라이버시 또는 영업비밀을 이유로 거부항변을 제출할 수 있는데, 이는 정보를 보유하고 있는 당사자에게 유리한 법률효과를 발생시키는 법문구조에 따라 그가 당해 정보가 신청인이 주장한 바대로 제공대상으로서의 정보에는 해당하지만, 예컨대 사적비밀 또는 영업비밀사항에 관한 문서로서 제공의무가 없다는 사실을 주장·입증하게 하는 것으로 되어, 정보제공명령신청인에게 거부사유가 없음을 증명하게 할 것이 아니라 그 상대방에게 제공거부 사유가 있음을 증명하게 하는 것이 일반인의 법감정에 합치하는 것이고 또

한 제도의 취지와도 부합하게 될 것이다.

정보를 보유하고 있는 당사자가 당해 정보가 거부사유에 해당하는 것임을 주장하는 경우에는 그 인정여부와 관련한 많은 논의가 발생할 것으로 판단된다. 이러한 논의는 영업비밀의 범위를 어떻게 해석하는가의 문제로 귀결될 것이며, 결국 이러한 해석의 결과에 따라 이 제도의 성패가 가늠되어 질 것이다. 정보제공을 거부하는 당사자가 주장하는 영업비밀이 과연 법에 의한 보호를 받을 가치가 있는 것에 해당하는지의 여부는 결국 법원의 가치판단의 영역에 귀속될 수밖에 없을 것이지만, 이 제도가 정착하기 위해서는 다음과 같은 노력들이 필요하다. 우선 저작권자인 원고는 청구취지를 가능한 한 구체적으로 특정하여야 한다. 침해자인 피고가 영업비밀의 공개를 거부하면 패소하게 될 위험을 부담하게 되거나, 공개를 하여 승소를 하더라도 소송과정에서 자신이 보유한 비밀이 공개되게 되어 경제적 이익을 상실하게 될 우려가 있기 때문에 원고가 가능한 한 청구취지 및 청구원인을 구체적으로 특정하여 신청할 필요가 있다. 아울러 저작권침해소송과정에서 실질적으로 저작권자에게 유용한 제도로 위치하기 위해서는 법원에게는 영업비밀의 범위를 가능한 한 제한적으로 해석하려는 노력이 요구된다. 특히 이 점은 우리나라의 저작권보호의식이 미약하다는 점을 고려할 때 저작권자의 보호에 보다 충실할 수 있게 될 것이다.

다른 한편으로는 본론에서는 언급하지 않았으나 법원에 의한 재판이 유일한 분쟁해결방법은 아니므로, 저작권침해사건에 있어서는 1차적으로 저작권위원회에서의 조정절차, 대한상사중재원의 중재절차 또는 법원에 의한 조정 등의 재판외 분쟁해결제도를 통해 분쟁을 해결할 수 있도록 유도하려는 노력도 아울러 필요하다. 이러한 제도는 비공개로 진행될 수 있고, 일반적으로 전문가의 판단을 기대할 수 있으므로 적극적으로 활용할 필요가 있다.

참고문헌

1. 국내문헌

법원행정처, 「법원실무제요Ⅲ」, 2005

저작권심의조정위원회, 「저작권법 전면 개정을 위한 조사연구보고서(2)」, 저작 심의조정위원회, 2002

김용진, “민사소송에서 문서제출범위의무의 확대와 영업비밀의 보호”, 「대전지방법변호사

- 회지」, 제2호, 대전지방변호사회, 2002.12
- 김원학, “SW Reverse engineering(역분석)규정에 대한 연구”, 「법조」, 통권 570호, 법조협회, 2004.3
- 김효신, “부정경쟁방지법상 영업비밀의 개념”, 「IT와 法研究」, 제2집, 경북대학교 IT와 법센터, 2008.1
- 윤선희, “영업비밀에 있어서의 경영상 정보”, 「창작과 권리」, 제39호, 세창출판사, 2005.6
- 이규호, “특허법상 서류제출명령에 관한 연구”, 「민사소송」, 제10권 2호, 한국사법행정학회, 2006.11
- 장홍선, “판례상 나타난 영업비밀침해금지기간과 전직금지기간 및 그 기간 산정의 기산점에 관하여”, 「판례연구」, 제16집, 부산판례연구회, 2005.2
- 정재훈, “저작권 권리구제의 실효성 및 개선방안”, 「저작권」, 제67호, 저작권심의조정위원회, 2004.9
- 하홍준, “미국의 사례를 통하여 본 영업비밀 보호범위”, 「비교사법」, 제11권 제4호 하권, 한국비교사법학회, 2004.12
- 현대호, “영업비밀의 보호요건과 구제수단에 관한 법제연구”, 「법조」, 제587권, 법조협회, 2005.8

II. 구미문헌

- Charles Alan Wright · Arthur R. Miler, Federal Practice and Procedure Jurisdiction, West Publishing Company, 2002
- David D. Siegel, Federal Subpoena Practice Under the New Rule 45 of the Federal Rules of Civil Procedure, 139 F.R.D., 1992
- Peggy N. Kerley · Joanne Banker Hames · Paul A. Sukys, Civil litigation, Thomson · Delmar Learning, 2005
- Stephen C. Yeazell, Federal rules of civil procedure, Aspen Publishers, 2005
- William W. Schwarzer, Civil Discovery and Mandatory Disclosure II, Aspen Publishers, 1994
- Geraldine Szott Moohr, “The Problematic Role of Criminal Law in Regulating Use of Information : The Case of The Economic Espionage Act”, 80 North Carolina Law Rev., 2002

Robin J. Effron, "Secrets and Spies : Extraterritorial Application of The Economic Espionage Act and The TRIPs Agreement", 78 New York Univ. Law Rev., 2003

Ⅲ. 일본문헌

- 加戸守行, 「著作権法逐條講義」, 著作権情報センター, 2006
- 金田重彦・小倉秀夫, 「著作権法コンメンタール 下巻」, 東京布井出版, 2002
- 奈須野太, 「不正競争防止法による知財防衛戦略」, 日本経済新聞社, 2005
- 作花文雄, 「詳解 著作権法」, ぎょうせい, 2005
- 千野直邦, 「営業秘密の法的保」, 中央経済社, 2002
- 高部眞規子, 「知的財産権訴訟における秘密保護手続の現状と課題」, 「ジコリスト」, No.1317, 有斐閣, 2006.8
- 菱田雄郷, 「知財訴訟における證據法の課題」, 「ジコリスト」, No.1326, 有斐閣, 2007.1
- 飯村敏明, 「知的財産訴訟の制度改正の概要と實效ある制度運用」, 「知財管理」, 第55卷 第3号, 日本知的財産協會, 2005.3
- 三木浩一, 「特許権侵害訴訟における當事者の情報収集手段の擴充」, 「ジコリスト」, No.1162, 有斐閣, 1999.9
- 中山眞理子, 「侵害訴訟手続に関する平成11年の意義と特許権侵害訴訟手続の立證の場面における課題(2)」, 「早稻田大學大學院研論集」, 第101号, 2002
- 奥博司, 「金融機關の所持する稟議書に對する文書提出命令-自己利用文書に關する判例を中心に-」, 「辯論と證據調べの理論と實踐 吉村徳重先生古稀記念論文集」, 法律文化社, 2002

[Abstract]

The Order to service information In the Copyright Law and Trade secrets

Park, Kyu-yong

Professor, Faculty of Law, Jeju National University

Hur, Dae-won

An Instructor, Faculty of Law, Dongguk University

When the case is being processed as a lawsuit in the courts, the courts will strike a balance between protection privacy or trade secrets and search the truth or procedural fairness, depending on the specific case in question. Especially they should do that if the documents or informations are maldistributed. So to overcome those problems wisely, section 344 of Civil Procedure Law provides the opposing party or a third party with a comprehensive obligation to produce documents.

And, the Order to produce information, which forces the adverse party to submit informations necessary to evaluate damages or reduce burden of proof, unless the opponent has justifiable excuses to refuse submission will be introduced in the Copyright Law. And the justifiable excuses to refuse submission are informations which concerned trade secrets or be prosecuted the opposing party's a relation or privacy.

This system can be considered as a supplementary provision according to the prevailing view in Korea. In other words, this system has made a significant contribution if the opposing party or a third party would submit documents and informations, which do not fall within the scope of the Section 344 of Civil Procedure Law, necessary to determine the amount of injury caused. In this regard, it is disputed whether the opposing party has justifiable excuses to refuse to submit documents or informations when the opposing party does not want to disclose his own trade secrets before court and the informations include the mentioned trade

secrets.

Therefore, I will give careful consideration to the order to produce information and the traverse cause, focusing on the trade secrets for this system would be fixed stably.

Key Words : Intellectual property rights, Copyright, Protection of copyright, Order to produce document, Burden of proof, Order to service information, Trade secrets