

[국제상거래 계약실무 - 4] 기밀유지계약



(1) 개 요

기술도입, 기술개발, 합작투자, 기업합병·매수, 건설, 장기구매, 용역 등을 위한 교섭단계에서 그 타당성 평가 및 검토에 필요한 자료를 입수코자 할 때, 정보제공자가 상대방에게 정보 제공전에 요구하는 서식이다. ① 특허권과 같은 물권적 권리는 각국의 법률에 의하여 공개적인 상태에서 보호받고 있으므로, 특약에 의한 비밀유지의 의무 부과 없이 특정인 또는 다수인에게 공개하더라도 임의 사용에 한 법적 보호를 받을 수 있다. ② 반면, 아직 공표되지 않았거나, 일반에게 아직 이용되지 않고 있는 영업비밀(Know-How, Trade Secret)은 법률상 절대적인 일반보호 규정이 없고, 권리자의 비밀유지노력도가 그 보호의 관건이므로, 이에 대한 서면상의 특약 없이 공개된 경우에는 그 대상 영업비밀에 대한 권리 및 침해의 입증이 어려운 바, 제공자는 그 제공비밀범위, 조건 및 용도제한 등을 계약의 형식으로 확보하여, 위반시 영업비밀보호법 및 계약법에 기초한 손해배상 및 구제책을 사전에 확보하기 위하여 비밀유지계약(Non-Disclosure Agreement 또는 Confidentiality Agreement, 이하 "NDA")을 체결한다. ③

향후 해당 사업에 관한 계약이 성사되는 경우, 그 본계약(Definitive Agreement, Final Agreement)의 confidentiality 규정으로 연결, 흡수되어 (또는 별개 계약으로 존속) 지속적인 비밀유지의무를 부담하게 되고, 본계약이 성립되지 않는 경우에도 NDA자체의 효력에 의해 그 특약에 따라 상당기간 비밀유지의무를 부담하게 됨을 유의해야 한다. ④ 따라서, 제공자가 자신의 하청업체 및 거래업체에게 주요한 영업비밀을 특정 목적으로 제공해야 할 필요가 있는 경우에도 반드시 특약(Non-Disclosure Agreement)에 의해 그러한 영업비밀에 한 보호장치를 해둔 후 제공토록 해야 한다. ⑤ 반대로, 기술·영업비밀의 수령자 입장에서는 그러한 계약 체결로 인해 향후 수령자가 독자적으로 또는 제3자와 공동으로 유사한 관련 기술 개발 또는 사업진행시 부당한 장애요인이 되지 않도록 면밀히 검토 후 NDA를 체결토록 해야 한다.

(2) 주요 규정의 내용 및 유의사항

1) 영업비밀의 범위(Description of Trade Secrets)

① 기밀유지계약서 작성시, 기밀유지 대상인 영업비밀의 구체적 열거 또는 명기가 요구되는바, 이러한 구체적 명기·열거는: i) 수령자로 하여금 특정용도 외에 사용 또는 공개금지의 의무가 부과된 대상 기밀에 대한 명시적인 인지(notice)가 있었음을 명확히 하고 ii) 이러한 명기·열거와 수령인의 이에 대한 영업비밀성 인식으로 인해 사후 분쟁시, 그 대상 정보가 법상 보호가치가 있는 “유효한 영업비밀(valid trade secret)”임을

입증하기 용이해진다는 효과를 기할 수 있다. ② 대상 기밀의 총체적 명기·열거와 더불어, 개별적인 대상자료·서류에도 그 기밀성을 명기한 marking과 쪽매김을 해두는 신중성을 통해 수령인의 영업 비밀성에 대한 인지도를 강화할 수 있을 것이다. 또한, 무형의(구두 또는 시각) 정보제공의 경우에도 반드시 적정한 기일 내에 이러한 영업비밀의 identification을 명기한 서한을 발송하여 대상 범위에 관한 불필요한 사후 분쟁을 예방할 수 있을 것이다. ③ 수령자의 입장에서도 광범위하고 일반적인 범위설정으로 인해, 사후 제공자가 부당하게 그 기밀 대상 범위를 확대 주장하여 수령인의 독자적인 개발·생산·영업활동에 제한을 받게 될 위험을 예방할 수 있을 것이다. 또한 수령자는 이러한 범위설정에 있어 이로 인해 현재 및 향후 관련 사업 수행(전사 차원)에 미치게 될 영향을 신중히 고려해야 할 것이다.

2) 당사자

계약 당사자의 존재를 명확히 하기 위하여 당사자의 정확한 명칭 및 주소, 법인설립 준거법 등을 명기해둘 필요가 있다. 이는 서명인의 대표·대리권확인 및 사후소송 등의 경우 당사자 적격 등의 근거로 필요한 내용이다. ① 또한 제공·수령 해당 법인·기관 외에 그 계열사(모·자회사)에게도 당해 계약에 따른 확인 또는 의무부담을 부과해야 할 필요성이 있는 경우에는 그러한 계열사의 명기 및 이에 따른 연대서명·위임·보증을 확보하도록 해야 한다. ② 아울러 당사자인 제공자(Disclosing Party, Discloser, Provider)와 수령자 (Receiving Party, Recipient)를 명기해야 한다. ③ 단, 쌍방이 각자의 영업비밀을

상호(mutual) 교환하는 경우에는 권리와 의무가 쌍방에게 동일하게 적용되도록 규정되었는지를 신중히 검토해야 한다.

3) 비밀유지대상의 범위

통상적으로 영업비밀로서 보호받기 위해서는 신규성(novelty)이 요구되는바, (이는 특허에서 요구되는 것보다는 낮은 정도일 수 있음), 공지 또는 공용의 기술·정보 또는 별개의 경로로 비밀유지 부담 없이 지득한 기술·정보는 통상 비밀 유지의 상에서 제외되는 것으로 명기해야 한다. ① 또한, 제공받은 기술·정보와는 무관하게 독립적으로 이루어진 독자적인 개발활동이나, 별도의 경로를 통한 제3자로부터의 기술도입·license가 부당히 금지·제한되는 경우를 방지하기 위한 규정도 고려되어야 한다. ② 이러한 유사 분야에 대한 독자적인 단독연구개발이나, 제3자와의 별개의 연구개발진행시는, 제공자로부터의 사후 claim가능성이 높아지고, 그 대상 기밀인지, 독자적인 기술·정보인지가 불분명한 경우가 많으므로, 수령자로서는 사후 입증 책임을 고려하여 연구개발일지 등의 연구기록유지와 제공받은 대상 기밀 기술 검토에 관련된 연구원의 격리·차별화 등에 특별한 유의가 요구된다. ③ 장기간에 걸친 다수의 생산·개발 하청업체 및 판매대리점 등을 필요로 하는 생산자의 경우, 그 제품·기술에 관한 영업비밀을 이러한 다수의 하청업체 들에게 장기간 제공하여야 하는 경우가 많은바, 그 생산자(제공자)는 모든 관련 업체를 대상으로 한 기밀유지각서 확보 및 지속적이고 정기적인 보안유지 관리 책에 각별한 주의를 기울여야 한다. 이들 관련 수령자 중 일부 업체가 그 영업

비밀을 부당하게 무단사용 하여 이에 대한 소송을 제기하고자 하는 경우, 통상 적으로 이들 위반 업체는: “제공자가 동일·유사한 정보를 다른 관련 업체·인사에게 비밀유지각서를 징구함이 없이 제공하였다”, 또는 “제공자는 그 영업비밀관리를 소홀히 하여 이에 대한 비밀성 유지를 사실상 포기한 것으로 간주된다”는 등의 항변을 제기하고 있는 경우, 대부분의 법정은, 자유·공개경쟁원칙에 입각하여, 적절한 영업보안·비밀유지제도유지 및 이의 체계적·정기적·지속적인 집행·관리가 부재하는 경우 비밀성 존속을 부정하려는 경향이 있음에 주목해야 한다. ④ 따라서, 체계적인 보안, 기밀유지제도 수립 및 이의 예외 없는 적용 등 에 만전을 기하여 영업비밀의 예기치 않은 사장이 발생치 않도록 해야 한다. ⑤ 특히, 장기간의 영업비밀유지가 필요한 경우에는 비밀유지각서·계약서 확보 외에도, 매년 이러한 비밀성과 유지의무를 경각시키는 서한(annual reminder letter)을 발송하는 등 소유자로서 비밀성 유지를 위한 적절한 관리의무를 다해야 한다. ⑥ 통상적으로 인정되는 기밀유지제외 대상은: i) 수령자 또는 그 계열사가 기밀유지의무 없이 기보유한 기술·정보, ii) 공지·공용의 기술·정보, iii) 제공자에 대해서 비밀유지의무를 지지 않는 제3자로부터 수령자 또는 그 계열사가 정당하게 입수한 기술·정보, iv) 제공자가 제3자에게 비밀유지의무 부과 없이 공개한 기술·정보, v) 수령자가 독립적으로 개발·발견한 기술·정보, vi) 제공자의 승낙 하에 공개된 기술·정보, vii) 사법기관 등의 공권력에 의해 공개 의무가 명령되거나, 당해 기술에 관 한 수령자의 권리보호 및 방어상 공권력기관에 제출이 필요한 기술·대상

4) 비밀기간

비밀제공·평가·license기간의 종료 후에도 적정기간 동안 비밀유지의무가 부과되는 것이 일반적 관례이다. 특히, 해당 기밀이 첨단·신조기술이거나, 거액·장기의 기술투자가 소요된 고도의 기술을 수반한 경우 비밀유지의무는 대상기술의 비밀성이 존속하는 한, 영구히 부과되도록 규정한 경우도 있다(예: source code). 그러나, 현실적으로 '비밀성 존속'의 입증·반증에는 상당한 어려움이 따르므로, 그러한 분쟁의 방지를 위해 가급적 비밀유지의무의 존속기간을 명기해 둬야 바람직하다. 수령자의 입장에서는 이러한 비밀유지기간을 최소화하는데 주력하여야 할 것이나, 업계의 관례는 통상적으로 수령일로부터 2~3년을 요구하며(지속적인 기술제공이 이루어지지 않는 경우, 통상적인 단위기술·제품의 life는 2~3년을 넘지 않는다는 논리에 기초함), 특수한 경우를 제외하고는 5년을 경과하여서는 곤란하다.

5) 사용목적

기밀 제공의 목적(통상적으로 평가/검토용도)을 명기하여, 제공기밀은 한정된 용도로 제공된 것이므로 일반적인 권리 허여가 배제된 것임을 입증키 위함. 이러한 규정에 따라 수령자는 제3자에 대한 공개금지뿐만 아니라, 수령자 자신의 사용도 특정목적 외의 다른 용도로 사용할 수 없게 된다.

[참고] 유의사항

i) 통상 evaluation 목적에 한정됨에 유의하여, 수령자료·정보에 관한 marking 및 기록유지를 해야 한다. ii) 유사기술 단독 또는 타사와 연구개발진행 필요 시는 이에 관한 독립된 연구·개발일지를 기록·관리하여야 한다. iii) evaluation 후 대상기술에 대한 수령자 검토의견의 명확한 회신이 있어야 하고, rejection 시 가급적 수령 기술 중 당사가 기보유한 기술 및 공지기술 등에 대한 범위설정을 하여 이에 관한 범위 및 근거를 거절서면에 서술하여 둠이 바람직하다.

6) 수령자의 관리 의무: 비밀유지정도(Standard of care)

통상적으로 수령자가 자신의 비밀을 유지하기 위하여 취하는 주의 정도에 한정하는 것이 관례임(단, 최소한 reasonable degree of care 요구). 수령자에게 부과될 수 있는 구체적인 의무는 아래와 같은 항목이 있으나, 수령자는 자신의 내부 보안 규정이나 현실적 관행을 고려하여, 일반적인 주의로 관리 가능한 범위 내로 한정토록 하여야 할 것이다. ① 제공정보 / 자료의 기록 유지, ② 다른 영업비밀 / 자료와의 분리보관, ③ 내부사용자제한(need to know), ④ 사용자 및 사용 용도 / 시간기록, ⑤ 제공자 요구시 또는 NDA 해제 / 종료 시 자료 반환 또는 파기, ⑥ 사용자 개인별 기밀유지각서 확보

7) 보증(Warranty)

제공자의 대상 기술·정보제공권을 확인하고 이를 보장하도록 하여 제3자가 그 대상 기밀소유권 및 부당사용을 이유로 예기치 않은 claim을 제기할 경우, 그 제공자에게 이에 대한 책임을 전가하고 그러한 claim에 따른 손해배상의 근거를 확보키 위함. 특히 이러한 규정은 제3자가 권리를 보유하고 있다는 인지를 배제하는 입증자료로 사용될 수도 있을 것이다.

이용태 미국변호사

Global 기업법무 25년 Inhouse 경력, 국제계약, Claim, License, CP

T. 02-591-0657 E. ytlee@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com