



모터 설계 기술에 대한 사용금지 및 손해배상 항소심 사건

10

Electro-Craft v. Controlled Motion, 332 N.W.2d 890 (1983)

01 서지 사항

국가 법원	미네소타 대법원	사건번호	C7-81-894, C0-81-1188.
판결 일자	1983.04.15	판결 결과	일부 파기
원고 (피항소인)	일렉트로-크래프트 코퍼레이션 (Electro-Craft Corporation)		
피고 (항소인)	컨트롤드 모션 (Controlled Motion, Inc.)		
참조 법령	통일영업비밀법, Minn.Stat. §§ 325C.01-325C.08 (1982)		
참조 판례	Jostens, Inc. v. National Computer Systems, Inc., 318 N.W.2d 691, 701 (Minn.1982); Cherne Industrial, Inc. v. Grounds & Associates, Inc., 278 N.W.2d 81 (Minn.1979)		
영업비밀	브러시리스 모터 및 가동 코일 모터 설계 기술		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 설계도, 비밀유지의무		

02 사건 개요

원고는 가동 코일 모터와 브러시리스 모터를 생산하는 회사이고, 피고의 창업자이자 회장 마호니는 원고에서 근무하던 자로서 원고를 퇴사하여 경쟁사인 피고 회사를 설립하였다.

마호니는 1980년 6월에 잠재적 투자자들에게 설립취의서(prospectus)를 보내면서 원고의 고객인 IBM, 포드자동차, 스토리지 테크놀로지 등의 시장에 진입할 계획이고 설립 후 매출은 예측했으나 초기 연구개발비는 없다고 명시하였다.

마호니는 1980년 8월에 원고를 퇴사하여 피고 회사를 설립하였고, 원고의 직원 4명이 피고 회사로 이직하였다. 이들은 원고 회사를 퇴사하면서 비밀유지약정은 체결하였으나 영업금지조항은 포함되어 있지 않았다.

피고는 원고의 고객인 IBM과 모터 개발 및 납품을 논의하였으나 거절당하였고, 스토리지 테크놀로지에는 1980년 12월에 모터 원형을 보내서 1981년 3월에 승인을 받았다. 이 모터는 원고의 모터와 거의 동일하고, 생산공정, 접착제, 기타 자재들도 거의 동일하다.

원고의 모터는 역설계 기간이 전문가마다 다소 차이는 있으나 짧게는 2~3개월, 길게는 6개월~1년이 예상되며, 피고는 원고의 모터가 고장 난 경우 부속품을 교체하여 재조립 후 판매하는 사업도 하고 있다.

이에 원고는 1980년 9월에 피고를 상대로 영업비밀 부정취득에 대한 소를 제기하였고, 지방법원은 1980년 10월에 피고의 IBM에 대한 브러시리스 모터 주문 받는 것을 금지하였으며, 1981년 4월에는 원고의 임시적 금지명령을 승인하였다.

그러나 피고는 법원의 명령을 위반하여 계속 모터를 생산 및 판매하였고, 법원은 1981년 7월 민사법정 모독 결정을 내려 피고가 법원 명령에 위반하여 판매한 모든 모터 1개당 50달러의 손해배상 판결을 하였으며, 1981년 10월 본안에서는 피고의 브러시리스 모터 등의 생산 및 판매 금지명령과 함께 모터 1개당 50달러의 징벌적 손해배상 판결이 내려졌다.

이에 피고는 임시적 금지명령, 법정모독 판결, 침해금지 및 손해배상판결에 대하여 모두 항소하였고, 이 사건은 피고의 모든 항소를 병합한 사건이다.

03 주요 쟁점

원 고	⇔	피 고
브러시리스 모터의 일반 설계, 가동 코일 모터의 치수, 여유도, 접착제, 생산공정이 원고의 영업비밀이다.		원고가 소송 과정에서 영업비밀을 구체적으로 특정하지 않았다. 원고는 독립된 경제적 가치를 입증하기 위하여 모든 모터 생산 업체에 대하여 경쟁상 우위에 있음을 입증해야 한다.

04 판결 요지

원고는 브러시리스 모터의 영업비밀을 일반 설계라고 하였을 뿐 구체적인 증거를 제시하지 않았으므로 영업비밀이라고 보기 어렵다. 그러나 가동 코일 모터의 경우 치수, 여유도, 접착제, 생산공정을 영업비밀로 특정하였고 판매 모터의 구체적 특성들이 원고의 영업비밀을 구체적으로 식별해주므로, 영업비밀로 구체적으로 정의되었다고 판단된다.

원고의 모터 설계 기술은 비밀에 해당되고 피고가 이를 신속하게 역설계할 수는 없었을 것이라고 판단한 원심판결에 동의한다. 산업계에는 일반 설계 원칙들만 공개되었을 뿐 원고의 설계 기술이 공연히 알려진 것이 아니라는 원심판결의 판단에도 동의한다.

원고가 해당 시장에서 특정 영업비밀을 보유한 유일한 사람이야 하는 것이 아니라, 경쟁사가 비교 가능한 모터를 개발 및 생산하기 위해서는 시간과 비용을 투자해야 하는 것이다. 이러한 사실은 증거를 통해 입증되었다.

원고는 비밀정보 문서에 대한 접근을 제한하기는 하였으나 모터 설계 기술의 비밀성을 유지하기 위한 합리적인 노력을 충분히 했다는 입증은 하지 못하였다. 즉, 공장 입구에는 일부 보안 요원이 배치되어 있었으나 다른 출입문에는 접근 제한 표시도 없었고 잠겨 있지 않았으며, 폐기된 모터 도면과 설계도는 파괴되지 않은 채 그대로 버려졌다. 또한 몇 개의 설계노트는 금고에 보관되었으나 모터 설계도는 금고에 보관되지 않았고, 원고의 종업원들에게 특정 정보가 영업비밀에 해당한다는 사실을 고지하지도 않았다. 비밀표시도 없었고, 고객이나 판매상들에게 도면, 부속품들이 제한 없이 제공되었으며, 일반 대중에게 공장의 생산 공정을 공개하기도 하였다. 따라서 원고의 정보는 영업비밀에 해당하지 않는다.

원고의 모터 설계 기술이 영업비밀에 해당하지 않으므로 종업원들의 고용계약상 비밀유지의 무도 인정될 수 없으므로 부정취득은 발생하지 않았다. 이에 지방법원의 판결을 파기한다.

05 Key Point

이 사건은 원고가 충분한 노력을 하지 못했기 때문에 영업비밀로 보호받을 수 없다고 판단한 것이라는 점에서, 영업비밀 보유자로서는 상당한 주의를 기울여 영업비밀 보호에 만전을 기해야 한다는 것을 시사해준다.

영업비밀 침해 소송에서 피고의 주요한 항변으로는 원고의 영업비밀이 특정되지 않았다는 것과 원고의 영업비밀이 공지되었다는 점, 또는 원고가 영업비밀 보호에 합리적인 노력을 다하지 않았다는 점 등을 주장할 수 있다.