



용광로 관련 영업비밀 및 부정취득에 관한 항소심 사건

13 Metallurgical Industries, Inc. v. Fourtek, Inc., 790 F.2d 1195 (1986)

01 서지 사항

국가 법원	미연방 제5순회 항소법원	사건번호	No. 84-1773
판결 일자	1986. 06. 02.	판결 결과	일부 유지, 일부 파기환송
원고 / 항소인	메타러지컬 인더스트리스(Metallurgical Industries Inc.)		
피고 / 피항소인	포텍(Fourtek, Inc.), 어빙 벨레펠트(Irving Bielefeldt), 노만 몬테시노(Norman Montsino), 개리 보흠(Gary Boehm), 마이클 사바디(Michael Sarvadi), 스미스 인터내셔널(Smith International, Inc.)		
참조 법령	Restatement of Torts, § 757		
참조 판례	Boeing Co. v. Shipman, 411 F.2d 365, 374 (5th Cir.1969), Ventura Manufacturing Co. v. Locke, 454 S.W.2d 431 (Tex.Civ.App.1970), 504 F.2d at 537, Vitro Corp. v. Hall Chemical Co., 292 F.2d 678, 683 (6th Cir.1961)		
영업비밀	아연 복원 공장을 사용하는 용광로		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 부정취득, 비밀성, 제한된 공개		

02 사건 개요

원고는 탄화물 재생 사업을 해왔으며, 피고 중 한명인 어빙 벨레펠트(당시 ‘썸오백 회사’)와 협의하여 2개의 아연 재생 용광로를 구매하였다. 그러나 이 용광로가 제 기능을 못하자, 원고는 이를 본인이 개량하여 사용하였다. 원고는 두 번째 용광로를 제작하기 위하여 한 회사를 찾았으나 약정을 체결하지 못하고, 다시 썸오백 회사와 구매약정을 하였다.

피고 중 한 명인 벨레펠트는 썸오백 회사가 파산하자, 다른 피고인 전 종업원들과 '포텍'이라는 회사를 설립하였다. 또한 원고의 용광로 개량사항을 모두 적용한 새로운 용광로를 제작하여, 스미스 인터내셔널에 납품하였다. 스미스 인터내셔널은 해당 용광로를 상업적으로 이용하진 않았으나, 원고는 피고에게 영업비밀의 부정취득을 주장하며 소송을 제기하였으나, 영업비밀에 연관되지 않음을 이유로 패소하였다. 따라서 원고는 영업비밀의 부정취득, 계약 위반, 사업관계 방해, 횡령, 불공정 경쟁 등을 이유로 이에 항소하였다.

03 주요 쟁점

원 고	⇔	피 고
공정 전체를 보았을 때, 해당 정보는 영업비밀을 구성하며, 구체적인 개량 사항들 또한 독특한 조합이자 산업 군에서 알려지지 않은 것이다.		냉각관, 펌프 필터 등은 널리 알려진 것으로서 영업비밀에 해당하지 않으며, 해당 정보는 법적 보호를 받기에 너무 일반적이다.
법이 비밀성을 요하는 것은 사실이나 절대적인 비밀성을 요구하는 것은 아니며, '제한된 공개'로 해석하여야 한다.		원고는 용광로 구매를 위하여 이미 한 차례 타 기업에게 정보를 제공한 적이 있으므로, 비밀성이 결여되어 있다.
영업비밀은 부정취득하는 자 뿐만 아니라, 특별한 경우에는 그러한 위반으로부터 이익을 보는 자에게도 책임을 부과할 수 있다.		피고 중 스미스는 원고와 직접적인 거래를 하지 않았으며, 용광로 설계에 가담한 적도 없다. 따라서 이런 스미스에게 법적 책임을 부담하는 것은 부당하다.

04 판결 요지

'영업비밀'의 정의는 모든 형평상의 고려를 비교衡量 하여 판단하여야 하는 바, 논의의 중심이 되는 영업비밀은 해당 산업 군에서의 성공적인 시스템을 생성하기 위해 기존에 알려진 기술을 적용하고 활용 가능한 부속품을 조립했다는 것에 있다. 따라서 공정, 설계, 운용이 독특한 조합으로 경쟁적 우위를 제공하고 보호받을 수 있는 비밀이라면 영업비밀로 존재할 수 있다. 따라서 널리 알려진 정보들의 조합으로 영업비밀에 해당하지 않는다는 피고의 주장은 타당하지 않다.

해당 공정이 이미 한 차례 업계에 공개되었음을 이유로 비밀성이 없다는 의견에 대하여, 해당 공정은 공개적인 발표가 아닌 사업거래에서 비밀을 통해 이윤을 추구하고자 했을 뿐이며, 법에서 요구하는 비밀성이 절대적인 비밀을 요구하는 것은 아니다. 따라서 해당 정

보 공유자가 대중에 공개하지 않는 한, 비밀성이 파괴되지 않은 '제한된 공개'로 해석해야 한다. 따라서 타 기업에 정보를 제공한 적이 있음을 이유로 영업비밀에 해당하지 않는다는 피고의 주장 또한 타당하지 않다.

다른 피고와 달리 스미스는 원고와의 거래관계나 영업관계를 영위하지 않은 자이다. 그러나 법은 영업비밀을 신뢰에 위반하여 불법적으로 부정취득하는 자 뿐만 아니라, 특별한 경우에는 그러한 위반으로부터 이익을 보는 사람들에게도 '지배가 따르는 모든 부정취득은 상업적 사용에 해당한다.'라는 논리로 책임을 부과할 수 있다. 그러나 스미스는 해당 용광로를 상업적으로 운용하지 않은 상태이며, 부정취득 행위로부터 이익을 얻었음을 입증할 수도 없다. 따라서 스미스가 미래에 해당 용광로의 사용 혹은 판매로부터 이윤을 추구하게 될 수도 있음을 별론으로 하더라도 현재로서는 스미스의 직권 판단 신청 승인은 적절한 것으로 보인다.

따라서, 원심의 판결은 피고에게 유리한 직권판단으로 이루어져 있으며, 특정증거를 배제한 재량권의 남용이 있음으로 이를 파기 환송하며, 다만 일부 피고에 대한 직권판단은 유지하기로 한다.

05 Key Point

널리 알려진 사실이라도 독특한 조합으로 경쟁적 우위를 제공하는 비밀이라면 영업비밀로 인정될 수 있음을 판시한 사건으로, 특정 정보의 각각이 공지되었다는 주장에 대한 효과적 인 반박 논리가 될 수 있다.

영업비밀을 구성하는 비밀에 대하여, 절대적인 비밀을 요구하기보다는 제한적인 공개 또한 비밀성이 유지되고 있다고 봐야한다.

영업비밀을 부정하게 취득하는 자 이외에도 이러한 비밀을 가지고 이익을 보는 자도 영업비밀을 부정 취득한 것으로 볼 수 있다는 점에서 주의를 요한다.
