



# 인쇄기 부속품 설계도에 대한 영업비밀 부정취득 사건 의 항소심 사건

15

Rockwell Graphic Sys v. DEV industries, 925 F.2d 174 (1991)

## 01 서지 사항

국가   법원	미연방 제7순회 항소법원	사건번호	90-1499
판결 일자	1991.02.11	판결 결과	파기 환송
원고 (피항소인)	라크웰 그래픽 시스템스 (Rockwell Graphic Systems, Inc.)		
피고 (항소인)	DEV 인더스트리스 (DEV Industries, Inc.), 프레스 머시너리 (Press Machinery Corp.), 로버트 플렉 (Robert Fleck)		
참조 법령	18 U.S.C. §§ 1961 et seq.		
참조 판례	E.I. duPont de Nemours & Co. v. Christopher, 431 F.2d 1012 (5th Cir.1970); Mucha v. King, 792 F.2d 602, 605 (7th Cir.1986); Brunswick Corp. v. Outboard Marine Corp., 79 Ill.2d 475, 479, 38 Ill.Dec. 781, 783, 404 N.E.2d 205, 207 (1980)		
영업비밀	인쇄기 부속품 설계도		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 비밀성, 합리적 노력		

## 02 사건 개요

원고는 신문사들이 사용하는 인쇄기와 그 부속품을 생산하는 회사이고, 피고 플렉은 원고의 종업원으로 근무하다가 현재는 경쟁사인 피고 DEV의 회장으로 근무하고 있다.

원고는 피고 플렉과 펠로소를 고용하였는데 피고 플렉은 원고 퇴사 후 3년만에 피고 DEV의 회장이 되었고, 펠로소는 원고의 부속품 설계도를 훔치다가 발각되어 해고된 후 피고 DEV에 입사하였다. 원고는 피고들에 대하여 영업비밀 부정취득의 소를 제기하였다.

증거제출 절차 결과, 피고 DEV는 약 600개의 부속품 설계도를 보유하고 있었는데, 그 중 100여 개가 원고의 것이었다. 피고들은 원고의 고객들과 하도급업체들로부터 합법적으로 취득한 것이라고 주장하였으나 입증하지는 못했다.

---

원고는 부속품 설계도를 금고에 보관하고 신분증을 소유한 종업원에게만 접근을 허가하고 있고 그 내역을 기록하도록 하고 있으며 복사본 작성은 허용하지만 사용 후 폐기하도록 하고 있다. 종업원들은 비밀유지약정에 서명하였고, 설계도에는 원고의 전매 자료임이 표시되어 있다. 하도급업체들에게 부속품 설계도를 제공할 때에도 비밀유지약정을 체결하며 생산이 완료되면 반납하도록 하고 있다. 그러나 원고는 종업원이나 하도급업체에게 복사본을 반납하거나 폐기하도록 강제하고 있지 않아서 종업원들과 하도급업체들이 다수의 복사본을 특별한 통제 없이 보유하면서 사용하고 있다. 이에 지방법원은 원고가 비밀성 유지를 위한 노력이 형식적이었다고 하여 피고들의 약식판결(summary judgment)<sup>1)</sup> 신청을 승인하였다.

---

본 사건은 원고가 지방법원의 약식판결에 항소한 사건이다.

---

### 03 주요 쟁점

원 고	⇔	피 고
고객들에게 제공한 것은 부품 설계도가 아니라 조립도이다.		원고의 부품 설계도를 원고의 고객이나 하도급업체들로부터 합법적으로 취득했다.
설계도를 비밀로 관리하기 위한 합리적인 노력을 다 하였다.		원고는 부품 설계도의 비밀성 유지에 소홀하여 영업비밀에 해당하지 않는다.

---

### 04 판결 요지

비밀성 유지를 위한 노력이 합리적인가는 사실 판단의 문제이나 명확한 기준이 존재하지는 않는다. 또한 영업비밀은 비용과 노력을 투자하여 비밀로 보호함으로써 그보다 더 큰 경제적 이익을 얻기 위한 것이라는 점에서, 막대한 투자를 하여 완벽한 보안을 하는 것이 반드시 합리적이라고 볼 수는 없다.

---

원고는 금고를 사용했고, 보안요원이 설계도 절취를 적발하기도 했으며, 계약에 기한 예방책을 도입하여 부속품 설계도의 비밀성을 유지하고자 하였다. 물론 더 많은 예방책을 도입

---

1) 원고 또는 피고의 신청에 의하여 어떤 사건이 사실상의 쟁점이 없기 때문에 배심원 재판을 할 필요가 없다고 인정될 경우 법원이 법률의 판단으로 내리는 판결을 말한다.

---

할 수 있었겠으나, 추가된 보안 수준의 가치가 투입된 추가 비용을 초과할 수 있었을지는 의문이다. 만일 원고가 설계도의 복사본 반환을 철저히 강제하였다면, 원고의 업무 효율은 현저히 나빠졌을 것이다. 하나의 설계도를 여러 명이 같이 보면서 업무를 수행하거나 하도 급업체가 부속품 설계도 없이 부속품을 생산해야 했을 수도 있다. 또한 피고들은 원고의 설계도들을 취득한 합법적인 근원지를 제시하지도 못하였다.

---

영업비밀은 지식재산의 중요한 일부이고 특허권은 비용이 많이 들고 일시적이라는 점에서 영업비밀을 완전히 대체할 수 없다. 또한 영업비밀 보호를 위해 엄청난 비밀유지수단을 요한다면 효율적인 생산 방법의 개발이 감소하고 발명의 양도 감소할 것이다. 게다가 지방법원의 약식판결 의견이 지나치게 간결한 점(한 장 반 길이)에 대한 우려도 표할 수밖에 없다. 따라서 원심을 파기하고 추가 심리를 위해 환송한다.

---

## 05 Key Point

---

영업비밀 보호를 위한 수단의 합리성 여부는 개별 사안에 따라 다르다. 영업비밀을 보호한다는 명목 하에 무조건 철저히 완벽한 보안만을 요구할 수도 없다. 비밀유지 노력만을 강조하는 경우 영업비밀의 경제적 이용 효과나 효율성이 감소할 수 있기 때문이다. 따라서 비밀유지수단과 노력은 적어도 개별 영업비밀의 이용 효과나 효율성을 감소시키지 않는 한도 내에서 이루어져야 합리적이라고 볼 수 있을 것이다.

---

영업비밀 침해 소송에서 영업비밀을 보호하기 위한 합리적 노력을 다했는지가 자주 다투어 지는데, 이 사건의 경우 영업비밀 보유자의 입장에서 ‘합리적 노력’이라는 것은 절대적인 비밀 유지가 아니라는 점을 주장하는 논거로 활용할 수 있는 판례이다.

---