



지하철 터널 시스템의 영업비밀 해당성과 부정취득 관련 항소심 사건

17

Trandes Corp., v. Guy F. Atkinson Company, 996 F.2d 655 (1993)

01 서지 사항

국가 법원	미연방 제4순회 항소법원	사건번호	92-2182
판결 일자	1993. 6. 10.	판결 결과	일부 유지, 일부 파기, 환송
원고 (피항소인)	트란데스 코퍼레이션(Trandes Corporation)		
피고 (항소인)	가이 에프. 앳킨슨 컴퍼니(Guy F. Atkinson Company), 워싱턴 도시교통국(Washington Metropolitan Area Transit Authority)		
참조 법령	Md.Com. Law II Code Ann. §§ 11-1201 to -1209 (Michie 1990), id. § 11-1203(d) ¹⁾ , Restatement (First) of Torts § 757 cmt ²⁾ .		
참조 판례	Cooper v. Dyke, 814 F.2d 941, 944 (4th Cir. 1987), Diodes, Inc. v. Franzen, 260 Cal.App.2d 244, 67 Cal.Rptr. 19, 24 (1968), ISC-Bunker Ramo Corp. v. Altech, Inc., 765 F.Supp. 1310, 1323-26, 1333 (N.D.Ill. 1990), See J & K Computer Sys., Inc. v. Parrish, 642 P.2d 732, 735 (Utah 1982)		
영업비밀	터널 시스템(프로그램)		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 부정취득, 비밀유지, 제한적 공개		

02 사건 개요

이 사건 쟁점이 되는 영업비밀인 터널 시스템은 원고 회사의 회장인 제임스 브루스가 작성한 컴퓨터 프로그램으로 지하철 터널 건설을 위한 측량에 사용된다.

원고는 피고 워싱턴 도시교통국(WMATA) 이를 부적절하게 공개하고 피고 앳킨슨이 부적절하게 획득하여 사용했다고 주장하며 피고를 상대로 소를 제기하였다.

1) 원문 <http://law.justia.com/codes/maryland/2005/gcl/11-1201.html>

2) 원문 <http://www.lrdc.pitt.edu/ashley/RESTATEM.HTM>

지방법원의 배심원단은 원고 승소 판결을 내리고 보상적 손해배상은 물론, 피고의 행위가 고의적이고 악의적이라고 판단하여 징벌적 손해배상을 인정하는 판결을 내렸다.

피고 앳킨슨은 원고가 영업비밀을 소유하고 있다는 것과 피고가 그것을 부정취득 했다는 사실에 대한 증거를 입증하지 못했다고 주장하며 이에 항소하였고, 징벌적 손해배상액 감면 신청을 하였지만 거절당했다.

03 주요 쟁점

원 고	⇔	피 고
터널 시스템의 목적 코드가 가지는 비밀성은 경제적으로 가치 있는 정보이다.		원고의 터널 시스템이 독특한 정보를 내포하고 있다는 사실에 대한 증거를 재판 당시 입증하지 못했다.
원고는 이것을 비밀로 유지하기 위한 합리적인 예방책을 도입했고, 그러한 결론을 내릴 수 있을 만큼 충분한 증거를 제출했기에 영업비밀 해당성에는 논의의 여지가 없다.		터널 시스템 목적코드는 그 비밀성으로부터 독립적인 경제적 가치를 창출하지 못하기 때문에 영업비밀이 아니다
		원고는 목적코드를 비밀로서 유지하려는 노력을 하지 않았다.
		자신이 목적 코드를 사용하여 원고와 경쟁하지 않았기 때문에 부정취득에 해당하지 않는다.

04 판결 요지

그러나 원고는 터널 시스템 소프트웨어 자체가 영업비밀에 해당한다는 결론을 내릴 수 있을 만큼의 충분한 증거를 제출하였다. 터널시스템의 소스 코드와 목적 코드는 공연히 알려져 있지 않고, 합법적인 수단에 의해 충분히 획득 가능한 것이 아니며, 경쟁자들이 취득할 경우 원고와 경쟁할 수 있는 능력을 주는 정보이기 때문이다. 또한, 목적 코드는 그 비밀성으로부터 독립적인 경제적 가치를 가진다.

비밀유지를 위한 노력을 다하지 않았다는 피고의 주장에 대해, 원고는 종업원들이 그것을 공개하거나 부적절하게 사용하지 않도록 하는 보안 절차를 도입했었으며, 암호 시스템을 이용하여 무허가 접근을 방지했고, 지금까지 앳킨슨 이외에 소프트웨어의 사본을 무허가로 획득한 사람은 없었다. WMATA에게 라이선싱 약정의 일환으로 시험용 디스크를 제공하기는 했으나 이는 신뢰를 전제로 한 것이고 이러한 제한적 공개는 비밀성을 해치지 않는다.

피고가 원고의 목적 코드를 사용하여 원고와 경쟁하지 않았기 때문에 부정취득에 해당하지 않는다고 주장했으나, 여기서 원고는 메릴랜드 통일영업비밀보호법에 근거하여 경쟁에 대한 증거는 요하지 않으며 오로지 부정취득 혹은 부적절한 사용의 증거만 요한다는 규정의 내용을 무시한 것이다.

피고가 1989년 7월 이전에 원고의 영업비밀을 취득하였다는 일부 증거에 대해 독립적인 검토를 한 바, 피고는 그 이후에 취득하였으므로 메릴랜드 통일영업비밀보호법이 적용되어 피고의 징벌적 손해배상액 감면을 거절한 지방법원의 판단은 오류가 있다.

이에 지방법원의 결정을 유지하고, 피고의 손해액 감면 신청을 거절한 부분만 일부 파기한다.

05 Key Point

영업비밀 해당성을 충족시키기 위해서 그 대상이 되는 목적물의 비밀성으로부터 독립적인 경제적 가치를 창출할 수 있어야 하고, 그 대상을 비밀로서 유지하기 위해 주어진 상황에서 합리적인 노력을 다해야하며 이를 증거를 통해 충분히 증명해야 한다.

상대방의 신뢰를 전제로 한 제한적인 공개나 정보제공은 비밀성을 해치지 않는다.
