



사냥용 초소의 생산 공정 관련 영업비밀 부정취득 에 대한 항고심 사건

18

Phillips v. Frey, 20 F.3d 623 (1994)

01 서지 사항

국가 법원	미연방 제5순회 항소법원	사건번호	93-5162
판결 일자	1994.05.11	판결 결과	전부 기각
원고 (피항소인)	앰부셔 (Ambusher, Inc.) 상호로 사업 중인 더블유.씨.필립스 (W.C.Phillips), 매리 필립스 (Mary Phillips)		
피고 (항소인)	클라우드 프레이 (Claude Frey), 클라우드 프레이 주니어 (Claud Frey, Jr.), 게리 아놀드 (Gary Arnold), 벅-프로 (Buck-Pro, Inc.)		
참조 법령	(판결문에 기재되지 않음)		
참조 판례	Hyde Corp. v. Huffines, 158 Tex. 566, 314 S.W.2d 763, cert. denied, 358 U.S. 898, 79 S.Ct. 223, 3 L.Ed.2d 148 (1958)		
영업비밀	사냥용 나무 초소 생산 공정		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 부정취득, 신뢰위반		

02 사건 개요

원고 회사는 사슴 사냥에 사용되는 초소를 3년간 개발 하여 생산 및 판매하고 있으며, 다양한 모델을 개발한 결과 본 사건의 쟁점이 되는 ‘브이록’ 나무 초소를 생산하고 있다.

피고인 1은 수년간 원고 회사 제품의 소비자로서, 피고 2, 3과 함께 원고로부터 원고 회사를 인수하기로 하고, 원고 회사의 자료(재무제표, 장비 및 도구 재고 목록, 생산 공정 비디오 테이프 등)를 전달받았으며, 생산 공정을 직접 견학하였다.

약 2개월 후 피고1은 원고에게 사업을 인수하지 못 할 것이라고 통보하며, 생산 공정 비디오테이프를 제외한 자료를 반환하였으나, 피고2, 3에게 전달한 자료는 반환하지 않았다.

약 5개월 후 피고인들은 '백프로'라는 상호 하에 원고의 '브이룩' 나무초소와 유사한 'BP91'이라는 나무초소를 생산 및 판매하였다.

원고는 피고인들을 상대로 생산 공정 부정취득을 이유로 소를 제기하였고, 피고인들은 반소를 제기하였으나, 법원에서는 원고에 대한 손해배상을 인정하고 피고의 반소는 기각하였다. 이에 피고인들은 항소하였다.

03 주요 쟁점

원 고



피 고

역설계를 통해 설계하였으므로, 영업비밀 부정취득이 아니다.

피고인들은 사업 인수의 위장 하에 원고 회사를 기망하여 원고 회사의 영업비밀을 부정취득하였다.

영업비밀로서 보호받을 만한 정보를 획득한 사실이 없다.

원고는 영업비밀 보호를 위한 합리적인 수단을 도입하지 않았다(현장견학을 통해 자발적으로 공개한 점).

04 판결 요지

생산 방법, 생산 공정은 경쟁상 우위를 제공해 준 경우 영업비밀에 해당하여 보호받을 수 있다. 피고는 원고의 생산 공정 비디오테이프를 보기 전까지는 초소의 대량생산방법을 알지 못하였으며, 피고의 생산 공정에서 사용된 장비와 도구들은 원고의 그것과 동일한 것으로 보아 생산 공정이 부정하게 취득된 영업비밀이라고 할 것이다.

피고인들이 역설계를 통해 해당 제품의 설계도를 얻었을지는 몰라도, 역설계를 통해 생산 공정을 획득했다는 증거는 없다. 생산 공정 혹은 생산 장치는 생산자의 제품을 연구함으로써 해당 내용을 알아 낼 수 있는 것이라 하더라도 영업비밀이 될 수 있다. 역설계 등과 같은 공정하고 정직한 수단에 의한 발견은 보호받을 수 있지만, 명시적 혹은 묵시적 비밀유지 의무를 부담하는 자 혹은 부정한 수단을 통해 지식을 얻은 자가 비밀을 공개하거나 무단으로 사용하는 행위는 보호 받지 못한다.

피고인들은 원고가 자발적으로 생산 공정을 공개하면서 영업비밀 보호조치를 취하지 않았고 비밀유지 의무를 부과하지 않았기 때문에 영업비밀로 보호받을 수 없다고 주장하나. 원고가 생산 공정에 대한 비밀유지명령을 명시적으로 요청하지는 않았으나, 합의하에 인수를 위한 협의를 시작하였고 협의 중에 공개가 이루어졌기 때문에 신뢰를 바탕으로 한 공개가 이루어졌다고 보아야 한다.

05 Key Point

영업비밀 부정취득이 인정되기 위해서는 영업비밀의 존재, 신뢰관계의 위반 혹은 부정한 수단에 의한 영업비밀 취득, 허가 없는 영업비밀의 사용에 대한 입증이 필요하므로, 영업비밀 침해 소송을 준비하는 입장에서는 각 요건 사실에 대한 증거 수집이 필수적이다.

명시적인 비밀유지의무의 부과가 없었다 하더라도, 신뢰관계에 의한 영업비밀의 제공이 이루어졌고, 이로 인해 손해가 발생하였다면, 신뢰 의무 위반이 인정 될 수 있다. 다만, 법원의 입장이 이렇다고 하더라도 실무적으로는 비밀유지약정서 등을 통해 명시적으로 비밀유지의무를 부과하는 것이 바람직하다.
