



# 이형제 관련 영업비밀 부정취득 및 손해배상에 대한 항소심 사건

21

Mangren Research and Development Corp, v. National Chemical Company, 87 F.3d 937 (1996)

## 01 서지 사항

국가   법원	미연방 제7순회 항소법원	사건번호	No. 95-1661
판결 일자	1996. 07. 03.	판결 결과	원심 유지
원고 / 피항소인	망그렌 리서치 앤 디벨롭먼트 코퍼레이션 (Mangren Research and Development Corporation)		
피고 / 항소인	내셔널 케미컬 컴퍼니, 인코퍼레이티드 (National Chemical Company, Incorporated)		
참조 법령	765 ILCS 1065/2(d), 765 ILCS 1065/2(b)(2), 765 ILCS 1065/4(a), 765 ILCS 1065/4(b)		
참조 판례	Rockwell Graphic Sys., Inc. v. DEV Indus., Inc., 925 F.2d 174, 179-80 (7th Cir.1991). Innovative Constr., 793 F.2d at 887; American Can Co. v. Mansukhani, 742 F.2d 314, 329 (7th Cir.1984). Kelsay v. Motorola, Inc., 74 Ill.2d 172, 23 Ill.Dec. 559, 565, 384 N.E.2d 353, 359 (1978);		
영업비밀	이형제(mold release agent) <sup>1)</sup>		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 부정취득, 보상적 손해배상, 징벌적 손해배상		

## 02 사건 개요

원고는 마소나이트라는 회사의 의뢰로 새로운 이형제를 개발하였으며, 이는 경제적 가치를 가진 기술이 되었다. 그러나 원고 회사의 2명은 원고와 고용관계를 해지하며, 타 회사로의 이직을 하였다. 이직한 직원들은 원고 제품의 제작방법과 고객 및 가격 정보를 알고 있었던 자들이다.

1) 플라스틱의 성형품을 금속 거푸집에서 끄집어낼 때, 벗겨지기 쉽게 금속 거푸집 속에 바르는 물질을 말한다.

이들은 유사상품을 제작하여 마소나이트에 납품하였고, 이직한 회사를 다시 퇴사한 이후에도 동일한 제품을 마소나이트에 납품하는 등의 행태를 보였다. 이에 따라 원고는 피고가 이형제에 관한 제조법과 고객명단, 가격 정보를 부정취득하였음을 이유로 보상적 손해배상 및 징벌적 손해배상<sup>2)</sup>을 얻어냈다. 피고는 이에 항소하며 소송을 제기하였다.

### 03 주요 쟁점

원 고	⇔	⇐	피 고
해당 정보는 경제적 가치가 있는 영업비밀이며, 이에 따른 요건도 충족한다.			해당 정보는 요건이 충족되지 않아 영업비밀이 아니며, 설령 영업비밀이라 하더라도 부정 취득한 것은 아니다.
영업비밀을 부정취득하였다는 판단에서 모든 요소를 빠짐없이 복제하거나 사용했음을 보일 필요는 없으며, 핵심적인 비밀재료의 사용여부가 중요하다.			피고는 원고의 제품과 배합비율 등에서 일부 차이가 있기 때문에, 원고의 영업비밀을 사용하지 않았다.
매출의 감소는 피고의 부정취득 행위로 유발된 것이다.			피고의 매출은 직접 이익을 얻은 것으로 보기 어렵고, 원고 매출변동에 필요조건이 아니다.
영업비밀을 사용하며 제소가능성을 검토하면서 이 정보를 사용한 것은 고의적이고 악의적인 부정취득을 인정하는 것이다.			원고의 기술을 변형하며 제소 대상이 될 수 있다는 대화는 고의적이고 악의적인 부정취득이 아니라 잠재적 문제에 대한 합리적 예견으로 징벌적 손해배상은 부당하다.

### 04 판결 요지

피고는 “특정 정보를 사용하는 최초 혹은 유일한 사람이라는 사실만으로 알려진 지식을 영업비밀로 만들지 않는다.”는 주장과 모든 종업원이 정보를 알고 있었다는 점, 누구나 원고의 재료들을 식별가능하였다는 점 등을 이유로 비밀성이 충족되지 않는다고 주장하였다. 그러나 원고의 정보는 알려지지 않은 정보에 기반한 독특한 제조법이자 경제적 가치를 지니는 정보이며, 비밀유지 약정 체결, 제한적인 입장, 암호화된 표식 등을 미루어 볼 때 비밀성이 충족되는 영업비밀이다.

2) ‘징벌적 손해배상(punitive damages)’란 가해자가 피해자에게 악의를 품고 비난 받아 마땅한 무분별한 불법행위를 한 경우, 민사재판에서 가해자에게 징벌을 가할 목적으로 부과하는 손해배상으로, 실제 손해액을 훨씬 넘어선 많은 액수를 부과하는 제도로, 손해를 끼친 피해에 상응하는 액수만을 보상하게 하는 전보적 손해배상(보상적 손해배상, compensatory damages)과 구분된다.

---

또한 “원고의 제품과 동일하지 않기 때문에 피고가 원고의 영업비밀을 ‘사용’하지 않았다.”라는 주장에 대하여, 영업비밀의 모든 요소를 사용했는지를 인정할 필요는 없으며, 피고들이 새로운 제품을 개발한 경우에도 원고의 영업비밀이 없었다면 그러한 것을 할 수 없었다고 판단한다면 피고는 원고의 영업비밀을 부정취득하였다고 볼 수 있다. 따라서 피고는 원고의 비밀을 사용하지 않고서는 자신의 제품을 개발할 수 없었으므로 영업비밀을 부정취득한 점이 인정된다.

---

또한 손해배상과 관련하여, 피고는 원고의 거래처에 회사명만 다를 뿐, 실질적으로 동일한 이름과 제품으로 납품하였으며, 원고회사로부터 퇴사한 직원이 그러한 지위를 이용하여 홍보와 영업행위를 하였던 점 등을 고려할 때, 피고의 매출은 직접적인 원고의 손해로 볼 수 있다.

---

징벌적 손해배상과 관련하여, 피고는 퇴사 직원들이 원고의 종업원이었음을 인지하고 있었으며, 원고 제품의 제조법에 접근할 수 있었음 또한 인지하고 있었다. 또한 제품 생산에 있어, 추후 소송 제기 등의 문제가 발생할 수 있음을 예견하고 있음에도 배합비율을 변경하여 이를 회피하려고 했던 바, 악의적이고 부정취득의 행위가 존재한다고 할 수 있다.

---

따라서, 피고가 영업비밀을 부정적으로 취득하지 않았다는 주장, 손해배상액이 과중하다는 주장, 징벌적 손해배상을 인정할 근거가 없다는 주장은 받아들이지 않으며, 원심의 판단을 유지한다.

---

## 05 Key Point

---

영업비밀의 부정 취득은 제품의 배합비율을 변경하거나, 타인의 영업비밀을 구성하는 모든 요소를 사용해야 성립하는 것이 아니라는 점과 침해자의 매출을 직접적인 손해로 보았다는 점에서 의미 있는 판례이다.

---

영업비밀의 사용으로 인한 보상적 손해배상과 더불어 고의 또는 악의의 부정취득과 사용이 있는 경우, 징벌적 손해배상이 추가적으로 부과될 수 있다는 점에서 타인의 영업비밀에 대한 침해가 문제될 수 있는 경우 각별한 주의를 요한다.

---