23 섬유유리 선박 제조틀에 대한 영업비밀 부정취득 및 불공정 경쟁행위 사건의 항소심 사건

Reingold v. Swiftships, Inc., 126 F.3d 645 (1997)

01 서지 사항

국가	법원	미연방 제5순회 항소법원	**사건번호**	96-30173
판결 일자	1997.10.16		**판결 결과**	전부 인용(파기 환송)
원고 (피항소인)	어빙 라인골드 (Irving Reingold)			
피고 (항소인)	스위프트쉽스 인커포레이티드 (Swiftships, Inc.)			
참조 법령	루이지애나 통일영업비밀법(LUTSA) LA. R.S. 51:1431-39; 루이지애나 불공정 경쟁법(LUTPA) La. R.S. 51:1401-1418			
참조 판례	United Group of Nat'l Paper Distr., Inc. v. Vinson, 666 So.2d 1338, 1345 (La.Ct.App.2d Cir.1996); Mangren Research & Dev. v. National Chem. Co., 87 F.3d 937, 944 (7th Cir.1996)			
영업비밀	섬유유리 선박 제조틀			
키워드 (Keyword)	영업비밀, 선박 제조틀, 개량, 파생, 불공정 경쟁 행위			

02 사건 개요

원고는 1983년 플로리다의 톰슨 인더스트리로부터 90피트짜리 섬유유리로 된 선박용 암틀(female fiberglass boat mold)를 구입하였다. 피고는 미국 해군을 위해 2개의 섬유유리 선체 연구 선박(RSV)을 건조하는 계약을 체결하면서 원고와 틀의 리스계약을 체결하였다. 리스기간은 5년, 최초 계약 시 10만 달러 지급, 최초 건조한 선박 2개는 대당 14만5천 달러 지급, 그 후 추가 건조한 선체마다 2만 달러를 지급하기로 하였고, 건조한 선체가 없는 해에도 2만 달러를 지급하기로 하였으며, 계약이 만료되면 틀에 추가한 개선 사항도 모두 반납하기로 했다.

피고는 리스 기간 동안 2대의 선체를 제작하였고 이에 대한 금액을 원고에게 지급하였으나, 세 번째 선체는 시험용으로 제작하면서 이를 원고에게 통지하지 않았고 대가도 지급하

지 않았다. 그 후 피고는 이집트 정부를 위해 110피트짜리 해안 기뢰탐색 선(CMV) 3척을 건조하는 계약을 체결하고, 에큐리트 파이버글라스 인코퍼레이티드(Accurate Fiberglass Incorporated)와 계약을 체결하여 110피트짜리 틀을 제작하도록 하였다. 피고는 110피트짜리 틀을 제작할 때 세 번째 시험용으로 제작한 선체 일부를 사용하도록 하였고, 에큐리트는 이를 사용하여 110피트짜리 틀을 제작하였다. 리스기간이 만료된 후 피고는 틀을 원고에게 반납하였으나 세번째 선체는 반납을 거부하였고, 보상금 지급도 거절하였다.

원고는 계약 위반, 횡령, 사기, 과실에 의한 부실표시, 루이지애나 불공정경쟁법 위반, 루이지애나 통일영업비밀법 위반으로 소를 제기하였고, 피고는 계약 위반, 기만적 거래 행위, 영업비밀의 소에 대한 약식재판(summary judgment)[1]을 신청했다. 지방법원은 피고의 약식재판 신청을 승인하여 원고의 불공정경쟁법 위반, 통일영업비밀법 위반의 소를 기각했으나 그 근거는 언급하지 않았다.

본 사건은 원고가 지방법원의 판단에 대하여 항소한 사건이다.

03 주요 쟁점

원 고 ⇨	⇦ 피 고
110피트짜리 틀의 앞부분은 원고의 90피트짜리 틀을 이용하여 만든 것이다.	110피트짜리 틀은 원고의 90피트짜리 틀을 부적절하게 사용하여 만든 것이 아니라 독자적으로 설계하여 제작한 것이다. 원고의 틀을 사용하여 제작된 선체들은 공공의 영역에 존재하여 비밀성이 충족되지 않고, 누구나 그러한 선체들로부터 또 다른 틀을 제작할 수 있다.

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.

04 판결 요지

피고의 부사장은 피고가 90피트짜리 틀에서 만들어낸 90피트짜리 플러그의 기수 부분을 약 40피트 가량 사용하여 110피트짜리 틀을 만들었다고 인정했고, 그 과정에서 일부 모양과 형식을 변경했다고 하였다. 원고가 고용한 전문가도 110피트짜리 틀은 90피트짜리 틀을 통해 얻은 선체 또는 플러그에서 파생되거나 이를 개량한 것이라는 증거를 제시했고, 에큐리트의 틀 제작 담당자도 피고가 90피트짜리 틀에서 나온 90피트짜리 플러그를 폐기할 의사가 없었고 약간의 수리와 변경 이후에 그 플러그의 40~45피트 가량이 새로운 110피트짜리 틀의 앞부분이 되었다고 진술하였다.

원고의 틀은 선박의 선체 건조를 공법을 포함하는 장치로서 9개월이라는 시간과 100만 달러라는 비용이 투입되어 제작되었다. 또한 피고가 원고의 틀을 사용해서 대당 14만5천 달러와 2만 달러를 지급하기로 했다는 사실에서도, 원고의 틀이 공연히 알려져 있지 않고 합법적인 수단에 의해 용이하게 획득할 수 없는 것과 독립적 경제적 가치를 창출하는 것임을 보여준다. 게다가 원고는 리스계약 전까지 틀을 배타적으로 지배했고, 리스계약에서도 피고에게 배타적 사용, 사전 통지, 양도 불가, 사본 반환 등을 포함시켰다.

영업비밀 부정취득으로 인한 손해배상은 실질 손해와 부당이득으로 산정할 수 있는데, 원고는 피고의 110피트짜리 틀로부터 발생한 보상금을 지급받지 못했고, 장래에도 파악할 수 없는 양의 손해를 입을 것으로 판단된다.

원고의 틀을 사용하여 제작한 선박 한 두개가 제3자에게 판매되었다고 하여 공공의 영역에 있다고 볼 수 없고, 설령 공공의 영역에 있다 하더라도 틀 자체는 여전히 영업비밀에 해당한다. 또한 역설계가 가능하더라도 영업비밀이 부적절한 수단에 의한 공개되거나 사용되는 것은 제한된다. 따라서 원고의 영업비밀이 존재했고, 피고가 이를 부정취득하였으며, 그로 인해 원고에게 손해가 발생했다는 점이 입증되었다고 판단된다.

피고는 은밀하게 원고의 틀을 사용하여 세 번째 선체 또는 플러그를 제작하여 110피트짜리 틀을 제작함으로써 원고를 속인 점, 110피트짜리 틀은 원고의 동의 없이 원고의 틀에서 파생된 것이라는 점, 원고의 동의 없이 110피트짜리 틀을 사용하여 이집트 정부와 계약을 체결한 점, 피고가 90피트짜리 틀과 110피트짜리 틀을 사용한 것에 대하여 원고에게 보상하지 않은 점, 피고는 리스계약을 종료 후 110피트짜리 틀을 반환하지 않은 점, 110피트짜리 틀은 90피트짜리 틀을 개량한 것이었으므로 이를 반환하지 않은 것은 고의적인 횡령에 해당하는 점, 피고는 90피트짜리 틀을 사용하여 제작한 110피트짜리 틀을 사용하여 계속 선박을 건조할 의도라는 점을 고려하면, 피고의 이와 같은 사기 및 부정취득 행위들은 불공정 경쟁 행위에 해당한다고 판단된다.

위와 같은 이유로 지방법원의 판결을 파기하고 본 사건을 환송한다.

05 Key Point

미국 판례에서는 영업비밀을 기반으로 개량된 제품 또는 신제품을 만들었다면 이는 영업비밀을 사용한 것이라고 보고 있다. 따라서 영업비밀을 직접적으로 사용한 것뿐만 아니라 그로부터 개량되거나 파생된 정보나 물품을 만드는 것도 영업비밀 부정취득의 대상이 될 수 있다. 특히 특허나 영업비밀을 그대로 복제하는 것은 현실에서 많이 발생하지 않기 때문에, 미국 판례에서는 개량되거나 파생된 정보나 물품도 보호해야 법의 취지에 부합한다는 태도를 취하고 있다.

영업비밀 침해 사건은 계약 위반이나 사기, 부실표시, 기망, 강압, 기타 비윤리적인 행위로 인한 피해가 발생하는 경우가 많은데, 이런 경우 금전상 또는 유무형의 재산 피해를 입은 자는 연방거래위원회법(Federal Trade Commission Act) 제45조[2]나 각 주의 불공정 경쟁법에 따라 손해배상을 청구할 수 있으므로, 영업비밀 관련 소송을 제기할 때는 관련 법령에 대해서도 폭넓은 검토와 전략적 접근이 필요하다.

2) 원문 http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/45