



대형 영사기 관련 영업비밀침해 및 불공정 경쟁에 관한 항소심 사건

25

Imax Corp. v. Cineman Tech. Inc., 152 F3d 1161 (1998)

01 서지 사항

국가 법원	미연방 제 9 순회 항소법원	사건번호	152 F.3d 1161
판결 일자	1998. 08. 19.	판결 결과	일부 유지, 일부 파기 환송
원고 (항소인)	아이맥스 코퍼레이션(Imax Corporation)		
피고 (피항소인)	시네마 테크놀로지스(Cinema Technologies, Inc.), 닐 존슨(Neil Johnson)		
참조 법령	캘리포니아 영업비밀법, Cal. Civ.Code § 3426.1(d)(1), 불공정경쟁법		
참조 판례	MAI Sys. Corp. v. Peak Computer, Inc., 991 F.2d 511, 522 (9th Cir.1993), Self Directed Placement Corp. v. Control Data Corp., 908 F.2d 462, 466-67 (9th Cir.1990)		
영업비밀	대형 영화 영사기		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 부정취득, 부정목적사용, 불공정 경쟁		

02 사건 개요

원고는 대형 영화 영사기를 독점적으로 공급하던 자로서, 관련 특허를 보유한 자이다. 원고는 비공개 기술의 비밀성을 유지하기 위해 판매와 리스 약정에 비밀유지 조항을 포함시키는 등 일부 노력하였으나 특허 만료 후 피고는 이를 분해·조사를 실시하였다.

이후 피고는 자신의 회사를 설립하여 유사한 영사기를 개발하여 판매하였고, 원고는 이에 대해 영업비밀 부정취득과 불공정 경쟁에 관한 소를 제기하였다.

03 주요 쟁점

원 고	⇒ ⇐	피 고
<p>영업비밀의 ‘전체 내용’을 식별해달라는 요청은 모호하고 추상적이며, 과도하게 광범위하다.</p>		<p>원고는 어떠한 부문이 영업비밀에 저촉하는지 확실하게 식별하지 못하며, 영업비밀유지를 위한 합리적 노력을 하지 않았다.</p>
<p>정확한 치수와 허용오차의 비교는 영업비밀로서 식별할 수 있을 만큼의 구체적이며, 따라서 영업비밀에 해당한다.</p>		<p>원고는 피고의 영사기에 대하여 부정취득행위의 존재를 입증할 수 없으며, 원고의 영사기 속성은 일반적으로 알려졌거나 충분히 입수할 수 있는 속성이다.</p>
<p>부정목적사용과 비밀유지의무 위반은 불공정 경쟁을 구성하며, 이에 따른 소 제기는 적법하다.</p>		<p>피고의 접근은 원고의 고객들에 의해 ‘허가’된 것이다.</p>

04 판결 요지

원고가 주장하는 정확한 치수와 허용오차 수치가 영업비밀임을 구성하는지에 대하여, 영사기의 수많은 ‘치수와 허용오차’들 중 어느 것이 영업비밀인지 판단하기 어려우며, 피고의 영사기에 사용되었다고 주장하는 ‘치수와 허용오차’가 무엇인지에 대하여 구체적으로 구분하기 어려우므로 영업비밀의 침해여부를 판단하기 어렵다. 따라서 ‘치수와 허용오차’의 수치상 데이터보다는 구체적으로 영업비밀로서 식별가능한지 여부를 중심으로 판단하였을 때, 해당 데이터가 영업비밀을 구성한다고 보기는 어렵다. 또한, 이와 같이 영업비밀로서 구체성이 결여되어 있는 상황에서 영업비밀법을 적용하는 것은 전제가 틀린 판단이다.

그러나, 영업비밀의 존재를 입증하지 못하였음을 이유로 불공정 경쟁의 소도 기각되어야 한다고 본 지방법원의 판단은 캘리포니아 법을 잘못 적용한 것이다. 원고의 불공정 경쟁의 소는 판례법상의 부정목적사용과 비밀유지의무 위반이라는 서로 다른 두 불법 행위의 융합된 근거에 기초하는 바, 원고는 부정목적사용에 근거한 불공정 경쟁의 소를 유지할 수 있다.

따라서, 영업비밀 부정취득의 소에 관한 원심의 원고 패소 결정을 유지하나, 불공정 경쟁의 소에 대한 원고의 패소 결정은 파기 환송한다.

05 Key Point

영업비밀 침해를 주장하기 위해서는 보호받고자 하는 영업비밀이 무엇인지를 특정해야 하는데 이 사건 원고의 경우 영업비밀을 특정하지 못해 법원으로부터 관련 청구가 기각된 것이다.

영업비밀 침해를 이유로 한 청구가 기각된다고 해서, 불공정 경쟁의 소가 당연히 부정되는 것은 아니라는 점에서, 영업비밀 소송을 제기하는 당사자로서는 관련 법령을 종합적으로 검토하여 전략적인 준비가 필요하다.
