



26

## 아세트산 공장 건설에 활용되는 화학처리시설 및 열교환기 설계 기술 유출에 대한 예비적 금지명령 및 손해배상 청구 항소심 사건

BP Chemicals LTC. v. Formosa Chemical & Fibre Corp., 229 F.3d 254 (2000)

### 01 서지 사항

국가   법원	미연방 제 3 순회 항소법원	사건번호	98-5468, 98-5469, 99-5423, 99-5451, 99-5452
판결 일자	2000. 10. 04	판결 결과	과기 환송
원고 (피항소인)	비피 케미컬 (BP Chemicals LTD.), 영국 회사		
피고 (항소인)	포모사 케미컬 & 파이버 코퍼레이션 (Formosa Chemical & Fibre Corporation), 대만 회사, 조세프 오트 코퍼레이션 (Joseph Oat Corporation), 펜실베이니아 회사		
참조 법령	랜햄 법 (Lanham Act) § 44(b)와 (h), 15 U.S.C. § 1126(b)와 (h), 공업소유권을 위한 파리 협약 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) 2조와 10조		
참조 판례	Frank Russell Co. v. Wellington Management Co., 154 F.3d 97, 101 (3d Cir.1998), See Ferrero v. Associated Materials Inc., 923 F.2d 1441, 1449 (11th Cir.1991)		
영업비밀	아세트산 공장 건설에 활용되는 화학처리시설 및 열교환기 설계 기술		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 대인관할권, 법인의 명성, 적용법		

### 02 사건 개요

원고는 영국 정유회사로서 1980년에 실시권자인 '차이나 페트로 케미컬 디벨롭먼트 코퍼레이션'(이하 'CPCD')에게 아세트산 공장 설계를 제공했다.

피고 대만회사(이하 'FCFC')는 대만 상장기업이고 대기업 '포모사 플라스틱 그룹'(이하 'FPG')의 자회사이다. FPG는 미국 매출액이 25.8억 달러에 이른다.

피고 FCFC는 원고가 CPCD에게 제공한 공장 설계 일부를 복제하여 부정취득했다.

---

피고 FCFC는 피고 미국회사(이하 'JOC') 외에 적어도 8개의 미국 하도급 회사와 아세트산 공장용 시설물 구매계약을 맺었고, 이 하도급 회사들의 대만 대리인은 피고 FCFC로부터 입찰자료집을 받아서 다시 미국 하도급 회사들에게 발송하였는데 여기에 피고 FCFC가 부정취득한 영업비밀이 포함되어 있었다.

---

피고 FCFC는 미국 매출이 미화 약 4백만 달러에 이르지만, 대만 대리인을 통한 판매이고, 미국 내에 판매인력이나 시설이 없으며, 미국 내에서 자사 제품을 홍보한 증거도 없다.

---

원고는 미국 하도급 회사들이 이들 시설을 대만으로 수출하는 것을 금지하는 예비적 금지명령을 신청했고, 피고 FCFC에 대하여 보상적 손해배상과 징벌적 손해배상을 요구했다.

---

지방법원은 JOC의 장비 수출에 대한 금지명령을 내렸으나 기간을 30개월로 한정했고, 원 피고는 이에 모두 항소하였다.

---

### 03 주요 쟁점

원 고	⇒	⇐	피 고
금지명령 지속기간을 30개월로 한정된 것은 잘못이다.		지방법원이 피고 FCFC에 대한 대인관할권을 가지고 있지 않다.	
		본안 승소가능성 판단 시 대만법 대신 뉴저지법을 적용하였다.	
		회복 불가능한 손해를 방지하기 위해 금지명령이 필요하다는 판단은 잘못이다.	

---

### 04 판결 요지

지방법원은 피고 FCFC에 대한 대인관할권<sup>1)</sup>이 없으므로 원고의 피고 FCFC에 대한 모든 소는 각하한다.

---

---

피고 FCFC의 공장이 가동될 경우 원고가 영업비밀을 보호하지 못했다는 대중의 인식이 생기고 원고의 명성, 신뢰, 라이선싱 능력에 대한 해를 입을 것으로 보이고 이는 회복하기 힘든 것이다. 또한 본안 판결 확정 전 발생하는 손해는 급박한 손해에 해당하고, 원고가 소제기를 연기한 것은 침해 조사를 위한 것으로서 급박한 손해 존재를 부정하는 근거가 되지 않는다.

---

원고가 영업비밀을 보유하고 있었고 이를 CPCD에게 제공했는지, 피고 FCFC가 불법적으로 원고의 영업비밀을 취득했는지 여부는 대만법이 적용되며, 영국회사가 대만회사에게 실시권을 부여한 정보가 법적 보호 대상인지와 그에 대한 판단이 대만의 공공 영역에 들어가는지를 결정하는 것은 뉴저지보다 대만에 더 큰 이익이 있다. 또한 BP는 뉴저지의 주민이 아니며 뉴저지가 손해발생지도 아니다. 뉴저지 주민이라 하더라도 외국 회사에 실시권을 부여하기로 결정한 지식재산을 보호하는 것에 대한 주의 이익이 타국가의 지식재산권 보호 기준을 설정하는 이권보다 더 중요할 수 없다. 따라서 법간의 모순이 있는 경우 대만법이 우선한다.

---

따라서 지방법원의 명령을 파기하고 대만법을 적용하여 다시 심리할 것을 명한다.

---

## 05 Key Point

---

영업비밀의 관리, 유출, 사용 등이 외국이나 다른 주에서 발생한 경우 특별한 사정이 없는 한 미국 연방법이나 주법 보다 불법행위 및 손해가 발생한 지역의 법이 적용된다고 판단한 사안인 만큼, 우리 기업의 경우에도 이 사건을 참조하여 미국 기업으로부터 영업비밀 침해 소송이 제기될 경우 준거법 이슈를 제기할 필요가 있다.

---

---

1) 관할(jurisdiction)이란 소송법상의 개념으로 특정한 사건에 대하여 어떤 법원이 재판권을 행사하는가를 정한 것을 말한다. 관할에는 대인 관할(personal jurisdiction)과 사건 관할(subject matter jurisdiction)이 있다.