



위생 유지 화학물질 제조법에 대한 영업비밀 부정취득 사건의 항소심 사건

03

Wexler v. Greenberg, 399 Pa. 569 (1960)

01 서지 사항

국가 법원	펜실베이니아 주 대법원	사건번호	(기록 없음)
판결 일자	1960.05.04	판결 결과	전부 인용(원심 파기)
원고 (피항소인)	웍슬러 (Wexler)		
피고 (항소인)	그린버그 (Greenburg), 브라이트 프로덕츠(Bright Products Co., Inc.), 디클러(Dickler), 포드(Ford)		
참조 법령	(판결문에 나타나지 않음)		
참조 판례	Pittsburgh Cut Wire Co. v. Sufirin, 350 Pa. 31, 38 A. 2d 33 (1944); Morgan's Home Equipment Corp. v. 580*580 Martucci, 390 Pa. 618, 631, 136 A. 2d 838 (1957)		
영업비밀	위생 유지 화학물질 제조법		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 신뢰관계, 제한 약정, 묵시적 비밀유지의무		

02 사건 개요

버킹햄 왁스(Buckingham Wax)라는 상호 명으로 사업을 하는 원고는 위생유지 화학물질을 생산(manufacture), 합성(compound), 혼합(blend)하는 것을 업(業)으로 한다. 피고 그린버그는 원고의 수석 화학 기술자로 입사하여 근무하였는데, 근무 시간 중 절반 정도를 경쟁사 제품을 분석하여 새로운 제조법을 찾는 데에 사용하였고, 남은 절반의 시간은 비용 절감과 품질 개선을 위해 필요한 재료 주문과 더 좋고 저렴한 재료를 찾기 위한 논의를 하는 데에 사용하였다.

피고 브라이트 프로덕츠(이하 '브라이트')는 피고 디클러가 운영하는 잼 샨 세일스(Gem Shines Sales Co.)의 후계 회사로서 피고 브라이트와 디클러는 버킹햄으로부터 모든 위생유지 제품을 연간 3만5천달러 가량 구매하였다. 피고 그린버그는 거래관계로 피고 디클러를 알게 되었다가 나중에는 이직을 먼저 제안하였다. 그리하여 피고 그린버그는 피고 브라

이트의 이사(director), 회계 담당자(treasurer), 수석 화학 기술자직을 맡으면서 주식의 25%를 받기로 하고 피고 브라이트로 이직하였다. 그 후 피고 브라이트는 버킹햄으로부터 구매하던 제품을 직접 생산하기 시작했다.

이에 원고는 피고들을 상대로 원고의 영업비밀인 특정 제조법과 공정을 공개하거나 금지하기 위해 형평법(equity) 법원에 소를 제기하였다. 에퀴티 법원은 해당 정보가 영업비밀에 해당한다고 판단하였고, 피고들에게 해당 제조법, 공정을 공개, 생산, 판매하는 것을 영구히 금지하는 명령을 내렸다.

본 사건은 피고들이 형평법 법원의 결정에 항소한 사건이다.

03 주요 쟁점

원 고



피 고

해당 제조법은 원고의 영업비밀이고, 피고 그린버그와는 신뢰관계가 존재하므로 묵시적 비밀유지의무가 발생한다. (판결문에 구체적으로 나타나지 않음)

04 판결 요지

종업원의 사용권을 제한하는 강제성 있는 약정을 체결하거나 사용자와 종업원간에 신뢰관계가 존재하여 비밀유지의무가 발생한 경우가 아니면 종업원의 능력으로 근무 중에 획득한 주관적인 지식은 종업원의 재산이다. 따라서 원고는 영업비밀이 존재하였고 피고 그린버그와의 제한 약정이나 신뢰관계의 존재를 입증해야 한다.

사용자와 종업원에게 이미 존재하던 영업비밀을 공개하는 경우에는 이미 존재하던 영업비밀을 종업원에게 제공했다는 사실 자체로부터 사용자와 종업원간에 신뢰관계가 존재하여 묵시적인 비밀유지의무가 종업원에게 부과된다. 그러나 본 사건과 같이 종업원이 스스로 개발한 영업비밀을 고용인에게 이전시키는 행위로부터는 묵시적 비밀유지의무가 발생한다고 보기 어렵다.

피고 그린버그는 버킹햄에서 근무하는 동안 어떠한 연구나 실험에도 착수하지 않았고 어떠한 제조법도 생성하거나 발명하지 않았다. 오히려 피고 그린버그는 경쟁자의 제조법을 변경, 개선하였고 그러한 결과는 본인의 역량의 과실이다. 피고 그린버그가 해당 제조법들이 공개되는 것은 버킹햄에게 해로울 것임을 알고 있었다 하더라도 이러한 사실만으로 피고 그린버그에게 경쟁을 금지시키기에 부족하다. 따라서 피고 그린버그가 직접 개발한 제조법을 공개하거나 사용함에 있어 어떠한 신뢰관계도 위반하지 않았다고 판단된다.

피고 그린버그가 제조법들을 사용하거나 공개할 권리가 있었으므로 나머지 피고들에 대한 청구도 기각한다. 해당 제조법들은 원고의 영업비밀에 해당하지만 피고 디클러가 부적절한 수단을 취득하지 않았다. 피고 그린버그가 피고 디클러를 찾아가 제안을 한 것이고 피고 디클러가 그를 유인한 것이 아니다. 또한 피고 디클러는 버킹햄의 영업비밀을 찾던 것이 아니라 피고 그린버그의 전문성을 찾던 것이며, 피고 그린버그가 공개한 정보는 그가 해당 정보를 공개할 권리를 갖고 있었으므로 부적절한 행위가 있었다고 볼 수 없다.

이에 형평법 법원의 명령을 파기한다. 소송비용은 원고가 부담한다.

05 Key Point

본 판례는 근로자가 독자적으로 취득한 정보에 대해서는 별도의 약정이나 신의칙상 비밀유지의무가 인정되는 경우가 아니라면, 사용자가 자신의 영업비밀로 주장할 수 없다고 본 대표적인 사례다. 이 사건에서 원고가 주장하는 영업비밀은 원고가 피고에게 공개한 것이 아니라, 피고가 그 주된 업무로서 경쟁사의 제품을 분석한 결과로 취득한 것이었고, 피고 회사에 이직한 것도 피고 그린버그가 먼저 제안한 것이라는 점 등이 고려된 것으로 보인다.

참고로, 우리 대법원도 “발명자주의에 따라 직무발명을 한 종업원에게 원시적으로 발명에 대한 권리가 귀속되는 이상 위 권리가 아직 사용자 등에게 승계되기 전 상태에서는 유기적으로 결합된 전체로서의 발명의 내용 그 자체가 사용자 등의 영업비밀로 된다고 볼 수는 없으므로, (중략), 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 직무발명의 내용 공개가 곧바로 부정경쟁방지법 제18조 제2항에서 정한 영업비밀 누설에도 해당한다고 볼 수는 없다”고 판시한 바 있다. (대법원 2012.11.15. 선고 2012도6676 판결)
