



## 신축막대에 부착된 전기톱 발명에 대한 영업비밀 부정 취득 사건

30

Rogers v. DESA Intl, Inc., 183 F.Supp.2d 955 (2002)

### 01 서지 사항

국가   법원	미연방 미시간 주 지방법원	사건번호	00-73986
판결 일자	2002. 01. 22	판결 결과	전부 기각
원고 (피항소인)	로날드 이. 로저스 (Ronald E. Rogers)		
피고 (항소인)	데사 인터네셔널 (Desa International, Inc.), 홈 데포 유에스에이 (Home Depot USA, Inc.), d/b/a 홈 데포 (Home Depot), 로우스 홈 센터 (Lowe's Home Centers, Inc.) d/b/a 로우스 홈 임프루브먼트 웨어하우스 (Lowe's Home Improvement Warehouse), 노던 툴 & 이큅먼트 (Northern Tool & Equipment Company, Inc.)		
참조 법령	켄터키 통일영업비밀법 Kent.Rev.Stat.Ann. § 365.880 <sup>1)</sup>		
참조 판례	Auto Channel v. Speedvision Network, 144 F.Supp.2d 784, 794-95 (W.D.Ky.2001); Alagold Corp. v. Freeman, 20 F.Supp.2d, 1305, 1315-16 (M.D.Ala.1998)		
영업비밀	신축막대에 부착된 전기톱 발명		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 비밀성, 합리적 노력		

### 02 사건 개요

원고는 신축 막대에 전기톱을 장착하는 아이디어를 발상한 후 원형을 제작하였고, 전기톱 생산업체인 피고 데사에게 자신의 발명품 제작 및 판매를 제안하였다. 원고는 피고 데사의 부회장에게 전화를 걸어 자신의 발명품을 소개하였고, 원형을 촬영하여 피고 데사의 부회장에게 보냈다.

원고는 피고 데사의 부회장에게 다시 전화를 하였고, 피고 데사의 부회장은 원형을 직접 보기 위해 직원을 보내겠다고 했으나 실제로 직원을 보내지는 않았다. 그 후 원고가 다시 피고 데사의 부회장에게 연락하였으나, 피고 데사는 원고의 발명품 생산에 관심이 없음을 통지하였다.

1) 원문 <http://www.lrc.ky.gov/statutes/statute.aspx?id=34868>

---

그 후 원고는 자신의 발명에 대한 특허를 출원하여 등록하였고, 자신의 발명을 생산한 피고 회사와 이를 판매한 판매업체들을 상대로 특허침해 소송을 제기하였다. 그러나 진보성이 없다는 이유로 특허 무효 결정이 내려졌고, 원고는 다시 피고들을 상대로 영업비밀 부정취득의 소를 제기하였다. 이에 대하여 피고들은 약식재판(summary judgment)을 신청하였다.

---

### 03 주요 쟁점

---

원 고



피 고

---

자신의 발명품을 피고 회사와 거래하고 싶다고 말했으므로 영업비밀에 대해 의논하고 있었다는 점을 피고 회사가 알고 있었어야 하고, 비밀준수의무는 묵시적으로 발생했다.

원고는 자신의 발명품을 비밀로 유지하기 위하여 비밀유지약정 체결을 요구하는 등의 노력을 하지 않았다.

---

### 04 판결 요지

---

원고는 피고 회사에게 요청 받지도 않았으면서 자기 발명에 대한 정보를 제공하였고, 피고 회사와 비밀유지약정을 체결하지도 않았으며, 원고가 발송한 비디오테이프에도 해당 정보가 비밀이라는 표시를 한 적이 없다.

---

원고가 주장하는 묵시적 비밀유지의무는 이유 없다. 원고가 묵시적 비밀유지의무를 언급한 판례들을 제시하고 있기는 하나, 원고가 그러한 의무를 생성할 수준이었는지도 의문이다.

---

원고는 자신의 발명품을 비밀로 유지하기 위한 노력을 하지 않았으므로 그의 발명품은 켄터키 통일영업비밀법<sup>2)</sup>의 요건을 충족하지 못한다. 따라서 피고들의 약식재판 신청을 승인한다.

---

---

2) 켄터키 영업비밀보호법은 영업비밀을 다음과 같이 정의하고 있다.

(4) "Trade secret" means information, including a formula, pattern, compilation, program, data, device, method, technique, or process, that:

## 05 Key Point

---

영업비밀로 보호받기 위해서는 비밀유지 노력이 필요하고, 그러한 노력 중 비밀유지약정 체결과 비밀표시는 미국 법원에서도 자주 언급하고 있는 것으로서 비밀관리성을 인정받기 위한 최소한의 요건으로 보인다. 따라서 영업비밀 보호를 위해서는 가장 우선적으로 취해야 할 비밀유지수단이다.

---

원고와 피고가 속해 있는 주가 다를 경우 주적상위(diversity of citizenship)라고 하는데, 이러한 주적상위의 소는 연방법원이 관할이 되므로 관할위반이 되지 않도록 주의해야 한다. 이 사건의 경우에도 연방 미시건주 법원에서 진행되었음에도 불구하고 켄터키 주의 법이 적용되었다.

---

- 
- (a) Derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and
  - (b) Is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.