



전자 기업공시 시스템 프로그램에 대한 영업비밀 부정 취득 및 손해배상액 산정 방법에 대한 판단

31

LinkCo, Inc v. Fujitsu, Ltd., 232 F.Supp.2d 182 (2002)

01 서지 사항

국가 법원	미연방 뉴욕주 남부 지방법원	사건번호	00 CIV. 7242 (SAS)
판결 일자	2002.11.14	판결 결과	손해액 책정 방법 판결
원고	링크 (LinkCo, Inc.)		
피고	후지츠 (Fujitsu, Ltd.)		
참조 법령	N.Y. C.P.L.R. § 5001(a), 연방 증거법 403조		
참조 판례	A.F.A Tours, Inc. v. Whitchurch, 937 F.2d 82, 87 (2d Cir.1991); Electro-Miniatures Corp. v. Wendon Co., 771 F.2d 23, 27 (2d Cir.1985); Vermont Microsystems, Inc. v. Autodesk, Inc., 138 F.3d 449, 450 (2d Cir. 1998)		
영업비밀	전자 기업공시 시스템 프로그램		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 손해액 산정, 합리적인 로열티, 가상의 협상		

02 사건 개요

원고는 전자 기업공시시스템을 개발하는 회사인데 설립 후 2년간 다양한 컴퓨터 시스템을 설계하였으나 상업화된 제품은 없었다. 원고의 이사 중 한 명은 원고가 조업을 중단한 후 피고 회사에서 근무를 시작하였고, 피고는 원고가 설계한 컴퓨터 시스템과 유사한 기능을 제공하는 소프트웨어의 개발을 공표하였다.

이에 원고는 피고의 소프트웨어가 원고의 기술 및 설계와 동일하다고 주장하며 영업비밀 부정취득, 불공정경쟁, 계약에 대한 불법적 방해의 소를 각 제기하였다.

03 주요 쟁점

원 고



피 고

가상의 로열티 협상을 하였다면 예상 매출에 근거하여 일시불 로열티 방식으로 로열티를 산정하였을 것이다.

가상의 로열티 협상을 하였다면 실제 매출을 적용한 계속적 로열티 방식으로 합의하였을 것이다.

판결 전 이자가 손해배상에 반드시 포함되어야 한다.

프로그램 개발에 1천만 달러를 투자하였으나 판매에서 얻은 이윤이 없다.

04 판결 요지

영업비밀 부정취득의 손해를 측정하는 방법으로 원고의 손실, 피고의 부당이득, 합리적인 로열티가 있는데, 원고의 손실과 피고의 부당이득은 지식재산 사건에서 계산이 매우 어렵기 때문에 합리적인 로열티가 원고에게 적절한 보상을 해주기 위해 다양한 요소를 고려해야 하는 상황에서는 이상적이다. 특히 원고는 부정취득 행위가 있었던 시점에 조업을 중단했기 때문에 손실을 계산하기 힘들고, 영업비밀 개발비용만으로 손실을 측정하면 충분한 보상이 되지 못한다. 또한 피고는 해당 소프트웨어로부터 아직 어떠한 이윤도 얻지 못했기 때문에 부당이득을 측정할 수 없다. 따라서 영업비밀 침해자가 이윤을 얻지 못했을 경우에는 부정취득이 발생할 당시 가상의 로열티 협상이 있었다고 가정하여 당시의 합리적인 로열티가 최상의 손해액 측정 방법이다.

로열티는 일시불 혹은 계속적 로열티로 크게 나누어지고 이를 계산하는 기준으로 예상매출, 실제매출, 예상이윤이 사용된다. 그러나 피고가 작성한 예상매출은 가상 협상 시점 이후 수개월 후에 생성되어 가상 협상 당시 기준의 예상 매출이 아니므로 피고에게 불공평하며, 배심원단의 오해를 유발할 수 있으므로 손해액 측정의 목적으로는 증거로 인정될 수 없다.

피고는 해당 소프트웨어 개발에 1천만 달러를 투입하였으나 제품 판매에서 얻은 이윤이 없다고 주장한다. 그러나 이윤의 부재는 원고에게 불공평하며 합리적인 로열티를 기준으로 한 손해액 측정의 목적에 반하여 증거로 인정될 수 없다.

판결 전 이자를 고려하는 것이 강제적인지 아니면 재량인지가 문제되는데, 판결 전 이자는 형평법상(equity)의 소가 아닌 이상 반드시 손해배상에 포함되어야 한다. 형평법상의 소의 경우

에는 판결 전 이자는 법원의 재량으로 결정할 수 있다. 영업비밀 부정취득의 소가 형평법상의 소인지 아니면 법률상(legal)의 소인지에 대한 명확한 판결은 없으나, 관련 판례에 의하면 원고가 금지적 구제(injunctive relief)를 청구하는 경우에만 형평법상의 소에 해당함을 알 수 있고, 손해배상을 청구하는 경우에는 법률상의 소이다. 원고가 손해배상을 청구하였으므로, 본 영업비밀 부정취득의 소는 법률상의 소이며, 판결 전 이자의 배상은 강제적이다.

따라서 본 사건에서 원고의 손해를 측정하는 적절한 방법은 합리적인 로열티이고, 재판에 제출될 증거에 따라 매출 예상에 근거한 일시불 로열티 또는 실제 매출에 근거한 계속적 로열티의 형식을 가질 수 있다. 만일 손해배상이 있다면 본 소에서는 판결 전 이자가 강제된다.

05 Key Point

이 사건은 영업비밀 침해 사건에서 손해액을 어떻게 산정할 것인가에 관한 가이드라인을 제공하고 있다는 점에서 특히 의미가 있다.

영업비밀 부정취득에 의한 손해액 산정 방법 중에서 원고의 손실과 피고의 부당이득은 여러 복합적인 요소가 포함되어 있어 순수한 손해액 산정이 되기 어렵다. 특히 원고의 손실이 없거나 피고의 부당이득이 없는 경우에 영업비밀 부정취득으로 인한 손해가 없다고 보는 것은 불합리하다. 따라서 뉴욕주의 경우 부정취득 당시 가상의 로열티 협상이 있었음을 가정하여 당시 기준의 합리적인 로열티가 적정한 손해액으로 인정되는 편이다.

손해배상을 구하는 소에서는 판결 전 발생한 이자에 대해서도 배상을 청구할 수 있고 이는 법원이 손해액 산정 시 재량이 아니라 필수적으로 포함시켜야 한다.
