



도면 사용과 관련한 영업비밀 부정취득 및 불공정 경쟁, 악의적인 제조에 관한 항소심 사건

33

Gemini Aluminum Corp v. California Custom Shapes Inc.,
116.Cal.Rptr.2d 358

01 서지 사항

국가 법원	캘리포니아 제4지역 1부 항소법원	사건번호	No. D038611
판결 일자	2002. 02. 05.	판결 결과	원심 유지 및 환송
원고 (항소인)	제미니알루미늄 코퍼레이션 (Gemini Aluminum Corporation)		
피고 (피항소인)	캘리포니아 커스텀 셰이프스 (California Custom Shapes, Inc.)		
참조 법령	통일영업비밀법(UTSA) 3426.4조 및 3426.6조, 민사소송법 128.5조		
참조 판례	Bed, Bath & Beyond, supra, 52 Cal.App.4th at p. 881, 60 Cal.Rptr.2d 830, LiMandri v. Judkins (1997) 52 Cal. App.4th 326, 339, 60 Cal.Rptr.2d 539;BAJINo.7.82, Stilwell, supra, 1989 WL 418783, 1989 Dist. Lexis 5971		
영업비밀	알루미늄 부품제작을 위한 도면		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 부정취득, 경제적 우위의 방해, 입증책임, 악의제조		

02 사건 개요

타스크마스터社は 원고를 고용하여 작업대에 사용될 알루미늄 부품 관련 작업을 진행하였고, 원고는 피고에게 하도급을 주어 해당 작업을 시행하였다. 그러나 피고는 상품의 부품결함으로 인해 원고와의 분쟁이 있었으며, 타스크마스터社の 재정문제로 원고와 피고는 각각 타스크마스터社와 원고에게 채납금이 발생하고 있었다.

원고는 채납금 회수를 위하여 타스크마스터社를 상대로 소를 제기하였으며, 타스크마스터社は 피고에게 직접 부품을 주문하였다. 그러나 타스크마스터社は 원고 및 피고에게 채납금을 남긴 채 파산하였고, 원고는 피고와 타스크마스터社の 거래가 영업비밀 부정취득에 기한 불공정 거래이자 경쟁우위의 침해임을 이유로 소송을 제기하였다.

03 주요 쟁점

원 고	⇔	⇐	피 고
원고적격을 위한 입증과 피고의 부당행위를 입증해야하는 두 번의 입증책임을 원고에게 부과한 것은 오류이다.			원고가 피고의 부정취득이라는 불법행위를 입증하여야 한다고 지시한 것은 오류가 아니다.
법원이 '부당'을 정의함에 있어 영업비밀의 부정취득이 있어야 한다는 것은 오류이며, 원고의 손해는 피고로 인해 발생하였다.			원고의 손해가 피고 때문에 발생하였다고 합리적으로 판단할 수 없으며, 타스크마스터社가 파산 상태였으므로 지속된 협력관계는 오히려 원고의 손해가 증가했을 것이다.
영업비밀 부정취득에 대한 소송은 '법률상 근거가 없는 것'이 아니었으며, 악의가 아닌 소제기이다.			해당 도면 정보는 원고, 피고 및 제3자에게도 경제적 가치가 있어 독점적인 영업비밀로 볼 수 없고, 따라서 소송의 제기는 실익이 없는 악의적인 제소이다.

04 판결 요지

원고가 자신의 소에서 승소하기 위해서 피고의 행위가 잘못되었음을 입증하여야 하며, 피고가 부정취득을 했음을 입증하라는 지시는 오류가 아니다.
또한 피고와 타스크마스터社와의 거래로 원고의 사업이 어려워졌다는 주장과 원고 자신의 장래의 경제적 이익에 대한 주장은 입증책임을 다하지 않은 바, 합리적으로 보기 어려우며 타스크마스터社의 파산과 원고의 관계를 고려하지 않은 판단이다. 또한 타스크마스터社가 채무를 모두 변제하고 지속적인 사업관계를 유지한다는 보장이 없다.
원고는 피고와 타스크마스터社의 거래에 사용된 부품이 자신의 도면을 부정취득하였기 때문이라 주장하였으나, 소송의 제기 시점에서 해당 부품의 경제성은 독점적이지 않으며, 타스크마스터社가 이미 파산한 뒤에 제기되어 경쟁우위의 방해나 피고의 체납금 또한 실익이 없는 것이다. 따라서 이러한 소송의 제기시점은 원고의 악의적인 소송을 추측하게 한다.
따라서, 피고가 원고의 영업비밀 부정취득 및 경제적 우위를 방해하였다고 보지 않았던 원심을 유지하며, 악의적 소송으로 인한 피고의 항소심 비용을 원고에게 전가함에 있어 소송비용에 대한 판단을 위해 사건을 환송한다.

05 Key Point

침해소송에서의 입증책임은 피고가 어떠한 권리나 의무를 침해하지 않았음을 주장하는 것이 아니라, 해당 침해를 받았다고 주장하는 자, 즉 원고가 이를 입증하여야 할 책임이 있으므로 영업비밀 침해 소송을 제기하고자 하는 경우 증거 확보에 각별히 신경을 써야 한다.

영업비밀의 부정취득 및 침해를 주장함에 있어, 소송의 제기 시점에 해당 주장으로 인한 법률상 이익이 존재하여야 하며, 단순히 불필요한 지연을 의도하거나 상대방을 괴롭힐 목적만을 위해 소송을 제기한다고 판단되는 경우, 법원은 이를 검토하지 않을 수 있으며 소송비용을 전가할 수 있으므로 주의를 요한다.
