



집적회로 설계 자동화 소프트웨어의 계속적 부정취득 및 사용행위에 대한 단일 청구원인 여부 확인 요청심 사건

34

Cadence Design Inc v. Avant Corp, 57 P.3d 647 (2003)

01 서지 사항

국가 법원	캘리포니아 대법원	사건번호	S098266
판결 일자	2002. 11. 21.	판결 결과	계속적 부정취득 행위는 단일 청구원인임을 확인
원고 (항소인)	카덴스 디자인 시스템스 (Cadence Design Systems, Inc.)		
피고 (피항소인)	아반트 (Avant! Corporation)		
참조 법령	캘리포니아 통일영업비밀법 (UTSA), Civil Code, section 3426		
참조 판례	Glue-Fold, Inc. v. Slautterback Corp. (2000) 82 Cal.App.4th 1018, 1023, 98 Cal.Rptr.2d 661, Remington Rand Corp. v. Amsterdam-Rotterdam Bank, N.V. (2d Cir.1995) 68 F.3d 1478, 1485		
영업비밀	집적 회로 설계 자동화 소프트웨어		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 계속적 부정취득, 단일 청구원인		

02 사건 개요

원고는 집적회로 설계 자동화 소프트웨어를 설계하는 회사로서 1988년 설립되었다. 원고의 4명의 고위직 종업원들은 1991년 원고 회사를 퇴사하고 피고 회사를 설립하였다.

원고의 부회장인 후는 1994년 피고 회사로 이직하기 위해 원고 회사를 퇴직하였으나, 원고가 영업비밀 부정취득 등을 이유로 소를 제기하였다. 그러나 광범위한 협의 끝에 원고, 피고, 후는 약정 체결 시점에 상호간의 모든 종류의 소송, 청구, 손해 등에 대해 영구히 면책한다는 약정을 체결하였다. 이 약정은 체결 당시 존재를 알았다면 면책 동의 여부에 영향을 줄 만한 청구들에도 적용된다는 내용이 포함되어 있다.

1995년 원고의 기술자는 피고의 소프트웨어 프로그램에서 자신이 몇 해 전에 원고의 제품 소스코드를 작성하면서 실수로 생성한 것과 유사한 버그가 있는 점을 발견했고, 피고 회사를 압수수색한 결과 원고의 전 종업원과 피고의 설립자가 원고의 소스코드를 그대로 복사한 기록이 발견되었다.

원고는 피고를 상대로 제품 판매 금지를 구하는 예비적 금지명령을 신청했고, 지방법원은 면책 약정 이전에 절취 당한 원고의 영업비밀에 대한 피고의 부정사용은 면책 약정에 의해 소제기가 금지되었다고 판단하였다.

03 주요 쟁점

원 고	⇔	피 고
면책약정 체결 후에 계속되거나 새로운 영업비밀 부정취득, 오용은 면책약정의 대상이 아니다.		면책약정으로 약정 체결 이전에 절취된 영업비밀의 계속적 또는 장래의 오용에 대한 소송도 금지되었다.
캘리포니아 통일영업비밀법은 관례법상 해석을 변경하였으므로 영업비밀은 단순한 신뢰관계보호를 넘어서 재산권으로 취급된다.		특정 피고를 상대로 한 특정 원고의 영업비밀 부정취득 청구원인은 부정취득 행위가 최초로 있었을 때 한 번만 발생한다.
계속적 부정취득을 단일 청구원인으로 보는 것은 출소 제한의 목적에서만 그러하다.		영업비밀은 재산권이 아니라 당사자들 간의 신뢰관계이다.
영업비밀 부정취득 행위를 단일한 청구원인으로 보는 것은 부정 취득한 기술을 사용할 수 있는 라이선스를 제공해주는 효과가 있으며 이는 장래에 대한 면책 약정 체결을 하지 않도록 하는 효과가 있다.		

04 판결 요지

영업비밀 부정취득은 영업비밀이 매번 오용되거나 부적절하게 공개될 때마다 존재하지만, 영업비밀 부정취득에 기한 원고의 피고에 대한 청구원인은 최초 부정취득시에 단 한 번 발생하며, 새로운 부정사용과 부적절한 공개가 개별 청구원인이 되는 것은 아니다. 다만, 피고가 여러 명일 경우에는 계속적 부정취득도 개별적 청구원인이 되고 개별적인 시효 기산점이 적용된다.

영업비밀 부정취득이 인정되는 경우 금지적 구제, 손해배상 등을 청구할 수 있으므로 계속적 사용을 허락하는 것은 아니며, 면책 약정의 범위는 당사자들이 자유롭게 정할 수 있다.

통일영업비밀보호법 하에서는 한 당사자가 영업비밀을 계속적으로 부정취득 하는 것은 단일한 청구원인이다.

05 Key Point

영업비밀 부정취득 및 사용이 계속적, 반복적으로 이루어진다 하더라도 같은 침해자를 대상으로 하는 소제기는 영업비밀 침해행위를 최초로 발견한 때로부터 3년 이내에 제기해야 하고, 그 이후의 계속적, 반복적 침해행위에 대해서는 별도로 소를 제기할 수 없다.

이 사례와 같이 영업비밀 침해 당사자와 면책 약정을 맺을 경우에는 각별한 주의를 요한다. 일단 면책 약정을 하게 되면, 그 이후에 같은 영업비밀 침해가 계속되어도 영업비밀 침해 주장을 할 수 없기 때문이다.
