



서보 모터(servo motor) 수리 관련 데이터 모음에 대한 영업비밀 부정취득 사건의 항소심 사건

36

Northern Electric Company, Inc. v. Torma, 819 N.E.2d 417 (2004)

01 서지 사항

국가 법원	인디애나 항소법원	사건번호	71A05-0402-CV-99
판결 일자	2004.12.13	판결 결과	원심 파기
원고 (피항소인)	노던 일렉트로닉 컴퍼니 (Northern Electronic Company, Inc.)		
피고 (항소인)	패트릭 엘. 토르마 주니어 (Patrick L. Torma, Jr.), 하이텍 오토메이션 리페어 (Hy-Tech Automation Repair, Inc.)		
참조 법령	Ind. Trial Rule 52(A); the Restatement (Third) of Unfair Competition § 42		
참조 판례	Infinity Products, Inc. v. Quandt, 810 N.E.2d 1028, 1031 (Ind.2004); Pullman Group, LLC., v. Prudential Insurance Co. of America, 288 A.D.2d 2, 733 N.Y.S.2d 1, 2 (N.Y.App.Div.2001); Hydraulic Exchange and Repair, Inc. v. K.M. Specialty Pumps, Inc., 690 N.E.2d 782, 785-86 (Ind.Ct.App.1998); Zemco Manufacturing, Inc. v. Navistar International Transportation Corp., 759 N.E.2d 239 (Ind.Ct.App.2001)		
영업비밀	서보 모터(servo motor) 수리 관련 데이터 모음		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 서보 모터, 데이터 모음, 종업원의 충실의무		

02 사건 개요

원고는 약 30명의 인력을 갖춘 가족 소유 전기모터 수리점으로서 1980년대부터 서보 모터(servo motor) 수리를 시작했다. 서보 모터는 일반 모터와 달리 로봇, 컴퓨터 수치 제어 등 정교한 분야에 사용되는 모터로서, 오류 분석은 육안으로 관찰 가능한 일반 모터와 달리 10~15비트의 데이터 분석에 의한다.

피고 토르마는 1990년부터 원고의 종업원으로 근무하며 서보 모터 수리를 해왔는데, 모터 수리 정보를 자신의 노트에 기록하면서 측정값과 설정값들과 같은 정보를 모았다. 이렇게

모은 데이터를 자택의 컴퓨터에 입력한 후 매일 근무 시 사용하였고, 해당 정보는 플로피 디스크나 씨디롬에 저장하여 직접 들고 다니거나 집에 가지고 감으로써 보호하였으며, 단 한 번도 다른 기술자에게 전체 모음 복사를 허용한 바가 없다.

2002년 6월경 금전 보상과 직무에 대한 합의를 하지 못하자 피고 토르마는 경쟁금지약정 체결 없이 원고와의 고용관계를 종료하였고, 자신이 설립한 피고 회사에서 일하기 시작하였다. 피고 토르마는 자신이 원고의 종업원으로 일하면서 모은 정보를 원고에게 반환하는 것을 거절하였다.

이에 원고는 피고들에 대하여 일시적 유지 명령(temporary restraining order)¹⁾과 일시적 또는 영구적 금지명령(temporary or permanent injunction)을 신청하였다. 원심은 영업비밀법, 충실의무(fiduciary duty) 위반 등에 기한 원고의 소를 기각하였다. 이에 본 사건은 원고가 이에 항소한 사건이다.

03 주요 쟁점

원 고	⇔	피 고
서보 모터(servo motor) 수리를 담당하는 종업원이 업무 수행 중 얻은 정보를 자택 컴퓨터에 모은 경우 해당 정보가 종업원 소유의 정보라는 원심의 판단은 오류이다.		상반되는 약정이 존재하지 않는 한, 가치 있는 정보를 생산한 자가 해당 정보를 소유한다.
정보 모음(compilation of data)은 인디애나 통일영업비밀법 하에서 영업비밀로 보호받지 못한다는 원심의 판단은 오류이다.		자신이 데이터 모음을 보호하기 위한 노력들은 원고의 지시로 한 것이라는 증거가 없다.
피고 토르마가 법정 횡령(statutory conversion)을 범하지 않았다는 원심 판단은 오류이다.		
피고 토르마가 원고에 대한 충실의무(fiduciary duty)를 위반하지 않았다는 원심 판단은 오류이다.		
피고 토르마가 데이터 모음 반환을 거부한 것은 영업비밀 부정취득에 해당한다.		

1) 금지적 구제 (injunctive relief)의 타당성에 대한 판단을 내리기까지 일시적으로 현상의 유지를 명하는 것을 말한다.

판례와 리스테이트먼트(Restatement)²⁾에 따르면, 상반된 약정이 없는 한 발명품 혹은 아이디어의 소유권은 그것을 구상한 자에게 있기는 하나, 종업원의 직무의 결과 생성된 가치 있는 정보는 종업원 개인의 지식 혹은 재능이 투여되어 생성되었어도 사용자의 소유에 해당한다. 원심은 피고 토르마가 서보 모터 수리 관련 데이터 모음을 소유한다고 결론 내리면서 묵시적으로 데이터를 모으는 행위가 피고 토르마의 직무의 일부에 해당한다는 것을 부정하였다. 그러나 증거에 따르면 서보 모터 수리 관련 데이터를 모으는 행위는 서보 모터 수리 기술자의 직무 범위에 포함되고, 피고 토르마도 데이터 모음의 거의 모든 정보를 근무 시간 동안 얻었다고 진술하고 있으며, 실제 모터 수리를 하면서 얻은 측정값들로부터 데이터를 모았다고 증언하였다. 또한 노트 속에 기록한 데이터 모음은 원고의 소유임을 인정했다. 원시 데이터 자체는 원고의 소유이고, 피고 토르마가 자택에서 이들을 정리하여 모았다는 사실만으로 그러한 데이터가 피고 토르마의 소유로 되지는 않는다. 따라서 피고 토르마가 모은 원고의 서보 모터 수리 데이터는 그의 직무에서 나온 것이라고 판단되며, 원심의 결론은 법에 모순된다.

인디애나 통일영업비밀법³⁾에 의하면, 영업비밀은 독립된 경제적 가치를 창출하고, 타인에게 공연히 알려지지 않아서 합법적인 수단으로는 충분히 획득 가능하지 않아야 하며, 비밀성 유지를 위해 합리적인 노력이 투여된 정보여야 한다. 피고 토르마는 매뉴얼, 인터넷으로부터 서보 모터 데이터를 수집하기는 했으나, 그러한 정보를 모은 행위는 독특한 노력에 해당하고, 그러한 독특한 정보 모음은 시장에 알려져 있지 않다. 피고 토르마 스스로도 7년간 최소 1892시간이 걸렸다고 증언했다. 또한 데이터 모음집은 서보 모터 수리 효율성을 증대시켰다는 점에서 독립적 경제적 가치를 가진다. 피고 토르마가 퇴사 시 반환을 거부한 것은 해당 모음집이 가치가 있다는 것을 스스로 시인한 것이다. 경쟁사 역시 해당 데이터 모음집을 구매하기 위해 10만 달러를 제공할 것이라고 증언하였다. 따라서 해당 데이터 모음이 충분히 획득 가능하다고 판단한 원심은 법적 오류를 범했다.

사용자의 구체적인 지시가 없는 경우에도 종업원은 사용자에게 가장 유익한 방식으로 직무를 수행해야 하고, 피고 토르마는 원고의 대리인으로서 사용자의 이익만을 위해 행동할 의무가 있었다는 원고의 주장에 동의한다. 따라서 데이터 모음을 보호하기 위한 피고 토르마의 노력도 원고의 노력으로 간주되어야 한다. 피고 토르마는 데이터 모음을 사물함에 자물쇠를 채워 보관하였고, 근무 시간 이후에는 집으로 들고 갔으며, 다른 종업원들에게 전체 데이터 복제를 허용하지 않았다. 법은 완전한 비밀성을 요하는 것이 아니라 법상 보호를 받기 위한 합리적인 보안 노력만 있으면 충분하다. 원고는 소규모 가족 소유의 사업체로서 작은 규모와 장기적인 고용관계 때문에 종업원들이 데이터 모음을 비밀로 유지할 것이라고 믿었다는 추론은 합리적이고, 피고 토르마 스스로 도입한 보안 수단들도 비밀 유지에 기여했다. 따라서 원고가 데이터를 합리적으로 보호하지 못했다고 판단한 원심은 법적 오류를 범했다.

피고 토르마는 퇴사하던 날 데이터 모음을 두고 가라는 요청을 받았으나 보상 없이는 그럴 수 없다고 거부하였다. 이는 피고 토르마의 데이터 점유를 무허가의 점유로 만들었고, 데이터 모음을 획득한 것을 부적절하게 만들었다. 따라서 피고 토르마가 원고의 영업비밀을 부정취득하지 않았다고 결론 내린 원심은 오류를 범하였다. 이에 원심의 사실인정 내용과 법적 결론들을 파기한다.

05 Key Point

종업원이 근무 시간에 사용자의 장비와 설비를 이용하여 직무를 수행하면서 모은 정보는 사용인의 소유이다. 특히 인디애나 주의 경우 우리나라와 달리 직무발명도 사용자의 소유로 본다는 점은 주의할 필요가 있다.

공개된 정보를 모아서 시장에 공개되지 않은 독특한 모음을 만들었고, 독립된 경제적 가치와 비밀관리성이 인정된다면, 그러한 정보 모음도 영업비밀로 보호받을 수 있다.

기업이 규모가 작고, 고용 관계가 장기적인 경우에 명시적 비밀유지약정이 없더라도 묵시적 비밀유지약정을 인정하는 경우가 적지 않으므로, 그러한 기업과 거래하거나 그러한 기업에 근무하던 자를 채용할 때 예상하지 못했던 비밀유지의무에 주의하여야 한다.

2) 각 주의 판례법을 통일성 있게 정리하려 한 미국법협회의 시도. 특정 주의 법원이 리스테인먼트를 채택하면, 해당 주 내에서는 그 내용이 법과 같은 효력을 지니게 된다. 명시적인 채택이 없는 경우 리스테인먼트는 판례법 보다 후순위의 법원(法源)이다.

3) 원문 <http://www.in.gov/legislative/ic/2010/title24/ar2/ch3.html>