



정밀 테이프 녹음기와 재생기의 서보 시스템 관련 영업비밀 해당성 및 금지명령에 대한 항소심 사건

04

Winston Research Corp., v. Minnesota Mining, 350 F.2d 134 (1965)

01 서지 사항

국가 법원	미연방 제 9 순회 항소법원	사건번호	19409
판결 일자	1965. 7. 9.	판결 결과	원심 유지
원고 (피항소인/교차항소인)	미네소타 마이닝 앤 매뉴팩처링 컴퍼니(Minnesota Mining and Manufacturing Company)		
피고 (항소인/교차피항소인)	윈스턴 리서치 코퍼레이션(Winston Research Corporation), 찰스 에스. 토비아스(Charles S. Tobias), 웨인 알. 존슨(Wayne R. Johnson)		
참조 법령	California. Cal. Bus. & Prof. Code, § 16600, supra note 4,		
참조 판례	Futurecraft Corp. v. Clary Corp., supra, note 1, 23 Cal.Rptr. 198. Futurecraft, Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S. 225, 84 S.Ct. 784, supra		
영업비밀	정밀 테이프 녹음기/재생기의 서보 시스템		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 비밀유지의무, 금지명령		

02 사건 개요

원고 회사의 민콧(Mincom) 부서는 개선된 정밀 테이프 녹음기와 재생기를 개발했다.

시간 간격이 정확하게 녹음되고 재생되는 기계의 개발을 위해서는 서보(servo) 시스템의 대응력을 높여야한다. 원고 회사는 기존 시스템의 오류를 개선하기 위해 4년간 연구개발을 진행한 결과 성공적인 장치를 만들어 낼 수 있었다.

원고 회사에서 종업원으로 근무하던 피고 존슨은 원고 회사가 이 작업의 연구 단계를 거의 완성할 시점에 퇴사하였고, 원고의 전 판매부장과 함께 피고 회사를 설립했다.

피고 회사는 약 14개월 만에 원고의 장치와 동일한 수준의 장치를 만들어 냈다.

이에 원고는 피고 회사에 있는 원고의 전 종업원들이 자신들이 장치를 개발하던 중에 획득한 비밀 정보를 사용하여 피고의 기계를 개발했다고 주장하였다.

지방법원은 원고의 전 종업원들이 민콤(Mincom) 작업 시에 했던 것과 동일한 접근법으로 피고의 장치를 개발하기는 했지만, 이러한 일반적인 접근법은 영업비밀이 아니며 일반적인 개념 중 원고의 장치에서 구체적으로 구현된 것들만이 원고의 영업비밀이라고 판시했다

원고는 손해배상과 금지명령을 청구했지만 지방법원은 금지명령 신청만을 받아들였고, 양 당사자는 항소했다.

03 주요 쟁점

원 고	⇔	피 고
일반적인 접근법이 영업비밀이 아니라고 한 지방법원의 결정은 오류이다.		영업비밀에 해당하는 특정 명세사항들은 단순한 기술공학적 설계상 선택에 불과하다.
2년간의 금지명령은 피고가 취한 영업비밀의 부정취득을 무효화하기에 충분하지 않다		영업비밀은 보호를 받고자 하는 사용자가 종업원에게 정보전달을 한 경우에만 보호받을 수 있는데, 원고는 이를 전달하지 않았으며 오히려 피고가 직접 개발한 것이다
		형평법 상 "Unclean Hands" 원칙 ¹⁾ 에 의해 원고에 대한 구제가 금지되어야 한다.

1) "Unclean Hands" 원칙이란 원고에 대한 피고의 항변 중 하나로, 원고의 불법행위가 있을 경우 원고의 청구를 받아들일 수 없다는 것을 말한다. "Dirty Hands Doctrine"이라고도 한다. 미국 Rambus사와 Infineon사의 특허침해소송에서 Rambus사가 대량의 서류를 소각했기 때문에, 이 원칙에 의하여 연방지방법원이 Rambus사가 특허침해를 주장할 수 없다고 판결한 것이 그 예이다.

04 판결 요지

전문가 증언에 따르면, 만약 이 분야의 기술자가 원고의 장치와 유사한 장치를 설계한다고 가정할 경우 그는 일반적인 접근법을 따를 것인데, 이러한 접근법은 잘 알려진 물리학 법칙에 의한 것이며 공공의 영역에 존재하는 일반 기술 공학 원칙들과 기술직 종업원들의 지식에 해당하는 내용으로 이루어져 있으므로 영업비밀에 해당하지 않는다.

기본적인 기계적 요소의 명세 사항과 원고의 장치에서 구현되며 생긴 상호간의 관련성은 공공연히 알려진 것이 아니고 원고가 많은 연구와 시행착오를 거쳐 개발한 것이라는 상당한 증거가 있기에 이러한 명세사항과 상호 관계만이 원고의 영업비밀이며 지방법원의 이러한 판단은 옳다.

사용자가 종업원에게 정보를 전달한 경우에만 보호받을 수 있다는 피고의 주장에 대해, 정보를 공개하지 않을 의무는 그러한 경우에만 한정되는 것이 아니며 본 사건에서는 원고가 개발 프로그램의 비밀성을 유지하기 위해 상당한 노력을 기울인 점, 그리고 종업원들이 그러한 (사용자의) 노력을 알고 참가한 점에서 묵시적인 공개금지 의무를 추정할 수 있다. 또한 원고와 종업원들은 비밀공개금지를 약속하는 명시적인 서면 계약을 체결했었고, 이 사건 해당 정보도 그 계약상 예외가 아니다.

피고에게 2년간의 금지명령을 내린 지방법원은 판단은 적절하다. 종업원들이 신뢰를 저버리는 행동을 통해 이익을 취하는 것을 방지했고, 공공에 대한 공개가 있기 전에 신뢰 위반이 없었던 것과 같은 위치에 원고를 복원시켜 주었기 때문이다. 또한, 이러한 목적을 달성하면서도 종업원의 기량을 발휘할 수 있는 권리에 대해 최소한의 제한만 가했다.

원고는 손해배상청구를 함에 있어 추측을 바탕으로 한 근거, 관계성이 적은 근거 등을 제시했으며 피고가 얻었다고 주장하는 이익에 대한 금액적인 가치 책정이 어렵다는 점을 고려할 때, 원고의 손해배상청구를 인정하지 않은 것은 지방법원의 재량권 내의 판단에 속한다.

이 사안에서 지방법원은 올바른 기준을 적용하였고 적절한 증거가 뒷받침 되어있다. 이에 원심을 유지한다.

05 Key Point

공공의 영역에 존재하는 일반적인 원칙이나 접근법은 영업비밀에 해당하지 않는다.

비밀을 공개하지 않을 의무는 사용자가 종업원에게 신뢰 관계를 전제로 정보를 전달한 경우에만 국한되지 않으며, 명시적 혹은 묵시적 약정에 의해서도 발생할 수 있다.