



발전기 회전자의 슬롯 셀 제조공정 부정 취득에 대한 손해배상 및 영업비밀금지 청구 항소심 사건

41

Bondpro Corp v. Seimens Power (2006)

01 서지 사항

국가 법원	미연방 제 7 순회 항소법원	사건번호	05-3077
판결 일자	2006. 9. 12.	판결 결과	원심 유지
원고 (항소인)	본드프로 (BondPro Corporation)		
피고 (피항소인)	시먼스 (Siemens Power Generation, Inc.)		
참조 법령	위스콘신 통일영업비밀법 Wis. Stat. § 134.90(7) ¹⁾		
참조 판례	Minuteman, Inc. v. Alexander, 147 Wis.2d 842, 434 N.W.2d 773, 779-80 (1989), ECT Int'l Inc. v. Zwerlein, supra, 597 N.W.2d at 482; Hogan Systems, Inc. v. Cybresource Int'l Inc., 158 F.3d 319, 325 (5th Cir.1998)		
영업비밀	발전기 회전자의 슬롯 셀 제조공정		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 특허출원		

02 사건 개요

원고는 상이한 재료를 결합하여 제품을 생산하는 소규모 회사이고 피고는 발전기를 생산하는 독일 회사의 자회사이다.

피고의 발전기 회전자에는 U형 슬롯 셀 모양의 단열재료가 포함되는데 제조공정상 단열재료에 제거하기 어려운 주름이 생기는 단점이 있다. 원고는 주름을 쉽게 제거할 수 있는 새로운 제조공정을 개발하였다.

2001년 원고의 핵심 인물이 이 공정을 피고의 재료공학자에게 설명하였고, 비밀유지합의만 한 채 몇 회 협상을 하였다. 피고는 원고의 제조공정과 유사한 공정에 대한 특허를 출원하였으나, 특허청으로부터 거절당하였고, 원·피고 모두 해당 제조공정을 실제로 사용한 적은 없다.

1) 원문 <http://docs.legis.wisconsin.gov/statutes/statutes/134/90>

원고는 피고를 상대로 손해배상 및 영업비밀침해금지를 청구하였으나 1심에서 패소하였고 이에 항소하였다.

03 주요 쟁점

원 고	⇔	피 고
피고는 원고의 영업비밀을 부당하게 취득하였다.		원고의 영업비밀은 특허 출원으로 공개되었으므로 영업비밀이 아니다. 피고는 원고의 영업비밀을 사용한 적도, 사용할 계획도 없다.

04 판결 요지

피고가 원고의 영업비밀을 특허로 출원하였고 출원서가 공개되었으므로 더 이상 영업비밀에 해당하지 않으며, 제3자는 이를 제한 없이 사용할 수 있다.

원고의 영업비밀을 권한 없이 공개한 것은 불법이고, 상업적으로 사용된 적이 없는 영업비밀도 영업비밀로 인정받을 수 있으나, 원고는 원고의 영업비밀이 경제적 가치를 가진다는 어떠한 증거도 제출하지 않았으므로, 손해배상책임은 더 이상 논할 필요가 없다.

원고는 제조공정을 비밀로 유지하기 위해 종업원, 고객, 공급자, 피고 등과 비밀유지계약을 위한 협의를 했고 해당 문서들을 자물쇠로 보관한 사실이 인정되므로 비밀관리성은 인정된다.

원고의 제조공정은 2000년경 토르테크놀로지가 배포한 광고지에 포함된 내용으로서 그 곳에 참가한 피고 등 같은 계열 종사자에게는 널리 알려진 정보에 해당하므로 비공지성은 인정되지 않는다.

따라서 침해금지청구를 기각한 원심을 유지한다.

05 Key Point

영업비밀이 상업적으로 사용되지 않는다 하더라도 경제적 유용성은 인정될 수 있지만, 비공지성이나 비밀관리성이 인정되지 않으면 영업비밀로 보호받을 수 없다.

특허는 기술을 공개하는 대가로 일정 기간 독점권을 부여하는 제도이므로, 어떤 기술에 대하여 특허 출원을 할 것인지, 아니면 영업비밀로 보유할 것인지에 관해 전략적인 판단을 해야 한다. 또, 특허 출원을 하기로 한 경우에도 특허등록이 가능한 경우라면 영업비밀에 해당하는 정보가 의도하지 않게 출원서에 포함되지 않도록 하는 것이 바람직하다.
