



## 시계걸이 포장 설계에 대한 영업비밀 부정취득, 계약위반, 불공정행위에 관한 항소심 사건

37

Incase, Inc. v. Timex, 488 F.3d 46 (2007)

### 01 서지 사항

국가   법원	미연방 제1 순회 항소법원	사건번호	06-1577, 06-1578
판결 일자	2007.05.24	판결 결과	전부 기각
원고 (피항소인)	인케이스 (Incase Inc.)		
피고 (항소인)	타이맥스 (Timex Corp.)		
참조 법령	Mass. Gen. Laws ch. 93A, § 11 <sup>1)</sup>		
참조 판례	Crowley v. L.L. Bean, Inc., 303 F.3d 387, 393 (1st Cir.2002); Data Gen. Corp. v. Grumman Sys. Support Corp., 36 F.3d 1147, 1165 (1st Cir. 1994)		
영업비밀	가격표 제거 가능한 시계걸이 포장 설계		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 시계걸이, 묵시적 계약, 불공정한 거래		

### 02 사건 개요

원고는 메사추세츠 주에 위치한 사출성형 플라스틱 포장 제품을 설계 및 생산하는 회사이고, 피고는 코네티컷 주에 위치한 시계 생산 업체이다.

원고는 포장 제품 설계를 비용 없이 의뢰인에게 제공한 후 의뢰인이 만족할 경우 생산계약을 체결하는 방식으로 거래하는데, 원고와 피고는 시계걸이 포장 설계를 협의하여 S-4 디자인을 완성하였다. 그 후 피고는 원고에게 1999년부터 2년간 6백만 개의 시계걸이를 주문하기로 합의하였으나 약 270만 개만 주문하였다.

원고와 피고는 가격표를 제거할 수 있는 시계걸이 포장 설계를 협의하여 1999년 5월경 S-5 디자인을 완성하였는데, 이번에 생산계약을 체결하지 않았다. 그러나 피고는 원고와 개발한

1) 원문 <https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXV/Chapter93A/Section11>

---

S-5 디자인과 원형을 필리핀 업체에게 제공하여 생산하도록 하였고, 피고는 필리핀 업체로부터 S-5와 같이 가격표가 제거될 수 있는 시계걸이 포장을 약 360만 개 구매하였다.

---

그 후 원고는 시계 판매 매장에서 피고가 원고의 S-5 포장과 같이 가격표 제거 가능한 시계걸이를 포함하여 판매하고 있음을 발견하였고, 피고를 상대로 S-4 시계걸이 6백만 개 구매 계약 위반, S-5 영업비밀 부정취득 및 묵시적 계약, 손해배상 등의 소를 제기하였다.

---

지방법원 배심원단은 모든 소에 대하여 원고 승소 판결을 내렸으나 피고는 지방법원에 직권판단(Judgment as a matter of law)<sup>2)</sup> 요청을 하였다. 지방법원은 S-5에 대한 영업비밀 부정취득과 묵시적 계약과 관련해서는 피고의 청구를 인용했으나, S-4 계약 위반은 배심원 판결을 유지했고, 피고가 Mass. Gen. Laws ch. 93A, § 11 ("Chapter 93A")을 위반한 것은 인정했으나 고의("willfully" 또는 "knowingly")의 범주에 포함되지 않는다고 보아 원고의 징벌적 손해배상청구는 기각하였다.

---

본 사건은 원고가 S-5 영업비밀 부정취득 및 묵시적 계약, 그리고 Chapter 93A 위반에 고의성 없다는 판단에 대하여 항소하고, 피고가 S-4 계약 위반과 Chapter 93A 위반에 대하여 항소한 사건이다.

---

### 03 주요 쟁점

원 고	⇔	피 고
비밀성 유지를 위한 합리적인 수단을 도입했으며, 원고가 피고에게 설계를 제공한 것은 시계 포장 산업의 거래 관행이었다.		원고와 어떠한 비밀유지 관계도 형성된 바 없고, 해당 정보가 원고의 소유도 아니었다.
피고의 행위는 불공정할 뿐만 아니라 고의(willfully and knowingly)로 이루어진 행위이다.		합리적인 배심원단이라면 사기방지법(Statute of Frauds)의 요건을 충족시키는 6백만 개의 S-4 구매 계약이 존재한다는 판결을 내릴 수 없다.

---

2) 배심원 심리나 판결이 아닌 법원의 판단을 요청하는 것을 말한다.

지방법원은 원고의 어떠한 문서도 비밀로 분류되지 않았고, 비밀준수약정도 없었으며, 원고가 피고에게 해당 설계가 비밀이라고 밝힌 적도 없고, 원고의 핵심 설계자도 해당 설계가 비밀이 아니라고 생각했다는 점 등을 지적하며, 원고의 비밀관리성을 부정하였는데, 본 사건에서도 원고가 비밀로 유지하기 위한 합리적 수단을 도입했다는 증거를 발견할 수 없으므로 지방법원의 결정을 유지한다.

지방법원 배심원단은 S-5 설계 업무에 묵시적인 계약이 있었으므로 피고가 원고에게 246,261달러를 배상하여야 한다고 판단했으나, 지방법원은 손해배상액을 산정한 근거가 없다고 하여 이를 부정하였다. 배심원단이 손해배상액을 산정함에 있어 정확해야 하는 것은 아니나 적어도 추측에 기반을 두어서는 안 되는데, 본 사건에서도 그러한 증거가 없었다고 판단된다. 즉, 원고의 설계 서비스에 대한 대가를 단순히 원고가 시계걸이를 생산 및 판매하여 얻을 수 있는 단위 이익과 피고가 필리핀에서 구매한 수량의 곱으로 계산할 수 없고, 원고의 설계 서비스에 대한 대가는 생산 및 판매의 의한 이윤과 달리 산정되어야 한다.

지방법원의 배심원단은 S-4에 대한 6백만 개의 구매계약이 존재한다고 판단하였는데, 세공 가격에 대한 합의가 이미 이루어졌다가나 추후 협의하기로 했는지에 관계없이 배심원단은 본 사건에서 구매요청서상의 조건에 부합하는 계약이 성립했었다는 판단을 내릴 수 있었다고 판단된다.

불공정하고 기만적인 거래에 임하는 자는 Chapter 93A에 위반되는데, 단순한 계약 위반은 이에 해당하지 않는다. 그러나 지방법원은 피고가 S-5 설계 사용이 영업비밀 부정취득에는 해당하지 않으나 일반 계약 위반 행위를 불공정하고 기만적인 거래로 변환시켰으므로 Chapter 93A 위반에 해당한다고 판단하였다. Chapter 93A 위반이 되려면, 판례법 등에서 확립된 불공정 개념의 범주에 들거나, 부도덕적, 비윤리적, 강압적, 비양심적이거나, 경쟁자에게 심각한 손해를 끼쳐야 한다. 피고는 일련의 상황을 통해 원고로부터 무료로 설계 서비스를 받았고 이를 이용하여 기존의 S-4 주문을 줄이는 대신 필리핀 업체와 저가의 S-5 계약을 체결하여 물량을 대체했다. 이는 Chapter 93A 위반을 인정할 수 있을 정도로 충분히 불공정적이고 비양심적인 행위이다. 그러나 피고가 강압, 사기, 남소, 기타 유사한 행위를 하였다고 볼 증거가 없으므로 고의성을 인정하기는 어렵다. 따라서 징벌적 손해배상 청구를 기각한 지방법원의 판결을 유지한다.

## 05 Key Point

---

우리나라의 민법에서 규정하는 '불공정한 행위'와 같이 미국에서도 불공정, 기만적, 강압적, 비양심적인 거래 행위를 한 경우 제재를 가할 수 있고, 강압, 사기, 남소 등의 행위가 있어서 고의성까지 인정될 경우 징벌적 손해배상(punitive damages)까지 청구할 수 있다. 다만 각 주에 따라 구체적인 내용은 다소 상이할 수 있으므로 확인이 필요하다.

---

명시적 계약이 없더라도 구매요청서 등의 구체적인 간접증거가 있을 경우 묵시적 계약의 존재가 인정될 수 있다. 하지만 효과적인 영업비밀 보호를 위해서는 비밀유지의무를 명시한 계약을 체결하는 것이 바람직하다.

---

미국에서의 법적 분쟁은 우리 기업에 생소한 배심원 제도로 인해 어려움이 더욱 크다. 이 사례에서와 같이 배심원의 사실 인정이나 판결은 법적으로 볼 때 항상 옳은 것은 아니며 특히 손해배상액의 산정에 있어서는 오류가 있는 경우가 적지 않기 때문에, 더욱 각별한 주의를 요한다.

---