



44

스태빌라이저 바 벤더(stabilizer bar bender) 설계에 대한 영업비밀 부정취득 관련 약식처분(summary disposition) 결정의 항소심 사건

Niemi v. American Axle MFG & Holding, unpublished (2007)

01 서지 사항

국가 법원	미시간 주 항소법원	사건번호	269155
판결 일자	2007. 01. 04	판결 결과	전부 기각
원고 (피항소인)	리차드 케이. 니에미 디자인 & 엔지니어링 서비스 (Richard K. Niemi Design & Engineering Services)의 상호로 사업중인 리차드 케이. 니에미 (Richard K. Niemi), 마크 니에미 (Mark Niemi), RKN 테크놀로지 (RKN Technology LLC)		
피고 (항소인)	아메리칸 엑슬 메뉴팩처링 & 홀딩 (American Axle Manufacturing & Holding, Inc.), 스프링필드 툴 & 다이 (Springfield Tool & Die, Inc)		
참조 법령	미시간 통일영업비밀법 (MUTSA) ¹⁾ , MCL 445.1901 et seq.; MCR 2.116(c)(1)		
참조 판례	Kraft v Detroit Entertainment, LLC, 261 Mich. App. 534, 539; 683 N.W.2d 200 (2004)		
영업비밀	스태빌라이저 바 벤더(stabilizer bar bender) 설계 및 기술정보		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 비밀유지약정, 비밀표시, 약식처분(summary disposition)		

02 사건 개요

피고 스프링필드 툴 & 다이(이하 '피고 스프링필드')는 차량용 스태빌라이저 바(stabilizer bar)²⁾ 생산자인 피고 아메리칸 엑슬 메뉴팩처링 & 홀딩(이하 '피고 AAM')과 계약하여 스태빌라이저 바 형성(forming), 평탄화(flattening), 천공(piercing) 작업을 통합한 스태빌라이저 바 벤더(stabilizer bar bender, 이하 '벤더')를 제작하도록 하였고, 원고들에게 벤더들을 설계하도록 하였다.

1) 원문

[http://www.legislature.mi.gov/\(S\(d43u3cz440d4d3vu4b5dvum0\)\)/mileg.aspx?page=getObject&objectName=mcl-445-19](http://www.legislature.mi.gov/(S(d43u3cz440d4d3vu4b5dvum0))/mileg.aspx?page=getObject&objectName=mcl-445-19)

원고들은 피고 스프링필드의 구매 요청에 따라 피고 AAM이 제공한 사양에 부합하는 기계 설계와 도면을 피고 AAM에게 제공하였는데, 이 문서들에는 비밀 표시를 하지 않았고, 피고들과 비밀유지약정도 체결하지 않았다. 피고 스프링필드는 원고에게 설계 업무의 대가를 지불하였고, 원고의 설계에 따라 벤더들을 제작하였으며, 피고 AAM은 이 벤더들을 사용하여 제너럴 모터스의 트럭에 부착되는 스테빌라이저 바들을 생산하였다.

이에 원고들은 피고들을 상대로 영업비밀 부정취득과 계약 위반의 소를 제기하였는데, 원심은 양 소에 대하여 피고 AAM의 약식 처분(summary disposition)³⁾ 신청을 승인하였고, 영업비밀 부정취득의 소에 대한 피고 스프링필드의 약식 처분 신청을 승인하였다.

본 사건은 원고들이 원심의 약식 처분 신청 승인에 대하여 항소한 사건이다.

03 주요 쟁점

원 고



피 고

피고 AAM은 벤더들을 사용하여 생산한 스테빌라이저 바 1개당 절감 비용의 일정 비율을 로열티로 지불하고, 원고들의 이익을 위해 특허 출원을 하겠다고 약속했다.

설계를 비밀로 유지할 구두 혹은 묵시적 약정이 있었다.

원고의 설계를 비밀로 유지하기 위한 합리적인 노력을 하였는가라는 주요한 사실에 대한 실질적 쟁점이 있으므로 약식 처분 신청에 따른 영업비밀 부정취득의 소 각하는 원심의 오류이다.

원고의 설계는 영업비밀에 해당하지 않는다.

2) 엔티롤 바 (anti-roll bar)라고도 하며, 자동차의 롤링을 적게 하는 장치. 차의 안전성을 좋게 한다는 의미에서 스테빌라이저 바라고도 지칭한다.

3) 법원이 판결문 없이 내리는 결정 혹은 처분을 말하며, summary order, nonopinion, summary opinion, affirmance without opinion, unpublished order, disposition without opinion, or abbreviated disposition 이라고도 한다. 이는 재판 절차(trial) 없이 내리는 판결을 의미하는 약식 판결 (summary judgment)와 구분된다.

04 판결 요지

원고들은 양 당사자 간의 30년 관계에 비추어 문제의 정보가 비밀로 유지되어야 함을 묵시적으로 이해하고 있었고, 그러한 비밀유지가 양 당사자의 이익에 부합했으며, 피고들은 자신들의 종업원에게 해당 정보를 비밀로 유지하도록 하였고, 피고 AAM도 내부 문서에서 비밀유지의 필요성을 강조했으므로, 원고들이 기술정보의 비밀성을 유지하기 위한 합리적인 노력을 투입했다고 주장한다. 그러나 원고들이 비밀 유지를 위해 유일하게 한 노력은 피고들이 그 정보들을 공개하지 않을 것이라는 묵시적 약정을 신뢰한 것뿐이다. 원고들은 비밀유지약정을 체결하지 않았고 비밀표시도 하지 않았음을 시인하였고, 명시적인 구두 비밀유지약정의 존재도 입증하지 못하였으며, 피고들이 내부적으로 비밀유지약정을 체결하였다는 것은 원고의 노력과 무관하다. 따라서 원고들이 설계의 비밀성을 보호하기 위해 합리적인 노력을 하지 않았다는 결론에는 주요한 사실의 실질적 쟁점이 존재하지 않는다. 즉, 문제의 설계와 기술정보는 영업비밀에 해당하지 않았다.

설령 묵시적인 비밀유지약정이 존재하였다 하더라도, 그러한 약정은 피고들의 설계사용을 제한하지 않는다. 따라서 원심이 원고의 영업비밀 부정취득의 소에 대한 피고들의 약식 처분 신청을 승인한 것은 옳았다.

원고들은 명시적인 구두의 비밀유지약정이 있었다는 증거를 전혀 제시하지 않았고, 원고들은 작은 규모의 경험 적은 회사도 아니었다. 원고들은 설계의 비밀성을 보존하기 위한 어떠한 구체적인 노력도 하지 않았으며, 설령 노력을 했다 하더라도 피고들이 영업비밀을 사용하는 것을 제한할 만큼 합리적인 노력이 아니었다. 따라서 원심의 약식 처분은 적절했다.

05 Key Point

영업비밀로 인정받기 위한 최소한의 관리 노력은 비밀유지약정과 비밀표시를 들 수 있으며, 특히 비밀유지약정은 거의 모든 관례에서 중요하게 언급하고 있다는 점에서 반드시 필요하다.