



# 위조불가 신분증 제조법에 대한 영업비밀 부정취득 사건의 항소심 사건

45

Othentec Limited v. Phelan, 526 F.3d 135 (2008)

## 01 서지 사항

국가   법원	미연방 제4순회 항소법원	사건번호	06-2297
판결 일자	2008.05.12	판결 결과	전부 기각
원고 (피항소인)	오센텍 리미티드 (Othentec Limited), EC4 테크놀로지 리미티드 (EC4 Technologies Limited)		
피고 (항소인)	제프리 펠란 (Jeffrey Phelan), 마크 더블유. 마틴즈 (Mark W. Martens), EC4 테크놀로지 인코퍼레이티드 (EC4 Technology Incorporated)		
참조 법령	버지니아 통일영업비밀법 ("VUTSA"), Va.Code § 59.1-3361; 버지니아 컴퓨터 범죄법 ("VCCA"), Va.Code § 18.2-152.3		
참조 판례	Stone v. Liberty Mut. Ins. Co., 105 F.3d 188, 190 (4th Cir. 1997)		
영업비밀	위조불가 신분증 제조법		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 신분증 제조기술, 약식판결		

## 02 사건 개요

제리 님스('님스')는 광학 렌즈 촬영 기술(lenticular optical imaging technology)에 대한 연구와 업무를 해 온 사업가로서 관련 특허를 여러 개 보유하고 있었는데, 그 중 유용한 기술은 3차원 사진을 플라스틱에 삽입하는 기술이었다. 님스는 오라시(Orasse)라는 회사를 설립하여 님스가 개발한 기술에 대한 특허를 보유하게 하였고, 오라시의 자회사로 원고 EC4 테크놀로지 리미티드('EC4 UK')를 설립하여 님스의 기술을 판매하도록 하였다. 오라시는 원고 EC4 UK와 계약을 체결하여 오라시가 소유하는 기술을 라이선싱할 수 있는 독점권을 주었다.

1) 원문 <http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe?000+cod+TOC5901000002600000000000>

---

원고 EC4 UK는 자회사로 원고 오센텍 리미티드('오센텍 UK')를 설립하여 오라시 기술의 인증을 맡도록 하였고, 님스의 사위인 피고 켈란이 원고 EC4 UK와 오센텍 UK의 상무이사(managing director) 직책을 맡았다.

---

원고 오센텍 UK의 경영진은 자사 제품의 미국 시장 배급을 증가시키는 프로젝트를 피고 켈란에게 맡겼고, 피고 켈란은 미국 델라웨어에 EC4 테크놀로지스 인코퍼레이티드('EC4 USA')를 설립하였으며, 미국 내 투자자들로부터 투자를 받아 사업이 성공적으로 진행되었다. 한편, 원고 오센텍 UK는 자회사로 미국 버지니아에 오센텍 리미티드('오센텍 USA')를 설립하고 오라시 기술을 미국에 배급하도록 하였다.

---

그 후 피고 켈란의 요청으로 원고 오센텍 UK의 계좌에서 몇 회에 걸쳐 자금이 인출되었고, 2006년 1월경 원고 오센텍 UK 경영진간에 마찰이 발생하여 주주총회에서 피고 켈란을 원고 오센텍 UK와 오센텍 USA의 상무이사직에서 해임하였다.

---

원고들은 피고 켈란이 미국에 EC4 USA를 설립하여 운영하고 있다는 사실과 오센텍 UK의 자금을 유용하여 사용하고 있다는 사실을 몰랐고 원고들의 기술을 이용하여 미국 내에서 사업을 하고 있다고 주장하고 있고, 피고 켈란은 원고들의 허가를 받아 EC4 USA의 설립하였고 원고의 기술은 컴퓨터를 사용하지 않는 구식 사진과 인화 기술에 기반한 것이어서 경쟁력이 없어 EC4 USA가 새롭게 개발한 기술을 현재 사용하고 있다고 주장한다.

---

이에 원고들은 피고들을 상대로 버지니아 범죄법 위반, 버지니아 통일영업비밀법 위반, 충실의무 위반 등의 소를 제기하였고, 피고들은 반소를 제기하였다. 원고들과 피고들은 각각 약식판결(summary judgment)<sup>2)</sup>을 신청하였고, 법원은 피고들의 약식판결 신청을 승인하여 원고들이 제기한 소 중 충실의무 위반의 소를 제외한 모든 소를 기각(dismiss)하였다.

---

본 사건은 기각된 소들 중에서 원고들이 버지니아 통일영업비밀법 위반과 버지니아 컴퓨터 범죄법 위반의 소에 대하여 항소한 사건이다.

---

2) 미국 소송법상 '약식판결'이란 원고 또는 피고의 신청에 의하여 어떤 사건이 사실상의 쟁점이 없기 때문에 배심원 재판을 할 필요가 없다고 인정될 경우 법원이 법률의 판단으로 내리는 판결을 말한다.

### 03 주요 쟁점

원 고



피 고

피고 켈란이 피고 EC4 USA를 설립한 사실과 원고 오센텍 UK의 계좌의 자금을 인출한 사실을 몰랐다.

원고들은 피고 EC4 USA 설립 사실을 알았고, 원고 오센텍 UK 계좌의 자금 인출도 승인했다.

원고들의 기술은 영업비밀에 해당하고, 피고 켈란은 원고 오센텍 UK와 EC4 UK의 상무이사로서 해당 기술에 접근 가능하였으므로 피고 EC4 USA를 위해 그 기술을 사용하지 않을 충실의무를 부담한다.

피고들이 사용하는 기술은 원고들의 기술과 달리 새롭게 개발한 기술이다.

### 04 판결 요지

버지니아 컴퓨터 범죄법<sup>3)</sup>에 따르면 컴퓨터 또는 컴퓨터 네트워크를 권한 없이 타인의 재산을 취득(obtain), 유용(embezzle), 전용(convert)할 의사로 사용하는 경우 위법 행위가 된다. 이 사건에서 원고들은 피고들이 허가 없이 컴퓨터를 사용하여 범죄를 저질렀다는 어떠한 증거도 제출하지 않았다. 피고 켈란은 오센텍 UK의 계좌에 접근할 권한이 있었고, 돈을 인출하기 위해 컴퓨터를 사용한 것은 부수적인 행위에 불과하였으며, 오센텍 UK 담당자들도 인출을 승인하여 주었다.

또한 원고들은 피고 켈란의 행위를 반대했다는 증거를 제출하지 못했다. 피고 EC4 USA의 투자자는 오센텍 UK의 경영진들에게 명시적으로 자신이 피고 EC4 USA에 투자하고 있다는 사실을 알렸고, 피고 켈란의 인출행위는 그 후 시작되었다. 그럼에도 원고 오센텍 UK는 피고 켈란의 인출 요청을 모두 승인했다. 본 사건의 증거를 객관적으로 보면, 원고들은 피고 EC4 USA의 존재를 알고 있었고, 피고 켈란이 원고 오센텍 UK의 계좌에서 돈을 인출하고 있다는 사실도 알고 있었다.

원고들은 자신들의 기술이 넘스가 개발한 위조불가 신분증 제조법으로서 공연히 알려지지 않았고, 경제적 가치를 가진다고 주장한다. 또한 피고 켈란은 원고 오센텍 UK와 EC4 UK의 상무이사로서 그 기술에 접근할 수 있었으므로 피고 EC4 USA를 설립하면서 그 기술을 사용하지 않을 충실의무를 부담하고 있었음에도 이를 위반하여 기술을 사용했다고 주장한

---

다. 그러나 원고들은 피고들이 원고들의 영업비밀을 부정취득했고 이를 사용하고 있다는 증거를 제시하지 못하였다. 피고 펠란과 마틴스가 원고 오센텍 UK에서 일했고 영업비밀에 접근 가능했던 것은 사실이나 원고들은 피고 EC4 USA가 그러한 영업비밀을 사용하고 있다는 어떠한 증거도 제출하지 못했다. 따라서 약식판결 신청을 승인한 지방법원의 판결을 유지한다.

---

## 05 Key Point

---

연방민사소송법상 충분한 증거제출 절차 이후에도 입증 책임을 부담하는 당사자가 충분한 증명을 하지 못한 경우 그 당사자의 이익에 반하는 약식판결(summary judgment)을 내리게 되어 있다. 따라서, 의심이나 추측은 있으나 이를 입증할 증거가 없을 경우에는 소를 제기하더라도 실익이 없고 오히려 소송비용만 부담하게 될 위험이 있으므로 소 제기 여부를 신중하게 고려할 필요가 있다.

---

영업비밀에 대한 접근과 사용을 알았음에도 불구하고 적시에 명시적인 이의를 제기하지 않으면 추후 묵시적 승인이나 동의로 인정될 수 있다. 따라서 분쟁 발생의 소지가 있는 행위가 있을 경우에는 공식적인 절차를 통해서 명시적인 의사를 표시하는 것이 바람직하다.

---