



지하철 브레이크 관련 영업비밀 사용에 대한 예비적 금지명령 청구 사건의 항소심 사건

46

Faiveley Transport Malmö AB v. Wabtec Corp., 559 F.3d 110 (2009)

01 서지 사항

국가 법원	미연방 제 2 순회 항소법원	사건번호	08-5126-cv
판결 일자	2009.03.09	판결 결과	전부 기각, 파기 환송
원고 (피항소인)	페이블리 트랜스포트 말모 AB (Faiveley Transport Malmö AB)		
피고 (항소인)	왁텍 (Wabtec Corp.)		
참조 법령	판결문에 나타나지 않음		
참조 판례	<i>Lujan v. Defenders of Wildlife</i> , 504 U.S. 555, 560-61, 112 S.Ct. 2130, 119 L.Ed.2d 351 (1992); <i>Pullman Group, LLC v. Prudential Ins. Co., of Am.</i> , 288 A.D.2d 2, 3, 733 N.Y.S.2d 1 (1st Dep't 2001); <i>Somoza v. New York City Dep't of Educ.</i> , 538 F.3d 106, 112 (2d Cir.2008); <i>cf. In re Sims</i> , 534 F.3d 117, 132 (2d Cir.2008); <i>N. Atl. Instruments, Inc. v. Haber</i> , 188 F.3d 38, 43-44 (2d Cir.1999); <i>Grand River Enter. Six Nations, Ltd. v. Pryor</i> , 481 F.3d 60, 66 (2d Cir.2007)		
영업비밀	지하철 브레이크 기술		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 중재, 예비적 금지명령, 회복 불가능한 손해		

02 사건 개요

SAB 왁코는 지하철 브레이크 시스템을 개발하였고 그 생산을 자매회사인 왁코에게 위탁하면서 1993년부터 10년간 영업비밀 사용 약정을 체결하였다. SAB 왁코는 원고에게 매각되었고, 원고가 SAB의 지하철 브레이크 관련 권리를 모두 승계하였다. 왁코의 후손인 피고는 위 약정에 따른 의무를 승계하였고, 2003년 약정 만료 후에는 2005년까지 매년 약정이 갱신되었다.

그러나 원고가 2005년 이후 약정 갱신을 거절하였고, 피고는 역설계를 통해 지하철 브레이크 시스템을 개발하였다. 그 후 피고는 2007년 뉴욕 교통당국과 지하철 브레이크 납품에 대한 독점계약을 체결하였다.

이에 원고는 1993년 약정의 분쟁해결 조항에 따라 ICC¹⁾에 중재를 신청하면서 뉴욕남부 지방법원에 피고를 상대로 지하철 브레이크 생산 및 판매금지, 영업비밀 공개금지를 구하는 예비적 금지명령을 청구하였고, 지방법원은 피고에게 뉴욕 교통당국에게 원고의 설계도 공개금지, 다른 제3자에게 원고의 영업비밀 제공금지, 중재에 의한 분쟁 해결시 까지 새로운 생산 및 판매계약 체결 또는 입찰금지를 명하였다. 피고는 지방법원의 위 결정에 항소하였고, 이 사건은 그 항소심 사건이다.

03 주요 쟁점

원 고	⇔	피 고
		원고가 1993년 약정에 따른 영업비밀의 소를 주장할 당사자 적격 ²⁾ 이 있음을 증명하지 못했다.
피고가 약정이 만료된 이후에도 원고의 영업비밀을 계속 이용하고 있다.		1993년 약정은 중재 절차 완료 전에 지방법원에 소제기를 금지하였다. 지방법원이 내린 예비적 금지명령은 증거가 부족하며 지나치게 광범위하다. 원고의 영업비밀을 역설계하여 발견한 것이므로 부정취득이 아니다.

04 판결 요지

원고는 문제의 영업비밀을 소유하고 있고, 피고가 사용하고 공개하여 원고에게 명백한 손해를 끼쳤으며 그러한 손해는 원고의 청구로 구제될 수 있다. 따라서 원고는 예비적 금지명령 청구의 당사자적격이 있다.

1993년 약정은 ICC 규칙에 따른 중재로 분쟁을 최종 해결하기로 하였으나, 법원에 예비적 구제책을 요청하는 것을 금지하지는 않았다. 또한 ICC 규칙에 따르면 중재신청 전 또는 이후에도 임시적 또는 보존적 구제책을 사법 권한에 의뢰할 수 있다고 정의하고 있으므로,

1) “International Chamber of Commerce”의 약자로, ‘국제상업회의소’로 번역된다. 프랑스 파리에 소재하고 있으며, 130여개국 1900여개의 기업과 단체가 가입되어 있다. 중재 등을 담당하고 있다.
2) 일정한 권리 및 법률관계에 있어서 소송당사자(訴訟當事者)로서 유효하게 소송을 수행하고 판결을 받기 위하여 필요한 자격을 말한다.

원고의 예비적 금지명령 청구는 이에 해당된다.

예비적 금지명령을 청구한 당사자는 본안 승소가능성과 회복 불가능한 손해에 대하여 입증하여야 한다. 이 사건에 적용되는 뉴욕법 하에서는 영업비밀 부정취득의 소에서 승소하기 위해서는 원고가 영업비밀을 보유하고 있었고, 피고들이 계약 등을 위반하여 이를 사용하였거나 부적절한 수단으로 발견 및 사용하였음을 입증하여야 한다.

원고의 지하철 브레이크는 1993년 약정에 따른 피고 외에 다른 회사가 생산한 바가 없고, 원고는 영업비밀에 대하여 종업원들의 접근을 엄격히 통제하며, 원고가 인수한 SAB 압코는 지하철 브레이크 개발에 상당한 자원을 투자하였고, 원고의 지하철 브레이크와 그 부속품을 복제하는 것은 매우 어렵다. 따라서 원고의 지하철 브레이크에 대한 정보는 영업비밀에 해당한다는 지방법원 판단에 오류가 없다.

피고는 원고의 지하철 브레이크 역설계를 하면서 원고의 영업비밀을 적극 활용하였고, 특히 원고의 설계도에 자주 접근했던 기술자들을 역설계에 투입하였다는 점에서 피고의 역설계는 위법하다. 따라서 원고의 본안 승소 가능성이 있다고 본 지방법원의 결론에 오류가 없다.

영업비밀을 제3자에게 공개하거나 되돌릴 수 없는 방법으로 손상시킬 위험이 있는 경우가 아니라 부정취득자 본인이 원 소유자와 같이 비밀로 유지하며 사용하는 경우에 발생하는 유일한 손해는 경쟁자에게 자신의 판매량을 빼기는 것뿐이고, 이는 금전 배상으로 충분히 구제할 것이므로 회복 불가능한 손해가 아니다. 피고는 뉴욕 교통당국이나 제3자에게 전파하려는 것이 아니라 원고와 같이 비밀로 유지하며 사용하고 있었고, 원고는 그 외의 회복 불가능한 손해를 입증하지 못했다. 따라서 지방법원이 회복 불가능한 손해 발생 가능성을 인정하여 피고에 대한 예비적 금지명령을 내릴 근거가 없었다. 이에 지방법원 판결을 파기하고 환송하기로 한다.

05 Key Point

분쟁해결 방법으로 중재합의를 하더라도 관할법원에 예비적 금지명령과 같은 보전처분을 신청할 수 있다.

이 사건에서는 제3자에게 공개할 목적이 아니라 부정취득자 본인이 비밀로 유지하며 사용하는 경우 금전적 손해배상이 가능하므로 회복 불가능한 손해가 발생하지는 않는다고 판단하였다. 그러나 판매로 인한 원고의 손해가 확대될 수 있고 그로 인하여 원고의 회사가 회복 불가능할 정도의 타격을 받아 폐업에 이를 가능성도 있다는 점에서 논란의 여지가 있다.
