



목 보호대 관련 영업비밀 부정취득 및 불공정 거래에 기초한 예비적 금지청구 신청 사건

48

Leatt Corp, v. Innovative Safety Tech, LLC., 2010 WL 1526382 (2010)

01 서지 사항

국가 법원	미연방 캘리포니아 남부지방법원	사건번호	No. 09-CV-1301
판결 일자	2010. 04. 15.	판결 결과	원고신청 일부 승인
원고	리엣 코퍼레이션(Leatt Corporation), 엑시드 홀딩스(Exceed Holdings (Pty) Ltd.)		
피고	이노베이티브 세이프티 테크놀로지(Innovative Safety Technology, LLC), 케빈 히스 엔터프라이즈 (Kevin Heath Enterprises, Inc.), 케빈 히스(Kevin Heath)		
참조 법령	CAL. CIV. CODE § 3426.1(d), § 3426.1(b), § 3426.1(a).		
참조 판례	Winter v. Nat. Res. Def. Council, Inc., ___ U.S. ___, 129 S. Ct. 365, 374 (2008) (citations omitted); accord Stormans, Inc. v. Selecky, 586 F.3d 1109, 1127 (9th Cir. 2009). Ossur Holdings, Inc. v. Bellacure, Inc., No. C05-1552JLR, 2005 WL 343440, at *8 (W.D. Wash. Dec. 14, 2005)		
영업비밀	모터스포츠용 목 보호구		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 예비적 금지명령, 불공정 경쟁, 불법적 방해, 회복 불가능한 손해, 승소가능성		

02 사건 개요

두 원고들은 각 회사의 설립자인 리엣 박사의 연구를 통해 목 보호구 원형을 제작하였으며, 경쟁제품이 없어 성공적이었다. 리엣의 두 종업원은 리엣과 고용 및 비밀유지 약정을 체결하였으나, 퇴사 후 유사 제품의 제작과 함께 IST(피고)를 설립하였다.

IST는 또 다른 피고인 케빈 히스와 유통계약을 체결하였으며, 일부 국가에서는 원고보다 상품출시가 먼저 진행되었다. 이에 따라 원고는 영업비밀 부정취득, 불공정 경쟁, 불법적 방해 등을 이유로 예비적 금지명령¹⁾을 신청하였다.

03 주요 쟁점

원 고	⇔	피 고
목 보호대 제작과 관련한 영업비밀이 성립하며, 이러한 영업비밀은 보호되어야 한다.		해당 정보는 독립적인 경제적 가치를 가지지 않으며, 비밀 유지를 위한 합리적인 노력이 없어 영업비밀로 볼 수 없다.
피고들은 해당 정보가 영업비밀임을 충분히 인지하고 있었으며, 영업비밀의 취득 및 계속적인 사용도 부정취득에 해당한다.		역설계 혹은 독립적 개발은 부적절한 수단에 해당하지 않으며, 타국의 금지명령은 유통계약에는 영향을 미치지 않는다.
영업비밀의 부정취득은 불공정 경쟁과 불법적 방해를 구성한다.		불공정 경쟁과 불법적 방해는 독립적인 판단이 필요하며, 본안의 승소가능성이 없다.
영업비밀 부정취득으로 제작된 상품으로 인한 손해는 금전적 손실뿐만 아니라 명성과 영업권의 손실을 야기하는 바, 회복불가능하다.		타국에서 이미 판매되고 있음을 고려할 때, 부정적인 효과가 발생하였다 하더라도 이는 '회복 불가능한 손해'와 논리적으로 맞지 않다.

04 판결 요지

원고들이 보호하고자 하는 설계의 특성들은 상당한 시간과 노력, 비용을 투자하여 얻은 것으로 독립적인 경제적 가치를 지닌다. 또한 비밀성을 유지하기 위하여 영업비밀임을 고지한 점, 선택적으로 정보접근을 가능케 한 점, 비밀유지약정 체결, 비밀의 금고 보관 등은 원고의 비밀성 유지를 위한 합리적인 노력으로 보인다. 마지막으로 해당 정보가 동종 업계의 종사자들이 쉽게 획득하거나 알려질 수 있는 것으로 보이지 않으므로, 이상을 종합하면 해당 정보는 '영업비밀'로 볼 수 있다.

1) "예비적 금지명령(Preliminary injunction)"이란 법원이 본안 판결을 내리기 전에 임시적으로 피신청인의 행위를 금지하는 명령을 말한다. 우리나라의 가처분 신청과 유사하다.

피고는 원고의 정보가 영업비밀임을 인지하고 있었으며, 단순히 물리적 절취만이 영업비밀의 부정취득임을 요건으로 하지 않는다. 또한 비밀유지의무에 위반하여 사용하는 것은 '부적절한 수단'에 해당한다. 특히 부정취득은 최초에 영업비밀을 부적절하게 취득하는 것에 제한되는 것이 아니라, 이를 계속 사용하는 것도 부정취득인 바, 유통업자인 히스도 부정취득에 해당한다.

그러나 원고는 불공정 경쟁의 소와 부정취득에 관한 소가 독립적인 잘못에 기초함을 주장하면서도 '영업비밀의 부정취득'이라는 같은 사실에 기초하여 소를 진행한 바, 본안의 승소 가능성을 입증하지 못하였다.

또한, 예비적 금지명령은 긴급성과 회복 불가능한 손해를 요건으로 하는 바, 피고의 상품이 1년 이상 시장에 판매되고 있었다는 사실은 이미 발생한 효과로 '회복 불가능한 손해'와 논리적으로 맞지 않으며, 잠재적 고객 손실은 단순 추측에 불과하고, 시장에서의 불이익은 일반화된 매출감소로 금전 배상이 가능하다. 따라서 원고는 회복 불가능한 손해의 가능성을 입증하지 못하였으므로 예비적 금지청구를 거절한다. 또한 원고의 영업비밀 반환명령 또한 거부하며, 승소가능성이 없는 불공정 경쟁의 금지 신청 또한 거절한다. 다만 IST는 본 신청에 항변하지 않았으므로 예비적 금지명령을 승인한다.

05 Key Point

미국법상 '예비적 금지명령'이 받아들여지기 위해서는 일반적으로 (1) 본안 사건에서 승소할 가능성이 상당히 높다는 점, (2) 예비적 금지명령이 받아들여지지 않을 경우 회복 불가능한 손해를 입을 우려가 높다는 점, (3) 예비적 금지명령을 신청하는 자의 이익이 더 크다는 점, (4) 예비적 금지명령을 발하는 것이 공익에 부합한다는 점을 입증해야 한다.

이 사건의 경우에도 피고가 원고의 영업비밀을 부정취득했다는 사실만으로 예비적 금지명령이 인용될 수는 없고, 긴급성과 회복 불가능한 손해 등 예비적 금지명령을 발하기 위한 요건을 원고가 별도로 입증해야 한다는 점을 분명히 하였다.
