



미세 유리구슬 제조공정 관련 금지적 구제 신청 사건의 파기환송심에 대한 항소심 사건

06

Cataphote v. Hudson, 444 F.2d 1313 (1971)

01 서지 사항

국가 법원	미연방 제 5 순회 항소법원	사건번호	30810
판결 일자	1971. 7. 1.	판결 결과	원심 유지
원고 (항소인)	케타포트 (Cataphote Corporation)		
피고 (피항소인)	세실 더블유. 헛슨 (Cecil W. Hudson), 헛슨 인더스트리스 (Hudson Industries, Inc.)		
참조 법령	(판결문에 기재되지 않음)		
참조 판례	Smoley v. New Jersey Zinc Co., D.C., 24 F.Supp. 294, 300, (D.C.N.J.1938), aff'd. 106 F.2d 314, (3rd Cir. 1939), International Industries v. Warren Petroleum Corp., 248 F.2d 696 (3rd Cir. 1957)		
영업비밀	미세 유리구슬 제조 공정		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 신규성, 금지적 구제		

02 사건 개요

원고는 미세 유리구슬 제조업체이고, 피고 헛슨은 원고의 직원으로 8년간 근무하다가 퇴사 후 7년간 다른 업종에서 근무하였고, 그 후 피고 회사를 설립하여 원고와 경쟁하는 유리구슬 생산 공장을 건설하였다.

원고는 피고들을 상대로 금지적 구제(injunctive relief)¹⁾를 신청하였으나 지방법원은 원고가 주장하는 정보가 영업비밀임을 증명하지 못했고, 피고들이 사용한 장비와 기술이 원고의 것과 상당히 다르다고 판단하여 원고의 신청을 기각했다.

그 후 항소심은 지방법원이 영업비밀 여부를 판단함에 있어 독창성과 신규성을 언급한 점을 지적하며 특허와 달리 영업비밀은 신규성을 요건으로 하지 않으므로 영업비밀 여부와 부정취득 여부를 다시 판단하라는 취지로 파기 환송하였다.

파기 환송심에서 지방법원은 원고가 주장하는 공정과 기술이 널리 알려진 것이므로 영업비밀에 해당하지 않는다고 판단했고, 원고의 금지적 구제 신청을 다시 기각하였다. 본 사건

은 원고가 이에 다시 항소한 사건이다.

03 주요 쟁점

원 고	⇔	피 고
원고의 영업비밀 보유 여부를 심리하지 않았다.		원고의 비밀 정보를 사용한 것이 아니라 보편적인 기술을 사용한 것이다.
영업비밀 여부를 판단함에 있어 독창성, 신규성, 이익형량이라는 부적절한 기준을 적용했다.		피고의 기술은 시행착오를 겪으며 몸소 취득한 것이다.

04 판결 요지

지방법원이 “독창적이고 새로운”이라는 문구를 반복적으로 사용하기는 했으나, 전체적인 문맥을 보면 이는 첫 항소심에서 지적한 영업비밀 판단 기준을 무시한 것이 아니라 문제의 공정들이 영업비밀로서 보호를 받기에는 너무 보편적으로 알려진 것이라는 뜻으로 해석된다. 따라서 지방법원의 판단은 신규성을 기준으로 한 것이 아니라 원고의 영업비밀이 이미 공개되어 보편적으로 알려진 것임을 의미한다.

피고 헛슨은 원고 회사에 고용될 당시 이미 다년간 기계공장에서 일한 경험이 있었고, 다년간 원고 공정 개발에 공헌했으며, 원고의 기술이 보호될 것이라는 어떤 통보도 받지 못했고, 퇴사할 때 어떠한 도면이나 사진도 가지고 나가지 않았으며, 퇴사 후 7년간 다른 업종에서 근무했고, 피고 회사의 공장 설립 시에도 일반적인 지식과 기술을 사용하였다. 따라서 지방법원의 이익형량 판단에도 문제가 없다.

원고의 영업비밀 보유 여부와 피고들의 부정취득 여부는 모두 원고가 입증을 하여야 하는데 그러하지 못했고, 지방법원은 원고의 기술이 영업비밀에 해당하지 않는다고 판단했으므로 피고들의 부정취득 여부를 판단하지 않은 것은 정당하다.

양 당사자가 자신의 공정이 상대적으로 우위를 준다고 생각하므로 해당 공정의 상세한 내용을 공개하는 것은 불필요하고 바람직하지 않다. 다만, 원고의 공정을 검토한 결과 모두 유리 구슬 산업에서 널리 알려진 기초적인 내용을 포함하고 있다. 일반적으로 알려진 공정

1) ‘금지적 구제’란 금전적 구제와 대비되는 개념으로, 금지 명령 등을 말한다. ‘금전적 구제’란 손해배상 등을 의미한다.

을 사용한 경쟁을 제한하기 위해서는 경쟁금지약정을 체결하여야 하는데, 원고와 피고 헛슨은 그러한 약정도 체결하지 않았다.

피고 헛슨이 사용한 공정은 원고의 공정과 달리 보편적인 공정들이고, 원고의 방식을 피고 헛슨의 장비에 적용했을 경우 그 장비가 작동할 수 없었기 때문에 원고의 공정을 부정취득했을 이유가 없으며, 피고 헛슨의 성공은 7년 전 얻은 비밀 정보 때문이 아니라 시행착오를 겪으며 몸소 통달한 능력 때문이라고 판단된다.

따라서 지방법원이 금지적 구제 신청을 기각한 것은 법률의 오류나 재량권 남용이 없었으므로 원심을 유지한다.

05 Key Point

영업비밀은 특허와 달리 신규성이 요건은 아니지만, 적어도 널리 알려진 보편적인 내용은 아니어야 보호 받을 수 있다는 점을 분명히 밝히고 있는 판례이다.
