



자물쇠 일련번호 및 열쇠코드 조합 관련 부정취득에 대한 항소심 사건

08

Chicago Lock Co. v. Fanberg, 676 F.2d 400 (1982)

01 서지 사항

국가 법원	미연방 제 9 순회 항소법원	사건번호	80-5000
판결 일자	1982. 5. 6	판결 결과	파기 환송
원고 (피항소인)	시카고 락 (Chicago Lock Co.)		
피고 (항소인)	모리스 브이. 펜버그 (Morris V. Fanberg), 빅터 펜버그 (Victor Fanberg), 에이-어드밴스드 락스미스 (A-Advanced Locksmith) 상호로 사업 중		
참조 법령	15 U.S.C. §§ 1125(a) ¹⁾ , Cal.Civ.Code § 3369, Restatement (First) of Torts, § 757		
참조 판례	Barquis v. Merchants Collection Association, 7 Cal.3d 94, 496 P.2d 817, 101 Cal.Rptr. 745 (1972); Hesse v. Grossman, 152 Cal.App.2d 536, 313 P.2d 625, 627 (1957)		
영업비밀	자물쇠 일련번호 및 열쇠코드들의 조합		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 부정취득, 역설계, 묵시적 비밀유지의무		

02 사건 개요

원고 회사는 “에이스”라는 등록상표의 튜블라 자물쇠(tubular locks)를 제조, 판매하는 회사이고, 피고들은 자물쇠공들이다.

원고 회사는 자물쇠 구매자가 진정한 구매자로 확인된 경우에만 엄격하게 복제 열쇠를 판매하고 있고, 자물쇠 일련번호와 열쇠코드는 비밀로 보관하고 있으며, 공열쇠는 일반에게 판매하지 않고 있고 모든 열쇠에는 “복제하지 말 것”이라는 인장이 있다.

그러나 원고 회사에 복제열쇠를 주문하면 시간이 오래 걸리는 단점이 있으므로 일부 구매자들은 개인 자물쇠공을 고용하여 자물쇠를 따고 열쇠코드를 분석하여 복제열쇠를 만들기도 한다. 이 때 자물쇠공은 자물쇠의 일련번호와 열쇠코드의 조합을 알게 된다.

1) 원문 <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125>

피고들은 원고 회사의 자물쇠 일련번호와 열쇠코드를 많이 축적하였는데, 자물쇠공 학술지에 광고를 내어 다른 자물쇠공들이 모은 일련번호와 열쇠코드 조합을 제공하면 완성된 모음집을 되돌려 주겠다고 제안하였고, 많은 자물쇠공들이 이에 응하여 조합을 제공하였다.

피고들은 이를 모아 원고 회사 자물쇠 코드 모음집을 판매하기 시작하였는데, 구매자에 특별한 제한이 없었으므로, 누구나 열쇠 제작 기계와 코드집만 있으면 원고 회사의 자물쇠를 열 수 있는 복제열쇠를 제작할 수 있었다.

이에 원고는 피고들을 상대로 상표법 위반, 불공정경쟁으로 제소하였고, 법원은 피고들의 행위가 불공정경쟁에 해당한다고 판단하여 코드집 출판 및 배포를 금지하였다.

본 사건은 피고들이 원심결정에 대하여 항소한 사건이다.

03 주요 쟁점

원 고



피 고

피고들이 고의로 개인 자물쇠공들의 원고 회사에 대한 비밀유지의무를 위반하여 원고의 영업비밀을 공개하도록 한 것은 부정취득에 해당한다.

설명서 출판을 금지시키는 것은 수정헌법 제1조²⁾가 금지하는 사전적 제한에 해당한다.

금지명령의 근거조항 Cal.Civ.Code § 3369³⁾은 위험적으로 추상적이어서 위헌이다.

피고들은 부적절한 수단으로 원고의 영업비밀을 취득한 것이 아니므로 판례법상 영업비밀의 원칙을 잘못 적용하였다.

2) 미국 수정헌법 제1조는 '표현의 자유'에 관한 규정이다.

3) 원문 (3369. Neither specific nor preventive relief can be granted to enforce a penalty or forfeiture in any case, nor to enforce a penal law, except in a case of nuisance or as otherwise provided by law.)

04 판결 요지

지방법원은 명시적으로 원고의 자물쇠 일련번호 및 열쇠코드 조합이 영업비밀임을 판시하지 않았으나 양 당사자가 그러한 “묵시적” 결론이 있었다고 전제하여 항소심에서 주장하고 있으므로, 항소심에서는 별도의 판단 없이 일련번호 및 열쇠코드 조합이 원고의 영업비밀이라고 논의상 가정한다.

피고들이 직접 역설계를 통해 원고의 일련번호 및 열쇠코드를 알아낸 것은 영업비밀 부정취득이 아니고, 개인 자물쇠공들이 각자 역설계로 알아낸 것도 영업비밀 부정취득이 아니다.

피고들이 고의적으로 개인 자물쇠공들이 명시적 또는 묵시적 비밀유지의무를 위반하여 피고들에게 이를 공개하도록 유도하였는지가 문제되는데, 지방법원은 자물쇠공과 고객 간의 충실 관계, 자물쇠공들의 원고 회사에 대한 묵시적 비밀유지의무 부담을 이유로 들어 개인 자물쇠공들이 원고 회사에 대하여 비밀유지의무를 부담하고 있었다고 판단하였다. 그러나 고객과의 충실관계는 원고 회사에 대한 의무가 아니고, 개인 자물쇠공들이 역설계로 취득한 정보는 영업비밀이 아니므로 회사에 대한 비밀유지의무도 부담하지 않는다.

개인 자물쇠공들이 원고 회사에 대하여 비밀유지의무를 부담하지 않으므로, 피고들이 고의적으로 그러한 의무를 위반하여 피고들에게 공개하도록 유도하지도 않았다.

앞선 논의로 인해 피고들의 수정헌법 제1조와 추상성 주장은 다루지 않는다.

이에 피고들 승소 취지로 원심을 파기 환송한다.

05 Key Point

개인이 직접 역설계를 통해 정보(일련번호 및 열쇠코드 등)를 알아내는 것은 영업비밀 부정취득이 아니라고 한 사건으로, 역설계에 의한 영업비밀 취득은 허용된다는 다수의 관례와 흐름을 같이 하고 있다. 따라서, 영업비밀 보유자 입장에서는 역설계에 의해 손쉽게 비밀 정보가 노출될 가능성이 있을 경우 별도의 비밀 보호 조치를 취하거나 특허 출원을 통해 해당 정보를 보호할 필요가 있다.

(자물쇠공과 개인) 고객과의 충실 관계는 회사에 대한 의무가 아니기 때문에, 이 경우 회사에 대한 비밀유지의무를 부담하지 않는다는 점에서, 영업비밀 보유자로서는 영업비밀을 포함한 제품의 유통 과정에서 ‘복제하지 말 것’이라는 간단한 경고 외에 보다 적극적인 조치를 취하는 것이 바람직하다.