



라텍스 페인트 제조공정에 대한 영업비밀 부정취득 사건의 항소심 사건

09

Rohm and Hass Comp., v. Adco Chem Comp., 689 F.2d 424 (1982)

01 서지 사항

국가 법원	미연방 제3순회 항소법원	사건번호	82-5000
판결 일자	1982.09.21	판결 결과	전부 기각(파기 환송)
원고 (피항소인)	롬 앤드 하쓰 컴퍼니(Rohm and Hass Company)		
피고 (항소인)	애드코 케미컬 컴퍼니(Adco Chemical Company), 티바우트 & 워커 컴퍼니(Thibaut & Walker Company)		
참조 법령	(판례에 나타나지 않음)		
참조 판례	Rose v. Port of New York Authority, 61 N.J. 129, 139-40, 293 A.2d 371, 376 (1972); Ferrolite Corp. v. General Aniline & Film Corp., 207 F.2d 912, 921 (7th Cir. 1953); Van Products Co. v. General Welding & Fabricating Co., 419 Pa. 248, 260, 213 A.2d 769, 776 (1976); 350 U.S. 834, 76 S.Ct. 70, 100 L.Ed. 744 (1955)		
영업비밀	라텍스 페인트 제조공정		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 제조공정, 법정지, 법간 충돌에 대한 법칙		

02 사건 개요

원고는 라텍스 페인트 비히클(latex paint vehicle)¹⁾을 판매하는 회사로서 제조 공정을 특허로 등록하여 1세대 제품을 제조하였고, 그 후 더 향상된 품질의 2세대 제품을 제조하는 공정을 개발하였다. 경쟁자들도 2세대 제품과 경쟁할 제품을 출시하고자 했으나 실패했다.

조세프 하비(Joseph Harvey)는 원고의 실험실 기술자로 근무하였는데, 하비는 원고의 지시에 따라 공정에 사용된 라텍스 페인트 개발에 참여했고 그 과정에서 공정 세부 설명서에 접근할 수 있었다. 하비는 원고와 비밀유지약정을 체결하였다.

피고들은 상호 연관된 회사이며 각각 각종 화학물을 제조 및 판매한다. 피고들은 원고의 제품을 복제하는 연구를 위해 전문가인 빅터 메이어(Victor Meyer)를 고용하여 2년간 연구하였는데, 실험실 수준에서는 성공했으나 상업적 규모 적용에는 실패했다. 그러한 과정에서 피고들은 원고의 제품을 자신들의 제품으로 포장하여 일부 고객에게 판매하기도 하였다.

피고들의 회장은 고용 기회를 찾는 하비를 추천 받은 후 면접을 통해 고용하였다. 하비는 근무 첫 주에 원고의 제품을 실험실 수준에서 복제하는 공정을 피고들에게 공개하였다. 그러나 하비의 공정은 상업적 규모로 복제하는 것에 실패하였고, 피고들은 하비의 공정을 연구하여 결국 상업적 규모로 복제하는 데에 성공하였다.

그러자 원고는 영업비밀 부정취득과 특허침해의 소를 제기하였다. 지방법원은 특허가 무효이거나 침해가 없었다고 판단하였고 해당 공정이 영업비밀임을 입증하지 못하였다고 하면서 원고의 청구를 기각하였다.

본 사건은 원고가 영업비밀의 관련 청구를 기각한 원심의 판단에 항소한 사건이다.

03 주요 쟁점

원 고	⇔	피 고
해당 공정은 공연히 알려져 있지 않고, 경제적 가치를 가지며, 원고는 비밀성 유지를 위한 합리적인 노력을 해왔다.		하비가 공정을 공개한 것이 공정 공개가 원고에 대한 신뢰 위반에 해당함을 알지 못했다.
		하비의 공개 행위 이후 외국 특허에서 해당 공정 전체를 공개했으므로 원고의 구제 권리를 무효화했다.
		하비가 공개한 공정을 다른 공정으로 변환시키기 위해 최선의 노력을 했다.

- 1) 원고의 소장에 따르면, 페인트 비히클(Paint Vehicle)은 페인트의 액체 부분을 말하며 보통 무색이다. 바인더에 색소를 추가하여 색감을 줄 수 있다. 바인더는 두 가지로 구성되어 있다, 즉, 씬너(thinner)와 바인더(binder). 씬너는 페인트의 재료 중 증발이 가능한 재료이다 - 라텍스 페인트의 경우 물 - 즉, 페인트가 마르면 이는 증발되어 사라지고 고체의 페인트만 남게 된다. 바인더는 증발이 되지 않는 재료를 말하며 이것은 색소 분자를 통일된 페인트로 고정 시키고 페인트가 칠해지는 표면에 페인트를 접착시켜준다.

원심은 영업비밀의 사건에서 연방 판례법을 적용하였으나 영업비밀의 사건에서는 영업비밀에 대한 주 법이 적용되어야 한다. 또한 법원은 준거법을 선택함에 있어 법정지(forum state)의 법률간 충돌에 대한 원칙(conflicts of law principles)²⁾을 적용해야 하는데, 본 사건의 법정지인 뉴저지(주)는 불법행위가 발생한 곳의 법이 적용되는 전통적인 접근을 거부하고, 사건 및 당사자들과 가장 관련성을 가지는 관할의 법을 적용한다. 원고의 사업소는 펜실베이니아에 있고, 피고의 사업소는 뉴저지에 있으나 두 주의 법을 비교한 결과 어느 주의 법을 적용해도 같은 결과가 나온다고 판단된다.

원고는 해당 공정을 직접 개발했고 모든 권리를 가지고 있음을 입증했다. 또한 해당 공정은 이를 적용한 제품의 성공에 기여하였으므로 원고에게 큰 가치가 있었다. 또한 비밀을 유지하기 위해 광범위한 보안 수단을 도입했음을 입증했다.

원고는 하비에게 신뢰 및 비밀유지의무를 전제로 해당 공정을 공개했음을 입증했고, 하비의 공개 행위는 그러한 신뢰 및 비밀유지의무를 위반한 것임을 입증했다. 또한 원고는 피고들이 그러한 공개가 불법적인 것을 알았음에도 불구하고 해당 공정을 획득했다는 사실도 입증했다. 피고들은 원고만이 자신보다 우월한 품질의 라텍스 페인트 비히클을 생산한다는 사실을 알고 있었고, 수년간 원고의 제품을 복제하려고 하였으나 실패하였으며, 원고의 전 종업원을 고용하여 즉시 원고의 제품을 복제하도록 하였고, 그 전 종업원은 입사와 동시에 원고의 제품 공정 중 하나를 피고들에게 전달했다. 이러한 사실에 비추어 보면 피고들은 하비가 공개한 공정이 원고를 위해 일할 때 얻은 것임을 알고 있었다는 결론을 피할 수 없다. 또한 피고들은 원고의 제품을 복제한 제품을 시장에 내놓고 원고와 경쟁했으므로 그로 인하여 원고에게 손해가 발생하였다는 점도 입증되었다.

원고의 공정은 시장에서 가장 우월한 제품을 제공할 수 있었고, 다른 경쟁자들은 경쟁 제품 출시를 위해 노력했으나 실패했다. 피고들이 고용한 전문가 메이어도 2년간 개발하였으나 실패하였다. 피고들은 하비의 공정을 얻은 후에야 비로소 원고의 제품과 견줄 수 있는 제품을 생산할 수 있었다. 이는 결국 원고의 비밀 공정이 산업 군에 공연히 알려진 지식이 아님을 충분히 입증한다.

원심은 원고가 해당 공정을 종업원의 소유로 볼 수 있는 정보와 충분히 구분 지을 수 있을 정도로 영업비밀을 정의하지 못했고 원고의 공정은 업계에서 널리 알려진 것들이라고 했으나, 이는 오류였다고 판단된다. 따라서 지방법원의 결정은 파기되어야 하고 원고 승소 취지로 환송한다.

2) 2개 이상의 법정지에서 서로 다른 법률이 존재할 경우, 관할 법원이 그 중 어떤 법을 적용할 것인지를 정해야 하는 원칙을 말한다. 미국의 경우 주(state)에 따라 다른 기준을 가지고 있다.

05 Key Point

영업비밀의 소에서는 연방 관례법이 적용되지 않고 주 법이 적용된다는 점에서 주의를 요한다. 상당수의 주가 '통일영업비밀보호법'을 채택하고 있으나, 각 주에 따라 세부적인 내용에 차이가 있을 수 있고, 법규정은 동일하거나 유사해 보이더라도 법원이 실제 사건에 적용함에 있어서 달리 해석할 수도 있기 때문이다.

미국에서 관할문제는 상당히 중요한 문제로서, 주적상위(diversity of citizenship)³⁾에 해당하는 경우 연방법원이 관할을 가지게 되나, 연방법이 아닌 주 법을 적용하게 된다거나, 둘 이상의 법률이 충돌할 경우 주나 법원에 따라 불법행위지의 법을 선택하거나 뉴저지 주와 같이 당사자와 가장 관련성이 높은 주의 법을 선택하는 등 다양하므로 소제기 전에 면밀히 검토할 필요가 있다.

3) 소송 당사자가 서로 다른 주에 주소를 두고 있는 등, 서로 다른 관할을 가지는 경우를 말한다.