

營業秘密 保護制度의 運用事例(1)

目 次

- I. 判決事例의 分析
- II. 營業秘密의 管理狀態
- III. 營業秘密의 범위와 職業選擇의 自由
- IV. 컴퓨터 프로그램과 秘密侵害
- V. 複製公法(reverse engineering)의 合法性
- VI. 不正目的의 使用
- VII. 契約과 信賴關係의 違反
- VIII. 營業秘密의 歸屬
- IX. 秘密管理 및 사용금지
- X. 不正競爭에 의한 秘密侵害
- XI. 아이디어와 디자인의 保護

〈고딕은 이번號, 명조는 다음號〉

이 글은 한국무역협회 통상협력부가 발간한 「營業秘密保護와 企業競營 戰略」의 내용중 일부를 소개하는 것임.

〈편집자 주〉

I. 判決事例의 分析

선진국의 영업비밀 보호제도는 그동안 集積된 판례가 법적용의 기본원칙이 되어 왔다. 기업 활동에 관련된 정보와 기술이 어느 정도 '보호, 관리'되어야만 비밀로서 보호대상이 되고, 어떤 형태의 노우하우가 비밀의 범주에

포함되느냐는 모두 구체적인 판례에 의해서 명확히 결정된 사례가 많다. 특히 영업비밀의 개념은 여타 산업재산권보다 모호하게 정의된 경우가 많고, 종업원의 직업선택과 연관된 신뢰의무 등도 명확하게 정의되지 않는 경우가 많다. 따라서 영업비밀 보호제도의 효율적인 운용을 위해서는 선진국의 중요 판례를 주제별로 구분하여 분석할 필요가 있다.

이제 본장에서는 미국과 일본, 서독을 중심으로 영업비밀의 보호와 관련된 주요 사례를 분석하기로 한다. 주요 사례는 영업비밀의 관리 상태와 범위, 직업선택의 자유와 비밀침해 행위 등으로 구분하여 설명하기로 한다.

II. 營業秘密의 管理狀態

① 사례1 : 영업비밀의 관리노력 (Sheets v. Yamaha Motors Corp.)

Sheets사는 Yamaha사의 3륜 오토바이를 판매하고 있었다. Sheets사는 자사의 경험과 고객의 요청에 의해 제품 일부의 공기주입 시스템에 문제가 있음을 알게 되었다. Sheets사는 이것을 해결하기 위한 장치를 개발하는데 성공하였다. Sheets사는 이 장치를 단 개량 3륜오토바이를 Yamaha사 서비스 세미나에서 전시하도록 허락해주었다. 그리고 Sheets사는 아무런 제한없이 Yamaha사의 전시용으로 개량 3륜 오토바이를 사용토록 했다.

Sheets사는 이 장치를 삼륜 오토바이에 설치하는 과정에서 다른 사람에게 보여주지 않기 위해 최소한의 도구만을 주었다. Sheets사는 이 장치에 관한 기술에 대해 상당한 비

밀보호의 노력을 하지 않았고, 사진촬영과 조사를 허용하였다. 따라서 이 장치에 관한 정보를 부당한 수단을 사용하지 않고서도 쉽게 취득할 수 있었다. Yamaha사는 이 장치와 유사한 장치를 탑재한 신 모델을 판매하였다.

그후 Sheets 사는 Yamaha사에 대해 신모델에 장착된 장치가 영업비밀을 침해한 결과라는 이유로 손해배상을 청구하였다. 그러나 미연방 법원은 이 사건에 대해 Sheets사가 상당한 비밀보호의 노력을 하지 않았다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다.

법원은 판결이유로서 다음과 같은 비밀관리의 요건을 제시하였다. (1) 비밀보호의 합리적 노력은 종업원에게 영업비밀의 존재를 고지하고, 영업비밀에 대한 접근제한, 장치에 대한 접근관리를 포함하고 있다. (2) 전시회나 잡지에 발표된 내용 또는 기타 부주의에 의한 공개 또는 전시된 정보는 보호를 받을 수 없다. (3) 비밀보호에 필요한 노력은 주어진 상황에서 합리적 수준으로 이루어지면 충분하다. (4) 법원이 영업비밀을 지키기 위해 막대한 비용이 지출되는 것을 요구하는 것은 아니다.

그런데 이 사례에서는 서비스 세미나에서 전시, 사진촬영, 조사의 허용 등 여러 사실로 미루어볼 때 비밀보호를 위한 합리적인 노력을 게을리하였다고 보여지므로, 손해배상의 청구를 기각한 것이다.

② 사례2 : 영업비밀의 관리요건 (Surgidev Co. v. Eye Technology, Inc.) 원고 Surgidev사는 백내장용 렌즈를 제조, 판매하는 회사인데, Lippman씨가 개발한 노우하우를 이용, 백내장용 렌즈를 취급하는 의사와 독점적인 판매계약을 하고 있었다. 그런데 Lippman씨가 퇴직할 때 Surgidev사는 노우하우를 그에게 양도하였다.

피고 Fitzsimmons 등 3인은 원고회사의 종업원이었는데, 원고회사를 퇴직한 후 경쟁 회사 Eye Technology사(공동피고)를 설립하고, Lippman씨의 자문을 받아 백내장용 렌즈를 개발 판매하였다.

원고는 피고 Eye Technology사 및 Fitzsimmons 등에 대해 부정경쟁, 영업비밀(백내장용 렌즈의 노우하우 및 고객정보)의 부정사용, 계약위반, 신임(fiduciary) 의무의 위반, 횡령, 계약관계 및 경제적 이익의 불법침해에 대해 소송을 제기하고, 침해행위의 금지 및 보상적 징벌적 손해배상권을 청구하였다.

법원은 이사건에 대해 영업비밀의 부정사용을 인정하고 손해배상청구의 일부를 허용하였다. 원고의 고객명부와 피고의 고객과 접촉상황을 검토하여 영업비밀의 부정사용도 인정하였다. 법원은 영업비밀 적법성 여부를 다음과 같은 근거에 의해 인정하였다. 즉, (1) 업계에서 널리 알려져 있지 않았고, 또한 용이하게 알 수도 없다. (2) 경제적 이익이 발생한다. (3) 원고가 많은 비용을 투자하여 개발하였다. (4) 당시 상황에서 합리적인 비밀관리노력이 행해지고 있었다는 것이다. 비밀관리의 요건에 적합한 근거로서는 (i) 종업원에 대해 영업비밀이란 사실을 통지하고, 비밀보호계약을 체결하였으며, (ii) 공장 및 제조설비의 중요한 지역에 대한 방문객의 출입을 제한하고 있었고, (iii) 중요한 부문이나 제조공정을 중심설비로부터 분리하였고, (iv) 비밀서류를 보관하는 시설이 되어 있었으며, (v) 정보의 배부를 필요한 곳에 한하도록 관리되고 있었다.

한편 이러한 판결에 대해 피고는 원고가 퇴직한 사람에 대한 경고를 게을리하였으므로 비밀성이 상실되었다고 주장하여 항소하였지만 패소하였다.

③ 사례3 : 영업비밀의 관리소홀(1) (Motorola, Inc. v. Fairchild Camera and Instrument Corp.)

1968년 Motorola의 고위 임원 8명이 경쟁 기업인 Fairchild로 轉職하였다. Motorola는 이들 전직한 임원이 영업비밀을 부당하게 Fairchild 회사에 제공한 혐의로 즉각 제소하였다. 그러나 법원은 Motorola가 영업비밀의 보호를 위한 합리적 조치를 취하지 않았고, 전직한 임원들이 Motorola와의 계약을 위반

하지 않았으며, 그리고 이들이 자발적 의사에 의해 퇴직하였다는 이유로 원고 패소판결을 내렸다.

법원의 결정을 구체적으로 살펴보면 (1) 종업원들과 비밀을 누설하지 않는다는 계약을 체결한 것은 사실이나, 어떤 정보가 비밀로 유지되어야 한다는 것을 명시하지 않았으며, (2) Motorola가 주장하는 대부분의 “영업비밀”이 이미 공개되었거나 특허화되어 있으며, 복제공법과 문헌을 통해 쉽게 파악될 수 있는 것이며, (3) 해당 제품의 생산라인이 정기적으로 외부 방문자에게 공개되었다는 것이다. 따라서 Motorola는 영업비밀의 보호와 관리의무를 소홀히 하였으므로, 이러한 종류의 비밀누설은 부당한 침해가 될 수 없다고 판결하였다. 따라서 Motorola는 영업비밀의 보호와 관리의무를 소홀히 하였으므로, 이러한 종류의 비밀누설을 부당한 침해가 될 수 없다고 판결하였다.

④ 사례 4 : 컴퓨터 프로그램의 관리상태(Q-Co Industrial, Inc. v. Hoffman et al.)

Q-Co Industrial사는 컴퓨터 기술자 Hoffman씨를 중심으로, 원고용지가 화면에 비추어지는 퍼스컴용 프로그램을 개발하였다. 프로그램 완성 후 Hoffman씨는 Q-Co Industrial사를 퇴직하고, 비슷한 업무를 하는 Computer Promting사를 설립, 판촉활동을 개시하였다. 이에 대해 Q-Co Industrial사는 프로그램 저작권에 입각, Hoffman씨를 제외한 모든사람에 대해 유사 프로그램의 판매를 금지하는 가처분금지 신청을 청구하였다.

법원은 Hoffman씨가 개발한 프로그램은 Q-Co Industrial사 프로그램의 표현이 아니며 본인의 아이디어를 이용한 것으로 인정하였다. 이에 따라 저작권법에 의한 보호를 인정하지 않고, 가처분 금지신청은 기각판결을 하였다. 그러나 영업비밀법의 보호대상으로는 인정하였다.

법원은 다음과 같은 사실에 입각하여 비밀관리가 적절하다고 인정하였다. (1) Q-Co Industrial사 프로그램의 소스 코드(source

code)는 외부에서 접근 할 수 없으며, (2) Q-Co Industrial사 프로그램이 시판되고 있으나, 구입자가 프로그램을 변경하여 소스코드에 접근할 수 없도록 보호되고 있다. (3) 오픈소스 코드(Open shock code)는 일반에 알려져 있지만, 그 내용은 전문가조차 이해할 수 없다.

법원은 다음과 같은 이유로 가처분 금지 신청을 기각하였다. 첫째, 가처분 금지신청에는 (1) 회복할 수 없는 손해 및 (2) 본안 승소의 가능성이 전제 될 필요가 있다. 둘째, Hoffman씨는 아직 프로그램을 완성하지도 않았고, 판매나 전시를 하지 않았다. 따라서 앞으로의 우려만으로 회복할 수 없는 손해를 입증할 수는 없다.

⑤ 사례 5 : 비밀관리의 상태(Tubular Threading, Inc. v. Scandaliato)

Scandaliato사는 Tubular Threading사의 영업비밀을 이용하여, Tubular Threading사에 유전용 파이프시스템을 제조, 납입하였다. Tubular Threading사는 시스템가동 후, Scandaliato사가 자사의 시스템을 제삼자를 위해 설계, 제조하고 있다고 의심, 그 사용금지를 신청하였다.

제1심재판소는 Tubular Threading사의 시스템을 영업비밀법의 보호대상으로 인정하고, 그 시스템에 관한 도면, 문서의 사용, 판매, 배포의 금지를 결정하였다. Scandaliato사는 항소하였다. 제2심은 Tubular Threading사 시스템을 영업비밀법의 보호대상으로 인정하였지만, 금지신청에 대해서는 그 필요성을 인정하지 않고, 원심을 파기하였다.

법원은 다음과 같은 사실로부터 비밀관리가 적절하다고 인정하였다. (1) Tubular Threading사 플랜트는 일반에는 공개되지 않았고, 울타리가 잘 쳐진 상태에 놓여 있었으며, (2) Tubular Threading사 시스템은 정열용 콘베아 이외는 금속 플레임의 건물속에 있었고, (3) 시스템가동을 본 사람도 있었지만, 이들은 고객, 잠재적 고객, 또는 부품을 다루는 근로자들이다.

또한 법원은 다음과 같은 이유로 금지신청은 받아들이지 않았다. (1) 금지는 엄격하고, 예외적인 구제로서, 청구자에게 회복불능의 손실이 발생할 우려가 있을때만 행해진다. (2) 청구자는 위험에 직면하고 있다는 사실 및 금지의 필요성을 명확하게 해야된다. (3) '장래의 문제'만으로는 불충분하다.

⑥ : 영업비밀의 관리소홀 (Gordon Employment, Inc. et al. v. Jewell Steiner et al.)

원고Gordon Employment사는 임시고용알선업을 하는 회사로서, 임시고용처 및 희망처에 대한 정보(원고측은 영업비밀이라고 주장)를 이용하여, 임시고용자를 취업시키는 업무를 담당하고 있다. 피고 Jewell과 Steiner씨는 원고회사에서 해고된 뒤, 공동으로 Gordon Employment사와 같은 사업을 개시 하였다.

Gordon Employment사 등은 Jewell과 Steiner 등을 영업비밀의 부정취득 및 Gordon Employment사 등의 영업방해를 이유로 손해배상 및 변호사 비용지불을 청구하였다. 한편 피고들은 본건 소송 중에 미지급 급료의 지불을 신청하였다. 원심은 미지급 급료지불의 일부를 인정한 것 외에는 원고의 청구를 기각하였으며, 항소심도 원심을 지지하였다.

법원의 판결요지는 다음과 같다. 미네소타 주의 영업비밀의 요건중에는 “보유자가 비밀유지에 합리적인 노력을 기울이지 않으면 안된다”는 규정이 있다. 이 규정에 따르면, “원고는 정보를 관리한 적이 없다”. 즉 “그 정보는 열쇠가 없는 파일에 보존되어 있으며, 비밀 표시도 없었다. 문서화된 비밀에 관한 사업방침도 없었다”. “비밀에 관해 노사간 협의된 사실도 없었다”. 따라서 이 정보는 영업비밀로 볼 수 없다.

Ⅲ. 營業秘密의 범위의 職業選擇의 自由

① 사례7 : 고객명부의 비공지성 (American Paper and Packing Products, Inc. v. Kirgan et al.)

종이 및 포장재를 제조하고 있는 American Paper사의 영위사원 Kirgan 등은 뇌물수수문제로 American Paper사를 퇴직, 경쟁회사인 Cal Pack사에 입사하여 영업활동을 하였다. Kirgan 등은 퇴직후 3년동안 고객명부 및 기타 정보를 공개 및 사용하지 않을 것을 American Paper사와 계약한 바 있다. American Paper사는 계약위반을 이유로 가처분금지 신청을 법원에 제출하였으나, 제1심에서 American Paper사는 패소하였다. 제2심도 원심의 판결을 지지하였다.

제2심에서 Kirgan은 다음과 같이 증언하였다. “American Paper사의 고객 명부는 자신들이 만든 것이고, American Paper사로부터 제공받는 사람은 3사람에 불과하다. American Paper사로부터 비밀의 영업 테크닉 정보는 제공 받지 않았다”. 이에 대해 American Paper사측은 반증을 하지 못하였고, 따라서 2심법원은 Kurgan의 증언을 채택하였다.

법원은 다음과 같은 이유로 American Paper사의 고객명부에는 비공지성이 없다고 인정하였다. (1) American Paper사의 고객명부는 이미 제3자에 알려져 있거나, 쉽게 알 수 있는 것이다. (2) 고객명부의 편집방법은 세련된 것도, 어려운 것도, 특별히 시간을 요하는 것도 아니다. (3) 이 분야는 경쟁적이기 때문에, 고객명부에 기재되어 있다고 해서 그 명부에 기재된 고객과 지속적인 거래 관계가 있다고는 볼 수 없다.

② 사례8 : 영업비밀의 비공지성, 유용성 및 비밀관리 (Metallurgical Industries, Inc. v. Fourtec Inc, et al.)

텅스텐과 카바이트의 재생산업자인 원고 Metallurgical사는 종래의 회수법에 추가하여 새로이 개발된 코발트를 통해, 텅스텐 카바이드가 결합된 경질체를 아연과 코발트의 반응을 이용하여 분해하는 아연회수법으로하기로 결정하고, 회수로의 제조는 S사에 의뢰하였다. 그러나 회수로는 완성되었지만, 성능은 충분치 않아, 원고는 이에 만족하지 않고,

시간과 비용을 들여 아연증류온도의 제어, 대용량의 회수로의 분할 등 회수로를 다시 개조한 후 가동하였다. 한편 제2기의 회수로 건조는 C사에 의뢰하기로 하고, 설계정보를 C사에 제공하였다. 그러나 C사는 이를 거부하여, 다시 S사에 의뢰하게 되었다. 완성된 회수로는 다시 개량이 필요하였다.

그후 S사는 도산하고, S사의 종업원 4명에 의해 피고 Fourtec 사가 설립되었다. 또 다른 피고 Smith사는 아연개수로 건설을 S사의 전종업원이 설립한 Fourtec사에 의뢰하였다. 인도된 회수로는 Metallurgical에 의한 개량이 취해 졌다. 그러나 Smith사는 카바이트 등의 부족으로 회수로는 가동할 수 없었다.

Metallurgical사는 영업비밀침해 행위등으로 간주하여 소송을 제기하였²다. 원심은 영업비밀의 존재를 인정하지 않고, 피고측이 승소하였다. 항소심은 일부 인정, 일부 기각의 판결을 내렸다.

영업비밀의 여부에 대해, 피고측은 원고가 채용한 아연회수법 및 아연 증류온도의 제어, 회수로의 분할 등의 개량은 전부 공지의 것이기 때문에, 영업비밀이 아니라고 주장하였다. 그러나 법원은 아연회수법의 일반적 설명만으로는 Metallurgical에 의한 개량이 힘들다고 보아, 비공지성을 인정하였다. 또한 이 개량을 이용하면, 오리지날 텅스텐 카바이트와 동등한 품질의 카바이트를 낮은 비용으로 회수할 수 있다고 보아 비밀의 유용성도 인정하였다. 한편 비밀관리에 대해서도 접근의 제한, 출입금지의 표시, 회수로 공개시에는 비공개 의 동의서 등의 수단이 취해져 있었으므로, 비밀 관리를 인정하였다.

영업비밀의 비밀성에 대해, 피고측은 원고가 이미 C사 등에 대해 자신들이 영업비밀을 부정사용하기 전에 이미 공개하였고, 또한 이 과정에서는 신뢰의무관계가 수반되어 있지 않으므로, 영업비밀은 법적 보호를 받을 가치가 없다고 주장하였다. 이에 대해 재판소는 신뢰의무의 발생에 관한 증거의 부족을 인정하였

다. 그러나 신뢰의무 그 자체는 법적 보호를 위한 필수조건은 아니고, 고려사항이라고 지적하였다. 그리고 제한적 공개여부는 사실의 평가위에 판단되어야 하는데, C사등에 대한 공개는 공공에 대해 이루어진 것이 아니고, 원고의 경제 행위로 이루어진 것이므로 제한적 공개로 볼 수 있다고 판시하였다. 따라서 영업비밀로서의 비밀성은 상실되지 않았다.

③ 사례 9 : 영업비밀의 귀속(SI Handling System, Inc. v. Heisley et al.)

원고 SI사는 재료공급 시스템을 설계, 제조, 설치하는 회사로서, 자동차조립에서의 캐도식 재료관리시스템 CARTRAC을 개발, 판촉활동을 전개하였다. SI사는 비밀관리로서 외부인의 출입관리, 경보시스템, 중요문서의 표시관리, 종업원의 고용계약에 따른 공개제한 등을 하고 있었다.

SI사의 사장 Heisley씨는 SI사를 퇴직한 후, 경쟁회사인 Heico사를 설립하고, SI사의 부사장 Bitely와 CARTRAC의 담당자인 Dentner를 스카우트하여, CARTRAC보다 고급품질로 저가격의 시스템 ROBOTRAC을 개발하였다.

SI사는 Heico사에 Heisley 등 CARTRAC에 관련된 영업비밀의 사용 및 공개의 금지 및 예방금지청구권을 신청하였다. 원심은 SI사의 청구를 인정하였으나, 항소심은 원심의 판결을 파기하여 되돌려 보냈다.

펜실베니아 주법에는 종업원의 일반적인 지식, 기술 및 경험은 영업비밀이 아니므로, 사용자는 종업원의 일반적인 지식, 기술의 사용 공개를 금지 시킬 수는 없다. 펜실베니아주의 판례는 종업원의 직업선택의 자유를 보다 넓게 규정하고 있다. 종업원은 시장에서 자신의 성과를 파는데 더 큰 가치가 있다. 따라서 법원은 사용자가 경쟁상의 우위를 유지하기 위해 종업원을 부당하게 희생시키지 않도록 주의해야 한다.

개인의 합리적인 전직의 자유를 인정하고, 새로운 직장을 위해 이미 습득한 기능 및 경

힘을 완전히 사용할 자유를 인정하는 것이 사회전체로 보아 이익이 된다. 합리적인 전직은 경쟁을 촉진하고, 결국 소비자를 이롭게 하는 아이디어의 확산을 가져다주며, 또한 기능과 정보는 가장 효과적으로 상품 서비스를 산출하는 방법으로 배분될 필요가 있기 때문이다.

한편 법원은 영업비밀의 개념을 해석하기 힘든 경우에는, 고용중에 얻은 정보를 영업비밀과 구별할 만족스러운 방법이나 법이 없으므로, 가능한 한 애매한 단어를 사용하지 말고 영업비밀의 범위를 한정지를 필요가 있다.

④ 사례 10 영업비밀의 범위 : (Ger tewar-tung)

원고 X는 복사기를 제조, 판매하고, 애프터 서비스도 같이 하고 있다. 피고 Y사는 시장 조사회사이고, X의 경쟁자의 의뢰에 따라 양 케이트조사를 하였다.

그 구체적 내용은 다음과 같다. X사 제품의 복사기의 이용자에게 서비스 일기장을 주고 6개월 동안 기입을 의뢰하고, 기입내용은 (1) 수리부에 전화한

일시 (2) 전화한 이유 (3) 복사기의 결함 (4) 電話回數 (5) 수리종료일시 등이다. 서비스 일기장에는 Y사 이름은 적혀 있지만, 위탁자 이름은 적혀 있지 않았다.

X는 Y가 불공정한 방법으로 X사의 고객 서비스 등의 영업비밀을 수집하고 있으므로, 조사의 금지, 의뢰자의 정보 공개 및 손해배상을 청구하였다. 법원은 1심, 2심 모두 X의 청구를 기각하였다.

법원은 다음과 같은 이유로 본건의 정보가 영업비밀이 아니라고 인정하였다. (1) 고장빈도는 개별 이용자가 쉽게 알 수 있는 것이고, 이용자가 그 기계의 이용경험을 진술하는 것을 방해할 수는 없다. (2) X사가 자사 기계의 이용자를 조사하고 그 공장빈도에 대하여 종합적 평가를 내리고, 그 평가가 한정된 사람에게만 알려지는 경우는 영업비밀에 해당한다고 볼 수 있지만, 이 사건은 이 경우에 해당하지 않는다. (3) X사의 서비스에 대한 경험은 이용자 자신의 경험지식으로써, 이용자가

자유롭게 처분할 수 있다.

IV. 컴퓨터 프로그램과 秘密侵害

① 사례 11 : 컴퓨터 프로그램의 부정사용 (Plains Cotton Cooperative Association of Lubbock Texas v. Goodpasture Computer Service Inc.)

원고 Plains Cotton 협동조합은 텍사스, 오클라호마주의 약 2만 면화농가로 구성되어 있으며, 면화시장의 정보를 제공하고 있다. Telcot는 이를 위해 개발된 시스템으로, 이 시스템을 이용하면, 면화가격, 유통상황에 관한 정보의 제공 및 경리처리, 전산 판매처리가 가능하다. Telcot는 기능사양, 서비스사양, 프로그램 및 매뉴얼 등으로 구성되어 있다. Telcot는 피고 Cushaman 등 4인에 의해 개발되었는데, 이들과 원고조합간에 비밀보호계약은 체결하지 않았다.

1979년 원고조합의 매니저인 Davis가 원고조합을 사직, CXS사를 설립하고, Telcot의 퍼스컴판을 개발하기 시작하였다. CXS사는 위 피고 4인을 고용, 이들에게 공동개발을 맡겼다. 피고4인은 CXS사에서 1년간 작업을 통해 Telcot의 퍼스컴판을 거의 완성시켰다. 그러나 그후 CXS사는 도산하였고, 피고4인은 피고 Good Pasture사로 옮겼다. 한편 피고4인은 전사용자인 원고조합과 CXS사에 고용될 때, 영업비밀을 공개하지 않겠다고 서약한 바 있다.

피고4인은 20일간에 걸쳐 GEMS으로 칭해진 Telcot의 퍼스컴판을 완성시켰다. GEMS는 기능사양, 프로그램, 매뉴얼 등에서 Telcot와 매우 유사하다. 차이점은 Telcot는 메인 컴퓨터용으로 설계되어 있고, GEMS는 퍼스컴용으로 설계되어 있다는 점이다.

1986년 원고는 영업비밀의 도용, 부정경쟁, 횡령, 신뢰의무위반 등을 이유로 소송을 제기하였으며, Telcot를 저작권 등록을 하여, 저작권 침해도 추가하였다. 원고는 저작권침해와 영업비밀도용을 토대로 예방금지청구권도 신청하였다. 그러나 원심은 이를 기각하였다.

원고는 곧 항소하였으나, 항소심도 원심을 지지하였다.

원고는 피고들이 조직적으로 복사하였음에도 불구하고, 원심판결은 이 사실을 무시하였다고 주장하였다. 그러나 법원은 Telcot와 GEMS의 유사성은 면화시장의 거래실무로부터 당연히 발생할 수 있다고 판결하였다. 한편 예방적 금지가 인정되기 위해서는 다음의 4가지 요소가 입증될 필요가 있다고 명시하였다.

(1) 성공의 실질적인 가능성, (2) 금지명령이 없을 경우 회복불능의 피해가 실제로 발생할 가능성, (3) 금지 청구인의 피해가 피청구 인척이 입는 손실보다 클 것 (4) 금지명령이 공공의 이익에 손해를 주지 않을 것.

그리고 Telcot시스템은 복사작업이 그리 방대하지 않고, 이것을 PC판으로 변경하기 위해서는 대폭적인 변경이 필요하며, 따라서 새로 만드는 것이 오히려 빠르다는 점, 그리고 실제로 복사한 사실이 없다는 피고측의 주장과, 피고가 면화시장에서의 지식, 프로그래머로서의 개인적 기술에 입각해 소프트웨어를 완성할 수 있는 능력이 있다는 감정인의 결과 등등을 종합해보건데, 피고들의 복제사실은 인정되지 않는다고 판시하였다.

② 사례 12 : 컴퓨터 프로그램의 관리소홀 (Defiance Button Machine Company v. C&C Metal Products Corporation)

Defiance Button Machine Company (DBMC)사는 1886년 이래 금속 단추, 부품 등을 제작, 판매하는 회사로서 경기후퇴와 단추수요의 감소에 따른 경영압박 등으로 1982년 9월, 회사의 자산(기계, 사무기기, 컴퓨터, 도구 등)을 C&C사에 30만 달러로 매각하였는데, 이때 상표, 상호, 고객명부는 매각하지 않았다.

DBMC사의 고객명부를 포함한 고객 파일은 매각된 컴퓨터 파일안에 포함되어 있었고, 텍스트는 컴퓨터가 DBMC사의 사옥에서 운반되기 전, DBMC사의 건물 금고에 보관되어 있었다. C&C사의 사원은 DBMC사의 허

락하에 구입한 자산을 운반하기 위해 DBMC사의 사옥으로 들어가, DBMC사의 前 컴퓨터 오퍼레이터에게 부탁하여, 컴퓨터에 저장된 고객 리스트를 프린트할 수 있었다.

이에 DBMC사는 C&C사에 대해 영업행위의 금지 및 손해배상을 청구하였지만, 1983년 2월 22일 지방재판소는 구제를 거부하였다. DBMC사는 항소심에서도 패소하였다.

법원은 다음과 같은 이유로 DBMC의 패소를 판결하였다. 고객명부는 보관자가 비밀성을 유지하고 있는 한, 보호될 수 있지만, 부주의나 사고에 의해서 일단 공개되면 영업비밀성은 상실되고, 따라서 보호받을 수 없다. DBMC사는 C&C사에 명부를 공개할 의사가 없었으며 또한 열쇠를 채운 건물안에 텍스트를 잘 보관하고 있었다고 주장하지만, C&C사에 매각한 컴퓨터의 메모리안에 방치해두어, 이를 통해 쉽게 고객 명부를 알 수 있게 해 주었다. 따라서 메모리를 지우지 않은 이상, 그 정보의 소유권은 C&C사로 이전된다. 따라서 C&C사가 부정한 수단, 즉 前사원에게 돈을 주고 컴퓨터로부터 리스트를 인출하였다고 해도, C&C사에는 영업비밀을 사용한 책임은 발생하지 않는다.

③ 사례 13 : 영업비밀의 침해 (Telex Corp. and Telex Computer Products, Inc. v. IBM Corp.)

Telex사는 IBM제품과 호환성이 있는 주변기기를 제조, 판매하는 회사이다. Telex사의 IBM사의 신제품 발매직후 즉시 호환성이 있는 제품을 발매하는 것이 중요하다.

그런데 Telex사는 IBM사의 테이프 장치, 디스크장치 등에 관한 영업비밀에 접근할 수 있으며, 제품계획, 신제품개발의 열쇠가 되는 기술자들을 수년간에 걸쳐 파격적인 대우로 스카웃하였다. 기술자들은 Telex사의 제품계획을 입안, 호환성이 있는 제품의 개발에 착수하여, IBM사가 6년 걸리는 테이프장치를 단 1년 6개월만에 개발하는데 성공하였다.

IBM사는 Telex사에 대해 영업비밀 침해를 이유로 금지 및 손해배상을 청구하였다.

재판소는 1심 2심 모두 기술자들이 IBM사의 영업비밀을 가지고 나왔다는 명확한 증거는 없지만, 상황을 미루어 보아 IBM사의 영업을 침해 하였다고 인정하고, Telex사에 대해 금지 및 손해배상을 명령하였다.

법원은 다음과 같은 이유를 들어 IBM사의 영업비밀을 인정하였다. (1) Telex사는 IBM사의 제품개발의 열쇠가 되는 종업원을 중점적으로 스카웃하였다. (2) IBM사가 개발에 6년 걸리는 것을 Telex사는 겨우 18개월 걸렸다는 사실을 비롯, 방대한 상황증거가 있다.

법원은 Telex사에 대해 다음과 같은 조치를 취하였다. (1) IBM사 문서 및 IBM사 영업비밀이 담긴 Telex사 문서의 IBM사로 환송, 복사물의 폐기. (2) 2년간 재판소의 허가 없이 IBM사 종업원의 고용 또는 권유 금지 (3) IBM사 영업비밀의 사용금지 (4) IBM사 퇴직후 2년간 IBM사 직종과 동일 또는 유사부문의 배치금지 (5) 손해배상금 지불.

④ 사례14 : 신뢰관계위반(Cybertek Computer Products, Inc. v. Whitfield et al.)

Cybertek사는 생명보험에 관한 컴퓨터 서비스를 제공하는 회사이다. 피고 Whitfield씨는 원고회사 창설당시부터 일하였고, 생명보험 사업에 사용되는 소프트 웨어의 전문가이고, Auto/Issue System의 설계, 개발에 직접 참여하였다. 피고는 1970년 12월 Cybertek사와 Cybertek사의 제품에 관련된 기술 방법이 영업비밀이므로 어떠한 경우라도 다른 사람에게 누설하지 않겠다는 비밀보호계약을 체결하였다. 피고는 1971년 3월 31일 퇴직하였는데, 이 때 비밀정보를 공개하지 않고 비밀자료는 반환한다는 것을 서면으로 승인하였다.

그후 피고는 공동피고 Traco사에 대해 자문업무를 개시하고, 71년 11월에는 상근 사원이 되었다. 피고의 직무는 원고의 Auto/Issue System과 같은 기능을 가진 보험 온라인 시스템 Trac/70의 개발이고, 그 시스템

은 원고의 것과 직접 경쟁관계에 있는 것이다.

원고의 Auto/Issue System은 2년간 50만 달러 이상을 들여 개발된 것이고, 원고회사는 정책으로서 종업원과 라이선스 계약자와 비밀보호계약을 체결하였을 뿐 아니라, 시스템 관계의 문서에 비밀표시를 하고, 복사할 때에는 등록번호를 붙여 그 문서에 접근할 수 있는자를 한정하는 등의 비밀보호조치를 취하였다.

원고는 비밀정보와 영업비밀의 부정행위에 대해 금지 및 손해배상을 청구 하였다. 법원은 다음과 같이 판결하였다.

(1) 컴퓨터 소프트웨어는 영업비밀의 논리상 기업의 영업비밀에 해당된다. (2) 피고는 Cybertek사의 정보가 컴퓨터 업계 등에서 이미 잘알려져 있는 것이라고 주장하고 있다. 그러나 일반적인 개념자체는 보호받을 수 없지만, 일반적인 개념의 특정 조합을 포함하는 특정 수법은 영업비밀에 해당된다. 일반적인 수법과 기계적 요소는 영업비밀이 아니라 해도, 원고의 제품에 구현된 특정의 기계적 요소나 이들의 상호연관성은 공지의 것이 아니라, 많은 연구와 실험에 의해 획득되는 것이므로, 영업비밀이 된다. (3) 피고가 그 제품을 독자적으로 개발하였다고 주장하는 경우, 그 제품이 고용기간 중에 획득된 비밀정보에서 비롯된 것이 아니라는 것을 입증할 수 있어야 한다. 그런데 두 가지 제품은 실질적인 유사성을 인정할 수 있다. (4) 그 정보가 비밀정보이고, 그리고 그 비밀정보를 종업원이 前 사용자의 의무에 반하여 공개한 것임을 알면서도 그 정보를 이용하는 경우, 사용자도 영업비밀의 부정행위에 대해 책임이 있다. 피고 Whitfield씨는 Trac/70의 개발 전에 원고로부터 영업비밀의 침해에 대해 경고를 받은 적이 있고, 피고회사도 피고 Whitfield씨의 이러한 입장을 잘 알고 있었다. 본 소송의 제기도 Trac/70 개발전이었다. 이러한 상황에서 피고회사는 피고 Whitfield씨와 더불어 책임이 있다. <계속>