

영업비밀 관련 손해배상액 산정 시 ‘절감한 비용(saved costs)’과 관련한 사안

- PPG Industries Inc v. Jiangsu Tie Mao Glass Co. Ltd, 47 F.4th 156 (3d Cir. 2022) -

특허법원 국제지식재산권법연구센터
김용주 연구원**

I. 검토배경

지난 2022년 8월 30일, 미국 제3순회항소법원은 영업비밀 침해에 따른 손해배상 사건에 관하여 판결을 내린 바 있다. 즉 PPG Industries Inc v. Jiangsu Tie Mao Glass Co. Ltd 사건에서 제3순회항소법원은 피고가 원고의 영업비밀을 침해함으로써 ‘절감한 비용(saved costs)’을 손해배상액 산정 시 핵심적인 기준으로 판시하였다. 일반적으로 영업비밀침해 소송에서는 손해액 산정에 어려움이 존재한다. 특히 영업비밀침해 소송에서 침해자의 이익산정방식에 따라 손해배상액을 산정하게 되면 침해자가 얻은 이익 중 영업비밀이 차지하는 기여율이 어느 정도인지를 판단하여야 하는데 영업비밀 관련 사건의 경우 증거확보의 어려움 등으로 인하여 이를 판단하는 것이 쉽지 않은 것이 현실이다. 아울러 영업비밀침해 사안의 경우 손해액이 현실화되기까지는 시간도 소요된다는 문제점이 있다. 우리나라 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 부정경쟁방지법) 제14조의2에서도 손해액 산정과 관련한 규정을 두고 있지만, 손해액의 객관적인 산정이 어렵다는 점은 손해배상 사건에서 난점이 되어 왔다. 본 사안은 비교적 최근에 미국에서 영업비밀 침해에 따른 손해액을 검토한 사안이었던 바, 우리 재판실무에 있어서도 참고가 될 수 있을 것으로 보인다.

II. 판결

1. 사건의 경위

원고 PPG Industries Inc.(이하 PPG사)은 피츠버그에 본사를 둔 회사로, 자동차, 기차, 항공기에 사용되는 특수유리, 바람막이 창, 투명 방탄소재 등을 제조하였다. 원고는 다른 제조업체들과 같이 항공기용 창문에 쓰이는 플라스틱 소재 개발에 막대한 투자를 하였고, 자사의 기밀 연구개발 정보가 경쟁사에 유출되지 않도록 다양한 조치를 취하였다. 그 경쟁사 중 한 회사가 피고였다. 본 사안에서는 원고가 막대한 투자를 하여 만들어낸 신기술(Opticor)이 문제가 되었다.

피고 Jiangsu Tie Mao Glass Co. Ltd.(이하 TMG사)¹⁾는 중국에 본사를 둔 경쟁사로, 원고의 고객과 유사한 고객들을 대상으로 동일한 유형의 제품을 생산하였다. 피고는 원고의 핵심기술인 ‘Opticor’를 확보하고자 하였다. 이를 위해 2013년 3월, 피고는 Opticor 기술개발에 참여했던 원고의 전직 직원인 토마스 루카비나(Thomas Rukavina)에게 해당 기술과 관련한 영업비밀을 넘겨받을 수 있는지 물었다. 루카비나는 PPG사에서 35년간 근무하였던 바, Opticor 기술개발을 포함한 다수의 연구개발 프로젝트에 깊이 관여하였던 바 있다. 그는 기술과 관련하여 원고 회사에서 퇴사하기 전 수차례 원고와 NDA를 체결하였다(퇴사 당시에도 여전히 NDA는 유효하였음). 그럼에도 불구하고 루카비나는 2014년 초에 원고의 기밀 정보를 피고에

게 제공하기로 하고, 피고 회사에 고용되었다. 이후 루카비나는 피고의 CEO와 만나 Opticor 기술을 상세히 설명한 보고서(Proprietary Report)를 이메일로 전송하였다. 아울러 그는 추가적으로 그 밖의 영업비밀을 요약한 이메일도 전송하였다.

피고는 해당 보고서를 활용하여 Opticor 기술을 반영한 수준의 창문을 생산할 계획을 세웠다. 피고는 대담하게도 원고의 Opticor 금형을 제작하던 하청업체에 이메일을 보내 원고가 제작하던 것과 같은 금형(the same molds)을 제작해 달라고 의뢰하였다. 해당 이메일에는 루카비나가 피고에게 보낸 보고서에 포함된 사진 및 도면이 첨부되어 있었다. 이에 의심을 품은 하청업체가 도면의 출처에 대해 루카비나에게 설명을 요구하였다. 루카비나는 자신이 원고의 수석연구원이라고 주장하며, 원고가 피고에게 Opticor 기술을 이전하고 있는 중이라고 설명하였다. 하지만 하청업체는 피고가 의뢰한 제작 관련 주문을 이행하지 않았고, 오히려 원고에게 관련 사실을 알렸다. 이에 원고는 피고에 대해 펜실베이니아주 통일영업비밀보호법(Pennsylvania's Uniform Trade Secrets Act, PUTSA) 위반을 주장하며 소송을 제기하였다.

2. 펜실베이니아 서부 연방지방법원 판결²⁾

피고는 소장을 송달받고도 소송에 어떠한 방식으로든 대응하지 않았다. 피고는 답변서(answer)를 제출하지 않았고, 원고가 송달한 사실인정요구(requests for admissions)에도 답변하지 않았다. 피고가 1년 이상 지나도록 아무런 조치를 하지 않자, 펜실베이니아 서부지방법원은 피고의 절차상 행위를 궤석(default)으로 인정하였고, 이에 원고는 궤석재판(default judgment)³⁾을 요청하였다. 여기에는 영구적 금지명령, 손해배상, 변호사 비용 청구가 포함되었다.⁴⁾

원고는 피고의 고의적이고 악의적(willful and malicious)인 영업비밀 침해행위에 대한 징벌적 손해배상을 요구하였다. 또한, 원고는 Opticor 개발에 들어간 연구개발(R&D) 비용을 포함하여 최소 9,909,687.31달러에 해당하는 금액을 실질적 손해(actual damages)로 주장하였다.

피고가 뒤늦게 소송에 출석하여 궤석 상태가 종료되었다고 주장하였지만, 펜실베이니아 서부 연방지방법원의 마크 R. 호나크(Mark R. Hornark) 수석판사는 궤석재판을 유지하였다. 펜실베이니아 서부 연방지방법원은 당사자들에게 조정 절차(mediation)를 거쳐 최종 손해액에 대한 합의를 하라고 하였으나 조정은 성공하지 못하였고, 펜실베이니아 서부 연방지방법원은 손해배상과 관련하여 보완서면제출을 명하였다. 원고는 보완서면에서 실제 손해액에 대해 기존에 산정했던 금액보다 다소 감액된 9,866,637.30달러로 제시하였다. 동 법원은 해당 손해액을 면밀히 검토한 후, 원고가 제시한 손해액 중 8,805,929달러에 해당하는 금액은 충분히 입증이 되었다고 판단하고, 손해액으로 동 액수의 3배(treble damages)에 해당하는 26,417,787달러로 판결하였다.

펜실베이니아 서부 연방지방법원은 원고가 실제로 지출한 연구개발비를 근거로 손해액을 인정하였다. 또한, 피고가 Opticor 기술이 적용된 유사 제품을 개발하면서 연구개발과정을 생략해

절감한 비용을 손해액으로 추정할 수 있다고 판단하였다. 이에 피고는 제3순회항소법원에 항소하였다.

3. 제3순회항소법원 판결

피고는 항소심에서 원고가 실제 손해(actual loss)를 입증하지 못했다고 주장하였다. 피고는 원고의 영업비밀을 사업에 활용하여 실질적인 계약을 체결한 적이 없었기 때문에 부당이득(unjust enrichment)이 존재하지 않고, 이에 원고에게 실제 손해가 발생하지 않는다고 주장하였다. 하지만 항소심은 이러한 피고의 주장을 받아들이지 않았다.

제3순회항소법원은, 원고는 펜실베이니아 통일영업비밀보호법에 따라 실제 손해액 뿐 아니라, 이에 반영되지 않은 부당이득(unjust enrichment)을 포함하여 손해배상을 청구할 수 있다고 하였다. 다만 손해액은 수학적으로 반드시 정확하지는 않더라도 합리적인 확실성(reasonable certainty)에 기반하여 입증되면 충분하며, 가능성과 추론에 기초한 증거도 허용된다고 하였다.

항소심에서 피고의 주장과 이에 대한 법원의 판단 요지는 다음과 같다.

첫째, 피고는 원고의 영업비밀을 이용해 사업상 이익을 얻은 바 없다고 주장하였다. 즉, 실제 판매실적이 없으므로 부당이득도 없다고 주장하였다. 그러나 이에 대해 제3순회항소법원은 펜실베이니아법상 부당이득이란, 피고가 원고로부터 받은 이익을 반환해야 하는 것을 의미한다고 하였다.⁵⁾ 또한 여기서의 이익은 반드시 '실현된 수익(profit realized)'일 필요는 없고, '회피한 비용(avoided cost)'도 해당한다고 하였다.⁶⁾ 따라서 제3순회항소법원은 피고가 원고의 보고서(Proprietary Report)와 기밀 자료들을 활용하여 연구개발비를 절감한 점은 '부당이득'으로 볼 수 있다고 하였다.

둘째, 피고는 손해배상액과 도용된 자료의 실제 가치 간 연관성이 없다고 주장하였다. 피고는 단지 원고의 영업비밀을 '소지'하였을 뿐, '사용(use)'하지 않았다고 주장하였다.⁷⁾ 그러나 제3순회항소법원은 피고가 원고의 로고와 회사명을 삭제한 후 도면을 원고의 하청업체에 보내 Opticor와 동일한 금형을 제작해달라고 요청하였으므로 실제로 기술을 '활용'하였다는 충분한 증거가 있다고 판단하였다. 또한 제3순회항소법원은 피고가 Opticor와 유사한 기술을 내부적으로 개발하지 않고 제품을 생산할 준비를 하였는데, 이러한 일련의 행위는 영업비밀의 '사용'으로 간주된다고 판시하였다.

셋째, 피고는 본 사안과 관련해 영구적 금지명령과 금전적 손해배상명령이 중복적으로 이루어져 이중 배상(double recovery)에 해당한다고 주장하였다. 그러나 제3순회항소법원은, 영구적 금지명령은 2020년도에 내려졌고, 금전적 손해배상은 이전에 발생한 과거의 침해행위(도면 요청, 설비 구축준비 등)에 대한 배상이므로 적용시점이 중복되지 않는다고 판단하였다.

이에 따라 제3순회항소법원은 1심 판결을 유지하였다. 즉, 피고가 자체 기술을 개발하지 않고 절감한 연구개발비가 영업비밀 침해에 따른 부당이득으로 평가될 수 있다는 것이다. 이에 제3

순회항소법원은 절감한 연구개발비를 근거로 부당이득을 산정하는 것이 적법하고 적절하다고 판단하였다.

III. 시사점

앞서 본 바와 같이 미국에서는 영업비밀 침해에 따른 손해배상액 산정에 있어 실제 손해(actual loss) 뿐만 아니라 부당이득(unjust enrichment) 또한 자신의 손해로 주장해 배상받을 수 있다. 본 사안에서 제3순회항소법원은 실제로 매출액이 발생하지 않다고 하더라도 타 기업의 영업비밀을 활용하여 절감한 연구개발비가 손해배상액 산정에 있어 핵심적인 요소로 작용할 수 있음을 분명히 하였다. 아울러 본 사안에서는 영업비밀의 ‘소지’와 ‘사용’ 사이의 경계상에서 제품을 직접 생산하지 않더라도 제품을 생산할 준비를 한 것만으로도 영업비밀을 ‘사용’한 것으로 판단하였다.

영업비밀 침해사건의 경우 손해액 산정 과정에서 침해자의 이익 산정 시 피고의 제품 중 어떤 부분에 어떻게 반영되었는지 불분명하다는 점에 따라 재량에 의해 손해액을 산정하는 경우가 많다.⁸⁾ 영업비밀의 보호에 대한 효과적인 손해배상을 하기 위해서는 최근 법 시행이 이루어진 증액배상⁹⁾에 따른 손해배상액의 강화 외에도 손해액의 산정이 효과적으로 이루어져야 할 필요가 있다. 본 사례는 제3순회항소법원에서 영업비밀침해시 손해배상액 산정과 관련하여 부당이득에 대한 구체적인 기준을 제시함에 따라 우리의 재판실무에도 참고가 될 수 있을 것으로 보인다. 이와 관련하여 우리 법원에서는 대법원 2014다27425 판결에서 “영업비밀이나 영업상 주요 자산인 자료 등(이하 ‘영업비밀 등’이라 한다)을 부정취득한 자는 취득한 영업비밀 등을 실제 사용하였는지와 관계없이 부정취득 행위 자체만으로 영업비밀 등의 경제적 가치를 손상시킴으로써 영업비밀 등 보유자의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌다고 봄이 타당하다. 영업비밀 등을 취득함으로써 얻는 이익은 영업비밀 등이 가지는 재산가치이고, 재산가치는 영업비밀 등을 가지고 경쟁사 등 다른 업체에서 제품을 만들 경우, 영업비밀 등으로 인하여 기술개발에 소요되는 비용이 감소되는 경우의 그 감소분과 나아가 영업비밀 등을 이용하여 제품생산에까지 발전시킬 경우 제품판매이익 중 영업비밀 등이 제공되지 않았을 경우의 차액으로서 그러한 가치를 감안하여 시장경제원리에 따라 형성될 시장교환가격이다.”라고 판시한 바 있는 바, 위 미국 제3항소법원의 판시와 유사한 견지에 있다고 볼 여지가 있다.

** 법학박사.

- 1) 본 사안의 피고는 Jiangsu Tie Mao Glass Co. Ltd(중국회사), Benhua Wu(개인), Mei Zhang(개인) 전체이나 여기서는 편의상 TMG사로 지칭한다.
- 2) 2020 WL 1526940 (W.D. Pa. Mar. 31, 2020), 2021 WL 2327509 (W.D. Pa. June 8, 2021).
- 3) 결석재판이란 피고가 소송에 적절히 응답하지 않거나 법원 절차에 따르지 않을 경우 법원이 원고의 주장만을 근거로 일방적으로 승소 판결을 내리는 것을 지칭한다.
- 4) 펜실베이니아 통일영업비밀보호법 § 5304(a)에 따르면, 침해로 인해 발생한 실제 손해와, 실제 손해에 반영되지 않은 부당이득 모두 손해액에 포함될 수 있다.

(“Damages can include both the actual loss caused by misappropriation and the unjust enrichment caused by misappropriation that is not taken into account in computing actual loss.”)

해당 내용은 펜실베이니아주가 펜실베이니아 통일영업비밀보호법을 입법할 때 참고한 통일영업비밀보호법(Uniform Trade Secrets Act, USTA)에도 § 3(a)에도 동일하게 기재되어 있다.

- 5) Schenck v. K.E. David, Ltd., 666 A.2d 327, 328-29 (1995).
- 6) Bohnsack v. Varco, L. P., 668 F.3d 262, 280(5th Cir, 2012). 동 사안에서 제5순회항소법원은 영업비밀침해 사

건 손해배상액과 관련하여 피고가 기술을 도용함으로써 회피한 개발 비용으로도 산정될 수 있다고 판시하였다.

- 7) 영업비밀의 도용(misappropriation)이란, 다른 사람의 영업비밀을 명시적 또는 묵시적 동의 없이 공개하거나 사용하는 행위를 말한다.

18 U.S.C. § 1839

(5) the term “misappropriation” means-

(...)

(B) disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who-

(i) used improper means to acquire knowledge of the trade secret;

(ii) at the time of disclosure or use, knew or had reason to know that the knowledge of the trade secret was-

(I) derived from or through a person who had used improper means to acquire the trade secret;

(II) acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain the secrecy of the trade secret or limit the use of the trade secret; or

(III) derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain the secrecy of the trade secret or limit the use of the trade secret; or

(iii) before a material change of the position of the person, knew or had reason to know that-

(I) the trade secret was a trade secret; and

(II) knowledge of the trade secret had been acquired by accident or mistake;

- 8) 설민수, “영업비밀침해에 대한 손해배상의 실제와 개선 필요성 - 산정방식을 중심으로 -”, 지식재산연구 제13권 제2호, 한국지식재산연구원, 2018, 86면.

- 9) 최근 우리나라에서는 영업비밀 침해행위에 대한 손해배상과 형사처벌을 강화하는 부정경쟁방지법(법률 제20321호, 2024. 2. 20., 일부개정)이 시행된 바 있다. 이에 따라 고의적 침해행위에 대해서는 증액배상이 인정되어 아이디어 탈취 및 영업비밀 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우 실 손해의 5배까지 증액배상을 할 수 있도록 강화되었다.