

영업비밀 부정사용 입증 쟁점 - “inevitable disclosure” 판단 관련 미국판결 - 기술제안  
협상 결렬된 후 기술제안 받은 회사에서 유사 제품을 독자 개발한 경우 영업비밀 사용  
및 침해 여부



Destiny는 “Vitality”라는 healthcare wellness program을 개발한 후 건강보험회사 Cigna와 NDA를 체결하고 그 기술내용을 제공하였습니다. Cigna 팀원들이 “Vitality” 및 관련 사항을 심사한 결과 그 프로그램 도입 비용이 너무 비싸다는 등 이유로 최종적으로 매수 또는 협력개발을 포기하고 독자적으로 “Empower”라는 프로그램을 개발하였습니다. 즉, 기술개발사와 기술도입 협상을 진행하면서 NDA 체결 후 그 기술내용을 심사하였지만 최종적으로 가격 등 거래조건이 맞지 않는다는 이유로 기술도입을 포기하고 독자개발을 추진하여 유사한 제품을 출시한 것입니다.

기술개발사 Destiny에서 Cigna를 상대로 “Vitality”의 영업비밀을 활용하여 “Empower”를 개발한 것이므로, NDA 위반 및 영업비밀침해라고 주장하는 소송을 제기하였습니다.

Destiny에서는 영업비밀침해에 관한 직접적인 증거는 제시하지 못했고, 다만 간접적인 정황증거(circumstantial evidence)와 소위 **"inevitable disclosure doctrine"** 적용을 주장하였습니다. 다시 말하면, **기술도입 협상이 결렬된 후 개발된 제품에 기술협상 과정에서 습득한 기술내용이 필연적으로 활용되었을 것**이라는 주장입니다.

실무적으로 빈번하게 발생하는 사례로서 그 대응전략이 매우 중요하지만 관련 법리와 실무적 대응 및 판단이 쉽지 않는 어려운 사안입니다. 관련 쟁점을 자세하게 실시한 미국 법원 판결을 참고자료로 첨부해드립니다. 꼼꼼하게 한번 잘 읽어 보시길 권합니다.

이 사건에서 미국법원은 영업비밀침해 주장을 배척하였습니다. 미국법원은 기술도입 협상 과정에서 Cigna에서 많은 정보를 습득하였을 것을 인정하지만, 그것만으로 영업비밀 침해를 단정할 수 없다고 판결하였습니다. Cigna에 책임을 물으려면 그 습득한 정보를 활용하지 않고서는 해당 후발 제품 "Empower"를 독자적으로 개발할 수 없었을 것이라고 추론할 수 있어야만 한다는 입장입니다. 그와 같은 경우에만, 습득된 정보가 **"inevitable disclosure"**를 통해 독자개발에 부당하게 사용됨으로써 결국 영업비밀 침해 및 NDA 위반의 책임을 인정할 수 있다는 판결입니다.

미국법원 판결문의 핵심 판시부분을 인용하면 다음과 같습니다. "The fact that the

information provided by Destiny might have made Cigna more informed in evaluating whether to partner with Destiny or another vendor in the development of an incentive-points program **does not support** an **inference** that Cigna misappropriated Destiny's trade secrets absent some showing that Cigna would not have been able to develop its incentive-points program without the use of Destiny's trade secrets."

또 하나의 중요한 쟁점은 "firewall" 문제입니다. 기술제안자 Destiny에서는 협상 대상자 Cigna에서 "Vitality"의 심사 팀과 "Empower" 개발 팀원 사이에 firewall 등 어떠한 차단 조치도 취하지 않고 독자 개발을 진행한 책임이 있다고 주장합니다. 그러나, 미국법원은 기술제안자 Destiny에서 당시 제공된 기술정보의 "inevitable disclosure" 상황을 우려했다면 상대방에게 이와 같은 firewall를 요구했어야 한다는 입장입니다.

기술제안 및 협상을 통해 상대방이 습득한 기술내용을 어떻게 보호할지 매우 어려운 문제입니다. 그렇다고 상대방에게 모든 책임을 지운다면 기술거래 자체가 크게 위축될 것입니다. 따라서 합리적인 balance point를 설정하는 것이 중요합니다.

위 미국판결에서는 (1) 기술정보 불법사용에 관한 직접 증거가 있는 경우 또는 (2) 직접 증거는 없지만 습득된 기술정보를 활용하지 않고서는 독자개발에 성공할 수 없었을 것이

라는 점이 입증된 경우에만 영업비밀 침해책임이 인정된다는 입장입니다. 소위 “**inevitable disclosure doctrine**” 적용범위를 제한하는 balance point를 제시한 것으로 볼 수 있습니다.

기술유출, 영업비밀, 특허침해, 부정경쟁, 손해배상, 형사고소, 민사소송, A~Z 수행경력

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)