

## 미국의 영업 비밀 소송 호황기

### The Proliferation of Trade Secret Misappropriation and U.S. Enforcement Choices

작성자: 변호사 김 환, Steven Hollman, Sam Smith, Sheppard Mullin

현재 미국은 영업 비밀 소송의 호황기를 맞이하고 있다. 이러한 호황을 이끄는 근본적인 요인으로는 글로벌 노동력의 이동성, 데이터를 쉽게 취득하고 이전할 수 있는 용이성, 정보 탈취에 참여하는 국가기관의 등장, 그리고 특허의 유효기간의 한계와 불확실성이 있다. 또한, 영업 비밀법의 연방화 (Defend Trade Secrets Act, DTSA), 미국 외부에서 발생한 행위에 대한 법률의 치외법권적 적용, 영업 비밀 절도에 대한 미국의 강력한 법적 구제 방안 등이 이 상승세를 가속화하고 있다. 미국법원은 영업 비밀 탈취에 대한 구제를 모색하는 기업들에게 탁월한 법적 구제 방안을 제공한다. 여기에는 법률의 치외법권적 적용과 미국 연방 법원에서의 광범위한 금전적 구제 방안, 그리고 미국 국제무역위원회(ITC) 제 337 조 절차를 통해 제공되는 국경에서의 강력한 수입금지 권한이 포함된다. 미국에서 사업을 영위하거나 계획하는 다국적 기업들에게는 이러한 소송 위험을 이해하는 것이 필수적이다.

### 미국 연방 법원에서의 영업 비밀 소송

DTSA 에 따르면, 미국 연방 법원은 탈취된 영업 비밀에 대해 미국 이외의 지역에서 발생한 영업비밀 절도 사건에 대해서도 “위반 행위의 발전”이 미국 내에서 이루어진 경우 미영업비밀법이 치외법권적으로 적용된다고 판결하였다. 손해 배상에는 일실이익, 부당이득의 반환, 선점 손해, 징벌적 손해 및 변호사 비용 등이 포함된다. 이는 탈취 행위가 주로 미국 외부에서 발생했다라도 원고는 전 세계를 기준으로 한 일실이익, 부당이득 및 피고의 비용 절감 등을 기준으로 손해 배상을 받을 수 있음을 의미한다. 이전 블로그에서는 미국 외부에서 발생한 영업 비밀 탈취 행위에 적용할 수 있는 금전적 구제 수단의 범위를 인정한 제 7 항소법원의 판결을 다루었다: [Companies Should Take Notice of the Extraterritorial Reach of U.S. Trade Secret Law | Trade Secrets Law Blog](#)

### ITC 에서의 영업 비밀 소송

미국 연방 법원과 별도로, ITC 는 영업 비밀 보호를 위한 강력한 구제 방안을 제공한다. ITC 는 탈취한 영업 비밀로 생산된 수입품의 수입을 금지할 수 있는 권한을 가지고 있다. 영업 비밀을 탈취한 지역과 상관없이, ITC 는 해당 상품이 미국 시장에 들어오는 것을 금지하는 수입금지 명령을 내릴 수 있다. 예를 들어, ITC 는 2021 년 SK 이노베이션의 전기차 배터리에 대해 10 년간 수입금지 명령을 내렸다. 이는 SK 이노베이션이 LG 화학의 전직 직원들을 고용하고 그들이 제공한 영업 비밀을 사용한 점이 성공적으로 입증되었기 때문이다. 이후 SK 이노베이션은 수입금지 명령을 피하기 위해 LG 화학에게 미화 18 억을 지불하기로 합의했다.

ITC 는 미국으로 물품을 수입하는 피고들에 대해 전 세계적인 관할권 (대물관할)을 가지지만, 원고는 원고가 보호하려는 물품과 관련하여 미국 내 “국내 산업”이 존재함을

입증해야 한다. 또한, 영업 비밀 사건에서는 원고가 국내 산업을 파괴하거나 크게 피해를 줄 위협 또는 영향을 입증할 구체적인 설명을 제시해야 한다.

## 관할의 선택

영업 비밀 소송을 연방 법원 혹은 ITC 중 어디에 제기할 지 여부를 결정하는 데는 여러 요인을 고려해야 한다:

- **구제 방안의 특징:** 미국 연방 법원은 금전적 구제 방안을 제공하며, ITC 는 수입금지 명령을 제공한다.
- **소요시간:** ITC 사건은 평균적으로 제소 후 최종 결정까지 19~20 개월이 소요되며, "소송에서 재판까지"의 기간은 약 12 개월 이내에 해당한다. 반면, 연방 법원 소송은 재판과 결정을 내리는 데 2 년 이상 걸릴 수 있다. 물론, 이와 같은 차이는 소송 비용에도 영향을 미친다.
- **관할권:** 앞서 언급한 바와 같이 ITC 는 전 세계적 관할권 (대물관할)을 가지는 반면, 미국 연방 법원에서는 피고에 대하여 연방 법원의 관할권이 존재해야 한다 (대인관할).
- **증거 개시:** 미국 연방 법원에서는 증거 개시 절차가 매우 광범위한 반면, ITC 에서는 일반적으로 절차가 보다 간소화되어 있고, 증거요청 후 대개 10 일 이내로 답변을 제출해야 한다 (연방 법원은 30 일의 응신 기한을 부여).
- **재판관 전문성:** ITC 의 행정판사는 IP 를 전문적으로 다루며, 미국 연방 법원 판사는 영업 비밀법에 관한 경험이 다양하다.
- **기판력:** 특허 분쟁에서의 ITC 최종 결정과는 달리, ITC 의 영업 비밀 탈취 판결은 일반적으로 미국 연방 법원에서 인정되고 따라야 하며, 피고는 연방 법원에서 동일한 내용을 다시 소송할 수 없다.

## 주요 시사점

영업 비밀 탈취 소송을 위하여 법원 또는 ITC 를 선택할 때 여러 요인을 신중히 고려해야 하며, 적절한 전략을 선택하는 것은 영업 비밀을 보호하는 데 매우 중요하다. 반대로, 피고의 입장에서 소송을 당했을 때는 양 관할 모두 크게 어려울 수 밖에 없다. 패소할 경우, 전 세계 이익을 기준으로 계산된 손해 배상금을 지불하거나 해당 제품의 모두가 미국 시장에서 수입금지 될 위험이 있다.