

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2016다222712 영업비밀침해금지 및 계약위반행위금지 등
원고, 피상고인 겸 상고인

유오피 엘엘씨(UOP LLC) 외 1인

소송대리인 변호사 한상욱 외 4인

피고, 상고인 겸 피상고인

주식회사 효성

소송대리인 법무법인(유한) 광장 외 1인

피고 소송수계신청인 효성화학 주식회사

소송대리인 법무법인(유한) 광장

담당변호사 신영철 외 5인

원 심 판 결 서울고등법원 2016. 4. 7. 선고 2015나2015922 판결

판 결 선 고 2019. 12. 24.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다.

피고 소송수계신청인의 소송수계신청을 기각한다.

소송수계신청으로 인한 비용은 피고 소송수계신청인이 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서 등은 이를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 사건 경위와 원심 판단

원심판결 이유와 기록에 따르면 다음 사실을 알 수 있다.

가. 원고 유오피 엘엘씨(UOP LLC, 이하 '원고 유오피'라 한다)는 석유 정제, 가스 가공, 석유화학 제품 생산, 주요 제조 산업의 기술 개발·기술 이전 등을 영업으로 하는 미합중국 법인인데, 1980년대에 올레플렉스(Oleflex) 공정의 개발에 성공하여 위 공정을 도입하려는 업체와 그 사용에 관한 라이선스(license) 계약을 체결하고 기술사용료를 지급받는 방식으로 사업을 하고 있다. 원고 니키 유니바사루 가부시끼가이샤(日揮ユニバーサル 株式會社, 이하 '원고 니키'라 한다)는 원고 유오피가 개발한 공정에 사용하기 위한 석유 정제, 석유화학 촉매의 제조·판매 등을 영업으로 하는 일본국 법인으로서 원고 유오피의 자회사이다.

나. 원고 니키는 원고 유오피로부터 올레플렉스 공정에 관한 라이선스 계약을 체결할 권한 등을 부여받았는데, 1989. 2. 8. 주식회사 동양나이론(1996년 주식회사 효성티앤씨로 상호가 변경되었고, 1998년 피고 회사로 합병되었다. 이하 이들 회사를 통칭하여 '피고'라 한다)과 울산 남구에 생산능력 16만 5천 톤 규모의 올레플렉스 공정을 도입하여 ○○ 1공장(DH-1)에 설치하고 이를 가동하는 내용의 엔지니어링 계약(이하 '이 사건 엔지니어링 계약'이라 한다)을 체결하였다.

이 사건 엔지니어링 계약 제5조 (a)항은 원고들이 피고에게 제공한 기술정보는 ○○ 1공장의 건설, 개조, 유지, 보수와 가동에만 사용해야 하고, 복제하거나 제3자에게 개시하거나 그 전부 또는 일부가 다른 목적으로 사용해서는 안 되나, 위와 같은 제한 사항은 공지된 기술정보 등에는 적용되지 않는다고 정하고 있다. 그리고 제10조 (b)항은 이 사건 엔지니어링 계약이 해지되거나 또는 어떠한 유닛(unit)과 관련된 양도가 되었다고 해도 이 사건 엔지니어링 계약 제5조에서 정하는 기술정보의 기밀 유지와 사용에 관한 피고의 의무 등은 없어지지 않는다고 정하고 있다.

다. 피고는 이 사건 엔지니어링 계약에 따라 원고들로부터 엔지니어링 디자인 설명서(Engineering Design Specifications, 이하 'Schedule A'라 한다) 등을 제공받아 ○○ 1공장을 완공하고 1991. 9.경부터 ○○ 1공장을 가동하여 프로필렌을 생산하였고, 1996. 9. 9. 원고들과 합의하여 이 사건 엔지니어링 계약을 해지하였다.

라. 피고는 2013. 8.경 ○○ 1공장 부지 내에 생산능력 30만 톤 규모의 이 사건 공장(DH-2)을 신축하기 위하여 주식회사 대림산업(이하 '대림산업'이라 한다)과 이 사건 공장의 신축 공사계약을 체결하고 건설 공사를 착수하였으며, 2014. 6. 20. 이 사건 공사계약이 해지된 다음에는 자체적으로 공사를 계속하여 2015. 8.경 이 사건 공장을 완공하였다. 피고는 그 무렵부터 원심판결 변론종결 시까지 이 사건 공장을 가동하여 프로필렌을 생산하고 있다.

마. 원고들은 피고를 상대로 피고가 Schedule A를 사용하여 이 사건 공장을 건설하였다고 주장하면서, 선택적으로 ① 이 사건 엔지니어링 계약 제5조 (a)항 위반 또는 ② 구 부정경쟁방지법(1991. 12. 31. 법률 제4478호로 개정되어 1992. 12. 15. 시행된 것, 이하 같다) 제2조 제3호 (라)목의 영업비밀 침해행위, ③ 구 부정경쟁방지 및 영업비밀

보호에 관한 법률(2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제2조 제1호 (차)목의 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로, 이 사건 공장의 가동 중단과 손해 배상 등을 청구하였다.

바. 원심은, 다음과 같은 이유로 피고가 이 사건 공장의 가동을 중단하고 손해를 배상할 의무 등이 있다고 판단하였다. 피고가 Schedule A에 포함된 원심판결 별지 1 목록 기재 이 사건 각 기술정보를 사용하여 이 사건 공장을 건설하였고, 피고가 이 사건 각 기술정보를 사용하여 공장을 건설하고 이를 가동하고 있는 행위는 이 사건 엔지니어링 계약 제5조 (a)항을 위반한 행위에 해당한다.

2. 이 사건 각 기술정보의 사용

가. 원심판결 이유와 기록에 따르면 다음 사실을 알 수 있다.

(1) 올레플렉스 공정의 기본개념, 전체적인 흐름과 단위공정, 반응기·재생타워의 전체구조와 작동원리 등과 같은 개략적이고 일반적인 기술정보만으로 대규모의 올레플렉스 화학공장을 건설할 수 없다. 위와 같은 개략적이고 일반적인 기술정보나 공개된 특허 기술만을 가지고 공장 유닛(unit)을 설계하기 위해서는 많은 시간과 노력, 전문 인력이 필요하다. 이러한 공장을 건설하려면 PFD(Process Flow Diagram), P&ID(Piping and Instrument Diagram), 장치사양서(Specification) 등 실제로 공장을 건설·가동할 수 있을 정도로 구체화된 기술정보가 필요하다.

(2) 피고는 이 사건 공장 건설의 입찰을 위하여 Schedule A를 일부 수정한 ITB(Invitation To Bid) 도면을 대림산업 등 시공사에 제공하였고, 대림산업은 2013. 5.경 나가오카 인터내셔널 코퍼레이션(Nagaoka International Corporation, 이하 '나가오카'라 한다)에 건 적용으로 ITB 도면 중 일부를 제공하였다.

대림산업은 이 사건 공장 건설을 위한 시공사로 선정된 후인 2013. 10.경 나가오카에 올레플렉스 공정에 들어가는 '반응기와 재생타워 인터널' 장비 제작을 발주하기 위해 ITB 도면 중 해당 부분을 제공하였다. 그 후 대림산업은 ITB 도면과 피고로부터 제공받은 기본데이터 등을 참고하여 이 사건 공장에 관한 상세설계가 반영된 설계도면(이하 '대림산업 최종도면'이라 한다)을 작성하였다.

(3) Schedule A에 나타나 있는 반응기와 재생타워 등 여러 장치의 상세 구조나 구체적인 설치 위치, 연결과 배치 관계 등 설계의 기본 틀은 ITB 도면, 대림산업 최종도면에 이르기까지 유지되고 있다. ○○ 1공장과 이 사건 공장에 설치된 4개 반응기의 '촉매 반응구역 길이(Catalyst Bed Depth)'는 각각 (길이 1 생략), (길이 2 생략), (길이 3 생략), (길이 4 생략)로 동일하고, 4개 반응기의 '촉매 반응구역 부피(Active Catalyst Volume)'의 비율이 (비율 생략)로 동일하며, 그 밖에도 구체적인 세부 수치 등이 일치하는 경우가 다수 발견된다.

(4) 이 사건 공장은 ○○ 1공장에 비하여 프로필렌 생산능력이 1.8배(30만 톤/16만 5천 톤) 증가되고 기존 설비의 문제점을 개선하여 여러 장치의 구체적인 수치가 다른 부분이 많이 나타나며 일부 장치가 추가되었다. 그리고 피고가 개발한 촉매가 사용되고 g-Proms, Fluent 등의 시뮬레이션 프로그램에 따라 이 사건 공장에 적용할 기본데이터를 피고가 자체적으로 도출함으로써 이 사건 각 기술정보 중 PFD의 기본데이터가 Schedule A와는 다르게 나타나는 부분이 있다.

(5) 이 사건 각 기술정보가 이 사건 엔지니어링 계약 제5조 (a)항에서 정하고 있는 공지된 기술정보 등과 같은 사용·공개 금지의 예외사유에 해당한다고 볼만한 증거가 없다.

나. 위와 같은 사실관계에 비추어 보면, 대림산업 최종도면과 Schedule A는 다수의 차이점이 존재하기는 하지만, Schedule A에 나타나 있는 설계의 기본 틀은 대림산업 최종도면에도 유지되어 있고, 이 사건 각 기술정보의 구체적인 세부 수치가 일치하는 경우가 발견되고 있으므로, 피고는 이 사건 각 기술정보의 일부를 이 사건 공장의 건설에 사용한 것으로 볼 수 있다.

원심판결의 이유 중 피고가 원고 유오피의 기술정보와 구분될 수 있는 독자적인 기술정보를 창작한 경우에 이르러야 이 사건 각 기술정보의 사용이 부정된다는 부분은 부적절하지만, 이 사건 각 기술정보의 사용을 인정한 원심 판단은 옳다. 원심판결에 피고의 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 사실오인 등의 잘못이 없다.

3. 이 사건 엔지니어링 계약의 준거법

외국적 요소가 있는 법률관계에 관하여 적용되는 준거법으로서의 외국법은 사실이 아니라 법으로서 법원은 직권으로 그 내용을 조사하고, 그러한 직권조사에도 불구하고 외국법의 내용을 확인할 수 없는 경우에 한하여 조리 등을 적용해야 한다(대법원 1990. 4. 10. 선고 89다카20252 판결, 대법원 2000. 6. 9. 판결 98다35037 판결 등 참조).

원고 유오피는 미합중국 법인, 원고 니키는 일본국 법인, 피고는 대한민국 법인으로 그 설립의 준거법이 다르고 원고들은 모두 외국에 본점이 있으며 원고들이 피고를 상대로 이 사건 엔지니어링 계약에 기초하여 이 사건 공장의 가동 중단과 손해배상 등을 청구하고 있으므로, 이 사건은 외국적 요소가 있는 사건으로 국제사법에 따라 준거법을 정해야 한다.

이 사건 엔지니어링 계약의 체결 당시 시행되던 구涉外사법(2001. 4. 7. 법률 제

6465호 국제사법으로 전부 개정되기 전의 것) 제9조에서는 '법률행위의 성립 및 효력에 관하여는 당사자의 의사에 의하여 적용할 법을 정한다. 그러나 당사자의 의사가 분명하지 아니한 때에는 행위지법에 의한다.'고 정하고 있으므로, 당사자 사이에 준거법 선택에 대한 합의가 있는 경우 그에 따라야 한다.

이 사건 엔지니어링 계약 제10조 (e)항 3문에서는 '이 계약은 미국 일리노이주 법에 따라 해석되고 당사자들 간의 법률관계는 이 법에 따라 결정된다.'고 정하고 있으므로, 이 사건 엔지니어링 계약의 성립과 효력에 관한 준거법은 미국 일리노이주 법이다.

그런데 원심은 이 사건 엔지니어링 계약의 준거법을 간과하고, 이에 대한 아무런 검토 없이 우리나라 법을 적용하여 이 사건 엔지니어링 계약 위반으로 인한 이 사건 공장의 가동 중단과 손해배상의무 등의 성립 여부를 판단하였다. 원심판결에는 준거법에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 않아 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 피고의 상고이유 주장은 정당하다.

4. 원고들과 피고의 나머지 상고이유

이 사건 엔지니어링 계약 위반에 따른 이 사건 공장의 가동 중단과 손해배상의무 등을 인정한 원심판결에 준거법에 관한 법리오해 등의 잘못이 있다는 피고의 상고이유를 받아들여 파기하는 이상, 우리나라 법의 적용을 전제로 한 이 부분 원심판결의 당부에 대한 피고의 나머지 상고이유에 관해서는 그 판단을 생략한다.

원심은 ① 이 사건 엔지니어링 계약 위반행위 부분과 함께 이와 선택적으로 병합된 ② 구 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (라)목의 영업비밀 침해행위, ③ 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (차)목의 부정경쟁행위 부분에 대해서도 준거법을 검토하지 않고 우리나라 법에 따라 판단하였다. 그러나 준거법은 법원의 직권

조사사항이므로, 우리나라 법의 적용을 전제로 한 원고들 패소 부분을 파기하고, 이 부분 원심판결의 당부에 대한 원고들의 상고이유에 관해서도 그 판단을 생략한다.

5. 피고 소송수계신청인의 소송수계신청

피고 소송수계신청인은 2018. 6. 4. 피고로부터 분할·설립되어 이 사건 소송과 관련된 권리·의무를 승계하였다고 주장하면서, 상고이유서 제출기간이 지난 다음에 소송수계신청을 하였다. 그러나 상고심 소송절차가 이와 같은 단계에 이르러 변론 없이 판결을 선고할 때에는 신설회사로 하여금 소송절차를 수계하도록 할 필요가 없으므로, 소송수계신청은 받아들이지 않는다(대법원 2014. 1. 16. 선고 2013다20106 판결 등 참조).

6. 결론

원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하며, 피고 소송수계신청인의 소송수계신청은 이를 기각하고 그 비용은 피고 소송수계신청인이 부담하도록 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	이동원
	대법관	조희대
주 심	대법관	김재형

대법관 민유숙