

[계약실무] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA에서 비밀보호대상 조항 위반여부 쟁점 미국소송 사례



비밀유지계약(NDA) 효력과 영업비밀침해 분쟁

24

Convolve and MIT v. Compaq and Seagate (CAFC, July 2013)

Dr. Neil Singer는 MIT의 대학원생일 때에 HDD의 헤드 등을 빠르게 움직일 때에 발생하는 진동을 최소화하는 기술을 발명하였고, 이를 사업화하기 위하여 졸업 후에 Convolve를 설립하고 계속 연구개발함

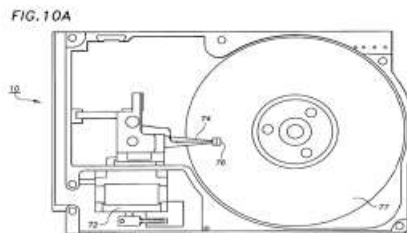
[분쟁 대상기술]

- 1) US4,916,635(1988. 9. 출원, 특허권자 MIT, Shaping command inputs to minimize unwanted dynamics)
- 2) US6,314,473(1999. 3. 출원, 특허권자 Convolve, System for removing selected unwanted frequencies in accordance with altered settings in a user interface of a data storage device)
- 3) 관련 기술의 개발 (영업비밀 정보)

Convolve의 기술

25

- HDD에서 지정된 트랙의 데이터를 읽고 쓰려면 먼저 헤드를 해당 트랙까지 이동시키는 “seeking” 과정을 수행(이 때 걸리는 시간이 “seek time”)
- “seek time”에 영향을 주는 성분 중에 헤드의 움직임에 의한 진동(vibration)이 안정화되는 필요한 시간을 특히 “settle time”이라고 하는데 이를 최소화하여야 함
- Convolve의 기술은 seeking을 빠르게 완료하면서도 seek acoustics(진동으로 발생)를 최소화하는 데에 핵심



라이선스 협상의 진행

26

- Convolve와 Compaq 및 Seagate는 1998년에 convolve의 Input shaping 기술을 HDD에 사용하기 위하여 NDA(1998. 8. 13.부터 2000. 10. 15.까지 효력)를 맺고 라이선스 협상을 진행하였고. NDA에는 Convolve에서 제공한 ‘algorithms and processes for enhancing positioning systems’에 대한 정보를 비밀로 보호받을 수 있도록 규정하였음
- NDA - 보호대상 비밀정보에 대한 규정
- 1) All written materials clearly marked “confidential”(or something comparable)
- 2) For any oral or visual disclosures, the disclosing party must (1) designate the information as confidential at the time of disclosure, and (2) confirm in a writing delivered within twenty (20) days to the Recipient which provides clear notice of the claim of confidentiality and describes the specific information disclosed

협상 미팅 및 정보제공

27

- ◆ 첫 번째 미팅(1998. 10. 15.과 16.)에서는 Convolve의 발표 내용에 대하여 서면으로 비밀정보임에 표시하였음
- ◆ 이후 두 번의 미팅(1999. 2. 10.과 4. 7.)에서는 Convolve가 발표자료 까지 제공하였음에도 비밀정보에 해당한다는 어떠한 서면 통지도 없었음
- ◆ 협상은 더 이상 진척이 되지 않았고, Convolve와 MIT는 2000. 7. 13. 에 Compaq과 Seagate를 계약위반, 2건의 특허 및 영업비밀 침해 등의 이유로 하여 소송을 제기하였으나 1심법원(SDNY)은 2011년 8월에 원고들의 청구를 기각하는 판결을 하였고 원고들은 항소함

영업비밀 주장 정보

28

- ◆ 1(B) - Convolve의 "Disk drive instrumentation techniques useful for disk drive research and development" : Convolve의 Laser Doppler Vibrometer Feedback Technique(LDVFT)와 Acoustic Microphone Technique(AMT)를 포함
- ◆ 2(A-C, E-F) - Convolve의 "seek trajectory design(STD) data, methods, techniques, and applications" : use of higher order models for trajectory designs과 concept that abrupt current and voltage saturation should be avoided to optimize vibration reduction 등의 정보를 포함
- ◆ 3(A-D) - Convolve의 "Model Reference (MREF) controller techniques and related data"
- ◆ 6(A-C) - Convolve의 "marketing trade secrets relating to its Quick and Quiet user interface for disk drives"

NDA 위반 쟁점

29

1심 판결 - 해당 정보가 **NDA에 규정된 방식으로 전달되지 않았거나 (1B, 2A, 2C, 2E, 3B-3D)** 당시 이미 널리 알려져 있었거나(2A, 2C, 6B, 7A) 상대방이 사용하지 않은 것이고(2F, 7E) Compaq에게 제공된 마케팅 정보, 전략 등은(6A-6C) 뉴욕주법에서는 영업비밀로 보호되지 않는다.

CAFC 판결 - **NDA에 의하면 구두 또는 시각 정보의 경우에는 개시 당시 비밀정보로 지정하고 20일 이내에 서면으로 공개된 정보의 내용과 비밀로 지정된 사실을 통지하도록 명백히 규정되어 있으므로 당사자의 의도도 이를 요구하는 것이 명백하다고 판단.** NDA 규정을 확대 해석해야 한다는 Convolve의 주장을 받아들이지 않음

영업비밀 보호법 위반 여부

30

- ◆ Convolve는 **영업비밀 보호법(California state law)**에 의하면 영업비밀로써 인정받기 위하여 서면 지정은 불필요하고 영업비밀은 명시적 또는 묵시적일 수 있고 비밀정보의 수령자에게 비밀유지 의무가 강제된다는 사실을 알았거나 알 수 있었는지 여부에 달려 있지 않다는 점을 근거로 하여 피고의 NDA 위반여부와는 관계없이 **영업비밀 침해행위에 해당한다고 주장**
- ◆ CAFC 판결 - 영업비밀침해 불법행위는 **당사자에게 비밀로써 유지할 의무가 존재하는 경우에만 발생한다고 판단함.** Convolve는 NDA에 규정된 절차를 이행하지 않았으므로 해당 정보를 비밀로 유지할 의무가 정보수령자에게 발생하지 않음

실무적 시사점

31

- ◆ 정보 제공자가 상대방에게 비밀유지 의무를 용이하게 발생하게 하려면 관련 법규에서 규정하는 정도를 넘어서서 **과도한 영업비밀 고지 방법을 규정하여서는 아니 될 것임**
- ◆ 다만, 위 사건의 NDA 규정은 통상적인 수준에 비하여 엄격하게 규정되어 정보제공자에게 일방적으로 불리하다고는 보이지는 않음
- ◆ 국내외에서 전략적 제휴나 공동 연구개발을 위하여 영업비밀을 개시하여야 하는 정보제공자는 보호 범위를 폭넓게 규정하였더라도 NDA 규정에 따라서 **개시된 정보가 영업비밀임을 정보수령자에게 적극적으로 표시하여야 함**

NDA 조항 유형 검토 – Beacon 판결

Clause 1

“Confidential information” as used in this Agreement shall include, **but is not limited to**, all trade secrets, non-public information, data, know-how, documentation, hardware, software (including listings thereof and documentation related thereto), diagrams, drawings and specifications relating to a party, its business or products which is **marked as “confidential” or “proprietary”** and which is disclosed by either party to the other party.

Information disclosed orally or visually shall be considered Confidential Information **if** such information is identified as “confidential” or “proprietary” at the time of disclosure **and is reduced to written summary form** by the disclosing party and sent to the receiving party within thirty (30) days after initial disclosure. During this thirty (30) day period, such oral or visual information so disclosed shall be provided the same protection as Confidential Information.

미국법원 판결 및 시사점

- ◆ 동일 유사한 상황에서 정보 제공자 Beacon 주장 - 위 조항 중 “not limited to” 부분을 강조하며, NDA의 적용대상인 정보는 비밀정보 표시가 있는 정보로 제한되지 않는다고 주장함.
- ◆ 미국 1심 법원 판결 - 계약조항의 해석상 비밀표시와 함께 제공된 정보만을 NDA의 적용대상으로 보아야 한다고 판단. 표현상 그 범위를 open 형인 “but not limited to”로 하였지만, 영향 없음.
- ◆ 우리나라 계약서에서 대응되는 표현은 “기타” 또는 “~ 등”에 해당
- ◆ 원칙적으로 계약의 목적에 부합하고 앞에서 명시적으로 기재한 것과 동등한 것으로 평가될 수 있는 사항은 이에 해당한다고 해석될 가능성 높음. 그러나, 비록 계약서 문언이 예외를 인정하는 오픈형으로 되어 있다고 하더라도, 무엇이든 계약범위에 포함되는 것은 아님.

기술법무, 저작권, 영업비밀, 계약분쟁, 손해배상, Claim, License, R&D 제휴계약

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com