

[영업비밀분쟁] 리버스엔지니어링 쟁점 - 지하철 전동차 브레이크 시스템 Reverse

Engineering과 영업비밀 침해분쟁



Faiveley v. WABTEC (S.D. New York 2008) 분쟁 사례

1. Licensor - Faiveley : 전동차용 브레이크 기술 보유
2. Licensee - WABTEC : 제조 판매
3. 양사는 Faiveley의 영업비밀 정보를 이용하여 브레이크 제조 판매에 관한 장기간의 license 관계 유지
4. Faiveley 회사 합병으로 ownership 변경 후 계약 종료
5. WABTEC - 브레이크 시스템 독자 개발 추진
6. 독자 개발 성공 후 기존 거래처 등 Faiveley의 경쟁 거래처 납품

라이선스 계약위반 및 영업비밀 침해주장 소송제기

WABTEC 방어 논리 : 독립적 reverse engineering으로 제품 개발한 것

비밀유지약정 위반 및 영업비밀 침해가 아니라고 주장

WABTEC 개발 경과에 관한 주장 :

1. 영업비밀에 접근한 적이 없었던 내부 직원으로 개발팀 구성
2. 외부업체 리버스 엔지니어링 전문회사에 개발 의뢰
3. 리버스 엔지니어링 작업으로 개발 진행함
4. 소위 Clean Room Approach 전략으로 진행하였음

미국 1심 및 2심 법원 판결

입증책임 - 영업비밀 침해사건에 있어 침해자가 독자 개발을 주장하는 경우 입증책임이

전환되어 침해자가 독자개발사실을 입증해야 함

Discovery 결과

1. 엔지니어와 다른 리버스 엔지니어링 담당자들이 주고 받은 이메일 증거

2. Faiveley 기술 도입에 관여한 엔지니어가 리버스 엔지니어링 프로젝트에도 관여한 사실
3. 수년간 Faiveley의 기술 제공에 기초하여 제조된 제품의 생산에 관여하면서 위 영업비밀의 내용을 지득한 1인의 엔지니어가 리버스 엔지니어링 작업 전반에 관여한 사실
4. 엔지니어가 리버스 엔지니어링 단계에서 고려되지 않은 부품의 기능에 대한 이해를 기초로 하여 리버스 엔지니어링을 통해 제작된 새 도면상 치수 및 공차 등에 대해 수정을 가했다는 점이 드러남
5. "이 부품의 표면 처리와 직경은 제품에 적합하지 않음"
6. "bushing hole의 공차가 지나치게 큼" 등 기존 Faiveley 기술에 대한 이해가 없으면 할 수 없는 표현 포착

Faiveley 영업비밀 및 판결

Faiveley가 WABTEC에 제공하였던 도면에 포함된 정보인 도면상 치수, 공차, 표면처리방법, 재료의 선택 및 처리방법, 윤활특성, 생산-테스트-조립시 유의사항 등

WABTEC 제품의 특성(치수, 공차 등) – Faiveley 비밀정보 도면과 거의 일치

결론: WABTEC의 계약위반 및 영업비밀 침해인정

Clean Room Defense 성공 사례 - NEC v. Intel (N.D. Cal. 1989) 사건

NEC가 Intel의 8086 프로세서 코드를 복제하여 프로세서를 개발

NEC 대응 - 양사의 프로세서상 코드에 대한 사전 지식이 없는 엔지니어들로 구성된 외부
주업체에게 개발 의뢰

필요 스펙만 제공하고 코드를 독자 개발하도록 요청

독자개발 인정 - 저작권 침해 부인

Clean Room Defense 성공 사례 - NCI v. M&S (N.D. Ill. 2008) 사례

1. licensee - M&S, licensor - NCI, 소프트웨어 라이선스
2. licensee - M&S 유사한 소프트웨어 독자 개발 및 판매 개시

3. licensor NCI 소송 제기: M&S의 프로그램은 저작권 침해 주장

M&S 개발 전략 - 완벽하게 인적으로 분리된 2개 팀 조직

1 팀 :

1. 라이선스에 의해 허용되는 범위 내에서 최대한 기존 제품에 대한 기능적 분석 수행 (Dirty Room)
2. 제품 개발에 필요한 기초자료가 되는 기술정보를 수집, 정리

2 팀 :

1. 기능적 분석으로부터 도출된 정보만을 토대로 완전히 새로운 코드를 작성하여 제품을 개발함 (Clean Room)
2. 독자적인 개발을 진행한 개발팀

각 팀은 인적 완전히 분리 및 교류 차단

Clean Room 환경에서 개발되었음을 효과적으로 입증함

결론 : 독자 개발 인정 저작권 침해 부정

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

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