

타사의 소프트웨어 기반으로 독자개발 시 영업비밀침해 위험 회피 및 라이선스 계약위반
위험 회피 방안 - Clean Room Approach + 독자개발 Record 확보 및 보존 등 실무적
포인트 몇 가지



기술도입사, 라이선시 입장에서 시도한 다양한 해결방안 중 성공사례도 있지만 실패하여
계약위반 책임을 부담한 사례도 많습니다. 승패의 핵심요소는 clean room approach를 통
한 독자개발 사실을 입증할 수 있는가 여부입니다. 참고로 독자개발을 인정한 판결사례
를 간략하게 소개합니다.

1. NCI v. M&S 판결 (N.D. Ill. 2008)

기술제공자 Licensor NCI는 기술도입자 Licensee M&에게 Visual Eye Chart 소프트웨어 라
이선스를 제공하였습니다. 라이선시 M&S에서 독자적으로 소프트웨어를 개발하였다고 주
장하면서 제품을 판매하자, 라이선서 NCI가 M&S의 소프트웨어는 2차적 저작물이라 주
장하며 저작권 침해소송을 제기하였습니다.

이 사안에서 M&S는 완벽하게 인적으로 분리된 2개의 팀을 만들어, 첫번째 팀에서는 위 라이선스에 의해 허용되는 범위 내에서 최대한 기존 제품에 대한 기능적 분석을 하고 (Dirty Room), 두번째 팀은 이러한 기능적 분석으로부터 도출된 정보만을 토대로 완전히 새로운 코드를 작성하여 제품을 개발하였다는 점(Clean Room)을 증거에 의해 입증하였습니다. 법원은 **Clean Room Defense**를 인정하고, 독자개발 + 라이선스 계약위반책임을 부정하였습니다.

이 사안에서 제품 개발에 필요한 기초자료가 되는 기술정보를 수집, 정리한 인력과 독자적인 개발을 진행한 개발팀까지 인적으로 완전히 분리하여 개발을 진행하였습니다. 기술정보를 수집, 정리하는 과정에서 라이선서의 기술정보에 노출될 수 있는데, 이러한 위험을 위와 같은 인적 격리 내지 차단을 통해 제거함으로써 철저한 Clean Room 환경에서 개발되었음을 더 효과적으로 입증할 수 있었습니다.

2. NEC v. Intel 판결 (N.D. Cal. 1989)

Intel에서 자사 8086 프로세서의 코드를 NEC에서 복제하여 프로세서를 개발했다고 주장하면서 저작권 침해소송을 제기한 사안입니다. NEC에서는 Clean Room Approach를 통해 독자개발 했다고 주장하였습니다.

NEC는 양사의 프로세서 코드에 대한 지식이 없는 엔지니어들로 구성된 외주업체에게 필요한 스펙만을 제공하고 코드를 개발하도록 하였고, Clean Room 환경에서 개발과정 및 그 결과물 등 구체적 Record를 독자개발 증거로 제시하였습니다. 사실 개발과정에서 Clean Room Approach 실행과정에 다소 문제가 있었다는 점이 사후적으로 밝혀졌지만 다른 유리한 증거와 종합적으로 판단하여 최종적으로 NEC는 Intel 기술을 침해하지 않았다는데 성공하였습니다.

3. 실무적 대응방안

계약상 비밀유지의무규정의 적용범위에서 그 보호대상에 해당하지 않는 기술정보는 자유롭게 활용할 수 있습니다. 구체적으로 정리하여 그 한계를 파악한 후 자유롭게 사용할 수 있는 정보는 최대한 활용해야 합니다.

법적으로 허용되는 리버스 엔지니어링을 통해 얻어진 기술 정보를 토대로 독자적 개발을 하는 것도 중요합니다. 계약상 리버스 엔지니어링 금지의무를 부담하지 않아야 유리합니다.

구체적으로, 비밀유지 의무 없이 미리 보유하고 있던 정보 + 정보제공자 이외의 출처로

부터 정보수령자가 비밀유지의무 없는 정보를 수령한 내용 + 정보제공자가 제공하기 전에 정보수령자가 비밀유지의무가 없는 상황에서 정보수령자에게 알려지게 된 내용 등은 계약상 비밀보호의무 대상에 포함되지 않습니다. 논문, 학술지 및 공개된 특허, 제안서 및 설명자료 등을 통해 공중에 공개된 공지기술은 자유롭게 활용할 수 있습니다.

독자개발을 시작하기 전에 계약상 비밀정보보호 적용대상이 아닌 기술정보의 기술자료집을 만들어 장래 소송에 대비하는 것이 바람직합니다. 기술자료집은 매우 중요하므로 전문가로 구성된 충분한 자원을 투입하여 관련 논문, 학회지, 발표자료, 특허공보, 심사자료, 관련 소송기록 등 기술자료를 최대한 수집, 정리해야 합니다.

독자개발에서 Clean Room Approach의 핵심요소는 개발팀의 인적, 물적 격리 및 차단여부입니다. 제공된 정보로부터 차단된 연구원, 엔지니어, 매니저로 구성된 독자 개발팀을 구성해야 합니다. 독립된 제3자의 외부업체에 개발을 의뢰하는 것도 좋습니다. 사내라면 물리적으로 격리된 별도의 공간을 마련하는 것이 좋습니다. 개발팀에 비밀유지서약을 받고, 개발팀에 제공되는 기술자료집 등 정보 외에 다른 자료를 그 어떤 제3자로부터도 제공받을 수 없다는 내용도 포함해야 할 것입니다.

장래 법적 분쟁을 염두에 두고 기술이전계약서를 검토하고 해석하여 그 적용범위를 신중

하게 결정해야 합니다. 계약범위 이외에도 영업비밀침해, 부정경쟁행위 또는 일반 불법행위의 책임소지는 없는지 등등 신중한 검토가 필요합니다. 독자개발 준비단계부터 완료까지 법률 전문가의 참여를 통해 통합적 검토와 실행여부에 대한 점검이 필요합니다.

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

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