

기술이전, 라이선스, 공동연구개발 계약 협상에서 기술정보제공 전 NDA 체결 후 본 계약 실패 시 NDA 위반여부 분쟁 및 실무적 포인트 몇 가지



1. 공동개발 분쟁사례

28

- C사는 IT 제품에 관한 기술을 개발하는 중 D사로부터 공동개발 및 제품 납품 사업 제안을 받음. C사는 D사와 NDA를 체결한 후 기술정보를 넘겨주었고, 도면, 샘플제작을 거쳐 제품개발을 완성함. 관련 자료를 모두 D사에 전달함.
- 한편, C사는 제품출시 전 특허 출원하였으나, D사도 앞서 관련 기술을 특허 출원하였다고 함. 공개 전 단계라서 구체적 기술내용은 확인할 수 없음.
- 기술개발 완료 후 납품 조건을 협의하는 중에 D사는 C사의 단가가 높다는 이유로 공동 사업 계약을 파기한 후, 타 업체에 기술내용을 제공하여 제품을 제조하도록 한 후 납품 받음.
- C사와 D사는 동일한 신제품을 거의 동시에 출시하여 경쟁하게 됨.
- 특허권 침해 주장은 불가능하고 영업비밀 침해 여부만 쟁점
- 양사의 대응 방안은 ?

서울중앙지법 2012. 10. 26.자 2012카합697 결정

29

- 피신청인 D사는 비밀유지계약에 따라 이 사건 기술정보를 비밀로 유지하여야 할 의무가 있음에도 신청인 C사의 허락 없이 기술정보를 사용하여 제품을 제조 판매하고 있고, 여러 사정을 종합하면 피신청인 회사가 이 사건 기술정보를 사용함에 있어 부정한 이익을 얻거나 신청인 회사에 손해를 입힐 목적을 가지고 있었다는 점 역시 추인할 수 있다.
- 따라서, 피신청인 D사의 행위는 영업비밀 침해행위에 해당한다.
- 결정 주문: 피신청인 D사에게 (1) 기재한 기술정보의 사용 및 공개금지, (2) 개발제품의 생산, 판매, 대여, 광고, 청약, 수출금지, (3) 창고, 공장, 영업소에 보관 중이 제품의 출하금지 및 집행관 보관명령, (4) 집행사실 공시 명령

2. 인공심장판막 밸브 기술유출 분쟁

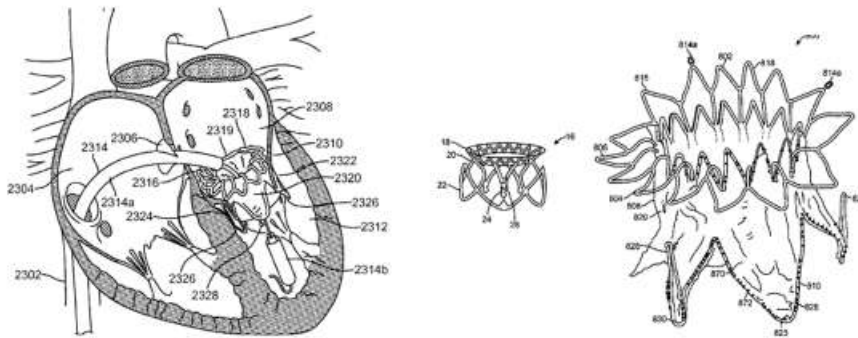


FIG. 23G

연구개발 협력관계

- 심장전문 임상이가 설립한 벤처기업 CardiAQ
- 심장수술에 사용하는 심장판막 의료기기 전문회사 + transcatheter mitral valve replacement (TMVR) program 연구개발
- 협력회사 캐나다 의료기기 회사 Neovasc + CardiAQ에 기술개발 관련 부품 및 서비스 제공
- Neovasc 협력제안으로 2009년 NDA 체결
- CardiAQ에서 Neovasc에 의료기기 기술정보 제공
- 기술개발 공동 진행하여 신제품 TMVR 개발 완성

NDA 위반 + 영업비밀침해

- Neovasc 2010년 단독 특허출원 + 등록
- CardiAQ에서는 2012년 공개 특허공보를 보고 출원 사실 인지
- 영업비밀 침해 + DNA 계약위반 주장 소송제기
- CardiAQ는 Neovasc의 미국특허 용은 자신의 기술정보 + 영업비밀 + 무단 특허출원 주장
- 특허출원서에 CardiAQ 연구원 누구도 발명자로 포함되지 않음

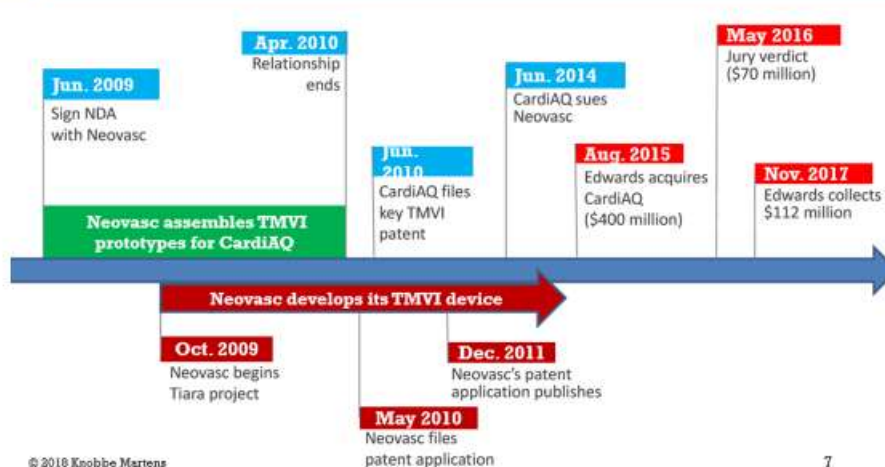
- 미국법원 배심평결 (Jury Verdict): 피고 Neovasc의 영업비밀 침해혐의 + NDA 위반 인정
- 영업비밀 사용금지 + 손해배상 US\$70 million (약 770억원) 인정
- 벤처회사 CardiAQ는 2015년 심장분야 의료기기 전문회사 [Edwards Lifesciences Corporation](#)에 현금 US\$350 million (약 3천8백억원) 지급 + 마일스톤 포함 최대 \$400 million 조건으로 매각

NDA 계약실무 포인트

NDA Terms

- Use limited to “evaluating the proposed business relationship”
- Recipient cannot “use the Confidential Information for its own benefit or for the benefit of any third party”
- A party “shall be entitled” to equitable relief, including an injunction, in the event of any breach

정리 – Timeline



3. 기술이전 협상 파탄 - NDA 위반 분쟁

35

- Convolve and MIT v. Compaq and Seagate (CAFC, July 2013)
- Dr. Singer - MIT 재학 중 HDD 발명 + 졸업 후 Convolve 창업
- Convolve - Compaq, Seagate NDA 체결, 라이선스 협상 개시
- NDA - 보호대상 비밀정보 조항
- 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

라이선스 협상 파탄 및 분쟁 발생

36

- 1차 미팅(1998. 10. 15.과 16.) - Convolve의 발표내용 서면으로 비밀정보임 표시
- 추가 두 번의 미팅(1999. 2. 10.과 4. 7.)에서 Convolve가 발표자료까지 제공하였음에도 비밀정보에 해당한다는 어떠한 서면 통지도 없었음
- 협상 진척 없음 + Convolve와 MIT에서 상대방 Compaq과 Seagate에 대해 소송 제기
- NDA 계약 위반, 2건의 특허 침해, 영업비밀 침해 주장
- 결과 : 1심 원고 패소, 2심 원고 패소

- CAFC 판결 - NDA 계약위반 여부 판단 요지: NDA에 구두 또는 시각 정보의 경우 개시 당시 비밀정보로 지정하고 20일 이내에 서면으로 공개된 정보의 내용과 비밀로 지정된 사실을 통지하도록 명백히 규정되어 있으므로 당사자도 이를 요구하는 것이 명백하다고 판단. NDA 규정을 확대 해석해야 한다는 Convolve의 주장을 받아들이지 않음

NDA 위반 + 영업비밀침해 쟁점

37

- ◆ Convolve 주장 요지 - 영업비밀로 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 - 영업비밀 침해 여부 판단 요지: 영업비밀침해 불법행위는 **당사자에게 비밀로써 유지할 의무가 존재하는 경우에만 발생한다고 판단함**. Convolve는 NDA에 규정된 절차를 이행하지 않았으므로 해당 정보를 비밀로 유지할 의무가 정보수령자에게 발생하지 않음

참고 - NDA 조항 사례

"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.

영업비밀, 기술유출, 경업금지, 전직금지, 민형사소송, 다수사건 A~Z 수행경력

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