

[디자인분쟁] 제품개발 및 제조납품 계약 - 제작물공급계약 분쟁 + 디자인, 설계도면 유

출 사안: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018나1299 판결



원고와 피고 회사는 원고가 기화식 소독기를 제작하여 피고 회사에 납품하기로 하는 제품공급계약을 체결하였다가, 이후 피고 A(2015. 2. 3. ~ 2016. 5. 31. 동안 피고 회사의 대표이사로 재직) 등을 상대로 기화식 소독기에 대한 개발비 지급 및 생산 발주 능력이 없는 상태에서 계약을 체결하고 원고의 디자인, 설계도면 및 영업비밀을 무단으로 제3자에게 제공하였다고 주장하면서 사기, 저작권법위반, 부정경쟁방지법 위반으로 고소하였는데, 검찰은 이에 대하여 불기소처분을 하였고, 재정신청도 기각되었다.

제작물공급계약은 대체로 매매와 도급의 성질을 함께 가지고 있으므로, 그 적용 법률은 계약에 의하여 제작 공급하여야 할 물건이 대체물인 경우에는 매매에 관한 규정이 적용

되지만, 물건이 특정의 주문자의 수요를 만족시키기 위한 부대체물인 경우에는 당해 물건의 공급과 함께 그 제작이 계약의 주목적이 되어 도급의 성질을 띠게 된다.

또한 제작물공급계약에서 보수의 지급시기에 관하여 당사자 사이의 특약이나 관습이 없으면 도급인은 완성된 목적물을 인도받음과 동시에 수급인에게 보수를 지급하는 것이 원칙이고, 이때 목적물의 인도는 완성된 목적물에 대한 단순한 점유의 이전만을 의미하는 것이 아니라 도급인이 목적물을 검사한 후 그 목적물이 계약내용대로 완성되었음을 명시적 또는 묵시적으로 시인하는 것까지 포함하는 의미이다. 한편, 도급계약에 있어 일의 완성에 관한 주장·입증책임은 수급인에게 있고, 수급인은 최후 공정을 일단 종료하였다는 점뿐만 아니라 그 목적물의 주요구조 부분이 약정된 대로 시공되어 사회통념상 일반적으로 요구되는 성능을 갖추고 있다는 점까지 주장·입증하여야 한다.

계약 내용에 따르면 기화식 소독기는 피고 회사의 수요를 만족하기 위해 제작되는 것이므로, 이 사건 계약은 특정 주문자의 수요를 만족시키기 위한 부대체물에 대한 제작물공급계약에 해당하여 도급의 성질을 띠게 되고, 원고는 개발비를 제품 납품가에 포함하여 피고 회사에 청구할 수 있도록 규정되어 있으므로, 결국 원고의 개발비용은 기화식 소독기가 피고 회사에 납품되어 그 납품대금을 지급받을 수 있을 때 지급받게 되는 것이다.

그런데 피고(도급인)는 계속해서 원고(수급인)측에 시제품 성능에 대해 문제를 제기하고 있던 상황이므로 원고(수급인)가 일을 완성하여 피고(도급인)들이 시제품 개발비용 지급 의무를 부담한다고 볼 수 없다.

또한 피고의 기망행위를 전제로 한 원고의 주장은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없고, 원고의 디자인 및 설계도면이 피고 회사에게도 전달된 사실은 인정되나, 피고들이 이를 무단으로 제3자에게 공급하고 이를 기초로 원고의 시제품과 동일 내지 유사한 제품을 생산하여 판매하였음을 인정할 증거가 없으므로, 이를 전제로 한 원고의 저작권침해 내지 영업비밀 침해 주장 역시 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

첨부: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018나1299 판결

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

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