

발주사와 벤더사 비밀유지의무 BUT 경쟁 벤더사 사이 NDA X - 발주사의 3개사에 개발 제안요청, 1개사 채택, 탈락 경쟁회사에 제안서 제공 BUT 비밀성 해제 불인정: 특허법원

2016. 9. 22. 선고 2016허2072 판결



1. 사안의 개요

- (1) 발주사와 3개 벤더사, 납품회사 사이 비밀유지의무 약정 상황
- (2) 발주사에서 3개사에 개발제안 요청, 제안 후 3개사 참석 개발회의 진행
- (3) 1개사의 제안 채택, 그 자료를 탈락한 회사에 참고용으로 제공
- (4) 채택 회사에서 개발제안 내용 특허출원 BUT 출원일 - 경쟁사에 자료 제공한 날

보다 늦음

- (5) 쟁점 - 경쟁사 벤더사에서 해당 기술제안서를 입수한 때 벤더사 상호간 비밀유지의무 없음. 기술내용의 비밀성 상실 여부, 공개되었는지 여부
- (6) 특허법원 판결요지 - 발주사와 비밀유지 의무를 부담하는 관계로 벤더회사 상호간에도 상관습상 발명의 내용에 관하여 비밀유지의무를 부담하고 있음. 따라서 제안서의 내용은 불특정 다수인이 인식할수 있는 상태에 놓여져 있었다고 볼 수 없고, 특허 출원 전에 공지되었다고 볼 수 없음

2. 특허법원 판결

- (1) 발주사가 원고, H주식회사, J주식회사에 접지압착식 커넥터에 관한 기술을 개발하여 제안할 것을 요청하였고, 그 중 H주식회사의 개발제안서를 채택하였는데, 그 후 S 주식회사의 요청으로 H 주식회사가 원고에게 개발제안서를 참고용으로 보내준 사안
- (2) 발명을 의뢰한 S 주식회사는 발명자인 H 주식회사에 대해 신의칙상 H 주식회사가 개발, 제안한 발명의 내용에 관하여 비밀로 할 의무가 있고,

(3) 나아가 S 주식회사가 주관하는 압착접지식 커넥터의 개발회의에 참석하였던 원고 등은 S 주식회사의 2차 벤더로서 S 주식회사의 지시에 따라야 하는 하청업체의 지위에 있으므로, S 주식회사가 계획하고 있었던 압착접지식 커넥터의 개발과정 및 기술내용 등 제품 개발에 관한 사항에 대하여 상관습상 비밀유지의무를 부담하며,

(4) 따라서 원고는 S 주식회사를 위하여 선행발명의 내용을 비밀로 하여야 할 관계에 있고, 이는 원고와 H 주식회사 간에 하청업체로서 접지압착식 커넥터의 개발에 관하여 경쟁관계에 있었다고 하더라도 달리 볼 것은 아니다.

(5) 비록 발명의 내용이 다수의 사람에게 알려져 있다고 하더라도 그 사람들이 계약상 또는 상관습상 그 발명의 내용에 관하여 비밀유지의무를 부담하고 있는 경우라면 그 발명이 공지되었다고 볼 수는 없다.

(6) 발명의 의뢰자인 S주식회사에 대해 원고가 비밀유지의무를 부담하는 이상 비록 원고가 발명자와 경쟁관계에 있더라도 원고에게 알려진 것을 들어 발명이 공지되었다고 할 수 없다.

첨부: 특허법원 2016. 9. 22. 선고 2016허2072 판결

국제계약, 영문계약, 계약분쟁, 손해배상, 민형사소송, Claim, License, R&D 제휴계약

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