

低燃料費自動車엔진紛爭

—契約過程의 變質敎訓—

1976年 1月 어느날, 美로스엔젤리스所在 A 自動車美國支社에 美國人青年技術者(C)가 나타나 自己所有 1975年發行 美國特許證을 내놓고 그 發明의 優秀性을 設明하고 있었다.

發明要旨는 低燃費엔진의 構造에 관한 改良이며 A 自動車會社는 그 內容을 檢討하는 過程에서 同社와 競爭關係에 있는 B에게도 販賣交涉하겠음을 C로부터 通告받았다.

A는 C의 通告에 刺戟받아 그 기술의 實施權을 引受하기로 方針을 굳히고 1年間의 傭選契約으로 그 사이에 C가 試製品을 完成한 다음 走行試驗으로서 機能을 確認하여 特許獨占契約을 正式縮結하기로 原則에 合意하였다.

C의 辯護士(D)에 의해 作成된 同原案에는 C는 1年間의 傭選期間中 A의 技術者에게 노우하우를 提供하고 엔진의 試作品도 完成하기로 하되 그 代價는 25萬弗을 支拂한다. 走行試驗結果 期待한대로의 成績이 認定되면 正式契約에 署名하고 C는 1臺當 3弗의 技術料를 받는다. 結果에 問題가 發生하면 A는 正式契約을 拒絶할 수가 있다. 정식계약을 거절할 때에는 A는 C로부터 얻은 未公開노우하우의 秘密保持에 대한 義務를 진다는 것들이다.

이 계약은 特許權보다 노우하우가 中心이 된 듯하지만 1976年 8월에 傭選계약이 이루어졌다. 그 후 傭選계약이 後半에 들어간 77年 3월에 이르러서 C를 중심으로 한 프로젝트팀의 豫定이 늦어지고 있었을 뿐 아니라 다른 自動車會社에서도 低燃費엔진의 改良型을 發表하기에 이르자 A는 당황하기 시작하였다.

同傭選期間이 끝난 1977年 6월에는 A의 가장 競爭社인 B 自動車가 C의 特許發明에 類似한 低燃費엔진의 開發을 발표와 더불어 宣傳을 展開하였다. 이에 焦燥한 A는 C에게 問疑한 즉 C는 B의 특허는 1952년에 西獨에서 公開된 특허와 同一하므로 無効라는 回答이었다.

그러는 동안 프로젝트팀은 시작품을 만들었

고 주행시험결과 훌륭했다. 다만 同發明이 C의 발명과 異形의 構造였다.

이를 確認한 A는 1977年 8월, C에게 정식 계약의 거절통고를 發送하였다. 이때 C는 再考를 要求하였으나 A가 強硬히 거절하자 D 辯護士와 相議하여 處理하기 시작하였다.

그 후 1977年 10월에 A는 新燃費엔진을 발표와 아울러 11월에 있을 歐美自動車競走에 參與한다고 宣言하였다. 그러나 美國에서의 자동차경주가 있기 직전에 D 변호사는 A에게 A의 새 엔진은 C의 未公開 노우하우를 利用한 것이므로 이를 경주에서 공개하면 앞서 계약한 秘密保持義務에 違反한다는 警告狀을 보냈다. 또한 경고장에는 A가 자동차경주에 참여하거나 앞으로 판매한다면 1臺에 3弗씩의 기술료를 지불해야 한다고 強調하였다.

이 경고장에는 特許侵害라는 用語는 전혀 쓰지 않았다. 그러나 D 변호사는 A의 회답이 늦어지자 A 本社 및 美現地支社를 被告로 하여 캘리포니아地法에 노우하우를 바탕으로 한 假押留訴訟을 提起하였다.

이에 대해 A는 辯護士(F)를 選任하여 D 변호사가 제기한 노우하우攻擊問題를 研究하기에 이르렀고 契約初부터의 內容을 再檢討하였다.

재검토과정에서 特許契約이 어느새에 노우하우로 바뀐 점을 捕捉하고 그 계약과정의 欺瞞이란 原則으로 作戰을 構想하기 시작했다.

法廷에서도 A 側은 변호사로 하여금 欺瞞性을 主張하여 계약자체가 無効임을 강조하였다.

결과는 假押留申請은 棄却되었으며 判事의 判決要旨는 다음과 같았다.

原告는 A 自動車와의 交渉中 自己特許가 無効임을 알면서도 告知義務에 違背하여 이를 A에게 숨겼고 또한 계약에는 노우하우로서 A를 拘束하려고 企圖하였다. 따라서 이 계약은 프로드에 의한 계약이므로 무효이다.」