



## 의료기기 설계기술에 대한 침해금지 및 손해배상청구의 항소심 사건

42

Epstein v. C.R. Bard Inc (2006)

### 01 서지 사항

국가   법원	미연방 제 1 순회 항소법원	사건번호	06-1023
판결 일자	2006.8.25	판결 결과	전부 기각
원고 (피항소인)	엠프스타인 (Scott M. Epstein)		
피고 (항소인)	바드 (C.R. Bard, Inc.); 퓨처메드 (Futuremed Interventional, Inc.); 크로스보우 (Crossbow Ventures, Inc.)		
참조 법령	연방민사소송법 Fed. R. Civ. P. 15(a) <sup>1)</sup>		
참조 판례	Powers v. Boston Cooper Corp., 926 F.2d 109, 111 (1st Cir.1991); J. Geils Band Employee Benefit Plan v. Smith Barney Shearson, Inc., 76 F.3d 1245, 1255 (1st Cir.1996); LaChapelle v. Berkshire Life Ins. Co., 142 F.3d 507, 509 (1st Cir.1998)		
영업비밀	의료기기 설계 기술		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 의료기기, 출소시효, 기망적 은닉, 소장 보정		

### 02 사건 개요

원고는 의료기기를 설계하고 제조하는 자이며, '에스엠이(SME) 디자인 테크놀로지'사의 임원이기도 하다. 피고는 의료기술 개발, 제조, 판매 회사이다.

원고는 카테터(catheter)를 포함한 특정 의료기기 개선 목적으로 피고의 비뇨기 기술부서와 협업을 하였고, 카테터를 최소 5만개 제공하기로 피고와 합의하였다. 그 과정에서 수차례 비밀유지계약을 체결하기도 하였다.

1) 원문 [http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule\\_15](http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_15)

---

그 후 원고가 피고에게 카테터 기술을 판매하거나 라이선싱 하는 제안을 하였으나 피고는 이를 거절하였고 해당 제품의 판매를 중단하겠다고 원고에게 통보하였다. 그러나 피고가 원고의 카테터를 계속 판매하고 있음을 알게 된 원고는 1999. 9. 10. 피고에게 이에 대한 이의를 제기하는 편지를 보냈고, 법적 대응까지 경고하였으나, 곧바로 소송을 제기하지는 않았다.

---

원고는 2003. 10. 15. 채무불이행, 영업비밀 부당취득 등 10개 항목에 대한 소송을 제기하였으나, 지방법원은 1차로 7개 항목에 대하여 각하 결정을 하였고, 2차로 2개 항목에 대하여도 각하 결정을 하였다. 이 사건은 원고가 두 결정에 대하여 항소한 사건이다.

---

### 03 주요 쟁점

원 고



피 고

피고에게 편지를 보낸 것은 소문의 확인을 위해 질문한 것일 뿐 손해발생 사실을 인지한 것은 아니므로 출소시효(Statutes of Limitation)의 기산점이 될 수 없다.

원고가 손해 발생을 언제 알았는지에 대한 판단은 배심원의 사실 판단 사항임에도 지방법원이 직권으로 판단하여 청구를 각하하였다.

피고가 기망의 의사로 제소의 법적 근거를 묵비하였으므로 사기적 묵비 원칙에 따라 시효 기산이 연기되었어야 한다.

원고가 소장 보정 신청을 했음에도 지방법원은 기회를 주지 않았으므로 파기사유가 되는 오류(reversible error)를 범했다.

원고가 주장하는 사실들이 기망적 은닉(fraudulent concealment)<sup>2)</sup>의 근거가 되지 않는다.

---

2) 미국 계약법상, 원고는 피고가 1)계약의 주요 사실을 은닉하였고, 2) 그 사실을 알고 있었으며, 3) 원고가 합리적인 주의를 기울였다면 알 수 있었던 것이 아니고, 4) 피고가 원고로 하여금 계약 대상의 진실한 상태를 오인하도록 하기 위해 은닉하였고, 5) 원고가 그로 인해 오인을 하여 손해가 발생하였을 경우 “기망적 은닉(fraudulent concealment)’를 이유로 손해배상을 청구할 수 있다.

## 04 판결 요지

시효 기산일은 손해발생의 세부 사항을 알 것을 요하는 것이 아니라 손해발생이 의심될 만한 상황에 처했을 때를 기준으로 한다. 따라서 원고가 피고의 영업비밀 침해를 의심하여 피고에게 편지를 보낸 날짜를 시효 기산일로 해야 한다는 지방법원 판단에 동의한다.

원고의 소에 대한 출소시효가 만료되었음이 명백한 경우 시효 만료로 인한 각하결정을 내릴 수 있으므로 지방법원의 판단에 오류가 없었다.

‘기망적 은닉’을 주장하는 자는 그 근거가 되는 사실들의 시간, 장소, 내용, 중요성을 구체적으로 명시해야 하나 원고는 그러하지 않았다. 또한 기망행위를 충분히 감지할 수 있는 상황에 있는 경우 단순히 공개하지 않은 사실만으로 기망적 은닉이 성립하지 않는다. 원고는 피고에게 편지를 보낸 후 소를 제기하기까지 4년이나 걸렸고 원고가 보낸 편지에서도 30일 내 답변을 듣지 못하면 법원에서 만나겠다고 하였으며, 같은 편지에서 피고에게 부정 행위 징후를 처음 포착했다고 하였으므로 원고는 기망행위를 감지하고 있었다. 따라서 기망적 은닉에 해당하지 않는다는 지방법원 판단에 동의한다.

원고의 소장 보정 신청이 적법했다 하더라도 소장 보정 신청 거절 결정은 지방법원이 재량권을 남용한 경우에만 번복되고, 원고는 소장에서 처음부터 기망적 은닉에 대하여 주장할 수 있었으며, 새로운 사실이나 논리를 추가했던 것도 아니다. 따라서 지방법원의 재량권 남용은 없었다고 판단된다.

이에 원고의 항소를 모두 기각하여 원심 유지 판단을 내리고, 항소인이 피항소인의 소송비용을 지불하도록 명한다.

## 05 Key Point

영업비밀 침해를 이유로 한 소송의 경우 영업비밀 침해 사실을 안 날로부터 일정 기간 내에 소를 제기해야 하므로, 이 사례와 같이 경고장을 발송한 이후 4년이나 경과한 시점에서 는 소송을 제기하더라도 승소하기 어렵다는 점을 유의해야 한다.

소장 제출 시 가능한 한 모든 주장을 구체적으로 해야 하는 것이 원칙이나, 일정한 요건을 충족할 경우 소장을 보정하는 것도 가능한 경우가 있다. 다만, 이 사례와 같이 연방 민사소송법 등에서 관련 절차와 요건을 규정하고 있으며, 이러한 보정 신청이 받아들여지지 않을 경우 항소 법원은 원심이 재량권을 남용했을 경우에 한해 원심 결정을 파기할 수 있으므로 소송 절차에서 주의를 요한다.