

미국 지식재산권 이슈 및 사례



2019 뉴욕 IP-DESK
발간 뉴스레터 모음



미국 지식재산권 이슈 및 사례

2019 뉴욕 IP-DESK
발간 뉴스레터 모음

편집자의 주

올해는 KOTRA 뉴욕 무역관 IP-DESK가 출범한 지 만 6년이 되는 해였습니다. 2013년 6월 개소 이래로 뉴욕 IP-DESK는 미국 동부 시장을 무대로 성장하고자 하는 우리 중소·중견기업들의 지식재산 관리를 돕고 관련 분쟁을 예방하기 위해 다양한 형태로 지원해 왔습니다. 개별 기업들을 대상으로 지식재산권 법률 상담, 상표·특허 출원비용 지원, 지식재산권 침해 조사 및 법률의견서 작성 지원 등을 수행하고, 업계 전반적으로는 교육 세미나 개최 및 지식재산권 뉴스레터 월간 발행을 통해 미국 지식재산법의 핵심 내용, 최신 판례, 업계 동향 등을 공유하고 있습니다.

이러한 노력의 일환으로, 뉴욕 IP-DESK가 2018년 말부터 2019년까지 발간한 뉴스레터 중 상표, 특허, 저작권 관련 핵심적인 주제들을 엮어 이 책을 발간하게 되었습니다. 우리 기업들이 자주 문의하는 분야 위주로 체계적인 안내를 드리고 자료 활용도를 높이고자 2018년에 첫 뉴스레터 모음집을 선보인 이후로 두 번째 시도입니다. 뉴스레터 배포 시점 이후 전개된 사항은 책 발간 시점에 재조사하고 수정 반영하여 정보의 정확성을 높이고자 노력하였습니다.

지식재산권 관리는 건강 관리와 같습니다. 심신이 아프면 의료 전문가와 함께 최적의 치료방법을 모색하듯, 지식재산권 관련 분쟁이 발생할 경우 해당 분야에 특화된 변호사와 함께 문제를 해결 나가야 합니다. 평소에 특별히 아픈 곳이 없어도 규칙적인 운동과 식습관 관리 등 꾸준한 노력을 통해 오래도록 건강을 유지하듯이, 기업들도 자사의 경쟁력을 높이고 리스크를 최소화하기 위해서는 지식재산권 관련 사항들을 지속적으로 관리하고 점검해야 합니다. 당면한 사업 과제와 직접적인 연관이 없더라도 항상 대비하는 자세로 관련 정보 및 업계 동향에 대한 배움의 끈을 놓지 말아야 할 것입니다. 이러한 측면에서, 우리 기업들이 시시각각 변하는 현지 지식재산 법제를 명확히 이해하고 다양한 사례를 거울삼아 잠재적인 사업 리스크를 최소화하는 데에 이 책이 미력이나마 보탬이 되기를 기대합니다.

뉴욕 IP-DESK의 문은 언제나 활짝 열려 있습니다. 또한, 한정된 자원으로 어떻게 더욱 실효성 높은 사업을 기획·운영할 수 있을지 늘 치열하게 고민 중입니다. 우리 기업의 미국 내 경쟁력 제고에 저희가 더욱 힘을 실어드릴 수 있도록 여러분의 활발한 참여, 아낌없는 조언과 건설적인 제안을 기다리겠습니다. 감사합니다.

KOTRA 뉴욕 무역관 IP-DESK
박다미 변호사, 최보성 과장, 안지은 대리

목차

I. 상표

1. 아마존 브랜드 레지스트리 및 미국 상표 출원 · 등록 가이드 10
 - 아마존 브랜드 레지스트리의 이점
 - 아마존 브랜드 레지스트리 등록요건 및 절차
 - 미국 연방상표 출원 근거 및 등록 절차
 - 시사점

2. 상표 사용증거물 가이드라인 17
 - 사용증거물 제출 관련 일반적인 유의사항
 - 상품 관련 상표 사용증거물
 - 상품 관련 상표 사용증거물로 인정될 수 없는 자료 예시
 - 서비스 관련 서비스표 사용증거물
 - 서비스 관련 서비스표 사용증거물로 인정될 수 없는 자료 예시
 - 시사점

3. 상표 라이선싱 가이드라인 24
 - 상표 라이선싱 개요
 - 상표 라이선싱 준비 단계 고려사항
 - 상표 라이선싱 계약서 주요 조항
 - 시사점

4. MoMA와 MoMaCha 갤러리 카페의 상표 분쟁사건 31
 - 현대미술의 성지 MoMA
 - 신생 갤러리 카페 MoMaCha
 - MoMaCha의 상표 출원과 MoMA 의 이의신청
 - 소장에 제기된 MoMA의 주장과 MoMaCha의 항변
 - 법원 판결과 논거
 - 법원 판결 이후 진행상황과 합의조건
 - 시사점

II. 특허

1. Freedom-to-Operate (FTO) 분석의 모든 것 44
 - FTO 분석의 범위
 - FTO 분석의 이점
 - FTO 분석의 구성 내용과 분석 방법
 - 시사점

2. IBM과 그루폰의 특허 침해 공방전 51
 - IBM-그루폰 특허 분쟁의 발단
 - 소송 경과와 법원 판결
 - 법원 판결 이후 진행상황
 - 최종 합의사항
 - 시사점

3. C형간염약 특허 소송 판례로 살펴보는 조성물 특허의 명세서 기재요건 55
 - 아이데닉스 제약과 길리어드 사이언스의 C형간염 치료제 시장 각축전
 - 델라웨어 연방지방법원의 1심 판결 내용
 - 연방순회항소법원의 2심 판결 내용과 논거
 - 시사점

III. 저작권

1. 포트나이트 게임 댄스 동작을 둘러싼 저작권 침해 공방 62
 - 퍼거슨의 밀리 락 댄스
 - 이모트의 선풍적 인기로 힘입은 포트나이트의 대항행
 - 퍼거슨의 법적 주장 및 법원에 요청한 구제수단
 - 저작권 관련 핵심 법리쟁점 분석
 - 시사점

2. ‘아기상어’ 분쟁으로 알아보는 2차적저작물의 보호 범위와 저작권 침해 입증요건 69
 - ‘아기상어’를 둘러싼 저작권 분쟁 배경
 - 2차적저작물의 저작권법 보호 범위
 - 미국에서 저작권 침해 소송을 제기하기 위한 선결조건
 - 저작권 침해 주장의 입증 요건
 - 조니 온리가 승소하기 위한 요건
 - 시사점

3. 미국 음악 저작권과 저작권료의 이해	75
음악콘텐츠에 수반하는 권리: 음악저작물과 녹음물	
음악저작물에 대한 배타적 권리	
녹음물에 대한 배타적 권리	
음악콘텐츠 저작권 요약 정리	
시사점	

[부록 1] 미국 지식재산권의 통지 요건과 권리 표시 형식	83
---	----

[부록 2] 뉴욕 IP-DESK 주요 지원사업 안내	86
-------------------------------------	----

TMM



I. 상표



1. 아마존 브랜드 레지스트리 및 미국 상표 출원 · 등록 가이드

2000년 가을 아마존 (Amazon.com, Inc.)이 전자상거래 플랫폼 아마존 마켓플레이스 (Amazon Marketplace) 서비스를 개시함에 따라 제3자 판매 · 유통업자들도 일정 수수료만 지불하면 아마존 플랫폼을 통해 상품을 판매할 수 있게 되었다. 이후 아마존 글로벌 셀링 (Amazon Global Selling)¹ 프로그램을 통해 해외 판매자들도 비교적 손쉽게 계정을 만들어 역외시장을 공략할 수 있게 되면서 한국 기업 및 소상공인들의 아마존 입점도 활발해졌다. 아마존은 플랫폼 내 판매자들을 위해 2017년부터 아마존 브랜드 레지스트리 (Amazon Brand Registry) 제도를 시행하고 있는데, 이와 관련한 우리 기업의 문의가 늘어나고 있어 이번 뉴스레터에서 상세히 소개하고자 한다.

아마존 브랜드 레지스트리의 이점

아마존 브랜드 레지스트리란 아마존을 유통 채널로 활용하는 브랜드 보유자들이 해당 브랜드 소유 및 활용 권한이 자신에게 있음을 아마존에 등록하는 제도이다. 해당 제도는 브랜드 보유자가 아마존 플랫폼 내에서 효과적으로 브랜드를 관리할 수 있게 해주고, 잠재적인 지식재산 침해 피해를 모니터링할 수 있는 여러 검색 도구를 제공하며, 능동적인 브랜드 보호전략을 구사할 수 있도록 지원한다. 아마존 브랜드 레지스트리의 구체적인 이점들은 다음과 같다.²

A. 정확하고 효과적인 브랜드 · 상품 정보 전달을 위한 관리 권한 부여

아마존에는 수많은 판매자들이 존재한다. 하나의 브랜드와 상품에 대해서도 다수의 판매자가 각각의 상품 페이지를 통해 상세정보를 제공하다보면, 브랜드 보유자 (일반적으로 제조사)가 강조하는 중요사항을 누락한다거나 그간 수정된 정보들을 아직 반영하지 않았거나 혹은 아예 잘못된 정보를 전달하는 경우가 발생한다. 아마존 브랜드 레지스트리에 등록된 브랜드 보유자는 판매자들이 자신의 브랜드와 상품에 대해 작성한 상품 상세 페이지 내용을 한 곳에 모아 검토할 수 있으며, 잘못되거나 부정확한 정보를 게시한 판매자에게는 정식으로 수정을 요청할 수 있는 권한을 가진다. 편의를 위해 브랜드 보유자라고 표현하였으나, 제조사 등 브랜드 보유자뿐만 아니라 유통사나 판매사 중에서 브랜드 보유자에게 아마존 상품 페이지 관리를 정식으로 위임받은 자 등도 레지스트리에 함께 등록하여 관리 권한을 가질 수 있다.

또한, 아마존 브랜드 레지스트리 등록자들은 ‘런치패드

1

Amazon Global Selling, <https://services.amazon.com/global-selling/overview.html>; 아마존 글로벌셀러 교육 및 안내자료, <https://services.amazon.co.kr/education.html>

2

Amazon Brand Registry, <https://brand-services.amazon.com/benefits>; 아마존 브랜드 레지스트리에 대해 자세히 알아보기, <https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/koreaonboarding2016/2017+Seller+Edu+hub+revamp/20190311+아마존+브랜드+레지스트리에+대해+자세히+알아보기.pdf>

3

스타트업 기업들이 선보이는 혁신적인 아이디어 상품들을 모아 소개하는 아마존 플랫폼이다. Amazon Launchpad, <https://www.amazon.com/b/?ie=UTF8&node=12034488011>

4

참신하고 독특한 상품들을 모아 게재하는 아마존 플랫폼이다. Amazon Exclusives, <https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=17518558011>

5

최근 ‘A+ Content’로 명칭이 변경되면서 기능이 업데이트 되었다고 한다. About A+ Content, <https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/202102950>; https://koreaonboarding2016.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/Newsletter+2019/AGS+KR+Newsletter_Sep+2019_share.pdf?Id=ASKRSOADirect

6

What Is Amazon Brand Registry And What

(Launchpad)³ 또는 ‘아마존 익스클루시브 (Amazon Exclusives)’⁴ 등록 판매자들에게만 제공되는 ‘브랜드 강화 콘텐츠 (Enhanced Brand Content)’⁵ 부가기능을 이용할 수 있다. 이를 통해 bullet point로 구성된 기존의 상투적인 아마존 상품 소개 양식을 벗어나 브랜드 스토리, 강화된 이미지 및 텍스트가 포함된 독창적인 브랜드 페이지를 제공할 수 있다. 브랜드 강화 콘텐츠를 적용할 경우, 그렇지 않은 경우 대비 구매전환율이 30% 이상 향상된다는 분석 결과가 나올 정도이니 브랜드 보유자 및 판매자들에게는 매우 유용한 도구이다.⁶

B. 상표권 침해물품 모니터링 및 신고 용이

아마존 브랜드 레지스트리에는 글로벌 검색 (Global search)⁷, 이미지 검색, Bulk ASIN (Amazon Standard Identification Number)⁸ 검색 기능이 탑재되었다. 이들 기능은 브랜드 보유자로 하여금 자사의 상표권 침해가 의심되는 콘텐츠, 모조품, 위조품 등을 쉽게 다양으로 검색하고 모니터링할 수 있게 해준다.

침해 사례를 발견할 경우, 아마존 브랜드 레지스트리에서 제공하는 ‘Report a Violation’ 기능을 이용하여 간단한 절차를 통해 신고하고 단속을 요청할 수 있다.⁹ 아마존은 타인의 적법한 지식재산권을 침해하는 상품 리스팅을 허용하지 않으며, 조사관들로 구성된 글로벌팀을 조직하여 잠재적 지식재산권 침해건에 대해 365일 24시간 대응하고 있다.¹⁰ 아마존 브랜드 레지스트리를 통해 접수된 지식재산권 침해 통지서의 95%는 접수 24시간 내에 검토되어 적절한 대응을 통해 처리된다. 침해 통지서 검토 후 지식재산권을 침해했다고 판단되는 상품에는 관련 페이지 삭제, 판매자에게 경고장 발송, 판매자 계정 정지, 아마존 물류센터에 보관 중인 재고 폐기 후 비용 청구, 대금 지급 보류 등의 처분을 내릴 수 있다.¹¹ 물론 착오, 오류로 인한 신고의 가능성도 감안하여 침해 혐의를 받은 판매자가 항변할 수 있는 절차도 마련하고 있다.¹²

C. 능동적이고 선제적인 브랜드 보호 기능 제공

브랜드 보유자가 아마존 브랜드 레지스트리에 제공한 정보는 한층 강화된, 능동적이고 선제적인 브랜드 보호전략 수단으로 활용된다. 예를 들어, 자사가 상표권을 보유한 특정 명칭을 타사가 상품 소개란에 도용하거나, 자사 브랜드 상품이 아님에도 자사 로고 이미지를 부착한 상품이 판매·유통되고 있거나, 자사 브랜드 상품을 제조하거나 유통하지 않는 국가로부터 무단으로 상품을 배송하는 제3의 판매자가 존재하거나, 자사가 아마존을 통해 판매하고 있는 모든 상품의 카탈로그가 브랜드 레지스트리 시스템에 이미 등록된 후임에도 제3자가 동일한 브랜드명을 사용한 새로운 상품 리스팅을 올리는 등 명백하게 침해가 의심될 만한 상황이 발생하면, 아마존 시스템이 이를 즉시 인지하고 해당 리스팅을 삭제하는 것이다. 아마존은 브랜드 보유자

Do I Need To Know About It?, <https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2017/12/12/what-is-amazon-brand-registry-and-what-do-i-need-to-know-about-it/#594e543c762f>

7

현재 화면에서 아마존 상점 명칭을 변경하지 않아도 다른 상점에서 판매 중인 상품을 검색할 수 있게 해주는 기능을 뜻한다. Amazon Brand Registry, <https://brandservices.amazon.com/benefits>

8

ASIN이란 아마존에서 배송하는 영문-숫자 조합의 10자리 고유번호로, 아마존 시스템 안에서 제품 구분 및 인식의 수단으로 쓰인다. 도서에 부여되는 ASIN은 ISBN과 일치하나, 그 이외의 제품군에서는 아이템이 아마존 카탈로그에 추가될 때마다 새로운 ASIN이 생성되어 부여된다. 아마존에서 판매되는 모든 제품의 페이지마다 ASIN을 기재하고 있다. What are UPCs, EANs, ISBNs. and ASINs?, <https://www.amazon.com/gp/seller/asin-upc-isbn-info.html>

9

Enforcing Trademark Violation – Amazon Brand Registry, <https://sellercentral.amazon.com/forums/t/enforcing-trademark-violation-amazon-brand-registry/423162>
반면, 아마존 브랜드 레지스트리 미등록 판매자의 경우에는 <https://www.amazon.com/report/infringement>를 통해 저작권, 상표권, 특허 등 지식재산권 침해 신고를 할 수 있다.

10

Amazon Brand Registry, <https://brandservices.amazon.com/progressreport>

11

Intellectual Property Policy for Sellers, <https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201361070>

12

같은 곳

측으로부터 받은 상세한 브랜드 정보 및 상품 내역 등을 토대로, 브랜드 보유자의 리스팅과 침해 리스팅을 구분해낸다. 이에 따라 아마존은 등록된 브랜드 보유자들에게 브랜드와 상품에 관련하여 최대한 상세한 정보들을 다량으로 제공해 줄 것을 요청하고 있다.

아마존 브랜드 레지스트리 등록요건 및 절차

아마존 브랜드 레지스트리에 등록하려면 다음과 같은 요건을 갖춘 후, 해당 절차를 따라야 한다.¹³

첫째, 브랜드 보유자가 물품을 판매하고자 하는 각 국가에서 표준문자표장 또는 디자인표장 형태로 등록된 상표를 소유해야 한다.¹⁴ 미국의 경우 특허상표청 (U.S. Patent and Trademark Office)의 주등록부 (Principal Register)에 등록된 연방상표가 있어야 한다. 한때 등록되었다 하더라도 추후 등록이 취소되거나 상표 사용이 중단되어 연방상표로서의 법적 효력을 잃거나, 또는 부등록부 (Supplemental Register)에만 등록된 경우에는 본 요건을 충족시키지 못한다.

참고로 2019년 12월 기준 아마존 브랜드 레지스트리에서 허용하는 상표권 등록 국가는 미국, 브라질, 캐나다, 멕시코, 호주, 인도, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 터키, 싱가포르, 스페인, 영국, 유럽연합, 아랍 에미리트 연합국이다.¹⁵ 따라서 한국 특허청에 등록된 상표로 아마존 브랜드 레지스트리에 등록할 수는 없다. 미국 연방상표의 출원 및 등록에 대해서는 다음 섹션에서 구체적으로 안내하겠다.

둘째, 해당 국가에서 상표권이 확보되면, 아마존 브랜드 레지스트리에 판매자 (Seller Central 혹은 Vendor Central) 계정으로 로그인한다. 계정이 없을 경우, 무료로 만들면 된다.

셋째, 로그인 후 복수의 브랜드를 아마존 브랜드 레지스트리에 등록 가능하다. 등록을 위해 요구되는 정보는 (1) 해당 국가에 상표 등록된 브랜드 이름, (2) 상표 등록번호, (3) 상품 품목명 목록 (예: 의류, 스포츠용품, 전자제품 등), (4) 해당 브랜드 상품들이 제조되고 유통되는 국가 목록이다. 제출된 정보에 대해 아마존에서 확인 과정을 거치면 브랜드 보유자가 아마존 브랜드 레지스트리 기능들을 본격적으로 활용할 수 있게 된다. 신규 브랜드 추가 등록은 언제든지 할 수 있다.

미국 연방상표 출원 근거 및 등록 절차

위에서 언급하였듯 아마존 브랜드 레지스트리의 첫째 요건은 해당 국가의 상표권 확보이다. 이와 관련하여 미국 연방상표의 출원과 등록에 대해 간단히 알아보자.

A. 출원 근거

연방상표로 등록하려면 먼저 특허상표청에 상표 출원서 (application) 를 제출해야 한다. 미국에서의 상표 출원은 (1) 상표 사용 사실에 기반한

13

Amazon Brand Registry, <https://brandservices.amazon.com/eligibility>

14

표준문자표장과 디자인표장은 이 책 14-15 페이지에서 자세히 설명하고 있다.

15

Amazon Brand Registry, <https://brandservices.amazon.com/eligibility>

출원, (2) 사용 의사에 기반한 출원, (3) 출원인의 외국 등록상표에 기반한 출원, (4) 외국에서 제출한 출원인의 외국상표 출원서에 기반한 출원, (5) 마드리드 국제출원에 기반한 출원의 다섯 가지 중 하나를 통해 이루어진다.¹⁶

첫 번째, 사용 사실에 기반한 상표 출원은 미국 연방 상표법 Lanham Act § 1(a) (15 U.S.C. § 1051(a))에 근거한 출원방식이다. 미국에서 최초로 상업적으로 사용된 날짜와 실제로 사용되었음을 증명하는 사용증거 (specimen)가 요구된다. 상품 관련 상표 사용증거물로는 해당 상표가 부착된 상품 라벨, 가격표, 제품 용기나 상자, 판매시점 전시물, 제품 조립 매뉴얼, 상품 주문이 가능한 웹사이트 스크린샷 등을 제출하면 된다. 반면, 서비스 관련 사용증거물로는 해당 서비스표가 부착된 각종 광고물, 대중에게 공개된 보도자료, 레터헤드 (letterhead), 명함, 송장 (invoice/bill), 소프트웨어 앱 구동 모습을 포착한 스크린샷 등을 제출하면 된다.¹⁷

두 번째, 사용 의사 (intent to use)에 기반한 상표 출원은 일명 'ITU application'으로 불리며 Lanham Act § 1(b) (15 U.S.C. § 1051(b))에 근거한 출원방식이다. 출원인이 해당 상표를 미국에서 앞으로 사용 예정이라는 선의의 의사를 기반으로 하며, 출원 시점에는 사용증거 없이 상표 도만 제출하면 되기에 다른 출원방식들에 비해 간단하다. 그러나 등록허여통지서 (notice of allowance) 발행 시점으로부터 6개월 이내에 미국에서 사용되었음을 보여주는 사용증거와 사용선언서 (statement of use)를 제출해야 하여 나중에 추가 비용이 발생한다. 다만, 사용증거 및 사용선언서 제출 연장은 최대 5회까지 가능하므로 필요할 경우 총 3년까지의 시간을 벌 수 있고, 출원된 상표에 대한 권리가 발생하는 시점은 (최초사용일보다 이전인) 출원일로 소급 적용된다는 장점이 있다.

세 번째, 출원인의 외국 등록상표에 기반한 상표 출원은 Lanham Act § 44(e) (15 U.S.C. § 1126(e))에 근거한 출원방식이다. 미국에서 출원하고자 하는 상표가 파리 협약 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)에 서명한 협약국¹⁸에 이미 등록된 경우, 미국에서도 앞으로 사용 예정이라는 의사를 천명하고 해당 국가에서 발급받은 상표등록원부/등록증과 영문 번역서를 기반으로 출원할 수 있다. 참고로 우리나라도 파리 협약국에 속한다.

네 번째, 출원인이 외국에서 제출한 상표 출원서를 기반으로 한 상표 출원은 Lanham Act § 44(d) (15 U.S.C. § 1126(d))에 근거한 출원방식이다. 미국 이외의 파리 협약국에서 현재 출원 중인 상표에 대해 미국에서도 앞으로 사용 예정이라는 의사를 천명하고 외국 상표 출원서를 바탕으로 출원할 수 있다. 다만, 외국 출원일로부터 6개월 이내에 미국에서 출원해야 한다. 출원 중이던 외국상표에 대한 등록증이 발부되면 미국 특허상표청에 해당 외국 상표등록원부/등록증을

16

(1)~(4)를 출원 근거로 한국 중소기업에 미국에 연방상표를 출원할 경우, KOTRA IP-DESK에서 출원비용의 50%를 류당 한도액 \$600 내에서 (디자인특허 출원건과 합산하여) 연 최대 8건까지 지원한다. IP-DESK 지원사업은 온라인으로 신청 가능하며, 접수 경로는 다음과 같다: www.kotra.or.kr > 지원서비스안내 > 해외진출 지원 > 해외투자진출 > 지식재산권보호 > 지원신청 > IP-DESK 신청. 단, (5) 마드리드 국제출원 방식은 IP-DESK의 상표 출원비용 지원사업 범위에서 배제된다.

17

보다 상세한 내용은 이 책 17-23페이지에 실린 '상표 사용증거물 가이드라인'에서 안내하고 있다.

18

파리 협약의 협약국은 미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 한국, 중국, 일본 등 177개 국가이다. WIPO-Administered Treaties, https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2

19

마드리드 의정서 협약국에는 미국, 캐나다, 유럽연합, 한국, 중국, 일본 등 106개의 국가 또는 정부간 기관 (intergovernmental organizations)이 포함되어 있으나, 다수의 남미 국가들은 협약국이 아니다. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, Status on October 31, 2019, https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

20

국제출원 방식을 택하는 한국 기업들의 경우 일반적으로 다음과 같은 과정을 밟는다: (1) 출원인은 한국에서 출원·등록한 상표를 바탕으로 미국을 지정국으로 선택한 국제출원서를 작성하여 한국 특허청에 제출한다. (2) 한국 특허청에서 심사 후 합치선언을 WIPO 국제사무국에 송부한다. (3) 국제사무국에서 국제출원서를 심사한 후 국제등록/국제공고 절차를 거쳐 출원인에게 국제등록증을 송부하고 지정국 관청인 미국 특허상표청에 통보한다. (4) 미국 특허상표청에서 국제등록증을 미국 법에 따라 심사한 후 등록을 추진한다.

21

디자인표장 (design mark)과 디자인특허 (design patent)를 혼동하지 않도록 유의하자. 전자는 상표법으로 보호받고, 후자는 특허법으로 보호받는 전혀 다른 성격의 지식재산이다.

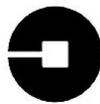
제출해야 한다.

다섯 번째, 마드리드 의정서 (Madrid Protocol)¹⁹에 따른 국제출원 (international application 혹은 request for extension)에 기반한 상표 출원은 Lanham Act § 66(a) (15 U.S.C. § 1141f)에 근거한 출원방식이다.²⁰ 우리나라도 마드리드 의정서 협약국에 속한다. 세계지식재산기구 (WIPO)에서 발부하는 국제등록 (international registration)은 마드리드 국제상표등록제도에 의거하여 협약국에서 상표 출원을 할 수 있는 자격을 부여하는 것이지 그 자체로 상표권이 허여되는 것은 아니며, 출원인이 국제출원서에 선택한 지정국의 관청에서 해당 국가의 상표법에 따라 출원 심사를 한다.

B. 출원서 준비

상표는 표준문자표장 (word mark 또는 standard character drawing; 즉, 철저히 알파벳 철자·숫자 조합으로만 구성된 텍스트로 서체 (font), 사이즈, 색상 등에 대한 권리 주장을 하지 않음)과 디자인표장 (design mark 또는 special form drawing; 즉, 로고·심볼 혹은 그래픽·디자인 요소가 포함된 텍스트에 대한 권리 주장)²¹의 두 종류로 구분된다.

이 둘의 차이를 설명하기 위해 차량 공유 (ride-hailing) 서비스 스타트업 우버 (Uber)가 보유한 연방 등록상표 몇 가지를 예시로 들어보겠다. ‘UBER’ (등록번호 3,977,893), ‘UBERPOOL’ (등록번호 5,670,781) 등은 알파벳으로만 구성된 표준문자표장이다. 반면, 아래 표 중 첫 번째 (등록번호 5,581,209)와 두 번째 (등록번호 4,209,984)는 문자 요소 없이 심볼로만 구성된 디자인표장이고, 세 번째 상표 (출원번호 86/469,371; 2014년 말에 출원했으나 2017년 3월 27일자로 상표 사용이 중단되어 유효한 상표권은 없는 (abandoned) 상태)는 문자에 색상, 서체, 원형 테두리와 박스 처리 등의 시각적 요소가 포함된 디자인표장이다.



등록번호 5,581,209



등록번호 4,209,984



출원번호 86/469,371

그림1. 우버가 미국 특허상표청에 등록 또는 출원한 디자인표장 예시

표준문자표장과 디자인표장 각각에 대해 출원서를 개별 준비해야 하고, 둘 다 보호받기를 원하는 경우 출원비용 (관납료 및 변호사 수임료)도

두 배로 높아진다. 따라서 출원인이 가장 먼저 선택해야 할 사항은 표준문자표장만 출원할 것인지, 디자인표장만 출원할 것인지, 혹은 두 가지 형태 모두 출원할 것인지를 여부를 가리는 것이라고 할 수 있겠다. 비용적인 부담 때문에 기업이 둘 중 하나만 선택하여 출원하고자 한다면 다음 사항들을 고려하여 변호사와 상담 후 결정하자. 일반적으로 (1) 상표의 식별력이 매우 높을 경우 (즉, 상표가 상품의 특징을 기술·암시하기보다는 임의적·창조적인 이름일 경우), 혹은 (2) 로고·심볼의 디자인, 서체, 사이즈, 색상 등이 앞으로 변경될 가능성이 있을 경우에는 표준문자표장을 선택하는 것이 좋겠다. 반면, (1) 로고·심볼의 소비자 인지도가 높을 경우, (2) 추후 로고·심볼이 변경될 가능성이 낮을 경우, 혹은 (3) 상표의 식별력이 아주 뛰어나지 않을 경우 (즉, 상표가 상품의 특징을 기술·암시하는 이름일 경우)에는 디자인표장 출원을 권고할 만하다.

다음 단계로 출원서에 기입할 분류코드 (international class)와 지정 상품·서비스명 (identification)을 선택해야 한다. 분류코드의 경우 총 43개류의 니스 (Nice) 국제상품분류 체계²²를 따르는 것을 원칙으로 한다. 관납료는 류당 부과되므로 해당 상표가 다수의 류를 수반하는 경우 추가비용이 발생한다. 출원서에는 국제상품분류 코드 이외에도 미국 특허상표청 Trademark ID Manual (<https://idm-tmng.uspto.gov>)에서 제시하는 보다 구체적이고 세분화된 지정 상품·서비스명까지 명시할 것이 요구된다.

모든 출원서에는 출원 근거를 명시해야 하며 해당 출원방식에서 요구되는 정보를 수록함과 동시에 관련 서류들을 첨부해야 한다. 또한, 출원인의 영문 이름과 영문 주소를 기입해야 하는데, 출원인의 국적이나 주소지에 대한 제한은 없다. 상표 출원인 명의를 개인 혹은 법인 모두 가능하며, 법인의 경우 주식회사, 유한책임회사 등 해당되는 법인의 형태를 밝혀야 한다. 참고로 외국에 근거지를 둔 상표 출원인·등록인에게 미국 변호사 선임은 의무화하는 특허상표청 규정이 신설되어 2019년 8월 3일 이후로 한국 기업 대표가 변호사 없이 직접 출원·등록 업무를 처리하는 것이 불가능해졌다.²³

상표 출원서 준비 기간은 통상적으로 2주~2개월 정도 소요된다. 기업이 필요한 서류 및 정보를 한 번에 잘 정리하여 출원업무를 대리하는 변호사에게 전달할 경우 준비 기간을 크게 단축시킬 수 있다.

C. 출원 및 등록 절차

특허상표청에 출원서를 제출하면 출원번호 (serial number)가 발급된다. 이 출원번호를 바탕으로 Trademark Status & Document Retrieval (TSDR) 웹사이트 (<http://tsdr.uspto.gov>)에서 수시로 출원 진행상황을 조회할 수 있다. 통상적으로 상표 출원서 제출일로부터 3~4개월 후 심사관이 배정되며, 그로부터 1~3개월 이후에 심사결과를

22

영문 국제상품분류 참조: List of Goods and Services in Class Order, <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/>; 국문 국제상품분류 참조: 분류코드 조회, https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UlplnfCod eDevNiceApp?c=1001&catmenu=m06_07_03_02&version=11

23

Trademark Rule Requires Foreign-domiciled Applicants and Registrants to Have a U.S.-licensed Attorney, <https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/trademark-rule-requires-foreign-applicants-and-registrants-have-us>; 37 C.F.R. § 2, 7, 11; Requirement of U.S. Licensed Attorney for Foreign Trademark Applicants and Registrants, <https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/02/2019-14087/requirement-of-us-licensed-attorney-for-foreign-trademark-applicants-and-registrants>

받아볼 수 있다.

심사관은 상표 등록기준 및 법적 요건들에 입각하여 출원서를 심사하며 흠결이 있을 경우에 Office Action (가거절 통보서 혹은 의견제출통지서)을 발급한다. 보통 6개월의 응신기간이 주어지며, 소정의 기간 내에 Office Action에 응신하지 않으면 출원서는 포기 처리된다. 그러나 심사관의 거절사유를 반박하거나 보정 자료들을 제출하면 가거절을 극복할 수 있다.

심사를 성공적으로 통과한 이후에는 공고결정통지서 (notice of publication)가 발급되며, 특허상표청에서 발행하는 상표공보 (Official Gazette)에 해당 상표가 공고되어 제3자가 출원 중인 상표에 대한 이의신청 (opposition)을 제기할 수 있는 기회를 30일간 부여한다. 이의신청 절차까지 무사히 마치면 비로소 상표 등록증이 발급된다. 다만, 미국에서 앞으로 사용 예정을 기반으로 출원하는 Lanham Act § 1(b) 방식의 경우, 사용선언서를 제출하는 추가 단계를 거쳐야만 상표 등록증이 발급된다. 출원 후 등록까지는 대개 12~16개월 정도의 기간이 소요된다.

D. 상표권 유지 및 갱신

상표권은 해당 상품·서비스와 관련하여 미국에서 상표를 사용하는 동안 존속하므로 등록상표를 유효하게 유지하려면 계속 상업적으로 사용해야 하며 갱신 절차를 따라야 한다. 즉, 등록 후 5~6년 사이 특허상표청에 사용진술서 (affidavit of use)와 사용증거를 제출하고, 등록 후 9~10년 사이 및 그로부터 매 10년마다 갱신용 사용진술서를 제출해야 한다.

시사점

지금까지 전 세계적으로 수십만 건의 브랜드가 아마존 브랜드 레지스트리에 등록되었다. 우리 기업들도 글로벌 시장 진출의 일환으로 아마존 입점을 더욱 적극적으로 추진하고 있는 만큼, 아마존 브랜드 레지스트리 제도를 통해 등록자들에게만 주어지는 강력한 상표·브랜드 보호 혜택을 누렸으면 한다. 앞서 설명하였듯이 미국 아마존 판매자들의 아마존 브랜드 레지스트리 등록요건은 미국 특허상표청의 상표 주등록부에 해당 상표가 등록된 상태를 유지하는 것이다. 미국 상표 등록에 일반적으로 1년 이상의 시간이 소요되기 때문에 아마존 입점을 추진하기 전부터 미리 상표 출원 준비를 하는 방안도 권고할 만하다. 해외에서 활약하는 우리 중소기업들의 경쟁력을 높이고자 KOTRA IP-DESK에서 상표 출원비용 지원사업을 시행 중이니 적극 활용하기 바란다.

2. 상표 사용증거물 가이드라인

미국 상표법은 사용주의를 채택하고 있어 상표가 상거래에서 실제 사용되고 있음이 입증되어야 (즉, 15 U.S.C § 1127에서 표방하는 “use in commerce” 요건을 충족시켜야) 연방상표로 등록될 수 있다. 상표를 앞으로 사용할 예정인 선의의 의사가 있는 경우에도 출원서 제출은 가능하지만 상표권이 발생하는 등록단계에 이르려면 외국 등록상표를 기반으로 한 출원방식을 택하지 않는 한, 미국 내 상표 사용실적·견본 (specimen)을 증거물로 제출해야 한다. 미국에서 상표 출원을 준비 중인 우리 기업들이 뉴욕 IP-DESK로 자주 문의하는 사항 중 하나가 “어떤 자료를 사용증거물로 내야 하나요?”이다. 대개 우리 기업들이 상표 출원 업무를 위임한 변호사들이 안내해주는 부분이긴 하지만, 기업 실무자가 미리 알고 있으면 사업 구상 단계부터 치밀하게 준비할 수 있어 나중에 불필요한 지출이나 출원 지연을 막을 수 있다. 이번 뉴스레터에서는 미국 특허상표청이 사용증거로 인정하는 자료의 실례와 상표심사지침서 (Trademark Manual of Examining Procedure; TMEP)에서 제시된 요건들을 쉽게 풀어 설명하겠다. 또한, 자주 거절되는 자료들도 함께 소개함으로써 사용증거물 불비 사유로 상표가 등록 거절되는 상황을 최소화하고자 한다.

사용증거물 제출 관련 일반적인 유의사항

냄새상표나 맛상표 같이 특수한 표장들을 제외하곤²⁴ 일반적으로 사용실적 원본 제출이 요구되지 않으며, 해당 상표가 관련 상품에 부착된 사진, 혹은 관련 서비스의 판매나 광고에서 사용되고 있음을 보여주는 사진의 사본을 제출하면 된다.²⁵ 다만, 상표 도안 자체로는 사용실적 요건을 충족할 수 없다. 대부분의 출원인들이 특허상표청의 Trademark Electronic Application System을 통해 온라인 형태의 상표 출원서를 제출하는데, 이때 사용실적으로 업로드 가능한 이미지 파일 형식은 JPG 혹은 PDF이다.²⁶

상표법 보호의 대상은 크게 유형의 상품 (product)과 무형의 서비스 (service)로 이분될 수 있다. 엄밀히 말해 상품의 표장은 trademark, 서비스의 표장은 service-mark에 해당되지만, 흔히 두 종류 모두를 ‘상표’라고 통칭하고, 이들에 적용되는 법도 ‘상표법’으로 통칭한다. 각각의 경우 사용증거로 제출 가능한 예시들을 살펴보자.

상품 관련 상표 사용증거물

먼저 상품에 대한 사용증거물은 해당 상표가 상품과 관련하여 상거래에서

24

TMEP § 904.03(m)에 따르면 냄새상표나 맛상표는 상표 심사관이 후각이나 미각으로 직접 확인할 수 있어야 하기 때문에 대개 실제 상품 제출이 요구된다.

25

37 C.F.R. § 2.56(c)

26

37 C.F.R. § 2.56(d)(4)

27
TMEP § 904.03

28
TMEP § 904.03(a); In Re Supply Guys, Inc.,
86 U.S.P.Q.2d 1488 (T.T.A.B. 2008)

29
37 C.F.R. § 2.56(b)(1); TMEP § 904.03(a)

30
TMEP § 904.03(b)

31
TMEP § 904.03

32
In Re Hydron Techs. Inc., 51 U.S.P.Q.2d
1531 (T.T.A.B. 1999)

33
TMEP § 904.03(g)

34
TMEP § 904.03(h)

35
TMEP § 904.03(j); In Re Ultraflight Inc., 221
U.S.P.Q. 903 (T.T.A.B. 1984)

36
TMEP § 904.03(i)

37
TMEP § 904.03(i) Electronic Displays,
<https://tmept.uspto.gov/RDMS/TMEP/current/#/current/TMEP-900d1e882.html>

38
15 U.S.C. § 1127; 37 C.F.R. § 2.56(b)(1)

39
TMEP § 904.03(k); In Re Settec, Inc., 80
U.S.P.Q.2d 1185 (T.T.A.B. 2006)

사용되고 있음을 나타내야 한다.²⁷ 상표가 부착된 상품 라벨 (label) (단, 반품을 위한 배송 라벨 (shipping label)에만 상표가 표기된 경우는 안 됨²⁸)이나 가격표 (tag)²⁹, 금속/고무/스텐실 등의 방법으로 상표가 각인된 도장 (stamping)³⁰, 상품을 담은 용기나 상자³¹가 가장 흔히 제출되는 사용증거물의 예이다. 반면, 해당 상품을 판매하는 매장에서 제공하는 종이백이나 비닐봉지에 인쇄된 상표는 상품보다는 매장을 나타내므로 적절한 사용증거물로 간주되지 못 한다.

상품 자체에 부착된 것 외에도 배너, 진열 선반 앞 상품소개 카드 (shelf-talkers), 진열창 디스플레이, (음식) 메뉴, 인포머셜 (infomercial)³² 같은 판매시점 전시물 (point of sale displays)³³, 상표와 함께 제품 상세정보가 인쇄된 카탈로그나 웹페이지 출력물³⁴, 제품 조립 매뉴얼³⁵도 사용증거가 될 수 있다. 또한, 상품 주문이 가능한 웹사이트 (자사가 직영 중인 웹사이트여야만 한다는 제약이 없으므로 아마존 등 제3의 소매·유통기업이 운영하는 웹사이트도 가능) 화면을 포함한 전자적인 디스플레이도 수용된다.³⁶

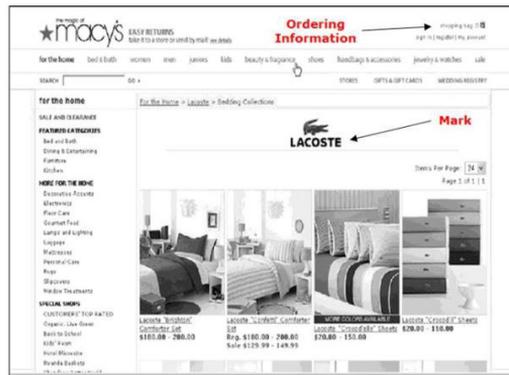


그림2. 침구·린넨 상품 관련 상표 'LACOSTE'의 사용증거물로 제출된 전자적인 디스플레이 예시³⁷

상품, 패키징, 디스플레이에 상표를 부착할 수 없는 특수한 상황에서는 상품이나 판매 관련 문서를 사용증거물로 간주하기도 한다.³⁸ 천연가스, 대용량 단위 (bulk)로 팔리는 곡물, 대형선박으로만 수송할 수 있는 화학물질 등의 경우, 상표가 찍힌 송장 (invoice), 선하 증권 (bill of lading), 배송서류 (shipping document)를 제출할 수 있는데, 상품이나 패키징 자체에 상표 부착이 불가능하다는 (impracticable) 점을 출원인이 입증할 수 있어야 한다.³⁹ 따라서 이 외의 상황에서는 송장이나 배송서류가 적절한 상표 사용증거물로 활용될 수 없다.

컴퓨터 프로그램, 영화, 비디오, 녹음물의 경우 해당 상표가 보이는 화상 스크린샷 (screenshot)의 사진이나 출력물을 제출해도

된다.⁴⁰ 특히 다운로드 가능한 컴퓨터 소프트웨어는 소비자가 다운로드·구매했 수 있는 온라인 링크를 동 웹사이트에서 제공해야 한다. 베타(beta) 버전 소프트웨어의 경우, 소비자들에게 시제품으로 공급 중인 상태일 수도 있고 아닐 수도 있기 때문에 사용증거물에 ‘베타’라는 용어가 삽입되었다는 것 자체만으로 사용실적이 인정되지 않는 것은 아니다. 그러나 베타 버전 상품은 실제 상거래에서 사용되지 않음이 사용증거물에서 드러나는 경우, 관련 상표법 조항들에 입각하여 등록이 거절된다.⁴¹ 한편, 상품분류 제9류에 해당하는 녹음물의 경우에는 반드시 다운로드 링크를 포함하여, 다운로드·구매 가능성을 소비자에게 인시시켜야 한다.⁴²

상품 관련 상표 사용증거물로 인정될 수 없는 자료 예시

상표 도안·사진, 혹은 디지털 방식으로 상표를 부착한 상품, 패키징, 광고물 이미지들은 사용증거물로 수용될 수 없다.⁴³ 또한, 판매시점 자료를 제외한 광고형 전단지와 브로슈어, 가격표, 보도 자료 (press release), 상공인 명부 (trade directory), 명함, 인터넷 검색엔진이나 소셜미디어에 게재된 온라인 광고 배너 등 잠재적인 구매자들에게 상품에 대해 알리거나 판매 유도가 주목적인 광고물은 원칙상 상품의 사용실적으로 인정되지 않는다.⁴⁴ 송장, 청구서, 사무 문구류 (business stationery) 등 온전히 출원인의 사업 영위에 필요한 기업 내부 서류도 상표 사용증거물로 제출 불가능하다.⁴⁵

서비스 관련 서비스표 사용증거물

물리적인 상품을 수반하지 않는 서비스의 경우 특허상표청에 제출 가능한 사용증거물에 있어 상품과 상당한 차이가 있다. 서비스표에 대한 사용증거물은 해당 서비스표가 출원서에 기재된 서비스의 판매나 광고에 실제 사용된 모습 그대로를 보여줘야 한다.⁴⁶ 즉, 서비스표의 사용실적으로 인정받으려면 해당 서비스표가 소비자들에게 잘 보이도록 증거물 자료에 부착되어야 함과 동시에, 서비스표가 출원서에 지정된 서비스와의 직접적인 연관성 (association)을 띠어야 한다.⁴⁷

대표적인 서비스표 사용실적의 예로는 신문 혹은 잡지 광고, 브로슈어, 옥외 광고판, 광고 전단, 광고용 우편물, (식당용) 메뉴, 대중에게 공개된 보도자료를 들 수 있겠다.⁴⁸ 다만, 뉴스미디어에만 독점적으로 공개되는 보도자료나 언론매체에서 보도자료를 바탕으로 작성한 기사 (articles)는 적절한 사용증거물로 간주되지 않는다. 그러나 서비스표가 인쇄된 레터헤드 편지용지 (letterhead), 명함, 송장 등 사업 관련 문서들도 제공되는 서비스와 해당 서비스표 사이의 연관성을 보여준다면 사용증거물로 인정받을 수 있다.⁴⁹

예를 들어 상표심판원의 2000년 판례 In Re Ralph Mantia Inc., 54 U.S.P.Q.2d 1284 (T.T.A.B. 2000)에서는 출원인이 아래와 같이

40
TMEP § 904.03(e)

41
15 U.S.C. § § 1051, 1127; TMEP § 904.03(e)

42
TMEP § 904.03(e); In Re Rogowski, 104 U.S.P.Q.2d 2012 (T.T.A.B. 2012)

43
TMEP § 904.04(a)

44
TMEP § 904.04(b)

45
같은 곳

46
TMEP § 1301.04

47
TMEP § 1301.04(f), (f)(i), (f)(ii)

48
TMEP § 1301.04(a)

49
TMEP § 1301.04(a), (h)(i)

서비스표가 박힌 레터헤드, 명함, 봉투를 제출했는데, 상표심판원은 ‘design’이라는 단어가 들어갔기 때문에 상업적인 아트 디자인 서비스를 나타내는 서비스표에 대한 사용실적으로서 충분하다고 결론지었다. 상표심사지침서 1301.04 조항을 해석함에 있어 사용증거물에 해당 서비스의 성격이나 특징을 구체적으로 서술해야 할 의무는 없다고 본 것이다.

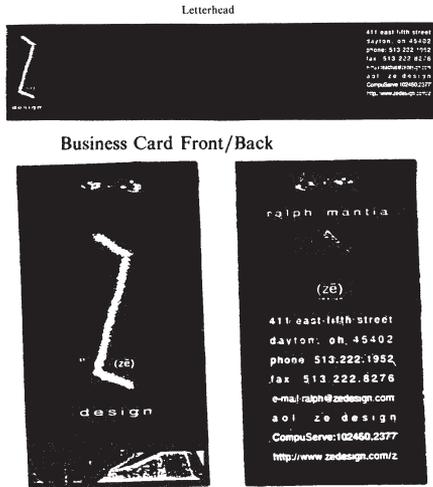


그림3. In Re Ralph Mantia Inc.에서 출원인이 제출한 사용증거물 레터헤드 (상단)와 명함 (하단)

하지만 단순히 서비스표, 회사명, 주소만 적힌 레터헤드와 명함은 불충분하다는 1999년 상표심판원 판례도 존재한다. In Re Monograms Am. Inc., 51 U.S.P.Q.2d 1317 (T.T.A.B. 1999)의 출원인은 서비스표 ‘MONOGRAMS AMERICA’의 사용실적으로 아래와 같은 레터헤드를 제출했는데, 상표심판원은 동 서비스표가 출원서에 적힌 지정 서비스 설명 (즉, 모노그래밍 점주들을 대상으로 제공하는 컨설팅 서비스)과 무관하므로 적절한 사용실적으로 간주 불가하고, 따라서 서비스표 등록 거부 결정은 옳았다고 판정한 바 있다.



A Nationwide Network of Embroidery Stores
Formerly Sew Smart Owners Association, Inc.

SARIN X WUJENBERG
EXECUTIVE DIRECTOR
7802 SPRING POCK
HOUSTON, TX 77063
800-434-0487
FAX: 713-784-4447

EDIE ISRAEL
MARKETING DIRECTOR
315 W. DAVES AVE. SC104
JULIETTA, CO 80120
800-434-0487
FAX: 303-730-0858

그림4. In Re Monograms Am. Inc.에서 출원인이 제출한 사용증거물 레터헤드

한편, 라이브 엔터테인먼트 서비스의 경우, 실연자들의 이름과 함께 (이러하면 밴드 드림에 밴드명이 새겨져있다면) 공연 중인 사진을 서비스표 사용증거물로 제출 가능하다. ⁵⁰ 해당 서비스표가 수록된 광고물, 라디오나 TV 리스팅도 해당 엔터테인먼트 서비스를 나타내거나 식별한다면 사용실적으로 인정된다. ⁵¹	50 TMEP § 1301.04(h)(ii)
스마트폰이나 태블릿 컴퓨터를 위한 소프트웨어 앱 (software applications)은 해당 전자기기에서 앱이 구동되는 스크린샷을 사용실적으로 사용 가능하다. ⁵² 단, 이때 서비스표를 명확하고 읽기 쉽게 나타내야 하며, 제공되는 서비스 활동내역을 충분히 묘사해야 한다.	51 같은 곳 52 TMEP § 1301.04(h)(iv)(D)
이와 유사한 맥락에서, 서비스를 제공받는 과정 중 실제로 서비스표가 쓰이는 모습을 포착한 자료도 서비스표의 사용증거물로 인정받을 수 있다. ⁵³ <i>In Re Metriplex Inc.</i> , 23 U.S.P.Q.2d 1315 (T.T.A.B. 1992)의 출원인은 정보 입력 소프트웨어 (information entry software), 라디오 데이터 송신 (radio data transmission), 휴대용 터미널 인터페이스 (portable terminal interface) 방식으로 구독자들에게 정보를 전달하는 서비스를 제공하는 회사였다. 출원인은 동 서비스와 관련하여 서비스표 ‘GLOBAL GATEWAY’를 등록하고자, 컴퓨터 터미널에서 실제 해당 서비스를 제공 중인 컴퓨터 화면을 캡처하여 사용실적으로 제출하였다. 상표심판원은 ‘컴퓨터 터미널’이라는 유형의 수단을 통해 서비스가 제공되는 상황에선 서비스표가 화면에 보이는 경우 적절한 사용증거물이 될 수 있다고 판시하였다.	53 TMEP § 1301.04(f)(ii)
이처럼 출원인이 제출한 사용실적에서 서비스표와 서비스 간 연관성이 텍스트상 뚜렷하게 드러나지 않는다 하더라도, 정황이나 서비스 제공 환경상 둘 사이에 관련이 있음이 암시되거나, 소비자들의 서비스 소비 경험이나 일반적인 지식에 비추어 연관성이 충분히 유추되는 경우에는 적절한 사용증거물로 인정될 수 있다. ⁵⁴	54 같은 곳
보다 더 명확한 이해를 위해 특허상표청에서 사용실적으로 수용한 몇 가지 예시를 살펴보자.	

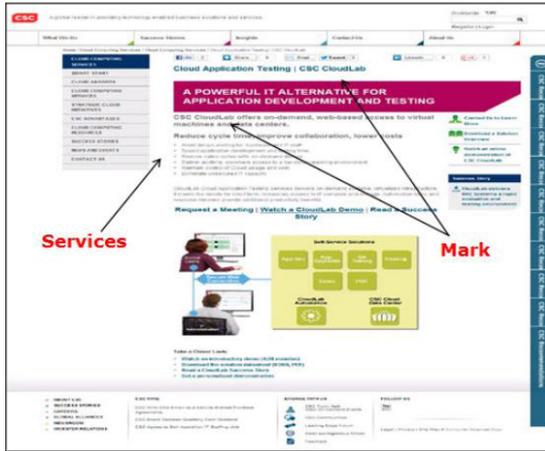


그림5. 클라우드 컴퓨팅 서비스업체의 Infrastructure as a Service 관련 서비스표 ‘CSC CLOUDLAB’의 사용증거물⁵⁵

55

TMEP § 1301.04(i) Examples of Acceptable Service-Mark Specimens, Example 1, https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/ch1300_d2266f_1dcc2_11c.html

56

TMEP § 1301.04(i), Examples of Acceptable Service-Mark Specimens, Example 2, Substitute Specimen, https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/ch1300_d2266f_1dcc2_11c.html

57

TMEP § 1301.04(i) Examples of Acceptable Service-Mark Specimens, Example 17, https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/ch1300_d2266f_1dcc2_11c.html



그림6. Platform as a Service 관련 서비스표 ‘PARSE’의 사용증거물⁵⁶

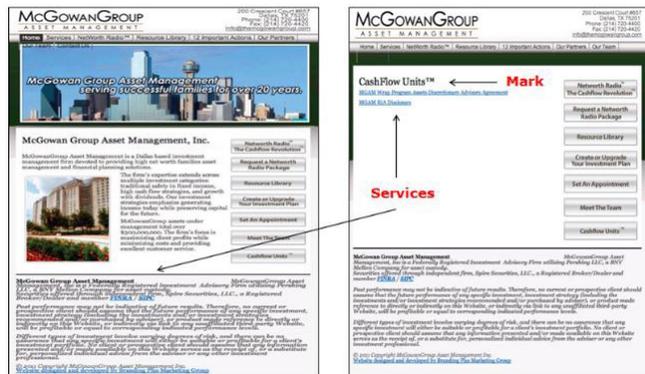


그림7. 자산 관리 및 자문 관련 서비스표 ‘CASHFLOW UNITS’의 사용증거물⁵⁷

세 가지 사례 모두 서비스표의 사용실적으로 인정받기 위한 조건 (즉, 서비스표가 잘 보여야 하고, 서비스표와 지정 서비스 간 직접적인 연관성을 나타낸다는)을 충족하고 있다.

서비스 관련 서비스표 사용증거물로 인정될 수 없는 자료 예시

일반적으로 광고 시안 (mockups)이라던가, 기업 내부용 목적으로 만들어졌음을 뜻하는 ‘internal only’, 선물용·증정용을 의미하는 ‘printer’s proof’, 웹사이트 구축 중임을 나타내는 ‘website coming soon’, ‘under construction’의 표현이 포함된 광고물은 적절한 사용증거물로 인정되지 않는 경우가 많다.⁵⁸ 대중이 아닌, 뉴스매체에만 독점적으로 공개되는 보도자료 역시 사용실적으로 간주되지 못 한다.⁵⁹ (서비스표 자체가 서비스를 나타내지 않는 한) 단순히 서비스표, 회사명, 주소만 기재한 레터헤드나 명함도, 서비스에 대한 충분한 언급 없는 웹사이트 스크린샷도 사용실적 불비로 등록 거절 사유가 될 수 있다.

58
TMEP § 1301.04(a)

59
같은 곳

시사점

지금까지 상표심사지침서 904 조항과 1301.04 조항에 소개된 내용을 위주로 상품과 서비스에 각각 적용되는 상표·서비스표 사용증거물의 예시들을 살펴보았다. 상표권은 상표를 해당 상품·서비스와 관련하여 미국에서 사용하는 동안 존속하므로, 해당 권리를 유효하게 유지하려면 상표를 상업적으로 꾸준히 사용해야 하고, 특허상표청의 상표 유지 및 갱신 절차를 따라야 한다. 출원 시점뿐만 아니라, 등록 5~6년 후 사용진술서 (affidavit of use) 및 사용증거물 제출, 등록 9~10년 후 및 그로부터 매 10년마다 갱신용 사용진술서와 사용증거물 제출 등의 관리를 꾸준히 해 나가야 할 것이다. 미국 연방 등록상표를 보유하고 있는 우리 기업들은 본 뉴스레터를 참고하여 자사의 상품·서비스 성격에 적합한 자료를 (해당 기업의 상표 업무를 대리하는 변호사를 통해) 특허상표청에 제출하면 되겠다.

3. 상표 라이선싱 가이드라인

방탄소년단 (BTS)의 글로벌 흥행을 선도한 연예기획사 (주)빅히트 엔터테인먼트 (BigHit Entertainment Co., Ltd.)는 2017년 말 (주)라인프렌즈 (Line Friends Corporation)와의 협업을 통해 BTS 멤버들이 직접 캐릭터 개발에 참여한 BT21 상품을 선보임과 동시에⁶⁰ 미국을 비롯한 여러 진출국가에 ‘BT21’ 상표를 등록⁶¹하였다. 2018년 7월에는 신발회사 컨버스 (Converse)를 통해 BT21 캐릭터 패턴의 운동화를 출시했는데, 불과 1.5시간 만에 온라인 물량이 판매 완료되었다고 한다.⁶² 이처럼 미국에서 연방상표 등록을 마친 브랜드가 현지에서 상당한 입지를 구축하는 경우가 늘면서 이를 라이선싱 (licensing) 수익 창출에 활용하려는 시도 또한 계속되고 있다. 이번 뉴스레터에서는 브랜드를 전략자산으로 육성 중인 우리 기업들에게 상표 라이선싱 준비 단계에서 고려할 사항을 안내하고 표준 상표 라이선싱 계약서에 등장하는 주요 조항을 소개하고자 한다.

60

방탄소년단이 직접 만든 캐릭터 상품 나온다, <https://news.joins.com/article/22193869>

61

빅히트 엔터테인먼트와 라인프렌즈는 2019년 12월 말 기준 ‘BT21’라는 상표로 미국 특허상표청에 총 13건의 출원서를 제출했는데 그 중 국제상품-서비스분류 3, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 39, 32, 35, 41류에 해당하는 아홉 건 (상표 등록번호 5,668,431; 5,668,432; 5,672,502; 5,672,503; 5,672,504; 5,694,579; 5,719,336; 5,719,337; 5,900,118)에 대해 2019년에 상표 등록증이 발부되었다.

62

“There is a huge buzz around LINE FRIENDS”, <https://www.licensingsource.net/indepth/there-is-a-huge-buzz-around-line-friends/>

63

BT21, <https://www.bt21.com/>

64

CONVERSE x BT21, <https://www.bt21.com/with/converse2018>



그림8. BT21 캐릭터⁶³

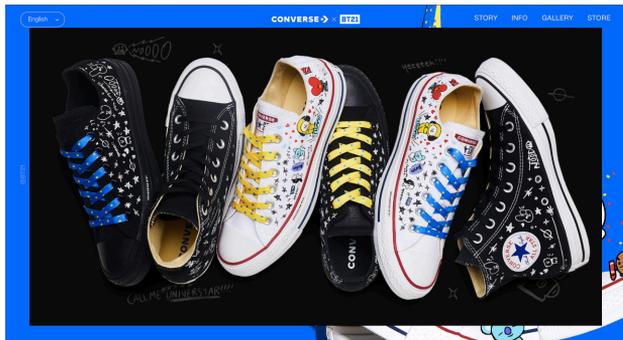


그림9. Converse x BT21 운동화⁶⁴

상표 라이선싱 개요

상표 라이선싱이란 인지도 높은 브랜드나 등록상표를 보유한 라이선서(licensor)가 금전적 보상을 받고 제3자 라이선시 licensee)에게 특정 상품·서비스와 관련된 상표·서비스표를 사용할 수 있는 권리를 부여하는 것을 지칭한다.⁶⁵ 상표를 신규 상품·서비스군이나 타 시장으로 확대 적용하거나, 기존 매출을 신장하기 위해, 또는 브랜드 보호나 브랜드 역량을 강화하기 위해 주로 추진된다. 상표권 분쟁이나 침해 소송이 종결되는 과정에서 합의 조건으로 피고가 원고의 상표를 라이선싱하는 경우도 종종 있다. 이처럼 상표 사용권을 제3자에게 부여함으로써 라이선서는 직접 제조·유통사업에 뛰어들지 않고도 브랜드 포트폴리오를 확장하고, 부가적인 광고 효과를 누리며, 신상품 개발비용을 줄이고, 새로운 트렌드에 맞는 브랜드 활력을 창출할 수 있다. 반면 라이선시는 라이선서가 이미 구축해놓은 상업적·대중적 이미지를 상품 판매에 활용함으로써 자체적인 브랜드 개발 노력 및 홍보비용을 크게 절약할 수 있다.

라이선서는 상표 라이선싱을 통해 금전적 이익을 기대할 수 있지만, 그에 수반하는 리스크를 예측하고 대비해야 한다. 라이선서가 라이선시의 상표 사용행태에 대해 적절한 품질관리(quality control) 없이 무분별하게 라이선싱하여(즉, ‘naked licensing’에 입하여) 해당 상표의 출처 식별력이 현저히 떨어지게 될 경우 상표의 가치가 희석될 뿐만 아니라 상표권을 잃을 수도 있기 때문이다.

상표 라이선싱 준비 단계 고려사항

A. 라이선서

라이선서는 잘못된 라이선싱으로 상표 가치가 훼손되는 위험을 피하기 위해 라이선시 선택과 라이선싱 조건 협의에 매우 신중하게 접근해야 한다. 잠재 라이선시를 선정하는 첫 단계에 있어 라이선시의 재무상황, 사업 규모, 경영 구조, 조직관리 능력, 신용 등급, 전문성을 가진 상품·서비스 카테고리, 해당 시장이나 업계 내 평판, 라이선시가 위치한 지역 정부기관과의 관계 또는 인허가 상황을 알아보는 것이 좋다. 특히 라이선서가 요구하는 품질 수준을 맞추기 위한 기술적 역량을 갖추었는지, 해당 상표를 상용화할 만한 충분한 생산시설과 유통채널을 갖추었는지, 관련 하청업체·공급자들과의 관계는 어떠한지 등을 잘 살펴보아야 한다. 그 외에도 해당 라이선시가 다른 라이선서들과도 상표 라이선싱 계약을 맺었는지, 기존에 계약을 체결한 라이선서들과 상표 분쟁을 겪은 전적은 없는지, 제조물 책임 소송에 휘말린 적은 없는지 등도 조사해야 할 것이다.

라이선서는 현재 추진 중인 계약 건이 기존에 라이선싱한 상표들과 앞으로 라이선싱할 상표들에 미치는 영향을 종합적으로

65

상표 라이선싱과 대조되는 개념으로는 (1) 권리 당사자들의 상표가 공존하기 위해 서로 합의한 양측의 권리, 제약, 의무조항 등을 담은 공존계약(coexistence agreement), (2) 한 기업이 다른 기업 소유 상표의 사용과 등록에 동의하는 동의계약(consent agreement), (3) 특정 상황에서 상표의 제한된 사용을 허용하는 승인서한(permission letter)이 있다. 이 중 동의계약은 특허상표청이 선등록상표와의 혼동 가능성을 이유로 출원인의 상표 등록을 거절한 경우, 이 같은 거절사유를 극복하기 위해 출원인이 해당 선등록상표 권리자에게 찾아가 동의계약서 체결을 요청하는 경우가 많다.

판단하여 라이선싱 전략을 짜야 한다. 아직까지 라이선싱 전적이 없는 라이선서라면 라이선싱 수익을 올릴만한 자사 브랜드 및 상표(등록상표는 물론 미등록상표도 포함) 목록을 만들고, 해당 상품·서비스와 연관 상표가 선등록되었는지 사전 검색 및 조사를 단행한다. 만약 연방상표 등록 전이라면 서둘러 상표 출원을 하고, 이와 동시에 실용특허·디자인특허 출원과 저작권 등록 가능성도 반드시 타진해보는 것이 바람직하다. 라이선시에게 상표뿐만 아니라 특허와 저작권 등 연관된 다른 지식재산권도 함께 묶어서 라이선싱하는 옵션도 검토해 보자.

B. 라이선싱

라이선싱은 먼저 지명도, 상업적 이미지 등을 고려하여 사용권을 확보하고자 하는 상표를 물색하고, 동 상표에 대한 해당 국가/지역 내 권리 보유자를 파악해야 한다. 미국 특허상표청의 온라인 상표 데이터베이스 (Trademark Electronic Search System) (<http://tmsearch.uspto.gov>), 해당 주의 상표 등록대장 (뉴욕주 예: <http://www.nysl.nysed.gov/trademark.htm>), 관련업계 간행물 등의 검색 리소스를 활용한다. 그 후 잠재 라이선서의 재무상황, 신용 등급, 상표 라이선싱 방침 혹은 매뉴얼, 라이선스 포트폴리오, 제3자가 해당 상표권을 침해할 시 라이선서가 적극적으로 권리 집행에 나설 역량을 갖추었는지, 광고·홍보 면에서 라이선시를 지원할 사업적 역량이 있는지 등을 조사한다.

다음 단계로 라이선서에게 라이선싱 요청과 함께 제시할 사업계획서를 준비한다. 해당 상표를 부착한 상품·서비스를 어떻게 생산하고, 해당 영업 국가·지역에서 어떤 고객층을 타깃으로 판매할지, 어떤 마케팅 및 광고 기법과 유통채널을 도입할지, 사업 시행 타임라인, 소요 자금 규모, 재정상황 및 재원은 어떠한지 등에 대해 사업계획서에서 구체적으로 언급하는 것이 좋다.

상표 라이선싱 계약서 주요 조항

라이선싱 대상자와 상표 가치에 대한 실사가 끝나면 본격적으로 라이선싱 조건에 대한 협의에 들어간다. 본 섹션에서는 상표 라이선싱 계약서에 일반적으로 포함되는 조항과 효력에 대해 설명하겠다. 단, 여기에 소개된 계약 조항이 전부는 아니니 반드시 상표 전문 변호사를 통해 개별 기업 상황에 최적화된 계약조건들이 반영되도록 추진하자.

A. 라이선스 대상 상표

계약서에는 라이선서가 라이선시에게 사용권을 허락하는 등록상표 및 미등록상표를 모두 명시해야 한다. 관행 상 본 계약서에 첨부되는 ‘Schedule’ 형태의 문서에 나열되는 경우가 많다. 라이선스 대상 상표 목록은 단순히 상표명뿐만 아니라 (1) 연방상표 등록·출원 유무, (2)

등록·출원번호, (3) 상품·서비스분류 코드 (class)와 지정상품·서비스명 (identification), (4) 표준문자표장 (word mark) 혹은 디자인표장 (design mark) 구분, (5) 색상, 글꼴, 대/소문자 요건, 권리 포기 (disclaimer) 사항 등 권리 범위에 대해서도 상술한다.

B. 해당 상표가 적용되는 상품·서비스

상표에 대한 사용권을 허여하는 상품과 서비스를 정의한 조항은 상표 라이선스의 범위를 결정하므로 양측이 특별히 주의를 기울여야 하는 부분이다. 상황에 따라 등록상표에 해당되는 상품·서비스군 중 일부만 라이선스할 수도 있다. 나중에 라이선서와 라이선시가 상반된 입장을 내세워 분쟁으로 비화되지 않도록 충분한 협의를 거쳐 해당되는 상품과 서비스를 명료하게 정의해야 한다. 특히, 기술 발전의 속도가 점차 빨라지면서 기존의 상품·서비스 카테고리가 전통적인 영역에서 보다 확장 또는 변형되는 형태로 진화할 수 있으므로 이에 유의하자.

C. 라이선스 양도 조건

라이선서가 라이선시에게 양도할 권리 범위와 관련한 조항이다. 라이선스는 보통 (1) 전용실시권 (exclusive license), (2) 통상실시권 (non-exclusive license), (3) 독점적 실시권 (sole license)의 세 종류로 구분된다. 전용실시권은 오로지 라이선시만 상표를 사용할 수 있는 배타적인 권리를 부여하기에 라이선서 본인도 상표를 사용할 수 없다. 또한, 라이선서가 제3자에게 상표 사용을 허용하려고 하는 경우 라이선시는 이를 막을 수 있는 계약법 상 권한을 가지므로 라이선시에게 가장 유리한 라이선스 형태이다. 반면, 통상실시권은 동일한 상표에 대한 사용 권한을 제3자에게 자유롭게 부여할 수 있다. 라이선서가 기존 라이선스보다 자사에 더 유리한 조건으로 다른 라이선시에게 상표 사용권을 허락하고자 하는 경우에 활용 가능하며, 상표권 침해로 고소당한 피고가 원고 소유 상표에 대한 라이선스를 취득하기로 합의한 경우에도 통상실시권 형태로 계약을 추진할 수 있다. 마지막으로, 독점적 실시권은 라이선시에게 배타적으로 상표를 사용할 수 있는 권리를 부여하지만, 라이선서 역시도 동일한 상표를 쓸 수 있다. 즉, 라이선싱 계약 당사자들만 상표 사용이 가능하며, 이들을 제외한 제3자에게 상표 사용을 허락할 수 없다.

또 한 가지 중요한 이슈는 라이선시가 본 라이선스권을 제3자에게 2차 라이선스 (sublicense) 권한이나 하청 (subcontract)을 줄 수 있는지와 양도할 수 있는지 여부이다. 계약서에서 이에 대한 언급이 없다면 일반적으로 라이선시에게 동 권한이 없는 것으로 간주된다. 보통 라이선서들은 잠재적인 2차 라이선스자 (sublicensee)와 직접 라이선스 계약을 맺길 선호하는 경우가 많다. 그러나 라이선시가 미리 라이선서로부터 문서화된 동의를 구하고, 2차 라이선스와 본 라이선스의

계약조건이 실질적으로 동일할 때 2차 라이선스 발부가 가능하도록 라이선서와 협상해볼 수도 있겠다. 또한, 라이선시가 상품 제작 단계 중 일부나 전부를 제3자에게 하청을 주는 것이 사업적으로 유리할 수도 있으므로 계약서상 이 같은 외부 위탁이 허용되는지를 언급해야 한다. 마지막으로, 라이선시 회사가 다른 회사에 매각, 인수, 합병되는 경우, 이를 ‘양도’가 일어난 것으로 해석할지에 대해서도 계약서에 명확히 적시하는 것이 좋다.

D. 라이선스 영역

계약이 적용되는 영역 (territory)은 전 세계, 특정 국가, 한 국가 내 특정 지역 같은 지리적 범주뿐만 아니라 도매, 소매, 상업용, 가정용 등 구체적인 시장 카테고리로도 설정 가능하다. 영역을 지칭할 때 ‘동아시아’, ‘중동’, ‘유럽 연합’과 같이 다소 모호하거나 향후 변동의 여지가 있는 용어는 피하는 것이 좋다. 덧붙여, 본 상표 라이선싱 계약 조항 중에 해당 국가의 법에 위배되는 부분은 없는지 법적 검토를 거치는 것이 좋다.

E. 라이선스 상표 사용 요건 및 제약

생산, 홍보, 유통, 판매, 광고 등 라이선스 목적물의 사용 범위를 구체적으로 나열한 조항이다. 도매, 소매, 특정 판매처나 고객층, 온라인 상거래 등 특정 유통채널만 허용하거나 일부를 금지할 경우에 이에 대한 언급도 포함한다. 하나의 상품에 다른 상표를 동시에 사용할 경우 소비자들에게 출처 혼동을 야기할 수 있으므로 이를 금하고, 색상, 글꼴, 배열방식 등 상표 고유의 포맷 요건과 ® (등록상표), ™ (미등록상표) 같은 상표 소유권 공지요건에 대해서도 적시한다.

F. 상표 소유권 확인

본 계약 대상인 상표에 대한 소유권은 계속해서 라이선서가 보유하며, 라이선시는 해당 상표를 출원·등록 시도하지 않겠다는 합의 조항도 자주 상표 라이선싱 계약서에 등장한다. 동 라이선스를 바탕으로 제작된 상품 패키징, 광고, 홍보물에 담긴 디자인권과 저작권은 어느 측이 소유하는지도 밝히고, 라이선시의 상표 사용으로 인해 발생하는 영업권 (goodwill)의 수혜자는 라이선서라고 명시하는 것도 추후 분쟁 발생 소지를 낮출 수 있다.

G. 품질관리

라이선서의 상표가 부착된 모든 상품·서비스에 대한 엄격한 품질관리는 상표 가치 제고와 상표권 유지에 있어 필수적이다. 원고가 무분별한 naked licensing을 통해 자사의 상표를 유기했다는 주장은 실제 상표권 침해 소송에서 피고의 항변 근거로 종종 사용되기도 한다.

따라서 라이선서는 소비자가 어디서 상품을 구입하고 서비스를 받든 상표의 위상에 걸맞는 엄격한 품질 보장을 위해 라이선시가 준수해야 할 사항들을 계약서에 구체적으로 상술하고 이를 계약기간 내내 적극적으로 관리해야 한다. 품질관리 조항의 대표적인 예시로는 (1) 상표가 붙은 모든 상품 패키징, 광고, 홍보물에 대해 라이선서로부터 사전 검토 및 승인을 받을 것, (2) 상품 생산 시 라이선서가 지정한 규격, 공정과정, 레시피 등을 엄수할 것, (3) 라이선서가 지정한 품질 기준을 맞추기 위해 특정 기계, 원부자재, 생산시설만 이용할 것, (4) 라이선서나 라이선서의 대리인이 라이선시의 시설물을 실사하도록 허용할 것, (5) 결함이 있는 상품 폐기 절차 및 회수 제도 마련 등이 있다.

H. 제3자의 상표권 침해 시 대응 의무

제3자가 라이선스 상표를 무단으로 사용할 경우 라이선서와 라이선시에게 각각 부과되는 의무를 명기한 조항이다. 라이선시가 실제 혹은 잠재적인 상표 침해 사실을 인지하게 된 경우 라이선서에게 즉시 알려야 하는지, 라이선서가 침해자를 대상으로 상표권 수호 조치를 취해야 하는지, 라이선서가 일정 기간이 지나도록 무대응으로 일관한다면 라이선시가 상표 침해 주장을 제기할 권한을 갖는지, 침해 단속에 라이선시의 협조가 요구될 경우 라이선시가 이행해야 할 의무와 발생하는 비용은 누가 부담할지, 제3자로부터 손해배상액을 받아낼 경우 어떻게 배분 지급할지의 문제에 대해 충분히 논의하고 양측의 합의사항을 담은 것이 좋다.

I. 라이선스 비용 지급 조건

실시료 (royalty), 라이선스료, 수수료 등 비용 산정방식과 대금 지급 방식 및 시점에 대해 논의하는 조항이다. 일반적인 라이선스 비용 산정 옵션으로는 (1) 실시료 없이 전액 선불 (upfront fee), (2) 주기적으로 고정금액 지불, (3) 얼마 이상의 상품 매출액을 올린다던지 하는 사업단계 (milestone) 도달 시마다 비용 지불, (4) 지속적인 실시료 지불이 있다.

어떤 비용 산정방식을 택하던지 대금 지급 기한, 송금 방식, 은행 계좌정보, 통용되는 통화, 세금 부담 당사자를 밝히도록 한다. 또한, 만일 비용 지급이 지체될 경우 부과되는 연체금 또는 이자와, 납기 내 비용 미지급이 계약을 해지할 수 있는 근거가 되는지 여부도 명시한다. 실시료 방식을 택할 경우, 실시료율, 산출법, 최소 보장금액, 선납금 요건, 실시료 지급 기한 및 빈도, 라이선서의 감사권 등에 대한 언급이 필요하다.

J. 라이선스 기간

계약이 효력을 갖는 기간을 명시한다. 만일 영속적인 라이선스라면 품질관리 조항을 더욱 꼼꼼히 작성하고, 조기 계약 종료 및 해지 근거로 삼을 수 있는 사항들을 계약서에 보다 명확히 나열하는 것이 권고된다.

일정 기간 이후에 종료되는 계약서의 경우 계약 갱신 절차, 갱신 조건, 공지 의무 등에 관한 문구를 삽입하기도 한다.

K. 계약 종료 및 해지

계약이 만료되거나 종료된 이후에 양측이 행사할 수 있는 권리 및 의무사항에 대해 설명하는 조항이다. 본 계약서 범위를 벗어난 상표 사용, 품질관리 요건 위반, 라이선스 비용 미지급, 수 차례 반복적인 의무사항 불이행, 기업의 매각, 합병, 인수, 파산 등을 계약기간 만료 이전에 해지 가능한 사유로 나열할 수도 있다.

시사점

KOTRA 뉴욕 IP-DESK와 로스앤젤레스 IP-DESK에서 시행 중인 출원비용 지원사업을 통해 한국 중소기업들이 미국에서 상표 출원을 완료한 건수는 2017년 118건에서 2018년 226건, 2019년 367건으로 빠르게 증가하고 있다. BT21 브랜드가 활발한 라이선싱 및 협력 사업 추진으로 문구·팬시용품에서 의류·패션용품, 화장품으로 사업 영역을 확장해 나가듯, 다른 우리 기업들도 확고한 브랜드 입지를 토대로 라이선싱 등 다양한 수익 창출 기회를 만들어 나가길 기대한다. 라이선싱은 다수의 이해관계자 간 맺는 협약인 만큼, 당사뿐 아니라 상대방에 의해서도 여러 문제 상황들이 발생할 수 있다. 이 뉴스레터를 통해 우리 기업들이 라이선싱 관련 사업기회를 적극적으로 고려해 볼 수 있도록, 그리고 관련된 다양한 상황에 적절히 대비 및 대처하는 역량을 키울 수 있도록 돕는 견인차 역할을 하고자 한다.

4. MoMA와 MoMaCha 갤러리 카페의 상표 분쟁사건

미국 시장에 새로 진출한 한국 기업이 사용하고자 하는 상호명과 로고가 우연의 일치로 현지에서 성업 중인 이종업체의 상표와 유사하다면 어떻게 대응해야 할까? 세계 미술계에서 가장 영향력 있는 미술관으로 꼽히는 뉴욕현대미술관 (Museum of Modern Art), 일명 MoMA⁶⁶는 맨해튼의 카페 MoMaCha (추후 MAMACHA로 상호명 변경)를 상대로 2018년 4월에 상표 침해 소송 The Museum of Modern Art v. MoMaCha IP LLC and MoMaCha OP LLC, No. 1:18-cv-03364-LLS를 제기하여 세간의 주목을 받았다. 2018년 9월 말 뉴욕 남부 연방지방법원 (U.S. District Court for the Southern District of New York)이 MoMaCha에게 MoMA가 문제 제기한 상표들을 사용하지 말라는 예비적 금지명령 (preliminary injunction)을 내린 이후, 양측이 협상 끝에 11월 말 소를 취하하는 것으로 분쟁은 일단락되었다. 이번 뉴스레터에서는 이 사건의 배경, 양측의 주장, 법원 판결과 논거, 판결 이후 진행상황과 합의조건들을 소개함으로써 상표 분쟁이 구체적으로 어떻게 전개되는지 설명하고, MoMaCha와 비슷한 상황에 처한 기업들에게는 리스크 분석틀을 제공하고자 한다.

현대미술의 성지 MoMA

맨해튼 53가에 위치한 MoMA는 1929년에 창립된 이래로 끊임없는 발전과 확장을 거듭하여 오늘날 세계적으로 저명한 미술관의 반열에 올랐다. 근현대 회화, 조각, 소묘, 인쇄, 사진, 미디어 및 공연예술작품, 건축 모델과 도안, 디자인, 영화까지 망라하는 작품들을 약 20만점 보유하고 있다. 2018년 한 해 관람객 수만 270만 명을 넘어서는 MoMA는 명실공히 세계에서 가장 인기있는 미술관 중 하나이기도 하다.⁶⁷ MoMA는 현재 미술관 건물 내부에 2개의 카페, 1개의 레스토랑과 기념품매장을 운영하고 있다. 추가로 MoMA와 인접한 건물에 레스토랑 1개를, 미술관 건너편과 맨해튼 소호 (SoHo) 지역에도 각각 기념품매장 MoMA Design Store를 운영 중이다.

미술관의 공식 로고는 1967년부터 ‘MOMA’로, 1980년대 중반 이후부터는 ‘MoMA’로 표기되기 시작했다. 2003년에 독자적으로 개발한 ‘MoMA Gothic’ 글꼴로 재제작된 로고는 미술관 내외부는 물론, 배너, 간판, 안내책자, 상품, 웹사이트를 포함한 모든 커뮤니케이션 및 홍보물에 활용되고 있다.

66

MoMA는 전시뿐만 아니라 상표 취득 및 권리 보호에도 적극적인 행보를 보이고 있다. 2019년 12월 말 기준 미국 특허상표청의 Trademark Electronic Search System에 조회되는 MoMA 소유의 연방 등록상표는 13건이며, 추가로 3건의 상표가 출원 중이다.

67

Art's Most Popular Exhibition and Museum Visitor Figures 2018, <https://www.museum.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/The-Art-Newspaper-Ranking-2018.pdf>



그림10. MoMA 웹사이트⁶⁸

68

MoMA, <https://www.moma.org/>

69

뉴스레터 후반부에 자세히 언급하겠지만, 이 ‘MOMA’ 상표는 MoMaCha와의 상표 분쟁이 발발한 이후에 MoMA가 출원한 것이다.

70

이 중 ‘MOMA’, ‘MOMA QNS’, ‘MOMA PS1’ 상표에 대해서는 MoMA측이 2009년 9월 29일, 2008년 3월 7일, 2017년 7월 11일에 불가쟁력 선언서 (Declaration of Incontestability)를 특허상표청에 제출한 것으로 확인된다.

MoMA는 1959년에 ‘THE MUSEUM OF MODERN ART’라는 상표 (등록번호 736,933)를 출원한 이래로 꾸준히 상표권을 취득해왔다.

등록상표	등록번호	등록일	상품/서비스류
MOMA DESIGN STORE	1,623,051	1990년 11월 13일	42
MOMA QNS	2,594,260	2002년 7월 16일	41
MOMA	2,768,707	2003년 9월 30일	9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 41
MOMA PS1	4,083,420	2012년 1월 10일	41
MOMA MODERN KIDS	4,384,153	2013년 8월 13일	16, 28
ART MAKING WITH MOMA	5,658,007	2019년 1월 15일	16, 20
MOMA ⁶⁹	5,781,102	2019년 6월 18일	43

표1. MoMA가 보유한 연방 등록상표 중 단어 ‘MOMA’를 포함하는 건들

표1에서 첫 번째부터 다섯 번째까지 상표들은 모두 등록된 지 5년 이상 경과하여 불가쟁력 (incontestable) 지위를 확보하였다.⁷⁰ 즉, 등록자인 MoMA가 상거래에서 등록 상품·서비스와 관련하여 해당 상표들을 독점적으로 사용할 수 있는 권한에 대해 제3자가 더 이상 반박할 수

없다. 뿐만 아니라, 해당 상표가 상품·서비스를 단순히 기술하고 있어 (descriptive) 출처 표시의 기능을 다하지 못한다거나, 등록이 유효하지 않다는 문제 제기도 할 수 없다.

신생 갤러리 카페 MoMaCha

MoMaCha는 2018년 4월 초 맨해튼 Lower East와 노호 (NoHo) 인근에 오픈한 작은 카페 겸 갤러리로 소호의 MoMA Design Store에서 도보로 불과 640여 미터 떨어진 곳에 위치하고 있다. 2010년작 다큐멘터리 영화 Catfish와 후속작인 Catfish: The TV Show의 프로듀서 겸 진행자로 알려진 네브 슈먼 (Nev Schulman), 그의 아내 로라 펄롱고 (Laura Perlongo), 사진작가인 에릭 카한 (Eric Cahan)이 MoMaCha를 공동 설립하였다. 현대미술 작품들을 전시해놓은 MoMaCha 매장에서는 말차 (matcha), 대마 성분의 칸나비디올 (Cannabidiol) 차, 허브차, 커피 등의 음료와 담요, 수건 등 미술작품 관련 다양한 상품들을 판매한다. 방문객이 원하면 전시작들을 구매할 수도 있다. 창업자들은 예술이 점차 갤러리와 박물관의 범주를 넘어 진화하면서 새로운 사람들 사이에 대화를 촉발시키는 데에 주목했다고 한다.⁷¹ 이에 착안하여 민주화된 예술 경험을 향유하게 해주는 전시 공간을 마련하고자 MoMaCha를 열었다고 밝혔다.



그림11. MoMaCha의 2018년 상반기 매장 오픈 당시 전경⁷²

MoMaCha라는 상호명은 슈먼과 펄롱고의 2017년생 딸인 클레오 (Cleo)가 간식을 더 달라고 조를 때 “Mo! Mo!”라고 외치는 것에서 영감을 얻어 more + matcha를 결합한 의미로 지었다고 한다.⁷³ 상호명 자체도 MoMA와 유사하거나, 로고 이미지로 MoMA 로고와 비슷한 헬베티카체 (Helvetica) 글꼴을 사용하고 있다는 점이 인상적이다. MoMaCha는 해당 로고 이미지를 장착한 웹사이트 <https://momacha.com>

71

Nev Schulman's new business mashes art and matcha, <https://pagesix.com/2018/04/09/nev-schulmans-new-business-mashes-art-and-matcha/>

72

Judge Rules in MoMA Suit: Cafe Must Change Its Name, <https://www.nytimes.com/2018/10/03/arts/design/moma-momacha-lawsuit.html>

73

In a Trademark Win for MoMA, the New York Tea Shop MoMaCha Is Changing Its Name, <https://news.artnet.com/art-world/judge-rules-for-moma-momacha-to-change-its-name-1361719>

com와 인스타그램, 페이스북, 트위터 계정을 통해 자사 상품과 서비스를 소개하며 매장 홍보활동을 적극적으로 벌여왔다. 추후 2-3개의 매장을 추가로 개소할 계획으로 알려졌다.

MoMaCha의 상표 출원과 MoMA의 이의신청

MoMaCha는 2017년 11월 17일에 ‘MOMACHA’ 상표로 출원서(출원번호 87/689,255)를, 2018년 1월 17일에 MOMA 상표로 출원서(출원번호 87/758,842)를 특허상표청에 제출하였다. 둘 다 표준문자표장(standard character mark)이며, 지정 상품·서비스분류는 커피, 차, 음료를 포괄하는 30류와 레스토랑, 카페, 스낵바, 커피 하우스 등 식음료를 제공하는 서비스업을 지칭하는 43류이다. 두 상표 모두 출원심사를 성공적으로 통과하여 2018년 3월 21일에 공고결정통지서(Notice of Publication)가 발급되었다.

그러나 상표공보(Trademark Official Gazette)⁷⁴에 공고된 내용을 인지한 MoMA가 2018년 4월 12일 두 상표에 대해 이의(opposition)를 신청하는 바람에 상표심판원(Trademark Trial and Appeal Board)에서 이의소송절차(opposition proceeding)가 개시되었다.⁷⁵

74

상표공보는 새로 공고되거나, 취소되거나, 등록이 갱신된 상표 정보를 매주 화요일마다 제공한다. <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/official-gazette/trademark-official-gazette-tmog>

75

이의소송절차 번호는 91240635 (MOMACHA)와 91240634 (MOMA)이다.

76

15 U.S.C. § 1114

MoMA Logo

The image shows the MoMA logo, which consists of the letters 'MoMA' in a bold, black, sans-serif font.

Infringing MoMaCha Logo



그림12. 소장에 기재된 양측의 로고 비교 이미지

2018년 3월 29일 MoMA는 MoMaCha 측에 경고장을 발송하여 MOMA와 MOMACHA 상표 사용을 당장 중지할 것을 요구하고 출원 포기를 종용하였다. 하지만 MoMaCha가 이에 굴하지 않고 4월 초 매장 오픈을 강행하자, 이내 소송으로 비화되었다.

소장에 제기된 MoMA의 주장과 MoMaCha의 항변

MoMA는 2018년 4월 17일 뉴욕 남부 연방지방법원에 제출한 소장에서 다음과 같이 주장하였다.

- 첫째, MoMA의 등록상표들을 고의적으로 도용한 MoMaCha의 행태는 소비자들에게 상표의 출처, 성격, 상품·서비스의 질에 있어서 혼동, 오인, 기만을 야기함⁷⁶
- 둘째, MoMaCha의 고의적 행태는 원산지에 대한 허위명칭

- 사용에 해당됨⁷⁷
- 셋째, MoMaCha의 고의적 행태는 MoMA가 보유한 유명상표 (famous mark)의 희석화를 야기함⁷⁸
 - 넷째, MoMaCha의 고의적 행태는 뉴욕주 보통법 상 보호를 받는 MoMA의 상표권을 침해함
 - 다섯째, MoMaCha의 행태는 뉴욕주 보통법 상 불공정 경쟁으로 간주됨
 - 여섯째, MoMaCha가 현재 출원 중인 상표 ‘MOMACHA’ (출원번호 87/689,255)와 ‘MOMA’ (출원번호 87/758,842)의 출원은 거절되어야 함

77
15 U.S.C. § 1125(a)(1)(A)

78
15 U.S.C. § 1125(c)

79
Museum of Modern Art v. MOMACHA IP LLC, 339 F. Supp. 3d 361, 371 (S.D.N.Y. 2018)

원고 MoMA는 이 같은 소인에 따라 법원이 (1) 피고 MoMaCha가 MoMA의 상표를 도용하는 행위를 소송이 진행되는 동안 잠정적으로 금하는 예비적 금지명령 (preliminary injunction)과 소송이 종료된 이후에도 금하는 영구적 금지명령 (permanent injunction)을 내리고, (2) 상표 출원번호 87/689,255와 87/758,842 각각에 대한 출원 거절을 명하며, (3) 피고가 거두어들인 이윤, MoMA의 실 손해액, 소송비용, 수익의 반환 등을 반영한 손해배상을 내리고, (4) 피고에게 손해배상액에 대한 판결 전 이자 (prejudgment interest)와 변호사비를 물릴 것을 청구하였다.

MoMA는 소 제기 사흘만인 2018년 4월 20일에 예비적 금지명령 발령 요청서 (Motion for Preliminary Injunction)를 법원에 제출하여 MoMaCha에 가하는 압박의 수위를 더욱 높였다. 이에 MoMaCha는 4월 24일 결국 상호명과 로고를 변경하게 된다. 모든 철자를 대문자인 MOMACHA로 쓰고 글꼴을 바꾼 새로운 로고로 카페 매장, 영수증, 웹사이트, 엘프 (Yelp), 구글 지도 (Google Maps), 소셜미디어 계정명을 업데이트했으며, 매장 내부에 “본 카페는 MoMA 또는 그 어떤 박물관과도 연관이 없다”라는 안내문도 친히 비치했다. 다만, 소셜미디어와 매장에서 제공하는 음료컵에는 기존의 로고를 계속하여 사용하였다.



그림13. 2018년 9월 28일 자 법원 판결문에 기재된 양측의 로고 비교 이미지⁷⁹

2018년 5월 14일 MoMaCha는 MoMA의 예비적 금지명령 발령 요청을 반박하는 서류를 제출하며 반격에 나섰다. 원고 MoMA가 자신이 승소할 가능성이 높다는 것과 법원이 해당 명령을 내리지 않을 경우 회복 불가능의 손해 (irreparable harm)가 발생한다는 것을 입증하지 못했고, 양측이 입은 손해의 비교형량 상 예비적 금지명령 조치가 부적절하다는 이유에서였다.

나아가 2018년 5월 21일에는 MoMA의 유명상표 희석화 주장과 관련하여 MoMaCha의 소송 각하 신청 (Motion to Dismiss)을 제출했다. 본 소인의 근거조항인 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A)는 미국의 일반 대중이 문제의 표장 소유자를 해당 상품이나 서비스의 출처를 지정하는 것으로 널리 인지하는 경우에 ‘유명 (famous)’ 상표로 정의하고 있는데에 반해,⁸⁰ MoMA 소유의 상표들은 단지 현대미술 애호가나 뉴욕시민들 사이에서 제한적인 ‘틈새 명성 (niche fame)’을 얻었을 뿐이라는 것이다.

80
15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A) (“For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark’s owner. …”)

법원 판결과 논거

그러나 이 같은 열띤 항변에도 불구하고 2018년 9월 28일 뉴욕 남부 연방지방법원은 MoMaCha에게 문제가 된 상표들의 사용, 전시, 홍보를 금하고, <https://momacha.com> 도메인명을 쓰지 말라는 예비적 금지명령을 내림으로써 MoMA에 힘을 실어주었다. 법원이 사안을 분석한 결과, (1) 원고 MoMA가 법리쟁점에서 승소할 가능성이 높다고 판단했고, (2) 예비적 금지명령을 내리지 않을 경우 MoMA 측에 회복 불가능의 손해가 발생한다고 보았으며, (3) MoMA와 MoMaCha가 각각 입을 손해의 비교형량 상 예비적 금지명령 조치가 적절하다는 결론을 내렸기 때문이다. 각각에 대해 법원이 제시한 구체적인 논거를 살펴보자.

A. 상표권 침해, 불공정 경쟁, 상표권 희석화 주장과 관련하여 MoMA가 승소할 가능성이 높음

MoMA의 상표 침해와 불공정 경쟁 주장이 성립하려면 MoMA와 MoMaCha의 표장이 유사하여 소비자에게 출처 혼동을 일으킬 여지가 충분하다는 점을 입증해야 한다. 법원은 이를 판단하기 위해 Polaroid Corporation v. Polarad Electronics Corporation, 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961)에서 제시한 여덟 가지 요인 (즉, (1) MoMA의 상표가 식별력이 강한지, (2) MoMA와 MoMaCha의 상표가 얼마나 유사한지, (3) 각각의 지정 상품·서비스가 연관성이 높거나 서로 경쟁관계에 있는지, (4) 선사용자인 MoMA가 후사용자인 MoMaCha의 상품·서비스 시장으로 진입할 가능성이 있는지, (5) 소비자들이 실제로 두 상표를 혼동하는 사례가 존재하는지, (6) MoMaCha가 선의로 혹은 고의로 상표를 채택했는지, (7) MoMaCha가 제공하는 서비스의 품질은 어떤지, (8) 관련 소비자들의 지적 수준이 높고 주의를 기울이는지

(sophisticated))⁸¹을 검토하였다.

- 첫째, MoMA 소유 상표들은 등록한지 5년이 경과하여 불가쟁력 지위를 확보하였고, 특히 ‘MOMA’와 ‘MoMA’ 상표는 MoMA가 배타적으로 사용한 기간이 50년에 달하는 데다가, 그동안 무수히 많은 출판물 광고와 언론사 보도에서 사용되었기에 법원은 이들이 출처 식별력이 매우 강하다고 보았다.
- 둘째, 법원은 문제가 된 MoMA와 MoMaCha 로고는 색상, M의 대문자 처리, 글꼴 면에서 고도로 유사하다고 판단하였다.
- 셋째, MoMA 미술관과 MoMaCha 갤러리 카페는 전시규모나 다루는 작품들에 있어서 상당한 차이가 있기에 직접적인 경쟁관계에 있다고 보기는 어렵지만, 둘 다 미술작품과 음료를 판매하고, 지리적으로 동일한 뉴욕 시장에 위치하고 있으며, MoMaCha 고객들이 소셜미디어에 #museum, #gallery, #newyorkart, #modernart와 같은 해시태그를 즐겨 사용하는 점을 미루어보아 소비자들에게 미술관과 카페는 서로 연관된 서비스로 인지된다고 법원은 해석하였다.
- 넷째, 양측 모두 이미 현대미술을 전시하고 음료를 판매하는 서비스를 제공하고 있기에, 법원은 MoMA가 향후 MoMaCha의 시장 영역으로 확대할 것인지를 따지는 것이 의미가 없다고 보았다.
- 다섯째, MoMA는 한 변호사로부터 MoMaCha가 MoMA와 어떤 관계에 있는지 확인해달라는 이메일 요청을 받은 전적이 있고, 소셜미디어에 올라온 MoMaCha의 음료 사진에 “미술관이 말차를 만들면 (When a museum makes Machas)”, “내가 요즘 한동안 MoMA에 못 갔는데 좋은 방문 구실이 생겼군! (I haven’t been to MoMa in a while! Great excuse.)”과 같은 소비자 댓글이 달리기도 했으며, 심지어 MoMaCha가 로고를 변경한지 3주 뒤에도 MoMaCha를 여전히 MoMA와 연관있는 것으로 오인하는 오픈 후기가 올라와 법원은 일부 소비자들이 MoMA와 MoMaCha의 출처를 실제로 혼동하고 있다고 결론내렸다.
- 여섯째, MoMaCha의 기존 로고를 만든 디자이너의 소셜미디어에서 MoMA와 MoMA PS1 전시작품 사진들이 대거 발견되었는데 이 같은 증거물을 접한 법원은 두 로고 사이의 유사성이 우연의 일치라기 보다는 MoMaCha가 MoMA의 상표를 부정한 목적 (bad faith)으로 카피했을 가능성이 높다고 보았다.
- 일곱째, 일반적으로 후사용자의 상품·서비스가 질적으로 열등할 때 선사용자의 명성에 악영향을 미칠 수 있다. 그러나

일명 ‘Polaroid 요소’로 불리는 이 여덟 가지 요인들은 제2순회항소법원 관할지역에서 대표적으로 쓰이는 소비자 혼동 분석틀이다.

미술작품과 음료의 경우 판단하는 기준이 극히 주관적이기 때문에 법원은 본 요소가 MoMA와 MoMaCha 중 어느 한쪽에게 유리하게 작용하지 않는다고 했다.

- 여덟째, 미술관과 갤러리는 관광객 등 일반 대중을 대상으로 전시를 하며, 관람료와 음료 판매가가 저렴한 편이다. 따라서 법원은 MoMA와 MoMaCha를 방문하는 대다수 소비자들의 주의 수준 또는 출처 식별력이 뛰어나다고 보기는 힘들다고 결론지었다.

이 같은 요인들을 종합적으로 고려할 때 소비자들이 출처를 혼동할 위험이 크므로 법원은 MoMA가 상표권 침해나 불공정 경쟁 주장에서 궁극적으로 승소할 확률이 높다고 보았다. 덧붙여, MoMA의 상표는 유명상표로서의 입지와 전국적인 인지도를 충분히 얻었기에 상표권 희석화 주장과 관련해서도 승소할 가능성이 높다고 보았다.

B. 예비적 금지명령 없이는 MoMA가 회복 불능의 손해를 입을 우려가 큼

제2순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit)의 선례에 따르면 상표 분쟁 상황에서 한 기업이 자사의 평판을 스스로 제어할 수 없게 될 때 회복 불능의 손해를 겪는 것으로 간주된다. 또한, 상표 침해행위가 소비자 혼동을 야기할 때에도 피침해자가 회복 불능의 손해를 입는다는 법률 상의 추정이 일반적으로 인정된다. 본 소송에서 법원은 MoMaCha의 광고, 언론보도, 매장 진열상품, 소셜미디어 정보 등을 접한 소비자들이 MoMA에서 근원하는 것으로 혼동함으로써 MoMA가 그간 쌓아온 명성과 소비자 신뢰 (good will)에 회복 불능의 손해를 끼친다고 보았다. MoMaCha에서 제공하는 상품 및 서비스가 MoMA가 지향하는 브랜드 이미지와 부합하지 않기 때문이다.

이러면 MoMaCha에서 판매하는 칸나비디올 성분 라테 (latte)의 경우 마리카나 잎 모양의 우유 거품 장식이 되어있는데 이 사진을 본 소비자들이 MoMA에서 대마초 성분의 음료를 파는 것으로 착각한 소셜미디어 포스팅이 여럿 발견되었다. 이 외에, MoMaCha가 자신의 작품을 도용했다고 주장하는 한 아티스트를 대변하는 변호사는 MoMA와 MoMaCha의 로고가 너무 비슷하니 두 기관 사이에 어떤 관계가 있는지 MoMA 측에 확인을 요청한 기록도 있었다. 이처럼 소비자 혼동을 부채질하는 MoMaCha의 행위로 인해 MoMA는 당 미술관의 명성과 서비스를 통제할 수 있는 능력을 상당 부분 상실했고, 이로 인해 입은 손해액을 정량적으로 산출할 수 없기에 법원은 예비적 금지명령 없이 보상이 불가능하다고 보았다.

C. MoMA와 MoMaCha가 각각 입을 손해의 비교형량 상 예비적 금지명령 조치가 적절함

현 상황을 좌시할 경우 대외적인 이미지에 치명타를 당하는 MoMA와는 대조적으로, 법원이 예비적 금지명령을 내림으로써 MoMaCha가 겪는 손해는 자사 웹사이트, 홍보물, 카페 비치 물건들, 소셜미디어 플랫폼에 상호명과 로고를 변경하는 데에 드는 비용 등으로 정량화하여 보상받을 수 있다고 판단하였다. 또한 MoMaCha가 2018년 4월 말에 이미 한 차례의 제한적인 로고 변경을 단행했듯이 상호명과 로고 교체는 충분히 시행 가능하기에 법원은 비교형량 상 예비적 금지명령 발동이 적절하다고 보았다.

위와 같은 이유로 2018년 9월 28일 법원은 MoMaCha에게 예비적 금지명령을 내렸다. 잇따라 10월 10일에는 법원이 MoMaCha의 소송 각하 신청을 거절하였는데, MoMA 소유의 상표들이 뉴욕뿐만 아니라 미국 전역에서 인지되는 유명상표라는 점을 MoMA가 충분히 소장에서 피력했다고 보았기 때문이다.

법원 판결 이후 진행상황과 합의조건

법원이 MoMaCha에 예비적 금지명령을 내린 직후, MoMaCha는 상호를 MAMACHA로, 웹사이트 주소는 <https://mamacha.nyc/>로 개정하였으나, 이 정도의 간단한 조치로 MoMA를 만족시킬 수는 없었다. 10월 초 MoMA는 “상호명에서 단순히 철자 하나를 바꿔치기한 것은 계속해서 MoMA의 상표권을 모독하는 행위”이며 법원의 금지명령에 위배된다는 논지의 경고장을 MAMACHA 측에 보냈다.⁸²

그러나 MoMA와 MoMaCha/MAMACHA 간 상표 분쟁은 결국 협상을 거쳐 합의로 일단락되었다. 2018년 11월 30일 뉴욕 남부 연방지방법원에 제출한 영구적 금지명령 발령 및 소송 기각 합의 명령서 (Stipulation and Order Granting Permanent Injunction and Dismissal)에 따르면 본 소송을 취하하는 대가로 피고는 다음 금지사항들에 동의했다.

- ‘THE MUSEUM OF MODERN ART’, ‘MOMA’, ‘MOMA PS 1’, ‘MOMA QNS’, MoMA가 소유한 기타 상표, MoMA 로고 등과 혼동을 일으킬 만큼 유사한 상표, 서비스표, 상호명, 로고, 법인명, 인터넷 도메인명, URL, 소셜미디어 계정, 해시태그, 혹은 출처를 나타내는 기타 식별수단 등을 사용하거나, 전시하거나, 홍보하거나, 라이선스하는 행위 금지
- MoMA 소유의 상표나 MOMACHA 상표를 사용하거나 전시한 상품·서비스를 생산하거나 판매하거나 제공하는 제3자를 돕거나 사주하는 행위 금지
- MoMA 소유의 상표를 포함시키거나 혼동을 야기할만큼 유사한 상표, 서비스표, 혹은 도메인명으로 상표를 등록 및

82

Judge Rules in MoMA Suit: Cafe Must Change Its Name, <https://www.nytimes.com/2018/10/03/arts/design/moma-momacha-lawsuit.html>

출원하는 행위 금지

당사자들이 ‘with prejudice’ 조건으로 소취하에 합의했기에 추후 MoMA가 동건에 대해 소송을 제기할 수는 없지만, 만일 피고가 모든 이행사항을 준수하지 않을 경우 MoMA에서 합의 명령서 상의 권리 이행을 위해 제소할 수 있으며, 법원은 본 합의 명령서를 집행하기 위한 사법관할권을 계속해서 가진다. MoMA가 합의금 지불을 요구했는지, 결국 얼마를 받았는지는 알려진 바가 없다.

출원번호 87/689,255와 87/758,842의 상표 출원을 포기하겠다는 MoMaCha의 신청서 (Withdrawal of Application)는 2018년 12월 17일에 특허상표청으로 접수되었다. 이에 상표심판원에서 진행 중이던 이의소송절차 두 건도 곧 종결될 것으로 예상된다. 이후 MAMACHA는 완전히 다른 디자인으로 새로 제작한 로고와 웹사이트를 선보이고 영업활동을 영위해나가고 있다.

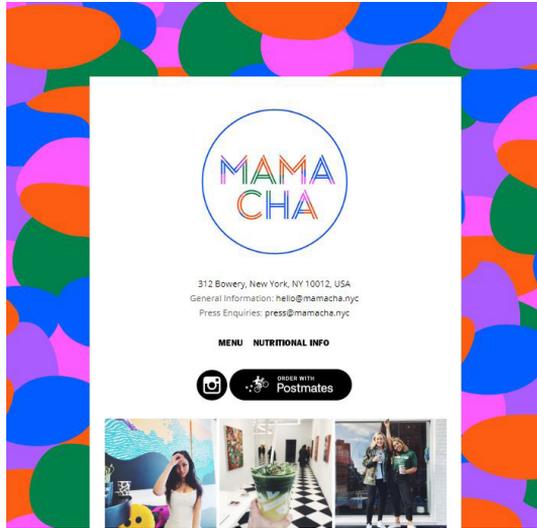


그림14. MAMACHA의 변경된 로고와 웹사이트 디자인⁸³

83

MAMACHA, <https://mamacha.nyc/>

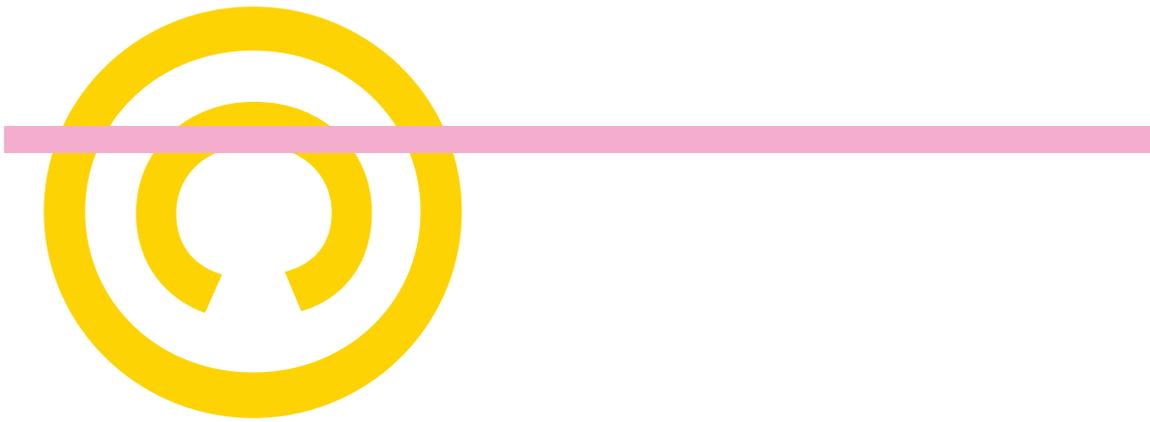
시사점

본 분쟁사건에서 MoMA가 액션을 취한 타임라인을 보면 상표권 수호에 매우 적극적으로 그리고 신속하게 대응했다는 점을 알 수 있다. 2018년 3월 21일 MoMaCha의 상표 2건에 대한 공고결정을 상표공보에서 접한 MoMA는 3월 29일에 MoMaCha에 1차 경고장을 발송했다. MoMaCha가 요구에 응하지 않자, MoMA는 4월 17일에 상표 침해 소송을 제기했다. 4월 20일에는 법원에 예비적 금지명령 발령 요청서와 함께 그간 주도면밀하게 수집해온 소비자 혼동의 증거물들을

제출하여 MoMaCha에 더욱 압박을 가했다. 9월 28일에 법원이 예비적 금지명령을 내리자 MoMA는 협상 테이블에서 더없이 유리한 입지를 갖게 되었고, 상호명과 로고를 소폭 변경하는 데에 그친 MoMaCha에게 10월 초 2차 경고장을 발송했다. 2018년 11월 말 결국 협상에 성공하여 MoMA의 요구사항들을 모두 담은 합의 명령서에 MoMaCha의 동의를 받아내고 이를 법원에 제출함으로써 사태를 진압하였다. MoMA는 MoMaCha와 합의하기 직전인 2018년 11월 15일에 표준문자표장 형태의 'MOMA' 상표를 레스토랑과 카페 서비스업을 지칭하는 43류로 출원하였고, 2019년 6월 18일 자로 등록시켜 (등록번호 5,781,102), 제3자가 MoMaCha와 유사한 시도를 하지 못하게 법적으로 완전히 봉쇄하였다.

반면, MoMaCha/MAMACHA의 경우 초기에 법적 위험을 충분히 따지지 않고 무리하게 사업을 추진한 것으로 보인다. 딸아이의 표현에 착안해 말차를 더 달라는 뜻에서 지은 상호명이 우연히 MoMA 상표명과 비슷했을 뿐이라는 항변은 법리적으로 설득력이 없었다. 단기간에 큰 성공을 거둔 MoMaCha를 시기한 MoMA가 횡포부리는 (bully) 부정간 수단으로 본 소송을 제기했다는 주장 역시 증거 부족으로 법원에서 받아들여지지 않았다. 또한, MoMA의 연방 등록상표들이 '음료'를 지정 상품 품목으로 지정하지 않았다는 사실도 MoMaCha를 구제하지 못했으며, MoMA와 연관없음을 알리기 위해 MoMaCha 카페 매장에 비치한 안내문조차 소비자 혼동을 불식시키는 데에 부족했다.

본문에 상세히 소개한 2018년 9월 28일 자 법원의 판결문은 상표 침해 주장의 근간이 되는 소비자 출처 혼동을 법리적으로 어떻게 분석하는지 잘 설명하고 있다. 제2순회항소법원의 관할인 뉴욕주, 코네티컷주, 버몬트주 시장에 새로 진출하려고 보니 이미 현지에 유사한 상표 또는 상호명이 존재한다면 Polaroid 요소들, 즉 (1) 상대방 상표의 식별력, (2) 두 상표 간 유사성, (3) 지정 상품·서비스 간 연관성 및 경쟁관계, (4) 선사용자가 후사용자의 상품·서비스 분야로 진출할 가능성, (5) 실제 소비자 혼동 사례, (6) 고의 상표 사용 여부, (7) 상품·서비스의 품질, (8) 관련 소비자들의 지적 수준과 주의 정도를 토대로 소비자 혼동의 초래 여부를 예측해 보자. 단, 이는 판례법의 발전에 따라 법원이 마련한 기준이므로 제2순회항소법원의 관할이 미치지 않는 다른 지역은 상표 혼동 가능성을 판단하는 요소들이 다소 상이할 수 있다. 또한 모든 개별요소들이 충족되어야 하는 것은 아니고, 사실관계에 따라 법원이 부여하는 요소 별 경중도 달라질 수 있다.



II. 특허



특허

1. Freedom-to-Operate (FTO) 분석의 모든 것

미국 특허제도는 특허권자가 발명을 공개하는 대가로 일정 기간 동안 타인이 특허권자의 허락 없이 해당 발명을 미국에서 생산하고, 사용하고, 판매 또는 판매 청약을 하고, 미국으로 수입하는 것을 배제할 수 있는 권한을 부여한다. 다만 우리가 특허에 접근할 때에는, 특허가 특허권자에게 해당 발명을 생산, 사용, 판매 (또는 판매를 위한 청약), 수입할 권한까지 부여하는 것이 아님을 반드시 기억해야 한다. 특허권자는 타인이 자신의 특허 발명을 실시하고 있을 때 이를 금지시킬 수 있는 권리를 가질 뿐이다. 그가 자신의 특허 발명을 실시하는 경우에도 여전히 타인의 특허를 침해할 위험은 존재한다. 예를 들어, A가 지우개 달린 연필에 대한 특허를 가지고 있다 하더라도 동 제품을 직접 제조할 권한은 없을 수도 있다. B가 연필 자체에 대한 특허를 갖고 있을 경우, A가 (지우개가 달렸든 안 달렸든 간에) 연필을 제조하지 못하도록 막을 수 있기 때문이다.

1998년에서 2017년 사이에 미국에서 특허 침해로 손해배상 판결을 받은 소송건의 손해배상액 중간값은 590만 달러 (약 70억원)에 달한다.⁸⁴ 2~5년에 걸친 소송비 출혈, 거액의 손해배상, 그리고 특허 침해자라는 세간의 오명까지 얻게 되면 패소한 피고 기업에게는 실로 치명타가 아닐 수 없다. 이 같은 엄청난 사업 위험과 고비용을 피하고자, 많은 기업들이 자사가 출시하려는 제품이나 사업화하려는 공정이 타인의 특허를 침해하지 않고 적법하게 실시 가능한지 알아보기 위해 사전에 광범위한 특허 검색을 수행한다. 만일 문제 발생 소지가 있는, 아직 유효한 특허가 존재한다면 특허변호사 (patent attorney)에게 'FTO 분석'으로 지칭되는 실시자유분석 또는 특허침해분석 (Freedom-to-Operate Analysis)을 의뢰한다. FTO 분석은 제품 개발 전 단계나 제3자로부터 특허 침해 주장 받은 경우뿐만 아니라, 해당 특허권자에게 특허 라이선싱이나 매입 제의를 하고자 가치평가가 필요한 경우에도 수행된다.

FTO 분석이 무엇이며 어떤 방법으로 수행되는지 이해한다면, 과연 어떠한 상황에서 FTO 분석이 필요한 것인지, 그리고 언제 어떠한 방식으로 의뢰해야 하는지를 보다 현명하게 판단할 수 있을 것이다. 이번 뉴스레터에서는 FTO 분석의 범위, 이점, 일반적인 구성에 대해 안내하겠다. 나아가 우리 중소기업들이 해외에서 FTO 분석을 받아보고자 할 때 적용 가능한 KOTRA와 한국지식재산보호원의 지원사업들을 소개함으로써 FTO 분석의 실무 활용도를 높이는 데에도 일조하고자 한다.

84

2018 Patent Litigation Study, <https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2018-pwc-patent-litigation-study.pdf>

FTO 분석의 범위

FTO 분석은 각별히 침해 가능성이 높은 한 개의 특허를 분석하는 것에 집중할 수도 있고, 다수의 연관된 특허 혹은 제품들에 대해 순차적으로 수행할 수도 있다. 보통 (1) 실시하고자 하는 자사의 제품이나 공정이 타인의 특허를 침해하는지와 (2) 타인의 특허가 유효한지를 가리는 두 종류로 구분된다.

일반적으로는 특허 비침해 여부 판단만으로 FTO 분석의 기본 목적을 달성하는 경우가 많다. 특허 침해를 증명하기 위한 입증 책임기준은 우월한 증거 (preponderance of evidence)이다.⁸⁵ 쉽게 말해 피고가 원고의 특허를 침해했을 (혹은 제3자의 침해를 유도했을) 확률이 50% 미만이라는 것을 보여주면 침해가 성립하지 못한다.

하지만 침해 위험은 아주 높는데 해당 특허가 무효일 가능성이 중간 이상인 경우, 혹은 침해 위험은 중간인데 해당 특허가 무효일 가능성이 아주 높은 경우에는 특허 비침해와 무효 여부 두 가지를 모두 판단하는 FTO 분석이 적절할 수도 있다. 발부된 특허는 유효하다는 법률 상의 추정 (presumption of validity)을 받기 때문에, 이에 맞서 특허 무효를 증명하기 위한 입증 책임기준은 명백하고 확실한 증거 (clear and convincing evidence)이다.⁸⁶ 우월한 증거 입증책임보다 더 까다로운 입증책임이 부여되기 때문에 특허 비침해보다 무효를 증명하는 것이 대개 더 어렵다.

FTO 분석의 이점

기업은 FTO 분석을 통해 자사의 실시 기술이 미국에서 아직 유효한 타인의 특허권 범위를 침해하는지 미리 파악함으로써, 특허 침해 위험을 낮추고 분쟁을 예방할 수 있다. 특히 잠재적인 특허 침해에 해당된다고 판단되는 경우, 회피 설계가 가능한지 타진해보거나, 특허권자와의 협상을 거쳐 적법한 라이선스 계약을 체결하거나, 해당되는 기존 특허를 무효화하기 위한 절차를 밟는 방안을 고려해볼 수 있다. 그러나 FTO 분석의 이점은 단순히 분쟁 예방에만 그치지 않는다. 문서화된 형태의 FTO 분석 결과는 기업이 추후 특허 침해 소송을 당할 경우, 고의적인 특허 침해 (willful infringement)나 제3자가 침해하도록 유도했다는 혐의 (inducement of infringement)에 대한 효과적인 반박 증거로 사용될 수 있기 때문이다.

35 U.S.C. § 284와 관련 판례법상 증액손해배상제도는 특허 침해 행위에 있어 피고의 고의성·악의성이 인정되는 등 특수한 경우에 손해배상액을 실제 손해액의 최대 세 배까지 증액할 수 있는 재량을 법원에게 부여하는 것으로 발전해왔다. 나아가 35 U.S.C. § 285는 이례적인 사건들 (exceptional cases)⁸⁷에 한하여 소송에 소요된 합리적인 변호사 비용 (reasonable attorney fees)을 승소하는 측 (prevailing party)에 하여할 수 있는 선택적인 권한을 명시하고 있다.

85

Tech. Licensing Corp. v. Videotek, Inc., 545 F.3d 1316, 1327 (Fed. Cir. 2008)

86

Apotex USA, Inc. v. Merck & Co., 254 F.3d 1031, 1036-38 (Fed. Cir. 2001); 35 U.S.C. § 282

87

이례적인 경우란 일반적인 특허 침해 소송에 비해 눈에 띄게 불합리한 행위 또는 당사자의 법리적·사실적 주장에 대한 설득력 등의 요소들에 입각하여 법원이 판정한다. 기존 판례들에 따르면 형평에 반하는 행위, 고의적인 침해, 부정직한 소송 전술 구사 등의 상황에서 변호사비 배상 판결이 내려진 바 있다.

88
35 U.S.C. § 298

89
Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc., 136 S. Ct. 1923, 1933-34 (U.S. 2016)

90
35 U.S.C. § 271(b); Glob.-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754, 765-66 (U.S. 2011)

91
Commil USA, LLC v. Cisco Sys., Inc., 135 S. Ct. 1920, 1928 (U.S. 2015)

92
35 U.S.C. § 154(b)

93
35 U.S.C. § 156

특허 침해자로 몰린 피고가 사업 추진 과정에서 FTO 분석을 반드시 수행해야 할 적극적인 주의 의무 (affirmative duty)를 지니지는 않지만 (즉, FTO 분석을 의뢰하지 않은 것 자체만으로 고의적인 특허 침해로 간주되지는 않지만)⁸⁸ 침해 과실은 해당 행위가 일어난 시점에 피고의 인식에 기초하여 결정된다.⁸⁹ 따라서 문제가 된 행위가 발생하기 이전에 FTO 분석을 시행하여 동 행위가 특허 침해가 아니라는 법률의견서를 확보하면 주관적 고의성이 없음을 입증할 수 있다.

한편, 피고가 직접적으로 원고의 특허를 침해하지 않더라도, 제3자의 실시 행위가 원고의 특허를 침해한다는 사실을 피고가 인지한 상황에서 제3자가 동 행위를 하도록 유도하고 장려한다면 피고에 대한 특허 침해 유도 주장이 법적으로 성립할 수 있다.⁹⁰ 이때 특허 비침해를 적시한 FTO 분석 결과는 제3자의 행위가 특허 침해에 해당되지 않는다고 실질적으로 믿었던 피고의 인식을 보여주거나, 피고의 행위가 특허 침해를 유도하지 않는다고 이해했던 선의의 믿음을 뒷받침하는 근거로 사용될 수 있다. 다만, 해당 특허가 무효라고 결론 내린 FTO 분석 결과는 특허 침해를 유도했다는 혐의에 대한 효과적인 항변 논거로 쓰일 수 없다.⁹¹

FTO 분석의 구성 내용과 분석 방법

FTO 분석에서 일반적으로 다루는 내용은 다음 네 가지와 같다.

A. 해당 특허의 존속기간 및 등록 유효성 (소멸 여부) 확인

FTO 분석 업무를 맡은 특허변호사는 본격적인 분석에 앞서 분석 대상 특허의 존속기간이 언제 만료되는지와 등록이 유효한지를 먼저 파악한다. 실용특허 (utility patent)와 식물특허 (plant patent)의 일반적인 존속기간은 출원일로부터 20년이다. 2015년 5월 13일 이후 출원된 디자인특허 (design patent)의 존속기간은 등록일로부터 15년이며, 그 이전에 출원된 디자인특허는 등록일로부터 14년 간 권리가 인정된다. 단, 추후에 특허가 무효화되거나 특허권자가 권리를 포기할 (disclaim) 경우, 특허 수명은 단축될 수 있다. 또한, 출원 과정에서 특허상표청의 행정처리가 지연되거나⁹² 또는 특허 관련 약품 및 의료기기에 대한 미국 식품의약청 (Food and Drug Administration)의 승인이 지연되는 경우에도 존속기간이 제한적으로 연장될 수 있으므로⁹³ 관련 조정사항이 있는지 면밀히 살펴야 한다.

한편, 특허 존속기간이 남았다 하더라도 특허권자가 유효한 등록상태를 유지하지 않으면 특허권을 행사할 수 없다. 예를 들어, 실용특허의 경우 효력을 유지하기 위해서는 등록일로부터 3.5년 (\$980), 7.5년 (\$2,480), 11.5년 (\$4,110)이 되는 시점에 특허유지료 (maintenance fee)를 특허상표청에 납부해야 하는데, 6개월의 유예기한이 지나도록 납부 의무를 다하지 않으면 특허권은 포기

처리된다.⁹⁴ 다만, 특허유지료 불납이 비고의적인 것으로 인정될 경우에는 포기 처리된 특허권을 회복 신청할 수 있다.⁹⁵ 실용특허와는 달리, 디자인특허와 식물특허는 이와 같은 유지료 납부 의무가 없다.

B. 방어 가능한 청구항 해석

특허의 검토·이해 과정에서 가장 중요하게 여겨지는 청구항 (claim) 섹션은 통상적으로 “I claim”, “We claim”, “The invention claimed is”, 혹은 이와 유사한 표현으로 시작되며, 특허법으로 보호받는 발명의 범위를 정의하고 있다. 한 단어가 내포한 의미가 둘 이상일 수 있고 청구항에 쓰인 용어 자체만으로는 그것이 내포하는 법률적 의미가 불명확할 수 있기 때문에 청구항 해석 (claim construction)을 통해 권리 범위를 밝히는 작업을 거치게 된다. 특허 분쟁 중인 대부분의 원고와 피고는 특허 청구항에 쓰인 용어나 문구에 스스로에게 유리한 각자 다른 의미를 부여한 후, 그에 따라 침해가 성립하는지 여부를 놓고 첨예하게 대립하는 양상을 보인다.

청구항 해석은 법률문제이므로 특허 소송 상황에서 배심원이 아닌 판사가 판단한다. 난해한 설명을 최대한 배제하고, 관련 판례들에 의해 정립된 몇 가지 기본원칙을 소개하자면 다음과 같다. 첫째, 청구항 해석 시 통상의 기술자 (a person of ordinary skill in the art)가 발명 시점 (즉, 출원일)에 일반적으로 인식하는 보통의 의미 (ordinary and customary meaning)를 부여해야 한다.⁹⁶ 단, 특허권자가 특정 용어에 대해 다른 의미를 부여한 경우에는 그에 따라 해석 가능하다.⁹⁷ 둘째, 발명인이 실제로 발명하고 청구항에 포함시키고자 의도한 것과 일관된 의미를 부여해야 하며, 청구항에 언급되지 않은 구성요소를 청구항에 부가해서 읽어서는 안 된다.⁹⁸ 셋째, 가능하다면 청구항이 유효한 방향으로 해당 용어나 문구를 해석해야 한다.⁹⁹

FTO 분석을 수행하는 특허변호사는 먼저 특허 청구항과 명세서 (specification) 기재내용, 출원 심사과정에서 출원인이 특허상표청과 주고받은 서류 (prosecution history)를 지칭하는 1차적 증거자료 혹은 내부증거 (intrinsic evidence)를 기초로 청구항 해석을 한다.¹⁰⁰ 이때 최대한 특허 침해가 성립하지 않는 쪽으로 결론지으려면 청구항의 범위를 좁히는 객관적인 증거물을 수집하기 위한 노력을 기울여야 한다. 이를테면 요약서 (abstract), 도면 (drawing), 명세서, 다른 청구항 기술 내용 등이 혹시 특정 청구항 용어의 의미나 범주를 제한하는지, 광범위한 청구항 해석을 가능케 하는 다른 증거물은 없는지 면밀히 검토한다. 또한 출원 심사과정에서 제출한 보정서나 의견서 등에서 발명인이 주장하는 청구항의 범위를 제한하거나 포기했는지 (disclaim) 여부도 점검한다.

1차적 증거자료를 검토한 이후에도 불구하고 의미가 명확하지 않으면 전문가의 증언, 선행기술 (prior art), 사전, 관련 논문 등 2차적 증거자료 혹은 외부증거 (extrinsic evidence)를 추가로 참작할

94
35 U.S.C. § 41(b)

95
37 C.F.R. § 1.378

96
Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1313-14 (Fed. Cir. 2005)

97
Bancorp Servs., L.L.C. v. Hartford Life Ins. Co., 359 F.3d 1367, 1373 (Fed. Cir. 2004)

98
Renishaw PLC v. Marposs Societa' per Azioni, 158 F.3d 1243, 1249-50 (Fed. Cir. 1998)

99
Marine Polymer Techs., Inc. v. HemCon, Inc., 672 F.3d 1350, 1368 (Fed. Cir. 2012); 35 U.S.C. § 282

100
Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 980 (Fed. Cir. 1995), *aff'd*, 517 U.S. 370 (U.S. 1996); Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005)

101

같은 곳

102

Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 38 (U.S. 1997)

103

위의 판례, 39-40면

104

특허 적격성 판단을 위해 미국 법원은 다음의 2단계 분석방법을 사용한다: (1) 해당 특허의 청구항이 추상적인 개념, 자연의 법칙, 물리적인 현상에 속하는지 (즉, 사법적 예외 (judicial exception)에 해당하는지)를 먼저 판단한 후; (2) 만일 그렇다면, 이러한 사법적 예외의 사항을 특허 적격대상으로 전환시킬 수 있을만큼 충분히 발명적인 특징을 드러내는 요소들이 청구항에 추가되었는지를 분석·판단한다.

이 같은 분석방법은 결제 위험을 완화하기 위한 컴퓨터 소프트웨어 구현체계 관련 특허를 다룬 판례 Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208, 217-18 (U.S. 2014)과 의약의 투여용법 및 투여용량에 관한 특허를 다룬 판례 Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66, 72-73 (U.S. 2012)에서 제시되었다. 두 연방대법원 판결 이후 컴퓨터 소프트웨어, 사업방법, 생명과학 분야에서 특허 등록률이 현저히 떨어진 바 있다. 한편, 법적 구속력은 없지만, 미국 특허상표청이 발표한 2019 특허 적격성 관련 수정 가이드 (2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance) (<https://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28282/2019-revised-patent-subject-matter-eligibility-guidance>)도 출원인에게 좋은 참고자료가 될 수 있다.

수 있다.¹⁰¹ 그러나 2차적 증거자료에 대한 신뢰도 및 권위는 1차적 증거자료에 비해 떨어지며, 1차적 증거자료에서 명료하게 제시된 의미를 2차적 증거자료에 의해 변경하거나 부정할 수는 없다. 마지막으로, 혹시 유사한 해석 선례가 있는지 확인하기 위해 연방법원뿐만 아니라, 특허심판원 (Patent Trial and Appeal Board)과 국제무역위원회 (U.S. International Trade Commission)의 판결내용을 조사한다.

법적 보호가 미치는 상대방의 권리 범위를 판단하기 위해 수행하는 청구항 해석은 위와 같은 일련의 과정을 거쳐 도출된다. 청구항 해석은 특허 침해 소송 상황에서도 방어 가능하도록 합리적인 논거와 증거물에 입각하여 이루어져야 한다.

C. 특허 비침해 분석

FTO 분석의 가장 핵심적인 기능을 수행하는 부분이 바로 특허 비침해 분석 섹션이다. 직접적인 특허 침해는 피고가 (과실 유무나 타인의 특허를 침해하겠다는 의도를 가졌는지의 여부를 불문하고) 특허권자 원고의 허락 없이 해당 발명을 생산/사용/판매/수입할 경우 일어난다. FTO 분석을 의뢰받은 특허변호사는 먼저 해당 기업이 출시하고자 하는 제품·공정의 특징, 구성 등에 대해 명확하게 서술한 후, 동 제품·공정과 타인의 특허 청구항에 기재된 구성요소를 대비하여 침해 여부를 판별한다. 이때 여러 청구항들 중에 단 하나만 침해하더라도 해당 청구항에 기재된 모든 구성요소들을 포함한다면 특허 침해가 성립할 수 있다.

예를 들어, 분석 대상 특허의 청구항에 A, B, C, D의 구성요소가 존재하는 경우, 의뢰 기업의 제품이 이를 모두 다 포함하면 침해라고 본다. 만일 기업의 제품이 A, B, C만으로 구성된 경우, D가 포함되지 않았으므로 비침해이다. 반면, 기업의 제품이 A, B, C, D, E로 구성된 경우, E라는 다른 요소를 추가했다 하더라도 A, B, C, D를 포함했기 때문에 여전히 침해가 성립한다. 이때 기업 제품이 특허 청구항의 범위를 문언상 (literally) 침해하지 않는다 하더라도, 특허 발명과 실질적으로 동일한 구성과 동일한 기능·작용으로 실질적으로 동일한 효과를 얻을 수 있는 구성요소가 침해물에 존재한다면 균등론 (Doctrine of Equivalents)을 적용하여 특허 침해로 간주한다.¹⁰² 또한, 기업 제품에 쓰인 어떤 구성요소와 특허 청구항에 명시된 구성요소 간 차이가 상당하지 않거나 (insubstantially different), 서로 대체 가능하다고 (interchangeable) 당시에 알려져 있을 때에도 균등론이 적용된다.¹⁰³

당연한 결과이겠지만, 분석 대상 특허의 청구항 해석을 어떻게 하느냐에 따라 특허 침해 성립에 대한 결론이 엇갈릴 수 있다. 만일 합리적인 논거와 객관적인 증거물에 기초했음에도 두 가지 대안 해석이 가능한 경우, 특허변호사가 각각의 시나리오에 맞게 침해 분석 의견을 제시할 수도 있다. 일반적으로 청구항을 좁게 해석할 경우, FTO 분석 의뢰 기업의 제품·공정과 중복될 확률이 낮아 특허 비침해로 결론내릴

가능성이 높다. 반면, 청구항을 넓게 해석했을 때 특허 침해로 간주될 위험이 높다면 그 특허를 무효화시킬 수 있는 논거 조사에 집중하는 전략을 구사해볼 수 있겠다.

D. 특허 무효화 가능성 분석

미국에서 실용특허를 허여받기 위해서는 (1) 신규성 (novelty), (2) 진보성 (non-obviousness), (3) 유용성 (utility), (4) 특허 적격성 (subject matter eligibility) (즉, 공정, 기계, 제조품, 조성물, 혹은 이에 관한 개량일 것)¹⁰⁴, (5) 특허 명세서 기재요건 (specification requirement)을 모두 충족시켜야 한다.¹⁰⁵ 디자인특허를 받으려면 (1) 신규성, (2) 진보성, (3) 독창성 (originality), (4) 심미성(ornamental design), (5) 물품 (article of manufacture)의 디자인 요건을 만족해야 한다.¹⁰⁶ 식물특허를 받으려면 (1) 신규성, (2) 진보성, (3) 무성생식 (asexually reproduced) 하며 구근으로 영양번식하지 않는 (non-tuber-propagated) 개량된 식물품종의 요건을 만족해야 한다.¹⁰⁷ 일반적으로 특허의 유효성을 공격하려면 위의 요건 중 하나 이상이 결여되었음을 입증하면 된다.

특허 무효화 시도 시 가장 흔히 활용되는 첫 번째 근거는 신규성 위반이다. 특허 중 일부가 다른 선행기술 문헌에서 명시적으로 (expressly) 혹은 내재적으로 (inherently) 공개된 내용이었기 때문에 통상의 기술자가 해당 발명을 실시할 수 있었으므로 발명이 예견 가능했고 (anticipated), 따라서 새롭지 않다고 주장할 수 있다.¹⁰⁸

두 번째, 발명이 세상에 이미 존재하는 선행기술에 비추어보아 자명하다는 논리를 펼침으로써 무효라고 주장할 수 있다.¹⁰⁹ 진보성은 구체적인 사실관계에 기반하는데, 일반적으로 (1) 선행기술의 범위와 내용, (2) 선행기술과 분석 대상 특허 청구항들과의 차이, (3) 해당 기술에서의 통상적인 기술 수준, (4) 상업적 성공, 장기 미해결 수요 (long felt but unsolved needs), 타인의 실패 같은 2차적인 고려요소를 종합적으로 분석하여 결정된다.¹¹⁰

세 번째, 해당 발명이 특허를 허여받을 수 없는 대상이라는 이유로 유효성에 문제 제기를 할 수 있다.¹¹¹ 일반적으로 추상적인 개념·아이디어, 자연의 법칙, 물리적인 현상은 대해서는 특허 받을 수 없는데, 특히 컴퓨터 소프트웨어 관련 기술¹¹²과 생명과학 분야¹¹³에서 특허 부적격성 논거의 적용 가능성이 높은 편이다.

네 번째 무효화 근거로는 명세서 기재 불비가 있다.¹¹⁴ 흔히 해당 특허 명세서에 상세한 설명 (written description)을 기재해야 하는 요건과 발명을 특정하고 명확하게 청구해야 하는 (particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter) 요건을 만족하지 못했거나, 실시 (enablement) 불가능하다는 등의 논거를 내세울 수 있다.

105	
35 U.S.C. § § 101, 103, 112	
106	
35 U.S.C. § 171	
107	
35 U.S.C. § 161	
108	
35 U.S.C. § 102	
109	
35 U.S.C. § 103	
110	
KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 406 (U.S. 2007); <u>Graham v. John Deere Co. of Kansas City</u> , 383 U.S. 1, 17-18 (U.S. 1966)	
111	
35 U.S.C. § 101	
112	
<u>Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int'l</u> , 573 U.S. 208 (U.S. 2014)	
113	
<u>Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.</u> , 566 U.S. 66 (U.S. 2012); <u>Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.</u> , 569 U.S. 576 (U.S. 2013)	
114	
35 U.S.C. § 112	

115

IPR은 (1) 2013년 3월 16일이나 그 이후 출원된 특허라면 특허 등록일로부터 9개월 이후, (2) 2013년 3월 16일 이전 출원된 특허라면 특허 등록일 이후, (3) 만일 PGR이 진행 중이라면 PGR 종료 이후, 중 가장 후자의 시점에 (즉, (1), (2), (3) 중 적용되는 조건이 모두 만족된 뒤) 특허권자 본인을 제외한 누구든지 신청할 수 있다. IPR은 일반적인 특허 무효 소송의 축약본과 유사하게 진행되나, 특허 무효 이유는 신규성과 진보성으로 제한된다.

116

PGR은 특허권자 본인을 제외한 누구든지 2013년 3월 16일이나 그 이후에 출원된 특허에 대해 특허 등록일로부터 9개월 이내에 신청할 수 있다. PGR에서는 신규성, 진보성, 특허 적격성, 혹은 명세서 기재요건 불비를 근거로 특허의 유효성을 공격할 수 있다. 단, 무효심판 청구인이 법원에서 특허 무효 소송을 제기한 적이 없어야 한다. 그러나 만일 침해 소송의 피고가 반소로써 특허의 유효성 문제를 제기한 경우에는 예외적으로 IPR 신청이 허용된다.

FTO 분석 결과 무효로 판정될 가능성이 높다고 여겨지면 등 특허를 공식적으로 무효화하기 위해 특허상표청 내부 행정심판기관인 특허심판원 (PTAB)에 ‘Inter Partes’ Review (IPR)¹¹⁵ 혹은 Post-Grant Review (PGR)¹¹⁶ 같은 특허무효심판을 청구할 수 있다. 또한, 연방법원에서 해당 특허가 무효임을 확인받기 위한 특허 무효 확인의 소 (declaratory judgment action)를 제기할 수도 있다.

시사점

지금까지 FTO 분석에 대해 방법론 위주로 살펴보았다. 만일 FTO 분석 결과가 의뢰 기업에게 불리하다면 기술 변경을 꾀한 뒤 변경된 설계 역시 확실히 침해 위험이 없는지 특허변호사의 검토를 다시 한 번 받는 것이 좋다. 만일 회피 설계 결과 상업성이 너무 낮다면 해당 특허가 만료될 때까지 기다리거나, 등 특허를 특허권자로부터 매입하거나 라이선스 받는 방안도 고려해 보자. FTO 분석 의뢰 기업이 특허변호사로부터 특허 침해가 성립한다는 의견을 전달받은 이후에도 아무런 시정조치를 취하지 않으면 나중에 고의로 침해했다는 혐의를 받을 수도 있으니 FTO 분석 이후의 대응에도 각별히 유의해야 한다.

FTO 분석은 기술집약적인 사업을 영위하는 기업들에게 특허 유용하다. 그러나 위험요소 관리와 새로운 사업 기회 발굴 차원에서 다양한 이점을 제공함에도 불구하고, FTO 분석에 수반하는 상당한 비용 때문에 의리를 망설이는 기업들도 많다. KOTRA IP-DESK는 우리 중소기업들의 경제적 부담을 덜고 해외 경쟁력을 강화하기 위해 지식재산권 법률의견서 지원사업 (온라인 접수 경로: www.kotra.or.kr > 지원서비스안내 > 해외진출 지원 > 해외투자진출 > 지식재산권보호 > 지원신청 > IP-DESK 신청)을 시행 중이며, 많은 경우 FTO 분석 의뢰 상황에도 적용 가능하다. 또한, 한국지식재산보호원에서는 국제 지재권 분쟁 예방 컨설팅 사업 (온라인 접수 경로: <http://www.ip-navi.or.kr> > 국제 지재권분쟁 예방컨설팅 > 지원기업 서비스)을 운영하고 있으므로, 해외 경쟁사의 특허 무효자료 수집, 비침해 대응 논거 마련, 회피 설계 등 분쟁예방 전략을 수립하는 데에 활용할 수 있겠다. 덧붙여 한국지식재산보호원에서 제공하는 해외 지재권 보호 바우처 사업 (온라인 접수 경로: www.exportvoucher.com > 수출바우처 > 참여기업 신청하기)을 통해 해당 바우처포인트를 FTO 분석에 사용할 수도 있다. 우리 중소기업들의 성공적인 해외 진출을 위해 여러 정부기관이 다각적인 지원사업을 시행 중이니 적극적으로 문의하고 활용해 보자.

2. IBM과 그루폰의 특허 침해 공방전

이번 뉴스레터에서는 대형 IT 기업 IBM (International Business Machines Corporation)과 글로벌 소셜 커머스 기업 그루폰 (Groupon, Inc.)의 특허 침해 공방전 소식을 다루고자 한다. 2011년부터 시작된 두 기업 간 분쟁의 쟁점, 델라웨어 연방지방법원 (U.S. District Court for the District of Delaware)에서 진행된 특허 침해 소송 International Business Machines Corporation v. Groupon, Inc. (No. CV 16-122-LPS-CJB)에서 판정된 사안들, 그리고 2018년 9월 말 극적으로 타결된 합의서와 10월 초 공식적으로 소송 종결에 이르기까지의 과정을 소개하겠다.

IBM-그루폰 특허 분쟁의 발단

IBM은 1911년에 설립된 이래로 컴퓨터 하드웨어·미들웨어·소프트웨어 제조 분야는 물론 호스팅 서비스, 기술 컨설팅 서비스, 반도체 사업 영역에서 활약하고 있다. 특히 R&D에 매년 60억 달러에 이르는 예산을 투입하여 업체를 선도하는 기술을 개발하는 데 힘써왔다. 전 세계적으로 60,000건 이상의 특허를 획득해왔는데, IBM이 소유한 특허의 대표적인 예로는 ATM (automated teller machine), DRAM (dynamic random-access memory), 플로피 디스크, 하드 디스크 드라이브, SQL (structured query language), UPC (universal product code) 바코드 등이 있다. 지난 26년간 매년 미국 특허상표청에서 가장 많은 특허를 발부받는 기록¹¹⁷을 세우기도 한 IBM은 그간 방대한 양의 특허 포트폴리오를 축적하고 관리하면서 라이선싱을 통한 특허 수익화를 도모해왔다.

본 소송의 핵심이 되는 IBM의 특허 4건 중 특허번호 5,796,967 (이하 '967 특허')와 7,072,849 (이하 '849 특허')는 현재 인터넷의 전신인 프로디지 (Prodigy) 온라인 서비스와 연관된 기술이다. 특허번호 5,961,601 (이하 '601 특허')은 인터넷 통신 정보를 보존하는 기술, 특허번호 7,631,346 (이하 '346 특허')는 하나의 아이디와 패스워드로 여러 응용 시스템을 사용할 수 있는 통합 인증 (single sign-on; SSO) 기술에 관한 것이다.

2008년에 설립된 그루폰은 지역 업소 제품·서비스와 소비자들을 중개하는 전자상거래 사업이다. 단시간에 고속 성장을 이루어 2011년 11월에 NASDAQ 증권시장에 상장하였고, 현재 15개 국가에서 서비스를 제공하고 있으며, 2017년 연 매출은 약 286억 달러로 보고되었다. IBM의 주장에 따르면 그루폰은 자사 웹사이트 (www.

117

IBM Marks More Than a Quarter Century of Patent Leadership with Record Year, <https://www.ibm.com/blogs/research/2019/01/2018-patent/>

groupon.com)와 모바일 앱을 통해 지역 상공인들과 소비자들을 연결하는 수단으로 IBM 소유의 특허 기술을 사용하였다.

IBM은 그루폰이 자사의 특허를 무단으로 사용하고 있으니 라이선스 계약을 체결하지는 제의를 2011년 11월 초부터 해왔다. 그러나 아마존 (Amazon.com, Inc.), 구글 (Google)의 지주회사인 알파벳 (Alphabet Inc.), 페이스북 (Facebook, Inc.), 트위터 (Twitter, Inc.), 링크드인 (LinkedIn Corp.) 등 타기업들이 IBM이 보유한 특허 기술을 사용하기 위해 각각 2,000-5,000만 달러의 라이선스 비용을 지불해온 것과 대조적으로, 그루폰은 IBM측 제안을 거절하고 어떤 대가도 지불하지 않았다.¹¹⁸ 수년간 그루폰을 상대로 시도한 특허 라이선스 제의가 결국 실패로 돌아가자, 2016년 3월 2일 IBM은 델라웨어 연방지방법원에 특허 침해 소송을 제기하였다.

118

Groupon to pay IBM \$57 million to settle U.S. patent dispute, <https://www.reuters.com/article/us-ibm-groupon/groupon-to-pay-ibm-57-million-to-settle-u-s-patent-dispute-idUSKCN1MB3DB>

소송 경과와 법원 판결

IBM은 그루폰이 온라인 사업을 개척하고 성장시키는 과정에서 IBM의 특허 4건을 고의로 침해했다고 주장하며 법원에 손해배상과 침해금지명령을 청구하였다. 그루폰은 자사가 IBM의 특허를 침해한 바 없으며, 해당 특허 4건은 무효일 (invalid) 뿐더러 권리 행사가 불가능하다고 (unenforceable) 맞섰다. 지난 2년 반 동안 법원에서 청구항 해석 공청회 (claim construction hearing), 답변서 내용에 입각하여 967 특허와 849 특허가 특허 허여대상이 아니며 무효라는 판결을 내려달라는 신청 (motion for judgment on the pleadings), 약식재판 신청 (motion for summary judgment) 절차 등을 거치며 양측이 입장을 달리하는 법적 이슈들을 점차 추려나갔다. IBM이 재판과정에서 요구한 손해액은 1억 6,700만 달러로 알려졌다. IBM 특허 4건의 청구항 해석 범위와 그루폰의 침해행위를 둘러싼 구체적인 법적 공방은 기술적·법적으로 난해하므로 우리 기업 실무자들에게 효용이 제한적이라고 판단하여 설명을 생략하겠다.

2018년 7월에 진행된 재판 결과, 배심원들은 (1) IBM이 해당 특허 4건을 그루폰이 침해했다는 점을 입증했고, (2) 이 같은 그루폰의 특허 침해행위가 고의였다는 점 역시 입증했으며, (3) 그루폰은 IBM이 페이스북 및 구글과 각각 체결한 라이선스 계약 (이하 'IBM-페이스북-구글 라이선스')으로 인해 그루폰이 346 특허를 이용해도 좋다는 묵시적 라이선스가 존재했다는 주장을 입증하지 못했고, (4) IBM이 그루폰을 상대로 346 특허권을 주장할 수 있는 권리가 IBM-페이스북-구글 라이선스로 말미암아 소진되었다는 점을 입증하지 못했으며, (5) 그루폰이 IBM의 601 특허와 346 특허가 무효임을 밝히는 데에 실패했고, (6) IBM이 그루폰의 특허 침해로 인해 입은 손해액은 8,250만 달러 (약 943억원)라고 결론지었다. 2018년 8월 8일 법원은 이 같은 배심원 평결 (jury verdict)을 전적으로 수용하여, IBM의 특허를

고의로 침해한 그루폰이 IBM에 8,250만 달러를 배상하라는 1심 판결(judgment)을 내렸다.

법원 판결 이후 진행상황

2018년 9월 19일 그루폰은 법률문제 판결 신청 (motion for judgment as a matter of law; 배심원 평결을 파기하고 판사가 독자적인 판결을 내려달라는 내용)을 요청하는 판결 이후 신청 (post-trial motion for judgment as a matter of law or, in the alternative, for a new trial)을 법원에 제출하였다. 또한, 만일 그루폰의 법률문제 판결 신청이 받아들여지지 않을 경우, 재심리 신청 (motion for new trial; 재판을 처음부터 다시 진행해달라는 내용)을 요구하였다. 같은 날, IBM은 손해배상액을 늘리고, 변호사비, 판결 이전과 이후의 이자와 계속 발생하고 있는 실시료 (royalty)까지 반영한 증액손해배상을 책정해달라는 신청서 (Motion for Enhanced Damages, Attorneys' Fees, Pre- and Post-Judgment Interest, and an ongoing Royalty)를 법원에 제출하였다.

2018년 9월 25일 그루폰은 IBM 측 손해배상 전문가 (damages expert)의 선서증언 (deposition)을 요청하며 판결 이후 심리요지서 (post-trial brief) 답변 제출기한을 연장해달라고 법원에 요청하였고, 9월 27일 IBM은 이를 반대하는 강경한 입장을 취하며 끝까지 대립구도를 보였다.

최종 합의사항

그러나 치열한 법정 다툼 중에도 한쪽에선 지속적으로 협상이 진행된 모양이다. 2018년 9월 28일 IBM과 그루폰은 소송 기각 합의서 (Stipulation and Order of Dismissal)를 법원에 제출하였다. 그루폰이 IBM에 합의금을 지불함과 동시에 양측은 다음 세 가지 사항에 동의하였다: (1) 2018년 8월 8일 델라웨어 연방지방법원이 내린 8,250만 달러 배상 판결을 무효화하고, (2) 본 소송에서 제기된 IBM의 주장들 (claims)은 모두 기각되어 추후 다른 소송에서 제기할 수 없으며 (dismissed with prejudice), (3) 소송 과정에서 발생한 변호사비 및 제반 비용은 양측이 각자 부담한다는 것이다. 10월 2일 법원은 이 같은 합의서의 내용을 수용하고 해당 소송을 기각 처리하였다.

언론에 보도된 IBM-그루폰 특허 분쟁 합의금은 5,700만 달러 (약 652억원)이다.¹¹⁹ 2018년 8월 초 1심 판결 이후 법원이 IBM의 요구대로 증액손해배상 책정을 할 것인지 혹은 그루폰이 법원을 재설득하는 데에 성공하여 손해배상액을 대폭 낮출 수 있을지에 세간의 관심이 모아졌으나, 결국 그루폰이 법원 배상 판결액보다 약 30% 낮은 금액을 IBM에 합의금으로 지급하고 장기 교차 라이선스 계약 (cross-licensing agreement)을 체결하는 것으로써 지난 7년 간의 특허

119
같은 곳

전쟁은 종결되었다.

시사점

특허제도는 권리자에게 해당 발명에 대한 독점적인 권한을 일정 기간 부여함으로써 새롭고 이로운 기술 개발을 촉진하고, 기술 공개를 장려한다. 이처럼 세상에 공개된 발명은 또 다른 신기술의 개발을 촉진시켜 더욱 혁신적인 사회를 도모하는 선순환 구조를 구축한다. 수십 년간 기술 개발에 매진하여, 이를 바탕으로 신규 특허를 출원하고, 지식재산권 라이선싱 사업에 적극적으로 투자하며, 공개된 특허를 라이선싱함으로써 다른 신기술 개발의 토대를 제공하는, 직간접적으로 공공의 편익을 도모하는 IBM의 사업모델이야말로 특허제도가 의도한 결과의 집합체라고 볼 수 있겠다.

그루폰의 IBM 특허 침해에 고의성을 인정하여 거액의 손해배상을 명한 IBM-그루폰 특허 침해 소송 1심 결과는 IBM에게 단순히 한 건의 소송 승전보 이상의 상징적인 의미가 있다. 비록 최종적으로 합의된 금액은 법원 판결액의 70% 수준에 그쳤지만 전자상거래 및 온라인 광고·마케팅 업계에 법적·기술적 리스크 관리의 중요성을 부각시켰다. 반면, 그루폰의 입장에서선 기업 이미지에 흠집은 났을지언정 이 사건이 쇠신의 기회가 될 수도 있겠다. 그루폰의 글로벌 소통 부사장 빌 로버츠(Bill Roberts)가 밝혔듯이, 이번에 IBM으로부터 라이선스 받은 특허 포트폴리오를 자양분 삼아 그루폰은 전 세계의 소비자·소상공인들을 위해 놀라운 제품을 개발하는 데에 더욱 박차를 가할 것으로 전망된다.¹²⁰

혁신적인 사업 아이디어와 최신 기술을 토대로 성장동력을 키워나가는 스타트업 업계나 기술집약적인 분야에서는 언제나 특허 관련 분쟁 소지가 존재한다. 우리 기업들도 자사의 특허가 침해되고 있지 않은지, 혹여나 타사의 특허를 침해했다고 의심될 만한 상황은 없는지 지속적으로 모니터링해야 한다. 만약 자사의 특허에 대한 침해 의심 사례를 발견한다면, 우선 라이선싱 제의 등을 통해 원만한 해결책을 모색해 보고, 여의치 않을 경우 소송 제기를 통해 자사의 권리를 행사해볼 수도 있겠다. 만일 막대한 소송 비용이 부담스럽다면 배상액·합의금의 일부를 회수하는 대가로 승소 가능성이 높은 소송에 대한 비용을 투자하는 소송 펀드, 소송비용투자회사들이 미국에 존재하니 소송 파이낸싱 옵션도 고려해보자. 특허 관련 분쟁에 대한 대응은 해당 이해관계자뿐 아니라 시장 내 관련 투자자, 협력사, 경쟁사들에게 자사의 방침에 대한 강력한 메시지를 전달하므로, 대응의 강도 및 방식을 결정할 때에 전략적으로 접근해야 할 것이다.

120
같은 곳

3. C형간염약 특허 소송 판례로 살펴보는 조성물 특허의 명세서 기재요건

2019년 10월 30일 연방순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)에서 C형간염 치료제 관련 조성물 특허가 무효라는 판결이 나오면서 두 제약회사의 희비가 엇갈리고 있다. 특히 미국 특허 소송 사상 최고의 손해배상 판결이었던 25억 4천만 달러를 뒤집는 1심의 결정이 2심에서도 확정되었다는 점이 주목할 만하다. 이번 뉴스레터에서는 이 특허가 어떤 이유로 무효화되었는지 살펴보고, 미국에서 조성물 특허 출원 준비 시 명세서 기재에 유의할 사항들을 알아보도록 하겠다.



그림15. C형간염약 소발디와 하보니¹²¹

아이데닉스 제약과 길리어드 사이언스의 C형간염 치료제 시장 각축전
아이데닉스 제약 (Idenix Pharmaceuticals, Inc.)¹²²과 길리어드 사이언스 (Gilead Sciences Inc.)의 특허 공방전은 2013년 아이데닉스가 매사추세츠 연방지방법원 (U.S. District Court for the District of Massachusetts)에 소송을 제기하면서 서막을 열었다.¹²³ 당시 양 사는 만성 간질환을 유발하는 C형간염 바이러스 (Hepatitis C Virus, HCV)를 치료하는 신약 개발에 매진하고 있었다. 아이데닉스는 뉴클레오시드 조성물 (nucleoside compounds)을 활용한 C형간염 치료법에 대한 실용특허 특허번호 7,608,597 ('597 특허')를 2009년에 취득한 상태였다. 한편, 경쟁사인 길리어드는 경구용 C형간염약 소발디 (Sovaldi) (성분명: 소포스부비르 (sofosbuvir))와 하보니 (Harvoni) (성분명: 레디파스비르/소포스부비르 (ledipasvir/sofosbuvir))를

121

Gilead, CVS strike deal on Hepatitis C drugs, <https://www.marketwatch.com/story/gilead-cvs-strike-deal-on-hepatitis-c-drugs-2015-01-05>

122

아이데닉스는 2014년 6월 글로벌 제약기업 머크 (Merck & Co.)에 인수되었다. Merck Agrees to Buy Idenix for \$3.85 Billion, <https://www.wsj.com/articles/merck-to-buy-idenix-for-3-85-billion-1402314298>

123

[Idenix Pharmaceuticals, Inc. v. Gilead Sciences, Inc.](#) 소송은 추후 델라웨어 연방지방법원 (U.S. District Court for the District of Delaware)으로 이송되었고, 재판도 동 법원에서 이루어졌다.

2013년과 2014년에 각각 출시하였다. 소발디와 하보니는 고가에도 불구하고 치료 효과가 탁월하여 단기간에 글로벌 블록버스터 신약의 반열에 오르는 성과를 거두었다. 아이데닉스는 소발디와 하보니가 아이데닉스의 597 특허를 침해했다는 혐의로 2013년 길리어드를 제소하였다.

델라웨어 연방지방법원의 1심 판결 내용

2016년 12월, 2주에 걸친 재판 끝에 배심원은 길리어드가 아이데닉스의 특허를 고의적으로 침해했다고 결론짓고 25.4억 달러에 달하는 손해배상 평결을 내렸다.¹²⁴ 미국 특허 소송 역사를 통틀어 손해배상 최고액 기록이었다.¹²⁵ 그러나 길리어드는 델라웨어 연방지방법원에 평결불복법률심리 (Judgment as a Matter of Law)¹²⁶를 신청하였고, 이를 받아들인 동 법원은 2018년 2월, 597 특허가 ‘실시 가능 (enablement)’ 요건을 갖추지 못했으므로 무효라고 판정하였다.¹²⁷ 아이데닉스는 동 판결에 불복하여 항소하였다.

연방순회항소법원의 2심 판결 내용과 논거

연방순회항소법원은 실시 가능 요건 위반뿐만 아니라, 특허 명세서가 ‘상세한 설명 기재 (written description)’ 요건을 갖추지 못했다고 지적하며, 아이데닉스의 특허를 무효화한 1심 판결을 2심에서도 확정하였다.

일반적으로 미국에서 실용특허를 허여받으려면 (1) 신규성 (novelty), (2) 진보성 (non-obviousness), (3) 유용성 (utility), (4) 특허 적격성 (subject matter eligibility) (즉, 공정, 기계, 제조품, 조성물, 혹은 이에 관한 개량일 것), (5) 특허 명세서 기재요건 (specification requirement)을 모두 충족시켜야 한다.¹²⁸ 이 중 특허 명세서 기재요건은 특허법 35 U.S.C. § 112에 규정된, 명세서가 갖추어야 할 일련의 요건들을 가리키는데, 크게 다음 세 가지로 대표될 수 있다.

- 첫째, 상세한 설명 기재 요건은 명세서가 상세하고 간명하며 정확한 용어로 발명을 기술할 것을 요구한다. 특허권자에게 배타적인 권리를 부여하는 대가로 발명의 내용을 세간에 충분히 공개하도록 하여 기술의 진보를 장려하고 도모하고자 함이다. 발명인이 명세서에서 상술하지 않은 어떤 신규한 사항에 대해서는 권리 청구가 불가하다. 즉, 청구항 (claim) 이 출원 당시 명세서에 상세히 기술된 내용에 의해 뒷받침되지 않으면 본 요건에 위배되어 특허권을 주장할 수 없다.
- 둘째, 실시 가능 요건은 해당 발명 분야에 통상적인 지식을 가진 기술자 (a person of ordinary skill in the art)가 특허 명세서에 적힌 내용을 바탕으로 스스로 발명품을 만들어

124

Idenix Pharm. LLC v. Gilead Scis., Inc., No. CV 14-846-LPS, 2018 WL 922125, at *3 (D. Del. Feb. 16, 2018)

125

Merck loses bid to revive \$2.54 billion patent verdict against Gilead, <https://www.reuters.com/article/us-merck-gilead-patent/merck-loses-bid-to-revive-2-54-billion-patent-verdict-against-gilead-idUSKBN1X92QJ>

126

평결불복법률심리란 배심원 평결에 있어 법리적 근거가 불충분하다고 판단될 경우, 소송 당사자의 요청에 의해 재판부가 배심원의 평결과 달리 독자적으로 판결할 수 있는 미국 민사소송법상 제도이다.

127

Idenix Pharm. LLC v. Gilead Scis., Inc., No. CV 14-846-LPS, 2018 WL 922125 (D. Del. Feb. 16, 2018)

128

35 U.S.C. § § 101, 103, 112

사용할 수 있을 정도로 명세서를 기재해야 함을 뜻한다. 명세서에 기술된 내용에 비해 지나치게 광범위한 청구항을 작성할 경우, 실시 가능 요건 불비로 특허 심사 과정에서 거절될 수 있다.

- 셋째, ‘최적의 실시예 (best mode)’ 요건은 발명의 개념을 구현한 실례 중 발명인이 최적이라고 생각하는 예시를 제시할 것을 요구한다. 통상의 기술자라면 과도한 실험 (undue experimentation) 없이, 명세서에 설명된 내용을 바탕으로 동 특허에서 주장하는 발명의 전 범위에 대해 구현할 수 있어야 한다.

아이데닉스의 597 특허는 실험에 사용된 조성물 변형의 예시 18가지 포물라를 최적의 실시예로 제시하고 있었다. 그런데 특허 청구항의 범위에 포함되지만 명세서에 미처 나열되지 않은 뉴클레오시드 조성물의 포물라가 실제 수천 가지에 달했다. 이 중 어떤 것들이 진짜 HCV를 저해하는 데에 효과적인지 아이데닉스가 특허 명세서에 분명히 명시하지 않았기 때문에 통상의 기술자가 HCV를 치료하는 방법을 알아내려면 특정 화학·입체화학 구조 (chemical and stereochemical structures) 를 갖는 뉴클레오시드 조성물 수천 가지에 대해 일일이 검사하고 추가적인 합성 실험을 거쳐야만 했다.

연방순회항소법원은 이처럼 무수히 많은 뉴클레오시드 화합물 중에 HCV를 치료하는 데에 효과적인 몇 가지를 통상의 기술자가 (명세서에 적힌 구체적인 안내 없이도) 반복적인 실험과 시행착오를 거쳐 알아내라는 것은 마치 건초더미에서 바늘을 찾아내라는 것과 다름없다고 보았다. 즉, 과도한 실험을 수반하므로 597 특허는 명세서 기재 요건 중 실시 가능 요건을 갖추지 못했다는 결론을 내렸다.¹²⁹ 특허 청구항에서 권리 주장을 하는 범위와 통상의 기술자가 발명을 실시할 수 있게 명세서에서 공개하는 정보의 수준은 비례해야 하는데 아이데닉스의 특허는 전자에 비해 후자가 지나치게 제한적이었다는 것이다.¹³⁰

덧붙여 법원은 597 특허가 상세한 설명 기재 요건도 충족하지 못했다고 판단하였다. 35 U.S.C. § 112에 따르면 특허권자가 특허 출원 당시에 동 발명을 보유하고 있었다는 점을 통상의 기술자가 이해할 수 있도록 명세서에서 명확히 상술하여야만 이 요건을 만족한 것으로 인정된다. 특히 화학종 (chemical genus)을 수반하는 발명의 경우, 특허 명세서에 특정 구조, 포물라, 화학명과 같은 정확한 정의를 포함하여 다른 물질로부터 충분히 구분될 수 있도록 해야 한다.¹³¹ 하지만 아이데닉스의 경우에는 HCV를 치료할 수 있는 18가지 포물라를 주요한 실시예 (principal embodiment)로 제시하는 데에 그쳤으며, 각기 다른 입체화학 구조들로 이루어진 수만 가지의 뉴클레오시드 변형물을 명세서에 열거하면서도 위 포물라 이외의 뉴클레오시드 조성물이 HCV를 저해하는지 명시하지 않았다.¹³² 연방순회항소법원은 이 같은 점에

129 *Idenix Pharm. LLC v. Gilead Scis. Inc.*, 941 F.3d 1149, 1162–63 (Fed. Cir. 2019)

130 위의 판례, 1160면

131 위의 판례, 1164면

132 위의 판례, 1165면

입각하여 597 특허는 무효라고 판시하였다.

시사점

요약하자면, 아이데닉스의 특허 청구항은 길리어드가 소발디와 하보니에서 실시한 내용을 포괄하도록 광범위하게 작성되었으나, 특허법 112조항이 요구하는 수준에 맞게 발명의 기술적 내용을 명세서에 구체적으로 공개하지 않았다. 이것이 화근이 되어 아이데닉스는 사상 초유의 배상액 평결을 얻어냈음에도 불구하고 특허 무효화 판정을 받아 결국 패소하였다. 본 소송 전까지는 제약 조성물에 있어 실시 가능 요건과 상세한 설명 요건에 기반하여 특허가 무효화되는 경우가 극히 드물었다.¹³³ 이와 대비되는 연방순회항소법원의 10월 30일 판결은 상당히 이례적이며, 조성물에 대한 일반적인 설명만으로도 충분히 명세서 기재 요건을 만족할 수 있다는 업계에 팽배한 기존 인식에도 경종을 울렸다.¹³⁴

향후 특허 침해로 피소되는 피고인들은 동 판례에 힘입어 명세서 기재 요건 불비로 원고의 특허가 무효라는 항변을 더욱 적극적으로 시도할 것으로 예상된다. 반면, 조성물 특허 출원인들은 이번 연방순회항소법원 판결문에서 지적하고 있는 사항들 (이른테면 명세서에 제시된 실시예의 숫자, 통상의 기술자가 해당 발명을 구현하기 위해 추가로 시행해야 하는 실험의 규모, 출원인이 특허권을 주장하는 청구항 범위 등)이 해당 출원서에 적절히 반영되었는지 면밀히 검토함으로써 특허가 추후 무효화될 리스크를 최소화하려고 할 것이다. 미국에서 조성물 특허 출원을 고려 중인 우리 기업들은 이처럼 기존보다 엄격하게 해석될 수 있는 명세서 심사 기준에도 무사히 통과할 수 있게 출원서를 준비하여, 자사의 핵심 무형자산에 보다 강력한 법적 보호막을 구축하길 바란다.

133

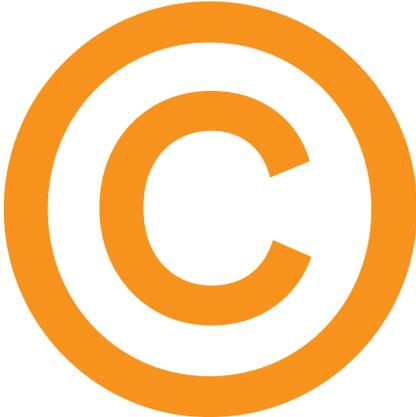
Drug Cos. May Rethink Patent Strategy After Fed. Circ. Ruling, <https://www.law360.com/articles/1219542/drug-cos-may-rethink-patent-strategy-after-fed-circ-ruling>

134

같은 곳



III. 저작권



1. 포트나이트 게임 댄스 동작을 둘러싼 저작권 침해 공방

포트나이트 (Fortnite)는 미국 노스캐롤라이나주 (North Carolina)에 본사를 두고 있는 에픽 게임즈 (Epic Games, Inc.)가 2017년 7월에 처음 선보인 게임이다. 무료 버전인 포트나이트 배틀 로얄 (Fortnite Battle Royale)은 2018년부터 미국 전역은 물론 세계 각국의 젊은층 사이에서 포트나이트 댄스 따라하기 유행을 선도하며 엄청난 흥행을 거두었다. 2019년 7월에 최초로 개최된 포트나이트 월드컵에서 펜실베이니아주에 거주하는 16세 소년이 우승상금 300만 달러 상금을 거머쥐어 화제가 되기도 하였다. 개성 넘치고 독특한 댄스 동작들은 게임 캐릭터를 치장하는 유료 아이템으로 포트나이트 게이머들에게 절찬리에 판매되고 있다. 그러나 해당 춤을 창작한 이들에게 동의와 보상 없이 활용되어 2018년 말 에픽 게임즈를 상대로 한 안무 저작권 침해 소송이 줄줄이 이어진 바 있다.¹³⁵

이번 뉴스레터에서는 뉴욕시 출신 래퍼 “2 Milly” 테렌스 퍼거슨 (Terrence Ferguson)이 2018년 12월 5일 캘리포니아 중부 연방지방법원 (U.S. District Court for the Central District of California)에 에픽 게임즈를 고소한 Ferguson v. Epic Games, Inc., No. 2:18-CV-10110-AS를 살펴보겠다. 법원이 판결을 내리기 전인 2019년 3월 7일에 퍼거슨이 자발적으로 소를 취하하는 것으로 분쟁은 일단 마무리되었지만, 사건의 배경과 소장에서 제기된 저작권 침해 관련 핵심 쟁점 두 가지를 짚어봄으로써 우리 기업들의 이해를 돕고자 한다.

퍼거슨의 밀리 락 댄스

퍼거슨은 아프리카계 미국인들이 집중적으로 거주하는 뉴욕시 브루클린에서 태어나 어린 시절을 보냈다. 13세부터 ‘2 Milly’라는 랩네임을 사용하며 그의 독특한 스타일과 인생경험을 담은 랩을 선보였다. 본 소송의 중심에 서 있는 댄스 동작은 퍼거슨이 2011년경 동네 친구들과 어울리면서 안무한 것이다. 2014년 8월 퍼거슨은 랩송 ‘밀리 락 (Milly Rock)’을 발표한다. 밀리 락의 뮤직 비디오에서 2011년에 만든 댄스 동작이 대거 등장하는데, 양팔의 팔꿈치를 굽힌 채로 교대로 크게 휘두르는 이 춤은 이 때부터 ‘밀리 락 댄스’라는 이름으로 불리기 시작했다.

135

에픽 게임즈가 포트나이트 댄스와 관련하여 미국 연방법원에서 피소당한 것은 2018년 12월에만 세 차례로 알려졌다. 본 뉴스레터에서 소개한 Ferguson v. Epic Games, Inc. 이외에도, 2018년 12월 17일에 미국 배우 알폰소 리베이로 (Alfonso Ribeiro)가 자신의 원조작인 ‘칼튼 (Carlton)’ 댄스를 도용했다며 Ribeiro v. Epic Games, Inc., No. 2:18-CV-10412 (C.D.Cal) 소송을 제기하였고, NBC의 인기 코미디쇼 Saturday Night Live에 출연해 일명 ‘백팩키드 (the Backpack Kid)’로 유명세에 오른 16세 소년 러셀 호닝 (Russell Horning)도 자신이 안무한 ‘플로스 (Floss)’ 댄스를 바탕으로 리베이로와 같은 날 에픽 게임즈를 상대로 Redd v. Epic Games, Inc., No. 2:18-CV-10444-R-MAA (C.D.Cal) 소장을 제출하였다.

136

Milly Rock x 2 Milly, <https://www.youtube.com/watch?v=PMzDoFuVgRg>



그림16. 2 Milly의 Milly Rock 뮤직비디오 화면 갈무리¹³⁶

2015년 여름에 가수 리아나 (Rihanna), 크리스 브라운 (Chris Brown) 등이 직접 밀리 락 댄스를 구현하는 모습이 소셜미디어를 통해 퍼지면서 이 춤은 차츰 대중들에게 인지도를 얻게 되었다. 그 후 퍼거슨은 수많은 공연, 이벤트, 축제 장소에서 밀리 락 노래와 춤을 선보였으며, 여러 아티스트들이 다른 공연 이벤트에서 밀리 락 춤을 출 수 있도록 유료 라이선스를 주는 등 자신이 개발한 댄스 동작을 꾸준히 상업적으로 활용해왔다. 퍼거슨은 밀리 락 댄스야말로 자신의 정체성이 온전히 녹아있는 춤이며, 댄스 동작만으로도 대중들이 즉시 퍼거슨의 이미지를 떠올릴 정도로 널리 알려졌다고 주장하고 있다.

이모트의 선풍적 인기와 힘입은 포트나이트의 대흥행

게임산업 역사에 기록될 정도로 상업적인 대성공을 거둔 포트나이트 배틀 로얄은 좀비들을 상대로 싸우며 최대 100명의 게이머 중 최종 생존자로 살아남기 위한 3인칭 슈팅 게임이다. Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, 안드로이드 기기 등에서 작동하며, 게임 자체는 무료이지만 게임머니와 다양한 게임 아이템 판매를 통해 수익을 얻는다. 시중의 다른 슈팅 게임들과는 달리, 게이머들이 자신의 게임 캐릭터를 치장하고 ‘이모트 (emotes)’라고 불리는 댄스 및 감정표현 동작 아이템을 살 수 있다는 점이 특이하다.

보통 포트나이트에서 새로운 캐릭터, 스킨, 의상, 이모트 등을 얻기 위해서는 빈더벅스 (Vunderbucks) 혹은 V-벅스 (V-Bucks)로 지칭되는 가상화폐가 필요하다. 1,000 V-벅스는 9.99 달러에 구매되며, 더 큰 단위의 V-벅스를 살 경우 일정액의 보너스가 지급된다. 2018년 7월, 에픽 게임즈는 퍼거슨의 밀리 락 댄스 동작을 디지털 버전으로 제작하여 ‘Swipe It’이란 이모트를 출시하여, 이모트 단품 구입 시 500 V-벅스, 다른 아이템들과 함께 패키지로 구입 시 950 V-벅스 짜리 시즌 5 배틀 패스 (Season 5 Battle Pass)의 일부로 판매하였다. 그런데 해당 이모트를 제작하고 판매·유통하는 과정에서 에픽 게임즈는 퍼거슨의 동의를 구하지도, 그 어떤 보상을 제공하지도 않았다.



그림17. Swipe It 이모트를 구현 중인 포트나이트 사용자의 캐릭터 화면 갈무리¹³⁷

137

IN FORTNITE I MILLY ROCK, <https://www.youtube.com/watch?v=YFWZM4HLWnY>

138

Fortnite Now Has 200 Million Players, Up 60% From the Last Count, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-26/fortnite-now-has-200-million-players-up-60-from-the-last-count>

139

How much money is 'Fortnite' making? Nearly \$2.5 billion in 2018 alone, according to the latest report, <https://www.businessinsider.com/how-much-money-does-fortnite-make-2019-1>

140

Fortnite Creator Epic Games Valued at Nearly \$15 Billion, <https://www.wsj.com/articles/fortnite-creator-epic-games-valued-at-nearly-15-billion-1540577025>

게이머들이 게임 도중 감정 표현의 수단으로, 또 상대를 쓰러뜨린 후 승리의 세레모니로 이모트를 즐겨 사용하면서, 2018년 한 해 동안 각종 소셜미디어와 유튜브 (YouTube)에는 재미있고 독특한 포트나이트 이모트 동작들을 따라하는 일반인 및 연예인들의 콘텐츠가 넘쳐났다. 심지어 2018년 FIFA 월드컵 결승전에서 프랑스의 앙투안 그리즈만 (Antoine Griezmann) 선수가 골 세레모니로 포트나이트 댄스를 선보이는 등 포트나이트 이모트는 미국 게임업계를 넘어 전 세계를 들쭉거리게 만들었다. 미국의 시장조사기관 슈퍼데이터 (SuperData)의 분석에 따르면 2017년 7월 출시 이후 2018년 11월에는 사용자수가 2억명을 넘어섰으며¹³⁸ 2018년 매출은 무려 24억 달러에 달한다.¹³⁹ 포트나이트의 폭발적인 인기를 바탕으로 2018년 10월 말 에픽 게임즈는 150억 달러에 달하는 기업가치평가 (valuation)를 받고 거액의 투자금을 추가로 유치한 바 있다.¹⁴⁰

퍼거슨의 법적 주장 및 법원에 요청한 구제수단

2019년 2월 8일에 퍼거슨이 법원에 제출한 2차 수정 소장 (Second Amended Complaint)은 다음의 여덟 가지 청구사유 (causes of action)를 담고 있다.

- 첫째, 퍼거슨의 밀리 락 안무를 에픽 게임즈가 포트나이트 이모트라는 2차 저작물 (derivative work)로 무단 제작·판매함으로써 퍼거슨의 저작권을 직접적으로 침해했다는 주장
- 둘째, 이 같은 에픽 게임즈의 저작권 침해를 공조·방조한 제3자들도 기여 침해 (contributory infringement)를 했다는 주장
- 셋째, 퍼거슨이 밀리 락 춤을 추는 모습을 디지털 버전으로 구현한 Swipe It 이모트는 캘리포니아주 판례법 상 퍼거슨의 퍼블리시티권 (right of publicity) 침해라고 주장
- 넷째, 퍼거슨의 아이덴티티를 바탕으로 제작한 Swipe It 이모트는 사전 동의 없이 다른이의 초상권을 고의로 도용하는

것을 금지하는 캘리포니아주 민사법 3344조 (Cal. Civ. Code § 3344)에 위배된다는 주장

- 다섯째, 에픽 게임즈가 퍼거슨의 저작권과 초상권을 도용하여 Swipe It 이모트를 판매하고 광고하는 것은 캘리포니아주 사업 및 직업법 17200조 (Cal. Bus. & Prof. Code § 17200)에 반하는 불공정 경쟁이라는 주장
- 여섯째, 에픽 게임즈가 퍼거슨이 밀리 락 춤을 추는 모습을 본판 다음 제멋대로 ‘Swipe It’이라는 명칭을 붙여 유통함으로써 상업적으로 활용하고, Swipe It 이모트를 접한 게이머들이 에픽 게임즈가 밀리 락 댄스를 창작한 것으로 혼동·착각하고 기만당하도록 조장했으므로 연방 상표법 Lanham Act 43(a)조 (15 U.S.C. § 1125(a))를 위반했다는 주장
- 일곱째, 위와 같은 에픽 게임즈의 행태는 캘리포니아주 보통법 (common law) 상 존재하는 퍼거슨의 상표권을 침해한다는 주장
- 여덟째, 위와 같은 에픽 게임즈의 행태는 퍼거슨의 상표 가치를 희석시키므로 연방 상표법 Lanham Act 43(c)조 (15 U.S.C. § 1125(c))을 위반했다는 주장

퍼거슨은 에픽 게임즈가 포트나이트 게임에서 퍼거슨의 저작권 및 초상권을 활용하고 해당 이모트를 판매·전시하는 행위에 대해 법원이 금지명령 (restraining order)을 내릴 것과, 손해배상, 징벌적 손해배상¹⁴¹, 변호사비 및 소송비용¹⁴²을 청구하였다.

저작권 관련 핵심 법리쟁점 분석

동 소송의 핵심이 되는 저작권 침해 관련 쟁점 두 가지를 분석해보자. 퍼거슨은 캘리포니아주법과 상표법에 근거한 청구사유도 포함하였지만 다소 지엽적인 부분이라 이 뉴스레터에서 다루지 않겠다.

A. 퍼거슨의 밀리 락 댄스는 저작권법의 보호를 받을까?

미국에서 저작권을 행사하려면 헌법과 저작권법이 요구하는 조건을 모두 충족시켜야 한다. 저작권법은 독창적인 저작활동에 의해 유형물에 고정된 표현 (expression)을 보호한다.¹⁴³ Bleistein v. Donaldson Lithographing Co., 188 U.S. 239 (U.S. 1903), Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (U.S. 1991) 등 대표적인 연방대법원 판례들에서 명시하였듯이 헌법에서 요구되는 독창성 요건은 ‘최소한의 창작성 (modicum of creativity)’에 의해 판단한다. 한편, 저작권법 17 U.S.C. § 102 조항은 저작권으로 인정받을 수 있는 대상을 구체적으로 적시하고 있다. 안무작품 (choreographic works)의 경우 원래 저작권이 미치지 않는 영역이었지만 1976년에 연방 저작권법이 개정되면서 비로소 보호받게 되었다.

그러나 저작권법의 울타리 안에 들어가는 안무작품의 정의 및

141

하지만 저작권 침해 소송에서 피고에게 징벌적 손해배상을 부과할 수 있는 저작권법 상 근거는 없다.

142

저작권법 17 U.S.C. § 412 조항은 원고가 해당 저작물의 발표일 (즉 2011년) 이후이자 저작권 등록일 이전에 발생하는 저작권 침해 건에 대해서 몇 가지 특수상황을 제외하고는 법정 손해배상 (statutory damages)과 변호사비 및 소송비용 청구를 할 수 없다고 명시하고 있다. 따라서 설령 승소한다 하더라도 징벌적 손해배상과 변호사비 및 소송비용은 받아낼 수 없다.

143

저작권법 17 U.S.C. § 102(a) 원문: “Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the

aid of a machine or device. ...”

헌법 제1조, 제8절, 제8항 원문: “[The Congress shall have Power] To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries”

144

Circular란 저작권청의 정책, 관행, 등록절차 등에 대한 안내정보를 담은 공식 간행물로 토크빌 수시로 업데이트 된 내용이 <https://www.copyright.gov/circs/>에 공시된다.

145

“For copyright purposes, choreographic works are a subset of dance and are not synonymous with dance.” Copyright Registration of Choreography and Pantomime, 3면, <https://www.copyright.gov/circs/circ52.pdf>

146

“Choreography is the composition and arrangement of a related series of dance movements and patterns organized into a coherent whole. ... Choreography ... consisting of ordinary motor activities, social dances, commonplace movements or gestures, or athletic movements may lack a sufficient amount of authorship to qualify for copyright protection.” 위의 간행물, 1면

147

“The U.S. Copyright Office cannot register short dance routines consisting of only a few movements or steps with minor linear or spatial variations, even if a routine is novel or distinctive.” 위의 간행물, 3면

148

“Registrable choreographic works are typically intended to be executed by skilled performers before an audience. By contrast, uncopyrightable social dances are generally intended to be performed by members of the public for the enjoyment of the dancers themselves.” 위의 간행물, 3면

범주에 대한 설명은 정작 저작권법 법령에서 빠져있다. 제9순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit)의 2015년 판례인 Bikram’s Yoga Coll. of India, L.P. v. Evolution Yoga, LLC, 803 F.3d 1032, 1043 (9th Cir. 2015)에서도 이 같은 누락사실을 인지하고 있는데, 입법연혁을 살펴보면 사교댄스 스텝이나 단순한 동작 루틴들은 저작권으로 보호 가능한 안무작품의 범주를 벗어남이 분명하기에 굳이 의회에서 정의하지 않았다고 해석하였다.

한편, 2017년 9월에 미국 저작권청 (U.S. Copyright Office)에서 재발간한 Circular¹⁴⁴ 52에 따르면 안무작품은 댄스보다 하위 카테고리의 개념이기 때문에, 저작권법 상 안무작품과 댄스는 동의어가 아니라는 점을 분명히 하고 있다.¹⁴⁵ 나아가, 안무 (choreography)는 서로 연관된 춤동작과 패턴이 하나의 일관된 작품을 구성하도록 만들어지고 배열된 것으로 정의되기에, 평범한 운동 동작, 사교댄스 (social dances), 일상적인 움직임이나 제스처, 운동경기 동작으로만 구성된 안무는 저작권법의 보호를 받기 위한 최소한의 독창성 요건에 못 미칠 수 있다고 덧붙이고 있다.¹⁴⁶

저작권 테두리 밖의 춤이나 동작에 대해 상세히 설명하는 Circular 52 후반부에서는 몇 가지 동작이나 간단한 순차적·공간적 변형을 준 스텝으로만 구성된 짧은 댄스 루틴은 설명 독창적이고 개성이 뚜렷하다 하더라도 저작권 등록이 불가능함을 다시 한 번 강조하고 있다.¹⁴⁷ 또한, 저작권청에 등록 가능한 안무작품들은 전형적으로 청중 앞에서 연기하는 숙련된 무용수들에 의해 시행되는 것과 대조적으로, 일반인들이 공개된 장소에서 그들 스스로 즐기기 위한 목적으로 추는 사교댄스는 저작권을 등록할 수 없다고 안내하고 있다.¹⁴⁸ 이 같은 저작권청의 가이드라인은 저명한 안무가 조지 발란신 (George Balanchine)의 호두까기 인형 발레작품을 녹화한 비디오테이프가 저작권법 상 보호받는 안무작품임을 인정한 1986년 판례 Horgan v. Macmillan, 789 F.2d 157 (2d Cir.1986)과도 일맥상통한다.

이 뉴스레터를 처음 작성·배포한 2018년 12월 21일에 뉴욕 IP-DESK는 관련 판례 및 저작권청 Circular에서 제시한 기준들을 종합해볼 때 퍼거슨이 안무한 밀리 락 댄스가 저작권법의 보호를 받는 안무작품의 하나로 간주되기는 현실적으로 녹록치 않아 보인다고 결론지은 바 있다. 밀리 락 댄스가 단순히 일상적인 움직임이나 제스처, 간단한 스텝·동작 시퀀스가 아니고, 일관된 작품을 구성하며, 전문 무용수에 의해 청중 앞에서 공연되는 안무라는 점을 입증해야 하기 때문이다.

아니나 다를까, 뉴스레터가 나간지 약 두 달 뒤에 퍼거슨이 저작권 등록에 실패했다는 소식이 들려왔다. 소 제기 바로 직전에 퍼거슨이 안무작품으로 출원한 밀리 락 댄스에 대해 저작권청이 2018년 12월 19일에 저작권 등록 거부 결정을 내린 것이다. 에픽 게임즈의 변호사가 저작권청으로부터 입수하여 2월 중순 법원에 전달한 내용에 따르면,

저작권청은 퍼거슨의 동작이 사교댄스 스텝으로 구성된 단순한 댄스 루틴 (“a simple routine made up of social dance steps”)일뿐이라고 보았다. 또한, 밀리 락 댄스 동작이 통합되고 일관되며 표현적인 하나의 작품 (“integrated, coherent and expressive compositional whole”)으로 인정되지 않기 때문에 안무작품으로 저작권 등록이 불가하다고 퍼거슨에게 통보하였다. 그러나 특정 저작물이 저작권법 보호의 테두리 안에 존재하는지 여부는 궁극적으로 법원이 판단할 문제이다.¹⁴⁹

B. 퍼거슨은 저작권 침해 소송을 제기할 수 있을까?

밀리 락 댄스가 저작권법의 보호 대상이 아닐 수 있다는 점 외에 또 한 가지 중대한 법적 흠결은 퍼거슨이 소장 접수 불과 하루 전인 2018년 12월 4일에 해당 춤에 대한 저작권 출원서 (신청번호 1-7192939861)를 제출했다는 점이다. 저작권법 17 U.S.C. § 411에 따르면 저작권의 등록 (registration) 혹은 예비등록 (preregistration)¹⁵⁰ 없이는 법원에서 저작권 침해 소송을 제기할 수 없다.

사실 퍼거슨이 저작권청으로부터 밀리 락 댄스에 대한 저작권 등록 거부 통보를 받은 2018년 12월 19일부터는 저작권 침해 소송을 이어나갈 근거가 더욱 약화되었다고 할 수 있다. 저작권 침해 주장이 동 소송에서 가장 중추적 부분인데, 심지어 2차 수정 소장을 2019년 2월 8일에 제출할 때에도 이 같은 치명적인 사실을 실토하지 않은 채 소송에 임했다는 사실이 놀랍기도 하다. 에픽 게임즈가 저작권청으로부터 동 사실을 최대한 늦게 고지받길 고대하며 최대한 시간을 끌면서 합의금을 노렸을까? 혹은, 저작권청에 등록 거부 재검토 요청 (Request for Reconsideration) 절차¹⁵¹를 밟고자 준비하고 있었을까?

그러던 중 2019년 3월 4일 에픽 게임즈에게 유독 반가운 연방대법원 판결이 나왔다. 연방대법원이 Fourth Estate Pub. Benefit Corp. v. Wall-Street.com, LLC, 139 S. Ct. 881, 886, 888 (U.S. 2019)에서 저작자가 저작권 침해 소송을 제기하기 위해서는 단순히 저작권 출원서를 제출한 것으로는 충분하지 않고, 저작권청의 등록 결정이 내려져야 한다고 명시한 것이다. 밀리 락 댄스는 저작권 등록 이전에 본 소장을 제출했으므로 해당 법원이 침해 사안에 대한 사물관할권 (subject matter jurisdiction)을 지니지 못한다. Fourth Estate 판결문 발표 사흘 뒤인 2019년 3월 7일, 퍼거슨뿐만 아니라, 에픽 게임즈를 대상으로 제소했던 리베이로와 호닝 역시 자발적으로 소송을 취하하여 포트나이트 이모트 댄스 동작을 둘러싼 분쟁은 잠정적으로 종식되었다. 다만 ‘without prejudice’ 조건으로 소송이 기각되었기에 추후 원고들이 저작권 등록에 성공할 경우, 다시 소송을 제기할 수도 있다.

149

After Big Copyright Ruling, Dance Cases to be Refiled, <https://www.law360.com/articles/1136676/after-big-copyright-ruling-dance-cases-to-be-refiled>

150

2005년부터 도입된 저작권 예비등록이란 영화, 음반, 음악작품, 책으로 출간 예정인 문학작품, 컴퓨터 프로그램 (비디오게임 포함), 사진 등 세간에 발표되기 이전에 침해받기 쉬운 특정 저작물들을 대상으로 제한적인 등록을 허락하는 제도이다. Preregistration, <https://www.copyright.gov/help/faq/faq-prereg.html>; Preregister Your Work, <https://www.copyright.gov/prereg/>

151

Requests for Reconsideration, <https://www.copyright.gov/circs/circ20.pdf>

시사점

지금까지 살펴보았듯이 퍼거슨의 주장에는 법적 허점들이 많다. 어쩌면 에픽 게임즈에서 사전에 저작권 관련 사항들에 대한 법률 검토를 진행하여 밀리 락 댄스 같이 간단하고 저작권청에 등록되지 않은 춤동작들은 이모트로 재구성하여 쓰더라도 저작권법에 저촉되지 않는다는 결론을 내린 후, Swipe It 등을 출시한 것일지도 모른다. 그래서 퍼거슨이나 다른 이모트 댄스의 원조 개발자들에게 안무 라이선스를 획득할 시도조차 하지 않은 것일 수도 있다. 마침 연방대법원의 Fourth Estate 판결이 저작권 침해 피고들에게 유리하게 전개되면서 퍼거슨의 소송 취하를 이끌었으니 에픽 게임즈에겐 다행스러운 일이 아닐 수 없다.

게임산업은 한국이 최근 수년째 수출 강세를 띠는 대표 종목이며, 음악, 영화, 방송 같은 콘텐츠보다 언어 및 문화장벽의 제약이 덜하여 수출이 용이하다고 알려져있다. 2016년 자료에 따르면 게임의 경우 한류 음악과 방송 수출을 합친 것보다 네 배나 큰 수출액 규모를 자랑한다.¹⁵² 그러나 본 소송 건에서 알 수 있듯이 음악, 안무, 시각 이미지 등 저작권법의 보호를 받는 다양한 콘텐츠가 게임에 종합적으로 활용되는 만큼 저작권, 상표권, 특허권 등 관련 지식재산권의 범주에 대해 정확히 인지하고, 모든 콘텐츠 및 저변 기술을 사용할 권리를 합법적으로 취득해야 나중에 발생할 수 있는 법적 분쟁 위험을 최소화할 수 있다. 본 뉴스레터가 신규 게임 개발 과정에서 지식재산권의 확보 및 적법한 지식재산 라이선싱이 얼마나 중요한지 다시 한 번 생각해 보는 계기가 되었으면 한다.

152

삼정 KPMG Issue Monitor 제89호, 게임 산업을 둘러싼 10대 변화 트렌드, <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/kr/pdf/kr-im-game-20180917.pdf>

2. ‘아기상어’ 분쟁으로 알아보는 2차적저작물의 보호 범위와 저작권 침해 입증요건

2019년 새해 들어 한국 기업이 만든 동요가 미국 빌보드 (Billboard) Hot 100 차트의 상위권에 진입하는 전례없는 사건이 벌어졌다. 지금까지 빌보드 차트 입성 전적이 있는 K-pop 가수는 싸이, 방탄소년단, 씨엘, 원더걸스 정도에 불과하지만 (쥘스마트스터디가 제작한 ‘아기상어 (Baby Shark)’가 당연히 그 계보를 잇게 된 것이다. ‘아기상어’가 2019년 1월 2주차 빌보드 Hot 100 차트의 32위¹⁵³에 등재된 사실이 알려지면서 스마트스터디의 지분 25%를 보유하고 있는 삼성출판사의 KOSPI 주가가 1월 16일 하루 만에 30%나 폭등하기도 했다.¹⁵⁴ 2015년 11월 25일 유튜브 (YouTube)에 최초로 공개된 ‘아기상어’¹⁵⁵는 2018년 미국 전역에서 연예인들과 일반인들의 ‘아기상어 댄스 (Baby Shark Dance)’¹⁵⁶ 동작 따라하기가 유행하면서 본격적으로 유명해졌다. 또한, 2018년 9월 19일 NBC의 ‘The Ellen DeGeneres Show’¹⁵⁷와 9월 26일 CBS의 ‘The Late Late Show with James Corden’¹⁵⁸과 같은 공중파 방송을 타면서 급격히 인기를 얻었다.



그림18. 스마트스터디의 ‘아기상어’ 뮤직비디오 갈무리¹⁵⁹

‘아기상어’를 둘러싼 저작권 분쟁 배경

단순한 멜로디와 반복되는 리듬으로 기억하기 쉽고 중독성 강한 ‘아기상어’의 원곡은 북미권에서 구전으로 전해지는 작자 미상의 포크송 (folk song)이다. 적어도 1900년대 초반부터 어린이 캠프 등지에서 널리 불려졌던 것으로 추정된다.¹⁶⁰ 저작권이 만료되어 누구나 자유로이

153

THE HOT 100 Week of January 12, 2019, <https://www.billboard.com/charts/hot-100/2019-01-12>

154

‘Baby Shark’ Investor Surges to Record as Kis’ Song Goes Viral, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-16/baby-shark-investor-surges-to-record-as-song-goes-viral-chart>

155

Baby Shark | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children, <https://www.youtube.com/watch?v=R93ce4FZGbc>

156

여러 ‘아기상어’ 파생 콘텐츠의 일환으로 제작되어 2016년 6월 17일에 출시된 본 동영상은 2019년 12월 말 기준 조회수 43억회를 돌파하였다. Baby Shark Dance | Sing and Dance! | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children, <https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w>

157

Ellen Releases Her Own ‘Baby Shark’ Video!, <https://www.youtube.com/watch?v=WC1sV99hQ2k>

158

배우·코미디언·쇼호스트인 제임스 코든 (James Corden)이 ‘아기상어’, 드라마 왕좌의 게임 (Game of Thrones) 출연배우로 유명한 소피 터너 (Sophie Turner)가 엄마상어, 세계적인 팝페라 가수이자 싱어송라이터인 조쉬 그로반 (Josh Groban)이 아빠상어 소절을 불러 주목을 받았다. The Biggest ‘Baby Shark’ Ever w/ Sophie Turner & Josh Groban, https://www.youtube.com/watch?v=8yZSM4_-sgA

159

Baby Shark | Animal Songs | PINKFONG
Songs for Children, <https://www.youtube.com/watch?v=R93ce4FZGb>

160

The long, complicated history of Baby Shark — and the artist fighting for credit, <https://www.cbc.ca/radio/q/thursday-january-24-2019-steffi-didomenicanantonio-johnny-only-and-more-1.4989911/the-long-complicated-history-of-baby-shark-and-the-artist-fighting-for-credit-1.4989936>

161

Johnny Only - Baby Shark Song (Non-dismemberment version), <https://www.youtube.com/watch?v=hkHdx0yWao>

162

2011년 9월 25일에 공개된 본 동영상은 2019년 12월 말 기준 조회수 135,000회를 넘어섰다.
위의 링크

163

The long, complicated history of Baby Shark — and the artist fighting for credit, <https://www.cbc.ca/radio/q/thursday-january-24-2019-steffi-didomenicanantonio-johnny-only-and-more-1.4989911/the-long-complicated-history-of-baby-shark-and-the-artist-fighting-for-credit-1.4989936>

164

‘뚜루루~뚜루’ 상어가족, 소송전 다시 시작...
원곡자 측 “취하 안 한다”, <http://www.eteday.co.kr/news/view/1728783>

165

같은 곳

166

‘아기상어’ 저작권 소송 본격화..내년 1월
원곡 감정, <http://star.mt.co.kr/stview.php?no=2019121214390298620&VBC>

사용할 수 있는 공중영역 (public domain)에 있기에 세계 각국에서 만들어진 무수한 버전의 리메이크작들이 존재한다. 스마트스터디가 선보인 ‘아기상어’도 구전 포크송을 재해석·편곡한 수많은 개작물 중 하나이다.



그림19. 조니 온리의 ‘아기상어’ 뮤직비디오 갈무리¹⁶¹

그런데 2018년 하반기부터 제기된 표절 논란으로 미디어가 시끌벅적하다. 뉴욕주에 사는 어린이 엔터테이너 겸 동료 작곡가 조니 온리 (Johnny Only)는 구전 포크송 아기상어를 재해석한 리메이크작을 2011년에 만들었다고 한다. 여러 캠프장 순회공연에서 얻은 호응을 바탕으로 온리가 수영장에서 어린이들과 활영한 뮤직비디오¹⁶²를 유튜브에 게재하고, 2012년 5월에 Banana Ram Sam Interactive라는 음반에 수록하기도 했다. 자유한국당은 2018년 6월 13일 지방선거를 앞두고 아기상어를 선거로고송으로 활용하고자 온리에게 문의했고, 그 당시만 해도 공중영역의 구전 동요라고 생각했던 온리는 이를 순순히 허락했다.¹⁶³ 그러나 이후 스마트스터디에서 자유한국당 측에 해당 로고송의 사용 중지를 요청하며 법적 대응을 하겠다고 경고하자, 온리는 스마트스터디를 대상으로 자신이 주장할 수 있는 권리가 있을 지도 모른다는 생각을 비로소 하게 되었다고 한다.

조니 온리는 2018년 6월과 10월, 그리고 2019년 3월까지 총 세 차례에 걸쳐 스마트스터디를 상대로 서울중앙지방법원에 저작권 침해 손해 배상 소송을 제기한 바 있다.¹⁶⁴ 첫 번째와 두 번째 소송은 소송비용에 대한 담보 제공과 소액사건심판법 이슈 등 절차적인 문제로 온리가 소송을 취하하였지만¹⁶⁵ 세 번째 소송에서 드디어 침해 여부에 대한 본격적인 법정 다툼을 이어나가게 되었다.¹⁶⁶ 변론 및 감정 기일은 2020년 1월 21일로 예정되어 있으며, 한국 저작권위원회를 통해 감정인을 지정한 뒤에 두 음원 파일과 악보를 비교 분석하여 유사성과

저작권 침해 여부를 가릴 계획이라고 한다.¹⁶⁷ 이번 뉴스레터에서는 본 소송이 미국에서 진행된다고 가정하고, 2차적저작물의 저작권법 보호 범위와 저작권 침해 입증요건에 대해 미국 법의 시각에서 살펴보겠다.

2차적저작물의 저작권법 보호 범위

미국에서 저작권을 행사하려면 헌법과 저작권법이 요구하는 조건을 모두 충족시켜야 한다. 저작권법은 독창적인 저작활동에 의해 유형물에 고정된 표현을 보호하며,¹⁶⁸ 대표적인 연방대법원 판례들에서 명시하였듯이 헌법에서 요구되는 독창성 요건은 ‘최소한의 창작성 (modicum of creativity)’에 의해 판단한다.

2차적저작물 (derivative works)이란 기존의 저작물을 기초로 개작, 변형, 또는 각색을 통해 만들어진 작품을 일컬으며, 편곡물 (musical arrangement)은 2차적저작물의 범주에 포함된다.¹⁶⁹ 그러나 2차적저작물 전체가 저작권법의 보호를 받는 것은 아니다. 저작권법 17 U.S.C. § 103에서 명시하고 있듯이 저작권의 보호대상에는 2차적저작물이 포함되지만, 2차적저작물 중에서 기존 자료에 대해서는 배타적인 권리를 부여하지 않으며, 저작자가 기존 자료를 불법적으로 사용한 부분에 대해서도 보호하지 않는다. 또한, 해당 저작물의 기초가 된 기존 자료와 구별되는, 저작자가 새로이 기여한 부분에 대해서만 법의 보호가 미친다.¹⁷⁰

미국에서 저작권 침해 소송을 제기하기 위한 선결조건

저작권법의 보호를 받기 위해 저작권 등록이 반드시 요구되지는 않지만, 일반적으로 저작물의 등록 혹은 예비등록 없이는 미국 법원에서 저작권 침해 소송을 제기할 수 없다.¹⁷¹ 미국 저작권청 등록 저작물 데이터베이스 (<https://cocatalog.loc.gov/>)를 조회해보면 온리는 등록된 내역이 없는 반면, 스마트스터디는 2018년 11월 7일에 ‘Baby Shark’를 녹음물과 음악 저작물 형태로 (등록번호 SR0000823609) 등록했음이 확인된다. 따라서 온리는 자신의 2011년작 ‘Baby Shark’를 저작권청에 등록하기 전까지 미국에서 저작권 침해 민사소송을 제기할 수 없다.

저작권 침해 주장의 입증 요건

저작권 침해가 성립하려면 첫째, 원고가 해당 저작물에 대해 유효한 저작권을 갖고 있다는 점과, 둘째, 피고가 원고의 저작물을 허락 없이 도용했다는 점 두 가지를 모두 입증해야 한다. 이때 단순히 두 작품에 존재하는 공통점들을 밝혀내는 정도로는 불법 도용 요건을 만족할 수 없으며, 피고가 독자적으로 창작한 것이 아니라 실질적으로 원고의 저작물에서 그대로 베꼈으며, 베낀 양 또한 방대하여 두 작품이 상당히 유사 (substantially similar)하다는 점을 보여주어야 한다.

167
같은 곳

168
17 U.S.C. § 102(a)

169
17 U.S.C. § 101은 2차적저작물을 다음과 같이 정의하고 있다: “A ‘derivative work’ is a work based upon one or more preexisting works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted. A work consisting of editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications which, as a whole, represent an original work of authorship, is a ‘derivative work’.”

170
17 U.S.C. § 103 전문:

- (a) The subject matter of copyright as specified by section 102 includes compilations and derivative works, but protection for a work employing preexisting material in which copyright subsists does not extend to any part of the work in which such material has been used unlawfully.
- (b) The copyright in a compilation or derivative work extends only to the material contributed by the author of such work, as distinguished from the preexisting material employed in the work, and does not imply any exclusive right in the preexisting material. The copyright in such work is independent of, and does not affect or enlarge the scope, duration, ownership, or subsistence of, any copyright protection in the preexisting material.

171
17 U.S.C. § 411

조니 온리가 승소하기 위한 요건

A. 온리가 해당 저작물에 대한 저작권을 보유하고 있음을 입증해야 함

위와 같은 법적 요건을 해당 저작권 침해 소송에 적용해보자. 먼저, 온리의 2011년작 아기상어 뮤직비디오가 유형 매체 (즉, 해당 영상저작물을 담은 디지털 파일)에 고정된 표현이기에 저작권법 17 U.S.C. § 102에서 요구하는 기본조건은 만족한다. 그 다음으로 온리의 편곡물이 헌법에서 요구하는 창작성 요건 또한 만족한다는 점을 보여줘야 하는데, 비록 구전 포크송 원작에는 없지만 온리가 개작 과정에서 독창적으로 가미한 부분 (원작과는 달라진 가사, 멜로디, 리듬, 화음, 악기 편성 등의 음악적 요소)이 상당하다는 점을 피력해야 한다.

저작권청에 이미 등록을 마친 저작물은 저작권의 유효성에 대한 추정을 받기 때문에 만일 온리가 저작권 등록을 이미 했다면 자신의 편곡작이 최소한의 창작성 기준을 충족한다는 것을 먼저 증명하지 않아도 된다. 하지만 이 같은 유효성 추정은 원고의 등록된 저작권이 무효하다는 증거물을 소송과정에서 피고가 제시함으로써 반박 가능하다. 따라서 설령 온리가 등록된 저작권을 보유 중이라 하더라도, 스마트스터디에서 온리가 구전 원작에 추가한 요소들이 지극히 미미하거나 독창적이지 않다고 법원을 설득하면 온리의 저작권은 유효하지 않다고 인정된다.

B. 온리의 저작물 중 저작권법으로 보호받는 부분을 스마트스터디가 도용했다는 사실을 입증해야 함

온리의 저작권 침해 주장이 성립하려면 스마트스터디가 온리의 2차적저작물 중에서 저작권법의 보호를 받는 요소들을 불법으로 도용했음을 입증해야 한다. 그러나 피고가 단순히 원고의 저작물을 베꼈음을 시인하거나, 피고가 도용하는 장면을 직접 목격한 증인의 진술을 확보하는 경우는 현실적으로 극히 드물다. 따라서 법원에서는 피고가 원고의 작품을 접했다는 다른 정황 증거물들을 검토하거나 두 작품의 지극히 높은 유사성에서 도용사실을 추론한다. 특히 우연의 일치, 독자적인 창작과정, 혹은 공통적인 출처의 존재 정도로는 납득이 불가할 정도로 유사점들이 두드러질 경우, ‘현저한 유사성 (striking similarity)’을 갖추었다고 간주하며, 법원은 피고가 실제로 원고의 작품을 도용한 것으로 인정한다.

저작권 분쟁 케이스에 사용되는 유사성 분석 (substantial similarity test)은 (1) 해당 작품을 구성하는 각각의 표현 요소들을 객관적으로 비교 분석하는 외적 유사요소 분석과, (2) 일반인 청중이 주관적으로 느끼는 전반적인 유사성을 비교하는 내적 유사요소 분석으로 구분된다. 음악 저작물에서 관찰되는 외적 유사요소 분석은 전문가 증언으로 이루어지는 경우가 많다. 통상적으로 저명한 음악학자들이

전문가로 나와 원고와 피고의 각 입장에 유리한 분석결과를 설파하는 형태로 진행되며, 이를 들은 배심원들이 내적 유사성과 종합하여 최종적으로 두 작품 사이의 유사성 판단을 한다.

‘아기상어’의 경우, 두 버전의 1절 가사와 조성이 동일하고, 멜로디라인, 리듬, 후반부 빨라지는 템포 변화 등이 비슷하다. 그러나 이러한 유사점들이 구전 포크송에서 비롯된 요소라면 온리가 저작권 침해라고 주장할 수 없다. 대신 원작 포크송에는 없지만 온리가 독창적으로 가미한 부분을 스마트스터디가 도용했다는 점을 객관적으로 밝혀야 하는데, 이 부분에서 양측의 전문가 증언 대결이 치열하리라 예상된다. 특히 공유저작물인 포크송이 정형화된 악보 형태로 존재하는 것이 아니라 세대를 거쳐 입에서 입으로 전해졌기 때문에 온리가 원작에서 새로 추가한 범위를 정확히 가리는 데에 어려움이 따를 수도 있다. 또한, 배심원들이 곡 전체적인 느낌이 주는 주관적 유사성을 판단할 때에도 구전 포크송 원작에 존재하는 요소들을 배제하고, 온리가 기여한 부분만을 비교해야 한다. 이처럼 세심한 분석과정을 거쳐 두 작품 사이에 법리적으로 ‘현저한 유사성’이 발견될 경우, 법원은 스마트스터디가 온리의 편곡 버전을 도용한 것으로 간주할 것이다.

시사점

지금까지 조니 온리와 스마트스터디의 ‘아기상어’ 저작권 침해 소송이 미국에서 이루어질 경우 예상되는 주요 쟁점들을 미국 저작권법에 입각하여 분석해보았다. 2차적저작물의 저작권은 기존 원작에 대한 저작권 보호와는 별개로 존재하며, 이미 공중영역에 진입한 원작을 바탕으로 파생된 두 2차적저작물들 사이의 저작권 침해 사실을 입증하려면 저작권법의 보호가 미치는 독창적인 요소와 저작권이 만료된 요소를 정확히 구분 후 유사성을 판단해야 한다. 따라서 이를 수식으로 단순화하여 표현한다면 다음과 같다: {(온리의 2011년작 ‘아기상어’ - 구전 포크송 ‘아기상어’) - (스마트스터디의 2015년작 ‘아기상어’ - 구전 포크송 ‘아기상어’)} - 저작권법으로 보호되지 않는 요소들 = ??? 이 결과가 괄목할 만하다면 법원에서 온리의 손을 들어줄 확률이 높다. 그러나 유사성을 분석함에 있어 이 같은 세부 차이점들을 배심원단에게 주지시켜 당사자의 입장에 유리한 결과가 나오도록 하는 것이 관건이라고 하겠다.

스마트스터디는 핑크퐁 (Pinkfong)이라는 브랜드로 모바일 앱, 게임, 동요, 도서, 오디오책, 장난감, TV 및 공연물, 등 다채로운 콘텐츠를 선보이고 있다. 새로운 콘텐츠를 출시할 때마다 미국 저작권 등록뿐만 아니라 상표 출원·등록도 활발히 하고 있는 것으로 확인된다. ‘아기상어’는 빌보드 Hot 100 차트 진입 이후에도 1월 내내 30위권대를 굳건히 사수하고 5월 초까지 계속 꾸준히 30-40위권대를 유지한 바 있다.¹⁷² 뿐만 아니라, 2019년 10월 19-20일에 로스앤젤레스와 새너제이에서

172

THE HOT 100, <https://www.billboard.com/charts/hot-100/>

173

매진... 매진... 미국 간 아기상어, 이 정도면 BTS 급, https://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/10/22/2019102200060.html

174

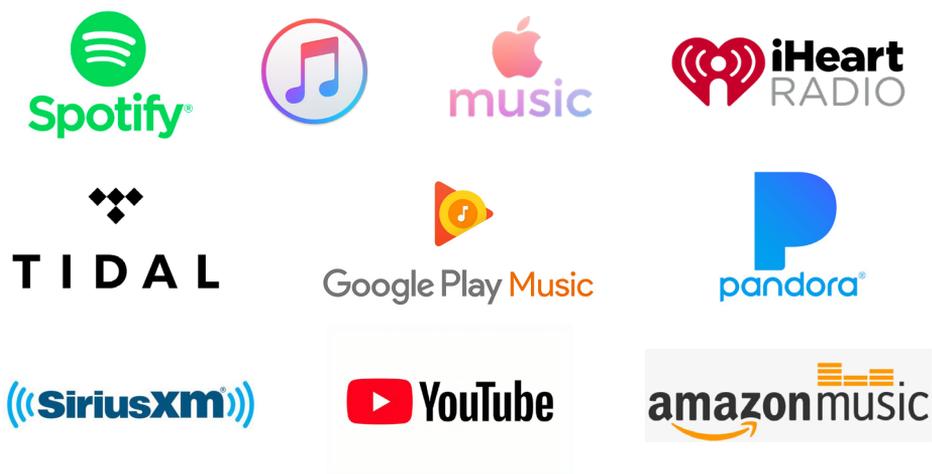
‘The beautiful thing about sports’: Nationals’ ‘Baby Shark’ craze comes to the World Series, <https://www.usatoday.com/story/sports/mlb/playoffs/2019/10/25/nationals-baby-shark-song-world-series/2458499001/>

각각 진행된 Baby Shark LIVE! 공연이 전석 매진되었고,¹⁷³ 2019년 10월 말 월드 시리즈 우승을 거둔 미국 프로 야구팀 워싱턴 내셔널스 (Washington Nationals)가 경기 시즌 내내 ‘아기상어’를 응원가처럼 쓰고 야구팬들이 이에 적극 동참하면서 인기가 더욱 확산되었다.¹⁷⁴ 모쪼록 본 저작권 분쟁이 잘 마무리되어, ‘아기상어’가 더욱 다양한 형태의 콘텐츠로 글로벌 시장에서 선방하길 응원한다.

3. 미국 음악 저작권과 저작권료의 이해

방탄소년단 (BTS)이 2019년 5월 1일 미국 빌보드 음악상 (Billboard Music Awards) 톱 듀오/그룹 부문과 톱 소셜 아티스트 부문을 석권하면서 K-pop의 세계화 역사에 새로운 장이 열렸다. 이후 미국 스타디움 투어 6회 공연을 전석 매진으로 성황리에 치르고 5월 15일 ABC 방송국의 Good Morning America와 CBS 방송국의 Late Show with Stephen Colbert TV쇼에도 출연하였다. 하반기에도 꾸준한 활동을 이어가간 덕분에 2019년 11월 24일 American Music Awards 세 부문에서 수상하는 쾌거를 거두고, 12월 31일에는 뉴욕 타임스 스퀘어 (Times Square)에서 라이브 공연으로 진행되는 ABC의 새해맞이 특집 프로그램 Dick Clark's Rockin' Eve에도 초대받는 등 연일 미디어의 스포트라이트를 받는 중이다. 소셜 미디어의 급성장 파도를 타고 2012년 '강남스타일' 열풍을 일으켰던 싸이 (Psy)를 뛰어넘는 성과다.

이처럼 미국 엔터테인먼트 시장에 성공적으로 진출하는 사례들이 점차 늘어나면서 한국 음악콘텐츠 기업들이 보유한 핵심 무형자산에 수반하는 권리는 무엇이며 거두어들인 수익은 이해당사자들 간 어떻게 분배되는지에 대한 관심이 높아지고 있다. 게다가 미국의 저작권법을 일부 개정하는 음악현대화법 (Orrin G. Hatch - Bob Goodlatte Music Modernization Act)이 2018년 10월에 발효되는 법제적 변화도 따랐다. 이 같은 움직임에 부응하여 이번 뉴스레터는 미국 시장 공략을 앞둔 음악콘텐츠 기업이 반드시 알아야 할 미국 음악 저작권 개요와 저작권료에 대해 안내하겠다.



음악콘텐츠에 수반하는 권리: 음악저작물과 녹음물

비연극적인 (nondramatic) 음악콘텐츠의 경우 대개 작곡·작사가의 창작물인 음악저작물 (musical work)과 실연자들의 가창·연주가 녹음된 음반, 즉 녹음물 (sound recording)로 양분된다. 예를 들어 BTS가 2019년 4월에 발표한 노래 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy with Luv)’는 악보 및 가사로 대변되는 음악저작물과, 여러 악기 반주와 함께 BTS의 목소리를 매체에 고정한 녹음물에 대한 저작권이 공존하는 합작품이다.

이 중 음악저작물에 대한 저작권은 이 곡을 공동 작곡·작사한 (1) “RM” 김남준, (2) “슈가” 민윤기, (3) “제이홉” 정호석, (4) 방시혁, (5) “피독 (Pdogg)” 강효원, (6) “할지 (Halsey)” 애슐리 프랜지파니 (Ashley Frangipane), (7) 멜라니 폰타나 (Malanie Fontana), (8) 에밀리 와이스밴드 (Emily Weisband), (9) 미켈 “링그렌” 슈츠 (Michel “Lindgren” Schulz)가 나눠서 가지는데, 일반적으로 작곡·작사가들은 음악출판사 (music publisher)와 계약을 맺고 음악작품에 대한 저작권 관리 권한을 양도 혹은 위임하여 음악출판사가 나서서 라이선스 발급, 저작료 징수 등의 업무를 처리하도록 한다. ‘작은 것들을 위한 시’는 9인의 작곡·작사가들로부터 권리를 위임받은 (주)빅히트엔터테인먼트 (이하 ‘빅히트’), 유니버설 뮤직 그룹 (Universal Music Group) 계열사인 Songs of Universal, Inc., 워너 채플 뮤직 (Warner Chappell Music) 계열사인 WB Music Corp. 등이 저작권 관리를 하고 있다. 설명의 편의를 위해 이 음악출판사들을 ‘빅히트/UMG/WCM’이라고 부르겠다.

반면, ‘작은 것들을 위한 시’를 비롯하여 다수의 곡이 수록된 음반 ‘Map of the Soul: Persona’에 대한 권리는 이를 제작한 빅히트가 보유하고 있다. 이때 음원이 담긴 녹음물은 LP, CD, mp3 파일, 디지털 스트리밍 등 모든 매체를 아우른다. 본 녹음물의 상업적 이용을 통해 거두어들이는 수익은 제작에 참여한 BTS 멤버들, 할지, 프로듀서, 뮤지션들과 빅히트가 개별적으로 체결한 계약조건에 따라 분배된다.

음악저작물에 대한 배타적 권리

미국 저작권법에서 인정하는 음악저작물에 대한 배타적인 권리는 크게 (1) 복제·배포권 (reproduction and distribution rights), (2) 공연권 (public performance rights), (3) 2차적저작물 창작권 (rights to prepare derivative works based upon the copyrighted work), (4) 전시권 (rights to display)으로 세분된다.¹⁷⁵ 각각에 대해 살펴보자.

A. 복제·배포권

복제·배포권이란 음악저작물의 악보를 복제하여 배포하는 권한뿐만 아니라, 해당 곡을 LP, CD, 다운로드 가능한 디지털 음원 파일, 휴대전화의 벨소리 링톤 (ringtone), 온디맨드 (on-demand) 음악

175

17 U.S.C. § 106

스트리밍 서비스 등으로 제작 후 복제물을 배포·유통할 수 있는 권리까지 포함하는데, 흔히 ‘mechanical rights’로 지칭된다. 이 같이 음악저작물을 음반 형태로 복제하여 배포하려면 모든 저작권자(일반적으로 작곡·작사가로부터 관리 권한을 위임받은 음악출판사)로부터 기계적 복제권의 이용허락 (mechanical license)을 취득해야 한다.

물리적인 음반 (physical phonorecord deliveries) 혹은 영구적인 디지털 다운로드의 경우 저작료율은 5분 미만의 복제물 당 9.1센트이며, 5분을 초과하는 곡에 대해서는 초과분에 대해 1.75 센트가 부과된다.¹⁷⁶ 176
37 C.F.R. § 385.11(a)

링톤의 경우에는 길이에 관계없이 복제물 당 24 센트 요율이 적용된다.¹⁷⁷ 177
37 C.F.R. § 385.11(b)

한편, 스트리밍 서비스 사용자가 직접 곡을 선택할 수 있는 인터랙티브 스트리밍 (interactive streaming), 계정에 등록된 특정 컴퓨터·디바이스에서만 혹은 일정 기간 동안만 재생 가능한 제한된 다운로드 (limited download 혹은 tethered download), 여러 서비스를 묶은 구독 서비스 (mixed service bundles or bundled subscription offering) 등의 저작료율은 네 단계의 다소 복잡한 산정 과정을 거친다. 178
하단 참조

- 1단계에서는 해당 서비스업체 수입 (revenue)의 12.3%와 총 콘텐츠 가격 (Total Content Cost)의 23.1% 중에 더 큰 금액을 산출한다.¹⁷⁸
- 2단계에서는 1단계에서 도출한 금액에서 서비스업체가 저작물의 공연권에 대한 이용허락을 받기 위해 지불하는 이용료 (performance royalties)을 뺀다.¹⁷⁹
- 3단계에서는 2단계에서 도출한 금액과 특정 하한선 (즉, (1) 휴대 불가능한 기기를 통한 인터랙티브 스트리밍만 제공하는 (“Standalone non-portable Subscription – streaming only”) 경우 구독자 당 월 15 센트, (2) 휴대 불가능한 기기를 통한 인터랙티브 스트리밍이나 제한된 다운로드를 제공하는 (“Standalone non-portable Subscription – mixed”) 경우 구독자 당 월 30 센트, (3) 휴대기기를 통한 인터랙티브 스트리밍이나 제한된 다운로드를 제공하는 (“Standalone portable Subscription

178
37 C.F.R. § 385.21(b)(1) 모든 비용을 포함한 실시료 (All-In Royalty Rates)

요율 적용년도	2018	2019	2020	2021	2022
수입의 %	11.4%	12.3%	13.3%	14.2%	15.1%
총 콘텐츠 가격 (Total Content Cost)의 %	22%	23.1%	24.1%	25.2%	26.2%

180
37 C.F.R. § 385.22

181
37 C.F.R. § 385.21(b)(3)

182
37 C.F.R. § 385.21(b)(4)

Offering”) 경우 구독자 당 월 50 센트, (4) 묶음형 구독 서비스를 제공하는 (“Bundled Subscription Offerings”) 경우 해당 달에 적어도 한 번 이상 음원을 재생한 구독자들에게 한하여 음원 서비스만 단독으로 제공했을 경우에 이에 비례하는 구독료)¹⁸⁰ 중 더 큰 금액을 저작료 풀 (payable royalty pool)로 산출한다.¹⁸¹

- 마지막으로 4단계에서는 3단계에서 도출한 금액을 서비스업체가 스트리밍한 횟수로 나누어 음악저작물 당 할당되는 저작요율을 산정한다.¹⁸²

미국의 대표적인 복제권 라이선싱 관리 및 저작료 징수단체는 Harry Fox Agency, Inc. (HFA)이다. HFA를 거치지 않고 라이선시 (licensee)와 직접 거래하는 음악출판사들도 상당수 존재한다. HFA는 다른 국가의 기계적 복제권 관리단체들 (mechanical rights societies) 과 상호계약을 맺고 해외 저작권자들이 소유한 음악저작물에 대한 미국 내 기계적 복제권 이용료 (mechanical royalties)를 징수하여 전달하기도 한다.

그런데 2018년 10월 음악현대화법의 발효로 영구적 혹은 제한된 음원 다운로드, 인터랙티브 스트리밍을 제공하는 디지털 음악 서비스업체들은 사용하고자 하는 개별 곡 단위로 일일이 복제권 이용허락을 받아야 하던 기존의 번거로운 방식에서 벗어날 수 있게 되었다. 음악현대화법은 그동안 음악산업에서 제도적 한계로 지적되었던 문제점들을 개선하고자 수년간 관련 이익집단들이 치열하게 협상하고 논의한 끝에 제정되었고, 디지털 음원 스트리밍 업계에 최초로 포괄실시권 (blanket license) 제도를 도입했다. 이에 2021년 1월 디지털 음악 서비스업체들은 해당 음악저작물을 관리하는 음악출판사나 Mechanical Licensing Collective (MLC)를 통해 포괄실시권을 취득할 수 있다. MLC는 음악현대화법에 의해 신설된 집중관리단체로, 디지털 음악 서비스업체들에게 포괄실시권을 제공·관리하고, 이용료를 징수·분배하며, 해당 음악저작물의 저작권자와 지분을 기재한 데이터베이스를 구축하고, 저작권자들의 소재 파악을 담당하는 등의 업무를 수행한다. 3년 간의 노력 끝에 권리자 파악이 불가능한 이용료는 스트리밍 시장 점유율에 따라 등록된 음악출판사들에게 재분배가 이루어진다.

B. 공연권

공연권이란 음악콘텐츠를 라디오나 TV로 방영하거나, 공공장소에서 공연하거나, 인터넷으로 스트리밍하는 권리를 뜻한다. 작곡·작사가로부터 음악저작물 저작권 관리를 위임받은 음악출판사는 ASCAP (American Society of Composers, Authors, and Publishers), BMI (Broadcast Music, Inc.), SESAC (Society of European Stage

Authors and Composers) 등 공연권 관리단체 (performing rights organizations) 중 한 곳과 관리계약을 체결하고 있다. 미국에서 공연권은 일명 ‘PRO’라고 불리는 공연권 관리단체들을 통해 대부분 처리된다. 지상파, 위성 라디오, 인터넷 라디오, 방송사 및 케이블 TV 방송국, 레스토랑/바/클럽/호텔/상점 배경음악 등 이용 성격에 따라 연간 일정한 요금 혹은 전체 수입의 일정한 비율을 지불하면 해당 공연권 관리단체의 관리 목록에 포함된 모든 음악저작물을 공연할 수 있는 포괄실시권을 부여받는다.

예를 들어 한 레스토랑 운영자가 ‘작은 것들을 위한 시’를 매장에서 배경음악으로 틀고 싶다면 이 곡의 공연권을 관리하는 모든 PRO를 통해 공연 이용료를 납부하고 포괄실시권을 취득해야 한다. ASCAP의 기록에 따르면 9명의 작곡·작사가 중 RM, 슈가, 제이홉, 방시혁, 피독 5인은 빅히트가 담당 음악출판사이고 한국음악저작권협회 (KOMCA)를 통해 공연권을 관리하고 있으며, 폰타나와 와이스밴드는 ASCAP, 할지와 솔츠는 BMI를 통해 공연권 관리를 하고 있다.¹⁸³ 따라서 적법하게 이용허락을 받으려면 KOMCA, ASCAP, BMI를 모두 거쳐야 한다. 저작자 수가 많을수록 공연권 이용허락을 받아야 하는 PRO의 수도 대체적으로 늘어나기 마련이다.

183
ACE Repertory, <https://www.ascap.com/repertory#ace/search/title/boy%20with%20luv/performer/BTS>

C. 2차적저작물 창작권

음악콘텐츠를 뮤직비디오, TV 프로그램, 광고 비디오, 영화, 비디오게임 등 시각적 콘텐츠에 동기화하는 권한을 싱크로나이제이션권 (synchronization right)이라고 지칭한다. 비록 연방 저작권법에 구체적으로 명시되어 있지는 않지만 음악산업의 관행 상 음악콘텐츠에 대한 싱크로나이제이션권은 2차적저작물을 창작할 권리이자 복제권의 일환으로 이해되어 왔다. 싱크로나이제이션처럼 기존의 저작물을 기초로 한 2차적저작물 창작권은 관리단체나 법으로 정해진 요율이 없다. 따라서 라이선시는 해당 음악저작물을 관리하는 음악출판사를 통해 구체적인 이용 성격과 목적에 맞는 라이선싱 조건을 협상하고 계약을 체결한 후 실시료를 지불해야 한다.

예를 들어, 한 기업이 미국에서 자사 TV 광고에 BTS의 ‘작은 것들을 위한 시’를 배경음악으로 사용하되, 따로 기용한 제3의 가수가 노래를 부를 예정이라면 (즉, BTS의 목소리가 담긴 녹음물을 사용하지 않는다면) 동 음악저작물에 대한 권리를 갖는 빅히트/UMG/WCM로부터만 싱크로나이제이션권 이용 허락을 받으면 된다.

D. 전시권

음악저작물에 대한 전시권 행사의 예로는 가사를 웹사이트에 게재하거나, 노래방기에 사용하거나, 책으로 인쇄하는 것 등이 있다. 전시권 역시 2차적저작물 창작권과 마찬가지로 관리단체가 없다. 사용을 원하는

라이선시와 라이선서 (licensor) 음악출판사가 직접 협상하여 라이선스 계약을 체결하고 이용료를 정한다.

녹음물에 대한 배타적 권리

미국 저작권법에서 인정하는 녹음물에 대한 배타적인 권리는 (1) 복제·배포권 (2) 디지털 오디오 송신에 의한 녹음물의 디지털 공연권 (public performance right in sound recordings by means of a digital audio transmission), (3) 2차적저작물 창작권으로 세분된다.¹⁸⁴ 녹음물에 수반하는 저작권은 일반적으로 동 녹음물의 제작을 관할한 음반사가 가지나, 상황에 따라 녹음실연자, 프로듀서, 음반사, 레코딩 스튜디오 등이 공동으로 소유하는 경우도 있다.

A. 복제·배포권

녹음물이 담긴 CD나 디지털 음원 파일, 뮤직비디오나 공연실황이 녹화된 DVD 등을 복제·배포할 수 있는 권리를 지칭하며, 업계에서 ‘음원 사용권 (master use rights)’이라고 불린다. 법으로 명시된 master license 요율이나 라이선스 관리단체는 없고, 녹음물과 해당 레코딩 아티스트의 인지도, 시장요인에 따라 자율적으로 협상가격이 결정된다.

B. 디지털 공연권

미국 저작권법 상 녹음물에 대한 공연권은 디지털 오디오 송신으로 제한되므로 아날로그 라디오 (terrestrial radio)나 TV 방송사, 공공장소에서 라이브로 녹음물을 틀기 위해서는 공연권 이용허락 취득이 필요하지 않다. 반면, 인터넷 스트리밍 등 디지털 오디오 송신 방식에 의한 녹음물 사용에는 디지털 공연권을 취득해야 한다.

스트리밍에는 두 종류가 있다. 첫 번째는 사용자가 곡을 선택할 수 없는 비인터랙티브 (non-interactive) 스트리밍 혹은 웹캐스트 (webcast) 형태이다. 시중에 존재하는 예로는 인터넷 라디오 판도라 (Pandora)나 아이하트라디오 (iHeartRadio), 위성 라디오 시리우스 XM (SiriusXM), 인터넷 팟캐스트 (podcast) 등이 있다. 비인터랙티브 스트리밍 서비스업체는 사용하고자 하는 (1) 음악저작물에 대한 공연 이용료 (performance royalties)와 (2) 녹음물에 대한 디지털 공연 이용료를 지불하면 된다. 음악저작물 부분은 ASCAP, BMI, SESAC 같은 PRO를 통해, 녹음물 부분은 사운드익스체인지 (SoundExchange)라는 비영리 디지털 공연권 관리단체를 통해 이용허락을 취득한다.

사운드익스체인지가 비인터랙티브 스트리밍 서비스업체 혹은 웹캐스터들로부터 거두어들이는 디지털 공연권 법정 요율은 저작권이용료위원회 (Copyright Royalty Board)에 의해 산정된다. 2019년 기준으로 상업적인 웹캐스터는 (1) 스테이션/채널 당 연간 500 달러 (단, 100개 이상의 스테이션/채널을 둔 경우 50,000 달러),

(2) 비구독 송신의 경우 공연마다 매월 0.18 센트, (3) 구독 송신의 경우 공연마다 0.23 센트를 납부해야 한다.¹⁸⁵ 비상업적인 웹캐스터, 비상업적·교육 웹캐스터, 기타 형태의 서비스에는 다른 요율이 적용된다.¹⁸⁶ 사운드익스체인지가 징수한 디지털 공연 이용료는 법정 지분 공식에 따라 45%는 보컬리스트, 밴드 멤버 등 주역 녹음실연자들 (featured artists)에게, 5%는 백업 뮤지션 등 비주역 실연자들 (non-featured artists)에게, 나머지 50%는 녹음물 권리자들 (대부분 음반사)에게 지급된다.¹⁸⁷ 특히, 음악현대화법이 제정되면서 해당 녹음물의 창작에 기여를 한 프로듀서, 믹서, 사운드 엔지니어도 일정 요건을 충족할 경우 징수된 이용료의 일부를 지급받을 수 있게 되었다.

두 번째는 사용자가 직접 선곡해서 듣는 인터랙티브 (interactive) 혹은 온디맨드 (on-demand) 스트리밍 형태이다. 스포티파이 (Spotify), 애플 뮤직 (Apple Music), 아마존 뮤직 (Amazon Music) 등의 인터랙티브 스트리밍 서비스업체는 (1) 음악저작물에 대한 공연 이용료 외에도 기계적 복제권 이용료를 지불하고 (2) 녹음물에 대한 디지털 공연 이용료를 지불해야 한다. 음악저작물의 부분 중 공연 이용료는 PRO를 통해, 기계적 복제권 이용료는 HFA나 음악출판사에게 지불하고 이용허락을 취득한다. 반면, 녹음물에 대한 디지털 공연 이용료는 해당 녹음물을 관리하는 음반사와 협상을 거쳐 합의된 가격을 지불한다.

C. 2차적저작물 창작권

녹음물을 TV, 영화, 비디오게임 등 시청각 작품에 사용하려면 녹음물을 관리하는 음반사로부터 싱크로나이제이션 이용허락을 받아야 한다. 싱크로나이제이션에 적용되는 법정 요율이나 관리단체는 없으므로 라이선시는 음반사를 통해 구체적인 이용 성격과 목적에 맞는 라이선싱 조건을 협상하고 계약을 체결한 후 이용료를 낸다. 예를 들어, 한 기업이 자사 TV 광고에 BTS의 ‘작은 것들을 위한 시’ 음원을 사용하려면 해당 녹음물 권리자인 빅히트와, 음악저작물에 대한 권리를 갖는 빅히트/UMG/WCM에게 모두 연락을 취하여 싱크로나이제이션권 라이선스를 취득하고 합의한 실시료를 납부해야 한다.

음악콘텐츠 저작권 요약 정리

지금까지 설명한 내용을 표로 간단히 정리하면 다음과 같다.

185 Commercial Webcaster 2019 Rates, <https://www.soundexchange.com/service-provider/rates/commercial-webcaster/>

186 Noncommercial Webcasters 2019 Rates, <https://www.soundexchange.com/service-provider/rates/noncommercial-webcasters-rates/>; Other Service Providers 2019 Rates, <https://www.soundexchange.com/service-provider/rates/other-service-providers/>

187 17 U.S.C. § 114

구분	음악저작물	녹음물
권리자	(작곡·작사가로부터 저작권 관리 권한을 위임받은) 음악출판사	(일반적으로) 음반사
권리 종류	<ul style="list-style-type: none"> • 복제·배포권 • 공연권 • 2차적저작물 창작권 • 전시권 	<ul style="list-style-type: none"> • 복제·배포권 • 디지털공연권 • 2차적저작물 창작권
라이선스 관리단체	<ul style="list-style-type: none"> • HFA (복제·배포권) • MLC (복제·배포권 - 2021년 이후) • ASCAP, BMI, SESAC 등 PRO (공연권) 비고: 2차적저작물 창작권, 전시권은 관리단체 없음. 음악출판사와 직접 거래.	<ul style="list-style-type: none"> • SoundExchange (비인터랙티브 스트리밍의 디지털공연권) 비고: 복제·배포권, 인터랙티브 스트리밍의 디지털공연권, 2차적저작물 창작권은 관리단체 없음. 음반사와 직접 거래.
법정 저작료율	<ul style="list-style-type: none"> • CD 및 영구 다운로드: 복제물 당 9.1 센트+초과분 • 링톤: 복제물 당 24센트 • 인터랙티브 스트리밍: 구독료에서 공연 이용료를 뺀 후 하한선 적용하여 산출 	<ul style="list-style-type: none"> • 비인터랙티브 스트리밍의 디지털공연권: 저작권이용료위원회에서 주기적으로 산정

표2. 음악콘텐츠에 수반하는 저작권의 종류, 라이선스 관리단체 및 법정 저작료율

시사점

오늘날 미국 소비자들이 음악콘텐츠를 접하는 대표적인 플랫폼으로는 스포티파이, 아이튠즈 (iTunes), 애플 뮤직, 아마존 뮤직, 타이달 (TIDAL), 구글 플레이 뮤직 (Google Play Music), 판도라, 아이하트라디오, 시리우스XM, 유튜브 (YouTube) 등이 있다. 서비스 방식도 다양하고, 서비스 플랜도 유료 구독 버전, 광고 기반 무료 버전으로 다양하지만, 본문에서 다룬 내용을 이해한다면 권리 주체와 징수된 음악 저작료의 흐름을 비교적 쉽게 파악할 수 있다.

최근 BTS의 성공으로 세계 최대의 엔터테인먼트 시장인 미국에서 K-pop의 위상이 한층 높아졌다. 한국 음악콘텐츠 기업들에게 보다 매력적인 진출 환경이 조성되고 있는 것이다. 본격적인 진출에 앞서 우리 기업들이 미국 음악 저작권법의 기초를 이해하고, 저작료 산정 방식과 업계 관행을 익히는 데에 본 뉴스레터가 일조하길 바란다. 자사의 콘텐츠가 시장에서 더욱 활발히 거래되도록 라이선스 관리단체에 저작물을 등록하고, 이미 징수된 저작료가 있다면 분배 조치를 요청하는 등 K-pop 기업들이 미국 시장에서 적극적으로 수익 창출 기회를 찾아나가길 기대한다.

[부록 1] 미국 지식재산권의 통지 요건과 권리 표시 형식

미국 지식재산법의 보호를 받기 위해서는 권리 통지 (notice) 혹은 권리 표시 (marking)가 반드시 필요할까? 통지를 안 했다고 해서 권리 행사가 불가능해지는 것은 아니다. 그러나 법적 요건을 갖추어 통지했을 경우 기대할 수 있는 여러 가지 효익이 있기에, 우리 기업들에게 권리 표시를 권고하고 있다. 관련 내용을 다음 표로 요약 정리해보았다.

구분	권리 표시 형식	비고
상표권 ¹⁸⁸	<p>연방상표 등록 여부에 따라 다음 중 택일:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 미등록상표: ™ • 미등록서비스표: ™ • 연방 등록상표 및 등록서비스표: 'Registered in U.S. Patent and Trademark Office', 'Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.', 혹은 ®¹⁸⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> • 원고의 상표가 특허상표청에 등록되었음을 피고가 실질적으로 인지하지 못한 상태라면 원고가 상표 침해에 대한 수익이나 손해배상을 청구할 수 없음.¹⁹⁰ • 만일 피고가 원고의 상표 등록 사실을 실질적으로 인지한 시점이 문제가 된 침해 행위보다 나중이라는 증거물을 제시하고, 법원이 이 주장을 수용하면, 피고의 손해배상 책임은 후속 시점부터 발생. 원고가 이에 대한 반박증거를 수집하여 실제로 피고가 알고 있었음을 법적으로 입증하는 것은 상당한 부담이 따를뿐더러 어려움. • 상표권 통지 시, 이를 접한 후발주자들이 상표권 분쟁 위험을 낮추기 위해 동일하거나 유사한 상표 선택을 피하도록 유도하는 효과가 있음. 특히 해당 상표가 등록되었다는 사실을 몰라서 저지르는 비교의적인 침해 행위를 어느 정도 막을 수 있음.
특허권	<p>아래 두 가지 방식 중 택일¹⁹¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'patent' 혹은 'pat.'라는 용어와 함께 특허번호를 해당 물건에 표시 (예: Pat. 1,234,567) • 'patent' 혹은 'pat.'라는 용어와 함께 관련 제품과 특허번호가 명시된 웹사이트 주소를 표시 (예: Pat. www.domainname.com)¹⁹² 	<ul style="list-style-type: none"> • 특허 표시가 미비했을 경우 특허침해자 피고의 손해배상 의무가 발생하는 시점은 피고의 첫 침해 행위부터가 아니라, 원고의 특허 침해 주장을 피고가 실제로 통지받고 인지한 시점으로 늦춰짐.¹⁹³ 즉, 통지받은 이후에도 피고의 침해 행위가 지속되어야 그때부터 손해배상 책정 시작. • 미국의 특허 판례법상 증액손해배상제도는 특허 침해 행위에 있어 피고의 고의성·악의성이 인정되는 등 특수한 경우에 손해배상액을 실제 손해액의 최대 세 배까지 증액하고 원고의 변호사비까지 변상하도록 판시할 수 있는 재량을 법원에 부여.¹⁹⁴ 그러나 특허 표시가 적법하게 되어있지 않다면 피고가 원고의 특허 보유사실을 알면서도 실시했다는 고의성·악의성을 입증하기가 더욱 까다로우므로, 원고가 피고에게 침해 사실을 통보하기 이전에 이루어진 침해 행위에 대해 손해배상 증액을 요청하기 힘들.
저작권	<p>저작권 등록 여부에 무관하게¹⁹⁵ 다음 세 가지를 차례대로 나열¹⁹⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'Copyright' 또는 'Copr.' 또는 '©' • 첫 발행연도 • 저작자의 이름 <p>예시: © 2019 KOTRA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 원래 저작권 통지는 법적 보호를 받기 위해 필수적으로 요구되는 조건이었으나 법이 개정되면서 1989년 3월 1일 혹은 그 이후에 창작된 저작물에 대해 저작권 통지 요건이 없어짐. • 저작권 표시를 할 경우, 대중에게 권리를 천명함으로써 타인의 저작권 침해행위를 저지하고, 침해자가 저작권 소유 사실을 모르고 악의 없이 침해했다는 항변 (innocent infringement defense)을 무력화시키는 한편, 저작물을 합법적으로 사용하기 원하는 잠재적인 수요자에게 권리자가 누군지 밝혀 라이선스를 용이하게 하는 효과를 기대할 수 있음. • 저작자명 다음에 권리 서술 선택적으로 삽입 가능. 'All rights reserved'는 저작권법이 부여하는 모든 권리 다발을 저작자가 보유 중이라는 의미.¹⁹⁷ 반면, 권리자가 해당 저작물에 적용되는 권리 중 일부만 보유하고 있거나, 제3자가 교육적인 목적이나 어떤 특정 상황에서 저작물을 사용해도 된다고 허용할 경우에는 'Some rights reserved'라는 표현을 쓰고 해당되는 조건이나 상황 등을 기술.
영업비밀권	<p>영업비밀¹⁹⁸을 포함하는 문서들에 'secret' 혹은 'confidential'이라고 눈에 띄게 표기하면 권리자가 기밀인 기밀 유지 노력으로 간주됨.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 영업비밀은 등록 절차 없음. 대신 권리자가 영업비밀 요건들을 모두 충족하는 한 영속적으로 보호받음. 즉, 해당 정보가 외부에 공개되거나, 권리자가 더 이상 경제적인 가치나 경영 우위를 얻어내지 못하는 순간부터 더 이상 법적 보호를 받지 못함. • 영업비밀권을 행사하기 위해 특정 정보가 영업비밀에 해당한다는 법적 공지가 필수적으로 요구되는 것은 아님. 다만 문서에 영업비밀임을 명시하는 간단한 조치조차도 권리자가 기밀 유지를 위해 기울이는 노력의 일환으로 인정되며, 동 서류가 기밀임을 알림으로써 관련자들이 해당 자료의 관리에 특별히 주의를 기울이도록 독려하는 효과가 있음. • 이 같은 문서 표기만 충분한 것은 아니므로, 각종 보안 조치들을 시행하고, 해당 정보에 접근 권한을 가진 이들과 기밀유지협약을 체결하고, 퇴사자들을 통한 영업비밀 유출 위험을 최소화하는 노력이 반드시 수반되어야 함.

표3. 상표권·특허권·저작권·영업비밀권의 권리 표시 형식

이처럼 권리가 법이 정한 형식 요건을 갖추어 자신의 권리를 통지하는 것은 대개 어렵지 않다. 이에 비하면 지식재산권 피침해 상황에서 통지·표시가 미비했을 경우에 받는 불이익이 상대적으로 크다고 하겠다. 특히 상표와 특허 침해 소송 상황에서 원고가 권리 표시를 제대로 했는지의 여부는 피고로부터 받아들일 수 있는 손해배상액에 직접적인 영향을 준다. 나아가 권리 표시를 접한 제3자가 침해 분쟁을 피하기 위해 더욱 조심하는 효과를 기대할 수도 있다. 조금만 신경 쓰면 누릴 수 있는 효익을 무시코 잃는 일이 없도록 우리 기업들은 해당 권리를 취득하는 즉시, 적극적으로 이를 통지하는 것이 좋겠다.

미국 상표법은 특정 상표를 먼저 상거래에서 사용함으로써 독점적인 권리를 획득하는 사용주의를 표방한다. 때문에 출원·등록절차 없이도 특정 상품·서비스와 관련하여 실제 상업적으로 사용된 지리적 영역 내에서는 보통법 상 상표권을 취득할 수 있다. 하지만 이 경우 법적 보호가 미치는 범위가 매우 제한적이기에 상표 분쟁이나 침해 소송 상황에서 확고히 권리를 입증하는 것이 녹록치 않다.

특허상표청에서는 주등록부 (Principal Register)와 부등록부 (Supplemental Register) 두 종류의 상표등록부를 관리하고 있는데, 주등록부 등록이 상표권자에게 가장 강력하고 포괄적인 법적 보호막을 제공한다. 주등록부에 상표 등록 시 다음과 같은 효과 및 이점이 있다.

- 상표권자의 상표 소유 사실이 대중에게 통지된 것으로 취급되므로 타인이 그 등록 사실을 실제로 몰랐다고 하더라도 타인의 그 등록상표 사용 행위는 선의의 사용으로 인정될 수 없다.
- 상표권자의 상표 소유 사실과 상거래에서 관련 상품·서비스에 대해 배타적으로 등록상표를 이용할 권리에 대해 법률 상의 추정을 받는다.
- 출원서 제출일이 상표의 추정 사용일로 인정되어 그 출원일을 기준으로 전국적인 우선권의 혜택을 누릴 수 있다.
- 상표권을 침해하는 외국 물품이 미국으로 수입되는 경우, 미국 관세국경보호청 (U.S. Customs and Border Protection)에 그 물품의 수입금지를 요청할 수 있다.
- 상표 등록 후 5년이 경과하면 등록된 상품·서비스와 관련하여 상거래에서 독점적으로 상표를 사용할 수 있는 상표권자의 지위에 불가쟁력 (incontestability) (즉, 더 이상 다툴 여지가 없음)이 부여되어 더 높은 수준의 보호를 받을 수 있다.
- 연방상표등록마크 ®을 사용할 수 있다.
- 연방법원에서 주등록부 등록상표에 관한 소송을 제기할 수 있다.
- 연방상표 주등록부 등록증을 외국에서 상표 등록의 근거로 사용할 수 있다.

190
같은 곳

[부록 2] 뉴욕 IP-DESK 주요 지원사업 안내

191
35 U.S.C. § 287(a)

192
물건 사이즈가 너무 작아 다수의 관련 특허를 모두 표시할 수 없거나, 물건의 성격상 표기가 불가능할 경우에는 일명 'virtual patent marking'이라고 지칭되는 두 번째 옵션을 채택하면 된다. 이때 웹사이트는 누구나 접속 가능하도록 공개된 상태여야 한다. 여러 특허를 출원 중인 경우에 이 방식을 택하면 특허가 등록될 때마다 웹사이트에 지속적으로 업데이트할 수 있어 편리하다.

193
35 U.S.C. § 287(a)

194
35 U.S.C. § 284, 285

195
저작권은 창작과 동시에 (즉, 독창적인 표현이 유형물에 부착되는 순간) 발생하는 권리가기 때문에 저작권법의 보호를 받기 위해 저작권청에 저작물 등록이 요구되는 것은 아니다. 따라서 저작자는 저작권 등록 여부와 무관하게 해당 저작물에 권리 표시를 할 수 있다.

196
17 U.S.C. § 401(b)

197
저작권은 복제·배포권, 2차적저작물 창작권, 배포권, 공연권, 전시권 등 여러 권리 다발(bundle of rights)을 부여한다. 따라서 저작자는 해당 저작물에 적용되는 권리 중 일부만 선택적으로 타인에게 양도하거나 라이선스할 수 있다.

198
일반적으로 어떤 정보가 (1) 해당 기관 외부에는 알려져 있지 않거나 확인할 수 없고, (2) 권리자에게 경제적 가치나 경영 우위를 제공하며, (3) 기밀인 상태를 유지하기 위해 권리자가 적절한 노력을 기울인 경우에 영업비밀로 보호받을 수 있다. 적용되는 정보의 영역은 화학식, 패턴, 편찬물, 프로그램, 장비, 방법, 기술, 공정 등 광범위하다.

지식재산권 상담

- 미국 지식재산권의 취득, 관리 및 분쟁 대응 관련 기초 법률 자문 제공
- 한국 기업들이 다수 참여하는 전시회나 행사장에서 지식재산권 관련 문의 현장 상담 수행
- 필요 시 해당 분야 전문가 연결

상표·디자인특허 출원비용 지원

- 상표 출원: 출원비용 (관납료 및 변호사비)의 50%를 한도액 \$600/류 내 지원
- 디자인특허 출원: 출원비용 (관납료 및 변호사비)의 50%를 한도액 \$1,000/건 내 지원
- 상표·디자인특허 출원비용 지원 연 최대 8회
- 지원 대상: 한국에 사업자등록이 완료된 중소기업¹⁹⁹·중견기업²⁰⁰ (개인사업자 포함)으로 미국에 사업을 운영 또는 운영 예정인 자
- 접수 경로: www.kotra.or.kr (기업회원 가입 필수)
> 지원서비스안내 > 해외진출 지원 > 해외투자진출 > 지식재산권보호 > 지원신청 > IP-DESK 신청

지식재산권 법률의견서·침해감정서 작성비용 지원

- 지식재산권 분쟁 사안 또는 침해·피침해가 의심되는 상황에서 현지 변호사의 전문적인 검토·분석 결과를 법률의견서·침해감정서 형태로 받아보는 데에 발생하는 변호사비 지원
- 한도액 \$10,000/건 내 연 최대 3회 지원
- 실제 발생한 비용의 최대 70% (1회차) 지원. 중복 지원 시, 50% (2회차), 30% (3회차)로 지원비율 하향 조정
- 지원 대상: 한국에 사업자등록이 완료된 중소기업·중견기업 (개인사업자 포함)으로 미국에 사업을 운영 또는 운영 예정인 자
- 접수 경로: www.kotra.or.kr (기업회원 가입 필수)
> 지원서비스안내 > 해외진출 지원 > 해외투자진출 > 지식재산권보호 > 지원신청 > IP-DESK 신청

지식재산권 세미나 개최

- 미국 지식재산법 관련 최신 동향을 주제로 한 세미나·콘퍼런스 개최
- 산업별 특화된 내용으로 소규모 워크숍 개최

뉴욕 IP-DESK 월간 뉴스레터 구독 및 지원사업 문의

- 박다미 변호사: damipark@kotra.or.kr
- 안지은 대리: graceahn@kotra.or.kr

199

중소기업의 정의·요건은 중소기업기본법 제2조에 따른다. 중소기업의 증빙서류로는 중소기업현황정보시스템의 중소기업확인서만 인정된다.

200

중견기업의 정의·요건은 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조에 따른다. 중견기업의 증빙 서류로는 중견기업연합회의 중견기업확인서만 인정된다.

이 책은 2019년 12월 기준으로 공개된 자료를 기초로 미국 지식재산권 이슈에 대한 일반적인 법률 정보를 안내하고 있으며, 변호사의 법률 의견으로 간주될 수 없습니다. KOTRA는 이 책에 기재된 사항과 관련하여 어떠한 법적 책임도 지지 않으며 실제 업무 추진 시에는 반드시 전문가의 조언을 받으시기 바랍니다.

KOTRA자료 20-150

발행	KOTRA 뉴욕 무역관 IP-DESK
주관	KOTRA 특허청
작성	박다미 변호사
교정	전영지
뉴욕 IP-DESK 담당	박다미 변호사, 최보성 과장, 안지은 대리
주소	460 Park Avenue, 14th Floor, New York, NY 10022
웹사이트	http://www.kotra.or.kr
디자인	Why Not Smile LLC
발행일	2019년 12월 31일
최종수정일	2020년 2월 21일
ISBN	979-11-6490-309-2 (95320)

© 2019 KOTRA



T M M

