

NYC Startup & Beyond



**NYC
Startup &
Beyond**

발간사

1998년 인터넷 검색기업으로 시작한 구글 (Google) (지주회사 알파벳 (Alphabet))은 창업 20년 만에 시가총액 8,000억 달러대의 거대기업으로 성장했고, 차량 공유 서비스업체 우버 (Uber)는 2009년 창업 이후 10년 만에 시가총액 600억 달러를 넘나드는 기업으로 성장했습니다. 시가총액 기준으로 글로벌 기업들의 순위를 매기면 1위에서 5~6위까지 아마존 (Amazon), 마이크로소프트 (Microsoft), 애플 (Apple), 구글, 페이스북 (Facebook) 등이 차지합니다. 지금은 거대기업 (tech giant)이 된 이들도 시작은 스타트업 (startup)이었습니다.

우리 제조업체들이 미국이라는 거대한 시장에 수출하며 이를 발판으로 굴지의 글로벌 기업들로 성장했듯이, 오늘날 한인 스타트업들도 미국에서 창업하여 미국에서 투자받고 미국 소비자들의 선택을 받으며 성장하는 사례들이 많이 나와야 한다고 생각합니다.

주 뉴욕 대한민국 총영사관은 보다 많은 한인 스타트업들의 미국 성공 스토리를 기대하는 마음으로, 이들에게 조금이라도 도움이 되고자 KOTRA 뉴욕 무역관과 함께 'NYC Startup and Beyond'를 발간하게 되었습니다. 이 책은 우리 스타트업들을 위한 전반적인 안내서를 표방하며 2018년 5월 발간된 'NYC Startup Guidebook'의 후속편에 해당하는 것으로, 전편에서 개략적으로 다루었던 내용들을 보다 상세한 법률 정보로 보완하는 한편, 한인 스타트업들이 놓치기 쉽지만 절대 놓쳐서는 안 되는 중요한 이슈인 지식재산권이라는 주제에 초점을 맞추고 미국 사업 시작단계에서 구체적인 정보와 지침을 제공하는 것을 목표로 기획되었습니다.

뉴욕은 실리콘 앨리 (Silicon Alley)라고 불릴 정도로 미국 내에서 창업에 유리한 환경을 갖추고 있는 도시입니다. 금융, 미디어, 예술, 패션, 정보기술, 바이오 등 여러 산업과 풍부한 자금이 존재하고 다양한 민족과 문화가 공존하는 환경은 우수한 인재들이 새롭고 창의적인 실험을 펼치기에 더할 나위 없이 좋은 무대를 제공하고 있습니다.

이 넓고 좋은 무대에서 부디 우리 스타트업들이 혁신적인 아이디어를 마음껏 펼치시기를 바라며, 제2의 마이크로소프트, 제2의 구글이 한인들에 의해 탄생되기를 기대합니다.

감사합니다.

주 뉴욕 총영사 박효성

발간사

한국 스타트업 생태계는 최근 몇 년간 급격히 성장하였습니다. 글로벌 투자은행 크레디트스위스 (Credit Suisse)에 따르면 2018년 국내 스타트업에 대한 신규 투자액은 총 3조 4,000억원에 달해 전년 대비 40% 이상 증가하였고, 2019년 상반기에 투자를 유치한 스타트업의 수도 이미 800개를 넘어섰습니다. 우리 정부도 ‘혁신을 통한 성장’을 국가 경쟁력 제고와 일자리 창출의 주요 원동력으로 정의하고, 혁신의 최전선인 스타트업계에 대한 정책적 지원을 적극적으로 추진하고 있습니다.

국내 스타트업계의 성장과 더불어, 더 큰 시장의 가능성을 모색하는 기업과 투자자들 또한 늘어나고 있습니다. 세계 최대 스타트업 시장인 미국, 그 중에서도 뉴욕 권역은 미국 내 두 번째로 큰 투자 규모와 뛰어난 인적 자원, 주·시정부의 정책적 지원 등을 두루 갖추고 있어 야심찬 우리 스타트업 관계자들에게 응당 매력적인 시장일 것입니다.

우리 스타트업의 뉴욕 진출과 성장을 위해 KOTRA 뉴욕 무역관은 현재 다양한 지원 활동을 펼치고 있습니다. 2018년 5월에는 우리 스타트업 관계자들이 뉴욕 스타트업계의 주요 정보를 한 눈에 이해할 수 있도록 주 뉴욕 대한민국 총영사관과 공동으로 ‘NYC Startup Guidebook’을 발간하였고, 매년 수 차례에 걸쳐 스타트업 육성사업 추진, 데모데이 행사 주최, 기업들의 현지 법인 설립 지원, 실무 과정에서 제기되는 법적 이슈에 대한 법률상담회 개최 등의 활동을 이어가고 있습니다. 또한, 뉴욕 IP-DESK 내 전문 인력을 통해, 혁신과 창의로 부가 가치를 창출해내는 우리 스타트업 기업들에 특화된 다양한 지식재산권 지원 서비스 (상표·특허 출원비용 지원, 침해감정서 작성 지원, 지식재산권 교육 세미나 개최 및 개별 상담 등)를 제공하고 있습니다.

저력있는 우리 스타트업들이 미국 현지의 거대기업들에 맞서 경쟁우위를 입증하고 성공적으로 투자 유치 및 성장을 이어나가려면 미국 관련 법규와 제도에 대한 이해가 우선되어야 할 것입니다. 이 책은 뉴욕 권역에 진출하는 우리 스타트업들이 직면하는 지식재산법 및 기타 법률 주제들을 선별하여 중요 개념과 실무지침을 정리한 국문 개론서가 필요하다는 인식에 기초하여 기획되었습니다. 우리 스타트업들이 장기적인 안목으로 진출지역의 현지 법제도에 맞춘 사업 전략을 설계하는 데에 보탬이 되고자 하는 염원을 담았습니다. 이 같은 취지에 동참하여 책 발간에 기여해 주신 각 분야 전문가들의 노고에 감사의 인사를 전합니다.

우리 스타트업들이 미국을 무대로 펼칠 무한한 잠재력을 생각할 때면 이들의 미국 진출을 지원하는 KOTRA의 책임감을 새삼 느끼게 됩니다. 금융과 문화 중심지로서 다양한 산업군의 스타트업들이 약진하고 있는 실리콘 앨리 (Silicon Alley)에서 우리 스타트업의 성공적인 안착에 KOTRA와 이 책이 길잡이가 되기를 바랍니다.

KOTRA 북미지역 본부장 이지형

편집자의 주

이 책은 뉴욕시 광역도시권 (New York City metropolitan area) (맨해튼 (Manhattan), 브루클린 (Brooklyn), 퀸즈 (Queens), 브롱크스 (Bronx), 스테튼 섬 (Staten Island))으로 이루어진 뉴욕시, 뉴욕주 내 인접 도시, 나아가 뉴저지주 내 인접 도시)에서 스타트업 기업을 설립 또는 운영하거나 관련 투자를 진행하고자 하는 대한민국 관계자들을 위해 발간하였습니다. 특히 KOTRA 뉴욕 무역관에 자주 접수되는 기업 문의사항에 대한 답변을 최대한 면밀히 반영하였습니다. 스타트업 관계자들이 뉴욕 시장에서 경쟁우위를 확보하고 위험요소를 효과적으로 관리하기 위해서 반드시 숙지해야 할 법률 정보를 제공하고 기초 가이드 역할을 수행하고자 합니다.

법을 개론서의 성격을 가지는 이 책은 크게 세 부분으로 구성되어 있습니다:

- I장에서는 뉴욕 지역 스타트업의 과거와 현재 동향을 간략히 소개함으로써 해당 시장에 대한 이해를 돕고자 하였습니다.
- II장은 스타트업 지식재산 관리 측면에서 상표법·특허법·저작권법·영업비밀법 각각을 설명하고, 권리 취득 및 보호 방법, 침해 분쟁 상황에서 제기되는 법적 이슈 등을 다루었습니다. 일반적으로 상표권, 특허권, 저작권은 연방법의 적용을 받으며, 영업비밀권은 주로 주법과 일부 연방법의 적용을 받습니다. 따라서 영업비밀은 뉴욕주법 위주로, 나머지는 연방법 위주로 안내하였습니다.
- III장은 스타트업 법인 신설과 운영으로 미국 법인 설립 및 등록, 투자 유치, 뉴욕주 고용·노무 관리, 미국 개인정보 관리 및 보호에 대해 차례로 설명하였습니다. 회사법은 주법의 적용을 받으므로 뉴욕주법 위주로 (뉴저지주법, 델라웨어주법, 캘리포니아주법 내용도 일부 포함), 금융·투자 관련법은 연방법 위주로 안내하였습니다. 반면, 고용법, 노동법, 개인정보 관련법은 연방법과 주법의 적용을 받으므로 해당되는 연방법과 함께 뉴욕주법을 (뉴저지주법, 캘리포니아주법, 뉴욕시법 내용도 일부 포함) 안내하였습니다.

II장과 III장에서 각 섹션의 끝부분에는 ‘스타트업 실무지침 요약 정리’를 통해 경영진 및 실무자가 챙겨야 할 중요 포인트들을 다시 한 번 서술하였습니다.

사업의 크고 작은 결정마다 기업 핵심자산을 적절히 보호하면서 경영위기를 최소화하려면, 해당 분야에 정통한 전문가의 도움이 필수적입니다. 안타깝게도 우리 스타트업·중소기업들의 현실에서는 전문가와 논의 없이 상식과 감에 의거해서 미국에서 사업을 진행하다 중대한 권리를 상대 기업에게 내주거나, 사후에 시정을 위해 엄청난 비용을 들이거나, 힘들게 유치한 투자금 전액을 반환하거나, 각종 분쟁 및 송사에 연루되는 등 심각한 상황이 종종 발생하고 있습니다. 법률상의 문제들은 기업의 존폐에까지 영향을 줄 수 있으므로, 사업 초기부터 반드시 해당 분야에 특화된 변호사의 자문을 토대로 신중하게 업무를 추진해야 할 것입니다. 단, 전문 변호사 선임 시에도 스타트업 경영진과 실무 담당자들이 관련 법률사안에 대한 기본적인 이해를 갖추어야만 자사의 전략적 목표에 가장 잘 부합하는 결정을 내릴 수 있습니다. 그러한 의미에서 이 책이 뉴욕 시장을 무대로 성장하고자 하는 스타트업 관계자들의 법률적 이해를 높이고 현지 사업의 초석을 공고히 다지는 데에 기여하기를 소망합니다.

목차

I. 뉴욕 스타트업 생태계 13

A. 세계적인 스타트업 허브, 뉴욕

B. 뉴욕 스타트업 주요 산업군

II. 스타트업 지식재산 관리 21

A. 지식재산 개요

- 1. 지식재산의 의미 22
- 2. 지식재산 보호 및 권리화의 필요성 26
- 3. 지식재산을 활용한 이윤 창출 및 자금 조달 27

B. 상표

- 1. 미국 상표법 개요 30
 - a. 주등록부 등록 요건과 등록 이점
 - b. 부등록부 등록 요건과 등록 이점
- 2. 상표 검색 33
 - a. 1단계: 예비 검색
 - b. 2단계: 정밀 검색
- 3. 연방상표 출원과 등록 35
 - a. 출원 근거
 - b. 출원서 준비
 - c. 출원 및 등록 절차
- 4. 상표권 관리 38
 - a. 상표권 유지 및 갱신
 - b. 상표 모니터링
 - c. 상표 라이선싱
- 5. 상표권 분쟁 대응 40
 - a. 상표 분쟁해결기관
 - b. 상표권 침해의 입증
 - c. Trademark Bullying 대응

C. 특허

1. 미국 특허법 개요 43
 - a. 특허의 종류와 법적 요건
 - b. 특허의 존속기간과 유지
 - c. 특허 검색
2. 미국 실용특허 취득 방법 47
 - a. 직접 미국 특허 출원
 - b. 한국 특허 출원에 기초한 미국 특허 출원
 - c. PCT 국제출원에 기초한 미국 특허 출원
3. 특허권 분쟁 대응 49
 - a. 특허 분쟁해결기관
 - b. 특허권 침해의 입증
 - c. 특허 침해 항변 논거
 - d. 특허 침해 구제수단
4. Freedom-to-Operate (FTO) 분석 54
 - a. 청구항 해석
 - b. 특허 비침해 분석
 - c. 특허 무효화 가능성 분석

D. 저작물

1. 미국 저작권법 개요 58
 - a. 저작권법이 부여하는 배타적인 권리
 - b. 존속기간
 - c. 저작권 통지
2. 저작권 등록 이점 및 절차 60
3. 저작권 분쟁 대응 62
 - a. 저작권 분쟁해결기관
 - b. 저작권 침해의 종류
 - c. 저작권 침해의 입증
 - d. 저작권 침해 항변 논거

E. 영업비밀

1. 미국 영업비밀법 개요 66
 - a. 법적 보호를 받는 영업비밀의 범주
 - b. 존속기간
2. 영업비밀 관리 68
 - a. 영업비밀 관리 및 보안 조치 시행
 - b. 기밀유지협약 체결
 - c. 퇴사자들을 통한 영업비밀 유출 위험 최소화 노력

- 3. 영업비밀 분쟁 대응 70
 - a. 영업비밀 분쟁해결기관
 - b. 영업비밀 도용 구제수단
 - c. 영업비밀 도용의 입증요건과 공소시효
 - d. 영업비밀 도용 항변 논거

III. 스타트업 법인 신설과 운영 75

A. 미국 법인 설립 및 등록

- 1. 스타트업 법인 설립 형태 76
 - a. 주식회사
 - b. 유한책임회사
- 2. 회사 소재지별 설립 및 등록 절차 80
 - a. 뉴욕주 주요 설립 절차
 - b. 뉴저지주 주요 설립 절차
 - c. 델라웨어주 주요 설립 절차
 - d. 캘리포니아주 주요 설립 절차
- 3. 회사 설립 후 처리할 사항 84
 - a. 연방고용주세금번호 발급
 - b. 법인 은행계좌 개설
 - c. 사무소 임대
 - d. 영업허가증 신청

B. 투자 유치

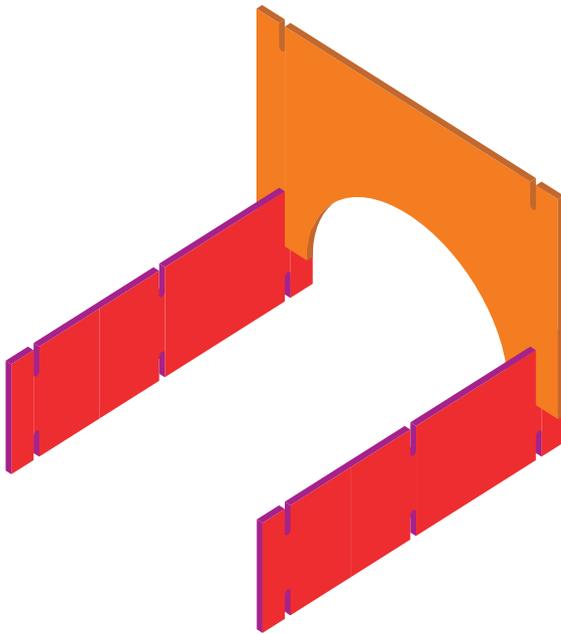
- 1. 스타트업 투자 단계 87
 - a. 초기 투자
 - b. 기관 투자
 - c. 투자 회수
- 2. 투자금 유치 형태 90
 - a. 전환사채
 - b. SAFE (Simple Agreement for Future Equity)
 - c. 우선주
 - d. 크라우드펀딩
- 3. 주식 발행 및 외국인투자심의회규제 대응 98
 - a. 주식 발행 관련 규제와 등록 면제 조항
 - b. 외국인투자심의회규제와 투자 거래 신고 의무

C. 뉴욕주 고용·노무 관리

- 1. 최근 고용법 관련 추세 106
- 2. 고용주와 근로자의 법적 관계 107
 - a. 정규직원 vs. 비정규직원
 - b. 다양한 고용 형태와 실무적 의미
- 3. 뉴욕주 주요 고용·노무 법규 109
 - a. 1964년 민권법 제7편
 - b. 정규직원 해당 법규
 - c. 비정규직원 해당 법규
- 4. 고용-관리-퇴사-해고 단계별 법적·실무적 유의점 113
 - a. 직원 고용 단계
 - b. 직원 관리 단계
 - c. 직원 퇴사·해고 단계

D. 미국 개인정보 관리 및 보호

- 1. 미국 정보보호 법제 동향 124
- 2. 개인정보 관련 연방법규 125
 - a. 연방거래위원회법 및 연방거래위원회 규정
 - b. 아동온라인개인정보보호법
 - c. 건강보험이전과책임에관한법
 - d. 금융정보보호법
 - e. 기타 소비자보호법
- 3. 개인정보 관련 주법규 132
 - a. 캘리포니아주: 보안침해통지법과 소비자사생활법
 - b. 뉴욕주: 해킹방지및전자데이터보안개선법



I. 뉴욕 스타트업 생태계

뉴욕 시장 진출을 계획하는 한국 스타트업이 빠르게 증가하고 있다. 관련 투자자들의 관심도 더불어 높아지는 추세이다. 본격적으로 법률적인 내용을 안내하기 앞서 뉴욕 스타트업 시장의 과거와 현재를 간략히 설명하고자 한다. 뉴욕 스타트업 생태계는 다양한 산업군에 걸쳐 형성되어 있으며 다수의 인적·물적 자원이 집약된 대도시 환경, 시정부의 적극적인 스타트업 육성정책 등을 토대로 발달하였다. 이러한 특징들은 서울 스타트업 생태계와도 유사한 점이 많다.

A. 세계적인 스타트업 허브, 뉴욕

뉴욕시 광역도시권 (이하 ‘뉴욕’)은 세계적인 스타트업 생태계 중 하나이다. 매년 스타트업 생태계 보고서를 발간하는 전문 분석기관 스타트업 지놈 (Startup Genome)에서는 뉴욕을 전 세계 두 번째로 발달한 스타트업 생태계로 선정하였다.¹ 구글 (Google), 마이크로소프트 (Microsoft), IBM 등 글로벌 대기업부터 위워크 (WeWork), 바이스 미디어 (Vice Media), 버즈피드 (BuzzFeed), 족닥 (Zocdoc), 옛지 (Etsy) 등 유니콘 스타트업까지 다양한 플레이어들이 뉴욕에서 활동 중이다. 2019년 7월 기준 9,000여 개에 달하는 스타트업과 120여 개가 넘는 액셀러레이터 (accelerator), 인큐베이터 (incubator), 공유사무소가 존재하는 뉴욕은 스타트업 르네상스를 맞이하고 있다.² 우리에게 한국인 스타트업의 성공사례로 잘 알려진 노움 (Noom), 소코 글램 (Soko Glam) 역시 뉴욕을 무대로 활동하고 있다.

뉴욕 스타트업 생태계는 풍부하고 우수한 인적 자원을 기반으로 매년 급격하게 성장 중이다. 컬럼비아대 (Columbia University), 뉴욕대 (New York University) 뿐 아니라 테크 분야 인재 양성을 위해 야심차게 유치한 코넬테크 (Cornell Tech), 디자인·패션·건축·미디어 분야에 특화된 파슨스디자인스쿨 (Parsons School of Design), 프랫인스티튜드 (Pratt Institute), FIT (Fashion Institute of Technology), 쿠퍼유니언 (Cooper Union), School of Visual Arts (SVA) 등 유수의 대학들로부터 매년 유능하고 다재다능한 인재들이 쏟아져 나오고 있다. 전 세계의 자금이 모여드는 뉴욕 금융시장에 대한 접근성 또한 이 지역 스타트업 생태계 발전의 주요 원동력이다. 뉴욕 스타트업 투자 규모 및 가파른 성장세는 아래에서 도표와 함께 다시 설명할 것이다. 마지막으로, 뉴욕시 및 주정부가 뉴욕 스타트업 생태계 지원을 위해 적극적으로 제공하고 있는 다양한 정책이 빠질 수 없다. 뉴욕시 경제개발국 (New York City Economic Development Corporation)은 스타트업 진흥을 위해 LifeSci NYC (생명공학 R&D), Urbantech NYC (스마트시티), Made in NY: Fashion (패션 디자인 및 제조) 등의 사업을 추진하고 있으며, 공식 스타트업 및 기술 생태계 플랫폼 Digital.NYC (<http://digital.nyc/>)를 운영하고 있다. 또한, 민간사업자와 파트너십을 맺고 Global Cyber Center (정보보안), Made in NY Media Center (미디어 인큐베이터), NYC Blockchain Resource Center (블록체인), RLab (가상현실/증강현실 랩) 등 다양한 분야의 스타트업 기관 운영을 지원하고 있다.³

1

Global Startup Ecosystem Report 2019, <https://startupgenome.com/gser2019>

2

DIGITAL.NYC, <http://digital.nyc/incubators>; NYC Tech Ecosystem Overview, <https://www.technyc.org/our-ecosystem>

3

NYCEDC Programs for Entrepreneurs, <https://www.nycedc.com/service/programs-entrepreneurs>

실리콘 앨리의 유래와 발달

샌프란시스코 베이 지역 (San Francisco Bay Area)의 스타트업 생태계를 ‘실리콘 밸리 (Silicon Valley)’라고 부르는 것처럼 뉴욕의 스타트업 생태계는 건물과 건물 사이 골목 (alley)이 많은 시내를 빗대어 ‘실리콘 앨리 (Silicon Alley)’⁴라고 부른다. 실리콘 앨리는 어떻게 시작되었을까? 뉴욕 스타트업 생태계의 시작은 이른바 ‘닷컴 붐’이 전 세계로 퍼지던 1990년대로 거슬러 올라간다. 당시 뉴욕은 월가 (Wall Street)에 집결한 수많은 투자자들, 유수의 대학들이 배출한 뛰어난 인재들, 그리고 전 세계에서 몰려드는 다양한 소비자 등 닷컴 기업들에게 매력적인 요소로 가득했다. 맨해튼의 플랫아이언 지구 (Flatiron District)에 인터넷 벤처기업들이 들어선 것을 필두로 스타트업 수가 빠르게 증가하였으며, 1995년에는 ‘@NY’라는 온라인 스타트업 소식이 등장할 정도로 지역 내에 의미있는 규모의 생태계가 형성되어 있었다.

그러나 뉴욕 스타트업 생태계는 기대만큼 빠르게 성장하지 못했다. 2000년까지만 해도 뉴욕은 벤처 투자 규모가 역대 최고 수준인 121억 달러에 달하는 등 실리콘 밸리 못지 않은 스타트업 생태계로서의 가능성을 보여 주었으나 이후 닷컴 버블 붕괴, 2008년 금융 위기와 경기 침체를 겪으면서 2012년까지 제자리 걸음을 하게 된다. 경기가 회복세로 돌아선 2013년경부터 실리콘 앨리는 제2의 부흥기를 맞이하고 있다.

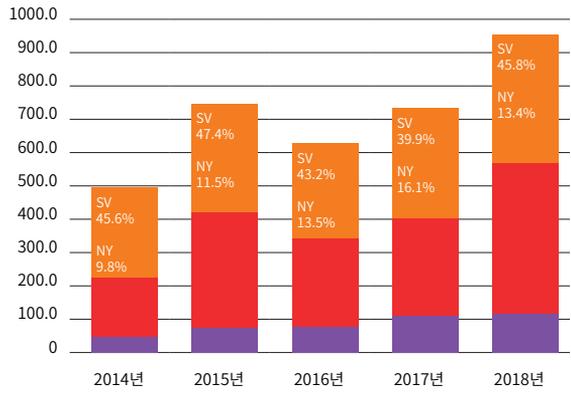
실리콘 앨리의 오늘

PwC와 CB Insight에서 제공하는 MoneyTree Report에 의하면 뉴욕은 실리콘 밸리 다음으로 벤처 캐피탈 (venture capital)의 투자금액이 많은 지역이다. 뉴욕의 벤처 캐피탈 투자금액은 2014년과 2018년 사이 22.39%의 연평균복합성장률 (compound annual growth rate (CAGR))을 기록할 정도로 가파른 성장세를 보이고 있다. 같은 기간 미국 전체의 CAGR이 13.25%, 타 미국 지역이 10.78%, 실리콘 밸리가 13.37%인 것에 비하면 뉴욕의 성장세는 가히 괄목할 만하다. (도표1 참조)

2015년 이후 매년 뉴욕에서 이루어진 스타트업 투자 중 절반 이상은 인터넷 분야에 체결되고 있으며, 모바일·통신, 비즈니스 제품·서비스, 헬스케어 분야 등이 그 뒤를 잇는다. 특히 비즈니스 제품·서비스 분야는 미국 전체 투자금액의 약 70%가 뉴욕에서 이루어지고 있으며, 헬스케어 분야의 투자는 실리콘 밸리와 보스턴에 이어 3위 규모를 기록하였다. (도표2 참조)

4

‘실리콘 앨리’라는 명칭은 1995년 제이스 덴마크 (Jason Denmark)라는 채용전문가 (recruiter)가 처음 사용한 것으로 알려져 있다. 나날이 성장하는 뉴욕 스타트업 생태계는 보다 많은 인재들을 필요로 하였으나, 인재들에게는 아무래도 실리콘 밸리가 제1의 관심 지역이었다. 그러다 보니 뉴욕의 기업들은 인재 채용이 쉽지 않고, 당시 벤처기업의 인재 채용을 돕던 제이스 덴마크는 아이디어를 내어 ‘NYC - silicon ALLEY’라는 제목으로 인터넷에 채용 공고를 게재하여 인재들의 관심을 끌려고 했다고 한다. The Mysterious Origins of the Term Silicon Alley Revealed, <https://www.builtinnyc.com/2015/10/12/where-exactly-or-was-silicon-alley>

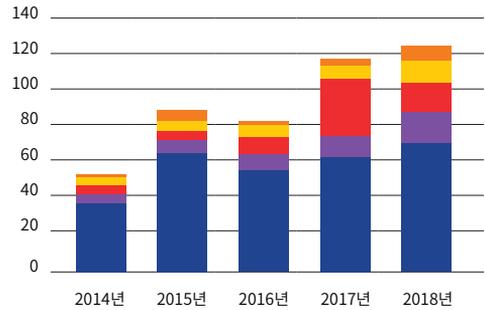


	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
타 미국 지역	269.4	321.2	276.7	336.6	405.8
실리콘 밸리	275.9	370.0	275.3	304.4	455.7
뉴욕 광역권	59.4	89.6	85.8	122.6	133.3

도표1. 미국의 스타트업 투자 현황 (단위: 억 달러)⁵

5 & 6

PwC MoneyTree/CB Insight MoneyTree Report, <https://www.pwc.com/us/en/industries/technology/moneytree.html>에 게재된 통계 자료를 재정리한 그래프이다.



	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
Software	1.3	5.4	1.9	3.5	9.6
Healthcare	4.5	4.5	6.2	7.4	11.1
Business Products & Services	5.3	4.8	8.6	30.5	16.8
Mobile & Telecom	5.1	8.1	9.1	15	17.2
Internet	38	63.6	54.8	61.8	68.9

도표2. 뉴욕의 분야별 스타트업 투자 현황 (단위: 억 달러)⁶

B. 뉴욕 스타트업 주요 산업군

뉴욕은 명실상부 세계 금융의 중심지이다. 이에 따라 스타트업 생태계에서도 핀테크(FinTech)⁷, 프롭테크(PropTech)⁸, 인슈어테크(InsurTech)⁹ 등 금융 관련 분야가 상당히 발달해 있다. 이 외에도 패션·뷰티, 광고·미디어, 푸드테크(FoodTech) 등이 강세를 보인다.

2018년은 특히 핀테크, 프롭테크, 인슈어테크, 디지털 헬스케어 분야의 투자가 돋보인 한 해였다. 핀테크와 프롭테크 분야에서는 실시간 글로벌 투자정보를 제공하는 유니콘 기업 데이터마이너(Dataminr)가 3억 9,000만 달러를, 온라인 부동산 중개 스타트업 콤파스(Compass)가 4억 달러를 추가로 투자받았다. 인슈어테크의 유니콘으로서 건강보험 및 원격진료 관련 서비스를 제공하는 오스카 헬스(Oscar Health)는 1분기와 3분기에 각각 1억 6,000만 달러와 3억 7,000만 달러를 추가 유치하여 누적 투자금액이 9억 달러를 넘어섰다. 디지털 헬스케어 분야에서는 2017년에 유니콘이 된 실내 운동용 사이클 스타트업 펠로톤(Peloton)이 추가로 5억 5,000만 달러를 투자받았으며, 머신러닝 기반 신약개발 지원 플랫폼 슈뢰딩거(Schrodinger)가 1억 달러를 투자받으며 펀딩 라운드를 마감하였다. 그 외에도 중고품 거래 플랫폼 렛고(Letgo)가 5억 달러를 유치하였고, 공유사무소 위워크(WeWork)가 손정의 회장의 소프트뱅크(SoftBank)에서 10억 달러, 차량 공유 서비스 우버(Uber)가 토요타(Toyota)로부터 5억 달러 투자를 유치한 것이 이목을 끌었다.

뉴욕 스타트업 시장에서 최근 눈여겨보아야 할 또 다른 분야는 패션·뷰티이다. 다양한 인종과 개성 있는 소비자들로 구성된 뉴욕의 소비재 시장은 세계 트렌드를 선도하고 있다. 온라인 안경 구매 스타트업 와비 파커(Warby Parker), 압축식 매트리스 및 생활소비재 배송 스타트업 캐스퍼(Casper), 화장품 구독 서비스 버치박스(Birchbox) 등 대표적인 소비재 유니콘 기업들이 뉴욕의 이러한 지역적 특성을 토대로 빠르게 성장한 바 있다. 온라인 쇼핑과 SNS의 확장, 밀레니얼 세대의 소비 증가에 힘입어 뉴욕의 패션 및 뷰티 시장은 지난 5년간 해당 분야 미국 전체 투자 금액의 약 34%를 유치하였다.¹⁰ 2019년에는 1분기에만 3억 4,900만 달러의 투자를 유치함으로써 작년 투자액의 절반 수준을 이미 뛰어넘었으며, 고객 맞춤형 기반 온라인 화장품 스타트업 글로시에(Glossier)와 디자이너 의류 및 액세서리 렌탈 서비스 렌트더런웨이(Rent the Runway)가 새로운 유니콘 기업의 반열에 오르기도 하였다.¹¹ 이외에도 플러스 사이즈 의류 렌탈 구독 서비스 귀니비(Gwynnie Bee), 맞춤형 하이힐 스타트업 트루갈트(True Gault), 아프리카계 미국인 맞춤형 헤어케어 스타트업 스윙벨뷰티(Swivel Beauty) 등 다양하고 혁신적인 스타트업들의 약진이 돋보인다.

현재 핀테크, 프롭테크, 인슈어테크, 패션·뷰티 분야에서 두각을 나타내고 있는 대표적인 뉴욕 스타트업들은 다음과 같다.

7

‘핀테크’란 금융(Financial)과 기술(Technology)의 합성어로, 금융과 IT의 융합을 통한 금융서비스 및 산업을 가리킨다.

8

‘프롭테크’란 부동산(Property)과 기술(Technology)의 합성어로, 전통적인 부동산산업계에 5G, 빅데이터 분석, 인공지능, 가상현실, 블록체인, 클라우드 등 여러 신기술을 접목시킨 산업이다.

9

‘인슈어테크’란 보험(Insurance)과 기술(Technology)의 합성어로 인공지능과 빅데이터 분석 등의 기술을 활용해 보험금 청구를 간소화하고, 고객 맞춤형 상품을 추천하는 등 새로운 보험 산업을 뜻한다.

10 & 11

New York's Fashion Startup Scene Is Having a Red Carpet Moment, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-04/new-york-s-fashion-startups-are-minting-unicorns>



P1

F2

F1

B1

B2

F3

I1

I2

P4

P3

P2

B3

B4

B5

I3

F4

I4

B6

F5

FinTech

F1 OnDeck

소상공인 전문 온라인 대출 서비스. 해당 업계 내 미국 최대 규모 업체
투자액: \$1.2B
ondeck.com

ondeck

F2 Stash

개인의 다양한 금융계좌 및 금융활동 (펀드투자, 주식거래, 은퇴연금 등) 통합 관리 플랫폼, 고객 대상 자산관리 교육 기회도 제공
투자액: \$189.3M
stashinvest.com

STASH

F3 Ellevest

여성고객 특화 로보 어드바이저. 상장지수펀드 (ETF) 또는 상장지수투자신탁 기반의 자동화된 디지털 투자 플랫폼
투자액: \$77.6M
ellevest.com



F4 Commonbond

대학생 대상 신규 대출 및 졸업생 대상 재용자에 집중하는 P2P 대출 서비스
투자액: \$1.6B
commonbond.co

commonbond

F5 Fundera

소상공인 및 중소기업 대상 금융자문 및 상품 연결 서비스. 고객의 수요 및 자격 요건, 시중 상품을 분석하여 최적화된 금융상품 조합 제시
투자액: \$18.9M
fundera.com



InsurTech

I1 Policygenius

보험 상품 옵션 및 견적 비교 서비스. 생명보험, 장애보험, 건강보험, 껌보험 등에서 다양한 업체의 조건을 한 번에 비교하여 최적의 보험 상품 구입을 지원
투자액: \$51.1M
policygenius.com

※ Policygenius

I2 Jetty

임차인 보험, 보증금 보험, 임대 보증 등 부동산 임대차 관련 보험을 사항별로 세분화함으로써 주문설계형 보험 및 합리적인 가격을 제안하는 보험 서비스
투자액: \$40.5M
jetty.com

Jetty

I3 Oscar Health

원격진료, 생체신호 인식기기, 모바일 앱 등을 적극 활용하여 포괄적인 건강증진 서비스를 제공하는 테크놀로지 기반 의료보험
투자액: \$1.3B
hioscar.com

OSCAR

I4 Lemonade

보험 가입부터 보험금 지급 신청까지 보험 관련 전과정을 하나의 모바일 앱을 통해 제공하는 P2P 보험사
투자액: \$480M
lemonade.com

Lemonade

Fashion/Beauty

B1 Adore Me

고객의 사이즈와 취향을 인공지능으로 분석하여 최적의 상품을 도출, 이를 즉시 판매 또는 정기 배송하는 여성 속옷 브랜드
투자액: \$11.5M
adoreme.com

ADORE ME

B2 Bonobos

남성 정장부터 데님, 겹옷, 수영복, 액세서리까지 풀라인에 대한 맞춤형 스타일링과 핏 제시 및 직배송 서비스를 제공하는 남성 패션 브랜드
투자액: \$127.6M
bonobos.com

BONOBOS

B3 Rent the Runway

유명 디자이너 의상을 포함하여 의류 및 액세서리 등을 4~8일 간 단기 임대하는 온라인 서비스
투자액: \$541.2M
renttherunway.com



B4 Glossier

소비자들이 화장품 사용 경험을 공유하고 의견을 교환하는 온라인 커뮤니티를 구축·운영하고, 해당 커뮤니티에서 개진된 의견을 토대로 화장품 개발 및 판매
투자액: \$186.4M
glossier.com

Glossier.

B5 Function of Beauty

고객이 자신의 모발타입에 따라 기능, 재료, 색상, 향기를 지정한 헤어 제품을 맞춤 제조 및 판매
투자액: \$12.2M
functionofbeauty.com

function — of beauty

B6 Zola

예비부부가 원하는 결혼선물 목록 링크를 공유하면 지인들이 선물을 단독으로 혹은 그룹으로 결제하여 선물할 수 있도록 하는 온라인 서비스
투자액: \$140.8M
welcome.zola.com

ZOLA

PropTech

P1 Knotel

50인 이상 규모의 기업 대상으로 고객별 필요한 서비스만 맞춤형으로 제공하는 사무공간 임대 서비스
투자액: \$560M
knotel.com



P3 Domio

단체 투숙객들을 대상 휴가지 아파트와 주택을 단기 임대하는 부동산 플랫폼
투자액: \$66M
staydomio.com

dōmio

P4 Compass

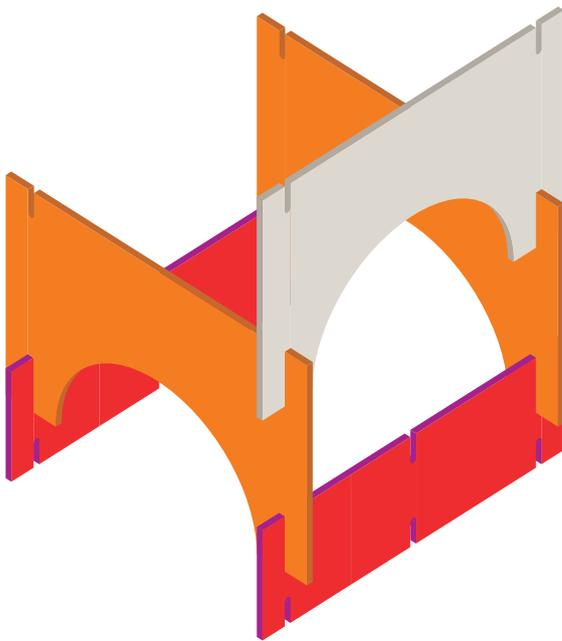
임대인과 임차인 연결, 부동산 거래 주선 등 end-to-end 부동산 중개 서비스를 제공하는 온라인 플랫폼
투자액: \$1.6B
compass.com

COMPASS

P2 Roomi

부동산 임대차 물건 검색 및 룸메이트 물색, 매칭을 지원하는 부동산 P2P마켓 플레이스
투자액: \$17M
roomiapp.com

Roomi



II 스타트업 지식재산 관리¹²

2018년 기준 S&P 500에 등재된 기업가치의 약 84%는 무형자산으로 구성되어 있다.¹³ 부동산, 토지, 기계, 설비 등 유형자산이 상대적으로 풍부한 대기업들이 이 정도이니 스타트업의 기업가치 중 무형자산이 차지하는 비중은 압도적으로 더 높을 것이다. 스타트업의 90%가 실패하는 냉정한 현실 속에서¹⁴ 미국 시장에 진출하여 살아남고자 한다면 창업 초기부터 철저히 계산된 핵심 무형자산 관리가 기업의 사활이 걸린 문제임을 인지해야 한다. 관련 전문가를 선임하여 시의적절한 자문을 구하는 등 지속적인 관심 및 투자가 뒷받침되어야 함은 물론이다.

이 책은 기업의 무형자산 중에서도 지식재산에 대한 내용을 주로 다루었다. 혁신을 무기로 시장에 진출하는 스타트업에게는 지식재산의 중요성이 그 무엇보다 크다 하겠다. 자사의 경쟁우위가 무엇인지 명확히 파악하고, 사업 방향에 맞는 지식재산 보호 전략을 세운 뒤, 경영과정에서 그에 최적화된 의사 결정을 내린다면 사업 기반을 더욱 탄탄하게 다질 수 있을 것이다. 반면, 지식재산법에 대한 고려 없이 사업을 추진한다면, 자사가 적법하게 소유할 수 있는 권리가 무엇인지 파악하지 못해 이를 적절히 보호할 수 없다. II장에서는 창업자들이 지식재산에 대한 이해 부족으로 위험천만의 결정을 무심코 내리는 상황을 방지하고자 미국 지식재산법의 근간이 되는 내용을 정리하여 설명하겠다.

12

II장을 작성한 박다미 변호사는 현재 KOTRA 뉴욕 무역관에서 IP-DESK 운영 및 무역관 내 법무 자문을 담당하고 있다. 뉴욕주와 뉴저지주 변호사 면허를 소지하고 있으며, KOTRA 입사 전에는 뉴욕 소재 소송 로펌에서 송무를 수행하였다.

II장의 내용은 Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP의 김공식 변호사의 감수를 바탕으로 보완되었다. 김공식 변호사는 뉴욕주와 매사추세츠주 변호사 면허, 미국 특허변호사 및 한국 변리사 자격을 보유하고 있는 지식재산법 전문가이다.

13

\$21 Trillion in U.S. Intangible Assets Is 84% of S&P 500 Value - IP Rights and Reputation Included, <https://ipcloseup.com/2019/06/04/21-trillion-in-u-s-intangible-asset-value-is-84-of-sp-500-value-ip-rights-and-reputation-included/>

14

Startup Graveyard (<http://startupgraveyard.io/>)는 장렬히 전사한 스타트업들의 온라인 무덤이다. 실패 사례들을 수집하여 창업자들이 유사한 전철을 밟지 않도록 해안을 나누고자 제작되었다. 산업군별로 사망 기업들을 검색할 수 있으며, 부검 결과 분석도 제공하고 있다.

A. 지식재산 개요

1. 지식재산의 의미

지식재산 (intellectual property)은 무형자산 중에서도 다양한 법적 권리를 수반하는 정보, 지식, 기술, 방법, 창조물 등을 아우르는 용어이다. 좁은 의미의 지식재산은 사고 팔 수 있고, 가치를 매길 수 있으며, 침해자들을 대상으로 권리 행사를 할 수 있고, 라이선스 (이용허락) 거래를 통한 수익 창출이 가능하며, 대출 담보로 활용할 수도 있다. 반면, 오랜 기간 축적된 경영 노하우, 기업의 평판, 브랜드에 대한 소비자의 신뢰 (good will), 다년간 공급업체 혹은 정부규제기관과 구축한 우호적인 관계 등 넓은 의미의 지식재산은 비록 제도적 보호를 받지는 못하지만 이를 보유한 기업에게 유용한 경영 자원이다. 이 책에서 지칭하는 지식재산은 기업가치평가에 직접적으로 영향을 미치는, 좁은 의미의 권리화된 지식재산을 의미한다.

미국에서 법적 보호를 받는 대표적인 지식재산은 상표, 특허, 저작물, 영업비밀이다. 이 네 가지는 각기 다른 대상을 보호한다. 상표는 상품·서비스의 출처, 원산지, 품질 등을 나타내는 단어, 로고, 심볼, 디자인, 단어와 디자인의 조합, 또는 트레이드드레스 (trade dress)¹⁵를 뜻한다. 특허는 (1) 공정, 기계, 제조품, 조성물 등에 대한 새롭고 진보적 (비자명적)이며 유용한 발명에 적용되는 실용특허, (2) 새롭고 독창적이며 장식적인 디자인에 적용되는 디자인특허, (3) 무성생식으로 번식하는 새로운 식물 품종에 적용되는 식물특허의 세 종류로 세분된다. 저작권법의 보호를 받는 저작물은 유형물에 고정된 독창적인 표현이다. 영업비밀은 권리자에게 어떤 경제적 가치나 경영 우위를 제공하고, 기밀 유지 노력에 의해 외부에 알려지지 않은 정보를 뜻한다. 각각에 대해 표로 요약하자면 표1과 같다.

표1의 네 가지 지식재산 유형을 우버 (Uber) 사례를 통해 구체적으로 이해해 보자. (2019년 9월 17일 보유 지식재산 기준)

2010년 1월 뉴욕시에서 최초로 모바일 앱을 통한 차량 공유 (ride-hailing) 서비스를 시작한 우버는 총 23개의 연방 등록상표를 보유하고 있다. UBER (등록번호 3977893), UBERPOOL (등록번호 5670781), UBERX (등록번호 4837495), UBERCAB (3842416) 등 상품·서비스를 지칭하는 이름뿐만 아니라, EVERYONE'S PRIVATE DRIVER (등록번호 4795615) 같은 슬로건도 표준문자표장으로 등록하였다. 또한, 아래 그림과 같은 앱 로고와 아이콘 이미지 다수도 디자인표장으로 등록하였다. 현재 출원 중인 상표는 UBER BIKE (출원번호 87785663), UBERSHARE (출원번호 87829107), UBER RENT (출원번호 87878896) 등 총 37건에 달하는 것으로 확인되는데 이들 상표명에서 우버가 앞으로

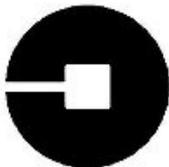
15

트레이드드레스란 상품·서비스에 대한 종합적인 이미지, 전반적인 외관, 심볼, 장치 (device)를 뜻하며, 상품 패키징의 영역뿐만 아니라 상품의 디자인, 그래픽, 색상, 모양, 배열형태, 사이즈, 질감을 포괄한다.

진출하고자 하는 사업분야를 엿볼 수 있다. 이처럼 자사의 사업과 서비스를 지칭하는 다양한 단어와 시각 이미지들을 연방 등록상표로 발빠르게 선점해 놓았기 때문에 우버의 유명세에 무임승차하려는 경쟁사가 동일하거나 유사한 상표명을 사용할 시 법적 제재를 취할 수 있다. 비슷한 이름이나 이미지들이 시장에 난무하지 않도록 관리하여 소비자들이 타사 서비스와 혼동할 위험을 줄이고 우버의 브랜드 가치를 높이는 것이다. (그림1 참조)

구분	상표권	특허권	저작권	영업비밀권
보호 대상	상품·서비스의 상업적 출처를 나타내는 단어, 로고, 심볼, 디자인, 트레이드드레스	실용특허: 새롭고 진보적이며 유용한 발명 디자인특허:새롭고 독창적이며 장식적인 디자인 식물특허: 새로운 식물 품종	유형물에 고정된 독창적인 표현	경제적 가치나 경영 우위를 제공하고, 기밀 유지 노력에 의해 외부에 알려지지 않은 비밀 정보
보호 목적	소비자의 출처 혼동 혹은 유명 상표의 가치 희석화를 방지함으로써 불공정 경쟁으로부터 상표권자 및 소비자 보호	타인이 해당 발명을 생산, 사용, 판매 (판매 청약 포함), 수입을 배제하는 권한을 부여함으로써 혁신을 장려하고 보상	불법도용 및 복제 방지를 통해 독창적인 저작활동을 장려하고 보상	기술 유출을 방지하고, 불법 도용 및 탈취 피해를 입은 권리자에게 구제수단 마련
권리 취득 방식	상표를 상거래에서 사용하면서 연방상표로 출원·등록	발명 후 특허 출원·등록	저작활동을 통해 유형물에 고정; 저작권 등록 시 강화된 법적 보호	적절한 보안 조치와 기밀 유지 노력
관할 기관	특허상표청 (U.S. Patent and Trademark Office)		저작권청 (U.S. Copyright Office)	없음

표1. 미국 지식재산권의 분류



등록번호 5581209



등록번호 4209984

그림1. 우버가 미국 특허상표청에 등록된 디자인표장 예시

이번에는 우버의 특허 보유 현황을 살펴보자. 우버는 양보다 질에 집중하는 특허 전략을 펼치고 있다. 현재 우버 명의의 미국 실용특허는 369건, 디자인특허는 30건으로 검색된다. 우버가 직접 출원하여 발부받은 것뿐만 아니라, AT&T, 마이크로소프트, 휴렛팩커드 (Hewlett-Packard) 등으로부터 매입한 특허들도 다수 보인다. 미국의 톱 테크기업들이 매년 몇천 건에 달하는 특허를 출원 또는 취득하는 것에 비하면 우버의 특허 포트폴리오는 놀랄만큼 작은 규모이다. 우버는 대신 핵심 사업 및 타사와의 차별화에 깊이 연관된 발명에 대해서만 특허를 출원하고, 실질적으로 권리 행사가 가능하거나 교차 라이선싱 (cross-licensing) 잠재력이 큰 특허를 확보하는 데에 자원을 집중하며, 주기적으로 내부 평가를 거쳐 가치가 미미한 특허를 과감히 정리하고 있다.¹⁶

16
For Uber, When It Comes to Patents Less is Very Definitely More, <https://www.iam-media.com/patents/uber-article>

17
사업방법 특허는 이 책의 45페이지에서 보다 상세히 설명하고 있다.

우버가 가진 실용특허 중에는 새로운 사업방법 (business method)¹⁷에 대한 것들의 비중이 상당한데 대표적인 몇 가지만 살펴보면 다음과 같다.

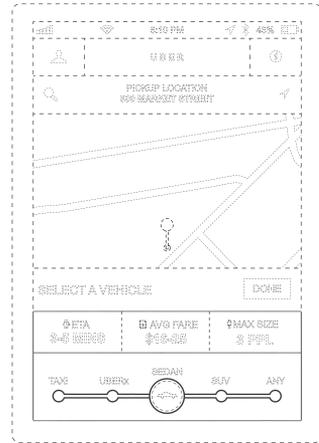
- “System and method for operating a service to arrange transport amongst parties through use of mobile devices” (실용특허 등록번호 U.S. 9,959,512): 개인 고객이 휴대전화 (handsets) 나 타 모바일 장치를 통해 특정 지리적 위치에서 차량 이동수단을 마련할 수 있도록 운전자를 배정하는 서비스 관련 시스템 및 체계
- “Digital maps displaying search-resulting points-of-interest in user delimited regions” (실용특허 등록번호 U.S. 8,510,045): 관심지역정보 (points-of-interest)를 디지털 지도에 표시하는 체계, 시스템, 기구
- “Method for predicting a travel time for a traffic route” (실용특허 등록번호 U.S. 9,401,088): 특정 경로에 따라 실시간 도로별 교통정보 등을 반영하여 이동 소요시간을 예상하는 시스템

우버의 디자인특허 중에는 단연 화상 디자인 (graphical user interface) 관련 건들이 눈에 띈다. 모바일 기기를 활용한 서비스인 만큼 사용자가 쓰기 편리하면서도 타사와 차별되는 독창적인 화면 디자인이 중요하다는 점을 반영한다. 아래 도면에서 점선 표시는 단순히 이해를 돕기 위한 것이며, 실제 권리 범위에 포함되지 않는다. (그림2 참조)

흔히 저작권은 엔터테인먼트 또는 예술 관련 기업에 관련된 사안이라고 생각하기 쉬우나, 우버와 같은 테크 스타트업들도 저작권을 등록하고 관리한다. 우버가 저작권청에 등록한 저작물로는 마케팅·광고물에 쓰인 시각 자료 (visual material) 네 건이 조회된다.

“Cinco de Mayo, Day of the Dead, Uber Batch 2 Illustrations (2019)” (등록번호 VAu001356703), “Easter Illustrations (2019)” (등록번호 VAu001358027), “Lunar New Year and Valentine’s Day Illustrations (2019)” (등록번호 VAu001356069), “St. Patrick’s Day Illustrations (2019)” (등록번호 VAu001361220) 각각은 수십 개의 이미지들로 구성된 모음집 형태의 저작물이다. 저작권청 웹사이트에서

기탁된 저작물 사본에 대한 전자상 조회 기능을 제공하지 않아 정확히 확인할 수는 없지만, 우버가 각종 공휴일을 맞아 2019년에 펼친 마케팅 캠페인에서 활용했던 시각 디자인 작품들이므로 짐작된다. 이 외에도 우버가 제작한 무수히 많은 광고 관련 영상물 (예: <https://www.youtube.com/watch?v=NiVXmLkcOiA>; <https://www.youtube.com/watch?v=jB7geLX5MLQ>) 등은 비록 저작권 등록을 하지 않았어도 저작권법의 보호를 받는다.



“Computing device display screen with electronic summary or receipt graphical user interface” (디자인특허 등록번호 U.S. D732,049): 전자 영수증 요약본 및 화상 디자인을 컴퓨팅 장치에 표시한 스크린

“Computing device with computer-generated information panel interface” (디자인특허 등록번호 U.S. D763,294): 동적으로 조정 가능한 콘텐츠 등 컴퓨터가 생성해낸 정보 패널 인터페이스를 담은 컴퓨팅 장치

그림2. 우버가 미국 특허상표청에 등록한 디자인특허 예시

우버의 영업비밀은 대외적으로 공개되지 않아 알 수 없다. 하지만 사업 특성에 비추어 예상해보자면, 우버가 채용한 운전자들의 사고 기록과 고객들이 매긴 운전자 평점 및 후기를 바탕으로 산정하는 운전자 보상 체계, 고객과 가장 근접한 위치에 있는 차량의 배차를 확보하는 방법, 실시간 고객 수요 및 수요 예측에 따른 비용 산정 알고리즘, 자율주행이나 인공지능 기술을 활용한 신사업 구현 체계 등 서비스 개발과 사업 운영 과정에서 축적한 부가가치 높은 정보가 되겠다.¹⁸

지금까지 우버가 소유한 지식재산들을 통해 스타트업이 취득·활용할 수 있는 상표, 특허, 저작물, 영업비밀의 예시를 간략히 살펴보았다. 각각에 대한 심층적인 설명은 다음 섹션에서 이어가겠다.

구글의 계열사인 자율주행기술 개발회사 웨이모 (Waymo)는 2017년 5월 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원 (U.S. District Court for the Northern District of California)에 우버를 상대로 영업비밀 도용, 특허 침해, 불공정 경쟁 소송 Waymo LLC v. Uber Technologies, Inc., No. C 17-00939 WHA (N.D. Cal. 2017)을 제기한 바 있다. 재판이 시작되기 나흘만에 합의에 이르렀는데 우버가 자사 주식의 0.34%를 웨이모의 지주회사인 알파벳 (Alphabet, Inc.)에 양도하는 것으로 분쟁이 종결되었다. (p. 26에서 계속)

동 소송에서 우버가 웨이모의 영업비밀을 도용하고 훔쳤다는 주장은 웨이모의 스타 엔지니어였던 앤서니 레반다우스키 (Anthony Levandowski)가 2015년 말 자율주행차 관련 연구 기술이 담긴 14,000여건 이상의 파일을 다운로드 받아 빼돌린 뒤, 2016년 퇴사하여 창업한 자율주행트럭 스타트업 오토 (Otto)에 활용하였고, 몇 달 뒤 우버가 오토를 인수하는 일련의 사건에서 비롯되었다. 우버는 피소 직후 레반다우스키를 해고했다. 민사 소송은 법원의 판결 전 합의로 마무리되었지만, 동 사건을 담당한 판사는 소송 과정에서 밝혀진 레반다우스키의 행위에 대해 샌프란시스코 연방검찰에 송부하였다. 결국 2019년 8월 말 레반다우스키는 총 33가지에 달하는 영업비밀 절도 및 절도 미수 혐의로 형사 기소되었다.

19

Groupon Sues Fellow Group Buying Site MobGob Over 9-Year-Old Patent, <https://techcrunch.com/2010/11/19/groupon-vs-mobgob/>; Groupon Accuses MobGob of Infringing Pricing Patent, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-11-19/groupon-accuses-mobgob-of-infringing-product-pricing-patent>

20

How Groupon Bought Its Way to Patent Prominence, <https://www.chicagobusiness.com/article/20130427/ISSUE02/130429842/how-groupon-bought-its-way-to-patent-prominence>

2. 지식재산 보호 및 권리화의 필요성

혁신적인 사업 아이디어에 기초하여 성장동력을 키워나가는 스타트업에게는 자사가 보유한 지식재산이 유일한 기업 자산이자, 시장에서 차별화를 꾀하는 경쟁력의 원천인 경우가 많다. 그럼에도 불구하고 사무소 임대, 개발자 고용, 웹사이트 제작 등 당장 시급한 사안들부터 처리하다 보면 지식재산은 우선순위에 밀리고, 더군다나 출원비용 (변호사 비용 포함) 이 부담스럽다는 이유로 간과되기도 한다. 그렇다면 왜 가뜩이나 제한된 스타트업의 귀한 인적·물적 자원을 지식재산권을 취득하고 관리하는 데에 할애해야 할까?

첫째, 스타트업이 확보한 지식재산권은 자사의 경쟁우위를 유지하고 시장 점유율을 보호하며 타사를 견제하는 수단으로 매우 효과적이다. 법적 진입장벽을 마련하지 않으면 동 기업보다 자금력이 뛰어난 후발주자가 시장에 침투하거나 무수히 많은 후발주자들이 시장에 진입하여 기업이 힘들게 선점한 사업 입지를 위협할 수 있다. 반면, 권리화에 성공한 경우, 자사의 지식재산을 무단으로 도용하거나 모방을 시도하는 후발주자에게 즉시 법적 제재를 가하고 손해배상과 침해행위 중지를 요구할 수 있다.

2008년에 설립된 글로벌 소셜 커머스 (social commerce) 기업 그루폰 (Groupon)은 지역 업소가 제공하는 제품·서비스와 소비자들을 중개하는 전자상거래 사업으로 단시간에 고속 성장을 이루었다. 그루폰의 데일리 딜 (daily deal) 및 공동구매 서비스가 흥행하자 리빙소셜 (LivingSocial), 아마존 로컬 (Amazon Local), 트래블즈 (Travelzoo), 모브갭 (MobGop) 등 유사한 소셜 커머스 업체들이 우후죽순격으로 생겨나 경쟁에 불이 붙었다. 2010년에는 모브갭이 그루폰을 상대로 특허 침해 소송을 제기하였는데, 그루폰도 자사가 보유한 다른 특허를 바탕으로 모브갭에게 특허 침해 주장 반격을 가했다.¹⁹ 이 사건 이후 그루폰은 자체적인 특허 출원뿐만 아니라 특허 매입에 더욱 적극적으로 나섰고, 그 결과 상당수의 경쟁사들을 물리치고 업계 최대 기업으로서의 독보적인 입지를 굳건히 지켜냈다.²⁰ 2011년 말 NASDAQ 증권시장에 상장하였고 이후 진출시장을 점차 확대하여 현재 48개 국가에서 서비스를 제공하고 있다.

둘째, 스타트업 대표는 자사뿐만 아니라 타사의 지식재산권에 대해서도 파악하고 있어야 위험요소로부터 스스로 보호하고 방어하는 태세를 갖출 수 있다. 특히 제품·서비스 개발 단계에서 지식재산권 분쟁이나 소송에 휘말리게 되면 스타트업의 존폐에 심각한 영향을 미칠 수 있다. 특허 침해 소송에 한 번 연루되면 종결까지 2~5년은 족히 소요되고 손해배상과 변호사비 지출도 수백만 달러대인데 이를 견뎌낼 수 있는 스타트업은 없다고 보아도 무방하다.

2006년에 출범한 미국의 온라인 음악 스트리밍 스타트업 그루브샤크 (Grooveshark)는 다른 불법 peer-to-peer (P2P) 네트워크와 차별화를 꾀했으나 유니버설뮤직그룹 (Universal Music Group), EMI뮤직퍼블리싱 (EMI Music Publishing), 소니뮤직엔터테인먼트 (Sony Music

Entertainment), 워너뮤직그룹 (Warner Music Group) 등 메이저 음반사들로부터 수 년간 여러 차례 저작권 침해로 피소된 뒤, 2015년 결국 음반사들과의 소송 합의 조건으로 서비스를 종료한 바 있다.

셋째, 절대 다수의 스타트업은 성장세를 지속하기 위해 투자 유치에 나설 수 밖에 없는데, 기업의 핵심 기술을 전략적으로 보호·활용하는 스타트업 경영진의 자세는 투자자들에게 신뢰를 주는 요소이다. 또한 잘 갖춰진 지식재산권 포트폴리오는 기업가치를 크게 향상시켜 더욱 매력적인 투자처로 인식된다. 미국 특허상표청에서 2015년에 발표한 한 조사 보고서 (working paper)에 따르면 스타트업이 첫 번째 특허를 발부받은 시점부터 벤처 캐피탈 (venture capital), 은행, 투자자들로부터 펀딩을 받을 가능성이 통계적으로 급격히 상승하는 것으로 나타난다.²¹ 뿐만 아니라, 대기업이 특정 지식재산 포트폴리오를 얻기 위한 목적으로 해당 업계에서 성실히 지식재산을 축적해온 스타트업을 인수하는 경우도 종종 있다.

일례로 2014년에 구글 (Google)은 설립 4년차의 네스트 랩스 (Nest Labs)를 3.2조 달러에 인수해서 세계를 놀라게 했는데, 네스트 랩스가 사물인터넷과 스마트홈 기술의 배후가 되는 강력한 특허 포트폴리오를 갖추고 있었던 점이 큰 요인이었다고 알려졌다.²² 당시 네스트 랩스는 대표 제품이 스마트 온도 조절계와 연기 탐지기 2종에 불과했지만 40건의 특허를 직접 취득하고, 60건의 특허를 매입하고, 200건 이상의 특허를 출원 중이었으며, 40,000건 이상의 특허를 방어 목적으로 활용할 수 있는 계약을 인텔렉추얼 벤처스 (Intellectual Ventures)와 체결한 상태였다고 한다. 사업의 불확실성과 실패율이 매우 높은 스타트업의 성격상, 투자자들은 스타트업이 해당 사업을 영위하는 데에 필요한 핵심 권리들을 안정된 지식재산으로 확보하여 각종 위험요소에 체계적으로 대비했는지를 면밀히 따진다.

위에 사례에서 보았듯이 한국의 유망한 스타트업들이 미국에 진출하여 현지 기업들에 맞서 경쟁우위를 입증하고, 사업 위험을 최소화하고, 투자금 유치에 성공하려면 기업의 핵심 무형자산이 제도적 보호를 받을 수 있도록 조기에 해당 권리를 취득하고 후속 관리에 각별히 힘써야 한다.

3. 지식재산을 활용한 이윤 창출 및 자금 조달

기업이 지식재산을 활용하여 이윤을 창출하거나 자금을 조달하는 방법은 크게 네 가지가 있다. 첫째는 자사가 보유한 지식재산을 제품 생산 혹은 서비스 제공 단계에서 직접 실시하여 매출을 향상시키는 방법, 둘째는 제3자에게 라이선싱·이용허가 (licensing)하거나 양도하여 실사료 혹은 양도 수익을 올리는 방법, 셋째는 자사의 지식재산을 침해하는 자들을 대상으로 적극적인 배상금 청구를 통해 수익을 꺾는 방법, 넷째는 지식재산 담보 대출을 통해 기업 운영에 필요한 재원을 마련하는 방법이다.

자체 기술 개발 없이 타인의 특허들을 획득하여 이를 수익화하는, 소위 ‘특허괴물’이라 지칭되는 특허관리전문회사 (Non-Practicing Entity

21

What Is a Patent Worth? Evidence from the U.S. Patent ‘Lottery’, <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/ip-policy/economic-research/working-papers>; https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2704028

22

The Other Reason Google Bought Nest: Patents, <https://www.usatoday.com/story/tech/2014/01/14/google-nest-patents/4482201/>

(NPE))가 아닌 이상, 대부분의 지식재산권은 자사 실시를 전제로 취득된다. 그러나 만일 동 지식재산을 기업 자체적으로 실시하는 것보다 제3자에게 라이선싱하고 실시료를 받는 것이 이윤을 극대화할 수 있다면 기술 이전을 추진하기도 한다.

라이선스는 일반적으로 독점적 라이선스 (exclusive license)와 비독점적 라이선스 (non-exclusive license)로 구분된다. 지식재산을 소유한 자는 그로부터 라이선스를 받고자 하는 자와 라이선스의 내용적, 기간적, 지역적 범위를 계약으로 정할 수 있다. 라이선스를 받고자 하는 자의 라이선스가 기존의 타 라이선스 및 향후 발생될 타 라이선스와 내용적, 기간적, 지역적 범위에서 서로 중복되지 않도록 약정할 수도 있고, 중복되도록 약정할 수도 있다. 전자의 경우에 발생하는 라이선스를 독점적 라이선스, 후자의 경우에 발생하는 라이선스를 비독점적 라이선스라고 한다. 예컨대, 권리자 A는 타인 B와 타인 C에게 허여할 라이선스들의 범위가 중복되지 않는 한 B, C 모두에게 독점적 라이선스를 줄 수 있다. 반면, 권리자 A는 라이선스들의 범위가 중복되더라도 B, C 모두에게 비독점적 라이선스를 줄 수 있다. 한편, 라이선시들은 제3자에게 2차 라이선스 (sublicense)를 주고 싶은 경우가 있는데, 2차 라이선스권을 부여할 수 있으려면 권리자와 라이선스 계약을 할 때 2차 라이선스를 줄 수 있다는 조항을 삽입해야 한다.

지식재산은 권리가 확보되었다고 해서 완전히 마음을 놓을 수 있는 것이 아니라, 권리자가 지속적이고 체계적으로 관리해야 하는 자산이다. 상표권자는 자신의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표가 비슷한 상품군에서 사용되지 않는지 끊임없이 모니터링해야 하고, 상표권자 및 특허권자는 특허상표청에 유지비를 주기적으로 납부해야 한다. 저작권자 역시 침해 여부를 주기적으로 단속해야 불법 복제가 통제 불가능한 상태에 이르는 것을 막을 수 있으며, 영업비밀 소유자도 적절한 보안 조치를 취하고 전방위로 기밀 유지 노력을 기울여야만 법적 보호를 받을 수 있다. 따라서 사업 계획의 중도 변경으로 인해 기존에 획득한 지식재산의 활용처가 없어졌다면 이를 필요로 하는 제3자에게 매각 처분하여 양도이익을 올리고 관리 부담을 경감시키는 방법도 고려해보자.

미국에선 NPE뿐만 아니라 일반 기업들이, 소위 'big pocket'으로 간주되는 규모 있는 기업들을 상대로 지식재산 침해 손해배상 소송을 집중적으로 제기하는 것을 드물지 않게 볼 수 있다. 소송을 거는 원고 회사가 큰 비용·시간·노력을 투입하여 취득한 자사 지식재산을 전략적으로 활용하여 경제적 효용을 높이고자 함이다. 그러나 미국 소송에서는 변호사비 및 제반 지출을 원칙적으로 소송 당사자가 각자 부담한다. 때문에 자사의 지식재산권을 공격적으로 행사하고자 해도 막대한 소송 비용에 대한 부담으로 인해 선뜻 나서지 못하고, 심지어 부당하게 침해당하는 상황에서도 묵인하는 경우가 있다. 이와 같은 상황을 타개하기 위해 미국에는 소송 펀드, 소송비용투자회사들이 존재하는데, 승소 가능성이

높은 소송에 대한 비용을 투자하는 대가로 법원 판결 또는 합의를 거쳐 발생하는 배상액이나 합의금의 일부를 회수하는 형태로 운영된다.

마지막으로, 기술집약적인 스타트업의 경우 현물담보가 부족할 때 당사가 보유한 지식재산권을 담보로 시중 은행 또는 특수금융기관 (specialty financing institutions)을 통해 필요한 자금을 대출받을 수 있다. 다만, 해당 상표권/특허권/저작권의 사업적 가치, 기술의 난이도, 남은 존속기간, 관련 제품·서비스의 시장 규모 등에 따라 인정받는 담보 가치에 차이가 크다. 참고로 무형자산에 수반되는 담보권 (security interest) 은 상표법/특허법/저작권법이 아니라, 해당 주의 통일상법전 (Uniform Commercial Code)의 제9조를 따른다.

지금까지 지식재산이 스타트업 기업들에게 왜 중요한지, 지식재산을 어떻게 재무적으로 활용할 수 있는지 간략히 살펴보았다. 다음 섹션부터는 스타트업 관계자들이 반드시 숙지해야 할 미국의 4대 지식재산권과 관련 법규에 대해 본격적으로 안내하겠다.

B. 상표

야심찬 우리 창업자가 뉴욕 시장에 진출하려고 한다. 그는 많은 시간과 비용을 들여 기발하고 감각적이면서도 소비자에게 쉽게 각인되는 이름을 자사 상표로 선정하였다. 그런데 정작 이 이름은 미국에서 등록이 불가한 상표라면? 수 년간의 노력을 통해 미국에서 브랜드 인지도를 올려 놓았는데, 사업 후발주자인 제3자가 자사 상표와 매우 유사한 이름을 등록한다면?

미국 애플스토어에서 자사의 모바일 앱 가입자가 급증하고 있는데, 또는 미국 대형 유통업체에서 자사의 상품을 대량으로 주문하여 배송이 시작되려는데, 동종 부문 경쟁사가 상표권 침해 경고장을 보내 당장 상표 사용을 중단하라고 요구한다면?

이번 섹션에서는 위와 같은 문제 상황을 사전에 방지하고 자사의 상표를 적절히 등록 및 관리할 수 있도록, 미국 상표법의 주요 개념, 상표 검색 방법, 연방상표 출원과 등록, 상표권 관리에 있어 유의할 점, 상표권 분쟁 대응 이슈 등에 대해 차례로 설명하고자 한다.

1. 미국 상표법 개요

상표란 상품의 출처, 원산지, 품질 등을 나타내는 기능을 하는 이름이다.

상품의 이름뿐만 아니라, 브랜드의 이름 또는 확장된 라인 (line extension) 의 이름, 슬로건 (예: 나이키 (Nike)의 'JUST DO IT', 드비어스 (De Beers) 의 'A DIAMOND IS FOREVER', 애플 (Apple)의 'THINK DIFFERENT')도 상표가 될 수 있다. 또한, 상품·서비스에 대한 종합적인 이미지, 전반적인 외관, 심볼, 장치 등을 가리키는 트레이드드레스 (trade dress)²³ 역시 상표의 영역에 포함된다. 그러나 상표는 회사의 이름을 나타내는 '상호 (business name)'와는 명확히 구분된다.²⁴ 상호/회사명 등록은 특허상표청이 아닌 주 국무부에서 관할하며 상표법과는 개별적으로 존재한다.

미국 상표법²⁵은 특정 상표 (또는 서비스표)를 먼저 상거래에서 사용함으로써 독점적인 권리를 획득하는 사용주의를 표방한다. 따라서 출원·등록절차 없이도 특정 상품·서비스와 관련하여 실제로 상업적으로 사용된 상표에 대해 미국 보통법상의 상표권 (unregistered or common law trademark rights)이 인정된다.²⁶ 하지만 그 상표권은 실제로 상표가 사용된 지역으로 제한되는 등 보호 범위가 제한적이다. 보다 광범위한 보호를 받기 위해서는 연방상표 관리 제반 업무를 전담하는 미국 특허상표청에 상표를 등록해야 한다.²⁷ 특허상표청에서는 주등록부 (Principal Register)와 부등록부 (Supplemental Register) 두 종류의 상표등록부를 관리하고 있는데, 주등록부 등록이 상표권자에게 가장 강력한 법적 보호막을 제공한다.

23

트레이드드레스는 상품 패키징, 상품의 디자인, 그래픽, 색상, 모양, 배열형태, 사이즈, 질감까지 포괄하는 개념이다. 식당의 실외 및 실내 장식 (간판, 평면도, 인테리어 디자인 등 포함), 방송국의 벨소리, 재봉실의 꽃향기까지도 트레이드드레스로 인정된 바 있다.

24

물론 IBM®, MICROSOFT®처럼 회사의 이름을 자사 상품의 이름을 나타내는 상표로 사용할 수도 있다. 하지만 상표 등록으로 인해 해당 상표명과 동일한 이름의 회사를 자동적으로 설립할 수 있게 되는 것은 아니다. 반대로, 특정 이름의 회사를 설립했다고 해서 회사명과 동일한 이름에 대한 상표권을 갖게 되는 것도 아니다. IBM과 마이크로소프트의 경우 뉴욕주와 워싱턴주에 각각 회사 설립을 한 뒤, 회사명과 동일한 이름으로 특허상표청에 연방상표 등록을 한 것이다.

a. 주등록부 등록 요건과 등록 이점

주등록부에 상표 등록을 하려면 상표가 본질적으로 출처의 식별력이 있거나 (inherently distinctive), 식별력이 획득되어야 한다. 식별력 요건을 이해하기 위해서는 다음 네 가지 상표 스펙트럼에 대한 이해가 필요하다. 일반적으로 상표는 (1) 관용명칭 또는 일반명 (generic), (2) 기술적 또는 설명적 (descriptive), (3) 암시적 또는 연상적 (suggestive), (4) 임의적 또는 창조적 (arbitrary or fanciful) 표장 (mark)으로 구분된다.

첫 번째 카테고리의 관용명칭 (예: 아세틸살리실산을 가리키는 Aspirin, 투명하고 얇은 막성의 물질을 지칭하는 Cellophane)은 어떤 경우에도 상품·서비스의 출처 표시의 기능을 할 수 없으므로 상표로 인정되지 못한다. 두 번째 카테고리인 기술적인 표장 (예: 가구 및 생활용품 매장 The Container Store, 전자제품 양판점 Best Buy)의 경우, 소비자들이 상표명을 듣고 출처를 연상하는지의 여부를 나타내는 2차적인 의미가 인정되어야 상표의 효력이 발생한다. 출처가 연상되지 않는 단순한 기술적인 표장까지 상표권을 부여하기 시작하면 어떤 상품·서비스를 합법적으로 설명 가능한 표현의 범주가 점점 더 좁아질 것이기 때문이다. 반면, 세 번째와 네 번째 카테고리인 암시적 상표 (예: 초소형 컴퓨터의 소프트웨어를 암시하는 Microsoft, 인조인간을 연상시키는 사용자 상호작용 소프트웨어 Android)와 임의적 상표 (예: Nike, Exxon)는 그 자체로 강한 식별력을 가지므로 2차적인 의미가 별도로 요구되지 않는다.

따라서 위에서 언급한 네 종류의 상표 중, 주등록부에 등록 가능한 대상은 (1) 기술적인 상표가 출처를 연상시키는 2차적인 의미를 획득한 경우, (2) 암시적인 상표, 그리고 (3) 임의적인 상표에 국한된다. 하지만 이와 같은 식별력 기준을 충족하더라도 주등록부에 등록이 불가능한 표장들이 있다. (1) 기만적인 표장, (2) 특정 인물이나 기관, 신념, 국가 상징물과의 연관성을 거짓 암시하는 표장, (3) 연방/주/시/외국의 국기 (flag), 문장 (coat of arms), 혹은 기타 휘장 (other insignia)으로 구성된 표장, (4) 동의없이 사용하는 특정 생년 인물의 이름, 초상, 서명으로 구성된 표장, (5) 선등록/선사용 상표나 상호와 유사하여 혼동 가능성, 실수, 또는 기만을 일으키는 표장, (6) 성질을 기술하거나 기만적으로 잘못 기술하는 표장, (7) 지리적 기술 또는 기만적인 지리적 오기에 해당하는 표장, (8) 흔한 성 (surname)으로 구성된 표장, (9) 전체적으로 기능적인 면에 해당하는 표장 등이 연방 상표법 15 U.S.C. § 1052에서 규정한 주등록부 등록 거부 대상이다.²⁸

주등록부에 상표를 등록하게 되면 다음과 같은 효과 및 이점이 있다.

- 상표권자의 상표 소유 사실이 대중에게 통지된 것으로 취급되므로 타인이 그 등록 사실을 실제로 몰랐다 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.²⁹

25

상표법 보호의 대상은 크게 유형의 상품과 무형의 서비스로 이분될 수 있다. 엄밀히 말해 상품의 표장은 trademark, 서비스의 표장은 service-mark에 해당되지만, 흔히 두 종류 모두를 상표라고 통칭하고, 이들에 적용되는 법도 상표법이라고 통칭한다.

26

미등록 상표는 TM, 미등록 서비스표는 SM마크를 사용할 수 있다.

27

연방 등록상표·서비스표는 ‘Registered in U.S. Patent and Trademark Office’, ‘Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.’, 혹은 ®마크를 사용할 수 있다.

28

참고로 15 U.S.C. § 1052(a) 조항은 특정 인물을 비방하거나, 부도덕하거나, 스캔들을 일으키는 상표 또한 등록이 거절될 수 있다고 명시하고 있다. 그러나 2017년과 2019년에 각각 선고된 연방대법원 판례 Matal v. Tam, 137 S. Ct. 1744 (U.S. 2017)과, Iancu v. Brunetti, 139 S. Ct. 2294 (U.S. 2019)는 이 같은 상표 등록 거부 사유가 수정헌법 제1조가 보호하는 표현 상의 자유를 침해했으므로 동 조항은 위헌이라고 판시한 바 있다.

29

따라서 상표권 침해 소송 시 법원은 등록권자를 상표 소유자로 자동 인정하며, 실제 등록자가 상표를 소유하지 않는다는 것을 입증할 책임은 상대방에게 있다.

상표 선사용자가 누구인지가 결정적인 상표권 침해 소송에서 주등록부에 등록된 상표를 보유하고 있다는 사실은 등록권자에게 법적으로 유리한 입지를 확보하게 해 준다.

주등록부 등록은 등록상표 및 등록의 유효성, 등록자에 의한 상표 소유권, 등록상표를 상거래에서 배타적으로 사용할 수 있는 등록자의 권리에 대한 결정적인 증거로 쓰인다. 이는 상표가 관용명칭이 아니고, 출처 표시의 기능을 다하고 있으며, 상표 사용이 중단된 (abandoned) 상태가 아니라는 것을 뜻하므로 상표권 분쟁 또는 소송 상황에서 등록권자에게 매우 유리하게 작용한다.

- 출원서 제출일이 상표의 추정 사용일로 인정되어 그 출원일을 기준으로 전국적인 우선권의 혜택을 누릴 수 있다.³⁰
- 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 관련해서 상거래에서 독점적으로 상표를 사용할 수 있는 상표권자의 지위에 불가쟁력 (incontestability) (즉, 더 이상 다툼 여지가 없음)이 부여되어 더 높은 수준의 보호를 받을 수 있다.³¹
- 연방상표등록마크 ®을 사용할 수 있다.
- 연방법원에서 주등록부 등록상표에 관한 소송을 제기할 수 있다.
- 연방상표 주등록부 등록증을 외국에서 상표 등록의 근거로 사용할 수 있다.
- 후발주자가 주등록부에 선등록된 상표와 동일하거나 혼동을 야기할만큼 유사한 상표를 출원·등록 시도하면 특허상표청에서 거절 통보를 내려, 실질적으로 선상표권자로서의 지위를 누릴 수 있다.

b. 부등록부 등록 요건과 등록 이점

부등록부 (Supplemental Register)는 고유의 출처 식별력이 없어서 주등록부에 등록은 불가능하지만, 상표 등록권자의 상품·서비스를 제3자의 것들로부터 구별 가능한 상표들을 등재한 장부이다. 위에서 언급한 네 종류의 상표 스펙트럼 중 두 번째 카테고리인 기술·설명적인 (descriptive) 표장이 출처 표시의 2차적인 의미를 획득하기 전 상태가 부등록부 등록 대상에 해당한다. 다만, 주등록부와는 달리 부등록부에는 사용 예정을 바탕으로 한 출원이 불가능하다.

주등록부에 등록된 상표보다 법적 보호수준이 훨씬 미약하긴 하나, 부등록부에 상표를 등록하게 되면 다음과 같은 효과 및 이점이 있다.

- 연방상표등록마크 ®을 사용할 수 있다.
- 연방법원에서 부등록부 등록상표에 관한 소송을 제기할 수 있다.
- 연방상표 부등록부 등록증을 외국에서 상표 등록의 근거로 사용할 수 있다.
- 후발주자가 부등록부에 선등록된 상표와 동일하거나 혼동을 야기하도록 유사한 상표를 등록 시도하면 특허상표청에서 거절 통보를 내릴 확률이 높다.
- 부등록부 등록상표는 유사상표 사전 검색·조사과정에서 검색되고, 검색 리포트 (search reports)에 기재되므로 후발주자가 상표권 분쟁 위험을 낮추기 위해 동일하거나 유사한 상표 선택을 피하도록 유도할 확률이 높다.
- 지속적인 상표 사용과 홍보로 시장에서 상표 인지도를 높여 차후에 2차적인 의미를 확보할 수 있는데, 이 경우 주등록부에

상표 등록이 가능해진다.

상표권자에게 가장 강력한 법적 보호막을 제공하는 주등록부에 등록 성공률을 높이기 위해서는 출처 식별력이 강한 표장, 즉 암시적 또는 임의적 표장을 선택하는 것이 전략적으로 유리하다. 다만, 마케팅의 측면에서는 기술적인 표장이 임의적인 표장보다 상품·서비스 소개에 보다 더 효과적일 수도 있는데, 기술적인 표장이 주등록부에 등록되려면 출처를 나타내는 2차적인 의미를 획득해야 한다는 부담이 있다. 설령 2차적인 의미 확보 요건을 아직 갖추지 못했다 하더라도 기술적인 표장의 경우 부등록부에 등록하면 상표자의 권리를 일정 부분 보호받고 후발주자가 유사한 상표를 사용하는 것을 저지하는 효과를 기대할 수 있다.

2. 상표 검색

상표를 사용 혹은 출원하기 이전에 상표 검색을 시행해야 할 법적 의무는 없다. 그러나 제3자가 유사 상품군에서 이미 사용 중이거나 선등록된 상표와 동일하거나 유사한 상표들은 특허상표청에 등록이 불가하므로 기업들이 본격적인 상표 채택 결정에 앞서 검색작업을 반드시 거치는 것이 좋다.³² 상표 검색은 보통 예비 검색과 정밀 검색의 2단계에 걸쳐 이루어지지만, 기업의 필요나 예산 규모에 따라 둘 중 한 가지만 실시되기도 한다.³³ 우리 기업들에게 참고가 될 만한 상표 검색 방법에 대해 구체적으로 소개하겠다.

a. 1단계: 예비 검색

예비 검색 (preliminary search 혹은 knock-out search)은 저렴한 비용으로 상표권 분쟁의 여지가 높은 상표들을 추리고, 정밀 검색 이전 단계에서 후보 상표들 사이에 우선 순위를 매기는 역할을 한다. 그러나 예비 검색의 경우, 다른 표음/철자/품사 형식의 검색 내용은 포함되지 않은 경우가 많으며, 상거래에서 사용함으로써 보호받을 권리를 획득하는 보통법상 표장들 (즉, 특허상표청 미등록 상표들) 검색 역시 매우 제한적으로 이루어지기에 예비 검색 결과에만 전적으로 의존하여 상표 채택 결정을 내리는 것은 위험할 수 있다.

상표 예비 검색에 활용할 수 있는 무료 정보원은 다음과 같다.

- 연방상표 출원·등록현황을 게재한 미국 특허상표청 데이터베이스 TESS (Trademark Electronic Search System) (<http://tmsearch.uspto.gov>)
- 해당 주의 상표 등록대장과 주 국무부 (Department of State)의 전산화된 데이터베이스
 - 뉴욕주 상표 등록대장 (<http://www.nysl.nysed.gov/tradmark.htm>)
- ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) WHOIS 도메인 데이터베이스

32

상표를 이미 채택한 이후에도 관련 사업의 확장, 새로운 시장으로의 진출, 잠재적인 상표권 침해·피침해 위험성 검토, 기업의 인수 합병 준비 등의 상황에서 상표 검색의 필요성이 부각되기도 한다.

33

특허상표청에서 제공하는 상표 검색에 대한 안내 영상물은 <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/process-overview/trademark-information-network#heading-3>에서 접할 수 있다.

(<https://whois.icann.org/en>)

- 관련업계 간행물
- 지역 전화번호부와 업소록
- 미국 이외 지역의 상표 데이터베이스: TMView
(유럽연합 및 기타 국가 상표 등록 데이터베이스) (<https://www.tmdn.org/tmview/welcome>), Madrid Monitor (WIPO의 국제등록상표 데이터베이스) (<https://www.wipo.int/madrid/monitor/>)
- 인터넷 검색엔진

정밀 검색 수준의 철저한 상표 검색 결과를 보장하지는 못하지만 비교적 저렴한 비용으로 상세히 검색할 수 있는 서비스는 다음과 같다.

- SAEGIS: <http://www.compumark.com/trademark-screening/online-screening-tools/saegis-custom-search/>
- Corsearch Screening: <https://information.corsearch.com/en-US/Products-Services/Trademark-Screening>

또한, 후보 상표가 등록 가능한지를 판단하기 위해 다음의 정보원들에 의존하기도 한다.

- 사전: 특정 표장이 관용 (generic) 명칭이거나, 기술적인 (descriptive) 용어인지를 확인하는 데에 유용하다. 관용 명칭은 그 어떤 경우에도 상표로 등록될 수 없으며, 기술적인 상표의 경우 상거래에서 반복적인 사용으로 인해 생긴 출처 식별력 (secondary meaning)의 소명이 있어야만 상표로 등록 가능하다.
- 지도책: 특정 표장이 주로 지리적 기술 표장 혹은 지리적 오기에 해당하는지를 밝히는 데에 유용하다. 지리적 오기 (primarily geographically deceptively misdescriptive)의 경우 상표 등록 거절 판정을 받을 수 있다.
- 인명별 전화번호부: 특정 표장이 성명에 해당하는지를 가리는 데에 유용하다. 흔히 쓰이는 성명이 상표로 등록되려면 사용에 의한 출처 식별력 소명이 요구된다.

b. 2단계: 정밀 검색

정밀 검색 (comprehensive search 혹은 full search)의 경우 전문 상표검색업체에 의뢰하기 때문에 상당한 비용이 발생한다. 대표적인 미국 상표검색업체로는 CompuMark, Corsearch, Corporation Service Company, The Trademark Search Company, TrademarkNow, TrademarkVision 등이 있다. 정밀 검색을 통해 등록된 혹은 시장에서 사용되는 상표들에 대한 보다 종합적이고 철저한 조사가 가능하며, 특정 상표를 채택하는 데에 따르는 위험도도 보다 정확히 판단 가능하다. 또한 추후에 상표권 분쟁이 발생할 시 기업이 선의의 의도로 특정 상표를

채택했음을 입증하는 근거 자료로 쓰이기도 한다. 어떤 상표검색업체의 경우 정밀 검색에 상표 희석화 검색 결과까지 제공하기도 한다. 이는 상품·서비스 종류에 관계 없이 기존에 사용되고 있는 상표들을 조사함으로써 특정 상표의 식별력을 평가하고, 유사상표의 공존 여부를 밝히며, 제3자의 상표 사용 여부를 가림으로써 상표권 침해나 희석화 주장에 반증하는 데에도 도움이 된다.

표준문자표장의 정밀 검색에 통상적으로 포함되는 정보원으로는 미국 특허상표청 자료, 주마다 등록된 상표들, 보통법상 보호되는 상표 데이터베이스들 (업계 데이터베이스, 회사명 데이터베이스, 전화번호부, 상품 제조업자 목록, 거래처 목록, 일간지, 주간지, 각종 간행물 등), 도메인명 데이터베이스, 관련 웹사이트들, 인터넷 검색 결과 등이 있다. 정밀 검색은 특정 포장의 개념상, 음성학상, 언어구조상 변형된 형태까지 모두 포괄적으로 검색하는 것을 목표로 한다. 그러나 검색 방식을 택하는 데에 주관적 요소가 상당 부분 개입되기에 정밀 검색을 시행했다고 해서 그 결과가 절대적인 것은 아니며, 어떤 유사상표는 검색 결과에 포함되지 않을 수도 있다.

또한, 디자인표장은 표준문자표장과는 별도의 검색 과정을 거쳐야 한다.³⁴ 특허상표청에서는 디자인적 요소에 대한 검색을 용이하게 하기 위해 여섯 자리 수로 구성된 디자인 검색 코드를 사용하고 있다. 예를 들어, 코끼리 이미지가 포함된 표장의 경우 03.03.01라는 디자인 검색 코드를 부여받는다. 많은 전문 상표검색업체들이 디자인표장 검색을 특허상표청 자료에만 국한시키고 있으며, 그 이외의 정보원까지 섭렵하여 검색을 의뢰할 경우 훨씬 높은 비용을 부과한다.

사업 위험을 최소화하고 불필요한 마케팅비 지출을 막기 위해서는 브랜드 개발 초기에 사전 검색을 실시하고 상표법 전문 변호사와 상의하여 특정 표장이 이미 시장에서 사용 중인 상표들과 동일하거나 유사한지, 상표법의 보호·적용을 받을 수 있는지, 상표 등록의 요건들을 갖추었는지를 미리 가리는 것이 좋다.

3. 연방상표 출원과 등록

a. 출원 근거

연방상표 등록을 향한 여정은 상표 출원서(application) 제출에서 시작된다. 미국에서의 상표 출원은 (1) 상표 사용 사실에 기반한 출원, (2) 사용 의사에 기반한 출원, (3) 출원인의 외국 등록상표에 기반한 출원, (4) 외국에서 제출한 출원인의 외국상표 출원서에 기반한 출원, (5) 마드리드 국제출원을 기반으로 출원의 다섯 가지 중 하나를 선택하여 이루어진다.³⁵

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

34

표준문자표장과 디자인표장은 이 책 36-37페이지에서 보다 상세히 설명하고 있다.

35

(1)~(4)를 출원 근거로 한국 중소기업·중견기업이 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, 접수경로는 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.

(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.

두 번째, 사용 의사 (Intent-to-Use (ITU))에 기반한 상표 출원은 일명 ITU application으로 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 도면만 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 협약국³⁶에 이미 등록된 경우, 미국에서도 앞으로 사용 예정이라는 의사를 천명하고 해당 국가에서 발급받은 상표등록원부/등록증과 영문 번역서를 기반으로 출원할 수 있다.

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 제출해야 한다.

다섯 번째, 마드리드 의정서 (Madrid Protocol)³⁷에 따른 국제출원에 기반한 상표 출원은 Lanham Act § 66(a) (15 U.S.C. § 1141f)에 근거한 출원방식이다.³⁸ 세계지식재산기구 (WIPO)에서 발부하는 국제등록 (International Registration)은 마드리드 시스템에 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;

36

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

37

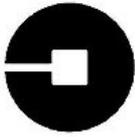
마드리드 의정서 협약국에는 미국, 한국, 유럽연합, 중국, 일본 등이 포함되어 있으나 캐나다와 다수의 남미 국가들은 협약국이 아니다. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, Status on July 2, 2019, https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

38

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.

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)³⁹⁾의 두 종류로 구분된다.

앞 섹션에서 예시로 들었던 우버의 경우, UBER (등록번호 3977893), UBERPOOL (등록번호 5670781) 등은 알파벳으로만 구성된 표준문자표장이다. 반면, 아래 표 중 첫 번째 (등록번호 5581209)와 두 번째 (등록번호 4209984)는 문자 요소 없이 심볼로만 구성된 디자인표장이고, 세 번째 상표 (출원번호 86469371; 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 5581209



등록번호 4209984



출원번호 86469371

그림3. 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 수수료)도 두 배로 높아진다. 따라서 출원인이 가장 먼저 선택해야 할 사항은 표준문자표장만 출원할 것인지, 디자인표장만 출원할 것인지, 혹은 두 가지 형태 모두 출원할 것인지의 여부를 가리는 것이라고 할 수 있겠다.⁴⁰⁾

다음 단계로 출원서에 기입할 분류코드 (international class)와 지정 상품·서비스명 (identification)을 선택해야 한다. 분류코드의 경우 총 43개류의 니스 (Nice) 국제상품분류 체계⁴¹⁾를 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 명시하고 해당 출원방식에서 요구되는 정보를 수록하고 서류들을 첨부해야 한다. 또한, 출원인의 영문 이름과 영문 주소를 기입해야 하는데, 출원인의 국적이나 주소지에 대한 제한은 없다.

39

디자인표장 (design mark)과 디자인특허 (design patent)를 혼동하지 않도록 유의하자. 전자는 상표법으로 보호받고, 후자는 특허법으로 보호받는 전혀 다른 성격의 지식재산이다. 디자인특허에 대해서는 이 책의 44-45페이지에서 보다 상세히 설명하였다.

40

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.

41

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/UIInfCodeDevNiceApp?c=1001&catmenu=m06_07_03_02&version=11

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)

상표 출원인 명의는 개인 혹은 법인 모두 가능하며, 법인의 경우 주식회사, 유한책임회사 등 해당되는 법인의 형태를 밝혀야 한다. 참고로 외국에 근거지를 둔 상표 출원인·등록인에게 미국 변호사 선임을 의무화하는 특허상표청 규정이 신설되어 2019년 8월 3일 이후로 한국 기업 대표가 변호사 없이 직접 출원·등록 업무를 처리하는 것이 불가능해졌다.⁴²

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 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.

4. 상표권 관리

a. 상표권 유지 및 갱신

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

b. 상표 모니터링

상표권을 유지하기 위해서는 상표권자가 자신의 표장이 타인·타기업에 의해 도용되고 있지 않은지 성실하게 관리·감독해야 할 의무가 있다. 제3자의 상표 무단 사용을 적극적으로 막지 않는다면 시장에서 소비자들의 상품·서비스 출처 혼동을 야기할 수 있고, 상표권자의 명성에 해가 갈 수도 있으며, 상표가 일반명칭화 또는 관용명칭화 (genericide) 되어 상품·서비스 출처를 표식의 기능을 잃어버리는 (즉, 상표법의 보호를 더 이상 받지 못하는) 결과를 가져올 수도 있다. 따라서 관련 매장에서의 도용 현황뿐만 아니라 연방 등록상표 데이터베이스 TESS (<http://tmsearch.uspto.gov>), 연방 상표공보 (Official Gazette), 도메인명 등록기관, 관련업계 간행물, 인터넷 검색엔진 등 각종 정보원⁴³을 총동원하여 상표 사용 실태에 대해 꾸준히 모니터링해야 한다. 기업이 직접 꼼꼼히 모니터링하기 힘든 여건이라면 전문적으로 상표 모니터링 서비스를 제공하는 유료 업체나 로펌 등에 의뢰할 수도 있다.

c. 상표 라이선싱

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. 상표를 신규 상품·서비스군이나 지리적 시장으로 확대 적용하거나 매출 진작을 꾀하기 위해, 혹은 브랜드 보호나 브랜드 역량 강화 목적으로 주로 추진된다. 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 임하여) 해당 상표의 출처 식별력이 현저히 떨어지게 될 경우 상표의 가치가 희석될 뿐만 아니라 상표권을 잃을 수도 있기 때문이다. 따라서 라이선서는 소비자가 어디서 상품을 구입하고 서비스를 받든 상표의 위상에 걸맞은 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

43

상표 검색 정보원은 이 책 33-34페이지에서 보다 상세히 안내하고 있다.

라이선시의 시설물을 실시하도록 허용할 것, (5) 결함이 있는 상품 폐기 절차 및 회수 제도 마련 등이 있다.

5. 상표권 분쟁 대응

a. 상표 분쟁해결기관

미국에서 상표를 둘러싼 분쟁 발생 시 해결기관은 네 가지가 있다. 첫 번째는 특허상표청 내부 행정심판기관인 상표심판원(Trademark Trial and Appeal Board (TTAB))이다. 당사의 상표와 동일하거나 유사한 상표가 출원 중일 경우 상표등록이의신청(trademark opposition proceeding)을, 동 상표가 이미 등록 완료된 경우에는 상표등록취소심판(trademark cancellation proceeding)을 상표심판원에 제기할 수 있다. 두 번째, 연방 상표법에 기초한 법리 주장을 펼칠 경우 연방지방법원에서 제소 가능하다. 세 번째, 상표는 연방법과 주법 두 레벨의 보호를 받으므로 주법원에서도 상표권 침해 소송을 제기할 수 있다. 네 번째, 분쟁 대상이 미국으로 수입된 물품인 경우, 연방상표 등록권자는 미국 국제무역위원회(U.S. International Trade Commission (ITC))⁴⁴에 제소장(complaint)을 제출하여 수입배제명령, 중지명령 등 무역구제조치를 청구할 수도 있다.

44

ITC는 미국 관세법(Tariff Act)에 따라 미국 산업을 보호하고 불공정 무역행위에 대한 강력한 통제 권한을 갖는 대통령 산하 준사법기관으로 워싱턴 D.C.에 소재하고 있다. ITC 관할 행정재판을 주관하고, 제출자료 및 증거물을 검토한 후 예비판정을 내리는 역할은 6인의 행정판사(Administrative Law Judge)가 담당하고 있다.

45

상표의 유사성을 분석하는 기준으로는 (1) 외관상 유사성(표준문자표장의 경우 철자; 디자인표장의 경우 색상, 서체, 양식(stylization), 로고 등), (2) 표음·음성학적 유사점(동일한 발음), (3) 언어구조상 유사성(축약형 표현, 독특한 구두점 사용, 문자열, 단어조합, 공통된 두운·각운 등), (4) 의미상 유사성(번역, 의역, 음역, 두문자어, 동의어 등), (5) 상업적 인식에서 기인한 유사성(시각적, 음성학적 영향 등)이 있다.

46

이는 판례법의 발전에 따라 법원이 마련한 기준이므로 제2순회항소법원의 관할이 미치지 않는 주/지역에선 출처의 혼동 가능성을 판단하는 요소들이 다소 상이하다.

b. 상표권 침해의 입증

상표 침해 주장이 법적으로 성립하려면 상표권자의 등록 상표와 상대방의 표장이 유사⁴⁵하여 소비자에게 출처 혼동을 일으킬 여지가 충분하다는 점을 입증해야 한다. 뉴욕주를 관할하는 제2순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Second Circuit)은 출처 혼동 여부를 판단하기 위해 Polaroid Corporation v. Polarad Electronics Corporation, 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961)에서 제시한 여덟 가지 요소(일명 ‘Polaroid 요소’)를 검토한다.⁴⁶ 즉, (1) 해당 상표가 식별력이 강하지, (2) 두 상표가 얼마나 유사한지, (3) 각 상표의 지정 상품·서비스가 연관성이 높거나 서로 경쟁관계에 있는지, (4) 선사용자가 후사용자의 상품·서비스 시장으로 진입할 가능성이 있는지, (5) 소비자들이 실제로 두 상표를 혼동하는 사례가 존재하는지, (6) 후사용자가 선의로 상표를 채택했는지 아니면 고의였는지, (7) 해당 상품의 품질이 어떤지, (8) 관련 상품 소비자들의 지적 수준이 높고 주의를 기울이는지(sophisticated)를 법원에서 종합적으로 검토한다. 단, 모든 개별요소들이 충족되어야 하는 것은 아니고, 사실관계에 따라 법원이 부여하는 요소별 경중도 달라질 수 있다.

c. Trademark Bullying 대응

Trademark Bullying(상표권 분쟁행포)이란 상표권 소유자가 상표법이 보호하는 합당한 범위를 넘어 지나치게 공격적인 상표권 수호 전술을

구사함으로써 상대방을 괴롭히고 위협을 가하는 행위를 지칭한다. 주로 법적·경제적 자본이 풍부한 대기업들이 상표권 침해 경고장에 법적으로 반박할 역량이나 예산을 갖추지 못한 영세 규모의 업체들을 타깃으로 진행한다.

Trademark Bully 기업들은 소송이 임박했다는 위협이 경고장 수신 기업들로 하여금 합의하도록 이끈다는 점을 노린다. 비록 궁극적으로 패소할 확률은 미약하다 할지라도, 엄청난 시간과 비용이 소요되고 결과에 불확실성이 존재하는 소송을 불사하겠다는 태세를 보이는 기업들은 실제 그리 많지 않기 때문이다. 이 같은 Trademark Bullying 행태는 타기업들이 동일 또는 유사한 상표를 사용하는 것을 꺼리게 만들어 시장진입을 막고, 동종업계에서의 경쟁을 완화시키는 효과가 있다.

Trademark Bullying으로 의심되는 상표권 침해 경고장을 받은 우리 기업들은 문제가 된 표장을 상대 기업이 상업적으로 사용하고 있는지부터 확인해야 한다. 등록된 상표권을 보유하고 있더라도 특정 상품·서비스와 관련하여 실제로 상거래에 이용하지 않으면 상표법의 보호를 받을 수 없기 때문이다. 또한, 두 상표 간 유사성, 지정 상품 간 연관성, 소비자와 유통채널 등 Polaroid 요소를 차례대로 검토한 다음 이를 바탕으로 상대의 주장이 온당한지를 판단한다.

우리 기업들이 Trademark Bullying 성격의 경고장에 대응 가능한 방안 몇 가지를 소개하겠다.

- 첫째, 당사의 상표 사용이 적법하다고 판단되면 구체적인 법리적, 사실적 근거를 들어 경고장에 반박하는 서한을 준비하여 상대 기업을 설득한다.
- 둘째, 상대 기업과의 공존계약 (coexistence agreement) 혹은 동의계약 (consent agreement)을 추진해볼 수도 있다.⁴⁷
- 셋째, 문제가 된 상표의 리브랜딩 (rebrand)에 동의하되, 충분한 리브랜딩 시간을 줄 것을 요구하고 리브랜딩에 소요되는 비용을 전부 혹은 일부 지급할 것을 요청해본다.
- 넷째, 도무지 분쟁이 우호적으로 해결될 수 없는 상황이라면 언론, 인터넷, 소셜 미디어 등에 Trademark Bullying 기업의 행패를 밝히고 소송 위협을 일삼는 상대 기업으로부터 보호해달라고 소비자들에게 호소하는 캠페인을 시도한다. 여론의 지지에 힘입어 상대 기업이 스스로 상표권 침해 주장을 취하하도록 종용한다.
- 다섯째, 경고장이 결국 부당한 소송으로 이어질 경우, 연방민사소송규칙 제11조 (Federal Rule of Civil Procedure 11)에 따라 법원에 제재 조치 (sanction)를 요청할 수도 있다.⁴⁸
- 여섯째, 확인 판결의 소 (declaratory judgment action)를 제기하여 법원으로부터 본 기업의 상표 사용은 상대 기업의 상표권을 침해하지 않는 합법적인 사용이라는 확인 판결을 얻어낸다.⁴⁹
- 일곱째, 경고장이 마땅한 상표권 관리활동인지 아니면

47

이는 소비자 혼동을 초래하지 않는 범위 내에서 일련의 조건 하에 당사자가 동일하거나 유사한 상표의 사용에 대해서 상호 동의하는 형태의 계약서이다. 미래에 브랜드 전략을 변경하거나 사업을 확장하거나 새로운 지역으로 진출하거나 교차 마케팅 (cross-marketing)을 펼치는 등의 경우에 특허 상표권 분쟁의 여지가 커질 수 있는데, 이 같은 위협을 최소화하는 내용들을 포함시킨다.

48

다만, 일반적으로 제재조치의 법적 요건 자체가 까다로운 데다가, 상표권 분쟁처럼 출처 혼동 가능성 혹은 유명상표 희석 가능성이 상당히 주관적이고 구체적인 사실을 수반하는 경우, 소송 남용의 사유로 제재조치가 내려질 가능성은 현실적으로 희박하다.

49

경고장에 가장 확실하게 반격하는 방법이지만 상당한 법률비용 지출이 불가피하다.

Trademark Bullying에 해당하는지와는 무관하게, 만일 당사가 해당 상표 사용을 중단하더라도 손실이 전혀 없거나 매우 미미한 수준이라면, 상표를 더 이상 쓰지 않는 방안도 고려해본다.

상표 관리: 스타트업 실무지침 요약 정리

1. 채택할 상표명과 동일하거나 유사한 이름이 유관 상품 품목에 대해 미국에서 선등록되었거나 제3자에 의해 이미 사용되고 있는지 검색할 것
2. 이후 출처 식별력, 소비자 혼동 위험, 마케팅 용이성, 허위광고 위험 등을 종합적으로 고려하여 상표명을 결정할 것
3. 적합한 상표 출원 근거에 따라 출원서를 특허상표청에 제출할 것 (국내 중소기업·중견기업 자격요건을 충족할 경우 KOTRA 웹사이트를 통해 IP-DESK의 상표 출원비용 지원사업에 신청할 것)
4. 출원 중이거나 미등록 상태인 상표와 서비스표는 각각 TM과 SM 마크를 표시할 것
5. 연방 등록상표·등록서비스표는 ‘Registered in U.S. Patent and Trademark Office’, ‘Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.’, 혹은 ®마크를 표시할 것
6. 상표 등록 후 5~6년 사이 특허상표청에 사용진술서와 사용증거를 제출하고, 등록 후 9~10년 사이와 그로부터 매 10년마다 갱신용 사용진술서를 제출하여 등록상표의 효력을 잃지 않도록 관리할 것
7. 미국 내에서 제3자가 자사의 상표와 유사한 이름을 사용하는지 주기적으로 모니터링하면서 소비자가 출처 혼동을 일으키지 않도록 적극적으로 대응할 것
제3자가 자사의 상표권을 침해한 것으로 의심될 시, 변호사를 선임하여 침해 성립 여부를 분석하고 해당 상표의 사용 중지를 요구하는 경고장을 작성하여 발송할 것 (국내 중소기업·중견기업 자격요건을 충족할 경우 KOTRA 웹사이트를 통해 IP-DESK의 법률의견서 작성비용 지원사업에 신청할 것)
8. 제3자로부터 상표권 침해 경고장이나 소장을 수신할 시, 상표 소송 전문 변호사를 신속히 선임하고 상대방의 주장에 법적·사실적으로 항변하는 반박 서한 또는 소장 답변서를 준비할 것 (소송 발생 전 단계이고, 국내 중소기업·중견기업 자격요건을 충족할 경우 KOTRA 웹사이트를 통해 IP-DESK의 법률의견서 작성비용 지원사업에 신청할 것). 불리한 사실관계에 대해 무심코 인정해버리거나 항변 논거를 포기하는 일이 없도록 변호사의 자문 없이 회신하지 말 것

C. 특허

특허는 지식재산 중에서도 특히 취득비용이 높은 분야이다. 때문에 우리 스타트업들이 특허를 굳이 출원해야 하는지 고민하는 경우를 자주 접하게 된다. 자사가 개발한 신규 기술을 후발주자들이 단시간 내 모방 또는 개발할 수 있다고 예상한다면 특허를 통해 15~20년 동안 시장에서 해당 기술과 관련 이익을 독점하는 것이 유리하다고 하겠다. 반면, 후발주자들이 향후에도 절대로 모방할 수 없는 기술이라면 특허로 공개하는 대신, 이를 영업비밀로 유지·관리하여 영원히 독점권을 향유하고자 할 수도 있겠다. 우버 (Uber)는 사용자의 관심지역정보를 디지털 지도에 표시하는 시스템을 특허로 출원하여 2013년에 특허권을 확보했는데, 이는 동 사업방법이 경쟁사 리프트 (Lyft) 등에 의해 어렵지 않게 모방 가능하다고 판단하였음을 간접적으로 보여준다.

특허는 전문성을 갖춘 특허변호사 (patent attorney) 또는 변리사 (patent agent)가 반드시 투입되어야 하는 분야이다.⁵⁰ 특허 전략의 초석을 다지고 사업 활용도 및 수익화 기회를 극대화할 수 있도록 스타트업 초기부터 해당 산업과 기술에 대한 이해가 풍부한 전문가를 선임한 후, 사업 개발 전단계에 걸쳐 긴밀히 공조해야 한다. 특허 분야의 이러한 특성에 따라, 특허 출원 관련 구체적인 준비사항, 명세서 및 도면 작성, 거절통지 극복 대책 및 심사 과정에서 직면하는 각종 이슈, 특허 발부 후 내용 정정 등 전문적인 부분은 특허변호사와 변리사가 전담하여 처리할 것을 가정하고 이 책에서 논의로 하였다. 대신 미국 특허법 전반에 대한 스타트업 관계자들의 이해를 돕는 데에 주력하였다. 이번 섹션에서는 미국 특허법의 주요 개념, 한국 기업들이 미국 실용특허를 취득하는 대표적인 세 가지 방법, 특허권 분쟁 상황에서 대두되는 이슈, Freedom-to-Operate (FTO) 분석의 활용방안과 분석 내용 등에 대해 설명하고자 한다.

1. 미국 특허법 개요

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 특허권자에게 특허받은 발명을 생산, 사용, 판매 (또는 판매를 위한 청약), 수입할 권한까지 부여하는 것이 아님을 주의하여야 한다. 즉, 특허권자는 타인이 자신의 특허 발명을 실시하고 있을 때 이를 금지시킬 수 있는 권리가 있을 뿐, 특허권자가 자기 특허 발명을 실시할 때에도 타인의 특허를 침해할 위험으로부터 안전한 것은 아니다.⁵¹

모든 특허는 명세서 (specification)⁵² 후반부에 해당 발명에 대한

50

한국의 변호사들은 별도의 시험 없이 실무 수습만 하면 자동으로 변리사 자격을 취득할 수 있으나, 미국은 그렇지 않다. 미국에서 특허 출원 실무를 담당할 자격을 갖춘 인력은 특허변호사 (patent attorney) 와 변리사 (patent agent)로 한정된다. 미국 특허상표청에서 관할하는 변리사 시험 (patent bar)은 특허에 국한되는 내용으로, 본 시험에 응시하려면 반드시 학부/대학원에서 일정 이상의 이공계 과목 학점을 이수해야 한다. 이공계열 전공자 중 일반 변호사로서 거쳐야 하는 모든 요건 (즉, 로스쿨 졸업 후 1개 주 이상의 변호사 시험을 통과)을 갖추고 추가로 변리사 시험까지 통과하면 특허변호사로서 특허와 관련된 모든 업무 (출원, 소송 등)를 수행할 수 있는 자격이 주어진다. 반면, 변리사는 이공계열 전공자 중 변리사 시험만 통과한 자로서, 특허 출원 관련 업무만 수행할 수 있다. 미국의 변리사는 변호사가 아니기 때문에 법정에서 특허 침해 소송 업무를 대리할 수 없으며, 상표 관련 업무를 수행할 자격 또한 갖고 있지 않다. 한편, 상표법 업무는 특허변호사와 (변리사 시험을 응시하지 않은) 일반 변호사가 수행할 수 있다.

51

예를 들어, A가 지우개 달린 연필에 대한 특허를 받았다 하더라도 동 제품을 직접 제조할 권한이 없을 수도 있다. B가 연필 자체에 대한 특허를 갖고 있을 경우, A가 (지우개가 달렸든 안 달렸든 간에) 연필을 제조하지 못 하도록 막을 수 있기 때문이다.

52

명세서란 발명의 기술적 내용을 글로 표현한 것이다. 35 U.S.C. § 112에 따르면 해당 분야의 기술자가 특허 명세서를 바탕으로 발명품을 스스로 만들어 사용할 수 있을 정도로 이해하기 쉽고 정확하게, 그리고 최적의 실시예 (best mode)를 들어 설명해야 한다.

53

청구항 섹션은 통상적으로 “I claim”, “We claim”, “The invention claimed is”, 혹은 이와 유사한 표현으로 시작된다. 특허 청구항은 크게 독립항 (independent claims) 과, 독립항을 부가하거나 구체화하거나 범위를 한정하는 종속항 (dependent claims) 으로 구별된다. 일반적으로 “We claim” 다음에 숫자로 표기된 부분은 독립항, “The _____ of claim [숫자]”로 시작하는 부분은 종속항이다.

54

이 같은 기술을 가장 많이 쓰는 이가 기술 개발이나 제조활동 없이 특허 라이선싱 및 특허 침해 제소 업무만 치중하는 특허관리전문회사 (Non-Practicing Entity (NPE)), 일명 ‘특허괴물 (patent troll)’이다.

55

교차 라이선스란 합의 하에 상대방의 특허를 사용할 수 있는 실시권을 서로 교환하는 것을 뜻한다.

56

35 U.S.C. § § 111, 118

57

한국 중소·중견기업이 미국에 실용특허를 출원할 경우, KOTRA IP-DESK에서 출원비용의 50%를 건당 한도액 2,000 달러 내에서 연 최대 3건까지 지원한다. 단, 신청 시 영문 명세서 제출이 요구되고 번역비는 지원하지 않는다. 또한, 디자인특허 출원비용의 50%를 건당 한도액 \$1,000 내에서 (상표 출원건과 합산하여) 연 최대 8건까지 지원한다. 식물특허 출원 관련 지원사업은 없다. IP-DESK 지원사업은 온라인으로 신청 가능하며, 접수경로는 다음과 같다: www.kotra.or.kr > 지원서비스안내 > 해외진출 지원 > 해외투자진출 > 지식재산권보호 > 지원신청 > IP-DESK 신청.

권리 범위를 정의하는 청구항 (claim)⁵³을 하나 이상 포함한다. 위에서 언급한 것처럼 특허는 타인이 동 발명을 미국에서 제조·사용·판매·수입하지 못하도록 막을 수 있게 해주므로, 특허권자는 이를 검과 방패로 활용할 수 있다. 자사가 보유한 특허를 경쟁사가 무단으로 실시 중이라면 그를 상대로 특허 침해 소송을 제기함으로써 공격용으로 쓸 수 있다. 승소할 경우 법원으로부터 손해배상 판결을 받아내거나, 합의로 분쟁을 해결하는 경우 합의금을 받아내거나, 특허 라이선싱 계약 체결로 남은 특허 존속기간 동안 실시료를 받아냄으로써 적극적인 수익을 창출할 수 있다.⁵⁴ 반면, 경쟁사로부터 특허 침해 소송을 당할 경우라면, 자사가 보유한 특허를 바탕으로 반소 (counterclaim)를 제기하여 상대방의 공격력을 한층 약화시키거나, 소송 초기에 최소한의 합의금으로 협상하도록 이끌거나, 교차 라이선스 (cross-license)⁵⁵ 체결로 분쟁 해결을 피하는 축재로 활용할 수 있다. 물론 특정 사업 부문이나 진출 영역에 따라 공격형 특허 위주와 수비형 특허 위주의 전략을 적절히 복합하여 쓸 수도 있다.

미국 특허법은 한국을 포함한 세계 대부분의 국가와 같이 선출원주의를 따르고 있다. 선출원주의란 독립적으로 이루어진 동일한 발명이 다수인 경우 각각의 발명시점에 관계없이 최우선적으로 발명을 출원한 자에게 특허권을 부여하는 제도이다. 미국은 2011년 Leahy-Smith America Invents Act (AIA)를 통한 특허법 개정으로 기존의 선발명주의를 폐기하고 선출원주의를 채택하였다. 따라서 신규 발명에 대한 특허권을 선점하기 위해서는 출원을 빨리 해야 한다.

미국 특허 출원 시 발명자는 반드시 개인이어야 하고, 공동 발명인 경우 발명자 선언문 (inventor’s declaration)에 원칙적으로 전원이 서명해야 한다. 출원인 (applicant)은 반드시 개인 발명자 혹은 발명자로부터 권한을 양도받은 개인·법인이어야 한다.⁵⁶ 해당 특허에 대한 권리는 특허에 기재된 양수인 (assignee)이 갖는다. 스타트업들은 초창기 공동창업자들 중 한 명이 발명자로 출원한 특허를 스타트업 법인에게 양도하지 않고 개인 명의로 계속 방치하는 실수를 종종 범하곤 한다. 게다가 해당 발명을 스타트업이 실시해도 좋다는 내용을 담은 라이선스 문서마저 없는 경우도 있다. 처음엔 이 상황이 크게 문제되지 않을 것 같지만, 행여 내분으로 동 발명자가 퇴사하기라도 하면 해당 특허에 대한 소유권 문제 및 이해관계가 복잡하게 꼬일 수 있다. 이를테면 발명자가 퇴사 후 경쟁사를 창업한 뒤, 자신이 예전에 몸담았던 스타트업에게 발명자의 허락없이 특허를 실시하는 특허권 침해행위를 중징하고 손해배상을 하라고 요구할 수도 있다. 따라서 공동 발명자들 사이에, 혹은 고용주와 피고용인 사이에 특허 (및 모든 지식재산)에 대한 권리 소유관계를 사전에 문서로 확정하는 것이 좋다.

a. 특허의 종류와 법적 요건

미국의 특허는 실용특허 (utility patent), 디자인특허 (design patent), 식물특허 (plant patent)의 세 종류로 구분된다.⁵⁷

- 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 것⁵⁸), (5) 특허 명세서 기재요건 (specification requirement)을 모두 충족시켜야 한다.⁵⁹ 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 예외 사항을 특허 적격대상으로 전환시킬 수 있을만큼 충분히 발명적인 특징을 드러내는 요소들이 청구항에 추가되었는지를 분석·판단한다.⁶⁰
- 디자인특허를 받으려면 (1) 신규성, (2) 진보성, (3) 독창성 (originality), (4) 심미성(ornamental design), (5) 물품 (article of manufacture)의 디자인 요건을 만족해야 한다.⁶¹
- 식물특허를 받으려면 (1) 신규성, (2) 진보성, (3) 무성생식 (asexually reproduced) 하며 구근으로 영양번식하지 않는 (non-tuber-propagated) 개량된 식물품종의 요건을 만족해야 한다.⁶²

한편, 추상적인 개념, 자연의 법칙, 물리적인 현상, 핵무기, 예술작품, 조세 전략 등에 대해서는 특허를 받을 수 없다. 또한, 모욕적인 (offensive) 디자인이나 기능적 고려에 의한 결과물로서의 디자인 역시 디자인특허 대상으로부터 제외된다.

모든 종류의 특허에 적용되는 신규성 요건 때문에 이미 공개된 발명에 대해서는 특허를 받을 수 없다. 일반적으로 발명의 내용을 (1) 인터넷에 게재된 자료를 포함하여) 논문, (작성된 언어 또는 출시된 국가에 대한 구분 없이) 간행물 (printed publication) 등에 기재하거나, (2) 관련 제품·서비스의 판매를 위해 카탈로그, 기업 웹사이트 등에 공지 또는 동 자료를 배포하거나, (3) 발명을 실시한 제품·서비스를 판매할 (on sale) 경우, 공개한 것으로 간주된다. 단, 35 U.S.C. § 102(b)(1) 조항은 발명자 또는 발명자로부터 직간접적으로 발명 내용에 대한 정보를 얻은 자가 동 발명 정보를 발설하거나 세간에 공개한 경우에 한해, 해당 공개 날짜로부터 1년 안에 특허를 출원하면 신규성을 상실하지 않는다고 명시하고 있다. 일종의 유예기간이 1년간 주어지는 것이다. 그러나 공개 행위가 일어난 뒤 1년이 지나면 타인의 특허 출원 여부에 무관하게 특허권을 상실하게 되므로, 발명 아이디어가 어느 정도 구체화된 단계에서 가능한 한 빨리 특허 출원을 하는 것이 좋다.

b. 특허의 존속기간과 유지

특허는 등록일 (issue date)로부터 권리가 발생하며, 실용특허와

최근 20년 사이 정보기술 기반 또는 전자상거래 기업들에 의한 출원이 급증하면서 주목받게 된 실용특허의 한 부류로 사업방법 (business method) 특허가 있다. 일반적으로 컴퓨터, 소프트웨어, 인터넷으로 구현되는 (computer-implemented, software-implemented, world wide web-implemented) 사업방법이 특허 허여요건을 만족할 경우 이에 해당된다. 대표적인 예로는 아마존의 1-click 특허를 들 수 있다. “Method and system for placing a purchase order via a communications network” (실용특허 등록번호 U.S. 5,960,411)는 고객의 결제 정보와 배송 정보를 해당 고객의 아마존 계좌와 연동하여 저장했다가 동 고객이 단 한 번의 마우스 클릭만으로 온라인 주문 및 결제를 완료할 수 있는 시스템에 관한 것이다. 앞 섹션에서 언급했듯이 우버의 경우에도 모바일 장치에서 이루어지는 운전자 배정 시스템, 디지털 지도에 관심지역정보를 표시하는 시스템, 실시간 교통정보를 반영하여 이동 소요시간을 예상하는 시스템 등 다수의 사업방법 특허를 가지고 있다. 이처럼 인터넷·모바일 기반의 사업을 영위하는 기업들이 사업방법 특허 선점에 많은 노력을 기울이는 편이다.

59

35 U.S.C. § § 101, 103, 112

60

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 등록율이 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.

(p. 46에서 계속)

61
35 U.S.C. § 171

62
35 U.S.C. § 161

63
35 U.S.C. § 154(b)

64
35 U.S.C. § 156

65
35 U.S.C. § 41(b)

66
37 C.F.R. § 1.378

식물특허의 일반적인 존속기간은 출원일 (application date)로부터 20년이다. 2015년 5월 13일 이후 출원된 디자인특허의 존속기간은 등록일로부터 15년이며, 그 이전에 출원된 디자인특허는 등록일로부터 14년간 권리가 인정된다. 단, 추후에 특허가 무효화되거나 특허권자가 권리를 포기 (disclaim)할 경우, 특허 수명은 단축될 수 있다. 한편, 출원 과정에서 특허상표청의 행정처리가 지연되거나⁶³ 또는 특허 관련 약품 및 의료기기에 대한 미국 식품의약청 (Food and Drug Administration)의 승인이 지연되는 경우에도 존속기간이 제한적으로 연장될 수 있다.⁶⁴

특허상표청 웹사이트에서 제공하는 Patent Term Calculator (<https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/patent-term-calculator>)를 활용하면 존속기간에 영향을 미치는 모든 요소들을 반영하여 특허 만료일을 보다 정확히 산정할 수 있다.

실용특허의 효력을 유지하기 위해서는 등록일로부터 3.5년 (\$980), 7.5년 (\$2,480), 11.5년 (\$4,110)에 특허유지료 (maintenance fee)를 특허상표청에 내야하는데, 6개월의 유예기한이 지나도록 납부 의무를 다하지 않으면 특허권은 포기 처리된다.⁶⁵ 다만, 특허유지료 불납이 비고의적인 것으로 인정될 경우에는 포기 처리된 특허권을 회복 신청할 수 있다.⁶⁶ 실용특허와는 달리, 디자인특허와 식물특허는 이와 같은 유지료 납부 의무가 없다.

c. 특허 검색

여러 특허 허여 요건 중에서 가장 중요하다고 할 수 있는 것은 신규성이다. 즉, 타인이 같은 기술로 이미 특허받은 경우뿐만 아니라, 전 세계 어딘가에서 (출원인 자신을 포함한) 누군가에 의해 동 기술이 간행물에 발표된 경우에도 선행기술 (prior art)이 존재하는 것으로 간주되어 신규성을 상실한다. 다만, 세상에 존재하는 방대한 양의 관련 문헌을 모두 검색하는 것은 불가능에 가깝기 때문에 특허 출원 과정에서 심사관이 가장 비중있게 참조하는 것은 각국의 특허 문헌이다.

주요 국가의 특허청에서는 무료로 특허 검색할 수 있는 온라인 데이터베이스를 제공하고 있다. 대표적인 검색 정보원으로는 다음이 있다.

- 미국 특허상표청의 특허 데이터베이스 (<https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents>)
 - 한국특허정보원의 특허정보넷 KIPRIS (Korea Intellectual Property Rights Information Service) (<http://www.kipris.or.kr/>)
 - 구글 특허 (Google Patents) (<https://patents.google.com/>)
- 위 무료 정보원들에서 해당 기술 또는 발명과 연관된 핵심어 (keyword)를 여러 조합으로 입력하는 방법으로 관련 특허를 찾아볼 수

있다.⁶⁷ 그러나 요약서 (abstract)에 등장하는 몇 개의 검색어가 발명의 내용을 명확히 규정하지 못하는 경우가 많기 때문에 기재된 발명을 정확히 이해하려면 명세서 및 도면 전체를 살펴보아야 하는데, 전문학적인 양의 문서를 이 같은 방식으로 검토하는 것은 불가능하다. 특허 검색은 물리적으로도 많은 시간과 노력이 따를뿐 아니라 해당 분야의 기술과 통용되는 용어에 대한 깊은 이해, 특허 문서 중 주요 내용을 추출하여 단시간 내에 파악하는 능력 등 고도의 전문성이 요구된다. 따라서 1차적으로 기업 내부에서 관련어로 특허를 검색해본 뒤에, 특허번호사나 변리사에게 일임하여 정확한 자문을 구하는 것이 바람직하다.

2. 미국 실용특허 취득 방법

특허법은 속지주의를 따르므로 원칙적으로 발명을 보호받기 원하는 모든 국가들에 직접 개별적으로 특허 출원을 해야 한다. 단, 미국에서 완성한 발명은 반드시 미국 특허상표청에 먼저 출원하여야 하며,⁶⁸ 미국 출원 이후 6개월 이내에 ‘미국 이외의 국가’에 출원하려면 미리 해외출원허가 (foreign filing license)를 발급받아야 한다.⁶⁹ 만일 해외출원허가를 받지 않고 해외에 출원을 하였을 경우 사후적 허가 신청을 신속히 하여 구제받을 수 있다. 한국 기업들이 미국 실용특허권을 취득하는 대표적인 방법으로 아래 세 가지를 소개한다.

a. 직접 미국 특허 출원

i. 정규출원

미국에서 현지 특허변호사 혹은 변리사를 통해 출원 전단계의 업무를 준비하여 미국 특허상표청에 정규출원서 (non-provisional application)를 제출하는 방법이다. 처음부터 미국 특허법에 의거하여 명세서를 작성하기 때문에 최상의 특허 품질을 추구할 수 있다. 반면, 한국에 비해 미국의 법률비용 단가가 높기에, 다른 방법에 비해 상대적으로 큰 비용이 소요된다는 단점이 있다. 그러나 기업의 전략적 자산이 될 가능성이 높은 특허에 대해서는 장기적인 안목에서 투자 가치가 충분하다.

ii. 가출원

자본력이 상대적으로 약한 스타트업 기업들이 특허를 취득하는 데 있어 큰 장애물 중 하나는 높은 출원비용이다. 가출원 (provisional application)은 정규출원에 비해 비용이 현저히 낮으면서도 향후 정규출원할 실용특허 (및 식물특허) 발명의 출원일을 사전에 확보할 수 있어 비용 대비 고효율을 추구할 수 있다.⁷⁰ 가출원을 할 경우, 정규출원일 이전에 공개되는 제3자의 유사 발명들에 의해 특허권을 박탈당하는 상황을 방지할 수 있다. 또한, 가출원으로 획득한 1년의 기간 동안, 해당 발명이 많은 기업 자원을

67
기술 분류 (classification)에 따른 특허 검색도 가능하지만 분류 체계에 익숙치 않은 일반인이 심층적인 검색을 수행하기에는 현실적으로 무리가 따른다.

68
35 U.S.C. § 184(a)

69
37 C.F.R. § 5.15; 35 U.S.C. § 181

70
단, 디자인특허에는 가출원제도가 적용되지 않는다.

투입해서 정규출원까지 추진할 만한 가치가 있는 것인지 내부적으로 면밀히 검토하고 방향성을 설정할 수 있다. 특히 가출원 사실은 잠재적인 투자자나 고객에게도 매력적인 요인으로 작용하므로 투자금 유치 및 매출 증진에도 도움이 될 수 있다.

가출원은 선행기술 자료 제출이나 청구항 작성이 요구되지 않고 (즉, 표지 (cover sheet), 명세서, 도면 (필요시), 관납료만 제출하면 됨⁷¹), 출원일로부터 1년 뒤에 자동적으로 소멸되며, 특허 심사를 받지 않는다.⁷² 다만, 가출원 그 자체로 특허권을 취득하는 것은 아니며, 1년 이내에 정규출원서를 제출함으로써 가출원일을 기반으로 한 우선권을 주장하거나⁷³, 혹은 가출원서를 정규출원서로 전환해야 (convert) 한다.⁷⁴ 실용특허의 20년 존속기간은 전자의 경우 정규출원일로부터 시작⁷⁵되는 반면, 후자의 경우 가출원일로부터 시작⁷⁶되므로, 이를 감안하여 어떤 후속 조치가 필요한지 판단해야 한다. 가출원한 지 1년 내 정규출원 시 가출원과 내용상 연속성이 있어야 하며, 가출원서에서 언급되지 않았던 내용을 정규출원서에 새로이 추가할 경우, 그 부분에 대한 우선권은 주어지지 않으므로 이에 유의해야 한다.

71
37 C.F.R. § 1.51(c)

72
35 U.S.C. § 111(b); 37 C.F.R. § 1.53(c)

73
35 U.S.C. § 119(e); 37 C.F.R. § 1.78(a)(4)

74
37 C.F.R. § 1.53(c)(3)

75
35 U.S.C. § 154(a)(2)

76
37 C.F.R. § 1.53(c)(3)

b. 한국 특허 출원에 기초한 미국 특허 출원

한국 특허청에 한국 특허 출원서를 제출한 뒤, 그로부터 12개월 이내에 영문으로 번역된 명세서를 준비하여 미국 특허상표청에 출원하는 방법이다. 이 경우, 파리협약 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)에 의해 미국에서도 한국에서의 선출원에 대한 우선권 주장을 할 수 있다. 그러나 이러한 우선권 출원 (priority application)을 진행할 때 비용 절약을 위해 한국 특허법인 또는 변리사사무소에서 작성한 특허의 원문을 한국에서 영문으로 번역한 뒤 구비 서류만 갖추어 동 번역본을 해당 특허법인의 미국 대리인을 통해 그대로 미국 특허상표청에 출원하는 방식은 피하는 것이 좋다. 명세서 번역 과정에서 오역 위험이 따르고, 청구항의 권리 범위가 불명료하다는 (indefinite) 이유로 특허 심사관으로부터 거절 통보를 받을 위험이 높기 때문이다. 따라서 미국의 특허변호사 또는 변리사가 발명의 내용을 미국 특허법 요건과 특허 실무에 맞게 의역하고, a, the 등의 관사 사용을 명확히 하면서 최대한 구체적이고 상세하게 기술되도록 재작성해야 할 것이다.

c. PCT 국제출원에 기초한 미국 특허 출원

한국 특허청에 PCT 국제출원을 하고, PCT 출원일 (한국 특허청에 한국 특허 출원서를 제출한 뒤 12개월 내에 한국 특허청에 PCT 국제출원을 한 경우에는 한국 특허출원일)로부터 30개월 이내에 미국 특허 국내단계에 진입하는 방법이다.

PCT 국제출원이란 특허협력조약 (Patent Cooperation Treaty)에 의거하여 하나의 PCT 출원서를 제출하고, 그로부터 정해진 기간 이내에

특허 획득을 원하는 국가 (즉, 지정국)로의 국내 단계에 진입할 수 있는 제도이다. PCT 국제출원의 출원일은 지정국에서의 출원일로 인정받을 수 있으며, 미국 외 다수 국가에 출원 시 비용 면에서 효율적이다.

PCT 절차는 (1) 출원인의 국적국/거주국의 특허청 또는 WIPO에 하나의 국제출원서를 PCT 형식 요건에 맞게 제출하면, (2) 국제조사기관 (International Search Authority (ISA))⁷⁷이 관련 선행기술을 파악하여 발명의 특허성에 대한 견해를 작성하고, (3) 선출원의 출원일로부터 18개월 후 국제출원 내용이 세계적으로 공개되며, (4) 출원인이 선택할 경우 보충적 국제조사나 국제예비심사를 추가로 거친 뒤, (5) 선출원의 출원일로부터 30개월 이내에 출원인이 특허 취득을 원하는 지정국의 특허청에서 직접 출원절차를 개시하는 절차를 따른다.⁷⁸

3. 특허권 분쟁 대응

a. 특허 분쟁해결기관

미국에서 특허를 둘러싼 분쟁 발발 시 해결기관은 세 가지가 있다.

첫 번째는 연방지방법원이다. 특허는 주법이 아닌, 오로지 연방법으로만 보호받으므로 주법원에서 소송을 제기할 수 없다. 원고는 피고에 대한 해당 법원의 대인관할 (personal jurisdiction) 요건과 재판지 (venue) 요건을 충족하는 연방지방법원 중에 선택할 수 있다. 연방법원에서의 특허 침해 소송 승소율은 배심원들의 교육수준·인식·태도, 배석한 판사의 특허 소송 경력 등에 따라 관할권 (jurisdiction)마다 차이가 큰 편이다. 특허 침해를 주장하는 원고들이 일반적으로 선호하는 연방지방법원 관할지로는 텍사스 동부, 캘리포니아 북부와 중부, 위스콘신 동부, 델라웨어, 뉴욕 남부 등이 있다. 소송의 최대 단점은 분쟁해결에 오랜 기간이 소요되고 비용이 높다는 것이다.

두 번째는 특허상표청 내부 행정심판기관인 특허심판원 (Patent Trial and Appeal Board (PTAB))이다. 특허의 유효성을 가리기 위해 특허심판원에 신청 가능한 대표적인 옵션으로는 다음이 있다.

- 결정계 재심사 (Ex Parte Reexamination)는 누구나 (심지어 특허권자 본인도) 반포된 선행기술 (printed prior art)에 의거하여 재심사를 요청할 수 있다.
- 당사자계 무효심판 (Inter Partes Review (IPR) 또는 Post-Grant Review (PGR)): 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.⁷⁹ IPR은 일반적인 특허 무효

77

현재 미국 특허상표청에서 인정받는 ISA로는 (1) 한국 특허청 (KIPO), (2) 유럽 특허청 (EPO), (3) 호주 특허청 (IPAU), (4) 러시아 특허청 (Rospatent), (5) 이스라엘 특허청 (ILPO), (6) 일본 특허청 (JPO), (7) 싱가포르 특허청 (IPOS)이 있다. MPEP § 1840 The International Searching Authority, <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1840.html>

78

WIPO에서 한국어로 정리한 'PCT 자주 묻는 질문'은 https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ko/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf에서 찾아볼 수 있다.

79

37 C.F.R. § 42.102(a)

소송의 축약본과 유사하게 진행되나, 특히 무효 이유는 신규성과 진보성만으로 제한된다. 한편, 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, 무효심판청구인이 법원에서 특허 무효 소송을 제기한 적이 없어야 한다. 그러나 만일 침해 소송의 피고가 반소로써 특허의 유효성 문제를 제기한 경우에는 예외적으로 IPR 신청이 허용된다.

세 번째, 미국으로 수입된 물건 (article)에 대해 분쟁이 발생한 경우, 특허권자는 미국 국제무역위원회 (ITC)에 수입금지명령 (exclusion order), 중지명령 (cease and desist order) 등의 무역구제조치를 청구할 수도 있다. 관세법 제337조 (19 U.S.C. § 1337)는 미국 특허권, 상표권, 저작권 등을 침해하는 물품의 수입이 불공정수입에 해당한다고 적시하고 있으며, 본 법령 위반에 대한 조사와 제재 기능을 ITC에 위임하고 있다. 대부분의 ITC 조사절차는 특허 침해 분쟁이 차지하고 있다. ITC는 무역행위를 통제하는 기관이므로 ITC의 최종판정이 차후 연방법원에서 법적 구속력을 갖는 것은 아니다. 그러나 법원 소송에서 설득력 있는 증거로 사용될 수 있으며, 소송보다 훨씬 신속히 전개되고, 침해물품이 미국으로 수입되는 것을 차단하는 강력한 무역구제조치 발령이 가능하며, 관찰권 확보가 상대적으로 유연하고, 전문성을 갖춘 행정판사에 의해 판정된다는 이점 때문에 특허 분쟁 해결의 매력적인 대안으로 간주된다. 반면, 특허 소송 소장에 비해 ITC 제소장 기재요건이 훨씬 엄격하기에 제소장 준비에 집중적인 자원 투입이 요구되고, 손해배상에 대한 청구는 불가하며, 분쟁 종결까지 소요되는 비용도 일반적인 소송에 비해 절대적으로 저렴하다고 보기는 어렵다.

b. 특허권 침해의 입증

특허 침해 주장은 직접 침해와 간접 침해로 구분된다. 직접 침해는 무과실책임 (strict liability)에 기반한다. 즉, 피고의 과실유무나 타인의 특허를 침해하겠다는 의도가 있었는지의 여부를 불문하고, 원고의 특허로 커버되는 물건을 생산하거나, 사용하거나, 판매 또는 판매 청약하거나, 미국으로 수입하는 경우 또는 원고의 특허로 커버되는 공정을 사용하는 경우, 이에 대한 무조건적인 법적 책임을 진다는 뜻이다. 반면, 간접 침해는 피고가 직접적으로 원고의 특허를 침해하지 않더라도, 제3자가 침해하도록 피고가 적극적으로 유도하는 (induced infringement) 경우 또는 특허 발명의 실시 이외에는 다른 용도가 없는 물건을 실시하여 직접 침해 행위가 일어나도록 기여하는 (contributory infringement) 등의 경우 발생한다.⁸⁰ 여기서 유도란 피고가 자신이 유도한 제3자의 행위가 원고의 특허를 침해한다는 것을 인식하는 것과 동시에 실질적으로 돕고 사주하는

행위를 할 때에 성립한다. 특히 침해 소송의 원고는 미국의 다른 민사 소송에도 널리 적용되는 증거 입증 기준인 우월한 증거 (preponderance of evidence) 입증책임을 지는데, 쉽게 말해 피고가 원고의 특허를 침해했을 (혹은 제3자의 침해를 유도했을) 확률이 51% 이상이라는 것만 보여주면 된다.

특히 침해 여부를 판정하기 위해서는 자사의 제품·공정과 제3자의 특허 청구항에 기재된 구성요소를 대비하여 침해 여부를 판별하는데, 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, C 만으로 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.⁸¹ 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.⁸²

81
Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 38 (U.S. 1997)

82
위의 판례, 39-40면

참고로 특허 표시 (marking)는 특허 침해를 주장하기 위한 선결조건은 아니지만, 특허 표시가 미비했을 경우, 특허 침해자인 피고의 손해배상 의무가 발생하는 시점이 원고의 특허를 침해했다는 주장을 피고가 실제로 고지받고 인지한 시점으로 늦춰진다. 즉, 특허 침해 소송 상황에서 원고가 특허 표시를 제대로 했는지의 여부가 피고로부터 받아들일 수 있는 손해배상액에 영향을 미치게 된다. 35 U.S.C. § 287(a) 조항에 따라 적법하게 특허 표시를 하려면 (1) ‘patent’ 혹은 ‘pat.’라는 용어와 함께 특허번호를 해당 물건에 표시 (예: Pat. 1,234,567), 또는 (2) ‘patent’ 혹은 ‘pat.’ 라는 용어와 함께 관련 제품과 특허번호가 명시된, 대중이 접속 가능한 웹사이트 주소를 표시 (예: Pat. www.domainname.com)하는 방식 중 하나를 선택하면 된다. 특히, 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.

c. 특허 침해 항변 논거

원고의 특허 침해 주장에 대응하기 위한 피고의 대표적인 항변 논거는 다음과 같다.

- 첫째, 피고의 물건이나 공정이 원고가 보유한 특허의 청구항에 기재된 모든 구성요소를 포함하고 있지 않을 때 비침해라고

주장할 수 있다.

- 둘째, 특허의 청구항에 기재된 발명이 선행 기술과 비교할 때 신규하지 않거나 자명할 경우 또는 특허 명세서 내용으로는 청구항에 기재된 발명을 구현할 수 없다는 등의 근거로 해당 특허가 무효라고 맞설 수 있다. 등록된 특허는 법적으로 유효한 것으로 추정되므로, 피고가 원고의 등록 특허를 무효시키고자 할 경우 명백하고 확실한 증거 (clear and convincing evidence) 를 제시하여야 입증책임을 다할 수 있다.⁸³ 우월한 증거에 의한 입증책임보다 더 까다로운 입증책임이 부여되기 때문에 특허 비침해보다 무효를 증명하는 것이 대개 더 어렵다.
- 셋째, 특허권자가 특허를 받는 과정에서 형평의 원리에 어긋나는 행위 (inequitable conduct)를 했으므로 특허권을 주장할 수 없다고 (unenforceable) 항변할 수 있다. 특허 출원인은 특허상표청의 특허 심사관에게 모든 중요한 선행기술 (material prior art)을 제출하고 출원의 전 과정에 있어 성실하고 정직하게 임해야 하는 의무를 지니는데, 설명 단 하나의 청구항에 대해 위의 의무를 위반할지라도 특허 전체에 대한 효력을 잃을 수 있다. 이는 특허 비침해와 무효 결정이 개별적인 청구항 단위로 이루어지는 것과는 대조적이다.
- 넷째, 제3자의 실시 행위가 원고의 특허를 침해한다는 사실을 피고가 인지했음에도 불구하고 제3자가 동 행위를 지속하도록 피고가 유도하고 장려했을 경우 원고로부터 특허 침해 유도 혐의를 받을 수 있는데, 원고가 이러한 주장을 펼칠 경우, 피고는 제3자의 행위가 특허 침해에 해당되지 않는다고 실질적으로 믿었던 피고의 인식을 보여주거나, 피고의 행위가 특허 침해를 유도하지 않는다고 이해했던 선의의 믿음을 뒷받침하는 근거를 제시함으로써 효과적으로 반박할 수 있다.

위에 제시한 네 가지 이외에도 침해 대상 및 침해의 성격에 따라 다음의 항변 논거도 피력할 수 있다.

- 첫째, 침해 행위가 후발 의약품·의료기기의 시험·연구에 해당하는 경우라면, 특허권 침해의 예외조항으로 명시하고 있는 특허법 35 U.S.C. § 271(e) 조항을 바탕으로 피고가 원고의 특허를 실시한 것이 오로지 미국 연방법상 규제기관에 보고하는 목적과 합리적으로 연관된 (reasonably related) 것이므로 침해가 성립하지 않는다고 주장할 수 있다.
- 둘째, 침해 대상이 공정이나 제조·상업 과정에서 사용되는 기계·제조·조성물에 해당하는 경우, 35 U.S.C. § 273 조항에 근거하여 해당 방법이 원고의 특허 출원일 또는 해당 특허가 세간에 공개된 날로부터 1년 이전부터 이미 상업적으로 사용되고

있었다는 이유로도 항변할 수 있다.

- 셋째, 의사 (medical practitioner)가 의료행위 (medical activity)를 하다 특허 침해 피소를 당한 경우, 35 U.S.C. § 287(c)에서 명시한 의료행위에 한하여 의사나 관련 의료기관 (related health care entity)을 대상으로 특허 침해구제를 청구할 수 없다는 35 U.S.C. § 287(c) 면책조항을 적용할 수 있다.
- 넷째, 만일 피고가 특허권자나 특허권자의 권한을 부여받은 라이선시 (authorized licensee)로부터 특허가 실시된 물건을 합법적으로 구입한 경우, 원고가 특허 침해라고 주장할 수 있는 권리가 소진되었다고 주장할 수 있다.
- 다섯째, 다른 민사 소송에서와 마찬가지로 부당한 소송 지연 (laches)이나 금반언 (estoppel; 즉, 이전에 피력한 주장에 반하는 주장을 차후에 하는 것을 금지) 역시 특허 침해 항변 논거로서 활용 가능하다.

d. 특허 침해 구제수단

특허 침해 구제수단으로는 크게 침해금지명령 (injunctive relief)과 손해배상 (monetary damages)으로 나뉜다.

i. 침해금지명령

침해금지명령은 특허권자의 배타적인 소유권을 침해하는 행위를 중단시키는 구제방안이며, 효력의 유지기간에 따라 예비적 금지명령 (preliminary injunction)과 영구적 금지명령 (permanent injunction)으로 세분된다. 이는 형평법상 구제수단 (equitable remedy)이기 때문에 특허권자가 자신의 권리를 침해받았다고 하여 당연히 주어지는 것은 아니며, 법원의 재량에 따라 발동 여부가 결정된다.

예비적 금지명령은 해당 특허 침해 소송에 대한 법원의 최종 판결 이전에 특허 침해자/피고의 위반행위를 판결 시점까지 잠정적으로 금지하는 명령이다. 예비적 금지명령 발령을 위한 네 가지 요건은 (1) 특허권자/원고가 승소할 가능성이 높고, (2) 해당 조치를 내리지 않을 경우 회복 불능의 손해 (irreparable damage)가 발생하며, (3) 양측이 입은 손해의 비교형량상 예비적 금지명령 조치가 적절하고, (4) 예비적 금지명령으로 인해 공익에 해가 되지 않을 것이다.

반면, 영구적 금지명령은 일정한 시간 제약 없이, 소송 종료 이후에도 효력이 유지된다. 법원으로부터 영구적 금지명령을 얻어내려면 (1) 금전적 손해배상 등 법적 구제수단으로는 특허권자의 피해를 적절히 보상할 수 없고, (2) 특허권자가 이미 회복 불능의 손해를 입었으며, (3) 양측이 입은 손해의 비교형량상 형평법상 구제 발동이 적합하고, (4) 영구적 금지명령으로 인해 공익에 해가 되지 않을 것이라는 네 가지 요건을 모두 충족시켜야 한다.

ii. 손해배상

손해배상은 (1) 일실이익 (lost profits)과 합리적인 실시료 (reasonable royalty)를 바탕으로 산정된 손해배상액, (2) 3배 증액손해배상, (3) 이례적인 경우, 변호사 비용으로 구성될 수 있다.

일실이익은 특허권자가 피고의 특허 침해행위로 인해 매출 손실을 입었거나 가격 하락 (price erosion)이 야기된 것을 보상하기 위한 것이다. 합리적인 실시료란 특허권자와 라이선스 계약 체결을 할 경우 합의했을 것으로 추정되는 통상의 실시료를 뜻한다. 다만, 손해배상액 산정에 있어 35 U.S.C. § 286 조항은 과거의 배상액을 원고가 특허 침해 소송을 제소하기 6년 전까지로 제한하고 있다. 또한 35 U.S.C. § 287(a) 조항에 입각하여 특허권리자가 특허 실시 물건을 제조·판매하면서 특허 등록번호를 표기하지 않은 경우, 특허 침해자가 실질적으로 침해사실을 인지한 시점 이전에 발생한 손해액에 대해서는 배상받을 수 없다.

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. 실제 손해액보다 가중된 금액을 부과함으로써 특허 침해자를 징벌하기 위함이다.

손해배상의 마지막 카테고리로서, 35 U.S.C. § 285는 이례적인 사건들에 (exceptional cases) 한하여 법원이 소송에 소요된 합리적인 변호사 비용 (reasonable attorney fees)를 승소하는 측 (prevailing party)에 허용할 수 있는 선택적인 권한을 명시하고 있다. 이례적인 경우란 일반적인 특허 침해 소송에 비해 눈에 띄게 불합리한 행위 또는 당사자의 법적·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.

4. Freedom-to-Operate (FTO) 분석

앞서 언급했다시피 특허가 부여하는 권한은 타인이 해당 발명을 제조, 사용, 판매, 수입 못 하도록 막는 것이기 때문에, 특허권자가 정작 특허받은 발명을 합법적으로 실시하지 못 할 수도 있다. 1998년에서 2017년 사이에 미국에서 특허 침해로 손해배상 판결을 받은 소송건의 손해배상액 중간값은 590만 달러 (약 70억원)에 달한다고 한다.⁸⁴ 2~5년에 걸친 소송비 출혈, 거액의 손해배상, 그리고 특허 침해자라는 세간의 오명까지 얻게 되면 패소한 피고기업에게 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 판단하기 위해 먼저 광범위한 특허 검색을 시행한다. 만일 문제 발생 소지가 의심되는, 아직 유효한 특허가 있다면 특허변호사 (patent

attorney)에게 ‘FTO 분석’으로 지칭되는 실시자유분석 또는 특허침해분석 (Freedom-to-Operate Analysis)을 의뢰한다. 잠재적인 특허 침해에 해당된다고 판단되는 경우, 회피 설계가 가능한지 타진해보거나, 특허권자와의 협상을 거쳐 적법한 라이선스 계약을 체결하거나, 동 특허를 무효화하기 위한 절차를 밟는 방안을 고려해볼 수 있다.

그러나 FTO 분석의 이점은 단순히 분쟁 예방에만 그치지 않는다. 제품 개발 전 단계나 제3자로부터 특허 침해 주장을 받은 경우뿐만 아니라, 해당 특허권자에게 특허 라이선싱이나 매입 제의를 하고자 가치평가가 필요한 경우에도 활용될 수 있다. 또한, 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 있다. 이때 침해 과실은 해당 행위가 일어난 시점에 피고의 인식에 기초하여 결정되므로⁸⁵ 문제 행위가 발생하기 이전에 FTO 분석을 시행하여 동 행위가 특허 침해가 아니라는 법률의견서를 확보하면 주관적 고의성이 없었음을 입증할 수 있다.

스타트업 기업들이 처한 상황에서 FTO 분석이 과연 필요한지, 또 언제 의뢰해야 하는지 판단하는 데에 도움이 되고자, FTO 분석이 어떤 방법으로 시행되는지 간단히 소개하겠다.

a. 청구항 해석

법적 보호가 미치는 상대방의 권리 범위를 판단하기 위해 수행하는 청구항 해석 (claim construction)은 일련의 해석 원칙⁸⁶에 따라 합리적인 논거와 증거물에 입각하여 도출되며, FTO 분석에서 중요한 기초작업에 해당된다. 한 단어가 내포한 의미가 둘 이상일 수 있고 청구항에 쓰인 용어 자체만으로는 그것이 내포하는 법률적 의미가 불명확할 수 있기 때문에 특허 분쟁 중인 원고와 피고는 특허 청구항에 쓰인 용어나 문구에 스스로에게 유리한 각자 다른 의미를 부여한 후, 그에 따라 침해가 성립하는지 여부를 놓고 첨예하게 대립하곤 한다.

FTO 분석을 수행하는 특허변호사는 먼저 특허 청구항과 명세서 기재내용, 출원 과정에서 출원인이 특허상표청과 주고받은 서류 (prosecution history)를 지칭하는 1차적 증거자료 혹은 내부증거 (intrinsic evidence)를 기초로 청구항 해석을 한다. 1차적 증거자료를 검토한 이후에도 불구하고 의미가 명확하지 않으면 전문가의 증언, 선행기술, 사전, 관련 논문 등 2차적 증거자료 혹은 외부증거 (extrinsic evidence)를 추가로 참작할 수 있다.⁸⁷ 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 (PTAB)과 국제무역위원회 (ITC)의 판결내용을 조사한다.

85

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

86

청구항 해석은 법률문제이므로 특허 소송 상원에서 배심원이 아닌 판사가 판단한다. 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. 단, 특허권자가 특정 용어에 대해 다른 의미를 부여한 경우에는 그에 따라 해석 가능하다. 둘째, 발명자가 실제로 발명한 것과 청구항에 포함시키고자 의도한 것과 배치되지 않는 의미를 부여해야 하며, 청구항에 언급되지 않은 구성요소를 청구항에 부가해서 읽어서는 안 된다. 셋째, 가능하다면 청구항이 유효한 방향으로 해당 용어나 문구를 해석해야 한다.

87

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)

b. 특허 비침해 분석

88
35 U.S.C. § 102

89
35 U.S.C. § 103

90
KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398,
406 (U.S. 2007); Graham v. John Deere
Co. of Kansas City, 383 U.S. 1, 17-18
(U.S. 1966)

91
35 U.S.C. § 101

92
2019 Revised Patent Subject Matter
Eligibility Guidance, p

93
Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S.
208 (U.S. 2014)

94
Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus
Labs., Inc., 566 U.S. 66 (U.S. 2012);
Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad
Genetics, Inc., 569 U.S. 576 (U.S. 2013)

95
35 U.S.C. § 112

실시하고자 하는 자사의 제품이나 공정이 타인의 특허를 침해하는지를 밝히는 특허 비침해 분석 섹션은 FTO 분석의 가장 핵심적인 기능을 수행한다. 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 가린다. 설령 문언적으로 일치하지 않더라도 균등론에 따라 특허 발명과 실질적으로 동일한 구성과 기능·작용으로 동일한 효과를 내는 구성요소를 완비하고 있다면 침해로 본다.

당연한 결과이겠지만, 분석 대상 특허의 청구항 해석을 어떻게 하느냐에 따라 특허 침해 성립에 대한 결론이 엇갈릴 수 있다. 일반적으로 청구항을 좁게 해석할 경우, FTO 분석 의뢰 기업의 제품·공정과 중복되는 부분이 없으므로 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.

c. 특허 무효화 가능성 분석

일반적으로는 특허 비침해 여부 판단만으로 FTO 분석의 기본 목적을 달성하는 경우가 많다. 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.

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.⁸⁸

두 번째, 발명이 세상에 이미 존재하는 선행기술에 비추어보아 자명하다는 논리를 펼침으로써 무효라고 주장할 수 있다.⁸⁹ 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.⁹⁰

세 번째, 해당 발명이 특허를 허여받을 수 없는 대상이라는 이유로 유효성에 문제 제기를 할 수 있다.⁹¹ 일반적으로 추상적인 개념·아이디어, 자연의 법칙, 물리적인 현상은 대해서는 특허 받을 수 없는데,⁹² 특허 컴퓨터 소프트웨어 관련 기술⁹³과 생명과학 분야⁹⁴에서 특허 부적격성 논거의 적용 가능성이 높은 편이다.

네 번째 무효화 근거로는 명세서 기재 불비가 있다.⁹⁵ 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.

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

특허 관리: 스타트업 실무지침 요약 정리

1. 자사가 미국 내에서 출시 예정인 신제품이나 서비스가 제3자의 특허를 침해할 소지가 있는지 사전에 검색 및 확인할 것
2. 제3자의 특허가 존재할 시 회피 설계가 가능한지 타진하고 특허변호사에게 FTO 분석을 의뢰하는 방안을 고려할 것
3. 관련 특허가 존재하지 않는다면 자사가 특허를 출원하는 안을 고려할 것 (단, 특허 출원 전 논문, 간행물, 웹사이트, 카탈로그 등에 발명에 대한 기재를 자제하고, 동 발명을 실시한 물건을 판매 개시하지 않을 것)
4. 자사의 상황에 가장 적합한 특허 출원 방식을 결정하여 관련 절차를 밟을 것 (국내 중소기업·중견기업 자격요건을 충족할 경우 KOTRA 웹사이트를 통해 IP-DESK의 특허 출원비용 지원사업에 신청할 것)
5. 특허가 발부되면 'Patent 1,234,567' 혹은 'Pat. 1,234,567'의 형식으로 특허번호를 해당 물품에 직접 표시하거나, 'Patent www.domainname.com' 혹은 'Pat. www.domainname.com'의 형식으로 관련 제품 및 특허번호가 명시된 웹사이트 주소를 표시할 것
6. 실용특허를 발부받을 경우 등록일로부터 3.5년, 7.5년, 11.5년에 특허유지료를 특허상표청에 납부하여 특허 효력을 잃지 않도록 관리할 것 (디자인특허와 식물특허는 유지료 납부 의무 없음)
7. 스타트업이 특허 보유를 통해 이루고자 하는 주된 목적 (공격용 또는 수비용)이 무엇인지 결정한 후 특허의 가치가 이 목적에 부합할 수 있도록 최고 경영진부터 실무자에 이르기까지 일관성있는 전략을 수립하고 이를 실행할 것
8. 만일 제3자로부터 특허권 침해 경고장이나 소장을 수신할 시, 특허 소송 전문 변호사를 신속히 선임하고 선행기술 검색과 특허 무효화 가능성 분석을 통해 최선의 항변전략, 혹은 협상을 통한 라이선싱 방안을 모색할 것 (소송 발생 전 단계이고 국내 중소기업·중견기업 자격요건을 충족할 경우 KOTRA 웹사이트를 통해 IP-DESK의 법률의견서 작성비용 지원사업에 신청할 것). 불리한 사실관계에 대해 무심코 인정해버리거나 항변 논거를 포기하는 일이 없도록 변호사의 자문 없이 회신하지 말것

D. 저작물

저작권은 각종 콘텐츠 유통, 게임 개발, 웹툰, 디자인 관련 사업을 영위하는 스타트업뿐만 아니라, 글, 이미지, 음악, 영상물 등을 사업에 비중있게 활용하는 기업이라면 특별히 주의해야 하는 분야이다. 그렇다면 사업의 성격상 창작활동이 왕성하게 일어나지 않는 스타트업은 저작권과 큰 관계가 없는 것일까? 오늘날 많은 기업들이 다양한 소셜 미디어 (social media) 및 온라인 채널을 통해 타인이 창작한 콘텐츠를 마케팅·홍보 목적으로 각색하여 쓰고 있다. 이 경우 자신이 인지하지 못한 가운데 저작권 관련 문제 상황이 발생할 수 있으므로, 미국 저작권법으로 보호되는 저작물의 종류와 권리의 성격을 명확히 이해하고 법적 위험을 최소화하기 위해 대비해야 할 것이다. 이번 섹션에서는 미국 저작권법의 주요 개념, 저작권 등록 이점 및 절차, 저작권 분쟁 대응 이슈 등에 대해 살펴보겠다.

1. 미국 저작권법 개요

미국에서 저작권을 행사하려면 헌법과 저작권법이 요구하는 조건을 모두 충족시켜야 한다.⁹⁶ 대표적인 연방대법원 판례들이 명시하였듯이 헌법 제1조 제8절, 제8항에서 요구하는 독창성 요건은 ‘최소한의 창작성 (modicum of creativity)’에 의해 판단한다.⁹⁷ 일반적으로 짧은 구절, 도서 제목, 표제 (headlines), 슬로건, 활자체 (typefaces) 등은 독창성 요건을 충족하지 못하므로 저작권법의 보호 대상이 될 수 없다.

한편, 연방 저작권법 17 U.S.C. § 102(a) 조항은 독창적인 저작활동에 의해 유형물에 고정된 표현 (“original works of authorship fixed in any tangible medium of expression”)을 보호하며, 저작물의 범주에는 (1) 어문저작물 (literary works)⁹⁸, (2) 음악저작물 (musical works)과 그에 수반되는 가사, (3) 연극저작물 (dramatic works)과 그에 수반되는 음악, (4) 무연극 또는 무용저작물 (choreographic works), (5) 회화, 그래픽 및 조각저작물, (6) 영화와 그 밖의 시청각저작물, (7) 녹음물 (sound recordings), (8) 건축저작물 (architectural works)이 포함된다고 구체적으로 명시하고 있다. 이처럼 저작권법은 ‘표현’을 보호하므로, 관념, 절차, 공정, 체제, 조작 방법, 개념, 원리, 또는 발견에는 적용될 수 없다.⁹⁹ 또한, 미국 연방 정부기관에서 제작한 저작물에도 저작권법의 보호가 미치지 않는다.¹⁰⁰

a. 저작권법이 부여하는 배타적인 권리

저작권법이 인정하는 저작물에 대한 저작자의 배타적인 권리는

(1) 저작물의 복제물 (copies)을 만들거나 음반 (phonorecords)을 복제할

96

미국 저작권법은 연방법이 주법에 우선하며 (preempt), 여전히 주법으로 보호되는 저작권의 영역이 일부 존재하긴 하나 범위가 매우 제한적이므로 이 책에서는 다루지 않겠다.

97

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)

98

컴퓨터 소프트웨어의 원시 코드 (source code) 와 목적 코드 (object code)는 어문저작물의 일환으로 간주되어 저작권법의 보호를 받는다.

99

17 U.S.C. § 102(b)

100

17 U.S.C. § 105

수 있는 권리, (2) 저작물을 기초로 2차적저작물 (derivative works)¹⁰¹을 창작할 수 있는 권리, (3) 저작물의 복제물이나 음반을 판매, 소유권 이전, 대여, 임대, 대출에 의해 공중에게 배포할 수 있는 권리, (4) 어문/음악/연극/무용저작물, 무연극, 영화와 그 밖의 시청각저작물을 공연할 수 있는 권리, (5) 어문/음악/연극/무용저작물, 무연극, 회화, 그래픽, 조각저작물, 영화와 그 밖의 시청각저작물의 개별 영상을 공개 전시할 권리, (6) 디지털 오디오 송신에 의해 녹음물을 공연할 수 있는 권리로 세분된다.¹⁰² 저작권은 단순히 하나의 권리가 아니라, 위와 같이 여러 권리 다발 (bundle of rights)을 부여하므로 저작자는 해당 저작물에 적용되는 권리 중 일부만 타인에게 양도하거나 라이선스할 수 있다.

다만, 17 U.S.C. § 109 조항에서 명시하고 있는 최초판매의 원칙 (first sale doctrine)은 유형물에 대한 저작권자의 배포권과 공개 전시권 범주를 일부 제한한다. 즉, 합법적으로 제작된 복제물이나 음반의 소유자는 저작권자의 허락 없이 동 물품을 판매하거나 처분할 수 있으며, 복제물이 소재한 장소에 있는 관객들에게 공개 전시할 수 있다. 다만, 저작권자의 허락 없는 컴퓨터 프로그램이나 녹음물의 대여 및 대출은 제한된다. 최초판매의 원칙에 의하면 소비자가 저작권을 보유한 출판사로부터 특정 도서를 구입한 경우, 이후에 이루어지는 재판매를 출판사가 막을 권한은 없다.

b. 존속기간

저작권의 존속기간은 저작물의 창작 시점, 특정 시점에 발행 (published) 혹은 등록되었는지 여부, 저작자 수, 고용인 저작물 보유 계약에 의해 창작된 업무상저작물 (work made for hire)¹⁰³인지 여부 등에 따라 달라진다. 대표적인 경우를 표로 정리하면 다음과 같다.

101

2차적저작물이란 기존의 저작물을 기초로 개작, 변형, 또는 각색을 통해 만들어진 작품을 일컫는다. 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. 2차적저작물의 예로는 소설을 바탕으로 제작한 영화, 녹음물에 영상을 입힌 뮤직 비디오, 애니메이션의 줄거리·캐릭터를 활용하여 재구성한 컴퓨터 게임, 원작 음반을 재해석하여 리메이크한 음반 등이 있다.

102

17 U.S.C. § 106

103

17 U.S.C. § 101는 근로자가 그의 고용 범위 내에서 작성한 저작물, 또는 당사자들이 그 저작물을 업무상저작물로 간주한다고 문서에 의해 명시적으로 합의하거나, 저작물을 특별히 주문 혹은 위탁한 경우를 ‘업무상저작물’로 정의하고 있다. 당사자들이 서명한 문서에 따로 적시하지 않는 한, 업무상저작물은 고용인이나 위탁인이 저작권을 가진다.

저작물 창작 시점 및 발행·등록 여부	저작자	저작권 존속기간
1978년 1월 1일 혹은 그 이후에 창작된 저작물 ¹⁰⁴	저작자 1인 (단, 업무상저작물 아님)	저작자 사망일로부터 70년
	저작자 2인 이상에 의한 공동저작물 (단, 업무상저작물 아님)	마지막까지 생존한 저작자 사망일로부터 70년
	고용인 저작물 보유 계약에 의해 창작된 업무상저작물	(1) 창작일로부터 120년, 혹은 (2) 첫 발행일로부터 95년 중 먼저 종료되는 시점
1978년 1월 1일 이전에 창작되었으나, 그때까지 발행 혹은 등록되지 않은 저작물 ¹⁰⁵	구분 없음	(1) 1978년 1월 1일 혹은 그 이후에 창작된 저작물에 적용되는 존속기간, (2) 만일 2002년 12월 31일까지 발행되지 않았다면 2002년 12월 31일, 혹은 (3) 만일 2002년 12월 31일까지 발행되었다면 2047년 12월 31일 중 가장 나중에 종료되는 시점

저작권 존속기간이 만료된 저작물들은 공중영역 (public domain)으로 귀속되어 누구나 자유롭게 쓸 수 있게 된다.

c. 저작권 통지

104
17 U.S.C. § 302

105
17 U.S.C. § 303

106
17 U.S.C. § 401(b)

107
17 U.S.C. § 411

108
Fourth Estate Pub. Benefit Corp. v.
Wall-Street.com, LLC, 139 S. Ct. 881, 886,
888 (U.S. 2019)

109
17 U.S.C. § § 412, 504

110
17 U.S.C. § 504(c)

대표적인 저작권 형식 요건으로는 통지 (notice), 등록 (registration), 저작물 기탁 (deposit) 등이 있으나, 일반적으로 저작권법의 보호를 받기 위해 요구되지는 않는다. 특히 1989년 3월 1일 혹은 그 이후에 창작된 저작물에 대해 저작권 통지 요건이 없어졌는데, 그럼에도 불구하고 저작자는 저작권 표시를 적극적으로 하는 것이 좋다. 자신의 권리를 대중에게 천명함으로써 타인의 저작권 침해행위를 저지하고, 침해자가 저작권 소유 사실을 모르고 악의 없이 침해했다는 항변 (innocent infringement defense)을 무력화시키는 한편, 저작물의 사용을 원하는 잠재적인 수요자에게 권리자가 누군지 밝혀 라이선스를 용이하게 하는 효과를 기대할 수 있기 때문이다.

저작권 통지는 (1) ‘Copyright’ 또는 ‘Copr.’ 또는 ‘©’ 마크, (2) 첫 발행연도, (3) 저작자의 이름을 차례대로 나열하는 형식을 따른다.¹⁰⁶ 이 책의 경우, “© 2019 KOTRA. All rights reserved”로 저작권 표시를 할 수 있다. 마지막 권리 서술 (즉, “All rights reserved” 부분)은 필수가 아닌, 선택사항이다.

2. 저작권 등록 이점 및 절차

저작권은 창작과 동시에 (즉, 독창적인 표현이 유형물에 부착되는 순간) 발생하는 권리이므로 저작권법의 보호를 받기 위해 등록이 반드시 요구되지 않지만, 등록 시 상당한 이점들이 있다.

- 첫째, 저작권청에 등록 혹은 예비등록된 저작물에 대한 저작권 침해 소송을 법원에서 제기할 수 있는 권한이 부여된다.¹⁰⁷ 이때 저작자가 단순히 저작권 출원서를 제출한 것으로는 충분하지 않고, 저작권청의 등록 결정이 내려져야 한다.¹⁰⁸
- 둘째, 저작권 침해행위가 일어나기 이전 혹은 첫 발행일로부터 3개월 이내에 저작권 등록 완료할 경우 법정 손해배상 (statutory damages)과 변호사비 및 소송비용을 청구할 수 있다.¹⁰⁹ 법정 손해배상은 법원이 공정하다고 판단하는 기준에 따라 침해 작품 당 750~30,000 달러 선에서 산정할 수 있다. 법원의 재량에 따라 고의적인 침해의 경우 침해 작품 당 최대 15만 달러까지 높여서, 악의 없는 침해의 경우 침해 작품 당 최소 200 달러까지 낮춰서 산정 가능하다.¹¹⁰
- 셋째, 저작물이 처음 발행된지 5년 안에 저작권 등록이 이루어졌다면 이는 저작권의 유효성을 보여주는 일응의 증거 (prima facie evidence)로 간주되며, 저작권 등록증에 명시된

내용이 진실이라는 법률상 추정을 받는다.¹¹¹

- 넷째, 저작권을 침해하는 외국 물품이 미국으로 수입되는 경우, 이를 막기 위해 미국 관세국경보호청 (U.S. Customs and Border Protection)에 저작권 등록증을 제출할 수 있다.¹¹²

저작권의 경우 요구되는 독창성의 문턱이 낮은 편인데다, 상표나 특허처럼 심사관이 발부 전 적격성을 심층적으로 검토하지 않기 때문에 관납료가 출원서 당 35~85 달러 사이로 저렴하고¹¹³ 등록 절차 역시 매우 간단하다. 저작자 본인, 저작권 청구인 (copyright claimant), 저작권 소유인 (owner of exclusive rights), 그리고 그들의 대리인 (authorized agent)이 저작권 출원서 작성을 할 수 있다. 우편을 통한 하드카피 출원서 접수도 가능하지만, 전자 저작권청 eCO (Electronic Copyright Office) (<https://eco.copyright.gov/>)를 통해 온라인 출원을 하면 서류·우편 접수보다 관납료도 낮고 처리기간이 3~7개월 정도 단축되며 온라인상 저작권 출원 과정도 확인할 수 있다.

eCO 저작권 출원은 (1) 온라인 출원서 작성, (2) 출원 관납료 납부, (3) 해당 저작물 기탁의 수순으로 이루어진다.¹¹⁴ 반드시 저작권 출원 관납료를 지불한 이후에 저작물 기탁을 해야 하는데, 디지털 파일을 eCO 시스템에 업로드할 수도 있고¹¹⁵ 저작물을 (혹은 디지털 파일 형태의 저작물이 담긴 이동식 저장장치를) 우편으로 발송할 수도 있다. 한편, ‘group registration’ 방식으로 다수의 저작물들을 한 번에 등록할 수도 있다. 이 경우 관납료를 한 번만 납부하면 되므로 비용 절약을 꾀할 수 있다.

저작권 출원서 작성 시 저작자 (author)와 동 저작물에 대한 권리를 갖는 청구인 (claimant)은 각기 다를 수도 있다는 점에 유의하자. 일반적으로 저작권은 저작물을 창작한 작가가 보유하지만 (즉, 저작자와 청구인은 동일), 업무상저작물이라면 고용인 또는 위탁인이 저작자 겸 청구인으로 등재된다. 또한, 원작자가 아닌 제3자에게 저작권 전체가 양도된 경우라면 양수인이 청구인이 될 수 있다. 출원서에는 양도 근거가 계약, 상속, 혹은 기타 사유에 의한 것인지만 밝히면 되며, 양도계약서 사본을 제출해야 하는 의무는 없다.

저작권 출원서를 제출한 후 등록에 이르기까지는 평균 5개월 정도가 소요된다.¹¹⁶ 그러나 (1) 소송 중이거나 소송을 앞둔 경우, (2) 세관 관련 문제가 있을 경우, 혹은 (3) 계약서상 혹은 출판 마감일로 인해 저작권 등록증 발부가 급히 필요한 경우에 한하여, 출원인이 권리 당 800달러의 추가비용을 지불하면 우선 처리 (Special Handling) 요청을 할 수 있다. 이때 저작권청은 영업일 기준 5일 이내로 출원심사를 마치고자 노력을 기울이지만 반드시 그 기간 안에 반드시 등록이 완료된다는 보장은 없다.¹¹⁷

등록된 저작물은 저작권청 Public Catalog 데이터베이스 <https://cocatalog.loc.gov/>에서 조회 가능하다.

111

17 U.S.C. § 410(c)

112

19 C.F.R. § 133.31

113

저작권 출원·등록 관납료는 <https://www.copyright.gov/about/fees.html>와 <https://www.copyright.gov/circs/circ04.pdf>에 안내되어 있다.

114

2019년 5월 KOTRA에서 출시한 ‘해외지식재산권 보호 실무가이드북: 중국·미국·일본’ 책자의 143-175 페이지에 수록된 ‘eCO 저작권 출원 튜토리얼’ 섹션에서 온라인 저작권 출원서 작성 단계에 대해 소상히 안내하고 있으니 우리 기업들이 실무에 활용하기 바란다: <https://news.kotra.or.kr/user/reports/kotranews/20/usrReportsView.do?reportsIdx=10562>

115

저작권청에서 수용 가능한 파일 형식의 종류는 <https://www.copyright.gov/eco/help-file-types.html>에 안내되어 있다.

116

Registration Processing Times, <https://www.copyright.gov/registration/docs/processing-times-faqs.pdf>

117

Special Handling, <https://www.copyright.gov/circs/circ10.pdf>

3. 저작권 분쟁 대응

a. 저작권 분쟁해결기관

저작권청에 등록된 저작물에 수반하는 권리가 타인에 의해 침해당할 경우, 해당 저작권자는 연방지방법원과 미국 국제무역위원회 (ITC)를 통한 구제를 꾀할 수 있다. 저작권청은 내부 행정심판 조직을 갖추고 있지 않고, 저작권은 연방법에 따르므로 주법원이 아닌 연방법원에서 관련 쟁점들을 다루게 된다. 다만, 앞에서 언급했다시피 미등록 상태의 저작권에 대해서는 연방법원에서 침해 소송을 제기할 수 없다. 저작권 침해물이라고 주장하는 물품이 미국으로 수입된 경우, 저작권자는 ITC에 제소장을 제출하여 수입배제명령, 중지명령 등 무역구제조치를 청구할 수도 있다.

b. 저작권 침해의 종류

저작권 침해는 직접 침해와 간접 침해가 있다. 존속기간이 남은 저작권을 보유한 원고의 저작물을 피고가 허락 없이 도용할 경우 직접적인 저작권 침해가 성립한다.

간접 침해는 대위침해 (vicarious infringement), 기여침해 (contributory infringement), 유도 (inducement)로 세분된다. 대위침해는 피고가 제3자의 저작권 침해 행위를 감독할 수 있는 통제권을 행사하면서 동 행위로 인하여 금전적 이득을 취한 경우에 적용 가능하다. 반면, 기여침해는 피고가 제3자의 행위가 원고의 저작권을 침해함을 인지한 상태에서 (혹은 인지하길 회피한 상태에서) 동 행위를 야기하고 실질적으로 기여했을 때 성립될 수 있다. 마지막으로 저작권 침해 유도 주장은 피고가 저작권 침해를 장려하기 위한 목적으로 어떤 장치 (예: 영화파일 불법 공유 앱)를 유통할 때 펼칠 수 있다.¹¹⁸

민사상 저작권 침해 주장에 대한 공소시효 (statute of limitations)는 침해 행위가 발생한 시점부터 3년이다.¹¹⁹

한편, 타인의 저작권을 고의로 침해한 자는 위와 같은 민사상 책임뿐만 아니라 형사적 침해 혐의도 받을 수 있다. 단, 이 같은 고의적인 행위가 (1) 상업적 이익 혹은 사적인 금전적 이득을 목적으로 하거나, (2) 180일의 기간 내에 소매가 1,000 달러를 초과하는 저작물을 복제 혹은 배포하는 행위를 수반하거나, (3) 상업적인 배포를 위해 준비된 저작물을 배포하거나 이를 대중이 접근할 수 있는 컴퓨터 네트워크에 제공한 경우 중 하나에 해당되어야 형사적 저작권 침해가 성립한다.¹²⁰

형사상 저작권 침해 주장에 대한 공소시효는 침해 행위가 발생한 시점부터 5년이며,¹²¹ 10년 이하의 징역형과 벌금형이 부과될 수 있다.¹²²

c. 저작권 침해의 입증

저작권 침해 주장이 성립하려면 (1) 원고의 저작권이 유효하다는 점과, (2) 피고가 원고의 저작물 중 저작권법의 보호를 받는 요소들을 허락 없이

118

Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913, 919 (U.S. 2005)

119

17 U.S.C. § 507(b)

120

17 U.S.C. § 506(a)(1)

121

17 U.S.C. § 507(a)

122

18 U.S.C. § 2319(b)

도용했음을 모두 입증해야 한다.¹²³ 그러나 피고가 단순히 원고의 저작물을 베꼈음을 시인하거나, 피고가 사용하는 장면을 직접 목격한 증인의 진술을 확보하는 경우는 현실적으로 극히 드물다. 따라서 원고는 불법 도용을 증명하기 위해 (1) 피고가 원고의 저작물을 접했다는 정황 증거물을 제시하고, (2) 피고가 독자적으로 창작한 것이 아니라 원고의 저작물에서 저작권법의 보호가 미치는 독창적인 부분을 그대로 베꼈으며, 베낀 양 또한 방대하기에 두 작품 간 지극히 높은 유사성 (substantial similarity)을 보인다고 주장해야 한다. 단순히 두 작품에 존재하는 공통점들을 밝혀내는 정도로는 불법 도용 요건을 만족할 수 없다. 반면, 우연의 일치, 독자적인 창작 과정, 혹은 공통적인 출처에 의한 것이라고 도무지 납득이 어려울 정도로 유사점들이 두드러질 경우, ‘현저한 유사성 (striking similarity)’을 갖추었다고 간주하며, 법원은 피고가 실제로 원고의 작품을 도용한 것으로 인정한다.

저작권 침해 소송에 사용되는 유사성 분석은 (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. 저작물에서 관찰되는 외적 유사요소 분석은 해당 분야의 전문가 증언으로 이루어지는 경우가 많다. 통상적으로 저명한 문학가, 음악학자, 미술가, 안무가, 건축가, 컴퓨터 프로그래머 등이 전문가 증언으로 나와 원고와 피고의 입장에 각기 유리한 분석결과를 설파하는 형태로 진행되며, 이를 들은 배심원단이 내적 유사성과 종합하여 최종적으로 두 작품 사이의 유사성 판단을 한다.

d. 저작권 침해 항변 논거

저작권 침해 주장을 받은 피고는 원고의 저작권이 유효하지 않다고 반박하고, 법리적으로 침해가 성립하기 위한 모든 요건들이 갖추어지지 않았다고 방어할 수 있다. 그 외에 쓸 수 있는 대표적인 항변 논거로는 공정이용과 일부 온라인 서비스 제공자들에게 적용되는 저작권 침해 책임 제한이 있다. 참고로 타인이 제작한 콘텐츠의 출처를 밝혔다고 해서 저작권 침해가 성립하지 않는 것이 아니다. 타인의 글을 베끼거나 컨셉을 모방하면서 마치 독자적으로 창작해낸 산물인 것처럼 공표하는 표절은 저작권 침해와는 엄연히 구분된다. 표절 행위가 대개 학계나 예술계 내에서 도덕적·윤리적인 비난에 그치는 데에 반해, 저작권 침해는 (민사·형사상) 법적 조치를 취할 수 있다.

i. 공정이용

저작권법 17 U.S.C. § 107 조항은 저작권 침해가 성립하지 않는 공정이용 (fair use)의 범주를 명시하고 있는데 이를 판단하기 위해 네 가지 요소들 (즉, (1) 상업적 또는 비영리 교육 목적에서 기인하였는지를 포함한, 이용의 목적과 성격, (2) 저작물의 성격, (3) 저작물 전체에서 이용한 부분이 차지하는 양적·질적 비중, (4) 해당 이용행위가 저작물의 잠재적 시장이나 가치에 미치는 영향)을 종합적으로 고려할 것을 제시하고 있다.

124
17 U.S.C. § 107

125
일례로 오라클 (Oracle America Inc.)과 구글 (Google LLC)은 2010년부터 9년 넘게 자바 API (Java Application Programming Interface)로 법적 공방을 벌이고 있다. 두 번의 재판과 두 번의 항소 끝에 2018년 3월 27일 연방순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은 Oracle America, Inc. v. Google LLC, 886 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2018) 소송에서 구글이 자사의 안드로이드 플랫폼 구축을 위해 오라클의 자바 API 패키지를 복제하여 이용한 것이 저작권 침해이며 공정이용이 아니라고 판결하여 소프트웨어 업계에 파장을 일으켰다. 이에 불복한 구글은 공정이용이 맞다고 반박하며 2019년 1월 연방대법원에 상고허가신청 (petition for writ of certiorari)을 제출한 상태이다.

126
17 U.S.C. § 512

127
17 U.S.C. § 512(c)(3)(A), (d)(3)에 따르면 침해물을 즉시 내리라는 통지서는 (1) 반드시 서면으로 이루어져야 하고, (2) OSP의 지정대리인에게 발송해야 하며, (3) 신고자의 연락처를 포함해야 하고, (4) 침해행위가 일어난 저작물을 명시해야 하며, (5) URL 등 침해행위가 일어난 혹은 언급된 장소 및 자료를 명확히 밝히고, (6) 저작권자로부터 권한을 위임 받은 대리인의 서명을 기입하고, (7) 동 침해물은 저작권자의 허락 없이 불법으로 자행되었다는 신고자의 진술을 포함하고, (8) 통지서에 담긴 정보가 정확하며 침해 피해를 주장하는 저작권자로부터 적법하게 대리 권한을 받았다는 신고자의 진술을 포함하는 등 구체적인 요건들을 반드시 갖추어야 한다.

128
17 U.S.C. § 512(k)(1)(B)

첫 번째 요소는 이용·복제행위가 상업성을 띠었는지, 복제한 뒤 원작으로부터 확연히 구분되는 변형을 가했는지 (transformative), 부정한 목적을 지녔는지 등을 통해 판단한다. 두 번째 요소는 저작물이 사실 정보에 가깝거나 기능적인 측면이 우세한지 혹은 높은 독창성을 지니는지에 의해 가린다. 세 번째 요소는 이용·복제한 부분이 원저작물의 총분량과 중요도에 비해 얼마나 큰 비중을 차지하는지를 바탕으로 고려한다. 네 번째 요소는 실제 혹은 잠재적 시장뿐만 아니라, 추후 진출 가능성이 있는 잠재적 파생제품·서비스 시장에 끼치는 영향까지 참작하여 판단한다. 이 중 첫 번째와 네 번째 요소가 일반적으로 공정이용 여부를 결정하는 데에 있어 상대적으로 더욱 중요하게 여겨진다.

일반적으로 비평, 논평, 시사보도, 교수 (학습용으로 다수의 복제물을 만드는 경우 포함), 학문, 또는 연구 등의 목적으로 저작물이 이용되는 경우, 공정이용으로 간주되어 저작권 침해 책임을 피할 수 있다.¹²⁴ 그렇지만 공정이용은 구체적으로 처한 상황에 따라 결과가 달라질 수 있으므로, 최대한 보수적으로 해석하여 법적 위험을 낮추는 것이 좋겠다.¹²⁵

ii. 온라인 서비스 제공자의 저작권 침해 책임 제한

1998년 제정된 디지털밀레니엄저작권법 (Digital Millennium Copyright Act (DMCA))은 일련의 요건을 만족하는 온라인 서비스 제공자들 (online service providers (OSP))에게 일명 ‘safe harbor’로 불리는 저작권 침해 책임 제한 혜택을 부여하였다.¹²⁶ 인터넷의 속성상 OSP는 동 기업이 제공한 서비스 혹은 시스템을 이용하는 개인들의 행위로 인한 저작권 침해 위험에 노출되어 있다. 이에 DMCA에서 요구하는 절차에 따라 대리인 (designated agent)을 지정하고, 저작권청과 웹페이지에 대리인의 연락 주소·전화번호·이메일주소를 공시한 뒤, 공시된 연락처를 통해 저작권 침해 통지서 (‘DMCA takedown notice’)¹²⁷의 접수를 받고, 통지서의 요청에 따라 해당 침해물의 삭제 및 접근 차단 의무를 신속히 이행하는 OSP의 경우 이용자가 타인의 저작권을 침해함으로써 발생하는 손해배상 책임을 면제받을 수 있도록 한 제도적 장치이다.

DMCA의 적용을 받는 OSP는 온라인 서비스 및 네트워크 접근 권한 시설을 제공하는 모든 업체로 광범위하게 정의되므로 전통적인 인터넷 서비스 제공자 (ISP) 뿐만 아니라 웹사이트 호스팅 업체, 웹사이트 서버 운영업체, 소셜 미디어 플랫폼업체, 온라인 포럼 운영업체, 이메일 서비스업체 등을 포괄한다.¹²⁸ 현재 대부분의 기업들이 자체적으로 제작한 웹사이트를 운영하고 있는 바 DMCA에서 규정한 요건을 숙지하고 충족하여 이용자의 저작권 침해에 대한 법적 책임을 최대한 면제받을 수 있도록 대비해야 한다.

저작물 관리: 스타트업 실무지침 요약 정리

1. 스타트업 기업이 독자적으로 만들어낸 저작물에 'Copyright 2019 저작권자명', 'Copr. 2019 저작권자명', 혹은 '© 2019 저작권자명'의 형식으로 저작권을 통지할 것 (저작물이 창작되는 순간 발생하는 권리이므로 등록 없이도 권리 표시 가능)
2. 스타트업의 사업 특성상 핵심 자산으로 분류되며 침해당할 위험이 높은 저작물은 저작권청에 등록할 것
3. 미국 내에서 제3자가 자사의 저작물을 무단으로 도용하는지 주기적으로 모니터링할 것
4. 제3자가 자사의 저작권을 침해한 것으로 의심될 시, 변호사를 선임하여 침해 성립 여부를 분석하고 해당 침해행위의 중지를 요구하는 경고장을 작성하여 발송할 것
5. 자사가 제3자 제작 콘텐츠를 사용할 때는 관련 저작권이 만료되었는지 혹은 저작권법의 보호를 받지 않는 대상인지 확인하고, 필요시 해당 저작권자로부터 사전 동의 혹은 라이선스를 취득할 것 (공정이용을 결정하는 네 가지 요소들에 입각하여 분석하되 최대한 보수적으로 해석하여 법적 위험에 노출될 가능성을 낮출 것)
6. 제3자로부터 저작권 침해 경고장이나 소장 수신 시, 저작권 소송 전문 변호사를 신속히 선임하고 상대방의 주장에 법적·사실적으로 항변하는 반박 서한 또는 소장 답변서를 준비할 것. 불리한 사실관계에 대해 무심코 인정해버리거나 항변 논거를 포기하는 일이 없도록 변호사의 자문 없이 회신하지 말 것

E. 영업비밀

우리 스타트업이 생산한 부가가치 높은 내부 정보가 있다. 당장 특허를 출원하거나 저작권을 등록해야 할까, 아니면 영업비밀로서 보호하는 것이 유리할까? 몇몇 형태의 영업비밀은 저작권법이나 특허법의 보호 대상이기도 하나, 기밀 유지가 권리 성립의 전제 조건인 영업비밀과 특허 공개를 전제로 출원 절차를 밟는 특허권을 동시에 누릴 수는 없다. 예를 들어 소프트웨어 원시 코드의 경우 저작권 등록을 위해 해당 원시 코드가 담긴 저작물 사본을 저작권청에 기탁하거나, 동 원시 코드를 활용한 발명품에 대해 특허가 발부되면, 대중에게 내용이 낱알이 공개되므로 영업비밀로서 보호받을 수 있는 모든 권리를 잃게 된다. 대중들에게 영업비밀의 실례로 가장 잘 알려진 코카콜라(The Coca-Cola Company)의 콜라 제조비법과 KFC의 닭고기 양념비법 역시 이런 이유로 특허 출원을 하지 않았다.

영업비밀은 전략적인 접근이 요구되는 분야이다. 기업에게 경쟁우위를 제공하는 고부가가치 정보를 어떤 방식으로 보호하는 것이 자사의 이익을 가장 효과적으로 대변할 수 있을지 면밀히 검토한 후 관련 결정을 내려야 한다. 이번 섹션에서는 미국 영업비밀법의 주요 개념, 영업비밀 관리를 위한 실무 전략, 영업비밀의 도용·유출 상황에서 대두되는 이슈 등에 대해 안내하겠다.

1. 미국 영업비밀법 개요

미국에서 영업비밀은 연방법과 주법 두 레벨에서 보호를 받는다.

영업비밀에 적용되는 연방법으로는 1984년에 제정된 컴퓨터사기및남용법(Computer Fraud and Abuse Act, 18 U.S.C. § 1030), 1996년에 제정된 경제간첩법(Economic Espionage Act, 18 U.S.C. § 1831 이하 참조), 2016년에 제정된 영업비밀보호법(Defend Trade Secrets Act, 18 U.S.C. § 1836 이하 참조)이 있다. 반면, 주법으로는 뉴욕주를 제외한 49개주에서 채택한 통일영업비밀법(Uniform Trade Secrets Act)¹²⁹이 있고, 그 외에 각 주에서 독자적으로 제정한 법령들이 추가적으로 적용된다. 그러나 이 같은 영업비밀 보호 관련 입법은 상대적으로 최근에 이루어졌고, 이전까지 영업비밀은 전통적으로 주 법원의 판례법이나 형법상 절도죄 등의 적용을 받았다. 특히 다른 주와 달리 통일영업비밀법을 채택하지 않은 뉴욕주는 법원의 판례들에 의해 발전되어 온 영업비밀의 정의와 보호범위를 따른다.

a. 법적 보호를 받는 영업비밀의 범주

영업비밀에 적용되는 법규가 다양하다 보니 주마다 영업비밀의 정의도 조금씩 상이하다. 뉴욕주가 아닌 주에서는 일반적으로 어떤 정보가 (1) 해당

129

통일영업비밀법의 제정 이전에는 영업비밀의 보호가 각 주마다의 판례들에 따라다 보니 법원마다 해석이 달라 상당히 상이한 결과가 발생하였다. 미국의 비영리 입법기구인 통일법위원회(Uniform Law Commission)는 이 같은 간극을 줄이고 일관성을 도모하고자 1979년에 통일영업비밀법을 처음 선보인 후 1985년에 한 차례 개정을 단행하였다. 미국 49개주, 컬럼비아 특별구(District of Columbia), 미국령 버진아일랜드(U.S. Virgin Islands)는 적법한 입법 절차를 거쳐 통일영업비밀법의 원문 그대로 혹은 일부 조항 수정 후 채택하였다.

기관 외부에는 알려져 있지 않거나 확인할 수 없고, (2) 권리자에게 경제적 가치나 경영 우위를 제공하며, (3) 기밀인 상태를 유지하기 위해 권리자가 적절한 노력을 기울이는 세 가지 요건 모두를 충족해야 영업비밀로 보호받을 수 있다. 적용되는 정보의 영역은 경영·재정·기술 전반 등 광범위하다.

반면, 뉴욕주는 성문법으로 명시된 영업비밀의 정의가 존재하지 않아 판례법을 따른다. 뉴욕주 법원은 일반적으로 사업에서 사용되며, 해당 영업비밀을 입수하지 못한 경쟁자들에 비해 우위를 제공하는 공식, 패턴, 장치, 혹은 정보 모음 등을 영업비밀로 정의해왔다.¹³⁰ 영업비밀의 성립 여부를 판단하기 위해서는 (1) 해당 정보가 외부에 알려진 정도, (2) 해당 기업 직원과 타기업 종사자들에게 정보가 알려진 정도, (3) 기밀을 유지하기 위해 기업이 행한 조치, (4) 정보가 해당 기업과 경쟁자들에게 제공하는 가치, (5) 해당 정보의 창출을 위해 기업이 투자한 노력 혹은 자본, (6) 제3자가 해당 정보를 취득·복제하기 용이한지의 여부의 여섯 가지 요소를 종합적으로 고려한다.¹³¹ 이 중 법원이 가장 중요시하는 요소는 권리자가 기울인 기밀 유지 노력의 척도와 합당성이다.

이처럼 어떤 자료가 영업비밀이나 아니냐는 개별 사안의 구체적인 사실관계에 따라 결정되며 원고가 영업비밀이라고 주장하는 정보가 공개적으로 사용 가능한 출처에서 기원하는 경우, 법률상 영업비밀로 보호받을 수 없다. 뉴욕주 법원이 영업비밀로 인정한 대상들을 예시로 나열해보겠다:

- 기업에서 상당한 노력을 기울여 발굴하고 구축한 고객 목록, 고객별 선호사항과 연락처 (단, 동 정보를 다른 통로로 쉽게 수집·확인할 수 없거나 독자적인 제작이 어려울 시)¹³²
- 기업이 자체적으로 만들어낸 가격 (pricing), 비용 (cost), 시스템 (systems), 방식 (methods)에 관한 기밀 자료¹³³
- 컴퓨터 소프트웨어 프로그램의 설계 전반¹³⁴
- 컴퓨터 소프트웨어 및 원시 코드¹³⁵

반면, 뉴욕주 법원이 영업비밀로 인정하지 않은 대상들은 다음이 있다:

- 다른 계약 협상과정에서 공개한 적 있는 라이선싱 계약 내역 및 기업의 잠재적인 인수대상 관련 정보¹³⁶
- 기업이 인수합병 매물로 나와있다는 정보¹³⁷
- 전화번호부에 기재되었거나 광고된 지역에 직접 방문하여 쉽게 수집할 수 있는 고객 이름이나 주소¹³⁸
- 직원이 기억해낸 다이렉트 마케팅업체 고객들의 세부 요구사항과 경영 관행 정보¹³⁹
- 장기 근무한 직원이 습득한 가격 및 원가 관련 지식¹⁴⁰

b. 존속기간

영업비밀은 등록절차가 없으며, 특허상표청이나 저작권청처럼 관할하는

130
Softel, Inc. v. Dragon Med. & Sci. Commc'ns, Inc., 118 F.3d 955, 968 (2d Cir. 1997)

131
Ashland Mgmt. Inc. v. Janien, 82 N.Y.2d 395, 407 (N.Y. 1993)

132
Defiance Button Mach. Co. v. C & C Metal Prod. Corp., 759 F.2d 1053, 1063 (2d Cir. 1985); N. Atl. Instruments, Inc. v. Haber, 188 F.3d 38, 46 (2d Cir. 1999)

133
In re Dana Corp., 574 F.3d 129, 152 (2d Cir. 2009); Lehman v. Dow Jones & Co., 783 F.2d 285, 298 (2d Cir. 1986)

134
Norbrook Labs. Ltd. v. G.C. Hanford Mfg. Co., 297 F. Supp. 2d 463, 483 (N.D.N.Y. 2003), *aff'd*, 126 F. App'x 507 (2d Cir. 2005); Integrated Cash Mgmt. Servs., Inc. v. Digital Transactions, Inc., 920 F.2d 171, 174 (2d Cir. 1990)

135
Tradescape.com v. Shivaram, 77 F. Supp. 2d 408, 419-20 (S.D.N.Y. 1999); Computer Assocs. Int'l, Inc. v. Altai, Inc., 982 F.2d 693, 717 (2d Cir. 1992)

136
EarthWeb, Inc. v. Schlack, 71 F. Supp. 2d 299, 315-16 (S.D.N.Y. 1999)

137
Lehman v. Dow Jones & Co., 783 F.2d 285, 297-98 (2d Cir. 1986)

138

Town & Country House & Home Serv., Inc. v. Newbery, 3 N.Y.2d 554, 558 (N.Y. 1958)

139

Walter Karl, Inc. v. Wood, 137 A.D.2d 22, 27 (2d Dep't 1988)

140

Anchor Alloys, Inc. v. Non-Ferrous Processing Corp., 39 A.D.2d 504, 507 (2d Dep't 1972)

141

A. H. Emery Co. v. Marcan Prod. Corp., 389 F.2d 11, 16 (2d Cir. 1968)

142

Norbrook Labs. Ltd. v. G.C. Hanford Mfg. Co., 297 F. Supp. 2d 463, 483 (N.D.N.Y. 2003), *aff'd*, 126 F. App'x 507 (2d Cir. 2005); Integrated Cash Mgmt. Servs., Inc. v. Digital Transactions, Inc., 920 F.2d 171, 174 (2d Cir. 1990)

143

125여년 동안 영업비밀로 잘 보전되고 있는 코카콜라의 콜라 제조비법은 애틀란타 소재의 The World of Coca-Cola 박물관 금고 속에 보관되어 있으며, 이 비법에 접근 권한이 있는 코카콜라 직원은 단 두 명이라고 알려졌다.

행정기관도 없다. 대신, 권리자가 영업비밀 요건을 만족시키는 한 영속적으로 보호받을 수 있다. 어떤 정보가 영업비밀로 보호받기 위해 '절대 기밀' 수준의 극단적인 비밀유지가 필요한 것은 아니다. 다만, 불법적인 혹은 부도덕한 수단을 통하지 않고서는 해당 정보를 취득하기 어려울 정도의 상당한 비밀유지 ('substantial element of secrecy')를 수반하면 된다.¹⁴¹ 따라서 어떤 정보가 영업비밀로 인정되는 데에 가장 결정적인 영향을 미치는 요인은 동 정보의 기밀 유지를 위해 권리자가 합당한 노력 (reasonable efforts)을 기울였는가이다.

그러나 해당 정보가 대중에게 공개되거나 (우연히, 실수로, 혹은 돌발적인 사고에 의한 것이라 할지라도), 권리자가 더 이상 경제적인 가치나 경영 우위를 얻어내지 못하는 순간부터 더 이상 영업비밀법의 보호를 받지 못한다. 한편, 개별 정보 및 각각의 구성요소가 공중영역 (public domain)에 존재하더라도 독창적인 통합과정, 구상, 운용을 거쳐 권리자에게 경쟁 우위를 가져다준다면 그 통합본은 영업비밀로 인정될 수 있다.¹⁴²

2. 영업비밀 관리

스타트업 기업들이 자사의 영업비밀을 효과적으로 보호하기 위한 조치로 다음의 세 가지 실무 전략을 소개하겠다.

a. 영업비밀 관리 및 보안 조치 시행

영업비밀을 유지하기 위해서는 기업의 사무공간과 시설물은 물론 컴퓨터 네트워크의 보안 관리를 철저히 해야 한다. 특별히 민감한 정보를 담은 서류들은 전담 보안요원을 두고, 사무공간 중 보안이 강화된 곳에 보관하고¹⁴³, 해당 서류를 열람할 때마다 접속자가 서명하고 사용 목적을 명시하도록 강제하고, 지문 혹은 동공인식 등 강화된 신원확인 장치를 도입하고, 보안카메라를 설치하고, 외부 반출을 금하고 본 서류와 직접적으로 연관이 없는 직원들의 출입을 통제하는 등의 방법이 있다. 특히 전자매체에 의해 보관되는 자료들은 방화벽, 해킹 방지, 바이러스 퇴치 소프트웨어와 기타 정보보호 프로그램을 설치하여 보호함과 동시에 회사 컴퓨터의 USB 포트 기능 비활성화, 파일 암호화, 비밀번호 설정 후 소수의 특정 인원에만 접근 권한 부여 등의 노력을 기울여야 할 것이다. 직원들이 회사 소유 휴대용 컴퓨터를 사무소 밖에서 사용하거나 외부에서 영업비밀이 담긴 자료에 접속할 경우에 따라야 하는 일관된 방침을 마련하고, 이를 직원들이 철저히 지키도록 교육해야 함은 물론이다. 전자매체 형태의 자료 보호를 위한 새로운 장치들이 지속적으로 고안 및 상업화되고 있으므로 시장 내 최신 보호 장치에 대한 파악과 적용 또한 요구된다.

권리를 행사하기 위해 특정 정보가 영업비밀에 해당한다는 법적 공지가 필수적으로 요구되는 것은 아니다. 그렇지만 영업비밀이 담긴 자료들에 'secret' 혹은 'confidential'이라고 명시하는 것이 바람직하다.

이 같은 간단한 조치도 관리자가 기밀 유지를 위해 기울이는 노력의 일환으로 인정되며, 동 서류가 기밀임을 알림으로써 관련자들이 해당 자료의 관리에 특별히 주의를 기울이도록 독려하는 효과가 있기 때문이다.

b. 기밀유지협약 체결

영업비밀에 접근 권한을 가진 이들 (직원뿐만 아니라 도급자, 컨설턴트, 공급자, 하청업자, 동업자, 조인트벤처, 인수 파트너, 잠재적 피인수자, 고객 등 포함)의 수는 업무상 꼭 필요한 최소한의 인원으로 제한하고, 그들과 개별적으로 기밀유지협약 (non-disclosure agreement (NDA) 혹은 confidentiality agreement)을 체결하는 것이 바람직하다.

기밀유지협약 작성 및 체결 시 유의해야 할 점들은 다음과 같다:

- ‘기밀 정보’와 ‘영업비밀’을 적절히 정의해야 한다. 너무 좁게 정의하면 해당 기업이 법으로 보호받을 수 있는 범위를 좁히는 셈이 되고, 지나치게 넓게 정의하면 법원에서 현실적으로 당 기밀유지협약이 시행 가능하지 않다고 (unenforceable) 판단할 수도 있다.
- 해당 정보에 접근 권한을 가진 자가 유출해도 되는 정보의 범위와 공개 조건, 금지 행위 등에 대해 명시한다. 특히 금융감독기관이나 기타 행정기관으로부터 정보 요청을 받을 경우 예외적으로 허용되는 영업비밀 공개 범위도 명확히 하는 것이 좋다.
- 기밀을 유지하기 위한 구체적인 방법 및 수단 등을 제시한다.
- 계약기간이 종료된 이후에도 기밀 유지 의무가 계속됨을 밝혀둔다.
- 기밀유지협약은 고용관계 혹은 계약관계가 발생하는 시점에 체결하는 것이 가장 이상적이다. 모든 계약 체결이 그렇듯이 당사자 간에 약인 (consideration)을 주고받아야 유효한데, 고용관계나 계약관계가 성립 시에 기밀유지협약을 체결할 경우 당사자들 사이의 관계 그 자체가 기밀 유지 의무를 발생시키는 약인이라는 점을 분명히 해야 한다. 만일 기밀유지협약을 추후에 따로 체결할 경우, 기밀 유지의 약속에 상응하는 대가를 제공해야 할 수도 있다.
- 연방 영업비밀보호법은 직원 (도급자와 컨설턴트도 직원 범주에 포함)이 불법행위에 대한 수사에 협조하기 위한 목적으로 연방·주·지방정부 공무원이나 변호사에게 비밀리에 해당 정보를 제공하거나, 혹은 비밀리에 접수되는 소송 서류에서 영업비밀을 제한적으로 공개할 수 있는 면책특권을 부여한다. 18 U.S.C. § 1833(b)(3) 조항에 명시되어 있듯이 고용주는 이 같은 면책특권에 대해 계약 상대에게 반드시 고지해야 할 의무가 있다.

특히 비용 절약을 위해 변호사 선임없이 인터넷에서 무료로 다운로드 받은 기밀유지협약 표준서식을 활용하거나, 상대방이 제공한

기밀유지협약을 수정없이 그대로 서명하는 경우가 있는데, 이는 반드시 피해야 한다. 표준서식을 이용하는 경우 ‘기밀 정보’와 ‘영업비밀’의 정의와 범위가 미진하거나 사업 상황에 맞지 않을 위험이 존재하기 때문이다. 또한, 협약을 체결하는 목적이 누락되어 있거나, 존속기간, 소유권, 정보 제공자 (discloser)가 자료 반환 또는 파기를 요구할 수 있는 조건, 계약 위반 시 구제수단 등이 적절히 기재되어 있지 않아 동 협약 체결이 유명무실할 수 있다. 또한, 기밀유지협약은 정보 제공자 또는 정보 수신자 (recipient)에게 일반적으로 유리하게 작성된 버전이 각각 존재한다. 따라서 계약 상대방으로부터 기밀유지협약 초안을 제공받은 경우에는 체결 전 반드시 독자적으로 변호사를 선임하여 위험 부담이 큰 조항은 없는지 면밀히 검토받고 자사의 이익을 잘 대변할 수 있도록 수정하는 것이 좋다.

c. 퇴사자들을 통한 영업비밀 유출 위험 최소화 노력

퇴사하는 직원들을 통해 영업비밀이 경쟁사로 유입되지 않도록 하기 위한 조치도 중요하다. 퇴사 시 해당 직원이 사용했던 회사 전자기기, 서류, 파일 및 모든 자료들을 빠짐없이 반납하도록 하고, 퇴사 결정과 동시에 회사 데이터베이스, 이메일 시스템 등에 접근을 즉시 차단하며 비밀번호를 변경한다. 마지막 근무일에는 직원이 입사 시 서명했던 기밀유지협약의 사본과 회사의 영업비밀 관리 정책을 담은 문서를 보여주고, 이직한 이후에도 기밀 유지의 의무를 지님을 설명한다. 직원이 이 같은 사실을 통보받고 주지하였음을 확인하는 서류에 서명을 받아두는 방법도 있다. 만일 영업비밀을 도용할 위험이 이례적으로 높은 직책을 맡은 직원이라면 퇴사 전에 그 직원의 컴퓨터 사용전적, 이동식 저장장치, 이메일, 음성사서함 등을 먼저 검열하여 혹시 수상한 유출 흔적이 관찰되는지 확인해 볼 수도 있겠다.

3. 영업비밀 분쟁 대응

a. 영업비밀 분쟁해결기관

대표적인 문제 상황으로는 재직 중인 혹은 전 직원이 해당 영업비밀을 도용하거나 부적절하게 공개하는 경우, 영업비밀이 담긴 서류를 물리적 혹은 전자적으로 도난 당하는 경우, 그리고 상대방이 기밀유지협약의 내용을 위반하는 경우가 있다. 이때 피해자는 연방 영업비밀보호법에 따른 영업비밀 도용 (misappropriation), 연방 컴퓨터사기및남용법 위반 등에 기초하여 연방지방법원에서 제소 가능하다. 한편, 해당 주법이나 판례법에 따른 영업비밀 도용, 기밀유지협약이나 고용계약서 등 계약 위반, 의도적 계약 방해 (tortious interference with contract), 직원의 충실의무 (duty of loyalty) 및 신인의무 (fiduciary duty) 위반 등에 기초한 소송은 주법원에서 제기해야 한다.

b. 영업비밀 도용 구제수단

뉴욕주 판례법상 피고로부터 영업비밀을 도용당한 원고가 요청 가능한 구제수단으로는 (1) 영업비밀 도용·유출 금지명령, (2) 손해배상, (3) 징벌적 손해배상, (4) 변호사 비용¹⁴⁴을 제외한 소송비용 (cost)이 있다.

영업비밀 침해에 대한 보상적 손해배상 (compensatory damages)은 원고가 입은 일실이익 (lost profits)으로 산정된다.¹⁴⁵ 즉, 피고가 불법행위를 취함으로써 절약할 수 있었던 개발비용 혹은 피고가 도용한 영업비밀을 활용하여 얻은 인상된 이윤은 배상액 산정과정에 영향을 끼칠 수 없다.

c. 영업비밀 도용의 입증요건과 공소시효

뉴욕 판례법상 피고가 원고의 영업비밀을 도용했다는 주장이 성립하려면 먼저 원고의 영업비밀 보유를 입증해야 한다. 어떤 정보나 자료가 영업비밀이나 아니냐의 판단은 앞서 소개된 여섯 가지 요소들 (즉, (1) 해당 정보가 외부에 알려진 정도, (2) 해당 기업 직원과 타기업 종사자들에게 정보가 알려진 정도, (3) 기밀을 유지하기 위해 기업이 행한 조치, (4) 정보가 해당 기업과 경쟁자들에게 제공하는 가치, (5) 해당 정보의 창출을 위해 기업이 투자한 노력 혹은 자본, (6) 제3자가 해당 정보를 취득·복제하기 용이한지의 여부)과 관련 정황을 종합하여 법원이 결정한다. 원고의 영업비밀 보유 사실을 증명한 뒤에는, 피고가 해당 영업비밀을 계약 의무 또는 비밀유지 의무 위반을 통해, 혹은 불법적인 수단으로 취득했다는 사실을 원고가 증명해야 한다.¹⁴⁶

원고가 영업비밀 도용·유출 금지명령을 요청할 때 유의할 점은 소송이 진행 중인 법원이 뉴욕주 안에 위치한 연방법원인지 혹은 뉴욕주 주법원인지에 따라 금지명령 청구인의 입증 요건이 달라진다는 사실이다. 연방법원에서는 (1) 해당 금지명령 없이는 회복 불능의 손해 (irreparable harm)가 발생하며, (2)(a) 금지명령 청구인이 승소할 가능성이 높거나, 혹은 (b) 충분히 중대한 소송상 쟁점이 있고 양측이 입은 손해의 비교형량상 금지명령 발동이 적절함을 증명해야 한다.¹⁴⁷ 제2순회항소법원의 관할인 뉴욕주, 코네티컷주, 버몬트주에서는 영업비밀이 도용될 경우 회복 불능의 손해가 발생하는 것으로 자동 간주한다.¹⁴⁸ 이와 대조적으로 뉴욕주 주법원에서는 (1) 해당 금지명령 없이는 회복 불능의 손해가 발생하며, (2) 금지명령 청구인이 재판에서 승소할 가능성이 높고, (3) 양측이 입은 손해의 비교형량상 금지명령 발동이 적절하다는 세 가지 요건을 모두 충족시켜야 한다.¹⁴⁹

뉴욕주의 영업비밀 도용 공소시효는 3년¹⁵⁰이며, 기준이 되는 시점은 해당 정보를 도용한 자가 타인에게 공개했는지의 여부에 따라 달라진다. 피고가 도용한 영업비밀을 세간에 유출시키는 경우에는 공개일로부터 공소시효가 시작된다.¹⁵¹ 반면, 미공개 상태에서 탈취한 영업비밀을 피고 개인의 상업적 이익을 취하는 데에 사용한 경우라면 매번 영업비밀을 사용할 때마다 공소시효 3년이 새로 시작된다.

144.

통일영업비밀법에서는 부정한 목적 (bad faith)으로 상대방에게 영업비밀 도용 혐의를 씌우거나 영업비밀을 고의·악의적으로 도용한 경우에 변호사비도 청구할 수 있다고 명시하고 있으나, 뉴욕주는 통일영업비밀법을 채택하지 않아 해당사항이 없다.

145.

E.J. Brooks Co. v. Cambridge Sec. Seals, 31 N.Y.3d 441, 444, 452, 454 (N.Y. 2018)

146

N. Atl. Instruments, Inc. v. Haber, 188 F.3d 38, 43-44 (2d Cir. 1999)

147

위의 판례, 43면

148.

EarthWeb, Inc. v. Schlack, 71 F. Supp. 2d 299, 308 (S.D.N.Y. 1999)

149

Gagnon Bus Co. v. Vallo Transp., Ltd., 13 A.D.3d 334, 335 (2d Dep't 2004)

150

N.Y. C.P.L.R. § 214(3) & (4)

151

Bausch & Lomb Inc. v. Alcon Labs., Inc., 64 F. Supp. 2d 233, 247 (W.D.N.Y. 1999)

d. 영업비밀 도용 항변 논거

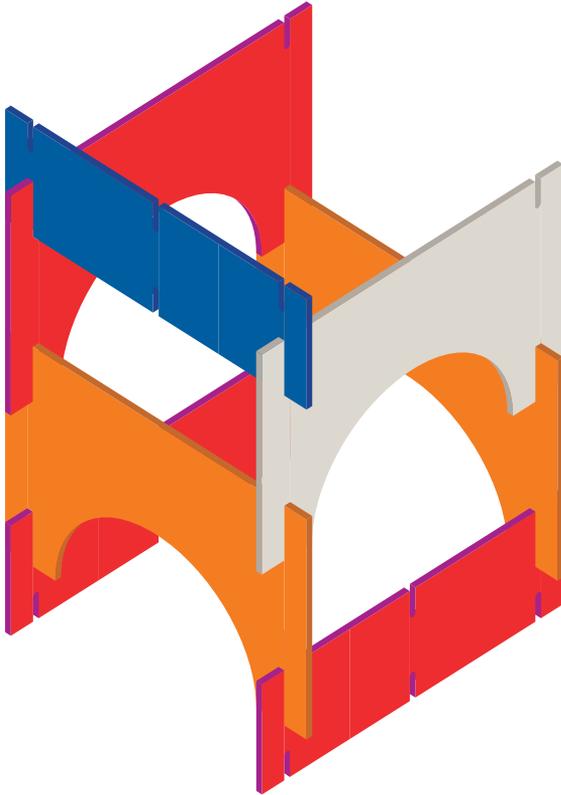
피고는 해당 정보가 비밀리에 유통되지 않았다거나, 공중영역에 존재한다거나, 원고가 기밀 유지를 위한 합당한 노력을 기울이지 않았다거나, 공소시효가 이미 만료되었다거나, 피고가 기밀임을 모른 채로 제3자로부터 취득했다는 등의 항변으로 맞설 수 있다. 피고가 독자적으로 개발하거나, 역설계 (reverse engineering) 하거나, 혹은 돌발적으로 유출된 경로를 통해 공정하고 정직하게 입수한 정보는 영업비밀법의 보호를 받지 못한다.¹⁵²

152

Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470, 476 (U.S. 1974); Faiveley Transp. Malmö AB v. Wabtec Corp., 559 F.3d 110, 117 (2d Cir. 2009)

영업비밀 관리: 스타트업 실무지침 요약 정리

1. 영업비밀에 관한 다양한 법률이 연방법과 주법 레벨 각각에서 존재하므로 자사 사업에 해당되는 내용이 무엇인지 명확히 파악할 것
2. 영업비밀로 보호받을 수 있는 정보의 범주 및 조건에 대해 숙지하고 이를 효과적으로 관리하기 위한 기술적, 행정적, 물리적 보안 조치를 시행할 것 (특히 영업비밀을 포함한 문서들에는 ‘secret’ 혹은 ‘confidential’이라고 눈에 띄게 표기하여 기밀 유지 노력을 기울일 것)
3. 영업비밀에 접근 권한을 가진 직원 또는 외부 인력의 수는 가능한 한 최소로 유지하고 이들과 기밀유지협약을 체결할 것. 이후 실제 업무가 협약대로 수행되는지 확인할 것 (기밀유지협약은 표준서식에 의지하지 말고 반드시 변호사를 선임하여 자사의 이익이 최선으로 반영되도록 작성할 것)
4. 영업비밀 접근 권한을 가지고 있는 직원이 퇴사할 경우 즉시 해당 권한을 차단하고, 모든 전자기기, 서류, 자료를 반납을 요구하며, 이직한 이후에도 기밀 유지의 의무가 지속됨을 통지할 것
5. 제3자가 영업비밀을 도용 혹은 불법 유출했을 경우, 관련 행위를 중단·시정하지 않으면 동 상황에 적용되는 모든 연방법 및 주법 위반, (기밀유지협약을 체결한 경우) 계약 위반, (도용한 상대가 직원일 경우) 직원의 충실의무 및 신인의무 위반 등으로 민사 소송을 제기하겠다는 경고장을 작성하여 발송할 것



III. 스타트업 법인 신설과 운영

스타트업의 기업가치를 결정할 미국 지식재산권의 취득과 관리를 위한 준비를 잘 갖추었다면 이제 본격적으로 뉴욕에서 법인을 세우고, 투자를 유치하고, 직원을 고용하고, 고객의 개인정보 관리 및 보호 방안을 수립할 차례이다. III장에서는 스타트업 창업자들이 뉴욕 진출 단계에서 숙지해야 할 회사법, 금융·투자 관련법, 고용법, 노동법, 개인정보 관련법 정보를 서술하겠다.

A. 미국 법인 설립 및 등록¹⁵³

153

이 섹션을 작성한 정육 변호사는 회사법, 상거래법, 계약법, 고용법, 운송·물류사업 관련법 분야 전문가로 뉴욕주와 뉴저지주 변호사 면허를 소지하고 있다. 대한민국 공공 법무관 및 한국계 미국 법인의 법무실장직을 역임한 바 있으며, 현재 Montgomery McCracken Walker & Rhoads, LLP의 뉴욕 사무소에서 미국 유수 기업들의 고문 변호사 역할을 수행 중이다.

154

예를 들어 뉴욕주에 법인을 설립한 회사 A가 뉴욕주 내에서만 사업을 하는 경우라면 법인 설립 후 사업활동을 영위하면 된다. 하지만 동 A회사가 이웃 뉴저지주에서도 같은 사업을 하고 싶다면 뉴욕주 설립등록증 (Certificate of Incorporation)을 가지고 뉴저지주 정부에 ‘foreign entity’로서 등록 절차를 밟으면 된다.

155

한국 기업들이 미국에서 사업을 하는 경우 해외연락사무소 (liaison office)나 해외지점 (branch office)의 형태를 택할 수도 있으나, 일반적으로 스타트업에게는 해당되지 않으므로 이 책에서 논외로 하겠다. 또한, 스타트업의 경우 파트너십·합자회사 (partnership) 형태를 선택하는 경우도 매우 드물기에 이에 대한 설명 역시 논외로 하겠다. 참고로 파트너십은 특정 자산 관리 또는 특정 부동산/지식재산권/상품에 대해 국한된 합작투자 및 투자대상 관리 등의 특수한 목적으로 자주 사용되는 법인 형태이다.

156

뉴욕주를 포함한 여러 주에서는 주식회사의 이름 뒤에 ‘Co.’, ‘Company’, ‘Corp.’, ‘Corporation’, ‘Inc.’, 혹은 ‘Incorporated’를 반드시 표기하도록 법으로 의무화하고 있다.

157

이 외에 전문회사 (professional corporation (P.C.)) 도 존재하는데 회계사, 변호사, 의사 또는 설계사 등 특정 전문인 자격증 소지자들만 설립할 수 있는 회사 형태로, 주주 개인의 법적 책임 범위와 정관이 일반 회사들과 다소 상이하다. 이 책에서는 논외로 하겠다.

미국에서는 기본적인 법인 형태 (form of entity)에 대한 연방법이 존재하지 않는다. 따라서 각 주마다 개별적으로 마련한 설립·등록 관련 법규와 절차를 채택하고 있다. 법인 ‘설립 (formation 혹은 incorporation)’이란 특정 주 (state)의 주법에 입각하여 회사를 세우는 것을 의미한다. 반면 법인 ‘등록 (registration)’이란 한 주에서 합법적으로 설립된 회사가 타주에서도 사업을 하고자 할 때 그 다른 주에 또 회사를 세우는 것이 아니라, 이미 설립된 회사를 그 주에 등록하여 사업활동을 영위할 허가를 받는 것을 뜻한다.¹⁵⁴

1. 스타트업 법인 설립 형태

미국에 진출한 대다수의 창업자와 스타트업 기업들이 우선적으로 고민하는 두 가지 이슈는 법인 형태와 소재지이다. 하지만 이를 쉽게 결정하기 힘든 이유는 동 법인의 존재 목적, 영업대상, 선호되는 관리방식, 외부 투자 유치의 필요성, 수익 창출 예상 시기, 직원 또는 외부인력 고용의 필요, 자본금 및 재정상황, 세무적 고려사항 등 수많은 변수들에 따라 적절한 법인의 형태 및 소재지가 달라지기 때문이다. 본 섹션에서는 대다수의 미국 스타트업들이 선택하는 법인 형태인 주식회사와 유한책임회사 두 가지에 대해 집중적으로 안내하고자 한다.¹⁵⁵

a. 주식회사

i. 주식회사의 장점

각 주법에 입각하여 주식회사 (corporation)¹⁵⁶를 설립하면 자동으로 C-corporation (C-corp)으로 간주된다. 연방 세금 보고 목적상 C-corp와 S-corporation (S-corp)로 세분될 수 있지만 이는 법인 형태의 구분이 아니다.¹⁵⁷ 즉, C-corp가 세금 신고 시 S-corp 옵션을 택하여 납세할 수는 있으나, S-corp 형태로 법인 설립을 하는 것은 불가능하다. 이에 대해서는 아래에서 다시 자세히 설명하겠다.

C-corp는 스타트업 기업들이 일반적으로 가장 선호하는 법인 형태로 주주·사업자들의 유한책임을 보장하고 주식 발행 및 자본 유치가 비교적 용이하다. 또 주주, 이사회, 임원의 3단계 관리·운영체제를 통해 비교적 책임감있는 경영을 원하는 경우 자주 선택된다. 세법적인 측면에선 (1) 회사 수익에 대한 과세 (법인세)가 1차적으로 발생하고, (2) 주주들에게 배당금 지급 시 배당금 수익에 대한 과세가 또 이루어져 소위 ‘이중과세’가 되지만, 주식회사에 적용되는 세법 및 관련 제도·규정이 고도로 발달하여 세금 처리 면에서 타 법인 형태들에 비해 가장 큰 유연성을 제공한다. 또한, 개인 또는 법인 어느 누구나 주주가 될 수 있다.

스타트업이나 신기술을 가진 회사에 투자하는 많은 벤처 캐피털 (venture capital), 사모펀드·사모투자회사 (private equity)들은 그 투자대상이 일반적으로 C-corp이길 요구한다. 주된 이유로는 C-corp의 경우 주주, 이사회, 임원의 책임과 권리가 비교적 명확하고, 통상적으로 우선주를 발행하기 때문에 자신의 투자금을 보호하기에 보다 유리하기 때문이다. 유한책임회사나 S-corp의 ‘pass-through’ 처리 방식¹⁵⁸은 일반적으로 투자자들에게 혜택으로 인식되지 않는다. 해당 회사 레벨에서 해결되지 않는 세금 처리 및 납세 방식이 투자회사의 내부 재무관리상 불편·불리하다고 여기기 때문이다.

ii. 주식회사의 단점

C-corp는 대외 투자 유치와 자본 관리가 용이한 편이지만 설립과 운영에 대한 절차가 까다롭고 회의록 등 관리해야 할 문서 처리 요건도 엄격하다. 매년 주주총회와 이사회를 반드시 열어야 하며 여기서 회사의 주요 안건이 적절하게 논의되고 결정되었는지 기록하고 문서로 보관해야 한다. 정관 (bylaws) 뿐만 아니라 상황에 따라 주주동의서 (shareholder agreement)가 필요할 수도 있고, 다양한 등급·종류의 주식에 있는 경우 (예: 우선주나 무의결권 주식 등) 해당 주주 그룹들을 구분하여 적절히 관리해야 한다. 또한, 법인세 신고 양식인 Form 1120과 배당금 신고 양식인 Form 1099-DIV 작성 등 행정·관리 담당자가 내부적으로 처리해야 할 일들이 많아서 인력상 부담이 될 수 있다. 숙지하고 정기적으로 실행해야 하는 부분들이 많기 때문에 외부 변호사·회계사의 도움을 받기도 한다.

이 외에도 C-corp의 이중과세는 유한책임회사와 비교했을 때 초기 단계의 스타트업에게 재무적인 부담을 줄 수 있다. 이 같은 이중과세를 피하고 주주 개인의 소득으로 처리하기 위해 세법상 S-corp의 지위로 전환하는 방법이 있다. 즉, 특정 주법에 따라 주식회사를 설립한 후, 미국 국세청 (Internal Revenue Service (IRS))에 Form 2553 (Election by a Small Business Corporation)을 작성하여 제출하면 된다.¹⁵⁹ 단, 이 같은 S-corp의 납세 방식을 택하기 위해서는 (1) 주주가 100명 이하여야 하고, (2) 주주는 미국 시민권자 또는 영주권자 (permanent resident alien)이어야 하고 (즉, 파트너십, 주식회사, 또는 해외에 거주하는 외국인 (non-resident alien)은 주주가 될 수 없음), (3) 주식 등급에 차등을 둘 수 없으며 한 종류 (1 class)만 발행할 수 있다. 미국 시민권자가 아니거나 해외 거주자의 경우 S-corp의 주주가 될 수 없기 때문에 해외 투자금을 유치하여 사모펀드를 관리하는 투자회사의 경우 S-corp 형태는 부적절하다.

b. 유한책임회사

유한책임회사 (Limited Liability Company (LLC))는 파트너십의 설립·운영의 편리함과 주식회사의 유한책임원칙을 결합한 법인 형태이다. 일반적으로 유한책임회사의 주주는 ‘멤버 (member 또는 구성원)’라고

158

Pass-through'란 회사가 거둔 수익에 대해 회사 차원에서 과세가 이루어지지 않고, 주주들의 개인 소득으로 전가되어 과세하는 것을 뜻한다.

159

세법적인 측면에서 보면 S-corp은 유한책임회사나 파트너십과 같은 기업의 형태에 더 가깝다. S-corp의 수익에 대한 세금은 회사가 내지 않고, 해당 주주 개인들이 각자가 받은 배당금에 비례하는 세금을 납부한다.

160

유한책임회사 역시 일반 주식회사처럼 이사회를 만들고 임원을 임명하여 회사를 운영할 수도 있다.

161

운영합의서는 뉴욕주와 캘리포니아주에서는 법적으로 요구되지만, 뉴저지주와 델라웨어주에서는 권고사항이지 의무사항은 아니다.

부르며, 그 회사를 관리·운영하는 사람을 ‘매니저 (manager 또는 관리자)’라고 부른다.¹⁶⁰ 또한, 유한책임회사의 정관 (bylaws)을 ‘운영합의서 (Operating Agreement)’라고 지칭한다.

주식회사의 경우 거의 모든 주에서 정관을 요구하지만, 유한책임회사의 경우 운영합의서를 법적으로 요구하는 주는 거의 없다.¹⁶¹ 운영합의서가 없을 때 회사 내 분쟁이나 경영·운영 상의 문제가 발생하는 경우, 주법상 명시된 규정이 운영합의서 대신 적용되기도 한다. 그로 인해 멤버 혹은 매니저들이 의도하지 않은 결과를 야기할 수도 있기 때문에 스타트업이라 하더라도 기본적인 운영합의서를 반드시 작성하여 효율적인 회사 관리가 이루어지도록 해야 한다.

세법적인 측면에서 보면 유한책임회사는 pass-through 법인이기 때문에 해당 회사에서 발생된 순이익이 100% 멤버들에게 배당된다고 간주한다. 따라서 회사 차원에서 수익에 대한 과세가 발생하지 않고, 투자자나 멤버들 개인에게 소득이 이전되는 것이다. 한편, 회사 운영과정에서 손실이 발생하는 경우 멤버들의 개인 소득에서 회사의 손실금액만큼 차감되므로 개인 소득세를 줄일 수 있다.

i. 유한책임회사의 장점

한국 본사가 미국 회사의 소유권·지배권을 가지고 있고, 미국 회사의 역할이 주로 한국 본사의 경영·운영에 대한 지시를 따르는 것에 국한되거나, 혹은 미국 내 제공되는 제품·서비스에 대한 한국 본사의 통제가 크다면, 유한책임회사가 더 효과적인 형태일 수 있다. 일반적으로 스타트업의 입장에서선 설립과 운영의 편리함, 모회사·자회사 간의 법적 책임 분리 혜택, 자본 관리의 부담이 적은 유한책임회사를 선호하는 경우가 많다.

당분간 지속적인 손실이 예상되는 상황이거나, 스타트업의 핵심 제품·서비스를 개발 중인 초기 단계에서 엔젤 투자자 (angel investor) 또는 전환사채 보유자 (convertible note holder)에게서 투자를 받을 경우에도 유한책임회사 형태가 더 유리할 수 있다. 이들 투자자의 입장에서 볼 때 완제품이나 당장 수익 창출이 능력이 없는 회사에게 돈을 투자하거나 빌려주는 경우 우선적으로 원하는 것은 지분율이나 수익율보다는 투자금 회수 그리고 손실에 대한 보호 옵션이기 때문이다. 주식회사의 경우 회사의 손실을 개인의 소득세 절세 수단으로 삼을 수 없는 것에 반해, 유한책임회사는 개인납세액이 줄어들어 절세 효과가 있다. 이처럼 투자자의 투자 방식과 회사의 투자금 의존도가 동 기업에게 적절한 법인 형태 선택에 영향을 미친다.

ii. 유한책임회사의 단점

절세·세법상의 이슈들이 더 중요한 회사에게는 유한책임회사의 pass-through 납세 방식이 세법상 유연성이 떨어져서 단점이 될 수도 있다. 물론 세법상 유연한 처리가 중요할 경우 유한책임회사임에도 C-corp처럼 납세할 수 있는 옵션이 있긴 하다. 또한, 미국 내 50개주가 각자 상이한 유한책임회사법을

가지고 있기 때문에, 다수의 주에서 영업활동을 영위하는 스타트업의 경우 각 주의 관련 법규에 대해서 충분히 검토한 뒤 결정해야 한다.

독자들의 이해를 돕기 위해 주식회사와 유한책임회사의 주요 특징을 표로 정리하면 표2와 같다.

	주식회사	유한책임회사
운영·관리	<ul style="list-style-type: none"> • 주주들이 이사회 선출 • 이사회는 임원을 선임하여 이사회와 임원들이 정관에 따라 회사를 관리·운영 • 이사 또는 임원의 선출·임명·재신임 (일반적으로 매년) 시, 그리고 매년 개최되는 주주총회·이사회회의에 회의록 작성 및 보관 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 매년 이사회 및 회의록 관리 필요 없음
세금	<ul style="list-style-type: none"> • 회사 수익에 대한 세금과 주주 배당금에 대한 세금 납부로 인한 이중과세 • 다만 관련 세법상 적법한 회계처리규칙들을 통해 절세 가능 	<ul style="list-style-type: none"> • 회사가 수익에 대한 세금을 내지 않고 모든 수익이 배당금으로 처리되어 개인에게 납세 책임 부과 • 세법상 회계처리방식이 유연하지 않아 절세가 용이하지 않음
자본	<ul style="list-style-type: none"> • 다양한 종류·등급의 주식 발행 가능. 일반적으로 보통주와 우선주 두 종류 발행 • 주식 발행 및 매매를 통한 자본 증대와 인수합병 등에 편리 	<ul style="list-style-type: none"> • 운영합의서에 특별한 문구가 없는 한 기본적으로 한 종류의 지분 (membership)만 발행 • 기본적으로 자본구조에 제한이 없지만 운영합의서에 따라 멤버 지분 양도 및 매매가 매우 까다로울 수 있음
법적 책임	<ul style="list-style-type: none"> • 주주들은 개인적으로 주식회사에 대해서 법적 책임 없음 • 주주들의 사망 및 부적격·무능력에 무관하게 회사는 지속적 운영 가능 	<ul style="list-style-type: none"> • 구성원들은 개인적으로 유한책임회사에 대해서 법적 책임 없음 • 운영합의서에 따라 특정 주주의 사망 및 부적격·무능력 판정 시 회사 운영 중단 가능

표2. 미국 주식회사와 유한책임회사의 특징 비교

162

Registering Your Business, <http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/downloads/pdf/educational/legal/registering.pdf>

163

세법상 고려사항과 절세 전략이 적절한 법인의 형태와 소재지를 결정하는 데에 지대한 영향을 끼치므로 이를 정확히 비교 파악하기 위해서는 회계사 또는 세법 전문 변호사의 자문을 받아야 한다.

164

송달업무 전문용역업체는 통상적으로 송달업무 외에 회사 설립·등록서비스도 함께 제공하기 때문에 이 같은 서비스를 사용하는 것이 일반적이며 효율적일 수 있다.

2. 회사 소재지별 설립 및 등록 절차¹⁶²

일반적으로 주식회사와 관련된 주 법규들은 비교적 일관된 편이지만, 유한책임회사법의 경우 해당 주에서 시행 중인 산업진흥정책이나 회사유치정책에 따라 내용이 상이할 수 있다. 또한 주정부 차원의 조세법 및 정책에 분명히 차이가 있기 때문에 세금상 이슈에 민감한 스타트업은 회사 설립지 선정에 더욱 신중을 기해야 한다.¹⁶³

회사를 설립할 주가 결정되면 회사명이 등록·사용 가능한지 사전에 확인하고, 등록대리인 (registered agent)을 선정해야 한다. 회사명은 주로 주 국무부 (Secretary of State)에서 관련 정보를 관리하고 있으며, 해당 주의 회사명 데이터베이스에서 무료로 조회 가능하다. 필요에 따라 특정 회사명을 예약할 수도 있는데 각 주마다 예약 기간 및 비용이 다르다. 중요한 것은 특정 회사명이 주정부에 등록되었다고 해서 상표권이 생기는 것이 아니다. 오히려 주정부에 무사히 회사명을 등록하고도 상표권 침해 피소를 당하는 경우가 있기 때문에 회사명이 중요한 회사의 경우 동일한 회사명이 이미 존재하는지부터 확인해야 한다.

등록대리인은 회사와 관련된 법적 통지·문서를 접수 또는 수리하는 책임자이다. 미국의 50개주 모두에서 주식회사와 유한책임회사에게 등록대리인 및 등록대리인 주소를 요구하고 있어, 설립 및 등록 단계에서 선정이 필요하다. 예를 들어 A회사가 뉴욕주에 회사를 설립하는 (incorporate) 경우 뉴욕주의 공식·법적 연락처로 A회사 자신을 등록대리인, A회사 주소를 등록대리인 주소로 지정할 수 있지만, 동일한 A회사가 뉴저지주에 등록하려는 (register) 경우 만일 뉴저지주에 적당한 주소가 없다면, 송달업무 전문용역업체를 고용해서 등록대리인으로 임명할 수 있다.¹⁶⁴

본 섹션에서는 미국의 주요 회사 설립 소재지인 뉴욕주, 뉴저지주, 델라웨어주, 캘리포니아주의 회사 설립 요건과 실무 절차에 대해 안내하겠다.

a. 뉴욕주 주요 설립 절차

주식회사 ¹⁶⁵	유한책임회사 ¹⁶⁶	
<ul style="list-style-type: none"> • 설립등록증 (Certificate of Incorporation)에 회사명, 사업 목적, 설립 카운티 (county) 위치, 주식구조, 등록대리인/주소 정보, 설립발기인 (incorporator) 정보 필수 기재 • 주주총회, 이사회, 임원 필요 • 정관 작성 필요 • 2년마다 격년보고서 (Biennial Statement) 제출¹⁶⁷ 및 관납료 (filing fee) 납부 • 특이사항: 뉴욕주의 경우, 총순익세금, 최소순익세금, 자본금에 대한 세금, 고정최소세금 (fixed dollar minimum tax)을 고려하여 산정되는 면허세 (franchise tax)¹⁶⁸ 납부 의무 있음 	<ul style="list-style-type: none"> • 설립등록증 (Articles of Organization)에 신청일, 회사명, 설립 카운티 위치, 등록대리인/주소 정보, 제출자 (Filer) 정보 필수 기재 • 설립등록증 작성 후 90일 이내에 운영합의서 (Operating Agreement) 작성 필요 • 공고 (publication) 의무¹⁶⁹ 있으며, 주정부에 공고 확인서 제출 필요 • 2년마다 격년보고서 제출¹⁷⁰ 및 관납료 납부 • 특이사항: 첫 세무신고 시 pass-through 혹은 주식회사의 세금 보고 방식 중 선택하여 Form 8832에서 회사의 세무 방식-옵션 지정해야 함 	<p>165 Business Corporations FAQs, https://www.dos.ny.gov/corps/bcfaq.asp; Registering Your Business, http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/downloads/pdf/educational/legal/registering.pdf</p> <p>166 Limited Liability Companies FAQs, https://www.dos.ny.gov/corps/llcfaq.asp</p> <p>167 E-Statement Filing System, https://appext20.dos.ny.gov/corp_ebiennial_public/corp_app_e_biennial.main_page</p> <p>168 Article 9-A – Franchise tax on general business corporations, https://www.tax.ny.gov/bus/ct/article9a.htm</p>

b. 뉴저지주 주요 설립 절차¹⁷¹

주식회사	유한책임회사	
<ul style="list-style-type: none"> • 사업등록문서 (Public Records Filing For New Business Entity)에 회사명, 회사 형태, 사업 목적, 주식 구조, 사업기간, 설립일, 등록대리인/주소, 경영진 이름과 주소, 설립발기인/주소 정보 필수 기재 • 직원 고용 시 사업등록신청서 (Business Registration Application) 도 함께 작성 • 정관은 의무가 아닌 권고사항 • 매년 연례보고서 (Annual Report) 제출 및 관납료 납부 • 특이사항: 뉴저지주의 경우 사장 (president), 서기 (secretary), 재무담당임원 (treasurer)이 반드시 있어야 함. 단, 한 명이 여러 임원직을 맡는 것까지 제한하고 있지는 않음. 스타트업의 경우 필요에 따라 한 명이 여러 임원직을 수행 가능. 	<ul style="list-style-type: none"> • 회사명 확인 후 필요에 따라 예약도 가능 • 사업등록문서에 회사명, 회사 형태, 사업목적, 주식 구조, 사업기간, 설립일, 등록대리인/주소, 설립발기인/주소 정보 필수 기재 • 운영합의서는 의무가 아닌 권고사항 • 매년 연례보고서 제출 및 관납료 납부 • 특이사항: 다른 주와는 달리 뉴저지주의 유한책임회사는 세입부 (Division of Revenue)에 우선적으로 설립 신고한 (formation) 뒤, 조세부 (Division of Taxation)에 추가 등록 (registration) 절차를 밟아야 함 	<p>169 뉴욕주법상 유한책임회사가 설립되면 해당 지역의 군 서기 (county clerk)가 선정한 두 개의 신문에 6주간 동 회사 설립 공고문을 올려야 한다.</p> <p>170 E-Statement Filing System, https://appext20.dos.ny.gov/corp_ebiennial_public/corp_app_e_biennial.main_page</p> <p>171 File Certificates of Business Formation, http://www.nj.gov/treasury/revenue/filecerts.shtml</p>

c. 델라웨어주 주요 설립 절차

172
Corporate Forms and Certificates for a Corporation, <http://corp.delaware.gov/corpformscorp09.shtml>

173
Corporate Forms and Certificates for a Limited Liability Company, <http://corp.delaware.gov/corpformslc09.shtml>

174
델라웨어주는 회사의 주주와 경영진 (이사/임원) 개인을 해당 주식회사 또는 유한책임회사의 법적 책임으로부터 보호하는 수준이 타주보다 훨씬 높다. 판례법상 해당 개인의 명백한 사기 행위를 확실하게 입증하지 않으면 회사의 채무나 법적 책임을 개인에게 묻기 거의 불가능하다는 해석이 많다.

주식회사 ¹⁷²	유한책임회사 ¹⁷³
<ul style="list-style-type: none"> • 설립등록증 (Certificate of Incorporation)에 회사명, 등록대리인/주소, 사업 목적, 주식수, 설립발기인/주소 등 기재 • 설립등록증 제출 시 첨부 편지 (cover letter)도 추가, 설립등록증 처리 순위 (유료 서비스) 요청사항, 설립발기인 (incorporator)의 서명, 제출인/주소 및 연락처 기재 • 매년 연례보고서 (Annual Report) 제출 및 관납료 납부 • 매년 면허세 납부 • 특이사항: 타주의 경우 회사명 뒤에 Corporation, Company, Incorporate, Co. Ltd. 와 같은 일상적인 용어만 사용해야 하지만, 델라웨어주의 경우 Club, Foundation, Fund, Institute, Society, Union 등의 용어도 사용 가능 • 특이사항: 정관은 의무사항 아님 • 특이사항: 임원은 최소 한 명 필요 • 특이사항: 주주와 경영진 개인을 회사의 법적 책임·손해로부터 매우 철저히 보호¹⁷⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> • 설립등록증 (Certificate of Formation)에 회사명, 등록대리인/주소, 회사의 존속기간 등 기재 • 설립등록증 제출 시 첨부 편지도 추가, 회사 설립 권한을 가진 ‘authorized person’의 서명, 제출인/주소 및 연락처 기재 • 운영합의서 작성 필요 • 연례보고서 제출 의무 없음 • 매년 연간세 (annual tax) 납부 • 특이사항: 창립 멤버 뿐만 아니라 매니저의 신분도 일반인에게 공개되지 않아 유한책임회사의 구성원이나 책임관리자 파악이 매우 어려움

d. 캘리포니아주 주요 설립 절차

주식회사 ¹⁷⁵	유한책임회사 ¹⁷⁶	175
<ul style="list-style-type: none"> • 설립등록증 (Articles of Incorporation)에 회사명/주소, 등록대리인/주소, 사업 목적, 주식수 기재 • 설립등록증 제출 시 표지 (cover sheet)도 추가하여 수신자 (contact person), 법인 정보, 수취인 주소 (return address) 기재 • 회사 설립·등록 후 90일 이내 설립발기인은 법인의 정보보고서 (Statement of Information)를 주 국무부에 제출, 이후 2년마다 제출¹⁷⁷ 및 관납료 납부 • 정관 작성 필수 • 매년 면허세 납부 • 특이사항: 캘리포니아주도 뉴저지주와 유사하게 사장 (president), 서기 (secretary), 최고재무임원 (chief financial officer)이 반드시 있어야 함. 단, 한 명이 여러 임원직을 맡는 것까지 제한하고 있지는 않음. 스타트업의 경우 필요에 따라 한 명이 여러 임원직을 수행 가능 • 특이사항: 주주의 수에 따라서 이사의 수도 달라질수 있음 	<ul style="list-style-type: none"> • 설립등록증 (Articles of Organization)에 회사명/주소, 등록대리인/주소 기재, 경영방식 (멤버 운영 혹은 매니저 운영; 즉, LLC managed by “all LLC members,” “one manager,” or “more than one manager” 중 택임) 기재 • 설립등록증 제출 시 표지도 추가하여 수신자, 법인 정보, 수취인 주소 기재 • 운영합의서 작성 필요 • 회사 설립·등록 후 90일 이내 설립발기인은 법인의 정보보고서를 주 국무부에 제출, 이후 2년마다 제출 및 관납료 납부 • 매년 연간세 납부 • 특이사항: 타주와 달리 캘리포니아 주식회사는 유한책임회사로 전환 (conversion) 불허. 따라서 주식회사에서 유한책임회사로 변경해야하는 경우 전환절차가 아니라 주식 매입을 통한 인수 또는 합병방식 필요 • 특이사항: 다수의 회사설립인 (organizer)이 존재하는 경우, 모든 설립인들이 설립증서에 서명해야 함 • 특이사항: 캘리포니아주의 경우 실리콘 밸리를 비롯하여 많은 스타트업이나 기술 관련 회사들이 있기 때문에 고용주에게 유리한 법이 많을 것으로 생각되지만 오히려 반대로 근로자를 보호하기 위한 법이 많음 	<p>Corporate Filing Tips, http://www.sos.ca.gov/business-programs/business-entities/filing-tips/filing-tips-corp/</p>
		176
		<p>Limited Liability Company Filing Tips, https://www.sos.ca.gov/business-programs/business-entities/filing-tips/filing-tips-llc/</p>
		177
		<p>Statement of Information - Corporations, https://businessfilings.sos.ca.gov/</p>

3. 회사 설립 후 처리할 사항

스타트업의 설립 또는 등록 후에도 회사가 원활하게 운영되기 위해 처리해야 할 사항들이 다수 존재한다. 그 중 몇 가지 사항에 대해 이해 및 유의가 필요한 점들을 서술하겠다.

a. 연방고용주세금번호 발급

연방 세금 납부의 의무를 지는 모든 법인은 연방고용주세금번호 (Federal Employer Identification Number (FEIN))가 필요하며, FEIN 신청을 위해서는 회사가 먼저 설립되어야 한다. FEIN는 미국 국세청에 Form SS-4 (Application for Employer Identification Number)를 제출한 후 발급받을 수 있다.

b. 법인 은행계좌 개설

미국 은행에 법인 명의의 계좌 (business account) 개설을 위해서는 일반적으로 (1) 법인의 설립등록증 (Articles of Incorporation 혹은 Certificate of Incorporation), (2) FEIN, (3) 연례보고서 (Annual Report 혹은 Statement of Information), (4) 대표자 또는 임원의 신분증 (은행에 따라 신분증을 두 가지 이상 요구할 수도 있음)이 필요하다. 단, 은행계좌 개설을 위해 필요한 문서들은 은행마다 (심지어 은행직원마다) 상이할 수 있으므로 사전에 정확히 알아보고 준비해야 한다.

c. 사무소 임대

법인 계좌 개설이 완료되고 한국으로부터 초기 자본금이 입금되면 구체적으로 법인의 영업 근거지가 될 사무소의 임대를 알아보아야 하는데, 개인의 주택을 법인의 주소 또는 사무소로 이용해도 문제 없다. 미국의 사무소 임대는 대부분 월세 계약으로 이루어지는데, 뉴욕시와 같이 대도시에서는 임대계약 (lease agreement)을 체결하기 위해 일정 이상의 신용 점수 (credit)가 필요하다. 만일 신용 기록이 없는 경우 미국 내 보증인 (guarantor)이나 1년치 임대료를 일시불로 선납해야 하는 경우도 있다. 이 때문에 많은 스타트업 회사들이 위워크 (WeWork) 또는 리저스 (Regus) 등 공유사무실 및 소규모 사무공간임대회사를 애용하고 있다.

임대인·건물주 (landlord)는 부동산 시장에서 통상적으로 사용하는 표준계약서를 사용하는데, 일반적으로 임대인에게 매우 유리하게 기재되어 있다. 그러나 현실적으로 표준계약서에 적시된 조건들을 협상하거나 수정하기가 쉽지 않다. 따라서 이례적인 조건이나 특이사항이 있는 경우 이를 해당 계약서 별첨의 문서 (주로 'Rider'라 지칭)에 다루는 것이 일반적이다.

사무소 임대 계약서 체결 상황에서 특별히 유의해야 할 부분 몇 가지를 간단히 언급하겠다.

- 첫째, 만일 일반 사무실이 아닌 소매업이나 판매업을 위한 공간을 임대할 경우, 해당 건물에 경쟁업체들이 얼마나 많이, 얼마나

가까운 곳에 공존할 수 있는지, 그리고 혹시 이를 제한할 수 있는지 확인해야 한다.

- 둘째, 사무소 월임대료 (monthly rent) 외에도 건물 전체의 관리비용, 재물보험 (property insurance), 특정 세금 등을 포함하는 Common Area Maintenance (CAM) charge 또는 NNN charge, 그리고 전기·수도세 등의 시설비 (utility expenses)를 입주한 임차인들이 나누어 지불하는 경우도 있다. 또한 추가적으로 화재보험 또는 손해보험에 가입하여 건물에 특정 피해가 발생하는 경우 임차인의 보험으로 우선 그 손해를 보상해주어야 할 수도 있다. 따라서 월임대료 이외에 어떤 비용이 들어가는지 미리 파악해야 하며, 필요에 따라 Rider에 명시해야 한다.
- 셋째, 임대기간의 단축 (early termination), 연장 (extension), 그리고 임대계약의 양도 (assignment) 또는 재임대 (sublease)의 조건이 용이한지 사전에 확인하는 것이 좋다. 특히 장기 임대계약을 할 경우 계약서상 해지 조항에 유연성을 두어 피치 못할 사정으로 계약기간 이전에 퇴거할 경우 막대한 금전적 손해를 보지 않도록 잘 협상하는 것이 중요하다.
- 넷째, 특히 스타트업의 경우 사무소를 밤 늦게까지 사용하거나 주말에도 사용하는 경우가 있는데, 위워크 같은 사무공간임대 전문회사가 아닌 경우 미리 정해진 시간에만 난방이 작동하는 경우가 있기 때문에, 해당 사무소 사용 권한뿐만 아니라 난방, 보안, 전기 또는 설비 등 관련 기본시설 역시 사용이 용이하도록 사전에 확인해야 할 것이다.

입주 직후 사무실, 창문, 화장실 등의 업무공간이 이미 훼손되어 있거나 사용상의 하자가 발견될 경우 미리 사진으로 기록을 남기고, 이에 대해 임대인 또는 건물관리인 (superintendent)에게 서면 연락을 취해두어 추후 임대계약이 종료되었을 때 불필요한 손해배상 책임을 지는 일이 없도록 해야 한다.

d. 영업허가증 신청

법인의 주된 사무소 (principal place of business)가 위치한 시에 영업허가증·사업허가 (business license) 신청을 해야 한다. 시 입장에서 특수업종 (예: 주류업, 농장 사업 등)에 종사하는 회사들을 사전에 파악하고자 요구한다. 일반적인 회사나 스타트업의 경우 특별한 검토 절차없이 허가증이 발급된다. 뉴욕주에 등록된 법인의 경우, <https://www.businessexpress.ny.gov/app/bw/startnewbusiness> 에서 사업 시작에 필요한 체크리스트와 해당 사업에 적용되는 규제 및 허가증 관련 정보를 얻을 수 있다.

미국 법인 설립 및 등록: 스타트업 실무지침 요약 정리

1. 스타트업의 경영 방식, 세무적 고려사항, 자본금 및 재무상태, 제품·서비스 개발 상황, 엔젤 투자자·벤처 캐피탈·사모펀드의 투자 여부 등을 종합적으로 고려하여, 회계사·변호사의 자문을 바탕으로 적절한 법인 형태를 선택할 것
2. 주요 고객의 위치, 각 주의 산업진흥정책이나 조세혜택, 세법 등을 고려하여, 회계사·변호사의 자문을 토대로 법인 설립에 최적의 주를 결정할 것
3. 스타트업의 주주, 멤버, 이사, 경영자·관리자 각각이 지향하는 관리·운영방식들을 조기에 파악하고 합의하여 해당 정관 또는 운영합의서에 정확히 반영할 것
4. 법인을 설립하고자 하는 주에서 요구하는 설립등록증, 정관, 운영합의서 등의 문서를 구비하여 주 국무부에 제출하고, 그 외 다른 주에서도 사업을 영위하고자 한다면 해당 주에 'foreign entity'로 등록할 것
5. 법인 설립 후에는 연방고용주세금번호 (FEIN) 발급, 법인 명의의 미국 은행계좌 개설, 사무실 임대계약 체결 (화재보험 혹은 손해보험 가입을 고려할 것), 법인의 사무소 소재지에 영업허가증 신청 등의 절차를 밟되, 제반 요구사항과 관행을 미리 숙지할 것

B. 투자 유치

미국 스타트업 투자 규모는 2018년 사상 최대 수준을 기록하였으며, 2019년에도 seed부터 시리즈까지 모든 단계에 걸쳐 투자가 견조하게 유지되고 있다. 이렇듯 시장 내 투자가 활발한 상황에서 창업자가 뚜렷한 전략 없이 투자를 유치한다면 추후 사업 성공 시에도 지분이 지나치게 희석되거나 이익 배분에서 상당한 손해를 볼 수 있다. 그러므로 창업자들은 투자금 유치 형태와 각 단계에서 일어나는 여러 산술에 대해 명확히 이해해야 할 것이다. 또한, 미국에서 투자 유치를 위해 주식, 전환사채 등을 발행할 때 적용되는 증권법 등 금융·투자 관련 법규와 미국 기업에 대한 외국인의 투자를 심사하는 외국인투자심의위원회(Committee on Foreign Investment in the U.S.) 관련 규제에 대해서도 잘 숙지하여 실무에서 적절히 이행해야 한다. 동 법규를 위반할 시 이미 체결된 투자가 무효화될 수도 있고, 벌금 부과와 민사·형사상 책임까지 따를 수 있다. 이번 섹션에서는 투자 유치 단계와 방식, 주식 발행과 관련한 증권법 규제, 외국인투자심의위원회의 관련 규제에 대해 자세히 살펴보겠다.

1. 스타트업 투자 단계¹⁷⁸

스타트업은 신생아와 같다. 갓난아기에게 끊임없는 영양분 공급과 돌봄이 필요한 것처럼, 기업이 생명력을 유지하고 성장하기 위해 지속적인 자금 투입은 필수적이다. 자금은 의도하는 서비스나 상품을 연구·개발하는데 사용되거나 잠재적 소비자의 성향을 파악하기 위한 시장조사 비용 등으로 사용될 수 있다. 물론 창업구성원들이 최소한의 삶을 영위하는 데에도 사용된다.

업계에서는 흔히 우스갯소리로 스타트업의 초기 자금 마련에 도움을 주는 세 부류의 ‘F’가 있다고 한다. 창업자의 친구들(friends), 가족(family), 그리고 바보들(fools)이 바로 그들이다. 거창한 경력이 없더라도 창업자의 아이디어나 가능성만을 보고 초기 단계에 투자하는 이들을 흔히 ‘엔젤 투자자’라고 부른다. 그만큼 창업자에게 천사 같은 존재란 의미이다. 한편, 스타트업 투자 시장을 이끄는 중심축 역할은 전통적으로 벤처 캐피털(venture capital (VC))¹⁷⁹이 담당해왔다. 벤처 캐피털은 투자 운용사로서 출자자의 자금을 위탁받아 고성장이 예상되는 스타트업, 확장 단계 기업에 투자하며, 투자 성과에 따라 성공 보수를 취한다.

스타트업 투자 주체들은 점차 다양화, 전문화되고 있으며 시장 구조도 다각화되고 있다. 위에서 언급한 엔젤 투자자와 벤처 캐피털 외에도 인큐베이터(incubator)와 액셀러레이터(accelerator)가 연이어 등장하였으며, 최근 5-10년 사이에는 마이크로 VC(micro venture capital)와 슈퍼엔젤(super-angel)이 활동을 시작하였다. 인큐베이터는

178

이 섹션을 작성한 전후석 변호사는 뉴욕주 변호사 면허를 소지하고 있으며 KOTRA 뉴욕 무역관에서 IP-DESK를 맡아 4년여간 지식재산권 자문 업무와 스타트업 관련 사업을 주도하였다. 2017년 Diaspora Film Production, LLC를 설립하면서 다큐멘터리 영화 감독·제작자로 활동해왔고 뉴욕의 한인창업모임인 KSE(Korean Startups & Entrepreneurs)의 임원으로도 적극적인 행보를 이어나가고 있다.

이 섹션 중 미국 벤처 투자 시장 최신 동향 및 관련 내용은 Jenny Jung 변호사의 자문을 바탕으로 보강하였다. Jenny Jung 변호사는 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C.의 샌프란시스코 사무소에서 스타트업, 벤처 캐피털, 기술기업들의 법인 설립, 기업 지배 구조 자문, 스타트업 관련 실무를 담당 중이며, 캘리포니아주 변호사 면허를 소지하고 있다.

179

벤처 캐피털은 대개 유한합자회사(limited partnership) 형태로 존재한다. 2018년 기준 미국 내 유한합자회사 VC는 (p. 88에서 계속)

1,047개사가 있으며, 1,884개의 펀드를 운용하고, 약 6,000명의 전문 투자자를 채용하고 있다. 운용 중인 VC 총자산 (Assets Under Management (AUM))은 4,030억여 달러이고, 8,380개에 달하는 벤처 기업에 총 1,310억 달러에 육박하는 투자를 체결해왔다. 2018년 한 해 동안 VC 투자자는 유망 스타트업 기업들에 대해 256개 펀드에 555억 달러를 조달하였다. 실리콘 밸리 (Silicon Valley), 뉴욕 (New York), 보스턴 (Boston) 권역은 미국 내 VC 총자산의 85%를 보유하고 있어 VC 자금이 이들 지역에 집중되는 현상을 보인다. 2018년 VC 투자금 규모는 실리콘 밸리가 772.9억 달러로 59%를 차지하며, 뉴욕은 11.9%, 보스턴을 필두로 한 뉴잉글랜드 지역은 9%를 차지하였다. 통계 출처: 4Q 2018 PitchBook-NVCA Venture Monitor, <https://pitchbook.com/news/reports/4q-2018-pitchbook-nvca-venture-monitor>

최근 미국 내 스타트업 생태계가 실리콘 밸리, 뉴욕, 보스턴뿐만 아니라 시애틀 (Seattle), 미니애폴리스 (Minneapolis), 덴버 (Denver), 포틀랜드 (Portland), 오스틴 (Austin), 포트로더데일 (Fort Lauderdale) 이나 피츠버그 (Pittsburgh) 등까지 확산되고 있으며, 이에 따라 스타트업 기업들 역시 새로운 권역으로 이동하여 새로운 생태계를 개척하고자 하는 움직임이 소폭 관측되기 시작하였다. 하지만 여전히 투자가 집중되는 실리콘 밸리, 뉴욕, 보스턴의 세 지역에서 스타트업이 기업 활동을 하는 것이 투자금 유치면에서 압도적으로 유리하다고 하겠다.

180

지분 교환 방식으로 초기 단계의 스타트업에 투자금과 멘토십을 제공하는 미국의 액셀러레이터 프로그램 수는 지난 10년간 10배 이상 증가하였다. VC의 지리적 편중 현상과 마찬가지로 액셀러레이터의 수와 투자액 역시 실리콘 밸리, 뉴욕, 보스턴 지역에 크게 집중되어 있다. Accelerating Growth: Startup Accelerator Programs in the United States, <https://www.brookings.edu/research/accelerating-growth-startup-accelerator-programs-in-the-united-states/>

181

4Q 2018 PitchBook-NVCA Venture Monitor, <https://pitchbook.com/news/reports/4q-2018-pitchbook-nvca-venture-monitor>

일반적으로 창업 초기 단계의 스타트업들에게 자문, 자본, 사무공간 등 기업 보육 서비스를 약 1-5년간 비영리로 제공한다. 액셀러레이터는 이윤을 목적으로 하므로 스타트업의 지분을 대가로 받으며, 초기 투자를 유치하고 단기간 동안 (통상 6개월) 보육하는 방식을 취한다. 마이크로 VC는 보통 일반 VC의 우수 운용인력들이 독립하여 설립한 것으로, 일반 VC보다 펀드 규모가 작으며 대부분 초기 단계 스타트업에 투자한다. 목표 수익률을 상대적으로 낮게 잡고 인수합병 등을 통한 중간회수로 수익을 취한다. 슈퍼엔젤은 최근 영국을 비롯해 세계적으로 증가하는 유형의 투자자로, 과거 창업 및 투자 경험을 바탕으로 자신의 자금과 타 엔젤 투자자의 위탁 자금을 통합하여 운용하며, 개인적인 네트워크를 활용하여 일반 VC와 유사한 투자처를 발굴한다.

스타트업 투자 단계는 흔히 (1) 인큐베이션 (incubation) (10-50만 달러), (2) pre-seed (50-100만 달러), (3) seed (100-500만 달러), (4) 시리즈 A (500만-1,500만 달러), (5) 시리즈 B (1,500만 달러 이상) 등으로 진행된다. 엔젤 투자자, 인큐베이터, 액셀러레이터는 스타트업 투자 단계에서 대개 pre-seed 전반부를 지원한다. 슈퍼엔젤과 마이크로 VC는 pre-seed 후반부 및 seed 단계를 지원한다. 보통 소규모 VC 펀드는 seed 단계와 시리즈 A 단계를 지원하며, 중·대규모 VC 펀드는 시리즈 A, B, C 등을 지원한다.

이렇듯 다양한 투자자들이 존재하는 스타트업 투자 시장에서 이들의 관심을 끌기 위해서는 단계별 주요 투자자들의 목표 및 성향을 명확히 이해해야 할 것이다.

a. 초기 투자

인큐베이션, pre-seed에 이어 seed 단계까지를 일반적으로 스타트업 초기 투자 단계로 본다. 문자 그대로 기업의 아이디어를 구체화하고 (incubation) 씨앗 (seed)을 뿌리는 것이기에, 이 단계의 투자자들은 가장 기본적인 자금문제를 해결함과 동시에 스타트업이 구상한 사업을 성공적으로 시작할 수 있도록 자문 등 지원을 제공한다.

미국 스타트업 생태계에서 인큐베이터와 액셀러레이터¹⁸⁰의 역할은 스타트업의 성공률 향상 측면에서 더욱 중요해지는 추세이다. 미국 스타트업이 seed 단계에서 시리즈 A로 넘어갈 확률은 2009년 45%에서 2012년 30%, 2014년 15%를 거쳐 2015년에는 10% 미만으로 떨어지는 등 해마다 감소하였으나, 2018년에는 30%대로 다시 상승하였다.¹⁸¹ 시장에서는, 선도적인 인큐베이터나 액셀러레이터의 6~12개월 창업 지원 과정을 거친 스타트업들이 시리즈 A 투자 유치 성공률 상승에 기여한다는 평가를 받는다.

인큐베이션을 통해 초기 아이디어가 구체적인 사업으로 탈바꿈하였다면 이제는 pre-seed 및 seed 단계 투자를 유치할 때이다. 이들 단계에서 투자를 유치하려는 창업자들은 대개 최소기능제품 (minimal

viable product (MVP) 또는 서비스만을 겨우 갖춘 단계에 있기 때문에 성공 가능성을 가늠하기 위한 구체적 증거가 불충분한 경우가 대부분이다. 이 단계의 투자자들은 창업자의 기본적 자질과 과거 이력, 혹은 제품·서비스의 시장 경쟁력만을 보고 투자를 결정하게 된다. 그렇기 때문에 이런 투자의 성격은 고위험(이지만 그러므로) 고수익일 가능성이 크다.

최근 인큐베이션부터 seed 단계까지의 투자가 75억 달러 규모로 급증하였는데, 이는 지난 10년 중 최고 수준이었다. 이렇듯 급격히 증가한 초기 단계의 스타트업들이 시리즈 A 단계까지 나아가려면 구체적인 사업 성공모델을 제시하고 잠재 수익성 및 성장 가능성을 충분히 증명하는 등 상당한 추동력을 보여주어야 하는데, 이를 위해서는 추가 자금이 꾸준히 투입되어야 한다.¹⁸² 최근 5년간 일반 VC들은 pre-seed 및 seed 단계에서 한 발 물러서는 추세이며, 이 공백을 마이크로 VC와 슈퍼엔젤이 채우고 있다. 전환사채 (convertible note (CN))나 SAFE (Simple Agreement for Future Equity (조건부 지분인수계약)) 등의 투자 형태가 이를 가능하게 했다고 볼 수 있다. 전환사채 등 투자 형태에 대해서는 아래에서 더 자세히 설명하겠다.

b. 기관 투자

초기 단계를 무사히 넘긴 스타트업은 그 다음 단계로 도약하기 위해 더 큰 자금을 필요로 한다. 이른바 시리즈 단계로 넘어가는 것이다. 500-1,500만 달러 수준의 투자가 이루어지는 시리즈 A 부터는 본격적인 사업체로서 기능을 하기 위한 스케일업 (scale-up)을 시작한다. 제품이나 서비스의 가능성은 어느 정도 검증되었기 때문에 제품·서비스의 품질을 안정화하고 범위와 규모를 확장하기 위해 VC 혹은 여러 VC 그룹의 대규모 투자가 필요해진다. 물론 기존의 seed 투자자 중 일부가 지분 희석을 피하기 위해 시리즈 단계에 연속적으로 투자하는 경우도 간혹 있지만, seed 투자자들이 시리즈 단계에 지속적으로 참여하는 경우는 거의 없다. 투자의 성격이 확연히 다르기 때문이다. 시리즈 단계에서는 전환사채나 SAFE 형식이 아닌 전환우선주 (convertible preferred stock) 형식의 투자가 이루어진다.

c. 투자 회수

모든 스타트업들이 꿈꾸는 투자 회수 단계는 인수합병 (M&A) 혹은 기업공개·상장 (initial public offering (IPO))를 통해 이루어진다. 신생아가 무럭무럭 자라서 더 이상 엔젤 투자자, VC 등의 도움 없이 성인으로 홀로서기를 하는 단계이다. 일반적으로 자사보다 규모가 큰 타기업이 인수합병을 하여 경영권과 지분을 가져가거나, 회사가 주 주식시장에 등록이 되어 NASDAQ 등에서 주식이 거래되기 시작할 때 ‘엑시트 (exit)’이라고 표현한다. 인수합병의 경우, 상황에 따라 다르지만 인수 이후 몇 년간 기존 창업자들이 경영권을 행사하고 일정의 지분을 보유하는 경우가 흔한데, 이는 그동안 회사를 잘 키운 경력에 대한 믿음으로 볼 수 있다. 물론 새로운 경영자들로 대체되어 자신이 키운 스타트업과 완전히 결별하는 경우도 있다.

182

최근 스타트업들의 투자금 유치에 대한 정보력 및 노하우가 전반적으로 향상되면서 많은 기업들이 초기 투자 단계부터 기업가치 산정액 (valuation)을 높이기 위한 다양한 방안을 모색하고 있다. 회사의 기업가치가 실제보다 과소평가될 경우, 투자자에게 지나치게 많은 소유권이 이전되어 창업자들이 보유한 지분의 가치가 희석되는 결과를 가져오기 때문이다. 스타트업이 이 같은 희석 위험을 근본적으로 낮추려면, 핵심 기술의 경쟁력 제고를 피하고 개별 제품·서비스의 잠재 시장 가치를 높이는 데에 주력해야 한다.

기업공개를 이루었다면 기존의 비공개기업 (private company)에서 공개기업 (public company)으로 회사 성격이 탈바꿈된다. 이 시점부터 미국 증권거래위원회 (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)) 등록 요건과 함께 여러 관련 분야의 까다로운 법규를 준수할 의무가 대폭 확대되기에 보다 전문적인 경영능력이 요구된다. 물론 비공개기업일지라도 증권 발행 및 매매 시, 또는 500명 이상의 보통주 (common stock) 주주를 둔 경우나 총자산액이 1,000만 달러 이상일 경우에도 SEC에 등록해야 하는 의무가 있다. 외부에 회사의 구체적인 재정상황 및 경영내역을 공개해야 하는 의무를 피하기 위해 소위 잘 나가는 스타트업들 중에는 일부러 기업공개 시기를 늦추거나 아예 비공개기업으로 오랫동안 남는 선택을 하는 경우도 있다. 이 책의 성격상 인수합병과 기업공개에 대한 경영 측면에서의 자세한 설명은 생략하되, 증권 발행과 외국인 투자 관련 법규에 대해서는 후반부에서 간략히 서술할 것이다.

2. 투자금 유치 형태¹⁸³

엔젤 투자자 혹은 VC의 투자 형태는 크게 전환사채, SAFE, 우선주로 나뉜다. 추가적으로 일반인들을 대상으로 모금하는 크라우드펀딩에 대해서도 언급하겠다.

a. 전환사채

스타트업들의 초기 자금 마련을 위한 가장 보편적인 투자 유치 방식은 전환사채 (convertible note (CN))이다. CN은 일종의 대출로, 대출받은 자금을 나중에 주식으로 (특히 아래에서 언급될 ‘전환우선주’)로 전환할 수 있는 권리를 초기 투자자들에게 미리 주는 것이다. 만약 투자자가 CN을 추후 주식으로 전환하지 않기로 하면 창업자는 투자자에게 만기 (maturity date) 시 이자와 함께 원금을 상환해야 한다. 이 경우 일반적인 대출 (loan)의 성격을 가지는 것이다.

기본적으로 창업 초기 스타트업은 자사의 기업가치를 산정 (valuation) 하기가 쉽지 않기에 투자자 입장에서는 일단 투자를 하고 향후 추가 투자나 만기 시 결정되는 회사의 가치를 파악하여 투자지분에 대한 전환가격을 결정한다. 대부분의 대출이 그러하듯 자금을 공급받는 대신 원금에 대한 이자가 수반된다. 하지만 일반 대출의 경우 자택이나 다른 자산을 담보로 거는 대신, CN의 경우 스타트업은 자사의 주식을 담보로 건다. 투자자의 입장에서는 검증이 부족한 스타트업에 투자할 경우, 그 회사의 성공 가능성, 그리고 성공 시 자신의 투자금이 지분으로 전환된다는 확신이 필요하기 때문에 CN은 더 검증이 된 상태에서 유치하는 투자 형식 (즉, 우선주 혹은 보통주 매입)과는 구분된다.

몇 가지 예시를 통해 CN과 연관된 여러 개념들을 살펴보겠다.

[예시 1] KOTRA라는 스타트업을 창립한 A와 B가 있다. 이 둘은 회사를 시작하며 총 100만주를 발행하여 각자 50만주씩 갖는다. 초기 단계

183

이 섹션을 작성한 전후석 변호사는 뉴욕주 변호사 면허를 소지하고 있으며 KOTRA 뉴욕 무역관에서 IP-DESK를 맡아 4년여간 지식재산권 자문 업무와 스타트업 관련 사업을 주도하였다. 2017년 Diaspora Film Production, LLC를 설립하면서 다큐멘터리 영화 감독·제작자로 활동해왔고 뉴욕의 한인창업모임인 KSE (Korean Startups & Entrepreneurs)의 임원으로도 적극적인 행보를 이어나가고 있다.

투자를 유치하고 싶어 엔젤 투자자인 C를 찾아갔다. 투자자 C는 CN을 제안하며 50만 달러를 투자한다. 50만 달러를 투자하면 원금에 대한 이자가 발생한다. 현재 업계에서는 5-6% 정도 이자율을 적용하는 것이 일반적이다. 그리고는 만기일을 정한다. 일반적으로 만기일은 후속 투자를 유치하는 시점, 혹은 1-2년 정도의 기한을 둔다. 만기일이 되면 스타트업은 투자자에게 받았던 원금과 이자를 돌려줘야 한다. 하지만 실제 후속 투자자가 아닌 1-2년 뒤 만기일에 원금과 이자를 상환하는 경우는 투자자는 물론 스타트업에게도 이상적인 시나리오는 아니다. 실제 투자자들은 원금과 이자를 받으려고 투자하지 않기 때문이다. 대신, 스타트업이 후속 투자를 유치할 때 자신이 투자한 금액이 주식으로 전환 (convert)되는 것이 그들의 주목표이다. 따라서 이를 ‘convertible note’라고 명명한다.

자, 창업자 A와 B는 운 좋게 새로운 투자자 D로부터 500만 달러의 기업가치를 부여받고 100만 달러를 투자받는다. 후속 투자가 있었기 때문에 (= 전환사건) 이 시점에서 투자자 C의 CN이 작동한다. 여기서 유의할 부분은, C가 처음 KOTRA에 투자할 당시에 기업가치를 산정하지 않고 투자했기 때문에 후속 투자자인 D가 측정한 기업가치 500만 달러를 기준으로 자신의 지분이 결정된다는 점이다. 이때 CN의 가장 큰 특징 중 하나인 할인 (discount) 조항이 등장한다. 즉, C는 D가 측정한 500만 달러에서 할인된 기업가치로 자신의 지분을 산정한다. 통상 할인율은 10-25% 정도이다. 이론적으로 기업가치가 더 낮은 스타트업에 투자할 경우 더 큰 지분을 갖게 된다. (100만원짜리 회사에 1만원 투자하는 것보다 80만원짜리 회사에 1만원 투자했을 때 지분율이 더 높은 것과 같은 개념이다.) 만약 C의 CN 할인율이 20%, 이자율이 5%라고 가정한다면 투자자 C의 CN이 작동 시 다음과 같은 결과가 나온다.

- C의 투자금: \$500,000
- C의 이자 (5%): \$25,000
- 창업자 A와 B가 C에게 만기 혹은 후속 투자 유치 시 상환해야 할 총금액: \$525,000 (투자금 + 이자)
할인 이후 C에게 적용될 기업가치: \$4,000,000 (\$5,000,000의 기업가치에서 20% 할인)
- 총주식 (1,000,000주) x 전환 이후 기업가치 (\$4,525,000) / 전환 이전 기업가치 (\$4,000,000) = 1,131,250
- 여기서 총주식수 1,000,000주를 제외하면 C는 결국 131,250주를 갖게 된다. 이는 전체 회사 주식 중 약 11.6%에 해당된다.¹⁸⁴

184

실제 각 투자자와 창업자들의 지분을 산정하는 방법은 복잡하고 어렵다. 캡 테이블 (cap table 혹은 capitalization table)에 대한 공부와 이해가 필요하지만, 지면의 제약상 이 책에서는 생략하도록 하겠다.

[예시 2] 창업자 A와 B, 투자자 C의 예는 동일하되, 회사가 고성장을 이루었다고 가정하자. 투자자 D가 등장했을 시점 산정된 기업가치는 500만 달러가 아닌 5,000만 달러일 경우, C의 CN이 작동하여

기업가치에서 20% 할인을 받는다고 하더라도 4,000만 달러가 된다.

- C의 투자금: \$500,000
- C의 이자 (5%): \$25,000
- 창업자 A와 B가 C에게 상환해야 할 총금액: \$525,000
(투자금 + 이자)
- 할인 이후 C에게 적용될 기업가치: \$40,000,000
(\$50,000,000의 기업가치에서 20% 할인)
- 총주식 (1,000,000주) x 전환 이후 기업가치 (\$40,525,000) /
전환 이전 기업가치 (\$40,000,000) = 1,013,125
- 여기서 총주식수 1,000,000주를 제외하면 C는 결국
13,125주, 즉 아주 소량의 지분을 보유하게 된다. 회사 전체
주식 중 고작 1.3%를 차지함으로써 비록 기업가치가 크게
높아졌음에도 고위험의 초기 스타트업에 투자한 보람이 없다.

투자자 C를 보호하고 이런 상황을 방지하기 위해 등장하는 CN의 또 다른 조항이 밸류에이션 캡 (valuation cap)이다. C는 지나치게 높게 산정되는 기업가치로 인해 자신의 지분율이 크게 희석되는 상황을 방지하기 위해 밸류에이션 캡을 정한다. 2019년 현재 미국에서 CN을 작성하며 책정되는 통상적인 밸류에이션 캡은 700만 달러 정도 된다. 즉, 추후 라운드에서 측정한 기업가치가 700만 달러를 초과한다 하더라도 무조건 700만 달러로 지분이 결정되는 것이다.

[예시 3] 마지막 예시에서 밸류에이션 캡 700만 달러를 적용시킨다면 다음과 같은 결과가 나온다.

- C의 투자금: \$500,000
- C의 이자 (5%): \$25,000
- 창업자 A와 B가 C에게 상환해야 할 총금액: \$525,000
(투자금 + 이자)
- 할인 이후 C에게 밸류에이션 캡을 적용한
기업가치: \$7,000,000
- 총주식 (1,000,000주) x 전환 이후 기업가치 (\$7,525,000) /
/ 전환 이전 기업가치 (\$7,000,000) = 1,075,000주
- 여기서 총주식수 1,000,000주를 제외하면 C는 결국
75,000주를 갖게 된다. 이는 전체 회사 주식 중 약 7%에
해당된다. 밸류에이션 캡을 적용시킴으로 기존 1.3%의
주식에서 7%로 지분율이 상승하게 되는 것이다.

이렇듯 CN에서는 이자, 만기일, 할인, 밸류에이션 캡 등의 요인을 수반하는데, 기초적인 개념을 잘 숙지해두면 투자자와 논의 시 유용하다.

b. SAFE (Simple Agreement for Future Equity)

지금부터 CN과 유사하면서도 다른 SAFE에 대해 알아보자. 현재 스타트업 업계에서 유행하는 투자방식은 SAFE이다. ‘장래 지분을 위한 간단 계약’이라는 의미의 SAFE는 미국의 저명한 스타트업 액셀러레이터인 Y 콤비네이터 (Y Combinator)가 고안한 스타트업 투자방식이다. SAFE는 CN과는 달리, 대출의 형태가 아닌, 장래에 지분을 취득할 수 있는 권리를 투자자에게 미리 부여하는 일종의 증권이다. 또한 CN이 만기일 혹은 적격한 특정 사건 (qualifying event)이 있을 때 지분 전환이 일어나는 반면에, SAFE는 추후 우선주를 발행하는 투자 유치 단계에서 지분 전환을 할 수 있다는 차이가 있다. CN과 확연히 구별되는 SAFE의 특징은 다음과 같다.

i. SAFE에는 만기일이 없다

만기일이 없기 때문에 창업자에게 어떤 기한 내에 원금과 이자를 갚아야 하는 부담이 없다.

ii. SAFE에는 이자가 없다

이자가 없기 때문에 시간이 길어질수록 불어나는 이자에 대한 걱정도 없다.

iii. 투자된 금액이 추후 전환되는 특정 사건들이 없다

위의 예시들에서 보았듯이 CN의 경우 만기일 혹은 추가 투자 유치 등 대출된 금액이 주식으로 전환하는 사건들이 다양하고 복잡하게 벌어질 수 있다. 즉, CN은 추가 투자 유치 금액을 예측할 수 없고 투자자 수, 투자 건수 등 다양한 변수가 등장할 수 있기에 갈수록 캡 테이블에 대한 정리가 복잡할 수 있다. 하지만 SAFE의 경우 다음 투자 단계 (next round of financing)에서만 전환사건 (conversion event)이 일어날 수 있기에 산술이 더 간편하다. 예를 들어 seed 단계에서 SAFE를 거쳤다면 시리즈 A에서만 전환사건이 일어난다. 하지만 일각에서는 SAFE의 경우 지분으로 전환되는 다음 투자 단계에서 최소 투자금액을 정해놓지 않으면 단돈 50달러를 추가 유치해도 전환사건이 발생할 수 있기에 악용될 수 있다는 견해도 있다.

iv. SAFE는 CN과 달리 획일화된 하나의 문서가 존재한다

CN의 경우 창업자나 투자자가 자신에게 더욱 유리한 계약 조항을 이끌어내기 위해 적지않은 시간, 돈, 노력을 투자한다. 하지만 SAFE는 Y 콤비네이터 웹사이트에서 누구나 통일된 문서를 다운받아 사용하기에 손쉽게 체결할 수 있다. 그러나 SAFE에서는 각 조항에 대한 협상이나 조정이 불가능하기 때문에 이 간편성이 오히려 양날의 검이 될 수 있다. CN이 각 조항에 대해 창업자와 투자자 사이에 서로 합의할 수 있는 여지를 허락하는 반면, SAFE는 획일화된 문서에 두 당사자가 그냥 서명을 하는 것이기에 오히려 체결 당사자 입장에서는 선호하지 않을 수도 있다.

CN과 SAFE 사이에서 고려해야 할 차이점과 장단점이 이 외에도 더 존재할

수 있다. 일반적으로, 창업자의 입장에서 손쉽게 투자를 유치받고 싶을 경우에는 SAFE, 조금 더 복잡할 수는 있지만 자사의 자금 사정에 더 알맞게 고안된 계약서를 마련하고 싶다면 CN을 통한 투자 유치를 고려할 수 있을 것이다.

c. 우선주

우선주 (preferred stock)에 대해 설명하기 전, 스타트업 투자의 특성에 대해 먼저 논의할 필요가 있다. VC 등 스타트업 투자기관은 사업의 이른 단계에서 투자를 하고 후회 스타트업이 액션할 때 투자금을 회수하는 방식을 취한다. 초기 가능성만 보고 투자를 결정하기 때문에 실패할 가능성도 높아 투자 체결조건으로 여러 법적 안전장치들을 요구할 수 밖에 없다. 게다가 VC의 경우 거의 모든 경우 단독 자금으로 투자하는 것이 아니라 유한합자회사 (limited partnership) 형태의 투자자 등 제3의 기관으로부터 펀드를 모집해 투자하기 때문에, 어떤 상황에서도 이들 투자자에게 최대한 유리하게 조건을 만들어야 하는 부담이 있다. 아래와 같이 우선주로 대변되는 여러 장치들이 투자자 측에 고안되는 것은 이 때문이다.

우선주는 투자자들이 스타트업 투자 시 선호하는 지분의 한 형태이다. 창업자나 직원들의 지분 형태는 일반적으로 보통주 (common stock) 인 것과 대비된다. 다만, 우선주는 보통주보다 더 ‘많은’ 배당을 보장하는 것이 아니라, 보통주보다 더 ‘먼저’ 배당 받는다는 점에 유의해야 한다. 회사의 배당금은 먼저 우선주를 보유한 주주들에게 지급되고, 회사 청산 시에도 자본 (잔존재산)을 이들에게 우선적으로 배분한다. 물론, 청산 시 CN같은 대출이나 채권 (liabilities)이 이보다는 우선한다. 우선주는 존속기간이 있을 수도 있고, 없을 수도 있다. 만약 있다면 존속기간이 만료된 뒤 보통주로 자동 전환된다. 우선주에 약속된 최저배당이 지켜지지 않으면 배당이 충족될 때까지 존속기간이 연장되는 경우도 간혹 있다. 우선주의 특징은 다음과 같다.

i. 우선분배권

우선분배권 (혹은 우선회수권)이란, 우선주의 가장 대표적 조항으로, 회사가 청산되는 경우 가장 먼저 회사의 자본을 회수할 수 있는 권리 (liquidation preference)를 부여하는 것이다. 청산 시 회수되는 자본의 가격은 주당 지불된 구매가 (purchase price)와 그동안 누적된 (accrued) 배당금이다. 경우에 따라서 투자자들은 투자금의 일정 배수만큼 (2배 혹은 3배) 우선 회수하는 권한이 주어지기도 한다.

덧붙여, 참가적 (participating) 우선주이나 혹은 비참가적 (non-participating) 우선주이나에 따라 추가 회수 자본금이 달라질 수 있다. 예를 들어 비참가적 우선주일 경우, 추가 회수 자본금이 없고, 해당 우선주가 자본을 회수한 이후 회사의 나머지 자본은 보통주주들이 각 주주율과 기타 권리에 따라 분배한다. 반면 참가적 우선주일 경우, 보통주로 전환되는 (as-converted-to-common stock) 권리에 따라 보통주주들과 같이 회수금액이 추가로 지급된다. 바로 더블딥 (double dip) 조항으로, 투자자는

우선주를 통해 자신의 투자금을 먼저 회수한 후, 남은 자본에 대해 자신의 보통주 지분율만큼을 추가 배분받는다. 투자자 입장에서는 이상적이거나, 창업자 입장에서는 생각보다 큰 규모의 투자금 회수 상황이 생길 수 있어 불리하다.

ii. 상환권

우선주에는 상환권 (redemption)이 수반될 수 있는데 이러한 형태를 ‘상환우선주 (redeemable preferred stock)’라고 한다. 회사의 성장이 더디어 기대하는 수익 달성이 어려운 경우 상환권을 통해 마치 채권과 같이 원금 + 이자를 돌려받을 수 있게 한 계약적 장치이다. 당연히 채권처럼 만기가 있다. 이때 상환우선주를 발행한 회사는 만기 때 이를 재매입하여 소각해야 한다. 물론 상환의 조건은 협상하여 조정 가능하다. 상환기간은 5년이 일반적이다. 투자 5년 후에 상환권을 가진 우선주주들은 상환권 행사 여부를 결정할 수 있다. 이때 상환금액은 보통 투자금 원금 + (미지급된) 배당금이 일반적이다. 간혹 주식의 현시장가격으로 상환가를 요구하는 투자자도 있는데 창업자에게는 아주 불리하므로 최대한 피해야겠다.

상환권은 투자자들의 만약의 상황에서의 안전한 ‘엑시트’를 위해 고안된 조항이긴 하나 업계에서 상환권 조항이 실제 집행되는 횟수와 비율은 그리 높지 않다. 상환권을 행사할 정도의 상황에서는 투자한 회사가 이미 재정적으로 상환을 할 수 있는 여유가 없을 확률이 높고 투자자도 고작 원금에 배당금을 상환하려고 초기부터 투자한 것이 아니기 때문이다. 상환권은 실제 조항에서 제외되는 경우가 많고 조항에 있더라도 집행되는 경우가 드물지만 만약의 경우를 위해 그 성격은 이해해야 한다.

ii. 전환권

우선주에는 전환권 (conversion)이 있을 수 있다. 이 조항이 수반된 우선주를 ‘전환우선주 (convertible preferred stock)’라고 부르는데, 처음에 우선주로 발행하였지만 일정기간 (보통 10년)이 지나면 보통주로 전환되는 우선주를 말한다. 보통주로 전환되면 청산 시 배당의 우선권 등이 사라지지만 보통주주로서 의결권이 발생한다. 스타트업 초기에 당장은 위험해 보여 자금 회수에 대한 확신을 보통주보다는 더 갖고 싶지만, 스타트업이 현재의 위험을 넘기면 수익성이 좋은 기업으로 탈바꿈할 수 있으리라는 기대가 큰 경우 투자자가 전환우선주를 선택한다. 투자 초기에는 보통주보다 우선한 잔여재산 청구권으로 투자의 리스크를 최소화하되 동시에 시간이 지나 리스크가 줄고 안정권에 접어들었을 때 보통권을 통한 의결권 확보로 기업 경영에 참여할 수 있다는 것이 전환우선주의 장점이다.

위의 전환권과 상환권을 동시에 갖고 있는 우선주를 ‘상환전환우선주’라고 칭한다. 상환전환우선주는 일정 기간 배당이 보장되어 있으며, 일정 기간 이후 상환을 받을 수도 있고 보통주로 전환도 가능한 우선주다. 투자자로서는 일정기간 투자한 스타트업을 지켜보다가 회사가 불안정할 시 원금 회수를 우선시한다면 상환을 선택할 것이고 반대로 회사가 안정적인

성과를 낸다면 전환을 선택하면 된다. 이렇듯 스타트업 입장에서는 투자자에게만 너무 유리하다고 느낄 수도 있으나 투자자 입장에서는 리스크를 최소화하는 장치들이다.

iv. 희석방지

우선주에는 희석방지 (anti-dilution) 조항이 등장할 가능성이 매우 높다. 창업자들이 투자를 유치할 때 미래의 투자 라운드에서 과거의 투자 라운드보다 주식의 가격을 낮춰 신주를 발행하는 경우가 있다. 이때 기존에 투자를 한 투자자들은 자신의 주당 주식 가치가 하락하게 되므로 희석방지 조항은 통해 자신의 권리를 보호한다.

예를 들어, 시리즈 A 라운드에서 창업자가 주당 10 달러에 투자를 유치했는데 그 다음 시리즈 B 라운드에서는 5 달러에 신주 발행을 할 경우 (자금난에 시달리는 창업자들에게 이런 경우가 종종 발생할 수 있다), A라운드에 참여한 투자자들의 주식 주당 가격은 하락하게 된다. 투자자 입장에서는 자신의 투자 가치가 떨어지는 상황을 막기 위해 자신이 보유한 우선주를 보통주로 전환하는데 이때 희석방지 조항을 통해 전환가격을 유리하게 변경함으로써 더 많은 보통주를 보유할 수 있다. 이 조항 적용 시, 이전 투자자들이 직면할 수도 있었던 손실은 보통주를 보유한 자 (창업자 등)에게 넘어간다.

시리즈 A 투자자는 자신이 보유했던 우선주를 보통주로 전환하는 비율을 높여 보유하는 보통주를 늘림으로써 실질적으로 본인이 보유한 총지분의 가치 하락을 방지하게 된다. 이때 창업자가 유의할 점은 전 투자자들의 주식은 늘어나는 반면, 창업자들이 보유한 주식수는 그만큼 감소한다는 사실이다. 따라서 창업자의 경우 희석방지 조항에 더 각별한 주의를 기울여야 하겠다

v. 의결권

우선주는 보통주와는 달리 회사 경영에 참가할 수 있는 의결권 (voting power)이 반드시 주어지지 않는다. 하지만 배당금이 제대로 지급되지 않는 경우라던가 다른 조건들로 인해 실질적으로 우선주가 의결권을 갖게 되는 경우도 있다.

vi. 이사회 구성

이사회는 일반적으로 총 5명 (혹은 7명)으로 구성되는데, 5명일 경우 그 중 두 명은 우선주주, 두 명은 보통주주, 그리고 나머지 한 명은 우선주주와 보통주주가 공통적으로 선정한 제3의 인물이 되는 것이 일반적이다.

vii. 동반매도권과 우선매수권

동반매도권 (tag along rights)은 회사의 대주주가 자신의 지분을 제3자에게 매각할 때 소주주들 (투자자)도 자신의 주식을 함께 팔 수 있게끔 하는

조항이다. 이 경우 소주주의 보유 주식은 대주주와 같은 가격 조건으로 제3자에게 매각해야 한다. 대주주가 투자자(소주주)를 제외하고 주식을 처분하는 것을 막기 위한 장치이다. 동반매도권과 함께 등장하는 것이 우선매수권(right of first refusal)이다. 이 역시 투자자를 보호하기 위한 조치로, 우선매수권은 말그대로 창업자가 자신의 지분을 제3자에게 매각하기 전, 투자자가 먼저 같은 조건으로 창업자의 지분을 살 수 있는 권리를 뜻한다. 반면, 동반매도청구권(drag along rights)은 창업자가 자신의 보유지분을 매각하고 싶지 않더라도 투자자의 청구에 의해 강제로 매각해야 하는 조항으로 창업자에게는 굉장히 불리하기 때문에 독소조항이라고도 불리운다.

d. 크라우드펀딩

크라우드펀딩(crowdfunding)은 위의 전통적 투자방식과는 다른, 비교적 새로운 투자방식이다. 기존의 방식이 은행, 엔젤 투자자, VC 등 소수의 자본에 의존하였다면 크라우드펀딩은 창업자가 잠재적 소비자를 미리 만나고 그들로부터 투자금을 유치할 수 있도록 해 준다. 적절히 활용할 경우 창업자에게 ‘해방적인’ 도구가 될 수도 있다.

크라우드펀딩에는 세 부류의 플레이어가 등장한다. 일반적으로 (1) 지분이나 제품·서비스를 통해 투자를 유치하려는 이, (2) 이에 투자하려는 다수의 투자자들, 그리고 (3) 이 둘 사이를 연결하는 플랫폼이 그것이다. 미국의 킥스타터(Kickstarter), 인디고고(Indiegogo), 국내에서는 와디즈(Wadiz), 텀블벅(Tumblbug) 등으로 잘 알려진 크라우드펀딩 개념은 사실 미국 내 법·정책적으로는 훨씬 더 복잡한 역사를 갖고 있다. 크라우드펀딩이 본격화된 것은 신생벤처육성지원법(Jumpstart Our Business Startups Act)이 2012년에 입법되면서부터였는데, 그 전까지는 기업이 불특정 다수의 이들에게 투자를 받는 것이 법적으로 금지되어 있었다. 지금도 크라우드펀딩 플랫폼을 통하지 않은 투자 유치는 투자자가 ‘accredited investor’¹⁸⁵가 아닐 경우 불가능하다.

크라우드펀딩은 크게 다음 네 가지 형태로 진행된다.

i. 후원형 크라우드펀딩

투자에 대한 아무런 금전적 보상이 없는 경우로 보통 어떠한 사회적 목적, 환경, 재난, 질병 등을 해소하기 위해 진행된다. 고펀드미(GoFundMe)가 대표적인 예이다.

ii. 보상형 크라우드펀딩

투자에 대한 보답으로 회사의 서비스나 제품을 보상(reward)으로 받는 형식으로 엄밀히 따지면 회사의 지분 등이 거래되지 않기 때문에 후원에 더 가깝다. 킥스타터나 인디고고가 대표적인 보상형 크라우드펀딩이다. 이런 플랫폼을 제공하는 회사들은 통상적으로 모금된 프로젝트·캠페인에서 5~10%의 금액을 서비스비용으로 가져간다.

185

Accredited investor는 미국 증권거래위원회(SEC) 규정에서 정의하고 있기는 하지만, 법적 혹은 공식적으로 부여되는 자격용어는 아니다. Accredited investor의 정의는 이 책의 100페이지에서 상세히 설명하고 있다.

iii. 대출형 크라우드펀딩

개인 간 직거래 (person to person)로 대출이 이루어지기 때문에 ‘P2P 금융’이라고도 불린다. 대부분의 대출형 크라우드펀딩은 자금이 필요한 스타트업 창업자들에게 자금을 지원하고 이에 대한 이자 수입을 통해 이윤을 창출한다. 스타트업의 성공 여부와 무관하게 반드시 상환해야 할 채무이기에 이론적으로 투자자들에게 손실은 없다.

iv. 지분형 크라우드펀딩

지분형 크라우드펀딩 (equity crowdfunding, crowd-investing, investment crowdfunding, 혹은 crowd equity)은 투자자가 스타트업의 주식을 보유할 수 있다. 투자자는 회사의 지분을 일부 구매하며 회사의 공동 소유자 (part-owner)가 되고 창업자는 자금을 확보하게 되는데, 전통적 투자자들처럼 이들도 배당금 등의 재정적 보상을 받는다.

3. 주식 발행 및 외국인투자심의회위원회 규제 대응¹⁸⁶

미국 벤처 투자 시장의 문을 두드리는 우리 스타트업 기업들이 투자 유치 전략 수립 단계에서 반드시 고려해야 할 중대한 이슈가 있다. 바로 증권법, 외국인투자위험검토현대화법을 주축으로 한 여러 금융·투자 관련법규이다. 스타트업의 성장동력을 지속하기 위한 자금을 성공적으로 확보하는 것 못지 않게, 적법한 절차와 요건에 맞게 관련 투자를 진행하는 것이 중요하다고 하겠다. 우리 기업이 어렵게 체결한 투자 거래가 행여 무효 처리되거나, 사후에 어떤 절차적 결함 시정을 위해 혹독한 대가를 치르는 일이 없도록 대비하기 위함이다.

a. 주식 발행 관련 규제와 등록 면제 조항

미국 증권법 (Securities Act of 1933)상 증권 (security)의 정의는 어음 (note), 주식 (stock), 전환사채 (convertible bond), 옵션뿐만 아니라, 투자계약 (investment contract)과 통상 ‘증권’으로 알려진 이익이나 증서 (“any interest or instrument commonly known as a ‘security’”) 까지 포괄한다.¹⁸⁷ 또한, 증권법 제5조는 모든 증권의 발행 (offering)과 매매 (sales)는 반드시 미국 증권거래위원회 (SEC)에 등록되어야 한다고 규정하고 있다.¹⁸⁸ 단, 특정 상황에서 이 같은 등록 의무를 면제받을 수 있는 몇몇 조항을 법률로 명시하고 있다.¹⁸⁹

우리 스타트업 관계자 중 많은 이들이 이러한 증권법 관련 규제가 대기업들에만 또는 기업공개 (IPO)의 경우에만 해당될 것이라고 오해하지만, 실상은 그렇지 않다. 미국에서 투자 유치를 위해 스타트업 회사의 주식 (우선주 또는 보통주), 전환사채 (convertible note), SAFE (Simple Agreement for Future Equity) 등을 발행하고 가족, 친구, 엔젤 투자자들로부터 모금하는 행위도 응당 증권법의 적용을 받으며, 특별히

186

이 섹션은 스타트업과 벤처 캐피털 관련법 전문가인 김민지, Jenny Jung 변호사의 자문을 바탕으로 작성되었다. 두 변호사는 구글 (Google), 테슬라 (Tesla) 등을 대리하는 테크놀로지 스타트업 분야에서 저명한 대형 로펌인 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C.에서 근무 중이다. 김민지 변호사는 실리콘 벨리 본사 사무소에서, Jenny Jung 변호사는 샌프란시스코 사무소에서 스타트업, 벤처 캐피털, 기술기업들의 법인 설립, 기업 지배 구조 자문, 스타트업 관련 실무 자문에 주력하고 있다. 두 변호사 모두 캘리포니아주 변호사 면허를 소지하고 있다.

187

15 U.S.C. § 77b(a)(1)

188

15 U.S.C. § 77e

189

15 U.S.C. § 77d

등록 면제 (registration exemption) 요건에 해당되지 않는다면 관련 증권 등록절차를 따르고 심사요건을 준수해야 한다. 이를 위반할 경우 발행된 증권이 취소와 벌금 부과뿐 아니라 민사·형사상 책임까지 져야 할 수 있다.

SEC에 등록하는 절차 및 이 때 갖추어야 하는 법적 요건 등은 고도로 복잡하고, 등록 자체에도 긴 시간이 소요되며, 여러 분야의 전문가들을 동원해야 하기 때문에 기업의 비용 부담이 매우 높다. 이 때문에 중소기업이나 스타트업은, 등록 면제에 해당되는 사모 발행 (private placement) 형태로만 미국에서 민간 투자를 체결하는 것이 적절하다고 하겠다. 단, 면제를 받더라도 증권 발행 이전에 관련 서류를 구비하여 관련 연방 또는 주정부기관에 제출해야 할 수도 있기에 해당 분야 업무에 특화된 변호사 선임은 필수적이다.¹⁹⁰

증권법상 여러 가지 등록 면제 조항들이 있지만 이번 섹션에서는 스타트업들이 일반적으로 채택하는 대표적인 몇 가지에 한해 설명하고자 한다. 면제 조항들은 상호 배타적이지 않기 때문에 기업이 하나의 면제 조항을 채택하더라도 다른 면제 조항에 해당된다면 그 조항 역시 추가로 채택할 수 있다.

i. 증권법 § 4(a)(2): 사모 발행을 통한 증권 거래

증권법 § 4(a)(2) (15 U.S.C. § 77d(a)(2)) 조항에서는 주식 공모를 통하지 않는 발행사의 거래 (“transactions by an issuer not involving any public offering”), 즉 사모 발행을 등록 요건 면제 유형 중의 하나로 나열하고 있다. 기업이 이를 채택하려면 (1) 공개적인 증권 청약 권유 (general solicitation)와 광고 행위를 하면 안 되고, (2) 증권 매각 대상 투자자가 ‘accredited investor (적격투자자 혹은 공인된 투자자)’이어야 하며, (3) ‘bad actor (부적격자)’가 주식 발행에 관여하지 않아야 하고, (4) 일명 ‘Blue Sky Laws’라고 지칭되는, 각 주마다 제정한 증권 거래에 관한 법에 맞게 신고 절차를 이행해야 한다.

여기서 청약 권유 행위를 정확히 규정하는 것은 지나치게 전문적인 내용으로서, 개별 사안의 구체적인 사실관계에 따라 결정되므로 자세히 서술하지 않겠다. 문언적인 의미보다 훨씬 더 방대한 행위를 포함하며, SEC 규정이나 가이드라인에 따라 정의가 시시각각 바뀔 수 있으므로 반드시 전문 변호사의 조언을 구해야 한다. 다만, 독자들의 이해를 돕기 위해 일반화하여 설명하자면 자사의 주식, 전환사채 등을 발행·매도한다는 사실을 알리거나 취득 절차에 대해 안내하는 행위가 가장 좁은 의미의 청약 권유 행위라고 할 수 있겠다. 이를테면 데모데이 (demo day)나 스타트업 박람회 (venture fair) 등 행사에서 기업 소개 발표 시 증권 발행에 대한 언급을 일체 하지 않았다면 대개 청약 권유가 없었던 것으로 간주될 확률이 높다.¹⁹¹ 한편, 만일 증권 발행에 대해 언급한다 하더라도 발표 대상 오디언스가 이벤트 주관사 또는 발행사가 기존에 상당한 관계 (“pre-existing, substantive relationship”)를 맺고 있었던 이들로 국한된

190

의사들마다 담당하는 진료과목이 정해져 있듯이 변호사들도 마찬가지이다. 해당되는 법률 분야에 전문성을 가진 변호사 물색의 중요성은 이미 이 책 여러 곳에서 실파한 바 있다. 그러나 증권 발행, 금융 규제, 증권거래자문, SEC 신고, 그리고 이 섹션 후반부에서 설명할 외국인투자자심의위원회 (CFIUS) 규제 대응 업무는 그 어떤 분야보다 난해하고 전문화된 영역이며 법제적 변화도 빠르게 전개된다. 따라서 반드시 동 분야 업무를 집중적으로 수행하며, 충분한 실무 경험을 통해 최신 동향을 파악하고 있고, 이에 맞게 전략적인 자문을 제공할 수 있는 노련한 변호사를 선임해야 한다. 조심스럽게 접근하자면, 고도의 전문성과 경륜을 요구하는 이 분야 업무의 성격상 개인변호사/단독법률사무소 (solo practitioner)보다는, 여러 관련 이슈들을 다각적으로 다루어본 다수의 변호사들이 긴밀히 협업하고 있는 로펌을 선임하는 것이 권고할 만하다.

191

Securities Act Rules Questions and Answers of General Applicability, <https://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/securitiesactrules-interps.htm>

경우라면 청약 권유 행위로 간주되지 않을 수 있다.

SEC 규정에 명시된 accredited investor의 정의는 (1) 발행·매매 대상 증권 발행사의 임원, 이사, 무한책임파트너 (general partner), (2) 지난 2년간 매년 적어도 20만 달러 (부부일 경우 둘이 합쳐 30만 달러)를 초과하는 수익을 거둔 이로, 그 해에도 이와 같거나 더 높은 수익이 기대될 경우, (3) 주 거주 자택 (primary residence)의 가치를 제외하고도 100만 달러를 초과하는 순자산 (net worth)을 보유한 개인 혹은 부부, (4) 500만 달러를 초과하는 순자산을 보유한 사기업 혹은 조직 (organization) 등을 포함한다.¹⁹²

등록 면제조항을 적용할 수 없는 bad actor에 대한 상세한 논의는 자제하겠다. 대신 SEC의 규정 17 C.F.R. § 230.506(d)에 열거된 내용을 간단히 설명하자면, 증권 발행 회사의 임원, 이사, 무한책임파트너, 20% 지분 소유자, 혹은 주간사 (underwriters)가 지난 10년 사이에 증권 거래와 관련하여 유죄 선고를 받거나, 지난 5년 사이에 증권 거래 관련 행위의 중지를 명령하는 법원 판결 혹은 SEC의 명령이 존재하는 등의 경우가 소위 'bad actor disqualification' 사건에 해당된다.

ii. 증권거래위원회의 Regulation D 중 Rule 506(b)와 506(c): Safe Harbor 면제

증권법 § 4(a)(2)을 보다 구체화하는 보완 규정으로 SEC가 공표한 Regulation D (일명 'safe harbor exemption')가 존재한다. 그 중 Rule 506(b)와 Rule 506(c)가 바로 사모 발행 등록 면제 규칙 두 가지이다.¹⁹³

먼저 Rule 506(b)와 Rule 506(c)의 공통점부터 살펴보자. 이 규칙들에 의하면 스타트업이 accredited investor로부터 투자를 받을 경우, 유치하는 자본 금액의 제한 없이 SEC에 등록하지 않은 상태로 주식을 매매·청약할 수 있다. Accredited investor 수 역시 제한하고 있지 않다. 발행사는 첫 증권 매매가 성사된 날로부터 15일 이내에, 변호사를 통해 'Form D'라는 양식의 서류를 SEC에 제출함으로써 면제 사실을 통보하면 된다. 이 양식은 투자자에 대한 기본적인 정보를 포함하고 있으며, SEC에 제출한 뒤에는 공개 정보가 된다.¹⁹⁴ 단, 증권 발행에 'bad actor'가 관여한 경우에는 본 면제 규칙의 적용을 받을 수 없으므로, 반드시 SEC에 정식으로 등록 절차를 거쳐야 한다.

한편, Rule 506(b)와 Rule 506(c)의 대표적인 차이점은 표3과 같다. 표3에서 서술하였다시피 Rule 506(b)는 최대 35명의 non-accredited investor로부터의 투자 유치를 허용하고 있다. 그러나 발행사가 non-accredited investor에게 의무적으로 제공해야 하는 정보는 증권법상 등록신고서 (registration statement)와 유사한, 높은 수준의 공개를 요하므로 모든 서류를 적법하게 준비하려면 큰 비용이 발생하고 한정된 자원을 가진 스타트업에게 지나친 부담을 준다. (표3 참조)

192

17 C.F.R. § 230.501(a)

193

Rule 506 of Regulation D, <https://www.sec.gov/fast-answers/answers-rule506htm.html>

194

이 때문에 자사의 투자 포트폴리오를 비공개로 유지하기 원하는 몇몇 벤처 캐피털 기업들은 SEC의 Regulation D보다 증권법 § 4(a)(2)에 근거한 등록 면제 채택을 선호하기도 한다.

구분	Rule 506(b)	Rule 506(c)
증권 매각 대상 투자자 유형	Accredited investor + 최대 35 명의 non-accredited investor	Accredited investor
Accredited investor 확인 의무	발행사는 해당 투자자가 accredited investor라는 합리적인 확신 (reasonable belief)을 가져야 함	발행사는 해당 투자자가 accredited investor라는 합리적인 확신을 가지는 것에서 나아가 모든 투자자가 실제 accredited investor가 맞는지 확인하기 위한 합리적인 조치 (투자자의 Form W-2, 세금 신고 내역, 은행 및 증권거래 내역, 신용 보고서 검토 등)를 취해야 함
발행사의 정보 제공 의무	Non-accredited investor 에게 높은 수준의 정보를 제공할 의무 부과	Accredited investor에게 제공해야 하는 정보의 수준은 506(b)보다 상대적으로 낮음

표3. 증권거래위원회의 Regulation D 중 Rule 506(b)와 506(c)의 차이점

iii. 증권법 Rule 701: 비공개기업의 직원 보상형 스톡옵션 지급

이 부분은 투자금 유치와 직결된 사항은 아니나, SEC 등록 면제 조항 설명의 연장선상에서 간단히 서술하겠다. 증권법 (Securities Act) 중 Rule 701은 비공개기업 (private company)이 직원 보상을 위해 자본 (스톡옵션)을 제공할 시, 특정 법적 요건들을 충족하는 경우에 한하여 SEC에 동 증권을 등록해야 하는 의무를 면제받을 수 있도록 규정하고 있다. 그러나 스톡옵션 지급은 증권법 조항뿐만 아니라 증권거래법 (Securities Exchange Act of 1934), 직원퇴직급여보장법 (Employee Retirement Income Security Act), 세법 등 다른 법규들과도 복잡하게 중첩되는 영역이므로 구체적인 업무는 반드시 변호사와 상의하여 처리해야 한다.

주식 발행 관련 규제에 대한 설명을 마무리하기 전에 다시 한 번 강조하자면 투자자가 창업자의 가족이나 친구인 경우에도 위 증권법 조항 및 관련 SEC 규정들이 모두 동일하게 적용된다. 이에 법을 준수하면서 실무에서 투자금 유체에 들어가는 행정적인 부담을 최소화하기 위해서는 스타트업이 투자받는 대상을 accredited investor로 국한하는 것이 가장 이상적이라 하겠다. 가족 또는 친구가 accredited investor 요건을 만족하지 못한다면 그들로부터 선뜻 투자금을 건네받기 전에 신중히 고려해보아야 하며, 전문성을 갖춘 변호사와의 상담은 필수이다. SEC에 등록 의무 또는 발행사의 정보 제공 의무를 촉발시킬 수 있어 결과적으로 투자금 액수에 비해 과분한 부담으로 작용할 수 있기 때문이다. 또한, 면제 조항을 채택하더라도 증권 발행 이전에 SEC에 제출해야 하는 서류 요건이

있을 수 있다는 점을 명심하자.

위에서 언급했듯이 증권 발행은 연방 증권법뿐만 아니라, 주별 Blue Sky Laws의 적용도 받는다. 각 주마다 내용에 상당한 차이가 있는데, 특히 몇몇 주는 증권 발행 전 관할 주정부기관에 사전 통지 의무를 부과한다. 해당 의무를 위반할 경우 시정할 기회가 부여되지 않으며, 발행된 주식을 모두 환수해야 하는 매우 심각한 결과를 초래하기도 한다. 때문에 주식, 전환사채 등을 발행하기 이전에 반드시 증권법 분야에 정통한 변호사의 구체적인 조을 바탕으로 관련 연방법과 주법을 준수하여 업무를 진행해야 한다. 투자자들 역시 스타트업에 투자하기 전 실사 (due diligence)의 일환으로 동 기업의 과거 주식 발행 건에 대한 증권법 및 기타 금융·투자 관련법 준수 여부를 확인하는 경우가 일반적이므로 스타트업 경영진들이 특히 신경써야 할 부분이다.

b. 외국인투자심의회규제와 투자 거래 신고 의무

외국인투자심의회(Committee on Foreign Investment in the U.S. (CFIUS))는 외국인의 대미 투자 관련하여 규제 권한을 가지고 있는 미국 관계부처 합동 위원회로 재무부, 국무부, 국방부, 상무부, 국토안보부 등 16개 부처 및 기관장들로 구성되어 있다. 동 위원회는 특정 투자가 미국의 안보에 미치는 영향 및 위험요소들을 심사한 뒤 해당 투자에 대한 허용 여부를 결정하는 방식으로 운영된다. CFIUS 관련 규제는 트럼프 (Trump) 행정부가 중국의 미국 내 반도체, 송금 서비스, 전자통신장비 사업 인수를 제재하는 데에 활용되고 있다는 평가를 받는다.¹⁹⁵ 그러나 법규 자체는 미국 외의 모든 외국 투자자 (즉, 한국 투자자도 포함)에게 일괄 적용된다.

2018년 8월 13일에 통과된 외국인투자위험검토행대화법 (Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA))은 CFIUS의 권한을 대폭 강화함과 동시에 심사 및 검토 대상도 확대하였다. 2018년 10월 10일 미국 재무부 (U.S. Department of the Treasury)는, FIRRMA에 기반한 시행령으로서, 특정 거래 내역을 CFIUS에 신고할 의무를 강제하는 새로운 시범 프로그램 (pilot program)을 출범시켰다.¹⁹⁶ 이 시범 프로그램은 2018년 11월 10일 이후 특정 기술 분야에 해당하는 미국 기업 (스타트업도 포함)에 투자하는 이가 외국인 또는 외국 법인 (외국인 파트너를 둔 특정 미국 펀드 포함)일 때 적용된다. 특히 기존에는 지배적 투자 (controlling investment)에 한해서만 신고를 의무화했지만, 시범 프로그램은 비지배적 투자 (non-controlling investment)에까지 신고 의무를 확장하였다.

이 규제가 미국 시장에 진출한 우리 스타트업 기업들에게 중요한 이유는 외국인으로부터 투자를 받을 경우 피투자기업이 투자받기 전에 CFIUS 신고 의무를 가지기 때문이다. (피투자기업이 이와 관련하여 발생하는 법률비용까지 부담하는 것이 업계의 관행이기도 하다.) 피투자자가 해당 신고 의무를 이행하지 않을 경우, 해당 거래의 총투자액에

195

U.S. Foreign Investment Policy Gets A Tougher But More Transparent CFIUS, <https://www.forbes.com/sites/harrybroadman/2019/01/04/u-s-foreign-investment-policy-gets-a-tougher-but-more-transparent-cfius/>

196

Fact Sheet: Interim Regulations for FIRRMA Pilot Program, <https://home.treasury.gov/system/files/206/Fact-Sheet-FIRRMA-Pilot-Program.pdf>; FAQs on FIRRMA Critical Technology Pilot Program, <https://home.treasury.gov/system/files/291/Pilot-Program-FAQs.pdf>

달하는 규모의 민사 벌금이 부과될 수 있고, 당사자들이 체결했던 투자 거래 자체가 무효화될 수도 있어 우리 기업들의 각별한 주의가 요구된다.

일반적으로 아래 네 가지 사항에 모두 해당되는 기업은 관련 투자 거래를 CFIUS에 신고할 의무를 가지나, 향후 관련 규제가 더욱 강화되고 확대될 가능성이 높기에 동 분야 전문 변호사의 자문을 요한다.

첫째, 투자자가 외국인 (즉, 외국 국적의 개인 (natural person), 외국 법인, 외국 투자 펀드, 외국 정부기관, 외국인 또는 외국 법인의 지배를 받는 미국 법인 (예를 들어 외국인이 미국 회사의 이사 선임권을 가질 때)일 경우이다. 투자자가 미국 펀드이더라도 외국인 무한책임파트너 (general partner) 또는 온전히 수동적인 지위에 머물지 않는 외국인 유한책임파트너 (limited partners)가 한 명 이상 존재할 경우에는 동 펀드를 외국인 투자자로 간주한다. 일반적으로 외국인 유한책임파트너가 피투자기업의, 외부에 공개되지 않은 핵심 기술 전반에 대해 정보 접근 권한을 가지고 있다면 그는 수동적인 지위에 머물지 않는 것으로 간주한다.

둘째, 미국 기업 (스타트업 포함)에 대한 주식 투자뿐만 아니라, 주식과 유사한 기타 투자 (즉, 유상증자를 통한 자금 조달 (equity financing), 신규 조인트 벤처 (joint venture) 체결, 전환사건이 발생할 시 권리를 갖게 되는 조건부 자기자본 (contingent equity)의 취득 등)에 관한 거래도 CFIUS 시범 프로그램의 신고 대상에 포함된다. 이 외에도 기존에 보유하고 있던 권리에 대한 변동사항 역시 신고 범위에 포함된다. 투자자가 해당 투자를 통해 (1) 피투자기업에 대한 통제권, (2) 이사 선임권, 참관권 (observer rights), 또는 후보 지명권, (3) 외부에 공개되지 않은 피투자기업의 기술 관련 정보 접근권, 혹은 (4) 피투자기업 기술의 활용, 개발, 취득 또는 출시에 대한 관여할 수 있는 권리 중 적어도 하나 이상을 새로이 획득하는 경우가 이에 해당한다.

셋째, 피투자기업이 ‘핵심 기술 (critical technologies)’을 디자인, 개발, 양산, 제조, 조립, 혹은 테스트하는 경우이다. 미국의 국제무기거래규정 (International Traffic in Arms Regulations (ITAR))은 ‘핵심 기술’을 국가 안보를 이유로 규제 받는 물품, 화학 또는 생화학 무기, 핵무기 비확산 기술, 미사일 기술, 도청, 특정 독극물, 기타 신기술 (emerging technologies)로 규정될 수 있는 것 등으로 정의한다. 그런데 CFIUS 관련 규정은 핵심 기술을 ITAR보다 훨씬 더 광범위하게 정의하고 있으며 단순히 국방에 관련된 제품·서비스뿐만 아니라, 항공기 및 엔진 제조, 알루미늄 제련, 컴퓨터·컴퓨터 저장장치·전자 컴퓨터 제조, 유도 미사일 및 우주선 제조, 광학 기구 및 렌즈 제조, 기초 비유기화학 제조, 석유화학 제조, 배터리 제조, 라디오·TV 방송 및 무선 통신 장비 제조, 나노 기술, 바이오 기술, 반도체 기계 및 관련 장비 제조 등 27개의 기간산업 영역을 포괄한다.¹⁹⁷ 우리 스타트업의 사업 영역이 현재 시행 중인 핵심 기술의 정의에 포함되지 않는다 해도 안심할 수는 없다. 앞으로 관련 규칙들이 추가로 제정되면서 핵심 기술의 범위가 더욱 확장될 가능성이 존재하기 때문이다.

197
31 C.F.R. § Pt. 801, Annex A

넷째, 피투자기업의 고객이나 제휴사(partner)가 위 27개의 산업에 종사할 경우에도 CFIUS 시범 신고 프로그램의 규제 대상에 포함될 확률이 높다.

CFIUS 규제의 적용을 받는 기업들은 해당 투자 거래가 완결되기 적어도 45일 이전에 CFIUS에 신고해야 한다. 기존에는 CFIUS의 심사에 4개월 이상 소요되었지만, 시범 프로그램은 신고자가 서면 통지서(written notice) 대신에 선언서(declaration)를 제출할 경우 CFIUS가 30일 후 심사 결과를 공지하는 단축된 절차(expedited short-form declaration process)를 도입하였다. 다만, 새로 시행되는 시범 프로그램이기 때문에 실제 CFIUS 심사를 마치는 데에 소요되는 기간은 현재로서 정확히 예측하기 힘들다. 또한 단축된 절차라 하더라도 신고 후 적어도 30일은 심사 결정을 기다려야 하기에 투자 시기가 계획보다 지연될 수 있다.

미국에서 투자 유치를 하고자 하는 우리 스타트업들은 이 같은 외국인 투자 심사 규제 강화 추이를 면밀히 살펴야 할 것이다. 특히 한국 회사의 주식을 미국 회사에 현물 출자하고 그 대가로 미국 회사 주식을 취득함으로써(즉, 미국 회사의 주식과 맞교환함으로써) 한국 회사가 미국 회사의 100% 자회사(wholly owned subsidiary)가 되도록 구조조정을 하는 경우에 회사 기술이 특정 '핵심 기술'이거나 이에 근접하다면(예: 인공지능, 드론, 로봇) CFIUS 규제 관련 전문가의 검토와 자문을 구해야 한다. 이를테면 한국의 보안 소프트웨어 개발 스타트업이 뉴욕 시장에 본격적으로 진출하고자 뉴욕주에서 주식회사 형태로 법인을 설립한 뒤 플립(flip)¹⁹⁸이나 주식 교환을 단행함으로써 한국인 주주들이 이 뉴욕주 회사에 새로운 혹은 보다 강화된 권리를 취득하게 될 경우, 위 시범 프로그램의 적용을 받아 CFIUS 신고 의무가 발생할 수 있다. 신기술이나 통제 대상 품목을 개발·제조하는 우리 기업들은 CFIUS의 투자 허가 여부 불확실성에 대한 변수를 신중히 고려하고, 관련 법적 변화에 따라 투자 유치 및 사업 계획을 추진해야 할 것이다.

198

플립(flip)이란 한국에서 설립된 법인을 미국 법인으로 전환하는 과정을 일컫는 용어이다. 일반적으로 미국 회사 설립 후 한국 회사를 청산하거나, 미국 회사 설립 후 한국 회사가 미국 회사의 자회사가 되도록 구조를 변경하는 둘 중 하나의 방식으로 이루어진다. 플립을 통해 미국 회사로 운영하는 것이 더욱 유리한지, 혹은 적절한지는 개별 스타트업 기업의 상황과 사업환경에 맞추어 판단해야 한다.

투자 유치: 스타트업 실무지침 요약 정리

1. 초기 투자 (seed), 기관 투자 (시리즈 A, B, C, D 등), 투자 회수 (exit)로 이루어지는 스타트업 투자 단계별 투자자들의 특성과 목적을 정확히 이해할 것 (투자자와 창업자는 사업운영에 있어 우선순위와 시급성에 대한 판단이 확연히 다를 수 있음)
2. 전환사채, SAFE (Simple Agreement for Future Equity), 우선주, 크라우드펀딩 등 다양한 투자금 형태에 대해 스타트업 창업자 입장에서의 장단점을 명확히 인지하고, 특정 형태의 투자금 유치 시 이후 투자 단계에서 발생할 수 있는 지분 관련 산술 방식을 이해할 것
3. 향후 과도한 지분 희석 혹은 이익에 대한 배당을 감소 위험을 피하기 위해, 투자 논의 단계에서부터 창업자에 불리하게 작용할 수 있는 조항들 (혹은 투자자들의 권리를 보호하는 장치)을 각별히 유의하여 검토할 것
4. 미국에서 투자 유치를 위해 주식, 전환사채, SAFE 등을 발행하거나, 가족, 친구, 엔젤 투자자들로부터 모금하는 행위도 연방 증권법 및 증권거래에 관한 주법의 적용을 받는다는 점을 주지할 것. 투자자를 accredited investor로 한정하고 사모 발행 형태로 투자를 체결하는 등 미국 증권거래위원회 (SEC)에 주식 발행 및 매매에 대한 등록신고서를 제출하는 부담을 피할 수 있는 방안을 고안할 것
5. 미국 기업에 대한 외국인의 투자를 제한하는 외국인투자심의위원회 (CFIUS)의 규제가 최근 대폭 강화되었으므로 컴퓨터, 카메라, 반도체, 배터리, 나노 기술, 바이오 분야 등 미국 정부가 정의하는 '핵심 기술' 또는 인공지능, 드론, 로봇 등 신기술 분야와 관련된 스타트업의 경우 CFIUS의 외국인 투자 허가 여부 변수를 고려하여 투자 유치를 추진할 것
6. 스타트업 주식 발행 및 투자 유치는 창업자와 투자자 간 계약 조항에 따라 향후 발생 가능한 이득 및 위험 요소, 기업의 형태와 특성에 따라 상이하게 적용되는 법률 조항과 이의 충족요건, 연방법 및 주법 두 레벨에서 요구하는 복잡하고 까다로운 법적 절차 등에 대한 전문적인 이해와 경험이 요구됨. 동 분야는 적지 않은 규모의 투자액이 연관된 만큼 법률적 문제 발생 시 기업 운영에 심각한 차질을 줄 수 있으므로, 투자 전략 수립 및 유치 전에 반드시 해당 분야에 정통한 변호사의 검토와 자문을 구할 것

C. 뉴욕주 고용·노무 관리¹⁹⁹

199

이 섹션을 작성한 정옥 변호사는 회사법, 상거래법, 계약법, 고용법, 운송·물류사업 관련법 분야 전문가로 뉴욕주와 뉴저지주 변호사 면허를 소지하고 있다. 대한민국 공공 법무관 및 한국계 미국 법인의 법무실장직을 역임한 바 있으며, 현재 Montgomery McCracken Walker & Rhoads, LLP의 뉴욕 사무소에서 미국 우수 기업들의 고문 변호사 역할을 수행 중이다.

아직까지 조직 규모가 작은 스타트업이라도 직원 또는 독립계약자 등을 고용하는 경우라면 급변하는 미국 연방·주 고용법을 잘 이해해야 한다. 또한, 변화의 방향성을 파악하기 위해 미국 내 사회적, 정치적 변화와 정부 정책의 추이에도 관심을 기울여야 한다. 2017년 초 트럼프 대통령 취임 이후로 연방 고용·노무정책에 상당한 변화가 있었음을 주지해야 할 것이다. 일반적인 고용법과 노동법은 주법이 실무적으로 우선시되기 때문에 연방법뿐 아니라 관련 주법 및 규정들 또한 잘 이해하고 준수해야 한다. 이 섹션에서는 뉴욕시·뉴욕주에서 스타트업 사업을 운영하는 경영진들이 숙지해야 할 고용·노무 관련 연방법, 뉴욕주법, 뉴욕시법에 대해 설명하되, 뉴욕주법을 가장 비중있게 다루었다.

1. 최근 고용법 관련 추세

최근 발현된 고용법에서 유의미한 실무적 변화는 다음 세 가지이다.

- 첫째, 평등원칙 (equality)이다. 근로자들을 다차원에서 평등하게 대우해야 한다는 원칙이 입법화됨으로써, 기존처럼 고용·해고 단계에서의 임금 수준과 성별에 대해서만 적용되는 것이 아니라, 다양한 직원 혜택 및 업무 환경과 인종, 종교, 연령 등 더 포괄적인 기준에 대해서도 평등한 대우가 요구되고 있다.
- 둘째, 고용주가 근로자에게 제공해야 하는 법적 책임들을 위반하여 해당 근로자가 법적 조치 (legal action 혹은 claim)를 취하고 승소하는 경우, 근로자가 지출한 변호사 비용까지 고용주가 배상해야 하는 법들이 제정되기 시작했다. 이에 힘입어 점점 더 많은 근로자들이 고용주의 부당한 대우 또는 불법행위에 대해 적극적으로 법적 대응을 하고 있다.
- 셋째, 위와 같은 고용시장의 사회적·법적 변화로 인해 고용주의 법적 책임이 더 엄격해지면서 고용주들은 다양한 계약서, 동의서, 상세한 회사 내규 등을 통해 자신들의 법적 입지를 지키려 힘쓰고 있다. 대표적인 예로 (1) 근로자가 고용주를 상대로 법적 조치를 취하는 경우, 소송 및 사법절차가 아닌 중재로 분쟁 해결을 꾀하는 중재동의서 (Mutual Arbitration Agreement)와 (2) 근로자가 지켜야 할 의무, 책임, 역할을 강화하여 명시한 직원 핸드북, 회사 내규 등이 있다. 스타트업이라도 5인 이상의 직원을 둔 경우 기본적인 고용·업무·직장생활에 대한 내규 또는 내부 절차가 필요하다는 의미이다.

2. 고용주와 근로자의 법적 관계

본격적으로 고용·노무 실무 이슈들을 논하기에 앞서 우선 미국 고용법상 존재하는 다양한 고용 형태를 설명하겠다.

a. 정규직원 vs. 비정규직원

한국법과 마찬가지로 미국법 역시 정규직원 (full-time employee)과 비정규직원 (독립계약자 및 프리랜서 포함)의 법적 권리 및 기본 혜택을 달리 규정하고 있다. 고용주 입장에서 근로자를 정규직원으로 고용하는 경우, 법적으로 고용주가 책임져야 하는 초과근무수당, 고용 관련 세금²⁰⁰, 건강보험, 직원상해보험 (workers' compensation insurance)²⁰¹, 장애보험 (업무와 무관한 사고로 인해 일을 못하는 경우)²⁰² 가입 등의 의무가 부담스러울 수 있다. 따라서 이 때문에 고용주는 비정규직원의 고용을 선호해왔다.

하지만 지난 약 5~7년 사이 독립형 일자리 (gig-economy) 시장이 커지면서²⁰³ 고용법 및 노무관계법상 문제들이 급증하였고, 이로 인한 사회·경제적 여파가 확대되고 있다. 가장 대표적인 예로는 특정 업무를 하는 근로자가 정규직원인지 아니면 비정규직원인지 판가름하는 문제를 들 수 있다. 비정규직원과 관련된 소송·클레임들이 증가하면서 연방정부 및 주정부는 비정규직 근로자들의 권리와 혜택을 다루는 법규들을 더 많이 마련하기 시작했으며, 2019년 현재에도 활발한 제도적 움직임이 관찰된다.

따라서 스타트업 회사가 비정규직원을 고용하는 경우, 보다 신중하고 일관성있는 고용 절차를 밟음으로써 독립계약자로 고용한 근로자가 이후 소송을 통해 법적으로 정규직원으로 판정되지 않도록 해야 한다. 만일 독립계약자로 고용한 직원이 추후 정규직원으로 판정되는 경우, 고용주는 그동안 원천징수하지 않았고 적절히 납부하지 않았던 관련 소득세, 실업보험세, 사회보장세 등을 모두 소급적용하여 (retroactively apply) 지불해야 할 위험이 있다. 노동법상 행정처벌까지 받을 경우에는 추가 벌금을 지불해야 할 수도 있다.

b. 다양한 고용 형태와 실무적 의미

i. 정규직원

많은 고용주들이 일주일에 40시간 이상을 정기적으로 일하는 직원을 정규직원 (full-time)이라고 알고 있다. 그러나 국세청 (IRS)은 일주일에 평균 30시간 이상, 혹은 한 달에 130시간 이상 일하는 직원을 정규직원으로 정의하고 있다.²⁰⁴ 업계에서 많은 경우 40시간을 기준으로 삼는 이유는 일반적으로 거의 모든 관련 연방법과 주법상 한 직원이 일주일에 40시간을 초과하여 일하는 경우, 그 직원의 기본(시)급의 1.5배를 초과근무수당으로 받을 수 있는 법적 권리를 부여하고 있기 때문이다.

200

고용 관련 대표적인 연방 세금으로는 사회보장세 (social security tax)와 건강관리보험세 (Medicare tax) 두 종류가 있고, 주법상 세금으로는 실업보험세 (unemployment insurance tax), 장애보험세 (disability insurance tax), 직원상해보험세 (workers' compensation tax) 등이 존재한다.

201

Liability and Penalties for Violations of Mandatory Workers' Compensation Insurance Coverage Requirements, <http://www.wcb.ny.gov/content/main/Employers/noncompliancePenalty.jsp>

202

같은 곳; Disability Benefits (Off-the-Job Injury or Illness), <http://www.wcb.ny.gov/content/main/DisabilityBenefits/Employer/introToLaw.jsp>

203

2019년 통계에 따르면, 미국 내 약 1억 2,900 만명이 정규직원으로 근무하고 있으며, 약 5,700명이 독립형 일자리 종사자로 보고되었다. Number of Full-time Employees in the United States from 1990 to 2018 (in millions), <https://www.statista.com/statistics/192356/number-of-full-time-employees-in-the-usa-since-1990/>; Gig Economy in the U.S. - Statistics & Facts, <https://www.statista.com/topics/4891/gig-economy-in-the-us/>

204

Identifying Full-time Employees, <https://www.irs.gov/affordable-care-act/employers/identifying-full-time-employees>

ii. 비상근직원

정기적으로 일주일에 총 30시간 미만으로 일하는 직원을 비상근직원 혹은 파트타임 (part-time) 직원으로 간주한다. 물론 매주 30시간 정도만 일하는 이들도 다른 정규직원들이 받는 건강보험 등의 혜택을 동일하게 받을 수 있지만, 이 혜택은 고용주에게 법적 의무 사항이 아니다. 따라서 정규직원에게 주는 혜택을 비상근직원에게도 제공하는 경우, 해당 비상근직원이 자신의 고용형태 (status of employment)에 대해 혼동하지 않도록 고용계약서 등의 문서를 통해 비상근직원의 자격으로 특정한 고용혜택을 받는 것임을 명시할 필요가 있다.

iii. 독립계약자

고용주가 독립계약자와 계약을 맺는 가장 근본적인 이유는 해당 고용주와 독립계약자가 엄연히 다른 법인격을 가지고 있기 (즉, 독립계약자가 개인이던 회사이던 엄연히 입지나 입장이 다름) 때문이다. 따라서 독립계약자는 자신이 수행해야 하는 일·업무·작업에 대한 법적 책임, 비용, 모든 관련 리스크를 부담하는 대신 해당 일에 대한 전반적인 통제권과 유연성 (flexibility)을 얻는다.

고용주가 자신의 세금, 보험비 등에 대한 재정적인 부담을 줄이고 근로자와의 채용관계 (즉, 보다 편리한 고용·해고 권한)를 유리하게 진행하기 위해, 해당 근로자가 직원으로 간주될 확률이 높음에도 불구하고 그와 독립계약자합의서 (Independent Contractor Service Agreement) 를 맺는 경우가 종종 있다. 이때 해당 업무영역에 대한 통제권 및 유연성이 상징적·표면적으로는 독립계약자에게 있다 하더라도, 실질적인 업무방식 및 관련 통제권은 고용주가 가지는 경우가 많다. 그러나 지난 몇 년간 독립형 일자리 시장이 급성장하면서 법제적으로 엄격한 고용 기준이 적용되기 시작하였다.²⁰⁵ 이에 대해서는 아래에서 보다 자세히 설명하겠다.

205

대표적인 예가 캘리포니아주의 독립계약자 구분을 위한 ‘ABC’법이다. 이 현행법은 2019년5월에 통과되었는데 적용 범위와 방식이 합헌인지 위헌인지를 두고 현재 소송 중이다. ABC법에 따르면 다음 세 가지 요건을 모두 충족한 경우에만 독립계약자로 간주된다:

- (1) 독립계약근로자가 업무 수행에 있어 고용주의 통제와 지시 (control and direction)로부터 자유로워야 하고,
- (2) 해당 업무의 성격이 일반적으로 외부인에 의해 실행·처리되는 업무여야 하며,
- (3) 독립계약근로자 역시 유사한 독립계약업무에 종사하는 자여야 한다.

한 요건이라도 충족하지 못할 경우 정규직원·비상근 직원으로 해석되므로 고용주에게 상당히 엄격하고 불리할 수 있는 기준이다.

iv. 프리랜서

독립계약자처럼 프리랜서 (freelancer) 역시 고용주의 통제로부터 자유롭고 관련 용역·업무와 관련된 비용과 리스크를 주로 프리랜서 개인이 부담하는 것이 일반적이다. 독립계약자가 기업형 (즉, 독자적인 법인)으로 운영되어 독립계약자 자신의 직원 (employee or staff) 또는 하청업체 (subcontractor) 의 도움을 받는 경우가 잦은 반면, 프리랜서는 일반적으로 자신이 직접 모든 용역·업무를 수행한다. 세법상으로도 프리랜서는 자영업자 (self-employed) 의 형식을 택하며 개인의 자격으로 서비스를 제공한다.

3. 뉴욕주 주요 고용·노동 법규

a. 1964년 민권법 제7편

1964년 민권법 제7편 (Civil Rights Act of 1964, Title VII)은 미국 고용법의 가장 근간이 되는 연방법이다. 이 법은 인종, 피부색, 원래 국적, 성, 혹은 종교에 근거한 고용 차별을 금지하며, 불공평한 고용 및 차별 대우로부터 근로자를 보호한다는 원칙을 천명하였다. 즉, 채용, 해고, 승진, 보상, 관련 직업훈련, 승진 또는 특별한 대우를 두고 근로자의 인종이나 피부색 때문에 특정 직원이나 취업 지원자를 차별하거나 불공평하게 대하는 것을 금지하고 있다. 또한 소수 민족들을 불균형적으로 배제하거나 직무에 관련되지 않은 의도적인 차별을 가한다던가, 더 나아가 이러한 행위에 대해 사내 정책이 중립적인 경우들까지도 위법으로 간주한다.

원칙적으로는 직원이 15명 이상되는 고용주에게 적용되지만, 많은 연방법 그리고 주·시 정부에서 소규모 회사에까지 적용하는 고용법들이 동 민권법 제7편의 원칙을 반영하고 있다. 따라서 스타트업이거나 소규모 회사라 할지라도 최소 직원 수와 상관없이 동 민권법의 원칙을 적용받기 때문에 부당하거나 불공평한 대우, 차별 고용, 해고 등의 행위를 저지를 경우 처벌대상이 된다. 참고로 이 민권법 제7편의 제정으로 인해 평등고용기회위원회 (Equal Employment Opportunity Commission (EEOC))가 설립되었으며 해당 민권법상 위반행위를 수사하고 처벌하는 권한을 가진다.²⁰⁶

b. 정규직원 해당 법규

i. 연방 공정근로기준법과 뉴욕주 초과근무수당법

뉴욕주의 경우 2018년 12월 31일부터 최저시급 (minimum wage)이 인상되었다. 따라서 초과근무수당의 적용을 받지 않는 면제 대상 직원 (exempt employee) 이외의 모든 직원은 연방 공정근로기준법 (Fair Labor Standards Act (FLSA))에 입각하여 일주일에 40시간 이상 일하는 경우 고용주의 규모 또는 위치에 따라 초과근무시간 (overtime)에 대해 기본시급 1.5배 상당의 초과근무수당을 받아야 한다. 뉴욕주의 경우 초과근무수당 면제 대상 직원 구분의 기준 중 하나인 최저 연봉을 아래와 같이 결정하였는데, 뉴욕주와 뉴욕시 임금 수준은 연방법상 기준을 훨씬 초과한다.²⁰⁷ (표4 참조)

표4에서 언급한 초과근무수당 면제 대상 직원이 되려면 임금만 높으면 되는 것이 아니라²⁰⁸ 실제 담당 업무 역시 관리직 또는 경영직 (administrative and executive)으로 실질적인 독립성과 관리자 책임도 함께 지녀야 한다는 점이 중요하다. 면제 대상 직원의 예로는 변호사, 회계사, 이사, 임원, 외부 영업직원 (outside salesman), 컴퓨터 전문가, 회사 내 다른 관리 책임 및 권한이 있는 행정관리직원 등이 있다.²⁰⁹

206

연방노동관계법 (National Labor Relations Act)을 집행하는 연방노동관계위원회 (National Labor Relations Board (NLRB))와 EEOC는 고용법이 적용되는 여러 분야에서 관찰권, 수사권, 처벌권이 서로 중첩되기도 한다. 최근 반성희롱 정책에 대해서 NLRB와 EEOC의 입장에 차이가 있다는 해석이 나오면서 고용주의 내부 정책에 혼선을 빚기도 했다.

207

연방법 기준 주 지급 455 달러 (연봉 23,660 달러)에서 2019년 3월을 기준으로 지급 679 달러 (연봉 35,308 달러)로 상향조정되었다. Final Rule: Overtime Update, <https://www.dol.gov/whd/overtime2019/>

208

고액 연봉자의 경우 그 법적 지위나 책임이 불분명하더라도 초과근무수당 면제 대상 직원으로 다루어지기 쉽다. 고액 연봉자의 연봉 기준은 2019년 현재 100,000 달러이지만, 연방 노동부 (U.S. Department of Labor)는 2020년 1월부터 147,414 달러로 상향 조정되도록 준비 중이다.

209

연방 노동부의 초과근무수당 면제 대상 직원 정보 참조: Exemption for Executive, Administrative, Professional, Computer & Outside Sales Employees Under the Fair Labor Standards Act (FLSA), https://www.dol.gov/whd/overtime/fs17a_overview.pdf; 뉴욕주 노동부 (New York State Department of Labor)의 면제 대상 직원 정보 참조: Overtime Frequently Asked Questions, <https://www.labor.ny.gov/legal/counsel/pdf/overtime-frequently-asked-questions.pdf>

해당 근무수당법을 위반하는 경우 적절한 초과근무수당을 지급해야 하며, 해당 주법에 따라 미지급한 초과근무수당의 100% (및 해당 이자)를 회사 관리자 개인이 책임져야 할 수 있다.

210
Minimum Wage, <https://www.labor.ny.gov/workerprotection/laborstandards/workprot/minwage.shtm>; New York Minimum Salary Thresholds Set to Increase for Exempt Employees, <https://www.law.com/newyorklawjournal/2018/12/20/new-york-minimum-salary-thresholds-set-to-increase-for-exempt-employees/?srlturm=20190726141408>

고용주의 규모와 위치	직원 형태	최저 주급	최저 연봉
11인 이상의 직원을 둔 뉴욕시 고용주	관리직 또는 경영직	\$1,125	\$58,500
10인 혹은 그 이하의 직원을 둔 뉴욕시 고용주	관리직 또는 경영직	\$1,012.50	\$52,650
Nassau/Suffolk/Westchester 카운티에 위치한 고용주	관리직 또는 경영직	\$900	\$46,800
뉴욕주의 다른 시에 위치한 고용주	관리직 또는 경영직	\$832	\$43,264

표4. 뉴욕주 초과근무수당 면제 대상 직원 요건²¹⁰

ii. 뉴욕주 평등임금법

뉴욕주의 경우 과거 임금차별법은 성차별적인 경우에만 국한되어 있었다. 하지만 2019년 8월 뉴욕주는 포괄적인 평등임금법 (Equal Pay Act) 을 제정하여 인종, 국적, 연령, 건강·장애, 성적 지향, 가족상황 등 뉴욕주 민권법에서 보호하는 모든 근거에 대해, 관련된 임금차별을 불법으로 규정하였다. 이와 관련한 임금차별 클레임이 제기되는 경우, 근로자의 입증책임 또한 과거와 비교해 많이 낮아졌다. 특정 직원은 자신의 업무가 더 높은 임금을 받는 다른 직원의 업무와 본질적으로 비슷한 업무 (substantially similar work)라는 점만 입증하면 된다. 물론 고용주가 이를 반박할 기회가 있으며, 해당 임금 차이를 합법적으로 입증·변론하려면 해당 직원 간 여러 요소들 (즉, 연장자 (seniority), 능력·능률 (merit), 위치, 업무의 질·양, 교육·직업훈련·경력 등의 차이)을 제도적으로, 그리고 명시적으로 실행해야 한다.

또한, 2019년 8월 뉴욕주법으로 제정된 사항에 따라, 더 이상 취업 지원자의 과거 임금에 대한 질의를 할 수 없고, 직원 간 임금 정보를 서로 공유하는 것을 막을 수 없다. 한국계 기업들과 스타트업들이 가장 많이 소재하는 뉴욕주, 캘리포니아주, 뉴저지주, 매사추세츠주 모두가 이제는 유사한 평등임금법을 시행하고 있음에 유의해야 한다.

iii. 뉴욕시 유급병가법

2018년 5월부터 개정안 효력이 발동된 뉴욕시 유급병가법 (New York City

Earned Sick Time Act (ESTA)와 New York City Earned Safe and Sick Time Act (ESSTA)에 따르면 5명 이상의 직원을 둔 회사의 경우, 매년 40시간의 유급병가 (safe and sick time)를 해당 직원에게 제공해야 한다.²¹¹ 반면, 직원이 5명 미만인 경우에는 병가 사용을 허용할 의무는 있으나 반드시 유급병가일 필요는 없다. 병가는 해당 직원 자신의 건강 및 안전상의 목적뿐 아니라 그의 가족과 피보호자의 건강과 안전을 이유로도 사용할 수 있다.

해당 유급병가 규정을 위반하는 경우 첫 위반건은 500 달러의 벌금을 부과하지만 반복 위반 시 건당 최고 1,000 달러의 벌금을 부과할 수 있다. 경우에 따라 해당 병가수당의 3배를 피해직원에게 배상금으로 지불해야 할 수도 있다. 병가 사용을 이유로 해당 직원을 해고하거나 고용법상 부당한 대우를 한 경우, 피해 직원은 형평법상 구제수단도 요청할 수 있다.

iv. 뉴욕주 유급가족휴직법

2018년 1월 1일부터 시행된 뉴욕주 유급가족휴직법 (Paid Family Leave Law (PFL))에 따라 고용주는 (1) 육아 (출산 및 입양 포함) 목적, (2) 가까운 친척 (close relative)의 심각한 건강상태를 돌보기 위한 목적, 또는 (3) 현역군인인 가족과 시간을 보내려는 목적을 가진 직원에게 최대 8주의 유급휴직²¹²과 연속적인 건강보험 혜택을 제공하며 복귀 후 직장 내에 동일하거나 유사한 직책과 직급을 보장해야 한다. 단, 유급가족휴직법 혜택을 받으려면 그 전에 최소 26주간 연속 근무를 해야 한다.

해당 법을 위반하는 경우 경범죄이지만 형사 처벌이 가능하며²¹³, 동시에 민사적으로도 위반행위 건당 최고 500 달러의 벌금이 부과될 수 있고, 위반 반복 시 건당 최고 2,500 달러의 벌금 부과가 가능하다.

v. 뉴욕주와 뉴욕시 반성희롱법

뉴욕주와 뉴욕시의 반성희롱법 (anti-sexual harassment laws)은 각각 2018년 10월 9일과 2019년 4월 1일에 효력을 발휘하기 시작하였다.

뉴욕주의 경우 정규직/비상근직/임시직에 무관하게 모든 직원들은 반성희롱 교육을 받아야 하며, 고용주는 사내 성희롱 방지 정책·절차를 수립해야 한다. 해당 반성희롱 교육은 2019년 10월 9일부터 의무적으로 매년 실시해야 한다. 이 같은 내용을 포함하는 뉴욕주인권법 (New York State Human Rights Law (NYSHRL))은 2020년 2월부터 직원 수에 무관하게 뉴욕주의 모든 고용주에게 일괄 적용된다.

성희롱 책임 대상은 회사 내 직원뿐만 아니라 회사 업무의 연장선상에 있는 고객과 독립계약자까지도 포괄한다. 이들 대상이 직원을 상대로 성희롱을 범한 경우 고용주 역시 법적 책임을 질 수 있다. 성희롱 클레임이나 소송 발생 시 양측의 합의로 해당 사건이 해결되는 경우라도, 합의계약서에 통상적으로 포함되는 ‘합의내용 비밀유지 조항’을 여기에 대해 적용할 수 없다.²¹⁴

뉴욕시의 경우, 15명 이상의 근로자 (정규직/비상근직/임시직 직원과

211

해당 직원의 경우 정규직원, 비상근직원 구분 없이 연간 80시간 이상을 일하는 근로자라면 유급병가 자격이 주어지며, 근무시간 30 시간마다 1시간의 유급병가가 주어진다. 고용주마다 원하는 사용절차와 기준을 만들 수 있는데, 신규 채용 직원의 유급병가는 입사 직후 바로 축적되더라도 실제 사용은 최대 120일 이후 가능하도록 규정 가능하다. 또한, 직원이 해당 유급병가를 시간 단위로 사용하지 않을 경우 고용주는 이를 허용해야 한다.

212

2021년부터는 12주의 유급가족휴직 혜택이 제공되어야 한다. 또한 고용주는 유급가족휴직을 목적으로 한 보험을 들어야 하며, 이러한 유급휴직 권리에 대한 내용 (Notice of Compliance and PFL Benefits and Rights)은 회사 내 눈에 잘 띄는 곳 (예: 사무소 내 탕비실)에 공지해야 할 의무가 있다.

213

경범죄인 경우 1년 이하 구금에 처해질 수 있다.

214

단, 피해자 자신이 해당 성희롱 사건과 관련된 내용들에 대해 비밀유지 조항을 적용하길 원하는 경우에는 그렇게 합의할 수 있다.

215

단, 1년간 80시간 미만으로 근무를 했거나 또는 90일 미만으로 근무를 한 직원은 해당 의무교육대상에서 제외될 수 있다.

216

캘리포니아주의 경우 반성희롱뿐만 아니라 직장 내 괴롭힘에 대한 교육도 의무화하고 있다.

217

1년 이하의 구급에 처해질 수 있다.

218

근로자의 형태에 상관없이 (정규직/비상근직/임시직 직원과 독립계약자도 포함) 고용주 인터뷰 단계에서 과거 직장·고용기회에서 받았던 연봉·수당을 질의할 수 없다는 법으로 위반 시 벌금 처벌이 가능하다.

219

1년 동안 80시간 이상, 120일 이상을 근무한 직원에게 특별한 개인사정 (personal event) 이 있는 경우, 1년에 두 차례 (매번 하루 근무시간)까지 해당 직원의 임시적인 업무시간 조절 요청을 허락해야 한다. 개인사정의 적법한 이유로는 미성년 자녀 또는 장애인 가족을 돌보기 위함이거나, 가족이 법원에 소환되는 경우 동반하기 위함이거나, 다른 관련법에서 명시된 이유 등이 있다. 또한, 고용주는 동 법에서 제공하는 혜택을 회사 내 눈에 잘 띄는 곳에 공지해야 할 의무가 있다.

220

직원이 가정폭력, 임신, 질병, 종교적 필요, 장애 등의 이유로 일·업무 처리에 대한 논의 또는 협력적인 대화 (cooperative dialogue) 를 필요로 하는 경우, 고용주는 필요한 편의 (accommodation)에 대한 답변 및 설명을 서면으로 통지해야 할 의무가 있으며, 합리적인 수준의 편의 (즉, 합리적인 수준의 업무시간 조정 또는 업무분담 등)를 제공해야 할 의무가 있다.

221

해당 법원의 승인 또는 연방 노동부의 감시와 승인 하에만 합의 가능하다.

222

Council to Vote to Expand the City's Human Rights Law, <https://council.nyc.gov/press/2019/09/12/1806/> (p. 113에서 계속)

독립계약자도 포함)²¹⁵를 고용하는 사업장에서는 위의 모든 근로자가 1년에 한 번은 반성희롱 교육을 받아야 한다.²¹⁶

위 의무교육법을 위반하는 경우, 뉴욕주인권법 (NYSHRL)을 위반한 것으로 간주되는데, 이 경우 뉴욕주법상 경범죄로 형사적 처벌이 가능하며²¹⁷, 동시에 민사적 처벌도 (최고 500 달러) 가능하다. 혹은 피해자가 발생하여 뉴욕시 인권부에 고발이 되는 경우, 해당 피해자의 실손해뿐만 아니라 정신적 고통에 대한 배상 및 징벌적 처벌까지 받을 수 있다. 또한 뉴욕시인권법 (New York City Human Rights Law (NYCHRL)) 위반이 인정되는 상황이라면 일반적인 경우 최고 12만 5,000 달러, 고의성이 인정되는 경우 최고 25만 달러의 벌금이 부과될 수 있다.

그 밖에 주요 고용 관련법으로는 2017년 10월에 시행된 New York City Salary History Ban²¹⁸, 2018년 7월에 시행된 New York City Temporary Schedule Change Law²¹⁹, 2018년 10월에 시행된 New York City Cooperative Dialogue Law²²⁰ 등이 있다. 다른 주·시에서도 이와 비슷한 법과 조례들이 있으며, 2020년 이후로도 끊임없는 형평주의 법과 조례들이 통과, 시행될 것으로 전망된다.

c. 비정규직원 해당 법규

특별히 비정규직원에게만 해당되는 법은 없지만, 비정규직원에게 적용되는 고용법 중에서는 위에서 언급했던 연방 공정근로기준법이 가장 중요하게 여겨진다. 최소수급을 결정하기도 하지만 고용주 회사가 해당 수당을 지불하지 않는 경우 고용주 경영진이 개인적으로 법적 책임을 져야할 수도 (personally liable) 있다. 설령 근로자가 소송이나 클레임을 제기하여 양측이 합의에 이른다 하더라도, 공정근로기준법에서 보호하는 클레임 (주로 임금과 초과근무 수당 관련) 등은 매우 예외적인 경우가 아니면²²¹ 합의로 인한 포기 (waiver)가 불가능하다.

2019년 10월 11일부터는 뉴욕주인권법 (NYSHRL)이 직원뿐만 아니라 독립계약자와 프리랜서에게도 확대 적용되어 성희롱과 차별로부터 법적 보호망을 제공하게 된다. 주법과 경쟁하듯 2019년 9월 12일 뉴욕시인권법 (NYCHRL)도 독립계약자와 프리랜서에게 확대 적용되는 것으로 뉴욕시의회에서 개정안이 통과되었고 곧 뉴욕시장이 법안에 서명을 할 것으로 예상된다.²²²

i. 독립계약자를 위한 법

아마 이 영역이 최근 들어 가장 엄격화된 법적제 변화일 것으로 생각된다. 고용주와 독립계약자의 관계가 법적으로 인정되려면 (1) 독립계약자는 고용주의 관리, 지시, 통제로부터 자유로워야 하며, (2) 독립계약자가 독립적인 근로자로서의 일상적인 활동들을 수행함에 있어 관련 업무를 이행하는 사업체가 있거나 관련 업무에 대한 비용 또는 업무에 대한 위험을 직접 부담해야 한다.^{223&224}

따라서 정규직원에게만 주는 임금지불방식 (국세청 Form W-4 사용) 이 아닌 독립계약자에게 주는 임금지불방식 (국세청 Form 1099-MISC) 을 사용한다 하더라도 만약 회사가 해당 독립계약직 근로자의 출퇴근 시간 또는 업무처리방식을 구체적으로 규정하거나, 동 근로자가 다른 경쟁사를 위해 일하는 것을 제한하는 등의 관리·규제를 하는 경우, 해당 근로자는 정규직원으로 다루어질 확률이 매우 높다. 나아가 독립계약자합의서가 존재하더라도 위 언급된 사안을 볼때 정규직원이라는 (법원의 판시 또는 관련 행정기관의 결정) 해석이 가능하기 때문에, 해당 계약서상 정규직원이 받는 혜택을 독립계약자가 포기한다는 내용이 명시되어 있더라도 고용주는 독립계약자에게 정규직원이 누리는 모든 혜택을 부여해야 할 수도 있다.

ii. 프리랜서를 위한 뉴욕시법

뉴욕주 전체에는 해당되지 않지만, 뉴욕시는 2017년 5월 프리랜서보호법 (Freelance Isn't Free Act (FIFA))을 발효하였다. 해당 법을 요약하지만 프리랜서에게 (120일을 기준으로) 800 달러 이상의 임금을 지불하는 경우, 고용주는 프리랜서계약서 한 부를 반드시 해당 해당 근로자에게 제공해야 하며, 동 프리랜서계약서에는 동 근로자의 (1) 업무 범위, (2) 임금·급여, (3) 최대 30일의 임금 지불 기간이 명시되어 있어야 한다.²²⁵

부당한 대우나 적절한 급여를 받지 못한 프리랜서가 과거에 비용적·시간적 부담으로 인해 곧잘 포기하던 임금 소송을 이제는 포기하지 않도록 독려하고 나아가 부당한 보복 역시 불법이라고 명시한 것이 FIFA 중 의미있는 입법 내용으로 평가받고 있다. 또한 FIFA에 따라 프리랜서는 고용주의 부당 대우나 급여문제를 뉴욕시 소비자보호부 (Department of Consumer Affairs)에 고발할 수 있게 되었다. FIFA 위반 피해를 입은 프리랜서는 고용주를 대상으로 급여의 두 배 (double damages), 법정 손해배상 (statutory damage), 금지명령 (injunctive relief) 뿐만 아니라 프리랜서의 변호사비 배상까지 청구할 수 있다. 뉴욕시 법무장관 (Corporation Counsel)이 위법 행위가 잦은 (pattern or practice of violation) 고용주를 상대로 민사 소송을 제기하여 최고 25,000 달러의 민사 벌금 (civil penalty)을 청구할 수도 있다.

4. 고용-관리-퇴사-해고 단계별 법적·실무적 유의점

a. 직원 고용 단계

i. 구인광고

불법이거나, 계약상 구속력 혹은 법적 의무가 발생할 수 있는 구인광고 문구는 피해야 한다. 특히 종교, 성별, 인종, 출신국가, 연령, 건강상태, 결혼·자녀 여부 등에 차별적인 고용행위를 한다는 오해를 사지 않도록 유의하고,

223
Independent Contractors, <https://labor.ny.gov/ui/dande/ic.shtm>

224
캘리포니아주는 2019년 7월 입법을 통해 비정규직원의 조건을 법령에 엄격히 명시하고, 고용주가 독립계약서에 근거하여 노무관계를 남용하는 폐해를 막고자 했다. 뉴욕주의 경우 이처럼 엄격한 법은 아직 없고, 고용관계 해석 시 많은 요소들이 고려된다고 명시하고 있다. 다수의 뉴욕주와 뉴저지주 법원들이 위 캘리포니아주법의 기준들을 재판 당시 해석의 요소들로 언급하고는 있지만, 아직 캘리포니아주처럼 입법화되지는 않았기 때문에 사법절차상 참고사항으로 이해하면 되겠다. 뉴저지주의 경우 2019년 8월에 제정된 임금도난법 (Wage Theft Act)에 따라 임금 미지급 소송도 근로자에게 더 유리하게 진행될 수 있게 되었고, 고용주는 구금형 처벌까지 받을 수 있게 되었다.

225
Information for Businesses: Freelance Workers, <https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/freelance-isnt-free-act.page>

중립적으로 요점만 전달하는 문구가 좋다. “장기 고용, 빠른 승진, 연봉 인상, 관리직”의 문구들은 계약·약정 내용으로 이해될 위험이 있다.

한국인 또는 한국어 구사자를 선호할 경우에는 직무 또는 업무 성격상 필요한지를 따져서 구인광고에서 매우 조심스럽게 언급해야 한다. 미국법이나 자유경제시장의 원칙에 의거하여 한국계 회사가 한국계 직원을 선호하는 것을 불법으로 보지는 않지만 특정 인종 관련 특성에 근거한 고용 차별을 금지하고 있기 때문이다. 한국어 구사가 필수적인 직종·직책·업무가 아님에도 동 자격을 요구하는 경우 (또는 한국인만 이해하거나 접할 수 있는 구인광고 채널을 사용하거나 또는 국문으로만 된 구인광고를 배포하는 경우) 다른 합당한 이유가 없다면 1964년 민권법 제7편이나 해당 주·시에서 제정한 고용법의 위반행위로 간주될 수 있다.

ii. 면접

면접절차를 직접적으로 다루는 고용법은 없지만, 평등원칙을 고려할 때 취업 지원자 인터뷰에서 개인의 사생활에 대한 질문은 피하는 것이 좋다. 특별한 이유가 없다면 결혼·자녀 여부, 거주지 소유·임대 여부, 출생지, 연령, 종교, 과거 형사처벌 기록, 건강상태, 노조활동 의지 여부, 시민권 소유 여부 등에 대한 질문은 피하자. 특히 뉴욕주와 뉴저지주에서는 취업 지원자가 과거 혹은 이전 직장에서 받은 급여 정보에 대한 요청이 법으로 금지되어 있다는 점을 유념해야 한다. 면접 단계뿐만 아니라, 리크루터나 헤드헌터를 기용하더라도 그들에게 동 정보를 문의할 수 없다.

만일 면접을 자주, 많이 보는 회사라면 인터뷰 질문지를 미리 준비하여 다른 면접관들과 공유하거나 표준면접양식을 만들어 가능한 한 준비된 질문 또는 일관된 질문만을 사용하는 것이 좋다. 면접 결과를 기록으로 남기는 회사라면 정확하게 요점만 정리하여 면접·채용 심사 절차가 공정하게 이루어졌다는 것을 입증할 수 있게 대비하자.

iii. 고용계약서

고용계약서를 꼭 사용해야 하는 것은 아니다. 특히 스타트업이나 소규모 기업들의 경우 고용계약서 없이 채용하는 경우가 종종 있으며, 부적절한 고용계약서를 체결할 바에는 차라리 없는 경우가 나올 수 있다. 하지만 고용법이 과거 어느 때보다 복잡해지고 늘어나는 현 추세를 고려할 때 다음의 몇 가지 중요한 법적 사안에 대해서는 고용계약서에서, 그리고 고용계약서가 없을 경우 반드시 서면상으로 명시하는 것이 좋다.

첫째, 회사의 영업비밀을 다루는 직원 및 외부 영업사원과 맺는 기밀유지협약 (non-disclosure agreement 혹은 confidentiality agreement)이다. 이는 회사의 기밀 정보의 보호와 보안관리 책임을 공식화한 문서로 기밀 정보의 정의 및 범위로 중요하지만, 기밀이 담긴 문서의 반환 의무, 제3자에게 회사의 명시적인 허락없이 누설·공유를 금지한다는 내용, 만일 기밀이 불법으로 유출되거나 도용 시 고용주가 취할

수 있는 법적 조치들까지 명시되는 것이 필요하다. 미국 판례법상 계약서가 없어도 해당 직원은 회사의 정보를 관리해야 하는 민사법적 원칙이 있기는 하지만, 기밀유지협약을 통해 보다 더 구체적인 책임을 부과할 수 있다.

둘째, 성과급이나 커미션을 받는 영업직원이거나 영업성과·실적·성과급·커미션을 계산하는 방식이 보다 명확할 필요가 있는 직원의 경우, 서면상으로 동의된 문서가 필요하다. 간혹 이메일로 관련 내용을 주고 받을 수도 있지만, 영업직원에게 제공되는 지원금이나 특별히 해당되는 조건이 있는 경우 서면상 그 지원금의 사용 목적·방식 등이 명시되어야 하며, 동 내용에 대해 양측이 동의한다는 문서가 필요할 수 있다.

셋째, 고용주와 근로자 사이에 분쟁 발발 시 중재로 해결한다는 강제중재 조항이다. 특별한 서면상 합의가 없는 한, 근로자(직원과 독립계약자 포함)가 고용주를 상대로 법적 조치를 취하는 방법은 법원에 제소하는 것이다. 그러나 미국의 소송은 사법절차상 오래 걸리고 변호사비 또한 높다. 특히 대기업의 경우 직원들의 집단 소송 제기가 가능한데 집단소송법에 입각한 절차상의 비용과 손해배상액이 고용주에게 상당히 부담스러울 수 있다. 이에 최근 많은 고용주들이 비교적 저렴하고 절차가 간소하며, 집단소송을 피할 수 있는 중재심 분쟁해결방식을 택하고 있다. 기본적으로 중재는 근로자보다는 고용주에게 주로 유리하다는 사회적·사법적 입장이 존재하기 때문에 고용주-근로자 분쟁이 중재로 해결되는 경우 반드시 서면상의 명확한 합의가 필요하다.²²⁶

넷째, 일반적으로 임원 또는 계약직 직원의 경우 임의로 고용관계를 종결할 수 있는 'at-will' 고용이 아니기 때문에, 해당 직무뿐만 아니라 실제 고용계약기간을 명시할 필요가 있다. 또한, 이들은 일반 직원들에게 해당사항이 없는 지분이나 다른 인센티브를 별도로 받기도 하고, 반대로 일반 직원들이 받는 혜택(연금이나 건강보험 등)을 포기하거나 제공받지 않는 경우가 있다. 이 같은 예외적인 조건들은 문서에서 명시적으로 언급할 필요가 있다.

다섯째, 직원이 경쟁사로 이직하는 것을 방해하거나 막기 위한 경쟁금지 조항이다. 특히 특별한 기술이나 지식재산권을 보유한 회사라면 이 조건이 매우 중요할 수 있다. 하지만 일반 직원에게 적용되는 반경쟁제재가 지난 3~5년간 캘리포니아주법상 무효화되면서, 대다수의 타주에서도 이직하는 근로자에게 유리한 유사 기준이 적용되기 시작하였다. 아직 뉴욕법은 계약서의 경쟁금지 조항을 어느 정도 존중하고 있지만, 곧 캘리포니아주와 뉴저지주처럼 집행하기 어려워질 것으로 예측된다. 따라서 무효화될 위험이 있는 경쟁금지계약 체결만을 계속 고집하기보다는 회사의 기밀을 보호할 수 있는 다른 방식도 고려하고 적용해야 한다. 예를 들어 타 경쟁사로 이직하는 경우라도 이전 회사 근무기간 동안 알게 되었거나 접하게 된 회사 기밀은 절대 사용하거나 공유할 수 없다는 기밀유지협약 문구를 삽입할 수 있다.

여섯째, 이직한 직원이 전 직장의 직원들을 유인하는 행위를 금지하는

226

Information for Businesses: Freelance Workers, <https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/freelance-isnt-free-act.page>

영업유인금지 조항이다. 그 금지의 기준이 합리적이라는 가정 하에, 이직한 직원을 통해 차후 다른 직원까지 빼앗기는 일이 발생하지 않도록 명시적으로 규제하는 것이 바람직하다. 이 같은 직원 영업유인금지는 계약법상 구속력이 있다.

일곱째, 직원이 회사에게 특허나 발명을 양도하는 내용이다. 즉, 직원이 직무 중 개발하거나 발명한 기술 또는 특허권에 대해 해당 직원이 회사에게 동 특허권 또는 특허받을 수 있는 권리 등을 양도하는 계약서이다. 이는 직원이라는 이유만으로 회사로 자동 양도되는 권리가 아니므로, 고용주는 직원이 창출한 지식재산권에 대한 양도계약서를 반드시 체결해야 한다.²²⁷ 이 내용은 고용계약서의 일부로 포함되는 대신 독립된 양도계약서 (Invention Assignment)로 다루어지는 경우가 많다.

iv. 스톡옵션 계약서

고용계약서와 기밀유지협약 이외에 많은 스타트업 기업들에게 중요한 문서로는 주요 직원에게 회사의 지분을 제공하는 스톡옵션 (stock option) 계약서 혹은 인센티브 계약서가 있다. 물론 고용계약서에서 관련 내용을 다룰 수도 있지만, 스톡옵션에 대해 독립적인 계약을 체결하는 것이 더 일반적이다. 대개 입사 직후 스톡옵션이나 인센티브를 주지는 않고, 고용주에 대한 특정 지분을 약 3~5년에 걸쳐 확정적으로 제공하는 (vest) 방식을 따른다. 또한, 실제 지분에 등급 (class) 또는 특별주, 보통주 같은 구분을 두어 의결·투표권은 없지만 회사 수익이 미리 정해진 매출·수익을 초과하는 경우 해당 수익·손익을 배당 받을 수 있는 특별주 (shares to receive profit)를 제공하는 경우도 있다.

스톡옵션을 협상할 때는 (1) 회사 지분 제공 조건, (2) 받은 지분에 대한 권리 행사 방식, (3) 해당 스톡옵션을 관리하는 계약 위반 시 양측이 행사할 수 있는 권리 등을 고려해야 한다. 참고로 회사 지분 제공 조건 중 제공시기 (grant date)와 제공조건 (grant condition)에 대한 상술이 필요한 경우가 많다. 제공된 지분의 행사와 관련해서는 행사기간 (exercise date)과 행사조건 (exercise condition)에 대해 문서에 명확하게 기재할 필요가 있다.²²⁸ 이 외에도 해당 지분 양도 시 가격 결정 방식 여부, 회사의 우선매입권리 보유 여부, 근로자가 고용계약서 위반 시 지분 포기 여부, 회사가 고용계약서 위반 시 근로자의 손해배상 요구 권리, 회사의 인수합병 시 해당 지분 처리 방식 등에 대한 조건을 명시할 수 있다.

주식회사의 경우 지분 제공·매입 절차가 어느 정도 이미 내장되어 (built-in) 있기 때문에 직원이나 경영인에게 지분 또는 인센티브 제공과 관련한 계약서를 체결하기가 한결 자연스럽고 용이하다. 반면, 유한책임회사의 운영합의서는 통상적으로 직원에게 제공되는 지분 또는 관련 권리에 대한 내용을 명시하지 않는 경우가 많다. 따라서 유한책임회사가 스톡옵션이나 인센티브를 제공해야 한다면 이를 현존하는 운영합의서에 특별히 추가하여 반영하거나, 독립적인 계약서를 체결함으로써 진행

227

사전양도계약 (pre-invention assignment)이 얼마나 적법한가에 대해 최근 논란이 있지만, 스타트업이나 고용주의 핵심 사업이나 해당 산업이 기술 의존도가 높을수록 반드시 필요한 법적 문서이다.

228

특히 스타트업이나, 지식재산권의 비중이 큰 핵심 사업을 영위하고 있는 회사의 경우, 핵심 직원에 대한 의존도가 상대적으로 더 높기 때문에 해당 회사 지분을 인센티브로 제공하는 것이 일반적이다. 따라서 해당 핵심 근로자가 직원인 경우 그 직원이 퇴사·이직하는 상황까지 고려하여 지분과 관련된 권리 및 의무를 명확하게 정할 필요가 있다.

가능하다. 해당 운영합의서의 수정·추가 작업이 매끄럽지 못할 경우 해당 직원들에게 불필요한 혼동을 가져올 수 있으므로 스타트업의 설립 단계에서 지분 제공 혹은 양도 등에 대한 규칙을 미리 결정할 필요가 있다.

v. 직원 핸드북 혹은 내규

직원 핸드북 (employee handbook 또는 employee guidebook), 혹은 내규는 법적으로 의무화된 문서는 아니다. 따라서 스타트업 또는 창업자들이 관리해야 하는 직원이 없거나 수가 적은 경우 이를 마련하지 않는 회사도 많다. 하지만 핸드북이 없더라도 회사의 목적, 기업윤리강령, 업무 외 의무, 직원 평가, 직원 복지 및 혜택, 사내 보고절차, 회사가 고용주로서 가지는 권리 (징계 및 해고 규정 포함) 등을 서면으로 공유할 필요가 있다.

엄연히 직원이 숙지하고 준수해야 하는 사항과 회사의 권리 및 책임이 명시화된 이 문서를 ‘계약서 (agreement)’라고 부르지 않고 굳이 ‘직원 핸드북’ 또는 ‘내규’라고 불러야 하는 이유는 다음 두 가지이다. 첫째, 회사 내에서 다양한 상황이 발생할 수 있는데 이 모든 상황을 회사가 사전에 모두 예상하고 문서에 명시하기 어렵기 때문이다. 이러한 상황을 직원 핸드북으로 다룰 경우 회사가 필요에 의해 관련 규정을 수시로 변경할 수 있는 권한을 유지할 수 있다. 둘째, 핸드북이 계약서로 사용되는 경우, 직원이나 고용주가 해당 핸드북에 명시된 절차나 내용을 위반했을 때 계약 위반 논리가 적용되어 법적 분쟁의 근거가 될 수 있기 때문이다.

회사는 직원 핸드북에 적시된 규정들이 다른 계약서 또는 절차들과 일관되도록 유지하는 것이 중요하다.²²⁹ 이를테면 고용주의 특정 권리 (즉, 임의적인 해고 권한, 회사 내 신고, 직원 간 문제, 괴롭힘 또는 다른 사고에 대해 적시에 보고받고 수사할 수 있는 특권 등)와 기타 규칙 (회사 컴퓨터·전화·이메일·인터넷 사용에 대한 감시·감독 권한, 회사 기물 사용방침·정책, 출퇴근 기록 의무 관련 절차) 등이 정확하게 명시되어 있는지도 확인해야 하며, 직원 핸드북상 명시된 내용과 독립적으로 공지된 절차들을 비교했을 때 불일치하거나 상충되는 면이 없도록 조율해야 한다.

b. 직원 관리 단계

i. 평등한 임금

2018-2019년에 사회적으로 가장 논란이 된 고용법상 이슈는 평등한 임금 보장이다. 고용주는 직원의 임금을 결정할 때 성별, 인종, 출신국가, 종교, 연령 등이 아닌, 중립적이고 평등한 기준을 적용해야 한다.²³⁰ 연방 공정근로기준법 (FLSA)은 근로자의 최저임금과 공정하고 평등한 대우에 대한 요건들을 명시하고 있다. FLSA에서 요구하는 최저임금은 2009년부터 2019년 현재까지 시간당 7.25 달러로 유지되고 있으나 주법에 따라 FLSA 기준과 동일하거나 더 높은 임금을 정할 수 있다. 뉴욕시와 뉴욕주의 최저시급은 다음과 같으며 정규직원, 비상근직원, 비정규직원에 무관하게 기초임금·시급은 동일하다. (표5 참조)

229

따라서 면밀한 검토와 수정작업 없이 다른 회사에서 사용하는 직원 핸드북을 그대로 자사 내규로 활용하는 일이 없도록 유의해야 한다.

230

뉴욕주는 2019년 8월 현재, 임금평등법 발안인 의회에서 진행 중이다. 많은 한국 기업들이 자리잡고 있는 인근의 뉴저지주는 2018년 7월부터 평등임금법 (Equal Pay Act)을 시행하여 고용주를 상대로 매우 엄격한 기준을 적용하고 있는데, 연장자 제도 (seniority system), 능력 제도 (merit system), 또는 다른 신의성실원칙에 따른 요소들 (bona fide factors) (즉, 학력, 경력, 능력)의 기준이 자의적이지 않고 명확한 근거에 따라 결정된 임금이어야 한다.

소재지 및 고용주 구분	2016년 12월 31일	2017년 12월 31일	2018년 12월 31일	2019년 12월 31일	2020년 12월 31일	2021년
뉴욕시의 대규모 고용주 (직원 11인 이상)	\$11.00	\$13.00	\$15.00			추후 발표 예정
뉴욕시의 소규모 고용주 (직원 10인 혹은 그 이하)	\$10.50	\$12.00	\$13.50	\$15.00		추후 발표 예정
Long Island와 Westchester	\$10.00	\$11.00	\$12.00	\$13.00	\$14.00	\$15.00
나머지 뉴욕주 지역	\$9.70	\$10.40	\$11.10	\$11.80	\$12.50	*

표5. 뉴욕시와 뉴욕주의 최저시급표 (General Minimum Wage Rate Schedule)²³¹

ii. 초과근무수당

231
Minimum Wage, <https://www.labor.ny.gov/workerprotection/laborstandards/workprot/minwage.shtm>

고용주는 공정근로기준법상 일주일에 40시간 이상 일하는 직원에게는 반드시 초과근무시간 (overtime)에 대해 1.5배의 임금을 지불해야 한다. 단, 일부 면제 대상 직원 (exempt employee)에게는 이러한 초과근무수당법이 적용되지 않는다.²³²

232
뉴욕주의 초과근무수당법은 이 책의 109-110페이지에서 보다 상세히 안내하고 있다.

iii. 직장 내 성희롱 및 괴롭힘 방지

233
반드시 직원일 필요는 없으며, 성희롱 및 성추행 행위가 회사 직원이 아닌 외부인 (즉, 회사 고객, 관계사 직원 등)인 경우도 포함한다.

2017년 말 소셜 네트워크 서비스에서 시작된 미투운동 (#metoo), 2018년 초 헐리우드에서 일어난 Time's Up 운동을 계기로 과거 존재했던 직장 내 성차별과 성희롱 문제의 심각성이 부각되면서 다양한 성희롱 방지법 (anti-sexual harassment laws)과 직장 내 괴롭힘 방지법 (anti-workplace harassment laws)이 제정되기 시작했다. 뉴욕주에서는 직장내괴롭힘방지법 (S.6577)과 차별방지법 (A.8421) 법안이 2019년 6월 19일에 통과되었다.

234
기존의 뉴욕법에 따르면 회사가 성희롱 방지와 시정을 위해 충분한 노력을 기울인 경우, 회사가 고용주로서 법적 책임을 피할 수도 있었다. 또한, 성희롱이나 직장 내 괴롭힘의 경우 해당 회사가 우선적인 사건 수사·해결 옵션을 결정할 수 있었다. 하지만 법 개정으로 인해 이 두 가지 변호 요소들이 사라졌을 뿐 아니라, 성희롱에 대한 법적 책임이 있는 회사는 피해자에게 징벌적 배상액과 변호사비까지 지급해야 할 수도 있게 되었다.

이로써 성희롱 행위가 성립하기 위해서는 이성을 상대로 저지른 부적절한 행위의 정도가 ‘심하고 전면적 (severe and pervasive)’이어야 했던 과거의 뉴욕주 기준이 훨씬 낮아졌고, 민권법 제7편의 기준이 상당 부분 도입되었다. 이제는 특정 개인²³³을 열등한 이름, 열등한 조건, 또는 열등한 고용 특권에 종속시키는 행위 (subjecting an individual to inferior terms, conditions, or privileges of employment)를 금지하고 있다. 피해자의 입증책임과 법적 대응 또는 보상을 청구하는 방법도 피해자에게 훨씬 더 유리하게 변화하였고, 위법 행위 처벌 규정도 크게 강화되었다.²³⁴

앞서 언급하였듯이 위 내용을 포함하는 뉴욕주인권법 (NYSHRL)은 2019년 10월 11일부터 직원뿐만 아니라 독립계약자와 프리랜서에게도 확대 적용된다. 또한, 2020년 2월 8일부터는 직원 수에 무관하게 뉴욕주의 모든 고용주에게 적용된다. 뉴욕주 정부는 <https://www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/employers>에서 모범 반성희롱 정책에 대한 가이드라인, 교육 지침, 교육 영상물 등 관련자료를 제공하고 있다.

iv. 유급휴가

많은 회사들이 직원의 복지 혜택으로 유급휴가 (paid vacation)를 제공하고 있지만, 연방법과 많은 주법상 유급휴가는 기본적으로 법적 요건이 아니다. 최근 고용법이 복잡해지면서 점점 많은 기업들이 유급휴가를 제공하지 않고 있는데, 이런 경우 직원은 대체적으로 특별한 제약 없이 휴가를 사용하며 (하지만 휴가 전 사전통지 의무 부과 가능) 회사는 휴가를 사용한 직원에게 그만큼 임금을 주지 않는다. 유의해야 할 부분은 회사에서 특정 기간의 유급휴가를 직원에게 제공하는 경우, 매년 초 모든 휴가일이 100% 바로 제공되는지 (vest), 아니면 동 휴가일수가 1년 동안 며칠 또는 몇 주일 일할 때마다 적립되는 것인지를 (accrual basis) 정확히 명시해야 한다. 최근 많은 주들의 고용법에서 관찰되듯이 한 번 주어진 (vested) 유급휴가는 시간이 지난다고 말소되거나 포기될 수 없으며, 연봉·임금처럼 협상이나 삭감의 대상이 아니다.

v. 의무적인 유급휴가

Paid Time Off (PTO)는 유급휴가의 일종으로 이해되는 경우가 많지만, 사실 PTO는 지난 몇 년 동안 생긴 유급병가보호정책의 결과물로서 회사가 반드시 직원에게 제공해야 하는 유급병가에 가깝다. 하지만 유급병가 (paid sick leave)가 별도로 존재하기 때문에, PTO를 ‘의무적인 유급휴가’로 해석하는 것이 더 정확하겠다. 의무적인 유급휴가라고 이해되는 이유는 뉴욕시의 경우 (정규직원 또는 비상근직원에 무관하게) 직원이 30시간 근무할 때마다 1시간의 PTO를 누릴 자격이 생기기 때문이다. 일반적으로 5일 이상 (40시간) 쌓이지 않도록 고용주가 결정할 수 있다. 해당 유급휴가는 병가나 휴가를 목적으로 얼마든지 사용 가능하며 관련법상 1시간 단위로 사용할 수 있는 권리가 주어진다.²³⁵

vi. 유급병가

뉴욕주의 경우 뉴욕주 공무원에게는 유급병가 (paid sick leave)가 주어지지만, 사기업에게 유급병가를 의무화하고 있지는 않다. 단, 뉴욕주 법상 모든 고용주가 병가 사용을 문서로 명시한 지침 (written sick policy)을 전직원에게 제공해야 할 의무는 있다.

뉴욕시의 경우 2018년 5월부터 유급안전및병가사용법 (Paid Safe and Sick Leave Act)²³⁶을 시행하면서 (정규직원 또는 비상근직원 구분에 무관하게) 직원이 5명 이상인 고용주의 경우, 1년에 80시간 이상을 일하는 직원에게 최소 이들의 유급병가를 제공해야 한다. 직원이 5명 미만인 경우에도 최소 이들의 병가를 제공해야 하지만, 이를 유급으로 제공해야 할 의무는 없다. 이때, 고용주는 직원이 병가를 사용했다는 이유로 해고, 해직 등의 부당한 대우를 할 수 없다는 점을 유념해야 한다. 병가란 직원 자신만이 아니라 포괄적으로 정의된 가족의 건강을 돌보기 위한 목적을 포함하며, 이 외에도 자신과 가족을 다양한 신체적 위협으로부터 지키기 위한 목적으로

235

뉴욕주의 경우 아직 타주와 같은 수준의 PTO법은 없다. 하지만 뉴욕시의 경우 동 PTO 법제를 도입하였다고 볼 수 있는데, 해당 유급휴가를 병가로 사용하는 경우 자신의 건강상 문제뿐만 아니라 가족이나 가까운 친지의 병을 돌보는 경우에도 사용 가능하다. 또한, 고용주는 직원이 사용하지 않은 PTO를 다음해로 이월할 (carry over) 수 있도록 허락하고 있으나, 실질적인 PTO 사용은 5일 (40시간)으로 제한할 수 있다.

236

이 뉴욕시법은 <https://www1.nyc.gov/site/dca/about/paid-sick-leave-korean.page>에서 한국어로 접할 수 있다.

사용할 수 있다.

의무적인 유급휴가 (PTO)가 뉴욕시 유급안전및병가사용법에서 의무화한 병가 요건을 충족하는 경우, 추가적인 유급병가를 제공할 필요는 없다. 즉, 고용주 입장에서는 5일의 PTO를 제공함으로써 유급안전및병가사용법의 요구사항까지 충족할 수 있는데, 이 경우 회사 내규나 직원 핸드북에 병가 제공방식 (적립형 또는 연초 선제공형)과 이월 옵션 등의 관련 방침과 규칙이 명시되었는지 확인해야 한다.²³⁷

237

일반적인 유급병가의 경우 연말까지 사용하지 않으면 말소될 수 있지만, 유급안전및병가사용법에 따르면 특정 상황에 해당될 경우 최대 40시간까지 이월 가능하도록 법으로 보장하고 있다.

238

물론 직장에서 업무 중 상해를 당했다면 직원상해보험 또는 장애수당 (long and/or short term disability insurance)의 혜택을 받아 특정 금액의 임금 보존금과 치료비 등을 보험사로부터 받을 수 있다.

239

물론 50명 이하의 직원을 둔 경우도, 직원 핸드북이나 회사 내규에 따라 이 같은 복지 혜택을 직원들에게 얼마든지 제공할 수 있다.

vii. 무급병가

주어진 유급병가를 모두 사용하였음에도 불구하고, 건강상의 문제로 출근 또는 업무를 제대로 하지 못하는 경우, 연방법과 주법상 무급으로 병가를 사용할 수 있다.²³⁸ 또한, 무급병가 (unpaid sick leave)가 필요한 직원은 가족의료휴직법 (Family Medical Leave Act, FMLA)에 입각하여 잠시 휴직 가능하되, 휴직 직전 자신의 직무·직위에 대한 보장 또는 동등·대등한 대우를 최대 12주 동안 보장받을 수 있다. 물론 임원이나 특수 직무를 가지고 있는 경우는 보장되기 어렵겠지만, 해당 직원의 심각한 건강상태나 직원의 가족 건강, 출산, 신생아·수양아 양육, 입양을 위해 임시로 휴직할 수 있다. 만일 유급휴가나 유급병가를 아직 사용하지 않은 경우에는 해당 유급기간을 사용하여 해당되는 임금을 휴직기간 (leave period) 동안 받을 수 있다.

하지만 FMLA가 적용되는 민간 부문 사업장은 한정적이다. 즉, 반경 75마일 이내에 근무 중인 총직원 수가 (정규직원과 비상근직원 구분 없이) 50명 이상이어야 하고, 이들이 그 해 또는 전해 (current or preceding calendar year)에 20주 이상 근무하는 경우에만 법 적용을 받는다.²³⁹ 또한 동 혜택을 누릴 수 있는 직원은 12개월 이상 고용된 상태로 1,250 시간 이상 근무했어야 한다.

viii. 건강보험

연방법과 뉴욕주법은 50명 이상의 직원을 둔 고용주의 경우에만 직원들에게 건강보험 (health insurance) 제공을 의무화하고 있다. 스타트업의 경우 건강보험을 중요하게 여기거나 기대하는 직원들이 많지 않은 것이 사실이지만, 회사 규모나 사업 성과가 커지면, 유능한 인재에게 영입 제안을 하거나 우수한 직원을 오랫동안 보유하기 위한 좋은 인센티브가 되기도 한다.

위에 언급한 내용 이외에도 고용주의 리스크 관리 요소로는 사회보장세 (social security tax) 원천징수 및 지불 의무, 실업수당보험세 (unemployment tax) 지불 의무, 직원상해보험·산업재해보험 (workers' compensation insurance) 가입 의무 및 사건 처리, 장애보험 (disability insurance) 가입 의무, 고용관행배상책임보험 (employment practices liability insurance (EPLI)) 가입, 직원 평가, 편의 제공 (reasonable

accommodation) 의무가 있다. 스타트업의 경우 적용 범위가 다소 제한적이라 지면의 제약상 생략하겠다.

c. 직원 퇴사·해고 단계

i. 퇴사

직원의 사전통지 의무

언제든지, 어떤 사유·설명·경고 없이도 고용 계약을 종료할 수 있는 ‘at will’ 고용의 경우, 일반적으로 고용주는 퇴사하는 (voluntary termination 혹은 resignation) 직원에게 퇴사 전 특정 기간의 사전 통지 의무를 요구할 수 없다. 관례적으로 “퇴사일로부터 2주전에 통지받기를 희망한다”라는 요청을 할 수는 있으나 법으로 강요할 수는 없다는 의미이다. 이는 2주의 사전 통지기간을 제시하는 경우, 해당 직원을 2주 경과 전에 해고할 수 있는 권한을 잃지 않기 위해서이다. 이러한 조기 해고 권리는 주로 고용계약서에 명시하는 것이 이상적이지만 최소한 직원 핸드북에라도 언급할 필요가 있다.

임금 + 미사용 유급병가·휴가 지불

회사가 갑자기 퇴사 통지를 받는 경우 고용주는 72시간 안에 최종 임금을 지불해야 한다. 수표로 해당 임금을 지불하는 경우 사용하지 않은 유급병가·휴가, 미지급된 보너스 등을 함께 계산하여 지불해야 한다. 다만, 보너스의 경우 1년 동안의 성과표를 필요로 하기 때문에, 연중에 직원이 퇴사하는 경우 보너스 지급 대상이 아님을 고용계약서나 보너스 관리 관련 규정에 명시해야 할 필요가 있다.

직원 기록 보존기간

뉴욕주 고용법상에서는 직원 기록과 관련 업무기록을 보존해야 하는 기간은 없다. 하지만 뉴욕주의 임금관련기록 (payroll record) 규정상 최소 6년을 의무화하고 있으며, 직원의 기타 기록 (other information) 역시 최소 6년간 보관되어야 한다.

ii. 해고

서면 통지와 해고 사유

해고 (termination)는 반드시 서면으로 이루어져야 한다. 고용주가 해고 서한에서 해고 사유 또는 관련 내용을 자세하게 기입할 법적 의무는 없다. 오히려 부당 해고의 빌미를 제공할 수 있고 다른 불필요한 오해를 초래하여 상황을 악화시킬 수 있기 때문에 기본적인 내용만 기입하는 것이 안전하다. 단, 해고일자 와 해고 사실을 명시해야 하며 실업보험 신청에 필요한 뉴욕주 노동부 양식 중 하나인 고용기록 (Record of Employment)²⁴⁰을 제공해야 한다.²⁴¹ 해당 직원과 체결한 고용계약서가 존재할 경우, 동 문서에 명시된 해고 통지 절차를 따라야 한다. 고용계약 조건이 at will이라 하더라도 만약 고용계약서에 2주의 사전 통지 요건이 있다면 그 해고·해임 조건을 따라야한다.

240

Record of Employment, https://labor.ny.gov/formsdocs/ui/IA12_3.pdf

241

고용주는 건강보험을 제공하는 경우, 해고한 직원에게도 동일한 건강·의료보험을 (해고당한 직원의 사비로 모든 비용을 지불하는 조건으로) 계속 가입할 수 있는 기회를 부여해야 한다. 이러한 의료보험 가입권리를 해고직원에게도 특정 기간동안 제공하도록 하는 법을 통합예산조정법 (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (COBRA))이라고 하는데, 고용주는 동 해고 서한에 COBRA에서 제공하는 자격과 권리를 직원에게 통지해야 할 의무가 있다. 그리고 관련 통지와 함께 기본적인 관련 정보 (회사 건강보험사 팸플릿 등)를 함께 제공하는 것이 바람직하다.

임금 + 미사용 유급병가·휴가 지불

고용주가 직원으로부터 갑자기 퇴사 통지를 받을 경우에는 뉴욕주법상 임금 지불이 완료되어야 하는 시점에 대해 어느 정도 시간적 여유가 있다. 반면, 고용주가 미리 계획했거나 준비기간이 있었던 해고의 경우라면 그 즉시 혹은 다음날 최종임금(미사용 유급병가·휴가에 해당하는 금액 포함)을 지불해야 한다. 만약 고용계약서에서 퇴직금(severance) 지불 조항이 있는 경우 고용계약서에 따라 지불하면 된다.

퇴직금 또는 퇴직합의계약서

고용계약서상 퇴직금 조항이 있거나, 퇴직합의계약서(Severance Agreement 또는 Separation and Release Agreement)를 사용하는 경우에 고용주가 해고하는 직원에게 퇴직금의 성격으로 돈을 지불하기도 한다. 고용계약서에 근거한 퇴직금은 일반적인 경우 입사·고용 당시 계약서에 미리 해고 상황을 대비하여 퇴직금이 계약서에 명시된 경우이기 때문에 해당 계약서에 따라 퇴직금을 지불하면 된다. 반면, 고용계약서에 설령 퇴직금 관련 조항이 없더라도 고용주가 해고하는 직원에게 퇴직합의계약서 체결을 제안할 수도 있다. 고용주가 해고당한 직원을 금전적으로 지원하고자 하는 의도로 퇴직금을 제공할 수도 있고, 해고될 직원이 고용주를 상대로 소송을 제기할 위험이 높은 상황적 요소에 근거하여 사전에 합의 조건 형식으로 퇴직금을 지급하기도 한다. 퇴직합의계약서를 제안받은 직원은 뉴욕법상 그 계약서를 21일 동안 고려하여 결정할 권리가 있고, 설사 계약서에 서명을 했다 하더라도 14일 안에 받은 퇴직금을 반환하고 퇴직합의계약서를 무효화할 수 있다.

뉴욕주 고용·노무 관리: 스타트업 실무지침 요약 정리

1. 근로자 차별 금지 및 평등 대우 원칙의 강화, 근로자가 고용주를 상대로 제기하는 노동법 분쟁 및 소송의 증가, 직원 핸드북 및 회사 내규의 문서화 작업 필요성 대두 등 급변하는 미국 내 고용·노무 관련 법적·사회적 움직임에 적절히 대비할 것
2. 정규직원, 비상근직원, 독립계약자, 프리랜서 등 다양한 고용 형태와 분류 기준에 대해 이해할 것. 고용·노무 관련 연방·주·시 법규가 스타트업의 소재지, 고용 규모, 피고용인 형태 등에 따라 각각 다르게 적용될 수 있음을 인지하고, 상황별로 적용되는 법규가 무엇인지 파악할 것
3. 뉴욕주 법인의 경우 뉴욕주법상 의무사항인 직원상해보험 (workers' compensation insurance) 및 장애보험 (disability insurance)에 가입할 것
4. 직원 또는 외부 인력 고용 단계에서는 고용 조건 (at will 고용계약 여부 등)과 고용 형태를 문서에 명시하고, 지식재산권 양도계약서와 기밀유지협약 등을 추가로 체결하여 자사가 보유한 핵심 무형자산의 유출 위험을 최소화할 것
5. 직원 관리 단계에서는 (1) 평등한 임금, 초과근무수당 관련 기록을 철저히 관리하고 (단, 초과수당 면제 대상 직원 파악에 유의할 것), (2) 지분 제공 또는 성과급 제공 시 이와 관련된 타 투자계약서, 전환사채계약서 등의 양도조건, 의결권, 배당권, 우선매수권 조건들과 상충되지 않도록 주의하며, (3) 성희롱 방지 의무 교육 등 직장 내 지침을 명확히 전달하는 체계를 수립할 것
6. 피고용인과의 분쟁 예방을 위해 전 고용·노무 단계에 걸쳐 일관된 절차를 시행할 것

D. 미국 개인정보 관리 및 보호²⁴²

242

이 섹션을 작성한 정육 변호사는 회사법, 상거래법, 계약법, 고용법, 운송·물류사업 관련법 분야 전문가로 뉴욕주와 뉴저지주 변호사 면허를 소지하고 있다. 대한민국 공공 법무관 및 한국계 미국 법인의 법무실장직을 역임한 바 있으며, 현재 Montgomery McCracken Walker & Rhoads, LLP의 뉴욕 사무소에서 미국 유수 기업들의 고문 변호사 역할을 수행 중이다.

243

2019년 7월 미국 연방거래위원회 (Federal Trade Commission (FTC))는 개인정보를 불법으로 사용한 페이스북 (Facebook) 에게 50억 달러 (약 5조 9,000억원)의 벌금을 징수하였다. 같은 달 FTC는 미국 3대 개인신용등급회사 중 하나인 에퀴팩스 (Equifax)에 대해 개인정보 유출 사고에 대한 책임으로 7억 달러 (약 8,500억원) 벌금을 부과하고 약 5억 7,500만 달러에 상당하는 무료 신용 모니터링 서비스를 법인과 개인들에게 무상으로 제공하라고 명령하였다. 페이스북과 에퀴팩스 양사 모두 합의서에 따라 벌금 외 더욱 엄격한 개인정보 보호절차를 마련하고 이에 대한 정기적인 정부 감사까지 받게 되었다.

244

이 외에도 회사의 평판과 고객의 신뢰가 크게 손상될 수 있으며, 드물게 주주대표소송 (shareholder derivative action)으로 이어지는 경우도 있다.

한국의 개인정보 보호법이나 유럽연합의 종합정보보호규정 (General Data Protection Regulation (GDPR))과 대조적으로 미국은 개인정보 수집, 보호, 사용, 처리, 및 보안 등을 규제하는 단일화된 연방법이 없다. 대신 정보보안, 소비자보호, 공정거래 등 분야별로 다양한 연방법과 주법 및 규정들이 존재하며, 적용되는 법들과 규정들이 자주 중첩되거나 서로 모순되기도 한다. 정부기관들도 이 점을 인지하고 보다 표준화된 지침을 개발하고자 힘쓰고 있지만, 현재까지는 이러한 법적 특성 때문에 많은 기업들이 구속력있는 법규에 대해 정확히 이해하는 데에 큰 어려움을 겪고 있다. 본 섹션에서는 개인정보의 관리 및 보호에 관련된 다양한 법과 제도적 장치들을 소개하되, 사업체에게 부과되는 법적 의무에 대해 집중적으로 설명하겠다.

스타트업이 다루는 고객 정보는 개인정보인지 혹은 기업정보인지에 따라 정보 관리의 책임 여부가 결정된다. 업계에서 흔히 지칭하는 ‘개인정보처리방침 (privacy policy)’은 개인에 대한 정보 보호, 관리, 침해 또는 유출 등의 사고 발생 시 통지 의무와 관련된 것이다. 반면, 일반적인 기업정보, 기밀사항, 영업비밀은 엄밀히 말해 개인정보가 아니기 때문에 아래 소개하는 법령들과 회사가 제공해야 하는 개인정보처리방침의 적용 대상이 아니다. 후자 (기업정보 및 영업비밀)의 경우 기밀유지협약을 체결함으로써 계약상 또는 영업비밀법을 통해 적절하게 보호해야 한다.

1. 미국 정보보호 법적 동향

미국에서도 해킹 피해와 랜섬웨어 공격 사례들이 급증하면서 개인정보 및 기업정보 침해 방지의 중요성이 부각되었다. 이와 관련하여 최근 10년 사이 다양한 연방법·주법들이 제정되었는데, 개인정보의 유출에 대한 처벌뿐만 아니라 개인정보의 부적절한 사용과 부적절한 개인정보 관리에 대한 처벌 수준이 크게 강화되고 있다는 점이 주목할 만하다.²⁴³ 물론 미국보다 유럽의 GDPR이 한층 더 엄격하다는 데에는 전문가들 사이에 이견이 없다. 그러나 미국에서도 기존 연방법·주법상 존재하는 다양한 법규들의 집합이 더욱 활성화되었고, 이에 대한 보다 일관된 해석과 엄격한 적용 추세가 관측되고 있다.

개인정보를 관리하고 보호하는 다양한 법률 (statute), 규정 (regulations), 규칙 (rules), 원칙 (principles) 등이 존재하기 때문에 특정 법규를 위반하는 경우, (1) 관할 정부기관 규정에 따른 벌금 및 위약금 (해당 기관의 수사 관련 실비용 포함), (2) 민사·행정처벌 및 형사처벌, (3) 개인의 집단소송을 통한 손해배상과 같은 여러 종류의 처벌을 받거나 배상 책임을 질 수 있다.²⁴⁴

2. 개인정보 관련 연방법규

개인정보의 수집, 사용, 처리 및 공개를 규제하는 대표적인 연방법에 대해 살펴보자.

a. 연방거래위원회법 및 연방거래위원회 규정

연방거래위원회 (Federal Trade Commission (FTC))는 소비자 보호와 불공정 거래 규제를 위해 존재하는 연방 정부기관이다. FTC는 연방거래위원회법 (Federal Trade Commission Act (FTCA))²⁴⁵ 외에도 관련된 많은 법규들을 집행하며, 개인정보의 수집, 사용, 처리, 보호, 및 공개 행위가 부당하고 기만적일 (unfair and deceptive) 경우에 감독, 감사, 처벌을 포함하는, 상당히 포괄적인 관할권을 가진다. 참고로 FTCA는 엄밀히 말해 개인정보관리법 또는 소비자보호법은 아니며, 개인정보 관리 및 보호에 구체적으로 적용되는 관련 조항이 아주 많은 것도 아니다.²⁴⁶ 그러나 FTC는 개인정보 관리와 소비자 보호 분야에서 미국 내 가장 영향력있는 연방정부기관이다.

다만, FTC에서 공표하는 다양한 규정, 규칙, 원칙 및 권고사항들은 회사가 반드시 지켜야 하는 법규이기 이전에, 기본적으로 자발적인 준법경영 (compliance)를 추구하는 프로그램임을 이해하는 것이 중요하다. 또한, FTC가 마련한 관련 기준은 명확하고 구체적으로 나열된 목록보다는 원칙적인 내용에 가깝다. 따라서 스타트업이나 기술 개발 관련 소규모 회사들의 경우 수많은 개인정보관리법과 규정을 모두 이해하고 준수하려 하기보다, 동 회사가 표방하는 개인정보 관리 및 보호 절차를 공지한대로 실제로 이행하면서, 기본적이고 합리적인 수준의 보안조치를 취하는 것이 더 효과적이고 현실성있다고 하겠다.

i. 연방거래위원회 규정의 적용 대상

연방거래위원회법 (FTCA)과 관련된 규정, 규칙, 지침들은 미국에서 사업을 하는 대부분의 회사와 개인에게 적용된다. 반면, 특정 운송, 통신, 금융 회사처럼 다른 연방정부기관의 규제를 주로 받는 법인은 엄밀히 FTC의 규정·규칙 적용 대상이 아니라는 해석도 있다. 그러나 설령 FTC 관할 밖이라 하더라도 해당 운송, 통신, 금융산업을 감독·관리하는 정부기관들뿐만 아니라 다른 연방·주 산하 법집행기관들 (law enforcement agencies) 역시 개인정보 관리 및 처벌을 목적으로 FTC와 정보 공유를 하고 있으며, 개인정보 보호라는 명목으로 다양한 차원의 협력관계를 유지하고 있다.²⁴⁷ 따라서 FTC로부터 완전히 독립적인 타 정부기관일지라도 FTC의 원칙 및 관련법 집행사례들을 종종 준용한다.

ii. 연방거래위원회의 규제 대상 정보

FTC는 소비자의 개인정보를 불공정하거나 기만적인 행위로부터 보호하는 데에 가장 큰 비중을 두고 있다. 따라서 이 같은 소비자 보호의 명분 하에 FTC의 규제 대상이 될 수 있는 정보는 매우 포괄적으로 해석될 여지가 있다. 예를 들어 행위광고원칙 (Behavioral Advertising Principles)은 소비자의 컴퓨터나 모바일 등 장치를 통한 소비활동 (consumer activities)를 추적하여 맞춤형

245
15 U.S.C. § § 41-58

246
FTC의 주된 규제 대상은 일반적인 상업적·영업 행위 (예: 광고, 공지, 약정서, 절차 등)이지만 이 책의 목적상 이는 논외로 하겠다.

247
Consumer Sentinel Network Data Book 2018, <https://www.ftc.gov/reports/consumer-sentinel-network-data-book-2018>; FTC, Law Enforcement Partners Announce New Crackdown on Illegal Robocalls, <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/06/ftc-law-enforcement-partners-announce-new-crackdown-illegal>

광고를 제공하려는 모든 회사와 개인에게 적용되는데, 소비자 개인 컴퓨터나 휴대폰 등 장치와 연관될 수 있는 모든 정보가 FTC의 규제 대상이다. 이처럼 광범위한 FTC 권한에 미루어보아 소비자의 이름, 연락처 (전화번호 및 이메일 주소 포함), 사회보장번호 (social security number) 등의 민감한 개인정보뿐만 아니라, 그 개인의 소비 활동, 소비 관심사, 직장·고용 정보처럼 일반적으로 특별히 민감하지 않은 개인정보도 충분히 보호 범위 및 대상에 포함된다.

iii. 연방거래위원회의 주요 원칙 및 요구사항

FTC의 가장 기본적인 개인정보 수집, 관리, 보호 원칙은 다음과 같다.

- 회사가 수집, 보유, 사용하고자 하는 개인·소비자의 (인터넷, 모바일 등) 사용기록의 종류와 관련 개인정보 수집 여부를 해당 개인·소비자에게 공개하고 이에 대한 동의를 얻어야 한다. 소비자가 이 관행을 거부할 수 있다고 공개할 의무가 있으며, 소비자에게 거부권 (opt out) 행사 기회와 선택권을 제공해야 한다.
- 특히 맞춤형 광고나 영업행위를 하는 경우, 개인·소비자에게 적절하고 합리적인 방식과 수단으로 거부 선택권을 제공해야 한다.
- 회사가 위와 관련된 정보 수집, 보유, 사용에 관련하여 공지하거나 게시한 절차와 정책을 준수해야 한다.
- 개인 소비자에게 적절한 통지없이 주요 개인정보처리방침을 변경하면 안 된다.

iv. 연방거래위원회의 주요 권고사항 및 지침

FTC에서 공표한 권고사항과 지침들은 엄밀히 말해 법적 구속력은 없고 권장에 가깝다고 볼 수도 있으나, 감독 및 처벌 가능한 근거가 된다는 점은 분명하다. 이에 회사들이 인지하고 있어야 할 대표적인 몇 가지를 안내하겠다.

- 2009년에는 인터넷 사용 기록을 추적 (tracking)하는 회사들이 맞춤형 광고행위를 하는 것에 대한 자체적인 관리원칙 (Self-Regulatory Principle for Behavioral Advertising)을 발표했다. 2015년에는 동일한 원칙을 모바일 시장으로 확장하였다.
- 2012년에는 개인정보 관리 및 보호를 위한 모범사례 (Protecting Consumer Privacy in an Era of Rapid Change)를 작성하여 소비자개인정보 보호를 위한 권고사항으로 제시하였다. 해당 모범사례를 모두 준수해야 할 법적 의무는 없지만, 최근 사회적·정치적 문제가 된 개인정보 침해 및 남용 사건들이 늘면서 이러한 권고사항들에 보다 구속력을 부여하고자 하는 움직임이 있다.
- 2017년에는 여러 플랫폼 간 호환을 통한 추적 (multi-platform/cross-device tracking)에 대해 최종 보고서를 발표함으로써 온라인 플랫폼, 게시자, 광고 회사가 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터 등의 연결된 장치 (connected device)상 소비자 사용·활동 기록을 추적하는 행위에 대한 권고사항을 제시하였다.²⁴⁸

248

동 추적행위에 대해 투명하게 공지해야 하고, 개인에게 자신의 개인정보를 관리할 수 있는 권한을 제공해야 하며, 특별히 관리에 유의해야 할 건강상태, 재무상태, 미성년자 관련 정보 등을 더욱 엄격하게 보호하고, 합리적인 수준의 보안조치를 취해야 한다. Cross-Device Tracking: An FTC Staff Report - January 2017, https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/cross-device-tracking-federal-trade-commission-staff-report-january-2017/ftc_cross-device_tracking_report_1-23-17.pdf

v. 연방거래위원회의 수사 및 처벌 권한

FTC는 민사 벌금뿐만 아니라 형사 처벌 (징역 포함) 권한까지 상당히 넓은 수사권·처벌권을 가지고 있다.²⁴⁹ FTC가 직접 나서서 소비자 피해 구제를 위한 소송 제기도 가능하며, 가처분·중지명령 또는 손해배상을 청구할 권한을 지닌다. 심지어 FTC가 수사 또는 소송 등을 진행하는 경우, 수사와 기소에 관련된 모든 비용까지 개인정보 관련 법규를 위반한 회사 또는 개인에게 청구할 수 있다.

b. 아동온라인개인정보보호법

2000년에 제정된 뒤 2013년에 개정을 거친 아동온라인개인정보보호법 (Children's Online Privacy Protection Act (COPPA))²⁵⁰은 만 13세 미만으로 정의되는 '아동'을 대상으로 하는 웹사이트, 온라인·모바일 서비스, 제품 등을 통해 아동의 개인정보 수집을 제한하는 연방법이다. 이로써 13세 미만 아동의 개인정보 수집을 부모가 대신 통제할 수 있으며, 모든 사업체는 아동의 개인정보를 수집, 사용, 또는 공유하기 이전에 확인 가능한 부모의 동의를 얻어야 한다. COPPA는 FTC가 집행하는데, FTC의 원칙·권고사항과 달리 법적 구속력이 있는 법령으로 반드시 준수해야 한다.

i. 아동온라인개인정보보호법의 적용 대상

COPPA는 (1) 아동에게 직접적으로 특정 서비스나 제품을 상업적 목적으로 제공하는 경우, (2) 판매 대상은 일반인이라도 아동의 개인정보를 수집하는 경우, 또는 (3) 아동개인정보를 직접적으로 수집하지는 않지만 제3자로부터 제공받는 경우에 적용된다.

ii. 아동온라인개인정보보호법의 규제 대상 정보

COPPA는 개인정보의 개념을 확장하여 FTCA나 FTC 규정상 개인정보로 분류되지 않던 정보까지 정보 보호대상으로 포함시켰다. 아동 개인정보를 수집하거나 사용하는 회사의 경우 아래와 같은 추가적인 정보가 '개인정보'로 정의됨을 인지하고, 더 포괄적인 개인정보 관리 및 보호 의무가 있음을 유념해야 한다.

- 아동의 이미지와 목소리를 담고 있는 사진, 비디오, 오디오 파일
- 아동의 자택 도로명과 도시명을 확인할 수 있는 지리적 위치 정보
- 아동의 웹사이트나 온라인·모바일 스크린명 혹은 사용자명 (screen or username)
- 고객번호 등의 정보를 포함하고 있는 쿠키 (cookie)
- IP (Internet Protocol) 주소, 기기의 고유한 시리얼 넘버

따라서 아동들을 위한 제품이나 게임 또는 서비스를 제공·판매하는 스타트업이나 한국 회사들은 아동의 개인정보 취득 시 보다 엄격한 기준과 시스템을 가지고 그 정보를 관리·보호해야 한다.

249

A Brief Overview of the Federal Trade Commission's Investigative, Law Enforcement, and Rulemaking Authority, <https://www.ftc.gov/about-ftc/what-we-do/enforcement-authority>

250

15 U.S.C. § 6501-6506

iii. 아동온라인개인정보보호법 의무사항

FTC는 해당 웹사이트 운영자를 위한 COPPA 요구사항을 다음과 같이 공표하였다.

- 웹사이트에 개인정보처리방침을 게시하고 개인정보가 수집되는 모든 페이지에 개인정보 보호정책으로 연결되는 링크를 반드시 제공해야 한다.
- 웹사이트 정보 수집 사례에 대한 내용을 부모에게 알리는 공지사항을 제공하고 아동의 개인정보를 수집하기 전에 부모 동의를 취득해야 (취득 사실을 입증할 수 있어야 함) 한다.
- 자녀의 개인정보가 제3자에게 공개되는지 여부에 관한 선택권을 부모에게 제공해야 한다.
- 자녀의 개인정보에 대한 접근 권한과 자녀의 개인정보를 삭제하고 이후의 정보 수집이나 사용을 거부할 수 있는 기회를 제공해야 한다.
- 게임, 시합, 또는 기타 활동에 참가·참여하기 위한 조건으로 필요 이상의 개인정보를 아동에게 요구할 수 없다.
- 아동으로부터 수집한 개인정보의 기밀 및 보안을 유지해야 한다.

아동을 대상으로 게임 등의 서비스·제품을 파는 웹사이트 운영자의 경우 COPPA 개인정보처리방침뿐만 아니라 아동 개인정보의 도난, 남용, 불법적인 접근과 유출로부터 보호 가능한 기술적인 절차를 갖추어야 한다. 위에 나열된 COPPA 의무사항들을 실무에서 효과적으로 이행하기 위해 (또한 일반적으로 개인정보를 수집·관리하는 회사라면 준법경영을 위해) 사업 상황에 알맞은 개인정보 보안 내규 마련이 필요하다.²⁵¹

251

Children's Online Privacy Protection Act, <https://www.federalreserve.gov/boarddocs/supmanual/cch/coppa.pdf>

c. 건강보험이전과책임에관한법

건강보험이전과책임에관한법 (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA))은 개인의 건강 또는 기타 정보를 사용하는 것을 제한하는 법이다. 원래는 보험사나 보험 중개사 (브로커), 의료정보관리회사, 실제 의료서비스제공자 (병원 등) 사이에 필요한 건강·의료정보 공유를 허락하여 보건 및 의료시스템의 효율성을 높이고자 정보 교환을 표준화한 법률이다. 하지만 전자기록의 양과 그 공유의 범위·빈도가 증가하고 개인정보의 유출 및 불법 공유 위험이 높아지면서, HIPAA를 근간으로 개인 건강정보와 의료정보에 대한 관리 및 보호 강화를 위한 많은 관련법들이 생겼다.

i. 건강보험이전과책임에관한법의 적용 대상

기본적인 적용 대상 (covered entities)은 (1) 건강보험 또는 보험사 (health plans), (2) 건강·의료 정보센터 또는 관계사 (health care clearinghouses), (3) 건강·의료서비스제공자 중 전자 데이터 사용자이다. 동 서비스 제공자 외에도 관련 업계·업체 (business associates)라면 HIPAA의 적용 대상에 포함된다.

단, HIPAA에서 명시한 직접적인 적용 대상이 아니더라도 고용주로서 직원의 특정한 건강 관련 정보를 유지·관리하고 있다면 유사한

건강기록·정보 관리 법규들이 요구하는 기본적인 정보 관리 및 보호 책임이 있다. 예를 들어 직원의 직무를 위해 신체적으로 필요한 편의시설 (office accommodation)을 제공하거나 업무 중 당한 상해사고를 처리하는 경우, 고용주로서 해당 직원의 이러한 건강관리 정보를 기록으로 유지·관리해야 할 수 있는데, 이러한 경우 동 정보의 기밀을 유지해야 하며 일반적인 직원 인사 문서들로부터 구분하여 보관·관리해야 한다.²⁵² 고용주는 매우 예외적인 경우에만 직원 개인의 건강정보를 공개·공유할 수 있다.

ii. 건강보험이전과책임에관한법의 규제 대상 정보

개인의 의료 및 건강정보는 다음과 같은 정보를 포괄적으로 포함하며, 관련 정보는 문서·서면 공유, 전자파일 전송뿐만 아니라 구두로 전달 시에도 보호되어야 한다. 또 특정 개인의 의료·건강정보를 직접 다루고 있는 정보 외에도, 해당 정보를 사용하여 특정 개인의 식별번호 또는 의료·건강정보를 알아낼 수 있는 간접정보까지 포함한다.²⁵³

- 개인·환자 이름, 주소, 생년월일, 입원·퇴원일, 연락처 (이메일 주소 포함), 지문·날인 (사본 포함), 음성 (voice prints), 사진 등
- 개인의 과거, 현재, 향후 건강기록 (정신건강 상태 포함) 등
- 개인의 과거, 현재, 향후 제공되었거나 제공될 의료 서비스 정보 (진료·치료·약물 기록 포함) 등
- 의료 서비스 및 약물 관련 과거, 현재, 향후 청구·수리 비용 정보 등
- 사회보장번호, 의료기록번호 (medical record number), 보험번호 (health plan beneficiary number), 자동차등록번호 (vehicle identification number (VIN)) 등 개인을 추적하거나 확인할 수 있는 고유한 또는 식별 가능한 정보 등

iii. 건강보험이전과책임에관한법 정보 사용 권리

HIPAA는 의료·건강정보를 다루는 회사가 동 정보를 이용·공유할 수 있는 대상, 공유 정보의 범위, 정보 이용 목적과 방식을 필요에 의해 최소한의 수준 (minimum necessary standard)으로 제한하고 있다. 또한 이 같은 정보를 보관하고 관리함에 있어서도 적절한 보호책 (safety guard)을 도입하고 실행해야 한다. 단, 다음과 같은 예외적인 경우에 한하여 개인의 동의 없이도 특정 의료·건강정보를 이용, 공개, 공유할 수 있게 하였다.

- 정보제공자 본인이 자신의 필요에 따라 의료·건강정보를 요청한 경우
- 해당 의료정보 수집에 반대 또는 이의를 제기하기 위한 입증자료로 사용하기 위한 경우
- 의료비 및 치료비에 대한 청구 및 수리를 위한 경우
- 응급상황이거나 개인이 의사를 표시할 수 없는 상황에서 최선의 환자 이익을 위한 경우
- 연구 목적, 보건정책, 공적건강보험제도 운영 등 공공의 목적상 필요한 경우

252

미국장애인법 (Americans with Disabilities Act), 건강정보기술법 (Health Information Technology for Economic and Clinical Health), 유전자정보차별금지법 (Genetic Information Nondiscrimination Act) 등을 통해 HIPAA에서 의도한 개인 의료·건강 관리정보 및 보안을 더 강화하였다.

253

미국 보건복지부 (U.S. Department of Health and Human Services)가 한국어로 제공하는 HIPAA 개인정보 보호 관행 안내는 https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/ocr_understanding_hipaa_korean.pdf에서 접할 수 있다. 환자 이름이 유출되지 않아도 그 환자의 직업과 주소 정보가 유출될 경우 위반에 해당될 수 있으므로, 모든 의료 관련 기업들은 주의를 기울여야 한다.

d. 금융정보보호법

금융정보보호법 (Gram-Leach-Bliley Act (GLBA)) 혹은 금융서비스 현대화법 (Financial Modernization Act)은 미국 상원의원 1명과 하원의원 2명의 이름을 따서 만들어진 법으로 금융기관의 개인정보 접근, 수집, 사용을 규제하는 법이다. GLBA에 따라 금융기관은 소비자 개인의 민감한 정보 (sensitive data)를 위한 보안조치를 마련하고 실행해야 한다. 중요한 부분은 GLBA를 집행 (수사·처벌)하는 정부기관은 FTC뿐만 아니라, 소비자금융보호국 (Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)), 연방준비은행 (Federal Reserve Bank/ Office of the Comptroller of Currency), 증권거래위원회 (U.S. Security Exchange Commission), 상품선물거래위원회 (Commodity Futures Trading Commission) 등 다수이며 주정부들 역시 동 GLBA 수사권·처벌권을 가진다는 점이다.

i. 금융정보보호법의 적용 대상²⁵⁴

GLBA는 ‘금융기관 (financial institution)’을 상당히 포괄적으로 정의하고 있다. 규모와 상관없이 재무·금융서비스나 금융상품등을 제공하는 산업에 의미있는 관여 (significantly engaged)를 하고 있는 모든 법인과 개인을 금융기관으로 간주한다. 따라서 전통적인 은행, 증권, 대출회사뿐만 아니라, 보험 회사, 중개인·브로커, 세무사, 신용상담인, 심지어 전당포까지 포함될 수 있으며, 나아가 금융기관으로부터 비공개 개인정보 (nonpublic personal information (NPI))를 받아보거나 정리 또는 분석하는 법인과 개인까지도 포함된다.²⁵⁵

상식적으로 금융업에 종사하지 않는 스타트업의 경우 GLBA의 적용대상이 아닐 것 같지만, 만일 인터넷 또는 모바일 앱상 제품·서비스 지불 단계가 있어서 소비자·개인의 금융정보 (예: 신용카드 정보)를 저장하고, 관련 정보를 은행, 신용카드 회사 등 타 법인과 공유하거나, 다른 금융서비스를 위해 사용하는 경우 GLBA 적용대상이 될 수도 있다.

ii. 보안조치 정보 대상

위에서 설명한 비공개 개인정보와 개인식별이 가능한 금융정보 (personally identifiable financial information (PIFI)) (즉, 개인의 사회보장번호, 은행계좌 번호, 신용카드 번호, 이름 또는 연락처 등)를 담고 있는 정보 또는 개인의 금융정보 식별, 확인, 검색이 가능한 정보에 대해 보안조치가 취해져야 한다.

iii. 보안조치 기준 및 세부 규칙

소비자금융보호국 (CFPB)은 GLBA에 의거한 시행령으로 보안규칙 (Safeguards Rule)과 금융부문개인정보보호규칙 (Financial Privacy Rule)을 마련하였다. 이 중 보안규칙에 따르면 모든 금융기관은 동 법인의 규모, 금융서비스·상품에 대한 난이도 (complexity), 금융 업무의 성격 및 범위, 개인정보의 민감성 정도에 따라 적절한 보안조치를 문서로 마련하고 실행해야 한다. 보안조치 프로그램 (information security program)과 관련하여 최소한 아래 다섯 가지가 요구된다.²⁵⁶

254
15 U.S.C. § 5 6801-6809

255
자동차딜러십, 투자자문업체, 신용카드를 발행받은 소매상도 금융기관으로 간주된다.

256
16 C.F.R. § 314.4

- 첫째, 금융기관은 개인정보 보안조치 프로그램을 담당할 한 명 이상의 직원을 지정해야 한다.
- 둘째, 금융기관의 각 사업 운영 영역에서 고객 정보에 대한 내부·외부적 위험을 파악 및 분석하고, 이러한 위험을 통제하기 위해 현재 사용 중인 보안조치의 효과를 평가해야 한다.
- 셋째, 금융기관은 평가 결과 발견된 위험요소들에 대응하기 위한 기술적, 행정적, 물리적 안전장치를 설계·구현하고 정기적으로 모니터링해야 한다.
- 넷째, 금융기관은 보안조치를 유지할 기술력을 갖춘 서비스 제공업체를 선택하고 동 업체와의 계약을 통해 해당 보안조치가 적절히 시행하고 유지될 수 있도록 감독·관리해야 한다.
- 다섯째, 금융기관 사업·운영상 변동사항에 따라, 혹은 보안 테스트 및 모니터링 결과에 따라 관련 보안 프로그램을 지속적으로 개선, 조정, 강화해야 한다.

한편, 금융부문개인정보보호규칙에 입각한 세부 요건으로는 다음이 있다.

- 고객에게 비공개 개인정보의 수집, 사용, 공유 관행에 대해 공지해야 할 의무가 있다.
- 금융기관이 고객 관련 비공개 개인정보를 동 기관과 제휴관계가 없는 제3자와 공유하는 것에 대해 거부권을 행사할 수 있는 옵션을 고객에게 제공해야 한다.
- 비공개 개인정보가 유출되지 않도록 금융기관 내 문서·정보 보안 프로그램을 실행해야 한다.
- 금융기관으로부터 고객의 금융 정보를 받는 모든 주체 (특히 계열사, 관계사, 제3의 협력업체 등)의 정보를 공개해야 한다.
- 금융기관이 고객에게 개인정보 보호 관행에 대한 통지를 제공해야 한다.²⁵⁷

iv. 금융정보보호법 위반 시 처벌

GLBA에서 요구된 개인정보 관리 및 보호법, 그리고 보안조치와 관련 기준을 위반하는 경우 타 법령보다 더 엄격히 처벌받을 수 있다.

- 최대 10만 달러의 민사 벌금 (임원/이사는 1건당 최고 1만 달러 벌금 부과 가능)²⁵⁸
- 최대 5년의 구금형
- 이사회 결정·결의, 계약서, 주문서 등의 강제 중단 및 소멸 조치
- 해당 법규 위반 빈도, 위험노출수위 상황 (risk profile), GLBA를 준수하거나 위반함으로써 인해 개인정보가 제3자 (즉, 신용관리기관, 대출처리업체, 프로그래머, 기술 또는 기타 서비스 제공업체 등을 지칭)에게 악용됐거나 노출되었는지 (encountered) 여부에 따라 또 다른 혹은 추가적인 처벌 및 다양한 조치 가능

257

2009년 FTC는 GLBA 시행을 담당하는 다른 연방정부기관인 연방준비은행 (Federal Reserve Bank/Office of the Comptroller of Currency)과 함께 개인정보보호통지관련양식 (Model Consumer Privacy Notice)을 발표했다. 이 양식을 반드시 사용해야 할 필요는 없지만 개인정보 보호에 대한 통지 의무 충족 여부를 확인하는 데에는 도움이 된다. Instructions for Using the Privacy Notice Online Form Builder, https://www.federalreserve.gov/bankinforeg/privacy_notice_instructions.pdf

258

금융정보보호법 (GLBA)에 따라 연방예금보통회사 (Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)) 역시 금융기관의 개인정보 관리 의무에 대한 감독 권한을 부여받았는데, FDIC 관련법인 연방예금보험법 (Federal Deposit Insurance Act)에 따르면 최고 100만 달러의 벌금 부과도 가능하다.

e. 기타 소비자보호법

i. 신원도용및가정역지법

신원도용및가정역지법 (Identity Theft and Assumption Deterrence Act) 은 미국에서 증가하는 신분 도용의 문제를 해결하기 위해 전자상거래 및 정보화 시대 초기인 1998년에 제정된 것으로 (1) 신원 확인 문서의 사기 생성, 사용, 양도와 (2) 개인정보의 도난 또는 범죄적 사용을 규제한다. 불법행위를 저지르거나 공조하려는 의도로 비공개 개인정보 (NPI) 또는 식별가능개인금융정보 (PIFI)를 의도적으로 양도·사용하는 모든 개인 및 회사에게 적용된다. 신원 도용은 다양한 방법으로 이루어질 수 있지만 특히 전자정보가 불법 접근·도용의 위험에 취약하다. 따라서 해당 전자통신시스템·네트워크에서 개인정보 유출 가능성을 줄이기 위한 콘텐츠 모니터링 및 필터링을 수행해야 한다. 해당 법을 위반할 시 동 행위의 경중에 따라 벌금 및 최고 15 년의 구금에 처해질 수 있다.

ii. 스팸메일규제법

스팸메일규제법 (The Controlling the Assault on Pornography and Marketing Act (CAN-SPAM))²⁵⁹은 인터넷 또는 모바일상 상업광고가 그 성격을 제목 (header and subject line)에 명확하게 표기하고, 실제 우편주소지 (physical postal address)를 포함하며, 해당 광고·마케팅성 이메일 등에 대한 수신거부 옵션 (unsubscribe 혹은 opt out)을 제공하도록 의무화하였다. 또 수신자가 사후적으로 수신거부 의사를 전달하면 이후의 재전송 행위를 금지하도록 하였다. 해당 법 위반 시, 위반한 이메일 하나당 최대 42,530 달러의 민사 벌금 처벌을 받을 수 있다.²⁶⁰ FTC뿐만 아니라 연방통신위원회 (Federal Communication Commission (FCC)) 같은 다른 연방정부기관, 주정부기관, 심지어 민간 인터넷 인터넷서비스제공자들 (ISPs)에 의해서도 집행될 수 있기 때문에 관리를 철저히 해야 한다.²⁶¹ 2019년 2월 FTC는 소비자들이 광고성 이메일, 문자 등으로부터 더 자유로워질 수 있도록 CAN-SPAM 관련 조항들을 더욱 강화하였다.

259
15 U.S.C. § § 7701-7713

260
CAN-SPAM Act: A Compliance Guide for Business, <https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/can-spam-act-compliance-guide-business>

261
인터넷서비스제공자는 대개 민간 기업이지만, 불법 스팸행위로 인해 손해를 입은 경우 15 U.S.C. § 7706(g)에 의거하여 위반 회사를 상대로 법적 조치를 취할 수 있다.

3. 개인정보 관련 주법규

a. 캘리포니아주: 보안침해통지법과 소비자사생활법

이 책에서 뉴욕주 대신 캘리포니아주의 개인정보 관련법을 먼저 소개하는 이유는 캘리포니아주 정부가 비교적 일찍 그리고 엄격하게 개인정보에 대한 보안을 법으로 제정하였기 때문이다. 뉴욕주와 뉴저지주 역시 이미 캘리포니아주와 비슷한 수준의 개인정보 보호법안을 논의 중이기 때문에 캘리포니아주의 개인정보 관련법을 이해하는 것이 추후 뉴욕주, 뉴저지주 관련법들을 이해하는 데에 도움이 될 것이다. 게다가 캘리포니아주에 꼭 사무소나 사업체가 없더라도

캘리포니아주의 소비자를 대상으로 사업을 하거나 캘리포니아주 주민의 개인정보를 다루는 사업체의 경우 캘리포니아주 관련 기본적인 법을 알아둘 필요가 있다.

i. 캘리포니아 보안침해통지법

캘리포니아 보안침해통지법 (California Security Breach Information Act (CSBIA))²⁶²은 암호화되지 않은 개인정보 (unencrypted personal information)가 손상, 도난, 침해당하는 경우, 이러한 유출 또는 침해 (breach) 상황을 통지받을 수 있도록 하는 법이다. 해당 사업체 (responsible entity)로 비영리단체 역시 포함)는 가능한 한 신속하게 개인정보 침해상황을 해당 개인에게 통지해야 한다.

CSBIA는 2003년 캘리포니아주에서 통과되었으며, 이후 많은 주들이 관련법을 도입하여, 2019년 현재 미국 50개주 모두가 유사한 개인정보 침해 통지 법규를 시행하고 있다.

ii. 캘리포니아 소비자사생활법

캘리포니아 소비자사생활법 (California Consumer Privacy Act (CCPA))은 사업체가 캘리포니아 거주인 (resident)의 개인정보를 취급하는 방식 자체를 통제하고 있다. 2018년 11월에 캘리포니아주 의회를 통과하였고, 몇 차례의 수정을 겪으면서 2020년 1월부터 시행이 기대되는 이 법은 현재 미국 내 가장 엄격한 개인정보 보호법으로 이해되고 있다.

CCPA는 영리법인 중 (1) 연간 총매출이 2,500만 달러를 초과하거나, (2) 50,000명/개 이상의 캘리포니아 거주인, 가구 (household), 또는 장치에 대한 개인정보를 구매, 수령, 판매, 공유하거나, 또는 (3) 해당 기업의 매출 50% 이상이 캘리포니아주 거주인 개인정보를 판매하여 발생하는 경우 적용된다.

CCPA에서 정의하는 ‘개인정보 (personal information)’란 특정 소비자 또는 가구를 식별하거나, 언급하거나, 설명하거나, 연관지을 수 있거나, 직접 또는 간접적으로 관련시킬 수 있는 정보를 의미한다. 해당 법안은 개인정보의 예를 상당히 포괄적으로 나열하고 있음에도, 그에 국한되지 않는다고 명시하고 있다.²⁶³ 이때 중요한 점은 개인정보 관리 및 보호를 위해 ‘합리적인 수준’의 보안 시스템을 갖추어야 하는데, 다른 많은 미국법이 그렇듯 CCPA역시 ‘합리적인 보안 시스템’에 대한 정확한 설명이나 정의를 하지 않고 있다. 따라서 해당 사업체의 규모나 다루는 개인정보의 민감도 등에 따라 해당 보안 시스템의 기대치가 달라질 수 있다.

CCPA는 캘리포니아주 거주인에게 개인정보와 관련된 여러 권리를 부여하는데 주요한 것들은 다음과 같다.

- 특정 사업체가 어떤 카테고리의 개인정보를 수집하는지, 그 정보가 다른 사업체와 공유되고 있는지 알 권리
- 관련 ‘소비자 요청서’를 제출할 경우 해당 사업체가 실제로 수집한 개인정보에 대한 더욱 자세한 정보를 제공받을 수 있는 권리

262

FTC 등 다른 연방정부기관에서도 개인정보 유출 상황을 대비한 통지·고지 책임에 대한 권고 지침을 마련하고 있지만, 캘리포니아주법의 경우 더 구속력있는 통지·고지 법규로 이해해야 한다.

263

CCPA가 적용되는 개인정보의 예로는 이름, 주소, 이메일 주소, 사회보장번호, 의료 정보, 위치 정보, 생체 정보 (biometrics), 인터넷 사용 기록, 검색 기록, 고유 식별자 (쿠키 및 IP 주소), 상업 정보, 오디오, 체온, 고용 관련 정보, 교육기록 등이 있다. California Legislative Information - Assembly Bill No. 375 Privacy: Personal Information: Business, https://leginfo.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180AB375

- 해당 사업체에게 그들이 보유하고 있는 (자신의) 개인정보를 삭제하도록 요구할 권리
- 해당 사업체에게 개인정보를 제3자에게 판매하지 말 것을 요구할 권리 (단, 꼭 금전적인 대가가 존재하지 않아도 ‘판매’로 간주)
- 위 개인의 권리를 행사함에 있어 차별받지 않을 권리

CCPA를 고의적으로 위반한 경우, 첫 위반 건은 2,500 달러, 그 이후는 매 위반 건당 7,500 달러의 벌금을 징수당할 수 있다. 또한 합당한 보안 절차를 이행하고 유지하지 못해 개인정보가 유출 (breach) 되었을 때 소비자가 직접 개인 당 100~750 달러 사이의 손해배상금을 청구할 수 있다.

b. 뉴욕주: 해킹방지및전자데이터보안개선법

뉴욕주에서도 개인정보·소비자정보를 보호하는 많은 법들이 제정되었으나²⁶⁴ 그 중 대표적인 한 가지만 소개하겠다.

해킹방지및전자데이터보안개선법 (The Stop Hacks and Improve Electronic Data Security Act (SHIELD Act))은 2019년 9월 뉴욕주 상원의회에 제출된 법안이다. 법안이 통과될 경우, 캘리포니아주 CCPA와 유사한 수준의 엄격한 책임이 개인정보 관련 사업체들에게 적용되고, 뉴욕주 거주인과 소비자들에게 확대된 권리를 제공할 것으로 예상된다.

SHIELD Act는 다음과 같은 입법 내용을 통해 개인정보를 다루거나 해당 데이터에 대한 보안서비스를 제공하는 개인·사업체들에게 더욱 광범위하고 엄격한 책임과 의무를 부과한다.

- 개인정보 및 침해통지 의무 대상·범위를 확대하여 생체정보, (암호 또는 보안 질문·답변을 포함한) 이메일 주소, 신용카드 번호 (보안번호 상관없이) 등의 사적인 정보 (private information)뿐만 아니라 개인의 이름, 전화번호, 개인 고유의 표시 (personal mark)와 같은 일반적인 개인정보까지 포괄적 개인정보로서 법적 보호대상에 포함시킨다.²⁶⁵
- 개인정보가 유출·침해 (breach)되는 경우 통지 의무가 보다 더 엄격해지고 통지 대상도 더 광범위해진다. 참고로 기존에는 정보유출·침해에 대한 통지 대상이 ‘뉴욕주에서 사업을 하는 자 (those that conduct business in New York)’였는데, SHIELD Act로 인해 ‘뉴욕주 거주인’으로 확대되었다.²⁶⁶
- 개인정보 침해의 정의를 기존의 ‘무단으로 취득한 전자정보 (unauthorized acquisition of computerized data)’에서 확대하여, 결과에 상관없이 ‘무단 접근이나 보는 행위 (unauthorized access or view)’만으로도 불법행위로 간주된다.²⁶⁷
- 개인정보 관리를 위한 내부적인 절차 및 의무를 명시하고 정기적으로 업데이트해야 할 의무가 부과된다.
- 사업체의 규모에 맞추어 합리적인 개인정보 보안제도를 개발, 구축, 시행, 유지할 의무가 있다. 단, 연방법인 HIPAA와 GLBA

264

신원도용방지를 위한 뉴욕주법들은 https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/businesses/IDTheftPreventionTipSforBusinesses_Korean.pdf에 한국어로 요약 설명되어 있다. 이 외에도 뉴욕시의 New York City Administrative Code Section 20-117(g)와 뉴욕주의 New York State General Business Law (Art. 26 Section 339-H, GBS), New York State Information Security Breach and Information Act, New York State Technology Law (Section 208) 등이 있다.

265

특정 건강보험 식별번호의 경우 뉴욕주법상 개인정보는 아니지만, 캘리포니아주법에서는 법적 보호대상인 개인정보로 해석된다.

266

단, 개인정보 노출이 실수로 공개된 (inadvertently disclosed) 경우, 해당 노출·공개가 오용될 확률이 낮거나 경우가 없을 것으로 판단되거나, 개인의 재정적인 손해 또는 정서적 피해가 없을 경우는 통지 의무가 없다. 하지만 뉴욕주 법무장관, 뉴욕주 소비자보호국, 그리고 경찰서에 알려야 할 의무는 있다. 참고로 연방법인 HIPAA 또는 GLBA, 뉴욕주 재무서비스부 (Department of Financial Services)의 규정상 정보 유출·침해에 대한 공적 의무가 이미 존재하기 때문에, 뉴욕주에서 추가적인 통지 의무를 제공할 필요가 없다는 입장이다.

267

단, 선의의 실수 (good faith exception)로 인한 경우에는 위법이 아니라는 조항도 있다.

에서 요구하는 정보보안 시스템을 충족하는 경우, 해당 뉴욕주에서 요구하는 기준도 충족할 수 있다고 이해하면 된다.

SHIELD Act는 개인의 소송 등의 민사적 구제 권리를 인정하지 않기에 다른 위법 상황에서 자주 볼 수 있는 민사 집단소송을 제기할 수 없다. 하지만 뉴욕주 법무장관 (Attorney General)이 위법자를 대상으로 민사 소송을 제기할 수 있다. 이때 법원은 무모하지 않거나 비고의적인 (not reckless or knowing) 데이터 침해통지 위반 상황에서 통지받을 자격이 있는 특정 개인이 겪은 재정적 실손해배상 (actual cost or losses) 및 필연적 손해배상 (consequential financial loss) 판결을 내릴 수 있다. 반면, 만일 무모하거나 (reckless) 고의적인 (knowing) 행위로 SHIELD Act를 위반한 경우 5,000 달러 이상 또는 위반 건당 20 달러의 벌금, 최고 25만 달러의 벌금이 부과될 수 있다. 또한, 합리적인 개인정보 보안제도를 갖추지 못했다고 판정된 회사는 위반 건당 최고 5,000 달러의 벌금이 부과될 수 있다.

미국 개인정보 관리 및 보호: 스타트업 실무지침 요약 정리

1. 자사의 사업 특성상 주로 다루는 정보의 유형 (개인정보 vs. 기업정보)에 따라 수반되는 법적 책임과 적절한 보호장치에 대해 인지할 것. 일반적으로 개인정보는 정보보안법, 기업정보는 영업비밀법이 적용됨
2. 개인정보의 관리와 보호에 관해 다양한 법률 (statute), 규정 (regulations), 규칙 (rules), 원칙 (principles), 권고사항·모범사례들이 연방법 및 주법 레벨 각각에서 존재함. 이 중 자사 사업에 해당되는 내용이 무엇인지 명확히 파악하고 이를 효과적으로 준수할 수 있도록 개인정보 관리 체계를 사업 초기부터 갖출 것 (직원의 개인정보를 다루는 경우에도 이와 같은 의무사항이 적용됨에 유의할 것)
3. 스타트업의 역량과 사업 특성을 고려하여, 합리적인 수준의 개인정보 관리 및 보호 시스템을 구축하고 내부 규칙과 시행절차를 수립 및 실행할 것. 이를 사업 환경 및 기술변화 속도에 맞추어 지속적으로 개선·조정해나갈 것 (정보보안에 전문성을 가진 외부 관리업체에 의뢰하는 방안 추천)
4. 방대한 양의 개인정보를 특별히 비중있게 다루는 스타트업의 경우 개인정보 대량 유출 및 침해 사고를 대비한 손해보험 (errors and omissions insurance 또는 data breach insurance 보험 등) 가입을 고려할 것
5. 사업 특성에 맞는 개인정보처리방침 (privacy policy) 및 시행절차를 작성하여 고객들에게 공지할 것. 아마존 웹서비스 (Amazon Web Service), 구글 애널리틱스 (Google Analytics), 쇼피파이 (Shopify), 페덱스 (FedEx) 등 제3의 업체의 서비스를 이용하는 경우, 동 기업들이 독자적으로 실행 중인 개인정보처리방침이 자사가 마련한 개인정보처리방침 및 시행절차와 상충하지 않는지 확인하고 필요시 조정할 것
6. 미국 내에서 수집한 개인정보를 한국 소재 기업 (한국 본사 포함)과 공유하는 경우, 한국 소재 기업 역시 국제 기준규칙을 충족 및 준수하는지 확인할 것. 특히 한국, 미국, 캐나다가 가입되어 있는 APEC국경간개인정보보호시스템규칙 (Asia-Pacific Economic Cooperation Cross Border Privacy Rules System (CBPRs))을 면밀히 고려할 것

이 책은 2019년 9월 기준 공개된 자료를 기초로 미국의 일반적인 법률 정보를 안내하고 있으며, 변호사의 법률 의견으로 간주될 수 없습니다. 발행 및 주관기관은 이 책에 기재된 사항과 관련하여 어떠한 법적 책임도 질 수 없으며 실제 업무 추진 시에는 반드시 해당 분야 전문가의 조언을 받으시기 바랍니다.

KOTRA자료 19-062

발행	KOTRA 뉴욕 무역관
주관	KOTRA 주 뉴욕 대한민국 총영사관
편집 총괄	박다미 변호사 (KOTRA 뉴욕 IP-DESK)
내용 작성	박다미 변호사, 최보성 과장, 안지은 대리 (KOTRA 뉴욕 IP-DESK) 정욱 변호사 (Montgomery McCracken Walker & Rhoads, LLP) 전후석 변호사 (Diaspora Film Production, LLC)
지식재산법 감수	김공식 변호사 (Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP)
금융·투자 관련법 감수	김민지, Jenny Jung 변호사 (Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C.)
교정	전영지
주소	460 Park Avenue, 14th Floor, New York, NY 10022
웹사이트	http://www.kotra.or.kr
디자인	Why Not Smile LLC
발행일	2019년 11월 1일
ISBN	979-11-6490-052-7 (95320)

© 2019 KOTRA



