KOTRA자료 21-193

미국 지식재산법과 정책 최신 동향

2021

KOTRA자료 21-193

미국 지식재산법과 정책 최신 동향

2021

편집자의 주

스위스 회사 술저 믹스팩 (Sulzer Mixpac AG)은 치과에서 구강 모양을 본뜰 때 쓰는 인상재 믹싱팁 (mixing tip) 글로벌 시장에서 오랜 기간 독점적인 지위를 누려왔습니다. 이 회사는 믹싱팁 튜브에 여러 색상을 적용함으로써 치과 의사들이 색상만으로 팁의 사이즈를 쉽게 파악할 수 있도록 했고, 1997년부터는 믹싱팁 튜브의 여러 색상을 미국 특허상표청에 트레이드 드레스로 등록하였습니다. 미국 치과 의사들이 술저의 믹싱팁 색상 코딩에 익숙해지자 경쟁사들이 유사한 색상 코딩 시스템을 도입하는 경우가 늘었으며, 이때마다 술저는 자사가 등록한 색상을 사용하는 믹싱팁 제조회사들을 상표권 침해로 제소하는 전략으로 경쟁사들을 몰아내고 시장을 장악해 왔습니다. 경쟁사의 믹싱팁은, 치과 의사들 사이에서 이미 표준이 되어버린 술저 믹싱팁의 색상 코딩과 완전히 달라야 했기에 시장에서 점유율을 높이기 어려웠습니다.

한국의 믹싱팁 제조기업 A&N Trading도 술저가 연방상표로 등록한 색상을 제품에 썼다는 이유로 미국에서 소송을 당했습니다. 하지만 A&N은 '골리앗'의 공격에 굴하지 않고 13년 가까이 법정 공방을 이어갔으며, 2021년 2월 중순 제2순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit)으로부터 술저의 색상 등록 트레이드 드레스들은 기능적이기 때문에 상표권 무효라는 판결 Sulzer Mixpac AG v. A&N Trading Co., 988 F.3d 174 (2d Cir. 2021)을 얻어냈습니다. 2021년 9월 술저가 제출한 상고허가신청에 대한 연방대법원 (U.S. Supreme Court)의 답변을 기다리는 상황이라 아직 완전히 종식된 싸움은 아니지만, 술저는 독점적인 시장 우위와 막대한 이윤을 잃을 위기에 처해 있습니다.

연방 상표법 (Lanham Act) 제정 당시 미국 의회는 상표법의 보호가 기능적인 대상에는 미치지 않는다는 15 U.S.C. § 1052(e) 조항을 포함시켰습니다. 소비자들이 원하는 어떤 유용한 제품 기능에 대해 상표법으로 독점권을 부여할 경우 우려되는, 후발주자에 대한 불이익과 시장 경쟁 저하를 방지하겠다는 정책 논리가 법에 반영된 것입니다. 술저는 색상 트레이드 드레스를 미국 특허상표청에 등록한 덕에 수십 년간 믹싱팁 시장을 독식해왔지만, 색상 요소를 포함하는 트레이드 드레스의 기능성을 판단하는 법원의 기준이 바뀌면서 상표로 보호받을 수 없게 되었습니다. 연방대법원에서 항소심 판결 결과가 뒤집히지 않는다면, A&N 뿐 아니라 오랜 기간 시장에서 술저의 견제를 받아왔던 치과용 소모품 제조기업들에게 사업상 큰 호재가 될 것으로 보입니다. 장기간 소송비 부담을 감수하며 법리 다툼을 끝까지 진행한 한국의 한 중소기업 덕분에 미국에선 색상 코딩 기능을 수반하는 상표에 관한 또 하나의 판례가 축적되었습니다.

위 사례가 시사하듯 지식재산권을 보장하는 법의 테두리는 입법부의 제정 활동과, 제정된 법을 집행하는 행정부, 그리고 법을 해석하고 적용하는 사법부에 의해 유기적으로 진화합니다. 미국 수출 및 미국 내 사업을 안정적으로 영위하기 위해서는, 이렇듯 시시각각 변하는 지식재산 법제 환경에 꾸준히 관심을 가지고 최신 판례, 법령, 정책 동향을 충분히 연구, 검토해야 할 것입니다. 이 책은 2021년 10월 기준으로 지금까지 발표된 방대한 미국 지식재산법과 정책 최신 정보를 국문으로 요약하여 미국에서 활동하는 우리 기업들의 이해를 돕고자 발간되었습니다.

I장에서는 지난 1-2년 사이에 연방대법원 또는 항소법원이 발표한 상표, 특허, 저작권, 영업비밀 관련 주요 판례들을 분석하고 시사점을 정리하여, 현행법의 해석과 적용 방향성에 대해 설명하였습니다. II장에서는 지식재산 관련 정책이 법으로 제정되는 과정에 대해 소개한 후, 최근 발효된 지식재산법들에 대해 서술하였고 현재 의회에서 논의 중인 지식재산 관련 법안들을 살펴보았습니다. III장에서는 미국 행정부 산하 특허상표청이 혁신 생태계의 다양성 증진, 특허제도의 투명성과 예측 가능성 향상, 디지털 및 신기술 기반 디자인 보호, 위조품 근절을 위해 추진 중인 정책들과 코로나19 관련 특허·상표에 대해 시행 중인 프로그램들을 안내하였습니다. IV장에서는 미국 입법부 산하 저작권청이 최근 발표한 저작권법 제512조 보고서 및 미분배 저작료에 관한 보고서, 저작권청 내부 실무 지침서 제3판과 최근 공표된 저작권청 시행규칙의 주요 내용을 발췌 요약하였습니다. 마지막으로 V장에서는 2021년 1월 초 출범한 바이든 행정부의 지식재산 정책 행보를 소개하였습니다. 취임 이후 국내외 위급한 사안으로 인해 지식재산 관련 발표는 아직까지 미미한 편이나 공약 및 정책 방향성, 인사 동향 등을 토대로 향후 예상되는 지식재산 정책 기조를 최대한 가늠해 보고자 하였습니다.

술저와 A&N 소송이 시사하듯이, 핵심 지식재산권은 우월한 시장 경쟁력의 원천이 되어 주지만, 끊임없이 진화하는 법제 환경에 적절히 대응하지 못할 경우 언제든지 잃을 수 있다는 취약성 또한 내포하고 있습니다. 반대로 법제 환경의 변화를 심도있게 이해하고 있다면 A&N의 사례처럼 시장 내에서 새로운 지위를 확보하는 데에 적극 활용할 수도 있을 것입니다. 이 책을 통해, 미국 시장을 무대로 뻗어나가고자 하는 우리 기업들이 지식재산법 관련 변화를 충분히 파악하고 적절하게 대응할 수 있기를 바라며, 궁극적으로는 혁신의 초석을 안정적으로 확보하고 이를 보호하는 데에 기여하기를 소망합니다.

KOTRA 뉴욕 무역관 IP-DESK

목차

I. 미국 지식재산권 주요 판례 분석 11

A. 상표

1. ‘일반명사.COM’도 상표로 등록할 수 있을까?: United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B. V. 12
   a. 사건의 발단
   b. 소송 경과
   c. 연방대법원의 판결 논거
   d. 시사점
2. 상표 침해 소송 시 손해배상으로 이익 환수를 청구하는 원고는 피고 행위의 고의성을 반드시 입증해야 할까?: Romag Fasteners, Inc. v. Fossil Group, Inc. 14
   a. 사건의 발단
   b. 소송 경과
   c. 연방대법원의 판결 논거
   d. 시사점
3. 트레이드 드레스로 등록된 막대과자의 기능성을 판단하는 법적 기준은?: Ezaki Glico Kabushiki Kaisha v. Lotte International America Corp. 17
   a. 사건의 발단
   b. 소송 경과
   c. 제3순회항소법원의 판결 논거
      1) 기능성을 판단하는 법적 기준
      2) 포키의 트레이드 드레스가 기능적인 이유
   d. 시사점
4. 트레이드 드레스로 등록된 위스키 병을 패러디한 장난감은 상표권 침해일까?: VIP Products LLC v. Jack Daniel’s Properties, Inc. 22
   a. 사건의 발단
   b. 소송 경과
   c. 제9순회항소법원의 판결 논거
      1) 표현의 자유에 의거한 공정이용
      2) 상표 손상에 의한 가치 희석
   d. 시사점

B. 특허

1. 자연법칙이 기재되지 않은 청구항의 발명이 자연법칙의 단순한 적용일 수 있을까?: American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC 26
   a. 사건의 발단
   b. 소송 경과
   c. 연방순회항소법원의 판결 논거
      1) 다수의견
      2) 반대의견
   d. 시사점
2. 양도인 금반언의 원칙 적용 여부를 판단하는 기준은?: Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc. 30
   a. 사건의 발단
   b. 소송 경과
   c. 연방대법원의 판결 논거
   d. 시사점
3. 제척기간이 도과한 무효심판은 개시되지 않았어야 하는데 그럼에도 불구하고 개시되었다면 이 같은 특허상표청의 심결은 항소 가능할까?: Thryv, Inc. v. Click-to-Call Technologies, LP 33
   a. 사건의 발단
   b. 소송 경과
   c. 연방대법원의 판결 논거
   d. 시사점
4. 상무부 장관이 특허심판원 특허행정판사를 임명하는 것은 위헌일까?: United States v. Arthrex, Inc. 36
   a. 사건의 발단
   b. 소송 경과
   c. 연방대법원의 판결 논거
   d. 시사점

C. 저작권

1. 구글이 안드로이드 운영체제 개발 과정에서 자바 프로그래밍 언어의 API를 그대로 사용한 것은 저작권 침해일까?: Google LLC v. Oracle America, Inc. 41
   a. 사건의 발단
   b. 소송 경과
   c. 연방대법원의 판결 논거
      1) 자바 선언 코드의 성격
      2) 구글이 자바 API 패키지를 복제한 목적과 성격
      3) 구글이 복제한 부분이 차지하는 비중과 중요도
      4) 구글의 행위가 자바의 잠재적 시장이나 가치에 끼친 영향
   d. 시사점

2. 주택 평면도와 같이 저작권법의 보호 범위가 협소한 대상의 저작권 침해를 판단하는 기준은?: Design Basics, LLC v. Signature Construction, Inc. 45
a. 사건의 발단
b. 소송 경과
c. 제7순회항소법원의 판결 논거
1) 저작권 침해 입증 기준
2) 필수장면 이론과 합체 이론
3) 디자인 베이식스 평면도의 저작권 피침해 여부
d. 시사점

D. 영업비밀

1. 공무상 조회 가능한 개인정보를 판매·유출한 경찰관은 컴퓨터사기및남용방지법을 위반했을까?: Van Buren v. United States 49
a. 사건의 발단
b. 소송 경과
c. 연방대법원의 판결 논거
1) 법조문이 나타내는 평이한 의미 분석
2) 법 조항의 구조적 의미 분석
c) 판결 결과가 사회에 미칠 영향 분석
d. 시사점
2. 원고가 소유권은 없지만 합법적으로 보유한 영업비밀을 훔친 피고는 통일영업비밀법을 위반했을까?: Advanced Fluid Systems, Inc. v. Huber 53
a. 사건의 발단
b. 소송 경과
c. 제3순회항소법원의 판결 논거
1) 영업비밀의 소유권 입증 요건
2) 영업비밀의 합법적인 보유 사실 입증 요건
3) 해당 기밀 정보가 영업비밀법의 보호를 받는지 여부
d. 시사점

II. 미국 지식재산 관련법 입법 동향 59

A. 미국의 입법 절차와 지식재산법 제정 과정

B. 최근 발효된 지식재산법

1. 상표현대화법 63
a. 등록상표 결정계 말소 제도 신설
b. 등록상표 결정계 재심사 제도 신설
c. 출원 중인 상표에 대한 제3자의 등록 거절 증거 제출 제도 명문화

d. 상표권 침해 소송에서 금지명령을 청구한 상표권자에게 회복 불능의 손해 법률상 추정
e. 가거절통지서 응신기간 단축
2. 저작권침해소액사건대체적분쟁해결법 66
3. 음악현대화법 68
a. 음악저작물현대화법
b. 고전보호와점근법
c. 음악프로듀서를위한분배법

C. 입법 및 법 개정 움직임
1. 위조품 대응 71
2. 특허심판원 기능 강화 72
3. 의약품 가격 안정 73
4. 영업비밀 보호 75

III. 미국 특허상표청의 정책 근황 77

A. 최근 정책 방향
1. 혁신의 다양성 추구 78
a. 혁신 확장 허브
b. 미국 혁신 증대를 위한 국가 위원회
2. 특허제도의 투명성 및 예측 가능성 향상 79
a. 특허 적격성 심사 지침서 개정본 공표
1) 배경
2) 개정사항
3) 시사점
b. 특허심판원 제도 개선
1) 청구항 해석 기준의 변화
2) 무효심판의 대상이 되는 청구항
3) 선례적 결정 지정 패널
c. 디지털 및 신기술 기반 디자인의 보호
3. 디지털 및 신기술 기반 디자인의 보호 86
4. 위조품 근절과 소비자 보호 90

B. 코로나19 관련 정책
1. Patents 4 Partnerships 91
2. 코로나19 관련 특허 우선심사 임시 프로그램 92
3. 코로나19 관련 특허 우선항소 검토 임시 프로그램 93
4. 코로나19 관련 상표 우선심사 프로그램 93

5. 코로나19 관련 상표 우선항소 검토 임시 프로그램 93

IV. 미국 저작권청의 정책 근황 95

A. 저작권법 제512조 보고서
1. 온라인 서비스 제공자의 저작권 침해 책임 제한 96
2. 저작권법 제512조 보고서 조사 결과 97
3. 개정 움직임 98

B. 미분배 저작료에 관한 보고서

C. 저작권청 내부 실무 지침서 제3판

D. 최근 공표된 저작권청 시행규칙
1. 음악현대화법 관련 시행규칙 103
2. 저작권침해소액사건대체적분쟁해결법 관련 시행규칙 104

V. 바이든 행정부의 지식재산 정책 107

A. 바이든의 대통령 취임 전 지식재산 정책 행보
1. 위조품 및 저작권 침해 행위 엄중 단속 108
2. 중국의 지식재산권 침해 행위 강경 대응 108

B. 바이든 대통령 취임 후 지식재산 정책 행보
1. 코로나19 백신 지식재산권 보호 일시적 유예 지지 선언 110
   a. 무역 관련 지식재산권에 관한 협정 (TRIPs) 특허 관련 조항
   b. 미국의 TRIPs 지식재산권 보호 유예 지지 표명 배경
   c. WTO 합의 도출 진전과 향후 전망
2. 미국 경쟁 촉진 행정명령 발효 112
   a. 지식재산법과 반독점법의 접점에 대한 정책적 검토 지시
   b. 식물특허 및 농업 분야 특허가 시장 경쟁 저하에 미치는 영향 분석 지시
   c. 약가 인하를 위한 특허상표청과 식품의약국의 협업 지시

C. 향후 지식재산 정책 기조 전망

I. 미국 지식재산권 주요 판례 분석

입법 기관이 제정·공포하는 성문법 기반의 한국과는 달리, 미국은 판례를 근간으로 하는 보통법과 성문법이 이원적으로 존재한다. 따라서 표준화된 법조문이 존재하지 않는 영역에서는 여러 사실관계를 수반하는 기존 판례들에서 도출되는 보편적인 법 원칙을 적용한다. 법조문이 존재하는 경우에는 이를 우선적으로 적용하되, 해당 조문이 관련 사항에 대한 세부 정의, 설명, 적용 예시를 온전히 담고 있을 수는 없으므로, 이를 해석하고 적용하는 단계에서는 법원 선례에 의지한다. 보통법을 통해 다양한 법리 쟁점에 대해 유연하면서도 일관된 판결 방향성을 유지하고자 하는 것이다. 사법부가 판시하는 내용이 입법 취지에 맞지 않거나 다른 사회적 부작용을 초래한다고 판단되는 경우에는 입법부가 나서서 해당 법을 개정, 폐지하거나 새로운 법을 제정하는 방식으로 대응한다.

미국 법의 또 다른 특징은 연방 의회가 일괄 제정하는 연방법뿐 아니라 각 주마다 상이한 주법이 존재하고, 이에 따라 연방법원과 주법원이 사법관할권을 나눠 가진다는 점이다. 연방법원은 연방법에 명시된 사안만 관할하고 그 외의 모든 사안은 주법원에서 관할한다. 일반적으로 상표권, 특허권, 저작권은 연방법의 적용을 받으며 영업비밀권은 주로 주법과 일부 연방법의 적용을 받기 때문에 지식재산권 관련 판례의 대다수는 연방법원에서 나온다.

미국의 연방법원은 3심제를 채택하고 있다. 연방지방법원 (U.S. District Court)에 제기된 소송은 13개의 연방 항소법원 (U.S. Court of Appeals)[1] 중 하나를 거쳐 연방대법원 (U.S. Supreme Court)으로 상고되지만, 연간 7,000건이 넘는 사건 중 실제 대법원이 상고허가를 내리고 심리를 진행하는 대상은 100-150건에 불과[2]하기 때문에 연방 항소법원이 사실상의 최종심이다.

이 같은 미국 법 체계의 특성으로 인해, 미국 지식재산법을 깊이 있게 이해하고자 하는 우리 기업들은 미국 의회에서 제정한 상표법, 특허법, 저작권법, 영업비밀법의 내용과 더불어, 대표적인 판례들이 상징하는 판시 사항까지도 면밀히 살펴야 한다. 이 장에서는 2020년부터 2021년까지 발표된 지식재산권 판례 중 업계의 최신 동향을 반영하면서 우리 기업들에게 큰 시사점을 제시하는 12건 (연방대법원 판례 7건, 제3순회항소법원 판례 2건, 제7순회항소법원/제9순회항소법원/연방순회항소법원의 판례 각 1건씩)을 선별하여 수록하였다. 현행법 조항에 대한 이해를 넘어, 미국 법원의 실제 법 해석 및 적용 방향성을 파악하는 데에 도움이 될 것으로 기대한다.

1 미국의 연방 항소법원은 각 지역을 관할하는 제1순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the First Circuit)부터 제11순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit)과 컬럼비아 특별구 항소법원 (U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit), 그리고 연방순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)으로 구성된다.

2 About the Supreme Court, https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about

A. 상표

1. '일반명사.COM'도 상표로 등록할 수 있을까?: United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B. V.

a. 사건의 발단

세계적인 여행 온라인 예약 서비스 기업인 부킹닷컴 (Booking.com)은 프라이스라인 (Priceline)이 유럽의 액티브 호텔즈 (Active Hotels)와 부킹즈 (Bookings B.V.)를 각각 인수한 후, 2006년에 두 회사를 통합하면서 설립되었다.[3] 부킹닷컴은 2011년 12월부터 2012년 11월 사이에 예약을 뜻하는 'BOOKING'에 '.COM'을 붙인 'BOOKING.COM' 문구가 포함된 네 가지의 상표 (출원번호 85,485,097, 79,114,998, 79,122,365, 79,122,366)를 출원하였는데[4] 미국 특허상표청은 네 건 각각에 대해 서비스표가 지정서비스를 단순히 기술·설명한다는 (merely descriptive) 이유로 등록을 거절하였다.[5] 부킹닷컴은 이에 대해 자사의 표장이 식별력을 획득했다는 반론을 제기하였으나 상표 심사관을 설득하기엔 역부족이었다.[6] 심사관으로부터 최종 등록 거절 통보를 받은 부킹닷컴은 결국 특허상표청 내부 행정심판기관인 상표심판원 (Trademark Trial and Appeal Board (TTAB))에 항소하였다.

b. 소송 경과

상표심판원은 부킹닷컴의 표장 'BOOKING.COM'을 구성하는 'BOOKING'과 '.COM' 각각의 요소가 일반명이기 때문에 소비자들이 합성어인 'BOOKING.COM'도 일반적으로 여행 관련 예약을 하는 서비스로 이해할 것이라 보았다. 나아가 설령 일반명이 아닐지라도 'BOOKING.COM'은 부킹닷컴의 서비스를 단순히 설명하고 있으며 출처 식별력을 획득하지 못한 것으로 판단하여 서비스표 등록 거절을 확정지었다.[7] 이에 불복한 부킹닷컴은 특허상표청을 대상으로 버지니아 동부 연방지방법원 (U.S. District Court for the Eastern District of Virginia)에 민사 소송을 제기하였다.

연방지방법원은 'BOOKING'과 '.COM'이 각각 일반명이며 두 단어를 합성한 'BOOKING.COM'은 설명적인 표장이지만, 상표심판원의 심결과 달리 호텔 서비스에 국한해서는 2차적인 의미가 인정되어 식별력 있는 표장이라는 판결을 내렸다.[8] 특허상표청은 제4순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit)에 항소하였으나, 항소법원은 소비자들이 'BOOKING.COM'이라는 명칭을 특정 회사가 아닌 일반적인 온라인 호텔 예약 서비스로 이해한다는

3
The Oral History of Travel's Greatest Acquisition, https://skift.com/oral-history-of-booking-acquisition

4
Booking.com B.V. v. Matal, 278 F. Supp. 3d 891, 896–97 (E.D. Va. 2017); In re Booking.com B.V., No. 85485097, 2016 WL 1045674, at *1 (Feb. 18, 2016)

5
주등록부에 상표 등록을 하려면 상표가 본질적으로 출처의 식별력이 있거나 (inherently distinctive), 식별력이 획득되어야 (acquired distinctiveness) 한다. 일반적으로 표장 (mark)은 (1) 관용명칭 또는 일반명 (generic), (2) 기술적 또는 설명적 (descriptive), (3) 암시적 또는 연상적 (suggestive), (4) 임의적 또는 창조적 (arbitrary or fanciful) 표장으로 구분된다. 관용명칭 또는 일반명의 표장은 어떤 경우에라도 상품·서비스의 출처 표시의 기능을 할 수 없으므로 상표로 인정되지 못한다. 기술적 또는 설명적 표장의 경우, 소비자들이 상표명을 듣고 출처를 연상하는지의 여부를 나타내는 2차적인 의미가 인정되어야 식별력을 획득하여 상표의 효력이 발생한다. 암시적 또는 연상적인 표장과 임의적 또는 창조적 표장은 식별력이 원천적으로 존재하기 때문에 상표로 인정된다.

6
In re Booking.com B.V., No. 85485097, 2016 WL 1045674, at *1 (Feb. 18, 2016)

점을 특허상표청이 입증하지 못했다고 지적했다. 제4순회항소법원이 '일반명사+닷컴'의 합성어는 반드시 일반명이라는 특허상표청의 주장을 기각하며 1심 판결을 확정[9]함에 따라 특허상표청은 연방대법원에 상고하였다.

c. 연방대법원의 판결 논거

대법원은 2020년 6월 30일에 발표한 판례 United States Pat. & Trademark Off. v. Booking.com B. V., 140 S. Ct. 2298 (U.S. 2020)에서 부킹닷컴이 회사명과 동일한 'BOOKING.COM'으로 출원한 표장을 상표로 인정할 수 있다고 판시하였다. 대법원은 어떤 합성어가 일반명인지에 대한 여부는 소비자들의 인식에 의거해 판단해야 하며, 일반명사가 최상위 도메인인 '.COM'과 결합한 '일반명사.COM'은 소비자들이 이 문구를 해당 지정상품·서비스에 대한 일반명칭이라고 이해할 경우에만 일반명 표장인 성격을 띤다고 보았다. 부킹닷컴은 1심과 2심에서 소비자들이 'BOOKING.COM'을 온라인 호텔 예약 서비스의 출처를 나타내는 브랜드명으로 인식하고 있다는 설문 조사 결과 및 여러 증거물을 제출한 바 있다. 대법원은 소비자들이 'BOOKING.COM'을 온라인 호텔 예약 서비스에 대한 일반명사로 인지하고 있지 않음을 부킹닷컴이 충분히 보여주었고, 따라서 상표로 등록 가능하다고 결론지었다.[10]

연방대법원은 일반명에 '.COM'과 같은 최상위 도메인이 결합된 합성어는 필연적으로 일반명 취급을 받는다는 원칙 (per se rule)을 지지하는 특허상표청의 주장이 기존 판례, 특허상표청의 관행, 현존하는 상표법 및 관련 정책에 배치된다고 지적하였다. 특히 'ART.COM'과 'DATING.COM' 같은 상표들은 등록을 허용한 점을 감안할 때 특허상표청의 논리와 심사 관행이 상호 모순된다는 것이다.

특허상표청은 대법원의 1888년 판례인 Goodyear's India Rubber Glove Manufacturing Company v. Goodyear Rubber Company[11]를 인용하며 '일반명.COM'이 '일반명 社'와 동일하기 때문에 상표로 보호받을 수 없다는 입장을 피력했는데, 연방대법원은 이 판례[12]가 보편적인 회사명에 국한된다고 하며 Booking.com과의 차이를 설명하였다. '일반명.COM'은 일반명으로만 구성된 회사명과 달리, 특정 인터넷 웹사이트이며 그 도메인의 소유자·기업이 유일하기 때문에 소비자들은 '일반명.COM'을 특정 소유자·기업의 것으로 인식할 수 있다고 했다. 따라서 '일반명.COM'은 '일반명'의 상품 또는 서비스를 단순히 설명하기 때문에 상표로서 식별력이 없다는 특허상표청의 주장을 수용하지 않았다.

마지막으로 연방대법원은 'BOOKING.COM'과 같은 합성어에 대한 상표권을 부여하는 것이 시장 경쟁을 저해할 것이라는 특허상표청의 주장도 배척했다. 특허상표청은 'BOOKING.COM'에 대해 특정

7
위의 판례, 19면; Booking.com B.V. v. Matal, 278 F. Supp. 3d 891, 898 (E.D. Va. 2017)

8
Booking.com B.V. v. Matal, 278 F. Supp. 3d 891, 923–24 (E.D. Va. 2017)

9
Booking.com B.V. v. United States Pat. & Trademark Off., 915 F.3d 171, 181 (4th Cir.), as amended (Feb. 27, 2019)

10
United States Pat. & Trademark Off. v. Booking.com B. V., 140 S. Ct. 2298, 2304–05 (U.S. 2020)

11
Goodyear's India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598 (U.S. 1888)

12
Goodyear 판례에서 연방대법원은 'Goodyear Rubber'가 그 당시 타이어를 명시하여 일반적으로 사용되는 문구이므로 'Goodyear Rubber Company' 명칭 사용에 대한 독점권이 없다는 판결을 내렸다. 즉, 'Goodyear Rubber'는 그 당시 '타이어' 같이 사용되기 때문에 '타이어 회사'라는 명칭을 Goodyear회사가 독점할 수 없다는 것이다.

기업에게 독점권을 부여하면 경쟁사들이 'booking'이라는 단어 또는 'booking'이란 단어를 포함한 도메인명을 사용하기 어려워질 것이라는 우려를 표명했다. 하지만 연방대법원은 상표법이 소비자의 출처 혼동 여부를 기준으로 하기 때문에 'BOOKING.COM'이란 합성어가 상표로서의 식별력이 있다면 'booking'이라는 단어와 혼동하지 않을 것이라고 반박하였다.

d. 시사점

상표란 상품의 출처, 원산지, 품질 등을 나타내는 기능을 하는 이름이다. 하지만 일반명 혹은 관용명칭은 일반 대중이 이를 들었을 때 해당 상품·서비스를 누가 만들었는지, 누가 유통하는지, 어느 지역에서 왔는지, 관련 상품의 품질이 어떠한지 등을 특정할 수 없으므로 상품·서비스의 출처 표시 기능을 다할 수 없고, 따라서 상표로 인정받지 못한다. 연방대법원이 Booking.com에서 공표한 일반명 판단 기준은 다음 세 가지로 정리할 수 있다. 첫째, 일반명은 상품이나 서비스의 종류를 뜻하며, 해당 상품·서비스의 특정 요소나 예시를 의미하지 않는다. 둘째, 합성어로 구성된 상표는 개별 단어가 아니라, 해당 용어 전체가 식별력이 있는지를 판단한다. 셋째, 용어의 의미는 소비자들이 이해하는 의미를 따른다.

2020년 10월 특허상표청은 Booking.com 판례에서 연방대법원이 수립한 기준을 보다 명확히 하고자 'Generic.com Terms after *USPTO v. Booking.com*' 일반명.com 심사 가이드[13]를 출시하였다. Booking.com 판례 이후 '일반명.com' 형식의 상표 출원서 수 백 건이 특허상표청에 접수되었지만 상표 등록이 녹록치는 않다. 'WINE.COM' (출원번호 90,042,589, 90,042,555)의 경우 일반명이라는 이유로 심사관이 2020년 12월 10일 상표 등록을 거절한 바 있다. 동 사례가 시사하듯, '일반명.com' 형식의 상표를 등록하려면 출원인들은 해당 일반명을 사용한 인터넷 도메인명을 확보하는 것 외에도, 도메인명 관리와 홍보 활동을 장기간 꾸준히 진행하여 소비자들에게 출처 표식을 나타내는 상표로 인식시킬 수 있도록 힘써야 한다.

13
Examination Guide 3-20 Generic.com Terms after *USPTO v. Booking.com*, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-ExamGuide-3-20.pdf

2. 상표 침해 소송 시 손해배상으로 이익 환수를 청구하는 원고는 피고 행위의 고의성을 반드시 입증해야 할까?: Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.

a. 사건의 발단

파슬 (Fossil, Inc.)은 시계, 지갑, 가방, 향수, 벨트 및 가죽 제품 등을 판매하는 패션회사이다. 로매그 (Romag Fasterners, Inc.)는 가죽 제품에 사용되는 자석 똑딱이 단추 (magnetic snap fastener)를 디자인하는 회사로 이에 대한 미국 실용특허 (특허번호 5,722,126)와 상표 'ROMAG'에 대한 연방상표 (등록번호 2,095,367)를 보유하고

있다.[14] 양사는 파슬의 제품에 로매그가 공급하는 자석 똑딱이 단추를 사용한다는 계약을 2002년에 체결하였고, 파슬은 로매그 단추를 라이선스받아 제조하는 중국 소재의 공장 윙입 (Wing Yip Metal Manufactory Accessories Limited)으로부터 로매그 제품을 구매하여 파슬 제품에 부착하라고 자사의 핸드백 제조 공장들에게 지시했다.[15] 그러다 윙입이 파슬 몰래 가품 로매그 단추를 공급받아 사용하고 있다는 사실을 발견한 로매그는 2010년 파슬 및 파슬 제품을 판매하는 다수 기업들을 상대로 특허 침해, 상표 침해, 원산지 표기법 위반, 코네티컷주 공정거래법 위반 등의 혐의로 코네티컷 연방지방법원 (U.S. District Court for the District of Connecticut)에 소송을 제기하였다.

b. 소송 경과

배심원단은 2014년에 진행된 재판에서 파슬이 로매그의 특허와 상표를 침해하였으며, 원산지 표기법과 코네티컷주 공정거래법을 위반했다는 평결을 내렸다. 다만, 파슬의 상표 침해 행위에 고의성 (willfulness)은 없었다는 결론에 도달했다. 제2순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit)의 기존 판례에 따르면 상표 침해의 고의성을 입증해야 원고가 피고의 이익 (profits)을 환수하여 배상받을 수 있다. 로매그는 1999년에 개정된 15 U.S.C. § 1117(a)에 의해 이 같은 판례법이 실질적으로 무효화되었다며 맞섰다. 개정 상표법이 침해의 고의성을 상표 희석 (dilution) 관련 조항에만 명시하였으므로 상표 침해로 인한 손해배상액 산정에는 적용되지 않는다는 것이다. 하지만 연방지방법원은 미국 의회가 위의 법 개정을 통해, (그간 보통법에서 요구해 왔던) 상표 침해의 고의성 입증 책임을 없애고자 의도했는지 여부가 § 1117(a)의 법조문 자체 또는 입법 연혁에서 드러나지 않았고, 배심원들이 파슬의 상표 침해에 고의성은 없었다고 판단했기 때문에 로매그는 파슬이 거두어들인 이익을 환수할 수 없다고 판시하였다.[16]

이에 불복한 로매그는 연방순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)에 항소하였다. 연방순회항소법원은 상표 침해의 고의성 요건을 두고 다른 항소법원들 간, 그리고 심지어 뉴욕 남부 및 동부 연방지방법원 판사들 간에도 상이한 해석이 존재한다는 점을 인정하였으나, 개정된 상표법 문구가 코네티컷 연방지방법원이 속한 제2순회항소법원의 판례를 뒤엎는다고 보기엔 불충분하다며 하급심 판결을 지지하였다.[17] 이후 로매그는 연방대법원에 상고하였고, 연방대법원은 순회항소법원 간 이견 해소와 일관성 확립을 위해 해당 상고를 받아들였다.

14
Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 866 F.3d 1330, 1333 (Fed. Cir. 2017)

15
Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 817 F.3d 782, 783 (Fed. Cir. 2016)

16
Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 29 F. Supp. 3d 85, 91, 111 (D. Conn. 2014), aff'd, 817 F.3d 782 (Fed. Cir. 2016), cert. granted, judgment vacated, 137 S. Ct. 1373 (U.S. 2017), and vacated in part, 686 F. App'x 889 (Fed. Cir. 2017)

17
Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 817 F.3d 782, 783, 789–91 (Fed. Cir. 2016), cert. granted, judgment vacated, 137 S. Ct. 1373 (U.S. 2017)

c. 연방대법원의 판결 논거

연방대법원은 2020년 4월 23일 자 판결문 Romag Fasteners, Inc. v. Fossil Group, Inc., 140 S. Ct. 1492 (U.S. 2020)에서 피고가 상표 침해로 얻은 이익을 환수받기 위해 원고가 상표 침해의 고의성을 증명하지 않아도 된다며 만장일치로 로매그의 손을 들어주었다. 대법원은 상표권 피침해 시 구제 가능한 이익 환수에 대해 규정한 15 U.S.C. § 1117(a)에서 상표 희석의 경우 고의성을 전제조건으로 요구하고 있는 것과 대조적으로, 상표 도용으로 인한 침해 행위에 대해서는 고의성 요건이 부재하다는 점을 강조하며, 법조문에 없는 문구를 대법원이 추가해서 해석할 수는 없다고 설명하였다.

고의적·의도적인 침해 행위와 대비되는 개념으로는 침해 가능성을 전혀 인지하지 못한 상태에서 악의없이 한 행위, 혹은 어떤 구체적인 지식에 의거한 행위 등이 있는데, 연방 상표법 (Lanham Act)은 피고의 이러한 정신 상태 (mental state)에 대해 여러 조항에서 자주, 그리고 명시적으로 언급하고 있다. 이처럼 의회가 고의성 기준 (mens rea standard)을 신중히 고려하여 상표법을 제정하였음을 감안할 때, § 1117(a)에서 상표 침해 시 정신 상태를 언급하지 않은 것은 의도적이라고 대법원은 판단하였다. 따라서 형평성의 원칙 (principles of equity)에 따라 고의성 입증을 부당이익 환수의 전제조건으로 해야한다는 파슬 측 주장은 상표법 전반에 걸쳐 의회가 구체적으로 명시한 의도에 배치된다고 하였다.[18]

대법원은 형평성의 원칙이 고의에 관한 상표법상 실질적인 규정으로 간주하기는 힘들다고 결론지었다. 특히 상표법 중 오로지 15 U.S.C. § 1069에서만 이 원칙의 예시로 해태, 금반언, 묵인 행위를 제시하고 있음을 고려할 때, "형평성의 원칙에 따라 (1) 피고의 이익, (2) 원고가 입은 손해, (3) 소송 비용을 구제한다 (the plaintiff shall be entitled, ... subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action)"고 기재한 § 1117이 침해의 고의성을 전제조건으로 내포했다고 볼 수 없다는 것이다.

파슬 측 주장과는 달리, 역사적으로도 법원에서 침해의 고의성 입증 없이도 피고의 이익을 환수한 선례와 고의성 입증 필요 여부가 불명확한 선례가 혼재해 왔다. 연방대법원은 연방 상표법이 제정되기 전 판례들에 대해서는 확실히 피고의 정신 상태가 이익 환수 여부를 판가름하는 데에 핵심적인 요소였고, 이 같은 법리 전통에 따라 오늘날 이익 환수가 정당한지 결정할 때에도 침해 행위의 고의성을 고려할 수 있다고 했다. 하지만 그렇다고 해서 피고 이익의 환수를 청구하는 원고에게 고의 침해 입증을 조건부로 내걸 수는 없다고 못박았다.

파슬은 근거없는 상표 침해 소송을 방지하는 데에 고의성 요건이 정책적으로 필요하다고 주장했고, 로매그는 고의성 요건 없이도 이익

18 Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 140 S. Ct. 1492, 1495–97 (U.S. 2020)

환수를 인정하는 것이 상표권을 존중하는 현대 국제경제 환경을 조성하는 데에 기여할 것이라며 반박했다. 대법원은 양방이 펼치는 주장은 정책 입안자들이 결정할 부분이며, 법을 해석하고 적용하는 법원이 관여할 사안이 아니라고 일축하였다.

d. 시사점

그간 상표권자들은 상표 침해 소송을 제기하는 원고에게 고의 침해의 입증 책임을 부여하는 재판적 (venue)을 전략적으로 피하는 경우가 많았다. 하지만 이번 Romag Fasteners 판결에서 연방대법원이 이익 환수를 손해배상으로 청구하는 원고에게 고의성 입증을 전제조건으로 삼지 않는다고 판시함에 따라, 상표권자들이 재판적 선택 시 고려할 제한 요소 한 가지가 사라지게 되었다. 뿐만 아니라, 피고의 이익 환수를 위해 고의성을 필수적으로 입증해야 할 부담으로부터 자유로워진 원고들이 앞으로 더 활발히 침해 소송을 제기하고 보다 공격적으로 손해배상액을 청구할 것으로 전망된다. 반면 제조사, 판매사, 유통사 입장에서는 고의성이 없더라도 자사의 이익을 환수당할 위험이 한층 높아졌으므로, 우리 기업들은 의도치 않게 제3자의 상표권을 침해하는 불상사가 일어나지 않도록 각별히 유의해야 하겠다.

3. 트레이드 드레스로 등록된 막대과자의 기능성을 판단하는 법적 기준은?: Ezaki Glico Kabushiki Kaisha v. Lotte International America Corp.

a. 사건의 발단

에자키 글리코 (Ezaki Glico)의 포키 (Pocky)와 롯데제과의 빼빼로 (Pepero)는 초콜릿 입힌 막대과자계의 오랜 라이벌로서, 내용물만 놓고 보면 구분하기 힘들 정도로 유사하다. 롯데제과보다 먼저 미국 시장에 진출해 1978년부터 포키를 판매하기 시작한 에자키 글리코는 포키 막대과자의 제품 외형 (product configuration) 몇 가지를 미국 특허상표청에 트레이드 드레스로 등록하였다. 본 소송의 근간이 된 에자키 글리코의 상표권은 (1) “초콜릿을 입힌 막대과자 (Chocolate covered candy stick)” 상품에 대해 1989년 2월 28일에 등록된 트레이드 드레스 (trade dress)[19] (등록번호 1,527,208)와 (2) “아몬드 조각이 섞인 초콜릿이나 크림을 부분적으로 입힌 막대 비스킷 (Biscuit stick partially covered with chocolate or cream in which are mixed crushed pieces of almond)” 상품에 대해 2002년 9월 3일에 등록된 트레이드 드레스 (등록번호 2,615,119)이다.

19 트레이드 드레스란 상품·서비스에 대한 종합적인 이미지, 전반적인 외관, 심볼, 장치 (device)를 뜻하며, 상품 패키징의 영역뿐만 아니라 상품의 디자인, 그래픽, 색상, 모양, 배열 형태, 사이즈, 질감을 포괄한다. 트레이드 드레스도 상표법으로 보호를 받으며, 특허상표청에 등록이 가능하다.

Goods and Services	IC 030. US 046. G & S: CHOCOLATE COVERED CANDY STICK. FIRST USE: 19661031. FIRST USE IN COMMERCE: 19780800
Mark Drawing Code	(2) DESIGN ONLY
Design Search Code	08.03.04 - Candy canes
Serial Number	73701323
Filing Date	December 16, 1987
Current Basis	1A
Original Filing Basis	1A
Published for Opposition	December 6, 1988
Registration Number	**1527208**
Registration Date	February 28, 1989
Owner	(REGISTRANT) EZAKI GLICO KABUSHIKI KAISHA CORPORATION JAPAN 6-5, 4-CHOME, UTAJIMA, NISHIYODOGAWAKU OSAKA JAPAN
Attorney of Record	Anna Kurian Shaw
Description of Mark	THE MARK COMPRISES AN ELONGATED ROD COMPRISING BISCUIT OR THE LIKE, PARTIALLY COVERED WITH CHOCOLATE. THE LINING AND/OR STIPPLING IS FOR SHADING PURPOSES AND DOES NOT INDICATE COLOR.
Type of Mark	TRADEMARK
Register	PRINCIPAL-2(F)
Affidavit Text	SECT 15. SECT 8 (6-YR). SECTION 8(10-YR) 20180622.
Renewal	2ND RENEWAL 20180622
Live/Dead Indicator	LIVE

그림1. 에자키 글리코의 등록 트레이드 드레스 (등록번호 1,527,208)

Goods and Services	IC 030. US 046. G & S: BISCUIT STICK PARTIALLY COVERED WITH CHOCOLATE OR CREAM IN WHICH ARE MIXED CRUSHED PIECES OF ALMOND. FIRST USE: 19920300. FIRST USE IN COMMERCE: 19920300
Mark Drawing Code	(2) DESIGN ONLY
Design Search Code	08.03.04 - Candy canes
Serial Number	76323612
Filing Date	October 10, 2001
Current Basis	1A
Original Filing Basis	1A
Published for Opposition	June 11, 2002
Registration Number	**2615119**
Registration Date	September 3, 2002
Owner	(REGISTRANT) EZAKI GLICO KABUSHIKI KAISHA DBA EZAKI GLICO COMPANY, LIMITED CORPORATION JAPAN 6-5, UTAJIMA,4-CHOME NISHIYODOGAWAKU, OSAKA JAPAN
Attorney of Record	David Ehrlich
Prior Registrations	1527208;1986404
Description of Mark	The mark consists of the configuration of the applicant's goods which are biscuit sticks, covered with chocolate or cream and almonds.
Type of Mark	TRADEMARK
Register	PRINCIPAL-2(F)
Affidavit Text	SECT 15. SECT 8 (6-YR). SECTION 8(10-YR) 20120829.
Renewal	1ST RENEWAL 20120829
Live/Dead Indicator	LIVE

그림2. 에자키 글리코의 등록 트레이드 드레스 (등록번호 2,615,119)

한편, 롯데제과가 1983년에 한국에서 출시한 빼빼로를 미국으로 수출하기 시작한 해는 1988년이다. 에자키 글리코는 미국에 등록된 자사의 트레이드 드레스를 근거로 롯데제과 측에 미국 내 빼빼로 판매 중단을 요구하는 경고장을 1993년부터 1995년 사이에 여러 차례 발송하였다. 하지만 롯데제과는 이에 굴하지 않고 빼빼로의 미국 수출을 강행해왔다. 에자키 글리코는 이후 20여 년간 별다른 법적 조치를 취하지 않다가 2015년 뉴저지 연방지방법원 (U.S. District Court for the District of New Jersey)에 롯데상사 미주 법인과 롯데제과를 상대로 포키 과자 모양 자체에 대한 상표권 침해 소송을 제기하였다.

b. 소송 경과

뉴저지 연방지방법원은 2019년 7월 31일 자 판결문에서 포키의 제품 외형이 기능적이기 때문에 트레이드 드레스로 보호될 수 없다고 판시하였다.[20] 원고 에자키 글리코는 이에 불복하여 항소하였고, 제3순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Third Circuit)은 2020년 10월 8일에 피고 롯데제과의 승소를 재차 인정하며

20 Kaisha v. Lotte Int'l Am. Corp., No. 15-5477, 2019 WL 8405592, at *3 (D.N.J. July 31, 2019)

하급심 판결을 확정하였다. 항소법원은 전원재판부 재심리 (en banc rehearing) 요청은 거부하였지만 합의부 재심리 (panel rehearing)는 수용하였고, 2020년 10월 8일 자 판결문을 대체하는 수정 판결문[21]을 2021년 3월 10일에 발표하였다. 혹시 법원의 판단이 뒤집힐지 기대를 모았으나 소소한 변경사항을 제외하곤 대동소이한 내용이었고 결론도 같았다.

c. 제3순회항소법원의 판결 논거

제3순회항소법원은 트레이드 드레스의 기능성을 판단하는 법적 기준을 재정립하였으며, 해당 기준을 포키 제품 외형에 적용할 경우 에자키 글리코의 패소는 적합하다고 결론지었다. 구체적인 논거는 아래와 같다.

1) 기능성을 판단하는 법적 기준

'유용한 (useful)' 디자인은 특허법에 의해 디자인특허로 보호받지만, 트레이드 드레스법의 보호 대상이 아니다. 즉, 기능성 원칙 (functionality doctrine)에 의해 특허법과 상표법의 경계가 나뉜다. 기능적인 대상은 상표로 등록이 불가하며[22], 상표가 등록된 이후라도 동 상표가 기능적이라는 점을 입증하면 상표권 침해 주장을 성공적으로 방어[23]할 수 있다. 때문에 후발주자의 카피 상품이 소비자들로 하여금 설령 상품의 출처를 혼동하게 만들더라도, 특허받지 않은 기능적인 디자인 요소들은 누구든지 법의 저촉 없이 자사의 상품에 적용할 수 있다.

이 소송에서의 핵심 쟁점은 포키의 트레이드 드레스가 과연 기능적인가이다. 그런데 상표법 Lanham Act는 '기능성 (functionality)'을 별도로 정의하고 있지 않다. 에자키 글리코는 이를 판단하는 데에 있어 기능적인 성격이 제품에 얼마나 '핵심적 (essential)'인지 검토해야 한다고 주장해왔다. 제품 외형에 있어 기능성이 얼마나 지배적인 비중을 차지하는지를 따져야 한다는 것이다.

하지만 법원은 에자키 글리코가 이해한 기능성의 판단 기준이 지나치게 한정적이라며 인정하지 않았다. 사전이나 권위있는 학술서 등 여러 문헌 자료에 비추어 보면 기능성은 실용성·유용성을 나타내는 'practical', 'utilitarian', 'useful'에 의미상 가깝고, 이 같은 해석이 기존 상표법 판례들에도 부합하며, 에자코 글리코의 주장처럼 '핵심성 여부'가 기능성을 판단하는 유일한 기준이 아니라고 일축하였다.[24] 실제로 연방대법원 판례 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Inc.[25]와 TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.[26]는 기능성을 가리는 기준으로 특정 제품 형태가 해당 물품의 사용이나 목적에 있어 핵심적인지 뿐만 아니라, 물품의 가격과 품질에 영향을 주는지, 또는 어떤 제품 형태를 독점적으로 사용하도록 제한하는 것이 동종업계 경쟁자들로 하여금 명성과 관련되지 않은 중대한 불이익을 가져다주는지 등 여러 가지를 제시한 바 있음에 주목한 것이다.

21
Ezaki Glico Kabushiki Kaisha v. Lotte Int'l Am. Corp., 986 F.3d 250 (3d Cir. 2021), as amended (Mar. 10, 2021)

22
15 U.S.C. § 1052(e)(5)

23
15 U.S.C. § 1115(b)(8)

24
Ezaki Glico Kabushiki Kaisha v. Lotte Int'l Am. Corp., 986 F.3d 250, 256 (3d Cir. 2021), as amended (Mar. 10, 2021)

25
연방대법원은 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Inc., 514 U.S. 159, 165 (U.S. 1995)에서 "일반적으로, 제품의 어떤 특징이 해당 물품의 사용 또는 목적에 필수적이거나, 제작 비용 혹은 품질에 영향을 미치는 경우, 이는 기능성을 나타내므로 상표로 쓰일 수 없다 ('[i]n general terms, a product feature is functional,' and cannot serve as a trademark, 'if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article')"고 판시하였다.

26
TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 33 (U.S. 2001)

또한, 제3순회항소법원은 제품이나 제품의 형태 전체를 종합적으로 검토하는 것이 아니라, “그 형태를 구현하기 위해 선택된 구체적인 디자인 단위 (the level of the particular design chosen for feature(s))”로 기능성을 판단해야 한다고 덧붙였다. 즉, 어떤 외형을 만들기 위해 특별히 고른 모양과 형태가 얼마나 유용한가를 각각의 구성요소마다 살펴야 한다는 뜻이다.

2) 포키의 트레이드 드레스가 기능적인 이유

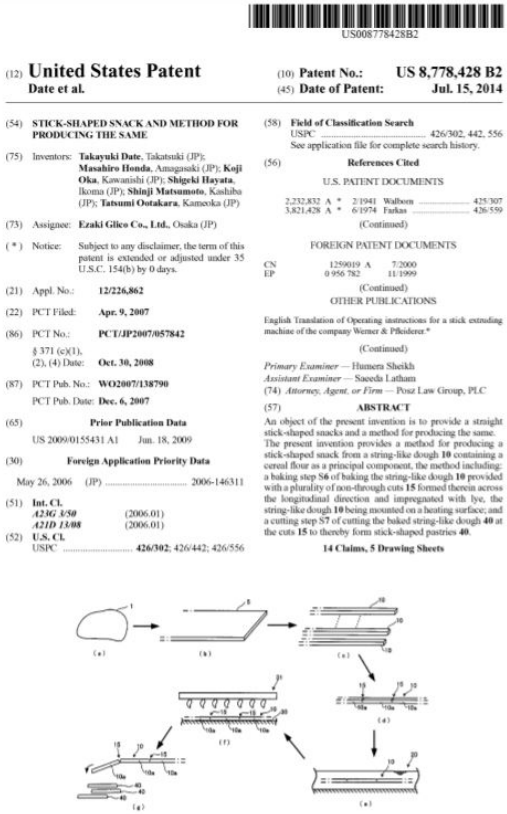
제3순회항소법원은 기능성을 입증하는 구체적인 기준 네 가지를 제시하였는데, 포키의 제품 외형에 적용한 결과는 다음과 같다.[27]

첫째, 어떤 형태나 디자인으로 인해 제품의 작동이 용이해진다는 점을 보여줌으로써 기능성을 증명할 수 있다. 포키의 경우, 소비자들이 초콜릿을 묻히지 않고도 손으로 과자를 쥐고 먹을 수 있게 해주는 형태로, 초콜릿을 바르지 않은 손잡이 부분이 상당히 유용하다. 또한 막대과자의 긴 모양은 손으로 잡기 편리하고 여러 명이 나눠먹기 좋게 디자인되어 있다.

둘째, 해당 제품 형태가 유용하고 실용적임을 제조자가 마케팅에 널리 활용할 때 이는 기능성을 드러내는 증거가 된다. 에자키 글리코는 포키의 편리한 디자인과 실용적인 이점을 다년간 홍보해왔다. 특히 포키가 손에 초콜릿을 묻히지 않고, 멀티태스킹을 가능하게 해주며, 간편하게 휴대 가능한, 깔끔한 손잡이의 과자라는 점을 광고에서 강조하고 있는데, 법원은 이 같은 자료가 포키 디자인의 기능성에 더욱 무게를 실어주고 있다고 보았다.

셋째, 해당 형태가 관련 실용특허 (utility patent)의 청구항에 포함될 때 이는 동 형태에 기능성이 있음을 암시하는 근거가 될 수 있다. 에자키 글리코는 2014년 7월 15일에 미국 실용특허 “막대 모양의 과자와 이에 대한 제조법 (Stick-Shaped Snack and Method for Producing the Same)” (특허번호 8,778,428)을 취득한 바 있다. 하지만 이는 막대과자 모양을 만드는 “방법”에 대한 유용한 발명으로, 포키의 제품 외형 자체가 진보성의 근간이라고 볼 수 없다. 따라서 법원은 이 특허가 포키의 트레이드 드레스와는 확연히 구분되며, 동 소송에서 고려 요소가 아니라고 밝혔다.

27
Ezaki Glico Kabushiki Kaisha v. Lotte Int’l Am. Corp., 986 F.3d 250, 259–60 (3d Cir. 2021), as amended (Mar. 10, 2021)



US008778428B2

(12) **United States Patent**
Date et al.

(10) **Patent No.: US 8,778,428 B2**
(45) **Date of Patent: Jul. 15, 2014**

(54) **STICK-SHAPED SNACK AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME**

(75) Inventors: **Takayuki Date**, Takatsuki (JP); **Masahiro Honda**, Amagasaki (JP); **Koji Oka**, Kawanishi (JP); **Shigeki Hayata**, Ikoma (JP); **Shinji Matsumoto**, Kashiba (JP); **Tatsumi Outakara**, Kameoka (JP)

(73) Assignee: **Ezaki Glico Co., Ltd.**, Osaka (JP)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 0 days.

(21) Appl. No.: **12/226,862**

(22) PCT Filed: **Apr. 9, 2007**

(86) PCT No.: **PCT/JP2007/057842**
§ 371 (c)(1),
(2), (4) Date: **Oct. 30, 2008**

(87) PCT Pub. No.: **WO2007/138790**
PCT Pub. Date: **Dec. 6, 2007**

(65) **Prior Publication Data**
US 2009/0155431 A1 Jun. 18, 2009

(30) **Foreign Application Priority Data**
May 26, 2006 (JP) 2006-146311

(51) **Int. Cl.**
A23G 3/30 (2006.01)
A21D 13/08 (2006.01)

(52) **U.S. Cl.**
USPC **426/302**; 426/442; 426/556

(58) **Field of Classification Search**
USPC 426/302, 442, 556
See application file for complete search history.

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

2,232,832 A * 2/1941 Walboon 425/307
3,821,428 A * 6/1974 Farkas 426/559
(Continued)

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

CN 1259019 A 7/2000
EP 0 956 782 11/1999
(Continued)

OTHER PUBLICATIONS

English Translation of Operating instructions for a stick extruding machine of the company Werner & Pfleiderer.*
(Continued)

Primary Examiner — Humera Sheikh
Assistant Examiner — Saeeda Latham
(74) *Attorney, Agent, or Firm* — Posz Law Group, PLC

(57) **ABSTRACT**

An object of the present invention is to provide a straight stick-shaped snacks and a method for producing the same. The present invention provides a method for producing a stick-shaped snack from a string-like dough **10** containing a cereal flour as a principal component, the method including: a baking step **S6** of baking the string-like dough **10** provided with a plurality of non-through cuts **15** formed therein across the longitudinal direction and impregnated with lye, the string-like dough **10** being mounted on a heating surface; and a cutting step **S7** of cutting the baked string-like dough **40** at the cuts **15** to thereby form stick-shaped pastries **40**.

14 Claims, 5 Drawing Sheets

그림3. 에자키 글리코의 실용특허 (특허번호 8,778,428)

넷째, 어떤 제품을 디자인하는 방법이 소수의 몇 가지에 불과할 때 기능적 성격을 나타내는 증거물이 된다. 롯데제과의 경우, 부분적으로 초콜릿 바른 과자를 얼마든지 포키와 다른 모양으로 디자인할 수 있었다. 하지만 법원은 단지 이 요인만으로 포키의 디자인에서 기능성을 상쇄할 수는 없다고 보았다.

법원은 위의 입증 기준을 포키의 트레이드 드레스에 종합적으로 적용해본 결과, 유용한 디자인이므로 기능적이고, 이 때문에 상표법으로 보호받을 수 없으며, 따라서 롯데제과를 상대로 한 상표권 침해 주장이 성립하지 않는다고 판시하였다.

d. 시사점

제3순회항소법원의 판결 논거를 정리하자면, 특정 모양으로 만들었을 때 제품이 더 잘 작동되거나, 사용하기 한층 더 편리해지거나, 제품 생산 비용이 절감되거나, 품질이 향상되거나, 해당 모양을 자사만 독점 사용할 경우 경쟁자들이 중대한 불이익을 받게 된다면, 그 디자인

요소는 유용하므로 기능적이라고 간주될 가능성이 높아지고 상표법의 보호가 미치지 못한다. 법원이 트레이드 드레스의 기능성을 판단하는 기준을 유용성으로 폭넓게 규정한 덕분에 롯데제과는 미국 내 빼빼로 판매 전면 중단 및 거액의 손해배상 책임 위기를 무사히 넘기게 되었다. 제3순회항소법원의 판결에 불복한 에자키 글리코는 연방대법원에 상고허가신청 (petition for writ of certiorari)을 제출하였으나, 2021년 11월 1일 연방대법원이 결국 이를 거절하면서 1993년부터 시작된 에자키 글리코와의 빼빼로 상표 전쟁에서 롯데제과가 최종 승리를 거두었다.

4. 트레이드 드레스로 등록된 위스키 병을 패러디한 장난감은 상표권 침해일까?: VIP Products LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc.

a. 사건의 발단

잭 다니엘스 (Jack Daniel's Properties, Inc.)는 1875년부터 위스키를 제조·판매해온 기업으로 'OLD NO. 7' (등록번호 0,042,663, 3,505,179 등), 'JACK DANIEL'S' (등록번호 0,582,789, 1,923,981, 74,290,193 등) 같은 연방등록상표뿐만 아니라 Old No. 7 위스키 병에 대한 등록된 트레이드 드레스 (등록번호 4,106,178)도 보유하고 있다. 잭 다니엘스는 다년 간 식품, 의류, 애완동물 용품 등의 분야에서 왕성한 상표 라이선싱을 통해 Old No. 7 브랜드 사업을 활발히 추진해왔다.

VIP (VIP Products LLC)는 미국 아리조나주 소재의 반려견용 장난감 판매 회사로, 2007년부터 맥주병, 와인병, 소다병, 술병 모양을 패러디한 고무 재질의 츄잉 (chewing) 장난감 Silly Squeaker 시리즈를 선보였다. 그 중 잭 다니엘스 상표명과 운율을 맞춘 Bad Spaniels 제품은 Old No. 7 블랙 라벨 테네시 위스키를 연상시키는 디자인으로 2014년 시장에 출시되었다. VIP는 해당 위스키 병 디자인 중 "Jack Daniel's" 문구를 "Bad Spaniels"로, "No. 7"를 "No. 2"로, 그리고 알콜도수 정보인 "40% ALC BY VOL."를 "43% POO BY VOL."로 교체하였으며, 뒷면에 "이 제품은 잭 다니엘스 양조장과 무관합니다. (This product is not affiliated with Jack Daniel Distillery.)"라는 라벨을 부착하였다.

그림4. VIP의 반려견용 장난감 (좌측)과 잭 다니엘스의 위스키 병 (우측)[28]

b. 소송 경과

잭 다니엘스로부터 Bad Spaniels 장난감의 판매 중지를 요구받은 VIP는 2014년 9월 아리조나 연방지방법원 (U.S. District Court for the District of Arizona)에 (1) 당사가 잭 다니엘스의 상표를 침해하거나 희석하지 않았으며, 잭 다니엘스의 트레이드 드레스와 병 디자인은 상표법의 보호를 받을 수 없다는 확인 판결 (declaratory judgment)과 (2) 잭 다니엘스가 보유한 위스키 병 트레이드 드레스의 등록 취소를 요구하는 소송을 제기했다. 이에 잭 다니엘스는 VIP가 잭 다니엘스의 상표와 트레이드 드레스를 침해하고 가치를 희석시켰다는 반소로 맞섰다.

아리조나 연방지방법원은 상표 및 트레이드 드레스 침해 혐의에 대해 VIP가 반박 논거로 내세운 명목상 공정이용 (nominative fair use)과 수정헌법 제1조의 보호를 받는 표현의 자유에 의거한 공정이용 (First Amendment fair use) 주장을 수용하지 않았다. 법원은 VIP가 Bad Spaniels 장난감에 잭 다이엘스의 상표와 트레이드 드레스를 그대로 베끼지 않았기 때문에 명목상 공정이용이 성립될 수 없고, 또한 "표현적인 작품이라고 보기 힘든 상업 제품 (somewhat non-expressive, commercial product)"을 홍보하는 데에 해당 트레이드 드레스와 병 디자인을 활용했기 때문에 표현의 자유에 의거한 공정이용도 해당되지 않는다고 결론지었다. 한편, 잭 다니엘스의 트레이드 드레스와 병 디자인이 출처 식별력을 획득하였으며, 일반적 (generic)이거나 기능적이지 않으므로 상표법의 보호를 받을 수 있다고 판시하였다.[29] 결국 잭 다니엘스가 상표 손상에 의한 가치 희석을 입증했다고 본 연방지방법원은 VIP 측에 Bad Spaniels 장난감의 제조, 광고, 수입 및 판매 행위를 중단하라는 영구적 금지명령을 내렸다.[30]

VIP는 이에 항소하였고, 제9순회항소법원 (U.S. Court of Appeals

28
9th Circuit Turns Back Jack Daniel's Trademark Win Over Squeaky Toy, https://www.law.com/therecorder/2020/03/31/9th-circuit-turns-back-jack-daniels-trademark-win-over-squeaky-toy

29
VIP Prod., LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc., No. CV-14-2057-PHX-SMM, 2016 WL 5408313 (D. Ariz. Sept. 27, 2016), aff'd, 953 F.3d 1170 (9th Cir. 2020)

30
VIP Prod., LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc., 291 F. Supp. 3d 891 (D. Ariz. 2018), rev'd in part, vacated in part, 953 F.3d 1170 (9th Cir. 2020)

for the Ninth Circuit)은 2020년 3월 31일에 발표한 VIP Products LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc. 판결문[31]에서 잭 다니엘스의 트레이드 드레스 및 병 디자인이 독특하여 타 상품과 확연히 구분되고, 심미적으로 기능하지 않으므로 (aesthetically nonfunctional)[32&33] 상표법의 보호 대상이라는 점과 VIP의 명목상 공정이용 행위가 인정 불가하다는 점에서는 연방지방법원의 판결을 지지하였다. 그러나 표현의 자유에 의거한 공정이용과 상표 손상에 의한 가치 희석 두 쟁점에 대해서는 하급심 판결을 뒤집어 VIP의 손을 들어주었다.

잭 다니엘스는 제9순회항소법원의 판결에 불복하여 연방대법원에 상고허가신청을 했으나 2021년 1월 11일에 대법원은 이를 기각하였다.[34]

c. 제9순회항소법원의 판결 논거

VIP Products LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc., 953 F.3d 1170 (9th Cir. 2020)에서 제9순회항소법원이 연방지방법원의 판단을 번복한 두 가지 논거에 대해 집중적으로 살펴보겠다.

1) 표현의 자유에 의거한 공정이용

제9순회항소법원은, 상표 침해 여부를 가리기 위해 소비자의 혼동 가능성을 분석할 때에는 상표권과 수정헌법 제1조가 보장하는 표현의 자유 둘 사이에 적절한 균형을 유지해야 한다고 강조했다.[35] 일반적으로 원고가 상표법의 보호가 미치는 유효한 상표를 보유하고 있으며, 피고의 상표 사용 행위가 소비자들에게 해당 상품 및 서비스 출처의 혼동을 조장한다는 것을 보여주어야 소비자 혼동을 입증할 수 있다. 하지만 예술적인 표현 (artistic expression)이 쟁점이 될 경우에는 피고의 행위가 "저변 작품과 예술적으로 연관성이 없거나 (not artistically relevant to the underlying work), 해당 작품의 출처·내용에 대해 소비자들에게 명시적으로 호도하고 있음 (explicitly misleads consumers as to the source or content of the work)" 둘 중 하나를 원고가 증명해야 상표권 침해가 성립한다.

기존 판례들에서 정립된 "아이디어 전달 혹은 견해 표출 (communicating ideas or expressing points of view)" 여부를 바탕으로 표현적인 작품 (expressive work)을 판단한다는 기준을 적용할 때, 제9순회항소법원은 Bad Spaniels 장난감이 표현물에 해당된다고 결론지었다. 비록 이 반려견용 장난감이 모나리자 회화 작품과 동급의 예술품은 아니지만, 잭 다니엘스 상표가 표방하는 진지한 이미지와 대비되도록 기존 라벨 문구에 언어유희를 가미한 문구를 병치하여 유머러스한 메시지를 전달했다는 것이다. 따라서 표현적인 작품으로 인정받을 수 있는 Bad Spaniels 장난감이 잭 다니엘스의 위스키 제품과 예술적으로 무관하거나 소비자들에게 명시적으로 출처 호도를 조장한다는 점을 원고가 증명하지 않은 상태에서 상표권 침해로

31
VIP Prod. LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc., 953 F.3d 1170 (9th Cir. 2020), cert. denied, 141 S. Ct. 1054 (U.S. 2021)

32
'심미적 기능성 (aesthetic functionality)'이란 '실용적 기능성 (utilitarian functionality)'과 대비되는 개념으로, 제품의 어떤 특징이 제품 성능에 직결되는 실용적인 우위를 제공하지는 않지만 다른 종류의 경쟁우위를 제공하는 상황 (예: 심미성 향상 등)을 일반적으로 가리킨다. TMEP § 1202.02(a)(vi)

33
항소법원은 잭 다니엘스 위스키 병의 디자인을 판단할 때 단순히 술병 모양뿐만 아니라, 장식적인 요소로 들어간 라벨 디자인과 병 모양을 함께 고려해야 한다고 보았다. 그런데 피고가 제시한 여러 증거물들은 'JACK DANIEL' 단어가 들어간 특유의 위스키 병 디자인이 기능적이거나 식별력이 없음 (nondistinctive)을 입증하지 못했다고 설명했다. VIP Prod. LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc., 953 F.3d 1170, 1173–74 (9th Cir. 2020), cert. denied, 141 S. Ct. 1054 (U.S. 2021)

34
Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Prod. LLC, 141 S. Ct. 1054 (U.S. 2021)

35
VIP Prod. LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc., 953 F.3d 1170, 1174 (9th Cir. 2020), cert. denied, 141 S. Ct. 1054 (U.S. 2021)

결론내린 아리조나 연방지방법원의 판단은 오심이므로, 파기 환송을 통해 재검토를 지시하였다.[36]

36
항소법원의 명령에 따라, 잭 다니엘스와 VIP는 아리조나 연방지방법원에서 Bad Spaniels 장난감이 표현의 자유에 의거한 공정이용인지를 가리기 위한 법정 공방을 이어나갔다. 2021년 10월 8일 연방지방법원이 상표 침해가 성립하지 않는다는 약식판결 (summary judgment)을 내림으로써, 7년 간 진행된 분쟁은 결국 VIP의 성공적인 방어로 마무리되었다. VIP Prod., LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc., No. 2:14-cv-02057-SMM (D. Ariz.)

37
VIP Prod. LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc., 953 F.3d 1170, 1176 (9th Cir. 2020), cert. denied, 141 S. Ct. 1054 (U.S. 2021)

2) 상표 손상에 의한 가치 희석

연방 상표법 15 U.S.C. § 1125(c)(3)(C)에 의하면 표장이 "비상업적인 (noncommercial)" 용도로 사용되는 경우 상표 손상에 의한 가치 희석 (dilution by tarnishment) 주장을 제기할 수 없다. 제9순회항소법원은 어떤 표현이 "상거래를 제안하는 데에 국한되지 않고, 보호받을 수 있는 표현을 일부 포함하고 있다면 (if [speech] does more than propose a commercial transaction ... and contains some protected expression)" 설령 해당 표장이 특정 제품을 팔기 위한 목적으로 사용되었다 하더라도 비상업적인 표현으로 볼 수 있다고 설명했다.[37] VIP의 경우 Bad Spaniels 장난감을 판매하기 위한 용도뿐만 아니라, 유머러스한 메시지를 전달하기 위해 잭 다니엘스의 트레이드 드레스와 병 디자인을 사용하였으므로, 이 유머 메시지는 미국 수정헌법 제1조에 의해 보호받는 표현이라 결론지었다. 따라서 VIP의 비상업적인 상표 사용 행위에 대해 잭 다니엘스는 상표 손상에 의한 가치 희석 혐의로 제소할 수 없다고 판결하였다.

d. 시사점

2021년 초 연방대법원이 잭 다니엘스의 상고허가신청을 기각함에 따라 제9순회항소법원의 VIP Products LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc. 판결은 관할 구역인 알래스카주, 하와이주, 워싱턴주, 오레건주, 아이다호주, 몬타나주, 네바다주, 아리조나주, 캘리포니아주에서 구속력을 갖는 판례가 되었다. 이 9개 주에서는 상품에 제3자의 상표 또는 트레이드 드레스를 도용하더라도 이를 풍자하는 요소 혹은 다른 표현적인 요소를 추가한다면 해당 상품을 상거래에 사용하는 것이 표현의 자유에 의거한 공정이용 행위에 해당되기 때문에 상표 침해가 법적으로 성립할 수 없다.

유명상표 또는 식별력이 강한 상표를 보유한 권리자들은 이번 판결로 인해 제9순회항소법원의 관할 구역에서 각종 패러디 상품들에 대한 상표권 침해를 인정받기가 보다 까다로워졌다. 문제가 된 피고의 행위가 원고 상표와 예술적으로 무관함 또는 소비자들에게 명시적으로 출처 혼동을 야기함을 증명해야 하기 때문이다. 또한, 피고가 표현적인 요소를 추가할 경우, 상표나 트레이드 드레스의 라이선스를 취득하지 않은 상태에서 동 표장을 사용하더라도 침해로 볼 수 없기 때문에 상표 라이선스 활동이 다소 둔화될 것으로 전망된다. 다만, 표현을 가미하지 않고 상표가 나타내는 고유의 출처 식별력을 라이선스 받아 상업적으로 활용하고자 하는 이들에게 미치는 영향은 없다고 하겠다.

B. 특허[38]

1. 자연법칙이 기재되지 않은 청구항의 발명이 자연법칙의 단순한 적용일 수 있을까?: American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC

a. 사건의 발단

프로펠러샤프트 (propeller shaft)는 자동차 동력전달장치의 일부인 드라이브라인 (driveline) 내에서 회전력을 전달하는 부품이다. 프로펠러샤프트는 비교적 얇은 금속판으로 만들어지고 배관 (tubing) 형태를 취하기 때문에 동력전달장치에서 발생할 수 있는 여러 가지 진동에 취약할 수 있다. 부품에 지속적으로 무리를 주는 이러한 진동은 굽힘 모드 (bending mode) 진동, 비틀림 모드 (torsion mode) 진동, 쉘 모드 (shell mode) 진동 세 가지로 분류되며, 각각의 진동은 해당되는 주파수 영역이 다르다.

아메리칸 엑슬 (American Axle & Manufacturing, Inc.)은 자동차 드라이브라인 및 구동렬 (drive train) 관련 부품 및 시스템을 제조하는 업체로, 위에서 언급된 진동들을 효과적으로 감쇠하는 프로펠러샤프트의 제조 기술에 대해 특허번호 7,774,911 (이하 "'911 특허")을 2010년에 취득하였다. 아메리칸 엑슬은 '911 특허의 기술이 기존의 일대일 대응 방식과 달리 굽힘 모드 진동과 쉘 모드 진동을 한꺼번에 감쇠하는 라이너를 적용한다는 점, 굽힘 모드 진동 감쇠 수단으로 라이너를 사용하는 최초의 방식이라는 점에서 선행기술과 다르다고 주장하였다.

b. 소송 경과

2015년 12월18일 아메리칸 엑슬은 넵코 (Neapco Holdings LLC 와 Neapco Drivelines LLC)를 상대로 델라웨어 연방지방법원 (U.S. Disctrict Court for the District of Delaware)에 특허 침해 소송을 제기하였다. 이후 '911 특허의 특허 적격성에 대한 이슈가 약식판결 (summary judgment) 단계에서 대두되었는데, 연방지방법원은 청구항 1과 22가 '911 특허를 대표하는 청구항들이라 보고, 이 두 항에 동일한 분석 방법을 적용한 끝에, '911 특허의 청구항들이 특허법 35 U.S.C. § 101에 위배되며, 따라서 무효하다고 판결하였다. 이에 불복한 아메리칸 엑슬은 연방순회항소법원 (U.S. Court of the Appeals for the Federal Circuit)에 항소하였다.

38
이 섹션은 Quantum Intellectual Property Law PLLC 소속의 강성윤 변호사가 기고하였다. 강변호사는 특허와 지식재산법 분야 전문가로 컬럼비아 특별구 (D.C.), 캘리포니아주, 오하이오주 변호사 면허를 소지하고 있으며, 미국 특허상표청에 등록된 특허변호사이다.

c. 연방순회항소법원의 판결 논거

연방순회항소법원은 총 3인의 판사가 심리에 참여한다. American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC, 967 F.3d 1285 (Fed. Cir. 2020) 판례에서는 다이크 판사 (Judge Dyk)와 타란토 판사 (Judge Taranto)가 다수의견 (majority opinion)을, 무어 판사 (Judge Moore)가 반대의견 (dissenting opinion)을 제시하였다. 업계에 워낙 큰 파장을 일으킨 판결이라 다수의견과 반대의견을 모두 다루어 보겠다.[39]

1) 다수의견

다수의견은 '911 특허의 독립항[40] 22가 프로펠러샤프트의 진동을 감쇠하기 위해 라이너를 튜닝한다는 항목은 자연법칙인 훅의 법칙 (Hooke's law)의 단순한 적용일 뿐 그 이상도 이하도 아니므로 특허 적격성이 결여되었다고 판시하였고, 독립항 22의 종속항들뿐 아니라 독립항 36도 특허 적격성이 없다고 보았다. 반면, 독립항 22와는 다른 한정요소를 포함하고 있는 독립항 1과 그 종속항에 대해서는 특허 적격성에 대한 재심리를 지시하며 연방지방법원에 사건을 환송하였다.

다수의견은 독립항 22가 해당 기술을 통해 획득할 특정 결과만을 명시하고 이러한 결과를 얻기 위한 물리적인 구조 또는 공정 단계를 구체적으로 기재하지 않았음에 주목하였다. 또한, 독립항 22처럼 필요한 구조와 공정 단계에 대한 제약 없이 의도한 결과를 얻을 수 있는 모든 것들을 대상으로 발명을 정의하는 것은 적절치 않다고 언급했다. 그런데 독립항 22의 경우, 원하는 결과를 달성하기 위해 자연법칙 이외에 다른 어떤 것에도 의존하지 않기 때문에 (invokes a natural law, and nothing more), 다수의견은 해당 독립항이 명백히 자연법칙을 소재로 한다고 결론지었다.

다수의견은 이 판결이 Mayo/Alice 2단계 분석 방법[41]의 상위 1단계 (step 1)에 적용된다고 판단하였다. 해당 청구항이 원하는 결과를 달성하기 위해 자연법칙 외에 그 어떤 것에도 의존하지 않는 경우이므로 Mayo/Alice 상위 1단계를 통과할 수 없고 따라서 특허 적격성을 갖추지 못했다는 것이다. 한편, Mayo/Alice 상위 2단계 (step 2) 분석과 관련해서 다수의견은 독립항 22에 그 내용을 특허 적격성을 갖춘 소재로 전환시킬 만한 발명적인 개념 (inventive concept)이 부족하다고 보았다. 두 가지 모드의 진동을 동시에 감쇠하기 위한 라이너를 구체적으로 어떻게 디자인할지가 발명적 개념의 근거가 될 수 있는데, 이에 대한 내용이 독립항 22에 전혀 포함되지 않았다는 것이다.

독립항 36의 경우, 독립항 22와 구별이 불가하여 특허 적격성이 결여되었다고 설명하였다. 나아가, 독립항 22은 특허 부적격이라고 이미 판단했기 때문에 그 종속항들의 특허 적격성을 따로 심리할 필요가 없고, 원고도 독립항 22의 종속항들이 특허 적격성 분석에 영향을 끼친다고 주장하지 않았다고 덧붙였다. 반면, 독립항 22와는 다른 한정요소를

39
로스쿨에 진학하기 전, 무어 판사는 매사추세스 공과대학 (Massachusetts Institute of Technology)에서 전기공학 전공으로 학사 및 석사 학위를, 다이크 판사와 타란토 판사는 인문계 또는 순수과학에 해당되는 문학사 학사 학위 (bachelor of arts)를 취득하였다.

40
특허 청구항은 크게 독립항 (independent claims)과, 독립항을 부가하거나 구체화하거나 범위를 한정하는 종속항 (dependent claims)으로 구별된다.

41
특허 적격성 판단을 위해 미국 법원은 다음의 2단계 분석 방법을 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. 이 같은 분석 방법은 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.

포함하고 있는 독립항 1과 그 종속항에 대해서는 특허 적격성에 대한 재심리를 지시하며 연방지방법원에 사건을 환송시켰다.

2) 반대의견

반대의견을 제시한 무어 판사는 다수의견이 이 사건에서 35 U.S.C. § 101의 적용 범위를 성문법상의 수문장 역할 이상으로 확장시켜, Mayo/Alice 분석 방법을 새로운 형태로 변형 및 적용했다고 비판하였다. 다수의견이 수용한 Mayo/Alice 분석은 청구항의 실시가 자연법칙을 단순적용하는 경우 청구항을 특허 부적격으로 간주한다.

무어 판사는 다수의견이 다음 세 가지의 결정적인 오류를 범했다고 지적하고 있다. 첫째, Mayo/Alice 분석 상위 1단계에서 심사하는 '자연법칙을 대상으로 하는 청구항의 부적격성'을 확대 해석했다. 청구항의 내용은 "자연법칙과 연관이 있거나, 이에 의존하거나 응용(touches upon, implicates, uses or involves a natural law)" 하는데, 다수의견은 이를 "자연법칙을 대상으로 하는 것 (directed to a natural law)"과 동일시했다는 것이다. 그런데 자연법칙과 전혀 무관하고, 이에 의존하지 않고, 응용도 하지 않는 발명은 존재하지 않는다. 그렇기 때문에 자연법칙과 연관이 있거나 의존하거나 응용하는 청구항 내용과 자연법칙을 대상으로 하는 청구항 내용을 서로 구분하지 않으면, 특허 적격성을 갖춘 청구항을 찾는 것은 불가능하다.

또한, 반대의견은 해당 청구항이 자연법칙을 대상으로 한다는 결론을 합리화하기 위해 다수의견이 "그 외의 법칙은 없음 (nothing more)"이라는 새로운 분석 방법을 만들어냈다고 지적한다. 다수의견은 청구항 22가 두 가지 진동을 감쇠하기 위해 훅의 법칙을 단순적용하였고 그 외의 자연법칙은 대상으로 하지 않았다고 결론지었다. 이에 부합하지 않는 증거가 기록상 가득한데도 불구하고 말이다. 그러나 앞서 연방지방법원은 훅의 법칙과 마찰 감쇠 (friction damping)라는 두 자연법칙의 조합에 의해 프로펠러샤프트의 굽힘 모드 진동과 쉘 모드 진동의 감쇠 효과가 발생한다고 결론내렸고, 피고인 넵코 측도 이렇게 두 개의 자연법칙의 조합으로 인한 감쇠작용이라고 주장한 바 있다. 원고 및 피고 어느 쪽도 훅의 법칙만으로 독립항 22의 결과를 얻을 수 있다고 주장하지 않았음에도 다수의견은 해당 청구항이 훅의 법칙에만 의존하였고 "그 외의 법칙은 없다"고 판단한 것이다.

무어 판사는 다수의견이 새로운 "그 외의 법칙은 없음" 분석을 적용함에 있어 연방지방법원으로 사건을 환송하거나 당사자들의 입장을 묻지도 않았음을 비판한다. 다수의견 판사들은, 법리를 따져야 할 판사들이 과학적인 질문들에 대한 대답을, 항소 단계에서 드노보 (de novo)[42]로 결정할 수 있다고 생각했다. 다수의견은 프로펠러샤프트에서 발생하는 두 가지 진동의 감쇠를 위해 훅의 법칙 외 다른 자연법칙이 적용되지 않았는지 여부를 항소법원 판사들이 가려낼 수 있다고 본

42 'De novo review'란 하급심의 결정에 비중을 두지 않고 다시 새로 검토하는 것을 뜻한다.

것이다. 훅의 법칙 또는 관련 공식이 '911 특허의 청구항과 명세서에 기재되지 않았음에도, 항소법원 다수의견은 해당 청구항이 훅의 법칙만을 대상으로 하기 때문에 특허 적격성이 결여되었다고 판단하였으므로 부적절하다는 것이 무어 판사의 의견이다.

둘째, 무어 판사는 설사 해당 청구항이 Mayo/Alice 분석 방법의 상위 1단계를 통과하지 못하더라도 독창적이고 혁신적인 개념 (inventive concept)의 발명으로서 특허 적격성을 갖추었다고 했다. 원고는 이 발명 이전에는 굽힘 모드 진동을 감쇠하는 데에 라이너가 쓰인 적이 없었다는 입장을 고수하였고, 이는 약식판결을 면하기에 충분했다. 라이너를 사용하여 굽힘 모드 진동을 감쇠하는 것이 혁신적인 방식임은 피고도 인정하는 바임에도 불구하고, 다수의견은 특허 적격성과 연관이 깊은 이 사안에 대해 판결문에서 전혀 설명하지 않고 있다고 무어 판사는 지적한다. 다수의견 판사가 굽힘 모드 진동을 감쇠하기 위한 라이너의 사용이 업계 내에 이미 알려졌는지 질의하였을 때 원고는 이를 분명히 부정하였다. 결국 다수의견은 Mayo/Alice 분석 방법의 상위 2단계와 연관있는 사안을 전혀 심리하지 않고, 상위 1단계에서 심리를 마친 후 청구항의 특허 적격성이 결여되었다는 결론을 내린 것이다. 또한, 다수의견은 관련 기술을 적용하여 기대하는 결과를 얻기 위해 필요한 물리적 구조와 단계들이 결여되었다고 판단하였다. 해당 특허의 종속항들은 라이너의 재질, 물리적 형태, 설치 위치 등을 구체적으로 언급하고 있으나 다수의견이 이러한 사항에 대해 아무 설명을 하지 않았음을 무어 판사는 비판하였다.

셋째 비판점은, 다수의견이 35 U.S.C. § 101이 § 112를 포함한 여러 조항의 역할을 포괄적으로 수행한다고 착각하는 오류를 범했다는 것이다. 피고 측에서 청구항의 실시 가능성을 문제삼지 않았고, 프로펠러샤프트에 부착할 라이너의 튜닝을 어떤 방식으로 수행할지 당업자가 모를 것이라고 주장하지 않았음에도 불구하고, 다수의견은 청구항이 해당 라이너를 어떻게 튜닝해야 하는지 구체적인 방법을 상세히 제시하지 않아 실시 가능성에 문제가 있으므로 특허 적격성을 갖추지 못했다고 결론지었다. 참고로 실시 가능성 (enablement)은 § 112에 기반을 둔 특허 요건인데 § 101에 의거하여 실시 가능성을 문제삼는 것은 § 101을 경계가 불분명한 괴물 조항으로 만들어버리는 행위이다. 해당 청구항은 라이너의 질량 및 경직도를 조절하여 주어진 프로펠러샤프트의 진동감쇠를 최적화하는 과정에서 어느 정도의 시행 착오가 요구됨을 전제로 하는데 이는 실시 가능성과 관련된 문제이지, 특허 적격성의 문제는 아니라는 것이 무어 판사의 지적이다. 그리고 필요 이상의 시행 착오가 필요한지 여부는 법률의 문제 (a question of law)가 아니라 사실의 문제 (a question of fact)이므로 항소 단계가 아니라 연방지방법원에서 전문가 의견 등을 토대로 결정할 사안이라는 것이다.

d. 시사점

이 판결이 나온 이후 전원합의체 재심리 (rehearing en banc)에 대한 신청이 있었는데 6대6으로 과반을 채우지 못해 결국 기각되었다. 기각을 설명하는 판결문[43]은 다섯 개의 다른 입장이 포함하고 있어 연방순회항소법원 내에서도 특허 적격성에 대한 의견이 분분함을 보여준다. 반대의견을 집필한 공학도 출신 무어 판사가 경악을 금치 못하듯이, 100년이 넘는 기간 동안 기계 부품을 제조하는 수많은 방법들이 특허로 등록되어 왔는데, 갑자기 기계 부품의 제조 방법을 소재로 한 특허가 특허 적격성이 결여되었다는 다수의견의 결정은 특허업계에 큰 충격을 안겨주었다. 이 판결은 특허 적격성 기준의 현황을 이해하고 있다고 생각하던 업계 관계자들을 다시 미궁에 빠뜨렸으며, 해당 분야가 아직까지 이해도 예측도 어려운 상태에 머물러 있음을 여실히 보여준다.

이에 불복한 아메리칸 엑슬은 연방대법원에 상고허가신청을 제출하였다. 이미 법정 조언자 의견서 (amicus curiae brief) 다수가 접수되었고, 현재 연방대법원은 법무부 차관 대행 (Acting Solicitor General)의 의견을 기다리는 상황이다. 특허 적격성의 현황에 실마리가 될만한 답변에 목말라하고 있는 미국 특허업계가 예의주시하고 있는 가운데, 과연 연방대법원이 이 사건에 개입하게 될지, 그리고 현 상황을 개선시킬 수 있을지 귀추가 주목된다.

43 Am. Axle & Mfg., Inc. v. Neapco Holdings LLC, 966 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2020)

2. 양도인 금반언의 원칙 적용 여부를 판단하는 기준은?: Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc.

a. 사건의 발단

사바 트루카이 (Csaba Truckai)는 1990년대 후반 비정상적인 자궁 출혈을 치료하는 의료기기인 노바슈어 시스템 (NovaSure System)을 개발하였다. 이 기기는 자궁 내막에서 표적 세포 제거 시 습기의 투과가 가능한 어플리케이터 헤드 (moisture permeable applicator head)를 사용하는데, 이 기기를 사용하면 치료 중 자궁강 내 액체를 외부로 배출할 수 있어 의도치 않은 절제를 방지할 수 있다. 트루카이는 이 기기에 대한 특허를 출원한 후, 이 출원건과 향후 계속출원 (continuation applications)에 대한 권리를 그가 공동 설립한 노바셉트 (Novacept, Inc.)에 양도하였다. 트루카이가 출원한 이 발명은 특허번호 6,872,183 (이하 "'183 특허")로 등록에 성공하였다. 이후 노바셉트가 2004년 싸이틱 (Cytyc Surgical Products, LLC) 및 2007년 홀로직 (Hologic, Inc.)에 순차적으로 인수되면서 '183 특허를 포함한 노바셉트의 특허 포트폴리오는 홀로직의 소유가 되었다. 트루카이는 2008년 미네르바 (Minerva Surgical, Inc.)를 설립하여 노바슈어 시스템보다 개선된 의료기기를 개발하였다. 미네르바의 기기는 치료 중 의도치 않은 절제를

방지하기 위해 노바슈어 시스템과는 다른 방식을 적용하였고, 이를 위해 비투습성 어플리케이터 헤드 (moisture impermeable applicator head)를 사용하였다. 그 사이 홀로직은 노바슈어 시스템과 관련된 다른 특허를 얻고자, 트루카이가 예전에 출원한 건을 기반으로 계속출원을 하여 특허번호 9,095,348 (이하 "'348 특허")를 2015년에 발부받았다. '348 특허의 청구항에는 기기의 어플리케이터 헤드가 투습성인지 비투습성인지에 대한 언급이 없어 권리 범위가 다소 넓었다.

b. 소송 경과

2015년 홀로직은 미네르바가 '183 특허와 '348 특허를 침해한다며 제소하였다. 미네르바는 이 두 특허에 대해 무효심판 (inter partes review (IPR))을 신청하였는데, '348 특허는 IPR이 개시되지 않았고 '183 특허는 진보성 결여로 무효화되었다. 미네르바는 기존의 '183 특허 대비 어플리케이터 헤드 관련 권리 범위가 넓어진 '348 특허의 청구항은, 어플리케이터 헤드의 투습성을 명시해 놓은 발명 명세서에 부합하지 않으므로 무효라고 주장하였다. 반면, 홀로직은 양도인 금반언의 원칙 (assignor estoppel)[44]에 따라 미네르바의 이러한 주장 제기가 불가하다고 맞섰다.

델라웨어 연방지방법원 (U.S. District Court of the District of Delaware)은 미네르바의 특허 무효 주장이 양도인 금반언의 원칙에 위배되므로 불가하다는 점에 동의하면서 미네르바가 홀로직의 '348 특허를 침해했음이 인정된다고 하였다. 배심원단은 미네르바에 500만 달러 배상 책임을 지우는 평결을 내렸다.

연방순회항소법원도 양도인 금반언의 원칙을 폐지할 이유가 없다며 연방지방법원의 결정에 동의하였다. 그리고 물건을 팔려고 하는 행위는 그 물건의 가치에 대한 보증을 하는 셈이므로, 물건을 상대에게 판 다음에 가치없는 물건이라고 주장하는 것은 부당하다고 설명했다. 이에 법원은 트루카이가 이제 와서 특허가 무효라고 주장할 수 없으며, 양도 시 청구항의 범위가 정해지지 않은 점은 무관하다고 판결하였다.

c. 연방대법원의 판결 논거

연방대법원은 2021년 6월 29일에 발표한 Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc., 141 S. Ct. 2298 (U.S. 2021) 판결문에서 양도인 금반언의 원칙을 폐지할 이유는 없지만, 양도인이 특허 양도 시 언급한 내용과 소송 시 주장하는 내용이 명시적으로 또는 묵시적으로 배치될 때에만 이 원칙이 적용된다고 결론지었다. 18세기 영국에서 유래된 양도인 금반언의 원칙은 연방대법원이 약 100년 전 Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co.[45] 사건에서 최초로 다룬 바 있는데, 당시 대법원은 특허권을 상대에게 양도한 후 이 권한을 폄하하는 것은 공정성에 어긋난다고 설명하면서도, 이 원칙을 적용함에

44
금반언의 원칙 (estoppel)이란 특정인이 이전에 피력했던 주장, 행위, 표시 등에 반하는 행위를 할 수 없음을 의미한다. 추후 모순되는 행위를 할 경우 이전 행위에 대한 책임을 지우겠다는 것이다.

45
Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co., 266 U.S. 342 (U.S. 1924)

있어 일정 부분 제약이 있고 양도인은 청구항의 해석방식에 대해 반박할 수 있다고 밝혔다.

우선 양도인 금반언의 원칙이 폐지되어야 한다는 미네르바 측 입장은 대법원이 수용하지 않았다. 미네르바는 특허법 35 U.S.C. § 282를 언급하며 특허의 무효가 특허 침해 제소에 대한 방어로서 언제나 존재해야 한다고 기재되어 있기 때문에 양도인 금반언의 원칙을 폐지하는 것이 미국 의회의 의도였다고 주장하였다. 하지만 미네르바의 해석대로라면 판례법에 기반을 둔 수많은 원칙들이 폐지되어야 하므로 대법원은 미네르바의 주장이 현실적이지 못하다고 지적했다.

또한, 미네르바는 양도인 금반언의 원칙의 폐지는 질적으로 열등한 특허들을 무효화하는 근래의 특허 정책 추세와 부합한다고 주장하였는데, 대법원은 이러한 주장도 받아들이지 않았다. 양도인 금반언의 원칙은 양도인이 타인을 대함에 있어서 일관성 있게 행동해야 한다는 취지에서 생겼다. 특허를 남에게 팔 때 양도인은 양수인에게 특허가 유효하다는 사실을 묵시적으로 보증하게 되는데, 만약 양도인이 피고의 입장에서 그 특허가 무효하다는 주장을 하게 되면 이는 예전의 보증을 부인하는 셈이다. 이렇게 엇갈린 주장을 함으로써 양도인은 매매를 통한 금전적 이익을 취하면서 발명의 사용권도 유지하게 되어 두 번의 이익을 보게 된다. 공정성에 어긋나는 이러한 행위를 막기 위해서라도 양도인 금반언의 원칙은 유지되어야 한다고 대법원은 설명하였다.

하지만 양도인 금반언의 원칙 적용에 있어 제약이 없는 것은 아님을 대법원은 강조하고 있다. 양도인이 어느 청구항의 유효함을 보증하였다면, 그 이후 이를 부인하는 것은 앞서 설명하였듯이 공정성에 어긋난다. 반면, 양도인이 이 같은 보증을 하지 않았다면 차후에 특허가 무효라고 주장하더라도 이는 공정성에 문제가 없다. 일례로 청구항의 유효함에 대한 보증이 가능하기 전에 양도가 이루어지는 경우를 들 수 있다. 동 상황은 고용 계약서 체결 시 발생할 수 있는데, 직원이 고용 기간 중 업무상 개발할 미래의 발명에 대해 회사에 특허권을 양도하겠다고 약속하는 조항이 포함된 경우이다. 다른 일례로는 예전에 양도했던 권리에 대한 보증이 차후에 벌어진 법적 사건들로 인해 무의미해진 경우이다. 그 외에 또 다른 예시로는 양도 이후 청구항이 변경된 경우와 미등록 특허에 대한 출원서가 양도된 경우이다. 만약 양수인이 현 상황과 같이 계속출원을 통해 청구항의 범위를 넓혀 등록하였다면 양도인은 확대된 범위의 청구항이 유효할 것이라고 보증할 수 없었다. 따라서 실제 양도인이 이렇게 넓어진 권리 범위에 대해 보증을 하지 않은 상태에서 추후 소송이 제기될 시 동 특허에 대한 유효성을 문제삼는 것은 부당하지 않다. 이처럼 양도인의 입장에서 모순되는 부분이 없었다면 양도인 금반언의 원칙이 적용되지 않는다.

미네르바는 트루카이가 양도한 청구항보다 현저하게 확대된 범위의 청구항에 이의를 제기하는 것이므로 금반언의 원칙이 적용되지 않는다고

주장하였다. 그런데 연방순회항소법원은 금반언의 원칙 적용에 제약이 존재함을 간과하여 해당 청구항이 양도 이후 권리 범위가 넓어졌다는 점을 비중있게 고려하지 않았고, 대법원은 이 부분이 문제였음을 지적한 것이다. 만약 트루카이가 양도한 청구항보다 홀로직의 새 청구항이 현저히 넓다면, 트루카이는 양도 시 새 청구항의 유효함에 대한 보증을 할 수 없고, 이처럼 양도인의 입장에 모순되는 부분이 없다면 양도인 금반언의 원칙이 적용되지 않는다. 대법원은 홀로직의 새 청구항이 트루카이가 양도한 청구항보다 범위가 현저하게 넓은지 검토할 것을 연방순회항소법원에 지시하며 판결을 파기 환송하였다.

d. 시사점

등록된 특허의 경우, 양도인 금반언의 원칙은 양수인에게 앞으로도 유용한 도구로 쓰일 것으로 보인다. 하지만 아직 권리 범위가 확정되지 않은 출원에 대한 양도는 양도 당시의 발언에 대한 진상규명이 있어야만 이 원칙이 적용되는지 가늠할 수 있겠다. 이 판례 이후, 양수인이 특허권에 대한 보증으로 해석될 수 있는 문서들을 양도인에게 제시하며 서명을 요구하는 경우가 증가할 것으로 전망된다.

3. 제척기간이 도과한 무효심판은 개시되지 않았어야 하는데 그럼에도 불구하고 개시되었다면 이 같은 특허상표청의 심결은 항소 가능할까?: Thryv, Inc. v. Click-to-Call Technologies, LP

행정소송으로 특허의 무효 여부를 심사하는 당사자계 무효심판 (inter partes review (IPR)) 제도는 2012년 특허법을 전면 개정한 미국발명법 (America Invents Act)에 의해 도입되었다. IPR에 대한 청원 (petition)이 제출되면 특허심판원 (Patent Trial and Appeal Board)이 무효심판의 개시 (institution) 여부를 결정하게 된다. 35 U.S.C. § 314(d)에 따르면 IPR의 개시에 대한 미국 특허상표청의 결정은 최종적이고 항소 불가 (final and nonappealable)하다. 즉, 법원이 이를 파기할 수 없다는 뜻이다. 그리고 35 U.S.C. § 315(b)에 의하면 청원인이 IPR을 청구할 수 있는 제척기간 (time bar)은 청원인이 침해 소장을 송달받은 시점으로부터 1년으로 제한되어 있다.

a. 사건의 발단

1998년 발명인 스테판 C. 두발 (Stephen C. DuVal)은 “인터넷 전화에 익명으로 접속하는 방법 및 기구 (Method and Apparatus for Anonymous Voice Communication Using an Online Data Service)”에 관한 특허번호 5,818,836 (이하 “’836 특허”)을 허여받았다. 2001년 두발은 ’836 특허를 독점적으로 실시할 수 있는 라이선스를 인포로켓 (InfoRocket.com, Inc.)에게 부여했고, 그 해 6월 인포로켓은

킨 (Keen)이란 회사를 상대로 '836 특허에 대한 침해 소송을 뉴욕 남부 연방지방법원 (U.S. District Court for the Southern District of New York)에 제기하였다.[46] 2003년 초, 킨이 인포로켓을 자회사로 인수하면서 2001년에 제기된 특허 소송은 2003년 5월에 당사자들의 합의 (joint stipulation)에 의해, 향후 다시 소송을 제기할 수 있는 조건으로 자발적 소송 각하 (dismissal without prejudice) 처리되었다. 2003년 하반기에 킨은 인지니오 (Ingenio, LLC)로 사명을 변경하였다.

2011년 클릭투콜 테크놀로지 (Click-To-Call Technologies, LP) (이하 "CTC")는 '836 특허를 매입하여 특허권자가 되었다. 이후 인지니오, 옐로우페이지 (YellowPages.com, LLC) 등 몇몇 회사들이 음성 전자상거래 앱 (voice-commerce application)과 인터넷 전화 관련 서비스를 선보였고, CTC는 2012년 5월 29일 이들을 상대로 텍사스 서부 연방지방법원 (U.S. District Court for the Western District of Texas)에 특허 침해 소송을 제기하였다.[47]

b. 소송 경과

2013년 5월 28일 인지니오는 다른 피고 회사들과 함께 특허심판원에 IPR 청원을 제출하여 '836 특허의 무효를 꾀하였다. CTC는 2001년 인지니오의 전신이었던 킨이 당시 '836 특허의 독점적 라이선시 인포로켓으로부터 침해 소장을 송달받았다는 점을 들어 IPR 청원의 제척기간이 약 12년이나 도과했으므로 개시될 수 없다고 반박했지만, 특허심판원은 받아들이지 않았다. 특허심판원은 2001년 소송과 같이 재소 가능한 소각하가 이루어진 경우 제척기간이 시작되지 않는다고 설명하며 IPR을 개시하였고, 신규성 및 진보성 결여를 이유로 CTC가 보유한 특허 13건의 청구항들을 무효화하는 심결을 내렸다. 인지니오는 이후 합병 및 사명 변경을 거쳐 쓰라이브 (Thryv, Inc.)가 되었다.

CTC는 이 심결에 대해 연방순회항소법원에 항소했지만, 연방순회항소법원은 관할 흠결 (lack of jurisdiction)을 이유로 두 번에 걸쳐 소각하 판결을 내렸다. 그런데 2018년 1월 연방순회항소법원은 Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp.[48]에서 § 315(b)에 입각한 제척기간 관련 결정이 항소 가능한 사안이라며 § 314(d)에 배치되는 판결을 내렸다. 직후 연방순회항소법원은 Thryv 사건을 재심하게 되었고, 2012년 소장으로부터 1년 내에 IPR 청원이 이루어지지 않았기 때문에 제척기간이 도과한 것이 맞다고 판시하며, 특허심판원의 심결을 파기하였다. 이에 CTC는 § 315(b)에 대한 미국 특허상표청의 결정이 § 314(d)에 따라 항소 불가한 사안인지를 대법원에 상고하였다.

c. 연방대법원의 판결 논거

Thryv, Inc. v. Click-To-Call Technologies, LP, 140 S. Ct. 1367 (U.S. 2020) 판결문에서 연방대법원은 Cuozzo Speed Technologies,

46 Inforocket.Com, Inc. v. Keen, Inc., No. 1:01-cv-05130-LAP (S.D.N.Y.); Oracle Corp. v. Click-to-Call Techs., LP, No. IPR2013-00312, 2013 WL 11311788, at *6 (P.T.A.B. Oct. 30, 2013)

47 Click-To-Call Techs., LP v. Ingenio, Inc., YellowPages.com, LLC, 899 F.3d 1321, 1326 (Fed. Cir. 2018), vacated and remanded sub nom. Thryv, Inc v. Click-To-Call Techs., LP, 140 S. Ct. 1367 (U.S. 2020), and vacated sub nom. Click-To-Call Techs., LP v. Ingenio, Inc., 810 F. App'x 881 (Fed. Cir. 2020)

48 Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp., 878 F.3d 1364, 1367 (Fed. Cir. 2018), abrogated by Thryv, Inc v. Click-To-Call Techs., LP, 140 S. Ct. 1367 (U.S. 2020)

49 Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131 (U.S. 2016)

LLC v. Lee[49]를 인용하며 항소인이 제기하는 주장이 IPR 개시 결정과 연관이 있다면 이는 법원이 파기할 수 없다고 설명하였다. 그러므로 이 사건에서도 핵심 사안은 § 315(b)에 기초한 주장이 과연 미국 특허상표청의 IPR 개시에 대한 항소인지 여부이다. § 315에서 요구되는 제척기간은 개시 결정에 있어서 반드시 충족되어야 하는 요건이기에 § 314(d)가 IPR 개시 결정과 관련된 법의 적용 및 해석과 관련된 사안의 심리를 금지한다고 해석한 Cuozzo의 판결은 § 315(b)를 기초로 한 이의 제기와 직접적인 관련이 있다. 즉, IPR 청원이 § 315를 충족하지 못한다는 시각은 결국 특허상표청이 IPR을 개시하지 말아야 한다는 주장이고, Cuozzo에서 판시되었듯이 § 314(d)에 배치되므로 공존할 수 없다.

미국 의회는 특허의 과잉 공급이 경쟁에 미치는 악영향을 해소하고, 특허 제도를 개선하며, 특허 분쟁 해결에 소요되는 과도한 비용의 절감을 목적으로 IPR이란 제도를 도입하였고, 이를 통해 문제시되는 청구항들을 제거하고자 하였다. § 315를 근거로 한 항소가 성공적일 경우 특허성에 대한 특허심판원의 결정이 파기되는 효과로 이어진다. 이 Thryv 사건의 경우, 특허심판원이 다수의 청구항에 대해 특허성이 결여됐다는 심결을 내렸음에도 불구하고 특허권자는 무효화된 해당 특허를 구제하기 위한 항소를 진행해왔다. 그러면서 특허권자는 특허성에 대한 특허심판원의 결정을 반박하는 대신 개시 결정만을 문제삼았다. 특허심판원의 IPR 개시 결정이 뒤집힐 경우, 특허성에 대한 심결이 무용지물이 되어버리고, 무효화된 청구항들이 복원될 것이란 점을 노린 것이다.

하지만 미국발명법의 다른 조항들을 보았을 때, 의회가 § 315(b)의 요건 충족보다 특허성의 검토를 더욱 중시하였음을 알 수 있다. 예컨데, § 311에 따르면 특정 청원인이 § 315(b)를 충족하지 못하였어도 특허심판원은 다른 청원을 통해 해당 특허에 대한 IPR을 진행하는 것이 가능하다. 그리고 § 315(b)와 (c)에 따르면, § 315(b)의 요건을 충족하지 못하는 청원인은 다른 청원인에 의해 개시된 해당 특허의 다른 IPR 절차에 참가 (joinder)할 수 있다. 그리고 § 317(a)에 따르면 특허심판원은 IPR 개시 후 모든 청원인이 행정심판에 불참하게 되더라도 특허성에 대한 심결을 내릴 권한이 있다. 그렇기 때문에 § 315(b)을 기반으로 한 항소를 금지하고 특허심판원의 심리를 더 중요시하는 것은 당연한 결과이다. 반면, 부당하게 청구항을 무효화시킨 특허심판원의 최종 결정 (final decision)에 대해서는 항소가 가능하기 때문에 § 315에 입각한 항소가 부당한 상황을 막기 위해 반드시 필요한 것은 아니다.

CTC는 항소에 대한 금지가 § 314(a)에 국한되어야 한다며, § 314(d)의 협소한 해석을 지지하는 입장을 취했다. 즉, IPR 청원인에게 합리적인 번복 가능성 (reasonable likelihood of prevailing)이 있는지를 따지는 § 314(a)의 논점에 대해서만 항소의 금지가

국한되어야 한다는 것이다. § 314(d)에는 "본 조항에 기반을 둔 IPR 개시에 대한 특허상표청장의 결정 (The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section)"이란 표현이 있고, § 314 내에서 유일하게 § 314(a)에만 이 같은 결정을 명시하고 있기 때문에 CTC는 항소 금지는 § 314(a)에만 적용된다고 주장하였다. 그러나 Cuozzo 판례에서 대법원은 이미 § 312(a)(3)에 관한 항소가 금지되었다고 명시하였고, § 314(a)외에 IPR 개시 결정과 연관이 있는 여러가지 법을 근거로 한 항소는 금지되었다고 설명하였다. 즉, § 314(d)는 IPR 개시 결정과 관련 있는 모든 조항에 적용되도록 해석해야 한다고 보았다. 비록 모든 IPR 개시 결정은 § 314에 기반을 두었으나, 이는 Cuozzo에서 쟁점이 되었던 § 312(a)(3) 또는 본 Thryv 판례의 쟁점인 § 315(b)와 같이 다른 조항도 참조하여 이루어지는 결정이라고 판단한 것이다.

CTC는 대법원이 SAS Institute, Inc. v. Iancu[50]에서 § 314(d)의 해석을 받아들였다고 주장해왔다. 즉, SAS 판례가 내린 첫 번째 결론은 35 U.S.C. § 318(a)[51]에 따라 IPR의 개시가 결정됐을 경우 청원의 대상이 되는 모든 청구항에 대해서 심리가 이루어져야 한다는 것이고, 두 번째 결론은 § 314(d)가 § 318(a)의 적용에 대한 검토를 금지하지 않는다는 것이다. 하지만 연방대법원은 CTC가 제기하는 주장은 IPR 개시 후 검토가 이루어지는 방식과는 무관하며, IPR 개시 여부에 직결되기 때문에 SAS 판례는 본건에 적용되지 않는다고 설명하였다. 따라서 항소인의 주장이 어느 조항과 엮여있고 어떤 형태를 취하더라도, IPR의 개시 자체를 문제 삼는 주장은 § 314(d)에 의해 항소가 불가하다고 판시하였다.

50
SAS Inst., Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 (U.S. 2018)

51
35 U.S.C. § 318(a) 원문: If an inter partes review is instituted and not dismissed under this chapter, the Patent Trial and Appeal Board shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner and any new claim added under section 316(d).

52
35 U.S.C. § 6(c)

d. 시사점

Thryv 판결은 항소 불가한 IPR 개시 결정이 어찌보면 IPR의 심결 자체보다도 중요하며, IPR 청원의 당사자인 경우 어느 쪽이든 '올인'하는 자세로 승부수를 던질 필요가 있다는 점을 시사한다. 이 사건에서 부각되는 또 한 가지 이슈는 이해 당사자 (real party in interest)가 누구인지 제대로 파악을 해야 1년이라는 제척기간의 도과를 정확히 계산할 수 있다는 점이다. IPR을 청원하기 전에 과거 인수-합병 내역을 검토하여 해당 특허에 대한 침해 제소가 있었는지 정확히 파악할 필요가 있겠다.

4. 상무부 장관이 특허심판원 특허행정판사를 임명하는 것은 위헌일까?: United States v. Arthrex, Inc.

당사자계 무효심판 (IPR)은 2012년 미국발명법이 효력을 발휘하면서 미국 특허상표청 (United States Patent and Trademark Office

(USPTO))에 새로 마련된 행정심판 절차로, 대개 3인의 특허행정판사 (Administrative Patent Judge)로 구성된 특허심판원 (Patent Trial and Appeal Board)의 패널이 특허의 무효 여부를 결정하게 된다.[52]

미국 헌법 (U.S. Constitution)의 임명 조항 (Appointments Clause)에 따르면, 미국 대통령은 법을 집행함에 있어서 그가 임명하고 상원이 인준한 주임 관료 (principal officer)와 대통령에 의해 임명되지는 않았지만 주임 관료가 총괄 및 지도하는 하급 관료 (inferior officer)들의 도움을 받을 수 있다. 특허상표청은 미국 상무부 (U.S. Department of Commerce)의 산하 행정기관인데, 특허상표청장 (USPTO Director)은 대통령에 의해 임명된 후 상원의 인준을 받는 반면, 모든 특허행정판사들은 상무부 장관 (Secretary of Commerce)에 의해 임명된다.

a. 사건의 발단

아스렉스 (Arthrex, Inc.)는 정형외과에서 쓰이는 의료기기와 시술 방법을 개발하는 회사로, 2015년 "매듭 없이 뼈에 조직을 재결합할 수 있는 시술 도구 (Knotless Graft Fixation Assembly)"에 대해 특허번호 9,179,907 (이하 "'907 특허")을 허여받았다. 이 특허가 등록되던 날, 아스렉스는 스미스앤네퓨 (Smith & Nephew, Inc.와 ArthroCare, Corp.)가 '907 특허를 침해했다고 주장하며 텍사스 동부 연방지방법원 (U.S. District Court for the Eastern District of Texas)에 제소하였다.

b. 소송 경과

스미스앤네퓨는 특허상표청에 '907 특허에 대한 무효심판 (IPR)을 신청하였고, 개시된 IPR 절차에서 특허심판원은 '907 특허가 신규성 부족으로 무효하다고 심결하였다. 아스렉스는 행정부를 대표해서 심결을 내리는 특허행정판사들이 주임 관료에 준하는 역할을 수행하고 있음에도 불구하고, 대통령이 아닌 상무부 장관에 의해 임명되는 특허심판원의 체계가 헌법의 임명 조항과 부합하지 않아 위헌이라며 연방순회항소법원에 항소하였다.

이에 대해 연방순회항소법원은 상무부 장관이나 특허상표청장이 특허행정판사의 조치를 검토하거나 사유 없이 직위해제할 수 없기 때문에 특허행정판사가 주임 관료에 해당하는 것이 맞고, 이 직책이 위헌이라고 판시하였다. 이러한 위헌적 요소를 제거하기 위한 조치 (remedy)로 항소법원은 특허행정판사들의 종신직 조항을 폐지하였는데, 이로써 상무부 장관이 특허행정판사를 사유 없이 직위해제할 수 있게 되었다. 이와 같은 항소법원 판결에 불복한 아스렉스는 연방대법원에 상고하였다.

c. 연방대법원의 판결 논거

이 사건의 핵심 쟁점은 주임 관료인지 하급 관료인지 불분명한 특허행정판사라는 직책이 헌법의 임명 조항을 위배하는지이다. 연방대법원은 United States v. Arthrex, Inc., 141 S. Ct. 1970 (U.S. 2021) 판결문에서 해당 임명 조항은 상원의 조언 및 동의를 통해 주임 관료를 임명할 수 있는 권한을 대통령에게만 부여하며, 이와 대조적으로 하급 관료에 대해서는 임명 조항에 따라 의회가 임명권을 대통령에게 또는 법원이나 기관장에게 부여할 수 있다고 설명하였다.

대법원은 해안경비대 형사항소법원 판사 (Coast Guard Court of Criminal Appeals judge)의 임명을 다룬 1997년 대법원 판례인 Edmonds v. United States[53]를 인용하며 두 사건을 심층적으로 비교 분석했다. 교통부 장관 (Secretary of Transportation)에 의해 임명된 해안경비대 형사항소법원 판사들은, 대통령에 의해 임명되고 상원에 의해 인준된 다른 정부 관료들의 감독을 받는다. 이 행정판사들은 다른 행정 관료들의 허락 없이 미국을 대표하여 최종적인 결정을 내릴 권한이 없다는 사실에 연방대법원은 주목하였다.

53 Edmond v. United States, 520 U.S. 651 (U.S. 1997)

반면, 특허심판원의 경우에는 Edmonds에서와 같은 감독 체계가 존재하지 않는다. 특허상표청장이 특허행정판사들을 관리하는 행정적인 제도들이 존재하긴 하지만, 특허행정판사들의 심결을 직접 검토하는 행정 관료는 없다. 특허행정판사로 구성된 특허심판원만이 자체적으로 무효화에 대한 재심리를 허락할 수 있다. 특허행정판사들의 심결이 결국 행정부의 최종적인 결정이기 때문에 무효심판 결과에 부합하는 증서를 발행해야 하고 특허상표청장의 이름이 이러한 증서에 기재되어야 하나 이는 형식에 불과하며, 실질적으로는 행정 관료가 최종 결정에 관여하지 않는 것이다.

연방 정부와 스미스앤네퓨는 특허상표청장이 무효심판의 흐름에 여러모로 영향을 줄 수 있다고 주장했다. 예를 들어, 특허상표청장은 그가 선호하는 방향으로 심결을 내릴 특허행정판사들을 임명할 수 있다. 하지만 특허상표청장에게 이러한 권한이 있더라도 일단 내려진 심결을 당장 취하할 수 있는 권한은 없음을 Arthrex 판례는 지적한다. 상무부 장관도 정당한 사유에 의해서만 특허행정판사들을 해고할 수 있기 때문에 그들을 통제할 수 있는 능력이 없고, 무효심판의 결과를 연방순회항소법원에 항소할 수 있다는 점도 특허심판원에 대한 감독 수단으로는 보기 어렵다. 현 제도상 특허행정판사는 행정권한을 발휘하고, 그들이 취한 조치에 대한 궁극적인 책임은 대통령이 진다. 그러나 특허심판원의 심결을 감독할 수 있는 행정체계의 결여로 인해 대통령은 특허심판원을 직접 감독할 수도 없고, 그가 감독하는 관료에게 과오에 대한 책임을 부과할 수도 없다. 즉, 특허행정판사들이 행사하는 권한과 임명 조항에 의해 요구하는 정치적인 책임 부과 (political accountability)가 현재 서로 배치되는 상태라고 연방대법원은 밝혔다.

정부와 스미스앤네퓨에 따르면 주임 관료에 해당하는 기관장이 하급 관료에게 최종적인 의사결정권을 부여하는 일은 흔히 있다. 하지만 그들이 제시하는 예시 중 다수의 경우 하급 관료의 결정을 주임 관료가 검토하거나 검토하는 제도를 도입 가능한 구조라는 점에서 구분된다. 또한, 특허심판원 제도는 그 전신이라고도 할 수 있는 구 특허심판원(Board of Patent Appeals and Interferences)과도 유사하지 않다. 구 특허심판원의 경우 상급 심사관들로 구성된 패널이 발명의 특허성을 결정하였는데, 구 특허심판원의 결정을 항소할 수 있는 별도의 법원(Court of Customs and Patent Appeals)이 행정부 내에 존재하였고, 특허상표청장에 의해 심결이 뒤집히기도 했다.

현 특허심판원의 문제점은, 특허행정판사들에게 개인의 공적인 권리를 결정함에 있어 막강한 권한을 부여했는데 정작 이들의 결정은 상부의 검토를 받지 않고 이들의 직위도 해제로부터 보호받는다는 것이라고 대법원은 밝혔다. 이에 특허상표청장이 앞으로는 특허심판원의 결정을 검토할 수 있고, 검토 후 특허심판원을 대신하여 심결을 내릴 수 있다고 판시하였다. 그리고 특허심판원의 심결을 검토함에 있어서 특허개정법 내용 중 특허상표청장의 검토 권한을 제한하는 조항을 무시할 수 있다고 덧붙였다.

이 사건에서 헌법에 위배되는 부분은 상무부 장관에 의해 특허행정판사들이 임명된 점이 아니라, 특허상표청장의 검토 권한에 대한 제약이라고 연방대법원은 설명했다. 따라서 이 사건을 특허상표청장에게 환송하는 것이 적절한 해법이지, 새로운 특허행정판사들로 구성된 패널에 의한 새로운 심리가 이루어지게 하는 것은 부적절하다고 보았다. 이에 대법원은 연방순회항소법원의 판결을 파기하고, 특허상표청장 대행에게 사건을 환송시켜 스미스앤네퓨의 IPR 청원을 재심리 (rehear) 할지 여부를 검토하라고 주문했다.

d. 시사점

만일 현행 제도대로 상무부 장관이 특허행정판사를 임명하는 방식이 어떠한 조치로도 치유 불가능한 위헌이라는 판결이 나왔더라면 수십 또는 수백건 이상의 무효심판 사건들이 파기 환송되는 대혼란을 야기할 수도 있었다. 이를 감안할 때, 특허심판원 심결에 대한 검토권을 특허상표청장에게 부여함으로써 위헌적 요소를 제거한 연방대법원의 판결은 대체적으로 현 상태를 유지했다는 점에서 파장이 크지 않다고 볼 수 있다. 하지만 이 판결이 궁극적으로 미칠 효과는 향후 임명될 특허상표청장이 새로 주어진 권한을 어떻게 이행하느냐에 따라 보다 구체화될 것으로 보인다. 동 판결이 언급하였듯이 특허상표청장은 무효심판의 결정을 매 사건마다 검토할 필요는 없다.

2021년 10월 현재 특허상표청장직은 공석이다. 2021년 6월 29일자로 발표된 특허상표청의 임시 정책 (interim procedure)[54]에 따르면

54 USPTO Implementation of an Interim Director Review Process Following Arthrex, https://www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/procedures/uspto-implementation-interim-director-review; Arthrex Q&As, https://www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/procedures/arthrex-qas; Patent Trial and Appeal Board Boardside Chat: Arthrex and the interim procedure for Director review, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/20210701-PTAB-BoardsideChat-Arthrexfinal.pdf

특허심판원에 대한 특허상표청장의 검토는 특허상표청장 재량 (sua ponte)에 따라 또는 무효심판 당사자의 신청에 따라 이루어질 수 있게 되었다. 하지만 무효심판의 새로운 일면이 된 특허상표청장의 검토가 앞으로 어떻게 자리잡을지, 실제로 검토되는 빈도와 심결을 철회하는 빈도에 대해서는 관심을 가지고 지켜보아야 하겠다.

C. 저작권

1. 구글이 안드로이드 운영체제 개발 과정에서 자바 프로그래밍 언어의 API를 그대로 사용한 것은 저작권 침해일까?: Google LLC v. Oracle America, Inc.

a. 사건의 발단

자바 (Java)는 1996년 썬 마이크로시스템즈 (Sun Microsystems, Inc.)가 개발한 프로그래밍 언어이다. 자바 언어로 만든 프로그램은 컴퓨터 하드웨어 종류와 무관하게 어디서나 실행 가능하다는 강점을 기반으로 업계에서 널리 이용되어 왔다. 이 중 자바 SE (Java 2 Standard Edition)는 표준적인 컴퓨팅 환경 지원을 위한 플랫폼으로 자바 가상 머신 (Java Virtual Machine) 및 자바 API 등을 포함한다. 자바 API는 미리 작성된 자바 소스 코드 (source code) 프로그램의 집합체로, 이를 활용하면 컴퓨터 프로그래머들이 특정 기능을 구현하기 위한 코드를 직접 일일이 입력하지 않아도 된다. 썬 마이크로시스템즈는 스마트폰 전용 자바 플랫폼을 직접 개발하지는 않았지만 자바 SE를 모바일 기기 시장에 라이선스를 통해 공급해왔고, 그 결과 초기 모바일 업계에서 앱을 개발하고 구동하는 대표 플랫폼으로서의 위상을 확보하게 되었다. 2010년 오라클이 썬 마이크로시스템스를 인수함에 따라 자바의 모든 권리 또한 오라클로 넘어가게 되었다.

2005년 구글은 모바일 기기에 사용할 자바 플랫폼에 대해 썬 마이크로시스템즈와 라이선스 계약 조건 협의에 들어갔다. 썬 마이크로시스템즈는 기기 제조업체들이 자바 API를 안드로이드 (Android) 운영체제에서 무료로, 코드 변경에 제한 없이 사용하게 해달라는 구글 측 요구를 받아들이지 않았다. 코드를 한 번 작성하면 어디서나 실행 가능하다는 (“write once, run anywhere”) 자바 철학에 위배된다는 이유에서였다. 이처럼 라이선스 계약이 협상 단계에서 결렬되었음에도 불구하고 구글은 자바 API 패키지 37개를 썬 마이크로시스템즈나 오라클의 동의 없이 무단으로 사용했다. 자바 API 패키지는 선언 코드 (declaring code)와 실행 코드 (implementing code)로 구성되는데, 이 중 실행 코드는 구글이 별도로 개발한 반면, 선언 코드 11,500줄 (line)과 구조·순서·구성 (structure, sequence, and organization; SSO)은 온전히 그대로 가져와 썼다.

구글은 2007년부터 모든 스마트폰 제조업체들에게 자사의 안드로이드 운영체제를 오픈 소스 라이선스 형태로 배포하기 시작했다. 사용자들에게 안드로이드 플랫폼 사용료를 징수하지는 않았지만, 구글이

안드로이드를 통해 2015년까지 얻은 광고 수익은 420억 달러 이상으로 알려져 있다. 이 같은 구글의 안드로이드 플랫폼 무료 배포는 자바의 라이선스 전략에 치명타를 입혔으며, 많은 사용자 및 고객들이 자바 SE에서 안드로이드로 이탈하는 결과로 이어졌다.

b. 소송 경과

오라클은 2010년 썬 마이크로시스템즈를 인수한 지 몇 달 만에 구글을 상대로 저작권과 특허 침해 소송을 제기하였다. 구글이 특허를 침해했다는 오라클의 주장은 기각되었으나, 저작권 측면에서는 8년 동안 캘리포니아 북부 연방지방법원 (U.S. District Court for the Northern District of California)에서 이루어진 두 번의 재판, 연방순회항소법원을 통한 두 번의 항소, 연방대법원에 상고허가신청 기각까지 거치면서 (1) 자바 API 패키지의 선언 코드와 구조·순서·구성은 저작권법의 보호를 받는 대상이며, (2) 문제가 된 구글의 자바 API 패키지 37개 사용은 저작권법 상 공정이용에 해당하지 않으므로, 구글이 오라클에 지급할 손해배상액 산정을 위해 캘리포니아 북부 연방지방법원으로 사건을 환송한다는 연방순회항소법원 판결을 2018년 3월에 얻어냈다.[55] 당시 오라클은 구글에게 약 88억 달러의 손해배상을 요구하고 있었다.[56] 하지만 이에 불복한 구글은 두 번째 상고허가신청으로 팽팽히 맞섰고, 2021년 4월 5일 연방대법원이 결국 구글의 손을 들어주면서 기나긴 분쟁에 종지부를 찍었다.[57]

c. 연방대법원의 판결 논거

미국 저작권법 17 U.S.C. § 107은 저작권 침해가 성립하지 않는 공정이용을 판단하는 데에 있어 네 가지 요소들 ((1) 저작물의 성격, (2) 상업적 또는 비영리 교육 목적에서 기인했는지를 포함한, 이용의 목적과 성격, (3) 저작물 전체에서 이용한 부분이 차지하는 양적·질적 비중, (4) 해당 이용 행위가 저작물의 잠재적 시장이나 가치에 미치는 영향)을 종합적으로 고려해야 한다고 규정하고 있다. 대법원은 판결문에서 자바 API가 저작권법의 보호를 받는 대상인지 명시하지는 않았지만, 그렇다는 가정 하에 구글이 안드로이드 운영체제 개발에 오라클의 자바 API를 이용한 행위는 공정이용이 맞다고 판시하였다.[58]

1) 자바 선언 코드의 성격

구글이 그대로 가져다 쓴 자바 API 선언 코드는 크게 (1) 프로그래머들이 간단한 명령어를 통해 미리 작성된 자바 코드를 호출하는 단축 키 역할과, (2) 자바 기반 컴퓨터 시스템이 수행 가능한 수백만 가지의 태스크 (task) 중 정확히 어떤 세트를 실행하기 원하는지, 어떻게 배열하고 분류할지 구성하는 역할을 수행한다. 즉, 해당 선언 코드는 특정 작업을 실행하게끔 명령하는 코드 (예: 실행 코드)와는 달리, 오라클의 수많은

55
Oracle Am., Inc. v. Google LLC, 886 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2018)

56
Google Could Owe Oracle $8.8 Billion in Android Fight, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-27/oracle-wins-revival-of-billion-dollar-case-against-google

57
Google LLC v. Oracle Am., Inc., 141 S. Ct. 1183 (U.S. 2021)

58
위의 판례, 1192–1208면

실행 프로그램들을 좀 더 편리하게 사용할 수 있도록 지원하는 것이 목적이다. 따라서 선언 코드의 가치는 다수의 프로그래머들이 자바 API 시스템을 자주 이용하고 이에 익숙해지도록 유도함으로써, 해당 시스템이 지원하는 (그리고 구글이 베끼지 않은) 오라클의 관련 실행 프로그램들까지 더 많이 사용하도록 장려하는 고착 (lock-in) 효과에 있다고 볼 수 있다. 대법원은 선언 코드가 저작권법의 보호를 받는다 하더라도 상대적으로 높은 독창성이 요구되는 실행 코드와는 구분되며, 저작권 보호 대상의 핵심축에서 다소 벗어나 있다고 설명하였다. 그렇기 때문에 설령 사법부가 공정이용을 인정하더라도 컴퓨터 프로그램을 저작권으로 보호하고자 한 입법 취지가 약화될 위험은 미미하다는 것이다.

2) 구글이 자바 API 패키지를 복제한 목적과 성격

구글은 신제품을 만들기 위해 자바 API 패키지를 이용하였다. 대법원은 이처럼 프로그래머들이 손쉽게 쓸 수 있는 새로운 플랫폼을 구축하는 데에 구글이 자바 API 일부를 활용한 것은 저작권을 통해 창의적인 진보를 촉진하고자 한 미국 헌법의 취지에 부응한다고 판단하였다. 또한, 프로그래머들이 이미 익숙한 프로그래밍 언어를 피해 완전히 새로운 언어를 익혀야 하는 상황에 처하지 않도록 스마트폰 환경에서 유용한 기능을 수행하는 데에 꼭 필요한 자바 API만 구글이 선택적으로 복제하여 재실행했다는 점과, 여러 소프트웨어 프로그램에서 호환이 가능하게 만들기 위한 API 재사용이 업계에서 흔한 관행이라는 점도 구글에게 유리하게 작용하였다. 대법원은 구글이 자바 API 를 상업적으로 이용한 것은 맞지만, 여러 사실관계들을 고려했을 때 변형성 (transformative)이 인정될 여지가 충분하다고 결론지었다. 한편, 구글이 자바 API 패키지를 도용함에 있어 어떤 부정한 목적 (bad faith)이 있었는지는 공정이용을 규정하는 데에 결정적인 판단 기준은 아니라고 덧붙였다.

3) 구글이 복제한 부분이 차지하는 비중과 중요도

대법원은 이 사건에서처럼 구글이 복제한 분량이 정당하고 변형적인 목적에 직결되는 경우, 공정이용으로 볼 수 있는 여지가 일반적으로 더 크다고 설명하였다. 또한, 구글이 비록 11,500줄에 달하는 코드를 베꼈지만 이는 구글이 베끼지 않은 수백만 줄의 코드에 비하면 미미한 수준이었으며, 프로그래머들이 독창성의 날개를 펼치려면 선언 코드가 필수로 요구된다는 점을 참작하여 분석하였다. 관련 정황을 종합했을 때에 구글이 복제한 분량은 원저작물의 총 분량과 중요도에 비해 작은 비중을 차지했고, 따라서 대법원은 공정이용의 범주 안에 포함된다고 판단하였다.

4) 구글의 행위가 자바의 잠재적 시장이나 가치에 끼친 영향

대법원은 오라클이 안드로이드 시장에서 구글과 경쟁관계에 있었던 것으로 보기 힘들고, 안드로이드의 수익성은 오라클이 자바 API 개발에 투자한 데에서 근원했다기보다는 제3자인 프로그래머들이 자바 프로그램을 배우고 활발히 써온 것과 관련이 있다고 보았다. 또한, 구글의 안드로이드 플랫폼은 시장에서 오라클의 소프트웨어에 대한 대체재가 아니라고 해석했다.

대법원은 구글의 행위가 오라클에게 끼친 손해뿐만 아니라 이 판결이 공익의 측면에서 미칠 반향까지도 고려했다. 특히 프로그래머들에게 어필할 다른 API를 새로 만들어내기가 어렵고 큰 비용이 든다는 점에 비추어 볼 때, 법원이 오라클의 저작권 행사를 허용할 경우 자바 API의 선언 코드에 대한 열쇠는 오로지 오라클이 독점하게 되고, 이 때문에 창의적인 혁신 도모, 새로운 애플리케이션 출시, 앱 사용자들이 습득하게 된 새로운 활용처 발굴 같은 개방 이점들을 기대할 수 없게 된다. 즉, 저작자에게 배타적인 권리를 부여함으로써 독창적인 저작활동을 장려한다는 저작권법의 근본 취지와 공익에 반하는 결과가 따를 수 있다는 것이다. 대법원은 이 같은 위험을 경고하며, 사용자 인터페이스를 재실행하도록 허용하는 것이 새롭고 독창적인 컴퓨터 코드 개발을 촉진한다고 설명하였다.

d. 시사점

이처럼 대법원은 (1) 독창성이 낮은 자바 선언 코드의 성격, (2) 구글이 복제한 목적과 변형적인 성격, (3) 원저작물과 비교했을 때 구글이 복제한 부분이 차지하는 미미한 비중과 중요도, (4) 구글의 행위가 자바 API 시장에 끼친 영향을 헤아렸을 때, 구글이 안드로이드 운영체제 개발에 오라클의 자바 API 선언 코드를 사용한 행위는 공정이용이었다는 결론을 내렸다. 다만, 이 판결이 미치는 영향과 시사하는 바를 보다 정확히 이해하려면 다음 세 가지 사항에 주목할 필요가 있다.[59]

첫째, 대법원은 오라클의 자바 API 패키지의 선언 코드가 저작권법의 보호를 받지 못하는, 기본적인 컴퓨터 명령어에 대한 기능적인 시스템에 불과한지 여부에 대해서는 입장을 표명하지 않았다. 이 이슈에 대한 논의 없이도 공정이용의 기준이 되는 요소들을 분석하는 것만으로 오라클의 저작권 침해 주장을 불식시킬 수 있었기 때문이다. 그러나 선언 코드에 적용되는 저작권이 극도로 제한적이라는 점은 판결문에서 밝히고 있어 향후 하급법원에서 일부 선언 코드에 저작권의 보호가 미치지 않는다는 근거로 인용될 가능성이 높다.

둘째, 이번 판례는 대법원이 선언 코드의 성격 분석에 중점을 두었다는 점이 다소 이례적이다. 일반적으로 공정이용 여부를 결정하는 데에 있어 법원이 가장 비중 있게 고려하는 것은 이용의 목적과 성격

59
6 Things To Know About High Court's Google-Oracle Ruling, https://www.law360.com/articles/1372372

요소, 그리고 해당 이용행위가 저작물의 잠재적 시장이나 가치에 미치는 영향 요소이기 때문이다. 하지만 정보 처리 상호 운용 가능성 (interoperability) 이슈가 늘 따라붙는 소프트웨어의 특성 상, 법원이 소프트웨어의 공정이용을 판단할 때는 통계적으로 이 요소가 비중 있게 고려되어 왔으며, 동 판결문에서 첫 번째 요소로 적시한 것도 대법원이 인지한 중요도와 일맥상통한다고 볼 수 있다.

셋째, 대법원은 이번 판결이 패러디나 저널리즘 등 기존의 공정이용 판례를 뒤집거나 수정하는 것이 아니며, 구글과 오라클이 처한 구체적인 사실 정황에 한정된 결정이라는 점을 강조하였다. 판결문에는 독자들이 내용을 광범위하게 해석하는 우를 범하지 않도록 단어 선택과 표현에 신중을 기한 흔적이 가득하다. 그럼에도 불구하고 이번 판례는 공정이용을 옹호하는 자들에게 반가운 승전보로 인식되고 있다. 특히 데스크톱 컴퓨터 환경에서 모바일 플랫폼 환경으로 바꾼 소스 코드가 충분히 변형적이라고 본 법원의 판단은 추후 저작권 침해 피고들이 항변 논거로 자주 인용할 것으로 예상된다. 또한, 대법원이 단순히 오라클의 일실수입에 대한 분석에서 한 발 더 나아가, 구글이 오라클의 코드를 그대로 이용하게 된 경위를 심층적으로 파헤치고 오라클에게 저작권법이 보장하는 독점권을 부여하였을 때 공익에 어떤 피해가 야기되는지 다방면에서 면밀히 검토했다는 점에서, 동 판례는 앞으로 공정이용을 인정받고자 하는 쪽에게 유리하게 작용할 가능성이 높다.

2. 주택 평면도와 같이 저작권법의 보호 범위가 협소한 대상의 저작권 침해를 판단하는 기준은?: Design Basics, LLC v. Signature Construction, Inc.

a. 사건의 발단

디자인 베이식스 (Design Basics, LLC)는 건축 계획안과 설계도를 제작, 출판, 라이선스 및 판매하는 네브라스카주 기업으로 단독주택의 전반적인 배치를 보여주는 계획 설계도 (schematic designs) 수준의 평면도 (floor plan) 수천 건에 대한 등록된 저작권을 보유하고 있다. 당사는 www.designbasics.com 웹사이트에 2,800건이 넘는 평면도를 공개하고 전미주택건설협회 (National Association of Home Builders) 회원들에게 광고용 우편물을 발송하여 지속적으로 홍보하는 한편, 평면도를 무단 사용하는 건축업자·건설회사들을 대상으로 지난 10년 사이 100건 이상의 저작권 침해 소송을 공격적으로 진행해왔다.

2014년 디자인 베이식스는 웨이백머신 (Wayback Machine)[60]을 통해 '시그니처 홈즈 (Signature Homes)'란 회사가 디자인 베이식스의 평면도 일부를 베꼈을 가능성을 발견하였다. 이후 시그니처 건설회사 (Signature Construction, Inc.), 시그니처 홈즈 오브 블루밍턴 (Signature Homes of Bloomington, LLC) 등 관계사 다수와 임원

60 책, 영화, 소프트웨어, 음악 등을 무료로 공공에게 제공하는 미국의 비영리 단체 인터넷 아카이브 (Internet Archive)가 제작한 디지털 타임캡슐이다.

(이하 “피고”)을 상대로 일리노이 중부 연방지방법원 (U.S. District Court for the Central District of Illinois)에 저작권 침해 소송을 제기하였다.

b. 소송 경과

2019년 8월 일리노이 중부 연방지방법원은 양사 평면도 간의 “상당한 유사성 (substantially similarity)”을 분석한 결과, 피고가 원고의 저작권을 침해하지 않았다는 판결을 내렸다.[61] 주택 평면도 중 저작권법의 보호를 받는 요소들과 유사성 분석 기준은 제7순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Seventh Circuit)의 2017년 판례 Design Basics, LLC v. Lexington Homes, Inc.[62]에서 이미 판시한 바 있다. 일리노이 중부 연방지방법원은 해당 관할 구역의 항소법원 선례로서 구속력을 갖는 Lexington Homes에 의거하여 두 평면도 사이에 상당한 유사성이 결여되었다는 결론을 내렸다.

이에 불복한 디자인 베이식스는 항소하였으나, 제7순회항소법원은 결국 하급심 판결을 지지하며 재차 피고의 손을 들어주었다.

c. 제7순회항소법원의 판결 논거

항소법원은 2021년 4월 23일 자 판례 Design Basics, LLC v. Signature Construction, Inc., 994 F.3d 879 (7th Cir. 2021)에서 평면도의 저작권 침해 입증에 필요한 법적 기준과 필수장면 및 합체 이론에 대해 차례로 설명하고, 이를 동 사건에 적용한 결과 저작물 침해 행위는 없었다고 판시하였다. 원고의 저작물에 미치는 저작권법의 보호 범위가 제한적인 경우에는 피고와 원고의 저작물이 “현저한 유사성을 띠어야 (strikingly similar)”, 즉 둘이 “완전히 일치해야 (virtually identical)” 저작권 침해 성립을 위한 유사성 요건이 충족되는데, 디자인 베이식스와 시그니처의 평면도는 이 수준에 미치지 못한다고 보았기 때문이다.[63]

1) 저작권 침해 입증 기준

연방 저작권법 17 U.S.C. § 102(a)은 “독창적인 저작활동에 의해 유형물에 고정된 표현 (original works of authorship fixed in any tangible medium of expression)”을 보호하며, 저작물의 범주에는 건축물 (architectural works)이 포함된다고 구체적으로 명시하고 있다. 저작권 침해 주장이 성립하려면 (1) 원고가 유효한 저작권을 소유한다는 점과, (2) 피고가 원고의 저작물 중 저작권법의 보호를 받는 요소들을 허락 없이 도용했음을 모두 입증해야 한다.

본 사건에서는 디자인 베이식스가 미국 저작권청에 평면도의 저작물 등록을 마쳤으므로 첫 번째 요건을 갖추었음에 이견은 없다. 한편, 두 번째 요건은 (1) 피고가 독자적으로 창작한 것이 아니라 원고의 저작물을 사실상 복제했는지와 (actual copying), (2) “합리적인 일반인

61
연방지방법원은 저작권 침해가 성립되지 않기 때문에 피고가 원고 설계도에 대한 접근가능성 (access)이 있었는지의 여부, 디지털밀레니엄저작권법 (Digital Millennium Copyright Act) 침해 여부, 피고 기업의 임원인 랜디 파이퍼 (Randy Peifer)의 대위책임 여부 등에 대해서는 판단이 불필요하다고 명시했다. Design Basics, LLC v. Signature Constr., Inc., No. 1:16-CV-1275, 2019 WL 4805888, at *9 (C.D. Ill. Aug. 19, 2019), aff’d, 994 F.3d 879 (7th Cir. 2021)

62
Design Basics, LLC v. Lexington Homes는 디자인 베이식스가 렉싱턴 홈즈 (Lexington Homes, Inc.) 및 계열사들을 상대로 주택 평면도 저작권 침해를 주장하며 위스콘신 동부 연방지방법원 (U.S. District Court for the Eastern District of Wisconsin)에 제소한 사건이다. 2016년 연방지방법원에서 패소한 디자인 베이식스는 제7순회항소법원에 항소했다. 항소법원은 디자인 베이식스의 평면도에 미치는 저작권법의 범위가 협소하고 (thin), 침해 주장은 현저히 유사한 (strikingly similar) 평면도에만 적용할 수 있으며, 원고와 피고의 평면도를 비교·분석한 결과 저작권 침해가 인정되지 않는다고 판시하였다. Design Basics, LLC v. Lexington Homes, Inc. Acuity a Mut. Ins. Co., 14-CV-1102, 2016 WL 8116897 (E.D. Wis. Sept. 30, 2016), aff’d sub nom. Design Basics, LLC v. Lexington Homes, Inc., 858 F.3d 1093 (7th Cir. 2017); Design Basics, LLC v. Lexington Homes, Inc., 858 F.3d 1093, 1101–05 (7th Cir. 2017)

63
Design Basics, LLC v. Signature Constr., Inc., 994 F.3d 879, 882–83 (7th Cir. 2021)

(ordinary reasonable person)"의 시각에서 보았을 때 복제한 정도가 불법적인 도용 (improper appropriation)에 달하는 수준인지의 두 가지 요소로 세분하여 판단한다.[64] 만일 실제 복제행위를 증명할 직접적인 증거가 없다면, 간접적인 정황 증거로 접근가능성 (access)과 증명된 유사성 (probative similarity)을 제시해야 한다.

64 위의 판례, 887–88면

2) 필수장면 이론과 합체 이론

필수장면 (scènes à faire)이란 특정 장르의 저작물을 표현하기 위해 필연적으로 수반되는 아주 기초적이고, 흔하며, 보편적이고, 빼놓을 수 없는 요소를 의미한다. 이처럼 동일 장르의 다른 작품들과 구분지을 수 없는 표준 요소들은 저작권법의 보호를 받지 못한다. 제7순회항소법원은 디자인 베이식스의 평면도가 대부분 필수장면으로 구성되어 있다고 보았다. 모든 주택의 평면도에는 주방, 식당, 침실, 화장실 등이 마땅히 포함되며, 주방을 식당에 근접하게 설계하는 것, 침실과 화장실을 근접하게 설계하는 것, 차고 문이 주로 주방으로 연결되도록 설계하는 것 등은 관습에 입각한 보편적인 결과물이기 때문이다.

또한, 이 같은 평면도 배치는 주택 내부를 설계함에 있어 기능성에 입각하여 내린 결정이기에, 합체 이론 (merger doctrine)이 적용된다. 17 U.S.C. § 102(b)에 명문화된 합체 이론은 어떤 아이디어나 절차를 표현하는 방식이 단지 몇 가지에 국한될 경우, 해당 표현이 아이디어와 '합체'되어 불가분의 관계가 되었으므로 더 이상 저작권법의 보호를 받지 못하는 것을 가리킨다. 디자인 베이식스의 평면도는 저렴한 가격에, 다용도로 활용 가능한, 교외의 단독주택이라는 일반적인 컨셉 하에 만들어진 것으로, 이 같은 기능적인 요구사항들을 고려할 때 공간 배치가 제한적인 방법으로 표현될 수밖에 없다. 따라서 항소법원은 디자인 베이식스의 평면도에 적용되는 저작권법의 보호가 매우 "협소한 (thin)" 범위에 국한된다고 강조하였다.[65]

65 위의 판례, 888–90면

3) 디자인 베이식스 평면도의 저작권 피침해 여부

디자인 베이식스가 침해당했다고 주장하는 평면도 10건 중 1건 (디자인 베이식스의 2461 Shawnee와 시그니처의 119 Lake Falls)을 제외하고는 사실상 복제를 입증할 직접적인 증거가 없었다.[66] 이에 제7순회항소법원은 나머지 9건에 대해 접근가능성과 증명된 유사성을 밝힘으로써 간접적으로 불법 도용을 증명해야 한다고 설명했다.

항소법원은 2461 Shawnee와 119 Lake Falls의 평면도의 경우 각각 1층짜리 랜치 (ranch) 스타일의 주택이며, 주방, 거실, 식당, 침실3개 및 화장실 2개가 전반적으로 비슷하게 배치되어 있는 반면, 완전히 일치하지는 않기에 저작권 침해 사실이 없다고 판시했다.[67] 만일 관습과 기능성의 제한을 전혀 받지 않는 상황이라면 두 평면도 사이에 유사한 점들이 분명히 있지만, 교외의 단독주택이라는 대상 자체가

66 디자인 베이식스는 재판 전 증거개시 (discovery) 과정에서 시그니처의 Lake Falls 설계 문서철에 적색으로 디자인이 수정된 Shawnee 설계도가 포함되어 있다는 증거물을 찾았다. Design Basics, LLC v. Signature Constr., Inc., 994 F.3d 879, 883 (7th Cir. 2021)

67 위의 판례, 890–91 (7th Cir. 2021)

매우 보편적인 설계 요소들로 가득하고 독창성을 발휘하는 데에 한계가 있기 때문에 합리적인 배심원이라면 이 사건에서 불법적인 도용이 이루어졌다고 판단할 여지가 없다는 것이다.

제7순회항소법원은 나머지 평면도 9건에서 방의 크기, 천장의 높이 및 스타일, 외부 면적 등이 다르다는 점을 들어 원고가 사실상의 복제 여부를 증명할 수 없다고 덧붙였다. 또한 이 같은 차이점 때문에 원고와 피고의 평면도가 완전히 일치하지도 않을 뿐더러, 설령 기존의 상당한 유사성 분석 기준을 적용하더라도 동 기준을 통과하지 못하기 때문에 연방지방법원의 판결을 지지한다고 밝혔다.

d. 시사점

저작권법은 (1) 저작권자들의 지식재산권과 (2) 아이디어 및 정보의 원활한 교류와 독창적인 표현을 장려함으로써 증진되는 공익 사이의 실질적인 균형을 추구한다. 하지만 등록된 저작권을 활용해 끊임없이 소송을 제기하고 합의금을 기업의 주 수입원으로 삼는 저작권 트롤(troll) 행위는 아주 미미한 사회적 이익을 앞세워 독창성을 크게 저해시키기 때문에 헌법 제1조 제8절 제8항에 명시된 지식재산법의 근본 취지 "promote the Progress of Science and useful Arts"에 반한다. 이처럼 사법 시스템을 남용하는 디자인 베이식스의 기회주의적인 행태에 대해 제7순회항소법원은 Lexington Homes와 Signature Construction 두 판례를 통해 맹렬히 비판하며 제동을 걸었다.

한편, 지난 2021년 7월 23일에는 미국에서 가장 악명 높은 저작권 트롤을 상대로 벌금형 제재 (sanction)를 확정짓는 제2순회항소법원의 판결이 나와 세간의 화제가 되었다.[68] 뉴욕주 변호사이자 사진 작가인 리처드 리보위츠 (Richard Liebowitz)는 2016년부터 수천 건에 달하는 저작권 침해 소송을 걸어왔다. 그는 상대로부터 합의금을 뜯어내려는 목적으로 법적 근거가 빈약한 소송을 제기하는 것뿐만 아니라, 법정에서 거짓말과 각종 비윤리적인 행위를 반복하여 결국 10만 달러가 넘는 벌금 납부를 명령받았다. 현재 그의 변호사 자격 영구 박탈 여부를 두고 변호사윤리위원회에서 조사 중인데, 이 같은 엄중한 처벌이 지식재산법 본연의 입법 목적을 훼손시키는 저작권 트롤 활동에 실질적으로 종지부를 찍을 수 있을지 귀추가 주목된다.

68
Liebowitz v. Bandshell Artist Mgmt., 6 F.4th 267 (2d Cir. 2021); 2nd Circ. OKs $100K Sanction Against 'Copyright Troll', https://www.law360.com/articles/1406265

D. 영업비밀

1. 공무상 조회 가능한 개인정보를 판매·유출한 경찰관은 컴퓨터사기및남용방지법을 위반했을까?: Van Buren v. United States

a. 사건의 발단

1986년에 제정된 컴퓨터사기및남용방지법 (Computer Fraud and Abuse Act (CFAA))에 따르면 피고가 (1) "고의로 권한 없이 또는 허용된 접근권한을 넘어서 컴퓨터에 접근 (intentionally accesses a computer without authorization or exceeds authorized access)"했고, (2) "보호된 컴퓨터 (protected computer)"에서 정보를 취득했으며, (3) 1년간 입은 손해가 5,000 달러 이상일 경우 민사 소송 제기가 가능하다.[69] 이때 영업비밀보호법 (Defend Trade Secrets Act (DTSA)) 및 주별 영업비밀보호법에서 규정하는 영업비밀의 요소 각각을 입증하지 않아도 되므로, 컴퓨터에 보관된 기밀 정보를 도용·탈취당한 피해자들은 CFAA를 법적 제재의 근거로 활용하는 경우가 많다.

69
18 U.S.C. § § 1030(a)(2), (c)(4)(A)(i)(I)

조지아주 커밍시 (Cumming)의 경찰관으로 근무하던 네이선 반 뷰렌 (Nathan Van Buren)은 2015년 아들의 의료비 명목으로 앤드류 앨보 (Andrew Albo)에게 약 1만5천 달러를 빌려달라고 부탁했다. 앨보는 둘 사이의 대화 내역을 몰래 여러 차례 녹음한 후, 공권 남용 및 금품 갈취로 반 뷰렌을 해당 카운티에 제보했다. 이 사건은 커밍시 경찰국과 조지아주수사국을 거쳐 연방수사국 (Federal Bureau of Investigation (FBI))에까지 보고되었고, 결국 FBI는 반 뷰렌에 대한 함정수사에 착수하였다.

앨보는 함정수사의 일환으로, 자신이 지역 스트립 클럽에서 알게 된 한 여성의 자동차 번호판 정보를 반 뷰렌이 찾아봐주는 대가로 5,000 달러를 주겠다고 제안했다. 이를 수락한 반 뷰렌은 2015년 9월 경찰차에 달린 컴퓨터에 본인의 공무 계정으로 로그인하여 조지아주 범죄정보센터 (Georgia Crime Information Center) 데이터베이스에서 해당 인물에 대한 검색을 실시했고, 요청한 자동차 등록 정보를 앨보에게 핸드폰 문자 메시지로 전송했다. 2016년 6월 조지아 연방검찰은 반 뷰렌을 형사 기소하였다.

b. 소송 경과

반 뷰렌은 조지아 북부 연방지방법원 (U.S. District Court for the Northern District of Georgia)에서 2017년 10월에 진행된 배심원

재판 결과, 전신 사기와 컴퓨터 사기 유죄 판결과 18개월 징역형을 선고받았다. 이에 불복한 반 뷰렌은 제11순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit)에 항소하였다. 해당 CFAA 조항은 접근권한 없이 컴퓨터 정보에 접근한 이들에게만 적용되며, 자신은 당시 자동차 번호판 정보에 대한 적법한 접근권한을 갖고 있었기 때문에 CFAA를 어기지 않았다는 주장을 펼쳤다.

제11순회항소법원은 2019년 10월에 발표한 판결문 United States v. Van Buren, 940 F.3d 1192 (11th Cir. 2019)에서 반 뷰렌의 전신 사기 유죄 판결을 파기 환송하는 반면, CFAA의 18 U.S.C. § 1030(e)(6)에 명시된 "허용된 접근권한을 넘어선" 행위를 제1, 5, 7순회항소법원과 같이 접근한 목적에까지 폭넓게 적용하여 유죄 판결을 확정했다. 반 뷰렌은 이 같은 해석에 반발하며 연방대법원에 상고하였다. 당시 제2, 4, 9순회항소법원은 "허용된 접근권한을 넘어선" 행위를 정보에 접속할 당시 보유하고 있었던 접근권한에 국한하여 좁게 해석하고 있었기 때문에 이에 따르면 자신은 CFAA를 위반하지 않았다는 것이다.

항소법원마다 CFAA 조항에 대한 해석이 다르다보니 이를 일원화해야 할 필요성을 인지한 대법원은 2020년 4월에 반 뷰렌의 상고를 받아들였고, 그 해 10월 구두 변론을 진행하였다.

c. 연방대법원의 판결 논거

연방대법원은 적법한 접근권한을 가진 상태에서 부정한 목적으로 정보 취득 시 CFAA 위반으로 볼 수 없다고 판시하였고, 이로써 반 뷰렌은 비로소 컴퓨터 사기죄 처벌을 면하게 되었다. 2021년 6월 3일 자 판결문 Van Buren v. United States, 141 S. Ct. 1648 (U.S. 2021)에서 밝힌 논거는 다음과 같다.

1) 법조문이 나타내는 평이한 의미 분석

18 U.S.C. § 1030(e)(6)은 "허용된 접근권한을 넘어선 (exceeds authorized access)" 행위를 "접근권한이 있는 컴퓨터에 접속하여 해당 접근을 접근자가 취득 또는 변경할 권한이 없는 컴퓨터의 정보를 취득하거나 변경하는 데에 사용하는 것 (to access a computer with authorization and to use such access to obtain or alter information in the computer that the accesser is not entitled so to obtain or alter)"으로 정의하며, 이 같은 위반 행위는 형사 처벌 대상이라고 § 1030(a)(2)에서 밝히고 있다. 따라서 이 사건의 핵심 쟁점은 § 1030(e)(6)의 구체적인 문구에 비추어 보았을 때 반 뷰렌이 해당 컴퓨터에 있는 정보를 "취득할 권한이 있었는가 (entitled so to obtain)"이다.

연방대법원은 이 판결이 미칠 정책적 함의를 판단하기에 앞서, 관련 법조문을 평이한 의미 (plain language)[70]로 해석해야 한다는 입장을

70 '평이한 의미 (plain meaning)'란 대중들이 일상적으로 사용하는 언어 표현이 나타내는 의미를 가리킨다.

취했다. 여러 사전 자료를 인용하며 “so”의 의미와 용법을 분석한 끝에, § 1030(e)(6)에 적힌 “취득할 권한이 없는 (is not entitled so to obtain)”이란 문구는 “접근자가 접속권한을 부여받은 컴퓨터로 취득할 수 없는 정보 (information that a person is not entitled to obtain by using a computer that he is authorized to access)”를 뜻한다는 결론을 내렸다.

또한, 대법원은 “액세스 (access)”란 용어가 전통적으로 컴퓨터 업계에 뿌리를 두고 있으며, 업계에서 컴퓨터 시스템 자체 또는 시스템의 일부분 (파일, 폴더, 데이터베이스 등)에 대한 접속을 의미한다는 점에 주목하였다. 이에 “접근권한을 넘어선” 행위는 컴퓨터 사용자가 접속 특권 (access privilege)을 갖고 있지 않은 시스템의 다른 부분에 접속하는 행위 (act of entering)를 가리킨다고 보았다.

2) 법 조항의 구조적 의미 분석

CFAA는 정보를 불법적으로 취득하는 방식으로 다음 두 가지 상황을 구분하여 기술하고 있다. 먼저 § 1030(e)(6)에서는 “접근권한 없이 컴퓨터에 접근하는 (accesses a computer without authorization)” 상황을 제시하는 반면, § 1030(a)(2)와 (e)(6)에서는 “접근권한을 가지고 (with authorization)” 접속한 다음 자신에게 “접근권한이 없는 (not entitled so to obtain)” 정보를 취득할 때 “허용된 접근권한을 넘어선다고 (exceeds authorized access)” 규정하고 있다.

전자의 경우 외부 해커로부터 컴퓨터 자체를 보호하고자 한 문구이고, 후자는 내부 해커로부터 컴퓨터 내 특정 정보를 보호하고자 마련된 문구라는 반 뷰렌 측의 주장에 대법원도 수긍하였다. 이처럼 해석했을 때 관련 법 조항을 구조적으로 일관되게 이해할 수 있으며, 컴퓨터 업계의 언어 용법상 “액세스”가 “접속 (entry)”을 나타내는 것과도 일맥상통한다는 이유에서였다.

3) 판결 결과가 사회에 미칠 영향 분석

대법원은 § 1030(e)(6)이 규정하는 “허용된 접근권한을 넘어선” 행위를 광범위하게 해석할 경우, 통상적인 정보보안 서약서나 회사의 컴퓨터 이용 방침을 어기는 시민들을 모두 범죄자로 만들어버릴 것이라는 점을 우려했다. 검찰 측 주장대로 정보를 접근하는 목적까지 함께 고려한다면, 직원이 고용주의 허락 없이 사무용 컴퓨터로 사적인 이메일을 보내거나 뉴스 또는 스포츠 경기 점수를 확인하는 행위, 온라인 데이팅 웹사이트의 프로필 정보를 과장하는 행위, 페이스북 (Facebook)에서 가명을 사용하는 행위, 회사 컴퓨터로 고지서를 납부하는 행위 등 일상 속에서 일어나는 수많은 행위들이 CFAA 위반으로 간주될 것이기 때문이다.

이 외에도 대법원은 § 1030(e)(6)을 광범위하게 해석할 경우, 아무리 사소한 CFAA 위반 행위에 대해서도 검찰이 막대한 재량을

갖고 있는 기소권을 행사할 수 있고, 형사 책임을 임의로 판단할 수 있는 여지가 지나치게 크다는 점을 지적했다. 특히 조직마다 정보보안 및 컴퓨터 이용 방침을 구체적으로 어떻게 작성하느냐에 따라 (예를 들어 업무와 무관한 목적으로 기밀 데이터베이스에 접속하는 행위를 금지하는지, 또는 취득한 정보를 업무와 무관한 목적으로 활용하지 못하도록 금지하는지에 따라) CFAA에 따른 형사 처벌 여부가 달라질 수 있으므로 이는 바람직하지 않다고 보았다.

d. 시사점

연방대법원은 개인이 컴퓨터에 접근권한을 가진 상태로 접속한 다음, 자신에게 접근권한이 없는 부분 (이를테면 파일, 폴더, 데이터베이스 등)에 접속하여 정보를 취득할 때, CFAA 맥락에서 허용된 접근권한을 넘어선 것으로 판단한다.[71] 반 뷰렌의 경우, 당시 경찰관으로서 자동차 등록 정보 열람을 위해 범죄정보센터 시스템에 접속할 권한을 보유하고 있었기 때문에, 비록 그가 취득한 정보를 이후 부적절한 목적으로 사용했음에도 CFAA는 위반하지 않았다. 이번 판결로 인해, 그간 CFAA를 폭넓게 해석해왔던 제1, 5, 7, 11 순회항소법원의 관할 지역에서는 CFAA 위반 혐의 기소건이 감소할 것으로 전망된다. 지난 몇십 년간 검찰청 검사들의 왜곡된 연방형사법 해석과 공격적인 기소권 행사로 사회 전반에 과잉범죄화가 야기되었는데, Van Buren 판결은 이 같은 현상에 제동을 걸기 위한 사법부의 노력이라는 일각의 견해도 존재한다.[72]

형사 소송뿐만 아니라, 영업비밀 탈취 상황에서 CFAA를 인용하여 민사 소송을 제기하는 원고들에게도 동 판결은 상당한 제약으로 작용할 듯하다. 대법원의 판시 사항에 따르면 재직 당시 접근권한을 가졌던 회사 정보를 탈취해 퇴사한 전 직원의 경우 표면적으로 CFAA를 위반했다고 보기 어렵기 때문이다.

다만, 영업비밀 피침해 상황에서 CFAA로 제재할 수 있는 옵션이 아예 사라지는 것은 아니다. 이를테면 특정 직원이 고용계약서, 기밀유지협약 (non-disclosure agreement), 정보보안 서약서, 컴퓨터 이용 방침 등을 위반할 경우 회사와의 대리인 (agency) 관계가 즉시 말소되며, 이와 동시에 컴퓨터 및 파일에 대한 접근권한도 함께 소멸된다는 내용이 해당 계약서나 회사 내규에 명시되어 있는 경우이다. 회사가 보유한 기밀 서류의 다운로드를 전면 금지하는 계약서 또는 내규 조항에도 불구하고, 만일 어떤 직원이 영업비밀 탈취를 위해 기밀 서류를 다운로드 받았다면, 다운로드 행위가 이루어지는 즉시 계약서 및 내규를 위반하게 되고, 파일에 대한 접근권한도 사라지기 때문에 CFAA를 사용한 법적 대응의 가능성이 열려있다고 볼 수 있다.[73]

71
Van Buren v. United States, 141 S.Ct. 1648, 1662 (U.S. 2021)

72
CFAA And The High Court's Fight Against Overcriminalization, https://www.law360.com/articles/1391382

73
일례로 제7순회항소법원의 International Airport Centers v. Citrin, 440 F.3d 418 (7th Cir. 2006) 판례는 직원의 충실의무 (duty of loyalty) 위반은 대리인 관계를 즉시 소멸시키며, 회사 컴퓨터 및 정보에 대한 접근권한도 동시에 소멸된다고 판시한 바 있다.

2. 원고가 소유권은 없지만 합법적으로 보유한 영업비밀을 훔친 피고는 통일영업비밀법을 위반했을까?: Advanced Fluid Systems, Inc. v. Huber

a. 사건의 발단

어드밴스드 플루이드 시스템 (Advaned Fluid Systems, Inc.) (이하 "AFS")은 토목 공사 및 대규모 사업에 사용되는 중장비에 필요한 유압장치를 설계·제조하는 기업이다. 2009년 9월 AFS는 버지니아주 월롭스 섬 (Wallops Island)에 위치한 미국 항공우주국 (National Aeronautics and Space Administration)의 로켓 발사 시설 (이하 "월롭스 시설")의 유압장치를 3년간 제조, 설치, 유지하기 위한 계약을 버지니아주 우주항공청 (Virginia Commonwealth Space Flight Authority)과 체결했다.

동 계약서에는 유압장치 사업을 수행하는 과정에서 생성된 모든 결과물은 "업무상저작물 (work for hire)"이자 버지니아주 우주항공청의 "독점자산 (exclusive property)"이라고 명시되어 있었다.[74] AFS는 유압장치의 설계 및 설치 과정에서 작성한 설계도면을 버지니아주 우주항공청에 제공했고, 모든 도면은 다음의 영업비밀 통지 문구가 찍힌 표제란 (title block)[75]을 포함하고 있었다. "이 도면은 AFS가 보유하고 있는 재산적 정보 및 기밀 데이터를 나타내며, 서명된 승인 없이는 인가받은 수신자 측에 허용된 것 외의 용도로 동 정보를 사용·공개·유출할 수 없고, AFS가 반납을 요청할 시 이에 응해야 한다. (This drawing discloses propriety and confidential data of Advanced Fluid Systems, Inc., and may not be used disclosed or released, in whole or in part, for any purpose outside the authorized recipient, without signed authorization, and must be returned upon request.)"

AFS가 설계·제조한 유압장치를 포함한 로켓 발사 시설은 2012년 9월 월롭스 시설에서 안타레스 (Antares) 로켓을 발사하는 오비탈 과학 회사 (Orbital Sciences Corporation)가 인수하게 되었다. AFS와 오비탈이 기밀유지협약 (non-disclosure agreement)을 체결하진 않았지만 오비탈은 업무상 필요한 사유 (need-to-know basis)가 있는 자사 직원에게만 AFS의 도면을 제공했다.

케빈 후버 (Kevin Huber)는 2006년 11월부터 2012년 10월까지 AFS의 판매 담당 엔지니어로 근무하였다. 후버는 오비탈의 월롭스 시설 인수 시점부터 AFS의 경쟁사인 리빙스턴 & 헤이븐 (Livingston & Haven, LLC) (이하 "리빙스턴")의 직원들[76]과 월롭스 시설의 유압장치에 대해 긴밀히 논의하기 시작했다. 리빙스턴의 현장 방문을 주선하고 AFS의 내부 기밀 문서 및 설계도면 또한 유출하였다.

오비탈은 월롭스 시설 인수 후 유압장치 그리퍼 교체 (gripper

74
17 U.S.C. § 101은 근로자가 고용 범위 내에서 작성한 저작물인 경우, 당사자들이 그 저작물을 업무상저작물로 간주한다고 문서에 의해 명시적으로 합의한 경우, 또는 저작물을 특별히 주문 혹은 위탁한 경우를 '업무상저작물'로 정의하고 있다. 당사자들이 서명한 문서에 따로 적시하지 않는 한, 업무상저작물은 고용인이나 위탁인이 저작권을 가진다.

75
'표제란 (title block)'은 통상적으로 설계도면을 제작한 기업의 이름, 주소, 로고, 관련 프로젝트명, 의뢰인 등의 정보를 포함하고 있다. Title Blocks, https://knowledge.autodesk.com/support/revit/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/Revit-DocumentPresent/files/GUID-647C7077-BF9E-45EE-9E14-3614AD974998-htm.html

76
이때 후버와 교신한 리빙스턴 직원들은 동 소송에서 피고로 지목된 클리프턴 반 (Clifton B. Vann IV)과 토마스 오피에로 (Thomas Aufiero)이다.

arms replacement) 사업과 실린더 업그레이드 (cylinder upgrade) 사업 각각에 대한 경쟁 입찰을 개시했다. 후버는 AFS에 근무하는 중에도 리빙스턴의 오비탈 그리퍼 교체 사업 입찰 준비에 깊이 관여하였으며, AFS의 입찰가를 13만 달러 이상 부풀리는 방식으로 리빙스턴이 입찰가 면에서 AFS를 월등히 앞설 수 있게 해주었다. 결국 그리퍼 교체 사업에는 리빙스턴이 낙찰되었고 리빙스턴은 후버가 빼돌린 AFS의 설계도에 거의 전적으로 의존하여 그리퍼를 설계하였다. 후버는 실린더 업그레이드 사업 입찰 과정에서도 AFS에게 불리하도록 판을 짜고, AFS로부터 유출한 기밀 문서들을 활용하여 리빙스턴의 입찰 준비를 적극 도왔다.

2012년 10월부터 후버의 행각은 더욱 대담해지기 시작하였다. 후버는 AFS와 리빙스턴 몰래 INSYSMA (Integrated Systems and Machinery, LLC)라는 본인의 회사를 설립하고, AFS의 그리퍼 가격 관련 문서, 유압장치 관련 설계도·재료표·기타 문서, 1993년 이후 진행된 모든 프로젝트 관련 문서 등 98 GB에 달하는 AFS 내부 파일을 다운로드한 후 AFS로부터 돌연 퇴사했다. 후버는 그 후에도 그리퍼 설계와 실린더 조립 사업 입찰 준비 과정에서 리빙스턴과 계속 협업했지만 오비탈의 실린더 업그레이드 사업을 따낸 것은 결국 후버의 INSYSMA였다.

b. 소송 경과

2013년 12월 24일 AFS는 펜실베이니아주 통일영업비밀법 (Pennsylvania Uniform Trade Secrets Act)[77] 위반 및 영업비밀 도용 (misappropriation) 혐의로 전 직원인 후버, INSYSMA, 리빙스턴과 동 회사 직원 2인, 오비탈 (이하 "피고")[78]을 펜실베이니아 중부 연방지방법원 (U.S. District Court for the Middle District of Pennsylvania)에 제소하였다.[79] 피고 측은 AFS가 탈취 피해를 입었다고 주장하는 영업비밀은 버지니아주 우주항공청으로부터 인수받은 오비탈의 자산이었으며, 따라서 AFS는 피고를 상대로 소송을 제기할 제소적격 (standing)이 없다고 주장했다. 하지만 연방지방법원은 AFS가 관련 영업비밀을 합법적으로 보유하고 있음을 입증했다고 보아 피고의 소송 각하 신청 (motion to dismiss)을 거절하였다.[80]

약 4년간 치열한 법정 공방과 증거개시를 거쳐 실시된 판사 재판 (bench trial) 결과, 2018년 3월 6일 연방지방법원은 피고들의 영업비밀 탈취, 신인의무 (fiduciary duty) 위반 등을 인정하며 원고 승소 판결을 내렸다.[81] 피고 측은 이에 불복하여 항소하였으나, 제3순회항소법원은 2020년 4월 30일에 연방지방법원의 결정을 지지하며 원고 승소를 재차 확정지었다.[82]

c. 제3순회항소법원의 판결 논거

원고의 영업비밀 도용 주장과 관련하여 피고 측은 (1) 동 소송의 발단이

77
통일영업비밀법 (Uniform Trade Secrets Act)의 제정 이전에는 각 주의 판례를 기반으로 영업비밀의 보호에 대한 해석이 이루어졌고, 이로 인해 주마다 상이한 결과가 발생하였다. 미국의 비영리 입법기구인 통일법위원회 (Uniform Law Commission)는 이 같은 간극을 줄이고 일관성을 도모하고자 1979년에 통일영업비밀법을 제시하였고 1985년 한 차례 개정을 단행하였다. 미국 49개주, 컬럼비아 특별구 (District of Columbia), 미국령 버진아일랜드 (U.S. Virgin Islands)는 적법한 입법 절차를 거쳐 통일영업비밀법을 원문 그대로 혹은 일부 조항 수정 후 채택하였다.

78
오비탈은 AFS와의 소송 전 합의 성사로, 자사에 대한 소송을 취하시키고 피고 목록에서 제외되었다.

79
AFS는 이 외에도 상표법 (Lanham Act)과 컴퓨터사기및남용방지법 (Computer Fraud and Abuse Act) 위반 혐의 등을 소장에

된 영업비밀에 대한 소유권 (ownership)이 AFS에게 없고, (2) 소유권 문제를 차치하더라도, AFS가 동 영업비밀을 합법적으로 보유했다는 (lawful possession) 사실을 입증하지 못했으며, (3) 기밀을 유지하려는 AFS의 노력이 불충분했기에 해당 정보는 영업비밀로 인정될 수 없으므로 영업비밀 침해 주장이 성립 불가하다는 항변 논리를 앞세웠다. 제3순회항소법원이 Advanced Fluid Systems, Inc. v. Huber, 958 F.3d 168 (3d Cir. 2020) 판결문에서 어떤 이유로 이 세 가지 주장들을 받아들이지 않았는지 차례로 살펴보겠다.[83]

1) 영업비밀의 소유권 입증 요건

펜실베이니아 중부 연방지방법원은 영업비밀 정보가 버지니아주 우주항공청의 "독점자산"이라고 계약서상 명시된 상황에서 AFS가 펜실베이니아주 통일영업비밀법 위반을 주장할 제소적격을 가졌는지 판단하기 위해 관련 법조문의 표현과 다른 관할 구역의 판례들을 검토하였다. 그 결과 DTM Research, L.L.C. v. AT & T Corporation, 245 F.3d 327 (4th Cir. 2001)에서 판시한 논리를 따르는 것이 적합하다고 판단하였다.[84] 제4순회항소법원은 DTM 판례에서 메릴랜드주 통일영업비밀법에 의거해 영업비밀 도용 침해를 주장하는 당사자는 해당 영업비밀에 대한 합법적인 소유 여부를 입증해야 하지만, "단순 봉토권 같은 전통적인 의미의 소유권 (fee simple ownership in its traditional sense)"의 제시가 요구되는 것은 아니라고 설명한 바 있다. 영업비밀의 재산적 (proprietary) 가치는 정보 그 자체가 아닌, 정보의 기밀성에서 기인하기 때문에 영업비밀의 근간이 되는 정보는 동산 (personal property)처럼 소유권 이전이 가능하다는 것이다. 단, 기밀성이 지속될 때 본연의 가치를 유지하며, 영업비밀이 부여하는 권리 다발에는 그 정보의 기밀성을 누릴 권리까지도 포함되지만 이를 외부에 공개하는 순간 가치 상실을 초래한다.

제3순회항소법원은 DTM이 비록 매릴랜드주의 통일영업비밀법에 대한 판례이며 펜실베이니아주가 채택한 통일영업비밀법은 소유권 요건에 대한 명시적인 문구가 없지만, 기능적으로 매릴랜드주의 법조문과 동일하므로 DTM의 판시 사항을 동 사건에 적용할 수 있다고 보았다.[85] 따라서 부동산 또는 동산 소유권 같은 전통적인 소유권은 영업비밀 도용 혐의를 주장하기에 충분하지만 반드시 필요한 조건은 아니라고 강조했다.

2) 영업비밀의 합법적인 보유 사실 입증 요건

피고는 AFS가 버지니아주 우주항공청과 2009년에 체결한 계약서를 통해 영업비밀을 보유할 권리를 이미 이전해버린 상태라고 주장해왔다. 하지만 이는 AFS가 영업비밀 정보 및 문서들을 물리적으로 보유하고 있었으며 버지니아주 우주항공청 및 오비탈과의 계약을 이행하기 위해

포함시켰으나 소송 과정에서 기각당하거나 취하되었다. Advanced Fluid Sys., Inc. v. Huber, 958 F.3d 168, 175 (3d Cir. 2020); Advanced Fluid Sys., Inc. v. Huber, No. 1:13-CV-3087, 2017 WL 2445303, at *7 (M.D. Pa. June 6, 2017), aff'd, 958 F.3d 168 (3d Cir. 2020)

80
Advanced Fluid Sys., Inc. v. Huber, 28 F. Supp. 3d 306, 323 (M.D. Pa. 2014), aff'd, 958 F.3d 168 (3d Cir. 2020)

81
연방지방법원은 모든 피고가 약 110만 달러의 보상적 손해배상 (compensatory damages)을, 후버 개인은 100만 달러의 처벌적 손해배상 (exemplary damages)을, 후버와 리빙스턴 직원들은 100만 달러의 징벌적 손해배상 (punitive damages)을 원고에게 지급하라고 명령했다. Advanced Fluid Sys., Inc. v. Huber, 295 F. Supp. 3d 467, 496 (M.D. Pa. 2018)

82
Advanced Fluid Sys., Inc. v. Huber, 958 F.3d 168, 173 (3d Cir. 2020)

83
제3순회항소법원은 피고 리빙스턴 측 변호사의 실책에서 비롯된 재심 신청 기각의 적절성, 리빙스턴 직원들에 대한 징벌적 손해배상 금액의 적절성, AFS가 받을 보상적 손해배상 금액 산정에 있어 AFS-오비탈 사이의 합의금이 미치는 영향, 일실이익 (lost profit) 손해배상 금액 산정 방법 등의 쟁점도 분석하고 있다. 이 책에서는 영업비밀 도용에 관한 판시 사항만 집중적으로 다루겠다.

84
Advanced Fluid Sys., Inc. v. Huber, 958 F.3d 168, 177 (3d Cir. 2020)

85
위의 판례, 177–78면

AFS의 영업비밀 사용이 필수였다는 사실관계를 무시한 주장이라고 제3순회항소법원은 맞섰다. 영업비밀의 실제 소유권자인 버지니아주 우주항공청과 오비탈이 AFS가 막상 영업비밀을 보유하고 사용하는 것에 대해 전혀 문제 삼지 않았으며, 심지어 AFS의 영업비밀 통지 문구가 담긴 표제란에 대해서도 반박한 적이 없었기 때문이다. 항소법원은 영업비밀 등 지식재산을 소유한 권리자가 타인에게 이를 합법적으로 보유할 수 있는 권한 (possessory rights)을 응당 부여할 수 있으며, AFS는 버지니아주 우주항공청 및 오비탈로부터 이 같은 권한을 부여받았다고 판단하였다.

물론 버지니아주 우주항공청과의 계약서에 AFS가 영업비밀을 사용할 권리에 대한 조항이 포함되어 있었더라면 합법적인 소유 여부를 둘러싼 논박을 확실히 피할 수 있었을 것이라는 점은 항소법원도 인정하였다. 하지만 소유권자인 버지니아주 우주항공청이 자사의 영업비밀을 AFS가 사용하고 있다는 사실을 뻔히 알고 암묵적인 동의를 한 상황에서 AFS의 합법적인 보유가 부재했다고 볼 법적 근거는 피고가 제시하지 못했음을 지적하였다.[86]

3) 해당 기밀 정보가 영업비밀법의 보호를 받는지 여부

피고는 기록 공개법 (open-records law)의 적용을 받는 공기업인 버지니아주 우주항공청 측에 AFS가 기밀유지협약 체결도 없이 영업비밀 정보를 제공했기 때문에 기밀성 유지를 위해 AFS가 합당한 노력을 기울였는지에 대한 사실관계 다툼이 존재한다고 주장했다. 연방지방법원은 펜실베이니아 판례법에 따라 AFS가 영업비밀법의 보호를 받을 수 있는지를 면밀히 분석하였다.[87] 그리고 버지니아주 우주항공청이 해당 정보에 대한 AFS의 재산권 주장 (proprietary designation)을 일관되게 존중해왔으며, 동 정보를 월롭스 시설 유압장치 운영에 꼭 필요한 범위에만 국한시켜 사용했다는 점 등에 주목해 영업비밀법의 보호가 미치기 위한 요건들을 AFS가 충족했다고 판시했었는데, 제3순회항소법원 역시 그 판단에 동의한다고 밝혔다.

d. 시사점

제3순회항소법원은 전통적인 의미의 소유권이 없더라도 통일영업비밀법에 의거한 영업비밀 도용을 주장할 수 있다는 제4순회항소법원의 판결을 들어 이와 동일한 결정을 내렸다. 통일영업비밀법은 뉴욕주를 제외한 49개 주와 컬럼비아 특별구에서 채택되었으며 주별 영업비밀 관련 법조문 문구는 상당히 비슷하기 때문에, 설령 제3순회항소법원과 제4순회항소법원의 관할 구역이 아닌 주에서 유사한 소송이 제기된다 해도 연방 및 주법원은 Advanced Fluid Systems의 판례를 설득력 있게 받아들일 가능성이 높다.[88] 다만, 해당 주의 통일영업비밀법이 영업비밀 정의 조항에 "소유권자 (owner)"라는

86
위의 판례, 179면

87
펜실베이니아주 법원은 특정 정보가 영업비밀로 보호받는지 여부를 판단하기 위해 (1) 기밀 정보가 기업 외부에 얼마나 잘 알려져 있는지, (2) 정보를 소유한 기업 내 직원들에게 정보가 얼마나 알려져 있는지, (3) 기업이 기밀 유지를 위해 어떤 조치를 취해왔는지, (4) 정보가 제공하는 경쟁우위나 가치가 얼마나 큰지, (5) 해당 정보를 개발하거나 취득하는 데에 소요되는 노력이나 비용이 얼마나 큰지, (6) 정보를 독자적으로 개발하거나 역설계하기 위한 상대적인 난이도가 높은지의 여섯 가지 요소들을 종합적으로 고려한다. Advanced Fluid Sys., Inc. v. Huber, No. 1:13-CV-3087, 2017 WL 2445303, at *10 (M.D. Pa. June 6, 2017), aff'd, 958 F.3d 168 (3d Cir. 2020)

88
Key Trade Secret Developments of 2020: Part 1, https://www.law360.com/articles/1336361

단어를 포함하는지 (예: 콜로라도주, 텍사스주), 혹은 영업비밀법 내 다른 조항들이 "소유권자"를 언급하고 있는지 (예: 아이오와주, 뉴저지주, 노스캐롤라이나주) 등을 꼼꼼히 파악함으로써, 각 주 법원에서 영업비밀 침해를 주장하기 위한 전제조건이 무엇인지 명확히 이해할 필요가 있다. 한편, 연방법인 영업비밀보호법 (Defend Trade Secrets Act (DTSA))의 경우 영업비밀 정의에 "소유권자"라는 표현이 들어가므로 원고가 DTSA에 입각한 법적 구제를 받으려면 소유권을 증명해야 한다.

AFS가 사업 운영 과정에서 간과한 부분은 크게 두 가지이다. 첫째는 영업비밀 정보를 관리·사용하는 대상과 기밀유지협약을 맺지 않았다는 점이다. 특히 버지니아주 우주항공청이 일반인으로부터 정보 공개 요청이 접수될 경우 이를 의무적으로 이행해야 할 공공기관이었기 때문에 이론적으론 기밀 유지가 위태로운 상황이었다. 영업비밀 탈취 또는 도용 리스크를 최소화하기 위해서는 기밀유지협약을 체결하는 것이 좋다.[89] 두 번째는 제3순회항소법원이 Advanced Fluid Systems 판결문에서도 언급하였듯이, 영업비밀 실시권에 관한 명시적인 조항을 버지니아주 우주항공청과의 2009년 계약서에 삽입하지 않았다는 점이다. 만일 이 내용이 포함되어 있었더라면 합법적인 영업비밀 보유 여부를 둘러싼 불확실성과 분쟁 소지를 제거할 수 있었을 것이다. 전 직원과 경쟁사를 대상으로 약 7년 동안 힘겨운 법정 공방을 진행해야만 했던 AFS 사례를 교훈삼아, 우리 기업들은 영업비밀 관련 계약 사항들에 대해 전문가와 함께 다각도의 보호 전략을 수립해야 할 것이다.

89 Lessons On Trade Secret Claims From Possessor, Not Owner, https://www.law360.com/articles/1272847

II. 미국 지식재산 관련법 입법 동향

미국에서 상표, 특허, 저작권은 연방법의 영역이며, 영업비밀에 대해서는 주법과 연방법이 병존한다. 이 장에서는 지식재산 관련 연방법이 어떤 절차를 거쳐 제정되는지 설명하고, 최근 입법된 상표현대화법, 저작권침해소액사건대체적분쟁해결법, 음악현대화법의 핵심 내용을 소개하겠다. 또한, 위조품 대응, 특허심판원의 기능 강화, 의약품 가격 안정, 영업비밀 보호와 관련하여 현재 의회에서 논의되고 있는 법안들을 살펴봄으로써 미국 산업계와 지식재산업계가 직면하고 있는 현안이 무엇인지, 향후 구체적으로 어떤 법이 새로 제정될 가능성이 있는지 조망해보겠다.

A. 미국의 입법 절차와 지식재산법 제정 과정

미국 의회 (U.S. Congress)는 상원 (Senate)과 하원 (House of Representatives)으로 구성되며, 다양한 사회 이슈를 다루는 법안 심의 절차에서의 전문성을 강화하기 위해 분야별 위원회 제도를 채택하고 있다. 미국에서 제정되는 대부분의 지식재산 관련법들은 상원 사법위원회 (U.S. Senate Committee on the Judiciary)와 하원 사법위원회 (U.S. House Committee on the Judiciary)에서 시작된다. 헌법 관련 이슈들에 대한 발의권을 갖고 있는 상원과 하원 사법위원회는 전통적으로 헌법 제1조 제8절의 지식재산 조항에 의거하여 지식재산법 입법을 추진해왔다.

새로운 지식재산 관련 법안은 각 사법위원회에서 발족한 상원 지식재산 소위원회 (Senate Judiciary Subcommittee on Intellectual Property) 또는 하원 법원, 지식재산, 인터넷 관련 소위원회 (House Judiciary Subcommittee on Courts, Intellectual Property, and the Internet) (이하 "하원 지식재산 소위원회")에 소속된 위원 누구나 발의할 수 있다. 가끔 다른 소위원회의 위원이 발의한 법안에서 지식재산 관련 이슈가 제기될 때도 있지만 대다수의 경우 상·하원 지식재산 소위원회 위원들에 의해 시작된다.

발의된 법안을 실제로 검토하고 수정하는 역할은 상원 지식재산 소위원회와 하원 지식재산 소위원회가 담당한다.[90] 이들 지식재산 소위원회는 해당 분야에 전문성을 갖춘 위원들로 구성되기 때문에, 현재 지식재산 분야에서 중대하고 시급한 사안들에 대한 정책적 우선순위 파악이 용이하고, 이에 대한 효과적인 해결책을 담은 입법 활동이 이루어질 수 있게 도모하는 순기능을 한다. 하원 지식재산 소위원회에서 발의 및 검토된 법안은 청문회 및 문구 변경 회의 등을 거쳐 하원 본회의에 상정되고, 이후 상원 본회의로 올라가게 된다. 해당 법안이 하원과 상원 모두에서 통과되면 대통령의 서명을 득하는 마지막 단계로 넘어간다. 대통령은 필요시, 법안 통과 10일 이내에 헌법 제1조 제7절이 부여하는 법안 거부권 (veto)을 행사할 수 있다. 대통령이 승인한 법안은 법률로 확정·공포되며, 이후 해당 분야를 관할하는 행정기관에서 시행규칙 (regulation)을 마련하여 발표한다.

90 Senate Judiciary Subcommittee on Intellectual Property, https://www.judiciary.senate.gov/about/subcommittees/subcommittee-on-intellectual-property; House Judiciary Subcommittee on Courts, Intellectual Property, and the Internet, https://judiciary.house.gov/subcommittees/courts-intellectual-property-and-internet-116th-congress

상원·하원 의원 법안 초안 작성	
↙	↘
상원 법안 접수 (S. ####) 소관 위원회/소위원회로 회부 ↓	하원 법안 접수 (H.R. ####) 소관 위원회/소위원회로 회부 ↓
위원회/소위원회 상정 및 심의 ↓	위원회/소위원회 상정 및 심의 ↓
상원 본회의 건의 여부 표결, 보고서 작성	하원 본회의 건의 여부 표결, 보고서 작성
상원 본회의 토의 및 표결 ↓	규칙위원회 (Rules Committee) 심의, 하원 본회의 토의 및 표결 ↓
(이견이 있을 시) 양원협의회 (Conference Committee)의 심의·조정	
↙	↘
통과된 법안의 하원 이송, 심의, 표결 ↓	통과된 법안의 상원 이송, 심의, 표결 ↓
통과된 법안에 대한 대통령 승인 혹은 거부권 행사 ↓	
(대통령 승인 시) 법률로 확정·공포	

표1. 미국 의회의 입법 과정[91]

91
The Federal Legislative Process, or How a Bill Becomes a Law, https://www.naeyc.org/our-work/public-policy-advocacy/federal-legislative-process-or-how-bill-becomes-law

미국 의회는 2년 단위로 운영된다. 발의된 법안이 해당 기간 내에 필요한 후속 조치를 밟지 못한 채 다음 의회로 넘어가게 되면 동 법안은 생명을 다하게 된다. 매 의회 활동 기간이 끝나면 계류 중이었던 법안도 함께 효력을 잃는 것이다. 이를테면 2021년 1월 3일 제116대 의회가 끝날 때까지 미처 통과되지 못했던 법안의 제정을 연이어 추진하려면 새로이 구성된 제117대 의회에서 재발의해야 한다. 법 제정에 여러 절차가 수반되다 보니 법안이 법률로 통과되기까지 수년이 걸리는 경우도 종종 있다. 특히 지식재산 관련 사항들은 상대적으로 전문적인 분야인 데다가 다양한 이해관계자들의 입장을 고루 대변해야 하기 때문에, 문제 상황에 대한 해법을 마련하고 의회 과반수의 합의를 도출하기까지 상당한 기간이 소요되는 것이 일반적이다. 다음 섹션에서 설명할 저작권침해소액사건대체적분쟁해결법도 제114, 115, 116대 의회를 거치면서 내용이 수정·보완된 바 있다.

미국의 지식재산업 입법 과정에서 가장 인상적인 부분은 그 과정이 특정 정당의 노선에 치우치지 않고 초당파적이라는 점이다. 원래 의회에서는 정치적으로 크게 논란이 되는 이슈들을 다루는 경우가

많지만, 지식재산은 민주당과 공화당 의원들 간 협치를 통해 좋은 정책 성과를 내고 있는 몇 안 되는 분야이다. 민주당 소속 패트릭 리히 (Patrick Leahy) 상원 의원[92]과 공화당 소속 라마 스미스 (Lamar Smith) 상원의원의 초당적인 협력으로 2011년에 제정된 미국발명법 (Leahy-Smith America Invents Act)은 이를 시사하는 대표적인 사례이다.

92
패트릭 리히 의원은 현재 상원 지식재산 소위원회의 위원장이다.

B. 최근 발효된 지식재산법

1. 상표현대화법

연방 상표법 (Lanham Act)을 개정하는 상표현대화법 (Trademark Modernization Act (TMA))은 2020년 12월 27일에 제정되었다. 주요 조항으로는 등록상표 말소 제도, 등록상표 재심사 제도, 출원 중인 상표에 대한 등록 거절 증거 제출 제도의 신설과 상표권 침해 소송에서 금지명령을 청구한 상표권자에게 주어지는 회복 불능의 손해 법률상 추정, 그리고 가거절통지서 응신기간의 단축이 있다. 각각에 대한 구체적인 내용은 다음과 같다.

a. 등록상표 결정계 말소 제도 신설

TMA는 등록상표가 해당 상품 또는 서비스 관련 실제 상거래에서 사용되지 (use in commerce) 않는 경우, 등록상표에 대한 결정계 말소 제도 (ex parte expungement)를 통해 상표심판원 (Trademark Trial and Appeal Board (TTAB))에 상표권 말소 여부의 심사를 청구할 수 있게 하였으며, 특허상표청 자체적으로도 상표권 말소 여부를 심사할 수 있는 제도를 신설하였다.[93] 관련 시행규칙은 2021년 12월 27일까지 특허상표청이 마련하여 발효할 예정이다.[94]

결정계 말소 청원은 누구나 할 수 있으며 청원서는 (1) 해당 등록상표와 (2) 지정상품·서비스 중 실제로 상거래에서 사용되지 않는 항목을 명시해야 한다. 또한, 상표 미사용을 뒷받침할 수 있는 적절한 조사 (reasonable investigation) 수행사항, 확인진술서 (verified statement), 입증 자료를 첨부해야 하며, 지정된 수수료 납부가 요구된다. “적절한 조사”에 대한 구체적인 정의나 기준은 아직 공표되지 않았으나, 이를 판단하는 기준이 특허상표청에 접수되는 말소 청원서 규모에 미칠 영향은 상당할 것으로 전망된다. 뿐만 아니라, 특허상표청도 등록상표가 지정상품·서비스에 대해 상거래에서 실제 사용되지 않음을 나타내는 정보를 입수할 경우, 특허상표청장의 직권으로 결정계 등록상표 말소 심사를 진행할 수 있다.

청원서에 적힌 정보 또는 특허상표청장이 입수한 정보가 해당 상표가 상거래에서 실제로 사용되지 않았거나 등록 시 지정한 상품 또는 서비스와 관련하여 사용되지 않았음을 보여주는 일응의 사건 (prima facie case)이어야만 상표권 말소 절차가 개시 (institute)된다. ‘결정계 (ex parte)’로 진행되기 때문에 상표심판원은 상표권자의 참여가 배제된 상황에서 말소 여부에 대한 일방적인 결정을 내린다. 단, 특허상표청이 등록상표 말소 결정에 대한 상표권자의 대응·반박 절차를 마련할 권한을

93
15 U.S.C. § 1066a

94
Pub. L. 116–260, div. Q, title II, § 225(f), Dec. 27, 2020, 134 Stat. 2207

갖고 있으므로 향후 발표될 세부 시행규칙을 주시해야 한다.

2020년 12월 27일부터 2023년 12월 27일까지는 등록일로부터 3년이 경과된 모든 상표가 미사용·불사용으로 인한 말소 심사 대상이나, 2023년 12월 27일 이후부터는 등록일로부터 3~10년이 경과된 상표에 국한된다. 이 제도에서 요구되는 상거래에서 실제 사용 요건은 현 상표법의 15 U.S.C § 1127과 동일하다. 참고로 외국 등록상표 또는 마드리드 국제출원에 기반하여 출원한 상표의 경우 상표권자는 이를 정당한 불사용 (excusable nonuse)에 해당하는 반박자료로 제출이 가능하다.[95]

b. 등록상표 결정계 재심사 제도 신설

TMA는 기준이 되는 날짜 (relevant date)[96] 혹은 그 이전에 상표가 상업적으로 사용되지 않았다는 점을 근거로 등록상표에 대한 재심사와 이에 따른 상표권의 취소를 진행할 수 있게 하는, 등록상표 결정계 재심사 제도 (ex parte reexamination)를 신설하였다.[97] 관련 시행규칙은 특허상표청이 2021년 12월 27일까지 마련하여 발표하도록 되어있다.[98]

결정계 재심사 청원서를 제출할 수 있는 대상, 청원서 요건 및 심사 기준은 등록상표 결정계 말소 제도와 유사하다. 즉, 누구나 재심사 청원이 가능할 뿐만 아니라 특허상표청장의 직권으로도 결정계 재심사를 진행할 수 있다. 재심사 청원서는 해당 등록상표와, 상표 사용 기준이 되는 날짜 이전에 상거래에서 사용되지 않은 지정상품·서비스를 명시하고, 이를 뒷받침할 수 있는 적절한 조사 수행사항, 확인진술서, 입증 자료를 첨부해야 하며, 수수료 납부가 요구된다. 또한, 청원서에 적힌 정보 또는 특허상표청장이 입수한 정보가 해당 상표가 기준일에 등록 시 지정한 상품 또는 서비스와 관련하여 상업적으로 사용되지 않았음을 보여주는 일응의 사건이어야만 상표권 재심사가 진행된다. 단, 결정계 말소 제도와는 달리, 상표 사용 사실 기반 또는 사용 의사 기반이 아닌 다른 출원 근거로 등록된 상표는 재심사 대상에 해당되지 않으며, 상표 등록일로부터 5년 이내에만 재심사를 청구할 수 있다.[99]

c. 출원 중인 상표에 대한 제3자의 등록 거절 증거 제출 제도 명문화

TMA는 상표 출원 심사 기간 동안 제3자가 해당 상표의 등록을 거절해야 하는 사유와 이에 대한 증거 자료를 특허상표청에 제출할 수 있고, 특허상표청(장)은 해당 증거물의 채택 여부를 접수 후 2개월 내에 결정해야 하는 "third-party submission of evidence" 조항을 신설하였다.[100] 관련 세부 절차, 비용, 시행규칙은 특허상표청에서 2021년 12월 27일까지 제정하여 공표할 예정이다.[101]

상표 출원 중 제3자가 제출한 이의신청서 (letter of protest)를 특허상표청이 접수 및 검토하는 절차는 이전부터 관행으로 존재해왔다.

95
15 U.S.C. § 1066a(f)에 따르면 외국 등록상표 또는 마드리드 국제출원에 기반하여 출원한 상표의 경우 미국 상거래에서 실제 사용하지 않아도 해당 상표를 미국에서 앞으로 사용 예정이라는 선의의 의사를 기반으로 상표의 출원 및 등록이 가능하다.

96
상표권 재심사 신청은 (1) 상표 사용 사실에 기반한 출원서의 경우 출원일, (2) 사용 의사에 기반한 출원서의 경우, (a) 사용주장보정서 (amendment to allege use) 제출일 또는 (b) 사용선언서 제출 만기일 중 나중의 시점까지 상표가 사용되지 않았음을 밝혀야 한다.
15 U.S.C. § 1066b(b)

97
15 U.S.C. § 1066b

98
Pub. L. 116–260, div. Q, title II, § 225(f), Dec. 27, 2020, 134 Stat. 2207

99
15 U.S.C. § 1066b(b), (i)

100
15 U.S.C. § 1051(f)

101
Pub. L. 116–260, div. Q, title II, § 225(f), Dec. 27, 2020, 134 Stat. 2207

해당 절차는 2021년 1월 2일부터 효력을 발휘하기 시작한 특허상표청 규정 37 C.F.R. § 2.149으로 제정된 후, TMA에 의해 비로소 연방 상표법 15 U.S.C. § 1051(f)으로 명문화되었다. 동 조항은 제출된 증거 자료의 채택 여부에 대한 특허상표청장의 결정이 최종적이며 재검토가 불가능하고, 추후 다른 심판·소송에서 당사자가 특정 법적 주장을 펼칠 수 있는지 여부 또는 증거 채택 여부에 영향을 줄 수 없다고 명시하고 있다.

현존하는 제3자의 상표 공고 후 이의신청 (opposition after publication) 제도는 심사를 성공적으로 통과한 이후 상표공보 (Official Gazette)에 공고되는 상표가 등록이 되면 피해를 입을 것으로 예상되는 당사자만 공고 후 30일 간 이의를 제기할 수 있다.[102] 반면, 출원 중인 상표에 대한 등록 거절 증거는 상표 공고 이전 혹은 공고 후 30일이 경과하기 이전 시점 중 아무 때나 제출할 수 있고, 별도의 이의신청자 (protestor) 적격 요건을 두고 있지 않아 설령 이해관계가 없더라도 누구나 상표 등록에 이의를 제기할 수 있다는 점이 다르다. 물론 객관적이고 사실에 기반한 등록 거절 사유가 있어야 하며, 심사관이 출원서를 심사할 때 고려 가능한 근거들로 제한된다.[103] 따라서 이의신청자가 출원 상표에 대해 우선하는 보통법상 상표권[104]을 주장하는 경우, 출원인이 출원 상표의 소유자가 아니라고 주장하는 경우, 이의신청자가 담당 심사관의 상표 출원 심사 결과에 불복하는 경우에는 이의신청 제기와 등록 거절 증거 자료를 제출하더라도 특허상표청에서 검토하지 않는다.

반면, 특허상표청이 허용하는 이의신청 사유의 대표적인 예시로는 (1) 출원 상표가 등록·선출원 상표와 혼동 가능성이 높은 경우, (2) 출원 상표가 지정상품을 단순히 기술·설명하거나 일반명칭인 경우, (3) 출원 상표가 이의신청 제기자와 연관성을 거짓으로 암시하는 경우, (4) 출원 상표가 업계에서 널리 쓰이는 용어이자 일상적인 메시지로 구성되어 상표로서의 기능을 다하지 못하는 경우, (5) 해당 출원서에 기재된 지정상품명에 등록된 상표가 포함된 경우, (6) 해당 출원서에 첨부된 사용실적이 출원 상표 없이 제3자가 사용 중인 이미지를 포함하고 있거나, 각기 다른 상표에 대한 기존의 등록증이나 출원서에 제시했던 이미지를 포함하고 있을 경우 등이 있다.[105]

d. 상표권 침해 소송에서 금지명령을 청구한 상표권자에게 회복 불능의 손해 법률상 추정

상표권 침해 소송에서 원고 상표권자가 금지명령을 통한 구제를 신청할 때 법원은 통례상 상표권자가 회복 불능의 손해를 입은 것으로 추정해왔다. 그러나 연방대법원의 2006년 판례 eBay, Inc. v. MercExchange, 547 U.S. 388 (U.S. 2006)[106] 이후 각 항소법원이 상이한 기준을 적용하기 시작하였으며, 제3순회항소법원,

102
15 U.S.C. § 1063

103
37 C.F.R. § 2.149(d)(1); TMEP § 1715.01

104
설령 특허상표청에 등록하지 않더라도, 동 상표를 특정 상품·서비스와 관련하여 상업적으로 사용하면 해당 상표를 실제로 사용한 지역에서 보통법상의 상표권 (common law tradrmark rights)을 제한적으로 인정받을 수 있다.

105
USPTO, Letter of Protest Practice Tip, https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/letter-protest-practice-tip

106
연방대법원은 특허권자가 영구적 금지명령을 받으려면 특허 침해에 따른 회복 불능의 손해를 증명해야 한다고 판시하였다.

제9순회항소법원, 제11순회항소법원의 경우 eBay 판례를 상표권 침해 상황에도 적용하여 원고가 회복 불능의 손해를 '입증'해야 한다는 입장을 유지해왔다. TMA는 이 같은 법원 간 견해차를 일원화하고자 15 U.S.C. § 1116(a)을 신설하였다.

원고 상표권자가 회복 불능의 손해를 입었다는 법률상 추정은 법원에 영구적 사용 금지명령 (permanent injunction)을 청구한 원고에게 상표권 피침해 사실이 인정될 때, 그리고 예비적 금지명령 (preliminary injunction)[107] 또는 일시적 긴급금지명령 (temporary restraining order)[108]을 청구한 원고가 본안에서 승소할 가능성이 확인될 때 부여된다. 따라서 상표권 침해 소송에서 이 같은 법률상 추정을 반증할 책임은 피고에게 있다. 피고가 원고에게 회복 불능의 손해가 없었다는 증거를 제시할 경우, 원고는 이를 재반박하는 증거 (예를 들어, 원고의 브랜드 가치, 기업 이미지나 평판에 중대한 손실을 입었다는 등)로 맞서야 한다.

e. 가거절통지서 응신기간 단축

기존에는 출원인이 심사관의 가거절통지서에 응신해야 하는 기간이 6개월로 고정되어 있었으나, TMA는 이 기간을 사안에 따라 심사관이 60일부터 6개월까지 유동적으로 정할 수 있도록 변경하였다.[109] 현재 공고된 특허상표청 시행규칙 제정안에 따르면 2022년 6월 27일 이후부터 상표권을 유지·갱신하는 단계에서 상표권자 대상으로 발급되는 가거절통지서 (post registration office action)는 기존 6개월에서 3개월로 단축된 응신 기간을 적용한다. 대신, 관납료를 지불하고 응신기간을 3개월 더 연장할 수 있다.[110] 이를 놓칠 경우, 출원·등록이 취소 또는 만료 처리되지만, 고의로 포기하지 않았다면 출원서 포기 후 2개월 이내에 별도의 청원서 및 관납료를 내고 출원서를 회생시킬 (revive) 수 있다.[111]

2. 저작권침해소액사건대체적분쟁해결법

미국에서 저작권은 헌법 제1조 제8절 제8항에 명시된 지식재산 조항에 따라 미국 의회가 입법권을 가지며, 저작권 침해 소송은 연방법원에서 진행된다. 저작권자가 침해자를 상대로 법적 제재를 가하려면 변호사를 선임하여 연방지방법원에 소송을 제기해야 하지만, 엄청난 시간 소요와 재정적 부담 때문에[112] 소액 저작권 침해 피해자들이 권리를 행사하지 못하는 경우가 비일비재했다. 저작권침해소액사건대체적분쟁해결법 (Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement Act (CASE Act))은 이 같은 어려움을 겪는 개인 및 소규모 저작권자들을 위해 2020년 12월 27일에 제정되었다.[113]

CASE Act는 미국 저작권청 (U.S. Copyright Office) 내에 행정심판기관인 저작권 청구 위원회 (Copyright Claims Board (CCB))

107
예비적 금지명령은 예비적 금지명령을 받는 순간부터 법원의 정식 판결이 나올 때까지 피고의 문제 행위를 즉시 중단시키는 명령이다.

108
일시적 긴급금지명령은 원고가 이를 법원에 신청하는 순간부터 공청회 기일까지 피고의 문제 행위를 중단시키는 명령으로 원고 요청에 의한 연장이 가능하다.

109
15 U.S.C. § 1062(b)

110
3개월 응신기간에 대한 연장 관납료는 $125이다. USPTO Proposes New Rules to Implement the Trademark Modernization Act, https://www.uspto.gov/trademarks/laws/2020-modernization-act

111
TMEP §§ 1713, 1714

112
미국 소송에서는 변호사비 및 제반 지출을 원칙적으로 소송 당사자가 각자 부담한다. 때문에 본인의 지식재산권을 공격적으로 행사하고자 해도 증거개시 절차를 비롯해서 여러 소송 과정에 소요되는 막대한 변호사비 등 소송 비용에 대한 부담으로 인해 선뜻 나서지 못하고, 심지어 부당하게 침해당하는 상황에서도 묵인하는 경우가 종종 있다.

113
17 U.S.C. § 1502 et seq.

를 설치하여 소액의 저작권 침해 분쟁을 해결할 권한을 부여하였다. CCB의 세부 규정 및 시행규칙은 현재 저작권청에서 마련 중이며, CCB의 공식 출범 목표일은 2021년 12월 27일이다.[114] CCB는 최소 7년 이상의 변호사 경력을 가진 3인의 위원 (Copyright Claims Officers)으로 구성된다. 그 중 2인은 저작권자와 사용자들을 대변한 경험이 풍부한 변호사이어야 하고, 1인은 저작권법과 대체적 분쟁 해결 (alternative dispute resolution) 분야에 실무 경험을 가진 변호사일 것이란 요건이 있다.[115]

CCB는 (1) 저작권자가 저작권 침해 피해에 대한 손해배상을 요구하는 경우, (2) 저작권 침해 혐의를 받은 자가 법적으로 침해가 아니라는 확인 판결 (declaratory judgment)을 받으려는 경우, (3) 디지털밀레니엄저작권법 (DMCA) 제512조에 의거한 저작권 침해 통지서의 위증·왜곡을 다투는 경우, 총 세 가지 유형의 분쟁을 처리할 수 있다.[116] CCB가 검토할 수 있는 사건들은 배상액이 최대 3만 달러로 제한되어 있다.[117]

CCB는 분쟁 해결에 소요되는 비용을 절감하기 위해 효율적이고 간소한 절차를 도입하는 등 소액사건 분쟁 해결에 특화될 예정이다. 예를 들어, 법원에서 소송을 진행할 경우 변호사 선임이 필수적이지만, CCB에서는 변호사 없이 직접 변론할 수 있는 선택권이 주어지기 때문에 법률 비용을 크게 줄일 수 있다.[118] 둘째, CCB 절차는 일반적인 소송 과정에서 가장 막대한 비용이 소요되는 증거개시가 약식으로 진행되기 때문에 변호사를 선임하더라도 비용을 대폭 낮출 수 있다. 셋째, 법원은 저작권 침해 작품 당 최대 15만 달러까지 법정 손해배상 (statutory damages)을 내리거나 금액 제한 없이 실손해배상을 내릴 수 있는 반면,[119] CCB에서는 단일 침해일 경우 1만5천 달러, 작품 다수에 대한 침해일 경우 3만 달러로 청구할 수 있는 보상액에 제한[120]을 두고 있다. 뿐만 아니라, 상대의 악의적인 부정 행위 (bad faith conduct)가 입증되지 않는 한 변호사비나 소송비용은 CCB에서 청구할 수 없으며, 설령 입증하더라도 변호사비 배상액은 최대 5천 달러까지로 제한된다.[121] 저작권 침해 소송 상황에서 원고이든 피고이든 승소한 당사자가 그동안 지출한 변호사비 전액을 패소한 상대로부터 받아내도록 법원이 판결할 수도 있는 것과 대조적이다.

CCB를 통한 분쟁 해결 절차는 온전히 자발적인 참여로 운영된다. 즉, CCB 관할 사건에 해당되는 모든 자들이 일괄적으로 CCB 절차를 밟도록 법으로 강제하지 않으며, 피신청인 (respondent)이 CCB 절차 참여를 거부할 수 있다.[122] 참여 거부 (opt-out) 의사는 CCB 청구서 송달일로부터 60일 이내에 서면으로 밝혀야 하며 CCB에 청구된 사건은 재신청할 수 있는 조건으로 각하 (dismissed without prejudice) 처리된다.[123] 이 경우 신청인 (claimant)은 기존의 방식대로 연방지방법원을 통한 저작권 침해 소송을 제기해야 하므로 CCB 절차가

114 Copyright Small Claims and the Copyright Claims Board, U.S. Copyright Office, https://www.copyright.gov/about/small-claims

115 17 U.S.C. § 1502(b)(3)

116 17 U.S.C. § 1504(c)

117 17 U.S.C. § 1504(e)(1)(D)

118 17 U.S.C. § 1506(d)

119 17 U.S.C. § 504(c)

120 17 U.S.C. § 1504(e)(1)

121 17 U.S.C. § 1506(y)(2)

122 17 U.S.C. § 1504(a)

123 17 U.S.C. § 1506(i)

무용지물이 되어버릴 수도 있다.

CCB가 내린 최종 결정 (final determination)에 중대한 영향을 미친 법적·사실적 오류 혹은 기술적 하자를 발견한 당사자는 결정일로부터 30일 이내에 CCB에 재심의 (reconsideration) 또는 정정 요청 문서를 제출할 수 있다.[124] CCB가 재심의 신청을 거절한 경우, 당사자는 저작권청장의 검토를 요청할 수 있다.[125] CCB의 최종 결정에 불복한 당사자는 이후 법원에 항소할 수 있으나 동 결정이 사기, 부패, 사실 와전 (misrepresentation), 기타 부당 행위 (misconduct)의 결과물인 경우이거나 CCB가 주어진 권한을 초과한 경우 등 극히 제한된 상황에 대해서만 가능하다.[126]

3. 음악현대화법

2018년 10월 11일에 발효된 음악현대화법 (Music Modernization Act)은 그동안 음악산업에서 제도적 한계로 지적되었던 문제점들을 개선하고자 수년간 관련 이익집단들이 치열하게 협상하고 논의한 결과물이다. 이 법은 아래의 세 부분으로 구성된다.

a. 음악저작물현대화법

음악저작물현대화법 (Musical Works Modernization Act)에 따라 디지털 음원 스트리밍 서비스의 확산에 따른 디지털 음악의 포괄실시권 (blanket licensing)이 최초로 도입[127]되었고 이를 집중 관리하는 단체인 Mechanical Licensing Collective (MLC)가 설립되었다.[128] 이로 인해 영구적 혹은 제한된 음원 다운로드, 인터랙티브 스트리밍을 제공하는 디지털 음악 서비스업체들은 사용하고자 하는 개별 곡 단위로 복제권 이용허락을 받아야 하던 기존의 번거로운 방식에서 벗어날 수 있게 되었다. 개별 다운로드 및 스트리밍 건에 대해 일일이 라이선스를 체결하려면 높은 거래비용이 발생하기 때문에, MLC를 통한 일괄 처리가 가능해졌다는 점은 디지털 음악 서비스업체 입장에서 고무적인 변화이다.

디지털 음악 서비스업체들은 2021년 1월 1일부터 MLC를 통해 포괄실시권을 취득할 수 있다. MLC는 디지털 음악 서비스업체들에 대한 포괄실시권을 제공·관리하고, 저작료를 징수·분배하며, 해당 음악저작물 및 녹음물의 저작권자와 지분을 기재한 데이터베이스를 구축하고,[129] 저작권자들의 소재 파악을 담당하는 등의 업무를 수행한다. 3년 간의 노력 끝에도 권리자 파악이 불가능한 저작료는 스트리밍 시장 점유율에 따라 등록된 음악출판사들에게 재분배가 이루어진다.

b. 고전보호와접근법

미국에서 녹음물은 연방 저작권법의 보호를 받지 못하다가, 1971년 제정된 녹음물개정법 (Sound Recording Amendment Act)을 통해 1972년 2월 15일 이후에 제작된 녹음물에 대해서만 법으로 보호받게

124
17 U.S.C. § 1506(w)

125
17 U.S.C. § 1506(x)

126
17 U.S.C. § 1508(c)

127
저작권 관리 단체를 통한 라이선싱이 가능한 음악저작물 및 녹음물과는 달리, 디지털 음원 저작물은 원래부터 포괄허가 제도가 존재하지 않았다.

128
복제·배포권 (mechanical rights)은 음악저작물의 악보를 복제하여 배포하는 권한뿐만 아니라, 해당 곡을 LP, CD, 다운로드 가능한 디지털 음원 파일, 휴대전화의 벨소리 링톤 (ringtone), 온디맨드 (on-demand) 음악 스트리밍 서비스 등으로 제작 후 복제물을 배포·유통할 수 있는 권리까지 포함한다.

129
대개 음악저작물과 녹음물에 대한 권리를 보유한 주체가 각기 다르기 때문에, 이처럼 통합 구축된 저작권자 정보 데이터베이스는 디지털 음원에 대한 저작권 정보 검색이나 저작권 실시권 취득에 매우 유용하다.

되었다. 2018년 말에 입법된 고전보호와접근법 (Classics Protection and Access Act)은 이 같은 법적 보호망을 1972년 2월 15일 이전에 제작된 녹음물에까지 확대하였다.[130] 녹음물은 최초로 출판·제작된 시점을 기준으로 네 가지로 분류되며 저작권의 존속기간은 아래와 같다.

최초 출판·제작 시점	존속기간	저작권 보호 만료일
1923년 1월 1일 이전	98년	2021년 12월 31일
1923년 1월 1일 ~ 1946년 12월 31일	100년	저작물 출판·제작 100년 후
1947년 1월 1일 ~ 1956년 12월 31일	110년	저작물 출판·제작 110년 후
1957년 1월 1일 ~ 1972년 2월 14일	-	2067년 2월 15일

표2. 1972년 2월 15일 이전 녹음물의 저작권 존속기간[131]

고전보호와접근법에 의해 디지털 및 위성 라디오 업체들은 1972년 이전 녹음물에 대해 저작료를 지불해야 한다. 또한 저작권 침해 피해를 입은 저작권자들에게 구제방안을 제공한다. 이 녹음물들은 법적 보호를 받기 위해 저작권청에 반드시 등록해야 할 필요는 없으나, 법정 손해배상과 변호사비를 보상받기 위해서는 저작물 등록이 필요하다.[132]

c. 음악프로듀서를위한분배법

음악프로듀서를위한분배법 (Allocation for Music Producers Act)은 그동안 저작료를 받지 못하던 음악 프로듀서, 음향 믹싱 기사, 사운드 엔지니어 (이하 "프로듀서")에 대한 내용을 담고 있다.[133] 저작료에 대한 권리를 가진 프로듀서들이 저작권 관리 단체에 통보할 경우에만 단체가 그들에게 개별 지급하던 그간의 업계 내 비공식적 관행을 법조문으로 명시한 것이다.

음악프로듀서를위한분배법이 지정한 비영리 디지털 공연권 관리 단체 (collective)인 사운드익스체인지 (Sound Exchange)는 실연자들 (artists)이 작성한 지시서한 (letter of direction)에 따라 저작료 수령 대상 프로듀서들에게 징수된 저작료의 일부를 지불한다. 1995년 11월 1일 전 제작된 녹음물에 관해서는 프로듀서들이 지시서한을 받지 못하더라도 지시서한을 받기 위한 상당한 노력을 하였으며 프로듀서라는 사실확인이 되는 경우에는 저작료 수령이 가능하다.

음악저작물현대화법, 고전보호와접근법, 음악프로듀서를위한분배법

130 17 U.S.C. § 1401 et seq.

131 17 U.S.C. § 1401(a)(2)(B)

132 17 U.S.C. § 1401(f)(4)

133 17 U.S.C. § 114(g)(5)–(6)

각각에 적용될 저작권청의 시행규칙 내용 및 공표 현황은 https://www.copyright.gov/music-modernization/related-rulemakings.html 에서 조회할 수 있다.

C. 입법 및 법 개정 움직임

1. 위조품 대응

미국 인구조사국 (U.S. Census Bureau)이 발표한 통계 자료에 따르면 2020년 미국인들의 전자상거래 소비액은 2019년에 비해 32.4% 증가한 7,917억 달러를 기록하였다.[134] 코로나19 팬데믹 악화와 잇단 봉쇄 조치 (lockdown)로 인해 온라인 소비 의존도가 더욱 심화되었기 때문으로 풀이된다. 전자상거래 부문의 매출 약진과 함께 위조품으로 인한 소비자들의 피해 사례도 함께 증가하자,[135] 미국 의회가 여러 각도에서 해법 제시에 나섰다.

2021년 3월 23일에 리처드 더빈 (Richard Durbin) 상원 의원은 "전자상거래상윤리,통지,공정증진법 (S. 936 - Integrity, Notification, and Fairness in Online Retail Marketplaces for Consumers Act (INFORM Consumers Act))"을 발의하였고, 현재 상원 상업, 과학, 및 교통 위원회 (Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation)에서 검토 중이다.[136] 이 법안은 전자상거래 기업으로 하여금 거래 물량이 큰 (12개월 기간 동안 200건 이상의 주문을 이행하고 5,000 달러 이상의 매출을 올리는) 제3자 온라인 셀러에 대한 특정 정보의 수집, 검증 및 공개를 의무화한다. 전자상거래 플랫폼 업체는 셀러들의 (1) 은행 계좌번호, (2) 신분증, (3) 납세자식별번호, (4) 연락처를 취득해야 할 뿐만 아니라, 셀러의 이름 및 연락처 정보를 셀러의 판매 리스팅에 공지하고, 진위가 의심스러운 판매 활동을 소비자들이 이메일이나 전화로 신고할 수 있도록 적절한 수단을 제공해야 한다.

제롤드 내들러 (Jerrold Nadler) 하원 사법위원회 위원장, 행크 존슨 (Henry C. "Hank" Johnson) 하원 지식재산 소위원회 위원장, 대럴 아이사 (Darrell Issa) 하원 의원과 벤 클라인 (Ben Cline) 하원 의원은 2021년 5월 20일에 "전자상거래위조품차단을통한피해방지법 (H.R. 3429 - Stopping Harmful Offers on Platforms by Screening Against Fakes in E-commerce (SHOP SAFE) Act of 2021)"을 하원에 발의하였다.[137] 5월 26일 크리스토퍼 쿤스 (Christopher Coons) 상원 의원도 이와 동일한 내용의 "전자상거래위조품차단을통한피해방지법 (S. 1843 - SHOP SAFE Act of 2021)"을 상원에 발의하였고, 현재 상원 사법위원회에 상정된 상태이다.[138] 이 법안은 전자상거래 플랫폼 내 제3자 셀러들이 소비자의 건강이나 안전에 잠재적인 해악을 끼칠 수 있는 위조품을 판매하고 있음에도 불구하고, 플랫폼 업체가 일련의 모범사례 조치들을 취하지

134
Groceries and Sporting Goods Were Big Gainers in the Covid E-commerce Boom of 2020, https://www.cnbc.com/2021/02/19/e-commerce-surged-during-covid-groceries-sporting-goods-top-gainers-.html; U.S. Census Bureau News, https://www.census.gov/retail/mrts/www/data/pdf/ec_current.pdf

135
Operation Stolen Promise, https://www.ice.gov/topics/operation-stolen-promise

136
S. 936 - INFORM Consumers Act, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/936

137
H.R. 3429 - SHOP SAFE Act of 2021, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3429

138
S. 1843 - SHOP SAFE Act of 2021, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1843

않을 경우, 플랫폼에 법적 책임을 부여한다.[139] 셀러 신뢰도를 심사하는 선별 작업, 위조품 리스팅 삭제, 반복적으로 위조품을 판매하는 셀러 퇴출 조치 등 제3자 셀러의 위조품 판매를 예방하는 일련의 제도를 전자상거래 플랫폼들이 구축하도록 장려하고, 그렇지 못할 경우 기여책임 (contributory liability)을 묻는 것이다.

온라인 시장에서 올바른 상도덕 정착과 지식재산법 준수를 도모하기 위한 이 법안들이 의회에서 통과될 수 있을지 기대된다.

2. 특허심판원 기능 강화

Apple Inc. v. Fintiv, Inc.는 2020년 5월 5일 특허상표청이 향후 사건들에 대한 구속력을 갖는 선례적 (precedential) 결정으로 지정한 특허심판원의 심결이다.[140] 특허심판원은 핀티브 (Fintiv, Inc.)의 특허에 대한 소송이 이미 연방지방법원에서 진행되고 있다는 이유로 애플 (Apple, Inc.)의 무효심판 (IPR) 신청을 기각하였는데, 다음 여섯 가지 요소를 IPR 개시 또는 기각 기준으로 제시하였다:

(1) 법원이 소송 중지 (stay)를 명령하였는지, 혹은 IPR이 개시되면 기존 소송이 중지되는지
(2) 예정된 재판일과 특허심판원이 최종 서면 결정 (final written decision)을 내려야 하는 법정 기한 중 시기상 어느 쪽이 더 가까운지
(3) 진행 중인 소송에 법원과 소송 당사자들이 그동안 얼마나 많은 노력과 자원을 투입했는지
(4) 소송과 IPR에서 각각 제기된 이슈들이 얼마나 유사한지
(5) 소송의 피고와 IPR 청원인 당사자가 동일한지
(6) 법적 사안의 가치 (merit)를 포함하여, 특허심판원의 재량권 행사에 영향을 미치는 기타 정황이 있는지 여부

당사자계 무효심판 (IPR) 제도는 2011년 제정된 미국발명법에 의해 2012년부터 시행되었다. 특허 유효성에 대한 다툼이 있는 경우, 행정심판을 통해 법원보다 훨씬 신속하게, 기술적 식견과 전문성을 가진 특허행정판사들에게 맡겨 처리되도록 하는 것이 본연의 취지이다. 35 U.S.C. § 315(b)에 의하면 청원인이 IPR을 청구할 수 있는 제척기간 (time bar)은 청원인이 침해 소장을 송달받은 시점으로부터 1년이다. 하지만 2020년 5월 이후로 특허심판원이 소위 'Fintiv rule' 이라 지칭되는 위 요소들에 얼마나 부합하는지를 종합적으로 고려하여 IPR 개시 여부를 결정하기 시작하면서, 이 1년이 도과하기 이전임에도 소송이 병행 중이라면 IPR 신청이 기각되는 경우가 다수 발생하였다. 특허 유효성 심사에 최적화된 IPR 절차가 제도적으로 구비되었음에도 불구하고 Fintiv rule에 의해 IPR 신청을 각하당한 청원인들은, 진행 속도가 더디고 전문성이 떨어지는 법원에서 특허 분쟁을 해결할 수밖에 없는 상황에 처하는 것이다.[141]

139
Nadler, Johnson, Issa & Cline Introduce Bipartisan SHOP SAFE Act, https://judiciary.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=4566

140
Apple Inc. v. Fintiv, Inc., IPR2020-00019, Paper 11 (P.T.A.B. Mar. 20, 2020) (precedential), https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPR2020-00019,%20Apple%20v.%20Fintiv,%20Paper%2011%20(3.20.20).pdf; Apple Inc. v. Fintiv, Inc., No. IPR2020-00019, 2020 WL 2486683 (P.T.A.B. May 13, 2020) (informative)

141
Leahy's Bill Seeks To 'Course Correct' From Iancu's PTAB, https://www.law360.com/articles/1424694

Fintiv rule로 인해 IPR 개시 결정에 대한 특허심판원의 재량권이 남용될 수도 있다는 비판에 대해 특허상표청은 특허권자가 특허심판원과 법원 두 군데 모두에서 특허의 유효성을 입증해야 하는 과중한 부담을 덜어주고 공정성과 효율성을 확보하기 위한 조치라고 반박하였다.[142] 만일 법원에서 소송이 진행 중임에도 특허심판원에서 동일한 특허에 대한 IPR 절차가 개시될 경우, 피고 입장에서는 하나의 특허를 무효화하기 위한 기회가 두 번 주어지는 것이나 다름없기 때문이다.

십여 년 전 제112대 의회에서 미국발명법 법안을 발의하였던 패트릭 리히 (Patrick Leahy) 상원 의원은 특허심판원의 Fintiv rule 적용 관행에 제한을 두고 특허 유효성 분야에서 특허심판원의 기능을 대폭 강화하기 위해 2021년 9월 29일 "미국발명법 재활성을 위한 개정법 (S. 2891 - Restoring the America Invents Act)"을 상원에 발의하였다.[143] 상원 사법위원회로 회부된 이 법안에 따르면 특허심판원의 특허행정판사들은 IPR 개시 결정에 있어 미국발명법에 명시되지 않은 요소들을 고려하는 재량권을 더 이상 행사하지 못한다. 또한, 특허심판원의 무효심판이 진행되는 동안 연방지방법원이 소송을 중지할 것을 강력히 장려하고, 금반언의 원칙 (estoppel)에 관한 특허법 조항들을 개정하며, 특허심판원이 자명성 형태의 이중특허 (obviousness-type double patenting)에 대해서도 심리할 수 있도록 관할을 확대한다. 이로써 특허 소송을 월등히 빨리 진행하는 것으로 유명한 텍사스 동부 및 서부 연방지방법원 (U.S. District Court for the Eastern and Western Districts of Texas), 버지니아 동부 연방지방법원 (U.S. District Court for the Eastern District of Virginia) 등 일부 법원들이 특허 유효성 사안을 다수 다루고 있는 현 상황을 억제하고, 리히 의원이 미국발명법을 통해 추구하고자 했던 부실 특허의 효과적 제거, 특허 품질의 향상 등 목표를 효과적으로 달성하고자 하였다.[144]

아직 법안 발의 초기 단계라 앞으로 전개를 지켜보아야 하겠다.

3. 의약품 가격 안정

지식재산권은 의약품의 가격 책정에 지대한 영향을 미치는 요소 중 하나이다. 지식재산법은 연구개발비 투자와 혁신을 장려하기 위해 처방약과 생물의약품 (biological products) 등 새로운 의약품을 개발한 자에게 독점권을 부여하고 제3자의 복제약 (generic drugs) 또는 바이오시밀러 바이오 의약품 (biosimilar biological products) 제조를 금하기 때문에, 브랜드약 제조회사들은 신약 가격을 높게 책정할 수 있다. 이러한 높은 약가는 제약회사들이 미국 식품의약국 (Food and Drug Administration (FDA))으로부터 신약 승인을 받기 위해 임상시험과 기타 검사를 진행하는 데에 막대한 연구개발비를 지출하였다는 이유로 정당화된다.

142
같은 곳

143
S. 2891 - Restoring the America Invents Act, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/2891

144
More Than Fintiv: What To Know About The PTAB Revision Bill, https://www.law360.com/articles/1426894; Leahy's Bill Seeks To 'Course Correct' From Iancu's PTAB, https://www.law360.com/articles/1424694

신규 의약품은 주로 특허와 시장 독점권이라는 두 가지 형태의 지식재산 보호를 받는다.[145] 특허는 새롭고 (novel), 진보적이며 (non-obvious), 유용하고 (useful), 특허 적격성 (subject matter eligibility)을 가진 발명에 대해 미국 특허상표청이 약 20년간 허여하는 배타적인 권리이다. 반면, 시장 독점권은 미국 내에서 판매하기 전 거쳐야 하는 일련의 규제 절차들을 마친 특정 카테고리의 의약품에 대해 FDA가 부여하는 것으로, 어떤 제품이냐에 따라 6개월에서 12년까지 독점 기간의 편차가 큰 편이다. 이 기간동안 FDA는 복제약 또는 바이오시밀러 의약품의 승인 신청서를 접수받거나 승인 결정을 내릴 수 없으며, 경쟁사들이 기존 제조사가 제출한 안전성 및 유효성 데이터에 의존하는 행위도 금지된다.

경제협력개발기구 (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) 통계 자료에 따르면 미국의 2019년 1인당 의약품 소비금액은 무려 1,376 달러로 전 세계 1위이다.[146] 2위인 독일 935 달러, 3위인 캐나다 864 달러, 7위인 한국 675달러를 훌쩍 뛰어넘는 수준이다. 미국인들의 투약량이 타국 대비 많아서이기도 하지만 암 치료제 1회 투여에 10,000 달러를 호가할 정도로 약값이 비싸기 때문이다.[147] 높은 약가에 대한 문제의식이 계속되는 가운데, 약가와 지식재산권 간 높은 연관성으로 인해 지난 제116대 의회에서부터 발의된 수십 건의 법안들은 의약품 특허와 시장 독점권 개혁을 목표로 하고 있다. 이 같은 추세는 2021년 1월 초에 새로 출범한 제117대 의회에서도 이어지고 있다.

2021년 4월 21일 캐시 맥모리스 로저스 (Cathy McMorris Rodgers) 하원 의원은 “pay-for-delay” 특허 소송 합의 관행을 바로잡고자 “약가인하및치료증진법 (H.R. 19 - Lower Costs, More Cures Act of 2021)”을 하원에서 발의하였다.[148] 통상적으로 복제약이나 바이오시밀러 의약품 제조사가 브랜드 제약회사의 특허 존속기간이 만료되기 전 자사 제품의 판매를 시작하려 하면 이를 저지하기 위해 브랜드 제약회사가 특허 침해 소송을 제기하곤 하는데, 이때 “pay-for-delay”란 소송 중간에 브랜드 제약회사가 복제약 제조사에게 상당액의 합의금을 지불하는 대가로 자사가 보유한 특허의 무효화 리스크를 방지하면서, 동시에 해당 복제 의약품의 제조는 지연시키는 관행을 뜻한다. 이에 H.R.19 법안은 제약회사들이 의약품이나 생물의약품 판매와 관련하여 특허 침해 소송 합의 목적의 계약을 체결하는 행위를 금하고 있다. 발의 직후 동 법안은 하원 에너지 및 상업 위원회 내 보건 소위원회 (U.S. House Committee on Energy and Commerce, Subcommittee on Health)에 상정되었다.

2021년 3월 23일 버니 샌더스 (Bernard “Bernie” Sanders) 상원 의원은 브랜드 의약품 가격에 대한 감찰 및 공시 요건들을 마련한 “처방약가격구제법 (S. 909 - Prescription Drug Price

145
Drug Pricing and Intellectual Property: The Legislative Landscape for the 117th Congress, https://sgp.fas.org/crs/misc/R46741.pdf

146
OECD Data Pharmaceutical Spending, https://data.oecd.org/healthres/pharmaceutical-spending.htm

147
Drug Prices, https://www.bloomberg.com/quicktake/drug-prices?sref=bw55MuuT

148
H.R. 19 - Lower Costs, More Cures Act of 2021, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/19

Relief Act of 2021)"을 상원에서 발의하였다.[149] 같은 날, 이와 동일한 내용의 "처방약가격구제법 (H.R. 2148 - Prescription Drug Price Relief Act of 2021)"이 로 칸나 (Ro Khanna) 하원 의원에 의해 하원에서도 발의되었으며, 현재 하원 보건 소위원회의 검토를 받고 있다.[150] 이 법안은 미국 보건복지부 (U.S. Department of Health and Human Services)가 모든 브랜드 의약품의 가격을 매년 1회 이상 모니터링하도록 의무화하는 내용과, 보건복지부로 접수된 시민 청원서에서 지적하고 있는 약가에 대해서도 검토를 수행해야 한다는 내용을 골자로 한다. 해당 약가가 과도하게 (excessive) 책정되었다고 판단될 경우 보건복지부는 (1) 특허나 시장 독점권 등 정부가 보장하는 배타적인 권리를 모두 무효화하고, (2) 누구에게나 통상실시권 (nonexclusive license)을 부여하도록 강제하며, (3) 관련 복제약 (generic drugs)이나 바이오시밀러 바이오 의약품 (biosimilar biological products)의 승인 신청서를 우선심사해야 한다. 위 법안에 따르면 미국 내 의약품 평균 제조가격 (average manufacturing price (AMP))이 캐나다, 영국, 독일, 프랑스, 일본의 AMP 중간값보다 높을 경우, 해당 약가는 과도하다는 판정을 받는다. 만일 위 5개국보다 해당 의약품의 미국 내 AMP가 높거나, 이 중 3개 이상의 국가에서 가격 정보 파악이 불가능하다면, 의약품 개발비, 매출, 관련 질병을 가진 환자 규모 등 여러 요인들을 검토하여 해당 약가가 합당한 수준을 초과하는지 여부를 가리게 된다.

149
S. 909 - Prescription Drug Price Relief Act of 2021, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/909

150
H.R. 2148 - Prescription Drug Price Relief Act of 2021, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/2148

151
S. 1245 - CCP Trade Secrets Act, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1245

152
S. 1409 - Stop Theft of Intellectual Property Act of 2021, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1409

153
S. 2067 - SECRETS Act of 2021, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/2067

4. 영업비밀 보호

지난 몇 년간 미국 행정부가 지식재산법, 특히 자국의 영업비밀 보호를 두고 중국과 대립각을 세우면서 현재 다수의 영업비밀 관련 법안이 의회에서 논의되고 있다. 당면한 대외 환경을 반영하듯 대부분의 법안이 주로 외국의 범법자들에게 피해를 입은 미국인 및 미국을 어떻게 보호하고, 적절한 구제 조치를 제공할 것인가에 초점을 맞추고 있다.

상원에서는 2021년 4월 20일 린지 그레이엄 (Lindsey Graham) 상원 의원이 사이버 범죄, 간첩활동, 지식재산 탈취 등 광범위한 내용을 담은 "중국발영업비밀유출차단법 (S. 1245 - Combating Chinese Purloining of Trade Secrets Act (CCP Trade Secrets Act) of 2021)"[151]을, 4월 28일 척 그래슬리 (Chuck Grassley) 상원 의원이 "지식재산침해금지법 (S. 1409 - Stop Theft of Intellectual Property Act of 2021)"[152]을, 6월 15일에 존 코닌 (John Cornyn) 상원 의원이 "미국영업비밀을도용한중국발모조품및수출품금지및배제법 (S. 2067 - Stopping and Excluding Chinese Rip-offs and Exports with United States Trade Secrets Act (SECRETS Act) of 2021)"[153]을 발의한 바 있다.

하원에서도 2021년 4월 21일 크리스 밴 홀런 (Chris Van Hollen) 하원 의원이 미국인 및 미국 기업이 보유한 중대한 영업비밀을 탈취한 외국인 및 외국 기업들에게 제재 (sanction)를 가하는 "미국지식재산보호법 (S. 1294 - Protecting American Intellectual Property Act of 2021)"[154]을, 그리고 7월 1일 제이 오버놀트 (Jay Obernolte) 하원 의원이 "미국영업비밀보호법 (H.R. 4327 - Protect American Trade Secrets Act of 2021)"[155]을 발의하였다.

이와 같이 다수의 의원들이 외국 범법자들의 영업비밀 도용 문제에 대해 각자 대응책을 고안하면서 다양한 접근법을 제시하고 있다. 2016년에 제정된 영업비밀보호법 (Defend Trade Secrets Act) 이후로 연방법 레벨에서의 대대적인 영업비밀 관련 입법 활동이 없었던만큼 이번 117대 의회에서 과연 의견합치를 이룰 수 있을지 지켜보아야 하겠다.

154
S. 1294 - Protecting American Intellectual Property Act of 2021, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1294

155
H.R. 4327 - Protect American Trade Secrets Act of 2021, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4327

III. 미국 특허상표청의 정책 근황[156]

상무부 (U.S. Department of Commerce) 산하 행정기관인 미국 특허상표청 (U.S. Patent and Trademark Office)은 헌법 제1조 제8절 제8항의 지식재산 조항에 따른 특허 관련 업무와, 헌법 제1조 제8절, 제3항의 통상 조항에 따른 상표 관련 업무를 관할한다. 특허상표청은 미국 대통령, 상무부 장관, 여러 연방 정부기관을 대상으로 지식재산 보호와 법 집행에 관한 정책 자문을 제공하며, 자유무역 하에서 자국의 혁신적 발명 및 신기술 보호를 위해 전 세계를 대상으로 지식재산에 대한 인식 제고와 강력한 보호 장치 도입을 촉구하고 있다. 특허 및 상표 심사관, 행정판사 등 총 13,000여 명의 직원이 근무하는 특허상표청은 국민의 세금이 아닌, 출원인들이 내는 관납료로 연간 약 35억 달러 수준의 운영 예산을 충당한다. 특허상표청장은 지식재산권 담당 상무부 차관직 (Under Secretary of Commerce for Intellectual Property)을 겸하고 있으며 대통령이 임명하고 상원의 인준을 거친다.

156
III장은 Quantum Intellectual Property Law PLLC 소속의 강성윤 변호사가 기고하였다. 강변호사는 특허와 지식재산법 분야 전문가로 컬럼비아 특별구 (D.C.), 캘리포니아주, 오하이오주 변호사 면허를 소지하고 있으며, 미국 특허상표청에 등록된 특허변호사이다.

A. 최근 정책 방향

1. 혁신의 다양성 추구

a. 혁신 확장 허브

미국 특허상표청은 2019년 말 의회에 제출한 '취약 계층의 이공계 분야 성공에 관한 연구 보고서 (Study of Underrepresented Classes Chasing Engineering and Science Success (SUCCESS) Act Report)'[157]를 통해 미국의 특허 시스템으로부터 상대적으로 소외된 사회계층이 존재한다는 사실을 밝혔다. 예컨대, 2016년 특허 통계를 보면 전체 발명인 중 흑인 또는 히스패닉 발명인 수가 차지하는 비율은 미 전체 인구 내 해당 인종의 구성 비율 대비 매우 떨어지고, 여성 발명인의 비율 또한 실제 성비보다 현저히 낮다. 이 보고서는 역사적으로 여성들과 소수 인종들의 특허 시스템 접근을 어렵게 만드는 사회적 및 법적 장애물이 존재해왔으며, 흑인 발명인의 경우 그들을 대상으로 한 인종분리법 (segregation laws) 및 혐오 범죄가, 여성 발명인의 경우 재산 소유권에 대한 제약, 제한된 교육 기회, 제한된 경제활동, 성적 편견 등이 대표적인 진입장벽으로 작용해왔다고 분석하고 있다.

157
USPTO Releases SUCCESS Act Report to Congress, https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-releases-success-act-report-congress

158
Expanding Innovation, https://www.uspto.gov/initiatives/expanding-innovation

특허상표청이 2020년 3월에 발표한 온라인 기반의 혁신 확장 허브 (Expanding Innovation Hub) 프로그램[158]은 위의 SUCCESS Act 보고서에서 제기된 문제들을 해결하고 각계 각층의 발명인들이 특허 시스템에 보다 쉽게 접근할 수 있게 하려는 취지에서 고안되었다. 혁신 확장 허브는 (1) 발명인들의 특허 등록 절차 이해를 돕기 위한 특허 시스템의 혼란 해소 (Demystifying the Patent System) 툴키트, (2) 혁신사업 유경험자와 무경험자를 연결해주는 시스템의 조직 내 구축을 지원하는 멘토링 프로그램 툴키트, (3) 직장 내에 공통적인 백그라운드, 관심사와 목표를 가진 직원 그룹들을 연결해주는 커뮤니티 그룹용 툴키트 세 부분으로 구성된다.

특허상표청은 미국의 경제적 번영과 기술적 우위는 다양하고 폭넓은 참여를 바탕으로 번창하는 혁신 생태계에 크게 의존한다고 보았다. 따라서 모든 시민이 발명을 하고, 이를 보호받고, 사업을 번창시키고, 이를 통해 성공하기 위한 기회를 고르게 가지는 것이 중요하며, 이를 위해서는 인구학적·지역적·경제적으로 혁신의 생태계가 넓어질 수 있도록 업계·학계·정계가 협력하는 것이 관건이라고 밝혔다. 혁신 확장 허브는 이처럼 혁신의 다양성과 생태계 확대를 추구하기 위한 미국 특허상표청의 정책적 과제이다. 이 외에도 특허상표청은 지식재산업계 인력과 발명인, 사업가, 소기업주를 연결해주는 인벤션-컨 (Invention-

Con), 여성 기업가 심포지움 (Women's Entrepreneurship Symposium), 변호사 없이 스스로 출원, 심판, 소송 등 법률 업무를 처리하려는 이들을 돕는 프로그램 (pro se assistance program) 등을 운영하며, 무료 법률 서비스 (pro bono) 및 로스쿨 클리닉 (clinic) 프로그램을 통한 무료 또는 할인 법률 서비스 제공에도 힘쓰고 있다.

b. 미국 혁신 증대를 위한 국가 위원회

미국 혁신 증대를 위한 국가 위원회 (National Council for Expanding American Innovation) (이하 "NCEAI")의 임무는 특허상표청이 미래의 혁신가 지원 및 혁신 생태계 참여 확대를 위한 종합적인 국가 전략을 수립함에 있어 기여하는 것이다.[159] 특허상표청의 2019년 SUCCESS Act 보고서는 미국에서 등록되는 특허 발명인 중 여성과 소수 인종의 비율이 전체 인구 내 비율보다 현저히 낮다는 점을 지적하며, 해결책으로 이들 계층의 참여를 증진할 NCEAI의 설립을 권장하였다.

NCEAI는 학계, 관계, 업계, 전문직, 관련 비영리 기관에 종사하는 다양한 지식재산 리더들로 구성되어 있으며, 미래의 혁신가들을 격려하고 지원하는 정책 수립에 기여한다. 미국 특허상표청장 기능 및 직무 수행 (performing the functions and duties)과 중소기업청장을 비롯하여, 프록터앤갬블 (Proctor & Gamble), 제네럴모터스 (General Motors), 브리스톨마이어스스퀴 (Bristol Myers Squibb), 오라클 (Oracle), 에이티엔티 (AT&T), 존슨앤존슨 (Johnson & Johnson), 아이비엠 (IBM), 퀄컴 (Qualcomm Incorporated), 이라이릴리 (Eli Lilly and Company)와 쓰리엠 (3M Company) 등 업계를 대표하는 리더들과, 하워드 대학교 (Howard University), 버지니아 공과대학교 (Virginia Polytechnic Institute and State University), 아이오와 주립대학교 (Iowa State University)와 텍사스 A&M 대학교 (Texas A&M University) 총장 등이 현재 NCEAI 위원 (member)으로 활동하고 있다.[160]

159
About the National Council for Expanding American Innovation, https://www.uspto.gov/initiatives/expanding-innovation/national-council-expanding-innovation/about-national-council

160
Members of the National Council for Expanding American Innovation, https://www.uspto.gov/initiatives/expanding-innovation/national-council-expanding-innovation/members-national-council

2. 특허제도의 투명성 및 예측 가능성 향상

a. 특허 적격성 심사 지침서 개정본 공표

1) 배경

특허상표청은 2019년 초 특허 적격성 (patent subject matter eligibility) 심사에 관한 지침서 개정본 (Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance)을 공개하였다. 이 지침서 개정본은 특허 적격성 심사의 근거가 되는 35 U.S.C. § 101이 명확하고, 예측 가능하고, 일관되게 적용되었는지, 그리고 청구항에 추상적인 발상 (abstract idea)이 포함되었는지를 심사관이 신속히 판단할 수 있게

하기 위해 마련되었다.[161]

연방대법원은 2014년 판례 Alice Corporation Party Ltd. v. CLS Bank International[162]에서 특허의 대상으로서 적격인 소재를 지정한 § 101에는 자연 법칙 (laws of nature), 자연적 현상 (natural phenomena)과 추상적 개념 (abstract ideas)에 대한 암묵적인 예외들이 존재한다고 판시하였다. 단, 모든 발명은 자연 법칙, 자연적 현상 및 추상적 개념을 조금씩 응용하고 이에 기반을 두기 때문에, 암묵적 예외사항들을 자칫 과대 해석할 경우 오히려 배 (특허법)보다 배꼽 (암묵적 예외)이 더 큰 상황이 발생할 수 있다고 대법원은 경고했다.

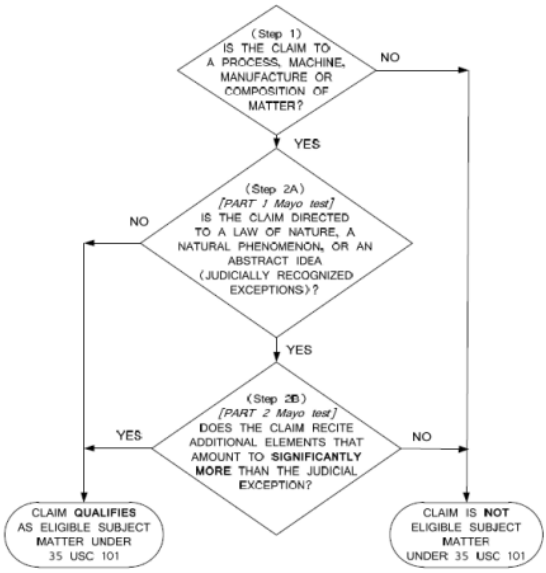


그림5. 기존의 Alice/Mayo 2단계 분석 방법[163]

2) 개정사항

기존의 특허 적격성 심사는 크게 상위 1단계 (Step 1)와 상위 2단계 (Step 2)로 나뉘고, Alice/Mayo 테스트가 적용되는 상위 2단계는 상위 2A단계 (Step 2A)와 상위 2B단계 (Step 2B)로 다시 세분화된다. 이 지침서 개정본은 청구항이 사법적 예외 (judicial exception)를 대상으로 하였는지 따지는 Alice/Mayo 테스트 중 상위 2A단계를 개정한다.

개정된 특허 적격성 심사의 상위 1단계에서는 기존과 동일하게 청구항의 내용이 § 101 에 명시된 네 개의 특허 적격 분야에 속하는지를 따진다. 이 네 분야는 (1) 방법 (process), (2) 장치 (machine),

161
2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, https://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28282/2019-revised-patent-subject-matter-eligibility-guidance

162
Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208, 217–18 (U.S. 2014)

163
Subject Matter Eligibility And Disclosure Requirements Under The Patent Law, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Lifescience-092320-Salimi.pdf

(3) 제품 (manufacture), (4) 물질의 구성 (composition of matter)이다. 청구항의 발명이 이들 분야 중 하나에 속해야만, 특허의 대상으로 적격이므로 상위 2단계 분석으로 넘어갈 수 있다.

상위 2A단계는 다시 두 개의 하위 단계로 나뉜다. 하위 1단계 (prong 1)에서 심사관은 하나의 청구항의 내용이 사법적 예외, 즉 추상적 개념, 자연법칙 또는 자연현상을 언급 (recite)하는지를 확인한다. 만약 사법적 예외를 언급하지 않았으면, 그 청구항은 사법적 예외를 대상으로 하지 않고, 특허 적격성을 갖춘 청구항이다. 반면, 만약 동 청구항이 사법적 예외를 언급한다면 상위 2A단계의 하위 2단계 (prong 2)로 넘어가게 된다.

2019년 지침서 개정본은 하위 1단계에서의 사법적 예외가 추상적 개념일 경우의 구분 지침을 제시한다. 우선 심사관은 추상적 개념에 해당된다고 생각하는 청구항 내의 한정요소를 지정해야 하고, 어느 추상적 개념 그룹에 속하는지 판단해야 한다. 지침서 개정본은 추상적 개념 그룹을 (1) 수학 공식 또는 계산과 같은 수학적 발상 (mathematical concepts), (2) 기본적인 경제 활동, 상업적·법적 거래, 인간의 행동, 인간 관계, 또는 상호작용의 관리 등 인간활동을 조직하는 방법 (certain methods of organizing human activity), (3) 두뇌 속에서 벌어지는 지적 활동을 가리키는 사고 과정 (mental processes)으로 분류한다. 만약 청구항의 추상적 개념이 이 세 그룹 중 어느 하나에 해당될 경우 하위 2단계로 넘어가게 된다.

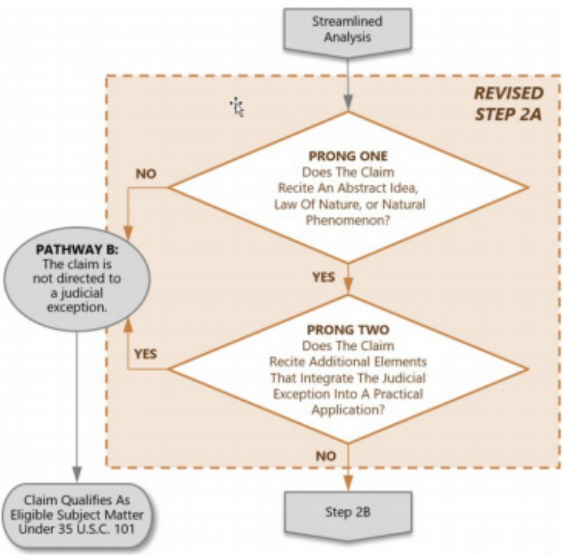


그림6. 개정된 Alice/Mayo 상위 2A 단계 분석 방법[164]

164 같은 곳

상위 2A단계의 하위 2단계에서 심사관은 청구항 내의 추가적인 한정요소들이 사법적 예외를 실용적인 응용의 일부로 만들었는지 (integrate the judicial exception into a practical application)를 가늠하게 된다. 여기서 실용적인 응용의 일부가 된 사법적 예외를 지닌 청구항이란 관련 사법적 예외를 독점할 목적으로 청구항에 포함시킨 작문 활동이 아니고, 사법적 예외에 적절한 제약을 두어 이를 적절히 사용, 언급, 또는 응용하는 청구항이다. 이렇게 사법적 예외가 실용적인 응용의 일부가 된 경우에 청구항은 사법적 예외를 대상으로 하지 않고, 특허 적격성을 갖추게 된다. 추상적 개념을 자연법칙이나 자연현상과 다르게 취급하지 않던 예전 지침과는 달리, 개정된 지침서는 하위 2단계에서 추상적 개념에 적용되는 규정들을 새로 마련하였다.

심사관은 사법적 예외가 실용적인 응용의 일부가 되었는지의 여부를 다음과 같이 판단한다. 우선 청구항에 사법적 예외 이외에 추가적인 요소가 있는지 확인한 후, 하나 또는 다수의 한정요소들을 개별적 그리고 복합적으로 평가하여 이들이 사법적 예외를 실용적 응용의 일부로 만드는지 결정하게 된다. 사법적 예외가 실용적 응용의 일부가 되었음을 나타내는 지표들의 예로는 다음이 있다:

- 추가적인 요소가 컴퓨터 성능상의 개선 또는 다른 기술 분야의 개선점을 반영하는 경우
- 추가적인 요소가 사법적 예외를 사용하거나 응용하여 질병 또는 질환에 대한 치료 또는 예방 효과를 갖는 경우
- 추가적인 요소가 청구항에 필수적인 장치 또는 제품과 함께 사법적 예외를 사용하는 경우
- 추가적인 요소가 하나의 제품을 다른 상태 또는 다른 제품으로 변형시키거나 바꾸는 경우
- 추가적인 요소가 사법적인 예외를 특정 기술적인 환경에서 사용하는 것 이상으로 유의미한 용도로 사법적 예외를 사용·적용하여 사법적 예외를 독점하고자 할 목적으로 청구항에 포함시킨 것이 아닌 경우

위의 예시는 연방대법원과 연방순회항소법원이 제시한 것들이다. 반면, 사법적 예외가 실용적 응용의 일부가 되지 않은 예는 다음과 같다:

- 추가적인 요소가 사법적 예외의 “응용”이나 그에 준하는 표현만 언급한 경우, 추가적인 요소가 추상적 개념을 컴퓨터에 실시하는 지시만 언급한 경우, 또는 추가적인 요소가 단지 추상적 개념을 실행하는 도구로 컴퓨터를 쓰는 경우
- 추가적인 요소가 사법적 예외에 무의미한 추가 대응책을 더한 경우
- 추가적인 요소가 사법적 예외의 사용을 특정 기술적 환경 또는 사용 분야와 연관짓기만 하는 경우

만약 하위 2단계에서 청구항 내 사법적 예외가 실용적 응용의

일부가 되지 않았다면, 청구항은 사법적 예외를 대상으로 했기 때문에 상위 2B단계로 분석을 진행해야 한다.

청구항에 설령 사법적 예외가 포함되어 있더라도 만일 사법적 예외를 월등히 능가할 정도의 (significantly more) 추가적인 요소들을 포함한다면 특허 적격성을 갖출 수 있다. 추가적인 요소들이 독특한 조합을 이룰 수 있기 때문이다. 그러므로 상위 2A단계에서 청구항이 사법적 예외를 대상으로 한다고 간주된 경우, 심사관은 상위 2B단계에서 추가적인 요소들을 개별적으로 그리고 복합적으로 평가하여 발명이 존재하는지를 검토해야 한다. 만약 추가적 요소가 또는 추가적인 요소들의 조합이 사법적 예외를 월등히 능가하는 양이라면, 청구항은 특허 적격성을 갖춘 것으로 본다. 반면, 추가적 요소 또는 추가적 요소의 조합이 사법적 예외를 월등히 능가하는 수준에 도달하지 못할 경우, 청구항은 특허 적격성을 갖추지 못하였으므로 심사관은 이를 특허 부적격으로 취급해야 한다.

상위 2B단계에서 심사관은 추가적 요소 또는 추가적 요소들의 조합에 대해 다음과 같은 사항을 따져보게 된다:

- 추가적 요소 또는 추가적 요소들의 조합이 해당 분야에서 잘 알려지지 않고, 일상적이지 않고, 평범하지 않은 (not well-understood, routine, conventional) 특정 한정요소 또는 한정요소들의 조합을 추가하는지[165] 여부
- 또는 당업계에서 이미 잘 알려지고, 일상적이고, 평범한 활동을 상세함이 결여된 채로 사법적 예외에 덧붙이는지[166] 여부

이러한 절차에 따라 어떤 추가적 요소가 상위 2A 단계에서 심사관에게 무의미했다 하더라도 상위 2B 단계에서 다시 평가받게 된다. 상위 2A 분석 단계에서 어느 청구항이 사법적 예외를 실용적 응용의 일부로 만들었다고 결론내리기에 역부족이었다 하더라도, 같은 청구항이 상위 2B 단계에서 독특하고 발명으로 여겨질 수 있는 소재를 포함할 수 있기 때문이다.

극히 드물겠지만 청구항의 한정요소가 추상적 개념이긴 하나 지침서에서 지정한 어느 추상적 개념 그룹에도 속하지 않는다고 심사관이 판단하는 경우도 생길 수 있다. 이때 심사관은 추상적 개념을 임시 추상적 개념 (tentative abstract idea)으로 취급하고, 일반적인 경우와 똑같이 특허 적격성을 평가한다.

3) 시사점

특허 출원에 앞서 자사의 출원서가 특허 적격성 요건을 충족할지 검토하고 싶다면 2019년 특허상표청의 지침서 개정본은 좋은 참고자료가 될 것이다. 하지만 이 지침서 개정본이 사법부로부터 법의 효력을 지닌 것으로 인정받지는 못했기 때문에, 지침서 개정본에서 제시한 요건을 충족하는 것만으로 특허 적격성상 문제가 없다고 단정할 수는 없다.

165 이런 내용이 청구항에 추가되었다는 것은 발명의 존재 가능성을 나타낸다.

166 이런 내용이 청구항에 추가되었다는 것은 발명의 부재 가능성을 나타낸다.

연방순회항소법원이 이 지침서 개정본에 대한 의견을 밝힐 기회가 2019년 이후 몇 번 있었다.[167] 하지만 그때마다 연방순회항소법원은 미국 특허상표청의 지침서 개정본 자체가 특허 적격성과 관련된 법이 아니며, 법의 권한을 지니지 못하고, 특허 적격성을 판단함에 있어서 법적 구속력이 없음을 강조해왔다. 그리고 지침서 개정본의 내용 중 대법원 판례 또는 연방순회항소법원 판례와 부합하지 않는 부분은 법이 아니라고 밝혔다.[168]

2019년에 발표된 특허 적격성 심사 지침서 개정본은 Alice 연방대법원 판례 이후 연방순회항소법원의 여러 판례들과 관련하여 특허 적격성에 대한 이해를 돕고 일관성을 도모하고자 특허상표청에 의해 고안되었다. 그러나 정작 사법부에서는 이 지침서를 법으로 취급하지 않고 있기 때문에 소송 시 무용지물이 되어버려 지침서 개정본의 용도는 특허 출원용으로만 제한되어야 할지, 혹은 심지어 특허 출원 시에도 크게 쓸모가 없게 될지 현재로선 불명확하다. 연방순회항소법원이 지침서 개정본을 무용지물로 취급하는 상황에서 바이든 정권에서 취임하게 될 차기 미국 특허상표청장이 이를 계속 심사에 사용하게 할지 업계의 관심이 집중되고 있다.

b. 특허심판원 제도 개선

기존 특허법을 개정한 미국발명법 (America Invents Act)의 발효에 따라 2012년에 설립된 특허심판원 (Patent Trial and Appeal Board)은 특허성 항소 절차 (appeal)와 특허 무효심판 (inter partes review (IPR), post-grant review (PGR), covered business method review) 등을 맡는 특허상표청 내 행정법원이다. 특허심판원은 무효심판 절차를 담당한다는 점에서 그 전신인 구 특허심판원 (Board of Patent Appeals and Interferences)과 대조되는데, 설립 이후 다수의 판례를 통해 관련 규정이 변경되었다. 대표적인 변경 사항을 짚어보겠다.

1) 청구항 해석 기준의 변화

특허심판원은 설립 초기부터 최광의 해석 (broadest reasonable interpretation) 기준을 특허 청구항의 범위를 해석하는 심사 기준으로 사용해 왔으나, 이후 Phillips v. AWH Corp.[169] 판례에서 유래한 해석 기준 (즉, 청구항, 명세서 및 출원 경과에 따른 의미를 우선시하고, 관련 문헌, 전문가 의견, 기타 외부 증거 등 외부 자료에 따른 의미를 차선적으로 택하는 방식)을 새로 도입하여 기존의 것을 대체하였다.[170] 이 같이 변경된 청구항 해석 기준은 2018년 11월 13일 이후 청원서가 제출된 무효심판 절차에서부터 적용되었는데, 특허상표청은 특허 등록에 대한 예측 가능성과 일관성을 향상하고 연방법원, 미국 국제무역위원회 (U.S. International Trade Commission), 특허심판원 절차에서 사용되는 청구항 해석 기준을 단일화하기 위해 새 기준을 채택하게

167
예시: cxLoyalty, Inc. v. Maritz Holdings Inc., 986 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2021); In re Rudy, 956 F.3d 1379 (Fed. Cir. 2020); Cleveland Clinic Found. v. True HealthDiagnostics LLC, 760 Fed. Appx. 1013 (Fed. Cir. 2019)

168
cxLoyalty, Inc. v. Maritz Holdings Inc., 986 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2021); In re Rudy, 956 F.3d 1379 (Fed. Cir. 2020)

169
Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)

170
Changes to the Claim Construction Standard for Interpreting Claims in Trial Proceedings Before the Patent Trial and Appeal Board, 83 FR 51340-01, https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-10-11/pdf/2018-22006.pdf

되었다고 설명하였다.

청구항에 쓰인 용어의 의미가 명세서에 명시된 경우에는 최광의 해석 기준과 Phillips 해석 기준 중 어느 것이 적용되든 해석상 차이가 없다. 하지만 의미가 불명확한 청구항 용어의 경우, 최광의 해석 기준을 적용했을 때 Phillips 해석 기준보다 넓은 의미로 해석될 수 있고, 이로 인해 특허가 무효화될 가능성이 높아진다. 다시 말해, 이처럼 의미가 불명확한 용어를 수반하는 특허 청구항이 특허심판원에서 무효화될 위험은 2018년 11월 13일 이후 상대적으로 낮아졌다고 볼 수 있다.

2) 무효심판의 대상이 되는 청구항

특허심판원 설립 초창기에는 무효심판 개시 여부를 판단할 때 청원의 대상이 되는 청구항 중 일부 청구항에 대해서만 무효심판 개시를 할 수 있었다. 하지만 2018년 판례 SAS Institute Inc. v. Iancu[171]에서 연방대법원은 특허심판원이 무효심판을 개시하게 될 경우 청원의 대상이 된 모든 청구항에 대해서 심리해야 한다고 판시하였다.

SAS Institute 판결이 나온 이후 무효심판을 원하는 청원인은 청원의 대상이 될 청구항을 보다 신중히 선택해야 한다. 특정 청구항에 대해 무효화의 근거로 제시한 주장이 설득력이 없을 경우, 무효심판은 그 청구항의 특허성을 확인하고 강화하는 효과를 가질 수 있기 때문이다.

3) 선례적 결정 지정 패널

특허심판원의 모든 결정은 해당 사건 이외에 대해서는 구속력이 없기 때문에 그 지위가 일단 일상적인 (routine) 결정으로 분류된다.[172] 그런데 특허심판원은 주목할만한 심결에 대해 선례적 (precedential) 또는 참고적 (informative) 결정의 지위를 부여할 수 있다. 선례적 결정은 유사한 사실관계 또는 사안이 존재하는 차후의 사건에서 법적 구속력을 발휘하므로 특허심판원은 반드시 이에 따라야 하는 반면, 참고적 결정은 차후의 사건을 판단하기 위한 기준을 제시하긴 하나 구속력을 지니지 않기 때문에 적절한 사유가 있다면 특허심판원이 따라야 할 필요는 없는 심결을 가리키는 용어이다.

헌법 관련 사안들, 규정 또는 성문법과 관련있는 중요한 사안들, 구속력이 있거나 선례적인 결정과 관련있는 사안들, 특허심판원에 적용되는 사안들이거나 특허심판원 심결 간에 이견이 존재하는 경우, 또는 특허심판원 심결의 일관성과 확신을 증진시키기 위한 경우가 선례적 지위를 부여하기에 적절한 결정으로 볼 수 있다. 반면, 재발하는 사안에 대해 특허심판원의 기준을 확립해야 하는 경우, 특허심판원이 처음으로 등장한 사안에 대해 지침을 제시해야 하는 경우, 특허심판원의 규정과 실무에 대해 지침이 필요한 경우, 여러 사건에서 재발하는 사안에 대해 분석을 거쳐 법이 확립될 수 있도록 지침을 제시해야 하는 경우에는 특허심판원이 동 심결에 참고적 지위를 부여할 것으로 보인다.

171 SAS Inst., Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 (U.S. 2018)

172 Patent Trial and Appeal Board, Standard Operating Procedure 2 (Revision 10), https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/SOP2%20R10%20FINAL.pdf

대중의 일원이면 누구나 일상적인 결정에 대해 선례적 또는 참고적 지위가 부여되도록, 또는 참고적 지위의 결정에 선례적 지위가 부여되도록 PTAB_Decision_Nomination@uspto.gov에 신청할 수 있다. 이처럼 특허심판원의 심결에 대해 특정 지위가 부여되길 원하는 경우 신청의 근거가 되는 이유들을 상세히 설명해야 하고, 신청 대상인 결정과 부합하지 않는 특허심판원 결정에 대해 알고 있다면 이 정보도 함께 밝혀야 한다.

참고로 선례적 또는 참고적 결정으로 지정된 심결에 대해 이러한 지위를 박탈하는 것 (de-designation)도 가능하다. 이 같은 지위 박탈 또한 누구나 PTAB_Decision_Nomination@uspto.gov를 통해 요청할 수 있다.

특허상표청장은 특허심판원 심결에 대한 지위 부여를 목적으로 선례적 결정 지정 패널 (Precedential Opinion Panel)을 구성할 수도 있다. 선례적 결정 지정 패널은 (1) 특허상표청장, (2) 특허국장 (Commissioner of Patents), (3) 특허심판원의 수석판사 (Chief Judge)가 기본적인 구성원인데, 필요에 따라 네 명 이상으로 구성하거나 특허상표청 고위 관료 또는 상급의 특허행정판사에게 권한을 위임하는 것도 가능하다. 또한, 선례적 결정 지정 패널의 구성 및 심리는 사건 당사자도 요청할 수 있다. 다만, 이 경우 기일 요건 등을 충족하고, 요청의 기반이 되는 사유를 구체적으로 설명해야 한다. 이 외에도 특허심판원의 구성원인 특허행정판사, 특허국장 또는 수석판사가 선례적 결정 지정 패널의 구성을 요청할 수도 있다. 그러나 이와 같은 요청이 받아들여지지 않았을 때 이들이 이의를 제기할 수는 없다.

특허상표청 내부에는 특허심판원 결정에 대한 지위 부여와 관련하여 선례적 결정 지정 패널의 결정과 권장사항을 검토하는 절차가 마련되어 있고, 특허상표청장은 이를 참고하여 지위 부여에 대한 결정을 내리게 된다. 하지만 특허심판원 심결에 대한 지위 부여는 전적으로 특허상표청장의 권한에 의해 이뤄지고, 특허상표청장이 위에 명시된 절차를 따르지 않고 자체 직권으로 특허심판원 심결에 대한 지위 부여를 하는 것도 가능하다.

3. 디지털 및 신기술 기반 디자인의 보호

미국 특허법 35 U.S.C. § 171(a)은 “공산품의 새롭고 독창적이며 장식적인 디자인 (new, original and ornamental design for an article of manufacture)”을 발명한 이에게 디자인특허권을 부여한다. 이 중 공산품 요건을 충족시키려면 디자인특허 출원인들은 해당 디자인이 공산품에 “적용되거나 구현되었음 (applied to or embodied in)”을 보여주어야 한다.[173] 그런데 위 조항이 요구하는 조건들은 프로젝션, 홀로그래픽 영상, 가상현실 (VR) 또는 증강현실 (AR)과 같이 새로 부상하는 기술에 매끄럽게 적용되기 어렵다. 2020년

173 MPEP § 1504.01

12월 21일 미국 특허상표청은 이 같은 신기술들을 디자인특허의 범주에 포함하기 위해 법규 개정이 필요한지 파악하고자 이해당사자들의 의견 수렴에 나섰다.[174]

특허법 § 171의 종전 해석대로라면 하나의 그림 또는 장식에 대한 디자인특허 취득은 불가하지만, 이러한 그림 또는 장식이 공산품의 디자인으로 구현되는 경우에는 보호 대상이 될 수 있다. 이를 근거로 특허상표청은 디자인특허를 허여하기 위한 조건으로 하나의 디자인이 공산품에 구현될 것 (이하 "공산품 조건")을 요구한다. 이 공산품 조건은 2016년 연방대법원 판례 Samsung Electronics Co. v. Apple Inc.[175]에서도 핵심 쟁점으로 다루어졌는데, 대법원은 35 U.S.C. § 289에도 등장하는 '공산품'이란 표현을 § 171에 동일하게 적용한 결과, 단순히 "손 또는 기계로 만든 것 (a thing made by hand or machine)"이라고 해석하였다.

미국 특허상표청은 기술이 발전하고 '공산품'의 형태가 진화하면서 기존에 제시했던 요건들이 너무 제약적이거나 현실에서 동떨어진다고 판단되는 경우 해당 요건을 개정 및 보완해 왔다. 예를 들어, 특허상표청은 1995년 컴퓨터에 의해 생성된 아이콘 (computer-generated icon)을 소재로 한 디자인특허 출원의 심사에 적용되는 지침을 새로이 선보였다. 이는 1992년 구 특허심판원 심결 Ex parte Strijland[176]에서 비롯되었는데, 컴퓨터 생성 아이콘의 디자인이 디자인특허의 소재가 되기 위해서는 (1) 컴퓨터 화면, 모니터, 또는 다른 디스플레이 패널에 게시되어야 하고, (2) 단지 화면상의 그림 이상이어야 하고, (3) 아이콘을 게시하는 컴퓨터 작동에 중추적이어야 한다는 세 가지 요건을 갖추어야 한다. 또한, 특허상표청은 타자폰트 (type font) 관련 디자인특허 출원 심사 시, 판목 (solid printing blocks)이 도시되지 않았다는 이유로 공산품 조건을 불충족한다고 해석하여 등록을 거절하는 것은 부적절하다는 지침도 발표한 바 있다.[177]

손의 움직임을 입력으로 인식하는 가상 레이저 키보드 (virtual laser keyboard), 자동차, 또는 가상·증강현실 발명에서 쓰이는 프로젝션 영상 (projected images)은 단지 영상을 가시화하는 기능뿐만 아니라 기기를 조종하는데 쓰이기도 한다. 그런데 현행법에 따라 기존의 '공산품' 조건을 이 같은 발명에 그대로 적용할 경우, 컴퓨터 화면, 모니터, 또는 다른 디스플레이 패널에 게시되지 않았다는 이유로 디자인특허를 허여받을 수 없다.

이에 특허상표청은 다음 여섯 가지 사항에 대해 이해당사자들의 의견을 청취하고자 하였고, 2021년 2월 4일까지 약 6주에 걸쳐 의견을 수렴하였다.[178]

(1) 현행법상 디자인특허의 보호 대상이 아니지만 보호 대상이 되어야 한다고 생각되는 신기술 관련 디자인 형태들이 무엇인지 밝히고, 이들 디자인이 왜 법적 보호를 받아야

174
The Article of Manufacture Requirement, https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/21/2020-28110/the-article-of-manufacture-requirement; Digital and New Technology Designs, https://www.uspto.gov/ip-policy/patent-policy/digital-and-new-technology-designs

175
Samsung Elecs. Co. v. Apple Inc., 137 S. Ct. 429 (U.S. 2016)

176
Ex Parte Strijland, 26 U.S.P.Q.2d 1259 (B.P.A.I. 1992)

177
MPEP § 1504.01(a)(III)

178
The Article of Manufacture Requirement, https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/21/2020-28110/the-article-of-manufacture-requirement

하는지, 35 U.S.C. § 171를 어떻게 충족하는지, 그리고 단순한 그림 또는 추상적인 디자인과 어떻게 다른지 설명해 주십시오. 만약 이 디자인 형태들이 디자인특허의 보호 대상이 되기 위해 법 개정이 필요하다면, 그렇게 판단하는 근거에 대해 설명해 주십시오.

(2) 만약 프로젝션, 홀로그래픽 영상, 또는 가상·증강 현실이 컴퓨터 화면, 모니터, 또는 다른 디스플레이 기기의 화면에 게시되지는 않지만 장치의 작동에 중추적인 역할을 한다면 (예: 컴퓨터에 입력을 가능케 하는 가상 키보드) 이러한 디자인이 현행법상 § 171에 의거해 법적 보호 대상이 되기에 충분합니까? 만일 그렇다면, 공산품의 조건이 어떻게 충족되고, 이러한 디자인들이 단순한 그림이나 추상적 디자인 대비 어떻게 구분되는지 설명해 주십시오. 만약 이들이 § 171의 요건을 충족하지 못한다면 그 근거를 설명해 주십시오.

(3) 만약 프로젝션, 홀로그래픽 영상, 또는 가상·증강 현실이 컴퓨터 화면, 모니터, 또는 다른 디스플레이 기기의 화면에 게시되지는 않지만 특정 사용자 또는 기기와 상호작용을 가능하게 한다면 (예: 사용자의 동선에 따라 움직이는 홀로그램), 이러한 디자인이 현행법상 § 171에 의거해 보호 대상이 되기에 충분합니까? 만일 그렇다면, 공산품의 조건이 어떻게 충족되고, 이러한 디자인들이 단순한 그림이나 추상적 디자인 대비 어떻게 구분되는지 설명해 주십시오. 만약 이들이 § 171의 요건을 충족하지 못한다면 그 근거를 설명해 주십시오.

(4) 만약 프로젝션, 홀로그래픽 영상 또는 가상·증강 현실이 컴퓨터 화면, 모니터, 또는 다른 디스플레이 기기의 화면에 게시되지 않고, 장치의 작동에 중추적이지도 않으며, 특정 사용자 또는 기기와 상호작용이 가능한 것도 아니지만 어떤 표면이나 공기와 같은 매체로 투사된다면, 이러한 디자인들이 현행법상 § 171에 의거해 보호 대상이 되기에 충분합니까? 만일 그렇다면, 공산품의 조건이 어떻게 충족되고 이러한 디자인들이 단순한 그림이나 추상적 디자인 대비 어떻게 구분되는지 설명해 주십시오. 만약 이들이 § 171의 요건을 충족하지 못한다면 그 근거를 설명해 주십시오.

(5) 특허법 § 171이 요구하는 공산품 조건에 대한 새로운 해석 도입을 지지합니까? 만일 그렇다면, 제안하고자 하는 해석 방식을 기술하고 그 근거에 대해 설명해 주십시오. 새 해석 도입을 지지하지 않는다면, 그 근거를 설명해 주십시오.

(6) § 171에 대해 추가 의견, § 171의 새로운 해석 또는 적용에 관한 견해, 최근 부상하고 있는 신기술의 디자인권에 대한

의견이 있으면 알려주십시오.

미국의 지식재산소유권자협회 (Intellectual Property Owners Association (IPO))는 프로젝션, 가상·증강현실과 같이 컴퓨터에 의해 생성되고 디스플레이 기기의 화면에 게시되는 그래픽 인터페이스가 디자인특허의 보호를 받아야 한다는 의견서를 2021년 2월 4일에 제출했다.[179] IPO는 이 디자인들이 공산품을 위해 만들어졌기 때문에 단순한 그림 또는 추상적인 디자인과는 다르고, § 171의 요건들을 충족한다고 보았다. 또한, 프로젝션, 홀로그래픽 영상, 가상·증강현실 영상은 기계로 만든 것들이기 때문에 Samsung Electronics Co. v. Apple Inc. 판례에서 연방대법원이 언급한 '공산품'의 정의에도 부합한다고 덧붙였다.

IPO는 분수의 움직이는 물줄기로만 구성된 부분에 관한 디자인을 다룬 In re Hruby[180] 판례를 인용하며 일시적인 성질을 지닌 (transient) 발명도 특허상표청이 디자인특허의 보호 대상으로 인정한 선례가 존재함을 들어, 일시적이거나 물리적으로 고정되어 있지 않은 (ephemeral or non-static physical nature) 영상이라는 이유로 디자인특허 보호 대상에서 배제하지 말아야 한다고 주장하였다. 한편 IPO는 이를 위해 법조문 개정 조치가 필요한 것은 아니고 그래픽 인터페이스가 컴퓨터 화면, 모니터, 또는 다른 디스플레이 패널에 게시되어야 한다는 현행 특허상표청 심사 지침을 바꿈으로써 정책적으로 해결 가능하다고 밝혔다.

반면, 위의 '공산품' 그래픽 인터페이스는 해당 기기의 작동에 중추적인 역할을 하거나 특정 사용자 또는 기기와 상호작용하는 요건을 항상 충족하지는 않으므로 이를 디자인특허의 요건으로 삼는 것은 부적절하다는 것이 IPO의 입장이다. 하나의 디자인특허 출원은 하나의 공산품에 국한되어야 한다는 조건 역시 없애야 한다는 주장도 IPO의 의견서에 포함되어 있었는데, 이는 2019년 연방순회항소법원 판례인 Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc.[181]의 판시 내용에 다소 배치되는 것으로 보인다.

IPO 외에 미국지식재산권법협회 (American Intellectual Property Law Association), 국제상표협회 (International Trademark Association), 컴퓨터및통신산업협회 (Computer & Communications Industry Association), 디자인특허법 교수 6인, 애플 (Apple, Inc.), 로펌 등으로부터 총 19건의 의견서가 특허상표청으로 접수되었다.[182] 이를 바탕으로 특허상표청이 어떤 정책적인 결정을 내릴지 귀추가 주목된다.

179
Docket No. PTO-C-2020-0068, https://www.regulations.gov/comment/PTO-C-2020-0068-0012

180
In re Hruby, 373 F.2d 997 (C.C.P.A. 1967)

181
Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., 938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019)

182
Request for Information: The Article of Manufacture Requirement, https://www.regulations.gov/document/PTO-C-2020-0068-0001/comment

4. 위조품 근절과 소비자 보호

지난 몇 년간 미국 특허상표청은 위조품에 대한 시장 수요를 낮추고 대중들의 경각심을 높이고자 여러 활동을 추진해왔다. 2018년 하반기에는 위조품 근절 영상 모집 콘테스트를 진행하여 다양한 사회계층의 관심과 참여를 이끌어내는 한편[183], 2019년 11월부터는 비영리 민간단체인 국립범죄예방위원회 (National Crime Prevention Council (NCPC))와 협업하여 10대 청소년, 부모, 교사들을 대상으로 'Go For Real' 캠페인 (https://www.ncpc.org/goforreal)을 전국적으로 시행[184]하였다. 이 캠페인을 통해 위조품이 이를 사용하는 소비자의 건강과 안전에 심각한 위해를 가할 수 있고, 미국 경제에 피해를 끼치며, 위조품 유통에 관여하는 외국의 조직 범죄활동을 지원하는 의도치 않은 부작용까지 일으킬 수 있음을 알리고, 위조품을 식별하는 기본 요령을 안내함으로써 정품 구매를 장려하고 올바른 소비 문화를 정착시키고자 했다. 특허상표청은 추후 추진할 위조품 관련 민관 인식 제고 캠페인의 효과를 높이기 위해 2021년 2~3월에 지식재산권자, 온라인 전자상거래 기업, 제3자 중개인, 유관 정부기관 등으로부터 의견 수렴을 진행한 바 있다.[185]

코로나19 팬데믹으로 인해 2020년부터 개인보호장비, 의료기기, 치료제 등에 대한 수요가 전 세계적으로 급증하면서 관련 위조품의 판매와 유통 또한 증가하였다. 이민세관단속국 (Immigration and Customs Enforcement)에 따르면 현재까지 미국에서 압수된 코로나19 관련 제품은 3,100건 이상이며, 이 중에는 가짜 백신 제품도 110건이나 포함되어 있었다고 한다.[186] 특허상표청은 위조품으로 의심되는 제품을 일반인들이 쉽게 신고할 수 있도록 식품의약국 (Food and Drug Administration (FDA)), 국토안보부 (U.S. Department of Homeland Security), 연방거래위원회 (Federal Trade Commission)가 각각 운영 중인 위조품 제보 접수 웹페이지를 적극적으로 홍보하고 있다.[187]

183
Anti-Counterfeiting Video Contest, https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/anti-counterfeiting-video-contest

184
The U.S. Patent and Trademark Office and the National Crime Prevention Council Collaborate to Raise Awareness about Counterfeit Goods, https://www.ncpc.org/news/press-releases/the-u-s-patent-and-trademark-office-and-the-national-crime-prevention-council-collaborate-to-raise-awareness-about-counterfeit-goods; Anti-counterfeiting campaign, https://www.uspto.gov/trademarks/anti-counterfeiting-campaign

185
Development of a National Consumer Awareness Campaign on Combating the Trafficking in Counterfeit and Pirated Products, https://www.federalregister.gov/documents/2021/02/10/2021-02724/development-of-a-national-consumer-awareness-campaign-on-combating-the-trafficking-in-counterfeit

186
Operation Stolen Promiste, https://www.ice.gov/topics/operation-stolen-promise

187
Trademark Counterfeiting and Consumer Fraud Related to the COVID-19 Outbreak, https://www.uspto.gov/coronavirus/trademark-counterfeiting-and-consumer-fraud-related-covid-19-outbreak; Fraudulent Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Products; https://www.fda.gov/consumers/health-fraud-scams/fraudulent-coronavirus-disease-2019-covid-19-products; Fact Sheet: DHS is Taking on COVID-19 Related Fraud, https://www.dhs.gov/news/2020/04/24/fact-sheet-dhs-taking-covid-19-related-fraud; Coronavirus Advice for Consumers, https://www.ftc.gov/coronavirus/scams-consumer-advice

B. 코로나19 관련 정책

1. Patents 4 Partnerships

그림7. Patents 4 Partnerships 웹사이트

특허상표청은 2020년 5월 Patents 4 Partnerships (이하 “P4P”)[188] 이라는 웹 기반 지식재산 거래 플랫폼을 공개하였다. P4P는 라이선싱 계약 체결이 가능한 특허 및 출원공고를 게재한 데이터베이스로, 지식재산 소유자들로 하여금 상용화하고자 하는 지식재산을 공개된 목록에 등록할 수 있게 하고, 이에 관심있는 자들이 등록된 지식재산을 검색하고 거래에 필요한 정보를 취할 수 있게 해준다. 애초에 P4P는 코로나19 (COVID-19)의 방지, 진단 및 대응에 기여할 수 있는 기술의 상용화를 용이하게 하는 것이 목적이었기 때문에 초기에는 코로나19 관련 지식재산들만 등록되어 있었다. 하지만 이후 코로나19와 무관한 지식재산으로도 대상이 확장되었고, 2021년 10월 기준 910건 이상의 특허 및 출원공고들이 등재되어 있다.[189]

P4P에 등록이 가능한 지식재산은 미국 특허 또는 미국 출원공고 (patent application publication)로 제한된다.[190] 이 플랫폼에 등재된 지식재산은 해당 기술의 개요, 발명인 성명, 양수인, 특허 등록일 또는 출원공고일과 같은 특허 정보와 계약 협상을 위한 연락처가 함께 공개된다. P4P 등록은 무료이다.[191] 특허상표청은 P4P에 지식재산을 등록하고 연락처를 제공하는 역할만 할 뿐이고, 라이선싱 계약 협상 및 체결은 특허상표청의 개입 없이 제공된 연락처를 통해 당사자들의 접촉으로 이루어진다. 등록이 마무리된 지식재산에 대해 특허상표청이 관련 정보를 업데이트하거나 정확한지 확인하는 것은 아니기 때문에

188 Patents 4 Partnerships, https://developer.uspto.gov/ipmarketplace/search/patents

189 같은 곳

190 Frequently Asked Questions about the IP Marketplace Platform “Patents 4 Partnerships,” https://dh-opendata.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/IPMarketplace_FAQs.pdf

191 “Patents 4 Partnerships” IP Marketplace Platform Pilot Program, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/patents4partnerships20200501.pdf

특정 지식재산에 관심이 있는 경우 권리 당사자 측에 직접 연락을 취해 라이선싱 계약 체결 가능 여부를 확인할 필요가 있다.[192]

P4P는 발명의 상용화를 통해 특허 출원·등록에 소요된 비용 회수를 도모한다는 점에서 지식재산 소유자, 즉 기술 상용화를 목적으로 하는 잠재적 라이센서 (potential licensor)에게 무상의 홍보 도구가 될 수 있다. 특정 기술을 도입을 하고자 하는 잠재적 라이선시 (potential licensee)에게는 필요한 기술을 검색할 수 있는 유용한 도구이다. 하지만 자칫 특허 침해소송의 피고가 될 위험도 있음을 유념해야 한다. 예를 들어 동종업계에서 활동하는 잠재적 라이선시의 신분이 지식재산 권리자에게 노출될 경우 후자의 관심을 끌게 되고, 전자를 대상으로 한 특허 침해 가능성 조사 및 제소로 이어질 리스크도 있기 때문이다. 이 같은 상황을 방지하려면 해당 기술 소유자를 접촉하기 전에 자사의 특허 침해의 가능성을 미리 검토하고, 필요한 경우 제3자를 통해 기술 소유자에게 접근하는 전략도 고려해 보아야 하겠다.

2. 코로나19 관련 특허 우선심사 임시 프로그램

특허상표청은 2020년 5월 코로나19와 관련 있는 출원에 대해 관납료 없이 우선심사 (prioritized examination)를 진행하는 코로나19 관련 특허 우선심사 임시 프로그램 (COVID-19 Prioritized Examination Pilot Program) 시행을 발표했다.[193] 이 제도를 활용하려면 일반적인 특허 우선심사 (prioritized examination) 신청 시 적용되는 청구항 제한 요건 이외에 여러 추가 요건들을 충족해야 한다. 대표적인 것들만 언급하자면 (1) 코로나19와 연관 있는 기기 또는 공정에 관한 청구항이 포함되어야 하고, (2) 코로나19와 관련하여 FDA의 승인이 필요한 기술이어야 하며, (3) 출원인이 small entity (소기업) 또는 micro entity (영세기업)이어야 한다. 기타 요건들은 대해서는 신청서[194]에 상세히 안내되어 있다.

일반적으로 우선심사를 진행하기 위해서는 micro entity의 경우 1,050 달러, small entity의 경우 2,100 달러, large entity의 경우 4,200 달러를 관납료로 납부해야 한다. 하지만 동 프로그램에 신청하는 micro entity와 small entity에게는 이 같은 관납료가 면제되므로 비용 절감 효과가 크다.[195] 그리고 코로나19 관련 특허 우선심사 임시 프로그램은 12개월 내 마무리를 목표로 심사가 진행되는데, 출원인의 대응이 빠른 경우 6개월 내에 심사를 마무리하는 것도 가능하다.[196] 따라서 코로나19 관련 기술을 개발한 개인, 교육·연구기관, 중소기업들은 비용 절감 및 신속한 특허 등록이 가능한 동 제도가 적용되는지 검토해 볼 필요가 있다.

192
같은 곳

193
COVID-10 Prioritized Examination Pilot Program, https://www.uspto.gov/initiatives/covid-19-prioritized-examination-pilot

194
Certification and Request for COVID-19 Prioritized Examination Pilot Program Under 37 CFR 1.102(e), https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sb0450.pdf

195
USPTO Fee Schedule, https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule

196
COVID-19 Prioritized Examination Pilot Program, 85 FR 28932-02, https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-14/pdf/2020-10372.pdf

3. 코로나19 관련 특허 우선항소 검토 임시 프로그램

특허상표청은 코로나19 관련 특허 우선항소 검토 임시 프로그램 (Fast-Track for COVID-19 Related Appeals Pilot Program)도 도입하여 2021년 4월 15일부터 시행해왔다.[197] 이 제도의 적용을 받기 위해서는 출원건이 코로나19와 관련하여 FDA의 승인을 받아야 하며, 기기 또는 공정에 대한 실용특허/디자인특허/식물특허 출원이어야 하고, 출원인의 심판 요지서 (appeal brief) 및 심사관의 답변 (examiner answer)의 교환이 끝나 특허심판원에서 검토가 확정된 건이어야 한다. 이 요건들을 충족하는 경우 출원인은 우선항소 검토 청원을 제출해야 하고, 청원이 승락될 시 항소통지서 (notice of appeal)를 받은 시점으로부터 6개월 내에 판결 (appeal decision)이 내려진다. 특허상표청은 이 프로그램의 혜택을 받을 수 있는 사건의 수를 총 500건으로 제한하고 있다.

4. 코로나19 관련 상표 우선심사 프로그램

2020년 6월 특허상표청은 코로나 19 관련 상품 및 서비스의 상용화를 앞당기기 위해 해당 상품·서비스의 식별에 사용되는 상표·서비스표의 출원에 대해 초기 심사를 우선적으로 개시하는 코로나19 관련 상표 우선심사 프로그램 (COVID-19 Prioritized Trademark Examination Program)을 도입하였다.[198] 이 제도는 (1) FDA의 승인이 필요하면서 코로나19의 방지, 진단, 치료 및 치유에 사용되는 진단 시험, 인공호흡기, 개인보호장비 (예: 수술마스크, 얼굴가리개, 가운, 장갑 등)와 같은 제약품 또는 의료기기, 또는 (2) 코로나19를 방지, 진단, 치료 및 치유하는데 사용되는 의료 서비스 및 의료 연구 서비스와 관련된 상품·서비스에 적용된다. 코로나19 관련 상표 우선심사 프로그램의 혜택을 받으려면, 출원인이 특허상표청장에게 출원 상표의 심사 개시를 앞당겨달라는 청원을 해야 하며, 이 경우 우선심사 청구 시 일반적으로 납부해야 하는 관납료를 면제받는다.

5. 코로나19 관련 상표 우선항소 검토 임시 프로그램

이 외에도 특허상표청은 코로나19 관련 상표 우선항소 검토 임시 프로그램 (Pilot Prioritized Review Program for Appeals Related to COVID-19)을 도입하였다.[199] 이 제도에 따르면 앞에서 설명한 코로나19 관련 상표 우선심사 프로그램에 의해 심사가 진행된 건이 상표심판원에 항소될 경우, 상표심판원은 이를 우선적으로 검토하게 되며 항소통지서 제출일로부터 6개월 이내 판결 (appeal decision)을 목표로 절차를 진행한다. 출원인은 항소통지서 제출 후 별도의 조치를 취할 필요가 없으며, 상기 우선심사의 대상이 되는 건은 자동적으로 상표 우선항소 검토 제도의 적용 대상이 된다.

197
Fast-Track for COVID-10 Related Appeals Pilot Program, https://www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/covid-fast-track-appeals-pilot-program

198
Products and Services to Fight COVID-19: Petitions to Prioritize Initial Examination of Trademark Applications, https://www.uspto.gov/trademarks/laws/covid-19-petition-prioritize-applications

199
Trademark Trial and Appeal Board to Offer Relief for Applications Related to COVID-19 on Appeal or in an Opposition, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IQ-No-817518-Approved-and-Signed.pdf

IV. 미국 저작권청의 정책 근황

미국의 저작권법을 집행하는 저작권청 (U.S. Copyright Office)은 입법부 산하기관이다. 행정부처인 상무부에 소속되어 있는 특허상표청과 대비된다. 저작권청은 1897년부터 미국 의회의 일부분인 의회도서관 (Library of Congress) 내 조직으로 운영되어 왔으며, 저작권을 등록하고 저작권 소유 정보를 기록하는 것 외에도 의회에 관련 자문을 제공하는 중요한 역할을 담당한다. 또한 특허상표청과 정책 면에서 긴밀히 협업하고, 법정 의견서 준비나 저작권법에 대한 정부 입장 표명을 위해 법무부 송무차관 사무실 (Office of the Solicitor General)에 조력할 뿐 아니라, 활발한 조사연구를 통해 저작권법의 지향점을 제시한다. 저작권청의 직원은 약 450명이며, 2020년 10월부터 쉬라 펄머터 (Shira Perlmutter)가 제14대 저작권청장 (Register of Copyrights and Director of U.S. Copyright Office)으로 재직 중이다. 저작권청장은 의회 도서관장 (Librarian of Congress)이 임명하므로 행정부 수장 교체가 저작권청 추진 정책에 미치는 영향은 상대적으로 작은 편이다.

A. 저작권법 제512조 보고서

디지털밀레니엄저작권법 (Digital Millennium Copyright Act (DMCA))은 인터넷의 급속한 확산과 이에 따라 인터넷 상에서 만연한 저작권 침해 행위에 대응하고자 1998년 제정되었다.[200]
플랫폼 이용자들의 활발한 참여를 통해 사업을 영위하는 인터넷 산업의 속성상 온라인 서비스 제공자들 (online service providers (OSP))은 자사가 제공한 서비스 혹은 시스템을 이용하는 개인들의 행위로 인한 저작권 침해 위험에 항상 노출되어 있다. 미국 의회는 이 같은 문제를 해결하고자 저작권법 제512조 (17 U.S.C. § 512)를 새로 제정함으로써 일련의 요건을 충족하는 OSP에게 일명 '피난처 (safe harbor)'라 불리우는 저작권 침해 책임 제한 혜택을 부여하였다.

DMCA가 발효된 1998년 당시 구글 (Google)은 막 베타 버전으로 출시된 상태였고, 페이스북 (Facebook), 인스타그램 (Instagram), 유튜브 (YouTube) 등 오늘날 대중적인 소셜 미디어 플랫폼은 존재하지도 않았다. 이후 온라인 컨텐츠 산업이 폭발적으로 성장하면서 다양한 형태로 진화함에 따라, 과연 DMCA가 21세기 인터넷 환경에서도 창작자들과 OSP 간 이익의 균형을 적절히 중재하고 있는지에 대한 의문이 제기되었다. 2015년 12월 미국 저작권청은 이에 대한 심층조사에 착수하여 2020년 5월 21일 '저작권법 제512조 보고서 (Section 512 of Title 17: A Report of the Register of Copyrights)'를 발표했다.[201]

1. 온라인 서비스 제공자의 저작권 침해 책임 제한

저작권법 제512조는, OSP가 DMCA에서 요구하는 절차에 따라 대리인 (designated agent)을 지정하고, 저작권청에 이 대리인 정보를 등록하며, 웹페이지에 대리인의 주소·전화번호·이메일주소를 공시한 뒤, 공시된 연락처를 통해 저작권자로부터 '저작권 침해 통지서 (DMCA takedown notice)'[202]를 접수받고, 통지서의 요청에 따라 해당 침해물의 삭제 및 접근 차단 의무를 신속히 이행하는 경우, 서비스 이용자가 타인의 저작권을 침해함으로써 OSP에게 발생하는 손해배상 책임을 면하게 해준다.

저작권자는 침해자의 신원을 파악하지 못하더라도 OSP에게 통지서를 보내 침해물에 대한 게시 중단을 요청할 수 있다. OSP는 접수받은 통지서를 해당 온라인 서비스 이용자에게 전달해야 하며, 이용자가 응신하지 않을 경우 관련 침해물을 삭제해야 한다. 해당 이용자는 반론 통지를 제출함으로써 맞설 수 있으며, 이후 저작권자가 법원에서 소송을 제기하지 않는다면 OSP는 해당 저작물을 복원한다.

200
DMCA는 온라인 서비스 제공자들에 대한 법적 보호 (17 U.S.C. § 512) 뿐만 아니라, 저작물에 대한 접근/유통/복제 방지 기술의 우회 금지 (17 U.S.C. § 1201)와 저작권 관리 정보의 허위 제공/삭제/변경 금지 (17 U.S.C. § 1202) 등의 내용도 포함하고 있다.

201
Section 512 of Title 17: A Report of the Register of Copyrights, https://www.copyright.gov/policy/section512/section-512-full-report.pdf

202
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.

이는 관련자들이 온라인상 생길 수 있는 저작권 침해 행위에 저렴하고 신속하게 대응할 수 있는 장치로, 추후 해당 OSP가 법원으로부터 게시물을 내리라는 금지명령 (injunction)을 받을 수는 있지만 DMCA에 명시된 요건들을 충족했다면 적어도 금전적 손해배상에 대해선 면책 보호를 누리게 된다.

DMCA의 적용을 받는 OSP는 온라인 서비스 및 네트워크 접근 권한 시설을 제공하는 모든 업체로 광범위하게 정의되므로 전통적인 인터넷 서비스 제공자뿐만 아니라 웹사이트 호스팅 업체, 웹사이트 서버 운영업체, 소셜 미디어 플랫폼업체, 온라인 포럼 운영업체, 이메일 서비스업체 등을 포괄한다.[203]

[203] 17 U.S.C. § 512(k)(1)(B)

2. 저작권법 제512조 보고서 조사 결과

저작권청은 오늘날 인터넷 환경에서 저작권법 제512조가 본연의 취지대로 제대로 작동되고 있는지를 파악하기 위해 뉴욕, 샌프란시스코, 워싱턴 DC 등 미국 내 주요 도시에서 공개 라운드테이블 회의 개최를 통해 의견을 수렴하였고 9만 건이 넘는 의견서를 접수받았다. 약 5년에 걸친 방대한 조사를 근거로 저작권청이 2020년 5월 21일 발표한 보고서는 저작권법 제512조가 근본적으로 OSP에게 유리한 쪽으로 편중되어 있다는 결론을 내렸다.

OSP들은 피난처 조항 덕분에 저작권 침해 분쟁에 크게 연루되지 않고 사업을 번창시킬 수 있어 이 법에 대해 대부분 만족하는 입장이었다. 반면, 저작권자 및 창작자들은 온라인상 침해 행위를 단속하는 데에 요구되는 엄청난 시간과 비용 부담을 호소하며, 우려와 불만을 표명하였다. 오늘 당장 저작권 침해 통지서를 보내 특정 OSP가 침해 콘텐츠를 플랫폼에서 삭제 조치하더라도, 다음날 같은 콘텐츠가 우후죽순처럼 재게시되기 일쑤라 '두더지 잡기'처럼 끊임없는 단속 노력이 요구되기 때문이다. 또한, DMCA의 적용을 받는 "서비스 제공자 (service provider)"의 정의가 법원에서 매우 광범위하게 해석되면서 DMCA 제정 당시 의회가 의도하지 않았던 대상에게까지 면책 혜택이 확대 적용되고 있었다.

위와 같이 다양한 이해관계자들의 의견을 종합한 저작권청의 최종 보고서는 비록 법안을 제시하지는 않았지만, OSP 면책 조항의 개선 방향으로서 매우 구체적인 권고사항을 담고 있다. 보고서에서 의회에 법 개정을 촉구한 대표적인 내용은 다음과 같다.

- 면책 보호를 받기 위한 OSP의 행위나 이용자들의 자격 요건을 보다 명확히 할 것
- 반복적인 침해자 (repeat offenders)를 규정할 것
- 반복적인 침해자들의 이용자 계정을 해지하기 위한 "적절한 상황 (appropriate circumstances)"에 대해 규정할 것
- OSP들에게 "명확한 내용의 문서로 작성되어 공지된 반복적인

침해자 관리 방침 (clear, documented, and publicly available repeat infringer policy)" 수립을 면책 보호 요건으로 요구할 것[204]

- OSP의 인식 요건에 대한 범위를 명확히 규정할 것[205]
- 17 U.S.C. § 512(h)에 의해 저작권자가 침해자의 신원 정보를 OSP에게 요청할 수 있는 정보 제출 및 소환장 (subpoena) 관련 조항을 명확히 할 것
- 저작권 침해 통지서와 반론 통지에서 허위 진술을 할 경우 처벌을 강화할 것

3. 개정 움직임

상원 지식재산 소위원회는 2020년 한 해동안 매월 청문회를 개최하여 저작권법 제512조 보고서에서 제기된 이슈들을 다각도로 검토하였다. DMCA 개정은 제116대 의회 상원 지식재산 소위원회의 위원장과 제117대 의회 간사직을 역임하고 있는 톰 틸리스 (Thom Tillis) 상원 의원이 주도하고 있으며, 대중의 의견 수렴을 위해 DMCA 개정 법안의 초안을 2020년 12월 22일에 게시한 바 있다.[206] 2021년 10월 기준 아직까지 법안이 의회에 제출되지 않은 단계이지만 조만간 발의될 것으로 전망된다.

204
이 같은 방침이 문서화되어있지 않을 때 실무에서 애매모호한 상황이 자주 발생한다.

205
17 U.S.C. § 512(c), (d)에 의하면 OSP가 침해 행위에 대한 실제적 인식 (actual knowledge)과 추정적 인식 (red flag knowledge) 둘 다 없거나, 인식 즉시 침해물을 삭제 또는 접근 차단 조치를 취할 경우 면책을 받을 수 있다. OSP가 저작권 침해 행위에 대해 알고 있었는가, 충분히 알 수 있는 상황에 처해 있었는가, 의도적으로 외면하며 묵인했는가, 동 행위를 장려했는가 또는 행위에 참여했는가 여부를 놓고 그동안 수많은 소송이 이어진 바 있다.

206
Tillis Releases Landmark Discussion Draft to Reform the Digital Millennium Copyright Act, https://www.tillis.senate.gov/2020/12/tillis-releases-landmark-discussion-draft-to-reform-the-digital-millennium-copyright-act

B. 미분배 저작료에 관한 보고서

2021년 7월 8일 미국 저작권청은 음악현대화법[207]에 따라 'Mechanical Licensing Collective (MLC)를 위한 미분배 저작료 관련 모범사례 및 권고사항 보고서 (Unclaimed Royalties: Best Practice Recommendations for the Mechanical Licensing Collective)'를 발표하였다.[208] 앞 섹션에서 설명하였듯이 MLC는 디지털 음악 서비스업체들로부터 징수한 음원 다운로드 및 인터랙티브 스트리밍 저작료를 음악 저작권자들에게 분배하는 중요한 기능을 담당할 예정이다. 특히 해당 음원의 권리자 식별 또는 권리자의 연락처 파악이 되지 않은 저작료에 대해서는 법정 최소 기간인 3년간 저작권자를 찾기 위한 노력을 기울이며, 저작권자가 자신의 저작료를 청구하도록 장려해야 한다.[209] 저작권청이 업계 내 광범위한 모범사례 조사와 회계감사원 (Government Accountability Office)과의 협의를 거쳐 작성한 위 보고서는 최종적으로 미분배 상태의 저작료를 최소화하기 위해 MLC가 이행 가능한 다음의 권고사항들을 담고 있다.[210]

- 적극적인 제도 홍보 및 교육: MLC는 음악현대화법, MLC, 포괄실시권 (blanket license), 음악 작품 공공 데이터베이스, 음악 저작권자들의 권리를 등록하고 저작료 지분을 청구할 수 있게 해주는 행정절차 등에 대한 적극적인 홍보와 대상별 맞춤 교육을 실시해야 함
- 접근성이 뛰어난 데이터베이스 구축: MLC는 음악 작품 공공 데이터베이스 및 기타 관련 제도를 간단하고, 접근이 용이하며, 체계적으로 정리되어 있고, 사용자에게 친숙한 시스템으로 구축해야 하며, 활발한 이용을 장려하기 위해 효율적인 검색, 정렬, 필터링 기능들을 제공해야 함
- 정보의 정확성 추구: MLC는 신뢰할 수 있는 출처로부터 취득한 완전하고 (complete), 정확하며, 최신 상태이고, 최대한 일관된 (de-conflicted) 양질의 정보를 제공하기 위해 적절한 조치들을 취해야 함
- 효과적인 매칭: MLC는 표준 고유 식별정보를 이용하여 최고 품질의 자동화된 음악저작물-저작권자 매칭 시스템을 제공하되, 적정수의 숙련된 직원들을 통한 수동 매칭 작업도 수행해야 함. 특히 소재 파악이 필요한 저작권자들의 목록을 실시간으로 널리 공유하고, 소셜 미디어 크라우드소싱, 외부기관과의 파트너십, 민간 조사관을 동원하는 등 조사 노력을 기울여야 함

207
Pub. L. 115–264, title I, § 102(f), Oct. 11, 2018, 132 Stat. 3722

208
Unclaimed Royalties Study, https://www.copyright.gov/policy/unclaimed-royalties

209
17 U.S.C. § 115(d)(3)(H)(i); Report and Section-by-Section Analysis of H.R. 1551 by the Chairmen and Ranking Members of Senate and House Judiciary Committees, 11면 (2018), https://www.copyright.gov/legislation/mma_conference_report.pdf

210
Unclaimed Royalties: Best Practice Recommendations for the Mechanical Licensing Collective, https://www.copyright.gov/policy/unclaimed-royalties/FINAL--Unclaimed--Royalties--Study--WEB--July7.pdf

- 미분배 저작료의 보관과 배분: MLC는 미분배 저작료를 보관하고 배분함에 있어 투명하고, 실용적이며, 공정한 정책·관행·절차를 채택해야 하고, 첫 미분배 저작료의 배분은 MLC의 음악 작품 공공 데이터베이스에 공시된 청구일로부터 최소 5년 이후에 시행해야 함
- 제도 검토와 개선: MLC는 다양한 계량적 요소들을 분석하고 추적함으로써 미분배 저작료를 감소하는 데에 현 제도가 얼마나 효과적인지 면밀히 모니터링하면서 지속적으로 개선점을 찾아 향상해 나가야 함
- 투명성 제고: MLC는 동 기관이 채택한 정책·관행·절차 문서 전체, 현재 보관 중인 저작료의 액수와 성격, 미분배 저작료 배분 내역에 관한 세부 정보를 웹사이트에 공개하는 등 사업 운영을 투명하게 진행하고 이해관계자들과 정기적으로 소통해야 함

C. 저작권청 내부 실무 지침서 제3판

미국 저작권청은 2021년 1월 14일에 저작권청 내부 실무 지침서 제3판 (Compendium of U.S. Copyright Office Practices, Third Edition)을 편찬하였다.[211] 이 지침서는 저작권 등록 관련 저작권청의 정책, 세부 절차, 관련 법을 종합적으로 반영한 행정 매뉴얼로서 저작권청 직원들에게 실무 처리 가이드라인을 제시하고 있다. 현행법규를 대체하거나 법적 구속력을 가지는 것은 아니지만, 저작권청이 내린 결정에 대한 법적 근거를 설명하며, 법원에서는 설득적 권위를 지닌 자료로 인용된다.

저작권청 내부 실무 지침서 제3판은 2021년 1월 28일부터 효력을 발휘하여, 그날 이후로 처리되는 저작물의 등록 및 등기 (recordation)에 대해 일괄 적용되고 있다. 2014년 12월 22일부터 2021년 1월 27일 사이에 등록된 저작물들은 일반적으로 제1판과 제2판에 안내된 지침에 따르지만, 이들과 제3판 사이에 상충되는 지침이 있을 경우 제3판에 명시된 내용이 우선한다.

2017년 제2판 출시 이후, 제3판을 통해 업데이트된 주요 사항들은 다음과 같다.

- 저작권청의 통지서 및 등록 거절 관행 안내
  - 출원인이 제출한 저작권 출원서, 저작물 기탁본, 기타 접수된 자료들 (“registration materials”로 통칭)에서 서로 모순되는 내용이 발견될 경우 이에 대한 처리 방침 (제603장)
  - 출원인의 이메일 답변 본문에 THREAD ID[212] 사용 의무화 요건 (제605.4장)
- 최근 주요 법원 판결 내용 반영
  - Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com, LLC, 139 S. Ct. 881 (U.S. 2019): 저작권자가 저작권 침해 소송을 제기하기 위해서는 단순히 저작권 출원서를 제출한 것으로는 충분하지 않고, 저작권청의 등록 결정까지 완료되어야 한다는 연방대법원 판례
  - Georgia v. Public.Resource.Org, Inc., 140 S. Ct. 1498 (U.S. 2020): 입법자가 입법 업무를 수행하는 과정에서 창작한 법조문의 주석 (annotated code)은 정부칙령원칙 (government edicts doctrine)에 의해 누구나 무상으로 쓸 수 있는 공공저작물에 해당되며, 저작권법으로 보호받지 못한다고 판시한 연방대법원 판례

211 Compendium of U.S. Copyright Office Practices, https://www.copyright.gov/comp3

212 ‘THREAD ID’란 저작권청의 등록 심사관 (registration specialist)이 출원서 관련 지시사항을 출원인에게 이메일로 전달할 경우, 저작권청이 부여하는 고유번호를 가리킨다. “THREAD ID: 1-CKF1YO” 같은 형식의 정보가 심사관 이메일 말단에 제공되며, 출원인이 관련 사안에 대해 이메일로 회신하고자 한다면 해당 정보를 이메일 본문 서두에 포함시켜야 저작권청 내 담당자에게 원활히 전달된다.

- Sohm v. Scholastic Inc., 959 F.3d 39 (2d Cir. 2020): 집합저작물 (collective work)의 경우, 이를 구성하는 개별 작품들에 대한 작가명이 누락되었다 하더라도 저작권 등록이 유효하다고 판시한 제2순회항소법원 판례

- 저작권법의 보호를 받지 못하는 실용품 (useful articles)과 보호를 받는 예술적 수공예 작품 (works of artistic craftsmanship)의 구분 기준 설명 (제925장)
- 다른 법의 보호를 받는 작품의 저작권 등록 적격성 심사 지침[213] (제310.11장)
- 일괄 등록 (group registration) 관련
  - 단편 온라인 문학 작품[214]이나 미발행 작품[215]의 경우, 관련된 일단의 저작물 (a group of related works)에 대한 신규 일괄 등록 허용 안내 (제511장)
  - 신문 및 정기간행물의 일괄 등록 허용 관련 변경사항 공지 (제1108장)
  - 사진저작물에 대한 일괄 등록 허용 안내 (제 1114장)
- 저작권 등록 가능한 건축물의 요건 관련 변경사항 공지 (제926장)
- 음악저작물 기탁 요건 관련 변경사항 공지 (제1509.2(A)장)
- 입체적인 조각저작물로 간주되는 장난감, 인형, 봉제인형 등의 등록 규정 안내 (제1509.3(B)장)
- 미국 의회의 비준을 받은 저작권 관련 협정 목록에 마라케시 협정 (The Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled)[216] 추가 (제2004.1장)
- 2020년 3월 20일부터 효력을 발휘하는 최신 관납료[217] 정보 반영 (제204.2장)

213
저작권청은 오로지 저작권법상 요건만 고려하여 저작물 등록을 심사하며, 해당 작품이 디자인특허, 상표, 또는 다른 형태의 법적 보호를 받는지의 여부는 저작권 적격성 판단에 영향을 미치지 않는다. Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc., 137 S. Ct. 1002, 1015 (U.S. 2017)

214
단편 온라인 문학 작품 (short online literary work)은 블로그 글, 소셜 미디어 글, 온라인 에세이 및 칼럼 등을 포함하며, 동일한 개인이 쓰거나 동일한 개인들의 공동집필에 의한 창작된 작품이고 50~17,500 단어 사이의 분량일 경우 단일 출원서와 1회의 관납료 납부를 통해 최대 50편까지 일괄 등록할 수 있다. 37 C.F.R. § 202.4(j)(1)

215
미발행 상태의 어문저작물, 공연예술저작물, 시각예술저작물, 또는 녹음물의 경우 단일 출원서와 1회의 관납료 납부를 통해 최대 10편까지 일괄 등록할 수 있다. 37 C.F.R. § 202.4(c)

216
마라케시 협정의 내용은 2018년 10월 9일에 저작권법 17 U.S.C. § 121A로 명문화되었다.

217
Fees, https://www.copyright.gov/about/fees.html; Copyright Office Fee Schedule, https://www.copyright.gov/rulemaking/feestudy2018

D. 최근 공표된 저작권청 시행규칙

일반적으로 의회에서 제정한 법률은 권리, 의무 등에 관한 원칙적인 사항만을 명기하며 실제 집행에 필요한 구체적이고 세부적인 절차, 규칙 등은 관련 분야의 행정기관에서 일련의 'rulemaking' 절차를 거쳐 마련한다. 이 섹션에서는 2020년 하반기 이후 미국 저작권청이 발표한 몇 가지 주요 시행규칙을 소개하겠다.[218]

218
Rulemakings, https://www.copyright.gov/rulemaking

1. 음악현대화법 관련 시행규칙

2020년 9월 17일 저작권청은 음악현대화법과 관련하여 "MLC의 저작료 징수액 보고 및 분배를 위한 임시 시행규칙 (Reporting and Distribution of Royalties to Copyright Owners by the Mechanical Licensing Collective)"을 공포하였다.[219] MLC는 디지털 음악 서비스업체로부터 징수한 저작료와 음악 이용 보고서 (usage report)를 바탕으로 해당 음악 저작권자와의 매칭 작업을 수행한 후 이들에게 저작료와 상세 내역서를 송부해야 하는데, 이 과정에서 준수해야 할 세부 규칙과 절차들을 명시한 것이다. 2020년 10월 19일 자로 발효된 동 시행규칙에 의하면 MLC는 저작권자들에게 저작료 내역서를 전자문서 형태로 전달하되, 실물 문서 형태로 된 약식 저작료 내역서를 받아볼 수 있는 옵션을 제공해야 한다. 또한, MLC가 의무적으로 분배해야 하는 저작료의 최소 금액은 저작권자가 선택한 송금 방식에 따라 달라진다. 은행 계좌 입금 (direct deposit)의 경우 5달러 이상, 수표 발송의 경우 100 달러, 전신 송금 (wire transfer)의 경우 250달러 이상 저작료가 축적되어야 해당 저작권자에게 지급이 가능하다.

219
Reporting and Distribution of Royalties to Copyright Owners by the Mechanical Licensing Collective, https://www.copyright.gov/rulemaking/mma-royalty-statements

앞 섹션에서 설명하였듯이, 디지털 음악 서비스업체들은 음악현대화법 덕분에 음원 다운로드나 인터랙티브 스트리밍 서비스에 사용되는 모든 곡에 대한 포괄실시권을 취득하고 관련 저작료를 한꺼번에 납부할 수 있게 되었다. 포괄실시권 발급 시작일은 2021년 1월 1일이다. 그 전까지는 개별 곡 단위로 복제권 라이선스를 일일이 취득하는 것이 원칙이었으나, 해당 곡에 대한 저작권자 정보를 찾지 못했거나 다른 사유들로 인해 디지털 음악 서비스업체들이 라이선스 없이 음악 작품을 무단 사용하는 경우가 종종 있었다. 엄밀히 따지자면 이러한 행위는 저작권 침해에 해당되지만 선의의, 상업성을 잃지 않는 수준 내에서 합리적인 (good-faith, commercially reasonable) 노력을 기울여 해당 음악 작품의 저작권자를 검색하고, 소재를 파악하고, 저작료 지급을 시도하였는데도 2021년 1월 1일까지 관련 정보를 찾지 못한 경우, 동 시점까지 누적된 저작료와 관련 내역서를 MLC로 납부·제출한

디지털 음악 서비스업체들은 책임 제한 혜택을 부여받는다. 이 면책 특권을 누리기 위해 누적 저작료 내역서가 갖추어야 할 구체적인 형식, 메타데이터, 추가 보고 요건 등은 2021년 2월 10일 자로 발효된 "과도기 누적 저작료 내역서 및 MLC로의 저작료 송부 시행규칙 (Transition Period Cumulative Reporting and Transfer of Royalties to the Mechanical Licensing Collective)"에서 자세히 기술하고 있다.[220]

다음으로, 2021년 2월 16일 자로 발효된 "음악 작품 공공 데이터베이스와 MLC의 투명한 운영을 위한 임시 시행규칙 (The Public Musical Works Database and Transparency of the Mechanical Licensing Collective)"은 MLC가 구축 예정인 데이터베이스가 필수적으로 포함해야 하는 정보의 종류 (예: 음악 작품의 제목, 저작권자의 이름·지분·연락처, ISWC 번호, 음악 작품이 수록된 녹음물 및 관련 아티스트 정보, 녹음물의 저작권자, 프로듀서, ISRC 등), 데이터베이스의 유용성과 상호운용성을 높이기 위한 여러 요건, 데이터베이스 이용 약관 등에 대한 내용을 담고 있다.[221] 또한, MLC 조직 운영의 투명성 제고를 위해 법정 연례 보고서에 반드시 포함해야 할 정보의 종류도 명기하고 있다.

음악현대화법에 따른 포괄실시권 제도로 인해 디지털 음악 서비스업체와 저작권자들은 민감한 기밀 정보 (예: 자발적인 라이선스, 음반사와 디지털 음악 서비스업체가 체결한 계약서 등에 대한 정보)를 MLC와 디지털 라이선시 코디네이터 (Digital License Coordinator (DLC))[222]와 공유하게 되었다. 저작권청은 동 상황에서 비롯되는 부작용을 방지하기 위해 "MLC와 DLC에게 제출되는 기밀 정보의 보호를 위한 임시 시행규칙 (Protection of Confidential Information by the Mechanical Licensing Collective and Digital Licensee Coordinator)"을 2021년 3월 15일 자로 발효시켰다. 이로써 MLC와 DLC는 업체로부터 제출받은 기밀 정보를 공개하고 사용함에 있어 여러 제약을 받게 된다.[223]

2. 저작권침해소액사건대체적분쟁해결법 관련 시행규칙

2020년 12월에 입법된 저작권침해소액사건대체적분쟁해결법 (CASE Act) 관련 시행규칙으로는 "저작권 침해 소액사건 우선등록제도와 정보공개법 관련 개정규칙 (Small Claims Expedited Registration Procedures and FOIA Conforming Amendment)"이 2021년 9월 17일부터 효력을 발휘하기 시작하였다.[224] 이에 따라 저작권 청구 위원회 (CCB)의 분쟁 해결 절차에 참여하고자 하는 신청인 (claimant)이나 반소를 주장하는 피신청인 (counterclaimant)은 현재 심사 대기 중인 자신의 저작권 출원서에 대한 등록 우선심사를 요청할 수 있게 되었다. CCB는 현재 저작권 출원 중이거나 등록을 거절당한 작품에 대해서는 분쟁 사건을 중재할 수 없다. 그런데 CASE Act의 주요 적용 대상인

220
Transition Period Cumulative Reporting and Transfer of Royalties to the Mechanical Licensing Collective, https://www.copyright.gov/rulemaking/mma-transition-reporting; Music Modernization Act Transition Period Transfer and Reporting of Royalties to the Mechanical Licensing Collective (Correction), 86 FR 7653-01, https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-02-01/pdf/2021-02049.pdf

221
The Public Musical Works Database and Transparency of the Mechanical Licensing Collective, https://www.copyright.gov/rulemaking/mma-transparency; The Public Musical Works Database and Transparency of the Mechanical Licensing Collective, 85 FR 86803-01, https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-12-31/pdf/2020-28958.pdf

222
DLC는 라이선시인 디지털 음악 서비스업체들의 이익을 대변하여 라이선스 취득 관련 업무를 추진한다. Digital Licensee Coordinator, https://digitallicenseecoordinator.org

223
Protection of Confidential Information by the Mechanical Licensing Collective and Digital Licensee Coordinator, https://www.copyright.gov/rulemaking/mma-confidentiality

224
Copyright Office Proposes Small Claims Expedited Registration Procedures and FOIA Conforming Amendment, https://www.copyright.gov/rulemaking/case-act-

개인이나 소상공인 저작권자들은 막상 저작권 등록에도 소홀한 경우가 많아 CCB의 분쟁 해결 절차 대상에서 제외되기 일쑤였다. 저작권청은 CASE Act가 본연의 취지를 달성하기 위해서는, 저작권 분쟁에 관련된 소규모 저작권자들이 일반적인 "우선심사 절차 (special handling)"보다 저렴한 관납료로 등록 우선심사를 받을 수 있는 제도가 필요하다고 판단하여 위와 같은 시행규칙을 마련하였다.

한편 CASE Act는 정보공개법 (Freedom of Information Act (FOIA))[225]에 의거하여, 저작권청이 공개하는 자료의 범위를 저작권청 웹사이트에 게시되는 CCB의 "결정, 기록, 관련 정보 (determinations, records, and information)"와 CCB의 최종 결정 (final determination)으로 제한하였다. 침해로 인한 손해 규모를 입증하기 위해 저작권자가 CCB에 제출하는 정보 중에서 매출액 규모 등 민감한 기밀 자료들이 민원인의 FOIA 공개 요구에 의해 외부로 유출되는 일이 없도록 보호하기 위한 조치로 보인다. 저작권청은 이러한 CASE Act 내용을 반영하여 동 기관의 FOIA 처리 규정 또한 개정하였다.

implementation/expedited-registration; Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement ("CASE") Act Regulations: Expedited Registration and FOIA, 86 FR 46119-01, https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-08-18/pdf/2021-17696.pdf

225
정부기관 운영의 투명성과 공익성 제고를 위해 만들어진 정보공개법은 이 법의 적용을 받는 정부기관들로 하여금 기록 요구 민원에 의한 자료 공개를 의무화하고 있다.

V. 바이든 행정부의 지식재산 정책

조 바이든 (Joe Biden) 대통령은 2021년 1월 20일 취임과 동시에 코로나19 팬데믹 장기화, 의회의사당 점거 등 정치 양극화에 따른 갈등과 폭력 사태, 구조적인 인종차별에 대한 불만 고조, 미중관계 악화 등 여러 난제에 직면하게 되었다. 이후 아프가니스탄 철군 등 위급한 현안에 밀려 2021년 10월 현재까지 바이든 행정부가 강력히 추진해온 지식재산 정책이나 강령 발표는 극히 제한적이며, 지식재산권 담당 상무부 차관 겸 특허상표청장 (Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the USPTO)도 아직까지 공석인 상황이다. 이 장에서는 바이든 대통령의 지식재산 관련 정책 관심사를 취임 전과 후로 나누어 간략히 살펴보고, 이를 기초로 향후 예상되는 정책 기조를 파악해보겠다.

A. 바이든의 대통령 취임 전 지식재산 정책 행보

1. 위조품 및 저작권 침해 행위 엄중 단속

조 바이든 대통령은 1973년부터 부통령에 취임하기 직전인 2009년까지 상원 의회에 오랜 기간동안 몸담고 있었으나 지식재산법의 제정에 직접적으로 관여한 적은 없었다.[226] 하지만 바이든이 상원 외교 위원회 (U.S. Senate Committee on Foreign Relations)의 위원장직을 역임하던 2002년에는 "미국 지식재산권 탈취: 국내외 범법자 소탕 전략 (Theft of American Intellectual Property: Fighting Crime Abroad and at Home)" 보고서를 집필하면서 저작권 침해, 위조품, 기타 지식재산권 문제들을 지탄한 바 있다. 바이든은 이 보고서에서 미국 내 저작권 침해 (piracy) 문제 해결을 위해서는 보다 강력한 연방법과 민·형사상 처벌 제도가 마련되어야 한다고 주장하였다.[227] 또한, 외국 정부와의 무역 협상과 통상 압박이 미국 지식재산 보호에 유용한 수단이 될 수 있다고 덧붙였다.

바이든은 부통령 재임 기간 동안에도 지식재산 관련 정책에 적극적으로 개입하지는 않았으나 위조품과 저작권 침해 단속에는 상당한 관심을 보여왔다.[228] 미국 영화업계에서는 바이든이 "백악관 내 저작권 해결사"로 알려져 있었고, 2009년에는 당시 상무부 장관, 법무부 장관, 국토안보부 장관, 연방수사국 국장, 미디어 기업 대표들과 법률 전문가 등을 초청하여 개인정보와 지식재산권 보호 이슈에 대해 함께 논의하는 라운드테이블 행사를 주재하기도 했다.

2. 중국의 지식재산권 침해 행위 강경 대응

바이든은 대통령 선거 캠페인에서, 외국인 및 외국 기업들에 대한 공격적인 제재 (sanction)를 통해 미국의 지식재산권을 침해하는 외국인의 범법 행위를 적극 단속할 것이라는 공약을 내세운 바 있다.[229] 특히 중국을 견제하기 위한 도널드 트럼프 (Donald Trump) 대통령의 단편적인 대응방식이 미흡했다고 지적하며, 사이버 범죄, 기술 강제 이전, 고급인력 탈취 등 중국의 만연한 지재권 탈취를 막고자, "조직적이고 효과적인 (coordinated and effective)" 정책을 시행하겠다고 약속하였다.[230]

중국과 미국은 2020년 1월 15일 지식재산권 보호 강화 약속을 포함한 미·중 경제무역협정 (Economic and Trade Agreement Between the United States of America and the People's Republic of China)을 체결했으나[231] 그 후에도 지식재산권 관련 양국의 거리차 해소에 유의미한 성과는 없었다. 중국 법원이 외국 기업들의 특허,

226
Anticipating President Biden's Intellectual Property Policy in an Historical Context, https://www.jdsupra.com/legalnews/anticipating-biden-s-intellectual-5431058

227
What You Need To Know About Biden And IP, https://www.law360.com/articles/1321697

228
같은 곳

229
Anticipating President Biden's Intellectual Property Policy in an Historical Context, https://www.jdsupra.com/legalnews/anticipating-biden-s-intellectual-5431058

230
What You Need To Know About Biden And IP, https://www.law360.com/articles/1321697

231
U.S., China Sign Deal Easing Trade Tensions, https://www.wsj.com/articles/u-s-china-to-sign-deal-easing-trade-tensions-11579087018

저작권, 영업비밀을 침해했다는 혐의로 제소당한 자국의 기업들을 감싸기 위한 수단으로 소송중지명령 (anti-suit injunction)을 발동하는 사례가 2020년부터 수 차례 이어지면서 지재권 침해 상황이 오히려 악화일로를 걷고 있다는 전문가들의 분석도 존재한다.[232] 중국에서 침해 소송을 제기하는 미국 기업의 수가 최근 급감한 것은 중국에서 소송해보았자 어차피 패소할 것이라는 예측 때문이거나, 중국의 보복을 피하기 위함이라는 것이다. 바이든 대통령은 당면한 국제 무역 이슈들을 외교적으로 접근하여 풀어갈 것이라는 일각의 전망[233]과 달리, 트럼프 행정부에서 부과한 중국 대상 관세 및 수입 제한 조치들을 유지하고 있다.[234]

232
China Wields New Legal Weapon to Fight Claims of Intellectual Property Theft, https://www.wsj.com/articles/china-wields-new-legal-weapon-to-fight-claims-of-intellectual-property-theft-11632654001

233
What You Need To Know About Biden And IP, https://www.law360.com/articles/1321697

234
Biden's Trade Agenda is Off to a Rocky Start, https://thehill.com/opinion/international/563935-bidens-trade-agenda-is-off-to-a-rocky-start

B. 바이든 대통령 취임 후 지식재산 정책 행보

1. 코로나19 백신 지식재산권 보호 일시적 유예 지지 선언

2021년 5월 초 미국 대통령실 무역대표부 (The Office of the U.S. Trade Representative)는 코로나19 백신 관련 TRIPs 지식재산권 보호 유예 지지를 발표하였다. 미국은 1980년대 초 로널드 레이건 (Ronald Reagan) 대통령 집권 시부터 지재권 보호에 대해 국제적으로 강경한 입장을 고수해왔기에, 동 성명서는 기존 입장에서 선회하는 발언으로 받아들여져 각계에 뜨거운 찬반 논쟁을 불러일으켰다.

a. 무역 관련 지식재산권에 관한 협정 (TRIPs) 특허 관련 조항

1995년에 발효된 무역 관련 지식재산권에 관한 협정 (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs))은 세계무역기구 (World Trade Organization (WTO))에 가입한 전 회원국에게 적용되며, 저작권, 특허권, 상표권, 영업비밀권의 보호 기준, 권리 집행 절차, 지식재산권의 취득·유지, 분쟁 예방 및 해결 절차 등의 내용을 포함하고 있다. TRIPs 제27조 제1항은 모든 발명에 대한 WTO 회원국의 특허 보호 의무 원칙을, 제28조는 특허권자의 배타적 권리를 천명하고 있지만, 제27조 제2항은 공중보건상의 필요에 따라 일정 요건 충족 시, 특정 발명을 특허 보호 대상에서 제외 가능함을 명시하고 있다.[235]

TRIPs는 특허권 보호에 대한 예외 조항으로 제30조에 특허권 유예와 제31조에 강제실시권 (compulsory license)을 제시하고 있다.[236] 먼저 특허권 유예란 타인이 특허권자의 허락 없이 발명을 해당 국가에서 생산하거나, 사용하거나, 판매 또는 판매 청약하거나, 해당 국가로 수입하는 활동을 금지할 수 있는 권한을 일시적으로 인정하지 않는 상태를 가리킨다. 반면, 강제실시권이란 특허권은 인정하는 상태에서 정부나 제3자가 특허권자의 허락 없이도 공익적 목적을 위해 해당 발명을 생산·사용·판매할 수 있게 함을 뜻한다. 특허권자에게 보상을 하지 않는 특허권 유예와는 달리, 강제실시권 제도하에서는 특허 발명의 경제적 가치를 고려한 "적절한 보상 (adequate remuneration)"이 이루어진다.

b. 미국의 TRIPs 지식재산권 보호 유예 지지 표명 배경

2020년 10월 2일 인도와 남아프리카 공화국은 세계무역기구 (World Trade Organization (WTO))의 TRIPs 위원회에 코로나19 관련 기기 (진단 키트, 산소 호흡기 포함), 장비 (방역 마스크, 개인보호장비 포함), 치료제, 백신 등에 대한 지식재산권 보호의 전면 유예를 제안하였다.[237]

235
Part II – Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual Property Rights, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm

236
같은 곳

237
Waiver from Certain Provisions of the TRIPS Agreement for the Prevention, Containment and Treatment of COVID-19, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True

백신 공급의 형평성 제고와 공중보건 증진을 위해 지식재산권의 실행·적용·행사 관련 TRIPs 조항들의 면제가 필요하다는 내용이었다. TRIPs의 제31조는 특허로 그 대상을 한정하고 있고 강제실시권을 행사하는 국가의 내수 시장에만 적용 가능하나, 인도와 남아공의 제안서는 특허뿐 아니라 저작권, 산업 디자인, 영업비밀, 노하우에 이르기까지 광범위한 지식재산권 유예를 요구하였다.

2020년 12월 화이자-바이오엔텍 (Pfizer-BioNTech), 모더나 (Moderna), 아스트라제네카 (AstraZeneca)가 개발한 코로나19 백신이 미국과 유럽에서 차례로 출시되었으나, 선진국들이 백신 생산물량의 대부분을 독차지하는 상황이 한동안 지속되었다.[238] 2021년 4월 중순 미국이 자국의 성인 대부분에게 접종이 가능할 정도로 충분한 백신 물량을 확보한 반면 인도와 브라질에선 코로나19의 급속한 확산으로 사망자 수가 급증하면서, 미국과 서방 선진국들이 백신을 못 구한 국가들의 고통을 외면하고 있다는 비난 여론이 거세어졌다.[239]

이 같은 상황에서 2021년 5월 5일 미국 무역대표부의 캐서린 타이 (Katherine Tai) 대표는 "미국 행정부는 지식재산 보호의 중요성을 인지하지만, 팬데믹 종식을 위해 코로나19 백신 관련 지식재산권 보호 유예를 지지한다 (The Administration believes strongly in intellectual property protections, but in service of ending this pandemic, supports the waiver of those protections for COVID-19 vaccines.)"며 이를 실현하기 위해 "WTO 협상 테이블에서 문서 기반 협상[240]에 적극적인 자세로 임할 것 (We will actively participate in text-based negotiations at the World Trade Organization (WTO) needed to make that happen.)"이라고 발표하였다.[241] 인도와 남아공은 백신뿐만 아니라 코로나19의 예방, 확산 억제, 치료 관련 의료기기와 기술까지도 유예 대상에 폭넓게 포함시키고자 했지만, 미국은 훨씬 협소한 범위, 즉 백신에 한해서만 지재권 보호 유예 지지 의사를 밝혔다는 점에 주목할 필요가 있다.[242]

c. WTO 합의 도출 진전과 향후 전망

2021년 5월 21일 인도와 남아공은 면제 기간을 합의 도출일로부터 최소 3년으로 규정하고, 일반이사회의 검토를 거쳐 면제기간 종료를 결정하게 하는 등 일부 수정사항을 담은 개정 유예안을 WTO에 제출하였다.[243] 이 같은 TRIPs 지식재산권 보호 조항의 유예 결정이 발효되려면 WTO 일반이사회에서 통과되어야 하는데, 그러기 위해선 WTO 회원인 164개 국가의 동의가 요구된다. 지금까지 케냐, 짐바브웨, 이집트 등 저소득국가 60여 개국은 인도와 남아공의 제안서에 지지 의사를 표명하였으나 유럽연합, 독일, 스위스, 프랑스 등은 거부 의사로 맞서고 있다.[244] 특히 유럽연합은 2021년 6월 4일 TRIPs 위원회에 제출한 문서에서 백신 공급 부족 상황을 타개하기 위해 백신 생산시설 확충, 무역 확대 및 수출 제한

238
With First Dibs on Vaccines, Rich Countries Have 'Cleared the Shelves', https://www.nytimes.com/2020/12/15/us/coronavirus-vaccine-doses-reserved.html

239
U.S. Could Have 300 Million Extra Vaccine Doses by End of July, Raising Concerns about Hoarding, https://www.washingtonpost.com/world/2021/04/15/united-states-vaccine-sharing

240
'문서 기반 협상 (text-based process)'이란, 각국이 수정안을 바탕으로 재수정한 안을 취합하여 이 중 공통 부분을 찾아 합의안을 구성하고, 의견이 모아지지 않는 부분은 TRIPs 위원회에서 협상을 통해 타결에 도달하는 방식을 의미한다.

241
Statement from Ambassador Katherine Tai on the Covid-19 Trips Waiver, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/may/statement-ambassador-katherine-tai-covid-19-TRIPS-waiver

242
이 같은 바이든 행정부의 발표는 제약회사들로 하여금 지식재산권 보호를 잃을 수도 있다는 위기의식을 불러일으킴으로써 코로나19 백신 생산을 한층 더 가속화하고, 기술 공유를 촉진하기 위한 전략이라는 견해도 존재한다. With US On Board, COVID IP Waiver Still Faces Long Road, https://www.law360.com/articles/1382325

243
Waiver from Certain Provisions of the TRIPS Agreement for the Prevention, Containment and Treatment of COVID-19, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669R1.pdf&Open=True

244
Update on the Proposed TRIPS Waiver at the WTO: Where is it Headed, and What to Expect?, https://www.jdsupra.com/legalnews/update-on-the-proposed-trips-waiver-at-8411942

완화, 강제실시권 활용 등을 제3의 대안으로 내놓은 바 있다.[245]

WTO의 중재 노력에도 불구하고, 만장일치 합의를 요하는 WTO 의사결정의 절차적 어려움과 회원국 사이 이견으로 인해 동 사안은 2021년 7월 말 이후로 답보 상태에 머물러 있다.[246] 미국 제약업계와 법조계는 5월 5일 바이든 행정부 발표에 대해 그간 반대 논리로 일관해왔는데,[247] 이 때문인지 미국 정부는 6월 30일 WTO 회의에서 지식재산권 보호에 대한 개입을 최소화하면서 원활한 백신 공급을 꾀할 수 있다는 입장을 보였고, 합의안에 동의하기 전 백신 제조사들의 의견을 널리 수렴하겠다는 뜻을 밝혔다.[248]

설령 WTO에서 TRIPs 합의안이 도출된다 해도 이 내용은 회원국만 구속하기 때문에 백신 제조사들이 개발도상국 기업에게 백신 관련 기술을 공개·지원해야 할 직접적인 의무는 없다. 또한 한 번 공개하면 영원히 회수 불가능한 영업비밀의 성격상 백신 제조사들이 영업비밀 공유를 극도로 꺼릴 텐데, 정부가 이를 강제할 수 있는 법적 수단이 있는지도 아직 불투명하다.[249] 최첨단 기술을 요하는 mRNA 백신의 경우 제조법 관련 영업비밀, 숙련된 기술 인력 공급과 트레이닝, 안전 장치, 기술적 지원, 매뉴얼 자료 등의 노하우가 다 이전되지 않는 이상 신뢰할 수 있는 품질의 백신을 생산하기 어렵다. 현재 WTO 회원국 대부분은 이 같은 백신 제조 역량을 갖추지 못했기 때문에 TRIPs 합의안이 도출되더라도 현실적인 해결책이 될 수 없다는 것이 일각의 지적이다. 마지막으로, 다수의 국가들이 백신 완제품뿐만 아니라 백신의 원료나 장비까지 수출을 규제하는 작금의 상황에서 원료 공급망과 유통채널의 걸림돌을 해소하지 못할 경우, 지식재산권 보호 유예 합의는 실질적으로 무의미해질 가능성이 높다.[250]

안드레이 이안쿠 (Andrei Iancu) 전 미국 특허상표청장 또한 KOTRA 뉴욕 IP-DESK 주재 웨비나를 통해 TRIPs 지식재산권 보호 유예 제안에 반대 의견을 피력하였다. 국제 협력을 증진하면서 고품질의 백신 양산 및 타국가로의 유통을 확대하려면 지식재산의 제도적 보호가 기반이 되어야 하며, 지식재산법 보호 장벽을 없앨 것이 아니라 전 세계적으로 백신 보급을 제한하는 주범인 공급망, 유통채널, 각국의 수출 규제 문제 등을 해결하는 데에 주력해야 한다고 강조했다.[251]

2. 미국 경쟁 촉진 행정명령 발표

2021년 7월 9일 바이든 대통령은 "미국 경제의 경쟁 촉진을 위한 행정명령[252] (Executive Order 14036 on Promoting Competition in the American Economy)" (이하 "행정명령 14036")을 발동하였다.[253] 바이든 행정부는 미국을 세계의 경제 강대국으로 부상시킨 원동력은 공정하고 개방적인 경쟁임을 분명히 하면서, 행정명령 14036 발효 배경으로 최근 수십 년간 많은 사업 부문에서 이루어진 합병과 이로 인한 독과점 관행, 시장의 경쟁 약화, 인종·소득·부의 불평등 격차

245
Urgent Trade Policy Responses to the COVID-19 Crisis: Intellectual Property, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W680.pdf&Open=True

246
Waiver of IP Protections for COVID-19 Vaccines Still Under Consideration at WTO, https://www.natlawreview.com/article/waiver-ip-protections-covid-19-vaccines-still-under-consideration-wto

247
COVID IP Waiver Doesn't Resolve Vaccine Production Barriers, https://www.law360.com/articles/1383618; With US On Board, COVID IP Waiver Still Faces Long Road, https://www.law360.com/articles/1382325; Considering Short- And Long-Term Effects Of COVID IP Waiver, https://www.law360.com/articles/1411635

248
Waiver of IP Protections for COVID-19 Vaccines Still Under Consideration at WTO, https://www.natlawreview.com/article/waiver-ip-protections-covid-19-vaccines-still-under-consideration-wto

249
IP Waiver Talks Hinge On Use Of Big Pharma's Trade Secrets, https://www.law360.com/articles/1388176

250
With US On Board, COVID IP Waiver Still Faces Long Road, https://www.law360.com/articles/1382325

251
KOTRA 뉴욕 IP-DESK는 2021년 5월 27일에 "미국 지식재산법과 정책 최신 동향" 웨비나를 개최했다. 이안쿠 전 특허상표청장이 패널 연사로 참여한 동 웨비나 2부 "미국의 지식재산 정책 주요 동향"의 녹화 영상은 뉴욕 IP-DESK의 YouTube 채널 (https://youtu.be/ulBg45X5F5U)에서 시청 가능하다.

심화를 언급했다. 특히 연방 정부의 방관이 이 같은 문제점들을 더욱 악화시켰으며, 농산업, 정보기술, 제약, 통신 분야에서의 독과점 관행은 노동자, 농업 종사자, 자영업자, 소비자에게 피해를 줄 뿐만 아니라 코로나19 팬데믹을 극복하고 경기에 활력을 불어넣는 데에 큰 장애물이 된다고 설명하였다. 행정명령 14036은 미국 경제에 만연한 독과점과 불공정 경쟁 문제를 해결하기 위한 범정부 정책 (whole-of-government policy)으로서 10여 개의 정부 부처와 산하기관들에 대한 72개 개선 조처를 발표하였는데 그 중 지식재산권 관련 내용은 다음과 같다.

a. 지식재산법과 반독점법의 접점에 대한 정책적 검토 지시

행정명령 14036의 5(d) 조항은 특허권자가 특허가 부여한 범위 이상으로 시장 지배력을 확대하여 반경쟁적인 시장 구조가 형성되는 문제점과, 업계 내 기술 표준 설정 과정에서 발생 가능한 불공정 행위[254]를 예방하고자 하였다. 이를 위해, 법무부 장관과 상무부 장관에게 지식재산법과 반독점법이 동시에 적용되는 영역에서 향후 정부 정책 기조의 변화가 필요한지 검토할 것을 제언하였다.[255] 2019년 12월 19일 법무부, 특허상표청, 국립표준기술연구소 (National Institute of Standards and Technology)는 "자발적인 F/RAND 선언 이행 대상인 표준·필수특허에 대한 구제조치 관련 정책강령 (Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments)" (이하 "2019 정책강령")을 공동으로 발표한 바 있는데, 이번 행정명령 14036은 이 같은 2019 정책강령의 개정 필요 여부를 고민해보라는 구체적인 지시도 포함하였다.

'표준 (standard)'이란 특정 상품·서비스의 공통된 특성을 의미하며, 이를 정하는 일련의 과정을 '표준 설정 (standard setting)'이라 지칭한다. 수많은 기술이 융·복합화된 정보통신산업에서는 상호운영성 (interoperability)이 보장되는 기술 표준 수립과 시장 참여자들 간 상호 협력이 필수적이다. 그런데 표준이 된 기술이 특허로 묶여있을 경우 표준특허권자가 자신의 발명에 대해 이용을 제한하거나 과도하게 높은 실시료나 부당한 라이선스 조건을 요구하는 등 동 기술의 이용자들을 착취하는, 일명 'patent hold-up' 현상이 벌어질 수 있다. 'F/RAND 선언'은 독점을 의미하는 '특허'와 시장 참여자들 누구나 쓸 수 있어야 하는 '표준', 이 두 가지 개념이 상호 모순되는 상황을 타개하기 위해 도입되었다. 표준개발기구의 회원들이 자발적으로 준수해야 하는 F/RAND 조항은 표준특허권자가 표준개발기구 (standards-developing organization)의 표준이 될 기술을 선정하는 과정에서 본인의 특허를 "합리적이고 비차별적인 (reasonable and non-discriminatory) (RAND)" 조건 또는 "공정하고, 합리적이고, 비차별적인 (fair, reasonable, and non-discriminatory) (FRAND)" 조건으로 라이선스하겠다고 사전에 선언하는 것을 뜻한다. F/RAND 선언은 표준

252
'행정명령 (executive order)'이란 대통령이 정책을 실현하기 위해 행정부의 수장으로서 내리는 명령이다. 각 행정부처에 법규를 집행하는 방식을 조문 형태로 지시하는 문서를 가리킨다.

253
Promoting Competition in the American Economy, 86 FR 36987, https://www.federalregister.gov/d/2021-15069

254
표준 설정을 통해 규모의 경제와 네트워크 효과, 새로운 시장 창출 (예: HDTV 표준설정으로 고화질TV 시장 형성)을 촉진한다는 장점 이면에는, 서로 경쟁관계에 있는 사업자·이해자들이 공조하여 상품·서비스를 통일하는 과정에서 일어날 수 있는 담합 위험과, 표준특허권자가 자신의 특허 기술이 표준으로 설정된다는 것을 모르거나 알고도 감추는, 일명 'patent ambush' 위험 등이 내재하고 있다.

255
Promoting Competition in the American Economy, 86 FR 36987, 36991–92, https://www.federalregister.gov/d/2021-15069

개발과 확산 가속의 중요한 수단이지만, 그 개념이 다소 불명확[256]하여 추후 F/RAND 의무에 반하는 행동을 하는 표준특허권자들에게 책임을 묻기 어렵다는 현실적인 난관이 존재한다.

2019 정책강령은 표준특허권자의 F/RAND 조항 이행 여부가 특허 침해 피해에 대한 구제조치로 금지명령 (injuction)이나 배제명령 (exclusionary remedy)을 고려하는 단계에서 참고 요소가 될 수는 있으나 특정 구제조치를 전적으로 배제하는 근거로는 쓰일 수 없다는 입장을 표명했었다.[257] 표준·필수특허 침해에 대한 구제조치를 고안함에 있어 법원 또는 미국 국제무역위원회 (U.S. International Trade Commission)는 연방대법원의 2006년 판례 eBay, Inc. v. MercExchange, 547 U.S. 388 (U.S. 2006)와 19 U.S.C. § 1337에 각각 명시된 것처럼, 당사자들의 언행을 포함하여 사건과 관련된 모든 사실관계를 검토해야 한다는 것이다. 2019 정책강령은 이처럼 법적으로 가용한 모든 구제조치를 허용하는 편이 시장 참여자들 간 경쟁을 유지하면서 기술 표준화 과정에 자발적인 참여를 유도할 것이라고 결론지었는데[258] 이번 행정명령으로 인해 법무부, 특허상표청, 국립표준기술연구소가 어떤 결정을 내릴지 관심이 집중된다. 이 같은 바이든 행정부의 2019 정책강령 개정 필요성 검토 지시는, 특허권자들의 권리를 옹호하며 F/RAND 의무 위반이 바로 반독점법 위반으로 직결되지 않는다고 본 트럼프 행정부의 정책 기조와 차별화하려는 움직임이라고 해석하는 시각도 존재한다.[259]

b. 식물특허 및 농업 분야 특허가 시장 경쟁 저하에 미치는 영향 분석 지시

행정명령 14036의 5(i) 조항은 지식재산 제도가 혁신을 장려하는 과정에서 종자, 비료, 사료, 농업장비 시장에서의 경쟁을 특허법이 허용한 수준 이상으로 약화시키는 상황을 우려하고 있다. 이를 방지하고자 바이든 대통령은 농무부 장관에게 지식재산권 담당 상무부 차관 겸 특허상표청장과의 협의를 거쳐 농무부가 제기한 문제점들과 지식재산법, 반독점법 및 기타 관련법을 통한 해결 전략을 정리한 보고서를 백악관 경쟁 위원회 (White House Competition Council)[260]에 제출하라고 지시했다.[261]

c. 약가 인하를 위한 특허상표청과 식품의약국의 협업 지시

미국은 높은 의약품 가격으로 악명이 자자한 시장이다. 의약품 특허권자의 특허법 남용에 따른 복제약 및 바이오시밀러 의약품의 출시 지연과 유통 제한은 병원업계의 인수·합병과 더불어 높은 약가의 원인 중 하나로 지목된다. 바이든 대통령은 행정명령의 서두에서 미국 국민들이 비싼 약가로 인해 겪는 어려움을 해소하겠다는 의지를 강하게 나타냈다. 행정명령 14036중 5(p) 조항은 과도하게 책정된 처방약 가격을 낮추기

256
F/RAND 조건 자체가 확정되어 있지 않고, 표준개발기구에서 구체적으로 정의해주지도 않기 때문에 논란의 여지가 크다.

257
2019 Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments, https://www.justice.gov/atr/page/file/1228016/download

258
같은 곳

259
President Biden's Executive Order on Competition Could Mean Broad Changes Across a Range of Industries, https://www.foley.com/en/insights/publications/2021/07/biden-executive-order-competition-broad-changes

260
백악관 경쟁 위원회 (White House Competition Council)는 바이든의 행정명령 14036에 의해 행정부 내에 설립된 위원회이다. 위원장은 국가경제위원회 (National Economic Council)의 위원장이 맡는다. 위원들은 재무부, 국방부, 법무부, 농무부, 상무부, 노동부, 보건복지부, 교통부 장관들과, 정보규제업무실 (Office of Information and Regulatory Affairs) 실장, 그리고 백악관 경쟁 위원회 위원장이 초빙하는 기타 행정부처 청장들로 구성된다. Promoting Competition in the American Economy, 86 FR 36987, 36990–91, https://www.federalregister.gov/d/2021-15069

261
Promoting Competition in the American Economy, 86 FR 36987, 36991–92, https://www.federalregister.gov/d/2021-15069

위한 조치로서, 보건복지부 장관이 식품의약국 (FDA) 국장을 통해 FDA가 우려하는 문제점들을 기재한 서한을 지식재산권 담당 상무부 차관겸 특허상표청장에게 발송할 것을 지시하였으며, 실행 기한을 행정명령 발효 45일 이내로 정하였다.[262]

자넷 우드콕 (Janet Woodcock) FDA 국장 대행은 드류 허쉬펠드 (Drew Hirshfeld) 특허상표청장 기능 및 직무 수행 (performing the functions and duties)에게 보낸 2021년 9월 10일자 서한에서 다음의 네 가지를 제안 또는 문의하고 있다.[263] 첫째, 특허상표청의 특허 심사 절차 효율을 향상하기 위해 여러 트레이닝을 시행함 (예: FDA의 공공 정보 및 데이터베이스에 대한 트레이닝을 통해 특허상표청 심사관의 선행기술 조사를 더욱 용이하게 하거나, 특허 존속기간 연장 심사 시 FDA 승인의 범위와 성격에 대한 정보를 제공함으로써 특허상표청이 보다 정확하고 공정한 특허권 연장 결정을 내릴 수 있게 돕는 등)에 있어 FDA가 적극 협조할 의향이 있음을 밝혔다. 둘째, 많은 제약회사들이 특허덤불 (patent thicket) 구축[264], 제품 건너뛰기 (product hopping)[265], 에버그리닝 (evergreening)[266] 등의 편법을 통해 시장 내 독점 상태를 연장하고 높은 약가를 유지해왔는데, 이에 대한 특허상표청 측 견해를 구하면서, 이러한 관행에 대한 근절 방안을 현재 모색하고 있는지 문의하였다. 셋째, 혁신 장려와 경쟁 촉진 사이의 적절한 균형을 맞추기 위해, 제약 관련 특허처럼 민감하고 복잡한 발명에 대한 특허 심사에는 추가 자원 투입이나 심사 기간 연장이 필요한지에 대해 특허상표청의 의견을 요청했다. 넷째, 특허심판원의 당사자계 무효심판 (IPR)과 등록 후 재심사 (post-grant review (PGR))가 FDA 오렌지북 (Orange Book)[267]에 기재된 특허나 생물의약품에 대한 특허에 미치는 영향을 문의하면서, 복제약의 시장 출시를 앞당기기 위한 특허심판원 제도 최적화 방안을 FDA와 특허상표청이 함께 논의하기를 원한다고 덧붙였다.

약가 인하를 위해 앞으로 FDA와 특허상표청 간 어떤 형태의 협업이 이루어질지 기대가 모아진다.

262
같은 곳

263
FDA Letter to U.S. Patent and Trademark Office Pursuant to Executive Order 14036, https://www.fda.gov/media/152086/download

264
'특허덤불'이란 하나의 특허 출원서에 기재된 제품의 각기 다른 양상에 대해 다수의 특허를 취득하는 것을 뜻한다. 기존 특허에서 공개된 발명의 청구 범위보다 넓거나 차별화되는 청구 범위를 확보하고자 할 때 이용되는 계속출원 (continuation application)을 통해 특허덤불을 구축하는 것이 보편적이다. 기존 특허의 존속기간 자체를 연장하는 것은 아니지만, 무수히 많은 특허가 존재한다는 사실 자체가 침해 소송 부담을 증가시키기 때문에 복제약 및 바이오시밀러 의약품의 승인과 시장화를 지연시키는 효과가 있다.

265
'제품 건너뛰기 (product hopping)'란 기존에 FDA 승인을 받은 브랜드 의약품에 대한 복제품 또는 바이오시밀러 의약품이 시장에 나오기 직전 새로운 제품으로 대체하는 것을 뜻하며, 이 경우 기존 의약품과 그 복제품은 안전하고 효능이 뛰어남에도 불구하고 신제품에 밀리게 되어 결과적으로 시장 경쟁이 저해되게 된다.

266
'에버그리닝 (evergreening)'이란 특허가 만료되기 직전에 FDA 승인된 의약품에 대한 새로운 조합, 전달 체계, 방법 등을 별도의 특허로 취득하는 것을 가리키며, 특허받은 의약품에 대한 독점권을 연장하는 전략으로 이용된다.

267
제약회사는 FDA에 의약품 승인 신청 시 의약품과 관련 특허권 정보를 반드시 기재해야 하는데, 이 정보는 오렌지북을 통해 공개된다. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations (Orange Book) Short Description, https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/approved-drug-products-therapeutic-equivalence-evaluations-orange-book

C. 향후 지식재산 정책 기조 전망

대통령은 인사권 행사를 통해 자신의 정책 이념을 실현한다. 보호무역주의와 자국민·자국 기업의 지식재산권 수호를 기치로 내건 트럼프 대통령은 취임 7개월 만인 2017년 8월 26일 안드레이 이안쿠 (Andrei Iancu) 변호사를 지식재산권 담당 상무부 차관 겸 특허상표청장으로 임명하였고, 이안쿠 청장은 상원에서 만장일치로 인준되어 2018년 2월 8일부터 임기를 시작하였다. 혁신과 진보를 뒷받침할 강력한 지식재산 제도를 표방해온 이안쿠 청장은 3년의 재임 기간 동안 특허 적격성 심사 지침서를 마련하고 특허심판원 제도를 정비하는 등 여러 개혁 조치를 단행하며 특허권자의 권익을 우선시하는 정책을 활발히 펼쳤다. 그가 진두지휘한 특허심판원의 개정된 규정이 발효된 이후로 특허심판원의 특허 무효 결정이 감소했다는 통계 결과도 존재한다.[268]

연방대법원의 United States v. Arthrex, Inc., 141 S. Ct. 1970 (U.S. 2021) 판례로 인해 특허상표청장이 특허심판원의 결정을 검토할 수 있고, 검토 후 특허심판원을 대신하여 심결을 내릴 권한까지 갖게 되면서 특허상표청장의 역할 및 영향력은 더욱 중차대해졌다. 이안쿠 청장이 2021년 1월 20일 사임한 직후 허쉬펠드 특허국장이 특허상표청장의 기능 및 직무를 수행하고 있지만, 헌법이 정한 임명 절차를 밟지 않은 상태에서 특허심판원 제도 개혁이나 약가 안정 등 당면한 과제들에 대해 기존 노선에서 과감히 벗어난 정책을 수립하거나 추진하기는 어렵다. 바이든 행정부 출범 8개월이 지나도록 특허상표청의 수장이 공석 상태이다 보니 지식재산업계에서는 청장 임명을 촉구하는 목소리가 커지기 시작했다.[269]

2021년 10월 26일 바이든 대통령은 윈스턴 앤 스트론 로펌 (Winston & Strawn LLP) 실리콘 밸리 사무소의 캐시 비달 (Kathi Vidal) 변호사를 차기 특허상표청장 후보로 지명하였다.[270] 전기공학을 전공하고 엔지니어로 근무한 이력을 소유한 비달 변호사는 테크, 의료기기, 소비재, 금융 분야 기업들의 굵직한 특허 소송을 이끌면서 특허권자와 발명의 이용자 양쪽의 입장에서[271] 특허 적격성을 심층 분석해온지라, 특허심판원 제도 개혁 과제를 이끌 적임자로 점쳐진다.[272] 또한, 개발도상국 여성들의 멘토로 봉사하고 법조계 내 다양성과 포용성을 확대하기 위한 후진 양성에 기여해 온 여성 인사로 바이든 대통령이 추구하는 고위 관료의 다양성 증진 기준에 부합한다는 평가를 받고 있다.[273&274]

민주당과 공화당이 상원 의회를 각각 50석씩 차지한 상황에서, 바이든 대통령이 코로나19 백신 관련 지식재산권의 유예와 반독점법

268
Biden Vaccine IP Waiver Stance Offers Clue on Patent Office Pick, https://news.bloomberglaw.com/health-law-and-business/biden-vaccine-ip-waiver-stance-offers-clue-on-patent-office-pick

269
Why the Delay in Picking a New USPTO Director Really Matters, https://www.iam-media.com/copyright/uspto-director-nomination-delay-matters

270
Biden Names Winston & Strawn's Vidal For USPTO Director, https://www.law360.com/ip/articles/1428776

271
법률 리서치 회사 렉스 마키나 (Lex Machina)의 조사에 따르면 비달 변호사는 2000년 이후로 연방법원에서 총 115건의 특허 소송을 대리하였으며, 그 중 원고보다는 피고를 대리한 내역이 더 많다고 한다. 하지만 렉스 마키나는 연방법원의 온라인 시스템 PACER (Public Access to Court Electronic Records)가 제공하는 자료에 전적으로 의지하며, PACER에는 소송 대리를 맡은 변호사 정보가 항상 정확하게 반영되는 것은 아니기 때문에 실제 수치와는 다소 차이가 있을 수 있다. USPTO Pick Has Praised Ex-Director, Rallied Behind PTAB, https://www.law360.com/ip/articles/1435047

이슈에 대한 현 정부의 정책 견해에 공감하고 이를 추동력있게 실행에 옮길 수 있는 전문가를 차기 특허상표청장으로 임명할 가능성이 높다는 업계 내 분석이 그간 이어져왔다.[275] 26일 발표 이후 비달 후보의 특허 정책 성향이 어떠한지에 대한 세간의 이목이 집중되고 있다. 2017년 비달 변호사는 버락 오바마 (Barack Obama) 대통령 재임기에 특허상표청장을 역임한 미셸 리 (Michelle Lee)의 업적, 특히 그가 새로 제정된 미국발명법의 취지에 따라 특허의 질적 향상을 위한 구조적 노력을 기울이고 유능한 변호사들을 특허행정판사로 대거 기용했다는 점을 높이 평가하는 칼럼을 기고한 적이 있다.[276] 또한, 2019년에 한 팟캐스트 방송에서 특허심판원이 특허를 죽이는 '암살단 (death squad)'이라는 비판에 맞서, "제도 도입 초기에는 그러한 경향이 없지 않았으나 이후 수치는 변화를 보여준다. 최근에는 특허의 모든 청구항을 무효화하는 것이 과거 대비 절대 쉽지 않은 상황임을 확인할 수 있을 것"이라며, "특허심판원은 특허 사건을 신속히 처리하고 쟁점 범위를 좁히는 데에 중요한 역할을 수행하고 있다"는 의견을 피력하기도 했다. 미국 특허상표청장의 리더십이 미국뿐 아니라 전 세계 지식재산 업계에까지 영향을 미치는 만큼 비달 후보의 인사청문회 및 인준 과정을 관심있게 지켜보아야 하겠다.

백악관은 바이든 행정부의 국정 운영 최우선 과제로 (1) 코로나19 팬데믹 극복, (2) 기후 변화에 대응하기 위한 청정 에너지 개발, (3) 구조적 인종 차별 극복, (4) 경기 회복, (5) 건강보험 제도 정비, (6) 이민 제도 개혁, (7) 미국의 국제적 위상 회복을 열거하고 있다.[277] 이 목록에 지식재산권에 대한 언급은 없지만, 바이든 대통령은 2021년 4월 23일 세계지식재산의날 (World Intellectual Property Day) 기념 선언문을 통해 인류의 삶을 풍요롭게 하는 혁신가 및 창조자들의 역할과, 경제 발전의 원동력인 지식재산 보호의 중요성을 강조한 바 있다.[278] 특히 미국 기업의 90%를 차지하며 민간 부문 일자리의 절반을 창출하고 있는 중소기업들이 혁신적인 발명에 대해 적절한 보상을 받아 시장에서 경쟁력을 유지하고 성장하려면 안정적인 지식재산권 제도가 뒷받침되어야 한다고 밝혔다. 바이든 행정부는 누구에게나 성공할 기회를 보장하는 형평성에 중점을 두고, 세계에서 가장 강력하고 탄력적이며 혁신적인 경제를 구축하는 데에 최선을 다할 것이라고 덧붙였다. 이는 바이든 대통령이 선거 캠페인 시절부터 무수히 강조해온 중산층 복원과도 밀접하게 연결되는 기조라 하겠다.

미국 정부의 구조적 특징과 급변하는 대내외 상황 때문에 현 정권의 지식재산 정책 향방을 예측하는 것은 쉽지 않다. 게다가 지금까지 공개된 지식재산 관련 발표가 극히 제한적인 점은 이러한 예측의 어려움을 가중시킨다. 하지만 2021년 5월 초 코로나19 백신 관련 지식재산권 보호의 일시적 유예 지지 선언을 통해 밝힌 팬데믹 종식 의지, 7월 초 행정명령 14036에서 드러난 반독점 규제 의지, 캐시 비달 특허상표청장

272
USPTO Pick Touted By Attys, But May Face Senate Fight, https://www.law360.com/ip/articles/1434722; Kathi Vidal, https://www.winston.com/en/who-we-are/professionals/vidal-kathi.html

273
Kathi Vidal Floated as Possible USPTO Director Nominee, https://www.ipwatchdog.com/2021/10/04/kathi-vidal-floated-possible-uspto-director-nominee/id=138354

274
2021년 5월 26일 바이든 대통령은 특허 관련 항소심을 많이 다루는 연방순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)의 판사로 티파니 커닝햄 (Tiffany Cunningham)을 임명하였다. 커닝햄 판사는 특허변호사로 20년 가까운 경륜을 쌓은 여성이며, 연방순회항소법원 역사상 최초의 흑인 판사이다. Biden's Federal Circuit Nominee Brings Patent Expertise, Diversity, https://www.reuters.com/article/ip-federalcircuit/bidens-federal-circuit-nominee-brings-patent-expertise-diversity-idUSL1N2LS30V

275
Why the Delay in Picking a New USPTO Director Really Matters, https://www.iam-media.com/copyright/uspto-director-nomination-delay-matters

276
USPTO Pick Has Praised Ex-Director, Rallied Behind PTAB, https://www.law360.com/ip/articles/1435047

277
The Biden-Harris Administration Immediate Priorities, https://www.whitehouse.gov/priorities

278
A Proclamation on World Intellectual Property Day, 2021, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/04/23/a-proclamation-on-world-intellectual-property-day-2021

후보 지명에 미루어 볼 때, 바이든 행정부는 지식재산권자들의 권익을 일방적으로 옹호하기보다는, 지식재산법의 궁극적 목표인 공익 증진에 초점을 두고 보다 균형적인 시각을 유지할 것으로 조심스레 전망해 본다.[279]

지식재산 정책의 핵심은 사회 번영을 위한 시장 경쟁 촉진과 발명·창작 동기 부여를 위한 독점권 인정이라는 두 가지 상반된 가치를 적절히 조율하는 것이다. 미국 지식재산 정책의 균형추가 어디에 위치하는지 가늠하기 위해서는 입법부의 지식재산법 제정 동향, 현 행정부의 정책 신념 및 실행 의지, 사법부의 판결 방향을 종합적으로 분석해야 할 것이다. 세 부문이 서로 보완하면서 정책 추진 시너지를 내기도 하고, 서로 다른 방향으로 움직이면서 정책 효과가 상쇄되기도 하기 때문이다. 이를테면 위조품 차단을 위해 전자상거래 플랫폼들이 온라인 셀러 정보를 공개하도록 강제하는 법을 의회가 제정하고, 특허상표청이 위조품 근절 캠페인을 대대적으로 시행하며 이민세관단속국과 긴밀히 협력하는 한편, 법원이 전자상거래 플랫폼들의 상표 침해 기여책임 범위를 넓게 해석하며 거액의 손해배상 명령을 내리는 상황을 전자의 예로 들 수 있겠다. 반면 후자의 예로는 특허심판원이 무효화할 수 있는 특허의 근거를 늘리는 법을 의회가 제정하였는데, 접수된 무효심판 청원서 중 절대다수에 대해 특허심판원과 특허상표청장이 재량권에 의한 개시 거부 결정을 내린다던지, 법원에서 특허심판원 특허행정판사 임명 방식이 위헌이므로 그동안 내린 모든 특허심판원 결정이 무효라고 판시하는 상황을 상상해볼 수 있다.

초유의 팬데믹이 겹친 격동의 시기에 미국 시장에 진출하고 또 사업을 확장하고자 하는 우리 기업들은 견제와 균형의 원리에 의거해 끊임없이 진화하는 미국 지식재산 법제를 명확히 이해하고 이 책에 언급한 여러 이슈의 추이를 관찰하며 다가올 변화에 대비해야 하겠다.

279
한 언론이 전 세계의 지식재산권 전문가 50인을 대상으로 2021년 3분기에 실시한 설문조사 결과에 따르면, 절반에 가까운 응답자들이 바이든 행정부의 지식재산 정책으로 인해 특허권자에 부정적인 영향이 있을 것으로 전망한다고 답하였고, 특허권자에 긍정적인 변화를 예상한다고 답변한 응답자는 한 명도 없었다. Negative Sentiment Around Biden IP Policies Grows, Survey Reveals, https://www.iam-media.com/law-policy/iam-insight-panel-report-q3-2021-biden

이 책은 2021년 10월 기준 공개된 자료를 기초로 미국 지식재산법과 정책에 대한 일반적인 정보를 안내하고 있으며, 변호사의 법률 의견으로 간주될 수 없습니다. KOTRA는 이 책에 기재된 사항과 관련하여 어떠한 법적 책임도 지지 않으며 실제 업무 추진 시에는 반드시 전문가의 조언을 받으시기 바랍니다.

KOTRA자료 21-193

발행	KOTRA 뉴욕 무역관 IP-DESK
주관	KOTRA	특허청
편집	박다미
작성	박다미
	강성윤
	양은석
교정	전영지
주소	460 Park Avenue, 14th Floor, New York, NY 10022
웹사이트	http://www.kotra.or.kr
디자인	Why Not Smile LLC
발행일	2021년 12월 20일
ISBN	979-11-402-0027-6 (93320) (인쇄본)
	979-11-402-0028-3 (95320) (PDF)

© 2021 KOTRA

OPEN 출처표시 상업용금지 변경금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency
NEW YORK
IP-DESK
Korean Intellectual
Property Office