

미국

법원, 저작권법에 규정되어 있지 않은 묵시적 재이용허락이 가능하다고 판결

허원태 (경북대학교 법학전문대학원 전문석사과정)

OSI사는 원고 PIC사로부터 이미지에 대한 저작물 이용허락(license)을 받았고, 자사의 제품을 판매하는 소매상인 피고 Orgill에게 원고로부터 이용허락을 받은 이미지를 사용하도록 함. 원고는 이러한 이미지 사용에 대해 저작권 침해를 주장하였고, 소송 계속 중 OIS사와 중재 합의를 함. 당사자들과 중재인은 이 중재 합의에서 재이용허락(sublicense)이라는 표현에 대해 다투지 않았음. 법원은 이 중재 합의의 제반 문구들을 통해, 원고가 묵시적 재이용허락(implied sublicense)을 허용했다고 보았음.

사실 관계

- 원고 PIC(Photographic Illustrators Corporation)는 상업사진 제공을 전문으로 하는 메사추세츠 소재의 법인임. 원고는 OSI(Osram Sylvania, Inc.)에게 원고가 제작한 OSI의 조명 제품 사진에 대하여 자유로운 사용을 할 수 있도록 하는 이용허락(license)을 함.
- 피고 Orgill은 OSI의 소매 판매점으로서, 각종 가정용 제품 및 건축 자재를 판매하는 소매상 네트워크를 유지·관리하는 법인임. 피고가 판매하는 제품 들에는 거의 1천개의 OSI 제품이 포함되어 있고, 피고는 온라인 및 오프라인 카탈로그에 OSI의 이미지를 사용하였음. OSI는 피고의 소매상 또한 OSI의 제품 광고에 이미지를 사용할 수 있도록 함.

- 원고는 2014년 4월 11일에 피고와 피고의 소매상을 상대로 원고의 이미지 사용에 대한 저작권 침해 소송을 제기하였음. 소송 제기 후 2014년 7월 23일에 OSI와 피고 Orgill은 저작권 재이용허락 계약(Confirmatory Copyright Sublicense Agreement)을 체결함. 본 계약에서 OSI는 이미지를 피고와 피고의 소매상들이 사용할 수 있도록 이용허락함. 당시 소송 과정에서 법원은 OSI가 원고로부터 받은 이용허락의 범위를 넘어서 피고를 포함한 소매상들에게 재이용허락(sublicense)할 수 없다고 결정하였음. 이후 원고와 OSI는 중재에 들어갔고, 이에 따라 원고는 피고를 제외한 다른 OSI의 소매상들과 합의를 마침.
- 피고는 원고와 OSI의 중재 합의로 인해 저작권 침해에 관한 이 소송이 계속될 필요가 없다고 주장했고, 원고는 피고가 위 중재 합의의 당사자가 아니므로 여전히 저작권 침해가 있다고 항변했음.

법원의 판단

- 법원은 저작자가 저작권 침해를 주장하기 위해서는 유효한 저작권의 소유, 저작물의 구성요소에 대한 복제라는 두 가지 요건을 충족해야한다고 봄. 그리고 이용허락의 존재는 침해를 주장하는 자에 대한 상대방의 항변사유로 인정된다고 봄.
 - 피고는 원고가 이 사건 이미지의 유효한 저작권을 소유하고 있다는 사실을 인정함.
 - 피고는 이 사건 이미지를 사용하기 위하여 OSI로부터 묵시적 재이용허락(implied sublicense)을 받았기 때문에 저작권 침해가 아니라고 항변함.
- 원고는 묵시적 재이용허락은 법적으로 불가능하기 때문에 피고는 저작권 이용허락(license)을 갖지 못한다고 주장함.
 - 원고는 저작권법이 묵시적 재이용허락(implied sublicense)을 규정하지 않았다고 주장함. 또한 묵시적 이용허락(implied license)이 존재하

려면 요청(request), 제공(delivery) 및 의사(intent)라는 세 가지 요건을 가지고 저작권자와 이용자가 직접 계약해야 하는데, 원고와 피고는 이러한 과정마저 없다고 주장함.

- 법원은 묵시적 재이용허락에 대한 존부의 판단에 있어서 의사(intent)가 가장 중요한 요소라고 보고, 원고와 피고가 직접 계약을 해야만 하는 것은 아니라고 보았음. 대신에 피고가 묵시적 재이용허락을 받았다고 보기 위해서는, 원고가 OSI에 이미지에 대한 이용허락을 할 시점에 재이용허락을 허용할 의사가 있었는지 여부와 함께 OSI가 피고에게 재이용허락을 할 의사가 있었는지를 함께 확인해야 한다고 보았음.
- 법원은 원고와 OSI의 중재 합의 당시에 OSI가 이 사건 이미지에 대한 재이용허락을 할 수 있도록 허용할 의사가 원고에게 있었다는 것으로 판단함.
- 법원은 묵시적 재이용허락은 법적으로 허용된다고 보고, 피고가 그 요건을 충족하여 묵시적 재이용허락을 받았다고 판결함.

평가

- 이 판결은 명시적으로 저작권법에 규정되지 않은 묵시적 이용허락과 묵시적 재이용허락이 모두 법적으로 가능하다고 보고, 그 요건을 명시하였음.

※ 참고자료

https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-mad-1_14-cv-11818/pdf/USCOURTS-mad-1_14-cv-11818-2.pdf