

미국 저작권 침해 청구에 적용되는 3년 제소기한에 대한 발견원칙의 범위를 명확히 한 사건

- Michael Grecco Prods., Inc. v. RADesign, Inc., Docket No. 23-1078

중앙대학교 법학전문대학원 교수
이규호

1. 기초사실

MGP(Michael Grecco Productions)는 전문 사진작가인 마이클 그레코(Michael Grecco)가 소유한 사진 스튜디오이자 기업임. 그는 자신을 저작권 등록 및 집행 분야의 업계 리더로 소개하는데, 이 사건에서도 그렇게 소개하였음.¹⁾ 또한 소장은 그레코가 워크숍 및 컨퍼런스 등에서 발제하면서 ‘체계적인 저작권 등록을 위한 자신의 시스템’을 홍보한 방법을 상세히 기재하였고, ‘업계에 대한 자신의 자문’에 따라 그레코 자신이 ‘시간과 돈을 들여 탐지하기 어려운 침해를 적극적으로 찾아내고 저작권법에 따른 권리를 집행’하고 있다고 주장하였음.²⁾ 그레코의 이러한 노력은 소송기록을 통해 알 수 있음.³⁾ 2020년 이래, 그레코와 MGP는 저작권을 집행하고자 다수의 소를 제기한 바 있음.⁴⁾

이 사건은 2017년 1월, 디자이너 루시 데이비스(Ruthie Davis)가 본인이 디자인한 신발을 신은 모델 앰버 로즈(Amber Rose)의 사진을 공유하며 발생하였음.⁵⁾ MGP에 따르면, 한 잡지사는 2017년 8월 그레코가 찍은 로즈 사진을 게재하였음. MGP는 데이비스가 브랜드 웹사이트와 소셜 미디어 플랫폼에 무단으로 최소 두 장의 로즈 사진을 게시하였다고 주장함.

MGP는 데이비스의 사진 무단 이용이 ‘2017년 8월 16일부터 지속되었으며,⁶⁾ ‘2021년 2월 8일에 저작권 침해 사실을 알게 되었다.’라고 주장함.⁷⁾ 2021년 10월 12일(저작권 침해가 이루어진 것으로 추정되는 시점으로부터 4년이 경과한 시점이지만 MGP의 주장에 따르면 저작권 침해 사실을 알게 된 지 1년도 채 안 되는 시점)에 MGP는 연방 저작권법 제501조에 따른 저작권 침해를 주장하며 이 사건의 소를 제기하였음.

2. 법원의 판단

데이비스는 연방 저작권법상 3년 제소기한이 경과하였음을 이유로 원고의 소를 각하하여야 한다고 하면서 소각하를 신청하였음. 뉴욕 남부 연방지방법원(District Court for the Southern District of New York)은 원고 MGP의

1) App'x at 8-9 (Compl. ¶¶ 10-11).

2) Id.

3) 소각하신청시에 법원은 다른 소송사건에서 제출된 자료가 소장에 핵심적인 경우 또는 법원에 현저한 사실의 적절한 대상인 경우에는 그 자료를 참조할 수 있다. Glob. Network Comm'ns, Inc. v. City of New York, 458 F.3d 150, 156-57 (2d Cir. 2006).

4) App'x at 51-97.

5) MGP는 2019년 2월에 그 사진들에 대한 저작권을 등록하였다고 주장하였다.

6) App'x, 12 (Compl. ¶ 30).

7) Id. (Compl. ¶ 31).

소는 3년의 제소기한을 경과하였다고 하면서 이 신청을 인용하였음. 연방지방법원은 발견원칙(Discovery rule)⁸⁾에 따라 저작권 침해 청구가 발생하는 시점이 정해진다는 판례를 우선 살펴보았음. 연방지방법원은 발견원칙을 적용하면서 다음과 같이 판시함.

“침해행위가 시작된 지 3년 후인 2020년 8월 16일 이전에 MGP가 상당한 노력을 기울였음에도 그 침해 사실을 발견하지 못했어야.” 발견원칙을 적용할 수 있음.⁹⁾

다음으로, 연방지방법원은 MGP가 ‘저작물의 무단 사용에 대한 소송원인을 특정하고 소를 제기함에 있어 경험이 풍부한 원고로서 비교적 전문성을 보였으므로 상당한 주의를 기울여 3년의 제소기한 내에 그 침해사실을 알 수 있었어야 한다’는 결론에 도달하였음.¹⁰⁾

“원고들이 비교적 저작권 분야에 지식과 경험이 많은 경우에는 제소 기한이 경과한 저작권 침해 청구를 부활시키기 위해 발견 원칙에 의존할 수 없다’는 전제하에 연방지방법원은 *Minden Pictures, Inc. v. BuzzFeed, Inc.*,¹¹⁾ *Lixenberg v. Complex Media, Inc.*¹²⁾ 및 *Minden Pictures, Inc. v. Complex Media, Inc.*¹³⁾에 의존하였음.¹⁴⁾ 이러한 경우, 지식과 경험이 많은(sophisticated) 원고가 늦게 알게 되었다는 주장은 ‘불합리하거나’ 또는 ‘신뢰할 수 없는’ 것으로 간주되었음.¹⁵⁾ 하지만 연방지방법원은 해당 지역의 다른 판사들이 *Minden* 사건에서 적용된 논거를 일률적으로 받아들이지 않았으며, 제2 연방항소법원도 아직 어느 쪽에도 무게를 두지 않았다는 점을 인정하였음.¹⁶⁾

그럼에도 불구하고 연방지방법원은 MGP가 스스로 저작권 분야에 지식과 경험이 많다고 소장에 기재하였으므로, MGP의 청구는 법률문제로서 제소기한을 경과하였다고 판단내렸음.¹⁷⁾

연방지방법원은 MGP가 3년의 제소기한 내에 저작권 침해 청구의 소를 제기할 수 있었던 배포 행위 또는 발행 행위를 별도로 주장할 수 있도록 MGP에게 소장을 수정할 수 있는 기회를 제공하였음.¹⁸⁾ MGP가 원래 소장의 주장을 그대로 유지하겠다고 설명하면서 소장의 수정을 거부하자 연방지방법원은 원고의 소를 각하하였고, 이후 항소가 제기되었음.

제2 연방항소법원(Court of Appeals for the Second Circuit)은 연방지방법원의 판결에 동의하지 않으면서 다음과 같이 판시하였음.

8) 미 저작권법에 따르면 원고는 ‘청구(Claim)가 발생한 후 3년 이내에’ 소를 제기하여야 한다. 하지만 발견원칙(Discovery rule)에 따르면, 침해 발생 시점이 아닌 발견 시점을 기준으로 3년의 기간을 설정하며, 저작권자인 원고가 소를 제기하기 3년 전에 발생한 것으로 추정되는 행위에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다. 침해 시점을 기준으로 하는 발생 원칙(accrual rule)과 대비되는 개념이라고 할 수 있다

9) *Michael Grecco Prods., Inc. v. RADesign, Inc.*, 678 F. Supp. 3d 405, 408 (S.D.N.Y. 2023).

10) *Id.* at 409.

11) 390 F. Supp. 3d 461 (S.D.N.Y. 2019) (“*Minden*”).

12) No. 22-CA-354 (RA), 2023 WL 144663 (S.D.N.Y. Jan. 10, 2023).

13) No. 22-CV-4069 (RA), 2023 WL 2648027 (S.D.N.Y. Mar. 27, 2023).

14) *Michael Grecco Prods., Inc. v. RADesign, Inc.*, 678 F. Supp. 3d at 409.

15) *Id.* at 410.

16) *Id.* at 409-10.

17) *Id.* at 410-11.

18) *Id.* at 412.

첫째, 발견원칙에 따라 연방 저작권법상 침해청구가 발생하는 시점이 결정됨. 이는 침해행위를 탐지하고 소를 제기함에 있어 저작권자가 지식과 경험이 많은지 여부와는 무관함.

둘째, 침해행위를 발견하고 소를 제기함에 있어, 침해를 식별하기 위해 원고가 상당한 주의를 기울이고 있었다는 주장만으로는 특정 청구가 제소하기 3년 내에 발견되었어야 한다는 것을 명확히 할 수 없음.

따라서, 제2 연방항소법원은 확립된 발견원칙과 주장책임을 적용하면서 MGP의 청구가 법률문제로서 제소기한을 경과하여 금지되었다는 것은 소장의 명시적 내용이나 법원에 현저한 사실의 관점에서 명확하지 않음. 따라서 제2 연방항소법원은 이 사건의 제1심판결을 파기하여 환송하였음.

3. 결론

이 사건에서 제1심 법원은 저작권 침해 사건에서 '지식과 경험이 많은' 원고에게 3년 제소기한에 대한 발견원칙의 예외를 인정하고자 하였으나, 제2 연방항소법원은 이러한 예외를 부정하였음.

참고자료

Michael Grecco Prods., Inc. v. RADesign, Inc., Docket No. 23-1078 (August 16, 2024)

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-ca2-23-01078/pdf/USCOURTS-ca2-23-01078-0.pdf>