

미국

법원, 디즈니 영화에 대한 Redbox의 디지털 다운로드 코드 판매를 금지하는 예비적 금지명령을 승인

박형욱 (디자인지식재산컨설팅 대표)

Redbox가 디즈니 영화의 디지털 다운로드 코드를 Redbox의 키오스크 에서 판매한 것에 대하여 디즈니가 Redbox의 저작권 침해에 대한 기여책임과 계약위반 등을 주장하며 예비적 금지 명령과 손해배상을 구한 사안에서 2018년 8월 캘리포니아 중부지방법원은 디즈니의 저작권 기여침해 주장이 본안 승소가능성이 있다고 판단하여 금지 명령을 승인함. 한편 디지털 다운로드 코드 자체에는 최초판매원칙이 적용되지 않는다고 판단하고 Redbox의 디즈니에 대한 저작권 오용 항변도 디즈니가 콤보팩의 문구와 다운로드 사이트의 이용약관을 변경하였기 때문에 성공할 것 같지 않다고 판단함.

사실 관계

- 원고들은 Disney Enterprises, Inc., Buena Vista Home Entertainment, Inc., Lucasfilm Ltd., LLC, and MVL Film Finance LLC (총칭하여“디즈니”라함)로서 Coco, the Beast, Star Wars: The Last Jedi, 그리고 Black Panther를 포함한 유명한 영화의 저작권을 소유하고 있음.
- 디즈니는 자사의 영화를 DVD, 블루레이 디스크(Blu-ray discs)^{<1>}와 스트리밍과 디지털 다운로드 서비스로 배포함. 특히, “콤보팩”은 특정 디즈니 영화의 DVD 및 블루레이 디스크 버전과 다운로드 코드를 포함하는 종이로 구성되어 있음.
- 코드는 RedeemDigitalMovie.com 또는 DisneyMoviesAnywhere.com (총칭하여 “다운로드 사이트(redemption sites)”라함)에서 입력 또는 리딤(redeem)^{<2>}하여 사용자가 물리적 디스크에 포함된 동일한 디즈니 영화를 스트리밍 또는 다운로드 할 수 있음.

<1> 블루레이 디스크(Blu-ray Disc, BD로 약칭): 고선명(HD) 비디오를 위한 디지털 데이터를 저장할 수 있는 광기록 방식 저장매체 <https://ko.wikipedia.org/wiki/블루레이_디스크>참조,(2018.09.24.검색).

<2> redeem: to exchange a piece of paper representing a particular amount of money for that amount of money or for goods to this value:<<https://dictionary.cambridge.org/ko/사전/영어/redeem>>: 코드를 입력하여 영화를 다운로드 받을 수 있다는 의미로 여기서는 교환의 의미로 사용됨, 의미 전달상 ‘리딤’으로 칭하기로함.

- 디즈니가 2017년 11월 첫 번째 예비적 금지 명령을 구할 때 콤보팩 패키지의 외부와 다운로드 코드가 적힌 전단종이(insert) 하단에는 “코드는 판매 또는 양도 불가(Codes are not for sale or transfer)”라고 명시되어 있었음.
- 다운로드 사이트를 통해 코드를 리덤 하기 전에 개인은 코드를 입력하고 “Redeem”버튼을 클릭하여 조건에 동의해야함. 웹사이트에는 소비자들이 물리적 제품과 별개로 리덤 디지털 코드를 판매하거나 양도하는 것은 금지된다는 추가 이용약관이 명시되어있음.
- 피고 Redbox Automated Retail, LLC (이하“Redbox”라함)은 DVD 및 블루레이 디스크를 제공하는 자동화된 키오스크(kiosks)를 통해 소비자에게 영화를 대여하고 판매함.
- Redbox는 수년 동안 콤보팩을 구매해왔고 그것을 분해하여 고객들에게 물리적 디스크를 대여하거나 판매함. 2017년말 키오스크 에서 개별 판매용 콤보팩 다운로드 코드를 iTunes나 Amazon보다 저렴하게 최저 \$7.99로 판매하기 시작함.

사건 경과

- 2017년 11월30일 디즈니는 캘리포니아 중부지방법원(이하“법원”이라함)에 Redbox의 콤보팩 코드의 재판매가 (1) 저작권의 기여 침해 (2) 계약 위반 (3) 계약관계의 방해 (4) 캘리포니아 허위광고와 불공정경쟁법 위반에 해당한다며 저작권 침해 소를 제기함.^{<3>}
- 디즈니는 Redbox의 코드 재판매를 금지하는 예비적이고 영구적인 금지 명령을 구함. 또한 디즈니의 실손해와 Redbox가 얻은 이익 또는 법정손해배상을 구하고 배심재판을 법원에 요청함.
- 법원은 디즈니의 DVD 및 블루레이 디스크 패키지 대한 “판매 또는 양도 불가”문구가 “쉬링크랩(shrinkwrap)”^{<4>} 라이선스 또는 Redbox를 구속하는 계약을 만들기에 충분하지 않다고 결론내림.
- 따라서 2018년 2월20일 법원은 디즈니 패키지의 문구가 집행 가능한 계약을 만들지 않았다고 결정하며, 디즈니가 계약 위반이나 저작권 기여 침해 청구에 대한 본안의 승소가능성을 보여주지 못했다고 판단하여 예비적 금지 명령에 대한 디즈니의 신청을 거절함.^{<5>}

<3> Disney Enterprises, Inc. et al v. Redbox Automated Retail, LLC, Case No 2:17-cv-08655, Nov 30,2017,(C.D.Cal).

<4> 이용자가 포장(shrink-wrap)을 풀거나, 온라인으로 ‘동의(함)’라는 버튼을 클릭(click)하는 등의 방법으로 권리자가 제시한 이용조건에 동의함으로써 이용허락이 이루어지는 것을 쉬링크랩 라이선스 또는 클릭랩 라이선스라고도 한다. 임원선, 『실무자를 위한 저작권법』, 제4판, 한국저작권위원회(2014). 165면 참고.

<5> Disney Enterprises, Inc. et al v. Redbox Automated Retail, LLC, Case No CV-08655 DDP (AGRx), Feb 20,2018,(C.D.Cal).Disney Enterprises, Inc. et al v. Redbox Automated Retail, LLC, Case No CV-08655 DDP (AGRx), Feb 20,2018,(C.D.Cal).

- 이후, 디즈니는 콤보팩 박스 위의 문구와 다운로드 사이트들의 이용약관을 변경함.
- 영화 블랙팬서에 대한 디즈니의 콤보팩 패키지는 법원이 디즈니의 예비적 금지 명령에 대한 첫 번째 신청을 거절한 이후 실행된 변경 사항을 반영한 첫 번째 패키지임.
- 블랙팬서 콤보팩 박스 앞면에는 콤보팩이 “Digital Code”를 포함한다고 쓰여있고 박스 뒷면엔 “ Digital Code Included*”라고 쓰여 있음. 또한 패키지하단에는 디지털 코드의 리딤은 라이선스 조건의 사전 수락을 필요로 하며 이 패키지에 포함된 디지털 코드는 별도로 판매되지 않을 수 있으며, 코드는 오로지 이러한 콤보 패키지의 수령인이나 가족 구성원에 의한 개인적 사용을 위한 것이라고 명시되어 있음. 또한 코드의 만료일도 명시되어 있음.
- 디즈니는 2018년 4월9일 저작권 기여 침해만을 주장하는 것으로 소장을 수정함.^{<6>}
- 2018년 8월29일 법원은 블랙팬서 콤보팩에 있는 수정된 문구를 고려하여 디즈니가 기여침해 주장의 본안에 성공할 가능성이 있다는 것을 보여주었다는 결론을 내림. 또한 Redbox가 콤보팩을 구매할 때 어떤 디지털 콘텐츠에 대한 소유권도 얻은 것이 아니라는 것을 알기 때문에, 디즈니가 저작권 기여 침해 주장에 대한 본안의 승소가능성이 있을 것으로 판단함.
- 결론적으로, 법원은 디즈니의 예비적 금지 명령 신청을 승인하고 이 명령의 파기나 무효화로 인한 Redbox의 손실 보상을 위해 10만 달러의 예치금 납부를 디즈니에게 명령함.^{<7>}

법적 쟁점 및 법원 판단

- 예비적 금지 명령을 구하는 당사자는 (1) 본안의 승소가능성, (2) 예비적 구제가 없다면 회복할 수 없는 손해를 겪을 것인지, (3) 금지 명령의 발행 또는 거부로 인한 당사자 간의 형평의 균형, (4) 금지 명령이 공공의 이익에 있는지를 증명해야함.
- 법원은 본안의 승소가능성과 회복할 수 없는 손해의 가능성의 조합을 디즈니가 보여줄 수 있는지 검토함.
- 법원은 저작권 소유자는 저작물을 복제할 배타적인 권리를 가지며, 저작권 침해 입증을 위해서 원고는 (1) 유효한 저작권의 소유 (2) 독창적인 저작물의 구성요소의 복제를 증명해야한다고 함. 또한 피고가 고의적으로 침해를 유인하거나 직접 침해를 장려한다면 저작권 침해의 기여책임이 있다고 봄.

<6> Disney Enterprises, Inc. et al v. Redbox Automated Retail, LLC, Case No CV-08655 DDP (AGRx), Apr 09,2018,(C.D.Cal).

<7> Disney Enterprises, Inc. et al v. Redbox Automated Retail, LLC, Case No 2:17-cv-08655 DDP (AGRx), Aug 29,2018,(C.D.Cal).

- 법원은 Redbox가 디즈니의 다운로드 사이트에서 콘텐츠를 스트리밍 하거나 다운로드 할 수 있는 라이선스를 구입한다고 해서 라이선스가 부여된 콘텐츠의 소유권을 생성하는 것은 아니라고 판단함.
- 또한 Redbox가 Redbox 키오스크 에서 독립형 디즈니 코드를 구입한 고객이 실제로 다운로드 사이트의 조항을 위반하고 코드를 사용한다는 것을 알고 있다는 것에 대해서는 논쟁이 없다고 확인하며 실제로 Redbox는 고객이 다운로드 사이트를 방문하도록 적극적으로 지시한다고 판단함.
- 따라서 법원은 Redbox가 콤보팩을 구입할 때 어떤 디지털 콘텐츠에 대한 소유권도 얻지 못했기 때문에 디즈니는 Redbox가 Redbox 고객으로 하여금 다운로드 사이트에 라이선스 조항을 위반하여 코드를 리딤함으로 디즈니의 저작권을 침해하도록 조장했다고 주장하는데 성공할 가능성이 있음을 적절히 보여주었다고 판단함.
- 법원은 디즈니가 첫 번째 예비적 금지 명령이 거절된 이후에 다운로드 사이트에서 이용약관을 변경하였으므로 다운로드하는 더 이상 최초 판매권을 적용 할 수 있는 물리적 디스크를 보유하고 있음을 확인할 필요가 없으며 개정된 약관에 따라 콤보팩 구매자와 수령인은 물리적 디스크를 보관하거나 처분하는지 여부에 관계없이 디지털 액세스를 계속 즐길 수 있다고 판단함. 따라서 디즈니에 대한 Redbox의 저작권 오용 항변은 성공할 것 같지 않다고 판단함.
- 법원은 Redbox가 코드를 구매하거나 판매 할 때, 저작권으로 보호받는 저작물의 특정한 고정된 복제본이 아직 존재하지 않기 때문에 최초판매원칙은 이 경우에 적용 할 수 없다고 결론 내림.
- 법원은 Redbox의 코드 판매가 디즈니의 라이선스 사용자와의 관계를 해치고 있다고 디즈니가 제시한 광범위한 증거는 금지 명령 구제를 보증하기에 충분하다고 판단하고 디즈니가 저작권을 보호하는 금지 명령이 공공의 이익에 부합한다는 점을 적절히 보여주었다고 판단함.
- 법원은 금지 명령을 위한 소송은 단순히 소제기 된 행위가 종료되었다고 논할 가치가 없게 되는 것은 아니라고 판단하며 금지 명령 구제가 없다면 Redbox는 이미 판매하고 있는 다른 디즈니 코드와 함께 블랙 팬서 코드를 판매하기 시작할 가능성이 높다고 판단함. 따라서 Redbox가 자발적으로 특정 코드를 판매하지 않기로 결정한 것은 회복 할 수 없는 해가 없다는 것을 나타내지 않는다고 봄.
- 결론적으로 법원은 디즈니의 예비적 금지 명령을 승인하며 (1) 디즈니의 블랙팬서 콤보팩 패키지 위에 보여지는 것에 동일하거나 실질적으로 유사한 라이선스 조건을 포함하는 원래 콤보팩에 포함된 디즈니의 독립 실행형 코드를 판매 또는 양도하는 것을 금지하는 명령과 (2) 저작권법 제106조에 의거한 디즈니의 배타적 권리를 침해 하는 것을 유도하거나 장려하거나 기여하는 것과 (3) 디즈니의 저작물에 대한 고객의 침해를 유도, 장려 또는 기여하는 것을 금지하는 명령을 내림.

Ⓢ 평가 및 전망

- 디즈니 영화 다운로드 코드의 판매에 대한 Redbox에 대한 예비적 금지 명령은 디즈니와 iTunes 또는 Amazon과 같은 디지털 영화를 구입할 수 있는 전통적인 채널 모두에서 분명히 큰 승리임. 그러나 이번 법원의 판결에 대해 Redbox는 금지 명령이 블랙팬서 라이선스 조항에만 적용되며 “Coco”와 같은 이전 DVD 팩에는 적용되지 않는다고 강조함. 그러면서 판결로 인해 Redbox의 사업관행은 변경되지 않을 것 이라고 밝힘.
- 미국 저작권법상의 최초판매원칙이 디지털의 저작권에는 적용되지 않는다는 것을 확인해주는 사건임.

* 참고 자료

<https://bit.ly/2PTFG2k>

<https://lat.ms/2zzrkhj>

<https://on.wsj.com/2BoYcHO>

<https://bit.ly/2R7xJaL>



Figure 1 : Outside (Back) Package of Combo Pack

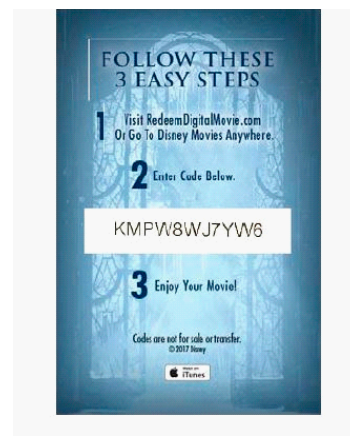


Figure 2 : Digital Movie Code Insert

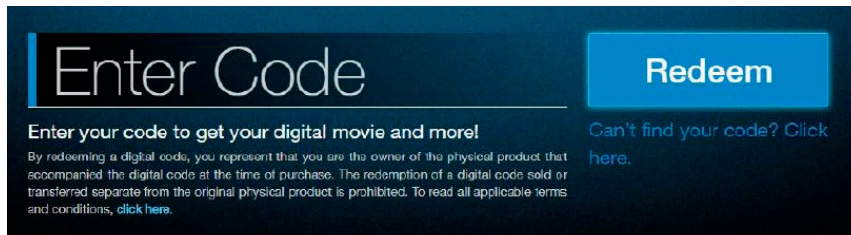


Figure 3 : RedeemDigitalMovie.com Condition

<http://redeemdigitalmovie.com/>



Figure 5 : Redox Re-packaging of Digital Movie Codes