

미국

**묵시적인 저작권 이용허락 계약은 저작권자와
저작물 이용 허락을 받은 자사이의 관행으로도 성립될 수 있다.**

최푸름 (University of Debrecen, LL.M)

미국 법원은 당사자 간의 배타적인 저작물 이용허락 계약이 만료된 후에도 관행이나 구두 계약을 통해 묵시적인 저작권 이용허락 관계가 유지될 수 있는지에 대한 사안에서 저작물 이용 갱신료에 대해서는, 당사자들 사이의 갱신료 지불에 대한 확약이 없었다면 이는 묵시적인 저작권 이용 허락을 유지하기 위한 필수 요소가 아니라는 판결을 내림.

배경

- 원고는 그래픽 디자인 회사이고 피고는 채용 공고를 올리는 웹사이트임. 2008년 10월 1일, 원고는 피고와의 저작물 이용 서면 계약을 통해 피고에게 자신의 저작물을 제공하고 있었음 (이하, ‘2008년 계약’). 계약 기간은 6개월이며, 이 기간 동안 원고의 모든 그래픽 디자인 저작물은 피고에게 독점적으로 귀속되며, 피고는 원고에게 자사가 필요로 하는 그래픽 디자인의 50% 이상을 수주할 의무가 있음. 피고는 원고의 저작물을 사용하여 채용 공고나 이력서 등록 서비스 등을 제작한 후, 이를 자신의 웹사이트에 게시함.
- ‘2008년 계약’ 기간이 만료되었을 때, 원고와 피고는 해당 계약을 갱신하지는 않았으나 계약서에 명시된 대로 서로의 의무를 다 함. 지난 6년 동안 원고는 피고에게 2,000개가 넘는 저작물을 제공해 왔고, 피고는 이에 대한 저작권료를 지불해 옴. 그러나 해당 계약 만료로 인해 두 당사자는 더 이상 법적 계약 관계로 묶이지는 않았음. 따라서 원고의 저작물에 대한 권리는 원고에게 귀속되며, 피고는 이에 대해 ‘묵시적 이용 허락’을 받은 것으로 추정됨.
- 원고에 따르면 ‘묵시적인 저작물 이용 허락’의 전제는 저작물 하나하나에 대한 갱신료를 매년 지불하는 것임. 그러나 피고는 원고의 저작물을 이용하여 채용 공고를 갱신하면서도 원고의 저작물에 대한 갱신료를 지불할 책임을 다 하지 않았고, 원고는 이러한 행위가 계약 철회 사유라고 강조함. 이에 따라, 원고는 2014년에 계약 철회를 주장하고 피고의 웹사이트에 게시된 자신의 저작물을 모두 내리도록 요구함. 하지만 갱신료에 대한 사항은 ‘2008년 계약’에 명시되어 있지 않음.

사실 관계

- 피고는 피고의 웹사이트에서 자신의 저작물을 모두 내려달라는 원고의 요구를 거절하였고, 원고는 피고가 정당한 저작물 이용 갱신료를 지불하지 않은 채로 자신의 저작물을 무단으로 이용하였다며 계약 위반, 저작권 침해 그리고 부당 이익을 이유로 소송을 제기함.
- 2017년, 지방 법원은 두 당사자 사이에 ‘저작물 목시적 이용 허락’관계가 인정되므로 피고에게 저작권 침해 책임이 없다는 판결을 내림. 또한, ‘2008년 계약’에 피고가 원고에게 저작물 이용에 따른 갱신료를 지불하는 데에 동의한 증거가 없다고 판시하였고 원고는 이에 대해 항소함.

쟁점

- 계약 기간이 만료된 후, 저작권 양도나 이용 계약이 당사자 일방에 의해 자동적으로 갱신될 수 있는지의 여부.
- 원고의 주장대로 원고가 피고에게 계약 기간 만료 이후에도 ‘2008년 계약’에 따른 ‘목시적 이용’을 허락해 주었다고 가정할 때, 갱신료를 지불하지 않은 채 원고의 저작물을 이용해왔던 피고의 행위가 저작권 침해에 해당하는지의 여부.

관련 규정과 판례법

- 미국 저작권법 제204조(a)항은 저작권의 양도는 법률의 효력에 의한 경우를 제외하고, 양도증서 또는 양도에 관한 각서가 서면으로 작성되어야 한다고 규정함.
- 2009년, *Ali v. Final Call* 판결에 의하면^{<1>} 저작권자는 자신의 저작물을 복제하거나 배포할 배타적인 권리를 가지고, 서면 계약을 통해 배타적 이용 허락 계약을 할 수 있으며 구두 계약을 통해 비배타적이고 ‘목시적인 이용 허락 계약’을 할 수 있음. ‘저작권의 목시적 이용 허락’을 위해서는 3가지 조건이 충족되어야 함. 계약 당사자는 a) 이용 허락을 받고자 하는 사람이 저작자에게 저작물의 창작을 요청한 사실과 b) 저작자가 요청 받은 저작물을 창작했다는 사실, 그리고 c) 저작자는 이용 허락을 받은 자에 의해 자신의 저작물에 복제 및 배포될 것이라는 사실을 인지하고 있었음을 증명해야 함.

<1> *Ali v. Final Call, Inc.*, No. 15-2963 (7th Cir. 2016).

- 저작물을 창작한 자는 타인이 자신의 저작물을 특정한 방식으로 이용하도록 묵시적이고 비배타적인 이용 허락을 할 수 있음^{<2>}. 또한 배타적 이용 허락과는 달리, 비배타적 이용 허락은 구두로도 가능하며 심지어 두 당사자 사이의 관행에 의해 맺어질 수도 있음^{<3>}.

판결

- 2018년 5월 8일, 미국 항소 법원은 사실 관계와 판례법에 따라 원고와 피고가 ‘묵시적인 이용 허락 계약’ 관계라고 판시함. 피고는 a) 원고에게 자신의 웹사이트에서 사용될 저작물의 창작을 요청하였고, b) 원고는 이를 승낙하여 저작물을 창작하였으며, c) 자신의 저작물이 피고의 웹사이트에 게시되어 복제, 전송 (맥락 상 Ali v. Final Call 판결의 배포는 전송으로 해석되어야 함) 될 것이라는 사실을 ‘2008년 계약’을 통해 인지하고 있었음. 그리고 원고와 피고는 계약 만료 이후에도 관행적으로 계약에 따른 각자의 책임을 다 하였음. 따라서 두 당사자 사이의 ‘묵시적 이용 허락 계약’이 인정되며 결과적으로 ‘2008년 계약’만료 후 피고가 원고의 저작물을 이용한 사실은 저작권 침해 사유가 아니라고 판단함.
- 원고가 주장한 갱신료에 대해서는 ‘2008년 계약’에서 언급되지도 않았을 뿐더러 해당 계약서를 통해 두 당사자가 매년 갱신되는 저작권 이용료 지불에 대해 상호 동의한 것으로 추정하기도 어렵다며 원고의 주장을 기각함.

평가 및 전망

- 이 판례는 저작권자의 ‘묵시적인 저작물 이용 허락 계약’의 좁은 해석을 경계하고, 피고와 같이 계약을 통해 저작물을 이용하고자 하는 자의 권리를 판례법상으로 명문화하여 강화할 전망이다.
- 또한 이번 사건에서 법원은 판례법이 제시한 3가지 요건을 적용하여 비록 구두나 관행으로 이루어진 계약일지라도 객관적인 기준을 대입하여 공정한 판결을 내리려고 하는 입장을 보임.

* 참고 자료

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

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

<https://bit.ly/2ulQxt2>

<2> I.A.E., Inc. v. Shaver, 74 F.3d 768, 775 (7th Cir. 1996).

<3> Beasley v. Commonwealth Edison Co., 2013 WL 4564857, at *7 (N.D. 111. 2013).