

미국

법원, 저작권 침해를 발견한 직원에게 보상을 주고 이를 바탕으로 소를 제기하는 등의 행위는 저작권 남용이 아니라고 판단

박형민 (경기저작권서비스센터 전임)

2019년 3월 28일 미국 중부 펜실베이니아 지방법원은 저작권 침해를 발견한 직원에게 보상을 주고 이를 바탕으로 합의금을 목적으로 소를 제기하는 행위는 저작권 남용에 해당되지 않는다고 판결함.

사실 관계

- 원고 Design Basics, LLC는 건축 저작물을 제작, 발행, 그리고 라이선싱하는 회사임. 원고는 피고의 사이트에서 원고의 저작물과 매우 유사한 건물 설계를 홍보하는 것을 발견하였음.
- 피고 Fogarty측과 Haubert측은 모두 건설업자이며, 피고 중 Fogarty측은 원고의 설계도면 카탈로그를 3개 이상 구매하는 동안 라이선스를 하나도 취득하지 않았고, Haubert측은 32개 이상의 카탈로그를 구매하고 5개의 건축 저작물에 대한 라이선스를 취득하였음. 또한 피고들은 원고의 저작물을 이용하여 건축 및 광고를 하였음. 이에 원고는 피고가 고의적 저작권 침해 4건, 비고의적 저작권 침해 4건, DMCA 위반 1건을 주장하였음.
- 피고측 Haubert는 원고가 피고용인들이 자신들의 저작권 침해를 찾으려면 포상을 주고 이를 통해 저작권 침해 소송을 제기하는 계획을 세우고 있다는 점

에서 저작권법과 헌법상의 지식재산권 절의 목적^{<1>}에 직접적으로 반하여 “저작권 행사를 방패로서가 아닌 무기로서 사용하려고 한다”고 주장함. 또 다른 피고 Fogarty도 이와 비슷하게 원고가 “침해자라고 주장하는 사람에게 합의금을 받아내려는 목적으로” 저작권을 행사하면서 창의적인 표현을 유도하는게 아니라 오히려 억제시키고 있다“고 주장하였음.

- 원고는 피고 측이 주장한 저작권 남용에 대해 피고는 저작권 등록을 통해 보장된 저작권을 원고가 남용한다는 점에 대해 소장에 명시하지 않았고, 등록된 저작권의 범위 및 유효성에 대해서 이의를 제기하지 않았다고 주장하였음.

피고의 저작권 남용 주장에 대한 법원의 판단

- 법원은 피고가 원고의 저작권 남용에 대한 합리적 추론을 뒷받침 할 수 있는데 필요한 사실들을 제시하지 못하였다는 이유로 피고의 주장을 받아들이지 않음.
- 법원은 저작권 남용은 “법원은 원고의 권리 행사가 공공의 이익에 반하는 경우 적절한 방법으로 그들의 권리 행사를 막을 수 있다”는 형평의 원칙 (Equitable principle)에 근거를 두고 있고 이러한 남용은 “저작권이나 특허의 무효가 되지는 않지만, 남용하는 동안에는 권리의 행사는 불가능하다”는 기존 판례를 인용하였음.
 - 저작권 남용의 원칙은 “일반 공공의 이익을 위해 예술적 창의력을 고취시키기 위한 저작권법의 목적에 반대되는 반(反)경쟁적인 행위를 피하기 위한 것”이라는 점을 언급하면서 저작권자가 반경쟁적 행위를 하면 남용이라고 언급하였음.

<1> Article I Section 8 Clause 8 - Patent and Copyright Clause of the Constitution. [The Congress shall have power] “To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”

- 따라서 ① 피고는 원고가 공격적인 소송 전략을 취한다고 주장하였지만, 이러한 전략이 반경쟁 행위에 해당한다는 사실을 주장하지 않았다는 점 ② 원고의 저작권 행사는 공공의 창작행위를 장려하는 정책에 막대한 영향을 미친다고 볼 수 없다는 점 ③ 원고가 단순히 저작권을 행사하는 것 그 이상이 아닌 경우, 저작권 남용 항변은 받아들일 수 없다고 판결함.

평가 및 시사점

- 이번 판결을 통해 저작권 남용의 기준에 대해 확인하면서 저작권 괴물(Copyright Troll)과 일반적인 저작권 행사를 구별할 수 있는 하나의 선례로 활용할 수 있을 것으로 평가됨.

※ 참고 자료

[Design Basics, LLC v. MTF Assocs., No. 1:17-cv-00031\(Mar 28, 2019\)](#)