

저작권 남용에 관한 미국 연방항소법원의 ‘Lasercomb 사건’의 의미와 한계*

박 준 우**

목 차

- I. 서 론
- II. 저작권 남용에 관한 연방항소법원의 판결
 - 1. 사실관계
 - 1) Lasercomb America, Inc. v. Reynolds
 - 2) Practice Management Info. v. American Medical Ass’n
 - 2. 연방항소법원의 판단
 - 3. 판결의 정리
- III. ‘Lasercomb 사건’ 등의 판결에 대한 평가
 - 1. 영업비밀 보호와의 관계
 - 2. 독점규제법 위반과의 관계
 - 3. 특허권 남용과의 구별의 필요성
- IV. 결 론

* 이 연구는 2010년도 서강대학교 교내연구비 지원에 의하여 이루어졌음(201010028,01).

** 서강대학교 법학전문대학원 부교수, 법학박사.

초록

이 논문은 저작권법의 규정과 법원에서의 해석에 있어서 저작권 보호의 수준은 미국이 한국보다 강하지만, 저작권의 보호와 이용 간의 균형은 오히려 미국보다 한국이 보호 쪽으로 기울어져 있다는 점을 지적하며 논의를 시작한다. 그리고 저작물의 이용을 위한 항변사유로서 미국의 형평법상의 법리인 ‘unclean hands’에서 비롯된 저작권 남용의 항변을 ‘Lasercomb 사건’을 통하여 살펴보았다. 그리고 다음의 세 가지 결론을 내렸다. 첫째, 저작권의 남용이란 저작권의 행사가 저작권을 부여하는 공공정책에 반하는 경우를 의미하며, 특히 저작권의 보호를 받는 부분에 대한 이용허락계약을 통하여 저작권의 보호를 받지 못 하는 부분까지 통제하려는 시도가 여기에 해당한다. 둘째, 저작권 남용은 독점규제법 위반과는 다른 개념이므로 저작권 남용의 법리를 개발함에 있어서 독점규제법리를 참고할 수는 있겠지만 저작권법 고유의 취지를 지향하는 법리를 개발하여야 한다. 셋째, 저작권법과 특허법은 그 추구하는 공공정책이 공통점도 있지만 다른 점도 있으므로 저작권 남용이 비록 특허권 남용에 의존하여 개발되었지만 특허권 남용의 법리와는 독자적으로 전개되어야 한다.

주제어

저작권 남용, 특허권 남용, 아이디어-표현 이분법

I. 서론

1995년에 설립된 세계무역기구(World Trade Organization, WTO)의 무역 관련지적재산권협정(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS 협정)이¹⁾ 현재 150여개 이상의 회원국에서 이행되고 있다.²⁾ TRIPS 협정의 국내이행으로 인하여 저작권을 포함한 지적재산권 보호의 최저수준이 전 세계적으로 높아졌다. 그런데 TRIPS 협정의 탄생을 주도한 미국의 경우³⁾ 한국과 비교하여 저작권의 보호수준이 높지만, 저작권의 효력제한도 한국보다 폭넓게 인정되고 있다. 예를 들면 미국 저작권법은 개별적인 저작권의 효력제한사유 이외에도 포괄적인 효력제한사유인 '공정이용'을 규정하고 있다(미국 저작권법 제107조). 그리고 위 공정이용규정은 저작재산권(동법 제106조) 뿐 아니라 저작인격권(동법 제106조A)까지 적용대상으로 하고 있으며, 피고의 저작권 침해행위가 개별적 효력제한규정의 범위를 벗어나는 경우에도 공정이용에 해당할 수 있다고 해석되고 있다.⁴⁾ 또한 법원은 권리남용·권리지체·금반언의 원칙 등 형평법원에서 축적된 판례법상의 항변사유도 저작권 침해에 있어서의 항변사유로 인정하고 있다.⁵⁾

이에 반하여 한국의 경우 개별적 효력제한사유는 규정되어 있으나 저작인격권에는 적용되지 아니하며 공정이용의 항변도 규정되어 있지 아니하다. 또한 우

1) Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of the Multilateral Negotiations, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed at Marrakesh, Morocco, Apr. 15, 1994, Annex 1C, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

2) 2008년 7월 23일 현재 153개국 가입하였다.

http://www.wto.int/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm(2010년 5월 31일 방문).

3) 미국의 거대 제약회사와 IT 기업이 저작권자들과 미국 정부, 그리고 EU와 일본의 이익단체와 정부를 설득하여 TRIPS 협정을 우루과이라운드의 의제에 포함시킨 동기와 과정에 관하여는 Michael P. Ryan, *Knowledge Diplomacy* 63-119 (1998) 참조.

4) Roger E. Schechter & John R. Thomas, "Intellectual Property: The Law of Copyrights," *Patents and Trademarks*, 234 (2003).

5) Id. at 204-208. 형평법의 기원에 관한 간단한 설명은 최은희, 「미국 판례법으로서의 저작권 남용항변에 관한 연구」, 프로그램심의조정위원회, 2004, 22-23면 참조. 다만, 한국의 저작권법이 미국 연방저작권법보다 저작인격권을 폭넓게 인정하는 점을 고려하면 한국이 미국보다 저작권 보호의 측면에서도 강도가 높다고 볼 수 있다.

리 민법 제2조에 근거한 권리남용금지의 원칙도 저작권 침해소송에서 원용되지 아니하고 있다.⁶⁾ 그러므로 한국과 미국의 저작권법 중 저작권의 보호를 위한 규정만 비교하면 미국의 저작권 보호가 더 강하다고 평가할 수 있지만, 저작권의 보호를 위한 규정과 이용을 위한 규정 간의 균형을 비교한다면 오히려 한국의 저작권법의 규정과 해석이 미국의 경우보다 더 보호쪽으로 기울어진 것 같은 느낌이다. 따라서 이 논문에서는 미국 연방법원의 해석론으로 발달된 판례법상의 저작권 침해에 대한 항변사유 중 저작권 남용의 항변에 관한 판결을 논의의 대상으로 한다.

저작권 남용을 인정한 미국 연방법원의 판결 중 특히 'Lasercomb 사건'은 저작권 침해자가 저작권 남용의 항변을 주장하여 면책된 최초의 연방항소법원의 판결이라는 의미가 있다.⁷⁾ 'Lasercomb 사건' 이전에도 저작권 남용이 저작권 침해소송에서 주장할 수 있는 항변이라는 점을 인정한 연방항소법원의 판결은 있었으나,⁸⁾ 피고의 저작권 남용의 항변이 성공한 것은 'Lasercomb 사건'이 최초이다. 연방대법원의 경우 저작권 남용이 저작권 침해에 대한 항변사유라고 명확히 인정한 판결은 없다. 그러나 연방대법원은 1953년의 *Mazer v. Stein* 사건과 *Broadcast Music Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc.* 사건에서 저작권자의 행위가 저작권 남용에 해당하지 아니한다고 판결함으로써⁹⁾ 저작권

6) 예를 들면, 상업성이 강한 응용미술저작물에 대한 저작재산권을 저작권자인 디자이너가 주문자에게 양도한 후에도 동일성유지권을 이용하여 변경도안의 사용금지를 청구한 행위는 권리남용에 해당한다는 견해가 있다. 김문환, "동일성유지권의 침해여부- '롯데' 사건(대법원 1992.12.24 선고, 92다31309 판결, 92마677 결정)", 「한국 저작권 판례평석집(1)」, 54, 66면(저작권심의조정위원회, 1998). 위와 같이 저작권 남용이 주장되거나 인정될 수 있는 여지가 있음에도 권리남용금지의 원칙이 저작권 침해소송에서 인정되지 아니하는 이유로서 "지금까지의 정부정책이나 지적재산권 관련 연구의 대부분이 저작자의 권리보호에 치중된 반면 권리남용에 대한 연구와 계몽은 부족하였고 그 인식이 아직 표면화되지 아니한 점"이 제시되었다. 손승우, "S/W Streaming 기술과 저작권 남용행위", 「중임법학」, 제6집 제3호(2004), 313면.

7) *Lasercomb America, Inc. v. Reynolds*, 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990)(이하 'Lasercomb 사건'이라 한다.). 'Lasercomb 사건' 이전에도 연방법원 중 1심에서는 저작권 남용 항변을 인정한 판결이 있었다. *W. Witmark & Sons v. Jensen*, 80 F.Supp. 843 (D. Minn. 1948).

8) *United Tel. Co. of Missouri v. Johnson Publishing Co.*, 855 F.2d 604 (8th Cir. 1988); *Supermarket of Homes, Inc. v. San Fernando Valley Bd. of Realtors*, 786 F.2d 1400 (9th Cir. 1986); *F.E.L. Publications, Ltd. v. Catholic Bishops of Chicago*, 214 U.S.P.Q. 409 (7th Cir.), cert. denied, 459 U.S. 859 (1982).

9) *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201, 218-219 (1954); *Broadcast Music, Inc. v. Columbia Broadcasting*

남용이라는 항변사유의 존재 자체를 부정하지는 아니하였다. 그러나 아직 저작권 남용의 취지나 인정요건 등을 상세히 설명한 연방대법원의 판결은 없다.

‘Lasercomb 사건’ 이후에도 저작권 남용을 인정한 판결은 존재하는데, 이 논문에서는 그 중 Practice Management Info. v. American Medical Ass’n 사건을 함께 소개하고 논의하고자 한다. 두 사건의 공통점은 저작권 남용의 항변이 아직 독점규제법리에서 완전히 분화되지 못 하였음을 보여준다는 것이다. 따라서 이 논문은 두 사건의 소개를 통하여 저작권 남용의 항변이 경쟁제한의 방지를 목적으로 하는 독점규제법리와 특허권 남용 법리에 근거하여 인정되었다는 점, 하지만 저작권 남용은 다른 두 법리와는 다른 공공정책에 근거한다는 점을 설명한다. 그리고 그 결과 저작권 남용의 법리는 저작권 부여의 공공정책에 근거하여 다른 두 법리와는 독자적으로 발전하여야 한다고 주장한다.

II. 저작권 남용에 관한 연방항소법원의 판결

1. 사실관계

1) Lasercomb America, Inc. v. Reynolds

이 사건에서 원고는 상자나 껍으로 제작할 수 있도록 종이와 판지(板紙)를 자르고 접을 자국을 남기는 데에 사용되는 steel rule die(이하 ‘금형’이라 한다.)의 제조업체이다. 피고들은 원고와 경쟁관계에 있는 회사의 대표이사과 컴퓨터 프로그램개발자였다. 원고의 저작물 Interact는 제작할 판지의 견본을 컴퓨터 모니터 상에서 만들 수 있도록 하는 컴퓨터프로그램이었다(이하 ‘원고저작물’이라 한다.).¹⁰⁾ 원고는 피고와 원고저작물의 이용계약을 체결하였다(이하 ‘이용허락계약’이라 한다.). 피고는 원고저작물의 기술적 보호조치를 우회하고 원고저작물을 거의 그대로 복제하여 PDS-1000이라는 프로그램을 개발하였다(이하

System, Inc., 441 U.S. 1, 24 (1979).

10) ‘Lasercomb 사건,’ 각주 7, at 971.

피고 프로그램이라 한다.).¹¹⁾ 그런데 원고는 원고저작물의 이용허락계약을 체결하면서 “99년 동안 어떠한 형태의 컴퓨터에서 작동하는 금형제작 소프트웨어의 개발도 금지”한다는 제한규정이 삽입된 계약서를 이용하였다. 피고의 회사는 이 조항이 삽입된 계약서에 서명하지 아니하였으므로 위 제한규정의 적용을 받지 아니하였다.¹²⁾ 그러나 원고는 피고의 회사 이외의 제3자와 위의 이용제한규정이 삽입된 이용허락계약을 체결하였다. 이 사건에서 피고의 행위가 원고의 저작권의 침해라는 점은 명백하였으므로 주된 쟁점은 원고가 원고저작물의 이용허락계약에 제한규정을 삽입한 행위가 저작권 남용에 해당하는지의 여부였다. 이에 대하여 1심법원은 다음과 같은 이유로 피고는 원고에 대하여 저작권 남용의 항변을 주장할 수 없다고 판단하였다. 첫째, 피고는 원고의 제한규정이 삽입된 이용허락계약에 서명하지 아니하였으므로 위 제한규정의 적용을 받지 아니한다. 둘째, 컴퓨터 소프트웨어 분야가 민감한 성격을 가지고 있다는 점을 감안하면 위 제한규정은 합리적이다. 셋째, 저작권의 남용이라는 항변이 존재하는지 의문이다.¹³⁾ 1심법원의 판결에 대하여 피고들은 제4연방항소법원에 항소하였다.

2) Practice Management Info. v. American Medical Ass’n

이 사건은 저작권소멸확인소송이다.¹⁴⁾ 피고는 미국의료협회(American Medical Association)이며 현행의료절차용어집(Physician’s Current Procedural Terminology, 이하 ‘피고작품’이라 한다.)을 출판하였다. 피고작품은 의사들이 특정 의료절차를 정확히 식별할 수 있도록 6천개 이상의 의료절차마다 간단한 설명과 함께 5자리 숫자로 된 코드를 부여하였다. 1977년에 의회는 의료보조·

11) Id.

12) Id. at 972–973. 이 사건에서 피고는 제한규정이 삽입된 원고의 이용허락계약서에 서명을 하지도 아니하였고 위 계약서를 원고에게 반환하지도 아니하였다. 그러나 원고는 이 사실을 간과한 채 서명된 계약서를 받은 것으로 알고 있었다. 그러나 이 사건의 1심법원은 원고와 피고의 회사 간의 구두에 의한 (제한규정은 없는) 이용허락계약의 성립을 인정하여 피고의 행위는 이용허락계약의 위반에 해당한다고 판시하였다. Id. at 973 n.7.

13) Id. at 973.

14) Practice Management Information Corp. v. American medical Association, 121 F.3d 516, 516 (9th Cir. 1997)(이하 ‘Practice Management 사건’이라 한다.).

보험(Medicare and Medicaid) 청구서식에서 해당 의료서비스를 식별할 수 있는 통일된 코드를 마련하도록 보건재무국(Health Care Financing Administration)에게 지시하였다.¹⁵⁾ HCFA는 새로운 코드를 만들어 내는 대신 기존의 피고작품의 코드를 채택하기로 결정하고 피고로부터 피고작품을 이용, 복제, 출판, 배포할 수 있는 이용료가 없으며 취소할 수 없는 비독점적 이용허락을 받았다. 대신 HCFA는 피고작품 이외의 다른 코딩 시스템은 채택하지 아니하는 것을 조건으로 하였다(이하 '거래제한조건'이라 한다).¹⁶⁾ 한편 원고는 의학서적출판배포업자였는데 피고로부터 피고작품을 구입·판매하였다. 그런데 피고가 가격할인을 거절하자 피고의 저작권은 소멸하였음을(invalid) 확인하는 소송을 제기하였다. 원고주장의 근거는 다음과 같다. 첫째, 피고작품은 HCFA가 의료보험료 청구를 위한 코드시스템으로 채택하는 순간 보호되지 아니하는 저작물이 되었다. 둘째, 피고작품의 이용허락계약의 거래제한조건은 저작권의 남용이므로 피고의 저작권은 소멸되었다. 1심법원은 피고승소의 일부 약식판결과 원고의 출판금지가처분을 내렸고 이에 원고는 제9연방항소법원에 항소하였다.¹⁷⁾

2. 연방항소법원의 판단

'Lasercomb 사건'과 'Practice Management 사건'에서의 연방항소법원은 모두 저작권 남용의 항변을 인정하여 저작권법 위반을 부인하였다. 우선 'Lasercomb 사건'에서 제4연방항소법원은 Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger에서¹⁸⁾ 연방대법원이 특허권 남용을 특허권 침해의 항변사유로 인정한 이후 많은 법원도 이를 따랐음을 지적하였다.¹⁹⁾ 또한 창작의 노력을 장려한다는 점에서 특허권과 저작권의 수여를 뒷받침하는 공공정책은 본질적으로 같다는 것을 전

15) Id. at 517.

16) Id. at 517-518.

17) Id. at 518.

18) 314 U.S. 488, 62 S.Ct. 402 (1942)(이하 'Morton 사건'이라 하며 U.S. 판결집으로 인용.)

19) 'Lasercomb 사건,' 각주 7, at 975-976.

제로²⁰⁾ ‘Morton Salt 사건’의 연방대법원이 특허권의 남용이 특허권 부여의 공공정책에 반한다고 판시한 부분을²¹⁾ 다음과 같이 저작권 남용의 법리로 바꾸어 판시하였다:

저작자에게 저작권이라는 특권을 부여하여 미국의 헌법과 법이 채택한 “한정된 기간 동안 창작물에 대한 배타적 권리를 저작자에게 보장함으로써 학문과 유용한 기술의 발전을 장려”한다는 공공정책을 실현하였다. …… 그러나 창작물에 대한 독점권을 수여한 공공정책에는 창작성 없는 표현은 포함되지 아니한다. 저작권을 보호하는 공공정책은 마찬가지로 저작권청이 수여하지 아니하거나 수여하는 것이 공공정책에 반하는 배타적 권리를 확보하기 위하여 저작권을 이용하는 것을 금지한다.²²⁾

저작권 남용이 저작권 침해에 대한 항변사유라는 점을 인정한 후, 법원은 저작권 남용은 독점규제법의 위반일 필요도 없다고 하였다.²³⁾ 독점규제법 위반의 여부는 주로 ‘합리성의 원칙(rule of reason)’에 의하여 판단됨에 반하여 저작권 남용의 여부는 저작권의 이용이 저작권 수여의 공공정책에 반하는지의 여부에 의하여 판단된다.²⁴⁾ ‘Lasercomb 사건’을 예로 들면, 원고가 원고저작물의 이용 허락계약에 사용한 제한규정이 합리적인가의 여부가 독점규제법 위반의 판단기준인 반면, 저작권 남용 여부의 판단기준은 ‘원고가 위 제한규정을 이용하여 저작권에 의하여 보호받을 수 없는 부분까지 배타적 효력을 미치게 하려 하였는지의 여부’가 된다. 그런데 원고의 위 제한규정은 두 가지 점에서 저작권 부여의

20) Id. at 975.

21) ‘Morton Salt 사건,’ 각주 18, at 492.

22) The grant to the [author] of the special privilege of a [copyright] carries out a public policy adopted by the Constitution and laws of the United States, “to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to [Authors] …… the exclusive Right ……” to their [“original” works]. …… But the public policy which includes [original works] within the granted monopoly excludes from it all that is not embraced in the [original expression]. It equally forbids the use of the [copyright] to secure an exclusive right or limited monopoly not granted by the [Copyright] Office and which it is contrary to public policy to grant. ‘Lasercomb 사건,’ 각주 7, at 977.

23) Id. at 978.

24) Id.

공공정책에 반한다. 첫째, 원고의 제한규정은 원고저작물의 이용자들이 원고저작물이 표현하고 있는 '아이디어'를 독자적인 방법으로 실행하려는 시도를 금지하였다.²⁵⁾ 이는 저작권의 보호범위 밖에 있는 아이디어 부분에 대한 경쟁을 통제하기 위하여 저작권을 이용하려는 시도이므로 독점규제법 위반 여부에 관계없이 저작권의 남용에 해당한다.²⁶⁾ 둘째, 원고의 이용허락계약서의 제한기간은 99년인데 이는 (당시의) 저작권의 존속기간보다 길 수 있다.²⁷⁾ 그러므로 법원은 원고의 제한규정은 저작권의 남용에 해당한다고 하였다.

'Lasercomb 사건'의 마지막 쟁점은 피고가 원고의 제한규정의 적용을 받지 아니한다는 점에서 비롯된다. 즉, 피고는 원고의 제한규정이 담긴 이용허락계약서에 서명을 하지 아니하여 제한규정이 포함 안 된 구두계약의 성립만이 인정되었으므로 원고의 제한규정의 적용을 받지 아니하였다. 그럼에도 불구하고 원고의 저작권을 명백히 침해한 피고가 원고의 저작권 남용을 항변사유로 이용할 수 있는가가 쟁점이 되었다. 보다 구체적으로 "피고가 원고의 저작권 남용에 의하여 피해를 입지 아니하였어도 저작권 남용의 항변을 이용할 수 있는지의 여부"가 쟁점이 되었다.²⁸⁾ 이에 대하여 법원은 중요한 것은 "원고가 자신의 저작권을 공공정책에 반하는 방식으로 이용하였는지의 여부"이며, 피고가 제한규정이 포함된 이용허락계약의 당사자가 아니라는 점은 저작권 남용의 항변과는 관계 없는 사실이라고 판시하였다.²⁹⁾

'Practice Management 사건'에서의 제9연방항소법원은 'Lasercomb 사건'의 주요 판결이유를 인용하며 피고(저작권자)의 저작권의 남용을 인정하였다. 이에 대하여 피고(저작권자)는 피고의 거래제한조건이 없었던 경우에도 HCFA는 피고의 저작물을 이용하였을 것이라고 반박하였다. 그러나 법원은 저작권의 남용에 해당하는 부분은 "HCFA가 피고의 저작물만을 이용하기로 결정"한 부분이 아니라 "피고 이외의 다른 경쟁자들의 상품을 이용할 것을 결정할 수 있는

25) Id.

26) Id. at 979.

27) Id. at 977.

28) Id. at 979.

29) Id. 참고로 법원은 특허권 남용이 쟁점이 된 'Morton Salt 사건'에서도 피고는 원고의 경쟁제한적 실시 계약의 당사자가 아니었음에도 불구하고 연방대법원이 특허권의 남용을 인정한 점을 지적하였다. Id.

HCFA의 권리를 제한”한 것이라고 판시하였다.³⁰⁾ 즉, “피고의 경쟁자들의 상품을 이용하지 아니할 것을 이용허락계약의 조건으로 한 것”이 저작권에 내재된 공공정책에 반하는 방식으로 저작권을 이용한 것이라고 하였다.³¹⁾ 또한 ‘Lasercomb 사건’의 제4항소법원과 같이 저작권 남용의 항변을 위하여 독점규제법 위반을 입증할 필요는 없다고 하였다.³²⁾

3. 판결의 정리

이상 살펴본 ‘Lasercomb 사건’과 ‘Practice Management 사건’ 판결을 정리하면 다음과 같다. 첫째, 저작권자가 저작물과 관련하여 경쟁제한적 행위를 한 경우에 그 행위가 독점규제법의 위반에 해당하지 아니하여도 저작권 남용이 인정될 수 있다. 둘째, 저작권의 남용이란 저작권법을 부여하는 공공정책에 반하는 행위를 의미하는데, 위 사건들의 경우 표현에 주어진 저작권을 이용하여 아이디어의 흐름을 방해하려 하였다는 점이 저작권 남용에 해당한다. 셋째, 저작권 남용의 상대방이 저작권 침해자가 아닌 제3자인 경우에도 저작권 침해자는 저작권 남용의 항변을 주장하여 면책될 수 있다. 이하에서는 위의 판결의 내용에 대한 학계의 비판을 중심으로 논의를 한다.

III. ‘Lasercomb 사건’ 등의 판결에 대한 평가

1. 영업비밀 보호와의 관계

‘Lasercomb 사건’의 법원이 저작권 남용 항변을 인정한 근거의 핵심은 “저작권을 이용하여 저작물이 아닌 부분까지 배타적으로 지배하려 하였다.”는 점이다. 이에 대하여는 소프트웨어 산업의 입장에서 다음과 같은 비판이 있다. 첫째,

30) ‘Practice Management 사건,’ 각주 14, at 521.

31) Id.

32) Id.

당시의 소프트웨어 이용허락계약은 일반적으로 대상 컴퓨터프로그램의 복제나 역분석(reverse engineering)을 금지하였는데 이는 그 프로그램의 저작권뿐만 아니라 영업비밀까지 보호하려는 목적이었다. 둘째, 컴퓨터프로그램에 접근할 때 저작권에 의하여 보호를 받는 부분과 보호 받지 아니하는 부분을 구별하여 접근하는 것은 기술적으로 불가능하다.³³⁾ 다시 말해서 이 견해는 첫째, 'Lasercomb 사건'의 제한규정은 저작권을 이용하여 아이디어의 자유로운 흐름을 부당하게 방해하려 한 것이 아니라 영업비밀을 보호하려는 정당한 목적을 가지고 있다는 것이다. 둘째, 컴퓨터프로그램에서 저작권의 보호를 받는 부분과 받지 못하는 부분을 기술적으로 구별하는 것이 불가능하므로 해당 프로그램의 전체의 복제 또는 접근을 금지하여야 그 프로그램에 대한 저작권의 보호가 가능하다는 것이다.

그러나 위의 비판이 제시한 근거는 다음과 같은 점에서 문제가 있다. 첫째, 영업비밀의 보호에 있어서 역분석을 통한 타인의 영업비밀의 취득은 정당한 수단에 의한 취득이므로 부정경쟁행위가 아니다. 따라서 컴퓨터프로그램의 목적 코드를 역분석하여 그 소스코드를 알아내는 것은 영업비밀의 침해행위가 아니다.³⁴⁾ 따라서 많은 소프트웨어 이용허락계약은 역분석의 금지조항을 포함하고 있다.³⁵⁾ 이러한 제한규정은 영업비밀의 보호를 위한 요건 중 “비밀을 비밀로서 유지하기 위한 상당한 노력”으로 해석될 여지도 있다.³⁶⁾ 그러나 소프트웨어 이용허락계약은 대부분 표준계약서를 이용하고 있으므로 이 계약에 포함된 제한규정은 대상 소프트웨어의 이용자 모두에게 강제된다. 이는 결과적으로 이용허락계약의 대상인 소프트웨어의 영업비밀의 보호를 특허권이나 저작권보다 배타성이 상대적으로 약한 부정경쟁방지적 보호에서 배타성이 강한 물권적 보호로

33) Marshall Leaffer, "Engineering Competitive Policy and Copyright Misuse," 19 U. Dayton L. Rev. 1087, 1104-1105 (1994).

34) 그러므로 컴퓨터프로그램에 포함된 영업비밀은 그 프로그램의 개발과정에서는 영업비밀로서 존재할 수 있지만, 시장에 출시되는 순간 비밀성을 상실하고 퍼블릭도메인에 속하게 될 수 있다. Pamela Samuelson, "CONTU Revisited: The Case against Copyright Protection for Computer Programs in Machine-Readable Form," 1984 Duke L.J. 663, 718-719 (1984).

35) Id. at 760.

36) Id.

바꾸는 결과를 초래한다. 다시 말하면 소프트웨어의 영업비밀의 보호를 위하여 이용허락계약에 역분석 금지규정의 효력을 인정하는 것은 저작권으로 영업비밀을 보호하는 결과가 된다. 또한 저작권적인 보호를 하면서도 대부분의 소프트웨어는 양도보다는 이용허락의 형태를 통하여 유통되기 때문에 저작권법상의 권리소진의 원칙을 효과적으로 피해할 수 있다.³⁷⁾ 둘째, 컴퓨터프로그램에서 저작권의 보호를 받는 부분과 받지 못하는 부분을 기술적으로 구별하는 것이 불가능하므로 해당 프로그램의 전체의 복제 또는 접근을 금지하여야 그 프로그램에 대한 저작권의 보호가 가능하다는 주장은 ‘Lasercomb 사건’에서의 쟁점과는 관련이 없는 주장이다. ‘Lasercomb 사건’에서 피고는 원고의 저작물의 이용에 대하여 이미 이용료를 내고 있었다. 위 사건에서 저작권자가 이용허락계약의 제한규정을 통하여 달성하고자 한 목적은 이미 이용료를 받고 있는 저작물 부분과 함께 저작권의 보호를 받지 못 하는 부분까지 이용금지를 하려는 것이었다. 이용자가 저작권자의 저작물을 개선하여 새로운 프로그램을 제작하여 판매하는 경우 저작권자는 2차적저작물작성권을 행사하여 원저작물의 이용의 대가를 받을 수 있다. 그러므로 위 사건의 저작권자는 저작권법이 허용한 정도를 넘어서는 아이디어의 흐름과 경쟁의 제한을 시도한 것이며 이 부분이 저작권 남용에 해당한다.

2. 독점규제법 위반과의 관계

‘Lasercomb 사건’의 법원이 판시한 바와 같이 저작권 남용의 인정을 위하여 반드시 독점규제법의 위반을 입증하여야 하는 것은 아니다. 즉, 독점규제법의 위반에는 해당하지 아니하는 저작권 남용이 있을 수 있다. 그렇다고 하여 저작권이 관련된 독점규제법 위반의 경우가 모두 저작권 남용에 해당하는 것도 아니다.³⁸⁾ 즉, 저작권 남용에 해당하지 아니하는 독점규제법 위반도 있을 수 있

37) James A.D. White, "Misuse or Fair Use: That is the Software Copyright Question," 12 *Berkeley Tech. L.J.* 251, 307 (1997).

38) 이와 관련하여 독점규제법의 법리를 저작권 남용의 판단에 적용하는 것은 다음과 같은 이유로 적절치 아니하다는 견해도 있다. 첫째, 독점규제법리는 단기간의 정태적 분석을 하고 현재의 소비자 후생에만

다.³⁹⁾ 'Lasercomb 사건'의 법원이 독점규제법 위반이 아닌 경우에도 저작권 남용을 인정한 것은 타당하다. 왜냐하면 사회의 핵심적 가치를 이루는 “아이디어와 정보의 자유로운 이동”이라는 공공의 이익은 경쟁제한적 영업관행의 금지만으로는 달성할 수 없기 때문이다.⁴⁰⁾ 예를 들면 'Lasercomb 사건'에서 원고가 사용한 제한규정은 원고에게 ‘상자제작용 금형’ 시장에서의 경쟁제한력이나 독점력을 부여하지는 못 함에도 불구하고 아이디어를 퍼블릭도메인에서 제거하였다.⁴¹⁾ 이 경우 공중이 입는 피해는 “시장가격이 경쟁적 시장가격보다 높아지는 것”이 아닌⁴²⁾ “헌법상 표현의 자유에 의하여 보장되고 저작권법에 의하여 실현되는 사실과 아이디어의 자유로운 이동에 대한 억제”로부터 비롯된다.⁴³⁾

초점을 두기 때문에 기술혁신등이 초래하는 장기적인 소비자 후생은 분석대상이 아니다. 둘째, 독점규제법은 한계비용가격에 초점을 두는데 이는 혁신이 계속적, 점진적으로 이루어진다는 것을 전제로 한다. 그러나 실제로 컴퓨터 산업 등의 분야에서는 혁신이 불연속적, 급진적으로 이루어진다. 셋째, 소프트웨어 회사의 시장지배적 지위는 저작권이 아닌 다른 시장요소들, 즉 엔지니어링 직원들의 규모와 기술, 유통망의 장악, 규모의 경제와 한계비용의 체감, 마케팅의 범위, 일괄판매의 이용, 신상품 도입시의 리드타임, 명성, 브랜드 인지도, 브랜드 충성도 등에 의하여 영향을 받는다. 넷째, 독점규제법에서의 시장지배력의 개념은 동종상품시장에서의 가격경쟁을 의미하는 반면 컴퓨터 소프트웨어는 주로 가격보다는 성능에 대한 경쟁을 한다. 다섯째, 저작권의 경우 독점규제법에서 금지하는 가격차별정책이 오히려 저작권법의 목적인 창작물의 확산을 장려할 수 있다. Ramsey Hanna, "Misusing Antitrust: The Search for Functional Copyright Misuse Standards," 46 *Stan. L. Rev.* 401, 423-434 (1994).

39) Note, "Clarifying the Copyright Misuse Defense: The Role of Antitrust Standards and First Amendment Values," 104 *Harv. L. Rev.* 1289, 1297 (1991). 예를 들면 컴퓨터 하드웨어의 제작·판매업자에게 특정 소프트웨어를 끼워파는 것을 강요하는 경우에는 경쟁제한의 효과는 있으나 아이디어의 확산을 방해하는 효과는 없다. *Id.* at 1303.

40) *Id.* at 1303.

41) *Id.*

42) '시장지배력' 또는 '독점력'이란 "시장가격을 한계생산비(marginal cost) 수준 이상으로 올릴 수 있는 힘"이라고 정의될 수 있다. 박세일, 「법경제학」, 2판, 박영사, 2000, 612면. 그런데 "경쟁시장에서의 한계생산비란 시장가격과 일치하므로 시장지배력이란 시장가격을 경쟁적 시장가격 이상으로 올릴 수 있는 힘"을 의미한다. 위의 책, 같은 면.

43) Note, "Clarifying Copyright Misuse Defense," 각주 39, at 1303. 이러한 저작권법의 목적은 연방대법원에 의하여 확인되었다. "The limited scope of the copyright holder's statutory monopoly,, reflects a balance of competing claims upon the public interest: Creative work is to be encouraged and rewarded, but private motivation must ultimately serve the cause of promoting broad public availability of literature, music, and the other arts. The sole interest of the United States and the primary object in conferring [copyright],, lie in the general benefits derived by the public from the labors of authors," *Twentieth Century Music Corp. v. Aiken*, 422 U.S. 151, 156 (1975)(이하 'Twentieth Century Music 사건'이라 한다.).

그러나 독점규제법리와 저작권 남용의 법리를 더 명확히 구별할 필요성은 있다. ‘Lasercomb 사건’에서 피고는 원고가 사용한 제한규정이 담긴 표준계약서에 의한 계약의 당사자가 아니기 때문에 위 제한규정으로 인한 남용의 피해자가 아님에도 불구하고 저작권 남용의 항변을 이용하여 저작권 침해에 대한 책임이 면제되었다. 또한 ‘Practice Management 사건’에서도 저작권 남용을 주장한 원고는 저작권자인 피고가 사용한 거래제한조건이 포함된 계약의 당사자가 아니었음에도 불구하고 저작권 남용이라는 판결이 내려졌다. 이러한 해석은 독점 규제법리 하에서 가능한 해석인데,⁴⁴⁾ 저작권 남용의 법리가 형평법리인 ‘unclean hands 법리’⁴⁵⁾에 근거한 것임을 고려할 때 매우 형평에 반하는 결과라고 볼 수 있다.⁴⁶⁾ 이는 저작권 남용의 법리가 독점규제법리와 독립적으로 전개되어야 할 필요성을 보여주는 부분이라 할 수 있다.⁴⁷⁾

3. 특허권 남용과의 구별의 필요성

‘Lasercomb 사건’의 법원은 저작권법의 목적인 “아이디어의 자유로운 흐름”에 충실한 판결을 내렸다고 본다. 특히 저작권 남용을 인정한 근거로서 원고의 제한규정이 표현에 부여된 저작권을 이용하여 저작권 보호가 되지 아니하는 아이디어의 이용을 통제하려 한 부분을 제시한 것은⁴⁸⁾ 저작권 남용의 인정기준으로 저작권을 부여하는 공공정책에 충실하였다고 평가될 수 있다.⁴⁹⁾ 그러나 저

44) Aaron Xavier Fellmeth, “Copyright Misuse and the Limits of the Intellectual Property Monopoly,” 6 J. Intell. Prop. L. 1, 39 (1998).

45) ‘unclean hands doctrine’이란 “원고의 행위가 형평에 어긋나고 불공정하고 기망적인 경우 형평법원이 구제를 거부하는 것”을 말한다. Black’s Law Dictionary 1524 (6th ed. 1990).

46) Fellmeth, 각주 44, at 39.

47) 이와 관련하여, 지적재산권법에 의한 “권리의 정당한 행사”라고 규정된 독점규제및공정거래에관한법률 제59조를 “지적재산권의 행사가 권리남용에 해당하면 공정거래법 위반이라고 해석하는 것”은 잘못된 것임을 지적한 견해가 있는데 타당하다고 본다. 이문지, “저작권의 남용에 관한 미국의 판례법”, 『경영법률』, 제13권 제2호(2003), 242면.

48) ‘Lasercomb 사건’, 각주 7, at 979.

49) 특히 이 판결부분은 자유로운 아이디어의 흐름을 보장하기 위한 ‘아이디어-표현 이분법’에 근거한 것이라 볼 수 있다. Note, “Clarifying Copyright Misuse Defense,” 각주 39, at 1308.

작권을 인정한 공공정책만을 근거로 하여도 저작권 남용을 충분히 인정할 수 있는데도 'Morton Salt 사건'을 인용하며 특허권 남용에 비유하여 저작권 남용 이론을 전개한 부분은⁵⁰⁾ 비판의 여지가 있다.⁵¹⁾ 비록 특허권과 저작권의 부여가 창작에 대한 인센티브의 제공이라는 점에서는 공통점이 있지만, 특허권은 아이디어 자체에 대하여 배타적 권리를 부여한다는 점에서 아이디어 자체에 대한 배타적 권리를 부정하는 저작권과는 반대의 특징을 보이기도 한다. 그러므로 저작권 남용의 법리는 독점규제법리 뿐만 아니라 특허권 남용의 법리와도 구별되는 법리로서 전개되는 것이 타당하다고 본다. 즉, 저작권 부여의 공공정책에 반하는 특유의 남용행위를 유형화하고⁵²⁾ 법리를 발전시키는 작업이 필요하다.⁵³⁾

IV. 결 론

우리나라의 저작권법은 1980년대의 무역압력을 통하여, 그리고 1990년대의 WTO의 가입에 의하여 보호측면이 매우 강화되었다. 그리고 최근 수년간은 미국, EU 등과 FTA의 체결을 위한 협상을 진행하였고 만약 협정이 체결된다면 그 이행과정에서 저작권법의 존속기간의 연장 등 저작권의 보호가 크게 강화될 전망이다. 우리의 협상 상대방인 미국의 경우 저작권의 보호 뿐만이 아니라 저작

50) 'Lasercomb 사건' 각주 7, at 977.

51) Note, "Clarifying Copyright Misuse Defense," 각주 39, at 1308.

52) Timothy H. Fine, "Misuse and Antitrust Defenses to Copyright Infringement Actions," 315, 335 (1965). 우리나라에서는 저작권 남용의 유형을 제3자형 남용, 계약자형 남용, 신탁관리단체의 남용으로 크게 구분한 뒤 계약자형 남용 유형을 다시 내재적 한계의 일탈로서의 남용, 건축저작물에서의 남용, 전 시권 남용, 공동저작자의 남용, 동일성유지권의 남용으로 유형화한 시도가 있었다. 유대중, "저작권 남용의 법리에 관한 연구", 경희대학교 대학원 법학과, 박사학위논문, 2006., 197-224면.

53) 예를 들면, 손승우 교수는 소프트웨어 스트리밍 기술과 관련하여 특정 컴퓨터프로그램에 대한 저작권자가 이용허락계약에서 PC용 소프트웨어의 서버사용을 금지하고 있는 경우, 이 제한규정이 저작권 남용에 해당하는지의 여부에 관하여 다음의 사항을 고려할 것을 제안하고 있다: 첫째, S/W 스트리밍 기술에 부합하는 대체적 라이선스가 존재하는가의 여부, 둘째, 그러한 라이선스가 없는 경우 동시접속자수 제한 기술에 부합하는 새로운 라이선스를 획득하기 위하여 사용자(대학)가 합리적인 노력을 하였는가의 여부, 셋째, 이 기술에 대한 저작권자의 인식 여부, 넷째, 저작권자의 행위가 어떤 차별적 정책과 연관되어 있는가의 여부, 다섯째, 라이선스 제공거부 행위의 효과 및 공정성 여부, 여섯째, 라이선스 거절행위에 대한 합리적 사유의 존재 여부. 손승우, 각주 6, 317면.

권의 이용의 측면도 강조하는 방식으로 저작권법이 규정되고 법원에 의하여 해석되고 있다. 문제는 미국과의 무역협상의 결과 우리 저작권법에 이식되는 부분은 미국 저작권법 중 보호의 측면을 강화하는 규정뿐이라는 점이다. 그러므로 무역협상의 결과 개정될 우리 저작권법이 계속 보호와 이용 간의 균형을 이루도록 하기 위해서는 개정과정 또는 그 이후에라도 우리 민법에 근거한 이용보호의 법리를 꾸준히 개발하는 작업이 학계와 실무계의 과제이다.

우리 저작권법의 경우 현재 저작재산권의 개별적 효력제한사유를 가지고 있다. 또한 현재 저작물의 공정이용이 입법예고된 상황이다. 그런데 개별적 효력 제한사유의 성격을 살펴보면 사적이용의 경우를 제외한 대부분의 경우가 공정 이용의 성격을 가진 것이라 볼 수 있다. 저작권 남용 법리의 경우에도 현재 민법 제2조 제2항을 근거로 하여 판결을 중심으로 법리를 발전시킨 후 구체화 된 저작권 남용 유형은 저작권법에 명문으로 규정하는 작업이 필요하다고 본다.⁵⁴⁾

54) 참고로 저작재산권의 효력제한에 해당하는 경우에는 저작권자의 기술적 보호조치가 저작권 남용에 해당하므로 이용자에게 적극적으로 기술적 보호조치의 해제를 청구할 수 있는 권리를 부여하여야 한다는 견해가 있다. 저작물의 공정이용 뿐만 아니라 저작권의 공정이용 개념의 확립을 위하여도 참고할 견해라고 생각한다. 김윤명, “접근권과 저작권 남용”, 『인터넷법률』, 통권 제47호(2009. 7), 58-59면.

참고문헌

국내 문헌

- 김문환, “동일성유지권의 침해여부-‘롯데’ 사건(대법원 1992.12.24 선고, 92다 31309 판결, 92마677 결정)”, 「한국 저작권 판례평석집(1)」, 저작권심의조정위원회, 1998, 54면.
- 김윤명, “접근권과 저작권 남용”, 「인터넷법률」, 통권 제47호(2009. 7).
- 박세일, 「법경제학」, 2판, 박영사, 2000.
- 손승우, “S/W Streaming 기술과 저작권 남용행위”, 「중앙법학」, 제6집 제3호(2004).
- 유대종, “저작권 남용의 법리에 관한 연구”, 경희대학교 대학원 법학과, 박사학위논문, 2006.
- 이문지, “저작권의 남용에 관한 미국의 판례법”, 「경영법률」, 제13권제2호(2003).
- 최은희, 「미국 판례법으로서의 저작권 남용향변에 관한 연구」, 프로그램심의조정위원회, 2004.

외국 문헌

- Fellmeth, Aaron Xavier, “Copyright Misuse and the Limits of the Intellectual Property Monopoly,” *6 J. Intell. Prop. L.* 1(1998).
- Fine, Timothy H., “Misuse and Antitrust Defenses to Copyright Infringement Actions,” 315(1965).
- Hanna, Ramsey, “Misusing Antitrust: The Search for Functional Copyright Misuse Standards,” *46 Stan. L. Rev.* 401(1994).
- Leaffer, Marshall, “Engineering Competitive Policy and Copyright Misuse,” *19 U. Dayton L. Rev.* 1087(1994).
- Note,” Clarifying the Copyright Misuse Defense: The Role of Antitrust Standards and First Amendment Values,” *104 Harv. L. Rev.* 1289(1991).
- Ryan, Michael P., *Knowledge Diplomacy*(1998).
- Samuelson, Pamela, “CONTU Revisited: The Case against Copyright Protection for Computer Programs in Machine-Readable Form,”

1984 *Duke L.J.* 663(1984).

Schechter, Roger E. & Thomas, John R., *Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, 2003.

White, James A.D., "Misuse or Fair Use: That is the Software Copyright Question," 12 *Berkeley Tech. L.J.* 251(1997).

Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger, 314 U.S. 488, 62 S.Ct. 402 (1942).

Mazer v. Stein, 347 U.S. 201 (1954).

Broadcast Music, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc., 441 U.S. 1 (1979).

Twentieth Century Music Corp. v. Aiken, 422 U.S. 151 (1975).

F.E.L. Publications, Ltd. v. Catholic Bishops of Chicago, 214 U.S.P.Q. 409 (7th Cir.), cert. denied, 459 U.S. 859 (1982).

Supermarket of Homes, Inc. v. San Fernando Valley Bd. of Realtors, 786 F.2d 1400 (9th Cir. 1986).

United Tel. Co. of Missouri v. Johnson Publishing Co., 855 F.2d 604 (8th Cir. 1988).

Lasercomb America, Inc. v. Reynolds, 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990).

Practice Management Information Corp. v. American medical Association, 121 F.3d 516 (9th Cir. 1997),

W. Witmark & Sons v. Jensen, 80 F.Supp. 843 (D. Minn. 1948).

The Analysis of the *Lasercomb* Case on the Copyright Misuse

Ju-Nu Park

Abstract

This article points out that, though U.S. copyright law grants stronger copyright protection than Korea Copyright Act, it seems that the former is more balanced between the protection and the use of copyright. It is because, in the U.S., uncodified copyright defenses, such as misuse, laches, estoppel, are actually used and granted in the courts, while such defenses are not being utilized in copyright litigation in Korea. After introducing *Lasercomb* case, this article concludes the followings. First, copyright misuse means the right holder used her right against the public policy underlying copyright protection. In the *Lasercomb* case, the plaintiff tried to use his copyright to control unprotected part of his software, as well as the protected part. Second, the antitrust violation is different from copyright misuse in its purpose and public policy so that the two doctrines should be developed in different directions. Third, patent and copyright laws are also different in their underlying public policies so that copyright misuse doctrine should be developed differently from that of patent law.

Keywords

copyright misuse, patent misuse, idea-expression dichotomy

