
게임 소프트웨어의 개발사와 퍼블리셔 간의 지식재산권 문제에 관한 고찰

김 수 철*

목 차

- I. 게임 소프트웨어 산업의 특징과 퍼블리싱 관계
 - 1. 게임 소프트웨어 산업의 특징
 - 2. 게임 소프트웨어의 개발사와 퍼블리셔의 관계
- II. 개발사와 퍼블리셔 간의 지식재산권 문제
 - 1. 게임 소프트웨어와 관련된 지식재산권의 개요
 - 2. 개발사와 퍼블리셔 간의 특허 문제
 - 3. 개발사와 퍼블리셔 간의 저작권 문제
 - 4. 개발사와 퍼블리셔 간의 상표 문제
 - 5. 개발사와 퍼블리셔 간의 영업비밀 문제
- III. 정리

* (주)네오위즈게임즈 IP전략팀 팀장.

초록

게임 소프트웨어 산업은 다른 산업과 비교해서 상대적으로 영업이익률이 높은 분야로서, 국가별로 IP(Internet Protocol) 어드레스를 개방함으로써 해당 국가에 대한 서비스가 가능하며, 적은 자본과 소규모 인력으로 개발이 가능한 장점이 있으나, 복제가 용이하고 인터넷을 통하여 쉽게 유통될 수 있다는 단점도 함께 가지고 있다.

게임 소프트웨어는 오락성과 마케팅이 모두 효과적으로 이루어져야 성공할 수 있는데, 게임 소프트웨어의 퍼블리싱 기간이 종료하는 시점을 포함하여 게임 개발사와 퍼블리셔의 이해관계가 상충되는 경우에, 게임 개발사와 퍼블리셔 간에 게임 소프트웨어를 둘러싼 지식재산권 분쟁이 빈번하게 발생하고 있는 실정이다.

게임 소프트웨어는 BM(Business Method) 발명의 요건을 만족하는 경우에는 특허로서 보호받을 수 있고, 게임 영상이나 소스코드를 저작물로 보호받을 수 있으며, 그 타이틀은 상표권으로 등록 가능하며, 소스코드를 포함한 노하우는 영업비밀에 해당할 수 있다.

그 결과, 게임 개발사와 퍼블리셔 간에는 게임 소프트웨어와 관련하여, 특허권의 공동소유와 담보책임, 저작권과 데이터베이스의 소유 관계, 상표권의 귀속과 사용, 영업비밀의 유출 등에 대한 분쟁 가능성이 잠재적으로 내재되어 있는 상태이다.

본 논문에서는 게임 소프트웨어의 지식재산권과 관련하여 분쟁이 발생할 수 있는 사항을 구체적으로 제시하고 이를 예방할 수 있는 방안을 검토함으로써, 게임 개발사와 퍼블리셔 간의 분쟁을 줄이고 국가의 게임 소프트웨어 경쟁력을 향상시키는 데 이바지하고자 하는 바이다.

주제어

게임, 소프트웨어, 특허, 저작권, 상표권, 영업비밀, 개발사, 퍼블리셔

I. 게임 소프트웨어 산업의 특징과 퍼블리싱 관계

1. 게임 소프트웨어 산업의 특징

게임 소프트웨어는 컴퓨터와 주변장치에 대한 명령, 제어, 입력, 처리, 저장, 출력이나 상호작용을 가능하게 하는 명령의 집합¹⁾ 또는 특정 결과를 얻기 위해 컴퓨터 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 명령 집합²⁾으로서 오락 등의 목적을 위한 영상물³⁾에 해당한다고 할 수 있다.⁴⁾

또한, 소프트웨어는 소스코드(source code)⁵⁾ 또는 목적코드(object code) 형태로 이루어질 수 있는데, PC나 서버 등의 하드웨어를 이용함으로써 간단히 복제(copy)할 수 있고, 인터넷과 같은 네트워크를 통하여 손쉽게 전송할 수 있다. 특히, 외국의 IP(Internet Protocol) 어드레스를 개방하거나 차단하는 조치만으로, 해당 국가에 대한 소프트웨어 제공 또는 서비스를 제공하거나 중지할 수 있다.

한국의 게임 소프트웨어 산업은 2011년 8조 8,047억원의 시장규모로 성장하였고, 이는 전년대비 18.5% 성장을 나타내고 있다. 특히, 온라인 게임 소프트웨어의 경우는 매년 20~30%의 성장률을 유지하고 있다.⁶⁾ 한편, 미국의 경우, 1990년~2000년 사이에 전체 산업분야의 평균 영업이익률은 10.4%인데 반해, 소프트웨어 분야(게임 및 기타 소프트웨어를 포함)의 영업이익률은 18.8%에 달한다.⁷⁾ 다만, 한국에서는 소프트웨어를 별도의 산업분야로 구분하지 않고 있기

1) 소프트웨어산업진흥법 제2조 제1호 참조.

2) 저작권법 제2조 제16호 참조.

3) 게임산업진흥에 관한 법률 제2조 제1호 참조.

4) 미국저작권법(17 U.S.C.) 제101조(정의). "컴퓨터 프로그램"은 일정한 결과를 산출하기 위하여 직접 또는 간접적으로 컴퓨터에서 사용되는 일련의 지시나 명령을 말한다.

5) 소스코드는 프로그래머가 텍스트 편집기나 비주얼 개발도구로 작성한 문장들로 구성된 것이고(따라서, 프로그램 언어를 아는 프로그래머가 소스코드를 보면 프로그램의 구현 원리를 파악할 수 있다), 목적코드는 컴파일러에 의해 컴파일된 결과물로서 프로세서(기계)가 이해할 수 있는 명령어의 형태(예: 2진수나 16진수)로 된 것이다.

6) 공정거래위원회, 2013. 1. 16. 온라인게임 표준약관 제정, 보급 자료 참조.

7) Russell Parr, *Royalty Rates for Licensing Intellectual Property*, John Wiley & Sons, Inc, 2007, p47.

때문에, 미국과 같이 독자적인 영업이익률을 추출하기는 곤란하다.⁸⁾

이와 같이, 게임 소프트웨어 산업은 고부가가치 산업으로서, 다른 산업과 비교해서 높은 경제적 수익을 얻을 수 있는 분야이다. 따라서 이러한 소프트웨어 분야는 상대적으로 높은 영업이익률 및 외국 서비스의 용이성으로 인해, 특허권 등의 침해가 발생하는 경우에 손해배상액 또는 로열티의 규모가 높아질 수 있다. 예컨대, 영업이익률의 25%가 합리적인 로열티라는 25% 규칙⁹⁾¹⁰⁾을 적용하여 보면,¹¹⁾ (물론, 25% 규칙의 적용을 부정하는 경우도 있다)¹²⁾¹³⁾ 전체 산업에 대한 합리적인 로열티 평균이 매출액의 2.6%(10.4%의 1/4)인데 반해, 소프트웨어 분야의 합리적인 로열티는 매출액의 4.7%(18.8%의 1/4)로서 약 2배 수준에 해당한다고 볼 수 있다.¹⁴⁾

8) 통계청, 2011년 산업별 영업수지 현황 참조.

9) Robert Goldscheider는 1950년대 후반에, 영업이익이 매출액의 약 20% 정도가 되는 18개 라이선시를 조사한 결과, 로열티가 매출액의 5%에 해당한다는 사실을 근거로, 특허 기술이 적용된 제품에 대한 로열티는 라이선시 이익의 25%라는 연구결과를 발표하였다(Robert Goldscheider, *Technology Management: Law/Tactics/Forms*, Clark Boardman Callaghan, 1991).

10) 첫째, “다들 그렇게 한다.” 많은 라이선스와 라이선시는 25:75의 배분에 합의하였으며, Razgaitis에 따르면, 그 결과 산업계의 평균이 되었다. 둘째, 제품을 개발하고 상용화하는 데 필요한 작업의 75%는 라이선시에 의해 이루어진다. 셋째, “황금을 가진 자가 규칙을 만든다.” 수많은 다른 투자의 기회가 있기 때문에 라이선시는 상당한 권한을 가진다. 넷째, 자금의 3배를 회수하는 것은 통상적이다. 라이선시는 25%를 투자함으로써 75%의 수익을 유지한다는 것이다. 다섯째, 기술은 상용화에 요구되는 4가지 단계 중 첫 번째이다. 나머지는 제품을 제조할 수 있도록 하고, 실제로 제품을 제조하며, 이를 판매하는 것이다. 마지막으로, 연구/개발 비용과 이익의 비율은 25% 내지 33%의 범위 내에 해당하는 경우가 많다 (Razgaitis, *Early Stage Technologies: Valuation and Pricing*, John Wiley & Sons, Inc, 1999, pp.99-102).

11) 합리적인 로열티 배상에 대한 배심원의 판단은 실질적인 증거에 의해 이루어졌다는 Fonar의 주장은 타당하다. Fonar 측 전문가 증인 Dr. Laurits Christensen 은 침해 기계의 판매에 따른 기대 이익의 4/1에서 1/30이 합리적인 로열티에 해당하며, 이에 따르면 525대의 침해 기계에 대하여, 7.25%의 로열티 또는 5400만 달러가 인정된다고 증명하였다(Fonar Corporation, v. General Electric, 107 F.3d 1543 (Fed. Cir. 1997)).

12) “현실적으로 25% 규칙은 적절한 로열티 비율을 산정하는 일반적인 지침으로서 유용하지 않다.”는 증언을 인용함(The Procter & Gamble Company v. Paragon Trade Brands, 989 F. Supp. 547, 595 (D. Del. 1997)).

13) 본 법원은 연방 순회법원의 법률(Federal Circuit law)에 따라, 가상의 협상 과정에서 로열티 비율 기준을 결정하는 데 있어 경험칙에 따른 25% 규칙은 근본적으로 결점이 있다고 판시한다(Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp. 2010-1035 (Fed. Cir. 2011)).

14) 특허권자의 특허가 수요자들에게 지배력을 가지고 있다면, 법원은 혁신적인 추가 가치(the incremental value of the innovation)를 기준으로 판단하기보다 제품의 전체 시장의 가치(the entire market value)

특히, 최근에는 개인이나 소규모의 인원이 함께 벤처를 창업하거나 사업을 하는 경우가 많은데, 저렴한 PC의 보급 등으로 인해 소프트웨어 관련 창업이나 사업이 상대적으로 활성화되고 있는 실정이다.

2. 게임 소프트웨어의 개발사와 퍼블리셔의 관계

퍼블리셔(publisher)는 출판사라는 사전적 의미를 가지고 있는데, 현재는 게임 소프트웨어를 최종 소비자(End User)에게 유통(배포)하고 서비스하는 업체(distributor)로서의 의미로 사용되고 있다. 법률적 용어로는 게임 소프트웨어에 관한 라이선시(실시권자)가 올바르다고 할 수 있으나, 게임 산업분야에서 통상적으로 퍼블리셔로 지칭되고 있으므로 본 논고에서는 라이선시와 동일한 의미로서, 퍼블리셔라는 용어를 사용하기로 한다.

모바일 게임의 경우는 대체로 수개월 정도의 개발기간이 소요되지만, RPG(Role-Playing Game)¹⁵⁾나 FPS(First Person Shooter),¹⁶⁾ 스포츠 게임(야구, 축구 등)과 같이 대작 온라인 게임의 경우에는 수년의 개발기간과 수백억의 개발비가 투자되는 경우도 자주 있다. 그래서, 모바일 게임의 경우는 개발과 서비스를 분리하여, 게임 개발사가 전적으로 개발을 담당하고 퍼블리셔가 유통 및 서비스를 담당하는 경우가 많다. 이와는 달리, 개발기간과 비용이 크게 소요되는 온라인 게임의 경우에는 인력이나 재정적인 부분에서 규모가 작은 게임 개발사는 퍼블리셔로부터 자금을 지원받아서 게임 소프트웨어를 개발하는 경우가 많다. 이 때 퍼블리셔는 게임 소프트웨어의 개발과정에 직접 또는 간접적으로 관여하기도 한다. 또한, 게임 소프트웨어의 개발 이후에도 게임 소프트웨어의 실행과 직접적인 관련은 없지만 수익 창출 등의 목적으로 게임 소프트웨어에 부가적인 기능을 추가로 개발하기도 하는데, 이러한 부가적인 기능은 퍼블리셔의 서비스 및 매출에 직접적으로 관련되기 때문에 게임 개발사와 퍼블리셔가 협의

를 기준(예를 들어, MS의 3가지 제품(Microsoft Money, Microsoft Outlook, 및 Windows Mobile) 매출 수익에 대한 8%)으로 손해배상금을 부과하여야 한다(Lucent Tech., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. Sep. 11, 2009)).

15) 게임 이용자가 해당 게임에 등장하는 한 인물이 되어 그 인물의 역할을 수행해 나가는 게임 장르.

16) 게임 이용자가 1인칭 시점에서 총기류를 이용해 전투를 벌이는 게임 장르.

를 통하여 개발을 진행하는 것이 일반적이다.

게임 소프트웨어의 성공을 위한 요소로는 오락성(게임 개발사의 역할)과 마케팅(퍼블리셔의 역할)을 들 수 있다. 즉, 게임 개발사는 이용자가 좋아하는 게임을 개발하고 퍼블리셔는 이용자에게 효과적으로 게임을 홍보하여야 게임이 성공할 수 있는데, 게임 소프트웨어의 퍼블리싱 기간(계약기간)이 종료하는 시점 또는 게임 개발사와 퍼블리셔의 이해관계가 상충되는 경우에, 게임 개발사와 퍼블리셔 간에 게임 소프트웨어를 둘러싼 지식재산권 분쟁이 빈번하게 발생하고 있는 실정이다.¹⁷⁾ 대표적인 분쟁 사례로서는, 서든어택(FPS 장르)과 스페셜포스(FPS 장르), 프리스타일(농구 게임)의 개발사와 퍼블리셔 간의 이용자 데이터베이스 분쟁과, 크로스파이어(FPS 장르)의 개발사와 퍼블리셔 간의 상표 분쟁을 들 수 있다.¹⁸⁾

본 논고에서는, 게임 개발사가 퍼블리셔를 통해 게임 소프트웨어를 배포 또는 서비스할 경우, 게임 소프트웨어와 관련하여 개발사와 퍼블리셔 사이에 발생할 수 있는 지식재산권 문제를 검토함으로써 지식재산권 분쟁을 미연에 예방할 수 있도록 하고, 개발사와 퍼블리셔 간에 원만한 협력 관계를 유지하고 공동의 발전을 도모할 수 있는 방안을 제시하고자 한다.

II. 개발사와 퍼블리셔 간의 지식재산권 문제

1. 게임 소프트웨어와 관련된 지식재산권의 개요

게임 소프트웨어와 관련된 지식재산권으로서는 특허권, 상표권, 저작권, 및

17) 특허법원 2012. 9. 14. 선고, 2012허1392 판결(상고)은 게임 소프트웨어의 부가 기능에 대한 특허권과 관련하여, 퍼블리셔가 게임 개발사를 대상으로 공동발명을 주요 쟁점으로 하여 제기한 무효소송에서, 특허법원에서는 공동발명에 대해서는 판단하지 않고 미완성발명을 이유로 무효의 판결을 한 사례인데, 대법원(대법원 2013. 2. 14. 선고, 2012후3312 판결)에서 파기환송됨으로써 특허법원에서 공동발명 부분을 재심리할 예정이다.

18) 서울중앙지방법원 2012가합59157호 상표권이전등등록청구 및 서울중앙지방법원 2012가합1732호 상표권 처분금지가처분신청 사건은 퍼블리싱계약 종료 후 게임 개발사가 퍼블리셔를 상대로 상표권에 대한 권리를 주장하며 제기한 소송인데, 최종적으로는 양 당사자 간의 합의로 취하되었다.

영업비밀을 들 수 있다.

게임 소프트웨어에 관한 발명은 대체로 BM(Business Method) 발명과 같은 범주로 취급하고 있는데,¹⁹⁾²⁰⁾ 하드웨어와의 연동을 통하여 정보를 연산 또는 가공함으로써 새로운 효과를 발휘하거나²¹⁾²²⁾ 물리적 변환을 통한 이용가능성이 제시되는 경우²³⁾에는 특허성이 인정될 수 있다. 이는 미국의 발명 성립성에 관한 MT(Machine or Transformation) 테스트에 대응하는 것으로 볼 수 있다.²⁴⁾

게임 소프트웨어를 실행함으로써 화면에 표시되는 게임 영상이나 캐릭터 등은 영상저작물에 해당하고,²⁵⁾²⁶⁾ (단, 게임의 전개방식이나 규칙 등은 저작권의

19) 박원규, "영업방법(business method) 발명의 성립성에 대한 판단방법", 서울대학교 Law & Technology, 제7권 제2호(2011.3), 21면 참조.

20) 특허청, 컴퓨터 관련 발명 심사기준, 2005, 2면 참조.

21) BM 발명이 성립하려면, 전체로서 판단된 청구항이 사람의 정신활동 등을 이용한 것이거나 단순히 컴퓨터나 인터넷의 범용적인 기능을 이용하고 있는 것이어서는 안되고, 컴퓨터 시스템상에서 소프트웨어와 하드웨어의 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 특정한 목적 달성을 위한 정보의 처리를 구체적으로 수행하는 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축됨으로써 컴퓨터나 인터넷이 단순히 이용되는 것 이상의 새로운 효과를 발휘할 수 있는 것이어야 한다(특허법원 2007. 6. 27. 선고, 2006허8910 판결: 확정).

22) 비즈니스 방법(business method) 발명에 해당되기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하며, 여기에서 '소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다'는 것은 소프트웨어가 컴퓨터에 의해 단순히 읽혀지는 것에 그치지 않고, 소프트웨어와 하드웨어가 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 사용목적에 따른 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용목적에 대응한 특유의 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축되는 것을 말한다. 그리고 비즈니스 방법 발명이 발명으로서 완성되기 위해서는 특허청구범위의 기재가 단순한 아이디어를 제기하는 수준에 머물러서는 안 되고, 발명의 목적을 달성하기 위한 필수불가결한 모든 구성들이 구체적이고 명확하게 기재되어야 한다(특허법원 2006. 12. 21. 선고, 2005허11094 판결, 상고).

23) 제5항 발명은 기본위드에 서버위드를 부가하여 명령어를 이루는 제어입력포맷을 다양하게 하고 위드의 개수에 따라 조합되는 제어명령어의 수를 증가시켜 하드웨어인 수치제어장치를 제어하는 방법에 관한 것으로서, 결국 수치제어입력포맷을 사용하여 소프트웨어인 서버위드 부가 가공프로그램을 구동시켜 하드웨어인 수치제어장치에 의하여 기계식별·제어·작동을 하게 하는 것일 뿐만 아니라 하드웨어 외부에서 물리적 변환을 야기시켜 그 물리적 변환으로 인하여 실제적 이용가능성이 명세서에 개시되어 있으므로 이와 같은 제5항 발명을 자연법칙을 이용하지 않은 순수한 인간의 정신적 활동에 의한 것이라고 할 수는 없다(대법원 2001. 11. 30. 선고, 97후2507 판결).

24) 장치 또는 변형 테스트는 §101에 대한 특허적격을 판단하기 위한 유일한 테스트는 아니다. 본 법정은 장치 또는 변형 테스트를 배타적으로 적용하는 데 반대하며, 연방 순회법원이 특허법의 목적에 비추어서 그 외의 제한 기준을 발전시키지 않는 것을 결코 원하지 않으며 이는 본 판결에 부합하는 것이 아니다 (Bilski v. Kappos 561 U.S. 3218, 3231 (2010)).

25) 저작권법에 의하여 보호되는 저작물이기 위해서는 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물이어야 할 것인 바, 만화, 텔레비전, 영화, 신문, 잡지 등 대중이 접하는 매체를 통하여 등장하는 인물, 동물 등의 형상

보호대상에 해당하지 않는다)²⁷⁾ 소스코드와 목적코드는 컴퓨터프로그램저작물에 해당한다.²⁸⁾ (미국에서는 어문저작물로 분류하고 있다.)²⁹⁾³⁰⁾

게임 소프트웨어는 그 자체로 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 상품에 해당하므로,³¹⁾³²⁾ 그 명칭이 다른 게임 소프트웨어와 식별될 수 있

과 명칭을 뜻하는 캐릭터의 경우 그 인물, 동물 등의 생김새, 동작 등의 시각적 표현에 작성자의 창조적 개성이 드러나 있으면 원저작물과 별개로 저작권법에 의하여 보호되는 저작물이 될 수 있다(대법원 2010. 2. 11. 선고, 2007다63409 판결).

26) 비디오 게임은 1976년 저작권법에 의해 시청각 저작물(audiovisual works)로서 저작권이 인정된다 (Midway Mfg. Co. v. Artic International, Inc. 704 F.2d 1009 (7th Cir. 1983)).

27) 게임의 전개방식, 규칙 등이 게임 저작물의 내재적 표현으로 인정되어 저작권의 보호대상이 되기 위하여는 그러한 게임의 전개방식, 규칙 그 자체 또는 그러한 것들의 선택과 배열 그 자체가 무한히 많은 표현 형태 중에서 저작자의 개성을 드러내는 것이어서 표현으로 볼 수 있는 경우여야 하고, 컴퓨터를 통해 조작하고 컴퓨터 모니터에 표현되어야 하는 한계, 승패를 가려야 하고 사용자의 흥미와 몰입도, 게임용량, 호환성 등을 고려하여야 한다는 점과 같이 컴퓨터 게임이 갖는 제약에 의해 표현이 제한되는 경우에는 특정한 게임방식이나 규칙이 게임에 내재되어 있다고 하여 아이디어의 차원을 넘어 작성자의 개성 있는 표현에 이르렀다고 볼 수 없고, 오히려 그러한 게임방식이나 규칙은 특정인에게 독점권이 있는 것이 아니라 누구나 자유롭게 사용하여 다양한 표현으로 다양한 게임을 만들 수 있도록 하여야 한다(서울중앙지법 2007. 1. 17. 선고, 2005가합65093, 2006가합 54557 판결(합소)).

28) 저작권법 제2호 제16호 참조.

29) 컴퓨터 프로그램이 특별히 위와 같은 법률로 정의되어 있지는 않지만, 입법 과정을 보면 의회가 이를 어문 저작물로 취급하려고 한 것에는 의심의 여지가 없다. H.R.Rep. No. 1476, 94th Cong., 2d Sess. 54, reprinted in 1976 U.S.C.C.A.N. 5659, 5667 참조; Whelan, 797 F.2d at 1234; Apple Computer, 714 F.2d at 1247(Computer Associates International, Inc., v. Altai, Inc., 982 F.2d 693 (2d Cir. 1992)).

30) 컴퓨터 프로그램은 목적코드이든 소스코드이든 간에, '어문 저작물'에 해당하며, 목적코드 버전이든 소스코드 버전이든 간에 권한없이 복제하는 것이 금지된다(Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp., 714 F.2d 1240, 1249 (3d Cir.1983), cert. dismissed, 464 U.S. 1033, 104 S.Ct. 690, 79 L.Ed.2d 158 (1984)).

31) 상표법상 '상표의 사용'이라고 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등을 의미하고(상표법 제2조 제6호 각 목 참조), 여기에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다 할 것이므로, 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 '광고매체가 되는 물품'은 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다(대법원 1999. 6. 25. 선고, 98후58 판결).

32) 상업 세계에 있어서 소프트웨어의 중요성과 미국통일상법전에 내재된 일관성에 따른 이점을 포괄하는 것은 강력한 정책의 요구에 해당한다. 그 이외의 주장은 설득력이 없으며, 이로서 소프트웨어는 미국통일상법전의 정의에 규정된 "상품(good)"에 해당한다고 할 것이다(Advent Systems Ltd. v. Unisys Corp., 925 F.2d 670, 676 (3d Cir. 1991)).

다면 상표권으로 보호받을 수 있다.³³⁾ 다만, 상표권은 창작성을 요건으로 하지 않으므로,³⁴⁾ 제3자가 상표권을 미리 출원하거나 확보하는 경우에는 동일한 게임 소프트웨어의 명칭을 사용할 수 없게 된다.³⁵⁾

게임 소프트웨어의 소스코드는 독립된 경제적 가치가 인정되므로, 비밀로 유지되는 한 영업비밀로서 보호받을 수 있다.³⁶⁾³⁷⁾ 반면, 목적코드는 공개되거나 배포되는 경우가 많으므로 영업비밀에 해당하지 않는 것이 일반적인 것이나, 목적코드도 비밀로 유지되고 있다면 영업비밀로서 보호받을 수도 있다.³⁸⁾

2. 개발사와 퍼블리셔 간의 특허 문제

1) 공동발명 여부

게임 개발사가 게임 소프트웨어를 단독으로 개발하였다면, 해당 게임 소프트웨어에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리는 게임 개발사에 단독으로 귀속된다.³⁹⁾(물론, 게임 개발사와 직원의 관계에서 직무발명에 대한 승계가 있음을 전

33) 상표법 제2조 제1항 제1호 참조.

34) 상표법은 등록요건을 규정하지 않고, 단지 제6조 내지 제8조에서 부등록사유를 열거하고 있을 뿐이다.

35) 애플은 중국에서 '아이패드' 및 '아이폰' 상표에 대하여 소송을 제기당했다가 막대한 대가를 지불하고 상표권을 인수한 바 있으며(2012년 2월 21일자 매일경제 참조, <http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2012&no=116380>), 최근에는 멕시코에서 '아이폰' 상표에 대한 소송이 제기되어 사용금지 결정을 받은 바 있다(2012년 11월 4일자 SBS 뉴스 참조, http://news.sbs.co.kr/section_news/news_read.jsp?news_id=N1001465530).

36) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호 참조.

37) 일반공중사용허가서(General Public License, GPL)의 조건이 부가된 인터넷 가상사설네트워크(Virtual Private Network) 응용프로그램을 개작한 2차적 프로그램의 저작권자가 GPL을 위반하여 개작프로그램 원시코드(source code)의 공개를 거부한 사안에서, 개작프로그램의 원시코드가 개작프로그램 저작권자의 영업비밀에 해당한다(대법원 2009. 2. 12. 선고, 2006도8369 판결).

38) 본 사례는 일반적이지 않은 사실관계를 나타낸다. 일반적인 경우에, 영업비밀 컴퓨터 소프트웨어 소유자는 소스코드를 비밀로 유지하되, 목적코드는 공개적으로 배포한다. Q-Co Indus., Inc. v. Hoffman, 625 F.Supp. 608, 617 (S.D.N.Y.1985) 참조(프로그램 비밀의 경우, 목적코드는 비밀이 아니더라도 소스코드는 비밀에 해당함). 이러한 경우에, 목적코드는 공중에 공개됨으로써 비밀성이 상실되고 소프트웨어 소유자는 목적코드에 대한 영업비밀 보호를 주장할 수 없다. 그러나, 본 사례에서 Trandes는 소스코드와 목적코드를 비밀로 유지하였다(Trandes Corp. v. Guy F. Atkinson Co., 996 F.2d 655, 663 (4th Cir.), cert. denied, 510 U.S. 965 (1993)).

39) 특허법 제33조 제1항 참조.

제로 한다.)⁴⁰⁾ 이와는 달리, 게임 퍼블리셔가 게임 소프트웨어 개발에 자금을 투자하였다면, 게임 퍼블리셔의 직원이 게임 소프트웨어의 개발에 관여하거나, 게임 개발사의 직원과 개발회의를 하는 경우가 많다. 이 과정에서 발명이 이루어지면 게임 개발사와 퍼블리셔 간의 공동발명 여부가 문제될 수 있다.

우리나라 특허법에서는 공동발명의 요건에 대한 별도의 규정을 두고 있지 않으며, 미국에서는 공동발명의 요건을 보수적으로 규정하고 있을 뿐이다.⁴¹⁾ 따라서, 국내에서 공동발명에 관한 분쟁이 발생할 경우에는 판례를 참고하여야 하는데, 대체적으로 미국 특허 판례(법)상의 요건⁴²⁾과 유사하게 1) 발명의 주요 과정 중 적어도 일부에 참여하되,⁴³⁾ 2) 실질적인 상호협력을 통하여,⁴⁴⁾ 3) 발명의 완성에 유익한 공헌이 있을⁴⁵⁾을 요구한다.

한편, 게임 개발사나 퍼블리셔가 단독으로 특허를 출원하거나 등록받은 이후에 공동발명을 이유로 분쟁이 발생하는 경우에는, 공동발명을 주장하는 자가 증명책임을 부담한다고 할 것이므로⁴⁶⁾ 공동발명으로 인정받기가 쉽지 않을 뿐 아

40) 발명진흥법 제10조 제3항 참조.

41) 미국특허법(35 U.S.C.) §116 (Inventors). 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 이 법에서 달리 규정한 경우를 제외하고는 공동으로 출원하여야 하고, 각 당사자는 필요한 진술을 하여야 한다. 복수의 발명자는 (1) 물리적으로 함께 또는 동시에 발명하지 않거나, (2) 각 발명자가 동일한 형태 또는 정도로 기여하지 않거나, (3) 각 발명자가 특허의 대상발명의 모든 권리범위에 기여하지 않았다고 하더라도 공동으로 특허를 출원할 수 있다.

42) 공동발명자가 되기 위해서는 (1) 개념 또는 발명의 구체화의 주요 부분에 일정 정도 기여하였고, (2) 전체 발명 중에서 측정가능한 정도로 발명의 사소하지 않은 부분에 기여하였으며, (3) 단순히 공지된 개념 및/또는 현재 수준의 기술을 실제 발명자에게 설명하는 이상으로 관여하였어야 한다(Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998)).

43) 공동개발 및 공동출원에 관한 약정을 하고 초창기에 기본적인 과제와 아이디어를 제공하였으나, 그 이상의 기술을 제공하였거나 기술의 개발에 기여하였다고 볼 증거가 없으므로 공동발명자의 지위를 갖는다고 볼 수 없다(대법원 2001. 6. 29. 선고, 98후2405 판결).

44) 공동발명자에 해당하는지 여부의 판단은 발명에 나타난 기술적 사상의 창작 및 발명의 구성에 실질적으로 협력하였느냐를 기준으로 판단하여야 하고, 단지 발명자의 지시에 의하여 발명에 관계되는 장치의 작성 등을 담당한 것에 불과한 자는 공동발명자에 해당한다고 보기 어렵다(특허법원 2003. 5. 30. 선고, 2001허7141 판결).

45) 공동발명자가 되기 위해서는 발명이 완성되기까지의 과정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각이 기술적인 상호 보완을 통하여 발명의 완성에 유익한 공헌을 하여야 하며, 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있어야 한다(특허, 실용신안 심사지침서, 2102면; 대법원 2001. 11. 27. 선고, 99후 468 판결; 특허법원 2009허6601 판결 등 참조).

46) 성창익, “모인출원의 법률관계”, 충북대학교 법학연구소 주리스 포럼(2010.5), 16-17면 참조.

나라, 공동발명으로 인정된다 하더라도 지분이전 청구가 사실상 인정되지 않고 있다.⁴⁷⁾(한편, 일본은 2012년 개정특허법에서 지분이전을 청구하는 절차규정이 도입되었다.)⁴⁸⁾⁴⁹⁾ 따라서 국내에서는 공동출원의무⁵⁰⁾ 위반을 이유로 특허무효 심판을 제기하거나⁵¹⁾ 손해배상을 청구하는 것밖에 구제방법이 없는 실정이다.⁵²⁾

따라서, 게임 개발사와 퍼블리셔가 게임 소프트웨어 또는 부가적인 기능을 개발하는 과정에서 상호 협력 또는 공동의 회의 등이 있는 경우에는, 회의 과정에서 논의된 내용 및 참가자 현황을 자세히 기록한 회의록을 작성함으로써, 특허권의 소유를 둘러싼 분쟁을 예방할 수 있을 것이다. 특히, 여러 가지 실험이나 구현방법을 제안한 경우에는 제안자와 제안 내용을 정확히 기재하고,⁵³⁾ 발명의

47) 다만, 공동출원의 합의 없이 공동출원한 자의 등록 부분을 말소하도록 판결한 사례가 있기는 하다(대전 고등법원 2010. 5. 14. 선고, 2009나6989 판결 참조).

48) 일본특허법 제74조 (특허권 이전의 특례) ① 특허가 제123조 제1항 제2호에 규정된 요건에 해당하는 경우(그 특허가 제38조의 규정에 위반하게 된 경우에 한한다) 또는 동항 제6호에 규정된 요건에 해당하는 경우에, 해당 특허에 관한 발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는, 경제산업성령에서 정한 바에 따라, 그 특허권자에 대해 해당 특허권의 이전을 청구할 수 있다.

49) 공동발명자(A, B)가 공동출원을 한 후, 그 중 1인(B)이 특허양도증서를 위조하여 공동출원인 1인의 명의를 A에서 C로 변경한 결과 B, C 명의로 특허가 등록되었고, 이에 A가 특허권 중 C의 지분을 A에게 이전할 것을 청구한 사안에서 …… 정당한 공동발명자를 보호해야 하는 점, 무효심판을 통하여 분쟁을 해결하는 것은 소송경제에 반하는 점을 이유로 특허권지분에 대한 이전등록절차의 이행을 인정하여야 한다(일본 최고재판소 2001. 6. 12. 선고, 평성9년(才) 제1918호 판결).

50) 특허법 제44조 참조.

51) 서울중앙지방법원 2006. 6. 23. 선고, 2005가합27183 판결(무권리자의 출원에 의한 등록을 특허등록의 무효사유로 규정하여 진정한 권리자인지 여부에 관하여 특허청으로 하여금 1차적으로 판단하게 하고, 특허청의 행정처분인 설정등록에 의하여 특허권을 발생하게 한 특허제도의 취지에 비추어 특허권이전등록 청구가 허용되지 않는다는 무권리자 출원의 경우에도 진정한 권리자에 의한 권리가전청구를 인정하지 않았다).

52) 회사의 대표이사인 피고 2가 이 사건 발명을 자신의 단독발명으로 하여 피고 회사의 명의로 출원하여 이 사건 특허등록을 마친으로써, 공동발명자인 원고의 이 사건 발명에 대한 특허를 받을 권리를 침해하여 원고로 하여금 이 사건 특허에 대한 등록무효심판 등을 거치지 아니하고는 이 사건 발명에 대한 특허권을 취득·행사하지 못하도록 하였다고 할 것이므로, 피고 회사는 상법 제389조 제3항, 제210조에 의하여 대표이사인 피고 2의 위와 같은 불법한 직무집행으로 인하여 원고가 입은 재산상 손해를 배상할 의무가 있다고 할 것이다(서울고등법원 2007. 4. 25. 선고, 2006나65233 판결).

53) 피고 2는 자신이 선택하여 구입한 원료물질들을 원고에게 주며 혼합 비율을 다양하게 실험해 볼 것을 지시하였고, 그 과정에서 원고의 아이디어가 반영되면서 이 사건 발명이 이루어졌는데, 물질을 선택해 가면서 배합비율을 바뀌보는 등의 실제 실험은, 피고 회사의 개발 및 생산업무를 담당하고 있던 원고에 의하여 대부분 이루어진 사실을 인정할 수 있고, 이 사건 발명에 앞서 이루어졌던 3차 발명과 4차 발명은 발명자를 원고와 피고 2로 하여 특허출원된 점은 앞서 본 바와 같은바, 위 인정사실들을 종합하여 보

일부에 관여한 경우라도 각 참가자가 공헌한 부분과 내용⁵⁴⁾을 구체적으로 작성하는 것이 바람직하다.

2) 제3자의 권리를 침해하는 경우의 개발사 담보책임 여부

로열티를 지급하는 특허 라이선스는 유상계약에 해당하는데, 라이선스를 받아 특허를 실시하는 행위(생산, 사용, 판매 등)가 제3자의 권리(특허권 등)를 침해할 경우, 권리의 하자 또는 법률상의 장애에 의한 목적물의 하자⁵⁵⁾⁵⁶⁾로 보아, 민법상의 담보책임을 유추, 적용할 수 있을지가 문제된다.⁵⁷⁾(매매에 관한 규정은 유상계약에 준용됨.)⁵⁸⁾

한국에서는 지식재산권과 관련하여 이에 대한 명확한 법률 규정이나 사례가 존재하지 않지만, 민법상의 담보책임에 관한 규정을 적용하여 라이선서가 담보책임을 부담한다는 견해가 있다.⁵⁹⁾또한, 일본에서도 라이선스 계약이 유상 계약임을 전제로 원칙적으로 라이선서의 담보책임을 긍정해야 한다는 견해가 있고,⁶⁰⁾ 계약서의 해석상 라이선서가 책임을 부담하는 것으로 해석하여 이를 긍정

면, 이 사건 발명은 원고와 피고 2가 공동으로 한 발명으로서 이들이 이 사건 발명의 공동발명자라고 봄이 상당하다(서울고등법원 2007. 4. 25. 선고, 2006나65233 판결).

54) 발명자들이 발명 과정에 협력하기로 했다면 그들의 공동 발명은 명시적인 반대계약이 없는 한 공동 재산이 되며, 특정 공동발명자는 특허 청구항의 일부 대상에만 공헌을 하였다고 하더라도, 각 공동발명자는 전체 특허에 대한 분리되지 않는 지분을 가지는 것으로 추정한다(Ethicon Inc. v. United States Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1466 (Fed. Cir. 1998)).

55) 매매의 목적물이 거래통념상 기대되는 객관적 성질·성능을 결여하거나, 당사자가 예정 또는 보증한 성질을 결여한 경우에 매도인은 매수인에 대하여 그 하자로 인한 담보책임을 부담한다 할 것이고, 한편 건축을 목적으로 매매된 토지에 대하여 건축허가를 받을 수 없어 건축이 불가능한 경우, 위와 같은 법률적 제한 내지 장애 역시 매매목적물의 하자에 해당한다 할 것이나, 다만 위와 같은 하자의 존부는 매매계약 성립시를 기준으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2000. 1. 18. 선고, 98다18506 판결).

56) 한편, 법률상의 장애를 권리의 하자로 파악하는 견해도 있지만, 개량특허를 실시하는 데 원천특허권자로부터 실시허락이 필요하다고 하여 특허권 자체의 하자라고 보기는 어렵고, 개량특허를 실시(사용/수익)하는 데 대한 제한이라고 할 것이므로 목적물(특허)의 하자로 보는 것이 타당하다고 생각된다(지원법, 민법강의, 제10판, 홍문사, 2012, 1437면 참조).

57) 민법 제570조 내지 제584조 참조.

58) 민법 제567조 참조.

59) 최치호·허상훈, 기술계약실무가이드, 파마코리어나, 2001, 443-445면 참조.

60) 민법은 무상 계약에 대해서 특허 담보책임을 제한하고 있지만(증여자의 담보책임에 관한 551조 1항, 무

한 사례가 있다.⁶¹⁾ 이와는 달리, 미국에서는 라이선스를 금지청구권(배타권)의 포기로 해석하여⁶²⁾ 라이선서의 담보책임을 부정하고 있다.⁶³⁾ 한편, 중국은 기술양도 계약에 있어서 양도받은 기술이 제3자의 권리를 침해하는 경우에 양도인이 책임을 부담하도록 하는 명시적인 규정을 두고 있는데,⁶⁴⁾ 이러한 기술양도 계약에 라이선스 계약(기술 실시허가 계약)을 포함하고 있다.⁶⁵⁾

이와 같이, 국가별로 라이선서의 담보책임에 관한 견해와 규정이 상이한 관

이자의 소비대차에 있어서의 악의의 대주의 담보책임에 관한 590조 2항 단서, 사용 대차에 있어서의 대주의 담보책임에 관한 596조를 참조, 이것은 민법이 원칙적으로 유상계약이면 담보책임을 부담하도록 해야한다는 입장을 채택하고 있는 것을 뒷받침하는 것이라고 할 수 있다. 따라서, 라이선스 계약의 경우도 실시료의 수수를 수반하는 등 유상인 한, 원칙적으로 라이선서는 담보책임을 부담한다고 생각해야 한다(嶋末和秀, “라이선스 제품이 제3자의 특허권을 침해하는 경우에 있어서 라이선서의 책임”, 사단법인 발명협회, 판례 라이선스법, 2000, 165면).

61) 피고는 본건 특허발명 등과 제품화 기술에 대해 잘 알고 있었으며, 본건 계약에서는 피고가 원고에 대해 본건 특허발명 등의 실시에 필요한 기술자료를 공개하고, 공업적 생산에 필요한 기술을 지원하는 취지의 조항이 명시되어 있다. 그리고, 본건 계약은 피고가 보유하는 본건 특허발명 등의 실시에 관한 유상계약으로서, 그 실시에 대해 담보책임 규정이 준용된다고 해석할 여지가 있다. 이러한 사정을 종합적으로 고려하여, 당사자의 합리적 의사에 부합하도록 본건 조항을 해석하면, “원고가 본건 특허발명 등의 실시품으로서 제조, 판매한 제품에 대해 제3자로부터 그가 소유하는 특허권 또는 실용신안권을 침해한다는 취지의 통지가 있는 경우에는, 피고가 자신의 책임과 비용을 부담해서 그 진위를 조사하고, 침해 또는 비침해의 어느 경우라도 상기 제3자와 협의함으로써 원고가 원활하게 본건 특허발명 등의 실시품을 제조, 판매 할 수 있도록 해야 할 의무를 부담하도록 규정한 것”으로 해석하는 것이 상당하다(오오사카 지방재판소 1989년 8월 30일 선고, 소환(昭和)60년(1985) (7)10708호 판결).

62) 일반적인 법률적 용도에 있어서, 라이선스가 없었다면 라이선시를 대상으로 소송이나 고소를 제기할 수 있는 행위에 대하여 단지 그 권리를 포기하는 것이 라이선스이다(Western Elec. Co. v. Pacent Reproducer Corp., 42 F.2d 116, 118, 5 USPQ 105 (2d Cir. 1930); 비배타적 라이선스 계약은, 특허권자가 라이선시에 대하여 특허 제품을 생산, 사용 또는 판매를 배척하는 권리를 포기하는 효력만을 가진다(United States v. Line Material Co., 333 U.S. 343 (1948); 라이선스는, 통상적으로 대가를 받는 조건으로 하여, 특허권자가 특허 라이선시에게 특허 침해에 대한 소송을 제기하지 않기로 하는 합의이다(United States v. Studiengesellschaft Kohle, m.b.H., 670 F.2d 1122, 1127 (D.C. Cir. 1981)).

63) 라이선시가 라이선스 권리를 실행함에 있어서 선행 특허권자(prior patentee)가 침해 주장을 제기할 것을 인식(knowledge)하고 라이선시에게 로열티를 지급하였다면, 계약에 따른 면책규정으로 보호되지 않는 한, 그 후 실시(use)로 인하여 제3자의 재산권을 침해하였다는 판결이 있었다라도 로열티를 배상받을 수 없으며, 이 경우에 로열티를 배상받을 수 있는 권한은 보증(warranty) 또는 면책(indemnity) 규정에 의하여 결정된다(Wynne v. Allen, 96 S.E.2d 422 (1957)).

64) 중화인민공화국 계약법 제353조. 양수인이 약정에 따라 특허를 실시하고 기술비밀을 사용하였음에도 불구하고 타인의 합법적인 권익을 침해한 경우에는 양도인이 책임을 부담한다. 그러나, 당사자 사이에서 다른 약정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

65) 중화인민공화국 계약법 제342조. 기술양도계약은 특허권양도, 특허신청권양도, 기술기밀양도, 기술실시허가계약을 포함한다.

계로 인해, 퍼블리셔가 게임 소프트웨어를 서비스하는 과정에서 제3자의 특허권 등을 침해하게 되는 경우, 게임 개발사가 이에 대한 책임을 부담하여야 할지가 다투어질 수 있다.

사실상 대부분의 특허는 원천특허가 아니라 이를 이용하되 새로운 기술요소를 부가한 개량특허라고 할 수 있는데,⁶⁶⁾⁶⁷⁾ 이러한 개량특허를 실시하기 위해서는 이용 관계에 있는 원천특허권자의 허락을 받아야 하므로,⁶⁸⁾ 이러한 측면에서 이용관계에 있는 개량특허는 권리의 발생시점부터 독점실시에 대한 권리⁶⁹⁾가 상당 부분 훼손되었다고 할 것이다. 따라서, 기술과 산업의 발전이라는 특허법의 목적 측면에서 볼 때,⁷⁰⁾ 다수의 개량특허가 원천특허를 침해할 수밖에 없는 현실이라면, 특허권을 독점권(또는 독점배타권)으로 해석하는 견해⁷¹⁾보다는 제3자의 권리침해를 금지시킬 수 있는 배타권으로 해석하는 견해가 타당하다고 여겨진다.⁷²⁾⁷³⁾ 특히, 특허 라이선스는 기술의 물리적 이전이 아닌 등록공보에 기재된 무형의 특허기술을 라이선스가 실시할 수 있도록 허락하는 것으로서, 개

66) 참고로, 분야는 다르지만 방전가공 분야에 관한 특허현황을 살펴보면, 한국, 미국, 일본의 출원(등록) 특허 3,416건 중에서 주요특허는 149건(약 4.4%)이며, 이 중에서 원천특허는 형조방전 관련 7건과 와이어 전극 관련 32건으로 39건(약 1.1%)에 불과하다(특허청, 신기술동향조사 보고서: 기계/금속분야, 2004, 제1권, 미세특수가공기술, 방전·전해·초음파가공, 2004, 285-318면 참조).

67) 이용관계는 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하는 것이며, 이는 선 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지이다(대법원 2001. 8. 21. 선고, 98후522 판결; 대법원 2001. 9. 7. 선고, 2001후393 판결).

68) 특허법 제98조 참조.

69) 특허법 제94조 참조.

70) 특허법 제1조 참조.

71) 吉藤幸嗣, 특허법개설, 제13판, 대광서림, 2005, 514-515면 참조.

72) 미국특허법(35 U.S.C.) 제154조(특허의 내용 및 기간; 잠정적 권리).

a) 개요

(1) 내용. 모든 특허는 발명에 대한 형식적인 권한(short title)을 가지며, 특허권자, 그 상속인 또는 양수인은 타인이 미국 전역에서 발명을 생산, 사용, 판매의 제공, 또는 판매하거나, 미국 내로 발명을 수입하는 것을 금지시키고(exclude), 방법 발명인 경우에는 타인이 명세서의 상세한 설명에 따라 해당 방법으로 생산된 제품을 미국 전역에서 사용, 판매의 제공 또는 판매하거나, 미국 내로 수입하는 것을 금지할 수 있는 권리가 인정된다.

73) 지적재산권법연구회, 디지털시대 지식재산이 벤처다, 전자신문사, 2000, 14면 참조.

량특허에 대한 라이선스 계약만으로 원천특허의 침해에 해당한다고 볼 수 없으므로,⁷⁴⁾ 라이선스받은 기술이 제3자의 특허권 등을 침해하게 되더라도 특허권자는 원칙적으로 이에 대한 책임을 부담하지 않는다고 보는 것이 타당하다고 생각된다.⁷⁵⁾ 그 결과, 실시하고자 하는 기술이나 생산하고자 하는 제품이 있는 자는 자신의 비용으로 그 기술이나 제품에 포함된 모든 특허권자로부터 라이선스를 받아야 한다고 할 것이다. 반면에 제3자 권리침해에 대한 특허 라이선서의 담보책임을 지나치게 인정하는 경우에는, 라이선시가 하나의 특허에 대해서만 라이선스를 확보하고 나머지 특허에 대한 책임을 라이선서에 전가하는 합법적 책임 회피의 기회가 증가하게 될 것이다.

한편, 이러한 특허 라이선스와 달리, 게임 소프트웨어의 퍼블리싱은 게임 소프트웨어라는 상품을 그대로 퍼블리셔에게 이전하는 것이므로, 게임 소프트웨어의 실시행위가 제3자의 권리를 침해하는 경우에는 단순한 특허 라이선스로 볼 것이 아니라, 상품의 이전에 의한 제3자 권리 침해에 해당하기 때문에, 이전하는 물건에 대한 하자에 대하여 게임 개발사가 이에 대한 책임을 부담하는 것이 형평성에 부합하는 것이라 생각된다. 즉, 게임 소프트웨어의 실시가 제3자의 권리를 침해할 경우, 게임 개발사의 책임 여부는 우선적으로 계약 규정에 따라 판단되되, 게임 개발사가 게임 소프트웨어를 전적으로 개발하였거나, 퍼블리셔가 게임 소프트웨어를 변경하지 않고 제공받은 상태로 서비스를 하였다면 명시적인 규정이 없더라도 게임 개발사의 책임을 부정할 수는 없다고 할 것이다.

74) 피항소인은 항소인이 Crosley Motors, Inc.에게 특허에 기재된 엔진을 생산할 수 있는 라이선스를 허락 하였으므로 침해에 해당한다고 주장하였고, 사실심 법원(trial Court)에서는 이를 긍정하였다. 항소인은 이에 대한 어떠한 입증도 이루어지지 않았다고 주장한다. 본 사안에 관한 항소인의 입장을 보면 그 용어가 명확하지는 않지만, 특허권의 사용에 관한 단순한 라이선스의 허락은, 생산, 사용, 판매와 같이 침해 장치를 물리적으로 구현하는 추가적인 행위가 없는 경우에 침해에 해당하지 않으며, Crosley Motors, Inc.가 생산, 사용 또는 판매 중 어떠한 행위를 하였다는 증거가 없다는 논리를 근거로 하는 듯하다. 그러나 이에 동의할 수 없다. Crosley 회사의 생산 기록에 대한 실질적인 증거를 볼 때, 사실심 법원의 판결은 정당하다(Taylor Engines, Inc. v. All Steel Engines, Inc., 192 F.2d 171 (9th Cir. 1951)).

75) 특허 라이선서는 그 지위가 다소 다르다고 할 것이다. 일반적으로 라이선서의 계약은 특허, 즉, 발명의 사용에 대하여 권한을 부여하는(authorizing) 계약에 불과하다(nothing more than). 라이선시가 판매한 제품은 일반적으로 특허 라이선서의 상호(trade name)를 부착하여 판매하지 않는다. 대개의 경우, 일반 공중은 라이선서를 신뢰하는(relying on) 것이 아니다(Torres v. Goodyear Tire & Rubber Co., 901 F.2d 750, 14 USPQ2d 1521 (9th Cir. 1990)).

3. 개발사와 퍼블리셔 간의 저작권 문제

1) 게임 소프트웨어 개발에 퍼블리셔가 관여하는 경우

게임 소프트웨어의 개발사는 컴퓨터 프로그램 저작물에 관한 저작자(정확하게는, 종업원이 창작한 업무상저작물의 저작자)⁷⁶⁾이므로, 원칙적으로 게임 소프트웨어의 저작권은 완성과 동시에 개발사에 귀속된다고 할 것이다.⁷⁷⁾⁷⁸⁾ 따라서, 퍼블리셔가 개발사에 일정한 자금을 투자하고 완성된 소프트웨어에 대한 권리를 가지기로 약정한 경우라도, 저작권은 원시적으로 개발사에게 귀속되고 계약에 의해 그 권리가 양도되는 것으로 볼 것이다.⁷⁹⁾ 다만, 퍼블리셔가 게임 소프트웨어 개발을 위탁하면서 프로그램 기획 및 자금투자를 담당하고, 개발사는 인력만을 빌려주어 개발 결과물의 일체를 퍼블리셔에게 납품하는 경우에는 퍼블리셔가 저작자에 해당할 여지도 있으나,⁸⁰⁾ 이는 퍼블리셔와 개발사의 관계를 고

76) 저작권법 제9조 참조.

77) 저작권법 제10조 제1항 참조.

78) 저작물을 창작한 저작자가 가지는 저작권법상의 권리는 그 성질상 특정한 형식이나 절차에 관계없이 저작자가 저작물을 저작한 때로부터 당연히 발생하고 성립하는 것으로 관계 행정기관에 저작권이 등록되어 있는지 또는 누구의 명의로 등록되어 있는지의 여부는 저작권의 성립 자체와는 무관하다. 따라서 대학입시문제의 저작권은 각 대학교의 해당 학교법인에 당연히 귀속된다고 할 것이고, 문화체육부에 등록된 저작자가 각 대학교의 총장 개인 명의로 또는 각 대학교 그 자체의 명의로 되어 있다는 사실 자체는 아무런 영향을 주지 않는다(서울지법 1997. 8. 12. 선고, 97노50 판결; 상고기각).

79) “원고의 요청에 의하여 개발되는 제품의 지적 및 상업적 소유권 일체는 원고에게 귀속된다.”고 정한 것은, 원고와 피고 C가 이 사건 프로그램의 저작권을 원고가 원시취득하는 것으로 약정한 것이라고 할 것인데, 일반적으로 독립한 컴퓨터 프로그램 개발업자에게 컴퓨터 프로그램을 주문하여 그 개발업자가 컴퓨터프로그램을 개발한 다음 주문자에게 납품하는 내용의 계약을 체결함에 있어서 당사자 사이에 컴퓨터프로그램 저작권을 주문자가 원시취득하는 것으로 약정하였다고 하더라도, 특별한 사정이 없는 한 그 컴퓨터 프로그램은 주문자의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작한 것이라고 볼 수 없으므로, 그 개발업자를 컴퓨터 프로그램의 저작자로 보아야 할 것이어서, 위와 같은 약정은 개발업자가 원시취득한 컴퓨터 프로그램 저작권을 주문자에게 양도하는 내용의 약정이라고 보아야 할 것이다(대법원 2005. 8. 25. 선고, 2004다60461 판결).

80) 주문자가 전적으로 프로그램에 대한 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발업자의 인력만을 빌어 그에게 개발을 위탁하고 이를 위탁받은 개발업자는 당해 프로그램을 오로지 주문자만을 위해서 개발·납품하여 결국 주문자의 명의로 공표하는 것과 같은 예외적인 경우에는 법인 등의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작한 프로그램에 준하는 것으로 보아 같은 법 제7조를 준용하여 주문자를 프로그래머저작자로 볼 수 있다(대법원 2000. 11. 10. 선고, 98다60590 판결).

용관계⁸¹⁾로 볼 수 있는 예외적인 경우라고 할 것이다.

이와 같이, 게임 개발사가 게임 소프트웨어의 개발을 전담하는 경우에는 게임 개발사가 그 저작권을 소유하게 될 것이지만, 퍼블리셔가 게임 소프트웨어의 개발에 관여하는 경우에는 공동저작물에 해당하는지가 문제될 수 있다.

일반적으로, 복수의 저작자가 공동으로 창작에 참여하고, 그 기여부분을 분리하여 이용할 수 없는 경우에 공동저작물로 인정될 수 있다.⁸²⁾⁸³⁾ 이 때, 창작에 참여하는 행위는 시간과 장소를 같이 할 필요는 없는데,⁸⁴⁾⁸⁵⁾⁸⁶⁾ 공동저작물이 인정될 수 있는 경우를 예로 들면, 만화 스토리 작가와 만화가,⁸⁷⁾ 교과서 집

81) 고용의 범위(scope of employment)에 속하기 위해서는 Restatement of Agency (2nd) §228 (1957)에 기초하여, i) 고용의 목적에 해당하고, ii) 근무시간과 장소에서 작성되었으며, iii) 최소한 부분적으로라도 고용인에게 기여하기 위해 이루어져야 한다(Community for Creative Non-Violence v. Reid, 490 U.S. 730 (1989)).

82) 저작권법 제2조 제21호 참조.

83) 미국저작권법(17 U.S.C.) §101 (정의). "공동저작물(joint work)"이란 2인 이상의 저작자가 자신들의 기여분이 단일한 전체(unitary whole)와 분리될 수 없거나 상호 의존적인 부분으로 결합될 것이라는 의사를 가지고 제작한 저작물이다.

84) '공동의 창작행위'는 공동창작의 의사를 가지고 공동저작자 모두 창작에 참여하는 것을 의미하지만, 시간과 장소를 같이 해야만 하는 것은 아니고 상이한 시간과 상이한 장소에서도 공동저작자들이 공동창작의 의사를 가지고 각각 맡은 부분의 창작을 하여 각 기여부분을 분리하여 이용할 수 없는 저작물이 되면 족하다(서울북부지법 2008. 12. 30. 선고, 2007가합5940 판결, 확정).

85) 저작자는 저작물을 창작한 자를 말하며(저작권법 제2조 제2호), 2인 이상이 공동으로 창작한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 공동저작물(같은 조 제21호)은 각자의 기여가 동시에 행해진 경우뿐만 아니라 창작적 기여의 시점이 서로 다른 경우도 포함된다 할 것이다. …… 특히 시나리오와 같이 여러 집필 작가의 동시 또는 순차의 수정작업에 의하여 완성되며 최종적으로 완성된 시나리오를 각 작가가 기여한 부분별로 분리하여 이용할 수 없는 저작물이라면 후행 저작자의 수정, 보완의 결과 선행 저작자의 창작적 기여부분이 전혀 남아있지 아니한 경우를 제외하고는 완성된 저작물은 이에 대하여 창작적 기여를 한 작가들의 공동저작물로 봄이 상당하다(서울고등법원 2009. 9. 3. 선고, 2009나2950 판결).

86) 작사가가 작곡가의 존재를 모르는 상황에서 작사를 하는 경우에도 그것이 하나의 곡으로 만들어질 것이라는 의사가 있는 한 공동저작물로 인정될 수 있다(Edward B. Marks Music Corp. v. Jerry Vogel Music Co., 140 F.2d 266, 267 (2d Cir. 1944)).

87) 만화스토리작가가 스토리를 창작하여 시나리오 또는 콘티 형식으로 만화가에게 제공하고 만화가는 이에 기초하여 다양한 모양과 형식으로 장면을 구분하여 배치하는 등 그림 작업을 하여 만화를 완성한 사안에서, 그 만화는 만화스토리작가와 만화가가 이를 만들기 위해 공동창작의 의사를 가지고 각각 맡은 부분의 창작을 함으로써 주제, 스토리와 그 연출방법, 그림 등의 유기적인 결합으로 완성되어 각 기여부분을 분리하여 이용할 수 없는 공동저작물에 해당한다(서울북부지법 2008. 12. 30. 선고, 2007가합5940 판결, 확정).

필자와 편집책임자,⁸⁸⁾ 공동의 작사, 작곡가⁸⁹⁾ 등이 될 수 있다. 따라서, 퍼블리셔가 게임 소프트웨어의 개발에 참여하였다면 공동저작자의 지위를 주장할 여지가 있다.

이 때, 공동창작에 관여한 비율이 문제될 수 있는데, 공동저작물로 인정되기 위해서는 분량이나 중요도 측면에서 창작에 참여한 저작자의 균등비율(1/n)에 해당하는 것으로 볼 수 있는 정도의 수준이어야 할 것이므로,⁹⁰⁾ 대부분의 경우

88) 원심은 그 거시증거에 의하여 원고와 피고 A 및 제심 공동피고 B는 중학교 1, 2, 3학년 수학교과서 검토 정도서 출원함의 계약을 체결함에 있어, 저작자는 원고(원고(原稿) 작성 및 편집, 진행 업무를 담당)와 피고(원고(原稿) 기획 및 원고(原稿) 작성 업무를 담당)로 하고, 발행, 도안자는 C와 D로 하기로 약정한 사실, 그 후에 체결된 저작자 약정에 의하면 피고는 위 검정교과서의 저작을 담당하고 그 저작권을 보유하며(제2조), 피고는 공동저작자로부터 본 계약상의 모든 권한을 위임받아 저작자를 대표한다(제3조)고 규정되어 있으며, 위 약정서의 말미에 원고를 공동저작자, 피고를 대표저자로 기재한 후 각자 날인한 사실, 완성된 교과서는 피고가 작성한 원고(原稿) 초안을 기초로 하여 원고가 편집책임자로서 초안의 내용을 대폭 수정, 가필하여 교과서로 출원하였는데 피고가 작성한 원고(原稿) 초안과 완성, 발간된 교과서의 내용과는 현저한 차이가 있고, 위 초안의 일부분이 교과서에 그대로 옮겨져 있을 뿐 수정되거나 가필된 부분이 더 많아 발간된 교과서가 피고가 작성한 원고(原稿) 초안을 기초로 하여 단순히 탈자, 오자 및 정정 등의 편집과정을 거쳐 발간되었다고 보기 어려운 사실, 원고와 피고는 종전에도 '새산수완성'이라는 OO학교 산수참고서와 '발견학습'이라는 책을 공동저작자로서 발간한 바 있는 사실을 각 인정한 후, 이 사건 교과서를 작성함에 있어서 원고가 단순히 피고 작성의 원고(原稿)를 편집만 하였다고 볼 수는 없고, 원고가 편집단계에서 이를 수정, 가필하여 새로운 교과서를 작성하였다고 봄이 상당하므로, 위 교과서의 저작자는 원고와 피고로 보아야 할 것이라고 판단하였다. 기록에 의하여 살펴보면, 위와 같은 원심의 사실인정과 판단은 모두 수긍이 가고, 원심 판결에 상고이유로 주장하는 바와 같이 심리를 다하지 아니하고 채증법칙을 위반하여 사실을 잘못 인정하였거나 법리를 오해한 위법이 있다고 할 수 없다(대법원 2000. 5. 16. 선고, 2000다1402 판결).

89) 일반적으로 가사와 그에 대응한 악곡은 일체로서 이용되는 것이 많다고 하더라도 각각 분리해서 이용할 수 있으므로 공동저작물에 해당하지 않지만, 데스페라도(이글스의 구성원들인 원고들이 1973년 무렵 노란색 메모용지에 가사를 쓰고 수정하면서 가사를 창작하였고, 원고 돈 헨리가 노래를 부르고, 원고 글렌 프레이가 돈 헨리의 노래에 맞추어 피아노로 반주를 하면서 함께 여러 가지 악상을 시도하면서 악곡을 창작함)는 원고들이 공동으로 가사와 그에 대응하는 악곡을 만드는 데 창작적으로 기여한 하나의 불가분인 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 공동저작물에 해당한다고 봄이 상당하다(서울중앙지방법원 2007. 11. 15. 선고, 2006가합110242 판결).

90) 향소인의 본건 영문번역에 대한 창의적 연구는 본건 영문번역에 대한 피향소인의 창의적인 정신활동에 작용하였고, 이는 향소인이 관여하지 않고 이루어진 이후의 본건 영문번역에도 전달되거나, 또는 강한 영향을 미쳤다고 추정할 수 있으며, 이런 점을 고려하면, 본건의 경우 향소인이 본건 영문번역에 관여한 부분은 단순히 기계적, 형식적으로 분리하여 계량함으로써, 향소인의 상기 영문번역에 대한 기여도를 평가할 수는 없다고 할 것이다. 그렇다면, 향소인이 본건 영문번역에 관여한 분량이 형식적으로는 전체의 약 50%에 상당하더라도, 향소인의 본건 영문번역에 대한 창의성과 정신적 노력은 그 관여 부분을 넘어서 나머지 약 50%의 부분에도 미친다고 평가되며, 향소인의 본건 영문번역에 관여한 분량은 저작권법상 향소인에게 본건 "영문번역 헤이케 이야기"의 공동저작자로서의 지위를 인정할 수 있다는 점에 대해 어떠한 장애도 되지 않는다고 할 것이다. 다만, 본건 영문번역 중에서 BOOK/chapter 1~chapter 7은

에는 퍼블리셔에게 게임 소프트웨어의 저작자로서의 지위를 인정하기는 어려울 것으로 생각된다.

2) 이용자 데이터베이스의 권리 귀속

게임 소프트웨어의 데이터베이스는 개발 완료까지의 기간과 서비스 이후의 기간으로 구분할 수 있다. 개발 완료 시점의 게임 소프트웨어는 게임 캐릭터 정보, 캐릭터별 아이템 정보, 게임이 실행되는 가상공간 정보 등과 같이 게임 소프트웨어 자체를 구성하는 데이터베이스를 포함하지만, 게임 소프트웨어가 이용자에게 서비스되고 나서는 이용자 식별정보(ID), 이용자의 레벨 정보, 이용자의 결제 정보, 이용자의 캐릭터 및 아이템 정보 등 게임 이용에 따른 이용자 데이터베이스가 축적되게 된다. 이 중에서, 게임 이용자 데이터베이스는 동일 게임이나 후속작에 대한 연속성을 확보하는 기본 정보에 해당하므로, 게임 퍼블리셔가 변경되거나 후속작을 서비스하는 데 중요한 요소로 작용한다. 따라서, 퍼블리싱 계약이 종료하는 시점에서 게임 개발사와 퍼블리셔 간에 이용자 데이터베이스의 소유 및 이전을 둘러싸고 많은 분쟁이 발생하기도 한다.

데이터베이스도 소재의 선택, 배열 및 구성에 창작성이 인정되면 편집저작물에 해당할 수 있으나,⁹¹⁾⁹²⁾ 게임 장르마다 캐릭터 등의 배열이나 구성이 대체적으로 비슷한 점을 감안할 때 편집저작물로 인정되기 보다는 단순한 데이터베이

피항소인과 [C]에 의해 이루어진 것으로서, 항소인이 관여하기 이전의 작품인 점은 앞에서 인정된 대로이다. 그러나, 본건 영문번역의 BOOK/chapter I~chapter VII은 본건 영문번역 전체에서 차지하는 비율이 약 4.12%인 점, 항소인이 피항소인으로부터 BOOK/chapter I~chapter VII에 관한 원고를 전달받아서 이것을 읽고, 여기에 비평을 제시한 점은 앞서 인정된 바와 같으며, 이러한 인정사실을 감안하면 항소인이 관여하지 않은 BOOK/chapter I~chapter VII 부분을 포함하여 항소인에게 본건 공동저작자의 지위를 인정하더라도 부당한 것이 아니다(오오사카 고등법원 1980. 6. 26. 선고, 소화(昭和)52년(ホ)1837호 판결).

91) 저작권법 제2조 제18호 참조.

92) 편집물이 저작물로서 보호를 받으려면 일정한 방침 혹은 목적을 가지고 소재를 수집·분류·선택하고 배열하여 편집물을 작성하는 행위에 창작성이 있어야 하는바, 그 창작성은 작품이 저자 자신의 작품으로서 남의 것을 복제한 것이 아니라는 것과 최소한도의 창작성이 있는 것을 의미하므로 반드시 작품의 수준이 높아야 하는 것은 아니지만 저작권법에 의한 보호를 받을 가치가 있는 정도의 최소한의 창작성은 있어야 하고, 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 성질의 것이라면 거기에 창작성이 있다고 할 수 없다(대법원 2003. 11. 28. 선고, 2001다9359 판결 등).

스로 보호받을 수밖에 없을 것으로 생각된다.⁹³⁾ 이러한 데이터베이스에 대한 권리는 데이터베이스 제작자가 소유하게 되는데,⁹⁴⁾ 데이터베이스 제작자는 데이터베이스에 대한 접근권한 여부에 따라 판단되어야 할 것이므로⁹⁵⁾⁹⁶⁾ 게임 이용자 데이터베이스는 이용자 정보의 축적 및 관리를 담당하는 게임 퍼블리셔에게 귀속된다고 볼 것이다.

따라서, 게임 개발사와 퍼블리셔는 퍼블리싱 기간이 종료하거나 새로운 후속작 서비스가 예상되는 경우에, 게임 이용자 데이터베이스가 어떠한 형태로 사용될 것인지를 고려하여 이용자 데이터베이스의 이전에 대한 사항을 미리 검토할 필요가 있을 것이다.

4. 개발사와 퍼블리셔 간의 상표 문제

1) 상표권의 귀속

게임 소프트웨어의 타이틀은 저작물로 보호받을 수 없기 때문에,⁹⁷⁾⁹⁸⁾⁹⁹⁾ 상

93) 저작권법 제91조 제1항 참조.

94) 저작권법 제2조 제20호 참조.

95) 구 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(2007. 1. 26. 법률 제8289호로 개정되기 전의 것) 제48조 제1항, 제49조, 제62조 제6호의 규정 및 해석론에 따르면, '위 법 제49조의 규정을 위반하여 타인의 정보를 훼손한 행위'에 해당하는지 여부를 판단할 때 그 전제가 되는 정보의 귀속은 정보통신서비스 제공자에 의하여 그 접근권한이 부여되거나 허용된 자가 누구인지에 따라 정해져야 할 것이고, 이는 정보통신서비스 제공자가 정한 인터넷온라인 게임 이용약관상 계정과 비밀번호 등의 관리책임 및 그 양도나 변경의 가부, 그에 필요한 절차와 방법 및 그 준수 여부, 이용약관에 따른 의무를 이행하지 않았을 경우 행해질 수 있는 조치내용, 캐릭터 및 아이템 등 게임정보에 관한 이용약관상 소유관계 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2010. 7. 22. 선고, 2010도63 판결).

96) 정보통신망법 제48조 제1항은 이용자의 신뢰 내지 그의 이익을 보호하기 위한 규정이 아니라 정보통신망 자체의 안정성과 그 정보의 신뢰성을 보호하기 위한 것으로, 위 규정에서 접근권한을 부여하거나 허용되는 범위를 설정하는 주체는 정보통신서비스 제공자라 할 것이므로, 정보통신서비스 제공자로부터 권한을 부여받은 계정 명의자가 아닌 제3자가 정보통신망에 접속한 경우 그에게 위 접근권한이 있는지 여부는 정보통신서비스 제공자가 부여한 접근권한을 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2005. 11. 25. 선고, 2005도870 판결).

97) 저작권법에 의하여 보호되는 저작물이라 함은 문학·예술 또는 예술에 속하는 것으로서 사상 또는 감정을 창작적으로 표현한 것을 말하므로, 어문 저작물인 서적 중 저작자의 사상 또는 감정을 창작적으로 표현한 부분이라고 볼 수 없는 단순한 서적의 제호나 저작자 또는 출판사의 상호 등은 저작물로서 보호받을 수 없다(대법원 1996. 8. 23. 선고, 96다273 판결).

표로서 보호받을 수밖에 없다. 이 때, 상표권은 누가 상표를 출원하느냐가 문제가 되는데, 게임 소프트웨어의 타이틀이 개발 시점에 결정되는 경우보다 실제 상용화 서비스 시점에 확정되는 경우가 많고, 퍼블리셔는 전 세계 또는 다수의 국가에 대한 퍼블리싱 권한을 취득한 후 그 중에서 실제 서비스 국가를 선택하는 경우가 자주 있기 때문에, 별도의 계약규정이 없는 한 퍼블리셔가 게임 소프트웨어의 서비스 지역을 고려하여 상표를 출원하는 사례가 많은 편이다.¹⁰⁰⁾

또한, 게임 이용자는 게임 소프트웨어의 서비스 주체인 퍼블리셔의 도메인이거나 웹 페이지를 통하여 게임 서비스를 이용하게 되고, 게임 소프트웨어를 배급하는 퍼블리셔의 상호를 우선적으로 명기하여야 하며,¹⁰¹⁾ (한편, 온라인 게임, 모바일 게임, PC게임 및 비디오 게임의 경우에는 제작업자의 신고번호나 등록번호도 표시할 의무가 있기는 하다)¹⁰²⁾ 게임 소프트웨어의 타이틀에 의한 상표로서의 출처표시 기능은¹⁰³⁾ 퍼블리셔를 위한 것이라고 할 것이다.¹⁰⁴⁾

98) 일반적으로 저작물의 제호 자체는 저작물의 표지에 불과하고 독립된 사상, 감정의 창작적 표현이라고 보기 어려워 저작물로서의 조건을 구비하지 못하고 있으므로 소설의 제호는 저작물로서 보호받을 수 없다(서울고법 1991. 9. 5. 자 91라79 제6민사부결장 확정).

99) 만화제명 “도복이”는 사상 또는 감정의 표명이라고 볼 수 없어 저작물로서 보호받을 수 없다(대법원 1977. 7. 12. 선고, 77다90 판결).

100) 게임 퍼블리셔가 게임 소프트웨어의 상표권을 소유하는 경우의 예시는 다음과 같다. R2(개발사 웹젠, 상표권자 NHN), Continent of the Ninth(C9)(개발사 웹젠, 상표권자 NHN), 아크로드(개발사 웹젠, 상표권자 NHN), 열혈삼국(개발사 조이포트, 상표권자 넥슨코리아), 위대한 항로(개발사 런런게임즈, 상표권자 넥슨코리아), 슬러거(개발사 와이즈켓, 상표권자 네오위즈게임즈) 등.

101) 게임산업진흥에 관한 법률 제33조 제1항 참조.

102) 게임산업진흥에 관한 법률 시행령 [별표 3] 상호, 등급, 게임물내용정보표시 및 운영정보표시장치의 표시방법(제19조 관련) 참조.

103) 상표는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하며, 상표법은 이와 같은 상표의 출처 식별 및 품질보증의 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자로 하여금 상품의 출처의 동일성을 식별하게 하여 수요자가 요구하는 일정한 품질의 상품 구입을 가능하게 함으로써 수요자의 이익을 보호하려고 한다(대법원 1996. 7. 30. 선고, 95후1821 판결).

104) 표장을 ‘영어공부 절대로 하지 마라!’로 하고 그 지정상품을 ‘정기간행물, 학습지, 서적, 연감’ 등으로 하는 이 사건 등록상표(등록번호 제564818호)는, 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 피신청인이 시리조물로 출판한 ‘서적’에 사용되어 일반 수요자에게 널리 알려짐으로써 그 상표성과 주지성이 인정되는 선사용상표와 그 표장이 같고, ‘서적’이라는 상품에 사용된 상표가 가지는 출처표시기능은 저자가 아니라 출판업자를 위한 것이라고 보아야 하므로, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 이 사건 가처분신청과 관련된 ‘정기간행물, 학습지, 서적, 연감’은 피신청인의 선사용상표의 사용상품인 ‘서적’과 같거나 유사하여 상표법 제7조 제1항 제9호에 의하여 등록무효로 될 개연성이 높다고 보인다(대법원 2006. 11. 23.

따라서, 퍼블리싱 계약에서 상표권의 귀속에 대한 규정을 명시하지 않는 경우, 게임 소프트웨어의 타이틀은 퍼블리셔에 대한 출처를 표시하고, 퍼블리셔가 게임 소프트웨어의 서비스 지역을 선택할 수 있는 경우가 많으므로, 퍼블리셔는 게임 소프트웨어의 타이틀에 관한 상표를 출원 및 등록할 수 있는 권한이 있다고 할 것이다.

2) 퍼블리싱 계약 종료 후의 상표 사용

그렇다면, 게임 소프트웨어의 타이틀에 대한 상표권을 퍼블리셔가 소유하고 있는 상태에서 퍼블리싱 계약이 종료되어 게임 소프트웨어를 반환하게 되면, 타이틀에 대한 상표권은 어떻게 되는가?

타인의 상품/서비스와 식별되는 상표는 그 소유자에 대해서는 재산권으로서의 역할을 하게 된다.¹⁰⁵⁾ 특히, 게임 소프트웨어의 타이틀은 게임 서비스 기간 동안 퍼블리셔의 출처로서 사용되었으므로, 계약 종료 후 상표권의 이전에 대한 명시적인 규정이 없는 한 퍼블리셔가 상표권자로서 계속적으로 상표권을 보유하는 것이 원칙일 것이다.¹⁰⁶⁾ 그러나, 게임 소프트웨어가 게임 이용자들에게 저명하게 된 경우, 그 타이틀은 게임 소프트웨어와 분리하기 어려운 일체 불가분의 관계를 가진다고 볼 수 있을 것이다. 이러한 경우, 게임 소프트웨어의 저작권과 타이틀의 상표권 소유자가 다르다는 것을 이유로 게임 소프트웨어로부터 타이틀을 분리하면, 게임 소프트웨어의 가치가 급격하게 하락하게 되어 게임 개발

선고, 2006다29983 판결).

105) 상표의 보호는 계약법과 마찬가지로 개인에게 부여된 권리에 해당한다(K Mart Corp. v. Cartier, Inc., 485 U.S. 176, 185-86 (1988)); 상표는 재산(property)으로서 파산의 경우에는 자산(estate)에 속하게 된다(Krebs Chrysler-Plymouth, Inc. v. Valley Motors, Inc., 141 F.3d 490, 498 (3d Cir. 1998)); 표장은 "재산권"의 성격이 있으므로, First Amendment(미국 헌법 수정 제1조(언론, 종교, 집회의 자유를 정한 조항))에 의한 항변은 인정할 수 없다(Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200, 206 (2d Cir. 1979)).

106) 저작권에 관한 계약이 저작권양도계약인지 이용허락계약인지 불분명하여 저작권양도 또는 이용허락이었음이 외부적으로 표현되지 아니한 경우, 저작권자에게 권리가 유보된 것으로 유리하게 추정함이 상당하며, 계약 내용이 불분명한 경우 구체적인 의미를 해석함에 있어 거래관행이나 당사자의 지식, 행동 등을 종합하여 해석함이 상당하다(대법원 1996. 7. 30. 선고, 95다29130 판결; 서울북부지법 2008. 12. 30. 선고, 2007가합5940 판결; 확정).

사와 퍼블리셔 모두 상당한 경제적 손해를 입을 수밖에 없다.

따라서, 게임 소프트웨어의 타이틀이 저명해져서 게임 소프트웨어와 그 타이틀이 일체 불가분의 관계를 가지게 되는 경우에는, 퍼블리싱 계약의 종료로 인해 상표권자(퍼블리셔)와 저작권자(개발사)가 분리되더라도 게임 소프트웨어에 해당 타이틀을 사용할 수 있도록 상표 사용권을 인정하되, 상표권자에게 사용에 따른 합리적인 대가를 지불하도록 하는 것이 상호 간의 이해관계를 합리적으로 조정하는 방안이 될 수 있을 것으로 생각된다. 이는 퍼블리싱 계약 종료 후 게임 개발사가 게임 소프트웨어의 타이틀을 동일하게 사용하고자 하는 잠재적인 사용권의 현재화 요청을 고려한 것으로서, 게임 소프트웨어와 타이틀을 분리하게 되는 경우에 발생하는 사회경제적 영향을 감안한 것이다.¹⁰⁷⁾

한편, 퍼블리싱 계약의 종료 후 게임 개발사가 기존의 게임 소프트웨어 타이틀을 그대로 사용하더라도, 퍼블리셔는 상표권을 여전히 보유하게 되므로 제3의 게임 소프트웨어에 해당 상표를 사용할 수도 있다. 다만, 이러한 경우라도 게임 이용자가 게임 소프트웨어 자체 또는 서비스 주체를 혼동하지 않도록, 퍼블리셔는 최초의 게임 소프트웨어의 타이틀과 제3의 게임 소프트웨어 타이틀을 구분할 수 있도록 사용하여야 할 것이다.¹⁰⁸⁾ 게임 소프트웨어의 타이틀을 혼동하지 않는 방법을 예로 들면, ‘게임명 1’과 ‘게임명 2’ 같이 버전을 구분하여 명명하거나, ‘게임명 온라인’과 ‘게임명 모바일’과 같이 게임의 서비스 영역을 달리하여 명명하는 방법이 있을 것이다.¹⁰⁹⁾

한편, 게임 소프트웨어에서 캐릭터가 핵심 요소이고, 캐릭터의 명칭이 이미 세계적으로 저명한 상태이며, 캐릭터의 명칭이 해당 캐릭터의 인물상(외형)과

107) 판례는 토지와 지상 건물이 동일인에게 속하였다가 매매 기타 원인으로 그 소유자를 달리하게 되는 경우에, 건물소유자가 토지를 계속 사용할 수 있도록 관습법상의 법정지상권을 인정하고 있다(대법원 2002. 6. 20. 선고, 2002다9660 전원합의체 판결; 대법원 1999. 12. 10. 선고, 98다58467 판결; 대법원 1997. 1. 21. 선고, 96다40080 판결; 대법원 1991. 8. 13. 선고, 91다16631 판결; 대법원 1992. 4. 10. 선고, 91다45356, 91다45363 판결 등 참조). 한편, 토지소유자의 희생을 강요한다는 점에서 이를 부정하는 견해도 있지만, 막대한 사회경제적 손실을 방지하기 위해서 인정하는 것이 바람직할 것으로 생각된다(지원림, 민법강의, 제10판, 홍문사, 2012, 678, 692면 참조).

108) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가목 및 나목 참조.

109) FPS 게임 스페셜포스1과 스페셜포스2는 동일한 게임 개발사가 개발하였으나, 현재 퍼블리셔를 각각 달리하여 서비스가 이루어지고 있다.

불가분의 관계에 있다면, 캐릭터에 대한 정당한 권원에 의하여 캐릭터를 사용하는 자가 캐릭터의 명칭을 상표적으로 사용하더라도 상표권자가 상표권 침해를 주장할 수는 없다고 할 것이다.¹¹⁰⁾

게임 소프트웨어가 시장에서 성공을 거둔 상태에서 퍼블리싱 계약이 종료하는 경우, 게임 개발사와 퍼블리셔는 계약기간의 연장을 둘러싸고 수익과 관련된 첨예한 이해관계의 대립을 보일 수밖에 없다. 특히, 게임 소프트웨어의 성공에 따라 그 타이틀에 대한 상표권에 대한 분쟁도 피할 수가 없을 것이므로, 퍼블리싱 계약 종료 후 게임 개발사와 퍼블리셔 간의 이해관계를 합리적으로 조정할 수 있는 지혜로운 방법을 마련하는 것이 필요하다고 생각된다.

5. 개발사와 퍼블리셔 간의 영업비밀 문제

1) 게임 소프트웨어의 영업비밀적 요소

앞서 언급한 바와 같이, 독립된 경제적 가치가 인정되는 것으로서 비밀로 유지 및 관리되는 정보는 영업비밀로 보호받을 수 있다. 게임 소프트웨어와 관련된 영업비밀로서 대표적인 것은 소스코드라고 할 수 있지만, 이뿐만이 아니라 게임 이용자의 개인정보¹¹¹⁾¹¹²⁾를 포함하는 고객 리스트¹¹³⁾¹¹⁴⁾와 게임 소프트

110) 본건상표등록출원당시 이미, 연재만화의 주인공 ‘뽀빠이’는 일관된 성격을 가진 가공의 인물상으로서, 널리 대중의 인기를 얻어 세계에 알려져 있고, ‘뽀빠이’의 인물상은, 일본 국내를 포함하여 전 세계적으로 정착된 것이라 할 수 있다. 그리고 만화의 주인공 ‘뽀빠이’가 상상 속의 인물이고, ‘POPEYE’ 내지 ‘뽀빠이’ 등의 말은 위 주인공 이외 어떤 의미도 없는 점을 같이 고려하면, ‘뽀빠이’의 명칭은 만화에 묘사된 주인공으로서 상기된 인물상과 불가분의 일체의 것으로서 세인에 친숙하여진 것이라고 해야 할 것이다. 따라서, ‘을’ 표장의 ‘POPEYE’의 영자에서는, ‘뽀빠이’의 인물상을 직접 연상하는 것이지만, 현재에 있어서도 물론 본건상표등록출원당시에 있어서도 일반의 이해가 있었고, 본건상표도 ‘뽀빠이’의 만화주인공의 인물상의 관념, 칭호를 만든 것 이외의 어떠한 것도 아니다. 본건상표는 위 인물상의 저명성을 무상으로 이용하는 것 외에는 되지 않고, 객관적으로 공정한 경업질서를 유지하는 것이 상표법의 법목적의 첫째로 되는 것으로 보여지고, 피상고인이 ‘뽀빠이’ 만화의 저작권자의 허락을 얻어 ‘을’ 표장을 붙인 상품을 판매한 자에 대하여 본건상표권의 침해를 주장하는 것은, 객관적으로 공정한 경업질서를 어지럽히는 것이고, 바로 권리남용이 되는 것이다(일본 최고재판소 평성2년(1980년) 7월 20일 선고, 소화60년(1985년)(才) 1576호 판결).

111) 개인정보보호법 제2조 제1호 참조.

112) 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제2조 제1항 제6호 참조.

113) Courtesy의 고객 리스트 및 관련 정보는 Courtesy가 상당한 시간, 비용 및 노력을 투자한 결과라는 것

웨어의 개발 및 서비스 전략에 관한 정보¹¹⁵⁾ 및 게임 소프트웨어를 실행하는 동작에 대한 세부적인 수치정보(FPS 장르를 예로 들면, 게임 실행 후 최초로 상대방과 조우하게 되는 시점까지의 기준시간, 수류탄과 같은 무기의 효과가 미치는 영역의 범위, 또는 아이템 추첨 시 당첨확률 등이 될 수 있다)¹¹⁶⁾도 영업비밀에 포함될 수 있다. 특히, 게임 소프트웨어의 개발이나 서비스 과정에서 실패를 통

이 인정된다. 또한, 주요 고객 정보, 예를 들어, 과금 비율, 주요 연락처, 특수 조건 및 가격인상률에 대한 성격 및 특성은 수준 높은 정보로서 상업적 가치가 있는데 반박의 여지가 없으며, 다른 경쟁자들이 용이하게 획득할 수 없는 것이다. 따라서, Courtesy의 고객 리스트 및 관련된 재산적 가치가 있는 정보는 California 통일영업비밀보호법(UTSA) 제3426.1조의 “영업비밀” 정의규정에 대한 첫 번째 문단을 만족한다(Courtesy Temporary Serv., Inc. v. Camacho, 222 Cal. App. 3d 1278, 272 Cal. Rptr. 352 (1990)).

114) 고객리스트(customer list)는 영업비밀보호법(Trade Secrets Act)의 요건(criteria)을 만족하는 경우에 영업비밀로 보호받을 수 있는 정보의 형태 중 하나에 해당한다. American Credit Indem. Co. v. Sacks, 213 Cal.App.3d 622, 262 Cal.Rptr. 92 (1989) (보험회사의 보험계약(policyholder)에 대한 고객리스트는 통일영업비밀보호법(Uniform Trade Secrets Act)에 의해 보호되는 영업비밀에 해당하고, 전직 종업원(former employee)이 이를 요구하는 것은 위 법률에서 규정하는 도용(misappropriation)에 해당한다고 판시함); MAI Sys. Corp., 991 F.2d at 521 (제조업체의 고객리스트는 잠재적인 경제적 가치를 가지며, 피고와 같은 경쟁업체가 장래의 특정 고객에게 판매 활동을 할 수 있도록 하기 때문에, California 통일영업비밀보호법(Uniform Trade Secrets Act)에 의해 보호받을 수 있다) (Ed Nowogroski Ins., Inc. v. Rucker, 50 U.S.P.Q.2d (BNA) 1268, 1273 (Wash. Feb. 25, 1999)).

115) 먼저, PCNA(Pepsi-Cola North America division)의 “전략 계획(Strategic Plan)”은 PCNA의 경쟁 계획을 포함하여 연간 단위로 수정되는 문서, 재무적인 목표, 및 향후 3년 동안 제조, 생산, 마케팅, 패키징, 및 배포 전략으로 특징된다... 전략 계획은 그 자체가 비밀로서 경쟁업체가 PCNA의 향후 활동을 예측할 수 없다는 측면에서, 상당한 가치가 인정된다 Redmond는 PCNA가 지난 2년 동안 시스템 개발에 수 백만 달러를 투자하였고, California에서 시험용 프로그램을 테스트하고 있었기 때문에, 이러한 비밀정보를 인지하게 되었다 따라서, Redmond가 자신의 새로운 사업에 있어서 PCNA의 비밀정보를 공개하지 않았다는 점에 대해 Quaker의 지방법원이 마지못해 인정하였다는 점과 (아니면, Quaker 법원은 Redmond가 이러한 비밀정보를 공개하지 않았다는 점을 확인하였을지도 모른다), Redmond가 그의 새로운 사업에 필연적으로 PCNA의 영업비밀을 활용하였으리라고 인정되는 점을 고려할 때, 영업비밀의 부정사용에 대하여 PepsiCo의 법률적 주장을 인정한 지방법원이 결정은 정당하다고 할 것이다(PepsiCo, Inc. v. Redmond, 54 E3d 1262 (7th Cir. 1995)).

116) Lange가 판매 및 판매의 청약을 한 것은, 금속 데이터, 세부 소결과정, 테스트 결과, 최종제품의 생산에 필요한 방법, 이미 승인된 것과 동일성이 인정되는 부품으로서 FAA의 승인을 얻는데 필요한 모든 것에 대한 수치가 기재되어 있어서, 모든 내용물이 이미 완성된 최종 규격 및 설계 도면에 해당한다. 이러한 세부사항은 “공지되지 않아서 일반인이 적당한 수단을 통하여 용이하게 획득하기 어려우며, 실질적이거나 잠재적인 독립된 경제적 가치가 인정된다.” 최초 장비 제조업체와 RAPCO 이외의 모든 회사는 이를 고안, 테스트, 및 유사 제품에 대한 승인을 받기 위해서 상당한 비용을 지불하여야 했다. 경쟁사에 공개되지 않고, 줄자로 측정할 수 없는 세부 내용은 “공지되지 않은 것으로서 독립된 경제적 가치”가 인정될 수 있다. 분별 있는 사실심리관이라면 Lange가 영업비밀을 판매하려고 했다고 판단할 수 있을 것이다(United States v. Lange, 312 F.3d 263, 265-66 (7th Cir. 2002)).

하여 획득한 네거티브 노하우(negative know-how)는 경쟁사에서 이러한 정보를 미리 알게 될 경우에 실패에 따른 비용을 줄일 수 있으므로 영업비밀로서의 가치가 인정될 수 있다.¹¹⁷⁾¹¹⁸⁾¹¹⁹⁾ 따라서, 퍼블리셔가 게임 소프트웨어의 개발에 관여하는 과정에서 이러한 노하우를 공유 또는 제시할 수 있고, 이러한 노하우가 영업비밀에 해당하는지 여부 및 영업비밀에 해당할 경우에 그 소유관계를 두고 게임 개발사와 퍼블리셔 간에 분쟁이 발생할 수 있다.

따라서, 게임 개발사와 퍼블리셔는 게임 소프트웨어의 개발 과정에서 생성되는 내용 중 영업비밀에 해당할 수 있는 사항이 무엇인지를 미리 파악해 두는 것이 필요하고, 게임 개발사와 퍼블리셔의 계약 관계가 종료되는 시점에 영업비밀을 어떻게 취급할 것인지를 사전에 잘 고려한다면 게임 개발사와 퍼블리셔 간의 분쟁을 예방할 수 있을 것으로 생각된다.

117) 비록 본 연구 결과 중 일부가 현재시점에 공지된 지식이거나, 특허출원 절차를 통하여 일반에게 공개되었다고 하더라도, 그 이외의 정보에 대해서 Gillette는 여전히 비밀정보로서 보호의 필요성을 인식하고 있다. 심지어, 피고는 이전 종업원이 지난 10년 동안 신기술 및 제조에 관한 전문지식을 포함하여(이 중 일부는 연구를 행할 가치가 없음을 알게 됨으로써, 네거티브 측면에서 획득된 것이다), 미래의 제품 소개를 위한 기획서에 기재된 습식 면도 분야의 비밀정보를 알았으며, 그 정보가 계류 중인 특허출원에 포함되었다는 사실을, 본 법정에서 증명한 특정 시점에 이미 인식하고 있었다(Gillette Co. v. Williams, 360 F. Supp. 1171, 1173 (D. Conn. 1973)).

118) 금지사항(what not to do)을 알면, 해야 할 사항(what to do)을 자동적으로 알게 되는 경우가 많다. 이러한 차이가 언제나 유용하다고 할 수는 없지만, 적어도 본 사례의 경우는 “긍정적” 지식과 “네거티브” 지식의 차이를 쉽게 구분할 수 없다고 할 것이다(Metallurgical Indus., Inc. v. Fourtek, Inc., 790 F.2d 1195, 1202-03 (5th Cir. 1986)).

119) 부정경쟁(Unfair competition)은 상거래(commercial world)에서 발명을 장려하는 데 있어서 필수적인 “신의(good faith), 성실(honest) 및 공정거래(fair dealing)”에 어긋나는 경쟁업체의 행위를 규제하기 위한 표식(label)이다. Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470, 481-82, 94 S.Ct. 1879, 1886, 40 L.Ed.2d 315 (1974). 이러한 개념은 영업비밀이나 특허보호의 형식적 범위에 해당하지는 않더라도, 피고가 부정하게 취득한(wrongfully appropriated) 이익에 해당하는 비밀사항(confidential matters) 및 신뢰관계(fiduciary relation)를 규제하는데 그 목적이 있다. Structural Dynamics Research Corp. v. Engineering Mechanics Research Corp., 401 F.Supp. 1102, 1113-14 (E.D.Mich.1975). 이러한 개념은 경쟁업체가 부정하게 취득하여 사용한(implements) 유용한 정보(useful information)뿐 아니라, 개발자가 가능성이 없는 방향(blind alley)을 회피함으로써 경쟁업체가 얻게 되는 경쟁상의 우위(competitive edge)도 포함한다. Allis Chalmers Mfg. Co. v. Continental Aviation and Engineering Corp., 255 F.Supp. 645, 652 (E.D.Mich.1966) (Johns-Manville Corp. v. Guardian Indus. Corp., 586 F. Supp. 1034, 1074 (E.D. Mich. 1983) (protecting “the competitive edge a competitor gains by avoiding the developer’s blind alleys”), aff’d as modified, 770 F.2d 178 (Fed. Cir. 1985)).

2) 게임 소프트웨어의 역분석

게임 소프트웨어를 이용하는 자는 원칙적으로 게임 소프트웨어 저작권자의 허락을 받지않고 역분석(reverse-engineering)을 할 수 없으나, 예외적으로 호환에 필요한 정보를 쉽게 얻을 수 없고 그 획득이 불가피한 경우에 한하여 소프트웨어의 호환에 필요한 부분에 대한 역분석을 할 수 있다.¹²⁰⁾ 그리고, 이와 같이 역분석을 통하여 획득한 정보는 영업비밀에 해당할 수 있다.¹²¹⁾¹²²⁾

따라서, 게임 소프트웨어의 개발사가 예상치 못한 상황에서 게임 소프트웨어에 관련된 영업비밀이 퍼블리셔에게 전달될 수 있고, 퍼블리셔가 이를 이용하거나 제3자에게 전달하는 경우에 불측의 손해를 입을 수 있으므로,¹²³⁾ 게임 개발사는 퍼블리셔를 포함한 제3자가 게임 소프트웨어를 역분석하지 못하도록 감독하고 관리하는 것이 필요하다.

120) 저작권법 제101조의4 제1항 참조.

121) 필기구 제조업체에 있어서 잉크제조 원료가 되는 10여 가지의 화학약품의 종류, 제품 및 색깔에 따른약품들의 조성비율과 조성방법에 관한 기술정보는 가장 중요한 경영요소 중의 하나로서, 그 기술정보가 짧게는 2년, 길게는 32년의 시간과 많은 인적, 물적 시설을 투입하여 연구·개발한 것이고, 생산 제품 중의 90% 이상의 제품에 사용하는 것으로서 실질적으로 그 기술정보 보유업체의 영업의 핵심적 요소로서 독립한 경제적 가치가 있으며, 그 내용이 일반적으로 알려져 있지 아니함은 물론 당해 업체의 직원들조차 자신이 연구하거나 관리한 것이 아니면 그 내용을 알기 곤란한 상태에 있어 비밀성이 있고, 당해 업체는 공장 내에 별도의 연구소를 설치하여 관계자 이외에는 그 곳에 출입할 수 없도록 하는 한편 모든 직원들에게는 그 비밀을 유지할 의무를 부과하고, 연구소장을 총책임자로 정하여 그 기술정보를 엄격하게 관리하는 등으로 비밀관리를 하여 왔다면, 그 기술정보는 부정경쟁방지법 소정의 영업비밀에 해당하고, 당해 업체가 외국의 잉크제품을 분석하여 이를 토대로 이 사건 기술정보를 보유하게 되었다거나, 역설계가 허용되고 역설계에 의하여 이 사건 기술정보의 획득이 가능하다고 하더라도 그러한 사정만으로는 그 기술정보가 영업비밀이 되는데 지장이 없다(대법원 1996. 12. 23. 선고, 96다16605 판결).

122) 영업비밀이라 함은 일반적으로 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지며, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지·관리된 생산방법, 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말하고, 영업비밀의 보유자인 회사가 직원들에게 비밀유지의 의무를 부과하는 등 기술정보를 엄격하게 관리하는 이상, 역설계가 가능하고 그에 의하여 기술정보의 획득이 가능하더라도, 그러한 사정만으로 그 기술정보를 영업비밀로 보는 데에 지장이 있다고 볼 수 없다(대법원 1999. 3. 12. 선고, 98도4704 판결).

123) 국내 중소기업 STI는 일본 NTT docomo에 신용카드결제 단말기의 보안서비스 프로그램인 'T-GW 서버 프로그램'을 공급하였으나, NTT docomo에서 사업중단 선언 후 수년간 이를 도용한 것을 이유로, 4조원대 규모의 소송을 진행 중임 (2012년 12월 18일자 뉴시스 참조.

<http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=003&aid=0004887432>).

Ⅲ. 정리

게임 소프트웨어 산업은 영업이익률이 높은 고부가가치 산업으로서, 적은 자본과 소규모 인력으로 창업이나 개발을 할 수 있기 때문에 장기적으로 볼 때, 게임 소프트웨어 산업에 취업하는 종사자가 증가할 것으로 예상되는 분야라고 할 수 있다.

그 반면, 게임 소프트웨어는 PC나 서버, 모바일 기기 등의 하드웨어를 이용함으로써 손쉽게 복제하고, 인터넷을 통하여 손쉽게 유통될 수 있으므로, 그 권리를 보호하기 위한 각별한 노력이 필요하다고 할 수 있다. 또한, 게임 소프트웨어에 대해서는 특허, 상표, 저작권, 및 영업비밀을 포함하는 다양한 지식재산권이 관련되어 있기 때문에 분쟁 가능성이 잠재적으로 내재되어 있다고 할 수 있다. 특히 게임 개발사와 퍼블리셔의 경우는 퍼블리싱 계약이 종료되는 시점에 계약 갱신이나 이후의 서비스와 관련하여 이해관계가 상충되어 분쟁이 자주 발생하고 있다.

퍼블리셔가 게임 개발에 관여할 경우에는 공동발명과 관련된 문제가 발생할 수 있으므로 계약 또는 개발과정에서의 협의내용을 명확히 할 필요가 있고, 게임 이용자 데이터베이스는 서비스 과정에서 축적되는 정보이므로 게임 개발사와 퍼블리셔 간에 소유권에 대한 이견이 발생할 수 있으므로 사전에 소유 관계를 명확히 규정할 필요가 있다. 또한, 게임 소프트웨어의 타이틀에 대해서는 상표권자 및 퍼블리싱 계약 종료 후의 권리 관계에 대하여 게임 개발사와 퍼블리셔 간에 이해관계가 상반될 가능성이 높으므로 합리적인 방안의 모색이 요구되며, 게임 소프트웨어 개발 과정에서 발생하는 영업비밀 정보가 외부에 유출되지 않도록 효과적인 보호 방법을 고민할 필요가 있다.

본 논고는 이와 같이, 게임 소프트웨어의 지식재산권과 관련하여 분쟁이 발생할 수 있는 사항을 인식하고 이를 예방할 수 있는 방안을 검토함으로써, 게임 개발사와 퍼블리셔 간의 분쟁을 줄이고 국가의 게임 소프트웨어 경쟁력 향상에 이바지하는 데 그 목적을 두고 있다.

저자는 본 논고에서 게임 개발사와 퍼블리셔의 이해관계를 합리적으로 조정하고, 개발사와 퍼블리셔가 상호 발전할 수 있는 방안을 제시하고자 노력을 하

였으나, 그 잠재적인 편향성을 완전히 배제하기는 쉽지 않을 것이라고 생각한다. 이러한 점을 감안하여, 공정한 지성을 갖고 있는 독자들이 저자의 단호한 선언을 염두에 두고서 저자의 의견에 대한 심각한 오해를 수정해 주기를 기대하는 바이다.¹²⁴⁾

124) 나는 착오의 괴물(hydra)에 사로잡혀 있기 때문에, 그 괴물의 머리 하나를 벤 다음에 다른 머리 또는 같은 머리가 다시 싹트는 것을 막을 수 없다. 나는 다만 공정한 지성을 갖고 있는 독자들이 나 자신의 단호한 선언을 염두에 두어 나의 이론의 심각한 오해를 수정해 주기를 기대할 뿐이다(제임스 조지 프레이저, 황금가지, 삼성출판사, 1990, 29면).

참고문헌

- 공정거래위원회, 온라인게임 표준약관 제정, 보급 자료, 2013.
- 김수철, “특허침해에 있어서 공동불법행위 책임에 관한 고찰”, 지식재산연구, 제7권 제1호(2012.1).
- 김정현 · 한매화, 중국저작권법(상), 법영사, 2008.
- 박원규, “영업방법(business method) 발명의 성립성에 대한 판단방법”, 서울대학교 Law & Technology, 제7권 제2호(2011.3).
- 성창익, “모인출원의 법률관계”, 충북대학교 법학연구소 주리스 포럼(2010.5).
- 송재섭, “미국 판례상 발명의 성립성”, 지식재산연구, 제7권 제4호(2012.12).
- 오승중, 저작권법, 박영사, 2010.
- 윤선희, 상표법, 법문사, 2007.
- 이정표, 중국통일계약법, 한울아카데미, 2002.
- 이해영, 미국특허법, 제3판, 한빛지적소유권센터, 2010.
- 이해완, 저작권법, 제2판(전면개정판), 박영사, 2012.
- 정상조 · 박성수, 특허법주해, 박영사, 2010.
- 정차호, 산학협력 표준모델 공동연구계약 가이드라인, 특허청, 2007.
- 정차호 · 이문옥, “공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구”, 특허청 지식재산 21(2005).
- 제임스 조지 프레이저, 황금가지, 삼성출판사, 1990.
- 지원림, 민법강의, 제10판, 홍문사, 2012.
- 지적재산권법연구회, 디지털시대 지식재산이 벤처다, 전자신문사, 2000.
- 최지선, “게임개발자 창작 권리보호 방안에 관한 소고”, 한국게임학회지, 제11권 제4호(2011.8).
- 최치호 · 김경만 · 황차동 · 김수철 · 노경섭 · 이창주, 시나리오 기반 사례중심의 국제 라이선스 계약, KAUTM, 2009.
- 최치호, 허상훈, 기술계약실무가이드, 파마코리아나, 2001.
- 통계청, 산업별 영업수지 현황, 2011.
- 특허청, 신기술동향조사 보고서: 기계/금속분야, 2004, 제1권, 미세특수가공기술, 방전 · 전해 · 초음파가공, 2004.
- _____, 컴퓨터 관련 발명 심사기준, 2005.

한국저작권위원회, (저작권 관련)감정사건 판례집. 1. 컴퓨터프로그램 저작물 분야, 2010.

(일본)사단법인 발명협회, 판례 라이선스법, 2000.

吉藤幸朔, 특허법개설, 제13판, 대광서림, 2005.

David C. Hilliard, Joseph Nye Welch II, Uli Widmaier, *Trademarks and Unfair Competition*, 8th, LexisNexis, 2010.

David W. Quinto, Stuart H. Singer, *Trade Secrets*, Oxford, 2009.

Razgaitis, *Early Stage Technologies: Valuation and Pricing*, John Wiley & Sons, Inc, 1999.

Robert Goldscheider, *Technology Management: Law/Tactics/Forms*, Clark Boardman Callaghan, 1991.

Russell Parr, *Royalty Rates for Licensing Intellectual Property*, John Wiley & Sons, Inc, 2007.

A Study of Intellectual Property Problems Between Producers and Publishers of Game Softwares

Su-Cheol Kim

Abstract

Game software industry is a high-profit field relative to other industries. It has advantages that it can be possible to serve foreign countries by controlling IP(Internet Protocol) addresses of them and can be produced by small capital and human resource, but has disadvantages to be easily copied and distributed by the Internet.

In the case that the Game software was succeeded by having entertaining factors and effective marketing, a lot of dispute between the producers and publishers are likely to be occurred about the Intellectual property of the game software at the time of expiration or by conflict of the interest between them.

The game software can be protected by patents in case of being satisfied with patentability of the Business Method invention, by copyright for the audio-visual work and source code, by trademark for a title of the game software, and by trade secret for know-how including the source code.

Therefore, there has lots of potential risk for the dispute concerning to co-ownership and liability for security of the patent, ownership of the copyright and database, ownership and use of the trademark, and leakage of the trade secret between the producers and the publishers of the game software.

In this article, this author intends to discuss the potential problems about the intellectual property between the producers and the

publishers, and suggest some recommendations to prevent disputes between them with a view to improve the national competitiveness for the game software industry.

Keywords

game, software, patent, copyright, trademark, trade secret, producer, publisher

