

미국 저작권 ‘단일 등록(a single-unit registration)’ 시, ‘동일한 날 함께 최초 공표(a single-unit publication)’되어야

- Unicors, Inc. v. H&M Hennes & Mauritz, L.P. (9th Cir. May 29, 2020)-

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 이상희 전문위원(법학박사)¹⁾

쟁점	저작권 ‘단일 등록(a single-unit registration)’ 요건
판결요지	<p>여러 저작물들을 하나의 저작권으로 등록하는 ‘단일 등록’이 유효하기 위해서는 (1)여러 저작물들의 저작권등록신청인이 동일하여야 하고, (2)여러 저작물이 ‘하나의 묶음으로 같은 날 함께 최초 공표(a single unit of publication)’ 되어야 한다.</p> <p>하지만 본 사안에서 문제된 단일등록저작권으로 보호되는 디자인들은 서로 다른 시기에 공표되었음에도, 저작권신청서에는 그 공표일자가 동일하게 기재되었다. 이는 허위(inaccurate) 기재이며, 그 등록신청자인 Unicors사도 그 공표시기가 서로 다를 것임을 등록 신청 당시 이미 알고 있었다.</p> <p>이렇듯 Unicors사가 단일 등록 요건을 사실상 위배하였음에도, H&M사가 Unicors사의 저작권청 기만 의도를 입증하지 못하였음을 들어 Unicors사의 단일등록저작권을 유효하다고 본 지방법원 판결은 부당하므로 이를 파기한다. 다만 해당 정보가 허위임을 저작권청이 알았다면 그 등록을 거절하였을 것인지 여부에 대해 다시 판단토록 하기 위해 이 사건을 지방법원으로 환송한다.</p>
시사점	<p>본 판결은 저작권 침해혐의자에게 매우 중요한 항변 논리를 제공하는 한편, 저작권 등록 신청자에게는 그 등록 신청에 보다 주의를 기울여야 함을 시사한다.</p> <p>본 판결에서 제9연방항소법원은 저작권 단일 등록 요건을 충족하기 위해서는 등록하고자 하는 여러 저작물들을 ‘하나의 번들 단위’로 동일한 날 최초 공표하여야 한다고 보아, 단일 등록상 공표 요건을 좁게 해석함으로써, 단일 등록의 거절 또는 무효 가능성을 높였다.</p> <p>또한 만약 저작권 등록 증명서에 실제와 다르게 마치 같은 날 여러 개의 저작물을 공표한 것처럼 부정확한 정보(inaccuracies)를 기재하는 경우, 이러한 허위 기재로 인해 그 저작권 등록을 저작권침해소송에 따른 구제의 선결요건으로서의 등록으로 인정하지 않음을 주장함에 있어, 침해혐의자는 저작권 등록 신청인이 등록 당시 그 신청서를 허위로 기재할 의도가 있었음을 증명하면 될 뿐 저작권청을 ‘기만할 의도(intend to defraud)’까지 증명할 것을 요하지 않음을 분명히 함으로써, 허위 기재로 인정될 가능성을 넓혔다.</p> <p>본 판결은 2021년 6월 1일 상고 허가로 현재 대법원에 계류 중이다. 항소법원 간 충돌이 있어왔던 사안이라 연방대법원 판단 결과에 따라 향후 미국 저작권법 입법 및 저작권 소송에 적지 않는 영향을 미칠 수 있는 만큼 그 귀추가 주목된다.</p>

1) 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.
이 글은 저작권법에 의하여 보호받는 저작물로서, 활용 시 반드시 출처를 명시해주시기 바랍니다.

심 급	1심		2심	
당사자	원고	Unicolors, Inc.	항소인	H&M Hennes & Mauritz L.P.
	피고	H&M Hennes & Mauritz L.P.	피항소인	Unicolors, Inc.
법 원	캘리포니아 중앙지방법원		제9순회항소법원	
사건번호	2:16-cv-02322		18-56253, 18-56548	
판결일자	2018년 9월 25일		2020년 5월 29일	
판결결과	원고 승 (∴저작권 유효 및 침해 인정)		파기(reverse) 환송(remand) (∴저작권 무효 여부 다시 판단 要)	
관련 지재권	U.S Copyright No. VA 1-770-400			
참조법령	17 U.S.C. §411(b)(1),(2)			

*주요어(Keywords): 단일 등록, 한정 디자인, 부정확성, 저작권, Single Unit Registration, Confined Work, Inaccuracy, ‘Singular, Bundled Collection’, Copyright.

I 사건의 경과 및 지방법원 판결

Unicolors, Inc.(이하, Unicolors사)은 미국 로스앤젤레스에 위치한 직물 패턴(textile pattern) 디자인 회사이다. Unicolors사의 사업 모델은 미술저작물(artwork)을 창작하여 저작권을 등록받고 이를 직물(fabric)에 프린트하여 그렇게 디자인된 직물을 의류 제조업체에 판매하는 것이다. 그리고 가끔 Unicolors사는 ‘한정품(confined works)’을 만들어서 적어도 몇 달 동안은 특정한 고객들만이 그 한정품을 독점적으로 이용할 수 있도록 하고, 해당 기간 동안 다른 고객에게는 이를 판매하지 않는다.²⁾

2011년 2월 14일 Unicolors사는 EH101(「그림 1」)이라고 불리는 미술저작물에 대하여 2011년 1월 15일을 최초 공표일자(date of first publication)로 하여, 미국 저작권청(U.S. Copyright Office)에 저작권 등록(No. VA 1-770-400, 이하, 「’400 등록저작권」)을 하였다. ’400 등록저작권은 2차원적인 꽃과 에스닉 무늬(two-dimensional floral and ethnic fabric)를 표현한 31개의 별개 디자인에 대하여 하나의 등록 절차를 취한 ‘단일 등록(single-unit registration)’ 건이었다.³⁾ 31개의 디자인 중 하나가 본 사안에서 문제된 디자인인 EH101이다. 31개 디자인 중 EH101처럼 번호 앞에 EH가 기재된 것은 Unicolors사의 쇼룸에 배치되어 일반 공중이 보고 구매할 수 있는 반면, CEH가 기재된 것은 한정품으로 일부 특별 고객(individual, exclusive customers)에게만 우선적으로 공개되었다.⁴⁾

2) Unicolors, Inc. v. H&M Hennes & Mauritz, L.P., 959 F.3d 1194 (9th Cir. May 29, 2020) at 4.
 3) Id.: Mr. Pazirandeh의 증언에 따르면, 비용을 절약하기 위해 여러 미술저작물들(collections of works)을 하나의 저작권으로 등록하였다고 한다.
 4) Id. at 5.: 물론 Unicolors사의 직원인 영업사원들에게는 공개되었지만, 일반 공중에는 공개되지 않았다.

[그림 1] Unicolors사의
직물 디자인(EH101)



[그림 2] H&M사의
의류 디자인(Xue Xu)



반면 H&M Hennes & Mauritz L.P.(이하, H&M사)는 스웨덴에 본사를 둔 의류판매 업체로, 1990년대 후반 패스트 패션(Fast Fashion)⁵⁾ 열풍과 함께 여러 나라에 많은 매장을 개설할 회사이다.⁶⁾ 2015년 가을, H&M사는 'Xue Xu'라 불리는 디자인이 들어간 자켓과 스커트를 판매하기 시작하였다([그림 2]). 이에 2016년 4월 Unicolors사는 H&M사의 Xue Xu와 Unicolors사의 EH101이 실질적으로 동일(remarkably similar) 하기에, 해당 디자인이 들어간 H&M사의 의류 판매는 Unicolors사의 '400 등록저작권을 침해함을 들어 캘리포니아 중앙지방법원에 소를 제기하였다.⁷⁾

심리(trial)를 거쳐 2017년 12월 배심원은 Unicolors사의 '400 등록저작권이 유효임을 전제로, H&M사가 Unicolors사의 문제된 저작권을 고의적(willful)으로 침해하였다고 보고 손해배상액 등으로 846,720 달러(약 9억 4,281 원)⁸⁾를 지급할 것을 평결(jury verdict)하였다.⁹⁾ 지방법원 또한 '400 등록저작권은 유효하다고 보았다.¹⁰⁾ 첫째, Unicolors사가 저작권청을 속이고자(defraud) 하는 의도(intent)가 있었음이 증명되지 않았고, 둘째, Unicolors사가 '400 등록저작권에 포함된 여러 미술저작물들을 따로 판매하였다고 하더라도, 이것이 곧 공중이 동일한 날 이용할 수 없었다거나 동일한 날 공표(publish)되지 않았음을 의미하는 것은 아니라는 이유에서였다.¹¹⁾

이에 불복하여 H&M사는 제9연방항소법원에 항소하였다.

5) 최신 유행을 채용하면서 저가에 의류를 짧은 주기로 세계적으로 대량 생산·판매하는 패션 상표 및 그 업종을 의미하며, 대표적인 상표로 H&M 외에 Zara, Forever 21 등이 있다.

6) Id. at 4.

7) Id. at 6.

8) 이익 반환(profit disgorgement damages) 817,920 달러(약 9억 1,075만 원) 및 일실이익(lost profits) 28,800 달러(약 3,206만 원)의 손해배상금을 지급하여야 한다고 보았다.

9) Id.; 배심원은 손해배상(damages)으로 266,209 달러, 변호사비용(attorney's fee)으로 508,709 달러, 기타 비용(costs)으로 5,856 달러를 부과하였다.

10) Unicolors, Inc. v. H&M Hennes & Mauritz, L.P. et al., 2:2016-cv-02322 (C.D.Cal.).

11) Id. at 8-9.

II 제9연방항소법원 판결

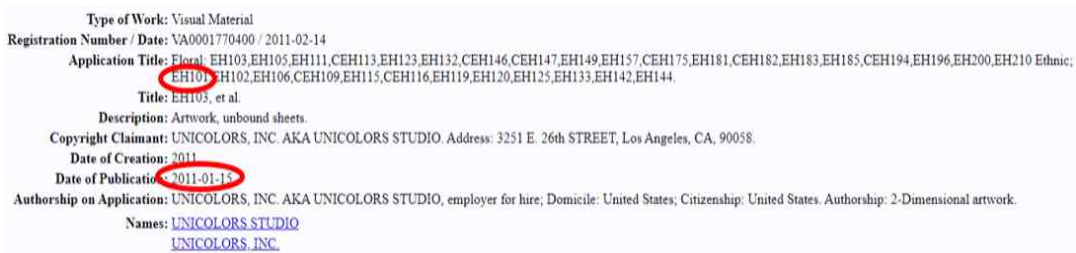
결론부터 말하자면, 제9연방항소법원은 지방법원 판결을 파기 환송(reverse and remand)¹²⁾하였다. 그 구체적인 내용은 다음과 같다.

저작권 침해가 인정되기 위해서는 문제된 저작권이 유효함이 전제되어야 한다. 하지만 문제된 '400 등록저작권의 유효성에 대한 지방법원의 판시에는 크게 2가지의 오류가 존재한다.

첫째, 지방법원에서의 판시와 달리, 저작권을 무효화함에 있어 저작권등록 신청자의 저작권청 기만 의도(intend to defraud)를 증명(show)할 것이 요구되지 않는다.

둘째, 지방법원은 여러 가지 개별 저작물들(a collection of works)을 하나의 저작권으로 등록받는, 특허·상표·저작권 관련 규칙(이하, 37 C.F.R.) §202.3(b)(4)(i)(A)상 '단일 등록(a single-unit registration)' 요건을 잘못 해석하였다. '단일 등록'이 유효하기 위해서는 여러 저작물들의 (1)저작권등록신청인이 동일하여야 하고, 이를 (2)'단일 단위로 공표(a single unit of publication)'하여야 한다. 여기서 단일 단위의 공표라 함은 여러 저작물들이 '단일 묶음(a singular, bundled unit)'으로 동일한 날에 함께 최초 공표(first published together, at the same time)되어야 함을 의미한다.

[그림 3] '400 등록저작권의 신청서(copyright applications)



본 사안의 Unicolors사 '400 등록저작권 신청서에는 단일 등록을 신청한 31개 개별 디자인들 모두가 '2011년 1월 15일'에 공중에 공개된 것으로 기재되어 있다([그림 3]).¹³⁾ 하지만 이는 허위(inaccurate) 기재이다. 실제

12) 'reverse'는 원심 판결이 없어지는 것을 의미하며, 'vacate'는 원심 판결과 반대로 되는 것을 의미한다. 즉 'vacate'의 경우에는 환송받은 법원에서는 어떠한 결론을 내더라도 상관없으나, 'reverse'의 경우에는 이러한 상급법원의 결론이 하급법원을 구속한다(사법정책연구원, "미국 특허쟁송실무에 관한 연구 연방순회항소법원(CAFC), 연방지방법원, 국제무역위원회(ITC), 특허청(USPTO)을 중심으로", 2016. 11., 281면).

13) 항소심에서 H&M사는 Unicolors사가 저작권청에 제출한 저작권등록신청서에 허위 정보가 포함되어 있으므로 '400 등록저작권은 무효이기에 저작권 침해를 다룰 수 없다고 주장하였다. 31개의 개별적

'400 등록저작권으로 단일 등록한 13개의 디자인들 중 일부 디자인은 한정 품으로 신청서에 기재된 공표일(date of publication) 이후에도 일반 공중에는 공개되지 않았기 때문이다.¹⁴⁾

게다가 단일 등록 신청한 13개 디자인 번호의 일부에 대해서는 EH가 아닌 CEH를 기재한 것으로 보아, Unicolors사는 13개의 디자인들이 한 번에 함께 공개되지 않을 것임을 알았음에도, 저작권등록신청서에는 최초 공표 시점을 동일한 것으로 허위로 기재하였음을 등록 신청 당시 이미 알고 있었다고 판단된다. 이렇듯 Unicolors사가 저작권등록신청서에 의도적으로(knowingly) 허위 정보(false information)를 기재하였음이 인정되기에 '400 등록저작권은 무효화될 가능성이 있다.

이렇듯 Unicolors사가 단일 단위 등록과 관련된 37 C.F.R. §202.3(b)(4)(i)(A)을 사실상 위배하였음에도, H&M사가 Unicolors사의 저작권청 기만 의도를 입증하지 못하였음을 들어 Unicolors사의 저작권등록신청서는 부정확한 정보를 담고 있지 않다고 결론 내린¹⁵⁾ 지방법원 판결은 부당하므로 이를 파기(reverse)¹⁶⁾한다. 다만 해당 정보가 허위임을 저작권청이 알았다면 그 등록을 거절하였을 것인지 여부에 대해 다시 판단토록 하기 위해 이 사건을 지방법원으로 환송(remand)한다.

III 시사점

특허나 상표와 달리 저작권 등록은 그 신청 양식이 비교적 간단하고 실질적인 심사(substantively examine)를 거치지 않기에, 그 등록이 상대적으로 용이하다고 여겨져 왔다. 실제 매년 저작권 등록 거절 건수는 매우 소수이다.¹⁷⁾ 하지만 본 판결은 저작권등록신청서를 허위로 작성하는 경우 등록저작권이 무효화되어 결국 경쟁업체의 저작권 침해에 대해 그 책임을 묻지 못할 가능성이 있음을 경고한다.

저작권법(이하, 17 U.S.C.)¹⁸⁾ §411(b)¹⁹⁾는 저작권 등록 증명서에 부정확한 정보

디자인들이 단일 저작권으로 등록(single-unit registration)되기 위해서는 그 디자인들의 최초 공표 시점이 동일하여야 함에도, 그 공표 시점이 서로 달랐다는 것이다.

14) Unicolors사 회장(president)도 '400 등록저작권상 디자인의 일부는 다른 시점에 고객에게 판매되었다고 밝힌 바 있다.

15) H&M사가 Unicolors사에게 저작권청을 기만할 의도(intent-to-defraud)를 가지고 있었음에 대한 입증하지 못하였음을 들어, 아예 저작권등록신청서에

16) 'reverse'는 원심 판결이 없어지는 것을 의미하며, 'vacate'는 원심 판결과 반대로 되는 것을 의미한다. 즉 'vacate'의 경우에는 환송받은 법원에서는 어떠한 결론을 내더라도 상관없으나, 'reverse'의 경우에는 이러한 상급법원의 결론이 하급법원을 구속한다(사법정책연구원, "미국 특허쟁송실무에 관한 연구 연방순회항소법원(CAFC), 연방지방법원, 국제무역위원회(ITC), 특허청(USPTO)을 중심으로", 2016. 11., 281면).

17) Ivy Clarice Estoesta, "Unicolors v. H&M: When White Lies Can Leave You Black and Blue", Sterne, Kessler, Goldstein & Fox P.L.L.C., 2020. 6.

18) 17 U.S.C. §411(a)는 미국저작물의 경우 저작권을 등록하지 않으면 미국 내에서 해당 저작물에 대한 저작권침해소송을 제기할 수 없도록 규정하고 있다. 이때 미국저작물이라 함은 (1)미국에서 최초

(inaccuracies)가 담겨 있는 경우, 저작권 등록 신청자가 부정확한 정보임을 알면서도 이를 등록 신청서에 기재하였고(17 U.S.C. §411(b)(1)(A)), 저작권청(U.S. Copyright Office)이 해당 정보가 부정확한 것임을 알았다면 그 등록을 거절하였을 것으로 예상된다면(17 U.S.C. §411(b)(1)(B)), 그 등록은 저작권침해소송에 따른 구제의 선결요건으로서의 등록으로 인정되지 않는다고 규정하고 있다. 그리고 이렇듯 저작권 등록 증명서상 정보의 부정확성이 문제되는 경우, 법원은 저작권청장(Register of Copyright)에 만약 해당 정보가 부정확함을 알았다면 저작권청장은 그 등록을 거절하였을 것인지 여부에 대해 조언을 구하여야(request) 한다(17 U.S.C. §411(b)(2)).

이와 관련하여 본 판결에서 제9연방항소법원은 그러한 허위 기재를 인정함에 있어 저작권 등록 신청인이 등록 당시 그 신청서를 허위로 기재할 의도가 있었음이 증명되면 되고, 저작권청을 ‘기만할 의도(intend to defraud)’까지 증명할 것을 요하지 않음을 분명히 함으로써, 허위 기재로 인정될 가능성을 넓혔다.²⁰⁾

뿐만 아니라 특히 제9연방항소법원은 여러 개의 저작물을 하나의 저작권으로 등록하고자 하는 경우에는 단일 저작권으로 등록하고자 하는 여러 저작물들을 ‘하나의 번들 단위’로 같은 날 최초 공표하여야 한다고 보아, 단일 저작권 등록상 공표 요건을 좁게 해석함으로써 단일 저작권 등록의 거절 또는 무효 가능성을 높였다.²¹⁾ 이렇듯 본 판결은 침해혐의자에게는 매우 중요한 항변 논리를 제공하는 한편, 저작권 등록 신청자에게는 그 등록 신청에 보다 주의를 기울여야 함을 시사한다.²²⁾

제9연방항소법원의 이러한 판시에 불복하여 Unicolors사는 2021년 1월 4일 연방대법원에 상고허가신청(petition for a writ of certiorari)을 하였고, 얼마 전인 2021년 6월 1일 신청 쟁점 중 일부에 대한 상고가 허가(grant)되어 현재 대법원에 계류 중이다.²³⁾ 크게 2가지 쟁점²⁴⁾으로 상고허가신청되었는데 그 중 상고허가된 쟁점은 ‘저작물

공표된 저작물, (2)미국과 외국에서 동시에 최초 공표된 저작물, (3)저작자 모두가 미국 국민이거나 미국에 주소·거소를 둔 자연인으로, 외국에서 최초 공표된 저작물(시청각저작물이 경우 미국에 본사를 둔 법인이 외국에서 저작물을 최초 공표한 경우 포함)을 의미한다.

19) 17 U.S.C. §411(b)(1) A certificate of registration satisfies the requirements of this section and section 412, regardless of whether the certificate contains any inaccurate information, unless--

(A) the inaccurate information was included on the application for copyright registration with knowledge that it was inaccurate; and

(B) the inaccuracy of the information, if known, would have caused the Register of Copyrights to refuse registration.

(2) In any case in which inaccurate information described under paragraph (1) is alleged, the court shall request the Register of Copyrights to advise the court whether the inaccurate information, if known, would have caused the Register of Copyrights to refuse registration.

20) Jeremy Goldman, “Inaccuracies in copyright registration doom fabric designer’s big jury verdict against H&M”, Frankfurt Kurnit Klein, 2020. 6. 1.

21) Id.

22) Id.

23) <https://www.scotusblog.com/case-files/cases/unicolors-inc-v-hm-hennes-mauritz-lp/>

24) 상고허가되지 않은 나머지 하나의 쟁점은 ‘제9연방항소법원이 ①등록 시점에는 없었던 저작권청 요건(Copyright Office requirements)을 적용하고 ②나중의 등록신청일(later registration application date)이 아닌 등록일(date of registration)로 공표를 분석함으로써, 공표 기준(publication standard)

등록에 있어 사기(fraud)의 정황이나 중대한 결함(material error)이 없는 경우에도 17 U.S.C. §411에 따라 저작권청장에 보내 해당 저작권 등록 거절 여부에 대한 의견을 들어야 한다는 제9항소법원의 판시²⁵⁾에 오류가 있는지 여부'이다. 항소법원 간 충돌(intra-circuit conflict)이 있는 사안이어서 연방대법원 판단 결과에 따라 향후 미국 저작권법 입법 및 저작권 소송에 적지 않는 영향을 미칠 수 있는 만큼 그 귀추가 주목된다.

을 잘못 적용(misapply)하였는지 여부(Did the Ninth Circuit misapply the publication standard by both applying Copyright Office requirements that were not in place at the time of registration and analyzing publication as of the date of registration as opposed to the later registration application date, and, if so, did the evidence support referral to the Copyright Office?)'이다.

25) 제9연방항소법원은 본 판결에서 동 법원 및 다른 항소법원의 선례 및 저작권청에서의 이전 판단을 거부(break with)하였다.