

Law Office of Thomas M. Yang

2777 Alton Pkwy #430
Irvine, CA 92606
T (408) 916-3621

yangtm@yangtmlaw.com
www.yangtmlaw.com

ReDigi 건과 디지털 저작물 최초판매원칙

저작권법에서는 저작물의 저작권자에게 그 저작물에 대한 특정 독점권을 인정하고 있다. 따라서, 저작권자의 승인없이 그의 저작물을 복제하여 배포할 수 없다. 그러나, CD 디스크나 책을 구입한 자는 그 CD 나 책의 저작권자의 추가 승인없이 그를 제 3자에게 임의로 양도할 수 있으며, 이런 권한을 최초판매원칙 (the “First Sale Doctrine” 또는 the “Exhaustion Doctrine”)이라고 한다. 최초판매원칙은 저작권자에게 저작물에 대한 일정 독점권을 인정함으로써 새로운 저작물의 생성을 도모하여 사회의 이익이 발생하도록 하되, 그러한 독점권에 의한 부작용을 제한하는데 목적이 있다.

최근에는 인터넷의 발전으로 CD, 책 등 유형의 저작물을 유통하지 않고, 인터넷을 통한 무형의 저작물의 유통이 획기적으로 늘어나고 있다. 이러한 인터넷을 통하여 유통된 저작물에 대해서 최초판매원칙이 현실적으로 인정되지 않는 미법원 판결들이 나오고 있으며, 이에 대한 비판적인 시각도 늘어나고 있다.

1. ReDigi 건

최근 판결된 *Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc.*¹ (“ReDigi”)에서, 미 뉴욕주 연방법원 1심 법원은 Apple 사가 운영하는 iTunes에서 사용자들이 구입한 음악을 저작권자의 승인없이 재판매할 수 없다는 약식판결²을 하였다. ReDigi 사는 Apple 사의 iTunes에서 사용자들이 구매한 음악들을 제 3자에게 매각할 수 있게 하는 서비스를 제공한다. ReDigi의 서비스를 사용하기 위해서는 사용자가 ReDigi에 등록하고, ReDigi 프로그램을 다운로드하여 사용자의 컴퓨터 또는 iTunes에 등록한 디바이스(device)에 설치하여야 한다. 설치한 ReDigi 프로그램은 사용자의 컴퓨터에 저장되어 있는 iTunes에서 구입한 음악을 찾아 기록을 하고, 사용자가 원하면 찾은 음악을 ReDigi 서버에 업로드하여 저장하여 둔다. 사용자는 업로드하고 재매각의사를 확인하지 않은 음악을 ReDigi 서버로부터 스트리밍하여 들을 수 있다. 사용자가 재매각하겠다고 정한 음악에 대해서, ReDigi 프로그램은 사용자에게 그음악 파일을 사용자의 컴퓨터와 등록된 디바이스에서 모두 지워야 한다는 메세지를 보내고, 관련 파일들이 모두 삭제되었는지를 확인한다. 사용자가 관련 음악파일을 삭제하지 않으면, 사용자는 ReDigi 서비스를 사용할 수 없게 된다.

¹ No. 12 Civ. 95 (RJS), S.D. N.Y. (March 30, 2013).

² Summary judgment. 소송하기 전 당사자들이 제출한 자료만을 근거로 약속판결의 폐자가 제출한 자료가 모두 사실이라고 전제하여도 폐소가 인정되는 경우에 판사가 결정한다.

ReDigi 는 이러한 절차를 통하여 사용자들이 해당 음악파일을 재매각하면, 사용자들이 iTunes 로부터 다운로드한 파일 및 그의 사본 파일들이 모두 삭제된다고 한다.

그러나, iTunes 에서 판매되는 일부 음악파일의 저작권자인 Capitol Records 사는 이러한 ReDigi 의 서비스 제공과정에 사용자가 ReDigi 서버에 음악파일을 업로드하는 것은 저작권법에서 저작권자에게 독점권을 인정하는 복사권을 침해하며, 합법적으로 만든 복사본이 아니기 때문에 그를 판매하는 것이 저작권법에서 인정하는 최초판매원칙에 보호를 받을 수 없다고 주장하였다.

법원은 원고의 주장을 받아들여 ReDigi 가 사용자의 음악파일을 ReDigi 서버에 업로드하여 복사하는 것은 미 저작권법을 위반하는 복제 행위이며, 미 저작권법 제 109 조의 최초판매원칙의 보호를 받을 수 없다고 판결하였다.³

2. 최초판매원칙

최초판매원칙은 법원의 판결문에서 먼저 인정된 원칙으로, 미 대법원이 1908 년 Bobbs-Merrill Co. v. Straus⁴ 사건에서 “Castaway”라는 소설의 출판사인 저작권자는 저작물인 소설을 복제하여 배포할 수 있는 독점권이 있으나, 1 차 배포된 이후, 저작권자와 계약관계가 없는 소유권자가 그를 재 판매함에 대한 규제 권한이 없다고 하여⁵ 처음 인정되었다. 미 국회는 1909 년 저작권법을 수정하면서 Bobbs-Merrill 판결내용을 저작권법에 구체적으로 포함하였다.⁶

Bobbs-Merrill 건에서 처음 인정된 최초판매원칙은 1908 년 이전에 이미 인정된 개인 재산의 자유로운 거래를 지원하는 공공정책(public policy)의 연장이라고 할 수

³ ReDigi 사는 소비자들에게 iTunes 에서 음악을 구입한 후 ReDigi 서버로 다운로드를 하도록 하여 사업을 계속하고 있다. 아래 각주 27 번 참조.

⁴ 201 U.S. 339 (1908).

⁵ “In our view the copyright statutes, while protecting the owner of the copyright in his right to multiply and sell his production, do not create the right to impose, by notice, such as is disclosed in this case, a limitation at which the book shall be sold at retail by future purchasers, with whom there is no privity of contract.” [at 350-1] 출판사는 저작물 제목페이지 다음 페이지에 저작물의 소매가격이 \$1 이상이어야 하며, 이를 위반하는 경우, 저작권 침해로 간주한다는 문구를 포함하였다. 피고는 R. H. Macy & Co.라는 백화점의 파트너들이었다. Macy 는 저작물에 인쇄된 소매가 제한 규정을 인지하였으나, 그를 무시하고 해당 저작물을 도매상을 통하여 구입한 후, \$0.89 의 소매가에 판매하였다. 1 심 및 항소심에서 원고의 청구가 모두 기각되었고, 대법원은 이를 확인하였다.

⁶ 1909 Copyright Act 의 제 41 조. “[N]othing in this Act shall be deemed to forbid, prevent, or restrict the transfer of any copy of a copyrighted work the possession of which has been lawfully obtained.” 1909 년 저작권법 제 41 조는 최초판매원칙을 모든 합법적으로 취득한 복제물에 적용하였으나, 현 저작권법 제 109 조에서 인정되는 최초판매원칙은 합법적으로 제작된 복제품으로 제한하고 있다. 1909 년도 법에서는 합법적으로 제작되지 않은 복제물을 합법적으로 취득한 복제품로 인정할지에 대한 의문이 있을 수 있다. 물론, 현재 유효한 저작권법상으로는 합법적으로 제작된 복제품을 부당하게 취득한 자에게도 적용되나, 그는 저작권법이 아닌 다른 법으로 규제하게 된다.

있다.⁷ 대법원의 Bobbs-Merrill 판결이전에 뉴욕연방항소법원은 1894년, *Harrison v. Maynard, Merrill & Co.* 건에서 저작권자의 승인을 받고 매각된 저작물(인쇄되었으나 제본되지 않은 형태)의 양수인은 저작권자의 추가 승인없이 그를 제본하여 배포할 수 있다고 판결하였다.^{8,9}

1901년, 7th Circuit 고등법원은 서적의 손상된 제본을 복원하고 본래 서적의 커버와 동일하게 커버페이지를 새로 제작하여 제본하는 것도 최초판매원칙으로 보호된다고 판결하였다.¹⁰

Bobbs-Merrill 건 이후에도, 미 법원은 손상된 저작물을 복원하여 판매하는 것이 저작권자의 저작권을 침해하지 않는다는 원칙을 고수하였고¹¹, 특정 저작물을 제 3의 저작물과 둑어 새로운 저작물로 판매하는 것도 저작권을 침해하지 않는다고¹² 판결하였다. 단, 잡지의 기사 순서를 재 정리하여 새롭게 제본하여 판매하는 것은 기존 잡지에 대한 저작권을 침해한다고¹³ 하였다.

3. 저작권자의 권리 및 중요 용어

각 저작물에 대한 저작권자의 독점적 권리로 저작권법 제 106 조에서 6 가지 권리가 인정하고 있다. 이는 (1) 복제, (2) 2 차적 저작물, (3) 배포, (4) 대중공연, (5) 대중 전시, 및 (6) 디지털 음반 방송을 포함한다.¹⁴

⁷ Aaron Perzanowski and Jason Schultz, *Digital Exhaustion*, 58 UCLA L. Rev. 889 (2010) 참조.

<http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs>에서 다운로드 가능함.

⁸ 출판사는 제본하기 전 인쇄된 저작물을 제본사에 저장하였다, 필요한 수량만 제본하였는데, 제본사에 화재가 발생하여, 저장된 저작물을 모두 처분하였다. 제본사는 이를 제지 쟁활용목적으로만 사용할 수 있다는 조건으로 폐지 처분하였는데, 그 이후 화재로 인한 연기와 물에 손상된 인쇄물로 제작된 서적이 유통되어, 그를 판매하던 *Harrison*을 저작권법 위반으로 소송하였다. 피고는 제본되지 않은 저작물을 구입한 것이 아니고, 제본된 이후 화재로 손상된 저작물을 구입하였다고 주장하였으나, 1심법원은 이를 인정하지 않은 것으로 보여지며, 원고의 저작권법 침해 주장을 인정하여 판매금지명령을 내렸고, 피고는 이를 항소하였다. 항소심에서는 피고가 원고가 관련 저작물을 처분하면서 제기하였던 사용규제 내용을 알고 있었는지에 대한 판단을 하지 않고, 단순히 저작권자의 승인을 득한 저작물의 양도 이후, 제 3자가 저작권자의 승인없이 그 저작물을 제본하여 배포할 수 있다고 판단하여, 1심의 판결을 뒤엎고 저작권 침해주장을 기각하였다. 61 F. 689 (2nd Cir. 1894).

⁹ 1903년 *Kipling v. G.P. Putnam's Sons* (120 F. 631 (2nd Cir. 1903)) 사건에서 법원은 *Jungle Book*으로 유명한 *Rudyard Kipling* 저자의 제본되지 않은 저작물을 구입한 자가 다른 저작물과 함께 제본하여 선집 (collected work)를 발행하는 것이 *Kipling*의 저작권을 침해하지 않는다고 하였다.

¹⁰ 단, 커버 페이지에 제본과 커버페이지가 원본이 아닌 복사물임을 표시하여야 한다고 명하였다. *Doan et al v. American Book Co.*, 105 F. 772, 777 (7th Cir., 1901).

¹¹ *Bureau of National Literature v. Sells*, 211 F. 379 (W.D. Wash. 1914); *Ginn & Co., v. Apollo Publishing*, 215 F. 772 (E.D. Pa. 1914).

¹² *Fawcett Publ'ns, Inc. v. Elliot Publ'g Co.*, 46 F.Supp 7171 (S.D.N.Y. 1942); *Lantern Press, Inc. v. Am. Publishers Co.*, 419 F.Supp 1267 (E.D.N.Y. 1976).

¹³ *National Geographic Society v. Classified Geographic, Inc.*, 27 F.Supp. 655 (D. Mass. 1939).

¹⁴ 17 U.S.C. 106. These rights are (1) reproduction, (2) derivative works, (3) distribution to the public, (4) public performance (literary, musical, dramatic, choreographic works, pantomimes, motion pictures &

최초판매원칙의 이해를 위해서는 저작권법에서 사용되는 몇 가지 용어의 정의를 정확하게 이해하는 것이 중요하다. 미 저작권법에서 “복제물 (copies)”이란 음반¹⁵을 제외한 저작물이 고정되어 직접 또는 기계 또는 설비를 이용하여 저작물을 인지, 복제, 또는 접속 (communicate)할 수 있는 물체(material object)를 의미한다. 미 저작권법상의 복제물은 원본 및 그의 복제품을 모두 포함한다. 저작권법의 복제권 침해여부를 판단하기 위한 첫 기준은 해당물이 (가) 관련 저작물이 고정되어 있는 (나) 물체인지를 확인하여 저작권법상의 복제물인지를 확인하여야 한다.

저작권법에서 “배포 (distribute)”는 정의되지 않았지만, 저작권 중 배포권에 대해서, 판매나 다른 형태의 소유권의 양도, 대여, 및 임대를 포함한다고 명시되어 있다.¹⁶ 특히 디지털 저작물에 최초판매원칙이 적용되는지를 판단하기 위해서는 저작권자의 첫 판매행위가 배포에 해당하는지, 그 이후 저작물의 소유자가 제 3자에게 관련 저작물을 양도하는 경우, 배포인지를 판단하여야 한다.

4. 현 저작권법상의 최초판매원칙

최초판매원칙이란 저작권법 제 109 조에 의하여, (i) 저작권법에 의거하여 제작된 복제물¹⁷의 (ii) 소유자는 저작권자의 승인없이 (iii) 그 복제물을 판매하거나 다른 방법으로 보유권(possession)을 제 3자에게 양도할 수 있는 권한을 말한다.

a. 저작권법에 의거하여 제작된 복제물

ReDigi 법원은 고객이 Apple의 iTunes 온라인 거래처에서 구입, 다운로드한 복제물을 ReDigi의 서버에 업로드하여 제작된 복제물이 저작권법에 의거하지 않은, 저작권을 침해하는 복제물이라고 판단하였다. ReDigi의 사업모델에 의하면, 고객이 등록하고, ReDigi 서버에 업로드하는 iTunes에서 구입한 음악파일들이

other audio visual works), (5) public display (literary, musical, dramatic & choreographic work, pantomimes, pictorial, graphic, sculptural works, including individual images of a motion pictures or other audiovisual works), and (6) digital audio transmission (sound recording).

¹⁵ “음반”은 복제물과 동일한 의미를 가지며, 국내 저작권법의 “음반”과 동일한 저작물에 적용된다.

¹⁶ 미 저작권법 제 106 조 제 3 호에, 저작권에 포함된 권리에 “distribute (배포) copies or phonographs of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending”이 포함된다고 명시되어 있음.

¹⁷ 국내 저작권법 제 20 조에서는 최초판매원칙의 대상을 저작권자의 승인을 받아 거래된 원본 및 복제물로 제한하고 있다. 이는 미 저작권법의 최초판매원칙의 대상물인 “저작권법에 의거하여 제작된 복제물”보다 그 범위가 좁다. 미 저작권법의 최초판매원칙의 대상물 범위가 현실로 인정되는 복제물의 이론상 인정되지 않아야 하는 복제물까지 포함하여 비판의 대상이 되기도 한다. 미 저작권법 제 109 조 제 a 항에서 아래와 같이 최초판매원칙을 정의하고 있다.

“Notwithstanding the provisions of section 106(3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord.”

모두 ReDigi 의 매각서비스를 통하여 제 3 자에게 매각되는 것이 아니고, 일단 업로드된 파일들을 매각하지 않고, 단순한 online 저장서비스로 사용할 수도 있다. 업로드한 이후, 고객이 원하면, 업로드한 파일들을 제 3 자에게 매각할 수 있지만, 이 마지막 매각 결정이 의무화된 것은 아니다. 따라서, 이러한 업로드과정에서 작성되는 저작물이 저작권법을 위배하지 않는다고 할 수 있다. Amazon 사와 Apple 등이 이러한 서비스를 제공하고 있는 것은 그러한 공정한 사용원칙에 의한 것이다.

b. 공정한 사용

공정한 사용이란 비판 (criticism), 의견 (comment), 보도 (news reporting), 교제 (teaching), 학술 (scholarship), 연구 (research) 등의 목적으로 저작권의 독점권을 정한 제 106 조에 명시된 방법으로 사용하는 것으로 저작권자의 저작권을 침해하지 않는다.¹⁸ 제 107 에 구체적으로 명시된 사용 외에도 공정한 사용인지의 판단은 (1) 해당 사용이 영리목적 또는 비영리 교육목적으로 사용되는지를 포함하여 해당 사용의 목적 및 성격, (2) 저작물의 성격, (3) 저작물 전체에서 사용되는 비중, 및 (4) 해당 사용으로 인한 저작물의 가치 또는 시장가치의 영향 등을 고려하여야 한다.¹⁹

합법적인 방법으로 취득한 음악파일을 개인의 사용목적으로 복제하는 것은 대부분 공정한 사용이라고 인정하고 있다. Sony Corp. of America v. Universal City Studio, Inc.에서 대법원은 개인들이 지상파 방송국의 프로그램을 녹음하여 나중에 보는 것은 공정한 사용이라고 판결하였다.²⁰ 소비자들이 음반을 구입한 후, 그를

¹⁸ 저작권법 제 107 조에서 공정한 사용을 아래와 같이 정하고 있다.

“Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright.”

¹⁹ 저작권법 제 107 조에서 공정한 사용의 판단기준은 아래 4 가지 요건을 포함하여야 한다고 명시하고 있다.

“In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—
(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
(2) the nature of the copyrighted work;
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.”

²⁰ Sony 건의 원고들이 보유하고 있던 저작물은 지상파 TV 방송물의 10% 미만이었으며, 상당수준의 방송물 저작권자들은 시청자들이 VTR 을 통한 방송물 녹음을 조건부 또는 조건없이 허용하고 있어, 원고들이 요구하였던 VTR 의 생산/판매금지 또는 라이센스 강제부과안을 허용하면, 저작물을 허용하는 저작권자들과 그런 방송물을 녹음하는 사용자들에게 부당한 결과가 초래하였을 수 있었다. 또한, 대법원은 일반 시청자들이 방송물을 녹음하는 것이 (가) 비영리적인 개인용의 목적이며, (나) 녹음 및 추후 시청하는 행위로인한 저작물에 대한 경제적 손실이 없으며, (다) 저작권자에게 발생하는 손실이 없기 때문에, 시청자들의 time-shift 녹음은 공정한 사용이라고 판단하였다. 464 U.S. 417, 448-56 (1984).

컴퓨터나 iPod 등의 기기에 녹음하여 사용하는 것도 공정한 사용으로 인정되며, 이는 미국내 음악 저작권자를 대변하는 단체인 RIAA²¹의 변호사가 2005년 Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd. 대법원 소송 oral argument²²에서 인정²³하였다.

특히, Amazon과 Apple사는 과거에 음반을 구입한 구매자들에게 구매한 음반의 음악파일을 업로드하지 않고, 회사가 보유하는 음악 파일을 별도로 구매자만 접속할 수 있는 저장공간에 복사(또는 사용만 가능하도록 하되, 사용자의 저장공간에 별도록 복제물을 생성하지 않을 수도 있어 보임)하여 주고, 구매자가 자유롭게 그를 스트리밍하여 여러 기기를 통하여 음악을 들을 수 있는 서비스를 제공하고 있다. Amazon의 경우, Amazon을 통하여 구입한 음반이외에도 사용자가 보유하고 rip 한 음악파일도 동일하게 사용할 수 있게 하고 있다. Microsoft, Google 및 다른 업체들도 이와 비슷한 서비스를 제공하고 있다. 이들 모두 역시 Sony 건에서 확인된 개인들의 비상업적인 사용으로 공정한 사용임을 근거로 하고 있다고 할 수 있다.

그러한 Amazon과 Apple사와 동일하게, ReDigi사가 제공하는 서비스에서 개인들이 ReDigi의 재판매 서비스를 사용하기로 결정하기 전까지, ReDigi서버에 개인들이 구매한 음악파일을 업로드하고 ReDigi서버에 해당 파일을 복제하고²⁴, 개인들의 기기를 통하여 스트리밍하여 음악을 듣는 것은 공정한 사용이라고 하여야 할 것이며, 이는 해당 음악 저작권자들의 저작권을 침해하지 않는다고 할 것이다.

그러나, ReDigi 법원은 저작권법 최초판매원칙에서 명시한 “저작권법에 의거하여 제작된 복제물”에 공정한 사용에 의한 복제물을 포함하지 않았다. 물론 상식적으로 보아도, 최초판매원칙을 공정한 사용과정 또는 저작권법의 다른 조항에 의거하여 소비자가 제작한 복제물을 개별적으로 판매하는 것을 인정한다고 해석하기는 어렵다. 저작권법 문구 자체에는 그를 금하는 구체적인 내용이 없는 것이 사실이다. 그러나 공정한 사용과정에 여러 복제물을 제작하는 것이 허용된다고 하여, 책 한권 또는 CD 한장을 구입하고, 그를 여러차례 복제하여 최초판매원칙에 의거하여 복제물 각각을 재판매할 수 있다고 주장하는 자는 없을

²¹ Grokster 건의 원고에는 Motion Picture Association of America, Inc.와 Recording Industry Association of America, Inc.가 포함되었고, 대법원 항소심에서 담당변호사는 Donald B. Verrilli, Jr.였다.

²² Oral Arguments의 transcript (P. 11-12)는

http://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/04-480.pdf에서 다운로드 할 수 있다.

²³ “The record companies, my clients, have said, for some time now, and it's been on their Website for some time now, that it's perfectly lawful to take a CD that you've purchased, upload it onto your computer, put it onto your iPod. There is a very, very significant lawful commercial use for that device, going forward.”

²⁴ Sony 건에서 대법원이 인정하고 저작권법 공정한 사용에 대한 조항에 명시되어 있듯이, 공정한 사용을 위한 복제는 공정한 사용의 일부로 허용되며, 저작권자의 독점권을 침해하지 않는다. 위 각주 16 참조.

것이다. 법규의 이러한 애매한 문구에 대하여 US Copyright Office는 2001년 국회에 제출한 보고서에서 최초판매원칙에 대한 저작권법 제109조에서 그 대상물을 “저작권법에 의거하여 제작된 복제물”에서 공정한 사용과정에 작성된 복제물을 명시적으로 제외하는 것을 제안하였으나, 국회는 그를 받아들이지 않았다.²⁵

ReDigi 법원, Copyright Office 및 EU UsedSoft 법원²⁶(최근 라이센스로 권한이 제한되어 판매되는 소프트웨어의 라이센시도 그 프로그램의 소유자로 최초판매원칙의 보호를 받는다고 판결하였음)도 MP3 음악파일 등 전자파일을 제3자에게 전송하는 행위는 원칙적으로 기존 보유하고 있는 복제물을 양도하는 것이 아니고, 새로운 복제물을 작성하는 것이기 때문에, 최초판매원칙이 적용되지 않는다고 하였다. 그러나, 이러한 주장은 (1) 저작권법의 전반적인 틀을 무시하고 판매행위에만 초점을 두고 검토하여 나온 결론이거나 (2) 최초판매원칙의 법규를 그대로 인정하지 않고, 그 원칙을 저작권자가 배포하거나 승인한 복제물로 제한하여 적용한 결론으로 보여진다. ReDigi의 사실관계에서 보여주듯이 ReDigi의 사용자들은 보유하고 있는 음악파일을 매각하기 위해서 ReDigi 서버에 음악파일을 전송하는 것만은 아니다²⁷. 사용자들은 매각을 결정하기 전에, 또는

²⁵ 미국은 1996년 체결한 WIPO 국제협약에 의거하여 국내 저작권법을 1998년 (the Digital Millennium Copyright Act of 1988 (“DMCA”)) 개정하였다. DMCA에는 저작물의 코드 및 접속을 제한하는 보안장치를 보호하는 내용이 포함되어 있으며, 이러한 개정안이 공정한 사용 및 프로그램의 백업복제 허용하는 법규에 대하여 어떠한 영향을 주는지에 대하여 Copyright Office는 국회에 보고서를 제출하라고 지시가 있으며, Copyright Office는 2001년에 보고서를 국회에 제출하였다. DMCA Section 104 Report U.S. Copyright Office August 2001, A Report of the Register of the Copyrights Pursuant to §104 of the Digital Millennium Copyright Act, [html address]에서 다운로드 가능함. Copyright Office는 제109조의 문구로는 공정한 사용 과정에 작성한 복제물이 합법적으로 배포될 수 있으며 (“It appears that the language of the Copyright Act could lead a court to conclude that copies lawfully made under the fair use doctrine may be freely distributed under section 109.” xxiv 페이지), 제109조에서 최초판매원칙의 해당 복제물에서 공정한 사용과정에 작성한 복제물을 명시적으로 제외하는 제안(“We therefore recommend that Congress either (1) amend section 109 to ensure that fair use copies are not subject to the first sale doctrine or (2) create a new archival exemption that provides expressly that backup copies may not be distributed.” xxx페이지)을 하였다.

²⁶ Case C-128/11, UsedSoft GmbH v. Oracle Int'l Corp. (C.J.E.U. July 3, 2012), [html]에서 다운로드 가능함. UsedSoft는 Oracle 데이터베이스 프로그램을 Oracle의 라이센시로부터 구입하여 재매각하는 사업체로, Oracle은 그의 라이센스의 조건에 프로그램을 양도할 수 없다는 내용이 포함되어 있으며, 라이센시들이 프로그램의 보유자가 아니라고 주장하였다. Oracle은 관련 프로그램을 라이센시들에게 인터넷을 통하여 다운로드방식으로 배포하였다. 법원은 프로그램이 라이센스 계약에 의거하여 배포되었으나, 라이센시들의 사용기간 및 사용기간 이후 그의 반환등에 대한 내용이 없어, 라이센스가 결과적으로는 소유권의 양도와 동일하다고 판단하여 라이센시들이 최초판매원칙의 보호를 받을 수 있다고 판단하였다. 그러나, 최초판매원칙은 배포에 대해서만 보호를 하지 새로운 복제물의 작성을 인정하지 않는다고 판단하여 현실적으로 다운로드 방식으로 배포된 저작물에게 최초판매원칙을 적용하기 어렵게 하는 판결을 하였다.

²⁷ ReDigi 법원과 UsedSoft 법원은 이러한 복제문제를 방지하려면, 다운로드한 파일이 저장된 컴퓨터나 하드이스크를 전체로 제3자에게 매각할 수 있다고 하였다. ReDigi는 이러한 문제를 회피하기 위하여 일심 소송 진행중, 사용자들에게 iTune에서 음악파일을 구입하면서 첫 다운로드를 ReDigi 서버로 하게 하여, 일심판결을 피하고 있다.

매각에 대한 결정을 하였지만 매각시점을 결정하기 전에, 공정한 사용을 위하여 ReDigi의 서버에 그들이 보유하고 있는 음악파일을 복제할 수 있으며, 그러한 복제물은 저작권법상 적법하게 작성된 복제물이다. 현 저작권법은 최초판매원칙을 저작권자가 직접 배포하거나 승인한 복제물로 제한하지 않고, 저작권법하에 적법하게 작성된 모든 복제물에 적용한다고 명시되어 있다. 따라서, 현 법규에 의거하여서는 ReDigi 건과 같이 공정한 사용에 의거하여 생산된 복제물을 제3자에게 양도할 수 있어야 한다고 판단된다. 물론, 법규에 구체적으로 언급되지는 않았지만, 그러한 양도와 함께, 보유하고 있는 다른 복제물을 파괴하여야 하는 것은 당연하다. 그러나 다른 복제물의 파괴를 확인할 수 없다는 이유로 디지털 복제물과 CD 복제물에 대하여 저작권법을 다르게 적용할 근거가 없다.²⁸ 디지털 복제물의 경우와 동일하게, CD 보유자가 합법적으로 그를 rip하여 복제물을 보유하고 있어도, 최초판매원칙에 의거하여 CD를 양도할 수 있고, 법적으로 확인할 방법은 없으나, 보유자가 CD를 양도하기 전 작성한 복제물을 파괴하여야 하는 의무가 있다는 것과 다를바가 없다.

c. 소유권자

MP3 등의 음악파일의 streaming이 아닌 모든 다운로드 거래에서 다운로드한 파일의 소유권이 사용자에 있음에 대해서는 이견이 없다. ReDigi 법원은 그러한 음악파일에 대해서 사용자들은 저작권법에서 인정하는 최초판매원칙의 보호를 받을 수 있으나, 위에서 언급한 음악파일을 판매하는 과정에서 복제를 피할 수 없기 때문에 결과적으로는 최초판매원칙하에서 음악파일을 재매각할 수 없으나, 제매각을 원한다면 다운로드한 음악파일이 저장되어 있는 컴퓨터나 하드디스크 자체를 매각할 수 있다고 언급하였다. 그러나 음악파일과 달리 소프트웨어는 거의 모든 경우 저작권자가 프로그램의 패키지를 개봉하기 전에 또는 사용이나 설치전에 별도의 라이센스 계약에 동의하여야 프로그램을 사용할 수 있게 하고 있다. 이러한 라이센스 계약에는 설치/사용할 수 있는 컴퓨터 수량의 제한, 제3자에 양도제한, 프로그램의 소유권은 저작권자에게 있다는 등의 내용이 포함되어 있다. 즉, 프로그램의 사용자는 프로그램의 소유자가 아닌 단순 라이센시(소유권없이 제한된 실시권만 보유하는 자)라는 내용을 주장하고 있다.

²⁸ 미 Copyright Office의 2001년 제104조 보고서에서 디지털 복제물은 추가 복제물과 원본 복제물의 품질에 차이가 없기 때문에 디지털복제물과 CD나 서적과 같은 실물 형태의 복제물에 대하여 최초판매원칙을 다르게 적용할 수 있는 정책적인 사유가 있다고 언급하였고, 이를 ReDigi 법원 및 다른 여러 학자들이 인용하여 언급하고 있다. 그러나, 저작권법 법규, 최초판매원칙의 첫 대법원 판례 등에서는 최초판매원칙이 해당 복제물의 제한된 사용시간 및 양도가 언급된 바 없다. 저작권법을 제한하는 판례에서, 오히려 손상된 복제물을 수선하여 재양도하는 것이 저작권법을 침해하지 않는다는 판결이 있고, CD 등 근래 개발된 복제물 형태는 디지털 기술을 사용하고 있어, 반복된 복제행위를 통하여 그 품질이 저하되지 않을 뿐만 아니라, 기술의 발전으로 아날로그 기술인 서적의 복제물도 원판 복제물과 그 품질의 차이가 미비한 상황에서, 이러한 주장은 근거가 없다고 하겠다.

예를 들어, 2012년 EU에서 결정된 UsedSoft의 건에서 Oracle사는 위와 동일한 내용이 포함된 라이센스 계약을 근거로 Oracle database 프로그램을 다운로드하여 사용하던 사용자가 그 프로그램의 소유자가 아니며, 단순한 라이센시로서 해당 프로그램을 제3자에게 양도할 수 없음을 주장하였다. Oracle의 라이센스 계약은 일반 라이센스 계약의 경우와 동일하게 사용자가 라이센시이지만 해당 프로그램을 Oracle에게 반환하여야 한다는 의무를 부과하지 않았다. UsedSoft 법원은 라이센스 계약에서 프로그램 소유권을 제한하는 내용이 있지만, 프로그램의 반환에 대한 의무가 없으며, 사용자가 영구적으로 사용할 수 있음을 근거로, 라이센스 계약의 거래는 소유권의 양도라고 판단하였다.

미국 뉴욕주를 관할하는 2nd Circuit 연방 고등법원에서도 용역 프로그램 개발자와 사용자 사이에서 개발 제공된 프로그램의 소유권이 사용자에게 있다는 판결²⁹을 하였다. 이는 UsedSoft 법원의 논리와 동일하며, 관련 프로그램이 프로그램의 소유권을 저작권자가 유보하는 라이센스 계약에 의거하여 제공되었다고 하더라도, 사용자가 그 프로그램을 일정기간 사용한 이후 저작권자에게 반환하여야 할 필요가 없고 영구적으로 사용할 수 있으면, 라이센스 계약의 내용과 상관없이, 사용자에게 그 소유권이 있다는 판결이다.

위 언급된 법원 판결문에서는 프로그램 라이센시의 영구적인 사용권이 보유권과 동일하다고 판단하고 있으나, ReDigi 법원은 계약의 형식을 더 존중하는 것으로 보여진다. 이는 계약의 형식을 무시하고 실제 거래 내용을 기준으로 계약을 해석하는 오래된 법의 원칙을 위반하는 것으로 보인다. 예를 들어, 회계기준에서는 임대물의 소유로 인한 이익과 위험을 임차인에게 실질적으로 양도하는 특정 임대계약(capital lease)을 계약의 명칭과 상관없이 임대가 아닌 소유권의 양도계약으로 인정하고 있다.

캘리포니아 주와 미 서부지역을 관할하는 9th Circuit 미 연방 고등법원은 2010년 Vernor v. Autodesk 건³⁰에서 프로그램 저작물의 단순 라이센시는 그에 대한 소유권이 없음으로, 그에 대한 최초판매원칙의 보호를 받을 수 없다는 판결을 하였다. AutoDesk사는 AutoCAD라는 프로그램을 라이센스 계약에 의거하여 사용자들에게 배포하였다. 라이센스 계약에는 프로그램의 사용을 컴퓨터 1대에서만 사용할 수 있다는 제한과 AutoDesk의 사전 승인을 득하여야만 제3자에게 양도할 수 있다는 내용 등이 포함되어 있었다.

AutoDesk사는 AutoCAD 프로그램을 계속 개선하여 새로운 버전을 배포하면서, 각 버전의 사용자들에게 새로운 버전에 대한 라이센스비를 신규로 프로그램을 구입하는 자들에 비교하여 현저히 저렴한 가격으로 제공하였다. 본 건에 분쟁이 된

²⁹ Krause v. Titleserv, 402 F.3d 119 (2nd Cir., 2005). 항소심은 1심의 판결을 확인하면서, 저작권법 제117조에 의거하여 사용자/소유자가 관련 프로그램을 사용하기 위한 목적으로 일부 수정할 수 있다고 판결하였다.

³⁰ Vernor v. Autodesk, Inc., 621 F.3d 1102 (9th Cir., 2010), cert denied, 132 S. Ct. 105 (2011).

버전 15를 새로 구입하는 자에게는 라이센스비로 약 \$4,000을 청구하였으나, 버전 14에서 버전 15로 교환하는 자에게는 그의 1/10 수준인 약 \$400을 청구하였다. 새로운 버전으로 업그레이드하는 사용자들은 업그레이드 라이센스계약에서 옛 버전의 프로그램의 사용을 중지하고, 프로그램이 제공되었던 CD들을 파괴하여야 한다는 조항이 포함되어 있었다.

법원은 이러한 내용을 종합적으로 언급하면서, AutoCAD의 버전 14에서 버전 15로 업그레이드한 사용자가 버전 14의 소유권이 없는 단순 라이센시라고 판단하였다. 본 판결은 프로그램의 사용자가 라이센스 계약의 사용 제한과 소유권 보유 조항에 의거하여 단순 라이센시로 인정될 수 있다는 주장의 대표적인 판결문으로 인용되고 있다. 그러나, 법원의 판결문에서 업그레이드 라이센스비와 신규 라이센스비의 혈저한 차이 및 기존 버전을 파괴하여야 한다는 업그레이드 라이센스의 조건이 없는 신규 라이센스 사실관계만 존재하는 건에서도 동일한 결론을 하였을지는 의문적이다. 실제로 1심³¹에서는 9th Circuit 고등법원의 판례에 서로 상충되는 건들이 있으며, 더 오래된 판례를 따라 실질적인 소유권을 검토하여 AutoCAD의 사용자에게 소유권이 있다는 판결을 하였다. 대법원은 항소를 받아들이지 않았으며, 현재 미국내 프로그램의 사용자가 소유권자인지에 대해서는 서로 상충되는 항소심 판례가 존재하고 있다.

5. 결론

최초판매원칙은 저작권법상 인정되는 독점권을 제한하는 100년 이상의 역사를 지닌 원칙이나 최근 디지털 저작물 배포 방식이 널리 사용되면서 그 존재의 위기를 맞고 있다. 여러 경쟁하는 경제이권 단체 및 조직의 논쟁이 이어지고 있으나, 아직까지는 미 국회에서 이를 정리하려는 움직임이 보이지 않고 있다. 고등법원에서도 상충되는 판례가 있어, 앞으로 이에 대한 분쟁이 더 많아 지거나 경제적 비중이 높아지면, 국회 또는 대법원에서 이를 해결하는 결정을 하여야 할 것으로 보여진다.

³¹ 555 F.Supp. 2d. 1164 (WD Wash. 2008).