

미국 특허상표청(USPTO)과 저작권청(USCO), NFT&IP 보고서 발표

미국 특허상표청(USPTO), 저작권청(USCO)이 공동으로 NFT산업 이해관계자들의 의견, 이에 대한 USPTO와 USCO의 분석을 담은 [NFT&IP 보고서](#)를 발표하였습니다. 이번 뉴스레터에서는 NFT&IP 보고서를 주요 내용 위주로 간추려 살펴보면서 NFT 연관산업이 참고할 수 있는 사항을 살펴보겠습니다.

1. 배경

미국 특허상표청(USPTO)과 저작권청(USCO)이 공동으로 NFT 산업 이해관계자들의 의견, 이에 대한 USPTO와 USCO의 분석을 담은 NFT&IP 보고서를 발표하였습니다. NFT와 블록체인 기술은 창작자들에게 그들의 작품에 대한 더 강한 통제권과 수익 분배를 가능하게 하면서, 동시에 온라인 공간에서 오랫동안 존재해 온 저작권 침해와 위조 문제를 해결하는 데에도 일정 부분 기여할 수 있습니다. 그러나, NFT의 불변성과 분산화된 특성은 때로는 이러한 문제들을 해결하기보다는 오히려 새로운 도전을 야기할 수 있습니다. 이번 뉴스레터에서는 NFT&IP 보고서를 주요 내용 위주로 간추려 살펴보면서 연관산업에 주는 시사점을 도출해 보고자 합니다.

2. 주요 내용

가. 저작권

1) NFT와 저작권 침해

NFT를 만드는 것은 저작권과 관련하여 세 가지 문제를 일으킬 수 있습니다. 첫째, NFT를 만들 때 저작권이 있는 작품의 새로운 복사본을 만들면, 그 작품 저작권자의 복제권을 침해할 수 있습니다. 둘째, 만들어진 NFT가 새로운 작품을 생성하는 스마트 계약을 포함하거나, 연관된 자산이 AI 출력물인 경우 그 작품이 저작권으로 보호될 수 있는지에 대한 의문이 생길 수 있습니다. 셋째, 연관된 자산과 상관없이, NFT 자체의 코드는 저작권으로 보호될 수 있습니다.

NFT에 연결된 자산은 토큰과 별도로 저장됩니다. 온체인 저장(NFT와 함께 블록체인에 저장)의 경우 작품의 복제본이 토큰과 함께 블록체인에 저장되지만, 오프체인 저장의 경우 토큰과 별개의 장소에 저장됩니다. NFT 토큰이 기존 서버나 분산 저장 시스템에 있는 작품을 가리키는 통상의 오픈체인 저장의 경우 복제권 침해 문제는 발생하지 않으나, 사실 관계에 따라 저작권 침해가 쟁점이 될 수 있습니다.

NFT 양도는 디지털 토큰의 소유권 이전을 수반하나, 이것이 반드시 연결 저작물의 저작권 이전을 의미하지는 않습니다. 즉, NFT로 표상되는 디지털 토큰의 소유권과 연결 저작물의 저작권은 서로 분리되어 있습니다. 연결 저작물에 대한 저작권 등을 효과적으로 이전하려면 일반적으로 당사자 간 별도의 합의가 필요합니다.

이처럼 NFT 거래관계는 불투명하므로 NFT의 이전과 관련하여 소비자가 정확히 어떤 권리와 의무를 얻게되는지 확실히 인지할 수 있도록 공공교육을 강화할 것을 권고하는 의견, 라이선스에 대한 더 큰 투명성과 표준화를 권고하는 의견이 있었습니다.

2) 저작권 생태계에서의 NFT의 역할

아티스트들의 창작품과 결합된 NFT는 작품의 재판매로 인한 추가수익을 창출할 수 있게 합니다. 그러나 재판매 로열티의 지불은 강제적이지 않으며, 당사자간 체결하는 계약의 내용에 달려있다는 한계가 있습니다.

또한, NFT와 블록체인 기술로 USCO의 저작권 등록 및 문서 기록 시스템을 개선할 수 있다는 제안이 있었습니다. 그러나 NFT는 정확성, 변경 가능성, 완전성에 문제가 있어 상기 시스템 개선에 도움이 안 될 것이라는 견해가 많았습니다.

한편, 현행 법률이 NFT와 관련된 저작권 침해에 대비하기 충분하다는 견해가 있는 반면, 수많은 컴퓨터에 분산해 데이터를 저장하는 블록체인 기술의 특성상 실제 침해자 식별이 어려우며, 미국 디지털 밀레니엄 저작권("DMCA")에 따른 테이크다운(Takedown) 요청에 어려움이 있어 법률 개정이 필요하다는 의견도 있었습니다.

나. 상표권

1) NFT와 상표권 침해

NFT 플랫폼에서는 상표침해가 흔하게 발생합니다. 여기서 말하는 상표침해는 디지털 자산, 설명, 지갑 이름에서의 표지 무단 사용이 포함됩니다. NFT가 저장된 블록체인 네트워크의 분산화, 익명성으로 인해 상표권 집행 노력이 어려워지고 있습니다.

의견 제출자들은 NFT 판매자의 권리를 확인하고 소비자에게 NFT 상품에 대한 명확한 정보를 제공할 NFT 플랫폼에 대한 모범 사례 정립을 제안했습니다. 일부 NFT 플랫폼은 상표권리자의 권리 집행을 돕기 위한 프로토콜을 개발했지만, 모든 플랫폼이 그렇게 하도록 강제할 수 있는 법규정은 없습니다. 상표권리자가 침해 콘텐츠를 식별하고 제거하거나, 블록체인 기반 도메인 이름과 관련된 상표 분쟁을 해결하거나, NFT 판매자가 관련 상표 권리를 소유하고 있는지 확인할 수 있는 플랫폼 간 메커니즘도 없습니다.

이러한 이유로, NFT 관련 상품에 대한 적절한 상표 지정, 분류, 혼동 가능성 분석 등에 대한 지침 마련이 촉구되었습니다. 그러나 기술이 끊임없이 진화하고 있기 때문에 대부분의 의견 제출자들은 아직 NFT 상표 보호를 위한 새로운 법률을 제정할 시기는 아니라고 믿고 있습니다. 다만, 지침 명확화나 향후 국제 협정의 업데이트는 도움이 될 수 있다고 제안하였고, NFT 플랫폼이 상표 침해를 방지하기 위한 모범 사례와 프로토콜을 적극 채택할 것을 권장했습니다.

2) 상표권 생태계에서의 NFT의 역할

NFT는 상표권리자에게 그들의 브랜드 정체성을 강화하고 새로운 고객에 다가갈 수 있는 새로운 기회를 제공합니다. NFT에 수반되는 스마트 계약은 상표 권리자들이 그들의 상표를 관리하고 상표 라이선스 약관을 시행하는데 도움이 될 수 있습니다. NFT 거래 기록은 제품의 출처를 입증하고 위조를 줄이는데 도움이 될 수

있습니다. NFT를 사용하여 블록체인에서 상표 등록 인증서를 발행 및 기록하면 상표등록에 대한 더 큰 투명성을 확보할 수 있습니다.

다. 특허

다수의 의견제출자들은 특허 보유자가 NFT를 활용하여 기존의 특허 라이선싱 및 양도 관행의 문제점을 해결할 수 있다고 하였습니다. 계약을 NFT에 첨부함으로써 라이선싱 및 양도 문서의 변경 불가능하고 감시 가능한 흔적을 남길 수 있다는 주장도 있었습니다. 또한, 특허 보유자들이 NFT를 활용하여 특허 포트폴리오 관리를 강화할 수 있다는 주장이 있었습니다. 특허와 NFT를 연관시킴으로써 특허 정보, 라이선싱, 양도, 상업화 등의 절차를 더 투명하고 간소화하게 만들어 특허 보유자들이 특허를 상업화하고 수익을 창출할 수 있는 기회를 높일 수 있다는 의견이 있었습니다.

또한, NFT와 관련된 스마트 계약이 권리료 지불 및 기타 라이선싱 조건의 자동화를 지원하고 권리료 지불을 투명하게 하는 데 도움이 될 수 있다는 주장이 있었습니다.

몇몇 의견제출자들은 NFT와 블록체인 기술을 사용하여 미술작품, 음악, 금융상품과 같은 자산을 토큰화하고 판매하는 것처럼 특허 소유도 분할할 수 있다고 제안했습니다. 다만, 이러한 기술을 사용하여 특허 소유를 분할하면, 고가의 자산을 상품화할 수 있지만 공동소유자의 동의 없이 각자의 특허 권리를 행사할 수 있는 미국 특허법 35조 262항에 따른 복잡성이 발생할 수 있다는 의견도 있었습니다.

USPTO가 특허 신청, 허가 및 유지 과정에서 NFT 및 블록체인 기술을 활용할 수 있다는 주장도 있었습니다. 이를 통해 신청인의 비용과 특허 획득에 관련된 복잡성을 줄일 수 있다는 견해도 있었으며, 이로써 더 많은 발명가들이 특허 신청을 하도록 유도할 수 있다는 의견도 있었습니다. 또한, USPTO가 블록체인을 활용하여 특허 양도를 기록하고 인증할 수 있다는 견해도 있었습니다.

3. 시사점

NFT와 블록체인 기술은 IP 보호와 라이선싱에 새로운 가능성을 제공하며, 개별 권리자들에게 더 큰 통제력과 수익 분배를 가능하게 합니다. 반면, NFT와 블록체인 기술은 저작권 침해와 위조 문제를 해결하는 데 한계가 있으며, 블록체인의 불변성과 분산화된 특성은 때로는 이러한 문제를 더욱 복잡하게 만들 수 있습니다. 이처럼 NFT와 블록체인 기술은 지식재산권 분야에서 새로운 기회를 열어주고 있지만, 동시에 새로운 도전과 위험도 함께 제시하고 있습니다.

NFT 거래는 새로운 법적 문제를 야기하기보다는 기존의 법적 이슈를 새로운 맥락에서 다루는 것입니다. 따라서 NFT 거래의 특수성에서 비롯되는 권리와 의무의 모호성은 새로운 법 제정보다는 적절한 교육이나 소비자 보호 조치를 통해 해소하려 노력하는 것이 더 적절해 보입니다. 그러나 기술의 발전에 따라 관련 법률과 정책에 대한 지속적인 검토 또한 소홀히해서는 안 될 것입니다.

화우의 지식재산그룹과 TMT 팀은 AI·자율차 등 신산업 분야의 지식재산 관련 법률 자문 수요에 즉각 대응할 수 있는 전문 변호사, 변리사, 과기정통부·방통위·국정원 출신으로 구성되어 최신 트렌드를 반영한 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다.

Contacts

권동주

파트너변호사

T. (+82) 2 6003 7572

E. djkwon@yoonyang.com

이광욱

파트너변호사

T. (+82) 2 6003 7535

E. kwlee@yoonyang.com

이근우

파트너변호사

T. (+82) 2 6003 7558

E. klee@yoonyang.com

이세정

파트너변호사

T. (+82) 2 6003 7079

E. sejungle@yoonyang.com

이창우

파트너변호사

T. (+82) 2 6003 7580

E. cwlee@yoonyang.com

정호선

변호사

T. (+82) 2 6182 8548

E. junghs@yoonyang.com