

의장제도의 종합적 발전 방안 연구

지식재산권연구센터 제공

사회의 발달과 변화에 따라 디자인의 중요성도 점차 증대되고 있다. 실로 성숙한 공업사회에 있어서 상품의 경쟁에는 3개의 경쟁이 있다. 가격경쟁과 성능경쟁과 디자인경쟁이 그것이다. 최초에는 가격경쟁이나, 다음에는 성능경쟁으로 그리고 최후에는 디자인경쟁으로 이어진다. 그러므로 디자인경쟁에서 이기기 위한 디자인 개발은 오늘날 국가의 중요한 산업정책의 하나이다.

한편 디자인의 종류도 다양하게 변화하고 있다. 이러한 디자인의 범주 속에는 여러 가지 종류의 디자인이 포함되는데, 예를 들면 직물 디자인, 패션 디자인, 건축 디자인, 그래픽 디자인, 광고 일러스트레이션, 패키징 디자인, 기계류 디자인 등이 있다. 이러한 각종 디자인은 그 특성에 따라 보호의 신속성, 보호기간, 보호방법 등이 각기 달리 요구되며 그에 따라 적절히 보호될 때 디자이너와 공중의 이익을 적절히 조절할 수 있으며 그에 수반되는 산업의 발달도 극대화시킬 수 있다.

본 연구보고서는 이 중 제품에 이용된 디자인 내지는 제품의 디자인을 어떻게 보호하는 것이 가장 적절한 한가를 연구한 것이다.

1. 보호 대상

보호의 대상은 의장이다. 문제는 보호대상인 의장을 어떻게 파악할 것이냐이다.

1. 의장의 정의

- ① '탈품'을 인공적 성질이 가미된 용어인 '제품'으로 바꾸는 것이 바람직하다.
- ② '미감'은 그 판단이 주관적일 수밖에 없으므로 삭제하는 것이 바람직하다. 미감을 적극적 요건으로 들고 있는 나라도 극소수이고 현행 실무와도 맞지 않다. 기술발전에도 기여하는 현대 디자인의 특성과도 부합하지 않는다. 또 제품의 외관에 수반하는 경제적 가치를 망라하기 위해서도 보호대상을 넓히는 것이 타당하다.
- ③ '시각을 통하여'는 의장의 범위를 불필요하게 한정하므로 삭제하고 대신 보호 대상을 불품의 '외관'으로 규정한다.
- ④ '색채'를 의장의 구성요소로서 규정한 것은 상당히 드문 예이나 이는 그대로 존치시키는 것이 타당하다고 본다.
- ⑤ 독립적으로 거래되는 부품의 의장이 보호됨은 異論이 없으나 물품의 일부도 특징있는 경우에는 보호되어야 한다.

이상의 내용을 감안하여 의장을 정의하면 다음과 같다.

「의장이라 함은 제품의 전체 또는 부분의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 특징으로 하는 제품의 전체 또는 부분의 외관을 말한다.」

2. 제품 의 범위

현행법에서는 제품 또는 물품을 정의하지 않고 있으며, 특별히 제품의 종류를 제한할 필요는 없다고 생각된다. 조문을 예시하면 다음과 같다.

「제품이란 공업적 또는 공예적으로 제조된 물품을 말한다. 제품에는 조립제품의 부품, 합성품, 포장, 그래픽 심벌을 포함한다. 다만 반도체집이나 컴퓨터 프로그램은 포함되지 아니한다.

3. 보호의 대상에서 제외되는 의장

- (1) 오로지 기술적 효과를 얻기 위해서 필요한 형태로서 다른 형태에 의해서는 당해 기술적 효과를 얻을 수 없는 물품의 형태는 제외한다. 이러한 기술적 형태는 실용신안법 등 기술보호법에 의하는 것으로 한다.
- (2) '상호연결품'의 경우처럼 그 기능에 의해서만 모양과 치수가 결정되어 디자인의 자유가 허용되지 않는 경우는 의장으로 보호할 필요가 없으므로 제외하는 것이 바람직하다.
- (3) 공서양속에 어긋나는 물품의 형태나 극히 평범하고 흔한 형태는 보호의 대상에서 제외한다.

II. 미등록의장의 보호

1. 의 의

현재 미등록 의장이 어떠한 권리를 갖는지는 의장법에 규정된 바 없다. 즉 등록이 없는 의장은 전혀 의장법에 의한 보호를 받지 못한다. 다만 소극적으로선 사용권이 규정되어 있고(제50조), 공지의장등록배제(제5조), 신규성의제(제8조), 모인출원등에 관한 규정(제14조, 제15조) 등이 마련되어 있다. 논자에 따라서

는 기보제도의 도입을 주장하나 이 역시 적극적인 보호책은 아니다.

이에 대해 일본이나 독일에서는 일정한 요건하에 부정경쟁방지법에서 보호하고 있고, 영국에서는 CDPA를 통해 디자인권을 인정하고 있다. 또 EU규정(안)에서는 정면으로 미등록디자인권을 보호하려고 한다. 한편 우리나라나 미국의 저작권법은 분리가능성을 기준으로 이차원적 평면 디자인을 보호한다. 문제는 3차원적 입체디자인의 보호에 관한 것이다. 이 점은 우리나라나 미국의 저작권법으로 보호되기 힘든 부분이나 미국은 입체상표를 보호함과 아울러 상표법에 있어 사용주의 국가이고, 한시적이고 한정적이기는 하나 선체디자인보호법이 있으니까 미등록 입체디자인의 보호가 어느 정도 가능하다. 그렇게 보면 미등록 입체디자인의 보호가 가장 소홀한 곳 중의 하나가 우리나라가 아닌가 한다.

창작의 보호라는 관점에서는 그것이 2차원적인 평면의장이나, 3차원적인 입체의장이나를 구분할 이유가 없다. 평면의장이 어떤 형식으로도 등록없이도 보호된다면 입체의장이라고 이를 배제해야 할 이유는 없다. 결국 입체의장도 등록없이(단기간) 보호되는 제도가 마련되어야 한다. 문제는 그 방법이다. 우선 일본과 같이 부정경쟁방지법을 개정하여 보호하는 방안도 생각 못할 바 아니나 장기적인 측면에서는 의장법에서 포섭하는 것이 옳다고 본다.

2. 저작권법과의 관계

예컨대 미적가치의 고도성, 혹은 2차원적 디자인의 경우로 한정하는 것 등 일정한 요건하에 저작권과의 중복보호가 가능하도록 하는 방안도 생각해 볼 수 있으나 산업발전이라는 측면에서 중복보호를 제한하는 것이 바람직하다. 이를 위하여 다음과 같은 규정이 필요하다고 본다.

- ① 우선 著作権法 중에 産業디자인은 著作権法の

보호대상이 아님을 明定하거나 혹은 새로운 법에 量産되는 실용품에 이용된 미술저작물은 모두 同法의 전속적 보호대상임을 규정할 필요가 있다.

- ② 미술저작물이 처음에는 전혀 실용품에의 이용을 의도하지 아니하였다 하더라도 著作權者의 許諾을 얻어 실용품에 이용된 경우가 있을 수 있다. 이런 경우에 당해 저작물에 대해서는 의연 통상의 저작물과 같이 취급을 할 것인지 혹은 산업에 이용된 측면을 강조하여 産業디자인으로 서만 보호할 것인지는 커다란 문제이다. 주관적 의도보다는 객관적 현상에 주목하여 그러한 경우는 당해 제품을 이용한 물품을 처음 유통에 둔 때부터 디자인보호법에 의해서만 보호되는 것으로 하는 것이 타당하다고 본다. 권리의 존속기간, 보호의 요건도 의장법에 의하여야 할 것이다.
- ③ 이미 존재하고 있던 미술저작물을 디자인으로 사용한 후, 장기보호를 취득하기 위하여 등록한 경우, 만약 著作權의 존속기간이 등록디자인권의 존속기간 보다 먼저 만료하는 경우는, 등록디자인권도 이에 따라 소멸하도록 규정하여야 할 것이다. 이것은 등록디자인권이 著作權보다 장기간 존속하는 것을 방지하기 위한 규정이다.

Ⅲ. 권리화의 절차

1. 출 원

직물류 등의 경우 색상이나 모양을 조금씩 달리한 의장을 다수 출원하거나 같은 디자인을 다수 물품에 적용시킬 경우 매우 유용하다. 출원료는 의장의 개수에 따라 일정 비율씩 증액시키더라도 별도의 출원보다는 훨씬 저렴하도록 하여야 할 것이다. 문제는 포함시킬 수 있는 의장의 개수를 무제한 허용하는 것 및 물

품류의 제한을 두지 않는 것의 당부이다. 실무상의 어려움을 감안하여 동일 類에 속하는 물품에 대한 의장으로 제한하는 것은 바람직하나 그 개수는 구태여 제한할 필요가 없을 것이다. 복수 출원에 포함된 의장은 각각의 등록 번호를 가지며 원칙적으로 별도의 권리로 존재하는 것이 바람직하나 서로 유사한 의장의 경우 권리자가 달라지게 될 경우 혼란이 초래될 수 있으므로 현행 유사 의장과 같이 별개로 양도하는 것을 제한하는 방안을 연구해야 할 것이다.

2. 심사 방법

세계를 대상으로 하는 신규성의 심사는 현실적으로 정확하게 할 수도 없고 심사의 부담만 가중시켜 권리화의 지연을 초래하게 될 뿐더러 실제로 침해문제가 발생하는 의장은 출원건수에 비해 극소수에 불과하므로 모든 의장 출원을 심사해야 할 실익이 별로 없다. 따라서 방식 요건, 공서양속에 반하는지의 여부, 및 의장의 정의에 해당하는지의 여부만 심사한 후 등록을 하여 하는 것이 바람직하다. 다만 실제적 요건의 심사없이 강력한 독점권을 부여하는 것에 대해 침해 소송시 피고가 무효 심판을 제기하여 하지있는 권리의 행사를 저지할 수 있으므로 큰 문제가 없다고 볼 수도 있으나 이것은 결국 피고의 부담하에 심사를 하는 것으로 되어 원고나 국가가 부담할 일을 피고에게 떠넘기는 꼴이 된다. 이것은 현행제도하에서는 출원인이 그 실제요건을 입증하여 등록받는 것과 비교하면 커다란 차이가 있음을 알 수 있다. 따라서 무효판단시 피고의 비용 등을 보전할 수 있는 방안이 마련되어야 할 것이다.

3. 공고 및 등록

현행 의장법과 마찬가지로 등록 후 공고하는 것이 바람직하다. 현행 비밀 의장 제도와 같은 취지의 공고 연기 제도를 도입하되 경쟁자 등 제3자의 이익과의

형평을 고려하여, 그리고 국제조약과의 조화의 견지에서 그 기간을 현행 3년에서 30개월 정도로 단축하는 것이 바람직할 것이다. 비밀로 유지되는 기간 중의 권리는 좁게 해석하는 것이 마땅하다.

IV. 부분의장제도의 운영

1. 의 의

2000년 개정을 통하여 부분의장제도가 도입된다. 이 제도는 그 자체로서 편리한 제도이고 권리자 보호에 크게 기여하리라고 보나 그 운용은 쉽지 않으리라고 본다. 이 제도를 실제로 우리 특허청이나(심사시) 법원이(침해시) 어떻게 운영할지는 더 지켜보아야 할 일이나 기본적으로 일본과 유사하게 운영되리라고 본다. 그런 의미에서 일본 특허청이 발표한 平成10년 개정의장법, 의장심사의 운용기준(1998.12)은 커다란 참고가 된다. 그렇기는 하나 일본이나 우리나라나 부분의장의 권리의 폭을 어떻게 생각할 것인가는 역시 앞으로 크게 논란이 될 수 있는 문제이므로 본 보고서에서 간단히 살펴보는 것으로 한다.

2. 등록시의 유부판단

일본의 의장심사의 운용기준은 부분의장 유부판단의 항에서 부분의장의 인정·은 출원서의 의장에 관한 기재(의장에 관한 물품, 의장의 설명, 의장에 관한 물품의 설명) 및 출원서에 첨부된 도면등의 기재의 전체로부터 다음 4개의 요소에 기해서 인정한다고 설명하고 있다. 4요소란 ① 의장에 관한 물품, ② 부분의장으로서 의장등록을 받고자하는 부분의 기능·용도, ③ 그 물품 전체중에 차지하는 부분의장으로서 의장등록을 받고자하는 부분의 위치, 크기, 범위, ④ 부분의장으로서 의장등록을 받고자하는 부분 자체의 형태

라는 4요소를 말한다.

그리고 이 4요소에 의한 전체적 종합적 판단 방법은 부분의장의 동일과 유사 부분의장의 유부판단의 요소의 항에 있어서도 마찬가지로 적용된다.

한편 위 4요소는 병렬적으로 나열되어 있으나 역시 가장 중요시 되어야 할 요소는 ④ 부분의장으로서 의장등록을 받고자하는 부분 자체의 형태일 것이다.

審議會答申은 등록요건에 관해서 구체적인 유사여부 판단 방법으로서, 최초로, 양 의장의 물품에 대해서, —— 물품의 동일성 유사성을 판단한다. 다음으로 부분의장을 표시하고 있는 實線部와 破線部를 고려하고, 부분의장의 位置態樣을 파악해서 당해 부분의장에 해당하는 부분을 他方 의장의 중에 位置지운다. 그 위에서 위치지워진 부분의 형태에 대해서 그 부분 끼리를 비교함과 동시에, 파선부에 상당하는 부분이 당해 물품에 있어서 요부로 될 수 있는가 등을 고려해서 유사여부판단을 행한다라고 하고 있다.

3. 침해시의 부분의장권의 효력

부분의장권의 효력 내지는 권리범위에 대해서는 두 개의 입장이 있다. 하나는 「권리가 주장되고 있는 부분이 사용되고 있으면 그것이 어떠한 부위에 사용되고 있는 권리범위에 들어간다는 입장(권리대상으로 되어있는 「부분의장」과 제3자의 실시물품의 그것에 상당하는 부분만을 비교하는 입장)이고, 다른 하나는 개시된 도면을 중시해 출원서의 도면에 개시된 부위와 다른 방법으로 사용된 경우에는 권리범위에 들어가지 않는다는 입장이다.」 이 두 입장은 극단적인 견해이고 실제로는 절충적으로 운영되지 않을 수 없을 것이다.

「審議會答申」은 부분의장의 효력이 미치는 범위에 대해서 「부분의장은 물품의 부분에 관한 특징있는 창작에 대하여 그 개소를 특정해서 권리청구를 행하는 것이기 때문에 부분의장의 의장권은 동일 또는 유사

한 물품에 관한 의장의 일부가 당해 부분의장과 동일 또는 유사한 경우에 그 효력이 미친다. 또 실선부와 파선부로 표시된 당해 부분의장의 전체에 있어서의 위치 및 크기는 침해인지 여부를 판단함에 있어서 하나 하나 고려된다고 생각된다.고 기술하고 있다.

V. 구제방법 및 절차

1. 민사적 구제

(1) 금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권, 부당이득반환청구권을 인정하는 현행법의 규정을 별달리 개정해야 할 필요는 없을 것이다. 다만 공개 연기 신청되어 비밀로 유지되고 있는 등록 의장에 대한 권리 행사의 경우 그러한 권리의 존재를 피고에게 미리 통보한 이후라야만 가능하게 해야 할 것이다.

또 침해행위를 억제할 수 있는 배상이 인정될 수 있도록 손해배상제도를 개선하여야 할 것이다. 물론 이것은 디자인권의 경우뿐만 아니라 우리 나라의 지적 소유권에 연관된 문제이기도 하다.

(2) 가처분

신중성 및 신속성이 동시에 고려되어야 하므로 의장권 침해 여부 판단에 있어서 채무자가 의장권이 무효라고 항변하는 경우 특허청에서 무효 심판 절차에 준하는 절차에 의해 무효 여부를 판단하되 단기간의 시한을 정해 우선적으로 해당 의장권의 무효 여부를 심리하여 법원에 통보함으로써 법원의 가처분 결정의 신속성 및 부실 권리의 권리 행사를 방지하게 하는 것이 타당하다. 유행에 민감하여 수명이 짧은 의장의 경우는 신속한 구제 절차가 행해지지 않으면 권리의 행사가 어렵게 되어 본안 소송보다 가처분에 의존하게 되는 경우가 많을 수밖에 없으므로 가처분 결정의 신

속성이 매우 중요하다. 또 침해 증거의 확보가 용이하도록 침해상황의 소명을 통해 법원의 허가를 얻어 권리자나 그 변호사가 증거를 확보할 수 제도를 마련하여야 할 것이다.

2. 형사 처벌

침해죄, 허위 표시의 죄, 詐僞행위의 죄 등이 처벌 대상이나 미등록 의장의 경우 미등록 보호 의장임을 표시하는 것은 허위 표시가 되지 않을 것이다.

VI. 맺음말

이상 산업디자인의 보호 문제에 대해서 살펴보았다. 우리나라는 1999년 저작권법을 개정하여 2차원적인 직물디자인 등은 이 법에 의하여 보호될 것으로 보이며, 차단효 있는 독점권을 인정하는 의장법도 그 개정을 기다리고 있다. 이번 憲法改正은 그사이의 문제점 및 제 외국의 동향을 감안하여 작성된 것이므로 디자인의 특성에 맞는 보호 제도로서 어느 정도 가능하리라고 본다. 따라서 당분간은 이들 제도의 운영을 지켜보는 것이 옳을지도 모른다. 또 우리는 심사주의에 입각한 의장제도를 50여년 운영하여 나름대로의 노하우를 쌓아왔다. 따라서 심사주의, 차단효있는 독점권으로 연결되는 현행 의장제도로부터 동떨어진 개정에는 극히 신중해야 할 것이다. 그러나 궁극적으로는 우리도 디자인 그 자체, 그 특성에 맞는 제도를 창출하여야 할 것이고, 그런 의미에서 우리에게 안내자의 역할을 할 수 있는 것은 유럽공동체 디자인 규정이라고 본다. 장차 EU 규정이 확정되면 우리도 그 내용을 보다 면밀히 검토하여 단기간 보호되는 미등록 의장제도와 보다 장기간 보호되는 등록의장제도의 이원적 제도를 도입하는 것도 우리가 선택할 수 있는 한 방안이라고 본다.