

디자인보호법에서의 물품 개념의 재검토

안원모*

- I. 서론
- II. 디자인 정의에서의 물품 개념
 1. 실무상의 물품 개념
 2. 물품성의 개별 요건과 재검토의 필요성
 3. 물품성 개념에 대한 변화의 시도
 4. 물품성 개념의 확대와 관련한 주요 논점
- III. 주요국에서의 디자인 보호대상
 1. 유럽에서의 제품
 2. 미국에서의 제조물품
 3. 일본에서의 물품
- IV. 물품성의 개별 요건에 대한 재검토
 1. 독립 거래성
 2. 유체성
 3. 동산성
 4. 구체성(일정성)
 5. 물품 개념의 재구성
- V. 결론

* 홍익대학교 법과대학 교수.

초 록

디자인의 정의에서 ‘물품’이란, ‘독립성이 있는 구체적인 유체동산’을 의미하는 것으로 해석되고 있다. 그러나 이러한 물품 개념은 주로 유체물 형태의 제품이 거래되던 과거의 유물이고, 현재의 디지털 기술에 의한 산업의 변화를 반영하지 못하고 있다. 특히 디지털 시대에 접어들면서 그 중요성이 강조되고 있는 화상디자인을 법상의 보호대상에 정식으로 포함시킬 필요가 있고, 제외국에서 디자인의 보호대상으로 하고 있는 건축물 및 실내 인테리어 등도 디자인의 보호대상이 될 수 있도록 물품성 개념에 대한 근본적인 재검토가 필요하다. 이러한 재검토 과정에서는 지금까지 물품성이 문제되고 있는 분야를 모두 포함할 수 있고, 앞으로 등장할 새로운 제품 유형도 디자인의 범위에 포함시킬 수 있도록 물품의 정의를 폭넓게 설정할 필요가 있다.

이러한 요구를 충족할 수 있도록 물품의 개념을 재정립하면, 물품이란 ‘용도나 기능을 갖춘 제조물로서 거래에 제공되는 물’이라고 정의하는 것이 적절하다. 만일 이러한 새로운 개념 정의가 종래의 물품 개념과 혼동을 가져올 우려가 있다면, ‘물품’이라는 용어를 ‘제품’으로 바꾸는 것도 고려해 볼 수 있다.

이러한 새로운 정의에 따르면 글자체, 화상디자인, 건축물 및 실내 장식 등도 모두 디자인의 범위에 포함되게 된다. 나아가 미래 4차 산업 혁명과 더불어 더욱 중요하게 등장할 것으로 예상되는, 물리적인 장치를 떠난 공간상의 홀로그램을 이용한 새로운 제품 유형도 디자인의 정의에 포함시킬 수 있게 된다. 현재 디자인보호법에서의 물품 개념은 시대의 변화에 맞게 혁신적인 변화가 필요하다.

주제어

물품의 정의, 제품, 제조물품, 화상디자인, 디자인의 정의, 유체성

I. 서론

디자인보호법 제2조에서는 “디자인이란 물품(물품의 부분 및 글자체를 포함한다)의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다”고 정의하고 있다. 디자인은 물품에 적용된 형상 등을 보호하는 것이므로, 물품성 요건을 충족하지 못하는 것은 디자인으로서의 성립 자체가 부정된다.

비록 산업상 유용한 미적 창작물에 해당하여 넓은 의미에서 디자인에 해당하는 것이라고 하여도, 물품성 요건을 충족하지 못하는 것이면 디자인보호법상 디자인을 구성하지 않는 것으로 취급한다. 디자인 분야는 크게 제품, 시각, 환경디자인으로 구분될 수 있으나, 디자인업계에서 인식하는 디자인의 범위와 디자인보호법에서 인정되는 디자인의 범위는 다르다. 즉 디자인보호법은 물품성 요건을 충족하는 것만 디자인으로 정의함으로써, 일반적인 디자인 개념에 비하여 좁은 영역의 디자인만을 보호대상으로 하고 있다. 그 때문에 디자인업계에서 인식하는 디자인 개념과 디자인보호법상의 디자인 개념 사이에는 간극이 있다. 산업계에서 인식하는 디자인 개념은 시간이 지남에 따라 더욱 확대되고 있으나, 디자인보호법상의 물품 개념은 변하지 않음으로써 그 괴리현상이 점점 더 커지고 있다.

디자인의 정의에서 차지하는 물품 개념의 중요성에도 불구하고, 디자인보호법에서는 물품 개념에 대한 별도의 정의가 없다. 다만 대법원 판결에 의하면, ‘물품이란 독립성이 있는 구체적인 유체동산’을 의미하는 것으로 해석되고 있다.¹⁾

그러나 물품 개념에 대한 이러한 해석은 산업제품이 주로 유체물의 형태로 거래되던 과거의 유물이라고 할 수 있다. 아날로그에서 디지털 시대로의 전환 및 소위 4차 산업혁명의 영향으로, 무체물에 해당하는 디지털 형태의

1) 대법원 2004. 7. 9. 선고 2003후274 판결; 대법원 2001. 4. 27. 선고 98후2900 판결.

산업제품이 시장에서 점점 더 중요해지고 있고, 앞으로 이러한 추세는 더욱 심화될 것으로 예상되고 있다. 그에 따라 물리적 공간에 존재하는 제품보다는 디지털 기술에 의존하는 신기술 디자인이 앞으로의 디자인 산업을 지배할 것으로 예상된다.²⁾ 그러한 상황 하에서 아날로그적 시절에 정립된 디자인보호법상의 물품 개념을 더 이상 그대로 유지하는 것이 어렵게 되었다. 그동안 이러한 변화에 대응하기 위하여 2000년대에 들어와서, 디자인보호법 개정을 통하여 글자체를 물품 개념에 포함시키고, 화상디자인 등록을 특허청 심사기준에 의하여 허용하는 등 땀질식 처방으로 대응하여 왔다.³⁾ 그러나 디자인 보호대상에 포함시켜야 할 새로운 유형의 산업제품이 계속하여 등장하고, 외국에서의 디자인 보호대상과 조화 필요성에 따라, 디자인 정의에서의 물품성 개념에 대한 근본적인 재검토가 필요하게 되었다.

이 논문에서는 이러한 시대적 변화와 외국 제도와와의 균형을 맞추기 위하여, 우리 실무에서 정착된 물품 개념에 대한 근본적인 재검토가 필요하다고 보아 이 문제를 집중적으로 살펴보고자 한다. 특히, 물품성에서 요구하는, ‘독립거래성, 유체성, 동산성, 구체성’ 요건이 현재의 산업 상황에서 타당한지를 살펴보고, 이러한 요건들이 어떻게 재정립되어야 하는지를 검토해보고자 한다. 그럼으로써 새롭게 등장하는 산업제품과 거래유형을 포섭하면서도 외국 제도와 조화를 이룰 수 있는 물품 개념을 재정립해 보고자 한다.

2) 신기술 디자인(New Technological Design)으로는 레이저 가상 키보드, 가상 및 증강 현실 디자인, 홀로그램 디자인 등을 들 수 있다(한국지식재산연구원, “4차 산업을 기반으로 한 창작디자인의 디자인보호법상 보호 연구”, 특허청·한국지식재산연구원, 2018, 37면).

3) 나아가 현재(2021. 2.) 국회에 계류 중인 디자인보호법 개정안(의안번호 2103182호)에 의하면, 디자인보호법 제2조 디자인의 정의에서, 화상을 물품과 병렬적으로 기재하는 방법으로 디자인의 보호대상에 포함시키는 개정이 추진되고 있다.

II. 디자인 정의에서의 물품 개념

1. 실무상의 물품 개념

디자인권은 다른 지식재산권과 마찬가지로 하나의 재산권으로 분류된다. 따라서 디자인보호법은 재산권의 일반법인 민법의 특별법적 성격을 가지고 있다. 한편 민법에서는 권리(물권)의 객체로서 ‘물건’에 대하여 규정하고 있는데, 이에 의하면 ‘물건’이란, ‘유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다’고 규정하고 있다(민법 제98조).

그러나 디자인보호법에서는 ‘물건’이라는 용어 대신에 ‘물품’이라는 용어를 사용하고 있다. 이는 권리 객체로서의 성격보다는 거래 대상이 되는 구체적인 하나의 단위물을 강조하는 표현이라고 할 수 있다.⁴⁾ 지식재산권의 대상은 무체재산권으로서의 성격을 가지고 있으므로 기본적으로 유체재산(동산 및 부동산)을 전제로 하여 규정한 민법에서의 물건 개념을 그대로 도입하여 사용하기 어렵다. 그리하여 디자인보호법에서는 ‘물품’이라는 용어를 사용하고 있으나, 과거에 정립된 ‘물품’에 대한 해석이 현재의 산업 상황에 맞지 않는 문제점이 발생하고 있어, 이에 대한 개념 재정립이 필요하게 되었다.

현재 특허청 디자인 심사기준에서는, 앞서 본 대법원 판례에서의 정의에 따라, “물품이란 독립성이 있는 구체적인 물품으로서 유체동산을 원칙으로 한다”고 규정하고 있다.⁵⁾ 이에 의하면 디자인보호법상의 물품이기 위하여는 ① 독립(거래)성, ② 유체성, ③ 동산성, ④ 구체성의 요건을 갖추어야 한다. 이하에서는 위 각 요건에 대한 간단한 해석과 현재의 상황에서 이러한 각 요건들이 가지는 문제점들을 살펴보고자 한다.

4) 윤태식, 『디자인보호법 — 디자인 소송 실무와 이론』, 진원사, 2016, 53면.

5) 특허청 디자인 심사기준 제4부 제1장 2. 1) (1).

2. 물품성의 개별 요건과 재검토의 필요성

(1) 독립거래성

독립하여 거래대상이 될 수 없는 물품의 부분은 물품을 구성하지 않는 것으로 본다.⁶⁾ 독립된 거래의 대상이 되어야 한다는 것은, 반드시 실제 거래사회에서 현실적으로 거래되고 다른 물품과 호환될 것을 요하는 것이 아니고, 독립 거래 및 호환의 가능성만 있으면 된다.⁷⁾ 이러한 요건을 충족하는 부품 및 부속품은 물품에 해당하지만, 그렇지 못한 물품의 부분은 원칙적으로 물품성 요건을 충족하지 못한다.

그러나 2001년 디자인보호법 개정에 의하여 물품의 부분도 디자인의 보호 대상에 포함되게 되었다. 물품의 부분은 원칙적으로 독립 거래의 대상이 될 수 없는 것이므로, 개별적 거래의 단위물을 전제로 하는 물품 개념에 부합하지 않는 것이다. 그럼에도 디자인의 정의에서 ‘물품(물품의 부분을 포함한다)의 …’라는 형식으로 괄호 처리함으로써 물품의 부분을 물품으로 의제하게 되었다.

(2) 유체성

물품은 유체물이어야 하므로, 전기·빛·열·음향·전파 등은 디자인보호법상의 물품에 해당하지 않는다.⁸⁾ 민법에서의 물건은, 유체물과 관리 가능한 무체물이 포함됨에도 불구하고,⁹⁾ 디자인보호법에서의 물품은 유체물로 한정하고 있다. 따라서 불꽃놀이에서 볼 수 있는 불꽃, 레이저광을 이용한 홀로그램(hologram) 등은 공간상에 일정한(고정된) 형상을 가지고 존재할 수 없는 것으로 손으로 만질 수 없는 것이므로, 물품성이 부정된다.¹⁰⁾

컴퓨터 화면 등 전자기기의 액정화면에 나타나는 화상디자인도 일정한(고

6) 특허청 디자인 심사기준 제4부 제1장 2. 1) (1) ⑤.

7) 대법원 2004. 7. 9. 선고 2003후274 판결.

8) 특허청 디자인 심사기준 제4부 제1장 2. 1) (1) ②.

9) 민법 제98조. “물건이라 함은 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다.”

10) 정상조 외 3인, 『디자인보호법 주해』, 박영사, 2015, 42면; 노태정, 『디자인보호법』, 3판, 세창출판사, 2009, 170면.

정된) 형상을 가지고 존재하는 것이 아니므로, 유체물이라고 보기 어렵고, 따라서 물품성 개념을 충족시키지 못한다. 그럼에도 특허청 디자인 심사기준에서는 화상디자인에 대한 심사기준을 마련하여 디자인 등록을 허용하고 있다.¹¹⁾ 이러한 화상디자인도 디자인보호법상의 물품성 개념으로 포섭할 수 있는, 보다 근본적인 개념의 변화가 필요하다. 더군다나, 현재는 예상할 수 없는 전혀 새로운 신기술 디자인이 앞으로 얼마든지 출현할 수 있으므로, 이들도 포함할 수 있는 보다 신축적인 물품성 개념이 필요하다. 이러한 신기술 디자인은 대부분 물리적인 구체적 제품을 벗어난 공간상의 디자인이 될 것으로 예상되므로, 유체물로 한정하고 있는 물품성 개념에 대한 근본적인 재검토가 필요하다.

(3) 동산성

물품은 운반이 가능한 동산에 한정되므로, 운반이 불가능한 부동산은 물품에 포함되지 않는다. 따라서 현장시공을 통해 건축되는 부동산으로서 운반 가능성이 희박한 것은 물품성이 부정된다.¹²⁾ 다만, ‘방갈로, 공중전화박스, 이동판매대, 이동화장실, 조립가옥’ 등 반복 생산될 수 있고 운반이 가능한 경우에는 물품성을 갖춘 것으로 취급한다.¹³⁾

그러나 부동산을 디자인의 보호대상에서 제외할 필연적인 이유는 없으며, 우리나라를 제외한 대부분의 나라에서 부동산(정원, 도로, 건축물, 건조물 등) 및 그 내·외부 장식(인테리어)에 대해서 디자인등록을 허용하고 있음에 비추어 볼 때, 동산으로만 한정하고 있는 현재의 물품 개념에 변화가 필요하다.

11) 앞서 본 바와 같이, 현재 국회에 계류 중인 디자인보호법 개정안에서는, 디자인의 정의 조항에서, 화상을 물품과 병렬적으로 기재하는 방법으로 디자인의 보호대상에 포함시키는 개정이 추진되고 있다.

12) 특허법원 2007. 10. 4. 선고 2007허5260 판결(대법원 2007후4311 판결 — 심리불속행 기각).

13) 특허청 디자인 심사기준 제4부 제1장 2. 1) (1) ①.

(4) 구체성(일정성)

물품은 구체성이 있어야 하므로, 구체적 형상을 유지할 수 없는 것(기체, 액체 등 일정한 형체가 없는 것, 시멘트·설탕 등과 같이 분상물 또는 입상물의 집합으로 된 것 등) 또는 물품의 일시적 형태(손수건 또는 타월을 접어서 만들어진 꽃 모양과 같이 상업적 과정에서 만들어진 것으로서 물품 자체의 형태가 아닌 것)는 물품성 요건을 갖추지 못한 것으로 해석된다.¹⁴⁾

그러나 시멘트, 설탕 등과 같이 가루로 된 것은 일정한 형태를 갖추지 못한 것이기 때문에 ‘형태성’ 요건에서 문제로 삼는 것은 몰라도, 이들이 물품이 아니라고 하는 것은 선뜻 받아들이기 어려운 설명이다. 비록 이러한 것들이 구체적인 물품으로 특정되지 않는 것이라고 해도 물품임은 부인하기 어렵다고 할 것이다. 이 점에서도 구체적인 형태를 갖춘 것만 물품으로 보는 현행 실무의 해석은 재검토할 필요가 있다.

3. 물품성 개념에 대한 변화의 시도

디자인보호법에서의 보호대상은 그동안 꾸준히 확대되어 왔다. 2001년 부분디자인 제도의 도입,¹⁵⁾ 2004년 글자체디자인 보호,¹⁶⁾ 2003년부터 디자인 심사기준의 개정에 의한 화상디자인 보호 등이 그것이다. 이러한 새로운 보호대상은 대부분 전통적인 물품 개념에 적합하지 않은 것들을 새롭게 보호대상에 포함시킨 것이다. 그러나 전통적인 물품 개념은 변화 없이 그대로 유지되고 있기 때문에, 이러한 새로운 보호대상이 물품 개념과 충돌한다는 문제는 여전히 해결되지 않은 채 논쟁의 대상이 되고 있다.

그러던 중, 2010년 7월 물품성 요건에 커다란 변화를 가져올 디자인보호법 개정안(의안번호 1808811)이 국회에 제출되어 심의된 바 있었다. 이 개정안에서는, 디자인보호법 제2조에서의 물품 개념에, ‘산업디자인의 국제분류

14) 특허청 디자인 심사기준 제4부 제1장 2. 1) (1) ②, ③, ⑥.

15) 2001. 2. 3. 법률 제6413호 개정.

16) 2004. 12. 31. 법률 제7289호 개정.

제정에 관한 로카르노 협정에서 정하는 것을 포함한다’는 문구를 삽입하고자 하였다. 만일 이 개정안이 국회에서 통과되었다면, 로카르노 분류 제32류에 속하는 ‘그래픽 디자인, 그래픽 심볼, 로고, 장식’, 제25류에 속하는 ‘가옥, 빌딩’, 제19류에 속하는 ‘건축 설계도면’, 제14류에 속하는 ‘화면표시 및 아이콘’ 등이 새롭게 물품 개념 및 디자인의 보호대상에 포함될 수 있었다.

한편 위 개정안에 대해서는, ‘출원인이 디자인의 대상이 되는 물품을 확인하기 위하여 외국어로 표기되어 있는 조약원문을 직접 찾아 봐야 하는 불편함이 있고, 로카르노 분류가 수정·추가·삭제되는 경우에 우리나라에서 보호되는 물품의 범위도 자동으로 변경되는 것은 문제’라는 지적이 있었다.¹⁷⁾ 거기에다가 위 로카르노 분류 제32류, 제25류, 제19류에 속하는 것들은 모두 저작권법의 보호대상이 되는 것으로서, 저작권법과의 중복보호라는 문제점 지적도 있었다.¹⁸⁾ 디자인보호법상의 물품성 요건에 중요한 변화를 가져올 기회였지만, 위 개정안은 2012. 5. 29. 국회 임기만료로 더 이상 논의가 진행되지 못하고 폐기되었다.

4. 물품성 개념의 확대와 관련한 주요 논점

현재의 물품성 개념에 비추어 가장 논쟁이 될 수 있는 분야는 화상디자인, 건축물 및 실내외 인테리어 디자인 분야이다. 화상디자인은 특허청 디자인 심사기준에 의해서(2020년 개정안에서는 화상을 물품과 병렬적으로 기재하는 방법으로) 디자인등록이 인정되고 있으나 유체물을 전제로 하는 기본적인 물품 개념에 부합하지 않는다는 문제점이 있다. 건축물 등 부동산은 동산성을 전제로 하는 물품 개념을 충족시키지 못하는 것이지만, 건축물 등의 분야는 이미 대부분의 외국에서 디자인 보호대상에 포함시키고 있다는 점에서 국내에

17) 국회 지식재산경제위원회, “디자인보호법 일부개정법률안 검토보고서(의안번호 8811)”, 국회 지식재산경제위원회, 2011, 12면, <https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=ARC_Z1G_0J0D7V0N7E1T5O4K3C1V2M2Y4K5>, 검색일: 2020. 5. 15.

18) 전광출, “2010년 디자인보호법 개정안의 의미와 주요 쟁점,” 『지식과 권리』, 통권 13호(2010), 대한변리사회, 91면.

서도 이를 보호대상에 포함시킬 필요가 커지고 있다. 따라서 현재의 물품성 개념 중에서 특히 문제가 되고 있는 유체성과 동산성 문제에 집중하여 제외국의 사정을 살펴보고, 이들을 포함할 수 있는 물품 개념에 대한 합리적인 변화 가능성을 모색해 보고자 한다.

III. 주요국에서의 디자인 보호대상

1. 유럽에서의 제품

유럽연합의 ‘공동체디자인에 관한 유럽연합 이사회 규정(이하, ‘공동체디자인규정’이라고 함)¹⁹⁾ 제3조 (a)에서는, “디자인이란, 제품(product) 그 자체의 특히, 선, 윤곽, 색채, 형상, 질감 또는 재질 및 그 장식의 특징들로부터 생기는 제품의 전부 또는 부분의 외관을 의미한다”고 정의하고 있다. 이어서 제3조 (b)에서는, “제품(product)이란, 그 중에서도 복합제품(complex product)에 조립되는 부품(parts), 포장(packaging), 깃-업(get-up), 그래픽 심볼(graphic symbol), 글자체를 포함하는, 산업적 또는 수공업적 아이템(industrial or handicraft item)을 의미한다. 그러나 컴퓨터 프로그램은 제외한다”고 규정하고 있다.

유럽에서의 디자인과 제품의 정의는 매우 폭 넓게 해석되고 있고, 제품의 정의에서, ‘그 중에서도(inter alia)’라는 표현을 사용함으로써, 여기서의 제품 예시는 망라적인 것이 아니라 예시적인 것임을 분명히 하고 있다.²⁰⁾ 디자인과 제품의 개념을 매우 폭 넓게 해석하고 있는 결과, 실무에서 디자인 또는 제품 요건을 충족하지 못하여 등록이 거절되거나 무효로 되는 사례가 거의 없다고 한다.²¹⁾

19) Council Regulation (EC) No 6/2002 of December 2001 on Community Designs.

20) Hasselblatt, Gordian N., *Community Design Regulation – Article by Article Commentary*, second edition, BECK · HART · NOMOS, 2018, p.47.

(1) 제품(product)의 의미

유럽에서는 디자인의 정의에서 물품(article)이 아닌 제품(product)이라는 용어를 사용하고 있다. 이 점에서 물품이라는 용어를 사용하고 있는 우리나라, 미국, 일본 등과 차이를 보이고 있다. 제품(製品)이라는 용어의 선택은, 그 정의에 포함되어 있는 ‘산업적·수공업적 아이템’이라는 용어와 결합하여, 인간이 만든 모든 것을 포함시키기 위한 것으로 이해되고 있다.²²⁾ 물품이라는 개념 자체가 유체동산성을 강조한 것이라면, 제품이라는 용어는 그보다 넓게 인간이 만든 것을 의미함으로써 디지털 시대에 더 적합한 용어의 선택이라고 할 수 있다.²³⁾ 제품의 예시로 깃-업, 그래픽 심볼, 글자체 등이 제시되어 있는데, 이러한 것들은 유체동산이 아니어서 물품으로 보기는 어렵지만, 인간이 만든 것이므로 제품에는 해당할 수 있다.

(2) 산업적 또는 수공업적 아이템(item)

제품의 정의에 등장하는 ‘산업적 또는 수공업적 아이템’이란 용어는, 인간에 의하여 만들어진 것으로 기계 또는 손으로 만든 거의 모든 것을 포함하는 의미이다.²⁴⁾ 여기서 ‘아이템(item)’이라는 용어를 사용한 것은 제품이 물질적 대상만으로 한정되는 것이 아님을 분명히 하기 위한 것이라고 한다.²⁵⁾ 따라서 공간, 장소 뿐만 아니라, 깃-업, 그래픽 심볼, 글자체 등도 ‘아이템’에 포함되는 것으로 해석된다.²⁶⁾

‘산업적 아이템’ 외에 ‘수공업적 아이템’을 별도로 언급한 것은 대량 생산의 요건을 포기한 것이라는 해석도 있다. 예컨대, 최고급 의류로 매우 한정된 수량만 생산되는 하이패션 의류 또는 보석, 묘비, 크리스탈 꽃병 등과 같이

21) Ibid., at 52-53.

22) Ibid., at 47.

23) 특허청, “디자인의 보호대상 확대에 따른 등록요건 및 권리범위에 대한 연구”, 특허청, 2012, 92면.

24) Gordian N. Hasselblatt, op. cit., p.47.

25) Ibid., at 48; 서재권, “디자인 개념 확대에 따른 디자인보호법 개정방향 제안 — 디자인 보호대상에 대한 EU의 법제와 비교하여”, 『지식재산연구』, 제13권 제2호(2018), 54면.

26) Hasselblatt, Gordian N., op. cit., p.48.

경우에 따라서는 하나만 생산되는 경우에도 여기에 포함되는 것으로 해석된다.²⁷⁾ 인간이 만든 것으로 대량생산의 가능성만 있으면 이 요건은 충족되는 것으로 보는 것이다. 그러나 수채화가 그려진 종이, 유화가 그려진 캔버스 등은 ‘산업적 또는 수공업적 아이템’에 해당하지 않는 것으로 해석되고 있다.²⁸⁾

살아 있는 유기체나 자연적으로 발생한 것은 산업적 또는 수공업적 아이템에서 제외되는 것으로 해석된다.²⁹⁾ 예컨대 2013년 OHIM 항고심판부의 결정에서는, 하트 형상의 토마토를 디자인 출원한 것에 대하여, 비록 유전공학적으로 만들어진 것이라고 해도 자연물인 토마토는 공업적 또는 수공업적 아이템이 아니라고 판단하였다.³⁰⁾ 그리하여 유전공학적으로 만들어진 꽃(장미나 튜립) 등도 유럽 내에서 디자인 보호를 받지 못하는 것으로 해석되고 있다. 인간의 신체는 보호 대상에 제외되나, 인간에 의해 만들어진 의과용 삽입물, 인공 수족, 치아, 눈, 문신, 가발 등은 ‘산업적 또는 수공업적 아이템’에 포함되는 것으로 본다.

(3) 제품의 예시

앞서 본 바와 같이 공동체디자인규정에서는, 제품이란 산업적 또는 수공업적 아이템을 의미하는 것이라고 하면서, 그 중에서 특히 ‘복합제품에 조립되는 부품, 포장, 깃-업(get-up), 그래픽 심볼, 글자체를 포함한다’고 규정하고 있다. 여기서의 깃-업, 그래픽 심볼, 글자체 등은 제품에 포함되는지 여부가 특히 문제되었기 때문에 이들을 명시적으로 포함시킨 것이라고 한다.³¹⁾ 유

27) Musker, David, *Community Design Law Principles and Practice*, Sweet & Maxwell, 2002, p.16; Commission of the European Communities, *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs*, EC Commission Working Document, 111/F/5131/91-EN(Brussels, June 1991)(이하 ‘그린 페이퍼’라고 함), p.65.

28) Howe, Martin et al., *Russell-Clarke and Howe on Industrial Designs*, Ninth Edition, Sweet & Maxwell, 2016, p.35.

29) 이하 내용은, Stone, David, *European Union Design Law – A Practitioner’s Guide*, Second Edition, Oxford, 2016, p.60에 있는 내용을 정리한 것이다.

30) Case R 595/2012-3 ACJ Ammerlaan (Board of Appeal, 18 Feb 2013).

체동산에 해당되지 않아 물품으로 볼 수 없는 것들을 제품으로 예시함으로써 제품 개념을 확장시킨 것이다.

‘복합제품³²⁾에 조립되는 부품’은 특히 자동차 수리부품과 관련하여 디자인 보호대상 여부가 격렬하게 다툴의 대상이 되었기 때문에 제품 개념에 포함시킨 것이다. 다만 자동차 수리부품과 관련한 논쟁은 공동체디자인규정이 만들어질 당시에도 여전히 해결되지 않았기 때문에, 그 타협책으로 한정된 조건 하에서 디자인의 보호대상에 포함시키게 되었다. 즉 공동체디자인규정 제4조 2항에서는, ‘복합제품에 조립되는 부품은 그 제품의 정상적인 사용 중에 시각적으로 보이는 것이어야 하고, 그 보이는 부품의 특징들이 그 자체로서 신규성과 개성적 특성의 조건을 충족시키는 경우’에만 보호 요건을 갖춘 것으로 하고 있다. 이 특별한 조건은 자동차 수리부품과 관련한 논쟁의 파생물이기 때문에, 자동차 부품 외에 다른 부품분야에까지 확대해석해서는 안 된다는 주장들이 강력하게 제기되고 있다.³³⁾

제품의 정의에 ‘포장(packaging)’을 예시함으로써, 제품 자체의 외관뿐만 아니라 포장 자체도 디자인의 보호대상에 포함시키고 있다. 포장에 해당하는 것으로는 ‘상자, 병, 봉지, 포장지, 박스, 봉투 등’이 거론되고 있다.³⁴⁾

‘갯-업(get-up)’의 정의는 명확하지 않으나, 미국법상의 트레이드 드레스(trade dress)와 유사한 개념으로 해석되고 있다.³⁵⁾ 따라서 갯-업은 제품이나 서비스의 전체적인 외관이나 종합적인 이미지를 보호하는 개념이라고 볼 수 있다. 유럽연합 지식재산청(EUIPO)에 물품의 표시를 갯-업으로 하여 등록된 사례로는, ‘건물의 실내외 인테리어, 기차나 비행기의 실내 인테리어, 제품의 용기나 포장, 은행 로비, 호텔 미팅룸, 카페 등’이 있다.³⁶⁾

31) Stone, David, op. cit., p.61.

32) ‘복합제품’이란, 그 제품의 분해와 재조립이 가능한 복수의 구성부품으로 구성되어 있는 제품을 말한다(공동체디자인규정 제3조 (c)).

33) Hasselblatt, Gordian N., op. cit., p.68; Stone, David, op. cit., p.69.

34) Hasselblatt, Gordian N., op. cit., p.49; Stone, David, op. cit., p.61.

35) 특허청, 앞의 연구보고서(각주 23), 29면; 트레이드 드레스란, ‘다른 상품이나 서비스와 구별하게 해주는 어떤 상품이나 서비스의 총체적인 이미지나 종합적인 외형’으로 정의할 수 있다.

‘그래픽 심볼(graphic symbol)’이란, ‘그림적 요소를 포함하는 기호나 표시’³⁷⁾ 또는 ‘어떤 사물이나 사상, 추상적 개념 등의 의미 전달이나 연상의 목적으로 그림기호나 도형 등 시각적인 이미지로 표시한 것’³⁸⁾이다. 그래픽 심볼을 제품의 하나로 예시한 것은 구체적인 물품과 결합되지 아니한 시각적 이미지 그 자체를 보호하기 위한 것으로 받아들여지고 있다.³⁹⁾ 따라서 그래픽 심볼은 구체적인 물품에 대한 언급 없이도 그 자체로서 디자인 등록이 가능하고, 그것이 어느 물품에 적용되든 그 권리범위에 속함을 주장할 수 있다.

그런데 디자인규정 제3조 (a)에서, ‘장식’을 디자인의 정의에 포함시키고 있음에도, 이어서 제3조 (b)에서, 제품의 예시로 ‘그래픽 심볼’을 언급하고 있다. 로카르노 분류 제32류에서는 ‘그래픽 심볼, 로고, 표면문양 및 장식’이 대등하게 규정되어 있음에도, 장식 외에 그래픽 심볼을 정의 규정에서 반복하여 언급한 것은, 무의미한 반복이라고 비판하는 견해도 있다.⁴⁰⁾ 실제로 이 두 개념은 서로 명확하게 구분되는 것이 아니라, 상호 교환적으로 사용되고 있다고 한다.⁴¹⁾

‘글자체’와 ‘그래픽 심볼’은 유형적인 존재가 아닌 것임에도 제품 개념에 포함시킨 것으로 매우 이례적인 것이라는 평가가 있다.⁴²⁾ 구체적인 물품과 결합되지 아니한 무형적 존재인 글자체와 그래픽 심볼은 저작권법의 보호가 더 적절한 것임에도, 이를 디자인의 보호대상에 포함시킨 것은 산업 변화에 따른 정책적 결단을 반영한 것으로 보고 있다.⁴³⁾

‘컴퓨터 프로그램’을 제품 개념에서 제외한 것은 이들을 저작권으로 보호

36) Stone, David, op. cit., p.62; 특허청, 앞의 연구보고서(각주 23), 29면 이하 참조.

37) 특허청, “디자인 보호범위 확대에 따른 영향분석 및 해결방안 연구”, 특허청, 2010, 22면.

38) 특허청, 앞의 연구보고서(각주 23), 44면.

39) Hasselblatt, Gordian N., op. cit., p.34; 특허청, 앞의 연구보고서(각주 37), 22면; 서재권, 앞의 논문, 59면.

40) Stone, David, op. cit., p.62.

41) Hasselblatt, Gordian N., op. cit., p.50.

42) Howe, Martin et al., op. cit., p.35.

43) Ibid., at 36.

하기 위한 공동체 차원의 합의(1991년의 유럽저작권법)가 있었기 때문이다. 그러나 컴퓨터 프로그램의 결과물인 ‘GUI 디자인, 웹 디자인, 아이콘, 기타 프로그램의 그래픽적 요소들’은 디자인으로 보호되고, 실제로 이러한 분야의 디자인들이 다수 등록되고 있다.⁴⁴⁾

(4) 부동산 및 화상디자인

공동체디자인규정에서의 디자인 정의에 의하면, 부동산 및 화상디자인이 디자인 보호대상에 포함되는 것인지 여부가 명확하지 않다. 다만, 유럽연합 지식재산청(EUIPO)의 등록디자인 심사가이드라인에 의하면, ‘청사진, 건축도면, 인테리어 또는 정원 디자인은 제품으로 간주된다’는 규정(4.1.1)과 ‘스크린 디스플레이와 아이콘, 기타 컴퓨터 프로그램의 시각적 요소들은 등록될 수 있다’는 규정(4.1.3)을 두고 있다.⁴⁵⁾ 위 심사가이드라인에 의하면 인테리어 디자인 및 화상디자인은 디자인등록이 허용되지만, 빌딩 등의 건축물이 등록 대상인지 여부는 여전히 불분명하다.

공동체디자인규정의 기초가 된 그린 페이퍼(Green Paper)에 의하면, ‘인테리어 장식, 정원 건축, 환경 디자인’ 등은 원칙적으로 저작권법의 영역에 속하는 것들로서 디자인 보호대상에 포함되는 것인지 여부가 명확하지 않다고 밝히고 있다.⁴⁶⁾ 그 때문에 공동체디자인 제도의 초기에는, ‘빌딩 등 건축물’은 고정된 것으로서 이동하기 어려운 것이므로 제품으로 볼 수 없다고 해석을 하였다.⁴⁷⁾

그러나 최근의 해석으로는, 공동체디자인규정 리사이트 (15)에서 ‘공동체 디자인은 가능한 한 모든 산업분야의 필요에 기여해야 한다’고 규정하고 있고, 로카르노 분류에서 건축물을 물품의 분류에 포함시키고 있으므로, 건축물도 디자인의 보호대상에 포함되어야 한다는 해석이 일반적으로 받아들여

44) Musker, David, op. cit., p.16; Hasselblatt, Gordian N., op. cit., p.51; Stone, David, op. cit., p.67.

45) EUIPO, Examination of Application for Registered Community Design 4.1.

46) 그린페이퍼, 5.4.14.

47) Musker, David, op. cit., p.18; Martin Howe et al., op. cit., p.34.

지고 있다.⁴⁸⁾ 실제 유럽연합 지식재산청에는 빌딩 등 건축물이 공동체디자인으로 다수 등록되어 있고,⁴⁹⁾ 나아가 건물이나 점포의 실내의 인테리어 디자인도 갯-업(get-up)의 하나로 많은 디자인 등록이 이루어지고 있다.⁵⁰⁾

2. 미국에서의 제조물품

(1) 디자인특허에서의 제조물품에 대한 언급

미국 특허법에서 디자인특허 관련, 제조물품(article of manufacture)에 대한 언급이 두 군데에서 등장한다. 먼저 제171조에서 “**제조물품**을 위한 새롭고 독창적이고 장식적 디자인을 발명한 자는 디자인특허를 받을 수 있다”고 규정하고 있다. 이 규정에 의하면, 디자인특허의 대상은 제조물품을 위한 것이어야 한다. 또 다른 하나는 제289조의 디자인특허 침해 관련 규정에서 등장한다. 여기서는 “디자인특허권자의 허락 없이 판매 목적으로 ‘**어느 제조물품**’에 특허된 디자인을 적용한 자는 특허권자에게 손해배상 책임이 있다”고 규정하고 있다. 후자의 해석과 관련하여, 삼성 대 애플 사건에서 ‘어느 제조물품’의 해석을 둘러싸고 치열하게 다툼이 전개된 바 있다.⁵¹⁾ 여기서의 제조물품이 전체 제품(최종 제품)을 의미하는 것인지 아니면 구성 부품(부분)도 포함되는 것인지 여부에 대한 다툼이었다. 미국 연방대법원은 이와 관련하여, ‘제289조에서의 제조물품은 소비자에게 판매되는 최종 제품뿐만 아니라 그 물품의 부품 및 부분 모두를 포함하는 개념’이라고 판단한 바 있다.⁵²⁾

현재 미국 내에서 제289조에서의 제조물품에 대한 해석에 관심이 집중되

48) Stone, David, op. cit., p.38,65.

49) 특허청, 앞의 연구보고서(각주 37), 60면에서 건물 등 부동산에 관한 등록공동체디자인 사례를 보여주고 있다.

50) 특허청, 앞의 연구보고서(각주 23), 31면 이하에서, 실내 인테리어 배치 등을 get-up으로 등록한 사례를 보여주고 있다.

51) 구체적 내용은 안원모, “미국에서의 디자인특허 침해로 인한 손해액 산정방식의 특수성과 우리에게 주는 시사점 - 애플과 삼성의 소송을 중심으로”, 『법조』, 통권 717호 (2016), 242-244면 참조.

52) Samsung Electronics Co. v. Apple Inc., 580 U.S. ____ No. 15-777 (2016).

고 있지만, 제171조에서 언급한 디자인특허 대상으로서의 제조물품에 대한 해석도 꾸준히 문제가 되고 있다. 특히 화상디자인 및 가상현실에서의 홀로그램 등이 디자인의 중요한 영역으로 등장함에 따라, 제171조에서의 제조물품이 이러한 무형의 대상에까지 확대될 수 있는 것인지에 대한 논의가 꾸준히 이어지고 있다. 삼성과 애플의 소송 역시 화상디자인이 소송 대상의 일부분이었기 때문에, 그 논의 과정에서 화상디자인의 디자인 적격성에 대한 논의도 함께 제기된 바 있다. 이하에서는 미국 디자인특허 제도에서 디자인 보호대상으로서의 제조물품 해석과 관련한 논의 및 그 변화의 흐름을 살펴보고자 한다.

(2) 제조물품에 대한 전통적인 해석

미국 디자인특허에서 제조물품(article of manufacture)이라는 용어를 사용하기 시작한 것은 1839년 영국의 디자인저작권법에서 영향을 받은 것으로 보고 있다.⁵³⁾ 그러나 그 용어의 해석에 있어서는 실용특허에서의 제조물(manufacture)과 같은 것으로 해석하여 왔다.⁵⁴⁾ 미국의 실용특허 제도에서는 발명의 카테고리 ‘방법(process), 장치(machine), 제조물(manufacture), 조성물(composition of matter)’로 분류하고 있는데, 이 중에서 제조물만이 디자인특허의 보호대상으로 한 것이라고 한다.⁵⁵⁾

이에 따라 제조물품에 대한 전통적인 해석은, ‘그 자체로서 사용되거나 판매되는 통합체이면서 완성품으로, 인간에 의하여 만들어진 유형의(손으로 만질 수 있는) 것’을 의미하는 것으로 해석하여 왔다.⁵⁶⁾ 이에 의하면 제조물품이라고 하기 위하여는, ① 그 자체로서 사용되거나 판매되는 통합체이면서 완성품일 것(독립거래성), ② 인간에 의하여 손이나 기계로 만들어진 것일 것

53) Burstein, Sarah, *The ‘Article of Manufacture’ in 1887*, 32 Berkeley Tech. L.J. 1 (2017), p.3, 32.

54) *Ibid.*, at 33.

55) Burstein, Sarah, *The ‘Article of Manufacture’ Today*, 31 Harv. J. L. & Tech. 781 (2018), p.814.

56) *Ibid.*, at 838; Burstein, Sarah, *supra The ‘Article of Manufacture’ in 1887*, p.5, 83.

(제조물성), ③ 유형의(손으로 만질 수 있는) 것일 것(유체성) 등의 요건을 갖추어야 한다.⁵⁷⁾

한편, 앞서 본 삼성 대 애플 소송에서 연방대법원은, “제조물품(article of manufacture)에서 물품(article)은 특정(개별적)의 것을 의미하고, 제조(manufacture)는 원재료를 손이나 기계로 인간의 사용에 적합한 물품으로 전환하는 것을 말하는 것이므로, 제조물품은 단순히 손이나 기계에 의하여 만들어진 것을 의미한다”고 정의한 바 있다. 연방대법원은 이러한 해석이 실용특허의 대상인 ‘제조물(manufacture)’의 해석과도 일치한다고 하면서, 디자인특허에서의 ‘제조물품’과 실용특허에서의 ‘제조물’을 같은 개념이라고 한 바 있다.⁵⁸⁾

그러나 이러한 전통적인 해석은 유체물이 산업제품의 대부분일 때에 정립된 개념이므로 산업의 변화와 함께 불가피하게 변화를 겪을 수밖에 없게 된다. 이하에서는 미국에서의 제조물품에 대한 전통적인 해석이 어떻게 변화하여 왔는지를 간단히 살펴본다.

(3) 제조물품성에 대한 해석의 변화

1) 독립거래성에 대한 재해석

전통적인 해석에 의하면, 제조물품은 ‘그 자체로서 사용되거나 판매되는 통합체이면서 완성품’이어야 한다. 그러나 이 요건은 1980년 CCPA의 In re Zahn 사건을⁵⁹⁾ 계기로 하여 변하게 되었다. 이 사건에서 CCPA는 독립되어

57) 이러한 제조물품은 ‘제품(product)’과도 구분되는 개념으로 ‘제품’은 ‘기업이 소비자에게 판매하는 어떤 것’으로 정의된다. 예컨대, 산딸기와 같은 자연물은 제품으로서 판매되는 것이지만, 제조물품은 아닌 것으로 본다(Sarah Burstein, *The Patented Design*, 83 Tenn. L. Rev. 161 (2015), p.208).

58) 그러나 ‘제조물’의 정의는, 손이나 기계에 의하여 만들어지거나 제조된 것이라는 의미를 가지고 있으므로(Burstein, Sarah, supra “The ‘Article of Manufacture’ in 1887,” p.28), 단일물(독립거래성)일 것을 요구하는 ‘제조물품’의 정의보다 더 넓은 개념으로 보인다.

59) Burstein, Sarah, supra *The ‘Article of Manufacture’ in 1887*, p.9.

거래될 수 없는 제조물품의 부분에 대하여도 디자인 등록이 가능하다고 판단하였다. 앞서 언급한 삼성 대 애플 사건에서, 미국 연방대법원은 위 사건을 언급하면서, 제조물품은 소비자에게 판매되는 최종 제품뿐만 아니라, 그 물품의 부분을 모두 포함하는 개념이라고 한 바 있다. 따라서 현재 제조물품의 해석에 있어서, 독립거래성 요건은 무의미하게 되었다.

2) 유체성 요건에 대한 재해석

유체성 요건에 대한 중요한 변화는 1967년 물 분수 패턴의 디자인 적격성을 다룬 *In re Hruby* 사건⁶⁰⁾에서 비롯되었다. 이 사건에서 특허청(항고심판부)은, 물 분수 패턴은 노즐의 위치와 압력의 조절에 의한 순간적인 것이고, 그 패턴은 외부의 기계적 구조물에 의존하는 것이기 때문에 디자인특허의 적격성이 없다고 판단하였다.

그러나 CCPA는 다음과 같은 이유로 특허청의 결정을 번복하였다. 첫째, 비록 개별적인 물방울은 순간적인 것이지만 분수의 외관은 영구적인 것으로, 로마 시대에 만들어진 유명한 분수들이 아직도 동일한 물 패턴을 만들어 내고 있는 것을 고려하면 분수의 패턴이 순간적이라는 것은 타당하지 않다. 둘째, 디자인의 존재가 외부 구조물(기계적 장치 등)에 의존한다는 것이 제조물품성을 부정하지도 않는다. 예컨대, 풍선이나 에어 매트리스와 같이 팽창하는 물품 디자인은 압축 공기 없이는 형태가 나타나지 않으며, 벽지 디자인도 벽이라는 구조물 없이는 완전한 형태를 나타내는 것이 불가능하다.⁶¹⁾

위 법원은, 디자인에서 중요한 것은 만질 수 있는 유형의 것으로 구성되었는지 여부가 아니라, 외부에서 보이는 디자인의 인식이라고 판단하였다. 그러면서 분수 패턴이 움직이는 물 입자로 구성된 것처럼, 모든 유체물도 실제로는 수백만의 입자(원자와 분자)들로 구성된 것임을 강조하였다. 우리가 분수의 패턴에서 보는 것은 공간에서 움직이는 물방울이 아니라 분수 그 자체

60) *In re Hruby*, 373 F.2d 997 (C.C.P.A. 1967).

61) Dinwoodie, Graeme B. & Janis, Mark D., *Trade Dress and Design Law*, Wolters Kluwer, 2010. p.306에서 재인용.

이고, 그것은 디자인특허의 보호대상인 장식적 디자인에 해당한다는 것이다.⁶²⁾

이 사건은 제조물품의 유체성 요건에 대하여 중대한 변화를 가져 온 사건으로 많이 언급되고 있다. 즉 제조물품은 만질 수 없는 것(무체물)일 수도 있고, 다른 구조물 등에 의존하는 것일 수도 있다고 해석한 점에서 기존의 제조물품성 해석에 중대한 변화를 가져오게 되었다. 이 사건을 계기로 하여 ‘무체성, 의존성, 순간성’이 디자인특허의 가능성을 부정하지 않을 수 있다는 생각이 확산되기 시작하였다.

(4) 부동산 및 화상디자인의 취급

1) 부동산

부동산이 제조물품에 해당하는지 여부를 다룬 사건으로 1927년의 *In re Hadden* 사건이 있다.⁶³⁾ 이 사건에서 특허청은 경기장 관람석에 대한 디자인특허 출원에 대하여, 관람석의 크기와 부동성 때문에 제조물품이 아니라는 이유로, 디자인특허 등록을 거절하였다. 그러나 콜롬비아 지역 항소법원(현재의 D.C. Circuit)은, 디자인특허에서의 제조물품은 실용특허에서의 제조물과 실질적으로 같은 것이라고 해석하면서, 크기와 부동성 때문에 제조물품성이 부정되어서는 안 된다고 판단하였다. 이어서 피라미드는 거대하고 고정된 것이기는 하지만, 자연물과 구분되는 제조물로서 제조물품에도 해당한다고 판단하였다.⁶⁴⁾ 이 판결을 계기로 하여 부동산이 제조물품에 해당한다는 점에 대하여 별다른 다툼 없이 현재에 이르고 있다.

62) Seymour, William J. & Torrance, Andrew W., *(R)evolution in Design Patentable Subject Matter: The Shifting Meaning of 'Article of Manufacture'*, 17 *Stan. Tech. L. Rev.* 183 (2013-2014), p.197; Boule III, John R., *Redefining Reality: Why Design Patent Protection should Expand to the Virtual World*, 66 *American Univ. Law Review* 1113 (2017), p.1134에서 재인용.

63) *In re Hadden*, 20 F.2d 275 (D.C. Cir. 1927).

64) Seymour, William J. & Torrance, Andrew W., *op. cit.*, p.195.

현재 미국에서는 ‘건물(building), 집(house), 창고(garage)’ 등 부동산 전체 뿐만 아니라, 이들의 부분에 관하여도 다수의 디자인특허 등록이 이루어지고 있다.⁶⁵⁾ 나아가 건물의 내부 인테리어, 자동차나 항공기 등의 내부 인테리어, 호텔 룸/수영장/교량/도로 시스템/놀이 공원/산업 단지 등의 배치나 배열 등 실내외 인테리어 디자인에 대하여도 다수의 디자인특허 등록이 이루어지고 있다.⁶⁶⁾

2) 화상디자인

1990년대 중반까지만 해도 미국 실무에서 화상디자인(컴퓨터 생성 아이콘, computer-generated icon)은 디자인특허의 적격성이 없는 것으로 취급하였다. 화상디자인은 물품에 구체적으로 적용되거나(applied to) 체현(embodiment)된 것이 아니라, 단지 스크린 상에 전시된(displayed) 것일 뿐이라는 이유 때문이다. 예컨대 그림이 그려진 종이나 캔버스 또는 영화 스크린과 같이, 컴퓨터 디스플레이 스크린도 단순히 전시를 위한 매개체(medium)일 뿐이고, 디자인에 의하여 장식될 수 없는 제조물품이라는 것이다.⁶⁷⁾ 컴퓨터상의 아이콘은 일종의 표면장식일 뿐이고, 제조물품에 체현되어 있지 않은 것이므로, 이러한 표면장식만으로는 디자인특허의 적격성이 없다고 보았다.

그런데 1992년 특허청 항고심판부는 두 개의 사건을⁶⁸⁾ 통하여 컴퓨터 모니터상의 아이콘이 디자인특허를 받을 수 있는 힌트를 제공하였다. 이 사건들에서 항고심판부는, ‘출원디자인(제조물품의 표현 없이 ‘아이콘’만 단독으로 표현)은 물품에 적용된 것이 아니라 그림 또는 표면장식 그 자체일 뿐이므로 디자인특허를 받을 수 없다’고 하면서, 그러나 ‘컴퓨터 생성 아이콘이라고 하

65) 특허청, 앞의 연구보고서(각주 37), 36면에서, 건물 및 건물의 일부에 대한 디자인특허 등록사례를 보여주고 있다.

66) 특허청, “인테리어 디자인의 보호체계 및 보호범위 연구”, 특허청, 2011, 106-139면에서 실내 등의 다양한 인테리어 디자인특허 등록사례를 소개하고 있다.

67) Seymour, William J. & Torrance, Andrew W., op. cit., p.202

68) Ex parte Tayama, No. 92-0624, 24 U.S.P.Q.2D (BNA) 1614 (B.P.A.I., 1992); Ex parte Donoghue, No. 92-0539, 26 U.S.P.Q.2D (BNA) 1266 (B.P.A.I., 1992).

더라도 그것이 제조물품과 함께 표현되어 그것이 적용된 방법을 도면으로 보여주면 디자인특허가 가능하다’는 언급을 하였다.

그 후 1996년 3월 미국 특허청은 ‘컴퓨터 생성 아이콘을 위한 심사 가이드라인’을 발표하게 되었는데, 여기에 다음과 같은 내용이 포함되어 있다. “컴퓨터 생성 아이콘은 표면 장식인 2차원적 이미지이므로, 그러한 표면장식의 계획만으로는 디자인 보호의 적격성이 없다. 그러나 그러한 아이콘이 컴퓨터 스크린, 모니터, 디스플레이 등과 같은 제조물품에 체현된 것이면, 특허법 제171조에서의 제조물품 요건에 부합하는 것으로, 디자인특허의 적격성이 있다.” 나아가, 1967년 CCPA의 물 분수 사건을 인용하면서, “컴퓨터 생성 아이콘이 그 존재를 위하여 중앙처리장치와 컴퓨터 프로그램에 의존하는 것이, 제조물품을 위한 디자인이 아니라고 판단할 근거가 되지 못한다”고 언급하고 있다.⁶⁹⁾

따라서 현재 미국 특허청의 실무는, 컴퓨터 생성 아이콘이 그 단독으로서가 아니라 컴퓨터 스크린이나 디스플레이 패널 등과 같은 제조물품에 적용된 것으로 표현되어 있으면, 제조물품성 요건을 충족하는 것으로 본다.

그러나 이러한 특허청의 해석에 대해서는, 이는 디자인특허의 적격성에 대한 중요한 변화로서, 법원이나 의회의 승인을 받은 바가 없기 때문에 의심스러운 해석이라는 지적이 있다.⁷⁰⁾ 특히 다음과 같은 디자인특허법의 입법적 역사와 판례에 비추어 볼 때, 특허청의 가이드라인은 사법적 심사에서 살아남기 어려운 해석이라고 비판하고 있다. 첫째, 항소법원은 비록 실용특허 관련 사건이기는 하지만 In re Nuijten⁷¹⁾ 사건에서 제조물(제조물품)을 유체물로 한정하는 해석을 한 바 있다. 이 사건에서 전기적 신호(전송물)는 손으로 만질 수 없는 무체물로서 순간적인 것이므로 제조물(제조물품)로 볼 수 없다는 판단을 하였는데, 컴퓨터 생성 아이콘 역시 손으로 만질 수 없는 무체

69) 미국 특허청 특허심사기준(USPTO MPEP), 1504.01(a) I

70) Burstein, Sarah, supra *The ‘Article of Manufacture’ in 1887*, p.14; Seymour, William J. & Torrance, Andrew W., op. cit., p.216.

71) In re Nuijten, 500 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2007).

물로서 제조물품성 요건을 충족하지 못한다는 것이다.⁷²⁾ 둘째, 디자인특허법의 입법적 역사에 의하면 디자인특허는 제조물품에 고정(fixation)된 디자인만 보호대상이 될 수 있다. 즉 디자인특허법은 처음부터 제조물품 그 자체를 구성하거나 제조물품에 영구적(물리적)으로 고정된 디자인만을 보호대상으로 하고 있었고, 그 이후의 개정에 의하여도 이러한 내용은 실질적으로 변경되지 않았다는 것이다.⁷³⁾ 따라서 컴퓨터 생성 아이콘은 빛의 통과로 인한 일시적인 이미지에 불과하고, 영구적이라 할 정도로 모니터에 고정된 것으로 볼 수 없으므로 디자인 보호대상이 될 수 없다는 것이다.⁷⁴⁾

현재 미국 특허청 실무에서는 비록 심사기준상으로는 화상디자인(컴퓨터 생성 아이콘)에 대한 디자인특허 적격성을 인정하고 있지만, 그 법적인 근거는 여전히 불확실하다고 할 수 있다. 이에 따라 화상디자인의 디자인특허 적격성에 대한 의회나 법원의 명확한 입장 정리가 필요하다는 지적이 계속되고 있다.⁷⁵⁾

3) 글자체 디자인

글자체 디자인 보호는 3차원적 활자체를 보호하던 과거의 사고방식에 따라 제조물품성 요건을 갖춘 것으로 보고 있다. 즉 전통적 인쇄과정에서 사용하는 활자체는 제조물품에 해당하고, 이러한 글자체의 의미가 종이나 컴퓨터 스크린에 나타나는 글자체를 포함하도록 확장되었다고 하여, 활자체로서의 글자체 디자인 보호에 대한 오래된 해석을 무효로 하지 않는다고 한다.⁷⁶⁾ 미국 특허청 심사기준(USPTO MPEP)에 의하면, 컴퓨터 생성 글자체를 포함한 조판의 새로운 현대적 방법이, 활자체를 사용하지 않는다는 것에 근거하여, 글자 폰트가 제조물품이 아니라는 이유로 등록을 거절해서는 안 된다고

72) Seymour, William J. & Torrance, Andrew W., op. cit., pp.206-207; Boule III, John R., op. cit., pp.1147-1152.

73) Seymour, William J. & Torrance, Andrew W., op. cit., pp.190-193.

74) Ibid., at 208-213.

75) Ibid., at 217; John R. Boule III, op. cit., p.1157.

76) Seymour, William J. & Torrance, Andrew W., op. cit., p.205 참고.

밝히고 있다.⁷⁷⁾

3. 일본에서의 물품

(1) 전통적인 개념

일본 의장법 제2조는 “물품의 형상, 모양, 색채 또는 그들의 결합으로 시각을 통하여 미감을 일으키는 것을 말한다”고 정의하여, 의장의 대상이기 위하여는 물품성 요건을 갖추어야 한다. 여기서의 ‘물품’이란, ‘시장에서 유통되는 유체 동산’을 말하는 것으로 해석되고 있다. 때문에 물품이기 위하여는 독립 거래성, 유체성, 동산성을 갖추고 있어야 한다. 그리하여 물품의 부분, 동산이 아닌 부동산, 유체물이 아닌 전기·열·빛 등의 무체물은 물품성 요건을 갖추지 못하여 의장의 대상이 아닌 것으로 취급하여 왔다.⁷⁸⁾

그 중 독립 거래성 요건과 관련하여서는, 1998년 부분 의장 제도가 도입(‘물품’ 개념에 ‘물품의 부분’을 포함)됨으로써, 독립하여 거래되지 않는 물품의 부분에 대하여도 의장 등록이 가능하게 되었다. 그 이후 동산성과 유체성 요건에도 변화가 있었는데 특히 부동산(건축물 및 실내 인테리어) 및 화상디자인 분야와 관련하여 최근 중요한 입법적 변화가 있었다.

(2) 화상디자인 관련 개정의 역사

일본에서의 화상디자인은 1986년 일본 특허청에서 ‘물품의 표시부에 표시된 도형 등에 관한 의장 심사기준’을 마련함으로써 시작되었다.⁷⁹⁾ 그러나 당시의 화상디자인은 액정 시계의 초기화면인 시각 표시부와 같이 물품의 성립에 필요 불가결한 경우에만 매우 제한적으로 인정되었다.⁸⁰⁾ 그러다가 2006년 의장법 제2조 2항을 신설하여, ‘물품의 조작(당해 물품이 그 기능을 발

77) USPTO MPEP, 1504.01(a) III.

78) 일본 의장심사기준 제2부 제1장 21.1.1.1.(1).

79) 寒河江 孝允 外 2人, 『意匠法 コメント-ル』, 第2版, LexisNexis, 2012, 80頁.

80) 寒河江 孝允 外 2人, 前掲書, 78, 83, 89頁.

휘하기 위한 상태로 되기 위하여 행하는 것에 한한다)에 사용되는 화상으로, 당해 물품 또는 그것과 일체로서 사용되는 물품에 표시된 것'을 의장의 대상에 포함시키게 되었다. 이른바 조작화상에 대한 보호를 추가한 것으로, 당해 물품이 그 기능을 발휘할 수 있는 상태로 하기 위하여 물품의 내부 구조 등에 지시를 하는 조작화상에 대한 보호가 추가되었다. 그러나 이 조항에 의하면, 물품이 그 기능을 발휘하여 작동하고 있는 상태에서의 화상 및 벽이나 인체 등에 투영되는 화상에 대해서는 여전히 의장의 보호대상에서 제외되었다.⁸¹⁾

그리하여 2019년 다시 의장법 제2조를 개정하여, 화상의 개념을 '화상의 조작용에 제공되는 것 또는 기기가 그 기능을 발휘한 결과로서 표시된 것'으로 개정하였다. 이에 따라 현재 일본에서는 앞에서 본 '조작화상' 뿐만 아니라, 기기가 그 기능을 발휘하여 작동하고 있는 상태에서의 화상(이른바 '표시 화상')에 대하여서까지 보호의 대상이 확장되었다.⁸²⁾ 이 개정을 통하여, 벽이나 인체 등에 투영되는 화상(투영화상) 및 클라우드 상에 기록되고 네트워크 등을 통하여 이용자에게 제공되는 화상(웹상의 화상)에 대하여도 보호대상에 포함됨으로써, 기기와 분리되어 독립하여 부가가치를 갖는 화상에 대하여까지 보호범위가 확장되었다.⁸³⁾ 그리하여 현재 일본에서는 영화나 게임 등의 콘텐츠 화상, 데스크탑의 배경화면 등의 '장식 화상'을 제외하고는, 대부분의 화상이 의장의 보호대상으로 되었다.⁸⁴⁾

(3) 부동산도 보호대상에 포함

일본은 2019년 의장법 개정을 통하여 건축물 및 내장 의장의 보호를 인정하기 시작하였다. 최근 공간 디자인에 대한 투자가 많이 이루어지고, 그것이 브랜드 가치를 창출시키며, 그러한 디자인을 보호하지 않으면 기업 경쟁력

81) 満田重昭・松尾和子 編, 『註解 意匠法』, 青林書院, 2010, 126頁.

82) 일본특허청, 令和元年(2019)法律改正(令和元年法律第3号)解説書, 일본특허청 HP, <<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019/document/2019-03kaisetsu/2019-03kaisetsu-02-01.pdf>>, 검색일: 2020. 11. 3.

83) 위의 해설서, 74-75頁.

84) 위의 해설서, 77頁.

의 원천인 디자인 투자의 감소를 초래케 한다는 것이 개정의 취지이다.⁸⁵⁾ 그리하여 의장법 제2조 1항 의장의 정의에, ‘건축물 및 그 부분’을 포함시키고, 의장법 제8조의 2에서, “점포, 사무소 기타 시설의 내부 설비 및 장식을 구성하는 물품, 건축물 또는 화상에 관한 의장은 내장 전체로서 통일적인 미감을 일으킬 때에는 1의장으로 출원하여 의장등록을 받을 수 있다”는 조항을 신설하였다.

여기서 내장 의장의 구성요소로는 점포나 사무소 내부의 집기(책상, 의자, 소파, 선반, 조명 등)나 마루, 벽, 천정 등의 장식 등이 거론되고 있고, 내장에 있어서 통일적인 미감이 인정되는 예로는 ① 가구나 집기, 벽이나 마루 등에 공통의 재질이나 모양 등을 사용하고 있는 경우, ② 벽이나 마루 등의 장식, 가구나 집기를 공통된 콘셉트에 기하여 구성하고 있는 경우 등을 상정하고 있다.⁸⁶⁾

(4) 보호대상의 추가 방식

일본 개정 의장법에 의하면, 화상 및 부동산 그 자체를 직접 물품으로 인정하는 것이 아니라, 이들을 물품과 병렬적으로 열거함으로써, 디자인의 보호대상에 포함시키고 있다. 종래의 엄격한 물품성 요건을 그대로 유지하면서, 건축물 및 화상을 물품과 동일 가치로 인정하는 방식을 취하고 있는 것이다(건축물 및 화상은 여전히 물품이 아니다). 그 점에서 글자체 등을 물품으로 의제하여 보호하는 우리 디자인보호법과 차이가 있다. 한편 일본에서의 글 자체는 여전히 물품성 요건을 충족하지 못하는 것이므로 보호의 대상에 제외된다.

85) 위의 해설서, 74頁.

86) 위의 해설서, 104頁, <<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019/document/2019-03kaisetsu/2019-03kaisetsu-02-05.pdf>>, 검색일: 2020. 11. 3.

IV. 물품성의 개별 요건에 대한 재검토

1. 독립 거래성

대부분의 국가에서 디자인 보호제도가 만들어진 초기에는 독립하여 거래되는 물품을 전제로 하여 디자인 보호 시스템을 구축하였다. 그러나 앞서 본 바와 같이 현재 디자인 보호대상에서 독립 거래성을 그대로 유지하는 국가는 거의 없다. 대부분 독립거래가 불가능한 물품의 부분에 대하여도 디자인 보호를 인정하고 있다.

우리나라의 경우에도 부분 디자인 제도가 도입되기 직전까지는 독립하여 거래되는 부품을 확장하여 해석하는 방법(거래대상에 수요자 뿐만 아니라 거래자를 포함시키고, 독립거래의 '가능성'이 있는 경우까지 부품을 확장하여 해석)으로 물품의 일부에 대한 보호범위 확장을 시도한 바 있다(예컨대, 대법원 2001. 4. 27. 선고 98후2900 판결). 그러나 부분 디자인 제도가 도입된 현재에는 부품과 부분 모두 디자인의 보호대상이기 때문에 그 점에서 부품과 부분을 구분할 실익이 없다.

물품(제품)의 부분을 디자인의 보호대상에 포함하는 입법 방식에는 크게 두 가지가 있다. 하나는 유럽의 경우와 같이, 제품의 '전부 또는 부분'의 외관을 병렬적으로 나열하여 디자인의 보호대상으로 하는 방식이 있고, 또 다른 하나는 우리나라와 일본의 경우와 같이, 물품의 부분을 괄호 형식으로 물품 개념에 포함시킴으로써 물품으로 의제하는 방식이 있다. 미국의 경우에는 관례에 의하여 제조물품에 물품의 부분을 포함시켜 해석하고 있다.⁸⁷⁾

우리나라나 일본의 방식과 같이 물품의 부분을 물품으로 의제하여 정의하게 되면, 디자인보호법 전체의 물품 개념에 변화가 생기게 되어 실무상 혼란이 생길 수 있다. 따라서 물품의 '부분'을 물품의 '전부'와 병렬적으로 기재하

87) 앞서 언급한 In re Zahn 판결 및 삼성 대 애플의 연방대법원 판결 참조.

여 ‘물품의 전부 또는 부분’을 디자인의 보호대상으로 규정하는 방식이 보다 합리적이라고 생각된다.

2. 유체성

물품을 유체물로 해석함에 따라 디자인의 보호대상은 원칙적으로 ‘공간상에 일정한 형상을 가지고 존재’하는 것으로 국한되고 있다. 그러나 앞서 본 미국의 물 분수 사건에서 언급한 바와 같이, ‘디자인에서 중요한 것은 손으로 만질 수 있는 유형의 것으로 구성되었는지 여부가 아니라, 외부에서 보이는 디자인의 인식’이다.⁸⁸⁾ 따라서 디자인의 보호대상은 ‘공간상에 고정된 일정한 형상을 가지고 존재할 수 있는 것’에 국한할 필연성이 없으며, ‘외부에서 보이는 시각적 이미지’이면 그 보호대상성을 인정할 필요가 있다. 디자인 보호의 본질적인 면을 고려하더라도, 디자인 보호대상을 유체물로 국한시킬 이유가 없다. 무체물이라도 그것의 시각적 효과가 실용성이 있고 산업적·경제적 가치를 가지는 것이면, 디자인의 보호대상에 포함시킬 필요가 있다.

유체물이 아니기 때문에 디자인의 개념에 부합하지 않는 것으로 거론되는 대표적인 것이 화상디자인이다. 화상디자인은 유체물에 고정되어 존재하는 것이 아니라 순간적인 일시적 영상으로만 존재하는 것이기 때문에, 디자인의 정의 개념(특히 물품성)에 부합하지 않는다. 그러나 화상디자인은 비록 물품에 물리적으로 고정된 것은 아니지만, 언제든지 필요 시 반복하여 표현이 가능한 것으로, 일정한 형태로 특정하여 관리할 수 있고,⁸⁹⁾ 그에 따라 산업적 기능 및 경제적 가치를 발휘하게 된다. 더구나 미래에는 물품과 이격된 디지털 화상 분야가 산업에서 더욱 중요한 역할을 할 것으로 기대되고 있다. 이러한 분야를 모방으로부터 보호하여 관련 산업의 발전을 보장하여 줄 필

88) 디자인법연구회, 『디자인보호법 판례연구』, 박영사, 2019, 김웅 집필부분, 56면에서 도, “기술과 디자인의 융합 기반인 4차 산업혁명 시대에 전통적인 물품보다 시각적인 콘텐츠가 더 중요한 가치를 가질 것”이라고 언급하고 있다.

89) 윤태식, 앞의 책, 56면.

요가 있다.

물품을 유체물로 국한하여 해석하는 것은 민법상의 물건 개념보다도 더 좁은 해석이다. 민법상 물건 개념은 ‘유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력’으로 되어 있어(민법 제98조), 무체물이라고 하더라도 배타적 지배가 가능한 것이면 ‘전기 기타 관리할 수 있는 자연력’에 해당하여 물건 개념에 포함된다. 즉 ‘관리할 수 있는 자연력’이란 법률상 배타적 지배 가능성이 있고 거래에 적합한 것이면 그 요건이 충족되는 것으로 해석한다. 따라서 ‘전자기적 운반과를 통하여 전송되는 상태에서의 전자파일’도 관리 가능한 자연력으로 물건에 해당될 수 있다.⁹⁰⁾ 디자인보호법이 민법의 특별법적인 역할을 한다는 점을 고려하면, 민법상의 물건 개념보다 오히려 좁게 물품 개념을 해석하는 것은 부당하다.

물품을 유체물로 국한하는 해석은 디지털 산업이 본격적으로 도래하기 이전의 산업 환경(2차 산업의 제조물 중심)을 반영한 것이라고 할 수 있다. 그러나 디자인보호법이 만들어진 당시와 비교하면 현재의 산업은 크게 변하였고, 특히 유체물로 보기 어려운 디지털 형태의 제품 거래가 급증하고 있다. 앞으로는 가상 및 증강현실, 홀로그램 기술 등의 발달로 무체물에 해당하는 많은 산업제품들이 시장에 출현할 것으로 예상되고 있고, 그러한 제품들이 가지는 경제적 가치 또한 매우 클 것으로 예상된다.

현재 화상디자인의 보호는 물품성 요건을 극복하기 위하여, ‘화상이 물품의 액정화면 등 표시부에 표시’되어야 하고, 여기서의 표시부는 ‘물리적인 화면’일 것을 요구하고 있다.⁹¹⁾ 이러한 물리적인 표시부에는 자동차 헤드업 디스플레이 장치에서와 같이 자동차 전면 유리판 등도 포함되는 것으로 운용되고 있다.⁹²⁾ 그러나 앞으로는 이러한 물리적인 표시장치와 공간상으로 일

90) 정차호·이승현, “우리민법상 전자파일(electronic file)의 물건성 인정 여부에 관한 연구,” 『성균관법학』, 제30권 제1호(2018), 159면.

91) 디자인법연구회, 앞의 책, 45면. 국회에 계류 중인 디자인보호법 개정안(의안번호 2103182)에 의하면, 물리적인 표시부를 떠난 공간상의 화상 등 새로운 유형의 디지털 디자인도 화상디자인에 포함되게 된다.

92) 위의 책, 47면.

정 간격 이격되어 특정되지 않은 벽이나 인체 등에 투영된 화상, 공간에 투영된 홀로그램, 인터넷 네트워크를 이용한 웹상의 화상 등과 같이, 물품과 독립적으로 존재하는 화상이 더욱 중요해질 수 있다. 이러한 디지털 화상에 대하여도 디자인 보호대상으로 하기 위하여는 물품의 유체물성에 대한 근본적인 재검토가 필요하다. 그렇게 함으로써, 글자체 디자인을 물품의 개념에 인위적으로 포함시키고 있는 현재의 정의 개념도 보다 명료하게 정리할 수 있다.

유체성 요건을 없앴으로써 디자인의 보호범위가 물품과 분리된 디자인 글자체(화상)의 보호로까지 너무 넓게 확대될 우려가 있는 것도 사실이다. 그러나 디지털 화상을 포함한 화상디자인도 산업제품에 해당하는 것이므로 그 용도와 기능을 가지게 된다. 디자인 보호범위를 여전히 용도와 기능을 같이 하는 것으로 한정하게 되면, 위와 같이 보호대상을 확대하더라도 디자인 글자체를 보호하는 것이 아니다. 즉 유체성 요건을 없앴으로써 디자인의 보호대상만을 확대하고자 하는 것이지, 디자인의 보호범위를 확장하고자 하는 것은 아니다.

3. 동산성

물품을 동산으로 국한함으로써 가장 문제되는 것은 건축물 및 실내외 인테리어가 디자인으로 보호를 받을 수 없다는 점이다. 그러나 앞의 외국 사례에서 살펴 본 것처럼, 외국의 주요국들은 대부분 건축물 및 실내외 인테리어를 디자인의 보호대상에 포함시키고 있다. 미국의 경우에는 1927년의 *In re Hadden* 판결에 의하여 오래 전부터 건축물에 대한 디자인특허 등록을 허용하였고, 유럽의 경우에도 공동체디자인 제도 초기에는 건축물에 대한 디자인 보호에 부정적이었으나, 최근에는 건축물 및 인테리어 디자인 모두에 대한 디자인 등록을 허용하고 있다. 일본의 경우에도 2020. 4.부터 건축물 및 내장 의장을 의장의 보호대상에 포함시키게 되었다. 일본법의 영향을 받아 우리나라가 부동산을 디자인의 보호대상에서 제외한 것인 데,⁹³⁾ 이제 일본

마저 부동산을 디자인의 보호대상으로 하게 되었다.

우리나라가 가입한 로카르노 조약 상의 물품 분류표에 의하더라도, ‘집, 창고, 건물, 계단 등’은 로카르노 분류 제25류에 포함되어 있고, ‘실내 인테리어 배치 등’은 로카르노 분류 제32류에서 갯-업(get-up)의 일종으로서 포함되어 있다. 외국 제도와외 조화를 위해서 이제 우리나라에서도 건축물 및 인테리어 디자인을 디자인의 보호대상으로 포함시키는 것은 불가피한 선택이 될 수밖에 없게 되었다.⁹⁴⁾

건축물 및 실내외 인테리어를 디자인의 보호대상에서 제외하고 있는 주요 이유 중의 하나는 저작권과의 중첩 문제 때문이다. 그러나 건축물이나 실내외 인테리어 디자인이 저작권법상의 건축저작물 또는 응용미술 저작물로 보호될 수 있다고 하여도, 이들에 대한 저작권법적 보호에는 중요한 한계가 있다. 기능성 및 실용성을 목적으로 하는 건축물 및 실내외 인테리어가 저작권으로 보호받기 위하여는 기능적 요소 이외의 요소를 갖추고 전체적 외관에 창작성이 인정되어야 하는데, 법원 판결에 의하면 실용적인 건축저작물이 저작물로서의 창작성 요건을 인정받기가 매우 어렵다.⁹⁵⁾

오히려 실용성(기능성)을 갖춘 건축물 및 그 내외의 미적 외관은 원칙적으로 산업상 유용한 미적 창작물을 보호하는 디자인 보호 제도에서 보호하는 것이 타당하다. 가사 저작권과의 중첩 보호 문제가 발생한다고 하더라도 지식재산권의 중첩적 보호는 일반적으로 허용되고 있고, 그 보호의 목적과 조

93) 특허청, 앞의 연구보고서(각주 66), 255면.

94) 특허청, “헤이그협정 가입국가의 디자인 제도 연구”, 특허청, 2011, 326-327면에서는 건축물 및 인테리어 디자인에 대한 국가별 보호여부를 표로 보여주고 있는데, 대부분의 국가들이 이들을 디자인으로 보호하고 있다.

95) 서울중앙지법 2006. 7. 12. 선고 2006가합14405 판결. “점포의 실내외 디자인은 기능이나 실용적인 사상의 표현을 주된 목적으로 하는 기능적 저작물이라고 할 것이므로, 기능적 요소 이외의 요소를 갖추고 전체적인 외관에 창작성이 인정되는 경우에 저작권의 보호를 받을 수 있다.”[특허청, 앞의 연구보고서(각주 66), 209면에서 재인용]; 서울고등법원 2004. 9. 22. 선고 2004라312 판결. “건축저작물은 기능적 저작물에 해당하고, 편의성이나 실용성 등을 높이기 위한 기능적 요소에 대하여는 가사 그 요소에 창작성이 있다고 하더라도 저작권에 의해 보호된다고 할 수 없다.”[특허청, 앞의 연구보고서(각주 66), 220면에서 재인용].

건이 서로 다른 것이어서 보호의 중첩으로 인한 문제도 실질적인 이유가 될 수 없다.

특허법원의 2007년 한중막 사건(2007허 5260 판결)에서는 한중막이 현장 시공을 통해서 건축되는 부동산으로서 대량 생산성과 운반 가능성이 희박하다는 이유로 물품성을 부정한 바 있다. 그러나 현장 시공 등의 설치과정이나 제조공법은 원칙적으로 디자인 보호제도에서 고려할 사항은 아니며, 현재의 건축 기술에 의하면 동일성 있는 건축물을 반복하여 대량으로 건축하는 것이 불가능한 것도 아니다. 대량 생산성은 대량 생산의 ‘가능성’만 있으면 충분한 것으로 해석해야 하고,⁹⁶⁾ 동일성 있는 건축물을 반복하여 건축하는 것이 가능하면, 디자인 보호대상으로 할 필요가 있다. 더구나 이러한 반복 생산의 가능성은 디자인 등록요건인 공업상 이용 가능성에서 요구되는 개념이므로, 디자인 정의 개념에서 반복 생산 가능성을 요구할 필요도 없다.

4. 구체성(일정성)

구체적인(일정한) 형태를 갖춘 물품만이 물품성 요건을 충족한다는 해석도 부적절하다. 예컨대 특허청 디자인 심사기준에 의하면, ‘기체, 액체, 분상물 또는 입상물의 집합 등’과 같이 일정한 구체적 형태를 유지하지 못하는 것은 물품이 아닌 것으로 취급한다.⁹⁷⁾ 그러나 이러한 구체적인 형태를 갖추지 못한 것은 디자인의 다른 성립요소인 형태성 요건을 갖추지 못한 것이기 때문에 디자인으로 성립하지 않는다고 보는 것이 타당하다. 즉 ‘기체, 액체, 분상물 또는 입상물 등의 집합’은 그 형상이 정형적으로 파악되지 않는 것이므로, 디자인의 개념 요소 중 형상 개념(형태성 요건)을 충족할 수 없어서 디자인으로 성립하지 않는 것이지, 물품성 자체가 부정되는 것이 아니다.⁹⁸⁾ 그렇게

96) 디자인법연구회, 앞의 책(정차호 집필 부분), 41면; 특허청, 앞의 연구보고서(각주 66), 38면.

97) 특허청 디자인심사기준 제4부 제1장 2. 1) (1) ②, ③.

98) 안원모, “디자인 구성요소로서의 형상에 관한 고찰”, 『홍익법학』, 제21권 제2호(2020), 45면.

해석하는 것이 디자인의 개념 정의에서 형태성 요건을 물품성 요건과 구분하여 규정하고 있는 취지에도 부합한다.⁹⁹⁾ 따라서 물품성 요건 중의 하나로 구체성(일정성)을 유지할 필요가 없다.

5. 물품 개념의 재구성

(1) 새로운 보호대상의 포섭 방법

디자인보호법의 보호대상인 디자인을 정의함에 있어서, ‘독립성이 있는 구체적인 유체동산’이라는 물품성의 정의는 더 이상 그대로 유지할 수 없는 상황이 되었다. 이러한 개념 정의는 디지털 환경 이전에 유체물 형태의 산업 제품이 주로 거래되던 당시에 만들어진 것으로서, 기술과 산업구조가 급격하게 변화된 현재의 시점에서는 이 개념 정의를 그대로 유지할 수 없게 되었다. 특히 화상디자인, 건축물 및 실내 장식 디자인 등을 디자인의 보호대상에 포함시킬 필요성이 커졌음에도, 종전의 물품성 개념으로는 이들을 디자인의 보호대상으로 포섭하기 어려운 근본적인 문제가 있다.

이들을 디자인의 보호대상에 포함시키기 위한 방법으로는 두 가지 방법이 있을 수 있다. 첫 번째 방법은 일본의 경우와 같이, 종래의 물품성 개념을 그대로 유지하면서, 건축물 및 화상디자인 등을 물품과 병렬적으로 기재하여 디자인의 보호대상을 확대하는 방법이다. 현재 국회에 계류 중인 디자인보호법 개정안도 이 방식을 채택하고 있다. 이 방법은 종래의 물품성 개념을 그대로 유지함으로써 기존의 법체계를 크게 흔들지 않는 장점이 있다. 그러나 후속의 새로운 디자인 대상이 등장할 때마다 땀질식 처방을 계속하게 됨에 따라 법조문이 누더기처럼 된다는 단점이 있다.¹⁰⁰⁾ 두 번째 방법은 유럽의 경우와 같이, 물품(제품) 개념을 최대한 확대하여 정의(예컨대, ‘산업적 또는 수공업적 아이템 등’)하면서, 건축물, 글자체, 화상디자인 등 제품 개념에 포함되는지 여부가 애매한 것은 제품으로 예시하는 방법이다. 새로운 형태의 보

99) 안원모, 위의 논문, 48-49면; 윤태식, 앞의 책, 54면.

100) 한국지식재산연구원, 앞의 보고서, 249-251면 참조.

호대상이 등장할 때마다 디자인의 기본적인 정의 개념을 손보지 않아도 되고, 디자인의 보호대상을 통일적으로 정의할 수 있다는 점에서 장점을 가지고 있다.¹⁰¹⁾

이 글에서 고찰하고자 하는 것은 종래의 물품성 개념을 근본적으로 재검토하고자 하는 것이다. 새로운 보호대상을 추가함에 있어서, 일본식의 방식을 따르는 것은 기존의 법체계를 크게 흔들지 않는다는 점에서 안전한 방식임에는 틀림없다. 그러나 본고의 목적이 물품 개념의 근본적인 재검토에 있으므로, 디자인의 보호대상을 정함에 있어서 그동안 문제가 되어 왔던 글자체, 화상디자인, 건축물 등의 디자인을 모두 포함시킬 수 있는 물품성 개념을 아래와 같이 재정립해 보고자 한다.

(2) 물품 개념의 재구성에서 고려되어야 할 요소

1) 용도 또는 기능을 갖춘 것

디자인의 개념은 시대에 따라 다르게 변화하고 있지만, 변함이 없는 본질적 속성은 형태와 기능을 융합하는 것에 있다고 할 수 있다. 디자인 작업은 항상 실용성을 갖춘 물품에 초점을 맞춘 활동이라는 점에서, 물품에 초점을 맞추지 않고 아름다운 그림이나 매력적인 형태 그 자체에만 초점을 맞춘 예술적인 활동과 구분된다.¹⁰²⁾

디자인은 기능을 갖춘 물품을 전제로 하여 창작이 이루어진다는 점에서 저작권의 보호대상인 저작물과 본질적으로 구분된다. 물품의 기능적 속성이라는 제한을 받으면서 이루어지는 디자인과 그러한 기능적 제한 없이 이루어지는 저작물과는 창작의 본질적인 측면에서 차이가 있게 된다.¹⁰³⁾ 그 점에서 디자인법과 저작권법의 보호영역을 구분할 필요가 있고, 디자인법상의 물품 개념에 ‘기능을 갖춘’ 것을 요구함으로써, 미적 감상의 대상인 저작물을

101) 위의 보고서, 252-256면 참조.

102) Burstein, Sarah, *supra The Patented Design*, p.170.

103) 寒河江 孝允 外 2人, 前掲書, 37-39頁.

보호하는 저작권법의 영역과 구분할 필요가 있다.¹⁰⁴⁾

이와 같이 디자인의 보호대상은 용도 또는 기능을 갖춘 물(物)을 그 바탕으로 한다는 점에서 저작물과 구분되는 것임을 명확히 할 필요가 있으므로, 물품 개념의 첫 번째 구성요소로서 ‘용도와 기능을 갖춘 것’이 필요하다.¹⁰⁵⁾

2) 인간이 만든 것(제조물)

디자인은 무엇인가 인간의 노력이 개입한 것이어야 한다. 따라서 인간이 만든 것이 아닌 자연이 만든 것은 디자인의 정의 개념에서 배제할 필요가 있다. 그러나 본질적으로는 자연물이라고 하더라도 별 모양의 과일이나 특이한 색채의 꽃과 같이, 인공적 과정이 개입한 것은 인간이 만든 것이므로 물품 개념에 포함될 수 있다.

인간이 만든 것이라는 점에서 디자인은 제조된 물(物)이어야 한다. 따라서 물품 개념의 구성요소로서 인간이 만든 것 또는 제조물이라는 요건이 포함되어야 한다. 여기서의 제조물이란 인간 또는 기계에 의하여 만들어진 것임을 의미한다.

3) 거래에 제공되는 물

디자인은 대량으로 시장에서 유통되는 것을 전제로 한다. 전통적인 물품 개념에서 유체 동산성을 요구한 이유는 바로 대량으로 시장에서 유통되는 것을 디자인으로 정의하기 위한 것이다. 그러나 대량 생산성은 디자인 등록 요건인 공업성 요건의 하나이므로, 디자인의 개념 정의에서 대량 생산성을 요구할 필요는 없다. 나아가 유체 동산이 아니라도 최근의 산업분야에서는 대량 생산의 가능성이 있으면서 거래에 제공되는 물이 다수 등장하고 있다. 예컨대, 건축물, 글자체, 화상디자인 등은 유체동산이 아니지만 대량 생산의 가능성이 있으면서 거래에 제공되는 물이라고 할 수 있다. 앞서 본 바와 같이 이들도 디자인의 보호대상에 포함시킬 필요가 있고, 그러기 위해서는 물

104) 위의 책, 27頁.

105) 한국지식재산연구원, 앞의 보고서, 256면.

품 개념에서 유체 동산성을 제외하고, 대신에 ‘시장에서 유통되는 물’ 또는 ‘거래에 제공되는 물’로 개념 정의를 바꾸어야 한다.¹⁰⁶⁾ 여기서의 ‘물(物)’이란, ‘사람이 지배하고 이용할 수 있는 모든 구체적인 물건, 곧 권리의 객체가 될 수 있는 것’을 의미한다.¹⁰⁷⁾ 따라서 대량 생산성은 디자인의 등록요건인 공업성 요건으로 다루고, 디자인 정의에서의 물품은 ‘거래에 제공되는 물’ 정도로 정의하는 것이 바람직하다.

4) 새로운 정의

위에서의 고려요소들을 모두 포함하여 물품 개념을 재구성하면, ‘용도나 기능을 갖춘 제조물로서 거래에 제공되는 물’이라고 정의할 수 있다.¹⁰⁸⁾ 이렇게 물품 개념을 재구성할 경우, 기존의 물품 개념과 혼란을 가져올 우려도 있다. 그 점에서 ‘물품’이라는 용어 자체를 ‘제품’으로 바꾸는 것도 고려할만하다. 다만 ‘제품’의 사전상 의미는 ‘판매를 목적으로 원료를 이용하여 만들어 낸 물품’으로 정의하고 있어, ‘물품’의 하위개념으로 정의되어 있다. 물품 개념의 재구성을 통하여 물품 개념을 확장하고자 한 것인데, 제품의 사전상 의미는 물품보다 좁은 개념으로 정의되어 있다. 따라서 제품이라는 용어를 사용하는 경우에는 디자인보호법에서 ‘제품이란 용도나 기능을 갖춘 제조물로서 거래에 제공되는 물을 말한다’라는 정의 규정을 둬으로써, 사전상의 의미와 구분되는 것임을 분명히 할 필요가 있다.

V. 결론

디자인을 간단히 정의하면 ‘물품의 외관(형태)’이다. 디자인의 정의에서

106) 寒河江 孝允 外 2人, 前掲書, 28頁.

107) 네이버 사전.

108) 윤태식, 앞의 책, 57면에 의하면, 물품이란 ‘어떠한 용도에 제공하거나 특정한 기능을 사용하기 위해 만들어진 것으로 거래의 대상이 될 수 있는 물건의 전부 또는 그 일부’라고 정의하여, 이와 유사한 입장을 취하고 있다.

‘물품’이란, ‘독립성이 있는 구체적인 유체동산’을 의미하는 것으로 해석되고 있다. 그러나 이러한 물품 개념은 디지털과 인터넷이 등장하기 이전 시대의 유물이라고 할 수 있다.

이러한 물품성 정의가 그대로 유지되고 있는 한, 최근 중요한 산업분야로 등장한 화상디자인 분야나, 대부분의 주요국에서 디자인 보호대상으로 하고 있는 건축물 및 실내 장식 등은 물품성 요건을 충족하지 못하여, 디자인으로 성립하기 어렵게 된다. 이러한 분야를 모두 포함할 수 있고, 앞으로 등장할 새로운 제품 유형도 디자인의 범위에 포함시키기 위하여 물품성 개념을 새롭게 재정립할 필요가 있다.

새로운 물품성의 개념은 ‘용도나 기능을 갖춘 제조물로서 거래에 제공되는 물’이라고 정의하는 것이 적절하다. 만일 이러한 새로운 개념 정의가 종래의 물품 개념과 혼동을 가져올 우려가 있다면, ‘물품’이라는 용어를 ‘제품’으로 바꾸는 것도 고려할만하다. 다만, 이 경우에는 사전상의 ‘제품’에 대한 의미와 구분하기 위하여, ‘제품이란 용도나 기능을 갖춘 제조물로서 거래에 제공되는 물을 말한다’라고 하는 개념 정의를 디자인보호법에 둘 필요가 있다.

이러한 새로운 정의에 따르면 글자체, 화상디자인, 건축물 및 실내 장식 등도 모두 디자인의 범위에 포함되게 된다. 나아가 미래 4차 산업 혁명과 더불어 더욱 중요하게 등장할 것으로 예상되는, 물리적인 장치를 떠난 공간상의 홀로그램을 이용한 새로운 제품 유형도 디자인 정의상의 물품 개념에 포함시킬 수 있게 된다.

반복 생산성이나 대량생산 가능성 등의 요건은 디자인 등록 요건인 공업성 요건의 문제로 처리할 수 있다. 디자인의 정의는 폭넓게 정의하여 상황에 따라 유연하게 대처할 필요가 있다. 그런 점에서, 현재의 물품성 개념에는 보다 유연한 방향으로의 혁신적인 변화가 필요하다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 노태정, 『디자인보호법』, 3판, 세창출판사, 2009.
- 디자인법연구회, 『디자인보호법 관례연구』, 박영사, 2019.
- 윤태식, 『디자인보호법 — 디자인 소송 실무와 이론』, 진원사, 2016.
- 정상조 외 3인, 『디자인보호법 주해』, 박영사, 2015.
- 寒河江 孝允 外 2, 『意匠法 コメント-ル』, 第2版, LexisNexis, 2012.
- 満田重昭・松尾和子 編, 『註解 意匠法』, 靑林書院, 2010.

〈단행본(서양)〉

- Commission of the European Communities, *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs*, EC Commission Working Document, 111/F/5131/91-EN (Brussels, June 1991).
- Dinwoodie, Graeme B. & Janis, Mark D., *Trade Dress and Design Law*, Wolters Kluwer, 2010.
- Hasselblatt, Gordian N., *Community Design Regulation — Article by Article Commentary*, second edition, BECK · HART · NOMOS, 2018.
- Howe, Martin et al., *Russell-Clarke and Howe on Industrial Designs*, Sweet & Maxwell, Ninth Edition, 2016.
- Musker, David, *Community Design Law Principles and Practice*, Sweet & Maxwell, 2002.
- Stone, David, *European Union Design Law — A Practitioner's Guide*, Second Edition, Oxford, 2016.

〈학술지(국내)〉

- 서재권, “디자인 개념 확대에 따른 디자인보호법 개정방향 제안 — 디자인 보호대상에 대한 EU의 법제와 비교하여”, 『지식재산연구』, 제13권 제2호(2018).
- 안원모, “미국에서의 디자인특허 침해로 인한 손해액 산정방식의 특수성과 우리에게 주는 시사점 — 애플과 삼성의 소송을 중심으로”, 『법조』, 통권 717호(2016).
- 안원모, “디자인 구성요소로서의 형상에 관한 고찰”, 『홍익법학』, 제21권 제2호(2020).
- 전광출, “2010년 디자인보호법 개정안의 의미와 주요 쟁점”, 『지식과 권리』, 통권 13

호(2010).

정차호 · 이승현, “우리민법상 전자파일(electronic file)의 물건성 인정 여부에 관한 연구”, 『성균관법학』, 제30권 제1호(2018).

〈학술지(서양)〉

Boule III, John R., *Redefining Reality: Why Design Patent Protection should Expand to the Virtual World*, 66 American Univ. Law Review 1113 (2017).

Burstein, Sarah, *The ‘Article of Manufacture’ in 1887*, 32 Berkeley Tech. L.J. 1 (2017).

Burstein, Sarah, *The ‘Article of Manufacture’ Today*, 31 Harv. J. L. & Tech. 781 (2018).

Burstein, Sarah, *The Patented Design*, 83 Tenn. L. Rev. 161 (2015).

Seymour, William J. & Torrance, Andrew W., *(R)evolution in Design Patentable Subject Matter: The Shifting Meaning of ‘Article of Manufacture’*, 17 Stan. Tech. L. Rev. 183 (2013-2014).

〈연구보고서 · 검토보고서〉

국회 지식재산경제위원회, “디자인보호법 일부개정법률안 검토보고서(의안번호 8811)”, 국회 지식재산경제위원회, 2011.

특허청, “디자인 보호범위 확대에 따른 영향분석 및 해결방안 연구”, 특허청, 2010.

특허청, “인테리어 디자인의 보호체계 및 보호범위 연구”, 특허청, 2011.

특허청, “헤이그협정 가입국가의 디자인 제도 연구”, 특허청, 2011.

특허청, “디자인의 보호대상 확대에 따른 등록요건 및 권리범위에 대한 연구”, 특허청, 2012.

한국지식재산연구원, “4차 산업을 기반으로 한 창작디자인의 디자인보호법상 보호 연구”, 특허청 · 한국지식재산연구원, 2018.

〈인터넷 자료〉

일본특허청, 令和元年(2019) 法律改正(令和元年法律第3号) 解説書, 일본특허청 HP, 〈<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019/document/2019-03kaisetsu/2019-03kaisetsu-02-01.pdf>〉, 검색일: 2020. 11. 3.

Reconsideration of the definition of article in the Design Protection Act

Ahn, Wonmo

Among the definitions of design in design law, ‘article’ is interpreted as meaning ‘independent, movable, material things.’ According to the above definition, GUI design, building design, and interior design cannot be protected by design law. However, these designs are very important in the modern industry, and most of them are protected as designs in foreign countries. In order to include all of these designs and to include new products that are expected to appear in the future, it is necessary to reconsider the definition of the article.

The new definition of an article is appropriate to be ‘a product with a function made by humans, which is traded on the market.’ According to this new definition, font design, GUI design, building and interior designs are all included in the scope of design. Furthermore, new products using holograms in space that leave physical devices, which are expected to emerge more importantly along with the 4th industrial revolution in the future, can be included in the definition of design. In order to include new types of products in the future, the definition of the current design needs a drastic change in a more flexible direction.

Keyword

definition of article, product, article of manufacture, computer generated design, definition of design, fixation