

애플사의 특허권에 비추어본 미니멀리즘 디자인의 법적 보호*

김 종 균** · 이 철 남*** · 강 민 정****

목 차

- I. 서론
- II. 애플사의 디자인과 미니멀리즘
 - 1. 미니멀리즘과 애플사의 디자인
 - 2. 미니멀리즘 디자인의 법적 보호 필요성
- III. 미니멀리즘 디자인의 법적 권리와 쟁점
 - 1. 디자인보호법의 미니멀리즘 디자인 해석
 - 2. 상표법의 미니멀리즘 디자인 해석
 - 3. 애플 소송에서 나타난 한국과 미국의 미니멀리즘 디자인권리의 해석
- IV. 한국과 미국 법원의 미니멀리즘 디자인 판단 차이
 - 1. 디자인의 전체관찰과 분리관찰
 - 2. 상표법과 부정경쟁법의 적용
 - 3. 애플사 디자인의 법적 쟁점
- V. 미니멀리즘 디자인의 효과적인 보호를 위한 제언
 - 1. 디자인의 동일 · 유사판단 기준 정립
 - 2. 주지의 형상에 관한 용이창작 기준 재검토
 - 3. 부정경쟁방지법의 정책적 판단
- VI. 결론

* 본 연구는 2014년 충남대학교 학위논문 "미니멀리즘 디자인의 법적 보호에 관한 연구"의 일부를 수정 · 보완한 것이며, 연구자의 사건으로 특허청의 입장과는 무관함.

** 특허청 상표디자인심사관 심사관.

*** 충남대학교 법학전문대학원 교수.

**** 서울대학교 사범대 박사과정수로.

초록

최근 전 세계적으로 미니멀리즘 디자인의 디지털 제품이 유행하고 있다. 또 가전제품들은 건축이나 가구와 일체화되어 눈에 보이지 않도록 디자인되는 것이 일반화되었다. 디자인은 지식재산권으로서 보호되지만, 장식이 배제된 기하 도형으로 구성된 최소의 디자인은 만인이 공유해야 할 주지의 형상이라거나, 자유실시 디자인으로 보아 어떤 지식재산권 법으로도 권리를 보호받기 어렵다.

2000년대 이후 애플사가 선보인 많은 제품이 전형적인 미니멀리즘 디자인에 해당한다. 제품의 표면에 최소한 조작부만 남긴 기하 도형들이 대부분이었고, 특히 애플사의 D '677, D '678 특허권은 “사각형 모양에 모서리가 둥글고 평평한 디자인”과 같은 최소한의 디자인에 관한 것이었다. 디자인특허 침해소송이 진행되는 과정에서 애플의 미니멀리즘 디자인은 여러 가지 논쟁을 불러일으켰고, 소송 결과 한국과 미국의 판결은 정반대로 나왔다. 또 세계 각국은 미니멀리즘 디자인에 대한 해석이 다양하게 나왔다.

디자인은 특허법, 상표법, 디자인보호법, 저작권법, 부정경쟁방지법으로 보호되나, 이 모든 법으로도 미니멀리즘 디자인은 보호받기가 어렵다. 제품디자인은 기능적 저작물에 해당하며 저작권법 적용이 제한이 있고, 그 사용방법이 상표적 사용으로 보기 어려운 점 등의 이유로 상표법의 보호를 받기도 어렵다. 특히 디자인보호법의 용이 창작과 같은 조항은 미니멀리즘 디자인의 등록을 어렵게 만들고 있다. 부정경쟁방지법이 현실적으로 대안이 될 수 있으나, 현재까지는 적극적으로 활용되지 않고 있다.

미니멀리즘 디자인 역시 지식재산권으로 보호해야 할 부분이며, 이를 위해서는 법률이나 심사제도를 고쳐야 할 부분이라기보다는 현행법 체계 내에서 정책적 판단으로 보완할 수 있다. 특허청과 법원에서는 용이 창작 기준을 융통성 있게 적용하여야 할 것이다. 디자인권 침해소송에서는 디자인의 동일·유사 판단 시 분리 관찰방법 대신 전체관찰, 이격관찰을 원칙으로 하여 전문가나 법관이 아닌 일반 수요자 기준에서 디자인을 비교해야 한다. 이와 더불어 상표법과 부정경쟁방지법에서 입체상표에 대한 식별력 판단 기준을 완화하고, 미국 트레이드드레스 제도에서 인정하고 있는 ‘이미지’의 식별력을 폭넓게 수용할 필요가 있다.

주제어

미니멀리즘 디자인, 애플, 디자인 특허권, 용이 창작, 디자인침해판단.

I. 서론

현대 디지털기술의 발전과 더불어 제품디자인은 점차 그 장식성을 잃어가고 무형화 되어가는 특성을 보이고 있다. 유비쿼터스(Ubiquitous)¹⁾나 클라우드(Cloud) 시스템²⁾ 등과 같은 개념은 제품의 물성을 부정하고, 일상생활에서 제품이 보이지 않는 상태로 변하고 있다. 최근 새롭게 디자인된 디지털기기들은 더욱 작아지고 건축이나 가구와 일체화되거나, 눈에 보이지 않도록 표면의 장식을 제거해 가는 경향이 일반화되었다. 제품의 표면에 드러나던 수많은 조작부 버튼과 계기판들은 UI/UX³⁾디자인의 발달과 더불어 소프트웨어화 되어 기기 내로 숨어지고 제품의 표면은 텅 빈 사각형에 불과한 경우가 많다. 2000년대 이후 애플사가 선보인 수많은 제품이 전형적인 미니멀리즘 디자인에 해당한다. 제품의 표면에는 최소한 조작부조차도 남기지 않고, 제품 하우징이나 각 부품 간의 파팅라인(parting line, 부품조각이 만나면서 생기는 선)마저 제거하여 겉보기에는 단순히 입체 기하 도형에 불과하다.

애플사는 자사의 디자인을 삼성전자의 갤럭시S(2010) 등이 침해했다고 주장하면서 소송을 제기했고, 오랜 시간에 걸쳐 전 세계 동시다발적으로 재판이 진행되었다. 그리고 지난 2012년 8월 24일, 공교롭게 한국과 미국의 법원에서 동시에 삼성전자와 애플사의 디자인분쟁에 대한 재판결과가 나왔다. 결과는 완전히 상반됐는데, 삼성전자는 미국에서는 완패, 한국에서는 완승이라는 결과로 나타났다. 이 소송을 둘러싼 국내 언론보도는 온갖 추측성 기사들로 넘쳐났다. 디자인특허, 혹은 디자인권에 대한 올바른 이해 없이 미국 배심원들에 대한 비판이 주를 이루었고, 한국재판에 대해서는 당연하다는 듯한 뉘앙스를 전하였다. 두 소송에서 중요한 쟁점은 물론 애플사의 디자인을 삼성전자가 모방하였는가

1) 사용자가 네트워크나 컴퓨터를 인식(의식)하지 않고 장소에 상관없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 정보통신 환경을 말한다.(필자주)

2) 통신환경이 유선에서 무선으로 바뀌고, 개별 디지털 기기들이 통합되어 컴퓨터 본체가 사라지고, 개개인에게는 유무형의 단말기만 남는 특징이 있다.(필자주)

3) UI(User Interface), UX(User eXperience, 사용자경험)는 컴퓨터나 모바일기계 등을 사용자가 좀 더 편리하게 사용할 수 있는 환경을 제공하는 것. 가령 키보드가 전혀 없는 아이폰과 같은 디지털 기기를 손가락의 움직임으로 조작할 수 있도록 계획하는 것이 대표적인 사례이다.(필자주)

하는 부분이었지만, 세간이 주목하지 않는 또 다른 쟁점 하나는 과연 미니멀리즘 디자인의 창작성을 얼마나 인정하고 법적으로 보호할 것인지에 관한 것이었다.

디자인은 마땅히 지재권으로 보호받아야 하지만, 기본적인 기하 도형으로 구성된 최소의 디자인은 자유실시 기술, 혹은 만인이 공유해야 할 공지의 형상으로 독점적인 권리를 부여할 수 없는 권리에 해당한다고 보아도 무방하기 때문이다. 한국과 미국의 판결은 미니멀리즘 디자인에 대한 양국 법원의 가치관과 디자인에 대한 인식수준을 가늠할 수 있는 계기가 되었다. 이 글에서는 특히 미니멀리즘 디자인과 같이 창작성에 대한 해석이 분분할 수밖에 없는 디자인에 대해 적용가능한 지식재산권 및 침해시 판단방법을 고찰해 보기로 한다.

II. 애플사의 디자인과 미니멀리즘

1. 미니멀리즘과 애플사의 디자인

‘적을수록 좋다(Less is More)’⁴⁾라는 모토를 기본 이념으로 하는 미니멀리즘(Minimalism) 디자인은 그 정의나 내용이 명확하지 않다. 하나의 조형양식이라기보다는 미술제작의 기본원리나 철학에 가까운 측면이 있고, 근대 이후 건축, 순수미술, 디자인 등 예술분야 전반에 걸쳐 전 세계적으로 영향을 미쳤다. 미니멀리즘의 사전적 의미는 “소수의 단순한 요소로 최대 효과를 이루려는 사고 방식”⁵⁾ 정도로 이해되고, 미술에서 미니멀리즘은 “최소한의 수단을 사용하여 단순하고 기하학적인 그림이나 조각을 표현하는 미술”⁶⁾ 정도로 이해된다. 미니멀리즘 디자인은 ‘극소주의 디자인’, ‘최소의 디자인’ 등으로 해석되며, 이 글에서는 ‘원, 사각형과 같은 기하도형을 바탕으로 장식을 최소화하여 간결하게 제

4) 독일의 건축가 미스반데로어(Ludwig Mies van der Rohe)의 말로, 통상 ‘(디자인 요소가)적을수록 좋다’, ‘간결할수록 아름답다’ 등으로 해석된다. 미학 쪽에서는 ‘적을수록 많다’라고 번역하기도 한다. 미스 반데로어는 근대건축의 아버지로 불리며, 건축과 디자인계의 흐름에 지대한 영향을 미친 인물이다.(필자주)

5) 국립국어원 표준국어대사전, <www.naver.com>, 검색일: 2014. 3. 27.

6) 한국문학평론가협회, 문학비평용어사전, 국학자료원, 2006.

작된 디자인'으로 정의하기로 한다.

애플사 CEO인 스티브잡스는 오래전부터 '간결한 제품디자인'을 추구했고, 미니멀리즘은 곧 애플사의 디자인철학이기도 하다. 1987년에 선보인 Macintosh II는 애플의 이러한 전통의 시발점이 된 컴퓨터이다. 단순하고도 기하학적인 육면체의 컴퓨터 본체는 칼로 자른 듯한 직선을 드러내, 당시 복잡하고 산만한 IBM 호환 PC들의 디자인과는 차별된 획기적인 디자인을 선보였다. 애플사는 Power Mac G4 Cube의 디자인에서 iPod, 기타 각종 데스크톱 컴퓨터에서 미니멀리즘 디자인을 선보였다. 아이팟, 아이폰, 아이패드라는 직사각형의 판에 버튼조차 찾기 어렵게 디자인되었다. 애플의 모든 제품은 불필요한 기능이나 장식, 최소한의 조립을 위한 이음새나 연결구, 최소한의 기능을 위한 버튼마저도 없애기 위하여 노력하며 일관되게 미니멀리즘 디자인을 추구했다.

1998년 애플사가 선보인 아이맥(iMac)은 본체와 모니터가 일체형으로 구성

〈그림 1〉 애플사의 매킨토쉬2, 1987/아이맥(iMac), 1998/Power Mac G4 Cube(2000)/아이팟(ipod), 2006.



된 반투명 케이스의 PC로 미니멀리즘 미학을 잘 표현하고 있다. 대부분의 컴퓨터 회사가 만들었던 사각형 케이스에는 20달러도 채 들어가지 않는 상황에서 아이맥은 케이스 제작에만 65달러가 들어갔다.⁷⁾ 아이팟 역시 단순하고 직관적인 디자인으로 버튼을 없애고 대신 둥근 '스크롤 휠(손으로 돌리는 방식의 조작 기구)'을 처음으로 도입했다. 아이폰에서는 플라스틱 버튼을 없애는 대신 화면을 건드려 작동하는 '터치스크린' 방식을 채택했다. 이는 기능적인 이유에서 혹은

7) 정혁준, "프라다와 애플, 미니멀리즘", 한겨레블로그, <<http://blog.hani.co.kr/june/28742>>, 작성일: 2010. 09. 27.

첨단의 이미지를 표현하기 위하여 다수의 버튼을 채택하던 수많은 전자제품 업계의 전철을 따르지 않는 획기적인 것이었다.

2. 미니멀리즘 디자인의 법적 보호 필요성

미니멀리즘 디자인은 비록 최종 결과물의 형상은 일견 단순하지만 기존의 제품과 다른 새로운 심미감을 드러내는 경우가 많고, 기능을 위한 최소한의 불가피한 형상도 아니며, 주지의 형상을 바탕으로 통상의 기술을 가진 자가 용이하게 디자인해 낼 수 있는 것도 아니다. 경영자와 개발자는 철저한 보안 속에서 수많은 시장조사와 실험모델 제작, 개발자 회의를 통하여 시장에 적합한 최적화된 크기와 비례를 찾아내는 힘들고 고통스러운 과정을 거쳐 획기적이면서도 단순한 결과를 찾아내고 있다. 또 이러한 과정이 반드시 형태적인 합리성에 바탕을 둔 것도 아니어서 경영자의 사상과 감정이 반영된 주관적인 디자인인 경우도 많다.

컴퓨터 입력도구로 최초로 마우스를 채택한 애플은 심미성을 이유로 한동안 단 한 개의 버튼만 있는 마우스를 내놓았으나, 경쟁업체들은 버튼 2개와 스크롤 휠 등이 채택된 복잡한 디자인을 내놓아 시장에서 성공했다. 2000년 애플이 내놓은 ‘파워 맥G4 큐브’는 전원 버튼을 없애고 대신 터치스크린으로 켜고 끌 수 있도록 했으나, 사용자들은 이를 불편하게 여겨 판매가 부진했다. 버튼을 없애야 하는 이유가 있었던 것도 아니고, 없애기를 요구하는 수요자가 있었던 것도 아니며, 개발자들은 오히려 더 많은 버튼과 기능을 집어넣기를 요구했다. 아이맥이나 아이패드, 맥북을 처음 계획했을 때 엔지니어들은 기술적으로 불가능하다는 등의 수많은 이유를 대며 개발할 수 없다는 이유로 항의하다가 번번이 해고되었다는 일화는 유명하다. 심지어 아이폰은 배터리를 교환할 수 없다는 내외부의 비판에도 불구하고 이음새가 없는 라인을 고집했다.

단순 직육면체로 인식되는 제품 케이스 제작에서도 기존에 통상적인 기술의 제조업체들은 금속주조방식이나 플라스틱 성형방법으로 정밀한 기하형태의 ‘엣지(Edge)있는’ 모서리를 제작하지 못하였다. 금속판을 절곡(접어서 제조하는 방식)하거나 프레스(철판을 찍어서 성형하는 방법) 가공할 경우 직각의 모서리가 나오지 않으며, 플라스틱 성형의 경우, 용융된 플라스틱이 굳는 과정에서 변형

이 생겨 직각의 모서리를 만들 수 없었다. 이런 난제를 해결하기 위하여 애플사는 통 알루미늄 덩어리를 밀링머신으로 절삭 가공하고 레이저로 마감하는 불편한 기술을 채택하여 이음새 없는 일체형의 제품들을 선보일 수 있었다. 물론 꼭 필요하지도 않은 ‘엣지있는’ 제품 모서리의 심미감을 위해 제작 과정이 복잡해지고, 단가가 매우 높아지는 문제를 감수한 애플사의 집요한 고집 때문에 가능한 일이었다. 최근 ‘유니바디(Uni-body)’ 제조공법으로 만들어지고 있는 애플사의 아이맥 시리즈는 앞면의 큰 유리나 뒷면의 통 알루미늄 절삭방식으로 제작된 바디로만 구성되어 있다. 직각으로 꺾인 모서리의 표현은 기존 일반적인 제품제조에서 채택되지 않는 방식으로, 제품의 모서리를 부각시킴으로써 실제 두께에 비하여 훨씬 더 얇아 보이는 심미감을 드러낸다. 결국 미니멀리즘은 제작자의 사상과 감정, 디자인 취향의 문제이며, 기능을 위한 최소한의 요소라거나, 혹은 주지의 형상과 모양, 제작이 쉬운 일반적인 디자인 등으로 평가되는 것은 바른 평가가 아니다.

애플의 아이패드 역시 검은 유리판과 회색의 알루미늄 바디로만 구성되어 있다. 이 때문에 아이패드가 과연 디자인특허가 될 수 있는가 하는 논쟁이 끊이지 않고 있다. 요행히 미국에서는 등록되었지만, 러시아 등, 몇몇 나라에서는 너무 간단한 디자인이라는 이유로 등록을 거절한 사례도 있다. 하지만 아이패드 이전에는 아이패드와 같은 개념의 태블릿(tablet)PC⁸⁾이 공상과학영화 속에서나 있었지 실제로 존재하지 않았다. 몇몇 태블릿 기능이 있는 기존의 노트북들은 크고 두꺼웠으며 수많은 버튼과 입출력 단자를 갖추고 열 배기를 위한 송풍구 등이 가득한 첨단제품의 이미지를 구사하고 있었다. 반면 애플사는 기본적으로 필요한 일체의 버튼이나 단자를 제거하고, 더 얇아 보이기 위해 측면의 모서리를 최대한 살리고 배면을 둥그스름하게 완만한 곡면을 주었다. 형태적 일체감을 포기하지 않은 결과로 이어폰 단자는 본체와 꼭 맞지 않고 들뜨는 어이없는 결과를 낳았으며, 액정은 더 굽히기 쉬운 상태로 노출되었다. 실제보다 훨씬 더 얇아 보이는 효과를 주기 위해 최소한의 기능적인 형태조차 포기한 결과였다.

애플의 미니멀리즘 디자인이 애플 성공의 일등 공신임을 부인하지 못한다.

8) 펜으로 문자나 그림을 입력할 수 있으며, 무선 LAN을 통해 어디서나 인터넷 접속이 가능한 휴대용 PC.

〈그림 2〉 ‘유니바디’ 제조공법으로 만들어진
애플사의 iMac(정면/측면)〈그림 3〉 이어폰 잭이 꼭 맞지 않고 들
뜨는 아이폰의 측면 디자인

세상에 미니멀리즘 디자인, 혹은 주지의 형상으로서 기하도형이 이미 역사 이래로 줄곧 전래되어 왔다고 하더라도, 이를 시대의 변화에 발맞추어 새롭게 해석하고 기술적인 제약을 극복하면서까지 미니멀리즘 디자인을 추구하는 노력은 이미 통상적인 수준의 노력을 넘어선 것이었다. 물론 디자인의 제작기술이 어렵다면 이는 특허로 보호해야 할 부분이며, 디자인은 단순히 주지의 형상, 혹은 공지의 디자인에 불과하기 때문에 침해를 주장할 수 없다고 볼 수도 있다. 하지만, 스마트폰이나 태블릿PC가 반드시 사각형이어야 한다면 전면부가 장식 없는 평면으로 만들어져야 하는 것은 아니며(독일 뒤셀도르프 요한나 브루에크너 판사), 누구도 이런 모양을 실제로 만들어 내지 못했다. 불필요한 요소만 제거한 것이 아니라, 꼭 필요하다고 믿어져 왔던 부분들을 심미감을 위해 제거한 애플사 디자인의 단순함에 대해서 단순히 공지의 디자인으로 치부하기 곤란한 이유이다. 가령 최근 삼성과 엘지에서 새롭게 선보인 휘어진 스마트폰의 경우, 직사각형을 단순히 휘기만 한 것에 불과하지만 디자인권으로 등록되었다.⁹⁾ 그 이전에는 누구도 그렇게 만들어내지 못했고 제작이 용이하지도 않기 때문이다.

기준에 제작기술이나 단가의 제한으로, 더 많은 기능을 탑재하기 위해서, 혹은 플라스틱 금형의 문제점으로 인해 시도하지 못했던 부분을 극복하고 완성된 디자인에 대해서는 단순히 용이창작으로 치부해 버리는 것은 ‘창작을 장려’하고 ‘산업 발전’을 도모하는 디자인보호법의 기본 취지를 무색하게 한다. 애플사

9) 등록번호 30-0722545-0000 (삼성전자, 전면의 휘어진 직사각형 부분만을 부분디자인으로 등록받았다. (출처: <http://www.kipris.or.kr/>)

의 디자인에 한정할 것이 아니라, 최근 일반화되어 가고

있는 미니멀리즘 디자인에 대하여 우리 특허청이나 법원이 소극적인 자세로 그 권리를 인정해 주지 않는다면 향후 디자인계의 혼란을 불러올 수 있으며, 디자인개발자들은 더

손쉬운 방법으로 침해를 회피하고 유사제품으로 넘쳐나게 될지 모른다. 특히 전자제품이나 가전제품, 주방용품 등과 같이 미니멀리즘 디자인을 선호하는 제품에는 단지 브랜드로만 구분되고, 상표법만으로 침해 여부를 따져야 할지도 모를 일이다. 하지만, 이는 결코 산업발전에 도움이 되지 않고 궁극적으로 한국의 디자인산업, 혹은 문화를 지체시키는 결과를 가져오게 될 우려가 있다. 따라서 어떤 식으로든 미니멀리즘 디자인도 법적 보호를 받을 필요가 절실히 요구된다.



Ⅲ. 미니멀리즘 디자인의 법적 권리와 쟁점

1. 디자인보호법의 미니멀리즘 디자인 해석

1) 용이창작

디자인보호법 제5조 제2항에서는 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 “국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채¹⁰⁾ 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 대하여는 디자인 등록을 받을 수 없다.”라고 규정하고 있다. 기하도형과 같이 일반적으로 널리 알

10) 일반인이 이를 알 수 있을 정도로 간행물이나 TV 등을 통하여 국내에서 널리 알려져 있는 형상·모양 등을 말한다.(디자인심사기준 §5③가)

려진 주지의 형상이나 모양, 또는 당해 물품과 관련하여 이미 널리 알려진 형상이나 모양을 거의 그대로 이용하거나 전용하여 물품에 표현하는 것을 말한다. 또 이들 물품에 이용 또는 전용함에 있어서 통상의 기술자라면 누구나 그 디자인이 그 물품에 맞게 하기 위하여 가할 수 있을 정도의 변화에 대해서도 창작성을 인정하지 않는다.¹¹⁾

디자인보호법 제5조 제2항은 “용이창작”으로 불리는 규정으로, 심사실무상 물품의 종류나 성질과 관계없이 적용되는 절대적인 거절이유 중 하나이다. 우리 디자인심사기준에는 다양한 예시를 들어 용이창작의 기준을 정하고 있는데, 삼각형, 사각형, 육각형, 원형, 반지형 등의 평면적인 형상과 육면체, 원기둥, 원뿔, 원통 등의 각종 기하 입체형상이 망라되어 있다. 이 형상을 ‘주지의 형상·모양’으로 부르는데, 미니멀리즘 디자인은 이 기준을 피하기 어렵다. 또 “그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자”가 용이하게 변형하는 정도에 대해서도 용이창작을 적용하고 있다.¹²⁾ 일본의 용이창작 규정도 우리 법과 별다른 차이가 없다.¹³⁾ 하지만 일본에서는 디자인심사에서 용이창작 적용에 매우 신중한 반면,¹⁴⁾ 우리 특허청은 비교적 광범위하게 용이창작을 적용하는 경향이 있다. 하지만 일관성은 없어서 최근의 각종 첨단 디지털기기는 대부분 용이창작으로 등록거절되어야 하나, 심사 실무상 거의 적용하지 않는다. 디지털 평면TV의 경우, 전면에 버튼이나 브라운관, 스피커 등이 모두 사라지고 단순한 직사각형으로 표현되고, 스마트폰 역시 단순한 직사각형 박스 형태로 제작되어 아무 개성도 없는 단순한 형태임에도 등록된 사례를 다수 발견할 수 있다. 이는 디자인 심사관이 가전 업계의 현실적인 용이창작 기준에 대해서 확신이 없고, 심사정책상 용이창작 적용을 엄격하게 하여 미니멀리즘이 일반화된 첨단 전자제품의 등

11) 대법원 2001. 4. 10. 선고 98후591판결 참조.

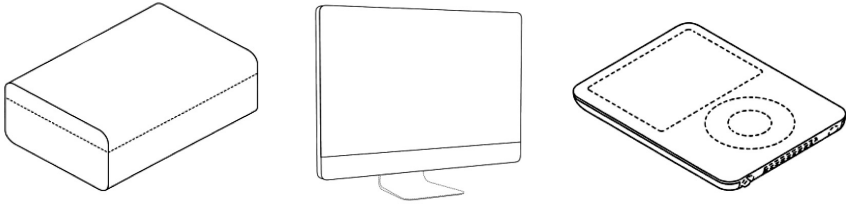
12) 디자인심사기준 §5③나~다(2013.1.1. 기준.), 대법원 2001. 4. 10. 선고 98후591판결 참조.

13) 일본 의장법 제3조 제2항, 일본 의장법에는 “출원된 의장이 의장등록출원 전에 그 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 갖는 자가 공언히 알려진 형상, 모양 또는 색채 또는 그들의 조합으로부터 용이하게 창작할 수 있는 것인 경우에는 의장등록을 받을 수 없다.”고 규정되어 있다.

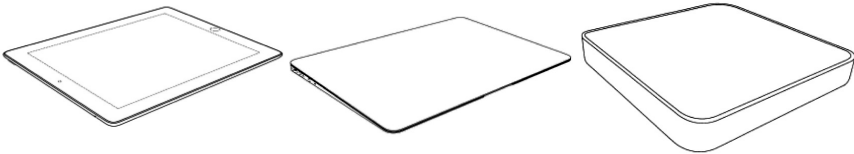
14) 특허청에서 진행한 “제12차 한·일 디자인전문가회의(2013. 12. 02)”에서 일본 특허청 디자인심사관은 “미니멀디자인에 관하여 우리와 같은 주지 형상의 사례(원통, 원기둥, 사각기둥 등)가 심사기준에 기재되어 있지 않고, 창작성 결여를 이유로 하더라도 인용디자인을 바탕으로 ‘공지디자인의 결합’ 등을 적용하여 거절하는 것이 일반적”이라고 발표했다.

록를 저하시키는 것은 산업발전에 도움이 되지 않으며, 모두 거절할 경우 디자인권의 무용론을 자초할 소지도 안게 되기 때문이다.

〈표 1〉 ‘주지의 형상과 모양’을 바탕으로 국내에 등록된 애플사의 디자인



등록번호: 30-0457475-0001 | 등록번호: 30-0601263-0001 | 등록번호: 30-0513741-0000



등록번호: 30-0674341-0000 | 등록번호: 30-0614145-0000 | 등록번호: 30-0469566-0000

2) 美, ‘비자명성’ 요건

미국은 우리와 달리 디자인을 특허로서 취급하고 있다. 디자인특허로 등록받기 위해서는 기술특허와 마찬가지로 신규성(35 U.S.C. §102)요건과 비자명성(35 U.S.C. §103)¹⁵⁾요건을 만족하여야 한다. 디자인의 ‘비자명성(non-

15) 35 USC §103 : Conditions for patentibility; non-obvious subject matter

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

obviousness)'이란, 출원된 디자인이, 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자(a person of ordinary skill in the art)에게 공지 디자인으로부터 자명하게 도출되지 않아야 한다는 것으로, 우리의 '용이창작'과 일부 유사한 내용을 포함한다. 하지만 비자명성 판단에서 공지 디자인의 범위는 '주지의 형상'으로 불리는 기하도형류는 아니며, 신규성(35 U.S.C. §102) 요건의 판단 대상이 되는 선행 디자인(prior art)을 의미한다. 선행 디자인으로부터 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 자명하게 도출되지 않아야 한다는 것을 의미한다.¹⁶⁾ 미국은 디자인심사관이 모두 디자인전공자로 구성되어 있고, 우리와 같이 심사주의를 택하고 있기는 하나 미니멀리즘 디자인이라 하더라도 모두 선행디자인 검색을 통해 신규성 조항으로 거절하고 있다. 우리와 같이 간단한 기하도형류에 해당하는 이유로 '비자명성'을 적용하여 거절할 수는 없다는 차이가 있다.

2. 상표법의 미니멀리즘 디자인 해석

1) 식별력 부재

상표법을 통하여 평면, 또는 입체적인 디자인을 등록받는 것에는 제한이 없으며, 입체상표 제도 도입 이후 점차 제품디자인을 상표로 출원하는 경우가 증가하는 추세이다. 하지만 미니멀리즘에 기반을 둔 제품과 포장디자인은 기하학적인 형상과 모양에 별다른 장식이 없기 때문에 식별력이 없는 것으로 간주되어 등록이 거절된다. 장식적, 비기능적 부분이 등록여부를 가름하는 중요한 기준으로 작용하기 때문이다. 애플사는 아이폰, 아이패드와 관련된 다양한 디자인을 도형상표, 입체상표 등으로 출원하였다. 아이콘 디자인은 대부분 식별력을 인정받아 등록되었으나, 제품디자인을 그대로 도형상표로 제출한 경우는 거절되었고, 입체상표는 대부분 거절되었다.

상표법 제6조 제1항 제6호에서는 "간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표"는 등록받지 못하는 것으로 규정하고 있다. 심사실무상 기하도형의 경우 대부분

16) 차현태, "Less but better, 단순한(Minimal) 디자인의 보호", 디자인맵 홈페이지,
 <http://blog.naver.com/designmap_?Redirect=Log&logNo=130177023851>, 작성일: 2013. 9. 30.

〈표 2〉 애플사가 등록에 실패한 다양한 제품관련 입체상표들(Kipris 참고)



출원(국제등록)번호:	출원(국제등록)번호:	출원(국제등록)번호:	출원(국제등록)번호:
4020100030922-거절	1082664-거절	1044927-거절	1072046-거절

식별력을 인정하지 않고 있으며, 기하도형을 2~3개 나열하는 정도에도 별다른 식별력이 없는 것으로 간주하는 경우가 많다.¹⁷⁾ 다만 기하도형이 쉽지 않은 방법으로 결합되어 표현되어 있다면 식별력이 인정되기도 한다. 하지만 최소의 장식을 추구하는 미니멀리즘 디자인에서 기하도형이 2~3개 이상 사용되거나, 복잡하게 결합되는 경우가 드물어서 입체디자인이라 하더라도 간단하고 흔한 표장으로 판정받을 가능성이 매우 크다.

상표법 제6조 제1항 제1조의 ‘보통의 표장’도 미니멀리즘 디자인의 등록을 어렵게 하는 조항에 해당한다. 실제로 애플사의 아이패드 포장상자는 보통의 표장에 해당하기 때문에 그 식별력을 인정하지 못했고, 포장지의 표면에 그려진 제품의 사진은 내용물을 있는 그대로 표현한 것에 불과한 ‘정질(내용) 표시(상표, 6①3)’에 해당한다는 거절이유로 등록되지 않았다.¹⁸⁾ 미국의 트레이드드레스에서는 제품이 아닌 포장디자인에 대해서는 대부분 식별력을 인정하지만,¹⁹⁾ 우리 상표법에서는 장식 없는 직사각형의 상자와 사진이 부착된 기술적인 표현으로는 별다른 식별력을 인정하지 않았다.

17) 간단하고 흔한 도형으로 식별력이 인정되지 않는 도형 사례: □, △, ◎, ◇, #, +, -, & 등.

18) 상표법 제6조 제1항 제1호, 제6조(상표등록의 요건) ① 다음 각호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다. <개정 1997. 8. 22> 1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표징만으로 된 상표 …… 3. 그 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표징만으로 된 상표.

19) 김관식, “애플사 대 삼성전자 사건에 비추어 본 트레이드드레스의 법적보호”, 산업재산권, 제39호(2012. 12), 327면 참고.

상표법 제6조 제1항 제7호에서는 “수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표”에 대해서 등록을 거절하고 있다. 미니멀리즘 디자인제품, 혹은 미니멀리즘 포장상자 등은 누구의 업무와 관련된 상품인지를 판단할 수 없는 것으로 보아 등록이 될 수 없다. 설령 상표법 제6조의 거절이유를 피한다고 하더라도, 패키지 상자 그 자체만 놓고 보았을 때 상표법 제7조 제1항 제3호의 “상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상”에 해당할 가능성도 크다. 제품 포장공간을 확보하는 데에서 육면체 상자는 최소한의 요소로 인식될 가능성이 크기 때문이다.

2) ‘상표권의 제한’과 ‘상표적 사용’

비록 상표의 식별력을 인정받아 등록된다고 하더라도 제51조의 규정에 따라 그 효력이 제한될 수 있다. 상표법 제51조 제1항 제2호의2, “입체적 형상으로 된 등록상표에 있어서 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일하거나 유사한 형상으로 된 상표”, 제51조 제1항 제4호, “등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표”에 대해서는 상표권의 효력이 제한된다. 하지만 이보다 앞서 부적합한 ‘상표적 사용’으로 보아 그 등록이 취소될 수 있다.²⁰⁾ 따라서 미니멀리즘 디자인으로 구성된 입체물품 혹은 포장디자인은 실질적으로 상표법의 보호를 받기 어렵다.

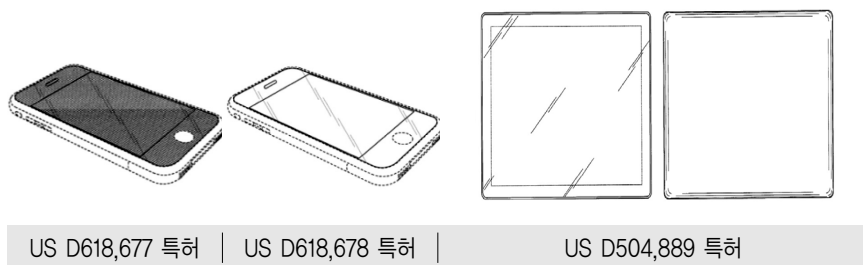
3. 애플 소송에서 나타난 한국과 미국의 미니멀리즘 디자인권리의 해석

1) 미국 배심원의 판단

20) “..... 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다.”(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 등 참조).

애플사의 ‘아이폰’이 출시된 것은 2007년이었고, 삼성전자의 ‘갤럭시S’ 등은 2010년 시장에 선을 보였다. 그런데 2011년 4월 15일, 애플은 자사의 저작권을 삼성전자가 침해했다는 이유로 캘리포니아 북부 지법에 소송을 제기했다. 이 소송이 세기의 소송으로 전 세계적인 주목받은 이유는 여러 가지가 있겠지만, 특히 침해문제가 제기된 특허 7건, 상표 6건, 디자인 3건, 트레이드드레스 3건이 대부분 디자인을 바탕으로 등록된 권리라는 점이다.²¹⁾ 애플사의 여러 가지 디자인 저작권 중에서 특히 ‘둥근 모서리에 평평한 직사각형’과 같은 포괄적인 내용으로 논란을 일으켰던 D’677특허, D’678특허, 최소한의 장식조차 없는 D’889특허와 같은 미니멀리즘 디자인이 문제가 되었다. D’677특허는 초기 아이폰과 아이폰3G에 적용됐고 D’678특허는 아이폰4와 아이폰5에 적용됐다. 이 디자인 특허 2건은 애플이 삼성전자를 상대로 디자인 모방을 주장하고 있는 가장 핵심적인 특허이며, 삼성전자가 애플에 지급해야 할 손해배상액 중 가장 높은 비중을 차지하는 특허이기도 했다.²²⁾ 이외에도 간단한 아이콘들, 수직·수평의 바둑판형 배열방법 역시 침해소송을 승소로 이끄는 데 중요한 역할을 했다. 또 미국에서만 운영되고 있는 트레이드드레스 제도를 통해 애플의 포장디자인 및 상품구성 방식 등도 삼성이 모방했다고 주장했고, 침해가 인정되었다.²³⁾

〈표 3〉 미니멀리즘 디자인에 기초한 애플사의 디자인특허



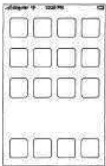
21) 미국 캘리포니아 새너제지지방법원 사건(CV 11-01846 LHK).

22) 「美특허청, 애플 '디자인 특허' 재심사 ... 무효판 삼성에 유리」, 조선비즈, 2013. 8. 22자.

23) 「IT업계 특허 분쟁 확산에 따른 파급효과와 시사점, 삼성과 애플을 중심으로」, 인터넷&시큐리티 이슈, 한국인터넷진흥원, 2012. 10. 11면.

애플이 디자인특허 소송을 시작하면서 제기된 이슈는 “디자인 특허를 과연 어디까지 인정하고 보호할 것인가?”하는 문제였다. 특허 전문가 사이에서도 디자인특허와 상품의 외장(trade dress)에 대해서는 인정이 쉽지 않다는 의견과 적극적으로 보호되어야 한다는 입장으로 나뉘었고, 일부에서는 해당 디자인이 상식선의 일반적인 형태로 판단될 수 있고, 휴대용 단말기 특성상 유사 디자인이 나올 수밖에 없다는 의견을 제시했다. 세계 각국 법원들 역시 어떤 식으로든 판단을 내려야만 하는 곤란한 상황에 처했다. 미국 변호사협회의 산업디자인 위원회는 “과거에 보지 못한 고차원적인 디자인문제로 여러 국가의 법관들이 디자인에 대한 어려운 결정을 내려야 하며, 결국 각국의 법체계는 시험받고 있는 것”이라고 논평할 정도였다.²⁴⁾ 미국 재판과정에서 애플 변호인단은 “차이를 만들어 내는 것은 디자인”이라고 주장했고, 삼성전자 변호인단은 영화 “2001: 스페이스 오디세이”의 한 장면을 인용하며 개인용 태블릿PC의 ‘선행 기술(Prior

〈표 4〉 애플이 주장한 디자인 침해의 주요 내용

디자인 관련 침해주장 내용			
디자인특허	#D627,790		아이폰의 기본(홈스크린) 사용자 인터페이스
	#D602,016		아이폰 3GS의 외관 디자인
	#D618,677		아이폰 3GS의 스크린 및 버튼 디자인

24) “애플-삼성 특허전쟁의 키워드, ‘프랜드(FRAND)’와 디자인”, 주간기술동향, 정보통신산업진흥원. 2013. 10, 37-41면.

상표 관련 침해주장 내용						
상표권	#3,886,196	#3,889,642	#3,886,200	#3,889,685	#3,886,169	#3,886,197
명칭	phone app icon	messaging app icon	photos app icon	setting app icon	notes app icon	contact icon
디자인						
트레이드 드레스	No. 3,470,983	‘아이폰 전체적인 디자인, 사각형의 모양과 곡선으로 처리한 코너, 실버로 된 모서리, 검정색 면, 16개의 컬러풀 아이콘 디스플레이’				
	No. 3,457,218	‘곡형 코너를 가진 사각형의 휴대용 디지털 전자기기 구성’				
	No. 3,475,327	‘중앙에 잿빛의 사각형 포선, 위아래의 검정색 밴드, 커브로 이루어진 코어의 회색 사각형, 경계선이 실버로 이루어진 사각형의 휴대용 디지털 전자기기’				

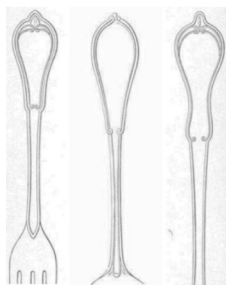
Art)’로 대응했다.

미국 법원은 1871년 “Gorham vs Company vs White” 사건²⁵⁾의 판결을 통해 “선행(공지)디자인과 등록된 디자인의 차이보다 피소된 디자인의 차이가 작

〈그림 5〉 “2001: 스페이스 오디세이”의 한 장면



〈그림 6〉 White의 디자인(1967), Gorham의 등록디자인, White의 피소 디자인(1968)



25) Gorham v. White(1871), 미국 대법원 판례, 디자인특허를 받은 스푼이 출현하기 이전의 선행(공지)디자인과 등록된 디자인의 차이보다 피소된 디자인의 차이가 작은 경우 침해로, 선행디자인과 등록디자인의

은 경우 ‘침해’, 선행디자인과 등록디자인의 차이보다 피소된 디자인과 차이가 더 큰 경우 ‘비침해’로 판단기준을 잡고 있다. 또 디자인특허 침해의 요건을 “관찰자가 구매자의 입장에서 보았을 때 두 디자인이 상당 부분 일치한다고 판단하고 유사성으로 혼동하기에 충분한 상태”라고 규정하고 있다.

2012년 8월 24일, 미 법원 배심원단은 최종적으로 삼성이 애플의 특허 6건을 침해했지만, 애플은 삼성의 특허를 1건도 침해하지 않았다고 판단했다. 등록된 983 트레이드드레스와 등록되지 않은 iPhone 3G 트레이드드레스도 보호를 인정했으며, 삼성 제품이 트레이드드레스를 희석화하였다고 인정하였다. 삼성의 특허 침해로 애플이 약 10억 5천만 달러(한화 약 1조 2천억 원)의 손해를 입었다고 평결했다. 미국 배심원 평결 이후에도 디자인특허에 대한 논쟁은 계속되었다. 디자인 특허 침해를 인정한 미국 배심원들의 평결에 의문을 제기하는 기사에서부터, 수많은 전문가와 소비자들의 비난이 이어졌다. 미국의 이익만을 위한 국수주의적 판단이라는 비판이 제기되는가 하면, 디자인은 공유재산이라는 방향으로 특허개념이 수정되어야 한다는 주장에도 힘이 실렸다. 경제전문지 포브스 등은 “애플·삼성 평결이 큰 실수인 이유”라는 기고문을 싣고, “디자인은 패션이며 유행에 따라 변화할 수 있는 것”이라는 논평을 실었고, 영국 일간지 가디언도 “아이폰 이전에 선행디자인이 있었다는 증거가 나왔음에도 애플 디자인 특허가 모두 유효하다고 판단한 것은 부끄러운 일”이라는 지적을 쏟아냈다. 월스트리트저널, 워싱턴포스트 등은 소송을 통한 “애플세(Apple Tax)”²⁶⁾를 지적하며 소비자 피해를 우려했다.²⁷⁾ 이와 별개로 세계 각국에서 진행된 소송의 결과는 제각각이었다. 독일 뒤셀도르프 법원은 애플의 특허 침해주장을 인정한 것에 반해, 영국 특허법원의 “콜린 버스(Colin Birss)” 판사는 삼성이 애플의 디자인 권을 침해하지 않았다고 판결하고 해당 사실을 애플 홈페이지(영국)에 6개월간

차이보다 피소된 디자인과 더 큰 경우 비침해로 인정하는 전형이 만들어진 판례이다. 즉 유사범위를 따지는 문제인데, 새로운 디자인일수록 권리범위를 넓게 인정하고, 공지된 유사디자인이 많을수록 권리범위를 좁게 본다는 원칙이 세워졌다.

26) 애플세(稅): 2012년 12월, 로이터통신의 한 기사에서 처음 사용한 용어로, 미국 각 가정이 애플의 제품을 구입하는 데 많은 돈을 사용하는 것이 마치 세금과 같다는 비유를 하면서 사용된 신조어, 이후 애플의 천문학적인 소송비용과 애플의 로열티가 결국 소비자들에게 부담으로 돌아간다는 의미로 확장되어 사용되었다.

27) 「디자인은 특허 아니다. 미 평결 큰 실수한 것」, 파이낸셜뉴스, 2012. 8. 28자.

게시하라고 명령했다. 일본 도쿄지방법원에서는 침해를 인정하지 않았고 애플의 청구를 기각했다.²⁸⁾

2) 우리 법원의 판단

(1) 디자인권 판단

미국에서 평결이 있던 같은 날, 2012년 8월 24일 서울 중앙지법은 미국 법원의 평결과 정반대의 결과가 나왔다.²⁹⁾ 삼성이 애플의 디자인을 모방했다는 주장에 대해 창작성과 모방 여부를 인정하기 어렵다는 이유로 침해주장을 기각했다. 물론 아이콘 디자인이나 인터페이스 관련 특허를 제외하고는 아이폰 3GS의 전체 디자인인 D'568 디자인권만으로 침해를 주장하여 소송물이 다르고, 양 국가의 법 규정의 차이나 대리인의 차이, 양측의 변론 내용의 차이가 있기는 하지만, 애플사 제품디자인 외형에 대한 디자인권, 아이콘의 형상 등에 대해 그 권리 자체를 부정하는 경향을 보였다.

우리 법원은 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되

〈그림 7〉 애플사의 '아이폰3GS(KR 30-0469568)'와 삼성전자 '갤럭시S'의 실시품 비교



28) 김종균, 디자인전쟁, 홍시, 152면 참고.

29) 서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결 참고.

었다 하더라도 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 동일·유사를 판단함에 있어 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하고, 신규성이 있는 부분의 중요도를 상대적으로 높게 평가해야 한다는 원론적인 판단근거를 제시했다. 애플의 568 디자인은 이동통신기기의 외형 디자인으로서, ① 모서리가 둥근 직사각형 형상인 점, ② 직사각형 형상을 둘러싼 베젤(bezel)이 있는 점, ③ 정면에 큰 직사각형 모양의 화면이 있는 점, ④ 화면 상단에 좌우로 긴 스피커 구멍이 표시된 점, ⑤ 정면 하단에 원형의 조작 버튼이 있는 점 등을 특징으로 하는데, 삼성전자의 Galaxy S 제품 등의 디자인은, ①~④의 유사점이 있기는 하나, 선행 디자인인 'JP1241638호' 일본 디자인, 'LG 프라다폰' 디자인, 'RCD000569157' 유럽공동체 디자인 등에 비추어 볼 때, 이동통신기기의 디자인에서 위 ①~④의 유사점을 가지는 디자인은 이미 공지된 것이므로, 아이폰과 Galaxy S 제품 등이 공지된 특징의 유사점을 공유하고 있다는 이유만으로 두 디자인이 동일·유사하다고 단정할 수 없다고 보았고 침해를 인정하지 않았다.

〈그림 8〉 공지의 디자인으로 언급된 각 선행 디자인들



좌로부터 '유럽폰(RCD000569157)', 등록디자인 '아이폰', 대상디자인 '갤럭시S', '샤폰(JP1241638호)', '프라다폰'

또 터치스크린을 가진 이동통신기기의 정면 디자인은 디자인 변형의 폭 자체가 크지 않으므로 작은 변형에도 전체적인 심미감이 크게 달라질 수 있고, 정면 하단 버튼 모양 및 개수, 측면 곡선, 배면의 도안 및 카메라 등의 디자인 등을 달리함으로써, 미니멀리즘에 기초한 애플디자인의 단순함과는 다른 심미감을 갖

는 디자인으로 판단했다. 특히 “둥근 직사각형 형태와 베젤, 직사각형의 넓은 화면, 좌우로 긴 스피커 구멍과 관련된 디자인”은 이미 “공지된 부분 또는 통상적인 형태”로 판단했다. 정면 하단부의 서로 다른 모양의 3개의 버튼, 머리 장신구인 ‘비너’ 형태의 측면 곡선, 배면에 부가한 촘촘한 작은 원형 무늬와 카메라 테두리 등의 차이점을 이유로 다른 것으로 판단해 애플사의 568 디자인권을 침해할 인정하지 않았다.

〈그림 9〉 양 디자인의 차이점으로 지적된 부분 비교



(2) 상품출처 혼동행위 및 저명상표 희석행위 판단

부정경쟁방지법의 상품출처 혼동행위에 해당하는지를 여부의 판단에서는 iPhone 3 등과 Galaxy S 등은 여러 형태상의 유사점이 있지만, 이동통신기기 또는 태블릿 컴퓨터의 식별 표지로서 기능하는 중요한 요소라고 보기 어렵다고 보았다. 대신 “① 정면 하단 중앙 조작 버튼 등의 차이점, ② 원고 제품 뒷면에 표시된 사과 형상의 표장(🍏) 및 피고 제품에 표시된 피고의 제품임을 표시하는 표장(SAMSUNG)의 저명성, ③ 원고의 ‘iPhone 3’ 등의 제품명과 피고의 ‘Galaxy S’ 등의 제품명 자체의 주지성 및 이와 같은 제품명이 포장 상자에 눈에 띄는 글씨로 표시되어 있는 점, ④ 이동통신기기나 태블릿 컴퓨터를 구매할 때, 소비자들이 단순히 그 외관만 보고 선택하는 경우는 드물고, 운영체제, 성능, 상표, 작동법, 어플리케이션, 가격, 애프터서비스, 기존 제품 또는 서비스와의 호환성 등 여러 가지 요소를 종합적으로 고려해서 제품을 선택하는 것이 일반적인 점 등을 종합할 때, 실제 거래 관계에서 수요자들이 원고의 제품과 피고

의 제품을 혼동할 가능성은 없다.”고 판결하였다.³⁰⁾ 저명상표 희석행위 판단에서는 애플사의 제품의 형태가 식별표지로서의 저명성을 획득하였음을 인정할만한 증거가 부족하다고 보아, 부정경쟁방지법상의 저명상표 희석행위 주장을 인정하지 않았다.

(3) 권리남용(용이창작) 판단

현행법상 디자인권 등록이나 취소는 행정청인 특허청의 고유권한으로 산업재산권에 용이창작과 같은 무효사유가 있다고 하더라도 그것만으로 당연무효가 되지 아니하고, 등록무효심판에 의해서만 대세적으로 무효가 될 수 있다. 하지만 침해소송에서 법원에서는 무효심결이 확정되기 전이라도 권리남용을 이유로 등록무효를 가정하여 침해여부 판단이 가능하다고 판결하고 있다. 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라 하더라도 특허침해소송법원은 특허무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 특허의 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권을 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 판시함으로써, 무효 될 것이 명백한 특허권 행사는 ‘권리남용’으로 이를 배제할 수 있다는 일반론을 제시하고 있다.³¹⁾ 또한 침해소송에서 법원은 권리남용 여부를 살피기 위한 전제로서

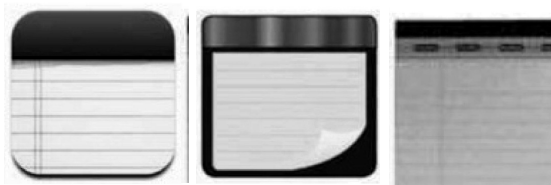
30) “ ~ 일반적으로 상품의 형태나 모양은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니며, 다만 어떤 상품의 형태와 모양 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우 비로소 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 정하는 ‘타인의 상품임을 표시한 표지’에 해당되어 같은 법에 의한 보호를 받을 수 있다. ~ ”(대법원 2002. 10. 25. 선고 2001다59965 판결, 대법원 1996. 11. 27. 자 96마 365 결정)

31) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결 이후, 진보성이 부인되는 대상 특허에 대하여 특허 무효가 확정되지 아니한 경우에도 손해배상 내지 금지청구를 구하는 것은 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다는 취지의 하급심 판결들이 선고되었다. 권리남용 이론을 근거로 특허권자의 청구를 배척한 판결들은 서울고등법원 2005. 1. 25. 선고 2003나8802 판결, 서울남부지방법원 2005. 8. 18. 선고 2002가합10937 판결(이상 진보성 결여), 서울중앙지방법원 2006. 1. 27. 선고 2005가합56167 판결(신규성 결여), 서울중앙지방법원 205. 6. 17. 선고 2002가합75716 판결(확대된 선원의 범위 위배), 서울고등법원 2005. 12. 29. 선고 2005나55891 판결(국제특허출원에 관한 구 특허법 213조의 사유) 등 다수의 판결이 있는 바, 이상과 같이 침해법원의 하급심들은 대체적으로 권리남용의 항변을 받아들여 판단하고 있는 것으로 보인다.([2005년 분야별 중요판례분석] (14) 지적재산권, 법률신문, 강태욱 판사, 2006. 6. 2. 재인용)

특허발명의 진보성 여부에 관하여도 판단할 수 있다고 판결하고 있다.³²⁾ 디자인 권에 대입해보자면 ‘창작비용이성(용이창작)’을 법원이 판단할 수 있는 것이다.

애플디자인과 같은 미니멀리즘 디자인은 비록 특허청 디자인권 등록과정에서 디자인보호법 제5조 제2항 ‘용이창작’ 거절을 피해 등록되고, 그 권리를 정당하게 유지하고 있다고 하더라도 법원에서 자체적으로 권리남용으로 판단할 가능성이 매우 크다. 실제 삼성과 애플 소송과정에서 우리 법원은 권리남용에 해당한다는 이유로 많은 수의 애플의 디자인권에 대하여 침해를 인정하지 않았다. 제품디자인은 공지의 형상에 해당하는 직사각형 부분을 배제하였고, 스마트폰의 바탕화면 아이콘 배열에 대해 침해를 인정하지 않았으며, 개별 아이콘 디자인에 있어서는 침해는 하였으나, 창작비용이성의 흠결로 인해 무효사유가 있다고 판단했다. 즉 공지의 디자인을 바탕으로 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 보아 등록이 취소되어야 할 것이므로 침해의 주장은 권리남용으로 본 것이다.³³⁾

〈그림 10〉 무효가 된 애플사의 등록디자인/침해가 인정된 삼성전자의 실시품/용이창작의 근거로 제시된 공지의 디자인(리갈패드)



Ⅳ. 한국과 미국 법원의 미니멀리즘 디자인 판단 차이

1. 디자인의 전체관찰과 분리관찰

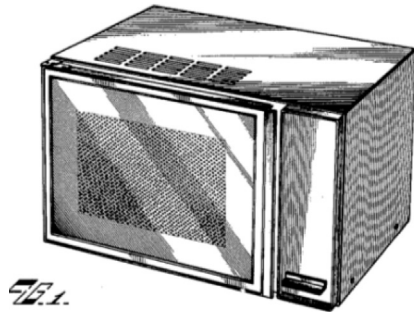
한국과 미국의 재판이 상급심에서 최종적으로 어떤 결론이 나올지 확실하지 않지만, 이 소송의 가장 주된 쟁점은 디자인의 침해를 어떻게 판단할 것인가에 대한 기준의 문제로 좁혀서 생각해 볼 수 있다. 미국의 경우, 일반수요자의 관점에서 판단한다는 기준이 명확하고, 특히나 디자인에 전문지식이 없는 배심원들

32) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 판결.

33) 서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결.

이 판단하였으므로 일반수요자의 관점에서 판단되었다고 볼 수 있다. 우리 법에는 일반수요자의 관점에서 판단한다고 명시되어 있음에도 분리관찰(요부관찰)을 적용함으로써 일반인의 기준이 적용되었다고 보기 어려운 점이 있다. 일반인이 디자인을 요소별로 분해하여 타 디자인과 비교분석하는 일이란 쉬운 일이 아니기 때문이다. 한국과 미국의 판단 차이는 선행디자인에 대한 관점의 차이였고, ‘전체관찰 대 분리관찰’의 차이로 정리해 볼 수 있다.

미국에서는 1984년 “Litton <그림 11> Litton System Microwave Oven Sys, Inc. v. Whirlpool Corp. (1984)” 사건³⁴⁾을 계기로 디자인 침해 판단시 ‘요부(point of novelty)관찰법’³⁵⁾이 팽배하여 우리 법원과 비슷한 경향을 띠고 있었다. 이 사건은 당시 연방법원에서는 “두 물품이 아무리 외관이 유사하다고 하더라도 특허물품이



선행디자인과 구별되는 ‘요부(novelty)’를 피소된 물품이 도용해야만 침해가 성립한다.”고 판결했다.³⁶⁾ 이 사건을 계기로 미국 내에서는 디자인 침해 사건에 ‘분리관찰 및 요부관찰법’이 일반화되었다.

하지만, 요부관찰의 폐단이 점차 문제가 되기 시작하던 2000년대 후반에 이르러서는 “Egyptian Goddess V. Swisa(2007)” 사건³⁷⁾을 계기로 미국의 판례

34) Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. 728 F.2d 1423, 1446 (Fed. C. ir. 1984) “The ordinary consumers of such [expensive] goods would exercise much more discriminating care in their purchases of those items than would the purchaser of an inexpensive, routinely purchased product such as a desk-style checkbook.”

35) 디자인의 유사여부를 판단할 때, 공지의 요소는 제외하고 신규한 창작성이 있는 부분을 중심으로 유사 여부를 판단한다는 분리관찰법.(필자주)

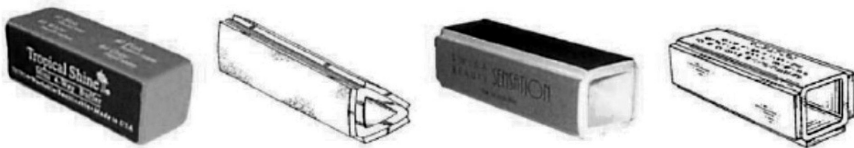
36) U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit announced the “point of novelty” test for proving design patent infringement. In Litton Systems Inc. v. Whirlpool Corp.,¹ the court stated that “no matter how similar two items look, ‘the accused device must appropriate the novelty in the patented device which distinguishes it from the prior art.’”(Robert C. Scheinfeld, “Design Patents: Will ‘Point-of-Novelty Test’ Survive?”, *New York Law Journal*, Vol.239 No.14(2008).

37) Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) : Egyptian Goddess는 네

경향은 요부관찰에서 전체관찰로 극적으로 바뀌었다. 종래에 미국 연방항소법원에서 디자인 침해 여부를 가리기 위해 사용하는 방법은 두 가지였는데, 첫째 일반관찰자의 관점에서 동일하다고 혼동을 일으키는지 여부, 둘째 피소된 제품이 디자인특허의 특징(요부)을 모두 포함하고 있는지를 살피는 신규성 항목(point of novelty) 테스트였다. 그리고 이 두 테스트를 모두 충족해야만 디자인 특허권의 침해로 인정받을 수 있었다. 하지만, 이 판례를 계기로 입증이 쉽지 않은 두 번째의 신규성 확인 과정 없이 일반관찰자의 혼동 여부만으로 침해성립이 가능하다는 판결을 내렸다. 정확히는 신규성 확인과정이 일반관찰자의 혼동을 확인하는 과정에 흡수되어서 그 비중이 현저히 낮아진 것이다. 이후, 미국법원은 거의 모든 경우 전체관찰로 디자인을 비교하고 판단하는 것이 일반화되었다.

캘리포니아 법원에서도 판결 도중 판사는 아이패드2와 갤럭시탭10.1을 양손에 들고 삼성전자 변호인단에게 구분할 수 있는지를 질문하였다. 10피트(약 3미터) 정도 떨어져 있던 변호사 중 한 명은 판별할 수 없다고 답했고, 잠시 후 한 변호사가 정확히 구분하기도 했다. 배심원 지침서에 침해판단기준에는 “선행 디자인이 있는 경우 ① 애플 디자인이 선행 디자인과 시각적으로 유사한 경우 애플 디자인과 삼성 제품 디자인의 사소한 차이도 침해 판단에 있어 중요하고, ② 애플 디자인의 특징을 포함하고 있는 삼성 제품 디자인이 선행 디자인과 분명하

일 버퍼 디자인특허의 소유자로서 SWISA의 디자인이 자사의 특허를 침해했다고 주장했다. 그러나 텍사스 연방지방법원(원심)은 “SWISA의 디자인이 EGI의 네일버퍼 디자인특허를 침해하지 않았다.”는 특허비침해에 대한 약식재판(summary judgement of non-infringement)의 판결을 그대로 인용했다. 그러자 EGI는 이에 불복하여 연방항소법원(항소심)에 항소하였으나 연방항소법원 역시 전원합의체(en banc)를 통하여 원심판결을 그대로 유지한다고 확정했다. 연방항소법원은 모든 4면에 패드가 부착된 SWISA의 디자인과 3면에만 패드가 부착된 EGI의 디자인특허는 동일하지 않다고 결론 내렸다. 왜냐하면 선행 디자인에 익숙한 일반 관찰자(ordinary observer)라면 SWISA의 제품과 EGI의 제품을 혼동할 우려는 없을 것이기 때문이다. 따라서 SWISA의 약식판결을 인용한 원심의 판단은 오류가 없다며 SWISA의 손을 들어주었다.



좌로부터 Falley Buffer Block / Nailco Patent / Swisa Buffer / '389 Patent.

게 구분된다면 위 특징도 침해 판단에 있어 중요하며, ③ 삼성 제품 디자인이 시각적으로 선행 디자인보다 애플 디자인과 유사하다면 역시 침해의 근거가 될 수 있다.”는 지침을 주었다. 배심원은 애플 디자인을 전체적으로 판단하여 선행 디자인과 유사한 정도보다 삼성 제품 디자인이 애플 디자인과 더 유사하다고 판단했다.³⁸⁾

우리 대법원은 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여 판단기준에서 제외하기도 하고(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003호762), 공지 부분도 판단하여 전체적으로 관찰하기도 하여(대법원 2010. 11. 11. 선고 2010후2209 판결) 일관된 입장을 가진 것은 아니며, 경우에 따라서 관찰방법을 선택하고 있다.³⁹⁾ 애플 사건에서 우리 법원은 전자의 관점을 택했다. 아이폰3과 갤럭시S의 요부를 분리하여 관찰하는 방법으로 접근하여, 각 디자인의 요소를 분해하고 공지의 디자인, 또는 주지의 형상으로 인정되는 많은 부분은 제외한 채, 단지 ‘버튼의 모양이나 개수’ 혹은 ‘비너머리 모양’의 차이점을 부각시켜 이를 바탕으로 비침해로 판단했다. 하지만, 이는 일반수요자의 관점에서 판단된 것이라고 보기는 어려운 점이 있다. 전체관찰시 지배적인 심미감이 드러나는 부분은 분명히 검은 직사각형과 은색 베젤 부분임에도, 전체적인 부분은 공지의 형상으로 배제하고 별다른 특징이 없는 세부적인 요소들을 분석하고 비교하였기 때문이다. 아이폰이 비록 기하학적인 직육면체 형상을 바탕으로 하지만, 핸드폰이라는 물품과 연관해서 볼 때 일반적인 형상에 해당하지 않으며, 직육면체부를 배제할만한 근거가 없었다.

디자인침해 판단은 제품이 출시된 2007년을 기준으로 하여 기존의 핸드폰이 아이폰과 유사했는지 여부를 판단하여야 할 것으로, 비록 프라다폰과 같은 일부 유사한 물품이 있었다고 하여서 이를 공지디자인, 혹은 자유디자인으로 보기는 어렵다. 2007년 당시 국내에 출시되었던 핸드폰 대부분은 아이폰에 비하여 훨씬 복잡한 형상과 모양으로 구성되어 있었고, 이들이 핸드폰의 주류를 이루고 있었다. 프라다폰과 같은 미니멀리즘 디자인은 매우 예외적인 고가품으로 인식되어 한정된 수량만 판매되었다. 따라서 아이폰과 프라다폰의 권리저촉관계를

38) 조원희, “[삼성과 애플의 특허권 분쟁] 한국과 미국 법원의 서로 다른 판결과 그 시사점”, 법률신문, <<http://www.lawtimes.co.kr/LawNews/News/NewsContents.aspx?serial=67026>>, 작성일: 2012. 9. 10.

39) 위의 글.

별도로 판단할 부분이지 공지의 디자인으로 확대할 상황은 아니다. 또 2007년, 아이폰 출시 이전에 스마트폰이라는 물품은 사실상 개념적으로만 존재했으므로, 아이폰을 핸드폰과 다른 스마트폰이라는 새로운 물품 분류로 본다면 신규한 디자인으로 인정해야 할 수도 있다.

〈그림 12〉 2007년 실시된 LG프라다폰, 2007년 등록된 아이폰3의 디자인, 2010년 갤럭시S의 실시품 정면 비교



〈그림 13〉 아이폰 이전의 삼성스마트폰과 아이폰(2007.1) 이후의 삼성스마트폰 변화 (미국 재판과정에 제시된 자료)



2. 상표법과 부정경쟁방지법의 적용

애플사의 제품은 미국법에 의해서 트레이드드레스, 혹은 디자인특허 등으로 다양하게 법적 보호를 받고 있다. 비록 등록되지 못한 제품도 ‘비기능성’만 증명하면 트레이드드레스로서 보호받을 수 있을 뿐만 아니라, 제품포장에 대해서

는 2차적 의미나 특별한 식별력을 요구하지도 않는다. 제품의 포장을 위하여 사용하는 글자체, 포장의 형태, 색상, 그림, 용어 등을 조합할 수 있는 경우의 수가 무한정 존재하므로, 비록 개별적인 요소 각각은 통상적이거나, 기술적이거나, 일반적인 것이 될 수 있다 하더라도, 이와 같은 요소의 종합적인 결합은 임의적인 것으로 간주되고 따라서 본질적으로 식별력이 있는 것으로 보기 때문이다.⁴⁰⁾

애플사는 국내에서 패키지디자인과 다양한 아이콘디자인에 대한 상표권을 주장하지 않았다. 특히 거의 모든 아이콘을 국제상표로 등록해 두었음에도 상표권침해를 주장하지 않은 까닭은 정확히 알 수 없으나, 우리 상표법에서 정하고 있는 ‘출처표시’를 위한 사용으로 요건, 즉 ‘상표적 사용’을 하지 않았으므로 등록된 아이콘디자인들이 취소가 될 가능성이 다분히 있었기 때문으로 판단된다. 현재 애플사는 국내 특허청에 수많은 상표를 등록해 놓고 있지만, 향후 출처표시를 위한 ‘상표적 사용’이라는 잣대를 들이대게 되면 어느 때고 무효 될 소지를 안고 있는 셈이다. 비록 우리 법에서의 입체상표제도나 부정경쟁방지법 등으로 미국의 트레이드드레스 제도와 마찬가지로 보호 효과를 가진다는 주장을 하더라도, 실제 법 적용이나 침해소송 등에서는 같은 효과를 기대하기는 어려운 것이 사실이다.

3. 애플사 디자인의 법적 쟁점

1) 창작비용이성의 흠결에 따른 권리남용

애플사는 국내 법원에 아이폰에 등록된 다양한 부분디자인을 증거로 제시하지 않았다. 전체 디자인인 KR568은 비록 특정부분의 ‘비너모양’과 같은 차이로 인해 비유사로 판단되었다고 하더라도, 부분디자인의 경우에는 침해판정을 피해 갈 수 없는 부분이었다. 하지만 앞서 제시된 판례의 태도로 볼 때, D’677, D’678 특허는 ‘창작비용이성의 흠결로 권리남용으로 판단’되었을 가능성이 매우 높아 보인다. 또 삼성은 한국과 미국, 양쪽에서 심판을 통해 디자인특허의 무효

40) 김관식, 전게서, 329면 참고.

를 주장하지 않았고, 민사소송으로 대응하였다. 이는 법원이 용이창작을 스스로 판단할 수 있고 적법하게 등록된 권리에 대해서도 무효 여부를 판단할 수 있기 때문에 불필요한 비용과 노력낭비를 막기 위한 판단으로 미루어 짐작된다. 또한 심판의 경우, 용이창작에 대한 판단이 법원에 비하여 보다 유연한 편으로 그 권리가 무효가 될 것이라는 보장도 없으므로 민사소송에서 그 권리의 유효 여부를 다투는 것이 전략적으로 더 쉬운 선택이었을 수 있다. 디자인의 침해 여부를 판단하는 것은 결국 판사의 몫이고, 판사들은 당사자들의 주장에 따라 판단할 수밖에 없다. 하지만, 미니멀리즘 디자인과 같은 기준이 모호한 문제의 판단에서는 법원이 특허심판원보다 더욱 전문성을 가진다고 보기 어려운 부분이 있다.⁴¹⁾

2) 식별력의 불인정

애플의 아이폰은 2007년 출시되어 스마트폰이라는 새로운 시장을 개척하였다. 전통적인 강자였던 노키아나 LG, 삼성전자 등을 한번에 모두 제압하고 독자적인 위치를 차지했다. 비록 많은 사람이 애플사에 대해서 잘 몰랐을지 모르나, 전화기와 인터넷 등이 결합된 스마트폰이라는 새로운 제품이 등장한 것은 알고 있었다. 아이폰은 여러 가지 라인업이 없이 오직 한가지 모델밖에 없었고 신형 제품이 등장할 때도 디자인을 바꾸지 않았다. 애플사를 세계 최고의 기업으로 만든 것은 군더더기 없는 디자인 전략 때문이었음을 모두 인정하고 있고, 특히 아이폰은 미니멀한 디자인과 혁신적인 기능으로 인해 전 세계인이 애플사의 아이콘으로 인식하는 수준에 이르러 충분히 2차적 의미를 가진 상태라고 볼 수 있다.⁴²⁾ 하지만 미국에서는 트레이드드레스로 보호된 반면, 국내에서는 식별력이 인정되지 않아서 등록이 거절되었다. 주지성을 인정할만한 증거가 부족하다는 결론은 변론과정에 제출된 증거가 부족했던 것인지, 혹은 재판부가 주지성의 기준을 매우 높게 설정하고 있었던 것인지 알 수 없다. 다만 세계 브랜드가치 1위⁴³⁾에 해당하는 애플사의 저명성이나, 당시 세계점유율 1위의 아이폰의 주지성

41) 각 지방법원에 지재권 사건 자체가 적고, 민사소송에서 권리여부를 따지는 일이 거의 없으므로, 특허심판원에 비하여 법원의 판단이 더욱 전문성을 띠고 있을 것이라고 기대하기 어렵다.

42) Jonny Evans, "애플과 삼성의 특허 전쟁 '추이, 배경, 의미하는 바'", IT World: CIO, <<http://www.cio Korea.com/news/10327>>, 작성일: 2011. 10. 7.

이나 식별력이 인정되기 어렵다는 판결은 다소 이해하기 어렵다.

국내에 트레이드드레스 제도와 같은 종합적인 이미지의 보호제도가 도입되지 않는 이상은 미니멀리즘 디자인은 상표법으로 보호받을 가능성이 희박하다. 하지만 엄연히 현실적으로 출처표시의 기능을 하고 있고, 주명성도 인정되는 상황에서 법적, 제도적 문제로 그 식별력을 부정하는 것은 변화된 시대에 우리 지재권 제도가 따라가지 못하고 있다는 증거이다. 한-미 FTA 이후 증가할 이와 같은 분쟁양상에 대해 능동적으로 대처하기 위해서라도 우리 상표법의 엄격한 식별력 판단기준을 완화해야 할 필요성이 제기되는 부분이기도 하다.

대신 우리 법에서 트레이드드레스에 대응하는 개념으로 부정경쟁방지법을 지속적으로 강화해 왔다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목에서는 “국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지”와 동일, 유사한 것을 사용하여 타인의 상품과 혼동을 야기하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있다. 하지만, ‘널리 인식된’이라는 말은 굉장히 높은 수준의 주지성을 요구하고 있으며, 국내에서 널리 광고나 홍보를 하지 않고 있는 해외의 유명브랜드들은 이러한 조건을 충족하기 어렵다. 다만, 타인이 제작한 ‘상품의 형태’를 모방한 상품을 양도, 대여 등의 행위를 부정행위로 규정하여,⁴⁴⁾ 특정 출처의 상품표지로서 개별화되기에 이르지 못한 상품의 형태, 즉 디자인도 통상적인 형태가 아닌 독창적인 형태인 경우에는 이를 동종 상품 등에 그대로 모방(dead copy)하는 것을 방지하려는 노력을 보이고 있다. 하지만, 이 역시 “그 상품과 기능 및 효용이 동일 또는 유사한 상품이 통상적으로 갖는 형태”를 예외로 두고 있어 애플 사례와 같은 미니멀리즘 디자인은 보호되지 못할 가능성을 남겨 두고 있다. 또 3년간만 보호가 가능해서 근본적인 해결책은 되지 못한다.⁴⁵⁾

43) 해마다 세계의 브랜드가치를 평가하여 발표하는 미국 인터브랜드(interbrand)사는 2013년 “Best Global Brand 2013” 브랜드가치 평가에서 애플 1위, 삼성 8위, 현대자동차 43위, 기아자동차 87위로 평가했다.

44) 2004. 1. 20. 개정 법률 제7095호 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목.

45) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조제1항 자목에서 “타인이 제작한 상품의 형태”를 보호하는 것으로 명시하고 있으나, “(1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태”는 제외하는 것으로 조항을 달아, 결국 상품의 형태(디자인)의 보호는 3년으로 제한이 된다.

V. 미니멀리즘 디자인의 효과적인 보호를 위한 제언

1. 디자인의 동일·유사판단 기준 정립

오늘날 미니멀리즘 디자인은 수많은 기업에 의해서 디자인 전략으로 채택되고, 수많은 디자이너가 동원되어 오랜 시간에 걸쳐 제품을 개발하며, 소비자들의 수많은 선호도 테스트를 거쳐 제품이 출시되고 있다. 대중들은 미니멀리즘 디자인을 형태의 단순함으로 인해 혼동하거나 아무런 디자인이 가미되지 않은 무의미한 형태로 인식하지 않으며, 미니멀리즘 디자인의 형상과 비례에 심미감을 느끼고, 좋고 싫음을 판단하며 선호하고 있는 것도 사실이다. 따라서 디자인 침해 판단에서 ‘일반수요자의 관점’이라는 기준을 더욱 철저히 지켜야 할 것으로 보인다. 물론 심사기준에는 이 부분이 명시되어 있으나, 법원의 판단기준이 불명확하기 때문이다.

최근 상표 심사에서 눈에 띄는 변화 중 하나가 식별력이 없거나, 미약한 요소들로만 구성된 표장에 대해서는 전체적으로 관찰하여 식별력을 인정하는 사례가 증가한다는 점이다.⁴⁶⁾ 저작권에서도 저작물로 인정되지 않는 다수의 내용이 짜임새 있게 결합될 때, 그 관계에 대하여서는 비록 아이디어에 해당하는 것이라고 하더라도 새로운 저작권을 부여하기도 한다. 이러한 경향에 비추어 디자인 침해 판단에서 분리관찰(요부관찰)보다는 전체관찰을 원칙으로 하여, 디자인 전체의 유기적인 조합방식을 판단해야 할 것이다.

20세기 초, 인지심리학과 디자인분야에서 발전했던 ‘게슈탈트 이론(Gestalt theory)’에서는 인간의 인지 과정을 연구하면서, “부분의 합은 전체가 아니다.”, 혹은 “전체는 부분의 총합 이상의 것이다.”라고 강조하고 있다. 내용을 요약하면 사람이 대상을 인식할 때 ‘근접성’, ‘유사성’, ‘간결의 법칙’ 등을 바탕으로 전체를 한꺼번에 인식하는 경향이 있다는 것이다. 미니멀리즘 디자인은 요

46) 문자와 문자 또는 문자와 도형으로 결합된 결합상표에 대하여 각 구성 부분이 분리가 가능하다고 하더라도 각각의 분리된 부분이 모두 지정상품과의 관계에서 식별력이 없는 경우 등에 있어서는 분리관찰은 적당하지 아니하므로, 분리되지 않은 상표 전체를 기준으로 하여 유사여부를 판단하여야 한다(대법원 2001. 6. 29. 선고 99후1843 판결 등).

소가 기하학적인 형태로 분해되었다가 다시 일정한 질서에 따라 재조합되는 디자인이다. 하지만, 재조합된 상태가 최초의 기하도형만은 아니며, 이를 분리 관찰을 통해 낱알이 분해할 경우 단지 기하도형밖에는 남지 않으므로 전체가 창작성이 없다는 판단을 내리는 오류를 범하게 된다.

2. 주지의 형상에 관한 용이창작 기준 재검토

복잡한 기능을 단순한 형태의 디자인으로 창작하는 것은 고통스러운 창작과정을 거치는 경우가 많으며, 이러한 디자인이 단지 ‘단순하다’는 이유만으로 등록거절되거나 침해판단에서 제외된다면 이는 한국 산업 디자인의 수준을 퇴보시키고 세계 디자인의 흐름과 동떨어지게 만들 수 있다. 물론 명백한 주지의 형상을 특정인에게 독점시키는 것도 부작용이 따른다. 미니멀리즘 디자인의 기본 형상인 기하도형은 인류 공동의 문화유산이자, ‘일반적인 표현’, ‘간단하고 흔한’ 형상임은 자명하기 때문이다. 하지만 재료, 색상, 질감, 투명, 반투명, 불투명의 차이만으로도 전체 물품의 느낌은 쉽게 변하게 되며, 무광, 반광, 유광의 차이, 도색과정에 펄(pearl)의 함유, 같은 플라스틱에서도 재료의 품질에 따른 표면의 느낌, 알루미늄의 헤어라인 표현, 미세한 마감처리, 모서리의 각도, 각 요소의 배치방법 등과 같은 약간의 차이만으로도 일반수요자의 관점에서 크게 달라 보일 수 있다. 물품의 특정된 용도와 관련성을 판단기준으로 삼는다면 더욱 쉽게 디자인의 특징으로 인식할 수 있다.

하지만 디자인심사기준에서 다양한 기하도형을 용이창작의 예시로 제시하고 있어 미니멀리즘 디자인의 등록을 어렵게 만들고 있다. 현재 간단한 기하도형류에 대하여 ‘주지의 형상과 유사’라는 이유로 용이창작을 적용하는 국가는 우리뿐이나, 현실적으로 특허청 디자인 심사과정에서 전자제품류에 대해서는 쉽게 적용하지 않는 규정이다. 해외의 디자인 심사경향과 우리 심사현실을 반영할 때 디자인 심사기준에서 용이창작의 기준으로 제시된 다양한 기하도형의 형상과 모양, 패턴의 예시를 삭제하는 편이 나을 것이다. 이 기준이 특허청의 등록심사 시보다 법원에 용이창작에 대한 오해를 불러일으켜, 당연히 거절될 것을 염두에 둔 권리남용과 같은 판결을 유도할 수 있고, 일반인들에게 미니멀리즘 디

자인의 권리에 대한 오해를 불러일으킬 소지가 있기 때문이다.

3. 부정경쟁방지법의 정책적 판단

최근 저작권이나 디자인권의 보완수단으로 상표를 디자인의 요소로 적극적으로 활용하여 지재권의 보호를 강화하는 추세에 있다. 등록된 상표를 반복하여 패턴화시켜 물품의 표면에 가득 채우거나, 또는 상표를 물품의 표면에 일정부분 이상 차지하도록 크게 부착시켜 디자인 요소로 활용하는 방법인데, 주로 명품 패션이나 악세서리, 디자인적인 특징이 약한 전자제품, 기계류 등에서 적극 활용되고 있다. 이 경우에는 상표적 사용과 디자인적 사용의 구분이 없고, 상표가 디자인의 역할도 겸하고 있으므로 상표를 디자인의 요소로 인정하여 상표권에 대한 비중을 높여서 판단하는 것이 당연하다.

〈그림 14〉 등록상표를 디자인의 요부로 활용하는 경우



반면, 상표가 ‘물품의 일반적인 출처표시’ 정도로만 사용된 경우(작게 붙어 있는 경우 등)라면 상표를 제거하고 디자인만으로 비교 관찰하는 방법을 택해 볼 수도 있다. 다만 근래 일반수요자 역시 상표와 디자인을 종합적으로 고려되어 제품을 구매하는 경향이 짙으며, 강한 브랜드를 만들기 위해 노력한 상표권자의 정당한 권리를 부정할 수는 없다. 하지만, 계속 상표에 대한 비중을 높게 볼 경우, 디자인권의 무력화를 초래할 가능성이 있다. 과거 “칠성사이다와 킨사이다” 사건⁴⁷⁾에서도 법원은 두 인지도 높은 회사에 대하여 디자인에 대한 유사

47) 2004년, 롯데칠성(주)은 코카콜라사를 상대로 “자사 제품과 동일한 디자인의 캔을 사용해 판매하는 영

여부 판단을 뒤로하고, 대신 소비자의 일반적인 소비성향만을 언급하는 다소 모호한 답변을 내놓았다. 삼성전자-애플의 사례와 같이 양 사가 모두 유명회사인 경우, 부정법에서 디자인의 판단은 ‘소비자가 종합적으로 고려’ 한다는 모호한 결론을 내림으로써 실제로 무용지물이었다. 이 판례의 입장을 견지한다면 향후, 유명 브랜드를 가진 기업은 웬만큼 타사의 디자인을 도용하더라도 면죄부를 받을 가능성이 커진다.

상표를 제거하기 어렵다면 일정 거리 이상, 혹은 다른 공간에서 각각 관찰하는 ‘이격(離隔) 관찰’을 통해 혼동가능성을 판단할 필요도 있다. 디자인 물품과 일정 거리를 두고 관찰하면 상표의 비중보다 디자인의 비중이 훨씬 더 커지는 효과를 볼 수 있다. 상표를 제거하건, 이격관찰을 하건, 궁극적으로 디자인 침해로 제소된 사안에 대해서는 물품의 디자인 자체에 대해서 좀 더 비중을 두어 판단을 할 필요가 있다. 디자인을 상표와 결부하여, 일반 수요자에게 널리 알려진 상표는 그 유명성으로 판단되어 질 것이기 때문에 디자인의 유사성을 간과할 수 있는 부분이라고 치부해 버린다면, 결코 디자인 산업의 발전에 도움이 되지 못한다. 상표를 중시할 것인지, 디자인 자체만으로 비교할 것인지는 법적 해석의 문제가 아니라, 정책적인 판단의 몫이라 할 것이다.

Ⅵ. 결론

현대의 사회에서 미니멀리즘은 기능을 위한 최소한의 형상이거나, 혹은 불가

업행위를 중단하라.”라는 내용의 가처분 신청을 법원에 냈다. 롯데칠성의 ‘칠성사이다’의 캔 디자인과 ‘킨 사이드’가 유사하다는 이유였다. 롯데 측은 “상표와 상호를 제외하면 별 모양이 물방울로 바뀌었다는 것 외에 디자인 특징이 전체적으로 비슷해 관련 회사 제품으로 혼동할 가능성이 높다”고 주장했다. 판결문에서 “두 제품의 상표 및 상호의 비유사성으로 인해 각 캔 용기 사이에서의 유사성을 인정하기 어려운 점, 두 제품 모두 이미 국내에서 널리 알려진 주지·저명한 상표 및 상호인 점, 일반적으로 소비자는 사이드 제품의 용기 모양, 색깔 등이 주는 시각적인 인상보다는 맛, 향취 등 제품의 품질이나 가격을 고려하여 선호하는 브랜드의 제품을 구매할 것으로 보이는 점 등을 고려할 때 일반 수요자 입장에서 두 제품의 출처에 대한 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 단정하기 어렵다.”라고 밝혔다.



피한 형태가 아니며, 시장 창출을 위해 고심하는 창작자나 CEO의 전략적 선택의 결과로 보는 것이 옳다. 하지만, 여전히 디자인 관련 법 체계는 과거 산업시대의 디자인관에 머물러 있어, 변화하는 현대 디자인을 따라잡지 못하고 있다. 디자인보호법 역시 과거 일본의 제도 중 불필요한 ‘용이창작’ 제도를 고스란히 유지하고 있다. 신규성 조항으로 해결할 수 있는 문제를 용이창작을 적용함으로써, 디자인심사의 행정적 편의는 확보하고 있으나 변화하는 사회를 뒤쫓아 가지 못하고 있는 것이 사실이다.

지식재산권의 목적이 창작자의 보호와 해당 분야의 산업발전이고, 디자인이 지식재산권으로서 보호되어야 할 필요성이 있다면, 근대 이래로 끊임없이 재탄생되고 있는 미니멀리즘 디자인에 대하여 어떤 식으로든 법적 보호의 테두리 속으로 들여올 방법을 모색해 보아야 할 시점에 와 있다. 해결방법은 의외로 어렵지 않아서, 법률이나 심사제도를 고쳐야 할 부분이라기보다는 현행법 체계 내에서 정책적 판단으로 보완할 수 있다. 미니멀리즘 디자인의 지식재산권 권리확보는 단순히 특허청 심사실무상의 기준을 개정하여 용이창작 부분을 대폭 축소하고, 심사정책상 유연한 법 적용으로도 용이창작 적용을 자제하는 것으로 일정부분 가능하다. 나아가 디자인 심사기준에서 기하도형과 같은 ‘주지의 형상과 모양’의 예시를 없애고, 간단한 형상이라고 하더라도 완전히 기하도형에 속하지 않는다면 용이창작 대신 선행디자인을 통한 신규성 규정(제5조 제1항 제3호)으로 거절해야 할 것이다.

또 디자인권 권리확인심판이나, 침해소송에서 디자인보호법의 용이창작의 규정을 보수적으로 해석하고 기하도형부를 엄격히 구분할 것이 아니라, 일반 수요자의 관점에서 현실적 판단을 할 필요가 있다. 구체적으로는 디자인의 동일·유사여부 판단시 분리관찰방법 대신 전체관찰, 이격관찰을 원칙으로 하고 전문가나 법관이 아닌 일반수요자 기준에서 디자인을 비교해야 한다. 이는 현행법의 개정 없이 적용이 가능한 부분이다.

이와는 별개로 상표법에서 입체상표에 대한 식별력 판단을 완화하고, 비기능성을 입증한다거나, 포장디자인은 기본적으로 식별력이 있는 것으로 간주하는 등의 입체물품에 대한 식별력 요건을 미국 트레이드드레스 제도에서 인정하고 있는 ‘이미지’ 수준으로 완화하는 노력이 필요해 보인다. 한미 FTA 이후 개정

된 상표법에 따라, 식별력이 있는 거의 모든 것은 상표가 되는 데에 법적 문제는 없는 상황이므로, 심사정책상의 판단에 따라 입체상표의 식별력 기준 완화가 가능하다. 디자인 보호법과 상표법으로 등록, 보호되지 못하는 디자인은 부정경쟁 방지법으로 보완할 필요가 있다. 상품 ‘표지’의 경우에는 상표의 저명성의 기준을 완화하거나 상표의 비중을 낮게 보고, 디자인의 유사 여부 판단 비중을 높여야 한다. ‘상품의 형태’ 침해인 경우, 디자인권 침해와 마찬가지로 일반 수요자의 기준에서 전체관찰과 이격관찰을 통해 유사여부를 판단해야 할 것이다.

참고문헌

〈국내 단행본, 법령집 등〉

김 옹, 디자인보호법, 에듀비, 2012.

김종균, 디자인 전쟁, 홍시, 2013.

윤선희 · 김지영, 부정경쟁방지법, 법무사, 2012.

노태정 · 김병진, 디자인보호법, 3정판, 세창출판사, 2009.

박종태, 이지상표법, 한빛 지식소유권센터, 2013.

오세중 · 이창훈, 개정판 의장법 · 상표법, 한빛지적소유권센터, 2002.

오승중, 저작권법, 개정3판, 박영사, 2013.

윤선희, 지적재산권법, 세창출판사, 2001.

이상정, 산업디자인과 지적소유권법, 세창출판사, 1995.

이승훈 · 공경식, 코어 디자인보호법, 제6판, 한빛지적소유권센터, 2009.

조국현, 디자인보호법, 국제지식재산연수원, 2007.

특허심판원, 디자인판결문요지집, 제Ⅴ~Ⅸ호, 2006~2013.

특허청, 디자인 심사기준, 2013. 1. 1.

_____, 신규심사관 교육자료, 국제지식재산연수원, 2007.

_____, 디자인 용어창작 심결 및 판결 사례집, 상표디자인심사국, 2009.9.

_____, 일본의장관련법령집, 2003.

_____, 일본의장심사기준, 2009.12.

_____, 헤이그협정(제네바 개정협정) · 공통규칙 · 시행세칙, 2013. 6.

한국저작권위원회, 일본 저작권법, 2010.

_____, 한국 저작권 판례집[13], 2011.

〈논문, 보고서〉

강순구, “의장의 유사여부 판단기준”, 충남대학교, 석사, 2004.

김동욱, 디자인정책의 딜레마, 특허청, 2010.

김종균 · 장호익, “디자인보호법과 저작권법에 의한 디자인의 법적 보호 비교연구”, 디자인학연구, 제24권 제1호(2011).

김종균, “미니멀리즘 디자인의 법적 보호에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원, 2014.

김정훈, “디자인보호법과 저작권법의 디자인창작물 권리 중첩 보호에 관한 연구 : 디자인창작물과 응용미술저작물 중심으로”, 충남대, 석사, 2012.

김관식, “애플사 대 삼성전자 사건에 비추어 본 트레이드드레스의 법적 보호—한국과 미국에서의 보호요건의 비교를 중심으로”, 한국산업재산권법학회 논집 산업재산권, 제39호(2012).

김용덕, 창작의 용이성, 특허법원, 2011.

문삼섭, 디자인권과 저작권, 특허청, 2010.

_____, 상표권, 디자인권, 저작권 간의 권리중복 문제, 특허청, 2010.

朴文植, “디자인의 容易創作性判斷에 관한 研究 - 判例를 中心으로”, 충남대, 석사, 2011.

백인경 · 우광제, “디자인의 유사 판단에 관한 소고—대법원 판례를 중심으로”, 부산대학교 법학연구소, 2008.

안원모, “디자인보호법상의 디자인의 성립성—시각성 요건을 중심으로”, 연세대학교 법학연구소, 2008.

윤 경, (判例評釋)응용미술작품이 저작물로 보호되기 위한 요건, 사법연수원, 2006.

이혜경, “비전형상표의 보호에 관한 연구”, 충남대, 석사, 2011.

조원희, “[삼성과 애플의 특허권 분쟁] 한국과 미국 법원의 서로 다른 판결과 그 시사점”, 법률신문, 2012. 9. 10자.

전광철, “한국 디자인권 판결의 비판적 고찰”, 지식과 권리, 제15호(2012), 대한변리사회.

- 특허청, 부정경쟁방지 업무 해설서, 특허청 산업재산보호과, 2004. 10.
- _____, 헤이그협정 가입국가의 디자인제도 연구, 유미특허법인, 2011.
- _____, 주요국의 디자인 보호대상 및 보호범위 관련 자료집, 특허청 상표디자인 심사국 디자인심사정책과, 2010.
- 특허청 상표디자인심사국, 디자인보호법과 저작권의 비교, 특허청, 2010.
- 정보통신산업진흥원, 「애플-삼성 특허전쟁의 키워드, ‘프랜드(FRAND)’와 ‘디자인’」, 주간기술동향, 2011. 11. 1.

〈해외 논문〉

- EVAN SZARENSKI, “Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.: A Dramatic Change in the Law of Design Patents?”, *pierce law review*, vol.108 no.1(2009).

〈판례〉

- 대법원 1993. 6. 8. 선고 93다3073 판결.
- 대법원 1995. 11. 14. 선고 94도2238판결.
- 대법원 1996. 11. 27. 자 96마365 결정.
- 대법원 1996. 2. 23. 선고 94도3266판결.
- 대법원 1997. 4. 24. 자 96마675결정.
- 대법원 1999. 11. 26. 선고 98다46259 판결.
- 대법원 2001. 4. 10. 선고 98후 591판결.
- 대법원 2001. 6. 29. 선고 99후1843 판결.
- 대법원 2002. 10. 25. 선고 2001다59965 판결.
- 대법원 2003. 11. 27. 선고 2001다83890 판결.
- 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003호762 판결.
- 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결.
- 대법원 2005. 10. 14. 선고 2003후1666 판결.
- 대법원 2007. 8. 24. 선고 2007도4848 판결.
- 대법원 2009. 1. 30 선고 2008도29 판결.
- 대법원 2010. 11. 11. 선고 2010후2209 판결.

대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결.

Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008), 미국.

Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423, 1446 (Fed. Cir. 1984), 미국.

Legal Protection of Minimalism Design: focus on the Apple's Design Patents

Jong-kyun KIM, Chul-nam LEE & Min-jung KANG

Abstract

Recently digital devices with minimalist design are becoming popular all over the world. Moreover, it is commonplace for digital devices to be embedded in architecture or furniture and becoming invisible. Despite industrial design being protected as intellectual property right, Minimalism design is hardly protected by IP laws because simple geometric shapes are supposed to be public and need to be public domain for any use.

Many designs that Apple has shown since 2000 can be representative of Minimalist design. This is very simple design wherein the subject is reduced to its necessary elements and made with geometric shapes, especially D'677 & D'678 of Apple, which were "flat rectangle with rounded corners." During the design infringement lawsuit, this Minimalist design had raised several design dispute, with the courts of the U.S. and Korea coming to opposite conclusions. The different outcomes have evoked diverse interpretations around the world.

Industrial designs are protected under the laws such as the Patent Act, the Trademark Act, the Design Protection Act, the Copyright act or the Unfair Competition Prevention and the Trade Secret Protection Act. However, under all these laws, Minimalism design can hardly be

protected. Especially, Article 5(2) of the Design Protection Act makes it harder to get registered. The Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act can a practical alternative; but it is not being taken advantage of.

Minimalism cannot be alienated from intellectual property rights. We can compensate for this defect within the margin of current law system by police decisions, rather than reforming the law or design examination system. KIPO and the Supreme Court of Korea need to apply the Article 5(2) more flexibly. When judging the individual character of a design, the most essential factor is the total impression of the design from the point of view of the ordinary observer. Moreover, it is necessary to reinforce the Trademark Act and Unfair Competition Prevention. The criteria for judgment of discrimination on the Trade Secret Protection needs to be relaxed as well and ‘overall commercial image’ has to be accepted which has already been commonly used in the U.S. as the concept of trade dress.

Keywords

Minimalism Design, Design Patent, Apple, easy creation, design infringement test

