

일본 의장법 개정과 시사점

- 우리나라 디자인보호법과의 비교연구 -

최기성*

일본은 디자인권 보호 강화 등을 목적으로 2019년 의장법을 대폭 개정하였다. 한국 디자인보호법은 의장법과 기본적으로 체계상의 공통점을 가지고 있으므로 의장법 개정 내용을 검토함으로써 디자인보호법에의 시사점을 제시하고자 한다.

첫째, 디자인 정의 규정의 개정으로 화상디자인 개념을 정비하고 건축물디자인 개념을 신설하였다. 물품성을 전제로 한 전통적인 디자인 개념에 예외를 두면서 법이 보호하는 디자인의 범위를 확장한 것이다. 그에 따라 실시 개념도 개정하게 되었다. 디자인보호법도 원칙적으로 디자인은 물품성을 전제로 한 개념으로 이해한다. 하지만 디자인의 물품성이 반드시 고수되어야 할 이유는 없고, 물품성을 전면적으로 폐지하지 않더라도 개정 의장법과 같은 방식으로 물품성의 예외인 디자인을 추가하는 방식을 고려하여 개정이 요청된다.

둘째, 관련디자인 출원가능시기를 10년으로 대폭 연장하고 연쇄적인 관련디자인 출원도 가능하게 되었다. 디자인보호법도 관련디자인 제도를 운영하고 있는데, 개정 의장법과 같이 관련디자인 제도를 강화할 필요가 있는지는 일련의 콘셉트 디자인 보호의 필요성을 고려하여 판단할 필요가 있다.

셋째, 간접침해의 유형에 전용물이 아닌 이른바 다기능품형 간접침해 유형을 추가하였다. 일본 특허법에 이미 도입되어 있던 유형을 의장법에도 추가한 것이다. 한국은 특허법에서 비전용물형 간접침해 도입이 논의되는 단계이고, 개정 의장법 규정은 해석상 문제가 예상되므로 디자인보호법에 도입 논의는 시기상조로 생각된다.

넷째, 디자인 보호기간을 20년에서 25년으로 연장하고, 기산점을 등록시에서 출원시로 개정하였다. 디자인보호법은 20년을 보호하고 있는데 디자인의 보호기간 결정은 디자인권 보호기간을 연장하겠다는 정책적 결단이 없는 한 특별히 개정이 요구되는 사항은 아니다.

주제어: 의장법, 디자인보호법, 물품성, 화상디자인, 건축물디자인, 관련디자인, 간접침해

* 법무법인(유) 케이에이치엘 변호사(cgs@lawkhl.com)

목 차

- I. 서론
- II. 디자인 개념의 확대
 - 1. 화상디자인 규정의 정비
 - 2. 건축물디자인 관련 규정 신설
 - 3. 실시 규정의 정비
- III. 관련디자인 출원 범위 확대
 - 1. 유사디자인 제도 폐지와 관련디자인 제도 창설 경위
 - 2. 개정의 취지
 - 3. 검토
- IV. 다기능품형 간접침해 유형 신설
 - 1. 기존 간접침해 규정 및 개정의 취지
 - 2. 검토
- V. 디자인권 존속기간 연장
 - 1. 존속기간 연장
 - 2. 기산점 변경
 - 3. 검토
- VI. 결론

I. 서론

2019. 5. 17. 특허법 등 일부를 개정하는 법률이 2020. 4. 1. 시행됨에 따라 의장법(意匠法)¹⁾ 분야에도 여러 개정이 이루어져 일본 디자인 보호 체계에 큰 변화가 예상된다. 2019년 의장법 개정의 기본적인 방향은 디자인권 보호 강화에 있다. 개정 내용을 검토하고, 한국 디자인보호법을 비롯하여 미국 및 유럽연합과의 비교법적 검토를 더하

1) 일본 법률은 '의장법'으로 표기하되, '의장'이라는 표현은 의장법 법문을 인용하는 이외에는 원칙적으로 '디자인'으로 표기한다.

여 디자인보호법 개정 및 해석의 시사점을 제시하고자 한다.

먼저 II항에서는 디자인의 정의 규정 개정에 관하여 살펴본다. 화상디자인 개념을 정비하고, 건축물디자인 개념을 신설하였다. 또 점포 등의 내장디자인을 보호하는 규정을 신설하였다. 한편 디자인 실시 개념도 개정하였다. 다음으로 III항에서는 관련디자인 제도 개정에 관하여 살펴본다. 관련디자인 제도는 한국과 일본의 특유한 제도인데, 2019년 개정을 통해 관련디자인 출원이 가능한 범위가 확장되고 연쇄적인 관련디자인 출원도 가능해졌다. IV항에서는 간접침해 규정의 개정 내용을 검토한다. 기존 의장법은 간접침해의 요건으로 이른바 전용물 요건을 두고 있었고 디자인보호법도 마찬가지이다. 그런데 일본 특허법에서 전용물 요건을 완화한 유형이 추가되는 개정이 있었고 같은 취지를 2019년 개정을 통해 반영하게 되었다. 마지막으로 V항에서 디자인권 보호기간 및 기산점을 변경한 점을 살펴본다. 이상의 논의에 따른 결론을 VI항에서 요약 정리한다.

II. 디자인 개념의 확대

| 개정 전 | 개정 후 |
|--|--|
| <p>제2조(정의 등)</p> <p>① 이 법률에서 「의장」은, 물품(물품의 부분을 포함한다. 제8조를 제외하고, 이하 같다.)의 형상, 모양, 색채 또는 이것들의 결합으로, 시각을 통해 미감을 일으키는 것을 말한다.</p> <p>② 전항에서 물품의 부분의 형상, 모양, 색채 또는 이것들의 결합에는, 물품의 조작(해당 물품이 그 기능을 발휘할 수 있는 상태를 위하여 행하여지는 것에 한한다.)의 용도로 이용되는 화상으로, 해당 물품 또는 이에 일체로 사용되는 물품에 표시되는 것이 포함된다.</p> | <p>제2조(정의 등)</p> <p>① 이 법률에서 「의장」은 물품(물품의 부분을 포함한다. 이하 같다.)의 형상, 모양, 색채 또는 이것들의 결합(이하 ‘형상 등’이라고 한다.), 건축물(건축물의 부분을 포함한다. 이하 같다.)의 형상 등 또는 화상(기기 조작의 용도로 이용되는 것 또는 기기가 그 기능을 발휘한 결과로 표시된 것에 한하고, 화상의 부분을 포함한다. 다음 조 제2항, 제37조 제2항, 제38조 제7호 및 제8호, 제44조의3 제2항 제6호 및 제55조 제2항 제6호를 제외하고, 이하 같다.)으로, 시각을 통해 미감을 일으키는 것을 말한다.</p> |
| <p>〈신설〉</p> | <p>제8조의2(내장 의장)</p> <p>점포, 사무소 기타 시설 내부의 설비 및 장식(이하 ‘내장’이라고 한다.)을 구성하는 물품, 건축물 또는 화상에 관한 의장은, 내장 전체로서 통일적인 미감을 일으킬 때는 하나의 의장으로 출원하고 의장등록을 받을 수 있다.</p> |

1. 화상디자인 규정의 정비

(1) 일본 화상디자인 보호의 경과

일본 특허청은 1986년 「물품 표시부에 표시된 도형 등에 관한 의장 심사기준」²⁾을 제정하였다. 심사기준은 화상을 포함한 물품 전체의 디자인 등록의 세 가지 요건으로 ① 그 물품의 성립성에 비추어 불가결한 것, ② 그 물품 자체가 갖는 기능(표시기능)에 의해 표시될 것, ③ 변화하는 경우에 대하여는 그 변화의 태양이 특정되어 있을 것을 제시하였다. 이후 1988년 부분디자인 제도 도입에 따라 표시화면 부분의 디자인 등록도 가능하게 되었다. 하지만 초기화면 이외의 화면이나 기기와 별도 물품에 표시된 화면디자인은 보호대상이 되지 못하여 제품개발의 실상과 맞지 않는다는 비판이 있었다.

이에 2006년 ‘물품의 조작의 용도로 이용되는 화상’ 규정을 신설하였다(개정 전 의장법 제2조 제2항). 예를 들어 셋톱박스 등 동시에 사용되는 별도의 물품 표시부에 표시된 화상도 보호할 수 있게 되었다. 또 2011년 「의장심사기준」을 개정하여 ‘물품의 기능을 달성하기 위하여 필요한 표시를 행하는 화상’이 디자인에 해당한다는 점을 명확히 하고, 변화 전후의 화상이 동일한 기능을 위한 것이며, 형태적 관련성이 인정되는 복수의 화상을 1디자인으로 인정하였다.

기존 화상디자인 보호는 ① 물품과의 일체성 요건, ② 기능 또는 조작 요건을 만족하여야 하는데, ①의 요건은 사용시만이 아니라 창작, 유통시에도 일체일 것을 요한다는 것으로, 물품과 독립하여 판매되는 OS 등 소프트웨어 화상은 물품 창작시에 일체로 창작된 것이 아니어서 보호대상이 되지 않는다는 것이다. 2016년 「의장심사기준」 개정을 통해 물품에 기록된 화상(해당 물품이 갖는 기능에 관한 업데이트 화상을 포함) 및 소프트웨어 인스톨에 의해 부가기능을 갖는 전자계산기 화상도 보호하게 되었다.

②의 요건은 표시화상(제2조 제1항, 물품의 기능을 달성하기 위하여 필요한 표시를 행하는 화상) 또는 조작화상(제2조 제2항, 물품의 기능을 발휘할 수 있는 상태로 만들기 위한 조작의 용도에 이용되는 화상) 중 하나에 해당하여야 한다는 것으로, 소프트웨어 실행 화면이나 게임기 게임 실행 중 화면은 이미 본래의 기능인 정보처리기능이나

2) 특허청 심사기준은 법규범은 아니며 통일적인 조문해석과 운용을 위해 마련된 일종의 가이드라인이다. 한국 디자인심사기준도 법령을 적용하는데 지침이 되는 구체적이고 타당한 해석기준을 정함으로써 디자인심사의 적합성 및 객관성을 확보하는 것을 목적으로 한다고 규정하고 있다.

게임기능이 발휘되어 있는 상태이므로 보호대상에 포함되지 않는다는 것이다. 반면 예를 들어 엘리베이터 층수를 표시하는 화면은 표시화상으로, 휴대전화기의 기능선택화면은 조작화상으로 보호될 수 있다고 보았다.³⁾

(2) 개정의 취지

IoT(localization of things, 사물인터넷) 등 신기술 보급으로 개별 기기가 네트워크에 연결되어 GUI가 중요한 역할을 담당하고 있고, 인터넷 서비스의 다양화 및 스마트폰의 보급으로 인터넷 쇼핑물, 내비게이션 서비스 등이 개발되는데, 이러한 서비스를 위한 어플리케이션이나 소프트웨어는 클라우드에 기록되어 네트워크를 통해 소비자·이용자 등에 제공된다. 한편으로는 센서기술 및 투영기술 발전에 따라 물품에 표시되지 아니하고 벽이나 인체 등에 투영된 화상이 출현하여 이용자들은 장소에 관계없이 GUI를 통해 기기를 조작하는 것이 가능하게 되었다. 이러한 네트워크에 기록되는 화상이나 투영화상 등의 디자인은 개발에 소요되는 비용이 크고, 기업 경쟁력 강화의 관점에서 개발된 화상디자인에 대한 독점권을 인정하고 연구개발투자 회수를 용이하게 하는 것이 필요하다는 이유로 개정하였다.

개정이유에서 화상이 물품에 기록·표시되는지 여부를 불문하고 보호대상으로 함으로써 물품과의 일체성 요건을 폐지한다는 점 및 기기 등의 기능과 부가가치 향상에 무관한 장식적 화상이나 영화·게임 등 콘텐츠 화상 등은 보호대상에 추가하지 않는다는 점을 명백히 하였다.⁴⁾

(3) 디자인보호법과 비교

디자인보호법은 디자인을 “물품[물품의 부분(제42조는 제외한다) 및 글자체를 포함한다. 이하 같다]의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것을 말한다.”고 정의하고 있다(제2조 제1호). 2004. 12. 31. 개정(법률 제7289호)을 통해 ‘글자체’를 보호함을 명시적으로 규정하였지만 화상

3) 經濟産業省 産業構造審議會·知的財産政策部会 第16回意匠制度小委員会, 我が国における画面デザイン保護の状況, 2012, 8頁.

4) 産業構造審議會 知的財産分科会 意匠制度小委員会, 産業競争力の強化に資する意匠制度の見直しについて, 2019, 3頁.

디자인은 별도로 규정하지 않고 있다.

다만, 디자인심사기준(특허청 예규 제114호, 2020. 2. 25. 개정)에서 「화상디자인의 심사」를 규정하고 있다(제7부 물품별 심사기준 제1장). 개정 의장법과의 차이는 화상디자인도 다른 디자인과 마찬가지로 물품성을 전제로 보호한다는 것이다. 디자인심사기준에 따른 화상디자인에 관하여 간략하게 살펴본다.

화상디자인이란 “물품의 액정화면 등 표시부에 일시적인 발광현상에 의해 시각을 통해 인식되는 모양 및 색채 또는 이들의 결합”을 말한다. 예로 GUI, 아이콘, 그래픽 이미지, 동적화상 등을 들고 있다. 화상디자인도 디자인 일반의 성립요건인 물품성, 시각성 등을 요구한다(디자인보호법 제2조 제1호). 화상디자인의 물품성은 표시부에 일시적으로 구현되는 경우에도 인정된다. 하지만 표시부를 특정할 수 없거나 빛의 투사 등으로 구현되는 경우 물품성이 인정되지 않는다. 화상디자인의 시각성은 물품의 표시부를 통해 육안으로 식별할 수 있을 것을 요하는데 확대하여야 화상을 파악할 수 있는 경우 시각성이 인정되지 않을 수 있다. 다만, 특수한 표시부를 통해 화상을 관찰하는 것이 통상적인 경우 시각성이 인정될 수 있다.

도형 등이 변화하는 화상디자인을 동적화상디자인으로 출원할 수도 있다. 동적화상디자인의 경우 1디자인 1출원 원칙과의 관계가 문제가 된다(디자인보호법 제40조). ① 조작에 의한 단순한 변화전후를 하나의 디자인으로 나타내는 경우나 ② 형태적 관련성 및 변화의 일정성을 가지고 형태가 변화하는 과정을 하나의 디자인으로 나타내는 경우에는 1디자인 1출원 원칙에 위반하지 않는 것으로 허용된다.

(4) 유럽연합 및 미국의 화상디자인 보호

유럽연합은 디자인을 “제품의 전부 또는 일부의 외관으로...”라고 정의하고, 여기에서 ‘제품(product)’이란 “산업 또는 수공업 물품으로, 그 중에서도 복합제품에 조립될 것을 의도하는 부품, 포장, 외장, 그래픽 심벌 및 글자체를 포함하되, 컴퓨터 프로그램은 제외한다.”고 정의하고 있다(디자인지침(Directive 98/71/EC) 제1조 및 디자인규정(Council Regulation 6/2002) 제3조). 제품에 그래픽 심벌이나 글자체 등이 예시되어 있는 점에서 디자인보호법에서의 물품보다 넓은 개념으로 이해된다. 한편 ‘컴퓨터 프로그램’은 포함되지 않는다고 규정하고 있지만 컴퓨터 프로그램과 연결된 디자인 또는 그래픽을 배제하는 취지는 아니라고 한다. 디자인을 구현하는 수단이 컴퓨터 프로그

램일 뿐이기 때문이다.⁵⁾

미국 디자인 특허는 제조물품(article of manufacture)일 것을 전제로 하는데(미국 특허법 제171조), 특허청 심사기준은 화상디자인(computer-generated icon)은 컴퓨터 스크린, 모니터 등에 구현되어 있어야 하며, 컴퓨터 프로그램 등에 의존하여 존재한다는 점만으로 '제조물품'에 해당하지 않는 것으로 볼 수 없다고 한다.⁶⁾

(5) 검토

1) 개정 의장법의 해석상 유의점

개정 의장법은 네트워크를 통해 전송이 이루어지는 화상이나 투영화상을 보호하기 위해 물품성을 전제로 하지 않는다는 점을 명확히 하고 있다. 다만, 물품과 분리된 모든 화상을 보호하는 것이 아니라 '기기의 조작의 용도에 이용되는 것 또는 기기가 그 기능을 발휘한 결과로 표시된 것'으로 한정한다. TV방송 화상, 영화, 게임 소프트웨어를 작동시켜 표시되는 게임 영상, 풍경사진 등으로 기기와 독립한 화상 또는 화상의 내용 자체를 표현하는 것을 중심으로 창작된 화상 또는 영상은 여기에 포함되지 않는다. 화상이 관련되는 기기 등의 기능과 무관하고, 부가가치를 직접 높이는 것이 아니면 보호하지 않는 것이다.⁷⁾

개정 전과 문언에 차이가 있어 보호대상이 넓어진 것으로 해석된다는 견해가 있다.⁸⁾ 문언상 개정 전에는 조작이 기능을 발휘할 수 있는 상태를 위해 행하여지는 것이 한정되는 것에 비해 개정 후에는 병렬적으로 규정되어 보호대상이 넓어지는 것으로 볼 수 있다는 것이다.

덧붙여 화상디자인은 실무상 심사과정에서 창작비용이성 요건이 문제되는 경우가 많다고 한다.⁹⁾ 개정 의장법으로 새로이 보호되는 웹페이지 화상디자인과 같은 경우 흔한 수법이나 경미한 개변 등 창작비용이성을 인정하기 어려운 경우가 많을 것으로 생각된다.

5) Mario Franzosi, *European Design Protection: Commentary to Directive and Regulation Proposals*, Kluwer Law International, 1996, p.43.

6) MPEP(Manual of Patent Examining Procedure) 1504.01(a) [R-07.2015].

7) 産業構造審議會知的財産分科会意匠制度小委員会 意匠審査基準ワーキンググループ, 令和元年の意匠法改正への対応及び意匠審査基準の明確化のための意匠審査基準の改訂について, 2020, 42頁.

8) 麻生典, "意匠法のおもひろさ", 「法学セミナー」No.778, 日本評論社, 2019, 30頁.

9) 특허청 보도자료, "화상디자인, 창작성이 높아야 권리로 보호받을 수 있다.", 특허심판원 (2018. 8. 28), 1쪽.

따라서 화상디자인에 특유한 창작비용이성 심사기준이 마련되어야 할 것으로 보인다. 다만, 의장심사기준 개정 연구 보고서에서는 기존 기준에 따르면 족하다고 한다.¹⁰⁾

2) 디자인보호법 개정 시사점

디자인보호법에서 물품성은 디자인 개념의 근간이지만 이미 글자체를 물품성과 무관하게 보호하고 있는 점에서 모든 디자인에 물품성을 요구할 필연적 이유는 없는 것으로 생각된다. 물품성을 전면적으로 폐지하는 것이 어렵다면 기술과 사회 발전에 따른 디자인 보호 가능성을 넓히는 방법으로 물품성의 예외를 규정하는 방안을 검토할 필요가 있다.

즉, 화상디자인을 보호한다는 점을 심사기준이 아닌 법에서 명백하게 할 필요가 있고, 웹페이지 등 네트워크상의 화상은 물론 투영화상이나 근래의 VR 기술에 따른 화상 등 새로운 유형의 화상디자인 보호의 필요성이 충분한 점에 더하여 유럽연합과 미국 등 입법추세와도 합치하는 점을 고려할 때 디자인보호법상 디자인 정의 규정을 개정하여 화상디자인 보호를 규정하는 방안을 고려할 필요가 있다.

2. 건축물디자인 관련 규정 신설

(1) 개정의 취지

기존 의장법은 원칙적으로 건축물의 외관과 내장디자인을 보호하지 않았다. 기존 의장심사기준은 “토지 및 그 정착물인 이른바 부동산은 물품으로 인정되지 않는다. 단, 사용시에는 부동산이 되더라도 공업적으로 양산되고, 판매시에 동산으로 취급되는 것, 예를 들면 문이나 조립 방갈로는 물품으로 인정된다.”고 설명하고 있었다.

한편 하나의 물품에만 하나의 디자인이 성립한다는 1디자인 1출원 원칙(의장법 제7조)과 그 예외인 조물(組物) 디자인(의장법 제8조) 규정만으로는 개별 집기 등의 디자인 보호 가능성은 있었지만 점포 등의 내장디자인 일체를 보호받을 수 없었다.

그런데 기업이 점포 외관이나 내장에 특징적인 창작을 하여 브랜드 가치를 창출하고 서비스 제공이나 제품 판매를 행하거나 오피스 가구나 관련기기를 취급하는 기업이 자사 제품을 이용하고 특징적인 오피스 디자인을 설계하여 고객에게 제공하는 사례를 보

10) 産業構造審議會知的財産分科会意匠制度小委員会 意匠審査基準ワーキンググループ, 前掲書(注 7) 50頁.

호할 필요성 때문에 개정하게 되었다. 또 책상이나 의자 등 다수 물품 등의 조합이나 배치, 벽이나 마루 등 내장에 의해 구성되는 내장디자인이 전체적으로 통일적인 미감을 일으키는 것인 때에는 하나의 디자인으로 의장권으로 보호하고자 한 것이다.

(2) 디자인보호법과 비교

디자인보호법은 건축물의 외관 및 내장디자인에 관하여 별도로 규정하고 있지 않다. 디자인등록출원에 필요한 물품류 구분은 로카르노 협정에 따르는데(디자인보호법 제40조 제2항, 동법 시행규칙 제38조 제1항), 로카르노 분류 25류(건축 유닛 및 건설 자재) 3군(가옥, 차고 및 그 밖의 건축물) 등이 건축물과 관련된다. 한편 내장디자인에 관련한 32류(그래픽 심벌, 로고, 표면 문양 및 장식)는 디자인 물품류별 물품목록(특허청 고시 제2018-34호)에 반영되어 있지 않다.

앞서 살펴본 것과 같이 디자인은 기본적으로 물품성을 전제로 하는데, 한국 디자인심사기준도 물품의 의미는 구체적인 물품으로서 유체동산을 원칙으로 하므로 부동산은 원칙적으로 물품에 해당하지 않는다고 한다. 다만 반복생산이 될 수 있고 운반이 가능한 경우에는 디자인등록을 할 수 있다. 따라서 “물품의 재질, 구조 및 형상 등에 비추어 현장시공을 통해 건축되는 부동산으로서 공업적 생산방법으로 양산되고 운반될 가능성이 희박한 것”은 물품성을 인정할 수 없지만, “방갈로, 공중전화박스, 이동판매대, 방법 초소, 승차대, 교량, 이동화장실, 조립가옥 등”은 물품성을 인정할 수 있다고 한다. 한중막 디자인이 문제된 사건에서 특허법원은 현장 시공을 통해 건축되는 부동산으로 공업상 이용가능성이 인정되지 않는다고 하였고, 대법원은 상고를 기각하여 확정된 바 있다(대법원 2008. 2. 15. 선고 2007후4311 판결).

한편 1디자인 1출원의 원칙(디자인보호법 제40조)과 한 별의 물품 디자인의 예외(디자인보호법 제42조)가 규정되어 있는 점에서 일본과 마찬가지로이다. 한 별의 물품 디자인은 한 별의 거실용 가구 세트, 한 별의 사무용 가구 세트와 같은 것이 예시되어 있는데(디자인보호법 시행규칙 별표 5 참고) 점포 등 내장디자인을 일체로 보호할 수 있는 규정은 아니다.

(3) 유럽연합 및 미국의 건축물디자인 보호

유럽연합 디자인지침 제1조 및 디자인규정 제3조는 디자인을 “제품(product)의 전

부 또는 일부의 외관으로...”라고 정의하고, 여기에서 ‘제품’의 예시 중 깃업(get-up)을 규정하고 있다. 깃업은 외장으로 번역하기도 하지만 외부뿐 아니라 내부 디자인도 포함하는 개념이다. 로카르노 분류 제32류의 세부분류에 깃업이 규정되어 있고,¹¹⁾ 유럽연합 특허청에는 다수의 내장디자인이 등록되어 있다.

미국에서는 오래전 In re HADDEN 사건¹²⁾에서 특허청이 야외관람석(grandstand) 디자인은 특허법상 디자인 특허에 요구되는 제조물품(article of manufacture)에 해당하지 않는다는 취지로 등록을 거절하였는데, 법원은 해당 야외관람석이 실용특허의 대상인 제품(manufactures)에 해당할 수 있으므로 디자인특허의 대상인 제조물품(article of manufacture)에도 해당한다고 판단하였다. 현재 미국에서 건축물이 디자인 특허의 요건을 갖추는 한 등록받을 수 있다는 점이 별다른 다툼 없이 인정되고 있는 것으로 보인다.¹³⁾

(4) 검토

1) 개정 의장법의 해석상 유의점

개정 의장법은 ‘건축물’의 정의를 두고 있지 않다. 건축물은 지붕 유무나 입구 유무 등에 따라 보호 여부를 구별할 필요가 없기 때문에 넓게 해석하여야 한다는 견해가 있다.¹⁴⁾ 개정 의장법을 반영한 심사기준은 ① 토지의 정착물일 것 및 ② 토목구조물을 포함한 인공구조물일 것의 두 가지 요건을 제시하고, 건축기준법의 정의보다 넓은 개념으로 본다.¹⁵⁾

한편 내장디자인에 ‘통일적인 미감을 일으킬 것’을 요구하는데, 그 의미가 문제될 수

11) 로카르노 분류 제32류의 세부분류는 104561 Get-up(방 인테리어 배치), 104613 Get-up(열차 인테리어 배치), 104836 Get-up(보트 인테리어 배치), 104924 Get-up(가게 인테리어 배치), 104925 Get-up(쇼윈도 배치), 104926 Get-up(레스토랑 인테리어 배치)으로 구성되어 있다. 앞서 살펴본 것과 같이 한국 디자인 물품류별 물품목록(특허청 고시 제2018-34호)에 내장디자인에 관련한 32류는 반영되어 있지 않다.

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

13) Louis Altman, “Intellectual Property Law and the Construction Industry, Part I”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society Vol. 70*, The Patent and Trademark Office Society, 1988, pp.497-8.

14) 青木大也, “意匠法改正—保護対象の拡大と関連意匠制度の拡充を中心に”, 「ジュリスト」Vol. 1541, 有斐閣, 2020, 42頁.

15) 産業構造審議會知的財産分科会意匠制度小委員会 意匠審査基準ワーキンググループ, 前掲書(注 7) 8-9頁.

있다. 기존 조물디자인은 ‘조물 전체로 통일된 때’라고만 규정하여 문언상 차이가 있다(의장법 제8조). 개정 의장심사기준은 디자인 전체로서 시각적으로 하나로 합쳐진 미감을 일으키는 것으로 판단할 수 있는 경우를 기준으로 하지만 개개의 모든 구성물품 등이 동종의 형상 등으로 처리될 것까지 요구하는 것은 아니라고 설명한다.¹⁶⁾

2) 다른 법률에 의한 보호와의 관계

종래 건축물디자인은 디자인으로 보호하기보다는 다른 법역에서의 보호 논의가 활발하였다. 상표법에서는 입체상표 또는 위치상표의 문제로 다루고 있다. 입체상표는 상품의 총체적 외관을 뜻하는 영미법상 트레이드 드레스(trade dress)에 대응하는 개념으로 서비스 제공장소의 익스테리어·인테리어도 포함되는 개념이다.¹⁷⁾ 위치상표는 “기호·문자·도형 각각 또는 그 결합이 일정한 형상이나 모양을 이루고, 이러한 일정한 형상이나 모양이 지정상품의 특정 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 표장”으로 판례에 의해 구체화된 개념이다(대법원 2012. 12. 20. 선고 2010후 2339 전원합의체 판결). 일본에서도 건축물디자인을 입체상표 또는 위치상표로 등록한 예들이 다수 발견된다.¹⁸⁾

부정경쟁방지법에서는 부정경쟁행위의 하나로 “국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(標章), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지(상품 판매·서비스 제공방법 또는 간판·외관·실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관을 포함한다)와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위”를 규정하여 보호하고 있다(부정경쟁방지법 제2조 제1호 나.목). 팔호 부분이 2018. 4. 17. 개정으로 추가되어 한국 부정경쟁방지법은 건축물의 외관 및 실내장식 등의 전체적인 외관의 보호를 명확하게 규정하였다. 한편 일본 부정경쟁방지법에서는 ‘상품등표시’, 즉 ‘사람의 업무에 관계된 성명, 상호, 상표, 표장, 상품 용기 또는 포장 기타 상품 또는 영업을 표시하는 것’에 건축물의 외관·내장이 포함되는지 여부가 판례상 다투어지고 있다. 비교적 최근의 「코메다 카페」 사건¹⁹⁾에서 “점포의 외관(점포 외장, 내부구조

16) 意匠審査基準(令和2年3月19日改訂) 第Ⅳ部 第4章 内装の意匠 6.1.1.3.

17) 상표심사기준(특허청 예규 제112호) 제8부 비전형상표에 대한 심사 제1장 입체상표 1.2.

18) 株式会社サンビジネス, 店舗の外観等(レードドレス)に関する制度・運用についての調査研究報告書, 特許庁, 2019, 13-14頁.

19) 東京地方裁判所 平成28年12月19日 平成27(㉮)22042号.

및 내장)은 통상 그 자체는 영업주체를 인식하게 하는 것(영업출처표시)을 목적으로 선택된 것은 아니지만, 경우에 따라 영업주체 점포 이미지를 구현하는 것을 단일한 목적으로 선택된 이상 ① 점포 외관이 객관적으로 다른 동종 점포 외관과 다른 현저한 특징을 갖고, ② 해당 외관이 특정 사업자에 의해 계속적·독점적으로 사용된 기간의 길이나 해당 외관을 포함한 영업 태양 등에 관한 광고 상황 등에 비추어 수요자에게 해당 외관을 갖는 점포에서의 영업이 특정 사업자의 출처를 표시하는 것으로 널리 인식되는데 이르는 것으로 인정되는 경우에는 점포 외관 전체가 특정 영업주체를 식별하는(출처를 표시하는) 영업표시성을 획득하고, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 및 제2호에서 말하는 ‘상품등표시’에 해당한다.”고 판시하였다.

저작권법은 저작물의 예시로 건축물·건축을 위한 모형 및 설계도서 그 밖의 건축저작물을 들고 있다(저작권법 제4조 제1항 제5호). 여기에서 말하는 건축물이 무엇인지는 법문상 분명하지 않지만 저작물이 되기 위해 ‘인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물’에 해당하여야 할 것이다(저작권법 제2조 제1호). 기존에는 주로 설계도면의 저작물성이 논의되었는데 하급심에서는 건축물 자체의 저작물성을 논의한 사례도 많다.²⁰⁾

다른 법에 의한 보호가 이루어짐에도 디자인보호법으로 중복하여 보호할 필요가 있는지 문제가 제기될 수 있지만 원칙적으로는 각각의 법률의 목적과 보호대상의 차이가 있고, 건축물디자인도 공업상 이용할 수 있는 미적인 창작의 소산에 해당할 수 있으므로 디자인보호법으로 보호할 필요가 있다고 생각된다.

3) 디자인보호법 개정 시사점

통설적 해석은 물품을 유체동산으로 한정하지만 비판적인 견해도 있다. 예를 들어 “현실로 거래대상이 될 수 있는 유체물”이라는 견해, “기능을 갖춘 물건으로 거래에 공하는 물건”이라는 견해,²¹⁾ “어떠한 용도에 제공하거나 특정한 기능을 사용하기 위해 만들어진 것으로 거래의 대상이 될 수 있는 물건의 전부 또는 일부”라는 견해²²⁾ 등이다.

20) 한국 판례의 동향에 관하여는 차상욱, “건축저작물 관련 판례의 분석”, 「건설법무」 제5권, 2019, 259쪽 이하; 박준우, “건축저작물의 실질적 유사성 판단기준에 관한 검토”, 「계간저작권」 가을호, 2018, 5쪽 이하를 참고.

21) 五味飛鳥, 意匠法コンメンタール(第2版)(寒河江孝允·峯唯夫·金井重彦), レクシスネクシス・ジャパン株式会社, 2012, 26-28頁.

22) 윤태식, 디자인보호법, 진원사, 2016, 57쪽.

화상디자인과 같이 건축물디자인도 디자인보호법으로 보호함이 타당하다는 전제 하에 마찬가지로 디자인의 물품성을 전면적으로 폐지하기 어렵다면 물품디자인과 병렬적으로 건축물디자인을 규정하는 것이 바람직하다고 생각된다. 한국 특허청 연구보고서는 2018년 건축물 및 실내공간을 ‘물품’의 정의규정에 포함하는 디자인보호법 개정안을 제시하였다.²³⁾ 물품의 개념을 넓게 정의하는 간명한 방법이기도 하나 사전적인 의미에서의 ‘물품’은 “부동산을 제외한 모든 유체물”을 의미한다는 점에서 일반적 언어의 의미와 차이가 발생할 수 있다.

3. 실시 규정의 정비

| 개정 전 | 개정 후 |
|--|--|
| <p>제2조(정의 등)</p> <p>③ 이 법률에서 의장에 대한 ‘실시’는 의장에 관한 물품을 제조, 사용, 양도, 대여, 수출, 수입 또는 그 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다.)을 하는 행위를 말한다.</p> | <p>제2조(정의 등)</p> <p>② 이 법률에서 의장에 대한 ‘실시’는 다음에 열거된 행위를 말한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 의장에 관한 물품의 제조, 사용, 양도, 대여, 수출, 수입 또는 그 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다.)을 하는 행위 2. 의장에 관한 건축물의 건축, 사용, 양도, 대여, 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 3. 의장에 관한 화상(그 화상을 표시하는 기능을 가진 프로그램 등(특허법(쇼와 34년 법률 제121호) 제2조 제4항에 규정하는 프로그램 등을 말한다. 이하 같다.)을 포함한다. 이하 이 호에서 같다.)에 대하여 행하는 다음 중 하나에 해당하는 행위 <ol style="list-style-type: none"> ㄱ. 의장에 관한 화상의 작성, 사용, 전기통신회선을 통한 제공 또는 그 신청(제공을 위한 전시를 포함한다. 이하 같다.)을 하는 행위 ㄴ. 의장에 관한 화상을 기록한 기록매체 또는 내장한 기기(이하 ‘화상기록매체 등’이라고 한다.)의 양도, 대여, 수출, 수입, 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 |

23) 한국지식재산연구원, 4차 산업을 기반으로 한 창작디자인의 디자인보호법상 보호 연구, 특허청, 2018. 284쪽.

디자인의 개념 확대로 기존의 일반적인 실시(제2조 제1항 제1호)와 별도로 건축물과 화상디자인에 대한 실시 조항을 신설하였다(제2조 제1항 제2호, 제3호).

(1) 건축물디자인의 실시

먼저 개정 의장법 제2조 제2항 제2호는 건축물의 경우 ‘제조’ 대신 ‘건축’으로 규정하고 있다. 한편 ‘수출, 수입’은 규정되어 있지 않다. 건축물이 수출, 수입된다는 것은 상정하기 어렵다는 점에서 제외된 것으로 생각된다.

(2) 화상디자인의 실시

개정 의장법 제2조 제2항 제3호는 화상의 경우 화상 그 자체의 실시와 화상기록매체 등의 실시를 구분한다. 후자의 화상기록매체 등은 화상을 기록한 기록매체나 화상을 내장한 기기를 말하므로, 물품에 구현되는 것이므로 일반 실시 개념과 동일하다. 하지만 화상 그 자체의 경우에는 별도 규정을 두었다.

첫째, 화상의 작성이나 사용은 실질적으로 해당 화상을 표시하기 위한 프로그램의 작성이나 사용에 해당하므로 ‘화상을 표시하는 기능을 가진 프로그램 등’이 화상에 포함하도록 규정하였다.²⁴⁾ 둘째, ‘제조’란 디자인을 표현한 물품을 만들어내는 행위를 의미하므로, 물품이 아닌 화상을 ‘제조’한다는 것은 문언에 맞지 않는 점을 고려하여 화상의 ‘작성’이라고 규정하였다. 셋째, ‘양도나 대여’는 소유 또는 점유의 이전을 의미하는데, 물품이 전제되지 않은 화상에 그대로 적용하기는 어려우므로 실시 개념에서 제외하고 ‘전기통신회선을 통한 제공’을 규정한 것으로 생각된다. 일본 특허법은 물건의 발명에 프로그램을 포함하고, 프로그램의 경우 ‘전기통신회선을 통한 제공’을 실시에 포함함을 명백히 하고 있어서 낯선 개념은 아니다(일본 특허법 제2조 제3항 제1호). 하지만 한국 특허법은 물론 디자인보호법에도 프로그램에 관련한 규정은 존재하지 않았다. 다만 2019. 12. 10. 개정 특허법(법률 제16804호)에서 프로그램을 직접 규정하는 대신 방법의 발명의 실시 개념에 ‘방법의 사용을 청약하는 행위’를 포함하였는데, 프로그램의 온라인 전송을 염두에 둔 것이다(특허법 제2조 제3호 나목).²⁵⁾

24) 川上敏寛, “令和元年特許法等改正法の概要(下)”, 「NBL」1156号, 株式会社商事務, 2019, 48頁.

25) 특허법(법률 제16804호) 개정이유 참고.

(3) 디자인보호법 개정 시사점

지식재산권에 실시 개념이 필요한 이유는 소유권이 물리적 존재를 전제로 하므로 사용·수익의 개념이 비교적 명확하여 별도 정의 규정을 둘 필요가 없는 것과 달리 지식재산권은 무체의 재화를 전제로 하기 때문이다.²⁶⁾ 또 어떤 행위가 위 실시에 포함되는지에 대하여 제3자의 행위의 규제 범위가 변동될 수 있는데, 이러한 행위의 규제 범위를 미리 명확하게 할 필요 때문에 정의규정을 두고 있는 것으로 이해된다. 이는 전적으로 정책적 문제로 시대에 따라 변하며, 최근에는 확장되는 경향에 있다.²⁷⁾ 참고로 유럽연합은 디자인권자의 권리 규정에서 실시 태양을 규정하고 있는데 예시적 규정으로 이해하고 있다(디자인지침 제12조, 디자인규정 제19조).

실시 개념을 정책적 문제로 이해한다면 의장법이 화상디자인과 건축디자인 개념에 대응하는 실시 태양을 별도로 규정한 것은 타당한 측면이 있다. 디자인보호법은 글자체를 별도 보호하면서 실시 개념은 따로 두고 있지 않고 있고 향후 디자인의 보호 대상을 넓히게 될 경우 기존 실시 개념만으로 포섭할 수 있는지 여부에 따라 개정의 고민이 필요한 영역이다.

Ⅲ. 관련디자인 출원 범위 확대

| 개정 전 | 개정 후 |
|---|---|
| <p>제10조(관련의장)</p> <p>① 의장등록출원인은, 자기 의장등록출원에 관한 의장 또는 자기 등록의장 중에서 선택된 1의장(이하 '본의장'이라고 한다.)에 유사한 의장(이하 '관련의장'이라고 한다.)에 대하여는, 해당 관련의장의 의장등록출원한 날(제15조에서 준용하는 특허법 제43조 제1항 또는 제43조의3 제1항, 제2항의 규정에 의한 우선권 주장에 따른 의장등록출원에 있어서는 최초 출원 또는 (중략) 개정된 공업소유권 보호에 관한 1883년 3월 20일 파리조약 제4조 C (4) 규정에 의해 최초 출원으로 간주된 출원 또는 동조 A (2) 규</p> | <p>제10조(관련의장)</p> <p>① 의장등록출원인은, 자기 의장등록출원에 관한 의장 또는 자기 의장등록 중에서 선택된 1의장(이하 '본의장'이라고 한다.)에 유사한 의장(이하 '관련의장'이라고 한다.)에 대하여는, 해당 관련의장의 의장등록출원한 날(제15조 제1항에서 준용하는 특허법 제43조 제1항, 제43조의2 제1항 또는 제43조의3 제1항 또는 제2항의 규정에 의해 우선권 주장에 따른 의장등록출원에 있어서는 최초 출원 또는 (중략) 개정된 공업소유권 보호에 관한 1883년 3월 20일 파리조약 제4조 C (4) 규정에 의해 최초 출원으</p> |

26) 中山信弘, 注解 特許法(第3版) 上卷, 青林書院, 2000, 33頁.

27) 五味飛鳥, 前掲書(注 21) 79頁.

| 개정 전 | 개정 후 |
|---|---|
| <p>정에 의해 최초 출원으로 인정된 출원일. 이하 이 항에서 같다.)이 그 본의장의 의장등록출원이 개재된 의장공보(동조 제4항 규정에 의해 동조 제3항 제4호에 열거된 사항이 개재된 것을 제외한다.)의 발행일 전인 경우에 한하여, 제9조 제1항 또는 제2항의 규정에도 불구하고, 의장등록을 받을 수 있다.</p> | <p>로 간주된 출원 또는 동조 A (2) 규정에 의해 최초 출원으로 인정된 출원일. 이하 이 항에서 같다.)이 그 본의장 의장등록출원일 이후이고, 해당 본의장 의장등록출원일부터 10년을 경과하기 전인 경우에 한하여, 제9조 제1항 또는 제2항의 규정에도 불구하고, 의장등록을 받을 수 있다. 단, 해당관련의장의 의장권 설정등록 때에 그 본의장의 의장권이 제44조 제4항 규정에 의해 소멸한 때, 무효가 되어야 한다는 취지의 심결이 확정되어 있는 때 또는 포기된 때에는 그러하지 아니하다.</p> |
| <p><신설></p> | <p>② 제3조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 자기 의장 중 전항의 규정에 의해 의장등록을 받고자하는 의장의 본의장과 동일 또는 유사한 것은, 해당 의장등록을 받고자 하는 의장에 대한 동조 제1항 및 제2항의 규정의 적용에 대하여는 동조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 않는 것으로 본다.</p> |
| <p><신설></p> | <p>③ 제1항의 규정에 의해 의장등록을 받고자하는 의장에 대하여 제3조의2 단서 규정의 적용에 대하여는 동조 단서 중 ‘동조 제4항의 규정에 의한 동조 제3항 제4호에 열거된 사항이 개재된 것을 제외한다.’는, ‘해당 선 의장등록출원에 대하여 제40조 제1항 규정에 의해 비밀로 하는 것을 청구한 때는 제20조 제4항의 규정에 의해 동조 제3항 제4호에 열거된 사항이 개재된 것에 한한다.’로 한다.</p> |
| <p><신설></p> | <p>④ 제1항 규정에 의해 의장등록을 받을 수 있는 관련의장에만 유사한 의장에 대하여는 해당 관련 의장을 본의장으로 보고, 동항 규정에 의해 의장등록을 받을 수 있는 것으로 한다. 해당 의장등록을 받을 수 있게 되는 관련의장에만 유사한 의장 및 해당 관련의장에 연쇄하는 단계적인 관련의장에만 유사한 의장에 대하여도 같다.</p> |
| <p><신설></p> | <p>⑤ 전항의 경우 제1항 규정의 적용에 대하여는 동항 중 ‘해당 본의장’은 ‘해당 관련의장에 관한 최초로 선택한 1의장’으로 한다.</p> |
| <p>② 본의장의 의장권에 대하여 전용실시권이 설정된 때는 그 본의장에 관한 관련의장에 대하여</p> | <p>⑥ 본의장의 의장권에 대하여 전용실시권이 설정된 때는 그 본의장에 관한 관련의장에 대하여</p> |

| 개정 전 | 개정 후 |
|---|--|
| <p>는 전항의 규정에도 불구하고 의장등록을 받을 수 없다.</p> | <p>는 제1항 및 제4항의 규정에도 불구하고 의장등록을 받을 수 없다.</p> |
| <p>③ 제1항의 규정에 의해 의장등록을 받은 관련의장에만 유사한 의장에 대하여는 의장등록을 받을 수 없다.</p> | <p>〈삭제〉</p> |
| <p>④ 본의장에 관한 둘 이상의 관련의장 의장등록출원이 있었던 때는 이러한 관련의장에 대하여는 제9조 제1항 또는 제2항의 규정은 적용하지 않는다.</p> | <p>⑦ 관련의장의 의장등록출원이 있었던 경우 해당 의장등록출원이 기초의장(해당 관련의장에 관한 최초로 선택된 1의장을 말한다. 이하 같다.)에 관한 관련의장(해당 기초의장의 관련의장 및 해당 관련의장에 연쇄하여 단계적인 관련의장을 말한다. 이하 같다.)에 각 해당하는 둘 이상의 의장의 의장등록출원이 있었던 때는 이러한 의장에 대하여는 제9조 제1항 또는 제2항의 규정은 적용하지 않는다.</p> |
| <p>〈신설〉</p> | <p>⑧ 전항에서 규정하는 경우 제3조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 자기 의장 중 해당 기초의장에 관한 관련의장(해당 관련의장의 의장등록출원이 포기되어 취하되거나 각하된 때, 해당 관련의장의 의장등록출원에 대하여 거절되어야 한다는 취지의 사정 또는 심결이 확정된 때 또는 해당 관련의장의 의장권이 제44조 제4항의 규정에 의해 소멸된 때, 무효라는 취지의 심결이 확정된 때, 또는 포기된 때를 제외한다.)과 동일 또는 유사한 것은 제1항의 규정에 의해 의장등록을 받고자하는 의장에 대하여 제3조 제1항 및 제2항의 규정의 적용에 대하여는 동조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 않는 것으로 본다.</p> |

관련디자인 제도는 한국 및 일본의 특유한 제도이다. 유럽연합은 출원 시 제출하는 도면에 개변한 디자인을 포함할 수 있게 하여 콘셉트 디자인을 보호할 수 있고, 미국의 경우에도 마찬가지이다.²⁸⁾ 미국에서는 단일한 발명 개념(single inventive concept)에 해당하는 경우, 즉 판례법상 확립된 이중특허 기준에 따라 특허를 받을 수 있는지가 모호한 경우에만 하나의 디자인 특허 출원을 할 수 있다.²⁹⁾ 한국과 일본은 기준에 유사

28) 青木博通, “ヨーロッパ意匠法から見た日本の意匠法”, 『特技懇』No.232, 特許庁技術懇話会, 2004, 53頁.

29) Manual of Patent Examining Procedure 1504.05 Restriction [R-08.2017].

디자인 제도를 두고 있다가 폐지하고 관련디자인 제도를 신설한 점에서 동일하다. 다만, 세부적인 규정은 다소 차이가 있었다. 공통적인 내용을 중심으로 살펴본 후 2019년 의장법 개정의 취지와 내용을 검토한다.

1. 유사디자인 제도 폐지와 관련디자인 제도 창설 경위

(1) 유사디자인 제도

일본 유사디자인 제도는 침해소송에서 유사디자인이 기본디자인³⁰⁾의 효력범위를 정할 때 참작되는데 그치고 침해 우려가 있는 디자인이 기본디자인보다 유사디자인에 유사한 경우에도 유사디자인에 기초한 침해 성부가 소송의 대상이 되지 아니하고, 기본디자인의 디자인권 침해 성부에 관한 소송이 진행되었다. 변형 디자인 군(群)이 창작의 관점에서 동등한 가치를 지니고 있음에도 권리범위의 차이가 있어 유사디자인으로 등록된 변형디자인은 적절한 보호를 받지 못한다는 문제가 있었다.

한국의 유사디자인 제도는 1973. 2. 8. 개정 의장법(제2507호)에서 도입되었다. 일본과 달리 유사디자인의 디자인권은 최초 등록을 받은 기본디자인과 합체한다는 규정을 두었다(제20조). 대법원은 “확인대상디자인이 유사디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 있으려면 유사디자인과 유사하다는 사정만으로는 부족하고 기본디자인과도 유사하여야 할 것이다. 이 경우 기본디자인의 권리범위는 유사디자인의 유사범위까지 확장되는 것은 아니다.”라는 입장이었다(대법원 2008. 12. 24. 선고 2006후1643 판결). 유사디자인권의 권리침해 판단은 침해디자인과 기본디자인의 유사 여부로 귀결되어 유사디자인에 대한 권리보호가 사실상 무력화되고, 그럼에도 불구하고 별도의 출원료·등록료를 부담하게 되는 문제도 있었다.³¹⁾

(2) 관련디자인 제도

일본은 1998년 개정으로 유사디자인 제도를 폐지하고, 관련디자인 제도를 창설하였다. 디자인 개발 과정에서 하나의 디자인 콘셉트로 창작된 변형 디자인에 관하여 같은 날 동일 출원인으로부터 출원된 경우에 한하여 동등한 가치를 갖는 것으로 보호하고,

30) 일본 의장법에서의 ‘본의장(本意匠)’은 디자인보호법상의 용어인 기본디자인으로 표기한다.

31) 손천우, 디자인보호법 주해(정상조·설범식·김기영·백강진 편), 박영사, 2015, 335-336쪽.

개별 디자인에 대해 권리행사가 가능하게 하고자 한 것이다. 1998년 개정 때는 기본디자인 등록출원과 같은 날 행하여진 출원으로 한정하였지만, 2006년 개정으로 기본디자인 공보 발행일 전까지 사이에 출원된 관련디자인에 대해서도 등록을 받을 수 있게 하였다. 한편 기본디자인과 비유사한 관련디자인에만 유사한 디자인에 대하여 유사 무한연쇄를 회피하기 위해 디자인등록을 하지 않는다는 취지의 규정을 두고 있었다(개정 전 의장법 제10조 제3항).

한국도 2013. 5. 28. 개정 디자인보호법(제11848호)으로 관련디자인 제도를 도입하였다. 기본디자인의 디자인등록출원일부터 1년 이내에 디자인등록출원된 경우에 한하여 관련디자인으로 디자인등록을 받을 수 있는데(디자인보호법 제35조 제1항), 1년이 경과된 후에는 신규성 또는 선출원 위반을 이유로 거절된다(디자인보호법 제33조 제1항, 제46조). 기본디자인의 디자인등록출원일부터 1년 이내로 한정된 것은 관련디자인이 독자적 권리범위와 존속기간을 가지므로 출원가능시기가 길어지면 존속기간 연장 및 제3자 자유실시 제한의 문제 등이 발생하게 되므로 권리자와 실시자간 이익 균형이 문제되기 때문이다. 또 1년의 기간은 종전 유사디자인제도를 이용하던 출원인들의 기대가능성 및 일본의 사례 등을 고려하여 정해진 것이다.

2. 개정의 취지

기업 활동에 있어 브랜드 형성을 중시하게 되었고, 개별 제품에 대한 개별 디자인 개발하는 방법에서 복수의 제품군을 일관된 콘셉트에 기초하여 디자인하는 방법으로 변화해가고 있다. 이러한 ‘군(群) 디자인’ 방법은 디자인에 의한 산업경쟁력 강화에 극히 유효하고 매년 이러한 디자인 방법을 채용한 기업이 증가하고 있다.

그런데 기존 관련디자인 제도는 관련디자인의 출원가능시기가 디자인공보발행 전까지로 기본디자인 출원으로부터 8개월 정도로 한정되어 장기적 시장동향 등을 고려한 관련디자인 보호가 불가능하고, 유사한 디자인을 연쇄적으로 보호하는 것이 불가능했다. 이러한 점에서 관련디자인 출원가능시기를 연장하여 기본디자인 출원일로부터 10년을 경과하기 전까지 관련디자인을 등록할 수 있게 하였다(개정 의장법 제10조 제1항). 또 관련디자인을 기본디자인으로 하는 관련디자인을 연쇄적으로 보호할 수 있도록 개정하였다(개정 의장법 제10조 제4항 및 제5항).

3. 검토

(1) 개정의 이유

일본 의장법 2006년 개정 논의 당시 4년 또는 기본디자인 존속기간 중 관련디자인 출원이 가능하도록 해야 한다는 의견도 있었지만 장기로 할 경우 기본디자인과 관련디자인 출원 사이에 타인의 출원 또는 공지 디자인이 존재하는 등 권리관계가 복잡해질 우려가 있고, 나중의 관련디자인 출원으로 권리침해의 예측가능성이 확보되지 않고 제3자의 감시부담이 증가한다는 지적이 있어 받아들여지지 않았다.³²⁾

그런데 개정 의장법은 관련디자인의 출원가능시기를 10년 이내로 대폭 확대하였다. 개정 취지에서 명확하게 설명되지는 않았지만 관련디자인 출원이 저조한 사정도 개정에 영향을 미쳤을 것으로 생각된다. 즉, 일본 관련디자인 출원은 2006년 약 7,000건 이후 2018년 기준 일본 관련디자인 출원은 4,268건으로 전체 출원의 약 13.6%를 점하는 등 감소추세에 있었다.³³⁾

(2) 디자인보호법 개정 시사점

개정 의장법은 제3자의 예측가능성을 확보하기 위하여 기본디자인의 디자인권이 존속하는 경우에 한하여 관련디자인 출원을 인정하고, 10년 이내라도 기본디자인이 소멸하면 관련디자인 출원을 인정하지 않도록 하였다(개정 의장법 제10조 제1항 단서). 기본디자인의 디자인권이 소멸된 경우에도 관련디자인 등록이 가능하게 되면 일단 공유의 영역에 들어선 권리가 부활하게 되어 제3자의 예견가능성을 제한할 우려가 있기 때문이다. 한편 기본디자인 공보발행 후 관련디자인을 출원하는 경우 기본디자인 권리자가 이미 실제 자사제품 등을 제조, 판매하는 것에 의해 기본디자인을 실시하고 있는 경우 해당 실시에 의해 관련디자인 등록이 방해되지 않도록 하였다(개정 의장법 제10조 제2항).³⁴⁾

개정 의장법의 취지를 디자인보호법에 받아들일지 여부는 이미 관련디자인 제도가

32) 知産業構造審議會 知的財産政策部会, 意匠制度の在り方について, 2006. 44頁.

33) 産業構造審議會知的財産政策部会意匠制度小委員会 第14回, 意匠制度の現状と課題, 2011, 14頁; 特許行政年次報告書2019本編掲載図表 1-1-51図 「部分意匠、関連意匠の出願件数及び出願件数割合の推移」 참고.

34) 産業構造審議會 知的財産分科会 意匠制度小委員会, 前掲書(注 4), 7頁.

마련되어 있으므로 기업의 일관된 디자인 콘셉트를 더욱 강하게 보호할 필요가 있는지 여부에 따라 결정할 필요가 있다. 권리관계가 복잡해지는 문제, 제3자의 예견가능성을 해할 우려가 있는 문제는 물론 관련디자인 제도 자체에 대한 비판적인 학계의 지적도 함께 고려하여 검토될 문제이다.

IV. 다기능품형 간접침해 유형 신설

| 개정 전 | 개정 후 |
|---|---|
| <p>제38조(침해로 보는 행위)</p> <p>다음에 열거하는 행위는, 해당 의장권 또는 전용실시권을 침해하는 것으로 본다.</p> <p>1. 업으로서, 등록의장 또는 이에 유사한 의장에 관한 물품의 제조에만 사용되는 물의 생산, 양도 등(양도 및 대여를 말하고, 그 물이 프로그램 등인 경우에는 전기통신회선을 통한 제공을 포함한다. 이하 같다.), 수입 또는 양도 등의 청약(양도 등을 위한 전시를 포함한다. 이하 같다.)을 하는 행위</p> | <p>제38조(침해로 보는 행위)</p> <p>다음에 열거하는 행위는, 해당 의장권 또는 전용실시권을 침해하는 것으로 본다.</p> <p>1. 등록의장 또는 이에 유사한 의장에 관한 물품의 제조에만 사용되는 물품, 프로그램 등 또는 프로그램 등 기록매체 등에 대하여 업으로서 행하는 다음의 하나에 해당하는 행위</p> <p>ㄱ. 해당 의장에만 사용되는 물품 또는 프로그램 등 기록매체 등의 제조, 양도, 대여, 수입 또는 양도 또는 대여를 청약하는 행위</p> <p>ㄴ. 해당 의장에만 사용되는 프로그램 등의 작성 또는 전기통신회선을 통한 제공 또는 그 청약 행위</p> <p>2. 등록의장 또는 이에 유사한 의장에 관한 물품의 제조에 사용되는 물품, 프로그램 등 또는 프로그램 등 기록매체 등(이것이 일본 국내에서 널리 일반에 유통되고 있는 경우를 제외한다.)에 있어 해당 등록의장 또는 이에 유사한 의장의 시각을 통한 미감의 창출에 불가피한 것이고, 그 의장이 등록의장 또는 이에 유사한 의장인 것 및 그 물품, 프로그램 등 또는 프로그램 등 기록매체 등이 그 의장의 실시 사용되는 것을 알면서, 업으로서 행하는 다음의 하나에 해당하는 행위</p> <p>ㄱ. 해당 제조에 사용되는 물품 또는 프로그램 등 기록매체 등의 제조, 양도, 대여, 수입 또는 양도 또는 대여의 청약 행위</p> <p>ㄴ. 해당 제조에 사용되는 프로그램 등의 작성, 전기통신회선을 통한 제공 또는 그 청약 행위</p> |

| 개정 전 | 개정 후 |
|--|-------------------|
| 2. 등록의장 또는 이에 유사한 의장에 관한 물품을 업으로서 양도, 대여 또는 수출을 위해 소지하는 행위 | 3. |
| | 후략 ³⁵⁾ |

1. 기존 간접침해 규정 및 개정의 취지

간접침해 규정을 두는 이유는 다음과 같이 설명된다. 디자인권은 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 권리이지만, 민법상 소유권과 달리 사실상 점유가 불가능하고, 용이하게 침해가 이루어질 수 있어 직접적인 권리침해인 실시 이전의 예비적 행위에 그치는 경우에도 그 후 권리침해의 개연성이 높은 경우를 침해로 보는 규정을 두어 디자인 보호 범위를 확장하고자 하는 것이다. 개정 전 의장법은 ‘의장에 관한 물품의 제조에만’ 사용되는 물일 것, 즉 전용물일 것을 요건으로 하고 있었다.

일본 특허법도 마찬가지로 간접침해의 요건으로 전용물일 것을 요구하고 있었는데 2002년 개정으로 전용물이 아닌 경우에도 간접침해가 성립하는 규정을 두었다(일본 특허법 제101조 제1항 제2호 및 제5호). 전용물에 관한 간접침해와 대비하여 이른바 다기능품형 간접침해 또는 비전용물형 간접침해라고도 한다. 전용물 요건이 너무 엄격하여 간접침해 인정이 어려워 특허권자 보호에 미흡하다는 이유로 신설되었다. 2002년 당시 의장법에도 동일한 유형을 도입하고자 하는 논의가 있었는데 디자인권의 효력이 유사 범위의 실시 때까지 미치고, 부분디자인제도가 도입된 점을 고려할 때 의장법에 충분한 권리보호가 마련되어 있어 도입하지 않기로 하였다.³⁶⁾

그런데 2019년 개정 의장법은 디자인권을 침해하는 제품을 구성부품(비전용품)으로 나누어 수입하여 디자인권 침해를 회피하고자 하는 경우가 발생하게 되었고, 최근 특징 있는 부분 이외의 부분을 모방하는 사례가 발생하여 부분디자인 제도에 의해 대응할 수 없는 경우가 발생하게 되어 이러한 사례에 대응하기 위해 다기능품형 간접침해를 도입하였다고 설명한다.³⁷⁾

35) 제4호 이하는 건축물(제4호 내지 제6호) 및 화상(제7호 내지 제9호) 디자인 간접침해에 관하여 제1호 내지 제3호의 반복으로 생략한다.

36) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編, 平成14年改正 産業財産権法の解説, 2002, 37頁.

2. 검토

(1) 디자인보호법과 비교

디자인보호법은 개정 전 의장법과 같이 전용물에 관한 간접침해만을 규정하고 있다(디자인보호법 제114조). 다만, 전용물을 업으로서 ‘수출’하는 행위도 간접침해로 인정하는 차이가 있다. 유럽연합의 등록디자인권자의 권리 규정과 일치하기 위한 것으로 설명된다(디자인지침 제12조 참고). 일본은 속지주의 원칙상 침해품을 해외에서 제조하는 행위를 국내 지식재산권법상 침해행위로 보기 어렵다는 이유로 수출을 포함하는 대신 ‘수출을 목적으로 하는 소지’를 추가한 바 있다(개정 전 의장법 제38조 제2호).

(2) 다기능품형 간접침해의 요건

개정 의장법에서 새로이 규정한 다기능품형 간접침해는 ① 물품 등이 동일·유사한 디자인의 시각을 통한 미감의 창출에 불가피한 것이고, ② 일본 국내에서 널리 일반에 유통되고 있지 않을 것 및 ③ 물품 등이 동일·유사한 디자인인 점 및 실시에 사용되는 것을 알 것을 요하게 된다. 요건의 구체적 해석은 앞으로 학설과 판례의 축적에 의하여야 할 것이다. 특히 두 가지 점을 검토하고자 한다.

첫째, ①의 요건에 있어 ‘시각을 통한 미감의 창출에 불가피’하다는 것의 의미가 불분명하다. 개정취지에 따르면 기존의 전용물 요건을 완화하는 것으로 이해되기는 하지만 완화의 정도는 불분명하다. 참고로 일본 특허법에서의 ‘발명에 의한 과제 해결에 불가피한 것’의 의미에 관하여 본질적부분설, 금지적격성설(조건관계설) 및 중첩적용설 등의 대립이 있다. 본질적부분설은 발명의 특징 부분 내지 본질적 부분을 구체화한 물이어야 한다는 견해이다. 금지적격성설은 문제가 된 침해물에서 해당 부분을 빼고 특허발명을 실시할 수 없게 되는 것을 말한다는 견해이다.³⁷⁾ 「프린트 기관 도금융 청구」 사건³⁸⁾에서 다기능품형 간접침해 규정은 “간접침해규정의 대상물을 발명이라는 관점에서 보아 중요한 부품 등으로 한정하기 위해 규정된 것이라고 설명된다.” 고 판시하고,

37) 産業構造審議會 知的財産分科會 意匠制度小委員會, 前掲書(注 4), 14頁.

38) 重富貴光, “特許法101条2号・5号(「多機能型間接侵害規定」)について”, 「日本弁理士會中央知的財産研究所 研究報告」第22号, 日本弁理士會中央知的財産研究所, 2008, 11-12頁.

39) 東京地方裁判所 平成16年4月23日 平成14(ワ)6035号.

‘발명에 의한 과제 해결에 불가피한 것’은 “종래 기술에 보이지 않은 특징적 기술수단에 대하여 해당 수단을 특징 있는 특유의 구성 내지 성분을 직접 가져오는 특징적인 부재, 원료, 도구 등”을 의미하고, “특허청구 범위에 기재된 부재, 성분 등에 있어서도 과제해결을 위해 해당 발명이 새롭게 개시되는 특징적 기술수단을 직접 형성하는 것에 해당하지 않으면 발명에 의한 과제의 해결에 불가피한 것에 해당하지 않는다.”고 판시하였다. 만약 특허법에서의 본질적부분설이나 판례의 태도에 준하여 의장법을 해석할 경우 입법취지인 ‘특징 있는 부분 이외의 부분을 모방’하는 사례 해결에 무용할 수 있다.

둘째, ③의 주관적 요건이 추가되어 있는데 간접침해를 규정하는 입법례의 다수가 주관적 요건을 요구하는 점을 고려한 것으로 생각된다. 그런데 만약 ①의 요건이 전용물 요건에 유의한 차이가 있지 않으면 ③의 주관적 요건이 가중되는 구조로 이해될 수 있어 간접침해 성립 범위를 넓힌다는 취지에 부합할 수 있을지 의문이 있다. 다만, 일본 특허법에서의 논의에서 실무적으로 주관적 요건 충족은 그다지 문제가 되지 않는다고 한다. 주관적 요건은 사실심변론종결시까지 충족하면 족하기 때문이다.⁴⁰⁾ 참고로 미국 특허법의 간접침해에 해당하는 유형에서도 주관적 요건이 요구되고 있다(미국 특허법 제271조 (b), (c)). 유도침해 규정인 미국 특허법 제271조 (b)는 ‘특허권 침해를 적극적으로 유도한 자는 침해자로서 책임을 진다’고만 규정하고 있지만 주관적 요건을 요구한다. 미국 연방대법원은 Global-Tech v. SEB 사건에서 유도행위가 특허 침해를 구성한다는 인식을 요구하고, 의도적으로 인식을 회피한 경우(willful blindness)도 포함될 수 있다고 판시하였다.⁴¹⁾

(3) 디자인보호법 개정 시사점

한국은 아직 특허법에 다기능품형 간접침해 규정 도입을 추진하는 정도의 상황으로 디자인보호법에까지 도입 논의는 시기상조로 생각된다. 다만, 디자인보호법에 도입이 필요한지 여부는 개정 의장법의 입법취지, 즉 비전용품인 부품을 분할 수입하는 경우가 한국에도 만연하여 방지할 필요가 있는지를 고려할 필요가 있다. 만약 도입하더라도 앞서 살펴본 바와 같이 개정 의장법에 우려되는 해석의 불명확성을 보완하는 입법이 요청된다.

40) 重富貴光, 前掲書(注 38), 13頁.

41) Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754, 766 (2011).

V. 디자인권 존속기간 연장

| 개정 전 | 개정 후 |
|--|--|
| <p>제21조(존속기간)</p> <p>① 의장권(관련의장의 의장권을 제외한다.)의 존속기간은 설정등록일로부터 20년으로 종료한다.</p> <p>② 관련의장의 의장권의 존속기간은 그 본의장의 의장권설정등록일로부터 20년으로 종료한다.</p> | <p>제21조(존속기간)</p> <p>① 의장권(관련의장의 의장권을 제외한다.)의 존속기간은 의장등록출원일로부터 25년으로 종료한다.</p> <p>② 관련의장의 의장권의 존속기간은 그 기초의장의 의장등록출원일로부터 25년으로 종료한다.</p> |

1. 존속기간 연장

디자인권의 존속기간을 20년에서 25년으로 연장하였다. 그 취지를 다음과 같이 설명한다. 첫째, 항공기, 자동차와 같은 경우는 제품 디자인을 개발 단계에서 등록한 후 개량하여 제품이 시장에 투입되어 이러한 분야에서의 디자인 존속기간 연장의 필요성이 있다. 둘째, 기업 특유의 디자인 콘셉트에 기초한 개발을 지원하고 브랜드 가치 향상을 촉진하기 위해 디자인 존속기간을 연장할 필요성이 인정된다. 셋째, 통계상 디자인권을 15년 이상 유지하는 비율이 높아진 점을 고려할 때 디자인권을 장기적으로 유지하고자 하는 니즈도 크다. 넷째, 유럽연합이 최장 25년의 존속기간을 인정하고 있는 점에서 존속기간을 연장할 필요가 있다.

2. 기산점 변경

디자인권의 존속기간의 기산점이 등록일이 아닌 출원일로 변경하였다. 그 이유는 특허권과의 관계를 고려한 것이다. 즉, 하나의 제품에 대해 디자인과 특허 등록을 받아 중복 보호하는 경우가 있는데 디자인권의 존속기간 기산점은 등록일부, 특허권의 존속기간 기산점은 출원일부, 기산하여 관리상의 어려움이 있다는 것이다. 또 디자인출원과 특허출원이 상호 변경 가능하고, 최근 특허출원에서 디자인등록출원으로 변경하는 출원이 증가하고 있다. 그런데 특허출원에 의해 선원 지위를 확보하고 장기간 경과한

후에 이를 디자인등록출원으로 변경하는 경우 해당 출원의 디자인등록 후부터 권리기간이 개시되기 때문에 보호기간의 중기가 부당하게 지연될 우려도 있다. 이러한 점을 고려하여 기산점을 변경하였다.⁴²⁾

3. 검토

디자인보호법은 출원일로부터 20년의 존속기간을 두고 있다(디자인보호법 제91조). 따라서 기산점은 개정 의장법과 동일하다. 기간에 관하여 TRIPS 협정은 10년 이상 보호할 것만을 규정하고 있다(TRIPS 협정 제26조 제3항). 참고로, 유럽연합의 경우는 등록디자인에 대해 5년 이상의 기간을 보호하고, 5년 단위로 연장할 수 있어 출원일로부터 최장 25년을 보호하고 있다(유럽연합 디자인지침 제10조). 미국 디자인 특허는 출원일로부터 15년을 보호한다(미국 특허법 제173조). 따라서 20년 이상의 존속기간의 정함이 필요한지는 정책적인 결단의 문제로 특별히 개정이 요구되는 사항은 아니다.

VI. 결론

서론에서 밝힌 바와 같이 논의된 개정사항들은 디자인권 보호의 강화라는 관점과 연결된다. 디자인 창작의 장려를 꾀하는 점에서 긍정적으로 평가할 수 있지만 한편으로 디자인권이라는 배타적 권리의 강화가 반드시 산업발전에 이바지하는 것만은 아니므로 신중한 접근이 필요하다(디자인보호법 제1조 참고). 디자인보호법 개정 또는 해석에의 시사점을 결론에 같음하여 간단히 요약한다.

첫째, 한국과 일본 디자인 개념은 물품성을 근간으로 정의되어 왔지만 기술과 사회 발전에 따라 물품성의 폐지 또는 완화가 고려되어야 한다. 개정 의장법의 화상디자인 및 건축물디자인 보호는 디자인보호법에도 받아들이는 것이 타당하다. 물품의 개념 안에 화상과 건축물을 포함하는 방법도 있겠지만 개정 의장법과 같이 물품과 병렬적으로 규정하면 족하다고 생각된다. 디자인 개념을 개정하면 디자인권자의 권리 범위와 관계되는 실시 규정의 정비도 함께 고민할 필요가 있다.

42) 産業構造審議會 知的財産分科會 意匠制度小委員會, 前掲書(注 4), 10頁.

둘째, 한국과 일본 관련디자인 제도는 일관된 콘셉트 디자인을 보호할 수 있다는 점에서 의미를 갖는다. 개정 의장법은 관련디자인 출원이 가능한 기간을 크게 확대하고, 연쇄적인 관련디자인 출원도 인정하였다. 관련디자인 제도 자체에 대한 비판적 의견이나 권리관계가 복잡해지고 제3자의 예측가능성을 해할 우려가 있는 점 등을 종합 고려하여 그럼에도 불구하고 기업의 일관된 콘셉트 디자인 보호를 강화할 필요가 있다면 디자인보호법에도 받아들일 수 있을 것이다.

셋째, 기존 전용물형 간접침해만 규정되어 있던 것에 더하여 다기능품형 간접침해 유형을 신설하였다. 일본 특허법에서 이미 받아들인 유형이지만 한국은 특허법에 도입이 추진되는 정도이다. 개정 의장법에서의 다기능품형 간접침해의 요건에 대한 해석 문제가 발생할 것으로 예상되어 앞으로 학설과 판례의 축적이 요구된다. 디자인보호법에 도입은 시기상조로 생각된다.

넷째, 개정 의장법은 디자인권 존속기간을 20년에서 25년으로 연장하고 기산점을 등록일에서 출원일로 변경하였다. 디자인보호법에서 디자인권의 존속기간은 출원일로부터 20년으로 특별히 개정이 요구되는 사항은 아니다.

참고문헌

I. 국내문헌

윤태식, 디자인보호법, 진원사, 2016.

정상조·설범식·김기영·백강진 편, 디자인보호법 주해, 박영사, 2015.

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

특허청 보도자료, “화상디자인, 창작성이 높아야 권리로 보호받을 수 있다.”, 특허심판원, 2018. 8. 28.

II. 외국문헌

Mario Franzosi, European Design Protection: Commentary to Directive and Regulation Proposals, Kluwer Law International, 1996.

Louis Altman, Intellectual Property Law and the Construction Industry, Part I, Journal of the Patent and Trademark Office Society Vol. 70, The Patent and Trademark Office Society, 1988.

中山信弘, 注解 特許法(第3版) 上卷, 青林書院, 2000.

寒河江孝允·峯唯夫·金井重彦 編, 意匠法コンメンタール(第2版), レクシスネクシス・ジャパン株式会社, 2012.

青木博通, “ヨーロッパ意匠法から見た日本の意匠法”, 「特技懇」No.232, 特許庁技術懇話会, 2004.

重富貴光, “特許法101条2号·5号(「多機能型間接侵害規定」)について”, 「日本弁理士会中央知的財産研究所 研究報告」第22号, 日本弁理士会中央知的財産研究所, 2008.

川上敏寛, “令和元年特許法等改正法の概要(下)”, 「NBL」1156号, 株式会社商事法務, 2019.

麻生典, “意匠法のおもひろさ”, 「法学セミナー」No.778, 日本評論社, 2019.

青木大也, “意匠法改正—保護対象の拡大と関連意匠制度の拡充を中心に”, 「ジュリスト」Vol. 1541, 有斐閣, 2020.

特許庁総務部総務課制度改正審議室編, 平成14年改正 産業財産権法の解説, 2002.

知産業構造審議会 知的財産政策部会, 意匠制度の在り方について, 2006.

産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会 第14回, 意匠制度の現状と課題, 2011.

経済産業省 産業構造審議会 知的財産政策部会·第16回意匠制度小委員会, 我が国における画面デザイン保護の状況, 2012.

株式会社サンビジネス, 店舗の外観等(トレードドレス)に関する制度·運用についての調査研究報告書, 特許庁, 2019.

産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会, 産業競争力の強化に資する意匠制度の見直しについて, 2019.

産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会 意匠審査基準ワーキンググループ, 令和元年の意匠法改正への対応及び意匠審査基準の明確化のための意匠審査基準の改訂について, 2020.

特許行政年次報告書2019本編掲載図表 1-1-51図 「部分意匠、関連意匠の出願件数及び出願件数割合の推移」.

논문 투고일: 2020. 04. 28.

심사 완료일: 2020. 05. 25.

게재 확정일: 2020. 05. 27.

[Abstract]

A Comparative Study on Revision of Design Act in Japan

Gi-sung Choi*

The revised Design Act in Japan come into force on 1 April 2020 and there will be many changes of design protection system in Japan. The basic purpose of that revision is to expand or strengthen the protection of design rights. Design Protection Act in Korea has influenced by Design Act in Japan. This paper introduces contents of the revision especially focusing on expansion of design right and compares it with Design Protection Act in Korea.

First, according to the revision, the concept of design for GUI and for building and interior is introduced. Definition of design has been reviewed for these designs to be protected by the design right.

Second, the revision enhances the Related Design system. It has been decided that the period of application for the related designs should be extended and a design registration could be granted for the related designs that are applied before the date which has elapsed 10 years from the application of the principal designs. In addition, provisions have been reviewed with the aim of consecutively protecting designs that are similar only to the related designs.

Third, new type of indirect infringement acts is added. By defining subjective factors such as “the knowledge that an object can be used for the working of a registered design”, actions such as the manufacture and import of disassembled individual parts which may constitute infringing products can be controlled as indirect infringement.

Forth, it changes in the duration of design rights. The expiration date of the design right will be the date on which has elapsed 25 years from the filing date.

Key Words: Design Protection Act, GUI design, building design, get-up, related designs, indirect infringement, term of design right

* Attorney at law, Law Firm KHL