



지식재산과 혁신

— Intellectual Property & Innovation —

2022년 3월 제5호

www.kipo.go.kr

기술혁신과 문화시장, 그리고 지식재산권의 역할

“부정경쟁방지법 제2조 제1호 타목”에 관한 소고

상표의 동일·유사 판단에 관한 주체적 기준

상표권 존속기간갱신등록신청제도의 주체적 요건 심사에 대한 고찰



특허청

Korean Intellectual Property Office

ISSN : 2799-3914

발 간 등 록 번 호

11-1430000-001737-09



지식재산과 혁신

Intellectual Property & Innovation

2022년 3월 제5호

www.kipo.go.kr



특허청

Korean Intellectual Property Office



발간사

Intellectual Property & Innovation

어느덧 3년 차에 접어든 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 위기에도 작년 우리나라의 특허, 상표 등 지식재산권 출원건수는 60만 건에 육박하여 역대 최고치를 경신했습니다. 국제특허출원(PCT)도 20,678건으로 세계 4위, 전년 대비 3.2% 증가하여 미국, 일본, 중국 등 상위 5개국 중 가장 높은 증가율을 시현했습니다. 위기 속에서도 미래를 준비하는 우리 기업들의 의지를 확인할 수 있는 대목입니다.

혁신을 향한 움직임은 기업에만 그치지 않았습니다. 특허청도 국가 핵심 자산인 지식재산을 효과적으로 보호·육성하여 우리 기업들이 핵심 기술을 확보할 수 있도록 지원해 왔습니다.

먼저, ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호 기본계획’을 수립하여 범정부적 기술보호 대책을 마련하였고, 기술수사 전담조직을 신설하였습니다. 또한, 유명인의 초상·성명과 같은 퍼블리시티권의 보호 규정을 입법화하여 업계의 오랜 숙원을 해소하였고, 문화산업의 경쟁력을 확보할 수 있는 새로운 지평도 열었습니다.

한편, BIG3(반도체·미래차·바이오) 등 신산업분야의 지식재산 연구개발(IP-R&D)을 강화했으며, 특히 우리 기업의 백신 개발을 돕기 위해 코로나19 백신 관련 특허를 분석·제공하여 의약계로부터 뜨거운 호응을 얻기도 했습니다.

또한 세계 최초로 모바일 상표출원을 도입·운영하여 2021년에는 전체 상표출원의 98%가 온라인으로 출원되었으며, 인공지능(AI) 기반의 상표검색시스템도 개발하였습니다.

이러한 노력은 대외적으로도 인정받고 있습니다. 세계지식재산기구(WIPO)는 글로벌 혁신지수 평가에서 우리나라를 역대 최고인 세계 5위로 발표하였고, 영국 지식재산 매체인 WTR(World Trademark Review)은 우리나라 특허청을 혁신적인 지식재산 기관 1위로 선정하였습니다.

그간의 노력이 다방면으로 열매를 맺는 시점에서 「지식재산과 혁신」 제5호를 발간하게 되었습니다. 이번 호에서는 퍼블리시티권의 보호 움직임, 신기술이 지식재산권과 문화 시장에 미치는 영향, 지식재산 분야 국제기구 동향 및 기후변화 관련 이슈에 이르기까지 폭넓은 주제를 다루었습니다.

유명인의 초상·성명 등을 보호하기 위해 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’ 제2조 제1호 타목에 신설된 퍼블리시티권 규정을 상세히 분석했습니다. 나아가, 메타버스(Metaverse)와 인공지능(AI) 등 신기술이 지식재산권과 문화시장에 미치는 영향도 살펴보았습니다.

그 밖에, 기후변화로 물 부족 문제가 대두되는 가운데 정수와 저장기술 등 ‘물 산업’ 분야의 특허-산업 연계 분석 결과, 세계지식재산기구(WIPO) 신임 사무총장 다렌 탕(Daren Tang)의 중장기 정책 방향과 시사점 등 국내·외 이슈를 아우르는 내용도 담았습니다.

아무쪼록 특허청 구성원과 외부 전문가의 고민을 담은 본 학술지가 산·관·학계, 그리고 지식재산에 관심있는 국민 여러분과의 소통 창구가 되기를 기원합니다.

마지막으로 이 책자의 발간을 위해 소중한 원고를 제출해 주신 분들께 감사의 마음을 전합니다.

2022. 3. 2.

특허청장 김 용 래

김 용 래



CONTENTS ... 목 차

| 발간사 특허청장

I. 지식재산 제도·정책 동향

- 1. 기술혁신과 문화시장, 그리고 지식재산권의 역할 이철남 ... 3
- 2. “부정경쟁방지법 제2조 제1호 타목”에 관한 소고 김동욱 ... 21
- 3. 세계지식재산기구(WIPO) 주요 동향 및 시사점 허원석 ... 51
- 4. 상수용 대형 물 저장탱크의 산업기술 동향 오 주 ... 69
- 5. 콘텐츠 큐레이션의 부가가치를 높이는 권리화 방안 장지혜 ... 91
- 6. 디자인의 유사개념에 대한 이원론의 제(諸) 문제 김지훈 ... 115
- 7. 소프트웨어 발명에 대한 주요국 심사 실무 비교 유진태 ... 131

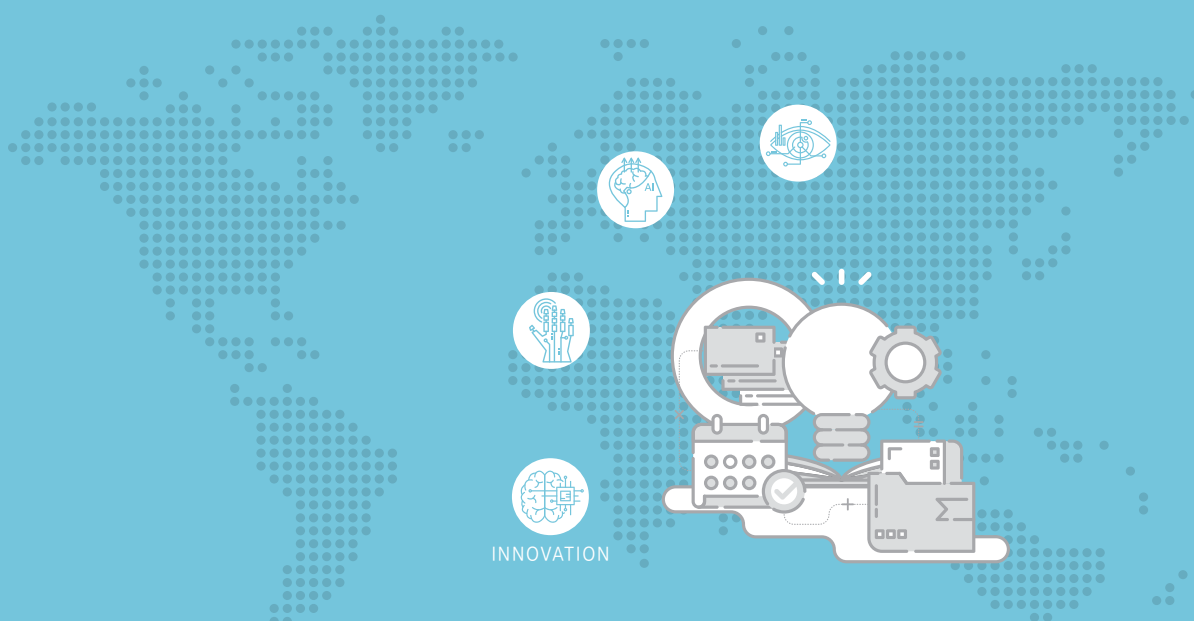
II. 지식재산 논단

- 1. 상표의 동일·유사판단에 관한 주체적 기준 육소영 ... 167
- 2. 상표권 존속기간갱신등록신청제도의 주체적 요건
심사에 대한 고찰 이재구 ... 181
- 3. 삼성 태블릿 컴퓨터 디자인 관련 영국 대법원 판결
(Samsung/Apple UK Judgement) 검토 하성태 ... 205



www.kipo.go.kr 

지식재산 제도 · 정책 동향



지식재산 제도·정책 동향

기술혁신과 문화시장, 그리고 지식재산권의 역할 : 음악시장의 변화를 중심으로

충남대학교 법학전문대학원 이철남 교수 ▶



목 차 / Contents

1. 들어가며	4
2. 음악 '시장'의 역사와 저작권제도	4
가. 인쇄기술과 출판시장, 그리고 저작권제도의 형성	
나. 기술 혁신과 음악 저작권의 확장	
3. 음악시장의 현황	8
가. 글로벌 음악시장 규모	
나. 국내 음악시장 규모 및 저작권료 징수 현황	
다. 음악 기획사의 비즈니스 모델과 지식재산권	
4. 최근의 기술변화와 저작권 쟁점들	13
가. OTT 서비스와 음악저작권	
나. 메타버스 온라인 공연과 음악저작권	
다. 인공지능 음악의 비즈니스 모델과 저작권제도의 개선 방향	
5. 마무리하며	17

Korean Intellectual Property Office

1 들어가며

음악을 포함하여 한 사회의 문화는 항상 변화해 왔다. 그러한 변화의 원인으로서는 다양한 요소들을 언급할 수 있을 것이다. 필자는 레식 교수의 저서 <코드>¹⁾에서의 논의를 빌려와, 한 사회의 문화의 변화 원인을 ‘기술’, ‘시장’, ‘제도’와 그것들 간의 상호작용에서 찾아보고자 했다. 가령 근대 이후의 사회, 어쩌면 오늘날까지도 우리 사회의 가장 대표적인 대중문화는 ‘책읽기’이다. 이와 같이 근대 사회가 서적을 중심으로 한 문화로 변화할 수 있었던 주요한 원인들에는 ‘인쇄기술’과 ‘출판시장’, 그리고 ‘저작권제도’를 포함시킬 수 있다.

대중음악의 변화도 기술, 시장 및 제도의 틀로 일정 부분 설명가능하다. 이하에서는 음악을 둘러싼 기술 변화, 새로운 기술을 기반으로 한 음악시장의 형성 및 발전, 그러한 음악시장의 비즈니스 모델을 강화하는 지식재산제도를 중심으로 대중음악의 변화를 설명해 보고자 한다.

2 음악 ‘시장’의 역사와 저작권제도

가. 인쇄기술과 출판시장, 그리고 저작권제도의 형성

음악은 오랫동안 인류와 함께 해 왔다. 그런데 음악 ‘시장’은 생각만큼 그렇게 역사가 길지 않다. 우리에게 익숙한 음악시장은 ‘기술’과 ‘저작권제도’와 밀접한 관계가 있다. 음악분야에 오늘날과 같은 의미의 시장이 형성되고 저작권제도가 관여하기 시작한 것은 인쇄기술의 발전과 함께 출판시장이 발전하고 저작권제도가 형성된 것과 맥락을 같이 한다. 근대 초기 서구에서는 새로운 인쇄기술이 발전하고 이를 바탕으로 출판시장이 발전하였으며, 그 과정에서 저작권제도가 일정한 역할을 하였다. 중국과 우리나라를 비롯한 동양에서도 목판 및 금속활자를 바탕으로 한 인쇄기술이 더 일찍 발전했었다. 그러나 국가 및 종교를 바탕으로 한 출판 사업이 중심이었고, 서구와 같은 출판 ‘시장’이 중심이 되지 못했다. 반면 서구에서는 구텐베르크 인쇄술 등 새로운 기술을 바탕으로 출판시장이 발전하게 되었다. 그리고 시장의 성장 과정에서 대규모 투자를

1) Lawrence Lessig, “Code: And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0”, Basic Books, 2006.

보호하고자 했던 서적상들의 요청, 그리고 도서에 대한 검열을 필요로 했던 왕권 및 교권의 욕구가 맞물려 특정 서적상에게 복제(copy)의 독점을 부여하는 저작권('copy'-right) 제도가 탄생하기에 이르렀다.²⁾

음악분야의 저작권도 초기에는 음악(악보) 출판물에 대한 복제권(copyright)으로 시작하였다. 음반이나 영상을 통해 음악을 표현하고 유통시킬 수 있는 오늘날과는 달리, 당시의 기술 수준으로서는 음악을 고정할 수 있는 방법은 악보에 표시하는 정도였다. 그리고 15세기까지만 하여도 악보는 수도승 등에 의한 수작업으로서만 복제가 가능했다. 그런데 출판기술이 발전함에 따라 서적뿐만 아니라 악보 또한 출판이 가능하게 되었다. 특히 16세기 초 이탈리아에서 근대 음악출판의 아버지로 불리는 Petrucci가 본격적으로 음악출판업을 시작했다.³⁾ 1520년경 영국에서는 John Rastell이 음악출판업에 single-impression 방법을 도입하였으며, 악보시장이 발전하는 계기가 되었다.⁴⁾

나. 기술 혁신과 음악 저작권의 확장

1) 악보출판과 복제권

악보 인쇄시장의 초기에 출판업자를 보호하기 위한 제도적 장치는 악보출판에 대한 특허였다. 1498년 Petrucci는 베니스 당국에 음악출판에 대해 특허를 신청했다. 영국에서도 음악 출판에 특허가 부여된 사례들이 있다. 예를 들면 1575년 엘리자베스1세가 Thomas Tallis에게 음악출판에 대해 21년의 독점권을 부여하였다. 출판시장이 발전함에 따라 출판업자들의 이해관계를 조정하기 위한 시도가 있었으며, 특히 1709년 최초의 저작권법으로 알려진 앤여왕법이 제정되었다. 앤여왕법은 음악저작물(악보)도 서적으로 취급해 보호하였다.⁵⁾

악보출판이 성행하기 전 바흐 등의 클래식 음악가들은 교회나 귀족 등의 후원을 받으면서 음악 창작활동을 해왔다. 그런데 악보출판시장이 발전하고 창작자들을 보호하

2) 박성호, 『저작권법』 제2판, 박영사, 2017, 3-5면 참조.

3) Petrucci가 채택한 인쇄기술은 triple-impression 기법으로서 악보의 품질은 좋았지만 기간 및 비용이 많이 드는 방법이었다. <https://en.wikipedia.org/wiki/Ottaviano_Petrucci>, 검색일: 2022. 1. 10.

4) 이 방법으로 복제된 악보의 품질은 좋지 않았지만, triple-impression 기법에 비해 저렴하게 복제하는 것이 가능하였으므로 상업적으로 우위에 있었다. 이 기법은 17세기 copper-plate engraving 기술이 발명될 때까지 성행하였다. <https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_music_publishing> 검색일: 2022. 1. 10.

5) 박성호, “음악저작권의 생성과 발전에 관한 역사적 고찰”, 『법학논총』, 제28권 제3호(2011), 44면.

기 위한 저작권제도가 갖추어짐에 따라 음악가들은 점차 재정적으로 교회나 귀족들로부터 독립할 수 있게 되었다. 음악 저작권제도는 음악의 내용면에서도 변화를 가져왔다. 즉 교회나 귀족과 같은 소수를 위한 음악에서, 다수의 사람을 위한 대중음악으로의 변화이다. 왜냐하면 저작권제도하에서는 보다 큰 시장을 타겟으로 한 대중음악이 상업적으로 유리하기 때문이다. 특히 19세기 후반 및 20세기 초 미국을 중심으로 대중음악 산업이 크게 발전하였다.⁶⁾

2) 대중공연과 공연권

새로운 인쇄기술에 의해 악보가 대중적으로 보급됨에 따라 카페 등을 중심으로 대중을 위한 공연이 활발해졌다. 이와 같은 대중 공연시장은 '복제권' 중심의 음악 저작권에 '공연권'이 포함될 수 있는 토대가 되었다. 음악 저작권의 하나로서 공연권은 18세기 프랑스에서부터 시작되었다. 1847년 Ernest Bourget는 당시 대표적 Cafe-concert venue였던 Les Ambassadeurs에서 자신의 작품이 연주(공연)되는 것에 대해 대가를 청구하였다. 그리고 소송에서의 승리를 바탕으로 1851년 최초의 공연권 집중관리단체인 SACEM이 만들어졌다.⁷⁾

3) 축음기의 발명과 음반의 복제권, 그리고 저작인접권

축음기의 등장으로 복제권은 악보에서부터 음반의 복제로 확대되었으며, 실연자 및 음반제작자 권리 등 저작인접권이 인정되기 시작했다. 소리를 기록하고 재생하는 축음기술의 발전은 음악출판의 개념을 바꾸어 놓았다. 축음기가 발명되고 보급될 당시에는 악보(시트) 출판이 주류였지만, 1925년경부터 음반(디스크)이 시트 뮤직 판매를 앞지르기 시작하였다.⁸⁾ 그 결과 출판업자 및 작곡가들에게는 음반 판매를 통한 수익이 시트 판매 수익보다 더 커지게 되었으며, 음악 저작권은 악보의 복제권보다 음반의 복제권이 더 중요해졌다.

6) 당시 뉴욕을 중심으로 매년 25,000여 곡이 창작되었다. 1892년 발매된 "After the Ball"은 5백만장이 넘게 팔렸다. <[https://en.wikipedia.org/wiki/After_the_Ball_\(song\)](https://en.wikipedia.org/wiki/After_the_Ball_(song))>, 검색일: 2022. 1. 11.

7) 정식명칭은 'the Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique'이다. <<https://www.sacem.fr/>>, 검색일: 2022. 1. 15.

8) 잘 알려진 것처럼 최초의 축음기는 1877년 토마스 에디슨에 의해 발명되었다. 에디슨의 축음기는 원통형의 모습 이었는데, 1890년대에 Emile Berliner는 기존의 원통형 축음기를 원반(디스크)형 축음기 형태로 개량된 제품을 내놓았고, 이와 같은 원반형 축음기는 점차 축음기의 표준으로 자리잡게 되었다.

한편, 소리를 저장할 수 있는 축음기가 등장하기 전까지 음악 공연은 라이브 공연의 형태였다. 이와 같은 공연의 일회성 때문에 연주자나 오페라 가수 등 실연자는 연주회 출연시마다 자신의 실연에 대한 수입을 얻을 수 있었다. 그런데 축음기의 보급으로 음반을 통한 공연이 가능해지게 되면서 실연자의 수입에 영향을 미치기 시작했다. 처음에는 주로 가정 등 사적인 공간에서 축음기가 이용되었고, 대중을 상대로는 라이브 공연이 지속되었으므로 그 영향이 적었다. 그런데 라디오 방송 등에서 가정용 음반을 구매하여 방송하는 등의 이용형태가 확대되면서 실연자들이 라이브 공연을 할 수 있는 기회가 줄어들게 되었다. 녹음 및 녹화기술의 발달은 실연자들뿐만 아니라 점차 음반 제작자와 방송사업자들의 이해관계에도 영향을 미치기 시작했다. 이와 같은 상황에서 실연자, 음반제작자, 방송사업자의 권리를 보호하기 위한 논의가 이루어졌으며, 1936년 오스트리아, 1941년 이탈리아 등에서 저작권접권제도가 도입되었다. 그리고 1961년에는 저작권접권 보호를 위한 로마협약이 체결되었다.⁹⁾

4) 영상기술의 발전과 씽크권, 방송권

새로운 기술의 보급과 그에 따른 새로운 시장이 만들어짐에 따라 음악 저작권의 범위는 지속적으로 확대되어 왔다. 영상기술의 발전으로 영화 및 방송 시장이 크게 성장하게 되었으며, 영상의 사운드 트랙에 음악을 포함시킬 수 있는 씽크권, 음악을 방송에 내보낼 수 있는 방송권 등이 음악 저작권의 범위에 포함되었다. 특히 영화사들은 일찍부터 영화산업에서 음악(비즈니스)의 중요성을 인식하였다. 1906년 Sam Fox Publishing Company가 오리지널 영화 scores를 출판하기 시작했으며, 1927년 첫 번째 talkie 영화인 The Jazz Singer가 나온 이후에는 영화 스튜디오들이 다수의 음악출판사들을 인수하기도 했다.¹⁰⁾

5) 인터넷 기술과 전송권

20세기 후반 인터넷 등 디지털네트워크의 발전과 함께 음악의 온라인 유통이 활발해졌으며, 그 과정에서 음악 등에 대한 전송권이 인정되기 시작했다. 새로운 기술에 의해 출현한 디지털 음악 비즈니스 모델은 저작권 제도의 도움을 받아 음악 시장의 구

9) 오승종, 『저작권법』 제4판, 박영사, 2016, 932-933면.

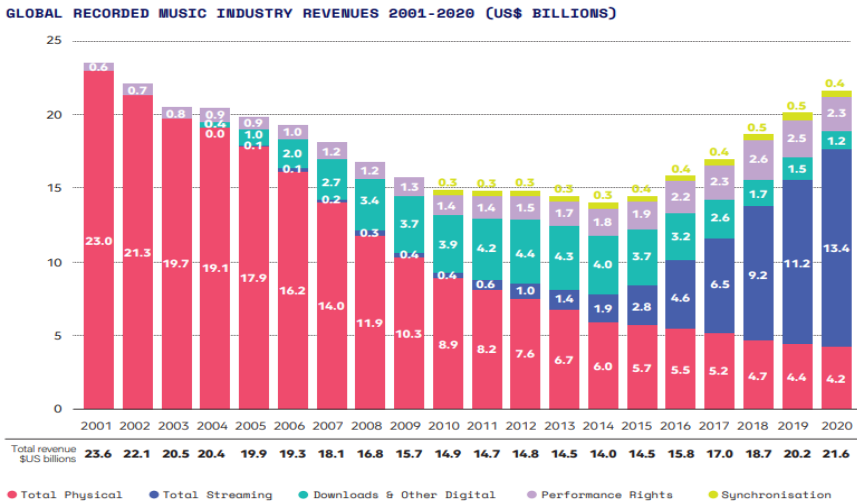
10) <https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_music_publishing>, 검색일: 2022. 1. 11.

조적 변화를 가져왔다. 21세기에 들어서면서 음악 시장은 오프라인 시장에서 온라인 시장으로 빠르게 재편되고 있다. LP, 테이프, CD 등의 음반을 중심으로 발전해왔던 오프라인 음악시장은 급격한 감소세를 보이고 있으며, 그 대신 온라인 중심의 음원 시장이 그 자리를 채워나가고 있다. 그와 함께 음원의 기획 및 제작, 디지털 음원의 유통을 주축으로 하는 오늘날의 음악시장에서는 음반의 복제권에 대한 비중은 줄어들었으며, 그 대신 전송권의 비중이 크게 증가하였다.

3 음악시장의 현황

가. 글로벌 음악시장 규모

음악 소비 방식이 피지컬 음반에서 디지털 음원으로 옮겨가는 과정에서 음원 불법 복제 및 유통으로 인해 2000년대 이후 약 10여 년간 글로벌 음악시장 규모는 하락세를 보였다. 그러나 유료 스트리밍 서비스 등 새로운 디지털 서비스 시장이 성장하면서 2015년부터 다시 성장하고 있는 추세이다. 국제음반산업협회(International Federation of the Phonographic Industry, 이하 IFPI)가 발표한 「Global Music Report 2021」에 따르면, 2020년 세계 음악시장 규모는 전년동기 대비 7.4% 성장한 약 216억 달러로 추산된다.¹¹⁾

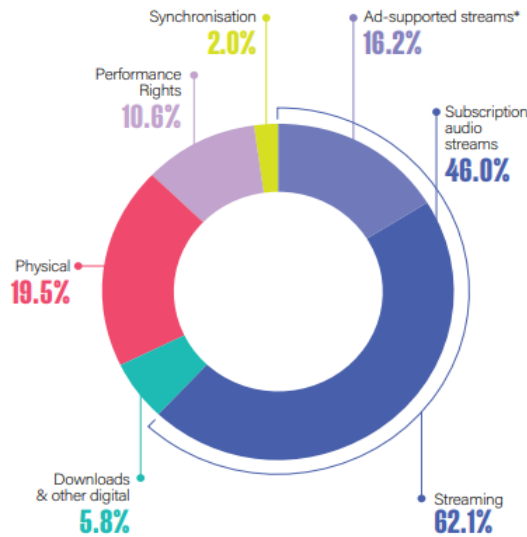


(IFPI, 2021)

11) Global Music Report 2021, IFPI, 2021, pp.10-11.

영역별로 살펴보면, 스트리밍 시장은 전년대비 18.5%가 증가하여 전체 수입의 62.1%를 차지하였다. 반면 피지컬 음반시장은 4.7% 감소하여 전체 수입의 19.5%를 차지하였고, 코로나 영향으로 공연권 수입도 10.1% 감소하여 전체의 10.6%를 차지했다. 이 밖에 다운로드 및 기타 디지털 음원 매출이 5.8%, 싱크권 매출이 2.0%를 차지하고 있다.¹²⁾

GLOBAL RECORDED MUSIC REVENUES BY SEGMENT 2020



(IFPI, 2021)

나. 국내 음악시장 규모 및 저작권료 징수 현황

IFPI에 따르면 한국의 음악 산업 규모는 2020년 기준 미국, 일본, 영국, 독일, 프랑스에 이어 6위 규모이다. 한국콘텐츠진흥원의 콘텐츠산업조사에 의하면, 2019년 기준 국내 음악산업의 매출액은 6조 8천억원 규모이다. (노래연습장 운영업을 제외하고) 업종별로 살펴보면, 기획사 등 음악 제작업이 전년대비 38%가 증가한 약 1조9천억원으로 전체 매출액의 28.3%를 차지하였고, 온라인 음악 유통업이 전년대비 5.7% 증가하여 전체 매출액의 27.1%를 차지하였다. 이 밖에 음악공연업 16.4%, 음반복제 및 배급업과 도소매업을 합한 비중이 6.9%, 음악 및 오디오물 출판업이 0.3%를 차지하고 있다.¹³⁾

12) *Ibid.*, p.11.

I. 지식재산 제도·정책 동향

(단위: 백만원)

중분류	소분류	2017년	2018년	2019년	비중 (%)	전년 대비 증감률 (%)	연평균 증감률 (%)
음악 제작업	음악 기획 및 제작업	1,173,207	1,347,418	1,859,987	27.3	38.0	25.9
	음반(음원) 녹음시설 운영업	60,618	63,755	66,943	1.0	5.0	5.1
	소계	1,233,824	1,411,172	1,926,930	28.3	36.5	25.0
음악 및 오디오물 출판업	음악 오디오물 출판업	17,665	19,067	20,748	0.3	8.8	8.4
	기타 오디오물 제작업	865	850	888	0.0	4.5	1.3
	소계	18,530	19,917	21,636	0.3	8.6	8.1
음반복제 및 배급업	음반 복제업	81,305	99,294	111,687	1.6	12.5	17.2
	음반 배급업	94,182	98,497	110,866	1.6	12.6	8.5
	소계	175,487	197,791	222,553	3.3	12.5	12.6
음반 도소매업	음반 도매업	74,762	88,177	102,626	1.5	16.4	17.2
	음반 소매업	130,119	132,499	145,749	2.1	10.0	5.8
	소계	204,881	220,676	248,375	3.6	12.6	10.1
온라인 음악 유통업	인터넷/모바일 음악서비스업	1,441,804	1,518,803	1,601,034	23.5	5.4	5.4
	음원대리 중개업	119,516	128,020	133,708	2.0	4.4	5.8
	인터넷/모바일 음악 콘텐츠제작및제공업(CP)	91,752	98,437	109,279	1.6	11.0	9.1
	소계	1,653,072	1,745,261	1,844,021	27.1	5.7	5.6
음악 공연업	음악공연 기획 및 제작업	944,134	981,066	1,037,056	15.2	5.7	4.8
	기타 음악공연 서비스업	71,264	77,015	81,713	1.2	6.1	7.1
	소계	1,015,397	1,058,081	1,118,769	16.4	5.7	5.0
중합계		4,301,192	4,652,898	5,382,284	79.0	15.7	11.9
노래연습장 운영업	노래연습장 운영업	1,503,115	1,445,015	1,429,534	21.0	△1.1	△2.5
합계		5,804,307	6,097,913	6,811,818	100.0	11.7	8.3

(한국콘텐츠진흥원, 2021)

〈그림〉 음악산업 업종별 매출액

음악저작권 사용료 징수규모도 음악산업의 구조 변화와 맥락을 같이 한다. 한국음악저작권협회(이하 'KOMCA'라 한다)의 〈2020 KOMCA 저작권료 징수 통계 자료〉에 의하면, 2020년 저작권 사용료 규모는 2487억원에 달한다. 2016년 1474억원 규모에서 4년 만에 1000억원이 증가한 규모이다.

13) 2019년 기준 콘텐츠산업조사(2020년 실시), 문화체육관광부, 2021. 5.

(단위: 억 원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
방송 사용료	275.6	442.0	456.0	389.6	427.3
전송 사용료	456.2	554.2	671.1	863.0	1,097.7
복제 사용료	211.3	248.5	339.6	352.2	479.0
공연 사용료	432.3	438.3	461.4	458.5	322.7
외국 사용료	92.0	80.6	100.0	134.0	151.4
기타(이자수입)	6.7	4.9	6.0	10.9	9.2
합 계	1,474.1	1,768.5	2,034.1	2,208.2	2,487.3

(KOMCA, 2021)

주목할 점은 전송사용료가 급격하게 증가했다는 점이다. 특히 스트리밍 사용료는 2016년 277억 정도에서 2020년 707억으로 증가했다. 또한 OTT 플랫폼 등으로 유통되는 영상에 관한 음악사용료가 18억에서 222억으로 크게 증가했다.

(단위: 억 원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	2020 증감액
스트리밍	277.0	368.3	433.6	542.8	707.5	
다운로드	143.0	159.9	140.3	135.9	102.4	
영상(포털)	18.4	18.6	77.1	171.8	222.5	전년대비 +234.7억 원 (27.2% ▲)
링벨	9.4	7.1	15.1	6.9	7.1	
기타	8.4	0.2	5.0	5.6	58.2	
합 계	456.2	554.2	671.1	863.0	1,097.7	

(KOMCA, 2021)

다. 음악 기획사의 비즈니스 모델과 지식재산권

1) 하이브의 주요 사업

국내 대표적인 음악기획사이며 BTS가 소속된 (주)하이브의 주요 사업으로는 앨범사업, 공연사업, MD 및 라이선싱 사업, 플랫폼 운영 등의 사업이 있다.¹⁴⁾ 가장 대표적인

14) 하이브의 사업 내용에 대해서는 하이브 홈페이지에 2021.3.22. 공시된 2020년 사업보고서 참조.
 <<https://hybecorp.com/kor/ir/official/content>>, 검색일: 2022. 1. 12.

사업은 음악(음원)을 기획하고 제작하는 앨범사업이다. BTS를 기반으로 하는 강력한 팬덤을 기반으로 전세계적으로 앨범 판매량이 상당하다. IFPI의 보고서에 의하면 2020 GLOBAL TOP 10 ALBUM SALES CHART에서 1위(MAP OF THE SOUL:7, 480만장), 2위(BE (Deluxe Edition, 269만장), 8위(MAP OF THE SOUL:7 - THE JOURNEY -, 117만장)를 차지했다.¹⁵⁾ 음원 스트리밍 시장과 함께, 팬들이 음악을 듣기 위해서가 아니라 소장하기 위해 피지컬 음반을 구매하는 문화가 확산되면서 피지컬 시장도 성장하는 추세이다.

공연사업의 경우 자회사인 (주)빅히트쓰리식스티를 통해 월드투어를 기획, 연출 및 실행하고 있다. 전통적인 공연에서 더 나아가 라이브 뷰잉(LIVE VIEWING)을 통해 공연이 실시되고 있는 시간에 영화관, 다른 스포츠 경기장 등에서 공연을 실시간으로 관람하는 형태로 보다 많은 관객이 공연을 관람할 수 있도록 하고 있다. 특히 코로나 19로 인한 월드투어 취소에 대응하고 장기적인 비대면 시대의 새로운 공연문화에 대비하기 위해 온라인 스트리밍 콘서트 등 다양한 시도를 하고 있다.

MD 및 라이선싱 사업은 오리지널 IP를 통해 다양한 2차 저작물을 생산하는 IP사업이다. (주)빅히트아이피가 담당하고 있으며, 음악 및 아티스트에 기반한 글로벌 캐릭터/애니메이션/만화, 공식상품(MD) 그리고 오프라인 공간사업(팝업 스토어) 등 다양한 2차 저작물사업을 진행하고 있다. 라이선싱 사업의 경우 라이선시와의 일회성 혹은 장기계약에 따라 아티스트, 캐릭터 및 음악 관련 저작권의 사용권한을 부여하고 고정 수수료 또는 로열티를 지급받고 있다.

플랫폼 사업은 (주)위버스컴퍼니가 맡고 있는데, 글로벌 팬 커머스 플랫폼 위버스샵(Weverse Shop)과 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Weverse)를 론칭하여 사업을 전개하고 있다. 위버스는 최초 론칭 시부터 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼을 지향하여 기획/개발되었으며, 팬덤을 결집시키고 공고화하는 기능뿐 아니라 활발한 아티스트와의 소통, 팬들간의 커뮤니티 활동을 통해 팬덤의 지속력을 확대하는 기능을 수행한다. 아울러 MD 매출, 콘텐츠 매출 등 직접적인 매출창출 기능도 있다.

15) Global Music Report 2021, IFPI, 2021.

2) 하이브 보유 지식재산권

이상과 같은 다양한 사업을 효과적으로 영위하기 위해 하이브는 지식재산권을 적극적으로 확보하고 있다.¹⁶⁾ 예를 들면 앨범사업 및 공연사업에 필요한 음악 또는 음원에 대해 저작권 및 저작인접권을 확보하거나 라이선스를 취득하게 된다. 저작권이나 저작인접권의 경우 별도의 출원이나 등록을 하지 않더라도 권리를 취득하는 것이 가능하다.

하이브의 비즈니스 모델에서는 저작권뿐만 아니라 산업재산권도 중요하다. 음원 등의 콘텐츠와 함께, 방탄소년단, 투모로우바이투게더, 세븐틴, 뉴이스트, 여자친구 등 아티스트 IP 기반 MD 사업도 활발하게 하고 있으며, 그 과정에서 상품군별로 상표권을 취득하고 있다. 아울러 주요 제품군에 대해서는 디자인권을 국내외에서 확보하고 있으며, 플랫폼 운영 등과 관련하여 특허권도 확보하고 있다. 하이브는 (2020년말 기준) 국내 및 해외에 총 1,385건의 상표권, 특허권, 디자인권 등 지적재산권을 보유하고 있으며, 총 1,296건이 출원되어 심사 중에 있다.

〈표〉 하이브 지식재산권 현황 (2020년 말 기준)

구 분		상표권		디자인권		특허권	
		출원	등록	출원	등록	출원	등록
국내	대한민국	139	626	1	12	10	4
해외	미국, 일본 등 33개국	1,143	723	1	19	2	1
합 계		1,282	1,349	2	31	12	5

4 최근의 기술변화와 저작권 쟁점들

가. OTT 서비스와 음악저작권

방송음악에 관한 현행 권리처리 시스템은 지상파 중심의 1987년 저작권법 체제를 기본 골격으로 하고 있다. 단일 신탁단체와의 협상을 통해 음악 저작물의 대다수를 이용할 수 있으며, 보상금 지급으로 모든 실연자 및 음반제작자의 권리를 처리할 수 있었

16) 하이브의 지식재산권 보유현황에 대해서는 하이브 홈페이지에 2021.3.22. 공시된 2020년 사업보고서 참조. <<https://hybecorp.com/kor/ir/official/content>>, 검색일: 2022. 1. 12.

다. 대가의 적정성은 별론으로 하고 당시로서는 매우 효율적인 시스템이었다. 하지만 오늘날 방송환경이 매우 복잡해지면서 현행 권리처리 시스템은 많은 문제점을 노출시키고 있다. OTT 플랫폼을 둘러싼 최근의 논란은 우리가 해결해야 할 커다란 문제의 일 단면을 보여주는 것이다.¹⁷⁾

음악 저작권자는 방송과 전송 등 모든 공중송신행위를 아우르는 독점배타적인 공중송신권을 가지며, KOMCA 등 신탁관리단체는 사용료 계산 및 징수의 편의상 플랫폼 별로 구분하여 사용료를 징수하고 있다.¹⁸⁾ 지상파의 경우를 보면 KOMCA 등 신탁단체에 지급하는 ‘방송’ 사용료에는 통상적인 방송을 포함하여 방송용 공연, 복제(싱크로나이제이션 이용) 등 방송프로그램 제작 및 (방송, 전송 등을 위한) 프로그램 제공이 포함된다. 공중송신에 대한 배타적인 권리를 갖는 저작권자의 경우 방송서비스의 성격을 명확하게 구분해야 할 필요성이 상대적으로 적다. 반면 저작인접권자의 경우 배타적인 전송권과 방송보상금 청구권 등을 구분하기 위해서는 전송과 방송 등을 명확히 구분해야 한다. 특히 오늘날 전송 기반 플랫폼에서 방송 프로그램이 유통되는 사례가 증가하면서 방송사들로는 저작인접권자들의 전송권을 처리해야 하는 부담이 크다.

나. 메타버스 온라인 공연과 음악저작권

코로나 상황으로 오프라인 공연이 어려워지면서 메타버스 등의 플랫폼을 통해 온라인으로 공연하는 사례가 증가하고 있다. 예를 들면 포트나이트에서 트래비스 스콧이 유료 콘서트를 개최한 것이 대표적인 경우인데, 1,230만 명이 동시 접속했다. BTS도 포트나이트에서 아바타 팬들 앞에서 다이너마이트의 안무를 공개하기도 했다. 국내에서도 메타버스 플랫폼 등을 통해 온라인 공연이 이루어진 사례가 많다. 대표적으로 제페토 플랫폼을 통해 블랙핑크 등의 스타들이 팬들과 소통하고 있다.

최근 온라인 공연과 관련하여 저작권 사용료를 어떻게 정산해야 하는지에 관한 문제가 제기되고 있다. 오프라인 공연에서는 음악저작권 신탁단체의 사용료 규정에 따라 저작권료를 지급하도록 규정되어 있지만, 현재 온라인 공연에 관한 사용료 규정이 없기 때문이다. 오프라인 콘서트의 경우 콘서트를 주관하는 공연기획사 등이 공연사용료

17) 김현숙, 백승만. "OTT의 음악저작권 사용료 분쟁의 쟁점과 시사점", 『안암법학』, 제61권(2020).

18) KOMCA, 음악사용료 징수규정, <https://www.komca.or.kr/dat2/dat_contents_02.jsp>, 검색일: 2022. 1. 16.

를 지급하게 되며, 이를 녹화한 콘텐츠를 VOD 서비스로 제공하는 경우 온라인 플랫폼 사업자가 전송사용료를 지급하게 된다. 그런데 기존에 공연을 TV 생방송으로 중계하거나 인터넷으로 보여주던 것과는 달리, 온라인 실시간 콘서트는 메타버스 환경을 통해 AR/VR 기술이 접목되면서 아티스트와 관객간 쌍방향으로 진행하게 되는데, 이를 법적으로 어떻게 평가해야 하는지가 문제된다.¹⁹⁾ 또한 온라인 콘서트에 대한 사용료 징수 주체에 관해서도 쟁점이 있다. 국내 아티스트가 국내 플랫폼을 이용하거나 해외 플랫폼을 이용하기도 하며, 콘서트를 듣는 관객도 전 세계에 흩어져 있기 때문이다.²⁰⁾

다. 인공지능 음악의 비즈니스 모델과 저작권제도의 개선 방향

컴퓨터를 통해 음악을 창작하고자 하는 시도는 오래전부터 있었다. 근래에 들어서는 음악 창작 현장에 인공지능이 활발하게 적용되고 있다. 특히 소니의 플로우 머신즈(FlowMachines)²¹⁾와 구글의 마젠타(Magenta) 프로젝트²²⁾가 대표적이다. 소니는 이미 2016년 플로우 머신즈가 작곡한 음악 2곡을 발표했다. 데이터베이스에 포함된 13,000여곡을 분석한 후 사용자가 선택한 스타일에 맞추어 작곡을 하는 방식이다.²³⁾ 소니는 AI 작곡 시스템을 통해 작곡 관련 공정의 효율성을 높여 레코드 사업의 경쟁력을 높이려 한다.²⁴⁾ 구글은 마젠타 프로젝트를 통해 음악 등 예술 창작 분야에 인공지능을 적용시키기 위한 시도를 지속하고 있으며, 음악가, 프로그래머, 머신러닝 연구자들의 커뮤니티 구축을 위해 오픈소스 방식으로 진행되고 있다. 이를 위해 구글은 AI 플랫폼인 텐서플로의 소스코드를 공개하고 있다.²⁵⁾

인공지능 음악이 음악 시장에 어떠한 영향을 미칠지는 현재로서는 예측하기 어렵다. 그렇기 때문에 인공지능 음악에 대응하여 저작권 혹은 지식재산 제도를 어떻게 변화해

19) 김현숙, 김창규, "온라인 실시간 콘서트의 저작권법적 성격 및 음악사용료에 대한 연구", 『경영법률』, 제31권 제4호(2021), 433-462면 참조.

20) 위의 논문, 449-451면 참조.

21) <<https://www.flow-machines.com/>>, 검색일: 2022. 1. 15.

22) <<https://magenta.tensorflow.org/>>, 검색일: 2022. 1. 15.

23) 'Daddy's Car'라는 곡은 비틀즈 스타일로, 'Mr Shadow'라는 곡은 콜 포터와 듀크 엘링턴의 스타일로 작곡한 곡이었다. <http://www.huffingtonpost.kr/2016/09/29/story_n_12242300.html>, 검색일: 2022. 1. 20.

24) <<http://www.techdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=6736>>, 검색일: 2022. 1. 20.

25) <<https://www.tensorflow.org/>>, 검색일: 2022. 1. 20.

가야할지에 대해서도 컨센서스가 이루어지지 못하고 있다. 이와 관련하여 크게 두가지 방향으로 예측해 볼 수 있다.

첫 번째는 인공지능 기술이 현재의 음악시장 비즈니스 모델을 강화하는 방향으로 발전하는 경우이다. 예를 들면 소니의 플로우 머신즈는 AI가 방대한 양의 음악 스타일을 학습하고, 이와 같은 스타일과 기술 등을 이용하여 창작자들이 자신만의 방식으로 조합하여 작곡을 하도록 돕는다. 구글의 마젠타 프로젝트도 인간을 대체하기 위한 것이 라기보다는 인간의 창작 능력을 도우는 것을 표방하고 있다. 이와 같은 소니와 구글의 인공지능 음악 기술은 하이브 등과 같이 음악을 기획하고 제작하는 기업에게는 매우 유용할 것이다. 현재의 창작자들을 보조하거나 대체함으로써 더욱 효율적으로 음악을 창작하는 것이 가능하다. 인공지능 음악이 현재의 음악 비즈니스 모델을 강화하는 방향으로 나아간다면, 인공지능이 창작한 음악도 저작권 보호 대상에 포함시키는 방향으로 저작권제도를 개선하고자 하는 인센티브가 크다.

두 번째는 첫 번째의 경우와는 달리 인공지능 음악 기술이 현재의 음악 비즈니스를 파괴해 나가는 방향이다. 인공지능 음악 기술이 더욱 발전하고 그 기술이 공개되어 누구나 활용할 수 있는 형태로 나아간다면, 음악의 창작행위에 대해 경제적 인센티브가 필요하다는 저작권제도의 정당성은 상당부분 그 근거를 상실할 수도 있다. 구글이 마젠타 프로젝트를 오픈소스로 공개한 것은 이와 같은 가능성을 조금이나마 보여주고 있는 것이다. 구글은 이미 안드로이드 플랫폼을 오픈소스로 공개함으로써 저작권에 기반한 기존의 상용 모바일 플랫폼 시장을 창조적으로 파괴한 경험을 가지고 있다. 기존의 모바일 플랫폼은 노키아의 심비안, 마이크로소프트의 윈도우 등 상용 라이선스 모델에 기반하고 있었다. 그런데 구글이 안드로이드 플랫폼을 오픈소스로 배포하면서 모바일 플랫폼에서는 더 이상 상용 라이선스 모델이 힘을 잃게 되었다. 그럼에도 불구하고 스마트폰 플랫폼 시장은 그 어떤 소프트웨어 시장보다도 혁신적으로 발전해 가고 있다.

인공지능에 의한 음악의 창작은 인간의 창작행위와 그에 대한 보상으로서의 저작권 제도에 근본적인 질문을 던지고 있다. 새로운 기술 그 자체가 저작권제도에 직접적인 영향을 미치는 것으로 보기는 어렵다. 새로운 기술을 기반으로 한 시장이 만들어지고, 주요 참가자들의 비즈니스 모델에 따라 저작권제도의 개편 방향이 나오게 될 것 같다.

다만 인공지능 음악의 비즈니스 모델이 어떠한 방향으로 나아갈지는 현재로서는 알기 어렵다.

5 마무리하며

우리에게 익숙한 음악시장은 기술과 지식재산 혹은 저작권제도와 매우 밀접한 관계가 있다. 조금 단순하게 보면 출판기술은 악보시장에, 녹음기술은 음반시장에, 영상기술은 영화 및 방송 관련 음악시장에, 인터넷은 디지털음원시장에 영향을 미쳤다. 그리고 저작권은 복제권에서 공연권, 방송권, 전송권 등으로 확대되면서 관련 시장을 더욱 확대시켰다. 이러한 관점에서 저작권을 포함한 지식재산제도는 기술 및 시장과 밀접한 영향을 주고받는다. 계속하여 기술은 발전해 왔고 시장 또한 성장해 왔다면, 그렇다면 지식재산제도가 기술과 시장의 발전에 긍정적으로 영향을 주었을 것이다. 그런데 저작권제도가 ‘음악’ 그 자체 또는 ‘문화’를 발전시켜 온 것인가는 조금 다른 문제인 듯하다. 세상에는 다양한 사람들이 있고 그들의 삶과 존재 양식을 규정하는 다양한 문화가 존재한다. 대체로 서구문화 중심의 관점에서 문화의 ‘진화’ 혹은 ‘발전’을 이야기한다. 문화기술은 발전하고 문화시장 또한 성장한다. 하지만 문화가 발전하는지의 여부는 여전히 모른다. 그래서 다양성이 중요하다. 코로나로 인한 팬데믹의 상황에서, 기후변화로 인한 폭염과 홍수의 상황에서 어떤 종류의 문화가 인류와 지구를 올바른 방향으로 나아가게 할지는 아무도 모른다.

각각의 문화는 살아있는 생명체와 비슷하여 계속 변화하고 있다. 변화의 동인은 다양하겠지만 문화 관련 기술, 시장 및 법제도 또한 문화의 변화를 가져오는 중요한 요소들이다. 서구 산업사회의 특수한 환경에서 (우연히?) 발생한 문화시장과 저작권제도가 20세기에 우리나라로 광범위하게 들어오면서 우리의 문화는 급격한 변화를 맞았다. 그러한 변화는 분명 양면성을 가지는 것임에도 시장의 관점에서는 긍정적으로 보는 경향이 강하다. 시장의 관점에서 보자면 그것은 분명 성장이며 발전이기 때문이다. 그러한 관점은 법제도에 대한 평가에도 영향을 미친다. 시장의 성장에 기여하는 저작권제도는 ‘선’한 것이며, 그와 같은 제도가 없었던 전통사회는 결핍된 사회로 느껴지게 된다. 고려 또는 조선 전기에 인쇄기술을 통해 서적이 출판된 것은 사실이지만 (현재까지의

연구로는) 출판시장이나 저작권제도에 관한 기록은 찾기가 쉽지 않다. 서구와는 다른 한자 인쇄술의 특성이나, 사농공상에서 보듯 시장을 천한 것으로 여겼던 점에서 원인을 찾아볼 수도 있다. 그렇지만 출판시장이나 저작권제도의 '부존재'를 결핍으로 여길 필요까지는 없을 것 같다. 오히려 시장에 의존하지 않는 고유한 전통문화를 가꾸어 왔다고도 볼 수 있지 않은가.

참고 문헌

<단행본(국내 및 동양)>

- 박성호, 『저작권법』 제2판, 박영사, 2017.
- 오승중, 『저작권법』 제4판, 박영사, 2016.

<단행본(서양)>

- Lawrence Lessig, “Code: And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0”, Basic Books, 2006.

<학술지(국내 및 동양)>

- 김현숙, 김창규, “온라인 실시간 콘서트의 저작권법적 성격 및 음악사용료에 대한 연구”, 『경영법률』, 제31권 제4호(2021).
- 김현숙, 백승만, “OTT의 음악저작권 사용료 분쟁의 쟁점과 시사점”, 『안암법학』, 제61권(2020).
- 박성호, “음악저작권의 생성과 발전에 관한 역사적 고찰”, 『법학논총』, 제28권 제3호 (2011).

<인터넷자료>

- 하이브, 2020년 사업보고서, <<https://hybecorp.com/kor/ir/official/content>>.
- Global Music Report 2021, IFPI, 2021.
- KOMCA, 음악사용료 징수규정, <https://www.komca.or.kr/dat2/dat_contents_02.jsp>.

<기타자료>

- 2019년 기준 콘텐츠산업조사(2020년 실시), 문화체육관광부, 2021. 5.

지식재산 제도·정책 동향

“부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 타목”에 관한 소고

- 퍼블리시티권의 향유 주체를 중심으로 -

특허청 자동차심사과 김동욱 책임심사관 ▶



목 차 / Contents

1. 서론	22	4. 신설 타목의 향유 주체에 관한 쟁점	40
2. 퍼블리시티권의 일반 법리	23	가. 일반인의 적용 여부	
가. 일반론		1) 기존의 판례와 비교	
1) 퍼블리시티권의 정의		2) ‘일반인’에 대한 적용	
2) 퍼블리시티권의 유래		나. 자연인으로 구성된 단체의 적용 여부	
3) 퍼블리시티권의 인정 요건		1) 기존의 판례와 비교	
나. 우리 판례의 퍼블리시티권		2) ‘자연인으로 구성된 단체’에 대한 적용	
1) 이 사건의 배경		5. 결론	45
2) 당사자들의 주장			
3) 법원의 판단			
다. 퍼블리시티권의 향유 주체			
3. 신설 타목의 이해	35		
가. 신설 취지			
나. 신설 타목 해석			

Korean Intellectual Property Office

1 서론

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하, '부정경쟁방지법'으로 칭함)의 제2조 제1호 타목 "국내에 널리 인식되고 경제적 가치를 가지는 타인의 성명, 초상, 음성, 서명 등 그 타인을 식별할 수 있는 표지를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위"가 「부정경쟁행위」에 해당하는 행위라는 조문이 신설되었다.¹⁾ 신설된 제2조 제1호 타목(이하, '신설 타목'으로 칭한다.)은 명문 규정이 없어 오랫동안 논의의 쟁점이 된 「퍼블리시티권」²⁾을 법률로서 명문화했다는 점에서 큰 의의를 가진다.³⁾

지금까지 퍼블리시티권에 해당하는 명문 규정 없이 관습법과 같은 상태에서는 저작권법의 범주에 속한다는 시각이 일반적이었지만,⁴⁾ 입법론이 대두되면서 상표법, 부정경쟁방지법, 저작권법 중 어디에 속해야 하는지에 대한 의견 대립이 있었다.⁵⁾ 반면, '특정인의 성명 등을 경제적으로 사용할 권리'가 우리 법제에서는 인격권(초상권)의 일부 내용에 불과하여 입법론을 부정하는 견해도 있었다.⁶⁾ 한편, 유명인들은 자신의 성명, 초상 등에 관한 권리의 행사를 유리하게 하기 위해서 자신의 성명 등으로 상표권을 획득한 경우 상표법에 의해 보호받고자 하는 등,⁷⁾ 퍼블리시티권의 특성이 여타 권리와 상이하야⁸⁾ 어느 법률에 의율(擬律)해야 하는지에 대한 다양한 견해가 있었다.

1) 법률 제18548호, 제2조 제1호 타목(2021. 12. 7. 일부개정 공표, 2022. 4. 20. 시행).

2) 박준석, "빅 데이터 보호와 유명인의 퍼블리시티 보호를 인정한 새로운 부정경쟁방지법에 관한 소고", 법률신문, 2021. 11. 25자, 2면.

3) 임성엽, "특허청, 퍼블리시티권 보호를 위한 국내 최초의 명문규정 신설", e대한경제, <<https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202111301659323260802>>, 2021. 11. 30자. : "이번 부정경쟁방지법 개정은 유명인의 초상·성명 등을 무단으로 사용하여 경제적 피해를 야기하는 행위를 규율하는 내용이다. 소위 '퍼블리시티권'을 보호하기 위한 법적 근거가 국내에 최초로 신설됐다."

4) 서울동부지방법원 2006. 12. 21. 선고 2006가합6780 판결. : "퍼블리시티권이 현행법상의 제 권리 중 저작권과 가장 유사하다고 할 수 있고, ~(중략)~ 퍼블리시티권의 존속기한도 해당자의 사후 50년으로 해석함이 상당하다."

5) 남형두, "퍼블리시티권의 입법적 보호 방안 연구", 문화체육관광부, 2011, 74-80면.

6) 박준석, 앞의 기고문, 2면.

7) 서울중앙지방법원 2010. 9. 3. 선고 2009가합137637, 2010가합11359 판결. : '원고인 배용준은 2007. 10.23.자로 자신임을 식별할 수 있는 '윤사마'라는 상표(서비스표)를 등록받았다.'

8) 퍼블리시티권의 발생은 자연인의 인격으로부터 파생된 인격적 동일성(아이덴티티)에 관한 권리이나, 재산적 가치를 가짐으로써 양도 가능한 재산권이기도 하고, 퍼블리시티권의 침해 행위는 저작권 침해의 행태와 유사한 측면이 있다.

특허청에서는 2009년부터 퍼블리시티권의 보호 방안에 관하여 부정경쟁방지법에 의해 보호되어야 함을 주장한 바 있고,⁹⁾ 학계에서도 저작권법에서의 권리 보호의 미비한 점은 부정경쟁방지법에 의한 법리 개발이 필요함을 주장해 왔으며,¹⁰⁾ 최근 BTS 사건에서는 부정경쟁방지법의 타인의 성과물 차용금지 조항을 근거로 퍼블리시티권을 보호한 사례도 있었다.¹¹⁾

이와 같은 퍼블리시티권을 둘러싼 일련의 경위를 고려하면, ‘신설 타목’을 통해 부정경쟁방지법에서 퍼블리시티권을 명문화한 개정은 법률 간의 공백을 메우는 데 큰 의의가 있다 할 것이다.

그런데 ‘신설 타목’의 향유 주체가 제한적으로 해석될 우려가 있다고 사료된다. 신설 타목은 “국내에 널리 인식되고 경제적 가치를 가지는 타인의 성명, 초상, 음성, 서명”이라는 규정으로서, ‘국내에 널리 인식될 것’과 ‘경제적 가치를 가질 것’이라는 점으로부터 신설 타목의 향유 주체는 ‘유명인’이고, 신설 타목에서 ‘타인의 성명, 초상, 음성, 서명’이라는 점으로부터 자연인에만 적용되는 권리로 해석된다.

따라서 본고는 퍼블리시티권의 향유 주체에 대하여, 이전 판례 입장과 신설 타목에서의 해석을 비교해 보고, 퍼블리시티권의 향유 주체에 대해 부정경쟁방지법에 명문 규정을 둬으로써 가질 수 있는 효과 및 한계에 대해서 논해 보고자 한다.

2 퍼블리시티권의 일반 법리

가. 일반론

1) 퍼블리시티권의 정의

신설 타목 전에는 판례를 통하여 퍼블리시티권을 ‘사람의 초상, 성명 등 그 사람 자체를 가리키는 것을 상업적으로 이용하여 경제적 이익을 얻을 수 있는 권리’로 정의하고, 퍼블리시티권의 향유 주체는 자연인인 사람만 가능하다는 것이 통설로 여겨졌

9) 정상조, “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 의한 퍼블리시티권 보호방안 연구”, 특허청, 2009, 116면.

10) 박준우, “인터넷에서의 사진저작물의 보호와 부정경쟁”, 『선진상사법률연구』, 제46호(2009), 11면.

11) 대법원 2020.03.26.자 2019마6525 결정.

다.12) 퍼블리시티권 자체가 자연인의 일신전속권인 초상권 또는 프라이버시권으로부터 파생된 인격적 동일성, 즉 ‘아이덴티티(identity)’를 보호하는 권리라는 점으로부터 도13) (유명하거나 저명한지 여부는 별론(別論)으로 함) 최소한 ‘자연인’ 또는 ‘이면(裏面)에 존재하는 자연인’이 있어야 했다.

2) 퍼블리시티권의 유래

최초로 퍼블리시티권에 대해 논의한 판결로 알려져 있는 미국의 Haelan 판결¹⁴⁾에서는 유명 프로야구선수들의 사진을 독점적으로 광고에 사용할 수 있도록 권리를 양도 받은 원고(법인)가 유명 프로야구선수들에 대신하여 재산적 가치가 있는 권리, 즉 퍼블리시티권을 주장하였고, 법원은 퍼블리시티권을 최초로 인정하였다.

Haelan 판결의 의의를 살펴보면, 퍼블리시티권은 자연인인 유명 프로야구선수들로부터 발생되어 그 향유 주체가 자연인이라는 점을 분명히 하면서, 유명 프로야구선수들의 초상 등에 체화된 재산적 권리(퍼블리시티권)는 인격적 권리로부터 분리하여 법인에게 양도할 수도 있으며, 퍼블리시티권을 적법하게 양도받은 법인은 그 권리를 행사할 수 있다는 판결로서, 퍼블리시티권이 양도도 가능한 재산권이라는 점을 분명히 했다.

Haelan 판결 이후, 미국의 일부 지방법원 판결에서는 음악연주그룹과 같은 단체에도 퍼블리시티권이 인정되어야 한다는 판단한 사례가 있긴 하나,¹⁵⁾ 현재 미국을 비롯한 대부분의 국가에서는 퍼블리시티권의 향유 주체를 자연인만 해당되는 것으로 보고 있다.¹⁶⁾

퍼블리시티권은 초상권 또는 프라이버시권과 같은 자연인의 일신전속권으로부터 파

12) 한위수, “퍼블리시티권 -성명·초상 등의 상업적 이용에 관한 권리-의 침해와 민사책임”, 『사법행정학회』, 민사재판의 제문제 제9호(1997), 527면.; 김성환, 『퍼블리시티권의 법리와 실제』, 초판, 진원사, 2009, 227면.; 오승종, 『저작권법 강의』, 제2판, 박영사, 2018, 562면.; 이해완, 『저작권법』, 제4판, 박영사, 2019, 1030면.

13) 오승종, 앞의 책, 563면.

14) Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d 866(2d Cir. 1953), cert. denied, 346 U.S. 816(1953).

15) Bi-Rite Enters., Inc. v. Button Master, 555 F.Supp. 1188(S.D.N.Y. 1983); 오승종, 앞의 책, 565면.

16) 오승종, 앞의 책, 564-565면.; 이해완, 앞의 책, 1053-1054면.

생되어 발전되어 온 권리이나,¹⁷⁾ 세간의 사건으로서 알려진 것은 대부분 유명인에 관한 것이어서, 마치 유명하거나 저명한 사람들만이 가지는 권리인 것처럼 여겨지기도 했다.¹⁸⁾

퍼블리시티권을 주장하는 유명인들은 스스로가 유명하거나 저명하고자 했던 사람들이 자신의 초상, 성명 등이 이용되었다고 하여 그에 대한 경제적 이익을 주장함에 있어 강한 반론에 부딪히는 경우가 있었다.¹⁹⁾

퍼블리시티권을 주장하는 사람들은 대체로 운동선수, 연예인, 저명인사 등 일반 대중에게 널리 알려질 수밖에 없는 직업을 가진 사람들이다. 이들은 모두 자신의 업무에 소정의 성과가 있을 경우, 대중에 알려질 수 있다는 사실을 인지하고 있을 것이고, 유명해지고자 하는 마음이 없다 하더라도 자신의 분야에서 직업적 성과가 있다면 자신이 유명해지리라는 사실을 충분히 알 수 있는 상태라 할 것이다.²⁰⁾

3) 퍼블리시티권의 인정 요건

한편, 퍼블리시티권을 주장한 사건들에서 이를 인정한 경위를 살펴보면, 유명인들에게 일어날 수밖에 없는 프라이버시권의 침해에 대한 반대급부로서 인정된 것으로 보인다. 유명인의 프라이버시권은 일반인에 비하여 제약이 있을 수밖에 없고, 그 인기도에 비례하여 프라이버시권이 침해될 가능성이 높아진다.

또한 유명해짐에 따라 필연적으로 발생하는 사적 자유의 침해의 이면에는 ‘유명인이 방문한 장소 또는 유명인이 선호하는 제품 등’에 대해서 대중들의 관심과 선호도가 증

17) 1890년 Samuel D. Warren과 Louis Brandeis의 ‘The Right of Privacy’의 논문을 시작으로 프라이버시권이 인정되어야 함을 주장한 이후, 1902년 뉴욕주 대법원에서 Roberson v. Rochester Folding Box co.에서 프라이버시권을 인정하지 않음을 계기로 1903년 뉴욕주에서 프라이버시에 관한 법률이 제정되었고, 프라이버시에 대한 법률에 근거하여 상업적 성격의 프라이버시권이 존재할 수 있다는 Holmes 판사의 소수의견(O’Brien v. Pabst Sales Co., F.2d 167, 169-70(1941))을 시작으로 1953년 Haelan 판결에 이르러 퍼블리시티권의 보호가 인정되게 되었다.

18) 김성환, 앞의 책, 227면.

19) 서울중앙지방법원 2006. 4. 19. 선고 2005가합80450 판결. : “나. 피고들의 주장 ~ (중략)~ 원고들(프로야구선수)은 언론은 통한 프로야구 경기중계, 인터뷰, 광고 등으로 인해 공적 인물이 되었으므로 자신들의 성명이 공표되는 것을 어느 정도 수인하여야 하는데, ~ (후략)~”

20) MBC 스페셜-당신은 박지성을 아는가, MBC, 2009. 4. 19. : 인터뷰 中 “축구를 잘하게 되면 유명해시는 건 당연한데 축구는 잘하고 싶은데 유명해지는 것은 싫은 거죠.”; 박미애, “MBC 스페셜, 박지성 효과 톡톡 11.9%”, 이데일리, <<https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01154566589658088&mediaCodeNo=258>>, 2009. 4. 20자. : 상단 우측 위에서 두 번째 자료화면.

가하여 경제적 가치를 가지게 된다는 사회적 통념도 있을 것이다.²¹⁾ 예를 들면, 2000년대 초 일본에서 한류 1세대로서 폭발적인 인기를 가졌던 배우 배용준의 일거수일투족은 일본의 배용준 팬에게는 돈을 지불하고서라도 ‘알고 싶고, 방문하고 싶게 만드는 요소’이고, 이러한 요소에 대한 경제적 이익은 누군가에게 발생하기 마련이다.

퍼블리시티권은 유명인이라면 자연히 발생할 수 있는 프라이버시권의 침해에 대한 보상 차원의 개념으로부터 출발했기 때문에, 유명하거나 저명한지 여부가 쟁점이 되었고, 이 유명세에 편승한 경제적 이익이 발생하였는지가 퍼블리시티권의 인정 여부를 판가름하게 되었던 것이다.

그러나 유명하거나 저명한 사람의 초상 등을 사용함에 있어 전적으로 퍼블리시티권을 인정하고 있었던 것은 아니다. 다수의 판례를 통해서 정립된 퍼블리시티권의 인정 요건들은 다음과 같다.

첫째, 유명인의 허락이 없어야 하고, 둘째, 상업적으로 이용한 것이어야 하며, 셋째, 유명인의 흡입력이 영업수익으로 전환됨이 입증되어야 한다. 단, 유명인의 인격적 동일성 범위 내의 요소가 아닌 외적 요소만이 사용된 경우 또는 상품 내지 서비스의 설명을 위한 필요 최소한도에 그치는 경우에는 해당하지 않는다고 보는 것인 우리 판례의 입장이다.

나. 우리 판례의 퍼블리시티권

배용준 퍼블리시티권 사건²²⁾을 통하여 우리 판례에서 정립되어 온 퍼블리시티권 인정 요건에 대해 살펴본다.

1) 이 사건의 배경

2002년 1월 14일부터 2002년 3월 9일 사이 KBS 2TV에서 방영된 “겨울연가”가 우리나라에서 공전의 히트를 기록한 후, 일본으로 수출되어 2003년 4월~9월, 2004년

21) 서울지방법원서부지원 1997. 8. 29. 선고 94가합13831 판결. : “근래 저명한 영화배우, 연예인, 운동선수 등의 성명, 초상 등이 상품의 표장이나 광고에 사용되는 경우 그 저명성으로 인하여 이를 사용한 상품이 소비자들 사이에 월등한 인지도와 신뢰성을 획득할 수 있기 때문에, 이들의 성명, 초상 등을 상업적으로 이용하는 경향이 보편화되었고, ~(후략)~”

22) 서울중앙지방법원 2010. 9. 3. 선고 2009가합137637, 2010가합11359 판결.

4월~8월 NHK를 통해서 2차례 일본 가정으로 전파를 탔다. 일본에 방송된 후, “겨울연가”에 출연한 배용준 등의 인기가 높아짐과 더불어, “겨울연가”의 촬영지인 춘천, 남이섬 등지를 방문하고자 하는 일본인들이 늘었으며, 해당 지자체에서는 이에 부응하기 위해 관내의 촬영지(야외)에 주인공들의 사진을 내걸기도 했다.

이 사건의 원고는 자연인 ‘배용준’(이하, ‘원고 1’이라 함)과, 원고 1이 설립한 매니지먼트 회사 ‘키이스트(KEYEAST)’(이하, ‘원고 2’라 함)로서, 원고들은 배용준의 일본에서의 인기가 상승함에 따라 일본인들 사이에서 본명보다 ‘배용준’을 높여 부르는 “욘사마”²³⁾라는 칭호가 더욱 널리 알려지게 되었고, 이에 원고들은 “욘사마”를 표지로 상표(서비스표)를 2006년 출원하여 2007년에 등록받았다.

이 사건의 피고인 ‘서울나비(SEOUL NAVI)’(이하, ‘피고’라 함)는 2000년에 설립된 인터넷 웹사이트를 운영하는 회사로서, 일본인을 대상으로 한국 여행정보 제공, 숙박 및 투어상품의 예약 대행 등을 행하며, 여행상품 등을 직접 기획·판매하지는 않는 회사이다.

2007년 10월 11일 피고의 인터넷 웹사이트에 ‘로터스 테마 투어’가 판매하는 “욘사마즈쿠시 투어” 상품을 게재하였는데, 이 상품 설명란에 원고 1의 실명 및 예명(욘사마)을 다수 사용하고 있고(이하, ‘침해행위 1’이라 함),²⁴⁾ 관광정보를 제공하는 메뉴에는 ‘겨울연가’ 촬영지에 내걸린 원고 1의 초상을 포함한 사진을 게재하고 있었다(이하, ‘침해행위 2’라 함).²⁵⁾

23) 등록번호 제155861호(2007. 10. 30.) : 제35류 광고업등, 제41류 극장, 영화 관련 업 등.

24) 앞의 판결(각주 22)의 별지 1.

25) 앞의 판결(각주 22)의 별지 2.

2. 번역문의 표시

<은사마즈쿠시투어>

은사마의 팬이라면 반드시 들리고 싶은, 인기장소를 모아 놓은 오전 투어!

겨울연가의 촬영지인 '중앙고교'를 시작으로, 카페 '궁' 드라마 첫사랑의 촬영지, 배용준상이 다녔던 학교 '성균관대학', 은사마의 단골 미용실, 은사마가 다니고 있는 헬스클럽 'In the SF', '고릴라인터키친'까지, 은사마의 팬이라면 반드시 들리고 싶은 곳을 엄선한 인기장소를 모은 오전투어! 이 투어에 참가해서, 은사마의 세계에 꼭 빠져보세요!



픽업시간은 다르기 때문에 반드시 메일을 확인해 주세요.

투어 스케줄

코스	요금
2명	어른 ₩85,000, 어린이 ₩85,000
3명 이상	어른 ₩75,000, 어린이 ₩75,000

플랜	식사
중앙고교->파크비오에프(*)->성균관대학(첫사랑의 촬영지, 배용준상이 다녔던학교)->마로니에공원('겨울연가'에서 유진이 준상과 닮은 민형을 발견한 장소)->은사마의 사무소->은사의 단골미용실->궁(카페)->은사마의 자택경유 ->은사마가 다니고 있는 헬스클럽 'in the SF'->느리게건기(카페)->고릴라인터키친에서 해산	없음

* 재오픈의 준비를 위해 당분간 견학불가 (2009. 3. 6.)

<그림 1> 이 사건의 별지1(침해행위 1)의 번역문

이에 원고 2는 2009년 6월 22일, 23일 양일에 걸쳐 피고 및 로터스 테마 투어에게 원고 1의 퍼블리시티권을 침해한 행위를 중단할 것을 요구하는 통지를 하였고, 피고는 즉시 해당 자료들을 삭제하였다.

그러나 2009년 12월, 다수의 언론을 통하여 피고가 원고 1의 이름과 사진 등을 무단으로 도용하여 여행상품을 판매하고 있다는 기사가 게재됨과 동시에, 원고 1, 2는 피고를 상대로 원고 1의 퍼블리시티권 및 상표권을 침해했다는 소를 제기했다.²⁶⁾

2) 당사자들의 주장

원고 1, 2의 주장요지는 피고는 원고들의 허락 없이 여행상품 판매를 위해 원고 1의 성명, 예명을 사용하고, 원고 1의 초상이 포함된 사진을 인터넷 웹사이트에 게재하는 행위가 원고 1의 퍼블리시티권을 침해하는 행위일 뿐 아니라, 원고 1, 2의 상표권을 침해하는 행위라는 주장을 했다. 또한 원고 2는 원고 1을 매니지먼트하는 자로서 원고

26) 서울중앙지방법원 2010. 9. 3. 선고 2009가합137637 판결.

1과 함께 퍼블리시티권을 함께 행사할 수 있다는 주장을 했다. 즉 자연인이 아닌 원고 2도 퍼블리시티권의 향유 주체가 될 수 있음을 주장한 것이다.

이에 피고는 로터스 테마 투어의 상품에 대한 예약 대행만 했을 뿐으로, 원고들의 권리를 직접적으로 침해한 것이 아니며, 소 제기 전에 관련 자료를 인터넷 웹사이트에서 삭제했음에도 언론을 통하여 피고가 악의적으로 침해 행위를 했다는 거짓주장을 하여 피고의 명예를 훼손했다는 취지의 반소를 제기했다.²⁷⁾

3) 법원의 판단

법원은 “고유의 명성, 사회적 평가, 지명도 등을 획득한 배우나 가수 등의 예능인, 연주가, 스포츠선수 등과 같이 대중의 인기가 뒷받침되어 그 존재가 널리 사회에 알려진 유명인사의 성명과 초상 등을 상품에 붙이거나 서비스업에 이용하는 경우에는 그 상품의 판매촉진이나 서비스업의 영업활동의 촉진에 효과가 있다는 것은 공지의 사실이다.”라고 설시하면서, “그 유명인사는 이러한 고객흡입력이 갖는 경제적 이익 내지 가치를 배타적으로 지배하는 재산적 권리(이른바 퍼블리시티권(the Right of Publicity))를 가진다 할 것이다.”라고 하여, 원고 1의 퍼블리시티권의 존재를 인정하였다.

다만, 우리 법제상 퍼블리시티권에 관한 실정법이나 확립된 관습법이 존재하지 않은 점에 비추어, 퍼블리시티권의 적용을 제한적으로 인정되어야 함을 전제로 다음과 같은 요건으로 원고 1의 퍼블리시티권의 침해인지를 판단했다.

첫째, 유명인의 허락이 없어야 하고, 둘째, 상업적으로 이용한 것이어야 하며, 셋째, 유명인의 흡입력이 영업수익으로 전환됨이 입증되어야 한다. 단, 유명인의 인격적 동일성 범위 내의 요소가 아닌 외적 요소만이 사용된 경우 또는 상품 내지 서비스의 설명을 위한 필요 최소한도에 그치는 경우에는 해당하지 않는다.

먼저, 법원은 원고 1, 2가 퍼블리시티권의 향유 주체가 될 수 있는지를 판단하였다. 법원은 자연인이고 유명인인 원고 1은 퍼블리시티권의 향유 주체가 될 수 있음은 당연하나, 법인인 원고 2는 단지 원고 1의 연예활동을 매니지먼트하는 자에 불과하므로, 퍼블리시티권에 관한 어떠한 권리를 보유하고 있지 않다 하여, 법인 또는 단체에 대한

27) 서울중앙지방법원 2010. 9. 3. 선고 2010가합11359 판결.

퍼블리시티권의 향유 주체가 될 수 없다고 판시하였다.²⁸⁾

다음으로, 위 요건에 따라 원고 1, 2의 주장이 타당한지 살펴보면, 침해행위 1에 대해서 법원은 여행상품 설명란에 원고 1의 실명 및 예명을 사용한 것은 인정되나, 여행상품 자체가 원고 1과 관련된 일련의 장소를 관광하는 상품으로서, 배용준을 직접 만나는 기회가 제공되는 등과 같은 원고 1과 직접적 연관성을 가진 내용을 포함하지 않고, 장소 설명을 위해 원고 1의 실명 및 예명을 불가피하게 사용하며, 원고 1의 초상 등이 사용되지 않은 점에 비추어, 침해행위 1은 원고 1의 인격적 동일성 범위 내의 요소가 아닌 그 외적 요소만을 사용하여 필요 최소한도에 그친 사용이라고 판시하며, 침해행위 1에 대한 퍼블리시티권 침해를 인정하지 않았다.²⁹⁾

침해행위 2에 대해서 법원은 원고 1의 초상이 포함된 사진의 게재 행위 중 별지 2의 6, 7번 사진은 원고 1의 퍼블리시티권의 침해를 인정하였는데, 그 인정 근거로서, 피고가 일본인만을 대상으로 하는 여행정보 웹사이트라는 점, 여행정보 웹사이트의 수익구조상 배너 광고에 의한 수입이 상당한 점,³⁰⁾ 원고 1은 당시 일본인들이 극존칭을 부여하여 부를 만큼 큰 인기가 있었다는 점, 그리고, 이 사건 판결문의 별지 2의 6, 7번 사진은 설치 지역이 공중에게 개방된 장소에 상시 전시되어 있는 사진이긴 하나,³¹⁾ 피

28) 이에 대한 사건으로서, 원고 1의 퍼블리시티권을 원고 2에게 양도 등의 계약관계에 의해 입증되었다면, 원고 2의 퍼블리시티권의 주장도 받아들여졌을 것이다. 위 판결은 키이스트라는 매니지먼트 회사(원고 2)가 배용준(원고 1)이 설립한 회사라 하더라도 자연인 배용준의 인격권으로부터 파생된 재산적 권리가 법인 자체로부터는 발생하지 않는 것이라고 이해함이 타당하다고 본다.

29) 이에 대한 사건으로서, 법원은 침해행위 1에 대해서 장소 설명을 위한 최소한의 사용이라 하여 '퍼블리시티권 침해'라는 점을 인정하고 있지 않은데, 침해행위 1에서 원고 1을 지칭하는 표시를 통하여 모객 행위를 한 것이고(즉, 원고 1의 흡입력을 이용하고 있음), 예약대행이라는 행위라 하더라도 그에 따른 경제적 이익을 피고가 가지는 행위인바, 이는 유명인의 허락 없이 그의 성명/예명을 이용하여 영업수익을 얻었다고 보이므로, 침해행위 1도 퍼블리시티권의 침해 요건을 모두 충족한 것으로 사료된다.

30) 배너 광고의 수입을 증대시키기 위해서는 고객층(일본인)이 선호하는 유명인(배용준)의 사진을 사용하는 것이 웹사이트 방문 유도에 효과적임이 자명하다.

31) 저작권법 제35조(미술저작물등의 전시 또는 복제) ① 미술저작물등의 원본의 소유자나 그의 동의를 얻은 자는 그 저작물을 원본에 의하여 전시할 수 있다. 다만, 가로·공원·건축물의 외벽 그 밖에 공중에게 개방된 장소에 향시 전시하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 단서의 규정에 따른 개방된 장소에 향시 전시되어 있는 미술저작물등은 어떠한 방법으로든지 이를 복제하여 이용할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(각호 생략)

③ 생략

④ 위탁에 의한 초상화 또는 이와 유사한 사진저작물의 경우에는 위탁자의 동의가 없는 때에는 이를 이용할 수 없다.

고가 게재한 6, 7번 사진에서 원고 1의 초상이 차지하는 비중이 당초 설치된 사진의 목적을 넘어선 사용이라고 판단하여, 피고의 퍼블리시티권 침해행위를 인정하였다.

〈표 1〉 이 사건의 침해행위 2

침해가 인정되지 않은 사진 (별지 2의 사진 4, 5)	침해가 인정된 사진 (별지 2의 사진 6, 7)
 <p data-bbox="340 490 642 562">침해가 인정되지 않은 사진 (별지 2의 사진 4, 5)</p>	 <p data-bbox="876 490 1179 562">침해가 인정된 사진 (별지 2의 사진 6, 7)</p>
<p data-bbox="446 919 521 950">사진 4</p>  <p data-bbox="446 1287 521 1318">사진 5</p>	<p data-bbox="975 919 1050 950">사진 6</p>  <p data-bbox="975 1287 1050 1318">사진 7</p>

이 사건에서도 법원은 퍼블리시티권을 판단함에 있어 저작권법을 유추 적용하고 있는데, 저작권법 제35조 제1항 단서 및 제2항에 의하면 가로·공원·건축물의 외벽 그 밖에 공중에게 개방된 장소에 항시 전시되어 있는 미술저작물 등은 어떠한 방법으로도 지 이를 복제하여 이용할 수 있으나, 해당 저작물의 가치를 대체하는 정도에 이르는 이용의 경우에는 그 이용을 제한하고 있다.³²⁾

이 사건의 침해행위 2의 사진들은 모두 겨울연가 촬영지인 야외에 상시 전시되어 있는 사진으로서 위 저작권법 규정에 적용 대상이 될 수 있다. 그런데, 4, 5번 사진과

32) 앞의 판결(각주 22)의 각주 6.

6, 7번 사진의 차이는 사진 전체에서 유명인이 차지하는 비중과 개방된 장소에 설치된 사진이라 하더라도 그 설치목적을 벗어난 사용이라는 점에서 침해 여부가 달라졌다.

구체적으로, 사진 4, 5에서 원고 1의 초상이 차지하는 비중은 사진 전체의 1/10을 넘지 않는다. 반면, 사진 6, 7에서 원고 1의 초상이 차지하는 비중은 사진 전체의 1/10(약 14%)를 차지하고 있다.³³⁾ 또한, 사진 5와 같이 개방된 장소에 설치된 사진임을 알 수 있는 배경이 함께 포함된 것과 달리, 사진 6, 7은 원고 1의 초상을 비롯한 ‘겨울연가’와 관련된 이미지가 압도적인 비중을 차지하고 있으므로, 이 사진들이 개방된 장소에 설치된 것이라 하더라도 설치목적의 범위를 벗어난 사용이며, 이는 저작권 제35조의 이용 제한³⁴⁾에 해당한다고 판시하였다.³⁵⁾

따라서 이 사건의 판결을 정리하면, 퍼블리시티권의 향유 주체는 자연인만 해당한다. 사진 6, 7에 대해서, 첫째, 유명인(원고 1)의 허락이 없이, 둘째, 유명인의 초상을 이용하여 여행상품을 홍보하였고, 셋째, 일본인을 대상으로 한 여행정보 웹사이트에서

33) 격자근사(grid approximation)에 의해 산출해 본 바, 사진 4는 324칸 중 원고 1의 초상(얼굴, 신체 포함)이 30칸을 차지하여 약 9.3%의 비중을 가지고, 사진 6은 460칸 중 원고 1의 초상이 66칸을 차지하여 약 14.3%의 비중을 가진다.



34) 저작권법 제35조 제1항 단서 및 제2항을 적용함에 있어, 건축물을 건축물로 복제하는 경우, 조각 또는 회화는 조각 또는 회화로 복제하는 경우, 개방된 장소 등에 향시 전시하기 위하여 복제하는 경우, 판매의 목적으로 복제하는 경우에는 그 이용을 제한하도록 규정되어 있는데, 위 규정의 취지는 그 전시자의 의사와 사회적 관행을 고려하여 자유로운 이용을 허용하되, 저작권자의 경제적 이익과 상충되는 정도 즉, 해당 저작물의 가치를 대체하는 정도에 이르는 이용의 경우에는 그 이용을 제한함으로써 해당 저작물을 실질적으로 보호하기 위함이라 할 것이다.

35) 이에 대한 사건으로서, 6번 사진에 주변(개방된 장소)을 확인할 수 있는 풍경 등이 더 포함되고, 원고 1의 초상이 조금만 더 작았더라면, 저작권법 제35조의 이용 제한의 범위를 벗어날 수 있었을 것으로 사료된다.

일본인에게 인기가 있는 유명인의 흡입력을 이용하였으며, 개방된 장소에 설치된 사진의 목적을 넘어서 압도적으로 유명인의 초상을 이용하고 있으므로, 피고는 원고 1의 퍼블리시티권을 침해한 것이다.

다. 퍼블리시티권의 향유 주체

배우, TV 텔런트, 가수, 프로스포츠 선수, 정치인 등 대중에게 널리 알려진 사람이 퍼블리시티권을 가진다는 점에는 이견이 없는 듯하다.³⁶⁾ 유명인들이 가진 인지도 또는 그 유명인에게 체화된 이미지 등은 어떤 방식으로든 대중에게 흡입력을 가질 수 있고, 이러한 흡입력은 상업적 가치로 전환될 수 있다. 또한 유명인은 자연인으로서의 인격적 권리와 유명함으로써 발생된 재산적 권리를 구별함에 있어도 훨씬 용이하다 할 것이고,³⁷⁾ 자연인의 인격적 권리와 이격될 수 있는 재산적 권리를 퍼블리시티권으로서 인정하는 것이다.

이러한 퍼블리시티권, 즉, 유명하기 때문에 발생할 수 있는 재산적 권리가 일반인에게도 존재하는지에 대해서 긍정하는 학설과 부정하는 학설 모두 일견 수긍이 되는 면이 있다.

긍정하는 학설의 근거로서, 유명인이 아니더라도 타인의 초상 등을 상업적으로 이용했다는 자체가 상업적 가치가 있다는 근거이고, 일반인이 광고 등에 출연하여도 소정의 보수가 지급된다는 점, 유명한지 여부의 기준이 모호하다는 점, 그리고 유명한지 여부에 따라 손해가 발생한 금액이 차이가 있을 뿐,³⁸⁾ 권리의 발생에는 아무런 영향을 미치지 않는다는 점을 들고 있다.³⁹⁾

부정하는 학설의 근거로서, 유명하지 않거나 일반인의 성명, 초상 등에 퍼블리시티권이 인정되더라도 고객흡입력이 없을 것이므로, 제3자의 무단 이용으로 재산적 손해가 발생할 가능성이 낮아 퍼블리시티권의 인정 실익이 없다는 점을 들고 있다.⁴⁰⁾

36) 김성환, 앞의 책, 227-228면.; 오승중, 앞의 책, 564면.; 이해완, 앞의 책, 1053면.

37) 일반인의 경우, 그 성명, 초상 등에 재산적 또는 상업적 가치가 있다고 인정받기 어려운 반면, 유명인은 대중에게 알려진 이미지, 선호도, 기존의 광고모델 또는 출연료 등의 상업적 가치에 의해 재산적 권리를 인격적 권리로부터 보다 용이하게 이격시켜 판단할 수 있다고 사료된다.

38) 한위수, 앞의 논문, 110면. : “유명인이냐 일반인이냐 여부는 손해액 사정에서 고려할 요소이지 권리의 존부 자체를 결정할 요소는 아니다.”

39) 한위수, 앞의 논문, 544면.

퍼블리시티권이 일반인에게도 존재하는 것을 긍정하는 학설이 통설이라 할 수 있다.⁴¹⁾ 우리 판례에서 일반인의 퍼블리시티권을 인정한 사례도 있고,⁴²⁾ 미국의 주법, 판례에서도 일반인과 유명인을 구분하지 않고 모든 사람에게 선천적으로 부여된 권리로서 퍼블리시티권을 인정하고 있다.⁴³⁾

한편, 법인 또는 단체에 퍼블리시티권이 존재할 수 있는지에 대해서는 대체로 부정설이 우세하다.⁴⁴⁾ 퍼블리시티권은 자연인의 인격적 권리(프라이버시권)로부터 파생된 재산적 가치에 대한 권리인 점에서 인격적 권리가 존재하지 않는 법인이나 단체가 퍼블리시티권의 향유 주체가 될 수 없다는 점은 일견 타당하게 생각된다.

미국에서 음악실연자단체에 대한 퍼블리시티권을 인정한 *Bi-Rite Enters., Inc. v. Button Master* 사례(이하, ‘Bi-Rite 사례’라 함)에서도 ‘자연인’이 모여 이룬 단체라는 점에서 퍼블리시티권을 인정할 수 있었다.⁴⁵⁾ Bi-Rite 사례에서 퍼블리시티권이 개인에게 적용되는 요건을 충족시킬 만큼 충분히 “강한 페르소나(persona)”를 가진 단체 또는 집단이라면 그 경제적 이익을 보호해야 한다는 취지로 실시한 바,⁴⁶⁾ 단체 또는 집단이라 하더라도 일반 대중들이 유명인과 같은 강한 ‘아이덴티티’로 인식할 수 있는 단체, 예를 들면 이 사건의 원고 중 하나인 「주다스 프리스트(Judas Priest)」⁴⁷⁾와 같이 오랫동안 구성원의 교체 없이 활동한 메탈 록 밴드라는 단체 등에 대해서는 퍼블리시티권을 인정할 수 있다는 것으로 해석된다.

40) Michael Madow, “Private Ownership of Public Image : Popular Culture and Publicity Rights”, 81 Cal. L. Rev. 127 (1993), note 39 at 137.

41) 이해완, 앞의 책, 1053-1054면. : “비록 유명인의 퍼블리시티권이 비유명인의 그것보다 경제적 가치가 월등하다고 할지라도 이는 단지 손해의 규모를 좌우할 뿐, 권리 자체의 존부까지 좌우하는 것은 아니라는 점 등을 근거로 한 긍정설의 입장이 타당하다.”; 김성환, 앞의 책, 227-228면.; 오승중, 앞의 책, 564면.

42) 서울동부지방법원 2004. 2. 12. 선고 2002가합3370 판결.; 박준우, “퍼블리시티권 침해의 유형에 관한 연구 -판례에 나타난 피고의 이용형태를 중심으로-”, 『서강법학』, 제10권 제1호(2008), 50-51면.

43) 김성환, 앞의 책, 228면.

44) 이영록, 「퍼블리시티권에 관한 연구 I - 그 주체객체에 대한 미국에서의 논의를 중심으로 -」, 저작권심의조정위원회, 2003. 12., 40-42면.; 이해완, 앞의 책, 1054면.; 오승중, 앞의 책, 565면.

45) *Bi-Rite Enters., Inc. v. Button Master*, 555 F.Supp. 1188(S.D.N.Y. 1983)

46) *Ibid.* : “the rationale for protecting that interest extends to groups that have “persona” sufficiently strong to meet the requirements applied to individuals.”

47) ‘메탈의 신(METAL GOD)’이라는 수식어가 붙은 영국 출신의 메탈 록 밴드로서, 전성기인 1979년부터 1989년까지 멤버 교체 없이 활동했다.

퍼블리시티권의 향유 주체에 관한 우리 판례의 입장을 정리하면, 퍼블리시티권의 향유 주체는 ‘자연인’만이 가능하고, ‘법인’이나 ‘단체’는 퍼블리시티권의 향유 주체가 될 수 없다. 그리고 학설에 따르면 퍼블리시티권은 유명인 뿐 아니라 일반인도 주장할 수 있다는 것이 통설이긴 하나, 기존 우리 판례를 통하여 정립되었다고는 볼 수 없고, 일반인에 대한 퍼블리시티권의 인정 여부는 소극적이라 할 것이다.⁴⁸⁾

3 신설 타목의 이해

가. 신설 취지

퍼블리시티권은 우리 법제상 어느 법률에서도 명문화된 규정이 없었고, 그 권리의 특성상 어느 법에 포함되어야 하는지에 대한 의견도 다양했다. 그런데 최근 국내에서 제작한 음반, 영화, TV시청물 등의 한국문화 콘텐츠의 비약적 발전과 더불어, 이러한 매체에 출연한 유명인들의 퍼블리시티권에 대한 보호 요구가 커지고 있었으나, 우리 법원의 퍼블리시티권에 대한 판결은 일관되게 이루어졌다고 보기 어려웠다.⁴⁹⁾

한편, BTS 사건⁵⁰⁾과 같이, 퍼블리시티권을 주장하지 않고, 개정 전 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목(신설 타목과 함께 ‘파목’으로 개정됨)⁵¹⁾을 적용하려는 사례가 증가하고 있고,⁵²⁾ BTS 판결이 당해 사건에만 구속력을 지니는 점을 고려하면 향후 유사사

48) 각주 42)번 판결에서 일반인 주부모델에 대한 퍼블리시티권을 인정하였지만, 재산적 권리의 존재가 인정되었음에도 일반인이라서 손해액을 산정할 수 있는 자료가 없다고 하여 손해배상청구는 이유 없다고 판단했다.

49) 오승중, 앞의 책, 573면. : “수원지방법원 성남지원 2014. 1. 22. 선고 2013가합201390 판결은, “퍼블리시티권이라는 새로운 권리 개념을 인정할 필요성은 충분히 수긍할 수 있으나, 민법 제185조는 ‘물권은 법률 또는 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다’고 규정하여 이른바 물권법정주의를 선언하고 있고, ~(<후략>~”

50) 대법원 2020.03.26.자 2019마6525 결정. : 이 사건은 유명인의 초상을 무단으로 사용하였으나, 퍼블리시티권의 주장이 아닌 부정경쟁법 제2조 제1호 카목을 적용함으로써, 연예기획사가 선발하여 전속계약한 후, 오랜 기간 동안 시간, 비용, 노력을 들여 훈련시킨 아이돌 그룹 멤버들이 가지는 경제적 가치에 대해서 무단으로 사용하는 행위는 부정경쟁행위에 해당한다고 판단한 사건이다.

51) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 (약칭: 부정경쟁방지법) 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.(개정 2011.12.2, 2013.7.30, 2015.1.28, 2018.4.17, 2019.1.8)

1. “부정경쟁행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

(중간 생략)

카. 그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위

52) 박철호, “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안(대안) 검토보고(회의상정자료)”, 국회 법제사법위원회 체계자구 검토보고서, 2021. 11. 9., 4면.

례에 대한 동일한 판단이 이루어질지 불확실한 면이 있어, 유명인의 초상, 성명 등을 무단 사용하는 행위에 대한 명문 규정을 통해 법적 안정성과 예측가능성을 제고하고자 한 것이다.⁵³⁾

또한 최근 세계적으로 인지도가 상승 중인 한국문화 콘텐츠에 대한 시장이 커진 만큼, 국내의 실연자들에 대한 권익 보호가 필요하다는 공감대도 형성된 것으로 사료된다.⁵⁴⁾

나. 신설 타목 해석

신설 타목의 해석은 기존의 부정경쟁방지법의 해석 기준을 유추 적용하고,⁵⁵⁾ 부정경쟁방지법의 해석 기준에서 부족한 부분은 상표법의 해석 기준을 유추 적용한다.⁵⁶⁾

신설 타목의 규정은 다음과 같다.

타. 국내에 널리 인식되고 경제적 가치를 가지는 타인의 성명, 초상, 음성, 서명 등 그 타인을 식별할 수 있는 표지를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위

◎ “국내에 널리 인식되고 경제적 가치를 가지는 타인”

“국내”란 대한민국 전역을 말하고, “널리”에 대해서도 인식의 정도가 아닌 국내에서의 공간적 범위를 한정하는 것으로서, 타인이 속한 업무분야, 직업적 성과, 해당 분야에서의 수요자들의 인식수준 등을 종합적으로 고려하여 개별적으로 결정되어야 할 것이다.⁵⁷⁾

53) 박철호, 앞의 보고서, 5면.

54) 이대웅, “음콘협X특허청, '2021 글로벌 케이팝 컨퍼런스 개최...'K팝 산업 주역 총출동”, 문화저널21, <<http://www.mhj21.com/147672>>, 2021. 12. 3. : “음콘협과 특허청은 오늘 10시부터 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 케이팝 산업의 발전방향을 모색하며, 케이팝 굿즈(MD) 및 퍼블리시티권에 대한 정책 제언의 장인 '2021 글로벌 케이팝 컨퍼런스 : K-Music Matters'를 개최했다.”

55) 특허청, 『부정경쟁방지 업무 해설서』, 특허청, 2004.; 한국지식재산연구원, “지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구”, 특허청, 2014.

56) 부정경쟁방지법이 공정한 거래관행에 반하는 행위가 금지되어야 한다는 법리에 기초를 두고 있고, 이는 상표법의 목적(신용 유지의 도모)과 유사하다.

또한 국내에 널리 인식된 상태는 ‘주지성’을 의미하는데, 주지성은 국내 전역에 걸쳐 모든 사람에게 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고, 국내의 일정한 지역범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도로써 족하는 것으로 해석되어야 할 것이다.⁵⁸⁾

“경제적 가치”에 대해서 해석함에 있어, 부정경쟁방지법의 제2조 제2호 ‘영업비밀의 정의’ 규정⁵⁹⁾을 유추 적용할 수 있는 살펴보면, 영업비밀에서 ‘독립된 경제적 가치’란 영업비밀보유자만이 독자적으로 향유할 수 있는 경제적 가치라는 의미이고, 영업비밀 자체가 독립적인 경제적 가치를 가져야 하는 것은 아닌바,⁶⁰⁾ ‘경제적 가치’ 그 자체의 의미는 신설 타목에서의 ‘경제적 가치’와 동일한 의미로 해석될 수 있다고 본다.

즉 신설 타목에서의 ‘경제적 가치’는 타인(유명인)이 가진 현실적 가치(인지도, 선호도, 고객흡입력 등)도 포함하고, 현실적 가치로부터 예견할 수 있는 잠재적 가치도 포함된다고 해석되어야 할 것이다.⁶¹⁾

일반인이 신설 타목에 적용 가능한지 여부가 쟁점이 될 수 있을 것이다. 기존의 학설상 일반인에도 퍼블리시타권의 발생한다는 것이 통설이었고,⁶²⁾ 우리 판례에도 일반인에 대해 퍼블리시타권을 인정한 사례도 있었으나,⁶³⁾ 신설 타목에서는 ‘국내에 널리 인식되고 경제적 가치를 가지는 타인’으로 규정하고 있어, 실질적으로 일반인에 대해서는 적용 가능성이 낮다고 보인다.

우리 판례에서 일반인에 대한 퍼블리시타권 주장 또는 인정 사례가 드물고,⁶⁴⁾ 실질

57) 특허청, 앞의 해설서, 20면.; 한국지식재산연구원, 앞의 보고서, 39면.

58) 한국지식재산연구원, 앞의 보고서, 64면.

59) “영업비밀”이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.

60) 한국지식재산연구원, 앞의 보고서, 187면.

61) 한국지식재산연구원, 앞의 보고서, 187면. : “영업비밀로서 보호받기 위해서는 어떤 정보가 상업상·공업상 경제적 가치를 가지고 있어야 함을 전제로 한다. ~[중략]~ 현실적으로 사용되고 있지 않다 하여도 장래에 있어서 경제적 가치를 발휘할 가능성이 있는 정보(잠재적으로 유용한 정보)와 경쟁회사의 제품개발계획, 판매계획 등과 같이 그 자체는 직접 생산방법·판매방법 등의 영업활동에 이용되지는 않지만 알고 있으면 경쟁상 매우 유용하게 활용될 수 있는 정보(간접적으로 유용한 정보)도 유용성이 있다.”

62) 김성환, 앞의 책, 227-228면.; 오승종, 앞의 책, 564면.; 이해완, 앞의 책, 1053면.

63) 각주 42) 참조.

64) 서울민사지방법원 1993. 7. 8. 선고 92가단57989 판결. : 이 사건은 미국의 시사주간지 Newsweek의 기사에 대학생으로 보이는 여자 5명이 이야기를 나누며 대학교 정문 앞을 걸어 나오고 있는 장면의 사진에 “Slaves

적으로 퍼블리시티권은 유명인들의 인격적 요소에 체화된 경제적 가치에 대한 권리이므로, 유명인으로 한정하여 해석한다 해도 조문 신설의 실익은 거둘 수 있을 것으로 사료된다.

다만, 유명인과 일반인의 구분을 직업적으로 구분할 수는 없을 것이다. 현대 사회에서는 일반인도 언제든 유명세를 얻을 수 있는 다양한 매체가 출현되고 있고,⁶⁵⁾⁶⁶⁾ 이러한 경향은 향후 계속될 것이므로, 전통적으로 유명인이라고 인식되는 연예인, 정치인, 스포츠스타 등과 같은 직업적으로 유명인과 일반인을 구분할 것이 아니라, ‘국내에 널리 인식’에 대한 법리적 판단에 따라 유명한지 여부를 판단하게 될 것으로 사료된다.

한편, 타인이 가진 ‘경제적 가치’가 타인의 상당한 노력에 의한 결과물인지 여부는 신설 타목에서 부수적인 요건으로 판단되어야 할 것으로 보인다. 왜냐하면, 퍼블리시티권은 자연인의 유명세로부터 파생된 권리로서, 많은 유명인들(연예인 등)은 본인의 상당한 노력에 의해 그 지위를 누리게 된다는 점에서 이견은 없고, 이는 퍼블리시티권 침해를 인정할 수 있는 강한 근거가 될 수도 있다.

그러나 어떤 자연인이 유명해지는 것이 반드시 본인의 상당한 노력에 의하지 않는 경우도 있고,⁶⁷⁾ 이 경우에 상당한 노력이 없다 하여 신설 타목을 적용할 수 없다고 한다면, 자연인의 인격적 권리로부터 파생된 재산적 권리를 제3자가 무단으로 사용하게 될 수 있다는 법 제정에 반하는 행위를 유발하게 된다.

◎ “타인의 성명, 초상, 음성, 서명 등 그 타인을 식별할 수 있는 표지”

“타인”은 자연인만 해당하는 것으로 해석된다. BTS와 같은 자연인으로 이루어진 단

to Money : Students at Ewha Women’s University”라는 부재를 붙여 배포하자, 사진 속 이화여대생 중 3인이 초상권침해 및 명예훼손을 이유로 손해배상을 청구한 사건이다. 퍼블리시티권을 주장한 사건은 아니나, 일반인 초상에 관한 재산적 손해를 인정하고 있어 국내에서 퍼블리시티권의 논의 초기에 주목할 수 있는 사건으로 보인다.

- 65) 유튜브 크리에이터들은 국내에 널리 인식될 정도의 인지도를 가지고 있어 유명인으로 보아야 하는데, 이들은 직업적으로 전통적인 유명인들과 종류가 다르다.
- 66) 김원희, “‘핫’한 언니들 노제·프리자, ‘연반인 스타’시대”, 스포츠경향, <https://sports.khan.co.kr/entertainment/sk_index.html?art_id=202201140800003&sec_id=540201&pt=nv>, 2022. 1. 14.: “연반인”은 연예인은 아니지만 연예인과 다름 없이 대중의 큰 관심을 받는 이들을 뜻한다.”
- 67) Mark P. McKenna, “The Right of Publicity and Autonomous Self-Definition”, 67 U. Pitt. L. Rev. 225 (2005).; 김성환, 앞의 책, 122-123면. 재인용 : “~(전략)~ 우연히 그 장소에 있었거나, 출생으로 자동 획득한 신분덕분에, 결혼으로 획득한 새로운 가족관계 덕분에 등 본인의 노력과는 별 상관없이 유명인의 지위를 얻게 되는 경우도 드물지 않다.”

체에 대해서는 자연인의 구성원들이 개별적인 주장을 할 수 있고, 단체 그 자체에 대해서는 적용되지 않는 것으로 해석된다. 또한, 내국인·외국인에 대해서 제한되지 않는 것으로 해석될 수 있다. 단 타인이 외국인인 경우에 국내에 널리 인식되어야 할 것으로 요한다.

부정경쟁방지법의 다른 조항에서의 ‘타인’은 법인을 포함하여 해석되고 있으나,⁶⁸⁾ 신설 타목에서는 ‘성명, 초상, 음성, 서명 등’이라 하여 자연인에게 부여되어 있는 인격적 권리에 근거하고 있음을 밝히고 있고, ‘그 타인을 식별할 수 있는 표지’란 자연인을 지칭하는 예명, 별명 등도 포함되는 것으로 해석된다.

◎ “공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법”

“공정한 상거래 관행”, “경쟁질서에 반하는 방법”은 부정경쟁방지법의 일반조항⁶⁹⁾에 관한 규정으로서 이는 법원에 의해 판단된다.⁷⁰⁾ 어떠한 행위가 공정하지 못한 행위인지에 대해 보편화될 수 있는 명확한 합의가 없고, 탄력성과 사회적 사정의 변화에 쉽게 적응토록 하기 위해서⁷¹⁾ 다른 부정경쟁방지법의 조문들과 같이 일반조항을 채택한 것으로 이해된다.

◎ “자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위”

먼저, ‘무단으로 사용’이라는 규정에 의해 타인의 허락 없이 사용해야 함을 요건으로 한다. 이는 신설 타목 이전의 퍼블리시티권의 인정 요건과 동일하다.

다음으로, ‘자신의 영업을 위해 타인의 경제적 이익을 침해’라는 것은 신설 타목의 행위를 한 자가 타인의 경제적 가치에 의한 ‘경제적 이익’을 침해할 것을 요건으로 하며, 이는 유명인의 흡입력이 영업수익으로 전환됨이 입증되어야 한다는 기존 판례의 입장에 따라 해석됨이 바람직할 것이다.

68) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 : 제1조(목적) 이 법은 국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호(商號) 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함을 목적으로 한다.

69) 일반조항이란, 법률의 규정 중에 구체적인 행위나 내용을 정하지 아니하고, 추상적인 내용만으로 규정하는 것을 말하는데, 이는 사회적 사정의 변화에 탄력적으로 적응할 수 있도록 하기 위함이다.

70) 한국지식재산연구원, 앞의 보고서, 174면.

71) 김현경, “부정경쟁방지법상 일반조항의 합리적 도입방안에 관한 연구”, 『가천법학』 제5권 제1호(2012), 214면.

4 신설 타목의 향유 주체에 관한 쟁점

가. 일반인의 적용 여부

1) 기존의 판례와 비교

기존의 판례에서 일반인이 퍼블리시티권의 향유 주체가 될 수 있는지에 대해 소극적인 입장의 판결이 다수였으나,⁷²⁾ 일반인의 퍼블리시티권이 인정된다는 취지의 판결도 있었다.⁷³⁾ 또한, 유명인의 인지도 여부에 따라서도 인정되지 않는 판결도 있었다.⁷⁴⁾

그런데 신설 타목에서는 ‘국내에서 널리 인식되고 경제적 가치가 있는 타인’이라고 규정함에 따라 일반인의 퍼블리시티권을 사실상 주장하기 어렵게 되었다. 물론, 유명인들에게 체화된 재산적 가치를 보호하고자 하는 측면에서는 실효성이 있을 것이다. 기존의 사례에서 대체로 유명인들의 퍼블리시티권을 주장하는 사건이 많았으므로, 법 제정으로 인한 효과는 있을 것으로 사료된다.

이례적으로 일반인의 퍼블리시티권을 인정한 사건에서도 일반인의 퍼블리시티권의 발생 자체는 인정하였으나, 손해배상에 대해서는 인정하지 않은바,⁷⁵⁾ 일반인에 대한 퍼블리시티권의 인정의 실익이 없다는 주장도 일견 수긍되는 부분이 있다.⁷⁶⁾

그러나 다양한 매체를 통하여 일반인들이 공중에 알려지는 경우가 많고, 이러한 경우 유명인과 일반인의 구분 기준이 모호하며, 기존의 학설상 일반인에도 퍼블리시티권의 발생한다는 것이 통설이었다.⁷⁷⁾ 설령 일반인이라 하더라도 유명인에 비하여 금전적 가치의 차이가 있을 뿐,⁷⁸⁾ 그 향유 주체가 될 수 없게 제한한 규정이라는 점에는 아쉬움이 있다.

72) 서울중앙지방법원 2004. 12. 10. 선고 2004가합16025 판결.; 서울남부지방법원 2004. 8. 4.자 2004카합 1285 결정.; 남형두, 앞의 논문, 19-20면. : “초상권침해에 따른 정신적 손해 배상청구에 대해서는 유명한 연예인의 경우 일반인(non-celebrities)과 달리 재산권인 퍼블리시티권의 보호를 받으므로 특별한 사정이 없는 한, 별도로 초상권침해에 따른 정신적손해가 발생한다고 보기 어렵고 판시함으로써, 초상의 무단사용 시, 유명인의 경우에는 퍼블리시티권으로, 일반인의 경우에는 인격권 또는 프라이버시권으로 보호한다는 원칙을 밝혔다.”

73) 각주 42) 참조.

74) 서울지방법원 2000. 3. 16. 선고 99가합46206 판결. : 원고가 소송을 제기할 무렵에는 대중에 대한 인지도가 있었으나, 침해행위가 발생한 시점에는 신인연예인이어서 퍼블리시티권이 인정되지 않았다.

75) 각주 48) 참조.

76) Michael Madow, *Ibid.*, at 137.

77) 김성환, 앞의 책, 227-228면.; 오승종, 앞의 책, 564면.; 이해완, 앞의 책, 1053면.

78) 한위수, 앞의 논문, 110면, 554면.

2) ‘일반인’에 대한 적용

신설 타목을 해석 적용함에 있어서, 일반인에 대한 권리발생을 원천적으로 불가능하게 해석되지 않도록 하는 기준을 마련할 필요가 있을 것이다.

이를 위한 하나의 방안으로서, 신설 타목의 ‘국내에 널리 인식된 타인’에 대한 해석에 있어서, 유명인과 일반인을 직업적으로 구분하지 않는 것이다. 현대 사회에서는 일반인도 언제든지 유명세를 얻을 수 있는 다양한 매체가 출현되고 있고,⁷⁹⁾ 이러한 경향은 향후 계속될 것이므로, 전통적으로 유명인이라고 인식되는 연예인, 정치인, 스포츠스타 등과 같은 직업적으로 유명인과 일반인을 구분할 것이 아니라, ‘국내에 널리 인식’에 대한 법리적 판단에 따라 유명한지 여부를 판단하게 될 것으로 사료된다.

특히 인터넷 환경이 발달된 상황에서 ‘국내에 널리 인식’의 기준 마련이 필요할 것이다. 부정경쟁방지법은 ‘국내’라는 지리적 기준이 적용되고 있는바, ‘널리 인식된 타인’이 내국인 중 특정 집단 또는 수요층 내에서 인식되는 정도라면, 널리 인식된 타인으로 보아야 할 것이다.

한편, 신설 타목은 ‘널리 인식’의 요건과 더불어, ‘경제적 가치’에 대한 요건도 포함되어 있다. 일반인의 성명, 초상 등에 경제적 가치를 입증하거나 평가하기란 쉽지 않은 부분이다. 또한 ‘경제적 가치’ 자체가 어느 정도를 규정하는지 명확하게 정의하게 어렵다.

광고 등에 일반인 모델들이 기용되어 유명하게 된 경우도 있고,⁸⁰⁾ 유명해지지 않더라도 일반인 자체가 가진 이미지, 외형, 직업, 목소리 등으로부터 대중에게 흡입력을 발휘하는 경우도 적지 않다.⁸¹⁾ 단지 유명하다고 해서 고객흡입력을 가지는 것이 아니라, 일반인도 다양한 형태로 고객흡입력을 가질 수 있으므로, 일반인의 경제적 가치 산정 기준이 없다는 등의 이유로⁸²⁾ 권리의 향유 주체에서 배척해서는 안 될 것이다.

79) 김원희, 앞의 기사.

80) 홍상지, “장수돌침해 광고모델 17년간 출연료가 25만원?”, 중앙일보, <<https://www.joongang.co.kr/article/19556076>>, 2016. 02. 12. : 1999년 장수돌침대 TV광고에 등장한 최창환 회장은 당시 ‘국내에 널리 인식’된 타인이라고 보기 어렵고(현재는 상당한 인지도가 있음), 동반 출연한 최씨는 그 이후 전업주부로서 생활한 사람으로서 ‘국내에 널리 인식’된 타인이라고 보기 어려우나, 1999년에 제작된 장수돌침대 광고는 지금까지 국내외 홍보자료로 사용되고 있는 점에 비추어 보면, 이들 일반인의 초상에는 경제적 가치가 있다고 보아야 할 것이다.

81) 염지현, “못 보던 얼굴이네?’ 유통업계, 일반인 모델 바람”, 이데일리, <<https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01738406609438784>>, 2015. 07. 27자. : “톱스타 일색인 광고 식사.. 일반인 모델 신선행”.

즉, 유명인의 퍼블리시티권이 비유명인의 그것보다 경제적 가치가 월등하다고 할지라도 이는 단지 손해의 규모를 좌우할 뿐, 권리 자체의 존부까지는 좌우하지 않는다는 견해⁸³⁾가 타당하다고 사료되므로, 신설 타목에서 ‘경제적 가치’를 해석함에 있어 현재 산정할 수 있는 재산적 가치 기준 뿐 아니라, 잠재적 수요 또는 예측에 의한 가치도 고려하여, 일반인이 신설 타목의 향유 주체가 될 수 있도록 해석함이 타당하다고 사료된다.

따라서 부정경쟁방지법의 입법 주체인 특허청에서는 업계와 학계의 의견 수렴 등을 통해 신설 타목에 대한 구체적인 해석 기준을 마련해야 할 것이다.

나. 자연인으로 구성된 단체의 적용 여부

1) 기존의 판례와 비교

미국에서는 앞서 소개한 Bi-Rite Enters. 사례를 통하여 자연인으로 구성된 단체에 대해서 퍼블리시티권을 인정할 경우가 있었다. 신설 타목에서의 ‘타인’은 자연인만을 지칭하는 것으로 해석되는데, 유명함으로 인하여 발생한 재산적 권리가 구성원 개개인에 부여되어야 하는 것인지 단체에 부여되어야 하는 것이냐가 쟁점이 될 수 있다. 아이덴티티의 재산적 가치에 대해 부여하는 권리가 ‘퍼블리시티권’이라는 점에서 자연인으로 구성된 단체가 유명인 개인과 같은 아이덴티티를 가질 수 있다면 ‘타인’이 자연인으로 구성된 단체에 대해서도 인정되어야 된다고 사료된다.

우리 판례에서도 자연인으로 구성된 단체에 대해 퍼블리시티권을 인정할 사례가 있다.⁸⁴⁾ 「웃찾사 따라와 사건」⁸⁵⁾, 「가비엔제이 사건」⁸⁶⁾으로 불리는 양 사건 모두 자연인으로 구성된 단체에 대한 퍼블리시티권을 인정하였다. 「웃찾사 따라와 사건」에서 법원은 ‘웃찾사의 따라와’ 코너를 통하여 일반인에게 널리 알려진 팀에 대해서 ‘개인’이 아니라 ‘팀을 이룬 연기자들’을 상정하고, 이들이 항상 팀으로 활동한 점, 대중에게 팀으로서 알려진 점에서 단체에 대한 퍼블리시티권을 인정한 것이다. 「가비엔제이 사건」에

82) 각주 48) 참조.

83) 이해완, 앞의 책, 1053면.

84) 남형두, 앞의 논문, 25면.

85) 서울중앙지방법원 2007. 1. 19. 선고 2006가단250396 판결.

86) 서울중앙지방법원 2008 .1. 18. 선고 2007가합10059 판결.

서도 ‘가비엔제이’는 3인조 여성 그룹으로 대중에 널리 알려져 있고, 이에 대한 성명권이 원고들에 귀속된다고 판단하였다.

한편, 단체 등에 퍼블리시티권을 부여하는 것에 대해 부정적인 견해도 있다.⁸⁷⁾ 퍼블리시티권은 프라이버시권과의 밀접한 관련성이 있는데, 프라이버시권을 주장할 수 없는 단체 등에 퍼블리시티권이 존재한다는 것은 모순이라는 주장이다. 법인과 같은 단체에 대해서 이러한 주장이 타당하다고 사료되나, 자연인들로만 구성된 단체, 대표적인 예로서 걸그룹, 댄싱팀, 방송출연자 단체 등은 ‘자연인들이 모인 단체의 새로운 아이덴티티’를 가지고, 유명해짐으로써 그 아이덴티티에 대한 재산적 가치도 발생할 수 있으며, 이들 단체의 아이덴티티 내에는 개개인의 프라이버시권이 녹아들어 있다고 봄이 타당할 것이다.⁸⁸⁾

명문 규정이 없이 관습법 및 저작권법 등을 유추 적용하여 판결할 때에는 퍼블리시티권을 판단함에 있어서, 위와 같이 자연인으로 구성된 단체에 대해서도 유연하게 판단할 여지가 있었다. 그러나 퍼블리시티권에 관한 규정(신설 타목)을 부정경쟁방지법에 포함시킴으로써, 그 향유 주체를 “타인의 성명, 초상, 음성, 서명 등 그 타인을 식별할 수 있는 표지”라는 하여, ‘타인’에 대한 해석을 자연인을 넘어서 ‘자연인으로 구성된 단체’에도 유추 적용할 수 있을지는 의문이 있다. 위 「웃찾사 따라와 사건」 및 「가비엔제이 사건」과 같이 해석될 수 있을 방안이 필요해 보인다.

2) ‘자연인으로 구성된 단체’에 대한 적용

최근 방송매체를 통해 널리 알려진 안무가 ‘아이키’의 예를 들어보면, 자연인이고 안무가로 명성이 있으며 SNS를 통해 널리 알려진 ‘아이키’,⁸⁹⁾ 아이키가 포함되고 미국의 유명 TV쇼에 출연하여 미국에 널리 알려진 댄싱 듀오 ‘올-래디(All Ready)’라는 단체,⁹⁰⁾ 아이키가 이끌고 국내 유명 TV쇼에 출연하여 널리 알려진 안무단체인 ‘혹

87) 이영록, 앞의 논문, 40-42면.

88) Bi-Rite Enters.사건의 원고들은 개인과 단체가 혼재해 있었는데, 이 판결에서 개인만이 퍼블리시티권이 인정되고, 동일한 경제적 가치로서 주장한 단체인 원고를 차별하는 것은 정당하지 않다는 취지의 판결을 했다.

89) 국내에서 활동하는 안무가로서, 2020년 MBC의 유명 TV프로그램인 ‘놀면 뭐하니?’에서 ‘한불원정대’의 안무가로 출연하면서 대중에게 널리 알려졌다.

90) 댄서 ‘코코’와 함께 2014년 결성된 듀오로서, 세계 최초 라틴 댄스와 스트리트 댄스를 퓨전한 것으로 알려져 있고, 2019년 미국 NBC의 “World of Dance”라는 오디션 프로그램에 출연하여 TOP4에 올랐다.

(HOOK)’이라는 단체⁹¹⁾는 모두 자연인 아이키가 포함되어 있으나, 그 아이덴티티는 모두 다르다 할 것이다. ‘아이키’와 ‘훅’, 그리고 ‘올-래디’는 각기 다른 지역에서 다른 유명세를 가지므로, 다른 경제적 가치를 가지고 있다고 보아야 한다.⁹²⁾

신설 타목에 의하면, 자연인 아이키는 국내에 널리 인식되어 있고, 그 경제적 가치를 지닌 ‘타인’에 해당함은 당연하다 할 것이나, 침해행위가 자연인 ‘아이키’가 가진 아이덴티티를 침해한 경우, ‘올-래디’가 가진 아이덴티티를 침해한 경우, 또는 ‘훅’이 가진 아이덴티티를 침해한 경우, 모두 자연인 아이키의 퍼블리시티권을 주장해야 한다는 모순이 발생한다.

자연인 아이키	올-래디	훅
		

〈표 2〉 아이키와 관련된 아이덴티티

한편, 단체 내의 다른 구성원에 대해서 ‘국내에 널리 인식된 경제적 가치를 가진 타인’으로 볼 수 있는지도 문제가 된다. 신설 타목에서의 주지성의 인정 기준이 아직 명확하지 않은 상태에서 훅 내의 다른 구성원들은 아이키만큼 널리 인식되어 있다 볼 수 없을 것인데, 이 경우 다른 구성원들의 퍼블리시티권의 인정 여부에 대해서는 신설 타목이 명확하지 않은 점이 있다.

부정경쟁방지법의 목적은 “건전한 거래질서의 유지”를 목적으로 하는데,⁹³⁾ 단체의

91) 2018년 아이키가 결성한 댄스 팀으로서, 2021년 Mnet의 유명 TV프로그램인 ‘스트리트 우먼 파이터’에 참가팀으로 출연하여 대중에게 널리 알려졌다.

92) “올-래디”는 미국에서 널리 인식되어 있다 할 것이고, “아이키” 본인 및 “훅”은 국내에서 널리 인식되어 있다.

93) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제1조(목적) 이 법은 국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호(商號) 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함을 목적으로 한다.

아이덴티티에 의해 발생한 재산적 권리를 개인에게 부여되게 하는 점은 건전한 거래질서를 유지하는 적용이라 볼 수 없고, 자칫 단체 내의 특정 유명인이 단체에 대한 권리를 모두 독식할 우려도 있다고 보인다.⁹⁴⁾

“아이키=올-래디”, “아이키=훅”이라는 등식이 성립되지 않는 한, 자연인 아이키가 가진 아이덴티티와 ‘올-래디’ 및 ‘훅’이라는 단체가 가진 아이덴티티는 구별되어야 할 것이다. 그러나 신설 타목에 따르면, 기존의 판례에서 「웃찾사 따라와 사건」 및 「가비엔제이 사건」과 같은 유연한 해석에 한계가 있을 수밖에 없다.

따라서 ‘자연인으로 구성된 단체’에 대한 아이덴티티를 보호하고자 하는 방향의 해석안 또는 개정안이 뒤따라야 할 것으로 사료된다.

5 결론

부정경쟁방지법의 제2조 제1호 타목이 신설됨으로써 국내 유명인들의 퍼블리시티권을 보호하기 위한 확실한 명문규정이 생긴 점은 큰 의의가 있다 할 것이다. 최근 한국 문화 콘텐츠에 대한 선호도가 국내를 넘어 세계적으로 커져가는 시점에서, 오랫동안 논란이 되었고 정립되지 않았던 퍼블리시티권을 특허청이 발 빠르게 부정경쟁방지법에 명문화한 점은 업계 및 학계에서 모두 반길만한 개정으로 보인다.

신설 타목을 해석함에 있어, 향유 주체에 관하여 향후 두 가지의 쟁점이 제기될 것으로 보인다. 첫째로 일반인이 향유 주체에 해당되는지 여부이고, 둘째로 자연인으로 구성된 단체가 향유 주체에 해당되는지 여부이다.

첫째, 신설 타목의 향유 주체에 대해 일반인이 가능한지 여부에 대해서, 기존의 퍼블리시티권에 관한 학설상 일반인도 퍼블리시티권의 향유 주체가 될 수 있다는 것이 통설이었고, 우리 판례에도 일반인에 대해 퍼블리시티권을 인정한 사례도 있었다. 그러나 신설 타목에서는 ‘국내에 널리 인식되고 경제적 가치를 가지는 타인’으로 규정하고

94) 특허법 제32조 제2항에서는 “2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.”라고 규정하고, 상표법 제48조 제4항에는 “상표등록출원이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 전원의 동의를 받지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다.”라고 규정하며, 저작권법 제2조 제21호에는 ““공동저작물”은 2명 이상이 공동으로 창작한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것을 말한다.”라고 규정되어 있는바, 지식재산권이 공유인 경우에는 공유자들이 함께 권리를 가지도록 하고 있다.

있어, 실질적으로 일반인에 대해서는 적용 가능성이 낮다고 보인다. 입법 취지상⁹⁵⁾ 유명인으로 한정하여 해석한다 해도 규정 신설의 실익은 거둘 수 있을 것으로 사료된다.

다만, 신설 타목을 적용함에 있어, 일반인에 대한 권리발생을 원천적으로 불가능하게 해석되지 않도록 하는 기준해설이나 판결에 의한 해석이 필요할 것이다. 이를 위한 해석 방안으로서, ‘국내에 널리 인식된 타인’에 대해서 내국인 중 특정 집단 또는 수요층 내에서 인식되는 정도라면 널리 인식된 타인으로 보아야 할 것이다. 또한 ‘경제적 가치’에 대한 해석에 있어서도 현재의 재산적 가치 기준 뿐 아니라, 잠재적 수요 또는 예측에 의한 가치도 고려해야 할 것이다.

둘째, 신설 타목의 향유 주체에 대해 단체가 가능한지 여부에 대해서 살펴보면, 부정경쟁방지법의 목적은 건전한 거래질서를 유지함을 목적으로 하는데, 신설 타목의 향유 주체가 ‘자연인’만 해당한다고 보게 된다면, 유명인이 자연인인 이유로 그가 속한 단체에 체화된 재산적 권리를 개인이 가진다는 모순이 발생한다. 이는 부정경쟁방지법의 목적에 반하는 또 다른 불건전한 거래질서를 초래할 우려도 있다고 사료된다.

재산적 가치가 있는 아이덴티티에 대해 ‘퍼블리시티권’을 인정한다는 법리에 비추어, 자연인으로 구성된 단체가 구성원 개개인과 별개의 아이덴티티로서 재산적 가치를 가질 수 있다면, ‘타인’에 대한 해석은 자연인으로 구성된 단체에 대해서도 인정될 수 있어야 된다고 사료된다. 향후 단체에 대한 퍼블리시티권의 인정 여부에 관하여 보다 심도 있는 연구가 필요할 것이다.

비약적으로 발전해 가는 한국문화 콘텐츠 업계 환경에서 오랫동안 논의되어 온 「퍼블리시티권」을 부정경쟁방지법에 포함시켜 명문화한 신설 타목에 대한 수요와 관심이 클 것으로 예상된다. 이러한 사회적 요구에 적극적으로 대응하기 위해서 특허청은 학계 및 업계 등과 함께 신설 타목의 이해와 해석을 돕는 연구를 활성화하여, 성문법 주의 국가에서의 퍼블리시티권을 제정한 우수 선례로 발전할 것을 기대해 본다.

95) 박철호, 앞의 보고서, 4-5면. : 신설 타목의 입법 취지는 유명인의 퍼블리시티권 보호에 방점이 있다.

참고 문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 김성환, 『퍼블리시티권의 법리와 실제』, 초판, 진원사, 2009.
- 오승중, 『저작권법 강의』, 제2판, 박영사, 2018.
- 이해완, 『저작권법』, 제4판, 박영사, 2019.
- 특허청, 『부정경쟁방지 업무 해설서』, 특허청, 2004.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 김현경, “부정경쟁방지법상 일반조항의 합리적 도입방안에 관한 연구”, 『가천법학』, 제5권 제1호(2012).
- 박준우, “인터넷에서의 사진저작물의 보호와 부정경쟁”, 『선진상사법률연구』, 제46호(2009).
- 박준우, “퍼블리시티권 침해의 유형에 관한 연구 -판례에 나타난 피고의 이용형태를 중심으로-”, 『서강법학』, 제10권 제1호(2008).
- 한위수, “퍼블리시티권 -성명·초상 등의 상업적 이용에 관한 권리- 의 침해와 민사책임”, 『사법행정학회』, 민사재판의 제문제 제9호(1997).

〈학술지(서양)〉

- Michael Madow, “*Private Ownership of Public Image : Popular Culture and Publicity Rights*”, 81 Cal. L. Rev. 127 (1993).
- Mark P. McKenna, “*The Right of Publicity and Autonomous Self-Definition*”, 67 U. Pitt. L. Rev. 225 (2005).
- Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d 866(2d Cir. 1953), cert. denied, 346 U.S. 816(1953).
- Bi-Rite Enters., Inc. v. Button Master, 555 F.Supp. 1188(S.D.N.Y. 1983).

〈판례〉

- 서울지방법원서부지원 1997. 8. 29. 선고 94가합13831 판결.
- 서울중앙지방법원 2000. 3. 16. 선고 99가합46206 판결.
- 서울동부지방법원 2004. 2. 12. 선고 2002가합3370 판결.
- 서울남부지방법원 2004. 8. 4.자 2004카합1285 결정.
- 서울중앙지방법원 2004. 12. 10. 선고 2004가합16025 판결.
- 서울중앙지방법원 2006. 4. 19. 선고 2005가합80450 판결.
- 서울동부지방법원 2006. 12. 21. 선고 2006가합6780 판결.
- 서울중앙지방법원 2007. 1. 19. 선고 2006가단250396 판결.
- 서울중앙지방법원 2008. 1. 18. 선고 2007가합10059 판결.
- 서울중앙지방법원 2010. 9. 3. 선고 2009가합137637, 2010가합11359 판결.
- 대법원 2020.03.26.자 2019마6525 결정.

〈신문기사〉

- 박미애, “MBC 스페셜, 박지성 효과 톱톡 11.9%”, 이데일리, <<https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01154566589658088&mediaCodeNo=258>>, 2009. 4. 20자.
- 박준석, “빅 데이터 보호와 유명인의 퍼블리시티 보호를 인정한 새로운 부정경쟁방지법에 관한 소고”, 법률신문, 2021. 11. 25자.
- 염지현, “‘못 보던 얼굴이네?’ 유통업계, 일반인 모델 바람”, 이데일리, <<https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01738406609438784>>, 2015. 7. 27자.
- 임성엽, “특허청, 퍼블리시티권 보호를 위한 국내 최초의 명문규정 신설”, e대한경제, <<https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202111301659323260802>>, 2021. 11. 30자.
- 홍상지, “장수돌침해 광고모델 17년간 출연료가 25만원?”, 중앙일보, <<https://www.joongang.co.kr/article/19556076>>, 2016. 2. 12자.

<인터넷자료>

- 김원희, “‘핫’한 언니들 노제·프리지아, ‘연반인 스타’시대”, 스포츠경향, <https://sports.khan.co.kr/entertainment/sk_index.html?art_id=202201140800003&sec_id=540201&pt=nv>, 2022. 1. 14.
- 이대웅, “음콘협X특허청, '2021 글로벌 케이팝 컨퍼런스 개최...'K팝 산업 주역 총출동”, 문화저널21, <<http://www.mhj21.com/147672>>, 2021. 12. 3.
- MBC 스페셜-당신은 박지성을 아는가, MBC, 2009. 4. 19.

<기타자료>

- 남형두, “퍼블리시티권의 입법적 보호 방안 연구”, 문화체육관광부, 2011.
- 박철호, “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안(대안) 검토보고(회의상정자료)”, 국회 법제사법위원회 체제자구 검토보고서, 2021. 11. 9.
- 이영록, “퍼블리시티권에 관한 연구 I - 그 주체객체에 대한 미국에서의 논의를 중심으로 -”, 저작권심의조정위원회, 2003.
- 정상조, “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 의한 퍼블리시티권 보호방안 연구”, 특허청, 2009.
- 한국지식재산연구원, “지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구”, 특허청, 2014.

지식재산 제도·정책 동향

세계지식재산기구(WIPO) 주요 동향 및 시사점

특허청 산업재산통상협력팀 허원석 사무관 ▶



목 차 / Contents

1. 들어가며 52	4. WIPO 중기전략계획 및 협력강화 방향 58
2. WIPO 개관 52	가. 2022년~2026년 중기전략계획
가. 개요	나. WIPO측과의 협력강화방향
나. 주요 의사결정기구	1) WIPO와의 협력 저변 확대
1) 총회 및 조정위원회	2) WIPO 국제출원 활성화
2) 상임위원회와 상설위원회	3) 경제·사회발전을 위한 IP의 적극적인 활용 경험·노하우 전파
다. 예산	5. 맺으며 63
라. 조직 및 인력	
1) 조직	
2) 인력	
3. 최근 WIPO 주요 의사결정기구 논의 동향 56	
가. 조정위원회	
나. 사업예산위원회	

Korean Intellectual Property Office

1 들어가며

최근 WIPO 채용관련 웹사이트에 공고된 특허분석관리(Patent Analytics Manager) 등의 직위에 대하여 필자에게 많은 분들이 문의를 하였을 뿐만 아니라, “우리기업의 WIPO 국제특허출원(PCT) 세계 4위”, “WIPO 글로벌혁신지수(GII) 우리나라 세계 5위” 등 WIPO에서의 우리나라 위상에 대하여 소개하는 많은 언론보도를 접할 때마다 WIPO라는 국제기구에 대한 관심이 높아지고 있음을 느끼고 있습니다.

이에 필자는 WIPO 조직에 대한 간략한 소개 및 최근 WIPO 주요 의사결정기구에서의 논의 동향, 그리고 '21년 6월 WIPO 다렌 탕(Daren Tang) 사무총장이 직접 발표한 2022년~2026년 WIPO 중기전략계획(MTSP)의 주요 내용 및 시사점을 분석하여 WIPO 진출을 고민하고 계시거나, WIPO와의 협력 강화를 통해 우리나라의 국익을 제고하고자 오늘도 불철주야 고민하시는 청 내·외 관계자 분들에게 조금이나마 참고가 되길 기대하면서 본 기고문을 작성합니다(본 기고문의 내용은 필자의 개인적 견해일 뿐, 한국특허청(KIPO)의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다).

2 WIPO 개관

가. 개요

WIPO는 지식재산 분야 전문국제기구(UN 산하 15개 전문기구 중 하나)로서 국제지재권 규범 형성을 주도하고, PCT, 마드리드, 헤이그와 같은 지식재산 국제등록서비스를 제공하는 기관입니다. 한편, WIPO 설립 조약은 1967년 채택되어 1970년 발효되었고, **우리나라는 1979년에 WIPO에 가입하였습니다.**

WIPO 회원국 수는 2021년 11월 기준 우리나라, 미국, 일본, 중국, 독일 등 193개국이며, 동 국제기구는 총 26개의 국제조약(WIPO 설립조약, 산업재산권 17개, 저작권 8개)을 관장하고 있고, 사무국은 스위스 제네바에 위치합니다(싱가포르, 일본, 중국, 브라질, 러시아, 나이지리아, 알제리 등에 7개의 외부사무소(External Office)가 있습니다).

나. 주요 의사결정기구

1) 총회 및 조정위원회

WIPO의 주요 의사결정기구에는 사무총장 선출, 사무국 및 조정위원회 (Coordination Committee) 활동 검토 및 승인, WIPO 재정 및 각 동맹들에게 공통되는 예산 편성 등의 기능을 하는 **총회(최고 의결기구)**가 있으며, **조정위원회**는 사무차장(보) 인선 승인, 사무총장 단일후보 선정, 행정·재무·직원 등 WIPO 공통이해 사안을 총회에 자문합니다.

이와 같이 중요한 역할을 하는 조정위원회는 193개의 WIPO 회원국 전부가 참여하는 것이 아닌 83개국만 참여할 수 있는 바, 현재 83개의 참여 회원국은 그룹 B 23개국, 아프리카 그룹 19개국, 아시아태평양 그룹(우리나라) 15개국, 중남미 그룹 15개국, 중부유럽 그룹 6개국, 동유럽·중앙아시아 그룹 4개국, 중국으로 구성되어 있습니다.

한편, 2011년 이후 파리협약 및 베른협약에 17개국이 신규로 가입함에 따라 **조정위원회 참여국은 현재 83개국에서 89개국으로 확대**되어야 하는바, 각 그룹별 배분 방안에 대하여 WIPO 회원국간 치열한 논의가 진행 중입니다.

2) 상임위원회와 상설위원회

회원국 총회 및 조정위원회의 결정으로 필요에 따라 설립된 위원회인 **상임위원회 (Permanent Committee)**에는 ①예산案과 사업결과를 심의하는 **사업예산위원회 (PBC)**, ②기술적 지원 및 역량 강화 활동 등을 통해 개도국의 지적권 이용 촉진 및 사회적·문화적·경제적 발전을 도모하기 위해 구성된 **개발위원회(CDIP)**, ③유전자원·전통지식 등의 제공국과 이용국간 이익공유 및 효과적 보호 방안을 논의하기 위한 **정부간위원회(IGC)**, ④지재권 집행 분야의 국가별 정책동향 및 관련 실무를 공유하고 토론하기 위한 전문가 회의인 **집행자문위원회(ACE)**, 그리고 ⑤IPC 등 **국제분류시스템의 개정을 위한 전문가위원회**가 있습니다.

또한, 조약 제정 논의 등을 위하여 총회의 결정으로 설립된 임시 전문가 위원회인 **상설위원회(Standing Committee)**에는 ①**특허법 상설위원회(SCP)**, ②**상표·디자인법 상설위원회(SCT)**, ③**저작권 상설위원회(SCCR)**, 그리고 ④**WIPO 표준위원회 (CWS)**가 있습니다.

이에 더하여 상설위원회 또는 상임위원회에서 특정 이슈를 상세하게 다루기 위한 회의체인 실무그룹(Working Group)이 있는데, 대표적으로 PCT 실무그룹 등이 있습니다.

상임위원회 및 상설위원회에서의 주요 논의 동향에 대하여 알고 싶으신 분은 WIPO 웹사이트(www.wipo.int) 또는 산업재산통상협력팀에서 매년 발간하는 『국제기구 논의동향』 책자를 참고하시기 바랍니다.

다. 예산

2020년 기준 WIPO의 총 수입은 453백만 CHF(스위스프랑, 원화 약 5,310억원), 총 지출은 352백만 CHF(원화 약 4,037억원)이며, 약 135.9백만 CHF(원화 약 1,558억)의 흑자를 기록하였습니다. WIPO 수입을 살펴보면 특이한 점이 있는데, 회원국의 분담금으로 주로 운영되는 他 국제기구와는 달리 WIPO의 수입 중 분담금이 차지하는 비중은 3.8%에 불과하고, PCT 시스템 수수료가 76.6%, 마드리드 시스템 수수료가 16.3%를 차지한다는 것입니다.

참고로 우리나라 출원인은 WIPO 수입 중 가장 큰 비중을 차지하는 PCT 출원을 2020년 세계에서 4번째로 많이 했으며, 두 번째 수입원인 마드리드의 경우 11번째로 많이 하는 등 국제출원 관련 우리나라의 위상은 WIPO 내에서 매우 높은 편입니다. 또한, 2004년 이후 약 150억원의 기금(한국신탁기금)을 출연하여 WIPO와 수행한 개도국 심사관 교육, 지재권 교육 콘텐츠 사업, 적정기술(Appropriate Technology) 경진대회 등은 **모범적인 개도국 지원 사업으로 평가받고** 있습니다.

또한 WIPO 분담금은 총 14등급으로 나누어진 분담금 체계 중 회원국이 자율적으로 택일하여 납부하는데, 우리나라는 2022년부터 기존의 4의2등급에서 **4등급에 해당하는 분담금**(약 5.5억원)을 납부하게 되어 WIPO 내에서의 우리나라 위상이 한층 강화될 것으로 기대됩니다. 참고로 우리나라 출원인의 WIPO 국제출원 수수료 납부액, 한국신탁기금, 분담금 금액 등으로 계산해 보면, 우리나라는 2020년 WIPO 총수입의 약 6%에 상당하는 금액을 기여한 것으로 추정됩니다.

라. 조직 및 인력

1) 조직

WIPO 사무국은 사무총장(Director General)하에 8개의 섹터(Sector)로 구성되어 있습니다. 4개의 섹터(브랜드·디자인, 저작권, 개발, 특허·기술)는 사무차장(DDG), 나머지 4개의 섹터(IP·혁신, 행정·재무, 글로벌인프라, 글로벌이슈)는 사무차장보(ADG) 관리하에 운영되고 있습니다.

2) 인력

WIPO에는 2021년 기준 121개 회원국 출신 직원들이 근무하고 있는데, 전체직원은 1,572명이고 이 중 정규직원은 1,083명입니다. 이를 지역별로 살펴보면(P급 이상 정규직원) 서유럽 출신이 44.0%로 가장 많고, 다음으로는 아시아·태평양 지역 18.7%, 북미지역 출신이 11.1%를 차지하고 있으며, 서유럽 출신 직원 비중은 매년 조금씩 낮아지고 있는 추세입니다. 그리고 직원의 성비를 살펴보면, 전체 여성직원의 비율은 54%이나, 국장급(D) 중 여성의 비율은 33%에 불과하여 고위직의 여성비율은 낮은 상황입니다.

참고로 WIPO에 진출을 희망하시는 분들은(최근 청 내·외의 많은 분들이 WIPO 진출에 대하여 필자에게 문의를 하고 있어 WIPO에 대한 관심이 높아졌음을 새삼 느끼고 있습니다) 인력현황과 관련하여 매년 발행하는 『WIPO Workforce』자료를 상세히 검토해 보시면 좋겠습니다. 특히 동 자료에는 전년도 채용공고 및 지원자 수 등에 대한 상세한 정보가 있을 뿐만 아니라, 향후 정년퇴직 인원에 대한 예측치도 나와 있습니다. 이와 관련하여 주의해서 살펴볼 사항은 2022년 1명에 불과한 정년퇴직 예정자가 2023년에는 28명, 2024년 23명, 2025년에는 31명에 달할 것이라는 사항인바, 2023년 이후부터는 상당한 규모의 신규 채용 진행이 있으리라는 추정을 해볼 수 있을 것 같습니다.

그리고 WIPO에서의 근무를 희망하시는 분들을 위해 몇가지 팁을 알려드리면, 우선 주기적으로 WIPO 웹사이트에서의 채용공고 사이트를 검색해보시면 좋겠습니다(검색 방법 : www.wipo.int → About WIPO → Working with WIPO → current Vacancies). 그리고 최근의 WIPO 인재상에 대하여 궁금하신 분들은 WIPO 인사국

총괄과장(Head of Human Resource Planning at WIPO)이 INTA(국제상표협회)와 인터뷰한 내용 - “Empowering People at WIPO“ 기사를 보시면 도움이 될 것 같습니다(2021. 12. 15.). 참고로 동 기사를 읽던 중 가장 필자의 관심을 끌었던 내용은 ”IP와 IT와 같이 각기 다른 분야에 걸친 전문성을 요하는 직위의 수요가 증가하고 있다“는 취지의 문장이었습니다(The big shift is increasing that we (WIPO) look at positions that require expertise that cuts across different domains, such as IP and IT).

또한, 2017년부터 WIPO PCT 부문의『법무 및 사용자 지원국』에서 근무하고 있는 김태근 법무관님이 2020년 12월 8일 대한변리사회의 『특허와 상표』에 기고한 ”WIPO에서 변리사로 일하기 - 채용절차 및 지원요령 안내“를 일독하시면 도움이 되리라 생각합니다.

3 최근 WIPO 주요 의사결정기구 논의 동향

가. 조정위원회

앞서 조정위원회의 주요 기능으로 **사무총장 단일후보 선정 및 사무차장(보) 인선 승인** 등을 설명드린바 있습니다. 그리고 2020년 10월부터 임기를 시작한 다렌 탕(Daren Tang) 신임 사무총장 및 WIPO 사무국이 추구하는 정책 방향을 보다 일관성 있게 이해하기 위해서는 **사무총장 단일후보 선정**을 위한 제27차 조정위원회 특별세션(2020년 3월) 및 **사무차장(보) 인선 승인**을 위한 제28차 조정위원회 특별세션(2020년 12월)을 간략히 살펴볼 필요가 있습니다.

2019년 12월 7명(싱가포르, 중국, 일본, 가나, 콜롬비아, 카자흐스탄, 칠레)의 후보 등록으로 본격 시작되었던 차기 사무총장 선거는 2020년 3월에 개최된 제27차 조정위원회 특별세션에서 2번에 걸친 비밀투표 결과 싱가포르 특허청장이었던 다렌 탕(Daren Tang)이 **단일후보로 선정**되었습니다.

이와 관련한 에피소드를 하나 소개하고자 합니다. 앞서 설명한 바와 같이 **조정위원회**에는 193개 WIPO 회원국 전부가 아닌 83개 회원국만 참여 가능하며, 83개의 자리

는 각 지역그룹에 나누어져 있고 우리나라가 포함된 아시아·태평양 그룹에는 15개가 배정되어 있습니다. 그리고 조정위원회 참가국은 각 그룹별로 2년에 한번씩 정해지는데, 2020년 3월 사무총장 단일후보 선정을 위한 조정위원회 참가자격을 얻기 위하여 **2019년 총회기간 중 개최된 조정위원회에서는 특히 우리나라가 포함된 아시아·태평양 그룹내에서 치열한 논쟁**이 있었고, 협의가 이루어지지 않자 관련논의가 총회 마지막 날 오후 12시를 넘어 다음날 새벽까지 이어지게 되었습니다.

이에 WIPO 사무국은 회의장(Conference Hall)에 걸려있는 시계를 오후 11시 55분에 정지시킨 후 계속 논의를 진행시켰고 새벽 5시가 되어야 비로소 우리나라를 포함한 15개의 아시아·태평양 그룹의 조정위원회 참여국가가 결정되었습니다. 가끔 새벽 5시를 가리키는 나의 시계와 오후 11시 55분에 멈추어 있는 WIPO 벽시계를 함께 찍은 사진을 보며 총회기간을 형식적으로나마 준수하겠다는 WIPO의 귀여운 꼼수?에 웃음을 짓곤 합니다.

이렇게 힘들게 획득한 조정위원회 참여 자격을 적극 활용하고자, 2020년 2월에는 前 특허청장님이 직접 제네바 현지에서 주요 사무총장 후보들과 면담을 하였고, 이러한 면담 결과 등을 분석하여 3월에 있었던 조정위원회에서 前 특허청장님이 우리나라 수석대표로 차기 사무총장 단일후보 선정을 위한 투표에 참여하였습니다.

그리고 다렌 탕 사무총장은 2020년 5월 ①개도국의 IP 개발정책, ②IP 환경구축, ③스타트업과 중소기업 등의 지원 등을 주요 내용으로 하는 **수락연설**을 했는데, 특히 ①번 관련하여, 개도국 각국의 정치·경제·문화적 환경을 고려하여 **개발을 위한 지원을 맞춤형으로 제공**하고, 지원 대상도 각 국 지식재산기관(IP Office)에서 **창작자, 중소기업 등으로 확대**하겠다는 내용 및 ③번과 관련하여 **IP에 대한 이해제고를 통해 경제적 가치 증진 및 고용기회 창출을 유도**하겠다는 것을 기억할 필요가 있습니다. 또한 사무총장은 동 연설에서 **국제출원시스템**은 여전히 **WIPO의 핵심(cornerstone)**이라는 점을 분명히 했습니다.

이후 2020년 12월 사무차장(보) 인선을 위해 개최된 조정위원회에서 사무총장은 **사무총장비서실을 관장하던 사무차장보 직위를 폐지**하고 대신 ①WIPO 회원국의 경제 성장을 위한 IP 및 혁신 생태계를 구축하고, ②중소기업을 포함한 기업, 연구원 및 혁신

신가를 지원하며, ③비즈니스 성장을 위한 IP 상용화, IP 자산, 국가 IP 전략에 대한 자문, 혁신과 창의성을 촉진하는 IP 역할에 대한 경제적 분석 등의 업무를 담당하는 'IP와 혁신 에코시스템 섹터'를 관장하는 사무차장보 직위의 신설을 제안하였고, 동 위원회는 이를 승인합니다. 즉, 'IP와 혁신 에코시스템 섹터'는 신임 사무총장이 직접 신설한 조직이며 그 업무분장이 수락연설에서 강조한 내용들과 일맥상통한다는 점을 알 수 있습니다.

나. 사업예산위원회

2021년 2차례 개최된 사업예산위원회에서는 2020년 진행되었던 WIPO 사업에 대한 평가 및 2022년~2023년 사업 및 예산에 대하여 논의가 되었습니다. 그리고 다렌 탕 사무총장은 모두발언 및 2022년~2026년 WIPO 중기전략계획에 대한 설명을 통해 “기존의 WIPO 강점인 글로벌 IP 서비스에 집중하면서도 IP가 경제발전을 위한 강력한 도구로 널리 사용되도록 노력하겠다”고 밝혔는바, 그 상세한 내용은 잠시 후 상세히 다루도록 하겠습니다.

2021년 2차례 개최된 사업예산위원회에서 논의된 내용들은 대부분 기술적인 사항이라 상세하게 설명하지는 않겠습니다만, 앞서 설명드린 8개의 WIPO의 섹터 중 다렌 탕 사무총장 취임 후 신설된 'IP와 혁신 에코시스템 섹터'의 2022년~2023년 예산이 前 회기 대비 33%가 증가하였는바, 他 섹터 대비 압도적으로 증액된 점은 다렌 탕 사무총장이 향후 어떠한 분야의 사업에 집중할지를 예상케 할 것입니다.

4 WIPO 중기전략계획 및 협력강화방향

가. 2022년~2026년 중기전략계획(MTSP)

다렌 탕 사무총장은 2022년 6월 “모든 이의 이익을 위해 혁신과 창의를 뒷받침하는 지식재산”을 임기 내 추진할 비전으로 제시하면서, 이를 위해 ①삶을 개선할 수 있는 지식재산의 잠재력을 전세계에 전파, ②미래 글로벌 지식재산 환경을 만들어나가기 위해 여러 이해당사자들과 논의를 지속, ③전세계 이용자들에게 이익을 줄 수 있는 높은 수준의 지식재산 서비스와 데이터 제공, 그리고 ④정부, 기업, 사회 및 개인이 지식재

산을 지속적인 경제발전을 위한 수단으로 이용하도록 지원하겠다는 4개의 목표를 밝혔습니다. 그리고 이를 달성하기 위한 13개의 주요과제도 제시하였는데요, 상세한 내용은 첨부를 참고하시기 바랍니다.

사무총장은 중기전략계획에 대한 설명을 駐제네바대표의 대사들을 대상으로 6월 14일부터, 각 지역그룹별 특허청장 대상으로는 6월 22일부터 원격회의를 통해 진행했는데, 아시아·태평양 그룹의 경우 아시아 지역의 근무시간을 고려하여 제네바 현지 오전 7시에 시작하였는데, 사무총장이 생각하는 동 계획에 대한 중요성을 엿볼수 있을 것 같습니다.

6월 22일 개최된 『아시아 지역 특허청장 - WIPO 사무총장 화상회의』에 우리나라는 특허청장님이 수석대표로 참석하여 “경제성장 및 발전을 위해 지식재산이 활발히 사용되어야 한다”는 내용을 골자로 하는 **사무총장의 중기전략계획에 적극적인 지지를 밝히는 한편**, 우리나라의 IP 금융, IP 사업화 및 중소기업 지원 정책 등을 소개하면서 이러한 한국특허청의 정책 노하우 및 경험을 WIPO 및 회원국과 공유하여 성공적인 WIPO 중기전략계획의 이행 및 WIPO 회원국 전체의 이익에 기여하겠다고 언급한 결과, **사무총장 및 화상회의에 참석한 아시아 지역 특허청장으로부터 많은 지지와 공감을 획득**하였습니다.

특히 동 화상회의에서 다렌 탕 사무총장은 **공개적으로 우리나라의 IP 금융 및 상업화 성과를 높이 평가**하면서, 중기전략계획의 원활한 이행을 위한 한국특허청의 적극적인 참여를 기대한다고 밝혔습니다. 우리나라를 바라보는 사무총장의 이러한 시각은 향후 WIPO와의 협력을 추진하는데 있어 긍정적 요소로 작용할 것이라 기대됩니다.

나. WIPO측과의 협력강화방향

1) WIPO와의 협력 저변 확대

앞서 설명드린 중기전략계획의 4개 목표 중 ①번과 ②번은 필자가 생각하기에 IP와 관련된 이해관계자들의 저변을 확대하겠다는 취지로 추정됩니다. 이와 관련하여 코로나 19의 영향으로 영상을 통한 축사 또는 기초연설이 증가한 이유도 있겠지만, 2021년 한해만 하더라도 ①**국가지식재산의 날 10주년 기념식(10월)**에 다렌탕 WIPO

사무총장이 축하영상을, ②**여성발명엑스포 행사** (9월)에 WIPO 특허·기술 섹터 사무차장(리사 조르겐슨)이 축하영상을, 그리고 ③12월에 있었던 **제2차 대전국제IP페스티벌**에 WIPO 수석경제관(chief economist, 글로벌 혁신지수(GII) 총괄)이 기초연설 영상을 제공하였는바, 이와 같은 WIPO 고위직의 적극적 행사 참여는 **IP 저변 확대를 위한 WIPO의 노력을 보여주는 일면**이라 생각됩니다.

IP 저변 확대를 위한 이러한 WIPO의 노력에 우리나라는 잘 부응하고 있다고 생각 되는데요, 대표적으로 대한변리사회, 한국발명진흥회 등 **5개였던 우리나라의 WIPO 옵저버 단체가 2021년에는 한국특허전략개발원 및 한국지식재산협회의 신규 가입**으로 인해 7개로 확대되었습니다. 우리나라의 옵저버 단체가 WIPO 총회 및 각 상임·상설위원회 등에서 활발히 활동을 하여 IP의 저변이 확대되고 우리나라의 국익이 제고되길 기대해봅니다.

이에 더하여 한국특허청은 IP의 저변을 전세계적으로, 그리고 IP 관청을 넘어 일반 행정부까지 확대하고자 2022년부터 **WIPO, 한국특허전략개발원(KISTA) 및 UNIDO (유엔산업개발기구)와 협력하여 개발도상국 내 경제발전정책을 담당하는 공무원** 등을 대상으로 **산업개발을 위한 지식재산의 활용 방안 등에 대하여 교육**을 진행하는 등 다양한 신규 사업을 WIPO 등과 추진할 예정입니다.

2) WIPO 국제출원 활성화

앞서 언급한 중기전략계획의 4개 목표 중 ③번은 명백히 **WIPO가 제공하는 PCT, 마드리드, 헤이그 등의 국제출원**과 관련됩니다. 사무총장은 이와 관련하여 (사무총장 직위) 수락연설에서 **“WIPO의 근간(cornerstone)은 국제출원서비스임”**을 확인한바 있으며, 총회 및 사업예산위원회에서 **“WIPO의 건전한 재정상황을 유지하기 위하여 노력하겠다”**고 수차례 천명하였는바, 재정건전성 확보를 위한 국제출원 활성화에 WIPO 사무국이 더욱 경주할 것임을 예상할 수 있겠습니다.

이와 관련하여 언론보도를 통해 잘 아시리라 생각되지만, 우리나라의 PCT 출원은 2020년에 최초로 2만건을 넘어서 세계 4위를 기록하였는바 2011년 처음으로 1만건을 돌파한 후 9년만에 두배로 증가할 정도로 우리나라는 국제특허출원 강국입니다. 그리고 PCT 출원 수수료는 WIPO 전체 수입의 76.6%를 차지하고 있어 **우리기업 등의**

PCT 출원은 WIPO 內 우리나라 위상강화에 큰 역할을 하고 있습니다. 또한 PCT의 출원방식이 ePCT(별도의 소프트웨어 설치 없이 웹사이트 접속만으로 PCT 출원서를 작성·제출하는 방식)로 2022년 7월경 일원화될 예정인데 우리나라 특허청은 이러한 전환에 따른 국내 이해관계자들의 어려움에 WIPO와 긴밀히 협조하는 등 적극 대응하고 있어, WIPO측에는 여러 채널을 통해 감사를 표명하고 있습니다.

한편, WIPO 수입의 2번째 비중(16.3%)을 차지하는 것은 마드리드 시스템 수수료인데 마드리드 국제출원은 전세계적으로 2019년에는 5.7%, 2018년에는 6.4%, 2017년에는 5.0% 증가하는 등 성장세가 매우 가파른 상황입니다. 또한 우리나라의 기업 등의 마드리드 국제출원은 2018년 26%, 2019년 9%, 2020년 13%와 같이 폭발적으로 증가하고 있고 이에 따라, 2018년 14위였던 상표국제출원 순위는 2020년 11위까지 꺾여 뛰어올랐습니다.

주지하는 바와 같이, 우리나라 기업의 진출이 활발하고 한류의 인기가 높은 지역에는 우리기업에 상품에 대한 위조상품의 유통 등 지재산 침해의 우려가 매우 높는데, 이에 대응하기 위한 가장 효과적인 방법은 (필자의 개인적 생각입니다) 국제상표출원이라 생각되고, 이는 WIPO의 재정건전화에도 기여하게 되므로, 마드리드 국제출원은 우리나라와 WIPO 모두 윈-윈할 수 있는 방안 중 하나라 할 것입니다.

한편, 마드리드 국제출원의 경우 마드리드 회원국내에서 출원 또는 등록된 상표를 기초로 하여 진행이 되는데, 국제상표 등록 후 5년 이내에 해당 기초 상표가 거절 또는 취소되는 경우 국제상표도 함께 소멸되는 종속성 제도로 인하여 권리가 불안정해 질 수 있고, 필자가 만나본 많은 우리나라 변리사들은 이러한 우려 때문에 해외상표출원시 마드리드 제도의 사용을 주저하고 있는 현실입니다.

한국특허청은 이러한 종속성 제도의 폐지 또는 완화(5년→3년)를 위하여 우리나라와 이해관계를 같이하는 WIPO 회원국들과의 긴밀한 공조하에 외교적 노력을 전개하고 있으며, 현재 마드리드 국제상표 출원시 허용되는 언어인 영어, 프랑스어, 스페인어를 他 UN 공용어(중국어, 러시아어, 아랍어)로 확대하자는 WIPO 內 관련 회의를 면밀히 주시하면서 장기적으로는 국내출원인이 한국어로 마드리드 출원을 할 수 있는 방안을 모색하고 있습니다.

3) 경제·사회발전을 위한 IP의 적극적인 활용 경험·노하우 전파

다렌 탕 사무총장의 수락연설 주요내용 및 취임 후 조직개편을 통해 신설한 조직인 'IP와 혁신 에코시스템 섹터'의 업무사항 등을 상기해보면, 정부, 기업, 사회 및 개인이 지식재산을 지속적인 경제발전을 위한 수단으로 이용하도록 지원하겠다는 WIPO 중기 전략계획의 ④번 목표는 쉽게 이해하시리라 생각합니다.

이와 관련한 WIPO의 동향을 간략히 설명드리면, 2020년 12월 'IP와 혁신 에코시스템 섹터'가 신설된 이후 동 신설조직의 수장인 마르코알러만(사무차장보) 등은 신설 조직의 체계, 인력, 업무 등을 설계·정비하였고, 이러한 계획은 2021년 7월 및 9월 두 차례 개최된 사업예산위원회에서 WIPO 회원국의 승인을 받았습니다. 그리고 필자가 본 기고문을 쓰고 있는 2021년 12월 기간에만 'IP와 혁신 에코시스템 섹터'는 P급(과장급) 신규 인력채용 공고를 3건이나 진행하는 등 인력 충원에도 박차를 가하고 있는 것으로 보입니다.

또한 WIPO측은 기술 및 IP를 활용한 기업의 성장사례 및 기후변화 등의 글로벌 이슈 대응 사례를 WIPO 홈페이지 맨 앞부분(『IP at Work』) 섹션에 배치하는 등 경제·사회 발전을 위한 IP의 잠재성을 적극 홍보·소개하고 있으며, 2021년 12월에는 중소기업의 상업적 성공을 위한 IP 활용 전략을 평가하여 시상하는 『WIPO Global Award』를 시행한다고 WIPO 홈페이지를 통해 밝혔습니다. WIPO 글로벌 어워드는 WIPO 193개 회원국의 중소기업을 대상으로 2022년 3월 14일까지 IP 활용 전략을 접수받은 후, 국제적으로 명망있는 전문가로 구성된 국제심사위원(International Jury)들이 평가(2022년 6월)하여 최종적으로 5개의 중소기업을 선정할 후 2022년 WIPO 총회기간 중 스위스 제네바 현지에서 시상(7월)될 예정입니다.

특히 WIPO측은 수상한 5개의 중소기업에 대한 사후적 지원방안으로 재정적·기술적(technical) 지원할 스폰서를 매칭하여 해당 기업의 지속적인 상업적 성공을 지원할 계획이라고 천명하였는바, 우리나라의 글로벌 IP 스타기업 등 강한 지재권 기반 글로벌 중소기업의 적극적인 참여를 기대합니다(WIPO Global Award와 관련된 상세한 내용은 <https://www.wipo.int/global-awards/en/>를 참조하시기 바랍니다).

사무총장의 중기전략 ④번 목표를 이행하는데 있어 우리나라는 193개 WIPO 회원

국 중 가장 적합한 파트너 중 하나라고 생각되는데요, 대표적으로 개발도상국 내 국·공립대학의 유망한 특허를 발굴하여 특허권을 보강하고 구체적인 사업화 전략을 마련하고, 또한 IP를 활용하여 개도국 특산물의 부가가치를 제고하기 위해 관련 브랜드 및 디자인 전략을 수립해 주는 사업 등을 WIPO 한국신탁기금을 통해 **既 추진 중에 있으며**, 또한 IP가 개도국의 지속가능한 경제발전에 더 많이 기여할 수 있도록 2022년 한국신탁기금 및 의무분담을 증액한바 있습니다.

더욱이 우리나라 특허청은 IP로 자금을 조달하는 시장을 다양한 정책을 통해 육성한 결과 2020년 IP금융규모는 2조원에 달할 정도로 성장하였고, 이러한 IP 금융은 기술력에 비하여 신용도가 낮은 중소기업의 경영난 극복에 기여하는 등 우리나라 경제발전에 이바지 하고 있는데, 앞서 언급한 바와 같이 WIPO 사무총장은 공개적으로 한국특허청의 IP 상업화 역량을 높이 평가하고 있으며, 우리의 경험과 노하우가 국제사회에 적극 공유되길 희망하고 있는 실정입니다.

우리나라의 풍부한 IP 사업화 경험, IP를 활용한 중소기업 지원 정책, 그리고 IP-ODA와 관련한 **앞선 노하우를 WIPO를 통해 회원국에 적극적으로 전파**하게 된다면, WIPO 중기전략계획의 성공적인 이행에 기여하여 WIPO측과의 협력은 더욱 강화되게 될 것이고 더 나아가 우리나라에 우호적인 국제환경이 조성될 수 있을 뿐만 아니라, 이러한 WIPO와의 협력과정에서 우리나라 전문가의 WIPO 진출이 한층 활성화되길 기대해봅니다.

5 맺으며

본 기고문을 쓰면서 필자는 재차 WIPO 사무총장이 2022년부터 본격적으로 하고자 하는 업무와 우리나라 특허청이 그간 축적하였던 경험 및 노하우가 일치되는 분야가 상당히 많고, 이에 따라 향후 WIPO라는 국제기구와는 협력할 사항 또한 증가할 것이라는 생각을 하게 되었습니다.

이와 관련하여, 앞서 드린 설명은 협력의 방향에 집중했는데요, **협력의 대상 측면**에서 말씀드리면 ‘중소기업, 청(소)년, 그리고 여성’이라고 정리할 수 있을 것 같습니다. 2022년『WIPO Global Award』는 193개 WIPO 회원국의 중소기업을 대상으로 한다

고 언급했는데요, 2023년과 2024년에는 **청년과 여성을 대상으로 수상될 예정**입니다. 그리고 WIPO는 2021년 10월 **청년 전문가 프로그램(Young Expert Program)**을 시행한다고 밝혔는데, 개발도상국 청년(35세 이하)들에게 WIPO가 IP와 관련된 프로그램을 2년간 제공하여 **차세대 IP 리더로 육성**하겠다고 합니다. 또한 WIPO 설립조약에 발효된 일자를 기념하기 위해 WIPO는 매년 4월 26일을『World IP Day』로 지정하고 다양한 행사를 개최하고 있는데요, 2022년 주제는 “**IP & Youth : Innovating for a Better Future**”입니다. 이러한 일련의 WIPO 주요 행사를 살펴보면 사무총장이 희망하는 회원국과의 협력의 대상이 무엇인지 쉽사리 이해하시리라 생각됩니다.

우리나라는 WIPO 수입의 76.6%,를 차지하는 PCT 국제특허출원을 세계에서 4번째로 많이 할 정도로 WIPO라는 **국제기구에 큰 기여를 하는 국가**일뿐더러, 다렌 탕 사무총장의 중기전략계획을 **성공적으로 이행하기 위해 필요한 경험과 노하우를 갖고 있는 회원국**입니다. 필자가 정리해 드린 협력의 방향과 대상을 고려하시어 더욱 활발한 협력을 WIPO측과 진행하게 된다면 WIPO 내에서의 우리나라 위상은 더욱 강화될 수 있을 뿐만 아니라, 국제기구 내에서 활약하는 한국인 전문가의 모습도 더 많이 볼 수 있게 되리라 기대하면서 본 기고문을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

< 참고 : 2022년~2026년 WIPO 중기전략계획 >

【 Vision 】

모든 이의 이익을 위해 혁신과 창의를 뒷받침하는 지식재산

【 Mission 】

항상되고 지속가능한 미래를 위해 혁신과 창의를 증진하는 균형 잡히고 효과적인
글로벌 지식재산 환경 구축을 이끌어감

【 Pillars 】

1. 삶을 개선할 수 있는 지식재산의 잠재력을 전세계에 전파	2. 미래 글로벌 지식재산 환경을 만들어내기 위해 여러 이해당사자들과 논의 지속	3. 전세계 이용자들에게 이익을 줄 수 있는 높은 수준의 지식재산 서비스, 지식 및 데이터 제공	4. 정부, 기업, 사회 및 개인이 지식재산을 지속적인 경제 발전을 위한 수단으로 이용하도록 지원
-----------------------------------	--	---	--

1

1. 모든 사람의 삶을 개선할 수 있는 지식재산의 잠재력에 대한 이해 증진을 위해 전세계를 상대로 보다 효과적인 소통 추구

2

1. 균형 잡히고 효과적인 국제 지식재산 규범체계의 개발
2. 혁신, 창의, 지식재산 관련 최신 이슈 및 정책 과제를 국제사회와 함께 논의
3. 지식재산 존중을 위한 국제적인 대화 및 협력사업
4. UN, IGOs, NGOs와의 효과적인 협력 및 파트너십

3

1. WIPO 지식재산 시스템, 서비스, 지식 및 데이터의 보다 효과적이고 보편적인 이용
2. WIPO 지식재산 시스템, 서비스, 지식 및 데이터의 생산성 및 서비스 질 개선
3. 글로벌 과제에 연관된 WIPO 지식재산 기반 플랫폼, 툴을 활용한 지식 전달 및 기술 적용

4

1. 지식재산을 활용한 회원국 및 지역의 경제성장과 개발을 지원
2. 회원국의 효과적이고 균형잡힌 지식재산, 혁신 및 창의 환경의 개발
3. 회원국의 지식재산 지식 및 기술의 향상
4. 혁신가, 창작자, 중소기업, 대학, 연구소 및 사회가 지식재산을 보다 효과적으로 활용
5. 지식재산관청을 위한 보다 향상된 지식재산 인프라 구축

목표	주요 내용
소통강화	1. 모든 사람의 삶을 개선할 수 있는 지식재산의 잠재력에 대한 이해 증진을 위해 전세계를 상대로 보다 효과적인 소통 추구
	<ul style="list-style-type: none"> · IP 전문가뿐만 아니라 일반대중, 중소기업, 청소년 등을 위한 콘텐츠 개발 · WIPO 웹사이트 콘텐츠 강화 · 청소년과 소통하기 위해 소셜미디어의 적극적 활용
글로벌 IP 에코 시스템 구축	2.1. 균형 잡히고 효과적인 국제 지식재산 규범체계의 개발 <ul style="list-style-type: none"> · 협상 촉진을 위해 해당분야 전문가, 교수 등이 의장 등으로 활동 · 위원회·실무그룹 활동의 지속적 평가
	2.2. 혁신, 창의, 지식재산 관련 최신 이슈 및 정책 과제를 국제사회와 함께 논의 <ul style="list-style-type: none"> · AI와 IP 정책대화 주제를 쿼텀 컴퓨팅과 같은 다른 첨단 기술로 확대 · 청년기업가들의 활발한 참여 유도
	2.3. 지식재산 존중을 위한 국제적인 대화 및 협력사업 <ul style="list-style-type: none"> · 집행자문위원회(ACE)를 통한 IP 존중문화 확산 관련 정보·경험 공유 · 회원국 집행 공무원을 위한 지속적인 툴 개발
	2.4. UN, IGOs, NGOs와의 효과적인 협력 및 파트너십 <ul style="list-style-type: none"> · 복잡한 글로벌 도전(기후변화, 공중보건 등)에 대한 해결책 제시를 위해 UN 기구 등과 협력 지속
	고품질의 IP 서비스 제공
3.2 WIPO 지식재산 시스템, 서비스, 지식 및 데이터의 생산성 및 서비스 질 개선 <ul style="list-style-type: none"> · WIPO 출원서비스의 디지털화 지속 · IP 행정예 인공지능 등 최신기술을 각국 특허청이 이용할 수 있도록 지원 · IP 정보의 이용 가능성 제고 및 데이터교환 장애 제거를 위한 노력 	
3.3. 글로벌 과제에 연관된 WIPO 지식재산 기반 플랫폼, 툴을 활용한 지식 전달 및 기술 적용 <ul style="list-style-type: none"> · WIPO GREEN(친환경기술 제공자와 수요자 연결 플랫폼), WIPO Re:Search(보건연구기관에 IP 정보 제공) 등 플랫폼 구축·제공 	

목표	주요 내용
<p>성장·발전의 도구로서 IP 이용 지원</p>	<p>4.1. 지식재산을 활용한 회원국 및 지역의 경제성장과 개발을 지원</p>
	<ul style="list-style-type: none"> · IP 인식제고를 위한 WIPO 지역사무소의 적극적 활용 · IP를 통한 가치창조에 대한 성공스토리·베스트 관행(Practice)에 대한 활발한 공유 · 신탁기금을 활용한 회원국의 지속적 협력
	<p>4.2. 회원국의 효과적이고 균형잡힌 지식재산, 혁신 및 창의 환경의 개발</p>
	<ul style="list-style-type: none"> · 균형잡히고 강력하며, 최신의 IP 법률을 제정할 수 있도록 지원 · 회원국의 사법부가 IP 분쟁에서 중심 역할을 할 수 있도록 지원 · 조정·중재와 같은 대체적 분쟁해결 시스템이 정착될 수 있도록 협력
	<p>4.3. 회원국의 지식재산 지식 및 기술의 향상</p>
<ul style="list-style-type: none"> · 실무적인 IP의 활용 및 IP의 상업화에 대한 역량 구축이 IP 교육의 우선순위 · 특히 초안작성(drafting), IP 관리, 기술 이전 등 IP와 비즈니스 관련 국가 프로그램 마련을 위해 정부등과 협력 	
<p>4.4. 혁신가, 창작자, 중소기업, 대학, 연구소 및 사회가 지식재산을 보다 효과적으로 활용</p>	
<ul style="list-style-type: none"> · 창작자와 권리자들이 창작물을 보다 활발히 라이선싱 하도록 지원 · 중소기업을 지원하기 위해 중소기업 IP 진단(IP diagnostics for SMEs) 툴 개발 · 연구기관 및 대학교를 지원하기 위해 IP 관리 및 IP 상업화의 핵심 부분인 특허 분석(patent analytics) 지원 강화 · 특허 분석 실무 전문가 커뮤니티(Expert Community of Practice on Patent)를 구성하고, 정기적인 컨퍼런스를 통해 경험 공유 · IP 가치평가와 IP 금융에 대한 국제적 대화 촉진 · 지역공동체와 소규모 생산자들을 지원하기 위해 GI 이용 지원 	
<p>4.5. 지식재산관청을 위한 보다 향상된 지식재산 인프라 구축</p>	
<ul style="list-style-type: none"> · 각국 지식재산관청이 완전히 디지털화된 등록기관으로 작동할 수 있도록 지속 지원 	

참고 문헌

〈인터넷자료〉

- 세계지식재산기구(World Intellectual Property Organization(WIPO)), 〈https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_cc_77/wo_cc_77_4.pdf〉
- 세계지식재산기구(World Intellectual Property Organization(WIPO)), 〈https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_cc_79/wo_cc_79_4.pdf〉
- 세계지식재산기구(World Intellectual Property Organization(WIPO)), 〈https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_32/wo_pbc_32_8.pdf〉
- 세계지식재산기구(World Intellectual Property Organization(WIPO)), 〈https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_33/wo_pbc_33_15.pdf〉

〈기타자료〉

- 세계지식재산기구(World Intellectual Property Organization(WIPO)), 2021 WIPO Workforce.
- 세계지식재산기구(World Intellectual Property Organization(WIPO)), Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2021.
- 세계지식재산기구(World Intellectual Property Organization(WIPO)), MADRID Yearly Review 2021.

지식재산 제도·정책 동향

상수용 대형 물 저장탱크의 산업기술 동향



특허청 일반기계심사과 오주 수석심사관 ▶

목 차 / Contents

1. 들어가며 70	3. 특허 동향 분석 80
2. 국내외 기술 현황 70	가. 분석개요
가. 국내외 시장규모	나. 특허 동향
1) 국내 시장규모	1) 특허 출원 및 등록 추이
2) 국외 시장규모	2) 출원국적별 특허기술 성장단계
나. 기술개발 현황 및 변천	3) 선도 기업의 IP 경쟁력
다. 설문조사에 따른 국내 기업 현황	다. 국가별 급성장 키워드 및 공백기술
1) 기초자료 분석	1) 국가별 급성장 키워드
2) 설문응답 기업의 해외 수출 추이	2) 공백기술 도출
3) 연구개발 및 지적재산권 보유 현황	라. 국내 특허분쟁 현황
라. 해외수출 및 정책 동향	마. 특허 거래 동향
1) 해외수출 동향	4. 맺으며 87
2) 국내외 정책 동향	
마. 지진 대응 연구개발	
바. 정수처리 기술 관련 국내·외 현황	
1) 국내	
2) 국외	

1 들어가며

기후변화에 따른 극심한 가뭄으로 식수 및 생활용수를 안전하고, 위생적으로 저장 및 공급하는 기술이 미래 중요 산업으로 부상됨에 따라, 선진국을 중심으로 물 관련 인프라 확충, 대체 수자원 확보 등 확대되는 물 산업 시장을 겨냥한 스마트 물 관리 기술에 대한 기술투자가 본격화되고 있다. 이에 따라 물을 대량으로 안정적으로 저장할 수 있는 핵심 기술인 저장탱크에 대한 관심이 증가하고 있다.

대형 유체저장탱크는 물, 석유, 천연가스와 같은 유체를 대량으로 비축하기 위한 저장 시설 또는 장치로서, 저장되는 유체가 식수용 물이 저장되는 경우 물 저장탱크(Water Storage Tanks)라고 통칭되고 있다. 이러한 물 저장탱크는 주로 공동주택이나 병원, 학교, 공장 또는 소방서 등과 같이 물을 많이 이용하는 시설에 설치되어 보편적으로 사용되고 있다. 대형 물 저장탱크의 설치위치와 구성 재료에 따라 다음과 같이 크게 구분될 수 있다. 설치위치에 따라 지하, 지상, 옥상으로 구분되고, 고층 건축물에서는 건축물의 중간층에 설치하기도 한다. 재질에 따라서는 콘크리트, 강재, STS(Stainless Steel), PE(Polyethylene)와 FRP(Fiber Reinforced Plastic), SMC(Sheet Molding Compound) 등으로 이루어진 복합재로 구분된다. 최근에는 균열 및 부식 등으로 인한 물의 오염 문제로 강재와 PE로 제조된 물탱크는 점차 사용되지 않고, STS, SMC 재질로 제조된 물탱크가 주로 사용되고 있다. 설치위치와 재질에 따른 구분 외에도 부(附) 물탱크, 압력물탱크 등이 있다.

이처럼 대형 물 저장탱크는 오랫동안 일반적으로 사용되는 기술이나 지금까지 이에 대한 관심 부족으로 해당 기술 분야에 대한 기술 정립은 미비한 실정이다. 본고에서는 대형 저장탱크 중에서 상수 용도로 사용되는 저장탱크를 대상으로 국내외 기술 현황, 특허 출원 및 등록 현황 등을 분석하였다.

2 국내외 기술 현황

가. 국내외 시장규모

1) 국내 시장규모

대형 물 저장탱크의 국내 공공부분 신규 시장규모는 연간 800억원 이상(2019년 조

달청 발주기준)이고, 신축 아파트와 같은 공동 주택용 시장 규모는 약 1500억원 시장(2019년 기준)이 형성되어 있다. 기 설치된 물 저장탱크의 노후화가 가속되어 2016년 경주지진 발생이후 매년 2,000만톤 용량의 물 저장탱크 교체 수요가 있고, 그 규모는 약 1,150억원의 시장이 형성되고 있다. 2016년 경주, 2017년 포항에서 발생한 지진으로 인해 그림 1과 같이 물 저장탱크가 파손됨에 따라 파손된 물 저장탱크 긴급 복구 교체에 따른 305억원의 비용이 소요되었다.¹⁾ 재해 및 재난 대비 시장으로 국내의 경우 2016년 305억원, 국외의 경우 32,150백만 달러의 시장이 형성되었고, 내진 성능을 갖춘 물 저장탱크 시장은 매년 증가할 것으로 판단된다.

〈그림 1〉 경주 지진에 의해 파손된 물 저장탱크



출처: 중앙일보 보도자료(2017.11.15.)

2) 국외 시장규모

세계 물 산업 전체 시장은 2019년 현재 8,000억불 규모로서 연평균 약 3% 성장할 것으로 전망되고 있다. 이 중에서 대형 물 저장탱크가 차지하는 비중은 약 2% 정도로서 약 160억불 규모이나 다른 물 산업 분야에 비해 낮은 실정이다.²⁾

세계 각 국가들은 글로벌 물 시장 선점을 위해 국가적 역량을 집중하고 있다. 미국의 경우 2013년 2월에 투자전문회사는 골드만삭스에서 향후 20년간 6,330억불 규모의 상하수도 인프라 투자가 필요하다고 예측했고, 중국에서는 2025년까지 상하수도 인프라 확충에 480억불 투자할 계획이다. 싱가포르와 이스라엘과 같은 물 부족국가에서는 국가의 강력한 의지로 상하수도공사 중심의 대형 국가 프로젝트 및 국제 네트워크 구축을 추진하고 있다. 독일은 세계 최고 수준의 기자재 기술력을 기반으로 민·관 워터 파트너십을 활성화하여 자국기업의 해외진출을 지원하고 있다. 프랑스는 민

1) 기상청, “경주지진 발생 현황 보도자료”, 기상청, 2016, 2~4면.

2) K-Water 연구원, “물 산업 해외시장 진출 활성화 방안 연구”, 국토교통부, 2014. 6, 7~71면.

간 상하수도 기업을 발굴 지원하여 대형 물 기업으로 육성하고, 세계시장 진출을 주도하고 있다.³⁾

나. 기술개발 현황 및 변천

대형 물 저장탱크 기술의 핵심은 탱크구조(내진, 내부보강재 등) 및 물 저장시스템이나, 현재 국내 R&D 과제는 이에 대한 연구가 미비한 실정이다. 물 저장탱크를 생산하는 국내 기업은 대다수 소기업에 해당하여 물 저장탱크의 기술을 일본 등에서 최초 도입한 후 성능 개선에 대한 노력을 하지 못하고 있는 것으로 조사되었다.

우리나라에서 대형 물 저장탱크가 언제부터 기술 도입되어 생산되었고, 설치되었는지 명확한 근거는 없다. 다만, 대형 물 저장탱크를 형성하는 재료적 측면에서 복합재료의 변천 단계를 정리하면 다음과 같다. 국내 대형 물 저장탱크의 기반 기술은 일본의 기술을 도입하여 발전되었다. 국내에 도입된 복합재료로 이루어진 물 저장탱크 기술은 1962년 일본 Mitsubishi社에서 FRP(Fiber Reinforce Plastic)와 같은 복합재료를 이용한 일체형 물 저장탱크를 최초 개발하여 생산하였다. 개발 당시에는 물 저장탱크의 무게가 가볍고, 내구성이 우수하며, 녹이 발생하지 않는다는 장점이 있어 급격히 보급되었다. 일체형 물 저장탱크의 형상은 그림 2와 같이 사각형, 원통형, 구형 등 다양한 형태로 제작되었고, 최초의 복합재료로 생산된 물 저장탱크는 공장에서 일체로 제작되기 때문에 대용량일 경우 현장까지 운반할 때 별도의 운송수단을 사용해야 하는 등 문제점이 제기되었다. 이후 Morimatsu社(일본)는 1970년에 스테인리스를 적용한 물 저장탱크를 개발하고, 1978년 스테인리스를 사용한 압력용기 개발에 성공하여 상업화 하였다.

일체형 대형 물 저장탱크의 운송이 어려운 것에 대한 단점을 개선하기 위해 일정 크기와 형태로 이루어진 단위패널(Unit Panel)을 개발하여 조립식 대형 물 저장탱크가 개발되었다. 조립식 대형 물 저장탱크는 Sekisui社(現 Sekisui Aqua Systems, 일본)에서 개발되어 1964년부터 판매되었다. 단위패널은 1m×1m 크기의 형태로 패널이 구성되어 엘리베이터와 인력으로 현장 반입되어 현장에서 조립할 수 있는 장점이

3) 환경부, “21세기 블루골드 시장, 우리가 주도한다.”, 환경부, 2010, 2~32면.

있다. 최초 10년간은 특허에 의해 Sekisui社가 독점하였지만, 이후 일본의 대기업인 브리지스톤社, TOTO社, INAX社, Mitsubishi社, 히타치社 등이 대형 물 저장탱크 사업에 참여하면서 대형 물 저장탱크 시장이 급속하게 확대되었다. 현재는 SMC재료로 제조된 대형 물 저장탱크는 일본에서 Sekisui Aqua Systems社, Mitsubishi Plastic社 등이 생산하고 있다.

〈그림 2〉 복합재료 일체형 물 저장탱크



출처: 에스엠씨 블로그(2021.12.3. 검색)

다. 설문조사에 따른 국내 기업 현황

최근 국내외에서 성장 동력 산업으로 물산업의 중요성이 대두됨에 따라 물산업의 일종인 물 저장탱크를 취급하는 국내 기업에 대한 현황 및 실태 파악을 위한 객관적인 지표가 필요하다. 그러나 국내에서는 아직까지 대형 물 저장탱크 산업분야에 대한 사업체수, 기술개발 현황 등 정량적으로 조사 수집된 자료가 없는 실정이다. 따라서 해당 기술 산업분야에 대한 기초자료를 취득하기 위한 설문조사를 실시하여, 국내 기업 현황 등을 분석 하였다. 이에 따라 대형 물 저장탱크의 산업 규모를 산출할 수 있는 지표인 매출, 종사자 수, 경영실태 등을 파악할 수 있는 기초 설문조사를 통하여 기초자료를 생산하였다.

설문조사는 물 저장탱크와 관련하여 국내 기업에 대한 정량적 자료가 없어 설문조사에서는 국내 기업 81개사를 대상으로 기초설문조사를 실시하였다.⁴⁾

4) 본 설문조사 대상 기업은 한국탱크공업협동조합 회원사 41개사와 특허심사 시 면담 요청한 출원인 40개사를 포함하여 총 81개 사업체를 선정하였다. 설문조사 대상인 81개사 중에서 33개사가 기초설문조사에 응답하였고, 이 설문응답 자료를 바탕으로 분석하였다. 조사기간은 2020년 4월 27일~5월 15일 까지 설문 응답 자료를 기준으로 하였다.

1) 기초 자료 분석

설문조사 응답 자료를 분석한 결과 대형 물 저장탱크 산업 분야 사업체의 조직형태는 '회사법인'이 93.9%, '개인사업체'가 6.1%이고, 사업체의 기업형태는 설문조사 응답자 모두가 '소기업'인 것으로 나타났다. 창업 후 현재까지 '30년 이상'인 기업은 2개사(6%)였고, '5년 이내'인 기업은 2개사(3%)였으며, 창업 후 '15~20년'은 9개사(27%)로 가장 많았고, '21~25년'은 7개사(21.2%), '6~10년'과 '11~15'년인 기업체는 각각 5개사로 나타났다. 설문 기업의 총 종업원은 380명이고, 이중에서 '정규직'은 363명으로 95.5%이고, '비정규직'은 17명으로 4.5%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 종업원 수 규모별로는 '11~15인' 사업체가 11개사(33.3%)로 가장 많고, '6~10인' 사업체(27.3%), '16~20인' 사업체(18.2%) 등의 순으로 나타났다. 설문조사 응답 기업들의 전체 매출액은 약 2,946억 원이고, 4개사가 '100억 원 이상'의 매출 실적이 있었고, '10억원 이하'의 매출인 기업도 1개사도 포함되었다. 창업 후 존속기간이 '16~20년'인 9개 사업체의 매출액 합계는 796억원(27%), '21~25년'인 7개 사업체의 매출액 합계는 692억원(23.5%)를 차지하는 것으로 나타났다.

2) 설문응답 기업의 해외 수출 추이

설문조사 응답자 중 5개사가 해외 수출 사례가 있는 것으로 조사되었다. 2009년부터 2020년까지 해외 수출액은 총 396.2억 원으로 국외에 수출된 대형 물 저장탱크는 SMC 재질로 제조된 것으로, SMC 단위패널을 조립하는 형식의 물 저장탱크이다. 2015년 77.5억원, 2016년 86.5억원으로 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 그리고 해외 수출실적을 갖는 4개 사업체는 창업 후 존속기간이 '5~10년' 된 사업체로서 국내 시장의 진출과 함께 해외 진출에 노력하고 있는 것으로 나타났다. 국외 수출 형태는 국내의 수출입 대행업체에 위탁하거나, 국내의 수출 및 수입을 전문으로 하는 유통업체를 통해 거래되고 있었다.

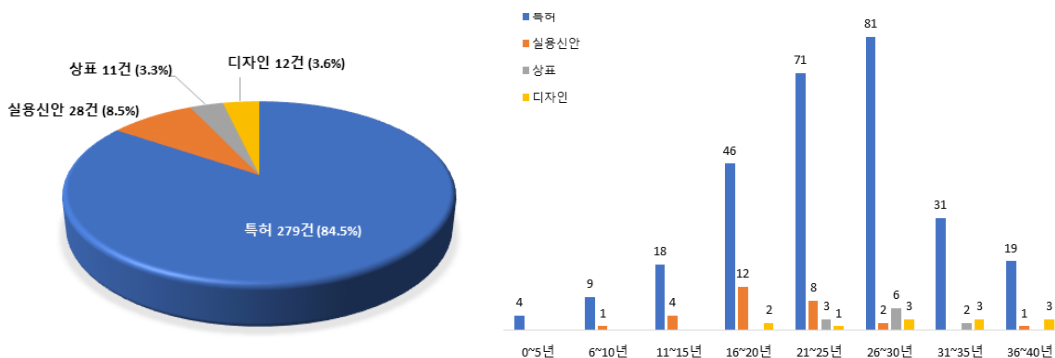
해당 기술 분야에서 수출관련 애로사항으로는 해외인증 취득 및 기준 이해 어려움이 가장 많았고, 가격경쟁력 부족, 해외업무 전담 인력부족, 정부지원제도 활용 부족, 제품경쟁력 부족 순으로 조사되었다.

3) 연구개발 및 지적재산권 보유 현황

2015년부터 2020년 현재까지 연구개발 활동을 하고 있는 기업은 총 13개사로 조사되었다. 사업체 존속기간 16년 이상 25년 이하의 사업체가 연구개발에 노력은 하고 있으나, 연구개발비의 비중은 낮은 것으로 조사되었다. 연구개발비는 총 45.3억원이고, '30년 이상' 존속한 기업체 일수록 연구개발 투자가 큰 것으로 나타났다. 연구 개발 시 애로사항으로는 연구개발자금 확보가 가장 어렵고, 연구전담인력 확보, 핵심기술력 부족, 연구기획력 부족 순으로 조사되었다. 검·인증 자격 보유 여부는 설문조사 응답자 중 32개사(97%)가 보유하고 있는 것으로 조사되었다. 보유 검인증 자격 수는 전체 332건으로 'KC인증'이 89건으로 가장 많고, '제품성능인증'이 68건, 'KS마크(한국산업표시인증)'이 56건으로 나타났다.

대형 물 저장탱크 관련 지적재산권을 보유한 업체는 28개사로, 그림 3과 같이 보유 지적재산권은 '특허'가 279건(84.5%)으로 가장 많고, '실용신안' 28건(8.5%), '상표'는 11건(3.3%), '디자인'은 12건(3.6%)이다. 사업체 존속기간별로 살펴보면 '26~30년'인 사업체가 92건을 보유하고 있고, '21~25년'인 사업체가 83건 보유하고 있는 것으로 조사되었다. 지적재산권 취득 관련 애로사항으로는 제품이 단순하여 신규 아이템 발굴 어려움이 가장 많았고, 연구전담 인력부족, 산업흐름 이해 부족 순으로 조사되어 해당 기술 분야에 대한 정보 부족 및 연구개발 미비에 따른 어려움이 있는 것으로 판단된다.

〈그림 3〉 지적재산권 보유 현황



라. 해외수출 및 정책 동향

1) 해외수출 동향

국내 기업의 해외수출 실적은 미비하나 해외수출을 위해 다각적으로 노력 중인 것으로 조사되었다. 국내 기업의 해외수출은 베트남, 인도네시아 등 아시아 지역이 대다수이고, 아프리카 지역으로의 수출 확대를 위해 노력하고 있다(표1 참조). 세계시장에서 아시아, 아프리카 지역의 주요 수입국은 중국, 일본이 다수 점유하고 있는 것으로 조사되었다. 국내 기업이 해외 신규 진출할 경우 제품 품질은 물론 가격경쟁력 확보가 절실히 필요하다.

〈표 1〉 국내 기업의 수출 주요국 및 수출액




대상국가	베트남6 (2012)	인도네시아 (2012)	싱가포르 (2012)	러시아 (2014)	수단 (2016)	오만 (2011)
수출액 (USD1000)	11,711	113	66,000	534,000	406	216



출처: KOTRA 해외시장뉴스(편집)

2) 국내외 정책 동향

국내 기업 및 정부는 세계 물 시장의 확대로 신규 해외진출을 위해 다각적으로 노력 중이다. 표 2와 같이 정부 주도로 물 산업 실증화 단지인 ‘국가물산업클러스터’를 구축하고, 운영하여 물 전문 기업 육성 및 전문 인력 양성에 힘쓰고 있다.

〈표 2〉 주요 선진국의 물 산업 육성 전략 비교⁵⁾

구분	물 산업 육성 전략	해외진출 지원
 (프랑스)	<ul style="list-style-type: none"> • IOW 설립하여 자국기업 해외 진출 지원 	<ul style="list-style-type: none"> • 해외지원 시 자국기업 동반 진출 지원 • 자국기술의 국제표준화
 (일본)	<ul style="list-style-type: none"> • ‘물 비즈니스 해외진출 연구회’ 물 산업 해외진출 방안 발표 	<ul style="list-style-type: none"> • 해외 물 기업인수와 M&A 통한 해외거점 확보
 (싱가포르)	<ul style="list-style-type: none"> • 대형 국책사업(NEWater Project) 추진을 통한 기술력 경쟁력 확보 • 자국 수자원공사(PUB)를 통해 물 산업 육성사업 수행 	<ul style="list-style-type: none"> • 물 산업 허브구축전략

 (이스라엘)	<ul style="list-style-type: none"> • 대형 국책사업(NEWTech) 추진을 통한 기술 경쟁력 확보 • 자국 수자원공사(Mekorot) 중심의 클러스터 전략 	<ul style="list-style-type: none"> • 벤처육성을 통한 첨단기술시장 창출
 (대한민국)	<ul style="list-style-type: none"> • R&D 투자확대를 통한 원천기술 개발 • 물 산업 실증화 단지 구축 • 전문 인력 양성 • 전문 물 기업 육성 • 신성장 동력 육성 	<ul style="list-style-type: none"> • 물 산업 펀드 조성 • 물 분야 ODA⁶⁾ 규모 확대 • 해외진출 민관 협의체 구축 • 권역별 맞춤 진출전략 수립 • 통합 물 관리 등 신시장 선점

프랑스, 일본 등 물 산업 선진국들은 기술력과 자본에 있어서 시장경쟁력 우위를 유지하기 위한 다양한 전략을 마련하고, 자국기업의 해외진출을 지원할 전담기관(세계물위원회-프랑스, 물산업해외진출연구회-일본)을 설치하여 운영하고 있다. 싱가포르, 이스라엘과 같은 물 산업 후발 선진국들은 대표적인 물 부족 국가로서 단점을 극복하기 위한 대형 국책사업에 자국기업을 참여시켜 기술력을 향상시키고 실적을 확보할 수 있도록 하여 자국기업의 해외진출을 지원하고 있다. 표 2는 해당 기술 분야에서 주도하고 있는 국가들의 물 산업 육성 전략을 비교 정리한 것이다.

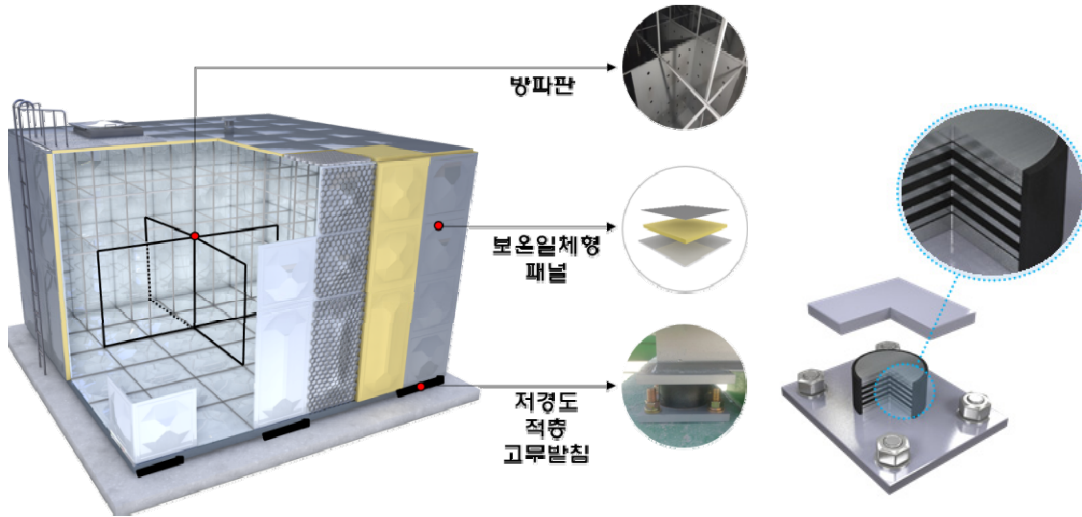
마. 지진 대응 연구개발

경주 및 포항에서 발생한 지진에 의해 해당 기술 분야에서는 지진에 대비하여 물 저장탱크의 파손을 방지하고, 내진성능 향상을 위한 연구개발이 활발한 실정이다. 지진에 따른 물 저장탱크의 과도한 진동 및 슬로싱(Sloshing)에 의한 파손을 방지하기 위한 수단으로서 면진(Seismic Isolation) 및 내진보강(Seismic Reinforced)이 대표적이다. 이 중에서 면진장치가 적용된 물 저장탱크 기술은 (주)문창에서 국내 최초로 특허 등록하고, 연구개발 및 사업화에 성공한 기술로써 해당 기술 분야에서 주목을 받고 있다.

5) 녹색성장위원회, “물 산업 육성 및 해외진출 활성화 방안 이행점검 결과 및 향후 대책 - 발표자료”, 녹색성장위원회·환경부·국토교통부, 2012, 2~17면.

6) ODA(Official Development Assistant, 공적개발원조)는 선진국 정부나 공공기관이 개발도상국 경제발전과 복지증진을 돕기 위한 목적으로 공여하는 증여나 차관을 의미한다.

〈그림 4〉 면진형 물 저장탱크 주요 기술 구성



물 저장탱크에 적용된 면진기술은 그림 4와 같이 저경도 적층고무(Laminated Rubbers)를 저장탱크의 받침부에 설치함으로써 지진 시 저장탱크에 전달되는 지진력을 저감시키고, 저장탱크 내부에 방파판이 설치되어 저장탱크 내부에 저장된 물의 과도한 슬로싱 현상을 저감시키는 수 있는 특징이 있다. 지진동을 효과적으로 회피 및 저감시켜 물 저장탱크를 안전하게 보호할 수 있고, 적용성이 우수하여 신설 저장탱크 뿐만 아니라 기존에 설치되어 사용 중인 저장탱크에도 적용이 가능하다. 이와 같이 대형 물 저장탱크의 내진성능을 확보할 수 있게 하는 기술로 국내·외 높은 활용성이 있을 것으로 전망된다. 특히 최근 소방시설의 내진설계기준⁸⁾이 강화됨에 따라 물 저장탱크에 면진기술의 적용은 더욱 활성화 될 것으로 판단된다.

바. 정수처리 기술 관련 국내·외 현황

1) 국내

국내에서는 1990년대까지 고탁도의 원수를 처리하기 위하여 모래여과 중심의 공정이 도입되었고, 2000년대에 들어서면서 막소재를 이용한 막여과 공정이 도입되면서

7) 주식회사 문창(www.moonwt.com) 그림 제공.

8) 소방청, “화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률”, 2017. 7. 26. 개정.

고탁도 원수의 대응기술이 개발되었다. 2003년에 서울특별시에서 하절기에 발생하는 고탁도 유입원수에 대응하기 위하여 시범사업을 실시하여 한강수계를 대상으로 국내에 최초로 막여과 정수처리 공정 적용에 대한 사업을 수행하였다. 시범사업을 바탕으로 2004년부터 “EcoSTAR” 사업의 일환으로 국내에 막여과 정수처리 공정의 도입을 위한 본격적인 연구 사업이 수행되었으며, 다양한 막여과 중심의 공정 개발이 진행되어 영등포 정수장에 50,000 m³/일 규모의 막여과 공정이 도입되었다.

2) 국외

독일의 Norit社가 개발한 UF 정수 여과 시스템은 독일 아헨 지역에서의 실증 적용 결과 2006~2009년의 3년 간 우수한 오염 물질 및 원생동물의 제거 능력을 보여주었다.⁹⁾ 공장용수가 아닌 지하수의 철·망간 제거, 공정수내의 TSS와 유기물제거 등을 위한 시스템에서 M-PAK Mobile Filtration시스템의 경우 가압식 분리막(ZeeWeed 1500)을 컨테이너 내에 설치하여 5,450 m³/일 공급한바 있다.

미국에서는 건강 위해도에 기초하여 정수처리를 통해 바이러스 99.99%(4 Log) 이상, 지아디아포낭 99.9% (3 Log) 이상 및 크립토스포리디움은 99% (2 Log) 이상 제거를 위해서 본격적으로 MF/UF를 도입하기 시작하였다. 1995년 이후 미국은 전 세계에서 저압막을 이용한 정수처리 시장의 44% 이상을 차지하고 있으며, 2004년을 기준으로 막여과 처리수의 총 생산수량이 450만 m³/일을 넘어섬에 따라 규모면에서 세계 최고의 막여과 정수 설비를 확보하였다.

현재 정밀여과막(MF)과 한외여과막(UF) 분야의 세계시장을 주도하고 있는 기업은 미국의 GE사, 독일의 Siemens社 및 Norit社, 일본의 Asahi KASEI社 등이며, 수처리용 정밀여과막의 시장 규모는 점차 확대되고 있다. GE Water의 ZeeWeed 멤브레인 기술은 UF 기술의 하나로, 주로 음용수, 산업용수, 하·폐수 등의 다양한 분야에서 적용되고 있다. ZeeWeed 멤브레인은 운영시간 100% 동안 탁도 0.2NTU 미만 및 운영시간 95% 동안의 탁도 0.1NTU 미만을 달성하였고, Asahi KASEI의 여과막은 기공 크기가 0.1μm 이하인 PVDF 멤브레인을 채용하여 높은 투과율과 동시에 우수한 수질 확보를 도모하고 있다. PVDF 멤브레인은 고도의 결정체를 가진 막으로써 Asahi

9) 유럽의 막여과 고도정수처리 현황과 전망, 워터저널, 2011.4.

KASEI의 섬유 기술을 바탕으로 개발·제작되었으며 원생동물 제거율이 90%에 이르고 있다.

〈표 3〉 상수분야 막여과 시설 국내외 현황¹⁰⁾

국내 도입 수도용 막여과 시설		해외 현황	
주요 사용막	분리공경/제거가능 물질	명칭	소재(특징)
정밀여과막 (MF)	공칭공경 0.01 μ m	인조 무기 멤브레인	기공성 금속 기판 + 활성세라믹 수명 10년 이상(0.03~1.0 마이크로)
	부유물질, 콜로이드, 세균, 바이러스, 크립토타포리디움 등	MFFK 마이크로 여과 공수성 멤브레인	비섬유 소재(폴리프로필렌) 기판 상에 불소폴리머 F24L기반 기공성 폴리머 막 소재
	MFAS-마이크로 여과 멤브레인	셀룰로오스 아세테이트 혼합물기반으로 제조	
한외여과막 (UF)	분획분자량 100,000 Dalton 이하 부유물질, 콜로이드, 세균, 바이러스, 크립토타포리디움 등		
나노여과막 (NF)	염화나트륨 제거율 5~93% 미만	OPMN-P	폴리아미드 기반 기공성 폴리머
	유기물, 농약, 맛·냄새 물질, 칼슘이온, 마그네슘이온 등	나노구조 멤브레인	균열 무형성 힘 반경 최대 5MN 유연한 세라믹 성질 보유
		ANM-P	셀룰로오스 에테르 기반 기공성 폴리머
역삼투막 (RO)	염화나트륨 제거율 93% 이상	역삼투성 멤브레인	비섬유성 레브산 및 폴리프로필렌 기판 상의 셀룰로오스 아세테이트 기반 기공성 폴리머
	금속이온, 염소이온 등		

3 특허 동향 분석

가. 분석 개요

IP5(韓·美·日·中·EU) 특허청을 대상으로 최근 20년간(2000~2020) 출원 공개 및 등록된 특허건수를 시계열적으로 분석하여 글로벌 연구개발 현황 및 기술 성숙도 등을 분석하였다. 20년간 IP5(韓·美·日·中·EU)의 특허문헌은 총 1,959건이고, 출원기준 한국 878건(45%)으로 최다 출원되었고, 중국은 466건(24%), 일본 360건(18%), 미국 184건(9%), 유럽 71건(4%) 순서 출원되고 있는 것으로 나타났다(표 4 참조). IP5 출

10) 물시장 맞춤형 상하수도 혁신 환경기술개발 사업, 2016. 11.

원건수는 지속적으로 증가 추세에 있으며 2017년에 159건이 출원되어 가장 많이 출원되었고, 등록건수도 지속적으로 증가하는 추세에 있으며 2019년 110건 등록된 것으로 나타났다.

〈표 4〉 20년간(2000~2020) IP5 특허 출원 및 등록 현황

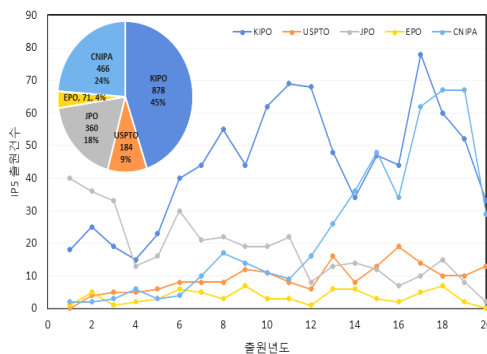
대상국가	한국 (KIPO)	미국 (USPTO)	일본 (JPO)	유럽 (EPO)	중국 (CNIPA)	전체
출원건수	878	184	360	71	466	1,959
등록건수	731	105	149	40	166	1,191

나. 특허 동향

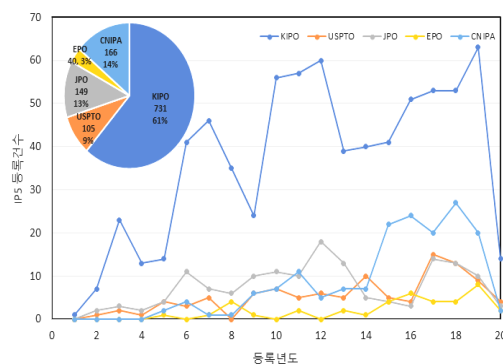
1) 특허 출원 및 등록 추이

IP5에서 출원건수 기준으로 한국이 878(44.8%)로 가장 많고(그림 5 참조), 등록건수 기준으로도 한국이 731건(61.4%)으로 가장 많은 것(그림 6 참조)으로 나타났다. IP5 중 2개국 이상에 출원된 특허출원건의 발행국가별 비율은 미국(27.6%, 80건), 한국(19.7%, 57건) 순이며, 특허등록건의 발행국가별 비율은 미국(26.2%, 43건), 유럽·일본(18.3%, 30건) 순으로 나타났다.

〈그림 5〉 IP5 특허출원 추이



〈그림 6〉 IP5 특허등록 추이

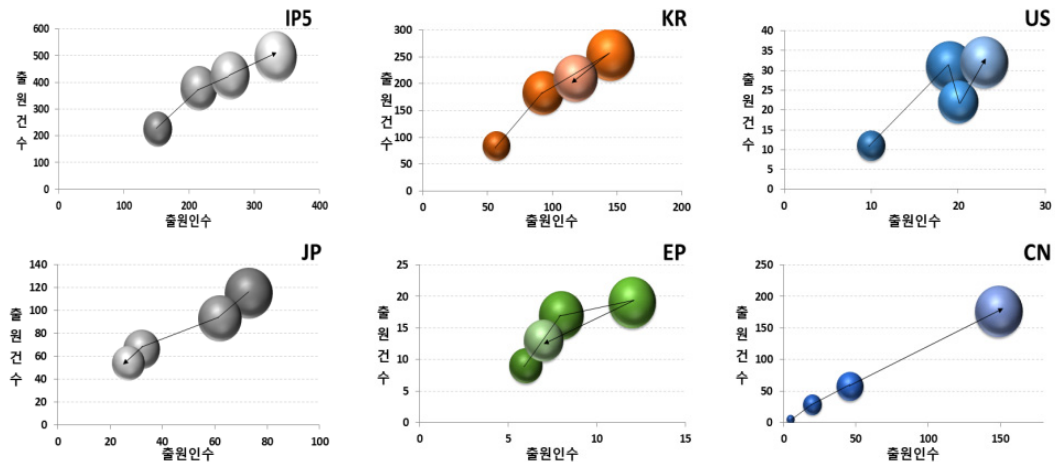


2) 출원국적별 특허기술 성장단계

IP5 전체 출원인 국적별 특허기술의 현재 단계는 그림 7과 같이 출원인수 및 출원건수가 모두 증가하는 성장단계에 있는 것으로 나타났다. 미국, 중국 국적 출원인은

출원인수 및 출원건수가 증가하는 성장단계에 있으며, 일본 국적 출원인은 출원인수 및 출원건수가 감소하는 쇠퇴단계에 있는 것으로 나타났다. 한국 국적 출원인은 4구간 이후 출원인수 및 출원건수가 감소하는 성숙 또는 정체단계에 있는 것으로 나타났다.

〈그림 7〉 출원 국적별 특허기술 성장단계

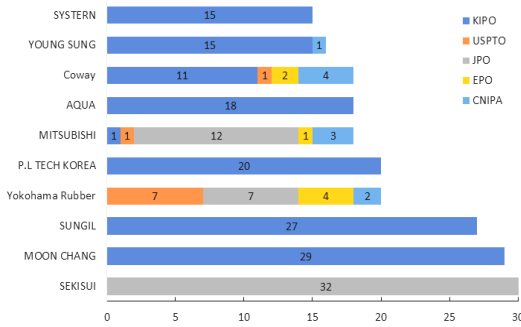


※ 1구간(2001~2004) / 2구간(2005~2008) / 3구간(2009~2012) / 4구간(2013~2016), 원의 크기는 출원건수의 정도를 의미

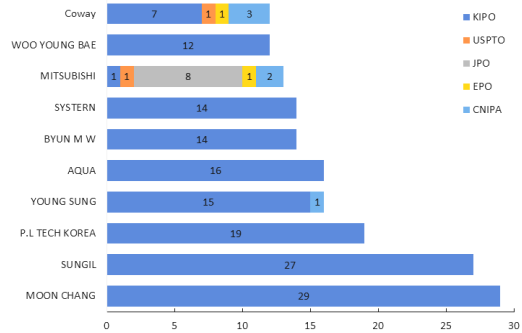
3) 선도 기업의 IP 경쟁력

IP5 각 특허청에 출원·등록된 특허에 대하여 출원인별 다출원 및 다등록 순위를 도출하여 글로벌 기술시장 선도기업의 IP 경쟁력을 진단하였다. 2000~2019년 기준 IP5 전체 특허출원 건의 주요 출원인은 그림 8과 같이 SEKISUUI(일본, 32건), MOON CHANG(한국, 29건), SUNGIL(한국, 27건), Yokohama Rubber(일본, 20건), P.L TECH KOREA(한국, 20건) 등의 순으로 나타났다. 2000~2020년 기준 IP5 전체 특허등록건의 기준 주요 출원인은 그림 9와 같이 MOON CHANG(한국, 29건), SUNGIL(한국, 27건), P.L TECH KOREA(한국, 19건), YOUNG SUNG(한국, 16건), AQUA(한국, 16건) 등의 순으로 나타났다. 발행국별 등록결정률은 한국(86.9%), 유럽(85.1%), 일본(65.9%), 미국(63.3%), 중국(59.9%) 순으로 나타나, 한국이 특허 측면에서 주도하고 있는 것으로 조사되었다.

〈그림 8〉 IP5 최다 특허출원인 TOP10



〈그림 9〉 IP5 최다 특허등록인 TOP10



다. 국가별 급성장 키워드 및 공백기술

1) 국가별 급성장 키워드

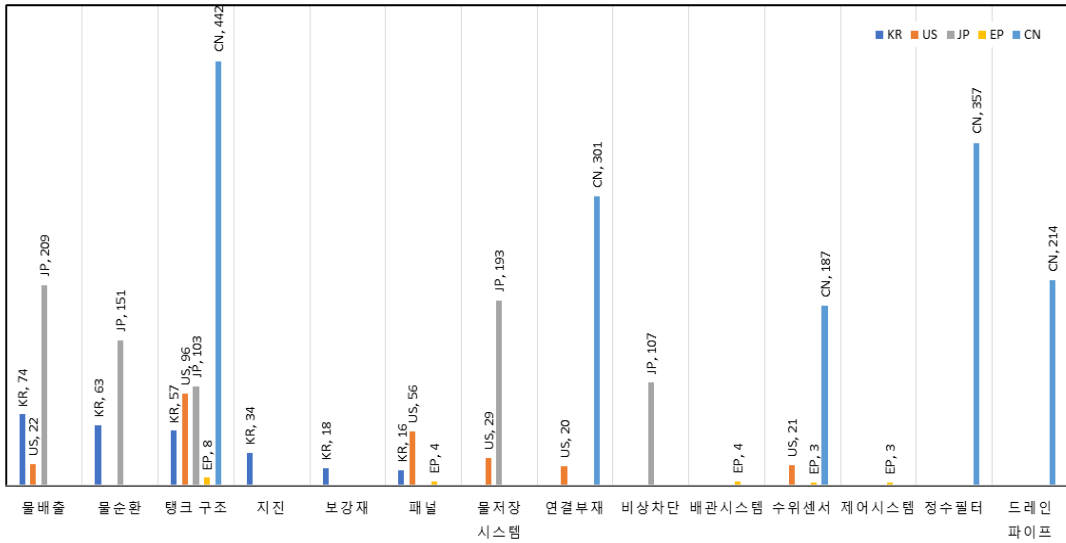
IP5에서 2010년부터 2020년 까지 특허 출원된 건을 대상으로 대형 물 저장탱크 분야에서의 급성장 키워드는 특허 포트폴리오에 포함된 키워드를 시계열적으로 분석하여, 최근 출현 빈도가 빠르게 증가하는 키워드 중에서 선별하였다.

급성장 키워드 Top5는 탱크구조(706회)로서 물 저장탱크의 구조 형상에 대한 것이고, 정수필터(357회), 연결부재(321회), 물배출(305), 물 저장시스템(222) 순으로 나타났다. 정수필터와 연결부재는 중국에서 급성장하는 키워드이고, 한국·미국·일본·유럽에서는 물배출(305회)이 가장 많은 것으로 나타났으며, 탱크구조(206회), 물 저장시스템(222회), 물순환(214회), 비상차단(107회) 순으로 나타났다.

구체적으로 한국의 급성장 키워드 Top5는 물배출(출원/등록:74/56), 물순환(출원/등록:63/46), 탱크구조(출원/등록:57/44), 지진(출원/등록:34/30), 보강재(출원/등록:18/16) 순으로 나타났다. 한국에서 '지진'이 최근 급성장 키워드로 포함되는 것은 IP5국가 중에서 유일하고, 이는 2010년 이후에 국내 지진 발생으로 기인한 것으로 판단된다. 미국의 급성장 키워드 Top5는 탱크구조(출원/등록:96/67), 패널(출원/등록:56/42), 물 저장시스템(출원/등록:29/19), 물배출(출원/등록:22/18), 연결부재(출원/등록:20/14) 순으로 나타났다. 일본의 급성장 키워드 Top5는 물배출(출원/등록:209/75), 물 저장시스템(출원/등록:193/73), 물순환(출원/등록:151/67), 비상차단(출원/등록:107/49), 탱크구조(출원/등록:103/43) 순으로 나타났다. 유럽의 급성장

키워드 Top5는 탱크구조(출원/등록:8/2), 패널(출원/등록:4/2), 배관시스템(출원/등록:4/3), 수위센서(출원/등록:3/1), 제어시스템(출원/등록:3/0) 순으로 나타났다.

〈그림 10〉 IP5 국가별 급성장 키워드

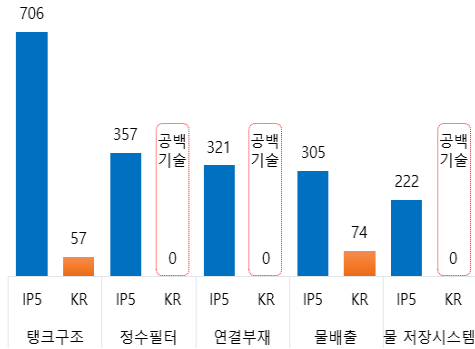


2) 공백기술 도출

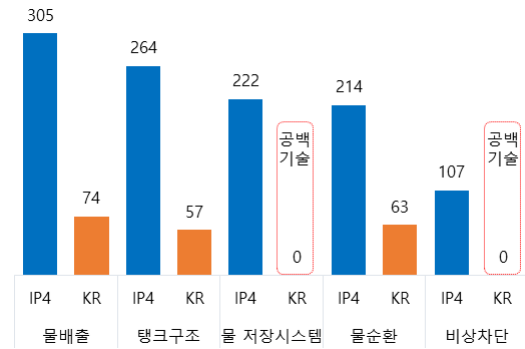
IP5에서 주요 출원 비율을 살펴보면 대형 물 저장탱크 기술에서 정수필터, 연결부재, 물 저장시스템의 기술은 상대적으로 공백기술에 해당하여 특히 확보가 용이할 것으로 판단된다(그림 11 참조). 중국이 제외된 IP4에서 주요 출원 비율을 살펴보면 그림 12와 같이 대형 물 저장탱크 기술에서 물 저장시스템, 비상차단의 기술은 상대적으로 공백기술에 해당하여 특히 확보가 용이할 것으로 판단된다.

이와 같이 대형 물 저장탱크 기술 분야에서 융합 기술인 물 저장시스템, 고부가가치 기술에 해당하는 정수필터, 비상차단 등 응용기술은 상대적으로 공백기술에 해당하므로 국내 기업들의 국제 경쟁력을 확보하기 위해서는 위 공백기술에 대한 기술개발 및 투자가 필요하다고 판단된다.

〈그림 11〉 IP5의 주요 출원 비율



〈그림 12〉 IP4(중국 제외)의 주요 출원 비율

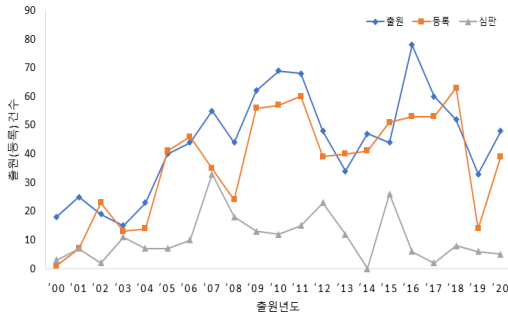


라. 국내 특허분쟁 현황

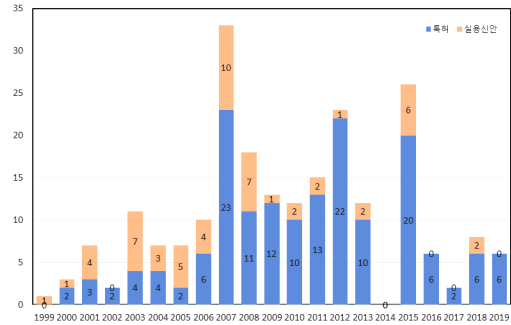
해당 기술 분야는 업체 간의 분쟁이 잦아 해당 산업에 직·간접적인 경제적 손실을 야기하고 있다. 특허 심사에 따른 진보성 판단 시 보다 엄밀한 심사가 요구되어 산업 현장의 기술동향을 정기적으로 확인하여 심사에 반영할 필요성 있다. 대형 물 저장탱크 분야는 2001년부터 국내 특허출원이 급속하게 증가하였고, 현재도 지속적으로 증가하는 추세이다. 국내 특허분쟁 현황을 살펴보면 그림 13 및 그림 14와 같이 해당 기술 분야에 대한 심판 및 재판 건수는 2000년부터 20년간 발생한 심판 청구 건수는 총 222건이고, 이중에서 특허가 164건(73.9%), 실용신안이 58건(26.1%)으로 나타났다.

국내에서 발생하는 특허분쟁 관련 주요 기술은 그림 15와 같이 물 저장탱크의 구조형식(43건, 50%), 단위패널(27건, 31%), 재료(16건, 19%) 등으로 구분 가능하다. 구조형식은 다시 사각형상의 물 저장탱크에서 코너형태(9건), 원통형 물 저장탱크에서 순환유도판(11건), 내부격벽(5건), 물 저장탱크 내외부 보강구조(18건)가 주요 분쟁 대상이었다. 단위패널의 경우 단위패널을 형성하는 재료 및 재질(16건), 단위패널의 형태(7건), 단위패널 성형 또는 제조방법(4건)이 주요 분쟁 대상이었다.

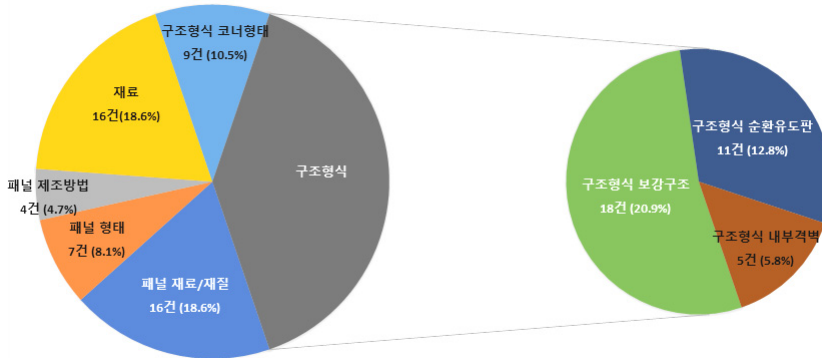
〈그림 13〉 국내 특허 출원 현황



〈그림 14〉 특허심판 청구 현황



〈그림 15〉 분쟁 관련 주요 기술

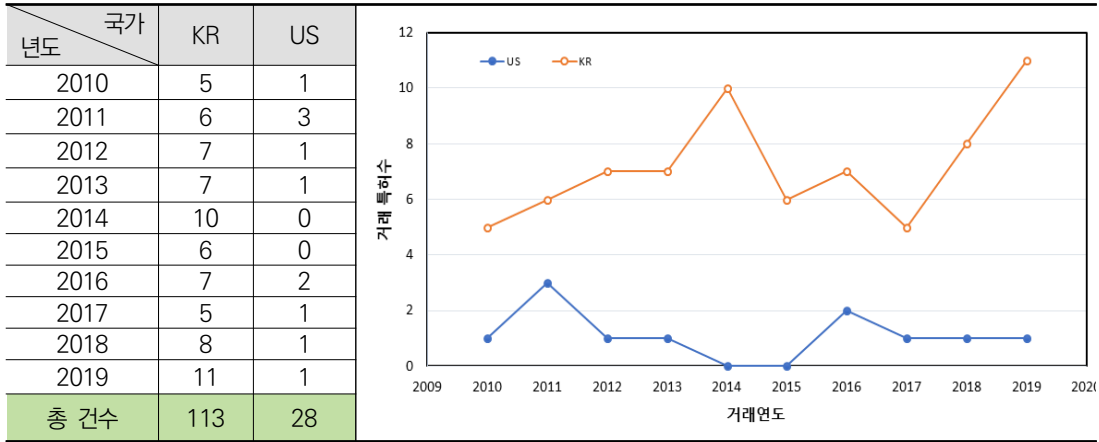


마. 특허 거래 동향

특허 거래에는 특허 매입 및 매각, M&A를 통한 특허 이전 등이 포함되어 있다. 특허 거래는 특허권에 대한 소유권의 이전이 발생한 경우로 한정하고, 특허와 관련된 거래 이벤트 중에서 매입이 아닌 경우는 전용 또는 통상 실시권의 설정과 해제, 담보권의 설정과 해제, 명칭 및 주소, 기업 형태의 변화 등이 있다.

IP5 중 한국과 미국에서의 특허 거래를 살펴보면, 그림 16과 같이 한국은 113건이 거래되었고, 미국은 28건 거래된 것으로 나타나 비교적 한국이 미국에 비해 특허 거래가 활발한 것으로 나타났다. 한국에서의 특허 거래는 개인출원인과 기업 간의 특허권의 거래가 대다수 인 것으로 나타났다.

〈그림 16〉 한국과 미국의 특허거래 현황



4 맺으며

기후변화에 따른 물 부족으로 인하여 물을 대량으로 안정적 저장 및 보급할 수 있는 저장탱크 기술에 대해 미국, 프랑스 등 선진국을 중심으로 재조명이 이루어지고 있다. 이에 따라 본고에서는 최근 20년간 상수용 대형 저장탱크 기술 분야의 특허데이터 분석을 통해 주요 기술의 출원 및 등록 동향과 최근 제기되는 주요 기술이 무엇인지 살펴보았다. 급격히 증가하는 물 산업 시장을 국내 기업이 선점하기 위해서 어떠한 전략이 필요한지 기술동향 분석을 통해 도출하고, 이를 제안하고 마무리 하고자 한다.

특허 동향 분석을 통해 IP5(韓·中·日·美·EU)에서 한국이 가장 활발한 특허 활동을 하고 있는 것으로 분석되었으나, 국내 기업들은 물 저장탱크의 구조 부분에 대한 출원에 집중되어 기술적 한계가 있다. 이러한 기술적 한계를 극복하기 위해서는 융합 기술인 물 저장시스템과 정수필터 등 물 저장 운영기반 중심으로 전환이 필요하다. 정보통신기술(ICT)이 접목된 물 저장시스템 및 비상차단 설계, 정수를 위한 멤브레인(Membrane) 및 원천 소재와 같은 핵심 부품장치에 대한 기술 경쟁력 확보가 시급한 것으로 판단된다. 또한, 기술 만료된 특허를 이용한 개량기술 개발, 제품성능인증 및 안전성 자료를 상시 준비하여 강력한 특허 확보 및 기술 경쟁력 구축이 절실히 필요하다.

해당 기술 분야에 대한 내수활성화 및 해외진출 촉진을 위해서는 국내 기업의 영세성을 고려하여 적극적 연구개발 지원 및 투자뿐만 아니라 특허 등 국내·외 기술정보를 수집 정리하고, 국내 기업들과의 환류가 필요하다. 이를 통하여 국내 기업은 핵심 부품 기술에 대한 IP를 확보하고 창출함으로써, 글로벌 물 산업 분야를 선도하는데 도움이 될 것이다.

참고 문헌

<학술지(국내 및 동양)>

- SERI 경영노트, “물산업 강국으로 부상하는 싱가포르”, 『삼성경제연구소』, 제173호 (2012).

<신문기사>

- 김용래, “경주서 규모 5.8 관측사상 최강 지진... 전국이 흔들렸다”, 연합뉴스, 2016. 9. 13자.
- 김정석, 김윤호, 최은경, “5.4 포항 지진에 전국이 흔들렸다. 진앙지 일대는 아수라장”, 중앙일보, 2017. 11. 15자.
- 오성훈, “싱가포르식 창조경제 역발상의 힘”, 문화일보, 2012. 6. 10자.

<인터넷자료>

- 조달청 해외조달정보센터, <<https://www.pps.go.kr/bbs/selectBoard.do?boardSeqNo=30&pageIndex=2&boardId=GPASS009>>, 검색일: 2021. 12. 1.
- KOTRA 해외시장뉴스, <<http://news.kotra.or.kr/kotranews/index.do>>, 검색일: 2022. 12. 3.
- SMC 블로그, “SMC물탱크란?”, (주)에스엠씨, <<https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=doumo2&logNo=220586388340>>, 검색일: 2021. 12. 3.

<기타자료>

- 녹색성장위원회, “물 산업 육성 및 해외진출 활성화 방안 이행점검 결과 및 향후 대책 - 발표자료”, 녹색성장위원회·환경부·국토교통부, 2012.
- 수도정책과, “21세기 블루골드 시장, 우리가 주도한다 - 물산업 육성 전략 보도자료”, 환경부, 2010.
- 전영수, 박은희, 이덕기, “지진 대응 보고서”, 기상청, 2017.
- 지진화산감시과, “경주지진 발생 현황 보도자료”, 기상청, 2016.
- 지진화산국, “포항지진 분석 보고서”, 기상청, 2018.
- K-Water 연구원, “물 산업 해외시장 진출 활성화 방안 연구”, 국토교통부, 2014.

지식재산 제도·정책 동향

콘텐츠 큐레이션(Curation)의 부가가치를 높이는 권리화 방안

특허청 인공지능·빅데이터심사과 장지혜 수석심사관 ▶



목 차 / Contents

1. 들어가며 92	
2. 개념 및 문제점 92	
가. 콘텐츠	
나. 콘텐츠 서비스와 콘텐츠 큐레이션	
다. 콘텐츠 서비스에 있어서 문제점(1)	
3. 문제해결(1) : 보호 실태 및 시사점/ 제안 97	
가. 콘텐츠를 저작물로 보호(저작권법)	
나. 콘텐츠 서비스의 거래 방법 및 장치에 관한 기술적 사상을 보호(특허법)	
다. 시사점 및 제안사항	
4. 콘텐츠 큐레이션의 부가가치 106	
가. 콘텐츠에 의한 부가가치	
나. 콘텐츠 서비스에 의한 부가가치	
다. 연계적 부가가치 모색	
5. 문제해결(2) : 연계적 권리화 109	
가. 콘텐츠 큐레이션의 연계적 권리화	
나. 제한사항 및 해결방안	
6. 맺으며 111	

Korean Intellectual Property Office

1 들어가며

콘텐츠 비즈니스 모델은 콘텐츠를 제공받는 사용자의 선호사항이나 사용 이력, 현재 상황 등을 인식하여 인식된 사용자 정보에 적합한 콘텐츠를 사용자에게 즉각적으로 추천하는 것이다. 제공되는 콘텐츠들과 서비스를 제공받는 사용자에 관한 다양한 데이터들을 빅데이터로 수집하여 분석하고 적합한 결과를 도출하여 추천하는데 인공지능의 활용이 늘어나고 있다. 결과적으로 사용자는 스마트폰 등 사용자 단말로 자신에게 적합한 콘텐츠를 서비스 제공 플랫폼과 상호작용을 통해 실시간 서비스를 제공한다. 콘텐츠 제작자들은 여기에 자신이 제작한 콘텐츠를 제공하면서 그 결과로 고부가가치를 창출하기를 원한다. 그러나 무단복제 등 그 권리를 침해받을 수 있어서 이를 막도록 권리화도 병행되어야 한다. 사용자에게 제공되는 디지털 콘텐츠는 저작권으로 보호되고, 그 콘텐츠가 사용자에게 제공되는 시스템 및 방법, 그런 동작을 가능하게 하는 프로그램이 저장된 저장매체는 특허권이나 영업비밀로 그 지식 재산권을 보호받을 수 있다. 정리하자면, 여기서는 빅데이터 분석을 통해 개인 맞춤형 콘텐츠를 제공하는 콘텐츠 큐레이션(Content Curation¹⁾²⁾ 서비스로 부가가치를 창출하기 위한 권리화 방안들을 살펴본다.

2 콘텐츠의 개념 및 저작물/상품과 비교

가. 콘텐츠

네이버 지식백과에서는 콘텐츠(contents)를 내용이나 목차를 가리키는 콘텐츠(content)의 복수형으로, 포털사이트 엠파스(Empas) 백과사전에서는 ‘각종 유무선 통신망을 통해 매매 또는 교환되는 디지털화된 정보의 통칭’으로, 서적·논문의 내용 및 목차

1) 네이버 지식백과, ICT 시사상식 2015.

“큐레이션(Curation)은 추천이라는 뜻으로 빅데이터 분석을 통해 개인 맞춤형 정보를 제공하는 행위를 말한다. 다른 사람이 만들어 놓은 콘텐츠를 개별 목적에 따라 분류하고 배포하는 것을 말한다. 콘텐츠가 많아질수록 선별된 양질의 정보에 대한 수요가 있는데 큐레이션은 이런 수요를 충족시키기 위한 것으로 신규 비즈니스로 급부상하고 있다.”

2) 김재수(한국과학기술정보연구원 원장), “데이터가 바꿀 인류의 미래, 데이터 잘 다루는 사람이 승자되는 시대 왔다”, 중앙일보, 2022.1.10자., 26면, 김재수의 미래를 묻다.

등의 정보를 디지털화하여 통칭한다고 정의하여, 콘텐츠를 매매되는 디지털화된 정보로 넓게 보고 있다.

문화체육관광부에서는 “문화산업”은 문화상품의 기획, 개발, 제작, 생산, 유통, 소비 등과 이에 관련된 서비스를 하는 산업이며, 디지털 문화콘텐츠, 사용자 제작 문화콘텐츠 및 멀티미디어 문화콘텐츠의 수집, 가공, 개발, 제작, 생산, 저장, 검색, 유통 등과 이에 관련된 서비스를 하는 산업을 포함하고, “문화상품”이란 예술성, 창의성, 오락성, 여가성, 대중성(이하 “문화적 요소”라 한다)이 체화되어 경제적 부가가치를 창출하는 유형, 무형의 재화(문화콘텐츠, 디지털문화콘텐츠 및 멀티미디어 문화콘텐츠를 포함한다)와 그 서비스 및 이들의 복합체를 말하며, “콘텐츠”란 부호, 문자, 도형, 색채, 음성, 음향, 이미지 및 영상 등(이들의 복합체를 포함한다)의 자료 또는 정보를 말하고, “문화콘텐츠”란 문화적 요소가 체화된 콘텐츠라고 정의하고, “디지털콘텐츠”란 부호, 문자, 도형, 색채, 음향, 이미지 및 영상 등(이들의 복합체를 포함한다)의 자료 또는 정보로서 그 보존 및 이용의 효용을 높일 수 있도록 디지털 형태로 제작하거나 처리한 것이고, “디지털문화콘텐츠”란 문화적 요소가 체화된 디지털콘텐츠이고, “멀티미디어콘텐츠”란 부호, 문자, 도형, 색채, 음성, 음향, 이미지 및 영상 등(이들의 복합체를 포함한다)과 관련된 미디어를 유기적으로 복합시켜 새로운 표현기능 및 저장기능을 갖게 한 콘텐츠이고, “공공문화콘텐츠”란 박물관, 미술관 등에서 보유, 제작 또는 관리하고 있는 문화콘텐츠이고, “에듀테인먼트”란 문화콘텐츠를 유기적으로 복합시켜 기획 및 제작된 것으로 교육적으로 활용될 수 있는 것³⁾으로 정의하는데, 콘텐츠 중에서 예술성, 창의성, 오락성, 여가성, 대중성이 체화됨으로써 부가가치가 있는 상품 재화를 특정하여 정의한다.

경제협력개발기구(OECD)는 콘텐츠를 ‘미디어 또는 미디어 기기를 통하여 전달되는 조직화된 메시지이자 핵심가치가 물리적 품질이 아니라 메시지 안에 있는 정보나 교육, 문화 및 엔터테인먼트적인 특성에 의해 창출되는 재화’라고 정의하여⁴⁾, 콘텐츠가 보유한 메시지 특성에 의해 재화가 창출된다고 본 것이라, 세 가지 정의는 모두 콘텐츠의 내용에 부가가치가 포함될 때 재화로서 사용될 수 있다는 것이다.

3) 문화체육관광부, 문화산업진흥법 제2조(정의).

4) OECD(2011), OECD Guide to Measuring the Information Society, 2011.

나. 콘텐츠 서비스와 콘텐츠 큐레이션

콘텐츠가 그 내용에 부가가치적 특징을 가지고 재화로써 상품으로 거래하려면, 사용자(소비자)에게 제공되어야 한다. 전시회나 공연장, 영화관에서 그림이나 공연 혹은 영화를 보거나 서점이나 도서관에서 책을 보거나 할때도 비용을 지불하고 전시되는 전시물, 관람하는 영화, 책을 보게되므로 각 콘텐츠가 재화로써 상품으로 매매되거나 이용된 것이다. 그러한 콘텐츠들을 온라인으로 제공받으려면, 통신망을 통해 그러한 서비스를 제공하는 플랫폼 또는 사이트에 접속하여 이용할 수 있다. 그러한 서비스 제공자는 그러한 서비스 제공 플랫폼에서, 서비스를 제공할 수 있는 내용물인 콘텐츠들을 보유하고, 이러한 콘텐츠를 제공하기 위한 비즈니스 모델을 가지고, 사용자와 상호작용 또는 주변 환경과의 상호작용을 통해 콘텐츠 큐레이션을 제공한다.

콘텐츠 비즈니스 모델은 인공지능을 이용하여 사용자의 선호사항이나 사용 이력, 현재 상황(상태) 등 사용자나 상황에 대한 빅데이터를 인식하고 사용자의 상황에 적합한 콘텐츠를 사용자에게 즉각적으로 추천하여 상호작용적으로 제공한다. 넷플릭스, 유튜브, 티빙(TVing.com) 등 방송이나 영화 콘텐츠의 다운로드나 스트리밍 서비스 플랫폼에서 콘텐츠가 중복되게 제공되지 않고, 특정 콘텐츠를 독점하여 제공하고, 자신이 보유한 콘텐츠가 아닌 경우는 요약본을 제공하고 그 콘텐츠가 제공되는 플랫폼의 링크를 연결하여 함께 제공한다. 그리고 시청자들의 평가점수와 누적 시청자 수가 표시된다. 넷플릭스나 유튜브, 티비엔에서 다운로드나 대여형태로 콘텐츠를 구매할 수 있고, 각 콘텐츠 마다 그 최신성 등 등급에 따라 이용자가 지불하게 되는 비용이 다르게 책정되어 있다. 넷플릭스는 콘텐츠 저작권자들의 콘텐츠 효율이 항상 높지만은 않음에도 무리한 계약금과 각종 옵션을 요구하므로 재정 위험 부담이 커지는 상황에서, 자체적으로 콘텐츠를 제작하여 오리지널 콘텐츠를 확보하는데 지출을 확대하고 있지만, 스트리밍 서비스가 보편화되어 신규 OTT 사업자들도 경쟁적으로 오리지널 콘텐츠를 제작하고 있어서, 넷플릭스만의 콘텐츠 선점은 어려워졌다. 콘텐츠 제작사인 디즈니는 넷플릭스와의 배포계약을 2019년 만료로 종료하고, 자체 스트리밍 플랫폼을 구축하겠다고 밝혔다. 디즈니는 넷플릭스에서 해마다 1억5000만 달러 이상의 저작권료를 받았지만, 자사의 픽사, 마블, 루카스필름 등을 결합하여 광고 없는 자체 스트리밍 서비스를 2019년부터 시작했다. 21세기 폭스 역시 넷플릭스와의 콘텐츠 제휴를 중단하고 자체 스트리밍 서비스인 'FX+'에서 간판 프로그램 31개

의 전편을 선보이겠다고 밝혔다. 이런 상황에서 넷플릭스는 2차 판권 판매와 부가사업이 가능한 지식재산권(IPR) 사업이 필요했고, 히어로물 시리즈 제작이 가능한 코믹콘텐츠 회사 ‘밀라월드’(킹스맨, 윈티드가 대표작이고, 18개 작품 중 3개만 영화화하여 드라마나 영화로 제작할 수 있는 콘텐츠가 많이 있음)를 인수했다. 그리고, BBC와 ‘워터십 다운’ 애니메이션 제작제휴를 맺어 영국에서는 BBC One을 통해 방영하고, 영국 이외 지역에서는 넷플릭스에서 유통하는 방식을 취했다. 그리고 월스미스 주연의 블록버스터 영화 ‘브라이트’에 제작비를 투자하면서 배급권을 행사할 수 있는 시리즈물 영화제작에 집중하였다⁵⁾. 한국에서 넷플릭스는 케이블 콘텐츠를 탑재하고, 브랜드 가치가 높은 드라마를 구매하여 아시아권 가입자를 확보하였다. tvN의 <비밀의 숲>, JTBC의 <맨투맨>, OCN의 <블랙> 등 해외 인지도가 높은 배우가 출연한 작품을 우선 구매하고 있다. 국내 콘텐츠 제작 회사 입장에서도 넷플릭스가 수출 대신 새로운 판로가 되었다.⁶⁾

다. 콘텐츠 서비스에 있어서 문제점

콘텐츠 서비스를 고도화하여 사용자와 상호작용을 통해 사용자에게 맞춤형 콘텐츠를 제공함에 있어서, 콘텐츠들의 부가가치를 어떻게 결정할지와, 서비스를 제공하는 과정에서 무단복제 등 지식재산권 침해가 발생할 수 있다는 문제가 있다.

양기승은 제출된 아이디어성 영상 콘텐츠에 대해 고부가가치 잠재성을 평가하여 선정하며, 전문가 단말기에 평가용 애플리케이션을 통해 정량적이고 정성적인 평가결과를 도출하고, 최종 선정된 영상 콘텐츠 아이디어를 저작권으로 등록하여 지식재산권에 대한 침해를 사전에 차단하고 지식재산 권리화한다⁷⁾고 제안했다.

다케다 케이코(TAKEDA KEIKO)는 온라인 상 콘텐츠 판매시스템에 있어 문자 데이터, 화상 데이터, 동영상, 음악 등 콘텐츠가 폭넓게 투고되고 무료로 제공되는데, 그 가치가 매겨지거나 평가가 이루어지지 않고 있어서, 그들의 결합된 창작물에 대한 권리 분쟁이 발생하고, 그러한 조합한 창조를 어렵게 하는데, 그런 문제를 해결하기 위해 한 개의 작품이 형성될 때까지 축척되는 여러 가지 지적 활동들에 그 상태와 평가를 제공하여 컨

5) “넷플릭스의 오리지널 콘텐츠 제작의 취소”, 한국콘텐츠진흥원, 2017.

6) “넷플릭스, ‘옥자’, ‘킹덤’ 등 한국 콘텐츠 투자결정금액 1000억 추정”, 웹 데일리, 2017. 8. 31자.

7) 국내특허공개공보 제10-2016-0084144호, 플랫폼을 이용한 영상 콘텐츠 투자 시스템, [0025],[0026] 문단.

텐츠 판매를 중개하는 시스템을 제안했다⁸⁾.

콘텐츠 제작자가 콘텐츠를 제작·유통하고 이용자는 콘텐츠를 소비한다. 콘텐츠가 이윤을 창출하려면 이용자가 그 콘텐츠를 선택할만한 것으로 제작되어야하고 이용자에게까지 제공될 수 있도록 유통되어야 한다.

중국수석전시회에 공개된 어른 주먹만한 크기의 한 기석이다. 2억년 전 화산폭발로 형성되어 중국 변경지대 사막에 묻혀 있다 발견되었다. 기이한 표정과 검버섯 등 세월의 풍파가 녹아있는 노인의 얼굴 그대로이다. 그래서 이름이 “세월”이라고 하는데 감정가가 150억이다. 세월이라는 이름의 이 수석이 사막에 있는 수많은 돌들 중에 그대로 묻혀있었다면 자연의 경이로움과 아름다움을 주는 전시와 고가의 감정은 어려웠을 것이다. 책, 음악, 영화, 그림 등 콘텐츠(저작물)도 그와 같다. 많은 수의 콘텐츠들이 존재하고 그 수가 증가하지만, 이용자가 선택할 수 있도록 제공되어야 경제적인 이윤을 창출할 수 있다. 물론 그 콘텐츠 자체의 가치가 있어야하는 것은 물론 중요하다. 그래야 이용자가 소비하려고 선택할 것이다.

콘텐츠 이용자의 필요성, 선호 정도, 사용(구매)이력, 현재 이용자의 환경적 요인이나 심리적 상태를 고려하여 적합한 콘텐츠가 추천된다면, 콘텐츠 자체의 가치가 소비로 이어지는데 훨씬 유리할 것이다. 하드웨어 및 소프트웨어, 통신의 발전과 더불어 인공지능, 빅데이터 기술들이 결합된 비즈니스 모델들이 특허로 다수 출원되는 경향이다. 콘텐츠사업자는 그 기술들을 구현한 시스템을 통해 콘텐츠제작자가 제작한 콘



〈그림 1〉 기이한 돌(“세월”)

텐츠를 이용자 단말이나 이동 디바이스로 상호작용적으로 제공할 수 있다. 비가 오거나, 업무에 지쳐 많이 피곤하거나, 우울할 때, 이용자의 취향과 구매이력 등 정보에 기초하여 적합한 콘텐츠를 추천하여 이용자의 선택을 유도하고 제공할 수 있다. 또는 이용자가 논문 작성이나 업무수행을 위해 필요한 정보가 행동 변화를 디자인하는 것이라면, 기존에 나와

8) 일본특허공개공보 2013-218716호, 콘텐츠 판매 시스템, 청구항 1, 도면 5~6.

있는 책 중에 그런 내용의 책을 추천해주고, 구매하도록 제공할 수 있다. 물론, 콘텐츠 사업자의 콘텐츠제공시스템에서 그 콘텐츠를 제공할 수 있도록 사전에 콘텐츠제작자(저작권자)와 판매 지분의 분배방식에 대한 계약 등 저작권 양도나 허락, 질권설정 등이 협의되어야한다.

3 콘텐츠/콘텐츠서비스의 지식재산권 보호실태 및 시사점/제안사항

가. 콘텐츠를 저작물로 보호(저작권법)

헌법 제22조에서 모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가지고, 저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다고 규정하고 있다.

저작권법 제2조(정의)에 따르면, 저작물이란 인간의 사상과 감정을 표현한 창작물이다. 그리고, 영상저작물은 연속적인 영상(음의 수반여부를 가리지 아니한다)이 수록된 창작물로서 그 영상을 기계 또는 전자장치에 의하여 재생하여 볼 수 있거나 보고 들을 수 있는 것이고, 응용미술저작물은 물품에 동일한 형상으로 복제될 수 있는 미술저작물로서 그 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 것을 말하며, 디자인 등을 포함하고, 컴퓨터프로그램저작물은 특정한 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치(이하 “컴퓨터”라 한다) 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시나 명령으로 표현된 창작물이고, 편집저작물은 편집물로서 그 소재의 선택이나 배열 또는 구성에 창작성이 있는 것이고, 공동저작물은 2인 이상이 공동으로 창작한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것이고, 2차적저작물은 원저작물을 번역·편곡·변형·각색·영상제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물이고 독자적인 창작물로서 보호하고 그 보호는 원저작물의 저작자의 권리에 영향을 미치지 않는다고 규정한다. 그리고 저작권법 제4조(저작물의 예시 등) 제1항에서, 소설·시·논문·강연·연설·각본 그 밖의 어문저작물, 음악저작물, 연극 및 무용·무연극 그 밖의 연극저작물, 회화·서예·조각·판화·공예·응용미술저작물 그 밖의 미술저작물, 건축물·건축을 위한 모형 및 설계도서 그 밖의 건축저작물, 사진저작물(이와 유사한 방법으로 제작된 것을 포함한다), 영상저작물, 지도·도표·설계도·약도·모형 그 밖의 도형저작물, 컴퓨터프로그램저작물을 저

작물의 예시로 들고 있다.

또한, 저작권법 제1조(목적)에서는 저작자인 저작물을 창작한 자의 권리와 이에 인접하는 권리(실연자의 권리, 음반제작자의 권리 또는 방송사업자의 권리)를 보호하고 저작물의 공정한 이용을 도모함으로써 문화와 관련 산업의 향상발전에 이바지함을 목적으로 하는데, 저작권법 제16조~22조에 저작자가 그의 저작물에 대해 복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차적 저작물 작성권을 갖고, 그러한 저작재산권은 제한사유⁹⁾ 내에서 공정한 이용을 제외하고는 저작자의 생존하는 동안과 사망한 후 70년간까지 보호를 받는다고 규정하고 있다. 따라서 그러한 저작재산권의 양도 또는 이용허락을 받거나, 특약을 통해 질권을 목적으로 행사할 수 있다고 설정하는 경우에 그 저작재산권을 행사할 수 있지만, 그 외에 저작물의 무단 복제, 무단 배포, 업무상 무단 이용, 저작인격권 침해 등 저작자의 권리를 침해하는 자는 그 손해를 배상해야한다¹⁰⁾. 여기서 저작물은 저작자의 정신적 생산물로서 인격권을 갖는 재산권으로 보호를 받는 대상이다. 저작권은 저작권법(법률 제7233호)과, 우리나라가 가입한 국제조약인 세계저작권조약(UCC)이나 베른조약, WIPO 저작권조약, WIPO 실연음반조약, 로마협약 등도, 상호주의를 통해 그 권리를 최소한도 내에서 가입 국가간 규칙을 공유하면서 보호를 받는 근거라 된다. 디지털 콘텐츠는 책이나, 영화, 음반 등 종래의 저작물과 그 존재형태가 다르고 복제와 변형이 극히 용이하고, 인터넷 등 전자 네트워크를 통하여 권리자로부터 사용자에게 직접 전달되어 그 유통흐름이 전혀 다르다. 영상, 음성, 문자, 사진, 화상 등 여러 가지 표현형태가 디지털 기술에 의해 통합되어 종래의 저작물과 달리 다른 분야와 융합된 작품이 출현하고 또 쌍방향(interactive)의 콘텐츠처럼 종래의 저작물과 다른 표현으로 존재하고, 그 내용 중에는 저작권법이 규정하는 저작물로 평가되는 것(저작권법에 의한 보호)도 있지만 경계가 애매한 콘텐츠도 다수 존재한다. 저작권법으로 보호할 수 없는 디지털 콘텐츠의 경우 특별한 보호를 할 필요성이 있고 이는 새로운 형태의 재산권 보호 대상이다.

2002년 온라인 디지털콘텐츠산업 발전법(법률 제6603호)으로 일정한 온라인 디지털 콘텐츠를 보호했고, 2010년에는 콘텐츠산업진흥법으로 변경하여 콘텐츠 일반을 보호하고, 물권적인 배타적 권리로 보호하지는 아니하나 부정경쟁방지법상 보호되는 영업비밀

9) 저작권법 제23조~제32조.

10) 저작권법 제124조, 제125조.

과 같이 권원없는 복제 또는 전송행위를 일정기간(5년) 금지시키는 방식으로(즉, 행위 규제) 보호하고 있고, 디지털 기술 발전에 따른 저작물 표현의 확장된 변화와 그에 다른 저작권 보호방식의 변화 필요성과 이를 반영한 보호들을 언급하고 있다¹¹⁾.

콘텐츠산업진흥법(법률 제16694호)에는 콘텐츠제작자의 창의성이 충분히 발휘되고, 콘텐츠에 관한 지식재산권이 국내외에서 보호될 수 있도록하며, 콘텐츠의 원활한 유통을 통하여 이용자가 폭넓은 문화를 향유할 수 있도록 하여 국민의 삶의 질을 향상시키고 복지를 증진시킬 수 있도록 하고, 다양한 콘텐츠 관련 산업을 창출하고 이를 효율화, 고도화함으로써 국제경쟁력을 강화하여 콘텐츠 산업의 지속적인 발전이 이루어질 수 있도록(제3조, 기본이념), 콘텐츠산업 진흥에 관하여 문화산업진흥 기본법보다 콘텐츠산업진흥법을 우선 적용하고, 그 보다는 저작권법의 보호를 우선 적용하고(제4조, 다른 법률과의 관계), 여기서의 콘텐츠는 부호·문자·도형·색채·음성·음향·이미지 및 영상 등(이들의 복합체를 포함한다)의 자료 또는 정보이고, 콘텐츠산업이란 경제적 부가가치를 창출하는 콘텐츠 또는 이를 제공하는 서비스(이들의 복합체를 포함한다)의 제작·유통·이용 등과 관련한 산업을 말하고, 콘텐츠 제작이란 창작·기획·개발·생산 등을 통하여 콘텐츠를 만드는 것을 말하며, 이를 전자적인 형태로 변환하거나 처리하는 것을 포함하고, 콘텐츠 제작자란 콘텐츠 제작에 있어 그 과정의 전체를 기획하고 책임을 지는 자(이 자로부터 적법하게 그 지위를 양수한 자를 포함한다)를 말하고, 콘텐츠 사업자란 콘텐츠의 제작·유통 등과 관련된 경제활동을 영위하는 자를 말하고, 이용자란 콘텐츠 사업자가 제공하는 콘텐츠를 이용하는 자를 말하고, 기술적보호조치는 콘텐츠제작자의 이익의 침해를 효과적으로 방지하기 위하여 콘텐츠에 적용하는 기술 또는 장치를 말하고, 이러한 정의 외에는 저작권법에서 정하는 바에 따라 “저작물”은 콘텐츠로 본다(제5조, 용어의 정의).

문화산업진흥법 < 콘텐츠산업진흥법 < 저작권법 (콘텐츠 저작권보호 법적용 우선순위)

$$\text{저작물} = \overset{?}{\text{콘텐츠}}$$

콘텐츠산업진흥법 제37조(금지행위 등)와 제38조(손해배상 청구 등)에는, 누구든지 정당한 권한 없이 콘텐츠제작자가 상당한 노력으로 제작하여 대통령령으로 정하는 방법에 따라 콘텐츠 또는 그 포장에 제작연월일, 제작자명 등 보호 사실을 표시한 콘텐츠의 전부

11) 송영식 외 6명, 『지적소유권법』(상), 육법사, 2013, 50면.

또는 상당한 부분을 복제·배포·방송 또는 전송함으로써 콘텐츠제작자의 영업에 관한 이익을 콘텐츠 제작한 날 이후 5년까지는 침해하여서는 아니되고, 그런 침해행위를 방지하기 위하여 콘텐츠에 적용한 기술적보호조치를 회피·제거 또는 변경(이하 “무력화”라 한다)하는 기술·서비스·장치 또는 그 주요 부품을 제공·수입·제조·양도·대여 또는 전송하거나 이를 양도·대여하기 위하여 진시하는 행위를 하여서는 안 되고, 그 위반행위는 중지 또는 손해배상 청구될 수 있다고 규정한다. 그리고, 문화체육관광부에서는 콘텐츠산업진흥법의 하위 행정규칙으로 콘텐츠제공서비스 품질인증기준(고시 제2013-97호)과 디지털콘텐츠 이용 표준약관(훈령 제2008-0호) 그리고 모바일, 영상, 음악, 이러닝, 포털 일반에 대한 디지털콘텐츠 공급표준계약서(고시 제2009-0호)와 애니메이션 분야 표준계약서(고시 제2019-32호)와 온라인 디지털콘텐츠 거래인증업무지침(고시 제2009-50호), 이러닝 콘텐츠 개발용역 표준계약서(고시 제2013-51호), 디지털 콘텐츠 이용자 보호지침(고시 제2009-51호)을 두고 있다. 저작권제도는 학문적 또는 예술적 저작물의 저작자를 보호하여 문화발전에 이바지하기 위한 제도이다(저작권법 제1조). 그런데 콘텐츠산업진흥법의 목적은 콘텐츠산업의 기반을 조성하고 그 경쟁력을 강화하며 국민생활의 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다(콘텐츠산업진흥법 제1조)는 것이고, 문화산업진흥법은 문화산업 발전의 기반을 조성하고 경쟁력을 강화함으로써 국민의 문화적 삶의 질 향상과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다(문화산업진흥 기본법 제1조). 특허법이 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다(특허법 제1조)는 것이므로, 콘텐츠산업진흥법과 문화산업진흥 기본법은 산업발전에 이바지하는데 그 목적을 두는 점에서 거시적으로 볼 때 특허법과 동일한 목적의 범주에 있다. 저작권법에서는 문화발전에 이바지하도록 예술적 저작물의 저작자를 보호하는 반면, 콘텐츠산업진흥법은 그 보호 대상인 콘텐츠(저작물)로 산업을 발전시키고자 그 콘텐츠를 보호하는 것이다.

나. 콘텐츠 상품의 거래 방법과 장치에 관한 기술적 사상을 보호(특허법)

특허문헌에 대해 세계지식재산권기구(WIPO)에서 제정하여 국제적으로 통일되게 사용되는 국제특허분류(International Patent Classification, IPC) 체계 중, BM 특허 분류 체계 G06Q50/00은 특정 사업 부문에 특히 적합한 시스템 또는 방법을 포함하고,

G06Q50/10A0은 통신망을 통한 콘텐츠 제공, 제작, 관리, 편집에 관한 것이다¹²⁾. 여기 G06Q50/00 특정 사업 부분에 특히 적합한 시스템 또는 방법에 대한 하위 분류는 아래와 같다.

50/02 농업, 어업, 광업

50/04 제조

50/06 전기, 가시 또는 물의 공급

50/10 서비스

50/10A0 통신망을 통한 콘텐츠 제공, 제작, 관리, 편집

50/10B0 인터넷, 웹을 통한 정보 서비스

50/10C0 게임

50/10D0 감시 제어 서비스업

50/12 호텔 또는 레스토랑

50/14 여행사

50/16 부동산

50/18 법률 서비스 : 법률 문서 처리

50/20 교육

50/22 건강관리 (예. 병원, 사회/복지사업)

50/24 환자기록 관리(과학적 목적을 위한 의료 또는 생물학적 데이터의 처리)

50/26 정부 또는 공공 서비스

50/28 물류 (예. 보관, 적재, 배포 또는 배송)

50/30 교통, 통신

그 중 하나인 50/10A0(통신망을 통한 콘텐츠 제공, 제작, 관리, 편집)은 영업 방법 중 콘텐츠라는 특정 사업 부분에 있어서 생산과 관리 그리고 제공에 관한 방법 및 장치에 대한 특허들을 포함한다. 따라서 특허분류체계에서는 콘텐츠를 서비스 사업부에서 통

12) 특허청, 『BM특허 길라잡이』(2014년 개정판), 특허청, 2014, 3~7면.

신망을 통해 제공되는 재화와 교환되는 대상(물품)으로 본다. 모바일 콘텐츠 또는 게임도 온라인상에서 구체적으로 실현 가능하다면 BM 특허의 대상이 된다¹³⁾.

아래 분류들은 IPC 분류체계의 2020년 1월 개정판에 포함된 콘텐츠에 관한 분류들 중 일부이다.

- H04N21/462 콘텐츠 또는 부가적인 데이터 관리
- H04N21/4627 저작권 관리
- H04N21/85 콘텐츠 모음;멀티미디어 응용의 생성
- H04N21/854 콘텐츠 저작
- H04N21/8541 분기와 관련된 것, 예, 다른 이야기 결말
- H04N21/8549 비디오 요약 생성, 예. 영화 예고편

- G06Q50/10 서비스,
- G06Q50/10A0 통신망을 통한 콘텐츠 제공, 제작, 관리, 편집,
- G06Q50/10B0 인터넷, 웹을 통한 정보 서비스,
- G06Q50/10C0 게임

그리고, IPC를 7만개에서 26만개로 코드를 더 세분화한 선진특허분류(Cooperative Patent Classification, CPC)체계의 2020년 8월 개정판에 포함된 콘텐츠에 관한 분류들 중 일부이다.

- G06Y50/60 콘텐츠,
- G06Y50/63 뉴스,
- G06Y50/65 출판,
- G06Y50/68 음악;영화,
- G06Y50/53 게임

- G06Y30/50 행동 인식(Activity recognition)

13) 특허청, 앞의 책, 122면.

- G06Y30/80 장소 인식(Location detection)
- G06Y40/00 상황 인식(Context understanding)
- G06Y40/30 인간 감정 또는 기분의 인식(Recognition of human emotion or mood)
- G06Y40/70 사건 또는 사고의 인식(Recognition of events or incidents)

CPC는 IPC에 비해, 기술 주제를 각각의 기술적 관점(구조, 용도, 재료, 제어수단 등)에 따라 분류하고, 특정분류에 출원 건이 집중되는 문제를 해결할 수 있도록 다관점으로 분류하여 평균 분류부여 개수가 증가함으로써 그물망식 분류검색이 가능하도록 하였다¹⁴⁾. 발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말하고, 특허로 출원할 수 있는 발명의 종류에는 물건발명과 방법발명이 있다. 그리고 특허를 받은 발명을 특허발명이라 한다(특허법 제2조, 정의). 방법을 수행하는 명령어가 저장된 컴퓨터 판독가능한 기록매체나, 매체에 저장된 프로그램도 물건 발명의 범주에 해당된다. 물건발명에는 기계, 기구, 장치 등과 같이 유형적인 것으로서 그 구성요소가 상호간에 일정한 관계를 갖고 배열 결합되어 공간적인 구성을 이루고 이 배열 결합에 의하여 기술적 효과를 얻을 수 있는 물품성이 있는 협의의 발명과 화학물질, 조성물, 음식물, 의약품 등과 같이 물품성이 없는 물질발명이 있다. 방법발명에는 물건을 생산하는 방법 발명과, 통신 방법, 측정방법, 제어방법 등과 같이 물건의 생산을 수반하지 아니하는 통상의 방법발명이 있다.¹⁵⁾ 영업방법(Business Method) 발명은 사업 아이디어를 컴퓨터, 인터넷 등의 정보통신기술을 이용하여 구현한 비즈니스 시스템 또는 방법이다. BM 발명이 특허심사를 거쳐 등록되면 BM 특허가 된다. BM 특허는 특허의 한 분야로 영업방법을 특허 대상으로 한다는 점을 제외하고는 일반 특허와 차이가 없다. 즉, 일반 특허가 가지는 모든 권한을 가지므로 배타적 독점권이 인정된다¹⁶⁾. 순수한 영업방법 자체는 자연법칙을 이용하지 않은 것으로 특허대상이 될 수 없고, 영업방법이 컴퓨터나 정보통신기술을 이용하여 구현되는 경우에만 BM 발명으로 특허 대상이 되는데, 특허법원 2007년 6월

14) 주상돈, <www.ipdaily.co.kr>, “[특허DB 완전정복]⑦특허기술은 어떻게 분류하나?”, 2020. 2. 9.

15) 임병웅, 『특허법』 제16판, (주)한빛지적소유권센터, 2017, 86면.

16) 특허청, 앞의 책, 118면.

27일자 선고 2006허8910 판결에서 “비즈니스 방법(business method) 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하며, 여기에서「소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다」는 것은 소프트웨어가 컴퓨터에 의하여 단순히 읽혀지는 것에 그치지 않고, 소프트웨어와 하드웨어가 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 사용 목적에 따른 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용 목적에 대응한 특유의 정보처리 장치 또는 그 동작 방법이 구축되는 것을 말한다. 그리고 비즈니스 방법발명이 발명으로서 완성되기 위해서는 청구범위의 기재가 단순한 아이디어를 제기하는 수준에 머물러서는 안 되고, 발명의 목적을 달성하기 위한 필수불가결한 모든 구성들이 구체적이고 명확하게 기재되어야 한다. 따라서 BM 발명이 성립하려면, 전체로서 판단된 청구항이 사람의 정신활동 등을 이용한 것이거나 단순히 컴퓨터나 인터넷의 범용적인 기능을 이용하고 있는 것이어서는 안 되고, 컴퓨터 시스템상에서 소프트웨어와 하드웨어의 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 특정한 목적 달성을 위한 정보의 처리를 구체적으로 수행하는 정보처리 장치 또는 그 동작 방법이 구축됨으로써 컴퓨터나 인터넷이 단순히 이용되는 것 이상의 새로운 효과를 발휘할 수 있는 것이어야 한다.”라고 전자상거래 관련 발명의 성립성 판단 기준을 제시한 것에 그 취지가 포함되어있다. 콘텐츠에 대한 영업발명이 성립성을 만족하기 위해서는 콘텐츠에 필수불가결한 모든 구성들을 구체적이고 명확하게 청구항에 기재하고, 소프트웨어와 하드웨어의 구체적인 상호 협동 수단에 의한 구체적인 동작 방법이 제시되어야 한다. 콘텐츠 영업발명 발명에 대한 침해는 그 특허권이 존속하고 있는 기간 중 실시되는 것에 대해 그 여부를 판단하게 된다. 특허 발명의 실시란 발명을 그 발명의 내용에 따라 사용하는 것인데, 특허법상 실시란 물건의 발명, 방법의 발명 및 물건을 생산하는 방법의 발명으로 분류하여 규정한다. 물건발명의 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위이고(특허법 제2조 3.가.), 방법발명의 경우에는 그 방법을 사용하는 행위인데(특허법 제2조 3.나.), 물건을 생산하는 방법발명의 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 해당된다(특허법 제2조 3.다.). 물건을 생산하는 방법발명의 실시는 전부 물건발명의 실시가 된다. 특허권자 이외의 자가 업으로서

특허발명을 실시할 수 있는 권리인 특허 실시권으로, 설정행위로 허락받은 범위에서 독점·배타적으로 실시할 물권적 권리인 전용실시권과, 계약에 의해 허락받은 범위에서 실시할 수 있는 채권적 권리인 통상실시권과, 직무발명, 질권행사 등으로 인해 법률 규정에 의하여 발생하는 통상실시권, 공익상·국방상 국가 비상사태에 필요시나, 통상실시권 허락심판 등으로 보상금을 지급하는 강제 실시되는 강제실시권이 있다. 실시가 물건의 발명에 관한 것일 때는 「그 물건의 생산에만」 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위는 간접침해이고(특허법 제127조 제1항), 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 사용하는 것은 특허발명인 물건의 생산에 해당하기 때문에 직접침해이다. 부품이 비소모품인 경우 발명의 기술적 사상과 관련된 본질적인 구성요소라면 부품의 교체가 생산에 해당하고, 특허발명의 대상 또는 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모품인 경우에는 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 해당 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 특허권자 측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면 생산에 해당한다는 것이 판례의 태도이다¹⁷⁾. 「생산」이란 특허발명의 구성요소를 충족하지 아니한 물건을 받은 자가 이를 사용하여 특허발명의 구성요소를 충족하는 물건을 만들어 내는 모든 의식적 행위를 의미하고 반드시 공업적 생산에 한하지 않고, 가공, 조립, 수리 등의 행위도 포함될 수 있다¹⁸⁾. 특허가 방법의 발명인 경우에는 「그 방법의 실시에만」 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위는 간접침해이고(특허법 제127조 제2항) 특허권의 침해로 간주된다.

다. 시사점 및 제안사항

콘텐츠는 저작권법에서 저작물로 보호받는다. 콘텐츠 창작자나 그 권리를 위임받은 중개 판매자나 제공자는 저작권이나 저작인접권 침해에 대항하여 소유권을 인정받는다. 특허법에서 보호되는 영업방법특허의 전자상거래 거래 대상인 상품과 비교해보면, 저작권법에서는 보호하는 대상인 저작물이 콘텐츠이다. 그리고 전자상거래 서비스 대상 상품에

17) 임병웅, 앞의 책, 890면.

18) 대법원 2002.11.8. 선고 2000다27602 판결, 2009.9.10. 선고, 2007후3356 판결.

콘텐츠가 포함되고, 콘텐츠를 거래하는 절차나 방법 및 그 과정을 제공하는 장치, 그러한 과정을 수행하는 프로그램을 매체에 저장하여 특허권으로 보호받을 수 있다. 콘텐츠 큐레이션은 콘텐츠를 사용자의 이력이나 상황에 맞춰서 제공하므로, 저작물인 콘텐츠를 이용하고, 콘텐츠를 사용자에게 제공하는 방법과 장치가 어떤 콘텐츠를 제공할지 결정하고 결정된 콘텐츠를 사용자에게 맞춰 제공하는 기능을 수행할 수 있어야 한다. 콘텐츠 큐레이션을 제공하는 플랫폼이 여러 곳이고 각각 마다 다른 콘텐츠들을 보유하고 있다면 사용자는 자신이 원하는 콘텐츠를 보유한 플랫폼을 이용할 것이다. 모든 플랫폼들이 비슷한 콘텐츠들을 보유하고 있다면 사용자는 자신에게 맞는 콘텐츠를 잘 추천해주는 플랫폼을 이용하여 콘텐츠를 제공받고자 할 것이다. 사용자가 특정 콘텐츠를 선호하더라도 콘텐츠 큐레이션을 통해 자신의 상황에 맞춰 추천된 콘텐츠에 대한 만족도가 높다면 추천에 대한 사용빈도가 증가할 것이다. 콘텐츠의 개수가 늘어나고 사용자 상황에 대한 다양한 정보가 고려될수록 콘텐츠에 의해 결정되기 보다는 콘텐츠 큐레이션에 의해 사용자의 서비스 이용 여부가 결정될 것이다.

4 콘텐츠 큐레이션의 부가가치

콘텐츠는 창의성, 재미, 예술성, 감성 등의 가치가 평가되고, 콘텐츠 서비스의 가치는 제공받는 사용자의 만족도를 향상시켜 산출되는 부가가치(이윤 등)에 따라 평가될 수 있고, 콘텐츠 서비스가 얼마나 효율적이고, 편리한지도 평가될 수 있다. Henry Babcock은 “가치”를 어떤 재산의 대가에 따라 특정 시점에서 지불하거나 소요되는 금전적 합계에 대한 일시불 상당액이라고 보았는데, 이는 어떠한 특정 시점부터 수취할 수 있는 미래의 효익에 대한 권리를 의미한다¹⁹⁾할 것이고, Oliver Wendell Holmes는 “가치라는 용어는 수정같이 투명하고 변하지 않는 것이 아니라 마치 생물체의 피부와 같아서 사용되는 상황과 시간에 따라 그 색깔과 내용물이 크게 달라지는 것이다.”라고 가치가 그 사용되는 시점이나 상황 그리고 그 내용물의 특성에 따라 달라질 수 있다고 보았다²⁰⁾.

19) Henry A. Babcock, FASA, Appraisal Principles and Procedures (Washington DC : American Society of Appraisers), Chapter6, p95.

20) Oliver Wendell Holmes, 위의 책, The Appraisal of Real Estate(1978), p.21.

Gordon V. Smiths 등은 “가치평가는 어떤 사물의 특성에 대한 의견이고, 평가대상의 매력도, 스타일, 품질, 크기, 무게, 색깔 등을 논의할 수 있고, 어떤 재산에 대한 의견을 의미하고, 실제로 일어나지 않은 어떤 거래에서의 대가(합의된 가격)에 대한 추정치를 가치로 보는 것이다”라고 평가대상의 특성과 품질에 따라 그 가치(거래 대가, 가격)의 추정을 합의하는 것을 가치평가라고 보았다²¹⁾.

가. 콘텐츠 큐레이션의 콘텐츠에 의한 부가가치

문화체육관광부는 앞서 2.가 절에서 콘텐츠 중에서 예술성, 창의성, 오락성, 여가성, 대중성이 체화됨으로써 부가가치가 있는 상품 재화를 특정하여 정의한다고 살펴보았고, “가치평가”를 문화상품 또는 문화기술(문화상품의 제작에 사용되는 기법이나 기술을 말한다)의 사업화를 통하여 발생하거나 발생할 수 있는 경제적 가치를 가액, 등급 또는 점수 등으로 표현하는 것으로 정의하고²²⁾, 문화상품과 문화기술에 대한 가치평가 기관을 지정하여 지원한다²³⁾라고, 문화상품 및 문화기술에 대한 가치평가를 신청받아 가치평가기관에서 그 평가 정보를 통보하는데 소요되는 비용을 지원하고 문화상품이나 문화기술에 대한 가치평가를 신청하는 자는 상품이나 기술의 내용과, 저작권이나 특허권 등의 등록증, 같은 종류이거나 유사한 상품이나 기술과의 차이점과 경제성을 기술한 서류를 포함하도록 규정하고 있다. 콘텐츠를 제공하는 서비스에서는 콘텐츠 자체의 내용이 갖는 다양한 가치를 평가하여 그 부가가치를 결정할 수 있지만, 콘텐츠 큐레이션을 통해 사용자에게 맞춤형으로 제공되는 콘텐츠는 자체 내용적 특징에 있어서, 사용자의 선호도, 이전 사용 이력, 사용자의 상황에 적합도 등에서 높은 점수를 가질 때 부가가치가 있다.

나. 콘텐츠 큐레이션의 콘텐츠 서비스에 의한 부가가치

중앙일보 2021년 1월 10일자 오피니언(김재수의 미래를 묻다)에서 김재수 한국과학기술정보연구원장은 데이터가 바꿀 인류의 미래에 대하여 정보화 시대를 지나 데이터의 시

21) Gordon V. Smith, Russell L. Parr, 김영기 외 4명(옮김), 지식재산 가치평가, 활용 및 손해배상, 제7장, p.203, 1995.

22) 문화산업진흥기본법 제2조(정의).

23) 문화산업진흥기본법 제16조의2(가치평가기관의 지정 등), 제16조의3(평가기관 및 평가 수수료 지원), 제16조의4(평가기관의 지정취소), 문화산업진흥 기본법 시행령 제23조(가치평가기관의 지정기준 및 지정절차), 제23조의2(가치평가의 신청), 제23조의3(가치평가 정보의 통보 예외사유), 제23조의4(평가기관 비용 지원 사항).

대에 돌입했고 거대한 데이터 시대가 시작되었다면서 데이터를 잘 다루는 사람이 승자되는 시대가 왔다고 강조하면서 아래와 같은 말을 하였다.

“고도의 포털이나 플랫폼에서 개인별 데이터 분석을 통해 취향에 맞는 콘텐츠·상품을 추천하는 초개인화 서비스가 상당 수준으로 제공되고 있다. 한 예로, 넷플릭스(드라마 스트리밍 서비스) 고객의 80% 이상이 콘텐츠 큐레이션(Content curation, 양질의 콘텐츠를 취합·선별·조합·분류해 이용자에게 제안하는 행위)을 통해 영상을 시청한다고 한다. 앞으로 데이터의 양과 수준이 높아지고 이를 분석하는 기술이 향상되면 초개인화 서비스가 점점 고도화되어 ‘나보다 나를 더 잘 아는’ 가상의 큐레이터가 개인의 미래 행동 패턴까지를 예측해 최적의 의사결정을 제안하게 될 것이다.”

그리고 빅데이터를 인공지능을 이용하여 처리하는 정도가 증가하고 그 인공지능도 더욱 우수하게 될 것이라고 보았고 아래 표를 근거자료로 제시하였다.



콘텐츠 큐레이션은 수많은 콘텐츠들과 그것들에 대한 데이터들, 그리고 그것을 맞춤화하여 제공할 사용자에게 관한 데이터들을 분석하여 사용자가 시청할 영상을 추천해준다. 기존의 사용자 이력을 통해 학습된 결과로부터 추천을 할 수도 있고, 새로운 상황에서의 사용자에게 학습되지 않은 결과도 추천할 수 있다. 이러한 기능들에 있어서 빅데이터 분

석은 중요한 부분인데, 그 관련 하드웨어 시장이 2016년에 비해 올해 2배 성장한데 비해, 소프트웨어나 서비스 시장은 2.3배, 3.5배 정도씩 성장하고 있다. 콘텐츠 큐레이션은 빅 데이터를 분석하는 능력과 그 결과를 이용하여 사용자에게 적합하게 인공지능적으로 결정된 추천능력에 의해 부가가치가 증가할 것으로 보인다.

다. 콘텐츠와 콘텐츠 서비스 연계적 부가가치 모색

콘텐츠 큐레이션의 부가가치는, 맞춤형 콘텐츠를 제공 받는 사용자의 상황이 바뀌어도 그에 맞는 콘텐츠를 즉각적으로 적합하게 추천하여 제공되고 그에 대한 사용자의 만족도가 높아야 한다. 실시간적으로 사용자 상황과 기존 데이터를 분석하고 콘텐츠 추천을 위한 학습이 수행되어야 한다. 콘텐츠들이 고정된 수로만 동일하게 제공된다면 다양한 변화에 대해 만족도가 높은 추천이 어려울 것이다. 사용자의 상황변화에 따른 학습결과를 반영하여 콘텐츠를 새롭게 추가할 수 있어야 한다. 따라서 콘텐츠 큐레이션은 콘텐츠를 제공 받는 사용자에게 관한 데이터들만 분석하며 사용자와 상호작용을 할 뿐만 아니라, 콘텐츠 제작자의 데이터를 분석하고 그들과도 상호작용하면서 콘텐츠 제작상황을 고려하고, 콘텐츠 제작을 위한 방향이나 과제를 제시하고, 결과 콘텐츠를 확보할 수 있어야 한다. 물론 확보된 콘텐츠에 대한 저작권관련 라이선싱 계약도 신속하게 체결될 수 있어야 그 제공에 있어서 신속한 서비스가 가능할 것이다.

5 콘텐츠 큐레이션의 부가가치를 높이는 연계적 권리화 및 제한사항/해결방안

가. 콘텐츠 큐레이션의 부가가치 극대화를 위한 지식재산권 연계적 권리화

콘텐츠 큐레이션은 콘텐츠를 제공하므로 콘텐츠의 내용 특성에 의해 부가가치를 가짐으로써 상품 재화로서 판매되고, 콘텐츠를 저작물로서 저작권법의 보호를 받아 재산권으로 보호를 받는다. 거기다 사용자 맞춤형으로 콘텐츠를 제공하기 때문에 콘텐츠들과 사용자의 상황을 맞추는 분석과 학습이 수행되어야 한다. 그러한 수행이 부가가치로 더해져야 사용자 맞춤형 콘텐츠가 경쟁력 있게 사용자로부터 이용될 수 있다. 그러한 콘텐츠 거래 방법 및 장치에 포함된 빅데이터 분석 및 인공지능 학습 등에 포함된 하드웨어와 소프트웨어, 서비스 기술에 관한 기술 사상이 특허법이나 영업비밀로 보호될 수 있다. 그런데

콘텐츠 큐레이션을 제공하는 플랫폼에서 제공할 수 있는 콘텐츠는 저작권 라이선싱 계약이 체결된 것만으로 제한된다. 넷플릭스, 유튜브, 티비엔(TVing.com) 등 방송이나 영화 콘텐츠의 다운로드나 스트리밍 서비스 플랫폼에서 콘텐츠가 중복되게 제공되지 않고, 특정 콘텐츠를 독점하여 제공하고 있어서 사용자가 상황에 따라 다른 콘텐츠를 제공 받으려면 플랫폼을 옮겨가며 혹은 여러 군대를 동시에 이용하면서 비용을 지불해야 한다. 사용자에게 보다 저렴하게 콘텐츠 큐레이션을 지속적으로 제공할 수 있으려면, 보다 많은 콘텐츠를 확보하고 사용자들의 상황이나 선호도 변화에 맞는 콘텐츠를 확보하여 제공할 수 있어야 한다. 저작권으로 보호받는 저작물으로써 계약을 통해 대가를 지불해야 공급 가능한 콘텐츠가, 선호하는 콘텐츠를 변화되는 상황(상태)에 맞춰 제공 받으려는 사용자에게 제공되도록 하는 서비스 기술과 장치로써 구현되어야 하고, 그러한 기술적 사상들은 특허나 영업비밀로서 지식재산권으로 인정된다.

콘텐츠 큐레이션의 부가가치를 극대화하여 이윤을 남기고자 한다면, 콘텐츠와 사용자에 대한 빅데이터 분석과 콘텐츠와 사용자간 상호 맞춤 타겟을 정확하게 결정하여 맞춤 콘텐츠를 사용자에게 실시간적으로 확보하여 제공할 수 있어야 한다. 그래서 지정된 콘텐츠들에 제한적으로는 변동되는 사용자 상황에 맞춰 콘텐츠 큐레이션을 제공하는데 있어 사용자의 만족도가 유지되기 어렵다.

나. 제한사항 및 해결방안

콘텐츠에 관한 특허는 콘텐츠를 물건으로 한 물건발명일 때와 콘텐츠를 제작(생산, 편집)하거나 제공(관리)하는 방법에 대한 방법발명일 때로 나누어 그 실시와 침해를 고려할 수 있다. 이 때 콘텐츠의 기술적 사상과 관련된 본질적 구성요소인지, 그러한 본질적 구성요소를 부품으로 하여 비소모적으로 사용하는지에 따라 실시와 침해여부가 결정된다. 20년 3월 10일자 시행 특허법(제16804호, 2019년 12월 10일 일부개정)은 소프트웨어 등과 같은 방법의 발명인 경우 그 방법을 사용하는 행위만을 특허를 받은 발명의 실시로 규정하고 있어 소프트웨어 등을 정보통신망을 통하여 전송하는 행위가 특허를 받은 발명의 실시에 해당하는지 불분명하여 보호하기 어려운 측면이 있는바, 방법의 발명인 경우에 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 특허를 받은 발명의 실시에 포함되도록 하되, 이로 인한 소프트웨어 산업의 위축을 방지하기 위하여 특허를 받은 발명의 실시가 방법의 사용

을 청약하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미치도록 하였다²⁴⁾.

콘텐츠 큐레이션의 부가가치를 극대화하기 위해서는 사용자 상황 변화에 맞춰 제공되는 콘텐츠의 확보가 실시간적으로 가능해야 한다. 따라서 사용자 맞춤 콘텐츠를 결정하여 제공하도록 사용자 빅데이터를 분석하고 서비스하는 기술 및 구현된 장치에 관한 지식재산권을 보유하면서 거기서 맞춤 타겟으로 사용자에게 제공하는 콘텐츠의 저작권에 관한 제공 권한을 획득하고 판매에 따른 이윤 배분에 대한 라이선싱을 체결하여 해당 콘텐츠를 맞춤 콘텐츠로서 공급할 수 있어야 한다.

6 맺으며

콘텐츠 큐레이션 서비스 제공자가 부가가치를 높혀 이윤을 지속적으로 창출하기 위해서는, 사용자와 상호작용을 통해 콘텐츠 DB로부터 사용자 맞춤형 콘텐츠를 도출하여 서비스하는 것이 요구된다. 발달된 인공지능 알고리즘을 이용하여 사용자의 현재 상황이나 서비스 사용 이력 등을 고려하여 맞춤형 콘텐츠 서비스를 실시간으로 추천하고 제공하여도, 제한된 수량의 콘텐츠만으로는 변화가 많고 다양한 사용자의 요구에 부응할 수 없다. 또한 사용자 만족도에 부합하지 못하면 사용자로부터 서비스가 지속적으로 요청되기 어렵고 사용자는 자신이 찾는 콘텐츠를 더 잘 제공하는 플랫폼의 서비스를 이용할 것이다. 따라서 콘텐츠 큐레이션은 사용자의 상황을 분석하고 맞춤형 콘텐츠를 검색하고 제공하는 기술을 구현하는 것 뿐만 아니라 보유하는 콘텐츠를 지속적으로 변경하거나 추가하여 제공하도록 비즈니스 모델을 확대하는 것이 요구된다. 즉, 콘텐츠 큐레이션을 통해 이윤을 얻고자 하는 기업은 아래 예시로 제시된 기능 모듈들/방법들/각종 장치들이 필요하다. 그리고 그 각각을 구현하는 방법이나 장치에 관해 특허권 혹은 실용신안권을 확보하거나 영업비밀로 보호를 하는 것이 유리하다.

- DB에 확보된 콘텐츠들을 분석하여 검색에 제공하는 모듈/방법
- 사용자 정보를 분석하고 서비스 이력을 저장하는 모듈/방법
- 분석된 사용자 정보에 적합한 맞춤형 콘텐츠를 검색하는 모듈/방법

24) 2020.3.11.자 시행 특허법 2019년 12월 10일 일부개정이유.

- 사용자 정보에 따른 콘텐츠 제공을 학습하는 인공지능 모듈/방법
- 콘텐츠 DB / 콘텐츠 큐레이션 제공 서버/운용 및 관리 방법
- 사용자 디바이스/ 콘텐츠 큐레이션 제공용 애플리케이션(GUI) 구현방법
- 콘텐츠 확보를 위한 비즈니스 모델 구현 방법

권리화 되어 있지 않은 방법으로 구현된 서비스는 비슷한 서비스를 제공하는 경쟁 업체로부터 특허침해소송을 받게 된다면 상호교환적 라이선싱을 통해 서로의 권리의 실시를 허락하여 사용하거나 침해에 대한 손해를 배상해야 한다. 그 경제적 손실이 크게 발생할 수 있다. 서비스를 계속 운영할 수 없게 될 수도 있다.

따라서 콘텐츠 확보를 위한 비즈니스 모델에 있어서, 인공지능 알고리즘을 이용하여 분석된 사용자 빅데이터와 맞춤형 콘텐츠를 검색하여, 데이터베이스로부터 검출하여 사용자에게 상호작용을 통해 추천하는 콘텐츠를 계속적으로 확보할 수 있어야 한다. 그 해결 방안으로서 한 예를 들자면, 콘텐츠 제작자들과 상호작용하면서 콘텐츠의 저작권 확보와 라이선싱을 통해 콘텐츠 DB를 갱신하고 맞춤 타겟 콘텐츠를 실시간적으로 제공하는 것이다. 여유 시간을 가지고 콘텐츠 DB를 갱신할 수 있다면, 그 시간 내에 확보되는 콘텐츠들에 대해 콘텐츠 제작자들에게 저작권에 대한 계약을 체결할 수 있다. 그런데 여유 시간 없이 기존 DB에 존재하지 않는 사용자 맞춤형 콘텐츠를 실시간적으로 새로 찾아내고 그 콘텐츠를 확보하여 제공할 수 있다면 사용자의 만족도를 개선하고 보다 경쟁력 있는 콘텐츠 큐레이션이 될 것이다. 제공될 콘텐츠에 대한 저작권 계약이 우선되기 위해서, 콘텐츠 제작자들과 지속적으로 상호작용하면서 콘텐츠를 확보할 수 있고 제공할 만한 콘텐츠인지 평가하고 저작권 계약이 사전에 임시적으로 준비된다면, 최종적인 콘텐츠 제공 시점에 즉시 계약여부가 결정될 수 있을 것이다.

참고 문헌

<단행본(국내 및 동양)>

- 송영식 외 6명, 『지적소유권법』(상), 육법사, 2013.
- 송영식 이상정 공저, 『저작권법개설』 제8판, 세창출판사, 2012.
- 임병웅, 『특허법』 제16판, (주)한빛지적소유권센터, 2017.
- 특허청, 『BM특허 길라잡이』 (2014 개정판), 특허청, 2014.

<단행본(서양)>

- Oliver Wendell Holmes, *The Appraisal of Real Estate*, 1978.
- Gordon V. Smith, Russell L. Parr, 김영기 외 4명(옮김), 『지식재산 가치평가, 활용 및 손해배상』, 1995.

<판례>

- 대법원 2002.11.8. 선고 2000다27602 판결.
- 대법원 2009.9.10. 선고 2007후3356 판결.

<신문기사>

- 김재수(한국과학기술정보연구원 원장), “데이터가 바꿀 인류의 미래, 데이터 잘 다루는 사람이 승자되는 시대 왔다”, 중앙일보, 2022. 1. 10자.
- 김태우, “유튜브·넷플릭스 추천 알고리즘 원리”, 전자신문, 2020. 10. 5자.
- “넷플릭스, ‘옥자’, ‘킹덤’ 등 한국 콘텐츠 투자결정금액 1000억 추정”, 웹 데일리, 2017. 8. 31자.

<인터넷자료>

- 주상돈, “[특허DB 완전정복]⑦특허기술은 어떻게 분류하나?”, <<http://www.ipdaily.co.kr>>, 2020. 2. 9.

〈기타자료〉

- 국내특허공개공보 제10-2016-0084144호, “플랫폼을 이용한 영상 콘텐츠 투자 시스템”.
- 안명호((주)DeepNumbers 대표이사), “Collaborative Filtering- 추천시스템의 핵심기술”, 오픈소스 소프트웨어 통합지원센터(oss.kr) 공개 SW 기술팀, 2016. 9. 27.
- 이민아(이코노미조선 기자), 넷플릭스 콘텐츠 추천의 비결 ‘태거(Tagger)’.
- 일본재무성, “2018년 상반기 세관에서의 지식재산침해물품 단속 현황 발표”, 2018. 9. 7.
- 일본특허공개공보 제2013-218716호, “콘텐츠 판매 시스템”.
- 최성우(과학평론가), “새로운 연구 방식인 ‘집단지성’”, The science Times, 2019. 6. 21.
- 특허청, “폭증하는 위조상품 온라인 유통 근절에 나선다.”, 특허청 보도자료, 2020. 10. 14.
- “넷플릭스의 오리지널 콘텐츠 제작의 취소”, 한국콘텐츠진흥원, 2017.
- “수석 전시회에 공개된 150억짜리 ‘돌’”, SBS 8시뉴스, 2004. 7. 11.
- 2020 저작권 보호 연차보고서(종합), 한국저작권보호원, 2020.
- Henry A. Babcock, FASA, Appraisal Principles and Procedures (Washington DC : American Society of Appraisers).
- OECD(2011), OECD Guide to Measuring the Information Society, 2011.
- The Economic Impacts of Counterfeiting and Piracy(Report prepared for BASCAP and INTA), Frontier Economics, 2016.
- WIPO/OMPI version 1.3.

지식재산 제도·정책 동향

디자인의 유사개념에 대한 이원론의 제(諸) 문제

특허청 디자인심사정책과 김지훈 사무관 ▶



목 차 / Contents

1. 들어가며	116
2. '유사'에 대한 두 가지 관점	117
가. 부분중시주의	
1) 기본개념	
2) 한계점	
나. 전체중시주의	
1) 기본 개념	
2) 한계점	
3. 검토 및 제언	125
가. 검토	
나. 제언	
4. 맺으며	129

Korean Intellectual Property Office

1 들어가며

디자인법에 관한 연구나 실무를 진행하면서 가장 이해하기 어려운 개념을 하나 꼽으라고 하면 그건 아마도 ‘디자인의 유사(similarity)’일 것이다. 디자인의 유사는 법리자체를 이해하는 것은 그리 어렵지 않으나 구체적 사안에 들어가 판단하려할 때 뜻하지 않은 난관에 부딪치는 경우가 적지 않기 때문이다.

디자인의 유사는 비단 권리의 ‘형성단계’뿐만 아니라 권리의 ‘행사과정’에 이르기까지 디자인권 전반에 걸쳐 자주 등장하는데, 설정된 권리의 유·무효를 다투는 과정도 마찬가지겠지만, 등록여부결정을 가리는 심사과정에서도 매우 중요하게 다루어진다. 즉, ‘신규성’, ‘선출원’, ‘확대된 선출원’, ‘관련디자인’ 여부를 판단할 때 디자인의 유사 개념에 대한 확실한 이해가 없으면 구체적 판단이 쉽지 않다. 이뿐만이 아니다. 설정된 디자인권의 침해여부를 판단할 때에도 ‘디자인의 유사’는 중요한 기준이 된다. 등록디자인과의 유사가 곧 침해를 의미하는 경우가 많이 때문이다. 그러나 이렇게 중요한 개념인 ‘유사’는 법에 별도의 규정¹⁾이 없어 판례를 통해 형성된 다양한 이론들에 의지하여 해석되고 있다²⁾. 다만 그간의 판례와 관련 연구에 근거하여 볼 때 디자인이 서로 ‘유사’하다는 의미를 디자인이 상호 공통적 동질성을 가지고 있어서 외관상 서로 ‘유사한 미감³⁾’을 일으키는 것으로 해석한다는 데에는 큰 이견이 없는 것 같다.

사실, ‘유사’라는 개념은 같은 산업재산권법이자 창작법에 속하는 특허분야에서는 존재하지 않는 것이고⁴⁾, 같은 창작법 계열이랄 수 있는 저작권법에서는 침해국면에서 거론되는 실질적 유사성(substantial similarity) 개념을 통해 일부 언급되고 있다. 반면, 창작법이 아닌 표지법에 속하는 상표법에서는 표장의 유사, 지정상품의 유사 등을 논하는 과정에서 빈번히 사용되고 있다. 그러나 이들 간에는 입법목적, 보호대상 등이

1) 일본의장법 제24조 제2항(07년 시행)은 “디자인이 유사한지 아닌지의 판단은 수요자의 시각을 통하여 일으킨 미감에 근거하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

2) 김지훈, “디자인의 유사성에 관한 개념적 이해”, 『디자인과 법』, 차세대 콘텐츠 재산학회 한국디자인법연구회, 2017, 364-373면.

3) 일본의 판례들에서는 ‘미감’을 ‘보는 자에게 미치는 미적 인상’으로 설명하고 있다.

4) 물론, 등록여부결정단계에서의 ‘진보성’, 침해여부판단에서의 ‘균등론’에 대응된다고 볼 여지도 있다. 그러나 근본적으로 디자인은 기술적 사상이 아니라 물품의 외관을 시각적으로 표현한 것이므로 현실적으로 출원서에 첨부된 도면과 물리적으로 동일한 디자인의 실시는 불가능할뿐더러 나아가 권리자에게 과도하게 불리하므로 디자인에 있어 ‘유사’라는 개념의 도입은 표현방법상의 문제는 있을지언정 불가피했을 것으로 보인다.

상이하므로 비록 ‘유사’라는 동일 단어를 사용하고 있다고 해도 그 의미를 온전히 공유한다고 보기는 어렵다.

이러한 맥락에서 본 논문에서는 디자인의 유사를 바라보는 다양한 관점들에 대해서 간략하게 비교·분석해보고 이어서 서로 다른 관점의 공존으로 인해 발생할 수 있는 문제점과 함께 향후 이에 대한 조화방안을 모색해 보고자 한다.

2 ‘유사’에 대한 두 가지 관점

디자인의 유사에 관해서는 그간 디자인보호법 실무 및 연구분야에서 다양한 이론이 개발되고 소개되어온 것이 사실이다. 그러나 디자인을 바라보는 주체, 관찰방법, 목적 등을 고려해 볼 때 결국에는 다음과 같이 크게 두 가지로 정리될 수 있다⁵⁾.

가. 부분중시주의

1) 기본개념

부분중시주의는 디자인을 바라보고 해석하는데 있어 디자인의 핵심이 되는 일부분(feature)에 큰 가치를 두는 접근 방식이다. 디자인의 핵심이 되는 부분을 흔히 ‘요부(要部)’라고 한다. 과거 특허이론과 현대 상표이론분야에서도 유사한 의미로 사용했었고, 사용하고 있는 용어인데, 부분중시주의는 디자인을 평가함에 있어 이러한 요부를 중심으로 관찰하여야하고 결국에는 이들이 디자인들간에 유사여부를 좌우한다는 관점⁶⁾이다.

부분중시주의의 관찰방법, 즉 분석과정을 간략히 설명해 보면 다음과 같은데, 일단 비교의 대상이 되는 디자인을 요소별로 분해한 후 디자인들간에 서로 유사한 부분과 상이한 부분을 가려내 요부를 서로 공유하면 양 디자인이 서로 유사한 것으로 판단한다. 물론, 이미 널리 알려진 형태이거나, 공지되었거나, 기능적, 다시 말해 물품의 기능을 수행하기 위해 창작이 매우 제한적인 부분은 중요도를 낮게 보아 요부로 판단하지

5) 박종학, “디자인의 동일 또는 유사 여부 판단”, 『창작과 권리』, 제60호(2010), 79-107면.

6) 디자인의 세부적 양태에 주의를 기울인다고 하여 이러한 접근방법을 ‘미시주의’라고 부르기도 한다(임호, 『디자인 특허론』, 문우사, 2019, 127면).

않는 것이 원칙이다⁷⁾.

이러한 접근은 디자인권은 새로운 창작에 대한 인센티브로 주어지는 것이라는 창작법 본연의 목적에 매우 충실한 것으로서 창작을 통해 사회발전에 기여한 부분에만 독점적 보호를 허락⁸⁾하겠다는 철학을 기저에 두고있다. 앞서 말한 요부의 판단과 평가는 일반수요자가 아니라 해당 디자인분야의 형태적 흐름에 대한 이해도가 높은 창작자관점에서 이루어지는 것이 보다 객관적일 수 있으므로 이러한 접근 방식을 ‘창작설’이라고도 부른다. 과거 미국 디자인특허법이론에서도 창작적 부분에 대한 비중을 높게 보고 판단한다고 하여 이러한 접근 방식을 신규포인트(The point of novelty) 테스트라고 불렀다⁹⁾.

이러한 부분중시주의는 기존까지 일관성있게 축적된 디자인판례에 비추어 볼 때 디자인침해 즉, 권리범위불속여부 판단에 주요 법리로 이용하고 있다¹⁰⁾.

2) 한계점

부분중시주의는 앞서 언급한 바와 같이 분석대상이 되는 디자인, 즉 시각언어로 표현된 디자인을 구성 요소별로 조목조목 분해하는 과정을 거치는데, 이과정은 마치 특허의 청구항 해석(claim construction)을 방불케 한다. 물론 이렇게 디자인의 특징을 언어로 기술하면 매우 객관적이라는 인상을 주는 것이 사실이다. 또한 상급심 등에서, 선행하는 하급심의 판단이 어떻게 이루어졌는지 이해하는데도 매우 용이하다.

그러나 한계점도 동시에 지니고 있다. 디자인은 부분과 부분이 매우 유기적, 화학적으로 결합되어 형성된 하나의 구체적인 ‘시각적 이미지’라고 할 수 있는데 이를 가장

7) 디자인의 유사판단 프로세스도 ‘디자인의 대상이 되는 물품의 유사여부판단’ → ‘디자인의 요부판단’ → ‘디자인간의 공통점과 차이점 추출’ → ‘공통점과 차이점에 대한 중요도 판단’ → ‘유사여부 판단’ 이라는 다소 도식적인 순서로 이루어진다.

8) 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없다는 입장이다. 판례에서도 “등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께 공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조)”라고 판시하고 있다.

9) 그러나 미국의 신규포인트 테스트는 '07년 전원합의체판결(En Banc)에서 공식 폐기된다(안원모, “미국에서의 디자인특허 침해 분석을 위한 기준의 변화와 우리 실무와의 비교”, *홍익법학* 제18권, 2017, 657-692면)

10) 박태일, “디자인등록의 요건 판단시 물품의 기능을 확보하는데 필요한 형상 또는 공지의 형상 부분이 포함된 디자인의 유사 여부 판단”, 『대법원 판례 해설』, 제92호(2012), 341면.





추상적인 표현수단 중에 하나라고 할 수 있는 언어를 통해 기술하는 것은 필연적으로 왜곡을 불러오기 쉽다¹¹⁾. 특허의 청구항해석은 다분히 건조한 언어를 통해 표현되는 기술적 사상(technical ideas)을 다시 언어로 분석하고 평가하는 것이므로 디자인과 달리 하등의 문제가 없다. 언어가 가지는 순차적(sequential) 구성과 연결성이 그대로 유지되기 때문이다. 그러나 순차적으로 구성된 것이 아니라 순간적(instant)으로 전체가 하나로, 동시에 사진처럼 찍혀 인식(snap shot)되는 이미지를 문자로 설명하는 것은 매우 부자연스럽다. 물론 전달하고자하는 내용 자체를 이해하는 데 도움이 될지는 몰라도 전달하는 내용과 본체간의 동일성이 유지된다고는 그 누구도 장담할 수 없다. 모나리자 초상화를 글로 아무리 자세히 묘사한들 그 문장을 읽었을 때 느끼는 감정과 모나리자의 초상화를 직접 보는데서 오는 미적 경험이 일치할 수는 없을 것이다¹²⁾.

다시 말해서, 부분중시주의의 핵심프로세스라할 수 있는 디자인의 분석적 분해(analytic dissection)는 디자인의 본질이라 할 수 있는 미감을 평가하고 판단하는데 매우 부적절한 방법이다. 앞 문단에서 지적한 것처럼 디자인은 복수의 요소들이 단순히 물리적으로 결합된 것이 아니라 결합 그이상의 효과를 가진 다분히 심리적인 창작물이기 때문이다. 이러한 관점은 심리학의 한 분파인 ‘형태주의 심리학(게슈탈트 심리학; Gestalt psychology)’의 주요 명제인 “전체는 부분의 합과 다르다(The whole is more than the sum of its parts)에서도 잘 드러난다.¹³⁾” 전체인 하나로서 완결성

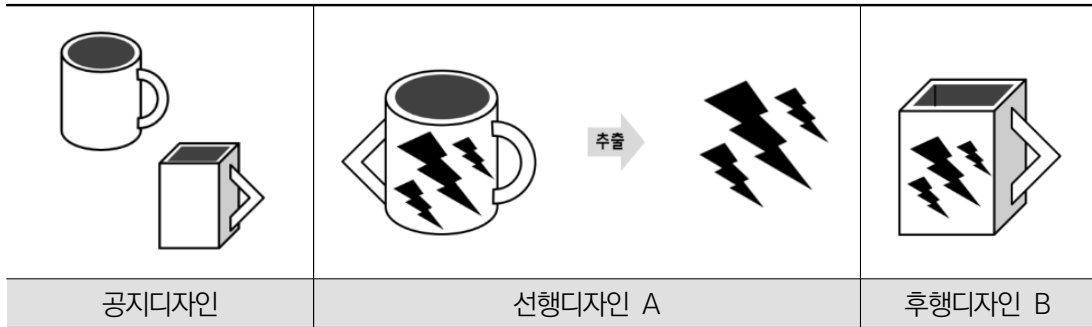
11) The feature-by-feature approach to design law runs the significant risk of turning a design into a mere checklist of features, similar to the ‘all-elements’ found in utility patent law. The fundamental problem with that feature-by-feature approach is that features do not exist in isolation. Every features of a design patent has a visual relationship with all other features in design. It is this composite effect that design right seeks to protect. In other words, a design right protects the combined appearance of all constituent features, including each feature’s shape and relationship to all other features of the design. There are no independent rights afforded to any constituent features(Carani, C ed., 『Design Tights: Functionality and Scope of Protection』, Wolters Kluwer, 2017, p.32).

12) 사실, 저작권의 침해여부를 가릴 때도 부분중시주의와 유사한 ‘분해식 판단방법(dissection approach)’과 전체적 인상에 무게를 두는 ‘전체적 판단방법(total concept and feel test)’이 병존하고 있는데, 저작물의 유형과 특성에 따라 달리 적용하고 있다(오승중, 『저작권법강의』, 박영사, 2016, 648-650면).


13) 게슈탈트 심리학은 인간이 게슈탈트(독일어로 ‘형태’를 의미함)를 시각적으로 어떻게 인식하고 해석하는 가를 주요 연구과제로 삼고 있으며 “전체는 부분의 합과 다르다(The whole is more than the sum of its parts)” 또는 “각 부분과 요소는 다르나 전체의 성질은 같다”라는 명제에서 그 특징이 잘 나타나 있다. 게슈탈트 심리학은


근접의 원칙() , 연속성의 원칙() , 패쇄성의 원칙() , 전경과 배경의 원칙() 등을 기초원리로 하고 있고 이러한 이론들은 정보통신기기 인터페이스디자인의 설계와 분석은 물론, 인간공학(ergonomics)분야의 사용성(usability) 평가과정에도 널리 활용되고 있다.

(entirety)을 가지는 디자인을 분해하는 그 순간부터 디자인의 인상은 분리 이전과는 달라질 수 있다는 의미이다.



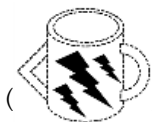
〈그림 2.1〉 부분중시주의에 충실한 유사판단 논리(경우 1)

다음 그림 2.1의 머그컵(mug) 사례는 다소 극단적으로 느껴질 수 있으나 어디까지나 이해를 돕기 위한 것이므로 이를 통해 부분중시주의의 한계점을 설명해 보기로 한다. 선행디자인 A와 후행 디자인 B의 유사여부를 판단함에 있어, 부분중시주의 관점에서 보면, 원통형, 사각기둥형 용기부와 삼각형, 반원형 손잡이부는 모두 공지영역에 있으므로 이들의 시각적 비중을 낮추고, 번개모양 패턴¹⁴⁾만을 소위, 요부로 삼아 판단하게 되는데, 요부인 번개패턴()이 후행디자인 B에 존재하므로 결국 디자인 B는 디자인 A와 유사하다는 매우 논리적이고 그럴듯한 결론에 도달한다. 그러나 앞서 설명한 논리를 일단 접어두고서라도 건전한 상식을 가진 일반 수요자가 관찰하였을 때 아무리 번개패턴을 공유한다 해도 디자인 A와 B가 전혀 다르다는 인상을 지울 수는 없을 것이다¹⁵⁾.

이뿐만이 아니다. 그림 2.2의 또 다른 사례에서 보면, 디자인 A는 삼각형 손잡이()

14) 그림 2.1과 2.2는 어디까지나 독자의 이해를 돕기 위한 가상의 사례이므로 머그컵 표면의 번개 패턴과 삼각형 손잡이의 주지형태 여부는 별론으로 한다.

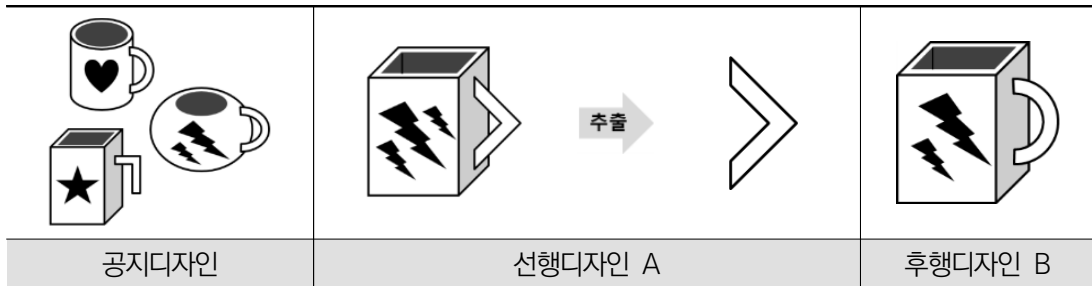
15) 이를 두고 '디자인 A와 B가 유사하다는 것이 아니라 단지, 디자인 B가 A의 권리범위에 속한다는 것이다'라고 해석하는 견해도 있는데, 이것은 비유사인데 침해라는 논리이다. 그렇다면 디자인 A가 만약 부분디자인일 경우



() , 즉 '이용'관계 침해일 경우와 어떠한 차이가 있다는 것인지 선뜻 이해되지 않는다.

를 제외한 모든 형태적 요소들이 이미 공지되었다. 따라서 손잡이(ㄷ)만을 유사판단의 주요 인자인 소위 요부로 보아야 할 것이고, 비교대상이 되는 디자인 B는 디자인 A와 상이한 형태의 손잡이를 가지고 있으므로 비유사하다는 결론에 이를 것이다. 이러한 결론 역시 창작의 요소만을 중요한 판단 요소로 보아야 한다는 ‘부분중심주의’ 관점에서 매우 합리적으로 보이나, 일반 수요자가 디자인 A와 디자인 B가 비유사한 디자인이라는 결론을 쉽사리 받아들일 수 있을지는 의문이다¹⁶⁾.

적절한 비유일지 모르겠으나 물의 온도(디자인의 유사여부)를 측정하기 위해 온도계(분석적 분해)를 물(디자인)에 담그는 순간 온도계가 가지고 있던 열이 물에 전달되어 온도가 변화(디자인의 본질적 가치왜곡)해 물의 정확한 온도(유사여부)를 측정할 수 없다는 것과 비슷한 이치¹⁷⁾이다.



〈그림 2.2〉 부분중심주의에 충실한 유사판단 논리(경우 2)

나. 전체중심주의

1) 기본 개념

전체중심주의는 앞서 설명한 부분중심주의와 여러모로 대척점에 있는 관점이다. 부분중심주의와는 달리 디자인을 비교·판단하는데 있어 국소적인 부분이 아니라 전체적인 인상(over-all impression)에 무게를 둔다. “디자인의 유사 여부는 디자인 각 구성

16) 디자인 B가 공지디자인의 항변(공지디자인들로부터 용이한 창작)을 통해 비침해를 주장할 수 있음은 별론으로 한다.

17) 양자역학의 주요개념인 ‘불확정성의 원리’를 설명할 때 흔히 사용하는 비유로서 관찰자의 관찰행동자체가 관찰수단이 가지는 특징으로 인해 관찰대상에 왜곡을 가져와 정확한 정보를 추출할 수 없도록 한다는 것인데, 저자는 ‘부분중심주의’의 근원적 한계를 매우 적절히 설명했다고 생각한다.

요소를 분리하여 일대일로 각각 대비하여 판단할 것이 아니라 양 디자인을 전체로서 대비하고 관찰하여 보는 사람의 마음에 유사한 미감과 인상을 불러일으키는지 여부에 따라 양 디자인의 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후 129 판결; 대법원 1997. 10. 14. 선고, 96후2418, 2425 판결)”라고 규정하고 있는 판례가 전체중시주의관점을 가장 잘 묘사하고 있다¹⁸⁾.

디자인을 전체로서 파악(analyze design as a whole)한다는 관점은 대상을 관찰하고 판단하는데 있어 지엽적으로 보지 않고 전체로서 파악한다는 점에서 일반인의 상식과도 매우 부합한다. 가령, 예술작품이나 음악을 감상할 때 감상자는 비평가처럼 대상을 물을 조목조목 분석해가며 저작자의 의도나 표현기법상의 특징을 파악하려 들지 않는다. 시각 혹은 청각을 통해 느껴지는 감정을 충실하게 수용할 뿐이다¹⁹⁾. 이렇듯 전체중시주의는 관찰을 수행하는 주체를 ‘일반 수요자’로 보고 있는데, 일반 수요자의 눈에 비교대상이 되는 디자인들이 서로 유사하게 보이고, 양자를 혼동할 정도라면 상호 유사한 디자인으로 판단하고 그렇지 않다면 비유사한 디자인으로 본다는 관점이다. 이를 두고 수요자의 혼동에 초점을 맞췄다하여 ‘혼동설’이라 부르기도 한다.

사실, ‘혼동’은 전통적으로 거래질서 유지를 주목적으로 하는 상표법, 즉 표지법계통에서 흔히 사용하는 개념이다. 그러나 디자인의 ‘혼동’은 ‘혼동설’이라는 개념을 처음 제안한 일본 의장법 연구자들이 오래전부터 사용해온 용어이기도 하고, 미국 특허법의 디자인특허(design patent)관련 특칙 중에 하나인 제289조에서도 ‘혼동할만한 모방품(colorable imitation)’²⁰⁾이라는 개념을 사용하고 있으며, 랜드마크 대법원

18) 그러나 “디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며, 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물 품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후3794 판결)”라고 하는 판례에서는 부분중심주의를 지지하고 있어 우리 디자인보호법 이론과 실무는 디자인의 유사판단에 관해 ‘이원론’적 관점이 공존하고 있다고 봐야 할 것이다.

19) 유명 소설가 김영하 작가는 자신의 작품이 교과서에 실리는 것에 반대하는 이유를 설명하면서 작품전체에서 한 두 단락만을 잘라 발췌하여 그 안에서 답을 찾게 하는 방식은 문학을 대하는 올바른 태도가 아니라고 지적한 바 있다(TVN 알쓸신잡 6회 '17.7.7 방송분)

20) Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied, shall be liable to the owner to the extent of his total profit, but not less than \$250, recoverable in any United States district court having jurisdiction of the parties.

(Supreme court)판례인 Gorham Co. v. White(1871)에서는 ‘디자인의 유사성 (resemblance)으로 인해 보통관찰자를 기만하여(deceive such an observer) 구매의 전환을 유도할 정도’라고 실시하는 부분도 있어 법리적으로 그다지 무리가 있어 보이지는 않는다.

아울러, 일본의 경우, ‘07년 시행된 의장법 제24조제2항에서 “등록의장과 그 이외의 의장이 유사한지 여부에 대한 판단은 수요자의 시각을 통하여 생기는 미감에 따라서 하는 것으로 한다”로 규정하고 있고, 미국의 디자인특허관련 판례에서도 “the overall visual impression of the ordinary observer”, 즉 일반 관찰자²¹⁾의 전체적인 시각적 인상을 디자인의 유사판단의 중요 판단기준으로 삼고 있어 전체중시주의와 유사한 입장을 견지하고 있다.

전체중시주의는 그간의 법원의 판례들에 기초하여 볼 때 보호적격성여부를 따지는 심사과정이나 등록의 유·무효를 다투는 심판 또는 소송에서 주로 적용되고 있다²²⁾. 등록 유·무효를 따지는 과정에서 공지된 부분을 제외하고 판단하는 부분중시주의를 출원 디자인에 적용하면 양 디자인간에 유사점보다는 차이점이 부각될 가능성이 높아 권리의 유효성을 오히려 쉽게 인정받게 되는 모순이 발생할 수 있기 때문이다.²³⁾

2) 한계점

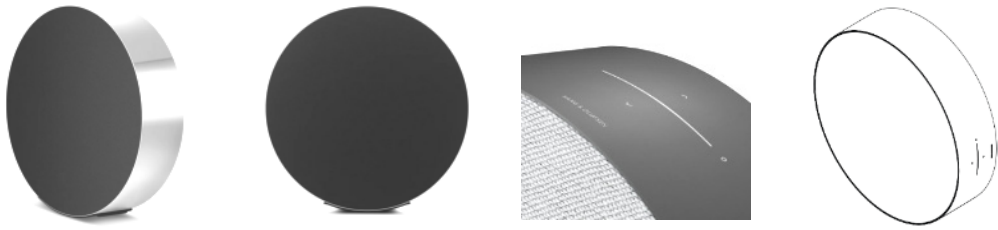
전체중시주의는 부분중시주의와 달리 디자인을 구성하는 요소요소에 대한 분석²⁴⁾과 상세한 언어적 묘사를 가능한 지양한다. 앞서 언급한 바와 같이 디자인을 구성하는 요소들을 하나하나 분리하여 비교·판단하는 과정에서 디자인의 본질이 훼손될 가능성이 높기 때문에 부분들의 합인 전체로서(design as a whole) 하나의 디자인이 불러일으키는 심미감의 유사여부를 중요한 판단기준으로 삼는다. 그러나 전체중시주의의 이러한 포괄적이며 일반론적인 판단방법 때문에 유사여부 판단결과가 자칫 객관성이 결여

21) 그러나 진보성관련 보호적격성판단에서는 기술특허(utility patent)와 마찬가지로 평균의 지식을 갖춘 디자이너(Person having ordinary skills in the art)를 판단 주체로 보고 있는데 이는 디자인보호법상 창작의 비용이성(법제33조제2항) 판단주체인 ‘해당 디자인분야에서 통상의 지식을 가진자’와 대응되므로 의미상 차이가 없다.

22) 성기문, “공지부분이 포함된 특허 및 의장을 둘러싼 실무상의 제문제”, 『특허소송연구』 제2집(2001), 265면.

23) 가령, <그림 2.2>를 통해 설명한 ‘부분중시주의에 충실한 비유사판단 논리’를 디자인등록여부결정이나 보호적격성판단과정에 적용한다면, 아마도 대부분의 디자인이 신규성을 인정받을 수 있을 것이다.

된 주관적인 방향으로 흐를 가능성이 있다는 비판으로부터 자유로울 수 없다. 특히, 어떠한 과정을 거쳐 유사여부판단이 이루어졌는지 사후에 복기하고자 할 경우 언어를 통해 그 과정이 자세하게 묘사되어있지 않으면 논리적인 반박이나 지지가 자칫 어려울 수도 있기 때문이다.



〈그림 2.3〉 전체적으로 특이한 형상표현보다는 세심하고 섬세한 디테일 표현에 치중한 디자인 사례

이뿐만이 아니다. 전체중시주의에서는 디자인의 ‘작지만 중요한(small but significant)’ 부분의 가치가 간과될 위험성이 있다는 지적도 있다. 가령, 디자인의 대상이 되는 물품이 의류, 가구, 조명기구, 가전제품처럼 그야말로 오랜 세월을 걸쳐 다양하고 방대한 규모로 창작이 이루어진 경우 상상할 수 없이 많은 공지디자인²⁵⁾들이 축적되어 있다. 즉, 이러한 분야는 유사한 디자인들이 매우 촘촘하게 밀집 또는 포화되어 있기 마련이다. 따라서 작은 차이만으로도 큰 이미지 변화를 가져올 수 있는데, 이를 간과한 채 전체적인 인상만을 중시한다며 한 걸음 물러서 막연하게 ‘큰 그림’만을 강조한다면 모든 디자인이 유사하다고 폄하될 가능성이 높다.

더 나아가, 이러한 판단기준을 가지고 출원된 디자인의 보호적격성을 인정하지 않는다면 해당디자인분야는 새로운 창작의 동인(動因)이 상실되고 나아가 디자인보호제도의 입법취지인 산업발전에 대한 기여도 기대하기 어려울 것이라는 주장도 가능하다.

물론 이러한 차이점을 두고 디자인에 관한 전문지식을 갖춘 창작자입장이 아닌 시장의 수요자 눈에는 자세히 살펴보아야만 비로소 인식할 수 있는 미세한 차이에 불과하다고 반박할 수도 있다. 그러나 예술가적 열정으로 혼심을 다하여 세밀하고 섬세

25) 이러한 공지디자인들을 유럽연합 공동체디자인법에서는 design corpus, 굳이 국문으로 표현하자면 ‘공지디자인의 집합체 또는 무리(群)’ 정도로 번역할 수 있겠다.

한 디테일표현²⁶⁾을 위해 노심초사하는 산업디자이너의 관점은 전체중시주의에서 간과될 가능성이 높다.

3 검토 및 제언

앞장에서는 디자인의 유사여부 판단과정에 존재하고 있는 두 가지 관점에 대해서 간략하게 살펴보았다(표 3.1 참조). 부분중시주의는 창작자를 판단주체로 보고 창작적 가치가 있는 부분에만 보호를 부여한다는 취지하에 디자인에 대한 심층적이고 분석적인 태도를 취하였고 이러한 분석적 접근법의 장점 때문에 디자인의 침해여부를 가려낼 때 유용한 방법론으로 받아들여졌다. 그러나 창작자를 위한다고 선택된 분석적 방법이 역으로 디자인 창작가치의 왜곡을 불러올 수 있을 정도로 부자연스럽고 인위적이라는 비판도 받고 있다.

반면, 전체중시주의는 일반수요자가 디자인을 인식하고 수용하는 자연스러운 과정에 충실한 접근방법이다. 따라서 디자인을 조목조목 분해·분석하는 전문가관점이 아니라 구매의도를 가진 수요자가 시장에서 디자인을 접하고 일견에 직관적으로 느끼는 인상을 유사판단의 중요한 척도로 보았다. 그러나 이로 인해 판단과정의 객관성은 상대적으로 결여되어 있다는 지적도 있다. 또한 이러한 판단방법은 유사범위가 상대적으로 넓게 해석될 여지가 있어 보호적격성의 기준이 비교적 엄격하게 유지할 수 있다는 특징이 있다. 따라서 권리의 행사단계 보다는 권리의 성립단계에서 선호되는 논리로 이해되고 있다.

<표 3.1> 부분중시주의와 전체중시주의 비교

	부분중시주의	전체중시주의
관찰법	요부(분리)관찰	전체관찰
판단주체	창작자	일반인
주요 목적	창작보호	시장혼동방지
관련 절차	침해여부(infringement)	심사 및 권리유·무효(validity)

26) 흔히, 산업디자인에 있어 고급화전략을 취하고 있는 브랜드의 제품들은 기존에 시중에 존재하는 디자인들과의 차별화를 위해 과도한 장식을 철저히 배제하여 형태를 최대한 단순화하는 대신 가공하기 어려운 고가의 소재를 사용하는 등 작지만 고도로 정교한 디테일표현에 힘쓰는 디자인전략을 취하고 있다. 가령, 뱅앤 올룹슨(Bang and Olufson)社의 하이엔드 스피커인 BEOSOUND EDGE의 경우 형태만을 두고 볼 때 전체적으로 원통형상에 불과해 형태적 독창성이나 신규성을 찾아보기 힘들며 적용된 재질과 제어방식 등에 특징이 있을 뿐이다(그림 2.3 참조).

앞장에서 설명한 바와 같이 디자인의 유사를 바라보는 두 가지 관점은 서로 상반된 가치와 철학위에 기초하고 있음을 알 수 있는데, 그럼에도 불구하고 전체중시주의는 ‘권리의 형성과정’에서, 부분중시주의는 ‘권리의 행사과정’에서 나름대로 굳건한 근거 법리로 안착되어 있고 지금까지의 판례도 이러한 이원체제를 어느 정도 긍정해오고 있는 것이 사실이다²⁷⁾. 그러나 이러한 이원론으로 인한 혼동이 전혀 없다고 할 수 없고 이러한 이원체제가 향후 디자인법체계의 건전한 발전을 위해서라도 조화롭게 통합²⁸⁾ 될 수는 없는 것인지 다음과 같이 검토 및 제언해보고자 한다.

가. 검토

디자인의 유사를 바라보는 두 가지 관점의 공존은 각자의 진영에서 장기간에 걸쳐 축적해온 논리적 정당성에도 불구하고 다음과 같은 몇 가지 실무적, 이론적 문제를 안고 있다.

그중에 가장 큰 문제는 바로 디자인권의 실효성에 대한 문제이다. 앞서 설명한 바와 같이 권리의 형성단계에서는 전체중시주의에 입각한 매우 높은 기준의 유사판단 법리를 적용하는 반면, 권리 행사단계에서는 부분중시주의를 채택해 유사범위를 매우 좁게 보는 경향²⁹⁾이 있어 이른바 권리의 비대칭성이 발생하고 있는 것이다.³⁰⁾ 특허와 같은 경우, 균등론법리를 통해 권리행사 측면에서 어느 정도 확장의 여지가 있다. 그러나 디자인에서는 확인대상디자인이 등록디자인과 비교하여 시각적으로 균등한 심미감³¹⁾을 불러일으킨다는 이유로 디자인침해를 주장할 수도 없는 노릇이니 디자인권의 실효성문제는 구조적으로 해결이 쉽지 않다. 즉, 어렵게 등록받았다면 그만큼 강력하게 행사할 수 있어야 하는데 그렇지 못하다는 것이다. 소위 ‘강한 디자인권’ 창출은 이러한

27) 박성수, “진보성과 균등론에 관한 소고”, 『특허소송연구』, 제3집(2005).

28) 미국도 전통적으로 디자인의 신규성의 판단과 침해판단은 동일한 기준을 적용한다는 판례법을 고수하여 왔고(임호, 전개서, 523면) '20년 특허법원에서 개최된 국제특허법원 콘퍼런스에 참석한 K. 조던(Kent A. Jordan) 미국 제3 연방항소법원 판사도 디자인특허의 침해여부판단(infringement)시와 신규성과 관련한 무효여부판단(invalidity for lack of novelty)시 모두 동일한 기준을 적용한다고 밝힌바 있다.

29) 여기에 더하여 가령, 침해혐의를 받고 있는 디자인이 전체중시주의를 적용하여 ‘공지디자인에 의한 항변’을 할 경우 비침해판단 가능성은 더욱 높아져 권리자에게 한층 더 불리한 결론에 도달할 수 있다.

30) 권리의 형성단계에서는 신규성외에도 창작비용이성 등도 추가적으로 적용하므로 권리의 비대칭성은 더욱더 심화될 수 있다.

31) 편의상 이해를 돕기 위해 특허의 균등론에 대응하여 ‘균등한 심미감’이라는 용어를 사용했을 뿐 지지하는 바와 같이 실제로 존재하는 개념은 아니다.

유사판단기준의 비대칭구조를 해소하지 않은 상태에서 단순히 심사품질을 강화한다고 실현될 수 있을 것 같지 않다.

이뿐만이 아니다. ‘유사’의 개념은 비단 신규성판단과 침해여부판단시를 제외하고 도 디자인보호법 전체에 걸쳐 여러 차례 등장하고 있는데, 이때마다 과연 어떤 ‘유사’를 적용해야 하는 것인지 현재로서는 불명확하다. 그나마 등록유·무효와 권리범위불속과 관련해 축적된 법원판례들을 통해 신규성판단시와 침해여부판단시에 적용해야 하는 유사법리는 어느 정도 정립되었다고도 볼 수 있다³²⁾. 그러나 확대된 선출원(법제33조제3항), 관련디자인(법제35조), 선출원(법제46조)에서는 부분중시주의와 전체중시주의 중 어떤 유사판단기준을 적용해야하는지 명확하지 않다.

가령, 미공개 상태의 선출원(법제46조)으로 경합하고 있는 디자인들의 유사여부를 판단해야 할 경우만 보아도 그렇다. 전체중시주의의 적용을 통해 신규성판단시와 마찬가지로 공지부분까지 포함하는 엄격한 기준을 적용하여 후출원을 강력하게 배제해야 하는지, 아니면 특허의 청구항의 동일성여부판단처럼, 공지부분을 제외하고 실제로 창작성이 있는 부분만을 비교하는 부분중시주의를 적용해야 할지 현재로서는 불명확하다. 만약 후자라면 관련디자인 출원가능성(법제35조)의 판단과정은 더욱더 복잡해진다. 자기의 선출원디자인과 후출원디자인간의 유사여부 판단기준과 자기의 선등록디자인과 후출원디자인간의 유사여부 판단기준을 상이하게 적용해야 하기 때문이다.

나. 제언

앞서 간략하게나마 디자인의 유사판단기준의 이원적 운용으로 인한 문제들을 언급해 보았는데, 이를 해결하기위한 방안을 제안해보면 다음과 같다.

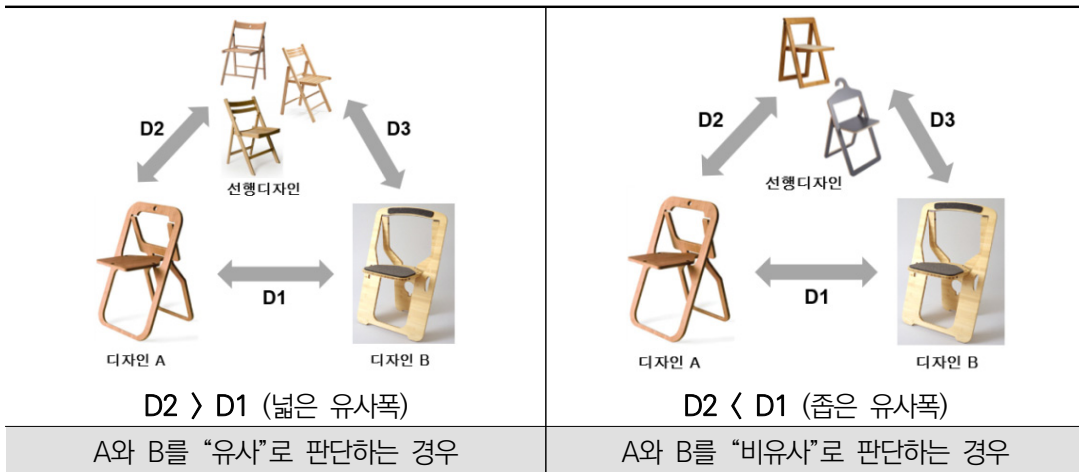
가능하다면, 디자인의 유사에 관한 규정³³⁾을 디자인보호법에 별도로 마련할 필요가 있다³⁴⁾. 아울러 이 정의규정에는 디자인의 유사판단 주체, 관찰 및 판단 방법이 명시적

32) 박종학, “디자인의 동일 또는 유사 여부 판단”, 『창작과 권리』, 제60호(2010).

33) 여기서 과연 ‘유사’라는 용어를 직접적으로 사용하는 게 적절할지는 아직까지 의문이다. 이는 다분히 등록디자인과의 유사가 곧 권리범위에 속한다는 것이라는 것을 전제로 하기 때문이다. 그러나 별도의 법조문의 신설은 디자인의 보호요건과 보호범위의 판단에 있어 조화된 기준을 마련하는 게 바람직하다는 것만은 확실하다.

34) 일본도 이원론의 대립이 극심했던 상황을 ‘06년 ‘산업구조심의회 지정재산정책부회 의장제도 소위원회’의 심도있는 논의를 거친 후 ‘06년 법개정(‘07년 4월 1일 시행)에서 이른바 ‘수정 혼동설’을 채택함으로써 타개하고자 했다.

으로 규정될 필요가 있다. 기본 틀은 국제적 흐름과도 거리가 있고 여러모로 문제가 있는 부분중시주의보다는 전체중시주의를 유지하면서 판단 주체를 전문가와 일반 수요자 사이에 적절히 위치시킬 수 있다면 전체중시주의가 가지는 단점을 효과적으로 보완할 수 있을 것이다. 참고로, 유럽연합 공동체디자인법의 경우, 판단의 주체를 ‘지식을 갖춘 자(informed user)’로 규정하여 전체적인 인상(overall impression)을 중시하면서도 혹여나 충분한 등록적격성을 갖추지 못한 등록디자인에 의해 디자인침해혐의를 받는 경우 항변이 가능하도록 하는 등 다양한 견제 장치를 두었다. 미국도 마찬가지다. 판례를 통해 일반수요자(ordinary observer)를 전문가(expert)정도는 아니더라도 선행 디자인들에 대해 친숙한(familiar with prior art designs)자로 규정해 일반수요자 관찰을 획일적으로 적용하는데서 오는 맹점을 보완하고자 했다. 사실, 우리나라 현행 판례도 일반 수요자를 규정함에 있어 단순히 최종 수요자(end user)에 한정하지 않고 물품의 특성에 따라 ‘판매자’로 규정한 경우도 있어 개념상 큰 차이는 없어 보인다.



〈그림 3.1〉 3단 비교법에 의한 디자인의 유부판단 사례

관찰방법에 있어서도 미국의 3방향 비교법(a three-way comparison)을 적용한다면 비교대상이 되는 디자인을 구체적 언어로 묘사하는데서 오는 부작용을 최소화하면서, 동시에 판단과정과 결과를 어느 정도 직관적이면서도 객관적으로 복기할 수 있을 것이다³⁵⁾.

35) 윤선희 등, 『한·미·EU·중·일 등 주요국 디자인침해판단기준 비교·분석』, 특허청, 2013, 249-256면.

3방향 비교법은 '07년을 기점으로 미국에서 신규포인트 테스트가 공식적으로 폐기되는, 디자인특허법의 일대 변혁기(Egyptian Goddess Inc. v. Swissa F.3d 1354, 1358, Fed.Cir 2007)를 전후해 기존의 일반 관찰자 테스트(ordinary observer test)를 보완하기 위해 등장했던 것이다. 이 방법은 디자인의 침해판단을 위한 비교과정에 이들 디자인들보다 앞서 존재하는 공지디자인을 개입시켜(in the light of prior art) 3개 디자인들 간의 상대적 거리를 비교(how close is too close?)하여 침해여부를 판단하는 방법(그림 3.1 참조)으로서 사안을 종합적으로 한눈에 이해하는데 매우 직관적이라는 장점이 있다. 사실, 3방향 비교법이 용어적으로는 다소 생소할지 모르나 내용상으로는 디자인안에 포함된 공지요소의 비중을 낮게 보려는 태도(혹은 공지디자인 제외설), 공지디자인이 포화(saturation)되어 있을 경우 유사범위를 좁게 보려는 태도 등³⁶⁾ 우리디자인법리에 이미 내재화되어 있는 개념들을 이해하기쉽게 시각적으로 표현된 것에 불과하므로 우리 디자인실무에 수용하는데 있어서도 큰 이질감은 없을 것으로 보인다.

4 맺으며

디자인의 유사에 대한 명시적 규정과 이를 통한 전체중시주의와 부분중시주의간의 조화는 디자인보호법의 다양한 국면에서 존재해오고 있는 이원론의 부작용³⁷⁾을 최소화하고, 나아가 일관된 견지의 판례³⁸⁾가 지속적으로 축적됨으로써 디자인보호법리의 지속적인 개발과 건강한 발전을 도모할 수 있다는 점에서 큰 의의가 있을 것이다. 또한 궁극적으로 예측가능성 높은 디자인제도의 운영이 가능해짐에 따라 디자인권에 대한 수요가 늘고 창작의 장려와 산업발전을 기대할 수 있다는 점에서도 의미있는 시도일 것이다. 물론 특허법에서도 디자인분야와 마찬가지로 이원론에 대해서는 여전히 치열한 논쟁이 계속되고 있다. 따라서 디자인분야에서도 이는 결코 쉽지 않은 과제일 것이며 이를 실현하기 위해서는 디자인보호법분야의 실무와 이론분야 전문가들은 물론 산업계로부터의 폭넓은 공감대 형성이 선행되어야 할 것이다.

36) 다만, 미국특허법에서는 '공지디자인의 항변'이라는 개념이 존재하지 않아 침해국면에서 선행디자인과 디자인B간 거리(D3)의 근접성을 근거로 한 비침해주장은 불가능하다.

37) 현행 디자인법리에 대한 이해부족으로 심사 또는 무효사건에 부분중시주의를, 침해사건에 전체중시주의를 잘못 적용하는 심사, 심결, 판결이 더러 있다.

38) 디자인의 유사개념이 조화됨으로 인해 디자인권 무효심결, 권리범위불속(침해) 간에 서로 판례를 공유하면서 일관된 법리의 축적이 가능해진다.

참고 문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 오승중, 『저작권법강의』, 박영사, 2016.
- 임호, 『디자인특허론』, 문우사, 2019.

〈단행본(서양)〉

- Carani, C ed., *Design Rights: Functionality and Scope of Protection*, Wolters Kluwer, 2017.
- Jordan, K., *2020 International IP Court Conference(국제 특허법원 콘퍼런스) Reference Book, Patent Court(특허법원)*, 2020.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 김지훈, “디자인의 유사성에 관한 개념적 이해”, 『디자인과 법』, 차세대 콘텐츠 재산학회 한국디자인법연구회, 제1권(2017).
- 박성수, “진보성과 균등론에 관한 소고”, 『특허소송연구』, 제3집(2005).
- 박종학, “디자인의 동일 또는 유사 여부 판단”, 『창작과 권리』, 제60호(2010).
- 박태일, “디자인등록의 요건 판단시 물품의 기능을 확보하는데 필요한 형상 또는 공지의 형상 부분이 포함된 디자인의 유사 여부 판단”, 『대법원 판례 해설』, 제92호(2012).
- 성기문, “공지부분이 포함된 특허 및 의장을 둘러싼 실무상의 문제”, 『특허소송연구』, 제2집(2001).
- 안원모, “미국에서의 디자인특허 침해 분석을 위한 기준의 변화와 우리 실무와의 비교”, 『홍익법학』, 제18권(2017).

〈기타자료〉

- 윤선희 등, 『한·미·EU·중·일 등 주요국 디자인침해판단기준 비교·분석』, 특허청, 2013.

지식재산 제도·정책 동향

소프트웨어 발명에 대한 주요국 심사 실무 비교

특허청 컴퓨터심사과 유진태 수석심사관 ▶



목 차 / Contents

1. 들어가며	132	5. 유럽 심사 실무	150
2. 우리나라 심사 실무	133	가. 특허 적격성 판단	
가. 특허 적격성 판단		나. 청구범위 기재요건	
나. 청구범위 기재요건		다. 신규성 및 진보성 판단	
다. 신규성 및 진보성 판단		6. 중국 심사 실무	155
3. 미국 심사 실무	138	가. 특허 적격성 판단	
가. 특허 적격성 판단		나. 청구범위 기재요건	
나. 청구범위 기재요건		다. 신규성 및 진보성 판단	
다. 신규성 및 진보성 판단		7. 심사 실무에 대한 비교 및	
4. 일본 심사 실무	144	분석	160
가. 특허 적격성 판단			
나. 청구범위 기재요건			
다. 신규성 및 진보성 판단			

Korean Intellectual Property Office

1 들어가며

인공지능, 빅데이터, 사물인터넷 등 4차 산업혁명 기술이 국가의 전략산업으로 등장하면서, 특히 소프트웨어는 4차 산업혁명 기술을 구현하기 위한 핵심 도구로 주목받고 있다. 이에 세계 각국은 소프트웨어 발명¹⁾에 대한 특허 심사기준을 두고 특허권자의 권리보호 강화를 위해 노력하고 있다.

소프트웨어 발명에 대한 주요국 심사기준을 살펴보면, 경제법칙, 게임규칙, 단순한 수학적 알고리즘 또는 인간의 정신활동 등과 관련된 청구항은 특허 적격성을 인정하지 않는 점에서 공통점을 갖지만, 청구 발명이 특허 적격성을 갖는 발명인지 판단하는 구체적인 방법에서는 국가별로 다소 차이가 있다. 예를 들어 청구항의 종결어가 컴퓨터 프로그램, 컴퓨터 프로그램 제품, 데이터 캐리어 신호 등인 경우 국가에 따라 해당 청구항의 기재가 허용되기도 하고 허용되지 않기도 한다. 또한, 소프트웨어 발명의 진보성 판단 시 통상의 기술자 수준도 나라별로 다를뿐만 아니라, 발명의 인정에 있어서도 청구항의 발명을 기술적 부분과 비(非)기술적 부분으로 나누어 인정하는 국가가 있는가 하면, 청구항의 발명을 기술적 부분과 비기술적 부분으로 나누어 인정하지 않고 발명을 전체로서 파악하는 국가도 있다. 따라서 소프트웨어 발명에 대한 국가별 특허 심사기준의 차이로 인하여 동일한 발명을 각국에 출원하더라도 국가별로 서로 다른 심사 결과가 나올 수도 있다.

이하에서는 한국, 미국, 일본, 유럽, 중국 주요 5개국의 소프트웨어 발명에 대한 현행 특허법 규정과 가장 최근에 개정된 특허 심사기준을 기초로, 소프트웨어 발명에 대한 특허 심사 과정에서 심사관이 주로 검토하는 특허 적격성, 청구범위 기재요건, 신규성 및 진보성의 판단에 대하여 국가별로 살펴보고 비교해보고자 한다.

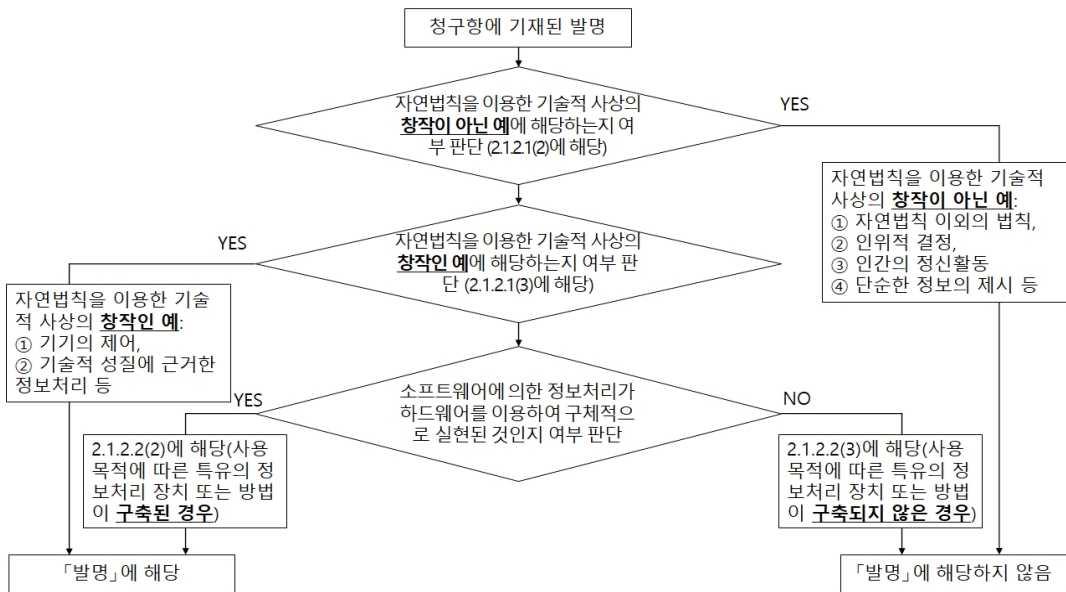
1) 소프트웨어 발명은 세계적으로 그 개념과 정의는 물론, 용어마저도 통일되어 있지 않지만, 이하에서는 소프트웨어 발명을 '소프트웨어를 통하여 컴퓨터 등 하드웨어를 구현하는 컴퓨터 구현 발명'으로 규정하기로 한다.

2 우리나라 심사 실무2)

가. 특허 적격성 판단

우리나라는 특허법 제2조 제1호에 따라 소프트웨어 발명이 특허법상 발명에 해당하기 위해서는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중 고도한 것이라는 조건을 요구한다. 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되는 경우, 해당 소프트웨어와 협동하여 동작하는 정보처리 장치(기계), 그 동작 방법, 해당 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체, 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 등은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 소프트웨어 발명에 해당한다. 다만, 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터를 실행하는 명령에 불과한 것으로 컴퓨터 프로그램 자체를 청구하고 있는 경우에는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이 아니므로 발명이 될 수 없다.

소프트웨어 발명에서 청구항에 기재된 발명이 특허법상 발명에 해당하는지를 판단하는 구체적인 방법은 다음과 같다.



〈그림 1〉 우리나라 컴퓨터·소프트웨어 관련 발명의 성립요건 판단 절차 흐름도3)

2) 우리나라의 심사 실무는 기술분야별 심사실무가이드 제6부 제10장 컴퓨터 관련 발명(2019. 3.개정)의 내용을 반영; <https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=3097&catmenu=m06_01_05> 참조.

(1) 청구항에 기재된 사항에 근거해 발명을 파악한다.

(2) 청구항에 기재된 발명이 『자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작』인지 여부를 검토한다.

① 발명이 자연법칙을 이용한 것인지는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때는 특허법상 발명에 해당하지 않는다.

② 발명이 (i) 자연법칙 이외의 법칙, (ii) 인위적인 결정, (iii) 인간의 정신활동에 해당하거나 이를 이용하고 있는 등 자연법칙을 이용한 것이 아니거나 (iv) 단순한 정보의 제시에 불과한 경우 해당 발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이 아니므로 발명에 해당하지 않는다.

③ 발명이 (i) 기기의 제어 또는 제어를 위해 필요한 처리를 구체적으로 수행하거나, (ii) 대상의 기술적 성질에 근거한 정보처리를 구체적으로 수행하는 경우 해당 발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이므로 발명에 해당한다.

(3) 청구항에 기재된 발명이 위 (2) 단계의 ②, ③중 어느 것에도 해당하지 않을 때는 해당 발명이 『소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있는 경우』에 해당하는지를 검토한다.

① 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있는 경우, 즉 소프트웨어와 하드웨어가 협동한 구체적 수단 또는 구체적 방법에 의해 『사용 목적에 따른 특유의 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용 목적에 따른 특유의 정보처리 장치(기계) 또는 그 동작 방법』이 구축된 경우, 해당 발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이므로 발명에 해당한다.

② 한편, 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있지 않을 경우는 해당 발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이 아니므로 발명에 해당하지 않는다.

컴퓨터·소프트웨어 기술 분야에서 청구항 전체를 고려하더라도 사용 목적에 따른 특

3) 2019년 3월 컴퓨터 관련 발명의 심사기준 개정을 통해 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작인지 여부를 먼저 판단한 후, 컴퓨터·소프트웨어 특유의 판단을 적용하도록 판단 절차와 및 방법을 개선.

유의 정보처리장치 또는 방법이 구축되지 않은 경우, 원칙적으로는 그림 1에 따라 발명에 해당되지 않지만, 해당 청구항이 명확하게 기재되어 있는 것도 아니라고 판단될 수 있다. 거절이유에 대한 출원인 대응의 편의를 도모하고 신속·정확한 심사를 위하여 하나의 거절이유를 통지하는 것으로도 해당 거절이유 뿐만 아니라 다른 거절이유를 동시에 해소할 가능성이 있는 경우에는 반드시 복수의 거절이유를 중복하여 통지할 필요가 없도록 하고 있다.

나. 청구범위 기재요건

우리나라의 소프트웨어 발명은 아래와 같이 『방법의 발명』 또는 『물건의 발명』으로서 청구항에 기재할 수 있다.

(1) 방법의 발명

시계열적으로 연결된 일련의 처리 또는 조작, 즉 단계로써 표현할 수 있을 때 그 단계를 특정함으로써 방법의 발명으로 청구항에 기재할 수 있다.

(2) 물건의 발명

발명을 구현하는 복수의 기능으로 표현할 수 있을 때 그 기능으로 특정된 물건(장치)의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있다. 또한, 아래와 같이 프로그램 기록매체 청구항, 데이터 기록매체 청구항, 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 청구항 형식으로 기재할 수 있다.

① 프로그램 기록매체 청구항

프로그램 기록매체, 즉 프로그램을 설치하고 실행하거나 유통하기 위해 사용되는 ‘프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체’는 물건의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있다.

예1. 컴퓨터에 단계 A, 단계 B, 단계 C, ... 를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체

예2. 컴퓨터를 수단 A, 수단 B, 수단 C, ... 로 기능시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체

예3. 컴퓨터에 기능 A, 기능 B, 기능 C, ... 를 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체

② 데이터 기록매체 청구항

데이터 기록매체, 즉 기록된 데이터 구조로 말미암아 컴퓨터가 수행하는 처리 내용이 특정되는 '구조를 가진 데이터를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체'는 물건의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있다.

예1. A 구조, B 구조, C 구조, ... 를 가진 데이터를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체

③ 하드웨어와 결합되어 특정 과제를 해결하기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그램 청구항

예1. 컴퓨터에 단계 A, 단계 B, 단계 C, ... 를 실행시키기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그램

청구항 말미가 「프로그램 제품」, 「프로그램 프로덕트」, 「프로그램 산출물」등으로 기재되어 있는 경우 발명의 대상을 「프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체」, 「프로그램이 결합된 컴퓨터 시스템」 중 어느 것으로도 특정하기 곤란하므로 발명이 명확하지 않으며, 청구항 말미가 「프로그램 신호」, 「프로그램 신호열」 등으로 기재된 것은 「물건」 또는 「방법」으로 발명의 카테고리를 특정할 수 없으므로 발명의 카테고리가 명확하지 않다고 판단된다. 컴퓨터-소프트웨어 기술 분야에서 청구항 전체를 고려하면 해당 발명이 「사용 목적에 따른 특유의 정보의 연산 또는 가공을 실현한 것」이지만, 청구항에 기재된 사항으로부터 발명의 수행주체(하드웨어)를 명확하게 파악할 수 없는 경우에는 해당 청구항은 명확하지 않은 것으로 볼 수 있다. 또한, 청구항 말미는 「컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체」로 기재하고 있으나, 발명의 설명을 참고하면 같은 청구항에서 「컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체」와 「전송매체」를 모두 포함하다고 판단될 때에는 해당 청구항에 기재된 발명은 명확하지 않다고 판단되므로 유의할 필요가 있다.

다. 신규성 및 진보성 판단

소프트웨어 발명의 신규성 및 진보성 판단은 기본적으로 특허·실용신안 심사기준

『제3부 제2장 신규성 및 제3부 제3장 진보성』요건에 따른다. 특히, 컴퓨터 관련 발명의 심사실무가이드에서는 신규성 및 진보성 판단 시 소프트웨어 발명의 특유의 판단, 심사에 필요한 사항을 기재하고 있으며 세부 내용은 아래와 같다.

(1) 신규성, 진보성 판단의 대상이 되는 발명은 「청구항에 기재된 발명」으로, 발명을 파악함에 있어 인위적인 결정사항과 시스템화 방법을 분리하지 않고 유기적으로 결합된 전체로서의 발명으로 파악한다.

(2) 진보성 인정 여부는 ① 청구항에 기재된 발명을 특정한 뒤 ② 청구항에 기재된 발명과 공통되는 기술 분야 및 기술적 과제를 전제로 통상의 기술자의 시각에서 인용 발명을 특정하고, ③ 청구항에 기재된 발명과 「가장 가까운 인용발명」을 대비하여 일치점과 차이점을 명확히 한 다음, ④ 이러한 차이점에도 불구하고 「가장 가까운 인용발명」으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 다른 인용발명과 출원시 기술 상식 및 경험칙에 비추어 판단한다.

(3) 소프트웨어 발명에서 통상의 기술자는 ‘그 특정 분야 및 컴퓨터·소프트웨어 기술 분야의 기술 상식(예를 들면, 시스템화 기술)’을 갖추고 있고, 출원발명의 과제와 관련 되는 출원 전의 기술 수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서, 실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위하여 통상의 수단을 이용할 수 있으며, 설계변경을 포함한 통상의 창작 능력을 발휘할 수 있는 특허법상 상상의 인물이다.

(4) 소정의 목적을 달성하기 위해 어떤 분야에 이용되고 있는 방법, 수단 등을 조합하거나 특정 분야에 적용하는 것은 컴퓨터·소프트웨어 기술 분야에서 일반적으로 시도되고 있는 것이다. 따라서 여러 분야에 이용되고 있는 기술을 조합하거나 특정 분야에 적용하는 것은 통상의 기술자의 창작 활동 범위 내의 것이므로, 조합과 적용에 기술적인 곤란성(기술적인 저해 요인)이 없는 경우는 특별한 사정(현저한 기술적 효과)이 없는 한 진보성이 인정되지 않는다.

(5) 소프트웨어화, 컴퓨터화 등에 따른 과제는 컴퓨터·소프트웨어 기술에 공통으로 적용되는 일반적인 것이 많다. ‘인공지능(AI: Artificial Intelligence) 또는 퍼지 이론에 의해 판단을 고도화하는 것’, ‘GUI(Graphical User Interface)에 의해 입력을 쉽

게 하는 것’ 등은 컴퓨터·소프트웨어 기술 분야에서 이미 알려진 일반적인 과제라는 점을 염두에 두고, 청구항에 기재된 발명의 진보성을 판단한다.

(6) 컴퓨터에 의한 시스템화를 통해 얻을 수 있는 ‘신속하게 처리할 수 있다’, ‘대량의 데이터를 처리할 수 있다’, ‘잘못을 줄일 수 있다’, ‘균일한 결과를 얻을 수 있다’ 등의 일반적인 효과는 시스템화에 따른 당연한 효과인 것이 많다. 이들은 컴퓨터·소프트웨어 기술 분야에서 이미 알려진 일반적인 효과라는 점을 염두에 두고, 청구항에 기재된 발명의 진보성을 판단한다.

(7) 청구항에 기재된 발명이 선행기술 또는 주지·관용 기술을 인공지능 기술로 구현한 경우에는 청구항에 해당 인공지능 기술이 특정의 과제를 수행하도록 학습된 모델에서 얻어지는 특유의 정보처리에 관하여 특정하고 있고, 발명의 설명 및 기술 상식을 참작하여 볼 때 선행기술 또는 주지·관용 기술에 비하여 더 나은 효과가 있는 경우에는 그 발명의 진보성이 인정된다. 그러나 발명에서 채택하고 있는 인공지능 기술이 학습 모델에서 얻어지는 특유의 정보처리에 관하여 특정하지 않은 채 단순히 선행기술 또는 주지·관용 기술을 인공지능 기술로 구현한 것에 불과하고, 선행기술 또는 주지·관용 기술에 비하여 더 나은 효과가 있는 것으로 인정되지 않을 때에는 청구항에 기재된 발명의 진보성이 있는 것으로 보기 어렵다.

3 미국 심사 실무

가. 특허 적격성 판단

미국은 35 U.S.C. §101에서 ‘누구든지, 신규하고 유용한 방법(Process), 기계(Machine), 제조물(Manufacture) 또는 조성물(Composition)을 발명 혹은 발견하였거나, 이에 대한 신규하고 유용한 개량을 발명 혹은 발견한 자는, 특허법에 규정된 제한 및 조건의 범위 내에서 그러한 대상에 대하여 특허를 얻을 수 있다’라고 규정하여, 특허 적격성을 만족하는 4개의 법정 카테고리인 방법, 기계, 제조물 또는 조성물을 제한적으로 열거하고 있다. 소프트웨어 발명이 특허법상 발명인지의 문제는 그 발명이 위에 열거한 4개의 카테고리 중 어디에 해당하는지의 문제로 귀결된다.

미국 특허청은 소프트웨어 발명 심사기준과 관련하여 별도의 독립적인 심사기준을 운영하지 않고 일반 심사기준 내에서 규정하며, 구체적으로 특허 심사 매뉴얼(MPEP: Manual of Patent Examination Process)에서 발명의 법정 주제에 대한 심사처리 방안을 제시하면서 소프트웨어, 영업 방법 발명 등에 대한 심사기준을 언급하고 있다.

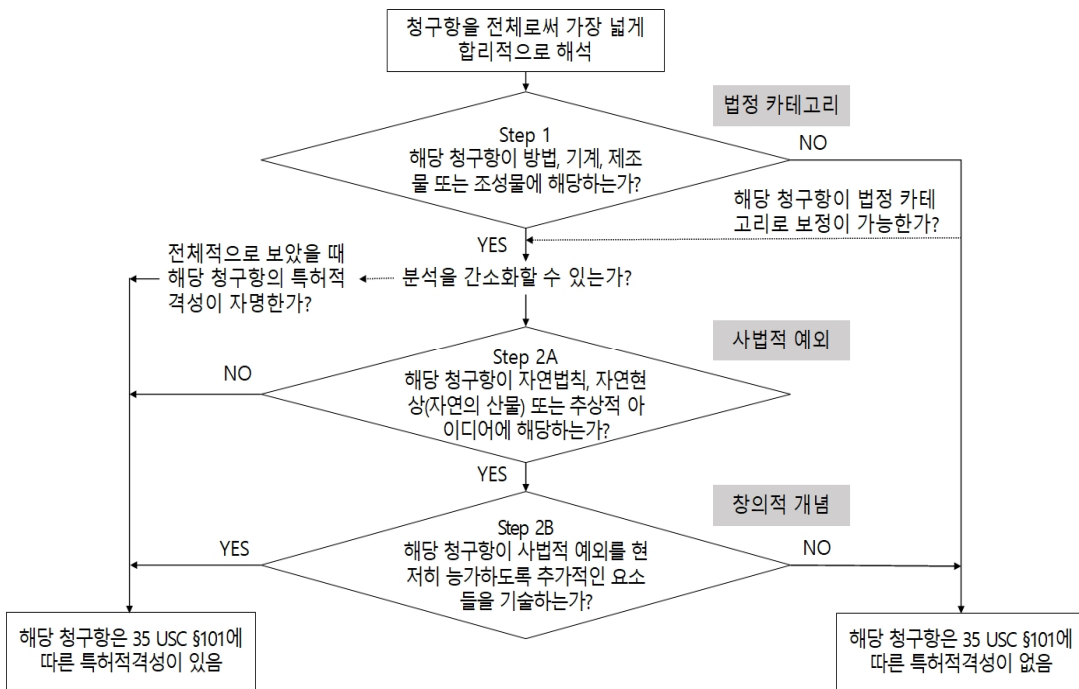
미국의 특허 적격성과 관련하여, 2014년 연방대법원의 Alice 판결 이후, 연방순회 항소법원(CAFC)이 특허 적격성 판단에 있어 일치하지 않는 결론들을 내리면서 출원인과 심사관에게 많은 혼란을 주었고, 이에 미국 특허청은 2019년 1월 특허 적격성 심사 가이드라인 개정을 통해 특허 적격성 판단의 명확한 기준을 제시하였다. 2019년 1월 개정안⁴⁾은 35 U.S.C. §101에 따른 Alice/Mayo 테스트에서 관련 청구항이 사법적 예외에 해당하는지 판단하는 기준을 제시하고 있다. 추상적 아이디어의 예외로 분류되는 특정 발명 군(群)은 수학적 개념, 인간 활동을 조직하는 특정 방법 및 정신적 프로세스와 같은 발명 군을 포함하고, 이러한 발명 군에 속할 때만 추상적 아이디어에 해당할 수 있음을 명시하고 있다. 만일, 관련 청구항이 상기 발명 군에 포함되지 않지만 심사관이 관련 청구항을 추상적 아이디어로 판단하고자 할 경우, 해당 출원의 기술 센터장(Technology Center Director)⁵⁾의 승인 없이는 추상적 아이디어를 열거한 것으로 특징지어질 수 없으며, 기술 센터장의 승인은 청구항 한정이 추상적 아이디어를 열거한 것으로 취급되는 타당한 이유를 제시함과 동시에 심사 서류 기록에 명시되어야 한다.

또한 개정된 가이드라인은 청구항이 사법적 예외를 개시하고 있는지에 대한 2단계 테스트를 포함하고 있다. 청구항이 사법적 예외를 나열하고 있다고 판단되는 경우, 두 번째 테스트를 실시한다. 두 번째 테스트에서 청구항이 사법적 예외(특허 적격성이 없는 것)처럼 보이면, 실제 응용과 잘 결합하도록 추가적인 구성 요소를 열거하고 있는지 판단한다. 청구항이 사법적 예외를 열거하고 있는데, 사법적 예외가 통합되어 실질적으로 응용할 수 없으면, 청구항은 사법적 예외로 판단한다. 이러한 경우, Alice/Mayo 테스트의 Step 2에 따라 추가적인 분석이 요구된다. 예를 들어, 수학적 및 식에 필요한

4) <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg_oct_2019_update.pdf> 참조.

5) Technology Center: (TC 또는 Group으로 불리기도 함) - 한 명 또는 두 명 이상의 그룹 디렉터가 관리하고 있으며, 기계(mechanical), 전자(electrical), 화학(chemical), 디자인(design) 등 분야의 특허출원에 대한 심사를 담당하고, 현재 총 9개의 TC가 운영 중.

정보를 수집하는 일련의 데이터 수집 과정과 같은 추상적 아이디어를 나열하는 청구항을 판단할 때, 심사관은 데이터 수집 과정을 Step 2A에서 ‘과제 해결과 본질적인 관련이 없는 부가적 행위’라고 간주할 수 있기 때문에, 사법적 예외가 통합되어 실질적 응용에 도달하지 않았다고 판단할 수 있다. 그러나 심사관이 Step 2B에서 데이터 수집 과정을 다시 판단할 때, 과정의 조합 결과 자유로운 방식으로 데이터 수집이 가능하여 진보성이 있다고 판단 가능하다면, 해당 청구항이 Step 2B에서 특허 적격성이 있다고 결론 내릴 수 있다.



〈그림 2〉 미국 소프트웨어 관련 발명의 특허 적격성 판단 흐름도

나. 청구범위 기재요건

소프트웨어 발명에 35 U.S.C. §112의 적용과 관련한 가이드라인⁶⁾은 §112 분석에 대한 다양한 이슈를 기술하고 있으며, 주로 특허출원이 소프트웨어 발명을 개시하는 경우를 다루고 있다. 소프트웨어 발명과 관련한 가이드라인은 §112(f)에 따른 기능적

6) <<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2181.html>> 참조.

청구항 원칙(means-plus-function principles)의 적절한 적용, §112(b)에 따른 명확성(definiteness) 및 §112(a)에 따른 상세한 설명 및 실시 가능(written description and enablement)에 대해 기술하고 있다.

소프트웨어 발명은 주로 소프트웨어에 의한 처리 자체에 특징이 있으며, 컴퓨터의 하드웨어 자체에는 신규점이 존재하지 않는 경우가 많다. 이 경우 각 청구항에는 구조가 아니라 처리 내용이 기능적으로 기재되어야 한다. 기능적 기재에 의해 권리 범위가 불명확하거나 부당하게 넓어지는 경우가 있으며, 그 경우 명세서의 기재요건 및 실시 가능 요건을 요구하는 §112의 규정에 반하게 된다. 청구항 해석이 ‘수단(means)’이라는 용어 또는 수단에 대한 포괄적인 용어를 사용하는 경우라도, 수단이라는 용어 또는 포괄적인 용어를 더욱 잘 설명하는 구조적 수식어가 있다면, 한정은 §112(f)를 적용하지 않는다.

35 U.S.C. §112(f)의 청구항 한정에 대해, 명세서에는 반드시 청구된 특정 컴퓨터 기능을 수행하기 위한 알고리즘이 개시되어야 하며, 그렇지 않으면 청구항은 §112(b)에 따라 불명확하다고 볼 수 있다. 소프트웨어 발명의 §112(f)의 청구항 한정을 포함한 청구항이 모든 청구된 기능을 수행하는 충분한 상응 구조(예, 컴퓨터 및 알고리즘)를 명세서에 개시하지 못하여 §112(b)에 따라 불명확하다고 판단되면, 이는 또한 §112(a)에 따라 서면 기재요건 흠결로 간주할 수 있다. 35 U.S.C. §112(a)의 실시 가능 요건을 충족하기 위해, 명세서는 당업자에게 과도한 실험 없이 청구 발명의 전 범위를 생산하고 사용하는 방법을 교시(teach)해야 한다. §112(a)에 의거한 실시 가능과 관련한 요소를 기준으로 청구된 특허대상을 평가하게 되는데, 심사테스트는 청구범위 내에 있는 모든 것이 실시 가능한지에 초점을 두고 있다. 이에 따라, 심사관은 각 청구항이 무엇을 나열하고 있는지 또는 어떤 특허대상이 청구항 전체를 하나로 해석할 때 청구항에 포함되는지를 결정해야 한다.

미국에서의 컴퓨터 프로그램 관련 발명의 특허 적격성은 단순히 청구항 형식이 아닌 발명에 포함된 기술적 사상의 실체에 따라 판단된다. 방법 청구항과 장치 청구항은 물론 명령어를 기록한 기록매체, 컴퓨터 프로그램 프로덕트(제품) 형식의 청구항도 인정되고 있다. 다만, 물리적 또는 유형적 형태를 갖지 않는 제품(종종, ‘데이터 자체’라고 함)이나 컴퓨터 프로그램 자체, 전자기 신호 또는 반송파와 같은 일시적인 형태의 신호

전송(‘신호 자체’라고 함)에 대한 청구항의 발명은 법적 카테고리에 속하지 않는다. 제품이 기계, 제조 및 조성물이라는 법적 카테고리 중 하나에 속하기 위해 물리적 또는 유형적 형식의 명령을 가져야 하고, 인간의 노력으로 생성된 것이라 하더라도 무형의 정보 수집에 대한 제품은 법적 카테고리에 속하지 않는다. 유사하게, 코드로 표현된 소프트웨어 또는 어떤 매체에서 분리된 명령어 세트는 물리적 구현이 없는 아이디어에 불과하다. 하나 이상의 구조적 제한(예를 들어, ‘means plus function’ 제한)도 포함하지 않는 소프트웨어 프로그램에 대한 제품 청구항은 물리적이거나 유형적인 형식이 없으므로 어떠한 법적 카테고리에도 속하지 않는다.

다. 신규성 및 진보성 판단⁷⁾

신규성은 35 U.S.C. §102(a)⁸⁾에 규정되어 있다. 일반적으로 §102(a)에 따라 거절할 때는 하나의 선행기술만 사용해야 한다. 다만, 추가 선행기술이 ① 주 선행기술에 사용 가능한 공개가 포함되어 있음을 입증하거나, ② 주 선행기술에서 사용된 용어의 의미를 설명하거나, ③ 선행기술에 공개되지 않은 특성이 내재적(inherent)이라는 것을 보임으로써 복수의 선행기술에 의한 거절은 적절한 것으로 간주한다. 선행기술에 의해 신규성으로 거절하려면 선행기술에 의한 공개가 가장 넓은 합리적인 해석에 따라 청구항에 필요한 모든 요소를 교시해야 한다. 청구항에 명시된 각각의 모든 요소가 단일 선행기술에서 명시적 또는 본질적으로 설명된 경우에만 청구항의 신규성이 부정되며, 청구항이 일반적 또는 대안으로 여러 구조 또는 구성을 포함할 때, 청구항 범위 내의 구조 또는 구성이 선행기술에 알려진 경우 청구항의 신규성이 부정되는 것으로 간주한다.

우리나라의 진보성에 상응하는 개념인 미국의 비자명성은 35 U.S.C. §103⁹⁾에 규정되

7) <<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2141.html>> 참조.

8) 35 U.S.C. §102 특허요건: 신규성

(a) 신규성: 선행기술 - 다음을 제외하고 사람은 특허받을 수 있다.

(1) 청구 발명이 청구된 발명의 유효 출원일 이전에 특허받았거나, 인쇄된 간행물에 설명되었거나, 공개적으로 사용되거나, 판매 중이거나, 다른 방법으로 대중에게 공개된 경우

(2) 청구 발명이 §151에 따라 발행된 특허 또는 §122(b)에 따라 공개되거나 공개된 것으로 간주하는 특허출원에 설명되어 있어 해당 특허 또는 출원이 경우에 따라 다른 발명자를 두고 있는 한편, 청구 발명의 유효 출원일 이전에 유효하게 출원된 경우

9) 35 U.S.C. §103 특허요건: 자명하지 않은 주제

청구 발명이 §102에 명시된 것과 동일하게 공개되지 않았음에도 불구하고, 청구 발명과 선행기술 사이의 차이가 청구 발명의 유효 출원일 전에 청구 발명이 전체로서 청구 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 기술자에게 자명할 때는 청구 발명에 대해 특허를 받을 수 없다. 특허성은 발명이 행해지는 방식에 의해 부정되지 않는다.

어 있다. 미국에서 비자명성 판단의 기초가 되는 것은 Graham(Graham v. John Deere Co.) 연방대법원 판결이다. 청구된 발명이 자명한가 아닌가를 판단하는 경우, ① 선행기술의 범위 및 내용을 결정하고, ② 선행기술과 청구된 발명과의 차이점을 확정하며, ③ 통상의 기술 수준을 평가하고, ④ 이차적 고찰¹⁰⁾을 평가하여 판단한다. 미국에서 통상의 기술자는 발명 당시 관련 기술을 알고 있었던 것으로 추정되는 가상의 인물로, 평범한 창조력을 가지고 많은 경우 퍼즐 조각들처럼 여러 특허의 가르침을 맞출 수 있는 인물이다.

Graham 연방대법원 판결로 나타난 4가지 사항을 기본으로 하면서, 선행기술 간의 조합이 쉬운지를 판단하기 위해 교시(teaching), 시사(suggestion), 동기(motivation) 테스트(이하, 'TSM 테스트')가 오랫동안 이용되었다. TSM 테스트는 선행기술 중에 변형 또는 조합을 위한 교시, 시사 또는 동기가 존재하는 경우에만 자명하다고 판단하는 방법이다. 반대로 말하면, 선행기술 중에 조합을 위한 교시, 시사 또는 동기가 기재되어 있지 않으면 비자명하다는 것이다. 연방순회항소법원(CAFC)은 오랫동안 엄격한 TSM 테스트를 채용해왔지만, 기준이 너무 경직되어 비자명성의 문턱을 낮추어 특허가 남발된다는 비판이 있었다. 이에 TSM 테스트에 의한 판단이 타당한지에 대해 KSR(KSR International Co. v. Teleflex Inc.) 사건에서 다투어졌다. 연방대법원은 TSM 테스트를 지지하면서도 연방순회항소법원(CAFC)이 적용한 엄격한 TSM 테스트는 잘못되었다고 판시하였다. 즉, 연방순회항소법원(CAFC)은 선행기술의 기재에 중점을 두어 통상의 기술자가 선행기술들을 조합하기 위한 교시, 시사 또는 동기가 존재하는 경우에만 자명하다고 판단하였는데, 연방대법원은 선행기술에 교시, 시사 및 동기에 대한 기재가 없더라도 기술 상식, 시장 요구 등을 고려하여 자명성을 판단해야 한다고 하여 TSM 테스트를 유연하게 적용하도록 요구하였다. KSR 연방대법원 판결 이후, 미국 특허청은 자명성의 판단 기준을 명확히 하는 가이드라인을 발표하였고, 심사관의 자명성 판단을 뒷받침할 수 있는 예시적인 7개의 근거¹¹⁾를 제시하였으며, 이를 기초로

10) 이차적 고찰이란, 예를 들면 상업적 성공, 장기간 미해결로 있었던 필요 및 타인의 실패, 전문가의 인정, 타인의 모방 등이다.

11) (A) 예측 가능한 결과를 산출하기 위해 공지된 방법에 따라 선행기술 요소를 결합하는 것; (B) 예측 가능한 결과를 얻기 위해 하나의 알려진 요소를 다른 요소로 단순 대체하는 것; (C) 동일한 방식으로 유사한 장치(방법 또는 제품)를 개선하기 위해 알려진 기술을 사용하는 것; (D) 알려진 기술을 알려진 장치(방법 또는 제품)에 적용하여 개선할 준비가 되어 예측 가능한 결과를 산출하는 것; (E) "자명하게 시도(Obvious to try)"- 성공에 대한 합리적인 기대와 함께 식별되고 예측 가능한 한정된 수의 솔루션 중에서 선택하는 것; (F) 하나의 노력 분야에서 알려진 작업이 디자인 인센티브 또는 다른 시장의 힘에 기초하여 동일한 분야 또는 다른 분야에서 사용하기 위한 변화를

한 자명성 판단은 소프트웨어 발명을 포함한 다른 분야의 발명에 대한 자명성 판단 기준으로 적용되고 있다.

4 일본 심사 실무

가. 특허 적격성 판단

일본 특허법 제2조 제1항은 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중 고도한 것」을 특허 적격성이 있는 발명으로 정의하고 있다. 이에 부합하지 않는 발명은 일본 특허법 제29조 제1항 본문에 기초하여 거절된다. 일본 특허법 제2조 제3항은 컴퓨터 프로그램도 특허법이 정한 발명의 카테고리에 속한다고 정의하고 있다. 법정 발명으로 간주하지 않는 특허 적격성이 없는 발명은 일본 심사가이드라인 제3부 제1장¹²⁾ 2.1에 나열되어 있으며, 특허 적격성이 없는 발명은 아래와 같다.

- (1) 자연법칙 자체
- (2) 단순한 발견으로 창작이 아닌 것
- (3) 자연법칙에 반하는 것
- (4) 자연법칙을 이용하지 않은 것
 - (i) 자연법칙 이외의 법칙 (예: 경제법칙)
 - (ii) 인위적인 협정 (예: 게임 규칙 그 자체)
 - (iii) 수학 공식
 - (iv) 인간의 정신활동
 - (v) 상기 (i)에서 (iv)만 이용하고 있는 것 (예: 영업 방법을 수행하는 방법 자체)
- (5) 기술적 사상이 아닌 것

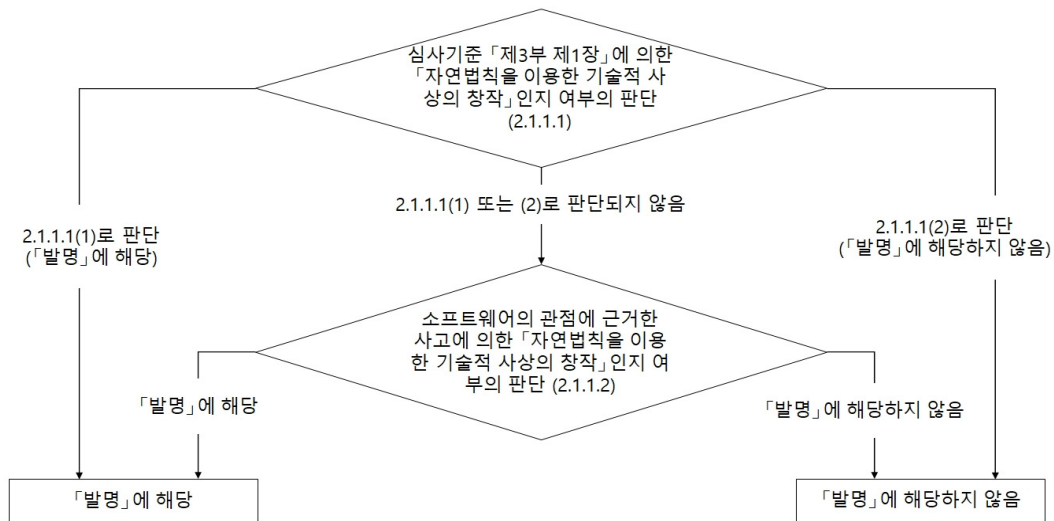
정보의 단순한 제시 (제시되는 정보의 내용에만 특징이 있는 것으로서, 정보의 제공을 주된 목적으로 하는 것)

유발하는데, 그 변화가 통상의 기술자에게 예측 가능한 경우; (G) 통상의 기술자가 청구된 발명에 도달하기 위해 종래 기술 참조를 수정하거나 종래 기술 참조 교시를 결합하도록 유도할 종래 기술에서의 교시, 시사 또는 동기.

12) <https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100.pdf>.

(6) 발명의 과제를 해결하기 위한 수단이 나타나 있으나, 그 수단에 의해서는 과제를 해결하는 것이 명백하게 불가능한 것

일본에서 소프트웨어 발명이 특허 적격성을 갖는지 판단하기 위한 기준은 일본 심사 핸드북 부속서 B 제1장¹³⁾ 2.1에 기재되어 있으며, 판단은 최대 2단계를 거친다. 우선 심사가이드라인 제3부 제1장에 기초하여 판단하고, 소프트웨어의 관점에 근거한 사고에 따라 판단한다. 심사관은 청구된 소프트웨어 발명이 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작」인지를 검토한다. 청구된 소프트웨어 발명이 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작」인지에 대한 판단이 심사가이드라인 제3부 제1장에 기초하여 이루어진 경우라면 소프트웨어의 관점에 근거한 사고에 대해 검토하지 않는다. 다시 말해, 심사관은 청구된 발명의 소프트웨어 구현 가능 여부에 대해서 고려할 필요가 없다. 그렇지 않은 경우라면, 심사관은 소프트웨어의 관점에 근거한 사고에 따라 판단할 수 있다. 이러한 판단을 할 때, 일부 청구항이 아닌 청구된 발명의 청구항 전체가 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작」인지를 판단한다.



〈그림 3〉 일본 소프트웨어 관련 발명의 발명 해당성(특히 적격성)의 판단 흐름¹⁴⁾

13) <https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1.pdf>.

14) 2.1.1.1: 심사기준 제3부 제1장에 의한 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작인지 여부의 판단, 2.1.1.1(1): 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작인 경우, 2.1.1.1(2): 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이 아닌 경우, 2.1.1.2: 소프트웨어 관점에 기초한 사고 방법.

심사기준 제3부 제1장에 의거한 판단의 경우, 컴퓨터·소프트웨어가 이용되었는지와는 관계없이 전체적으로 자연법칙을 이용하였으며 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작」으로 간주하는 발명(아래 (i)-(ii) 참조)은 소프트웨어의 관점에서 판단하지 않고 법정 발명으로 인정한다.

(i) 기기 (예: 전기밥솥, 세탁기, 엔진, 하드 디스크 장치, 화학 반응 장치 핵산 증폭 장치)에 대한 제어 또는 제어에 수반하는 처리를 구체적으로 행하고 있는 것

(ii) 대상의 물리적 성질, 화학적 성질, 생물학적 성질, 전기적 성질 등의 기술 특성 (예: 엔진 회전수, 압연 온도, 생체의 유전자 배열과 형질 발현과의 관계, 물질 간의 물리적 또는 화학적인 결합 관계)에 따른 정보처리를 구체적으로 행하고 있는 것

소프트웨어 관점에 근거하여 판단하는 경우, 청구된 발명이 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작」에 속하는지에 관한 판단이 심사기준 제3부 제1장에 기초하여 이루어지지 않는다면(2.1.1.1(1) 또는 2.1.1.1(2)로 판단되지 않는 경우), 심사관은 청구된 발명에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어라는 장치를 통해 구현되는지에 기초하여, 다시 말해 원래의 의도에 따라 정보처리 장치 또는 그 운영 방법이 소프트웨어 및 하드웨어 간의 협동을 통해 구성되었는지에 기초하여 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작」 요건을 판단한다.

구조화된 데이터 또는 데이터 구조를 처리하는 것과 관련해서 심사관은 구조화된 데이터 또는 데이터 구조가 프로그램에 상응하는지를 판단한다. 즉, 구조화된 데이터 또는 데이터 구조가 컴퓨터 처리를 구현하고 있다는 점에서 프로그램과 유사한지를 판단하여, 구조화된 데이터 또는 데이터 구조가 해당 데이터 구조와 프로그램에 상응될 때 소프트웨어로 판단된다. 그것이 구조를 지닌 데이터 또는 데이터 구조일지라도 프로그램에 상응하지 않을 때는 소프트웨어로 판단되지 않는다. 소프트웨어의 관점에서 구조화된 데이터 또는 데이터 구조의 특허 적격성에 관한 판단이 이루어진 경우, 심사관은 데이터가 가진 구조에 의해 구체화된 정보처리가 하드웨어라는 수단을 사용하여 구체적으로 구현되었는지에 따라 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작」의 요건을 판단한다.

나. 청구범위 기재요건

일본에서 청구항에 기재할 수 있는 소프트웨어 발명의 카테고리는 다음과 같다.

(1) 방법의 발명

시계열적으로 연결된 일련의 처리 또는 조작, 즉 순서로 표현될 경우, 그 절차를 특정하는 것에 의해 방법의 발명으로 청구항에 기재할 수 있다.

(2) 물건의 발명

발명이 완수하는 복수의 기능에 의해 표현할 수 있을 때 그 기능에 의해 특정되는 물건의 발명으로 청구항에 기재할 수 있다.

(i) 컴퓨터가 수행하는 여러 기능을 특정하는 「프로그램」을 물건의 발명으로 청구항에 기재할 수 있다.

예1: 컴퓨터에 단계 A, 단계 B, 단계 C, ... 를 실행시키기 위한 프로그램

예2: 컴퓨터를 수단 A, 수단 B, 수단 C ... 로 기능시키기 위한 프로그램

예3: 컴퓨터에 기능 A, 기능 B, 기능 C, ... 를 실현시키기 위한 프로그램

(ii) 데이터가 가지는 구조에 의해 컴퓨터가 수행하는 정보처리가 규정되는 구조를 갖는 데이터 또는 데이터 구조를 물건의 발명으로 청구항에 기재할 수 있다.

예4: 데이터 요소 A, 데이터 요소 B, 데이터 요소 C, ... 를 포함한 구조를 갖는 데이터

예5: 데이터 요소 A, 데이터 요소 B, 데이터 요소 C, ... 를 포함한 데이터 구조

(iii) 상기 (i)의 프로그램 또는 상기 (ii)의 구조를 갖는 데이터를 기록한 컴퓨터 판독 가능한 기록매체를 물건의 발명으로 청구항에 기재할 수 있다.

예6: 컴퓨터에 단계 A, 단계 B, 단계 C, ... 를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능한 기록매체

예7: 컴퓨터를 수단 A, 수단 B, 수단 C, ... 로 기능시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체

예8: 컴퓨터에 기능 A, 기능 B, 기능 C, ... 를 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능한 기록매체

예9: 데이터 요소 A, 데이터 요소 B 데이터 요소 C, ... 를 포함한 구조를 갖는 데이터를 기록한 컴퓨터 판독 가능한 기록매체

청구항의 말미가 프로그램 이외의 용어라 하더라도 출원시의 기술 상식을 고려하면 청구 발명이 컴퓨터가 수행하는 복수의 기능을 특정하는 프로그램인 것이 명확한 경우는 프로그램으로 취급한다. 청구항의 기재 형식으로 프로그램 신호(열), 데이터 신호(열)로서 청구된 경우, 물건의 카테고리인지 방법의 카테고리인지 불명확하므로 특허법 제36조 제6항 제2호 위반이 된다. 프로그램 제품이나 프로그램 프로덕트(product)인 경우에는 제품이나 프로덕트 등의 기술적 범위가 명확하지 않은 용어를 사용하고 있으므로 역시 특허법 제36조 제6항 제2호 위반이 된다. 단, 발명의 설명 중 해당 용어의 정의를 기재하는 것에 의해 해당 용어의 기술적 범위를 명확하게 하고 있으면 허용된다.

다. 신규성 및 진보성 판단

일본에서 신규성 및 진보성 판단의 대상이 되는 발명은 우리나라와 마찬가지로 청구항에 관한 발명이다. 또한, 소프트웨어 발명의 인정에 있어서, 다른 발명과 마찬가지로 청구항에 기재되어 있는 사항은 반드시 고려해야 할 대상이므로 청구항의 발명을 인위적인 결정 등과 시스템화된 기술로 나누어 인정하는 것은 적절하지 않고, 발명을 전체로서 파악하는 것이 타당하다. 진보성 판단은 ① 출원발명과 인용발명을 인정하고, ② 논리 부여에 가장 적합한 하나의 인용발명(주 인용발명)을 선정하며, ③ 출원발명과 주 인용발명의 일치점과 차이점을 인정하고, ④ 진보성을 부정할 수 있는 논리 구축 시도 순으로 행해진다. 통상의 기술자는 한국과 유사하게, 청구 발명이 속하는 기술 분야의 출원시 기술 상식을 가지고, 연구개발을 위한 통상의 기술적 수단(문헌 해석, 실험, 분석, 제조 등)을 사용할 수 있으며, 재료의 선택, 설계 변경 등 통상의 창작 능력을 발휘할 수 있으며, 발명이 해결하고자 하는 과제와 관련한 기술 분야의 기술을 스스로의 지식으로 할 수 있는 자를 말한다. 소프트웨어 발명의 신규성 및 진보성을 판단할 때 소프트웨어 발명 특유의 사항에 대한 내용은 일본 심사핸드북 부속서 B 제1장¹⁵⁾ 2.2에 기재되어 있으며 다음과 같다.

15) <https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1.pdf>.

(1) 데이터의 내용(콘텐츠)에만 특징이 있는 경우의 취급

청구항에 관련된 발명과 공지의 인용발명과의 차이가 데이터의 내용(콘텐츠)에만 있는 경우, 청구항에 관련된 발명과 인용발명의 구조, 기능 등이 다르지 않다면, 이 차이만으로 청구항에 관련된 발명의 신규성 또는 진보성이 긍정되지 않는다.

(2) 컴퓨터 판독 가능한 기록매체에 기록

프로그램 등에 대한 발명의 진보성이 부정되는 경우, 당해 발명에 컴퓨터 판독 가능한 기록매체에 기록하는 제한을 추가하더라도 발명의 진보성의 존재가 추인되는 것은 아니다.

(3) 정보를 전송 가능한 매체

청구항에 관련된 발명이 소정의 정보를 전송 가능한 매체와 같이 ‘정보를 전송하는’이라는 매체 고유의 기능에 의해서만 특정된 경우, 신규성 또는 진보성의 결여로 특허 받을 수 없다. 프로그램이나 데이터 등의 소정의 정보를 전송 가능하다는 것은 일반적으로 통신망, 통신 선로 등이 고유하게 갖는 기능이다. 따라서 소정의 정보를 전송 가능하다는 것이 전송매체를 식별하는 데 도움이 되지 않는다. 따라서, 당해 전송매체는 일반 통신망, 통신 선로와 다름이 없거나, 통상의 통신망, 통신 선로에서 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것으로 신규성 또는 진보성이 없다.

(4) 주 인용발명의 선택

소프트웨어 발명에 대해 주 인용발명으로서 일반적으로 청구항에 관련된 발명과 기술 분야 또는 과제가 같거나 가까운 관계에 있는 것을 선택한다는 점에서 다른 발명과 다를 바 없다. 예를 들어, 특정 분야에 적용되는 컴퓨터 기술의 단계 또는 수단 등의 인용발명과 다른 특정 분야 인용발명의 논리적 연결을 시도하는 경우, 어떤 인용발명을 주 인용발명으로 선택할 것인지는 청구항에 관련된 발명과 기술 분야, 과제의 관련성 또는 공통성에 기초하여 판단한다.

(5) 상업적인 성공 또는 이에 준하는 사실의 참작

특히, 영업 방법 발명은 출원인이 의견서 등에서 사업 방식 자체에 의한 상업적 성공

또는 이에 준하는 사실에 근거하여 진보성의 존재를 주장하는 경우가 있다. 영업 방법 발명에 대해서도 상업적 성공 또는 이에 준하는 사실은 진보성의 존재를 긍정적으로 추인하는 데 도움이 되는 사실로 참작할 수 있다는 점에서 다른 발명과 다르지 않다. 그러나 출원인의 주장이나 입증에 의해 이 사실이 청구항에 관련된 발명의 기술적 특징에 기반한 것이며, 판매 기법 및 홍보 등 다른 원인에 의한 것이 아닐 경우에 한한다.

5 유럽 심사 실무

가. 특허 적격성 판단

유럽특허조약(EPC)은 발명이 무엇인지에 관해 규정하고 있지는 않지만, EPC 제52조(2)¹⁶⁾ 및 EPO 심사가이드라인 G-II, 3¹⁷⁾에는 발명으로 간주하지 않는 것들을 모두 나열하고 있다. 법정 발명으로 간주하지 않는 것들은 모두 추상적(정신적 활동 또는 수학적 방법)이며, 또는 비기술적(non-technical)(미적 창조물 또는 정보의 제시)이다. 이와 반대로 EPC 제52조(1)에 의거한 법정 발명이란 기술 분야를 막론하고, 새롭고 진보적이며 산업적 적용 가능성이 있어야 한다. 소프트웨어 발명이 EPC 제52조에 따라 발명인지를 판단하기 위한 EPO의 판단 절차는 EPO 심사가이드라인, G-II, 3 및 세부 항목에 나와 있다.

컴퓨터 프로그램에 관한 청구항의 경우 특허 적격성 판단 시 고려해야 하는 사항은 원칙적으로 다른 발명과 같다. 컴퓨터 프로그램이 EPC 제52조(2)에 나열된 항목 가운데 포함되지만, 청구 발명이 기술적 특징을 가진다면, 청구 발명은 EPC 제52조(3)에 의하여 특허 적격성이 없다고 판단되지 않는다. 컴퓨터 프로그램 청구항의 경우, 프로

16) EPC 제52조 특허받을 수 있는 발명

- (1) 유럽 특허는 새롭고 진보적인 단계를 포함하며 산업적 적용 가능성이 있는 경우 모든 기술 분야의 모든 발명에 대해 부여된다.
- (2) 특히 다음은 (1) 규정의 의미 내에서 발명으로 간주하지 않는다.
 - (a) 발견, 과학 이론 및 수학적 방법;
 - (b) 미적 창조물;
 - (c) 지적 활동을 수행하거나 게임을 하거나 영업을 수행하는 계획, 규칙 및 방법, 컴퓨터프로그램;
 - (d) 정보의 제시;
- (3) (2) 규정은 유럽 특허출원 또는 유럽 특허가 그러한 대상 또는 행위와 관련된 범위 내에서만 여기에 언급된 대상 또는 행위의 특허 가능성을 배제한다.

17) <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3.html>.

그램이 실행되는 컴퓨터(하드웨어)와 프로그램(소프트웨어) 간의 일반적인 물리적 상호 작용 이상의 기술적 효과를 발생시킨다면 특히 적격성을 갖는 것으로 판단할 수 있다. 전류와 같은 프로그램 운영의 일반적인 물리적 효과는 그 자체로 컴퓨터 프로그램에 기술적 특징을 부여하기에 충분하지 않고, 컴퓨터 프로그램에 기술적 특징을 부여하기 위해서는 추가적인 기술적 효과가 필요하다. 컴퓨터 프로그램에 기술적 특징을 부여하는 추가적인 기술적 효과는 산업 공정 제어 또는 컴퓨터 자체의 내부 기능 또는 응용 프로그램 인터페이스 등에서 찾을 수 있다. 기술적 기여가 있는 방법을 구현하는 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터에 의해 실행될 때 추가적인 기술적 효과를 발생시킨다고 간주할 수 있으며, 컴퓨터가 추가적인 기술적 효과를 발생시키는지를 평가할 때 추가적인 기술적 효과가 이미 알려진 선행기술일지라도 선행기술과 비교할 필요는 없다.

컴퓨터 시스템이 운영되는 동안 사용되는 데이터 구조 또는 포맷과 관련한 기술적 효과, 즉 효율적인 데이터 처리, 효율적인 데이터 저장, 기술 기준에 기초한 데이터 검색 또는 강화된 보안 등이 발생할 수 있다. 반면, 논리적 수준에서 데이터 수집을 단순히 기재한 특징들은 기술적 효과를 발생시킬 수 없으며, 이러한 기재는 데이터의 특정한 모델링을 포함하고 있다 하더라도 기술적 효과를 발생시킨다고 간주하지 않는다. 데이터 구조 및 데이터 포맷의 특히 적격성을 평가할 때는 데이터 자체의 본질을 평가할 필요가 있다. 예를 들어, 기능적 데이터는 데이터를 처리하는 장치를 제어하기 위해 사용되고 본질적으로 제어된 장치의 기술적 특징을 구성하는 반면, 인지 데이터(cognitive data)는 인간 사용자와만 관련이 있다. 기능적 데이터는 기술적 효과의 기초를 구성하지만, 인지 데이터는 그렇지 않다. 청구항이 기능적 데이터를 청구하고 있다는 것을 명확히 판단하기 위해, 심사관은 청구된 데이터 구조가 본질적으로 시스템의 기술적 특징 또는 기술적 효과의 기초를 이루는 상응하는 방법을 실행하는 절차를 구성 또는 반영하는지 확인해야 한다.

나. 청구범위 기재요건

EPC 제83조¹⁸⁾ 및 제84조¹⁹⁾에 따라 청구범위는 발명의 설명에 의해 뒷받침되고 명

18) EPC 제83조 발명의 공개

유럽 특허출원은 통상의 기술자가 수행할 수 있도록 충분히 명확하고 완전한 방식으로 발명을 공개하여야 한다.

19) EPC 제84조 청구항

확하고 간결하게 특허로 보호받고자 하는 발명의 범위를 규정해야 한다. 청구항의 카테고리는 물건, 방법, 장치 및 용도 청구항으로 구성되고, 유럽의 경우 다른 국가와는 달리 청구범위는 발명의 카테고리 당 하나의 독립항이 존재해야 한다고 규정하고 있다. 소프트웨어 발명에서 컴퓨터 프로그램 또는 컴퓨터 프로그램 제품 청구항은 장치 또는 시스템에 상응하는 물건 청구항과 함께 특허 적격성이 인정된다. 또한, 데이터 구조를 저장하는 매체 또는 데이터 구조를 이송하는 전자기 반송파와 같은 청구항의 특허 적격성도 인정하고 있다. 소프트웨어 발명에 있어서, 다양한 청구항 형식이 인정되며, 아래 예시와 같이 기재할 수 있다.

(1) 방법 청구항 (청구항 1)

- 단계 A, B로 구성되는 컴퓨터 구현 방법
- 단계 A, B로 구성되는 컴퓨터에 의해 실행되는 방법

(2) 장치/디바이스/시스템 청구항 (청구항 2)

- 청구항 1의 방법을 실행하기 위한 수단으로 구성된 데이터 처리 장치/디바이스/시스템
- 단계 A를 실행하기 위한 수단, 단계 B를 실행하기 위한 수단으로 구성된 데이터 처리 장치/디바이스/시스템
- 청구항 1의 방법을 실행하기 위해 고안된 프로세서로 구성된 데이터 처리 장치/디바이스/시스템

(3) 컴퓨터 프로그램 [제품] 청구항 (청구항 3)

- 컴퓨터에 의해 실행될 때 컴퓨터가 청구항 1의 방법을 실행하도록 하는 명령으로 구성된 컴퓨터 프로그램 [제품]
- 컴퓨터에 의해 실행될 때, 컴퓨터가 단계 A, B를 실행하도록 하는 명령으로 구성된 컴퓨터 프로그램 [제품]

청구항은 보호가 요구되는 사항을 정의하여야 한다. 청구항은 명확하고 간결해야 하며 발명의 설명에 의해 뒷받침되어야 한다.

(4) 컴퓨터로 판독 가능한 [저장] 매체/데이터 캐리어 청구항 (청구항 4)

- 컴퓨터에 의해 실행될 때, 컴퓨터가 청구항 1의 방법을 실행하도록 하는 명령으로 구성된 컴퓨터로 판독 가능한 [저장] 매체
- 컴퓨터에 의해 실행될 때, 컴퓨터가 단계 A, B를 실행하도록 하는 명령으로 구성된 컴퓨터로 판독 가능한 [저장] 매체
- 청구항 3의 컴퓨터 프로그램 [제품]을 저장한 컴퓨터로 판독 가능한 데이터 캐리어
- 청구항 3의 컴퓨터 프로그램 [제품]을 이송하는 데이터 캐리어 신호

다. 신규성 및 진보성 판단

청구 발명이 선행기술의 일부를 구성하지 않는다면 신규성이 있다고 간주한다. 신규성 판단은 발명을 선행기술과 비교하고, 해당 발명이 선행기술과 차이점이 있는지 검토하는 것이다. 선행기술과 차이를 보인다면 해당 발명은 새로운 것이다.

유럽에서는 진보성을 판단할 때 「문제 해결 접근법(Problem Solution Approach)」이라고 하는 판단 방법을 채택하고 있다. 문제 해결 접근법은 가장 가까운 선행기술을 결정하고, 해결해야 할 객관적인 기술적 과제를 확정하며, 가장 가까운 선행기술 및 객관적인 기술적 과제로부터 출발하여 청구된 발명이 통상의 기술자에게 자명한지를 검토하는 단계로 구성된다.

① 가장 가까운 선행기술을 결정

가장 가까운 선행기술이란 청구 발명에 도달하는 자명성의 논리 전개를 위한 특징의 조합을 개시하고 있는 하나의 문헌을 의미한다. 가장 가까운 선행기술을 선택할 때 고려해야 할 사항은 그 선행기술이 청구 발명과 유사한 목적 또는 효과를 갖는지, 청구 발명과 동일 또는 밀접하게 관련된 기술 분야에 속해 있는지이다. 실무적으로 가장 가까운 선행기술은 유사한 용도에 대응하여 청구 발명에 도달하기 위해 필요한 구조적 및 기능적 수정이 최소인 것이 일반적이다.

② 해결해야 할 객관적인 기술적 과제를 확정

객관적인 기술적 과제를 확정하기 위해 청구 발명과 가장 가까운 선행기술과의 구

조적 또는 기능적 특징에 관한 구별되는 특징을 검토하여, 구별되는 특징이 가져오는 기술적 효과를 특정한 후 기술적 과제를 확정한다. 기술적 과제란 가장 가까운 선행기술을 수정 또는 변경하는 것에 의해 청구 발명이 가장 가까운 선행기술을 넘어 기술적 효과를 제공하도록 하는 목적 또는 임무를 의미한다. 이와 같이 정해진 기술적 과제는 객관적인 기술적 과제라고 불린다. 객관적인 기술적 과제는 청구 발명과 가장 가까운 선행기술과의 구별되는 특징들로 얻어진 기술적 효과에 기초하여 도출할 수 있는데, 구별되는 특징이 어떠한 기술적 기여를 하지 않는 특징들을 포함하고 있다면, 이러한 특징 또는 해당 발명에 의해 얻어진 비기술적 효과는 객관적 기술적 과제 도출 시 통상의 기술자에게 ‘기정사실(given)’의 일부로써 사용될 수 있다.

③ 선행기술 및 객관적인 기술적 과제로부터 청구 발명이 자명한지 여부 검토

마지막으로 청구 발명이 통상의 기술자에게 자명한지 여부를 검토한다. 객관적인 기술적 과제에 직면한 통상의 기술자를 재촉하고, 선행기술에서의 교시를 고려하여 가장 가까운 선행기술을 수정 또는 변경하여 발명에 도달할(할 수 있던(could) 것이 아니라 했을 것(would)) 교시가 해당 선행기술안에 전체적으로 존재하는지 여부를 판단한다. 즉, 통상의 기술자가 가장 가까운 선행기술을 변경 또는 수정하는 것에 의해 발명에 도달할 수 있을지(could have arrived)에 대한 판단이 아니라, 선행기술이 통상의 기술자를 자극하고 객관적인 기술적 과제를 해결하려는 소망 또는 기대 하에 통상의 기술자가 그렇게 했을 것(would have done)에 대한 판단이다.

컴퓨터로 구현된 발명의 경우, 청구항에 기술적 및 비기술적 특징들이 혼합된 경우를 흔히 볼 수 있고, 청구 발명이 기술적 특징과 비기술적 특징으로 구성되어 있는 경우, 문제 해결 접근법을 어떻게 적용할지가 문제된다. 우선, 청구 발명의 각 측면을 따로 검토하고, EPC 제52조(2), (3)에 열거된 사항(발명으로 간주되지 않는 것)에 해당하는지를 본다. 발명이라고 간주되지 않는 사항에 해당한다면 일단 비기술적 특징이라고 생각할 수 있고, 그 이외의 부분은 분명 기술적 특징이라고 볼 수 있다. 비기술적 특징으로 여겨진 것 중에서 청구 발명 중의 기술적 특징과 상호작용함으로써 기술적 특징의 물리적 성질 또는 기술적 기능에 변화를 일으키게 하는 비기술적 특징이 있는지 검토한다. 비기술적 특징이 기술적 특징과의 조합에 의해 기술적 효과를 일으키는지, 즉

청구 발명의 기술적 특징에 기여하고 있는지를 판단하여, 기술적 효과를 일으킨다면 비자명성 판단에 고려된다. 반면, 청구 발명의 기술적 특징에 기여한다고 볼 수 없는 비기술적 특징은 비자명성 입증에 사용될 수 없다. 예를 들어, 기술적 특징이 비기술적 문제의 해결에만 기여하는 경우, 즉 특히 적격성으로부터 배제된 분야의 문제 해결에만 기여하는 경우가 이에 해당된다. 유럽에 컴퓨터 관련 발명에 대한 출원을 고려하는 출원인이 비자명성을 인정받기 위해서는 기술적 효과를 달성하는데 기여하지 않는 기술적 특징을 활용해서는 안된다. 출원인은 발명에 설명에 충분한 기술적 상세 사항을 기재하여 기술적 특징이 기술적 효과를 갖도록 청구항을 작성하여야 한다.

6 중국 심사 실무

가. 특허 적격성 판단

중국 특허법 제2조 제2항은 발명을 구체적으로 정의하고 있다. 발명은 물건(product), 방법(process) 또는 그에 대한 개선(improvement)에 대해 제안된 새로운 기술적 솔루션을 의미한다. 또한, CNIPA 특허심사지침²⁰⁾, Part II, Chap. 1, Section 2는 기술적 솔루션에 대해 다음과 같이 규정하고 있다.

기술적 솔루션이란 기술적 수단의 집합으로 자연법칙을 적용하여 기술적 문제를 해결하는 것을 의미한다. 대개, 기술적 수단은 기술적 특징으로 구현된다. 기술적 문제를 해결하기 위해 기술적 수단을 채택하지 않아 결과적으로 자연법칙을 준수하는 기술적 효과를 얻지 못하는 솔루션은 중국법 제2조 제2항에 규정된 발명으로 취급되지 않는다.

중국 특허법 제25조 제1항은 특허로 보호받을 수 없는 발명을 나열하고 있다. 이들 발명에 대한 추가적인 설명 및 예들은 CNIPA 특허심사지침, Part II, Chap. 1, Section 4에 기재되어 있다. CNIPA 특허심사지침은 또한 정신적 활동으로 간주하는

20) CNIPA 특허심사지침(중국 전리심사지침)은 2021.1.15. 개정 시행되는 내용을 반영; (<https://overseas.mofa.go.kr/cn-ko/brd/m_23085/view.do?seq=1344128&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=∓company_nm=&page=6> 참조.

규칙 및 방법을 모두 나열하고 있으며, 다음과 같은 예들을 제시하고 있다.

- 수학적 이론 및 변환 방법
- 다양한 게임 또는 엔터테인먼트의 규칙 및 방법
- 조직, 생산, 상업 활동 또는 경제 등을 운영하는 방법 및 시스템
- 컴퓨터 프로그램
- 정보 제공 방법

소프트웨어 발명이 중국 특허법의 제2조 제2항에 따라 발명인지를 평가하는 방법은 CNIPA 심사지침서 Part II, Chap. 1, Section 4.2 및 Chap. 9에 기재되어 있다. 심사는 특허로 보호받아야 하는 솔루션에 초점을 맞추어 진행되어야 하는데 여기서 솔루션이란 각 청구항이 규정한 솔루션을 의미한다. 청구항의 발명이 일종의 계산법이나 수학 계산 규칙, 또는 컴퓨터 프로그램 자체 또는 단순히 매체(예를 들어, 마그네틱 테이프, 자기디스크, 광디스크, 자기 광디스크, ROM, PROM, VCD, DVD 또는 기타 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체)에 기록된 컴퓨터 프로그램 자체, 또는 게임 규칙 또는 방법 등이라면 그 청구항은 지적 활동의 규칙 또는 방법에 속하여 특허로 보호받을 수 있는 발명으로 간주하지 않는다. 그러나 청구항의 내용이 정신적 활동에 대한 규칙 및 방법뿐만 아니라 기술적 특징(예를 들어, 게임의 규칙을 포함한 컴퓨터 게임에 대한 장치 및 그 기술적 특징에 대한 청구항)을 포함하고 있다면, 해당 청구항은 전체적으로 보아 정신적 활동에 대한 규칙 및 방법에 대한 것으로 간주하지 않으며, 중국 특허법 제25조에 따라 특허성을 인정받을 수 있다.

컴퓨터 프로그램에 관한 출원은 해당 출원이 기술적 솔루션에 해당하는 경우에만 특허로 보호받을 수 있다. 즉, 컴퓨터 프로그램에 관한 출원이 기술적 문제를 해결하기 위한 컴퓨터 프로그램의 실행을 포함하고 있고, 외부 또는 내부 대상을 제어하고 처리하기 위해 프로그램을 운영하는 컴퓨터라는 수단을 통해 자연법칙을 준수한 기술적 수단을 반영하여 자연법칙을 준수한 기술적 효과가 얻어져야 한다. 이 경우 해당 솔루션은 중국 특허법 제2조 제2항에 의거한 기술적 솔루션이며, 특허로 보호받을 수 있는 발명으로 볼 수 있다. 컴퓨터 프로그램 관련 출원의 솔루션이 기술적 문제를 해결하지 못하는 컴퓨터 프로그램의 실행을 포함하고 있거나, 또는 외부 또는 내부 대상을 제어

하고 처리하기 위해 프로그램을 운영하는 컴퓨터라는 수단을 통해 자연법칙을 준수한 기술적 수단을 반영하지 못한다면, 해당 솔루션은 중국 특허법 제2조 제2항에 의거한 기술적 솔루션이 아니며, 특허로 보호받을 수 있는 발명으로 볼 수 없다. 솔루션이 중국 특허법 제2조 제2항이 규정한 기술인지의 여부를 결정할 때, 기술적 수단, 기술적 문제 및 기술적 효과는 세 가지 중요한 요소이며, 세 가지를 하나로 보아 고려해야 한다.

나. 청구범위 기재요건

중국 특허법 제26조 제4항에 따라 청구범위는 발명의 설명에 의해 뒷받침될 수 있고, 명료하고 간결한 방식으로 특허로 보호해야 하는 발명의 범위에 맞게 작성되어야 한다. 즉 개별 청구항과 청구항 전체가 간결하게 작성될 것을 요구하고 있음을 의미한다. 기술적 특징은 발명의 기술 방안을 구성하는 구성 요소가 될 수 있으며, 구성 요소 간의 상호관계일 수도 있다. 청구범위에는 적어도 하나의 독립항이 있어야 하며, 종속항을 포함할 수 있다.

컴퓨터 프로그램 관련 특허출원의 청구범위는 방법 청구항으로 작성할 수도 있고 물건 청구항, 예를 들어 그 방법을 실현하는 장치로 작성할 수도 있다. 어떤 형식으로 작성한 청구항이든 모두 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되어야 하며, 반드시 전체적으로 그 발명의 기술 방안을 반영하고 기술 문제를 해결하는 필수 기술 특징을 기재해야 한다. 컴퓨터 프로그램이 갖춘 기능 및 효과만을 개괄적으로 기재하여서는 안 되며, 방법 청구항으로 작성하였으면 방법 순서의 절차에 따라 그 컴퓨터 프로그램의 각 기능 및 그 기능이 완성되는 방법을 자세히 기재해야 한다. 만약 장치 청구항으로 작성하였으면 그 장치의 각 구성 부분과 부분 간의 관계를 구체적으로 기재해야 하며, 각 부분은 하드웨어뿐만 아니라 프로세스를 포함할 수 있다.

소프트웨어 발명의 청구항에 어떤 솔루션이 포함되어 있더라도 ‘~을 포함하는 데이터 구조’, ‘~을 포함하는 신호’, ‘~을 포함하는 알고리즘’, ‘~을 포함하는 주식 거래 모델’ 등의 청구항 형식은 허용되지 않지만, ① ~ 단계를 포함하는 방법, ② ~ 기능 모듈 (~ 단계에 대응)을 포함하는 장치, ③ 컴퓨터 프로그램이 저장된 메모리 및 컴퓨터 프로그램을 실행하도록 구성된 프로세서를 포함한 장치, ④ 프로세서에 의해 실행될 때

~ 단계를 실행하도록 구성된 컴퓨터 프로그램이 기록(저장)된 컴퓨터 판독 가능한 저장매체 등과 같은 청구항의 형식은 허용된다.

다. 신규성 및 진보성 판단

현재 CNIPA 특허심사지침에 소프트웨어 발명의 신규성 및 진보성 판단에 관한 특별 규정은 마련되어 있지 않다. 그러므로 일반 기술 분야에 적용되는 신규성 및 진보성 판단 기준이 소프트웨어 발명에 동일하게 적용된다. 신규성 판단을 위한 절차는 CNIPA 특허심사지침, Part II, Chap. 3에 기재되어 있다. 보호의 범위와 관련한 청구항에 포함된 모든 부분이 신규성 판단 시 고려되어야 한다.

중국에서 진보성이란 선행기술과 비교하여 발명이 현격한 실체적 특징을 가지고 있고, 주목할 만한 개선을 보이는 것을 의미한다.²¹⁾ 발명은 선행기술과 비교했을 때, 통상의 기술자에게 자명한 것이 아니어야 하며, 현격한 실체적 특징을 가지고 있어야 한다. 또한 발명이 선행기술과 비교하여 우월한 기술적 효과를 만들어 낼 수 있다면, 주목할 만한 개선을 보인다고 간주할 수 있다. 청구항 발명의 진보성을 판단하는 방법은 CNIPA 특허심사지침, Part II, Chap. 4, Section 3.2.1.1에 기재되어 있다. 유럽의 문제 해결 방법(Problem Solution Approach)과 유사하게 중국 특허법 제22조에 따라 진보성을 판단하며, 다음의 세 단계로 판단한다.

① 가장 가까운 선행기술을 결정

가장 가까운 선행기술은 선행기술 중에서 보호를 받고자 하는 발명과 가장 밀접한 관련이 있는 기술방안을 가리키는 것으로서, 그것이 특출한 실질적 특성을 구비하였는지 여부를 판단하는 기초가 된다. 가장 가까운 선행기술은 예를 들면 보호를 받고자 하는 발명의 기술분야와 동일하며 해결하고자 하는 기술과제, 기술효과 또는 용도가 가장 근접하며 발명의 기술 특징이 가장 많이 기재된 선행기술이다. 설사 보호를 받고자 하는 발명의 기술분야와 다를지라도 발명의 기능을 실현할 수 있으며 발명의 기술 특징이 가장 많이 기재된 선행기술이다. 가장 가까운 선행기술을 확정할 때에는 기술 분야가 동일 또는 유사한 선행기술을 먼저 고려하여야 한다.

21) 중국 특허법 제22조 제3항: 창조성이란 종래 기술과 비교하여, 해당 발명이 현격한 실체적 특징과 현저한 진보를 구비하고 있고, 해당 실용신안이 실질적 특징과 진보를 구비하고 있는 것을 말한다.

② 발명의 탁월한 특징과 해당 발명으로 해결해야 할 기술적 문제를 결정

발명이 실제 해결하고자 하는 기술과제를 객관적으로 분석하고 확정해야 한다. 이를 위하여, 먼저 보호를 받고자 하는 발명과 가장 가까운 선행기술을 비교하여 어떠한 구별되는 특징이 있는지 분석한 다음 청구범위의 발명(보호를 요구하는 발명) 중에서 그 구별되는 특징에 의해 얻을 수 있는 기술효과에 근거하여 발명이 실질적으로 해결하고자 하는 기술과제를 확정해야 한다. 이러한 의미에서 볼 때, 발명이 실질적으로 해결하고자 하는 기술과제는 보다 나은 기술효과를 얻기 위하여 가장 가까운 선행기술을 개량하는 것을 가리킨다.

③ 청구 발명이 통상의 기술자에게 자명한지를 결정

이 단계에서는 가장 가까운 선행기술과 발명이 실제 해결하고자 하는 기술과제의 관점에서 보호를 받고자 하는 발명이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 판단하는 것이다. 판단과정에서 선행기술의 전체내용에 기술암시가 존재하는지 여부를 결정한다. 즉 선행기술 내에 기술문제(즉 발명이 실제로 해결하고자 하는 기술문제)를 해결하기 위하여 가장 가까운 선행기술에 이용하여 그 구별되는 특징을 도출할 수 있는 암시가 있는지 여부로 결정해야 한다. 이러한 암시는 통상의 기술자가 상기 기술과제를 만났을 경우 가장 가까운 선행기술을 개량하여 보호를 받고자 하는 발명을 얻게 하는 동기가 될 수 있다. 선행기술에 이러한 ‘기술암시’가 존재하는 경우에 발명은 용이한 것으로 특출한 실질적 특징을 가지지 않는다.

발명이 진보성을 구비하였는지 여부는 보호를 받고자 하는 발명에 초점을 맞추어야 한다. 그러므로 발명의 진보성에 대한 평가는 청구항이 한정하는 기술방안에 중점을 두어 진행해야 한다. 선행기술에 대하여 공헌하는 발명의 기술특징(예를 들면, 예측하지 못한 기술효과를 생산하는 기술특징, 기술편견을 극복한 기술특징)은 청구항에 반드시 기재해야 한다. 그렇지 않으면 설사 발명의 상세한 설명에 그 내용을 기재하였다고 할지라도 발명의 진보성을 평가할 때에는 고려하지 않는다. 그밖에 진보성의 판단은 청구항이 한정하는 기술방안의 전체에 초점을 맞추어 진행한다. 즉, 기술방안이 진보성을 구비하는지 여부를 평가하는 것은 기술특징이 진보성을 구비하고 있는지 여부를 평가하는 것이 아니다.

소프트웨어 관련 발명의 진보성 판단 시 가장 가까운 선행기술과 청구 발명을 구별할 수 있는 특징을 확인한 후, 실제로 해결된 문제가 청구 발명에 포함된 비기술적 특징 때문에 비기술적인 상황이 발생할 수 있다. 실제로 해결된 문제가 비기술적이라면, 솔루션은 선행기술에 기술적 기여를 하지 않아 결과적으로 청구 발명의 기술적 솔루션이 진보성이 결여되었다고 판단될 수 있다. 실제로 해결해야 할 문제가 기술적이라면, 진보성 판단의 일반적인 기준에 의거해 선행기술에 기술적 동기가 있는지와 솔루션이 자명한지 또 진보성을 포함하고 있는지를 판단한다. 기술적 및 비기술적 특징이 발명의 기술적 문제를 해결하기 위해 혼합되어 사용된다면, 혼합된 것들은 진보성 판단시 함께 고려해야 한다. 유럽과 마찬가지로, 중국에 컴퓨터 관련 발명을 출원하고자 하는 출원인은 기술적 문제를 해결하고 기술적 효과를 달성하는데 기여하지 않는 기술적 특징을 활용해서는 안된다. 발명의 설명에 충분한 기술적 특징을 포함하도록 하여, 기술적 특징이 특정한 기술적 문제를 해결할 수 있는 솔루션을 형성할 수 있게 하여야 한다.

7 심사 실무에 대한 비교 및 분석

지금까지 소프트웨어 발명에 대한 주요국의 심사 실무를 특히 적격성 판단, 청구범위 기재요건, 신규성 및 진보성 판단의 관점에서 살펴보았다. 이를 표로 정리하면 다음과 같다.

[표] 소프트웨어 발명에 대한 주요국 심사 실무 비교

항목	한국	미국	일본	유럽	중국
특히 적격성	<ul style="list-style-type: none"> - 경제법칙, 인간의 정신활동, 인위적 결정, 단순한 정보의 제시는 불인정 - 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되어야 인정 	<ul style="list-style-type: none"> - 자연법칙, 자연현상 또는 추상적 아이디어에 해당되면 불인정 - 추상적 아이디어에 해당하더라도 사법적 예외를 능가하는 추가적인 요소들을 기술하면 인정 	<ul style="list-style-type: none"> - 자연법칙 자체, 자연법칙을 이용하지 않은 것, 단순한 발견, 정보의 단순한 제시는 불인정 - 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구현되어야 인정 	<ul style="list-style-type: none"> - 정신적 활동, 수학적 방법, 미적 창조물 또는 정보의 제시는 불인정 - 하드웨어와 소프트웨어 간의 일반적인 물리적 상호 작용 이상의 기술적 효과를 발생시키면 인정 	<ul style="list-style-type: none"> - 수학 이론, 게임 규칙 및 방법, 컴퓨터 프로그램 자체, 정보 제공 방법은 불인정 - 기술적 문제를 해결하기 위하여 기술적 솔루션을 이용하고 그로 인해 기술적 효과가 얻어지면 인정

<p>청구범위 기재요건</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 컴퓨터 프로그램 청구항은 인정되지 않으나, 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 청구항 인정 - 프로그램 제품 또는 프로그램 신호 청구항 불인정 	<ul style="list-style-type: none"> - 물리적 또는 유형적 형태를 갖지 않는 컴퓨터 프로그램 또는 컴퓨터 프로그램 제품 청구항 불인정 - 전자기 신호 또는 반송파와 같은 일시적 형태의 신호 전송 청구항 불인정 	<ul style="list-style-type: none"> - 컴퓨터 프로그램을 물건의 발명으로 인정 - 데이터 또는 데이터 구조 청구항 인정 - 프로그램 제품이나 프로그램 신호 청구항 불인정 	<ul style="list-style-type: none"> - 컴퓨터 프로그램 또는 컴퓨터 프로그램 제품 청구항 인정 - 컴퓨터 프로그램을 저장 또는 이송하는 데이터 캐리어 및 데이터 캐리어 신호 청구항 인정 	<ul style="list-style-type: none"> - 컴퓨터 프로그램 청구항 불인정 - 기록된 프로그램 자체만으로 한정한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 또는 컴퓨터 프로그램 제품 불인정 - 프로그램 절차를 포함하는 기록매체 청구항 인정
<p>신규성 및 진보성</p>	<p>청구 발명을 인위적 결정사항과 시스템화 방법으로 분리하지 않고, 유기적으로 결합된 전체로서 파악하여 진보성을 판단</p>	<p>Graham 판단 기준에 따라 자명성을 판단하되, 선행 기술 간의 조합이 쉬운지를 판단하기 위한 TSM 테스트를 유연하게 적용</p>	<p>청구 발명을 인위적인 결정 등과 시스템화된 기술로 나누어 인정하지 않고, 전체로서 파악하여 진보성을 판단</p>	<p>문제 해결 접근법을 이용하여 자명성을 판단하되, 기술적 특징에 기여하지 않는 순수 비기술적 특징은 비자명성 입증에 사용할 수 없음</p>	<p>문제 해결 접근법과 유사하게 자명성을 판단하되, 기술적 특징과 비기술적 특징으로 구성된 발명의 경우, 양 측면을 함께 고려하여 판단</p>

우리나라와 일본에서는 특히 적격성 판단 시 청구항에 하드웨어적 요소가 기재되어 있고, 인위적 결정, 인간의 정신활동, 경제법칙 또는 게임 규칙 등에 관한 것이 아니라면 특히 적격성이 있는 것으로 판단하고 발명의 효과는 고려하지 않지만, 유럽과 중국에서는 청구항에 발명의 기술적 구성뿐만 아니라 그 구성에 의한 발명의 기술적 효과의 발생 여부도 특히 적격성 판단에 고려한다. 미국의 경우에는 수정된 특허 적격성 가이드라인을 통해 기존에는 추상적 아이디어라는 이유로 거절이 극복되지 못하는 경우가 많았는데, 추상적 아이디어라고 하더라도 추가적인 요소(significantly more)가 있는 경우에는 특허 적격성을 인정하여 특허 적격성 요건을 일정 부분 완화하였다.

컴퓨터 프로그램 관련 청구항의 경우 한국, 미국은 기록매체 또는 저장매체와의 결합이 필수적이거나, 일본, 유럽은 매체와의 결합이 필수적이지 않으며, 중국에서는 컴퓨터 프로그램 자체 또는 단순히 매체에 기록된 컴퓨터 프로그램 자체라면 특허로 보호받을 수 있는 발명으로 간주하지 않지만, 청구항의 내용이 기술적 특징을 포함하고 있다면 특허성을 인정받을 수 있다.

진보성 판단에서 한국과 일본의 경우, 통상의 기술자는 해당 기술 분야의 출원시 기술 상식을 가지고 통상의 기술적 수단을 이용하여 창작 능력을 발휘할 수 있는 인물인 반면, 유럽과 중국에서는 통상의 기술자가 통상의 기술적 수단을 이용하여 선행기술의 교시에 따라 움직이는 인물로 통상의 기술자의 창작 능력은 부정하고 있다. 미국의 경우 통상의 기술자는 발명 당시 관련 기술을 알고, 평범한 창조력을 가진 인물로 통상의 기술자의 창작 능력을 어느 정도 인정하고 있는 것으로 보인다. 또한, 한국과 일본은 청구 발명을 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 있는지가 판단의 기준인 반면, 미국, 유럽 및 중국은 청구 발명이 선행기술로부터 자명한지가 판단의 기준인 차이도 있다. 용이하게 발명할 수 있는 발명은 자명한 발명에 비하여 추가적인 노력이 필요한 개념으로 생각되며, 이러한 개념적 차이로 인해 진보성을 보는 관점 및 진보성의 폭에 있어서 차이가 나타나고, 진보성을 판단하는 구체적인 판단 방법에서 서로 다른 특성을 보이는 것으로 생각된다. 한편, 소프트웨어 관련 발명과 같이 청구항에 기술적 및 비기술적 특징들이 혼합된 형태의 진보성을 판단할 때, 비기술적 특징으로 여겨진 것 중에서 청구 발명 중의 기술적 특징과 상호작용함으로써 기술적 특징의 물리적 성질 또는 기술적 기능에 변화를 일으키게 하는 비기술적 특징만 진보성 판단시 고려하는 유럽이나 중국의 실무와는 달리 한국과 일본의 실무는 청구항의 발명을 기술적 특징과 비기술적 특징으로 구분하지 않고 유기적으로 결합된 전체로서의 발명으로 파악하여 진보성을 판단하는 차이점이 있다.

새로운 기술을 보호하기 위한 법과 제도는 기술의 발전 속도에 비해 다소 느리게 마련되어 왔지만, 세계 각국은 새로운 형태의 기술이나 빠르게 변화하는 기술에 대한 발명 보호에 틈이 발생하지 않도록 적극적으로 특허 심사기준을 제정 또는 개정해왔다. 본 글이 소프트웨어 발명의 심사를 담당하는 심사관에게는 수시로 개정되는 국내외 심사기준에 대한 이해와 함께 소프트웨어 발명에 대한 특허 적격성, 청구범위 기재요건, 신규성 및 진보성 판단의 심사 일관성을 확보하기 위한 밑거름이 되기를 바라고, 소프트웨어 발명에 대한 출원을 준비하는 출원인 또는 대리인에게는 주요국에서 특허 등록의 가능성을 높일 수 있는 길잡이가 되기를 바란다.

참고 문헌

<단행본(국내 및 동양)>

- 박동식, 『유럽 특허법』, 세창출판사, 2016.
- 박상현, 『세계 주요국의 소프트웨어 특허제도 분석: 한국, 일본, 미국, 유럽, 중국 특허청에서의 소프트웨어 특허에 대한 심사 실무 비교 분석』, 에이콘출판사, 2017.
- 이기성, 김수진, 『중국 특허법』, 세창출판사, 2014.

<학술지(국내 및 동양)>

- 강기봉, “미국 특허법상 소프트웨어 발명의 특허대상적격성”, 『지식재산연구』, 제13권 제1호(2018).
- 김종호, “미국 특허제도에 있어서의 진보성 - 특허출원 심사에서 진보성의 판단 현황과 문제점-”, 『법이론실무연구』, 제7권 제3호(2019).

<기타자료>

- 특허청, “주요국의 지식재산권법 비교 분석: 법제 비교연구”, 한국지식재산연구원, 2019.
- 谷 義一, 牛久 健司, 新開 正史, 河野 英仁, ‘世界のソフトウェア特許 -その理論と実務’, 発明推進協会, 2013.
- EPO and JPO, ‘Comparative Study on Computer Implemented Inventions/ Software Related Inventions’, 2018.
- EPO and CNIPA, ‘Comparative Study on Computer Implemented Inventions/ Software Related Inventions’, 2019.
- EPO and KIPO, ‘Comparative Study on Computer Implemented Inventions/ Software Related Inventions’, 2021.



www.kipo.go.kr 

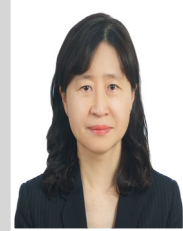
지식재산 논단



지식재산 논단

상표의 동일·유사판단에 관한 주체적 기준

충남대학교 법학전문대학원 육소영 교수 ▶



목 차 / Contents

1. 서론	168
2. 유사판단의 주체적 기준	168
3. 수요자의 속성에 따른 주체적 판단기준	171
가. 의약품 상표	
나. 전문적 서비스	
다. 고가의 상품	
4. 거래실정에 따른 주체적 판단기준	176
5. 결론	177

Korean Intellectual Property Office

1 서론

상표의 동일·유사판단은 상표의 출원·등록, 권리범위, 침해 등 상표의 권리화부터 침해에 이르기까지 상표법 상의 모든 쟁점을 다루는데 근간이 되는 개념이라고 할 수 있다. 이때 상표의 동일이라 함은 물리적 동일만이 아니라 거래사회 통념상 동일한 상표라고 인식할 수 있는 상표를 포함하는 개념이며,¹⁾ 상표의 유사란 상표의 외관·칭호·관념 중 어느 한 가지 이상의 면에서 비슷하여 거래자 또는 일반 수요자로 하여금 상품의 오인·혼동을 불러일으킬 우려가 있는 경우를 말한다.²⁾ 이러한 유사판단은 해당 상품의 소비자의 관점에서 판단되며, 이를 유사판단의 주체적 기준이라고 한다. 따라서 상품의 소비자를 누구로 정하는지에 따라 상표의 유사판단의 결과가 달라질 수 있다. 그런데 주체적 기준을 정함에 있어 상품의 다양성에도 불구하고 통일적으로 적용할 수 있는 하나의 소비자집단을 상정하고 이러한 소비자집단을 기준으로 유사여부를 판단하는 것이 일반적이다. 그렇다면 상품의 다양성 그리고 유통경로의 다양성에도 불구하고 하나의 소비자집단을 상정하고 이를 기준으로 상표의 유사여부를 판단하는 것이 타당한지 의문이 아닐 수 없다. 따라서 이하에서는 이러한 유사판단의 주체적 기준의 타당성에 대하여 검토해보고자 한다.

2 유사판단의 주체적 기준

상표의 유사판단은 해당 지정상품의 일반 거래자나 수요자가 그 상품을 구입할 때 보통으로 기울이는 주의력을 기준으로 하여야 한다.³⁾ 즉 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 상표의 유사여부를 판단한다. 이때 소비자는 상품의 판매경로나 마케팅에 의해 결정되는 것으로 보인다. 상표심사기준에서도 상표의 유사여부는 그 상표가 사용될 지정상품의 주된 수요계층과 기타 그 상품의 거래실정을 고려하여 일반수요자의 주의력을 기준으로 판단해야 한다고 보고 있다. 이때 일반수요자는 현실의 구체적인 수요자가 아니라 평균적 존재로서의 수요자 일반을 의

1) 박종태, 『리담상표법』, 한빛지적소유권센터, 2021, 177면.

2) 대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결.

3) 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후11121 판결.

미하며, 주의력이 부족한 사람 또는 전문적인 관찰력, 특수한 취미, 고도의 교육을 받은 사람의 주의력을 기준으로 하여서도 안된다.⁴⁾

재산권인 상표권을 보호하는 상표법에서 이처럼 판단의 주체적 기준을 소비자로 하는 것은 상표법이 권리자 외에 소비자보호라고 하는 이중(dual) 목적을 가지고 있기 때문인 것으로 보인다. 상표법은 상표권자가 쌓아올린 신용에 무단 편승하려는 경쟁자로부터 상표권자를 보호하고자 함과 동시에 출처의 혼동으로 인하여 소비자에게 야기 되는 불이익으로부터 소비자를 보호하고자 한다. 예를 들어 불법복제 의약품이나 타이어 등이 소비자들에게 야기할 위험성은 단순히 금전적 손해를 넘어선 것이라고 할 수 있다.⁵⁾

이런 관점에서 PROFESSIONAL CADAM과 PROFESSIONAL의 유사여부가 문제가 된 사안에서 PROFESSIONAL CADAM의 출원인은 컴퓨터프로그램이 내장된 디스크, 컴퓨터프로그램이 내장된 자기디스크, 컴퓨터프로그램이 내장된 펀치드 카드, 컴퓨터를 지정상품으로 상표등록출원을 하였다. CADAM은 컴퓨터 그래픽 기능을 이용하여 제품을 설계하고 컴퓨터의 도움을 받아서 설계된 제품을 다시 자동화된 생산방법에 따라 작업하는 일을 말한다.⁶⁾ 등록상표는 PROFESSIONAL을 횡서한 하단에 한글로 프로페셔널을 병기한 상표로서 차단기, 전자계산기 등을 지정상품으로 한다. 두 상표의 유사판단에 대하여 특허청 항고심판소는 이 두 개의 상표가 동일한 지정상품의 거래에 있어서 일반수요자나 소비자에게 객관적인 관찰에 의하여 두 상표의 공통되는 PROFESSIONAL이라는 표기부분에 중점을 두고 그 상품의 출처를 오인 혼동을 야기할 우려가 충분히 있다고 보았다. 반면에 대법원은 출원상표인 프로페셔널 카담은 프로페셔널로 호칭되어 “카담”이라는 호칭이 있어서 전체적으로 볼 때 수요자에게 혼동을 초래할 만큼 유사하다고 볼 수 없고 관념에서도 “전문적인 카담회사”와 “전문적인”이라는 뜻으로 현저한 차이가 있으며 외관에 있어서도 출원상표는 영문자만으로 구성되어 있는데 반하여 등록상표는 영문과 한글이 병행되어 있어 서로 유사하다고 볼 수 없다고 보았다.⁷⁾ 카담회사의 지정상품 즉 생산제품을 고려할 때 해당 프로그램을 사용

4) 특허청, 『상표심사기준』, 특허청, 2021, 50711면.

5) J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fifth Edition, West, 2021, §2:22.

6) 네이버국어사전, <www.naver.com>, 검색일: 2022. 1. 25.

하는 소비자인 컴퓨터 전문가들에게 카담은 보통명칭일 수 있고 그렇다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다. 그러나 대법원은 출원상표의 소비자는 전문가들이라고 하여도 등록상표의 소비자는 일반인들이라고 할 수 있고 그렇다면 이들은 CADAM을 보통명칭으로 인식하지 못할 것이므로 CADAM에 의해 두 상표는 구별되며 비유사한 상표라고 한 것으로 보인다. 대법원은 실제 출원인과 상품의 최초소비자는 전문가들이라 하여도 최종 소비자는 일반인이라 할 수 있고 이들은 CADAM이 보통명칭이라는 것을 인식하지 못할 것이라고 보았다.

반면 특허법원은 EVERKO와 선등록상표인 에바코, ebaco 상표의 유사성이 문제가 된 사안에서 이들은 외관이 서로 상이하고 관념은 대비할 수 없지만 호칭이 동일 내지 유사하여 유사한 상표들로 보았다. 이때 지정상품은 외과용 기기 등의 의료기기 관련 제품으로서 실질적인 수요자가 의사 등 전문직에 종사하는 사람들로서 단순히 호칭에만 의존하여 거래하지 않고 실제 제품이나 상품을 보면서 거래한다는 점 등을 고려할 때 유사한 상표에 해당하지 않는다는 취지의 주장을 받아들이지 않았다.⁸⁾ 이때 특허법원은 상품의 실질적인 소비자가 누구인지 보다는 그 상품의 유통경로와 유통방법에 더 주목한 것으로 보인다. 즉 실질적인 수요자는 의사 등 전문직 종사자로서 상표의 작은 차이점도 구별해낼 수 있는 주의력을 가지고 있을 것이지만 광고나 전화 주문 등에 의한 거래를 고려할 때 호칭의 유사성으로 인하여 두 상표가 오인, 혼동을 불러일으킬 수 있어서 두 상표를 유사한 것으로 보았다. 특허법원은 이 판결에서 상표의 유사성 판단에 있어 소비자가 아닌 거래실정 즉 유통경로에 주목한 것으로 보이며, 소비자의 전문성에도 불구하고 거래실정을 고려할 때 호칭의 유사성으로 인하여 오인, 혼동을 일으킬 가능성이 높은 것으로 판단하였다.

사용자주의를 취하는 미국법 하에서도 소비자의 주관적 인식(state of mind)은 상표를 둘러싼 모든 쟁점을 판단하는 근간이 된다. 사용에 의해 소비자들에게 상표로서 식별력이 있다는 것이 인정되어야 상표로서 보호를 받을 수 있으며, 소비자들에게 출처에 대한 혼동을 야기할 가능성이 있어야만 상표권 침해가 성립한다. 이때 미국법에서도 기준이 되는 소비자는 상표의 구별에 주의력을 기울이는 섬세한 소비자가 아니라

7) 대법원 1989. 9. 29. 선고 88후1410 판결.

8) 특허법원 2019. 1. 24. 선고 2018허6801 판결.

가상의 평균 수요자를 의미하는 것으로 보고 있다. 즉 상표법은 전문가를 보호하고자 하는 것이 아니며, 무지하고 경솔하며 쉽게 속는 사람으로서 상표를 주의 깊게 살피고 분석하는 것이 아니라 외관이나 즉각적인 인상에 의해 결정을 내리는 자를 기준으로 한다.⁹⁾

3 수요자의 속성에 따른 주체적 판단기준

가. 의약품 상표

우리나라에서 상표의 유사여부는 수요자를 기준으로 판단한다는 원칙이 확립되었음에도 불구하고 의약품 상표에 대해서는 평균적인 일반인이 아닌 실질적인 수요자를 기준으로 유사여부를 판단하는 경우가 많다. 의약품은 약사법에 따라 일반의약품과 전문의약품으로 구분되며, 일반의약품이란 오용·남용될 우려가 적고 의사나 치과의사의 처방 없이 사용하더라도 안정성 및 유효성을 기대할 수 있는 의약품, 질병 치료를 위하여 의사나 치과의사의 전문지식이 없어도 사용할 수 있는 의약품 또는 의약품의 제형과 약리작용상 인체에 미치는 부작용이 비교적 적은 의약품으로서 식품의약품안전처장이 지정하는 물품을 말한다. 대조적으로 전문의약품이란 일반의약품이 아닌 의약을 말한다(약사법 제2조 제1항 9호 및 제10호).

일반의약품은 약을 구매하는 소비자가 수요자가 되는 반면, 전문의약품은 의사나 치과의사의 처방이나 전문지식에 의한 도움을 받아야만 사용할 수 있는 의약품으로서 처방을 하거나 전문지식을 가진 의사, 치과의사, 약사가 수요자라고 할 수 있다. 특히 약사법 제68조 제6항에서는 전문의약품이나 전문의약품과 제형, 투여 경로 및 단위제형당 주성분의 함량이 같은 일반의약품의 광고를 원칙적으로 금지한다. 따라서 일반인들은 전문의약품에 대한 정보를 알 수 없으며 최종소비자로서의 지위만을 가질 뿐 전문의약품을 선택할 수 있는 위치에 있지 아니하다.

이런 관점에서 대법원은 2017후2208판결에서 노인성기억감퇴증치료제를 지정상품으로 하는 등록상표 GLIATAMIN이 동일상품을 지정상품으로 하는 GLIATILIN과 글리아티린의 결합으로 이루어진 상표와 유사한지 여부를 판단함에 있어 노인성기억감

9) J. Thomas McCarthy, *Ibid.*, §2:22.

퇴증치료제는 전문의약품으로서 의사나 약사에 의해 의약품이 선택되므로 이들을 기준으로 유사여부를 판단하였다. GLIATAMIN과 GLIATILIN은 상표의 유사판단의 일반원칙을 적용할 때, 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표로서 상표의 구성 부분 중 어느 부분도 식별력이 없거나 미약하여 그 중 일부만이 요부라고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사여부를 판단하여야 한다.¹⁰⁾

GLIATAMIN과 GLIATILIN은 앞의 3음절에 해당하는 ‘GLIA(글리아)’ 부분이 공통되고, 뒤의 2음절에 해당하는 ‘TAMIN’과 ‘TILIN(티린)’ 부분에 차이가 있다. 이 중 앞부분의 ‘GLIA(글리아)’ 부분은 ‘신경교(신경교, neuroglia)’ 또는 ‘신경교세포(glia cell)’를 의미하고, 뒷부분의 ‘TAMIN’과 ‘TILIN(티린)’은 조어로서 의약품 작명 시 다른 용어에 붙어 접사와 유사하게 사용되는 부분이다. 그리고 의학 및 약학 관련 신문 등에는 ‘GLIA(글리아)’ 연구를 통해 치매, 파킨슨씨병, 간질, 불면증, 우울증, 자폐증 등 뇌질환을 치료할 수 있다는 내용의 기사가 다수 게재되어 있다. 따라서 ‘GLIA(글리아)’의 의미 및 사용실태, 의약품에 관한 거래실정을 고려하면, ‘GLIA(글리아)’ 부분은 그 지정상품인 의약품과의 관계에서 뇌신경질환 관련 치료제로 수요자에게 인식되어 요부가 될 수 없으며, 뒷부분에 위치한 ‘TAMIN’과 ‘TILIN(티린)’도 조어이기는 하나 의약품 작명 시 다른 용어에 붙어 접사와 같이 사용되고 있으므로 독립하여 요부가 될 수 없다. 따라서 상표의 어느 부분도 요부가 될 수 없으므로 결합상표 전체를 기준으로 유사여부를 판단하여야 한다.¹¹⁾

결론적으로 대법원은 비록 이 사건 등록상표와 선등록상표들 중 ‘GLIA(글리아)’ 부분이 공통되기는 하지만, 수요자는 뒤의 두 음절인 ‘TAMIN’과 ‘TILIN(티린)’의 외관과 호칭의 차이로 혼동을 피할 수 있을 것으로 보이므로 GLIATAMIN과 GLIATILIN은 동일 또는 유사하다고 볼 수 없는 것으로 판단하였다. 반면에 원심인 특허법원은 두 상표의 일부인 ‘GLIA(글리아)’ 부분은 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없고, 위 상표들은 호칭이 유사하여 전체적으로 볼 때 두 상표는 서로 유사하다고 판단하였다.¹²⁾ 대법원과 달리 특허법원은 일반의약품과 전문의약품을 구분하면서도 일반의약

10) 대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결.

11) 위의 판결.

12) 특허법원 2017. 8. 18. 선고 2016허9196 판결.

품의 경우에도 약사는 구매자가 필요한 의약품을 선택할 수 있도록 도와주는 복약지도를 할 의무가 있어 의사, 약사 등이 실제 의약품의 판매 및 거래관계에 개입하고 있는 실정을 감안할 때 의약품 상표에 대한 판단은 최종 수요자인 일반 소비자만이 아니라 의사, 약사 등의 인식도 일반수요자와 함께 고려되어야 한다고 보았다. 그러나 대법원과 특허법원 모두 노인성기억감퇴증치료제라는 해당 상품은 의사나 약사와 같은 전문가에 의해 유사여부가 판단되어야 한다고 보았다.

그럼에도 특허법원이 대법원과 다른 결론을 내린 것은 일반의약품과 전문의약품의 수요자를 달리 보지 않은 점 외에 의사, 약사 등의 전문가들도 GLIA 부분이 신경교 또는 신경교세포를 의미하는 것이라고 직감하지 않는다는 설문조사 결과를 인정했기 때문인 것으로 보인다. 반면 대법원은 전문의약품의 유사판단의 주체를 의사, 약사와 같은 전문가로 보았으며 일반인과 전문가의 유사판단의 인식기준이 다른 것으로 판단한 것으로 보인다. 비록 대법원 판례의 어디에서도 직접적으로 의사나 약사와 같은 전문가가 일반인에 비하여 더 주의력이 높아 상표 사이의 차이점을 쉽게 찾아낸다는 점을 언급하고 있지는 않다. 그럼에도 불구하고 GLIA부분의 공통성에도 불구하고 두 음절인 TAMIN과 TILIN의 외관과 호칭의 차이로 혼동을 피할 수 있다고 판단하고 있다. 그런데 여러 음절의 단어에서는 어두 부분이 강하게 발음되고 인식되는 것이 우리나라 일반 거래사회에서의 언어관행이므로¹³⁾ 두 상표는 유사 음역에 있다고 보여지며, 외관도 의미 없는 조어 부분만이 상이하여 유사하다고 보여진다. 따라서 수요자인 의사나 약사와 같은 전문가가 일반인에 비하여 더 높은 주의력을 가지고 있다는 것을 전제로 하지 않는다면 두 상표를 유사하다고 판단한 이유를 설명하기 어렵다.

나. 전문적 서비스

특정 전문가 집단을 대상으로 하는 서비스 상표에 대한 판결로 주체적 기준에 대한 시사점을 제공하는 것으로 미국의 법률 등 데이터제공 사이트인 LEXIS와 토요타의 LEXUS 자동차 사건이 있다. 이 사건에서는 실질적 수요자나 유통망을 통해 수요자집단으로 규정된 자를 기준으로 상표의 유사판단을 하였다.

법률검색서비스 Lexis는 우리나라에서도 Westlaw와 함께 미국의 법률정보 검색서

13) 대법원 1995. 9. 26. 선고 95후439 판결.

비스 제공자로 널리 알려져 있다. Lexus는 토요타에서 제작, 판매하는 고급자동차 상표로서, 두 상표의 지정상품이 법률정보검색서비스와 자동차로 비유사하기 때문에 두 상표의 유사와 이를 바탕으로 한 희석화 여부가 문제가 되었다. 1심법원에서는 두 상표가 유사함을 전제로 희석화를 인정하였지만 항소심법원은 1심법원과 다른 입장을 취하였다.¹⁴⁾

Lexis는 고대 그리스어에 어원을 둔 단어로서 구, 단어, 말하기 등의 의미를 가지며 후에 라틴어에서도 단어, 연설 또는 언어의 의미를 가진 단어로 사용되었다. 따라서 Lexis는 조어는 아니며 다른 여러 사업주체나 상품을 표시하기 위하여 사용되고 있다. 그럼에도 불구하고 Mead Data가 제공하는 LEXIS 정보검색서비스는 이 서비스를 이용하는 변호사들이나 회계사들에게는 널리 알려진 상표이다. 설문조사 결과에 의하면 대상자의 1%만이 LEXIS를 상표로서 인식되었으며 이들 1%에 속하는 자들의 절반이 변호사나 회계사들이었다고 한다.¹⁵⁾

일본 자동차회사인 Toyota는 미국설립 자회사를 통하여 제작된 차를 미국 내에서 판매하여 왔으며, 1987년에는 기존 자동차 라인과 차별되는 고급승용차 라인을 개발하였다. Toyota는 이 자동차의 마케팅 대상을 연 수입 5만달러 이상의 교육받은 전문직 종사자들로 정하였다. 이후 이러한 마케팅계획을 이행하기 위하여 연 천팔백만달러에서 이천만달러를 사용할 계획을 가지고 있었다. 또한 Toyota는 법률가의 자문을 통해 LEXIS와 LEXUS 사이에 법적 충돌이나 저촉은 발생하지 않는다는 것을 미리 확인하였다.

1심법원에서는 상표의 유사판단에 관한 일반원칙을 적용하여 LEXIS와 LEXUS의 유사여부를 판단하였다. 그 중에서 두 상표의 칭호의 유사성에 주목하였으며, 두 상표는 유사하다는 최종결론을 내렸다. 이러한 최종결론을 바탕으로 1심법원에서는 LEXUS 상표의 사용이 LEXIS 상표의 상표권을 희석화한다는 결론에 도달하였다.

항소심법원은 1심법원에서 두 상표가 유사하다고 판단한 근거가 된 칭호의 유사성과 관련하여 변호사나 TV·라디오 아나운서들과 같이 주의 깊고 정확하게 발음하는 사람들은 LEXUS와 LEXIS를 구별하여 발음한다고 판단하였다. 그럼에도 불구하고 칭호

14) Mead Data Cent. Inc. v. Toyota Motor Sales U.S.A. Inc., 875 F. 2d. 1026 (Second Circuit) (1989).

15) *Ibid.*

가 유사하며 외관과 관념의 차이가 두 상표의 유사성을 감소시킨다고 판단하였다. 또한 LEXIS의 소비자들은 변호사와 회계사들과 같이 매우 섬세한 소비자들이며 이들을 기준으로 판단할 때 희석화의 식별력 약화는 일어나지 않을 것이라고 판단하였다. 그러므로 항소심법원은 1심법원의 판결을 뒤집으면서, 두 상표와 지정상품의 비유사성, LEXIS 소비자의 섬세함, 악의적 의사의 부재, LEXIS 상표의 제한적 저명성 등을 이유로 희석화를 인정하지 않았다.¹⁶⁾

다. 고가의 상품

자동차나 명품과 같이 고가의 상품을 구매하는 자들은 일반적 소비재를 구매하는 자들보다 상품의 구매에 더 많은 주의력을 기울일 것이다. 따라서 이들은 일반수요자들보다 상표의 차이점에 대하여 더 많이 주목할 것이고 작은 차이점도 쉽게 구별해내기 때문에 오인, 혼동이 일어날 가능성이 적다. 이를 보여주는 사례로 Rolex 판결이 있다.


고가의 Rolex 시계와 중저가 시계인 Rolens의 상표유사여부가 문제가 된 사안에서 대법원은 “2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다”고 보았다. 즉 외관, 칭호, 관념이라는 유사판단기준을 적용할 때 유사한 상표라고 하더라도 구체적 오인, 혼동가능성이 없는 경우에는 유사한 상표로서 등록무효를 인정하지 않겠다는 것이다.

이 사건에서 Rolens 상표는 출원당시에 시계류의 국내 일반거래계에서 수요자간에 널리 알려져 있었다고 할 것이고 지정상품들은 중저가의 상품이어서 거래자 및 일반수

16) *Ibid.*

요자는 일반적인 보통 수준의 사람들이라고 할 수 있다. 반면에 Rolex 상표의 상품은 세계적으로 유명한 고가, 고품질의 시계로서 그 주요 거래자는 재력이 있는 소수의 수요자에 불과하며, 양 상품의 지정상품들은 외형과 품위에 있어서 현저한 차이가 있고 국내에서는 공항 등의 보세구역 면세점에서 극히 소량 거래되고 있을 뿐이고 외국 여행객을 통하여 극소수 반입되는 정도에 불과하여 양 상표가 동일한 지정상품에 다같이 사용될 경우라도 거래자나 일반수요자에게 상품의 품질이나 출처에 대하여 오인 혼동을 일으키게 할 염려는 없다고 대법원은 판단하였다. 즉 고가, 고품질의 상품에 사용되는 Rolex는 그 수요자가 재력이 있는 소수의 자로서 유통도 제한적이라는 점에서 비록 추상적으로는 Rolex와 Rolens가 유사하다고 하더라도 구체적으로는 혼동가능성이 없어서 유사한 상표가 아니라는 것이 대법원이 최종 판단이다.

4 거래실정에 따른 주체적 판단기준

외국어 상표의 경우 일반수요자가 그 의미를 인식하고 호칭할 수 있는지가 유사판단에 있어 중요한 기준이 된다. 외국어로 된 상표에 대해서는 우리말로 음역 또는 번역하여 그 음역, 번역한 우리말에 대해서 유사판단의 일반원칙을 검토하여야 한다.¹⁷⁾ 특히 외국어 상표의 경우 성명상표가 다수 존재하는데 외국어 성명상표의 유사판단에 대하여 심사기준에서는 성명상표의 유사여부는 판단은 거래사회에서 성명전체로 사용되는 경우(예: Calvin Klein), 국내수요자에게 성명 전체로 어느 정도 인식된 경우(예: NINA RICCI), 외국에서 흔한 이름에 성이 결합되어 전체로 인식될 수 있는 경우(예: steven BY STEVE MADDEN), 상표의 구성형태로 보아 전체로 인식될 수 있는 경우(예: )에 전체관찰에 의해 판단하도록 하고 있다.¹⁸⁾ 즉 전체관찰을 해야 하는 경우와 그렇지 않은 경우를 구별하는 기준은 소비자가 성명상표를 성명 전체로서 인식하는지 여부 또는 거래사회에서 성명전체로 사용되는지가 된다. 즉 Calvin Klein은 거래사회에서 성명으로서 사용될 뿐만 아니라 소비자가 성명 전체로서 인식하기 때문에 성명전체로서 유사판단을 해야 하는 반면에, Alfredo Versace와 Gianni Versace

17) 특허청, 앞의 책, 100201면.

18) 특허청, 앞의 책, 50715-50716면.

는 Calvin Klein과 같이 성명 전체로서 사용되고 있음에도 소비자가 Versace만으로 인식하기 때문에 Versace만으로 유사판단을 하였다.¹⁹⁾ 즉 거래실정에서 소비자가 상표를 어떻게 인식하는지가 유사판단의 기준이 되며, 일반적 소비자가 아니라 거래실정에서의 소비자가 판단의 기준이 된다고 할 수 있다.

5 결론

심사기준에 따르면 상표의 유사판단은 상표가 사용될 지정상품의 주된 수요계층과 기타 그 상품의 거래실정을 고려하여 일반수요자의 주의력을 기준으로 판단해야 한다. 그러나 상표의 유사판단의 주체적 기준을 정함에 있어 주로 의약품 상표에 대해서만 의약품의 유형에 따라 주체적 판단기준을 달리하며 다른 상품에 대해서는 상품의 유형에 따라 주체적 판단기준을 달리하는 경우를 찾기 어렵다. 이처럼 의약품에 대해서는 약품의 유형에 따라 유사판단의 주체적 기준을 달리하는 것은 약사법에서 일반의약품과 전문의약품으로 의약품을 구별하고 그 취급을 달리하고 있는 것이 주요하게 작용한 것으로 보인다.

이처럼 심사기준에서 정하고 있는 바와 달리 법률에서 상품의 유형별 취급을 달리하는 경우를 제외하고는 일반수요자라고 하는 동일 기준을 적용하는 것은 문제이다. 상표의 유사여부를 판단하는데 있어 상품의 수요자를 기준으로 유사여부를 판단하고자 하는 것은 유통과정에서의 소비자보호라고 하는 상표법의 목적을 고려한 것이라고 할 수 있다. 그렇다면 상품이나 유통경로의 다양성을 고려하여 상품의 유형에 따라 적절한 주체적 기준이 선정되어야 할 것이다.

그럼에도 불구하고 우리 법원은 상품이나 유통경로를 고려하여 주체적 기준을 달리하는 경우를 의약품 외에는 찾기 어려워서 매우 제한적으로 주체적 기준을 유사판단에서 고려하고 있는 것으로 보인다. 물론 Rolex 판결에서와 같이 의약품이 아닌 경우에도 실질적 수요자들의 특성을 고려하여 유사판단을 한 경우가 존재한다.²⁰⁾ 그러나 이

19) 대법원 2002. 4. 26. 선고 2001다4057 판결.

20) 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결. 이 판결에서 대법원은 “비록 2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도

런 경우는 매우 예외적이며 보통은 일반수요자를 기준으로 유사판단을 한다. 법원이 의약품에 대하여는 유형별로 주체적 기준을 달리하는 것은 약사법에서 의약품을 전문 의약품과 일반의약품으로 분리하여 다르게 취급하는 것이 주요 원인인 것으로 보인다. 법에서 해당 상품을 취급하는 자를 정하고 있고 이를 위반한 경우에 처벌규정까지 두고 있으므로 이러한 상황을 고려하여 법에서 정하고 있는 자만을 수요자로 판단하고 있는 것으로 보인다. 그러나 법에서 이렇게 취급자 내지 수요자를 정하고 있는 경우는 매우 예외적인 경우이며 그렇다면 수요자를 기준으로 상표의 유사여부를 판단해야 한다는 원칙이 실제 유사판단에서 차지하는 의미는 매우 낮다고 할 수 있다.

또한 법원의 판례와 특허청 심사에서는 구체적 수요자가 아니라 평균적인 존재로서의 수요자 일반을 기준으로 유사여부를 판단하고 있으며 예외적인 경우에만 구체적 수요자를 고려하고 있는 것으로 보인다. 따라서 구체적 수요자 기준을 적용해야 하는 경우에 이를 적극적으로 주장하는 자가 구체적 수요자를 고려해야 함을 입증해야 한다. 그런데 전문의약품과 같이 법률에서 취급자를 정하고 있는 경우나 주지, 저명한 상표가 아니라면 구체적 수요자를 기준으로 판단해야 한다는 주장이 받아들여지기 어렵다. 그렇다면 특이한 유통경로를 가지고 있는 예외적인 상품은 이러한 특이점이 상표의 유사판단에서 주체적 기준을 정함에 있어 받아들여지기 어렵다.

예를 들어 특정 상품이 특정 조건을 갖춘 집단만을 소비자군으로 잡고 마케팅을 하고 판매하는 경우에 해당 상품의 소비자군에게는 상표로서 인식되어 있을 것이지만 소비자군 밖의 사람들에게 그 상표는 상표로서 인식되어 있지 않을 것이다. L.L.Bean은 야외활동복을 주품목으로 하는 의류제조업체로서 온라인을 통해서 상품을 판매한다. 그럼에도 불구하고 미국 여행자나 미국 거주 경험이 있는 자들을 통하여 우리나라에서도 판매가 이루어지고 있다. 이런 경우에 상표의 유사여부를 판단하는데 있어 일반수요자를 기준으로 판단하는 경우에는 정확한 판단이 이루어지지 않을 수 있다. 또 RDRAM제조사인 Rambus사에서 생산하는 램에는 Rambus 표장이 표기되어 있는데 RDRAM 생산에 참여하거나 RDRAM을 직접적으로 소비하는 전문가들에게는 이 표장

및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다.”고 판단하였다.

이 식별력이 없어 유사판단에 있어 요부가 될 수 없지만 일반인들에게 Rambus는 조어상표로 인식되어질 것이다.

따라서 상표의 유사판단이 적절하게 이루어지기 위해서는 현대사회의 상품의 다양성과 유통망의 다양성에 맞추어 심사기준에서 정하고 있는 바에 충실하게 수요계층이나 거래실정을 고려하여 유사판단의 주체적 기준이 정해져야 할 것이다.

참고 문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 박종태, 『리답상표법』, 한빛지적소유권센터, 2021.
- 특허청, 『상표심사기준』, 특허청, 2021.

〈단행본(서양)〉

- J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fifth Edition, West, 2021.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 이해진, “의약품 상표의 유사여부에 관한 판단기준”, 『사법』, 통권 제45호(2018).

〈학술지(서양)〉

- Mead Data Cent. Inc. v. Toyota Motor Sales U.S.A. Inc., 875 F. 2d. 1026 (Second Circuit) (1989).

〈판례〉

- 대법원 1989. 9. 29. 선고 88후1410 판결.
- 대법원 1995. 9. 26. 선고 95후439 판결.
- 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결.
- 대법원 2002. 4. 26. 선고 2001다4057 판결.
- 대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결.
- 대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결.
- 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후11121 판결.
- 특허법원 2019. 1. 24. 선고 2018허6801 판결.
- 특허법원 2017. 8. 18. 선고 2016허9196 판결.

지식재산 논단

상표권 존속기간갱신등록신청제도의 주체적 요건 심사에 대한 고찰



법무법인 린 이재구 변호사 ▶

목 차 / Contents

1. 들어가며 182	4. 주체적 요건에 대한 검토 192
2. 상표권 존속기간 갱신등록제도 182	가. 수리를 요하지 않는 신고와 신청
가. 상표권의 존속기간	1) 신고와 신청의 의의
나. 존속기간 갱신등록제도의 의의 및 법적 성질	2) 등록제도
다. 연혁	3) 신고와 신청의 구별
1) 1997년 개정 이전의 상표법	4) 존속기간갱신등록신청의 행정법적 의의
2) 1997년 개정 상표법	나. 주체적 요건에 대한 검토
3) 2010년 개정 상표법	1) 형식적 요건과 실체적 요건의 구별
4) 2019년 개정 상표법	2) 존속기간갱신등록신청의 요건으로써 “상표권자”의 의미
5) 개정 연혁 검토	3) 소결
라. 요건 흠결시 처리	다. 제언
마. 갱신등록의 효과	5. 맺으며 202
바. 문제점	
3. 대법원 2018. 8. 30. 선고 2016두36000 판결 검토 189	
가. 사건 개요	
나. 법원의 판단	
다. 판결 검토	

1 들어가며

상표권 존속기간갱신등록제도는 상표권에 다른 지식재산권과는 달리 반영구적인 존속기간을 인정할 필요성 때문에 인정되는 제도이다. 상표법은 수 차례 개정을 거치면서 보다 간편하고 신속한 존속기간갱신등록제도를 마련함으로써 상표권자의 권익보호에 힘써왔다.

다만, 간이한 형식적 심사만으로 존속기간갱신등록신청을 받아들이는 경우 진정한 상표권자의 상표권 존속기간갱신등록신청이 거부 또는 반려되거나 진정한 상표권자 아닌 자의 신청이 받아들여지는 경우가 생기게 된다. 예컨대, 상표권 양도계약이 무효로 되었으나 등록원부상 명의인이 변경되지 않은 경우, 상표권에 대하여 취소심결 또는 무효심결이 있고 재심사유가 존재하나 재심으로 취소되기 전인 경우 등 진정한 상표권자가 상표권 존속기간갱신등록신청을 해야 할 필요성이 존재한다.

현행 상표법 체계와 등록 실무는 상표권 존속기간갱신등록신청이 있는 경우 형식적 심사만을 진행하기에 존속기간갱신등록신청의 주체적 요건 심사에 있어 상표권 등록원부상 명의인과 신청인이 일치하는지 여부를 심사하게 된다. 이 때, 진정한 상표권자가 등록원부상 명의인이 아니라면 그 상표권자의 존속기간갱신등록신청은 거부되거나 반려될 것이다.

본고에서는 상표권 존속기간갱신등록제도의 입법연혁을 살펴보고 입법자의 의도를 파악하고 존속기간갱신등록신청의 행정법적 성격을 밝혀본 뒤, 현행 상표법 체계하에서 존속기간갱신등록신청의 법적 성격을 유지하면서도 앞서 살펴 본 문제점들을 해결하기 위한 방안들을 제시해 볼 것이다.

2 상표권 존속기간 갱신등록제도

가. 상표권의 존속기간

상표권은 상표권의 설정등록일로부터 10년간 존속한다. 그러나 존속기간이 만료되기 전 1년 이내 또는 만료 후 6개월 이내에 갱신등록절차를 밟으면 특별한 사정이 없

는 한 존속기간이 10년씩 갱신되기 때문에 실질적으로 상표권은 반영구성을 띠게 된다. 이는 다른 지식재산권이 그 존속기간이 경과하면 당연히 소멸하고 기간의 연장이나 갱신이 허용되지 않는 것에 비하여 상표제도에 독특한 제도이며 그 취지는 상표제도는 상표에 내재된 상표사용자의 영업상의 신용을 유지시키고 수요자로 하여금 상표를 통한 상품을 식별시킴으로써 상품에 대한 오인과 혼동을 막으려는 목적이 있으므로 상표의 영속적인 독점사용을 허용한다고 해서 타인의 업무에 지장이 되거나 국가산업 발전에 장애가 되는 것이 아니며, 오히려 오래된 상표일수록 상표 본래의 기능을 다할 가능성이 높아지기 때문이라는 점에 있다.

나. 존속기간 갱신등록제도의 의의 및 법적 성질

상표권은 상품에 표시하는 상표를 통하여 영업상의 신용을 유지할 수 있도록 보호하는 제도이므로 존속기간을 제한할 필요성이 없어 상표권자가 상표권을 포기하지 않는 한 영구적으로 존속하도록 하는 것이 옳다고 볼 수도 있다.

그러나 상표도 유한한 자원이라는 점을 감안한다면 일단 취득한 상표권을 그 실제 사용 여부에 관계없이 무한정 존속하게 하는 것은 후발 주자들이 이용할 상표가 제한되게 되고, 거래사정의 변화나 폐업 등으로 실질적으로 보호해줄 필요가 없는 상표도 발생할 수 있으므로, 일정한 기간마다 그 존속 여부를 결정하는 등 정리를 해줄 필요가 있다. 따라서 우리나라 상표법을 비롯한 상표법은 10년 내외의 존속기간을 정하고 매 10년마다 갱신등록신청을 할 수 있도록 규정하고 있다.¹⁾

다. 연혁

1) 1997년 개정 이전의 상표법

제정 상표법(1949. 11. 28. 법률 제71호로 제정된 것)이 시행된 이후 구 상표법(1997. 4. 10. 법률 제5329호로 일부개정 되기 전의 것, 이하 ‘1997년 개정 이전 상표법’이라 한다)에 이르기까지 상표법은 존속기간갱신등록에 있어 존속기간갱신등록신청이 아닌 존속기간갱신등록출원을 하도록 하였으며, 존속기간갱신등록출원에 대하여 실제심사를 하도록 규정하고 있었다.

1) 사법연수원, 『상표법』, 사법연수원 출판부, 2015, 312면.

구체적으로 보면, 1997년 개정 이전 상표법은 상표권의 존속기간은 현행 상표법과 동일하게 10년으로 정하고²⁾, 존속기간 만료일로부터 1년 이내에 또는 만료 후 6개월 이내에 일정한 사항을 기재한 존속기간갱신등록출원서를 특허청장에게 제출하도록 한 뒤³⁾, 통상의 상표출원과 마찬가지로 실제심사를 거쳐 존속기간갱신등록출원을 심사하도록 하였다.⁴⁾ 1997년 개정 이전 상표법 제45조 제1항에 열거된 존속기간갱신등록출원의 거절이유로 주체적 요건, 시기적 요건 외에도 등록상표와 존속기간갱신등록출원의 상표가 동일하지 않은 경우(제5호), 등록상표의 지정상품과 존속기간갱신등록출원의 지정상품이 달라지는 경우(제6호) 등이 있었으며, 통상의 상표등록출원과 마찬가지로 식별력을 갖추고 부등록사유가 없을 것을 요건으로 하였다.⁵⁾

따라서 상표권 존속기간갱신등록출원에 대하여도 통상의 상표권과 마찬가지로 실제심사가 진행되었으며, 거절이유가 존재하는 경우 갱신등록출원 심사에 장기간이 소요되는 문제가 있었다. 상표등록출원에 대한 심사에서 미처 발견하지 못한 거절이유를 발견하여 존속기간갱신등록출원을 거절함으로써 부실상표의 존속기간갱신등록을 방지할 수 있다는 긍정적인 측면도 있었으나, 타 지식재산권과 달리 상표권자의 권리뿐 아니라 수요자들의 신뢰역시 보호대상으로 하는 상표법의 입법 취지에 비추어 볼 때, 과연 상표등록출원시에 간과했던 거절이유를 이유로 존속기간갱신등록출원을 거절하는 것이 타당한지는 의문이다.

또한 이미 등록된 상표권에 대하여는 취소심판이나 무효심판을 통해 다투는 것이 원칙이며, 이의신청 역시 일정한 기간 내로 시기적 제한이 존재하는 점에 비추어 존속기간갱신등록출원심사에 있어 실제적인 이유를 들어 존속기간갱신등록출원을 거절할 수 있도록 함은 다소 부적절해 보인다.

2) 1997년 개정 이전 상표법 제42조 제1항.

3) 1997년 개정 이전 상표법 제43조 제1항, 제2항; 제1항은 상표등록출원에 관한 1997년 상표법 제9조에 기재한 사항을 상표권 존속기간갱신등록출원서에도 그대로 기재하도록 하여 존속기간갱신등록출원을 하려는 상표권자는 출원서의 기재와 마찬가지로 상표, 지정상품 등을 다시 기재하여야 했다.

4) 1997년 개정 이전 상표법 제45조 제1항.

5) 1997년 개정 이전 상표법 제42조 제1항 단서; 동법 제6조 및 제7조의 거절이유에 해당하지 않을 것을 요건으로 하여 현행 상표법 제33조 제1항 각호의 요건을 갖추고 제34조 제1항 각호의 부등록사유가 없는 경우에만 존속기간갱신이 가능하였다.

2) 1997년 개정 상표법

1997년 개정 상표법(1998. 9. 23. 법률 제5576호로 일부개정되기 전의 것)은 위와 같은 비판을 반영하여 존속기간갱신등록출원의 실제심사를 폐지하였다.⁶⁾ 나아가 존속기간갱신등록출원서에 상표를 기재하지 않도록 하여 존속기간갱신등록출원서 상의 상표와 등록상표가 일치하지 않는 경우가 더 이상 문제되지 않도록 하였다.

그 결과 존속기간갱신등록출원 심사에 있어, 현행 상표법 제33조 제1항 각호 또는 동법 제34조 제1항 각호의 요건에 대하여는 심사를 진행하지 않았으나, 그 외 주체적 요건, 시기적 요건, 형식적 기재사항 등 형식적 요건에 대하여는 여전히 심사를 하도록 하였고, 흠결시 심사관으로부터 거절이유를 통지받게 되어 있었다.

3) 2010년 개정 상표법

2010년 개정 상표법(2011. 6. 30. 법률 제10811호로 일부개정되기 전의 것)은 상표권의 존속갱신기간등록출원제도에서 존속기간갱신등록신청제도로 전환하였다. 개정이유를 보면 상표권존속기간갱신등록출원제도에서 존속기간갱신등록신청제도로 간소화하여 기간 내에 상표등록료를 납부하고 존속기간갱신등록신청서를 제출하면 별도의 심사절차 없이 존속기간이 연장될 수 있도록 하여 상표권자 등의 편의를 높인다는 취지이다.

이에 따라 기존 상표권의 존속기간갱신등록출원의 분할 규정⁷⁾과 실제심사 및 형식심사를 전제로 거절이유를 통지하도록 한 규정⁸⁾을 삭제하고 일정한 사항을 기재한 상표권 존속기간갱신신청서를 제출하면 존속기간갱신등록의 효력이 발생하도록 규정하였다. 다만, 부실상표권이 아무런 심사 없이 존속기간갱신등록신청만으로 존속기간이 갱신되는 결과, 상표권에 대한 보완이 제대로 이루어질 수 없다는 비판적인 견해도 존재하였다.⁹⁾

6) 1997년 개정 상표법 제42조 제2항을 “상표권의 존속기간은 상표권의 존속기간갱신등록출원에 의하여 10년간 갱신할 수 있다”고 규정하여, 기존에 “다만, 그 등록상표가 제6조 제1항 각호의1·제7조 제1항 제1호 내지 제5호 또는 제11호의 규정에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다”라고 규정하였던 단서 부분을 삭제하였다.

7) 1997년 개정 상표법 제44조.

8) 1997년 개정 상표법 제45조.

9) 장혜진, “상표권 존속기간 갱신등록 ‘신청제’로 대폭 간소화”, 법률신문, 2010. 7. 28자., “고영희 대한변리사회 부회장은 “상표는 살아있는 생물과 같아서 골동품 보관하듯이 해서는 안된다”며 “상품분류와 분류기준을 시대에 따라 계속 바뀌고 보완이 돼야 하는 것인데 갱신등록 없이 신청만 하게 될 경우 상표권의 보완이 제대로 이뤄질 수 있을지 의문”이라 지적하였다”.

나아가 갱신등록료를 2회에 나누어 납부하는 분할납부제도를 도입하여 권리자의 부담을 경감하였다.¹⁰⁾

4) 2019년 개정 상표법

2019년 개정 상표법(2020. 10. 20. 법률 제17531호로 일부개정되기 전의 것)은 상표권 존속기간갱신등록신청제도의 주체적 요건을 완화하여, 공유인 상표권의 상표권자 중 1인이 상표권 존속기간갱신등록신청을 할 수 있도록 하였다.

특허청은 공유 상표권의 경우 공유자 모두가 신청해야만 권리가 연장될 수 있도록 함에 따라 상표권의 존속기간갱신등록을 하려는 공유자 1인은 나머지 공유자들을 일일이 찾아가 동의서를 받아야 하는 불편함을 개선하고, 악의적으로 갱신등록을 거부한 뒤 동일한 상표를 출원하여 단독으로 상표를 취득하는 피해를 방지하기 위한 것이라며 존속기간갱신등록신청의 주체적 요건을 완화한 이유를 설명하였다.¹¹⁾

5) 개정 연혁 검토

앞서 본 바와 같이 상표법은 존속기간갱신등록제도의 요건을 간소화하여 존속기간 갱신등록출원을 존속기간갱신등록신청으로 개정하면서 존속기간갱신등록을 위한 실제적 요건을 모두 삭제하는 한편, 갱신등록료의 분할납부제도를 도입하여 신속한 존속기간갱신등록을 통한 상표권자의 편의를 도모하였다. 주체적 요건도 공유인 상표권의 경우 공유자 중 1인이 존속기간갱신등록을 할 수 있도록 하여 상표권 존속의사가 있음에도 존속기간갱신등록을 하지 못하는 상황을 방지하도록 개정하였다.

이처럼 상표법은 상표권의 존속기간갱신등록의 요건을 완화하여 상표권자의 편의 및 권리보호를 도모하고 있다. 이는 국민의 행정편의를 위해 각종 인·허가 제도에서 신고제도로 전환하는 현대 행정의 규제완화 경향에 부합하는 듯 보인다.

라. 요건 흠결시 처리

2018년 등록업무편람¹²⁾은 존속기간갱신등록절차에 있어 상표권자가 아닌 자의 신청 또는 신청기간 요건을 위반한 신청, 분류전환등록되지 않은 상표의 갱신등록, 등록

10) 상표법 제72조.

11) 특허청, “공유상표권 갱신 편리해진다!”, 특허청 보도자료, 2019.

12) 특허청, 『등록업무편람』, 특허청, 2018.

료를 납부하지 않는 경우는 치유할 수 없는 흠결로 보아 반려하나, 특허권 등의 등록령 제29조 제2항에 따라 신청인에게 그 이유를 알리고 1개월 이내에 소명기간을 부여하여 소명할 수 있는 기회를 주어야 한다고 설명하고 있다. 다만 보정을 통해 해소할 수 있는 흠결은 보정대상으로 상표권 존속기간갱신등록신청의 보정절차는 상표법 제39조를 준용하여 보정명령 후 보정사항이 이행되지 않거나 흠결이 해소되지 않은 경우에는 존속기간갱신등록신청 절차를 무효로 하도록 규정하고 있다.

나아가 흠결이 해소되지 않은 경우 존속기간갱신등록신청을 반려하도록 하고 있으며, 이 때에는 존속기간이 연장되지 않는다고 한다. 절차무효가 되는 경우에도 역시 존속기간갱신의 효력이 발생하지 않음은 당연할 것이다.

마. 갱신등록의 효과

상표권의 존속기간 만료 1년 전부터 만료 6월 이내에 상표권의 존속기간 갱신등록신청이 있을 때에는 상표권의 존속기간은 갱신된 것으로 간주된다. 다만, 갱신등록이 되면 갱신등록일자 여하에 불구하고 갱신된 등록은 원 등록이 끝나는 다음날부터 효력이 있다.

갱신등록신청으로 인하여 상표권자가 취득하는 권리의 법적 성격에 대해서는 학설이 나누어진다. 갱신등록에 의해 새로운 상표권이 발생한다고 하는 권리발생설과, 원상표권의 존속기간을 연장하는 것뿐이라는 권리연장설이 그것이다.

그런데 권리발생설을 취하면 갱신 후의 상표권의 존속기간의 기산점은 갱신등록일이 되지 않을 수 없기 때문에 등록의 시기가 원상표권의 존속기간 내인 경우에는 심사관의 편의에 따라 일방적으로 잔존기간의 포기가 강요되는 것이며, 존속기간 만료 후에 되는 경우는 공백 기간이 생길 뿐 아니라 원상표권에 존재하는 권리나 혹은 하자 등을 갱신 후의 상표권에 대해서는 주장할 수 없는 것으로 되기 때문에 갱신등록을 인정한 상표법의 정신과도 맞지 않는 난점이 있다. 또한, 상표법이 상표권의 갱신이라고 하지 아니하고 존속기간의 갱신이라고 하고 있는 것은 존속기간의 갱신이 종래 상표권의 보전을 목적으로 하고 있음을 나타내며, 갱신은 그 성질상 기간의 연장이라고 보는 것이 당사자의 의사해석, 상표법의 법의, 연혁, 상표권의 본질 등에 비추어 자연스럽다. 이상과 같은 이유로 통설¹³⁾과 판례¹⁴⁾는 권리연장설의 입장에 있다.¹⁵⁾

현행 상표법은 앞에서 언급한 바와 같이 국제적인 조약에 따라 갱신등록신청에 대한 실지심사를 폐지하여, 갱신등록신청의 경우 실체적 등록요건을 구비할 것을 요구하지 않으며, 갱신등록무효사유에서도 이를 삭제하였다. 그러나 거래실정의 변천에 따라 등록상표가 보통명칭화하거나 관용표장화 할 수 있다는 것을 고려한다면 갱신등록 후에도 이러한 상표를 정리할 수 있는 기회를 제공함이 타당하다는 의견이 있었다.¹⁶⁾ 이를 반영하여 2001. 2. 3. 개정된 상표법은, 상표등록이 된 후에 그 등록상표가 식별력을 상실하여 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우를 상표등록무효심판을 청구할 수 있는 사유에 추가하였다.

바. 문제점

현행 상표법의 문언과 입법연혁에서 볼 수 있듯이 상표법은 상표권의 존속기간갱신등록신청의 심사에 있어 형식적 요건만을 심사하며, 그 심사 역시 형식적 심사에 그쳐야 함을 명백히 하고 있다.

따라서 주체적 요건을 심사함에 있어 존속기간갱신등록신청인이 상표권 등록원부상 명의인인지 여부만 심사하게 되어 가사 신청인이 진정한 상표권자가 아니라 하더라도 형식상 상표권자의 신청으로 인정된다면 존속기간갱신등록신청이 이루어지게 되며, 반대로 등록원부상 명의인이 아니라면 진정한 상표권자라 하더라도 존속기간갱신등록신청이 거부되거나 반려되게 된다.

13) 송영식, 『지적소유권법(제2판)(하)』, 제9판, 육법사, 2005, 222면.

14) 대법원 2005. 2. 18. 선고 2002후505 판결은 “상표권 존속기간 갱신등록제도의 법적 성질에 비추어 볼 때 이 사건 심판청구가 부적법한지 여부에 대하여 상표권의 존속기간 갱신등록은 그 등록에 의하여 새로운 상표권이 발생하는 것이 아니라 존속기간이 만료하게 된 상표권이 상표권자와 지정상품의 동일성을 유지하면서 그 존속기간만을 연장하는 것이고, ... 이 사건 등록상표(등록번호 제62310호)에 관하여 상표권 존속기간 갱신등록이 2차례에 걸쳐 이루어진 뒤에 그 존속기간 1차 갱신등록의 무효를 구하는 이 사건에 있어서, 위 법리에 의하면, 이 사건 등록상표에 관한 상표권 존속기간 1차 갱신등록의 무효심결이 확정되는 경우 이 사건 등록상표의 상표권 자체가 1차 갱신등록이 되기 전의 존속기간이 종료하였을 때 소멸하게 되므로 이 사건 등록상표에 대한 존속기간 2차 갱신등록은 그 1차 갱신등록이 유효함을 전제로 유지되는 것이라고 할 수” 있다고 판시하여 권리연장설의 입장에 있음을 분명히 하고 있다.

15) 사법연수원, 앞의 책, 314면.

16) 일본 상표법은 갱신시 실체심사를 안하는 대신 보통명칭 또는 관용명칭화한 상표와 같이 후발적으로 공익에 반하는 부등록사유에 해당하게 된 상표에 대해서는 상표등록무효심판에 의하여 무효의 대상으로 하였고, 이 경우 무효심판이 확정되면 그 상표등록이 부등록사유에 해당하게 된 때로부터 존재하지 않는 것으로 간주하는 규정을 신설하였다(일본 상표법 제46조의2 참조).

예컨대 상표권 이전계약에 따라 상표권 등록원부상 이전등록이 이루어지고 추후 이 전계약이 무효로 되었으나 등록원부상 다시 이루어지지 않는 경우, 부적법한 취소심결이나 무효심결이 있는 뒤 재심사유가 존재함에도 재심이 이루어지지 않는 경우 등 진정한 상표권자와 등록원부상 등록명의인이 일치하지 않는 경우가 발생한다. 만약 상표권 존속기간 만료가 임박한 상황이라면 진정한 상표권자는 존속기간갱신등록 신청의 시기적 제한 내에 등록원부상 명의를 회복할 수 없는 상황이 생길 것이다. 이 때 진정한 상표권자의 보호를 위해 등록원부상 명의인이 아닌 상표권자의 존속기간갱신등록 신청을 어떻게 처리해야 할지 문제된다.

3 대법원 2018. 8. 30. 선고 2016두36000 판결 검토

가. 사건 개요¹⁷⁾

이 사건 원고는 「씨트리 C-TRI」(이하 ‘씨트리’라 한다)의 상표권자로, 소외 갑은 2007. 1. 12. 씨트리의 상표권자를 소외 을로 기재하여 구 상표법(2008. 12. 26. 법률 제9230호로 일부개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호 소정의 불사용 취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 청구에 대하여 2007. 8. 31. 상표권자 아닌 자에게 청구된 취소심판임을 간과한 채 특허심판원 2007당123호로 취소심결(이하 ‘이 사건 취소심결’이라 한다)을 하였으며 위 심결은 2007. 10. 5. 확정되었다.

이후 이 사건 원고는 2014. 1. 28. 특허청장에게 다음과 같이 주장하며 씨트리 상표권에 대한 상표권 회복등록신청 및 존속기간갱신등록신청을 하였다.

- ① 이 사건 원고는 이 사건 취소심결의 당사자가 아니어서 그 효력이 미치지 아니하므로, 위 취소심결에 따라 이 사건 원고의 씨트리 상표권 등록이 말소되었더라도 이 사건 원고가 여전히 위 상표권을 보유하고 있고, 따라서 이 사건 원고는 위 상표권의 회복등록을 신청할 수 있다.
- ② 위 상표권의 존속기간이 2012. 2. 29. 만료되었으므로 원고는 존속기간갱신등록을 신청할 수 있다.

17) 대법원 2018. 8. 30. 선고 2016두36000판결의 원심인 서울고등법원 2016. 2. 18. 선고 2015누42253 판결에서 인정된 사실관계 중 본고의 쟁점과 관련 있는 부분을 축약하여 기재하였다.

특허청장은 2014. 1. 28. 상표권 회복등록신청을 받아들여 씨트리의 회복등록을 한 후, 그 존속기간이 2012. 2. 29. 만료되었다는 이유로 곧바로 씨트리 상표권의 소멸등록을 하였다. 나아가 특허청장은 2014. 6. 10. “상표권의 존속기간이 만료된 후 6개월 이내에 존속기간갱신등록신청을 하여야 하는데, 이 사건 원고는 씨트리 상표권의 존속기간이 만료된 2012. 2. 29.부터 6개월이 경과한 후인 2014. 1. 28. 비로소 존속기간 갱신등록을 신청하였으므로, 존속기간갱신등록을 할 수 없다”는 이유로 이 사건 원고의 씨트리 상표권에 대한 존속기간갱신등록신청을 거부하였다.

이에 이 사건 원고는 위 존속기간갱신등록신청 거부처분이 위법하다는 이유로 이 사건 소 제기에 이르렀다.

나. 법원의 판단

원심¹⁸⁾은 먼저 상표권자 아닌 자에 대하여 청구된 상표권 취소심판의 취소심결의 효력은 취소심결의 당사자가 아닌 상표권자에게는 미치지 않는다고 하면서, 이 사건 원고의 씨트리 상표권은 취소심결에도 불구하고 소멸되지 아니한 채 그대로 존속한다고 보았다.

또한 이 사건 원고의 씨트리 상표권이 존속하는 이상 존속기간은 원래의 존속기간 만료일인 2012. 2. 29. 소멸하였으며, 그로부터 6개월이 지난 2014. 1. 18.에 이루어진 존속기간갱신등록신청은 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 일부개정되기 전의 것) 제43조 제2항¹⁹⁾의 시기적 요건을 만족하지 못하였다는 이유로 존속기간갱신등록을 거부한 이 사건 처분은 적법하다고 판시하였다.

나아가 특허청장이 이 사건 원고의 씨트리 상표권에 대한 상표권회복등록신청을 받아들여 회복등록이 이루어졌다 하더라도 이는 씨트리 상표권이 이 사건 취소심결에 따라 취소한 것이 아니라 존속기간의 만료로 소멸하였음을 표시하기 위해 이루어진 것으로, 회복등록이 있었다 하더라도 이미 존속기간 만료로 소멸한 상표권이 다시 살아난다고 할 수 없다고 보았다.

18) 서울고등법원 2016. 2. 18. 선고 2015누42253 판결.

19) 구 상표법 제43조 제2항 “상표권의 존속기간갱신등록신청서는 상표권의 존속기간 만료 전 1년 이내에 제출하여야 한다. 다만, 이 기간에 상표권의 존속기간갱신등록신청을 하지 아니한 자는 상표권의 존속기간이 끝난 후 6개월 이내에 상표권의 존속기간갱신등록신청을 할 수 있다.”

이 사건 원고는 원심 판결에 대하여 상고하였으나, 대법원은 원심의 판단에 상표권의 존속기간갱신등록신청 및 회복등록에 관한 법리오해의 잘못이 없다며 상고기각판결을 선고하였다.

다. 판결 검토

법원은 상표권 존속기간갱신등록신청의 거부행위에 처분성이 인정된다는 전제 하에 이 사건 처분의 적법 여부에 대하여 판시하고 있다. 상표권자 아닌 자를 피청구인으로 하여 이루어진 취소심결의 효력은 상표권자에게 미치지 않는다는 법리, 소멸등록이 이루어졌다 하더라도 상표권의 존속에는 영향을 미치지 않으므로 존속기간 만료 후 6개월이 지난 후에 이루어진 존속기간갱신등록신청은 부적법하다는 법리는 개별적으로 보면 타당해 보이나 결과적으로 상표권자의 권리 보호에 적절한지는 의문이다.

그러나 상표권자의 귀책사유 없이 부적법한 취소심결로 인하여 자신의 상표권이 소멸등록되고 존속기간이 만료된 이후에야 비로소 존속기간 만료로 상표권이 소멸되었다는 사실을 알았을 때, 판례의 법리에 따르면 상표권자에게 이미 소멸한 상표권을 회복할 수 있는 방법은 존재하지 않는다.²⁰⁾

상표권자가 부적법한 취소심결에 따라 소멸등록이 된 상태에서 심결의 당사자가 아닌 상표권자가 부적법한 취소심결에 대한 심결취소송을 제기하거나²¹⁾ 재심을 청구할 수 있을지도 의문이며²²⁾, 재심 등이 가능하다 하더라도 재심으로 취소심결이 취소되고 상표권 회복등록이 마쳐지는 동안 상표권의 존속기간 만료일로부터 6개월이 경과 할 수 있다.

20) 상표권자에게 상표권의 관리책임이 있다고 보아야 하겠으나, 상표권자에게 부적법한 취소심결로 인해 자신의 상표권이 소멸등록된 사실을 수시로 상표등록원부를 확인하여 파악할 의무까지는 없다고 보여진다. 다만, 이 사건에서는 실제로 원고는 부적법한 취소심결에 관여했던 심판장으로부터 취소심결의 존재를 알았기에 상표권 소멸에 일부 귀책사유가 인정된다고 볼 여지가 있을 것이다.

21) 대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후2309 판결 “심결에 대한 소는 당사자, 참가인 또는 해당 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자만이 제기할 수 있다. 따라서 상표등록심판의 대상이 된 등록상표의 상표권자라 하더라도 심결의 당사자 등이 아니라면 그 심결에 대한 소를 제기할 수 없다”고 하여 심결취소소송의 청구인적격을 부정하였다.

22) 상표법 제157조에 따라 준용되는 민사소송법 제451조에 따라 민사소송법 제451조에 열거된 재심사유가 존재하는 경우에만 재심청구가 가능하다. 그러나 민사소송법 제3호의 재심사유는 대리권에 흠결이 있는 경우로 성명모용 소송의 경우에는 유추적용되나(대법원 1964. 3. 31. 선고 63다656 판결 참조) 상표권자 아닌 자에게 청구된 취소심판의 경우에도 유추적용 될 수 있을지는 의문이다.

이 경우, 앞서 본 바와 같이 형식적 요건의 심사만으로 이루어지는 존속기간갱신등록신청제도의 실무에 비추어 볼 때, 진정한 상표권자라 하더라도 상표등록원부상 명의 인이 아니라면 상표권자의 존속기간갱신등록신청은 거부될 것이며, 회복등록을 신청한 후 상표권 회복등록이 이루어진 이후에야 비로소 상표권 존속기간갱신등록신청이 가능할 것이다. 만일 상표권 회복등록신청이 반려된다면, 반려처분 취소소송을 제기해야 할 것이고 그 동안 존속기간이 만료되면 상표권자의 존속기간갱신등록신청이 이루어지지 않을 위험이 존재한다. 따라서 상표권의 회복등록 전이라도 진정한 상표권자에게 존속기간갱신등록신청을 인정해줄 수 있는 방안이 필요할 것이다.

4 주체적 요건에 대한 검토

가. 수리를 요하지 않는 신고와 신청

1) 신고와 신청의 의의

신고란 사인이 공법적 효과의 발생을 목적으로 행정주체에게 일정한 사실을 알리는 행위를 말한다.²³⁾ 신청이란 사인이 공법적 효과의 발생을 목적으로 행정청에 대하여 일정한 행위를 요구하기 위한 의사표시를 말한다.²⁴⁾ 행정절차법은 신고에 관하여는 제40조 제1항, 신청에 관하여는 동법 제17조에 규정하여 구별하고 있다.

2) 등록제도

존속기간등록신청제도는 그 문언에서도 알 수 있듯이 존속기간의 갱신에 대한 “등록”을 신청하는 제도이다. 그러나 등록이 행정법상 어떤 의미를 갖는지 명확한 기준이 정해져 있는 것은 아닌 듯 보인다. 본래적 의미의 등록이란, 일정한 법률사실이나 관계를 특정한 기관에 마련해 둔 장부에 기록하는 행위를 의미하는 것으로, 사인의 행정청에 대한 행위 외에도 이에 대한 권한 있는 행정청의 기록행위가 존재해야 하는 쌍방적 행위에 해당한다고 한다.²⁵⁾ 본래적 의미의 등록의 경우 원칙적으로 행정청의 심사는 형식적 심사에 그쳐야 한다고 한다.²⁶⁾ 다만, 대법원은 등록에 있어서도 법령상의 제한

23) 배병호, 『일반 행정법 강의』, 동방문화사, 2019, 90면.

24) 배병호, 위의 책, 632면.

25) 최승필, “규제완화에 대한 법적 고찰”, 『공법학연구』, 제12판, 2010, 14면.

이외에 예외적으로 중대한 공익상 필요가 있는 경우에는 실체적 심사가 가능하다고 하여 재량행사의 길을 열어두고 있다.²⁷⁾

그러나 등록이 갖는 기능은 굉장히 다양하다. 먼저 우리 실정법은 등록을 통해 여러 법률상 효과를 부여하는 경우가 있다. 전자자격사로서 활동하기 위해 등록을 요건으로 하는 경우가 그 예이다. 반면, 등록이 제3자에 대한 대항요건의 의미를 갖는 경우도 있다. 이는 등록의 본래적 의미가 갖는 ‘공증’, 즉 행정청이 일정한 사실 또는 법률관계를 행정기관 등이 비치되어 있는 공부에 기재한다는 의미만으로는 등록을 정의할 수 없게 된 것이다.²⁸⁾

결국 등록이라는 용어에도 불구하고 등록이 해당 법령에서 어떤 의미를 갖는지를 고찰한 후 개별 사안마다 등록이 갖는 법적 의미를 도출해야 할 것이다.

3) 신고와 신청의 구별

일반적으로 신고는 자체완성적 공법행위로서의 신고와 행정요건적 공법행위로서의 신고로 구분된다. 전자는 수리를 요하지 않는 신고로, 후자는 수리를 요하는 신고로 보는 견해가 학설의 일반적인 경향이다. 본래적 의미의 신고는 적법한 요건을 갖춘 신고서가 행정기관에 도달함으로써 효과가 발생하는 수리를 요하지 않는 신고를 뜻하였으나, 앞서 본 바와 같이 규제완화의 일환으로 기존의 허가 등의 제도가 신고제로 전환되면서 행정청이 수리해야 효력이 발생하는 새로운 신고의 개념이 등장하기 시작하였다.

결국 수리를 요하는 신고와 수리를 요하지 않는 신고의 가장 큰 차이점은 일정한 공법적 효과 발생을 위해 행정청의 수리행위가 필요한지 여부이다. 수리를 요하지 않는 신고는 행정청에 일정한 사항을 통지만 하면 행정청의 수리행위가 없어도 효력이 발생하고 수리를 요하지 않는 신고는 행정청의 수리행위가 있어야만 일정한 법률효과가 발생한다. 또한, 수리를 요하지 않는 신고는 그 요건으로 형식적 요건을 규정해야 하며 실체적 이유를 들어 거부할 수 없다.²⁹⁾ 반면, 수리를 요하는 신고는 실체적 요건까지

26) 홍정선, 『행정법 특강』, 제9판, 박영사, 2010, 234면.

27) 대법원 1998. 9. 25. 선고 98두7503 판결.

28) 최우용, “행정법상 등록의 법적 성격에 관한 고찰”, 『동아법학』 제64판, 2014, 115면.

29) 대법원 2016. 7. 22. 선고 2014두42179 판결은 구 평생교육법 제22조 제2항에 따른 원격평생교육 신고는

규정함으로써 행정청은 공익 등 여러 사정을 고려하여 신고의 수리 여부에 대하여 일정한 재량을 가질 수 있다.

신청은 행정절차법 제17조에서 정하고 있듯이 행정청에 일정한 처분을 구하는 의사 표시로 행정청의 행위에 의하여 신청인의 목적했던 법률효과가 발생하게 된다. 따라서 행정청에게는 신청을 거부하더라도 응답할 의무가 있으며 아무런 응답을 하지 않는 경우 이는 위법한 부작위로써, 부작위위법확인소송의 대상이 된다.³⁰⁾

결론적으로 수리를 요하는 신고에서의 신고는 인·허가나 등록에서의 신청과 같은 성질을 지니고 있고, 신고를 요하는 수리에서의 수리는 인·허가나 등록에서의 인·허가나 등록과 같은 법적 성질을 지니고 있다고 하겠다. 바꾸어 말하면, 자체완성적 공법행위로서의 신고와 행정요건적 공법행위로서의 신고는 구별의 필요성이 있으나, 행정요건적 공법행위로서의 신고에 따르는 수리와 인·허가나 등록에서의 신청과 이에 대한 등록 또는 인·허가와와의 구별실익은 의의가 없다고 할 수 있다.³¹⁾

4) 존속기간갱신등록신청의 행정법적 의의

존속기간갱신등록신청은 비록 법문상 “등록”을 “신청”하는 것이라 되어 있으나 앞서 말한 수리를 요하는 신고와 동일한 법적 의미를 갖는 신청이라 할 수 있을지, 그리고 본래적 의미의 등록을 의미하는지 검토해 볼 필요가 있다.

먼저 수리를 요하지 않는 신고의 성질을 갖는 측면을 살펴본다. 입법연혁에 비추어 보면 존속기간갱신등록신청제도는 존속기간갱신등록출원에 대한 실체심사 절차를 없애고 대신 무효심판을 규정하여 형식적 요건만을 심사하도록 도입되었다. 이러한 점은 존속기간갱신등록신청제도가 수리를 요하지 않는 신고의 성질을 갖는 듯 보인다.

수리를 요하지 않는 신고로써 “신고서의 기재사항에 흠결이 없고 소정의 서류가 구비된 때에는 이를 수리하여야 하고, 이러한 형식적 요건을 모두 갖추었음에도 그 신고대상이 된 교육이나 학습이 공익적 기준에 적합하지 않다는 등의 실제적 사유를 들어 신고의 수리를 거부할 수 없다”고 판시하였다.

30) 대법원 2000. 2. 25. 선고 99두11455 판결 “ 행정소송법 제4조 제3호가 정하는 부작위위법확인인 소는 행정청이 당사자의 법규상 또는 조리상의 권리에 기한 신청에 대하여 상당한 기간 내에 신청을 인용하는 적극적 처분 또는 각하하거나 기각하는 등의 소극적 처분을 하여야 할 법률상 응답의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 경우 그 부작위가 위법하다는 것을 확인함으로써 행정청의 응답을 신속하게 하여 부작위 또는 무응답이라고 하는 소극적 위법상태를 제거하는 것을 목적으로 하는 제도이고, 이러한 소송은 처분의 신청을 한 자로서 부작위가 위법하다는 확인을 구할 법률상의 이익이 있는 자만이 제기 할 수 있는 것”이다.

31) 김명길, “신고의 종류와 처분성”, 『법제논단』, 법제처, 2006, 26면.

또한 통상 수리를 요하는 신고와 수리를 요하지 않는 신고의 구별기준으로 법문에서 행정청의 신고수리에 대한 규정을 명시적으로 두고 있는지 여부를 삼고 있다.³²⁾ 상표법은 존속기간갱신등록을 신청하고자 하는 자는 일정한 기재사항을 적은 존속기간갱신등록신청서를 특허청장에게 제출하도록 규정하고, 존속기간갱신등록신청이 있는 경우 상표권의 존속기간이 갱신된 것으로 본다는 규정을 두고 있을 뿐, 명시적으로 특허청이 존속기간갱신등록신청서를 수리하도록 하는 규정을 두고 있지 않다.

특허권 등의 등록령에서 존속기간갱신등록신청을 등록하도록 규정하고 있고³³⁾, 앞서 본 대법원 2018. 8. 30. 선고 2016두36000판결에서와 같이 상표권의 등록은 존속요건은 아니나 발생요건이라는 점에 비추어 존속기간갱신등록신청 역시 존속기간갱신등록이 되어야 비로소 존속기간갱신의 효력이 발생한다고 해석할 여지가 있다. 이러한 해석은 상표권의 존속기간갱신등록신청이 있으면 존속기간 갱신의 효력을 인정한 상표법 제85조에 반할 여지가 있으나, 존속기간갱신등록은 상표권의 등록과는 달리 이미 발생한 존속기간갱신의 효력을 공시하는 의미에서 등록이 이루어진다고 해석하는 것도 가능할 것이다. 이렇게 해석한다면 존속기간갱신등록신청은 수리를 요하지 않는 신고의 성질을 갖는다고 볼 수 있다.

한편, 존속기간갱신등록신청은 수리를 요하는 신고의 성질을 일면 갖고 있다고 볼 수 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 상표법 제85조와 특허권 등의 등록령의 관계를 해석함에 있어, 상표권 존속기간갱신등록신청이 수리된 경우에 특허권 등의 등록령에 따라 존속기간갱신등록이 이루어지고 존속기간갱신등록에 따라 존속기간갱신의 효력이 발생하며, 상표법 제85조는 이러한 존속기간갱신의 효력 발생을 주의적으로 규정한 것으로 해석하는 것이다.

즉, 법문상 명시적으로 “신청”으로 규정하고 있다는 점에 비추어 존속기간갱신등록신청을 특허청이 접수 후 특허권 등록령에 따라 등록이 이루어진 경우에 비로소 존속기간갱신의 효력이 발생하고 상표법 제85조는 상표권 존속기간갱신등록신청이 수리된 경우 신청과 수리 사이에 발생하는 권리의 공백을 방지하기 위해 존재한다고 해석할 여지가 있는 것이다.

32) 법제처, “신고제 합리화 정비사업”, 2016.

33) 특허권 등의 등록령 제28조 제3항.

생각건대, 상표권 존속기간갱신등록신청은 수리를 요하지 않는 신고 해석하는 것이 입법취지, 연혁, 상표법의 문언 및 특허권 등의 등록령과의 조화로운 해석에 부합한다고 생각된다.

상표법 제85조 제1항은 “84조 제2항에 따른 기간에 존속기간갱신등록신청을 하면”이라 규정하고 있어 특허권 등의 등록령에 따른 존속기간갱신등록을 존속기간갱신효력의 발생에 등록을 요건으로 하고 있지 않음이 분명하다.

나아가 동조 제2항에서 존속기간갱신등록은 원등록의 효력이 끝나는 다음 날부터 효력이 발생한다고 규정하여 위 조항을 통해 권리공백의 방지 효과는 충분히 달성할 수 있으며, 그럼에도 제1항에서 존속기간갱신등록신청의 효력을 별도로 규정하고 있다는 점에 비추어 수리를 요하지 않는 신고와 마찬가지로 신청만으로 존속기간갱신의 효력이 발생하다는 점을 분명히 한 것으로 보아야 한다.

또한 상표권의 등록이 효력발생요건이며 존속요건이 아닌 것은 상표법 제82조에서 상표권의 설정등록이 상표권 발생요건임을 명시적으로 규정하고 있기 때문이다. 상표법이 존속기간갱신등록의 효력발생 요건으로 등록을 명시적으로 규정하고 있지 않는 한, 특허권 등의 등록령에 따른 상표권 존속기간갱신등록은 효력발생 또는 존속요건이 아닌 단지 상표권의 존속기간갱신 사실을 공시하기 위한 것으로 보는 것이 상표법과 특허권 등의 등록령 사이의 조화로운 해석일 것이다.

판례 역시 수리를 요하지 않는 신고와 수리를 요하는 신고의 구별은 개별적인 사안마다 법령의 문언, 요건 등 구체적인 사정들을 종합하여 판단하고 있다. 따라서 상표권 존속기간갱신등록신청 역시 등록을 신청한다는 명칭에도 불구하고 수리를 요하지 않는 신고의 성질을 갖는다고 해석함이 타당할 것이다.

존속기간갱신등록의 “등록”이란 본래적 의미의 등록을 의미하는 것으로 보이지 않는다. 앞서 본 바와 같이 존속기간갱신등록은 상표권의 존속기간갱신에 어떠한 영향도 미치지 않는다. 상표법 제85조에 따라 상표권의 존속기간갱신등록신청에 따른 존속기간갱신등록이 이루어지지 않더라도 상표권의 존속기간이 갱신된다는 사실에는 변함이 없기 때문이다. 존속기간갱신등록신청에 대하여 특허청이 상표등록원부에 존속기간갱신사실을 기재하는 행위는 있으나, 이러한 행위가 상표권 존속기간갱신의 효력 또는

상표권자와 제3자와의 관계에서 어떠한 영향도 미치지 않게 된다. 결국 본래적 의미의 등록과는 달리, 상표권 존속기간갱신등록은 단지 상표권의 존속기간갱신사실을 공시하는데 지나지 않는 것이다.

결국 상표권 존속기간갱신등록신청은 등록여부와 무관하게 상표권 존속기간갱신의 효력을 구하는 수리를 요하지 않는 신고로 보아야 할 것이다.

나. 주체적 요건에 대한 검토

1) 형식적 요건과 실체적 요건의 구별

상표권 존속기간갱신등록신청을 수리를 요하지 않는 신고와 같은 성격으로 본다면 존속기간갱신등록신청을 위한 요건들 역시 모두 형식적 요건을 규정한 것으로 보아야 할 것이다.

그러나 앞서 본 바와 같이 형식적 요건과 실체적 요건의 구분 역시 명확한 기준이 존재하는 것은 아니다. 특히나 상표 행정행위가 아닌 일반적인 행정행위에 있어 수리를 요하지 않는 신고에서는 주로 공익적 요건을 이유로 신고를 반려한 행정청의 행위들이 문제가 되었다. 예컨대, 원격평생교육 신고에 대하여 학습내용이 공익적 기준에 적합하지 않다고 수리를 거부한 사안³⁴⁾, 건축신고에 대하여 자연환경지역이라는 이유로 신고서를 반려한 사안³⁵⁾ 모두 법령에서 정한 형식적 요건 외에 공익성이라는 실체적 요건을 이유로 신고 수리를 거부하거나 신고서를 반려한 것이 문제된 사안이었다. 이러한 판례의 태도를 종합한다면, 실체적 요건이란 법령에 기재되지 않은 공익을 고려하는 요건으로 해석할 수 있을 것이다.

그러나 상표권 존속기간갱신등록신청의 수리 여부를 판단함에 있어서 공익은 개입될 여지가 애초에 적을 것이다. 그렇다면 상표권 존속기간갱신등록신청에 있어서 형식적 요건과 실체적 요건을 구분할 새로운 기준이 필요할 것이다.

상표권 존속기간갱신등록제도의 입법연혁을 보면, 상표권자가 신속하고 편리하게 존속기간갱신등록을 할 수 있도록 하기 위하여 실체심사가 수반되는 존속기간갱신등

34) 대법원 2016. 7. 22. 선고 2014두42179 판결.

35) 대법원 1988. 9. 20. 선고 87도449 판결.

특출원제도에서 존속기간갱신등록신청제도로 전환하였음은 이미 설명하였다. 위 개정 취지에 비추어 본다면, 존속기간갱신등록에서의 실체적 요건이란 상표권에 무효사유가 내재되어 있는지, 즉 현행 상표법 제33조 또는 제34조의 사유가 내재되어 있는지에 대한 판단일 것이다.

또한, 행정청이 공익성을 판단하여 수리여부를 결정할 수 있다는 의미는 행정청에게 수리여부에 대한 재량이 인정된다는 것을 의미한다. 즉, 행정청에 어떠한 재량판단 여지가 인정된다면 이는 형식적 요건이 아니라 실체적 요건이라고 볼 수 있을 것이다.

위와 같은 내용들을 종합하면, 상표권 존속기간갱신등록신청에서의 실체적 요건이란 존속기간갱신등록신청의 대상이 된 상표권에 무효사유가 내재되어 있는지 여부에 대한 판단이 될 수 있거나 상표권 존속기간갱신등록신청이 적법한지에 대하여 특허청에 재량판단의 여지가 존재하는 경우를 뜻한다고 볼 수 있겠다.

2) 존속기간갱신등록신청의 요건으로써 “상표권자”의 의미

상표법은 상표권 존속기간갱신등록신청의 주체적 요건으로 상표권자를 규정하고 있다. 그러나 “상표권자”의 의미가 형식적 상표권자를 의미하는지 실질적 상표권자를 의미하는지 불분명한 문제점이 존재한다. 여기서 형식적 상표권자란 상표등록원부상 상표권자로 등록된 자를 의미하며, 실질적 상표권자란 등록원부상 명의인인지 여부와 무관하게 실체법적 권리관계상 상표권을 소유한 자를 가리킨다.

상표권 존속기간갱신등록신청을 수리를 요하지 않는 신고의 성질로 본다면 “상표권자”는 형식적 상표권자를 의미한다고 보는 것이 타당할 것이다. 형식적 상표권자인지 여부를 판단하기 위해서는 상표등록원부의 명의인과 존속기간갱신등록신청인의 명의만을 비교하면 족하다. 반면 상표권자가 실질적 상표권자인지 여부를 판단하기 위해서는 실체법적 권리관계를 따져보아야 하기에 상표등록원부와 신청인의 명의를 비교하는 것 뿐 아니라 별도의 증거조사와 권리관계에 대한 판단을 통해 실질적 상표권자가 누구인지를 가려 신청여부를 판단하게 된다. 이 과정에서 특허청의 재량판단 여지가 존재할 뿐만 아니라 상표등록원부 상 명의인과 존속기간갱신등록신청인이 일치함에도 존속기간갱신등록신청서를 거부하게 됨으로써 마치 특허청의 신청서 수리를 통해 존속기간갱신등록신청의 효력이 발생하는 것처럼 해석될 여지가 있어, 존속기간갱신등

록신청만으로 존속기간갱신의 효력을 부여한 상표법 제85조 제1항과도 합치되지 않는다.

그러나 상표법 제85조 제1항은 실질적 상표권자의 존속기간갱신등록신청을 전제한 것으로 볼 여지도 존재한다. 현행 상표권 존속기간갱신등록의 효력을 규정한 상표법 제85조 제1항의 내용은 존속기간갱신등록신청제도가 도입 된 2010년 개정 상표법 이전에는 제46조 제1항에 규정되어 “상표권의 존속기간갱신등록출원이 있을 때에는 상표권의 존속기간갱신은 존속된 것으로 본다. 다만, 그 상표권의 존속기간갱신등록출원에 대하여 거절사정이 확정된 때에는 그러하지 아니하다”라고 규정하여, 존속기간갱신등록출원이 특허청의 심사 결과에 따라 그 효력이 없을 수 있다는 점을 분명히 하고 있었다.

2010년 개정 상표법부터는 상표권 존속기간갱신등록출원제도에서 신청제도로 전환되면서 구 상표법 제46조 제1항 단서를 삭제하여 존속기간갱신등록신청이 있으면 존속기간갱신등록의 효력이 발생한다는 점을 분명히 하였다. 이러한 입법연혁을 고려한다면 입법자는 상표권 존속기간갱신등록신청에 있어 적법한 존속기간갱신등록신청이 있는 것으로 볼 수만 있다면, 특허청이 신청에 대하여 어떠한 행위를 하든지 간에 존속기간갱신등록신청의 효력을 인정한 것이라고 볼 수 있다.

따라서 상표법 제85조 제1항과의 관계를 고려한다면 존속기간갱신등록신청의 주체적 요건으로 실질적 상표권자로 해석할 여지도 존재하게 된다. 만약 실질적 상표권자 아닌 자가 한 상표권존속기간갱신등록신청의 효력이 실체법적 권리관계와 무관하게 상표등록원부상 명의인의 존속기간갱신등록신청을 인정한 것으로 보이지는 않는다. 반대로 실질적 상표권자가 한 존속기간갱신등록신청에도 불구하고 형식적으로 상표등록원부상 명의인이 아니었다는 이유로 존속기간갱신등록신청이 반려되고 존속기간갱신등록의 효력이 없다고 보는 것도 존속기간갱신등록제도의 취지에 맞지 않는다.

결국 상표권 존속기간갱신등록신청제도를 수리를 요하지 않는 신고의 성질로 보면서도 실질적 상표권자의 존속기간갱신등록신청을 적법한 것으로 볼 수 있는 새로운 방안이 필요하다고 할 것이다.

3) 소결

상표권 존속기간갱신등록신청을 수리로 요하지 않는 신고의 성질로 보는 것이 실제적 심사를 폐지하고 형식적 심사만을 존속기간갱신등록의 요건으로 규정한 1997년 개정 상표법의 취지 및 존속기간갱신등록출원제도에서 존속기간갱신등록신청제도로 전환하여 특허청의 거절사정³⁶⁾의 여지를 없앤 2010년 개정 상표법의 입법취지, 그리고 상표권 존속기간갱신등록신청만으로 특허청의 별도 행위 없이도 존속기간갱신등록의 효력이 발생하도록 규정한 상표법의 법 체계와도 부합한다.

다만, 실질적 상표권자 아닌 자가 상표등록원부상 명의인이라는 이유로 한 상표권 존속기간갱신등록신청의 효력이 발생한다고 보거나 실질적 상표권자임에도 등록원부상 명의인이 아니라는 이유로 효력이 발생하지 않는다고 보는 것 역시 존속기간갱신등록제도의 취지와도 반하게 된다.

형식적 상표권자라는 이유로 존속기간갱신등록의 효력을 인정했다가 추후 진정한 상표권자가 아니었음이 밝혀진다면 유효하게 존속하는 상표권임을 존재로 발생한 모든 권리관계가 소급하여 영향을 받게 된다. 상표법은 이런 경우에 대하여 선의의 제3자 보호규정을 두고 있지 않기 때문이다.

진정한 상표권자의 존속기간갱신등록신청은 특허청의 신청거부행위 또는 신청서반려행위에도 불구하고 상표법 제85조 제1항에 따라 존속기간갱신등록의 효력이 인정된다고 해석하는 견해도 가능할 것이다. 그러나 형식적 상표권자가 아니라는 이유로 상표권 존속기간갱신등록신청이 거부되고, 존속기간갱신등록을 통해 공시가 되지 않은 상황에서 나중에 존속기간갱신등록의 효력이 있었다고 인정하는 경우 역시 수많은 권리관계에 영향을 미칠 수 있다. 예컨대, 상표법 제34조 제1항 제7호는 선출원 후등록 상표에 선원 상표권의 지위를 인정하고 있는데 존속기간갱신등록이 이루어지지 않았다는 이유로 상표권이 소멸된 것으로 취급된다면 그 상표권의 상표와 동일 또는 유사한 상표는 등록될 수 있을 것이고, 추후 존속기간갱신등록의 효력이 있었음이 밝혀진다면 그 사이에 등록되었던 새로운 상표권은 출원시 존재하지 않던 무효사유가 새로이 생기게 된다.

36) 현행법상 거절이유에 해당한다.

따라서 상표권자의 신속하고 편리한 상표권 존속기간갱신등록신청을 위해 상표권 존속기간갱신등록신청을 형식적 요건만 갖추면 인정될 수 있는 수리를 요하지 않는 신고의 성질로 보면서도, 진정한 상표권자의 존속기간갱신등록 역시 이루어질 수 있도록 하는 방안이 필요하고 할 것이다.

다. 제언

상표권 존속기간갱신등록신청제도가 형식적 요건만을 심사한다는 태도를 유지하기 위해서는 등록원부상 명의인이 존속기간갱신등록신청을 한 경우, 이에 따른 존속기간갱신등록이 이루어져야 할 것이다. 이 때, 등록원부상 명의인 아닌 진정한 상표권자가 상표권 존속기간갱신등록을 하는 경우와 진정한 상표권자 아닌 등록원부상 명의인이 존속기간갱신등록을 한 경우 각각 어떻게 처리해야 할지가 문제된다.

먼저 등록원부상 명의인이 아닌 진정한 상표권자가 상표권 존속기간갱신등록신청을 한 경우이다. 진정한 상표권자라는 점을 심사하게 한다면 앞서 검토한 바와 같이 별도의 증거조사가 수반될 뿐 아니라, 결국 실체적 요건에 대한 심사가 이루어지게 된다. 따라서 존속기간갱신등록신청인이 진정한 상표권자라는 간단한 소명자료를 요구하는 방안이 가능할 것이다.

상표권 등록원부상 명의인이 아님에도 진정한 상표권자가 존속기간갱신등록을 했다는 것은 상표권에 관한 분쟁이 현실화되었다는 것을 의미한다. 따라서 진정한 상표권자가 등록원부상 명의인인 형식적 상표권자와 분쟁중이라는 사실에 대한 소명자료를 요구하거나 그 밖에 자신이 등록원부상 명의인으로 등록되어 있었다는 사실 등을 요구할 수 있을 것이다.

대위권 행사를 인정하는 방안도 있을 것이다. 공법상 권리 역시 채권자대위소송의 피보전권리가 될 수 있다는 판례의 태도에 비추어³⁷⁾ 보전의 필요성을 소명토록 하여 진정한 상표권자가 등록원부상 명의인의 형식적인 존속기간갱신등록신청권을 대위행

37) 대법원 1988. 2. 23. 선고 87다카961 판결. “민법 제404조에서 규정하고 있는 채권자대위권은 채권자가 채무자에 대한 자기의 채권을 보전하기 위하여 필요한 경우에 채무자의 제3자에 대한 권리를 대위행사할 수 있는 권리를 말하는 것으로서 이때 보전되는 채권은 보전의 필요성이 확정되고 이행기가 도래한 것이면 족하고 그 채권의 발생원인이 어떠한 대위권을 행사함에는 아무런 방해가 되지 아니하다”고 하여 공법상 권리에 대한 대위소송을 긍정한다.

사하는 것을 명문으로 허용하는 것이다.

한편, 상표권 등록원부상 명의인이었던 형식적 상표권자의 존속기간갱신등록신청이 있고, 이에 따라 존속기간갱신등록까진 이루어졌으나 후에 진정한 상표권자가 아니었음이 밝혀지는 경우, 존속기간갱신등록신청단계에서 형식적 상표권자가 진정한 상표권자가 아님을 어떻게 심사해야 하는지 문제될 수 있다. 그러나 형식적 요건만을 심사하도록 규정한 존속기간갱신등록신청제도의 태도에 비추어 이러한 경우 사후적으로 당초에 이루어진 존속기간갱신등록신청의 효력을 부정할 수 있을 뿐 신청단계에서 저지할 방법은 없어 보인다.

진정한 상표권자에게 간단한 소명자료 제출을 통해 상표권 존속기간갱신등록신청이 가능하도록 인정하는 경우에도, 후에 그 상표권자가 진정한 상표권자가 아님이 밝혀지는 경우 앞서 본 문제점이 그대로 발생하게 된다. 그러나 이는 상표권 존속기간갱신등록신청제도를 형식적 요건만 갖추면 존속기간갱신등록의 효력이 발생하는 것으로 규정한 상표법의 입법취지에 따라 불가결하게 발생하는 문제로 현행 상표법상 해결할 수 있는 방안은 없어 보인다.

결론적으로, 형식적 요건만을 심사하도록 한 상표권 존속기간갱신등록신청제도 하에서 등록원부상 명의인이 아닌 진정한 상표권자를 보호하기 위해 존속기간갱신등록신청제도를 보완할 방안은 마련될 수 있으나, 반대로 진정한 상표권자 아닌 자의 존속기간갱신등록신청을 신청단계에서 저지하기는 힘들어 보이며 이는 상표권자의 권익보호를 위해 간이한 신청제도로 개정되어 온 현행 존속기간갱신등록신청제도에서 불가피하게 발생하는 현상으로 보아야 할 것이다.

6 맺으며

상표법상 존속기간갱신등록신청제도의 입법연혁, 현행 법령상 심사실무 등을 통해 상표권 존속기간갱신등록신청이 행정법상 수리를 요하지 않는 신고와 유사한 성질을 갖는다는 점을 살펴보았다.

존속기간갱신등록신청에 대하여 간이한 형식적 심사만 요구하는 것이 국제 조약 및

입법취지에도 부합하나 이 경우 진정한 상표권자에 대한 보호가 미흡할 수 있다는 문제가 있다.

이에 따라 형식적 심사만으로 존속기간갱신등록신청에 따른 등록이 이루어지고, 존속기간갱신의 효력이 발생한다는 존속기간갱신등록제도의 취지를 그대로 살리면서도 간단한 소명을 요구하거나 대위행사를 허용하는 방안을 제시해 보았다.

나아가 2019년 개정 상표법이 상표권 공유자 전원의 신청을 요하지 않는 방향으로 개정된 점, 특허료나 상표권 등록료는 출원인 아닌 이해관계 있는 제3자도 납부할 수 있다는 점, 상표권 존속기간갱신등록에 있어 요구되는 것은 소정의 수수료에 불과하다는 점 등에 비추어 반드시 상표권자가 존속기간갱신등록신청을 해야 한다는 논리적인 이유는 없어 보인다.

본고에서 논해 보았던 여러 사정들을 고려하여 간이한 형식적 심사만으로 존속기간갱신등록이 가능한 제도의 취지를 유지한 채 주체적 요건을 상표권자라 규정함에 따라 발생할 수 있는 여러 문제점들을 해결할 수 있는 개정안이 나오기를 희망해 본다.

참고 문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 배병호, 『일반 행정법 강의』, 동방문화사, 2019.
- 사법연수원, 『상표법』, 사법연수원 출판부, 2015.
- 송영식, 『지적소유권법(제2판)(하)』, 제9판, 육법사, 2005.
- 특허청, 『등록업무편람』, 특허청, 2018.
- 홍정선, 『행정법 특강』, 제9판, 박영사, 2010.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 김명길, “신고의 종류와 처분성”, 『법제논단』, 법제처(2006).
- 최승필, “규제완화에 대한 법적 고찰”, 『공법학연구』, 제12판(2010).
- 최우용, “행정법상 등록의 법적 성격에 관한 고찰”, 『동아법학』, 제64판(2014).

〈판례〉

- 대법원 1988. 2. 23. 선고 87다카961 판결.
- 대법원 1988. 9. 20. 선고 87도449 판결.
- 대법원 1998. 9. 25. 선고 98두7503 판결.
- 대법원 2000. 2. 25. 선고 99두11455 판결.
- 대법원 2005. 2. 18. 선고 2002후505 판결.
- 대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후2309 판결.
- 대법원 2016. 7. 22. 선고 2014두42179 판결.
- 대법원 2016. 7. 22. 선고 2014두42179 판결.
- 대법원 2018. 8. 30. 선고 2016두36000 판결.
- 서울고등법원 2016. 2. 18. 선고 2015누42253 판결.

〈신문기사〉

- 장혜진, “상표권 존속기간 갱신등록 ‘신청제’로 대폭 간소화”, 법률신문, 2010. 7. 28자.

〈기타자료〉

- 법제처, “신고제 합리화 정비사업”, 2016.
- 특허청, “공유상표권 갱신 편리해진다!”, 특허청 보도자료, 2019.

지식재산 논단

삼성 태블릿 컴퓨터 디자인 관련 영국 대법원 판결 (Samsung/Apple UK Judgement) 검토

- 창작비용이성 판단 주체에 대한 수준을 중심으로 -

특허심판원 심판112부 하성태 심판관 ▶



목 차 / Contents

1. 서론	206	5. 제언 및 결론	227
2. 이 사건 판결의 개요	208	가. 제언	
가. 기초사실		1) 디자인의 창작비용이성 판단의 인적 (人的) 기준에 대한 이니셔티브(예시)	
나. 애플의 유럽공동체등록디자인(RCD)		2) 디자인의 창작비용이성(등록수준) 판단	
다. 삼성의 비교디자인들(태블릿 컴퓨터)		3) 디자인적 미감이 인정되는 문자 부분에 대한 판단	
3. 이 사건 판결의 주요 쟁점 및 법원의 판단	210	나. 결론	
가. 통상의 지식을 가진 사람(Informed user)의 수준에 대하여			
나. 디자이너의 창작 자유도(degree of freedom of the designer)의 수준에 대하여			
다. 장식적 요소로서 'SAMSUNG' 문자 부분에 대하여			
4. 시사점 및 우리의 디자인 창작비용이성 판단	219		
가. 디자인 창작비용이성 판단의 인적(人的) 기준			
나. 디자이너의 창작 자유도 수준(overall impression과 trade-off 관계)			
다. 디자인에서 'SAMSUNG' 문자 부분의 취급			

1 서론

2012년 10월 18일 영국 대법원¹⁾에서는, 삼성과 애플의 태블릿 컴퓨터²⁾에 관한 디자인 분쟁을 종식시키는 판결이 있었다(주심 대법관 *ROBIN JACOB*). 이 판결은, 일명 “*Samsung/Apple UK Judgement*”로 약칭되어 불리기도 하였는데, 그 이유는 애플의 패소에 대한 공표명령(*publicity order*)을 위해 이 판결의 정식명칭을 간략히 하여 위와 같이 불렀기 때문이다.

당시 두 기업의 태블릿 컴퓨터 분야의 디자인 분쟁에 관한 재판은 오랜 시간에 걸쳐 미국, 독일, 프랑스 등 전 세계에서 동시다발적으로 진행되고 있었는데, 영국의 대법원은 독일의 삼성제품에 대한 가처분금지 명령과 궤를 달리하여 삼성의 제품 디자인이 단순한 애플의 디자인으로 쉽게 창작될 수 있는 디자인이 아니라는 취지로 삼성의 손을 들어주는 판결을 하였다.³⁾

이 사건의 주요 쟁점은 크게 두 가지로 나뉘는데, 첫 번째는 삼성의 제품 디자인(*accused design*)이 애플의 디자인을 모방하여 침해가 성립될 수 있는지 여부의 문제가 아니라, 유럽 법(*EU law*)이 정하고 있는 테스트에 의해서 삼성의 제품 디자인이 애플의 유럽공동체등록디자인(*RCD*)과 유사(類似)하여⁴⁾ 애플의 디자인의 보호범위에 저촉되는지 여부가 문제였고, 두 번째는 삼성의 제품이 애플의 디자인의 보호범위에 저촉되지 않았다는 법원의 판결에 대한 공표명령(*publicity order*)을 애플이 어떻게 이행할 것인지에 관한 문제였다.⁵⁾

- 1) 영국의 최고사법재판기관의 정식명칭은 ‘왕립법원(Royal Courts of Justice)’인데, 여기서는 편의상 대법원으로 표기한다.
- 2) 양 디자인 물품의 정식명칭은 각각 ‘Handheld computer’와 ‘Galaxy Tablet 10.1, 8.9, 7.7’이다. 이에 대해서는 다음의 기초사실에서 물품 및 그 도면의 대비로 다시 설명한다.
- 3) 2012년 7월 9일, 이 사건 판결에 앞서 영국 특허법원(the Patents Court, Deputy Judge)은 삼성의 Galaxy tablet computers, 10.1, 8.9, 7.7이 애플의 등록디자인(Apple’s registered Community Design No. 000181607-0001)을 침해하지 않았다고 판결한 바 있다(주심 법관 콜린 버스(HHJ Birss QC))(< <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2012/1882.html>)>).
- 4) 원문은 다음과 같다. “the issue is simply whether the accused design is too close to the registered design according to the tests laid down in the law(문단 3 참고)”.
- 5) 이 사건의 재판부는, 애플은 스스로 ‘혼란을 조성한 책임(having created the confusion)’이 있기 때문에 자사의 홈페이지에 1개월간 “삼성의 태블릿 컴퓨터가 애플의 제품을 침해하지 않았다”는 내용의 ‘삼성/애플 UK 판결’ 공고문 링크를 추가해야 하고, 파이낸셜 타임즈, 데일리 매일, 가디언, 모바일 매거진 등의 언론에도 같은 내용으로 공표해야 하는 공표명령(*publicity order*)을 부과하였다(문단 83 참고).

10여년이 지난 이 판결을 새삼 재해석하는 이유는, 당시 유럽에서 각 국가들 사이의 산업, 경제적 경쟁의 배경을 뒤로 하고,⁶⁾ 유럽 시장에서 디자인에 대한 철학이 다른 두 기업, 즉 극도의 단순함과 미니멀리즘(*minimalism*)의 디자인을 추구하는 애플⁷⁾의 디자인과 투박하더라도 부가적인 구성요소들로 인해 기능적인 디자인의 미감을 추구하는 삼성의 제품이, 디자인 창작비용이성(정확히는 디자인 독특성 및 디자이너의 창작 자유도) 관점에서 영국 대법원에서 어떻게 비교, 판단 및 실시되었는지, 그리고 그 판단근거가 무엇인지는 디자인 심사, 심판업무를 수행하는 우리에게 여전히 의미하는 바가 크기 때문이다. 특히, 이 사건의 판결은 ‘통상의 지식을 가진 사람(*informed user*)’의 개념을 유럽의 정착된 케이스법(*Settled case-law*)인 *PepsiCo v Grupo Promer(C-281/10P)(Paragraphs 53 to 59)* 판례를 바탕으로 하였는데, 동 판례는 디자인의 독특성(*individual character*, 우리의 ‘창작비용이성’의 개념에 대응될 수 있는 개념이다) 및 보호범위 판단과 관련하여 인적(人的) 판단기준을 구체적으로 제시한 바 있어 현재 유럽공동체디자인심사기준에 반영되어 있을 뿐만 아니라, 유럽의 디자인 심사관, 심판관 및 법원의 판사들에 의해서 계속해서 인용되고 있어서,⁸⁾ 유럽의 위 랜드마크(*landmark*) 판례를 근거로 한 영국 대법원의 이 사건 판결은 우리에게 의미하는 바가 여전히 크다 할 수 있다. 구체적으로, 우리 디자인보호법 제33조 제2항에 의한 창작비용이성을 판단할 때, 해당 디자인 분야의 판단 주체에 대한 정의(定義) 없이 ‘통상의 지식을 가진 자(판례에서는 통상의 디자이너)’ 수준에서 관행적으로 판단하는 것에 대한 문제 제기와 새로운 인적(人的) 판단기준에 대한 논의

6) “2011년 8월 4일 애플이 입수한 삼성의 태블릿 컴퓨터 10.1, 8.9 및 7.7에 관한 범 유럽적 사용금지 명령이 대대적으로 홍보되었는데, 디자인 침해에 대한 가처분조치는 후에 독일로 국한되었지만, 이후 이 가처분 조치가 완전히 해제되었음에도 불구하고 삼성 태블릿 컴퓨터 8.9와 10.1의 영국 태블릿 시장 점유율은 10%에서 1%로 급격히 내려갔고, 나중에는 겨우 다시 3%로 회복되었다.”(문단 78 참고)(Case No: A3/2012/1845, 18/10/2012, Samsung Electronics (UK) Limited Vs. Apple Inc).

7) “애플사 CEO인 스티브잡스는 오래전부터 ‘간결한 제품디자인’을 추구하고, 미니멀리즘은 곧 애플사의 디자인철학이기도 하다”. 김종균, 이철남, 강민정, “애플사의 특허권에 비추어본 미니멀리즘 디자인의 법적 보호”, 『지식재산연구』, 제9권 제2호(2014).

8) 유럽공동체디자인심사기준(GUIDELINES FOR EXAMINATION EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE)(EUIPO)의 5.7.2 Assessment of novelty and individual character에 의하면, 동 판례를 “Metal rappers, EU:C:2011:679, § 54”로 소개하고 있는데, 이유는 동 판결의 대상 디자인 물품인 ‘rappers’가 어린이를 위한 놀이기구의 한 종류이기 때문인 것으로 보인다(아래 각주 16 참고).

및 관련 법령의 정비가 필요하다⁹⁾는 당위에서 보더라도, 이러한 해외 판결이 갖는 의미는 매우 크다고 할 수 있다.¹⁰⁾

이하에서는, 이 사건의 애플에 대한 법원의 공표명령(*publicity order*) 부분은 디자인 판단에 대한 실제적인 내용이 아니므로 따로 살피지 않고, 이 사건 판결에서 주로 논의되었던 양 디자인에 대하여 유럽 법이 정하고 있는 테스트 방법을 바탕으로 디자인의 보호범위를 판단하는 요소들 즉, 삼성 디자인 제품의 독특성(*individual character*) 판단의 전제인 i) 디자인 판단의 주체로서 통상의 지식을 가진 사람(*informed user*) 수준의 문제, ii) 디자인의 보호범위와 관련된 디자이너의 창작의 자유도(*degree of freedom of designer*) 문제 및 iii) 장식적 요소로서 상표(문자부분)가 쓰였을 때 디자인적 미감이 인정될 수 있는지 여부 등에 관한 판단 논리, 그리고 이 판결에 참고, 인용되었던 유럽의 판례법들이 우리 디자인 심사, 심판의 실무 관행에 비춰볼 때 어떠한 시사점들이 있는지 살펴보고, 우리에게 규범적으로 수용될만한 사항들을 소개, 제안을 하기로 한다.

2 이 사건 판결의 개요

가. 기초사실

- 1) 사건번호(인용번호) : A3/2012/1845([2012] EWCA Civ 1339)
- 2) 원고 : Apple Inc.
- 3) 피고 : Samsung Electronics (UK) Limited
- 4) 판결일 : 2012. 10. 18.
- 5) 주문 : 기각(dismiss)

9) 양대승, “디자인의 합리적 보호를 위한 신규성과 창작비(非)용이성의 인적(人的) 판단기준 정립 방안”, 『선진상사 법률연구』, 통권 제73호(2016).

10) 또한, “실무적으로 창작비용이성은 디자인의 효력을 판단할 때, 실시디자인의 자유실시디자인 여부를 판단하는 기준도 된다.”, 곽부규, 『전문가를 위한 디자인보호법』, 디자인나무와 물고기, 2017, 75면.

나. 애플의 유럽공동체등록디자인(RCD)¹¹⁾¹²⁾


- 1) 등록번호/출원(등록)일/공개일 : 000181607-0001/2004. 5. 24./2004. 8. 10.
- 2) 물품의 명칭(Values) : 핸드헬드 컴퓨터(*Handheld computer*)
- 3) 물품의 분류(*Locarno*) : 14.02
- 4) 디자인의 도면(*Graphic representation*) : 아래 표의 도면과 같다.

다. 삼성의 비교디자인들(태블릿 컴퓨터)

- 1) 물품의 명칭 : *Galaxy tablet computers* 10.1, 8.9, 7.7
- 2) 디자인의 도면(*Graphic representation*) : 아래 표의 도면과 같다.

구 분	애플의 유럽공동체 등록디자인(RCD) (Handheld computer)	삼성의 Galaxy Tablet 10.1 (비교디자인 1)	삼성의 Samsung Galaxy 8.9 (비교디자인 2)	삼성의 Galaxy Tablet 7.7 (비교디자인 3)
Image 0001.1 (front, 사시도)		—	—	—
Image 0001.2 (rear 배면도)		—	—	—
Image 0001.3 (front 정면도)				

- 11) 애플의 이 사건 유럽공동체디자인은 2004. 5. 24. 등록되었는데, 모두 7개의 도면으로 구성되어 있고, 물품의 명칭은 "핸드헬드 컴퓨터"이며, 도면은 부속서 A에서 보는 바와 같다(출처: 유럽지식재산청(EUIPO) 홈페이지, <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/000181607-0001>).
- 12) 유럽지식재산청(EUIPO)을 상대로 유럽공동체디자인을 등록받는 절차는 크게 두 가지로 나뉜다. 첫 번째 방법은 등록공동체디자인(RCD, Registered Community Design)으로 등록받는 것인데, 출원일로 부터 5년간의 디자인 보호기간을 부여받고 갱신절차(연차료 납부보다는 갱신의 개념으로 이해된다)를 통해 총 5회까지 연장할 수 있다. 따라서 유럽디자인 등록권리자는 출원일로부터 최장 25년간 디자인등록을 보호받을 수 있다. 두 번째 방법은 비등록공동체디자인(UCD, Unregistered Community Design)으로 등록받는 것인데, 공개디자인은 3년간 보호되는데 비해 갱신절차가 없다. 이 제도의 취지는 디자인 물품의 라이프 사이클이 짧고 유행성이 강한 분야(예, 패션업계 등)의 산업발전을 위해 도입된 것으로 이해되고 있다.

구 분	애플의 유럽공동체 등록디자인(RCD) (Handheld computer)	삼성의 Galaxy Tablet 10.1 (비교디자인 1)	삼성의 Samsung Galaxy 8.9 (비교디자인 2)	삼성의 Galaxy Tablet 7.7 (비교디자인 3)
Image 0001.2 (rear 배면도)		—	—	—
Image 0001.3 (front 정면도)				
Image 0001.5, 0001.6 (좌,우측면도)				
Image 0001.7		—	—	—
참고 도면				—

3 이 사건 판결의 주요 쟁점 및 법원의 판단

가. 통상의 지식을 가진 사람(Informed user)¹³⁾의 수준에 대하여

1) 판단근거

법원은, 이 사건 판결의 디자인 침해(보호범위 판단)에 대한 법적 테스트, 즉 애플의 유럽공동체디자인(RCD)의 독특성 여부 및 그 보호범위에 대하여 유럽공동체디자인규

13) 유럽공동체디자인규정 제6조의 디자인의 독특성(individual character) 및 제10조의 보호범위(scope of protection) 판단의 주체가 되는 'Informed user'에 대한 우리말 번역 용례는 '사전지식이 있는 사용자', '견문이 넓은 사용자' 또는 '잘 아는 사용자' 등으로 번역되어 사용되고 있는데, 여기서는 우리 디자인보호법 제33조 제2항의 법문의 표현에 충실하여 '통상의 지식을 가진 사람'이라고 번역하기로 한다.

정(EC 6/2002¹⁴⁾) 제10조(보호범위)¹⁵)를 근거로 판단하였다. 그리고 그 독특성 및 보호범위 판단의 인적(人的) 기준인 ‘informed user(통상의 지식을 가진 사람)’의 정의(定義)에 대해서는 유럽의 케이스법(*Settled case-law*)인 *PepsiCo v Grupo Promer(C-281/10P)* 판례의 기준을 따랐는데, 동 판례에서는 ‘informed user(통상의 지식을 가진 사람)’의 정의를 두 부분으로 나누어 실시하였다. 법원은, 수식어(*qualifier*)로서 앞단의 ‘informed’의 개념을 “사용자는 디자이너나 기술 전문가가 아니라 하더라도, 해당 분야에 존재하는 다양한 디자인을 알고 있고, 해당 디자인이 일반적으로 포함하는 특징에 대한 일정 수준의 지식을 갖고 있으며, 관련 제품에 대해 관심의 결과로 그 사람이 그것들을 사용할 때 상대적으로 높은 주의력을 발휘하는 것을 시사한다”¹⁶)라고 설명한 뒤 ‘통상의 지식을 가진 사람’의 특성(*attributes*)을 아래와 같이 실시하였다.

가) ‘세부적인 지식을 필요로 하지 않고, 문제 상표 사이에 직접적인 비교를 하지 않는 평균의 소비자와 그 분야의 전문기술을 갖춘 전문가 사이의 중간(영역)에 있는 사람이다. 따라서 평균의(수준의) 관심을 갖는 사용자가 아니고, 그의 개인적인 경험이나 해당 분야에 대한 광범위한 지식으로 특별히(디자인에 대해) 관찰력을 갖춘 사람’이며(*as lying somewhere between that of the average consumer, applicable in trade mark matters, who need not have any specific knowledge and who, as a rule, makes no direct comparison between the trade marks in conflict, and the sectoral expert, who is an expert with detailed technical expertise.*)

14) 이 법령의 정식 명칭은 ‘COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs’이다.

15) 동 규정의 원문은 다음과 같다.

Article 10 Scope of protection

1. The scope of the protection conferred by a Community design shall include any design which does not produce on the informed user a different overall impression.
2. In assessing the scope of protection, the degree of freedom of the designer in developing his design shall be taken into consideration.

16) 위 판례법(*PepsiCo v Grupo Promer(C-281/10P)*)에서 ‘qualifier’를 설명하는 원문은 다음과 같다. “Thus, the qualifier ‘informed’ suggests that, without being a designer or a technical expert, the user knows the various designs which exist in the sector concerned, possesses a certain degree of knowledge with regard to the features which those designs normally include, and, as a result of his interest in the products concerned, shows a relatively high degree of attention when he uses them”(문단 59 참고).

Thus, the concept of the informed user may be understood as referring, not to a user of average attention, but to a particularly observant one, either because of his personal experience or his extensive knowledge of the sector in question(문단 53 참고),

나) ‘해당 분야의 선행 디자인들에 일반적으로 포함되어 있는 디자인의 특징들과 디자인 코퍼스(*design corpus*,¹⁷⁾ 해당 분야의 ‘*디자인 어휘목록*’)에 대한 지식을 갖고 있는 사람’이며(*He has knowledge of the design corpus and of the design features normally included in the designs existing in the sector concerned*)(문단 59, 62 참고),

다) ‘디자이너, 기술 전문가, 제조자 또는 판매자가 아닌, 당해 디자인이 구현을 의도하는 제품의 최종 사용자 자신이 포함되고, 최종 사용자에게 제품을 배포하기 위해 그러한 제품을 취급하는 전문가 또한 포함’되며(*He is a user of the product in which the design is intended to be incorporated, not a designer, technical expert, manufacturer or seller*)(문단 54 참고),

라) ‘가능한 경우, 문제의 디자인을 직접 비교하는 사람’이다(단, 그러한 비교는, 문제의 디자인이 표현하고 있는 장치의 특성 또는 구체적 사정에 의해서 관련 디자인 분야에서 실제적이지 않거나 예외적일 수 있다는 것을 배제할 수 없다)(*He conducts a direct comparison of the designs in issue unless there are specific circumstances or the devices have certain characteristics which make it impractical or uncommon to do so*)(문단 55 참고).¹⁸⁾¹⁹⁾

17) ‘Design corpus’는 유럽의 디자인 판결에서 자주 등장하는 용어인데, ‘corpus’가 ‘한 덩어리로 볼 수 있는 말의 뭉치’라는 사전적 의미가 있음에도 대응되는 우리의 말 표현이 없어 여기서는 당해 디자인분야에서 사용되는 ‘디자인 어휘목록’ 또는 ‘디자인 용어해설목록’으로 번역, 사용하기로 한다(특허의 ‘문헌’으로 번역해서 쓰자는 의견도 있었으나, 판단의 객체를 해당 분야의 동일 물품으로 한정하는 디자인과 어감적인 차이가 있어 ‘어휘목록’으로 쓰기로 한다).

18) PepsiCo v Grupo Promer (C-281/10P) 판결에서, 위와 같은 통상의 지식을 가진 사람(informed user)에

대한 개념 정의를 전제로, 이 사건 등록디자인 “   (물품 ‘promotional item(s) for games’)”

과 선행디자인 “  (물품 ‘metal plate(s) for games’)”의 통상의 지식을 가진 사람의 수준

2) '통상의 지식을 가진 사람'의 수준에 대한 양 당사자의 입장

상기의 디자인의 독특성 및 보호범위를 판단하는 유럽의 인적(人的) 판단기준의 근거법인 *PepsiCo v Grupo Promer (C-281/10P)* 판결의 기준에 따라서 삼성은, 양 디자인의 'Informed User(통상의 지식을 가진 사람)'의 수준에 대하여 "디자이너, 기술 전문가, 제조자 또는 판매자가 아닌 당해 디자인(여기서는 '태블릿 컴퓨터')이 구현되어 의도된 제품의 사용자이다(He (or she) is a user of the product in which the design is intended to be incorporated, not a designer, technical expert, manufacturer or seller)"라고 주장하였다.

이에 대하여, 애플은 통상의 지식을 가진 사람에 대한 삼성의 주장을 수용하면서도, 통상의 지식을 가진 사람의 수준에 대한 다음과 같은 두 가지 다른 논거를 제시하였다.

i) 통상의 지식을 가진 사람은 이 사건 등록디자인의 등록당시(2004. 5. 24.) 이후에, 기술의 발전으로 인하여 더 얇은 형상의 태블릿이 가능하게 될 것이라는 것을 예상할 수 있으므로, 제품의 '두께'의 중요성을 인식하고 있지 못하고 있을 거라는 점, ii) 통상의 지식을 가진 사람은 삼성 제품의 앞, 뒷면에 있는 상표가 관행적으로 부착된 것이기 때문에, 이를 중요하지 않게 생각할 것(disregard)이라는 점을 이슈화 하였다.

3) 법원의 판단

법원은, 애플의 첫 번째 주장에 대해, 디자인의 보호범위의 객체는 설령 예측이 가능하다고 하더라도 미래의 변형이 아닌, 현재의 등록디자인이라는 점, 그리고 만약 통상의 지식을 가진 사람이 더 얇은 태블릿 시대가 멀지 않아 있을 것이라고 예측할 수 있다면, 애플 또한 통상의 지식을 가진 사람과 같은 예측을 할 수 있기 때문에("if the informed user could foresee thinner tablets ere long so could Apple whom

을 "대략 5세에서 10세 사이의 어린이 또는 홍보를 위해 'pogs(딱지 장난감)', 'rappers', 또는 'tazos'를 나누어 주는 회사의 마케팅 매니저"로 판단, 실시하였다(문단 54 참고).

19) 한편, 통상의 지식을 가진 사람은 문제의 디자인이 구현 의도된 제품의 제조자 또는 판매자는 아니다 (09/09/2011:446, § 25-27). The informed user is neither a manufacturer nor a seller of the products in which the designs at issue are intended to be incorporated (09/09/2011, T-10/08,



Internal combustion engine(내연기관 엔진) ' ', EU:T:2011:446, § 25-27)라는 판례가 있다.

the informed user would take to have the same prevision”), 통상의 지식을 가진 사람은 애플 제품의 ‘두께’를 하나의 의도된 디자인의 선택으로 받아들일 것이라고 실시하면서(결국, 제품의 ‘두께’는 애플의 의도된 선택이므로, ‘두께’가 다른 두 제품은 서로 다른 디자인이라는 내용의 판시이다), 이 부분 애플의 주장을 받아들이지 않았다(문단 14 참고).²⁰⁾

법원은, 두 번째 주장에 대해, 애플의 제품은 간결함과 앞, 뒷면의 방향성이 없는 극히 단순한 미감이 있는데 반해서, 삼성의 제품은 통상의 디자인과는 달리, 스피커 그릴 부분 및 카메라 구멍 부분과 함께 문자부분인 상표가 제품의 장식적 요소를 구성하고 있는데(법원은, 이를 ‘작은 정도의 장식(*a small degree of ornamentation*)’이라고 표현하였다), 삼성 제품 디자인은 단순성이 다소 떨어질지언정 방향성을 나타내는 앞, 뒷면의 문자부분이 완전히 무시될 것으로 보이지 않기 때문에 상표가 ‘단순히 관행적으로 부착된(*a mere conventional addition*) 것’으로 통상의 지식을 가진 사람이 인식할 것이라는 애플의 주장은 적절치 않다고 판단하였다(법원은, 위와 같은 이유로 삼성의 제품이 디자인적으로 더 복잡해졌다고 언급하였다)(문단 15-20, 48 참고).

나. 디자이너의 창작 자유도(*degree of freedom of the designer*)의 수준에 대하여

1) 판단근거

법원은, 디자인의 보호범위를 판단하기 위해 디자인의 독특성(*individual character*)을 판단을 하는데 그 전제로서 ‘*informed user*(통상의 지식을 가진 사람)’의 관점에서 디자인의 창작 자유도가 고려되어야 한다고 실시하면서, 그 근거로 유럽공동체디자인규정(*EC 6/2002*) 제10조를 인용하였다. 유럽공동체디자인규정 제10조(보호범위) 제1항은, “유럽공동체등록디자인(*RCD*)에 부여된 그 보호의 범위는, 통상의 지식을 가진 사람에게 ‘전체적으로 다른 인상을 주지 않는’ 디자인을 포함한다”, 제2항은 (디자

20) 이러한 판단은, 미국의 디자인특허의 비자명성(*non-obviousness*)에 대한 판단기준 중에 “통상의 사용에서 드러나지 않은 부분”은 비자명성을 인정하지 않는다.”라는 판단기준에 비춰볼 때, 미국의 경우에서도 같은 결론이 날 것으로 생각된다("It is well settled that patentability of a design cannot be based on elements which are concealed in the normal use of the device to which the design is applied." *Cornwall*, 230 F.2d 457, 459, 109 USPQ 57, 58 (CCPA 1956) 참고).

인의) 보호범위를 평가할 때, 디자이너의 창작 자유도가 고려된다“라고 규정하고 있다.²¹⁾²²⁾

2) 디자이너의 창작 자유도 수준에 대한 양 당사자의 입장

삼성은, 태블릿 컴퓨터의 디자이너의 창작 자유도에 관하여 제한된 수준만을 인정하였는데(이는 매우 중요한 쟁점으로, 삼성은 자신의 디자인 제품의 창작 자유도가 낮은 것으로 주장한 것으로 볼 수 있다), 특히 전면 및 배면의 외관에 대하여 보다 더 디자인의 창작 자유도의 제한이 있는 것을 인정하였고, 물품(외관의) 특징들 중 어느 것도 ‘기능적으로만 구술(口述)되는 것(*dictated solely by function*)’이라고 주장하지 않았다(왜냐하면, 삼성 입장에서는 기능적 특징을 의미하는 부분들은 디자인 보호범위 판단의 고려 대상에서 제외될 것을 알고 있었기 때문에, 제품의 시각적 외관을 개선하기 위해 단순히 창작 자유도가 낮은 디자인을 선택한 것이라는 입장인 것으로 보인다).

한편, 애플은 앞서 판결의 특허법원의 판사(*Birss*)가 디자인 코퍼스(*design corpus*)에 잘못 접근하였을 뿐만 아니라, 양 디자인의 비교를 특징별로 수행하여 디자인 코퍼스에 포함된 선행 디자인(*the prior art*)과 비교하여 애플 디자인의 전체적인 인상을 올바르게 판단하지 못하였다는 취지의 주장(*Birss 판사는, 디자인 어휘목록에 있는 선행디자인들의 개별적인 외관의 특징들만을 비교하였을 뿐, 각각의 특징들의 결합으로 애플 디자인이 전체적으로 독특성을 갖춘 것을 판단하지 못하였다는 취지*)을 하였다.

그리고 애플이 주장하는 통상의 지식을 가진 사람이 인식하게 되는 애플 디자인의 보호범위의 언어화된 특징(*verbalized list of features*)(*지배적인 특징*)을 열거하면 다음과 같다(문단 33 참고):

가) 4개의 균일한 모서리가 약간 둥글면서 2개의 축이 대칭적인 슬래브(*slab*)를 갖는 직사각형의 형상인 점,

21) 위의 각주 13의 ‘유럽공동체디자인 규정 제10조 (디자이너의) 보호범위’ 규정 원문 참고.

22) 이에 대해, 미국과 일본의 사례를 간단히 살펴보면, 미국의 경우 관계 기술 및 공업부문에서 평균적 숙련을 가진 통상의 디자이너(a designer having "ordinary skill in the art", 1504.03 Nonobviousness(비자명성) [R-10.2019], 35 U.S.C. 103)를 기준으로, 일본의 경우 ‘당해 분야의 평균적 디자이너’ 또는 ‘통상의 지식을 가진 자(의장창작자)’ 입장에서 사회적으로 널리 알려진 모티브를 기준으로 판단한다. 송영식 외 공저, 『지적소유권법(상)』, 육법사, 2013, 967면, 특허청·한국지식재산연구원, “해외 주요국의 지식재산 법제도 및 정책동향 조사·분석(The Survey and Analysis of IP Legal Systems and Policies in the Major Foreign Countries) 상표·디자인 부문 조사·분석”, 2012, 870면.

나) 표면부터 테두리(*rim*)까지 아무런 장식 요소가 없는 평면의 투명한 표면의 형상인 점,

다) 전면이 투명한 표면으로 둘러싸여져 같은 높이를 이루는 일정한 너비의 매우 얇은 테두리를 갖는 형상인 점,

라) 투명한 표면 아래 중심을 둔 대체로 일정한 너비의 수평의 경계(선)으로 둘러싸인 직사각형 디스플레이 화면의 형상인 점, 이에 더하여 특허법원의 판사(*Birss*)는 한 가지 특징을 더 추가하였는데,

마) 그 특징은, 전면 모서리 부분은 날카로운데, 그 측면은 전면 수평 부분에 이르기까지 90°를 이루고 있어서, 그 얇은 테두리 부분은 전면부에서 그 측면만을 볼 수 있게 된 형상인 점(이 점은, 다소 일반적인 특징으로서, 통상의 지식을 가진 사람의 전체적인 인상 판단에 영향을 미치는 부분이라고 실시되었다)이라고 하였다.

3) 법원의 판단

위 디자인의 특징들에 대한 주장 및 특허법원 판사(*Birss*)의 추가적인 특징에 근거하여, 영국 대법원은 양 디자인 창작(또는 개발)의 제약과 애플 디자인의 보호범위와의 관계를 다음과 같이 판단하였다.

가) 직사각형의 디스플레이 화면(*the rectangular display screen*) 형상에 관하여, “직사각형 화면은 완전히 흔하고 기능적인 것인데, 이 기능에 적용되는 디자인은 창작에 제약이 따른다. 삼성 태블릿 컴퓨터와 애플 디자인 사이의 동일성의 정도는 디자인 어휘목록에 다른 형태의 매우 유사한 디자인들이 존재하고 있다는 사실에 의해서 감소된다”라고 실시하면서, 이 부분의 디자인의 창작 자유도는 낮은 것으로 보았다(문단 34 참고).

나) 장식없는 투명하고 평평한 표면(*as to item, transparent and flat over the entire face with no ornamentation*) 형상에 관하여, “평평함의 정도는 일반적이며 투명성이 필수적”이라고 판단하였는데, 이에 대해 어느 정도의 디자인의 자유도를 인정하였으나, “정면 부분의 장식의 정도는 디자이너의 선택의 문제”라고 판단하였다(따라서 표면 부분의 디자인의 자유도는 낮으나, 장식은 디자이너의 선택의 문제로 보았다)(문단 36 참고).

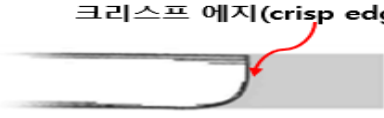



다) 얇은 테두리(*as to the thin rim*) 형상에 관하여, “디자인의 이러한 측면은 기능적 고려사항을 포함하면서도 미감을 포함하는 디자이너의 ‘트레이드 오프의 산물’이라고 하면서, 디자이너는 수평의 림(*rim*) 또는 베젤(*bezel*)을 선택할 수 있고, 테두리 두께 및 주위 장치에 대해서도 일정하게(*constant*) 할 수 있는 방법을 선택할 수 있으며, 일반적인 전체 디자인의 창작의 제약 안에서, 디자이너는 상당한 정도의 창작의 자유를 가지고 있다”라고 판단하였다(기능적이면 미감의 판단대상이 아니라고 할 수 있는데, 상반관계이기는 하지만 그것이 미감을 포함하고 있다면 창작의 자유도가 인정될 수 있는 부분으로 실시하였고, 나머지 테두리의 두께, 주변 장치 등에서도 디자인의 창작 자유도가 있는 것으로 판단하였으므로, 테두리 부분에 대해서는 어느 정도 디자인의 창작 자유도를 인정하였다고 볼 수 있다)(문단 37 참고).

라) 프레임 내부의 경계(*as to the border within the frame*)의 형상에 관하여, “그 장치들은 일종의 경계가 필요한 것으로서, 디자인의 창작 자유도에 제한이 있고, 다소 일반적인 특징으로서 통상의 지식을 가진 사람의 전체적인 인상에 영향을 미치는 부분”으로 판단하였으며, 이에 더하여 법원은, 위 디자인 부분의 창작의 자유도에 대한 판단들, 즉 ① 평평한 투명화면 부분, ② 둥근 모서리 부분(눈에 잘 띄지 않으며, 휴대용 장치에 분명히 기능적으로 의미가 있는 부분), ③ 기능적 이유로 테두리 부분이 필요한 점 등, 판단 전반에 오류가 없는 것으로 인정하였다. ④ 또한, 특허법원 판사(*Birss*)의 ‘휴대용 컴퓨터’의 전면 부분의 디자인 어휘목록(코퍼스)에 대한 평가에 대해서도 오류가 없었다고 판단하였다²³⁾(문단 38 참고).

마) 측면의(*as to the sides*) 형상에 관하여, 90°의 날카로운 모서리를 애플 디자인은 가지고 있는데(특허법원 판사(*Birss*)는 이를 ‘크리스프 에지(*crisp edge*)’라고 불렀다), 이 부분과 측면의 형상에 있어서, “삼성의 제품 디자인은 애플의 크리스프 에지 디자인의 가장자리와 달리, 세 제품 모두 안쪽과 아래쪽으로 굽혀지기 전에 바깥쪽으로 약간 굴곡(屈曲)진 면이 있기 때문에, 전반적으로 양 디자인은 서로 다르다”고 판단하였다(따라서 법원은 측면 부분에 있어서, 디자인의 창작 자유도가 제한적인 것으로 보았다)(문단 43 참고).

23) 이 부분은, 우리 실무에서 창작비용이성 판단에서 고려되지 않는 절차인데, 후술하는 바와 같이 해당 디자인분야의 ‘디자인 어휘목록(*design corpus*)’의 생성 및 정비와 이를 바탕으로 디자인의 창작비용이성을 판단하는 프로세스 개발에 참고 될 수 있는 사례이다.

위 판단의 이해를 위해 양 디자인의 측면도를 대비해 보면, 아래와 같다.

구분	애플 디자인	삼성 디자인
측면도	 <p>크리스프 에지(crisp edge)</p> <p>RCD '607 thickness = Y</p>	 <p>SGT 7.7 thickness approx. (0.74)Y</p>
		 <p>SGT 8.9 thickness approx. (0.67)Y</p>
		 <p>SGT 10.1 thickness approx. (0.65)Y</p>

법원은 또한, “삼성 제품의 디자인은 모두 애플의 등록디자인 보다 눈에 띄게 그 두께가 얇은데, 제품의 두께 부분은 상대적으로 전체적인 인상에서 통상의 지식을 가진 사람에게 유의적인 부분을 형성하고 있으며(문단 52 참고), 그 배면에 당해 제품 디자인 군(群)에서 실체가 없는 구성원으로서(‘*insubstantial members of that family*’, ‘당해 제품 디자인 군(群)에서 실체가 없는 디자인’으로 의역한다) 특이한 디테일을 갖고 있는 것으로 평가하였고, 이는 애플 디자인에게 있는 절제되고 극단적인 단순함과 다른 것이며, ‘그 제품들(삼성 제품들)은 (애플처럼) 멋지지 않다(They are not as cool)’”라고 설시하면서, 통상의 지식을 가진 사람에게 주는 양 디자인 전체적인 인상이 서로 다르다고 판단하였다(문단 53 참고).

다. 장식적 요소로서 ‘SAMSUNG’ 문자 부분에 대하여

1) 애플의 주장

애플은, 삼성 디자인 제품의 전면과 배면에 있는 ‘SAMSUNG’이라는 상표가 출처표시로서 단순히 상표적 기능만을 수행하고 있는 것이므로, ‘*informed user*(통상의 지식을 가진 사람)’가 삼성 제품 디자인의 전체적인 인상을 인식하는데 상표 부분은 영향이 없다는 취지의 주장을 하였다.

2) 법원의 판단

법원은 'SAMSUNG'의 로고가 애플의 디자인과는 달리 삼성 제품의 앞, 뒷면의 방향성을 제시하고 있는 기능적인 미감적 요소가 있기 때문에, 극도로 단순함을 추구하는 애플의 제품과 다른 독특성이 있는 것으로 판단하였다. 결국, 디자인에서 사용된 문자 부분(상표)이 디자인의 한 구성요소로서(*a component part*) 통상의 지식을 가진 사람에게 전체적인 심미감에서 영향을 주는 요소가 될 수 있다면, 디자인의 한 부분으로서 미감적 영향을 주고 있고, 그 부분이 전체적인 미감에 기여를 할 수 있기 때문에 디자인으로서 인정되어야 한다고 판단하였다.

4 시사점 및 우리의 디자인 창작비용이성 판단

가. 디자인 창작비용이성 판단의 인적(人的) 기준

1) 관찰 및 시사점

위에서 본바와 같이, 삼성은 자신들의 디자인 제품의 독특성(*individual character*) 및 보호범위를 인정받기 위해 태블릿 컴퓨터 제품에 대한 '통상의 지식을 가진 사람'은 디자이너, 기술 전문가, 제조 및 판매자가 아니고 단순히 자신들의 디자인이 구현된 제품을 사용하고 있는 '사용자'라고만 한정하는 주장을 하였다. 반면, 애플은 자신들의 디자인 제품의 두께 부분에서 미래의 디자인을 통상의 지식을 가진 사람들은 인식하고 있을 것이라는 주장과 함께 삼성 제품의 앞, 뒷면에 부가된 상표에 대해서는 통상의 지식을 가진 사람이 디자인적 요소로 크게 인식하지 않을 것이기 때문에, 양 디자인의 비교에 있어서 통상의 지식을 가진 사람의 범위는 단순한 제품의 '사용자'의 관점과는 달리 다루어져야 한다는 주장을 하였다.

만약 삼성이 제품의 디자이너 또는 전문가 정도의 수준은 아니라 하더라도 '제조사', '판매자' 이상의 인식수준을 갖는 사람이 삼성의 태블릿 컴퓨터 제품의 통상의 지식을 가진 사람이라고 주장하였다면, 디자이너의 창작 자유도의 수준에 비춰 볼 때, 제품 디자인의 독특성(창작비용이성)을 더 주장하지 못하였을 거라는 생각을 하게 된다. 통상의 지식을 가진 사람의 수준을 '사용자'로만 한정하는 삼성의 주장이 고도로 의도된 것인지,

아니면 단순하게 주장한 것인지 그 사정을 알 수 없지만, 법원이 애플의 두 가지 통상의 지식을 가진 사람에 대한 반박의견을 수용하지 않은 것으로 보아, 결과적으로 적절한 대응이었던 것으로 보인다.

법원은, 또한 미래에 예상이 되어 실현될 가능성이 있는 디자인이 있는 경우 그 부분까지 판단대상으로서 고려되어야 한다는 애플의 주장에 대해서 디자인의 판단의 대상은, 현재의 등록디자인으로 한정해야 한다는 설시로, 애플의 주장을 배척하였다.

여기서, 삼성 디자인 제품의 독특성, 디자인 창작의 자유도, 보호범위의 판단과 같은 주요 쟁점에서의 시발점(anchor point)은 누구의 관점에서 이루어져야 하는가라는 문제가 제기될 수 있다.

이 사건 판결의 상당 부분에서, 양 디자인의 통상의 지식을 가진 사람에 대한 정의(定義)를 먼저 정확히 하려는 공방 내지는 시도가 엿보이는데(*디자인의 보호범위 판단 부분에서 '인적 수준(informed user)'에 대하여 설시의 25%가 할애되고 있다*),²⁴⁾ 법원은 삼성의 주장을 받아들여 제품의 '통상의 지식을 가진 사람'은 디자이너, 기술 전문가, 제조 및 판매자가 아니고, 단순히 삼성 디자인이 구현된 제품을 사용하고 있는 '사용자'로 확정하고 판단을 하였다. 디자인 창작비용이성 판단에서 모호하면서도 포괄적으로 해석될 수 있는 '그 디자인 분야에서 통상의 지식을 가진 자(또는 통상의 디자이너)'라는 표현을 사용하는 우리의 디자인의 판단 실무에 매우 중요한 시사점이라 할 수 있다.



2) 우리의 창작비용이성 관련규정 및 판단기준 검토


이 사건 판결의 요지 및 창작비용이성에 대한 인적 판단 주체로서 '통상의 지식을 가진 사람'에 대한 의미를 바탕으로, 우리의 디자인등록의 절대적 요건인 창작비용이성에 관한 관련규정 및 법리를 살펴보면, 디자인보호법 제33조 제2항은 "디자인등록 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 다음 각 호의 어느

24) 이 사건 삼성/애플 사건의 전체 문단(paragraph)은 모두 88항으로 구성되어 있는데, '비침해 주장(The non-infringement appeal)' 부분이 문단 제7항부터 제63항까지이고, '공표에 관한 주장(The Publicity Appeal)' 부분이 제64항부터 제87항까지이다. 그런데, 법원은 이 사건 삼성의 제품 디자인에 대한 디자인의 독특성 여부 및 보호범위 판단을 위해서 인적 수준(informed user)에 대해 문단 제10항부터 제24항까지 모두 14개의 문단을 할애하여 실시하고 있다. 이를 비율로 환산하면, 디자인의 보호범위 판단 부분에서 인적 수준(informed user)에 대하여 25%가 할애되고 있는 것인데, 판결의 전제로서 그 만큼 인적(人的) 수준에 대한 판단이 중요하고 비중 있게 다루어지고 있는 것을 엿볼 수 있다.

하나에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 제1항에도 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다”라고 규정하고 있다.

그리고 대법원은, “디자인보호법 제33조(구 디자인법 제5조) 제2항은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데, 여기에는 위 각 호에 해당하는 디자인의 결합뿐만 아니라 위 디자인 각각에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인도 포함된다고 봄이 타당하고, 그 규정의 취지는 위 각 호에 해당하는 디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다(2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결 참조). 또한, 당해 디자인의 출원 당시의 창작수준, 디자인적 상식, 해당 물품 분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등을 고려하여 창작용이성을 판단할 수 있다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후 3284 판결 참조). 결합디자인의 창작수준을 판단할 때는 공지디자인의 대상물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 참조)”²⁵⁾와 같은 판단기준들을 실시하고 있다.

25) 위 판결의 대상물품은 ‘전력계 박스’ 이고 주요 도면은 ‘’와 같으며 원심 판시의 비교대상디자인은 ‘’인데, “(중략) 이 사건 등록디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상디자인의 빛물 또는 햇빛 가리개를 투시창 별로 분리하고 기타 장식의 모양을 바꾸는 등의 방법을 통하여 용이하게 변경하여 창작할 수 있는 디자인에 해당한다는 이유로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 디자인의 창작용이성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다”(2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결 참조).

인은 ‘’ (전력계함)인데, “(중략) 이 사건 등록디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상디자인의 빛물 또는 햇빛 가리개를 투시창 별로 분리하고 기타 장식의 모양을 바꾸는 등의 방법을 통하여 용이하게 변경하여 창작할 수 있는 디자인에 해당한다는 이유로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 디자인의 창작용이성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다”(2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결 참조).

그리고 특허청 디자인심사기준 제4부 제6장 제2절의 용이창작 여부의 판단기준 1), (4)에 의하면,²⁶⁾ 통상의 지식을 가진 자에 대한 입증책임은 “원칙적으로 당업자에게 있어서 흔한 창작수법이나 표현방법임을 나타내는 구체적인 증거를 출원인에게 제시할 필요가 있다”라고 하여 입증책임을 디자인 심사관에게 부과하고 있는 것 같이 설명되고 있는데, 실제 이런 과정을 거치면서 디자인 심사가 이루어지는 경우는 많지 않은 것으로 보인다. 무효심판이나 권리범위확인심판 등 당사자가 있는 디자인심판사건의 경우에도, 실무적으로 ‘통상의 지식을 가진 자’에 대한 입증책임은 디자인의 특성을 주장하는 사람에게 있고, 심리(증거판단, 구술심리, 심문서 절차를 통한 확인 등) 및 심판과정에서 디자인 심판관에 의해 창작비용이성의 인적 수준에 대한 독립적인 정의(定義)가 확정되어 판단되는 사례도 흔치 않다.

디자인보호법의 관련 규정 및 법원의 판결이 제시하는 기준이 있음에도 불구하고 여전히 창작비용이성의 의미와 속성(nature) 대한 판단은 쉽지 않은 영역이고, 더욱이 ‘통상의 지식을 가진 사람’이라는 디자인 판단의 인적(人的) 수준에 대한 결정은 디자인 판단의 출발점으로서 i) 해당 디자인 분야에 대한 배경지식, ii) 디자인 창작의 기술적인 문제에 대한 이해, iii) 거래실정에 대한 조사, iv) 당사자 사이의 견해의 차이 등과 같은 이슈들을 모두 포함하여 종합적으로 판단하여야 하기 때문에 매우 어려운 영역이라 할 수 있다. 실제 우리의 디자인 심사, 심판 환경에서 각 디자인 사건에서 이에 대한 정확한 정의 내지 개념을 전제로, 다툼의 대상이 되는 디자인의 창작비용이성을 판단한 사례를 찾아보기 어렵다.

나. 디자이너의 창작 자유도 수준(overall impression과 trade-off 관계)

1) 관찰 및 시사점

위에서 본 바와 같이, 이 사건 판결의 법원은 애플의 디자인에 대하여 가) 직사각형의 디스플레이 화면 부분, 나) 평평한 표면 부분, 라) 프레임 내부 경계 부분, 마) 측면 부분에 대해서는 낮은 수준의 디자인의 창작 자유도를 인정하였고, 다) 얇은 테두리 부분에 대해서만 디자인의 창작 자유도를 어느 정도 인정하였다. 따라서 테두리 부분을 제외한 위의 4개 부분의 형상에 있어서, 각각의 낮은 디자인의 창작 자유도로 인하

26) 특허청, 『디자인심사기준』, 특허청, 2020, 145-153면 참고.

여, 애플의 디자인은 삼성의 제품 디자인과의 관계에서 그 유사(close, 類似)의 폭이 좁고, 이런 이유로 통상의 지식을 가진 사람에게 주는 애플의 디자인의 전체적인 인상(overall impression)은 삼성의 제품 디자인과 다를 가능성이 높은 것으로 판단하였다. 이러한 관계를 표로 정리하면 아래와 같다.

구 분	디자인의 자유도(1)	양 디자인의 유사의 폭(2)	통상의 지식을 가진 사람에게 전체적으로 서로 다른 인상을 줄 가능성(3)	상반관계 (Trade off) (1)과 (3)의 관계
가) 직사각형의 디스플레이 화면 부분	낮음	좁음	높음	성립
나) 장식 없는 투명하고 평평한 표면 부분	낮음	좁음	높음	성립
다) 얇은 테두리 부분	어느 정도 인정	넓을 수 있음	낮음	-
라) 프레임 내부의 경계 부분	낮음	좁음	높음	성립
마) 측면 부분	낮음	좁음	높음	성립

위와 같은 판단은, 앞서 언급한 “PepsiCo v Grupo Promer(C-281/10P)” 사건의 판단기준에 따른 것으로서 그 주요 내용을 소개하면, “디자이너가 도전적인 디자인을 창작하는 데 있어서 보다 자유로울수록, 양 디자인 사이의 사소한 차이는 통상의 지식을 가진 사람에게 전체적으로 다른 인상을 줄 가능성이 더 낮아지고, 반대로 도전적인 디자인을 개발하는 데 있어 디자이너의 자유가 보다 제한될수록, 문제의 디자인 사이의 사소한 차이는 통상의 지식을 가진 사람에게 전체적으로 다른 인상을 줄 가능성이 높아진다”²⁷⁾라는 내용이다. 이 사건 판결에서 위의 판단기준에 대한 명시적인 언급은

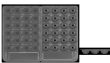
27) 이 판단 내용의 원문은 다음과 같다. The greater the designer’s freedom in developing the challenged design, the less likely it is that minor differences between the designs at issue will be sufficient to make a different overall impression on an informed user. Conversely, the more the designer’s freedom in developing the Community design is restricted, the more likely it is that minor differences between the designs at issue will be sufficient to make a different overall impression on the informed user(18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 67, 72). 유럽공동체디자인심사기준(GUIDELINES FOR EXAMINATION EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY

없지만, 삼성의 제품 디자인과 애플의 디자인 사이의 디자이너의 창작 자유도와 양 디자인이 통상의 지식을 가진 사람에게 주는 전체적인 인상에 대한 관계를 판단하기 위해서, 위의 논리를 따른 것으로 볼 수 있다.

2) 우리의 창작의 정도(디자이너의 창작 자유도) 판단기준의 검토

이 사건 판결에서 적용된 ‘디자이너의 창작 자유도와 디자인이 통상의 지식을 가진 사람에게 전체적인 인상을 달리 미치는지 여부’와 같은 판단 논리와 대응되는 우리의 명시적인 규정은 없으나, 우리의 실무에서는 디자인의 창작비용이성 및 등록요건 등을 판단할 때, ‘디자인의 창작수준, 미감적 가치, 유사범위’ 개념을 적용하여 판단하고 있는데 이를 살펴보면, 앞서 소개한 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결의 ‘전력계 박스’ 사건 판단기준 외에, “(중략) 디자인법이 요구하는 객관적 창작성이란 고도의 창작성, 즉 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함은 아니므로 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 창작이 결합되어 그 전체에서 종전의 디자인과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 디자인법에 의한 디자인 등록을 받을 수 있으나, 부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 과거 및 현재의 디자인들과 다른 미감적 가치가 인정되지 아니한다면 그것은 단지 공지된 디자인의 상업적, 기능적 변형에 불과하여 창작성을 인정할 수 없다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결, 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결, 2005. 6. 10. 선고 2004후2987 판결 참조). 그리고 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 한다(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 등 참조)”와 같은 내용의 판단기준들이 있다.²⁸⁾

OFFICE)(EUIPO)의 5.7.2 Assessment of novelty and individual character 참고.

28) 한편, “대상 물품을 ‘메추리알 포장용기’로 하는 이 사건 등록디자인(등록번호 제 571603호)과 원심 판시 비교대상디자인 2 ‘’는, (중략) 양 디자인의 출원 전에 이미 그 디자인이 속하는 분야에서 널리 사용되어 온 ‘메추리알 포장용기’의 기본적 또는 기능적 형태에 해당하므로 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다”(대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후3794 판결[등록무효(의), 파기환송) 참조) 판결례에서 보는바와 같이, 창작자의 자유도가 고려되어 그 인적 판단의 수준을 ‘통상의 지식을 가진 자’에서 ‘통상의 디자이너’의 수준으로 구체화된 뒤, 양 디자인의 차이점을 강조하여 판단한 사례가 있다(디자인의 ‘골격을 이루는 기본 형태’에 중점을 두어 판단한 앞선 특허법원의 판단은, 이 판결에 의해서 파기되었다).

이 사건 판결의 판단논리(디자이너의 창작 자유도와 통상의 지식을 가진 사람에게 미치는 전체적인 인상과의 관계에 대한 판단)와 우리의 판단기준(기본적 또는 기능적인 경우의 창작수준 판단, 미감적 가치, 오래된 디자인과의 비교의 경우 그 유사의 폭을 좁게 판단)을 비교하여 볼 때, 디자인의 ‘자유도’와 ‘중요도’, ‘전체적인 인상’과 같은 판단에서, 이 사건 판결은 ‘*informed user*’의 관점에서, 우리의 판단들은 ‘통상의 지식을 가진 사람’, ‘통상의 디자이너’와 같은 인적(人的) 기준을 가지고 판단하는 것을 알 수 있다. 그런데, 전자는 디자인의 창작비용이성 판단의 전제로서 인적(人的) 수준에 대한 구체적 정의를 바탕으로 하고 있는데 비해서, 후자는 그러한 정의에 대한 구체적인 언급이 없이 ‘가상의 인물’을 바탕으로 판단하고 있는데 차이가 있다.

다. 디자인에서 ‘SAMSUNG’ 문자 부분의 취급

1) 관찰 및 시사점

이 사건 판결에서, ‘SAMSUNG’ 문자 부분은 삼성 제품에 있는 다른 디자인적 구성요소들인 ‘스피커 그릴’, ‘카메라 구멍’과 함께 제품 디자인의 앞과 뒤를 구분해주는 방향성을 제시하는 기능적인 미감을 일으키는데 기여하였다고 판시되었다. 문자 부분이 통상의 지식을 가진 사람에게 디자인의 전체적인 인상에서 독특성을 느끼게 하는 요소로 인정될 수 있는 경우에, 이에 대해 미적 가치를 일으키는 한 요소로 인정한 이 사건 판결의 논리는, 디자인과 상표간의 영역이 중첩되고 상표와 디자인 사이에서 발생하는 어려운 문제들이 빈번해지는 최근의 경향에 비춰볼 때, 우리에게 유의미한 참고 사례(*reference case*)가 될 수 있을 것으로 생각된다.

2) 우리의 ‘물품에 표현된 상표’에 관한 판단기준의 검토

디자인 보호를 위해 소위 ‘물품에 표현된 상표’에 관한 우리 규정은, 디자인보호법 제34조 제3호의 “타인의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인”은 제33조에도 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다”이고, 이에 대한 구체적인 판단기준은 특허청 디자인심사기준은 제4부 제9장(등록을 받을 수 없는 디자인) 제1절 3) (1) 및 (3)에 규정되어 있는데²⁹⁾ 이를 자세히 살펴보면, ‘타인의 저명한 상표·서비스표 또

29) 특허청, 앞의 책, 제4부 제9장(등록을 받을 수 없는 디자인)

1. 등록을 받을 수 없는 디자인의 적용요건


3) 타인의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인은 법 제34조(등록을 받을 수 없는 디자인) 제3호를 적용한다.

는 단체표장을 디자인으로 표현한 경우(디자인의 일부 구성요소로 포함한 경우에도 적용한다)', '상표적인 성격을 갖춘 타인의 저명한 디자인(널리 알려진 캐릭터를 포함한다)을 일부 구성요소로 하는 것'으로 하고 있다. 결국, 물품에 표현된 상표는 '표장의 저명성'을 전제로 판단되고, 저명성이 인정되는 경우에는 '타인의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는' 디자인으로서 보호받지 못하게 되어 있는 것으로 볼 수 있다.³⁰⁾ 그런데, 이 사건 영국 대법원 판결의 'SAMSUNG' 부분에 대한 판단 사례와 같이, 자신의 상표가 물품에 부착되어 디자인적 미감이 인정되어 보호가 필요한 경우의 관련 규정 및 심사 가이드는 아직까지 없다.

한편, 위 법원 판결에서와 같은 '상표부분에 대한 디자인적 요소의 판단(인정)'과 동일한 사례는 아니지만, 우리 법원의 '디자인의 상표적 사용에 대한 판단' 사례를 소개하면, "현행 디자인보호법 제34조 제3호는, 디자인등록을 받을 수 없는 디자인으로 타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인(타인의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인)"을 규정하고 있는바, (중략) 따라서 타인의 저명한 상표, 저명한 서비스표, 기타의 마크나 상표적 기능을 발휘하는 저명한 타인의 디자인 등과 동일하거나 유사한 디자인은 물론, 타인의 상표나 디자인의 모티브를 그대로 이용함으로써, 일반 수요자들로 하여금 그 디자인을 사용한 물품이 타인이나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매하는 상품으로 오인하게 할 염려가 있는 디자인도 본 호에 해당하는 디자인이라고 하여야 할 것이다(특허법원 2012. 8. 16. 선고 2012허3916 판결 등 참조)"라고 하여 '디자인의 상표적 사용'에 대해서 판단한 사례가 있다.³¹⁾

- (1) 타인의 저명한 상표·서비스표 또는 단체표장을 디자인으로 표현한 경우(디자인의 일부 구성요소로 포함한 경우에도 적용한다)
- (2) 비영리법인의 표장을 디자인으로 표현한 경우(디자인의 일부 구성요소로 포함한 경우에도 적용한다)
- (3) 상표적인 성격을 갖춘 타인의 저명한 디자인(널리 알려진 캐릭터를 포함한다)을 일부 구성요소로 하는 것
- (4) 디자인의 대상이 되는 물품 또는 그와 관련된 물품의 규격이나 품질 등에 대한 인증을 나타내는 표지를 디자인의 일부 구성요소로 포함하고 있는 경우에는 그 부분은 출처를 나타내는 표시가 아니라 인증에 관한 정보전달만을 위해 사용하는 것으로 보아 이 규정을 적용하지 않는다.

30) 한편, '저명한 정도'에 관한 보호범위에 대해 실무적으로 적용할 수 있는 판단기준이 마련되어 있지 않으며, 이로 인하여 디자인 심사, 심판, 소송의 단계마다 그 적용여부 및 적용범위도 달라질 수 있게 된다. 안정미, "디자인보호법 제34조 제3호의 적용에 관하여", 특허청심판원 2021 심판연구관 자료집, 8면.

31) 또한, 디자인의 상표적 사용에 대한 판단 사례로 "이 사건에서 선사용상표 ''의 주지저명성이 소명되지 않아서 디자인보호법 제34조 제3호에 해당되지 않는다고 판단된 사례(특허법원 2017. 10. 12. 선고 2016허

5 제언 및 결론

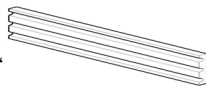
가. 제언

1) 디자인의 창작비용이성 판단의 인적(人的) 기준에 대한 이니셔티브(예시)

디자인 창작비용이성 판단의 인적(人的) 기준에 대한 삼성/애플 영국 대법원 판결의 요지 및 이와 관련된 우리의 관련 규정, 판례례, 디자인심사기준(및 실무)등을 살펴 보았다. 이 사건 영국 대법원 판결의 핵심 쟁점중의 하나는, 이 사건의 대상물품인 ‘태블릿 컴퓨터’ 디자인의 독특성 여부 및 그 보호범위의 판단 기준에 대한 인적(人的) 수준을 누구로 할 것인가 이었다. 영국 대법원은, 삼성의 주장을 받아들여 그 인적(人的) 판단의 수준을 ‘(최종) 사용자’로 정의하였고, 결과적으로 삼성의 손을 들어주는 주요 근거가 되었다.

이 사건 판결의 인적(人的) 수준에 대한 판결 사례와 같이, 우리 (특허)법원의 최근의 ‘창작비용이성(이 사건의 ‘독특성’에 해당된다)’을 판단한 판례들을 표(表)로 정리하여 보면 아래와 같은데, ‘창작비용이성’에 관한 인적 판단기준인 ‘통상의 지식을 가진 자’의 각 사례들에서 인적(人的) 판단의 시발점으로서 ‘통상의 지식을 가진 자(또는 통상의 디자이너)’가 누구인지를 위의 3. 가. 1)의 이 사건 판결의 ‘*informed user*’의 판단기준을 바탕으로, 그 인적(人的) 수준에 대한 판단을 아래와 같이 제안하고자 한다.³²⁾

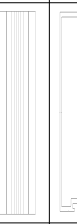

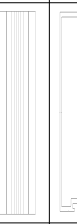

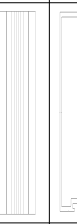

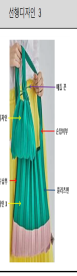
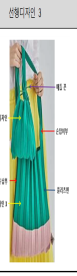
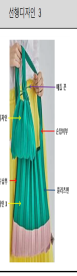
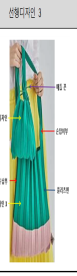
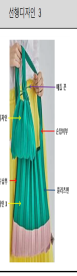
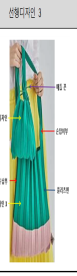
8988 등록무효(디) 판결 참조)와 최근의 “대법원은 배선함, 배전함, 전선관 등을 지정상품으로 하는 입체상표로, 직육면체 판의 전면부에 세 개의 가로 줄이 일정한 간격에 따라 반원의 홈 형태로 길게 새겨진 세 줄의 홈 형상으



로 구성되어 있는 표장 “ ”에 대하여, 배선덕트에 표시된 위와 같은 세 줄의 홈은 디자인이 될 수 있는 형상이면서 실제 거래계에서 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 표장으로 그 표장이 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 할 수 없어 상표로서 사용되었다고 봄이 타당하다는 이유로, 이와 달리 본 원심을 파기한 바 있는데, “배선덕트는 전선 등을 수용하거나 전동기구를 지지하기 위해 사용되어 주로 주차장 천장 등에 설치되는 제품으로 실제 거래계에서 배선덕트의 주된 수요자들은 ‘배선덕트 시공업자’들이라고 한 뒤, 이 사건 표장에 대한 일반 수요자(범위를 확장할 경우, ‘그 디자인 분야의 통상의 지식을 가진 자’로 주장할 여지도 있어 보인다)에 대한 정의(定義)를 전제로 판단한 사례(대법원 2021. 12. 16. 선고 2019후10418 판결 등 참고)가 있다. 이 판결은 디자인적 사용과 상표적 사용에 대한 판단의 전제로 인적(人的) 판단의 주체를 명확히 판단한 사례로 볼 수 있다.

32) 이를 위해 특허청 디자인 판례D/B에서 최근의 대법원의 판례 20사례, 특허법원의 판례 20사례를 고증하여 분석하여 보았으나, 디자인의 ‘창작비용이성’이 판단될 때 그 전제로서 해당 디자인 분야에서 ‘통상의 지식을 가진 자’에 대한 정의 또는 수준이 실시되고 판단된 사례는 찾아 볼 수 없었다(2021년 12말 현재).

이 경우, 양 당사자의 주장, 선행 디자인들, 디자인 창작의 제약사항 등을 고려하여 그 인적 주체 및 수준이 판단되어야 하는데, 아래 표의 ‘검토 및 제안’란에 이를 예시하였다.

사건 번호	물품 및 디자인	창작비용이성 판단 주체 판단부분(발체)	법원의 ‘통상의 지식을 가진 자’	검토 및 제안												
1. 2021허 3086 권리 범위 확인 (디) 판결 선고 2021. 10. 29.	<p>물품의 명칭: 창호프레임</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>사시도</th> <th>정면도</th> <th>평면도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>이 사건 등록 디자인</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>확인 대상 디자인</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	사시도	정면도	평면도	이 사건 등록 디자인				확인 대상 디자인				<p>(중략) 다만 원고의 위 주장을 “확인대상디자인의 내면돌기, V자 홈이 위와 같은 기능을 발휘하는 부분이므로 창호프레임의 거래자와 수요자들이 관심과 주의를 끄는 요부라 할 수 있어, 양 디자인 사이에 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 한다.”라는 취지의 주장으로 선택하여 살펴본다. 그런데 설명 확인 대상디자인의 내면돌기와 V자 홈에 그러한 기능이 있다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 그 부분이 확인대상디자인에서 차지하는 비중이 작거나, 시각적으로 눈에 잘 띄지 않는 부분이어서 이로 인하여 이 사건 등록디자인과는 상이한 심미감을 일으킨다고 할 수 없다.</p>	<p>“거래자와 수요자들”</p>	<p>이 판결에서는 요부 판단의 주체를 상표에서 적용되는 ‘거래자와 수요자’로 하고 있는데, 창작비용이성 판단에서의 인적 판단 기준은 제조자, 판매자를 포함하지 않는 위 삼성, 애플사례에 비취볼 때,</p> <p>이 사건에서의 통상의 디자이너의 수준은 집안의 장식에 관심을 갖고 창호를 서비스를 위해 섬세한 판단을 할 것으로 보이는 건축시공자 또는 인테리어업자 및 ‘창호프레임’을 사용하는 일반 사용자 이다.</p>
구분	사시도	정면도	평면도													
이 사건 등록 디자인																
확인 대상 디자인																
2. 2021허 2281 권리 범위 확인 (디) 판결 선고 2021. 8. 20.	<p>물품의 명칭: 가방</p> <p>가) 확인대상디자인과 선행디자인 1을 살펴보면 사출 도와 같다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>확인대상디자인</th> <th>선행디자인 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>    </td> <td>    </td> </tr> </tbody> </table>	확인대상디자인	선행디자인 1	  	  	<p>(중략) (3) 차이점 ③은 선행디자인 3에 원고의 주장과 같이 매듭 끈이 형성되어 있지 않다고 하더라도 통상의 디자이너가 선행디자인 3의 ‘창작성 관련 디자인’ 중 수납부 상단에 형성된 매듭 끈을 결합하여 별다른 어려움 없이 부가할 수 있는 상업적 변형에 불과한 점 등에 비추어 보면, 통상의 디자이너가 쉽게 실시할 수 있는 것으로 보인다.</p>	<p>“통상의 디자이너”</p>	<p>이 판결에서는 창작자의 인적 판단기준을 ‘통상의 디자이너’로 하고 있는데, 창작비용이성 판단의 전제로, 이 사건에서의 통상의 디자이너의 수준은, 가방선택에 있어서 유행과 패션에 민감한 20-50대의 여성 사용자이다.</p>								
확인대상디자인	선행디자인 1															
  	  															

<p>3. 2020허 7029 등록 무효(디) 판결 선고 2021. 10.28.</p>	<p>물품의 명칭: 화장용 브러시</p> <table border="1" data-bbox="314 560 548 1022"> <thead> <tr> <th>이 사건 등록디자인</th> <th>선행디자인 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> </tbody> </table>	이 사건 등록디자인	선행디자인 1							<p>(중략) ‘화장용 브러시’ 물품과 관련하여, 일정한 형태의 구관과 핸들에 다양한 재질, 색상, 형상의 브러시 모를 결합하여 ‘화장용 브러시’ 디자인을 시도해 보는 것은 해당 분야의 흔한 창작수법이나 표현 방법으로 보이므로, 통상의 디자인은 이미 공지된 선행디자인 2, 3을 참고하여, 일자 형상의 선행디자인 1의 상단부의 브러시 모 부분의 좌측 일단을 선행디자인 2, 3와 같이 다소 기울어지게 눈썹 형상으로 쉽게 형성하여 창작할 수 있다.</p> <p>(중략) 그러나 선행디자인 1의 사시도()에서 보이는 형상 및 양 디자인의 전체적인 비율이 동일하다는 점을 고려하면, 통상의 디자인이라면 경험칙에 의하여 선행디자인 1의 도면으로부터 선행디자인 1의 구관부 양 측면에 이 사건 등록디자인과 마찬가지로 탄피 형상이 존재하고, 선행디자인 1의 평면에서 보는 모 형상 역시 타원형으로 형성되어 있는 점을 파악할 수 있다고 봄이 타당하다.</p>	<p>“통상의 디자이너”</p> <p>“통상의 디자이너라면 경험칙에 의하여”</p>	<p>이 판결에서는 창작자의 인적 판단기준을 ‘통상의 디자이너’로 하고 있는데, 창작비용이성 판단의 전제로, 이 사건에서의 통상의 디자이너의 수준은, 브러시 선택에 있어서의 유행 및 화장할 때 편리성을 중요시하고 브러시 등 사용된 소재에 민감한 20-50대의 여성 사용자이다.</p>
이 사건 등록디자인	선행디자인 1											
												
												
												
<p>4. 2020허 6569 등록무 효(디) 판결 선고 2021. 5.27.</p>	<p>물품의 명칭: 밸브용 볼</p>	<p>(중략) 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 차이점 ㉠, ㉡, ㉢은 돌출부와 지지부의 연결 부분의 형상 및 지지부의 형상에 영향을 미치는 것으로, 수요자들의 양 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 지배적인 특징에 해당하며, (중략) 상부와 하부가 연속되어 있는 미감이 형성됨으로써 양 디자인은 이를 보는 사람들에게 상이한 심미감을 준다. 따라서 통상의 디자이너가 선행디자인 2, 5, 7를 참고하더라도 이 사건 등록디자인의 각 구성 중 차이점 ㉠, ㉢에 관련된 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어렵다.</p>	<p>“수요자들의”,</p> <p>“통상의 디자이너”,</p> <p>“통상의 기술자”</p>	<p>이 판결에서는 창작자의 인적 판단기준을</p> <ol style="list-style-type: none"> ① ‘보는 사람들’ ② ‘통상의 디자이너’, ③ ‘통상의 기술자’로 하고 있는데, <p>창작비용이성 판단의 전제로, 이 사건에서의 통상의 디자이너의 수준은,</p> <p>플랜트 시설 공사 현장 등에서 밸브제어 작업 또는 파이프의</p>								

	<table border="1"> <tr> <th>구분</th> <th>이 사건 등록디자인</th> <th>선행디자인 1, 2</th> </tr> <tr> <td>사시도</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>평면도</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>좌측면도</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>우측면도</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>참고도</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 1, 2	사시도			평면도			좌측면도			우측면도			참고도			<p>차이점 ㉔과 관련하여 원고는, 선행디자인 5에 지지부의 강성을 확보하기 위해 다음과 같이 외측으로 리브()가 형성되어 있으므로 통상의 디자이너는 선행디자인 1에 선행디자인 5의 리브를 결합하여 차이점 ㉔을 극복할 수 있다는 취지로 주장한다. 그러나 이 사건 등록디자인의 뒷날 부분과 선행디자인 5의 리브는 크기, 위치, 결합 대상이 모두 달라 전혀 다른 미감적 가치를 형성하므로, 통상의 기술자가 선행디자인 1에 선행디자인 5를 결합하여 차이점 ㉔을 극복할 수 있다고 보기는 어렵다.</p>		<p>배관작업을 수행하는 공정관리자와 같은 밸브 볼 사용자이다.</p>		
구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 1, 2																						
사시도																								
평면도																								
좌측면도																								
우측면도																								
참고도																								
<p>5. 2020허 6552 등록 무효(디) 판결 선고 2021. 6.10.</p>	<p>물품의 명칭: 개폐밸브용 패킹</p> <table border="1"> <tr> <th>도면 1.1</th> <th>부기도면 1.1</th> <th>부기도면 1.2</th> <th>참고도 1.3 중 일부 (이름의미 단면도)</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>이 사건 등록디자인</p> <table border="1"> <tr> <th>선행디자인 1 내지 3</th> <th>선행디자인 1 도면 1 (갑 개폐용)</th> <th>선행디자인 2 도면 1 (갑 개폐용)</th> <th>선행디자인 3 도면 3 (갑 개폐용)</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>한편, 이 사건 등록디자인과 선행디자인들을 살펴볼 때 있어서 이 사건 등록디자인의 부기도면 1.1의 일부 확대도면 및 참고도 1.3에 나타난 단면 형상을 기준으로 해당 부분을 좌·우 대응하여 같이 기술하기로 한다.</p> <table border="1"> <tr> <th>부기도면 1.1의 일부 확대도면</th> <th>참고도 1.3</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	도면 1.1	부기도면 1.1	부기도면 1.2	참고도 1.3 중 일부 (이름의미 단면도)					선행디자인 1 내지 3	선행디자인 1 도면 1 (갑 개폐용)	선행디자인 2 도면 1 (갑 개폐용)	선행디자인 3 도면 3 (갑 개폐용)					부기도면 1.1의 일부 확대도면	참고도 1.3			<p>다. 디자인의 용이 창작 여부 (중략) 이 사건 등록디자인이 통상의 디자이너가 선행디자인들을 결합하여 거의 그대로 모방 또는 전용하는 수준이라거나, 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 아니하는 상업적·기능적 변형에 해당한다고 보기 어렵다. 나아가 위와 같은 차이점들에도, 특히 통공 입구측의 확산부 및 그와 연이어진 수직결림턱의 외주면이 둥근 형태는 선행디자인들에서는 전혀 발견할 수 없고 이 사건 등록디자인에서 처음 채택한 것으로 보이는 점 등까지 더하여 보면, 이 사건 등록디자인이 가지는 앞서 본 차이점들을 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법 또는 표현방법으로 기존의 디자인을 변경·조합 또는 전용한 것이라고, 통상의 디자이너가 선행디자인들을 결합하여 용이하게 창작할 수 있을 정도로 창작수준이 낮은 것이라고 볼 수도 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.</p>	<p>“통상의 디자이너”</p>	<p>이 판결에서는 창작자의 인적 판단기준을 ‘통상의 디자이너’로 하고 있는데, 창작비용이성 판단의 전제로, 이 사건에서의 통상의 디자이너의 수준은, 수도시설사업소 현장 등에서 밸브유량 조절, 밸브개폐 등의 지식을 갖고 있는 제수변 관리자 또는 수도 시설물 관리자이다.</p>
도면 1.1	부기도면 1.1	부기도면 1.2	참고도 1.3 중 일부 (이름의미 단면도)																					
선행디자인 1 내지 3	선행디자인 1 도면 1 (갑 개폐용)	선행디자인 2 도면 1 (갑 개폐용)	선행디자인 3 도면 3 (갑 개폐용)																					
부기도면 1.1의 일부 확대도면	참고도 1.3																							

이상에서 제안해본 각 물품의 창작비용이성에 대한 인적 수준에 대한 판단, 즉 i) ‘창호프레임’ 디자인의 경우, 이 사건에서의 통상의 디자이너의 수준은 집안의 장식에 관심을 갖고 창호 틀 서비스를 위해 섬세한 판단을 할 것으로 보이는 ‘건축시공자’ 또는 ‘인테리어업자’ 및 ‘창호프레임’을 사용하는 최종 사용자로, ii) ‘가방’ 디자인의 경우, 가방선택에 있어서 ‘유행과 패션에 민감한 20-50대의 여성 사용자’로, iii) ‘화장용 브러시’ 디자인의 경우, ‘화장할 때 편리성을 중요시하고 브러시 등 사용된 소재에 민감한 20-50대의 여성 사용자’로, iv) ‘밸브용 볼’ 디자인의 경우, ‘플랜트 시설 공사 현장 등에서 밸브제어 작업 또는 파이프의 배관작업을 수행하는 공정관리자와 같은 밸브 볼 사용자’로, v) ‘개폐밸브용 패킹’ 디자인의 경우, ‘수도시설사업소 현장 등에서 밸브유량 조절, 밸브개폐 등의 지식을 갖고 있는 제수변 관리자’ 또는 ‘수도시설물 관리자’와 같은 인적(人的) 수준을 각각의 사례에 상정해보고 디자인의 창작비용이성을 판단하여 보는 것이다.

위와 같은 창작비용이성에 대한 인적 판단기준에 대한 시도는, 그 간의 관행에서 벗어나 보다 정확한 판단을 위해 제안되는 것이다. 구체적인 절차로는, 일방의 주장에 대해 ‘해당 디자인 분야의 통상의 기술을 가진 자’에 해당될 수 있는 전문가 증언 (*expert witness*)³³⁾ 등에 의하여 선행 디자인을 검토하고, 그 판단에 대한 반대의견을 수렴하고(이 사건의 경우, 애플의 두 가지 단서 조항)(우리의 디자인 심사 실무에서는 의견제출통지, 심판실무에서는 심문절차, 구술심리과정 또는 현장조사 등을 통해 각각의 의견이 수렴될 수 있을 것이다), 이런 양 당사자의 의견이 수렴된 뒤에 제반사정을 종합적으로 검토하여 디자인의 창작비용이성을 판단하는 방법이다. 지금까지의 우리의 심사, 심판 환경에서 디자인의 ‘창작비용이성’에 대해서 관행적으로 ‘통상의 지식을 가진 자(또는 통상의 디자이너)’라고만 모호한 표현을 하면서, 가장 중요하고 그래서 비중 있게 다루어져야 할 인적(人的) 판단에 대한 분석과 정의(定義, *definition*)³⁴⁾를 찾아볼 수 없었기 때문에 이러한 시도를 제안한다.

33) 미국 (디자인)특허 실무에서, ‘통상의 기술을 가진 자(a designer having “ordinary skill in the art”)’는 가상의 인물로서, 심사관의 판단은 통상의 기술을 가진 자의 판단으로 추정된다고 한다. 송재영, “한국 특허법상 진보성과 미국 특허법상 비자명성과의 비교 연구,” 홍익대학교 석사, 2012, 5-34면(재인용).

34) 위의 각주 21 참조.

2) 디자인의 창작비용이성(등록수준) 판단

이 사건 판결에서 살핀바와 같이, 디자인의 창작비용이성(이 사건 판결의 ‘독특성’ 판단에 의해서 디자인의 보호범위가 결정되고, 우리의 디자인의 등록수준에 판단을 하게 된다)을 판단할 때 ‘그 해당분야의 디자인 해설 어휘목록(*design corpus*)’을 참증하여 당해 디자인이 새로운 디자인적 창작에 해당되는지 여부를 판단하는 프로세스 개발과 이를 위해 각각의 디자인 분야에서 참고 될 수 있는 ‘디자인 어휘목록’ 발간을 제안한다. 여기에는, 디자인의 창작 정도를 고려할 때, 디자이너의 표준화, 기술적 또는 물리적 제약 사항, 사용자의 뿌리 깊은 요구의 정도, 당시의 디자인의 경향(유행 또는 패션)이 요구하는 특징 등³⁵⁾을 반영하는 것이 필요하다.

한편, 특허청 디자인심사기준(제4부 제6장 제2절)에서는 치환, 배치, 증감, 결합 등에 의한 창작 여부를 판단할 수 있는 유형들을 열거하고 있는데,³⁶⁾ 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결에서 판시하고 있듯이, 당해 디자인의 출원당시의 창작수준, 디자인적 상식, 해당 물품분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당업계의 요구 등도 고려되어야 할 것이다. 또한, 공지 디자인의 결합 또는 주지디자인의 결합에 의하여 쉽게 창작될 수 있는지의 여부는 등록요건을 결여했다는 주장을 하는 쪽에서 입증해야 하는데(매우 중요한 국면으로서 엄격히 판단되어야 할 부분이다), 우리 실무에서는 당해 디자인을 구성하는 부분들이 선행디자인(주지형태 포함)들에 있는 마치 ‘숨은 그림’을 찾듯이 모두 구비되어 있는가를 중시하는 경향이 있다. 그런데, 선행디자인들에 부분적으로 존재하지 않는 경우에도 창작이 용이한 경우가 있을 수 있다는 점에서(이 사건 판결에서 삼성이 디자이너의 창작 자유도가 낮다고 주장한 부분, 즉 직사각형의 디스플레이 화면 부분, 평평한 표면 부분, 프레임 내부 경계 부분, 측면 부분) 바람직한 실무관행이라 볼 수 없다.³⁷⁾ 디자인심사기준에서 예시한 공지디자인의 치환, 조합, 배치 변경, 비율이나 구성단위의 변경이라고 하여 항상 창작이 용이한 것은 아니므로, 그러한 예시를 드는 것은 혼란을 초래할 수 있어, 오히려 구체적 판결에서 창작성이 인정 또는 부정된 사례를 유형별로³⁸⁾ 참고하여 당해 디자인의 창작비용이성을 판단하는 프

35) 이러한 요소들은 디자인의 자유도를 판단할 때 상정해볼 수 있는 제약조건들의 예시이다. 이상정, ‘산업디자인과 지적소유권법’, 세창출판사, 2005, 335면(재인용).

36) 대법원 2015. 5. 13. 선고 2008후2800판결 참조.

37) 광부규, 앞의 책, 88면.

로세스를 제안한다. 해외 사례의 경우, i) 디자인의 (장식적 요소로 매출에 기여된 사정이 증명되는) 사업적 성공, ii) 전문가 증언, iii) 시장에서의 경쟁자들의 모방 정도 등을 고려하여 디자인 창작의 비자명성(*non-obviousness*)(우리의 창작비용이성에 대응된다)을 판단하고 있는데, 절차적으로 시간과 노력이 따르는 과정일 수 있지만, 참고할 만한 판단기준이라고 생각한다.³⁹⁾

3) 디자인적 미감이 인정되는 문자 부분에 대한 판단

위에서 살핀바와 같이, 이 사건 영국 대법원의 판결은 디자인의 보호범위 확정을 위해 상표가 디자인적 미감의 판단 대상이 될 수 있다는 사례를 보여주고 있다.

상표가 디자인의 한 구성요소로서 미감이 인정되고(‘작은 정도의 장식(*a small degree of ornamentation*)’으로 묘사됨), 그 부분이 디자인의 전체적 인상(*overall impression*)에 있어서 통상의 지식을 가진 사람에게 영향을 미치는 요소(전면, 후면을 구분하는 기능적 미감)가 되어, 디자인의 보호범위 판단의 전제로서 독특성(*individual character*)을 갖추었다고 인정된 이 사건 판결의 판단논리(순서로 정리하면, 디자인에 부가된 문자부분 상표(‘SAMSUNG’)가 → 기본적으로 출처표시로서 상표적 기능을 하지만(애플의 주장) → 상표에 의하여 디자인 물품의 전면, 후면과 같은 방향성을 제시하는 기능적인 독특성이 인정될 수 있다면(법원의 ‘SAMSUNG’ 부분의 기능적 미감 인정) → 디자인의 독특성(보호범위) 결정을 위한 보호범위 확정의 판단 대상이 될 수 있다(‘SAMSUNG’ 부분의 디자인적 요소가 애플과 다르다는 판단))는 아직

38) 광부규, 앞의 책, 89면.

39) 미국 디자인특허에서, 해당 디자인출원이 자명하다고 (심사관에 의해서) 판단된 경우, 비자명성에 대한 입증책임은 출원인에게 전가되는데(출원인의 반박, REBUTTAL OF THE PRIMA FACIE CASE), 출원인은 기존의 주장 외에 i) (출원된 디자인의) 사업적 성공, ii) 전문가의 증언, iii) (이 사건 출원 디자인이) 타인(시장에서의 경쟁자들에 의해서 모방되는 정도 등과 같은 증명자료로도 (이 사건 출원 디자인이) 비자명성을 입증할 수 있다 (Once a prima facie case of obviousness has been established, the burden shifts to the applicant to rebut it, if possible, with objective evidence of nonobviousness. Examples of secondary considerations are i) commercial success, ii) expert testimony and iii) copying of the design by others. Any objective evidence of nonobviousness or rebuttal evidence submitted by applicant, including affidavits or declarations under 37 CFR 1.132, must be considered by examiners in determining patentability under 35 U.S.C. 103. When evidence of commercial success is submitted, examiners must evaluate it to determine whether there is objective evidence of success, and whether the success can be attributed to the ornamental design. See *Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.*, 728 F.2d 1423, 221 USPQ 97 (Fed. Cir. 1984); *In re Nalbandian*, 661 F.2d 1214, 211 USPQ 782 (CCPA 1981) 참고).

까지 이와 같은 판단 사례를 찾아보기 어려운 우리에게, 디자인의 ‘문자부분’이 비록 출처표시로서 상표적 기능을 수행하고 있더라도, 다른 구성요소들과 함께 (그 디자인 분야의 통상의 지식을 가진 사람에게) 미감을 줄 수 있는 부분이라고 인정된다면, 디자인의 보호범위 관점에서 그 문자부분에 대한 미감적 가치를 판단할 수 있는 아이디어를 제공한다.

나. 결론

지금까지, 디자인의 용이 창작 여부 즉, 디자인의 창작성의 판단 주체(인적(人的) 기준)는 누구를 전제로 해서 판단되어야 하는가에 대한 문제 중심으로, 디자이너의 창작 자유도, 디자인의 문자 부분이 디자인적 독특함으로 창작성이 인정되는 영국의 대법원의 판결(더 넓게는 유럽의 판결)을 살펴보았다.

이 사건에서, 만약 삼성이 *Galaxy tablet computer* 디자인의 창작비용이성 판단의 인적(人的) 수준을 단순히 ‘사용자’가 아닌 다른 형태의 ‘평균 이상의 디자이너 또는 전문가 수준의 통상의 지식을 가진 사람’의 사례들로 주장을 하였다면, 어떤 결과가 있었을 것인가를 가정해본다. 이 경우, 삼성 *Galaxy tablet computer* 디자인의 창작 자유도가 높아지게 되어 그 만큼 보호범위의 폭이 제한될 것이고, 결과적으로 애플의 디자인과 삼성의 제품은 서로 유사(*close, 類似*)하여, 양 디자인은 서로 같은 전체적인 인상(*overall impression*)을 ‘통상의 지식을 가진 사람’에게 준다는 결과로 이 사건의 판결이 바뀔 수 있는 경우도 있을 수 있을 것으로 보인다.

결국, 디자인의 창작비용이성(또는 독특성) 판단의 시발점(*anchor point*)으로서 디자인을 바라보는 인적(人的) 수준에 대한 판단은, 위 판결 결과에 대한 가정을 전제한 논리에서 보는 바와 같이, 당사자들에게는 매우 전략적인 주장일 수 있고, 판단하는 사람 입장에서는 디자인 판단의 첫 단추로서 매우 중요하고 어려운 판단 과정인데, 디자인 보호법제의 목적을 창작을 장려하는 창작자 보호에 중점을 둘 것인지 아니면 영업질서를 위한 디자인의 활발한 이용을 도모함에 중점을 둘 것인지에 따라 디자인의 보호 요건과 그에 대한 인적 판단기준을 조금씩 달리 적용될 수 있다 할 것이다.

이 사건 판결의 주요 판시 내용 즉, 창작성 판단의 인적 주체로서 ‘통상의 지식을 가진 사람(*informed user*)’의 수준에 대한 정의(定義), 그 통상의 지식을 가진 사람과

디자인의 개발 자유도와와의 관계, 디자인 제품의 문자 부분이 그 통상의 지식을 가진 사람에게 물품의 다른 디자인 구성요소와 함께 장식적 요소로서 디자인적 미감으로 인정될 수 있다는 영국 대법원(유럽의 정착된 디자인 케이스법에 따른)의 판단 논리들은, 디자인의 창작비용이성의 판단의 기준점인 인적(人的) 수준의 설정에 대한 분석 및 검토 시에 우리에게 시사하는 바가 매우 크다. 이러한 의미에서, 몇몇 우리 법원 판례들에 대한 검토와 각각의 판례에서 적용해볼 수 있는 인적(人的) 판단 기준의 가정이, 앞으로의 디자인의 창작비용이성 판단에 참고가 되고, 이러한 도전적인 시도가 우리의 디자인 창작비용이성 판단 논의에서 계속해서 환기되는 주제가 되기를 기대한다.

참고 문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 광부규, 『전문가를 위한 디자인보호법』, 디자인나무와 물고기, 2017.
- 김현호, 『통합 특허법』, 한빛지적소유권센터, 2021.
- 송영식 외 공저, 『지적소유권법(상)』, 육법사, 2013.
- 이상정, 『산업디자인과 지적소유권법』, 세창출판사, 1995.
- 정상조 외 3인 공편, 『디자인보호법 주해』, 박양사, 2015.
- 특허청, 『디자인심사기준』, 특허청, 2020.

〈단행본(서양)〉

- Manual of Patent Examining Procedure, Chapter 1500 Design Patents, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Ninth Edition, LEXISNEXIS, 2020.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 김종균, 이철남, 강민정, “애플사의 특허권에 비추어본 미니멀리즘 디자인의 법적 보호”, 『지식재산연구』, 제9권 제2호(2014).
- 양대승, “디자인의 합리적 보호를 위한 신규성과 창작비(非)용이성의 인적(人的) 판단 기준 정립 방안”, 『선진상사법률연구』, 통권 제73호(2016).
- 송재영, “한국 특허법상 진보성과 미국 특허법상 비자명성과의 비교 연구”, 홍익대학교 석사, 2012(오석환 “결합의 용이성’ 관련 판단기준 및 처리절차에 대한 연구”, 심판연구 II(2021. 12.) 재인용).

〈판례〉

- 특허법원 2021. 5. 27. 선고 2020허6569 등록무효(디) 판결.
- 특허법원 2021. 6. 10. 선고 2020허6552 등록무효(디) 판결.

- 특허법원 2021. 8. 20. 선고 2021허2281 권리범위확인(디) 판결.
- 특허법원 2021. 10. 28. 선고 2020허7029 등록무효(디) 판결.
- 특허법원 2021. 10. 29. 선고 2021허3086 권리범위확인(디) 판결.

<인터넷자료>

- 미국특허상표청(The United States Patent and Trademark Office(USPTO))
<<http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4806:kpdivit.1.1>>.
- 유럽최고사법재판소 <<https://www.europarl.europa.eu/>>.
- 유럽지식재산청(European Union Intellectual Property Office(EUIPO))
<<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=Class=16&fTMStatus=Registered>>.
- 애플의 유럽공동체등록디자인(RCD) - 유럽지식재산청(EUIPO) 홈페이지
<<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/000181607-0001>>.
- Case No: A3/2012/1845, 18/10/2012, Samsung Electronics (UK) Limited Vs. Apple Inc.
<<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2012/1882.html>>, 검색일: 2022. 1. 15.

<기타자료>

- 안정미, “디자인보호법 제34조 제3호의 적용에 관하여”, 특허청심판원 2021 심판연구관 자료집.
- 유럽지식재산청(European Union Intellectual Property Office(EUIPO)), 유럽공동체디자인규정(Community Design Regulation)(CDR) No 1891/2006.
- 유럽지식재산청(European Union Intellectual Property Office(EUIPO)), 유럽공동체디자인심사기준(GUIDELINES FOR EXAMINATION EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE)(EUIPO), (Assessment of novelty and individual character).

- 특허청·한국지식재산연구원, “해외 주요국의 지식재산 법제도 및 정책동향 조사·분석(The Survey and Analysis of IP Legal Systems and Policies in the Major Foreign Countries) 상표·디자인 부문 조사·분석”, 2012.
- Internal combustion engine(T-10/08).
- PepsiCo v Grupo Promer(C-281/10P).



원고 모집 안내

- ▶ 모집분야 : 지식재산 관련 연구논문, 정책연구, 제도연구, 신이론 소개, 해외사례연구, 판례연구, 신기술동향분석, 시, 수필 등
- ▶ 모집대상 : 특허청 직원, 지식재산권 관련 업무 종사자, 지식재산권 연구자 및 지식재산에 관심이 있는 모든 사람
- ▶ 모집시기 : 수시

제출된 원고는 심의를 거쳐 게재됩니다.
(문의 : 특허청 규제개혁법무담당관실, 042) 481-5060)

본 지에 실린 모든 자료는 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr)에서도 열람할 수 있습니다.

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형 + 상업적 이용금지 + 변경금지	<p>공공누리 공공 저작물 자유 이용허락</p>	- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지