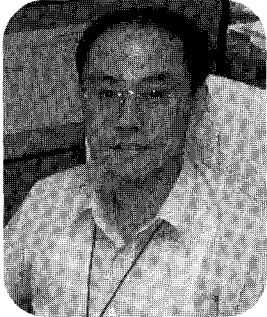


# 형태모방(데드카피) 방지제도에

## 관한 연구\*



배 상 철 법학박사

한국발명진흥회 지식재산권연구센터 선임연구원

### I. 서론

요즘들어 디자인 변화 패턴이 다양해지고 라이프사이클이 짧아짐에 따라 독창적 디자인이나 제품의 모방으로부터의 보호는 그 중요성이 더해가고 있으며, 의장권에 대한 보다 신속하고 간편한 권리보호요구가 증대되고 있다. 최근 모방품의 추세를 보면 상표를 모방하는 것 뿐 아니라 상품의 판매경향을 결정짓는 디자인의 모방이 꾸준히 늘어나고 있다는 것이다.

물품의 외관에 표현되는 意匠의 特性上 쉽게 模倣을 허용하여 창작자가 디자인 개발에 투자한 시간과 노력을 헛되이 하고, 결국 창작의욕을 감퇴게 하며 모방품이 성행케 되어 새로운 상품, 보다 편리한 상품의 출현을 기대할 수 없게 되어, 결과적으로 산업발전을 저해하고 문화수준을 퇴보시키는 결과를 가져올 위험성이 커지게 된다.

디자인 중요성의 증대는 디자인 모방의 증대라는 否定的 측면을 야기시켰고, 따라서 독창적 디

자인의 모방으로부터의 보호는 점점 그 중요성이 더해가고 있으며, 이를 제도적으로 보호할 필요성이 더욱 커졌다. 그러한 의장의 모방문제에 따른 최선의 해결책은 특허청에서의 신속·정확한 심사와 출원 후 가능하면 하루속히 의장권이 설정됨에 있다.

그러나 현실에서는 의장심사가 출원으로부터 일정한 기간이 필요로 하고 있기 때문에, 의장권이 설정등록이 되지 않았기 때문에 모방상품이 나돌아도 금지를 할 수 없는 경우, 등록되는 단계에서 이미 제품수명이 종료하고 있는 경우가 발생하고 있어 이들 경우에 대해서는 보호가 필요로 되는 발때로부터 일정기간에 발생하는 모방·도용에 대하여 현행 의장제도가 유효하게 기능하지 않고 있다고 할 수 있다.

이처럼 의장권 획득의 신속·간편을 통한 의장의 조기보호, 조기권리화의 측면에서 현행 의장법에 의한 보호는 그 한계가 있다.

디자인을 보호하는 기본법인 의장법에 의한 경

\* 본논문은 2002년 「형태모방(데드카피) 방지제도에 관한 연구」 보고서를 요약편집한 것인데, 지면관계상 보고서의 내용일부와 각주 및 참고문헌을 생략하였음. 자세한 것은 본 보고서를 참조하기 바람.

우 이외에도 상품형태 보호는 補完的으로 특허·실용신안권, 저작권 등에 의해서 多面的으로 보호될 수 있다. 또한 1998.3.1부터 입체상표의 등록이 허용됨으로써 형태보호는 상표법에 의해서도 가능하게 되었다. 그리고 '부정경쟁방지및 영업비밀보호에관한법률' (이하 부정경쟁방지법이라고 함)에 의해 부정경쟁행위로서 보호될 수 있다. 또한 민법상 불법행위규정에 의한 책임도 물을 수 있다.

그러나 이러한 법이나 규정에 의해 일정 한도에서 상품형태 모방행위의 규제가 도모되고 있지만 그 보호요건이나 구제수단이라는 점에서 충분하다고는 할 수 없다.

이러한 점에서 전술한 바와 같이 현실에서 발생하고 있는 미등록상태의 의장 특히 상품형태의 모방의 경우를 어떻게 금지할 것인가. 우리 의장법과 같이 심사등록주의의 법체계를 유지하고 있는 일본의 경우 전술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위해 1993년 개정부정경쟁방지법에서 상품의 형태를 보호대상으로 명시함과 아울러 국내에서 주지되기 전이라도 그러한 상품형태에 대한 타인의 무단도용, 모방행위를 금지하는 규정을 신설함으로써 법문상 상품형태를 폭넓게 보호할 수 있는 가능성이 열리게 된 것이다. 동법규정은 라이프사이클이 짧은 제품디자인의 보호에 유용하게 쓰일 수 있을 것을 하나의 목표로 해서 제안된 것이라 할 수 있다. 동규정은 등록디자인보호 방식 외에 존속기간이 짧은 제품디자인을 보호하기 위해 만들어진 영국의 1988년 CDPA상의 디자인권(design right), EU의 디자인보호규정상의 미등록디자인권(Right to the Unregistered Community Design)과 같은 무등록의장보호방식을 의식해서 短期라이프사이클의장의 보호에 유용할 것을 하나의 목표로 해서 제안된 것으로

파악된다. 부정경쟁방지법을 통한 무방식보호와 의장법의 요건충족에 의한 방식보호라는 2원적 보호체계를 취함으로써 CDPA나 EC디자인규정과 같은 입법의도를 지닌 것으로 이해된다.

본 논문에서는 이러한 입법례를 중심으로 미등록 또는 출원중의 상품형태보호에 관해서 살펴보고자 한다.

## II. 국내의 형태모방방지제도의 고찰

### 1. 개 설

상품형태의 보호는 특허·실용신안권, 의장권, 저작권 등에 의해 多面的으로 보호될 수 있다. 또한 1998.3.1부터 입체상표의 등록이 허용됨으로써 형태보호는 상표법에 의해서도 가능하게 되었다. 하지만, 지적재산에 대해 등록을 보호요건으로 하는 특허·실용신안법, 상표법의 경우 특히 미등록의장은 보호가 거의 이루어지고 있지 않다. 현재에는 디자인보호의 기본법이라고 할 수 있는 의장법이나 저작권법(응용미술저작물 §4①iv), 부정경쟁방지법(§2 i (가)), 민법 특히 불법행위법 등에서 그 보호를 구할 수밖에 없다.

여기서는 저작권법, 민법상의 불법행위의 개괄적인 설명을 한 뒤 자세한 것은 후술하는 것으로 한다.

#### (1) 저작권법

1987.7.1.시행된 저작권법이 그 명백한 의미나 의장법과 관련한 고려를 전혀 염두에 두지 아니한 채 동법 제2조 제1호의 저작물을 구체적으로 예시한 동법 제4조 제1항 제4호에 "회화·서예·



도안·조각·공예·응용미술작품 그밖의 미술 저작물”이 저작물에 해당된다고 밝히고 있다.

이처럼 응용미술작품(applied art)을 보호되는 미술저작물의 일종으로 예시함에 따라 의장보호 법제에 기존의 의장법 이외에 저작권법이 추가되었다.

이에 따라 범목적의 상이한 의장법과 저작권법이 응용미술저작물이라는 동일한 대상을 중복적으로 보호함에 따라 양자의 충돌문제를 어떻게 조정할 것인가가 문제되었다. 실용저작물 혹은 직물디자인의 저작물성에 대하여 저작물성에 대한 논란이 있어왔던 바, 대한방직에 대한 저작권법위반형사피고사건에서 판례는(대판 1996.2.23, 94도3266. 刑事) 외국회사의 직물도안을 무단사용한 국내회사에 대하여 저작권을 침해하지 아니한 것으로 판결하고, 하급심(서울고법 1996.5.16, 95나10473 確定)은 위 판결에 터잡아 외국회사의 배상청구를 기각하였다.

판례는 “...이러한 응용미술작품에 대하여는 원칙적으로 의장법에 의한 보호로서 충분하고 예외적으로 저작권법에 의한 보호가 중첩적으로 주어진다고 보는 것이 의장법 및 저작권법의 입법취지라 할 것이므로 산업상의 대량생산에의 이용을 목적으로 하여 창작되는 모든 응용미술작품이 곧바로 저작권법상의 저작물로 보호된다고 할 수는 없고, 그 중에서도 그 자체가 하나의 독립적인 예술적 특성이나 가치를 가지고 있어 위에서 말하는 예술의 범위에 속하는 창작물에 해당하여야만 저작물로서 보호된다...”고 판시하여 응용미술작품에 대하여는 원칙적으로 의장법에 의한 보호로서 충분하고 예외적으로 저작권법에 의한 보호가 중첩적으로 주어진다고 보는 것이 의장법 및 저작권법의 입법취지라고 판시하여 중복보호를原則적으로 부정하는 판결을 내렸다.

이후 2001.7.1.시행된 개정저작권법이 동법 제2조에 응용미술저작물에 대한 정의규정을 신설하여 그간 논란이 되어온 응용미술저작물에 대한 저작권법에 의한 보호문제와 관련하여 「물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는가」의 여부 즉 분리가능성의 유무에 따라 저작권법에 의한 보호 여부를 결정하도록 명문으로 규정하였다. 개정저작권법은 실용성 또는 대량생산성등의 기준을 배척하고 응용미술작품이 저작물로서의 창작성(originality) 등의 요건만 갖추고 있다면 저작물로 보호될 수 있음을 명백히 하였다.

아직 이와 관련하여 판례가 출현하고 있지 않아 자세한 판례의 태도를 알 수 없지만, 소위 <대한방직사건>에서의 대법원이 판시한 부분 즉 “...저작권법에 의하여 보호되는 저작물이기 위하여는 어디까지나 문학, 학술 또는 예술의 범위에 속하는 창작물이어야 하고, 본래 산업상의 대량생산에의 이용을 목적으로 하여 창작되는 응용미술품 등에 대하여 의장법외에 저작권법에 의한 중첩적 보호가 일반적으로 인정되게 되면 신규성요건이나 등록요건, 단기의 존속기간 등 의장법의 여러 가지 제한규정의 취지가 몰각되고 기본적으로 의장법에 의한 보호에 익숙한 산업계에 많은 혼란이 우려되는 점 등을 고려하면...”이라는 판단근거를 고려할 때 종전과 마찬가지로의 의장법과 저작권법의 중복보호여부에 관한 판단을 내릴 것으로 추측된다.

## (2) 민법상의 불법행위(민법§750)

부정경쟁방지법은 민법의 특별법관계에 있다. 일본의 경우 불법행위의 요건으로서의 “권리침해”는 법률상의 구체적 권리일 필요는 없고 법적 보호의 가치가 있는 이익의 침해라 가지면 족하

다고 하는 이론적인 문제점이 해결된 이래 상품 형태의 모방도 불법행위로서의 보호의 대상이 되었다. 실제로 저작권법상의 보호를 받지 않는 경우에도 판례는 민법상의 불법행위의 성립을 인정하여 구제를 도모해 왔다. 구제방법으로는 損害賠償은 인정될 수 있지만 禁止는 곤란하다.

현재 일본의 경우 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 침해의 금지청구가 가능하다는 취지를 명문으로 규정하고 있다(§3). 게다가 손해의 입증에 있어 손해액의 추정규정 (§5)과 상대방에 대한 손해의 계산을 하기 위해 필요한 자료의 제출을 요구하는 것이 가능하고 (§6) 피침해자의 보호가 도모되고 있다. 또한 불법행위에서 명예회복조치(민법 §723조)와 동일한 규정을 부정경쟁방지법에도 두고 있다(§7: 신용회복조치). 이와 같이 상품형태모방행위에 대하여 동법 제2조 제1항 제3호에서 강력하게 보호되는 것이 되었다. 그렇다고 하여 민법상의 불법행위도 의미를 상실한 것은 아니다. 부정경쟁방지법에 열거되지 아니한 유형의 부정경쟁행위 예컨대 타인의 상품형태의 모방정도가 현저하고, 그 모방의 방법도 극히 비슷할 경우, 그 모방행위는 위법성이 인정되며, 민법상 불법행위로서 규제할 수 있다.

한편 우리의 경우 舊 민법은 권리침해를 요건으로 하고 있었으나 현행 민법은 위법성을 요건으로 하기 때문에 민법상 불법행위의 성립을 인정하는 데에는 문제가 없을 것이다.

우리의 부정경쟁방지법이 개별적 한정열거주의를 취하고 있으므로 동법에 규정되지 아니한 공서양속 내지는 신의칙에 반하는 행위는 위법성을 가지는 것이고 이 경우에는 민법상의 불법행위법이 실질적으로 부정경쟁방지법으로서 그 기능을 발휘할 수 있다. 부정경쟁방지법에 열거되

지 아니한 유형의 부정경쟁행위에 대하여 민법상 불법행위법에 의하여 구제를 받는다고 하더라도, 손해배상청구권을 행사할 수는 있지만 금지청구권의 행사는 부정된다.

이처럼 저작권법, 부정경쟁방지법 혹은 민법상 불법행위규정에 있어서도 일정 한도에서 상품형태 모방행위의 규제가 도모되고 있음을 알 수 있다. 다만 이들 법에 의한 보호가 충분한 수준에는 이르지 못한다고 할 것이다.

## 2. 현행 의장법상 상품형태보호현황 및 문제점

특허권적 어프로치를 채택하는 법제에 어느 정도 공통된 현상으로 볼 수 있는 심사지연 등으로 인해 등록기간이 상대적으로 장기간을 요한다는 것, 등록요건을 특허법 등과 대략 동일하게 규정함으로써(특히 신규성과 창작비용이성) 의장법에 의한 보호가 어렵다. 따라서 최근 디자인이 라이프사이클이 짧은 점, 모방성이 강하다는 점 등의 특성으로 인해서 이들 제품에 대해 의장법에 의한 효과적인 보호가 대단히 곤란하다는 것이다. 따라서 이에 대한 조기보호 및 효과적인 법적 구제조치가 필요하다.

그러나 현재 의장법상 미등록의장의 조기보호에 대해 직접적이고 적극적인 명문규정이 없다고 할 수 있다. 즉, 현재 의장법은 등록 또는 출원을 前提로 한 의장의 보호이어서 그렇지 못한 의장은 전혀 의장법에 의한 保護를 받지 못한다. 다만, 公知·公用의장등록 배제 (§5), 신규성의제 (§8), 무심사등록제 (§2 v: §9⑥), 모인출원등에 관한 규정 (§14·§15), 신청에 의한 출원공개 (§23의2), 우선심사 (§30), 先使用權 (§50) 등이 마련되어 있을 뿐이다.



### 3. 부정경쟁방지법상 상품형태보호현황 및 문제점

(1) 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위의 대상을 「國內에 널리 認識된 他人의 姓名·商號·商標·商品의 容器·包裝 기타 他人의 商品임을 표시한 標識」라고 규정하고 있어, 상품 자체의 형태가 여기에 해당하지 않음을 문언상 명시하고 있다. 따라서 상품의 형태가 '타인의 상품임을 표시한 표지'에 해당하는지 여부에 관하여도 명문으로 규정하고 있지 아니하다.

일반적으로 상품의 형태는 상품의 출처(「제공자」 source)를 표시하는 기능을 가진 것은 아니므로 상품의 형태를 모방한다고 하여 이것만으로 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일 유사한 것을 사용한 것과 같은 부정경쟁행위에 해당하는 것은 아니다. 상표와는 달리 본래 상품을 표시하기 위한 것도 아니고, 성명이나 상호처럼 특정한 기업 주체의 명칭도 아니므로 본래의 기능을 넘어 상품의 식별기능을 갖기 위해서는 그 자체 상품표지로서의 기능을 가진다고 볼 만한 사정이 있어야 한다. 따라서 어떤 상품의 형태가 장기간 계속적, 독점적, 배타적으로 사용되거나 선전광고에 의하여 소비자에게 효과적인 호소력을 가지게 되면 상품형태의 차별적인 특징이 부차적으로 자타상품의 식별기능을 가지게 되고 이러한 경우에는 부정경쟁방지법상 "기타 타인의 상품임을 표시하는 표지"에 해당되어 상품표지로서 보호받을 수 있다고 한다. 상품의 형태는 이와 같이 일정한 경우에만 상품표지로서의 역할을 할 수 있다. 상품의 형태가 제2차적으로 자신의 상품을 타인의 그것으로부터 식별시키는 제2차적 의의를 취득하게 되는 때에는 보호된다고 본다.

(2) 상품형태가 부정경쟁방지법상 주지상품표시에 해당하는지 여부가 문제된 판례는 다수 존재한다. 판례는 「상품의 형태는 의장권이나 특허권 등에 의하여 보호되지 않는 한 원칙적으로 이를 모방하여 제작하는 것이 허용되고, 다만 예외적으로 어떤 상품의 형태가 장기간의 계속적·독점적·배타적 사용이나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그 형태가 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 경우(소위 "주지성을 획득한 경우")에만 위 규정에서 정하는 '기타 타인의 상품임을 표시한 표지'에 해당되어 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받을 수 있다」고 하여 상품의 형태에 대하여 상품의 표지성을 인정하는 것에 신중을 기하고 있다.

(3) 종래 상품의 형태가 주지상품표시로서 부정경쟁방지법상의 보호를 받으려면 해당 상품표시가 자타상품식별기능 및 출처표시기능을 구비하여야만하고, 주지성 및 혼동의 우려가 입증되어야만 하였다. 그러나 이러한 요건을 현실적으로 충족하는 것이 매우 어려울 뿐 아니라 현재와 같이 제품의 라이프사이클이 짧고 유통기구의 발전, 복사 및 복제기술의 현저한 발달로 모조품의 피해가 속출하고 있는 상황하에서는 효율적인 보호장치가 될 수 없게 되었다.

상품형태는 우리 현행 부정경쟁방지법상 보호 대상에 포함됨은 분명하나, 국내 주지성 등을 요건으로 하고 있어서 국내에 주지되지는 않았으나 많은 노력과 투자를 통해 창작된 새로운 상품형태에 대한 실질적인 보호가 불가능한 점이 문제점으로 남는다.

주지성이 필요하다고 하면 새로운 표장이나 상품형태를 발표한 직후에 곧바로 이를 모방하여

사용하는 경우 이를 막을 수가 없다는 것이다. 즉 주지성, 즉 2차적 의미를 획득하지 못한 상품표지에 대하여는 입법의 보완이 없는 한 동법의 적용에 의한 보호가 불가능하다.

### III. 주요외국의 형태모방방지제도의 고찰

전술한 바와 같이 우리 나라의 경우 출원 중 또는 미등록디자인에 대한 보호가 일정 품목의 경우 절실히 요망되고 있지만, 아직 이에 대한 적절한 보호가 미흡한 상태에 있다. 한편 외국의 경우 제품 디자인에 대한 보호논의가 일찍이 행해졌고, 그에 따른 법제도를 마련하고자 많은 노력을 기울여 왔었다.

최근 EU에서는 디자인 규칙을 제정하여 미등록디자인에 대대 미등록디자인권(Right to the Unregistered Community Design)을 만들어 보호하고, 영국도 이미 이와 유사한 디자인권(design right)이라는 권리로서 미등록디자인을 보호하고 있다. 이들 권리는 등록 또는 출원을 전제로 한 것은 아니고 일정한 조건하에 공표된 디자인에 대해서 보호를 주고 있는 것이다. 특이한 것은 이들 법제에서는 미등록의장과 등록의장이라는 2원적 보호체계를 채택하고 있다는 점이다.

#### 1. 영 국

(1) 영국에 있어서 디자인 보호의 기본법은 1988년의 著作權, 意匠 및 特許法(the Copyright, Design and Patent Act 1988; 이하 CDPA라 한다)이다. 1988년 법은 1949년의 登錄意匠法과 (1968년의 디자인저작권법으로 개정된) 1956년의 著作權法을 수정하여 수용함과 아

울러 새로운 무방식의 디자인권을 신설하고 있다. 따라서 意匠에 대해서는 (1) 著作權에 의한 보호(51조 - 53조), (2) 디자인권에 의한 보호(213조 - 264조) (3) 登錄意匠權에 의한 보호(265조 - 273조)가 인정되고 있다. 즉 디자인권(design right) 또는 무등록디자인권은 1988년 저작권·디자인·특허법에 의해 법제화되어, 1989년 8월 1일 시행되었다.

#### (2) 디자인권의 개념

산업디자인의 보다 적절한 법적보호를 위해서 등록절차 등의 번거로움 없이 저작권처럼 보호받지만 저작권보다 훨씬 더 제한된 효과만을 부여함으로써 동종 산업 내의 경쟁 제한을 최소화하기 위한 새로운 제도로서, 著作權과 매우 유사한 '디자인권'이라고 하는 새로운 개념과 법 제도를 만들어 내었다. 요컨대 저작권 개념과 유사하지만 단기의 존속기간으로 제한된 소위 디자인권 제도가 도입되었다.

디자인권이 도입된 배경으로부터 알 수 있듯이, 과거의 산업디자인의 저작권법적 보호로 인한 문제점을 해결하기 위해서 1988년 개정 저작권법에서는 산업디자인의 저작권법적 보호를 크게 제한하면서, 동시에 改正 著作權法下에서 저작권에 의해 보호되지 못하게 된 산업디자인을 보호하기 위해 마련된 제도가 디자인권이라고 볼 수 있다.

등록의장제도와 상이한 새로운 디자인권이라고 하는 제도를 도입하면서 디자인권제도에 저작권제도의 장점을 따온 것이 있는데, 바로 디자인권은 등록 등의 절차를 거침이 없이 일정한 요건을 갖춘 디자인에 대해서 자동적으로 부여되는 권리라는 점이다. 따라서, 디자인권제도는 등록의장제도와 대조될 수 있는 소위 登錄不要 디자인

인권(Unregistered Design Right) 제도라고 설명할 수 있다.

## 2. EU의 미등록디자인권 - 공동체디자인에 관한 규칙(Regulation(EC) NO 6/2002)

### (1) 서

EU에서는 디자인 보호제도의 정비작업이 행해졌다. EC위원회는 1991년에 「공업디자인의 법적 보호에 관한 그린 페이지」를 공표했고, 이것에 근거해서, 1993년에 「디자인의 법적 보호에 관한 지령안」과 「공동체디자인에 관한 규칙안」을 작성했다. 전자의 지령안은 가맹국의 국내법의 내용을 조화시키겠다고 하는 것이고, 후자의 규칙안은, 공동체 전역에 미치는 단일한 보호제도를 만들겠다고 하는 것이었다. 지령안의 심의가 선행하고, 몇번의 수정이 가해져서, 1998년에 「디자인의 법적 보호에 관한 지침」이 성립했다.

규칙안에 관해서는, 디자인지령의 성립후에 심의가 재개되었고, 1999년 6월에 EC위원회에 의해 수정안이 작성되었고, 이 수정안에 대해 2000년 11월에 다시 수정안을 작성하였다. 그후 일부 수정을 거쳐 2001년 12월 12일 EU이사회에서 채택되어 「공동체 디자인에 관한 규칙」이 성립되었다. 미등록디자인권에 관해서는 이미 2002년 3월 6일부터 발표되었다. 이 규칙은 EU지침을 따른 내용으로 이루어져 있으며, 각국 의장등록제도와는 별개로, EU에 있어서 단일의 의장권을 성립시키는 것이다.

### (2) 규칙의 개요

규칙은 공동체에 있어서 디자인에 관한 單一의 보호제도를 만들겠다고 하는 것이다. 규칙에서 정하는 요건을 만족하는 디자인은 「공동체 디자인」으로 불리운다. 이 규칙에 의해 창설되는 의장 제도는 2가지의 제도로 이루어진다.

출원·등록절차를 취하는 것에 의해, 출원일로부터 최대 25년간 보호되는 「등록공동체 디자인권」(Right to the Registered Community Design)과 등록에 의하지 않고, 의장이 최초로 유럽지역내에서 공중에 이용가능하게 된 (made available to the public) 날로부터 자연적으로 발생해서 3년간 보호되는 「부등록공동체 디자인권」(Right to the Unregistered Community Design)으로 되어 있다(제1조 2항). 또한, 디자인의 법적 보호에 관한 지침은 등록에 의한 디자인보호만을 대상으로 하고 있다.

공동체디자인은 단일성을 가지고, 공동체를 통해서 동등한 효과를 가진다(제1조 3항 참조).

공동체디자인의 보호는 저작권법, 상표법 등의 가맹국의 국내법이 디자인에 적용되는 것을 방해하는 것은 아니고, 예컨대, 동일한 디자인이 공동체디자인으로서, 또는 저작권법에 의해 누적적으로 보호되는 것이라고 할 수 있다(96조).

## 3. “공업소유권의 보호를 위한 파리조약 (조약 제707호)”

동조약 제10조의2 제2항에서 “공업상 또는 상업상의 공정한 관습에 반하는 모든 경쟁행위는 부정경쟁행위를 구성한다”라고 하고 있어 부정경쟁행위를 방지하는 일반조항을 두고 있다. 이처럼 공업소유권의 보호를 위한 파리협약에서는 부정경쟁행위의 요건에 관한 일반조항을 두고 있고, 상품의 표지 등에 관하여 모방표지의 주지성이나

상품의 혼동을 야기할 것을 요건으로 하고 있지 않다. 따라서 극히 비슷한 모방상품의 제조·판매 등에 대해서도 부정경쟁행위로서 규제할 수 있겠다.

## 4. 일 본

### (1) 개설

1993년 부정경쟁방지법을 개정하여 상품형태 모방을 금지하는 규정을 신설하였다. 따라서 유럽과 마찬가지로 미등록의장에 대한 보호가 이루어지고 있다. 하지만 유럽이나 영국과 달리 의장법을 통한 보호방식이 아닌 부정경쟁방지법을 통한 보호라는 방식을 취하고 있다.

1994년도 5월 1일에 시행된 부정경쟁방지법은 금지하는 12개의 부정경쟁행위 유형을 2조 1항에 규정했다. 이중 동 조항의 1호에 규정한 부정경쟁행위는 구법 1조 1항 1호 및 2호의 규정을 실질적으로 이어받고 있으나, 2호 및 3호는 신설된 규정이다.

따라서 구부정경쟁법하에서 판례와 학설에 의하여 인정된 것과 같은 상품형태의 보호는 개정법하에서도 계속 유지되고 있다고 할 수 있다. 그런데 개정법은 이에 머물지 않고 부정경쟁행위의 하나로서 3호에 상품형태모방행위를 신설하였다.

종래 상품의 형태가 주지상품의 표시로서 부정경쟁법상의 보호를 받으려면 해당 상품표시가 타상품식별기능 및 출처표시기능을 갖추어야만 하고, 주지성 및 혼동의 우려가 입증되어야만 하였다.

1993년 5월 19일 부정경쟁방지법 개정을 통해 '상품의 형태'를 보호대상으로 명시함과 아울러, 국내에서 주지되기 전이라도 그러한 상품형태에

대한 타인의 무단 도용, 모방행위를 금지하는 규정을 마련함으로써, 상품형태를 폭넓게 보호할 수 있는 가능성이 열리게 되었다. 특히 신설된 제 3호 규정은 주지되기 전이라 하더라도 많은 노력과 투자를 통해 새로운 상품의 형태를 고안, 창작한 자에 대한 실질적인 보호가 가능하도록 하는 입법조치로 평가받고 있다. 다만, 미주지의 상품의 형태에 대한 부정경쟁방지법상의 보호는 ① 최초 판매일로부터 3년을 경과하지 않아야 하고, ② 그 형태가 당해 타인의 상품과 동종(유사)상품 또는 그 기능 및 효용이 동일, 유사한 상품에 통상적인 형태가 아닌 경우, 즉 동종의 상품 등과 비교하여 상품의 형태에 '차별성' 내지 '특이성'이 있는 경우에 한정하고 있다.

따라서 상품의 형태가 미주지이고 최초 판매일로부터 3년을 경과한 경우에는 사용에 의한 '2차적 의미의 획득' 등을 통해 소비자에게 특정 상품의 출처표지로서의 식별력과 함께 주지성을 획득하지 않으면 부정경쟁방지법상 보호가 불가능하다.

### (2) 타상품 형태모방행위가 부정경쟁에 포함된 경위 및 취지

① 이제까지 상품형태 모방행위 자체를 직접 금지 혹은 제한하는 규정은 부정경쟁방지법과 그 이외의 법규에서도 없었다.

전술한 바와 같이 최근의 복제기술의 발전, 상품라이프사이클의 단축화, 유통기구의 발달 등에 의해 선행자가 자금, 노력, 시간을 투자하여 개발·상품화한 물건의 모방이 매우 용이하게 이루어지고 새로운 상품개발이나 시장개척의 의욕이 저해되는 것이 염려되는 사회상황이 나타났다.

즉 종전에는 선행자의 상품형태를 후행자가 모





방한다고 해도 상품화에 일정한 시간이 걸리기 때문에 그 사이에 선행자는 선행한 만큼 시장을 독점하고 경쟁자가 없는 상태에서 판매활동을 할 수 있어 투자자본을 유리하게 회수하는 것이 가능했다. 또한 선행자가 출현한 경우에도 이미 신제품의 판로를 확보하고 있기 때문에 유리하게 경쟁할 수 있다고 하는 이점이 있었다.

그러나 복제기술의 발달에 의해 후행자는 용이하게 타인의 상품형태를 모방할 수 있게 되어 선행자의 상품이 발매되는 것과 거의 동시에 모방 상품이 유통된다는지 하는 사태가 되고 선행자의 선행의 이익을 잃어버리게 되었다.

또한 선행자에 의한 새로운 상품의 개발·상품화에는 많은 금액의 자금·노력·시간이 들지만 모방에는 그와 같은 노력은 필요하지 않을 뿐만 아니라 이와 같은 자금이나 노력 등을 투자하지 않은 부분만큼 모방자측이 유리하게 되어 버린다.

게다가 선행자가 상품개발 등을 할 때에는 개발의 실패나 판매부진의 위험을 부담하는 데 비하여 모방자는 상업적으로 성공한 상품을 모방하면 좋은 것이므로 그와 같은 위험을 회피할 수 있고 모방자측이 유리하게 된다.

이와 같은 상황하에서는 후행자(모방자)는 상품화를 위한 비용이나 위험을 대폭적으로 경감하는 것이 가능한 한편, 선행자는 시장 선행의 이점을 상실하고 후행자와 선행자 사이에 현저한 불공정이 발생하고 상품개발, 시장개발의 의욕이 저해된다. 이와 같은 상황을 방지한다면 공정한 경쟁 질서를 붕괴시키는 것이 될지도 모른다.

그 다음으로 기존 지적재산법 등의 법제도에 의한 보호가 유효적절하게 작동하지 않는다고 하는 사회상황이 존재했다.

즉, 다른 법제도에 의한 보호를 받도록 하면 이미 언급한 바와 같이 권리행사에 등록이 필요하

다는가(특허법·실용신안법·의장법·상표법), 그것이 필요하지 않아도 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호에서는 주지성의 획득이 필요하고, 어느 것에 의하든 권리 행사할 수 있을 때까지는 시간이 걸린다. 그 사이에 모방품이 유통되면 이 법제도로는 대응할 수 없다. 라이프사이클이 짧은 상품에 대해서는 특히 절실한 문제가 된다. 또한 저작권법에서는 대량생산에 관련된 상품이 “저작물성”을 만족하는지 여부에는 논의가 있다. 민법상의 불법행위에는 입증책임이 원고측에 있기 때문에 입증이 곤란해서 금지청구가 인정되지 않는다.

이와 같이, 현재까지의 제도에서는 보호요건이나 구제수단의 면에서 불충분한 점도 많았던 것 때문에 상품이 시장에 나돈 후 신속하게 보호가 부여되는 법제도가 필요로 되고 상품형태 모방행위가 부정경쟁행위의 한 유형으로서 독립하여 보호의 대상으로 하지는 요청이 높아졌다.

이상과 같이 부정경쟁의 유형에 상품형태모방행위가 추가되어 동 행위가 규제되기에 이르렀다.

② 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호의 취지에 대해서는 판례도 대체로 상기의 제정 경위를 따라 다음과 같이 판시하고 있다.

“상품형태의 창작성을 불문하고 …… 모방 상품의 양도 등을 부정경쟁 행위로 보는 본호의 취지는 타인의 상품 형태를 그대로 모방함으로써 타인이 비용, 노력을 들여 개발한 성과인 상품의 형태를 허락 없이 이용하고 개발의 비용을 절약하는 한편으로 상품의 개발에 대한 것의 실패의 위험을 작게 억제하면서 당해 상품을 개발한 타인과 동일한 상품에 대하여 시장에서 경쟁하고자 하는 것은 경쟁의 방법으로서 부당한 행위이기 때문에 그와 같은 행위를 부정경쟁으로 봄으로써

상품을 개발하여 시장에 있던 자의 선행이익을 일정한 기간 보호하는 것에 있다.”

“부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호의 취지에 대하여 고찰함에 있어서 타인의 자금·노력을 투자하여 개발·상품화한 상품의 형태에 대하여 다른 선택 수단이 있는데도 불구하고 일부러 이것을 모방하여 자신의 상품으로서 시장에 내놓는 것은 선행자가 구축한 개발 결과에 소위 무임승차하는 행위이고 경쟁상 불공정한 행위로 평가되어야 할 것이다. 또한 이와 같은 행위에 의해 모방자가 상품형태 개발을 위한 비용·노력을 필요로 하지 않고 선행자와 시장에서 경합하는 것을 허용하는 때에는 신상품의 개발에 대한 사회적 의욕을 감소시키는 것이 된다. 이와 같은 관점에서 모방자의 상기와 같은 행위를 부정경쟁행위로서 규제함으로써 선행자의 개발이익을 모방자로부터 보호하는 것으로 하였다”

### (3) 상품형태 모방금지 규정의 요건

보호의 요건은 ① 타인의 상품형태를 ② 모방한 상품을 ③ 양도 등 하는 행위이다. 다만, ④ 타인의 상품이 최초로 발매된 날로부터 기산하여 3년 이내에 한하여(보호기간) ⑤ 타인의 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 아닌 경우에는 기능 및 효용이 동일 또는 유사한 상품)이 “통상 가지는 형태”의 것을 제외한다.

#### 1) 상품의 형태

① 상품의 형태라고 하는 용어에서는 어떤 입체적인 것이 곧 연상되어 상품형태 모방행위에 대한 종래 판례는 대부분 立體物에 관한 것이지만, 形態란 ‘물건의 외관의 형태이고, 그 형상, 모양(도화), 색채(색상, 명도, 채도 등), 질량감, 광

택감 등’ 이 상품형태가 될 수 있으며, 평면적인 디자인이어도 그 대상이 되는 것은 당연하다.

판례도 형태의 의의에 대해서 이는 물건의 외관에서 착안한 개념이고 그 형상, 모양, 색채, 질량감, 광택감 등 오로지 시각에 의하여 인식할 수 있는 요소에 의해 구성된 것으로 해석한다.

#### ② 상품형태에 해당하는지 여부가 문제된 사례

##### • 상품의 포장상자·상품설명서

판례는 예외적으로 상품의 용기, 포장 등이나 상품에 첨부된 상품설명서 종류도 상품자체와 일체가 되고 있어 상품자체와 용이하게 분리할 수 없는 형태로 결합되어 있는 경우에는 상기의 “물품의 형태”에 포함된다고 해야 한다고 한다.

##### • 상품의 추상적 특징·아이디어

판례는 상품의 형태란 상품의 구체적 형태를 말하는 것으로서 구체적인 상품의 형태를 떠난 상품의 아이디어나, 상품의 형태에 관해서도 추상적인 특징은 「상품의 형태」에 해당하지 않는다고 한다.

##### • 세트상품

타올과 봉제인형 등의 개개의 상품을 조합한 한벌(세트물)에 대해서 보호를 인정한 것으로서 BEAR'S CLUB 수건세트 사건 등이 있다.

##### • 부품

상품의 부품이 상품의 형태가 될 수 있는지 여부에 대해 판례는 본호의 입법취지를 설명하면서 당해 부품이 독립적인 거래의 대상이 되는 경우 상품의 형태로서 보호대상이 될 수 있다고 한다. 따라서 그렇지 못한 부품은 단순히 상품의 일부



로서 원칙적으로 동호의 보호를 받지 못한다.

• 상품의 내부구조

판례는 外部에서의 認識可能性 여부에 따라서 상품의 내부구조도 보호대상이 될 수 있다고 한다.

2) 모방

모방이라 함은 이미 존재하는 타인의 상품 형태를 흉내내어 그것과 동일 또는 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말한다.

판례는 모방의 개념에 대해 '타인의 상품과 만들어 낸 상품을 대비하여 관찰한 경우에 형태가 동일하다든가 실질적으로 동일하다고 말할 수 있을 정도로 흡사할 것'으로 여기는 것이 일반적이다.

타상품의 형태모방행위가 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위로 제정된 경위 및 입법취지에 비추어 볼 때 규제대상이 되는 본호의 모방이 되기 위해서는 객관적 측면에서 타인의 상품형태와 동일 또는 실질적으로 동일하다고 할 수 있을 정도로 극히 유사할 필요가 있고, 또 주관적 측면에서 타인의 상품형태와 극히 유사한 상품형태를 만들어 내는 것에 대해 認識하고 있을 필요가 있다.

① 모방의 객관적 요건

i) 실질적 동일성의 범위

실질적 동일성이란 치수가 약간 짧다든가 세부가 약간 다르든지 색조가 근소하게 다르다고 하는 다소의 차이가 있어도 전체를 관찰하여 그 양자의 특징이 완전히 동일한 것을 말한다.

본호의 보호범위를 문자 그대로의 테드카피에 한정하는 것은 아니고, 실질적 동일성을 잃지 않는 정도의 약간의 수정이 가해진 것이라고 하더라도 테드카피의 범주에 포함시키는 것으로 이해

되고 있다.

실질적 동일성을 판단함에 있어서 판례는 '(형태가 동일한지 실질적으로 동일한지 말할 수 있을 정도) 恰似'라고 하는 용어가 이용되고 있다.

ii) '修正'

규제의 대상이 되는 본호의 모방은 객관적인 면에서는 타인의 성과와 '동일' 내지 '실질적 동일성'이 있는 완전한 모방의 경우이다. 본호의 모방을 교묘히 벗어나는 것을 방지하기 위해 실질적으로 동일성을 잃지 않는 정도의 근소한 수정이 가해진 것은 본호의 모방의 범위에 포함되며, 수정의 결과 후행상품의 형태가 객관적으로 충분히 다른 상품이 되면 선행상품의 형태의 보호 영역을 침해하지 않게 된다.

판례도 차이가 근소한 수정에 근거한 것이고, 상품의 전체적 형태에 부여하는 변화가 적고 상품전체에서 보아 사소한 차이에 불과하다고 평가되는 경우에는 당해 상품은 타인의 상품과 실질적으로 동일한 형태로 파악하고 있다.

② 모방의 주관적 요건

i) 모방의도의 필요 여부

모방에는 그 개념 자체에 주관성이 있기 때문에 침해상품이 피침해상품을 모방했다고 하기 위해서는 객관적으로 침해상품의 형태가 피침해상품의 형태와 동일 또는 실질적으로 동일하다고 말할 수 있을 뿐 아니라, 주관적으로도 모방의도에 근거해서 침해상품의 형태가 결정되었다는 것이 필요하다.

판례도 모방에 해당하는지 여부는 양 상품의 형태 및 모방 의도의 유무에 의해 판단된다고 하여 모방의 인정에는 주관적 요건이 필요하다는 것을 명확히 하고 있다.

## ii) 모방의도의 구체적 내용

모방의도가 있다고 하기 위해서는 구체적으로 침해상품의 형태를 결정한 자에게 침해상품의 형태결정에 앞서서 피침해자의 상품형태를 알면서 그에 근거하여, 즉 자기가 결정한 침해상품의 형태가 피침해상품의 형태와 동일 또는 실질적으로 동일하게 되는 것을 알면서 그것을 인용하고 있다고 할 수 있는 것으로 충분하고 적극적인 의욕은 필요없다. 판례도 같은 취지이다.

## iii) “모방의도”의 입증문제

모방의 주관적 요건인 ‘모방 의도’는 행위자의 내심의 문제이기 때문에 그 존재 여부를 직접 입증하는 것은 어렵다. 그래서 모방 의도의 존재를 추인시키는 각종의 간접사실을 입증하게 된다. 그래서 어떠한 간접사실의 존재를 주장·입증한다면 ‘모방 의도’의 존재가 추인되는 것인지 모방의도가 존재하지 않은 것을 반증하기 위해서는 어떠한 간접사실을 주장·입증하면 족한지가 문제이다.

모방의 의도를 추인할 수 있는 사실로서는 일반적으로 상품형태가 실질적으로 동일한 것(흡사할 것), 선행상품에 접할 기회가 있었다는 것을 들 수 있고, 피침해자가 위 간접사실을 주장·입증하면 침해자의 모방의도가 존재하는 것이 인정될 가능성이 높기 때문에 피고측이 모방의도가 존재하지 않는다는 것을 증명(반증)하기 위해서는 선행상품에 의거하지 않고 독립적으로 개발한 것이라는 주장·입증해야 한다. 이는 소위 ‘독립개발의 항변’이라고 불리는 것이다.

## 3) 동종의 상품이 통상 가지는 형태

본호에서 보호되는 상품형태는 의장법의 창작성과 같은 요건은 필요없지만, 한편으로 본호는

그 括弧文에서 ‘통상 가지는 형태’를 본호의 보호에서 제외한다는 취지를 규정하고 있다. 그래서 창작성을 묻지 않고 상품형태의 보호를 예정하면서 한편으로 ‘통상 가지는 형태’를 보호하지 않는다고 규정하고 있는 것이다.

“동종의 상품이 통상 가지는 형태”란 동종의 상품에서 흔한 형태 또는 동종의 상품의 기능 및 효용을 발휘하기 위해 불가피하게 채택할 수밖에 없는 형태로 해석된다.

대체로 판례는 동종의 상품이 통상 가지는 형태를 본호의 적용에서 제외한 취지에 대해 ‘동종의 상품이 통상 가지는 형태를 보호의 대상에서 제외한 것은 동종 상품이라면 통상 가지는 흔한 상품형태는 특정한 자에게 독점시켜서는 안되고, 또한 동종 상품이 통상 가지는 형태는 그 상품으로서의 기능 및 효용을 다하기 위해 불가피하게 채택할 수밖에 없는 상품형태인 경우가 통상일 것이기 때문에 이 종류의 형태를 특정한 자에게 독점시키는 것은 상품의 형태가 아닌, 동일한 기능 및 효용을 발휘하는 그 종류 상품 그 자체의 독점을 초래하는 것이 되어 복수의 상품이 시장에서 경쟁하는 것을 전제로 하여 그 경쟁의 방법을 제어하는 부정경쟁방지법의 취지 그 자체에 반하는 것이 되기 때문이다’고 한다.

### ① “동종의 상품”

‘동종의 상품’이란 모방한 대상과 영업관계에 있는 상품이라고 하거나, 또는 그 상품과 외관이 대체로 동일하고 그 외의 기능 및 효용 등을 종합적으로 관찰하여 동일한 종류에 속하는 것이라고 판단되는 상품이라고 하거나, ‘동종의 상품’을 동일한 수요자에게 대체적으로 공급되는 상품을 의미하는 것으로 이해하고 있다.



② “통상 가지는 형태”

본호의 보호대상에서 제외되는 ‘통상 가지는 형태’에 해당하는 경우로서 일반적으로 몰개성적 형태와 불가피적 형태(기술적 형태)를 말한다. 전자는 당해 타인의 상품과 동종의 상품 분야(만약 동종의 상품이 없는 경우에는 그 기능 및 효용이 동일 또는 유사한 상품 분야)에서 공통하는 일반적인 형태이거나, 또는 동종의 상품과 비교하여 그 특정한 상품에 어떤 개성도 특징도 가지지 않는 형태를 말한다. 후자는 동종의 상품에 공통하여 그 특유한 기능 및 효용을 발휘하기 위해 불가피하게 채택되는 형태를 들 수 있다. 예컨대 카메라의 경우 피사체를 촬영함에 있어서 그 외견상 일정한 본체, 렌즈, 셔터, 버튼, 스트로브 발광부 등을 말한다.

4) 보호기간

본호에 의하여 보호를 받는 것은 선행상품의 최초 판매일로부터 기산하여 3년을 경과하지 않은 상품형태의 모방이다.

본호의 취지가 선행자의 성과를 후행자가 모방함으로써 발생하는 경영상의 불공정을 방지하고 선행자의 거래상의 이익을 확보함에 있다면 선행자가 그 상품의 개발 등에 대하여 투자한 비용을 회수하고 그 노력에 부합하는 이익을 얻은 후에는 이미 본호에 의한 보호를 계속할 이유가 없게 되어 오히려 공공재산으로서 이를 공중의 이익에 제공해야 하는 것이다. 그래서 선행자가 그 투자 자본 회수에 필요한 기간을 일률적으로 3년으로 했다. 결국 3년의 기간은 선행자의 투자회수의 기간을 고려한 것이다.

보호기간의 기산점인 “판매”라는 용어는 보호기간의 종료시점을 정하는 중요한 의미를 가지는데, 이 “판매”의 의미가 법문상 명확하지 않다.

판례는 타인의 상품화에 즈음한 투자자본, 노력의 정당한 경쟁관계하에서의 자금회수를 보호하는 것과 산업의 발전과의 조화에서 “타인의 상품 형태”의 보호를 투자한 자본·노력을 회수할 수 있다고 일반적으로 이해되는 기간으로 한정했기 때문에 본호의 “판매”란 시장에서의 투자자본, 노력의 회수활동이 외견적으로 명확하게 된 시점, 즉 상품을 처음 출하한 시점으로 해석해야 하는 것으로 하고 있다. 본격적 출하 전의 ‘샘플출하’는 이에 해당하나 금형을 발주한 시점이나 현물이 없는 단계에서 계약을 체결했다는 것만으로는 아직 “최초로 판매”가 아니라고 한다.

또한 ‘상품의 형태를 인식할 수 있는 상태에서 판매를 위한 광고활동과 영업활동의 개시’도 판매에 해당하는 것이 된다. 이 같은 개시에 의해 투자회수활동이 외견상 명확하게 되었다고 말할 수 있기 때문이다.

5. 미 국

(1) 미국의 경우 판례에 의한 축적 발전되어온 트레드드레스법리를 중심으로 상품형태에 대한 보호가 이루어지고 있다. 특히 연방상표법 제43조(a)에 의하여 트레드드레스가 보호를 받기 위하여 본질적으로 식별력을 구비하거나 사용에 의한 식별력을 보유하여야 하는지에 대해 종전까지 실무상 많은 혼선이 있었지만, 최근에 연방대법원판례는 이러한 식별력이 없다하더라도 일정한 경우 상품형태가 보호된다는 입장을 취함으로써 트레드드레스보호요건을 대폭 완화하였다.

트레이드 드레스의 보호요건에 대해서는 개정된 연방상표법에서도 구체적으로 언급되지 않고 있으나, 그간의 판례들을 통해 확립된 트레이드 드레스의 보호요건은 다음 몇가지로 요약해 볼

수 있다.

첫째, 트레이드 드레스가 본질적으로 식별력이 있거나 (inherently distinctive) 2차적 의미 (secondary meaning)를 획득함으로써 식별력이 있어야 한다는 것, 둘째, 트레이드 드레스가 비기능적이어야 한다는 것, 셋째, 침해한 트레이드 드레스가 침해자의 상품의 출처에 관하여 소비자에게 혼동가능성을 야기하여야 한다는 것 등이다.

이와 같이 트레이드 드레스는 그것이 비기능성 (non-functionality)과 식별력(distinctiveness)이 있어야 하고, 타인이 사용할 때 오인·혼동의 가능성이 있어야 한다는 등의 세 가지로 압축되고 있다. 비기능성과 식별력은 상표등록요건에 관한 사정계의 등록절차와 당사자계의 등록 및 침해소송절차에서 공히 문제가 되며, 오인·혼동의 가능성 유무는 당사자계의 침해소송에서 주로 문제가 된다.

트레이드 드레스가 이러한 고유한 식별력이 있어 2차적 의미 획득에 대한 입증의 필요없다고 본 사례로는 1992년의 Two Pesos사건이다. 미연방 대법원은 고유한 식별력이 있는 트레이드 드레스의 경우에는 2차적 의미의 획득에 대한 별도의 입증없이도 연방상표법 제43조 (a)에 의해 보호된다는 점을 확인하여, 모든 트레이드 드레스에 있어서 반드시 2차적 의미의 획득이 보호의 요건인가에 관한 순회항소법원들 사이의 견해대립을 종식시켰다.

연방대법원은 당초 고유의 식별성을 가진 트레이드드레스를 보호하는 것이 새로운 참가자에게는 위험할지 몰라도 부차적 의미가 확립될 때까지 보호를 유보하는 것은 관함법의 목적에 반한다고 판시했다.

그러나 어떤 경우에 '고유한 식별력'이 인정되는가에 대해서는 Two Pesos 판례에서도 명시적

으로 언급되어 있지 않다. 다만, 일반 문자상표의 경우에 비추어볼 때 트레이드 드레스가 고유한 식별력이 있다고 보기 위해서는 그 트레이드 드레스가 '記述的'(descriptive)이어서는 안된다는 점이 하급법원에서 확인된 바 있고, 연방대법원도 이에 대해 직접적인 언급은 하지 않고 있으나 이 점에 있어서 통상의 상표와 트레이드 드레스를 달리 취급할 이유는 없다고 보고 있다.

(2) 미국 판례들에 따르면 2차적 의미(secondary meaning)는 장기간의 사용, 판매의 성공, 실질적인 광고비용 지출, 디자인의 형태를 강조하는 선전 등을 증거로 하여 판단하게 되고, 미국에서의 이러한 2차적 식별력 취득에 대한 요건은 우리 부정경쟁방지법상의 주지성에 대한 판단요건과 큰 실질적인 차이는 없는 것으로도 볼 수 있다. 그런데 위 1992년의 Two Pesos사건에서 처럼 미국의 대법원은 독창성이 있으면 Lanham법 43(a)조에 의해 물품의 외형이 2차적 의미를 취득했는가에 대한 입증없이 물품형태를 보호하는 입장을 취하고 있다.

#### IV. 결 론

우선 현행 제도하에서 지금까지 검토한 제도 이외에 기본적으로 i) 심사인력의 충원, ii) 의장심사의 전산화의 지속적 추진 등이 선행되어야 할 것이다.

전술한 바와 같이 현재 미등록 의장이 어떠한 권리를 갖는지는 의장법에 규정된 바 없다. 즉 등록(출원포함)이 없는 의장은 전혀 의장법에 의한 보호를 받지 못한다. 다만 의장법에 여러 규정이 산재되어 있을 뿐이다.

선진국의 입법추세와 동향에 비추어 볼 때 우선 일본과 같이 부정경쟁방지법을 개정하여 보호하는 방안도 생각 못할 바 아니나 長期的인 측면에서는 의장법에서 포섭하는 것이 바람직하다고 본다.

영업상의 이익을 침해하는 불법행위에 대해 이것을 부정한 경쟁행위로 금지하는 부정경쟁방지법과 개발·창작한 신규의 의장을 소유권으로서 독점배타적으로 보호하는 의장법이 다같이 의장을 보호하는 법률이더라도, 그 범목적이나 법익이 상이하므로 이를 동일시해야 할 것은 아니다.

그래서 성립된 EU규칙의 특징은 단기간 보호되는 미등록의장제도와 보다 장기간 보호되는 등록의장제도의 이원적 체제라는 점인데, 이 제도를 도입하는 것도 우리가 선택할 수 있는 한 방안이라고 본다(의장보호의 二元化(소위 'design approach')).

실제로 미등록의장에 대하여 아무런 절차를 요구하지 아니하고 독창성을 요건으로 모방금지권

을 부여하는 것은 저작권법상 보호와 하등의 차이가 없고 할 것이나, 그렇다고 하여 미등록의장이 저작권법에 의해서도 보호된다는 이유만으로 미등록 디자인의 보호를 의장법에서 배제해서는 안된다.

끝으로 미등록의장을 보호할 수 있는 대안을 제시해 본다면 EU디자인규정이나 영국의 디자인권과 같은 미등록디자인의 보호방식, 일본의 부정경쟁방지법상의 이른바 '데드카피(Dead Copy)' 금지규정의 도입, 현행 의장무심사등록제도의 품목대상을 전면적 확대하여 실시하는 방안, 출원일을 의장권등록일로 간주하는 제도(이른바 출원일=의장등록일로 하여 보호하는 방식과 의장권의 효력을 설정등록을 정지조건으로 해서 출원일로부터 기산하는 방식), 創作意匠의 出願以前에 특허청이나 외부기탁기관(예: 한국발명진흥회, 한국디자인진흥원 등)에 기탁하도록 하는 간단한 절차를 통해서 미등록의장을 보호하는 방안이 고려될 수 있다.

발특2003/8

