

영국 저작권법하에서의 산업디자인 보호

저자: 정상조

발행년도: 1995

문헌: 저작권

권호: 29호 (1995년)

출처: 저작권심의조정위원회

[34]

차 례

- _ I. 저작권과 의장권에 의한 중복적 보호
- _ II. 산업디자인의 저작권법적 보호의 문제점
 - _ 1. 보호요건과 존속기간과의 불균형
 - _ 2. 저작권 행사의 제한
 - _ 3. 영국 저작권법의 개정
 - _ 4. 글자꼴디자인의 저작권법적 보호
- _ III. 저작권에 유사한 '디자인권'의 탄생
 - _ 1. 새로운 디자인권
 - _ 2. 새로운 디자인권의 제한
 - _ 3. 영국의 반도체디자인 보호규칙
 - _ 4. 집적회로디자인의 보호 강화와 반도체산업 내의 경쟁질서
- _ IV. 결 론

I. 저작권과 의장권에 의한 중복적 보호

_ 지난 수년 간에 걸쳐 산업디자인의 법적 보호에 관한 우리의 관심이 급증하였다. 중요한 산업디자인의 하나라고 볼 수 있는 반도체집적회로 배치설계를 보호하기 위한 특별법이 제정된 바도 있고, 우리 대법원은 한복문양의 저작물성을 원칙적으로 인정하는 듯한 판시를 한 바가 있는 데 반하여, 주1) 최근에 서울형사지방법원은 저작권법과 의장법과의 관계를 검토한 후에 직물도안의 저작물성 자체를 부인하는 판시를 하여 주2) 대법원의 입장과 모순되는 것이 아닌가 하는 의문을 야기한 바도 있다.

_ 또한, 글자꼴(Typefaces)디자인 또는 서체도안에 관해서는 최근에 문화체육부가 저작권 등록을 거절하였고 서울고등법원도 그 저작물성을 부인하는 판결을 내린 바 있어서, 주3) 산업디자인에 관한 저작권법적 보호문제에 대하여 재검토를 해 보는 중요한 계기가 되었다. 주4)

_ 직물도안의 저작물성과 관련하여 서울형사지방법원이 잘 지적하였듯이, 산업디자인은 우

리나라 지적소유권법 체계상 일을 의장법과 저작권법 모두에 의하여 중복적으로 보호될 수 있는 것처럼 되어 있어

[35]

서 그 해석 및 적용에 어려움이 발생하게 되고, 또한 최근에 특허청이 개정작업을 추진하고 있는 것처럼 입법적인 해결책을 모색해야 하는 어려운 문제인 것이다.

_ 이와 같이 산업디자인의 저작권법적 보호의 문제점과 그 해결책에 관하여 오래 전부터 고민해 온 끝에 궁극적으로 입법적인 해결책을 모색한 영국의 법제도를 살펴보도록 한다.

_ 영국에서도 저작권법은 본래 책이나 그림과 같은 문예저작물의 보호를 위해서 제정된 것인데, 이미 18세기 말부터 저작권법이 산업디자인의 보호에 확대 적용되기 시작하였다.주5) 물론 18세기 말에 이와 같이 저작권법에 의해서 산업디자인을 보호하고자 한 것은, 그 당시 산업디자인의 등록을 통한 의장권의 취득과 같은 오늘날의 의장제도가 아직 도입되지 아니했기 때문이기도 하다.

_ 중요한 사실은 등록의장제도가 도입된 이후에도 저작권제도의 장점을 이용하기 위해 의장 등록된 산업디자인에 대해서도 저작권법적 보호를 주장하여 왔다는 점이다.

_ 예컨대, 영국에서는 1907년에 특허 및 의장에 관한 법률을 제정함으로써 의장등록과 의장권 부여를 인정하게 되었는데, 등록의장제도가 도입된 이후에도 산업디자인을 저작권법에 의해서 보호하는 시도가 계속되었고, 산업디자인의 저작권법에 의한 보호는 법원에 의해서도 인정되었다. King Features Syndicate Incorporated v. O & M Kleeman Ltd.주6) 사건에서, 뽀빠이(Popeye)를 주인공으로 한 만화를 그린 만화가의 처음에는 뽀빠이 모양의 인형을 만드는 것을 전혀 생각하지도 않았는데, 영국대법원은 뽀빠이 만화를 위한 원래 디자인에 대해 저작권 보호를 인정하였다.

_ 여기에서 주의할 것은 1907년의 특허 및 의장에 관한 법률이 제정된 후 1911년 개정된 저작권법하에서는 의장등록을 받을 수 있는 성질의 디자인은 실제로 의장등록이 되었는지에 관계없이 저작권법에 의한 보호를 받을 수 없고, 다만 그러한 디자인이 공업적인 방법에 의해서 실제로 물품으로 만들어지지 않았거나 그러한 의도조차 없었던 경우에는 계속해서 저작권법에 의한 보호를 받을 수 있었다주7) 는 점이다.

_ 이 사건에서 대법원은 뽀빠이 만화디자인이 인형을 만들기 위한 기초디자인으로 쓰일 수 있다라도, 만화가 자신은 초기에 인형 제작을 전혀 생각하지도 아니했기 때문에 인형 제작 이후에도 계속해서 저작권법에 의한 보호를 주장할 수 있다고 판시하였다.

II. 산업디자인의 저작권법적 보호의 문제점

1. 보호요건과 존속기간과의 불균형

_ 영국에서의 산업디자인의 저작권법적 보호에 대해서는 많은 문제점이 지적되어 왔다. 산업디자인을 저작권법에 의해서도 보호하는 것은 업계로서는 편리한 법적 보호수단이지만, 저작권의 존속기간이 의장권의 존속기간보다 훨씬 더 장기의 존속기간이기 때문에, 산업디자인을 저작권법에 의해 보호하는 것은 의장법에 의해 보호하는 것과 달리 해당 산업 내 경쟁에 중대하고도 장기적인 영향을 미치게 된다는 문제점이 있기 때문이다.

[36]

_ 특히, 물품의 외관으로서 심미성을 갖추고 공업적으로 이용될 목적으로 의장등록을 갖춘 디자인은 단기의 존속기간 동안에만 보호를 받는 데 반해서, 뽀빠이 인형에 대해서는 뽀빠이 만화가의 사망 후 50년까지 저작권법적인 보호를 인정해 준다는 것은 형평에도 어긋나는 것이라는 지적이 있게 되었다. 또한, 심미성을 가지고 있는 산업디자인은 의장등록을 한 경우에 한해서 의장법에 규정된 단기의 보호를 받을 수 있을 뿐인 데 반해서, 심미성을 갖추지 못한 고도의 기능적 산업디자인의 경우에는 의장등록을 할 수 없는 데도 불구하고 그러한 디자인 도면에 대한 저작권에 의해서는 도면을 작성한 저자의 사후 50년까지 보호된다고 하는 불합리성이 내재되어 있다고 지적되어 왔다.

_ 저작자의 사후 50년이라고 하는 장기의 저작권 존속기간이 경쟁 제한에 치명적인 영향을 미치는데, 특히 기계류 등의 부품에 있어서 그 부품의 디자인 도면에 대한 저작권을 근거로 해서, 도면 작성자의 사후 50년까지 타인이 동일한 부품을 생산하는 것을 금지할 수 있도록 허용한다면 그로 인한 부품시장 내 경쟁은 중대한 제한을 받게 될 것이다.

2. 저작권 행사의 제한

_ 부품디자인의 저작권법적 보호의 문제점이 깊이 있게 다루어진 사건으로서 British Leyland Motor Corp. Ltd. v. Armstrong Patents Ltd.주8) 사건이 있다.

_ 이 사건에서 BL자동차회사는 차량생산에 소요되는 배기관외의 제작디자인 도면에 대한 저작권을 근거로 해서, 아무런 허락도 없이 동일한 배기관을 생산하는 피고 Armstrong에 대해서 저작권 침해를 주장하게 되었다.

_ 여기에서 피고는 BL의 배기관디자인 도면을 직접 무단복제한 것은 아니고 생산 판매된 BL 자동차의 배기관을 보고 동일한 배기관을 제조해서 부품시장에 판매한 것이었고, BL은 디자인 도면의 직접적인 복제뿐만 아니라 동일한 배기관을 제조하는 것도 디자인 도면에 관한 저작권을 침해한 것이라고 주장했다. 이러한 사실관계하에서, 영국대법원은 피고가 원고의 배기관과 그 외관을 모방해서 원고의 배기관과 대체 가능한 배기관을 제조하는 것은 원고의 배기관디자인 도면에 관한 저작권을 침해한 것이라고 판시했다.

_ 따라서, 원고 배기관디자인 도면의 저작자의 사후 50년 동안 원고의 허락 없이는 동일한 배기관을 제조할 수 없게 된다는 결론에 도달하고, 따라서 심각한 경쟁 제한의 문제가 제기된다.

_ 이와 같이 원칙적으로는 배기관디자인 도면의 저작권법적 보호를 인정하면서도 그로 인한 자동차부품 시장에서의 경쟁 제한이라고 하는 심각한 문제를 해결하기 위해, 영국대법원은 특허법하에서 특허발명제품의 구입자가 구입제품을 사용하고 수리할 수 있는 권한을 가진다고 하는 이론을 원용해서 피고의 저작권 침해의 책임을 부인하였다. 즉, BL자동차를 구입한 소비자들은 자동차를 사용하는 과정에서 자동차의 소모품을 교체할 권한을 가지고 있는 것이고, 원고는 소비자에게 배기관에 대한 저작권을 근거로 해서 원고가 생산한 배기관만을 구입하도록 소비자에게 강요할 수는 없는 것이라고 판시했다.

_ 문제의 복잡성은, 제품의 수리 및 교체에 관한 권한은 최종 소비자에게 주어지는 것이지 피고와 같이

[37]

제3의 부품 제조업자에게 주어진 것은 아니라는 점에 있다. 이 점에 대해서 의견의 대립이 있었지만, 영국대법원의 다수 의견은 배기관과 같이 대량생산에 의해서 생산될 수밖에 없는

부품의 경우에 소비자에게 부품을 스스로 수리하고 스스로 교체해야 한다고 하는 것은 소비자에게 주어진 수리의 권한을 실질적으로 무의미한 것으로 만드는 결과가 된다는 점을 중시하고, 대량생산되는 부품의 경우에는 소비자가 아무런 경쟁 제한 없는 부품시장에서 동일한 부품을 구입해 교체할 수 있는 권한이 주어져야 한다고 판시하고, 따라서 제3의 부품 제조업자에 의한 부품 생산을 금지시킴으로써 소비자의 수리 권한을 결과적으로 무의미하게 하는 저작권 행사는 허용될 수 없다고 판시했다.

_ 참고로, 자동차 부품디자인의 의장등록과 관련하여 영국 특허청은 Ford 자동차회사의 차체 판넬, 도어 판넬 본넷 등의 디자인에 대한 의장등록출원을 거절하면서, 자동차 부품이 독자적인 상품으로서의 가치를 가지는 것이 아니라 하나의 부품으로서 특정자동차에 부속되어서만 가치를 가지는 것이기 때문에 등록의장법상 소위 물건(articles)의 개념에 속할 수 없고, 따라서 그러한 부품의 디자인도 의장법상 보호받을 수 없는 것이기 때문에 의장등록출원을 거절한다고 거절 이유를 밝혔다.주9)

_ 의장권과 저작권의 중복적 활용은 결과적으로 의장권의 존속기간을 저작권의 존속기간으로 연장하는 효과를 가져오기 때문에 미국에서도 이에 관한 많은 논란이 있어 왔는데, 아직 통일된 결론은 없는 형편이라고 볼 수 있다. 즉, 미국 저작권청은 일단 의장등록이 된 디자인에 대해서는 저작권등록이 수리될 수 없다고 보고 있는 데 반해서,주10) 미국 특허상표청과 미연방 항소법원은 저작권등록이 된 디자인에 대해서도 의장등록이 이루어질 수 있다고 보고 있다.주11)

3. 영국 저작권법의 개정

_ 산업디자인을 저작권법에 의해 보호하는 경우의 문제점들을 해결하기 위해서 상당한 연구와 논란을 거쳐서주12) 영국의 저작권법은 1988년에 개정되어, 산업디자인에 저작권이 존재하는 것을 부인하지는 않지만 그러한 저작권이 침해되는 경우를 크게 제한함으로써 산업디자인에 대한 저작권 행사로 인해서 경쟁 제한이 초래되는 것을 방지하고자 했다. 즉, BL 자동차 사건에서와 같이 자동차 부품디자인 도면에 대한 저작권 보호로 인해서 경쟁 제한이 초래되는 것을 막기 위해, 1988년 저작권법은 예술적 저작물 이외의 물품에 관한 디자인도면(또는 그 도면에 의해서 만들어진 모델)에 관한 저작권을 크게 제한하였다.

_ 즉, 예술적 저작물 이외의 물품에 관한 디자인 도면 자체가 저작권 보호대상인 저작물에 해당되는 것을 부인하는 것은 아니기 때문에, 자동차 부품 등에 관한 디자인 도면에 저작권이 존재한다는 점에는 1988년 개정 이전과 아무런 차이가 없지만, 그러한 디자인 도면에 따라 3차원 물품을 제조하는 행위나 그러한 도면에 따라 제조된 물품을 모방하는 행위가 이제는 그러한 디자인 도면 저작권의 침해에 해당되

[38]

지 않는다는 점에서주13) 커다란 변화가 있다.

_ 따라서, 1988년 개정 이전에는 BL 자동차 배기관 사건에서와 같이 타인의 부품을 모방해서 대체 가능한 부품을 만드는 행위가 그러한 부품의 디자인 도면에 관한 저작권을 침해하는 행위에 해당되었고 다만 소비자의 수리 권한을 실질적으로 보장해 준다는 의미에서 저작권자는 제3의 부품 제조업자의 저작권 침해를 주장할 수 없다고 하는 이론을 구성해야만 했었는데, 이제 1988년 개정 저작권법하에서는 자동차 부품인 예술적 저작물에 해당되지 않는 한, 그러한 부품디자인 도면에 따라 부품을 제조하거나 그러한 부품을 모방하는 행위

가 아예 디자인 도면 저작권 침해에 해당되지 않게 되었다.

_ 다시 말하면, 1988년 저작권법에 의하면 기계부품 디자인 도면(즉, 예술적 저작물 이외의 물품의 디자인 도면)을 아무런 허락 없이 직접 또는 간접으로 모방해 물품을 제조하는 행위도 이제는 저작권 침해에 해당되지 않기 때문에, 산업디자인 도면 가운데 예술적 저작물 이외의 물품의 디자인 도면에 관한 저작권법적 보호는 중요성을 상실하게 된 셈이다.

_ 1988년 저작권법은 예술적 저작물 이외의 물품의 디자인 도면에 관한 저작권을 제한한 것이므로, 가구라거나 조각 등과 같은 예술적 저작물의 디자인 도면에 관한 저작권은 종전과 마찬가지로 보호되는 것이고, 따라서 예술적 저작물의 디자인 도면에 의해 물품을 제조하거나 그러한 예술적 저작물을 모방하는 행위는 종전과 마찬가지로 그 디자인 도면에 관한 저작권을 침해하는 행위에 해당된다.

4. 글자꼴디자인의 저작권법적 보호

_ 영국 저작권법은 글자꼴(Typefaces)디자인 또는 서체도안이 예술적 저작물로서 보호될 수 있다는 것을 전제로 하여, 그러한 글자꼴 이용자의 편의 및 글자꼴 산업 내의 경쟁질서 유지를 위하여 저작권 제한을 규정하고 있다.

_ 영국 저작권법이 글자꼴디자인을 저작물로 인정한다고 하는 점에서는 우리나라 문화체육부와 고등법원 판례의 입장과는 상이한 입법례로서 참고할 가치가 크다고 하겠다.

_ 따라서, 영국 저작권법하에서는 특정의 글자꼴디자인을 모방하여 활자를 제작·판매하는 행위뿐만 아니라 당해 글자꼴을 만들기 위하여 특별히 고안된 장비를 제작하거나 수입하거나 판매 등의 행위를 하는 것도 당해 글자꼴디자인에 대한 저작권의 침해에 해당된다. 다만, 영국 저작권법이 글자꼴디자인을 모두 보호하는 것은 아니고 예술적 저작물의 개념에 해당되는 경우에 한해 보호받는 것이고, 그 저작권도 두 가지 측면에서 제한된다는 점을 주목할 필요가 있다.

_ 우선, 예술적 저작물로서의 글자꼴디자인의 개념을 살펴보면 어떠한 글자꼴디자인이 예술적 저작물에 해당되는 것인지가 아직 불분명한데, 영국이 글자꼴디자인에 관한 규정을 둔 취지가 글자꼴 보호에 관한 비엔나협정(주14)을 준수하기 위한 것이고, 동 협정이 글자꼴이란 글자 외형, 꽃장식, 장식무늬 등과 같은 장식들을 의미하는 것으로 개념 정의하고 있기 때문에 글자꼴이라고 해서 모두 저작권법에 의해 보호되는 것으로 생각할 수는 없을 것이다.

_ 영국 저작권법에 의하면, 글자꼴디자인의 저작권

[39]

에 대한 제한으로 첫째, 통상의 타이핑이나 프린팅의 과정에서 글자꼴을 이용하는 것은 일반 소비자들이 컴퓨터나 프린터 또는 인쇄기를 이용하는 과정에서 일상적으로 하는 행위이기 때문에 저작권 제한을 인정하고 있다. 관련된 행위로서 그러한 통상적 타이핑이나 프린팅의 목적을 가진 장비, 즉 컴퓨터나 프린터 또는 인쇄기를 보유하는 것도 저작권 침해에 해당되지 아니하고 그러한 통상적 타이핑이나 프린팅에 의하여 만들어진 인쇄물 또는 유인물에 관한 어떠한 판매, 처분 등의 행위도 저작권 침해에 해당되지 않는다.주15)

_ 또 다른 저작권 제한으로, 1988년 저작권법은 특정 글자꼴을 만들기 위하여 특별히 고안된 장비를 제작하여 판매한 해의 말(연말)로부터 25년이 경과한 후에는 당해 글자꼴을 만드는 장비를 제작하는 행위도 저작권 침해에 해당되지 아니한다고 규정함으로써주16) 글자꼴

디자인에 대한 저작권의 실질적인 존속기간을 판매연도 말로부터 25년까지의 단기간으로 제한하고 있는 점을 주목할 필요가 있다. 이러한 제한은 물론 글자꼴 산업 또는 글자꼴을 이용한 인쇄장비나 컴퓨터장비에 관련된 산업 내의 경쟁이 지나치게 오랜 기간 동안 제한되는 것을 방지하기 위한 것이다.

Ⅲ. 저작권에 유사한 '디자인권'의 탄생

_ 산업디자인을 저작권법에 의해 보호하는 경우의 문제점들을 해결하기 위해서 위에서 본 바와 같이 한편으로는 저작권법을 개정하여 산업디자인에 저작권이 존재하는 것을 부인하지는 않지만, 그러한 저작권이 침해되는 경우를 크게 제한함으로써 산업디자인에 대한 저작권 행사로 인해 경쟁 제한이 초래되는 것을 방지함과 동시에 다른 한편으로는 영국의 의장법도 개정하여 의장등록이 보다 더 많은 장점을 가지게 하고, 그러한 장점이 유인이 되어 보다 많은 사람이 등록의장제도를 활용하도록 유도하고자 하였다.

_ 특히 주목할 점은 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, 저작권과 매우 유사한 '디자인권' 이라고 하는 새로운 개념과 법 제도를 만들어 내었다는 점이다.

_ 미국에서는 산업디자인의 보호제도에 관한 변화의 요구에 따라 기존 법 제도들의 활용에 상당한 변화가 있어 왔고 그에 관련된 판례의 입장도 위에서 살펴본 것처럼 많은 변화를 보여 주고 있지만, 영국에서처럼 산업디자인의 보호를 위한 새로운 법률을 제정하는 입법적 대응에 있어서는 신중한 것으로 보인다. 다만, 반도체집적회로 배치설계 보호에 관한 특별법(Semiconductor Chip Protection Act)주17) 을 제정하여 반도체집적회로를 개발하고 제작하는 데 이용되는 일종의 산업디자인을 보호하기 위한 별도의 새로운 법률을 제정한 바 있다. 즉, 반도체집적회로의 배치설계를 보호하기 위하여 의장특허제도와의 차이점과 저작권 제도와의 상이한 새로운 제도를 도입하여 반도체산업 내의 연구 개발에 인센티브를 제공함과 동시에 동 산업 내의 경쟁질서를 확보할 수 있도록 하고 있는 것이다.

[40]

_ 미국의 반도체집적회로 보호에 관하여는 우리나라에서도 유사한 법률이 지난해 말에 제정 되었으므로 다음 기회에 보다 자세히 살펴보도록 하고, 여기에서는 우선 영국의 새로운 '디자인권' 제도와 관련된 문제점들에 대해서 차례대로 살펴보기로 한다.

1. 새로운 디자인권

_ 새로이 도입된 디자인권은 등록의장제도에 의해서 커버되는 디자인과 달리 외관의 심미성을 요구하지 아니함으로써 기능적 디자인도 그 대상에 포함할 수 있도록 마련된 제도이다. 즉, 디자인권의 대상이 되는 디자인의 경우에는 그 디자인에 의해서 제조된 물품의 외관이 소비자의 눈에 심미적이어야 할 필요가 없기 때문에, 예술적 디자인도 디자인권의 보호대상이 될 수 있지만 기능적 디자인도 디자인권의 보호대상이 될 수 있는 것이다.

_ 이러한 특징으로 인해서, 예컨대 반도체칩디자인도면(즉, 집적회로 설계도면)도 디자인권에 의해서 보호될 수 있을 것이다.

_ 디자인권이 도입된 배경으로부터 알 수 있듯이, 과거의 산업디자인의 저작권법적 보호로 인한 문제점을 해결하기 위해서 1988년 개정 저작권법에서는 산업디자인의 저작권법적 보호를 크게 제한하면서, 동시에 개정 저작권법하에서 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 대조될수 있는 소위 등록불요 디자인권(Unregistered Design Right)제도라고 설명할 수 있다.

2. 새로운 디자인권의 제한

_ 앞에서 간단히 그 개념을 설명한 바 있는 '디자인권'에 여러 가지 새로운 제한이 주어졌다는 점이 새로이 마련된 디자인권의 특징이기도 하다.

_ 첫째, 새로운 디자인권의 보호대상에 몇 가지 제한이 있다. 우선 관련된 디자인업계에서 통상적인 디자인은 디자인권에 의해 보호될 수 없다. 통상적인 디자인은 보호될 수 없다고 하는 것은 등록의장제도의 신규성 요건과 비교되는 것이고, 확실한 것은 저작권법하에서 요구되는 저작물의 창작성보다는 더 엄격하고 높은 수준의 요건이라는 점이다. 또한 중요한 제한으로서, 특정 물품이 다른 물품과 연결되거나 결합되어서("must fit" and "must match")^{주18)} 단일한 기능을 수행할 수 있도록 계획된 경우에 그러한 물품에 관한 디자인은 디자인권의 보호대상이 될 수 없다.

_ 이러한 제한은 물론 BL 자동차 사건에서와 같은 부품의 디자인 도면에 관한 의장 보호나 저작권 보호를 박탈함으로써 부품 산업 내의 경쟁 제한을 방지하기 위한 노력의 결과로 마련된 요건인 것이다.

_ 디자인권의 또 한 가지 커다란 제한을 든다면, 그것은 존속기간의 단기성과 법정허여제도일 것이다. 등록의장제도에 의해서 취득되는 의장권의 존속기간은 종전의 15년에서 25년으로 연장되었는데 반해서, 디자인권의 존속기간은 시장에서의 상품화 개

[41]

시일로부터 10년 또는 창작일로부터 15년의 단기의 존속기간만을 가진다.^{주19)} 이것은 디자인권이 주로 집적회로 설계도면과 같은 기능적 디자인 도면에 대한 보호수단으로 이용될 것을 염두에 두고 마련된 제도이기 때문에, 그러한 기능적 디자인 도면에 대한 장기적인 보호로 인해 관련 산업 내의 경쟁이 지나치게 제한되는 것을 방지하기 위해서 등록의장제도보다도 단기의 존속기간만을 인정한 것이라고 보여진다.^{주20)}

_ 디자인권의 존속기간이 등록의장권의 그것보다 단기로 정해진 이유와 마찬가지로, 즉 관련산업 내의 경쟁 제한적 효과를 최소화하고 일반 소비자의 이익을 도모하기 위해서 디자인권에 또 다른 제한이 가해져 있는데, 그것이 법정허여제도이다. 즉, 디자인권의 존속기간 중 나머지 5년 동안에는 누구나 일정한 실시료만 지급하면 디자인을 이용해서 물품을 제조할 수 있는 것이다. 디자인권자와 디자인을 사용하고자 하는 자와의 사이에 실시료 지급등의 사용 조건에 대해서 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 특허청장에 의해서 구체적인 사용 조건이 정해질 수 있다.

_ 또한, 아무런 허락도 없이 그리고 실시료도 지급하지 아니하고 디자인을 사용하더라도 디

자인권 침해소송 중에 일정한 실시료 지급 등의 사용 조건에 합의함으로써 침해금지 및 압류명령을 피할 수도 있다.주21)

3. 영국의 반도체디자인 보호규칙

_ 산업디자인을 위한 다양한 보호방법들의 중복적 활용과 동시에 최근 십여 년 사이에 진행된 중요한 동향의 하나는 반도체집적회로의 배치설계를 산업 디자인의 하나로 보호하고자 하는 입법이 이루어져 왔다는 점이다.

_ 반도체집적회로의 제조·생산을 위한 디자인 또는 배치설계는 고도의 첨단 컴퓨터기술과 막대한 개발비용 또는 설계비용을 필요로 하기 때문에 엄청난 연구개발투자 없이는 불가능한 작업인 데 반하여, 일단 완성된 집적회로디자인 또는 배치설계를 복제하거나 모방하는 것은 다른 산업디자인의 모방과 마찬가지로 용이하게 이루어질 수 있기 때문에, 반도체산업의 육성·발전을 위해서는 그러한 디자인 또는 배치설계와 그에 따라 제조된 집적회로를 법적으로 보호해 주어야 할 필요가 절실한 것이다.

_ 집적회로디자인 또는 배치설계의 법적 보호는, 반도체산업을 주도해 오고 전세계의 반도체시장을 독점해 오다시피한 미국이 제일 먼저 그를 위한 입법을 하고, 다른 나라에 대해서도 유사한 수준의 보호를 위한 입법을 하도록 간접적인 압력을 해 왔다 즉 미국은 1984년에 반도체칩 보호법(Semiconductor Chip Protection Act)을 제정하여 반도체디자인(Mask works)과 반도체제품(Semiconductor Chips)을 보호하기 시작하였고, 외국인의 배치설계의 보호에 있어서는 내국민대우(National Treatment)의 원칙이 아니라 상호주의(Reciprocity) 원칙에 입각하여 보호한다고 규정함으로써 다른 나라들도 미국의 반도체칩 보호법과 유사한 수준의 보호를 내용으로 하는 법제를 마련하도록 유도하였다.

_ 미국의 반도체칩 보호법은 배치설계권자에게 특

[42]

허권도 아니고 저작권도 아닌 별도의 새로운 권리(sui generis rights)를 부여하였고, 특정 외국이 배치설계의 보호를 위한 유사한 법제를 갖추고 있지 아니한 경우에는 당해 외국의 배치설계는 미국에서 보호받지 못한다는 소위 상호주의를 분명히 하여 유럽과 일본 등으로 하여금 미국의 반도체칩 보호법과 유사한 입법을 하도록 유도한 것이다.

_ 이러한 미국의 상호주의 원칙에 대하여, 영국 정부는 잠정적인 대응책으로서 영국의 산업디자인 보호에 관한 저작권법 규정들이 반도체디자인도 보호할 수 있는 것이라고 주장하였다. 앞에서 소개된 바와 같이, 영국의 저작권법은 산업디자인을 보호하는 중요한 역할을 해왔고, 반도체디자인도 산업디자인의 하나로서 일응 저작권법에 의하여 보호될 수 있다고 주장할 수 있을 것이다.

_ 그러나 반도체 디자인이 통상의 다른 디자인과 다른 여러 가지 특수한 측면을 가지고 있기 때문에, 저작권법에 의해서 보호할 수 있는지에 대하여 의문을 제기하는 견해도 많았다. 이러한 상황 속에서 유럽공동체는 1986년 12월에 회원국으로 하여금 배치설계에 대한 법적 보호를 의무화하는 지침(주22) 을 제정하였다.

_ 영국 정부는 반도체디자인의 보호에 관한 유럽공동체 지침을 이행하기 위하여, 1987년에 반도체디자인 보호규칙(주23) 을 마련하였다. 영국의 반도체디자인 보호규칙은 심사 및 등록의 절차를 거치지 않고 창작과 동시에 즉시 보호가 개시된다는 점에서 기존의 특허제도나 의장제도와는 다른 제도를 마련한 것이고, 또한 보호기간을 10년으로 정하여 저작권법에서

의 장기의 보호기간과 커다란 대조를 이루는 새로운 제도를 마련한 것이다.

_ 이것은 등록절차 없이 보호받을 수 있도록 한 일종의 새로운 무등록의장제도 또는 새로운 디자인권제도(unregistered design rights)라고 볼 수 있다. 이러한 디자인권은 1988년법의 제정에 의하여, 반도체디자인뿐만 아니라 그 이외의 모든 산업디자인에 대해서도 적용될 수 있는 일반적인 디자인권으로 정립되는 시발점이 되었다.

_ 새로운 디자인권의 중요한 특징은 반도체 디자인의 보호에서 입증된 바와 같이, 디자인의 외관적인 심미성을 고려하지 않고 아무런 심사나 등록의 번거로운 절차를 거치지 아니하고 보호된다는 점이라고 할 수 있다.

_ 이와 같이, 기존의 지적소유권제도를 개선함에 있어서 단기의 존속기간을 갖는 지적소유권의 경우에 특히 심사 등의 번거로운 절차를 거치지 아니하고 신속하게 보호받을 수 있도록 하는 일반적인 경향을 발견할 수 있다.주24)

4. 집적회로디자인의 보호 강화와 반도체산업 내의 경쟁질서

_ 반도체산업의 발전을 위해서는 그 주요 생산품이 되는 집적회로(IC)의 연구개발 투자를 위한 법적 보호장치로서 배치설계의 무단복제 방지 등을 통한 배

[43]

치설계권의 철저한 보호가 필요한 것은 물론이지만, 이와 동시에 병행되어야 할 것은 이미 생산·시판되고 있는 집적회로를 참고로 하여 기존의 집적회로보다 더 뛰어난 기능을 가진 새로운 집적회로를 개발하여 생산·시판하려고 하는 것을 억제하거나 방해하지 말고 가능하도록 해 주어야 한다는 점이다. 즉, 이미 개발된 배치설계와 집적회로의 철저한 보호와 동시에 새로운 배치설계의 개발을 통한 반도체산업내의 자유로운 경쟁도 확보되어야만 반도체산업이 지속적으로 성장하고 발전할 수 있는 것이다.

_ 자유로운 경쟁의 확보를 위하여 배치설계권의 남용은 독점규제법에 의하여 규제될 수 있을 것이고, 동시에 반도체칩 보호법 자체 내의 경쟁질서 유지장치로서는 역공정의 제도를 들 수 있다.

_ 새로운 배치설계의 개발을 위해서는 대부분의 경우에 시판되고 있는 기존의 반도체 집적회로 또는 반도체 제품을 분해하여 그 기초가 된 배치설계를 복제하여 그 논리구조와 기능 등에 관한 정보를 파악한 후 그러한 정보를 토대로 하여 보다 나은 기능의 새로운 배치설계를 개발하게 되는데, 그러한 일련의 과정을 흔히 역공정(reverse engineering)이라고 한다.

_ 문제는 이러한 역공정이 항상 기존의 배치설계의 복제를 전제로 하고 있기 때문에 배치설계권의 침해될 수만하게 된다는 점이다.

_ 만일 배치설계권 침해를 이유로 하여 역공정을 허용하지 아니하는 경우에는 새로운 배치설계의 개발이 거의 불가능하거나 기존의 배치설계권자에 의한 심각한 통제를 받게 되고, 결과적으로 새로운 배치설계를 개발하여 반도체산업에 참여하는 것이 억제되어 자유로운 경쟁의 질서는 침해될 것이다. 따라서, 영미의 반도체디자인 보호법제는 반도체산업 내의 경쟁질서를 확보하기 위하여 역공정을 일정한 한도에서 허용하는 규정을 두고 있다.주25)

_ 역공정에 관한 이러한 규정들은 앞에서 살펴본 바와 같이 산업디자인의 보호가 강화됨에 따라 산업내의 경쟁을 제한하는 경우에 산업디자인 보호를 제한하는 판례와 입법례와 동일한 맥락에서 이해될 수 있다.

IV. 결 론

_ 이상에서 살펴본 바와 같이 영국의 산업디자인 보호법제는 커다란 변화를 경험하고 있다. 한편으로는 산업디자인의 보호에 보다 적절한 보호법제를 모색하기 위하여 영국 저작권법과의 장법이 1988년에 대폭적으로 개정되었고, 저작권 개념과 유사하지만 단기의 존속기간을 제한된 소위 디자인권 제도가 도입되었다.

_ 특히, 글자꼴디자인의 저작물성에 관하여 부정적인 견해가 지배적인 우리나라로서는 영국 저작권법이 글자꼴디자인의 저작권법적 보호를 원칙적으로 인정하면서도 그 폐단을 방지하기 위하여 저작권의 제한과 존속기간의 제한을 규정하고 있는 점을 주목해 볼 필요가 있을 것이다. 또한, 반도체 집적회로디자인의 보호에 있어서도 저작권 개념과 유사한 소위 디자인권에 의해 보호하기 위하여 별도의 보호규칙을 마련하고 있는 점도 산업디자인의 저작권법적 보호라는 관점에서 주목할 만한 입법례라고 생각된다.

주1)

[대법원 제2부 1991.8.13. 판결. 91다1462 손해배상\(기\)](#)

주2)

[서울형사지방법원 제6부 1994.5.26. 판결. 94노2571](#)

주3)

[서울고등법원 제5특별부 1994.4.6. 판결. 93구25075](#)

주4)

[줄저, 1994년 저작권 판례 회고, 서울대학교 법학 제35권 3호\(1994.12.\). 제242면 이하 참조](#)

주5)

[Hector L.McQueen, Copyright, Competition and Industrial Design \(Aberdeen, Aberdeen Univ. Press, 1989\)at 19-25](#)

주6)

[1941] AC 417

주7)

Sec. 22, Copyright Act 1911

주8)

[1986] 1 All ER 850

주9)

William R.Cornish, Registrability of car parts. Journal of Business Law (Sep. 1994), p.513

주10)

37 C.F.R. Sec. 202.10(b) (1987)

주11)

493 F. 2d 1389 (CCPA 1974)

주12)

132 Hansard (Parliamentary Debates. April 1988) 574 et seq.

주13)

Sec. 51, the Copyright, Designs and Patents Act 1988

주14)

The Vienna Agreement of 1973 for the Protection of Type Faces

주15)

Sec. 54(1), the Copyright, Designs and Patents Act 1988

주16)

Sec. 55, the Copyright, Designs and Patents Act 1988

주17)

17 U.S.C. 901-914

주18)

Sec. 213, the Copyright, Designs and Patents Act 1988

주19)

Sec. 216, the Copyright, Designs and Patents Act 1988

주20)

Robert Merkin, Copyright, Designs and Patents: The New Law(London, Longman, 1989), at 378, 379

주21)

Secs. 237 and 239, the Copyright, Designs and Patents Act 1988

주22)

Directive 87/54/EEC: 지침은 회원국들로 하여금 지침에 규정된 일정한 목표들을 달성해야 할 의무를 부과하지만, 각 회원국이 지침의 목표를 어떻게 달성할 것인지, 즉 국내법률이나 규칙의 제정이나 개정 등의 수단의 선택에 있어서는 자유롭다. 따라서, 지침은 회원국에 간접적인 효력만을 가진다는 점에서, 회원국의 국내법화 등의 절차를 거치지 아니하고도 각 회원국에서 직접적인 효력을 가지는 Regulation과는 상이한 것이다.

주23)

Semiconductor Products(Protection of Topography) Regulations 1987(SI 1987 No.1497)

주24)

예컨대, 독일 실용신안법 제8조와 같이 요건심사 없이 신속히 등록되도록 하는 실용신안제도의 개선이 이루어지는 경향을 볼수 있다.

주25)

17 USC 906; 영국 반도체디자인 보호규칙 제8조 제1항 및 제4항