



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

법학석사 학위논문

미국디자인특허에 있어서
GUI의 법적 보호에 관한 연구

- 애플삼성소송을 중심으로 -

2014년 2월

서울대학교 대학원

법학과 지식재산전공

서 기 원

미국디자인특허에 있어서
GUI의 법적 보호에 관한 연구
- 애플삼성소송을 중심으로-

지도 교수 정 상 조

이 논문을 법학석사 학위논문으로 제출함

2013년 10월

서울대학교 대학원
법학과 지식재산전공
서 기 원

서기원의 법학석사 학위논문을 인준함

2014년 2월

위 원 장 _____ (인)

부위원장 _____ (인)

위 원 _____ (인)

국문 초록

미국디자인특허에 있어서
GUI의 법적 보호에 관한 연구
- 애플삼성소송을 중심으로 -

서기원
법학과 지식재산전공
서울대학교 대학원

미국의 디자인보호를 위한 법은 크게 디자인특허, 저작권 그리고 상표권에 의해 보호가 된다. 미국의 디자인특허로 보호 받기 위하여서는 장식성(ornamentality) 요건은 디자인 특허의 유무효 내지 침해 판단 기준이다. 그러나 장식성에 대한 요건은 시대가 변함에 따라 점점 완화가 되면서 미국의 법원은 기능성의 개념을 빌어 장식성을 판단하고 있다. 따라서 기능성 요건이 디자인특허의 유무효성 내지 침해 판단 기준이 되는데, 여전히 장식성과 기능성을 구분하는 기준이 모호하다. 90년대 중반 GUI 디자인이 디자인특허대상이 된 이후, 장식성에 대한 기준은 더욱더 의미가 약화되었다. 이러한 추세에 최근의 애플삼성사건은 GUI 디자인을 디자인특허로서 최초의 침해판정을 내린 사건이다. 본 글에서는 이 소송의 분석과 더불어 GUI 디자인을 특허적 성격으로 보호하고 있는 미국의 디자인특허법제의 한계와 문제점에 대해 살펴보고자 한다.

주요어 : 미국디자인특허, 그래픽사용자인터페이스, 장식성, 기능성, GUI 디자인
학 번 : 2011-21453

목 차

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 그림 목차 | v |
| I. 서 론 | 1 |
| 1. 연구의 배경 | 1 |
| 2. 연구의 목적 | 2 |
| 3. 연구의 내용 및 방법 | 3 |
| II. 미국의 디자인 특허 | 7 |
| 1. 의의 | 7 |
| 1) 디자인의 법적 정의 | 7 |
| 2) 실용특허(Utility Patent)와의 비교 | 8 |
| 3) 디자인의 일반적 개념 | 9 |
| 2. 관련 법률 및 규칙 | 17 |
| 1) 연방헌법 | 17 |
| 2) 연방특허법 : 35 U.S.C. 16 장 | 18 |
| 3) 연방규칙 : 37 C.F.R. | 21 |
| 4) 특허청의 심사매뉴얼 | 22 |
| 3. 디자인을 보호하는 다른 법제 | 22 |
| 1) 저작권법 | 23 |
| 2) 상표법: 트레이드드레스 | 24 |
| III. 디자인특허의 판단 문제 | 26 |
| 1. 요건심사기준 | 26 |
| 1) 특허 적격성: 신규성, 비자명성, 장식성 | 26 |

| | |
|---|-----------|
| 2) 장식성 요건 도입 배경..... | 27 |
| 3) 장식성 의미 해석의 변화..... | 29 |
| 4) 장식성 요건 완화 경향..... | 31 |
| 5) 장식성 심사기준..... | 33 |
| 2. 무효성 판단..... | 36 |
| 1) 법적 판단의 문제: 청구항 해석의 문제..... | 36 |
| 2) 기능성 판단: Lack of Ornamentality..... | 37 |
| 3. 침해판단..... | 39 |
| 1) 법적 판단과 사실적 판단의 혼재..... | 39 |
| 2) 이미지 해석의 문제..... | 40 |
| 3) 유사성 판단: 신규성 관점 테스트..... | 41 |
| 4) 일반적 관찰자 테스트: Ordinary Observer Test..... | 41 |
| IV. 미국의 GUI 디자인특허..... | 43 |
| 1. GUI 디자인 개관..... | 43 |
| 1) 정의..... | 43 |
| 2) 종류 및 특징..... | 44 |
| 3) GUI 디자인의 저작물성..... | 45 |
| 4) GUI의 상표성..... | 45 |
| 2. GUI 디자인의 특허적 보호..... | 46 |
| 1) 연혁 및 심사규정..... | 46 |
| 2) 관련 규정..... | 48 |
| 3) 특징..... | 49 |
| 3. GUI의 디자인 특허적 보호의 한계..... | 51 |
| 1) 물품성 문제..... | 51 |
| 2) 일시성 문제..... | 52 |
| 3) 기능성 문제..... | 53 |

| | |
|---|-----------|
| V. 사례연구: 애플 삼성 소송 | 56 |
| 1. 사건연혁 및 사실관계..... | 56 |
| 2. 문제된 디자인특허 | 59 |
| 3. D'305 관련 주장 정리..... | 61 |
| 1) 애플 측 주장 | 61 |
| 2) 삼성 측 주장 | 63 |
| 4. D'305 관련 평결 정리..... | 74 |
| 1) 배심원 지시사항 (Jury Instruction)..... | 74 |
| 2) 직접침해 판단에 대한 지시사항..... | 76 |
| 3) 무효성 판단에 대한 지시사항..... | 78 |
| 4) 배심원 평결 결과..... | 83 |
| 5) 삼성의 평결 불복 대응..... | 86 |
| 5. D'305 판결에 대한 분석 | 86 |
| 1) 사건의 의의 | 86 |
| 2) GUI 디자인의 비교..... | 87 |
| 3) 판결의 분석 | 89 |
| VI. GUI 디자인특허보호에 관한 제반 문제 | 90 |
| 1. 물품성 문제: Article of Manufacture | 90 |
| 2. 기능성 문제: Functionality | 93 |
| 3. 장식성 문제: Ornamentality | 94 |
| 4. 사용성 문제: Usability..... | 95 |
| 1) 인지심리적 고려 | 96 |
| 2) 인체공학적 고려 | 99 |
| 3) 소비자 지향의 직관적인 디자인..... | 100 |

| | |
|--|------------|
| 4) 상호작용성에 관한 문제..... | 101 |
| 5) 표준화 문제 | 103 |
| 5. 권리범위해석문제: Animated GUI 의 권리범위 | 104 |
| 6. 현대의 디자인 경향 반영문제 (미니멀리즘)..... | 106 |
| 7. 확대된 침해 판단 문제..... | 110 |
| 8. 소비자 혼동 기준의 문제..... | 111 |
| 9. 소비자 선택의 제약 문제..... | 112 |
| 10. 저작물권적 보호 제안 | 113 |
| VII. 결론 | 114 |
| 참고 문헌 | 122 |
| Abstract | 129 |

그림 목차

| | |
|--|-----|
| <그림 1> 미술 조형물과 디자인 조형물의 차이 비교..... | 11 |
| <그림 2> 삼성의 아이폰 출시 전에 이미 구상하였다는 모바일 폰 디자인 모델..... | 65 |
| <그림 3> 2006년 9월 삼성 내부 디자인 회의에 사용된 디자인 이미지..... | 66 |
| <그림 4> 삼성 모바일 폰 디자인의 변천사..... | 66 |
| <그림 5> 소니가 디자인한 소니스타일 모바일폰 이미지..... | 67 |
| <그림 6> Goodyear Tire 사건의 타이어 침해혐의디자인과 청구디자인의 비교이미지..... | 70 |
| <그림 7> 배심원단 평결표: 삼성의 침해에 대한 애플의 증거 우세성 인정. | 83 |
| <그림 8> 배심원단 평결표: 삼성의 침해 인지에 대한 애플의 증거 우세성 인정..... | 84 |
| <그림 9> 배심원단 평결표: 삼성의 고의침해 인정..... | 85 |
| <그림 10> 배심원단 평결표: 삼성의 증거 입증 부정..... | 85 |
| <그림 11> 애플과 삼성간 GUI 디자인 비교..... | 88 |
| <그림 12> 엔진디자인의 장식성 비교..... | 94 |
| <그림 13> 계슈탈트 시지각이론의 예..... | 99 |
| <그림 14> 미니멀리즘 의자..... | 106 |

I. 서론

1. 연구의 배경

법이란 사회의 약속이자 사회의 필요에 의해 만들어진 틀이다. 사회가 변하면 법이 생성되고 발전하고 소멸하는 살아있는 속성을 가진다. 정보기술의 발달로 우리가 세상과 소통하는 수단이 변하고 시대의 패러다임이 변했음에도 법이 제자리를 유지하고 있다면 시대모순적인 상황이 나올 수밖에 없다. 인류는 최근의 몇 년간 컴퓨터기술의 발달과 정보기기¹의 탄생과 함께 전례 없는 정보혁명의 시대를 맞이 했다. 현대의 과학기술은 그간의 발전된 과학기술을 융합하는 시대로 접어들면서 새로운 과학기술이 생겨나기 보다는 기존의 기술을 개량하거나 조합하거나 융합하여 새롭게 보이는, 그리하여 분야의 구분 없이 활용되는 첨단기술들이 탄생되었다. 이러한 추세는 각 전문 분야의 산업기술 발달이 융합기술에 적용되면서 전분야에 있어서 기하급수적인 발전속도를 보이고 있다. 세계의 모든 정보가 웹으로 접근이 가능해지고 빠른 속도로 정보가 전파되고 지식이 융합되고 있다.

산업의 발전속도에 발맞추어 지식재산에 대한 보호의 필요성이 점차 대두가 되었고, 전세계적으로도 각국은 인류의 혁신과 창의를 도모하고자 각국의 독자적인 경제수준과 산업발전수준에 지식재산에 대한 연구를

¹ 정보기기 (Information Appliance)란 지식, 사실, 그래픽, 이미지, 비디오, 소리 등의 정보를 얻기위한 기기. 특히 음악, 사진, 문서 등의 특별한 기능수행을 목적으로 디자인된 정보 단말기를 일컫는 말이다. (포스트 PC 시대의 정보기기 디자인, 9)

통해 국익에 부합하는 정책들을 확립하고 있다. 기술이 급속도로 발전할 수록 혁신과 창의를 보호하고자 하는 법적 장치들은 비단 현재뿐만 아니라, 미래에 대한 통찰까지도 반영하여야 한다. 1990 년 중반부터 급속도로 발전한 모바일 기기와 서비스의 등장으로 디자인의 개념이 바뀌고 있다. 디자인은 아름다움의 문제뿐만이 아니라 사용의 편리함도 고려되어야 하는 요구에 직면해있다.

미국은 대륙법계와는 달리 판례를 중심으로 법리가 발전하는 구조이기 때문에 다른 지식재산권에 비해 분쟁이 적은 디자인특허에 관하여는 연구가 비교적 덜된 분야이다. 그럼에도 미국과의 FTA 체결과 더불어서, 대외무역 의존도가 상당히 높은 우리나라의 국익과 이해관계가 밀접히 결부되어 있기 때문에, 미국의 법제에 대한 이해와 연구는 중요성이 더해져 가고 있다. 특히 미국이 전세계경제에서 차지하는 비중과 지적재산권 분야에 미치는 영향력을 고려하고, 최근에 전세계의 이목을 끌었던 삼성애플소송의 디자인특허침해로 인해, 특히 새로운 시대의 새로운 디자인에 대한 보호가 점점 절실해지는 추세이다.

2. 연구의 목적

미적 판단은 늘 주관성이 따른다. 객관적인 법적 판단이 필요한 법의 문제에 있어서 이러한 미적 판단은 늘 어려운 문제이다. 그럼에도 불구하고, 디자인과 관련된 판단은 늘 미적인 판단이 수반되어야 했다. 특히 미국의 디자인특허 심사기준과 침해기준에 사용되는 "기능성과 장식성"에 대한 판단문제는 늘 고전적 디자인을 이해하는 수준에 머물러있는 현

재의 범규상으로 새로운 개념의 디자인을 해석하는 데에 무리가 따를 수밖에 없다. 디자인이 단순 눈으로 보아서 평가할 수 있는 대상이 아님에도, 법적 평가의 어려움으로 인해 법은 일차원적으로 눈으로 보는 방법에 의존하여 디자인을 판단하고 있다.

현대는 인터넷과 웹의 발달로, 고속의 대용량 정보통신이 가능해졌다. 무선통신기술의 발달로 정보의 이용이나 유통이 급속히 확대되고, 정보의 시각적인 측면이 중요해지면서, 그래픽사용자인터페이스에 대한 디자인 보호에 대한 인식이 대두되었다. 특히 미국의 애플 사에 의해 최초로 선보인 스마트폰은 이러한 흐름을 가속화시켰다. 스마트폰이라는 제품의 성공과 함께 지식재산권에 대한 인식의 전환도 가져왔다. 종전에는 매우 미미했던 디자인특허 내지 디자인권에 대한 보호 문제가 애플 삼성소송으로 인해 새로운 전환점을 맞이 하고 있기 때문이다. 그러나 애플삼성소송에서 문제가 되었던 GUI 는 디스플레이상에 2 차원의 이미지로 구현되는 정적, 동적 이미지와 소리와 영상이 결합된 4 차원의 이미지로 구성되어, 기존의 다른 제품 디자인과 다른 디자인보호에 대한 개념정립이 필요하다. 디자인의 영역이 단순히 가시적인 차원을 넘어섰기 때문이다.

GUI 디자인에 대한 보호 인식이 확대되면서, 미국에서는 어떠한 보호의 틀을 마련하고 있는지 알아보고, 현재의 법제의 현황과 앞으로의 나아갈 방향을 제시하고 예측하여 보고자 한다.

3. 연구의 내용 및 방법

미국의 디자인보호를 위한 법은 크게 디자인특허, 저작권법 그리고 상표법이 있다.² 미국의 디자인특허법이 1842 년에 제정 이후로 저작권과 특허 사이에 보호되지 못했던 실용적인 디자인이 디자인특허로서 보호를 받고 있다.³ 컴퓨터기술로 생산된 그래픽 이미지 등은 1990 년대에 들어서야 디자인특허적격을 인정받았다. 그러나 현대의 정보기술과 결합한 디자인은 장식성과 기능성의 구분이 불가하지만, 법은 여전히 19 세기의 장식미술적인 디자인개념을 벗어나지 못한 채 여전히 "장식성"과 "기능성"을 구분하여 기능적인 디자인은 디자인특허 대상적격을 부인하고 있다. 그러나 이는 법 현실의 디자인 경향을 따라가지 못한 결과이자, GUI 디자인의 속성에 대한 얕은 이해의 결과이다. 미국디자인특허의 등록허여율은 90%에 육박한다. 따라서 심사 시 장식성 요건은 더 이상 심사기준으로써 실효성을 상실하고 있는 듯 보인다. 미에 대한 인식이 변하고 디자인의 트렌드가 변하고 있기 때문이다. 뿐만 아니라, 장식성에 대한 요건은 현대의 다분히 기능성을 강조한 디자인 개념과 잘 맞지 않는다. 최근의 디자인과 기술은 점점 융합이 되고 복합적인 미디어의 출현으로, 사용자와 제공자의 역할도 혼재되고 있는 상황이다.

그러나 미국의 디자인특허법제는 1902 년에 법 조항에 편입된 "장식성"이라는 구시대적인 개념을 고수하고 있기 때문에 GUI 디자인의 특수성을 무시한 나머지 여전히 여느 디자인특허와 동일한 심사기준을 받지만,

² Dr. Andrew W. Torrance, Beauty Fades: An Experimental Study of Federal court Design Patent Aesthetics, Journal of Intellectual property law, vol 19, The University of Georgia School of Law, 390 면 각주 1

³ 위 논문 391 면에서 재인용

과연 GUI 디자인이 특허로 인정될 수 있는지에 대해 의문이다. GUI 디자인은 기존의 제품 디자인과는 표현 방식과 목적이 다르고 특히 GUI 디자인을 하는 과정에 있어서는 일정한 물리적 제약조건이 존재한다. 특히 인지심리와 인지과학이 디자인개발과정에 응용이 되면서, GUI 디자인에는 일종의 표준화 작업이 가능해졌다. 따라서 이러한 표준성이 강화된 GUI 디자인을 보호하기에, 현 미국디자인특허가 명시하고 있는 "장식성" 요건 조항은 GUI 디자인의 속성을 반영한다면, 입법론적으로나 해석론적으로도 GUI 디자인보호에 있어서 과연 효과적이며 실효적인지를 검토를 해야 한다. 또한 심사요건으로서의 디자인특허로서의 유무효성을 판단하는 기준인 기능성에 대한 법적 판단과, 침해판단요건으로서의 기능성에 대한 사실적 판단의 혼동은, 소송의 예측가능성을 저해하고 법적 안정성을 담보하지 못하고 있다. 지금과 같은 미국 디자인특허제도로써 GUI 를 특허로 보호하는 것이 디자인을 진흥하기 위한 법이 제대로 기능하는지가 의문시 된다. 게다가 기능성에 대한 판단은 사실관계문제이다(question of fact), 반면에 청구항 해석이란 법적판단문제이다(question of law). 문제는 말과 글을 해석과는 다른 속성을 가진 이미지 해석의 문제이다. 기능성은 디자인특허에서 무효성을 판단할 때에 사실에 대한 문제로 늘 결정되어 왔다. 그러나 청구항 해석은 법원이 판단할 문제이다. 여기에 문제점이 내재한다.

새로운 시대에는 새로운 개념을 필요로 한다. 그러나 미국의 디자인특허법은 다른 지식재산권법에 비해 매우 연구가 미흡한 상태였다. 최근 디자인특허 보호대상으로 떠오른 GUI 는 기존에는 저작권보호대상이 되었다가 애플삼성소송에서 침해 판정을 받은 이후로 강력한 보호대상으로

떠올랐다. GUI 디자인의 보호에 대한 필요성이 대두가 되면서, 미국의 법제는 GUI 디자인을 특허대상적격을 인정해오고 있다.

2011 년 애플과 삼성간의 특허소송에서 미국 캘리포니아 북가주 지방법원은 GUI 에 대한 침해판정을 받은 최초의 사건이다. 본 소송에서 문제가 되었던 컴퓨터 그래픽 디자인의 한 부분인 GUI 디자인에 초점을 맞추어, 현재의 미국이 가지고 있는 디자인특허대상요건과 침해판단기준에 대해 살펴보고, GUI 이 디자인 측면에서 기존의 디자인과 다른 어떠한 속성을 가지고 있으며, 디자인의 요건판단 또는 침해 판단하는 데에 있어서 물품성, 기능성, 사용성의 문제와 인지심리학적인 접근의 새로운 시각을 소개하여 보고, 나아가 애플삼성소송판결이 가지는 함의와, GUI 를 디자인특허로 보호할 시에 발생할 수 있는 문제를 살펴보고, 현행 미국의 디자인특허 제도가 가지는 한계점에 대해 살펴보고자 한다.

II. 미국의 디자인 특허

1. 의의

1) 디자인의 법적 정의

미국에서 디자인이 특허로 보호를 받기 위해서는, 미국 특허청(USPTO)에 특허출원을 반드시 제출해서 요건심사를 받아야 하며, 심사를 통과한 특허는 등록을 하여 특허권자는 미국내의 시장에서 당 특허제품을 제작하고, 사용하고 판매하는 데에 있어서 독점배타적인 권리를 보장받는다

미국 특허청의 디자인특허 심사매뉴얼에서의 디자인에 대한 개념 정의에 따르면,⁴ 디자인이란 물품에 구현되거나 적용이 된 시각적이고 장식적인 특징(visual ornamental features)⁵으로 구성된 것을 말한다. 미국 디자인특허의 보호대상이 되는 디자인이란 물품의 디자인을 의미하는 것이 아니라, 물품을 위한 디자인에 대한 것이다(not to the design of an article, but to the design for an article).⁶

⁴ USPTO MPEP(Manual of Patent Examining Procedure) Original 8th Ed. 2012, U.S Department of Commerce, United States Patents and Trademark Office, Ch. 15, 1502. (Definition of a Design)

⁵ id. 15.42(Visual Characteristics): "The design for an article consists of the visual characteristics or aspect displayed by the article. It is the appearance presented by the article which creates an impression through the eye upon the mind of the observer"

⁶ In re Zahn, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980)

디자인에 대한 일반적인 개념과는 달리, 법적인 정의내의 디자인은 외형으로 나타나는 것이기 때문에 디자인특허출원대상이 되기 위해서는 물품의 형상(configuration)이나 형태(shape) 또는, 물품에 적용된 표면장식(surface ornament), 또는 형상과 표면장식이 결합된 것과 관련이 있다.⁷ 미국의 디자인특허는 물품의 외형만을 보호하는 것이지 구조적이고 기능적인 부분을 보호하지 않는다. 표면 장식디자인은 제품과 분리가 가능하지 않기 때문에 장식만으로는 존재할 수 없다.⁸ 또한 제품에 적용되는 표면 장식은 한정적 패턴이어야 한다.⁹

2) 실용특허(Utility Patent)와의 비교

일반적으로 미국의 실용특허는 "어떻게 물품이 사용되고 작동하는가"에 관하여 대상을 보호하지만¹⁰, 디자인특허는 "어떻게 물품이 보여지는

⁷ Id. 15.43 (subject matter of design patent) "Since a design is manifested in appearance, the subject matter of a design patent application may relate to the configuration or shape of an article, to the surface ornamentation applied to an article, or to the combination of configuration and surface ornamentation."

⁸ id. 15.44 "Design is inseparable from the article to which it is applied and cannot exist alone merely as a scheme of surface ornamentation. It must be a definite preconceived thing, capable of reproduction, and not merely the chance result of a method or of a combination of function elements (Blisscraft of Hollywood v. United Plastics Co., 189 F.Supp. 333, 127 USPQ 452 (S.D.N.Y 1960), 294 F.2d 694, 131 USPQ 55 (2d Cir. 1961)"

⁹ 그림 자체는 특허대상 아니다. 만일 물품에서 떨어져 나온 표면장식디자인만 분리해서 보호하고 싶다면 저작물로서 보호방법을 강구할 수 있을 것이다.

¹⁰ 미국 특허법 (35 USC) 제 101 조는, 누구든지 어떠한 새롭고 유용한 과정, 기계, 제조 또는

가"에 관하여 대상을 보호한다. 물품을 위한 장식적인 외관(ornamental appearance)이란, 물품에 적용된 형태/형상 또는 표면장식을 말한다. 만일 발명이 실용성과 장식적인 외관을 지닌다면, 하나의 물품에 대해 실용특허와 디자인특허가 동시에 취득될 수 있다.¹¹ 실용특허는 20년, 디자인특허는 14년의 존속기간을 가진다. 실용특허는 유지수수료를 요하지만, 디자인특허는 유지수수료를 요하지 아니한다. 실용특허는 다수의 청구항을 가질 수 있지만, 디자인특허는 단일한 청구항을 가진다. 실용특허는 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty; PCT) 하에 여러 국가에 국제출원이 가능하지만, 디자인특허는 그러한 규정이 없다.

3) 디자인의 일반적 개념

일반적으로, 현대 생활에서 디자인이라는 용어가 포함하는 개념적 범위는 불특정하다. 형상을 이루기도 하고 이미지를 일컫기도 하지만, 형상이나 이미지가 포함하는 범주도 명확하지 않다. 어찌 보면 디자인의 범주를 구분하여 법이 적용될 수 있는 경계를 확정하기 어려운 이유도 디자인의 불확정적인 개념에 기인하는 것인지도 모른다. 디자인은 특정 문제를 해결하기 위한 아이디어, 의도, 계획으로 풀이될 수 있다. 이는 관념적 사고의 과정으로 시각적으로는 경험될 수 없는 정신적인 프로세

물질의 합성 또는 그것들의 어떠한 새롭고 유용한 개선을 발명하거나 발견한자는, 본 법이 규정하는 조건과 요건에 제약하여, 특허를 취득할 수 있다."라고 규정하고 있다. (Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.)

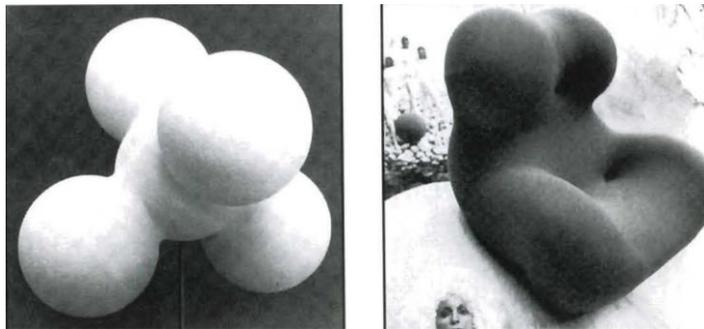
¹¹ Id. 1502.01(Distinction between design and utility patent)

스이다. 또한 디자인은 작업구상이나 모델들을 구체화시키는 것으로 이해될 수 있다. 즉 아이디어가 공학적 설계나 디자인을 통해 제품이라는 형태에 대한 문제해결방안으로서 반영되어 산업생산이 가능할 수 있을 정도까지 구체화되는 것을 말한다. 이 개념은 아이디어 전개에서 시작되어, 작업구상단계에서 구체화 되고 인간의 욕구충족을 지향하는 문제해결 방안으로 귀결된다.

(1) 디자인과 예술의 비교

디자인은 예술의 한 영역이다. 그러나 순수예술은 디자인의 철학과 목적을 달리하기 때문에 그 둘은 구분이 된다. 디자인에는 단순히 보는 유희에서의 만족만이 아니라, 아름답고 기능적인 디자인을 통해 보고 듣고 만지고 느끼는 만족을 충족시키기 위해, 실제 생활과 환경을 아름답고 편리하게 만드는 실용적인 미의 철학이 반영되기 때문이다. 인류가 산업혁명을 거쳐 제조산업에서도 생산기술이 다양해지고 제품의 대량생산이 가능해졌다. 과거 수공업에서 생산하던 공예적인 디자인에서 한걸음 나아가서 상업성을 크게 고려하기 시작하면서 대중에게 호소할 수 있는 미를 찾는 과정에서 프로토타입(prototype)을 개발하기도 한다. 즉, 제품디자인에 응용되는 디자인 과정은 규모의 경제 내에 효율적으로 생산되어지기 위하여 프로토타입이라고 불리는 표준화가 탄생되었다. 즉 모델(model) 원형을 만들고 원형을 가이드라인으로 잡아 그 안에서 자유로운 창작의 범주를 제한하는 것이다. 이는 소비자와 시장 그리고 사용자를 고려한 편의와 사용성에 대한 고려 때문이다. 즉 개인이 규정하는 주관적인 미에 의지하는 순수한 예술영역이 아니라 대중소비자라는 타겟을

위해 일정한 목적과 기능을 수행하기 위해 만들어진 제품을 생산하기 위해 특별히 계획되고 고안된 것이 제품 디자인이다. 즉 디자인은 디자이너가 자유롭게 창작을 하는 정도가 예술과는 다르게 크게 어떠한 계획 내에 제약되어 있으며 창작자 개인의 개성을 발현시키기 위한 창작성보다는 대중에게 어필할 수 있는 미로써 인간의 생활을 좀더 풍요롭고 편리하며 아름답게 만들기 위한 의도가 강하게 내재되어 있다. 때로는 다른 경쟁제품과의 차별화를 위해 디자인을 개발하기도 하고, 디자인이 일정기간 인지도가 쌓여져 식별력을 갖추어 상표의 역할을 할 수 있는데, 어떠한 제품디자인이 특정한 브랜드이미지를 형성하게 되고 다른 브랜드와 차별화하고 식별기능을 갖게 되는 상표적 기능을 더하게 되는 것이다.



<그림 1> 미술 조형물과 디자인 조형물의 차이 비교

왼쪽그림은 호르스트 레츨라프가 만든 '유기적 형태의 게슈탈트 원칙에 따라서 만든 구형의 대상물'이고, 오른쪽 그림은 이탈리아의 비엔비 밀라노의 세안타노 페스체가 만든 '안락의자 마마'이다.

위의 그림을 보면, 미술대상물은 원형의 구름을 형상화한 것이고, 오른쪽의 대상의 원형의 구를 형상화하여 의자로 디자인을 한 것을 보여준다. 예술은 조형요소를 미적으로 해석한 것임에 비해, 디자인은 조형요

소를 미적으로 해석하여 인간의 생활에 직접적으로 실용적으로 적용하여 만든 것이다.

저작권이 보호하는 시각예술은 정형화된 모델이라는 개념이 없다. 디자인이 예술과는 다른 부분이다. 예술품을 창작하는 작가의 경우, 본인의 감성이 개성을 담아 자기만의 생각과 색깔을 담아 시각적인 표현을 최대한 자유롭게 구현한다. 예술에는 정형화된 창작의 틀이 없기 때문에 매체와 도구의 선택이나 사용법이 규정되어 있지 않다. 작가의 어떤 메시지를 전달하기 위해 효과적이고 적절하게 표현할 수 있는 다른 가능한 방법을 개발해내는 것이 이론적으로 사용이 가능하다.

그러나 디자인은 기본적으로 프로토타입(prototype)를 개발하는 과정을 필요로 한다. 프로토타입이란 디자인이 어떤 방식으로 작용을 할지에 대한 테스트를 말한다. 그 미감을 인지하는 부분이 개인적이기 보다는 전형적이고 대중적인 사람이 특정한 것을 느끼도록 의도적으로 계획한다. 디자인은 완전한 무에서 유를 창조할 수 없다. 자유로운 순수창작영역과는 달리 산업의 생산기술이라는 제약조건과 깊게 결부되어 있기 때문이다. 그렇기 때문에 늘 일정한 모델과 틀을 정해서 그 안에서 제약조건에 맞추어 그에 맞는 새로운 아이디어를 적용하는 것이다. 그 일정한 모델이란 보통은 선행디자인이 기준이 되는 경우가 많다. 디자인이 신규성을 가진다는 것은 선행디자인에서 전혀 찾아보기 힘든 새로운 형태를 만드는 것이 초점이 아니다. 새로운 디자인이란 동일한 대상을 가지고 새로운 관점을 붙여넣는 것 하나만으로도 새롭다고 말할 수 있다. 이는 디자인이 시각적으로는 유사한 조형요소로 구성될지라도, "컨셉"이 다르면

다른 디자인으로 파악할 수 있다. 왜냐하면 창작의 근원은 늘 우리에게 익숙한 자연에서 영감을 얻고 자연과 비슷한 어떠한 원형을 찾는 과정이기 때문에 시각적으로 전혀 새로운 것은 만들어내는 것은 불가능하다. 즉, 과거의 시각적 창작물이란 보기에 동일해 보일지라도, 새로운 개념과 의미를 부여가 되면 다른 대상이 된다. 새로운 개념이 선제가 되면 같은 원형이 더 이상 같은 의미의 원형이 아니다. 즉 디자인이란, 시각적으로 세상에 전혀 존재하지 않았던 부지의 것을 만들어내는 것이 목적이 아니다. 인간의 환경을 좀더 아름답고, 생활을 편리하게 만들기 위하여 기존의 형태를 조금씩 변형과 응용을 통하여 새로운 디자인이 탄생한다.

그런데 동일한 대상에 대한 관찰자의 주관적인 인식과 감정이 변화하면서 관찰자의 인지능력과 감정에 따라 대상에 대한 평가와 인식이 달라진다. 제품디자인과 같이 대중소비자를 인식하는 창작물은 창작자의 주관과 사용자 즉 소비자의 주관적 평가를 가능한 통일시키려는 노력이 필요하다. 저작물과 같이 창작자의 자유롭고 임의적인 표현을 최대한 배제하고 소비자들이 공감하고 시장에서 유통될 수 있는 표현을 추구하게 된다. 따라서 동일한 시장과 소비자가 전제된 디자인은 아무리 창의적인 디자인을 추구하려고 하여도 유사한 형태를 기본으로 가지고 그 위에 덧붙여 차별적인 디자인이 나오는 것이다. 즉, 제품이 가지는 고유의 기능적 목적에 반하지 않는 한 장식성 내지는 미적인 표현이 가미되는 과정이 바로 디자인을 개발하는 과정이다. 그렇기 때문에 새로운 디자인을 창작함에 있어서, 예술과는 다르게 제품이 가지는 시장에서의 포지셔닝이나 소비자 타겟이 되는 사용자에 대한 이해가 필수적이다.

(2) 디자인과 기술의 비교

기술이란, 인간의 시행착오과정을 거쳐 동일과정과 동일결과로 표현될 수 있는 수단을 말한다. 기술개발자와 발명자의 아이디어를 구체화하여 만들어진 기술은 누구나 동일한 과정을 거치면 동일결과가 생성됨을 전제로 하는 반면, 디자인은 디자이너가 동일한 과정을 거쳐도 개인의 상상과 창작의 역량에 따라 그 과정과 결과가 다양해지고 다를 수 있다.¹² 즉, 기술은 합리적이고 체계적이어서 반복적으로 동일 과정을 실행할 경우 동일 결과물을 기대할 수 있는 것으로 풀이할 수 있다. 또한 현재까지의 선행된 기술이 집적이 되어 탄생되는 기술은 늘 기존의 기술의 총체 위에 한 발짝 앞선 것으로 이해될 수 있기 때문에 기술보호를 위한 특허는 신규성과 진보성에 대한 고려가 중요하다. 그러나 디자인은 기술과 비슷한 속성과 더불어 예술의 속성을 지니기 때문에 과거로의 회귀를 지향하는, 즉 복고로부터 영감을 받아 새로운 의미를 부여한다면 비록 형태적으로 과거의 것을 연상시킨다 할지라도 창작성이 결여했다고 볼 수만 없을 것이다. 가령 동일한 형태 동일한 색채를 동일한 재질을 이용하여 누구에게나 익숙한 디자인을 전혀 새로운 개념으로 부여한 경우, 시각적으로는 유사해 보여도 관념적으로는 다른 대상으로 여겨질 수 있기 때문이다. 다시 말해, 이미지를 문자와 글로 해석하는 과정에서, 가령, 디자인요소 중 가장 단순한 형태요소인 원을 해로 해석하기도, 달로 해석하기도, 음반이라고 해석하기도 하고, 심지어는 인생의 공허함이라고도 해석될 수 있다. 그러나 우리의 눈에 보이는 건 원이라는 단순한 형태이다. 하지만 이것을 디자인적으로 해석하면, 다른 관념을 지닌 다른

¹² 정병일, 과학기술과 지식재산, 44 면

디자인이라고 한다. 법적 정의에 의한 디자인과 사실적 정의의 디자인이 다른 이유는, 디자인이 추구하는 추상적이고 관념적인 미적 대상을 법이 일률적으로 규정하기 어렵기 때문이라고 생각된다.

기술이 새로 탄생이 되면 그 기술을 이해하고 사용하는 방법에 대한 새로운 학습이 요구된다. 잘 된 기술이라도 의도적으로 그것을 이해하려는 노력이 수반되어야 한다. 새로운 기술이 접목된 제품을 사용을 하려면 그 기술에 대한 완전한 이해가 수반되어야 제품을 완전하게 의도된 목적에 따라 그 제품의 적절한 이용이 가능하다. 그러나 디자인이 새로 탄생이 되면 그것이 잘 된 디자인이라면 별도의 노력이나 의식이 없이 제품을 사용할 수 있어야 한다. 디자인은 인간이 이해하려는 노력 없이도 정상적인 감각기간만 있다면 자연스럽게 사용법을 학습할 수 있도록 하는 기제를 제공한다. 그렇지만, 디자인을 이해하지 않아도 제품을 사용하는 방법을 완벽하게 학습할 수 있도록 누구든지 별도의 학습이 없이도 직관과 경험에 의해 제품을 목적하는 바에 따라 사용할 수 있도록 편의를 돕는다. 즉 새로운 기술은 새로운 용어와 개념이 따라 나오기 때문에 해당기술에 대해 어느 정도 이해가 선제되지 않으면 상당한 노력과 시간이 들여야 그 기술에 대한 이해가 가능하다. 반면 새로운 디자인이라 하더라도, 디자인을 이해하기 위해서 직관적이고 감각적으로 그것이 어떻게 사용될 수 있을 건지에 대해서 별도의 학습이 없이 저절로 이해가 되어야 한다. 즉 디자이너는 새로운 기술이나 도구를 별도의 학습과 노력이 없이 직관적이고 용이하게 사용할 수 있도록 사람이라면 누구나 알 수 있도록 디자인 개발을 한다. 디자인이 잘 될수록 디자인이 된 것이라고 인식하지 못한다. 좋은 디자인일수록 마치 공기와 같이 또는 자

기 손가락의 움직임같이 인간이 당연하게 인지하고 받아들여진다. 장식성이 강한 디자인은 시각적으로 주목성과 차별성을 주기 위한 목적이 강하다. 디자인의 관점에서는 제품의 기능이 완벽하고 완전해질수록 장식성에 대한 요구는 퇴화된다.

(3) 디자인의 구성원리

제품의 대부분은 간단한 기하학적인 형태로 된 여러 가지 요소들로 만들어진다. 보다 복잡한 기계에서 그 구성요소들은 부수적 시스템에 놓여 지는데, 이 때에도 대개는 기하학적인 형상을 띤 형태로 되는 것이 보통이다. 제품은 보통 여러 가지 형태요소들에 의해 특징지어지며 그 형태요소들이 어우러져서 외부의 형태가 되는 것이다. 이러한 형태요소들은 제품의 성격을 나타내는데 주요한 역할을 한다.

가장 자주 마주치는 형태요소들은 입방체의 기본 형(원주, 구, 삼각추, 원추, 타원체 혹은 이들의 부분)들이다. 이러한 기하학적인 형태요소를 주로 쓰이는 이유는 다음의 이유와 같다. 인간의 '눈'은 주요 시각적인 방향으로서 수직과 수평방향을 지각하는데 익숙해 있다. 시각의 흐름은 이러한 심리적인 영향을 받는다.

(4) 제품의 형태와 기능

- i. 형태는 기능¹³을 따른다. (Form Follows Function)¹⁴

¹³ 기능성이란 디자인이 미적으로 즐거움을 주는 이상의 것을 요구하며 어떠한 상품의 중요

기술, 생산, 기능의 문제로서 형태는 기능을 가진다. 호라치오 그리노(1805~52)에 따르면, 기능의 약속으로서의 아름다움, 기능의 현존으로서의 행동, 기능의 기록으로서의 성격을 말하였다.

ii. 기능은 형태¹⁵를 따른다. (Function follows Form)

조형의 문제에 관하여 적극적 능동적 디자인을 추구하자면, 기능은 형태를 따르게 된다. 즉 제품의 공학적 측면보다 디자인 측면에서 강조한다.

2. 관련 법률 및 규칙

1) 연방헌법

미국 헌법 제 1 조 제 8 항 제 8 호¹⁶에 따라, 미의회는 저작자와 발명자

한 특질이다. 기능이란 일반적으로 어떤 대상에 적용하는 작용이며, 어떤 대상의 존재나 사용에 적합하게 하는 작용을 말한다, 다른 말로는 역할, 일, 용도, 목적이라고도 한다. 광의적으로는 요구(need), 유용성(utility), 만족(satisfaction)을 포괄하여 기능(function)이라고 한다. 기능의 실제적 기능은, 물질적, 물리적(operation, work, task) 기능이 있고, 개념적 기능에는 심리적 사회적 문화적 기능이 있다(purpose, role, requirement, expectation). 동적인 기능으로는 동작상태에서 작용하는 기능을, 정적 기능에는 정지상태에서 작용하는 기능, 주기능에는 우선적 가치기능, 부기능으로는 부차적 가치기능을 의미한다. 보편적 기능에는 일반적 공통기능 편의, 안전, 안락, 내구성, 정숙성, 저가격을 말하며 전문적인 기능에는 단일 특수기능, 복합적 기능에는 다방면의 다양한 기능을 말한다. 이러한 기능의 선택적 가치에는 기능의 복잡성이 고려되고 기능의 상대적 중요성의 가치판단에 따른다.

¹⁴ Louis Sullivan (1856~1924)

¹⁵ 형태의 개념은 철학적인 개념으로서 물건의 실체적 본질(matter)에 대한 외형적 양식(form)을 말한다. 일반적으로는 물건의 아웃라인, 모양, 3 차원의 매스나 볼륨들을 의미한다.

¹⁶ 미국 헌법 제 1 조 제 8 항 제 8 호: (The Congress shall have power... To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and

에게 그들의 저작물과 발견에 대한 배타적인 권리를 유한한 기간동안 보장하여 과학과 유용한 예술의 발전을 장려하기 위한 권한을 가지고 있다. 이에 따라, 미의회는 1790 년 미국 특허청의 조직과 특허제도를 확립하기 위해 특허법(the Patent Act; 35 U.S Code)을 제정하였다. 특허란, 특정한 발명에 대하여 공개에 대한 보상으로써 일정기간 특허실시에 대한 독점권을 보장해줌으로써, 발명자에 발명의 동기를 고취시키는 제도이다. 미국은 디자인을 특허적 보호대상으로 분류하여, 실용특허(Utility Patent)와 디자인특허(Design Patent)¹⁷, 식물특허(plant patent) 등이 있다.

2) 연방특허법 : 35 U.S.C. 16 장

1790 년, 미국 최초의 특허법과 저작권법이 제정이 되었으나 저작권법의 보호대상은 순수한 문학 및 예술적 창작물이었기 때문에 산업적으로 이용된 디자인이 저작권법의 보호를 받기에는 부적절한 것이었다. 상표제도도 존재하지 않은 시절이었다. 19 세기 초기의 미국의 경제는 혁신과 변화를 겪고 있었다. 주석으로 제품을 생산하면서 제품의 외관의 장식을 더하는 생산기술이 도입이 되었고, 이는 제품디자인의 장식적인 디자인이 시장에서 가지는 가치에 비해 당시에는 그에 마땅한 보호법제가 없었으므로 지식재산으로 보호해야 할 필요성이 대두된 것이다. 이에 대해 미국의 제조업자 Jordan L. Mott 의 청원으로, 당시 영국에서 제정이

inventors the exclusive rights to their respective writings and discoveries". Article I, Section 8, US Constitution.)

¹⁷ "The acts of Congress which authorize the grant of patents for designs were plainly intended to given encouragement to the decorative arts..."

된 디자인보호법을 따라 미의회는 논의를 거듭하여 결국 1841 년 미의회가 당시 미국특허청장 엘스워드(Ellsworth)의 권고를 대부분 받아들이면서, 실용미술의 진보를 진흥하기 위한 디자인특허 법안을 국회에 제출한 결과 1842 년에 법안을 통과시켰다. 이를 통하여 미국은 35 U.S.C 특허법 내에 디자인특허규정을 새로이 도입하였다.¹⁸

미국의 디자인특허를 규율 하는 미국 특허법 조항에는 35 U.S.C.(Title 35 of the United States Codes) 제 16 장 내에 제 171 조 (Patents for designs), 제 172 조(Rights of priority), 제 173 조(Terms of design patent), 제 102 조(novelty) 조항, 제 103 조 (non-obviousness), 제 112 조 (specification), 제 132 조(notice of rejection; reexamination) 등이 있다.

미국특허법 제 171 조은 디자인특허보호대상에 대한 요건을 명시하면서 다음과 같이 규정한다. "제조물품에 관해서 새롭고 독창적이며 장식적인 디자인에 대해서 디자인특허로써 보호대상이 될 수 있다. 달리 규정하지 아니하는 한, 특허법의 규정은 디자인특허에 적용된다."¹⁹ 디자인특허대상 요건을 구체적으로 풀자면, (1) 물품에 적용되거나 구현된 장식, 임프레션, 프린트 또는 사진 (표면성), (2) 물품의 형태 또는 조합을 위한 디자인, (3) 위 두 대상의 결합이 판례법적 해석이 된다. 가장 주목해야 할

¹⁸ Jason J Du Mont/ Mark D. Janis, *Virtual Designs*, 2013, 4 면

¹⁹ 35 U.S.C.의 171 조 "Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. The provision of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided."

점은, "물품(article of manufacture)"에 적용된 디자인이어야 한다. 여기서 "article of manufacture"는 기기제품의 단면과 같은 "물품의 부분(parts of articles of manufacture)"이 포함된다. 제 172 조는 우선권을 주장하여 디자인특허출원을 하는 경우의 기간을 정한 것이므로 실질적으로 디자인특허에 관한 고유의 규정은 아니다.²⁰ 제 173 조는 디자인특허의 존속기간에 관한 규정이다.

제 102 조는 신규성 조항이다. 신규성(novelty)이란, 특허법 102 조가 명시하기를 선행디자인과 비교해서 구매자가 통상적으로 가지는 주의를 가지고 일반적인 관찰자가 보아서 실질적으로 유사(substantially the same)하지 않아야 한다. 만일 관찰자가 보아 새로운 디자인과 선행 디자인을 혼동을 느끼도록 하여서 구매를 유도할만한 것이라면 이를 신규하다고 볼 수 없다. 신규성을 판단하는 기준은 판례를 통해 형성된 일반관찰자 테스트(ordinary observer test)와 신규성 항목 테스트(point of novelty test) 두 가지이다.

또한, 특허법 제 103 조는 비자명성(Non-obviousness)에 대한 규정이다. 신규성 정도가 발명이 되었을 당시에 당업자(a person having ordinary skill in the art)가 보아 자명하다고 판단이 된다면, 비자명성의 요건에 결격사유가 되는 것이다. 그런데 디자인특허에 관하여서는 이러한 비자명성의 평가를 일반인으로 할지, 디자이너를 기준으로 할지가 논란이 되어 왔다.²¹ 비자명성을 판단하는 기준은 다소 주관적일 수 밖에 없겠으나

²⁰ 노태정, 김병진, 디자인보호법, 세창출판사, 2009년, 69면

²¹ Nalbandian 사건(661 F.3d, 1214, 211 USPQ 782,1981 CCPA)에서 제 2 순회법원은 비자명성의 판단인 기준은 "그 디자인분야에 숙련된 통상의 디자이너에 의한 평가이다"라고 판시

일반적으로는 1) 선행디자인의 보호범위, 2) 신규 출원된 디자인의 디자인 특허 청구범위, 3) 디자인 고안 당시 해당 기술분야의 기술수준을 기준으로 판단하고, 그 외에 상업적 성공이나 모방되는 정도 등도 2 차적인 판단기준으로 고려된다.

3) 연방규칙 : 37 C.F.R

미국 특허법 제 6 조에서 미국 특허청에서 절차를 수행하기 위한 규칙을 제정할 수 있는 권한을 미국 특허상표청장(Director)에 부여하고 있으며, 연방규칙 제 37 장(37 C.F.R., Title 37 of the Code of Federal Regulations)을 제정하여 심사관 및 출원인 대리인이 준수해야 할 사항을 규정하고 있다.

37 CFR § 1.151²²에서는 적용 가능한 규칙을 규정하는데, 법이 달리 규정하지 아니하는 한, 다른 발명과 발견을 위한 특허에 적용이 관련된 규칙들이 디자인을 위한 특허에도 적용 가능함을 명시하고 있다. 디자인특허 출원의 도면작성과 관련해서는 37 CFR § 1.121, 37 CFR § 1.3 (business to be conducted with decorum and courtesy), 37 CFR § 1.63(Oath or declaration), 37 CFR § 1.76(Application data sheet), 37 CFR § 1.84, 37 CFR § 1.152 (Design Drawings), 37 CFR § 1.153(Title, description and

하였다.

²² 37 CFR § 1.151(Rules applicable) "The rules relating to applications for patents for other inventions or discoveries are also applicable to applications for patents for designs except as otherwise provided"

claim, oath or declaration), 37 CFR § 1.154(Arrangement of application elements in a design application) 37 CFR § 1.155(Expedited examination of design application) 등이 있다. 이 중 37 CFR § 1.152 에서 1.155 는 디자인특허에만 적용이 되는 규칙들이다.

4) 특허청의 심사메뉴얼

미국특허청은 특허심사절차규정인 MPEP (Manual of Patent Examining Procedure)을 정하여 디자인특허에 관한 한 1500이하에 세부적인 지침규정을 두고 있다. 이를 통하여 특허출원과 등록까지의 전반적인 요건과 절차에 대하여 자세한 규정을 두고 있다. 미국 디자인출원은 하나의 디자인 특허당 단 하나의 청구항이 허용된다. 등록일로부터 14년간 보호기간을 향유할 수 있으며, 추가되는 유지 수수료는 없다. 보통 출원접수에서 등록까지 걸리는 기간은 평균 15개월정도이며 Office Action을 받는 데까지 걸리는 기간은 단지 13개월 밖에 걸리지 않는다.²³

3. 디자인을 보호하는 다른 법제

²³ 디자인의 특허 허여율은 약 70~80%를 상회하는 수준이며, 이는 실용특허의 40~50%와는 상당히 높은 수준이다. 최초의 디자인특허규정의 입법 이래 최초로 등록이 된 디자인 특허는 "서체" 디자인(U.S. Patent No. D1, 1842년 11월 9일 등록)이었다. 이후로도 자유의 여신상과 같은 성상디자인(U.S. Patent No D11,023(1879년 2월 18일 등록) 그리고 코카콜라병(U.S. Patent No D48,160(1915년 11월 16일 등록)도 디자인특허로 등록이 되었다. 현재에는 화상디자인에 쓰이는 아이콘(U.S. Patent No. D688,269 (2013년 8월 8일 등록) 도 디자인 등록 대상이 되고 있다.

산업재산권은 경제적 가치를 지닌 아이디어를 보호하는 반면 저작권은 창의적인 표현에 대해 보호한다. 그럼에도 이 둘은 중첩이 되는 보호영역을 가지고 있다. 미국에서 디자인을 보호하는 법제는 디자인특허뿐 아니라, 저작권과 상표법으로도 보호대상으로 두고 있다.²⁴ 저작권법은 일정한 디자인을 저작창작물로서 보호하고 있다. 그럼에도 디자인과 순수한 예술의 차이를 인식하지 못한 채, 저작권으로 보호되어야 할 부분과 보호될 수 없는 부분간에 애매한 경계선에 대해 논란이 늘 있어왔다. 미국에서 중첩되는 부분에 대해서는 미연방대법원의 JEM 판결에 따라 일반적으로 단일한 발명에 대하여 여러 가지 지식재산권으로 중첩적으로 보호할 수 있다고 한 바 있다.²⁵

1) 저작권법

디자인에 대한 저작권법의 적용대상은 주로 응용미술저작물을 둘러싼 논의로 귀결된다. 미국에서도 처음부터 미술작품을 저작권법의 보호대상으로 한 것은 아니었다. 1870 년에 조각, 모형, 디자인 등을 보호대상으로 확대했음에도 순수미술(fine art)에 제한하였다.

그러다가 1909년에 의회가 "헌법에 의해 보호될 수 있는 모든 저작물은 보호되어야 한다"는 근거로 보호대상을 넓힘으로써 순수미술에 한정하지 않고 실용적 미술품의 보호 가능성을 열게 되었다. 그러나 실질적

²⁴ Dr. Andrew W. Torrance, *Beauty Fades: An Experimental Study of Federal Court Design Patent Aesthetics*, *Journal of Intellectual Property*, The University of Georgia School of Law, vol 19, No 2, spring 2012, 390 면 각주 1.

²⁵ *J.E.M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc.*, 534 U.S. 124, 144.

으로 응용미술에 대해 저작권법적 보호가 부여된 것은 1954년 Mazer 사건²⁶을 통해서이다. 이 사건은 춤추는 남녀의 모습을 한 조각상을 저작권청에 등록한 후 이 조각상에 램프를 달아 판매한 사건이다. 연방대법원은 램프를 단 조각상이 디자인 특허의 대상이라고 해서 저작권이 부정되어야 할 이유가 없다고 판단하면서 실용성과 미적 기능을 가진 실용품에 저작권을 인정하게 되었다. 이후 1976년 Esquire 사건²⁷의 판결의 영향을 받은 의회가 처음 발의된 개정안에 "물품의 실용적인 면과 별도로 구별될 수 있고 독립적으로 존재할 수 있는 범위" 내에서 보호될 수 있는 조건으로 저작권법 개정을 통하여 새로운 조항으로서 "회화, 그래픽, 조각저작물"을 보호대상에 포함시키고, "분리가능성(separability)"을 기준으로 한 중복보호의 가능성을 입법화 했다.

2) 상표법: 트레이드드레스

상표법은 기본적으로 자유시장 경제의 측면에서 공정하고 자유로운 경쟁을 도모하고자 하는 목적이 있다. 저작권과 마찬가지로 동일한 대상에 대하여 디자인특허와 상표권을 중첩적으로 취득할 수 있다.

In re Mogen 사건에서는 이러한 디자인특허와 상표권의 중첩적인 보호문제를 설명하면서, 특허권의 목적과 본질은 상표권과는 분리되고 구별되며, 특허권과 상표권에서 나온 어떠한 권리도 서로 의존적이거나 조건으로서 작용하지 않는다(no right accruing from the one is dependent

²⁶ *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201 (1954),

²⁷ *Esquire, Inc. v. Ringer*, 414 F.Supp. 939 (D.D.C.1976)

upon or conditioned by any right concomitant to the other)라고 보아 두 권리의 독립성과 구별성을 확인하였다.

구체적인 차이점으로는 상표로서 트레이드드레스(Trade dress)의 시장에서의 식별력을 갖추기 까지의 일정기간이 걸리는 반면, 디자인특허는 특허청에 심사를 거쳐 등록이 되기까지 비교적 단기에 권리 취득이 가능하다. 또한 디자인특허권자가 디자인이 시장에서 차별적이거나 제품의 출처를 표시하는 식별기능의 요건을 구비하지 않아도 된다는 점에서 상표보다는 획득이 간편하다. 또한 디자인특허는 특허존속기간에 한하여 권리가 인정되지만, 상표권은 식별력을 유지하는 한 이론상 영구적인 권리행사가 가능하다.

Ⅲ. 디자인특허의 판단 문제

1. 요건심사기준

1) 특허 적격성: 신규성, 비자명성, 장식성

미국의 특허법은 실용특허(utility patent)와 디자인 특허(design patent), 식물 특허(plant patent)로 나누고 있다. 실용특허는 발명의 유용성(usefulness)을 주요한 요건으로 하여, 어떤 발명이 어떻게 작동하고 사용되는지(how it works or is used)의 문제를 다루는 데 반해, 미국디자인특허 대상 요건으로는 미국 특허법 102 조에 따라 신규 (novel)해야 하고, 103 조에 따라 비자명(Non-obvious) 해야 하며, 171 조에 따라 장식적(ornamental)이어야 한다.²⁸ 따라서 디자인특허는 실용특허와는 달리 발

²⁸ MPEP 1504. 01 디자인 법정대상 "Whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title...The language" new, original and ornamental design for an article of manufacture "set forth in 35 U.S.C. 171 has been interpreted by the case law to include at least three kinds of designs: (A) a design for an ornament, impression, print, or picture applied to or embodied in an article of manufacture (surface indicia); (B) a design for the shape or configuration of an article of manufacture; and (C) a combination of the first two categories. A picture standing alone is not patentable under 35 U.S.C. 171. The factor which distinguishes statutory design subject matter from mere picture or ornamentation, *per se* (i.e., abstract design), is the embodiment of the design in an article of manufacture. Consistent with 35 U.S.C. 171, case law and USPTO practice, the design must be shown as applied to or embodied in an article of manufacture. A claim to a picture, print, impression, etc. *per se*, that is not applied to or embodied in an article of manufacture should be rejected under 35 U.S.C. 171 as

명의 외관(how it looks)과 결부된 장식성(ornamentality)을 주요한 요건으로 한다.²⁹

2) 장식성 요건 도입 배경

1842년 8월 29일 처음 제정된 미국특허법 규정상, 장식성이 명시적으로 규정되어 있지는 않았다.³⁰ 따라서 장식성이란 무엇인가를 비롯한 미적 판단과 해석이 판사들의 몫이 되었고, 법원의 해석에 따라 장식성의 의미가 달리하면서 변화하게 되었다. 1869년 Ex Parte Crane 사건³¹에서 그 부분에 대한 최초의 해석이 나왔다.

"무엇이 유용하고 무엇이 단지 장식적인지를 구분하기란 매우 애매하다. 누군가는 어떤 형태나 디자인이 유용하다고 할 것이고, 또한 눈에 즐겁다고도 할 것이다. 그러한 사람의 관점에서는 장식적이고 예술적인 부분에 더하는 것이 없이 유용성을 개선시키는 것이 불가능할 것이다.

directed to nonstatutory subject matter. The following paragraphs may be used.

²⁹ 미 특허청(USPTO)의 디자인심사에 관한 가이드라인 "design consists of the visual ornamental characteristics embodied in, or applied to, an article of manufacture...the subject matter of a design patent application may relate to the configuration or shape of an article, to the surface ornamentation applied to an article, or to the combination of configuration and surface ornamentation."

³⁰ Patent Act of 1842, Ch. 263, 5 Stat. 543 (protecting any "new and useful pattern, or print or picture, or be either worked into or worked on, or printed or painted or cast or otherwise fixed on, any article of manufacture...")

³¹ Ex Parte Crane (Dec. Comm'r Patents Apr. 20, 1869)(patent granted on new arrangement of product that had already been denied a utility patent as non-novel)

그래서 그러한 구분을 하는 것이 필요하지 않다고 생각할 수 있다. 새로운 발명이 아니면서도 일반적으로 특허법의 보호대상의 범주에 들어있는 상당히 많은 종류의 개선된 제조물품들이 존재한다. 그것들도 시장가치나 그러한 물품의 시장성을 높이고, 많은 노동이나, 천재성, 그리고 비용으로 만들어지는 것들이다. 그들도 발명적인 재능의 창작물만큼이나 국가의 최선의 이익을 증진시킨다. 의회의 입법취지를 보건대, 모든 경우들에게도 제한된 보호와 장려를 확장시키는 위함으로 보여진다 ... 사업, 천재성, 노력 그리고 비용으로 만들어진 것이라면, 디자인의 성질, 단지 장식성을 위한 것인지 또는 편의와 유용성을 증진시키기 위함인지의 여부는 상관없이 어떠한 새롭고 독창적인 디자인, 형태, 그리고 제조물품의 형상과 배치 등은 디자인특허법의 규정과 목적상 보호대상이 된다."

이 사건 이후로, "특허상어(Patents Sharks)"³²들이 새로운 디자인과 비슷하게 생긴 농장기구를 사용하는 농부들에게 로열티 등을 요구하는 현상이 급증하게 되었다. 이러한 불합리한 현상을 방지하기 위해, 1902 년, 특허청장이 미의회에 "useful"이라는 말을 조항에서 빼줄 것을 요청하면서, 디자인특허는 기능적인 물건을 보호하고자 하는 취지가 아니라는 점을 강조했다.³³ 때문에 이때부터 "장식적(ornamental)"이라는 새로운 언어가 도입이 되어 지금까지 조항에 남아있게 된 것이다.³⁴

³² 19 세기의 미국에서는 patent troll 이 patent shark 라고 불리었다.

³³ U.S. Senate, Committee on Patents, Amending Section 4929, Revised Statues (S. Rep. No. 1139) 1902 년 4 월 15 일

³⁴ Michael Risch, Functionality and GUI Design Patents, 2013, 9 먼

3) 장식성 의미 해석의 변화

그런데 장식성(ornamentality)이란 무엇을 의미하는가? "장식성" 요건을 두고 있는 디자인 특허 실정법상, "장식성"이 무엇인지에 대해서는 구체적인 개념정립이 부재하고 있다.

초기의 법원들은 이러한 개정조항에 대해 해석의 어려움에 직면하였으나, "만일 디자인 주로 장식적이라면, 기능적 요소를 지닌 사실 가지고는 디자인특허의 보호적격을 부인할 수는 없다(if a design is primarily ornamental, then the fact that it has some functional elements will not disqualify it from protection)"을 원칙을 정하여 지금까지 활용되고 있다. 즉, 디자인이 가지고 있는 기능성과 장식성이 양립하고 있는 속성을 고려하지만, 장식적인 부분과 기능적인 부분의 범위확정은 어려움을 가진다. 디자인은 전체로서 파악을 해야 한다면서 특허적격성과 권리범위를 위한 분석으로서 장식적 요소와 기능적 요소의 구분을 해야 한다는 점에서 문제점이 있다. 물품의 기능과 그러한 물품의 특정한 디자인의 기능수행부분이 가지는 기능은 구별이 존재한다.³⁵

1961년 제 2 순회법원은 장식성에 대한 해석으로써, 장식적(ornamental)이란 제품이 가지는 "미적인 기술과 예술적인 구상(the product of aesthetic

³⁵ Avia Group International Inc. L.A. Gear California Inc., 853 F.2d 1557,1563, 7 USPQ2d 1548, 1553

skill and artistic conception)"을 의미하나³⁶ 반드시 시각적으로 유희성을 가질 필요는 없다고 판시하였다. 1964년 관세와 특허항소법원(The Court of Customs and Patent Appeals)은 Carletti 사건에서 물품은 필수적으로 실용적인 목적에 부합하여야 하고, 유용한 물품의 디자인은 청구디자인의 외관이 그 물품의 사용과 목적에 "좌우될 때"(dictated by the use and purpose of the article) 기능적인 것으로 간주한다고 판시하였다.³⁷ 만일 특정한 디자인이 물품의 사용에 필수적이라면, 디자인특허의 대상이 될 수가 없다.

1967년 O'Hurby³⁸ 사건에서 CCPA에 의하여 보호되는 디자인이 가지는 목적이란 "보는 자가 느끼는 유희(enjoyment by the beholder)"을 위한 것이라고 판시하였다.

디자인을 구성하는 다양한 부분의 각각의 유용성(utility)은 디자인특허 요건대상의 판단과 결부되지 않는다. 어떠한 디자인이 주로 기능적인가(primarily functional) 또는 주로 장식적인(primarily ornamental)인가를 판단을 함에 있어서, 전체적인 모양(in its entirety)을 보아야 한다. 즉, 기능적인지 장식적인지의 판단은 각 개별 부분이 아닌 전체적인 물품의 형상(overall appearance of the article)을 보고 판단해야 한다. 그러나 주로 기능적인 발명은 디자인으로써 특허대상이 아니다.³⁹ 장식성에 대한

³⁶ *Blisscraft of ollywood v. United Plastics Co.*, 294 F. 2d 694, 696 (2d Cir 1961)

³⁷ *In re Carletti*, 328 F. 2d 1020, 1022, 140 USPQ 653, 654(CCPA 1964); *Power Controls Corp. v. Hybrinetics. Inc.*, 806 F.2d 234, 238,231 USPQ 774,777 (Fed.Cir 1986)

³⁸ *In re O'Hurby*, 373 F.3d 997, 1001(CCPA 1967)

³⁹ *Norco Products, Inc. v. Mecca Development, Inc.*, 617 F.Supp. 1079, 1080,227 USPQ

판단은 장식적인 특징들에 기반한 양적인 분석이 아니라 장식이 디자인에 전체로서 기여에 기반한 판단이다. 그런데 장식성이 전체적인 디자인에 근거하여야 함에도, Power Controls 사건⁴⁰에서 연방순회항소법원은 디자인이 주로 기능적인지에 대한 여부를 판단함에 있어서, 디자인의 특정한 요소(particular elements)의 목적을 필수적으로 고려되어야 한다고 판시한 바 있다. 1990 년의 Smith 사건에서 북가주 지방법원의 해석에 따르면, 디자인의 장식성은 만일 주요한 장식적인 고려로 판매시장에서 어떻게 진열되고 보여지는지에 대한 중요한 결정이 주요하게 장식적인 고려에 의해 만들어진 때에 알 수 있다고 하였다.⁴¹ 요컨대, 디자인 특허의 장식성에 대한 법리적 해석은 시대와 법원에 따라 매우 다양하다.

4) 장식성 요건 완화 경향

1989 년 미연방대법원이 판결한 Bonito 사건⁴²에서는, 디자인은 "시각적으로 매력적이어야 한다(visually attractive)"고 하면서 설명하기를 "디자인으로 보호되기 위해서는 디자인이 미적으로 즐거움을 주는 외관을 보여 주어야 하며, 기능적으로만 지배되지 않아야 하고 다른 특허성의 기준을 만족시켜야 한다(to qualify for protection, a design must present an aesthetically pleasing appearance that is not dictated by function alone,

724,725 (D. Conn. 1985)

⁴⁰ *Power Controls Corp. v. Hybrinetics, Inc.* 806 F.2d 234, 240,231 USPQ 774,778(Fed. Cir. 1986)

⁴¹ *Smith v. M&B Sales & Manufacturing*, 13 USPQ2d 2002, 2004(N.D.Cal.1990)

⁴² *Bonino Boards, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S 141, 148 (1989)

and must satisfy the other criteria of patentability)"라고 판시하였다.

그러나 이미 1981 년에 제 3 순회항소법원의 Contico 사건⁴³에서는 장식성 요건을 최소한의 수준(de minimus level)으로 요건을 낮추어서, 공예적인 기교와 산업디자인을 구분할 정도로만 장식성을 축소 해석한 바 있다.⁴⁴ 점점 장식성의 대한 요건이 약해지는 경향을 보이면서 1989 년 Seiko 사건에서 미연방순회항소법원은 디자인의 장식성 요건에 대하여 오로지 기능에 의해 지배되지 않을 것(ornamental requirement of the design statute means that the design must not be governed solely by function)"을 의미한다고 판시하였다. 실제로 눈에 아름다운 디자인만 디자인특허적격이 되는 것만은 아닌 것이다.⁴⁵ 장식성에 대한 요건에 대한 법원의 해석은 디자인보호 적격성을 인정받기 위한 "장식성" 요건이 점점 약화되는 경향을 반영하고 있다.⁴⁶

⁴³ *Contico Int'l, Inc. v. Rubbermaid Commercial Prods., Inc.*, 665 F.2d 820(8th Cir, 1981)

⁴⁴ 법원은 디자인과 순수예술의 차이를 구분하면서, 미국특허법 제 171 조에서 규정한 장식성이 아름다울 것(be beautiful)을 요구하는 것은 과도한 요건이며, 선행디자인과 비교해서 보기 싫을 정도(not ugly, especially when compared to prior designs)만 아니어도 요건을 충족한다고 판시하였다.

⁴⁵ Dr. Andrew W. Torrance, *Beauty Fades*, J.Intell. Prop. L. vol 19, 389, 392,

⁴⁶ 이러한 "장식성" 요건이 축소되는 경향은 EU 의 등록된 공동체 디자인(registered Community Design: RCDs)보호요건과 맥을 같이 하는 것이라고 보인다. EU 는 "디자인이 신규성과 개별적인 특징을 가지기 위하여는 디자인이 내재된 제품의 정상적인 사용을 하는 중에 가시적으로 보이거나 하더라도 전적으로 제품의 기능에 의해 좌우되지 않는 디자인일 것(to be visible during normal use of the product in which the design resides, to possess novelty and individual character, and not to be dictated entirely by product function)"을 요구하고 있다. EU 의 디자인보호를 위한 지침 제 4 조에서 디자인으로 보호

1982년 미국 연방순회항소법원이 설립된 이후, 디자인특허법리상 디자인특허의 유효성을 판별하기 위한 미적인 고려에 대한 중요성이 약하게 강조되었다. 1999년 Seiko 사건⁴⁷에서 연방순회항소법원의 해석에 따라 디자인특허법이 말하는 장식성 요건이 의미하는 바는, 단지 "오직 기능에 의해 지배되지만 않으면 디자인으로 보호될 수 있다(the 'ornamental' requirement of the design statute means that the design must not be governed solely by function)"며 장식성의 미적인 고려가 거의 소멸되기 이르렀다. 즉, 장식성을 직접적으로 묘사하지 않고, 장식성과 대비되는 개념으로서 "기능성"에 대한 정의를 내리어 장식성을 간접적으로 암시하기에 이르렀다. 이후 점차적으로 기능성과 장식성은 이분법적으로 해석되었다. 즉, 장식성을 요건이란, 디자인이 장식적이지 않으면 디자인특허 결격사유가 되는데, "장식적이지 아니한 것(non-ornamental)"⁴⁸이란 디자인이 오로지 기능성에 지배되는 경우로 이해하는 식이다.

5) 장식성 심사기준

받기 위한 요건으로서, "디자인이 반드시 미적 가치를 수반하지 않는 것으로 이해된다(it is understood that this does not entail that a design must have an aesthetic quality)"고 명시하고 있다. 이러한 내용은 공동체 디자인 이사회 규칙 제 1 조(Council Regulation(EC) 6/2002 of 12 December 2001 on Community Design, 2002 O.J. (L 3) 1.) 와 공동체 디자인 시행 규칙 제 28 조(Commission Regulation(EC) 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation(EC) 6/2002 of 12 December 2001 on Community Design, 2002 O.J. (L 341) 28.) 에서도 확인이 된다.

⁴⁷ *Seiko Epson Corp. v. Nu-Kote Int'l, Inc.*, 190 F .3d 1360, 1368 (Fed. Cir. 1999)

⁴⁸ *Best Lock Corp. v. Ilco Unican Corp.* 94 F 3d 1563 (Fed Cir 1997)

MPEP 1504.01(c)⁴⁹에서는 장식적인 특질이나 장식적인 디자인을 "장식을 목적을 위해 창작된 것"이어야 하고⁵⁰ "기능적이고 기계적인 고려의 단순한 부산물"의 결과가 될 수 없다는 정의를 내렸다. 이러한 물품의 장식성이 발명자의 의식적인 행위의 결과이어야 한다.

디자인 특허대상이 되기 위해서는 "주로 장식적"어야 하는데, 만일 디자인이 장식적이기 보다는 주로 기능적이거나(primarily functional rather than ornamental) 또는 물품의 사용과 목적에 좌우된다면(dictated by the use or purpose of the article)의 경우에는 디자인특허를 취득할 수 없으며⁵¹, 대신 기능적인 부분에 대해서는 실용특허대상으로서 출원을 할 수

⁴⁹ MPEP 1504.01(c)(Lack of Ornamentality), I. Functionality v. Ornamentality

171 조에 따라 장식성 부재를 이유로 거절에 대한 적절한 증거의 예시는 다음과 같다.

- (1) 그 종류에 공통적인 지식
- (2) 디자인자체의 외관
- (3) 관련된 실용특허의 상세설명
- (4) 상세설명에 제공된 정보

171 조하에 거절 prima facie 사유

- (1) 기록의 증거에 근거한 주로 기능적인 마지막 사용에서 보여지는 디자인
- (2) 외관에 고려될 문제점이 없다는 증거로서 일반적이고 의도된 사용에 비가시적인 디자인

⁵⁰ *In re Carletti*, 328 F.2d 1020, 140 USPQ 653,654 (CCPA 1964)

⁵¹ 1996 년 Best Lock 사건에서는 열쇠의 홈 디자인이의 장식성이 문제가 되었는데, 열쇠구멍에 들어가기 위한 디자인으로 보아 장식성이 없다고 판시하였다. 다시 말해, "디자인특허에서 청구디자인이 단지 제품의 기능으로만 지배된다면(if the design claimed in a design patent is dictated solely by the function of the article of manufacture), 디자인이 장식적이지 않기 때문에 무효이다"라고 판시하였다.

있다. 주로 기능적인지 또는 주로 장식적인지는 전체적인 모습으로써 판단하여야 하고, 각각의 개별적인 특징의 기능적이고 장식적인 것을 묻는 것이 아니다. 물품의 실용적인 목적에 의해 디자인이 되었는지의 여부는 전체적인 외관을 보아야 한다.⁵²

장식성의 결여로 특허거절 사유의 적절한 증거는 "디자인 자체의 외관의 평가"이다. 디자인의 기능적/기계적 특징을 강조하는 브로셔(그 발명자 또는 다른 이의), 유사한 실용특허의 상세한 설명, 또한 그러한 상세 설명에 제공된 정보 등은 디자인을 분석하는데 보충적으로 이용될 수 있다.

만일 디자인이 구체적인 기계적인 물품에 구현된 것이라면, 그러한 외관이 기능적인 요건에 의해 좌우되는 것이어서 장식성이 결여되었다는 분석은 실용특허 또는 그 디자인의 기능에 관한 다른 소스의 정보로 지지되어야 한다. 만일 디자인이 좀더 일반적인 사용성을 가진 물품에 구현된다면, 가령 클립과 같은 경우 왜 그 디자인이 장식성을 결여 하는지에 대한 분석과 설명은 상세하고 구체적이어야 한다. 그러나 장식성의 존재와 부재는 케이스 별로 판단되어야 한다. 물품의 정상적인 사용 중에 가시성은 171 조의 법정 요건이 아니나 법원이 그 특허부분들이 장식적인지에 대한 여부를 판단하는 데에 쓰일 수 있다.⁵³

⁵² *L.A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co.*, 988 F.2d 1117,1123, 25 USPQ2d, 1993

⁵³ *Larson v. Classic Corp.*, 683 F.Supp. 1202, 7 USPQ2d 1747 (N.D. Ill 1988

2. 무효성 판단

1) 법적 판단의 문제: 청구항 해석의 문제

미국의 디자인특허를 청구하기 위해서는, 제품의 도면(drawing)과 그리고 제목(title), 발명자의 이름(name of the inventor), 특허된 날짜(the date of patent)를 기재하는데, 도면은 마치 실용특허의 청구항(claims)와 같은 기능을 한다. 즉, 특허가 보호하는 대상범주를 도면으로 직접적으로 나타낼 수 있다. 그런데 디자인특허의 유효성을 판단하기 위해서는 청구항을 해석을 먼저하고, 그 다음에 침해혐의디자인과 비교를 하여 침해를 판단하게 된다. 따라서 법적인 문제를 먼저 살핀 다음에 사실적인 문제로 해석을 할 때의 문제가 생긴다.

왜냐하면 청구항 해석을 법원이 함에 있어서, 이미지를 말과 글로 해석하다 보면 이미지인 디자인을 기능성에 대해 요소 별로 따로 따로 분석해야 하기 때문인데, 기능성의 판단은 사실상 이미지를 전체적으로 보아야 하기 때문에, 청구항 해석에 있어서 권리범위가 확대 또는 축소될 위험이 내재한다.

또한 디자인의 침해판단 시에는 기능적인 부분과 장식적인 부분을 구별하기에 어려움이 따를 수 있다. 따라서 청구항 해석 시에 기능적인 부분에 대해 법원이 해석을 하지 않고, 바로 침해 판단으로 바로 넘어가야 한다. 그러나 청구항 해석에 있어서의 기능적인 부분에 대한 제외는 문제가 있다.

가령, 2010 년 Richardson 사건을 보면, 특허디자인의 청구항(claim)은 "I claim the ornamental design of a multifunction stud climbing and carpentry tool, as shown and described in the 167 patent."이라고 쓰여 있다. 법원은 "What I see is what you are going to see"라며, 다기능 도구인 해당 제품을 "handle", "hammer-head", "jaw", "crowbar"의 요소들이 기능적인 목적에 좌우된다고 보았다.⁵⁴ 장식적인 측면에서 전체적으로 비슷한지를 판단하지만, 기능적인 측면에서 비슷한 점은 판단에서 제외하여야 한다. 미 연방순회항소법원법원은 Richardson 사건에서 디자인특허는 침해혐의디자인이 동일한 형상을 복제했다고 해서 침해가 되는 것은 아니라고 판단했는데, 특허권자가 일반적인 관찰자가 인지한 장식적인 측면의 유사성을 구성하는 증거를 제출할 필요가 있다고 판시하였다. 이에 따라 Richardson 원고는 전원합의체로 재심리를 신청하면서, 기능성판단을 청구항 해석 등의 법적 문제(question of law)에 따르지 아니하고, 사실관계 판단자에게 두 디자인을 비교할 시에 개별적인 기능적인 부분을 제외시키는 방법은 문제가 있다고 주장한 바 있다.

2) 기능성 판단: Lack of Ornamentality

1905 년, Mygatt 사건⁵⁵에서는 "장식성과 함께 유용성이 디자인특허로서의 특허성(patentability)에 영향을 미치지 않는 아니한다"라고 판시하였다.

⁵⁴ *Richardson v. Stanley Works, Inc.*, 597 F. 3d 1288, 1296 (Fed. Cir. Mar. 9, 2010)

⁵⁵ *Mygatt v. Zalinski*, 138 F. 88, 89(C.C.D.N.Y 1905)

그러나 1915 년 Ashley 사건⁵⁶에서는 "디자인특허보호대상은 단지 해석에 있어서 기계적인 기능(mechanical function)을 발견할 수 있다는 사실에 의해 특허성에 부적절한 것은 아니다."라고 판시하면서 기능성의 존재가 곧 장식성요건에 반하는 것이 아니라는 의미로 해석을 하였다. Inwood 사건에서, "기능성의 존재여부는 만일 보호대상이 실용적인 견지에서 제품의 사용이나 목적에 주된 것이라면 제품의 형상이 기능적인 것이 된다"라고 판시하였다. 이러한 판단기준을 적용할 때에는, 제품 디자인의 실용적인 장점(utilitarian advantage)을 개시하고 있는 실용특허가 있는지의 여부와 그 디자인의 실용적인 장점을 선전하는 광고가 존재하는지 등의 여부가 구체적인 요소로 고려될 수 있다.⁵⁷ L.A GEAR 사건에서는 기능성과 장식성을 이분화하여, 오직 기능적인 부분에 대한 디자인은 특허를 불허한다. 기능성이란 청구디자인의 전반적인 외관이 물품의 실용적인 목적(utilitarian purpose)으로만 좌우되는 것을 말한다고 판시하였다.⁵⁸ 미연방항소순회법원은 실용적(utilitarian)이란 제품의 기능 또는 경제성에 있어서 우위에 있는 것을 의미하며, 이러한 우월성(superiority)은 복제할 경쟁상의 필요성(competitive necessity to copy)의 관점에 의해 결정된다고 판시한 바 있다.⁵⁹

⁵⁶ Ashley v. Weeks-Numan Co., 220 F. 889, 901(2d Cir. 1915)

⁵⁷ Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories Inc., 456 U.S. 844(1982)

⁵⁸ "...overall appearance of the claimed design is dictated by the utilitarian purpose of the article" *L. A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co.*, 988 F.2d 1117, 1123 (Fed. Cir. 1993)

⁵⁹ 유영선, 우리나라에서 기능성원리의 적용, Law & Technology 제 7 권 제 3 호. 71 쪽, 2011.5.

3. 침해판단

1) 법적 판단과 사실적 판단의 혼재

디자인 특허의 청구항 해석에서 기능성 판단은 법적인 문제(question of law)인데, 이는 디자인의 침해판단 시에 무효성을 판단할 시에는 사실적 문제(question of fact)가 된다. 왜냐하면 디자인 침해소송에서 전체 디자인에서 장식적인 부분과 기능적인 부분이 혼재한 경우, 침해가 성립하는 부분은 기능적인 부분을 빼 장식적인 부분만의 유사성을 비교 판단해야 할 것⁶⁰인데, 이는 사실적인 판단문제로써 관찰자가 눈으로 보아서 두 대상 디자인에 대한 유사도를 시각적으로 침해를 판단하는 문제이기 때문이다.

만일 자신의 디자인특허가 침해되었음을 주장하는 자는 우위의 증거(preponderance of evidence)에 의해, 두 대상 디자인이 실질적으로 동일함(substantially the same)을 증명하여야 한다. 침해 여부 판단은 디자인 특허의 청구항 해석하고, 해석된 청구항을 제품과 비교하여 판별한다. 제품과 비교를 할 때에는 일반인의 입장에서 전체적으로 볼 때 침해 제품과 디자인특허가 혼동할 정도로 비슷한지(deceptively similar)에 대한 여부를 판단한다.

⁶⁰ *Lee v. Dayton Hudson Corp.* 838 F 2d 1186, 1188(Fed. Cir. 1988): "holding that deceptive similarity must be the result of similarities in overall designs, not of similarities in functional features."

2) 이미지 해석의 문제

단, 실용특허와는 달리 "텍스트"로 구성된 청구항 해석 방법이 디자인특허의 침해 판단에 동일한 방식으로 적용되지 않는다. 디자인특허의 침해 판정은 "도면"이 우선이다. 왜냐하면, 이미지는 이미지로서 가장 대조 비교할 수 있을 뿐, 이미지를 말과 글로 해석하는 순간, 청구디자인의 권리범위가 확대되거나 축소될 수 있는 위험을 예상할 수 있기 때문이다. "전체적인 외관(overall appearance)"에 의거하여 일반적인 관찰자로서, 그리고 선행디자인과의 유사함을 대조 비교하여 침해혐의 디자인과 청구디자인 간의 유사함을 보아 "실질적으로 동일하다면(substantially the same)" 침해라고 인정하는 판단기준을 적용한다. 따라서 청구디자인의 권리범위를 좁힐수록 두 대상디자인이 차이점이 더욱더 중요하게 부각이 되고, 청구디자인의 권리범위를 넓힐수록, 대상디자인 간의 차이점이 덜 중요해진다. 다시 말해, 침해에 관해서는 청구항의 범위를 좁힐수록 침해가능성이 높아진다는 고전적인 사고방식과는 반대되는 결과를 가져올 수 있음을 의미한다.

배심재판을 이용하면 이러한 이미지 해석의 문제가 더욱더 확대된다. 법원은 청구항 해석을 텍스트로 하지만, 그를 가지고 배심원들에게 jury instruction 로 디자인의 어떠한 부분이 기능적인지 무엇이 장식적인지를 설명하는 과정에서 이미지 해석에 대한 과도한 간섭이 초래될 수 있다. 이미지침해 판단은 순전히 이미지로써 비교대조를 해야 하기 때문이다.

3) 유사성 판단: 신규성 관점 테스트

침해혐의 디자인과 특허디자인간의 유사성을 판단할 시에는, 장식적인 면에 있어, 선행디자인과 비교하여, 특허디자인과 선행디자인과의 유사도와 특허디자인과 침해혐의디자인간의 유사도를 비교하여, 침해혐의디자인이 특허디자인이 선행디자인에서는 발견되지 못하는 장식적인 신규한 부분을 특허디자인에서 더 유사함이 발견된다면 된다면, 이를 침해로 인정한다. 이렇게 디자인특허문서는 매우 단순한 형식을 갖추고 있음에도 침해를 판단하기 위해서는 도면을 시각적인 감각에 의지하여 신규성 판단을 하게 되는데, 선행디자인과 비교 검토하여 신규성 테스트(novelty test)를 거친다. 만일 침해혐의제품이(accused product) 특허된 디자인이 가지고 있는 신규적인 디자인이 발견된다면, 이를 침해로 판단한다. 그러나 위에서 말했듯이, 어느 부분이 시각적으로 신규적인가에 대한 판단은 그 기준이 매우 어려운 문제가 있다. 따라서 이제까지는 판결에 대한 예측성에 대한 어려움 때문에, 디자인이 침해가 의심이 되는 경우에 있어서도 실제적으로 소송까지 가는 경우는 거의 드물다. 즉 디자인특허 침해소송을 제기하는 데에 드는 비용과 법원이 몇 가지의 도면만 가지고 침해판단을 어떻게 할 것인지에 대한 예측이 어렵다는 이유로 디자인 특허 침해소송은 거의 제기되지 못하였다.

4) 일반적 관찰자 테스트: Ordinary Observer Test

2008 년 미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)에서 판단한 "Egyptian Goddess" 사건에서 디자인특허침해를 판단할

시에 중요한 테스트이론을 새롭게 만들었는데, 그것이 바로 "일반적인 관찰자(Ordinary Observer" 테스트이다.

일반적인 관찰자 테스트란, 디자인특허의 침해 판단할 시 "구매자가 통상적으로 가지는 주의로써 일반적인 관찰자가 보아서(in the eye of an ordinary observer, giving such attention as a purchaser usually gives)", 실질적으로 동일(substantially the same)하다고 판단이 되면 침해로 보는 것이다. 즉 두 개의 대상 사이에서 일반적인 관찰자가 보았을 때 두 대상의 외관 동일한 것으로 혼동할 수 있는 경우 이를 두 디자인이 실질적으로 동일하다고 보는 것이다.

일반적인 관찰자 테스트는 침해판단뿐만 아니라, 예측성(anticipation), 또는 자명성(obviousness)판단을 할 시에도 적용이 된다. 또한 침해혐의디자인과 특허디자인간의 침해를 판단할 때에는 부분적인 외관이 아닌 디자인의 전체적인 모습(the overall design)을 보아야 하고, 예측성과 자명성을 판단할 시에는 선행디자인(prior art)과 대상디자인의 전체적인 모습을 비교하여 판단한다.

그러나 디자인특허의 권리 범위를 규정하고 제한하는 수단으로서 쓰이는 언어적 표현, 침해혐의 디자인과 선행디자인간의 유사성을 설명하면서 침해를 부인할 때 쓰는 많은 언어적 표현들이 반드시 일치하지 아니한다. 그럼에도 일반적 관찰자는 전체적인 모양을 한번에 인식하게 되면 둘 다 비슷하게 인식할 가능성이 크다.⁶¹

⁶¹ Rebecca Tushnet, 419

IV. 미국의 GUI 디자인특허

1. GUI 디자인 개관

1) 정의

미국에서는 1990년대 중·후반에 탄생하여, 화면디자인을 구성하는 그래픽 디자인을 '그래픽사용자인터페이스(Graphical User Interface)'라고도 하고 간단히 "GUI"라고도 불리거나 "취유아이"라고 불린다. 그래픽 사용자인터페이스란 사용자와 의사소통을 하기 위한 그래픽의 표현이라는 의미이며, 사용자인터페이스의 개념 내에 특별히 그래픽이라는 요소에 중점을 둔다.⁶²

이후로 2000년대 중반에는 인터랙션디자인이라는 명칭이 새롭게 생겼는데, 최근 들어서는 사용자인터페이스(UI)⁶³라는 말은 거의 쓰이지 않고 "사용자경험(UX; User Experience)"라는 새로운 용어가 탄생하였다. 이는

⁶² 근래에는 UI의 개념에서 한 단계 더 발전하여 UX(User Experience)라는 새로운 개념이 탄생하였다. 이는 사용자가 어떤 시스템이나 제품 또는 서비스를 직접 간접적으로 사용하면 느끼고 생각하게 되는 총체적인 경험을 말하는데, 단순히 기능이나 과정중의 만족뿐 아니라 전반적인 지각 가능한 모든 면에서 사용자가 참여, 사용, 관찰하고 상호교감을 통해 파악되는 가치경험을 의미한다. UX는 디자인, 공학, 마케팅, 인지심리학 등의 여러 학문들이 융합되어 생겨난 개념이기 때문에 특허 내지 부정경쟁과 영업비밀에 관한 보호법과 관련하여 보호책을 강구할 수 있다.

⁶³ 사용자 인터페이스(User Interface: 이하 "UI")는 사전적인 의미로는 사용자와 컴퓨터가 정보를 주고받기 위해 사용자와 프로그램이 상호 작용하는 프로그램의 일부분이라고 정의된다. IT 용어사전, 두산동아, 2011

기본적으로 컴퓨터기술의 발전으로 인해 인간과 컴퓨터 간에 상호작용하는 과정 속에서 화면을 통하여 컴퓨터를 "보고" "조작"하는 화면상 그래픽 디자인을 말한다. 인터페이스란 화면상에 보여지는 면을 말한다면 인터랙션이란 인간과 기계간의 상호작용성을 의미하는 것이다. 인터페이스를 통해 기계를 조작하고 작동시키기 위한 인터페이스는 소프트웨어가 정한 정해진 기능을 구현시키기 위한 제한적인 화면디자인을 의미한다.

2) 종류 및 특징

Computer-generated Icons 은 GUI, 아이콘, 앱을 예로 들 수 있으면, 정적(static) 그리고 동적인(animated)의 형태를 둘 다 포함한다. GUI 디자인은 방대한 정보 사용자들로 하여금 정보를 인지하는 데에 있어 손쉽게 편리하게 정보를 통제하고 다루기 위해 고안된 특수한 디자인이라고 보아야 한다. 이는 정보의 바다 속에 헤매고 있는 사용자들을 위해, 방향과 목적을 제시하는 새로운 디자인이 요구되었다. 즉 아이콘과 메뉴에 “메타포(metaphor)”를 응용한 스토리 기반의 디자인이 발전하게 된다. 메타포란 은유, 비유, 상징적인 표현법을 지칭하는데 내비게이션의 역할을 하고 있어서 직관적이고 이해하기 쉽게 만들어 진다. 이러한 메타포를 이용하면, 사용자에게 현실과 이어주는 기억을 통해 순간적으로 짧은 시간 내에 판단하여 정보를 찾을 수 있도록 길을 제시한다. 만일 GUI가 장식적인 측면만을 고려하게 된다면, 이미지의 크기용량이 커져서 전송속도나 표시속도에 지장을 초래한다. 정보가 많아 질수록, 한눈에 파악될 수 있는 디자인이 중요해진다. 따라서 시각적으로 단순한 형태가 선호된다.

3) GUI 디자인의 저작물성

물품의 사용에 직접적으로 도움이 되는 기능적인 물품은 저작권으로 보호대상이 되지 아니한다. 그러나 만일 기능적인 영향과는 독립적으로 행사되는 디자이너의 미적인 판단을 반영하는 디자인 요소는 저작권보호 대상이 될 수 있다. 비록 유용한 물품(useful articles)에 대해서 저작권 보호의 대상이 될 수는 없지만, 이러한 유용한 물품을 구성하는 개개의 디자인 요소를 개별적으로 보아서 저작권법의 보호대상요건을 충족하는 것으로 볼 수 있다.⁶⁴

4) GUI의 상표성

GUI 는 본래, 기계와 인간의 인터랙션을 통하여 기계의 작동을 손쉽게 편리하게 만드는 디자인의 영역이다. 그런데 다양한 정보기기의 발달로 인해, GUI 가 외관의 문제뿐 아니라, 브랜드나 기업의 아이덴티티까지 표시하는 식별력을 가지게 되었다. GUI 를 상표권 트레이드드레스로도 보호할 수 있는 방법이 존재하지만, 트레이드 드레스의 성립요건 중 "식별성(distinctiveness)"에 대한 논란이 생겼고, 이에 대해 미연방대법원이 제품디자인의 트레이드드레스의 보호를 위한 "이차적인 의미(secondary meaning)에 대한 요건테스트를 확립하면서 그 논란은 일단락이 된 상태이다.

⁶⁴ *Chosun Intern., Inc. v. Chrisha Creations, Ltd.*, C.A.2 (N.Y.) 2005, 413 F.3d 324, 75 U.S.P.Q.2d 1309.

2. GUI 디자인의 특허적 보호

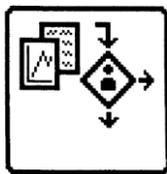
1) 연혁 및 심사규정

본래 GUI 는 미국에서 1990 년대 중반부터 급증하는 컴퓨터 그래픽 디자인의 보호필요성에 의해 컴퓨터로 발생된 이미지에 대한 보호문제에 대한 논의를 시작하게 되었다. 퍼스널 컴퓨터의 대중화로 좀 더 쉬운 운용체제를 개발하기 위한 방안 중 하나로서 사용자 중심의 새로운 그래픽 인터페이스 디자인이 출현하게 되었다. 그러나 기존의 저작권법과 상표 법제는 이러한 GUI 디자인 보호에 적절하지 않았다.

1989 년 1 월 26 일 제록스 사가 소프트웨어제품에 사용한 아이콘을 보호하고자 처음으로 디자인특허법에 권리를 원용한 최초의 시도를 하였다. 제록스 사는 그래픽화면상에 나타나는 아이콘이 "장식적인 디자인 (ornamental designs)"으로 보았다. 이에 대해 미국특허청은 처음에는 소프트웨어 아이콘에 대한 디자인 등록을 허용하다가, 입장을 바꾸어서 거절을 하자, 제록스 사는 특허심판원(The Board of Patent Appeals and Interferences)에 재심리를 신청하였다. 이후에 특허심판원이 내린 Ex Parte Strijland 결정⁶⁵에서 GUI 의 디자인보호적격에 대한 문제해결을 시

⁶⁵ Ex parte Strijland 26 USPQ2d 1259 (BPAI* 1992) 1992 년 의 Strijland 사건 이후에는 애플 삼성소송을 제외하고 GUI 와 관련된 특허적격문제로 인해 항소되어 심리되거나 침해 사건 으로서 공표된 사건이 존재하지 않는다. 대부분의 GUI 침해문제가 발생하면 settlement 로 해결되는 경우가 다반사이다.

도하였다. 이 사건 신청인은 "ornamental design for an icon for information or the like, as shown and described,"라는 청구항과 간단한 아이콘 도면으로 디자인특허신청을 하였다. 미국특허법 171 조에 따르면, 표면장식도 디자인보호대상이 된다고 명시하고 있으면서, 물품성(article of manufacture)을 요구하고 있기 때문에, 심사관이 물품성의 결여된 표면장식(surface ornamentation)으로 보아 디자인심사를 거절은 하였는데, 신청인이 다시 "for display screen of a programmed computer system"을 추가 기재하였고, 심사관은 이에 대해 신규사항(New matter)로 보아 재차 거절을 하였다. 그러나 이러한 문제로 발생한 GUI 의 디자인특허가능성에 대해 GUI 가 표면장식으로 사용된 물품성(article of manufacture)을 구비한다면, 특허등록이 가능함을 내비치는 사건으로 기록되었다. 1996년에는 이 사건의 결정을 기초 삼아 미국특허청에서 본격적으로 가이드라인을 제시하였다.⁶⁶ 즉, 화면이나 물품의 부분에 보여주는 GUI 또는 표면장식에 대하여 디자인특허대상이 될 수 있다는 규정이 새로 마련된 것이다.⁶⁷ 당시는 미국에서 GUI 는 저작권 보호대상이었다가, 애플사와 마이크로소프트사간의 GUI 저작권침해소⁶⁸를 계기로 GUI 에 대한 비침해판



당시의 도면 그림

⁶⁶ 1996년 4월 19일부로 시행, MPEP 1504.01(a)

⁶⁷ <http://www.patentlyo.com/patent/2013/03/page/2/>

⁶⁸ Apple Computer v Microsoft Corporation 35 F. 3d 1435 (9th Cir. 1994) : 본 소송은 GUI 디자인의 저작물성에 대한 논쟁이 있었다. 애플사는 MS사의 windows 1.0 버전에 들어갈 몇 가지의 GUI 를 라이선스를 체결했다. 그런데 MS 는 windows2.0 에 애플 맥의 GUI 의 부분

정이 난 결과, GUI 디자인을 저작권법으로 보호하기에는 부족하다는 인식이 생기었다.

2) 관련 규정

미국특허청 가이드라인인 MPEP 1504.01(a)⁶⁹에 따르면, GUI 란 물품에 구현되었을 시에만, 범정보호대상이 된다고 명시하면서, GUI 디자인을 특허출원 시에 제목에 물품을 명시하고 GUI 의 성질을 명시할 것을 규정하고 있다. 가령 상세설명(description)에 "portion of display panel with graphic user interface"라고 적시해주어야 한다. MPEP 제 1502 조에 따르면 무엇이 디자인을 구성하는지에 대해 규정하고 있는데, 물품상(on article of manufacture)의 그래픽재현 (graphic representation)을 디자인의 장식적인 외관(the ornamental appearance of a design)으로 보고 있

을 좀 바꾸어서 사용하기 시작하였다. 이에 대해 애플은 저작권에 의해 매킨토시의 운용체제의 "look and feel"은 보호가 된다고 주장하였다. 법원은 결국 "virtually identical"의 문제와 GUI 가 독창적이지 않음, 그래서 그 디자인이 특정한 아이디어를 표현하는 유일한 방법이라면 이는 저작권으로 보호할 수 없음을 판시하였다. 이에 대해, 애플사는 항소를 하면서 법원이 "개별적인 요소"가 아닌 "전체적인 인터페이스"를 보아서 고려해야 한다고 주장하였지만, 법원은 문제가 된 유사성은 이미 라이선스로 해결이 된 경우 또는 기본적인 아이디어 그리고 명백한 표현들이기 때문에, 전체로서 실제적으로 동일하지(virtually identical)하지 않기 때문에 침해가 아니라고 판단하였다. 그러한 아이디어란, 윈도우, 아이콘 이미지들, 아이콘의 조작, 메뉴 그리고 오브젝트의 열고 닫기 등인데, 이 것들은 아이디어의 표현이 아니며, 애플이 사용한 디자인 요소들은 퍼블릭 도메인으로 볼 수 있기 때문에 fair use 라는 판정을 내린 것이다.

⁶⁹ MPEP 1504.01(a) – USPTO: a GUI is statutory subject matter only if it is embodied in an article of manufacture

다. 그런데 장식적인 외관이란 “형태와 구성, 표식, 대비되는 색채 또는 재질, 그리고 물품상의 그래픽적 재현을 말한다(ornamental appearance constitutes shape and configuration, indicia, contrasting color or materials, and graphic representation on an article of manufacture)”라고 규정하고 있다. 또한, 물품의 표면장식이란 그것이 적용된 물품과는 분리 가능하지 않아서 단독으로 존재하기가 어렵다. 표면장식은 물품에 적용되어, 한정적인 모양(definite pattern of surface ornamentation, applied to an article of manufacture)이어야 한다. MPEP 1503.02 에 따르면, 본래 surface treatment 자체는 디자인특허대상이 될 수 없으나, 저작권보호대상일 뿐인데, 물품에 적용된 surface ornamentation 이라면 디자인특허대상으로 보호적격을 인정한다고 규정하고 있다.

따라서 GUI 디자인또한 물품에 구현되기만 하면 법정 보호대상으로 인정되고 있다. 보호대상이 되는 GUI 디자인은 정적인 것과 동적인 것으로 분류될 수 있는데, 동적인 GUI 디자인(Animated GUI)⁷⁰은 2005 년부터 보호적격이 인정되어 오고 있으며, 아직 침해를 제기한 사례가 발견되지 않고 있다.

3) 특징

(1) 짧은 출원기간

⁷⁰ MPEP 1504.01 (a)(IV)에 따르면 동적 GUI 란, "일련의 연속으로 수행이 되는 일련의 GUI 이미지들(series of GUI images performed in sequence)"을 말한다.

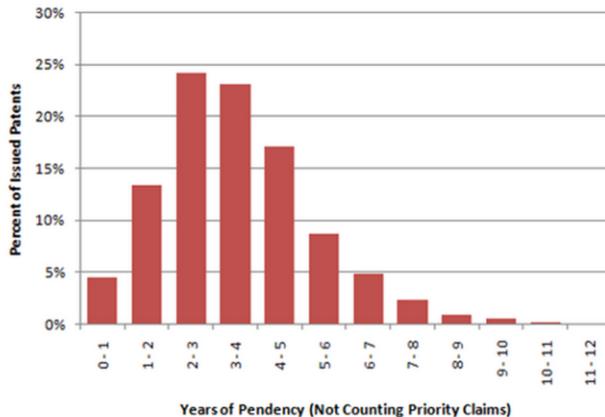
GUI 의 경우에는 19 개월정도 걸리지만, 신속절차(expedited procedures)를 이용하면 1 년 내외의 기간이 걸린다.⁷¹ 이는 실용특허의 출원기간과 비교하여 훨씬 짧음을 알 수 있다.⁷² 디자인은 특허는 평균 약 20 개의 선행디자인을 인용하며, 이에 더하여 심사관은 평균 11 개의 선행디자인 인용을 추가하는데, GUI 디자인특허의 경우는 평균 약 24.6 건의 인용과 심사관은 그의 3분의 2 정도 건의 인용을 추가한다.⁷³

(2) 높은 특허허여율

그런데 디자인특허출원수가 증가함에도 불구하고, 출원접수된 디자인 특허 중 1.2%만이 선행디자인에 근거하고, 18.2%만이 특허법 제 112 조

⁷¹ Michael Risch, *Functionality and Graphic User Interface Design Patent*, 2013, 6

⁷² 2012 년 9 월 4 일에 등록이 된 실용특허는 5329 건이며, 평균 3 년 4 개월의 기간의 특허출원기간(pendency)을 가진다. 같은 날, 410 의 디자인특허 건이 등록이 되었으며, 그 중 44% 는 1 년의 출원기간을 가지고 92%는 2 년의 이내의 기간이 걸리는 것으로 조사되었다. (<http://www.patentlyo.com/patent/2012/09/patent-pendency-update.html>, 2013 년 11 월 29 일 마지막 방문)



⁷³ Du Mont & Janis, *Virtual Designs*, 38 면

의 1 항과 2 항 등의 이유로⁷⁴ 특허거절결정을 받는다.⁷⁵ 특히 GUI 디자인의 경우에 있어서 신규성이나 비자명성의 이유로 15%가 안되는 거절비율을 보이고 있다. 사실상, 최종거절을 받는 비율은 약 10%내외일 뿐이다. 애니메이션이 되는 GUI 디자인의 경우에 있어서는, 신규성이나 비자명성을 이유로는 단 한번의 거절을 받지 않았다.⁷⁶ 또한 선행디자인을 이유로 단지 2.5%의 거절율을 보이고 있는데, 이것은 기존의 특허심사방식으로는 GUI 디자인에 관한한 그다지 실효적이지 못함을 의미한다. 다시 말하면, 현행의 디자인심사로 GUI 디자인을 심사하는 방법은 문제가 있기 때문에, 기제가 여느 제품 디자인와는 다른 적절한 방법이 강구되고 시행될 필요성을 보여주고 있는 것이다.⁷⁷

3. GUI의 디자인 특허적 보호의 한계

1) 물품성 문제

컴퓨터로 발생된 아이콘, 즉 전체화면 디스플레이와 개별적인 아이콘은 단독으로는 표면장식일뿐 이차원적인 이미지이다. 이러한 표면장식이 물품성이 결여가 되면 보호대상으로 인정받지 못한다.⁷⁸ 그러나, 컴퓨터 화면, 모니터, 다른 디스플레이 패널이나 그것들의 부분에 보여지면, 이

⁷⁴ 이 두 조항은 동시적으로 거절이유가 되는 경우가 대부분이다.

⁷⁵ 위 사이트 블로그 2010년 1월 19일 "Design Patent Rejections" by Dennis Crouch

⁷⁶ 위 논문 41~45면

⁷⁷ Michael Risch, Functionality and Graphical User Interface Design Patents, 2013,7

⁷⁸ Ex parte Strijland, 26 USPQ2d 1259

는 제 171 조에서 말하는 물품성을 충족한다.⁷⁹

문제는 이러한 물품에 대한 적시가 청구항에 들어가야 하기 때문에, 기기와 독립적으로 존재함에도 불구하고, 구현이 되는 기기마다 같은 GUI 디자인이면서도 물품이 달라지면 그에 따라 개별적으로 특허로 등록을 해야 하는 번거로운 출원절차적인 문제를 가진다.

2) 일시성 문제

GUI 디자인은 다른 유형의 제품디자인과는 달리 일시성을 지니고 있다. 즉, 화면에 고정적으로 있는 것이 아니라, 전기적 현상으로 일시적으로 화면에 나타나는 성질 때문에 보호되는 이미지의 권리범주가 불확정적이다. 게다가 GUI 는 기본적으로 평면에 표현이 되는 2 차원적 디자인이면서도 3 차원적 물품에 종속이 되지만, 움직임과 음향을 반영하면 4 차원의 디자인에 해당한다. 시각적인 인식뿐만 아니라, 음향적인 인식 그리고 디자인의 요소들을 손가락 등의 움직임으로 작동을 시키는 촉각적인 인식에 대한 고려도 GUI 디자인에 외관 반영된다. 이는 디자인특허 성립 요건 중 명확성(definiteness)과 충돌될 수 있다. 그러나 이는 디자인특허법의 목적이 "디자인 자체"의 보호에 있다면, 그 모습이 확정적인 한 일시적이라고 해서 디자인보호를 부정해야 할 수는 없기 때문에, MPEP 1504.01 (a)(IV)에 따라, 컴퓨터로 만들어진 아이콘 등이 모양이 바뀌어도 디자인특허 청구대상이 된다. 2 개 또는 그 이상의 그림으로 보여야 하

⁷⁹ MPEP 1504.01(a)

는데 이미지는 연속적인 것으로 이해되며 하나의 이미지가 또 다른 이미지로 변하는 것은 장식적인 측면으로 보지 않는다.

3) 기능성 문제

(1) 기능성과 장식성 구분의 어려움

현대의 기기가 점점 복잡해지고 첨단 기술이 반영될 수록, 디자인이 가지고 있는 "장식성"의 역할이 사실상 "기능성"과는 불가분의 관계에 놓이게 되었다. 어떠한 미적인 고려도 제품의 사용과 목적과 별개로 독자적으로 디자인되지 않는다. 단 여기서 말하는 기능(function)의 의미는 특정한 디자인 자체가 가지는 기능을 말하는 것이지 디자인을 지닌 물품이 가지는 기능성을 말하는 것이 아니다. 가령, 신발이라는 물품 자체와 신발 디자인의 어떤 특성은 모두 다 일정한 기능을 수행할 수 있는 것이고, 만일 이들 기능성을 구별하지 않으면 유용한 제품(utilitarian article of manufacture)에 대해서는 항상 디자인 특허를 얻는 것이 불가능하다는 결론에 이를 수 있기 때문이다.⁸⁰

GUI의 경우는 일정한 공간제약이 있는 화면 내에 표현이 되어야 하므로 레이아웃 효과적이어야 한다. GUI를 구성하는 아이콘은 프로그램, 명령어, 데이터 파일 등을 지정하여 작고 간단한 기호나 그림으로 표시한

⁸⁰ 나종갑, "Design 특허와 디자인의 기능성: 미국 특허법을 중심으로", 연세 법학연구 제 7 집 제 1 권(2000), 연세대학교 법과대학 법률문제연구소 357-358 면, 유영선 기능성원리연구 27 면에서 재인용

것을 말하는데, 이러한 요소들을 효과적으로 배치 배열하는 데에 있어서는 다분히 기능적인 고려가 우선시 되어야 한다. 가독성, 주목성, 기억성 등은 장식적인 고려와 기능적인 고려가 한데 이루어져야 하기 때문이다. GUI의 기능성과 장식성의 구분의 어려움은 레이아웃의 문제에서 시작한다.

(2) 레이아웃⁸¹의 기능성

GUI란 사용자와 의사소통을 하기 위한 그래픽의 표현이라는 의미이며, UI의 개념 내에 특별히 그래픽이라는 요소에 중점을 둔다. 가장 중요한 정보를 가장 잘 보이도록 배치하는 레이아웃의 원리는 그래픽 디자인의 일반적인 조형원리를 따른다.

UI 디자인의 경우 공간적인 제약이 비교적 크므로 구성요소들의 효과적인 배와 그룹핑이 특히 중요하다. 관찰자로 하여금 시선을 집중시키는 주목성, 텍스트 등이 가시성이 좋고 내용의 중요도의 우선순위를 알 수 있도록 하는 가독성, 레이아웃의 구성요소들의 변화를 통해 시각적으로

⁸¹ 레이아웃이란, 타이포그래피, 이미지나 영상, 여백, 색상 등의 구성요소들을 제한된 지면 안에 배열하는 작업을 말한다. 구성요소들이 조화롭고 균형 있게 논리적으로 배열되었을 때 내용이 쉽고 정확하게 전달되므로 잘된 디자인이라고 볼 수 있다. 레이아웃디자인의 기본 요건은 주목성, 가독성, 조형성, 창조성, 기억성 등을 들 수 있는데, 이러한 요건을 만족하기 위해서는 그리드시스템을 도입한다. 그리드 시스템이란 지면이나 화면에 존재하지 않는 골격을 말한다. 그리드를 사용하면 주관적이고 감각적으로 치우칠 수 있는 디자인에 과학적이고 객관적인 체계를 부여할 수 있다. 그리드의 기능은 디자인의 아이덴티티를 세우고 개성을 부여하고 소통효과를 상승시키며 지면이나 화면내의 시각적인 균형을 유지시킨다. 구성요소를 체계적으로 분할하고, 서로 융화시키고, 통일감을 부여할 수 있도록 질서를 도입하는 수단이다.

안정되고 흥미롭도록 만드는 조형성 그리고 기존의 레이아웃과 차별화되고 진부하지 않는 개성이 드러나는 창조성, 마지막으로 보고 난 이후에 기억에 남도록 기억성 등이 중요하다.

V. 사례연구: 애플 삼성 소송⁸²

1. 사건연혁 및 사실관계

2011년 4월 15일, 미국 실리콘 벨리에 위치한 쿠파티노에 본사를 두고 있는 미국의 애플사가 산호세에 위치한 캘리포니아 북부지방법원에 한국의 최대기업 중 하나인 삼성전자를 상대로 26 종류의 스마트폰 모델과 2 종류의 타블렛 제품을 상대로 특허침해소송을 제기하였다.

2011년 6월 16일, 애플은 수정된 소를 제기를 하면서 자사의 8건의 실용특허⁸³와 7건의 디자인특허⁸⁴ 그리고 6건의 트레이드드레스권에 대

⁸² United States Court of Appeals for the Federal Circuit, Apple Inc., v. Samsung Electronics co., ltd., Samsung Electronics America, Inc., and Samsung Telecommunications American. LLC. 2013-1129, 2013년 11월 18일 판결

⁸³ (1) US Patent No. 7,812,828 : Ellipse Fitting for Multi-Touch Surfaces ; (2) US Patent No. 6,493,002 Method and Apparatus for Displaying and Accessing Control and Status Information in a Computer System ; (3)US Patent No. 7,469,381 List Scrolling and Document Translation, Scaling and Rotation on a Touch-Screen Display; (4) US Patent No. 7,844,915 Application Programming Interfaces for Scrolling Operations ; (5) US Patent No. 7,853,891 Method and Apparatus for Displaying a Window for a User Interface : (6) US Patent No. 7,663,607 (the "607 Patent") Multipoint Touchscreen : (7) US Patent No. 7,864,163 (the "163 Patent") Portable Electronic Device, Method, and Graphical User Interface for Displaying Structured Electronic Documents : (8) US Patent No. 7,920,129 (the "129 Patent") Double-Sided Touch-Sensitive Panel With Shield And Drive Combined Layer, APPLE INC.'S AMENDED COMPLAINT Case No. 11-cv-01846-LHK

⁸⁴ (1) US Patent No. D627,790 (the D'790 Patent") Graphical User Interface For a Display or Portion Thereof ; (2) US Patent No. D617,334 (the "D'334 Patent") Graphical User Interface For a Display or Portion Thereof ; (3) US Patent No. D604,305 (the "D'305

하여 침해의 소를 축소하고 이에 대해 배심재판을 신청하였다.⁸⁵ 애플이 삼성의 12 건의 특허침해를 주장하면서 반소를 제기하였다. 그러나 2012년 6월 30일, 애플의 3 건의 실용특허, 4 건의 디자인특허 그리고 4 건의 트레이드드레스권⁸⁶이 배심재판에서 침해평결을 받았다.

그리고 나서 2012년 8월 24일, 배심원단은 상당부분 애플의 손을 들어주었는데, 26 가지⁸⁷의 삼성의 스마트폰과 태블릿이 애플의 6 건의 특허 중 하나이상의 특허를 침해했으며, 6 개의 삼성 스마트폰 제품들이 애플

Patent") Graphical User Interface For a Display Screen or Portion Thereof Screen Screen or Portion Thereof ; (4) US Patent No. D593,087 (the "D'087 Patent") Electronic Device; (5) US Patent No. D618,677 (the "D'677 Patent") Electronic Device; (6) US Patent No D622,270 (the "D'270 Patent") Electronic Device ; (7) US Patent No. D504,889 (the "D'889 Patent") Electronic Device, APPLE INC.'S AMENDED COMPLAINT Case No. 11-cv-01846-LHK

⁸⁵ APPLE INC.'S AMENDED COMPLAINT CASE NO. 11-CV-01846-LHK,sf-3008927

⁸⁶ (1) U.S. Application Serial No. 77/921,838 : 기기 전면에 화면이 있고 전면부 바닥에 원모양이 있는 디지털 전자 기기의 조합(configuration); (2) U.S. Application Serial No. 77/921,829 회색 화면과 검정 테두리와 화면주위에 바닥의 테두리와 실버측면과 검정 concave 원이 있고 화면 주위에 검은 테두리와 회색 화면이 있는 디지털 전자 기기의 조합; (3) U.S. Application Serial No. 77/921,869 13 개의 색감이 있는 네모 아이콘들이 4 열로 화면에 정렬되어 있고 아이콘의 바닥열 밑 중앙에 회색 네모의 테두리 있는 concave 검정 원이 포함된 제품의 전체적인 디자인; (4) U.S. Application Serial No. 85/299,118 편평하고 둥근 모서리를 가진 손에 잡히는 사각형 모바일 디지털 전자 기기의 조합 .

⁸⁷ 애플의 특허를 침해한 것으로 판정이 난 26 가지의 삼성의 제품은 Captivate, Continuum, Droid Charge, Epic 4G, Exhibit 4G, Fascinate, Galaxy Ace, Galaxy Prevail, Galaxy S, Galaxy S 4G, Galaxy S II (AT&T), Galaxy S II (i9000), Galaxy Tab, Galaxy Tab 10.1 (Wi-Fi), Gem, Indulge, Infuse, Mesmerize, Nexus S 4G, Replenish, Vibrant, Galaxy S II (T-Mobile), Transform, Galaxy S Showcase, Galaxy S II (Epic 4G Touch), and Galaxy S II (Skyrocket) 등이다.

아이폰의 등록된 트레이드드레스와 아이폰 3G의 트레이드드레스를 희석화(dilution)하였음을 판단을 내리고 삼성의 침해반소에 대해서는 기각을 하면서, 삼성에게 미화 십억달러이상의 손해배상액을 애플에게 지불하라는 평결⁸⁸을 내렸다.⁸⁹ 이어 캘리포니아 북부 지방법원은 특정 제품에 대한 배상액의 일부분을 다시 산정하기로 하고 손해배상액에 대한 새로운 재판을 했으나 결국 법원은 배심원의 평결을 확정했다. 이는 역사상 미국에서 발생한 여하의 배상판정액 중 최고액을 경신하였다. 덕분에 세계의 모든 언론들이 이 소송에 관심을 가지게 되었고, 애플과 삼성은 미국 뿐만 아니라, ITC를 비롯하여, 각국의 법원에 연이어 소송을 제기하면서 전세계의 이목을 집중시켰다.

일심재판에 이어 애플은 다시 삼성의 26가지의 제품을 미국 내로의 수입과 미국 내 시장에서의 판매를 금지시키기 위한 영구적 침해금지명

88

DAMAGES TO APPLE FROM SAMSUNG (IF APPLICABLE)

22. What is the total dollar amount that Apple is entitled to receive from Samsung on the claims on which you have ruled in favor of Apple?

\$ ~~1,051,855,000.00~~
 \$ 1,049,393,293.00
 540
 KC 9/24/12

⁸⁹ 1 조원이상의 어마어마한 규모의 배상평결액으로 이 소송은 전세계의 언론에 주요 관심사가 되었다. "세기의 소송"이라고 불리는 이 사건은 디자인특허에 대한 새로운 인식을 가져 오게 한 계기가 되었다. 그 배상액이 이렇게 큰 이유는 1887년의 특허법이 개정되면서, 디자인특허침해에 대한 배상액이 실용특허와는 달리, "디자인의 전체에 대한 구성할당"에 따르지 않고 침해제품의 "판매총수익(total sales profits)"을 지불하라는 손해배상규정 때문이다. 이 규정이 생긴 이래로, 장기간 배상액에 대한 새로운 논의가 없었으나, 이번 애플삼성소송의 경우, 상당히 고가의 제품의 디자인이 침해소송에 연루가 되면서, 그 누구도 예상치 못했던 배상액이 산정된 것이다.

령(permanent Injunction)신청을 하였다. 또한 애플의 트레이드드레스를 희석침해⁹⁰했다고 판결이 난 6 가지의 스마트폰의 미국 내 시장에서의 판매를 금지하기 위한 영구적 침해금지명령 신청을 하였다. 그러나 일심법원은 이에 대해 기각판결을 내렸다.

현재로서는 디자인특허에 관한 한 불가역적인 손해(irreparable harm) 등에 대한 입증의 실패로 애플의 가처분신청이 기각되었다. 현재까지는 GUI 디자인침해에 대한 항소는 진행되고 있지는 아니하다.

2012 년 12 월 17 일, 애플은 가처분 신청기각에 대한 항소에 제기하였고, 이에 2013 년 11 월 14 일 대해 미연방순회항소법원은 애플이 불가역적인 피해(irreparable harm) 그리고 가처분에 대한 공공의 이익(public interest weighed against an injunction)을 증명하지 못하였음을 이유로 일심을 부분 확정하고, 부분폐기환송판결을 내렸다. 애플이 가처분 신청에 대한 기각에 반대하여 항소를 제기하였고 그에 대해, 2013 년 11 월 14 일 디자인특허와 트레이드드레스에 대한 가처분 신청에 대한 기각은 확정하면서, 애플의 실용특허에 대한 가처분 신청의 기각은 폐기 환송되었다.

2. 문제된 디자인특허

본 소송에서 문제가 된 애플은 위의 4 건의 디자인특허, 즉, D593,087

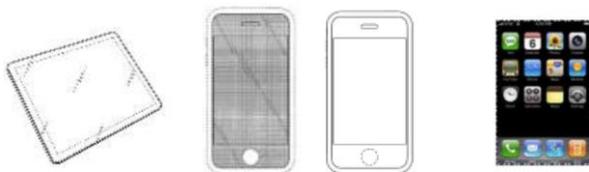
⁹⁰ 희석화침해 판정이 난 삼성의 제품 Galaxy S 4G, Galaxy S Showcase, Fascinate, Mesmerize, Vibrant, and Galaxy S (i9000) 등이다.

(이하 D'087), D618,677(이하 D'677), D504,889(이하 D'889), D694,305(이하 D'305) 등이다. D'087 과 D'677 특허는 아이폰(iPhone) 전면의 장식적인 모양에 해당되고, D'889 특허는 애플의 타블렛이 아이패드(iPad)의 전체적인 외형 디자인에 해당한다. 이 세 특허는 제품디자인에 대한 디자인 특허인 반면, D'305 디자인은 제품을 켜올 때 일시적으로 나타나는 디지털 그래픽사용자인터페이스인 그래픽 디자인에 대한 특허이다.⁹¹

D'677 특허는 2007 년 1 월 5 일에 출원접수일을 가진다. D'677 이 보호하는 부분은 기기의 전면부에 해당하는데, 삼성은 이를 두고 "둥근 모서리를 가진 직사각형(a rectangle with rounded corners)"일 뿐이라며 디자인 침해 혐의를 부인했다.

GUI 디자인인 D'305 특허⁹²는 아이폰 화면에 떠는 디자인의 전체적 형상에 대한 것인데, 2007 년 6 월 23 일에 청구되었다. 제목은 "디스플레이 화면 또는 그 부분을 위한 그래픽사용자인터페이스(Graphical user interface for a display screen or portion thereof)"이다. 청구항은 "The

91



왼쪽 그림부터 D'889, D'677, D'087, D'305 를 나타낸다.

⁹² 특허 등록번호는 "US D604305 S1"

ornamental design for a graphical user interface for a display screen or portion thereof, as shown and described. (보임 묘사된 바와 같은, 디스플레이 화면 또는 그 부분적 화면을 위한 그래픽사용자인터페이스의 장식적인 디자인)"이라고 표현되어 있다. 상세설명(Description)은 "특허 파일은 최소한 하나의 도면을 포함하며, 칼라로 시행이 된다. 필요비용이 요청과 지불이 되면, 특허청에서 칼라 도면으로 이 특허의 카피가 제공될 것이다. 형상 1: 우리의 새로운 디자인을 보여주는, 디스플레이 화면 또는 그 부분을 위한 두 면에서 보여지는 디스플레이 화면상 파선부분은 청구디자인을 구성하지 아니한다. 형상 2: 두 번째로 구현된 그의 전면부 면에서 보여지는 디스플레이 화면상 파선부분은 청구디자인을 구성하지 아니한다(The patent file contains at least one drawing executed in color. Copies of this patent with a color drawing will be provided by the Office upon request and payment of the necessary fee. FIG. 1 is a front view of a graphical user interface for a display screen or portion thereof showing our new design; and, FIG. 2 is a front view of a second embodiment thereof. The broken line showing of a display screen in both views forms no part of the claimed design)."라고 설명되어 있다.

3. D'305 관련 주장 정리

1) 애플 측 주장

애플은 위의 4 건의 디자인특허, 즉, D'087, D'677, D'889, D'305 에 대한 디자인침해를 주장하면서, 애플의 아이폰(iPhone)이 2007 년 출시된 이전과 이후를 비교하면서, 삼성의 스마트폰 디자인이 현저하게 달라졌음과 아이폰의 디자인과 흡사해졌음을 보여주는 증거물을 제시하였다. GUI 디자인 특허인 D'305 에 대하여는 매우 간략한 주장을 하였다. 이는 아마도 GUI 디자인특허 침해에 대해 판례법이 축적이 안되었기 때문으로 추측된다. 다음은 애플의 주장의 한 부분이다.

애플은 자사의 '828, '002, '381, '915, '891, '607, '163, '129, D'790, D'334,⁹³ D'305, D'087, D'677, D'270, D'889 특허에 대한 모든 권리와 권한 그리고 이익을 위한 소유권자와 양도인임을 주장했다. 삼성은 그에 대해 애플이 미국 특허법 101, 102, 103, 112 와/또는 171 조에 따라 규정된 특허성의 조건에 하나 또는 그 이상에 만족하지 못하므로 무효이며, 유효성과 관련한 어떠한 주장에 대한 구제권이 없다고 주장하였다.

일심에서 애플은 스마트폰 디자인의 중요성에 대한 증거를 가지고 디자인특허의 causal nexus 을 보이기 위한 시도를 하였다. 예를 들어, 애플은 그의 디자인 특허가 아이폰의 가장 두드러지는 디자인의 요소를 포함한다고 주장하였다. 그리고 일반적으로 스마트폰에 대한 소비자 선택에 있어서 그러한 디자인의 중요성을 증거로 제시하였다.⁹⁴ 애플은 또한 삼성의 소비자 조사에서 쓰인 quotation 의 증거와 애플과 삼성의 폰 디자

⁹³ 애플은 D'334 특허침해를 청구를 포기하고, D'305 에 대해 여전히 침해를 주장하였다

⁹⁴ Injunction Order, 909 F. Supp. 2d at 1154

인의 구체적인 부분을 높이 평가하는 산업리뷰를 보였다. 그러나 일심 법원은 애플의 증거가 부적절함을 판단하고, 디자인이 소비자 선택에서 중요하다는 증거에 관하여 아이폰 디자인의 더 구체적인 요소가 실제적으로 소비자 수요에 영향을 미치었는지에 대해 증명을 하지 못하였음과 제시된 그 디자인은 모든 세 디자인특허가 가지고 있는 요소이며 이는 보호될 수 없고 특허될 수 없는 특징이라고 판시하였다. 결론적으로 만일 디자인이 수요에 영향을 미칠지라도 어느 구체적인 특허디자인이 소비자 수요를 이끄는 중요한 요소가 되다고 말할 수 없다고 하였다. 즉, 법원은 본 증거를 너무도 일반적이어서 nexus 를 구성하지 못한다고 판단을 내렸다.

애플사는 삼성사가 애플사의 디자인특허를 침해하였음을 증명하기 위하여는, 애플사는 우세한 증거로써(preponderance of the evidence) 삼성이 특허를 침해하였음을 증명하여야 했다.⁹⁵

2) 삼성 측 주장

삼성은 '828, '002, '381, '915, '891, '607, '163, '129, D'790, D'334, D'305, D'087, D'677, D'270, D'889 특허에 대해 침해하지 아니하고, 침해하지 않았음을 주장하였다. 그러면서 특허의 무효성을 공격하기 위해, Obviousness, Anticipation, Indefiniteness, Functionality를 근거로 애플 특허의 무효화 항변을 펼치었다. 다음은 삼성의 항변 내용이다.

⁹⁵ 5:11-CV-01846-LHK, FINAL JURY INSTRUCTIONS No. 1, 1893 도큐먼트, design patent infringement-burden of proof, 2012년 8월 21일, 44번,

(1) 독자적인 디자인 개발 주장

삼성은 애플의 주장은 정당한 경쟁을 저해하며 과도한 수익을 유지하기 위해 소비자 선택을 제한한다고 주장하였다. 삼성은 소비자에게 좀더 탄력적이고 개방된 운용 시스템에서 애플의 단일하고 값이 비싸면서 폐쇄적인 운용시스템 기기에 대한 대안으로서 다양한 가격과 제품 선택의 범주를 넓히고 있다고 주장했다. 또한 삼성은 모바일 통신 기술을 1991년부터 일찍이 개발하여 왔으며 현재의 스마트폰의 기술의 대부분은 발명해왔다고 주장했다. 실제로 삼성이 모바일 폰 기술을 개발하기 시작한 이후 약 20년이 지나서야 첫 아이폰 제품을 판매한 애플은 삼성의 특허 기술의 혜택이 없이는 아이폰을 판매하지 못했을 것을 주장했다. 2006년 2월, 아이폰 디자인이 구상되기 이전에 애플은 소니사의 디자이너와의 인터뷰가 담긴 기사를 애플의 Tony Fadell 을 통해 자사에 전파하라고 지시를 내렸고, 그 내용은 소니 디자이너가 과도한 장식은 빠진 휴대용 전자기기 디자인에 대한 소개에 대한 내용이었으며, 애플은 이러한 소니스타일(sony-style) 디자인 구상을 차용했다고 주장했다. 삼성은 또한, 2007년 1월에 출시된 아이폰의 디자인은 이미 삼성이 2006년 여름에 시장의 추세를 반영하여, 새로운 모바일폰의 디자인을 개발하고 있었으며, 이러한 기본적이고 단순한 둥근 사각의 본체와 전면에 단일한 버튼을 가진 화면 디자인을 구상하고 있었다고 주장했다.



<그림 2> 삼성의 아이폰 출시 전에 이미 구상하였다는 모바일 폰 디자인 모델

이 중 삼성 모델 중 하나인 F700 은 2006 년 12 월 한국에서 디자인등록출원이 되었으며, 이 때는 애플이 아이폰을 공개하기 한달 전의 일이라고 주장했다. 따라서 애플의 모방침해에 대한 주장은 거짓이라며 침해 혐의를 부인했다.

또한 2006 년 여름과 가을에 삼성디자이너는 단순한 아이콘 인터페이스를 구상하였고, 이 인터페이스는 둥근 사각형 아이콘들이 스크린 화면과 인간의 손 크기에 맞도록 간격을 두어 그리드 형식에 알맞은 간격을 두어 배치된 것이라고 설명을 하였다. 아래는 2006 년 9 월 14 일 삼성의 내부 디자인 회의에서 공개된 그림들이다.



<그림 3> 2006년 9월 삼성 내부 디자인 회의에 사용된 디자인 이미지

이에 따라 삼성은 침해혐의를 받은 디자인은 애플이 아이폰을 내놓기 전에 몇 달 전부터 독립적으로 개발한 것들이 아이폰의 출시 때문에 디자인방향을 변경한 것은 아니라고 주장했다.



<그림 4> 삼성 모바일 폰 디자인의 변천사

애플이 가정하는 모방증거는 삼성이 만든 경쟁자에 대한 벤치마킹과 분석을 위한 자료이다. 그러한 경쟁자 분석은 애플도 동일한 유형을 쓰면서도, 그것을 삼성이 모방했다는 증거로써 주장을 한다는 반론을 펼쳤다.



〈그림 5〉 소니가 디자인한 소니스타일 모바일폰 이미지

(2) 침해판단법리의 잘못된 적용 주장

다음은 애플에 대하여, 삼성은 배심원단이 사용한 침해판단테스트에 대한 적용이 적절하지 않았음을 주장한 내용이다. "디자인특허 침해에 관하여는 삼성은 애플이 선행디자인에 익숙한 일반적인 관찰자가 특허디자인과 동일한 디자인이라고 생각하여 침해혐의제품을 구매하도록 기망을 당하였음을 증명하여야 한다. Gorham 사건⁹⁶에 의하면, 기망(deception)이 요구가 되고 이것이 디자인특허보호에 대한 목적상 근본이 된다고 주장하였다.⁹⁷ Gorham 의 선례에 이어서 Egyptian Goddess 사건에서

⁹⁶ *Gorham Co. v. White*, 81 U.S. 511, 528 (1872):

⁹⁷ It is persons of the latter class [i.e., ordinary observers] who are the principal purchasers

Gorham 사건에서 확립된 "일반적 관찰자 테스트"가 유일한 침해 판단 테스트임을 설명했다.⁹⁸ 그러한 "기망을 이끄는 정도(such as to deceive)"는 두 대상 디자인이 얼마나 유사해야 하는지의 "실질적으로 동일함 (substantially the same)"에 대한 상세한 설명임을 애플도 인정하는 바다. 그러나 애플 측 변호인들은 이러한 법적 테스트를 배심원단에게 주지 않으며, 마찬가지로 "기망"이 구매의 맥락 내에 고려되어야 한다는 점을 설명하고 있지 아니하다.⁹⁹ L.A. Gear 사건¹⁰⁰에서도 현실세계에서 제품간의 혼동의 증거에 근거하여 디자인특허 침해를 판단한 바 있다. Arminack 사건¹⁰¹에서도 전문가와 일반인 증언에 따라 두 제품간의 혼동이 없음을 판단한 사건과 OddzOn 사건¹⁰²에서도 현실세계에서의 혼동은 중요하지만 기능적 특징들은 제외시켰기 때문에 불충분한 증거임을 판시

of the articles to which designs have given novel appearances, and if they are misled, and induced to purchase what is not the article they supposed it to be, if, for example, they are led to purchase forks or spoons, deceived by an apparent resemblance into the belief that they bear the —cottage|| design, and, therefore, are the production of the [patent holder] ..., when in fact they are not, the patentees are injured, and that advantage of a market which the patent was granted to secure is destroyed.

⁹⁸ For infringement. — In the language used by the Supreme Court in *Gorham*, 81 U.S. at 528, we hold that the accused design could not reasonably be viewed as so similar to the claimed design that a purchaser familiar with the prior art would be deceived by the similarity between the claimed and accused designs, inducing him to purchase one supposing it to be the other. — 543 F.3d at 681.

⁹⁹ Dkt No. 1232 at 165.

¹⁰⁰ *L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co.*, 988 F.2d 1117, 1125-26

¹⁰¹ *Arminak & Assocs. Inc. v. Saint-Gobain Calmar, Inc.*, 501 F.3d 1314, 1324 (Fed. Cir. 2007)

¹⁰² *OddzOn Prods, Inc. v. Just Toys, Inc.*, 122 F.3d 1396, 1405-07 (Fed. Cir. 1997)

한 바 있다. 애플은 이러한 구매에 중점을 두는 것은 배심원단으로부터 대상디자인을 비교함에 있어서 잘못 판단하게 할 수 있음에 대한 불만을 표한 바 있다. 그럼에도 배심원에게 선례구속의 원칙에 따라 확립된 적절한 법적 기준에 대해 알리는 것은 “주의전환(distracton)”이나 “잘못된 인도(misleading)”가 아니다. 즉, 두 디자인간의 실질적인 동일함에 대한 정확한 정의는 일반적인 관찰자가 기망에 빠져 구매를 하였는가의 여부이다.

(3) 미미한 차이점 문제

애플은 "미미한 차이점은 침해발견을 방해하여서는 아니된다"라고 주장한다. 그러나 이는 법과 반대된다. 가정적인 일반적 관찰자는 선행디자인과 친숙한 사람으로 가정되었다. 여기에서 애플의 디자인은 이미 일반적인 관찰자들에게는 익숙하여 둥근 모서리나 테두리의 굵기 그리고 베젤의 모양 등의 차이점을 구분할 수 있을 것이다. Egyptian 사건¹⁰³에서도 청구디자인이 선행디자인과 비슷하다면, 침해혐의 디자인과 청구디자인의 미미한 차이점이 가상의 일반적 관찰자의 눈에는 중요해질 것이라고 판시하였다.

¹⁰³ Egyptian Goddess, 543 F.3d at 678



〈그림 6〉 Goodyear Tire사건의 타이어 침해혐의디자인과 청구디자인의 비교이미지

Goodyear Tire 사건에서도 원고는 왼쪽의 타이어디자인이 오른쪽의 타이어디자인특허를 침해한다고 주장하였으며, 전체적인 외형에는 명백히 유사성이 있음에도, 법원은 일반적 관찰자로서 트럭운전수가 그 디자인들의 차이점을 알아채고 완전히 동일하지 않음을 인식할 수 있다고 판시하였다. 따라서 애플의 미미한 차이점이 비침해 발견을 제외시켜야 한다는 주장은 옳지 않다. 특히나 이 사건에서와 같이 단순한 디자인의 손에 쥐는 기기의 부분만을 침해는 더욱더 그러한 사실이 부합된다.

디자인 특허는 표면장식이 없는 디자인의 모양이나 형상을 보호하지 않는다. 애플은 자신의 디자인특허가 표면장식과는 상관없이 물품의 모양과 형상을 포함한다고 주장하지만, 이는 선례는 물론 수정된 법과 반대다. 지금의 디자인특허 35 USC 171 조는 "새롭고, 독창적이며, 장식적인 디자인을 보호한다"라고 규정하고 있다. 특허법은 종전에는 모양을 보호대상으로 하였으나, 100 년전에 그 조항은 폐지된 이래로, 어느 물품의 새롭고 유용하며 독창적인 형태 또는 형상을 보호하는 것으로 바

꾸었다. Lee v. Dayton-Hudson 사건¹⁰⁴에서 법원은 당시 법이 디자인의 신규함은 기본적인 형상형상에 있지 표면의 디테일에 있지 않다고 판시한 바 있다. 따라서 단순한 대칭은 보호대상이 되는 장식적인 특징이 아니다. 애플은 그의 특허로 특허된 기기와 침해혐의기기에 발견되는 표면의 세부사항과 관계없는 물품의 모양을 독점하려는 시도는 법에 위배된다.

(4) D'305 특허 무효성 주장

i. Anticipation 과 Obviousness 주장

삼성은 D'305 특허에 대해 "anticipation"과 "obviousness"에 근거하 무효성을 주장했다.¹⁰⁵ 삼성이 선행디자인을 적시에 증거로 개시하지 못하였기 때문에 법원은 2007 년 1 월 아이폰 이미지가 재판에서 제외되었음을 주목했다. 따라서 삼성의 자명성 주장을 뒷받침하는 증거가 재판에 허용되지 않을 것이라는 점은 부적절하다.

대안으로써, 애플은 2007 년 1 월 아이폰 이미지가 D'305 특허에 대한 선행디자인 레퍼런스로써 부적절하다고 주장하는데, 이는 2007 년 1 월 이미지 공표가 D'305 특허의 발명자와 동일하기 때문이다. 따라서 그러한 2007 년 1 월 이미지는 102(a)가 아니라 102(b)조에 따라¹⁰⁶ 예견 가능한

¹⁰⁴ Lee v. Dayton-Hudson, 838 F.2d 1186, 1188 (Fed. Cir. 1988)

¹⁰⁵ Case5:11-cv-01846-LHK Document1158 Filed06/30/12 Page37 of 42

¹⁰⁶ 102(a)는 "발명이 특허를 받기 위해 출원 전에 국내에서 다른 사람에게 의해 알려졌거나 사용이 되었거나, 국내 또는 해외에서 간행물에 특허되거나 설명되는 경우"발명의 특허성을

선행디자인일 뿐이라고 주장한다. 이에 법원은 동의했다.

따라서 102(a)에 의한 우선권을 위한 기일은 발명일이다. 그리고 102(b)은 출원 전 1 년이다. 표면적으로 102(a)간행문을 선행디자인으로 포함한다. (b)항에 의하면 (a)항의 선행디자인으로서 발명자 자신의 간행물을 포함시키는 것은 발명자에게 제공된 1 년의 유예기간을 부정하는 것이다. 따라서, 타인에 의해 창작된 선행디자인에 대한 요건이 (a)항에 의해 공지와 공용사용과 마찬가지로 공표를 포함하여 선행디자인으로서 자격이 있는 모든 유형의 레퍼런스에도 적용이 된다. 삼성은 다른 이에 의한 공표가 단지 발명자의 구상일 이후에 발생할 것을 요구한다고 주장하지만, 이를 지지하는 법원이나 판례법은 부재한다. 이러한 경우에, D'305 발명자 자신의 발명에 대한 우선권 기일은 D'305 의 출원접수일의 1 년 전이고, 그 2007 년 1 월 이미지 공표는 우선권 전이 아니다. 따라서 그것은 D'305 의 선행디자인 레퍼런스가 아니므로, D'305 특허에 대한 anticipation 에 의한 무효주장은 기각되었다.¹⁰⁷

부정하는 규정이다. 반면 102(b)는 발명자 자신의 특허출원일로 부터 1 년 이전에 자신의 발명이 미국 내 또는 미국 외에서 특허되거나 인쇄된 간행물에 게재되었을 경우 또는 미국 내에서 공용되거나 판매되었을 경우에는 발명자 자신은 특허 받을 수 있는 권리를 잃게 된다는 규정으로써, 발명자가 특허출원을 지연시키는 것을 막고 부당하게 발명의 보호기간이 연장되는 것을 막기 위함이다.

¹⁰⁷ 2007 년 1 월 9 일에 출시된 아이폰의 이미지에 대해 D'305 는 2007 년 6 월 23 일에 출원접수가 되었다. 애플은 그 디자인을 당년 4 월 26 일에서야 구상을 했다.

ii. Indefiniteness 주장

D'305 는 불명확(indefinite)하다. 왜냐하면, 당 특허가 색채와 흑백사진 둘 다 포함하나 청구항에는 색채가 필수적인 지에 대한 표시가 없다. 칼라도면은 특허인 "칼라가 청구디자인의 중요한 부분이라고" 주장할 때에는 허용이 된다.¹⁰⁸ 그러나 특허에는 흑백사진에 비추어 어떤 색채가 중요한지에 대한 주장이나 지시가 없다.

삼성은 또한 기능성에 대한 법적 테스트, 즉 "전체적인 제품 디자인이 어떤 특정한 기능을 달성하기 위해 필요로 해야 한다는" 것과 "경쟁자들이 그들의 제품디자인을 선택할 수 있는 수많은 선택을 가지고 있지 않았음"에 대한 의미를 부인하고 침해혐의를 부인하였다.

iii. Functionality 주장

삼성은 법적문제에 대한 판단(judgment of matter of law: JMOL)에 관하여, 애플의 디자인특허가 무효(invalid)라고 주장을 하면서, 애플의 디자인의 개별적 부분들이 기능적이고 장식적이지 않다(functional and not ornamental)는 근거를 들었다. 특히, 기기의 전면 부분이 평평함은 청소에 용이하며, 외곽의 둥근 모서리 부분은 모서리에 찍히지 않기 위함이며, 형상이 사각형인 부분은 현대매체와의 호환성을 위한 것이라고 주장했다. 또한 스피커 슬롯의 디자인이 사용자로 하여금 청취할 수 있도록 배치되고 형상이 만들어짐을 예시를 들었는데, 이렇듯 각 부분들이 기능적임을 이유로 전체적인 디자인이 기능적이기 때문에 무효임을 주장하였

¹⁰⁸ MPEP 1503.02(v)

다. 그러나 미연방순회항소법원은 이러한 주장에 대한 접근이 부적절함을 판시하였는데, "디자인을 구성하는 다양한 각 부분의 유용성은 디자인특허에 관련하여 중요한 문제가 아니며..."¹⁰⁹라며 침해판정을 내렸다.

4. D'305 관련 평결 정리

1) 배심원 지시사항 (Jury Instruction)¹¹⁰

(1) D'305의 법원의 청구항 해석

배심원단은 재판상 당사자 주장을 듣고 관계된 증거들을 본 후에, 판사의 배심원 지시사항(jury instruction)을 받아서 평결을 내리게 된다. 배심원단은 판사의 증거에 대한 의견이나, 판사가 평결이 어떻게 나와야 할지에 대한 어떠한 언행에 의해 추론을 해서는 아니되고, 전적으로 소송의 증거로부터 사실관계를 밝혀내기 위한 의무를 진다. 그래서 판사가 제공하는 법에 배심원단들이 밝힌 사실관계를 적용하여야 하는데, 그를 위해 개인적인 호불호나 의견, 편견, 또는 연민에 의해 영향 받아서는

¹⁰⁹ "The utility of each of the various elements that comprise the design is not the relevant inquiry with respect to a design patent. In determining whether a design is primarily functional or primarily ornamental the claimed design is viewed in its entirety, for the ultimate question is not the functional or decorative aspect of each separate feature, but the overall appearance of the article, in determining whether the claimed design is dictated by the utilitarian purpose of the article."

¹¹⁰ 5:11-CV-01846-LHK, FINAL JURY INSTRUCTIONS No. 1, 1893 다크먼트, duty of jury, 2012년 8월 21일, 8면,

아니 된다. 즉, 전적으로 배심원단 앞에 놓인 증거들에만 근거하여 판단을 내려야 하는 것이다. 디자인특허에 관한 배심원단 지시(design patent jury instructions)에 있는 특허 청구항 해석(interpretation of patent claims)에 대한 지시사항은 다음과 같다.

실용특허와는 달리, 디자인특허는 오로지 한 개의 청구항을 가진다. 이 청구항은 특허 내의 모든 형태(figures)를 커버한다. 그래서 단일한 디자인출원에 하나 이상의 구현된 디자인을 보여주는 것도 허용이 된다. 각 디자인 특허는 청구디자인 (claimed design)을 설명하기 위하여 다수의 도면을 포함한다. 청구항의 범위는 전체적인 디자인의 시각적인 외관을 포함된다(The scope of the claim encompasses the design's visual appearance as a whole.). 일반적인 디자인 컨셉(concept)을 다루지 아니하며, 도면의 분리된 특색에만 한정하는 것도 아니다. 실선 내에 묘사된 모든 문제가 디자인의 전체적인 외형에 기여한다. 판사가 하는 일은 배심원들에게 무엇이 특허청구항인지를 밝히는 일이다. 배심원들은 판사의 해석을 옳은 것으로 받아들여야 하며, 그러한 해석은 판사가 침해와 무효성 문제와 관련하여 한 방향 또는 다른 방향으로 의견을 제시하는 것으로 이해해서는 아니 된다. 침해를 판단하는 일은 전적으로 배심원단의 몫이다.

D'305 에 대한 청구항 해석은 다음과 같다. 그림 1 과 그림 2 에서 보이는 바와 같이, 디스플레이 화면 또는 그 부분을 위한 그래픽사용자인터페이스를 위한 장식적인 디자인, 두 그림에 보여지는 파선은 청구디자인을 구성하지 아니한다(the ornamental design for a graphical user

interface for a display screen or portion thereof, as shown in Figures 1-2. The broken line showing of a display screen in both views forms no part of the claimed design.¹¹¹⁾

2) 직접침해 판단에 대한 지시사항

직접 침해를 판단하는 기준은 (1) 우세한 증거로써 삼성의 디자인과 애플의 디자인과 전체적인 외관이 실질적으로 동일한지에 대해 알아내고, (2) 삼성디자인이 미국국내에 생산, 사용, 판매, 판매를 위한 제공, 또는 수입된 경우에, 배심원단은 삼성디자인이 애플디자인을 침해한 사실을 밝혀야 한다.

만일 일반적인 관찰자의 눈에, 통상적으로 구매자가 가지는 주의를 가지고, 양 디자인간의 유사도가 그러한 관찰자로 하여금 한 디자인을 다른 디자인으로 추정하여 구매를 하게끔 유인한 경우에 이는 양 디자인이 실질적으로 동일하다고 본다.

그러나 어느 구매자가 실제로 삼성의 침해혐의제품의 외관을 보고 기만을 당하거나 혼란을 느낀다는 사실을 알아내야 할 필요는 없다. 두 디자인이 가지고 있는 유사성과 차이성을 인지하여 고려하여야 한다. 미미한 차이점들도 침해사실을 구성할 수 있다.

양 디자인이 실질적으로 동일한지에 대한 판단은 두 디자인을 선행디자인과의 비교를 통하여 도움을 받을 수 있다. 직접침해의 존재여부를 판단함에 있어서, 배심원단은 재판에서 승인된 선행디자인을 익혀야 한

¹¹¹ 5:11-CV-01846-LHK FINAL JURY INSTRUCTIONS no 43. Design patents-interpretation of patent claims

다.

침해를 분석하는 데에 있어서 도움이 되는 지침들은 다음과 같다.

- (1) 로고의 배치와 장식성(placement and ornamentality)은 전체적인 디자인에 변경시킨다. 그러나 다른 방법으로 침해하는 디자인이 출처를 식별하기 위한 상표나 로고를 쓴다고 하여서 침해를 피할 수 있는 것은 아니다.
- (2) 애플 디자인이 선행디자인과 시각적으로 가까운 경우, 삼성디자인과 애플 디자인의 작은 차이점이 두 디자인간의 전체적인 외관이 실질적으로 동일한지에 대한 여부를 분석함에 있어서 중요할 수 있다.
- (3) 만일 삼성디자인이 선행디자인과 뚜렷이 구분이 되는 애플디자인의 특징을 포함한다면, 그러한 부분이 두 디자인간의 전체적인 외관이 실질적으로 동일한지에 대한 여부를 분석함에 있어서 중요할 수 있다.
- (4) 만일 애플디자인이 가장 가까운 선행디자인간의 가까운 정도보다 삼성디자인이 애플디자인과 시각적으로 더 가깝다면, 삼성과 애플 디자인이 실질적으로 동일한지에 대한 분석함에 있어서 이러한 비교를 중요하게 생각할 수 있다.
- (5) 배심원단은 주장된 디자인특허가 디자인의 크기를 특정하지 않았다면, 크기를 고려하여서는 아니 된다. 이러한 가이드라인은 도움이 되지만 가장 주가 되어야 할 테스트는 "전체적인 외관상 실질적으로 동일한지"에 대한 판단이다.

삼성이 자신의 제품이 침해를 하였음과 애플디자인특허에 대해 알고 있었

다는 사실은 침해를 판단하는 데에 문제가 되지 아니한다.¹¹² 디자인특허가 디자인의 크기를 특정하지 않는다면, 침해 제품의 사이즈를 고려해서는 아니 된다. 판단함에 있어 침해품을 만든 자가 자기의 제품이 상대방 제품을 침해하였다는 사실을 알았다거나 상대방 디자인특허에 대한 사실을 알았다는 것은 침해판단을 구성하지 아니한다.

애플의 제품과 모델이 애플디자인특허로서 실질적으로 동일한지와 그 제품과 모델이 디자인과 중요한 차이가 없다면, 그 제품과 모델을 직접 삼성제품과 비교할 수 있다. 이러한 방법으로 삼성제품이 애플의 특허디자인을 침해하였는지에 대한 판단을 용이하게 할 것이다. 만일 특정한 애플제품이나 모델이 특허된 디자인을 구현하지 아니한다면, 이를 삼성제품과 비교하여서는 아니 된다.¹¹³ (Case No. 11-cv-01846-LHK)

3) 무효성 판단에 대한 지시사항

(1) 디자인 특허 무효성의 입증책임

삼성이 애플 디자인특허가 무효임을 증명하였는지에 대한 여부를 판단함에 있어서, 특정규칙을 논의하기 이전에 먼저, 어떠한 디자인특허의 무효성을 증명하기 위하여서는, 삼성은 명백하고 설득력 있는 증거로써 (by clear and convincing evidence) 디자인특허가 무효임을 설득하여야 한다.¹¹⁴

¹¹² id. Final jury instructions No 46

¹¹³ id. comparisons, no 47

¹¹⁴ id invalidity burden of proof, no 48

(2) 선행디자인 : Prior Art

애플디자인의 무효성 여부를 평가하기 위한 방법으로 "선행디자인"을 설명할 필요가 있다. 일반적으로, 선행디자인은 특허디자인이 이 나라에 공지되기 이전에 존재하였거나 공공적으로 접근 가능한 방법으로 사용된 것들을 포함한다. 특정적으로 선행디자인은 재판 중 증거로 채택된 물품으로서 다음과 같은 것들을 포함한다.

만일 애플디자인이 청구디자인의 발명일 전보다 미국에서 다른 사람들에게 의해 공지되거나 공공연하게 사용된 경우와 만일 애플 디자인이 청구 디자인의 발명일 전보다 세계의 어느 곳이든 이미 특허가 되었거나 간행물에 설명이 된 경우, 만일 발견하기가 어렵다 하더라도, 관련 분야에 관심이 있는 사람들에게 접근이 가능하다면 이는 "간행물(printed publication)"이라고 본다. 그리고 만일 애플 디자인이 이미 미국특허로 등록된 또 다른 디자인에 묘사가 되었거나, 또는 애플디자인의 발명된 날 전에 접수한 출원서에 근거하여 미국 특허출원으로 발표된 경우와 만일 애플 디자인이 이미 미국에서 발명일전에 누군가에 의해 사용이 되고 그 사람이 그의 발명을 포기, 억제, 은폐하지 않은 경우, 발명일은 발명이 도면에 완전한 형태로써 보여질 때, 재판에서 재현이 된 증거의 다른 개시된 경우, 만일 애플 디자인 특허의 발명일을 증명하지 못한다면, 발명일은 특허출원의 접수된 날로 가정하여야 한다.(문제의 D'305 특허는 2007년 6월 23일에 출원접수되었다)

(3) 신규성 판단: Novelty

디자인특허가 선행디자인과 비교해서 예견(anticipated)되었다면 이를 새롭지 않다고 보아 무효로 본다. 삼성은 단일의 선행디자인이 청구디자인과 실질적으로 동일하다는 점을 명백하고 설득력 있는 증거로써 증명하여야 한다. 침해에 적용되는 "일반적 관찰자 테스트"가 사용되고, 실질적 유사성 판단이 anticipation 판단에도 적용이 된다. 경미한 차이도 anticipation 발견을 방해하여서는 안된다.

(4) 자명성 판단: Obviousness

디자인이 단일한 레퍼런스로 예견(anticipated)이 안되었을지라도, 만일 당업자 수준의 디자이너에게 자명한 경우 무효가 된다. 자명성판단은 하나 이상의 선행디자인을 레퍼런스로 들 수 있다. 청구디자인이 자명한지에 대한 궁극적인 판단은 다음과 같은 사실적 결정에 근거하여야 한다.

- (1) 당 분야의 물품을 디자인을 하는 사람의 교육과 경험의 수준
- (2) 당 분야의 물품을 디자인을 하는 데 있어서 직면하는 문제의 유형들
- (3) 당 분야의 복잡도(sophistication)

만일 그러한 디자이너가 선행디자인 또는 변경된 단일한 선행디자인을 결합하여 청구디자인과 같은 전체적 시각적인 외관을 만드는지를 결정하여야 한다. 이를 위해, 삼성이 주된(primary) 선행디자인 레퍼런스를 제시하였는지를 고려하여야 한다. 주된 선행디자인이란 청구디자인과 동일

한 시각적 인상을 기본적으로 만드는 실제의 디자인이어야 한다.

주된 레퍼런스 이후에, 삼성이 하나 또는 두 개 이상의 이차적인 (secondary) 선행디자인 레퍼런스를 제시하였는지를 고려하여야 한다. 이차적인 레퍼런스란 주된 레퍼런스와는 다른, 주된 레퍼런스와 시각적으로 관계가 있어서 주된 레퍼런스의 특징의 적용을 제안하는 다른 레퍼런스 내의 특정한 장식적인 특징의 외관을 가진 것을 말한다. 만일 둘 이상의 이차적인 레퍼런스를 발견한다면, 만일 당업의 디자이너가 청구디자인의 전체적으로 시각적으로 동일한 외관을 만들기 위해 이러한 레퍼런스를 결합하였는지를 결정하여야 한다.

마지막으로, 자명성을 판단하기 전에, 다른 요소들, 즉 선행디자인에도 불구하고 자명하지 않음을 보여주는 다른 요소를 고려하여야 한다. 이러한 요소들은 애플이 재판에서 증거로 인정된 것들이어야 한다. 이 요소는 하나만으로는 결정적이지 아니하다.

- (1) 청구디자인의 제품은 청구디자인의 외관 때문에 상업적으로 성공하였는가?
- (2) 다른 이들이 청구디자인을 복제하였는가?
- (3) 청구디자인이 예측하지 못할 정도로 뛰어난 외관을 다른 가까운 선행디자인보다 달성하였는가?
- (4) 당업자들의 다른 이들이 청구디자인을 찬양하거나 청구디자인에 대한 경의를 표했는가?

만일 위의 요소들을 존재는 당시에 그 발명이 자명하지 않았음을 나타낸다. 단지 몇가지의 개별적인 특징들이 선행디자인에 존재한다는 이유

만으로 비자명하다고 판단해서는 아니 된다. 또한 사후적 고찰(hindsight)을 하여서는 안된다.

(5) 장식성 부재의 판단: Lack of Ornamentality

디자인특허는 물품(article of manufacture)의 모양(shape) 또는 형상(configuration)를 포함하는 장식적인 외관(ornamental appearance)을 보호한다.

만일 삼성이 명백하고 설득력 있는 증거로써 애플의 특허디자인의 전체적인 외관이 특허가 청구된 제품이 어떻게 작용하는지에 의해 좌우된다면, 디자인이 "장식적"이지 않기 때문에, 그 특허는 무효이다.

이를 판단할 시에는, 디자인특허가 물품을 위한 것(for articles of manufacture)임을 명심해야 한다. 물품은 정의에 따라 고유한 기능적 특징을 가지고 있다. 그래서 청구디자인이 기능을 수행한다는 점은 일반적이나, 그것이 특허적 보호적격을 제외시키는 것은 아니다.

디자인이 기능성에 의해 좌우되는지에 대한 여부를 판단함에 있어서, 그 보호되는 디자인이 최선의 디자인(best design)을 대표하는 지에 대해 고려하여야 한다. 만일 대안적인 디자인이 특정한 물품의 유용성에 불리하게 영향을 주는지(adversely affect the utility of the specified article)의 여부 또는 어느 수반하는(concomitant) 실용특허가 있는지의 여부 또는 광고가 구체적인 유용성을 가지고 있는 디자인의 특정한 형태의 장점을 광고하는지의 여부 (advertising touts particular features of the design as having specific utility) 그리고 기능에 의해 명백하게 좌우되지 않는(plainly not dictated by function) 디자인의 어느 요소나 전체적인

외이 있는지의 여부를 고려하여야 한다.

만일 물품의 기능을 달성하는 여러가지의 다른 디자인이 존재할 시에, 그 물품의 디자인은 주로 장식적인 목적을 위한 것일 가능성이 크다. 그러나, 그 다른 디자인이 물품의 유용성에 불리하게 영향을 준다면 이는 적용되지 않을 수도 있다.

4) 배심원 평결 결과

(1) 배심원단의 평결에 의하면, 애플이 우세한 증거로써 삼성이 애플의 D'305 특허를 침해했음을 인정하였다.

7. For each of the following products, has Apple proven by a preponderance of the evidence that Samsung Electronics Co. (SEC) and/or Samsung Telecommunications America (STA) has infringed the D'305 Patent?

(Please answer in each cell with a “Y” for “yes” (for Apple), or with an “N” for “no” (for Samsung). Do not provide an answer for any cell that is blacked out.)

| Accused Samsung Product | Samsung Electronics Co., Ltd. | Samsung Telecommunications America, LLC |
|------------------------------------|-------------------------------|---|
| Captivate (JX 1011) | Y | Y |
| Continuum (JX 1016) | Y | Y |
| Droid Charge (JX 1025) | Y | Y |
| Epic 4G (JX 1012) | Y | Y |
| Fascinate (JX 1013) | Y | Y |
| Galaxy S (i9000) (JX 1007) | Y | |
| Galaxy S 4G (JX 1019) | Y | Y |
| Galaxy S Showcase (i500) (JX 1017) | Y | Y |
| Gem (JX 1020) | Y | Y |
| Indulge (JX 1026) | Y | Y |
| Infuse 4G (JX 1027) | Y | Y |
| Mesmerize (JX 1015) | Y | Y |
| Vibrant (JX 1010) | Y | Y |

<그림 7> 배심원단 평결표: 삼성의 침해에 대한 애플의 증거 우세성 인정

(2) 또한 삼성이 D'305 특허에 대해 침해사실을 알고 있었다고는 사실에 대하여 애플이 우세한 증거로써 입증했다는 것을 인정하였다.

9. If you found that Samsung Electronics America (SEA) or Samsung Telecommunications America (STA) infringed in any of Questions 1 through 8, has Apple proven by a preponderance of the evidence that Samsung Electronics Co. (SEC) took action that it knew or should have known would induce SEA or STA to infringe the D'677, D'087, D'305, and/or D'889 Patents?

(Please answer in each cell with a "Y" for "yes" (for Apple), or with an "N" for "no" (for Samsung). Do not provide an answer for any cell that is blacked out.)

| Accused Samsung Product | D'677 Patent | D'087 Patent | D'305 Patent | D'889 Patent |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Captivate (JX 1011) | | | Y | |
| Continuum (JX 1016) | | | Y | |
| Droid Charge (JX 1025) | | | Y | |
| Epic 4G (JX 1012) | | | Y | |
| Fascinate (JX 1013) | Y | | Y | |
| Galaxy S 4G (JX 1019) | Y | Y | Y | |
| Galaxy S II (AT&T) (JX 1031) | Y | N | | |
| Galaxy S II (T-Mobile) (JX 1033) | Y | | | |
| Galaxy S II (Epic 4G Touch) (JX 1034) | Y | N | | |
| Galaxy S II (Skyrocket) (JX 1035) | Y | N | | |
| Galaxy S Showcase (i500) (JX 1017) | Y | | Y | |
| Galaxy Tab 10.1 (WiFi) (JX 1037) | | | | N |
| Galaxy Tab 10.1 (4G LTE) (JX 1038) | | | | N |
| Gem (JX 1020) | | | Y | |
| Indulge (JX 1026) | | | Y | |
| Infuse 4G (JX 1027) | Y | N | Y | |
| Mesmerize (JX 1015) | Y | | Y | |
| Vibrant (JX 1010) | Y | Y | Y | |

<그림 8> 배심원단 판결표: 삼성의 침해 인지에 대한 애플의 증거 우세성 인정

(3) D'305 에 대한 삼성의 고의침해(willful infringement)를 인정하였다.

10. If you answered “Yes” to any of Questions 1 through 9, and thus found that any Samsung entity has infringed any Apple patent(s), has Apple proven by clear and convincing evidence that the Samsung entity’s infringement was willful?

(Please answer in each cell with a “Y” for “yes” (for Apple), or with an “N” for “no” (for Samsung).)

| Apple Utility and Design Patents | Samsung Electronics Co., Ltd. | Samsung Electronics America, Inc. | Samsung Telecommunications America, LLC |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| '381 Patent (Claim 19) | Y | Y | Y |
| '915 Patent (Claim 8) | Y | Y | Y |
| '163 Patent (Claim 50) | Y | Y | Y |
| D'677 Patent | Y | | Y |
| D'087 Patent | N | | N |
| D'305 Patent | Y | | Y |
| D'889 Patent | N | N | N |

<그림 9> 배심원단 평결표: 삼성의 고의침해 인정

(4) 삼성이 D'305 특허의 무효성을 명백하고 설득력 있는 증거로서 입증하였음을 부정하였다.

11. Has Samsung proven by clear and convincing evidence that Apple’s asserted utility and/or design patent claims are invalid?

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|
| <u>'381 Patent (Claim 19)</u> | Yes _____ (for Samsung) | No <input checked="" type="checkbox"/> (for Apple) |
| <u>'915 Patent (Claim 8)</u> | Yes _____ (for Samsung) | No <input checked="" type="checkbox"/> (for Apple) |
| <u>'163 Patent (Claim 50)</u> | Yes _____ (for Samsung) | No <input checked="" type="checkbox"/> (for Apple) |
| <u>D'677 Patent</u> | Yes _____ (for Samsung) | No <input checked="" type="checkbox"/> (for Apple) |
| <u>D'087 Patent</u> | Yes _____ (for Samsung) | No <input checked="" type="checkbox"/> (for Apple) |
| <u>D'305 Patent</u> | Yes _____ (for Samsung) | No <input checked="" type="checkbox"/> (for Apple) |
| <u>D'889 Patent</u> | Yes _____ (for Samsung) | No <input checked="" type="checkbox"/> (for Apple) |

<그림 10> 배심원단 평결표: 삼성의 증거 입증 부정

5) 삼성의 평결 불복 대응¹¹⁵

삼성은 D'305 특허에 대하여 침해 판정을 내린 배심원단들은 장식적이고 시각적인 인상에 제한되는 한 D'305 에 대한 침해를 인정하지는 않을 것이라고 주장하였다. 논거는 다음과 같다. 애플은 둥근 칼라폴한 아이콘에 대한 개념을 소유하지는 않았으며, D'305 에 대한 기능적인 부분(정보를 전달하기 위한 시각적 단축으로서의 사진과 이미지를 사용, 손가락 동작을 허용하는 아이콘간의 충분한 공간, 그리고 위에 설명한 다른 요소 포함) 에 대해서 보호를 주장할 수 없다. 애플사가 보호하고자 하는 GUI 디자인의 개념들은 저작권 맥락에서 독점되어서는 안된다. Apple v. Microsoft 사건¹¹⁶에서는 수행되는 기능을 묘사하는 오피스의 환경으로 오는 친숙한 대상들을 재현하는 아이콘에 대한 아이디어는 저작권보호대상이 되지 아니한다고 판시한 바 있다.

5. D'305 판결에 대한 분석

1) 사건의 의의

본 소송은 미국이 GUI 를 특허대상으로 보아 디자인 침해 판정을 내린 대표적 사례이다. 문제가 된 GUI 디자인특허는 매우 단순한 형태의 둥근

¹¹⁵ SAMSUNG'S MOTION FOR JUDGMENT AS A MATTER OF LAW, NEW TRIAL AND REMITTITUR

¹¹⁶ *Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp.*, 35 F.3d 1435, 1444 (9th Cir. 1994)

모서리의 사각형태의 아이폰과 아이패드의 디자인에 구현된 화면상의 그래픽유저인터페이스의 디자인이 주된 논의의 대상이 되었다. 미국에서 GUI 보호와 관련한 디자인법은 1996년 이래로, 미국특허청이 GUI 디자인등록심사에 대한 가이드라인을 만든 이후로 서서히 발전되어왔다. 현재의 미국 디자인특허법제 상, 디자인특허 침해가 일어나면, 그 디자인이 침해제품에 얼마나 사용이 되었느냐는 가는 상관없이, 실용특허침해나 여하의 저작권 또는 상표 침해와는 다르게 침해제품의 판매에서 나온 이익을 특허권자에게 모두 뺏어내어야 한다. 이는 디자인을 쉽게 복제할 수 있다는 일반인들의 생각에 대해 경종을 울리는 사건이다. 게다가 디자인특허 침해는, 저작권 침해와는 달리 복제에 대한 입증은 불요하므로, 유사한 디자인을 우연히 만든 선의의 침해자도 그러한 침해책임이 부과되는 것이다.

2) GUI 디자인의 비교

삼성은 디자인침해에 대한 항변으로써 장식성과 기능적인 요소들을 분리하기를 시도해보지만, 디자인특허란 청구디자인의 전체적인 외형을 보호한다는 이론과는 부합하지 않은 것이었다. D'305 디자인의 침해를 판정함에 있어서, 디자인특허는 기본적으로 청구디자인의 도면과 침해된 디자인의 도면을 보고 판단해야 한다. 그런데 두 대상 간의 유사성을 판단하기 위해서는 선행디자인을 비교 판단하여야 한다, 그런데 침해혐의 디자인이 기존에 공지된 선행디자인간의 유사함보다 청구디자인과 더욱 유사하다고 판정이 나면 이를 청구디자인특허를 침해하였다고 인정하는 것이다.

우선, 아이폰과 삼성의 화면디자인을 본다면, 비록 전체적인 외관상의 디자인은 비슷하나 전체를 구성하는 요소들은 통화기능아이콘을 제외하고는 어떠한 아이콘도 사실상 완벽하게 동일하지 아니다. 배심원단들이 침해를 판단하기 위해 화면 디자인의 개별적인 요소들의 시각적인 인상에 의존하였을 뿐, 아이콘들의 모양새의 세세한 차이점은 크게 고려하지 않았음을 알 수 있다.

만일 처음에 얼핏 보아 전반적으로 아이콘들이 유사한 인상을 받은 사람의 눈에는 보는 회수를 반복하다 보면 세세한 차이점을 더욱 잘 인식할 수 있을 것이다. 그러나 세세한 차이 인지가 되지 아니한다면, 아무리 수차례 비교를 해보아도 처음의 인상이 계속 유지될 가능성이 높다.



<그림 11> 애플과 삼성간 GUI 디자인 비교 (좌: 삼성의 Galaxy S II, 우: 애플의 iPhone)

3) 판결의 분석

기존의 미국의 디자인특허는 보통 제품디자인에 적용된 3 차원적인 디자인이었다. 그러나 GUI 는 텍스트, 이미지에서 시간요소가 도입된 동영상 반영된 4 차원적인 디자인이기 때문에 디자인특허대상의 특징에 대한 특별한 고려가 필요하다. GUI 디자인이 가지는 속성의 차이의 고려 없이 현재까지 발전해온 케이스로의 법리만으로는 심도있는 판결을 내리기에는 무리가 있는 듯 보인다.

실제 소송과 판결문 자료에서도 GUI 디자인을 사실상 주요한 쟁점으로 언급이 되지 않았다. 청구항해석 외에 그 이상의 의견이 나오지 않은 상태이다. 아마도 본 애플삼성소송이 GUI 디자인을 디자인특허로 인정하기 시작한 이후로 최초이자 마지막 침해판정을 받은 소송인 만큼, 과거에 충분한 사례와 법리가 축적되거나 발달되어 있지 않은 상태이기 때문일 것이다. 현재 GUI 디자인의 특허 출원수가 급증하고 있는 추세이고, 기업 간 디자인특허 분쟁의 발생 여지가 충분히 내재되어 있는 만큼, 앞으로도 관련 쟁점들에 대한 심도있는 연구가 필요될 것으로 보인다.

VI. GUI 디자인특허보호에 관한 제반 문제

1. 물품성 문제: Article of Manufacture

스마트폰과 같이, 소비자가 자기의 선호에 맞게 디스플레이가 사용자에게 어떻게 보여질지를 최적화(customized)하여 변경이 가능한 GUI 디자인의 경우, 최초의 구매 시에, 생산자가 출시 당시에 일괄적으로 설정되었던 초기의 GUI 디자인 자체에 대한 특허성을 인정하는 것이 과연 타당한가? 매우 단순한 도형의 사용으로 전체적인 외관을 구성한 GUI의 경우는 과연 특허로 보호하게 되면 문제점은 없는가? 게다가 매우 작은 화면상에 배치된 단순한 모형의 아이콘을 사용한 디자인은 얼마나 새롭고 비자명할만큼 "시각적으로" 창의적일 수 있겠는가? 창의적인 발명 아이디어가 창의적인 시각표현과 반드시 결부될 수 있을 것인가? 창의는 이미지를 어떻게 해석하느냐에 따라 달라지는 의미나 개념에서 오는 것인가? 아니면 눈에 보이는 그 대상자체를 구성하는 시각적으로 보여지는 조형적인 요소들 구성 자체들이 창의적인가? 사용자와 직접 볼 수 있는 GUI와 연동된 직접 볼 수 없는 소프트웨어와의 운용에 있어서 창의적 아이디어를 GUI에 적용했다면, 물품과 분리되어 거래가 가능할지라도 GUI는 독립적인 객체로서 특허로 인정하기 위해서는 권리 범위에 대한 확정이 필요하다.

스마트폰은 정보전달매체이다. 모바일 정보기기의 특징은 언제 어디에서나 정보를 전달받고 전달하기 위해서는 휴대성을 만족해야 하고, 그를

위해서는 제품의 경량화와 크기의 최소화가 디자인의 최우선 과제가 된다. 그렇기 때문에 많은 정보량을 효율적으로 전달하기 위해서는 시각요소들을 제한적으로 사용할 수 밖에 없다. 현대의 방대한 정보를 좀더 편리하고 쉽고 빠르게 전달하고 공유 받기 위해서는 기기의 디자인이 단순해져야 정보전달에 방해를 주지 않는다. 제품의 목적에 맞게 기능적으로 하나의 도구가 여러 가지 도구를 대체하는 통합적인 성격과, 특별한 기능을 수행하기 위해 전문화된 기능을 가지는 전문화된 성격 그리고 기존에 존재하지 않았던 새로운 형태를 가지고 있으며 콘텐츠를 어떻게 효과적으로 보여줄 수 있는가에 대한 기능이 담겨있다. 모바일과 스마트환경에서의 도구는 휴대성을 높이기 위하여 기기를 소형화하고 경량화하기 위해 디자인이 되어야 하는데 휴대성을 고려한 디자인은 그 크기와 무게가 제한될 수밖에 없다. 그렇기 때문에 그에 들어가는 디자인도 다른 제품에 비해 절대적으로 간소화되어야 할 필요가 있는 것이다. 제품디자인의 목적이 제품마다 다른데 미국디자인특허법은 디자인이라는 하나의 이름으로 이 다양한 제품의 목적과 특징의 구분 없이 디자인권을 정의내리려고 하고 있다. 따라서 애플 삼성소송과 같은 사건과 같이 기존에 없었던 새로운 기기에 구현된 디자인의 침해 판단을, 기존의 단순한 장식성을 중시한 디자인침해 판단기준을 동일하게 적용한다면 어떠한 결과를 예측할 수 있는가? 스마트폰과 같은 정보기기에 사용되는 GUI 휴대성의 극대화, 디스플레이의 한계성 극복, 입력방식의 한계, 전력공급의 한계, 저장용량의 한계, 출력방식의 한계, 다른 기기로의 확장 등의 디자인 개발에 있어서 원천적인 제약조건을 지니고 있다. 때문에 화면에서 구현될 수 있는 디자인에도 일정한 제약이 생긴다. 화면크기의 제약때문에 디자인이 나올 수 있는 다양성의 범주가 한정될 수 밖에 없다. 이러한 물리

적인 제약상황을 고려하지 않은 채 디자인의 유사성판단을 하기에는 어려운 점이 있다. 좋은 디자인이란 디자인을 인식하지 않은 채 제품의 목적에 맞는 기능에 부합해야 한다.

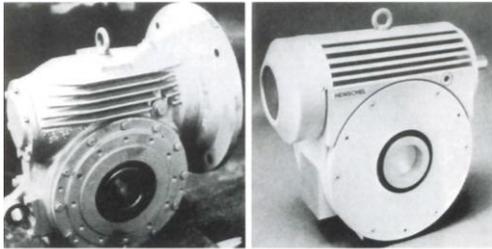
GUI 디자인의 모체는 그래픽디자인이다. 2 차원의 화면상에 그래픽 요소를 선택과 배치하는 과정에서 디자이너는 텍스트, 이미지, 영상 등을 한정된 공간 속에 최대한 효율적으로 집어 넣어야 한다. 디멘션에 따라 인터랙션 디자인을 4 가지로 구분해볼 수 있다. 1 차원 디자인은 텍스트이다. 메뉴에서 바로 어떠한 단어를 보여줌으로써 그 의미하는 바를 전달할 수 있다. 2 차원의 디자인은 이미지나 사진, 타이포그래피, 표, 아이콘 등이다. 텍스트보다 좀더 함축적인 의미를 전달하거나 비이성적이고 감각적이거나 직관적인 영역까지 의미를 전달할 수 있다. 구구절절하게 설명하지 않아도 백문이 불여일견이라는 말도 있듯이 이미지는 텍스트보다 전달력이 빠르다. 2 차원의 디자인을 쓰면 화면에 깊이를 주어 중요한 메시지는 앞으로 전달하는 중요도의 전달까지 가능하게 된다. 아이콘은 좀더 복잡한 이미지를 단순화시킨 이미지를 이용하여 좀더 큰 아이디어나 사물을 작은 형태의 이미지로 내용을 전달한다. 아이콘은 시각적인 이미지인 동시에 기계적 통제의 대상이 되기도 한다. 각 아이콘은 특정한 코드와 데이터와 연관되어 지정된 작업으로 수행이 되도록 연결이 되어 있다. 그렇기 때문에 단순한 도형디자인과는 다르다. 하나의 아이콘에는 연결되는 데이터와 작업을 수행하는 behavior 와 연동이 되어 있다. 3 차원의 디자인은 공간상에 물리적이고 형태적인 제품디자인이다. 제품이 가지는 다양한 요소를 통해 사용자가 제품의 기능을 이해할 수 있도록 도와준다. 4 차원의 디자인은 시간의 요소를 접목한 음향, 영상, 애니

메이션을 예로 들 수 있다. 가령 휴지통 아이콘에 파일을 버리는 순간 "휘리릭"하는 휴지가 떨어지는 소리를 내도록 하는 등의 디자인이다. 4차원 디자인은 시간이라는 요소가 담겨 있기 때문에 좀더 복잡한 스토리를 담아 낼 수 있다. 가령 짧은 광고나 스토리를 전달할 수 있다. 위의 분류기준에 따르면, 현재 미국디자인특허가 보호하는 디자인은 주로 2,3,4차원적인 부분이다. Animated icon 에 대해서는 시간이 흐름에 따라 아이콘 모양이 바뀌기 때문에, 그에 대한 유사성 판단기준은 어떻게 해야 할까의 문제도 추후 논의해 볼 가치가 있다.

2. 기능성 문제: Functionality

상표법의 트레이드드레스에서의 기능성 법리를 빌려올 수는 없는가? 생각하건대, 동일한 디자인대상을 두 개의 법제로 중첩적으로 보호가 가능하기도 하고, 기능성에 대한 설명이 얼핏 혼동을 야기할 만큼 비슷한 면이 있어서 혼재할 수 있을 듯 생각이 하기 쉽다. 그러나 트레이드드레스의 기능성 법리는 디자인특허의 기능성 법리보다 더 다양한 이론과 판례가 축적이 되어 왔다. 그러나 양 법의 목적과 취지가 전혀 다르기 때문에, 트레이드드레스의 기능성 법리를 디자인특허에 도입하여 적용하기에는 무리가 있어 보인다. 트레이드드레스의 기능성은 디자인의 그것보다 더 훨씬 넓은 범주를 가지고 있기 때문이다.

3. 장식성 문제: Ornamentality



<그림 12> 엔진디자인의 장식성 비교

옆의 엔진디자인을 보면, 왼쪽의 그림은 엔지니어들이 만든 엔진이고, 오른쪽 그림은 엔지니어와 디자이너가 합작하여 만든 엔진이다. 왼쪽의 엔진이 모든 요소들이 극히 기능적이다. 그러나 오른쪽은

미적인 감각을 더하여서 디자인이 되었다. 그렇다면 왼쪽의 엔진은 미국 디자인특허대상의 요건인 장식성이 결여되었다고 말할 수 있는가? 만일 왼쪽의 그림이 없다면 장식성이 없다고 말할 수도 있지만, 왼쪽의 그림과 비교하자면 장식성이 있다고 말할 수 있는 애매한 부분이다.

미적 기능은 감각적 지각의 심리적 측면이다: 인간의 지각조건들에 맞게 제품을 디자인함을 말한다. 미적으로 드러나는 외관을 인간의 지각조건을 고려하여 결정된다. 가령 이전에 형성된 미적 차원을 갖는 경험들, 가령 형태 색채 표면 음색에 대한 것들에 대한 의식적인 지각이 발생한다. 일반 구매자는 미적 차원을 평가하는 게 잘 훈련되어 있지 않기 때문에 의식적인 감각적 지각에 대한 교육을 받지 않는 일반인은 미적으로 드러난 외관을 전체적으로 경험하지만 상세한 부분은 의식하지 않는다. 공학적으로 설계시 실제적인 기능만을 고려하고 미적인 기능을 의식하지 않은 디자인과 미적 기능의 측면을 의식적으로 디자인한 결과물에는 차이가 있다.

Dr. Andrew 의 조사¹¹⁷에 따르면, 1982 년부터 2010 까지 디자인특허의 유효성과 침해를 판단한 디자인특허에 대해 통제된 실험 하에서 실제로 사람들이 미적인 “매력(attractiveness)”을 느낀 정도를 점수화하여 통계수치를 내보았다. 초기에는 가장 미적으로 끌리지 않는 디자인은 무효로 판결된 경우가 많았다, 그러나 가장 높은 단계의 매력적인 디자인은 유효성과 침해를 둘 다 강하게 발견했다. 그러나 실제로 법적 판단의 결과에서는 디자인의 매력도가 실제로 영향을 많이 미치지 못한다. 디자인특허판단에서 장식성이 실제로 판단기준으로 제 역할을 하지 못한다는 결과로 해석될 수 있다.

4. 사용성 문제: Usability

화면 디자인은 디자이너의 창의성보다는 사용자의 직관적 사용성 중요하다. 현 디자인업계에서는 실무상 UI 의 개념은 이미 구식이 되어 버렸다. UX 디자인(user experience design)이란, 사용자가 제품, 서비스 혹은 시스템을 사용하는데 있어 지각하여 조직적 상호 교감을 통해 한 미디어에 국한되지 않고 여러 매체를 아우르는 경험을 기반으로 디자인하는 것을 말한다.¹¹⁸ 따라서 UX 디자인은 지각, 감각, 인지, 행동을 통한 경험을 만든다. 기업브랜드 강화와 사용자의 사용성을 높이기 위해 쓰이고 있는 디자인이다. 사용자는 화면 상에서 정보의 순서와 중요도에 따라 직관적으로 시선을 움직이며 정보를 인지한다. 따라서 이에 대한 디자인은 사

¹¹⁷ Dr. Andrew W. Torrance, Beauty Fades : An Experimental Study of Federal court Design Patent Aesthetics, 2012, 392

¹¹⁸ http://en.wikipedia.org/wiki/User_experience_design

용자와의 상호작용, 접속환경, 정보의 흥미성 등이 원하는 목적에 따라 만들어져야 한다.

1) 인지심리적 고려: cognitive psychological consideration

시각이 이루어지기 위해서는 보는 행위가 선행이 되어야 한다. 시각의 물리적 한계와 망막에 비친 사물들을 대뇌에 전달하기 전에 이들을 취사 선택하여 원근이나 전체적인 형태등과 같은 정보로 만드는 지각작용이 일어난다. 이러한 과정에서 일어나는 착시현상을 통해, 양감, 거리감, 공간감등을 나타낼 수 있으면 이러한 원리를 디자인으로 적용시키기도 한다.

인간의 시각은 형태의 본질을 파악하기 위하여 적극적으로 탐색한다. 사물의 형태를 본다는 것은 단순히 본다는 뜻이 아니고 형태를 정확히 파악하기 위하여 선택적으로 통찰하는 것이다. 이것이 곧 게슈탈트 심리학에서 언급하는 형상과 배경의 상호단계에 의한 감각을 의미한다. 이는 물체와 모양으로 보여지는 부분을 전경 또는 그림으로 보고, 그 외의 배경 부분은 바탕으로 보려는 것이다. 이것은 대상이 일정한 환경을 가지고 긴밀하게 짜여있고 충실한 내용을 나타내며 비교적 강한 인상을 줄 때 이를 형태 또는 도형이라고 하고 이에 비해 짜여져 있지 않고 공허하며 비교적 약한 인상을 줄 때 이것을 배경이라고 한다.

사람의 시선은 좌에서 우, 위에서 아래로 가는 성향이 있다. 인간이 대상을 볼 때 지각을 하는 과정은, 대상물에 반사되는 빛이 눈에 들어와

망막에 투영된 상을 망막의 추상체와 간상체의 화학반응을 통하여 신경 회로를 통해 뇌로 전달되면서 시각적으로 인지를 하는 것이다. 이러한 과정은 모든 관찰자에게 공통적으로 일어나는 방식이다. 그런데 공통적으로 어떤 대상을 보고서 다른 심미감을 느낀다는 것은 어떤 의미인가? 관찰자에게 동일한 대상이 다르게 지각될 수 있는 경우는, 과거의 경험과 가치판단, 사회문화적인 기준과 같은 주관적인 감정이 개입이 된다.

요컨대, 시각적인 대상을 지각하는 데에 있어서, 시각적 대상이 대뇌를 통해 생리적으로 지각되는 현상과, 조형적 이미지를 감각적인 범위를 넘어서 인지과 이해의 차원으로 넘어서는 심리적 현상이 결합이 되어서 이루어진다. 가령, 점, 선, 형, 명암, 질감, 색 등이 구성되어 대상을 이루고 있는데, 이런 대상을 인지하는 데에는 감상자의 객관적인 시각적 반응과 주관적인 심리적 반응이 동시에 발생되어 작용하는 것이다. 의미 없어 보이는 조형을 연결하여 의미 있는 형태로 구성하는 데에는 인지 심리가 작동한다. 시각적 대상물을 의미 있게 이해하기 위해서는 얼핏 보아서가 아닌 충분한 주의를 기울여야 한다. 또한 과거의 경험, 지식, 학습, 기억에 의해서도 같은 대상이 다르게 보여지기도 한다. 이러한 인지원리는 미술이나 디자인, 건축 분야에 다양하게 적용된다. 새로운 시각물을 보면 과거에 형성되고 학습된 시각물과의 연관성을 찾아 의미를 통합적으로 구성한다. 이러한 인지와 이해로 하여금 인간은 대상물을 아름답게 느끼기도 하고 추하게 느끼기도 한다.

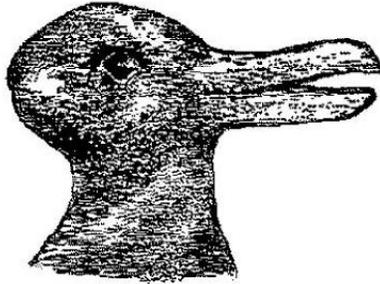
형상을 지각함이란 어느 하나에서 다른 하나로 흐르는 것이다. 형태를 유사하다고 보는 그 기준이 상대적이며 매우 불명확하다. 또한 이전에

어떠한 시각물에 노출되었느냐에 따라 영향을 받는 부분이다. 시각이 독립적으로 작동하는 것이 아닌, 인간의 뇌에서 인지를 하는 과정에서 비논리적이고 감정적인 해석이 개입될 여지가 있기 때문이다. 즉, 디자인과 같은 대상의 유사함을 판단할 시에, 관찰자의 심리적인 가치판단이나, 과거에 형성된 개인적인 경험에 의지하여 형상을 해석할 여지가 커진다는 의미이다.

게슈탈트 이론에 도입해보자. 게슈탈트(Gestalt)란 독일어로 형태를 의미한다. 이는 '전체적인 형상'을 의미하는 것이고, 하나의 구조나 형상, 물리적이고 생물학적이며, 심리적으로 어떤 형상을 볼 시에 통합적인 인지메카니즘에 의해 인간이 시각물을 인지하는 원리다. 기능과 형태가 불가분의 관계에 있으며, 어떤 형상을 기능적으로 이해할지 미적으로 이해할지는, 대상의 외관자체가 아니라 관찰자가 머속에서 어떤 의미를 구성하느냐에 달린 인지심리적인 문제라는 것이다.

이러한 주관성은 디자인특허에 있어서 이미지 해석에 있어서 어려움을 가져온다. 즉, 하나의 이미지가 누구에는 어떠한 방식으로 보일지라도 다른 누구에게는 다르게 보이는 문제가 있다. 따라서 이미지의 유사함을 글과 말로 설명하는 것은 왜곡된 정보를 전달할 수 있다. 어느 동일한 이미지를 보더라도 다른 대상으로 판단할 수 있다.¹¹⁹

¹¹⁹ Rebecca Tushnet, The Eye Alone is the Judge: Images and Design Patents, J.Intell. Prop. L. vol 19 No.2 417 면



〈그림 13〉 게슈탈트 시지각이론의 예

위 그림은 누군가에는 토끼로 볼 수 있고, 누군가는 오리로 해석이 가능하다. 우리가 시지각을 함에 있어서 이것을 처음에 토끼와 오리 중 무엇으로 보았는가에 따라, 두번째 동일한 그림을 볼 시에, 기존에 인지되었던 형상으로 볼 가능성이 더 크다. 한번 오리라고 믿기 시작한 사람이 시각을 달리하여 토끼로 보려면 일정한 인식의 전환이 필요하다. 만일 선행디자인을 기준으로 디자인의 신규성이나 비자명성을 판단할 시 또는, 디자인침해혐의가 있는 디자인과 특허된 디자인간의 침해유무를 판단할 시에, 그 판단의 기준은 관찰자가 과거에 어떠한 시각경험을 해왔는가가 중요해진다. 보는 자가 과거에 형성된 어떤 시지각적인 경험을 토대로 유사하나 완전히 동일하지 않은 두 개의 디자인간의 유사성을 분석할 때에, 만일 처음 보아 다르게 인지되었다면, 두 번 본다 한들 여전히 다른 디자인으로 인지될 가능성이 크다. 만일 처음 보아서 두 개의 디자인이 비슷한 인상을 받았다면, 동일하지 않아도 같은 디자인으로 볼 개연성이 커진다.

2) 인체공학적 고려

인체공학적으로 단말기의 크기가 점점 작아지고 가벼워지는 방향으로 발전해가는 점을 고려하면 조작하기 가장 좋은 버튼의 배치, 크기, 모양 등 물리적인 형태와 관련된 문제점을 해결해야 한다.

3) 소비자 지향의 직관적인 디자인

스마트폰의 디자인은 남녀노소 그리고 지역을 불문하고 최대 다수사용자를 배려하여 사용성을 최대한 고려하기 위하여는 "직관적인 디자인"이 우세할 수 밖에 없다. 그렇기 때문에 스마트폰에서 쓰이는 그래픽사용자 인터페이스는 더욱 평이하고 직관적인 사용성을 위해 단순하고 간결한 그래픽의 사용이 필수적이다. 이는 저작권이 보호하는 창작성이 창작자 자신의 개성을 보호하고자 하는 창작성과는 목적 다른 산업재산권의 특징을 지닌 디자인이 보호하는 창작성의 차이이다. 디자인의 표현은 발명자의 개성을 표현하는 것이 아니라 제품이 가지는 이미지를 이용하여 사용자 즉 소비자의 개성을 표현할 수 있도록 돕는다. 그러므로 디자인에는 창작자의 선호보다는 소비자의 선호를 반영할 수 밖에 없다.

스마트폰과 같이 소경량 도구에 쓰이는 GUI 디자인은 물리적인 제약조건을 가질 수 밖에 없다. 화면이 작아지면 화면에 나타낼 수 있는 요소도 작아지고 따라서 그 내용도 간략하게 줄어야 한다. 때문에 텍스트보다는 이미지가 유리하고 직관적으로 내용을 알아차릴 수 있도록 디자인이 되어야 하는 것이 공통적인 요구이다.

아이콘은 일반적으로 어떤 생각이나 개념 대상을 나타내는데 사용되는

상징이나 그림으로 된 기호 문자로 의미를 나타내는 그림 또는 이해하기 쉬운 상징적 표현이다. 아이콘을 사용하면 사용자들에게 일정한 상호작용을 유도하는 중요한 단서를 준다. 따라서 아이콘을 통해 사용자가 목적한 것을 어떤 절차를 통해 달성 할 수 있을 것인지를 예측할 수 있다. 아이콘은 특성은 신속성, 공간성, 기억성, 대중성, 흥미성이 있는데, 신속성은 신속한 정보의 전달을 할 수 있는 것을 의미하고, 공간성은 정보전달을 위해 할당되는 공간적 효율성이 문자 보다 우수한 것을 의미한다. 그리고 기억성은 인식된 정보의 내용을 사용자가 기억하는 것이 문자보다 직관적이어서 재사용에 유용함을 의미한다. 아이콘의 심볼은 메타포를 이용하면서 실제이미지와 가까워야 한다. 예를 들어 파일폴더, 휴지통아이콘의 이미지는 새롭게 고안된 아이디어가 아니라 일반적으로 사용자들이 이미 과거에 학습이 되어 알고 있는 개념을 심볼화한 디자인이다.¹²⁰ 이것은 발명자만의 창의적인 아이디어가 아닌 기존에 일반적으로 널리 알려진 아이디어일 수 있다.

4) 상호작용성에 관한 문제

HCI(Human Computer Interaction)은 사람들이 편리하고 즐겁게 사용할 수 있도록 시스템을 개발하는 원리 및 방법을 연구하는 학문이다.¹²¹ HCI에서는 인터페이스를 통해 시스템에 대한 사용자들의 최적 경험을 위해 유용성(Usefulness), 사용성(Usability), 감성(Affect) 등의 조건을 제기한다. 유용성이란, 사용자들이 태스크를 효과적(effective)으로 달성할 수 있도록

¹²⁰ 이를 "skeumorphism"이라고도 한다.

¹²¹ 김진우, Human Computer Interaction, 안그라픽스 2004. 18 면

록 한다. 사용성은 시스템의 사용하는 과정이 효율적(efficient)이어야 한다. 감성은 시스템을 사용하면서 사람들 마음속에서 얼마나 적절한 느낌을 받았는지를 의미한다.

스마트폰의 GUI 디자인의 현실적 문제점이 있다. 스마트폰과 같은 정보기기는 매우 광범위한 소비자를 대상으로 하여 만들어진 것이다. 소비자들은 전문적인 기계를 다루고 싶어하지 않는다. 그러나 기존에 사용이 보편화되어 온 버튼 전화기, 전자레인지나 텔레비전 리모컨을 다루는 것은 익숙하다. 여기서 인간과 기계간의 인터랙션이 발생한다.

인터랙션(Interaction)이란 최근의 디지털 정보 시대에서 새롭게 등장한 개념이다. 디자인과 컴퓨터공학, 인지심리, 그리고 마케팅이 접목하여 소비자의 접근성과 사용성을 높이고 기업의 서비스와 제품을 효과적이고 동시다발적으로 제공할 수 있도록 하는 혁신적인 디자인개념이다. 인터랙션이란 인간과 도구와 환경간의 관계에서 일어나는 상호작용을 통한 모든 경험들을 말한다. 여기에서는 디자인이 시각뿐 아니라, 청각, 촉각 등의 공감각적인 기제반응을 연구하여 어떻게 하면 제품을 손쉽게 편리하고 직관적으로 사용할 수 있도록 하는가에 그 초점이 맞추어져 있다. 인터랙션디자인은 웹이나 스마트 환경에서 적극적으로 활용이 되고 있는데, 다양한 매체를 통해 정보에 접근하고, 접근된 정보를 동시다발적으로 공유하는 데에 있어서 도구를 컨트롤하는 방법이나 사용하기 쉽도록 하는 디자인을 개발하는 데에 있어서 고려되어야 할 사항은 기존의 제품 디자인과는 다른 접근 방식을 가진다. 디자인이 시각적으로 미적이라는 요구가 상대적으로 줄어들고 사용성이나 기능성이 좀더 중요해지는데 그

이유는 디자인이란 순수한 예술분야가 아니라 시장에서 소비자를 적극적으로 의식해야 하는 상업적인 부분이 강하다는 속성이 있기 때문이다. 그러한 디자인을 하는 데에 있어서 제약사항들이 있다. 보기에만 좋은 것이 아닌 사용하기 좋아야 한다는 것인데, 사용하기 좋다는 조건에는 조작성이 직관적이고 단순해야 한다. 그러한 요구를 만족시키기 위해서는 기존의 디자인이 추구하는 방향과는 다른 계획과 패러다임으로 개발을 해야 하는 것이다.

그렇기 때문에 제품의 기능이 복잡해질수록, 사용성을 좋게 만들기 위하여 눈에 보이는 외형 디자인이 기술의 제약조건에 상당한 영향을 받게 됨과 동시에 매우 단순해지는 경향을 가지게 된다. 이러한 경향은 아무리 창의적인 디자인을 하더라도 나올 수 있는 경우의 수가 다른 제품이 가질 수 있는 다양한 디자인의 경우의 수보다 적을 수 밖에 없다. 다시 말해 첨단 기술이 반영된 기기일 수록, 사용자를 고려하여 수많은 기능과 동작을 컨트롤을 용이하게 할 수 있으려면 디자인에 장식적인 면이 최대한 배제될 수 밖에 없다. 디자인을 자유로운 창작표현이 아니라 실상은 소비자들에게 상품구매를 호소하는 데에 가장 주요한 기능을 가지고 있기 때문이다. 이러한 제약조건 때문에 그래픽이미지에 쓰여질 형태나 색채의 사용에 있어서 아무리 다양한 디자인을 추구하려고 해도 어느 정도의 수렴되는 범주가 있는데 마치 디자인이 보편성을 떨 수 밖에 없는 한계점을 가진다고 볼 수 있다.

5) 표준화 문제

사용성이란 결국 사용자에게 대한 이해가 선제된다. 사용자의 행동과 태

도를 이해한 후에 디자인 목표를 설정한다. 따라서 사용자의 행동과 태도에는 일정한 "경험적인 실험"이 가능하며, 이는 과학적인 객관적 통계 수치로도 예측될 수 있는 부분이다. 따라서 이러한 실험을 함에 있어서 표준적인 모델을 먼저 필요로 하는데, 반복적으로 관찰되고 기록되고 분석되는 과정을 거친다. 따라서 디자인이 반복적인 과정을 통해 개발이 되며, 사용성 목적이 부합할 때까지 그 반복과정을 계속적으로 한다. 일반적이고 대중적인 사용에 적합한 경우 디자인은 점점 보호범위가 축소되고 마치 공정이용이나 표준특허와 같이 누구나 사용할 수 있는 형태의 권리로써 디자인은 공유되어야 할 것이다.

표준화된 디자인이 개발되면, 제품이나 모델이 달라져도 인터페이스에는 일관성과 통일성을 띠게 된다. 가령 리스트에서 항목을 고르는 것, 버튼을 눌러 선택하기, 작업진행상태를 보여주는 인디케이터들은 가장 일반적이고 표준적인 형태를 가지게 된다. 게다가 대부분의 화면은 여러 개의 프로그램을 실행하거나 중요한 정보를 제공하기 위해 독립적으로 화면을 구성하고 조작하는 것으로 사각형의 모양을 하고 있다.

5. 권리범위해석문제: Animated GUI의 권리범위

GUI 디자인의 경우에는 그 권리범위를 특정하기가 어렵다. 형상이 단순하거나 정적인 형상뿐 아니라, 시간요소가 들어간 애니메이션이 되는 GUI 디자인은 특허로 보호되어야 한다면, 그 권리 범위를 현저하게 축소하여야 한다. 침해에 대한 판정의 어려움이거니와 현대의 미니멀한 디자인은 사실상 주로 기능적인 측면이 더 많이 고려되어 있기 때문에 권리

범위가 축소되거나 확정되지 아니하는 한 실효적인 디자인특허의 시행에 어려움이 예상된다.

앞에서 살펴본 바로는 디자인 도면을 글로 해석하는 행위는 이미지라는 속성 때문에 청구항 해석의 본래적 목적을 달성하지 못한다. 또한 글로써 청구항을 해석한 것을 침해범위의디자인과 비교한다면, 오히려 예상치 못한 방식으로 디자인특허 청구범위를 확대시키거나 축소시키는 결과를 낳는다. 게다가 미국 특허법 제 171 조에 의해 기능적인 디자인은 무효화가 될 위험이 있기 때문에 디자인특허 청구항에서는 기능적인 설명을 제거해야 한다. 그러나 GUI 는 다분히 기능적이면서 단순한 도면만으로 디자인의 권리범위를 표현해야 하는데, 제품디자인과는 달리 평면적으로 기본적인 라인과 도형으로 표현이 된 단순한 아이콘의 경우에는 자칫 권리범위가 넓어져서, 다른 경쟁자에게는 디자인의 자유로운 창작에 반하는 불리한 제약을 주고 특허의 독점적 배타적 성격이 남용이 될 수 있는 불합리한 결과를 가져올 수 있다. 디자인특허가 가지는 권리범위를 매우 좁게 인정을 하지 않는다면 이미지 해석의 문제가 늘 따라온다. 미국의 디자인특허는 권리행사범주는 좁으나 실제 행사 할 수 있는 권리는 강하다. 따라서 심사의 기준을 세부적으로 강화하여 허여율을 낮추고 권리범위를 더욱더 정확하고 세분화하여 확정해야 할 필요가 있다.

모바일 기기에서의 전자기계적인 작동과 제어원리와 화면상의 인터랙션디자인이 가지는 제어 방식이 반드시 일치해야 할 당위성은 없다. 블록한 버튼을 누르는 기술을 편평한 스크린상에 손 터치로 누르는 기술로 새로운 방식이 개발이 되었다고 특정한 메뉴를 반드시 터치스크린으로 누르는 것이 버튼보다 더 발전된 제어방식이라고 볼 수 없다는 이유다.

가령 전원을 켜고 끄는 방식에 있어서는 좀더 제어동작을 번거롭게 하여서 사용 중에 헛사리 꺼지지 않도록 특별히 디자인될 수도 있다는 거다. 그러한 부분은 기술의 진보의 문제가 아니라 사용자를 고려한 디자인 측면을 반영하여 결정되는 부분이다. 즉, 디자인이란 대중적인 사용자를 고려하기 때문에 예 2q 술과는 다른 접근이 필요한 영역이라는 의미이다.

6. 현대의 디자인 경향 반영문제 (미니멀리즘)

애플삼성 소송의 논점을 살펴보면, 미니멀리즘 디자인이라는 말을 쓴다. 그러나 엄밀히 말하자면, 미술사나 디자인사를 보면 미니멀리즘이란 20세기 초부터 시작된 하나의 미술사조이다. 산업혁명을 겪고 상품이 단일품으로 수공업생산하던 시절을 벗어나, 대량생산화 되는 과정을 겪으면서 제품들이 경제적으로 효율적인 생산을 고려하여 디자인이 되기 시작하였다. 가장 기능적인 것이 미적이라는 믿음 아래 제품의 형상들을 육면체, 구형, 원기둥과 같이 요소를 단순화시켜서 형태를 디자인하기 시작하였다. 이는 제품뿐 아니라 건축, 회화 등 예술 전반



〈그림 14〉
미니멀리즘 의자

에 미쳤다. 불필요하고 과도한 장식이나 문양을 줄이고 형태와 색채의 구성이 가장 기본적인 요소를 사용한 단순함과 간결함이 대두가 되었다. 원, 사각, 삼각, 기본적인 색채인 빨강, 노랑, 파랑, 등의 실험적인 사용이 미술전반에 나타났다. 조형이 구성되는 원리는 가장 기본적인 조형요소만을 사용하여, 순수한 조형미만을 가지고 작품을 만들기 시작하였다.

이는 19 세기 말과 20 세기 전반에 걸쳐, 산업제품디자인에도 영향을 미쳤다. 세계 최초의 디자인학교인 독일의 바우하우스는 이러한 기본적인 조형의 미를 제품디자인에도 적용하였다. 대량생산체제에서 가장 효율적으로 제작이 가능한 제품들은 최대한 장식적인 요소를 배제하고 원통이나 네모반듯한 육면체등을 기본으로 가장 최소한의 기능만을 살린 직선과 완만한 곡선을 주로 이용한 제품을 디자인하기 시작하였다.

그러나 애플의 아이폰 디자인의 미니멀함은 기본적인 조형요소의 실험적인 사용만이 문제가 아니었다. 아이폰과 같은 첨단 기술이 집적된 제품의 디자인은 장식성이 주된 목적이 아니라, 다른 제품간의 차별성이나 사용자가 사용하기에 용이하게 만들고 사용목적에 집중하기 위한 기능적인 목적이다. 따라서 복잡한 기능을 가진 제품일수록 디자인에 장식성이 가능한 배제될 수밖에 없다. 디자인이 사용성을 최대한 수행하기 위하여 단순해지는 경향을 반영한 것이다. 제품의 색상선택에 있어서도, 스크린상의 다양한 정보에 잘 주목하고 정보전달 편의를 위하여 가장 기본적인 무채색인 블랙이나 화이트를 위주로 쓴 것이다. 색상의 기능과 인간의 시지각을 고려하여 다채롭고 화려한 색상을 돋보이게 하는 색이 무채색이기 때문에 스크린 화면이 있는 정보기기가 주로 화이트나 블랙을 사용하게 되는 일정한 경향이 있는 것이다. 따라서 정보기기라는 도구의 사용에 부합한 디자인이 결과적으로 단순한 형상으로 구성되었다고 해서 미니멀리즘 디자인이라고 부르는 것은, 현대의 모든 제품이 미니멀리즘인 사실을 반영해본다면, 초점에 맞지 않다. 삼성의 블랙디자인이 애플의 블랙디자인을 모방했는지와 상관없이, 스마트폰이 가지는 주요한 기능을 수행하기 위해 어찌면 블랙이나 화이트를 선택할 수밖에 없었던 이

유에는 이러한 사용자에게 대한 고려 때문일 수도 있다.

시각요소를 제한적으로 사용한다는 것은 조형적으로도 단순해진다는 의미와 맥을 같이 한다. 따라서 미니멀리즘적¹²² 성향을 띠게 되는데, 미술사조에서 말하는 미니멀리즘과 스마트폰이 가지는 미니멀리즘은, 시각적 결과만 보아서는 단순성이라는 공통점을 가지지만 그 목적과 철학에서 다른 의미를 가진다. 따라서 웹에서 쓰이는 디자인과 모바일에서 쓰이는 디자인이 일관성을 가지기 위해서는 모바일의 단순성이 웹에도 적용될 수 밖에 없다. 웹이 발달하기 시작한 시대보다 현재의 웹디자이너들은 한눈에 보아도 현저하게 단순성과 명료성이 강해졌다.

디자인에 응용되는 미니멀리즘의 특징은 1)단순성, 2)명료성, 3)반복성, 4)사물성, 5)공간성, 6)배제성이다. 첫째 단순성이란, 기하학적이고 주관 이 배제된 조형요소를 통해 기본적인 구조의 환원성에 기초한다. 이는 게슈탈트 원리¹²³의 간결성과 유사하다. 따라서, 관찰자는 사물의 형태를

¹²² 공공기관 모바일 웹의 정보축약에 따른 미니멀리즘 성향 연구, 엄기준, 디지털디자인학연구, vol 11, No 2, 2011,4, 131 면

¹²³ 게슈탈트(Gestalt)는 독일어로 단순한 형태의 의미이 form 이나 shape 이라고 하지 않고 일반적으로 configuration 이라고 하거나 그대로 Gestalt 라고도 한다. 라는 의미를 가진다. 1912 년 베르트 하이머가 처음 연구를 시작하였다. 지각을 결정하는 요인은 보는 사람의 지각적 습관에서 나온다. 부분적 개체보다 전체의 중요성을 강조하며 '전체는 부분의 합과 다르다'라는 논리이다. 게슈탈트 시지각원리는 일반적으로 이미지가 인간의 시각인지에서부터 두뇌로 해석되어지는 과정에서 정보들을 기억하기 쉽거나 특정화로 그루핑 되어진 형태로 해석하려는 경향에 대한 이론으로서 인간의 시각과 지각은 어떤 대상을 단순히 생물학적인 차원에서 망막에 맺힌 형상을 시간으로 인지한다는 개념뿐만 아니라 보는 자의 재해석을 통해 두뇌가 지각하는 과정에서 더욱 흥미로운 시각적 유희를 찾을 수 있다는 원리이다. 뿐만 아니라, 이 이론은 작가와 감상자 모두가 표현하고자 하는 내용을

쉽고 간결하게 지각하고 싶어하는 경향을 가진다. 둘째, 명료성은 '선, 색채에 의한 표현기법', '장식이나 디테일을 최대한 배제하고 '레이아웃의 단순화 혹은 불필요한 이미지나 내용의 삭제로 인한 대담함', '선이나 색채에 의한 표현' 등으로 작업 전반의 이미지를 증폭시키거나 변화시키는 것을 의미하며 전달의 목적으로 효율성을 극대화한다. 정보전달의 효율성을 위해 형태, 색상, 텍스트 등의 가시성, 주시성, 기억성, 정보의 다의성을 최소화하는 정확성과, 시대의 트렌드와 기호를 고려한 시대성을 요구한다.¹²⁴ 셋째, 반복성은 상하 계층구조가 아닌 동일성에 의한 반복을 의미하는데, 시각요소들이 하나의 패턴을 이루며 한 방향으로 흐르는 것처럼 보이도록 하기 위하여 반복적 특징을 이용한다. 넷째는 사물성으로 이는 은유적이고 상징적인 의미로부터 명료하고 엄격하며 중립적인 오브제를 작가의 표현적인 개성이 절제된 사물 자체의 순수함을 의미한다. 다섯째는 공간성으로 이는 평면에서 입체처럼 보이게 하기 위한 시각적인 착시를 말하는 것이 아니라, 대상과 관찰자의 역동적이고 직접적인

논리적으로 규명하여 조형적인 형태를 통한 보편적인 의사소통의 체계설립이 가능하게 되었고, 디자인의 영역에 이르러서는 게슈탈트의 보편타당성에 입각한 분석적 입장이 창작자-작품-감상자에게 소통을 훨씬 원활히 하도록 한다. 게슈탈트의 시지각 원리는 인간의 시각정보처리 과정에 근거하여 연구되고 실험을 통해 검증된 이론으로 시지각 특성과 원리를 연구하는 형태심리학 분야에서 제기되었다. 시각언어를 통한 시각이미지에 관한 과정을 연구하는 이론을 지각적 이론과 감각적 이론으로 분류하면 전자를 기호학, 후자는 게슈탈트 심리학이라고 볼 수 있다. 게슈탈트 심리학은 기호학적 관점과는 달리 과거의 경험이나 사회문화적인 영향등의 의미작용이 미치지 않으며 디자인 행위에 있어서 그 표현을 구성하는 시각언어를 다루는, 즉 이미지를 생성하고 감각하게 하는 조형적 문법을 제공한다. 게슈탈트 시지각 이론은 집단화의 법칙, 단순화의 법칙, 전경과 배경의 법칙의 세가지로 범주화 할 수 있다.

¹²⁴ 유지은, 웹디자인에서 미니멀리즘의 조형특성 도입에 관한 연구, 홍익대학교 산업미술대학원, 2002, 48 면

상호관계를 말한다. 여섯째, 배제성은 전체가 부분보다 중요하고 단순한 질서체계의 배합을 위하여 관련된 구성이 배제되도록 한다. 이러한 원리들은 비단 디자인뿐 아니라 브랜드이미지나 상표를 디자인하는 데에도 응용이 되는 것들이다.¹²⁵

스마트폰에 쓰이는 심볼, 텍스트, 아이콘의 형태로만 구성되는 GUI는 단순성, 일관성, 명료성들이 다른 기기제품에 쓰이는 GUI에 비해 미니멀리즘이 더욱더 요구된다. 따라서 장식적인 측면보다는 강력한 기능성요구에 맞추어 GUI 디자인에 있어서 표준화 작업이 선호되고 있다. 특히 스마트폰과 같은 대략 4인치 내외의 작은 화면에서 시각정보의 조직과 구성에 대한 고민은 다양성이 제한적이다. 따라서 심볼이나, 아이콘 등의 메타포를 이용한 축약된 비중이 높아진다. 그런데 미국디자인특허법에 따르면 이러한 미니멀리즘에 근거한 디자인을 장식성 기준으로 디자인 심사 내지 유사 침해 판단을 한다면, 법이 목적하는 디자인을 증진하고 혁신과 창작성 고취를 위한 취지와 목적에 부합하기 어렵기 때문에 오히려 디자인 산업을 저해하는 역효과가 발생되지 않을까 우려된다.

7. 확대된 침해 판단 문제

GUI 디자인은 몇 가지 법적 판단 문제와 결부하여 문제를 소지하고 있다. 첫째, 사용자인터페이스는 중요한 기능적인 요소와 강하게 결부되어 있다. 둘째, GUI 디자인은 단순히 보여지는 외관만을 고려한 것이

¹²⁵ 공공기관 모바일 웹의 정보축약에 따른 미니멀리즘 성향 연구, 디지털디자인학연구 vol. 11, No. 2, 2011, 4, 132

아니라 "운용(operation of GUI)"도 고려의 대상이 된다.

창의적인 디자인을 보호하고자 한다면, 반드시 장식성과 기능성을 구분할 필요가 없다. 장식성이란 디자인이 가지는 대표적 속성 중의 하나일 뿐이다. 가령 동적인 GUI 은 어디까지가 기능적이고 어디까지가 장식적이라고 구분할 수 있겠는가? 개념을 추상적으로 관념화하여 구분하는 것은 머리 속이나 가능할 뿐, 실제로 존재하는 형상을 추상적인 관념에 따라 구분하는 것은 상당히 어려운 일이다. 이렇듯 기능과 미의 객관적으로 분석이 어렵다면, 법적 문제로서 기능성과 장식성을 판단할 시에도 누가 보아서도 설득력 있는 근거에 바탕을 두지 못하고, 보는 이의 주관적 내지 자의적인 판단에 의해 결정될 수 밖에 없을 것이다. 따라서 장식성과 기능성을 굳이 구분하는 방법은 최소한, 3 차원 제품과 같이 설령 도면상에서는 평면적으로 밖에 표현이 안될지라도, 디자인이 실제 사용하는 용도를 입체적으로 상상하거나 인지할 수 있는 제품디자인에 한정되어야 할 것이지, GUI 와 같은 디자인은 단지 시각적으로 보아서 그 기능과 미의 구분이 거의 불가능한 경우는 그다지 실효적인 디자인 특허 성립 요건이 되지 못한다. 가령, GUI 의 하나의 요소인 타이포그래피의 경우에도, 텍스트로 표현되어 의미를 전달하는 기능적 요소와 시각적으로 아름답게 보이도록 하는 장식적 요소가 혼재되어 있는데, 이를 어느 부분까지가 기능적인지 또는 장식적인지를 구분하는 것은 거의 불가능하다.

8. 소비자 혼동 기준의 문제

일반적 관찰자 기준테스트를 사용하여 애플 삼성소송의 GUI 디자인을

보면, 두 디자인을 상당히 유사하게 인식할 수 있을지라도, 구매자로서 보아 양 디자인을 혼동하여 구분하지 못할 만큼 동일하다고 볼 수는 없다. 어떠한 구매자도 수백 달러짜리의 고가의 제품을 구매할 때 들이는 주의를 들인다면 양 사의 폰을 구분하지 못할 사람은 없을 것이다. 그러나 그러한 법적인 판단과는 달리, 실제 침해가 되었는가에 대한 평결은 침해 판정이 나왔다. 무엇이 문제인가? 만일 법이 디자인을 증진시키고 혁신적인 발명의 동기를 부여하기 위한다면, 구매자 중심으로 판단할 것이 아니라 어느 디자인이 먼저 그 디자인을 최초로 시작하였는가를 판단하는 것이 더 중요하다. 침해판단의 기준은 혼동의 여부가 아니라, 누가 먼저 디자인을 시작하였으며 나중에 누가 모방을 하였는냐가 침해 판단에 중점을 두어야 할 것이다.

9. 소비자 선택의 제약 문제

디자인을 개발하는 과정에서 가장 먼저 확정되어야 할 것은 '컨셉'이다. UX 에서의 컨셉 특허로서 보호를 받기 위하여서는 종래의 제품의 구성, 형상, 작동, 순서 등을 개선함으로써 일정한 효과를 거둘 수 있는 것이라면 실용특허로 보호받을 수 있다.

GUI 는 일종의 소프트웨어적 개념이다. 실체적 하드웨어에 종속적으로 존재하기 때문에, 그 작동원리가 하드웨어와 밀접하게 연관되어 있다. 만일 GUI 만을 개별적으로 보호하는 것이 설령 디자인 증진에 도움이 되는가? 소비자의 입장에서 보면, GUI 만을 보고 구매를 하지는 않는다. 하드웨어 또는 내재된 기술적인 소프트웨어간의 연동성을 따져 그 제품의

가치를 평가할 수 있는데, 특히 디자인의 가치평가는 디자이너나 기업이 매기는 것이 아닌, 그 디자인이 있음으로 해서 시장에서 소비자로 하여금 얼마만큼의 추가적인 비용지불의사가 있느냐가 반영되어 가치가 평가되는 것이다. 그런데, GUI 를 특허적 성격으로 이해하게 된다면, 특정 GUI 디자인을 일부 기업이 독점하게 되어 소비자의 선택에 제약을 초래하는 결과를 낳을 수 있다.

10. 저작물권적 보호 제안

GUI 를 기능적 저작물로서 보호하는 방법에는 창작성은 인정하면서 그에 대한 침해를 엄격하게 해석하는 방법이 있다. 이 경우, 타인이 다른 표현방법을 사용할 수 있었음에도 불구하고 저작권자가 사용한 구체적인 표현과 굳이 동일한 표현을 사용한 경우에만 침해를 인정하는 등의 방법으로 보호범위를 제한하거나, 2)완전히 똑같이 복사했거나 (dead copy) 그것과 동일하게 볼 수 있을 정도의 표절의 경우에 한하여 침해를 인정하여 보호범위를 제한하는 방법이다.

저작권 침해에는 거의 동일하다고 보이는 정도의 유사성 (strikingly similar)이 아닌 한, 실제의 복제행위(actual copying)가 구성요건이 된다. 따라서 두 작품의 유사도가, 기존의 다른 작품과 비교하여 더 유사할지라도, 피고가 원고의 작품을 실제로 모방 복제한 것이 아니라면 침해를 구성하지 아니한다. 따라서 독립적인 창작과정을 거쳐 우연히 비슷한 디자인이 나왔다면, 이를 따라서 우연히 유사하게 생긴 디자인이 있다고 침해를 판정할 것이 아니라, 실제로 모방을 했는가의 사실적 증명을 요구하는 방법이 필요하다.

VII. 결론

컴퓨터로 생산된 디지털 이미지를 포함한 정보기와 관련한 디자인은 급변하고 있는 매체기술과 함께 중요한 지식재산으로 인식되고 있다. 초기의 제품디자인은 사람이 새로운 기술에 맞추어 적응하여야 하는 개념이었다. 그러나 기술과 문화의 발전은 인간을 좀더 중심에 맞추기 시작하였다. 산업디자인을 기술보다 한눈에 보아 쉽게 판별이 가능하므로 도용하기는 쉽고 도용에 대한 피해구제가 쉽지 않기 때문에 그에 대한 법적 보호의 마련이 필수적이다. 미국은 제품의 외형을 보호하기 위해 저작권법, 상표법, 디자인특허법의 중첩적인 보호제도를 마련하고 있다. 미국의 디자인특허는 최초의 발명자에게 창의성을 높이 평가하여 최초적 디자인에 대한 인센티브로써 독점권을 허여하고 있는 것이다. 특히 컴퓨터 이미지에 대한 특허보호를 부정하다가 1996 년부터 화상디자인이나 그래픽이미지 등을 특허대상으로 인정하기 시작했다. 그전까지만 해도 35 U.S.C. § 171 의 조항에 따라 물품성 (Article of Manufacture) 요건의 결여를 이유로 미국특허청에서는 디자인특허대상으로 인정하지 않았지만, 다양한 컴퓨터기술의 발달과 함께 디자인의 개념도 발전해왔기 때문에 전통적인 개념을 버리고 새로운 보호개념을 도입하기 시작한 것이다.

미국 특허법 (35 U.S.C) 제 171 조에 따라, 디자인특허 대상요건으로는 "장식성(Ornamentality)"을 필요로 한다. GUI 디자인은 시스템 상에서 일정기능을 수행하고, 진행상황을 표시하고, 정보를 전달하는 역할을 하므로 필연적으로 심미성과 더불어 기능성과 사용자 편의성을 모두 갖추어야 진정한 가치를 가진 디자인보호대상이 될 수 있다. 좋은 디자인이란

정보를 보기 좋게 전달하고 정보를 다루기 쉽도록 만드는 것이다. 현대의 정보사회에는 제품이 대량생산하는 산업사회와는 다른 패러다임의 디자인 철학을 가진다. 인터페이스란 사람과 기계의 접점을 의미하며, 매체와의 상호작용성이 고려된다. 따라서 기존의 제품 디자인의 디자인 속성과는 다른 관점으로 법적 보호를 해야 한다.

과거의 제품디자인은 대량생산체제하의 생산기술의 제약을 받았다. 그러나 정보사회의 디자인은 기술의 제약뿐 아니라 사용자 편의를 배려한 경험디자인(Experience Design)을 고려한다. 따라서 과거와는 달리 디자인의 형상이 점점 단순해지면서 직관성, 일관성, 단순명료성 등 시각적으로는 최소한의 요소만을 이용하는 추세가 강해졌다. 그렇기 때문에 GUI가 단순 눈으로 보아 판단하는 한 매우 비슷해질 수 있는 가능성이 크다. 그러나 현 미국디자인특허법이 가지고 있는 심사기준 및 침해 판단에는 이러한 사용자 중심의 경험적 디자인의 속성을 배려하지 않고 있다. 단순히 눈에 보이는 시각적 평가만으로 신규성, 비자명성, 장식성을 판단하지만, 시각적 접근뿐만 아니라, 인지 심리적으로도 인간이 시각적 대상을 어떻게 인지하고 해석하느냐에 대한 심도 있는 연구가 필요하다.

이미지를 말과 글로 해석하는 데에는 속성상 한계가 있다. 비단 비실체적이고 무체의 아이디어의 보호하겠다는 미국특허법에서 실용특허는 청구항의 텍스트 해석이 주가 되어서 신규성, 비자명성, 유용성을 판단하지만, 디자인특허는 청구항의 텍스트에 기반하지 아니하고 아닌 청구된 도면, 즉 이미지만을 보고 판단하기에 인간의 눈에서 이미지가 어떻게 보이고 받아들여지는지에 대한 인지심리학적 측면을 반영한 특별한 접근 방법이 요구된다. 제품디자인을 기능성과 장식성의 구분은 이론상

은 가능하나, 디자인을 기능적 디자인과 장식적 디자인을 구분짓는 것은 무용하다.

현대의 디자인이란 장식미술이 아니라 정보의 전달을 위한 시각적 매체이다. 어떠한 시각적 정보가 기능적으로 해석되는지, 장식적으로 해석되는지는 보는 사람, 특히 일반적인 구매자로서 판단해야 할 문제인 것이다. 디자인을 평가하는 데에 있어서 눈에 어떻게 실제로 보여지는지를 말이나 글로 설명하는 것은 매우 부적절한 수단이다. 실제로 전체로서 특허디자인의 의미를 명확히 설명하는 것은 이론적으로는 가능할지라도 매우 어려운 일이다. 만일 법원이 청구디자인을 구두 해석할 시에 선택한 언어사용 때문에 특정 디자인요소가 배제될 수 있는 위험이 있다. 만일 법원이 사용한 구두해석에 의한 언어 때문에 배심원들이 도면에 보여진 전체적인 디자인 외관에만 주안을 두라는 지시(jury instruction)를 받더라도 보아야 할 특정한 디자인요소에 대해 혼동을 느끼거나 잘못된 믿음으로 디자인을 평가할 수 있다.¹²⁶

¹²⁶ "[I]t is difficult, if not impossible, to describe with clarity the 'meaning' of the patented design as a whole. Indeed, verbalization of the design elements often can lead to certain elements being emphasized to the exclusion of others, all because of the word choice made by the court during the claim construction process. The jury may be confused and erroneously believe that emphasis should be given to certain design elements, while at the same time being instructed to focus on the overall appearance of the design as shown in the drawings."; Brief for Amicus Curiae Industrial Designers Society of America in Support of the Reversal Sought by Plaintiff-Appellant at 1, *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, No. 2006-1562, 2008 WL 644362(Fed. Cir. Feb. 1), Rebecca Tushnet, *The Eye Alone is the Judge : Images and Design Patents*, 19 J. Intell. Prop. L. 409-426 (2012) 415 면, 각주 28 재인용

특히 GUI 와 같이 단순성과 간결성을 지향하는 디자인은 이러한 시대적 요구에 부합하도록 첨단 기술과 접목이 된 새로운 개념의 디자인이다. 장식성과 기능적인 디자인을 이론적으로 구분 짓는 미국의 디자인특허법은 GUI 를 적절하기 보호하기에는 무리가 있다. 권리범위는 좁고 특허등록허여율은 상대적으로 높지만, 침해소송에서 법원이나 배심원은 유사도에 대해 상당히 관대하고 넓은 권리해석을 하기 때문이다. 특히 장식에 주안을 두는 디자인이 점점 사라지고 있는 현대의 추세에서 장식성에 대한 요건심사를 보충하여 기능적이라고 해서 디자인의 보호대상에서 제외시키는 조항은 입법적 재검토가 필요하다. 지금까지 발전되어온 미국의 판례법은 장식성이 배제된 디자인에 대한 고려가 배제되었다. 사용성과 디자인의 새로운 가치가 떠오르는 시점에서, 디자인에 대한 개념정립이 필요하다. 사용자가 정보를 어떻게 인지하고, 신뢰와 사용성을 판단하고 학습하며 제품의 가치를 평가하는 디자인을 단순히 시각적 판단대상으로 치부하는 것은 자칫 디자인발명자의 비가시적인 영역의 창작성을 제한적으로 보는 문제가 있다. 외형 모습이 본질을 대체할 수는 없지만, 스타일과 본질이 조화를 이루면 그 둘의 단순 합보다 큰 시너지 효과를 기대할 수 있기 때문이다.

산업재산권으로 분류되는 디자인권은 본질적으로 역동적인 속성을 가진다. 따라서 보호범위 또한 시대의 패러다임이 변하면 새로운 원리와 원칙에 의해 확장되어야 할 필요성이 있다. 시대와 사회에 맞지 않는 개념과 원리는 도태되어야 한다. 지식재산권의 속지주의적인 성격에 따라 지역마다 다른 보호기준을 제시하기 때문에 지역과 시대에 따라 동일한 디자인침해 사건에 대해 다른 판결이 나올 수 있다. 그러나 디자인보호

를 피하고자 하는 법이란 공통의 목적을 가지고 있는 바, 디자인이라는 산업적 창작을 경제적 가치자산화하여, 창작자로 하여금 창작의 동기를 고취시키고, 시장에서 다른 경쟁자로 하여금 물품이 차별화하고 구분될 수 있도록 하여 공정하고 자유로운 경쟁을 통해 산업발전을 도모하고자 하는 내재적인 목적이 있는 것이다. 자연법칙이나 수학적 연산과 같은 공통의 원칙이나 원리는 특허가 될 수 없다. 마찬가지로, 디자인에 사용되는 기초적인 조형을 구성하는 원리 어느 디자인이나 향유하는 기본 요소들은 독점의 대상이 아닌 가능한 많은 창작주체들에 의해 공유되어야 옳다. 공공이 공유하는 원리를 이용하여 만들어지는 디자인은 공정한 자유 경쟁을 저해하는 독점권은 부여되어서는 안된다. 즉, 디자인에 관한 저작권적인 성격을 중시하는 것이 디자인산업 증진에는 도움이 될 수 있다.

시대가 급속히 변해가고 있는 상황에서 가장 민감하게 대응하는 디자인에 대한 방법론을 체계적이고 총체적으로 정립하는 것은 상당히 어려운 문제이다. 또한 학제간의 융합으로 인해, UX 디자인의 경우는 인지심리학과, 인지과학 등의 이론을 빌어 정립되는 새로운 디자인 영역이기 때문에 새로운 접근을 요구한다. 현 상황에서의 디자인문제는 점차 다양한 분야간의 중첩되는 영역이 확장되어가면서 그 양상이 복잡해져 가기 때문에 디자인 보호문제에 대해 좀더 포괄적이고 다차원적인 인식이 필요하다. 단순한 미적 감각에서 기능성과 시스템의 문제로, 그리고 시각적인 문제에서 비시각적인 문제까지 포함하면서 고도의 복잡성이 더해지고 있다. 미국디자인특허의 장식성의 요건은 1902년에 도입이 된 이후로 단 한번의 수정을 거치지 않고 있다. 옛날 도구로 현대의 디자인을

판단하는 데에 올 수 있는 문제점이 있는지를 검토해보아야 한다.

애플과 삼성간의 특허소송으로 인해 디자인특허에 대한 관심이 집중이 되었다. 또한 그 여파로 인해, 미국시장을 타겟으로 한 모든 제조품의 디자인특허출원에 대한 중요성이 높아졌다. 그 동안 발전이 더디게 되어 왔던 미국의 디자인특허법이 새롭게 조명되고 있는 시점이다. 애플삼성 디자인특허사건이 함의하는 바는, 일반 대중에게도 디자인보호에 대한 인식을 고취시키고 혁신적인 디자인에 대한 보호를 강화시키는 시대흐름을 반영한 것이다. 비록 고의침해를 주장하는 애플은 복제에 대한 정황 증거를 배심원단에게 보여주어야 했지만, 일반적으로 디자인침해소송에서는 저작권 침해소와는 달리 복제행위에 대한 증거가 없이도, 일반인이 눈으로 보아 외관이 실질적으로 유사하여 구매자로서 보아 장식적인 부분이 비슷하다고 느끼면 이를 침해로 보기 때문에, 복제사실에 대한 증명책임이 요구되지 않음으로써 전문 소송비용을 효과적으로 줄였다는 점. 그리고 전문가가 선행디자인과 침해혐의디자인과 특허디자인간의 유사성과 차이성을 감평할 필요성을 인정하지 않음으로 해서 시간과 비용 면에 있어서 당사자의 부담을 크게 절감시킨 사건이다. 그러나, 침해로 일단 인정되면, 그에 대한 배상액은 침해자의 침해디자인으로 발생한 판매 총 수익을 쏟아내어야 하는 현재의 법제는 실용특허와 비교하여 불균형한 점이 없지 않다.

미국의 디자인특허법은 현재의 디자인 경향을 반영하지 못하고 있다. 디자인이 어떻게 만들어지는 데에 대한 고민도 없이 단순한 결과물을 외형적 비교만을 두고 유사침해 판단을 하는 현재의 상황은 문제점을 내포

하고 있다. 현 디자인의 트렌드는 사용자 경험디자인이다. 향후 유비쿼터스 컴퓨팅기술이 발달이 되면, 웨어러블한 컴퓨팅 기술에 따라 새로운 GUI 디자인의 보호영역이 넓혀질 가능성이 있다. 산업혁명시대를 거쳐 제품에 미를 입혔던 공예와 디자인이 혼용이 되고 장식적인 요소가 디자인이라고 생각하는 시대는 이미 구시대적인 발상이다. 현대의 디자인은 기능성과 심미성, 그리고 감성을 얘기하고 더 나아가 사용성이라는 새로운 개념을 도입하고 외관뿐 아니라 보이지 않는 부분을 만드는 산업이 점점 성장하고 있는 것이다. 디자인이 점차적으로 제품에서 웹공간 그리고 서비스로 적용분야가 넓어지고 있는 추세이다. 제품디자인에 한정하여 보호하던 디자인특허가 이제는 서비스에도 디자인이 도입되고 있다.

스마트 폰 산업뿐 아니라 앞으로 소비자제품산업에 디지털디스플레이의 사용이 점점 많이 사용될 것으로 예상이 되므로 GUI 디자인특허는 점점 중요해질 것이다. 그러나 지금의 디자인패러다임에서 경험디자인은 인지심리학, 산업디자인, 시각디자인, 사회학, 인류학, 언어학, 컴퓨터 공학 등의 다양한 학문이 융합되어 있는 접점에서 새로운 디자인개념으로 자리잡아나가고 있는 것이 현재의 흐름이다. 현행의 법제가 현실의 지식재산형태와 부합되고 있는지 검토를 해보아야 할 시점이다. 사용성과 기존에 존재하지 아니한 새로운 가치를 반영하는 디자인을 현행법으로 보호하려고 한다면, 지금의 미국디자인특허 법제는 한계를 가지고 있다. 기능과 미와 감성을 동시에 고려하는 디자인의 다각적인 혁신과 창의적인 시도를 촉진하고 산업의 전반에 부흥을 이끌어내기 위해서는 새로운 법적 보호대상에 대한 이해가 선행이 되어야 한다. 디자인은 단순히 법리적 판단으로 접근하기에는 어려운 영역이다. 디자인은 모방이 비

교적 쉽지만, 일단 발생한 침해에 대한 피해복구는 불가역적이므로, 특히 GUI 디자인특허출원 수는 다른 어느 영역보다 가장 빠른 증가추세를 보이고 있으며, GUI 디자인에 대한 이해와 통합적인 가치를 고려해서 새로운 대안적인 법제가 절실히 요구된다고 볼 수 있다.

기능과 장식성이 구분이 무의미 해버린 GUI 디자인보호에 있어서, 권리범위의 혼동을 방지하기 위해서는, 장식성 요건을 사문화하는 현재의 심사요건을 보충하여 실효적인 보호방안을 강구하고, 침해판정이 인정되었을 시에 GUI 디자인이 가지는 표준화 경향에 대한 고려와 GUI 디자인의 기능에 대한 이해를 반영하여 단순히 시각적인 유사성 비교를 벗어나, 모방행위에 대한 입증을 요구하는 침해판단기준을 도입하기 위해서는 저작물성을 강화시킨 GUI 디자인보호도 고려해 볼 수 있다. 요컨대, 디자인 산업을 보호하기 위해서는 디자인의 속성자체에 대한 충분한 이해와 더불어, 실용특허와 저작권법, 그리고 상표법 등의 다른 지식재산법제간의 형평과 조화를 꾀하는 노력이 필요할 것이다.

참고 문헌

<국내 단행본>

- 김원준, 특허침해소송에서 무효항변에 관한 고찰, 지식재산권법의 현대적 과제, 전남대학교 법학연구소, 2011
- 나종갑, 미국상표법연구, 미국지적재산권법 시리즈 III, 한남대학교간행부, 2005, 4.
- 노태정, 김병진, 디자인보호법(3 정판), 세창간행사, 2009
- 베른트 뢰바하, 이병종 역, 산업제품조형원론-인더스트리얼 디자인, 조형교육, 2000
- 에릭버그먼 엮음. 정선화 외 옮김, 포스트 PC 시대의 정보기기 디자인, 안그라픽스, 2001
- 유영선, 기능성원리연구, 특허와의 관계에서 상표에 의한 보호의 한계, 경인문화사, 2012
- 이상정, 산업디자인과 지적소유권법, 세창출판사, 1995
- 이창훈/김인순, 미국특허청구범위 작성과 해석, 한빛지적소유권센터, 2005
- 이호흥, 저작권법과 디자인법의 교차영역에 관한 연구, 저작권위원회, 2007
- 임연웅, 디자인 방법론 연구, 미진사, 2000
- 정병일, 과학기술과 지식재산, 카오스북, 2013
- 정상조/박준석, 지적재산권법, 홍문사, 2011

정태호, VISUAL 지식재산권강의, 진원사, 2013

Robert J. Sternberg, 김민식, 손영숙, 안서원 옮김, 인지심리학, 박학사,
2005

<국내 논문>

김종균, 장호익, 디자인보호법과 저작권법에 의한 디자인의 법적 보호
비교연구, 디자인학연구, 2011년 봄월

나종갑, Design 특허와 디자인의 기능성: 미국특허법을 중심으로, 연세법
학연구 제 7 집 제 1 권, 연세대학교 법과대학 법률문제연구소,
2000

문철, 화면구성에 있어서 심리적 인식에 관한 연구, 디자인학연구 제 34
호 Vol 13 No. 1, 홍익대학교, 1998,

서재권, 디자인의 보호범위확대와 그 한계에 관한 연구, 한국저작권위원
회, 2012

엄기준, 공공기관 모바일 웹의 정보 축약에 따른 미니멀리즘 성향, 한양
사이버대학교, 2011.

오영준, 물품의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상의 의의 및 디자인의
유사 여부 판단, 대법원판례해설 제 65 호 (2007. 7) 법원도서관.

유영선, 등록무효소송에서 기본적 또는 기능적 형태를 포함하고 있는 디자
인의 유사성 판단기준: 특허법원 2008. 9. 18. 선고 2008 허 7355 판
결, 지적재산권 Vol. 32(2009.7), 한국지적재산권법제연구원.

이미영, 김성우, 박남춘, Context 에 따른 아이콘 디자인의 차이가 인지
성에 미치는 영향, HCI 2012 학술대회

- 임근영, 미국의 지식재산권 정책에 관한 연구, 한국발명진흥회 지식재산권연구센터, 2003
- 임양미, 패러다임 변화에 따른 웹 네비게이션 디자인 기능성 확장에 대한 연구, 2011
- 정유원, 지식재산으로서의 모바일 UI 디자인의 법적 보호, Journal of Digital Interaction Design Vol. 11, No. 3, 인제대학교, 2012, 9.
- 진선태, 디자인의 유사성 및 창작성 판단에 관한 프레임 워크 연구, 지식재산연구 제 8 권 제 1 호, 2013
- 최성준, 유사디자인에 관하여, LAW & TECHNOLOGY 제 2 권 제 4 호, 2006
- 함석천, 디자인과 상품형태 모방에 관한 부정경쟁행위, LAW & TECHNOLOGY 제 6 권 제 1 호, 2010

<외국 단행본>

- Amy L. Landers, *Understanding Patent Law*, 2nd Edition, Lexisnexis 2012
- Bill Moggridge, *Designing Interactions*, the MIT Press, 2007
- David A. Lauer, Stephen Pentak, *DESIGN BASICS*, 5th Ed., The Ohio State University, 2000
- Janice M. Mueller, *Patent Law*, 2013
- Sheldon W. Halpern, Sean B. Seymore, Kenneth L. Port, *Fundamentals of United States Intellectual Property Law*, 4th Edit., Wolters Kluwer Law & Business, 2012

Stephen Pentak, Richard Roth, David A. Lauer, *DESIGN BASICS 2D and 3D*, 8th Ed Wadsworth Cengage Learning. 2013

William Kinston, *Beyond Intellectual Property*, Edward Elga Publishing Limited, 2010

<외국 논문>

Dennis D Crouch, *Trademark Justification for Design Patent Rights*, Harvard Journal of Law and Technology. Vol 24, 2010/
University of Missouri School of Law Legal Studios Research Paper no. 2010-17

Dr. Andrew W. Torrance, *Beauty Fades: An Experimental Study of Federal Court Design Patent Aesthetics*, 389, Journal of Intellectual Property Law, vol 19 no 2, The University of Georgia School of Law, Spring 2012.

Gary Myers, *Principles of Intellectual Property Law*, 2nd edition, West 2013

Gerald T. Tschura, *LIKELIHOOD OF CONFUSION AND EXPRESSIVE FUNCTIONALITY: A FRESH LOOK AT THE ORNAMENTAL USE OF INSTITUTIONAL COLORS, NAMES EMBLEMS ON APPAREL AND OTHER GOODS*, Wayne Law Review, 53, 2007,

Jason Du Mont, Mark D. Janis, *Virtual Designs*, Stanford Technology Law Review (forthcoming), 2013

Jason J. Du Mont & Mark D. Janis *Functionality in Design Protection*

- Systems*, 261, vol 19 Journal of Intellectual Property Law, The University of Georgia School of Law, Spring 2012 no 2.
- Jason J. Du Mont & Mark D. Janis, *Designing the American Design Patent System*, July 2012,
- Jason J. Du Mont, *A Non-Obvious Design: Reexamining the Origins of the Design Patent Standard*, Vol 45: 3, Gonzaga Law Review. Oct. 2009
- Jeffrey I.D. Lewis & Herman H. Yue, *PATENT LITIGATION*, IP Litigator March/April 2008
- Lena Schickl, *Protection of Industrial Design in the United States and in the EU: Different Concepts or Different Labels?*, University of Washington, The Journal of World Intellectual Property, 2013 Vol. 16
- Michael Risch, *Functionality and Graphical User Interface Design Patents*, Villanova University School of Law, Public Law and Legal Theory Working Paper Series, August 2013,
- Michael Risch, *How can Whelan v Jaslow and Lotus v. Borland both be Right? Reexamining the Economics of Computer Software Reuse*, Landslide. The ABA, Vol 5. No 3, Jan/Feb 2013
- Nuno Pires de Carvalho, *Toward a Unified Theory of Intellectual Property: The Differentiating Capacity) and Function) as the Thread that Unites all its Components*, The Journal of World intellectual Property, Vol. 14. No 4 July 2012
- Rebecca Tushnet, *The Eye Alone is the Judge: Images and Design*

Patents, 409, vol 19 Journal of Intellectual Property Law, The University of Georgia School of Law, Spring 2012 no 2.

Sarah Burstein, *Visual invention*, LEWIS&CLARK LAW REVIEW Vol 16:1. 2012

Shin Chang, *Functionality in Design Patent*, 19 Tex. Intell. Prop. L.J. 309, spring, 2011

<기타>

Call it the Apple Effect, Richard Acello, ABA Journal August 2013

특허청, 디자인의 이해,

[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=10004
&catmenu=m04_01_06](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=10004&catmenu=m04_01_06)

A New Chapter for Protection of Industrial Design for the United States, March 1, 2013

http://www.uspto.gov/blog/director/entry/a_new_chapter_for_protection

Guest Post: What is Next in Design Patents for On-Screen Icons?, Tracy-Gene G. Durkin, March 6, 2013

www.patentlyo.com/patent/2013/03/guest-post-what-is-next-in-design-patents-for-on-screen-icons.html

The Past Present & Future of User Interface Design Patents, April 29,
2013

<http://www.designingforhumans.com/idsa/2013/04/the-past-present-future-of-user-interface-design-patents.html>

Abstract

Study on GUI Design Protection in U.S. Design Patents

Seo, Kiwon

Intellectual Property LL.M.

The Graduate School

Seoul National University

Visual appearance in Product Design is protected by Design Patents, Copyright and Trademarks in the United States. For a Design to be protected as Design Patents, ornamentality is required. However, US Courts have interpreted the ornamentality inconsistently and recently borrowed the functionality concept, thereby the functionality has become the standard for a design to be patentable or/and infringed. Since the mid 1990s, as the USPTO began to recognize GUIs as design patent subject matter, ornamentality has greatly diminished. Following this trend, the Apple v. Samsung case marked the first infringement lawsuit involving a GUI design patent. This paper will discuss the issues

of constraints and limitations on GUI design protection in the US patent system, primarily by analyzing the Apple v. Samsung.

Keywords : Design Patents, Graphical User Interface, GUI, GUI design protection, Ornamentality, Functionality, Apple v. Samsung

Student Number : 2011-21453