

## 디자인보호법에서의 기능성 원리에 관한 연구

김종성<sup>1</sup>, 안상수<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>중앙대학교 융합보안학과, <sup>2</sup>극동대학교 해킹보안학과

### A Study on the Functional Principles in Design Protection Act

Jong-Seong Kim<sup>1</sup>, Sang-Soo Ahn<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Department of Security Convergence, Chung Ang University

<sup>2</sup>Department of Hacking Security, Far East University

**요약** 과학기술 발전 등에 따라 다양한 방법 및 기능 등을 하나의 디자인으로 제작하여 제품을 생산하고 있다. 현대의 디자인은 단순한 형상만이 아닌 제품의 판매에 핵심적인 요소로 작용하고 있다. 일반적으로 디자인은 어느 정도의 기능성을 갖는 장식적인 물건으로 볼 수 있다. 우리나라는 물건에 대한 디자인을 보호하기 위해 「디자인보호법」이 제·개정되었다. 고도화되는 물품에 대한 디자인을 보호하기 위해 여러번의 「디자인보호법」을 개정을 했다. 하지만 현행 「디자인보호법」 제34조제4호에 따르면 “물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상만으로 된 디자인”은 디자인 등록을 받을 수 없다. 여기서 기능이란 디자인 출원의 대상이 되는 물품이 갖고 있다. 동 규정은 「디자인보호법」에서 규정하는 보호범위에서 벗어난 기술적 사상의 창작에 대해 배타적 독점을 방지하여 산업발전에 저해할 우려를 방지하기 위해 생겨난 규정이다. 하지만 디자인의 기능성과 장식성의 경계가 모호해지는 현실에서 등록요건으로서의 기능성 개념이 중요하다. 본 연구에서는 국내·외 디자인 제도에서 기능성 원리에 관한 사례 및 입법례 분석을 통해 기능성 원리에 따른 디자인의 요부판단 및 등록요건으로서의 기능성 원리 연구하였다. 현행 지식재산법상 디자인 기능성 원리에 대한 경계 구분방안과 부당한 경쟁제한 방지 장치로서의 기능성 원리 활용방안에 대해 살펴보았다.

**Abstract** According to the development of science and technology, various methods and functions are produced in one design and products are produced. This is not only a simple shape but also a key element in the sale of products. This is not only a simple shape, but also a key element of product sales. In general, a design can be seen as a decorative object with some functionality. In order to protect the design of these objects, the Design Protection Act was enacted and revised. According to Article 34 Subparagraph 4 of the current Design Protection Act, "Designs with only shapes essential for securing the function of goods" cannot be registered for design. In other words, the function is the object of the design application. This regulation is a regulation that is created to prevent the concern that it will hinder industrial development by preventing exclusive monopoly on the creation of technical ideas that are out of the scope of protection prescribed by the Design Protection Act. However, the functional concept as a registration requirement is important in the reality that the boundary between design functionality and decorativeness becomes ambiguous. This study examined functional principles as a main judgment and registration requirement of design according to functional principles through case and legislative analysis of functional principles in domestic and foreign design systems, and examined functional principles as a boundary classification plan of intellectual property rights and an unfair competition restriction prevention device.

**Keywords** : Design Protection Act, Intellectual Property Right, Functional Principle, Design, Product Protection

\*Corresponding Author : Sang-Soo Ahn(Far East Univ.)

email: kupass88@nate.com

Received August 1, 2022

Accepted October 7, 2022

Revised September 6, 2022

Published October 31, 2022

## 1. 서론

회화, 조각 등의 "미술"은 사상이나 감정의 표백, 즉 개성의 표현을 목적으로 하여 마음속에 일어난 기쁨이나 슬픔 등을 그대로 표현하는 것이다[1]. 그러므로 미술은 그 자체가 목적이고 그 밖의 다른 의미나 목적이 있지는 않다. 반면에 우리가 실생활에서 사용하는 식탁, 의자, 책상 등의 실용품은 느낌이나 생각, 감정이 담긴 채로 조형되지 않는다. 실용품을 미적 또는 생각이나 감정의 표현이 아니고 장식이라고 생각이 나타내는 것은 사상이나 감정 등의 느낌이 아니고 "장식"이다. 18세기 이후에는 기계의 등장으로 생산방법이 변하고 물품을 기계가 대량 생산하게 되면서 새로운 디자인 사상이 나타났다. 1919년 독일의 그로피우스(Walter Gropius, 1883~1969) 주장하여 바우하우스(Bauhaus)를 중심으로 새로운 디자인 운동이 일어난 것이 기능주의 사상이다[1]. 기능주의란 물품의 외관이 그 목적이나 기능에 일치하여야 하며, 오히려 장식은 그 기능을 방해하므로 가급적 제거하여야 한다는 것으로, 여기서의 '미'는 '기능미'를 나타낸다. 즉 디자인은 어느 정도의 기능성을 갖는 장식적인 물건이라고 할 수 있겠다. 그런데 "기능"을 보호하는 것은 본질적으로 특허제도의 범위에 해당하기 때문에, 물품의 기술적 기능만이 존재하는 디자인의 경우 디자인 제도로 보호받을 수 없다고 할 것이다. 따라서 국제적으로 디자인 제도의 보호 대상에서 기술적 기능만을 목적으로 하는 디자인을 보호하지 않는 방식의 입법례가 있으며, 이는 물품의 호환성 확보를 통해 디자인의 실시를 방해하여 산업발전을 저해할 우려를 방지하고 함에 그 의의가 있다[2]. 우리 「디자인보호법」제34조제4호는 "물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상만으로 된 디자인"을 디자인 등록을 받을 수 없는 디자인으로 규정하고 있는데, 여기에서의 "기능"이란 디자인 출원의 대상이 되는 물품이 갖는 기술적 기능만을 말한다. 이러한 기능을 확보하기 위해 필연적으로 결정되어 버린 형상이 바로 "불가결한 형상"이라고 할 것인데[1], 이는 「디자인보호법」의 보호범위에서 벗어난 기술적 사상의 창작에 대하여 배타적 독점을 방지하여 산업발전을 저해할 우려를 방지하기 위한 규정이다[2]. 이러한 "기능성 원리"는 특허와 디자인 간의 경계를 구분하기 위한 개념에서 비롯되었으나 실무적으로 「디자인보호법」상 디자인에 대한 유사 여부 판단 시 여부 파악을 위한 하나의 방법으로서 문제되곤 한다[3]. 그러나 침해사례에서뿐만 아니라 등록요건으로서의 기능성 원리에 관한 논의는 거의 없을 뿐만 아니라, 관련

판례도 드물다. 그러나 디자인의 기능성과 장식성의 경계가 모호해지는 현실에서 등록요건으로서의 기능성 개념에 관한 논의도 중요할 것인데, 여기에서는 관련된 해외의 입법례를 검토하고, 특히 국내와 해외의 사례를 비교하는 과정을 통하여 기능성 원리에 따른 디자인의 요부판단은 물론 등록요건으로서의 기능성 원리를 연구한다.

## 2. 디자인 제도에서의 기능성 원리 개념

### 2.1 「디자인보호법」상 디자인의 개념

「디자인보호법」제2조제1호는 '디자인'이란 물품(물품의 부분(제42조는 제외한다.) 및 글자체를 포함한다. 이하 같다)의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것을 말한다고 규정하고 있다. 디자인으로 등록받기 위해서는 "물품성"을 갖추어야 하는데, 여기서의 "물품"이라는 개념은 「디자인보호법」상 출원에서 권리취득, 권리행사 등 하나의 규율을 이루는 중요한 개념으로[4], 부동산은 포함하지 않는 개념이다[1]. 또한 "공업상 이용 가능성", "신규성" 및 "창작 용이성"과 같은 디자인 등록요건을 갖추어야 한다. 그러나, 「디자인보호법」제34조에 따라 국기, 국장(國章), 군기(軍旗), 훈장, 포장, 기장(記章), 그 밖의 공공기관 등의 표장과 외국의 국기, 국장 또는 국제기관 등의 문자나 표지와 동일하거나 유사한 디자인, 디자인이 주는 의미나 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념이나 선량한 풍속에 어긋나거나 공공질서를 해칠 우려가 있는 디자인, 타인의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인, 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상만으로 된 디자인의 경우라면 디자인의 등록요건을 갖춘 경우라도 등록받을 수 없다.

### 2.2 디자인 제도에서의 기능성 원리

#### 2.2.1 디자인의 요부판단에 있어서의 기능성 원리

「디자인보호법」제34조제4호에서 규정하고 있는 "기능을 확보하는 데 불가결한 형상만으로 된 디자인"은 주로 디자인 침해에서 디자인의 요부판단에서 논의된다. 즉, 기능을 확보하는 데 불가결한 형상만으로 된 디자인은 디자인의 요부에서 배제되는 이유는 다음과 같다. i) 그것은 원래 미감을 일으키지 않는 것이기 때문이라는 관점에서, "기능·작용 효과를 주목적으로 한 것으로서 미감을 일으키지 않는 것"은 디자인을 구성하지 않는 것으로

서 거절되어야 한다고 되었던 일본 심사기준의 규정[5] 및 우리나라의 현행 「디자인 심사기준」, 그리고 1959년 일본 의장법 제정 당시 개정심의회에서 “기술적 효과만을 갖는 물품의 형상, 모양 또는 색채 또는 그것들의 결합은 애초 의장이 아닌 것이다”라는 의견이 제기된 것에서 유래한다. 이러한 입장들은 “기능을 확보하는 데 불가결한 형상만으로 된 디자인”에는 미감이 존재하지 않는다는 생각을 전제로 한 것이라고 할 수 있다[5]. ii) 그러나, 기능을 확보하는 데 불가결한 형상만으로 된 디자인에서도 자연적인 의미에서의 미감은 발생한다고 보아야 하고, 이는 미감의 개념을 어떻게 이해하든 마찬가지라고 생각된다. 이에 관해서는 국내외 학자들도 거의 비슷한 견해를 가지고 있다. 상품의 외관 즉, 신규의 공간형태를 보호한다는 점에서 실용신안과 공통되지만, 디자인 보호는 상품의 외관에 구현된 심미적 전체적 효과의 보호를 목적으로 한다는 점에서 상품의 실용적, 기술적 효과를 보호하려는 실용신안과 구별된다는 것이다[6]. 또한 종전에는 기술적인 기능을 주목적으로 창작된 디자인이라 하더라도 그것이 미감을 가지고 있으면 등록받을 수 있었고[1], 디자인 중에 발명 또는 고안의 내용이 포함되어 있다면 당연히 특허 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 내포하게 되는데, 이 경우 디자인의 창작자가 그 창작물에 대하여 어느 법에 따라 보호받아야 할 것인지 판단은 자유로운 결정에 속하게 되며 각 법에 따라 중복 보호도 가능하다고 거나[1], 디자인이 미적 외관의 창작이고 실용신안이 기술적 사상의 창작이라고는 하지만 물품의 형상에 관한 창작인 점에서는 동일하기 때문에 어떤 물품에 대하여 어떤 형상이 보는 관점에 따라 실용신안이 되거나 디자인이 되는 때도 있고 디자인과 실용신안과의 관계는 관념적으로는 전혀 별개의 것이지만 운용의 실제에 있어서는 상호공통된 것이 있으므로 법률은 디자인 출원과 실용신안 출원과의 사이에 서로 출원변경을 할 수 있도록 하고 있다는 이유로[1] 기능적 형상에도 미감이 발생한다는 사실을 전제로 설명하고 있다. 일본에서도 어떤 물품의 기능을 발휘하는데 유일 불가결한 형상을 창작한 경우에는, 그것은 디자인의 콘셉트에 의하여 창작한 것이라기보다는 기술적 사상의 창작이기 때문에 그러한 창작은 오직 특허법 또는 실용신안법에 의해 보호되는 것이라 거나[1], 기술 필연적인 물품의 형태도 미감을 일으키게 하는 것과는 반드시 이질배반적인 것은 아니라고 설명되고 있고, 일본 판례도 “당해 의장에 관계된 물품에 기능적 공부(工夫)가 더해지면 이것에 따라 형상도 변화하고, 기능적 형상에 착안하면 자연히 그

기능과 불가분의 관계에 있는 형상도 착안하는 것이 되지만, 이 경우 기능적 공부에 의해 생긴 형상에 의장적 가치가 생기는 것이 있다는 점은 부정할 수 없고, 이와 같은 형상을 가지고 단순히 기능상의 이 점에서 유래하는 것이라고 하여 의장의 유부 판단의 요부로 삼을 수 없다고 하는 것은 상당하지 않다”고 하여 기능적 형상과 미감(美感)의 공존 가능성을 인정하고 있다[7]. 기능적 형상에서도 미감적 효과가 있다는 것은 역사 속에서 법률적 및 이론적 배경을 가지고 성립되어 왔다. 디자인 제도는 18세기 후반 직물산업에서의 디자인을 보호하기 위하여 탄생하게 되었는데, 그 후 단순한 장식적 작품뿐만 아니라 기능적 작품을 보호하는 데까지 그 보호범위가 확대되어 왔다. 독일에서는 실용신안법 제정 이전에 특허법 수준에 못 미치는 실용적 고안이 디자인으로 다수 기탁되다가 1878년 라이히 법원에서 심미적 고안만이 디자인보호법의 보호대상을 선언함으로써 물품의 실용적 고안을 보호하기 위하여 1891년 실용신안법을 제정하기에 이르렀다[1]. 실용신안 보호제도가 이처럼 디자인보호 제도에서 파생되게 됨으로써 상품의 구체적 형상(Raumform)을 보호하는 디자인보호법과의 공통영역을 가지게 되었으나 그 후 학설, 판례의 발전으로 실용신안의 보호 본질은 특허법과 동질의 실용적 창작 즉, 발명사상 그 자체라고 하는 이른바 고안설로 정착되었다[6]. 이로써 공산품의 심미성(디자인)과 기능성(실용신안)을 구분하여 보호하고자 하는 이론이 정립되었다[6]. 나아가 기능적 형상에도 디자인권이 부여될 수 있는데, 영국은 1843년에는 자전거 스프링이나 깡통디자인과 같은 기능적 측면을 포함한 디자인까지 보호범위를 확대하였다고 한다. 미국의 경우 실무에서는 ‘ornamental’을 ‘non-functionality’라고 표현하지는 않았지만 비기능성은 디자인의 특허성의 요소로 정착되어 있다고 하는데, 이러한 설명도 기능적 형상에서도 미감적 효과가 있을 수 있다는 사실과 어긋나는 것은 아니다. 요컨대, 형태에서 발생하는 자연적 의미의 미감적 효과는 기능적 구성에서도 생겨날 수 있는 것이다.

### 2.2.2 디자인의 등록요건으로서의 기능성 원리

WTO TRIPs 협정에서는 물품에 기술적 기능만 존재하는 경우라면 디자인 보호의 대상에서 배제할 수 있다고 규정하고 있다. 여기서 “기술적 기능만 존재하는 경우”란, 기계부품과 같이 그 기계의 효율에 영향을 미치는 경우, 그 형태에 한한 형상을 의미하는 것으로 특정한 기능을 수행하기 위하여 필연적인 형상에 대해서는 디자인

으로 서의 권리를 부여하지 않는다는 것이다. 따라서 디자인 제도와 특허제도의 경계를 구분함과 동시에 특허가 보호하지 않는 어떠한 형상에 대하여 실시허락을 거부하는 등의 배타적 독점을 방지하기 위한 것으로 볼 수 있다[8]. 그러나 디자인 실무상 기능성 원리는 디자인의 침해와 관련하여 디자인의 유사 여부 판단 시 요부파악을 위한 존재로서 논의되고 있으며, 기능성 그 자체를 이유로 한 등록단계에서의 판단사례는 찾아보기 힘들다. 이와 같은 부분은 이하에서 논의하도록 한다.

## 2.3 상표제도에서의 기능성 원리와 비교

### 2.3.1 상표제도에서의 기능성 원리의 개념

상품 또는 포장의 형상·색채·소리·냄새 등은 그 특징을 표시하거나 경쟁력을 강화하기 위한 목적을 가지나, 그것이 경쟁업자들이 같은 업계에서 경쟁하기 위하여 필수적인 요소라면 보호받을 수 없다. 따라서 "기능성"이란 상품·포장의 형상 등이 그 본연의 기능을 구현할 시 필수적인 요소를 의미한다. 상표권의 경우 여타의 지식재산권과는 달리 갱신등록에 따른 사실상 무제한의 권리를 취득할 수 있는데, 만약 상표제도에 의해 보호되는 대상에 기능성이 존재한다면 특허제도에 의한 보호를 받은 후, 공공영역(Public Domain)으로 환원되어야 함에도 불구하고 영속적인 보호를 받게 된다. 만약 특정인에게 특허권이 아닌 권리로서 기능성에 대한 독점적 권리를 부여한다면, 이는 공정한 경쟁을 저해하는 결과가 나타나게 된다. 상표가 법률적으로 기능성이 있다고 판단될 시 공중이 그것을 단일 출처를 나타내는 외관이나 디자인으로 인식하고 있을 경우 또는 해당 당사자들의 제품 간에 또는 일반 공중 사이에서 출처에 대한 혼동이 발생한다 하더라도 보호가 인정되지 아니한다[9]. 미국의 상표법(랜햄법)은 "상표는 기능적인 경우 등록받을 수 없다[10]"고 규정하여 기능성에 대한 명확한 정의 없이 추상적인 법조문만 두고 있다. 또한 미국의 판례 및 관련 학설의 경우 이 원리를 상표의 보호 한계를 설정하기 위한 중요한 원리로 파악하여 이에 대한 다양하고 심도 있는 논의들을 전개하고 있다[2].

### 2.3.2 상표제도에서의 기능성 원리의 함의

#### 2.3.2.1 실용적 기능성과 심미적 기능성의 개념

어떠한 특징이 물품의 사용이나 목적에 필수적이거나 가격 혹은 품질에 영향을 미치는 경우 기능성이 있다고 보는데[11] 이는 실용적 기능성을 뜻한다. 그러나 디자인

의 미적 가치가 상품에 상당한 경쟁상의 이익을 부여하는 경우라면 "심미적 기능성"이 있는 것이다[12]. 이는 1938년 불법행위에 대해 리스테이트먼트에서 유래되며[13] 1952년 연방 제9항소법원의 Pagliero판결[14]에서 "도자기에 그려진 꽃 모양"에 대해 기능성이 인정되었다. 이후 기능성에 대해 논의가 시작되었다. 심미적 기능성을 인정해야 한다는 견해로는 디자인의 미적인 측면이 소비자에게 전달하는 만족스러운 측면을 고려해야 한다는 견해[15], 부당한 경쟁제한을 위해서는 인정해야 한다는 견해[16], 디자인권과의 경계로서 심미적 기능성이 존재해야 한다는 견해[17]가 존재한다. 반면 심미적 기능성은 무한으로 확장되어 대부분의 디자인이 보호받지 못할 수 있고[18] 현대사회에서 디자인이 차지하는 중요성이 높기 때문에 미적 특성이 없는 디자인은 거의 없으므로 심미적 기능성은 상식에 반한다는 견해[3], 이는 기능성 개념을 너무 어렵게 만든다는 견해[19] 등이 존재한다.

#### 2.3.2.2 기능성 원리의 정책목표

「상표법」제34조제1항제15호는 "상품 등의 기능을 확보하는데 불가결한" 경우 상표등록을 거절하도록 규정하고 있다. 이는 「상표법」이 기능성 원리를 표명한 것으로 볼 수 있는데, 이에 관하여 대법원은 "특허제도 등과의 조화를 도모하고 경쟁자들의 자유롭고 효율적인 경쟁을 보장하기 위한 취지에서 위 제34조제1항제15호의 규정을 두고 있다"고 판시한 바 있다[20]. 이와 같이 기능성 원리의 주된 정책목표는 "지식재산권법의 경계구분" 및 "경쟁제한 방지"라고 볼 수 있다. 이는 기능성 원리가 태동한 미국의 판례에서도 찾아볼 수 있는 태도이다. 2001년 연방 대법원의 Traffix판결[21]에서는 기능성 원리의 판단기준이 단지 "실용성"에 기인하였는지의 여부였다[22]. 기능성 원리가 확립되기 이전에, 특허가 만료되거나 특허권이 없는 제품에 대해서 트레이드 드레스 또는 상표권으로 보호받으려는 이른바 뒷문특허(back door patent)의 시도사례가 등장하였고, 이를 배제하기 위하여 상표법은 기능성을 가진 요소에 대한 보호를 거부했다[23]. 그러나 본 판결에서는 단순히 지식재산권의 경계 유지에서 더 나아가 기능성 원리가 경쟁제한의 방지차원에서 작용함을 확인하였고, 기능성 원리를 i) 특허와 상표의 경계분리, ii) 경쟁제한 방지를 위한 장치로 파악하였다.

### 2.3.3 디자인제도에서의 기능성 원리와 비교

앞서 제시하였듯이 「디자인보호법」 제34조 제4호는 "

물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상만으로 된 디자인"을 디자인 등록을 받을 수 없는 디자인으로 정하고 있다. 이는 「상표법」에서 기능성 원리를 표명하고 있는 규정인 제34조 제1항 제15호의 "등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표"와 흡사한 형태를 지니고 있다. 기본적으로 「특허법」과 「실용신안법」은 자연법칙을 이용한 기술적 사상을 보호의 대상으로 삼고 있기 때문에 특허권 또는 실용신안권을 가진 경우라면 필연적으로 기능적인 요소를 지니게 된다. 즉, 「특허법」과 「실용신안법」이 기능성을 보호하고 있다면, 반대로 「디자인보호법」과 「상표법」은 기능성에 대한 보호를 배제하고 있다는 것이다. 이에 관련하여 대법원은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상 여부는 "그 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 경우에는, 그 부분의 형상은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 할 수 없다[24]"고 보았다. 만약 특정 부분이 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라 하더라도, 동일한 기능을 수행하면서도 전체적인 미감을 고려해 다르게 얼마든지 구성될 수 있다면 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이 아니라는 것이다[25]. 이와 같이 디자인 법제에서 논의되는 기능성은 "대체 가능성"이 없다면 그 등록이 거부된다는 점에서 트레이드 드레스의 기능성 원리와 유사하다. 기능성은 특허 또는 실용신안의 보호 대상이기 때문에 기능성이 있는 디자인과 트레이드 드레스는 등록 또는 보호 대상에서 배제하고, 이는 결국 지식재산권의 경계를 명확히 함에 일조한다.

## 2.4 논의의 방향

현대사회에서의 디자인은 기능성과 장식성 간의 경계가 모호해지고 있고, "기능성 디자인"이라는 용어가 광고에서도 주로 활용되는 것과 같이 그 경계를 구분하기 또한 어렵다. 따라서 디자인의 기능성 원리에 대한 해석이 더욱 중요할 것이며 침해에 관한 부분이 아닌 등록단계에서의 판단 또한 중요하다고 할 것인데 관련된 국내의 판례는 드물며 디자인의 요부판단 기준으로서의 기능성 원리가 아닌 등록요건 그 자체로서의 기능성 원리에 관한 논의 또한 드물다. 관련하여 이하에서는 기능성 원리의 발원지인 미국의 법제 및 판례를 시작으로 일본의 판단기준을 검토하며, 유럽의 입법례를 살펴본다. 더 나아가 국내의 사례를 검토하여 해외 사례와의 비교를 거치고 디자인 제도에서의 기능성 원리에 관한 함의를 살펴본다.

## 3. 기능성 원리에 관한 사례의 비교법적 검토

### 3.1 미국

#### 3.1.1 미국 특허법상 디자인

미국 법제상 디자인은 특허법에서 규율된다. 미국 특허법은 특허를 "실용특허(Utility Patent)"와 "디자인 특허(Design Patent)"로 구분하고 있다. 여기에서 디자인 특허는 "물품이 신규성이 있고 독창적이며 장식적"인 경우 등록받을 수 있다[26]. 따라서 "유용성 (Usefulness)"을 주된 요건으로 하는 실용특허와 달리 디자인 특허는 "장식성(Ornamentality)"을 그 주된 요건으로 한다[3]. 따라서 물품에 기능성과 장식성이 모두 존재한다면 디자인 특허와 실용특허 모두를 받을 수 있다. 만약 디자인의 장식적인 외관이 단지 물품의 기능을 위해서만 존재하는 경우라면 특허를 받을 수 없다. 이와 같이 미국은 디자인 특허에 있어 기능성을 이유로 등록을 거부한다. 이에 관하여 "유일기능 기준(solely functional standard)"과 "주요기능 기준(primarily functional standard)"에 대해서 다른 견해로 나눌 수 있다. 유일기능 기준에 의하면 디자인의 기능성에 대한 판단은 그 디자인이 오직(solely)기능만을 고려하여 디자인되었다면 그 디자인에 대하여는 디자인 특허가 인정될 수 없다는 기준인 반면, 주요기능 기준의 경우 디자인의 기능적인 면이 주로(primarily) 고려되어 디자인이 되었는지 여부에 의하여 그 디자인의 특허 가능성을 판단하게 된다[3].

#### 3.1.2 유일기능 기준과 주요기능 기준에 관련된 판결

##### 3.1.2.1 유일기능 기준

In re Carletti 판결[27]에서는 "디자인은 기능적인 고려에 의해서만 구성되지 않은 명백한 형상을 갖추어야 한다[27]"고 선언하였다. 즉, 디자인을 구성하는 어떠한 요소가 오직 기능만을 고려한 것이라면 이는 실용특허의 대상일 뿐 디자인 특허의 대상이 될 수 없다는 것이다. 또한 어떠한 디자인을 대체할 수 있는 형상이 존재하는지의 여부를 구체적인 기준으로 내세웠다. 따라서 본 사건의 디자인에 대해서 장식적인 부분이 함께 고려되었다는 증거가 없는 한 등록은 받을 수 없다고 판시하였다. 이는 유일기능 기준을 취한 대표적인 판결이다.

##### 3.1.2.2 주요기능 기준

미국 연방법원 다수의 판결에서 유일기능 기준을 취하고 있으나, 주요기능 기준을 취하는 판결도 찾아볼 수 있

다. Lewis판결[28]에서는 침해된 디자인이 "주요" 기능성을 고려하였다는 점에서 디자인 특허를 인정할 수 없다고 판시한 바 있다. 이 경우 기능성이 존재하는 디자인의 범위가 넓어지게 되고 결국 디자인의 등록 가능성이 줄어들게 될 것이라고 보여진다.

### 3.2 일본

일본 의장법 제5조제3호에서는 우리 「디자인보호법」상 규정과 유사한 기술방식을 사용하고 있다. "물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상만으로 된 의장"은 등록받을 수 없는 것으로 규정하고 있는 본 규정에 관한 해설하고 있는 일본의 의장심사기준에 따르면, i) 물품의 기술적 기능을 확보하는데 필연 적인 형상으로 된 의장, ii) 물품의 호환성 확보 등을 위해 표준화된 규격에 따라 정해지는 형상으로 된 의장으로 구분한다. i)의 필연적인 형상에 해당하는지 여부는 디자인의 "모양" 및 "색채"와 관계없이 물품의 기술적 기능이 체화된 형상만을 기준으로 판단한다. ii)의 경우도 마찬가지로 위의 필연적 형상에 준하여 취급한다. 다만, 이와 같은 "준필연적 형상"에서의 "표준화된 규격"은 공적인 표준화 기관이 정하는 "공적인 표준" 및 당해 물품 분야에서 표준으로서 인지도 있고, 당해 표준 규격에 기초한 제품이 그 물품의 시장을 사실상 지배하고 있는 "사실상의 표준"으로 구분된다[5].

### 3.3 유럽

유럽공동체디자인법(Community Design Regulation)에서는 동법 제8조제1항에서 "공동체디자인권은 오직 기술적 기능에 의해서만 규정되는 물품 외관의 특징에는 존재하지 않는다."고 규정함과 아울러, 동법 동조 제2항에서는 "공동체디자인권은 디자인이 구체화하거나 적용된 물품이 다른 물품에 기계적으로 연결되거나 그 물품 내부나 주변에 또는 맞대어 배치되어 양 물품이 그 기능을 수행할 수 있도록 하기 위해 정확한 형태 및 차원으로 재생되어야 할 필요가 있는 경우에는 그 물품 외관의 특징에는 존재하지 않는다."고 규정하고 있다[29].

### 3.4 국내사례

#### 3.4.1 「디자인보호법」상 기능성 원리

「디자인보호법」은 "물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상만으로 된 디자인"(제34조제4호)은 등록받을 수 없는 디자인으로 규정하고 있다. 또한 「디자인 심사기

준」에서는 그 구체적인 판단기준으로 i) 그 기능을 확보할 수 있는 대체적인 형상이 존재하는지 여부, ii) 필연적인 형상 이외에 고려해야 할 형상을 포함하는지 여부를 고려하고 있으며, iii) 물품의 호환성 등을 확보하기 위하여 표준화된 규격으로 정해진 형상으로 된 디자인 또한 위와 같은 "불가결한 형상"에 포함되는 것으로 제시하고 있다[30]. 이와 같은 판단기준은 일반의 의장심사기준과 유사하다고 볼 것인데, 관련하여 이하에서 판결을 검토한다.

#### 3.4.2 판례의 검토

3.4.2.1 대법원 2006. 1. 13. 선고 2005후841 판결  
본 판결의 대상이 되는 디자인은 "자동차용 윈드 실드 글래스[31]"로, Fig. 1의 형상과 모양의 결합을 의장의 창작내용의 요점으로 하고 있다.

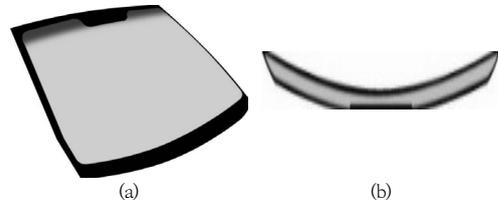


Fig. 1. A Windshield Glass for Automobiles  
(a) A perspective view of the target design,  
(b) Side view of target design[32]

이에 대한 무효심판의 청구가 있었는데, 여기에서 특허심판원은 "이 사건 등록의장의 물품은 자동차의 주요 부품 중 하나로서, 차종별로 혹은 하량의 스타일에 따라 형상을 달리하며 또, 차량의 전체 디자인에 따라 윈드 실드 글래스의 외곽 라인이 고정된 경우에도 유리의 높이, 휘어짐, 두께, 끝단의 형상 등에 따라 무구한 대체 형상의 창작이 가능하다 할 것이므로 이 사건 등록의장은 물품의 기술적 기능을 확보하는데 필연적으로 정하여진 형상만으로 이루어진 의장이라 할 수 없다. 나아가 이 사건 등록의장이 표준화된 규격으로 정하여진 형상에 의한 의장인지 여부에 관하여는 제출된 자료만으로는 이를 인정하기 어렵고 달리 이를 입증할 만한 자료도 찾아볼 수 없다. 이와 같이 그 대상 물품의 기능을 확보할 수 있는 대체적인 의장 중의 하나이고 그 심미감 또한 부정될 근거가 없다"고 실시하며 무효심판을 기각하였다[33]. 반대로 특허심판원에서는 "이 사건 등록 디자인의 물품은 해당 차종의 프레임 치수, 형상, 휘어짐, 두께, 높이, 넓이, 끝단의 형상 등이 그대로 복제되지 않으면 접속이 불가능하므로, 유리의 높이, 휘어짐, 두께, 끝단의 형상은 모두 차

체에의 접속이라는 본질적 기능을 확보하기 위하여 필연적으로 정해진 형상이고, 변경이 가능한 부분은 위 물품에서 의장으로서의 의미가 없는 부분에 국한되므로, 이 사건 등록의장은 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 의장이다"라 하며 대상 디자인은 무효라고 판시하였다[34]. 대법원 또한 이와 같은 점을 그대로 인정하였다[35]. 위와 같은 점에서 우리 대법원 또한 "대체 가능성" 및 오직 기능만을 고려했는지 여부를 판단했다는 점에서 미국의 유일기능 기준과 유사한 태도를 취하고 있다고 할 수 있겠다. 특히 규격상 필연적 형상에 대한 고려가 있었는데, 특허심판원의 심결에서는 "표준화된 규격인지의 여부"가 제출된 자료만으로 불분명한 것으로 보았으나 대법원 및 특허법원은 이 또한 "필연적으로 정해진 형상"으로 보아 일본에서 논의되는 준 필연적 형상에 관한 논의와 맥을 같이하는 것으로 볼 수 있다.

3.4.2.2 대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 "건축배관용 슬리브관[36]"에 관한 판결 및 심판은 오뚜기 모양의 부분에 대한 권리범위 확인사건인데, 구체적인 의장의 도면은 Fig. 2와 같다.

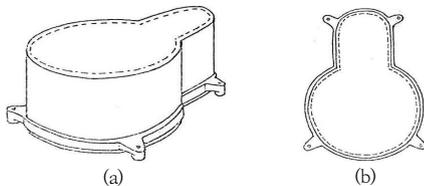


Fig. 2. Sleeve Pipe for Building Piping  
(a) A perspective view of the target design,  
(b) Side view of target design[37]

이에 관하여 우리 대법원은 "디자인의 구성 중 물품의 기능에 관련된 부분에 대하여 그 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 경우에는 그 부분의 형상은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 할 수 없다"고 판시하였으며, 의장의 구성 중 물품의 기능에 관련된 부분에 대하여 그 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재할 경우, 해당 부분의 형상은 물품에 대한 기능을 확보하는 데 불가결한 형상이라고 할 수 없으며, 해당 부분은 공지의 형상에 해당한다는 등 특별한 사정이 없는 경우 의장의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가할 수 없다. 의장의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소들을 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상

이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다."는 보다 구체적인 판단기준을 제시하였다[38]. 종합하건대 「디자인보호법」 제34조제4호 내지는 기능성 원리에 대한 우리 대법원의 태도는 앞서 살펴본 바와 같이 미국의 유일기능 기준 및 그에 따른 구체적인 기준인 "대체 가능성"을 중점으로 파악하고 있다. 또한 일본에서의 논의와 같이 필연적인 형상, 즉 산업상의 규격에 관한 고려 또한 포함하고 있다.

## 4. 결론

### 4.1 지식재산권의 경계구분장치로서 기능성 원리

「디자인보호법」과 「특허법」 및 「실용신안법」은 그 보호의 대상이 명백히 다르다. 「디자인보호법」은 본질적으로 물품의 장식성 또는 심미감을 일으키는 부분을 보호하기 위해 존재하지만 「특허법」 및 「실용신안법」은 기술적 사상의 창작을 보호한다. 현대 디자인계의 특성상 기술적 사상과 장식적인 부분을 명백히 구분하기란 매우 어려운 일이지만, 특허 또는 실용신안의 보호대상과 달리 디자인의 보호대상이 되는 디자인의 경우 상품의 라이프사이클이 현저히 짧다는 현실에서 디자인의 가치가 빠르게 하락할 여지가 있다. 따라서 빠르게 감소하는 디자인에 대해 법 체계상 적절하지 않은 독점·배타적 권리를 부여한다는 것은 우리 지식재산권 체계에 적절하지 않다고 사료된다. 이러한 경계를 명확히 하기 위하여 기능성 원리가 도입된 것이며, 따라서 오직 기능성만을 위한 디자인의 경우 보호를 배제하고 있는 것이다.

### 4.2 부당한 경쟁제한 방지장치로서 기능성 원리

기능성 원리를 통하여 디자인의 보호범위에 일정한 제한을 가하는 이유는 궁극적으로 부당한 경쟁제한을 방지함에 있다고 볼 것이다. 해당 기능을 구현하기 위해 필수적인 요소를 특허 또는 실용신안이 아닌 디자인권으로 보호받게 된다면 각 지식재산권법의 경계를 모호하게 함과 동시에 상대적으로 짧은 디자인의 상품 라이프사이클이 모두 소진된 후 공공영역으로 환원되어 결국 경쟁자의 경쟁 활동을 방해하는 결과가 초래된다는 것이다. 물품에 대한 기본적 기능적 형태는 사람들의 지속적인 노동의 중첩이나 경험 등 직접적인 결과로서 현실적으로

존재하는 것이며 말하자면 역사적·사회적 필연의 형태로 생겨난 것이므로, 이러한 물품의 기본적·기능적 형태에 대하여 보호의 범위에서 제외하는 것은 당연하다거나 [1], 앞서 설명한 것과 같이 물품에 대한 기본적·기능적 형태는 사람들의 지속적인 노동의 중첩 등 직접적인 결과로서 현실적으로 존재하는 것이므로 디자인이 이들 형태적 범주에 그치는 한 거기에 독점적 권리가 부여될 수 없음은 자명할 것이라고 한다[5]. 그러나 이러한 설명은 물품의 기본적 기능적 형태 중 오랫동안 널리 사용되어 온 경험 때문에 생기는 물품의 기본적 형태의 경우에 관해서는 타당할 수 있으나, 기능적 필연성에 의하여 생기는 물품의 기능적 형태와 기능적 부분에 관해서는 충분한 설명이 되지 못한다.

#### 4.3 우리 법제에서 기능성 원리가 주는 시사점

미국의 판례법에 따른 기능성 원리는 이미 우리 「디자인보호법」뿐만 아니라 「상표법」에 도입된 것으로 판단할 수 있으며, 따라서 그 개념의 발원지인 미국의 선례와 이전부터 깊은 논의가 시작된 일본의 사례를 주의깊게 살펴 기능성 원리를 우리법제에 보다 고도화하여 적용할 수 있을 것이다. 우리나라의 경우 「디자인보호법」상 디자인권은 「상표법」상 상표로 사용되는 이른바 "캐릭터 머천다이즈"를 비롯하여 각종 기능성 디자인이 다양하게 등장하고 있다. 이러한 시점에서 디자인권 또는 상표권의 독점·배타적인 이용을 통해 공정한 경쟁을 저해하고 산업발전을 방해할 위험의 소지가 있다. 따라서, 기술적이거나 기능적 성격이 강한 물품류와 반대로 장식적 물품류를 비교해보면 디자인이 제품의 가치에 기여하는 크기가 다를 것이므로, 이러한 점도 디자인의 해석에서 고려되어야 할 것이다. 기술적·기능적 성격이 강한 물품류의 경우에는 필요에 의하여 채택 조합된 것으로서 기능적 형상 내지 부분에 해당할 가능성이 클 것이다. 그러한 부분들을 제외한 장식적인 부분을 위주로 디자인의 가치를 평가해야 할 것이므로, 결국 등록되기는 어렵고 효력 범위도 좁아 디자인을 창작한 자의 지위 내지 권리가 크지 않을 것이다. 기술적, 기능적 물품류는 디자인적 목적보다는 기술적 목적이 더 크고, 디자인권보다는 특허권이나 실용신안권으로 보호받는 것이 적합하기 때문에 디자인 창작자의 지위 내지 권리가 크지 않더라도 불합리한 결과라고 할 수 없는 것이다. 요컨대, 물품류의 성격을 고려하지 않은 채, 단순히 도면 내지 실물을 대비하여 시각적 느낌에 디자인의 유사성 내지 창작용이성을 판단하는 태도는 지양되어야 할 것이다[5].

## References

- [1] T. J. Roh, B. J. Kim, 840 pages, Design Protection Act, 3rd edition, Tax Creation Judge, 2009, pp.840.
- [2] I. B. Kim, Easy Design Protection Act, Hanbit, 2014, pp.448.
- [3] Y. S. Yoo, "A Study on the Functional Principles of Separating Patent and Trademark Protection Areas," Ph.D dissertation, Seoul National University, pp.88.
- [4] Zhongshan Shinhong, "100 trademark judgments", Youngsa Park, 2011, page 96.
- [5] Kazuko Matsuo and Shigeaki Manada, "Notes and annotations, Kang Ching Lam College" Aobayashi Shoin School, 2010, page 149.
- [6] Y. S. Song and six others, "Intellectual Property Act (above)", second edition, Yuk Beop-sa, 2013, 916.
- [7] B. G. Gwak, "The Theory and Practice of Design Protection", Design and fish from the tree, 2017, page 97.
- [8] International Cooperation of the Korean Intellectual Property Office, Interpretation of WTO TRIPs Agreement by Article, Korean Intellectual Property Office, page 149-154.
- [9] K. G. Lee, "Trademark Identification and Functionality", "Industrial Property Rights", No. 16, 2012.
- [10] Lanham act §2 (1052) Trademarks registrable on principal register; concurrent registration (e) Consists of a mark which (5) comprises any matter that, as a whole, is functional.
- [11] Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 US 844, at n.10 (1982).
- [12] Restatement (Third) of Unfair Competition § 17, Comment c, 1993, pp. 175-176, "aesthetic value lies in its ability to confer a significant benefit that cannot practically be duplicated by the use of alternative designs, then the design is functional".
- [13] R. Reaves Elledge Jr., "Trade Name Infringement as Unfair Competition", 40 Cal. L. Rev. 571, 1953, pp.587-589.  
DOI: <https://doi.org/10.2307/3477906>
- [14] Pagliero v. Wallace China Co., 198 F. 2d 339 - Court of Appeals, 9th Circuit 1952.
- [15] Schwimm Bicycle Co. v. Ross Bicycles, Inc., 870 F.2d 1176 (7th Cir. 1989).
- [16] Diana Elzey Pinover, "Aesthetic Functionality: The Need for a Foreclosure of Competition, 83 Trademark Rep. 571, 1993, pp.572-574.
- [17] Tom Brody, "Functional Elements in Patent Claims, as Construed by the Patent Trial and Appeal Board (PTAB)", 13 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 251, 2014, pp.280-282.

[18] McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Thomson West, 4th ed., 2006, §7:81.

[19] LAUREN TRAINA, "SEEING RED, SPENDING GREEN: THE COSTLY PROCESS OF REGISTERING AND DEFENDING COLOR TRADEMARKS", S.C.L.Rev.Vol.87, No.5, 2014.

[20] Supreme Court 2015. 10. 15. Sentencing 2013 Da84568.

[21] Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 US 23 (2001).

[22] Diana Elzey Pinover, op. cit., p.1161.

[23] Viva R. Moffat, "Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection", Berkeley Tech. L.J., Vol.19, 2004. DOI: <https://doi.org/10.15779/z38738w>

[24] Supreme Court 2006. 9. 8. Sentencing 2274 after 2005.

[25] Supreme Court 2011 2. 24. Sentencing 3240 after 2010.

[26] 35 U.S.C. §101 Inventions patentable: 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.

[27] Application of Carletti, 328 F. 2d 1020 (CCPA, 1964).

[28] GB Lewis Company v. Gould Products, Inc., 297 F. Supp. 690 (Dist. Court, ED New York, 1968).

[29] T. H. Jeong, "Consideration on Design with Only the Shape indispensable for securing the function of goods under the Design Protection Act", Volume 35, 2016.

[30] Korean Intellectual Property Office, "Design screening criteria", 2021, Part 4, Chapter 9, 11.4.

[31] Patent Court 2005. 2. 24. Sentence 2004 Heo 4976 Decision, "Registration number 30-0316010".

[32] KIPRIS, "Wind shield glass for automobiles.", Available From: [http://kdti.kipris.or.kr/kdtj/grtt1000a.do?method=biblioDGFrame&masterKey=3020020006806.M01&index=21&kindOfReq=A&valid\\_fg](http://kdti.kipris.or.kr/kdtj/grtt1000a.do?method=biblioDGFrame&masterKey=3020020006806.M01&index=21&kindOfReq=A&valid_fg) (accessed Jun. 10, 2022)

[33] Patent Appeal Board, On July 28, 2004, the judgment of the 2004 Party 23.

[34] A patent court, February 24, 2005 Sentencing 2004 Heo 4976 Judgment.

[35] Supreme Court 2006. 1. 13. Sentencing 841 after 2005.

[36] Patent Court 2010. 7. 23. Judgment 2010 Heo 4076, "registration number 30-0253005".

[37] KIPRIS, "Sleeve pipe for construction piping (registration number 30-0253005), Available From: [http://kportal.kipris.or.kr/kportal/search/search\\_design.do](http://kportal.kipris.or.kr/kportal/search/search_design.do) (accessed Jun. 22, 2022)

[38] Supreme Court 2006. 9. 8. Sentencing 2274 after 2005.

김 종 성(Jong-Seong Kim)

[정회원]



- 2021년 2월 : 중앙대학교 일반대학원 융합보안학과 (융합보안학석사)
- 2021년 3월 ~ 현재 : 중앙대학교 일반대학원 융합보안학과 박사과정
- 2019년 3월 ~ 2020년 11월 : 사단법인 지식일자리포럼 연구원
- 2020년 11월 ~ 현재 : 한국저작권보호원 과학수사지원부 주임

<관심분야>

지식재산권, 인공지능, 빅데이터, 디지털포렌식

안 상 수(Sang-Soo Ahn)

[정회원]



- 1992년 2월 : 고려대학교 물리학과 (이학사)
- 2001년 2월 : 한양대학교 경영대학원 경영정보학 (경영학석사)
- 2021년 2월 : 중앙대학교 일반대학원 융합보안학 (융합보안학 박사)
- 2022년 3월 ~ 현재 : 극동대학교 해킹보안학과 겸임교수

<관심분야>

지식재산권, 정보통신, 인공지능, 메타버스, 산업보안