

미국과 한국의 패션디자인 보호의 비교법적 검토

- 저작권법을 중심으로 -

차 상 욱*

〈국문초록〉

이 글에서는 미국 저작권법상 패션디자인의 보호방법과 관련 판례의 태도를 중심으로 비교법적 고찰을 시도하고, 이것과 대비하여 우리나라 저작권법상 패션디자인의 보호방안과 판례태도를 분석하면서 비판을 가하였다.

미국 연방대법원의 *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.* 사건(2017) 판결에 비추어 우리 판례를 대비하여 살펴보면, 우리나라의 저작권법상 디자인을 포함하는 의미의 응용미술의 보호방안과 관련하여 독자성 요건(분리가가능성 요건)의 판단기준에 대해 우리 판례가 보다 일관성 있는 태도를 취하여야 한다는 시사점을 도출할 수 있다. 특히 미국 연방대법원이 종래 분리가가능성에 관한 미국 하급심 판례의 극심한 대립을 종합적으로 검토하면서 향후 분리가가능성의 판단기준에 대하여 연방대법원 차원에서의 통일적 기준을 제시하고 있다는 점에서 우리 법원의 태도에 시사하는 점은 적지 않다.

우리나라의 최근 하급심의 판례를 살펴보면, 2000년 개정저작권법이 적용되는 2000. 7. 1.이후에 창작된 응용미술에 대해 ‘독자성’ 요건과 함께 ‘창작성 요건’의 구비여부를 적극적으로 검토한 뒤 응용미술의 저작물성 여부를 판단하고 있는 일부 사례는 고무적이라 평가할 수 있다. 다만 관념적 분리가가능성에 대하여 미국판례의 다양한 기준과 이를 극복하려는 최근 연방대법원의 통일적 판단기준이 제시된 점과 대비할 때, 우리 법원의 구체적이고 일관된 판단기준의 제시는 찾아보기 어렵다고 여겨지는 점은 다소간 아쉬움이 남는다.

또한 2000년 개정 저작권법이 적용되는 사안임에도 불구하고 구 저작권법아래의 ‘독립적인 예술적 특성이나 가치’기준을 채용하는 경우도 볼 수 있어 유감스럽다 할 것이다. 이런 점에서 2000년 개정 저작권법 이전의 구 저작권법 판례(대한방직사건 판결)에 따르는 최근 판례 중 일부 역주행 사례는 마땅히 재검토되어야 할 것이라고 판단된다.

주제어 : 패션디자인, 응용미술, 저작권법, 분리가가능성 기준, 독자성, 창작성

• 투고일 : 2021.01.10. / 심사일 : 2021.01.22. / 게재확정일 : 2021.01.22.

I. 들어가기

미국은 세계적인 패션디자인 산업의 중심지 가운데 하나이다. 패션산업은 미국경제에 중요한 지위를 차지하고 있다. 그런데 패션디자인은 미국의 지적재산법을 근거로 충분한 보호를 받고 있다고 말하기 어렵다. 이것은 패션산업 및 패션디자인의 다음과 같은 특징에 의한다. 첫째, 수개월의 짧은 라이프 싸이클에 따라 패션디자인의 트렌드(trend)가 변화하기 때문에, 권리취득에 시간을 요하는 유형의 지적재산권(예컨대, 디자인특허, 상표 및 트레이드 드레스)을 활용하기 어렵다는 점, 둘째 기존의 디자인 요소를 조합시킴으로써 새로운 디자인을 차례로 만들어낼 필요가 있으므로 보호를 받기 위해서 신규성과 비자명성이라는 높은 수준의 등록요건을 요구하는 권리(디자인특허)를 활용하기 어렵다는 점, 셋째 의류 등의 패션디자인 제품은 각각의 용도에 따라서 실용적인 기능을 다하는 것을 의도하기 때문에 물품의 실용적 기능성 이외에 성질을 보호하는 것을 목적으로 하는 지적재산권(예컨대 창작적 표현을 보호하는 저작권, 장식적 디자인을 보호하는 디자인특허, 아울러 출처식별표지를 보호하는 상표 및 트레이드 드레스)의 활용장면이 한정된다는 점, 넷째, 패션디자인을 보호대상으로 하는 특별법이 없다는 점 등이다.

패션디자인 중에서 의류의 입체적 형상, 스타일, 재단 및 치수를 나타내는 디자인(이하, 옷감에 인쇄된 평면적 디자인으로서의 ‘패브릭 디자인’과 구별하여, ‘드레스 디자인’이라 함)은 미국저작권법상 보호를 받는 경우가 한정되어 있다. 왜냐하면 의류는 미국저작권법에 의한 보호가 한정되어 있는 ‘실용품’에 해당하기 때문이다.¹⁾ 한편 저작권법은 창작과 동시에 발생하고 또한 권리취득을 위하여 등록 등의 특별한 절차를 거치는 것은 필수가 아니다. 그리고 저작권 보호요건으로서 최소한의 창작성을 요구하므로 그 요건을 충족하는 것은 비교적 어렵지 않을 수 있다. 이런 점에서 저작권법은 단기간의 트렌드가 변화하는 패션 제품의 디자인을 보호하는 것에 적합하다고 할 수 있다.

이 글에서는 미국의 패션디자인의 지적재산법적 보호방법²⁾ 중 특히 저작권법 관련 판례를 중심으로 비교법적 고찰과 시사점을 도출하고, 이것을 기초로 우리나라에 있어서 패션디자인의 바람직한 보호방안을 모색해 보고자 한다.

1) 17. U.S.C. §101.

2) 이에 대한 선행연구로서는, 차상욱, “패션디자인 보호를 둘러싼 분쟁양상과 법적 쟁점 - 저작권법·디자인보호법 및 부정경쟁방지법상 판례를 중심으로-”, 『산업재산권』 Vol.32, 한국지식재산학회, 2010.8, 231~289면.

II. 미국 저작권법상 패션디자인 보호의 일반론

1. 미국 저작권법상 패션디자인의 보호 요건

미국저작권법상 저작물(works)이 되기 위한 저작권 보호요건(statutory requirements)에는 (i) 표현물(expression)일 것, (ii) 창작성이 있을 것(originality), (iii) 고정될 것(fixation)³⁾이 필요하다. 다만 패션디자인은 평면적인 스케치 혹은 디자인 그림으로서 또는 입체적인 의류 등으로서 “고정”되는 것이 많으므로 패션디자인에 관하여 “고정”의 요건이 문제되는 경우는 적다. 현행 미국저작권법에서 저작권 등록(registration) 및 저작권표시(notice)는 보호요건이 아니다. 다만 이러한 저작권 등록이나 저작권표시를 하는 것은 특히 소송실무상 저작권자에게 이점이 있다. 예컨대 저작물의 최초 발행으로부터 5년 이내에 등록되면, 저작권의 유효성 및 저작권등록증명서에 기재된 사실이 추정된다.⁴⁾ 또한 저작권자는 침해자에 대하여 법정손해배상 및 변호사보수의 회복을 청구할 수 있다.⁵⁾ 이하에서는 보호요건 중 (i) 표현물일 것, (ii) 창작성이 있을 것을 중심으로 구체적으로 살핀다.

(1) 표현물(expression)일 것

(가) 저작물 해당성의 일반론

저작권 보호요건(statutory requirements)을 모두 충족하는 저작물이더라도 보호대상이 되는 것은 그 구성요소 중 창작성이 있는 표현만이다. 이러한 표현의 배경에 있는 아이디어는 보호대상이 되지 않는다. 이른바 ‘아이디어-표현이분법’(idea-expression dichotomy)이라 한다.⁶⁾

패션디자인은 미국저작권법상 저작물의 종류⁷⁾ 중 “회화·그래픽 및 조각저작물”로서 보호되는지 여부가 통상 문제된다. 여기서 회화·그래픽 및 조각저작물은 평면적 및 입체적 순수미술, 그래픽 아트, 응용미술, 사진, 판화, 미술복

3) 우리나라 저작권법과 달리 미국저작권법은 저작물의 성립요건이나 보호요건으로서 저작물을 유형적인 매체에 고정시키는 것을 요구하고 있다. 즉 저작물의 “고정”이 저작권 보호의 일반적 요건이다.

4) 17. U.S.C. §410(c).

5) 17. U.S.C. §412.

6) 17. U.S.C. §102(b).

7) 17. U.S.C. §101.

제, 지도, 지구의, 해도, 도표, 모형 및 기술도면(건축설계도 포함)를 포함한다.⁸⁾ 회화·그래픽 및 조각저작물” 중 ‘실용품’(useful article)의 디자인은 해당 물품의 실용면과 분리하여 식별할 수 있고, 독립하여 존재할 수 있는 회화·그래픽 및 조각의 특징을 가지지 않으면, 저작권에 의하여 보호되지 않는다(이른바 ‘분리가능성’테스트).⁹⁾ 그런데 이른바 ‘분리가능성’테스트에 관해서는 종래 판례 및 학설상 다수의 다른 접근방법이 제창되어 혼란상태에 있었다. 이러한 혼란을 극복하려는 노력의 일환으로서, 미연방대법원은 2017년 3월 22일 *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.* 사건에서 처음으로 분리가능성의 판단기준을 제시하여 주목을 받았다(후술한다).

(나) 실용품 해당성과 실용적 기능의 특징

“회화·그래픽 및 조각저작물”에 해당하는 물품이 ‘실용품’(useful article)에 해당하는 경우에는 해당 물품의 디자인 전체로서는 저작권에 의한 보호대상이 되지 않는다. 다만 그 경우에도 분리가능성 테스트를 통과하는 회화·그래픽 및 조각저작물의 특징을 가진 경우에는 그 특징에 한하여 보호를 받을 수 있다.¹⁰⁾ 거꾸로 어떤 물품이 ‘실용품’에 해당하지 않는 경우에는 분리가능성 테스트를 검토할 것도 없이, 창작성 요건 등을 충족하면 “회화·그래픽 및 조각저작물”로서 보호대상이 될 수 있다. 따라서 의류 등 패션디자인에 관련된 물품이 ‘실용품’(useful article)에 해당하는지 여부를 명백히 할 필요가 있다.

미국저작권법에서 ‘실용품’(useful article)이란 단순히 그 물품의 외관을 표시하거나 또는 정보를 전달하는 것 이외에 본래적으로 실용적인 기능을 가진 물품을 말한다. 통상 실용품의 일부분인 물품은 ‘실용품’(useful article)으로 간주된다.¹¹⁾

일반적으로 의류는 ‘실용품’(useful article)에 해당한다. 왜냐하면 ‘실용품’(useful article)에 해당하기 위해 필요한 실용적 기능은 1개만으로 족하다. 통상 의류는 신체를 덮어서 착용자를 보호하려는 본래적으로 실용적인 기능을 가진 물품이다.¹²⁾ 그것은 미국저작권법상 정의규정에서 ‘실용품’(useful article)이 갖추어야 할 실용적 기능은 “‘an’ intrinsic utilitarian function”으로 단수형

8) 17. U.S.C. §102(a).

9) 17. U.S.C. §101.

10) *Chosun Int'l Inc. v. Chrisha Creations, Ltd.*, 413 F.3d 324, 328 (2d Cir. 2005).

11) 17. U.S.C. §101.

12) *Whimsicality, Inc. v. Rubie's Costume Co.*, 891 F.2d 452, 455 (2d Cir. 1989).

으로 규정하고 있기 때문이다.¹³⁾ 또 1959년 저작권청규칙에서는 실용품이라고 하기 위해서는 물품의 “유일한” 본래적 기능이 그 실용성에 있다는 것이 요구되었다. 따라서 현행 미국저작권법에서 “실용품”의 정의는 1959년 저작권청규칙에 비하여 상대적으로 넓다고 할 수 있다.¹⁴⁾

또한 이러한 의류 일반의 기능에 더하여, 의류의 종류나 용도에 따라서 실용적 기능이 한정 내지 부가되는 것이 있다. 예컨대 통상 의류에는 착용자를 매력적으로 보이게 하기 위하여, 여러 종류의 다채로운 장식적 디자인이 배풍어져 있다. 착용자를 매력적으로 보이도록 하는 장식적 기능이 의류를 ‘실용품’(useful article) 답게 만드는 실용적 기능이라면, 캐주얼 의류에서 파티용 드레스에 이르기까지 대부분 모든 의류의 모든 장식적 디자인 요소가 저작권 보호를 받게 되는 것은 아니다. 장식을 함으로써 착용자를 매력적으로 보이도록 하는 의류의 기능이 향상되는 이상 그 장식적 디자인 요소와 기능은 분리되기 어렵기 때문이다.

이 점에서 의류의 장식적 기능은 의류의 외관에서 유래하는 작용이라고 평가할 수 있다. 이러한 장식적 기능은 “단순히 물품의 외관을 나타내는” 것에 지나지 않은 기능으로서 이른바 분리가능성 테스트(내지 실용품의 법리)의 검토로부터 제외되어야 하는지 여부가 문제된다. 여기에 관한 미국 법원의 판단은 이하와 같이 나뉘어 있다.

우선 예컨대 Whimsicality v. Rubie’s Costume 사건¹⁵⁾에서는, 두드러진 매우 장식적인 요소는 의류의 장식적 기능에 따른 본래적인 것으로서 그 의류는 분리가능성 테스트를 만족시키기 어렵다고 판시하고 있다. 또 Jovani Fashion, Ltd. v. Fiesta Fashions 사건¹⁶⁾에서는 프롬 드레스(the prom dress)의 디자인이 문제되었는데, 프롬드레스의 실용적 기능을 “특별한 기회에 특히 매력적인 신체를 덮는다”는 것으로 특정하고, 해당 드레스의 디자인의 장식적 요소와 분리할 수 없다고 판단하였다.

그런데, Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc. 사건의 항소심 판결¹⁷⁾에서는 Jovani Fashion, Ltd. v. Fiesta Fashions 사건 판결을 비판하면서, 회화·그래픽 및 조각저작물은 그 장식적 기능이라는 이유만으로 분리가능성

13) Celebration Int’l, Inc. v. Chosun Int’l, Inc., 234 F. Supp. 2d 905, 912 (S.D. Ind. 2002).

14) Fabrica, Inc. v. El Dorado Corp., 697 F.2d 890, 892-893 (9th Cir.1983).

15) Whimsicality, Inc. v. Rubie’s Costume Co., 891 F.2d 452, 455 (2d Cir. 1989).

16) Jovani Fashion, Ltd. v. Fiesta Fashions, 500 F. App’x 42, 45 (2d Cir. 2012).

17) Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC, 799 F.3d 468, 490-491 (6th Cir. 2015).

을 충족하지 못한다고 할 수 없다고 실시하였다. 이 사건 항소심에서는 치어리딩 유니폼(cheerleading uniform)의 표면에 이용된 평면적 디자인의 저작권법상 보호여부가 쟁점이 되었다. 이 항소심사건에서 피항소인은 Jovani Fashion, Ltd. v. Fiesta Fashions 사건 판결에 기초하여, 치어리딩 유니폼(cheerleading uniform)의 표면의 장식적 기능은 그 “실용면”의 하나라고 주장하였다. 그러나 항소심(제6순회연방항소법원)은 Jovani Fashion, Ltd. v. Fiesta Fashions 사건 판결의 해석에 따르면 회화·그래픽 및 조각저작물 등은 법률상 또는 판례상 저작권의 보호를 받을 수 있는 것이 확립된 물품조차도 무엇인가 장식적 기능을 다하는 것인 이상 저작권의 보호를 받을 수 없다는 모순 내지 불일치가 생기고, 대부분의 예술작품에 관하여 저작권에 의한 보호가 부정된 것이라며 비판하였다.¹⁸⁾ 즉 Star Athletica 사건 항소심판결은 장식적 기능이 물품의 ‘실용면’으로 인정된다고 해석한 경우에 생길 수 있는 모순의 예로서, 예컨대 회화는 그것이 부착된 가옥을 장식하는 기능을 다하기 때문에 장식적 기능이 물품의 실용적 기능으로 인정된다고 하면 회화는 저작권보호를 받을 수 없게 된다고 한다. 그러나 회화가 보호를 받을 수 있는 것은 너무나 명백하다.¹⁹⁾ 또 램프대를 장식하고 있는 작은 조각상은 그러한 장식이 없으면 매력적이지 않은 물품을 장식하는 기능을 다하였기 때문에, Jovani Fashion, Ltd. v. Fiesta Fashions 사건 판결에 따르면 램프대의 작은 조각상은 저작권보호를 받지 못한다. 그러나 미국연방대법원은 램프대의 작은 조각상에 대하여 저작권의 보호 대상으로 인정하였다.²⁰⁾ 이처럼 장식적 기능을 물품의 실용면이라 하지 않는다는 취지의 Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc. 사건의 항소심 판결의 법리에 서면 의류의 장식적 디자인 요소를 저작권으로 보호하기 쉽게 된다. 의류가 신체를 덮는다는 실용적 기능과 의류에 베껴어진 장식적 디자인 요소는 관념적으로 분리할 수 있기 때문이다.

이상과 같이 지금까지 미국 하급심 판례들은 의류의 장식적 기능이 의류를 “실용품”답게 만드는 실용적 기능인지 여부, 특히 장식적 기능과 “그 물품의 외관을 나타내는” 것이라는 기능의 관계에 관하여 통일적인 사고방식이 확립되어 있다고는 할 수 없다.

(다) 분리가능성 테스트의 전개

18) Id. at 490.

19) Gay Toys, Inc. v. Buddy L Corp., 703 F.2d 970, 973 (6th Cir. 1983).

20) Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, 214 (1954).

1) 미국 저작권법 제101조의 규정

미국 저작권법 제101조²¹⁾에서는 저작권의 보호를 받는 “회화, 그래픽 또는 조각저작물”에 관하여 “평면적 및 입체적인 순수미술, 그래픽 아트, 응용미술, 사진, 판화, 미술복제, 지도, 지구의, 해도, 도표, 모형 및 기술도면(건축설계도 포함)을 포함한다. 회화, 그래픽 또는 조각 저작물은 구조적 또는 실용적 측면이 아니라 형상에 관한 한 미술공예 저작물을 포함한다. 이 규정에서 정의한 실용품의 디자인은 해당 물품의 실용면과 분리하여 식별할 수 있고 또 독립하여 존재할 수 있는 회화, 그래픽 또는 조각의 특징을 가진 경우에 한하여 회화, 그래픽 또는 조각 저작물로서 취급된다.”고 규정하고 있다. 이처럼 응용미술에 관하여 그 디자인이 실용면과 분리하여 식별되고(identified separately) 독립하여 존재할 수 있는지(exist independently) 여부에 따라서 저작권보호를 받을 수 있는지를 결정하는 방법을 ‘분리가능성 이론(Separability test)’라 한다. 이것은 미국에서 디자인의 저작권보호의 효시로서 거론되는 Mazer v. Stein 사건²²⁾을 계기로 미국저작권청이 정한 규칙을 저작권법에 수용한 것이다. 저작권법은 기능을 보호하는 것이 아니라는 저작권법의 원칙을 중시한 접근방법이라 할 수 있다. 이 ‘분리가능성 이론(Separability test)’의 구체적 내용에 대해 미국법원은 미적요소와 실용적요소의 분리가능성의 판단기준으로서 물리적 분리가능성(Physical Separability)이나 혹은 관념적 분리가능성(Conceptual Separability) 중 어느 한 가지를 충족하면 응용미술의 저작물성을 인정한다.

2) 물리적 분리가능성

물리적 분리가능성이란 실용품이 그 실용면을 전혀 손상을 입히지 않은 채 통상의 방법으로 물리적으로 분리할 수 있는 회화, 그래픽 또는 조각의 특징을 가지는 것을 의미한다.²³⁾ 물리적 또는 관념적 분리가능성을 판단하는 때에는, ① 디자인의 미적 가치, ② 물품에 관하여 다른 디자인이 있을 수 있다는 사실, 및 ③ 디자인을 만드는 것에 요하는 노력과 비용은 고려하지 않는다.²⁴⁾

21) 17 U.S.C. §101.

22) Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, 218 (1954). (Mazer held that a traditional piece of sculpture could be copyrighted, even though it was intended to be reproduced as part of a useful article.)

23) Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC, 799 F.3d 468, 481-482 (6th Cir. 2015).

24) U.S. Copyright Office, Compendium of U.S. Copyright Office Practices § 924.2(c) (3d ed. 2017).

미국 판례를 보면, 우선 물리적 분리가능성과 관련하여 Esquire 사건²⁵⁾에서는 현대적 디자인의 옥외용 조명기구(Esquire's lighting fixtures)의 전체디자인의 저작물성이 문제되었다. 이 사건 제1심에서 연방지방법원은 저작권 등록관(Barbara V. Ringer)으로 하여금 그 등록을 받아 주어야 한다고 결론을 내렸다. 그렇지만 워싱턴 D.C. 순회연방항소법원은 제1심의 결론을 번복하였다. 연방항소법원은 이 사건 조명기구 디자인이 물리적 분리가능성이 인정되지 않는다는 이유로 Esquire의 저작권등록신청에 대해 저작권등록관(Ringer)에 의해 거부된 것은 적절하다고 판단하였다. 항소심은 해당 조명기구의 어떤 측면도 전체구성으로부터 물리적으로 분리할 수 없다고 판단하며 저작권부여를 거절하였다.

이와 관련하여 Nimmer 교수는 물리적 분리가능성에 기하여 판단기준을 충족하는 것은 예컨대 재규어 자동차의 본넷에 정착되어 있는 동물조각은 자동차의 실용적 형상을 제거하더라도 본래와 동일하게 남아 있는 경우라고 하면서, Esquire 사건의 항소심의 판단을 연방의회의 취지(의회보고서)에 반한다며 비판하고 있다.²⁶⁾ 왜냐하면 이 사건 항소심은 의회보고서가 제안한 또 한 가지 판단기준인 관념적 분리가능성에 대한 판단기준을 적용하는 것을 거절하였기 때문이다. 하원보고서는 Mazer 판결에서 들고 있는 것은 발리 섬 댄서 램프 받침대의 작은 입상은 관념적 분리가능성만 존재하고 물리적 분리가능성은 존재하지 않는데, 결국 응용미술의 저작물성은 관련분리가능성만으로 충분하다는 것을 의미한다는 것이다.

나아가 패션디자인에 관하여 물리적 분리가능성이 인정된 사례는 Chosun 사건이다.²⁷⁾ 이 사건에서 바디 슈트(body suit)와 후드(hood)로 이루어진 동물을 테마로 한 어린이용 코스튬에 관하여 물리적 분리가능성이 다투어졌다. 법원은 해당 코스튬의 머리부분에 해당하는 부분은 착용자의 신체를 덮는다는 기능에 악영향을 주지 않고 제거하는 것이 가능하다고 하여, 코스튬 전체로부터 물리적으로 분리할 수 있다고 하면서 저작권법상 보호를 할 수 있다고 판시하였다.²⁸⁾ 나아가 법원은 코스튬이 실용적 기능은 착용자의 신체를 덮은 것

25) Esquire, Inc. v Ringer 414 F Supp. 939 (D.D.C. 1976), reversed 591 F.2d 796 (D.C. Cir. 1978). 항소심은 이 사건에서 1976년 저작권법이 적용되지 않는다고 하면서, 해당 조명기구는 1976년 저작권법이 시행되기 이전에 창작되었으므로, 1909년법이 적용되는 것이라고 하였다.

26) MELVILLE B. NIMMER & DAVID NIMMER, 'NIMMER ON COPYRIGHT', Matthew Bender, 2004, §2.08[B][3], p.2-100.

27) Chosun Int'l Inc. v. Chrisha Creations, Ltd., 413 F.3d 324 (2d Cir. 2005).

이라고 인정하고, 착용자가 동물 등의 가장(假裝) 무도회의 대상으로 볼 수 있도록 한다는 점은 실용적 기능으로서 인정하지 않았다는 점에 주의할 필요가 있다.

이처럼 패션디자인에 관하여 물리적 분리가능성이 인정된 사례도 있지만, 물리적 분리가능성만으로는 처리할 수 없는 경우도 많다. 예컨대 의복의 입체적 형상, 스타일, 재단 및 치수를 나타내는 드레스 디자인은 그 자체가 의복을 만드는 이상 의복으로부터 물리적으로 분리가능하다고는 할 수 없다.²⁹⁾ 이러한 경우에는 다음에서 말하는 관념적 분리가능성의 판단이 결정적으로 중요한 역할을 한다.

3) 관념적 분리가능성

종래 관념적 분리가능성의 판단기준에 관해서는 아래와 같이 다수의 접근방법이 제창되었다. 그리고 최근에는 복수의 접근방법을 조합한 하이브리드한 판단방법을 채용한 판례도 나타나고, 연방항소법원의 관할구역에 따라서 다른 판단기준이 채용되었다.³⁰⁾ 그래서 종래는 패션 관련 저작권 사건이 결론은 그것을 심리하는 법원이 어떠한 판단기준을 채용하는 지에 관하여 커다란 영향을 받을 가능성이 있었다.³¹⁾

관념적 분리가능성에 대해서는 그 판단기준에 대해서 최근까지 미국의 각 연방항소법원과 학설의 대립은 이하와 같이 격심하다고 볼 수 있다.³²⁾ 우선 미국의 제2순회연방항소법원의 관념적 분리가능성의 판단기준에 대한 태도를 본다.

① Kieselstein-Cord 사건³³⁾에서는 두 개의 장식적 벨트버클의 저작물성이 문제되었는데, 법원은 실용품의 장식적이고 미적으로 즐거움을 주는 측면이 주된 것이고, 실용적 기능이 부차적인 것이면 저작권으로 보호받을 수 있다는 이론(Promary/Subsidiary test 혹은 *The "Promary" Versus "Subsidiary" Standard* 라고 함)을 취하였다. 이 사건에서 법원은 벨트버클에 베풀어진 조각

28) Id. at 329-330.

29) Lois F. Herzeca & Howard S. Hogan, 「Fashion Law & Business : Brands & Retailers」, Practising Law Institute(2013), p.267.; Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC, 799 F.3d 468, 492 (6th Cir. 2015).

30) Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC, 799 F.3d 468, 484-487 (6th Cir. 2015).

31) Lois F. Herzeca & Howard S. Hogan, op.cit., p.268.

32) Sonja Wolf Sahlsten, "I'm a Little Treepot: Conceptual Separability and Affording Copyright Protection to Useful Articles", 67 Fla. L. Rev. 941, 952~968(2016).

33) Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc. 632 F.2d 989 (2d Cir. 1980).

적인 장식적 디자인의 보호를 인정하였다. 해당 버클은 바지를 허리에 위치하여 유지하도록 하는 실용적 기능을 다하고 있지만 법원은 해당 버클에서는 장식적 측면이 주된 것이고 실용적 기능은 여기에 부수적으로 종속한다고 판단하였다.³⁴⁾ 법원은 이렇게 판단한 근거로서, 해당 버클이 허리 이외의 신체적 부분의 장식품으로서 사용되었다는 사실을 중시하였다.³⁵⁾ 요컨대 해당 디자인의 예술적 특징이 주된 것이고 이에 대하여 실용적 기능이 부수적 내지 종속적인 경우에는 회화, 그래픽 또는 조각의 특징은 관념적으로 분리가능하다고 하는 이론이다. 이른바 주종관계 접근법(Promary/Subsidiary test)이라 한다.

또 ② Carol Barnhart 사건³⁶⁾에서는 4개(남성용, 여성용 각2개)의 디스플레이용 마네킹(torso forms)의 몸체부분의 디자인에 대한 저작권보호가 문제되었다. 다수의견은 이 사건 마네킹은 옷의 전시라는 실용적 기능속에 미적 형태가 “불가분하게 서로 뒤엉켜 있는 것이어서(*Inextricably Interwined*)” 주로 실용적 기능에 이바지하기 위하여 그 형태가 만들어진 것이므로 저작권보호를 받을 수 없다고 판시하였다. 이런 점을 고려하여 “*The Wholly Unnecessary and Inextricably Interwined Standards*” 라고 한다. 즉, 실용품에 구현된 심미적 특징이 그 물품의 기능적 특징에 의해 요구되지 않는 것이라면 그 물품으로부터 관념적으로 분리할 수 있다는 이론(Objective test)을 택하였다. 법원은 가슴부분 및 어깨 폭을 본편 실물크기의 구조 등의 예술적 특징은 의복을 전시한다는 실용적 기능과 밀접하게 결부되어 있고, 마네킹이 그 실용적 기능을 다하기 위해서는 그러한 구조를 갖추는 것이 필요하였다고 실시하면서, 분리가능성을 부정하였다. 요컨대 이 판례는 해당 디자인의 미적 특징이 해당 물품의 실용적 기능을 발휘하기 위하여 필요하지 않은 경우에 회화, 그래픽 또는 조각의 특징이 관념적으로 분리가능하다고 한다. 이른바 ‘객관적 필요성 접근법’(Objective test)이라 한다.

③ Carol Barnhart 사건의 반대의견으로서 Newman 판사는 실용품의 기능적 측면으로부터 관념적으로 분리되었다고 하려면 그 실용품이 관찰자의 마음속예(in the mind of the beholder) 그 실용적 기능이 불러일으키는 관념과 분리된 별개의 관념을 자극시켜야만 하고, 그 실용적 기능에 대한 관념이 예술품이라는 관념에 의하여 대체(displacement)될 수 있어야 한다고 주장하였다. 여기서 관찰자란 평균적이고 합리적인 관찰자(the ordinary, reasonable

34) Id. at 993.

35) Id.

36) Carol Barnhart Inc. v. Economy Cover Corp., 773 F.2d 411 (2d Cir. 1985).

observer)를 전제하고 있다. 요컨대 해당 디자인이 통상의 합리적인 관찰자의 내심에 반드시 동시에 가지고 있다고는 한정되지 않은 2가지 다른 관념을 상기시키는 경우에 회화, 그래픽 또는 조각의 특징은 관념적으로 분리가능하다고 하는 이론이다. 이른바, ‘평균적(통상의) 합리적 관찰자 테스트’(The Ordinary, Reasonable Beholder Standard)라 한다.

또 ④ Shira Perlmutter는 Newman 판사가 제시한 ‘대체성’ 개념보다는 오히려 ‘이중성’ 개념(duality rather than displacement)에 중점을 두고 관념적 분리가능성이론을 전개하고 있다. 일반관찰자가 어떤 물품이 실용적 기능과 예술품으로서의 기능성 두 가지 측면을 모두 가진 것으로 인지할 수 있다면 관념적 분리가능성이 인정된다고 보았다.

한편 ⑤ Brandir 사건³⁷⁾은 미국의 제2순회연방항소법원이 택한 관념적 분리가능성의 판단기준의 주요 흐름을 확인할 수 있는 판례로서 등장하였다. 이 사건에서는 독특한 자전거거울 거치대(an unusual bicycle rack)의 저작물성 여부가 쟁점이 되었다. 여기서 Oakes 판사 등 다수의견은 디자이너의 창작과정과 창작상의 의도를 기준으로 판단한 결과, 이 사건 제품의 형태는 기능적 고려에 의하여 현저한 영향을 받았기 때문에 미적 요소가 기능적 요소로부터 관념적으로 분리하여 존재할 수 없다고 판단하면서 저작권보호를 부정하였다. 이른바 ‘The Brandir test’(혹은 The Designer’s Influence Standard) 라고 한다.

즉 법원은 “만약 디자인의 구성요소가 미적 고려와 기능적 고려가 융합되어 있음을 나타내면(미와 기능의 혼동) 작품의 미적측면은 기능적 요소로부터 관념적으로 분리가능하다고 할 수 없고, 반대로 기능적 영향과 관계없이 디자이너의 미적 판단을 반영한 디자인 요소가 확인되면 관념적 분리가능성은 존재한다”고 판시하였다. 나아가 다수의견은 이 사건 자전거 거치대(bicycle rack)에 대해 저작권보호를 인정하지 않는 이유에 대해 “리본 랙(Ribbon Rack)의 심미적 특징은 기능적 특징과 밀접하게 연결되어 있고(inextricably intertwined), 그것은 현대 산업디자인의 최고 목표라고 인정하였다. 즉 리본걸이 그 자체만으로는 감탄을 받을 만한 미적 가치가 있더라도 여전히 산업디자인 제품이고 형태와 기능이 분리할 수 없을 만큼 서로 뒤엉켜 있고(inextricably intertwined), 최종 디자인은 미적 고려만큼이나 기능적 고려가 반영된 결과물이므로, 결국 적어도 기능적 고려로부터 전적으로 무관한 미적 요소가 확인되지 않는 한 저작권보호를 받을 수 없다고 판단하였다. 요컨대 이

37) Brandir International, Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co., 834 F.2d 1142 (2d Cir. 1987).

사건의 독특한 자전거용 거치대(an unusual bicycle rack)를 창작함에 있어서 디자이너는 실용적 목적에 따라서 이것을 촉진하기 위하여 애초의 미적 요소에 변경을 가하였고,³⁸⁾ 그 자전거 거치대(bicycle rack)의 형상은 실용적인 고려에 따라서 중대한 영향을 받았으므로 어떠한 미적 요소도 그 실용적 요소로부터 관념적으로 분리할 수 없다고 설시하면서 분리가능성을 부정하였다.³⁹⁾

덧붙이면, Brandir 사건의 다수의견에 영향을 준 Denicola 교수의 접근방법은 미적 고려와 기능적 고려 중 어느 요소가 보다 많은가 라는 비교형량에 초점을 두고 있으나, Brandir 사건의 다수의견은 미적 고려와 기능적 고려 중 약간만이라도 기능적 고려에 의하여 영향을 받았으면 관념적 분리가능성은 존재하지 않는다고 판시한 점에서 양자의 접근방법은 다소간 차이가 있음에 주의할 요한다.

즉 ⑥ Denicola 교수는 디자이너의 창작과정에 초점을 두고, 응용미술 작품의 저작물성은 기능적인 고려에 구속되지 않는 미적 표현을 어느 정도 반영하였는지에 달려 있다고 주장한다(Design Process test).⁴⁰⁾ 요컨대 해당 디자인이 기능면에서의 영향에서 독립하여 발휘된 디자이너의 미적 관점에서의 판단을 반영하는 것으로서 식별되는 경우에는 회화, 그래픽 또는 조각의 특징은 관념적으로 분리가능하다는 이론이다.

한편, ⑦ Pivot Point 사건의 제1심⁴¹⁾은 제2순회연방항소법원의 태도와 달리, 독자적인 관념적 분리가능성의 판단기준에 대한 태도를 보이고 있다. 이 사건은 미용학교의 학생이 헤어컷이나 메이크업 등의 연습에 이용하는 머리부분의 마네킹(이하, ‘이 사건 Mara마네킹’)에 배풀어진 얼굴의 특징(눈의 모양, 오펝한 코 등)에 관한 디자인의 분리가능성이 문제되었다. 제1심인 일리노이북부연방지방법원(US District Court for the Northern District of Illinois)은 2001. 10. 2. 이 사건에서 Goldstein 교수의 견해를 인용하면서, 실용품의 디자인에 편입된 회화, 그래픽, 조각 저작물의 특징은 그것이 전통적으로 인식되는 미술 저작물로서 그 존재를 유지할 수 있고, 그것이 구체화된 실용품이 그러한 특징이 없더라도 동등하게 실용적(Equals Useful)이라면 관념적 분리가능성이 있다고 판시하였다(Equally Useful test). 즉, 연방지방법원은 이 사건 Mara 마네

38) Id. at 1147.

39) Id. at 1146-1147.

40) Robert C. Denicola, “Applied Art and Industrial Design: A Suggested Approach to Copyright in Useful Articles”, 67 MINN. L. REV. 707, 744-745 (1983),

41) Pivot Point Int’l Inc. v. Charlene Prods. Inc., 170 F. Supp. 2d 828 (ND. Ill. 2001).

킹은 미술로써 전시되는 조각물로서 인식될 수 있음에도 불구하고 Pivot Point가 저작권을 가지기를 원하는 특징을 제거하면 나머지 특징들은 동일하게 실용적이지(Equally Useful) 않으므로 저작권보호를 받을 수 없다고 판시하였다.

그런데 ⑧ Pivot Point 사건의 항소심⁴²⁾에서 제7순회연방항소법원은 연방지방법원의 판결(제1심 판결)을 번복하면서, 이 사건 Mara마네킹의 “hungry Look”은 또 다른 얼굴을 생각나게 할 수 있으므로 그 특징은 저작권보호를 받을 수 있다고 판단하였다. 법원은 디자이너의 미적 판단이 기능적 측면에서의 고려에 의하여 제한되었다는 증거가 없어 해당 마네킹의 디자이너의 미적 판단의 산물이라고 하면서 분리가능성을 인정하였다.⁴³⁾ 즉, 관념적 분리가능성은 어떤 물품의 미적 측면이 실용적 기능으로부터 독립적으로 존재함으로써 관념화 될 수 있는 경우에 존재한다고 판시하였다. 그리고 이 독립성은 디자이너의 미적 판단이 반영된 것으로 간주될 수 있는 그 디자인 요소가 기능적 영향으로부터 독립하여 실행되었는지 여부에 의하여 필수적으로 제공된다고 판시하였다. 나아가 항소심은 디자이너의 독자적 미적 판단이 각 요소에 반영되어 있으면 분리가능성은 존재하고, 반대로 실용품의 디자인이 심미적으로 된 선택과 동일한 정도로 실용적 요구의 결과인 경우에는 그 사용요소와 심미적 요소를 분리할 수 없다고 판시하였다. 이러한 Pivot Point 사건의 제7순회연방항소법원의 태도에 대해서는, 제2순회연방항소법원의 견해와 Denicola 교수의 접근방법을 모두 고려한 하이브리드(hybrid)한 접근방법이라고 한다. 이런 점에서 ‘*Brandir/Denicola test*’ 라고 불리어진다.

그런데 ⑨ Galiano 사건⁴⁴⁾에서는 제5순회연방항소법원이 Pivot Point 사건의 제7순회연방항소법원의 *Brandir/Denicola test* 를 그대로 적용하는 것을 거부하였다. 연방항소법원은 Nimmer 교수의 주장 즉, 실용품이 실용적 기능을 가지고 있지 않더라도 시장성이 있는지 여부를 물었다. 즉, Nimmer 교수는 어떤 물품이 실용적 용도가 없다고 하더라도, 사회 구성원 중 상당수 계층에 의하여 그 심미적 가치만으로 시장에서 구매될 수 있는 실질적 가능성이 있는 경우에는 관념적 분리가능성이 있다고 주장한다(Marketability test). 연방항소법원은 이 사건에서 Gallino가 이 사건 카지노 종업원을 위한 유니폼 디자인들이 그들의 기능과 독립하여 시장성을 가지고 있다는 점을 제시하지 못했다고 하면서

42) Pivot Point Int’l, Inc. v. Charlene Prods., Inc., 170 F. Supp. 2d 828, 833 (N.D. Ill. 2001), rev’d, 372 F.3d 913 (7th Cir. 2004).

43) Id. at 931-932.

44) Galiano v. Harrah’s Operating Co, Inc., 416 F.3d 411 (5th Cir. 2005).

저작권보호를 받을 수 없다고 판단하였다. 요컨대 해당 물품이 실용적 용도로 이루어졌다 하더라도 또 그 미술성만으로 커뮤니티의 상당한 부분에 대하여 시장성을 가지는 실질적 가능성이 있는 경우에는 회화, 그래픽 또는 조각의 특징을 분리가능하다는 이론이다. 이른바 ‘시장성 가능성 테스트’(Marketability test)라 불린다.

또 다른 하이브리드(hybrid)한 접근방법으로서, ⑩ Chosun 사건⁴⁵⁾에서 제2 순회연방항소법원은 Denicola 교수의 ‘디자인 프로세스 테스트’(Design Process test)와 Newman 판사의 ‘평균적 합리적 관찰자 테스트’(The Ordinary, Reasonable Beholder Standard) 2가지를 모두 이용하였다.⁴⁶⁾ 이 사건에서 바디 슈트(body suit)와 후드(hood)로 이루어진 동물을 테마로 한 어린 이용 코스튬에 관하여 관념적 분리가능성이 다투어졌다. Chosun Int'l Inc.은 코스튬의 머리부분이 관찰자로 하여금 코스튬의 신체를 덮는 의류로서의 기능의 관념과는 별개의 관념을 상기시키고, 또 코스튬에 대한 머리부분의 부가적 요소는 코스튬의 의복으로서의 기능성을 향상시키는 요구에 의하여 동기부여된 것이 아니라는 것을 증명할 가능성이 있다고 실시하면서, 코스튬의 머리부분 등은 관념적으로 분리가능하다는 결론을 내렸다.⁴⁷⁾

또, ⑪ 주관적·객관적 요소 병합설이 있다.⁴⁸⁾ Barton R. Keyes에 따르면, 관념적 분리가능성은 디자이너의 주관적 창작과정(process)이 예술적 배려에 의하여 동기가 부여되는 정도와 그리고 실용품의 디자인이 그 실용적 기능에 따라서 객관적으로 영향을 받게 되는 정도를 비교형량을 함으로써 판단될 수 있다고 한다.

또 다른 하이브리드(hybrid)한 접근방법으로서는 ⑫ Jovani Fashion, Ltd. v. Fiesta Fashions 사건에서 볼 수 있다. 이 사건에서는 프롬 드레스(the prom dress)의 디자인이 문제되었는데 제2심⁴⁹⁾은 저작물성을 부인한 제1심 판결⁵⁰⁾

45) Chosun Int'l Inc. v. Chrisha Creations, Ltd., 413 F.3d 324 (2d Cir. 2005).

46) Id. at 329-330.

47) Id.

48) Barton R. Keyes, *Alive and Well: The (Still) Ongoing Debate Surrounding Conceptual Separability in American Copyright Law*, 69 Ohio St. L.J. 109, 141 (2008).

49) Jovani Fashion, Ltd. v. Cinderella Divine, Inc., 808 F. Supp. 2d 542, 550 (S.D.N.Y. 2011), *aff'd sub nom.* Jovani Fashion, Ltd. v. Fiesta Fashions, 500 Fed. App'x 42,45 (2d Cir. 2012). {이하, Jovani Fashion, Ltd. v. Fiesta Fashions, 500 Fed. App'x 42,45 (2d Cir. 2012)}.

50) Jovani Fashion, Ltd. v. Cinderella Divine, Inc., 808 F. Supp. 2d 542, 550 (S.D.N.Y. 2011). 이 Jovani 사건의 제1심에서, 뉴욕남부연방지방법원은 ‘평균적 관찰자 테스트’(ordinary, reasonable beholder test)와 ‘디자인 프로세스 어프로치’(design process

을 대폭적으로 지지하였다. 향소심은 프롬(prom)드레스의 실용적 기능을 “특별한 기회에 특히 매력적인 신체를 덮는다”는 것으로 특정하고, 해당 드레스의 디자인의 장식적 요소와 분리할 수 없다고 판단하였다. 즉 제2순회연방항소법원은 ‘평균적(통상의) 관찰자 테스트’(ordinary, reasonable beholder test)와 ‘디자인 프로세스 어프로치’(design process approach)에 입각하여 설명을 더하였다. 향소심은 스팅글(spangle- 무대의상 등에 기워 넣는 장식품의 하나. 금속이나 플라스틱제의 작은 단추 모양으로 빛을 받으면 빛남) 및 크리스탈을 드레스의 보디스(bodice- 젊은 여성이 드레스나 블라우스 위에 입는 윗도리, 끈으로 줍)에 디자인하고, 프릴(frill- 주름 장식, 여성복 등의 깃·소맷부리 등에 가는 천이나 레이스를 오그려 박은 것으로 뒀)을 매단 디자인을 허리부분에 이용하거나 또는 툴(tulle- 얇은 망사천)의 레이어(layer)를 스커트에 이용함에 있어 내려진 미적 판단은 관찰자로 하여금 의복 이외의 관념을 상기시키는 것은 아니라고 판단하였다(평균적 관찰자 테스트). 오히려 이들 디자인 요소는 바로 특별한 기회에 착용한 의복으로서의 드레스의 기능성을 향상시키기 위하여 이용되고 있다고 실시하였다(디자인 프로세스 어프로치). 요컨대 이 사건에서 그 예술성은 특별한 기회를 위해 특히 매력적으로 신체를 덮는다는 기능성과 융합하였다고 판시하면서 분리가능성을 부정하였다.⁵¹⁾

부연하면 우선 평균적 관찰자 접근법에 기한 검토에서 제2순회연방항소법원은 의복이라는 개념과 달리 일정한 캐릭터의 개념을 상기시키는 할로윈 코스튬을 프롬드레스와 구별하고 있다.⁵²⁾ 따라서 평균적 관찰자 접근법에서 검토하는 경우에는 의복의 용도나 목적에 따라서 다른 결론이 내려질 수 있다. 또한 디자인 프로세스 접근법에 기한 검토에서 향소심은 프롬드레스의 실용적 기능을 특별한 기회를 위하여 특히 매력적으로 신체를 덮는다는 것이라고 특정하였기 때문에 프롬(prom)에 상응한 찬란하고 눈부시게 아름다운 장식적 요소(스팽글이나 크리스탈 등)은 프롬 드레스의 기능성을 향상시키는 것으로서 파악하였다.

그러나 프롬드레스의 실용적 기능을 일반적인 의복과 같이 신체를 덮는 것으로 파악하는 경우에는 장식적 디자인 요소는 반드시 그 기능을 향상시키는

approach), ‘주종관계 테스트’(Primary/Subsidiary test) 및 ‘시장성 가능성 테스트’(Marketability test)라는 4가지 접근방법에서 각각 분리가능성을 검토하여 결론적으로 분리가능성을 부정하였다.

51) Id. at 45.

52) Id.

것은 아니고 기능에서 독립하여 발휘되는 미적 판단이라는 인정으로 기울여진다. 그리고 이 판결은 의복은 신체를 덮는 것에 더하여 장식적인 기능을 더하기 때문에 오히려 전체적인 기능에 따라서 본래적인 것이라고 실시하였다.⁵³⁾ 장식적 기능이 본래적인 실용적 기능이라고 한다면 어떤 접근법을 채용하더라도 의복의 장식적 요소가 분리가능성을 충족할 여지는 거의 없다고 생각된다.

그리고 ⑬ 이른바 ‘Patry test’가 있다.⁵⁴⁾ 미국의 William. F. Patry 변호사는 다음과 같이 주장한다; 즉, 해당 작품이 입체적 물품이고 또 해당 디자인이 ‘실용품’의 디자인이 아닌 경우에는 분리가능성의 분석을 할 필요가 없다. 회화, 그래픽 또는 조각의 특징이 저작권법상 보호되는지 여부를 판단할 때 그 회화·그래픽 또는 조각의 측면이 해당 ‘물품’ 그 자체가 아니라 해당 물품의 ‘실용면’에서 분리가능한지 여부에 초점을 두어야 한다. 이 판단은 이하의 2가지 테스트를 기초로 한다; (i) 법원이 회화·그래픽 또는 조각의 특징을 식별할 수 있어야 하고 또 (ii) 해당 특징이 해당 실용품 전체로부터가 아니라 해당 실용품의 실용면에서 독립한 유형적 특징으로서 존재할 수 있는 것이어야 한다. 이러한 판단에서는 해당 특징이 해당 실용품의 실용면의 구조 또는 기능에 따라서 결정되어야 하는지 여부를 물을 필요가 있다. 미술성이 아니라 구조 또는 기능이 그 회화·그래픽 또는 조각저작물의 특징의 외관을 결정짓는 경우에는 해당 특징은 실용품의 실용적 기능으로부터 독립하여 존재할 수 없다고 할 수 있다.

또 다른 하이브리드(hybrid)한 접근방법으로서, ⑭ Star Athletica 사건의 항소심⁵⁵⁾에서 제시된 것이 있다. 제6순회연방항소법원은 원고 Varsity Brands, Inc.가 제작 판매한 실용품인 치어리더 유니폼(cheerleading uniform)의 2차원 디자인에 대해 응용미술저작물성을 인정하였다. 항소심은 객관적 필요성 접근법(Objective test)⁵⁶⁾과 미국저작권청 접근법⁵⁷⁾을 조합한 하이브리드 방법을

53) Id.

54) WILLIAM F. PATRY, ‘PATRY ON COPYRIGHT’, Vol.2, Thomson West, 2015, §§3:145, 3:146.

55) Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC, 799 F.3d 468, 481-482 (6th Cir. 2015).

56) Carol Barnhart 사건(Carol Barnhart Inc. v. Economy Cover Corp., 773 F.2d 411 (2d Cir. 1985))에서 채용한 것으로서, 해당 디자인의 미적 특징이 해당 물품의 실용적 기능을 발휘하기 위하여 필요하지 않은 경우에 회화, 그래픽 또는 조각의 특징이 관념적으로 분리가능하다고 하므로, ‘객관적 필요성 접근법’이라고 한다.

57) U.S. Copyright Office, Compendium of U.S. Copyright Office Practices § 924.2(B) (3d ed. 2017). 미국저작권청은 미적 특징과 실용품이 병존할 수 있고 또 완전히 실현시킨 별

택하여 결론적으로 분리가능성을 인정하였다. 이 사건 제6순회연방항소법원은 치어리더 유니폼(cheerleading uniform)의 실용적 기능을 “신체를 덮고, 수분이 달아나게 놓아주고, 운동경기의 격한 움직임에 견디게 하는 것”이라고 특정하였다. 나아가 객관적 필요성 접근법(Objective test)의 관점에서, 해당 디자인은 의복으로서의 치어리더 유니폼(cheerleading uniform)의 기능성을 향상시키는 것은 아니라고 실시하였다.⁵⁸⁾ 또한 치어리더 유니폼(cheerleading uniform)의 5가지 특색인 스트라이프, 쉼브론(chevron) 모양(갈매기 무늬, V자형 무늬), 표면의 색(color), 블록(block), 지그재그(zigzag) 모양의 차이에도 불구하고, 치어리더 유니폼(cheerleading uniform)을 볼 수 있는 것(디자인 사이에 호환성이 있는 것)을 인정하였다. 그리고 저작권청 접근방법의 관점에서, Varsity의 디자인의 호환성은 고객이 각각의 디자인의 도형적 특징 사이의 차이를 식별할 수 있고, 따라서 도형적 디자인과 디자인이 배풀어지지 않은 전체적으로 무늬가 없는 옷감의 치어리더 유니폼(cheerleading uniform)이 한쪽은 도형적 디자인으로서, 다른 한쪽은 치어리더 유니폼(cheerleading uniform)으로서 병존할 수 있다는 것을 증명하고 있다고 실시하였다.⁵⁹⁾ 그리고 항소심은 해당 디자인이 치어리더 유니폼(cheerleading uniform)뿐만 아니라, T셔츠나 자켓 등 다른 타입의 의복디자인으로서도 사용될 수 있다는 것을 인정하고, 이것을 근거로 유니폼에 배풀어진 도형적 디자인은 그 유니폼이 치어리더 유니폼(cheerleading uniform)으로서 기능하는지에 영향을 미치지 않고, 그 디자인을 프린트 또는 페인팅하여 그것을 액자에 넣어 프린트 한 예술작품으로서 벽에 걸어 놓는 것조차도 아무런 방해가 되지 않는다고 실시하였다.⁶⁰⁾

마지막으로, ⑮ 미연방대법원이 2017년 3월 22일 제시한 판단기준으로서, Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc. 사건⁶¹⁾에서 보인 분리가능성의 판단으로서, (i) 해당 실용품과는 별개의 평면적 또는 입체적 미술저작물로서 인식할 수 있고 또, (ii) 해당 실용품에서 분리하여 상상해 보면, 그 자체 또는 무엇인가의 다른 매체에 고정된 것으로서 보호되는 회화, 그래픽 또는 조각저작물에 해당하는 경우에는 저작권의 보호대상적격성을 가진다고 판시하였다.

이상과 같이 분리가능성의 판단기준을 살펴보면, 미국의 하급심법원은 관찰구

개의 작품(한쪽은 미적 작품, 다른 한쪽은 실용품)으로서 인식되는 경우에 한하여, 회화, 그래픽 또는 조각의 특징은 관념적으로 분리가능성 요건을 충족한다고 한다.

58) Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC, 799 F.3d 468, 491 (6th Cir. 2015).

59) Id. at 491.

60) Id. at 491-492.

61) Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc., 137 S. Ct. 1002 (2017).

역 마다 다른 접근방법을 채용하고 있었다고 해도 과언이 아니었다. 또한 하이브리드한 방법을 채용한 법원의 판단도 채용한 개개의 접근방법을 어느 정도 중시하는가에 따라 결론에 이르는 구체적인 적용방법을 명시하여 확립하였다고는 말하기 어려웠다. 결국 미국에서는 미국의회나 미국법원이 패션디자인에 관하여 저작권법상 통일적인 규칙이나 해석을 분명하게 하는 것이 요구될 정도로 그 상황은 법적인정성에 흠결이 있었다고 할 수 있다.

요컨대 이른바 ‘분리가능성’테스트 내지 실용품의 법리에 관해서는 종래 판례 및 학설상 다수의 다른 접근방법이 제창되어 혼란상태에 있었다. 그런데 2017년 3월 22일 아래에서 보는 바와 같이, *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.* 사건에서 치어리딩 유니폼(cheerleading uniform)의 표면에 이용된 평면적 디자인에 관하여 저작권법에 의한 보호여부가 쟁점이 되었는데, 미연방대법원 차원에서 처음으로 분리가능성의 판단기준을 제시하여 주목을 받았다. 후술하듯이 *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.* 사건과 그 따름 판례들을 살펴보고, 미국판례의 최근 흐름을 검토해 본다.

(2) 창작성(originality)이 있을 것

연방대법원의 ‘Feist’사건⁶²⁾에 의하면, ‘창작성’(originality)은 저작권으로 보호하는데 필수불가결하게 요구되는 것으로서 저작권을 인정하는 헌법이 요구하는 요건이고, 최소한의 창작성(minimum degree of creativity)을 가지는 저작물만이 보호되며, 저작권으로 보호받기 위한 창작성의 수준은 매우 낮은 것으로서 대부분의 저작물이 이를 충족한다고 판시하고 있다. 이에 따르면, ‘창작성’(originality) 요건을 충족하려면, 다른 저작물에 의거하지 않고 독자적으로 작성할 것(독자적 작성) + 최소한의 창작성(minimum degree of creativity)이 있을 것이 요구된다.⁶³⁾

의류, 직물 및 액세서리 등의 디자인의 창작성을 판단할 때에도 다른 저작물에 적용되는 창작성의 판단기준과 동일하다. 디자인에 창작성이 인정되기 위해서 신규성은 필요하지 않다. 가령 다른 저작물과 유사더라도 그것이 복제의 결과가 아니라 우연에 의해 작성된 것이라면 그 디자인에는 창작성이 있다고

62) *Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340, 345 (1991).

63) 우리나라에서 전개되는 창작성(originality) 이론이나 판례의 다수는 창작성 자체의 용어(originality)와 그 창작성에 요구되는 창작성의 수준이나 정도를 말하는 용어(creativity)를 구별하기 위하여, ‘최소한의 창조적 개성’이라는 조어(造語)를 사용하고 있다. 결국 미국의 ‘Feist’사건 판결의 최소한의 창작성(minimum degree of creativity)의 의미와 우리나라에서 말하는 ‘최소한의 창조적 개성’의 의미는 대동소이하다고 볼 수 있다.

할 수 있다.⁶⁴⁾

패션 관련 디자인은 기존에 있는 복수의 디자인 요소를 조합하거나 혹은 기존의 디자인에 새로운 요소를 추가하거나 또는 기존 디자인에 변경을 가함으로써 이루어지는 것이 많다. 하지만 그렇게 하여 작성된 디자인도 보호를 받기 위해 필요한 창작성의 장벽은 낮다. 하나하나의 디자인 요소가 저작물로서 보호될 필요는 없고 소재의 선택, 배열 또는 체계적 구성에 있어 최소한의 창작성이 있으면 편집저작물로서 보호될 수 있다.⁶⁵⁾

예컨대 드레스의 자수와 레이스 세공에 편집된 꽃과 덩굴의 모티프의 창작성이 다투어진 *Mon Cheri v. Wen Wu* 사건 판결⁶⁶⁾에서, 디자이너는 꽃과 덩굴을 그린 특정한 그림에서 착상을 얻어 꽃과 덩굴이라는 2가지 일반적 소재를 조합하여 해당 드레스를 디자인하였다. 이에 대해 제3순회연방소법원은 디자이너가 “그들을 배합하여 고치고, 그들의 크기, 색, 및 빈도를 달리하여 자신의 독자적 작품이라고 생각되는 자수 및 수예용 작은 구슬(beads)의 패턴을 작성하였다”고 인정한 뒤 창작성이 있다고 판시하였다.

이에 반하여, *Royal Printex, Inc. v. Unicolors* 사건 판결⁶⁷⁾에서는 물방울무늬 모양(polka dot)를 배경으로 한 데이지 꽃의 디자인에 관하여, 꽃과 그 반복적인 배치 모두 독자적으로 작성된 것이라고 할 수 없고, 처음 작성된 디자인에서 똑딱거리는 줄무늬(ticking stripe)를 삭제하고 일반적인 물방울무늬 모양(polka dot)을 추가한 것을 고려하더라도, 최소한의 창작성을 인정할 수 없다고 하면서 결국 창작성을 부정하였다. 이 판례에 따르면 창작성의 기준은 낮지만 확실히 존재하는 것이고 소재의 선택이나 배열은 기계적 또는 평범한 것 이어서는 아니 된다.⁶⁸⁾

2. 미국 저작권법상 패션디자인의 보호대상 적격성

미국저작권법상 저작권 보호대상(subject matter of copyright)은 유형적 표현매체에 고정된 창작적인 저작물이다.⁶⁹⁾ 저작물 보호요건을 충족하면 저작물

64) Id.

65) Id. at 348.

66) *Mon Cheri Bridals, Inc. v. Wen Wu*, 383 F. App'x 228, 234 (3d. Cir. 2010).

67) *Royal Printex, Inc. v. Unicolors, Inc.*, No. CV 07-05395-VBK, 2009 U.S. Dist. LEXIS 60375 (C.D. Cal. July 8, 2009).

68) *Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340, 362 (1991).

69) 17. U.S.C. §102(a).

은 저작물로서 저작권에 의한 보호를 받는다. 그러나 저작물에 포함된 모든 요소가 보호대상은 아니다. 보호대상은 저작물에 표현된 특정한 창작성이 있는 표현이다. 그 배후에 있는 추상적 아이디어 자체는 저작권의 보호대상이 아니다.⁷⁰⁾

우선 ‘패브릭 디자인’(fabric design)⁷¹⁾이란 옷감에 인쇄된 디자인으로서 드레스를 만들기 위하여 이용되는 것을 말한다. 평면적으로 표시된 패브릭 디자인은 옷감 이외에도 티셔츠, 매물대, 휴대전화케이스 또는 노트 등 모든 물품에 재현할 수 있는 것으로 이해하기 쉽고, 옷감과 같은 물품에서 디자인을 관념적으로 분리가능하기 때문에 종래부터 일반적으로 저작권에 의한 보호대상으로 된다고 판단되었다. 이것은 *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.* 사건의 미연방대법원 판결 이후도 같다고 보인다. 이 패브릭 디자인에는 옷감에 인쇄된 도안, 모양 또는 사진 등과 그 이외 레이스(lace)⁷²⁾, 자수장식⁷³⁾ 및 세터의 베를 짠 모양⁷⁴⁾도 포함된다.

이에 대하여, ‘드레스 디자인’이란 옷감을 드레스 기타 의류의 완성품에 편입하기 위하여, 형상, 스타일, 채단 및 치수를 나타내는 디자인을 말한다. 예컨대, 목둘레선(neckline, 옷깃)의 모양이라든가, 소매나 바지의 길이라는 입체적 디자인 요소는 의류의 용도에 따라서 적절한 신체를 덮는다는 의류의 실용적 기능을 실현하기 위하여 불가결한 구성이다. 즉 이러한 드레스 디자인은 일반적으로 신체를 덮는다는 의류의 실용적 기능으로부터 물리적으로도 관념적으로도 분리하기 어렵다. 따라서 드레스 디자인은 패브릭 디자인과 달리 저작권에 의한 보호대상으로 되지 않는 것이 많다. 다만 이 점은 *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.* 사건의 연방대법원 판결을 근거로 응용미술저작물성의 판단기준을 적용할 경우에 어떻게 적용될 수 있는지는 반드시 분명하지 않고 이후 미국 판례의 동향을 주시할 필요가 있다.

그리고 ‘보석류(jewelry) 디자인’도 넓게 보호적격성이 인정된다. 예컨대, 반지(ring)⁷⁵⁾, 팔찌(bracelet) 및 귀걸이(earring)⁷⁶⁾도 마찬가지다. 여기서 말하는

70) 17 U.S.C. §102(b).

71) 패브릭 디자인(fabric design)의 ‘패브릭’이란 패션계에서는 섬유제품(직물, 편물, 부직포 등) 전반을 의미하는데, 통상 내장(內裝) 소재로서 사용되는 직물을 지칭할 때도 많다.

72) *Eve of Milady v. Impression Bridal, Inc.*, 957 F. Supp. 484 (S.D.N.Y. 1997).

73) *Express, LLC v. Fetish Group, Inc.*, 424 F.Supp.2d 1211 (C.D.Cal. 2006).

74) *Knitwaves Inc. v. Lollytogs Ltd.*, 71 F.3d 996 (2d. Cir. 1995); *Segrets., Inc. v. Gillman Knitwear Co., Inc.*, 207 F.3d 56 (1st Cir. 2000).

75) *Donald Bruce & Co. v. BH Multi Com Corp.*, 964 F. Supp. 265 (N.D. Ill. 1997). 이 사건에서는 반지를 저작권에 의한 보호대상으로 인정하였다.

보석류(jewelry)란 신체 장식품으로서 신체를 착용하는 것을 목적으로 하는 일체의 장식용품이 포함된다. 신체에 걸치거나 혹은 꿰는 채 머무르고 있는 것이든지{목걸이, 뱅글 팔찌(bangle, 금속·유리·나무·플라스틱 따위로 만든, 물림쇠가 없는 둥근 팔찌), 또는 귀걸이 등}, 또는 의류에 움직이지 않게 꿰는 핀이나 혹은 꿰맨 것이든지{브로치, 핀 또는 수예용 작은 구슬(beads, 비즈)의 모티프(motif) 등)를 묻지 않는다. 또한 보석이나 수예용 작은 구슬(beads)을 배합하여 그린 디자인으로 의류 및 악세서리에 착용한 것(헤드핀, 헤어핀, 빗 및 넥타이핀 등)도 보석류에 포함되지만, 그러한 물품이 의류 또는 악세서리에 고정되어 있는 경우에는 그 의류 또는 악세서리로부터 물리적 또는 관념적으로 분리할 수 있는 경우에 한하여 저작권등록적격이 있다. 보석류가 ‘실용품’에 해당하지 않고 일반적으로 널리 보호적격성이 인정되는 이유로서, Donald Bruce v. BH Multi Com 사건⁷⁷⁾에서는 반지의 디자인에 관하여 저작권 보호가 다투어졌는데 “반지는 완전히 장식적인 것이고, 그 유일한 목적은 그 외관을 나타내는 것뿐이다”라고 판시하고 있다. 다만 분리가능성을 충족하는 디자인 요소도 저작권에 의한 보호를 받기 위해서는 창작성 요건을 충족하여야 한다.

3. 저작권 침해의 성립요건

미국의 경우 저작권침해소송에서 저작권자인 원고는 저작권이 침해되었다는 것을 입증할 책임이 있다. 원고는 자신이 보호받고자 하는 저작물에 대한 유효한 저작권자이고, 나아가 상대방의 행위가 기본적으로 ① 접근(access)과 ② 실질적 유사성(substantial similarity)의 두 요건을 충족한다는 점을 입증하여야 한다. 우리나라의 경우 일반적인 견해는 저작재산권 침해의 요건으로서, 첫째 저작권침해를 주장하는 자(원고)가 해당 저작물에 대하여 유효한 저작권을 가지고 있을 것, 둘째 주관적 요건으로서 침해자의 저작물이 원고의 저작물에 의거(依據)하여 그것을 이용하였을 것, 셋째 객관적 요건으로서 침해자의 저작물이 원고의 저작물과 동일성 내지 중속성(실질적 유사성)을 가지고 있을 것 등 세 가지를 드는 것이 보통이다.⁷⁸⁾

구체적으로 보면, 미국에서 저작권침해가 성립하기 위해서는 (i) 원고가 저

76) Yurman Design, Inc. v. PAJ, Inc., 262 F.3d 101, 110 (2d Cir.2001). 이 사건에서는 팔찌와 귀걸이에 대해서 저작권 보호대상적격성이 쟁점이 되었다.

77) Donald Bruce & Co. v. BH Multi Com Corp., 964 F. Supp. 265 (N.D. Ill. 1997).

78) 오승중, 「저작권법」 제4판(전면개정판), 박영사, 2016, 1222면.

작물에 대하여 유효한 저작권을 가지고 있을 것(요건①), (ii) 피고가 복제 등 이용행위(copying)를 하였을 것(요건②), (iii) 피고가 해당 저작물의 창작성 있는 표현을 복제 등 이용하는 것이 위법하거나 부정이용행위(improper appropriation)에 해당할 것(요건③)이 필요하다. 이들 모두 원고가 입증하여야 한다.⁷⁹⁾ 저작권은 모방금지권의 성격을 가지므로, 절대적 배타권의 성질을 가진 특허권과 달리 제3자가 해당 저작물로부터 독립하여 다른 작품을 창작한 경우 그 작품이 해당 저작물과 유사하더라도 저작권침해는 성립하지 않는다. 우선 요건①은 저작물성과 권리귀속주체의 문제로 논리적으로 연결된다. 다음으로 요건②와 관련하여 우리나라 학설은 대부분 주관적 요건으로서 ‘접근’⁸⁰⁾이나 ‘의거’⁸¹⁾ 혹은 ‘의거성’⁸²⁾ 또는 ‘의거관계’⁸³⁾라는 용어를 사용하고 있다. 한편 요건③과 관련하여, 피고의 행위가 위법하거나 부정이용행위(improper appropriation)⁸⁴⁾에 해당하는지에 대한 입증책임과 관련하여, 실제 피고가 불법적인 복제행위를 자인하지 않고 부인하는 경우가 많고 통상 이에 대한 직접적인 증거를 찾기 어렵다. 그래서 이 점에 관해서는 간접증거로써 접근(access)과 실질적 유사성(substantial similarity)에 기초하여 판단한다. 즉 원고는 피고가 위법하거나 부정이용행위를 통하여 저작물을 복제했다는 사실을 밝히기 위해, 침해자인 피고가 저작물에 접근했는지 또 두 작품 사이에 실질적 유사성이 있는지에 관한 증거를 제시하여야 한다. 결국 불법복제행위의 입증은 목격자 증언 등 직접 증언 또는 피고에 의한 자백이 없는 경우 피고가 원고의 저작물에 대해 접근한 사실(access)과, 피고 작품이 원고 저작물의 창작성이 있는 표현과 실질적 유사성(substantial similarity)이 있다는 사실을 입증함으로써 침해여부를 판단하고 있다.⁸⁵⁾ 이 때 실질적 유사성은 통상 평균적 관찰자 판단

79) Marshall A. Leaffer, 「Understanding Copyright Law」, Fifth Edition, LexisNexis, 2010, pp.431-433.

80) 송영식·이상정, 「저작권법개설」 제5판, 세창출판사, 2009, 314-315면; 송영식·이상정·황종환·이대희·김병일·박영규·신재호 공저, 「송영식 지적소유권법」 제2판(하), 육법사, 2013, 770면.

81) 오승중, 전거서, 2016, 1223-1238면.

82) 이규홍·김기영·장현진·김병국 공저, 「저작권과 침해- 판례를 중심으로」, 육법사, 2016, 510-535면; 허희성, 「2011 신저작권 축조해설(下)」, 명문프리컴, 2011, 629-630면.

83) 이해완, 「저작권법」 제3판(전면개정판), 박영사, 2015, 1009-1011면.

84) 우리나라의 학설 중에는 저작재산권침해의 유형을 무단이용, 부정이용 및 침해의 의제로 구분하는 견해가 있다. 여기에 따르면, 통상의 ‘무단이용’과 구분하여, ‘부정이용’이란 저작물에 대하여 허락된 범위 외의 이용도 역시 무단이용으로 되어 저작권침해를 구성한다고 설명한다(송영식·이상정·황종환·이대희·김병일·박영규·신재호 공저, 전거서, 770-773면).

기준(ordinary observer test)에 기초하여 판단한다.⁸⁶⁾ 이러한 요건③은 우리나라에서는 객관적 요건인 ‘실질적 유사성’ 요건으로 포섭하여 논해지고 있다.⁸⁷⁾ 우리나라는 실무상 비교대상인 저작물이 피침해저작물에 의거하여 만들어졌다는 입증이 이루어진 전제에서, 두 저작물 사이에는 실질적인 유사성을 심리하게 되는데 표현과 아이디어를 구분하여 표현만을 보호한다는 대원칙아래, 합계의 원칙, 사실상 표준의 원칙 등 파생적인 판단기준을 동원하고 있다.⁸⁸⁾

4. 미국 상표법과 미국 특허법상 패션 디자인 보호와 대비

(1) 미국 상표법상 패션디자인 보호와 대비

패션디자인의 지적재산법상 보호에 있어 저작권침해의 성립요건은 미국 연방상표법상 상표권침해의 성립요건과 대비된다. 연방상표법상 상표권침해의 성립요건은 ① 원고의 상표가 유효할 것(등록상표이면 그 유효성은 추정된다), ② 피고의 표장의 사용에 따라 그 상품 또는 서비스의 출처(origin), 후원관계(sponsorship) 또는 승인관계(approval)에 관하여 혼동을 생기게 할 우려가 있는 것이다.⁸⁹⁾ 연방상표법은 등록상표에 관한 상표권의 침해에 관해서는 제32조⁹⁰⁾에서, 미등록상표의 경우에 관해서는 제43조⁹¹⁾에서 각각 규정하고 있지만 어느 경우에도 침해의 성립요건은 같다.⁹²⁾ 여기서 혼동의 우려 유무는 다음과 같은 복수의 요소를 종합적으로 고려하여 판단한다. 즉, ① 원고 상표의 강함, ② 원고상표와 피고상표의 유사성의 정도, ③ 원고상품과 피고상품의 근접성, ④ 원고가 피고와 동일한 시장에 진입할 가능성, ⑤ 판매경로, ⑥ 현실의 혼동, ⑦ 피고가 그 상표를 채용한 의도(선의성 여부), ⑧ 피고상품의 품질, ⑨ 수요

85) 미국 판례상 직물디자인의 실질적 유사성 판단에 관해서는, 조경숙, “미국 판례에 나타난 직물디자인의 실질적 유사성에 관한 논의”, 『계간저작권』 Vol. 131, 한국저작권위원회, 2020.9, 179~205면.

86) *Steinberg v. Columbia Pictures Industries, Inc.*, 663 F. Supp. 706 (S.D.N.Y. 1987); *Sid & Marty Krofft Television Productions, Inc. v. McDonald's Corp.*, 562 F.2d 1157 (9th Cir. 1977).

87) 박성호, 『저작권법』 제2판, 박영사, 2017, 658-660면.

88) 이규홍·김기영·장현진·김병국 공저, 전제서, 506면.

89) Guillermo C. Jimenez (Editor) & Barbara Kolsun (Editor), 『Fashion Law: A Guide for Designers, Fashion Executives and Attorneys』, Fairchild Books(2d ed. 2014), p.82; Lois F. Herzeca & Howard S. Hogan, op.cit., pp.77-78.

90) Lanham Act §32(1), 15 U.S.C. §1114(1).

91) Lanham Act §43(a), 15 U.S.C. §1125(a).

92) Lois F. Herzeca & Howard S. Hogan, op. cit, p.78.

자가 지불한 주의의 정도이다.⁹³⁾ 관할구역에 따라서 구체적으로 고려되는 요소는 다르지만 대체로 이들 요소에 집약된다.⁹⁴⁾ 모든 요소를 충족할 필요는 없고, 또한 고려요소를 이들에 한정한다는 취지도 아니다. 이들 요소 중에서도 위 ②(유사성의 정도)는 특히 중요한 요소 중 하나다.⁹⁵⁾ 이 유사성의 요소는 시장에서 구체적인 사용상황에서 생기는 원고상표 및 피고상표의 “전체적 인상”(overall impression)을 대비하고, 구매자에게 혼동을 생기게 할 수 있는 제반 사정을 종합적으로 참작하여 판단하여야 한다.⁹⁶⁾ 양 상표가 동시에 관찰된 경우에, 양 상표의 “전체적 인상”(overall impression)이 혼동을 생기게 할 정도로 유사한가를 검토할 필요가 있다.⁹⁷⁾

구체적 사안을 보면, 패션디자인에 관하여 원고상표와 피고상표의 유사성의 정도가 주된 쟁점으로 된 것으로서 *Doony & Bourke 사건*⁹⁸⁾⁹⁹⁾이 있다. 이 사건의 개요는 다음과 같다. 즉 Louis Vuitton은 2002년 10월 이미 상표로서 보호가 확립되어 있는 “Toile Monogram”¹⁰⁰⁾을 33색의 색채로 그린 “Multi-color mark”가 그려진 핸드백을 발매하였다.¹⁰¹⁾ Dooney & Bourke는 2003년 7월 백지에 밝은 색의 “DB” 모노그램을 배열한 핸드백을 발매하였다.¹⁰²⁾ Louis Vuitton은 Dooney & Bourke의 핸드백에 의해 “Multi-color mark”(Toile Monogram과 색채를 조합시킨 모양)에 관한 미등록상표권을 침해당하였다고

93) Guillermo C. Jimenez (Editor) & Barbara Kolsun (Editor), op. cit, p.83; Lois F. Herzeca & Howard S. Hogan, op. cit, p.80.

94) Lois F. Herzeca & Howard S. Hogan, op. cit, p.80.

95) Ashley E. Hofmeister, *Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.: Resisting Expansion of Trademark Protection in the Fashion Industry*, 3 J. Bus. & Tech. L. 187,197 (2008).

96) *Nabisco, Inc. v. Warner-Lambert Co.*, 220 F.3d 43, 47 (2d Cir. 2000); *Brennan’s Inc. v. Brennan’s Rest., L.L.C.*, 360 F.3d 125, 133 (2d Cir. 2004); *Louis Vuitton Malletier v. Burlington Coat Factory Warehouse Corp.*, 426 F.3d 532, 537 (2d Cir. 2005).

97) *Louis Vuitton Malletier v. Burlington Coat Factory Warehouse Corp.*, 426 F.3d 532, 537 (2d Cir. 2005); 이 판결에서는 “2개의 제품은 동시에 주의 깊게 관찰한 경우에는 바로 구별할 수 있을지도 모르지만 이들 제품은 통상의 구매상황에서 개별적으로 그들 제품에 접하는 통상의 소비자 관점에서 보면 혼동을 생기게 할 정도로 유사하다”고 판시하였다.

98) *Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.*, 454 F.3d 108 (2d Cir. 2006).

99) 이 사건의 평석은, Ashley E. Hofmeister, “*Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.: Resisting Expansion of Trademark Protection in the Fashion Industry*”, 3 J. Bus. & Tech. L. 187 (2008).

100) Id. at 12.

101) Id. at 112.

102) Id. at 113.

주장하였다.¹⁰³⁾ 이에 대해 제2순회연방항소법원은 “Multi-color mark”에 대해 본래적인 식별성이 있고 또 2차적 의미(secondary meaning)을 획득한 것을 인정하면서 그 보호적격성을 인정하였다.¹⁰⁴⁾ 그러나 항소심은 제1심 판결에는 혼동의 우려 유무를 판단하는 요소 중 원고상표와 피고상표의 유사성의 평가에 잘못이 있다고 설시하면서 원심을 파기환송 하였다.¹⁰⁵⁾ 항소심에 따르면 유사성은 시장에서 구체적인 상황을 기초로 별개로 관찰된 경우에 혼동의 우려가 있는지 여부를 기준으로 검토하여야 하는 데, 원심은 양 상표가 동시에 나란히 있는 상황을 상정한 대비(side-by-side comparison)을 너무 중시하고 있는 점에서 잘못이 있다고 판시한 것이다.¹⁰⁶⁾

한편 상표로는 패션디자인 보호로서는 활용하기 어려운 면도 있다. 예컨대 로고나 마크는 그것을 포함한 디자인 전체가 모방된 경우에는 활용할 수 있지만 그것 이외의 디자인만이 모방된 경우에는 로고나 마크에 관한 상표권을 행사할 수 없다.¹⁰⁷⁾ 이 경우에는 색채 등이나 트레이드 드레스에 관한 상표권 침해를 주장할 수 있다. 그렇지만 그 침해가 성립하려면 2차적 의미(secondary meaning)의 획득 및 비기능성의 요건을 충족할 필요가 있다. 그래서 이들 요건으로 인하여 패션디자인 보호에 커다란 장애가 되는 경우가 적지 않다.

상표법은 상품의 출처식별표지로서 기능하는 전통적 상표(언어, 명칭, 심볼 혹은 도형 또는 그들의 결합으로 구성된 상표)를 보호한다. 전통적 상표는 본래적으로 식별력이 있는 표장을 선택하여 사용하면 2차적 의미(secondary meaning)의 입증은 불필요하다. 또한 비전통적 상표 및 트레이드 드레스와 달리, 기능성이 있는 것을 이유로 보호가 부정되는 것은 아니다. 이러한 전통적 상표는 이른바 “counterfeits”(위조품)부터 디자이너를 보호하는 것에는 적합하지만 이른바 “knockoffs”(모방품)에 대한 유효한 수단은 아니다. 진정품이라고 오인시켜 모방품을 구입하게 하는 “counterfeits”의 경우에는 로고나 마크 등을

103) Id. at 116.

104) Id.

105) Id. at 117-118.

106) Id.

107) Elizabeth Ferrill & Tina Tanhehco, *Protecting the Material World: The Role of Design Patents in the Fashion Industry*, 12 N.C.J.L. & Tech. 251, 254 (2011). (모방품은 “counterfeits”과 “knockoffs”의 2종류로 나누어 논해진다. 이 경우 counterfeits이라는 용어는 진정품이라고 오인시켜 구입하게 한다는 의도로 판매되는 로고나 마크를 포함한 거의 완전한 복제(dead copy) 상품을 의미한다. 이에 반하여, ‘knockoffs’라는 용어는 진정품 속에서 판매되는 것은 아니고, 로고나 마크 이외의 진정품의 디자인 또는 그 디자인 요소를 모방한 복제 상품을 의미한다.)

포함한 상품의 디자인 전체가 모방되기 때문에 전통적 상표에 관한 상표권을 행사하여 모방품을 시장에서 배제할 수 있다. 그러나 형상, 프린트 또는 재료 등의 디자인 요소를 모방하여 진정품에 매우 흡사하다고는 할 수 있으나 전통적 상표에 해당하는 부분은 사용하지 않는 “knockoffs”의 경우에는 전통적 상표에 관한 상표권이 침해되지 않는 이상 그 모방품에 대하여 상표권 침해를 주장할 수 없는 것이다.¹⁰⁸⁾ 이처럼 패션 제품의 형상 또는 색채 등의 디자인 요소만이 모방된 “knockoffs”를 상표의 영역에서 보호하려고 하는 경우, 비전통적 상표 또는 트레이드 드레스에 의한 대책을 검토하는 것이 필요하다. 다만 색채나 트레이드 드레스가 상표로서 보호되기 위해서는 ① 식별성(distinctiveness) 및 ② 비기능성(non-functionality)이라는 요건을 충족할 필요가 있다. 식별성에 관해서는 의복 등의 패션제품의 디자인은 2차적 의미(secondary meaning)의 획득을 입증하는 것이 요구된다.¹⁰⁹⁾ 그 입증에는 통상 그 패션 디자인이 거래에서 배타적이고 또 계속적으로 출처식별기능을 다할 수 있는 태양으로 사용된 사실이 필요하다. 그래서 디자인특허와 마찬가지로, 짧은 라이프사이클로 트렌드가 변천되는 패션디자인의 보호에 적합한지에 대해서는 문제가 제기되고 있다. 또 패션디자인은 기능성 중에서도 특히 “미적 기능성”(aesthetic functionality)이 있다고 하더라도 보호를 긍정해야 하는지 여부가 문제되는 경우가 많다. 착용자를 매력적으로 보이게 하기 위하여 다양한 장식이 베풀어진 패션디자인은 그러한 장식적 디자인 요소의 독점을 인정하는 것으로 경쟁을 과도하게 제한할 수 있기 때문이다. 기능성의 법리(Functionality Doctrine)의 목적은 유용한 디자인적 특징의 사용을 모든 경쟁자에게 개방함으로써, 상표법과 특허법의 적절한 균형을 유지하고, 그럼으로써 공정한 경쟁을 촉진하는 것에 있다.¹¹⁰⁾ 기능성의 법리에서 문제되는 “기능성”(functionality)은 실용적 기능성(utilitarian functionality)과 미적기능성

108) Elizabeth Ferrill & Tina Tanhehco, op.cit., p.256.

109) TMEP §1202.02; Traffix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23, 28-29, 58 USPQ2d 1001, 1004-1005 (2001); Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 775 (1992); In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332, 1343, 213 USPQ 9, 17 (C.C.P.A. 1982). : 그리고 TMEP §1202.05(Color as a Mark) 참조.

110) TMEP §1202.02(a)(ii)(Purpose of Functionality Doctrine); Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 164-165, 34 USPQ2d 1161, 1163 (1995); Dippin' Dots, Inc. v. Frosty Bites Distribution, LLC, 369 F.3d 1197, 1202-1203 (11th Cir. 2004); Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc., 696 F.3d 206, 218-219 (2012); Fabrication Enterprises, Inc. v. Hygenic Corp., 64 F.3d 53, 58-59 (2d Cir. 1995); Stormy Cline Ltd. v. Progroup, Inc., 809 F.2d 971, 977-978 (2d Cir. 1987).

(aesthetic functionality)으로 나눌 수 있다.¹¹¹⁾ 우선 어떤 디자인은 그 특징이 물품의 사용 혹은 목적에 따라서 불가결한 경우 또는 그 특징이 물품의 가격 혹은 품질에 영향을 주는 경우에는 실용적 기능성이 있다(Inwood Test라 함).¹¹²⁾ 여기에 해당하는 경우에는 그 시점에서 상표로서의 보호가 부정된다.¹¹³⁾ 또한 실용적 기능성이 없다고 판단되었다고 하더라도 그 특징의 독점적 사용으로써 경쟁자가 신용에 관련하지 않고 현저한 불이익을 입은 경우에는 미적 기능성이 있다고 하더라도 상표에 의한 보호가 부정된다.¹¹⁴⁾ 실용적 기능성은 상표와 실용특허의 경계를, 미적 기능성은 상표와 디자인특허의 경계를 각각 획정하는 것으로서 기능한다고 설명되고 있다.¹¹⁵⁾

구체적 사안을 보면, 패션 제품에 있어서 색채의 미적 기능성이 문제된 것이 Louboutin 사건이다. 사안의 개요는 다음과 같다. 프랑스의 구두 디자이너인 크리스찬 루부탱(Christian Louboutin)은 1992년부터 하이힐의 밑부분(sole)에 적색을 사용하였다.¹¹⁶⁾ 2008년 2차적 의미(secondary meaning)의 획득을 인정받아 Red Sole 상표에 관하여 연방상표등록을 취득하였다.¹¹⁷⁾ 크리스찬 루부탱(Christian Louboutin)은 밑창(sole) 뿐만 아니라 전체가 적색의 하이힐을 판매하고 있던 입생로랑(YSL)에 대하여 상표권침해 등을 이유로 소를 제기하였다.¹¹⁸⁾ 이에 대하여 입생로랑(YSL)은 루부탱의 상표에는 미적 기능성이

111) Publications International, Ltd. v. Landoll, Inc., 164 F.3d 337, 339 (1998); Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 164-165, 34 USPQ2d 1161, 1163 (1995); Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp., 138 F.3d 277, 297-298 (7th Cir. 1998); W.T. Rogers. Co. v. Keene, 778 F.2d 334, 338-340, 343 (7th Cir. 1985); Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc., 696 F.3d 206, 217 (2012); New Colt Holding Corp. v. RJG Holdings of Florida, Inc., 312 F. Supp. 2d 195, 212 (D. Conn. March 29, 2004).

112) Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 165(1995); Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 850 (1982); Traffix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23, 32-33 (2001).

113) Traffix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23, 33 (2001).

114) Traffix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23, 32-33 (2001); Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc., 696 F.3d 206, 220 (2012).

115) Yvette Joy Liebesman, "Rethinking Trademark Functionality as a Question of Fact," 15 Nevada Law Journal, 202, 222-224 (2014); Claire Guehenno, Color War: The Louboutin Decision and Single-Color Marks in the Fashion Industry, 4 HARV. J. Sports & ENT. L. 225, 232-233 (2013).

116) Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc., 696 F.3d 206, 211 (2012).

117) Id. at 211-212.

118) Id. at 213.

있다고 항변하였다.¹¹⁹⁾ Louboutin 사건 제1심판결은 색채도 2차적 의미(secondary meaning)의 획득을 통하여 상표로서 보호된다는 Qualitex 사건 미연방대법원 판결¹²⁰⁾이 제시한 일반론에 입각하면서도,¹²¹⁾ 패션제품에 이용되는 색채에 관해서는 그 성질상 상표에 의해 보호되지 않는다는 취지를 판시하고¹²²⁾ 루부탱(Christian Louboutin)의 청구를 기각하였다. 이에 대하여 Louboutin 사건 항소심 판결은 패션제품에 관해서는 기능성의 이론에 기초하여 색채의 상표를 인정하지 않는다는 취지의 제1심 판결이 제시한 패션산업 독자의 규칙을 부정하였다.¹²³⁾ Qualitex 사건 미연방대법원 판결이 색채도 상표로서 보호를 받기 위한 통상의 요건을 충족하는 것이고 그 경우에는 “색채만이 상표로서의 역할을 다할 수 없다고 하는 특별한 규칙은 없다”라고 실시한 것이므로 특정한 산업에 관해서만 색채가 상표로서 보호되지 않는다는 규칙을 설정하는 것은 미연방대법원 판결에 반한다고 한 것이다.¹²⁴⁾ 다만 항소심 판결은 Red Sole 상표의 범위를 한정하는 것으로 비침해의 결론에 이르렀다.¹²⁵⁾ 그래서 Louboutin의 Red Sole 상표의 기능성에 관해서는 최종적인 판단을 보이지 않았다. 결국 색채의 기능성에 관한 패션산업 독자의 규칙에 관해서 실시한 항소심판결의 판시부분은 방론(dicta)에 지나지 않는다.¹²⁶⁾

(2) 미국 특허법상 패션디자인 보호와 대비

패션디자인의 지적재산법상 보호에 있어 저작권침해의 성립요건은 미국 연방특허법상 디자인특허권 침해의 성립요건과 대비된다. 우선 디자인특허의 보

119) Id. at 214.

120) Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159 (1995)

121) Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint. Laurent Am., Inc., 778 F. Supp. 2d 445, 450 (S.D.N.Y. 2011).

122) Id. at 453-457.

123) Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc., 696 F.3d 206, 223 (2012).

124) Id.(quoting, Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 161 (1995)).

125) 항소심 판결은 구두 밑창(Red Sole) 이외의 부분에 적색 이외의 색을 사용하고, 구두 밑창의 적색(Red Sole)이 다른 부분과 콘트라스트를 형성하듯이 사용된 경우에 한하여, Red Sole이 2차적 의미(secondary meaning)를 획득하였다고 인정하고, 그 한에서는 Red Sole 상표의 유효성을 인정하였다. 이 때문에 하이힐 전체가 적색 하나인 입생로랑(YSL)의 상품에서, Red Sole 상표가 사용되었다고는 할 수 없고, 이것을 이유로 비침해의 결론에 이를 수 있었다. 따라서 혼동의 우려 및 기능성에 관하여, 항소심이 판단을 보일 필요성이 없었다.

126) Claire Guehenno, “Color War: The Louboutin Decision and Single-Color Marks in the Fashion Industry”, 4 HARV. J. Sports & ENT. L. 225, 238 (2013).

호대상은 제조물품에 관한 장식적인 디자인이다.¹²⁷⁾ 디자인특허등록을 받기 위해서는 실용특허(utility patent)와 마찬가지로 신규성¹²⁸⁾ 및 비자명성¹²⁹⁾이라는 등록요건을 충족할 필요가 있다.¹³⁰⁾¹³¹⁾ 따라서 디자인특허의 실체적 등록요건은 ① 제조물품에 관한 디자인일 것(물품성), ② 신규성, ③ 비자명성, 및 ④ 장식성(여기에는 비기능성이 포함된다)이다. 이들 요건을 충족하여 미국특허상 표청(USPTO)이 특허를 발행하면¹³²⁾ 디자인특허가 부여되고,¹³³⁾ 권리부여일로부터 15년간 보호된다.¹³⁴⁾ 디자인 특허권자는 디자인특허의 존속기간 중 제3자가 권한 없이 미국내에서 특허디자인을 생산, 사용, 판매의 신청을 하거나 혹은 판매하는 것 또는 특허디자인을 미국에 수입하는 행위를 디자인특허권 침해행위로서 금지할 수 있다.¹³⁵⁾

디자인특허권 침해의 성립여부의 판단기준은 신규성의 판단기준과 동일하다. 즉 구매자가 통상 지불하는 것과 동등한 주의를 기울이는 통상의 관찰자를 기준으로 일방을 타방으로 오신하여 구입하게 할 정도로 대비되는 2가지 디자인이 유사한 경우에 그 2가지 디자인은 실질적으로 동일하다고 판단되고 침해가 성립한다(통상의 관찰자 테스트)¹³⁶⁾. 디자인특허권이 미치는 범위를 해석하는 경우 즉 청구항 해석에 있어서는 그 디자인 중 기능성에 따라서 결정되어진 구성요소 또는 구조적 측면을 배제할 필요는 없다.¹³⁷⁾

저작권침해의 성립에는 실질적 유사성으로 족하다는 것과 비교하면, 디자인특허의 권리범위(침해성립범위)는 저작권보다도 좁다. 다만 저작권침해와 달리

127) 35 U.S.C. §171(a).

"(a) IN GENERAL.—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." (제조물품을 위한 신규하고 독창적이며 장식적 디자인을 창작한 자는 본법의 조건 및 요건에 따라서 그것에 관하여 특허를 받을 수 있다.)

128) 35 U.S.C. §102.

129) 35 U.S.C. §103.

130) 35 U.S.C. §171(b).

"(b) APPLICABILITY OF THIS TITLE.—The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided." (실용특허와 관련된 이 법의 규정은 달리 규정이 없는 한, 디자인특허에도 적용된다).

131) *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 148 (1989).

132) 35 U.S.C. §151.(Issue of patent)

133) 35 U.S.C. §154(a)(2).

134) 35 U.S.C. §173.(Term of design patent)

135) 35 U.S.C. §171(b), 271(a).

136) *Gorham Co. v. White*, 81 U.S. 511, 528 (1871).

137) *Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.* 786 F.3d 983, 998-999 (Fed. Cir. 2015).

제3자가 디자인과 독립하여 창작한 결과 우연하게 디자인과 실질적으로 동일한 디자인을 창작하고 이것을 사용 등 한 경우이더라도 디자인특허권 침해는 성립한다.

이처럼 디자인특허는 제조물품의 장식적 디자인을 보호대상으로 한다. 주로 기능적인 디자인이 아닌 한 디자인의 장식성은 부정되지 않는다. 따라서 1가지라도 실용적 기능이 있으면 “실용품”으로서 보호가 한정되는 저작권과는 다르다. 그래서 디자인특허는 기능성을 겸비한 물품의 장식적 요소를 보호하는 것에 적합하다. 한편 디자인특허는 신규성과 비자명성이라는 비교적 높은 수준의 등록요건을 요구하는 권리이다. 또한 저작권, 상표권 및 트레이드 드레스와 달리 디자인특허는 미국특허상표청(USPTO)의 등록이 권리취득의 필수요건이라는 난점이 있다. 패션디자인을 모방한 상품을 발견하더라도 출원한 디자인이 등록되기까지는 디자인특허권에 기하여 모방품을 배제할 수 없다. 그 디자인이 시장의 인기를 획득하고 모방품이 순조롭게 매출을 올리는 반면 그 디자인을 창작한 디자이너가 등록을 기다리는 사이에 시장에서 그 디자인이 인기를 잃고 오히려 출원수수료 등이 쓸데없이 될 우려도 있다. 이 점은 트렌드의 변천이 빠른 패션산업에서는 디자인특허가 구애받는 커다란 결점이라고 평가된다. 그러나 디자인특허의 등록요건을 충족하고 또 한 시즌뿐만 아니라 장기간에 걸쳐 인기를 얻는 것이 기대되는 디자인이라면 디자인특허를 활용할 의의는 크다. 디자인특허의 존속기간 중에 그 디자인에 관하여 상표 또는 트레이드 드레스에 의한 보호를 받을 수 있는 지위를 획득할 수 있으면 반영구적으로 그 디자인을 보호하는 것으로도 연결될 수 있기 때문이다.

III. 최근 미국 판례상 패션디자인의 보호

1. Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc. 사건¹³⁸⁾

최근 미국 연방대법원은 2017. 3. 22. 응용미술저작물의 판단기준에 대한 의미 있는 판결을 선고하였다. 이 사건에서 미연방대법원은 원고 Varsity Brands, Inc.가 제작 판매한 실용품인 치어리더 유니폼의 2차원 디자인에 대해

138) Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc., 137 S. Ct. 1002 (2017). 이 판결 원문은 <https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-866_0971.pdf> 참조.

응용미술저작물성을 인정한 제6순회연방항소법원의 판결¹³⁹⁾을 지지하면서 피고 Star Athletica, LLC,의 상고를 기각하였다.¹⁴⁰⁾ 이 사건 연방대법원 판결에서는 분리가능성에 대한 종전의 학설 및 판례의 대립을 종합적으로 검토하면서 향후 분리가능성의 판단기준에 대한 연방대법원 차원에서의 통일적 기준을 제시하고 있다고 할 수 있다.¹⁴¹⁾

(1) 사안의 개요

치어리딩 유니폼(cheerleading uniform)에 관한 연방대법원 2017년 3월 22일 “Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.” 사건 판결(137 S. Ct. 1002. (2017))에서, 치어리딩의 의상디자인에 대해서도 저작권법에 의한 보호가 적용될 수 있다는 취지의 판시를 하였다. 또 실제 보호대상으로서 필요로 되는 대상물의 “창작성(originality)”에 관해서는 연방대법원의 심리의 대상으로 되지 않았고, 1심의 테네시주서부연방지방법원에서 심리되었다.

제1심¹⁴²⁾에서 테네시주서부연방지방법원(United States District Court for the Western District of Tennessee)에서는 유니폼 디자인의 저작물성(originality)이 어떻게 인정되는지 여부가 주목되었다. 1심 법원은 Star Athletica의 디자인이 저작권 제한을 받을 이유가 없다는 이유로 Star Athletica의 손을 들어주었다. 이 사건 원고 Varsity Brands의 유니폼 디자인이 유니폼의 실용적 기능과 물리적이든 관념적이든 분리가능성이 없다는 이유로 저작권 보호를 부정하였다. 제1심 법원은 쉐브론(chevron)과 지그재그와 같은 독특한 마크가 없는 디자인은 치어리더 유니폼으로 식별될 수 없기 때문에 디자인이 별도로 식별될 수 없다고 판시하였다. 또 만약 옷의 문맥을 벗어나 보면 그 마크들이 여전히 치어리더 유니폼의 아이디어를 불러일으켰기 때문에 그들은 관념적으로 분리될 수 없다고 판시하였다.

제2심¹⁴³⁾에서 제6순회연방항소법원은 이 사건 유니폼 디자인과 그 바탕에

139) Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC, 799 F.3d 468, 471 (6th Cir. 2015).

140) Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc., 137 S. Ct. 1002. (2017),

141) Star Athletica v. Varsity Brands 사건의 평석에 관해서는, 김원오, “패션 디자인의 저작권 보호를 위한 미국의 분리가능성 요건”, 『산업재산권』 Vol.55, 한국지식재산학회, 2018.4, 223~270면; 김창화, “실용품의 디자인의 저작권법상 보호에 관한 연구”, 『계간저작권』 제120호, 한국저작권위원회, 2017.12, 5-38면 ; 박경신, “미국 저작권법상 실용품의 디자인의 분리가능성에 관한 소고 - 미국 대법원의 Star Athletica v. Varsity Brands 판결을 중심으로”, 『계간저작권』 제118호, 한국저작권위원회, 2017.6, 71-107면 등 선행 연구가 다수 있다.

142) Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC (W.D. Tenn. Mar. 1, 2014).

아무런 디자인도 포함되지 않은 유니폼은 각각 그래픽 디자인과 치어리더 유니폼이라는 별개의 대상으로 인식될 수 있으므로 결국 이 사건 디자인은 유니폼의 실용적 기능과 분리될 수 있어 저작권으로 보호될 수 있다고 판시하였다. 즉 연방항소법원은 원고 Varsity Brands, Inc.가 제작 판매한 실용품인 치어리더 유니폼(cheerleading uniform)의 2차원 디자인에 대해 응용미술저작물성을 인정하였다. 항소심은 객관적 필요성 접근법(Objective test)¹⁴⁴⁾과 미국저작권청 접근법¹⁴⁵⁾을 조합한 하이브리드 방법을 택하여 결론적으로 분리가능성을 인정하였다.

연방대법원은 2016년 5월 2일 해당 디자인이 미국저작권법 제101조에 규정된 분리식별성 및 독립존재성의 법정요건(§ 101's separate-identification and independent-existence requirements)을 충족하는지 여부를 심리하기 위하여 상고허가신청을 수용하였다. 나아가 연방대법원은 2017년 3월 22일 분리가능성 판단에 대하여 “2단계 테스트”(two-prong test)를 제시하면서 이 사건 치어리더 유니폼에 응용된 그래픽 디자인은 저작권으로 보호받을 수 있다고 판시하였다.

미국저작권법 제102조(a)에서는 저작물의 예시로서, 문예저작물이나 음악저작물, 영화저작물 등과 아울러, 시각적·조각적으로 표현된 저작물로서 회화, 그래픽 또는 조각 저작물(“Pictorial, graphic, and sculptural works”)이 규정되어 있다(동항 제5호). “실용품의 디자인(the design of a useful article)”에 대한 저작권법의 적용에 관해서는 분리가능성 요건이 법정되어 있다. 해당 디자인이 해당 제품의 실용적 측면으로부터 분리되어 인식하는 것이 가능하고 또 실용적 측면으로부터 분리하여 독자적으로(독립하여) 존재할 수 있는 회화, 그래픽 또는 조각 저작물(조형물 등)로서의 형상(물품의 외관의 형태 뿐만 아니라, 모양이나 색채 등도 포함)을 가지고 있는 경우에 한하여 또 그 범위에서 회화, 그래픽 또는 조형저작물의 저작물로 간주된다.

이처럼 디자인은 분리식별성 및 독립존재성의 법정요건(§ 101's

143) Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC, 799 F.3d 468 (6th Cir. 2015).

144) Carol Barnhart 사건(Carol Barnhart Inc. v. Economy Cover Corp., 773 F.2d 411 (2d Cir. 1985))에서 채용한 것으로서, 해당 디자인의 예술적 특징이 해당 물품의 실용적 기능을 발휘하기 위하여 필요하지 않은 경우에 회화, 그래픽 또는 조각의 특징이 관념적으로 분리가능하다고 하므로, ‘객관적 필요성 접근법’이라고 한다.

145) U.S. Copyright Office, Compendium of U.S. Copyright Office Practices § 924.2(B) (3d ed. 2017). 미국저작권청은 미적 특징과 실용품이 병존할 수 있고 또 완전히 실현시킨 별개의 작품(한쪽은 미적 작품, 다른 한쪽은 실용품)으로서 인식되는 경우에 한하여, 회화, 그래픽 또는 조각의 특징은 관념적으로 분리가능성 요건을 충족한다고 한다.

separate-identification and independent-existence requirements)을 충족하는 것이 해당 디자인의 저작물성의 인정에 필요하다. 해당 디자인에 관한 형상이 그 실용품으로부터 물리적으로 쉽게 분리할 수 있는 것 외에 현실적으로는 분리가 곤란하더라도 관념적으로 상정한 뒤 분리할 수 있는 것도 대상이 되고, 후자의 경우에 분리가능성의 검토에는 곤란을 수반하는 것도 적지 않고 하급심 판례에서도 다양한 평가기준이 적용되었다.

<그림> The five cheerleading uniform designs involved in the case¹⁴⁶⁾



(2) 연방대법원 판결요지

연방대법원은 *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.* 사건에 대해, 종전의 하급심판결에서 형성되었던 평가기준에 갈음하여, 분리가능성에 대한 새로운 판단기준으로서, 이른바 “two-prong test”에 의해 결론을 도출하였다.

즉, 실용품의 디자인에 이용되어진 형상내지 미적 특징이 ① 해당 실용품과는 별개로 2차원 또는 3차원의 미술작품으로서 인식(식별)할 수 있고(요건①), 또 ② 해당 실용품으로부터 분리된 상태를 상상한 경우 그 자체로서 또는 다른 유형물의 표현매체에 고정됨으로써, 회화, 그래픽 또는 조각저작물이라고 볼 수 있는 경우에 한하여(요건②) 저작권의 보호대상으로 된다고 판시하였다. 그리고 이 사안에서는 해당 치어리딩 디자인은 이들 2가지 조건을 모두 충족한다고 판단하면서, 원심판결을 유지하였다.

연방대법원이 이른바 “2단계 테스트”(two-prong test)에 의해 저작권의 보호대상 여부에 대한 구체적인 판단내용은 이하와 같다. 첫째, 치어리딩 유니폼(cheerleading uniform)의 표면에 그려진 장식은 회화, 그래픽 또는 조각저작물

146) 그림의 출처는, 연방대법원 판결[*Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.*, 137 S. Ct. 1002 (2017)]의 원문이다. <https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-866_0971.pdf>.

로서의 성질을 가지는 형상으로 인식(식별)하는 것이 가능하다. 즉, 치어리더 유니폼의 표면에 표현된 색채, 형상, 스트라이프 및 셰프론의 배열이라는 평면적 디자인을 보는 자는 “해당 장식을 회화, 도형 또는 조각의 속성을 가진 특징으로서 식별할 수 있다고 실시하였다(요건① 충족). 둘째, 치어리딩 유니폼(cheerleading uniform)의 표면의 색(color), 모양, 스트라이프, 셰프론(chevron) 모양(갈매기 무늬, V자형 무늬)을 해당 유니폼으로부터 분리하여 다른 매체에컨대 화가의 캔버스에 그린 경우 평면적인 2차원의 미술저작물로 볼 수 있다(제101조). 해당 디자인은 “해당 유니폼으로부터 이것을 분리하여 다른 매체(화가의 캔버스 등)에 응용한 경우 평면적인 … 미술 저작물에 해당한다(101조). 해당 유니폼에서 표면장식을 제거하고 그것을 별개의 매체에 응용한 경우를 상상하더라도 해당 유니폼 그 자체를 재현하는 것으로 되지는 않는다. 실제 Varsity Brands는 이 사건 디자인을 해당 유니폼에만 이용한 것이 아니라 별개의 표현매체(다른 종류의 의복)에 응용한 것이 있다.”고 실시하였다(요건② 충족). 따라서 결론적으로 대상 디자인은 유니폼으로부터 분리할 수 있고 저작권보호를 받을 적격을 가지고 있다고 판시하면서 원심(항소심) 판결의 판단을 지지하였다.

2. Silvertop v. Kangaroo 사건

(1) 사안의 개요

“Silvertop v. Kangaroo” 사건¹⁴⁷⁾의 개요는, Silvertop Assocs. Inc.(이하, Silvertop)(별명, Rasta Imposta)가 권리를 가지는 바나나 모양의 코스튬(전신 착용용 의상이고, 할로웨이 등에서 이용된다)에 관하여, 당초 Rasta Imposta와 제휴하여 해당 코스튬의 판매사업을 행하였던 Yagoozon에 의해 설립된 Kangaroo Mfg. Inc.(이하, Kangaroo)가 마찬가지로 같은 코스튬을 제작하여 판매한 것을 이유로 소송을 제기하면서, 트레이드 드레스(trade dress) 침해나 부정경쟁 이외, 저작권침해가 쟁점의 하나로 되었다. 또 Rasta Imposta는 2010년에 해당 코스튬의 디자인에 관하여 저작권청에 등록하였다.

2019년 8월 1일의 제3순회연방항소법원의 판결에서는 “Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.” 사건의 연방대법원 판결을 입각하면서, 해당 코스튬 디자인에 대한 저작권법의 적용을 긍정하는 판단을 내렸다. 항소심은

147) Silvertop Assocs. Inc. v. Kangaroo Mfg. Inc., 931 F.3d 215 (3d Cir. 2019).

2018년 5월 29일의 뉴저지주연방지방법원의 판결(319 F.Supp. 3d 754(D.N.J. 2018)에서의 제1심 판단을 그대로 유지하였다.¹⁴⁸⁾

<그림>¹⁴⁹⁾– “Silvertop v. Kangaroo” 사건



(2) 항소심 판결요지

Rasta Imposta의 바나나 코스튬은 실용품이고, 코스튬의 미적 형상은 저작권의 보호대상으로 되는 조형물로서 실용품으로부터 분리가능하며, 코스튬에서 분리된 것으로서 상상한 경우에 오리지널 바나나의 조형물을 상상하는 것이 가능하며, 한 가지 작품으로서 독자로 존재할 수 있다. 대상 바나나 조형물은 코스튬으로부터 분리하여 상상한 경우 본질적으로 실용성이 있는 것은 아니고 코스튬을 다시 제작한 것은 아니므로 저작권 보호대상으로 될 수 있다.

보호대상으로 되는 조형적 형상은 바나나의 색채, 라인, 모양 및 길이의 조합이 포함되지만, 착용자의 팔이나 다리 및 얼굴을 나오게 하기 위하여 잘라낸 구멍 즉 구멍의 치수나 코스튬상의 배치에 관해서는 실용적인 것이므로 포함되지 않는다.

148) Silvertop v. Kangaroo 사건의 1심 판결의 평석에 대해서는, 박형욱, “의류 디자인의 미국 저작권법상 보호에 관한 연구”, 『정보법학』 Vol.22(3), 한국정보법학회, 2018.12, 115~126면.

149) “Copyright Protection for Banana Costumes Is, Uh, Bananas - Silvertop v. Kangaroo” <<https://blog.ericgoldman.org/archives/2019/08/copyright-protection-for-banana-costumes-is-uh-bananas-silvertop-v-kangaroo.htm>>

피고 Kangaroo는 바나나 코스튬의 디자인은 자연에 있는 바나나를 바탕으로 하고 있으며, 창작성이 없다는 취지의 주장을 하였지만, 해당 주장은 종전의 상당히 낮은 창작성의 요건을 인상할 것을 요구하는 것이어서 수용할 수 없다.

“Satava v. Lowry” 사건판결(323 F.3d 805, 810 (9th Cir. 2003)에서는 해파리(jellyfish, sea jelly)의 조형물의 저작물성이 부정되었고, “Coquico, Inc. v. Rodriguez-Miranda” 사건 판결(562 F.3d 62, 69(1st Cir. 2009)에서는 청개구리(tree frog)를 묘사한 동물모양의 의상에 관하여 저작물성이 긍정되었다. 본질적인 문제는 자연의 객체를 묘사한 대상물이 최저한의 창작성(a minimal level of creativity)을 가지고 있는지 여부라는 것이다.

또 피고 Kangaroo는 “merger” 법리 및 “scenes a faire” (정형적 장면 이론)의 양 법리를 제기하고, 본건의 바나나 코스튬이 보호대상이 되어서는 안된다는 취지를 주장하였다. 이들 주장은 모두 바나나 코스튬을 저작권의 보호대상으로 한다고 하는 경우에, 실제의 해당 제품을 바탕으로 하는 아이디어를 독점하는 것으로 되지 않는가 라는 우려로부터 제기되었다.

그러나, 바나나에 유사한 코스튬을 작성하는 방법은 그 밖에 다수이고, 실제로 Rasta Imposta는 20개가 넘는 비침해 디자인의 실례가 있을 수 있다는 것을 증명하는 자료를 제출하는 것에서, Rasta Imposta의 바나나 코스튬의 디자인을 보호하는 것은 그 바탕으로 되는 아이디어를 독점하는 것으로 되지 않는다.

연방지방법원 판결에서 보여지는 것과 같이, 이들 실례는, Rasta Imposta의 해당 디자인과 대비하여 그 모양이나 구부러진 상태, 침단의 색, 전체적인 색채, 길이, 폭, 뒷길이, 옷감(본바탕), 소재에 관하여 쉽게 구별할 수 있는 것이고, 향소심으로서도 연방지방법원에 동의하고, “merger doctrine”은 적용되지 않는다고 생각한다.

또한 “scenes a faire” (정형적 장면 이론)의 법리는 어떤 테마에 관하여 흔한 진부한 것이거나 혹은 필연적으로 수반되는 것에 관하여 저작권의 보호대상에서 제외하는 것이지만, 이 법리도 바탕으로 되는 아이디어를 저작권에 의해 독점시키는 것으로 되는 것을 방지하는 역할이 있다.

그러나 본건의 바나나 코스튬에서 비실용적인 형상은 저작권에 의해 보호하였다고 하더라도 그러한 독점의 우려는 없다.

3. Adidas 운동화 디자인 사건(Yeezy 350 Boost Version 1 & Version 2 sneakers Case)

(1) 사안의 개요

“Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc. ” 사건의 연방대법원 판결 후, 미국저작권청에서 등록실무에도 변화가 보이고 있다.

2019년 5월 8일 미국 저작권청 심사위원회(the Review Board of the U. S. Copyright Office)는 예지 350 부스트 버전 1과 예지 350 부스트 버전 2 운동화(Yeezy 350 Boost Version 1 and Yeezy 350 Boost Version 2 sneakers)에 각각 저작권보호대상 적격성(copyrightable subject matter)이 포함되어 있다는 결정을 내렸다.

스포츠용품 제조사이자 대기업인 Adidas AG(이하 Adidas)는 뮤지션이자 패션디자이너인 kanye West와 콜라보에 의해 “Yeezy” 스니커즈(sneakers, 운동화)을 제작하고, 판매하였는데, 곧바로 모방제품이 등장한 것이고, 디자인특허의 등록 이외, 소송을 갖추어 “Yeezy Boost 350”의 Version 1 및 Version 2의 저작권등록을 신청하였다.

Version 1은 회색빛(gray) 바탕에 다양한 길이와 모양의 불규칙적인 검은 라인, 아치 부분에는 검은 반달이 그려져 있고, 뒤축(발꿈치)에는 오프화이트(off white)¹⁵⁰⁾ 바탕에 오렌지의 반점(dot, 작은 물방울 무늬)이 배합되어 그려진 고리(loop)가 부착되어 있는 제품이다. 또한 Version 2는 회색의 직물도안 바탕(내부의 제2층에 오렌지 직물을 붙인 것으로써, 작은 얼룩반점이 흩어져 있는 효과를 내게 하고 있다)에 어두운 회색(dark gray)의 라인이 그려져 있고, 짙은 오렌지의 큰 라인이 뒤축(발꿈치)으로 향하여 그려져 있다.

150) ‘오프 화이트’ [off white]란 어떤 색에 흰색을 다량으로 혼합하면 거의 백색으로 보일 만큼 밝은 색이 되기는 하지만 흰색과는 다소 차이가 나는 색조를 띠게 되는데, 그러한 색을 총괄해서 오프 화이트라고 부른다.[네이버 지식백과] (인테리어 용어사전, 2006. 10. 10., 동방디자인 교재개발원)

<그림>¹⁵¹⁾ Adidas 스니커즈 디자인(Yeezy 350 Boost Version 1 & Version 2 sneakers)



(2) 재판의 경과 및 결정요지

미국저작권청은 2018년 2월 14일에 스니커즈는 실용품이고, 분리가능성이 인정되지 않고, 저작물성의 요건을 충족하지 않는다고 하여 신청을 기각하였다.

Adidas는 미국저작권청에 대하여 해당 스니커즈에는 제품 자체로부터 떠나 보면 3차원의 미술작품이 존재하고 있다고 주장하며 재심사를 구하였다.

미국저작권청의 심사회(the Review Board)는 2019년 5월 8일에, “Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc. ” 사건 연방대법원 판결에 입각하면서, 해당 스니커즈의 디자인은 분리가능성이 인정된다고 판단하고, 심리의 재검토를 위해 등록담당부에 환송하였다.

그러나 등록담당부에서는 해당 스니커즈는 분리가능한 디자인을 가지고 있다고 하더라도, 해당 디자인은 심플한 색채 구성이 흔히 있는 모양의 심플한 모양을 하고 있고, 창작성(originality)의 요건을 충족하지 않는다고 하여, 다시 한번 등록신청을 거절하였다.

이에 Adidas는 미국저작권청에 재심사를 구하였는데, 2019년 5월 8일 심사회에서 그 신청이 인정되었다.

심사회에서는 해당 스니커즈(sneakers)의 디자인은 분리가능성이 있고 그 제품에서 떠나 2차원 또는 3차원의 미술작품으로서 인식할 수 있다고 판단하였다. 또 창작성(originality)의 요건에 관해서는 저작권청의 등록도 “Feist”사건 판결¹⁵²⁾ 기준에 따르고 있다. “Feist”사건 판결에서는 저작물로서 요구되는 최소한의 창작성(creativity) 기준은 낮고, 신규성이 필요 없으며, 최소한의 창작성이 존재함으로써 족하다고 판시하였다. 이 사건 디자인은 전체로서 보면 창

151) “Yeezy Boost 350 shoes may be registered, says US Copyright Office Review Board”, <<https://ipkitten.blogspot.com/2019/06/yeezy-boost-350-shoes-may-be-registered.html>>

152) Feist Publications v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991).

작적 아이디어가 인정되는 고유한 태양으로 구성요소가 조합되어 있으며, 저작물의 등록에 필요한 창작성(originality) 또는 최소한의 창작성(creativity)을 충분히 가지고 있다고 판단된다고 하여, 등록담당부(the registration division of the U. S. Copyright Office)에 다시 환송하였다.¹⁵³⁾

4. 미국 판례의 검토

(1) 2017년 연방대법원 판결(Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc. 사건)에서는 치어리딩 유니폼(cheerleading uniform)의 저작물성 여부 및 판단 기준 관련 쟁점이 되었다. 이 사건에서 쟁점이 된 치어리딩 유니폼 디자인은 실용품 표면에 부가된 2차원 장식모양이고, 유니폼(uniform)으로서의 실용성과 디자인이 밀접한 관련성을 가진다는 특성이 있었다. 단순한 장식은 아니고 그 착용자가 치어리더(cheerleader)인 것을 인식하게 하는 기능과 역할을 가지기 때문이다. 그래서 이른바 “2단계 테스트”(two-prong test)를 정립하여 분리가능성의 충족여부를 검토하였다. 그런데 연방대법원이 새롭게 정립한 이른바 “2단계 테스트”(two-prong test)의 판단요소는 어떤 의미에서 법정된 분리가능성 요건을 약간 부연하여 정리하고 있음에 불과한 것으로 평가할 수 있다. 따라서 이 “2단계 테스트”(two-prong test)만으로 다양한 산업디자인에 대해 저작권제도의 적용 타당성 여부를 적절하게 판단할 수 있을지, 특히 3차원 실용품의 입체적 형상에 대하여 어떻게 적용할 지 여부는 미국 법원에 남겨진 향후의 과제라고 볼 수 있다.

2017년 Star Athletica 사건 미연방대법원 판결 이후 적어도 후속 판결의 문언상에서는 연방대법원이 새롭게 정립한 이른바 “2단계 테스트”(two-prong test)에 대해 특단의 검증이 이루어지지 않고 있다. 이른바 “2단계 테스트”(two-prong test)를 단조롭게 적용하여 저작물성을 긍정하고 있는 사례는 있는데 그것이 바로 바나나 코스튬에 관한 “Silvertop v. Kangaroo” 사건이라 할 수 있다.

이른바 “2단계 테스트”(two-prong test)에 의한 분리가능성의 검증은 미국 저작권법에 명시된 문언상의 법정요건에 따른 것에 불과하다. 따라서 “2단계 테스트”(two-prong test) 자체만으로 미국에서 산업디자인에 대한 저작권법의 적

153) 참고로 신발 디자인은 미국에서 일반적으로 디자인 특허에 의해 보호된다. 실제로 아디다스 AG는 예지부스트 350 운동화(Yeezy Boost 350 sneakers)에 대한 미국 디자인 특허를 획득했다(예를 들어 미국 디자인 특허 번호 D838,958 및 D821,078을 참조).

용이 확대되었다고 단언하기 어렵다. 또 종래의 사고방식으로부터 커다란 전환이 도모된 것으로 바로 결론내리는 것도 의문이다.

다만 미연방대법원 판결이 정립한 “2단계 테스트”(two-prong test)라는 판단 기준 아래 치어리딩 유니폼(cheerleading uniform) 디자인에 관하여 분리가능성이 긍정되고, 그 디자인은 유니폼으로부터 떠나 독자적으로 존재할 수 있는 저작물로서 평가할 수 있다는 사고방식이 나타난 것에 의의를 둘 수 있다. 부언하면 미국은 비교적 낮은 수준의 최소한의 창작성에 의해 창작성(originality) 요건을 충족할 수 있다는 전제가 있는 것이다. 다만 향후 2017년 Star Athletica 사건 미연방대법원 판결의 영향으로 인하여 2차원 디자인에 한하지 않고 3차원 디자인에 대해서도 폭넓게 저작권법의 적용이 이루어지게 될 가능성이 커졌다고 평가내릴 수 있다.

요컨대 종전의 미국 하급심 판례에서 형성되었던 다양한 분리가능성 판단기준이나 접근방법은 미국저작권법 자체의 법정요건 내지 문언해석에서 다소간 떨어져 있었다고 평가할 여지는 있었다. 이러한 분리가능성 테스트로 인하여 디자인 업계는 상당한 정도 산업디자인에 대한 저작권법의 적용을 제약받고 있었다. 그런데 2017년 Star Athletica 사건 미연방대법원 판결의 다수의견에 따르면, 다수의견이 의도하였는지 여부는 알 수 없으나, 결과적으로 볼 때 분리가능성 테스트에 대해 법정요건과 유사한 문언으로써 그 정당성을 만들어내는 방식으로 응용미술의 저작물성 판단기준을 정립하였다. 그것이 바로 이른바 “2단계 테스트”(two-prong test)이며, 이 판단기준을 이용함으로써 종전의 판단기준이나 접근방법에서 벗어나 그것에 속박되지 않고 산업디자인에 대해 저작권법을 폭넓게 적용하는 길을 연 것으로 평가할 수 있다.

한편 비교법적으로 보면, 종래 독일에서는 저작권이 패션 디자인 보호의 거점이 되지 못했다. 이른바 단계이론(“Stufentheory”) 때문에 독일 기존의 법리는 응용미술저작물에 대한 저작권 보호 문턱이 다소 높았고, 최소한의 창작성을 발휘하는 것만으로는 창작성 요건을 충족될 수 없다는 입장을 고수하고 있었다. 이 단계이론적 접근법의 목적은 디자인 보호에 대한 저작권법과 디자인법의 완전 중복을 피하기 위해 디자인 법제의 의미 있는 적용 범위를 유지하기 위한 것이었다.¹⁵⁴⁾ 하지만 2013년 11월 ‘생일열차’ 사건 판결¹⁵⁵⁾에서 독일

154) Annette Kur, “Protection for fashion : The European experience”, 『Intellectual Property at the Edge: The Contested Countours of IP』, Rochelle Cooper Dreyfuss and Jane C. Ginsburg, eds., Cambridge University Press, 2014, p.183.

155) BGH GRUR 2014, 175-Geburtstagszug Urteil vom 13.11.2013 - I ZR 143/12.

연방대법원은 종래의 단계이론을 명시적으로 포기하였다. 종래 이른바 ‘엥킹퀴폴’(Silberdistel)사건¹⁵⁶⁾에서는 응용미술저작물에 대하여 다른 저작물과 대비하여 상대적으로 높은 고도한 창작성을 요구하는 보호기준인 단계이론(Stufentheorie)을 취하고 있었다. 응용미술저작물과 달리 다른 저작물 예컨대 어문저작물, 음악저작물, 순수미술은 이른바 ‘작은 동전’(kleine Münze, small coins)과 같은 낮은 수준의 최소한의 창작성 수준만 요구되었던 점과 대비되었다.¹⁵⁷⁾ 따라서 독일에서도 2013년 11월 ‘생일열차’ 사건 판결이후부터는 요구되는 창작성의 수준에 있어서 산업디자인도 다른 저작물과 대비하여 어떠한 차별도 없게 되었으므로, 패션디자인도 최소한의 창작성 수준만을 요구하게 되었다고 볼 수 있다.¹⁵⁸⁾ 따라서 예전과 달리 독일도 저작권이 패션 보호의 거점 역할을 수행할 수 있는 상황으로 디자인법제의 상황이 달라졌다고 평가할 여지가 생긴 것이다. 이런 점에서 최근의 미국이나 독일의 판례의 동향에 따르면, 패션 디자인보호에 대한 저작권법의 역할은 점점 증대될 것으로 전망된다.

(2) 2017년 Star Athletica 사건 미연방대법원 판결은 예전에 각 연방항소법원이 다른 복수의 접근법을 채용하여 혼란상태에 있던 분리가능성 판단기준에 대해 미연방대법원 차원에서 통일적인 판단기준을 제시한 점에서 중요한 의의를 가진다고 할 수 있다. 위 연방대법원 판결이 제시한 분리가능성 판단기준에 의하면, 실용품의 표면에 이용된 평면적인 장식 디자인은 대부분 저작권에 의한 보호적격성을 인정받을 수 있게 되었다. 그러한 결론 자체는 미국의 종래 판례 및 실무를 변경하는 것은 아니다. 다만 미연방대법원판결이 그것을 처음으로 확인하였다는 점에서 대상판결의 의의가 있다고 본다.

한편, 2017년 Star Athletica 사건 미연방대법원 판결이 제시한 판단기준을 후속 사안에 적용함에 있어서 검토되어야 할 과제가 몇 가지 있다.

첫째, 분리가능성 판단기준의 검토에 있어 실용적 기능의 체계적 지위에 관한 쟁점이다. Star Athletica 사건 판결은 실용품성 및 분리가능성의 검토과정에서 실용품에서 추출된 특징을 실용품답게 하는 실용적 기능이란 무엇인지에 대해 구체적으로 특정하지 않았고 또 특정할 것을 요구하지도 않았다. 한편 종래 각 연방항소법원의 판례는 실용품의 실용적 기능을 인정하고, 그 기능과의

156) BGH GRUR 1995, 581, 582 - [Silberdistel].

157) Uma Suthersanen, "Legal Review of Design in the European Union", 'APPLIED ARTS UNDER IP LAW', Quaderni di ALAI Italia/2, Aracne, July 2018, p.63.

158) Uma Suthersanen, op.cit., p.65.

관계에서 실용품과 결합한 미적 특징이 분리가능한지 여부를 물었다. 그러나 Star Athletica 사건 판결은 이러한 방법을 택하지 않았다. 오히려 일단 실용품에서 그 특징을 부가한 실용적 기능을 제외하고 식별된 미적 특징을 추출한 뒤 그것이 실용적이지 않은 회화, 도형 또는 조각 저작물로 인정되는지를 묻는 방법을 채용하였다. 종래와 다른 이러한 사고방식은 향후 실무에 어떠한 영향을 미치는지에 대해 검증할 필요가 있다.

둘째, Star Athletica 사건 판결은 종래의 판례 및 실무에서 정착되었던 분리가능성 테스트의 내용 즉 물리적 분리가능성과 관념적 분리가능성의 구별을 마치 포기한 것처럼 실시하고 있다. 향후 후속 판례는 물리적 분리가능성과 관념적 분리가능성이라는 2가지를 구별함이 없이 위 연방대법원 판결이 제시한 판단기준을 이용할 것으로 예견된다. 그렇지만 연방대법원의 판단기준에 따른 실무상 변화에 대해 후속판례를 통해 지속적으로 검증할 필요가 있다.

셋째, Star Athletica 사건 판결에서 문제된 의류 디자인 이외의 실용품 디자인에 대해서 위 판결이 제시한 판단기준을 적용한 경우 어떠한 결론에 이르는지를 검토할 필요가 있다. 이러한 검토대상 디자인을 유형화하면, Star Athletica 사건의 디자인처럼 실용품의 표면장식에 이용된 평면적 디자인, 그 외 입체적 장식적 디자인, 또 입체적 디자인 중 실용품에서 실용적 기능(장식적 기능을 제외함)을 발휘하는 부분 등으로 유형적으로 고찰할 수 있을 것이다.

결국 향후 위 3가지 점을 포함한 과제에 대해 후속 판례를 면밀히 검토한 뒤 그 바람직한 논의를 축적해 두는 작업이 이어져야 할 필요가 있다.

IV. 우리나라 저작권법상 패션디자인의 보호

1. 우리나라 저작권법상 응용미술저작물로서의 보호

현행 저작권법 제2조(정의) 제15호에 의하면, "응용미술저작물"은 물품에 동일한 형상으로 복제될 수 있는 미술저작물로서 그 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 것을 말하며, 디자인 등을 포함한다고 규정하고 있다. 패션디자인은 응용미술의 대표적인 예라 할 수 있으므로, 패션디자인이 이러한 응용미술저작물의 정의규정상 독자성 요건과 일반저작물과 마찬가지로 창작성 요건을 모두 충족하면 우리 저작권법에서도 보호받을 수 있다.

응용미술저작물에 관한 저작권법상 연혁을 보면, 2000년 개정 저작권법(2000. 7. 1.시행)에서는 1986년 개정 저작권법의 규정에도 불구하고 실제 엄격하고 제한적인 응용미술의 보호에 그치고 있던 판례 경향에 대한 반성적 고려에 서서 입법적 개선을 시도한 것을 알 수 있다. 즉, 동법 제4조 제1항 제4호에서 공예와 나란히 ‘응용미술저작물’을 미술저작물의 하나로서 예시하여 종전의 ‘응용미술작품’을 ‘응용미술저작물’이라는 용어로 고치고, 제2조 제11의 2호에서 응용미술저작물에 대한 정의규정을 신설하기에 이르렀다. 이러한 신설규정에 따라서 응용미술저작물로서 보호받기 위해서는 “물품에 동일한 형상으로 복제될 수 있을 것”(대량생산가능성) 및 “그 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 것”만을 보호한다고 한정하고 있어서,¹⁵⁹⁾ ‘대량생산가능성’요건과 ‘독자성’요건을 정의개념상 전제로서 충족하여야 한다.¹⁶⁰⁾ 물론 정의개념과 별개로 그 보호요건으로서 저작물 일반의 창작성 요건을 요구함은 당연하다. 이러한 정의규정은 2006년 개정 저작권법에서 제2조 제15호로 위치를 변경하여 그대로 규정하였고, 현재까지 2000년 개정 저작권법의 개정내용을 그대로 유지하고 있다. 여기서 유의할 것은 2000년 개정 저작권법을 그대로 유지하고 있는 현행 저작권법은 법 제4조 제1항 제4호에서 미술저작물 중 ‘공예’, ‘응용미술저작물’을 구별하여 예시하고 있고, 법 제2조 제15호에서 응용미술저작물의 정의규정에 일품제작의 공예품과 양산(量産)을 목적으로 하는 응용미술저작물을 구분함으로써 일반적인 응용미술저작물의 개념보다 좁은 개념으로 응용미술저작물을 이해하고 있다.¹⁶¹⁾

현행저작권법은 응용미술을 미술저작물의 범주에 포함시켜 저작물로 예시함으로써 응용미술저작물도 저작권 보호대상(subject matter)임을 분명히 밝히고 있다. 나아가 디자인보호법 등에 의하여 중첩적 보호도 인정되고 있다. 이러한 정의규정을 신설한 개정 저작권법의 취지에 대해서 당시 입법 관여자는 응용미술저작물의 정의규정을 신설하여 대량 생산되는 실용품에 복제되어 이용되는 디자인의 경우에도 저작물성을 갖춘 경우 보호받도록 그 보호범위를 확장한 것이라고 한다.¹⁶²⁾ 나아가 입법관여자는 응용미술저작물의 정의규정에 ‘디자인’이 포함된 것을 고려하여 이와 동일한 의미로 사용되는 ‘도안’을 제4조 제

159) 박성호, 전게서, 90면.

160) 이해완, 전게서, 94면.

161) 박성호, 전게서, 89면.

162) 김태훈, “개정 저작권법의 해설”, 『계간저작권』 2000년 봄호(통권49호), 저작권심의조정위원회, 2000, 7~8면.

1항 제4호의 ‘미술저작물’ 부분에서 삭제하는 한편 ‘응용미술저작물’이란 용어로 변경하였다고 한다.¹⁶³⁾

2. 우리 판례상 패션디자인의 보호와 ‘독자성’ 및 ‘창작성’ 판단기준에 대한 분석

(1) 우리 저작권법의 정의규정(제2조)에 따르면, 응용미술저작물에 대해서도 그 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 것은 이에 나아가 창작성 요건을 충족하면 저작권법상 보호대상으로 하고 있다. 즉 응용미술의 경우 독자성 요건의 충족여부는 창작성 요건의 충족여부와는 별개로 검토되어야 할 법정요건이다. 여기서 물품과 구분되는 독자성이란 물품의 기능적 요소와 구분되는 미적인 요소를 말한다는 견해가 있다.¹⁶⁴⁾ 결국 우리 저작권법상 응용미술저작물의 정의규정과 저작물 일반의 정의규정에 따르면, 응용미술의 저작물성을 판단하기 위해서 3단계의 테스트 과정을 거친다고 볼 수 있다. 즉 우리 저작권법상 응용미술의 저작물성 판단과정을 보면, ① 물품성 및 복제가가능성(대량생산성) 여부 -> ② 독자성(분리가가능성)이 있는지 여부 -> ③ 창작성이 있는지 여부 등의 3단계 판단 과정을 거쳐야 한다.

최근 하급심의 판례 중에서는 2000년 개정저작권법의 적용과 관련하여 ‘창작성’요건과 별개로 ‘독자성’ 요건을 적극적으로 검토하고 있는 경우가 있다. 하지만 이하와 같이 하급심 판례들을 분석하면, 특히 관념적 분리가가능성에 대한 판단 기준에 대해 최근까지 우리 법원이 취하고 있는 일관된 기준을 찾아보기는 어렵다고 여겨진다. 아예 독자성 요건 충족여부에 대한 뚜렷한 판단기준조차 언급하지 아니한 하급심 판례들도 다수가 있다. 이하 상론(詳論)한다.¹⁶⁵⁾

(2) 우선, ‘히딩크넥타이’ 사건의 파기환송심¹⁶⁶⁾에서 서울중앙지방법원은 “위 도안은 얼마든지 다른 실용품의 디자인으로도 이용될 수 있다고 보이고”, “넥타이의 실용적 기능이 위 도안의 그 미적인 요소보다 결코 주된 용도라고도 보이지 아니하여”라고 판시하면서, 이 사건 넥타이의 응용미술저작물로서의 독

163) 김태훈, 전게논문, 8면.

164) 임원선, 「실무자를 위한 저작권법」 제6판, 한국저작권위원회, 2020. 65면.

165) 이규홍·김기영·장현진·김병국 공저, 전게서, 165~184면.

166) 서울중앙지방법원 2005. 2. 4. 선고 2004노2851 판결.

자성을 인정하고 있다. 이 사건의 독자성 판단에 관한 판시내용은 마치 미국의 Kieselstein-Cord 사건¹⁶⁷⁾에서 법원이 채택한 논리 즉 실용품의 장식적이고 미적으로 즐거움을 주는 측면이 주된 것이고, 실용적 기능이 부차적인 것이면 저작권으로 보호받을 수 있다는 이론(Promary/Subsidiary test)과 유사하다.

또한 이른바 ‘철재울타리 사건’¹⁶⁸⁾에서도 ‘Promary/Subsidiary test’의 판시내용을 엿볼 수 있다. 즉 이 사건 디자인에 대해 일단 건축저작물성을 부정한 뒤, 법원은 응용미술저작물인지 여부에 대하여, “이 사건 각 디자인은 소유권의 경계표시 기능만을 가지는 일반적인 철재 울타리의 경우와 달리 그 독특한 형상과 문양에서 미적인 요소를 지니고 있어 응용미술작품의 일종으로 ‘물품에 동일한 형상으로 복제될 수 있는 미술저작물’에는 해당한다고 할 수 있겠으나, 기본적으로는 그 이용된 물품인 철재 울타리의 실용적인 목적이 주가 되어, 직선과 곡선, 몇 가지 형태의 타원 및 작은 원 등을 기하학적으로 결합한 울타리살을 철재 기둥 사이에 배치함으로써 통상의 철재 울타리에다가 다소간의 심미적인 요소가 부가한 것에 불과하다고 할 것이지, 울타리의 기능과 물리적 또는 관념적으로 구분되어 독자성을 가지는 정도의 것이라고 볼 수 없어, 개정 저작권법의 보호대상인 저작물에 해당하지 않는다.”고 판시하였다.

나아가, “서체도안 ‘담양한우’ 사건”¹⁶⁹⁾에서도 ‘Promary/Subsidiary test’의 판시내용을 엿볼 수 있다. 즉 “이 사건 서체도안은 주로 한글 자모의 모양 및 그 초·중·종성 결합형태와 관련하여 글자체를 미적으로 변형하여 표현한 것으로서 그 특유 형태의 디자인을 한 일종의 서체도안에 해당하고, 문자·글자의 의사전달 수단 내지 언어, 사상 등의 표현수단으로 사용되는 것에 부수하여 그 기본적인 형태는 그대로 유지하면서 다만 문자 등의 표시에 시각적 효과 등을 첨가하거나 강화함으로써 보다 효율적으로 의사 등을 표현·전달하는 데에 사용될 것을 의도하여 만들어졌다고 할 것이다. … 이 사건 서체도안은 … 한글 자모의 모양을 기본으로 삼아 인쇄기술에 의하여 사상이나 정보 등을 전달한다는 실용적인 기능을 주된 목적으로 하여 만들어진 것으로서, 일부 창작성이 포함되어 있고 문자의 실용성에 부수하여 미감을 불러일으킬 수 있는 점도 있으나, 그 미적 요소 내지 창작성이 문자의 본래의 기능으로부터 분리·독립되어 별도로 감상의 대상이 될 정도로 독자적이라고 인정하기 어려워 그 자체가

167) Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc. 632 F.2d 989 (2d Cir. 1980).

168) 서울고등법원 2005. 1. 25. 선고 2004나48890(본소), 48906(병합), 48913(병합), 48920(병합), 48937(반소) 판결(확정)

169) 광주고등법원 2014. 10. 24. 선고 2013나11996 판결(확정)

예술에 관한 사상 또는 감정의 창작적 표현물이라고 보기 어려울 뿐만 아니라, 실용적 기능과 별도로 하나의 독립적 예술적 특징이나 가치를 가지고 있다고 보기도 어렵다.”고 판시하였다.

(3) 다음으로, 하이브리드(hybrid)한 접근방법을 택한 판례로서, 이른바 ‘주종 관계 테스트’(Primary/Subsidiary test), ‘평균적 관찰자 테스트’(ordinary, reasonable beholder test)와 이른 바 “the Brandir test”라는 3가지 접근방법에서 각각 분리가능성(독자성)을 검토한 뒤, 결론적으로 독자성을 부정하면서 응용미술저작물성을 인정하지 않은 사례도 있다.

예컨대, “미트트리 사건”¹⁷⁰⁾에서는 이 사건 서체도안에 대하여, “위 각 서체도안이나 그림은 그 목적·기능에 있어서 회화나 문자를 소재로 하여 서예가의 사상 또는 감정을 창작적으로 표현한 순수 서예작품과 달리 그 자체로 독립하여 감상의 대상으로 삼기 위하여 창작된 것이라기보다 주로 인터넷 웹페이지에 표시되어 상품의 가치를 높여 고객흡인력을 발휘하도록 하거나 홍보에 이용하는 것과 같은 실용적인 목적에 주안점을 두고 있을 뿐만 아니라, … 위 각 서체도안이나 그림은 원고 회사나 원고 회사가 판매하는 상품에 관한 정보를 효과적으로 전달하기 위한 실용적 기능에 관한 관념을 불러일으킬 뿐 그와는 분리된 별개의 미적 관념을 불러일으킨다고 보기 어렵고, 그 제작과정에 있어서도 그와 같은 실용적인 기능에 대한 고려가 결정적으로 영향을 미쳤다고 할 것이므로, 위 각 서체도안이나 그림의 경우 통상적인 출처 내지 브랜드의 표시에다가 다소간의 심미적인 요소를 부가한 것에 불과하다”고 보아 응용미술저작물성을 부인하였다.

(4) 또 ‘드라마 대장금 앞치마(醫女 의상)’ 사건¹⁷¹⁾에서 서울중앙지방법원은 “창작성이 인정되는 부분이 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 경우만을 저작권법의 보호대상이라는 점을 명백히 하고 있는데” … “한복의 아름다움이 잘 부각될 수 있도록 하였다는 점이 앞치마라는 물건과 물리적으로 분리할 수 없음은 명백하고”… “위와 같은 미적인 요소가 앞치마라는 물건과 관념적으로 분리할 수 있다고 단정하기도 어렵다”고 판시하면서 이 사건 앞치마의 저작권법상 보호대상인 응용미술에 해당하지 않는다고 판시하였다. 다만 이 사건의 독자성 판단에 관한 판시내용에 대해서는 미국저작권 판례상

170) 서울중앙지방법원 2015. 5. 15. 선고 2013가합558316 판결(확정).

171) 서울중앙지방법원 2006. 2. 13.자 2005카합4149 결정.

하급심의 내용과 일치하는 이론적 부분은 거의 없다.

또 ‘팻독(Fatdog)’ 사건¹⁷²⁾에서 서울중앙지방법원은 “이 사건 저작물은 강아지의 형상을 개성있게 표현한 것으로서 물품에 동일한 형상으로 복제될 수 있는 미술저작물이면서 그 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 것이므로 저작권법 제2조 제11호의2, 제4조 제1항 제4호가 정한 응용미술저작물이라 할 것이고”... “이 사건 저작물은 비교대상저작물들과 비교하여 볼 때 그 얼굴형, 눈, 코, 입, 귀 등의 구체적인 형태 및 배치가 확연히 구별되고, 전체적인 미감이나 형상화된 강아지의 이미지, 색감도 크게 구별되어 저작자 나름대로의 정신적 노력의 소산으로서의 특성이 나타나 있고, 비교대상저작물과 쉽게 구별할 수 있어 저작권법이 요구하는 창작성을 갖추고 있다”고 판시하였다. 다만 이 사건의 경우도 독자성 판단에 관한 판시내용에 대해서는 미국저작권 판례상 하급심의 내용과 일치하는 이론적 부분은 거의 없다.

(5) 나아가 ‘김 포장 디자인 사건’¹⁷³⁾, ‘청첩장 도안 사건’¹⁷⁴⁾, ‘로고디자인 사건’¹⁷⁵⁾, ‘말도안’ 사건¹⁷⁶⁾ 등과 같은 하급심의 판례들은 2000년 개정저작권법의 적용과 관련하여 ‘창작성’요건과 별개로 ‘독자성’ 요건을 적극적으로 검토하고 있다. 다만 관념적 분리가능성에 대한 구체적인 판단 기준에 대해서는 자세한 설시 내용이 없어 우리 법원이 취하고 있는 일관된 기준을 찾아보기는 어렵다. 위 4가지 판례들에서의 창작성과 독자성에 관한 판시내용의 논리는 거의 대동소이하므로, 이하에서 ‘김 포장 디자인 사건’에 대해서만 살핀다.

예컨대, ‘김 포장 디자인 사건’에서는 “이 사건 캐릭터는 ‘우리애들’이라는 명명 하에 4명의 아이들의 얼굴에 귀엽고 친근한 이미지를 느낄 수 있도록 웃는 표정과 익숙한 머리 모양을 부여하고, 음영을 주는 등의 방법으로 인물의 모습을 원고 나름의 방법으로 개성적으로 도안하여, 원고의 정신적 노력의 소산으로서의 특성이 부여되어 있다고 보이므로 저작물로서의 창작성이 인정되고, 또한 응용미술 작품의 일종으로 ‘물품에 동일한 형상으로 복제될 수 있는 미술저작물’에 해당하며, 그 이용된 물품인 제품의 포장은 이 사건 캐릭터를 종이에 그대로 인쇄 및 복제하는 방법으로 제작된 것으로서 이 사건 캐릭터는 얼마든

172) 서울중앙지방법원 2007. 4. 11. 선고 2005가합102770 판결.

173) 서울중앙지방법원 2011. 6. 17. 선고 2010가합9220 판결(확정).

174) 서울고등법원 2011. 1. 19. 선고 2010나54063 판결.

175) 수원지방법원 안양지원 2014. 4. 4. 선고 2012가합7583 판결.

176) 서울중앙지방법원 2015. 6. 14.자 2015카합569 결정(확정).

지 다른 실용품의 디자인으로도 이용할 수 있어 ‘그 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 것’에 해당하므로 저작권법상 보호대상인 응용미술저작물에 해당한다.”고 판시하였다.

(6) 최근 판례 중 ‘여우머리 캐릭터’도안 사건의 항소심¹⁷⁷⁾에서는 여우 머리 형상 도안의 저작물성을 인정하면서, 여우 머리 형상 도안은 스포츠 의류 등 물품에 동일한 형상으로 복제될 수 있는 응용미술저작물로서 스포츠 의류 등 물품의 실용적 기능과 여우 머리 형상 도안의 미적 요소는 물리적으로든 개념적으로든 모두 분리하여 인식될 수 있는 응용미술저작물에 해당한다고 판시하였다. 또 ‘르 슈크레(le sucre) 캐릭터’ 도안 사건의 항소심¹⁷⁸⁾에서는 “이 사건 캐릭터는 … 토끼의 신체를 단순화·의인화한 도안의 구성과 다양한 사용형태에 비추어 볼 때, 그 자체가 상품과 물리적·개념적으로 분리되는 독립한 예술적 특성을 지니고 있으므로 저작권법상 응용미술저작물에 해당한다”고 판시하였다. 다만 이 두 사건에서도 우리 하급심 법원이 관념적 분리가능성에 대한 뚜렷한 판단기준을 찾아보기는 힘들다.

나아가, 이 두 사건의 대법원 판결은 모두 저작물의 요건으로서 창작성을 구비하였는지 여부는 도안 그 자체로 일반적인 미술저작물로서 창작성을 구비하였는지 여부에 따라 판단하면 충분하다고 판시하면서, 각각 해당 캐릭터 도안의 저작물성을 인정하였다.¹⁷⁹⁾ 그러나 응용미술에 대하여 독자성 요건의 충족여부를 검토하지 아니한 채, 단지 창작성 요건의 충족여부와 관련하여만 일반적인 미술저작물 판단으로 충분하다는 취지의 양 사건의 대법원 판시내용에는 의문이 적지 않다. 이들 대법원 판례들에서는 응용미술의 개념 및 분류체계와 응용미술저작물의 독자성 요건에 대한 법리오해가 있다고 판단된다.¹⁸⁰⁾ 왜냐하면, 우리 저작권법상 응용미술의 경우 독자성 요건의 충족여부는 창작성 요건의 충족여부와는 별개로 검토되어야 할 법정요건이기 때문이다.¹⁸¹⁾

177) 서울고등법원 2012. 7. 25. 선고 2011나70820 판결.

178) 대구지방법원 2015. 7. 10. 선고 2014노816 판결.

179) 대법원 2014. 12. 11 선고 2012다76829 판결(‘여우머리 캐릭터’도안 사건) 및 대법원 2015. 12. 10. 선고 2015도11550 판결(‘르 슈크레(le sucre) 캐릭터’ 도안 사건)).

180) 차상욱, “동물캐릭터 도안(디자인)의 저작물성 판단기준에 관한 소고”, 『계간저작권』 제114호, 한국저작권위원회, 2016.6, 177-182면.

181) 같은 취지로 볼 수 있는 논문으로서, 신창환, “응용미술 저작물의 대량생성성 요건 - 대법원 2015. 12. 10. 선고 2015도11550 판결을 중심으로-”, 『법학논고』 제71집, 경북대학교 법학연구원, 2020.10, 380-382면 참조. 이 판례평석 논문에서는 ‘여우머리 캐릭터’도안 사건과 ‘르 슈크레(le sucre) 캐릭터’ 도안 사건에 대한 대법원 판결의 판시내용에 대해

(7) 그런데 하급심 판례 중에는 2000년 개정 저작권법이 적용되는 사안임에도 불구하고 구 저작권법아래에서는 ‘독립적인 예술적 특성이나 가치’기준을 채용하는 경우도 볼 수 있어 유감스럽다 할 것이다. 예컨대 ‘요플레 요구르트 사건’¹⁸²⁾에서는 ‘독립적 미적 가치’라는 용어를 사용하여 제품 포장 디자인의 저작물성을 부정하였고, 또 ‘서체도안 담양한우 사건’¹⁸³⁾에서는 구 저작권법하의 대한방직 사건 판결의 ‘독립적인 예술적 특성이나 가치’기준을 그대로 채용하여 저작물성을 부정하고 있다.

위 하급심 판결이 판단기준으로 삼은 대한방직사건 판결¹⁸⁴⁾에서는 당시 시행중인 저작권법이 외형상으로는 저작권법과 당시 의장법의 중첩적 보호를 규정한 듯하였으나, 중첩적 보호의 예외성을 강조함과 아울러 그 보호요건으로서 저작물 일반의 창작성 요건을 뛰어넘어 “독립적 예술적 특성이나 가치”를 요구하는 엄격한 요건을 제시함으로써 당시 의장법과의 저촉 등에 대하여 고려하였으나, 너무 지나칠 정도로 응용미술의 보호범위를 제한적으로 해석하는 경향에 있었다.

(8) 한편, 이른바 ‘길상문 문양 사건’¹⁸⁵⁾에서는 이 사건 각 문양 중 일부는 한국전통문양에 관한 여러 자료에서 그 소재를 발굴한 다음 창작자 나름의 방

서, 특히 2000년 개정 저작권법상 응용미술저작물의 정의규정상 요건인 대량생산성의 의미에 대해 집중적으로 검토하면서 비판적 분석을 가하고 있다. 이 글에서 신창환 박사의 위 판결들에 대한 비판의 요지는 다음과 같다. 즉, “응용미술저작물의 성립 요건을 충족하였으면 계속 응용미술저작물인 것이지, 성립 시점 이후의 저작자에 의한 저작물 이용 양태에 따라 그 법적 성격이 변화될 수 있는가? 법적 안정성의 측면에서 이러한 논리를 지지할 수 없다. 만약 이러한 논리가 옳다면, 예컨대 소송 계속 중에도 응용미술 작품으로서 응용미술저작물의 요건 해당성이 문제된다면 사실심의 변론 종결 전에 물품에 부착하지 않은 방식으로 이용한 후 응용미술저작물이 아니라 일반적인 미술 저작물임을 주장함으로써 응용미술저작물에 대한 추가적 요건 심사를 매우 쉽게 회피할 수 있게 될 것이다. ... 결국 외국인 저작물에 대한 내국민대우 위반의 문제가 생길 것을 막연히 염려한 것인지 그 이유를 좀처럼 알 수 없으나, 대상 판결은 당초 응용미술로 성립된 것까지 일반적인 미술저작물로 보는 잘못을 범하였다.”고 비판하고 있다(Id, at 380-381). 결론적으로 신창환 박사는 “상품에 사용되면서 소위 ‘오리지널 캐릭터’로서 애초에 응용미술저작물로 성립된 작품도 차후에 물품에 부착되지 않은 형태로 사용된 사실이 있기 때문에 일반 미술저작물로 보면 충분하다고 판단하여, 2000년 개정법 아래에서 응용미술저작물에 관한 체계적 이해를 어렵게 하고 있다”고 비판하고 있다(Id, at 382).

182) 서울고등법원 2011. 3. 23. 선고 2010나42886 판결(확정).

183) 광주고등법원 2014. 10. 24. 선고 2013나11996 판결(확정).

184) 대법원 1996. 2. 23. 선고 94도3266 판결【저작권법위반】(‘대한방직’사건).

185) 대구지방법원 2009. 1. 6. 선고 2008가합5442 판결(확정).

식으로 단순, 추상화하는 등 변형을 가하고, 구성을 새롭게 하거나 배열을 달리하는 등의 방법으로 원래의 전통문양과 다른 새로운 문양을 창작한 것으로 볼 수 있으므로, 위 각 문양들은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물로서 저작권법 제2조 제15호, 제4조 제1항 제4호에 정한 응용미술저작물이라 할 것이라고 판시하였다. 나아가 법원은 이 사건 각 문양 중 다른 일부 문양은 연꽃과 연잎, 난초, 새와 꽃나무, 나비 국화를 소재로 한 문양으로서, 자연에 실재하는 동, 식물을 별다른 변형 없이 그대로 묘사한 것에 불과하고, 위와 같이 동, 식물을 실재 있는 모습대로 묘사하는 것은 누가 이를 표현하더라도 같거나 비슷할 수 밖에 없어 저작물 작성자의 창조적 개성이 드러나지 않은 표현이므로, 위 문양들에 저작권법에 의하여 보호받을 가치가 있을 정도의 창작성이 있다고 볼 수 없다고 판시하였다. 이 사건은 자연에 실재하는 동, 식물을 별다른 변형 없이 그대로 묘사한 경우에는 그 표현이 한정될 가능성이 많으므로 그 보호를 제한한 점에서 수긍이 간다. 다만, 당해 물품의 실용적·기능적 요소로부터 구분되는 독자성 요건 충족여부에 대해서는 자세한 언급이 없고, 창작성 판단만을 상세히 다룬 점에서는 아쉬운 점이 있다.

(9) 나아가 이른바 ‘아트월 사건’¹⁸⁶⁾에서는 이 사건 아트월은 붉은 색 바탕벽에 인쇄용지를 형상화한 사각형 내지 사각틀의 형상을 불규칙하게 배치하되, 그 중 일부 사각형은 반투명한 소재로 만들고 뒤로 등을 설치하였고, 나머지 사각형 내지 사각틀은 바탕벽보다는 조금 밝은 색깔의 붉은 색으로 배치하였는 바, 위 각 디자인은 아트월의 바탕벽과 구분되고 동일한 형상으로 반복 설치가 가능하므로 응용미술저작물에 해당한다 할 것이라고 판시하였다. 이 사건의 경우에도 독자성 판단기준에 대해서는 특별한 판시내용을 찾아보기 어렵다.

(10) 이른바 ‘자전거 보관대 사건’¹⁸⁷⁾에서는 자전거 보관대 전체 디자인과 그 중 부분 디자인에 대한 응용미술저작물성 판단을 달리 적용하였고, 창작성과 독자성을 별개로 판단하였다.

즉, “원고 디자인 1 중 자전거를 세워두기 위한 거치대 부분, 지붕을 떠받치기 위하여 좌우에 위치한 넓은 관 형태의 기둥, 눈, 비 등을 막기 위한 완만한 호 형태의 지붕은 자전거 보관대를 구성하기 위한 필수적 요소로서, 그 자체로

186) 서울중앙지방법원 2010. 2. 12. 선고 2009가합33025 판결 및 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 2010나36737 판결.

187) 서울중앙지방법원 2013. 9. 27. 선고 2013가합27850 판결(확정).

그 이용된 물품인 자전거 보관대와 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 것이라고 보기 어렵다. 따라서 원고 주장과 같이 원고 디자인 1 전체가 저작권법에 의하여 보호되는 응용미술저작물에 해당한다고는 할 수 없다.

그러나 원고 디자인 1 중 기둥에 존재하는 흰색 모양(이하 ‘원고 디자인 1 모양’이라 함)에 관하여 보건대, … 원고 디자인 1 모양은 흰색 곡선의 배열을 통해서 원고가 자신의 독자적인 사상을 원고 나름의 방법으로 표현한 것임이 인정되고, 나아가 원고의 정신적 노력의 소산으로서의 특성이 부여되어 있다고 보이므로 저작물로서의 창작성이 인정되며, 또한 그 이용된 물품인 자전거 보관대는 원고 디자인 1 모양을 기둥에 그대로 인쇄 및 복제하는 방법으로 제작된 것으로서 원고 디자인 1 모양은 얼마든지 다른 실용품의 디자인으로도 이용될 수 있어 그 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있으며 다른 물품에 동일한 형상으로 복제될 수 있다고 할 것이므로, 저작권법의 보호대상인 응용미술저작물에 해당한다고“고 판시하였다.

(11) 이른바 ‘교과서 디자인 사건’¹⁸⁸⁾에서는 독자성 요건에 대해 복제가능성과 분리가능성 요건으로 구성되어 있다고 판시한 첫 사례이다. 즉 “신청인이 행한 이 사건 교과서 디자인이 응용미술저작물로서 저작권법의 보호를 받기 위해서는, 적어도 ① 산업적 목적의 이용을 위한 ‘복제가능성’과 ② 당해 물품의 실용적·기능적 요소로부터의 ‘분리가능성’이라는 두 가지의 요건이 충족되어야 한다. … 이 사건 교과서는 … 응용미술저작물의 요건 중 ‘복제가능성’은 쉽게 충족된다. 그러나 다른 요건인 ‘분리가능성’에 관하여 살펴보면, … 신청인이 담당하였다는 이 사건 교과서의 편집이나 구성 등 형식적인 부분은 모두 그 내용(교과서 원고)의 존재를 전제로 이를 효과적으로 전달하기 위한 수단에 불과하므로, 문자, 그림의 형태나 배열 등의 형식적 요소 자체만으로는 하나의 미술저작물이라고 할 수 있을 정도의 독자적인 실체가 인정되지 않는다. 교과서를 비롯한 학습도서는 원칙적으로 문자를 그 구성요소로 하고 있고 신청인의 작업 부분도 상당 부분 문자의 형태(서체, 크기 등)나 배치(줄 간격 등)와 관련되어 있는데, 이는 도서의 고유한 특성으로서 문자를 구성요소로 하지 않는 대부분의 물품에는 이를 그대로 적용할 수가 없으므로(문양이나 장식이 여러 물품에 실질적으로 동일한 형태로 구현될 수 있는 것과 대조된다), 이 점에서도 신청인의 작업물이 물품과의 ‘분리가능성’을 요건으로 하는 응용미술

188) 서울중앙지방법원 2010. 1. 13.자 2009카합3104 결정(항고심에서 강제조정).

저작물에 해당한다고 보기 어렵다”고 판시하였다.

(12) 요컨대 최근 하급심의 판례를 분석하면, 2000년 개정저작권법의 적용되는 2000. 7. 1.이후에 창작된 응용미술에 대해서는 ‘독자성’ 요건과 함께 ‘창작성 요건’의 구비여부를 적극적으로 검토한 뒤 응용미술의 저작물성 여부를 판단하고 있는 사례가 늘고 있다. 다만, 관념적 분리가능성 여부와 관련한 미국 판례의 다양한 기준과 대비하여 볼 때, 우리 법원이 구체적이고 일관되게 어떠한 판단기준에 입각하여 독자성 요건의 내용을 이론전개하고 있는지 여부는 찾아보기 어렵다고 여겨지는 점에서 다소간 아쉬움이 남는다.

V. 나가기

지금까지 미국 저작권법상 패션디자인의 보호방법과 관련 판례의 태도를 중심으로 비교법적 고찰을 시도하고, 이것과 대비하여 우리나라 저작권법상 패션디자인의 보호방안과 판례태도를 분석하면서 비판을 가하였다.

미국 연방대법원의 *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.* 사건(2017) 판결에 비추어 우리 판례를 대비하여 살펴보면, 우리나라의 저작권법상 디자인을 포함하는 의미의 응용미술의 보호방안과 관련하여 독자성 요건(분리가능성 요건)의 판단기준에 대해 우리 판례가 보다 일관성 있는 태도를 취하여야 한다는 시사점을 도출할 수 있다. 특히 미국 연방대법원이 종래 분리가능성에 관한 미국 하급심 판례의 극심한 대립을 종합적으로 검토하면서 향후 분리가능성의 판단기준에 대하여 연방대법원 차원에서의 통일적 기준을 제시하고 있다는 점에서 우리 법원의 태도에 시사하는 점은 적지 않다. 한편 일본의 경우 최근 미국판례상의 “분리가능성” 이론을 도입한 것이라고 평석¹⁸⁹⁾되고 있는 판례가 등장하였다. 예컨대 2014년 8월 지적재산고등재판소의 ‘패션쇼 사건’(‘ファッション・ショー’事件控訴審)이 그것이다. 일본의 경우 예전에는 독일의 단계이론적 접근방법과 같이 고도의 창작성을 요구하던 판례가 다수이었다. 이처럼 최근 응용미술의 창작성 판단에 있어 분리가능성 기준을 택한 판례의 등장은 일본 법원의 태도 변화를 엿볼 수 있는 징표라 할 수 있다. 다만 일본

189) 奥邨弘司, “應用美術(1) - 分離可能性説 : 激安ファストファッション事件 控訴審”, 『著作権判例百選』[第6版], 有斐閣, 2019, 14~15頁 참조.

의 최고재판소에서는 아직까지 이러한 분리가능성 이론을 도입한 판례는 없다고 한다.¹⁹⁰⁾

우리나라의 경우 최근 하급심의 판례를 살펴보면, 2000년 개정저작권법의 적용되는 2000. 7. 1.이후에 창작된 응용미술에 대해서는 ‘독자성’ 요건과 함께 ‘창작성 요건’의 구비여부를 적극적으로 검토한 뒤 응용미술의 저작물성 여부를 판단하고 있는 점은 고무적이라 평가할 수 있다. 다만 우리 판례의 판시내용 중에는 관념적 분리가능성 여부와 관련한 미국판례의 다양한 기준과 대비하여 우리 법원의 구체적이고 일관된 판단기준의 제시를 찾아보기 어렵다고 여겨지는 점에서 다소간 아쉬움이 없지 않다. 또 2000년 개정 저작권법이 적용되는 사안임에도 불구하고 구 저작권법아래에서는 ‘독립적인 예술적 특성이나 가치’ 기준을 채용하는 경우도 볼 수 있어 유감스럽다 할 것이다. 이런 점에서 2000년 개정 저작권법 이전의 구 저작권법 판례(대한방직사건 판결)에 따르는 최근 판례 중 일부 역주행 사례는 마땅히 재검토 되어야 할 것이라고 판단된다.

190) Tatsuhiro Ueno, "Cumulative Protection for Applied Arts and The Role of Copyright", 「APPLIED ARTS UNDER IP LAW」, Quaderni di ALAI Italia/2, Aracne, July 2018, p.188.

[참고문헌]

<국내문헌>

- 김원오, "패션 디자인의 저작권 보호를 위한 미국의 분리가능성 요건 - 미연방대 법원의 Star Athletica v. Varsity Brands 사건 판결 평석을 중심으로 -", 「산업재산권」 제55호, 한국지식재산학회, 2018,
- 김창화, "실용품의 디자인의 저작권법상 보호에 관한 연구", 「계간저작권」 제120호, 한국저작권위원회, 2017,
- 김태훈, "개정 저작권법의 해설", 「계간저작권」 2000년 봄호(통권49호), 저작권심의조정위원회, 2000,
- 박경신, "미국 저작권법상 실용품의 디자인의 분리가능성에 관한 소고 - 미국 대 법원의 Star Athletica v. Varsity Brands 판결을 중심으로", 「계간저작권」 제118호, 한국저작권위원회, 2017.6,
- 박성호, 「저작권법」 제2판, 박영사, 2017,
- 박형옥, "의류 디자인의 미국 저작권법상 보호에 관한 연구 - Silvertop Associates, Inc. v. Kangaroo Manufacturing, Inc. 미국 바나나 코스튬 사건을 중심으로-", 「정보법학」 제22권 제3호, 한국정보법학회, 2018.12,
- 송영식 · 이상정, 「저작권법개설」 제5판, 세창출판사, 2009,
- 송영식 · 이상정 · 황종환 · 이대회 · 김병일 · 박영규 · 신재호 공저, 「송영식 지적소 유권법」 제2판(상)(하), 육법사, 2013,
- 신창환, "응용미술 저작물의 대량생산성 요건 - 대법원 2015. 12. 10. 선고 2015도 11550 판결을 중심으로-", 「법학논고」 제71집, 경북대학교 법학연구원, 2020.10,
- 오승중, 「저작권법」 제4판(전면개정판), 박영사, 2016,
- 이규홍 · 김기영 · 장현진 · 김병국 공저, 「저작권과 침해- 판례를 중심으로」, 육법사, 2016,
- 이해완, 「저작권법」 제3판(전면개정판), 박영사, 2015,
- 임원선, 「실무자를 위한 저작권법」 제6판, 한국저작권위원회, 2020.
- 조경숙, "미국 판례에 나타난 직물디자인의 실질적 유사성에 관한 논의", 「계간저작권」 제131호, 한국저작권위원회, 2020.9,
- 차상욱, "동물캐릭터 도안(디자인)의 저작물성 판단기준에 관한 소고", 「계간저작권」 제114호, 한국저작권위원회, 2016.6,
- _____, "패션디자인 보호를 둘러싼 분쟁양상과 법적 쟁점 - 저작권법 · 디자인보

호법 및 부정경쟁방지법상 판례를 중심으로-”, 『산업재산권』 Vol.32, 한국지식재산학회, 2010.8,

허희성, 『2011 신저작권 축조해설(上)(下)』, 명문프리컴, 2011,

<국외문헌>

Annette Kur, "Protection for fashion : The European experience", 『Intellectual Property at the Edge: The Contested Countours of IP』, Rochelle Cooper Dreyfuss and Jane C. Ginsburg, eds., Cambridge University Press, 2014,

Ashley E. Hofmeister, "Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.: Resisting Expansion of Trademark Protection in the Fashion Industry", 3 J. Bus. & Tech. L. 187 (2008)

Barton R. Keyes, "Alive and Well: The (Still) Ongoing Debate Surrounding Conceptual Separability in American Copyright Law", 69 Ohio St. L.J. 109 (2008).

Claire Guehenno, "Color War: The Louboutin Decision and Single-Color Marks in the Fashion Industry", 4 HARV. J. Sports & ENT. L. 225 (2013).

Elizabeth Ferrill & Tina Tanhehco, "Protecting the Material World: The Role of Design Patents in the Fashion Industry", 12 N.C.J.L. & Tech. 251 (2011).

Guillermo C. Jimenez (Editor) & Barbara Kolsun (Editor), 『Fashion Law: A Guide for Designers, Fashion Executives and Attorneys』, Fairchild Books(2d ed. 2014),

Lois F. Herzeca & Howard S. Hogan, 『Fashion Law & Business : Brands & Retailers 』, Practising Law Institute(2013),

Marshall A. Leaffer, 『Understanding Copyright Law』, Fifth Edition, LexisNexis, 2010,

MELVILLE B. NIMMER & DAVID NIMMER, 『NIMMER ON COPYRIGHT』, Matthew Bender, 2004,

Robert C. Denicola, "Applied Art and Industrial. Design: A Suggested Approach to Copyright in Useful Articles", 67 MINN. L. REV. 707 (1983),

Sonja Wolf Sahlsten, "I'm a Little Treepot: Conceptual Separability and

Affording Copyright Protection to Useful Articles”, 67 Fla. L. Rev. 941 (2016).

Tatsuhiro Ueno, “Cumulative Protection for Applied Arts and The Role of Copyright”, 「APPLIED ARTS UNDER IP LAW」, Quaderni di ALAI Italia/2, Aracne, July 2018,

Uma Suthersanen, “Legal Review of Design in the European Union”, 「APPLIED ARTS UNDER IP LAW」, Quaderni di ALAI Italia/2, Aracne, July 2018,

WILLIAM F. PATRY, 「PATRY ON COPYRIGHT」 Vol.2, Thomson West, 2015,

Yvette Joy Liebesman, “Rethinking Trademark Functionality as a Question of Fact,” 15 Nev. L.J. 202 (2014),

奥邨弘司, “應用美術(1) - 分離可能性説 : 激安ファストファッション事件 控訴審”, 「著作権判例百選」[第6版], 有斐閣, 2019.

[Abstract]

A Comparative Analysis of Fashion Design Protection in the
United States and Korea

- Focusing on Copyright Law -

Cha, Sang-Yook*

In this article, a comparative legal review was attempted, focusing on the protection method of fashion design and the attitude of related precedents under the U.S. Copyright Act, and the protection method and precedent attitude of fashion design under the Korean Copyright Act was criticized.

In light of the U.S. Supreme Court's ruling on *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.* (2017), I think it is strongly suggested that our case should be strongly reflected in the sense that we should take a more consistent attitude toward the identity requirements and meaning of applied art, especially in relation to the protection of the applied art, which includes design under the Korean copyright law. In particular, the U.S. Supreme Court comprehensively reviewed the extreme confrontation of the U.S. lower court's ruling on the possibility of separation, suggesting a unified standard at the Supreme Court level on the criteria for determining the possibility of separation in the future.

In the case of Korea, it is encouraging that the lower court is actively reviewing whether applied art, which was created after the revision of the Copyright Act in 2000, is equipped with the "Requirements for originality" along with the "The separate-identification and independent-existence" requirement, and then judging the copyright of applied art. However, it is somewhat regrettable that the court's proposal of specific and consistent judgment standards is considered to be difficult to find, compared to the various standards of the U.S. case regarding the possibility of ideological separation. In addition, it would be regrettable to see that under the old copyright law, 'independent artistic characteristics or values' test are

* Associate Professor, Law School, Kyungpook National University / Ph.D. in law

employed, even though the issue is subject to the 2000 revised copyright law.

In conclusion, in light of the recent global trend of expanding design protection under copyright law, we also need to get some implications in terms of international harmony in the interpretation of our copyright law. In this regard, the case of reverse driving of recent precedents under the old law's ruling should be reviewed.

Keywords : fashion design, applied art, copyright law, separability test,
separate-identification and independent-existence, originality