디자인보호법상 캐릭터의 법적 지위

김 웅
연세대학교 생물학과 졸업
고려대학교 전자공학과 졸업
한국특허아카데미 디자인보호법 전임
(2005년부터 2007년 7월까지)
합격의법학원 디자인보호법 전임
(2007년 8월부터 현재까지)
(현) 리&목 특허법인 근무

사례) 갑은 게임제작업자로서, 새로운 온라인 게임을 제작하는 과정에서 그 게임에 등장하는 마법사 캐릭터를 다양한 상품 및 컨텐츠 사업에 응용한 캐릭터 사업 마케팅의 수단으로 활용할 계획을 수립했다. 디자인보호법에 있어서 상기 마법사 캐릭터를 보호할 수 있는 방안, 이와 관련된 거절이유 및 등록 후 법률관계를 검토하시오.

I. 문제의 제기

1. 갑이 창작한 마법사 캐릭터에 관한 디자인에 관한 보호 방안과 관련하여, 캐릭터 그 자체의 외관을 디자인등록출원하는 경우, 특정 물품을 전제로 디자인등록출원하는 경우를 나누어 검토한다. 아울러, 캐릭터를 각종 특유디자인제도를 이용하여 보호받는 방안도 검토한다.

2. 관련 거절이유의 경우, 공업상 이용가능성, 신규성 등에 관한 유사판단, 창작비용이성, 및 부등록사유를 검토한다.

3. 캐릭터의 저작물성이 인정되는 경우 저작권법에 의한 보호도 고려해 볼 수 있지만, 본 사안에서는 논외로 한다.

II. 갑의 마법사 캐릭터디자인의 보호 방안

1. 디자인보호법의 보호객체가 될 수 있는 지 여부

(1) 디자인이라 함은 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다.(법 제2조제1호) 즉, 디자인은 원칙적으로 물품과 불가분의 관계라고 할 수 있다. 이는 디자인은 물품에 화체되어 표현되고 물품 자체로서 독립적인 거

래대상이 되기 때문이다. 따라서 캐릭터 그 자체와 같은 추상적 모티브는 물품을 전제로 하지 아니하므로 디자인보호법상 디자인으로 성립되지 않는다.

(2) 현행법상 캐릭터를 디자인으로서 보호받기 위해서는 반드시 물품을 전제로 하여 그 물품의 외관에 표현하여 출원할 것이 요구되므로, 사안의 경우, 갑은 상기 마법사 캐릭터를 보호받기 위해 캐릭터 사업 마케팅에 관한 예상 사업범위에서 가능한 다양한 물품(상품)을 고려해야 할 것이다.

2. 갑이 마법사 캐릭터를 특정 물품에 화체하여 출원하는 경우

(1) 상술한 바와 같이, 물품과 디자인의 불가분성에 의해 갑은 마법사 캐릭터를 형태적으로 이미지화하여 특정 물품에 표현한 후 출원할 것이 요구된다. 즉, 디자인등록출원에 있어서, 보호받고자 하는 물품의 명칭을 디자인의 대상이 되는 물품란에 기재하고, 마법사 캐릭터가 표현된 물품이 도시된 도면을 제출할 경우 캐릭터는 그 디자인의 구성요소 중 형태로 인정될 수 있다.

(2) 한편, 디자인권의 보호범위는 물품의 동일 또는 유사를 전제로 인정되므로, 상기 마법사 캐릭터가 표현된 물품이 상이하면 별개의 디자인으로 취급된다. 사안의 경우, 갑은 디자인등록 후 실시 및 사업화를 고려하여 당해 캐릭터 디자인을 포괄적으로 보호받기 위해서는 다양한 물품을 대상으로 등록받아야 할 것이다.

3. 특유디자인제도를 활용하여 마법사 캐릭터를 보호받는 방안

(1) 부분디자인제도의 활용 방안

1) 부분디자인이라 함은 물품의 부분의 형태를 표현한 디자인을 말한다.(법 제2조제1호괄호) 원칙적으로 물품의 부분은 독립거래의 대상이 되지 않아 물품성을 인정할 수 없지만, 제3자의 물품의 일정 부분만의 모방 및 실시로부터 권리자를 보호하기 위하여 2001년 7월 1일 시행법부터 인정되었다.

2) 사안의 경우, 갑은 특정 물품의 외관상 일부분을 차지하는 마법사 캐릭터를 특정하여(실선) 당해 물품을 전제로 하여 상기 마법사 캐릭터의 형태를 포함하는 범위에서 보호받을 수 있다.

(2) 글자체디자인제도의 활용 방안

1) 글자체라 함은 기록이나 표시 또는 인쇄 등에 사용하기 위하여 공통적인 특징을 가진 형태로 만들어진 한 벌의 글자꼴(숫자, 문장부호 및 기호 등의 형태를 포함한다)을 말하고,(법제2조제1호의2) 이는 창의적인 글자체 개발을 촉진하고자 2005년 7월 1일 시행법부터 디자인보호법상 보호객체가 되었다.

2) 사안의 경우, 갑은 상기 마법사 캐릭터를 활용하여 공통적인 특징을 가진 형태로 만들어진 한 벌의 글자꼴로 표현하여 독자적으로 보호받을 수 있다.

(3) 동적디자인제도의 활용 방안

1) 동적디자인이라 함은 디자인의 형태의 특이한 변화 상태에 창작의 요점이 있는 디자인을 말한다. 이는 디자인의 동작 내용의 창작도 보호가치가 인정되고, 출원인이 동작과정 중 각각의 상태마다 출원해야 하는 부담을 덜어주기 위하여 심사실무상 인정되고 있다.

2) 사안의 경우, 갑은 상기 마법사 캐릭터의 정적 상태의 디자인 뿐만 아니라, 마법사 캐릭터의 독특한 움직임을 표현하여 동적디자인으로 보호받을 수 있다.

(4) 화상디자인제도의 활용 방안

1) 화상디자인이라 함은 물품의 액정화면 등 표시부에 표시되는 도형 등을 말한다. 2003년 7월 1일 시행 심사기준

에 의하면 화상디자인이 물품에 일시적으로 구현되는 경우에도 그 물품은 화상디자인을 표시한 상태에서 공업상 이용할 수 있는 디자인으로 취급된다. 한편, 2008년 1월 1일 시행 시행규칙에 의하면, 화상디자인에 관한 출원은 무심사출원으로 취급되고, 도면 제출도 간소화되었다.

2) 사안의 경우, 갑은 마법사 캐릭터를 아이콘 등의 화상디자인으로 변형하여 정보화기기 등의 표시부에 구현되는 상태로 등록받는 경우 정보화기기 등의 디스플레이부에 나타나는 캐릭터디자인의 적극적인 보호가 가능하다.

(5) 복수디자인등록제도의 활용 방안

1) 복수디자인제도라 함은 무심사등록출원에 한해 1디자인 1출원주의에도 불구하고 20 이내의 디자인을 1디자인등록출원으로 할 수 있는 제도를 말한다.(법 제11조의 2) 이는 동일한 테마를 중심으로 유사한 형태가 다수 창작되는 디자인 창작의 경향에 따라 관련 디자인의 통일적 보호 및 출원절차의 간소화 등을 위한 제도이다.

2) 사안의 경우, 갑은 마법사 캐릭터를 20 이내의 다양한 무심사대상물품에 표현하여 복수디자인등록출원을 하여 하나의 절차에서 다수의 디자인을 등록받을 수 있다.

(6) 한 벌 물품 디자인제도의 활용 방안

1) 한 벌 물품 디자인제도라 함은 2 이상의 물품이 한 벌의 물품으로 동시에 사용되는 경우 당해 한 벌 물품의 디자인이 한 벌 전체로서 통일성이 있는 때에는 1디자인으로 디자인등록을 받을 수 있는 제도를 말한다.(법 제12조) 이는 산업사회의 다양화에 따른 통합적 미감 또는 시스템디자인의 보호를 통해 거래사회의 실정에 호응하기 위함이다.

2) 사안의 경우, 갑은 마법사 캐릭터를 시행규칙 별표 5에 해당하는 86개의 물품에 한 벌 전체로서 통일성이 있는 형태로 표현하여 보호받을 수 있다.

III. 캐릭터와 관련된 거절 이유 검토

1. 디자인의 정의(법제2조제1호) 및 공업상 이용 가능성(법 제5조제1항본문)

(1) 캐릭터 자체에 대하여 디자인등록출원하는 경우 캐릭터 자체는 물품성을 인정받을 수 없으므로, 디자인의 성립요건 흠결에 해당하여 2조1호에 저촉되어 5조1항본문 위반으로 등록받을 수 없다. 다만, 캐릭터의 도안이 물품에 표현되는 경우에는 디자인의 성립요건을 만족할 수 있다. 한편, 출원디자인은 공업상 이용할 수 있는 디자인에 한해 등록을 받을 수 있는데, 공업상 이용가능성이라 함은 공업적 생산방법에 의하여 동일물품이 양산될 수 있는 것을 의미한다.

(2) 사안의 경우, 마법사 캐릭터 도안이 순수미술분야에 속하는 저작물로 인정될 경우 공업적 생산방법에 의하여 양산이 불가능한 디자인에 해당하여 등록을 받을 수 없다. 다만, 상기 마법사 캐릭터 도안이 공업적 양산가능성을 구비한 물품에 표현되어 제품화될 가능성이 있다면 그러하지 아니하다.

2. 신규성, 선출원주의, 및 유사디자인 (법 제5조제1항각호, 제16조, 및 제7조)

(1) 신규성, 선출원주의, 및 유사디자인 여부 판단은 디자인간의 동일 또는 유사 판단이 요구된다. 즉, 출원디자인은 신규성 판단시 공지 등이 된 디자인, 선출원주의 판단시 선출원디자인, 유사디자인 여부 판단시 기본디자인과 비교했을 때 상호 동일 또는 유사성의 인정 여부가 전제된다. 한편, 디자인의 동일 또는 유사 여부는 동일 또는 유사물품 간에서만 판단한다.

(2) 사안의 경우 외관상 동일 또는 유사한 마법사 캐릭터라도 상이한 물품에 표현된 경우 상호 비유사한 디자인에 해당하여 상기 마법사 캐릭터에 관한 출원디자인은 신규성 또는 선출원주의 위반이 아니며, 기본디자인의 유사디

자인으로 등록받을 수 없다.

3. 창작비용이성(제5조제2항)

(1) 출원 전에 당업자가 공지 등이 된 디자인의 결합에 의하거나 국내주지형태에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다.

(2) 사안의 경우, 상기 마법사 캐릭터 도안이 공지 등이 된 디자인의 결합에 기초한 경우, 삼각형 등의 평면적 형상과 같은 주지형태로부터의 용이창작인 경우, 자연물 또는 유명한 저작물 등에 기초한 경우, 주지디자인에 기초한 용이창작인 경우, 또는 캐릭터 자체가 매우 유명한 형상, 또는 모양으로 인정되는 경우 창작성 위반으로 등록을 받을 수 없다.

4. 부등록사유(법 제6조)

(1) 출원디자인이 신규성 및 창작비용이성을 갖추고 있더라도 부등록사유 중 어느 하나에 해당하면 디자인등록을 받을 수 없다.

(2) 사안의 경우, 마법사 캐릭터 도안이 국기, 국장 등과 동일 또는 유사하거나 공서양속에 반하거나 타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 경우에는 등록을 받을 수 없다.

IV. 등록 후 권리관계

1. 디자인권의 발생 및 침해여부(제41조)

디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 원칙적으로 독점한다. 캐릭터에 관한 등록디자인의 경우 캐릭터 자체로 효력이 발생하는 것이 아니라 캐릭터가 화체된 물품과의 관계에서 물품의 동일 또는 유사를 전제로 효력이 발생한다. 따라서, 제3자가 등록디자인의 디자인의 대상이 되는 물품과 상이한 물품에 동일 또는 유사한 캐릭터를 실시하는 경우에는 침해가 성립되지 아니한다.

2. 이용 및 저촉관계 여부(제45조)

캐릭터에 관한 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인은 선원 권리와의 관계에서 이용저촉관계가 성립될 수 있다. 즉, 캐릭터에 관한 등록디자인이 선원 권리를 그대로 포함하는 경우에는 이용관계가 성립될 수 있고, 선원 권리의 보호범위와 중첩되는 경우에는 저촉관계가 성립될 수 있다. 따라서, 이 경우 캐릭터에 관한 등록디자인의 디자인권자 등은 선원 권리자의 허락 또는 통상실시권 허여심판에 의하여만 자신의 등록디자인을 실시할 수 있다.

V. 사안의 해결

갑은 마법사 캐릭터에 관한 디자인을 보호받기 위해서는 반드시 특정 물품을 전제로 출원해야 하며, 등록된 캐릭터디자인은 반드시 그 전제가 된 물품의 범위 안에서 그 권리범위가 인정된다. 이와 관련하여, 캐릭터의 보호가 미흡하다는 지적이 있어, 창의적인 캐릭터디자인의 포괄적인 보호를 위해 캐릭터 컨셉(concept)의 보호 및 독자적인 보호객체화 등이 현재 논의되고 있는 실정이다.

| 발명특허 2010. 2