[미국] Innovative Design Protection and Piracy Prohibition Act 법안 수립
- 17 U.S.C. 제13장 개정을 통한 디자인에 대한 저작권적 보호 부여 -

법정책연구팀 조 유 미

12월 6일 상원 의원 Leahy는 디자인에 대한 저작권적 보호를 향유할 수 있도록 지난 8월 5일에 도입된 Innovative Design Protection and Piracy Prohibition Act (이하 "IDPPA") 법안의 최신 수정본을 보고하였고, 같은 날 당해 법안은 상원 입법 일정(Calendar No. 674)에 상정되었음

서언

- 미 의회는 지난 5년 동안 패션 디자인을 저작권 형식으로 보호하는 입법을 고려해 왔음

  – 2006. 3. 30. 공화당의 Robert W. Goodlattee는 6명의 공화당 및 민주당 동료와 함께 Design Piracy Prohibition Act(H.R. 5055)를 도입하였고, 이는 하원법사위원회(U.S. House Committee on the Judiciary)에 회부되었음

  – 법안은 장식을 포함한 의류품 전체로서의 외형에 대하여 보호를 확장하고 "의류"에 "남성 및 여성의 옷, 신발, 가방, 핸드백, 벨트" 등을 포함시키는 내용을 담고 있으며 3년간의 보호 기간을 부여하고 디자이너에게 디자인이 대중에 공개된 지 3개월 내에 미국 저작권청에 등록할 것을 요건으로 하고 있음

  – 2007. 8. 1.에 상원 의원들[1]이 상원에 해당 법안을 도입하였음

  – 그러나 법안 자체가 너무 모호하고 독창적인 디자인(original designs)을

1) Charles Schumer, Kay Bailey Hutchison, Dianne Feinstein, Orrin Hatch, Herb Kohl, Lindsey Graham, Sheldon Whitehouse, Hillary Clinton, Olympia Snowe.

주관적이고 간단히 처리하는 내용을 담고 있어서 많은 지지를 받지 못하였음

- 의회 기록을 살펴보면 110번째 제2차 의회 회기 중 지지자였던 Hatch 상원의원 역시 “법안이 완벽하지 않고 디자인을 보호하고자 하는 법안의 방식에 여러 가지 법적 문제가 있다.”라고 언급하면서도 해당 문제들을 개선하여 법안을 발전시킬 것임을 피력한 바 있음

Innovative Design Protection and Piracy Prohibition Act 법안(S. 3728)의 도입

- 이후 2010. 8. 5. Council of Fashion Designers of America(CFDA)와 1년 넘는 협상 후 Schumer 상원 의원은 이전 법안들과 유사한 법안을 도입하였음

- 본 법안은 순수한 독창적인 디자인에 한하여 저작권 형태의 보호를 부여하고 있음

- 원고에 대하여 높은 수준의 변론 기준을 상정함으로써 불필요한 소송 남발을 방지하고 있음

- 침해에 대한 “실질적으로 동일한(substantially identical)” 기준을 창설하였는데, 주로 상표법에서 차용하였음

- 이 밖에도 독창성과 신규성을 언급하고 있으며 3년의 보호기간을 창설하였음

- 미국 관세청에 의한 담보되지 않은 몰수의 위협을 제거하고 국내 등록 시스템의 비용과 부담을 경감시키고 있음

- 본 법안은 현재 선체(vessel hulls)에만 적용되는 미국 저작권법 제13장의 내용을 수정하여 디자이너들의 지적 재산권을 보호해 주고 있음

IDPPA 법안의 주요 내용

- 17 U.S.C. 제1301조를 다음과 같이 수정함

– (a)항에 (4)호로 다음을 추가함

·(4) 패션 디자인.– 패션 디자인은 이 장의 보호 대상이다;

– (b)항 (2)호에 "또는 의류품(article of apparel)"을 삽입함

·'실용품'이란 통상적인 이용에서 단지 물품의 외양을 묘사하거나 정보를 전달하기 위한 것이 아닌 내재적인 실용적 기능을 가진, 플러그나 주형을 포함한 선체나 갑판, *또는 의류품(article of apparel)*을 말한다.

– (b)항 마지막에 다음을 삽입함

·(7) '패션 디자인'–

(A) 장식을 포함한 의류품 전체로서의 외양; 그리고

(B) 다음의 의류품의 전체 외양 안에 편입된 것으로 의류품의 독창적인 장식 또는 독창적 혹은 비독창적 부품의 위치를 포함한다.

(i) 디자이너 자신의 창작적 노력의 결과; 그리고

(ii) 이전 물품의 유사한 형태를 넘어서 독특하고 구별되며, 사소하지 않고 비실용적인 변이(variation)가 부여된.

·(8) '디자인'이란 용어는 명백하게 선박 디자인에 제한된 범위를 제외한 패션 디자인을 포함한다.

·(9) '의류(apparel)'는 다음을 의미한다–

(A) 남성 및 여성, 또는 아동의 속옷을 포함한 옷, 아웃웨어, 장갑, 신발 및 모자;

(B) 핸드백, 지갑, 가방, 토트백, 벨트: 그리고

(C) 안경테.

·(10) 패션 디자인의 경우, '실질적으로 동일한(substantially identical)'은 보호받는 디자인으로 오해받을 수 있을 정도로 외양이 그렇게 유사한 의류품을 의미하며, 단순히 사소한 양식(construction) 또는 디자인의 차이만을 담고 있는 것이다.

– (c)항을 추가함

·(c) 해석 규칙.– 이 장의 패션 디자인의 경우, 본 조 (b)항 (7)호에 따라 디자인이 보호의 대상이라는 점을 확고히 하기 위해 사소하지 않다고 간주된 차이 또는 변이는 피고의 디자인이 본 조 (b)항 (10)호와

1309조 (e)항에 따라 실질적으로 동일하지 않다는 것을 확고히 하기 위해 사소하지 않다고 간주된다.

● 보호에서 제외되는 디자인.– 17 U.S.C. 제1302조 (5)항을 다음과 같이 수정함

– (5)항을 삭제하고 다음을 삽입함
· 선체 디자인의 경우에는 (5)항 (A)호

– “점(period)”을 삭제하고 “; 또는;”을 삽입함

– 마지막에 다음을 삽입함
· (B) 패션 디자인의 경우, 이 장의 제정일로부터 또는 이 장에 따른 디자인의 보호가 주장된 날로부터 3년 이내에 미국 또는 외국에서 디자이너나 소유자에 의하여 공개된 실용품에 체화된 것.

● 수정, 개작 그리고 재배치.– 17 U.S.C. 제1303조를 다음과 같이 수정함

– 마지막에 다음을 추가함
· 특정한 색 혹은 색의, 또는 천에 새겨진 그림 혹은 그래픽의 존재 또는 비존재는 제1301조 또는 제1302조에 따른 패션 디자인의 보호를 결정하는 데에 있어 혹은 제1309조의 침해를 결정함에 있어 고려 대상이 되지 아니한다.

● 보호 기간.– 17 U.S.C. 제1305조 (a)항을 다음과 같이 수정함

– (a) 총칙.– (b)항에 따를 것을 조건으로 이 장에 따라 디자인에 주어지는 보호는
(1) 선체 디자인의 경우 제1304조에 따른 보호의 시작일로부터 10년간 존속한다.
(2) 패션 디자인의 경우, 제1304조에 따른 보호의 시작일로부터 3년간 존속한다.

● 침해.- 17 U.S.C. 제1309조를 다음과 같이 수정함

- (c)항의 "판매" 다음에 "판매를 위한 제공, 광고,"를, "모르고 창작된" 앞에 "실제로 또는 합리적으로 상황 전체로부터 추론하여"를 삽입함
  · 선의의 행위.- 어떤 디자인이 이 장에 따라 보호되거나 그러한 보호되는 디자인으로부터 복제된 것이라는 것을 *실제로 또는 합리적으로 상황 전체로부터 추론하여* 모르고 창작된 디자인을 체화한 물품을 제조 또는 제조하게 하거나 수입, 판매, *판매를 위한 제공, 광고* 또는 배포하는 것은 이 조에 따른 침해가 되지 아니한다.

- (e)항은 다음과 같이 수정함
  · (1) 총칙,- 이 조의 적용에 있어서 '침해 물품'이란 그의 디자인이 보호되는 디자인의 소유자의 동의 없이, 이 장에 따라 보호되는 디자인 또는 디자인의 이미지를 복제한 물품을 말한다. 광고, 책자, 정기간행물, 신문, 사진, 방송, 영화, 또는 유사한 매체에서의 보호되는 디자인의 예시 또는 사진은 침해 물품이 아니다.
  (2) 선체 디자인.- 선체 디자인의 경우, 디자인이 독창적이고 보호되는 디자인과 외양상 실질적으로 유사하지 아니한 경우에는 보호되는 디자인을 복제한 것으로 보지 아니한다.
  (3) 패션 디자인.- 패션 디자인의 경우, 다음과 같은 경우에는 보호되는 디자인으로부터 복제된 것으로 보지 아니한다.
  (A) 디자인이 보호되는 디자인의 전체적인 시각적 외형과 독창적인 부품과 실질적으로 동일하지 않은 경우; 또는
  (B) 독립적인 창작의 결과인 경우.

- 마지막에 다음을 추가함
  · (h) 재택 재봉(Home Sewing)에 대한 예외.-
  (1) 총칙.- 보호 기간 동안 판매 또는 거래에 이용하기 위해 제공된 경우가 아니라면 개인적 또는 직계 가족 구성원의 사용을 위하여 보호되는 디자인의 단일 복제물을 제작하는 경우에는 디자인 소유자의 배타적 권리의 침해가 아니다.
  (2) 해석 규칙.- 이 장의 어떠한 것도 보호되는 디자인의 복제를 위한

설명(instruction) 또는 패턴의 공표 또는 배포를 허용하는 것으로 해석되지 아니한다.

● 등록의 출원.- 17 U.S.C. 제1310조 (a)항을 다음과 같이 수정함

- "이 장에 따른 보호"를 삭제, "선체 디자인의 경우, 이 장에 따른 보호"를 삽입하고 마지막에 "등록은 패션 디자인에는 적용되지 않는다."를 추가함
  · 선체 디자인의 경우 이 장에 따른 보호는 디자인의 등록을 위한 출원이 그 디자인이 처음 공표된 날로부터 2년 이내에 이루어지지 아니하면 상실된다. 등록은 패션 디자인에는 적용되지 않는다.

● 침해에 대한 구제.- 17 U.S.C. 제1321조를 다음과 같이 수정함

- (a)항을 삭제하고 다음을 삽입함
  · (a) 총칙.-
    (1) 선체.- 선체 디자인의 경우, 어느 디자인의 소유자는 이 장에 따른 디자인 등록증이 발행된 때로부터 그 디자인의 침해에 대하여 소송을 제기할 자격을 가진다.
    (2) 패션 디자인.- 패션 디자인의 경우, 어느 디자인의 소유자는 이 장의 제1310조 (b)항의 조건에 따라 디자인이 공개된 후로부터 그 디자인의 침해에 대하여 소를 제기할 자격을 가진다.

- 마지막에 다음을 추가함
  · (e) 패션 디자인에 대한 변론 요건(pleading requirement)
    (1) 총칙.- 패션 디자인의 경우, 침해 소송의 원고는 다음을 확정하는 특정 사실을 변론하여야 한다.
      (A) 원고의 디자인은 이 절(title) 제 1301조 (a)항 (7)호의 범주 내에서의 패션 디자인이므로 이 장에 따른 보호를 받을 자격을 향유한다;
      (B) 피고의 디자인이 제1309조 (e)항에 기술된 바와 같이 보호되는 디자인을 침해한다; 그리고
      (C) 피고가 보호되는 디자인 또는 이미지의 그러한 위치나 장소, 그러한 방법, 그리고 그러한 보호 기간 동안 이용 가능하였다는 것을 보호

되는 디자인을 보았거나 그 외 달리 알았던 제반 사실 또는 상황의 전체로부터 합리적으로 추론할 수 있다.

(2) 고려 사항.- 침해에 대한 청구가 적절하게 변론되었는지 여부를 판단함에 있어 법원은 전체 상황을 고려하여야 한다.

● 거짓 표현에 대한 벌금.- 17 U.S.C. 제1327조를 다음과 같이 수정함

- "이 장상의 디자인의 등록" 다음에 "또는 이 장에 따른 침해 청구에 기초한 회복을 획득할 목적으로"를 삽입하고 "500 달러"를 삭제, "5,000 달러"를 삽입, "1,000 달러"를 삭제하고 "10,000 달러"를 삽입함
  · 누구든지 악의로 이 장상의 디자인 등록 *또는 이 장에 따른 침해 청구에 기초한 회복을 획득할 목적으로* 이 장에 따라 획득 가능한 권리에 중대한 영향을 미치는 거짓 표현을 한 사람은 *5,000 달러* 이상 *10,000 달러* 미만의 벌금에 처해진다. 그리고 그 사람이 이 장에 따라 그 디자인에 대해 가질 수 있는 권리나 특권은 몰수된다.

● 재무부와 우체국에 의한 집행의 비적용.- 17 U.S.C. 제1328조를 다음과 같이 수정함

- (a)항 1문 첫머리에 "이 장에 따라 보호되는 선체 디자인의 경우"를 삽입함
  · ⓐ *이 장에 따라 보호되는 선체 디자인의 경우* 재무부 장관과 우체국은 독자적으로 또는 공동으로 수입과 관련하여 제1308조에 규정된 권리의 집행을 위한 규정을 제정하여야 한다. 그러한 규정은, 물품이 미국 내로 들어오지 못하게 하는 조건으로서, 그러한 배제를 추구하는 사람이 다음 중 하나 또는 그 이상의 행위를 할 것을 요구할 수 있다.

- (b)항 1문 첫머리에 "이 장에서 보호되는 선체 디자인의 경우"를 삽입함
  · *이 장에서 보호되는 선체 디자인의 경우* 제1308조에 규정된 권리를 위반하여 수입된 물품은 통관법을 위반하여 수입된 재산과 마찬가지로 압류와 몰수의 대상이 된다. 몰수된 그러한 모든 물품들은 재무부 장관 또는 법원에 의하여 지시된 바대로 각각 폐기된다. 다만 수입자가 그의 행위가 법의 위반을 구성한다는 것을 믿을 만한 합리적인 근거를 가지고 있지 않다는 것을 재무부 장관에게 만족스럽게 입증한 경우에 그 물품은 수출국으로 되

돌려질 수 있다.

– 마지막에 다음을 삽입함
· (c) 비적용.– 이 조는 이 장에 따라 보호되는 패션 디자인에 대하여는 적용되지 아니한다.

● 코먼로와 그 밖의 권리의 존속.– 17 U.S.C. 제1330조를 다음과 같이 수정함

– (1)항에서 세미콜론(;) 다음 “또는”을 삭제함
· ⑴이 장상 등록되지 아니한 디자인과 관련하여 어떤 사람에게 이용 가능하거나 그에 의하여 보유된 코먼로나 그 밖의 권리 또는 구제

– (2)항에서 “점”을 삭제하고 “; 또는”을 삽입함
· 상표법에 따른 권리 또는 부정 경쟁 방지를 위하여 보호되는 권리*; 또는*

– 마지막에 다음을 삽입함
· (3) 이 장 외에 이 절의 규정에 따라 존재하는 권리.

결어

● 디자인 불법 복제는 패션업계에서 오랫동안 고민해 왔던 문제였으나, 옷에 대한 인식이 “실용품”이라는 점에서 저작권 및 특허로서의 보호 요건을 충족하지 못하여 패션 디자인은 주로 지적 재산권 차원의 보호를 충분히 향유하지 못하고 있었음

● 패션 디자인에 대한 보호를 지지하는 입장에서는 이 역시 음악과 영화 등과 같은 창작 산업이라고 주장하고 있으며 수년 동안 국회에 입법을 위한 로비 활동을 해 왔음

● 따라서 저작권 차원의 보호로 미국 저작권법 제13장을 개정하는 것을 주된 내용으로 하고 있는 이번 법안의 향방과 각 산업계 및 이해관계자들의 입장에 주목할 필요가 있음

출처

- http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111s3728rs/pdf/BILLS-111s3728rs.pdf
- http://www.apparelandfootwear.org/LegislativeTradeNews/category.asp?SUBCATEGORY_ID=24