

메타버스 내에서의 자동차 디자인의 지식재산권 보호

박 경 신

이화여자대학교 법학전문대학원 겸임교수

Protection of Intellectual Property Rights for Automotive Designs in the Metaverse

Kyoung-Shin Park

Adjunct Professor, Ewha Law School, Ewha Womans University, Seoul 03760, Korea

[요 약]

자동차 업계가 메타버스로 대표되는 가상공간 활용 범위를 확대할 것으로 예상된다. 단순한 교류의 공간을 넘어서 현실 세계와 연결된 경제 활동과 수익 창출이 가능한 메타버스의 특성상 기존의 현실 세계에서의 자동차 제품에 대한 지식재산권 보호와 별개로 가상공간에서의 지식재산권 보호 역시 중요해지고 있다. 게다가 메타버스에서의 콘텐츠 창작 및 유통이 확대되면서 현실에서의 자동차 디자인이 가상공간에서 무단으로 사용됨에 따른 법적 분쟁 역시 증가할 가능성이 커지고 있다. 이에 본 연구에서는 메타버스 상에서의 자동차 디자인에 대한 지식재산권 보호 범위 및 한계를 검토하고 적절한 법적 보호를 위한 개선 방안을 제안하였다. 다만 메타버스 내 자동차 디자인의 보호 필요성이 커짐에 따라 디자인보호법상 보호범위가 확대되더라도 표현의 자유가 과도하게 제한되지 않도록 디자인권의 효력을 제한하는 규정이 신설될 필요가 있다. 아울러 부정경쟁방지법상 규정의 해석에 있어서도 표현의 자유와의 이익형량을 통해 표현의 자유를 보호할 필요성이 중요한지 여부를 검토할 필요가 있다.

[Abstract]

As the automobile industry is expected to expand the utilization of the metaverse, protecting intellectual property in the virtual space, in addition to protecting it in the real world, is becoming important. Moreover, the increase in the creation and distribution of content in the metaverse will inevitably result in legal disputes surrounding the unauthorized use of automotive designs. Therefore, this study addresses the scope and limitations of protecting the intellectual property rights for automotive designs in the metaverse and proposes measures for their appropriate protection. The amendment of the definition of image design and the scope of execution of an image design under the Korean Design Protection Act is necessary for effectively protecting automotive designs in the metaverse. However, it is also vital to introduce provision-limiting design rights and seeking a balance between the legal interests under the Unfair Competition Prevention and Protection of Trade Secret Act and freedom of expression.

색인어 : 메타버스, 자동차 디자인, 저작권, 상표권, 부정경쟁행위

Keyword : Metaverse, Automotive design, Design right, Trademark, Acts of unfair competition

<http://dx.doi.org/10.9728/dcs.2023.24.4.701>



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Received 06 March 2023; **Revised** 20 March 2023

Accepted 03 April 2023

Corresponding Author; Kyoung-Shin Park

Tel: 82-2-545-1179

E-mail: artlaw@ewha.ac.kr

1. 서론

현대자동차는 2021년 6월 글로벌 메타버스 플랫폼 ‘제페토’와의 협업을 통해 가상공간에서 ‘쏘나타 N’ 라인을 시승할 수 있는 경험을 제공하였다. 이외에도 쌍용자동차가 2022년 9월 가상의 인물 ‘루시’를 통해 ‘토레스’를 소개했으며, 렉서스 코리아 역시 ‘제페토’를 활용해 ‘NX’ 시리즈 및 전기차 ‘UX300e’를 소개하였으며, 2023년 3월 نيسان(Nissan)은 자사의 차량을 연구 및 시승은 물론 상담 및 구매가 메타버스에서 가능한 시범 실험을 3개월간 진행한다고 밝혔다.

개인들이 아바타를 이용해 가상의 공간에서 다른 사람들과 소통하며 제품을 경험할 수 있다는 점에서 최근 기존의 자동차 업체들이 메타버스 세계를 이용한 사업을 적극 추진하고 있는데, 특히 마케팅 및 세일즈 분야에서 메타버스를 활용한 사례들이 증가하고 있다. 기존에는 소비자가 기능과 성능을 표시한 수치, 디자인 등을 책자나 모니터로 사진이나 영상으로만 경험할 수 있었다면 메타버스를 활용하는 경우 자동차의 다양한 내외장 색상, 실내 옵션, 인테리어 디자인 등을 VR로 간접경험할 수 있는데, 이를 통해 소비자의 취향과 요구 사항을 반영하여 기능을 설정할 수 있는 시스템으로 변화가 가능하다. 게다가 메타버스를 활용하는 경우 자동차 매장을 직접 방문하지 않고도 24시간 메타버스 매장을 방문할 수 있으며 고객은 자신만의 맞춤형 아바타를 만들어 가상의 담당자와 상호 작용할 수 있으며 메타버스 내 가상 영업소를 통해 차량 주문 및 구매 계약도 가능하다. 또한 생산 분야에 있어서도 메타버스를 활용해 디자인과 설계에 유연성이 확보될 수 있으며 메타버스 내에 생산 라인을 구축하여 시행착오를 줄이고 정비의 효율성을 제고할 수 있다.

이처럼 자동차 업체들의 메타버스 활용이 실제 자동차 구매까지 이어지는 효과와는 별개로 자동차 업계가 메타버스로 대표되는 가상공간 활용 범위를 더욱 확대할 것으로 보인다. 이러한 상황에서 자동차의 외형, 자동차에 사용된 로고, 상표 등 자동차 디자인과 관련하여 현실 세계에서의 지식재산권 보호와 별개로 가상공간에서의 지식재산권 보호 역시 중요해지고 있다. 특히 메타버스에서의 콘텐츠 창작 및 유통이 확대되면서 현실 세계의 자동차를 메타버스 내의 디지털 콘텐츠에 무단으로 사용하는 행위와 관련된 법적 분쟁 역시 증가할 가능성이 커지고 있다. 실제로 2017년 군용차 ‘험비(Humvee)’의 제조업체인 AM 제너럴(AM General)은 ‘험비’의 상표와 차량 외형이 게임업체 액티비전 블리자드(Activision Blizzard)가 출시한 게임 ‘콜 오브 듀티(Call of Duty)’에 무단으로 구현되었다는 이유로 뉴욕남부지방법원에 상표권 침해 소송을 제기하였었다.

이에 본 연구에서는 메타버스 상에서의 자동차 디자인에 대한 지식재산권 보호 범위 및 한계를 검토하고 적절한 법적 보호를 위한 개선 방안을 제언하는 것을 목표로 한다.

이를 위하여 본 연구에서는 현실 세계의 자동차 디자인이 메타버스 내 가상 자동차 디자인이 메타버스 내 디지털 콘

텐츠에 무단으로 사용된 경우 발생할 수 있는 법적 책임에 대하여 「저작권법」, 「상표법」, 「디자인보호법」, 「부정경쟁방지법」상 관련 규정들과 관련 판례들을 검토한다. 다만, 가방, 의류 등의 가상 콘텐츠와 달리 자동차의 경우 메타버스 내에서 제작된 가상 자동차의 디자인을 현실 세계 자동차에 그대로 구현하는 경우는 일반적이지 않다는 점을 감안하여 본 연구의 논의에서 제외한다.

II. 메타버스 내 자동차 디자인 관련 지식재산권 침해 유형

1) 저작권 침해

현실 세계의 자동차를 재현한 디지털 콘텐츠를 제작하여 메타버스에서 사용하는 경우 저작권 침해에 해당할 수 있다. 메타버스나 게임 등에서 사용되는 가상 자동차와 동일·유사한 콘텐츠를 제작하여 메타버스에서 사용하는 경우 역시 마찬가지이다.

그러나 저작권 침해가 인정되기 위해선 해당 자동차의 디자인이 「저작권법」상 보호 대상에 해당해야 하는데 「저작권법」은 저작물 “인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물”로 정의하고 있으며(제2조 제1호), 이에 따라 자동차 디자인 역시 저작물로 보호받기 위해서는 창작성이 인정되어야 한다. 특히 자동차 디자인의 경우 「저작권법」상 응용미술저작물에 해당 하는지 여부가 문제되는데, 「저작권법」상 응용미술저작물은 “물품에 동일한 형상으로 복제될 수 있는 미술저작물로서 그 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 것”으로(제2조 제15호), 창작성과 함께 물품과의 분리가능성이 인정되어야 한다.

해외의 경우 ‘포르쉐 356’의 디자인이 독일 저작권법상 저작물로 보호받을 수 있는지 여부가 문제가 된 사안에서 슈투트가르트 고등법원은 포르쉐의 원형 헤드라이트, 경사진 후면 및 평평한 전면의 경우 법적으로 응용미술저작물로 인정된다고 판시한 바 있다[1]. 그러나 실무에 있어서 응용미술저작물로 보호받기 위한 요건인 물품과의 분리가능성을 인정받기는 쉽지 않다. 목주반지의 디자인과 관련된 사안에서 법원은 “목주반지의 기본적인 형상이나 모양 및 그 구성요소와 배치”, “목주반지에 돌출되어 있는 십자가의 문양 및 색채”, “목주반지에 돌출되어 있는 10개의 목주알의 형태 및 문양”은 목주반지와 구분되어 독자성을 인정하기 어렵다고 실시하면서 저작물성을 부정하였으며, 이와 유사하게 ‘황진이’, ‘대장금’ 등의 드라마에서 사용된 의상, 소품, 모습 등으로 장식한 헬로키티 제품을 제조·판매한 회사에 대해 드라마 주인공의 복장과 의상에 대한 응용미술저작물성을 부정한 바 있다[2]. 따라서 현실 세계의 자동차 디자인이 응용미술저작물로 보호받지 못하는 경우 메타버스에서 무단으로 이용되더라도 저작권 침해를 주장하기는 어렵다.



그림 1. 포르쉐 356
Fig. 1. Porsche 356

반면, 애초에 메타버스 내 사용을 목적으로 제작된 디지털 콘텐츠는 물품을 전제로 하지 않기 때문에 「저작권법」상 응용미술저작물로 보기는 어렵고 도형저작물이나 미술저작물로 보호받을 수 있다. 다만, 도형저작물의 경우 “예술성의 표현보다는 기능이나 실용적인 사상의 표현을 주된 목적으로 하는 이른바 기능적 저작물로서, 기능적 저작물은 그 표현하고자 하는 기능 또는 실용적인 사상이 속하는 분야에서의 일반적인 표현방법, 규격 또는 그 용도나 기능 자체” 등에 의하여 그 표현이 제한되는 경우가 많기 때문에 일반적인 세단이나 트럭 등의 자동차의 외형은 작성자의 창조적 개성이 드러나지 않을 가능성이 크다[3]. 그럼에도 불구하고 현실세계에서는 저작권 보호를 받기 쉽지 않은 자동차 디자인이 메타버스에서는 미술저작물로 보호받게 되어 메타버스 내에서 무단으로 복제되는 경우 저작권 침해 가능성을 배제할 수는 없다.

한편, 「저작권법」은 일정한 경우 저작재산권자의 동의를 받지 않고도 저작물을 이용할 수 있도록 허용하고 있는데, 이에 따라 현실 세계 자동차가 저작물로 보호받는 경우라도, 이를 무단으로 메타버스 내 디지털 콘텐츠로 제작하여 사용하는 행위가 저작재산권 제한 사유에 해당한다면, 저작재산권 침해 책임이 면책될 수 있다. 메타버스 상의 가상 자동차 디자인을 무단으로 복제하여 메타버스에서 이용하는 경우도 마찬가지이다. 대표적으로 「저작권법」 제28조는 공표된 저작물은 “보도·비평·교육·연구 등을 위하여는 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게” 인용할 수 있다고 규정하고 있다. 이외에도 「저작권법」 제35조의3은 “사진 촬영, 녹음 또는 녹화를 하는 과정에서 보이거나 들리는 저작물이 촬영 등의 주된 대상에 부수적으로 포함되는 경우”에는 이를 복제·배포·공연·전시 또는 공중송신할 수 있다고 규정하면서 다만, 그 이용된 저작물의 종류 및 용도, 이용의 목적 및 성격 등에 비추어 저작재산권자의 이익을 부당하게 해치는 경우에는 저작재산권자의 허락을 받도록 규정하고 있다. 이에 따라 메타버스 내 배경에 현실 세계의 자동차의 디지털 이미지가 포함되는 경우 부수적 이용으로 허용될 여지가 있다. 그러나 「저작권법」 제28조에 해당하는지 여부에 대해서는 사안별로 개

별적인 판단이 필요하며, 「저작권법」 제35조의3의 부수적 이용에 대한 구체적인 기준이 마련되어 있지 때문에, 이에 따른 허용 범위가 불명확하여 현실 세계 자동차를 메타버스 내 콘텐츠에 사용하는 경우 부수적 이용에 해당하는지 여부에 대해서는 개별적인 판단이 필요하다.

2-2 상표권 침해

1) 상표적 사용

상표권 침해에 해당하기 위해서는 지정상품과 동일·유사한 상품에 대해 출처표시를 위하여 상표를 사용하여야만 한다. 앞서 언급한 ‘험비’ 사건에서 뉴욕 남부지방법원은 게임 내에서의 ‘험비’와 관련된 상표를 사용한 행위는 상품의 출처표시를 위한 것이 아니라, 게임의 사실감을 높이기 위한 예술적 관련성을 가지며, 군용차와 게임의 소비자는 각각 군대와 게임 이용자로서 상이하고, AM 제너럴이 게임 산업에 진출한다는 증거가 없어 출처가 혼동되지 않기 때문에 상표권 침해가 아니라고 판시하였다[4].



그림 2. AM 제너럴의 험비 / 콜 오브 듀티' 내에서 묘사된 험비
Fig. 2. AM General's Humvees / Humvees as depicted in Call of Duty

그렇다면 메타버스 이용자가 현실 세계의 자동차에 대한 등록상표를 포함한 콘텐츠를 만들어 메타버스 내에서 판매하는 경우 상표적 사용에 해당할까? 아티스트가 현실 세계의 자동차에 대한 등록상표가 포함된 작품을 디지털 형태로 제작하여 이를 대상으로 메타버스 내에서 NFT를 발행하는 경우는 어떠한가? 이러한 경우에는 일견 상표가 상표권자의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위한 출처 표시 목적으로 사용되었다고 보기 보다는 시각적·심미적 효과를 위한 디자인적 요소로 사용되었다고 볼 수 있다. 그러나 메타버스 내에서 등록상표가 디자인으로 사용된다고 해서 상품출처 표시로서의 사용이 무조건 부정되는 것은 아니고, 디자인적 사용과 상품출처로서의 사용이 중복될 수 있는 경우도 많으므로, 해당 디자인이 상품출처표시로서 기능하고 있는지에 대해서는 개별적 검토가 필요하다. 우리 대법원이 판시한 바와 같이 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니기 때문에 특정 형상이나 모양이 디자인에 해당한다고 하더라도 자타상품

의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표적 사용으로 보아야 한다[5]. 상표로서의 사용인지 여부는 “상품과의 관계, 사용 태양(상품 등에 표시된 위치, 크기 등, 등록상표의 주지저명성 및 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부”에 의하여 판단하여야 하는데, 특히 대법원은 해당 디자인의 상표적 사용 여부 판단에 있어서 주지저명성을 중요한 판단기준으로 하고 있다. 따라서 자동차 업체의 상표를 메타버스 내에서 사용하는 경우 상표적 사용에 해당하는지 여부는 해당 업체의 상표의 주지저명성을 비롯하여 개별적 판단이 필요하다.

게다가 가상상품과 현실상품 간의 관계에서 수요자가 혼동을 일으킬 정도로 상품 간에 밀접한 연관성이 인정된다면, 상표권 침해로 보아야 한다는 논의가 상표법 개정과 관련하여 진행 중에 있으므로, 입법 추이에 따라 현실 세계의 자동차에 대한 등록상표를 메타버스 내 콘텐츠에 사용하는 행위가 상표권 침해에 해당할 수도 있을 것이다[6].

2) 상표권 보호 범위 내의 상표의 사용

현실 세계의 자동차의 로고나 엠블럼, 자동차의 형태 등에 대하여 등록된 상표를 메타버스 내 디지털 콘텐츠에 사용한 경우 상표적 사용으로 인정되더라도 상표권 침해에 해당하기 위해서는 등록상표 및 지정상품과 동일한 범위 내에서의 사용뿐 아니라 유사한 범위 내에서의 사용이어야 한다.

지정상품이 유사한지의 여의 판단에 있어서는 “대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가 여부를 기준”으로 하되, “상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정”이 종합적으로 고려되어야 한다[7]. 따라서 우리 법원의 유사 판단 기준에 따른 경우 현실 세계의 자동차만을 지정상품으로 해서 등록된 상표를 메타버스 내 콘텐츠에 사용하는 경우라도 품질, 형상, 판매경로 등이 상이해 비유사한 상품으로 판단될 가능성이 있다. 2022년 7월 14일부터 시행된 특허청의 「가상상품 심사처리지침」 역시 가상상품과 현실상품 간의 유사 여부를 판단함에 있어서, 가상상품(예: 9류 G520725 가상자동차)은 현실상품(예: 12류G3705 승용차)의 명칭과 외관 등 일부를 포함하고 있으나 사용실태에 차이가 있기 때문에, 심판결례 형성 전까지는 비유사 상품으로 추정된다[8]. 마찬가지로 가상상품간 유사 판단은 수요자의 출처 인식이 현실상품을 따르므로 현실에서 비유사한 가상 상품간에는 비유사로 추정되고, 상품에 따라 유사군 코드가 동일하더라도 상품의 특성에 따라 개별적으로 판단해야 한다.

그러나 현실 세계의 상품에 대한 상표가 가상상품이 속하는 디지털 콘텐츠류 상품을 지정해 상표등록을 받은 경우라면, 개별적인 판단이 필요하다. 예를 들어, 현대자동차는 2022년 4월 메타버스에서 거래되는 차량, 메타버스용 게임 소프트웨어, 메타버스용 인터페이스 등을 지정상품으로 하여

‘H’ 로고, ‘HYUNDAI’, ‘G60’, ‘G70’, ‘G90’, ‘GENESIS IONIQ’ 등을 상표로 출원한 상황이다.



그림 3. 현대자동차가 특허청에 출원한 메타버스 관련 상표
Fig. 3. Metaverse-related trademark filed by Hyundai Motor Company for trademark registration to KIPO

특히 그간에는 메타버스 내 디지털 콘텐츠와 관련한 상표 등록에 있어서 상품분류체계상 ‘내려받기 가능한 이미지 파일’, ‘내려받기 가능한 멀티미디어 파일’ 등으로만 분류되어 있어서, 메타버스에서의 사용에 완벽하게 대응되는 지정상품으로 보기는 어렵다는 한계가 있었던 반면, 특허청의 「가상상품 심사처리지침」은 가상상품을 별도의 상품군으로 분류하고, 가상상품만의 세부 상품별 유사군 코드를 신설하였을 뿐 아니라, 가상상품+ 기존 상품명칭(예: ‘가상 자동차 소매업’)과 구체적 현실상품의 가상상품 명칭(예: ‘가상 자동차’)이 상품명칭으로 인정함에 따라 메타버스에서 사용되는 가상 자동차에 대한 상표등록이 더욱 수월해질 것으로 예상된다. 따라서 현실 세계 자동차에 대한 등록상표를 제3자가 메타버스 내 가상 자동차에 사용하는 경우 상품이 비유사하다고 일률적으로 단정하기 어렵다. 게다가 자동차 업체와 메타버스 플랫폼의 협업 사례처럼 현실 세계 자동차의 상표권자가 해당 상표가 포함된 콘텐츠를 메타버스 내에서 직접 사용하는 경우가 증가하고 있는 상황임을 고려하면, 지정상품의 유사성 인정 범위는 확대될 가능성이 크다. 즉, 현실 세계에서의 상품의 제공(‘GENESIS’ 실물 자동차의 판매)과 메타버스 내에서의 상품의 제공(‘GENESIS’ 가상 자동차의 판매)이 동일한 판매자에 의하여 이루어지고 있는 상황에서, 향후 현실 세계의 자동차와 메타버스 내 가상 자동차가 유사한 상품으로 판단될 가능성을 완전히 배제할 수는 없다.

2-3 디자인권 침해

「디자인보호법」상 디자인권 침해에 해당하기 위해서는 권원 없는 제3자가 업으로서 지정된 물품에 대해 등록된 디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시해야 한다. 특히 현실 세계의 자동차에 대해 등록된 디자인과 유사한 디자인을 사용한 콘텐츠를 만들어 메타버스 내에서 판매하는 경우 디자인권 침해 여부의 판단에 있어서는 물품의 유사성 여부 및 디자인의

실시 행위 범위가 문제된다. 디자인권 침해 판단시 물품의 동일·유사성 여부는 “물품의 용도, 기능 등에 비추어 거래통념상 동일·유사한 물품으로 인정할 수 있는지 여부”에 따라 결정되며[9], 물품이 동일하다는 것은 용도와 기능이 동일하다는 의미이고, 물품이 유사하다는 것은 용도는 동일하지만 기능이 다른 것을 의미하는데, 용도는 “물품이 실현하려는 사용 목적”을, 기능은 “용도를 실현할 수 있는 구조·작용 등”을 말한다. 또한 비유사 물품인 경우에도 용도상으로 혼용될 수 있는 것은 유사한 물품으로 볼 수 있다[10]. 따라서, 메타버스 내 가상 자동차와 현실 자동차는 용도가 동일하다고 보기 어렵다.

한편, 2021년 3월 「디자인보호법」 개정을 통해 물품의 범위에 화상이 포함되고, 「디자인보호법」상 보호 대상인 화상에 대하여는 온라인 전송이 디자인의 실에 해당하게 됨에 따라(제2조 제7호) 메타버스 내에서도 디자인이 효과적으로 보호받을 수 있게 되었다. 그러나 개정 「디자인보호법」이 적용되더라도 화상이미지가 기기의 조작에 이용되거나 기능의 발휘와 관련된 경우에만 디자인의 실시로 인정되기 때문에, 현실 세계의 자동차에 대하여 등록된 디자인과 동일하거나 유사한 디자인을 사용한 콘텐츠를 메타버스 내에서 제작하여 판매하는 행위는 「디자인보호법」상 디자인의 실시에 해당한다고 보기 어렵다.

2-4 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위

1) 상품주체의 혼동

현실 세계의 자동차의 형태나 상표를 사용한 콘텐츠를 만들어 메타버스 내에서 사용하는 행위에 대하여 저작권 침해, 상표권 침해 또는 디자인권 침해 책임을 묻기 어려운 경우라도 해당 자동차의 형태나 상표 등이 국내에 널리 알려져 있으며, 상품 주체의 오인혼동을 야기하는 경우 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하, ‘부정경쟁방지법’)상 상품주체의 혼동에 해당한다(제2조 제1호 가목).

「부정경쟁방지법」상 상품주체의 혼동에 해당하기 위해서는 타인의 상품의 형태나 상표 등 상품 표지를 사용하는 자가 자신의 상품출처로 나타내는 방식으로 상품 표지를 사용해야 하는데, 일반적으로 자동차의 형태나 모양은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가졌다고 볼 수 없지만, 특정 상품의 형태나 모양이 2차적으로 상품의 출처를 표시하는 기능을 갖게 되고, 주지성을 인정받은 경우에는 부정경쟁방지법상 상품 표지에 해당한다. 한편, 상품의 형태가 부정경쟁방지법상 주지성이 인정되기 위해서는, 해당 상품의 형태가 특정 영업주체의 상품으로 “계속적·독점적·배타적으로” 장기간 사용되거나, 또는 단기간 사용되었더라도 강력한 선전·광고를 통해 해당 상품의 형태가 갖는 “차별적 특징”이 거래자 또는 일반수요자에게 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 “현저하게 개별화된 정도”에 이르러야 한다[11]. 일반적으로 자동차의 경우 업체들이 출시 전후 전세계적으로 온·오프라인을 통해 신차

에 대하여 집중적인 광고를 하기 때문에 주지성 요건을 충족하기 어렵지 않다.

한편 상품주체 혼동행위에 해당하는지 여부를 판단하기 위해서는 “상품표지의 주지성과 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 사용 태양, 상품의 유사 및 고객층의 중복 등으로 인한 영업·경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의 유무 등”이 종합적으로 고려되어야 하는데, 상품주체 혼동에는 국내에 널리 인식된 타인의 상품표지와 동일 또는 유사한 표지의 사용으로 인해 일반수요자나 거래자가 자본, 조직 등에 있어서 해당 상품표지의 주체와 사용자 간에 밀접한 관계가 있을 것으로 오신하게 하는 경우도 포함된다[12]. 예를 들어 현실 세계의 특정 자동차의 형태를 아티스트가 작품에 사용하는 경우에는 영업·경합관계가 있다고 보기는 어렵다. 그러나 최근에는 일반인들에게도 널리 알려진 자동차 업체들이 메타버스 플랫폼과의 협업을 통해 메타버스 내 가상 자동차 콘텐츠를 출시하는 사례들이 증가하고 있으며 향후에는 현실 세계의 자동차와 메타버스 내 가상 자동차에 연동되는 콘텐츠가 거래될 수도 있다. 또한 자동차 업체와 아티스트들의 협업 사례가 증가하고 있는 상황에서 이러한 해당 자동차 업체나 아티스트가 협업의 결과물이 메타버스 내에서 홍보 목적으로 활용될 수도 있다. 이러한 상황에서 현실 세계의 자동차와 동일·유사한 형태의 가상 자동차가 메타버스 내에서 아이템으로 거래되거나 현실 세계 자동차 디자인을 사용한 디지털 작품이 제작되어 메타버스 내에서 NFT로 발행되는 경우 일반수요자가 양자 간에 제휴가 있을 수 있다고 오신하게 될 가능성이 크다. 따라서 현실 세계의 자동차 디자인을 메타버스 내 디지털 콘텐츠에 무단으로 이용한 경우 상품주체 혼동에 해당하지에 대해서는 개별적인 판단이 필요하다.

2) 희석화

현실 세계의 자동차 디자인이 저명하고, 이러한 디자인과 동일·유사한 것을 사용하여 메타버스 내에서 디지털 콘텐츠를 제작하여 판매하는 행위가 설사 일반수요자에게 혼동가능성이 발생하지 않더라도 현실 세계의 자동차 디자인의 명성이나 신용 등을 훼손하거나 식별력이나 출처표시 기능을 감소시킨다면 「부정경쟁방지법」상 희석화에 해당할 수 있다(제2조 제1호 다목). 하급심 법원은 치킨업체가 'LOUIS VUITTON'과 같은 알파벳 철자를 응용해 'LOUIS VUITTON DAK'이라는 상호를 사용하고 포장 상자에 루이 뷔통의 문양을 사용한 행위가 희석화에 해당한다고 판시한 바 있다[13].

에르메스가 자사의 인기 상품인 ‘버킨(Birkin)’ 백의 디지털 이미지에 다양한 색상과 소재를 덧입혀서 디지털 콘텐츠를 제작하여 메타버스에서 사용할 수 있는 ‘메타버킨스(MetaBirkins)’라는 제호의 NFT 컬렉션을 발행한 아티스트인 메이슨 로스차일드(Mason Rothschild)를 상대로 제기한 소송에서도 에르메스는 상표권 침해 이외에 희석화를 주장하였다. 다만 일정한 경우에는 현실 세계의 자동차 디자인을 메

타버스 내에서 무단으로 사용하는 경우라도 희석화의 예외가 인정되는 비상업적인 경우, 공정한 상거래 관행에 상반되지 아니하는 경우 등이 여기에 해당한다(「부정경쟁방지법」 시행령 제1조의2). 예를 들어, 현실 세계 자동차의 저명 디자인을 변형하여 해당 디자인의 권리자 또는 해당 자동차의 디자인을 패러디하거나 비평하는 콘텐츠를 메타버스 내에서 제작하여 판매하는 경우 희석화 예외에 해당하는지 여부에 대해서는 개별적으로 검토할 필요가 있다.



그림 4. Louis Vuitton Dak의 포장 상자
 Fig. 4. A package used by a fried chicken restaurant named Louis Vuitton Dak

우선, 메타버스 내 디지털 콘텐츠에 현실 세계의 자동차 디자인이나 메타버스 내 가상 자동차 디자인을 비상업적으로 사용하는 경우 「부정경쟁방지법」상 희석행위에 해당하지 않는다. 타인의 저명한 자동차 디자인을 사용하여 직접적으로 경제적 이익을 취득한 경우에는 상업적 사용으로 볼 수 있는 반면, 제3자의 이익이 해당 디자인의 사용 자체와 밀접한 관련이 없거나 간접적 이익이 발생하는 경우에는 비상업적인 사용으로 볼 수 있지만[14], 비상업적이라는 의미가 메타버스 내 콘텐츠에 현실 세계의 자동차 디자인을 사용하는 자가 이를 통해서 어떠한 경제적 이익도 취득해서는 안 된다는 의미는 아니다[15].

또한 메타버스 내 디지털 콘텐츠에 현실 세계의 자동차 디자인을 사용하더라도 공정한 상거래 관행에 반하지 않는다면, 「부정경쟁방지법」상 희석행위에 해당하지 않는다. 국내 화장품 업체인 페이스샵(Face Shop)이 루이비통의 ‘LV 모노그램’ 문양을 화장품의 케이스와 파우치에 사용한 사건에서 해당 화장품 업체는 자사의 상품은 명품소비, 과시 소비를 비판하고 합리적 소비를 지향하는 상징적 가치를 구현한 패러디에 해당한다고 주장하였으나, 1심 법원은 “자신의 아이디어를 표현하기 위하여 해당 상표를 이용하고자 하는 패러디스트의 이익, 패러디를 통한 해당 상표의 이용을 허용하는 것에 대한 공중의 이익과 상표의 사용으로 인하여 상표권자가 받는 불이익”을 비교衡量해야 한다고 실시하면서, 피고의 화장

품에 패러디된 포장의 창작성이 부족하고, “성공한 명품 브랜드의 대표적인 가방을 상징하는 원고 포장의 명성, 신용, 고객 흡인력”이 피고의 화장품의 중요한 구매 동기로 작용한 것으로 보인다는 이유로 희석화 침해의 예외 대상에 해당하지 않는다고 판시하였다[16].

3) 성과모방

현실 세계의 자동차 디자인이 “타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과”에 해당하는 경우 이를 메타버스 내에서 디지털 콘텐츠로 만들어 판매하는 행위가 “공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해”한다면, 「부정경쟁방지법」상 성과모방에 해당할 수 있다(제2조 제1호 파목). 특히 현실 세계 자동차나 메타버스 내 가상 자동차에 대한 상표나 디자인 등록이 되어 있지 않은 경우라도 해당 디자인이 「부정경쟁방지법」에 의한 보호를 받을 수 있다는 점에서 이 규정의 의의가 있다.

「부정경쟁방지법」은 상거래 관행 및 경쟁질서에 관한 별도의 정의 규정을 두고 있지는 않으나, 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용'한 경우에 해당하기 위해서는 “권리자와 침해자가 경쟁 관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁 관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업 분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지 여부, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 가능성, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성 등을 종합적으로 고려”해야 한다[17].

에르메스가 자사의 ‘켈리’ 백과 비슷한 모양에 ‘눈알’을 모티브한 도안을 핸드백 전면부에 부착한 ‘샤이걸(SHYGIRL)’ 백을 만들어 판매한 국내 가방업체 플레이노모어(Playnomore)를 상대로 소송을 제기한 사건에서, 대법원은 피고가 사용한 슬로건 “Fake for Fun”에서 에르메스의 ‘켈리’ 백의 “주지성과 인지도에 편승하려는 피고의 의도를 추단”할 수 있다고 실시하면서, 피고나 외국의 유명 명품 브랜드들의 제휴나 협업 사례들을 감안하면, 패션잡화 분야의 경우 수요자들에게 널리 알려진 타인의 상품표지의 사용을 위해서는 계약 등을 통한 제휴나 협업이 공정한 상거래 관행에 부합한다고 판시하였다[18]. 그러나 이러한 대법원의 해석이 메타버스 이용자가 벤츠나 BMW의 유명 자동차 등 현실 세계의 자동차의 디자인을 모방한 디지털 콘텐츠를 만들어 메타버스 내에서 판매하는 경우와 같이 이종업자 사이에도 적용될지 여부는 여전히 논란이 될 수 있으며, 상거래상 경쟁관계를 인정할 수 있는지 여부가 쟁점이 될 수 있다. 다만, 현대 자동차와 제페토의 협업 사례처럼 현실 세계의 자동차 업체가 메타버스 플랫폼과의 협업을 통해 자사의 자동차 디자인이 사용되는 메타버스 내 가상공간이나 콘텐츠를 구축하였는지 여부가 고려될 것이다.



그림 5. 현대자동차와 제페토의 협업
 Fig. 5. Hyundai Motor Company's collaboration with ZEPETO



그림 6. 에르메스의 켈리 / 플레이노머의 샤이걸
 Fig. 6. Hermes' Kelly / Playnomore's Shygirl

2-5 소결

위에서 검토한 바와 같이 현실 세계의 자동차 디자인의 메타버스 내 지식재산권 보호 여부 및 보호 범위와 관련해서는 현실 세계에서의 자동차 디자인의 보호 여부 및 보호 범위와는 다르다. 대표적으로 현실 세계의 자동차 디자인이 「저작권법」상 응용미술저작물로 보호받지 못하는 경우 메타버스에서 무단으로 이용되더라도 저작권 침해를 주장하기는 어려운 반면, 현실 세계에서는 저작권 보호를 받기 쉽지 않은 자동차 디자인이 메타버스에서는 미술저작물로 보호받게 되어 메타버스 내에서 무단으로 복제되는 경우 저작권 침해 가능성을 배제할 수는 없다. 게다가 메타버스 내 자동차디자인의 지식재산권 침해와 관련해서는 개별적인 판단이 필요한 경우가 많다. 현실 세계 자동차 업체의 상표를 메타버스 내에서 사용하는 경우 상표적 사용에 해당하는지 여부는 해당 업체의 상표의 주지저명성을 비롯하여 개별적 판단이 필요하다. 또한 개정 「디자인보호법」이 적용되더라도 화상이미지가 기기의 조작에 이용되거나 기능의 발휘와 관련된 경우에만 디자인의 실시로 인정되기 때문에, 현실 세계의 자동차에 대하여 등록된 디자인과 동일하거나 유사한 디자인을 사용한 콘텐츠를

메타버스 내에서 제작하여 판매하는 행위는 「디자인보호법」상 디자인의 실시에 해당한다고 보기 어렵다. 그러나 현실 세계의 상품에 대한 상표가 가상상품이 속하는 디지털 콘텐츠 류 상품을 지정해 상표등록을 받은 경우라면, 개별적인 판단이 필요하다. 그러나 현실 세계의 자동차 디자인을 메타버스 내 디지털 콘텐츠에 무단으로 이용한 경우 「부정경쟁방지법」상품주체 혼동, 희석화 및 성과모방에 해당하는지에 대해서도 개별적인 판단이 필요하다. 따라서 현실 세계의 자동차 디자인이나 메타버스 내 가상자동차 디자인의 지식재산권이 메타버스 내에서 효과적으로 보호받기 위해서는 현행 법률의 개정과 메타버스 내 자동차 디자인의 이용의 특성을 감안한 해석 기준의 마련이 필요하며, 아래에서는 이에 대해서 논의한다.

표 1. 메타버스 내 자동차디자인의 지식재산권 쟁점
 Table 1. Intellectual property rights issues of automotive design in the metaverse

CATEGORIES	ISSUES
Copyright Act	① Copyrightability of automotive design ② Whether a use of actual or virtual automotive design in the metaverse falls into the limitations of copyright
Trademark Act	① Whether creation and sales of digital contents including registered trademark for actual automotive design in the metaverse constitutes the use of the trademark ② Whether creation and sales of digital contents including registered trademark for actual automotive design in the metaverse constitutes the use within the same or similar scope of registered trademark and designated goods
Design Protection Act	Whether creation and sales of digital contents including same or similar design registered for actual automotive design in the metaverse constitutes a use of the design
Unfair Competition Prevention and Protection of Trade Secret Act	Whether creation and sales of digital contents including automotive design in the metaverse falls into a use of the design constitutes

Ⅲ. 메타버스 내 자동차 디자인의 효율적인 지식재산권의 보호를 위한 제언

3-1 디자인보호법상 ‘디자인’ 및 ‘실시’의 정의 재고

앞서 검토한 바와 같이 「디자인보호법」 개정을 통해 가상 키보드, 스마트 팔찌, 지능형 헤드라이트 등 가상현실이나 증강현실 영상으로 표현되는 그래픽 이미지 역시 화상으로 보호받을 수 있게 되었지만, 「디자인보호법」상 디자인으로 보호받기 위해서는, 디지털 기술 또는 전자적 방식으로 표현되는 도형·기호 등이 “기기(器機)의 조작에 이용되거나 기능이 발

휘“되어야 한다(제2조 제2호의2). 그러나 메타버스 내 가상 자동차의 그래픽 이미지는 ”기기의 조작에 이용되는 화상이나 기기의 기능이 발휘“되는 것으로 볼 수 없기 때문에, 현실 세계의 자동차 업체가 현실 세계의 자동차에 대응하는 가상 자동차에 대하여 「디자인보호법」상 화상으로 등록을 받기는 여전히 어렵다. 게다가 개정 「디자인보호법」은 「디자인보호법」상 화상을 온라인상 전송하는 행위를 디자인의 실시로 규정하고 있기 때문에(제2조 제7호), 기기의 조작에 이용되거나 기능의 발휘와 관련된 화상이미지에 대해서는 온라인상에서의 전송에 의한 실시가 인정되지만, 현실 세계의 자동차에 대한 등록 디자인과 동일하거나 유사한 콘텐츠를 제작하여 메타버스 내에서 사용하더라도 「디자인보호법」상의 ‘실시’로 보기 어렵다.

그러나 미래자동차의 경우 메타버스를 비롯한 가상공간을 활용한 다양한 고객 경험 및 서비스 제공을 위한 디지털 콘텐츠의 창작 및 유통이 더욱 확대될 것으로 예상된다. 따라서 현실 세계 자동차 디자인의 디지털 이미지의 메타버스 내 사용 및 메타버스 내에서의 사용을 전제로 창작된 디지털 콘텐츠의 사용에 대응할 필요성이 커지고 있으며, 이에 따라 화상으로 구현된 가상 물품 자체를 「디자인보호법」상의 물품에 포함하는 방안이 대한 검토가 필요하다[19],[20]. 따라서 현행 「디자인보호법」상의 화상의 정의에서 “기기의 조작이나 기능의 발휘” 요건을 삭제하고, 메타버스와 같은 가상환경에서의 가상 물품의 양도를 「디자인보호법」상의 디자인의 실시 범위에 추가하는 방안이 대한 검토가 함께 필요하다.

다만, 「디자인보호법」상 화상과 디자인의 실시 범위를 확대하는 방안이 있어서는 「저작권법」에 의한 디자인의 중첩 보호 또는 충돌 문제가 심화될 수 있다는 점이 고려되어야 하며, 「디자인보호법」상 디자인의 실시 범위가 확대됨에 따라 표현의 자유가 과도한 제한을 받지 않도록 고려할 필요가 있다. 가령, 메타버스 상에서 사용되는 가상 자동차가 「저작권법」상 미술저작물 또는 응용미술저작물 뿐만 아니라 「디자인보호법」상 화상에도 해당하는 경우, 「저작권법」상 저작권 재산권 제한 사유에 해당하여 저작권 재산권 침해 책임을 지지 않더라도 디자인권 침해 책임을 질 수 있다[21]. 특히 메타버스를 활용한 자기표현 및 의사소통의 활성화가 예상되는 상황에서 메타버스 내에서 제작되어 거래되는 디지털 콘텐츠는 정보 전달적인 표현수단에 해당할 수 있기 때문에, 메타버스 내에서 창작을 위한 효과적인 소재로서 공중에 의한 자유로운 이용을 보장할 필요성이 크다. 현행 「디자인보호법」은 디자인권을 제한하는 규정을 두고 있는데, 대표적으로 연구 또는 시험을 하기 위한 등록디자인이나 이와 유사한 디자인의 실시에 대해서는 디자인권의 효력이 미치지 않도록 규정하고 있으며(제94조), 또한 선행하는 타인의 저작권과 저촉되는 디자인권은 행사가 불가능하다고 규정하고 있다(제95조). 그러나 이 조항들은 디자인권과 표현의 자유의 충돌을 고려한 것으로 보기 어려우며[22], 메타버스를 비롯한 가상공간에서의 디자인 보호의 필요성이 크다는 이유만으로 디자인의 실시 범위

를 무제한적으로 확대하는 경우 디자인권과 표현의 자유 간의 충돌은 더욱 심화될 수 있다. 이러한 측면에서 헤이그 지방법원의 ‘다푸니카(Darfurnica)’ 판결은 국내에도 시사하는 바가 크다. 이 사건에서 2009년 나디아 플레스너(Nadia Plesner)가 아프리카의 다푸르(Darfur)의 대량학살과 인권 유린 상황에 대한 관심을 집중시키기 위한 목적으로 제작한 <다푸니카(Darfurnica)>에는 ‘L.V.’문양이 포함된 루이뷔통의 가방을 한 손에 들고 있는 다푸르의 어린아이가 등장하였는데, 루이뷔통은 나디아 플레스너(Nadia Plesner)를 상대로 디자인권 침해 소송을 제기하였다. 이에 대하여 2011년 5월 헤이그 지방법원은 민주사회에서의 예술 작품을 통한 표현의 자유는 루이뷔통의 디자인권에 우선한다고 판시하면서, ‘다푸니카(Darfurnica)’를 본 일반적인 관찰자라면 루이뷔통이 실제 다푸르 내전에 관여했을 것으로 추론하지 않고 아티스트가 루이뷔통의 ‘L.V.’문양을 사용한 상징적 성격을 이해할 것이라고 실시하면서 아티스트에게 루이뷔통의 명성에 편승해서 상업적 이익을 얻으려는 의도가 있지 않다고 판단하였다 [23].



그림 7. 나디아 플레스너의 다푸니카
Fig. 7. Nadia Plesner's Darfurnica

따라서 현행 「디자인보호법」상 디자인의 실시 범위를 확대하더라도 표현의 자유가 지나치게 제한되지 않도록 디자인권 효력 제한 사유를 신설할 필요가 있다[20].

3-2 표현의 자유와의 이익형량

1) 저작물의 부수적 이용과 표현의 자유

헌법상 표현의 자유와 저작권의 균형을 유지하기 위한 장치 중 하나가 저작권의 제한이라고 할 수 있으며 이에 따라 「저작권법」은 저작재산권의 제한사유를 제23조 내지 제35조의5에서 규정하고 있다. 특히 2020년 저작물의 부수적 이용을 허용하는 저작재산권 제한 사유를 「저작권법」에 신설하면서 출처 명시 의무도 면제하였다. 이에 따라 메타버스 내 배경에 현실 세계의 자동차 디자인이나 가상자동차 디자인이 포함되는 경우 부수적 이용으로 허용될 여지가 있다. 반면, 현실 세계의 자동차 디자인이나 가상자동차 디자인이 디지털 콘텐츠의 주된 대상이 되어 판매되는 경우 저작권 침해로 해석될 가능성이 크다.

그러나, 부수적 이용에 해당하는지 여부를 판단하기 위한 구체적인 기준이 부재하여 허용 범위가 불명확하며, “사진촬영, 녹음 또는 녹화를 하는 과정에서 보이거나 들리는” 경우로 한정하고 있어서, 세트 촬영에 있어서는 적용이 어려우므로 이에 대한 입법적 보완이 필요하다. 다만, 이러한 부수적 이용을 허용하는 범위를 지나치게 확대하는 경우 저작권재산권자의 이익과 충돌할 수 밖에 없기 때문에, 저작권재산권자의 이익을 부당히 해치지 않는 방안이 고려되어야 하며, 부수적 이용 여부를 판단할 수 있는 구체적인 가이드라인의 마련이 필요하다.

2) 상표권 침해와 표현의 자유

앞서 검토한 바와 같이 상표법상 상표권 침해가 성립하기 위해서는 상표적 사용이 전제가 되어야 하므로 메타버스 내 디지털 콘텐츠에 현실 세계의 자동차 디자인이나 가상자동차의 디자인을 무단으로 사용하는 경우라도 출처표시를 하기 위해 사용된 것이 아닌 디자인적 요소로만 사용하는 경우에는 상표권의 침해는 아니다. 또한 설사 자동차 디자인에 대한 상표를 패러디하여 메타버스 내 디지털 콘텐츠에 사용하는 행위가 상표적 사용으로 인정되는 경우에도, 상품에 대한 소비자의 오인·혼동가능성이 있는지 여부가 검토되어야 한다.

그러나 패러디나 비평 등을 목적으로 타인의 상표를 사용하는 행위가 원 상표와 혼동을 초래하는 경우라도 최종적으로 상표권과 표현의 자유 간의 이익형량이 필요하다. 특히 메타버스가 다양한 패러디, 풍자 등을 위하여 활용될 수 있다는 점에서 표현의 자유에 의한 공적 이익이 소비자의 혼동을 방지하는 공적 이익을 상회한다면 표현의 자유를 보호할 필요가 있다. 따라서 특정 자동차의 상표를 저명 상표권자인 해당 자동차 업체의 신용을 이용해 메타버스 내 디지털 콘텐츠의 매출 증가나 홍보를 목적으로 하는 경우라면 표현의 자유라는 이름으로 허용될 수는 없다.

3) 희석화와 표현의 자유

앞서 검토한 바와 같이 메타버스 내 콘텐츠에 현실 세계의 자동차 디자인이나 가상 자동차의 디자인을 사용하는 행위가 비상업적 사용에 해당하거나 공정한 상거래 관행에 반하지 않는 경우에는 「부정경쟁방지법」상 희석화에 해당하지 않는다. 이는 표현의 자유를 보장하기 위한 것으로 희석화 주장을 통해 상품의 품질이나 기업에 대한 비판적·부정적인 의견 제시를 원천적으로 차단되는 상황을 방지하기 위한 것으로 볼 수 있다[24]. 그러나 희석화의 예외에 해당하는 “비상업적 사용”의 조건과 범위에 대해서는 명확한 기준이 없어서 그 적용이 쉽지 않다. 다만 비상업적 사용의 범위는 표현의 자유와 해당 자동차 디자인의 권리자의 재산적 이익이라는 두 가지 목적을 조화롭게 달성할 수 있는 방법으로 해석되어야 하므로, 특정 자동차 디자인을 단순히 패러디, 비평, 논평 등의 대상으로 삼는 경우는 비상업적인 사용으로 볼 수 있으나, 타인

의 자동차 디자인을 메타버스 내에서의 이용자들의 관심을 일으키는 위한 수단으로 사용하거나 이를 통해 직접적으로 영업상 이익이 발생했다면 이는 비상업적인 사용으로 볼 수 없다[25].

또한 타인의 자동차의 디자인을 패러디한 디지털 콘텐츠를 제작하여 메타버스에서 이용하는 행위가 공정한 상거래 관행에 상반되지 아니한 것으로 인정하기 위해서는 표현의 자유로써 보호할 필요가 있는지를 검토해야 한다. 이러한 측면에서 ‘메타버킨스’ 사건과 관련된 최근 미국 법원의 판결은 시사하는 바가 크다. 2022년 3월 뉴욕 남부 연방지방법원은 아티스트가 자신의 디지털 작품의 판매와 홍보를 위하여 타인의 상표와 핸드백 형태를 사용하였다 하더라도 이 역시 예술적 표현 형식으로 볼 수 있으며, 다만 ‘메타버킨스’를 제작하여 판매하면서 ‘Birkin’이라는 상표와 ‘버킨’ 백의 디자인을 사용한 행위가 표현의 자유에 의하여 보호받기 위한 요건인 최소한 예술적으로 관련이 있는지 여부에 대한 검토가 필요하다고 설시하면서 표현의 자유를 주장하면서 에르메스의 청구를 기각해달라는 아티스트의 요청을 받아들이지 않았다[26]. 이후 2023년 2월 8일 배심원단은 ‘메타버킨스’ NFT는 예술의 영역이 아니라 투자의 영역으로 소비자에 가까우며, ‘메타버킨스’ NFT와 연계된 ‘버킨’ 백의 디지털 이미지의 예술적 측면이 인정되기는 하지만 미국수정헌법상 표현의 자유에 의하여 보호받을 만한 예술적 표현에 해당하지 않는다는 결론을 내렸다. 이에 따라 배심원단은 소비자로서 하여금 ‘메타버킨스’가 에르메스 및 현실 세계 버킨 상품과의 오인·혼동을 초래하기 때문에 상표권 침해 및 희석화에 해당한다는 판결을 내렸다[27]. 이 사건에서 아티스트는 동물질을 사용하지 않는 (animal-free) 패션 소재에 대한 인식 제고를 의도하였다는 입장을 밝혔지만[28], 패션 업계의 메타버스 활용이 활발해진 상황을 감안하면, ‘버킨’ 백 디자인이 가지는 명성, 신용, 고객흡인력이 ‘메타버킨스’의 중요한 구매 동기로 작용할 수 있다.



그림 8. 메이슨 로스차일드의 메타버킨스
Fig. 8. Mason Rothschild's MetaBirkins

따라서 유명 자동차 디자인의 내용이나 형태의 변형없이 그대로 또는 일부 요소를 추가하여 메타버스 내 디지털 콘텐츠를 제작하여 사용하는 경우에도, 특정 자동차 디자인의 명성, 신용, 고객흡인력이 해당 콘텐츠의 중요한 구매 동기로 작용한다면 희석화 예외로 인정해서는 안된다. 반면, 메타버스 내 디지털 콘텐츠가 타인의 자동차 디자인을 단순히 복제하여 디지털화한 것이 아니라 페러디, 풍자나 비판 등 다른 정신적 가치들이 포함되어 새로운 창작물로서 의미를 가지게 되었다면, 이는 표현의 자유로써 보호되어야 하며, 따라서 공정한 상거래 관행에 상반되지 아니한 것으로 볼 수 있다. 다만, 공정한 상거래 관행에 부합하는지 여부에 대한 해석에 있어서 표현의 자유와의 관계를 고려한 판결들이 충분히 축적되지 않은 상황에서 여전히 해석상 모호함이 있기 때문에, 향후 이에 대한 적극적인 해석을 통해, 구체적인 적용 기준을 도출해 낼 필요가 있다[29]. 특히 메타버스를 비롯한 가상공간을 활용한 자기표현 및 의사소통의 활성화가 예상되는 상황에서 특정 자동차 디자인의 결함에 대한 비판과 같이 의도와 유형에 따라 공정한 상거래 관행에 부합할 수 있다는 점에서 더욱 그러하다.

4) 성과모방과 표현의 자유

「부정경쟁방지법」은 성과모방과 관련하여 구체적으로 어떤 방법이 공정한 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법인지에 대하여 별도로 규정하고 있지 않다. 다만, 보충적 성격의 일반 조항에 해당하는 성과모방 조항을 지나치게 넓게 해석하는 경우에는 경쟁의 자유나 표현의 자유를 과도하게 제한할 가능성이 있으며, 개별적인 부정경쟁행위 조항을 우선적으로 적용해야 함에도 불구하고, 보충적으로 적용되어야 할 일반조항이 지나치게 광범위하게 적용될 가능성이 우려된다[30].

따라서 “타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과”의 해석에 있어서 현재 경쟁 관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁 관계에 있게 될 가능성이 있는 자로 타인을 한정해서 해석할 필요가 있으며[21], 설사 성과모방의 요건을 충족한 것처럼 일견 보이더라도 궁극적으로 표현의 자유와의 충돌과의 균형적인 해결이 필요하다. 즉 현실 세계의 자동차 디자인이나 메타버스 내 사용을 전제로 제작된 가상 자동차 디자인을 메타버스 내 콘텐츠에 사용한 행위가 성과모방의 구성요건을 충족하더라도, 표현의 자유와의 이익형량을 통해 위법성이 조각되는지 여부에 대한 검토가 추가적으로 필요한데 특히 권리자의 성과모방 주장에 대하여 페러디 항변이 주장되는 경우, 표현의 자유에 의한 보호 여부가 문제될 수 있다. 이와 관련하여 삼페인 브랜드인 ‘돔 페리뇽(Dom Perignon)’의 상표를 사용하여 ‘DAMN Pérignon’ 시리즈를 제작한 아티스트 세드릭 피어스(Cedric Peers)를 상대로 제기된 상표권 침해 소송에서 베네룩스 사법재판소가 제시한 판단 기준은 「부정경쟁방지법」상 성과모방과 표현의 자유 간의 충돌에 관한 검토에 있어서도 시사하는 바가 크다. 이 사건에서 2019년 베네룩스 사법재판소는 예술적 표현을 위하여 제3자의 상표를 사용한

행위는 산업상·영업상 공정한 관행에 부합하는 한 정당한 것으로 간주되어야 한다고 실시하면서, 예술적 표현이 상표나 상표 소유자를 해할 의도를 가지고 있지 않으며, “창작적 디자인 과정의 독창적 결과물(original result of a creative design process)”이라면 상품이나 서비스 식별 목적 이외의 목적으로 상표나 이와 유사한 표지의 사용이 허용된다고 판시하였다[31]. 이 판결은 「부정경쟁방지법」상 성과모방을 주장하는 자와 표현의 자유를 주장하는 자간의 이익형량에 있어서도, 타인의 디자인의 주지성과 인지도에 편승하려는 의도와 같은 주관적 기준이 아닌 “창작적 디자인 과정의 독창적 결과물”과 같은 실용적인 기준이 적용될 필요가 있음을 보여준다. 즉, 예술적 표현의 형태를 가진 메타버스 내 콘텐츠라 하더라도 해당 콘텐츠의 예술적 성격이 유명 자동차 디자인의 디지털 이미지의 판매를 통해 이익을 얻기 위한 의도를 은폐하기 위한 목적만을 가졌다면, 성과모방에 해당한다고 보아야 할 것이다. 다만, ‘메타버킨스’나 ‘DAMN Pérignon’ 사건과 달리 현실 세계의 유명 자동차 디자인이 메타버스 내 배경의 일부로 사용되는 경우에는 해당 자동차 디자인의 디지털 이미지의 판매를 통해 이익을 얻기 위한 목적으로 해당 자동차 디자인이 이용되었다고만 보기 어려울 것이다.

IV. 결 론

자동차 업계가 메타버스로 대표되는 가상공간 활용 범위를 확대할 것으로 예상되고 있다. 그러나 단순한 교류의 공간을 넘어서 현실 세계와 연결된 경제 활동과 수익 창출이 가능한 메타버스의 특성상 기존의 현실 세계에서의 자동차 디자인에 대한 지식재산권 보호와 별개로 가상공간에서의 지식재산권 보호 역시 중요해지고 있다. 게다가 메타버스에서의 콘텐츠 창작 및 유통이 확대되면서 현실에서의 자동차 디자인이 가상공간에서 무단으로 사용됨에 따른 법적 분쟁 역시 증가할 가능성이 커지고 있다.

이에 본 연구에서는 메타버스 상에서의 자동차 디자인에 대한 지식재산권 보호 범위 및 한계를 검토하고 적절한 법적 보호를 위하여 「디자인보호법」상의 화상의 정의에서 “기기의 조작이나 기능의 발휘” 요건을 삭제하고, 메타버스와 같은 가상환경에서의 가상 물품의 양도를 「디자인보호법」상의 디자인의 실시 범위에 추가하는 방안을 제안하였다.

그러나 메타버스를 비롯한 가상공간을 활용한 자기표현 및 의사소통의 활성화가 예상되는 상황에서 표현의 자유가 고려되어야 한다. 이에 따라 메타버스 내에서의 자동차 디자인의 보호 필요성에 따라 「디자인보호법」상 보호 대상인 화상의 정의 개정과 디자인의 실시 범위를 확대하더라도 표현의 자유의 과도한 제한을 받지 않도록 디자인권의 효력을 제한하는 규정을 마련할 필요가 있다. 아울러 메타버스 내에서의 자동차 디자인의 사용이 의도와 유형에 따라 「부정경쟁방지법」상 희석화 예외 사유인 공정한 상거래 관행에 부합하는 경우

에 해당할 수 있다는 점에서 구체적인 적용 기준을 마련할 필요가 있으며, 일반조항이 지나치게 광범위하게 적용되는 상황을 방지하기 위하여 표현의 자유와의 이익형량을 통해 위법성 조각 여부에 대하여 추가적으로 검토할 필요가 있다.

참고문헌

- [1] Urteil vom 20. November 2020 - 5 U 125/19.
- [2] Seoul Central District Court Decision 2005No3421 Decided February 9, 2006 ; Seoul Central District Court Decision 2005Kahap4419 Decided February 13, 2006.
- [3] Supreme Court Decision 2002Do965 Decided January 27, 2005.
- [4] AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc., 450 F. Supp. 3d 467 (S.D.N.Y. 2020).
- [5] Supreme Court Decision 2011Do13441 Decided February 14, 2013.
- [6] K. S. Park, “The Study on NFT Art and the Allowable Scope of Use of Trademark - Focusing on the Trademark Act and the Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act of Korea -,” Vol. 26, No. 1, pp. 1-45, April 2022.
- [7] Supreme Court Decision 2003Hu144 Decided July 22, 2004.
- [8] KIPO. Virtual Goods Guidelines [Internet]. Available: <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&ntatcSeq=19530&aprchId=BUT0000029&sysCd=SCD02#1>.
- [9] Supreme Court Decision 2002Hu2570 Decided June 10, 2004.
- [10] KIPO. Guidelines for design examination [Internet]. Available: <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200157>.
- [11] Supreme Court Decision 2006Do267 Decided November 29, 2007.
- [12] Supreme Court Decision 2006Do8459 Decided April 27, 2007.
- [13] Seoul Central District Court Decision 2006Gadan6871 Decided April 12, 2006.
- [14] J. S. Song, “The Application of The Trademark Dilution Theory,” *Creation & Rights*, Vol. 47, pp. 56-87, June 2007.
- [15] Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, 828 F.2d 1482(10th Cir. 1987); Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., 746 F. 2d 112(2d Cir. 1984).
- [16] Seoul Central District Court Decision 2016Gahap36473 Decided October 4, 2018.
- [17] Supreme Court Decision 2020Da220607 Decided July 23, 2020.
- [18] Supreme Court Decision 2017Da217847 Decided July 9, 2020.
- [19] W. M. Ahn, “Reconsideration of the definition of article in the Design Protection Act,” *The Journal of Intellectual Property*, Vol. 16, No. 1, pp. 67-68, March 2021. <http://doi.org/10.34122/jip.2021.16.1.37>
- [20] J. K. Seo, “Direction for Revision of Korean Design Protection Act according to Design Concept Enlargement -Compared with EU legal system on subject matter of design-,” *The Journal of Intellectual Property*, Vol. 13, No. 2, pp. 39-66, June 2018. <http://doi.org/10.34122/jip.2018.06.13.2.39>
- [21] K. S. Park, “The Study on IPR Issues Surrounding Uses of NFTs in Metaverse,” *Science, Technology and Law*, Vol. 13, No. 2, pp. 83-122, December 2022. <http://dx.doi.org/10.34267/cbstl.2022.13.2.83>
- [22] S. Y. Yook, “Intellectual Property and Freedom of Speech,” *Public Law Journal*, Vol. 12, No. 4, p. 248, December 2011. <http://dx.doi.org/10.31779/plj.12.4.201111.009>
- [23] Louis Vuitton Malletier SA v. Nadia Plesner Joensen, District Court of The Hague, 27 January 2011, LJN: BP9616 KG RK 10-214.
- [24] J. McCarthy, *McCarthy on trademarks and unfair competition*, 4th ed. Deerfield, IL: Thomson West, 2004.
- [25] Seoul Central District Court Decision 2016Gahap36473 Decided October 4, 2018.
- [26] Hermes Int’l v. Rothschild, 603 F. Supp. 3d 98, 103 (S.D.N.Y. 2022).
- [27] Hermes International, et al. v. Mason Rothschild, No. 1:22-cv-00384 (S.D.N.Y. February 8, 2023).
- [28] Ferere. Digital Artist Mason Rothschild Drops 100 ‘MetaBirkins’ NFTs Through Basic.Space [Internet]. Available: <https://www.forbes.com/sites/cassellferere/2021/12/13/digital-artist-mason-rothschild-drops-100-metabirkins-nfts-through-basicspace/?sh=44ae09702000>.
- [29] W. O. Kim, “Registrability and the Criteria for Dilution Exception of a Parody Trademarks,” *Chungnam Law Review*, Vol. 30 Mo. 3, pp. 243-278, August 2019. <https://doi.org/10.33982/clr.2019.08.30.3.243>
- [30] J. U. Park, “The Advertising Function of a Well-known Mark and the General Provision of Unfair Competition Prevention Act -Comments on the ‘Hermes-Shy Girl Handbag’ Case-,” *Sogang Journal of Law and Business*,

Vol. 22, No. 3, April 2021, pp. 35-64.

<http://doi.org/10.35505/sjlb.2021.4.11.1.35>

[31] Benelux Court of Justice 14 October 2019, case A 18/1.



박경신(Kyoung-Shin Park)

2000년 : 이화여자대학교 (법학사)

2005년 : 이화여자대학교 대학원 (법학, 석사)

2007년 : Benjamin N. Cardozo School of Law (법학, 석사)

2019년 : 이화여자대학교 대학원 (법학, 박사)

2021년~2023년: 이화여자대학교 경영전문대학원 겸임교수

2023년~현 재: 이화여자대학교 법학전문대학원 겸임교수

※ 관심분야 : 메타버스(Metaverse), 인공지능(AI), 자동차디자인(Automotive design) 등