

RESEARCH ARTICLE

Similarity of Articles under the Design Protection Act

Won Bok Lee

Professor, Ewha Law School, Republic of Korea

Corresponding Author: Won Bok Lee (wonbok.lee@ewha.ac.kr)

ABSTRACT

This study reorganizes the role of article similarity—operating as a precondition for assessing design similarity under the Design Protection Act—by separating it across distinct doctrinal contexts. Because a design is conceptually inseparable from its underlying article, the similarity of articles operates as an outcome-determinative variable not only at the application and registration stages, but throughout the entire enforcement of design rights. However, Korean case law has not sufficiently clarified the scope of articles that should serve as the basis for comparison in a particular context.

This article first analyzes the U.S. Federal Circuit's trilogy of decisions in *Curver*, *Surgisil*, and *Columbia*, examining the recent trend of aligning the scope of design patent protection, the scope of anticipatory prior art for novelty, and the scope of comparison prior art for infringement, all to the same article of manufacture identified in the claim. Next, it examines how Korean design protection practices determine the scope of articles across five contexts: (i) prior art for assessing novelty, (ii) prior art for assessing non-obviousness, (iii) accused design in infringement analysis, (iv) prior art used to exclude known portions of a registered design when assessing the scope of protection, and (v) prior art invoked under the free-to-use design defense.

The analysis shows that, in contexts (i), (iii), and (iv), Korean courts apply a uniform standard for article similarity, primarily based on the use and function of articles, with the common perception of consumers and traders taken into account as a complementary consideration. While substantive standards differ in detail, the U.S. Federal Circuit and Japanese courts likewise apply a single standard across these three contexts. However, Korea's "interchangeability" theory—which finds article similarity whenever consumers could theoretically substitute heterogeneous articles for the same purpose—has at times been applied in an arbitrary manner, extending to situations that cannot reasonably be expected to occur in actual consumer behavior. To the extent that "interchangeability" is intended to serve the policy goal of using the novelty requirement to filter out designs that imitate those of heterogeneous articles, that goal is better pursued through the non-obviousness requirement rather than by expanding the scope of similar articles through a notion of interchangeability. Regarding contexts (ii) and (v), the practice of some lower courts requiring article similarity lacks a doctrinal foundation, and prior designs from adjacent product fields should be available for reference without such a restriction.

KEYWORDS

Design Protection Act, similarity of design, similarity of articles, interchangeability, non-obviousness

Open Access

Received: January 31, 2026

Revised: February 12, 2026

Accepted: June 05, 2026

Published: June 30, 2026

Funding: The author received manuscript fees for this article from Korea Institute of Intellectual Property.

Conflict of interest: No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

© 2026 Korea Institute of Intellectual Property



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>) which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

원저

디자인보호법에서의 물품의 유사성*

이원복

이화여자대학교 법학전문대학원 교수

교신저자: 이원복 (wonbok.lee@ewha.ac.kr)

차례

1. 들어가는 글

2. 미국 디자인 특허와 물품의 범위
 - 2.1. Curver Luxembourg 3부작 판결
 - 2.2. 분석

3. 우리 디자인보호법에서의 물품의 범위
 - 3.1. 실무
 - 3.2. 물품의 동일·유사성 요건
 - 3.3. ①, ③, ④에 적용되는 물품의 유사성 기준의 문제점

4. 결론

국문초록

본 연구는 디자인보호법상 디자인 유사성 판단의 요건인 물품의 유사성 기준을 판단 맥락별로 분석한다. 디자인은 물품과 분리될 수 없는 개념이므로 출원·등록 단계뿐만 아니라 권리 행사 단계 전반에서 물품의 유사성이 결과를 좌우하는 변수가 되지만, 어떤 맥락에서 어떤 물품 범위를 비교 대상으로 삼을지에 관한 우리 판례의 입장은 충분히 정리되어 있지 않다.

이 글은 먼저 미국 연방순회 항소법원의 Curver, Surgisil, Columbia 3부작 판결을 분석하여, 디자인 특허의 권리 범위, 신규성 판단의 선행디자인 범위, 침해 판단의 비교 선행디자인 범위를 모두 청구항에 명시된 제조 물품으로 일치시키는 최근의 흐름을 검토한다. 이어 우리나라 디자인보호법 실무에서는 ① 신규성 판단 시 선행디자인, ② 창작비용이성 판단 시 선행디자인, ③ 침해 판단 대상 디자인, ④ 침해 판단 시 등록디자인의 공지 부분을 가려내기 위한 선행디자인, ⑤ 자유실시디자인 항변에서의 선행 디자인이라는 다섯 가지 맥락에서 물품의 범위를 어떤 기준으로 정하는지 살펴 본다.

분석 결과, ① ③ ④ 맥락에서 우리 법원은 일차적으로 용도와 기능을 기준으로 하되 절충적으로 거래 통념을 참고하여 물품의 유사성을 판단하는 기준을 동일하게 적용하고 있고, 기준 자체는 우리 법원의 그것과 완전히 일치하지는 않지만 각각 동일한 기준이 위 세 맥락에서 적용되는 점은 미국 연방순회 항소법원 및 일본 법원도 같다. 그러나 거래 통념상 이종 물품이더라도 이론상 소비자가 동일한 용도로 사용할 수 있는 경우 물품의 유사성을 인정하는 우리 법원의 “혼용 가능성” 이론은 현실에서 합리적인 소비자의 행동으로 상정할 수 없는 상황에도 인정되어 경험칙에 어긋나는 측면이 있다. “혼용 가능성”이 이종 물품을 모방한 디자인 등록을 신규성 요건으로 여과한다는 정책 목표에 봉사하기 위한 것이라면, 이는 혼용 가능성을 매개로 유사 물품의 범위를 확장하는 방식이 아니라 창작비용이성 요건을 통해 달성하는 것이 타당하다. 한편 ② ⑤의 경우 물품의 유사성을 요건으로 삼는 일부 하급심 실무는 법리상 근거가 없으며, 인접 분야의 디자인을 폭넓게 참고할 수 있어야 한다.

주제어

디자인보호법, 디자인의 유사성, 물품의 유사성, 혼용 가능성, 창작비용이성

1. 들어가는 글

디자인보호법은 “디자인”을 “물품의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것”으로 정의하여,¹⁾ 디자인의 대상이 되는 물품을 디자인 개념의 필수 요소로 규정하고 있다. 판례에 따르면 디자인보호법상의 물품은 “독립성이 있는 구체적인 유체 동산”을 의미한다.²⁾ 또한 디자인 출원 시에는 반드시 “디자인의 대상이 되는 물품 및 물품류”를 출원서에 명시하도록 요구하고, 도면에도 해당 물품과 물품류를 기재하도록 규정하고 있다.³⁾ 이는 출원 단계부터 물품 명세와 디자인 도면이 정확히 연계되어야 함을 법률로 강조한 것이다. 디자인보호법 시행규칙에서는 디자인 도면 작성 및 물품명 기재에 관한 세부 규정을 통해 출원인이 올바른 형식으로 제출하도록 하고 있다.⁴⁾ 그럼에도 불구하고 2024년 한 해 동안 디자인 출원 거절 결정 사유 중 두 번째로 흔한 유형이 “물품명칭 및 물품류의 부정확한 기재”로서 전체 거절의 약 19.6%를 차지하였는데, 이는 도면과 물품명세의 불일치나 불명확이 실무적으로 빈번한 오류이자 중요한 심사 포인트임을 보여준다.⁵⁾

디자인 출원시에 명시한 물품은 단순히 디자인은 물품과 결부되어야 한다는 요건을 충족하는 것을 넘어, 디자인의 등록 심사 단계와 등록 후 권리 행사 단계에서도 큰 영향을 미치게 된다. 디자인보호법상 다수의 조문이 출원 디자인 또는 등록 디자인과 “유사한 디자인”을 기준으로 작동하는데, 우리나라 학설과⁶⁾ 판례는⁷⁾ 여기서의 “유사한 디자인”은 출원·등록 디자인과의 형상의 유사성뿐만 아니라 물품의 유사성도 요건으로 한다고 보기 때문이다.⁸⁾

그런데 디자인보호법에 40회 이상 등장하는⁹⁾ “유사한 디자인”이라는 개념이 예외없이 물품의 유사성을 요구하는지,¹⁰⁾ 요구한다면 같은 물품의 유사성 기준이 모든 경우에 적용되어야 하는지는¹¹⁾ 연구가 더 필요해 보인다.¹²⁾ 다만 실무에서는 “유사한 디자인”의 요건으로서 물품의

* 이 논문은 2025년 9월 10일 디자인법 연구회 정기 세미나에서 발표한 내용을 발전시킨 것이다. 당시 유익한 토론을 해주신 디자인법 연구회 회원들께 감사드린다.

1) 디자인보호법 제2조 제1호.

2) 대법원 2001. 4. 27. 선고 98후2900 판결. 이와 같은 물품 개념에 대한 비판으로는 안원모, “디자인보호법에서의 물품 개념의 재검토”, 『지식재산연구』, 제16권 제1호(2021), 37-76면.

3) 디자인보호법 제37조 제1항, 제2항.

4) 디자인보호법 시행규칙 제38조. 물품류 구분은 과거에는 독자적인 ‘한국물품분류’를 사용했으나, 국제적 기준에 맞추기 위해 2014년 7월 1일부터 시행규칙 개정을 통하여 로카르노 분류를 전면적으로 도입하여 사용하고 있다. 로카르노 협정에 따른 로카르노 분류는 국가마다 달랐던 디자인 물품 분류 체계를 하나로 통일하여 국제 출원 시 혼란을 줄이고 편의를 높일 목적으로 제정되었다.

5) 지식재산처, “디자인 출원, 실수 줄이면 등록까지 한 번에”, 대한민국 정책브리핑, <<https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156690700>>, 작성일: 2025. 5. 26.

6) 박종학, “디자인의 동일 또는 유사 여부 판단 - 대법원 판례를 중심으로 -”, 『창작과 권리』, 제60호(2010), 85면.

7) 대법원 2006. 7. 28. 선고 2003후1956 판결 등.

8) 이에 대하여 디자인의 유사성 판단에서 물품의 유사성은 요구되지 않는다는 소수 견해도 있다. 광부규, 「디자인보호법」, 디자인나무와물고기, 2017, 71-72면. 일본에서도 牧野利秋「意匠法の諸問題」ジュリスト 1326号(2007)92-93頁, 梅澤修, “意匠の類否判断における「物品の類似」と「対比対象」”, 『DESIGN PROTECT』, Vol.31-4 No.120(2018), 20頁 등 물품의 유사성이 의장의 유사성의 요건이 아니라는 소수 의견이 있다. 다만 이 경우에도 물품의 유사성이 의장의 유사성의 전제가 아니라는 취지일 뿐, 의장의 유사성 판단시 물품의 유사성을 하나의 판단 요인(factor)으로는 충분히 참고할 수 있다고 본다.

9) 현행 디자인보호법에서 “유사한 디자인”이라는 용어는 부칙을 포함하여 총 43회 등장한다. 본문의 조문으로 국한하면 총 22개 조문에 등장한다.

10) 디자인보호법 제34조 제1호에는 “유사한 디자인”이라는 용어가 들어 있지만 물품 대 물품의 비교를 전제로 하지 않으므로, 디자인보호법상 “유사한 디자인”에 물품의 유사성이 전제되지 않는 경우가 적어도 한 군데 존재한다.

11) 워낙 다양한 내용의 조문에서 “유사한 디자인”이 등장하다 보니, 동일한 물품의 유사성 기준을 적용할 경우 예기치 못한 부작용이 일어날 가능성도 있다.

12) 특허법원이 발간한 연구 보고서에서도 물품의 유사성 판단 기준을 맥락별로 나누어 분석하고 있지 않다. 황성필 외 6인, “주요국에서 디자인의 물품성 및 유사 판단방법에 관한 비교법적 연구”, 특허법원 국제지식

유사성이 문제되는 상황은 몇 가지 경우로 국한되는 듯 하다.

마침 근래 미국 연방순회 항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit)이 디자인 출원시 선택한 물품이 이후 등록 심사 및 침해 판단의 다양한 맥락에서 어떻게 영향을 미치는지를 쟁점으로 하는 사건들을 다루면서 미국 디자인 실무를 바꾸고 있는데, 이를 기회로 디자인의 유사성에 요구되는 물품의 유사성에 관한 우리 실무에 어떤 문제점을 발견할 수 있고 어떤 해결이 가능한지 고민을 해보고자 한다.

2. 미국 디자인 특허와 물품의 범위

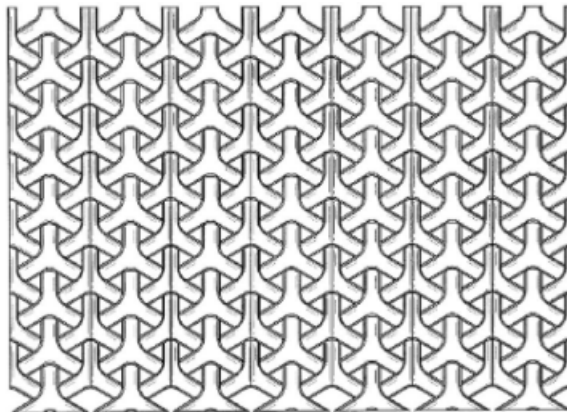
2.1. Curver Luxembourg 3부작 판결

2.1.1. Curver Luxembourg v. Home Expressions (2019년)

원고인 Curver사는 ‘의자용 패턴(Pattern for a Chair)’이라는 명칭의 디자인 특허를 보유하고 있었다. 해당 특허의 도면에는 특정 물품의 형상 없이 ‘Y’자 모양의 반복적인 패턴만을 도시하고 있었다. 피고인 Home Expressions는 이와 유사한 패턴을 적용한 ‘바구니’를 제조·판매하였고, 이에 Curver사는 피고가 자신의 디자인권을 침해했다고 소송을 제기했다. 그러나 1심 법원은 재판없이 피고의 소각하 신청(motion to dismiss)을 인용하였다.¹³⁾

항소심에서의 쟁점은 디자인권자의 출원 문서의 도면에 구체적인 물품이 그려져있지 않는 경우에도 제목이나 청구항의 문언으로부터 디자인권자가 권리를 행사할 수 있는 물품의 범위를 한정할 수 있는지 여부였다. 이에 대하여 연방순회 항소법원은 디자인 특허의 보호 범위가 도면이 아예 없는 경우에는 청구항·제목으로 결정된다고 판시했다.¹⁴⁾ 법원은 디자인 특허법상 디자인은 물품과 분리되어 존재할 수 없으며, 항상 특정 ‘제조 물품(article of manufacture)’에 적용되어야 한다고 강조했다. 이 사건의 경우 비록 도면에는 의자의 형상이 없었으나, 청구항 문언이 ‘의자용 패턴’으로 명시되어 있었기 때문에, 해당 디자인권의 효력은 의자에만 미치며 이종 물품인 바구니에는 미치지 않는다고 보아 원고 디자인권의 침해를 부정했다.

<그림1 원고의 D677,946 디자인 특허>



재산권법연구센터, 2024, 86-91면.

13) Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., No. 2:17-cv-04079-KM-JBC (D.N.J. 2018).

14) Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., 938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019).

<그림2 피고의 제품>

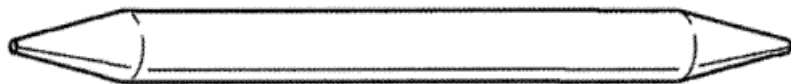


2.1.2. In re Surgisil (2021년)

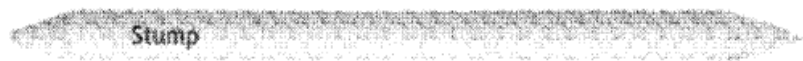
디자인권의 효력 범위가 출원 문서의 도면에 등장하거나 문언적으로 기술된 특정 물품으로 한정된다는 Curver 판결은 등록(출원) 디자인의 신규성 부정의 근거가 될 수 있는 선행 디자인(즉, ‘anticipatory prior art’)의 물품 범위 역시 등록(출원) 디자인과 동일한 물품으로 한정되어야 하는 것 아니냐는 의문으로 자연스럽게 이어진다. 미국 법원은 어떤 디자인이 등록 디자인을 침해하는지의 판단 기준과 동일 디자인이 등록 디자인의 신규성을 흠결시킬 것인지의 판단 기준이 동일해야 한다는 doktrin이 있기 때문이다.¹⁵⁾ In re Surgisil 판결에서 그 답을 얻게 된다.

출원인 Surgisil은 ‘입술 임플란트’에 관한 디자인 특허를 출원했다. 미국 특허청 심사관은 미술용 도구인 ‘찰필(파스텔 등을 문지르는 도구)’을 개시한 선행 디자인에 의한 신규성 흠결을 이유로 거절결정을 내렸다. 미국 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)은 두 디자인의 형상이 매우 유사하며, 신규성 판단에 있어 물품의 종류는 무관하다고 보아 이의 신청을 기각했다.

<그림3 출원 디자인 (입술 임플란트)>



<그림4 선행 디자인 (찰필)>



15) Int'l Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233 (Fed. Cir. 2009). “That which infringes, if later, would anticipate, if earlier.”로 요약되는 이 원칙의 기원은 실용 특허에 관한 연방대법원 Peters v. Active Mfg. Co., 129 U.S. 530 (1889) 판결로 거슬러 올라간다.

그러나 연방순회 항소법원은 PTAB의 결정을 파기한다. 디자인 특허의 신규성 판단에 비교되는 선행 디자인은 청구항에 기재된 물품과 동일한 ‘제조 물품’이어야 한다고 본 것이다.¹⁶⁾ 법원은 위 Curver 판결을 인용하며, 디자인권의 권리 범위는 청구항에 명시된 물품(여기서는 입술 임플란트)으로 한정되고 따라서 형상이 유사하더라도 전혀 다른 물품인 미술용 도구가 입술 임플란트 디자인의 신규성을 부정하는 선행디자인이 될 수 없다고 결론지었다.

2.1.3. Columbia v. Seirus (2023년)

Columbia는 물결무늬 패턴이 적용된 ‘열 반사 소재(Heat Reflective Material)’에 대한 디자인 특허를 보유하고 있었고, Seirus의 의류 제품이 이를 침해했다고 소송을 제기했다. 침해 판단 과정에서 피고 측은 디자인권자와 자신의 디자인의 유사성 범위가 좁게 해석되도록 하기 위해 다양한 직물의 패턴을 비교 선행디자인으로 제출했다.¹⁷⁾ 이에 1심 법원은 침해 판단시 고려할 수 있는 선행디자인의 범위를 열 반사 소재로 한정하지 않고, 물결무늬가 있는 모든 직물을 비교 대상으로 삼을 수 있도록 허용했고, 배심원은 이에 기초하여 비침해 평결을 내렸다.

원고인 Columbia는 항소를 했는데, 2023년 항소심에서 연방순회 항소법원은 침해 분석 시 사용되는 ‘비교 선행디자인’의 범위에 대해 새로운 기준을 제시했다.¹⁸⁾ 법원은 위 Surgisil 판결의 법리를 침해 판단 단계로 확장하여, 비교 선행디자인으로 인정받기 위해서는 디자인 특허 청구항에 기재된 것과 ‘동일한 제조 물품’에 적용된 디자인이어야 한다는 기준을 제시했다. 이에 따라 ‘열 반사’ 직물이 아닌 일반 직물 선행디자인들을 비교 대상으로 삼도록 허용한 1심의 배심원 지침은 위법이라고 판단하여 사건을 파기 환송했다.¹⁹⁾

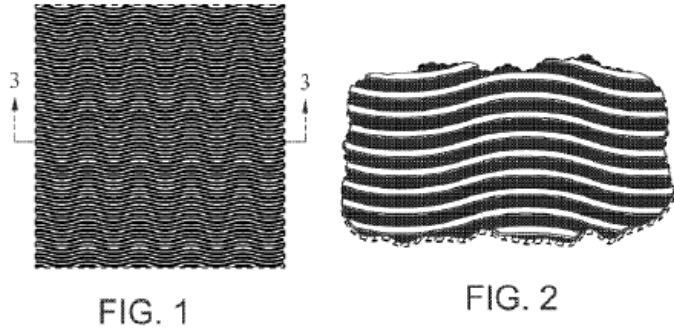
16) In re SurgiSil, L.L.P., 14 F.4th 1380 (Fed. Cir. 2021).

17) ‘비교 선행디자인(comparison prior art)’이란 용어는 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) 판결에 처음 등장한다. 우리나라 실무에서는 용어가 구분되지 않지만, Egyptian Goddess 사건 이후로 신규성 판단시 대비하는 선행디자인(anticipatory prior art)과 침해 여부 판단시 대비하는 선행디자인(comparison prior art)의 용어가 구분이 된다. 위 판결에 따르면 등록 디자인과 매우 유사한 비교 선행디자인이 있는 경우에는 디자인의 권리 범위가 좁게 해석되므로 피고 디자인과의 작은 차이점도 중요해져 침해 성립이 어려워지고, 반대로 등록 디자인이 비교 선행디자인들에 비하여 획기적으로 차별화될수록 그 권리 범위는 넓게 인정되므로 피고 디자인과 등록 디자인 사이의 약간의 차이로는 침해가 부정되기 어려워진다. 또한 연방순회 항소법원은 피고가 자신의 항변 전략으로 필요한 비교 선행디자인을 제출해야 하고, 그렇지 않으면 법원은 굳이 비교 선행디자인과의 비교 없이도 통상의 관찰자 판단을 할 수 있다고 판시했다. 비교 선행디자인을 제출할 동기와 이익이 있는 측은 피고이므로, 그 입증부담을 피고에게 지운 것이다.

18) Columbia Sportswear N. Am., Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., 80 F.4th 1363 (Fed. Cir. 2023).

19) 참고로, 항소심에서는 1심에 이어 피고 제품의 로고 부착 여부가 디자인 침해에 미치는 영향도 여전히 쟁점이 되었다. 연방순회 항소법원은 로고가 상표의 맥락처럼 출처 혼동에 영향을 주는지 여부는 디자인 특허 침해 판단과 무관하지만, 순수한 시각적 비교에서 로고의 존재 자체는 두 디자인의 전체적 인상에 영향을 줄 수 있다고 판시했다. 로고가 있다고 해서 자동으로 비침해가 되는 것은 아니나, 로고로 인해 시각적 상이성이 뚜렷해져 통상의 관찰자가 다른 디자인으로 인식할 가능성이 있다면 비침해 판단에 기여할 수 있다는 의미다. 이 쟁점에 대한 연구로는 안원모, “제품에 표시된 상표가 디자인권의 침해판단에 미치는 영향 -미국 항소법원(CAFC) Columbia Sportswear v. Seirus Innovative Accessories 판결을 중심으로-”, 『홍익법학』, 제21권 제3호(2020), 63-94면.

<그림5 원고의 D657,093 디자인 특허>



<그림6 피고의 제품>



디자인 특허를 침해하는 물품은 디자인권에 적용되는 물품과 동일하여야 하고, 그 논리적인 귀결로서 신규성을 배제할 수 있는 선행 디자인 역시 등록(출원) 디자인과 동종의 물품이어야 한다면, 침해를 판단하는 통상의 관찰자가 시각적 유사성을 비교하기 위하여 참고하는 비교 선행디자인도 등록 디자인과 동종의 물품이어야 한다는 논리다.

2.2. 분석

2.2.1. 미국 디자인 특허의 물품성 요건

미국 디자인 특허법은 출원시부터 디자인이 특정 물품(article of manufacture)에 적용될 것을 명문으로 요구한다. 35 U.S.C. § 171은 “새롭고, 독창적이며 장식성을 갖는 물품 디자인 (new, original and ornamental design for an article of manufacture)에 대하여 디자인 특허를 받을 수 있다”고 규정하고, 명세서 작성에 관한 35 U.S.C. § 112와 도면에 관한 35 U.S.C. § 113은 디자인 특허 출원시 출원인이 청구하는 디자인의 외관을 완전하게 개시할 것을 요구한다. 하위 법령은 더 구체적으로 디자인 도면의 형식적 요건과²⁰⁾ 출원서의 제목·청구항에 물품을 기재할 것을 요구한다.²¹⁾

이러한 법령상 요건에도 불구하고, 미국 디자인 특허의 실무는 오랫동안 디자인의 외관과 그 권리범위를 결정하는 일차적이고 사실상 거의 유일한 수단으로 도면에 의존하여 왔다. 연방순

20) 37 C.F.R. § 1.152 (디자인 특허 도면의 형식적 요건). 일반 특허 도면에 관한 37 C.F.R. §§ 1.81~1.85도 적용된다.

21) 37 C.F.R. § 1.153(a) (“The title of the design must designate the particular article. No description, other than a reference to the drawing, is ordinarily required.”).

회 항소법원은 일찍이 “디자인 특허는 도면에 표현된 것 이상의 권리범위를 갖지 않는다”라고 반복적으로 판시하였고,²²⁾ 미국 특허청 심사절차 매뉴얼(Manual of Patent Examining Procedure: MPEP) 역시 판례를 따라 “도면이 그 자체로 가장 좋은 설명이므로 도면에 대한 간단한 설명 이상의 명세서는 일반적으로 필요하지 않다(No description of the design in the specification beyond a brief description of the drawing is generally necessary, since as a rule the illustration in the drawing views is its own best description.)”라고 안내한다.²³⁾ 그 결과 디자인 출원서의 제목·청구항에 기재된 물품 명세는 실무상 형식적 요건으로 운용되었을 뿐, 디자인 특허의 권리범위를 특정 물품에 결부시키는 실질적 장치로 기능하지 못하였다.²⁴⁾

1980년 In re Zahn 판결 이전까지의 미국 특허청 실무는 도면 의존성을 더욱 엄격히 운용하여, 디자인이 적용되는 제조물 전체의 외관을 도면에 공개할 것을 요구했다. 그러나 In re Zahn 사건에서 연방순회 항소법원의 전신인 관세 특허 항소법원(Court of Customs and Patent Appeals)은 드릴 비트가 몸체에 물리는 부분인 샹크(shank) 부분만을 디자인으로 출원하는 것을 허용하며, 디자인 특허는 제조물의 전체가 아닌 일부에 구현하는 것이 가능하다는 원칙을 세웠다.²⁵⁾ 이후부터 디자인 특허 출원인은 물품의 전체 형태 대신 자신이 독점하고자 하는 물품 일부의 디자인만을 실선으로 표시하고 나머지는 점선으로 처리하는 관행이 자리잡게 되었다. 이로 인하여 도면에서 물품의 구체적인 윤곽이 사라지고 ‘부분’만이 강조되었고, 해당 디자인 요소만 포함된다면 물품의 나머지 부분의 형상이 어떻든지 상관 없이 권리를 행사할 수 있으므로 사실상 디자인권의 권리범위가 확대되는 결과로 이어졌다고 한다.²⁶⁾ 디자인 특허가 점차 특정 물품에 적용된 디자인이 아니라 디자인 자체에 대한 추상적 권리에 가깝게 운용되는 흐름이었다.

이와 같이 도면이 청구하는 물품의 외형마저 의도적으로 흐릿하게 표시할 수 있는 부분 디자인이 허용되자, 디자인 특허의 권리범위는 사실상 적용 대상 물품이 무엇이든 도면에 표시된 형상·문양만 포함하면 행사할 수 있는 추상적 권리에 가까워졌다. Curver 사건이 그 극단을 보여 준다. Curver Luxembourg사는 “의자용 패턴(Pattern for a Chair)”이라는 명칭의 디자인 특허를 보유하고 있었으나, 도면에는 의자의 형상이 전혀 표현되지 않고 ‘Y’자 모양의 반복적인 패턴만이 도시되어 있었다. 그러한 도면에 의존하여 Curver는 자신의 디자인특허권이 어떤 물품에 적용되든 동일·유사한 패턴을 가지면 침해된다고 주장한 것이다. 이 주장이 받아들여졌다면, 디자인 특허는 사실상 물품과 결부되지 않은 추상적 도안에 대한 독점권으로 변질되었을 것이다. Curver 판결은 이에 제동을 걸고, 디자인 특허는 반드시 특정 article of manufacture에 결부되어야 한다는 원칙을 재확인하였다. 그 과정에서 연방순회 항소법원은, 도면에 article of manufacture가 드러나지 않는 경우 디자인 특허의 제목과 청구항 문언으로부터 article of manufacture를 도출하여서라도 디자인 특허에 결부된 물품을 특정해야 한다고 판시하였다. 이는 “어느 article of manufacture인가”라는 질문에 답을 찾는 한도 내에서, 종래 형식적 의미만을 가졌던 제목·청구항 문언에 새로운 의미를 부여한 것이다.²⁷⁾

22) In re Mann, 861 F.2d 1581, 1582 (Fed. Cir. 1988) 등.

23) MPEP § 1503.01.

24) 이러한 실무 관행을 비판적으로 정리한 글로 Sarah Burstein, “The Patented Design”, *Tennessee Law Review*, Vol.83(2015), pp. 184-194.

25) In re Zahn, 617 F.2d 261 (C.C.P.A. 1980).

26) Sarah Burstein, “How Design Patent Law Lost Its Shape”, *Cardozo Law Review*, Vol.41(2019), pp. 555-639.

27) Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., 938 F.3d 1334, 1340 (Fed. Cir. 2019) (“[C]laim language can limit the scope of a design patent where the claim language supplies the only instance of an article of manufacture that appears nowhere in the figures.”).

물론 디자인권과 특정 물품을 결부시키는 물품성 요건 자체를 반대하는 미국 학자도 있다. 대표적으로 Mark Janis 교수는 가상의 운동화나 디지털 자산(NFT) 등 프로젝션, 홀로그램, 가상/증강 현실(projection, hologram, virtual/augmented reality: PHVAR)을 통하여 물리적 실체가 없는 영역으로 급속히 확장되고 있는 현대 디자인 경향에 역진하며 물품성을 강화한 Curver 판결을 강하게 비판한다.²⁸⁾ Janis 교수는 같은 논지의 다른 논문에서 “물품의 종류”에 집착할 것이 아니라 부정경쟁방지법에서와 같은 “소비자 혼동 가능성”으로만 판단하면 충분하다고 주장하기도 한다.²⁹⁾

반대로 디자인권의 물품성 요건의 강화를 지지하는 견해도 존재한다. 대표적으로 Sarah Burstein 교수는 Curver 판결이 나오기 전부터 디자인 특허는 추상적인 디자인 자체에 부여되는 권리가 아니라 특정 물품에 적용된 디자인에 부여되는 권리어야 한다는 견해를 일관되게 취하여 왔다.³⁰⁾ 명문의 법 조문이 직접적인 근거이지만, 그에 더하여 디자인권에 물품성을 요구하는 논거로 Burstein 교수는 디자인권이 추상적인 패턴 자체에 부여된다면 타 업종의 기업들에 대한 공시 기능이 약화된다는 점, 기업들이 이종 물품에 이미 존재하는 디자인을 가져와서 자신의 물품에 자유롭게 응용하도록 허용하는 것이 오히려 창작성과 혁신을 고취한다는 점 등을 든다.

미국 학자들의 의견 대립에서 보듯이, 입법론적으로 디자인권의 성립에 물품성 요건을 엄격하게 요구할 것인지 아닌지는 어느 한 쪽이 논리적으로 더 타당한 문제가 아니라 정책의 문제이다. 미국이나 우리나라, 일본과 달리 디자인권을 특정한 물품과 결부시키지 않는 EU의 Community Design Regulation도³¹⁾ 이것이 입법 정책의 문제임을 보여준다.³²⁾ PHVAR 디자인 인정을 위하여 물품성 요건을 완화해야 한다는 Janis 교수 주장도 설득력이 강하지는 않다. PHVAR 디자인의 물품성 충족 문제는 우리나라 법원이 디자인보호법에서의 물품을 유체동산으로 한정 한 것과 유사하게,³³⁾ 미국 실무가 특허법에서의 article of manufacture를 유체동산으로 한정해서 해석하는 바람에 발생하는 문제이다.³⁴⁾ 하지만 이미 미국에서는 예를 들어 아이콘을 컴퓨터와 같은 유체 물품의 일부를 구성하는 부분 디자인 방식으로 이 문제를 해결하고 있기도 하거니와,³⁵⁾ 굳이 디자인의 물품성 요건을 해체하지 않더라도 우리나라와 마찬가지로

28) Mark D. Janis, “Design Patent Law’s Three Little Words”, *Indiana Law Journal*, Vol.100(2025), pp. 1835-1859.

29) Mark D. Janis, “Design Patent Infringement as Unfair Competition”, *William & Mary Law Review*, Vol.66(2024), p. 1155 이하.

30) Sarah Burstein, “The Patented Design”, *Tennessee Law Review*, Vol.83(2015), pp. 161-230. 이 논문은 Curver Luxembourg 판결문에서도 인용되어 있으므로, 연방순회 항소법원에도 영향을 미쳤을 것으로 생각된다. 다른 논문을 보면 Burstein 교수는 추상적 디자인에 상대되는 개념으로서 디자인 특허의 물품성 요건을 요구하는데서 더 나아가 In re Zahn 판결이 물꼬를 튼 부분 디자인(fragment claiming) 제도를 폐지하고 물품 전체를 대상으로 하는 디자인 특허만 허용해야 한다는 입장이다. 삼성의 애플 아이폰 디자인 특허 침해에 따른 손해배상액 산정이 문제가 된 것도 디자인 특허법이 부분 디자인을 허용하지 않는데도 불구하고 실무에서 이를 허용하고 침해를 인정하는 바람에 야기된 문제라는 입장이다. Sarah Burstein, “Whole Designs”, *University of Colorado Law Review*, Vol.92(2021), pp. 181-254.

31) Community Design Regulation 제36조 제2항에서는 출원서에 장차 디자인이 사용될 물품을 기재하도록 하고 있으나, 동조 제6항에서는 디자인권의 권리 범위가 제2항에 의하여 영향을 받지 않는다고 명시한다.

32) 디자인은 용도와 기능을 갖춘 물품을 바탕으로 이루어진다는 점에서, 물품성을 고려하지 않고 디자인 그 자체를 보호하려는 유럽의 사고방식은 디자인 보호의 본질에 적합하지 않을 뿐만 아니라, 그 법적 불안정성이 매우 커진다는 견해로 안원모, “디자인의 신규성 판단과 관련된 물품의 범위”, 『비교사법』, 제29권 제4호(2022), 359면.

33) 대법원 2001. 4. 27. 선고 98후2900 판결.

34) 미국 연방특허법이 제정되던 당시부터 이미 ‘물품(article of manufacture)’이란 유체물을 의미한다는 이해가 있었고, 19세기에 들어서는 여러 주석서와 특허청 의견서에서 물품은 유체물로 정의되고 있었다고 한다. Sarah Burstein, “The ‘Article of Manufacture’ in 1887”, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol.32 No.1(2017), pp. 1-85.

35) Ex parte Strijland, 26 U.S.P.Q.2d 1259 (B.P.A.I. 1992) 사건에서 특허심판원이 아이콘 자체는 물품성이

로 입법적으로 PHVAR를 물품으로 간주하거나 아니면 물품이 유체물로 국한되지 않도록 물품의 정의를 확충하는 절충적인 방법도 있기 때문이다.³⁶⁾

2.2.2. 디자인 특허와 물품의 범위

Curver 3부작 판결이 디자인 특허의 물품성 원칙을 재확인하였더라도, 도면에 형상화되거나 제목·청구항에 기재된 물품의 범위를 구체적으로 확정하는 문제는 여전히 남는다. 어느 정도 유사한 이종 물품도 동일한 물품의 범주로 포섭하여 디자인권의 효력범위 안에 둘 것인지, 또는 신규성을 부정할 수 있는 선행디자인의 범주에 둘 것인지, 그리고 침해 판단 시 비교 선행디자인의 범위에 포함될 수 있는지가 이에 따라 결정되기 때문이다.

Curver 사건과 In re Surgisil 사건에서는 의자 대 바구니, 입술 임플란트 대 찰필처럼 의문의 여지 없는 이종 물품이 비교되었기 때문에 물품의 동일성·유사성의 기준을 다룰 필요가 없었다. 그러나 Columbia 사건에서의 “열 반사 직물”과 “일반 직물”은 충분히 유사하므로 동일한 물품의 기준을 제시할 절호의 사안이었다. 하지만, 연방순회 항소법원은 이 문제에 대해 직접 판단하지 않은 채 사건을 환송하였다. 즉 연방순회 항소법원은 청구항에 기재된 article of manufacture를 어떻게 해석할지는 환송심 법원이 청구항 해석(claim construction)을 통하여 결정할 사항이고, 특정 선행디자인이 청구항에 기재된 article of manufacture에 적용된 디자인을 개시하는지는 사실인정자(fact-finder)가 판단할 사실문제라고 결론지었다.³⁷⁾ 따라서 청구항에 기재된 물품과 어느 정도 유사한 이종 물품까지 동일 물품의 범주에 포함되는지에 관한 법리적 기준은 여전히 미해결 쟁점으로 남아 있다. 다만 Columbia 판결은 한 가지 단서를 제공한다. 연방순회 항소법원은 article of manufacture를 식별·구별하는 과정에서 해당 물품의 용도(function of the article)를 참고하는 것이 허용된다고 판시한 것이다.³⁸⁾ 그 예시로 Surgisil 사건에서 미술용 찰필과 입술 임플란트가 다른 물품으로 구별되는 근거가 바로 각 물품의 용도에서 기원한다고 설명하였다.

이 쟁점에 대하여 미국 학계는 견해가 갈린다. 한 편에는 Sarah Burstein 교수의 견해가 있다. Burstein 교수는 Curver 판결 이전부터 디자인 특허의 권리범위가 도면 또는 청구항에 식별된 물품과 “동일한 유형의 물품(particular type of product)”에 적용된 디자인에 미친다고 주장해왔다.³⁹⁾ 이는 도면 또는 청구항에 식별된 물품과 글자 그대로 동일한 물품(exact same

결여되어 디자인 특허 거절을 면할 수 없으나 만약 컴퓨터 화면의 일부를 구성하는 부분 디자인으로 출원한다면 가능할 것임을 시사한 이후에 생긴 관행이다.

36) 글자체, 화상디자인, 건축물 및 실내 장식 등에 구현되는 디자인도 폭넓게 보호할 수 있도록 국내 디자인보호법상 물품의 정의를 개정해야 한다는 견해로 안원모, “디자인보호법에서의 물품 개념의 재검토”, 「지식재산연구」, 제16권 제1호(2021), 37-76면.

37) Columbia Sportswear N. Am., Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., 80 F.4th 1363, 1379-1382 (Fed. Cir. 2023). 판결문에서 연방순회 항소법원은 환송심 법원에 “heat reflective material” 용어의 청구항 해석을 권고하고 있는데, 이로 인하여 디자인 특허 소송에서도 실용 특허 소송에서의 Markman hearing처럼 청구항 문언 해석을 위한 별도의 심리가 제도적으로 자리잡을 것인지는 아직 미지수라고 한다. Morgan Lewis & John Hemmer, “Federal Circuit Lowers Bar for Proving Design Patent Infringement”, JD Supra, <<https://www.jdsupra.com/legalnews/federal-circuit-lowers-bar-for-proving-5700763/>>, 검색일: 2026. 5. 13.

38) 여기서 물품의 용도(function)는 디자인 특허 성립의 소극적 요건으로서의 기능성(functionality)과는 구별되는 개념이라는 점을 명시한다. Columbia Sportswear N. Am., Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., 80 F.4th 1363, 1380-1381 (Fed. Cir. 2023) (“An article’s function must not be confused with “functionality” of the design of the article.”). 미국 디자인 특허법상 기능성(functionality) 법리에 관하여는 이원복, “의료기기 디자인 사건을 통해 본 미국 디자인 특허법상 기능성 원리”, 「산업재산권」, 제55호(2018), 181-222면.

39) Sarah Burstein, “The Patented Design”, *Tennessee Law Review*, Vol.83(2015), pp. 207-208 (“the patented design should be conceptualized as the design as applied to a particular type of product”).

product)만을 권리범위에 포함시키는 좁은 해석이 아니라, 그 물품과 같은 일반적 유형에 속하는 다른 물품에까지 확장된다고 본다. 예를 들어 아동용 신발에 적용되는 것을 전제로 출원된 디자인 특허는 동일한 디자인을 적용한 성인용 신발이나 샌들, 정장 구두에 의하여도 침해될 수 있다는 것이다. 이들 물품은 형태와 용도가 정확히 같지 않으나 모두 ‘신발’이라는 동일 유형에 속하기 때문이다. 반면 같은 디자인을 적용한 신발 모양의 종이무게(paperweight)나 신발의 사진·동영상은 ‘신발’ 유형이 아니므로 침해물품이 될 수 없다고 본다.

완전히 동일한 디자인을 다른 유형의 물품에 구현하는 경우, 원 디자인 특허권자에게 아무런 대응 수단이 없게 되어 부당한 것 아닌가하는 의문에는 두 가지 반박을 제시한다. 첫째, 다른 유형의 물품에 적용된 디자인이 원 디자인을 차용·응용한 경우라면, 그러한 응용 창작(creative adaptation) 자체가 디자인보호법이 보호해야 하는 가치 있는 창작 활동이지 침해 행위로 다룰 일이 아니라는 것이다. 예컨대 Vitra사가 판매하는 명품 의자의 미니여처를 다수 결합하여 새로운 상들리에를 만든 Paola Pivi의 작품 ‘Love Ball’은 디자인의 모체가 된 의자 자체와는 전혀 다른 유형인 상들리에라는 물품인 점에서 보호받을 가치가 있는 응용 창작이라는 것이다.⁴⁰⁾ 둘째, 그러한 이종 물품으로의 확장이 원 디자인 제조자의 이익을 부당하게 침해하는 사안이라면 디자인 특허법이 아니라 상표법·trade dress법·저작권법 등 다른 지식재산법으로 해결될 수 있다는 것이다. 예컨대 유명 자동차 디자인을 모방한 장난감 자동차나 디지털 자동차의 경우, 자동차 제조사는 자신의 로고라든가 입체형상에 근거한 권리 행사가 가능하다고 본다.⁴¹⁾

다른 한 편에는 Mark Janis 교수의 견해가 있는데, Janis 교수는 디자인 특허의 침해 판단을 부정경쟁방지법의 사고방식에 따라 재구성해야 한다는 입장이다. 즉, 부정경쟁방지법에서 발전한 다요인 테스트(multi-factor test)의 요소들을 선별하여 디자인 특허의 ordinary observer test 안에 포함시키자고 주장한다.⁴²⁾ 포함되어야 할 개별 요소 중 하나로 관련 상품성(relatedness of goods 또는 competitive proximity)을 든다. 부정경쟁방지법 발전 초기에 상품·서비스의 동일성을 엄격히 요구하던 법리가 그 후 “관련 상품(related goods)” 기준으로 확장되어 마침내 다요인 테스트의 한 요소로 자리잡은 역사적 경험은,⁴³⁾ Janis 교수는 디자인 특허에도 끌어들이고자 하는 것이다. 요컨대 디자인 특허의 효력이 이종 물품으로 어디까지 미치는지는 ordinary observer의 인식에 따라 사실인정자(fact-finder)가 판단할 사실문제임을 강조한다.⁴⁴⁾

이처럼 쟁점 자체는 판례나 학설에 의하더라도 미해결로 남아 있지만, 미국 연방순회 항소법원의 Curver 3부작 판결을 통하여 적어도 한 가지 명확해진 것이 있다. 도면 또는 청구항에 식별된 물품의 범위가 어디까지인지는 사안마다 다름이 될 수 있으나, 그 결과는 양날의 칼과 같아서 이론적으로 원고나 피고 어느 한쪽에 당연히 유리해지지는 않는다는 점이다. 침해 사건에서 디자인권자가 출원 당시 식별한 “물품”의 범위를 넓게 주장하면, 역으로 디자인 특허의 신규

40) Sarah Burstein, “The Patented Design”, *Tennessee Law Review*, Vol.83(2015), p. 209.

41) Sarah Burstein, “The Patented Design”, *Tennessee Law Review*, Vol.83(2015), p. 210.

42) Mark D. Janis, “Design Patent Infringement as Unfair Competition”, *William & Mary Law Review*, Vol.66(2024), pp. 1181-1182. 다만, 부정경쟁방지법의 다요인 테스트가 그 자체로 둔탁한 도구로서 그 운용 방식에 대한 학계의 비판이 누적된 점을 이유로 다요인 테스트를 통째로 도입하는 데는 반대한다.

43) Mark D. Janis, “Design Patent Infringement as Unfair Competition”, *William & Mary Law Review*, Vol.66(2024), pp. 1194-1196. Janis 교수는 그 예로 아이스크림의 BORDEN 상표가 우유의 BORDEN 상표를 침해하지 않는다고 본 *Borden Ice Cream Co. v. Borden’s Condensed Milk Co.*, 201 F. 510 (7th Cir. 1912) 사건 이후, 엄격한 동일성이 “관련 상품” 기준으로 발전되어 온 과정을 든다.

44) 이는 Columbia 사건에서 연방순회 항소법원이 보인 입장과 결이 다르기는 하다. 연방순회 항소법원은 청구항의 “heat reflective material” 용어 해석을 하급심에 권고했는데, 적어도 실용 특허에서의 청구항 해석은 계약 해석과 같이 법률 판단의 문제로서 법관의 전권이라고 보는 것이 미국 법원의 확립된 태도이다. *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996).

성을 탄핵하는데 사용하는 선행 디자인 및 피고 제품과의 유사성을 판단하는데 참고하는 비교 선행디자인도 그 넓어진 범위에 따라 연동하여 늘어나기 때문이다.⁴⁵⁾ 따라서 출원시 식별된 물품의 범위에 관한 다툼은 결국 디자인 특허의 권리범위·신규성·침해 판단의 폭을 일관되게 좁히거나 넓히는 효과를 가져올 뿐, 한 쪽에 일방적으로 유리한 결과로 이어지지는 않는다.

2.2.3. 이종 물품을 통하여 공지된 디자인을 결합한 디자인

Curver 3부작 판결로 인하여 해결이 필요해진 문제가 있다. 디자인 특허에 적용되는 물품과는 전혀 다른 종류의 이종 물품을 통하여 이미 공지되었거나 잘 알려진 주지형상을 결합한 등록(출원)디자인이라고 하더라도 공지된 부분을 신규성 심사 단계 또는 침해 판단 단계에서 고려할 기제가 마땅하지 않게 되었다는 점이다. 신규성 심사의 선행디자인과 침해 여부 판단시의 비교 선행디자인 모두 출원(등록) 디자인과 동종의 물품에 적용된 선행 디자인으로 제한되기 때문이다. 이로 인하여 이종 물품의 디자인을 그대로 모방한 디자인이라도 과거에는 통과가 어려웠던 신규성 심사를 앞으로 쉽게 통과할 수 있게 되었으므로, 다른 법리를 통해서라도 이를 제한하는 기제는 분명히 필요하다.

이와 관련하여 앞으로 미국에서는 우리의 창작비용이성에 해당하는 비자명성(non-obviousness) 요건을 주목할 필요가 있다는 생각이다.⁴⁶⁾ 마침 Curver 3부작 판결 이후 시점인 2024년 연방순회 항소법원은 LKQ 사건에서 등록(출원) 디자인의 비자명성 심사시 복수의 선행 디자인을 결합하여 판단하는 과정에 융통성을 부여하는 새로운 기준을 제시하였다.⁴⁷⁾ LKQ 판결 이전까지는 디자인의 비자명성 판단시 비교할 수 있는 선행디자인의 범위에 관해 특허 항소법원 판결과 연방순회 항소법원 판결에서 기원한 ‘Rosen-Durling 테스트’가 적용되었다. ‘Rosen-Durling 테스트’에 따르면 2개 이상의 선행 디자인을 비자명성 판단에 참고하려는 경우, 출원 디자인과 실질적으로 동일한 1차 선행디자인을 먼저 선택하고, 1차 선행 디자인과 밀접하게 관련이 있기 때문에 디자인 요소로서 추가하는 것이 너무 당연한 선행 디자인만 2차 선행 디자인으로 추가로 참고할 수 있다.⁴⁸⁾ 그러나 연방순회 항소법원은 LKQ 판결을 통하여 실용 특허의 비자명성에 관한 연방대법원의 2007년 KSR 판결에 위배되는 Rosen-Durling 테스트를 폐기하게 된다.⁴⁹⁾ 대안으로 연방순회 항소법원은 실용 특허의 비자명성 판단에서 “유사 기술(analogous art)”만 놓고 비교하는 것과 마찬가지로 디자인 특허에서도 “유사 디자인 분야(analogous art)”와의 비교로 충분하다고 판시하였다. 기존의 Rosen-Durling 테스트에서는 1차 선행디자인이 출원 디자인과 실질적으로 동일해야 했고 2차 선행디자인은 1차 선행디자인과 결합하는 것이 너무 당연할 정도로 밀접한 관련이 있어야 했으나, LKQ 판결은 1차 선행 디자인이나 2차 선행디자인 모두 범위를 유사 디자인 분야로 외연을 확장한 셈이다.

나아가 LKQ 판결은 여기서의 “유사 디자인 분야”가 무엇인지는 역시 기존 “유사 기술” 범위에 관한 판례를 참고할 수 있다고 판시한다. 연방순회 항소법원은 그동안 실용 특허 판례를 통하여 “유사 기술”에 두 가지 카테고리를 포함해 왔는데, (i) 선행 기술이 출원된 발명과 동일한

45) 위 2.1.2.에서 본 신규성 판단 시의 선행디자인 범위와 2.1.3.에서 본 비교 선행디자인 범위는 출원시 식별된 물품을 기준으로 동일하게 결정된다는 것이 Surgisil 및 Columbia 판결의 핵심이다.

46) Burstein 교수 역시 블로그 글에서 이종 물품의 디자인을 얼마든지 차용할 수 있으나, 그 경우 신규성 요건이 아니라 비자명성 요건의 심사가 관문이 되어야 한다고 주장한다. Sarah Burstein, “Surgisil, Subject Matter, and Scope”, Patently-O, <<https://patentlyo.com/patent/2021/10/surgisil-subject-matter.html>>, 작성일: 2021. 10. 19.

47) LKQ Corp. v. GM Global Tech. Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024).

48) Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3d 100 (Fed. Cir. 1996).

49) 정차호·김경진, “미국의 디자인 진보성 판단기준인 Rosen-Durling 법리를 폐기한 미국연방관할항소법원(CAFC)의 LKQ v. GM 전원법정 판결”, 「법학연구」, 제28집 제4호(2025), 315-351면.

분야의 기술과 (ii) 선행기술이 출원된 발명과 동일한 분야의 기술은 아니지만, 발명가가 해결하려는 문제와 합리적으로 관련이 있는 기술이 그것이다.⁵⁰⁾ LKQ 사건에서 연방순회 항소법원은 위 (i)은 “출원된 디자인이 적용되는 물품과 동일한 물품에 적용된 선행 디자인”으로 어렵지 않게 변환하여 디자인 맥락에 적용할 수 있다고 설명한다. 그러나 (ii)를 디자인 맥락에 어떻게 변환하여 적용할 것인지는 의도적으로 후속 판례의 몫으로 남기고 있다. 발명이 기술적인 문제를 해결하기 위한 고안인 것과 달리 디자인 창작은 해결할 어떤 문제가 있는 것이 아니므로 (ii)에서 ‘기술’을 ‘디자인’으로 단어만 바꾸어 그대로 사용할 수는 없고 디자인 창작에 걸맞게 재해석이 필요할 텐데, 이를 후속 판례로 미룬 것이다.⁵¹⁾ 예측컨대, (ii)의 범위에는 통상의 기술을 가진 디자이너가 충분히 참고할 수 있는 선행 디자인이라면 등록(출원) 디자인의 청구 범위에 기재된 물품에 구현된 디자인이 아니라 이종 물품에 구현된 디자인이라도 비교 대상에 포함될 가능성이 충분하다. LKQ 사건 이후 미국 특허청이 배포한 메모랜덤에도 이미 이를 시사하는 내용이 담겨 있다.⁵²⁾

3. 우리 디자인보호법에서의 물품의 범위

이제 관심을 우리 디자인보호법으로 돌려 본다. 앞서도 언급했듯이 우리 디자인보호법에 유사한 물품을 전제로 하는 “유사한 디자인” 용어는 무려 40차례 이상 등장하지만, 실무에서 실제로 문제되는 조문은 소수이고, 위에서 본 미국 연방순회 항소법원 사례들과 유사하게 출원 디자인의 신규성 심사, 침해 대상 디자인의 범위, 침해 판단시 공지디자인과의 비교시 주로 쟁점이 된다. 아래에서는 이 세 가지 맥락 및 창작비용이성과 자유실시 디자인 항변의 맥락에서 물품의 유사성이 어떤 역할을 하는지 분석한다.

3.1. 실무

3.1.1. 신규성 판단 시 선행디자인의 범위

판례는 신규성 요건인 현행 디자인보호법 제33조 제1항을 해석함에 있어 “의장이 동일·유사하다고 하려면 우선 의장이 표현된 물품이 동일·유사하여야 할 것”을 전제한다. 다만 “물품의 동일·유사성 여부는 물품의 용도, 기능 등에 비추어 거래 통념상 동일·유사한 물품으로 인정할

50) In re Wood, 599 F.2d 1032 (C.C.P.A. 1979); In re Clay, 966 F.2d 656 (Fed. Cir. 1992); In re Bigio, 381 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2004); Airbus S.A.S. v. Firepass Corp., 941 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2019); Donner Tech., LLC v. Pro Stage Gear, LLC, 979 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2020) 등.

51) LKQ 판결이 남긴 이 과제에 대한 답변을 시도한 판례는 아직 발견되지 않는다. 학설로는, 디자인 역시 문제 해결과 무관하지 않으며 실제 디자이너들은 물질적·기술적·제도적·시장적·윤리적·미학적 제약이라는 문제를 정의하고 해결한다는 견해가 있다. Mark P. McKenna & Jessica Silbey, “Design Problems”, *Texas Law Review*, Vol.103(2024), pp. 1483-1486.

52) United States Patent and Trademark Office, “Updated Guidance and Examination Instructions for Making a Determination of Obviousness in Designs in Light of LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC”, USPTO, <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/updated_obviousness_determination_designs_22may2024.pdf>, 작성일: 2024. 5. 22. (“(저자 주: 진보성 심사의) 1차 비교 대상은 대개는 청구된 디자인의 물품 품목과 동일한 분야의 디자인이겠지만, 그렇지 않더라도 유사 디자인이라면 무방하다.... 연방순회 항소법원은 (저자 주: 출원 디자인의) 물품 분야를 벗어난 선행 디자인이 어떤 경우에 유사 디자인에 해당할 수 있는지 기준을 제시하지 않았는데, 디자인 심사관은 통상의 기술을 가진 디자이너가 다른 분야를 고려하려는 동기가 어느 정도 강했을까를 고려해야 한다. (The primary reference will typically be in the same field of endeavor as the claimed ornamental design’s article of manufacture, but it need not be, so long as it is analogous art.... As the Federal Circuit did not define how to determine whether a prior art design outside the field of endeavor of the article of manufacture is analogous, the design examiner should consider the degree to which an ordinarily skilled designer would be motivated to consider other fields.)”). 위 내용은 향후 MPEP로 편입될 것으로 예상된다.

수 있는지 여부에 따라 결정하여야 할 것”이라고 한다.⁵³⁾ 그리하여 신규성 판단 맥락에서 물품의 유사 여부를 판단한 대법원 판례 가운데는 음식 찌꺼기 발효통과 쓰레기통이 유사한 물품에 해당한다고 본 판결,⁵⁴⁾ 빨래 삶을 때 사용하는 거품 넘침 방지구와 밥을 지을 때 사용하는 순환통이 동일 또는 유사한 물품에 해당한다고 본 판결⁵⁵⁾ 등이 있다.

혼용 가능성을 기준으로 유사 물품을 판단하는 대법원 판례는 하급심에도 영향을 미쳐서, 신규성 판단 맥락에서 족구공과 배구공이 혼용가능하다고 본 판결,⁵⁶⁾ 창문틀용 패킹과 자동차 문짝용 패킹이 혼용가능하다고 본 판결⁵⁷⁾ 등의 하급심 판례가 있다.

3.1.2. 창작비용이성 판단 시 선행디자인의 물품 범위

창작비용이성을 판단하기 위하여 비교하는 선행디자인의 물품 범위가 어디까지 인정될 수 있는지는 창작비용이성의 큰 쟁점 가운데 하나이다. 과거 대법원 판례 가운데는 창작비용이성 판단 맥락에서의 선행디자인의 물품 범위는 출원 디자인의 그것과 동일·유사해야한다고 본 판례들이 있다. 그리하여 접시덮개와 접시가 동일 종류의 물품이 아니므로 비교할 수 없다고 본 판결,⁵⁸⁾ 접착제 용기와 마요네즈 용기가 동일·유사 물품이므로 비교 가능하다고 본 판결⁵⁹⁾ 등이 있다. 이 과거의 판결문을 보면 신규성 판단 시와 창작비용이성 판단 시를 엄밀하게 구분하지 않고 물품의 동일·유사 기준을 판단하고 있다.⁶⁰⁾

그러나 보다 근래의 하급심에서는 출원 디자인과의 물품의 동일·유사를 문제삼지 않는 것이 더 일반적이다. 예를 들어 마이크 형상을 가진 비눗방울 놀이 기구의 창작비용이성 판단에서 해

53) 대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 등.

54) 대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 (“등록의장의 물품인 음식 찌꺼기 발효통과 인용의장의 물품인 쓰레기통은 용도와 기능이 상이한 면이 있는 것은 사실이나, 또 다른 한편으로 살펴보면, 양 물품의 뚜껑과 몸체의 크기 및 결합이 유사하고, 다만 이 사건 등록의장의 경우에는 통 내부의 음식 찌꺼기의 물을 밖으로 배출시킬 수 있는 기능이 있는 차이만 있으며, 인용의장의 쓰레기통도 음식 찌꺼기를 담아 일정 기간 보관할 수 있고, 이 사건 등록의장의 물품도 경우에 따라 일반쓰레기를 담아 사용할 수 있는 것이어서 양 물품은 용도상 서로 혼용될 수 있는 점이 있다 할 것이므로 결국 양 의장의 물품은 서로 유사하다 할 것이다.”). 이 사건의 특허심판원에서 유사 물품이 아니라고 보았고, 특허법원은 유사물품이라고 보았다.

55) 대법원 2004. 6. 10. 선고 2002후2570 판결 (“등록의장의 대상 물품인 ‘거품 넘침 방지구’를 설치하는 용기는 ‘빨래를 삶는’ 용도로 쓰이고, 일본국 공보에 게재된 ‘순환통’을 설치하는 용기는 ‘밥을 짓는’ 용도로 쓰이는 점에서 차이가 있기는 하지만, 위 거품 넘침 방지구와 순환통은 그 형상과 모양에서 각 단면도가 서로 유사하며, 그 기능에 있어서는 위 두 물품 모두 설치된 용기를 가열하는 장치가 위 각 물품 하단과 용기 사이의 공간을 차지하고 있는 물 등을 직접 가열함에 따라 그 내부에 차 있는 물 등의 온도가 바깥 부분보다 높은 온도로 상승하면서 생긴 거품 등이 위 물품 윗부분에 있는 방출공으로 나오면서 냉각되었다가 다시 위 물품 아래쪽 밑부분으로 들어가는 등의 방법으로 용기 내부에 차 있는 물 등을 순환시킴으로써 그 용기의 내부에 채워진 빨래나 쌀 등을 일정한 온도로 삶거나 익히고, 위 용기 내부에서 생기는 세제거품이나 밥물이 밖으로 넘침을 방지함과 아울러 열손실을 방지하는 효과를 가져오는 점에서 그 기능이 실질적으로 동일할 뿐 아니라, 위 거품 넘침 방지구를 빨래 삶을 용기에 사용하지 않고 가마솥에만 그대로 사용하거나, 그 반대로 위 순환통을 빨래 삶을 용기에서 사용하는 것도 얼마든지 가능하다고 보이므로, 등록의장과 공지의 대상 물품이 동일 또는 유사한 물품에 해당한다.”). 이에 반하여, 하급심인 특허법원에서는 유사 물품이 아니라고 보았다.

56) 특허법원 2005. 10. 21. 선고 2005허5259 판결.

57) 특허법원 2005. 12. 8. 선고 2005허6771 판결.

58) 대법원 1985. 5. 14. 선고 84후110 판결 (“이 사건 출원디자인이 표현된 접시덮개를 인용의장이 표현된 접시와 비교해 보면 양자 모두 식품용기류에 속하기는 하나 접시는 식품을 담아 받쳐주는 용도와 기능을 가진 반면 접시덮개는 위와 같은 접시 위에 덮어 식품에 이물의 부착을 막고 식품의 보온, 보습 및 방취를 하는 용도와 기능을 가진 것이므로 위와 같은 용도와 기능의 차이에 비추어 볼 때 거래통념상 동일종류의 물품이라고 볼 수 없다고 할 것이다.”).

59) 대법원 1992. 4. 24. 선고 91후1144 판결 (“인용의장이 표현된 물품은 합성고무 및 폴리비닐알콜 접착제 용기라고 인정되므로 인용의장이 표현된 물품도 액체에 가까운 상태의 제품을 담아서 보존시키는 포장용의 용기라는 점에서 등록의장이 표현된 물품과 그 기능 및 용도가 동일, 유사하므로 사회통념상 동일 유사물품에 해당한다고 본 결론에 있어서는 정당하고...”).

60) 예를 들어 신규성을 판단한 대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결에서 창작비용이성을 판단한 대법원 1992. 4. 24. 선고 91후1144 판결의 동일·유사 물품 기준을 인용하고 있다.

당 디자인 분야의 통상의 지식을 가진 자가 비눗방울 놀이기구와 필기구 또는 비눗방울 놀이기구와 마이크를 결합하여 등록 디자인을 용이하게 창작할 수 있다고 보기 어렵다고 판결.⁶¹⁾ 자동차용 번호판 부착패널 디자인 창작비용이성 판단에서 ‘자동차 공조장치용 도어고정구’, ‘자동차용 고정구’, ‘차량용 고정구’, ‘케이블 타이 고정구’, ‘시트커버 고정구’, ‘자동차용 전선 고정구’ 등에 사용된 선행디자인을 결합하는 것이 해당 디자인 분야에서 흔히 사용되는 창작방식이라고 보기 어렵다고 한 판결,⁶²⁾ 얼굴을 일부 덮을 수 있는 티셔츠 디자인 창작비용이성 판단에서 티셔츠 및 퍼머용 헤어밴드의 선행디자인을 결합하여 창작이 용이하지 않다고 한 판결,⁶³⁾ 독서대 디자인의 창작비용이성 판단 시 상판 거치대에 모니터 등 별도의 부재를 결합하여 거치하기 위한 산업용 브라켓은 독서대 디자이너가 창작할 수 있다고 본 판결⁶⁴⁾ 등이 있다.

3.1.3. 침해 판단 시

3.1.3.1. 디자인권의 보호 대상 물품 범위

우리 디자인보호법에 따르면 디자인권자가 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다.⁶⁵⁾ 디자인권의 효력이 앞서서와 마찬가지로 디자인권자가 출원서에 기재한 물품과 동일한 물품은 물론이거니와 유사한 물품에까지 미치는지가 쟁점이 될 수 있다.

대법원 판결 가운데 침해 판단 맥락에서 물품의 동일·유사성의 필요성이나 그 기준을 제시한 것은 발견되지 않으나, 하급심 판결들은 앞의 신규성 판단 맥락에서 대법원이 제시한 물품의 유사성 기준을 침해 맥락에서도 적용한다. 그리하여 하급심 판결에서는 등록 디자인과 동일 물품은 아니더라도 용도와 기능이 유사한 물품에 대해서까지 침해를 인정한 사례들이 보인다. 예를 들어 침구용 통풍매트 원단 디자인이 차량용 바닥매트 원단 디자인의 권리범위에 속한다고 본 판결,⁶⁶⁾ LED 타입의 자동차 조명 디자인이 일반 전구 타입의 자동차 조명 디자인의 권리범위에 속한다고 본 판결⁶⁷⁾ 등이다. 판시 내용에는 원고와 피고의 물품 모두 용도와 기능이 동일하거나 용도와 기능이 상이하더라도 혼용할 수 있다는 내용이 포함되어 있다.

3.1.3.2. 등록디자인의 공지부분 제외

우리의 경우 디자인권 침해 판단 시, 등록디자인 출원 당시의 선행 디자인은 두 가지 다른 맥락에서 고려 대상이 될 수 있다. 하나는 등록 디자인의 권리 범위 판단 과정에서이고 다른 하나는 자유실시 디자인의 항변 판단 과정에서이다. 우선 등록 디자인의 권리 범위 판단 과정에서 우리 법원은 등록디자인에 공지의 형상과 모양이 포함되어 있다면, 침해 판단 단계에서 그 부분은 권리범위에서 벗어난 자유 이용 요소로 취급하고 나머지 신규한 부분을 중심으로 피고 디자

61) 특허법원 2018. 4. 19. 선고 2017허5924 판결. 다만 이 판결의 논리가 필기구 또는 마이크라는 물품을 비눗방울 놀이기구의 창작비용이성 판단에 참고하더라도 결합이 쉽지 않다는 취지인지, 아니면 필기구 또는 마이크는 비눗방울 놀이기구의 디자인 창작에 참고하기 어려운 물품이라는 취지인지는 분명하지 않다.

62) 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허2595 판결.

63) 특허법원 2022. 1. 20. 선고 2021허2687 판결.

64) 특허법원 2022. 9. 23. 선고 2022허1988 판결.

65) 디자인보호법 제92조.

66) 특허법원 2019. 5. 2. 선고 2019허1407 판결 (“이 사건 등록디자인의 대상 물품은 차량용 바닥매트 원단이고 확인대상디자인은 침구류에 사용하는 통풍매트 원단이라는 하나, 모두 ‘통풍 기능’을 가진 ‘바닥매트’로서, 위와 같은 기능을 위하여 매트 상면 직물지와 하면 직물지 사이에 공간을 두고, 상·하면 직물지 표면에 구멍이 많은 그물 형상으로 직조한 구성을 채택하고 있어, 용도와 기능이 사실상 동일하거나 유사하므로 두 물품은 거래 통념상 유사한 물품으로 볼 수 있다.”).

67) 특허법원 2020. 11. 13. 선고 2020나1131, 2020나1148(병합) 판결 (“거래통념상 LED 타입과 전구 타입이라는 이유만으로 양 제품의 용도와 기능이 상이하다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 실용 용도와 기능이 상이하다고 하더라도 양 제품의 형상, 모양, 색채 또는 그 결합이 유사하고 서로 섞여서 사용할 수 있다고 보아야 하므로...”).

인과 유사성을 판단해야 한다고 본다.⁶⁸⁾ 여기서의 공지의 형상과 모양은 등록 디자인의 물품과 동일·유사한 물품에 적용된 것으로 한정해야 하는지 의문이 있을 수 있다.

대법원 판례로서 식품보관용 용기의 디자인 침해 사건에서 공지디자인으로 화장품 포장용기, 과실이나 약재로 술을 담그는 침출주용 용기 등을 참고한 판결이 있는데,⁶⁹⁾ 대법원 판결문이나 같은 사건의 하급심 판결문⁷⁰⁾ 자체는 식품보관용기의 디자인 유사 판단에 화장품 포장용기의 공지 디자인을 참고할 수 있는 이유를 설명하고 있지는 않다. 따라서 비록 판결문에 적시하지 않았지만 혼용 가능성에 근거하여 유사한 물품이므로 가능하다는 논리가 적용된 것인지, 아니면 등록디자인에서 공지의 형상과 모양의 참고할 때는 선행디자인의 물품의 유사성을 요구하지 않겠다는 입장인지 알 수 없다.

하급심 판례로는 차량용 바닥매트 원단의 공지 요소 판단에 침구용 통풍매트 원단이 유사한 물품이라고 보고 참고한 판결,⁷¹⁾ 등록 디자인인 액세서리용 아일릿과 자동차의 부품은 유사하지 않기 때문에 자동차 부품에 적용된 공지 디자인을 아일릿 디자인 요소의 중요도 판단에 참고할 수 없다고 명시한 판결⁷²⁾ 등이 발견되는데, 대체로 공지 디자인과 등록 디자인의 물품의 유사성을 요구하는 것으로 보인다.

3.1.3.3. 자유실시 디자인 항변

자유실시 디자인의 항변에서는 참고할 수 있는 비교대상 디자인은 동일·유사 분야 물품으로 국한되지는 않고, 창작비용이성 판단 시 고려할 수 있는 범위까지 확장되는 것으로 이해된다.⁷³⁾ 논란의 여지는 있으나, 디자인의 창작비용이성 판단 시에는 출원(등록) 디자인을 기준으로 선행디자인의 범위가 정해지고, 자유실시 디자인의 항변 판단 시에는 확인대상 디자인을 기준으로 선행디자인의 범위가 정해진다는 차이가 있을 것이다.⁷⁴⁾ 자유실시 디자인 항변의 맥락

68) 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결 (“공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.”) 등.

69) 대법원 2025. 1. 23. 선고 2024후11026 판결.

70) 특허법원 2024. 8. 29. 선고 2024허12128 판결.

71) 특허법원 2019. 5. 2. 선고 2019허1407 판결. 주 66에서 보았듯이 특허법원은 이 사건에서 등록디자인의 차량용 바닥매트 원단과 확인대상디자인의 통풍매트 원단은 유사한 물품이라고 판단하였고, 대신 등록디자인의 공지 요소 판단시에도 차량용 바닥매트가 아닌 통풍매트 원단을 참고하였다. 적어도 침해 판단 대상 물품의 범위와 침해 판단 시 참고할 공지 디자인의 범위를 정하는 물품의 범위를 일치시킨 것이다. 결론에 있어서는 확인대상디자인이 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하여 그 권리범위에 속한다고 판단하였다.

72) 특허법원 2020. 11. 27. 선고 2019허7443 판결 (“이 사건 등록디자인의 ‘액세서리용 아일릿’은 원단이나 직물과 같은 부재에 결속용 끈을 통과시키거나 구멍 부분을 보강하기 위하여 그 부재에 결착하는 부자재인 반면, 선행디자인 1, 2는 자동차의 스티어링 휠(조향핸들)과 칼럼을 결합하는 부품에 관한 것으로, 그 대상 물품이 용도와 기능에 있어 동일 또는 유사한 물품에 해당한다고 볼 수 없다.”).

73) 대법원은 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결에서 자유실시디자인 항변의 판단기준을 “확인대상디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때”라고 정립하였는데, 이는 창작비용이성 요건을 정한 디자인보호법 제33조 제2항이 “통상의 지식을 가진 사람이 [공지디자인] 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인”이라고 규정한 것과 판단 주제, 판단 시점, 비교 대상, 판단 기준이 모두 동일하고, 다만 “창작” 대신 “실시”라는 문언만 다를 뿐이다.

74) 아래에서 인용하는 하급심 판례 모두 그런 취지다. 단, 윤선희·이승훈, “자유실시디자인 항변의 판단 시 고려할 사항 - 대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 -”, 『법조』, 제66권 제2호(2017), 799-800면은 등록요건으로서의 창작비용이성 판단의 비교대상자료와 법리상 인정되는 자유실시디자인의 비교대상자료는 동일하게 인정되는 것으로 유추할 수 있다고 본다. 즉, 참고할 수 있는 선행디자인의 집합을 원으로 시각화할 경우, 위 논문은 창작비용이성에서와 마찬가지로 등록디자인을 중심으로 원이 그려진다고 보는데, 필자의 생각은 자유실시 디자인 항변의 맥락에서는 확인대상 디자인을 중심으로 원이 그려진다는 것이 판례의 취지라고 본다. 하급심의 실무도 이해된다. 그러나 양 견해는 실질적으로 차이가 없을 수도 있다. 확인대상디자인

에서 참고할 수 있는 선행디자인의 물품 범위에 관한 대법원 판례는 아직 없다.

하급심 판례로는 선행디자인의 물품 범위를 자유롭게 채택할 수 있다고 판시한 것도 있지만,⁷⁵⁾ 처마용 물받이가 확인대상 디자인인 사건에서 금속판재 및 처마 기와가 처마용 물받이를 대상으로 자유실시디자인을 판단한 판결,⁷⁶⁾ 건축용 패널에 대한 디자인 침해소송에서 태양광 굴절용 투명 방음판을 선행디자인으로 자유실시디자인을 판단한 판결⁷⁷⁾ 등에서는 비교대상 선행디자인의 물품이 확인대상 디자인과 유사 물품인 점을 확인한 후 자유실시 디자인의 항변을 판단하였다.

3.2. 물품의 동일·유사성 요건

위에서 다룬 다섯 가지 맥락에서 우리 법원이 물품의 유사성을 요건으로 하는지 표로 정리하면 아래와 같다.

	대법원	하급심
(1) 신규성 판단시 비교 선행디자인	○	○
(2) 창작비용이성 판단시 비교 선행디자인	오래된 판결에서 요건으로 보았음	X
(3) 침해 디자인	명시적으로 판단한 바 없음	○
(4) 침해 판단시 등록 디자인의 주요 부분을 선별할 선행디자인	명시적으로 판단한 바 없음	○
(5) 자유실시디자인의 항변에서 인용하는 선행디자인 ⁷⁸⁾	명시적으로 판단한 바 없음	견해 나뉨

3.2.1. ① 신규성 판단시 선행 디자인, ③ 침해 디자인, ④ 침해 판단시 등록 디자인의 주요 부분을 선별할 선행디자인

정리하면 우리 법원은 ① 출원(등록) 디자인의 신규성 판단시에 참고하는 선행디자인, ③ 권리범위확인심판 또는 침해소송에서 등록 디자인의 권리범위에 속하거나 등록 디자인을 침해하는지 판단 대상이 되는 디자인, ④ 침해 판단시 등록 디자인에서 공지 요소의 비중을 낮추기 위하여 참고하는 선행디자인은 모두 출원(등록) 디자인과 동일 또는 유사한 물품일 것을 요구한

은 등록디자인과 동일 또는 유사한 물품이기 때문에 침해 여부가 문제되는 것이므로, 개념상으로는 2개의 다른 선행디자인 집합이지만 실질적으로는 동일할 수도 있다.

75) 특허법원 2022. 11. 25. 선고 2022허2967 판결 (“쉽게 실시할 수 있는 디자인에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 지지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 지지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 살펴 판단해야 하는 것이므로, 선행디자인이 반드시 다른 선행디자인과 동일한 물품일 필요는 없다고 할 것이다.”).

76) 특허법원 2016. 9. 30. 선고 2016허3983 판결. 확인대상디자인이 ‘처마용 물받이’에 관한 사건에서 ‘처마용 물받이’와 선행디자인인 ‘금속 판재’, ‘처마기와’는 모두 전통 주택의 처마 끝에 설치되는 지붕 마감재로서 용도상 혼용될 수 있다고 전제한 후 자유실시디자인 해당 여부를 판단하였다.

77) 특허법원 2019. 10. 25. 선고 2019허2691 판결 (“확인대상 디자인의 대상물품은 ‘난반사 패턴이 형성된 건축용 패널’이고, 선행디자인 29의 대상물품은 ‘태양광 굴절용 투명 방음판’이다. 디자인권자는 확인대상 디자인의 위 대상물품은 건축용 패널로서 구체적으로는 ‘난반사 패턴이 형성된 패널’일 뿐만 아니라 ‘방음패널(투명 방음판)’에도 해당한다는 취지로 주장하고 있고,.... 확인대상 디자인의 대상물품에 형성된 난반사 패턴에 의하여 도로상에 고정·설치될 경우 방음 기능을 발휘할 것임은 자명하다고 보이는 점까지 보태어 볼 때, 확인대상 디자인의 대상물품과 선행디자인 29의 대상물품은, 모두 ‘난반사 패턴이 형성된 패널(태양광 굴절용 투명판)’인 동시에 ‘방음 패널(판)’로서 서로 용도나 기능이 유사하여 전체적으로 유사한 물품에 해당한다고 볼이 타당하다.”).

78) 위에서도 언급했듯이 이 경우는 선행디자인과 등록디자인의 물품의 유사성을 따지는 것이 아니라 선행디자인과 등록디자인의 권리범위를 침해하는지 문제되는 확인대상 디자인의 물품의 유사성을 따지게 된다.

다. 이 때 물품의 유사성은 용도와 기능을 기준으로 판단하되 거래통념을 보조수단으로 고려하는 절충적 기준을 취하는데,⁷⁹⁾ 이 기준은 위 세 가지 맥락에서 동일하게 적용된다. 기준 자체는 위에서 본 연방순회 항소법원이 적용하는 기준과 다르지만, ①, ③, ④의 세 맥락에서 출원(등록) 디자인과 비교하는 디자인의 물품 범위의 기준이 동일하다는 점은 연방순회 항소법원과 같은 셈이다. 일본 실무도 같다. 일본 의장법은 우리와 마찬가지로 의장의 유사성 판단에서 물품의 유사성을 별도로 명시하고 있지 않으나, 1974년 가요신축 호스(可撓性伸縮ホース) 사건에서 일본 최고재판소가 “의장은 물품과 일체를 이루는 것이므로... 의장 자체에 있어서도 동일 또는 유사로 인정되는 것이 아니면 안 된다(意匠は物品と一体をなすものであるから...意匠自体においても同一又は類似と認められるものでなければならない)”라고 판시한 이래,⁸⁰⁾ 의장의 유사성이 인정되기 위하여는 그 의장에 관계되는 물품이 유사할 것이 요구된다고 해석되어 왔다.⁸¹⁾ 또한 위 판결은 일본 의장법 3조 1항 3호(우리법의 신규성에 해당)와 23조(우리법의 권리범위에 해당)의 유사성 판단에서 동일한 입장을 보였으므로, 신규성 단계와 침해 단계에서 물품의 유사성 기준이 일치한다.⁸²⁾ 물품의 유사 여부를 판단하는 구체적 기준으로 일본 의장 심사기준은 “용도 및 기능”의 공통성을 채택한다.⁸³⁾ 하급심 판례도 같은 입장이다.⁸⁴⁾

그런데 굳이 따지자면, ③④ 디자인권의 효력이 미치는 물품의 범위를 정하는 기준과 ① 출원 디자인의 신규성 심사시 비교하는 선행 디자인의 물품의 범위를 정하는 기준이 일치해야 한다는 논리필연적인 이유는 없다. 신규성 심사시에는 동종이 아닌 이종 물품의 디자인이더라도 폭 넓게 가져와 비교할 수 있지만, 침해 판단시에는 등록 디자인과 동종의 물품에 대하여만 침해를 인정하는 것도 이론상으로는 얼마든지 가능하다. 이 경우, 예컨대 실제 자동차의 외형을 그대로 본 뜬 장난감 자동차 디자인은 신규성 흠결로 디자인권을 인정받을 수 없지만, 그렇다고 자동차 외형 디자인권을 가진 자동차 제조사가 장난감 자동차 제조업체를 상대로 부정경쟁방지법 등 다른 법률상 권리를 행사하는 것은 별론으로 하고 디자인권 침해를 주장할 수는 없게 될 것이다. 이는 얼마든지 정책적으로 수용할 수 있는 결과이다. 또한 미국은 실용 특허 법리상 신규성 판단과 침해 판단의 기준이 동일해야 한다는 도그마가 디자인 특허에도 적용되어야 하기때문에 양쪽의 물품 범위 기준도 일치시키고 있지만,⁸⁵⁾ 우리에게는 그러한 도그마도 없다. 입법 연혁을 살펴보다도 신규성 심사시 적용되는 디자인보호법 제33조 제1항 제3호의 “유사한 디자인”과 등록 디자인의 권리범위에 관한 제92조의 “유사한 디자인”이 반드시 동일한 개념인지의 문이다. 전자는 1961년 제정 의장법 시절부터 구체적인 문구를 조금씩 달리해 가며 늘 존재하고 있었다. 반면, 후자는 1990년 개정된 의장법에 처음 등장하였을 뿐, 이전까지는 의장권자의 권리범위는 “등록의장으로 된 물품”으로 제한되어 있었다. 1990년에 그 권리범위가 어떤 연유로 “등록의장으로 된 물품”에서 “유사한 디자인”으로 확장되었는지는 잔존하는 입법 자료로부터 알기 어렵다.⁸⁶⁾

79) 박종학, “디자인의 동일 또는 유사 여부 판단 - 대법원 판례를 중심으로 -”, 「창작과 권리」, 제60호(2010), 85면.

80) 最判昭和49年3月19日民集28卷2号308頁(可撓性伸縮ホース事件).

81) 青木大也, “意匠の類似と物品の類似:知的財産権の範囲と物品等の意義”, 「日本工業所有権法学会年報」, 第40号(2017), 20-21頁.

82) 青木大也, “意匠法における物品の類似性について”, 「論究ジュリスト」, 第7号(2013), 166-167頁.

83) 日本特許庁, “意匠審査基準”, 日本特許庁, 2023, 2-13頁, 第Ⅲ部 第2章 第1節 2.2.2 類否判断の手法.

84) 知財高裁平成17年10月31日判決平成17年(ネ)第10079号(カラビナ事件) 사건에서는 용도와 기능의 구체적 비교 없이 일반 소비자 입장에서의 혼동가능성을 기준으로 하트 모양의 카라비나와 하트 모양의 열쇠 고리가 유사한 물품이 아니라고 판단했으나, 이후의 하급심 판례들은 용도와 기능을 기준으로 물품의 유사성을 판단해 왔다고 한다. 麻生典, “物品の類否判断基準[カラビナ事件]”, 「別冊ジュリスト(商標・意匠・不正競争判例百選 第2版)」, 第248号(2020), 117頁.

85) 주 15 참고.

86) 일본의 경우에도 신규성 판단시 유사한 의장을 고려할 것은 일찍이 메이지 25년(서기 1892년) 의장 시행세

그럼에도 불구하고 양자의 물품 범위를 일치시키는 것은 바람직하다. 아무튼 현행법상으로는 같은 용어가 사용되고 있으므로 양쪽의 물품의 범위도 일치시키는 것이 이해 관계자들의 혼란을 방지하고, 판례도 다양한 맥락과 사안에서 하나의 기준을 적용함으로써 기준을 더욱 정교하게 가다듬을 기회를 가질 수 있기 때문이다. 그 연장선상에서 권리범위확인 판단 또는 침해 판단 시 등록디자인에서 공지 요소를 판별하기 위하여 참고하는 선행디자인 역시 등록디자인과 유사한 물품으로 제한하는 것이 바람직하다. 이렇게 ① 신규성 판단 시 비교디자인의 물품 범위 기준, ③ 침해 적격 물품 범위 기준, ④ 침해 여부 판단시 공지디자인 제외의 근거가 되는 선행 디자인의 물품 범위 기준을 일치시키는 해석은 결과론적으로는 위에서 본 미국 연방순회 항소법원의 최근 태도와 같게 된다. 그만큼 Curver 3부작 판결을 통하여 정립된 미국 연방순회 항소법원의 태도가 논리적이라고 볼 수도 있다.

3.2.2. ② 창작비용이성 판단, ⑤ 자유실시 디자인의 항변

② 출원 디자인의 창작비용이성 판단 시 비교하는 선행디자인의 경우에는 오래된 대법원 판결에서, 그리고 ⑤ 자유실시디자인의 항변에서 인용할 수 있는 선행디자인의 경우에는 일부 하급심에서 출원 디자인 또는 확인대상 디자인과의 물품의 유사성을 요구하고 있다. 그런데 논리적으로는 이 두 가지 맥락에서 선행디자인의 물품이 출원 디자인 또는 확인대상 디자인의 물품과 동일 또는 유사할 필요가 없다. 물품의 유사성의 근거가 되는 “디자인의 유사성”을 법조문에서 요구하고 있지도 않거니와, 창작비용이성이나 자유실시디자인의 항변 맥락에서는 유사하지 않은 물품의 디자인이지만 참고하는 것이 너무나 당연한 인접 분야 물품이 있을 것이기 때문이다. 다시 장난감 자동차 디자인의 예를 들면, 장난감 자동차와 실제 자동차는 전혀 유사하지도 않은 물품이지만 장난감 자동차 디자이너가 실제 자동차의 디자인을 참고하는 것은 너무나도 당연하고 쉽게 생각할 수 있는 디자인 결합에 해당할 것이다. 그렇다면 창작비용이성 판단 시 출원 디자인과 선행 디자인 사이의 물품의 유사성을 요구하는 것은 그릇된 법리다. 최근 대법원 판례에서 이와 같은 오류의 반복은 보이지 않고, 특허심판원이나 하급심에서도 창작비용이성 판단 시 출원 디자인과 선행 디자인은 물품의 유사성을 요구하지 않는 것은 다행이다. 일본 실무도 같은 방향이다. 일본 의장법 3조 2항(우리법의 창작비용이성에 해당)이 적용되는 국면에서는, 위에서 본 가요신축 호스 사건 최고재판소 판결이 “3조 2항은 물품의 동일 또는 유사라는 제한을 떼어 버리고, 사회적으로 널리 알려진 모티프를 기준으로 하여, 당업자의 입장에서 본 의장의 착상의 새로움 내지 독창성을 문제로 하는 것(三條二項は、物品の同一又は類似という制限をはずし、社会的に広く知られたモチーフを基準として、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし獨創性を問題とするもの)”이라고 실시함으로써,⁸⁷⁾ 물품의 유사성이 요구되지 않음을 명확히 하고 있다. 일본 의장 심사기준 역시 창작비용이성 판단의 자료가 되는 선행 의장의 물품 분야에 제한을 두지 않는다.⁸⁸⁾

칙에 도입되었으나, 의장의 권리범위가 유사한 의장까지 확대된 것은 쇼와 34년(서기 1959년)에 의장법이 전면 개정되면서부터이다. 그러나 쇼와 34년 개정 이전부터 의장권의 범위가 유사한 의장까지 미치는 점에 관한 학설의 대립이 이미 있었고, 침해되는 이미 메이지 42년(서기 1909년) 개정부터 유사 의장까지 포함하고 있었다고 한다. 日本特許庁, 「意匠制度120年の歩み」, 日本特許庁, 2009, 50-69頁, 第1部 第8章 昭和34年意匠法の改正.

87) 最判昭和49年3月19日民集28卷2号308頁(可撓性伸縮ホース事件).

88) 日本特許庁, “意匠審査基準”, 日本特許庁, 2023, 2-3頁, 第Ⅲ部 第2章 第2節 4.1 創作非容易性の判断の基礎とする資料(“審査官が創作非容易性の判断の基礎とする資料は、出願された意匠と同一又は類似の分野に限られない。”) 한편 우리의 자유실시 디자인의 항변에 해당하는 일본의 자유의장의 항변의 경우 이를 인정 한 하급심 판결이 있기는 하나, 2004년 특허법 개정에 의하여 의장법 제41조에서 준용하는 특허법 제104조의3에 “특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 해당 특허가 특허무효심판에 의해 무효로 될 수 있는 것이라고 인정되는 때에는 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다.”

물론 그렇다고 ②와 ⑤ 두 맥락에서 참고할 수 있는 디자인의 물품 범위에 아무런 제한이 없는 것도 곤란할 것이다. 이 글은 물품의 유사성 기준에 관한 연구이므로, 이 두 맥락에서 참고할 수 있는 디자인의 물품 분야는 어느 범위까지 확대할 수 있는지, 확대되는 범위는 소비자 또는 해당 분야의 디자이너 가운데 누구를 기준으로 정해야 하는지 등 복잡한 쟁점들은 후속 연구의 숙제로 남기기로 한다.⁸⁹⁾

다만 ② 출원 디자인의 창작비용이성 판단 시 비교하는 선행디자인 물품의 범위와 ⑤ 자유실시디자인의 항변에서 인용할 수 있는 선행디자인의 물품의 범위를 정하는 기준은 일치시키는 것이 바람직하다. 역시 당사자들의 예측가능성과 일관성을 위하여서다. 위에서 살펴 본 ①, ③, ④는 모두 출원(등록)디자인의 물품이 기준이 되어 물품의 동일 유사성을 판단한다는 공통점이 있는 것과 달리, ②는 출원(등록)디자인의 물품이 ⑤는 확인대상 디자인의 물품이 각각 기준이 되어 비교 대상 디자인의 물품 범위를 정한다는 결정적인 차이가 있다.⁹⁰⁾ 하지만, 위에서 보았듯이 판례를 통하여 인정되는 자유실시디자인의 범리에는 창작비용이성의 판단에서와 동일한 사고가 작동하고 있으므로, ②와 ⑤에서 적용되는 비교 대상 선행디자인의 물품 범위 기준도 일치시키는 것이 합리적이다.

3.3. ①, ③, ④에 적용되는 물품의 유사성 기준의 문제점

우리 판례는 기능 및 용도의 관점에서 물품의 동일 또는 유사성을 판단하는 것을 원칙으로 한다. 판례는 여기서의 기능과 용도의 의미를 구체적으로 제시하고 있지는 않는데, 기능이란 물품이 작동하는 원리를, 용도란 소비자가 물품을 사용하는 목적을 의미하는 것으로 생각된다. 비슷한 취지로 지식재산처의 디자인 심사기준은 물품을 “동일물품”, “유사물품”, “비유사물품”으로 3분하면서, “동일물품”이란 용도와 기능이 동일한 것으로, “유사물품”이란 볼펜과 만년필처럼 용도가 동일하고 기능이 다른 것으로 각각 설명한다.⁹¹⁾ 아마도 ‘필기’라는 용도는 같지만, 볼펜은 펜촉에 위치한 롤링 볼이 회전하면서 잉크가 종이에 도포되는 방식이고 만년필은 펜촉이 종이를 접하면 모세관 현상에 따라 잉크가 멈추지 않고 종이를 이동하는 차이로 설명하는 것 같다. 그런데 위 다수 판례에서 보드시피 우리 법원은 물품의 일차적인 용도가 다르더라도, 소비자의 입장에서 다른 용도의 물건을 가져와 사용할 “혼용 가능성”이 있는 물품

라는 규정이 도입된 이후에는 하급심에서 자유의장의 항변을 부정하는 경향을 보인다고 한다. 정태호, “신규성 상실의 예외와 관련된 자유실시디자인의 의미에 대한 고찰”, 『사법』, 제60호(2022), 676면.

89) 이 경우 ①, ③, ④에서의 물품의 동일·유사 여부는 일반 수요자의 시각에서, ②, ⑤에서의 비교 가능한 선행 디자인 물품 범위는 일반 수요자가 아닌 해당 분야의 통상의 디자이너 입장에서 결정되는 이분화가 발생할 수 있다. 앞에서 인용한 일본의 가요신속 호스 판결에서 이미 이를 언급하고 있다. 最判昭和49年3月19日民集28卷2号308頁 (“동조 제1항 제3호는, 의장권의 효력이, 등록의장에 유사한 의장, 즉 등록의장에 관한 물품과 동일 또는 유사한 물품에 관하여 일반 수요자에 대하여 등록의장과 유사한 미감을 생기게 하는 의장에도 미치는 것으로 되어 있는(법 제23조) 점으로부터, 위와 같은 물품의 의장에 관하여 일반 수요자의 입장에서 본 미감의 유사를 문제로 하는 데 대하여, 제3조 제2항은, 물품의 동일 또는 유사라는 제한을 벗기고, 사회적으로 널리 알려진 모티프를 기준으로 하여, 당업자의 입장에서 본 의장의 착상의 새로움 내지 독창성을 문제로 하는 것으로서, 양자는 사고방식의 기초를 달리하는 규정이라고 해석된다. (강조는 저자 표시) (同条一項三号は、意匠権の効力が、登録意匠に類似する意匠すなわち登録意匠にかかる物品と同一又は類似の物品につき一般需要者に対して登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠にも、及ぶものとされている(法二三条)とことから、右のような物品の意匠について一般需要者の立場からみた美感の類否を問題とするのに対し、三條二項は、物品の同一又は類似という制限をはずし、社会的に広く知られたモチーフを基準として、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし獨創性を問題とするものであって、両者は考え方の基礎を異にする規定であると解される。”)。미국 디자인 특허법상으로도 이와 같은 이분화 현상이 발생할 수 있음을 지적하는 글로 Mark A. Lemley & Mark P. McKenna, “Design Patents Aren’t Patents (And It’s a Good Thing Too)”, *George Washington Law Review*, Vol.92(2024), pp. 825-826.

90) 주 74에서 논했듯이 자유실시 디자인의 항변에서는 등록디자인과 확인 대상 디자인 가운데 어느 쪽을 기준으로 선행 디자인의 물품 범위를 결정할 것인가에 관하여 논란이 있다.

91) 지식재산처, 「디자인 심사기준」, 지식재산처, 2025, 178면.

이면 유사한 물품으로 본다.

그러나 판례가 인정하는 “혼용 가능성”을 인정하는 기준은 명확하지 않고, 그 결론이 경험칙에 부합하지 않는 경우도 있다. 예를 들어 판례는 “거품 넘침 방지구를 빨래 삶는 용기에 사용하지 않고 가마솥에만 그대로 사용하거나, 그 반대로 위(주: 밥을 짓는) 순환통을 빨래 삶는 용기에서 사용하는 것도 얼마든지 가능하다”라고 판시하는데, 실제 현실에서 과연 소비자가 이런 행동을 취할 가능성이 있을지 의문이다. 하급심 판례가 혼용 가능성을 인정한 족구공과 배구공의 혼용 가능성도 누구나 수긍하지는 않을 것이다.

판례가 이와 같이 동일·유사 물품 기준을 확장하는 이유는 아마도 신규성 판단의 맥락에서 엄격한 잣대를 들이대기 위하여 유사 물품의 범위를 확장한 것이 아닌가 추측된다. 그런데 혼용 가능성을 발판삼아 확장된 물품의 유사성 판단 기준이 침해 판단 시에도 그대로 적용되어야 한다면 납득하기 어려운 결과로 이어질 수 있다. 판례의 논리에 따른다면, 빨래 삶는 때 사용하는 거품 넘침 방지구 디자인이 밥을 지을 때 사용하는 순환통 디자인권을 침해할 수 있기 때문이다. 디자인 심사기준은 “핸드폰 케이스”와 “지갑”, “수저통”과 “필통”은 용도가 다르지만 “혼용”할 수 있으므로 비유사물품이 아니라 유사물품으로 볼 수 있다고 설명하는데,⁹²⁾ 같은 논리가 침해 맥락에서 적용되면 핸드폰 케이스 제작자가 지갑 디자인권을 침해하게 되거나 필통 제작자가 수저통 디자인권을 침해할 수 있다는 결과로 이어진다.

물품의 유사성 기준이 동일하게 확대된다고 하더라도, 신규성 심사 맥락에서 출원인이 받는 불이익보다 디자인 등록 후 그와 혼용 가능성이 인정될 수 있는 이종 물품의 제작자가 받는 불이익이 더 크다. 출원 디자인의 신규성 심사시에는 이해당사자가 출원인밖에 없기 때문에 확대된 범위의 유사 물품의 선행디자인을 비교하여 신규성을 부정할 경우 출원인이 디자인권을 취득하지 못하는 불이익이 전부다. 이 경우 출원인은 디자인을 독점하지 못할 뿐, 자신의 제품을 생산하는데 아무런 지장이 없다. 하지만 침해 맥락에서 너그러운 “혼용 가능성” 기준에 따라 이종 제품에도 디자인권의 효력이 미치도록 하면 이종 제품의 생산자가 입게 되는 불이익은 매우 크다. 자신의 제품은 이종 제품인데도 불구하고 아예 생산조차 하지 못하게 되기 때문이다. 이를 방지하기 위하여 자신의 제품과는 다른 이종 물품을 보호하는 디자인권까지 사전에 검색해야 한다면 검색 비용이 불합리하게 높아질 수 있다.⁹³⁾

판례의 혼용 가능성 이론에 대하여는 “현실적으로 사회에서 발생할 수 있는 이종 업종(세탁용품 업계와 조리용품 업계)간의 권리 분쟁 및 이종 업종 간의 물품 혼동에 따른 일반 소비자의 피해를 최소화하기 위한 현실적인 요청을 우선시 한 것”이라는 해석도 있다.⁹⁴⁾ 하지만 세탁용품과 조리용품처럼 판례가 혼용가능성을 인정한 실제 사례라든가, 핸드폰 케이스와 지갑, 수저통과 필통처럼 디자인 심사기준이 상정한 가상의 사례들이 실제로 권리 분쟁이 일어날 수 있는 인접 업종들인지 의문이다. 물품의 혼동에 따른 소비자의 피해 방지도 디자인보호법의 기능이 아니다. 디자인권으로 보호받지 않는 물품과 유사한 형상의 이종 물품들이 무수히 많을 텐데, 디자인권으로 보호받는 물품과의 혼동만을 방지하는 것이 과연 소비자 피해 예방에 얼마나 도움이 될지 의문이다.⁹⁵⁾

92) 지식재산처, 「디자인 심사기준」, 지식재산처, 2025, 178면.

93) 일본의 타무라 교수는 의장의 유사성 판단시 전제가 되는 물품의 유사성을 동종 물품으로 제한하는 이유가 바로 이 침해 우려가 있는 타인의 의장권 검색비용이 불합리하게 커지는 것을 방지하는데 있다고 본다. 田村善之, 「知的財産法」, 第5版, 有斐閣, 2010, 387頁.

94) 조국현, “물품의 동일·유사 판단”, 디자인법연구회(편), 디자인보호법 판례연구, 박영사, 2019, 338면.

95) 일본 지식재산고등재판소는 하트 형상의 산악용 카라비너 의장권자가 하트 형상의 열쇠고리 제조업자를 상대로 제기한 의장 침해 소송을 기각한 바 있다. 知財高裁平成17年10月31日判決平成17年(ネ)第10079号(カラビナ事件). 만약 물품 혼동에 따른 소비자 피해 예방을 디자인권의 목적 가운데 하나로 본다면 이와 같은 침해 소송을 기각하기 어렵게 된다. 열쇠고리를 산악용 카라비너로 혼동할 경우 발생할 수 있는 소비자의

디자인 침해소송이나 권리범위 확인심판에서는 인접하지 않은 물품들 사이에서 혼용 가능성이 인정된 실제 사례들이 발견되지 않는다는 점도 시사하는 바가 크다. 만약 동일한 형상의 이종 물품이 소비자들에 의하여 자신의 물품 대신 선택되는 바람에 매출의 감소에까지 이르렀다면 디자인권자들이 먼저 나서서 침해소송이나 권리범위 확인심판을 제기했을 법 한데, 그런 종류의 사례는 찾기 어렵다.⁹⁶⁾ 이 사실도 우리 판례의 느슨한 혼용 가능성 기준이 이종 물품들 사이의 잠재적인 권리 분쟁을 예방하는 역할을 한다기보다는 신규성 심사를 엄격하게 하기 위한 수단으로 작용했을 가능성이 높음을 시사한다.

일본 의장 실무는 우리 판례의 “혼용 가능성” 이론에 상응하는 개념을 발전시키지 않았다는 점도 비교법적 시사점을 제공한다. 위에서 보았듯이 일본 최고재판소의 가요신축 호스 사건 판결 및 후속 하급심 판례들은 물품의 유사 여부를 “용도와 기능의 공통성”을 기준으로 판단해 왔다. 이 기준은 한 물품 내에 객관적으로 복수의 기능이 내재되어 있는 “다기능 물품(多機能物品)”의 경우 일부 기능의 공통성을 이유로 물품의 유사성을 인정하는 정도로만 확장되어 왔을 뿐,⁹⁷⁾ 우리 판례처럼 이종 물품 사이의 이론상 혼용가능성을 “용도와 기능의 공통성”의 지표로 삼지 않는다.

디자인보호법의 목적은 어디까지나 디자인의 창작을 장려하는데 있다.⁹⁸⁾ 보다 심미감이 있는 제품을 개발하는 유인을 제공함으로써, 소비자들이 높은 구매 만족도를 느끼는데 기여하는 것이다. 상표법처럼 소비자의 혼동 방지가 목적이 아니다. 물론 디자인의 유사 판단에서는 소비자의 혼동을 기준으로 삼기도 하지만, 이는 소비자의 입장에서 혼동 가능성이 있는지 여부가 디자인 유사 판단에 적절한 기전이기 때문일 뿐, 소비자의 혼동 방지가 입법 목적이기 때문은 아니다. 따라서 소비자가 부득이한 상황에서 임기응변으로 물건을 혼용할 수도 있는 경우가 아니라, 현실에서 통상적으로 혼용이 일어나는 이종 물품들 사이에서만 혼용 가능성을 인정해야 한다.

이종 물품 사이의 혼용 가능성을 배제하거나 현재보다 더 엄격하게 인정하게 되면 이종 물품의 디자인을 모방하거나 차용한 디자인에 대하여 신규성이 너무 쉽게 인정되는 것 아닌가 하는 우려가 있을 수 있다. 그러나 출원 디자인에 포함된 이종 물품의 디자인은 신규성이 아니라 창작비용이성의 관점에서 다루어야 한다. 지식재산처의 자료에 따르면, 2024년 디자인 등록 거절 사유로 신규성과 창작비용이성은 각각 14.3% 및 14.9%로 비슷한 비율을 차지하였는데,⁹⁹⁾ 실무 경험상 특허에서는 신규성에 비하여 진보성 흠결로 인한 거절 결정 비율이 압도적으로 높다. 특허법과 달리 디자인보호법에서는 신규성 흠결 사유로 선행 디자인과의 유사성이 포함되어 있는 차이가 있지만, 쉽게 납득되지 않는 혼용 가능성을 근거로 물품의 유사성 및 디자인의 유

위해가 대단히 심각하기 때문이다. 하지만 디자인권의 보호를 받지 않는 산악용 카라비너와 유사한 형상을 갖는 열쇠고리도 무수히 많을 것을 떠올리면, 소비자 피해 방지가 의장권 침해의 논거가 될 수 없다.

96) 이는 일본에서도 마찬가지라고 한다. 青木大也, “意匠の類似と物品の類似:知的財産権の範囲と物品等の意義”, 『日本工業所有権法学会年報』, 第40号(2017), 20頁(“物品の類似が実際の事例で問題となることは多くない。通常,意匠の類似が争われる場面では,概ね同様の物品に係る意匠が問題となることが多いためであろう。”) 및 五味飛鳥, “類否判断における意匠の物品性が果たす役割”, 『日本工業所有権法学会年報』, 第40号(2017), 185-186頁(“厳密な物品の類否判断を必要とする案件に出会うことは,実はほとんどない。”). 따라서 앞에서 소개한 하트 형상의 카라비너 의장권자가 열쇠고리 제조업자를 상대로 제기한 소송은 매우 이례적인 경우에 해당한다.

97) 東京地判平成19年4月18日判タ1273号284頁(増幅器付スピーカー事件)에서 도쿄지방법판소는 “본건 물품(증폭기 부착 스피커)은 증폭기 및 스피커라는 2개의 기능을 갖는, 이른바 다기능 물품인데, 증폭기의 기능에 있어서 원고 제품과 기능을 공통으로 하는 것으로서, 양 물품은 유사한 것으로 해석된다(本件物品は,増幅器及びスピーカーという,2つの機能を有する,いわゆる多機能物品であるところ,増幅器の機能において,原告製品と機能を共通にするものであり,両物品は類似すると解される)”라고 판단하였다.

98) 디자인보호법 제1조.

99) 지식재산처, “디자인 출원, 실수 줄이면 등록까지 한 번에”, 대한민국 정책브리핑, <<https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156690700>>, 작성일: 2025. 5. 26.

사성을 인정하여 신규성을 부정할 것이 아니라, 창작비용이성 요건을 통하여 이종 물품의 디자인을 참고한 디자인들의 출원 심사를 얼마든지 엄격하게 할 수 있다는 의미가 된다. 미국 연방 순회 법원의 판례들은 이 ①, ③, ④ 맥락에서 참고하는 선행 디자인 또는 침해 디자인의 물품 범위를 출원(등록) 디자인과 동일한 물품으로 좁게 제한하고 있지만, 그렇더라도 위에서 분석한 바와 같이 그 자체로 디자인권자의 권리를 약화시키는 것도 아니거니와 짐작컨대 앞으로 비자 명성 요건을 통하여 이종 물품의 선행디자인을 모방한 디자인 출원을 충분히 여과할 수 있을 것이라는 점을 우리 실무에서도 충분히 참고할 필요가 있다.

4. 결론

디자인보호법의 근간은 물품과 디자인의 불가분적 결합에 있으며, 이는 디자인권의 발생부터 효력 행사까지 관통하는 핵심 원칙이다. ① 신규성 판단의 선행디자인, ③ 침해 판단 대상 디자인, ④ 침해 판단 시 등록디자인의 공지 요소를 가려내기 위한 선행디자인에서, 한국·미국·일본 법원은 비교 디자인의 물품이 출원·등록 디자인의 물품과 동종(동일 또는 유사)이어야 하고 그 판단 기준이 ① ③ ④ 세 맥락에서 모두 일치해야 한다는 결론에서 공통된 입장에서 있다.¹⁰⁰⁾ 다만 그 동종성을 판단하는 구체적 기준은 나라마다 차이를 보인다. 미국 연방순회 항소 법원은 동일한 제조 물품의 기준을 정립해야 하는 진화의 과정에 있고, 일본 최고재판소는 가요 신축 호스 판결 이래 용도와 기능의 공통성이라는 기준에 충실하면서 이종 물품 사이의 유사성을 좀처럼 인정하지 않는다. 우리 법원은 용도와 기능을 일차적 기준으로 삼으면서도 거래통념을 절충 기준으로 도입하고, 그 거래통념의 한 요소로 “혼용 가능성”을 채택함으로써 결과적으로 이종 물품 사이에서도 물품의 유사성을 인정해 왔다.

그러나 위에서 분석한 바와 같이 “혼용 가능성”은 경험칙에 어긋날 수 있다. 빨래용 거품 넘침 방지구와 밥 짓는 순환통, 핸드폰 케이스와 지갑, 수저통과 필통처럼 일반인의 상식으로는 혼용을 떠올리기 어려운 이종 물품들이 모두 유사 물품으로 묶이는 결과는 실무 예측가능성을 떨어뜨릴 뿐만 아니라, 침해 단계에서 적용된다면 제3자가 자신의 제품과는 다른 이종 물품을 보호하는 디자인권까지 사전에 검색해야 하는 부담을 지운다. 디자인보호법의 목적은 상표법과 같은 소비자 혼동의 방지가 아니라 디자인 창작의 장려를 통한 산업 발전에 있는 이상, 이종 물품들 사이에서 좋은 디자인을 서로 참고하고 모방하는 행위는 원칙적으로 방지의 대상이 아니라 장려의 대상이라는 점에서 더욱 그러하다.¹⁰¹⁾ 혼용 가능성 기준을 엄격히 좁힐 경우 이종 물품의 디자인을 모방·차용한 디자인에 대해 신규성이 너무 쉽게 인정되리라는 우려가 있을 수 있다. 그러나 이러한 우려는 신규성 판단 단계에서 물품의 유사성을 확장적으로 인정하여 봉쇄할 일이 아니라, 창작비용이성 단계에서 통상의 디자이너의 시각으로 정밀하게 가려내는 것이 합리적이다.

또한 다섯 가지 맥락의 분석에서 드러나듯이, ①③④와 달리 ② 창작비용이성 판단 시의 선행 디자인과 ⑤ 자유실시디자인 항변에서의 선행디자인은 출원·등록 디자인의 또는 확인대상 디자인의 물품과 동일 또는 유사할 필요가 없다. 이들 맥락에서는 해당 분야의 통상의 디자이너가 참고할 법한 인접 분야의 디자인까지 비교 대상이 되어야 하며, 일부 하급심이 ② 또는 ⑤에서 출원 디자인 내지 확인대상 디자인과의 물품의 유사성을 요구하는 것은 법리상 근거가 없다.

100) 우리 실무에서 ③ 침해 적격 물품 범위와 ④ 공지 부분 제외 시의 선행디자인 물품 범위에 관하여는 대법원이 명시적으로 판단한 바 없고, 하급심 판결들이 신규성 판단 맥락의 대법원 법리를 차용해 적용해 왔다는 점은 위에서 살핀 바와 같다.

101) Sarah Burstein, “The Patented Design”, *Tennessee Law Review*, Vol.83(2015), pp. 208-210.

결국 우리 실무는, ①③④의 맥락에서는 혼용 가능성 기준을 폐기하거나 현실에서 통상적으로 혼용이 일어나는 이종 물품에 한정하여 매우 엄격하게 운용하고, ②⑤의 맥락에서는 물품의 유사성을 요건으로 삼지 않는다는 점을 명확히 하는 방향으로 개선될 필요가 있다.

참고 문헌

단행본(국내 및 동양)

- 곽부규, 「디자인보호법」, 디자인나무와물고기, 2017.
- 조국현, “물품의 동일·유사 판단”, 디자인법연구회(편), 디자인보호법 판례연구, 박영사, 2019.
- 지식재산처, 「디자인 심사기준」, 지식재산처, 2025.
- 田村善之, 「知的財産法」, 第5版, 有斐閣, 2010.
- 日本特許庁, 「意匠制度120年の歩み」, 日本特許庁, 2009.

학술지(국내 및 동양)

- 박종학, “디자인의 동일 또는 유사 여부 판단 - 대법원 판례를 중심으로 -”, 「창작과 권리」, 제60호(2010).
- 안원모, “디자인보호법에서의 물품 개념의 재검토”, 「지식재산연구」, 제16권 제1호(2021).
- 안원모, “디자인의 신규성 판단과 관련된 물품의 범위”, 「비교사법」, 제29권 제4호(2022).
- 안원모, “제품에 표시된 상표가 디자인권의 침해판단에 미치는 영향 -미국 항소법원(CAFC) Columbia Sport swear v. Seirus Innovative Accessories 판결을 중심으로-”, 「홍익법학」, 제21권 제3호(2020).
- 윤선희·이승훈, “자유실시디자인 항변의 판단 시 고려할 사항 - 대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 -”, 「법조」, 제66권 제2호(2017).
- 이원복, “의료기기 디자인 사건을 통해 본 미국 디자인 특허법상 기능성 원리”, 「산업재산권」, 제55호(2018).
- 정차호·김경진, “미국의 디자인 진보성 판단기준인 Rosen-Durling 법리를 폐기한 미국연방합할항소법원(CAFC)의 LKQ v. GM 전원법정 판결”, 「법학연구」, 제28집 제4호(2025).
- 정태호, “신규성 상실의 예외와 관련된 자유실시디자인의 의미에 대한 고찰”, 「사법」, 통권 제60호(2022).
- 青木大也, “意匠法における物品の類似性について”, 「論究ジュリスト」, 第7号(2013).
- 青木大也, “意匠の類似と物品の類似:知的財産権の範囲と物品等の意義”, 「日本工業所有権法学会年報」, 第40号(2017).
- 麻生典, “物品の類否判断基準[カラビナ事件]”, 「別冊ジュリスト(商標・意匠・不正競争判例百選 第2版)」, 第248号(2020).
- 牧野利秋, “意匠法の諸問題”, 「ジュリスト」, 第1326号(2007).
- 梅澤修, “意匠の類否判断における「物品の類似」と「対比対象」”, 「DESIGN PROTECT」, Vol.31-4 No.120 (2018).
- 五味飛鳥, “類否判断における意匠の物品性が果たす役割”, 「日本工業所有権法学会年報」, 第40号(2017).

학술지(서양)

- Sarah Burstein, “The Patented Design”, *Tennessee Law Review*, Vol.83(2015).
- Sarah Burstein, “The ‘Article of Manufacture’ in 1887”, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol.32 No.1(2017).
- Sarah Burstein, “How Design Patent Law Lost Its Shape”, *Cardozo Law Review*, Vol.41(2019).
- Sarah Burstein, “Whole Designs”, *University of Colorado Law Review*, Vol.92(2021).
- Mark A. Lemley & Mark P. McKenna, “Design Patents Aren’t Patents (And It’s a Good Thing Too)”, *George Washington Law Review*, Vol.92(2024).
- Mark D. Janis, “Design Patent Infringement as Unfair Competition”, *William & Mary Law Review*, Vol.66(2024).
- Mark D. Janis, “Design Patent Law’s Three Little Words”, *Indiana Law Journal*, Vol.100(2025).
- Mark P. McKenna & Jessica Silbey, “Design Problems”, *Texas Law Review*, Vol.103(2024).

판례

- 대법원 1985. 5. 14. 선고 84후110 판결.
 대법원 1992. 4. 24. 선고 91후1144 판결.
 대법원 2001. 4. 27. 선고 98후2900 판결.
 대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결.
 대법원 2004. 6. 10. 선고 2002후2570 판결.
 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결.
 대법원 2006. 7. 28. 선고 2003후1956 판결.
 대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결.
 대법원 2025. 1. 23. 선고 2024후11026 판결.
 특허법원 2005. 10. 21. 선고 2005허5259 판결.
 특허법원 2005. 12. 8. 선고 2005허6771 판결.
 특허법원 2016. 9. 30. 선고 2016허3983 판결.
 특허법원 2018. 4. 19. 선고 2017허5924 판결.
 특허법원 2019. 5. 2. 선고 2019허1407 판결.
 특허법원 2019. 10. 25. 선고 2019허2691 판결.
 특허법원 2020. 11. 13. 선고 2020나1131, 2020나1148(병합) 판결.
 특허법원 2020. 11. 27. 선고 2019허7443 판결.
 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허2595 판결.
 특허법원 2022. 1. 20. 선고 2021허2687 판결.
 특허법원 2022. 9. 23. 선고 2022허1988 판결.
 특허법원 2022. 11. 25. 선고 2022허2967 판결.
 특허법원 2024. 8. 29. 선고 2024허12128 판결.
 最判昭和49年3月19日民集28卷2号308頁(可撓性伸縮ホース事件).
 知財高裁平成17年10月31日判決平成17年(ネ)第10079号(カラピナ事件).
 東京地判平成19年4月18日判タ1273号284頁(増幅器付スピーカー事件).
 Airbus S.A.S. v. Firepass Corp., 941 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2019).
 Borden Ice Cream Co. v. Borden's Condensed Milk Co., 201 F. 510 (7th Cir. 1912).
 Columbia Sportswear N. Am., Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., 80 F.4th 1363 (Fed. Cir. 2023).
 Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., No. 2:17-cv-04079-KM-JBC (D.N.J. 2018).
 Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., 938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019).
 Donner Tech., LLC v. Pro Stage Gear, LLC, 979 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2020).
 Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3d 100 (Fed. Cir. 1996).
 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008).
 Ex parte Strijland, 26 U.S.P.Q.2d 1259 (B.P.A.I. 1992).
 In re Bigio, 381 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2004).
 In re Clay, 966 F.2d 656 (Fed. Cir. 1992).
 In re Mann, 861 F.2d 1581 (Fed. Cir. 1988).
 In re SurgiSil, L.L.P., 14 F.4th 1380 (Fed. Cir. 2021).
 In re Wood, 599 F.2d 1032 (C.C.P.A. 1979).
 In re Zahn, 617 F.2d 261 (C.C.P.A. 1980).
 Int'l Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233 (Fed. Cir. 2009).
 LKQ Corp. v. GM Global Tech. Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024).

Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996).

Peters v. Active Mfg. Co., 129 U.S. 530 (1889).

인터넷 자료

지식재산처, “디자인 출원, 실수 줄이면 등록까지 한 번에”, 대한민국 정책브리핑, <<https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156690700>>, 작성일: 2025. 5. 26.

Morgan Lewis & John Hemmer, “Federal Circuit Lowers Bar for Proving Design Patent Infringement”, JD Supra, <<https://www.jdsupra.com/legalnews/federal-circuit-lowers-bar-for-proving-5700763/>>, 검색일: 2026. 5. 13.

Sarah Burstein, “Surgisil, Subject Matter, and Scope”, Patently-O, <<https://patentlyo.com/patent/2021/10/surgisil-subject-matter.html>>, 작성일: 2021. 10. 19.

United States Patent and Trademark Office, “Updated Guidance and Examination Instructions for Making a Determination of Obviousness in Designs in Light of LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC”, USPTO, <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/updated_obviousness_determination_designs_22may2024.pdf>, 작성일: 2024. 5. 22.

연구 보고서

황성필 외 6인, “주요국에서 디자인의 물품성 및 유사 판단방법에 관한 비교법적 연구”, 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 2024.

기타자료

日本特許庁, “意匠審査基準”, 日本特許庁, 2023.