

RESEARCH ARTICLE

Changes to the Non-Obviousness Doctrine in U.S. Design Patent Law: With a Focus on the LKQ v. GM Decision

Wonmo Ahn

Professor, College of Law, Hongik University, Republic of Korea

Corresponding Author: Wonmo Ahn (wmahn@hongik.ac.kr)

ABSTRACT

Because of the fundamental differences between utility and design patents, including their purposes of protection, subject matter, and development processes, it is difficult to apply identical legal principles to both. Nevertheless, as demonstrated by the LKQ decision, U.S. courts have continued to seek greater alignment between the legal doctrines governing utility and design patents. As long as these efforts persist, the application of U.S. design patent law is likely to face ongoing challenges.

The LKQ decision held that the Graham doctrine, which governs the assessment of non-obviousness in utility patents, should also apply to design patents. However, because the Graham factors were developed for utility patents, it is difficult to apply them directly to design patents. First, regarding the scope of prior art, the materials that an ordinary designer may encounter during the design process are virtually unlimited. If the scope of prior art considered in the non-obviousness analysis is defined too broadly, adequate protection for designs may be undermined. Second, in design, the overall visual impression is more important than differences in individual features. However, differences in overall visual appearance are inherently difficult to articulate through logical verbal analysis. Third, when assessing the non-obviousness of design patents, identifying a rationale or motivation to combine or modify prior designs remains particularly challenging. Considerable attention has been focused on how the USPTO and the CAFC will apply the Graham factors to design patents.

KEYWORDS

LKQ v. GM, Rosen-Durling, non-obviousness of design patents, primary reference, secondary reference, so related, hindsight, analogous art

Open Access

Received: April 24, 2026

Revised: May 19, 2026

Accepted: September 04, 2026

Published: September 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

미국 디자인특허 제도에서 비자명성 법리의 변화: LKQ v. GM 판결을 중심으로*

안원모

홍익대학교 법과대학 교수

교신저자: 안원모 (wmahn@hongik.ac.kr)

차례

1. 서론
2. Rosen-Durling 법리
 - 2.1. 주된 자료(primary reference)
 - 2.2. 2차 자료(secondary reference)
3. 연방항소법원(CAFC) 전원합의체의 LKQ v. GM 판결
 - 3.1. 배경
 - 3.2. 전원합의체 판결의 이유 및 방향성
 - 3.3. 소수 의견
4. KSR 판결과 Rosen-Durling 법리의 긴장 관계
 - 4.1. KSR 판결의 의미
 - 4.2. Rosen-Durling 법리와 KSR 판결
 - 4.3. 실용특허 법리의 디자인특허에의 적용 가능성(타당성)
5. Graham 판결의 법리와 디자인특허 사건에의 적용
 - 5.1. 선행기술의 범위와 내용 (Graham 요소 1)
 - 5.2. 선행기술과의 차이점 파악 (Graham 요소 2)
 - 5.3. 관련된 기술 분야에서의 평균적인 기술 수준 (Graham 요소 3)
 - 5.4. 상업적 성공 등의 2차적 고려요소 (Graham 요소 4)
 - 5.5. 결합의 자명성 판단
6. 결론

국문초록

실용특허와 디자인특허 사이에는 보호의 목표, 보호 대상의 차이, 개발 과정에서의 차이 등 근본적인 차이점들이 존재하기 때문에, 실용특허와 디자인특허 법리의 동질화는 이루어지기 어렵다. 그럼에도 LKQ 판결에서 보는 것처럼, 미국의 실무에서 이 둘의 동질화 노력이 계속되고 있다. 실용특허와 디자인특허 법리의 동질화를 고집하는 한, 미국의 디자인특허 실무는 계속하여 길을 잃고 방황할 가능성이 높다.

LKQ 판결에서는 실용특허의 법리인 Graham 법리가 디자인특허의 비자명성 판단에도 적용되어야 한다고 하고 있다. 그러나 Graham 요소들은 실용특허의 것이기 때문에 디자인특허에 그대로 적용하기 어렵다. 첫째, 선행자료의 범위와 관련하여, 평균적인 디자이너가 디자인 개발 과정에서 찾아볼 수 있는 자료는 거의 무한정에 가깝다. 비자명성 분석에 인용 가능한 선행자료의 범위를 너무 넓히면, 디자인 보호는 매우 취약해질 수 있다. 둘째, 디자인에서는 개별적인 차이점의 파악이 중요한 것이 아니라 전체적·시각적인 면에서의 차이점을 파악하는 것이 중요하다. 그러나 이러한 전체적·시각적인 면에서의 차이를 언어적·논리적으로 설명하기 어렵다. 셋째, 결합의 명백성 관련, 디자인특허의 자명성 분석에서 결합의 이유나 동기를 밝히는 것은 매우 어렵다. 미국 특허청이나 CAFC가 Graham 판결에서 제시한 각 요소들을 디자인특허에 어떻게 적용해 나갈 것인지 궁금할 뿐이다.

주제어

LKQ v. GM, Rosen-Durling, 디자인특허의 비자명성, 주된 자료, 2차 자료, 관련성 테스트, 사후 고찰, 유사 물품

1. 서론

주요 자동차 제조국이 속해 있는 다른 나라들과 마찬가지로, 미국에서도 자동차 부품 회사와 완성차 회사 사이에 특허 및 디자인권 관련하여 이해관계의 충돌이 자주 벌어지고 있다. 이 논문에서 다루고자 하는 LKQ v. GM 사건¹⁾도 이들 사이에 벌어진 자동차 부품 디자인과 관련된 분쟁이다. 한편, 이 사건에서 주요한 선례로 언급되고 있는 KSR 사건²⁾도 자동차 부품 회사간의 특허권 관련 분쟁이었다. 공교롭게도 이들 사건 모두에서 법원은 완성차 회사보다는 자동차 부품 회사를, 부품 회사 사이에서도 대형 부품 업체보다는 중소 부품 업체의 손을 들어 주었다.³⁾

미국 디자인특허에서 비자명성 요건이란, 해당 물품 분야의 평균적인 디자이너(일반적 디자이너)가 선행디자인의 특징들을 결합하여 청구디자인과 같은 전체적 시각적 외관을 만들어내는 것이 자명(명백)한지 여부를 조사하여 그것이 자명하지 않은 경우에만 디자인특허로서의 요건을 갖춘 것으로 보는 것이다.⁴⁾

이러한 비자명성 요건은 디자인특허 제도가 만들어질 초기부터 존재하던 요건은 아니었다. 미국에서의 디자인특허 제도는 실용특허 제도를 대부분 그대로 따르고 있는데, 디자인특허에서 요구되는 비자명성 요건도 그러한 제도의 결과물이다.

실용특허에서는 1952년 미국 특허법의 개정으로 비자명성 요건이 처음 도입되었다. 그 이전에는 실용특허의 요건으로 ‘발명’ 요건을 요구하고 있었는데, 이러한 ‘발명’ 요건은 특허 요건으로 새로운 것 이외에 그 무엇이 더 필요하다는 생각에서, 1851년의 Hotchkiss⁵⁾ 사건에서 비롯된 것으로 보고 있다. 그러나 ‘발명’ 요건이 매우 모호하고 공허한 요건이라는 비판이 있게 되자, 1952년 특허법 개정으로 ‘발명’ 요건을 폐지하고 ‘비자명성’ 요건이 도입되었다.⁶⁾

이러한 실용특허에서의 ‘발명’ 요건이나 ‘비자명성’ 요건이 처음부터 디자인특허에의 적용을 염두에 둔 것은 아니었다.⁷⁾ 하지만 디자인특허의 법리는 별도의 규정이 없는 한 실용특허의 법리를 따라야 한다는 미국 특허법의 규정(35 U.S.C. § 171)에 따라, ‘발명’ 요건이나 ‘비자명성’ 요건이 디자인특허의 요건으로 계속하여 적용되어 왔다.

발명 또는 비자명성 요건이 디자인특허에 적용됨으로써 디자인특허의 무효율이 매우 높았다. 1980년대에 이르기까지 이 요건으로 인하여 디자인특허의 70% 가량이 법원에서 무효 판결을 받았다고 한다.⁸⁾ 그런데 미국 연방항소법원(CAFC)이 설립된 이후, 비자명성 요건이 매우 완화되어 디자인특허가 비자명성 요건으로 인하여 등록이 거절되거나 무효로 되는 경우가 급격히 줄어들게 되었다.⁹⁾ Rosen-Durling 법리가 등장하면서 비자명성 요건이 매우 완화되었기 때문이다. 그러나 이제 이러한 경향에 다시 새로운 변화가 있게 되었다. LKQ 판결로 인하여

* 이 논문은 2026학년도 홍익대학교 학술연구진흥비에 의하여 지원되었음.

1) LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024). 이하 ‘LKQ 판결’이라고 함.

2) KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007). 이하 ‘KSR 판결’이라고 함.

3) 김원오, “미국의 디자인 진보성 판단기준인 Rosen-Durling 법리를 폐기한 미국연방관할항소법원(CAFC)의 LKQ v. GM 전원법정 판결”, 디자인법연구회 특별세미나(2024. 7. 11.) 토론문, 디자인법연구회, 2024, 5면에 의하면, LKQ 판결과 관련하여, “수리 조항을 두어서 자동차 부품 회사의 입지를 보장하고 수요자의 수리권을 어느 정도 보장해 주고 있는 유럽과 달리, 미국의 경우 수리 조항을 두고 있지 않은 한계 때문에, 항소법원이 완성차 회사보다는 자동차 부품 회사의 입장을 더 고려한 측면이 있었던 것으로 추측”하고 있다.

4) 안원모, “미국 디자인특허에서의 비자명성 분석에 관한 고찰”, 「지식재산연구」, 제11권 제2호(2016), 120면.

5) Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1851).

6) 안원모, “미국 디자인특허의 비자명성 분석에서 실용특허 법리의 적용 가능성에 관한 고찰”, 「홍익법학」, 제16권 제4호(2015), 37, 39면 참조.

7) Janice M. Mueller & Daniel Harris Brean, “Overcoming the ‘Impossible Issue’ of Nonobviousness in Design Patents”, *Kentucky Law Journal*, Vol.99 No.3(2011), p. 427.

8) Ibid., p. 430.

9) Ibid., pp. 425, 428-429.

비자명성 요건이 매우 엄격해질 것으로 예상되기 때문이다.

LKQ 판결을 통하여 미국 연방항소법원(CAFC)은 그동안 미국 디자인특허 제도에서 사용되어 왔던 비자명성 법리를 폐기하고, 새로운 비자명성 법리의 방향성을 제시하였다. 이 논문에서는 LKQ 판결에서 폐기된 Rosen-Durling 법리의 내용, LKQ 판결의 내용과 문제점, 바람직한 비자명성 법리의 방향성 등에 대하여 살펴보려고 한다.

2. Rosen-Durling 법리

미국 디자인특허에서의 비자명성 분석은 소위 Rosen-Durling Test에 의하여 이루어져 왔다. 이에 의하면, 비자명성 분석을 위하여, 청구디자인과 ‘기본적으로 같은’ 주된 자료(primary reference, Rosen 자료¹⁰⁾)가 존재하는지를 조사해야 하고, 주된 자료가 찾아지면 이것을 수정하여 청구디자인과 동일한 전체적 시각적 외관을 만들 수 있는 2차 자료(secondary reference)가 존재하는지를 조사해야 한다. 주된 자료 요건은 1982년의 Rosen¹¹⁾ 판결에서 기원하였고, 2차 자료 요건은 1996년의 Durling¹²⁾ 판결에 기원을 두고 있기 때문에, Rosen-Durling 법리라고 부르고 있다.

기본적으로 Rosen-Durling 법리는 자명성 분석에 인용 가능한 선행디자인의 조사범위(적격성)를 어느 범위로 한정할 것인가에 대한 것이다. 주된 자료와 2차 자료의 조사범위(적격성)를 한정함으로써 비자명성 분석에 사용할 수 있는 선행디자인의 범위를 제한하고자 하는 것이 Rosen-Durling 법리가 탄생하게 된 기본적인 이유이다. 실용특허에서도 사후 고찰(hindsight)의 부적절한 사용을 방지하기 위하여 소위 TSM(가르침, 암시, 동기) 테스트가 등장하게 되었는데, 디자인특허 분야에서 이러한 사후 고찰의 부작용을 막기 위하여 등장한 것이 Rosen-Durling 테스트라고 할 수 있다.¹³⁾

2.1. 주된 자료(primary reference)

비자명성 분석에서 중요한 작업은 청구디자인과 ‘기본적으로 같은 (시각적 외관을 가진) 단일의 자료’를 찾는 것이다. 이러한 주된 자료가 찾아지지 않으면 그 자체로 비자명의 강력한 근거가 되는 것이므로, 비자명성 분석은 거기서 종료된다.¹⁴⁾

그러나 ‘기본적으로 같은 단일의 자료’가 존재하는지를 조사하기 전에 먼저 해야 할 작업은 ‘전체적으로 청구디자인에 의해 만들어지는 정확한 시각적 인상을 확정’하는 작업이다.¹⁵⁾ 청구디자인의 시각적 인상을 확정하지 않고는 선행 자료의 검색 작업에 나아갈 수 없기 때문이다.

그런데 ‘청구디자인의 시각적 인상을 확정’하는 작업에서 그 언어적 표현의 정도와 관련하여 첨예한 다툼이 발생한다.¹⁶⁾ 만일 청구디자인의 시각적 인상에 대하여, 그 언어적 표현을 추상적으로 하게 되면 ‘기본적으로 같은 단일의 자료’가 넓은 범위에서 찾아질 수 있게 된다. 그리하

10) 1982년의 In re Rosen, 673 F.2d 388 (C.C.P.A. 1982)에서 비롯되었기 때문에, Rosen 법리라고도 부른다.

11) In re Rosen, 673 F.2d 388 (C.C.P.A. 1982).

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

13) 정차호·김경진, “미국의 디자인 진보성 판단기준인 Rosen-Durling 법리를 폐기한 미국연방관할항소법원(CAFC)의 LKQ v. GM 전원법정 판결”, 「법학연구」, 제28권 제4호(2025), 318, 321면; 최기성, “미국 디자인특허 비자명성 요건의 새로운 판단기준”, 「법조」, 제73권 제6호(2024), 244면 참조.

14) 안원모, 앞의 논문(주 4), 121면 참조.

15) 안원모, 위의 논문, 121면 참조.

16) 안원모, 위의 논문, 122면.

여 주된 자료가 쉽게 찾아질 수 있어 자명성 판단의 근거로 되는 결과, 디자인특허의 무효 가능성이 높아진다. 반면에 청구디자인의 시각적 인상에 대한 언어적 표현을 구체적으로 하게 되면 선행 자료의 범위가 매우 좁아지게 된다. 결과적으로 주된 자료의 인정이 어렵게 되어 디자인특허의 무효 가능성이 낮아진다.¹⁷⁾

LKQ 판결이 나오기 이전에 CAFC의 판결 중에서, 청구디자인의 특성과 관련하여 구체적인 언어적 표현을 요구하면서 주된 자료의 자격을 부정한 것이 많다. 예컨대, 1996년의 *Durling* 사건,¹⁸⁾ 2012년의 애플 대 삼성 사건,¹⁹⁾ 2013년의 *High Point* 사건²⁰⁾ 등에서, 디자인의 비교는 일반적 콘셉트가 아니라, 시각적 외관을 상세한 언어적 표현에 의하여 구체적으로 특정하여 비교하여야 한다고 한 바 있다. 이들 사건들에서 CAFC는 청구디자인의 시각적 특징을 상세한 언어적 표현으로 특정하고, 선행 자료와 비교한 결과, 차이점들이 다수 발견된다고 하면서, ‘기본적으로 같은 시각적 인상’을 가진 선행자료가 발견되지 않는다고 하고 있다.²¹⁾ 그리하여 주된 자료가 발견되지 않으므로 자명성 분석을 종료한다고 하고 있다. LKQ 사건에서의 특허심판원 판단도, 이러한 기존의 CAFC의 기본적인 태도를 그대로 따른 것이다.

이러한 주된 자료의 요건과 관련하여, 많은 비판이 가해지고 있었다. 즉 청구디자인과 ‘기본적으로 같은 단일의 주된 자료’를 요구하는 것은 신규성 판단과 동일한 구조를 갖는 것으로 비자명성의 요건으로 적절하지 않다는 것이다.²²⁾ 또한 이러한 주된 자료의 해석 및 적용은 너무 제한적이고 엄격한 것으로서 대법원의 KSR 판결에 어긋나는 것이고, 주된 자료가 존재하지 않는 경우라고 하더라도 자명성 분석을 중단해서는 안 되며, 다른 출발 자료(starting point)가 존재하는지에 대한 분석 작업을 계속할 필요가 있다는 비판이 있었다.²³⁾

LKQ 사건을 보면, 주된 자료(LIAN)는 등록디자인과 매우 유사한 것으로 보임에도²⁴⁾ 매우 작은 차이점들을 들어 주된 자료로서의 자격을 부정하고 있다. 그리하여 비자명성 분석을 너무 이른 시점에 종료한 점에서 문제가 있었고, 그것이 CAFC 전원합의체의 판단까지 가게 되었던 요인으로 보인다.

2.2. 2차 자료(secondary reference)

주된 자료가 찾아지면 그 다음 단계로서, 주된 자료를 수정하여 청구디자인에 이르게 할 수 있는 2차 자료(보조 자료)를 찾는 작업이 필요하다. 그러한 2차 자료 역시 모든 분야에서 찾아질 수 있는 것이 아니라, 당해 디자이너가 주된 자료를 수정하여 청구디자인에 이르게 하는 과정에서 합리적으로 찾아볼 수 있는 범위로 제한된다. 그 범위는 “어느 장식적 물품의 외관이 다른 물품에 그 특징의 적용을 암시할 수 있을 정도로 주된 자료와 밀접하게 관련된(so-related) 것”이어야 한다.²⁵⁾

이 법리에 대한 비판으로는, 2차 자료의 입증 없이도 주된 자료만으로 비자명성 판단이 가능

17) 안원모, 위의 논문, 129면.

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

19) *Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., Ltd.*, 678 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2012).

20) *High Point Design LLC v. Buyers Direct, Inc.*, 730 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2013).

21) 이들 사건에 대한 구체적 내용은 안원모, 앞의 논문(주 4), 130면 참조.

22) 안원모, 앞의 논문(주 4), 132면; Mark A. Lemley & Mark P. McKenna, “Design Patents Aren’t Patents (and It’s a Good Thing Too)”, *George Washington Law Review*, Vol.92 No.4(2024), p. 843.

23) United States, “Brief for the United States as Amicus Curiae on Rehearing En Banc in Support of Neither Party (LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, No. 2021-2348, 2023 WL 5715391)”, U.S. Department of Justice & U.S. Patent and Trademark Office, 2023, pp. 10-12.

24) *Ibid.*, p. 25.

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

한 경우가 존재할 수 있다는 점에서 2차 자료의 존재를 요구하는 것은 너무 엄격한 법리라는 비판이 있었다.²⁶⁾ 즉 당해 분야 디자이너의 경험, 창작성, 기본 상식 등이 고려될 수 있도록 ‘관련성’ 요건은 삭제되어야 한다는 비판이다.²⁷⁾

이와 반대로 관련성 요건은 너무 완화된 요건이라는 비판도 있었다. 즉 2차 자료의 존재만으로 결합의 명백성이 입증되는 것이 아님에도, 결합의 이유에 대한 아무런 설명 없이 2차 자료의 존재만으로 너무 쉽게 결합의 명백성을 인정한다는 것이다. 그리하여 이 요건은 특허법 제103조의 명백성 요건을 관련성 요건으로 대체하는 것으로서, 청구디자인을 너무 쉽게 무효로 판단해 버리는 위험성이 있다고 비판한다.²⁸⁾ 또 다른 비판으로는 여기에서의 ‘관련성’이란 너무 추상적인 것이기 때문에 결과적으로 물품 사이의 기계적, 기능적 관련성에 너무 의존하게 될 것이라는 비판도 있었다.²⁹⁾

3. 연방항소법원(CAFC) 전원합의체의 LKQ v. GM 판결³⁰⁾

연방항소법원 전원합의체는 LKQ 판결을 통하여 앞서 본 Rosen-Durling 테스트를 폐기하였다. 연방항소법원이 Rosen-Durling 테스트를 폐기하면서 제시한 이유는 크게 다음의 두 가지이다. 즉 Rosen-Durling 테스트는 (1) 그 구조와 엄격함 모두에서, 비자명성 판단을 위하여 유연한 접근법을 채택하고 있는 연방대법원의 선례(말 안장 사건,³¹⁾ Graham 사건,³²⁾ KSR 사건³³⁾)에 반할 뿐 아니라, (2) 디자인 특허와 관련된 법령상의 해석(실용특허에 적용되는 특허 요건과 동일한 요건이 디자인특허에도 적용된다)과 일치하지 않는다는 것이다. 그러면서 디자인 특허의 비자명성 분석은 연방대법원이 Graham 사건에서 제시한 절차와 방법에 의하여 이루어져야 한다고 하였다.

3.1. 배경

자동차 부품 회사인 LKQ는 완성차 회사인 GM을 상대로 GM의 자동차 전방 펜더(front fender)에 대한 아래 <그림1>의 등록디자인이 신규성 또는 비자명성 요건을 충족하지 못하여 특허받을 수 없는 것이라고 주장하면서 특허심판원(PTAB)에 등록무효심판을 청구하였다. 특히 등록디자인은 LIAN의 선행디자인(주된 자료)과 TUCSON의 선행디자인(2차 자료)을 결합하여 만들어질 수 있는 것이 자명하므로 특허받을 수 없는 것이라고 주장하였다.

그러나 심판부는 위 LIAN의 주된 자료는 몇 가지 점(상부 돌출부, U자 형상의 홈, 도어 절단선, 원형의 wheel arch, 하단 후면의 종단부, 오목선과 함께 하는 첫 번째와 두 번째의 주름, 굴곡선)에서 등록디자인과 다르다고 하면서, 이러한 차이점을 고려할 때 LIAN은 등록디자인과 ‘기본적으로 동일한’ 시각적 인상을 만들어내지 않는다고 하였다. 그리하여 LIAN은 주된 자료가 될 수 없기 때문에, 더 이상의 조사 없이 자명성 분석을 종료하였다.

26) Sarah Burstein, “Visual Invention”, *Lewis & Clark Law Review*, Vol.16 No.1(2012), p. 206.

27) United States, op. cit., p. 12.

28) 상세한 내용은 안원모, 앞의 논문(주 4), 134면 참조.

29) Janice M. Mueller & Daniel Harris Brean, op. cit., p. 489.

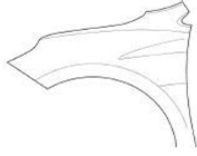
30) LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024). 이하 ‘LKQ 판결’이라고만 함.

31) Smith v. Whitman Saddle Co., 148 U.S. 674, 679 (1893). 이하 ‘말 안장’ 사건이라고 함.

32) Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17 (1966). 이하 ‘Graham 판결’이라고 함.

33) KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007). 이하 ‘KSR 판결’이라고 함.

<그림1 LKQ v. GM 사건의 등록디자인과 선행디자인>

등록디자인(D797,625)	LIAN (주된 자료)	TUCSON (2차 자료)
		

CAFC는 2023년 3인 합의체 판결에서, 다음과 같은 점에 대한 추가 심리가 필요하다고 하면서, 이 사건을 전원합의체 심리로 돌렸다.³⁴⁾ 즉 (1) KSR이 Rosen-Durling 법리를 폐기하였는지, (2) 그렇지 않다면, 그림에도 불구하고 당 법원이 Rosen-Durling 법리를 제거하거나 수정해야 하는지, (3) 만일 위 두 가지 질문에 대해서 긍정적인 답변이 나온다면, 디자인특허의 자명성 다툼을 위해서 어떤 테스트가 적용되어야 하는지 여부이다.

이에 대한 CAFC 전원합의체의 답변이 이 논문에서 다루고자 하는 2024년 전원합의체 판결이다. 위 전원합의체 판결이 Rosen-Durling 법리를 폐기하면서 제시한 이유를 더 구체적으로 분석해 본다.

3.2. 전원합의체 판결의 이유 및 방향성

LKQ 판결에서, Rosen-Durling 법리가 법령상의 해석과 연방대법원의 선례에 맞지 않는다고 하면서 실시한 내용 및 자명성 판단의 방향성에 대하여 실시한 내용은 다음과 같다.

3.2.1. 법령상의 해석

미국 특허법 제171조에 의하면, 실용특허와 관련된 조항들은 특별한 규정이 없는 한 디자인 특허에도 적용된다. 따라서 “선행 기술에 비추어 청구발명이 그 분야에서의 평균적인 기술자에게 자명한 경우에 특허받을 수 없다.”는 제103조의 법령상 문구는 디자인특허에도 그대로 적용된다. 위 제103조의 자명성 문구는 자명성 평가를 위한 광범위하고 유연한 접근법을 제시하고 있다. 그림에도 Rosen-Durling에서의 주된 자료 요건은 청구디자인과 ‘기본적으로 같은’ 선행 자료를 요구하는 것으로, 이러한 엄격한 요건은 제103조의 넓고 유연한 기준에 반하는 것이다. 마찬가지로 Rosen-Durling에서, 오직 2차 자료가 주된 자료와 ‘밀접하게 관련된 (so-related)’ 경우에만 2차 자료의 자격이 있다고 한 것은, 법령에서 요구하는 요건이 아니며, 제103조에서 제시하고 있는 넓은 기준에도 부합하지 않는 것이다. 따라서 Rosen-Durling의 기본적인 법리는 제103조의 법령상 문구에 부합하지 않는 것이다.

3.2.2. 연방대법원의 선례

연방대법원은, KSR 사건에서, 사후고찰을 방지하기 위하여 TSM(가르침, 암시, 동기) 테스트의 필요성은 인정하였지만 그것의 엄격한 적용을 거부하면서, 일반 상식이나 시도의 명백성과 같은 증거에 의하여도 결합의 명백성을 입증할 수 있다고 하였다. 그림에도 Rosen-Durling 법리는 일반 상식에 의존하는 것을 부인하는 엄격한 룰에 해당하는 것으로, KSR 판결에서의 광범

34) LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, No. 2021-2348, 2023 WL 328228 (Fed. Cir. 2023).

위하고 유연한 접근법에 반하는 것이다.

말 안장 사건에서는, 선행디자인인 Granger 안장과 Jenifer 안장 모두 청구디자인과 ‘기본적으로 같은’ 디자인이 아님에도 선행디자인으로 인용되었고, ‘밀접하게 관련된’ 요건 대신에 안장 제조업자의 지식과 관행에 의존하여 결합의 명백성을 판단한 바 있다. 따라서 말 안장 사건에서도 Rosen 자료의 존재와 Durling 요건(관련성)의 충족 여부를 묻지 않았고, 이와 비슷한 법리가 적용되거나 암시된 바도 없다.

3.2.3. 자명성 판단의 방향성

연방항소법원은 Rosen-Durling 법리를 폐기하면서, 그 대안으로, “디자인특허의 자명성 분석은 103조 하에서 실용특허의 자명성 분석 도구로 개발된 것과 유사한 사실적 기준, 즉 Graham 요소들의 적용에 근거하여 결정되어야 한다.”고 하여 그 방향성을 제시하고 있다. Graham 요소란 (1) 선행기술의 범위와 내용, (2) 선행 기술과의 차이점, (3) 관련된 기술 분야에서의 평균적인 기술 수준, (4) 상업적 성공 등의 2차적 고려요소이다. 이 부분에 대한 언급을 보다 구체적으로 보면 다음과 같다.

Graham 요소 (1)과 관련하여, 선행 자료는 등록디자인과 ‘기본적으로 같은’ 것일 필요는 없지만, 사후 고찰의 방지를 위하여 주된 자료로서 인정할 만한 것이 있어야 한다. 주된 자료가 될 수 있는 것은, 등록디자인이 적용된 물품과 ‘유사 물품’³⁵⁾이어야 하고, 여러 선행 자료들의 결합이 아니라, ‘존재하는 어떤 것(something in existence)’으로서, 등록디자인과 시각적으로 가장 유사한 것이어야 한다. 이렇게 선행 자료의 범위를 유사 물품 분야로 한정하는 이유는, 그 분야에서의 일반적 지식을 가진 사람이 모든 분야의 가르침을 알지 못하기 때문이다.

주된 자료 단독으로 자명하지 않으면, 2차 자료가 고려될 수 있다. 그러한 2차 자료 역시 유사 물품 분야의 것이어야 한다.

유사 물품은 등록디자인의 제조 물품과 동일한 노력 분야에서 온 것이어야 하지만, 다른 물품 분야의 것도 여기서 배제할 수 없다. 구체적 사건들에서 유사 물품인지 여부는 사건별로 정리해야 할 사실의 문제로서, 미래의 구체적 사건들에서 자세한 법리를 개발해야 할 것이다.

Graham 요소 (2)와 관련하여, 시각적 외관을 중심으로 선행 자료와의 차이점을 파악하여야 하고, Graham 요소 (3)과 관련하여, 등록디자인의 자명성은 관련 분야의 일반적 디자인의 관점에서 평가되어야 한다.

이어서 주된 자료와 2차 자료 사이에 결합의 동기가 존재하는지를 파악하여야 하는데, 그러한 결합의 동기는 반드시 인용례 자체에서 유래할 필요는 없지만, 기록에 의하여 뒷받침되는 이유가 있어야 한다. 그러한 이유로는 “숙련된 디자이너의 경험 및 창작성, 시장에서의 요구, 산업계의 관습, 관련 분야에서의 일반적 장식적 특징” 등이 있을 수 있다.

마지막으로 Graham 요소 (4)와 관련하여, 주변 정황인 2차적 고려 요소를 살펴봐야 한다. 실용특허에서 언급되는 2차적 고려 요소 중에서, “상업적 성공, 산업계의 칭찬, 모방” 등은 디자인 특허에서도 여전히 유효한 2차적 고려 요소일 것이지만, “오래 필요와 미해결, 타인의 실패” 등이 디자인 특허에서도 고려되는지 여부는 미래의 사건들에서 해결해야 할 것이다.

35) 판결문에서는 ‘유사 기술(analogous art)’이라는 용어를 쓰고 있지만 이는 실용 특허에서의 문구를 그대로 가지고 온 것이므로, 이를 디자인 분야에서의 용어로 바꾸어 쓰면 ‘유사 물품’이 적합할 것이다. 이 문구를 ‘유사 분야’로 해석하는 견해(최기성, 앞의 논문, 251면), ‘유사한 기술 분야’로 해석하는 견해(정태호, “디자인보호법상 이종물품 간 디자인의 창작비용이성 판단에 관한 비교법적 연구: 특허법원 2025. 11. 12. 선고 2024허14780 판결을 중심으로”, 「선진상사법률연구」, 통권 제114호(2026), 329면), ‘관련 분야’로 해석하는 견해(佐々木 眞人, “米国意匠特許の新たな自明性判断基準”, 「パテント」, Vol.78 No.7(2025), 142頁) 등이 있다.

3.3. 소수 의견

LKQ 판결에서, Lourie 판사는 소수 의견으로 다음과 같은 의견을 개진하고 있다.

Rosen-Durling 법리는 폐기할 필요가 없다. 다만 다수의견이 지적하는 바와 같이 ‘must,’ ‘only’라는 단어를 사용함으로써 매우 ‘엄격’한 테스트임이 문제될 뿐이므로, 이를 보다 완화된 표현인 ‘generally,’ ‘usually,’ ‘typically’라는 단어로 대체함으로써 ‘덜 엄격한’ 테스트로 바꿀 수 있다. 이를 제외한 법리의 나머지 부분은 기본적으로 정확한 것이다. 오랫동안 사용되어 온 법리를 폐기하는 급격한 행동이 아니라 법적 안정성을 위해 완화된 단계로 가야 한다.

다수 의견이 제시한 유사 기술 테스트는, 자명성을 위한 테스트가 아니라, 무엇이 자명성 조사에서 적절하게 고려되어야 하는지를 결정하기 위한 것이다. 즉, 자격을 가진 물품을 위한 관문이 되는 요건을 제시하는 것일 뿐이다. Rosen-Durling에서의 ‘기본적으로 같은’의 의미는 ‘일반적으로’ 또는 ‘대체로 같은’을 의미하는 것이며, 주된 자료가 등록디자인과 기본적으로 같은 ‘디자인 특성들’을 가지고 있어야 함을 요구하는 것이다. 따라서 Rosen-Durling 법리는 기본적으로 옳은 것이므로 이를 과감히 폐기할 것이 아니라, 약간의 유연성을 가진 테스트로 수정된 상태로 유지되어야 한다.

4. KSR 판결과 Rosen-Durling 법리의 긴장 관계

4.1. KSR 판결의 의미

1966년 Graham 판결 이후, CAFC는 실용특허의 비자명성 판단에서 사후고찰의 위험성을 방지하기 위하여 TSM 테스트를 적용하여 왔다. 선행기술을 수정하거나 조합할 가르침, 암시, 동기가 선행자료에서 발견되는 경우에만 자명한 것으로 보는 것이다. 그러나 이 테스트는 결과적으로 자명성 판단 기준을 매우 높이는 것이 되어 불필요한 특허를 대량으로 생산한다는 비판과 함께, 특허권자를 지나치게 두텁게 보호하는 것이라는 비판이 있었다.³⁶⁾

그에 따라 2007년 연방대법원이 KSR 판결을 선고하게 되었고, 이에 따르면 TSM 테스트의 엄격한 적용은 Graham에서의 폭 넓고 유연한 접근법에 반한다는 것이다. 이 판결에서는, TSM 테스트의 기본적인 사고방식은 옳은 것이지만, 이의 엄격하고 기계적인 적용이 Graham에서의 선례에 반한다고 하였다.³⁷⁾ 그리하여 선행 자료에 TSM이 존재하지 않는다고 하더라도, 일반 기술상식이나 시도의 명백성 등에 의하여도 자명성 판단이 가능할 수 있다고 선언하였다.

KSR 판결은 자명성 판단 기준이 너무 엄격하다는 비판을 받아들여 그 기준을 대폭 낮춘 것으로, 이 판결 이후 실용특허가 자명성을 이유로 등록이 무효로 되는 사례가 증가하게 된 것으로 평가되고 있다.³⁸⁾

4.2. Rosen-Durling 법리와 KSR 판결

KSR 판결이 있은 후, CAFC는 이를 실용특허 사건에서 널리 적용하여 왔지만, 디자인특허 사건에는 그러지 아니하고 독자적인 Rosen-Durling 법리를 개발하여 적용하여 왔다. 디자인특허는 실용특허와 그 보호대상이 근본적으로 다른 것이라는 인식 하에 독자적인

36) 안원모, 앞의 논문(주 6), 42면 참조.

37) 안원모, 위의 논문, 43면 참조.

38) 정차호·김경진, 앞의 논문(주 13), 320면.

Rosen-Durling 법리를 개발한 것이다. 그러나 일부에서는 실용특허 법리가 디자인특허 법리에도 기본적으로 적용되어야 한다는 이유로 Rosen-Durling 법리와 KSR 법리와의 실질적 긴장관계를 지적하는 견해도 있었다.³⁹⁾ LKQ 판결은 후자의 주장을 받아들인 것이다.

LKQ 판결에서는, 엄격한 Rosen 자료의 요구와 Durling의 ‘관련성 테스트’는 KSR 판결에서 지적한 TSM의 엄격한 적용과 유사하다고 하면서, Graham에서의 폭 넓고 유연한 테스트로 돌아가야 한다고 선언하였다. 디자인특허 법리는 기본적으로 실용특허 법리를 따라야 한다는 원칙을 재확인한 것이다.

결국 미국에서의 디자인특허 사건에서 가장 문제가 되는 것은 실용특허 법리를 디자인특허에 적용하는 것이 타당한지 여부이다. 이 본질적인 문제가 해결되지 않는 한, 미국에서의 디자인특허 사건은 계속하여 길을 잃고 방황할 가능성이 높다.

4.3. 실용특허 법리의 디자인특허에의 적용 가능성(타당성)

4.3.1. 실용특허 법리의 디자인특허에의 적용

미국에서의 디자인 보호는 처음 출발선 상에서 특허와 저작권 시스템 중 어느 쪽으로 보호할 것인지에 대하여 고민이 있었다.⁴⁰⁾ 처음에는 저작권적 보호방식으로 접근을 시도하였고, ‘새롭고 독창적인(new and original)’인 것을 디자인보호의 요건으로 하고자 하였다.⁴¹⁾ 그러나 1842년 정치적 편익과 행정적 편익의 목적으로 이를 특허청에서 취급하도록 함으로써 특허로서의 보호가 시작되었다.⁴²⁾

1952년 특허법 개정으로 실용특허에 비자명성 요건이 도입될 때에, 이 요건이 디자인특허에도 당연히 적용할 것을 예정하고 있지 않았다. 오히려 디자인특허의 특수성을 반영하여 이 문제는 나중에 검토할 문제로 남겨 두었다.⁴³⁾ 그러나 이후에도 이에 대한 진지한 검토는 이루어지지 않았고, 실용특허 법리가 디자인특허에도 그대로 적용되어야 한다는 법령상의 요구에 따라, 맹목적으로 비자명성 요건이 디자인특허의 요건으로 자리잡게 되었다.

시간이 지나면서 디자인특허에 실용특허 법리를 적용하는 것이 여러 가지 문제가 있음이 실증적으로 드러나기 시작하였고, 그 중에서도 비자명성 요건이 동질화 과정에서 가장 해로운 것으로 지적되고 있다.⁴⁴⁾

4.3.2. 실용특허와 디자인특허의 차이점

디자인은 물품이 어떻게 작동되는지와 상관 없이 그 물품의 외관을 보호대상으로 한다. 반면에 실용특허는 물품이 어떻게 보이는지와 상관 없이 그 물품이 가지는 기능적, 실용적 특징을 보호대상으로 한다.⁴⁵⁾ 그리하여 디자인특허의 보호대상은 ‘전체적 외관, 시각적 인상, 예술적 기교’ 등임에 비하여, 실용특허의 보호대상은 ‘기대하지 않았던 특성, 실용성과 기능성’ 등이다.⁴⁶⁾

39) United States, op. cit., pp. 17-18.

40) Mark A. Lemley & Mark P. McKenna, op. cit., p. 817.

41) Janice M. Mueller & Daniel Harris Brean, op. cit., p. 451.

42) Ibid., p. 452.

43) Ibid., p. 467.

44) Ibid., p. 419; 안원모, 앞의 논문(주 6), 39면 참조.

45) Perry Saidman, “Where is Design Patent Obviousness Heading? Vegas, Baby!”, Design Law Perspectives, <<https://www.designlawperspectives.com/blog/where-is-design-patent-obviousness-heading-vegas-baby>>, 검색일: 2026. 4. 20.

46) LKQ 판결, at 10.

이러한 보호대상의 차이로 인하여 실용특허는 눈으로 보이지 않는 그 발명의 실용성과 기능을 언어로 설명할 필요가 있다. 그러한 언어적 설명을 통하여 종래 기술의 문제점, 문제 해결 수단, 그로 인한 새로운 작용 효과 등에 대한 구체적 설명이 이루어지게 된다. 그러나 디자인은 보호대상의 시각적인 면을 도면으로 표현하여 특정하게 된다. 디자인에서의 언어적 설명은 개별 특징에 초점을 맞추어 위험성과 사소한 특징들을 부당하게 강조할 위험성이 있기 때문에 자제할 것이 자주 권고되고 있다.⁴⁷⁾ 실용특허에서는 특허권자가 독점할 수 있는 기술적 사상과 그 바깥의 경계선을 위한 울타리로서의 언어 중심의 청구항이 필요하지만(주변한정주의), 디자인은 보호되는 것의 핵심적인 것을 확인하고 보여주는 표지판(길잡이) 역할의 도면이 중요하다(중심한정주의).⁴⁸⁾

실용특허의 내용은 언어로 작성되는 것이므로 이렇게 언어로 작성된 개별 구성 요소를 파악하고 비교하는 작업이 중요하다. 그리하여 실용특허에서는 언어로 작성된 개별 구성 요소를 중시하는 주변한정주의적 해석 방식 및 구성요소완비의 원칙(All elements rule)이 지배한다. 그러나 디자인특허는 도면으로 작성되는 것이므로 시각적 이미지(인상)를 전체적으로 파악하고 대비하는 작업이 중요하다. 이러한 전체적 이미지는 언어로 묘사하기 어려운 것이다. 그리하여 디자인에서는 전체적 이미지의 핵심이 어디에 있는지를 중시하는 중심한정주의적 해석 방식이 지배하게 된다.⁴⁹⁾

미국에서 실용특허 제도가 처음 만들어졌을 당시에 실용특허 역시 중심한정주의적 사고방식에 의하여 운영되고 있었다.⁵⁰⁾ 그 당시에는 실용특허와 디자인특허 모두 중심한정주의적 사고방식을 따랐으므로 실용특허 법리를 디자인특허에 적용하더라도 문제가 크게 발생하지 않았다. 실용특허 법리는 디자인특허에도 그대로 적용된다고 법령에서 정하게 된 이유이다.⁵¹⁾ 그러나 시간이 지남에 따라 실용특허는 주변한정주의로 바뀌게 되었고, 디자인특허는 중심한정주의를 유지함으로써 두 제도 사이에 괴리 현상이 생기게 되었다.

실용특허와 디자인특허 사이에는 창작 또는 개발 과정에서의 차이도 존재한다. 발명자는 장인의 기술이 아니라 기술의 진보를 위한 새로운 기술적 사상의 창작을 목표로 한다. 그러나 디자이너에게는 최초이거나 새로운 것보다는, 이전에 존재하는 것에 기반을 둔 관련성, 친숙함, 편안함의 추구도 중요한 목표 중의 하나이다.⁵²⁾ 그것이 물품의 수요 증대에 도움이 될 수 있기 때문이다. 발명자에게는 천재의 번뜩임이 중요할 수 있지만, 디자이너에게는 반복(꼼꼼한 수정과 브레인스토밍)이 문제 해결의 주된 방법이다.⁵³⁾ 또한 디자이너는 발명자에 비하여 훨씬 광범위한 범위에서 선행 자료를 참고하게 된다. 실용특허와 디자인특허의 비자명성 요건이 근본적으로 달라야 하는 중요한 이유이다.

실용특허와 디자인특허는, 그 보호대상이 근본적으로 다르고, 그로 인하여, 실용특허는 주변한정주의, 구성요소완비의 원칙, 언어적 설명 등을 특징으로 하지만, 디자인특허는 중심한정주의, 전체적 외관에서 핵심적인 것의 대비, 도면에 의한 묘사 등을 특징으로 한다. 이와 같이 이들은 보호의 목표, 규범, 보호 체계가 완전히 다르다.⁵⁴⁾ 그럼에도 미국의 디자인특허 실무에서는 오래 전에 만들어진 법령으로 인하여 이 둘의 동질화를 계속하여 고집하고 있고, LKQ 판결도 그 연장선 상에 있는 것이다.

47) Mark A. Lemley & Mark P. McKenna, op. cit., p. 819.

48) Ibid., p. 827.

49) Ibid., pp. 827, 831; Janice M. Mueller & Daniel Harris Brean, op. cit., p. 520.

50) Mark A. Lemley & Mark P. McKenna, op. cit., p. 832.

51) Ibid., p. 832.

52) Ibid., p. 833.

53) Ibid., p. 833.

54) 정차호·김경진, 앞의 논문(주 13), 335면.

4.3.3. 디자인특허의 실용특허로부터의 독립 주장

LKQ 판결 이후, 디자인특허와 실용특허의 동질화에 대한 비판이 더욱 거세지고 있다. 그리하여 미국의 실무도 유럽 등 외국의 경우와 같이 디자인을 위한 별도의 보호 시스템을 만들어야 한다는 주장이 계속 제기되고 있다.

예컨대, 디자인특허 법리가 실용특허 법리를 불완전하게 채택함으로써 혼종 괴물이 탄생되었고, 이것이 디자인특허에서의 신규성과 비자명성 법리를 엉망진창으로 만들었다고 하면서, 디자인특허 법리와 실용특허 법리와 대칭을 더 이상 고집해서는 안 된다는 주장이 있다.⁵⁵⁾ 그리하여 법령의 개선 또는 사법적 해석을 통하여 디자인을 특허에서 제외해야 하고, 유럽 등 외국에서와 같이 독립적인 디자인 보호 시스템이 만들어져야 한다고 주장한다.⁵⁶⁾

나아가 현재 미국에서의 디자인특허 심사 시스템을 비판하면서, 더 빠르고 저렴한 디자인 보호 제도로서 유럽에서와 같은 새로운 등록 시스템을 도입할 필요성을 강조하는 주장도 있다.⁵⁷⁾

그러나 이러한 독자적인 디자인 보호 시스템의 도입에 강력히 반대하는 그룹이 존재하는데, 자동차 부품 업체와 보험회사들이다. LKQ 사건에서도 이들은 Rosen-Durling 법리가 디자인권자의 독점권을 지나치게 보호하는 것이라고 하면서, 디자인권의 강한 보호에 대하여 반대 의견을 개진한 바 있다.

디자인 제도가 산업발전에 기여하는 것은 기술 혁신이 아니라 물품의 주요 증대 기능을 통해서이다.⁵⁸⁾ 따라서 디자인 보호 제도가 존재하는 목적은 실용특허가 존재하는 목적과 근본적으로 다르다. 또한 보호 대상의 차이로 인하여 앞서 본 바와 같은 여러 가지 실질적인 차이가 존재한다. 나아가 디자인의 개발 과정에서의 차이도 매우 크다. 이를 고려할 때 미국의 실무에서, 디자인 보호 제도를 실용특허의 테두리 안에 가두어 두려는 시도는 계속하여 실패할 것으로 짐작되고, 이러한 문제를 근본적으로 해결하기 위해서는 다른 외국의 예에서와 같이 독자적인 디자인 보호 시스템을 만드는 것 외에는 적절한 탈출구를 찾기는 어려워 보인다.

5. Graham 판결의 법리와 디자인특허 사건에의 적용

LKQ 판결에서는 디자인특허에도 실용특허의 법리가 기본적으로 적용되어야 한다고 하면서, 디자인특허에서의 자명성 분석의 방향은 실용특허에서의 자명성 분석의 기본법리인 Graham에서 제시한 요건들을 따라야 한다고 하고 있다. 이하에서는 Graham 판결에서 제시한 자명성 분석의 요소들인, (1) 선행기술의 범위와 내용, (2) 선행기술과의 차이점 파악, (3) 평균적인 기술 수준의 확인, (4) 2차적 고려 요소, (5) 결합의 명백성 등의 요소가, 디자인특허에 적용될 가능성이 있는지를 차례로 검토한다.

5.1. 선행기술의 범위와 내용 (Graham 요소 1)

5.1.1. Graham 법리의 내용

실용특허에서의 자명성 분석은 ‘당해 기술 분야에서의 통상의 지식을 가진 자’를 기준으로 한다. 따라서 자명성 분석에 이용될 수 있는 선행 자료의 범위도 그러한 자가 접할 수 있는 분야의 것으로 한정된다. 그가 모든 분야의 가르침을 인식할 수 없기 때문이다. 그가 접하기 어려운 분

55) Mark A. Lemley & Mark P. McKenna, op. cit., pp. 813, 846.

56) Ibid., pp. 847-848.

57) Perry Saidman, op. cit.(주 45).

58) 김원오, 앞의 토론문, 4면.

야의 물품을 선행 자료로 인용하는 것은 결국 후 지혜(사후고찰)에 불과할 따름이다.

실용특허에서 자명성 분석에 인용될 수 있는 선행 자료의 범위는, (1) 청구된 발명과 동일 분야이거나, (2) 동일 분야가 아니라도, 통상의 기술자가 특정의 문제를 해결하기 위하여 합리적으로 찾아볼 수 있을 정도로 충분히 유사한 분야이면 된다. 즉 선행자료의 범위는 동일 분야의 기술 뿐만 아니라, 그 발명자가 관여할 수 있는 합리적으로 관련된 범위로 확장된다.

5.1.2. LKQ 판결에서 언급한 ‘주된 자료’ 요건

그동안 디자인특허에 적용되던 Rosen-Durling 요건은 실용특허에서의 위 기준에 비하여 매우 엄격한 것이므로 위 Graham에서의 요건으로 돌아가야 한다는 것이 LKQ 판결의 취지이다. 즉 Rosen-Durling에서의 주된 자료 요건에 의하면, (1) 청구디자인과 원칙적으로 동일 분야이어야 하고,⁵⁹⁾ (2) 시각적 외관에서의 현저한 유사성(기본적으로 같은 단일의 자료)이 인정되는 경우에만, 주된 자료가 될 수 있었다. 그런데, LKQ 판결에서는 주된 자료 요건으로, (1) 청구디자인과 동일 분야 뿐만 아니라 유사 분야의 것도 가능하고, (2) 시각적 외관에서의 현저한 유사성이 없어도 시각적으로 가장 가까운 것이면 주된 자료가 될 수 있다고 하고 있다.

따라서 LKQ 판결에서 제시한 주된 자료의 요건은, (1) 동일 분야이거나 유사 분야에 속하는 것일 것, (2) 청구디자인과 시각적으로 가장 가까운 선행디자인일 것, (3) 선택하여 조합함으로써 존재하는 어떤 것이 아니라, ‘존재하는 어떤 것(something in existence)’일 것으로 정리할 수 있다. ‘존재하는 어떤 것’이란, 조합 또는 수정 시에, 개개의 특징의 변형을 요하거나, 그것의 기본적 성격이 파괴되어서는 안 된다는 의미이다. 따라서 주된 자료는 여러 선행 자료의 결합이어서는 안 되고, 청구디자인과 실질적으로 가장 가까운 단일의 자료여야 함을 의미하는 것이다.

5.1.3. LKQ 판결에서 언급한 ‘2차 자료’ 요건

LKQ 판결에서는, 2차 자료의 선정과 관련하여, 엄격한 ‘관련성’ 요건은 필요하지 않고, 유사 분야이면 된다는 입장을 밝히고 있다. 그러나 이러한 LKQ 판결의 입장은 ‘관련성’ 요건에 대한 약간의 오해에서 비롯된 것일 수 있다. ‘관련성’ 요건은 선행 자료의 범위를 좁히기 위해서가 아니라, 오히려 그 범위를 넓히기 위해서 등장한 것으로 보이기 때문이다.⁶⁰⁾

관련성 요건은 1956년 CCPA의 In re Glavas 사건에서 유래한 것이다.⁶¹⁾ 이 사건에서는 부당⁶²⁾의 자명성 판단에 인용할 수 있는 선행 자료와 관련하여, 쿠션과 베개를 선행 자료로 인용할 수 있다고 하였다. 그러면서, 디자인특허에서의 결합은 용도가 아니라 외관에 의존하는 것이므로, 기술적 관련성이 아니라 외관에서의 관련성을 가지고 자명성 판단에 인용 가능한지 여부를 정하여야 한다고 하였다. 즉 “선행자료는 기술적 의미에서 유사한지가 아니라, 하나의 특징에 있는 장식적 특징의 외관이 다른 것에 그러한 특징들의 적용을 암시할 정도로 관련되어 있으면 족하다”고 한 것이다. 이 사건에서 쿠션과 베개는 기술적 관련성은 없을지라도 ‘외관에서의 관련성’으로 인하여 선행 자료로 인용될 수 있었다. 이와 같이 ‘관련성’ 테스트는 선행 자료의

59) 유사 분야를 포함시킨다고 하더라도 이를 매우 좁은 범위로 한정하였다. 예컨대, In re Butera, 1 F.3d 1252 (Fed. Cir. 1993)에서는 같은 타입의 물품을 위한 디자인으로 유사 물품의 범위를 제한한 바 있다. 또한 Hupp v. Siroflex of Am., Inc., 122 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1997)에서는, “선행물품의 범위는 같은 제조물품이거나 충분히 유사한 물품이어야 한다.”고 하면서, 야외 산책로 조성을 위한 몰드와 세라믹 마루 타일은 충분히 유사한 분야라고 할 수 없다고 판단하고 있다.

60) Frank Easterlin, “You Can’t Handle the Obvious: LKQ and Testing for Nonobviousness in Design Patents”, *Journal of Intellectual Property Law*, Vol.32 No.2(2025), p. 72.

61) In re Glavas, 230 F.2d 447 (C.C.P.A. 1956).

62) 구명구, 구명조끼, 구명동의를 일컫는 말이다.

범위를 기술적 관련성의 좁은 범위가 아니라 외관에서의 관련성으로 그 범위를 넓히기 위한 것이다.

LKQ 판결은 Rosen-Durling 법리가 너무 엄격한 법리라는 점에서 더 이상 유지될 수 없는 것이라고 판단하고 있다. 그러나 Rosen-Durling에서 엄격한 것은 Rosen의 법리 즉 주된 자료 요건이지, Durling에서의 ‘관련성’ 요건은 그렇게 엄격한 요건이 아니다. 오히려 ‘관련성’ 요건이 선행 자료의 범위를 너무 넓게 본다는 비판이 있음을 고려하여 볼 때,⁶³⁾ Durling에서의 관련성 요건이 너무 엄격한 요건이라는 지적은 그 법리의 본질을 오해한 데서 비롯한 것일 수 있다.

5.1.4. 앞으로의 방향 전개 및 문제점

앞으로 디자인특허의 자명성 분석에 인용할 수 있는 선행 자료의 범위와 관련하여, 그 분야의 평균적 디자이너가 찾아볼 수 있는 범위가 어느 범위까지 미치는지 여부가 주된 쟁점이 될 것으로 보인다.⁶⁴⁾ 그 분야의 평균적인 디자이너가 찾아볼 수 있는 범위가 유사 물품의 범위일 것이기 때문이다. 따라서 분석의 초점은 그 분야의 평균적 디자이너가 실제 세계에서 어떻게 문제 해결에 접근하는지에 맞춰질 것으로 보인다.

그가 무엇을 알고 있고, 무엇을 찾아 보는지가 선행 자료의 범위(유사 물품의 범위)를 정하는 중요한 기준이 될 것이다.⁶⁵⁾ 그가 알고 있어야 하는 배경 지식으로는, 시장에서의 요구, 산업 관행, 그 분야의 상황에 대한 정보(관련 분야에서 흔한 것인지, 다른 산업 분야를 조사하는지) 등이 거론되고 있다.⁶⁶⁾ 그러한 조사는 사건마다 다를 것이기 때문에, LKQ 판결은 그러한 문제의 해결을 미래의 사건에 맡겨 둔다고 하고 있다. 이를 이어 받아 미국 특허청은 유사 물품 분야에 해당하는지 여부에 대하여 심사관들에게 심사숙고할 것을 권고하면서, 앞으로 이 분야에 대한 판단이 축적되면 유사 물품 분야를 판단하는 데 많은 도움이 될 것이라고 언급하고 있다.

그러나 평균적 디자이너가 찾아볼 수 있는 물품의 범위로 유사 물품 분야를 확장하는 것에 많은 문제가 있을 수 있다. 디자이너는 발명가에 비하여 더욱 광범위한 분야를 탐구하는 경향이 있고, 매우 광범위한 분야와 대상에서 영감을 얻을 수 있다.⁶⁷⁾ 평균적 디자이너가 찾아볼 수 있는 외부 자료는 거의 무한에 가깝기 때문에, 자명성 분석에 이용할 수 있는 선행 자료의 범위가 지나치게 넓어질 수 있다. 유사 물품 요건은, 안 그래도 활용도 낮은 디자인특허를 더욱 비현실적인 것으로 만들 수 있다.⁶⁸⁾ 그 때문에 비자명성 판단에 인용 가능한 선행 자료의 범위를 무한정 확대하는 것은 디자인특허의 존립 자체를 위협에 빠뜨릴 수 있다. 사용 목적이 같은 유형의 물품이거나 매우 인접한 경우만으로 유사 물품의 범위를 적절하게 제한하는 것이 필요하다.

또한, 디자인특허의 신규성 판단에서는 인용 가능한 선행 자료의 범위를 동일 분야의 제조 물품으로 한정하고 있으며,⁶⁹⁾ 침해 관련하여서도 동일한 분야의 물품에 대해서만 권리범위가 미치도록 하고 있는⁷⁰⁾ 법리와 균형을 고려할 필요가 있다. In re Glavas 사건에서는 신규성 판단에 인용 가능한 선행디자인의 범위를 ‘실질적으로 동일한 외관’을 가지고 있으면, 다른 분야의 물품도 인용 가능하다고 한 바 있다. 그러나 이 판결은 연방항소법원의 In re Surgisil 판결에 의하여 실질적으로 번복되었다. In re Surgisil 사건에서는, 의료용 임플란트는 미술 도구인

63) 안원모, 앞의 논문(주 4), 134-136면 참조.

64) 정태호, 앞의 논문, 330면.

65) Mark A. Lemley & Mark P. McKenna, op. cit., pp. 843-844.

66) United States, op. cit., pp. 12, 18.

67) Mark A. Lemley & Mark P. McKenna, op. cit., p. 834; Sarah Burstein, op. cit., p. 199.

68) Frank Easterlin, op. cit., p. 78.

69) In re Surgisil, LLP, 14 F.4th 1380 (Fed. Cir. 2021).

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

찰필(stump)과 외관에 있어서 실질적으로 동일하지만 동일 물품 분야가 아니므로, 신규성 판단에서 선행디자인으로 인용될 수 없다고 하였다.⁷¹⁾ 이 사건으로 인하여 미국 디자인특허의 신규성 판단에 중요한 변화가 있게 되었다. 신규성 판단에서 인용 가능한 선행디자인의 범위가 동일 물품 분야로 축소된 것이다.⁷²⁾ 그에 비하여 비자명성 판단에 인용 가능한 선행디자인의 범위를 유사 물품 분야로 확장하는 LKQ의 법리는 무언가 균형점을 잃은 것으로 보인다.

또한 유사 물품 분야 요건은, LKQ 판결에서 소수의견으로 Lourie 판사가 지적한 것처럼, 이는 자명성을 위한 테스트가 아니라, 자격을 가진 기술(물품)의 관문이 되는 요건이다. 따라서 유사 물품 분야 요건으로 인하여 선행 자료의 범위가 매우 넓어지게 되었는데,⁷³⁾ 이는 결과적으로 선행 자료의 범위 보다는 결합의 명백성이 자명성 판단에서 더욱 중요한 역할을 하게 될 것으로 예상된다. 유사 물품 분야 요건은 오직 자명성 판단에 인용할 수 있는 선행 자료의 범위와 관련된 요건이며, 자명성 판단에서의 핵심은 그러한 선행 자료의 수정 또는 결합이 명백한가 여부에 있기 때문이다.

5.2. 선행기술과의 차이점 파악 (Graham 요소 2)

선행 기술이 찾아지면 Graham에서의 두 번째 단계는 청구발명과 선행기술 사이의 차이점을 파악하는 작업이 필요하다. 실용특허에서는 언어적 설명에 의한 구성요소별 분석과 대비를 통하여 선행기술과의 차이점을 파악하게 되므로, 개별 구성요소 사이의 차이점을 파악하는 것이 중요하다.

그러나 디자인은 주변한정적인 실용특허와 달리, 중심한정적으로 청구되는 것이기 때문에 그 분석방법에 있어서도 실용특허와 근본적으로 달라야 한다. 언어적 설명에 의한 개별 구성요소의 분석과 비교가 중요한 실용특허에서와 달리, 디자인에서는 시각적인 전체적 외관 중심의 관찰이 중요하다.⁷⁴⁾ 즉 디자인특허에서는 통합된 시각적 전체를 선행디자인과 비교하는 것이 중요한데, 선행디자인과의 차이점을 파악하는 작업은 오히려 이러한 전체적·시각적 관찰을 방해하는 것이 될 수 있다. 디자인에서 개별적 차이점을 확인하는 작업은 디자인의 전체적 본질을 해치는 것이 될 수 있으므로, 개별적인 차이점의 확인이 아닌 전체로서의 외관이 조사의 대상이 되어야 한다.⁷⁵⁾ 디자인의 효과는 전체적·시각적 관찰의 효과이므로, 자명성 분석도 이러한 전체적·시각적 외관이 가져오는 효과에 초점이 맞춰져야 하고, 개별 구성요소나 창작 과정에 초점이 맞추어져서는 안 된다.⁷⁶⁾ LKQ 판결에서도, “조사는 선택된 개별적 특징들이 아니라, 전체로서 청구디자인의 시각적 인상에 초점을 맞추어야 한다.”고 지적하고 있다.

이러한 점을 고려할 때, Graham에서 요구하는 ‘선행 기술과의 차이점’ 분석은 디자인특허에 그대로 적용하기 어렵다. 디자인특허에서는 개별적·분석적 차이점이 아니라, 전체적·시각적 관찰에 의한 차이점 분석이 필요한데, 그러한 차이점을 언어적으로 설명하는 것이 쉽지 않다.

71) 이에 관한 상세한 분석은 안원모, “디자인의 신규성 판단과 관련된 물품의 범위”, 「비교사법」, 제29권 제4호(2022), 342면 참조.

72) 안원모, 위의 논문, 343-345면.

73) 정태호, 앞의 논문, 336면.

74) 정차호·김경진, “디자인보호법에서의 창작비용이성 및 침해 판단기준의 유럽형으로의 전환에 관한 모색”, 「산업재산권」, 제83호(2026), 117면; 정태호, 앞의 논문, 331면.

75) Frank Easterlin, op. cit., p. 74.

76) 안원모, 앞의 논문(주 6), 52면 참조.

5.3. 관련된 기술 분야에서의 평균적인 기술 수준 (Graham 요소 3)

LKQ 판결에서는, Graham 요소 (3)과 관련하여, “디자인특허의 자명성은 청구디자인 분야에서 일반적 디자이너의 관점에서 평가되어야 한다.”고 하고 있다. 즉 관련된 유형의 물품을 디자인하는 일반적 능력의 디자이너의 시각에서 디자인특허가 자명한지 여부를 결정하여야 한다는 것이다. 이러한 기준은 연방항소법원의 일관된 태도이기도 하다.⁷⁷⁾

그러나 이와 관련하여 일반적 디자이너(Ordinary Designer)가 아니라, 일반적인 관찰자(Ordinary Observer)의 관점에서 자명성을 평가하는 것이 더 합리적이라는 견해가 있다. 그 이유를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 디자이너는 특정 분야에 종속하는 것이 아니라, 광범위한 영역에서 활동하므로 그 분야에서 평균적인 디자이너를 상정하기가 매우 어렵다.⁷⁸⁾ 실용특허의 경우, 기술적 장벽으로 인해 해당 기술 분야에서만 활동하는 평균적인 기술자를 상정하는 것이 어느 정도 가능하지만, 디자이너는 광범위한 영역에서 활동하므로 그 평균적인 지식 수준을 상정하기가 매우 어렵다.⁷⁹⁾ 또한 실용특허의 경우, 특정 문제 해결을 위한 시도 때문에 그 분야의 일반적 기술자 수준을 결정하는 것이 중요하지만, 디자이너는 특정 문제의 해결에 관심이 없다. 디자이너의 임무는 종래 기술의 문제점을 해결하고자 하는 것이 아니라 외관을 더 매력적인 것으로 만드는 것에 있기 때문이다.

둘째, 일반적 디자이너를 기준으로 하게 되면, 디자인특허의 자명성 판단에 있어서 디자인의 창작 과정에 집중할 가능성이 높다.⁸⁰⁾ 그러나 디자인은 창작의 과정이 얼마나 어려운지가 아니라, 전체적·시각적 외관의 결과물에 대한 일반 관찰자의 평가가 중요하다.⁸¹⁾ 그 점에서 디자인특허의 자명성 평가는 일반적 관찰자의 수준에서 이루어져야 한다. 즉 디자인은 소비자의 관점에서 어떤 디자인이 선행디자인에 비추어 성공적으로 의미 있는 기여를 하였는지가 중요하다. 이러한 기준이 현실 세계에서의 디자인의 이해와 적용에 더 부합한 것일 수 있다.⁸²⁾

셋째, 디자이너의 상상력과 영감은 광범위한 분야에서 올 수 있기 때문에, 디자이너를 기준으로 할 경우, 대부분의 디자인특허가 자명한 것으로 될 위험성이 높다.⁸³⁾ 일찍이 미국 연방대법원은, 1871년의 Gorham⁸⁴⁾ 사건의 판결에서, “일반적 디자이너의 관점에서 디자인의 실질적 유사성을 판단하게 되면 의회가 디자인특허에 주려는 모든 보호가 부정될 가능성이 있다.”고 지적하면서, 일반 관찰자를 기준으로 실질적 유사성을 판단하여야 한다고 한 바 있다.⁸⁵⁾ 디자인특허의 비자명성 판단에서도 이러한 관점이 고려되어야 한다.

마지막으로, 신규성, 침해 판단과 자명성 판단의 인적 기준을 통일시킴으로써, 특허성과 침해 사이의 변칙적 결과를 바로 잡을 필요가 있다는 지적이 있다.⁸⁶⁾ 현재와 같이 특허성과 침해

77) 예컨대, High Point Design LLC v. Buyers Direct, Inc., 730 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2013).

78) Janice M. Mueller & Daniel Harris Brean, op. cit., p. 444.

79) 안원모, 앞의 논문(주 6), 48면 참조.

80) Janice M. Mueller & Daniel Harris Brean, op. cit., p. 529.

81) 안원모, 앞의 논문(주 6), 52면 참조.

82) Perry Saidman, “Critical design patent case: LKQ submits opening brief in LKQ v. GM, while various Amici file briefs in support of LKQ, and others which support neither party”, Design Law Perspectives, <<https://www.designlawperspectives.com/blog/critical-design-patent-case-lkq-submits-opening-brief-in-lkq-v-gm-while-various-amici-file-briefs-in-support-of-lkq-and-others-which-support-neither-party>>, 검색일: 2026. 4. 20.

83) Dariush G. Adli, “When is a design patent invalid for being obvious?”, ADLI Law Group, <<https://adlilaw.com/when-is-a-design-patent-invalid-for-being-obvious/>>, 검색일: 2026. 4. 20.

84) Gorham Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871).

85) 안원모, “미국에서의 디자인특허 침해 분석을 위한 기준의 변화와 우리 실무와의 비교: Egyptian Goddess v. Swisa (Fed. Cir. 2008) 판결을 중심으로”, 『홍익법학』, 제18권 제1호(2017), 655-692면.

사이의 인적 기준이 다르게 되면, 특허성과 침해 판단 사이에 불균형이 생긴다는 지적이다.

이상과 같은 문제점의 제기는 매우 설득력이 있는 것으로, 디자인특허의 비자명성을 평가하는 인적 기준에 대하여 더욱 진지한 고민이 필요해 보인다. 디자이너의 배경 지식으로 시장에서의 요구, 산업 관행, 그 분야 상황에 대한 정보, 일반 상식 등이 거론되고 있지만,⁸⁷⁾ 이를 실제로 입증하여 당해 분야의 일반적 디자이너의 수준을 상정하기는 매우 어려울 것이다.

5.4. 상업적 성공 등의 2차적 고려요소 (Graham 요소 4)

실용특허에서 거론되고 있는 2차적 고려 요소로는 상업적 성공, 타인의 모방(복제), 오랫동안의 필요와 미해결, 타인의 실패, 산업계의 칭찬, 동시 개발의 증거 등이 있다. 디자인 사건에서도 이러한 객관적·정황적 증거들은 주관적 판단의 위험을 완화시키는 것으로서, 자명성 분석에서 고려할 필요가 있다. 특히 상업적 성공과 타인의 모방은 디자인 사건에서의 2차적 고려요소로 가장 핵심적인 것이라 할 수 있다.⁸⁸⁾

그러나 상업적 성공은 기능적인 이유, 효과적인 마케팅 또는 판매망 등에 의한 것일 수 있기 때문에 그러한 상업적 성공이 디자인 특징에 기인하는 경우에만 자명성 분석의 자료가 될 수 있다. 이와 관련하여, 지금까지 CAFC의 판결들을 보면, 상업적 성공과 모방이 청구디자인에서 기인한 것이라는 연결점(nexus)에 대한 증거가 없으면, 2차적 고려요소가 될 수 없음을 반복하여 언급하고 있다.⁸⁹⁾ 실용특허 사건에서는 상업적 성공과 특허발명 사이의 인과관계가 추정되기도 하지만, 디자인특허 사건에서는 이와 같은 인과관계의 추정을 인정하지 않고 있다.⁹⁰⁾ 그리하여 디자인특허권자는 상업적 성공이 당해 디자인 때문이라는 점 및 그 디자인이 시각적으로 혁신적이었기 때문에 성공을 거두었다는 것을 입증해야 한다.⁹¹⁾ 상업적 성공을 고려하여 디자인의 비자명성을 인정한 사례를 찾아보기 어려운 이유이다.

오랫동안의 필요와 미해결, 타인의 실패 등은 특히 디자인특허 사건에 적용하기 어렵다. 디자인 사건에서는 오랫동안 문제 해결의 필요가 있었음을 입증하기 어렵다.⁹²⁾ 디자인 개발은 어떤 문제 해결을 위하여 이루어지는 것이 아니라, 새로운 수요를 창출할 목적으로 이루어지는 것이기 때문이다.⁹³⁾

산업계의 칭찬 역시 그것만으로 2차적 고려 요소가 되기 어렵다. 우수디자인으로 선정되는 경우에 시각적 외관과 미적 감각 외에도 에너지 효율 문제, 내구성, 경제성 등 디자인과 직접 관련되지 않은 다수 항목들이 심사 요소로 포함되는 경우가 많기 때문이다.⁹⁴⁾

동시 개발의 증거는 자명성을 인정하는 증거로 이용될 수 있다. 예컨대 국제대회나 기념 사업의 도래 시에 그와 관련된 다수의 디자인이 동시 개발되는 경우가 있을 수 있는데, 이러한 사실을 입증함으로써 자명성이 쉽게 인정될 수 있다. 그러한 사정은 디자인 개발의 주요한 가르침,

86) Janice M. Mueller & Daniel Harris Brean, op. cit., pp. 432, 533; 정차호·김경진, 앞의 논문(주 74), 148면.

87) United States, op. cit., p. 17.

88) Sarah Burstein, op. cit., p. 209.

89) 예컨대, Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., Ltd., 678 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2012). “상업적 성공과 디자인특허 사이에 견련 관계의 증거가 없으면 2차 자료의 고려는 거절되어야 한다.” MRC Innovations, Inc. v. Hunter Mfg., LLP, 747 F.3d 1326 (Fed. Cir. 2014). “상업적 성공과 복제가 청구디자인에 기인하였다는 증거 없이, 상업적 성공만으로 2차 자료가 될 수 없다.”

90) Sarah Burstein, op. cit., p. 194.

91) Ibid., p. 209.

92) Sarah Burstein, op. cit., p. 210.

93) 안원모, 앞의 논문(주 6), 50면.

94) Sarah Burstein, op. cit., p. 210; 안원모, 위의 논문, 51면.

암시, 동기가 될 수 있기 때문이다.

결국, 디자인특허 사건에서도 객관적·실증적 증거로서의 2차적 고려요소가 필요할 수 있지만, 실제 사건에서 이들 2차적 고려요소가 비자명성 판단의 증거로 인정되기에는 많은 어려움이 예상된다.

5.5. 결합의 자명성 판단

5.5.1. 결합의 자명성 판단 구조

Rosen-Durling 법리는, 주된 자료와 2차 자료의 자격 요건과 관련한 법리로서, 결합의 자명성 판단 이전에 선행디자인의 자격 문제를 다룬 법리이다. 결합의 자명성 판단에서는 선행디자인의 선정 뿐만 아니라, 선행디자인의 결합이 자명한지에 대한 추가적인 분석이 있어야 한다. 같은 종류의 물품들에서 유사한 특징들이 발견된다는 것은 단지 그러한 특징들을 결합할 가능성이 있다는 것이지, 어떤 디자인에 어떤 구체적인 방법으로 결합하거나 수정하는 것이 명백하다는 것을 의미하는 것은 아니다.⁹⁵⁾ 자명성 분석은, 어떤 것을 선택하고 어떤 것을 버리면서 청구디자인에 이르는 방식으로 결합하거나 수정하는 것이 명백한지 여부를 살피는 것이다.

그럼에도 Rosen-Durling 법리는 주된 자료와 2차 자료가 발견되면, 결합의 자명성을 자동적으로 추정한다는 점에서 비판을 받고 있었다. 그에 따라 선행디자인이 존재한다는 것만으로는 부족하고, 결합의 이유에 대한 명백한 설명이 필요하다는 요구가 있었다.⁹⁶⁾

그러한 비판에 대하여 MRC 사건에서는 ‘시각적 외관의 유사성’을 결합의 명백한 이유로 제시한 바 있다. 즉 주된 자료와 2차 자료의 관련성 만으로는 결합의 명백한 이유가 될 수 없고, 둘 사이의 ‘시각적 외관에서의 현저한 유사성’이 있으면 결합의 명백성이 설명될 수 있다는 것이다. LKQ 판결에서도 이와 유사하게, “주된 자료와 2차 자료의 전체적 외관이 다를수록, 2차 자료에 비추어 주된 자료의 디자인을 수정하기 위한 동기를 입증하는 것이 더욱 힘들 것”이라고 언급하고 있다.

LKQ 판결에 의하면, “주된 자료와 2차 자료 사이에 결합의 동기가 존재하는지를 파악하여야 하는데, 그러한 결합의 동기는 기록에 의하여 뒷받침되는 (사후 고찰의 사용 없이) 이유가 있어야 한다.”고 하고 있다. ‘기록에 의하여 뒷받침되는 이유’로는 “숙련된 디자이너의 경험 및 창의성, 시장에서의 요구, 산업계의 관행, 관련 분야에서 흔한 장식적 특징” 등을 제시하고 있다. 이전의 Rosen-Durling 법리가 단지 자명성 분석에 필요한 선행디자인의 자격 요건을 둘러싼 법리였다면, LKQ 판결에서는 결합의 이유(동기)에 대한 분석이 필요함을 강조한 것이라고 볼 수 있다.

5.5.2. 자명성 분석에서의 결합 실무에 대한 비판

실용특허의 자명성 분석에서는 사후 고찰의 위험을 피하기 위하여 결합의 이유가 명백한지를 분석할 필요가 있다. 즉 대상발명의 구성요소가 선행기술에 포함되어 있다는 것만으로는 자명하다고 할 수 없고, 각 구성요소들을 수정·조합할 가르침·암시·동기가 선행자료에서 발견되어야 한다(TSM 테스트). 그러나 KSR 판결을 통해서, 이러한 TSM 테스트가 결합의 이유를 너무 엄격하게 해석하는 것이라고 비판하면서, 일반 상식이나 시도의 자명성 등도 결합의 이유가

95) Sarah Burstein, op. cit., p. 187.

96) Sarah Burstein, op. cit., p. 187; 기타 이에 대한 상세한 내용은 안원모, 앞의 논문(주 4), 135면 이하 참조.

될 수 있다고 하였다.

하지만 KSR 판결에서 언급한 시도의 자명성이나 일반 상식 등은 디자인특허의 자명성 분석에 이용하기 어렵다. 실용특허에서의 ‘시도의 자명성(obvious to try)’은 특정한 기술적 문제를 해결하기 위하여 시장의 압력이 있고, 한정된 수의 예견 가능한 해결책이 있을 때, 당업자가 알려진 조합을 시도하게 될 것임이 자명하다고 보는 것이다.

그러나 디자이너는 특정한 기술적 문제 해결을 위한 시장의 요구에 반응하지 않을 뿐만 아니라, 한정된 수의 예견 가능한 해결책으로 제한을 받지 않는다.⁹⁷⁾ 디자이너는 시장의 압박이나 문제 해결의 필요성 등에 수동적으로 대처하는 것이 아니라, 새로운 수요의 개발과 같은 더 능동적인 역할을 수행한다. 그리고 그러한 수요 개발에 있어서 한정된 수의 해결책이 아니라 무한한 출처로부터 영감을 얻는다. 따라서 디자이너의 일반 상식도 매우 다양한 출처로부터 올 수 있다. 그 때문에 디자이너의 선택과 결합의 이유를 합리적으로 설명하는 것은 매우 어렵다.

실용특허는 어떻게 작동하는가가 중요하고, 그 작동원리가 되는 선택과 결합의 이유를 어느 정도 설명하는 것이 가능하다. 그러나 디자인은 어떻게 보여지는가가 중요한 것으로, 이는 논리적인 이유 설명보다는 주로 경험적으로 파악이 가능하다. 미적 분야의 창작자에게 그러한 선택과 결합의 이유를 묻는 것은 의미가 없다. 디자인 개발은 수정과 반복을 통하여 최상의 결과물을 찾아내는 작업이기 때문에 선택과 결합의 이유를 논리적으로 설명하기 어렵다.

그러한 이유로 디자인특허의 자명성 분석은, 디자인의 발전을 증진시키기 보다 억누를 것이기 때문에, 디자인 자명성 분석에서의 결합 실무를 폐기하여야 한다는 주장이 나오고 있다.⁹⁸⁾ 디자이너가 다양한 출처에서 디자인 콘셉트를 차용하면서 다른 기능적 제한을 갖는 장치에 그것을 적용하는 것은 칭찬받고 격려받아야 할 일이다.⁹⁹⁾ 그것은 새롭고 더 나은 디자인을 이끄는 것이다. 좋은 디자인은 소비자에게 친숙함을 주고, 안락, 안정, 평온함을 주는 것에서 올 수 있다. 과거의 것에서 일부 특징을 가지고 오는 것은 소비자에게 이러한 친숙함, 안정감, 평온함을 주는 것으로 그것은 디자인 개발의 좋은 방향이다.¹⁰⁰⁾ 그럼에도 자명성 분석은 불가피하게 개별적 특징들을 부당하게 강조하면서, 그 결합 과정을 살핌으로써 좋은 디자인을 처벌하는 것이 될 수 있다.¹⁰¹⁾

디자인은 개별 특징들의 결합이 용이하더라도 그 결합으로 인한 전체적·심미적 효과가 새롭게 생겼다면 디자인으로 보호를 받아 마땅하다.¹⁰²⁾ 그 때문에 디자인에서는 결합의 용이성 여부가 아니라 전체적·심미적 효과의 차이가 중요하다. 디자인특허에서의 자명성 조사는 선택된 개별적 구성요소들에 초점을 맞추는 것이 아니라, 전체로서 청구디자인의 시각적 인상에 초점이 맞추어져야 한다.¹⁰³⁾ 비록 자명성 분석에 이용 가능한 선행디자인이 존재하고, 그 결합의 용이성이 인정된다고 하더라도, 그로 인한 새로운 전체적·심미적 효과를 디자인으로 보호하는 것이 장식적 물품의 발전을 촉진하는 길이 될 수 있다.¹⁰⁴⁾ 유럽연합의 디자인 보호제도에서 채택하고 있는 개별적 특성(individual character)의 요건은 결합의 용이성 여부가 아니라 전체적

97) Janice M. Mueller & Daniel Harris Brean, op. cit., p. 521.

98) Ibid., p. 547.

99) Ibid., p. 443.

100) Ibid., p. 547.

101) Ibid., p. 547.

102) 안원모, 앞의 논문(주 6), 52면.

103) Kathi Vidal (Director of the USPTO), “Updated Guidance and Examination Instructions for Making a Determination of Obviousness in Designs in Light of LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations, LLC”, United States Patent and Trademark Office, <<https://static1.squarespace.com/static/5d0cdad1eab4b10001c88050/t/6650738c532a526ecaa4eb89/1716548492282/USPTO+Guidance.052224.pdf>>, 검색일: 2026. 4. 20.

104) 안원모, 앞의 논문(주 6), 52면.

인상의 차이에 따라서 보호 요건을 충족하는지를 살피는 것인 점에서, 이러한 디자인 보호 제도의 본질을 잘 반영한 제도라고 할 수 있다.¹⁰⁵⁾

6. 결론

KSR 판결 이후 실용특허에서의 자명성 판단 기준이 완화됨으로써 특허등록을 받기 어렵고 등록 무효 판결이 증가할 것이라는 평가가 있었다. LKQ 판결 이후, 디자인특허에서도 비슷한 현상이 나타날 것이라는 견해가 많다. 즉 LKQ 판결의 영향으로 디자인특허가 예전에 비하여 등록이 거절되거나 무효로 되기가 쉬워졌고, 그로 인하여 디자인특허권의 약화가 초래될 것이라는 평가가 지배적이다.¹⁰⁶⁾ 그러나 현재까지는 미국 디자인특허의 등록률이나 무효율에 실질적인 변화가 없는 것으로 보인다는 평가도 있다.¹⁰⁷⁾

LKQ 판결에 대한 비판으로 법적인 불확실성이 매우 커졌다는 점을 지적할 수 있다. LKQ 판결에서는 비자명성의 명확한 기준을 제시하지 않은 채, Rosen-Durling 법리를 폐기하면서, 미래의 사건들에서 더 나은 법리를 만들어 갈 것이라고 언급하고 있다. 연방항소법원이 적절한 가이드라인을 제공하지 않은 채 그 임무를 미래의 사건들에 미룸으로써 그 혼란은 미국 특허청과 출원인이 그대로 감당하게 되었다.

LKQ 판결은 그러한 법적인 불확실성을 막을 수 있었다. LKQ 판결의 소수의견으로 Lourie 판사가 언급한 것처럼, 연방항소법원은 Rosen-Durling 법리를 완전히 폐기할 것이 아니라 단순히 수정함으로써 그러한 혼란을 피할 수 있었다. Rosen-Durling의 가장 큰 문제점은 단정적인 용어의 사용으로 인한 그 요건의 엄격함에 있었다. 즉 주된 자료는 청구디자인과 기본적으로 동일한 것이어야 하고(must), 보조 자료는 주된 자료와 밀접하게 관련된 경우에만(only) 인용의 자격이 있다고 보는 것에 그 요건의 엄격함이 있었다. 그 중에서도 주된 자료의 요건이 너무 엄격하여 자명성 분석이 너무 일찍 종료된다는 것에 비판이 집중되었다. 따라서 그러한 엄격한 단어인 ‘must’와 ‘only’를 조금 더 유연한 단어인 ‘generally,’ ‘usually,’ ‘typically’ 또는 ‘roughly’로 교체함으로써 문제를 해결할 수 있었다. 그럼에도 연방항소법원은 Rosen-Durling 법리 자체를 폐지한다고 선언함으로써 자명성 분석의 법리를 처음부터 다시 만들어야 한다는 부담을 미국 실무계에 던져 놓게 되었다.

Rosen-Durling 법리의 가장 중요한 역할은 결국 사후고찰의 방지라는 것에서 찾을 수 있다. 과연 미국 디자인특허의 비자명성 실무에서 이러한 사후고찰의 방지라는 원칙을 지킬 수 있는 새로운 법리를 단기간 내에 개발하는 것이 가능할지 의문이다.

더욱 근본적인 문제는 미국의 실무에서 실용특허 법리를 디자인특허에 계속하여 적용하는 것에 있다. 실용특허와 디자인특허 사이에는 보호의 목표, 보호 대상의 차이, 개발 과정에서의 차이 등 근본적인 차이점들이 존재함에도 이 둘의 동질화를 계속하여 고집하는 것에 미국 디자인특허 실무의 어려움이 존재한다. 이러한 동질화를 계속하여 고집하는 한, 미국 디자인특허의 실무를 합리적으로 개선하기는 어려워 보인다.

LKQ 판결에서는 결론적으로 Graham 법리가 디자인특허의 비자명성 판단에 적용되어야 한

105) 우리 디자인보호법에서도 이러한 유럽형의 디자인 보호제도를 도입하자는 취지의 주장으로, 정차호·김경진, 앞의 논문(주 74), 109-160면 참조.

106) Perry Saidman, “Attention Corporate America! It’s Time to Adopt a U.S. Design Registration System”, Design Law Perspectives, <<https://www.designlawperspectives.com/blog/attention-corporate-america-its-time-to-adopt-a-us-design-registration-system>>, 검색일: 2026. 4. 20; Dariush G. Adli, op. cit.: 佐々木 真人, 前掲論文, 145頁; 정차호·김경진, 앞의 논문(주 13), 345면.

107) 정차호·김경진, 위의 논문, 338면; 최기성, 앞의 논문, 271면.

다는 방향성을 제시하고 있다. 그러나 Graham 법리는 실용특허의 것이기 때문에 디자인특허에 그대로 적용하는 것에는 다음과 같은 문제점이 있다. 첫째, Graham 요소 (1) 관련, 평균적인 디자이너가 디자인 개발 과정에서 찾아볼 수 있는 선행자료의 범위는 거의 무한정에 가깝기 때문에, 비자명성 분석에 인용 가능한 선행자료의 범위를 평균적 디자이너가 찾아볼 수 있는 범위로 넓히면, 디자인 보호는 매우 취약해질 수 있다. Graham 요소 (2) 관련, 디자인에서는 개별적인 차이점의 파악이 중요한 것이 아니라 전체적·시각적인 면에서의 차이점을 파악하는 것이 중요한데, 이러한 전체적·시각적인 면에서의 차이를 언어적·논리적으로 설명하기 어렵다. Graham 요소 (3) 관련, 평균적인 디자이너의 수준보다는 일반 관찰자 기준이 디자인 평가에 더 적합한 것일 수 있다. Graham 요소 (4) 관련, 2차적 고려요소인 상업적 성공과 디자인 특징 사이의 연결점(nexus)을 입증하는 것은 매우 어렵다. (5) 결합의 명백성 관련, 실용특허의 자명성 분석에서 중요한 것은 결합의 이유나 동기를 밝히는 것인데, 디자인특허의 자명성 분석에서 결합의 이유나 동기를 밝히는 것은 매우 어렵다.

이상과 같은 이유로 디자인특허 사건에 Graham 법리를 그대로 적용하는 것에는 많은 어려움이 있다. 미국 특허청이나 연방항소법원이 Graham 판결에서 제시한 각 요소들을 디자인특허에 어떻게 적용해 나갈 것인지 궁금할 뿐이다.

참고문헌

학술지(국내 및 동양)

- 안원모, “미국 디자인특허의 비자명성 분석에서 실용특허 법리의 적용 가능성에 관한 고찰”, 「홍익법학」, 제16권 제4호(2015).
- 안원모, “미국 디자인특허에서의 비자명성 분석에 관한 고찰”, 「지식재산연구」, 제11권 제2호(2016).
- 안원모, “미국에서의 디자인특허 침해 분석을 위한 기준의 변화와 우리 실무와의 비교: Egyptian Goddess v. Swisa (Fed. Cir. 2008) 판결을 중심으로”, 「홍익법학」, 제18권 제1호(2017).
- 안원모, “디자인의 신규성 판단과 관련된 물품의 범위”, 「비교사법」, 제29권 제4호(2022).
- 정차호·김경진, “미국의 디자인 진보성 판단기준인 Rosen-Durling 법리를 폐기한 미국연방관할항소법원(C AFC)의 LKQ v. GM 전원법정 판결”, 「법학연구」, 제28권 제4호(2025).
- 정차호·김경진, “디자인보호법에서의 창작비용이성 및 침해 판단기준의 유럽형으로의 전환에 관한 모색”, 「산업재산권」, 제83호(2026).
- 정태호, “디자인보호법상 이종물품 간 디자인의 창작비용이성 판단에 관한 비교법적 연구: 특허법원 2025. 11. 12. 선고 2024허14780 판결을 중심으로”, 「선진상사법률연구」, 통권 제114호(2026).
- 최기성, “미국 디자인특허 비자명성 요건의 새로운 판단기준”, 「법조」, 제73권 제6호(2024).
- 佐々木 真人, “米国意匠特許の新たな自明性判断基準”, 「パテント」, Vol. 78 No. 7(2025).

학술지(서양)

- Frank Easterlin, “You Can’t Handle the Obvious: LKQ and Testing for Nonobviousness in Design Patents”, *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 32 No. 2(2025).
- Janice M. Mueller & Daniel Harris Brean, “Overcoming the ‘Impossible Issue’ of Nonobviousness in Design Patents”, *Kentucky Law Journal*, Vol. 99 No. 3(2011).
- Mark A. Lemley & Mark P. McKenna, “Design Patents Aren’t Patents (and It’s a Good Thing Too)”, *George Washington Law Review*, Vol. 92 No. 4(2024).
- Sarah Burstein, “Visual Invention”, *Lewis & Clark Law Review*, Vol. 16 No. 1(2012).

판례

- Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., Ltd., 678 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2012).
- Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., 938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019).
- Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc., 101 F.3d 100 (Fed. Cir. 1996).
- Gorham Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871).
- Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966).
- High Point Design LLC v. Buyers Direct, Inc., 730 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2013).
- Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1851).
- Hupp v. Siroflex of Am., Inc., 122 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1997).
- In re Butera, 1 F.3d 1252 (Fed. Cir. 1993).
- In re Glavas, 230 F.2d 447 (C.C.P.A. 1956).
- In re Rosen, 673 F.2d 388 (C.C.P.A. 1982).
- In re SurgiSil, LLP, 14 F.4th 1380 (Fed. Cir. 2021).
- KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007).
- LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024).
- LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, No. 2021-2348, 2023 WL 328228 (Fed. Cir. 2023).
- MRC Innovations, Inc. v. Hunter Mfg., LLP, 747 F.3d 1326 (Fed. Cir. 2014).
- Smith v. Whitman Saddle Co., 148 U.S. 674 (1893).

인터넷 자료

- Dariusz G. Adli, “When is a design patent invalid for being obvious?”, ADLI Law Group, <<https://adliaw.com/when-is-a-design-patent-invalid-for-being-obvious/>>, 검색일: 2026. 4. 20.
- Kathi Vidal (Director of the USPTO), “Updated Guidance and Examination Instructions for Making a Determination of Obviousness in Designs in Light of LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations, LLC”, United States Patent and Trademark Office, <<https://static1.squarespace.com/static/5d0cdad1eab4b10001c88050/t/6650738c532a526ecaa4eb89/1716548492282/USPTO+Guidance.052224.pdf>>, 검색일: 2026. 4. 20.
- Perry Saidman, “Where is Design Patent Obviousness Heading? Vegas, Baby!”, Design Law Perspectives, <<https://www.designlawperspectives.com/blog/where-is-design-patent-obviousness-heading-vegas-baby>>, 검색일: 2026. 4. 20.
- Perry Saidman, “Critical design patent case: LKQ submits opening brief in LKQ v. GM, while various Amici file briefs in support of LKQ, and others which support neither party”, Design Law Perspectives, <<https://www.designlawperspectives.com/blog/critical-design-patent-case-lkq-submits-opening-brief-in-lkq-v-gm-while-various-amici-file-briefs-in-support-of-lkq-and-others-which-support-neither-party>>, 검색일: 2026. 4. 20.
- Perry Saidman, “Attention Corporate America! It’s Time to Adopt a U.S. Design Registration System”, Design Law Perspectives, <<https://www.designlawperspectives.com/blog/attention-corporate-america-its-time-to-adopt-a-us-design-registration-system>>, 검색일: 2026. 4. 20.

기타 자료

- 김원오, “미국의 디자인 진보성 판단기준인 Rosen-Durling 법리를 폐기한 미국연방합참소법원(CAFC)의 LKQ v. GM 전원법정 판결”, 디자인법연구회 특별세미나(2024. 7. 11.) 토론문, 디자인법연구회, 2024.
- United States, “Brief for the United States as Amicus Curiae on Rehearing En Banc in Support of Neither Party (LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, No. 2021-2348, 2023 WL 5715391)”, U.S. Department of Justice & U.S. Patent and Trademark Office, 2023.