

■ 논 단

디자인보호법상 이종물품 간 디자인의 창작비용이성 판단에 관한 비교법적 연구

- 특허법원 2025. 11. 12. 선고 2024허14780 판결을 중심으로 -

정 대 호

경기대학교 사회과학대학 지식재산학전공 교수 / 법학박사

요 약 문

본 논문은 디자인보호법상 이종물품(異種物品) 간 디자인의 창작비용이성 판단기준을 특허법원 2024허14780 판결(이하, “대상판결”이라 함)을 중심으로 비교법적 관점에서 고찰하였다. 우리나라 디자인보호법 제33조 제2항은 창작성이 낮은 디자인의 등록을 방지하여 제품 경쟁력을 확보하려는 취지에서 창작비용이성을 등록요건으로 규정하고 있다. 그러나 이종물품 간의 전용(轉用)이 문제되는 경우, 구체적인 판단 기준에 관한 명확한 법리나 학술적 연구가 미비한 실정이었다.

대상판결은 여행용 가방 디자인을 이어폰 케이스에 전용한 사안에서, 물품 간 용도·기능의 관련성, 기본 구조 및 형상의 유사도, 해당 분야의 전용 경향 등을 종합적으로 고려하여 이 사건 등록디자인의 창작비용이성을 부정하였다. 대상판결은 선행 공지디자인의 물품이 출원디자인과 반드시 동일·유사할 필요는 없으며, 통상의 디자이너가 쉽게 참고할 수 있는 범위 등에 해당한다면 창작비용이성 부정의 근거가 될 수 있음을 명시한 중요한 사례라고 할 수 있다.

본 연구는 이러한 판단의 타당성을 검토하기 위해 일본, 미국 등 주요국의 해석론을 비교 분석하였다. 일본 의장법은 물품에 구현되지 않은 ‘공지형태’ 자체를 판단 기초로 삼을 수 있어 우리나라보다 더욱 넓은 범위를 인정하나, 실질적인 판단 방법은 매우 유사하다. 특히 일본 특허청의 심사기준 및 일본 판례는 창작비용이성 판단 시 물품의 동일·유사를 요구하지 않으며, 당업자의 입장에서 디자인의 착상의 새로움이나 독창성 여부를 핵심으로 본다. 미국의 경우에도 법원에서 LKQ 판결이 선고된 이후, 이종물품 간의 비자명성의 부정이 보다 용이하게 되었으며, 해당 판결의 내용은 미국 특허심사기준에도 구체적으로 반영되어 이러한 비자명성의 부정이 심사단계에서도 확대된 상황이라고 볼 수 있다. 유럽 연합은 법규정의 의미가 다르므로 대상판결의 쟁점에 직접 고려하기는 어려우나, 이종물품 간 ‘독특성’의 판단이 가능하다는 점은 참고할 필요가 있을 것이다.

결론적으로 대상판결은 이종물품 간에도 디자인 형태의 전용이 혼한 수법에 해당하거

나 독창적 미감이 인정되지 않는 경우에 창작비용이성의 부정에 관한 구체적인 판단기준을 제시하였다는 데에 중요한 의의가 있다. 이러한 기준은 해외의 주요국들의 해석론과도 궤를 같이하며, 향후 국내의 디자인보호법 관련 실무에서 이종물품 간 디자인의 창작비용이성을 객관적으로 평가하는 데 중요한 토대가 될 것으로 기대된다.

주제어 : 특허법원 2024허14780 판결, 디자인보호법 제33조 제2항, 이종물품, 디자인, 창작비용이성, 전용, 혼한 수법, LKQ 판결, 비자명성

— <目 次> —

I. 서론	III. 대상판결의 판단에 대한 주요국의 해석론
II. 대상판결의 개요	과의 비교 검토
1. 이 사건 등록디자인과 선행 공지디자인 (선행디자인 1)의 비교	1. 일본의 해석론과의 비교 검토
2. 당사자의 주장	2. 미국의 해석론과의 비교 검토
3. 대상판결의 요지	3. EU(유럽연합)의 해석론과의 비교 검토
	IV. 결 론

I. 서론

우리나라 디자인보호법 제33조 제2항¹⁾은 디자인의 창작비용이성을 등록요건으로 규정하고 있다. 해당 규정은 창작성이 낮은 디자인이 출원 및 등록되어 분쟁이 발생하는 폐해를 방지하고, 창작 수준이 높은 디자인만 적절하게 보호함으로써 제품경쟁력의 우위 확보에 기여하도록 하는 데에 그 취지를 갖는다.²⁾ 이에 대해서는 판례상으로도 창작 수준이 낮은 디자인을 등록 받을 수 없도록 하자는 데에 그 취지가 있음을 밝히고 있다.³⁾

1) 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인(제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 디자인은 제외한다)은 제1항에도 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다. 1. 제1항제1호·제2호에 해당하는 디자인 또는 이들의 결합, 2. 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합.

2) 정상조 외 3인 공편, 「디자인보호법 주해」, 박영사, 2015, 302면(유영선 집필 부분).

3) 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데, 여기에는 위 각 호에 해당하는 디자인의 결합뿐만 아니라 위 디자인 각각에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인도 포함된다고 봄이 타당하고, 그 규정의 취지는 위 각 호에 해당하는 디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 혼한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 그 디자인이

한편으로 디자인보호법상 다른 등록요건인 신규성과는 달리 해당 규정에서는 물품의 동일 또는 유사성에 관한 언급이 없다. 다만, 동법 동조 동항 제2호에서의 “국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합”, 이른바 ‘주지형태’에 근거한 창작비용이성 판단은 물품과의 관련성을 떠난 판단을 규정 그대로 적용하는 것에 논란의 여지가 없지만,⁴⁾ 제1호에서의 이른바 ‘공지디자인’의 ‘공지형태’에 근거한 창작비용이성 판단은 인용참증이 되는 비교대상이 물품과 결합된 디자인이 되는 것이므로, 이러한 경우에 물품이 동일 또는 유사하지 않은 이른바 ‘이종(異種)물품’ 간의 창작비용이성에 관한 판단은 어떠한 방법으로 이루어져야 하는지에 대해서는 별도로 따져 보아야 할 것이다.

그런데 이러한 이종물품 간의 디자인의 창작비용이성 판단에 대해서는 출원디자인과 이와 대비되는 디자인이 반드시 동일·유사한 물품에 한정되는 것은 아니라고 몇 가지 예시와 함께 간단히 언급되고 있을 뿐,⁵⁾ 법원의 판례상 구체적인 사안에 관한 명확한 법리를 실시한 것이 보이지 않고, 학설상으로도 이에 관한 연구가 구체적으로 이루어지지 않은 상황이라고 볼 수 있다.

이러한 상황속에서 최근에 특허법원에서 이에 관한 중요한 판결이 선고 및 확정되었는데, 특허법원 2025. 11. 12. 선고 2024허14780 판결(확정)(이하, “대상판결”이라 함)은 이상과 같은 이종물품 간 디자인의 창작비용이성 판단에 관한 법리 실시 및 판단을 본격적으로 한 것으로서, 비록 현재 대법원 판결이 아니기는 하나,⁶⁾ 이에 관한 연구 및 실무에 중요한 시사점을 주는 판결이라고 볼 수 있다.⁷⁾

따라서 이상에서 언급한 내용의 연구를 위해 대상판결을 분석하고 일본, 미국 등과 같은 주요국에서의 관련 해석론을 살펴본 후, 대상판결과 같은 이종물품 간의 디자인의 창작비용이성 판단에 관한 해석론을 비교법적으로 검토하면서 대상판결에 적용해 보아 그 타당성을 검토할 필요성이 있다고 생각한다.

이하에서는 이러한 필요성을 고려하여 대상판결의 쟁점과 관련된 해외에서의 관련 해석론을 비교법적으로 검토한 후에, 대상판결의 사안에 각각 적용하여 검토해 봄으로써 대상판결의 타당성 뿐만이 아니라 이를 통해 해당 쟁점에 관한 명확한 해석론을 전반적으로 검토해보고자 한다.

속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결).

4) 정상조 외 3인 공판, 앞의 책, 300면(유영선 집필 부분).

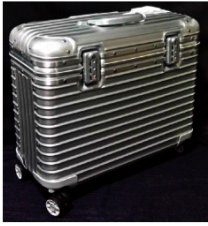
5) 특허청(구 지식재산처), 「디자인심사기준」, 2025.6, 116면.

6) 대상판결의 사건은 대법원에 상고되기는 하였으나, 상고장각하명령이 내려져서 대상판결 내용대로 확정되었음.

7) 대상판결과 관련된 사건으로 동일자에 선고된 특허법원 2025. 11. 12. 선고 2024허14803 판결도 있으나, 구체적인 디자인의 형태가 조금 다를 뿐, 대상판결의 사안과 당사자도 동일하고 쟁점도 동일한 사안이라서 별도로 다룰 실익이 없어 본 논문에서는 대상판결만 다루는 것임.

II. 대상판결의 개요

1. 이 사건 등록디자인과 선행 공지디자인(선행디자인 1)의 비교

이 사건 등록디자인 (물품: 이어폰용 수납 케이스)	선행 공지디자인 (선행디자인 1, 물품: 여행용 가방(여행용 트렁크, 캐리어))
 (출원 2020. 6. 11./등록 2021. 3. 24./등록번호 1102266호) - 디자인의 설명: 본 디자인은 ‘여행용 캐리어의 형상’을 모티브로 한 이어폰용 수납 케이스임 - 창작 내용의 요점: ‘이어폰용 수납 케이스’의 형상을 본 디자인의 창작내용의 요점으로 함	 (공지일 2018. 9. 3.)

2. 당사자의 주장

가. 원고의 주장

이 사건 등록디자인의 대상 물품인 ‘이어폰용 수납 케이스’와 선행디자인 1의 대상 물품인 ‘여행용 가방’은 기본적인 구조가 다르고, 물품의 용도, 기능 등에 관련성이 없다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 서로 대비되는 부분에 여러 차이점이 있다. 따라서 선행디자인 1을 근거로 하여 이 사건 등록디자인의 창작비용이성을 부정할 수 없다.

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 공통적으로 ‘동일 간격의 줄무늬’가 형성되어 있기는 하나, 이는 흔히 사용되어 온 단순한 디자인일 뿐만 아니라 여행용 트렁크 또는 이어폰용 수납 케이스의 기본적 형태이다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 구체적인 줄무늬 형태는 모서리 캡에서의 형성 여부, 파팅 라인(Parting Line)의 두께 등에서 상당한 차이가 있고, 이로 인하여 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 창작적 모티브는 다르다. 그 이외에도 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 손잡이, 바퀴의 위치, 체결구, 경첩의 형상 등에 차이가 있다. 이로 인하여 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1과 비교하여 새로운 심미감을 불러일으키고, 통상의 디자이너가 이러한 차이를 극복하기는 쉽지 않다.

따라서 통상의 디자이너는 선행디자인 1에 따라 이 사건 등록디자인을 쉽게 창작할 수 없으므로, 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제2항의 등록무효 사유가 없다. 이 사건 심결⁸⁾은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고의 주장

양 디자인의 대상 물품인 이어폰용 수납 케이스와 여행용 가방은 그 용도, 기능, 형태가 밀접하게 관련되어 있다. 이어폰용 수납 케이스를 비롯한 모바일 액세서리 분야에서 피고의 여행용 가방 디자인을 이용한 사례도 있다. 따라서 선행디자인 1을 이어폰용 수납 케이스에 전용하는 것은 통상의 디자이너에게 어렵지 않다.

양 디자인은 모두 동일 간격의 직선으로 뻗은 홈으로 입체적 요철 구조를 형성하는 이른바 ‘그루브 디자인’을 채택하고 있고, 이러한 ‘그루브 디자인’은 수요자의 감각에 호소하는 독특한 디자인적 특징에 해당한다. 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1과 일부 차이가 있으나, 이러한 차이는 소형 물품인 이어폰용 수납 케이스에 맞추어 통상의 디자이너가 쉽게 극복할 수 있다.

따라서 통상의 디자이너는 선행디자인 1에 따라 이 사건 등록디자인을 쉽게 창작할 수 있으므로, 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 같은 취지의 이 사건 심결은 정당하다.

3. 대상판결의 요지

가. 대상판결에서 실시한 판단기준

디자인보호법 제33조 제1항은 공지디자인 또는 공지디자인과 유사한 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 제2항은 통상의 디자이너가 공지디자인 또는 공지디자인의 결합에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인도 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 디자인보호법 제33조 제1항에 따라 디자인등록을 받을 수 없는 디자인은 공지디자인과 동일·유사한 디자인으로서, 해당 디자인이 표현된 물품이 공지디자인의 물품과 동일·유사한 것을 그 전제로 한다. 그러나 디자인보호법 제33조 제2항의 무효사유 판단에서는 공지디자인 또는 공지디자인의 결합으로부터 통상의 디자이너가 쉽게 해당 디자인을 창작할 수 있는지가 문제될 뿐, 해당 디자인이 표현된 물품이 공지디자인의 물품과 반드시 동일·유사할 필요는 없다.

따라서 동일·유사하지 않은 물품에 표현된 선행디자인이라고 하더라도, 물품간 용도·기능

8) 특허심판원은 피고의 위 심판청구를 2023당2673호로 심리하여 2024. 7. 30. ‘통상의 디자이너는 선행디자인 1에 따라 이 사건 등록디자인을 쉽게 창작할 수 있으므로 디자인보호법 제33조 제2항에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다’고 판단하여, 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

의 관련성, 기본적인 구조 및 대비되는 형상의 유사 정도, 해당 디자인이 속하는 분야에서 다른 물품의 디자인을 전용하는 경향 등을 고려하여, 통상의 디자이너가 해당 디자인을 창작하면서 쉽게 선행디자인을 참고할 수 있다면 이러한 선행디자인은 해당 디자인의 창작비용이성을 부정하는 근거로 삼을 수 있다.

나. 구체적인 판단의 요지

이 사건 등록디자인의 설명에는, ‘본 디자인은 여행용 캐리어의 형상을 모티브로 한 이어폰용 수납 케이스임’이라고 기재되어 있고, 이 사건 등록디자인의 모티브가 된 여행용 캐리어의 구체적 형상이 선행디자인 1에 그대로 구현되어 있다.

통상의 디자이너가 이어폰용 수납 케이스 디자인을 창작하기 위하여 선행디자인 1과 같은 여행용 가방 디자인을 쉽게 참고할 수 있다. 여행용 가방은 이어폰용 수납 케이스에 비해 크기가 크고, 비교적 대형인 물품의 디자인을 소형화하기 위하여 일부 요소를 생략하거나 단순화하는 것은 흔한 창작수법이나 표현방법에 해당한다.

이 사건 등록디자인의 출원 전 주름과 홈이 있는 여행용 가방의 디자인을 소형 물품을 수납하기 위한 케이스 디자인에 적용한 사례가 존재하고, 가령 휴대폰 케이스 디자인에서 알 수 있듯 이러한 전용 과정에서 주름과 홈 개수, 각각의 주름과 홈 사이 간격을 줄인 사례도 확인된다. 이러한 사정에 비추어 보면, 통상의 디자이너는 주름과 홈의 개수 및 간격 차이를 쉽게 극복할 수 있다.

이 사건 등록디자인에 관한 통상의 디자이너는 이어폰용 수납 케이스 분야나 이를 포함하는 소형 액세서리 분야에서 통상의 지식을 가진 사람으로 상정할 수 있고, 이러한 통상의 디자이너가 원고가 주장하는 여행용 가방의 기능을 이어폰용 수납 케이스에도 그대로 유지하려고 할 별다른 이유가 없다. 따라서 위 차이를 극복하는 과정에서 여행용 가방의 기능이 훼손될 수 있다고 하더라도, 통상의 디자이너가 위 차이를 극복하는 데 장애가 있다고 볼 수는 없다.

에어팟 충전 본체는 경첩식으로 열리고, 그 경첩에 해당하는 정면부 부분에 홈을 형성하는 것은 그 경첩이 원활하게 작동하도록 하기 위한 상업적·기능적 변형에 불과하다.

이 사건 등록디자인에서 선행디자인 1과 달리 파팅 라인을 따라 위아래로 형성된 리벳 또는 도트(dot) 형상이 없으나, 선행디자인 1을 이어폰용 수납 케이스로 소형화하면 눈에 잘 띄지 않을 부분이고, 이를 생략하는 것은 흔한 창작수법이나 표현방법으로 볼 수 있다.

선행디자인 1과 이 사건 등록디자인에서 주름과 홈이 형성하는 줄무늬 패턴이 일부 다르더라도, 위와 같은 창작적 모티브가 양 디자인에서 공통된다는 점을 충분히 인정할 수 있다.

이상의 판단을 종합하면, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인으로서, 디자인보호법 제33조 제2항에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다.

Ⅲ. 대상판결의 판단에 대한 주요국의 해석론과의 비교 검토

1. 일본의 해석론과의 비교 검토

가. 우리나라 디자인보호법상 물품에 관한 판단론과의 비교

일본 의장법 제3조 제2항에서는 “의장등록출원 전에 그 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 일본 내 또는 외국에서 공공연하게 알려지고 배포된 간행물에 기재되거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 형상 등 또는 화상에 기초하여 용이하게(쉽게) 의장을 창작할 수 있었던 때에는 그 의장(전항 각 호에 열거하는 것을 제외한다)에 대해서는 같은 항의 규정에도 불구하고 의장등록을 받을 수 없다.”고 규정하고 있다.

이것은 우리나라 디자인보호법 제33조 제2항의 창작비용이성에 대응되는 규정으로 보고 있다. 그러나 우리나라 디자인보호법상으로는 ‘공지디자인(제33조 제2항 제1호)’ 및 ‘주지형태(제33조 제2항 제2호)’를 그 판단의 근거가 되는 비교대상으로 규정하고 있는 데 반하여, 일본에서는 물품에 적용되지 않은 ‘공지형태’를 판단의 비교대상으로 규정하고 있는 점이 법규정상 차이가 있어 보인다.

그런데 일본 의장법은 우리나라와 마찬가지로 디자인의 성립요건으로 물품성을 규정하고 있고 화상 등과 같은 몇 가지 예외적인 대상을 제외하고는 디자인에서의 형태가 물품에 구현됨을 그 성립요건으로 보고 있어 우리나라 디자인보호법과 매우 유사한 구조를 가지고 있다. 그리고 우리나라 디자인보호법(구 의장법)의 제정 시에 일본 의장법을 거의 그대로 도입하였다는 점(우리나라의 디자인심사기준 등의 판단기준 정립에도 영향을 줌) 등에 근거하여 보면, 비록 법규정상 양 국가의 디자인의 창작비용이성 판단에서 그 비교대상이 ‘공지디자인’(주지형태는 별론으로 함)과 ‘공지형태’로 구분되어 규정되고 있으나, 실제적으로는 해당 판단의 취지상 물품의 동일성 또는 유사성을 전제로 하지 않는 등 판단방법에서 매우 유사한 모습을 보이고 있다. 이상과 같은 내용들을 종합하여 볼 때에, 일본에서의 판단기준이 다른 국가에서의 판단기준보다 우리나라에서의 디자인보호법상 창작비용이성 판단에 더욱 참고가 될 수 있을 것이다.

일본 의장법과 우리나라 디자인보호법에서의 창작비용이성에 대한 판단은 그 판단의 기초가 되는 비교대상으로서 ‘공지형태’를 물품에서의 구현과 관계없이 모두 인용참증으로 할 수 있다는 것(일본 의장법)과 널리 알려진 ‘주지형태’가 아니라면 물품에 구현된 ‘공지디자인’의 태양으로 존재하는 것만을 인용참증으로 할 수 있다는 것(우리나라 디자인보호법)에 관한 차이점에 불과할 뿐, 사실상 그 판단방법에 있어서는 거의 유사한 모습을 보이고 있다. 다만, 우리나라 디자인보호법은 형태 자체가 판단의 기초가 되는 인용참증으로 작용하려면 단순한 공지 정도로만 안되고 수요자들에게 널리 알려진 ‘주지’ 정도가 되어야 한다고 규정하여, 그 요건을

‘주지형태’로서 일본 의장법보다 강화하고 있을 뿐이다. 물론 일부 대법원 판결의 문구상으로는 “공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘공지형태’라고 한다)”라고 기재하고 있어,⁹⁾ 마치 ‘공지형태’만을 창작비용이성 판단의 인용참증으로 직접 적용하고 있는 것처럼 보이지만, 이것은 ‘공지디자인의 공지형태(형상·모양·색채 또는 이들의 결합)’를 나타내는 것이라고 보아야 하며, 오히려 이에 따라 공지디자인에 근거한 창작비용이성 판단은 공지디자인의 공지형태에 의하여 창작이 용이한지(쉬운지)를 판단하는 것이므로, 물품의 동일 또는 유사에 관계없이 그 형태 자체만에 근거하여 창작이 용이한지 여부를 판단하는 것으로서 해석해 볼 수 있다. 즉 이러한 대법원 판결에서의 창작비용이성 판단기준에 관한 문구는 이중물품 간에도 창작비용이성 판단이 이루어질 수 있다는 것에 대한 강력한 근거가 될 수 있을 것이다.

결국 창작비용이성 판단의 기초가 되는 인용참증인 비교대상으로서의 측면에서만 일본 의장법이 우리나라 디자인보호법보다 다소 넓게 규정하고 있을 뿐이고, 실제적인 판단방법의 차이는 양 자간에 거의 없는 것으로 보인다.

즉 우리나라의 창작비용이성 판단에서는 공지형태가 물품에 구현된 ‘공지디자인’은 해당 판단의 기초가 되는 자료 내지 대상으로서 의미가 있다는 것이고, 창작비용이성을 실제로 판단할 때에는 그 물품에 구현된 ‘공지형태’의 독립성을 인정하여(창작비용이성은 물품과의 관련을 떠난 판단임¹⁰⁾) 해당 형태의 창작의 용이성을 따져봄으로써 창작비용이성을 판단하는 것이므로, 물품이 달라도 공지디자인에서 특정한 공지형태로 존재하는 형태에 의하여 용이하게 창작할 수 있는지 여부를 판단할 수 있다는 것은 일본의 관련 규정에 관한 해석론과 실질적인 차이가 없다고 볼 수 있다.¹¹⁾

따라서 반드시 인용참증이 되는 공지디자인과 물품이 동일 또는 유사해야만 창작비용이성

9) 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘공지형태’라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘주지형태’라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결).

10) 永芳太郎, “J-PlatPatを使いこなすための基礎知識・意匠の創作非容易性”, デザインの権利と保護(Vol.93), 公益社団法人 日本パッケージデザイン協会 デザイン保護委員会, 2017.7.31. <<https://library.jpda.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/Vol.93%E3%80%8CJ-PlatPat%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%AA%E3%81%99%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98%E3%83%BB%E6%84%8F%E5%8C%A0%E3%81%AE%E5%89%B5%E4%BD%9C%E9%9D%9E%E5%AE%B9%E6%98%93%E6%80%A7%E3%80%8D.pdf>>(2026.2.25. 방문); 정상조 외 3인 공편, 앞의 책, 308면(유영선 집필 부분).

11) 일본에서의 관련 법규정상 해석론에 따르면, 창작비용이성의 판단기준이 되는 것은 공개적으로 알려진 디자인(물품으로 구현된 것임)이 아니라 ‘공개적으로 알려진 형상, 모양 혹은 색채 또는 이들의 결합’이다. 따라서 공개적으로 알려진 디자인뿐만 아니라 물품을 떠난 추상적인 형태상의 모티브 등도 창작비용이성의 판단근거가 될 수 있다는 것이다(大塚理彦, 『意匠法要論(副)』(第一版), 大阪工業大學大學院 知的財産研究科, 2018, 26면).

의 판단이 가능할 수 있는 것은 아니고 이종물품 간에도 가능하다고 볼 수 있을 것이다. 그런데 비교대상이 되는 디자인 간에 물품의 동일 또는 유사성이 있다면, 공지디자인에 의한 창작의 적용이나 동기 부여 등과 같은 창작 과정의 용이성에 고려할 수 있는 연관성이 상대적으로 더 강하다고 볼 수 있는 것이므로, 창작 과정에서의 일련의 창작 난이도의 판단에 관하여 이러한 물품의 동일 또는 유사성이 자연스럽게 고려되는 것이라고 이해해야 할 것이다.

나. 일본 특허청 의장심사기준상의 관련 판단기준

(1) 판단의 기초가 될 수 있는 대상 범위에 관한 기준

이상과 같이 일본 의장법상 창작비용이성 판단의 기초가 되는 인용참증으로서의 비교 대상은 공지된 그 형태 자체로서 충분한 것이지 물품에 형태가 구현된 디자인일 필요는 없지만, 통상적으로 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 간행물 등에 기재되는 경우는, 그 형태 자체가 단독으로 나타나는 것은 거의 없고, 물품 등과 일체적인 상태로 나타나는 경우가 많은 것이 현실이다.¹²⁾

따라서 이 경우에 형상 등 형태가 물품과 일체가 된 디자인 자체를 창작비용이성 판단의 기초가 되는 비교대상으로 보게 된다는 점에서는 우리나라 디자인보호법상 창작비용이성의 판단과 동일하다고 볼 수 있으나, 물품에 구현되지 않은 형태의 존재만으로도 직접 창작비용이성의 판단의 기초로 할 수 있다는 측면¹³⁾에서는 우리나라 디자인보호법과 차이가 있다.

이와 아울러 심사관이 창작비용이성의 판단의 기초로 하는 인용참증으로서의 자료는, 출원된 디자인과 동일 또는 유사한 분야에 한정되지 않는다(비유사한 물품이나 분야도 판단의 기초 대상의 범위에 포함될 수 있다는 것임)고 심사기준상 규정하여,¹⁴⁾ 이종물품 간에도 창작비용이성 판단이 가능한 것이며, 이러한 대상을 근거로 하여 특정한 경우에는 창작이 용이하다고 볼 수 있음을 심사기준상 명문으로 밝히고 있다.

(2) 이종물품 관련 창작비용이성 판단기준의 검토

앞서 살펴본 바와 같이 일본에서는 이종물품의 공지디자인 등을 창작비용이성 판단의 기초가 되는 대상(인용참증으로서의 비교대상디자인)으로 삼을 수 있는 것인데, 그렇다면 다음 단계로서 이종물품 간에는 어떠한 판단논리를 근거로 하여 창작비용이성 여부를 판단해야 하는 것인지가 문제로 될 것이다.

12) 特許廳, 意匠審査基準 第Ⅲ部 第2章 第2節 創作非容易性 4.1 創作非容易性の判断の基礎とする資料.

13) 特許廳, 意匠審査基準 第Ⅲ部 第2章 第2節 創作非容易性 4.1 創作非容易性の判断の基礎とする資料.

14) 特許廳, 意匠審査基準 第Ⅲ部 第2章 第2節 創作非容易性 4.1 創作非容易性の判断の基礎とする資料.

이러한 이종물품과 관련해서는 일본 특허청의 의장심사기준상 ‘혼한 수법(우리나라 판례상으로는 “혼한 창작수법”이라고 칭함)¹⁵⁾’을 관련 판단방법으로 검토할 수 있을 것이다.¹⁶⁾ 즉 심사관은 출원된 디자인이 출원 전에 공지가 된 구성 요소나 구체적인 형태를 기본으로 하여 창작된 것이라고 판단했을 경우, 그 디자인이 속하는 분야에 있어서의 ‘혼한 수법’에 의해 창작된 것인지 여부를 검토한다는 것이다.¹⁷⁾

의장심사기준상 이러한 ‘혼한 수법’의 예로서 ‘물품 등의 범주를 넘어선 구성의 활용·전용’이 이종물품 간의 창작비용이성 판단과 직접적으로 관련되어 있다고 볼 수 있는데, 이것은 기존의 다양한 사물을 모티브(motive)로 삼아, 거의 그대로의 형태 등으로 여러 물품에 활용·전용하는 것을 말한다.¹⁸⁾

이와 같이 ‘물품 등의 범위를 벗어난 구성의 이용·전용에 의한 디자인’에 관한 의장심사기준상의 예로서는 공지의 ‘승용차’의 형상을 거의 그대로 이종물품인 ‘자동차 장난감’으로 표현한 것에 불과한 디자인¹⁹⁾이나 공지의 ‘탁상 전자계산기’의 형상을 거의 그대로 이종물품인 ‘초콜릿’으로 나타낸 것에 불과한 디자인²⁰⁾을 확인할 수 있다.

이상의 내용의 근거에 관해서는 그 디자인이 속하는 분야에서 장난감의 형상을 탈 것(자동차나 오토바이²¹⁾)의 형상에서 전용하거나, 제조식품의 형상을 기계 등의 형상에서 전용하는 것이 관련 분야의 당업자들 사이에서 상관행상 행해지고 있는 점이 고려된 것이라고 일본 특

15) 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결, 대법원 2016. 6. 9. 선고 2014후614 판결 등 참조.

16) 特許廳, 意匠審査基準 第Ⅲ部 第2章 第2節 創作非容易性 4.2 ありふれた手法と輕微な改変.

17) 特許廳, 意匠審査基準 第Ⅲ部 第2章 第2節 創作非容易性 4.2.1 ありふれた手法の例.

18) 特許廳, 意匠審査基準 第Ⅲ部 第2章 第2節 創作非容易性 4.2.1 ありふれた手法の例 (g) 物品等の枠を超えた構成の利用・轉用.

19) 이 사례는 자동차 장난감의 분야에 있어서, 그 장난감의 형상( : 출원디자인)을 공지의 승용차의



형상( : 공지디자인)에서 전용하는 것이 ‘혼한 수법’이며, 또한 출원디자인에 대하여 ‘당업자의 입장에서 볼 때에 디자인의 착상의 새로움이나 독창성이 나타나지 않는다’고 판단할 수 있는 경우에 관한 의장심사기준상의 예임(特許廳, 意匠審査基準 第Ⅲ部 第2章 第2節 創作非容易性 6.7 物品等の枠を超えた構成の利用・轉用による意匠 【事例5】 「自動車おもちゃ」).

20) 이 사례는 초콜릿 분야에서 그 초콜릿의 형상( : 출원디자인)을 공지의 탁상 전자계산기



의 형상( : 공지디자인)에서 전용하는 것이 혼한 수법이며, 또한 출원디자인에 대하여 ‘당업자의 입장에서 볼 때에 디자인의 착상의 새로움이나 독창성이 나타나지 않는다’고 판단할 수 있는 경우에 관한 예임(特許廳, 意匠審査基準 第Ⅲ部 第2章 第2節 創作非容易性 6.7 物品等の枠を超えた構成の利用・轉用による意匠 【事例6】 「チョコレート」 및 參考資料1, 容易に創作することができる意匠と認められるものの例 (『意匠審査基準』より抜粋) 7. 商慣行上の轉用による意匠 참조).

허청은 언급하고 있다.²²⁾

이와 관련하여 디자인의 창작비용이성을 판단하는 과정에서, 디자인 전체가 보여주는 미감 등 디자인의 시각적인 특징으로 나타나는 것이 당업자의 입장에서 보았을 때에 독자적이고 창의적인 연구에 근거한 것으로서 디자인의 착상의 새로움이나 독창성이 인정되는 경우에는 창작비용이성도 인정되는 것으로 판단할 수 있다고 본다.²³⁾ 이것은 창작비용이성 판단의 주체가 되는 당업자의 입장에서 본 디자인의 착상의 새로움과 독창성이 중요한 역할을 할 수 있는 것이며, 우리나라의 대상판결에서의 이 사건의 경우처럼 공지디자인의 형태와 극히 유사한 형태를 이종물품에 전용하였을 경우에도, 그러한 형태에 대한 전용의 착상이 창의적인 연구에 근거한 새로움이나 독창성이 있는 것으로 볼 수 있는지 여부가 여기서의 '혼한 수법'을 판단하는 데에 중요하게 작용하는 것이라고 볼 수 있다.

특정 디자인의 창작 방법이 해당 분야에서 혼한 수법에 불과한 것으로 심사관에게 현저한 사실로 인정되는 경우로서, 완구의 분야에서 진짜 자동차의 형상 등을 거의 그대로 자동차 장난감의 디자인으로 전용하는 방법 등과 같은 경우에는, 심사관이 그러한 창작 방법에 대하여 혼한 수법이라는 것을 증명하는 구체적인 사실을 거절이유에서 제시하지 않아도 될 정도로 해당 디자인의 창작 방법을 혼한 수법으로 보는 것이 일본 특허청의 해석론이다.²⁴⁾

비유사한 물품 사이에 당업자에게 있어서 전용의 상관행이라고 하는 혼한 수법이 있는 경우에, '상관행상의 전용'에 의한 디자인이라고 하며, 이것이 혼한 수법의 판단에 관한 대표적인 예라고 볼 수 있다.²⁵⁾ 이러한 디자인은 해당 전용의 기초가 된 공연히 알려진 형상, 모양 및 색채 또는 이러한 결합에 기초하여 당업자라면 용이하게 창작할 수 있었던 디자인으로 인정된다.²⁶⁾

여기서의 '전용'에는, 어떤 물품의 형상, 모양이나 색채 또는 이들의 결합을 그것과는 비유사

21) 마찬가지로 논리로 공지된 오토바이 디자인()에서 오토바이 장난감() 디자인으로

전용하는 것도 상관행상의 전용으로 봄(特許廳, 意匠審査基準 參考資料 1, 容易に創作することができる意匠と認められるものの例 (『意匠審査基準』より抜粋) 7. 商慣行上の轉用による意匠).

22) 特許廳, 意匠審査基準 參考資料 1, 容易に創作することができる意匠と認められるものの例 (『意匠審査基準』より抜粋) 7. 商慣行上の轉用による意匠 <https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/seisakubukai-03-shiryuu/06.pdf>(2026.2.25. 방문)(이하 동일 출처에 대한 링크 표시는 생략함).

23) 特許廳, 意匠審査基準 第Ⅲ部 第2章 第2節 創作非容易性 4.3 当業者の立場から見た意匠の着想の新しさや獨創性について.

24) 特許廳, 意匠審査基準 第Ⅲ部 第2章 第2節 創作非容易性 5.2 当該分野においてありふれた手法等であることの提示.

25) 特許廳, 意匠審査基準 參考資料 1, 容易に創作することができる意匠と認められるものの例 (『意匠審査基準』より抜粋) 7. 商慣行上の轉用による意匠.

26) 特許廳, 意匠審査基準 參考資料 1, 容易に創作することができる意匠と認められるものの例 (『意匠審査基準』より抜粋) 7. 商慣行上の轉用による意匠.

한 물품의 형상, 모양이나 색채 또는 이들의 결합으로서 나타내는 것 뿐만 아니라, 공연히 알려진 형상, 모양이나 색채 또는 이들의 결합에 기초하여 디자인을 창작하는 과정에서, 기술적 또는 경제적 요인으로부터 어쩔 수 없이 이루어지는 형상, 모양이나 색채 또는 이들의 결합의 변형으로서 당업자라면 누구라도 가할 것인 정도에 불과한 변형이거나 그러한 변형이 그 의장이 속하는 분야에서 통상적으로 이루어질 수 있는 정도의 변형을 가한 것도 포함된다고 의장심사기준상 언급되어 있다.²⁷⁾ 그러나 의장심사기준상 이러한 언급 외에 ‘전용’에 관한 구체적인 판단방법에 대해서는 언급되어 있지 않다.

결국 일본 특허청의 의장심사기준상으로는 비유사한 물품(이종물품)들 간의 디자인에 대하여 당업자가 보기에 상관행상의 ‘전용’ 행위라는 ‘흔한 수법’이 있는 경우, 당업자라면 용이하게 창작할 수 있던 디자인으로 인정되기 때문에, 디자인등록요건인 창작비용이성을 갖지 못하는 것으로 보아 의장등록을 받을 수 없다는 것이다. 그리고 이를 통해 ‘전용의 상관행이 존재하는 경우’에는 공지디자인을 비유사한 물품에 전용한 것에 불과한 것을 창작이 용이한 것으로 판단할 수 있다는 것을 확인할 수 있다.²⁸⁾

다. 일본 판례상의 해석론에 대한 검토

일본 판례상 창작비용이성의 논리적 판단 과정에서는, ① 우선 모티브(motive)가 되는 공지디자인의 특징이 필요하고, ② 다음으로 해당 모티브로부터 출원디자인이 창작되는 프로세스의 설명이 필요하다고 본다.²⁹⁾ 이를 더욱 구체적으로 살펴본다면, “첫째, 모티브가 되는 공지디자인의 선정”, “둘째, 모티브가 되는 공지디자인으로부터 출원디자인을 창작하기에 이르는 구체적인 과정의 설명”, “셋째, 그 과정이 용이하다는 이유의 제시”와 같은 창작비용이성 논증에 필요한 단계를 순서대로 모두 입증하지 않으면 창작의 용이함은 긍정되지 않는다고 분석된다.³⁰⁾ 이것은 이종물품 간의 창작비용이성 판단에도 마찬가지로 적용되는 것이다.

일본 최고재판소는 창작비용이성이 이종물품 간에 적용될 수 있는 것임을 분명히 밝히고 있다. 즉 디자인의 신규성이 없다고 하기 위해서는 디자인이 동일 또는 유사할 뿐만 아니라, 디자인과 관련된 물품 또한 동일 또는 유사할 것을 필요로 하지만, 창작비용이성에 대해서는 물품을 떠난 추상적인 모티브 등도 판단기준이 될 수 있으므로, 물품의 동일 또는 유사한 문제는 되지 않는다고 판시하고 있다.³¹⁾

27) 特許廳, 意匠審査基準 参考資料1, 容易に創作することができる意匠と認められるものの例 (『意匠審査基準』より抜粋) 7. 商慣行上の轉用による意匠.

28) 大塚理彦, 앞의 책, 26면.

29) 辻本希世士, “意匠の創作容易性に關する考察”, 『知財ふりずむ』, Vol. 19 No. 219(2020.12), 一般社団法人發明推進協會, 23면.

30) 辻本希世士, 앞의 글, 25면.

31) 의장법 제3조 제2항(창작비용이성)은 물품과의 관계를 벗어난 추상적 모티브로서 일본 국내에서 널리 알려진

따라서 이상과 같이 일본 판례상 물품이 다른 이종물품 간에 창작비용이성의 판단이 가능함을 명확하게 설시하고 있음을 확인할 수 있다. 그런데 이러한 판단의 기초가 되는 대상의 특징 이후의 다음 단계로서 구체적인 판단방법과 관련하여, 이상에서의 일본 최고재판소 판례에서는 물품의 동일 또는 유사하다는 제한을 벗어나 알려진 모티브를 기준으로 당업자의 입장에서 디자인의 착상의 새로움 내지 독창성을 문제로 하는 것이라고 아울러 판시하고 있음을 확인할 수 있다.³²⁾

이러한 창작비용이성의 판단에 관하여 이상과 같은 최고재판소 판례에서는 디자인 전체로부터 보여지는 디자인적인 효과에 주목하여, 디자인의 착상의 측면에서의 새로움 내지 독창성을 판단하고 있다고 본다.³³⁾ 그리고 해당 판례와 이와 같은 판단방법에서는 궁극적으로는 그 형태의 '미감'이 서로 다르다는 점을 창작비용이성의 근거로 하고 있다고 해석되기도 한다.³⁴⁾

이러한 최고재판소 판례의 판단법리에 따라 창작비용이성의 판단은 공지의 모티브가 되는 디자인을 기준으로 하며, 당업자라면 해당 모티브에 근거하여 특별히 새로운 착상이나 독창성이 없어도 창작할 수 있었다고 판단되면 창작이 용이한 것으로 평가된다고 본다.³⁵⁾

실제적으로 앞서 언급한 바와 같이 그 판단상의 용이함 등 때문에 일본 판결들에서의 사안도 동일 또는 유사한 물품에 관한 사건이 거의 대부분이라고 볼 수 있는데, 이상에서 살펴본 일본 최고재판소의 판결 이후에 이종물품 간의 창작비용이성을 판단한 것으로 소개된 대표적인 일본 판결의 내용은 이하와 같다.³⁶⁾

즉 해당 판결에서는 “원고는 ‘스포츠용 양말’과 본건 등록의장에 관련된 물품인 ‘온열 양말(의료용)’은 용도 및 기능이 다른 것이므로 심결의 ‘본건은 양말을 의료 목적으로 제공하는 것이 매우 일반적으로 이루어지는 업계에서 주지의 양말의 형상에 온열 효과를 부가하여 의료 목적으로 전용한 것이다.’는 취지의 인정은 잘못되었다고 주장한다. 그렇지만 본건 등록의장은 의장과 관련된 물품을 ‘온열 양말’로 하고, 의장의 형태를 본건 의장공보의 도면에 나타난 대로 한 것으로, 동 공보의 도면에서는 본건 등록의장이 ‘의료용’의 양말인 것에서 유래하는 특별한 형태를 가진 것이라고는 인정되지 않으며, 양말이 스포츠용·의료용의 구별을 불문하고, 그 형태 및 기능에 있어서 기본적으로 공통되는 것임을 고려하면, 양말에 있어서 주지의 형상으로 인정되는 「발끝을 자른 양말 형태의 형상」의 것에 온열 효과를 부가해 「온열 양말」로 하는 것은 당업자가 지극히 용이하게 할 수 있다고 인정된다. 그렇다면, 본건 등록의장은

형상, 모양이나 색채 또는 이들의 결합을 기준으로 당업자가 쉽게 창작할 수 있었던 의장이 아닌 것을 등록요건으로 한 것이다[最判昭和49年3月19日民集28卷2号308頁(可撓伸縮ホース事件)].

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

33) 佐々木真人, “創作非容易性の判断に関する考察”, 「パテント」, Vol.74 No.3(2021.3), 日本辨理士會, 83면.

34) 梅澤修, “意匠法の問題圈 第32回-新規性と創作非容易性との關係”, 「DESIGNPROTECT」, No.138 Vol.36-2(2023), 一般財団法人日本特許情報機構, 3면.

35) 辻本希世士, 앞의 글, 23면.

36) 東京高裁平成13年12月4日判決(平成13年(行ケ)第193号).

주지의 형상에 근거하여 당업자가 용이하게 창작하여 얻은 의장이라고 평가할 수밖에 없고, 원고의 주장은 이유 없다.”고 판단하였다.

이러한 해당 판결을 통해 이중물품 간의 창작비용이성 판단의 사례를 살펴볼 수 있는데, 해당 판결의 사안에서는 비교되는 의장(디자인)이 양말에서 유래된 형태면에서 특별한 차이가 없이 유사해보이고, 비교되는 물품이 완전히 관련성이 없는 것이 아니라 양말에 관한 기본적인 기능이 공통되는 어느 정도의 관련성이 있어 보이는 것임을 확인할 수 있다.

따라서 우리나라의 대상판결의 사안에서의 등록디자인의 물품인 “이어폰용 수납 케이스”와 비교대상디자인의 물품인 “여행용 가방(캐리어)”이 직접적으로 유사하지는 않지만 그 기능적인 면에서 물품의 수납이라는 기본적인 기능으로서의 관련성이 있어 보이고, 그 형태는 서로 극히 유사하다고 볼 수 있으며, 여러 업계에서 흔히 활용하는 형태의 다른 물품으로의 소형화(예: 승용차를 자동차 장난감으로 활용)에 의한 전용에도 해당된다고 볼 수 있으므로, 대상판결의 판단에서도 이상과 같은 일본 판결에서의 판단논리와 연결되는 측면이 보인다고 할 수 있다.

결국 일본 판례에서는 물품의 종류가 다르다는 이유만으로 창작비용이성을 부정하지 않는다. 오히려 통상의 디자이너가 보편적인 창작 수법(이른바 우리나라 판례상 “흔한 창작수법”)을 통해 서로 다른 물품의 디자인 요소를 쉽게 결합하거나 전용할 수 있는지 여부를 중점적으로 판단하며, 이상의 판결이 이러한 판단기준을 보여주고 있는 것인데, 이러한 판단기준은 대상판결에서의 판단논리에서도 마찬가지로 고려된 것이라고 볼 수 있다.

무엇보다 창작행위가 용이하다는 이유는 천차만별이며 관습, 경험칙 및 사회통념 등으로 설명되기도 한다. 예를 들어 특정 국가의 풍습 내지 거래계의 상관행에 대해서는 증거가 없어도 사실적인 관습으로 인정할 수 있다면서, “해당 물품 분야에서 널리 알려진 방법에 대해서는 발명이 속하는 기술 분야에 있어서의 주지 기술과 마찬가지로 당업자가 숙지하고 있는 사항이므로 본래 심결에 있어서 그 인정 근거를 제시할 필요도 없고, 이러한 (창작의 용이함의) 인정 근거가 되는 문헌을 제시하지 않았다고 해도 의장법 제50조 제3항³⁷⁾이 준용하는 특허법 제50조³⁸⁾를 위반한다고 할 수는 없다.”와 같이 판시한 지적재산고등재판소의 판결³⁹⁾도 이에 관하여 인용되고 있다. 즉 상관행이나 사회통념상 널리 알려진 창작이나 전용 방법이라면 굳이 그것을 입증하는 증거를 제출하지 않아도 일본 특허청에서 이러한 사항을 근거로 하여 창작의 용이함을 인정할 수 있다는 것이다.

이에 따라 일본 특허청의 심사 내지 심판의 과정에서, 널리 알려진 수법을 근거로 하여 창작 행위가 용이했다고 평가될 때에, 이러한 창작 수법에 관한 구체적인 문헌 등이 지적되지 않

37) 「특허법」 제50조(거절이유의 통지)의 규정은 거절사정 불복심판에서 사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 준용한다.

38) 심사관은 거절한다는 취지의 사정을 하고자 하는 때에는 특허출원인에 대하여 거절이유를 통지하고, 상당한 기간을 지정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다.

39) 知財高判平成26年9月11日(平成26年(行ケ)10072号. 判例時報2250号71頁).

을 가능성이 있고, 그렇다고 하더라도 그러한 혼한 수법에 관한 상관행 자체가 반드시 부정되는 않는다고 본다.⁴⁰⁾

그렇지만 ‘혼한 수법(널리 알려진 수법)’의 존재나 내용이 사실이라고 하더라도, 소송에 있어서는 법원에 현저한 사실이 아닌 한, 그 존부에 관하여 다툼이 있으면 입증의 대상이 될 것이라고 본다. 실제로 대부분의 일본 판결에서는 통상적인 창작비용이성의 판단에 있어서 문제가 된 창작 수법의 존재나 내용을 제출된 증거에 근거해서 인정하고 있기도 하다.⁴¹⁾

이와 같이 적어도 거절결정에 대한 불복심판이나 디자인등록의 무효심판에 대한 심결취소 소송이나 침해소송에 있어서는 원칙적으로 설명을 뒷받침하는 증거의 존재가 필요하게 되므로, 앞서 언급한 일본 판례상 창작비용이성의 논증에 필요한 세 번째 단계인 “그 과정이 용이하다는 이유의 제시”에서 제시되는 이유에는 최종적으로 증거에 의한 뒷받침이 원칙적으로 필요하다고 보아야 할 것이다.⁴²⁾

결국 일본 판결에서의 하급심은 앞선 최고재판소 판례에서 제시된 기본적인 개념에 근거해 창작비용이성을 판단하고 있으며, 최근의 지적재산고등재판소의 재판례 중에는 최고재판소 판례에서 제시된 기본적 사고방식을 인용하고 있는 것도 있는데, 비교대상디자인과의 복수의 차이점이 존재하는 경우에는 모든 차이점을 종합하여 출원디자인 및 등록디자인의 전체 구성으로부터 파악되는 ‘디자인의 착상의 새로움 내지 독창성’에 근거해 창작비용이성을 판단하는 것이 최고재판소 판례에서 제시된 기본적 사고방식에 가까운 것이라고 보고 있다.⁴³⁾

라. 이상과 같은 일본에서의 해석론의 대상판결에 대한 적용 검토

이상과 같은 일본에서의 디자인의 창작비용이성 판단에 관한 기준을 대상판결에 적용해서 그 타당성을 검토해보면 다음과 같다.

일단 대상판결의 사안에서는 공지디자인인 선행디자인 1과 이 사건 등록디자인들의 물품이 여행용 가방(여행용 트렁크, 캐리어)와 아이폰용 수납 케이스로 비유사하다고 볼 수 있지만, 이종물품인 공지디자인도 창작비용이성 판단의 기초가 될 수 있다고 보는 일본에서의 해석론에 따르면, 이종물품 간에도 창작비용이성 판단을 할 수 있다고 보아 선행디자인 1에 기초해서 이 사건 등록디자인들의 창작비용이성 판단이 일단 가능하다고 보아야 할 것이다.

다음으로 선행디자인 1과 이 사건 등록디자인의 형태가 거의 동일할 정도로 매우 유사하며 (일본 판례의 해석상 형태상의 미감의 차이가 거의 없음), 공지디자인인 선행디자인 1의 형태

40) 辻本希世士, 앞의 글, 26면.

41) 知財高判令和1年11月26日令和1年(行ケ)10089号; 知財高判平成30年3月12日平成29年(行ケ)10188号 등 다수 판결 참조.

42) 辻本希世士, 앞의 글, 27면.

43) 佐々木眞人, 앞의 글, 88면.

상의 모티브가 거의 그대로 이 사건 등록디자인의 형태에 채택되고 있는 것으로 볼 수 있다. 따라서 형태상의 모티브가 되는 공지디자인인 선행디자인 1로부터 이 사건 등록디자인을 창작하기에 이르는 구체적인 과정의 관련성에 관한 설명이 어느 정도 가능하다고 보인다. 즉 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1과 비교하여 볼 때에 일본 판례에서 언급하고 있는 그 형태상의 모티브에 근거한 디자인의 전체 구성으로부터 파악되는 ‘디자인의 착상의 새로움 내지 독창성’이 거의 보이지 않는다고 볼 수 있다.

마지막으로 이상의 내용과 관련해서 ‘그 과정이 용이하다는 이유의 제시’를 인정할 수 있는 지 여부와 관련해서는, 일단 법원이 판단하는 단계이므로 당사자가 제출한 증거에 의해서 이에 관한 판단이 이루어져야 할 것이다. 그러나 앞서 살펴본 바와 같이, 그 과정이 용이하다는 것이 일본에서의 사용 용어인 상관행상 전용에 해당할 수 있다는 이유로 인정될 가능성이 높아 보인다. 즉 비록 이종물품이지만, 크기에 있어서 차이만 있을 뿐 형태가 거의 동일할 정도로 극히 유사하며, 물품의 수납이라는 기능을 양 디자인들의 물품들이 공통적으로 가지고 있다는 면에서, 일본 의장심사기준상의 상관행상의 전용에 해당하는 당업자라면 누구라도 가할 것인 정도에 불과한 변형이거나 그러한 변형이 그 의장이 속하는 분야에서 통상적으로 이루어질 수 있는 정도의 변형을 가한 것으로 볼 수 있을 여지가 상당한 것으로 판단된다. 따라서 그 창작 과정이 용이하다는 이유는 이러한 사실에 의해 충분히 가능할 것으로 보이며, 이상과 같은 일본의 해석론에 비추어 볼 때에 대상판결의 판단이 타당한 것으로 보는 것에 문제가 있다고 보기는 어려울 것이다.

2. 미국의 해석론과의 비교 검토

가. 우리나라 디자인보호법과의 비교와 비자명성 판단기준의 변화 동향

미국 특허법은 ‘실용 특허(utility patent)’와 함께 ‘디자인 특허(design patent)’도 그 보호대상으로 아울러 포함하고 있는데, 물품의 사용이나 작동방식을 보호하는 것이라면 실용 특허가 되고 물품의 외관을 보호하는 것이라면 디자인 특허가 됨⁴⁴⁾은 우리나라의 보호 제도와 동일하다.

양 자는 보호의 대상에 차이가 있지만, 기본적으로 실용 특허에 관한 특허법 규정은 디자인 특허에도 적용되므로 원칙적으로 등록요건도 동일하다.⁴⁵⁾ 따라서 우리나라 특허법상 진보성에 대응하는 비자명성(non-obviousness) 요건이 디자인 특허에도 요구되는 것이고⁴⁶⁾ 이것은 우리나라와 일본에서의 디자인의 창작비용이성에 대응되는 요건이라고 볼 수 있다.

44) 미국 특허법 제171조(b).

45) 최기성, “미국 디자인특허 비자명성 요건의 새로운 판단기준”, 『법조』, 제73권 제6호(2024.12), 법조협회, 242면.

46) 미국 특허법 제103조(a).

그런데 미국 특허법상 디자인 특허의 비자명성(nonobviousness) 판단기준은 최근 연방순회 항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit : CAFC)의 획기적인 전원합의체(en banc) 판결인 LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC 사건의 판결(이하, 'LKQ 판결'이라 함)⁴⁷⁾을 기점으로 근본적인 변화를 겪었다. 이 판결은 기존에 적용되던 비자명성 판단에 관한 경직된 표준을 폐기하고, 실용 특허에 적용되어 온 유연한 판단방법을 도입했다. 이러한 변화는 특히 청구된 디자인과 선행 공지디자인이 서로 다른 물품, 즉 이종물품에 적용될 때, 비자명성을 판단하는 기준에 큰 영향을 미칠 수 있다고 볼 수 있을 것이다.

이상과 같은 연방순회항소법원의 LKQ 판결이 나오기 이전에는 디자인 특허의 자명함에 대한 엄격한 판단으로 인해 이종물품 간의 비자명성 판단은 사실상 긍정되기 어려운 상황이었다. 즉 뒷부분에서 상술하겠지만 지난 수십 년 동안 기존의 Rosen-Durling 테스트는 디자인 특허의 비자명성을 평가하는 데 사용되었고, 해당 테스트의 자명함의 인정에 대한 엄격함으로 인해 비자명성에 의하여 무효화된 미국에서의 디자인 특허 관련 판결은 거의 없었다. 그런데 연방순회항소법원은 LKQ 판결을 통해 오랫동안 자명함의 인정에 엄격한 것으로 확립된 비자명성 테스트를 변경하여 이에 관한 판단기준을 완화시켰다고 볼 수 있는 것이다.

결국 연방순회항소법원에서의 이와 같은 전원합의체 판결이 나오기 전에는 이종물품 간의 디자인의 자명함은 거의 부정될 수밖에 없는 상황이었어서 이에 관한 사례가 존재하지 않는다고 볼 수 있는데, 2024년 5월 21일에 해당 판결이 선고된 이후에는 미국 법원이나 미국 특허상표청(USPTO)에서 이종물품 간의 비자명성의 판단도 다수 이루어지고, 실제 사안에서 자명함의 인정에 긍정적인 판결들이 다수 나올 것으로 보인다.

따라서 이하에서는 미국에서의 최근 LKQ 판결을 중심으로 해석하면서 이러한 판결에 따라 개정된 미국 특허상표청의 특허심사기준(MPEP)의 내용을 분석하여 미국에서의 이종물품 간의 비자명성 판단에 관한 해석 방향을 검토해보도록 하겠다.

나. 미국 판례상 변화된 해석론에 대한 구체적인 분석

앞에서도 간략하게 언급했듯이, LKQ 판결 이전에 미국에서 디자인 특허의 비자명성 판단은 약 40년간 Rosen-Durling 테스트라는 경직된 틀에 갇혀 있었다. 이 테스트는 디자인 특허의 비자명성을 판단하여 자명성을 인정하는 데에는 매우 높은 장벽을 설정했다고 볼 수 있다.

과거에 디자인 특허의 비자명성 판단에 일관적으로 적용되던 Rosen-Durling 테스트는 최근의 LKQ 판결이 선고되기 전까지 미국에서 디자인 특허의 비자명성을 평가하는 표준이었다고 해도 과언이 아니었다.

Rosen-Durling 테스트는 In re Rosen 사건⁴⁸⁾과 Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc. 사

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

건⁴⁹⁾에서 유래한 두 가지 요건으로 구성되었으며,⁵⁰⁾ 그 요건을 정리해보면 이하와 같다.

첫째는 "기본적으로 동일한(basically the same)" 주 참조물 요건이다. 이에 따라 디자인의 비자명성을 반박하려는 당사자는 먼저 출원디자인과 "기본적으로 동일한" 디자인 특성을 가진 단일의 선행 디자인 참조물을 찾아야 한다. 이 분석은 개별적인 특징이 아닌 출원디자인 전체가 주는 시각적 인상을 고려해야 한다.⁵¹⁾ 만약 이러한 주 참조물이 존재하지 않는다면, 비자명성에 관한 심사는 그 시점에서 종료되어야 하고, 해당 디자인은 자명하지 않은 것으로 간주되는 것이다(비자명성 인정). 이러한 주 참조물에 관한 엄격한 요건은 기존에 디자인 특허의 자명함을 근거로 한 무효화를 입증하는 데 있어서 가장 중요한 걸림돌이 되어 왔다.

둘째는 "밀접하게 관련된(so related)" 보조 참조물 요건이다. 만약에 앞서 언급한 '기본적으로 동일한' 주 참조물이 발견되면, 다른 보조 참조물을 사용하고 해당 주 참조물을 변형하여 청구된 출원디자인과 동일한 전체적인 시각적 외관을 만들어낼 수 있을 것인지 여부를 살펴보아야 한다는 것이다. 그런데 해당 보조 참조물은 주 참조물과 "밀접하게 관련되어(so related)" 있어야 하며, 해당 보조 참조물의 장식적 특징이 해당 주 참조물에 적용될 것을 시사 내지 암시해야 한다. 이것은 실용 특허의 비자명성 판단에 사용되던 "교시, 암시, 동기 부여(Teaching, Suggestion, or Motivation, TSM)" 테스트의 엄격한 적용과 유사한 것으로 볼 수 있다.⁵²⁾

이상과 같은 2단계 프로세스 중에 특허 우리나라의 대상판결에서의 사안과 같은 이종물품 간의 비자명성의 판단에 대해서는 1차적인 단계로서 주 참조물에 관한 요건인 Rosen 사건에서의 테스트에 관한 판단기준부터 우선적으로 문제가 될 수 있을 것이다. 즉 해당 테스트에 따라 디자인 특허의 자명함이 인정되려면 1차적으로 단일의 주 참조물이 식별되어야 하며, 해당 주 참조물은 특허로 청구된 디자인과 "기본적으로 동일한" 디자인 특성을 갖고 있어야 하는데, 이러한 주 참조물이 발견되지 않으면 비자명성에 대한 평가는 바로 종료되는 것이다. 따라서 이종물품 간의 비자명성에 대한 평가는 주 참조물에 관한 1차적인 단계에서 이종물품의 디자인이어서 기본적으로 동일한 것이 아니라는 이유로 더 이상 진행될 수 없을 것이다. 이에 따라 기존에 미국에서는 이종물품 간의 디자인 특허의 자명함이 인정된 사례를 찾기 어려웠으나, 최근의 LKQ 판결은 기존의 엄격한 Rosen-Durling 테스트에서 벗어나 유사 기술 분야에서 주 참조물의 인용이 가능한 실용 특허와 동일한 기준을 적용할 수 있다는 판시를 함으로써,

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

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

50) Michael Pohl, "The Federal Circuit overrules the Rosen-Durling test for assessing the obviousness of design patents", Norton Rose Fulbright Publication, 2024.5.<<https://www.nortonrosefulbright.com/en-in/knowledge/publications/081bc62a/the-federal-circuit-overrules-the-rosen>>(2026.2.26. 방문).

51) Christopher J. Renk/Michael J. Harris/Michael J. Gershoni/Bridgette C. Gershoni, "Federal Circuit Overrules Rosen-Durling Standard for Design Patents", Arnold & Porter Advisory, 2025.5.<<https://www.arnoldporter.com/en/perspectives/advisories/2024/05/fed-circuit-overrules-rosen-durling-standard>>(2026.2.26. 방문).

52) Michael Pohl, supra note.

이러한 이종물품 간의 디자인 특허의 비자명성 판단에 관하여 중요한 변화가 나타나게 될 것임을 보여주고 있다.

LKQ 판결의 심리에서 LKQ는 Rosen-Durling 테스트가 실용 특허의 비자명성을 평가하기 위한 보다 광범위하고 유연한 접근 방식을 옹호한 KSR 대법원 판결⁵³⁾과 일치하지 않는다고 주장했다. 그리고 연방순회항소법원은 LKQ의 의견에 동의하여 Rosen-Durling 테스트가 자명함의 인정에 지나치게 엄격하다고 판결했다. 해당 법원은 미국 특허법 제103조에 따른 비자명성 요건이 디자인 특허와 실용 특허 모두에 동등하게 적용된다고 판결했으며, 디자인 특허의 비자명성을 평가할 때 실용 특허의 비자명성을 평가하는 데 사용되는 Graham 대법원 판결⁵⁴⁾에서 제시된 평가요소를 채택했다.⁵⁵⁾

이러한 비자명성을 평가할 때 고려해야 할 Graham 요소 4가지를 구체적으로 살펴보면, 첫 번째 Graham 요소는 ‘선행 기술의 범위와 내용(the scope and content of the prior art)’을 판단하는 것이며, 이것이 이 사건에서의 이종물품 간의 비자명성 판단에 관하여 가장 중요한 쟁점 요소라고 볼 수 있다. 디자인 특허의 경우에 이는 청구된 디자인과 유사한 선행 기술 분야의 주 참조물을 식별하는 것을 수반하는 것이다.⁵⁶⁾ 즉 주 참조물로서 핵심적으로 요구되는 사항은 최소한 “유사한 기술 분야(analogous art)⁵⁷⁾”이어야 한다는 것이다. 즉 LKQ 판결은 주 참조물이 비록 동일한 기술 분야에 속하지 않더라도, 창작자가 직면한 특정 문제와 ‘합리적으로 관련(reasonably pertinent)’되어 있다면 유사한 기술 분야로 간주될 수 있다고 본다.⁵⁸⁾ 이에 따라 해당 판결은 잠재적으로 “관련된 문제”를 해결하는 다른 물품의 디자인을 배제하지 않는다고 하여 이종물품 간의 디자인에 관하여 비자명성 심사의 범위에 포함될 수 있는 여지를 열어주었다고 볼 수 있다.⁵⁹⁾

이상에서 언급된 “유사한 기술 분야”에는 동일한 기술 분야의 공지디자인 뿐만이 아니라, 디자인되는 대상의 유형에 익숙한 일반적인 디자이너가 알고 있는 분야 외의 다른 디자인이

53) KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007).

54) Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1 (1966).

55) LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024) at 19-28.

56) Julie Giardina, “Design Patent Obviousness”, Articles and Briefings|Trending Issues in IP Litigation, Womble Bond Dickinson, 2025.3.19.<<https://www.womblebond Dickinson.com/us/insights/articles-and-briefings/design-patent-obviousness>>(2026.2.27. 방문).

57) 여기서의 “analogous art”는 디자인에서 말하는 ‘물품의 유사’와는 다른 ‘물품과 관련된 유사 분야 내지 ‘유사한 기술 분야’로 보아야 할 것이다(최기성, 앞의 논문, 251면 참조). 즉 우리나라 디자인보호법상 언급하는 ‘물품의 유사’와 다르고 거기에서 관련 분야로까지 확대된 더욱 넓은 개념으로 이해해야 할 것이다. 이것은 실용 특허에 관한 심사기준상의 내용에서도 ‘유사한 기술’에 대하여 ‘합리적으로 관련성이 있는 경우’를 언급하고 있다. 이 글에서는 오해의 소지가 없도록 ‘유사한 기술 분야’로 번역하여 기재함.

58) Christopher J. Renk/Michael J. Harris/Michael J. Gershoni/Bridgette C. Gershoni, supra note; LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024) at 22.

59) LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024) at 22-23.

포함될 수 있다고 본다.⁶⁰⁾ 이에 관한 구체적인 예로서 미국의 관련 문헌에서는 ‘수유 패드(nursing pad)’와 ‘목걸이 접착 브래지어(necklace adhesive brassier)’는 서로 다른 물품이지만 유연하게 보아 의류 삽입물로서 유사한 기술 분야로 판단할 수 있지만, ‘눈물방울 모양의 꽃병’과 ‘약혼 반지’는 그렇지 않을 가능성이 높다고 해석하기도 한다.⁶¹⁾

LKQ 판결은 디자인 특허의 ‘유사한 기술 분야’에 관한 요구 사항의 적용기준을 지원하기 위해 기존의 Rosen-Durling 테스트에 묻혀있었던 Glavas 판결⁶²⁾에서의 테스트를 새롭게 인용하고 있다.⁶³⁾ 즉 여기서의 유사한 기술 분야에 대하여 설명할 때, Glavas 판결은 "문제가 단순히 물품의 표면에 매력적인 외관을 부여하는 것이라면, 문제가 되는 물품의 표면이 무엇인지는 중요하지 않다"고 설명했는데, 이와 관련된 예로서 기존에 마이크에 적용된 표면 장식을 탱크에 적용하는 것에 대해서도 비자명성을 판단할 수 있다는 것을 언급하였다.⁶⁴⁾ 그리고 이종물품 간의 비자명성과 관련해서 “일반적인 디자이너는 기존 기술 분야의 유사한 물품을 먼저 살펴보고 아이디어를 얻을 것이며, 다양한 분야에서 가져온 기술 분야는 공개되어 제시된 양자 간의 거리의 정도에 관한 문제를 반영한다.”고 언급하여,⁶⁵⁾ 기본적으로는 유사한 기술 분야의 물품에 관해서는 창작에 관한 비자명성의 가능성이 높을 수 있으며, 다른 분야이더라도 일반적인 디자이너가 느끼는 양 물품에 관한 기술 분야의 거리감의 정도에 따라 문제의 해결이 다를 수 있음을 시사해주기도 한다.

즉 LKQ 판결은 기존에 Rosen-Durling 테스트에 가려져 있었던 Glavas 판결의 거론을 통해 "불행히도 시간이 지남에 따라 Rosen-Durling 테스트의 적용은 오늘날 우리가 그것을 포기할 정도로 경직되었다."고 판시하면서, "보다 유연한 사실 기반의 분석"을 선호한다고 언급하고 있다.⁶⁶⁾ 이는 디자인 특허에 대한 유사한 기술 분야의 요구 사항이 Glavas 판결에서 제시된 것과 동일한 수준의 유연성이 있는 것을 포함한다는 점을 보여준다.⁶⁷⁾

결국 이상의 판단법리에 따라 Glavas 판결은 “베개는 때때로 수레 역할을 하도록 개조된다.”는 것을 이유로 “베개는 수레와 관련된 기술 분야의 물품일 가능성이 높다.”는 점을 인정했지만, “일반 디자이너가 창작을 위해 병, 비누 또는 면도날 숫돌에 의지할 가능성이 낮을 것”이라고 물품별로 구분해서 비자명성을 판단했다.⁶⁸⁾

다음으로 두 번째 Graham 요소는 “선행 디자인과 청구된 디자인 사이의 차이점(differences

60) Julie Giardina, *supra* note.

61) *Ibid.*

62) *In re Glavas*, 230 F.2d 447 (CCPA 1956).

63) *LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC*, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024) at 21-23.

64) *In re Glavas*, 230 F.2d 447 (CCPA 1956) at 450.

65) *In re Glavas*, 230 F.2d 447 (CCPA 1956) at 450-451.

66) *LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC*, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024) at 21-22.

67) Michael Pohl, *supra* note.

68) *In re Glavas*, 230 F.2d 447 (CCPA 1956) at 450-451.

between the prior art and the claims at issue)"을 판단하는 것이다. 이에 관한 비자명성의 판단에는 "유사성"이라는 기준이 필요하지는 않고, 대신에 해당 제품의 유형에 익숙한 일반적인 디자이너의 관점에서 청구된 디자인의 전체적인 시각적 외관을 선행 공지디자인의 시각적 외관과 비교하여 판단하는 것이다.⁶⁹⁾ 이에 따라 LKQ 판결은 청구된 디자인과 선행 공지디자인 모두 개별 요소의 특정한 유사성 또는 차이점이 아닌 전체적인 시각적 외관을 기반으로 평가되어야 함을 강조한다.

세 번째 Graham 요소에 따라 비자명성은 "관련 분야의 일반적인 기술 수준(the level of ordinary skill in the pertinent art)"을 판단하는 것이므로, LKQ 판결은 디자인이 자명한지 여부를 평가하는 올바른 관점은 "청구된 디자인과 관련된 분야에서의 유형의 물품을 디자인하는 일반적인 수준의 디자이너"의 관점이라고 판단했다.⁷⁰⁾ 주 참조물과 보조 참조물은 하나의 기능이 다른 제품의 적용을 직접적으로 암시할 정도로 '매우 관련적'일 필요는 없다. 그러나 양자 모두 앞서 살펴본 유사한 기술 분야로 간주되어야 한다. 또한 이러한 참조물들을 결합하려는 동기는 참조물 자체에서 명시적으로 나올 필요는 없다. 그러나 관련 분야의 일반적인 디자이너가 청구된 디자인의 전체적인 외관을 창작하기 위해 보조 참조물의 특징을 사용하여 주 참조물을 변형했을 것이라는 판단에는 뒷받침되는 이유가 있어야 한다.⁷¹⁾

마지막으로 LKQ 판결은 네 번째 Graham 요소에 따라 디자인 특허에 대해 비자명성과 관련된 2차 요소(such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc. that may be indicia of obviousness or nonobviousness)를 고려해야 함을 확인했는데, 이러한 요소에는 상업적 성공, 업계 인지도 및 모방 행위가 포함된다. 즉 해당 판결은 상업적 성공, 업계의 호평, 모방과 같은 보조적 고려사항(객관적인 비자명성의 지표)이 여전히 디자인 특허의 비자명성을 입증하는 데 중요한 요소임을 확인했다.⁷²⁾ 그러나 '오랜 기간 해결되지 않은 문제'나 '타인의 실패'와 같은 실용 특허에 적용되는 다른 요소들이 디자인 특허에도 적용될 수 있는지는 아직 불분명하다고 밝혔다.⁷³⁾ 이에 따라 '오랫동안 해결되지 않은 문제'와 '타인의 실패'가 디자인 특허의 맥락에서 관련이 있는지 여부를 결정하는 것은 향후 법원의 추가적인 판단으로 미루었다.⁷⁴⁾

이상의 내용들을 종합하여 본다면, LKQ 판결은 디자인 특허의 비자명성의 조사가 이상에서 살펴본 Graham 요소들을 고려하여, 출원디자인과 관련된 분야의 일반적인 디자이너를 기준으로 출원디자인의 디자이너가 해당 디자인의 전체적인 시각적 외관을 만들기 위해 선행 공지디

69) LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024) at 24-25.

70) LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024) at 25-26.

71) Julie Giardina, *supra* note.

72) LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024) at 27.

73) LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024) at 27-28.

74) Julie Giardina, *supra* note.

자인을 변형하려는 동기가 있었는지 여부를 분석해야 하는 것이며, 이는 선택된 개별 특징이 아닌 출원디자인 전체의 시각적 인상에 초점을 맞추는 것임을 재확인했다고 볼 수 있다.⁷⁵⁾ 그리고 비자명성에 대한 판단 근거가 '기록에 의해 뒷받침'되어야 한다는 LKQ 판결의 언급은 참조물의 변형 내지 결합의 동기에 대한 증거 지원의 중요성을 다시 강조하고 있다. KSR 판결은 비자명성이 '상식'에 의존할 수 있는 유연한 분석이라고 판결했지만, LKQ 판결은 이러한 상식에의 의존이 합리적인 분석과 증거 뒷받침을 대체하는 정도까지는 아닌 것으로도 설명했다.⁷⁶⁾

LKQ 판결은 출원디자인의 분야가 선행 공지디자인의 분야와 유사한 분야로 볼 수 있는지 여부에 맞춰질 것이며, 이에 관한 판단을 위한 더 넓은 기술 분야 범위의 인용자료를 인용할 수 있도록 해 준다고 평가된다.⁷⁷⁾

LKQ 판결에 따른 이와 같은 새로운 접근 방식은 이전의 Rosen-Durling 테스트보다 더욱 구체적인 사실에 기반한 분석을 장려하여 관련 분야의 일반적인 디자이너의 상식과 지식을 비자명성의 판단에서 더욱 많이 고려할 수 있도록 해준다고 평가되고 있다.⁷⁸⁾

LKQ 판결은 선행 공지디자인이 청구된 디자인과 유사한 기술 분야에 해당하는지 여부는 '사례별'로 해결해야 할 사실 문제라는 것을 시사해주고 있는데, 향후에 구체적인 사례를 통해 해당 판결에서 판시한 판단기준을 명확히 밝히는 판결들이 나올 것으로 기대되고 있다.⁷⁹⁾ 해당 판결의 핵심은 디자인 특허가 실용 특허와 동일한 유연한 Graham 요소를 따르도록 법적인 판단기준을 재정립한 것이다. 특히 이러한 변화는 출원디자인과 선행 공지디자인이 서로 다른 물품일 때에, '유사 기술 분야'의 원칙을 통해 선행 공지디자인에 관한 기술 분야의 범위를 확장함으로써, 디자인 특허의 비자명성을 판단할 수 있는 더욱 확실한 판단 방향을 제시해줌과 아울러, 자명함을 이전보다 더욱 유연하게 판단할 수 있는 근거를 제공한 것이라고 볼 수 있다.

결국 LKQ 판결 이전의 Rosen-Durling 테스트가 적용되던 시절에는 이종물품 간에 디자인 특허의 비자명성을 인정한 판결은 찾아보기 어려웠는데, 2024년에 선고된 이상과 같은 LKQ 판결 이후로 이종물품 간에 디자인 창작의 자명함을 인정하는 판결이 본격적으로 나타날 것으로 예상된다.

다. 미국 특허상표청의 특허심사기준상의 해석론

이상과 같은 LKQ 판결 이후에 미국 특허상표청(USPTO)은 신속하게 특허심사기준의 관련

75) LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024) at 26-27.

76) LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024) at 26-27.

77) Julie Giardina, *supra* note.

78) Ibid.

79) Ibid.

부분을 개정하였다. 즉 2024년 11월에 발행된 특허심사기준(MPEP : Manual of Patent Examining Procedure) 제9판(Revision 01.2024)에서는 디자인 특허의 비자명성에 관하여 LKQ 판결에서 판시된 판단기준을 개정사항으로 반영하였는데, 그 중 이 사건의 쟁점인 이종물품 간의 비자명성의 판단 문제와 관련된 내용을 살펴보면 다음과 같다.

첫째로, 사실 수집과 관련해서는 LKQ 판결이 앞서 살펴본 Graham 판결을 인용한 바와 같이, Graham 요소에 의하여 자명함의 평가를 위한 기본 사실 조사는 디자인 특허성 평가에도 적용된다고 특허심사기준상 명시하였다.⁸⁰⁾

둘째로, 디자인 특허의 비자명성을 평가하기 위한 관련 선행 기술의 범위는 모든 ‘유사 기술(analogous arts)’ 분야로 확장된다. 즉 기술 분야가 유사한지 여부를 판단하는 기준은 기본적으로 디자인 특허와 실용 특허 모두에서 동일하지만,⁸¹⁾ LKQ 판결이 앞서 살펴본 Glavas 판결을 인용한 바와 같이, Glavas 판결은 디자인 맥락에서 유사 기술 분야를 평가하기 위한 구체적인 지침을 제공하며, 이는 유사 기술 분야에 대한 일반적인 요건을 보완하는 데 사용되어야 함을 다음과 같이 명시하였다.⁸²⁾ 즉 디자인 사례에서의 문제는 결합하려는 참조물들이 기계적 의미에서의 유사한 기술 분야에 속하는지 여부가 아니라, 양 참조물이 서로 너무 관련되어 있어서 한쪽에 특정한 장식적 특징이 나타나면 다른 쪽에도 그 특징이 적용된 것으로 보일 정도인지 여부를 고려하는 것이라고 할 수 있다. 따라서 문제가 단순히 표면에 매력적인 외관을 주는 것일 경우, 문제가 되는 물품의 표면이 벽지인지, 오븐 문인지, 도자기인지는 중요하지 않다. 이에 따라 출원디자인과 선행 공지디자인의 차이점이 물품의 표면에 장식을 적용하는 것(사실상 다른 물품의 표면에 장식만 전용하는 경우임)에 국한되는 경우, 실질적으로 동일한 표면 장식을 개시하는 선행 공지디자인 문헌은 유사 기술 분야에 해당하는 것으로 간주될 것이다.

셋째로, 선행 공지디자인과 출원디자인 간의 차이점과 관련하여 비자명성을 판단할 때 고려해야 할 점은 디자인의 전체적인 외관이다.⁸³⁾ 출원디자인과 선행 공지디자인 사이에 개별적인 차이점이 있다는 사실만으로는 출원디자인의 비자명함에 의한 특허성을 정당화하기에 충분하지 않다.⁸⁴⁾ 디자인 특허의 자명함에 근거하여 디자인 특허출원을 거절하는 경우에는, 심사관은 출원디자인과 가장 유사한 선행 기술 분야의 참조물 간의 모든 개별적인 차이점을 명시해야 하고, 디자인 관점에서 그러한 차이점이 사소하거나 중요하지 않다고 판단된다는 사실을 거절 이유에 명시해야 한다.⁸⁵⁾

80) MPEP §1504.03 Nonobviousness [R-01.2024] I. GATHERING THE FACTS.

81) MPEP §904.01(c) 및 §2141.01(a) 참조.

82) MPEP §1504.03 Nonobviousness [R-01.2024] I. GATHERING THE FACTS A. Scope of the Prior Art.

83) *In re Leslie*, 547 F.2d 116, 192 USPQ 427 (CCPA 1977).

84) *In re Lamb*, 286 F.2d 610, 128 USPQ 539 (CCPA 1961).

85) MPEP §1504.03 Nonobviousness [R-01.2024] I. GATHERING THE FACTS B. Differences Between the Prior

넷째로, 해당 분야의 일반적인 기술 수준과 관련하여 디자인 특허를 거절하려면, 미국 특허법 제103조에서 디자인 특허를 받으려는 주제와 관련된 '당해 기술 분야에서 통상의 기술을 갖춘 디자이너'에게 출원디자인이 자명해야 한다는 것에 근거해야 한다.⁸⁶⁾ 이것은 출원디자인의 자명함을 평가해야 하는 "당해 기술 분야에서 통상의 기술 수준"은 "제시된 유형의 물품을 설계하는 디자이너"의 관점이라고 판시되어 왔던 판례를 참조한 것이라고 볼 수 있다.⁸⁷⁾

다섯째로, 비자명성에 대한 객관적 증거(2차 고려 사항)와 관련하여 상업적 성공 및 타인의 디자인 모방과 같은 부차적인 고려 사항은 출원디자인의 비자명성 평가와 관련이 있다고 본다.⁸⁸⁾ 이에 따라 우리나라의 대상판결의 사안에서도 이 사건 등록디자인의 창작비용이성 판단에서 선행 공지디자인이 상업적으로 성공했는지도 고려될 수 있고, 이 사건 등록디자인이 선행디자인과 극히 유사하여 거의 '디자인을 모방'한 것인지도 비자명성에 대한 객관적 증거로 고려해볼 수 있을 것이라는 논리로 연결될 수 있을 것이다. 한편으로 이와 관련된 상업적 성공의 증거가 제출되면 심사관은 해당 성공에 대한 객관적 증거가 있는지, 그리고 그 성공이 장식 디자인에 기인하는지 여부를 판단하기 위해 이를 평가해야 하며, 디자인이 구현된 물품의 판매와 디자인의 장식적 특징 사이에 연관성이 없는 경우에는 상업적 성공 문제에 대한 증거적 가치가 거의 없다고 본다.⁸⁹⁾ 그리고 일단 자명함에 대한 일응적 증거가 확립될 경우에, 가능하다면 비자명함에 대한 객관적 증거를 제시하여 이를 반박할 책임은 디자인의 출원인에게 있게 된다.⁹⁰⁾

여섯째로, 특히 유사 기술 분야의 적용 범위와 관련하여, 유사 기술 분야는 잘 알려지거나 자연적으로 발생하는 사물 등을 모방하는 부분을 포함하는 디자인에 적용될 때에 더 광범위하게 해석될 수 있다. 디자인의 해당 부분이 모방하기 쉬운 특성을 지닌다는 것은 해당 부분을 모방하는 디자인이 비자명성에 관한 통상의 기술 수준에 속한다는 하나의 증거로서 작용할 수 있을 것이다. 그리고 이러한 유사 기술 분야의 해석과 관련하여 어떤 창작물이 한 분야에서 이용 가능할 때, 디자인 인센티브 및 기타 시장 요인에 의하여 동일 분야 또는 다른 분야에서 그 창작물의 변형을 유발할 수 있다는 것도 고려해야 함을 아울러 언급하고 있다.⁹¹⁾ 이와 같은 미

Art and the Claimed Design.

86) MPEP §1504.03 Nonobviousness [R-01.2024] I. GATHERING THE FACTS C. Level of Ordinary Skill in the Art.

87) In re Nalbandian, 661 F.2d 1214, 1216, 211 USPQ 782, 784 (CCPA 1981); In re Carter, 673 F.2d 1378, 213 USPQ 625 (CCPA 1982).

88) MPEP §1504.03 Nonobviousness [R-01.2024] I. GATHERING THE FACTS D. Objective Evidence of Nonobviousness (Secondary Considerations).

89) MPEP §1504.03 Nonobviousness [R-01.2024] I. GATHERING THE FACTS III. REBUTTAL OF THE PRIMA FACIE CASE.

90) MPEP §1504.03 Nonobviousness [R-01.2024] I. GATHERING THE FACTS III. REBUTTAL OF THE PRIMA FACIE CASE.

91) MPEP §2141.01(a) Analogous and Nonanalogous Art [R-01.2024] I. TO RELY ON A REFERENCE UNDER

국 특허심사기준상의 언급은 앞서 살펴본 일본 의장법상 창작비용이성 인정의 근거 중 하나인 '상관행상의 전용'과 관련되어 있다고 볼 수 있어 디자인의 상업적인 인센티브 등에 의해 단순히 물품만 달리하고 그 형태를 거의 그대로 모방하였다면, 이것은 미국의 비자명성 판단에서도 유사 기술 분야에서의 디자인의 모방에 의한 상업적인 전용으로 자명함을 인정할 수 있다는 점을 고려해볼 수 있을 것이다. 한편으로 이에 따라 이상과 같은 미국 특허심사기준상의 언급도 우리나라의 대상판결에서의 이종물품 간의 극히 유사한 형태의 전용에 관한 창작비용이성의 판단과 연결된다는 점을 확인할 수 있을 것이다.

그런데 여기서의 '유사한 기술 분야'는 실용 특허에 관한 심사기준상의 내용에 따라 '합리적으로 관련성이 있는 분야'를 말한다.⁹²⁾ 따라서 이러한 합리적인 관련성에 관한 해석론에 따라 비자명성 판단에 인용되는 주 참조물이 청구된 디자인과 유사한 기술 분야에 해당하는지 여부를 다룰 때는 양 디자인에서의 관련된 쟁점을 파악하고 비교해야 한다.⁹³⁾ 특히 해당 심사기준에서는 연방순회항소법원이 앞서 살펴본 KSR 판례를 "유사 기술의 범위를 광범위하게 해석하도록 지시하는 것"으로 해석한다고 언급하고 있는데,⁹⁴⁾ 그 이유에 대해서는 "익숙한 물품은 주된 용도 외에도 자명한 용도가 있을 수 있으며, 통상의 기술자는 종종 여러 특허의 내용을 퍼즐 조각처럼 맞춰 넣을 수 있기 때문"이라고 밝히고 있다.⁹⁵⁾ 이와 같은 해석론에 근거해서 디자인 특허에도 동일하게 적용되는 실용 특허에 관하여 유사한 기술 분야로 본 물품의 예시로는 "헤어브러시"에 대해서 "칫솔"을 유사 기술 분야로서 인용하여 자명함을 인정해서 거절한 사례가 있으며,⁹⁶⁾ "심장 박동 조절기"에 대해서 "맥박의 폭주를 억제하는 고전력, 고주파 장치에 사용되는 회로"를 유사 기술 분야로 인용하여 자명함을 인정해서 디자인 특허의 등록을 거절한 사례도 있다.⁹⁷⁾ 여기서 후자의 경우에는 박동 속도의 제한 문제에 직면한 '심장 박동 조절기 설계 기술 분야의 통상의 기술자는 관련 속도의 제한 문제에 직면한 다른 사람들의 해결책을 살펴볼 것'이라는 점을 고려하여 주 참조물이 유사한 기술 분야에 속한다고 판결한 점을 살펴볼 필요가 있다고 심사기준상 언급하고 있기도 하다.⁹⁸⁾ 그런데 이를 통해 디자인의 비자

35 U.S.C. 103, IT MUST BE ANALOGOUS ART TO THE CLAIMED INVENTION.

92) MPEP §2141.01(a) Analogous and Nonanalogous Art [R-01.2024] I. TO RELY ON A REFERENCE UNDER 35 U.S.C. 103, IT MUST BE ANALOGOUS ART TO THE CLAIMED INVENTION.

93) MPEP §2141.01(a) Analogous and Nonanalogous Art [R-01.2024] I. TO RELY ON A REFERENCE UNDER 35 U.S.C. 103, IT MUST BE ANALOGOUS ART TO THE CLAIMED INVENTION.

94) Wyers v. Master Lock Co., 616 F.3d 1231, 1238, 95 USPQ2d 1525, 1530 (Fed. Cir. 2010) (quoting KSR, 550 U.S. at 402, 127 S. Ct. at 1727).

95) MPEP §2141.01(a) Analogous and Nonanalogous Art [R-01.2024] I. TO RELY ON A REFERENCE UNDER 35 U.S.C. 103, IT MUST BE ANALOGOUS ART TO THE CLAIMED INVENTION.

96) In re Bigio, 381 F.3d 1320, 1325-26, 72 USPQ2d 1209, 1211-12 (Fed. Cir. 2004).

97) Medtronic, Inc. v. Cardiac Pacemakers, 721 F.2d 1563, 220 USPQ 97 (Fed. Cir. 1983).

98) MPEP §2141.01(a) Analogous and Nonanalogous Art [R-01.2024] V. ANALOGY IN THE ELECTRICAL ARTS.

명성 판단에서도 동일 물품 분야만이 아니라 다른 이종물품 관련 분야에서의 문제 해결에서 고려된 창작의 해결책 등이 해당 물품의 디자인 창작에 전용될 수 있는지를 살펴볼 필요가 있다는 점을 시사해주고 있는 것으로 보인다.

라. 이상과 같은 미국에서의 해석론의 대상판결에 대한 적용 검토

미국에서는 LKQ 판결이 선고된 이후 실용 특허와 동일한 기준으로 디자인 특허의 비자명성 판단이 이루어지게 되어, 그 적용범위가 기존에 Rosen-Durling 테스트가 적용되던 시절의 자명함의 판단에 관한 엄격함에서 벗어나 자명함을 유연하게 인정할 수 있는 범위가 확대되었다고 볼 수 있다.

특히 비자명성의 판단을 위한 주 참조물의 범위를 실용 특허와 마찬가지로 ‘합리적인 관련성이 있는 분야’로 해석되는 ‘유사 기술 분야’로 볼 수 있게 됨으로써 향후 미국에서의 디자인 특허의 자명함을 인정하는 판결들은 다수 늘어날 것으로 예상되고, 특히 이종물품 간의 비자명성에 관한 사건에서는 더욱 그러할 것으로 보인다.

결국 이상에서 살펴본 LKQ 판결 및 미국 특허심사기준(MPEP)에서의 판단기준을 이종물품 간 창작비용이성 판단이 쟁점인 대상판결의 사안과 관련해서 살펴볼 경우에, 이 사건 등록디자인이 ‘이어폰용 수납 케이스’에 관하여 선행 공지디자인인 ‘여행용 가방(여행용 트렁크, 캐리어)’의 디자인을 거의 그대로 모방 또는 전용한 것으로 볼 수 있는 상황에서, 양 디자인의 물품의 ‘물건의 수납 기능’ 등에 비추어 이 사건 등록디자인을 합리적인 관련성이 있는 유사 기술 분야의 이종물품에 선행 공지디자인을 전용한 것으로 보고, 양 디자인의 형태가 극히 유사하다는 점에 근거하여 타인의 디자인의 모방이라는 고려 요소(앞서 살펴본 Graham 판결의 네 번째 고려요소)를 적용함으로써 이 사건 등록디자인에 대하여 창작비용이성이 없다고 보는 논리와 대상판결의 판단은 같은 해석 방향을 견지한 것으로 보인다.

3. EU(유럽연합)의 해석론과의 비교 검토

가. 우리나라 디자인보호법상 관련 판단론과의 비교

유럽연합디자인법[European Design Regulation (EUDR)]상 우리나라에서의 창작비용이성 요건에 대응하는 것은 “individual character(개별적 특성 또는 독특성)” 요건이라고 할 수 있다.⁹⁹⁾ 즉 동법 제4조 제1항은 “디자인은 ‘신규’하고 ‘개별적 특성(독특성)’이 있는 경우 EU 디

99) 안원모, “유럽연합 공동체디자인 제도에서의 개별적 특성의 판단에 관한 고찰”, 『홍익법학』, 제24권 제2호 (2023.6), 홍익대학교 법학연구소, 227면.

자인에 의해 보호된다.¹⁰⁰⁾”고 규정하면서, “individual character(개별적 특성 또는 독특성)¹⁰¹⁾”를 디자인등록에 관한 보호요건으로 언급하고 있다.

한편으로 동법 제6조¹⁰²⁾는 “1. 디자인은 만일 관련 지식을 가진 사용자(informed user)에게 주는 전체적 인상(overall impression)이, 등록출원일 전에 공중이 이용 가능하게 된 디자인이 그러한 사용자에게 주는 전체적 인상과 다른 것이면, 독특성(individual character)을 가진 것으로 간주한다. 2. 독특성을 평가하는 데에는 해당 디자인을 개발하는 과정에서의 디자이너의 자유도가 고려되어야 한다.”고 규정하여 이러한 “individual character(독특성)”의 판단 방법을 법규정에 명시하고 있다.

그러나 유럽연합에서 이러한 “individual character(독특성)”는 법규정에서 신규성과 함께 배치되어 있다는 점에서만 우리나라의 창작비용이성에 대응되는 요건이라고 언급되는 것이지, 실제적으로는 이러한 창작비용이성과는 전혀 다른 개념의 등록요건이라고 보아야 할 것이다. 즉 이러한 “individual character(독특성)”의 요건은 우리나라를 비롯한 미국, 일본 등 주요국의 디자인 보호제도에서는 존재하지 않는 요건이라고 볼 수 있다. 이러한 “individual character(독특성)”의 요건 대신에 우리나라와 일본은 창작비용이성 요건을, 미국에서는 비자명성 요건을 요구하고 있는데, “individual character(독특성)”의 요건은 유럽연합이 공동체디자인 제도를 창설하면서 새롭게 도입한 개념으로, 유럽연합 이외의 국가들에서는 발견되지 않는 특유의 법적 요건이라고 볼 수 있다.¹⁰³⁾

유럽연합디자인법(EUDR) 제5조에서의 신규성 판단은 공지디자인과 동일성이 있는 디자인에 대해서만 규제하는 것이고 유사범위에 대한 고려는 보이지 않는다.¹⁰⁴⁾ 즉 이러한 신규성은 출원디자인이 선행 공지디자인과 동일하거나 사소한 차이가 있는 정도인 동일성이 있는 경우에

100) Article 4(Requirements for protection) 1. A design shall be protected by an EU design, if it is new and has individual character.

101) 일부 문헌은 “개별적 특성”으로 번역하는 것도 있으나(앞선 주 97에서 인용한 안원모 교수의 논문 참조), “개별적 특성”이라는 용어가 해석상 명확한 의미를 전달해주지 못하는 것으로서 개인적으로 생각되어, 해당 규정의 특성상 “독특성”이라고 번역하는 것이 더 취지에 부합하는 것으로 보여 본 논문에서는 “독특성”이라 번역하여 표기함.

102) Article 6 (Individual character) 1. A design shall be considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public, before the date of filing the application for registration. 2. In assessing individual character, the degree of freedom of the designer in developing the design shall be taken into consideration.

103) 안원모, 앞의 “유럽연합 공동체디자인 제도에서의 개별적 특성의 판단에 관한 고찰”, 229면.

104) Article 5 (신규성 : Novelty) “1. 디자인은 보호를 구하는 디자인의 출원일 전에 동일한 디자인이 공중에게 이용 가능하지 않았다면 새로운 것이 될 것이다(A design shall be considered to be new if no identical design has been made available to the public, before the date of filing of the application for registration of the design for which protection is claimed). 2. 디자인은 그 특징들이 오직 사소한(중요하지 않은) 세부사항들에서만 다른 경우에 동일한 것으로 간주된다(Designs shall be deemed to be identical if their features differ only in immaterial details).

적용되어 유사범위에서의 신규성의 적용 근거가 보이지 않는다.¹⁰⁵⁾ 따라서 여기서의 “individual character(독특성)”은 사실상 우리나라에서의 디자인 유사성 판단에서 디자인의 요부를 찾아내는 작업 등과 유사하여¹⁰⁶⁾ 유럽연합디자인법상의 신규성에서 없는 유사의 개념까지 포함하면서,¹⁰⁷⁾ 그 이상의 디자인의 전체적인 인상에서의 차이점(다른 디자인과의 다름)을 구별해내는 개념 정도라고 보면 될 것이다.¹⁰⁸⁾

따라서 미국과 일본의 개념과 유사하게 디자인의 창작비용이성 제도를 운영하고 있는 우리나라 디자인보호법상 창작비용이성의 판단기준 및 대상판결과 같은 관련 사건의 해결과 관련하여 이상과 같은 유럽연합디자인법상의 “individual character(독특성)”에 관한 판단기준이 직접적인 시사점을 줄 수 있다가나 바로 참고할 수 있는 근거를 주기는 어렵다고 볼 수 있다.

그런데 관련 논문들에서 모든 국가들이 신규성은 공통적으로 디자인등록의 요건으로 두고 있으나, 다음 단계에서 유럽에서는 창작비용이성 대신에 “individual character(독특성)”으로 규율하고 있고, 신규성이 있는 디자인에 대해서 창작비용이성 대신에 해당 요건을 적용하고 있다는 법적 위치 때문에 해당 요건에 대해서 창작비용이성과 비교하여 검토하는 논문들이 다수 존재하기도 한 것이 현실이다.¹⁰⁹⁾

따라서 유럽에서는 디자인법상 창작비용이성이라는 개념이 없어 이에 대한 구체적인 검토를 할 수 없으므로, 이 대신에 이와 대응된다고 보는 전혀 다른 성격의 규정인 “individual character(독특성)”이 이종물품 간에 어떻게 적용되는지만 이하에서 간단히 살펴보도록 하겠다.

나. EU에서의 관련 해석론

“individual character(독특성)” 유무의 판단은 디자인의 시각적 특징들을 총체적으로 평가하는 것에 초점을 맞추는 것인데, 법적 판단 과정에서는 제품의 본질이 허용하는 한, ‘관련 지식을 가진 사용자(Informed User)’가 비교대상디자인들을 직접적으로 비교할 수 있다는 전제하에 ‘전체적인 시각적 인상’을 평가하는 것이라고 볼 수 있다. 즉 디자인은 관련 정보에 입각한 사용자에게 주는 전반적인 인상이 다른 경우에 독특성(또는 개별적인 특성)을 갖는 것으로 간주된다.¹¹⁰⁾

105) 안원모, “유럽연합 공동체디자인 제도에서의 신규성 평가에 관한 고찰”, 『홍익법학』, 제24권 제1호(2023.2), 홍익대학교 법학연구소, 690-691면 참조.

106) 안원모, 앞의 “유럽연합 공동체디자인 제도에서의 개별적 특성의 판단에 관한 고찰”, 227면.

107) 안원모, 앞의 “유럽연합 공동체디자인 제도에서의 신규성 평가에 관한 고찰”, 713면.

108) 정차호, “미국의 디자인 진보성 판단기준인 Rosen-Durling 법리를 폐기한 미국연방관할항소법원(CAFC)의 LKQ v. GM 전원법정 판결”, 『디자인법연구회+대한변리사회 특별세미나』(2024.7), 디자인법연구회, 14면.

109) 안원모, 앞의 “유럽연합 공동체디자인 제도에서의 개별적 특성의 판단에 관한 고찰” 등 기존의 다수 논문 참조.

110) EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE(EUIPO), GUIDELINES FOR EXAMINATION, 5.7.2.2. individual character.

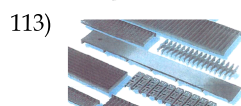
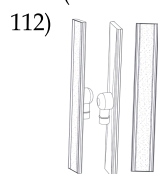
유럽연합디자인법에 따르면 선행 디자인의 보호 요건에 관한 범위는 해당 디자인이 적용된 '제품(product)'에 국한되지 않는다고 해석된다. 이 원칙을 가장 극명하게 보여주는 관련 사례는 2017년 9월 17일 선고된 유럽연합사법재판소(CJEU)의 샤워 배수구 사건에 관한 판결(Joined Cases C 361/15 P and C 405/15 P. European Court of Justice (Fourth Chamber). Easy Sanitary Solutions BV, EUIPO v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)이 있다.

즉 해당 사건의 판결에서 유럽연합사법재판소(CJEU)는 “신규성(novelty)” 및 “독특성(individual character)” 판단에 동일한 접근법이 적용되어야 한다고 판시하면서, 어떠한 디자인이라도 ‘일반에게 공개된(made available to the public)’ 경우에는 그 디자인이 어떤 물품에 적용되었는지에 관계없이 일반적으로 알려진 공지디자인으로 적용되어야 한다고 판시했다. 즉 “독특성(individual character)” 판단을 위한 ‘관련 분야’는 분쟁 디자인이 적용되도록 의도된 제품의 분야(등록디자인의 분야)에 국한되지 않는다고 판시한 것이다.¹¹¹⁾

해당 판결에서는 “독특성(individual character)” 판단은 해당 디자인이 통합될 수 있는 제품이나 적용될 수 있는 제품에 따라 달라진다는 것을 의미하지 않으며, 디자인이 부여하는 보호에는 관련 지식이나 정보를 얻은 사용자에게 전반적으로 다른 인상을 주지 않는 ‘모든 디자인’이 포함된다는 점에 유의해야 한다고 언급하였다. 이에 따라 해당 판결은 ‘샤워배수구’의 디자인¹¹²⁾에 대하여 제3의 회사의 카탈로그에 표시된 ‘산업용 배수 시스템’의 디자인¹¹³⁾을 비교대상으로 특정해서 “독특성(individual character)”에 관한 판단이 가능하다고 보아 결국 독특성은 부정된다고 판단하였다.

다만, 디자인이 관련 분야 면에서 매우 멀리 떨어진 제품(관련 분야 간에 상당한 거리감이 있는 제품)에 적용되거나, 적용되었을 때에 전체적으로 다른 인상을 줄 정도로 혁신적일 경우에는 이러한 “독특성(individual character)”이 부정되지 않고 인정될 가능성이 높아지게 된다는 점을 이종물품 간의 판단 시에도 고려할 필요가 있을 것이다.¹¹⁴⁾

111) Erica Vaccarello/Fabio Angelini, “Community Designs, universal disclosure”, Kluwer Trademark Blog, 2017.10.23.<<https://legalblogs.wolterskluwer.com/trademark-blog/community-designs-universal-disclosure/>> (2026.2.27. 방문).



114) Mikas Miniotas, “Novelty and Individual Character in the Community Design Law”, *Master of European*

결국 EU(유럽연합) 디자인법상 이종물품 간에 독특성은 자연스럽게 판단될 수 있는 것이고, 그 디자인의 형태를 중심으로 전체적인 인상의 차이가 없다면 이러한 독특성이 인정된다고 보아야 할 것이다. 그런데 유럽연합과 우리나라에서의 대응되는 관련 규정이 서로 다른 것이고 그 판단기준도 다르므로, EU 디자인법상의 이상과 같은 논리들을 대상판결의 사안과 같은 우리나라에서의 창작비용이성 판단에 직접 그대로 적용하기는 어려울 것이다. 다만, 앞서 살펴본 이종물품 간 독특성의 인정에 관한 일부 논리 정도는 우리나라에서의 창작비용이성의 판단에 일정 부분 참고할 수는 있을 것으로 보인다.

다. 이상과 같은 EU에서의 해석론의 대상판결에 대한 적용 검토

앞서 언급한 바와 같이, EU 디자인법상의 “독특성(individual character)”은 미국의 비자명성이나 우리나라 및 일본에서의 창작비용이성과 근본적으로 다른 개념이어서 이러한 개념상의 판단기준을 우리나라의 대상판결의 사안에 그 판단의 참고자료로서 직접 적용하기에는 다소 무리가 있다고 보인다.

다만, EU 디자인법상으로는 디자인의 물품성의 개념도 필수적으로 요구하는 것이 아니고, 앞서 살펴본 유럽연합사법재판소의 판결의 판시 내용처럼 “독특성(individual character)”의 판단에서 물품의 동일성이나 유사성을 요구하는 것도 아니므로, 이종물품에 관해서도 그 디자인의 형태의 이용만을 기준으로 “독특성(individual character)”에 대한 등록요건을 판단할 수 있음을 확인할 수 있을 뿐이다. 그러므로 이와 같이 물품에 관계없이 적용될 수 있는 넓은 판단기준에 대해서 적어도 동일한 산업 분야의 물품 간에만 이러한 판단이 이루어져야 한다는 유럽 학계에서의 비판적 견해가 있기는 한데,¹¹⁵⁾ 이것은 소수적인 견해로서 앞서 언급한 판례에 따르면 이에 대한 제한은 일단 없다고 보아야 할 것이다.

결국 이상과 같은 EU 디자인법상의 독특성(individual character)에 관한 판단기준을 대상판결의 사안에서의 창작비용이성의 판단에 직접적으로 고려 내지 참고하는 것은 타당하지 않아 보인다. 다만, 이종물품 간에도 특별한 제한없이 독특성 판단이 적용될 수 있고, 비교가 되는 디자인 형태의 전체적인 인상의 차이를 중심으로 비교할 뿐 적용 제품 간에 거리가 지나치게 멀지 않는 한 이종물품 간에 독특성 판단이 충분히 인정될 수 있다는 방향성은 대상판결과 같은 우리나라에서의 창작비용이성 판단에도 참고적으로 고려해볼 필요는 있을 것으로 생각한다.

Affairs programme-Law, FACULTY OF LAW University of Lund, 2005, pp.31-32.

115) M. Franzosi, *European Design Protection Commentary to Directive and Regulation Proposals*, Kluwer Law International Hague, 1996, p.71.

IV. 결 론

이상에서 살펴본 바와 같이 미국의 디자인 특허에 관한 비자명성 및 일본의 디자인의 창작 비용이성에 관한 판단기준은 대상판결의 사안과 같은 이종물품 간 디자인의 형태만의 전용이 문제되는 경우의 창작비용이성 판단에 직접적으로 참고할 필요가 있을 것으로 생각한다.

이에 따라 대상판결의 구체적 사안을 살펴보면, 거의 동일한 정도로 유사한 디자인을 그 분야가 합리적으로 관련성이 있는 이종물품에 그대로 전용한 것에 불과해보이므로, 이상과 같은 미국과 일본의 판단기준을 고려한다면, 이 사건 등록디자인에 창작비용이성이 없다고 판단한 대상판결은 일응 타당한 것으로 보인다.

그런데 앞서도 살펴보았지만 유럽연합(EU)에서는 다른 국가들에서의 비자명성이나 창작 비용이성과는 전혀 다른 성격의 “독특성(individual character)”을 적용하고 있어, 대상판결의 사안에는 이에 관한 해석론을 직접 적용하기에는 부적절하다고 보인다. 다만, 앞서 언급한 이종물품 간 독특성(individual character) 판단에 관한 긍정적인 태도 정도만 우리나라의 해석론과 관련하여 간접적으로 참고할 필요가 있을 것으로 보인다.

대상판결은 판결문상에서 이종물품 간 창작비용이성 판단이 가능함과 그에 관한 구체적인 판단기준을 처음으로 판시했다는 데 그 의의가 있는 것으로서, 그 동안 명확하지 않았던 법원에서의 해석론을 학계나 실무계에 분명히 전달해주었다는 점에서 중요한 의의가 있다고 하겠다. 물론 대법원 판결은 아니지만 디자인 사건에 관한 전문법원인 특허법원에서 이에 관한 판단법리를 구체적으로 실시한 판결로서 향후 실무계나 지식재산처의 디자인심사기준에도 그 영향을 미칠 것으로 기대된다.

결국 디자인의 창작비용이성 판단은 물품이 동일 또는 유사하면 그 적용이 보다 용이하다는 것일 뿐이지, 물품이 다른 이종물품 간에도 그 상황에 따라 충분히 창작비용이성의 인정이 이루어질 수 있다고 보아야 한다는 구체적인 판단기준이 향후 대법원 판례를 통해 정립될 필요가 있을 것이다. 그런데 그러한 정립이 이루어지기 위해서, 아직 이에 관한 참고자료들은 국내 외적으로 그다지 많지 않지만, 이번에 대상판결에서 판시된 판단기준을 토대로 하여 이종물품 간 디자인 전용 시 창작비용이성을 판단할 수 있는 더욱 구체적이고 객관적인 평가지표 등에 관한 판단기준 정립을 위해 지식재산처 등 관련 기관에서 실무적으로 심층적인 후속 연구가 이루어져야 할 것으로 생각된다. ☐

참 고 문 헌

- 정상조 외 3인 공편, 「디자인보호법 주해」, 박영사, 2015.
- 특허청(구 지식재산처), 「디자인심사기준」, 2025.
- 안원모, “유럽연합 공동체디자인 제도에서의 신규성 평가에 관한 고찰”, 「홍익법학」, 제24권 제1호(2023.2), 홍익대학교 법학연구소.
- _____, “유럽연합 공동체디자인 제도에서의 개별적 특성의 판단에 관한 고찰”, 「홍익법학」, 제24권 제2호(2023.6), 홍익대학교 법학연구소.
- 정차호, “미국의 디자인 진보성 판단기준인 Rosen-Durling 법리를 폐기한 미국연방관할항소법원(CAFC)의 LKQ v. GM 전원법정 판결”, 「디자인법연구회+대한변리사회 특별세미나」(2024.7), 디자인법연구회.
- 최기성, “미국 디자인특허 비자명성 요건의 새로운 판단기준”, 「법조」, 제73권 제6호(2024.12), 법조협회.
- 大塚理彦, 「意匠法要論(副)」(第一版), 大阪工業大學大學院 知的財産研究科, 2018.
- 特許廳, 「意匠審査基準」, 2023.12.
- 辻本希世士, “意匠の創作容易性に關する考察”, 「知財ふりずむ」, Vol. 19 No. 219(2020.12), 一般社団法人發明推進協會.
- 佐々木真人, “創作非容易性の判斷に關する考察”, 「パテント」, Vol.74 No.3(2021.3), 日本辨理士會.
- 梅澤修, “意匠法の問題圈 第32回-新規性と創作非容易性との關係”, 「DESIGNPROTECT」, No.138 Vol.36-2(2023), 一般財団法人日本特許情報機構.
- 永芳太郎, “J-PlatPatを使いこなすための基礎知識・意匠の創作非容易性”, デザインの權利と保護(Vol.93), 公益社団法人 日本パッケージデザイン協會 デザイン保護委員會, 2017. 7.31. <<https://library.jpda.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/Vol.93%E3%80%8CJ-PlatPat%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%AA%E3%81%99%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98%E3%83%BB%E6%84%8F%E5%8C%A0%E3%81%AE%E5%89%B5%E4%BD%9C%E9%9D%9E%E5%AE%B9%E6%98%93%E6%80%A7%E3%80%8D.pdf>>(2026. 2.25. 방문).
- M. Franzosi, European Design Protection Commentary to Directive and Regulation Proposals, Kluwer Law International Hague, 1996.
- Christopher J. Renk/Michael J. Harris/Michael J. Gershoni/Bridgette C. Gershoni, “Federal

Circuit Overrules Rosen-Durling Standard for Design Patents”, Arnold & Porter Advisory, 2025.5.<<https://www.arnoldporter.com/en/perspectives/advisories/2024/05/fed-circuit-overrules-rosen-durling-standard>>(2026.2.26. 방문).

Erica Vaccarello/Fabio Angelini, “Community Designs, universal disclosure”, Kluwer Trademark Blog, 2017.10.23.<<https://legalblogs.wolterskluwer.com/trademark-blog/community-designs-universal-disclosure/>>(2026.2.27. 방문).

Julie Giardina, “Design Patent Obviousness”, Articles and Briefings|Trending Issues in IP Litigation, Womble Bond Dickinson, 2025.3.19.<<https://www.womblebond-dickinson.com/us/insights/articles-and-briefings/design-patent-obviousness>>(2026.2.27. 방문).

Michael Pohl, “The Federal Circuit overrules the Rosen-Durling test for assessing the obviousness of design patents”, Norton Rose Fulbright Publication, 2024.5.<<https://www.nortonrosefulbright.com/en-in/knowledge/publications/081bc62a/the-federal-circuit-overrules-the-rosen>>(2026.2.26. 방문).

Mikas Miniotas, “Novelty and Individual Character in the Community Design Law”, *Master of European Affairs programme-Law*, FACULTY OF LAW University of Lund, 2005.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE(EUIPO), GUIDELINES FOR EXAMINATION, 2022.3.

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

USPTO, Manual of Patent Examining Procedure(MPEP)(Revision 01.2024), 2024.11.

Abstract

A Comparative Legal Study on the Determination of Creative Difficulty of Designs Between Dissimilar Goods under the Design Protection Act

- Focusing on the Patent Court Decision 2024Heo14780 on November 12, 2025 -

Jung, Tae-Ho

This paper examines the criteria for determining the creative difficulty(non-obviousness) of designs between dissimilar goods under the Design Protection Act from a comparative legal perspective, focusing on the Patent Court Decision 2024Heo14780(hereinafter referred to as the "Subject Decision"). Article 33 (2) of the Design Protection Act stipulates creative difficulty as a requirement for registration, with the intent of securing product competitiveness by preventing the registration of designs with low creativity. However, in cases where the diversion of designs between dissimilar goods becomes an issue, there has been a lack of clear legal principles or academic research on the specific criteria for determination.

In a case where a travel bag design was diverted to an earphone case, the Subject Decision held that the registered design in question lacked creative difficulty by comprehensively considering the relevance of the use and function between the goods, the similarity of the basic structure and shape, and the tendency of diversion in the relevant field. The Subject Decision is an important precedent as it clarified that the goods of the prior publicly known design do not necessarily have to be identical or similar to the filed design, and can serve as a basis for denying creative difficulty if it falls within the scope that an ordinary designer can easily refer to.

To examine the validity of this determination, this study comparatively analyzed the interpretation theories of major countries such as Japan and the United States. The Japanese

Design Act recognizes a broader scope than Korea, as it can use the 'publicly known form' itself, which is not embodied in an article, as the basis for determination, but the practical method of determination is very similar. In particular, the examination guidelines of the Japan Patent Office and Japanese precedents do not require the identity or similarity of goods when determining creative difficulty, and consider the novelty or originality of the design conception from the perspective of a person skilled in the art as the core. In the United States as well, after the decision for the LKQ case was ruled by the court, the denial of non-obviousness between dissimilar goods has become easier, and the contents of the decision have been specifically reflected in the U.S. Manual of Patent Examining Procedure(MPEP), indicating that the denial of such non-obviousness has expanded even at the examination stage. Since the meaning of legal provisions in the European Union is different, it is difficult to directly consider it for the issue of the Subject Decision; however, it is worth noting that it is possible to determine 'individual character' between dissimilar goods.

In conclusion, the Subject Decision has significant meaning in that it provided specific criteria for denying creative difficulty when the diversion of design forms even between dissimilar goods corresponds to a common practice or when original aesthetic sense is not recognized. These criteria are in line with the interpretation theories of major overseas countries, and are expected to serve as an important foundation for objectively evaluating the creative difficulty of designs between dissimilar goods in domestic practice related to the Design Protection Act in the future.

Key Words : the Patent Court Decision 2024Heo14780, Article 33 (2) of Design Protection Act, dissimilar goods, design, creative difficulty, diversion, common practice, the LKQ case, non-obviousness