
디자인 특허의 신규성·비자명성 판단 기준에 관한 분쟁사례 및 시사점: 미국 LKQ Corp. vs GM 분쟁사례

1. 소송의 개요

LKQ Corporation과 GM(Global Technology Operations LLC) 간의 분쟁은 자동차 부품 디자인 특허의 자명성(obviousness)을 둘러싼 법적 논쟁으로, 미국 연방순회항소법원(Federal Circuit)에서 중요한 판결을 이끌어냈음. 이 사건은 GM이 보유한 자동차 부품(예: 차량 전면 펜더)의 디자인 특허를 LKQ가 침해했다고 주장하면서 시작되었음. 그러한 GM의 주장에 대해 LKQ는 해당 특허가 기존 기술(prior art)에 비추어 진보성을 가지지 못하고 쉽게 발명할 수 있는 자명한(obvious) 기술이라고 주장하며 특허의 유효성에 도전했음

2. 관련 법령

1) 미국 35 U.S.C. §103 – 발명의 조건; 자명한 발명이 아닐 것(Conditions for patentability; non-obvious subject matter)

청구된 발명이 제102조에 규정된 대로 동일하게 공개되었는지 여부와 무관하게, 해당 발명 전체를 당해 기술분야의 통상의 기술자가 그 발명의 유효출원일 이전에 선행기술에 비추어 보아 자명하다고 판단할 수 있는 차이에 불과한 경우에는 특허를 받을 수 없다. 발명이 이루어진 방식(경위)에 따라 그 특허가능성이 부정되어서는 아니 된다.

patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

3. 주요 쟁점

1) Rosen-Durling 테스트의 폐지

기존의 Rosen-Durling 테스트는 디자인 특허가 진보성을 갖지 못하고 자명한지 여부를 판단하는 데 사용되던 엄격한 기준이었음. 이 테스트는 "기본적으로 동일한" 주요 참조(primary reference)를 요구하며, 부차적 참조(secondary reference)는 사소한 수정만 허용했음. LKQ는 이 테스트가 지나치게 경직되어 있으며 더 유연한 접근법으로 대체되어야 한다고 주장했음

2) Graham 요인 적용

법원은 Rosen-Durling 테스트를 폐지하고, 유틸리티 특허에서 사용되던 Graham 요인을 디자인 특허의 자명성(obviousness) 판단에 적용하기로 결정했음. 이는 디자인 특허의 자명성을 평가할 때 더 유연하고 포괄적인 접근 방식을 허용함

4. 소송의 경과

1) 소송 제기

2023년 데이터 유출 후 개인정보 유출 피해자들이 집단 소송을 제기

2) 법원 잠정 승인

2025년 8월, 매사추세츠 연방 법원은 850만 달러의 합의안을 잠정 승인했음

3) 최종 승인 심리

2026년 3월로 예정되어 있음

1) 라이선스 계약 종료

LKQ와 GM 간의 라이선스 계약이 만료된 후, GM은 LKQ가 판매하는 부품이 더 이상 라이선스되지 않았으며 특허를 침해한다고 주장했음

2) 특허 무효 심판(Inter Partes Review; IPR)

LKQ는 GM의 디자인 특허가 기존 기술에 의해 예상 가능하거나 자명하다고 주장하며 IPR을 신청했음. 그러나 특허심판원(PTAB)은 LKQ의 주장을 기각했음

3) 연방순회항소법원 판결

연방순회항소법원은 Rosen-Durling 테스트를 폐지하고, KSR 판례와 Graham 요인을 기반으로 한 새로운 자명성 판단 기준을 채택했음. 이 판결은 디자인 특허법의 중요한 전환점으로 평가받고 있음

5. 한국 기업에 대한 시사점

1) 디자인 특허 전략 강화

미국에서 디자인 특허의 자명성(obviousness) 판단기준이 유연해짐에 따라, 한국 기업들은 미국 시장에서의 디자인 특허 출원 및 보호 전략을 재검토해야 함. 특히, 기존 기술과의 차별성을 강조하는 설계 및 문서 작성이 중요해졌음

2) 특허 분쟁 대비

한국 기업들은 미국 특허법의 변화에 대한 이해를 바탕으로 분쟁 예방 및 대응 전략을 수립해야 함

3) 글로벌 특허 환경 적응

이번 판결은 디자인 특허의 자명성 판단에 있어 글로벌 기준의 변화를 시사함. 한국 기

업들은 이러한 변화에 발맞춰 국제 특허 전략을 조정할 필요가 있음

5. 참고 문헌

(1) Patterson, "LKQ Decision Overrules Rosen-Durling Test for Design Patents", 2024. 7. 25. ([링크](#))

(2) ArentFox Schiff, "Design Patent Obviousness in the Automotive Industry - LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC and the Rosen-Durling Test", 2023. 9. 19. ([링크](#))

(3) FedCircuitBlog, "Argument Preview – LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC", 2024. 1. 29. ([링크](#))

(4) JUSTIA U.S. Law, "LKQ Corporation et al v. General Motors Company et al, No. 1:2021cv05854 - Document 353 (N.D. Ill. 2025)", 2025. 6. 30. ([링크](#))