

# 特許業務 및 法解説 (2)

朴 晚 緒  
特許法律事務所長

다음은 工業所有權과 獨點禁止法과의 關係이다. 工業所有權은 어느 것이나 排他的인 獨點權이고 他人의 競業을 排除하는 點에서 營業의 自由의 領域을 좁게 되므로 적어도 形式的으로는 日常 競業의 制限 或은 「去來 制限」을 가져오게 한다.

따라서 獨點내지 競業의 制限을 排除하고 或은 規制하려고 하는 獨點禁止法의 立場하고는 한번 抵觸된다. 그렇지만 이것들의 權利는 各各 그 實質的 理由에 基因해서 認定되고 있는 故로 所謂 「法的 獨點」(Legalmonopoly)로서 獨點禁止法의 獨點이 되지 않는 것은 當然하다. 또 權利者가 이것들의 權利를 行使(實施, 使用, 利用)한다는 것 自体도 問題가 아니다.

이것은 法律이 認定한 固有的 權利內容에 實現 行爲이기 때문이다.

## ◎ 特許와 實用新案 ◎

### 1. 特許 또는 實用新案登錄을 받을 수 있는 發明 또는 考案

#### 1-1 特許制度 및 實用新案 登錄制度의 目的

特許制度의 本質은 特許制度의 沿革의 意義, 近代社會에 있어서의 發明의 意義, 特許制度의 近代의 性格 및 國內産業保護政策에 對하여 要約하여 說明하면, 特許法 第1條에 提示된 것처럼 이 制度는 發明의 保護 및 利用을 圖謀함으로써 發明을 獎勵하고, 나아가서는 産業의 發達에 寄與하는 것을 目的으로 하는 것이다.

實用新案登錄制度는 그 精神에 있어서는 特許制度와 다를 것이 없지만 近代의 産業構造를 所有하고 있는 諸國家에 있어서는 例가 없는 制度이다.

우리나라 實用新案法의 母體로 되어 있는 獨逸의 實用新案法에 있어서는 無審査制度가 採用되며 그 存續期間도 3年이라는 點을 特許法과 比較하면 그 特異性이 明確한 것이다.

實用新案法에 依한 保護의 對象인 考案은 物品의 形狀, 構造 또는 組合에 關係되는 것이며 考案의 作動에 依한 具象化物은 物品에 限하며 따라서 方法의 考案은 本法에 있어서는 保護되지 못한다.

考案은 發明과 같이 自然法則을 利用한 技術思想의 創作이지만 發明은 그 成立要件으로 高度性을 要求하게 되나 考案은 이것을 要求하지 않는다.

高度性을 要求하지 않는 考案의 利用性은 우리나라 産業水準의 向上과는 直接的인 關係는 없으나 中小企業이 차지하고 있는 比率이 높은 우리나라 産業構造面으로 보아 未及하다.

特許法과 實用新案法과의 實體와 이를 手續上에서 規定의 近似性을 考慮할 경우에 實用 新案法은 特許法에 吸收될 수 있는 것인지 모르지만 이 制度의 利用度 높이(出願件數의 增加)는 그 制度의 存續이 오히려 社會의 實情에 適合할 수 있는 것을 나타낸 것이라고 解釋된다. 이러한 立法 趣旨下에 實用新案法은 第5條에 제시(提示)한 것과 같이 物品의 形狀構造 또는 組合에 관한 考案을 實用新案法 第1條의 規定에서 제시한 바와 같이 保護 및 利用을 圖謀하는 것으로서 그 考案을 獎勵하고 나아가서는 産業의 發達에 寄與하는 것을 目的으로 하는 것이다.

#### 1-2 發明과 考案

##### 1) 發明의 定義와 成立要件(構成)

「發明이란 무엇인가?」라고 하는 問題는 特許法上의 가장 重要한 問題點이긴 하지만 特許法下에

있어서 法概念으로서의 發明의 成立要件에 對하여는 우리나라 特許法과 諸外國 特許法에 있어서는 별로 定義를 設置하지 않고 解析에 依해 왔다.

現行法으로는 發明의 概念을 얼마간 法文上 明瞭한 것으로 다듬어 없게 하려는 立法趣旨에서 定義를 나타낸 것이다.

즉, 特許法 第5條에서는 이 法律에서 [發明이라는 것은 自然法則을 利用한 技術的 思想의 創作中 高度의 것을 말한다]고 定義되어 있다.

이 第5條의 發明의 定義는 產業上 利用할 수 있는 것을 發明한 사람은 다음에 提示하는 發明을 除外하고는 그 發明에 對해서 特許를 받을 수가 있다. (特許法 第2條)라고 하는 特許要件에 對해서 의 規定에 依한 發明의 實體를 規定한 것이며, 따라서 第5條의 發明의 定義에 表示한 發明成立要件을 滿足시키지 못한 發明에 對해서는 이 出願은 特許法 要件을 具備하지 아니한 것이다.

發明成立要件을 發明의 定義에 따라 分析하면 다음과 같다.

- a) 自然法則의 利用
- b) 技術的 思想인 것
- c) 그 技術的 思想은 創作이라야 하고
- d) 그 創作은 高度의 것이라야 함(高度性)

그러면 4가지 要件에 對해서 部分的으로 아래와 같이 說明하면 다음과 같다.

a) 自然法則의 利用이라고 하는 概念은 自然力을 利用하여 一定한 效果를 反復하는 것을 意味한다.

技術的 思想에는 當然히 自然法則을 利用한다고 하는 概念이 內包되어 있다는 說도 있지만 技術이라는 概念이 自然科學의 分野에 관계하는 것이더라도 技術自体는 自然法則의 利用과 無關係한 것도 包含되어 있다. 예를 들면 生物의 生命現象(自然力)을 利用하는 技術은 그것이 技術의 보편성 및 效果의 反復性을 가질 때에는 自然法則을 利用한 것으로 되며 보편성 및 반복성을 가지고 있지 않을 때에는 自然法則을 利用한 것이라고 볼 수 없다. 또 歐文文學, 數學, 記號를 적당히 組合해서 電報用的 暗號를 作成하는 方法, 計算法, 作圖法案은 自然法則의 利用에 該當하지 않는다.

더구나 植物의 無性繁殖을 利用하는 技術(植物特許)는 예컨대 아무리 高度의 反復性이 있다해도

慣例上 이 要件이 充足치 않은 것으로 認定된다.

b) 技術的 思想이라는 것은 一定한 目的을 達成하기 위하여 合理의 手段(技術的 構成)에 관한 思想이다. 또 特許要件으로는 發明이 產業上 利用할 수 있는 것이 아니면 안된다는 制約을 받고 있는 以上 物의 生産에 관계되는 技術的 性格이 要求되는 것이다. 따라서 物의 生産에 관계없는 精神化學上의 學術的 思想은 發明의 法概念에는 包含되지 아니한다.

生産에 관계되는 技術的 思想은 物, 生物에 使用되는 機械, 器具, 裝置 및 其他의 物(物의 發明) 物을 生産하는 方法 例컨데 分析方法, 殺虫方法같이 直接的으로는 物의 生産을 同伴하지 않으나 그 方法의 使用를 媒介로 하여 間接적으로 生産을 자극하고 일정의 文化目的을 達成하는 것 같은 方法의 3種의 技術的 思想으로 나눌 수 있다.

c) 그 技術的 思想은 創作이라야 한다는 發明의 概念中에 創作性이 內包되어 있는 것은 社會 適宜上 認定되고 있다.

그러나 特許上의 發明은 主觀的 發明이나 또는 客觀的 發明이나 하는 問題에 있어서는 前記의 (a) (b)의 그 要件이 明瞭하게 客觀的 事項이기 때문에 이 創作의 概念은 (d)의 高度性의 概念과 같이 이 問題의 結論을 左右하는 것이다. 創作性이 客觀적으로 內在되어 있다면 創作이 되는지 아니 되는지는 發明을 想到할 時의 技術的 水準을 客觀的 判斷의 基準으로서 區別할 수 있다. 그리고 創作이라는 概念中에는 當業者에게 極히 容易하게 想到할 수 있는 程度의 것은 必要없는 것으로 되어 있다. 또 發明의 完成, 未完成은 創作의 完成에 대해서는 客觀的 뒷받침에 依해 區別할 수 있는 것도 可能하게 된다. 예를 들면 化學方法에 依한 具體的인 例示가 없는 概念을 發明 構成要件으로 하는 發明에 對해서 適用된다.

다른 面으로 創作을 主觀的이라고 하는 說은 發明者는 그 發明이 客觀的으로는 創作性을 가지고 있지 않아도 特許出願手續을 할 수 있고 또 그 發明에 對해서 特許를 받을 權利를 讓渡받은 사람도 正當한 繼承人으로 出願手續을 行할 수 있고 다시 拒絕査定을 받았어도 그 確定으로 因하여 先頭의 地位는 남는다는 理由가 되는 것이다.

그러나 어느 쪽 說을 택했다고 하여도 出願된 發

明은 審査手續을 통해서 客觀의 特許要件의 절차를 通하고 그 査定의 確立에 依해 客觀의 成立要件이 明確히 된다.

d) 그 創作은 高度이어야 한다(高度性). 高度란 말은 發明의 定義에 있어서 써여지는 主要한 理由는 實用新案法에 있어서 考案과의 관계 때문이다, 즉, 考案은 發明과 같이 自然法則을 利用한 技術的 思想의 創作이라고(實用新案法 第3條) 定義되고 高度라고 하는 限定이 없는 點이 發明과 區別되고 있다.

이것은 發明은 考案에 包含된 部分中 技術 水準의 앞은 가장자리의 部分은 包含되지 않는다는 趣旨이다.

前記의 說에 依하면 高度性과 進歩性이라는 것은 別個의 概念으로 파악되어 있다.

發明의 高度性(Erfindungshöhe)이라는 것은 一般의 發明이 當該發明에 속하는 技術 分野의 專門家로서는 自明한 것이 아니라는 것을 意味한다.

獨逸特許法上の 慣用語이며 技術上の 進歩性(Technischer Fortschritt)과는 區別되는 概念이다. 즉, 우리 나라 特許法上の 概念은 獨逸通의 高度性 概念하고는 同質이 아닌 것이다. 一方 高度性은 創作當時를 基準으로 하여 判斷되며 進歩性은 出願時를 基準으로 하여 判斷되는 것이며 判斷의 時點이 相違되는 것 뿐이며 本質의 으로는 양자는 差異가 없다는 說도 있다.

그러나 審査의 實體에 있어서는 進歩性은 發明의 부르는 作用과 效果面에서 判斷되며 一方 高度性은 發明의 構成上的 豫測性으로부터 주로 判斷되며 어떤 때는 效果의 顯著性은 構成上的 豫測性으로부터 制約되는 故로 高度性은 發明成立要件으로서 또 進歩性은 特許要件으로서 別個의 다른 것으로 區別된다. 또 그 反面 效果의 顯著性을 基準으로 하여 構成의 豫測性이 없다는 說도 있고 이것은 進歩성과 高度성이 同質이라는 것을 意味한다. 高度性에 對해서는 法文上 特別한 定義가 되어 있지는 않지만 發明 및 考案의 保護의 對象은 相違되는 것을 배놓고는 特許要件 및 登錄要件上的 發明 및 考案의 本質의 差異는 特許法 第6條 第2項 및 實用新案法 第5條 第2項에 있어서 容易하게 發明을 할 수 있는 때와 極히 容易하게 考案을 할 수 있는

때와의 差에 있다.

즉, 進歩性이란 創作의 容易性(또는 創作의 困難性)에 있고, 이 創作의 難易度의 發明 및 考案 成立要件上的 差 즉 高度性으로서 解析하는 것도 可能하다.

## 2. 物品의 形狀構造 또는 組合에 관한 考案

### 1) 考案

法에 있어서 實用新案의 觀念은 物品에 관한 形狀構造 또는 組合에 關係 實用性있는 新規의 型에 工業의 考案을 한 者는 그 物品의 型에 對해 實用新案의 登錄을 받을 수 있게 (그 考案은 必히 型에 依해 表現되지 않으면 안되고 空間의 形態의 結合 이어야 함)되어 있다 (이러한 생각을 所謂 型說이라 稱한다).

그러나 時代의 推移를 따라 實用新案法에서는 特許法과 같이 그 物品에 對해서 的 實用性, 型에 存在하고 있는 新規性에 그치지 않고 그 考案의 作用의 相違, 效果의 顯著性을 登錄要件 判斷上의 要 因으로 한다는 說(所謂 考案說)이 높아져 왔다.

그리하여 保護의 本質은 型中心에서 考案中心으로 移行되고 또 變形圖面의 採用을 認定하며 예컨대, 주머니(袋) 및 핸드백用 素地같은 가깝고 緣이 있는 그 物品에 관한 考案에 대해서는 考案으로서의 單一性을 關係상 認定하게 되었다. 이러한 傾向下에서 現行法에서는 考案說을 取하게 되기까지 에 이르렀다.

實用新案法에서 말하는 考案이라는 것은 前項에서 說明한 것과 같이 自然法則을 利用한 技術的 思想의 創作이라고 定義되고, 特許法에서 말하는 發明이라는 것은 成立要件으로서 高度性을 要求하지 않는 點에서 相違되는 것이고 本質의 으로 相違되는 것은 아니며 特許法에서 말하는 發明의 大部分이 또 實用新案法의 保護를 받는 對象이 될 수 있다는 것이다.

〈다음호에 계속〉

