

發明과 考案에 대한 小考

朴 炳 汶

〈辨 理 士〉



① 序 論

現代는 技術革新의 時代로서 工業技術의 高度化가 한층 要求되는 實情에 있다. 自由經濟體制下에서 特許制度가 企業의 獨占을 許與하는 唯一한 制度라는 것을 생각할 때 國內外에 있어 企業間의 激甚한 競爭에서 이길 수 있는 唯一한 武器는 새로운 技術에 立脚한 特許權임은 再言을 要치 않는다.

工業所有權에 있어 根幹을 이루는 特許法上의 發明과 實用新案法上의 考案에 대한 概念이나 本質의 理解 및 把握 없이는 適正한 權利의 獲得이 不可能한 것임에 비추어 本稿가 특허법상의 發明과 實用新案법상의 考안에 대한 이해에 一助가 되었으면 하는 바이다.

② 工業所有權의 概念

1) 工業所有權法이라 함은 公業소유권을 規律하는 法律을 總稱하는 것으로 이는 包括的 權利의 名稱에 不過한 것이고 單一의 權利의 名칭은 아니다. 즉 公業소유권이라는 1個의 權利가 있는 것이 아니고 數個의 權利가 포함된 名칭을 뜻하는 것이다.

이 權利중에는 原則적으로 特許權·實用新案權·意匠權·商標權의 4種이 있으나 權利의 性質上 때로는 商號登記에 의한 商號權 기타 不正競爭防止法에 根據하는 不正競爭禁止權 등도 포함하여 解釋하는 때도 있다.

2) 公業소유권은 그 本質上 排他的 獨占의인

效力이 있으므로 權利의 性質上 一般所有權과 극히 類似한 바 즉 一般소유권은 有體物을 目的으로 하는 支配權을 갖는데 대하여 公業소유권은 無形의 觀念을 目的으로 하는 無體財產權의 一種으로 이 點에 있어서는 著作權과 같다. 또 公業소유권은 公權이 아니라 私權인 同時에 財產權은 되나 人格權은 아니다.

一說은 公業소유권에는 財產的部分과 人格的部分이 있다는 見解도 있으나 精神的 名譽의인 것은 公業소유권과는 區分해야 한다는 說이 通說인 바 이를 概說하면 公業소유권은 債權도 아니고 物權도 아닌(物權法定主義) 그 目的은 無形의 觀念으로서 產業上 必要한 特定の 利益을 獨占의으로 享有할 수 있는 相異한 數種의 私權의 總稱을 말하는 것이라 規定할 수 있는 것이다.

3) 前述한 바와 같이 公業소유권이라 함은 무체의 觀念을 目的으로 하는 무체재산권이라 규정한 바 있거니와 여기에서 무체의 觀念을 目的으로 하는 무체재산권의 法益을 이루고 있는 實體는 특허법상에 있어서는 發明, 實用新案法상에 있어서는 考안을 말하는 바, 특허법상의 發明이나 實用新案법상의 考안은 다 같이 그 高低의 差異는 있으나 自然法則을 利用한 創作된 技術思想임은 本質上 同一한 것이다. 그 특허법상의 特許對象이나 實用新案법상의 登錄對象은 相異한 것인바, 이에 대하여 現行法에 따라 記述하고자 한다.

③ 特許法上 發明의 概念

特許法 第5條에 「發明이라 함은 自然法則을 利用한 技術의思想의 創作으로서 高度한 것을

말한다」고 規定되어 있는 바 여기에서 말하는 기술적사상의 창작이라 함은 物의 發明 또는 方法의 발명에 의하여 具顯되는 기술사상이어야 하는 것으로서 사상으로 구현되는 점에 있어서는 實用新案이나 意匠과 同一한 것이나, 발명은 기술적사상을 목적으로하여 특히 空間的表現을 필요로 하는데 對하여 物品의 形狀, 構造 또는 組合에 관하여 기술적 사상을 목적으로 한 사상이 有形의 物體에 구현되는 것을 要하는 실용신안과 相異하고 또 물품의 형태, 模樣이나 色彩 또는 이들 結合의 審美的 効用을 목적으로 하는 意匠과도 區別되는 것이다.

1. 特許法上 物의 發明

特許法上 物의 發明은 特許法 第45條 第1項에 規定되어 있는 바와 같이 物件을 生産·使用·販賣·輸入 또는 擴布할 獨占의인 權利가 保障되어 있는 것을 가리킨다. 따라서 物(外界의 一部를 占하는 物, 空間的支配를 隨伴하는 物)의 발명의 代表的인 것은 機械·施設·裝置 등을 말하는 空間的 支配를 隨伴하는 物로서 구현되어야 하는 것이므로 이 공간적 지배는 他의 공간과의 區分에 의하여 可能한 것이며 이 구분 즉 A點으로부터 B點 그리고 C點에 이르는 支配領域의 特定이 必要한 것이다.

物의 발명의 出願에 있어 請求範圍에 그 物의 구조나 메카니즘 등이 表現되어야 함은 이러한 공간적 지배의 特定點이 發明思想 全體와의 關聯에 있어 有機的狀態를 指示하는 意味를 갖기 때문인 것이다.

2. 特許法上 方法發明

特許法上 方法의 發明이라 함은 特許法 第45條 第1項에 規定되어 있는 바와 같이 그 방법을 使用하거나 그 방법에 의하여 生産된 物件의 使用·販賣·輸入 또는 擴布할 獨占의인 權利가 保障되어 있는 것으로서 방법발명은 그 自體가 空間的支配를 隨伴하는 物로서 實在하는 것이 아닌 점에서 物의 발명과는 正反對의 範疇에 屬한다. 이를 要約하면 「一定한 目的을 達成하기 위하여 物과 物의 關聯에 있어서 人間 행위의 結合의 形成이다」라고 규정할 수 있다. 즉 방법발명은 特定物의 연관과 그 樣態에 인간의 행위가 媒介되

는 점에 發明的要素와 特許要件이 具備되어야 한다. 바꾸어 말하면 방법발명은 特定物과 특정 물의 연관의 樣態에서 自然法則을 이용한 기술적사상으로서 産業上 有用性이 있어야 하는 것이다.

物의 발명이나 방법의 발명임을 莫論하고 特許法上 發明 成立의 本質的要素는 從來에 불 수 없었던 特別한 有用性의 具備가 要求되는 바 이 特別한 有用성은 인간의 여러가지 面에서의 慾望의 充足에 適合하는 것이므로(法의 窮極的 目的이 産業의 發達에 寄與하는 것) 발명의 新規性(公知의 발명과 同一한 것) 進歩性(균등 置換 可能한 範圍의 기술로서 容易하게 實施할 수 있는 것)의 判斷도 이 有用性(創作性)에 의하여 결정되는 것이다.

④ 實用新案法上 考案의 概念

實用新案法 第3條에 「考案이라 함은 自然法則을 利用한 技術의 思想의 創作을 말한다」라고 規定되어 있고, 同法 第5條에 그 登錄要件으로서 「産業에 利用할 수 있는 것으로서 物品의 形狀, 構造 또는 組合에 관한 고안을 한 者는 一中略— 實用新案登錄을 받을 수 있다」라고 규정되어 있다.

특허법상 발명이나 실용신안법상 고안은 다 같이 技術的思想의 創作이라는 點에 있어서는 同一한 것이나 單只 발명에 있어서는 高度性이 要求되는 점에서 差異가 있을 뿐이다.

그러면 특허법상 발명과 실용신안법상 고안의 相異點을 具體的으로 糾明하면……

1. 실용신안은 물건에 어떤 고안이 具顯된 것으로서 물건을 떠나서는 成立할 수 없는 것이다. 즉 실용신안의 對象이 되는 것은 有形의 물품에 구체화된 기술사상의 창작을 말하는 것이다.

여기에 문제점이 제기되는 것은 물품의 原料 내지 材質이 실용신안의 대상이 되느냐에 대한 論議가 많으나, 新規한 재료를 사용한 물품에 대하여 물품의 형태에 있어 新規性 如何를 不問하고 이에 대하여 실용신안을 賦與한 경우가 있

는 바, 예를 들면 發熱體로서 사용하는 環狀赤外線管球과 리크류線을 內裝한 環狀硝子管은 別個의 것으로 認定(日本特許廳 審決例)되고 있으며 또 일본의 審査例로서 鑛山坑內 등에서 사용하는 保安帽에 있어 스텐레스스틸製와 알루미늄製를 別個의 물건으로 보고 있으나 이는 어디까지나 原料의 變換이 별개의 물품으로서 認定되려면 그 變換에 있어 新規性과 獨創性을 前提로 함은 말할나위도 없는 것이다.

2. 실용신안은 물품의 형상 구조 또는 조합에 관한 것이어야 하는 바 바로 이것이 실용신안의 特色인 “有形性”을 말하는 것으로 실용신안의 有形性이라 함은 기술사상이 一定의 形態 즉 형상 구조 또는 조합으로서 具顯되는 것을 말하는 바 여기서……

가) 형상이라 함은 外部的으로 觀察할 수 있는 外形의 形象을 말하는 바, 예를 들면 自動車에 있어서의 流線型 또는 자동차타이어의 형상 등을 들 수 있다. 이는 意匠의 登錄對象인 형상과 完全 同一한 것이나 다만 보는 角度에 따라 機能面에서 보느냐 審美感的인 면에서 보느냐의 差異가 있다 할 것이다.

나) 구조라 함은 물건의 具體的인 構成을 말하는 것으로서 물건의 外部的構成뿐 아니라 內部的 構成을 包含하는 것이다. 예를 들면 일정한 꽃모양을 만들어 내는 불꽃 등과 같은 것으로 또 물건의 表面에 어떤 種類의 塗料를 塗布한 것이라든지 汽車의 發着表, 萬年曆 등도 물건의 구조라고는 볼 수 없기 때문에 실용신안의 대상이 될 수 없는 것이다.

다) 또 조합이라 함은 單獨으로 使用價치가 있는 물건을 조합, 이를 1體로 하여 使用가치를 高揚시킨 것으로서 예를 들면 電氣스텐드에 時計를 結合한 것이라든지, 칼, 손톱깎기, 귀쭈시기 등을 결합한 이른바 七道具와 같은 것을 말한다.

3. 上記한 바와 같은 實用新案에 있어 이들 형상 구조 또는 조합은 물건자체의 使用가치를 어느만큼 高揚시켰느냐에 따라 高안의 進歩性과 高度性이 問題되는 것으로서 이것이 실용신안에 있어 有用性和 實用性, 물건의 형상이던 구조이던 또는 조합에 관한 것이던간에 이들의 형상구조 또는 조합을 媒體로하여 물건의 使用가치를 어느만큼 高揚시켰느냐에 따라 실용신안의 成立與否가 決定되어야 할 것이다.

5 結 論

以上으로 特許法上的 發明과 實用新案法上的 考案에 대한 本質 및 概念을 略述하였으나 발명이나 高안이 다 같이 自然法則을 利用한 創作된 技術思想으로서 公知技術에서 어떤 問題點을 如何한 技術的手段과 構成으로 當該 發明(考案)이 解決코져 하는 문제점과 産業上的 利用分野 등을 종래의 기술과 聯關해서 이를 明確히 把握한 발명이나 高안만이 特許權을 獲得할 수 있는 點에서 이 小考가 根幹問題로서 발명 및 高안에 대한 개념파악에 보탬이 되었다면 多幸으로 생각하는 바이다.

特協의 役割

- 一. 工業所有權情報의 媒體
- 一. 新技術開發役軍의 養成
- 一. 發明獎勵 및 實用化促進
- 一. 工業所有權運用效率化 誘導
- 一. 國內外技術交流의 窓口化
- 一. 制度改善方向의 提示