

01 특허권의 의의 및 성질

특허권의 의의

특허란 설정등록에 의해 발생(특허법 제87조 제1항)하며, 공개의 대가로 청구범위에 적혀 있는 특허발명(특허법 제97조)을 출원일부터 20년간(특허법 제88조 제1항) 독점적으로 실시할 수 있는 권리다(특허법 제94조).

특허권의 성질

(1) 독점배타성

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 본문), 특허권 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(특허법 제126조).

(2) 무체성

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 무형의 기술적 사상으로 무체성을 갖는다. 무체성의 특성상 점유가 곤란하여 침해가 용이한 반면, 침해행위가 발생하면 회복할 수 없는 손해가 발생될 수 있음을 고려해 침해로 보는 행위(특허법 제127조)를 규정하여 보호한다.

또한 침해사실의 발견이나 증명이 곤란하다는 점에서 구체적 행위태양 제시 의무(특허법 제126조의 2), 손해액의 추정 등(제128조), 감정사항 설명의무(특허법 제128조의2), 생산방법의 추정(제129조), 과실의 추정(제130조), 자료제출명령(특허법 제132조) 등을 규정하고 있다.

나아가 공유자 간 자본력 차이가 다른 공유자의 권리에 큰 영향을 미친다는 점에서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권 지분양도의 제한(특허법 제37조 제3항, 제99조 2항) 규정을 두고 있다.

(3) 전면적 지배성

특허권은 특허발명의 내용에 따라 특허권이 지니는 모든 이익을 향유할 수 있다는 점에서 전면적 지배성을 갖는다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 제100조 제2항에 따라 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다(특허법 제94조 단서).

(4) 탄력성

특허권자는 전용실시권 또는 통상실시권을 설정한 경우 제한을 받지만, 실시권이 소멸하면 본래의 특허권의 효력이 회복된다는 점에서 탄력성을 갖는다.

(5) 재산성 및 제한성

1) 특허권은 재산권적 성질을 갖는 사권이므로 특허권자는 특허권을 이전할 수 있고(특허법 제99조), 실시권이나 질권을 설정하여 수익을 얻을 수 있다(특허법 제100조, 제102조).

2) 특허권의 특성 및 산업발전 기여의 공익적 측면에서 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 따른 제한(특허법 제96조), 이용 저촉관계에 의한 제한(특허법 제98조), 실시권 설정에 따른 제한 등을 규정한다.

(6) 유한성

특허권의 존속기간은 허가등 또는 등록지연 사유로 연장되지 않는 한 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로(특허법 제88조), 비영구적이다. 이는 산업정책적으로 공개의 대가로 주어지는 독점배타권을 일정기간 후 공중영역에 두기 위한 규정으로 외국의 경우도 동일한 규정을 두고 있다.

내용 요약

■ 특허의 특징

특허란 설정등록에 의해 발생(제87조 제1항)하며, 청구범위에 적혀 있는 특허발명⁴²⁹(제97조)을 출원일부부터 20년간(제88조 제1항) 독점적으로 실시⁴³⁰할 수 있는 권리다(제94조).

설정등록은 특허결정서를 받고 특허료를 납부하면 특허청장이 해주며(제87조 제2항), 앞서서는 특허결정서를 받는 절차에 대해 살폈다. 즉 절차를 밟을 때 공통으로 적용되는 규정(절차 총칙) → 출원절차와 거절이유⁴³¹ → 출원절차에서 출원인의 이익을 위해 추가로 더 밟을 수 있는 절차⁴³² → 심사관에 의한 심사⁴³³에 대해 살폈다.

이하 특허라는 권리에 대해 살펴보자면, 다음과 같은 특징이 있다.

- ① 특허료의 납부에 의해 발생하며(제79조 제1항, 제87조 제2항), 특허료의 납부에 의해 유지(제81조 제3항)된다.
- ② 대세효가 있기 때문에 공시수단인 등록에 의해 효력이 발생한다(제85조, 제87조 제1항, 제101조).
- ③ 존속기간이 설정등록일부부터 출원일 후 20년까지로 유한하며(제88조), 특별한 경우 연장 가능하다(제89조, 제92조의2).
- ④ 재산권인바 사용수익행위(이전, 실시권 설정, 질권 설정 등)가 가능하다.
- ⑤ 배타적 권리(제94조)이므로 특허권자 또는 실시권자만이 특허발명의 실시가 가능하다.
- ⑥ 그 외의 제3자의 실시는 특별한 사정(제96조, 제81조의3 제4항, 제181조 제1항)이 없는 한 금지되는 바, 그 제3자의 특허침해행위에 대해 침해금지청구(제126조) 또는 손해배상청구(제128조)가 가능하다.

위 특징에 따라 이하는 ① 특허료, ② 특허원부 등록, ③ 존속기간연장, ④ 이전 등 재산권의 사용·수익·처분행위, ⑤ 실시권, ⑥ 특허침해라는 특허분쟁(심판, 소송)의 논점이 등장한다.

429) 특허발명이란 특허를 받은 발명을 말한다(제2조 제2호). 구체적으로 설정등록된 청구범위에 기재되어 있는 발명이다.

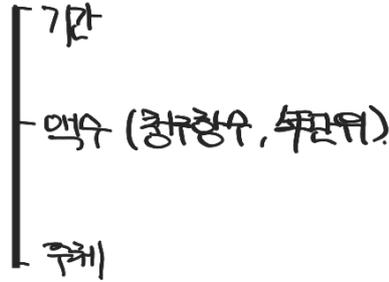
430) 실시란 물건 발명인 경우 그 물건을 생산·사용·양도·대여·수입·청약(전시 포함)을 하는 행위; 방법 발명인 경우 그 방법을 사용·청약하는 행위; 물건을 생산하는 방법 발명인 경우 그 방법을 사용·청약하거나 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여·수입·청약(전시 포함)을 하는 행위를 말한다(제2조 제3호).

431) 人 → 기재 → 발명 → 산업상 이용가능성 → 신·진·선·확 → 불특허 → 신규사항추가 → 국어번역문 오역 → 조약위반

432) 공지예외적용(제30조), 정당권리자·분할·변경출원(제34조, 제35조, 제52조, 제53조), 우선권주장(제54조, 제55조), 외국어출원(제42조의3), 기탁(시행령 제2조, 제3호), 명세서 또는 도면의 보정(제47조), 발명자 정정(시행규칙 제28조), 심사청구(제59조), 우선심사·특허여부결정보류·심사유예신청(제61조, 시행규칙 제40조의2, 제40조의3), 조기공개신청(시행규칙 제44조) 등

433) 심사대상확정(보정여부/보정각하여부) → 기 통지 거절이유극복여부[NO : 거절결정(거절결정 후 재심사청구)/YES : 새로운 거절이유 심사] → 새로운 거절이유존재여부[NO : 특허결정(특허결정 후 직권보정, 직권재심사)/YES : 거절이유통지(일반/최후)]

02 특허료의 납부



특허료의 납부

(1) 특허료의 의의 및 성질

- 1) 특허료는 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 국가에 납부해야 하는 금액을 말하는 것이다. 특허료는 출원인이 설정등록을 받기 위해 납부하는 비용인 등록료와 특허권자가 특허를 존속시키기 위해 납부하는 비용인 유지료로 나눌 수 있다. 비용은 청구항 수에 따라 등록료는 3년, 유지료는 1년 단위로 책정된다.
- 2) 특허권은 재산에 대한 징수라는 조제설, 특허권에 대한 대가라는 독점대가설, 특허료를 납부하지 않은 경우 독점권을 허용하지 않고 공유재산으로 보는 공공이익설의 성질을 갖는다.

(2) 특허료 납부의 주체 및 방법

1) 납부의무자의 특허료 납부 (특허법 제79조)

특허권의 설정등록을 받으려는 자는 설정등록일부터 3년분의 특허료를 내야 하고, 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료를 해당 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 그 전년도에 내야하며, 수년분 또는 모든 연차분을 일괄적으로 납부할 수도 있다(특허료 등의 징수규칙 제8조).

2) 납부시기 ①. ②. ④ / ③

가. 등록료는 특허결정서를 받은 날부터 3개월 이내 납부⁴³⁴해야 한다(특허료 등의 징수규칙 제8조 제5항). 다만 위 기간을 경과한 후에도 과료조약 제5조의2에 따라 6개월의 추가납부기간이 있고(특허법 제81조 제1항), 위 기간을 준수하지 못함에 있어 정당한 사유가 있었다면 추후보완이 가능하다(특허법 제81조의3 제1항). **2.1년**

나. 유지료는 등록료를 납부한 날인 설정등록일까지 1년분을 선납한다. 유지료의 납부기간 및 6개월의 추가납부기간을 준수하지 못함에 있어 정당한 사유가 있었거나 권리회복신청을 하면 특허가 계속하여 존속하고 있었던 것으로 인정될 수 있다(특허법 제81조의3 제1항, 제3항). **2.1년 3월**

3) 청구항별 포기 (특허법 제215조의2)

둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허료를 낼 때에는 청구항별 로 이를 포기할 수 있다. 이는 납부의무자의 경제적 부담 및 청구항별 권리화의 필요성을 고려할 수 있도록 한 것이다.

4) 이해관계인에 의한 특허료의 대납 (특허법 제80조 제1항)

이해관계인은 특허료를 내야 할 자의 의사와 관계없이 특허료를 낼 수 있다. 이해관계인은 특허권의 설정등록 또는 등록유지에 법률상 이해관계를 가진 자를 말하며, 여기에는 당해 특허의 실시권

434) 등록료는 3년분을 납부해야 하며, 3년분 중 일부만 납부하면 보전명령이 나온다. 유지료는 최소한 1년분을 납부해야 하며, 1년분 중 일부만 납부하면 마찬가지로 보전명령이 나온다. 보전명령을 받은 자는 보전명령을 받은 날부터 1개월 이내에 미납분을 보전할 수 있다(특허법 제81조의2).

자, 질권자 등이 해당되며 공유자는 해당하지 않는다. 이는 특허권이 설정등록 또는 등록유지되지 못하여 발생하는 이해관계인의 손해를 방지하기 위함이다. 다만 판례는 위 규정이 이해관계인에게 등록료 등을 납부할 의무를 부과하는 규정으로 볼수 없다고 하여, 이해관계인의 대납은 의무가 아닌 권리임을 명확히 하였다(90나3166).

5) 이해관계인의 비용상환청구 (특허법 제80조 제2항)

이해관계인은 특허료를 낸 경우에는 **내야 할 자가 현재 이익을 얻는 한도에서 그 비용의 상환을 청구할 수 있다.** 이는 특허권자가 원하지 않는 특허권의 설정 또는 유지를 강요당하는 결과가 될 수 있어 이해관계인과의 형평성을 위함이다.

(3) 특허료 불납에 따른 권리의 소멸 (특허법 제81조 제3항) **특허출원 후 납부**

추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 제81조의2제2항에 따른 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 **특허출원은 포기한 것으로 보며**, 특허권자의 특허권은 제79조제1항 또는 제2항에 따라 낸 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 **소급하여 소멸된 것으로 본다.** 즉, 특허료의 납부는 특허권의 발생요건 및 존속요건이다.

특허료의 추가납부, 보전 및 회복

(1) 특허료의 추가납부 (특허법 제81조 제1항, 제2항)

특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자는 제79조제3항에 따른 납부기간이 지난 후에도 **6개월** 이내에 특허료를 추가로 낼 수 있고, 이 때에는 내야 할 특허료의 **2배**의 범위에서 산업통상자원부령으로 정하는 금액을 납부하여야 한다. 이는 파리협약 제5조의(1)의 할증요금 납부를 조건으로 한 산업재산권의 유지를 위한 요금납부의 유예기간 규정을 반영한 것이다.

(2) 특허료의 보전 (특허법 제81조의2)

1) **특허청장은** 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 제79조제3항 또는 제81조제1항에 따른 기간에 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에는 특허료의 **보전(補填)**을 명하여야 한다(동조 제1항).

2) 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날부터 **1개월** 이내에 특허료를 보전할 수 있고, 이 때에는 내지 아니한 금액의 **2배의 범위에서** 산업통상자원부령으로 정한 금액을 내야 한다(동조 제2항, 3항).

(3) 특허출원 또는 특허권의 회복 (특허법 제81조의3)⁴³⁵⁾

1) 귀책사유가 아닌 경우 (동조 제1항, 2항) : **정당한 사유 : 추후보완**

가. 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 정당한 사유로 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니한 경우에는 그 **사유가 소멸한 날부터 2개월 이내** 및 **추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년** 이내에 특허료를 내거나 보전할 수 있다.

나. 위 규정에 따라 특허료를 내거나 보전한 자는 제81조 제3항에도 불구하고 그 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.

2) 단순 실수에 의한 경우 (동조 제3항) : **권리복원신청.**

특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부터 3개월 이내에 제79조에 따른 특허료의 2배를 내고, 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다. 이 경우 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다. 이는 특허권자의 실수에 따른 권리 소멸을 방지하고, 사업의 연속성을 보호하여 산업발전을 도모하기 위함이다.

3) 효력의 제한 (동조 제4항)



특허출원 또는 특허권의 효력은 **추가납부기간 또는 보전기간이 지난 날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간** 중에 타인이 특허출원된 발명 또는 특허발명을 실시한 행위에 대해서는 그 효력이 미치지 아니하는 바, 이 기간 중 실시에 대해 보상금청구권 또는 특허권의 행사를 할 수 없다. 이는 권리가 소멸된 것으로 인식한 제3자를 보호하기 위한 것으로 선의를 요건으로 하지 않는다.

4) 법정실시권의 발생 (동조 제5항, 6항)

효력제한기간 중 국내에서 선의로 동조 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원된 발명 또는 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명 또는 특허발명에 대한 특허권에 대하여 유상의 통상실시권을 갖는다.

특허료의 면제 및 감면

(1) 면제

국가에 속하는 특허권 (특허법 제83조 제1항) 또는 특허료 등의 징수규칙 제7조 1항에 해당하는 경우 특허료가 면제된다.

(2) 감면

의료급여 수급자, 재난사태·특별재난지역 선포 지역 거주자 또는 그 밖에 개인·소기업·중기업 등 경제적 약자의 특허권은 특허료 등의 징수규칙 제7조 제2항에 따라 특허료 일정부분이 감면된다.

435) 파리협약 제5조의2(2)의 요금의 불납으로 인하여 효력이 상실된 특허의 회복 규정을 반영한 것으로 유지료의 개념에서만 존재하고 등록료의 개념에는 존재하지 않는다. 참고로 추후보완은 등록료와 유지료 모두에서 가능하다.

특허료의 반환 (특허법 제84조)

(1) 대상 (동조 제1항)

행정의 편의상 납부된 특허료는 반환하지 않는 것이 원칙이나, 동항 각호의 사유의 경우 납부한 자의 청구에 의하여 반환된다.

(2) 통지 및 반환청구 (동조 제2항, 3항)

특허청장 또는 특허심판원장은 납부된 특허료가 반환대상에 해당하는 경우에는 그 사실을 납부한 자에게 통지하여야 하며, 통지를 받은 자는 통지를 받은 날부터 5년 이내에 반환청구를 할 수 있다.

(3) 반환사유 (동조 제1항)



1) 잘못 납부된 특허료

2) 특허취소결정, 특허무효심결, 존속기간연장등록무효심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분

3) 특허권 포기한 해의 다음 해부터의 특허료 해당분⁴³⁶⁾

436) 특허취소결정 확정, 특허무효심결 확정, 특허권 포기가 일부 청구항에 대해서만 이루어진 경우는 그 일부 청구항에 해당하는 특허료를 반환받을 수 있다(특허법 제215조).

내용 요약

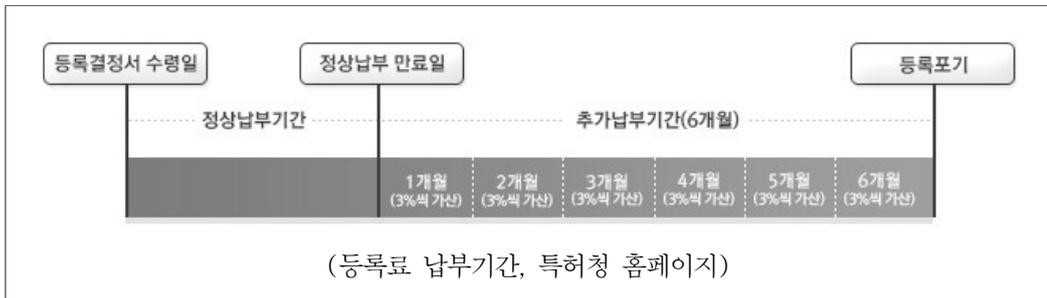
■ 특허료의 납부

납부내역

특허료는 등록료와 유지료로 나눌 수 있다. 등록료는 출원인이 설정등록을 받기 위해 납부하는 비용이고, 유지료는 특허권자가 특허를 존속시키기 위해 납부하는 비용이다. 비용은 청구항의 수에 따라 1년 단위로 책정된다. 등록료로는 3년분을 납부해야 하고, 유지료로는 최소한 1년분⁴³⁷⁾을 납부해야 한다(제79조 제1항).

납부시기

등록료는 특허결정서를 받은 날부터 3개월 이내에 납부⁴³⁸⁾해야 한다(특허료 등의 징수규칙 제8조 제5항). 다만 위 기간을 경과한 후에도 파리조약 제5조의2 에 따라 6개월의 유예기간이 있다(제81조 제1항). 이를 추가납부기간이라 한다. 만약 추가납부기간까지 등록료를 납부하지 않은 경우, 즉 특허결정서를 받은 날부터 9개월이 되는 날까지 등록료를 납부하지 않으면 아래와 같이 출원을 포기⁴³⁹⁾한 것으로 간주하기 때문에(제81조 제3항) 특허를 받을 수 없게 된다. 다만 위 기간을 준수하지 못함에 있어 정당한 사유가 있었다면 그 사유가 소멸한 날부터 2개월⁴⁴⁰⁾ 이내에 추후보완이 가능하다(제81조의3 제1항).



유지료는 설정등록일까지 1년분을 선납한다. 등록료를 납부하면 그 날을 설정등록일로 한다. 예컨대 2014. 3. 2. 자로 등록료를 납부한다. 그럼 2014. 3. 2. 자가 설정등록일이 되며, 등록료는 3년분인바, 2017. 3. 2. 까지 특허가 유지(사건)된다. 이후 특허의 존속을 위해서는 유지료의 납부가 필요하며 등록료와 유지료는 모두 선납 개념인바, 먼저 납부해야 한다. 즉 2017. 3. 2. 까지 4년차분의 유지료를 납부해야 한다.

437) 유지료는 수년분 또는 모든 연도분을 한번에 납부할 수도 있다(제79조 제2항). 최소한 1년분의 분할납부를 규정하는 것은 특허권자의 비용부담을 덜어주고자 함이다. 비용부담이 없다면 일괄납부가 가능하다.

438) 등록료는 3년분을 납부해야 하며, 3년분 중 일부만 납부하면 보전명령이 나온다. 유지료는 최소한 1년분을 납부해야 하며, 1년분 중 일부만 납부하면 마찬가지로 보전명령이 나온다. 보전명령을 받은 자는 보전명령을 받은 날부터 1개월 이내에 미납분을 보전할 수 있다(제81조의2).

439) 출원의 취하는 출원절차가 소급소멸하고, 출원의 포기는 포기한 때부터 출원절차가 소멸한다.

440) 이때 2개월의 기산점이 특정되지 아니한 시점인바, 제척기간이 있다. 바로 등록료의 납부가 가능한 마지막 시점에서 1년이다. 즉 추가납부기간 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이다.

만약 등록료 또는 유지료를 납부한 연도의 다음 연도의 설정등록일에 해당하는 날까지(제79조 제1항) 유지료를 선납하지 않으면, 추가납부기간이 6개월 주어지며, 추가납부기간까지 납부하지 않을 경우 특허료를 납부한 만큼 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 특허가 소멸된 것으로 간주한다(제81조 제3항). 위 예에서 2017. 3. 2. 까지 최소한 1년분을 납부하지 않으면 6개월의 추가납부기간이 2017. 9. 2. 까지 인정되고, 2017. 9. 2. 까지 납부하지 않으면, 2017. 3. 3. 부터 특허가 소멸된 것으로 간주된다(사건)⁴⁴¹⁾.

다만 등록료 또는 유지료의 납부기간을 준수하지 못함에 있어 정당한 사유가 있었거나, 또는 유지료를 추가납부기간이나 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 3개월 이내에 아래와 같이 권리회복신청⁴⁴²⁾을 하면 특허가 계속하여 존속하고 있었던 것으로 인정될 수 있다(제81조의3 제1항, 제3항).



등록료나 유지료는 원래 납부해야 하는 기간인 특허결정서를 받은 날부터 3개월 또는 설정등록일의 기준일을 도과하여 납부할 경우 도과한 기간에 따라 금액이 점진적으로 가산될 수 있다(제81조 제2항, 제81조의2 제3항, 제81조의3 제3항, 특허료 등의 징수규칙 제8조 제6항, 제8항, 제10항). 이때 권리회복신청이 가장 비싼 금액이고, 원래 납부하여야 할 금액의 2배다(제81조의3 제3항).

납부자

특허료는 출원인 또는 특허권자가 납부할 수 있고, 제3자인 이해관계인도 납부 가능하다(제80조 제1항). 단 출원인 또는 특허권자의 의사와 관계없이 이해관계인이 대신 특허료를 납부한 경우는 출원인 또는 특허권자가 이익을 얻은 한도에서만 그 비용의 상환 청구가 가능하다(제80조 제2항).

이해관계인이라 함은 특허에 대해 실시권이나 질권을 설정한 자 등을 생각하면 된다. 특허가

441) 날짜계산은 사건이다.

442) 권리회복신청은 존속하고 있었던 특허를 유지료의 미납으로 소멸시킨 경우 회복하는 절차다. 즉 유지료의 개념에서만 존재하고 등록료의 개념에는 존재하지 않는다. 참고로 추후보완은 등록료와 유지료 모두에서 가능하다. 한편 존속하던 특허의 권리회복신청시는 구법에서는 특허발명 실시 중일 것을 요건으로 규정했으나, 현행법에서는 특별히 요구되는 요건이 없다. 이는 단지 특허청에 대한 소정의 비용 납부의무의 해태로 존속하던 특허가 소멸되는 것은 특허권자에게 지나치게 가혹하다고 보아 도입한 규정이며, 예컨대 추후보완처럼 정당한 사유가 요구되지도 않고, 구법에서 요구하던 특허발명 실시 중일 것의 요건도 삭제했다.

소멸하면 특허에 부수되는 권리인 실시권이나 질권이 자동으로 소멸된다. 따라서 특허의 소멸에 이해관계가 있는 자는 자신의 이익을 위해 특허료를 대신 납부하여 특허의 존속이 가능하도록 규정한 것이다. 다만 출원인 또는 특허권자가 비용적으로 부담이 되어 특허료의 납부를 포기한 경우도 있을 수 있는바, 출원인 또는 특허권자의 의사와 관계없이 대신 납부한 경우는 민법의 논리(민법 제748조)와 마찬가지로 출원인 또는 특허권자가 이익을 얻은 한도에서만 비용의 상환을 이해관계인이 청구할 수 있다.

특허료의 보전

특허료의 보전은 등록료 또는 유지료의 일부를 납부하지 아니한 경우 미납액을 추후에 납부할 수 있는 기회를 부여하는 규정이다. 특허료의 납부 의사가 있으나 등록료(3년분에 해당하는 금액) 또는 유지료(최소한 1년분에 해당하는 금액)의 일부를 부족하게 납부한 것만으로 출원이 포기되거나 특허권이 소멸되는 것은 출원인 또는 특허권자에게 지나치게 가혹하다. 그러나 특허의 등록관련 절차는 절차총칙 규정이 적용되지 않아 절차총칙 규정상의 절차의 보정기회(제46조 제3호)가 없다. 이에 2002년 개정법에서 제46조 제3호와 유사한 성격의 제81조의2를 도입했다. 등록료 또는 유지료의 일부를 미납한 경우 보전명령을 하며, 보전명령을 받은 자는 1개월⁴⁴³⁾의 추가 기간이 주어지니, 이때 미납액의 납부가 가능하다.

보전명령은 등록료 또는 유지료의 납부기간 또는 추가납부기간에 일부 납부한 경우 나온다. 만약 보전명령에 따른 보전기간 1개월이 주어졌고, 그 보전기간 내에 보전한 시기가 납부기간 또는 추가납부기간을 도과한 때에는 부족하게 납부된 금액의 100분의 3에 상당하는 금액의 가산료가 부가된다(특허료 등의 징수규칙 제8조 제9항).

등록료 또는 유지료를 추가납부기간에 납부하는 경우는 가산료가 부가되며, 가산료는 납부시기에 따라 점진적으로 증가한다. 구체적으로 다음과 같다(특허료 등의 징수규칙 제8조 제6항, 제8항).

- ① 1개월이 지나기 전 : 100분의 3에 상당하는 금액
- ② 2개월이 지나기 전 : 100분의 6에 상당하는 금액
- ③ 3개월이 지나기 전 : 100분의 9에 상당하는 금액
- ④ 4개월이 지나기 전 : 100분의 12에 상당하는 금액
- ⑤ 5개월이 지나기 전 : 100분의 15에 상당하는 금액
- ⑥ 6개월이 지나기 전 : 100분의 18에 상당하는 금액

효력제한기간 및 법정실시권

등록료를 추후보완하거나, 유지료를 추후보완 또는 권리회복신청한 경우 특허의 효력이 제한되는 기간이 있다(제81조의3 제4항). 등록료 또는 유지료를 추가납부기간 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날까지 납부 또는 보전하지 않으면, 출원은 포기기간주되고, 특허는 소멸한다. 그럼

443) 제46조의 보정명령할 때의 지정기간도 실무에서는 1개월을 준다(시행규칙 제16조 제1항). 다만 보전명령에 따른 기간은 법정기간으로 규정한 것이 제46조와 상이하다. 이는 보전기간 동안의 특허료의 납부 여부에 따라 권리의 발생 또는 존속이 결정되는데, 권리의 불확정 상태가 장기화되는 것은 바람직하지 않기 때문에 지정기간이 아닌 법정기간으로 규정했다고 한다.

제3자는 출원발명 또는 특허발명에 더 이상 특허가 발생하거나 존속하지 않는다고 보아 그 발명의 모방이 가능할 것임을 기대할 것이다. 하지만 나중에 등록료를 추후보완하거나, 유지료를 추후보완 또는 권리회복신청하면 처음부터 출원이 포기되지 않은 것으로 되고, 특허도 계속 존속하고 있었던 것으로 인정된다. 이때 위 제3자를 보호하고자 효력제한기간을 마련한 것이다. 즉 출원인 또는 특허권자의 이익을 위해 추후보완, 권리회복신청을 인정하나, 이로 인해 제3자의 불이익이 가중되는 것을 막고자 효력제한기간을 입법해, 양자의 이익의 조화를 추구한 것이다. 추가납부기간 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간(=효력제한기간⁴⁴⁴) 중의 제3자의 출원발명 또는 특허발명의 실시행위에 대해서는 출원 또는 특허의 효력이 미치지 않는다. 즉 효력제한기간 중의 제3자의 모방실시행위에 대해서는 보상금 청구(제65조)나 손해배상청구(제128조) 등이 불가하다.

또한 효력제한기간 중에 선의⁴⁴⁵로 출원발명 또는 특허발명의 실시를 준비하거나 실시한 제3자는 그 실시준비 또는 실시 목적 범위 내에서 계속해서 실시할 수 있는 권리가 인정된다(제81조의3 제5항, 제6항). 이를 법정실시권이라 한다. 자세한 내용은 실시권 쟁점에서 살핀다.

청구항별 포기

특허료 납부시 청구항별로 포기가 가능하다(제215조의2, 시행규칙 제19조의2). 출원절차에서는 청구항별 절차의 취하 또는 포기가 인정되지 않는다. 이유는 절차의 취하 또는 포기(시행규칙 제19조)는 절차 계속 중이면 아무 때나 가능한 데, 청구항별 출원절차의 취하 또는 포기는 삭제보정과 마찬가지로 효력이 있고, 명세서 또는 보정은 심사대상확정과 관련이 있어 할 수 있는 기간이 엄격히 제한되어 있는바, 청구항별 절차의 취하 또는 포기를 허용하면 위 명세서 또는 도면의 보정에서 기간을 특정한 취지가 퇴색될 수 있기 때문이다. 그러나 특허료 납부할 때는 청구항별로 출원을 포기할 수 있다. 이는 심사가 종결되었는바 심사대상의 확정과 무관하고, 또한 등록료가 청구항의 수에 따라 책정되는데 출원인측에서 비용적 부담이 있는 경우 이를 해소할 수 있는 선택권을 부여함이 필요했다는 취지⁴⁴⁶다.

참고로 출원이나 특허는 일체로써 기능을 하기 때문에 특별한 경우(제215조, 제215조의2)가 아닌 이상 청구항별로 절차를 나누어서 밟거나 효과가 발생하지 않는다. 다만 대표적으로 다음과 같은 경우는 청구항별로 가능하다.

444) 제181조 제1항에도 효력제한기간이 유사한 취지로 존재한다.

445) 출원인 또는 특허권자가 특허의 발생 또는 존속의 의지가 없어 특허료를 불납했다고 신뢰하고 발명의 실시사업 또는 준비를 한 경우를 말한다. 즉 출원인 또는 특허권자가 정당한 사유로 등록료 또는 유지료를 납부하지 못한 사정이 있음을 알지 못했거나, 특허권자가 권리회복신청할 의지가 있었음을 알지 못한 경우를 선의라 한다.

446) 청구범위는 독립항과 종속항으로 구성할 수 있다(시행령 제5조 제1항). 종속항은 독립항에 포함된다. 이에 실무에서는 특허료 납부시 종속항을 포기하여 등록료를 낮추는 경우가 있다.



출원절차	특허등록 이후
등록료 납부시 청구항별 포기 (제215조의2)	청구항별 특허권 포기 (제215조에서 제119조 준용)
	청구항별 특허취소결정 / 특허무효심결 (제215조에서 제132조의13 제3항, 제133조 제3항 준용)
	청구항별 특허취소신청 / 특허무효심판청구 / 권리범위확인심판청구 (제132조의2 제1항 단서, 제133조 제1항 단서, 제135조 제3항)
	청구항별 특허취소신청, 특허무효심판청구, 권리범위확인심판청구 취하 (제132조의12 제2항, 제161조 제2항)

특허료의 감면

특허청에 납부하는 비용으로는 특허료와 수수료가 있다. 특허료는 특허의 발생에 관한 등록료, 특허의 유지에 관한 유지료가 있다. 즉 특허청에는 권리의 발생, 유지를 위한 특허료와 절차의 수속을 위한 수수료를 납부한다. 이 특허청에 납부하는 비용은 일정한 경우 면제 또는 감면될 수 있다. 예컨대 국가에 속하는 출원이나 특허의 수수료, 특허료는 납부의무자도 국가고 징수자도 국가의 행정기관인바 면제된다. 또한 기초생활 보장법에 의한 수급권자나 경제적 약자는 비용지원을 통해 발명을 장려하고자, 국가유공자는 사회적 배려를 위해 일정 금액 특허료나 수수료를 감면해준다(제83조, 특허료 등의 징수규칙 제7조).

특허료 또는 수수료의 감면 또는 면제대상자는 감면 또는 면제대상에 해당함을 증명하는 서류를 첨부하여 감면 또는 면제를 신청하면 된다(제83조 제3항, 특허료 등의 징수규칙 제7조).

특허료의 반환

과납으로 잘못 납부된 특허료나, 특허가 취소결정·특허무효심결·존속기간연장등록무효심결·포기로 소멸하면 소멸한 해의 다음 해⁴⁴⁷⁾부터의 특허료는 미리 납부한 바가 있다면⁴⁴⁸⁾ 반환해준다.

반환할 때는 특허청장이 그 사실을 납부한 자에게 통지하고, 통지를 받은 자가 계좌번호를 기입하여 반환청구를 하면, 해당 금액을 위 계좌번호로 반환해준다. 이때 반환청구는 권리 안정을 위해 소멸시효가 있으며 통지 받은 날부터 3년이다(제84조 제3항).

3년 → 5년

447) 특허료는 년 단위로 책정되는 바, 소멸시점이 아닌 소멸한 년의 다음 년과 같이 년 단위로 끊어서 반환해주는 것이다.

448) 등록료는 3년분 납부하고, 유지료도 최소한 1년분인바, 수년분을 일시납부했다면 권리 소멸 이후의 특허료 부분을 되돌려주는 것이다.

03 특허권의 발생 및 등록의 효력

특허권의 발생 (특허법 제87조)

(1) 설정등록 (동조 제1항)

특허권은 설정등록에 의하여 발생하는 바, 특허청장은 특허료가 납부된 경우 직권으로 특허에 관한 권리의 제반사항을 등재한 특허원부를 신설하여 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다. 이는 특허권을 둘러싼 분쟁을 미연에 방지하여 특허권의 안정성을 담보하고, 신속한 분쟁해결을 도모하기 위함이다.

(2) 등록공고 (동조 제3항)

- 1) 특허청장은 설정등록한 경우 특허권자의 성명 등 동항 각호 사항을 특허공보에 게재하여 등록 공고를 하여야 한다. 이는 특허권의 내용을 공표하여 침해 등 분쟁을 미연에 방지하기 위함이다.
- 2) 비밀취급이 필요한 특허발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 그 특허의 등록 공고를 보류하여야 하며, 그 발명의 비밀취급이 해제된 경우에는 지체 없이 등록공고를 하여야 한다.

등록의 효력

(1) 특허권 및 전용실시권 등록의 효력 (특허법 제101조 제1항)

1) 효력발생요건

가. 특허권의 **설정**, **이전**(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다), **포기**에 의한 소멸 또는 **처분**의 제한은 등록하여야만 효력이 발생한다.

나. 전용실시권의 **설정** · **이전**(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다) · **변경** · **소멸**(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 **처분**의 제한은 등록하여야만 효력이 발생한다.

다. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 **설정** · **이전**(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다) · **변경** · **소멸**(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 **처분**의 제한은 등록하여야만 효력이 발생한다.

2) 취지 및 예외

가. 특허권 등이 독점배타적인 권리로서 준물권적인 성질을 갖고 있다는 점에서 권리변동의 효력 발생요건으로 규정하고 있다.

나. 다만, 특허권 · 전용실시권 및 질권의 **상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 권리가 포괄적으로 승계되어 등록이 없어도 제3자에게 영향을 미치지 않고 권리귀속의 공백을 방지할 필요성이 있어 예외로 두고 있으며, 이 경우 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다**(제101조 제2항).

다. 전용실시권 또는 질권이 혼동에 의해 소멸한 경우 특허청장이 직권으로 소멸등록을 하도록 규정하고 있어 예외에 해당한다.

(2) 통상실시권 등록의 효력 (특허법 제118조)

1) 대항요건

통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생하며 (동조 제1항), 통상실시권의 **설정·이전·변경·소멸** 또는 **처분의 제한**, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 **설정·이전·변경·소멸** 또는 **처분의 제한**은 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다(동조 제3항).

2) 취지 및 예외

가. 통상실시권은 특허권 등과 달리 독점배타적인 권리가 아니라는 점에서 등록을 대항요건으로 규정하고 있다.

나. 다만, **법정실시권은 등록이 없더라도 제3자에게 대항할 수 있고** (동조 제2항), 강제실시권은 등록이 대항요건이나 특허청장이 직권으로 등록해야 한다.

내용 요약

■ 특허원부 등록

등록료를 납부하면 특허원부를 신설하여 설정등록한다(제87조 제2항). 특허원부는 특허에 관한 권리의 제반사항을 등재하는 원부다. 특허원부는 물적편성주의에 의거 1개의 특허에 1개의 등록번호가 부여되어 작성되며, 제3자도 자유롭게 열람할 수 있도록 공시하여, 특허와 관련된 거래의 안전을 도모하고, 권리를 양수·양도하는 당사자와 제3자에 대한 불측의 손해를 방지한다.

특허원부는 특허의 설정⁴⁴⁹⁾·이전⁴⁵⁰⁾·소멸⁴⁵¹⁾·회복⁴⁵²⁾·처분의 제한⁴⁵³⁾·존속기간의 연장⁴⁵⁴⁾; 실시권의 설정⁴⁵⁵⁾·보존⁴⁵⁶⁾·이전·변경·소멸·처분의 제한⁴⁵⁷⁾; 질권의 설정·이전·변경·소멸·처분의 제한⁴⁵⁸⁾을 등록한다(제85조 제1항). 대세효가 있는 배타권인 특허권과 전용실시권에 관한 주요 내용은 제3자와의 권리관계 안정을 위해 등록을 통해 권리관계를 공시해야 효력이 발생한다. 또한 위 대세효가 있는 권리에 관한 질권도 마찬가지로 주요 내용은 등록을 해야 효력이 발생한다(제101조). 반면 대세효가 없는 통상실시권은 특허원부에의 등록이 대항요건⁴⁵⁹⁾이다. 다만 법정실시권은 그 발생요건이 법률에 규정되어 있는바, 요건만 충족한 상태면 등록하지 않더라도 언제나 요건 충족을 입증함으로써 대항이 가능하다(제118조). 또한 대세효가 없는 권리에 관한 질권도 주요 내용의 등록은 대항요건이다.

특허원부의 등록에 관한 내용은 특허권등의 등록령에 규정되어 있으며, 신청에 의한 등록, 직권에 의한 등록, 촉탁에 의한 등록 등이 있다.

449) 특허료를 납부하면 설정등록한다.

450) 상속, 합병과 같은 일반승계 또는 특허의 양도와 같은 특별승계에 따라 권리의 양도가 있을 때 이전등록을 한다. 특허 특별승계는 이전등록을 해야만 이전의 효과가 발생한다(제101조 제1항 제1호). 특허의 이전은 지분의 일부만을 이전할 수도 있다.

451) 존속기간만료(제88조), 특허료 불납(제81조의3), 상속인부존재(제124조), 권리포기(제120조), 특허무효심결 확정(제133조), 특허취소결정확정(제132조의13), 존속기간연장등록무효심결확정(제134조)에 따라 특허가 소멸할 수 있다.

452) 제81조의3의 회복을 말한다.

453) 특허의 집행보전을 위해 법원 또는 관공서의 촉탁에 의한 압류, 가압류, 가처분 등 특허의 처분이 제한되는 것을 말한다.

454) 제92조 제2항, 제92조의5 제2항

455) 전용실시권의 설정, 통상실시권의 설정을 말한다. 전용실시권은 특허권자와의 계약에 의해 일정기간 동안 일정한 지역에서 일정한 실시행위로 특허를 독점적으로 실시할 수 있는 권리로서, 이 내용을 설정한다. 통상실시권은 특허권자와의 계약, 법률의 규정(법정실시권), 강제(강제실시권)로 설정될 수 있다.

456) 실시권의 설정이 특허의 설정과 가장 크게 차이가 나는 것이 실시권의 보존이라고 한다. 실시권의 보존 등록은 법정실시권을 대상으로 하는 것으로서, 법령의 규정에 의한 통상실시권은 등록을 하지 않아도 특허권자나 전용실시권자에게 대항할 수 있으나, 법정실시권의 이전이나 질권의 설정 등은 등록원부에 등재하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다. 따라서 법정실시권을 이전하거나 이에 대하여 질권을 설정할 때 이 점을 제3자에게 대항하기 위해서는 보존 등록을 하는 것이 바람직하다.

457) 이전, 변경, 소멸, 처분의 제한은 특허에서 살펴본 내용과 유사하다. 참고로 실시권의 변경은 기간, 지역, 실시행위에 있어 설정등록과 다르게 변경한 경우를 말한다.

458) 질권의 설정, 이전, 변경, 소멸, 처분의 제한은 실시권에서 살펴본 내용과 유사하다.

459) 대항요건이란 그 요건을 구비하기 전에도 당사자 사이에서는 법률효과가 이미 발생하고 있으며 다만 법률관계를 공시하여 당사자 이외의 제3자에게 그 법률효과를 주장할 수 있게 하는 요건이다. 그 요건을 구비하기 전에는 당사자 사이에서도 법률효과가 발생하지 않는다고 볼 수 있는 효력요건과는 성질이 다르다.

■ 등록공고

특허원부에 특허 설정등록을 하면, 이후 등록공고를 한다(제87조 제3항). 등록공고는 설정등록에 의해 발생한 특허의 명세서 및 도면을 공고하는 것을 말한다(시행령 제19조 제2항). 특허발명을 공개함으로써 이용을 도모하는 제도다(제1조). 단 국방상 필요하여 비밀취급명령이 발하여진 발명(제41조 제1항)은 비밀취급명령이 해제되기 전까지 공고하지 않는다(제87조 제4항).

참고로 특허청에는 특허원부와 특허공보가 있다. 특허원부는 권리나 권리의 변동을 기록하고, 특허공보는 발명의 내용 등을 기록한다. 특허공보는 출원공개, 등록공고, 기타공고가 있다(제221조, 시행령 제19조). 출원공개는 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면(또는 국어번역문)을 공개하며(시행령 제19조 제3항), 심사청구사실 등을 안내한다(제60조 제2항). 등록공고는 설정등록 당시의 명세서 및 도면을 공개한다(시행령 제19조 제3항). 기타공고는 허가 등에 따른 존속기간연장등록출원 내역(제90조 제5항), 허가 등에 따른 존속기간연장등록 내역(제92조 제3항), 등록지연에 따른 존속기간연장등록 내역(제92조의5 제3항), 확정된 정정청구 또는 정정심결(제136조 제13항, 제133조의2 제4항)의 내용, 상속인 부존재 등으로 특허권이 소멸된 경우(시행규칙 제55조), 공시송달내용(제219조)을 소개한다.

■ 특허증

설정등록에 의해 특허가 발생하면 특허청장이 특허증을 발급한다(제86조 제1항). 특허증은 일종의 공적증서로서 특허권자임을 증명하는 서류이지만, 특별한 효력은 없다. 즉 특허증이 없어도 권리를 주장할 수 있다. 특허원부가 있기 때문이다.

04 특허권의 효력 및 제한

특허권의 효력범위

(1) 내용적 범위

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해진다(특허법 제97조). 청구범위를 해석할 때는 거기에 기재된 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 한다. 다만 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는 명세서의 다른 기재를 두루 참작하여 특허권의 권리 범위를 제한 해석할 수 있다(2009후92).

청구범위
예사양·대수청권/사청·권+X/사청·권

(2) 시간적 범위

특허권의 존속기간은 허가등 또는 등록지연에 따른 사유로 연장되지 않는 한 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지이다(특허법 제88조 제1항). 한편, 분할 또는 변경출원의 경우 원출원일을 기준으로 기산하고, 정당권리자주장 출원일의 경우 무권리자의 특허출원일의 다음날부터 기산한다(특허법 제88조 제2항).

(3) 지역적 범위

속주주의 원칙상 우리나라 영토에 미치는 것이 원칙이고, 북한에도 미치는지 여부에 대해 논란이 있다.

효력범위의 확장

내용적 범위의 확장으로 균등론460)과 간접침해(특허법 제127조) 규정이 있고, 시간적 범위의 확장으로 허가 등에 따른 존속기간 연장제도(특허법 제89조) 및 등록지연에 따른 존속기간 연장제도(특허법 제92조의2)가 있다.

적극적 효력 및 제한

(1) 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(특허법 제94조 본문).

(2) 이러한 적극적 효력의 제한으로 전용실시권 설정이 있는 경우(특허법 제94조 단서, 제100조), 이용관계 또는 저축관계가 성립하는 경우(특허법 제98조) 등이 있다.

460) 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 그리고 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과 제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다(2014후2788).

특허권

소극적 효력 및 제한

- (1) 정당권원 없는 제3자가 특허발명을 업으로 실시하는 경우 특허권자 또는 전용실시권자는 민사상 또는 형사상 조치를 취할 수 있다.
- (2) 이러한 소극적 효력의 제한으로 **방법의 사용을 청약하는 행위의 경우 (특허법 제94조 제2항), 허가등에 따라 존속기간이 연장된 경우 (특허법 제95조), 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 해당하는 경우 (특허법 제96조), 권리가 소진된 경우, 법정 또는 강제실시권이 인정되는 경우, 판례가 실시한 항변사유가 인정되는 경우(무효사유항변, 자유실시기술항변 등), 재심이나 추가납부에 의해 특허권이 회복된 경우 (제181조, 제81조의3)** 등이 있다.

특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위 (제96조)

96(1) ~ 96(3) } 연구, 시험목적, 허가목적
 96(2) 실험단-조약
 96(3) 종전
 96(4) 약정한 규제범위

의의 및 취지

정당권원 없는 제3자가 특허발명을 업으로서 실시하는 경우 특허권자 또는 전용실시권자는 민사상 또는 형사상 조치를 취할 수 있다. 특허법은 공익상, 산업정책상 측면에서 제96조 제한규정을 두어 특허권의 소극적 효력을 제한하고 있다.

내용

(1) 연구 또는 시험을 위한 특허발명의 실시

1) 기술적 진보를 위한 연구 또는 시험

연구 또는 시험(약사법에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 농약관리법에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함)을 하기 위한 특허발명의 실시에는 특허권의 효력이 미치지 아니한다. 특허발명의 기술적 진보를 도모하여 산업발전에 이바지하기 위한 규정으로, 특허권자의 이익을 해하지 않는 범위에서 적용되며, 기술적 진보를 목적으로 한 것이 아니라면 특허권 효력이 제한되지 않는다.

2) 시험생산물의 취급

특허발명이 물건을 생산하는 방법에 관한 발명인 경우 연구 또는 시험을 위해 특허발명을 사용하는 것은 제96조 제1항 제1호에 의해 침해가 되지 아니하나, 이로써 얻어진 물건을 제3자에게 판매하는 것은 실시행위 독립의 원칙상 침해가 된다. 다만, 특허발명이 물건을 생산하는 장치에 관한 발명인 경우 특허발명을 사용하여 얻어진 물건을 제3자에게 판매하는 것은 특허발명의 실시행위에 포함되지 않으므로 침해가 아니다.

(2) 국내를 통과하는데 불과한 **교통기관** 등

국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치, 그 밖의 물건에는 특허권의 효력이 미치지 아니한다. 이는 파리협약을 반영한 것으로 국제교통의 원활화를 도모하기 위함이다.

(3) 특허출원시부터 국내에 있는 물건

선원주의의 보완 규정으로 특허출원시 존재하는 물건을 보호한다는 점에서 특허출원시 존재하는 산업설비를 보호하는 규정인 선사용권(특허법 제103조)과 구분된다. 선사용권이 인정되는 경우 위 규정은 실익이 없다.

(4) 약사법에 의한 **조제행위**와 그 조제에 의한 의약

둘 이상의 의약이 혼합되어 제조되는 의약의 발명 또는 둘 이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 약사법에 따른 조제행위와 그 조제에 의한 의약에는 미치지 아니한다. 이는 인도적 차원에서 국민의 건강을 우선시하기 위함이다.

05 특허괴물 (Patent Troll)

서

특허괴물은 스스로 제조하지 않고 공격적인 특허취득 및 집행으로 제조업체를 공격해 로열티 수입을 얻는 것을 주목적으로 하는 특허관리회사를 부정적 측면에서 조명한 것이다. 특허괴물은 소프트웨어 관련 기술과 같이 큰 자본투자 없이도 기술개발 및 특허취득이 가능한 분야에 집중되는 특징이 있다.

사회적 영향

부정적인 측면으로는 특허제품의 생산비 증가, 특허소송의 난무, 특허발명의 불실시로 인한 기술발전 저해 등이 있고, 긍정적인 측면으로 개인발명가의 시장진입 용이, 새로운 발명의 인센티브 제공을 통한 기술발전 촉진, 기술 라이선싱 촉진 등이 있다.

대응방안

(1) 특허권 설정등록 전

- 1) 거절이유가 있는 경우 정보제공(특허법 제63조의2)을 통해 권리화를 저지하여 분쟁을 미연에 방지할 수 있다.
- 2) 거절이유 판단이 어려운 경우 심사청구 또는 우선심사청구를 통해 권리화 여부를 조기에 확인할 수 있다.

(2) 특허권 설정등록 후

- 1) 무효사유가 있는 경우 무효심판을 청구하여 특허권을 소급 소멸시켜 분쟁을 근본적, 발본적으로 제거할 수 있다.
- 2) 무효사유 판단이 어려운 경우 실시권 설정 협의, 회피설계, 방어적 특허포트폴리오 구축, 특허 침해보험 이용 등의 조치를 취할 수 있다.

결

(1) 국제적 움직임

미국의 경우 특허 풀을 구성하는 등 적극적으로 대처하려는 태도를 보이는 등 각국에서 대응하기 위한 다양한 수단을 강구하고 있다. 우리나라의 경우 무효사유가 없더라도 특허권 행사를 제재하기 위한 방안에 대한 논의가 진행되고 있다.

(2) NPEs

특허괴물의 긍정적인 부분에 주목하여 중립적 용어인 NPEs(Non Practicing Entities)를 사용하기도 한다.

06 무효사유가 없는 특허권 행사의 제재 가능

서

특허법의 목적은 특허발명의 이용을 도모하고 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하는 것이나, 특허피물과 같이 독점 배타적 지위를 남용하여 특허발명이 공정하게 실시되지 못하면 특허법 목적 달성이 어려운 바, 이를 제재하기 위한 방안이 문제된다.

권리남용 인정 여부

(1) 법령의 태도

구 특허법 제52조는 “특허권자 기타 특허에 관한 권리를 가진 자는 그 권리를 남용하여서는 안 된다.”고 규정하고 있었으나, 특허권이 형해화될 수 있어 삭제되었다. 따라서 현행법상 특허권의 권리남용이 인정되기는 어렵다.

(2) 판례의 태도

판례는 “특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.”고 판시하였다(2010다95390). 다만, 무효사유가 없는 특허권에 기한 권리행사를 권리남용으로 본 판시는 없다.

(3) 검토

- 1) 구 특허법 제52조의 삭제 취지, 제94조의 취지, 법적 안정성을 고려할 때 무효사유가 없는 특허권에 기한 권리행사를 권리남용으로 제한할 수는 없을 것이다.
- 2) 다만, 민법 제2조의 권리남용금지의 원칙은 모든 법에 적용될 수 있는 보편적인 규정이라는 점에서 구체적 타당성에 반하는 특허권 행사는 제한할 수 있다고 봄이 타당하다.

재정에 의한 통상실시권

특허발명의 불실시, 불충분한 실시, 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우, 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위한 경우 등에 재정에 의한 통상실시권 허여의 대상이 될 수 있다.

독점규제법의 적용가부

(1) 독점규제법 제59조

특허법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대해서는 독점규제법을 적용하지 않는다고 규정하고 있다.

(2) 검토

특허법 제94조 및 독점규제법 제59조의 취지에 비추어 볼 때 특허권 행사를 독점규제법으로 제재할 수 없으나, 특허법 목적, 공정한 기술거래 질서 유지의 필요성, 독점규제법 제59조의 반대 해석상 정당하지 않은 특허권 행사의 경우 독점규제법을 적용하여 제재할 수 있다고 할 것이다.

(3) 정당하지 않은 특허권 행사의 판단

- 1) 공정거래위원회의 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’에서는 특허권에 의한 정당한 권리 행사에 해당하는지 여부는 해당 특허권 행사가 새로운 발명을 보호 장려하고 관련 기술의 이용을 도모함으로써 산업발전을 촉진하고자 한 특허법 제도의 본래 취지에 부합하는지 여부 및 관련 시장의 경쟁상황과 공정한 거래 질서에 미치는 영향을 고려하여 판단한다.
- 2) 판례는 “특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위란 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하는지는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단해야 한다.”고 판시하였다.

결

정당한 특허권 행사와 특허법 목적에 반하는 부당한 행사는 구별되어야 하는 바, 특허제도의 근간을 유지하는 범위 내에서 부당한 특허권 행사를 제재할 방안에 대한 다각적 준비가 요구된다고 할 것이다.

07 특허권자의 의무

서

특허권은 특허발명을 독점·배타적으로 실시할 수 있는 권리임과 동시에 산업발전 이바지(특허법 제1조)라는 사회적·공공적인 성격을 가지고 있는 권리가기도 하다. 따라서 특허법은 산업정책적인 이유로 특허권자에게 독점 배타적 권리와 더불어 실시의무, 실시보고의무, 특허료의 납부 의무 등을 부여하고 있다. 이 중 실시의무와 실시보고의무는 산업발전 이바지라는 특허법 목적을 위한 것으로 타 재산권에 존재하지 않는 의무이다.

실시의무

(1) 특허권자의 실시의무 존부

특허법은 적극적으로 실시의무를 규정하고 있지 않으나, 특허권은 독점 배타권이므로, 발명이 실시되어야만 특허제도의 목적을 달성할 수 있다는 점에서 소극적으로 실시의무를 부과하고 있다.

(2) 재정에 의한 통상실시권 (특허법 제107조)

특허발명을 불실시하거나 불충분하게 실시하는 경우 재정에 의한 통상실시권을 허용할 수 있다.

(3) 구법의 불실시에 따른 특허권의 취소 (구 특허법 제116조)

구 특허법상 불실시에 따른 특허권 취소 제도가 있었으나(구 특허법 제116조), 한미 자유무역협정에 따라 폐지하였다. 따라서 더 이상 특허발명의 불실시를 이유로 특허권을 취소할 수 없다.

실시보고 의무

(1) 내용

특허청장은 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에게 특허발명의 실시 여부 및 그 규모 등에 관하여 보고하게 할 수 있다(특허법 제125조). 이는 특허청장이 산업 동향을 파악하여 국가의 산업정책 수립에 도움을 주기 위함이다.

(2) 과태료 규정의 폐지

구법상 특허발명의 실시보고 명령에 정당한 이유 없이 응하지 아니한 자는 50만원 이하의 과태료에 처해졌으나, 이는 행정 편의를 위한 과도한 규제라는 점에서 2006. 3. 3. 시행 개정법에서 폐지되었다.

특허료의 납부 의무

(1) 내용

특허권의 설정등록을 받으려는 자는 설정등록일부터 3년분의 특허료를 내야하고, 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료를 해당 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 내야 한다(특허법 제79조).

(2) 위반시 법적취급

추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 제81조의2 제2항에 따른 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허출원은 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 제79조제1항 또는 제2항에 따라 낸 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다(제81조 제3항).

자료제출 의무

특허청장 또는 심사관은 당사자에 대하여(특허권자 포함) 심판 또는 재심에 관한 절차 외의 절차를 처리하기 위하여 필요한 서류나 기타물건의 제출을 명할 수 있다(특허법 제222조). 이에 불응하는 경우 특별한 제재 규정은 두고 있지 않다.

특허표시

이는 의무는 아니고, 제량사항이다. 특허권자·전용실시권자·통상실시권자는 물건의 특허발명에 있어서는 그 물건에, 물건을 생산하는 방법의 특허발명에 있어서는 그 방법에 의하여 생산된 물건에 특허표시를 할 수 있으며, 물건에 특허표시를 할 수 없을 때에는 용기나 포장에 특허표시를 할 수 있다(특허법 제223조 제1항). 참고로 출원인의 경우는 출원 중(심사 중)임을 표시할 수 있다(특허법 제223조 제2항).

내용 요약

■ 특허권의 의무 등

특허권은 특허발명을 독점·배타적으로 실시할 수 있는 권리임과 동시에 산업발전 이바지(제1조)라는 사회적·공공적인 성격을 가지고 있는 권리가기도 하다. 따라서 특허법은 산업정책적인 이유로 특허권자에게 일정한 의무를 부과하고 있다.

첫째 실시보고의무다. 특허청장은 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에게 특허발명의 실시여부 및 그 규모 등에 관하여 보고하게 할 수 있다(제125조). 이는 특허청장이 산업부분의 동향을 파악하고 국가의 산업정책수립 점검·반영토록 하기 위해 인정된 의무다. 기존에는 특허발명의 실시보고의 명령에 정당한 이유 없이 응하지 아니한 자는 50만 원 이하의 과태료에 처하였으나, 이는 행정적 편의를 위한 과도한 규제이므로 개정법에서는 이를 삭제하였다.

둘째 자료제출의무다. 특허청장 또는 심사관은 당사자에 대하여(특허권자 포함) 심판 또는 재심에 관한 절차 외의 절차를 처리하기 위하여 필요한 서류나 기타물건의 제출을 명할 수 있다(제222조). 이에 불응하는 경우 특별한 제재 규정은 두고 있지 않다.

셋째 특허표시다. 다만 이는 의무는 아니고, 재량사항이다. 특허권자·전용실시권자·통상실시권자는 물건의 특허발명에 있어서는 그 물건에, 물건을 생산하는 방법의 특허발명에 있어서는 그 방법에 의하여 생산된 물건에 특허표시를 할 수 있으며, 물건에 특허표시를 할 수 없을 때에는 용기나 포장에 특허표시를 할 수 있다(제223조 제1항). 참고로 출원인의 경우는 출원 중임을 표시할 수 있다(제223조 제2항).

08 존속기간의 연장

허가
등록

존속기간

(1) 특허권의 존속기간 (특허법 제88조 제1항)

특허권의 존속기간은 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 규정하고 있는 바, 특허권은 비영구적 권리에 해당한다. 이는 산업정책적 측면에서 발명의 공개에 대한 대가로 독점, 배타권을 부여하는 대신 반대급부로서 소정의 기간이 경과하면 공중영역에 두기 위함이다.

(2) 입법례

일본, 중국, 유럽의 경우도 우리나라와 같이 원칙적으로 존속기간을 20년으로 정하고 있으며, WTO/TRIPs에서도 보호기간은 출원일로부터 20년이 경과하기 전에는 종료하지 않는다고 규정한다.

허가 등에 따른 존속기간 연장

(1) 의의 및 취지

특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다(특허법 제89조). 이는 허가 등으로 인해 실질적으로 발명을 실시할 수 없는 기간에 대해 다른 발명과의 형평성을 도모하기 위함이다. 다만, 존속기간 연장제도는 예외적으로 혜택을 주는 제도인 바, 미국 및 유럽과 마찬가지로 연장횟수를 1회로 제한하고 있다.

(2) 도입배경

미국의 신약 제조사는 “특허존속기간 - FDA 승인 이후 잔존 특허존속기간”에 대해 특허존속기간의 침식이라 칭하며, 이 기간에 대한 보상 조치가 없을 경우 신약의 연구개발의욕이 상당히 저해된다고 주장하였고, 특허존속기간의 회복을 위한 활발한 입법 활동을 추진하였다. 위 신약 제조사들의 요구에 대해서 미국 시민단체는 제네릭 의약품(모방품)의 시장진입이 늦어지면, 동일한 유효성분의 저렴한 약들을 다채롭게 선택할 수 있는 기회가 줄어들 것을 염려하여 신약 제조사의 위 입법 활동에 대해 거센 반발을 하였다. 이에 신약 제조사에 대한 신약 개발 보상을 위해 존속기간 연장제도가 도입되었고, 대신 제네릭 의약품 출시의 부당한 지연 방지를 위해 연장되는 존속기간의 효력은 허가 등의 대상으로 한정하게 되었다. 이 제도는 레이건 정부의 외교 통상으로 미국 이후 세계에서 2번째로 미국의 존속기간연장제도를 우리나라가 도입하게 되었다.

(3) 요건 (특허법 제91조)

1) 허가 등을 받을 필요가 있을 것 (특허법 제89조)

가. 대상

특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를 받은 **의약품**의 발명, 마약류 관리에 관한 법률에 따라 품목허가를 받은 **마약·향정신성의약품**의 발명, 농약관리법에 따라 등록된 **농약·원제의 발명** 중 최초로 허가 또는 등록된 발명이 대상이 된다(특허법 시행령 제7조).

나. 복수의 유효성분, 허가 및 특허

하나의 특허에 포함된 복수의 유효성분에 대해 복수의 허가가 있는 경우 복수의 허가 중 하나를 선택하여 **1회에 한해 연장 가능하다**. 하나의 특허에 포함된 동일 유효성분에 대하여 복수의 허가가 있는 경우 최초의 허가에 한해 연장 가능하다. 하나의 허가에 대해 **복수의 특허가 관련된 경우 각각의 특허에 대하여 연장 가능하다**(허가 등에 따른 특허권 존속기간의 연장제도 운영에 관한 규정 제3조).

2) 특허권자, 전용실시권자, 등록된 통상실시권자가 허가 등을 받을 것

판례는 “허가 등을 신청한 통상실시권자가 그 신청 당시부터 통상실시권의 등록을 마치고 있어야만 한다는 취지를 규정한 것이라고 볼 수는 없다.” 고 판시하여, (2017후844) 존속기간연장등록여부 결정 전까지만 허가 등을 받은 자가 특허원부에 등록되면 본 요건은 충족했다고 본다.

3) 연장신청기간이 실시할 수 없었던 기간을 초과하지 않을 것

가. 특허발명 **설정 등록일 이후의 기간**으로서 **시험기간**과 허가 또는 등록신청 관련서류의 **검토기간**을 합산한 기간에 대해 연장 가능하다(허가 등에 따른 특허권 존속기간의 연장제도 운영에 관한 규정 제4조). 단 **허가 등을 받은 자에게 책임 있는 사유로 소요된 기간은 포함되지 아니한다**(특허법 제89조 제2항).

내용

특허법 제89조의 ‘실시할 수 없었던 기간’의 시기(始期)는 특허권자 등이 약사법 등에 의한 허가 등을 받는 데 필요한 유효성·안정성 등의 시험을 개시한 날 또는 특허권의 설정등록일 중 늦은 날이 되고, 그 종기는 약사법 등에 의한 허가 등의 처분이 그 신청인에게 도달함으로써 그 처분의 효력이 발생한 날까지라고 할 것이다(2016허4498, 2016허4504).

내용

특허법 제89조 제2항은 특허권자 등에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간을 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에서 제외하고 있는데, 여기서 ‘책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간’이란 특허권자 등의 귀책사유로 인하여 약사법 등의 허가 등이 실제로 지연된 기간, 즉 특허권자 등의 귀책사유와 약사법 등에 의한 허가 등의 지연 사이에 상당인과관계가 인정되는 기간을 의미한다(2016허4498, 2016허4504).

내용

법원은 식품의약품안전처의 의약품 제조판매·수입품목 허가신청에 대하여 식품의약품안전처의 어느 심사부서의 보완요구로 보완자료를 제출할 때까지 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못하였더라도, 그동안 다른 심사부서에서 그 의약품의 제조판매·수입품목 허가를 위한 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우, 의약품 등의 발명을 실시하기 위해 약사법 등에 따라 허가 또는 등록 등을 받은 자의 귀책사유로 허가 등의 절차가 지연된 기간이라고 단

정할 수 없고, 특허법 제134조 제1항 제3호에 따른 주장증명책임은 무효심판청구인에게 있으므로, 무효심판청구인이 어느 심사부서의 보완요구로 보완자료를 제출할 때까지 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못한 점으로 인해 허가 등의 절차가 지연되었음을 명확히 증명하지 못하면, 이를 귀책사유로 인한 허가 등의 절차가 지연된 기간이라고 볼 수 없다고 판시한 바 있다(2017후844).

4) 연장등록출원인이 특허권자일 것

허가 또는 등록은 전용실시권자나 통상실시권자가 받더라도 무방하나, 존속기간연장등록출원은 특허권자만이 가능하다.

5) 특허권이 공유인 경우 공동으로 출원할 것

특허출원, 존속기간연장등록출원, 심판청구는 권리가 공유인 경우 공동으로 절차를 밟을 것이 강제된다. 그렇지 않은 경우 특허출원과 존속기간연장등록출원은 거절이유가 성립되고, 심판청구는 심결각하가 될 수 있다.

(4) 절차

1) 출원서의 제출

연장등록출원인은 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다(특허법 제90조 제1항). 존속기간의 연장등록출원은 제89조제1항에 따른 허가등을 받은 날부터 3개월 이내에 출원하여야 하며, 제88조에 따른 특허권의 존속기간의 만료 전 6개월 이후에는 그 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 할 수 없다(특허법 제90조 제2항).

2) 존속기간 연장등록출원의 효과 (특허법 제90조 제4항)

존속기간 연장등록출원이 있으면 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만, 그 출원에 관하여 제91조의 연장등록거절결정이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다. 이는 특허권의 효력이 단절되는 것을 방지하기 위함이다.

3) 존속기간 연장등록출원서의 보정 (특허법 제90조 제6항)

연장등록출원인은 특허청장이 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 연장등록출원서에 적혀 있는 사항 중 연장대상 청구범위의 표시, 연장신청기간, 허가 등의 내용, 연장이유에 대하여 보정할 수 있다. 다만, 제93조에 따라 준용되는 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다. 이는 연장등록출원인의 보호를 위해 보정기회를 부여하되, 보정의 범위 및 시기를 제한하여 절차안정을 도모하기 위함이다.

기간 - 지체 / 기동
비 - 청구료 주지

4) 심사 및 불복

가. 존속기간 연장등록출원의 심사에 관하여는 심사관에 의한 심사(특허법 제57조제1항), 거절이유 통지(특허법 제63조), 특허여부결정의 방식(특허법 제67조), 심판관이 제척 규정(특허법 제148조 제1호부터 제5호까지 및 같은 조 제7호)를 준용한다(특허법 제93조).

나. 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 결정에 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다(특허법 제132조의17).

(5) 효과

1) 존속기간 연장등록 (특허법 제92조)

심사관은 존속기간 연장등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없을 때에는 연장등록결정을 하여야 하고, 이 경우 특허청장은 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록 및 특허공보에 게재해야 한다.

2) 효력 (특허법 제95조)
가. 문제점

특허권의 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건에 대하여 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다.

다만 특허발명이 물질발명인 경우 위 허가 등의 대상물건이란 무엇을 의미하는가에 있어서 학설의 대립이 있다.

나. 학설대립

① 유효성분설

특허발명의 내용을 고려하여 허가 등의 대상물건을 해석하자는 입장이다. 만약 특허발명이 물질발명(=유효성분)이라면 허가 등의 대상물건은 허가를 받은 제품과 관련이 있는 물질(=유효성분)을 뜻한다고 본다. 특허권자의 보호를 중시하는 견해로서 미국이나 유럽의 입장과 유사한 태도다.

② 주성분설

특허발명의 내용과 허가의 내용을 동시에 고려하여 허가 등의 대상물건을 해석하자는 입장이다. 만약 특허발명이 물질발명이라 하더라도 허가는 유효성분이 아닌 주성분으로 이루어진 제품에 대해서 받으므로 허가 등의 대상물건은 주성분으로 보아야 한다는 견해다.

③ 제품설

약사법상 허가란 제품(=품목)에 대해서 나오므로 허가 등의 대상물건이란 허가 받은 품목을 뜻함이 특허법 제95조의 문언해석상 명확하다는 입장이다. 본 입장에 따르면 특허발명의 내용은 고려하지 않고, 허가 받은 제품 자체에 대해서만 연장된 존속기간의 효력이 인정되어, 특허권자의 보호가 다소 미흡할 여지는 있다.

다. 판례

① 특허법원은 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 제조, 수입품목 허가 사항에 의하여 특정된 의약품과; 제조, 수입품목 허가 사항에 의하여 특정된 의약품과 실질적으로 동일한 품목으로 취급되어 하나의 제조, 수입품목 허가를 받을 수 있도록 규정한 의약품과; 이미 의약품 제조, 수입품목 허가를 받은 의약품과 실질적으로 동일하여 별도로 의약품 제조, 수입품목 허가를 받을 필요가 없는 의약품까지만 미친다고 보아, 소위 제품설에 가까운 태도를 취했다(2016허8636).

② 그러나 대법원은 특허법 제95조를 보면 어디에도 허가 등의 대상물건을 ‘품목’으로 제한하고 있지 않으므로 제품설은 타당하지 않으며, 존속기간이 연장된 의약품의 효력이 미치는 범위는 특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특정질병에 대한 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 하므로, 특허발명이 물질특허이고, 확인대상발명이 특허권자의 허가 받은 품목과 주성분이 다른 염 변경 사안에서, 특허권자가 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특허침해소송에서 상대방이 생산 등을 한 의약품이 약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 한다고 하여 유효성분설에 근접한 태도를 나타냈다(2017 다245798).

라. 검토

대법원 태도에 따르면 특허권자의 보호는 충실할 수 있다. 그러나 이로 인해 염 변경 연구 등의 주성분 개량 연구에 대한 업계의 의욕이 저하되게 되었다는 비판론도 존재한다.

등록지연에 따른 존속기간 연장

(1) 의의 및 취지

특허출원에 대하여 특허출원일로부터 4년과 출원심사 청구일로부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다(특허법 제92조의2 제1항). 이는 한미 자유무역협정에 따른 것으로 심사처리 지연 등으로 특허권의 존속기간이 단축되는 불합리를 해소하기 위함이다.

(2) 요건 (특허법 제92조의4)

1) 연장신청기간이 등록지연된 기간을 초과하지 않을 것

가. 등록지연된 기간

특허출원일로부터 4년과 출원심사 청구일로부터 3년 중 늦은 날보다 설정등록이 지연된 기간을 말하며, 출원인으로 인하여 지연된 기간은 제외된다. 다만, 출원인으로 인하여 지연된 기간이 겹치는 경우에는 특허권의 존속기간의 연장에서 제외되는 기간은 출원인으로 인하여 실제 지연된 기간을 초과하여서는 아니된다(특허법 제92조의2 제2항).

나. ‘특허출원일로부터 4년’의 기산점

정당권리자 출원의 경우 정당권리자 출원일, 분할출원의 경우 분할출원일, 분리출원의 경우 분리출원일, 변경출원의 경우 변경출원일, 제199조 제1항의 국제출원의 경우 제203조 제1항 각 호 사항을 기재한 서면을 제출한날, 제214조의 국제출원의 경우 출원인이 제214조 제1항에 따라 결정을 신청한 날을 기준으로 한다.

대 8기

대상:

특권 등통해

기간 over

"

특권자

"

공유

"

2) 연장등록출원인이 당해 **특허권자**인 것
존속기간연장등록출원은 특허권자만이 가능하다.

3) 특허권이 공유인 경우 **공동으로 출원**할 것
특허출원, 존속기간연장등록출원, 심판청구는 권리가 공유인 경우 공동으로 절차를 밟을 것이 강제된다. 그렇지 않은 경우 특허출원과 존속기간연장등록출원은 거절이유가 성립되고, 심판청구는 심결각하가 될 수 있다.

(3) 절차

1) 출원서의 제출

연장등록출원인은 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다(특허법 제92조의3 제1항). 존속기간의 연장등록출원은 특허권의 **설정등록일**부터 **3개월** 이내에 출원하여야 한다.

2) 존속기간 연장등록출원서의 보정 (특허법 제92조의3 제4항)

연장등록출원인은 심사관의 연장등록 여부결정 전까지 연장등록출원서에 적혀 있는 사항 중 연장신청기간, 연장이유에 대하여 보정할 수 있다. 다만, 제93조에 따라 준용되는 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다. 이는 연장등록출원인의 보호를 위해 보정기회를 부여하되, 보정의 범위 및 시기를 제한하여 절차안정을 도모하기 위함이다.

3) 심사 및 불복

가. 존속기간 연장등록출원의 심사에 관하여는 심사관에 의한 심사(특허법 제57조제1항), 거절이유통지(특허법 제63조), 특허여부결정의 방식(특허법 제67조), 심판관이 제척 규정(특허법 제148조 제1호부터 제5호까지 및 동 조 제7호)을 준용한다(특허법 제93조).

나. 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 결정에 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다(특허법 제132조의17).

(4) 효과

1) 존속기간 연장등록 (특허법 제92조의5)

심사관은 존속기간 연장등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없을 때에는 연장등록결정을 하여야 하고, 이 경우 특허청장은 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록 및 특허공보에 게재해야 한다.

2) 효력

허가 등에 따른 존속기간이 연장된 특허와 달리 효력범위가 제한되지 않는다.

내용 요약

■ 존속기간의 연장

특허는 물건에 대한 소유권과 달리 권리가 한시적이다. 발명하고 그 발명을 공개하는 것을 장려하기 위해 모방을 방지할 배타적 권리를 허여하나, 공개한 그 발명의 이용을 도모하여 산업발진을 이룩하고자 배타적 권리를 유한하게 제한한다(제1조). 존속기간이 만료하면 공개된 특허발명은 누구나 실시가 가능하다. 이를 위해 제42조 제3항 제1호는 통상의 기술자가 쉽게 실시 가능하도록 발명을 공개해야 특허를 허여한다.

존속기간은 점진적으로 증대되어 왔다. 우리나라도 마찬가지이고 미국도 마찬가지다. 지금은 전세계적으로 WTO 발효 이후 대체로 출원일부터 20년을 존속기간의 만료일로 설정(WTO/TRIPs 제33조)한다. 특허는 설정등록에 의해 발생하나 그 특허의 존속기간은 출원일을 기준으로 산정한다(제88조 제1항). 이는 설정등록일을 기준으로 산정할 경우 출원인이 의도적으로 심사청구절차의 수속을 늦추면 존속기간의 종료시점이 늦어지는 단점이 있어 출원일을 기준으로 한 것이다. 즉 출원을 서둘렀어도 심사가 지연되어 설정등록이 늦어지면 특허의 존속기간은 짧을 수 있다. 반대로 신속한 심사처리로 설정등록일이 빠르면 존속기간은 길 수 있다.

한편 정당한 권리자의 출원은 무권리자 출원일의 다음 날부터 20년을 기산한다. 다만 무권리자가 출원일이 2013. 4. 6. 인 경우 다음날인 2013. 4. 7. 오전 0시⁴⁶¹)부터 기산하기 때문에 2033. 4. 6. 까지가 존속기간이다.

예컨대 일반 출원이 2014. 5. 6. 자가 출원일이면 출원일 후 20년은 2034. 5. 6. 이다. 첫날 불산입하고(제14조 제1호), 2014. 5. 7. 을 기산일로 하여, 해당 연에서 그 기산일에 해당하는 날인 2034. 5. 7. 의 전날로 기간이 만료하기 때문이다.

즉 일반 출원인건, 정당한 권리자의 출원인건, 출원일부터 +20년 하면 존속기간이 산정된다.

그런데 설정등록일 이후 특허발명의 실시가 제한되거나(허가 등에 따른 존속기간연장), 설정등록이 특허청의 심사지연으로 늦어진 경우(등록지연에 따른 존속기간연장) 특허권자의 불이익 구제를 위해 존속기간을 연장해주는 제도가 있다.

■ 허가 등에 따른 존속기간의 연장

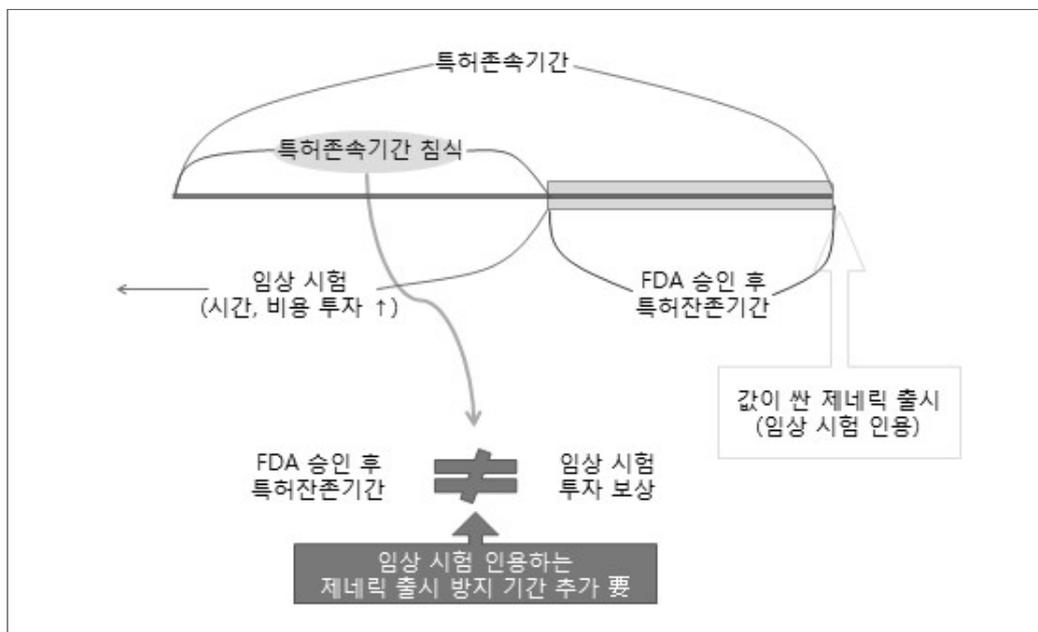
기본개념

미국에서 1984년 레이건 대통령의 서명에 따라 시작한 제도다. 이 법안의 배경을 살펴보면 1980년대 초 미국에서는 신약개발까지 평균적으로 약 10년 이상의 기간을 투자하고, 약 7,000만 달러 이상의 비용을 지출하는 것으로 추산되었으나, 당시 특허권 존속기간은 특허 받은 날부터 17년⁴⁶²)이었고, 여기서 미국 FDA 승인⁴⁶³)시점부터 잔존하는 특허권 존속기간을 계산해보

461) 오전 0시부터 기간 계산하는 경우의 대표예가 제34조, 제35조의 확정일, 제88조 제2항의 무권리자 출원일의 다음날이다.

면 1966년에는 평균 13.6년이었던 것이 1979년에는 평균 9.5년까지 대폭 축소되기에 이르렀다고 한다.

그러자 신약을 판매하는 과정에서 값이 싼 단순 제네릭 제품(모방품)에 의해 신약 구매 수요가 잠식당하는 것을 방지하여 신약 개발에 소요된 비용을 경제적으로 보상받을 목적에서 특허가 필요하다고 믿었던 특허권자는, 미국 FDA의 승인을 얻고 비로소 신약을 판매하고자 하니, 정작 공산품 등과 달리 의약품만은 미국 FDA의 승인 과정으로 인해, 특허의 잔존기간이 얼마 남지 않아, 특허의 기능이 대폭 상실되어, 막대한 비용을 투자한 것에 대한 보상을 정당히 받지 못한다는 문제점을 제기하였다. 미국의 신약 제조사는 “특허존속기간 - FDA 승인 이후 잔존 특허존속기간”에 대해 특허존속기간의 침식⁴⁶⁴이라 칭하며, 이 기간에 대한 보상 조치가 없을 경우 신약의 연구개발의욕이 상당히 저해된다고 주장하였고, 특허존속기간의 회복을 위한 활발한 입법활동을 추진하였다.



물론 위 신약 제조사들의 요구에 대해서는 미국 시민단체의 반발도 있었다. 이들은 제네릭 의약품(모방품)의 시장진입이 늦어지면, 동일한 유효성분의 저렴한 약⁴⁶⁵들을 다채롭게 선택할 수 있는 기회가 줄어들 것을 염려하였고, 신약 제조사의 위 입법활동에 대해 거센 반발을 하였다. 그러나 신약 제조사에 대한 신약 개발 보상을 위해 존속기간연장제도가 도입되었고, 대신 제네릭 의약품 출시의 부당한 지연 방지를 위해 연장되는 존속기간의 효력은 허가 등의 대상으로 한정하게 되었다. 이 제도는 레이건 정부의 외교 통상으로 미국 이후 세계에서 2번째로 미국의 존속기간연장제도를 우리나라가 도입한다.

462) WTO 협정 타결 이후는 존속기간을 대부분의 국가가 출원일로부터 20년으로 한다(WTO/TRIPs 제33조).
 463) 의약품은 공산품과 달리 그 나라의 식품의약품안전처로부터 허가 등을 받아야 그때부터 제조나 판매가 가능하다. 제조와 판매는 발명의 대표적인 실시행위 중 하나다(제2조 제3호).
 464) 설정등록을 받았어도 특허발명의 실시가 불가하여 경제적 이익을 얻지 못했으니, 이는 존속기간의 이익을 향유하지 못한 것과 마찬가지이고, 따라서 존속기간의 침식이라 표현한 것이다.
 465) 특허 받은 신약보다 제네릭 의약품(모방품)이 통상 시장에서 상당히 저렴하다.

연장대상

국민의 건강과 직결되어 있어 다른 법령에 따라 그 제품의 제조 및 판매를 위해서는 유효성⁴⁶⁶⁾과 안전성⁴⁶⁷⁾의 확인이 요구되는 발명은, 유효성과 안전성의 확인 없이도 바로 제조 및 판매가 가능한 다른 제품의 특허 존속기간과의 형평성을 고려해, 특허 받았음에도 불구하고 유효성과 안전성의 확인으로 인해 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에 대해 5년의 기간 내에서 한 차례만 존속기간의 연장이 가능하다.

존속기간연장제도는 이렇게 보면 된다. 첫째 신약 등의 개발사의 보상을 위해 마련한 제도다. 즉 다른 발명은 특허 받으면 곧 제조 및 판매가 가능함에 반해, 의약품이나 농약은 유효성과 안전성의 확인을 받아야만 제조 및 판매가 가능하고 때문에 특허 받았음에도 유효성과 안전성의 확인으로 인해 특허 존속기간의 이익을 누리지 못한 것을 보상하기 위해 도입한 제도다. 다만 둘째 출원일로부터 20년이라는 존속기간이 만료하면 특허의 모방이 가능하고 모방제품의 시장 출시로 다양한 가격의 제품을 소비자가 선택할 수 있는 권한을 부여하나, 위 20년이라는 존속기간이 연장되면 소비자 입장에서는 값싼 모방품을 선택할 수 있는 권한이 훼손된다. 때문에 존속기간 연장에 있어서는 앞서 살핀 것처럼 최대 5년까지만 연장이 가능하다는 점(제89조 제1항), 한 차례만 연장이 가능하다는 점(제89조 제1항), 연장된 존속기간의 효력은 허가 등의 대상에만 미친다는 점(제95조) 등의 각종 제한이 있다.

연장대상발명과 연장기간에 대해 자세히 살핀다.

존속기간연장은 특허 받았음에도 불구하고 다른 법령에 따른 유효성과 안전성의 확인으로 인해 특허발명의 실시가 불가능했던 발명에 대해 인정된다. 다만 유효성과 안정성의 확인으로 특허발명의 실시가 불가능했던 모든 발명에 대해 존속기간 연장이 가능한 것은 아니다. 이 또한 존속기간연장 제한이다.

존속기간연장은 유효성과 안정성의 확인을 받은 발명 중 최초 의약품 또는 농약에 관한 특허에 한해 가능하다(시행령 제7조 제1호, 제2호). X 라는 물질이 당뇨병에 치료에 효과가 있다고 본다. X 라는 물질을 이용하여 X+Y+Z 로써⁴⁶⁸⁾ 최초로 당뇨병 치료제(오리지날 의약품)를 약사법에 따라 식품의약품안전처로부터 허가를 받았다. 그럼 위 당뇨병 치료제에 관한 특허⁴⁶⁹⁾는 존속기간연장이 가능할 수 있다. 하지만 X 라는 물질을 이용하여 X+A+B 로써 제네릭 당뇨병 치료제를 후속 개발⁴⁷⁰⁾하였다. 이 또한 제조 및 판매를 위해서는 식품의약품안전처로부터 허가를 받아야만 한다. 그러나 위 제네릭 의약품과 관련된 특허⁴⁷¹⁾는 존속기간연장의 대상이 아니다. 이유는 약효가 있는 성분을 보았을 때 최초가 아니기 때문이다.

466) 약효를 말한다.

467) 독성을 말한다.

468) 보통 약효가 있는 성분의 함량은 수 mg 에 달한다. 이는 극히 소량인지라 휴대하고 복용하기가 불편하다. 이에 의약품은 약효가 있는 성분에 일정한 부피를 형성하는 부형제 등을 첨가하여 제조한다. 이때 부형제 등의 성분을 Y, Z 라고 이해하면 된다.

469) 의약품 특허는 원료, 용도, 제제 특허 등이 있다. 먼저 X 물질 자체에 대한 특허가 원료특허다. 용도는 X 물질의 치료효과에 관한 것으로서 의약용도, 용법용량 특허 등이 있다. 제제란 X 물질에 각종 부형제 등을 첨가하여 최종 유통하는 의약품으로써 구현한 발명이다.

470) 부형제 등만 상이하게 한 것을 제네릭 의약품이라 한다.

471) X+A+B 의 제제 특허 등이 있을 수 있으나, 이는 존속기간연장이 불가하다. 약효를 나타내는 X 자체가 최초로 시도한 성분이 아니기 때문이다.

이처럼 약효를 나타내는 성분이 최초로 허가를 받은 의약품 또는 농약인 경우만 그 의약품 또는 농약에 관한 특허가 존속기간연장이 가능하다(시행령 제7조). 의약품에는 마약·향정신성의약품도 포함된다.

연장횟수

하나의 특허에 대한 허가 등에 따른 존속기간연장은 1회에 한한다. 예컨대 하나의 특허에 X 물질과 Y 물질이 특허발명으로 존재한다. 그리고 X 물질과 Y 물질을 이용하여 각각 최초의 오리지널 의약품을 허가 받았다. 그러나 이 경우 위 특허는 한번만 존속기간의 연장이 가능하며, 그 중 최초의 허가로 연장이 가능하다(허가 등에 따른 특허권 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정 제3조 제1항, 제3항). 이것도 존속기간연장의 제한에 관한 규정이다.

단 하나의 허가가 복수의 특허와 연관이 있는 경우는 어느 특허도 존속기간 연장을 개별적으로 할 수 있다. 예컨대 X+Y+Z 로 이루어진 의약품을 최초로 오리지널 제품으로 허가 받았다. 통상 오리지널 의약품의 개발사는 위 X+Y+Z 의 의약품과 관련하여 첫째 약효를 나타내는 성분 에 대한 물질특허, 둘째 약효를 나타내는 성분 에 대한 의약품도 혹은 용법용량특허, 셋째 제제특허 등 다수의 특허를 받는 전략을 구사한다. 이를 ‘에버그리닝 전략⁴⁷²⁾’이라고도 한다. X+Y+Z 로 이루어진 의약품을 최초로 허가 받았을 때, 이와 관련된 위 물질특허, 의약품도 혹은 용법용량특허, 제제특허는 모두 개별적으로 존속기간연장을 할 수 있다(허가 등에 따른 특허권 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정 제3조 제2항).

정리하면 특허마다 1회 연장 가능하도록 운용한다고 보면 된다.

연장기간

특허 설정등록일 이후의 기간으로서 임상시험⁴⁷³⁾기간과 허가검토⁴⁷⁴⁾기간을 합산한 기간에 대해 연장이 가능하다(허가 등에 따른 특허권 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정 제4조). 단 위 기간 중 허가신청인⁴⁷⁵⁾의 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간은 연장가능기간에서 제외한다(제89조 제2항).

의약품, 농약 등의 발명은 안전성 및 유효성의 확보를 목적으로 하는 약사법 또는 농약관리법 등에 따라 규제당국의 허가나 등록 등을 받아야 하고, 이를 위해 시험과 그 시험결과에 대한 심사 등에 장기간이 소요된다. 이 경우 특허권자 또는 실시권자는 비록 특허가 존속하고 있다 하더라도 위 기간 동안 특허발명을 실시하지 못하고 권리의 독점에 의한 이익을 누릴 수 없어 연구개발에 필요한 비용을 회수할 수 없는 불이익이 생기고, 안전성이나 유효성 등의 확인 없이도 곧 바로 제조 및 판매 등의 특허발명의 실시가 가능한 다른 산업 분야의 특허와 비교할 때 형평성을 잃는 결과가 초래된다. 이에 불합리를 해소하고자 존속기간을 연장해주는 것이

472) 제약분야에서 신물질의 특허권자가 그 특허존속기간을 사실상 연장하기 위해 구사하는 전략의 통칭이다.

473) 안전성과 유효성을 시험하는 기간이다.

474) 시험결과를 토대로 허가 등을 할지를 정부기관에서 검토하는 기간이다. 의약품을 예로 들면 설정등록일 이후의 기간 중, 임상시험기간과 임상시험결과를 토대로 식약처에 품목허가신청한 후 그 허가처분이 허가신청인에게 도달한 날의 합산기간이 연장 가능하다.

475) 허가신청은 특허발명을 실시하려고 하는 자가 한다. 예컨대 특허권자 또는 실시권자가 허가 신청한다.

허가 등에 따른 존속기간의 연장제도인바, 특허가 발생한 설정등록일 이후 시험 또는 시험결과 검토에 소요된 기간을 연장기간으로 산정한다.

다만 당초 설정된 특허의 존속기간 만료 후(출원일로부터 20년), 자유로이 그 특허발명을 실시할 수 있었던 제3자로서는 존속기간의 연장으로 인해 다시 연장된 존속기간까지 그 특허발명을 실시할 수 없는 불이익을 입게 되므로, 특히 값싼 특허발명의 모방제품을 선택할 수 있는 소비자의 권리에 불이익이 생기므로, 특허권자와 제3자 또는 소비자의 이해관계를 합리적으로 조정하고 허가신청인으로 하여금 성실하고 신속하게 허가 등의 절차를 밟도록 하기 위해 허가신청인의 책임 있는 사유로 소요된 기간은 연장기간에서 제외한다.

연장절차

존속기간연장은 특허원부(제85조 제1항 제1호)에 연장등록을 함으로써 발생한다(사건). 연장등록은 연장등록결정이 나면 한다(제92조 제2항). 연장등록결정은 출원 후 심사결과 거절이유가 없는 경우 한다(제92조 제1항).

즉 존속기간연장은 출원절차를 밟음으로써 가능하다. 이하에서는 존속기간연장등록출원절차에 대해 살핀다.

주체는 연장등록출원은 특허권자가 가능하다(제91조 제4호). 특허권이 공유이면 공동으로 출원해야 한다(제90조 제3항).

기간은 허가등을 받은 날부터 3개월 이내에 출원하여야 한다. 다만 제88조에 따른 특허권의 존속기간 만료 전 6개월 이후에는 출원할 수 없다(제90조 제2항)⁴⁷⁶).

서면은 출원인의 성명 및 주소(또는 고객번호), 대리인이 있으면 대리인의 성명 및 주소(또는 고객번호), 연장대상특허권의 특허번호 및 연장대상청구범위 표시, 연장신청기간, 허가 등의 내용, 연장이유⁴⁷⁷)를 작성한 출원서에 연장이유를 증명하는 증명서를 첨부하여 제출하면 된다(제90조 제1항).

참고로 출원서에는 연장대상청구항을 표시한다. 하나의 특허에는 청구항마다 다양한 발명이 존재할 수 있다. 이유는 청구항은 range 로 기재하는 것이 보편적이기 때문이다. 출원서에는 허가 등의 대상, 즉 존속기간연장대상과 직접관련성이 있는 청구항 번호를 표시해야 한다(허가 등에 따른 특허권 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정 제6조 제4호). 이는 허가 등에 따라

476) 이는 제척기간이라 볼 수 있다. 제3자 입장에서 존속기간의 연장여부를 예측할 수 있어야 특허발명 모방 가능 여부에 대한 사업계획수립이 가능하다. 따라서 존속기간연장등록출원은 특정 기간 이내에만 가능하다. 만약 그 기간이 도과하였음에도 존속기간연장등록출원이 없으면 제3자는 존속기간의 연장이 없을 것임을 예측해도 된다. 다만 허가 등에 따른 존속기간연장의 경우 출원 가능 기간의 시점이 허가 등을 받은 날인데, 이는 불확정적 기간으로서 언제 도래할 지 알 수 없는 기간이다. 때문에 제척기간을 둔 것이다. 바로 출원일로부터 20년이라는 원 존속기간이 만료되어 가는 시점에서는 출원을 못하게 한다. 구체적으로 원 존속기간 만료일 전 6개월 이후에는 존속기간연장등록출원이 불가하다.

477) 의약품을 예로 들면, 연장대상인지 여부(즉 유효성을 나타내는 성분으로 최초로 품목허가 받은 의약품에 관한 것인지), 허가 등으로 인해 실시할 수 없었던 기간, 허가 등을 받은 자가 특허권자 또는 실시권자인지 등 제91조의 거절이유 중 식약처와 진행한 절차에 관한 사유를 작성하고 이에 관한 증명서류를 첨부한다. 참고로 제91조 제4호, 제5호의 거절이유는 특허청에서 파악 가능한 정보인바, 증명서류가 필요 없다. 그러나 제91조 제1호 내지 제3호는 자료가 특허청이 아닌 식약처에 있는바, 연장등록출원인이 연장이유에 상세히 설명하고 관련 증명서류를 특허청에 제출해야 한다(시행규칙 제53조).

존속기간이 연장되면 허가 등의 대상물건에 대해서만 연장된 특허권의 효력이 있기 때문에 이를 명확히 나타내고자 함이다.

만약 허가 등의 대상물건과 직접 연관성이 없는 청구항 번호를 출원서에 표시하면 제91조 제1호에 따라 거절이유가 통지될 수 있고, 출원서를 보정하면서 위 청구항 번호를 삭제보정(제90조 제6항)하지 않으면 출원일체원칙에 따라 거절결정될 수도 있다.

거절이유

출원하면 심사가 진행된다. 이때는 통상의 출원절차와 달리 심사청구절차(478)는 없다. 즉 출원 절차를 밟으면 곧 바로 심사관에 의한 심사(제93조에서 제57조 제1항, 제148조 제1호부터 제5호 및 제7호 준용)를 착수한다.

심사결과 거절이유가 없는 경우 연장등록결정을 하고 특허청장이 이를 특허권자에게 송달한다(심사기준). 거절이유가 있으면 바로 거절결정하지 않고, 지정기간을 지정해 거절이유를 통지하여 의견서(제93조에서 제63조 준용)와 보정서(제90조 제6항)를 제출할 수 있는 기회를 부여한다. 거절이유는 5가지다.

- ① 제89조 제1항, 시행령 제7조에 따른 연장대상이 아닌 경우(479)
- ② 특허권자, 전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자가 제89조 제1항에 따른 허가등을 받지 아니한 경우(480)
- ③ 연장신청 기간이 제89조에 따라 인정되는 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우
- ④ 연장등록출원인이 특허권자가 아닌 경우
- ⑤ 특허권이 공유인 경우 공유특허권자가 공동으로 출원하지 아니한 경우

위 거절이유는 의견서나 보정서를 통해 극복이 가능할 수 있다. 보정은 연장대상청구항 번호의 표시, 연장신청기간, 연장이유 등이 가능하다(제90조 제6항 본문).

참고로 특허권자가 아닌 자가 타인의 특허권에 대하여 존속기간연장등록출원을 한 후 특허권자의 명의로 연장등록출원인을 변경하는 보정은 인정되지 않는다(심사기준). 또한 특허권이 공

478) 참고로 연장등록출원절차에서는 심사청구절차, 재심사청구절차, 최후거절이유통지, 보정각하결정 등의 심사와정은 없다(제93조). 때문에 보정도 자진보정기간(제47조 제1항 본문)과 거절이유통지에 따른 의견서제출기간(제47조 제1항 제1호)만 있고(제90조 제6항), 최후거절이유통지에 따른 의견서제출기간이나 재심사청구시와 같은 기간(제47조 제1항 제2호나 제3호)은 없다.

479) 즉 연장대상청구범위로 표시된 청구항이 농약 또는 의약품이면서, 활성성분에 대해 최초로 허가 등을 받은 제품과 연관된 특허가 아닌 경우

480) 존속기간연장은 특허권자 또는 실시권자가 설정등록일 이후 특허발명의 실시 의사가 있었으나 다른 법령에 따라 허가 등을 받기 전까지 실시가 제한된 경우 실시제한기간을 보상해주고자 마련한 제도이기 때문에, 허가 등을 받은 자가 특허권자 또는 실시권자이어야 한다. 그래야 특허발명의 실시 의사가 있었음에도 불구하고 실시하지 못한 사정이 있었음을 인정할 수 있기 때문이다. 한편 특허권자와 전용실시권자는 그 권리의 발생 요건이 특허원부의 등록이기 때문에 문제가 없으나, 통상실시권은 등록하지 않더라도 당사자의 계약에 따라 실시권이 발생할 수 있다. 그러나 특허원부에 등록되지 아니한 실시권자가 허가 등을 받은 경우는 특허청이 실시권자가 허가 등을 받은 것인지를 확인할 수 없다. 이유는 등록되지 아니한 실시권자는 당사자간에만 실시권자인지의 확인이 가능할 뿐, 특허청에서는 실시권자인지를 알 수 없기 때문이다. 따라서 통상실시권자가 허가 등을 받은 경우는 특허원부에 반드시 등록된 자이어야 한다. 그래야 특허청이 실시권자임을 확인하고, 실시권자가 실시의사가 있었음에도 불구하고 허가 등으로 인해 실시하지 못한 사정이 있었음을 인지하여, 존속기간연장을 허여해줄 수 있기 때문이다.

유인 경우 공유자 중 일부의 자만이 연장등록출원을 하였다가 거절이유를 해소하기 위하여 당초 연장등록출원에 포함되어 있지 않았던 출원인을 추가하거나 등록 특허권자를 변경하여 특허권자와 연장등록 출원인을 일치시키는 보정⁴⁸¹⁾도 인정되지 않는다(심사기준). 이는 다소 가혹해 보이며, 그 명분을 이해할 수 없지만 실무에서는 보정을 허용하지 않는다.

나아가 특허번호의 변경도 보정을 허용하지 않는다(심사기준). 특허번호의 변경을 허용할 경우 특허권 존속기간의 연장등록대상이 변경되기 때문에 그렇다고 한다.

기타

허가 등에 따른 존속기간연장등록출원이 있는 경우 출원과 동시에 존속기간이 연장된 것으로 간주한다(제90조 제4항). 허가 등을 받은 날부터 3개월 이내에 출원할 수 있는데, 출원일로부터 20년의 원 존속기간의 만료가 임박하여 허가 등을 받은 경우 존속기간연장등록출원의 심사⁴⁸²⁾ 중 원 존속기간이 만료될 수도 있기 때문이다. 이때 권리의 안정성을 위해 존속기간연장으로 간주하고, 존속기간연장이 간주된 대상을 공시하고자 출원의 기초가 된 허가등의 대상물건을 공보에 게재하여 공고⁴⁸³⁾한다(제90조 제5항). 다만 나중에 심사결과 연장등록거절결정이 확정된 경우는 처음부터 존속기간이 연장되지 않은 것으로 본다(제90조 제4항 단서). 일종의 해제조건부적 규정이다.

출원 후 심사결과 거절이유가 없으면 심사관이 연장등록결정을 하며, 특허청장이 연장등록결정등본을 특허권자에게 송달하고, 특허원부에 연장등록을 한다(제92조 제1항, 제2항). 그리고 이를 공보에 게재하여 공고⁴⁸⁴⁾한다(제92조 제3항).

출원 후 심사결과 거절결정되면, 거절결정불복심판으로 불복할 수 있다(제132조의17). 만약 심사 잘못으로 거절이유가 있음에도 불구하고 연장등록된 경우는 연장등록무효심판이 가능하다(제134조). 무효사유는 거절이유와 동일하다(제134조 제1항). 연장등록무효심결이 확정된 경우는 연장등록이 소급소멸한다(제134조 제4항 본문). 다만 연장기간이 초과하여 산정되어 연장등록이 무효로 된 경우는 초과하여 연장된 기간만 없었던 것으로 본다(제134조 제4항 단서).

연장된 존속기간의 효력은 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시행위에만 미친다(제95조). 본 제도의 취지는 허가 등의 대상물건에 대한 특허발명에 대해 특허권자 또는 실시권자가 실시의사가 있었음에도 불구하고 설정등록일 이후 약사법 등의 다른 법령으로 인해 허가 등을 받을 때까지 그 실시의사가 있는 발명을 실시하지 못한 것을 구제해주는 것이기 때문에, 구제의

481) 이는 과거 심판청구시에도 마찬가지였었다. 그러나 심판청구와 관련하여서는 개정법을 통해 공유자 중 일부를 누락한 경우 얼마든지 누락된 공유자를 추가하는 보정이 가능하도록 허용되었다(제140조 제2항 제1호, 제140조의2 제2항 제1호). 이 취지에 비추면 존속기간연장등록출원의 경우도 출원인 중에 누락된 공유자가 있다면 추가하는 것이 허용됨이 타당해 보인다(사건).

482) 거절결정불복심판까지 가면 심사결과확정에 1년 이상 소요될 수 있다.

483) 등록공고 이후 기타공고로 허가 등의 대상발명이 있어 연장등록출원이 있음을 제3자에게 공고한다.

484) 기타공고로 연장등록결정되었고, 허가 등의 대상발명은 무엇이며, 연장된 존속기간은 몇 일임을 제3자에게 공고한다. 존속기간의 연장이라는 권리관계의 변동은 특허원부에 작성하나, 이와 같이 공고를 하는 이유는 연장된 존속기간의 효력범위가 허가 등의 대상물건에 한해 미치는바(제95조), 그 허가 등의 대상물건이 무엇인지를 공시하기 위함이다.

한편 허가 등에 따른 존속기간연장등록이 있으면 기타공고가 2개가 나온다. 첫째는 허가 등에 따른 연장등록출원이 있다는 사실의 기타공고와 연장등록되었다는 기타공고다.

범위 즉 연장된 존속기간의 효력범위도 위 실시의사가 있었으나 실시하지 못했던 허가 등의 대상물건에 대한 특허발명의 실시에만 국한된다.

■ 등록지연에 따른 존속기간의 연장

기본개념

이것도 미국에서 입법된 이후 미국의 요구에 따라 국내에 도입된 제도다. 앞서 허가 등에 따른 존속기간의 연장은 설정등록일 이후 다른 법령에 따른 특허발명의 실시 제한으로 침식당한 존속기간을 구체해주는 제도였다면, 본 등록지연에 따른 존속기간의 연장은 설정등록일 자체가 행정기관 또는 법원의 절차지연으로 인해 늦어져 존속기간이 짧아진 점을 구체해주는 제도다.

연장기간

출원일부터 4년과 심사청구일부터 3년 중 늦은 날부터 설정등록일까지의 기간만큼 연장해준다. 단 위 기간 중 출원인으로 인해 지연된 기간은 제외하며, 출원인으로 인해 지연된 기간이 겹치는 경우는 실제 지연된 기간만큼만 제외⁴⁸⁵⁾한다. 정리하면 연장기준일부터 설정등록일까지의 기간 - 출원인으로 인하여 지연된 기간이 연장대상이다.

여기서 중요한 쟁점은 두 가지다.

첫째는 출원일부터 4년에서의 출원일의 개념이다. 등록지연은 특허청의 행정기관과 법원의 절차지연을 뜻한다. 따라서 출원일부터 4년에서의 출원일은 특허청에서 실제 절차가 시작된 시점부터 기산한다. 예컨대 출원일 소급효가 있는 정당권리자출원, 분할출원, 분리출원, 변경출원은 정당권리자, 분할, 분리, 변경출원을 한 날부터 4년을 계산한다. 실제 특허청에 출원서가 접수되어 특허청에서 절차가 시작된 시점은 무권리자출원일 또는 원출원일이 아닌 정당권리자, 분할, 분리, 변경출원을 한 날이기 때문이다(제92조의2 제4항 제1호 내지 제3호). 또한 PCT 출원은 PCT 출원일을 출원일로 인정하나, 특허청에서 절차가 시작된 시점은 제203조 서면을 특허청에 제출한 날부터다. 따라서 출원일부터 4년을 계산할 때 출원일은 제203조 서면을 제출한 날로 본다(제92조의2 제4항 제4호). 제214조에 따른 경우도 마찬가지다(제92조의2 제4항 제5호).

둘째는 출원인으로 인해 지연된 기간이다. 출원절차에서는 서류반려, 절차무효, 거절결정의 처분이 등장할 수 있다. 각각 서류반려나 절차무효는 행정심판 또는 행정소송에 따라 불복이 가능하고(제224조의2 제2항), 거절결정은 거절결정불복심판에 불복이 가능하며(제132조의17), 거절결정불복심판의 기각심결은 특허법원에 불복이 가능하고(제186조 제1항), 특허법원의 기각판결은 대법원에 불복 가능하다(제186조 제8항).

정리하면 출원절차에서는 심사절차, 심판절차, 행정심판·행정소송절차, 특허법원·대법원절차가 등장할 수 있고, 시행령 제7조의2 는 각 절차에서의 출원인으로 지연된 기간을 특정한다. 구체적으로 시행령 제7조의2 제1항 제1호는 심사·심판절차(특허청에서의 절차), 제2호는 특

485) 예를 들어 2013. 2. 5. 부터 2013. 6. 4. 까지 출원인 때문에 지연된 A 기간이 있었고, 2013. 4. 6. 부터 2013. 7. 17. 까지 출원인 때문에 지연된 B 기간이 있었다면, A+B 기간을 제외하는 것이 아니라, 실제 지연된 기간인 2013. 2. 5. 부터 2013. 7. 17. 까지의 기간만을 제외한다는 것이다.

허법원·대법원절차(민사소송법을 적용하는 법원절차), 제3호는 행정심판·행정소송절차(행정심판법·행정소송법을 적용하는 절차)를 소개한다(시행령 제7조의2, 시행규칙 제54조5).

각 법령은 해당 기관에서 절차를 지연한 것이 아닌 출원인의 책임 있는 사유로 소요된 기간을 언급한다. 예컨대 제7조의2 제1항 제가목의 대리인 선임 또는 개입 명령은 특허청 또는 심판원에서 의도적으로 절차를 지연시킨 것이 아니라, 출원인 또는 기존의 대리인이 절차를 원활히 진행하지 못했기 때문에 기간을 지정하며 대리인 선임 또는 개입을 명령한 것이고, 따라서 위 지정기간만큼 절차가 정지된 기간은 출원인의 책임 있는 사유로 소요된 것인바, 존속기간연장에서 제외한다.

또한 제7조의2 제1항 제나목과 같이 출원인이 기간을 연장하여 절차가 정지된 경우는 연장된 기간 모두 출원인의 책임 있는 사유로 소요된 것인바, 존속기간연장에서 제외한다.

또한 시행령 제7조의2 제1항 제마목과 같이 출원인에게 문제가 있거나 필요에 따라 절차가 정지된 경우도 정지된 기간을 존속기간연장에서 제외한다.

또한 시행령 제7조의2 제1항 제파목과 같이 특허결정서를 받았을 때 바로 특허료를 납부할 수도 있으나, 굳이 특허결정서를 받은 날부터 3개월 또는 추가납부기간의 6개월을 모두 채워 늦게 특허료를 납부한 경우는 특허결정서를 받은 날부터 특허료 납부 시점까지를 출원인으로 인해 지연된 기간으로 보아 존속기간연장에서 제외한다.

다만 시행령 제7조의2 제1항 제타목과 같이 거절이유를 통지하며 지정기간만큼 절차가 정지되었으나, 그 거절이유통지가 심사관의 심사잘못으로 통지된 것이어서, 출원인이 보정서 없이 의견서 제출만으로 극복한 경우는, 심사관이 올바르게 심사하였다면 거절이유통지에 따른 지정기간만큼 절차를 정지할 필요가 없었는바, 이는 존속기간연장에 산입한다.

참고로 시행령 제7조의2 제1항 제1호부터 제3호까지 및 시행규칙 제54조의5 제1호부터 제7호까지에서 정한 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’ 중 어느 하나에 해당하면 일단 출원인으로 인하여 지연된 기간으로 보아서 등록지연에 따른 특허권의 존속기간 연장기간에서 제외한다. 다만 해당 지연기간의 구체적인 사정을 고려하였을 때 그러한 지연이 출원인으로 인한 것이 아니라 객관적으로 인정되는 기간은 상기 시행령 및 시행규칙에 따른 출원인으로 인한 지연기간에서 제외한다(시행령 제7조의2 제2항).

위 시행령 제7조의2 제2항에 따라 같은 영 같은 조 제1항에 따른 출원인으로 인한 지연기간에서 제외되는 경우는 i) 출원의 심사청구 전에 발생하여 등록지연에 영향을 미치지 않은 경우, ii) 보정명령이나 통지가 특허청 등의 착오에 의한 것인 경우, iii) 천재지변 등 출원인 이외의 원인으로 지연된 경우를 들 수 있다(심사기준).

i) 에 해당하는 예로는 제46조에 따른 보정명령이 있었다더라도 이러한 보정명령과 그에 따른 후속절차가 심사청구 전에 완료되어서 등록지연에 영향을 미치지 않은 경우, 국내우선권주장의 선출원에 대하여 그 우선권주장이 취하되었으나 선출원에 대하여 심사청구되지 않았던 경우가 있다. ii) 에 해당하는 예로는 보정명령이나 의견제출통지 후에 방식사항에 대한 보정이나 명세서 등의 보정없이도 방식흡결이나 거절이유가 해소된 것으로 인정된 경우가 있다. iii) 에 해당하는 예로는 천재지변으로 인하여 출원인에게 장애가 생겨 절차가 중지된 경우가 있다(심사기준).

연장절차 및 거절이유

등록지연에 따른 존속기간연장등록출원은 허가 등에 따른 존속기간연장등록출원과 대체로 유사하다. 특허존속기간이란 특허발명의 독점적 실시(제2조 제3호)가 보장되어 이에 따른 경제적 이익을 특허권자 또는 실시권자가 오롯이 향유하는 기간이다. 특허존속기간은 설정등록일부터 시작되나, 만료일은 출원일을 기준으로 산정한다. 이에 특허청 및 법원 등의 관련 기관의 절차 지연으로 인해 설정등록이 늦어진 경우 특허존속기간이 상대적으로 축소되는바 이를 보완하는 것이 등록지연에 따른 존속기간연장이다. 또한 설정등록 후 특허발명의 실시 의사가 있었음에도 불구하고 약사법 또는 농약관리법 등의 타법령에 의해 그 실시가 제한되어 경제적 이익을 향유하지 못한 경우, 설정등록 이후 타법령에 의해 실시가 제한된 기간에 대한 보완이 허가 등에 따른 존속기간연장이다. 이처럼 양 제도는 특허존속기간의 실익을 온전히 누리지 못한 것의 보완이라는 점에서 공통된다. 따라서 서로 유사점이 많다.

아래는 등록지연에 따른 존속기간연장과 관련된 심사기준에서 예시하는 출원인으로 인하여 지연된 기간의 유형이다.

- (1) 출원인이 심판 청구기간 또는 특허에 관한 절차의 지정기간을 연장한 경우
거절결정불복심판의 청구기간 또는 특허청장, 심사관 등이 정한 지정기간을 출원인이 연장함으로써 절차의 진행이 지연된 것이므로, 그 연장된 만큼의 기간은 출원인으로 인하여 지연된 기간이 된다. 출원인이 기간을 연장한 후에 다시 단축한 경우에는 단축된 만큼의 기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'에 포함되지 않는다.
- (2) 출원인의 사유로 심사, 심판 등 특허에 관한 절차가 중단 또는 중지된 경우
예를 들어 출원계속 중 출원인이 사망한 경우, 출원인이 사망하여 절차가 중단된 날부터 상속인이 절차를 수계한 날까지의 기간은 출원인으로 인하여 지연된 기간이 된다.
- (3) 제36조 제6항에 따라 협의결과를 신고할 것을 명한 경우
동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있어서 특허청장이 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명한 경우에 그 지정기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'이 된다. 출원인이 청구에 의하여 그 지정기간을 단축한 경우에는 단축된 만큼의 기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'에 포함되지 않는다.
- (4) 특허청장이 제46조에 따라서 방식 흠결 등에 대한 보정을 명하거나 제203조 제2항에 따라서 제203조 제1항의 서면에 대한 보정을 명하거나, 심판장이 심판청구서나 심판에 관한 절차의 방식 흠결 등에 대한 보정을 명한 경우
출원인 등이 법령이 정한 방식에 맞지 않는 서류를 제출하거나 수수료를 납부하지 않아서 보정을 명하게 된 것이므로, 이러한 보정을 명하면서 지정한 기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'이 된다. 다만 제46조에 따른 보정명령이나 제203조 제2항에 따른 보정명령과 그에 따른 후속절차가 심사청구 전에 완료되어 이로 인하여 등록지연이 발생하였다고 볼 수 없는 경우에는 보정을 위한 지정기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'에 해당하지 않는다.
한편 보정명령이 착오 등에 의한 것이어서 출원인 등이 보정을 하지 않고도 특허청장 또는 심판장이 다시 판단하여 방식 흠결 등이 없는 것으로 인정한 경우에는, 보정을 명하면서 지정한 기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'에 해당하지 않는다.

- (5) 출원이 국내우선권주장의 기초가 되었다가 그 우선권주장이 취하되거나 취하간주된 경우
출원이 제55조제1항에 따른 국내우선권주장의 기초출원이라는 이유로 심사보류되었다가 그 우선권주장이 취하되거나 우선권주장이 제56조 제3항에 따라 취하간주되어 심사보류가 해제된 경우에는 그 심사보류되었던 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다.
- (6) 우선심사여부의 결정이 출원인으로 인하여 지연된 경우
우선심사신청서나 그 첨부서류에 보완사항이 있어서 우선심사결정업무 담당자가 기간을 정하여 보완 등을 명한 경우에 그 지정기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다. 다만, 보완 등을 명하였지만 출원인이 보완서를 제출하지 않고도 우선심사결정업무 담당자가 다시 판단한 결과 보완사항이나 흠결이 없는 것으로 인정한 경우에는 그 지정기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’에 해당되지 않는다.
- (7) 제63조에 따라서 심사관이 거절이유를 통지하고 의견서 제출기회를 준 경우
출원인이 특허받을 수 없는 발명을 출원하거나 명세서를 불비하게 작성하거나 출원인에 관한 요건을 충족하지 못하여 거절이유를 통지하는 경우에는 그 의견서제출기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다. 다만 심사관이 거절이유를 통지한 후에 출원인이 명세서 또는 도면의 보정이나 다른 출원의 취하·포기 또는 출원의 이전 등 거절이유를 해소하기 위한 별도의 조치 없이 의견서나 소명서의 제출만으로 심사관이 거절이유가 해소된 것으로 판단하고 특허결정한 경우에는 그 의견서제출기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’에 해당되지 않는다.
제170조에 따라서 제63조를 준용하여 심판관이 거절이유를 통지하고 의견서 제출기회를 준 경우에도 위의 사항이 동일하게 적용된다.
- (8) 특허결정등본을 송달받은 날 후에 특허료를 납부한 경우
특허결정등본을 송달받은 날부터 출원인이 특허료를 납부(납부기간이 경과한 후에 추가납부하거나 일부를 납부하지 아니하여 보전하거나 제81조의3 제1항에 따라 납부 또는 보전한 경우를 포함한다)하여 특허권이 설정등록된 날까지의 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다.
제83조에 따라 출원인이 특허료를 면제받은 경우에는, 특허결정등본을 송달받은 날부터 출원인이 제83조 제3항에 따라 서류를 제출하여 특허료를 면제받은 날까지의 기간을 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’으로 본다.
- (9) 재심사를 청구한 경우
출원인이 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사를 청구한 경우에, 재심사를 청구하면서 보정한 명세서 및 도면에 의하여 그 이전에 통지된 거절이유가 해소되고 이후의 재심사나 심판 절차 등에서 특허결정이 되었다면, 애초에 거절이유통지에 대한 보정을 통하여 거절이유를 해소하지 못하고 재심사 단계에까지 이른 것은 출원인 때문으로 볼 수 있다. 따라서 특허거절결정의 등본을 송달받은 날부터 특허청장이 재심사에 따른 특허여부의 결정을 한 날까지의 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다.

(10) 서류의 송달이 출원인으로 인하여 지연된 경우

송달을 받을 출원인이나 대리인의 주소 또는 영업소가 불분명하여 서류의 송달이 지연되었다면 그 송달이 지연된 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다. 예를 들어 출원인이 변경된 주소를 특허청에 신고하지 않아서 거절결정등본이 반송되고 심사관이 행정정보공동이용 시스템 등을 이용하여 출원인의 주소를 확인하고 재차 거절결정등본을 발송한 끝에 출원인이 이를 송달받았다면, 처음부터 변경된 주소로 거절결정등본을 발송하였다면 출원인이 이를 받을 수 있었던 날부터 실제로 출원인이 거절결정등본을 송달받은 날까지의 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 되는 것이다.

(11) 출원인의 신청에 의하여 특허출원에 대한 심사를 유예한 경우

출원인이 특허출원에 대한 심사를 유예신청하여 심사가 유예된 경우에는 유예신청한 날부터 유예희망시점(유예희망시점이 변경된 경우에는 그 변경된 유예희망시점을 말한다)까지의 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다. 다만, 심사유예신청을 취하한 경우에는 심사의 유예를 신청한 날부터 심사유예신청을 취하한 날까지의 기간만 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’으로 볼 수 있다.

아래는 등록지연에 따른 존속기간연장과 관련하여 특허청에서 예시한 연장기간의 계산에 이다(심사기준).

연장신청의 기간은 제92조의2제4항에서 특허출원일로 보는 날로부터 4년이 되는 날(A) 또는 심사청구일로부터 3년이 되는 날(B) 중 늦은 날을 기준일(C)로 하여 설정등록일(D)까지 소요된 기간(일수)(E)에서 시행령 제7조의2제1항 각 호에 해당하는 기간으로서 지연된 원인이 출원인에게 있는 기간(일수)(F)을 제외한 기간이다.

연장의 기간에 대한 구체적인 계산은 다음과 같이 한다.

① ‘특허출원일’ 판단

등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원에 있어서 ‘특허출원일로부터 4년’의 기간을 계산할 때에는 제34조, 제35조, 제52조제2항, 제52조의2제2항, 제53조제2항, 제199조제1항 및 제214조 제4항에도 불구하고 정당한 권리자가 출원을 한 날, 분할출원을 한 날, 분리출원을 한 날, 변경출원을 한 날, 제203조 제1항의 서면을 제출한 날 및 국제출원의 출원인이 제214조제1항에 따라 결정을 신청한 날을 특허출원일로 본다. 상기 사항에 해당되지 아니하는 특허출원에 대하여는 일반적인 특허출원일을 특허출원일로 본다.

따라서 예를 들어 설정등록된 분할출원에 대한 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원의 출원인이 분할출원의 원출원일을 특허출원일로 해서 ‘특허출원일로부터 4년’을 계산하여 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원서를 제출한 경우에는 연장등록출원서에 대한 보정을 명할 수 있다.

② 특허출원일로부터 4년과 출원심사 청구일로부터 3년 중 늦은 날 결정

특허출원일로부터 4년이 되는 날과 출원심사 청구일로부터 3년이 되는 날을 비교하여 두 날 중에서 늦은 날을 지연된 기간을 계산하는 기준일로 한다. 만약 출원인이 이 기준일을 잘못 기재하여 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원서를 제출한 경우에는 연장등록출원서에 대한 보정을 명할 수 있다.

③ 지연된 기간 계산

상기 ②의 기준일로부터 특허료를 납부하여 설정등록된 날까지의 기간(일수)을 계산한다. 만약 출원인이 이 기간을 잘못 기재하여 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장 등록출원서를 제출한 경우에는 연장등록출원서에 대한 보정을 명할 수 있다.

④ 출원인으로 인하여 지연된 기간 계산

시행령 제7조의2제1항 각 호 각 목(시행규칙 제54조의5 각 호를 포함한다)의 어느 하나에 해당하는 출원인으로 인하여 지연된 기간(예 : 의견서제출기간 등)을 모두 합산한다. 다만, 출원인으로 인하여 지연된 기간이 겹치는 경우에는 특허권의 존속기간의 연장에서 제외되는 기간은 출원인으로 인하여 실제 지연된 기간을 초과하여서는 아니된다. 또한, 시행령 제7조의2 제1항 각 호 각 목(시행규칙 제54조의5 각 호를 포함한다)의 어느 하나에 해당하는 출원인으로 인하여 지연된 기간이라고 하더라도 특허권의 설정등록이 지연된 원인 중 출원인으로 인하여 지연된 것이 아니라고 객관적으로 인정되는 원인이 있는 경우에는 그에 해당하는 기간은 상기 출원인으로 인하여 지연된 기간에서 제외한다. 그 예로는 출원인이 심사청구를 하기 전에 발생한 것이어서 실체심사 진행에 영향이 없는 경우, 보정명령이나 거절이유통지 등이 특허청이나 법원 등의 착오에 의한 것인 경우, 천재지변 등 출원인 이외의 원인으로 지연된 경우 등이 있다.

⑤ 연장등록 신청기간 계산

연장등록 신청기간은 상기 ③의 지연된 기간으로부터 상기 ④의 출원인으로 인하여 지연된 기간을 뺀 것이고, 이 기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장가능기간이 된다. 만약 연장등록출원서에 기재된 연장등록 신청기간이 상기 연장가능기간을 초과하는 경우에는 제93조에 따라 준용되는 제63조에 따라 출원인에게 거절이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

앞서 ① 내지 ④ 중 어느 하나 이상의 항목이 연장등록출원서에 잘못 기재되어 있고 그에 따라서 ⑤의 연장등록 신청기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장가능기간을 초과하는 경우에는, 먼저 제92조의4 제1호 위반이라는 거절이유를 통지한다. 거절이유통지에 대하여 출원인이 연장등록출원서 보정에 의하여 ① 내지 ⑤ 항목을 정확하게 기재하여 거절이유를 해소한 경우는 연장등록결정을 하고, 보정에 의하여 거절이유는 해소되었으나 ① 내지 ④ 중 어느 하나 이상의 항목에 잘못된 기재가 여전히 남아 있는 경우에는 연장등록출원서에 대한 보정을 명한다.

다음은 상기 절차에 따라 연장등록 신청기간을 계산한 예이다.

일자	내역
2013. 1. 1.	특허출원
2015. 1. 1.	심사청구
2016. 10. 1.	의견제출통지서 발송
2016. 12. 1.	기간연장신청(2개월)

2017. 2. 1.	보정서 및 의견서 제출
2017. 8. 1.	특허거절결정 등본 송달
2017. 9. 1.	법정기간 연장 신청
2017. 10. 1.	재심사 청구
2017. 11. 1.	특허거절결정 등본 송달
2017. 12. 1.	거절결정불복심판청구
2018. 8. 1.	거절결정불복심판청구 인용 심결
2018. 10. 1.	특허결정 등본 송달
2019. 1. 1.	특허료 납부(특허권 설정등록)

특허출원일로부터 4년이 되는 날(2017.1.1.)보다 출원심사를 청구한 날로부터 3년이 되는 날(2018.1.1.)이 더 늦으므로 지연된 기간 계산의 기준일은 2018.1.1.이 되고, 그 기준일로부터 특허료를 납부하여 설정등록이 있는 날(2019.1.1.)까지의 기간은 365일이다. 한편, 심사관의 거절이유통지로 인한 의견제출기간(123일, 2016.10.1.~2017.2.1.), 재심사 청구로 인한 지연기간(92일, 2017.8.1.~2017.11.1.) 및 특허결정의 등본을 송달받은 날 후 특허료를 납부하여 설정등록이 있는 날까지의 지연기간(92일, 2018.10.1.~2019.1.1.)은 출원인으로 인하여 지연된 기간(123+92+92=307일)이다. 따라서, 연장등록 가능한 기간은 총 지연기간(365일)에서 출원인으로 인하여 지연된 기간(307일)을 제외한 58일이다.



아래의 내용을 제외한 나머지는 양 제도의 규정이 동일하다.

	허가 등에 따른	등록지연
출원기간	허가 등을 받은 날부터 3개월 단 원 존속기간 만료 전 6개월 이후는 불가 (제90조 제2항)	설정등록일부터 3개월 ⁴⁸⁶⁾ (제92조의3 제2항)
출원효과	존속기간연장등록간주 (제90조 제4항, 제5항)	- ⁴⁸⁷⁾
출원서 작성내용	1. 연장대상특허권의 특허번호, 연장대상청구범위 2. 연장신청기간 3. 허가 등의 내용 4. 연장이유(제90조 제1항, 시행규칙 제53조)	1. 연장대상특허권의 특허번호 2. 연장신청기간 3. 연장이유(제92조의3 제1항, 시행규칙 제54조의3) ⁴⁸⁸⁾
보정대상	1. 연장대상청구범위 2. 연장신청기간	1. 연장신청기간 2. 연장이유(제92조의3 제4항)

	3. 허가 등의 내용 4. 연장이유(제90조 제6항)	
연장된 특허의 효력	허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시행위에만 미침 (제95조)	-489)
거절이유 및 무효사유	1. 연장대상이 아닌 경우 2. 특허권자, 전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자가 허가 등을 받지 아니한 경우 3. 연장신청기간이 초과된 경우 4. 특허권자가 출원하지 않은 경우 5. 특허권이 공유인 경우 공동으로 출원하지 않은 경우	1. 연장신청기간이 초과된 경우 2. 특허권자가 출원하지 않은 경우 3. 특허권이 공유인 경우 공동으로 출원하지 않은 경우

486) 이 경우는 존속기간연장사유가 설정등록 전에 발생한 것인바, 설정등록일을 기산점으로 한다. 이에 반해 허가 등에 따른 경우는 존속기가연장사유가 설정등록 이후에 발생한 것인바 허가 등을 받은 날을 기산점으로 하고 또한 허가 등을 받은 날이 원 존속기간 만료에 임박한 날일 수도 있는바 제척기간을 둔다.

487) 원 존속기간만료에 임박하여 설정등록이 있을 수는 없을 것으로 보아, 여기는 출원과 동시에 존속기간연장을 간주하는 규정이 없다.

488) 여기는 청구항 모두가 심사지연의 대상인바, 청구범위 표시가 필요 없고, 허가 등의 내용이 필요 없다.

489) 여기는 심사지연이 연장취지이고, 청구항 모두가 심사지연의 대상인바, 연장된 존속기간의 효력이 제한되지 않는다.

09 특허권의 사용 · 수익 · 처분행위 - 뜻



이전

(1) 양도

- 1) 특허권은 재산권인바 이전이 가능하다. 단 양도에 의한 이전은 등록하여야만 효력이 발생하다 (특허법 제101조 제1항 제1호).
- 2) 특허권의 양도는 전부 양도나 일부 지분 양도 모두가 가능하다. 단 2 이상의 특허권이 있는 특허권에 관한 특칙을 규정한 특허법 제215조에서 특허권의 소멸에 대하여만 청구항별로 분리하여 취급할 수 있도록 하고 있어서, 복수의 청구항 중 일부만을 양도할 수는 없다.
- 3) 특허권이 공유인 경우 자신의 지분을 양도할 때는 다른 공유자의 지분 가치에 영향을 줄 수 있으므로 다른 공유자의 동의를 받도록 하고 있다.

(2) 상속 기타 일반승계

- 1) 상속 기타 일반승계의 경우는 이전등록하지 않더라도 효력이 발생한다.
- 2) 또한 지분에 대해서도 다른 공유자의 동의 없이 일반승계가 가능하며, 지분을 일반승계한 자는 그 지분에 대해 분할청구를 할 수도 있다(2013다41578) 490

실시권 설정

- (1) 특허권은 배타권이나 개인의 재산권이므로 특허권자의 의사에 따라 전용실시권 또는 통상실시권을 설정할 수 있다. 실시권은 당사자 간의 설정계약의 범위에 따라 정해진다.
- (2) 단 특허권이 공유인 경우는 다른 공유자의 지분 가치에 영향을 줄 수 있으므로 다른 공유자의 동의가 있어야 특허권 전체에 대하여 실시권의 설정이 가능하다. 참고로 특허권의 일부 지분에 대한 실시권 설정은 불가하다.

490) 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모 · 기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동은 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다.

그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다. 다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다. 그리고 위와 같은 법리는 디자인권의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

특허권 { 이권) · 실·권 · 권 · 권 - 공유사용의 사
 사용우위 권리 (= 든 배는 권리)
 포기 · 정정 · 필 · 권 · 권 · 권 · 권 (권) · 권

질권설정

- (1) 민법상 양도성을 가지는 재산권은 질권설정이 가능하며, 특허권, 전용실시권 또는 통상실시권도 양도성이 있는 재산권으로서 환가성이 인정되어 질권 설정이 가능하다(특허법 제121조).
- (2) 단 특허권이 공유인 경우 자신의 지분에 대해 질권을 설정하고자 할 때는 다른 공유자의 지분 가치에 영향을 줄 수 있으므로 다른 공유자의 동의를 받도록 하고 있다.

포기 등

- (1) 특허권은 포기가 가능하며 등록하여야 효력이 발생한다(특허법 제101조 제1항). 단 특허권이 타인의 권리의 목적인 경우 특허권을 포기하기 위해서는 그 타인인 질권자, 전용실시권자, 직무발명에 있어 통상실시권자인 사용자, 전용실시권자의 허락에 의한 통상실시권자, 특허권자의 허락에 의한 통상실시권자의 동의를 얻어야 한다.
- (2) 특허권이 공유인 경우 자신의 지분의 포기도 가능하며, 이때 지분을 포기하면 그 지분은 다른 공유자에게 지분 비율로 귀속되므로, 다른 공유자의 동의는 필요하지 않다.
- (3) 2 이상의 청구항이 있는 특허권에 대해서는 청구항별로 특허권을 포기할 수 있다(특허법 제215조).

내용 요약

■ 재산권의 사용·수익·처분행위

특허의 특징과 관련된 규정으로 ① 특허료 → ② 특허원부 등록 → ③ 존속기간연장 → ④ 이전 등 → ⑤ 실시권 → ⑥ 특허침해분쟁(심판, 소송)의 쟁점이 있다. 이번에는 특허의 이전 등에 대해 본다. 특허는 재산권이며 사용·수익·처분행위가 가능하다. 이하에서는 사용·수익행위인 권리의 이전, 질권 설정, 실시권 설정과, 처분행위인 권리의 포기 등을 살핀다.

■ 이전

특허는 이전이 가능하다(제99조 제1항). 다만 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 자신의 지분의 양도⁴⁹¹⁾가 가능하다. 이는 민법상 합유에 준하는 성질로서, 특허의 특징때문에 특허의 공유관계에 입법된 규정이다.

특허란 존속기간동안 배타적 실시로써 경제적 이익을 실현하는 것이 목적인 권리다. 예컨대 특허발명에 대한 수요자가 1,000명 있다. 특허를 甲 과 乙 이 공유하고 있으며, 각 공유자는 특별히 상호간에 약정한 경우를 제외하면 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명의 실시가 가능하다(제99조 제3항). 甲 은 특허발명을 연간 300개 생산할 수 있고, 乙 은 특허발명을 연간 200개 생산할 수 있다고 본다. 그럼 甲 과 乙 은 독점적 판매가 보장되는 존속기간동안 생산물품의 전량 판매가 가능하며, 이로써 경제적 이익을 얻을 수 있을 것이다. 그런데 乙 이 연간 특허발명 생산 가능한 수량 2,000개에 달하는 丙 에게 자신의 지분을 양도하고자 할 경우, 丙 이 특허의 공유자가 되는바 특별한 약정이 없는 한 특허발명의 생산 및 판매가 허용되고(제99조 제3항), 丙 이 특허발명을 2,000개 생산하여 판매하기 시작하면 1,000명의 수요자에 대해 甲 과 丙 이 판매경쟁을 해야 하며, 甲 의 경제적 이익이 감축될 우려가 있다. 때문에 특허법은 甲 의 불의의 손해 발생을 차단하고자 乙 이 丙 에게 자신의 지분을 양도하고자 할 때는 甲 의 동의를 받을 것을 요구한 것이다(제99조 제2항).

권리의 전부 또는 일부 지분의 이전은 등록신청인(특허권 등의 등록명 제15조)이 이전등록신청서를 특허청장에게 제출하면 된다(특허권 등의 등록명 제20조 제1항, 특허권 등의 등록명 시행규칙 제3조). 이전등록신청서가 제출되면 특허청장은 특허원부에 이전등록을 하며, 상속 기타일반승계에 의한 이전이 아닌 이상 이전등록이 완료되었을 때 이전의 효력이 발생한다(제101조 제1항 제1호).

참고로 양 당사자의 계약에 따라 특허를 이전하는 경우 외에 법원의 판결에 따라 특허를 이전하는 경우가 있다. 이를 특허권의 이전청구라 한다(제99조의2).

무권리자(제33조 제1항 본문 위반) 또는 특허를 받을 수 있는 권리가 공유이나 일부만이 특허를 소유(제44조 위반)하고 있는 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 민사법원에 해당 특허의 전부(무권리자 특허의 경우) 또는 일부 지분(특허를 받을 수 있는 권리가 공유이나 일부만이 특허를 소유한

491) 권리의 이전은 양도나 상속 기타 일반승계에 의해 이루어진다. 즉 권리이전은 발생형태에 따라 특정승계와 포괄승계(일반승계)가 있으며, 양도는 특정승계에 해당한다.

경우)의 이전을 청구할 수 있다(제99조의2 제1항). 이는 정당권리자를 보호하기 위해 입법한 규정으로서, 무권리자로부터 정당권리자의 효율적 구제를 위해 제34조, 제35조가 아닌 민사소송으로도 구제를 받을 수 있는 방안을 마련함과 동시에, 제44조에 위배되는 상황도 구제가 가능하도록 한 것에 의의가 있는 규정이다.

민사법원에 특허권의 이전청구소송을 제기하여 승소확정판결을 받으면, 그 판결문으로 이전등록신청이 가능하다. 제99조의2 에 따라 특허가 이전된 경우는 특허의 설정등록일부터 이전등록을 받은 자에게 특허권, 제65조 제2항, 제207조 제4항에 따른 보상금청구권이 발생한 것으로 간주한다(제99조의2 제2항).

한편 공유인 특허에서는 다른 공유자의 동의가 있어야 일부 지분의 양도가 가능하나, 공유인 특허에서 제99조의2 에 따라 일부 지분을 이전하는 경우는 일반승계라고 보기 어려우므로 양도라고 볼 수 있겠으나 정당권리자 등의 실질적 보호를 위해 도입된 제도의 취지상, 다른 공유자의 동의가 요구되지 않는다(제99조의2 제3항).

■ 실시권설정

특허는 재산권인바, 특허권의 의사에 따라 실시권의 설정이 가능하다. 단 특허권이 공유인 경우는 다른 공유자의 동의가 있어야 특허권에 대한 실시권 설정이 가능하다(제99조 제4항).

■ 질권설정

특허를 담보로 한 질권의 설정이 가능하다. 단 특허를 목적으로 한 질권의 설정은 특허원부에 등록해야 효력이 발생한다(제101조 제1항 제3호).

질권 설정시 질권자는 특허권자와 특별히 계약으로 실시의 허락을 받은 경우가 아닌 이상 특허발명의 실시가 불가하다(제121조). 질권자는 특허권자의 채무를 특허권자가 특허법에 따라 받을 보상금이나 특허발명의 실시에 대하여 받을 대가·물건 등으로부터 변제 받을 수도 있다. 단 민법 제342조와 마찬가지로 물상대위하고자 하는 경우는 제3자와의 법률관계 안정을 위해 그 보상금 등의 지급 또는 인도 전에 압류하여야만 가능하다(제123조).

■ 포기 등

일반적인 재산권의 처분은 권리자의 의사에 따라 가능하나, 특허는 그에 부수되는 실시권이나 질권이 있는 경우 포기시 제한이 있다. 이유는 특허가 소멸되면 특허원부가 폐쇄되며(특허권 등의 등록령 제12조), 그의 존속이 기반이 되어 부수되었던 권리 모두가 소멸되기 때문이다. 이에 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 발명진흥법 제10조 제1항에 따른 법정실시권자⁴⁹²⁾ 또는 질권자가 있는 경우는 그들 모두의 동의를 받아야만 특허의 포기가 가능하다(제119조 제1항). 또한 특허발명 중 일부가 삭제될 염려가 있는 정정심판이나 정정청구를 할 때도 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자,

492) 통상실시권은 허락에 의한 경우, 법률에 의한 경우, 강제에 의한 경우가 있다. 이 중 처분행위에 있어 동의권이 있는 통상실시권은 허락에 의한 경우와 법률에 의한 경우 중 발명진흥법 제10조 제1항에 의한 경우다. 나머지 통상실시권자는 특허가 처분되더라도 손실이 적기 때문에 동의권이 없다.

발명진흥법 제10조 제1항에 따른 법정실시권자 또는 질권자가 있는 경우 그들의 동의를 받아야 한다(제136조 제8항, 제133조의2 제4항).

특허의 포기는 특허권자가 권리말소등록신청서를 제출(특허권 등의 등록령 제20조, 특허권 등의 등록령 시행규칙 제13조)하여, 특허의 등록이 말소되어 포기에 의한 소멸등록이 되면(제101조 제1항 제1호), 그 때부터 특허가 소멸되는 효과가 나타난다(제120조).

한편 공유인 특허는 공유자 일부가 지분말소등록신청서를 제출하여 자신의 지분을 포기할 수도 있고, 특허는 권리 일부말소등록신청서를 제출하여 청구항별 포기(제215조에서 제119조 제1항 준용)도 가능하다(특허권 등의 등록령 시행규칙 제13조).

참고로 특허는 존속기간만료(제88조), 유지료 불납(제81조 제3항), 상속인의 부존재 등(제124조, 시행규칙 제55조), 포기(제119조), 취소결정확정(제132조의13 제3항), 특허무효심결확정(제133조 제3항)에 따라 소멸될 수 있다. 존속기간만료는 존속기간만료 후부터, 유지료 불납은 특허료가 납부된 기간의 다음날부터(제81조 제3항), 상속인의 부존재 등은 상속이 개시된 때(제124조 제1항) 혹은 법인의 청산종결등기일의 다음 날(제124조 제2항)부터, 포기는 소멸등록이 된 때부터(제101조 제1항 제1호, 제120조) 특허가 소멸하고, 취소결정확정(제132조의13 제3항)된 때는 소급소멸, 특허무효심결확정(제133조 제3항)된 때는 후발적 무효사유가 아닌 한 소급소멸한다.

재산권 사용·수익·처분 행위시의 동의 내용 정리(특허청 자료)						
유형		공유자	특허권자	전용권자	통상권자	질권자 등
특허권	이전	동의요				
	질권설정	동의요				
	전용실시권설정	동의요				
	통상실시권설정	동의요				
	포기			동의요	동의요	동의요
전용실시권	이전	동의요	동의요			
	질권설정	동의요	동의요			
	통상실시권설정	동의요	동의요			
	포기				동의요	동의요
통상실시권	이전	동의요	동의요	동의요		
	질권설정	동의요	동의요	동의요		
	포기					동의요
비고		<ul style="list-style-type: none"> • 상속, 기타 일반승계에 따라 이전하는 경우 동의 불요 • 전용실시권 및 통상실시권을 실시사업과 함께 이전하는 경우 특허권자 또는 전용실시권자의 동의 불요 				



동의 관련 규정 정리

특허에 관한 절차	특허를 받을 수 있는 권리	특허권	전용실시권	통상실시권
제3조 제2항* 제140조 제2항 제1호 괄호 제140조의2 제2항 제1호 괄호 제161조 제1항 단서	제37조 제3항	제99조 제2항 내지 제4항 제99조의2 제3항* 제119조 제1항 제136조 제8항	제100조 제3항 내지 제5항 제119조 제2항	제102조 제5항 내지 제7항 제119조 제3항
기타	제224조의5 제3항, 제112조 제3호 단서			

* 표시는 동의가 필요 없다는 내용의 규정임

10 특허권의 소멸

장래를 향하여 소멸

(1) 존속기간 만료 (특허법 제88조)

1) 내용

특허권의 존속기간은 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다. 특허권자에게 일정기간 독점배타권을 부여한 후 특허권을 소멸시켜 그 발명을 공중의 영역에 두어 산업발전에 이바지하기 위함이다.

2) 디자인보호법상 법정실시권 (디자인보호법 제103조)

가. 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인이 그 디자인등록출원일 전 또는 디자인등록출원일과 같은 날에 출원되어 등록된 특허권과 저촉되고 그 특허권의 존속기간이 만료되는 경우에 원특허권자는 원특허권의 범위에서 그 디자인권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지거나 원특허권의 존속기간 만료 당시 존재하는 그 디자인권의 전용실시권에 대하여 무상의 통상실시권을 가진다(동조 제1항, 3항).

나. 동조 제1항의 경우 원특허권의 만료 당시 존재하는 원특허권에 대한 전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자는 원권리의 범위에서 그 디자인권에 대하여 통상실시권을 가지거나 원디자인권의 존속기간 만료 당시 존재하는 그 디자인권의 전용실시권에 대하여 유상의 통상실시권을 가진다(동조 제2항, 3항).

3) 상표법상 법정사용권 (상표법 제98조)

가. 상표등록출원일 전 또는 상표등록출원일과 동일한 날에 출원되어 등록된 특허권이 그 상표권과 저촉되는 경우 그 특허권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 원특허권자는 원특허권의 범위에서 그 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 무상으로 사용할 권리를 가진다. 다만, 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다(동조 제1항).

나. 상표등록출원일 전 또는 상표등록출원일과 동일한 날에 출원되어 등록된 특허권이 그 상표권과 저촉되는 경우 그 특허권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 만료되는 당시에 존재하는 특허권에 대한 전용실시권 또는 그 특허권이냐 전용실시권에 대한 「특허법」 제118조제1항의 효력을 가지는 통상실시권을 가진 자는 원권리의 범위에서 그 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 유상으로 사용할 권리를 가진다. 다만, 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다(동조 제2항).

(2) 특허료의 불납 (특허법 제81조 제3항) ③m④中 늦은날까지.

추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 제81조의2 제2항에 따른 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받

오려는 자의 특허출원은 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 제79조 제1항 또는 제2항에 따라 낸 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다.

(3) 상속인의 부존재 등 (특허법 제124조)

- 1) 특허권자가 개인인 경우 특허권의 상속이 개시된 때 상속인이 없으면 그 특허권은 소멸된다. 이는 특허권을 소멸시켜 그 발명을 공중의 영역에 두어 산업발전에 이바지하기 위함이다.
- 2) 특허권자가 법인인 경우 법인의 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날)까지 다른 자에게 특허권의 이전등록을 하지 않으면 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날)의 다음 날에 그 특허권은 소멸된다. 이는 특허권을 소멸시켜 그 발명을 공중의 영역에 두어 산업발전에 이바지하기 위함이다.
- 3) 특허권이 공유인 경우에는 특허권이 소멸하지 않고, 나머지 공유자에게 지분별로 귀속된다.

(4) 특허권의 포기 (특허법 제101조)

- 1) 특허권자는 i) 전용실시권자, ii) 질권자, iii) 제100조 제4항에 따른 통상실시권자, iv) 제102조 제1항에 따른 통상실시권자, v) 「발명진흥법」 제10조 제1항에 따른 통상실시권자 모두의 동의를 받아 특허권을 포기할 수 있다(특허법 제119조 제1항).
- 2) 청구항이 2 이상인 경우 청구항별로 포기할 수도 있다(특허법 제215조).
- 3) 공유인 경우 특허권의 포기는 전원이 하여야 하나, 지분권의 포기는 다른 공유자의 불이익을 초래하지 않는 바 각자할 수 있다. 포기된 지분은 나머지 공유자에게 지분별로 귀속된다.

소급하여 소멸

(1) 특허무효심결 확정 (특허법 제133조)

1) 내용

특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제133조 제1항 제4호에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 특허권은 그 특허가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다(동조 제3항).

2) 재심사유

제178조 제2항에서 준용하는 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 따라 유효한 특허를 전제로 심결 또는 판결이 확정된 후 그 특허의 무효심결이 확정된 경우 그 심결 또는 판결에 재심사유가 발생한다.

3) 손해배상금의 반환 및 추가의 손해배상 요부

본래 특허될 수 없는 특허권에 기한 민사상 청구로 받은 손해배상금은 권원 없이 이익을 얻고, 타인에게 손해를 가한 것이므로 부당이득으로 반환해야 한다. 그러나 특허권자의 권리행사는 행정

처분을 신뢰한 것에 따른 것임으로 특별한 사정이 없는 한 특허권자의 고의, 과실은 인정되지 않아 추가의 손해배상을 할 필요는 없다고 봄이 일반적이다.

4) 실시료의 반환 요부

가. 문제점

실시권이 설정된 특허권에 대한 무효심결이 확정된 경우 특허권자가 기 지급받은 실시료를 실시권자에게 부당이득으로 반환해야하는지 문제된다.

나. 학설

실시료를 지불한 자가 발명을 실시하여 이익을 얻은 경우 손해를 입은 것이 아니므로 부당이득이 아니라는 견해와, 실시자가 발명의 실시로 인해 얻은 이익은 공중영역에 속하는 발명을 실시하여 얻은 이익이므로 부당이득반환청구를 할 수 있다는 견해가 있다.

다. 판례

특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었다도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다(2012다42666, 2018다287362).

라. 검토

특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적·배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 하므로 판례가 타당하다.

5) 기타

가. 무효심결이 확정되면 특허권에 부수하는 실시권, 질권 등의 권리도 소멸하며, 후발적 무효사유가 아닌 한 보상금청구권도 행사할 수 없다. 무효심결 확정된 특허에 대한 특허 표시는 허위 표시에 해당한다(특허법 제224조).

나. 무효심결의 확정은 중용권의 발생요건(특허법 제104조), 정당권리자 출원의 소급요건(특허법 제35조)에 해당하며, 무효심결 확정된 연도의 다음 연도부터의 특허료 해당분은 반환받을 수 있다.

다. 무효심결 확정은 일사부재리 적용 대상이 되고, 무효로 된 특허권이 재심에 의해 회복된 경우 특허권의 효력제한(특허법 제181조), 후용권(특허법 제182조) 규정이 적용된다.

(2) 특허취소결정 확정

특허취소결정이 확정된 경우도 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.

내용 (3) 청구항의 삭제(특허법 제133조의2, 제136조)

특허의 정정 또는 정정심판을 통해 청구항을 삭제하는 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정 등록이 된 것으로 본다(특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제10항). 특허권 자체가 소멸하는 것은 아니지만 삭제에 소급효가 인정되므로 침해경고를 받은 자에게 실익이 있다.

관련문제 - 연장등록 무효심결의 확정(특허법 제134조)

- (1) 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 연장등록에 따른 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다(동조 제4항). 다만, 연장신청기간이 인정되는 연장의 기간을 초과하여 무효로 된 경우에는 해당 기간에 대해서만 연장이 없었던 것으로 본다.
- (2) 연장된 기간을 무효로 보는 것으로서 특허권 자체의 무효와 차이가 있다.

11 실시권

제01절 ■ 전용실시권 및 계약에 의한 통상실시권

실시권의 의의

실시권은 특허권자 이외의 자가 업으로서 특허발명을 실시할 수 있는 권리로 실시권자의 실시는 특허권의 침해를 구성하지 않는다. 이는 발명의 이용도모 취지이다.

전용실시권 및 계약에 의한 통상실시권

(1) 법적성질 및 효력

1) 전용실시권 (Exclusive license)

전용실시권은 특허권과 같이 독점 **배타성**이 인정되는 준물권적 권리로, 이에 기한 민사상 또는 형사상 청구가 가능하다. 또한 전용실시권자는 설정행위로 정한 범위에서 특허권자의 실시도 배척할 수 있다(특허법 제100조 제2항, 제94조 단서). 전용실시권은 특허권자와의 계약(허락)을 기초로 특허원부에 등록해야만 발생하는 허락실시권이고, 특허의 존속을 전제로 부수된 종속적 권리인바 특허가 소멸하면 함께 소멸한다.

2) 통상실시권 (Non-exclusive license)

통상실시권은 이 법의 규정(법정실시권, 강제실시권)에 의하여 또는 설정행위로 정한 범위(허락실시권) 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 말한다(특허법 제102조 제2항). 통상실시권은 본질이 부작위청구권에 있는 채권적 권리로 타인의 실시를 배척할 수는 없다. 통상실시권은 복수로 인정될 수 있으며, 발생원인에 따라 허락에 의한 통상실시권, 법정실시권, 강제실시권으로 구분된다.

(2) 발생

1) 전용실시권

계약 및 **설정등록**에 의해 발생한다(특허법 제101조). 전용실시권이 설정등록되지 않은 경우 특허권자와의 관계에서 독점적 통상실시권과 유사한 지위에 있으나, 독점적 통상실시권에 대한 명문의 규정이 없는 바 통상실시권의 지위를 갖는다고 본다. 설정행위로 정한 범위 내에서 독점·배타적인 권리가 인정되며(제100조 제2항), 전용실시권의 범위에서는 특허권자의 실시도 불가하다(제94조 제1항).

2) 통상실시권

가) 허락에 의한 통상실시권

계약에 의해 발생하며, 등록된 때에는 그 등록 후 특허권, 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다.

나) 법정실시권

법정요건을 충족한 때 발생하며, 등록하지 않아도 발생 후에 특허권, 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다.

다) 강제실시권

특허청 또는 특허심판원의 처분에 의해 발생하며(특허권 수용·실시 등에 관한 규정 제2조, 특허법 제107조, 제138조), 직권등록된다(특허권 등의 등록령 제14조 제1항 제6호).

(3) 이전 - 전용실시권, 허락에 의한 통상실시권, 법정실시권 및 강제실시권

- 1) 실시사업(實施事業)과 함께 이전하는 경우, 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 상위 권리자의 동의를 받아야만 실시권을 이전할 수 있다(특허법 제100조 제3항, 제102조 제5항).
- 2) 단 제107조에 따른 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있고, 제138조에 따른 통상실시권은 해당 특허권과 함께 이전된다.

(4) 실시권 및 질권 설정

- 1) 전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다(특허법 제100조 제4항). 판례는 전용실시권자가 실용신안권자의 동의 없이 타인에게 사용을 허락하여 제품을 생산한 경우 실용신안권을 침해한 행위로 보아 계약을 해지할 수 있다고 판시하였다(2001가합3821).
- 2) 통상실시권은 채권적 권리에 불과한 바 통상실시권을 설정할 수 없다. 통상실시권을 목적으로 하는 질권은 상위 권리자의 동의를 받아야만 설정할 수 있다.

(5) 소멸

- 1) 실시권은 특허권에 부수하는 권리인 바, 특허권의 소멸로 함께 소멸하고, 실시권의 포기, 혼동, 특허권의 수용(특허법 제106조 제2항) 등에 의해 소멸한다.
- 2) 전용실시권, 허락에 의한 통상실시권은 계약의 무효, 취소, 해제, 해지, 기간만료에 의해 소멸할 수 있다.
- 3) 직무발명에 의한 통상실시권, 디자인권 존속기간 만료로 인한 통상실시권을 제외한 법정실시권은 실시사업 폐지로 소멸할 수 있다.

내용이

전용실시권의 실시범위 제한을 등록하지 않은 경우

법원은 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하는 경우 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론, 특허권 침해가 성립하는 것은 아니라고 판시하였다(2011도4645).

전용실시권 설정에 따른 특허권자의 소권 상실여부

(1) 문제점

전용실시권을 설정한 경우 특허권자가 전용실시권 침해에 대해 침해금지 또는 손해배상을 청구할 수 있는지 문제된다.

(2) 구법상 판례

상표권이나 서비스표권에 관하여 전용사용권이 설정된 경우 이로 인하여 상표권자나 서비스표권자의 상표 또는 서비스표의 사용권이 제한받게 되지만, 제3자가 그 상표 또는 서비스표를 정당한 법적 권한 없이 사용하는 경우에는 그 상표권자나 서비스표권자가 그 상표권이나 서비스표권에 기하여 제3자의 상표 또는 서비스표의 사용에 대한 금지를 청구할 수 있는 권리까지 상실하는 것은 아니고, 이러한 경우에 그 상표나 서비스표에 대한 전용사용권을 침해하는 상표법 위반죄가 성립함은 물론 상표권자나 서비스표권자의 상표권 또는 서비스표권을 침해하는 상표법 위반죄도 함께 성립한다(2006도1580).

(3) 검토

특허제도는 배타적인 성질이 강조되어야 할 것인 바, 전용실시권이 침해되었을 경우 특허권자도 그 침해에 대한 침해금지 또는 손해배상을 청구할 수 있다고 보는 것이 타당하다. 다만 전용실시권이 설정된 범위에서는 특허권자에게 손해의 발생이 거의 없을 수 있으며 손해의 발생이 없다면 손해배상청구는 실익이 없을 것이다.

독점적 통상실시권자의 법적 지위 (2017나2332, 2018다221676)

(1) 특허권자는 제3자에게 특허발명의 실시를 허락할 수 있는데 특허권자가 상대방과의 사이에 실시권 허락계약을 체결하면서 상대방 외의 타인에게 실시할 권리를 부여하지 않겠다는 취지의 약정을 한 경우 실시권자가 갖는 계약상의 권리를 그렇지 않은 경우와 구분하여 통상 독점적 통상실시권이라고 한다.

(2) 독점적 통상실시권을 부여하는 계약이 체결된 경우 특허권자는 계약상 실시권자 외의 제3자에게 실시권을 부여하지 아니할 의무를 부담하고, 실시권자는 시장에서 해당 특허발명을 독점적으로 실시할 권리를 가진다. 그로 인해 독점적 통상실시권자는 비독점적 통상실시권자와 달리 독점적 실시로 향유하는 경제적 이익을 침해하는 제3자에 대하여 그 침해로 인한 손해배상을 청구할 수 있게 된다.

- (3) 특허권자와 실시권자 사이에 체결된 계약이 독점적 통상실시권을 부여하는 계약에 해당하기 위해서는 계약의 내용상 특허권자가 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 부여하지 아니할 의무를 부담하여야 하고, 단지 특허권자가 어느 한 실시권자에게만 실시권을 부여함에 따라 그 실시권자가 사실상 독점적인 지위를 향유하고 있다는 사정만으로 그러한 계약이 있었다고 보기 어렵다. 그러나 등록하여야만 그 효력이 발생하는 전용실시권 설정과 달리 독점적 통상실시권의 허락은 당사자 간 의사의 합치만 있으면 성립되고, 이러한 의사의 합치는 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있다.
- (4) 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조), 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있으며, 전용실시권의 설정은 등록하여야만 효력이 발생하고, 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(특허법 제100조 제1항 및 제2항, 제101조 제1항 제2호). 특허권자로부터 독점적으로 특허발명을 실시할 권리를 부여받은 독점적 통상실시권자는 독점적 권리인 점을 등록할 수 없고 그로 인해 특허권자로부터 실시허락을 받은 제3자에게 대항할 수 없는 점에서 전용실시권자와 차이가 있으나, 계약에서 정한 바에 따라 특허발명을 독점적으로 실시할 권리를 가지고 그로 인한 경제적 이익을 향유하는 점에서는 전용실시권자와 다르지 않다. 독점적 통상실시권자가 특허권자로부터 부여받은 권리에 의해 누리는 이러한 경제적 이익은 결국 특허법에 의해 보호되는 특허권자의 독점적, 배타적 실시권에 기인하는 것으로서 법적으로 보호할 가치가 있는 이익에 해당하고, 제3자가 독점적 통상실시권자를 해한다는 사정을 알면서 법규를 위반하거나 선량한 풍속 또는 사회질서를 위반하는 등 위법한 행위를 함으로써 이러한 이익을 침해하였다면 이로써 불법행위가 성립한다.

제02절 ■ 법정 통상실시권

직무발명에 의한 사용자의 통상실시권(발명진흥법 제10조 제1항)

발명에 대한 원시적인 소유권(특허를 받을 수 있는 권리 등)은 발명자가 갖는다(특허법 제33조 제1항 본문). 그러나 직무발명은 사용자가 사용할 발명의 완성을 위해 발명자에게 월급과 연구기반을 제공하며 발명을 지시한 것인바, 발명에 대한 권리는 발명자가 갖더라도 사용자에게 그 발명에 대한 사용을 보장한다. 때문에 **직무발명에 대하여 종업원 등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에는 사용자 등은 그 특허권에 대해 무상의 통상실시권을 가진다.**

특허료의 추가납부에 의하여 회복한 특허출원, 특허권자에 대한 통상실시권(특허법 제81조의3 제4항)

i) 특허료 추가납부기간이 경과한 날부터 추가납부하거나 보전한 날까지의 기간(이하 '효력제한기간') 중 ii) 선의로 iii) 국내에서 iv) 특허출원 된 발명 또는 특허권에 대하여 실시사업을 하거나 사업의 준비를 하고 있는 자는 v) 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 또는 사업의 목적의 범위 안에서 vi) 그 출원발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

선사용권(특허법 제103조)

i) 출원시 ii) 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 취득하여(=선의로) iii) 국내에서 iv) 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업준비를 하고 있는 자는 v) 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적범위 안에서 vi) 무상의 통상실시권을 가진다. 아래에서 관련 쟁점을 더 추가한다.

중용권(특허법 제104조)

다음에 해당하는 자가 i) 무효심판청구등록 전에 ii) 자기의 특허발명이 무효사유에 해당되는 것을 알지 못하고(=선의로) iii) 국내에서 iv) 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업준비를 하고 있는 자는 v) 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적범위 안에서 vi) 유상의 통상실시권을 가진다. 아래에서 관련 쟁점을 더 추가한다.

1. 동일발명에 대한 2 이상의 특허 중 그 하나를 무효로 한 경우의 원특허권자
2. 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우의 원실용신안권자
3. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우의 원특허권자
4. 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우의 원실용신안권자
5. 제1호 내지 제4호의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구의 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 그 등록을 받은 자. 다만, 제118조 제2항의 규정에 해당하는 자(법정통상실시권자)인 경우에는 등록을 요하지 않는다.

특허권의 이전청구에 따른 통상실시권(특허법 제103조의2)

다음에 해당하는 자가 i) 제99조의2 제2항에 따른 특허권의 이전등록이 있기 전에 ii) 자기의 특허발명이 제33조 제1항 본문 또는 제44조의 무효사유에 해당되는 것을 알지 못하고(=선의로) iii) 국내에서 iv) 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업준비를 하고 있는 자는 v) 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적범위 안에서 vi) 유상의 통상실시권을 가진다.

1. 이전등록된 특허의 원 특허권자
2. 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용

공명 공개 선의 심판청구에 보충 공개

특허발명 81-3. 182, CH. 183

103. 182, CH. 183

101. 103-2 182, CH. 183

122 X. 182, CH. 183

대리인 } 특권 등 - 대리인 X

통-대리인 X

182, CH. 183 11. 실시권 391

실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 그 등록을 받은 자. 다만, 제118조 제2항의 규정에 해당 하는 자(법정통상실시권자)인 경우에는 등록을 요하지 않는다.

디자인권 존속기간 만료 후의 통상실시권(특허법 제105조)

특허와 디자인은 보호대상이 기술적 효과와 심미성으로 서로 상이하기 때문에, 동일한 형상이 각각의 권리로써 인정될 수 있다(특허법 제98조). 산업재산권법은 디자인권과 특허권의 저촉관계가 있을 때, 선원우위의 원칙에 따라 선원권리의 배타권이 훼손되지 않도록 후원권리의 실시를 제한하며(특허법 제98조), 선원권리는 존속기간만료로 배타권과 실시권이 소멸하더라도 그 실시권만큼은 계속 보장한다(특허법 제105조).

1. 특허출원일전 또는 같은 날에 출원되어 등록된 디자인권이 그 특허권과 저촉되는 경우 그 디자인권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 원디자인권자·전용실시권자·등록된 통상실시권자는 원권리의 범위 안에서 통상실시권을 가진다.
2. 원디자인권자는 무상이며, 원디자인권 전체에 대해 실시권을 가진다. 그러나 전용실시권자, 등록된 통상실시권자는 유상이며, 원권리의 범위 내에서 실시권을 가진다.

경매로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권(특허법 제122조)

1. 특허권자는 특허권을 목적으로 하는 질권 설정 이전 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 유상의 통상 실시권을 가진다. 단 공유물 분할청구 사안의 경우 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자만 유상의 통상실시권을 가진다.
2. 통상실시권의 범위에 대해 i) 특허권자가 질권 설정 또는 공유물 분할청구 이전에 현실로 실시하고 있던 특허발명의 범위로 한정하여야 한다는 견해(제한설)와 ii) 제한 없이 특허발명 전범위에 대해 실시할 수 있다는 견해(무제한설)가 있다. 이에 대해 원래 특허권자였고 통상실시권에 대해 상당한 대가를 지급한다는 점에 비추어 무제한설이 타당하다고 여겨진다.
3. 경매로 인한 특허권의 이전에 따른 법정실시권을 갖는 자는 오직 당해 특허권자에 한한다. 이는 질권에 의해 특허권이 소멸하는 것이 아닌 단지 새로운 특허권자에게 이전되는 것에 불과한바, 질권설정 당시의 전용실시권자나 등록된 통상실시권자, 법정실시권자 등은 새로운 특허권자에게 대항이 가능하기 때문이다.

후용권(특허법 제182조)

다음에 해당하는 경우에 i) 당해 심결이 확정된 후 재심청구등록 전에 ii) 선의로 iii) 국내에서 iv) 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 v) 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적 범위 안에서 통상실시권을 가진다. vi) 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권은 청구항별로 가질 수 있다(제215조).

1. 취소된 특허권, 무효된 특허권 또는 존속기간의 연장등록이 무효된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우

2. 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이와 상반되는 심결이 확정된 경우
3. 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우

재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권(특허법 제183조)

i) 통상실시권허여 심결확정 후 재심에 의하여 이와 상반되는 심결의 확정이 있는 경우, 재심청구 등록 전에 ii) 선의로 iii) 국내에서 iv) 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 v) 그 원통상실시권의 사업의 목적 및 발명의 범위 안에서 통상실시권을 가진다.

	발명진흥법 제10조 제1항	제105조
주체	사용자(특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등의 배타권을 이전받지 아니한 경우) 특허권, 출원권, 권리	원 디자인권자 원 디자인권의 존속기간만료 당시 등록된 실시권자[법정실시권자는 등록되어 있지 않더라도 가능(사건)]
요건	직무발명일 것, 사용자가 대기업인 경우는 사전에 직무발명에 대한 예약승계계약 또는 규정을 체결했을 것, 사용자가 대기업이건 중소기업이건 예약승계계약 또는 규정을 체결한 경우는 승계여부통지의무를 기간 내 준수했을 것	특허출원(우선일) 전 또는 같은 날 출원(즉 후출원이 아닐 것)한 디자인권이 존속기간 만료로 소멸 ⁴⁹³ 되었을 것
실시권 범위	특허발명 범위	원 권리(원 디자인권 또는 원 실시권)

공평배정권

대가 *무상 *원 디자인권자는 무상 *권선다후

위 2개는 공평의 견지에서 인정하는 실시권인바, 대가가 무상⁴⁹⁴이며, 실시권의 범위가 제한 없이 넓다.

	제81조의3 제5항, 제6항	제103조	제103조의2	제104조
주체	선의	선의 + 발명자 선의	선의의 특허권자, 등록된 실시권자(법정 실시권자는 등록되어 있지 않더라도 가능)	선의의 특허권자, 등록된 실시권자(법정 실시권자는 등록되어 있지 않더라도 가능)
요건	특허료 불납에 따른 효력제한기간 중 국 (선·④) 중·후 ~ ③)	출원(우선일)시 국내에서 실시 또는 실	특허법 제99조의2 제2항에 따른 특허권의	특허법 제36조 제1항, 제3항, 제33조 제1항

493) 무효심결, 유지료 불납, 포기 등으로 소멸한 경우는 인정되지 않는다.
494) 원 디자인권의 실시권자는 대가가 유상이다. 이는 실시권자는 원 디자인권자에게 대가를 납부하는 자일 것이기 때문에, 그 대가를 그대로 특허권자에게 납부할 것을 요구하는 것이다.

	내에서 실시 또는 실시준비	시준비	이전등록이 있기 전 국내에서 실시 또는 실시준비	본문 위반 특허무효 심판청구 등록(예고 등록) 전 국내에서 실시 또는 실시준비
실시권 범위	사업목적범위	사업목적범위	사업목적범위	사업목적범위
대가	유상	무상	유상	유상

	제122조	제182조	제183조
주체	(선의 ⁴⁹⁵)의 전 특허권자	선의	선의의 특허법 제138조 제1항, 제3항의 실시권자
요건	질권설정이전 / 공유물 분할 청구이전 (국내에서) 실시 또는 (실시준비) ⁴⁹⁶	심결확정후 재심청구등록 (예고등록)전 국내에서 실시 또는 실시준비	심결확정후 재심청구등록 (예고등록)전 국내에서 실시 또는 실시준비
실시권 범위	특허발명 ⁴⁹⁷	사업목적범위	원실시권의 사업목적범위
대가	유상	무상	유상

선사용권 (제103조)

의의 및 취지

선사용권은 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 인정되는 법정실시권이다. 선출원주의의 보완으로 선발명자와 선출원인간의 공평을 도모하고, 산업설비를 보호하기 위함이다.

요건

- (1) 특허출원시, 선의로, 국내에서, 사업을 실시 또는 준비를 하고 있어야 한다.

495) 특허법 제122조에는 “선의”가 명시되어 있지는 않다.

496) 특허법 제122조에는 이유를 모르겠으나 다른 국내 선의의 산업설비보호취지의 규정과 달리 “국내에서”와 “실시 준비”의 문구가 생략되어 있다.

497) 특허법 제122조는 실시권의 범위도 다른 국내 선의의 산업설비보호취지의 규정과 달리 “실시하던 사업목적범위”가 아니라 “특허발명”이라고, 범위에 제한이 없는 것처럼 해석가능한 단어가 적시되어 있는데, 이에 대해 많은 이견이 있다.

(2) 선의

- 1) 특허출원된 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나, 그 발명을 한 사람으로부터 알게 된 것을 말한다.
- 2) 특허출원한 발명자로부터 발명을 지득한 경우에는 선의로 인정되지 않는다. 다만, 모인출원이 착오등록된 경우, 무효심결이 확정되기 전까지는 일응 유효한 권리로 인정되므로 발명자에게 선사용권을 인정해야 할 것이다. 부산고등법원도 동업관계에 있던 자(무권리자)가 정당 권리자의 발명을 일방적으로 특허출원한 경우에, 정당권리자가 사용하는 발명(은수저제작방법)은 특허 발명으로부터 유래한 것이라 할 수 없고, 정당권리자는 선사용권을 갖는다고 판시하여 정당권리자의 선의를 인정한 바 있다(93라38).

(3) 사업 실시 또는 준비

판례는 과거에 사업실시를 했으나, 출원시 사업을 폐지하였다면 선사용권이 인정될 수 없다고 본다.

(4) 식물신품종 보호법상 선사용권 판례

대법원은 식물신품종 보호법 제64조와 관련하여 선사용권을 취득할 수 있는 선사용자는 품종보호 출원된 보호품종의 육성자와 기원을 달리하는 별개의 육성자이거나 이러한 별개의 육성자로부터 보호품종을 알게 된 자를 의미한다고 봄이 타당하다고 판시하였다(2014다79488).

효과

(1) 내용

선사용권은 법정요건을 충족할 때 발생하며, 등록하지 아니하여도 그 후에 특허권, 전용실시권을 취득한 자에 대하여 효력이 있다(특허법 제118조). 무상의 통상실시권으로 사업 실시 또는 준비 중에 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 인정된다. 통상실시권인 바 타인의 실시를 배제할 수 있는 배타적 효력은 없다.

(2) 범위

1) 문제점

사업목적을 유지하며 그 규모를 확장하는 것은 허용되나, 그 실시의 태양을 바꾸는 것이 허용되는지 문제된다.

2) 학설

- i) 실시형식설은 선사용권은 예외적인 것으로 출원당시의 실시형식을 엄격하게 지켜야 한다고 한다.
- ii) 발명범위설은 선사용권이 인정되는 범위는 선사용권자의 발명범위로 보아 출원 당시 통상의 기술자가 당연히 생각해낼 수 있을 정도의 범위는 포함된다고 본다.

요약

3) 판례

서울지법은 선사용권의 효력은 특허발명 출원 당시 피고가 실시하고 있던 실시 형태뿐만 아니라 구현된 발명과 동일성의 범위에서 변경 가능한 실시형태에도 미친다고 판시한 바 있다(2007가합 77557).

4) 검토

출원 당시 실시형식을 엄격하게 제한하면 제103조의 취지가 몰각될 수 있는 바, 특허권자의 권리를 불합리하게 제한하지 않으면서 선사용권의 실효성을 확보할 수 있는 발명범위설이 타당하다.

✓이전 통상 | 특허권(계약) - 위법행위 / 일반상계 / 파타일처분

실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속, 기타 일반상계의 경우를 제외하고는 특허권자 (전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 이전할 수 있다. "

소멸 계약

특허권에 부수하는 권리인 바 특허권의 소멸과 함께 소멸하고, 실시권의 포기, 혼동, 특허권의 수용, 실시사업 폐지 등으로 소멸할 수 있다.

106-2 -
107 - only with 한국사법
138 - only with 한국사법

관련문제

(1) 기관대행설 (1기관의 범위)

오답

선사용권자와의 계약이 존재하고, 선사용권자의 감독을 받으며, 생산한 물건 전부를 선사용권자에게 양도한다는 요건을 만족하는 자의 실시는 그 선사용권자의 실시로 보아 침해에 해당하지 않는다.

(2) 선사용권이 인정될 예비적 지위

선사용권자에게 특허권을 행사할 수 없다는 점에서 선사용권이 인정될 예비적 지위를 인정하여 보상금청구권의 행사 또한 할 수 없다고 봄이 타당하다.

(3) 특허출원시부터 국내에 있는 물건

90가불리 & 103 광장

특허출원을 한 때부터 **국내에 있는 물건**에는 특허권의 효력이 미치지 않는데 (특허법 제96조 제1항 제3호), 선사용권이 인정되는 경우 위 규정은 실익이 없다. 제96조 제1항 제3호는 출원시 존재하는 물건을 보호하려는 취지이고, 제103조는 출원시 존재하는 산업설비를 보호하려는 취지라는 점에서 차이가 있다.

(4) 특허법 제103조와 관련된 무효심판청구의 실익

오답

선사용권자의 사업실시 또는 준비로 출원 전 발명이 공지된 경우 당해 특허발명에 대해 신규성 위반으로 무효심판 청구가 가능하다. 무효심결이 확정된 경우, 특허를 소멸시켜 침해주장으로부터

발본적으로 벗어날 수 있다는 장점이 있으나, 누구나 실시할 수 있는 기술이 되어 제3자의 진입장벽이 와해된다는 단점이 존재한다.

중용권 (제104조)

의의 및 취지

자기의 특허발명이 무효사유에 해당되는 것을 알지 못하고 특허청의 행정처분을 신뢰한 선의의 실시자의 산업설비를 보호하기 위한 규정이다. 중용권은 특허청의 특허결정을 믿고 특허발명을 국내에서 실시 또는 실시 준비한 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자에게 인정된다.

요건

(1) 내용

i) 제104조 제1항 각호의 주체적 요건을 갖춘 자가, ii) 특허에 대한 무효심판청구의 등록 전에, iii) 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고, iv) 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에 인정된다.

(2) 주체적 요건 (특허법 제104조 제1항 각호)

36反. 330本反.

i) 동일한 발명에 대한 둘 이상의 특허 중 그 하나의 특허를 무효로 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자, ii) 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우 그 무효로 된 실용신안등록의 원(原)실용신안권자, iii) 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자, iv) 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 실용신안의 원실용신안권자, v) 제1호부터 제4호까지의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자 (다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.)에 해당해야 한다.

효과

중용권은 법정요건을 충족할 때 발생하며, 등록하지 아니하여도 그 후에 특허권, 전용실시권을 취득한 자에 대하여 효력이 있다(특허법 제118조). 상당한 대가를 지급해야 하고, 사업 실시 또는 준비 중에 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 인정된다. 통상실시권인 바 타인의 실시를 배제할 수 있는 배타적 효력은 없다.

이전

실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속, 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 이전할 수 있다.

소멸

특허권에 부수하는 권리인 바 특허권의 소멸과 함께 소멸하고, 실시권의 포기, 혼동, 특허권의 수용, 실시사업 폐지 등으로 소멸할 수 있다

관련문제

(1) 무권리자출원의 경우 중용권 인정범위

제104조 제1항 제3, 4호의 법문상 무권리자의 경우에도 중용권을 가지는 것으로 해석될 여지가 있으나, 모인출원한 무권리자의 경우 선의라 볼 수 없어 중용권이 인정되지 않는다.

반면, 모인출원자로부터 그러한 사실을 모르고 권리를 승계하거나, 실시권을 설정받은 자의 경우 기존의 산업설비 보호의 취지상 중용권을 인정하는 것이 타당하다. 이를 위해서는 무효심판청구의 등록 전에 권리의 이전 등록 또는 실시권 설정등록을 하여야 한다.

(2) 무효심결 확정 후의 실시가 침해인지

1) 문제점

조약우선권 주장 출원과 제1국 출원 사이에 제3자가 우선권 주장의 기초가 되는 발명과 동일한 발명을 국내에 출원하여 조약우선권 주장 출원과 제3자의 출원이 모두 등록된 경우, 제3자의 출원은 특허법 제36조 제1항 위반으로 무효될 것인바, 특허법 제104조의 요건만 충족하면 특허법상 중용권이 인정되어야 하나, 파리조약 4B에 따르면 제1국 출원과 조약우선권 주장 출원 사이의 기간 동안 제3자의 행위에 대해서는 그 제3자에게 어떠한 권리도 인정하지 않는다고 하여 문제가 된다.

2) 견해대립

- i) 중용권발생설은 제104조의 취지 상 중용권이 인정되어 침해가 아니라고 하고,
- ii) 중용권불발생설은 파리협약 4B를 근거로 침해로 본다.

3) 검토

심사주의의 원칙 하에 특허청의 처분인 특허등록결정을 신뢰한 자를 보호할 필요성이 있다는 점, 특허법이 산업입법인 이상 기존의 산업설비를 보호하는 것이 타당하다는 점, 부정설의 유력한 근거규정인 종래 특허법 제26조(조약의 효력)의 특허에 관하여 조약에 이 법에서 규정한 것과 다른 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다가 삭제되었다는 점에서 제104조의 요건이 충족된 경우 중용권을 인정해야 할 것이다.

2차/동

무효심결

(3) 무효심결 확정 전의 실시가 침해인지

1) 견해대립

i) 방입설은 특허법이 완전 심사주의를 취하고 있는 점에서 유효한 특허권의 행사가 가능하다고 보고, ii) 금지설은 이용발명도 허락을 요한다는 점에서 저촉발명은 침해를 구성한다고 본다.

2) 판례

이에 대한 직접적인 판시는 없으나, 판례는 특허권에 무효사유가 존재하더라도 무효심결확정 전에는 일응 유효한 권리로서, 특허청이 부여한 권리를 심판절차에 의하지 않고 다른 절차에서 임의로 부정할 수 없다고 본다.

3) 검토

특허청의 처분인 특허등록결정을 신뢰한 자를 보호할 필요성은 있으나, 이용발명의 경우에도 선원 권리자의 허락(특허법 제98조)이나 통상실시권 허여의 심판(특허법 제138조)에 의하지 않으면 침해로 본다고 규정하고 있는 바, 이용발명과 형평성의 측면에서 금지설이 타당하다. 다만, 무효로 된 후원 특허권자에게 중용권이 인정된다면, 무효심결 확정 전의 실시에 대해서도 중용권이 인정될 예비적 지위를 인정하는 것이 타당하다.

제03절 ■ 강제실시권 8개

강제실시권 일반	}	106-2 - 정부 - 특허권	(사유)	(실용신안법)	(권리)
		107 - 일반인 - 특허권	제정권		
		138 - 권리자 - 특허권	실용신안법		

(1) 발생

특허청장의 결정 또는 특허심판원의 심판에 의해 발생하며, 특허청장은 강제실시권을 직권등록해야 한다.

(2) 이전

1) 재정에 의한 통상실시권 (특허법 제107조)은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있다 (특허법 제102조 제3항). 재정제도의 취지를 고려할 때 실시사업과 분리하여 이전하는 것은 부당하기 때문이다.

2) 제138조, 실용신안법 제32조 또는 디자인보호법 제123조에 따른 통상실시권은 그 통상실시권자의 해당 특허권, 실용신안권 또는 디자인권과 함께 이전된다. 이는 이용, 저촉관계의 조정을 위함이다. **위험하다**

(3) 소멸

국가의 비상사태 등에 의한 통상실시권 (특허법 제106조의2)은 결정의 취소에 의해, 재정에 의한 통

신출원 권리 A (원천) 권리자 138 A+B	후출원 권리 A+B (개량) 권리자 138D A+B 실시 강제실시권	CHAPTER 11. 실시권 399
--	--	---------------------

상실시권 (특허법 제107조)은 재정의 실효 또는 취소에 의해, 통상실시권 허여 심판에 의한 통상실시권(특허법 제138조)은 원 권리의 소멸에 의해 소멸할 수 있다.

정부 등에 의한 특허발명의 실시(특허법 제106조의2)

(1) 의의 및 취지

국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정되는 때 정부가 직접 실시하거나 정부외의 자로 하여금 실시하게 하는 통상실시권을 말한다. 긴급한 상황에서는 공공의 이익을 위해 개인의 재산권을 제한할 수 있어야 한다는 가치관에서 비롯된 규정이다.

(2) 절차(특허권의 수용실시등에 관한 규정)

1) 주무부장관은 요건에 해당하는 경우 법정사항을 기재한 신청서를 보상금액의 산출 근거를 기재한 서류와 신청의 이유를 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다(특허권의 수용실시등에 관한 규정 제2조, 제3조).

특허청장은 위 신청서를 받으면 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자에게 각각 신청서의 부분을 송달하고 기간을 정하여 의견서제출의 기회를 준 뒤, 보상금액과 함께 강제실시 여부에 대한 처분을 한다(특허권의 수용실시등에 관한 규정 제4조). 또한 특허청장은 위 신청서를 받으면 그 뜻을 특허공보에 게재하여야 한다. 다만 국방상 비밀을 요하는 때에는 공고를 하지 않을 수 있다.

특허청장은 처분의 결정을 하면 그 결정서의 등본을 신청인, 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자에게 각각 송달하고, 결정의 요지를 특허공보에 공고한다. 다만 국방상 비밀을 요하는 것인 때에는 공고를 하지 않을 수 있다(특허권의 수용실시 등에 관한 규정 제8조).

2) 한편 특허청장은 신청 당시 극도의 긴급 상황 등 불가피한 사유로 특허권이 존재한다는 사실을 알지 못하거나 알 수 없어 신청서의 기재사항 및 첨부서류 중 일부를 기재할 수 없거나 첨부할 수 없는 것으로 인정하는 경우는 향후 특허권의 존재가 확인되면 지체 없이 서류 등을 보완하는 것을 조건으로 신청을 받을 수 있다. 특허청장은 신청을 받은 경우 서류 등이 보완되기 전에 신청에 대한 처분을 하여야 할 필요가 있다고 인정하는 때는 그 처분을 할 수 있으며, 처분을 한 후 서류 등이 보완되면 지체 없이 그 처분에 대하여 보완하는 조치를 하여야 한다(특허권의 수용실시 등에 관한 규정 제9조).

3) 처분에 대한 특허청장의 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 보상금에 관해 불복이 있다면 법원에 불복할 수 있다(특허법 제190조, 제191조).

재정에 의한 통상실시권

(1) 의의 및 취지

특허발명이 특허법의 목적에 합치되게 적절하게 실시될 수 있도록 제107조 제1항 각호의 사유에 한하여 특허권자의 의사에 갈음하여 특허청장은 재정에 의하여 통상실시권을 허여할 수 있다(제

107조). 파리조약 5A 및 WTO/TRIPs 제31조를 반영한 것으로, 공익적 측면에서 특허권자에게 실시의무를 부여하기 위함이다. 자세한 내용은 이하에서 추가한다.

통상실시권 허락의 심판에 의한 통상실시권

(1) 의의 및 취지

당해 특허발명이 이용저촉관계에 해당되어 선출원 권리자의 허락이 없는 한 실시할 수 없는 상황에서, 특허등록을 받을 수 있었던 그 진보한 효과가 사장되는 것을 막고자, 심판관합의체에 의해 당해 특허발명의 가치를 평가하여 강제실시권을 허락하는 제도다.

(2) 종류

이용저촉관계에 있는 후출원 권리자가 선출원 권리자에게 청구하는 심판과(특허법 제138조 제1항, 제2항), 심판에 의해 통상실시권을 허여한 선출원 권리자가 후출원 권리자에게 청구하는 심판이 있다(이를 CROSS-LICENSE 라 한다, 특허법 제138조 제3항).

(3) 요건

1) 특허법 제138조 제1항, 제2항의 경우

가. 특허발명이 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 이용하거나 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉관계에 있어야 한다(특허법 제98조에 해당할 것).

나. **선출원 권리자가 정당한 이유 없이 허락하지 않거나 허락을 받을 수 없었어야 한다.** 즉 후출원 권리자는 심판청구 전에 선출원 권리자와 협의를 통해 실시허락을 받기 위한 노력을 했어야 한다. 이는 선출원 권리자의 배타권이 부당하게 제한되지 않도록 하기 위함이다. 여기서 정당한 이유란 제3자가 충분히 납득할 수 있을 정도의 객관적인 사정을 말한다.

다. 후출원 특허발명은 그 특허발명의 **출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안에 비하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보가 있어야 한다.** 본 제도는 공공의 이익에 대단히 이바지할 수 있는 기술적 효과를 지닌 발명이 사장되는 것을 막고자 선출원 특허발명의 배타권을 제한하는 것이 취지이므로 아무 특허발명이나 강제실시권이 인정되지는 않는다.

2) 특허법 제138조 제3항의 크로스 라이선스의 경우

통상실시권 허락의 심판에 의해 강제로 통상실시권을 허락하게 된 선출원 권리자의 형평을 위해 선출원 권리자에게도 후출원 특허발명을 실시하게 해주어 이익을 조정하고 있다. 즉 선출원 권리자의 배타권이 강제로 제한된 만큼, 후출원 권리자의 배타권도 그에 상응하게 강제로 제한한 것이다. 단 여기서도 후출원 권리자의 배타권이 부당하게 제한되지 않도록 선출원 권리자는 심판청구 전에 후출원 권리자와 협의를 통해 실시허락을 받기 위한 정당한 노력을 했어야 한다.

(4) 절차

- 1) 제140조 제1항 및 제4항에 따라 심판청구서를 작성하여 특허심판원장에게 제출한다(특허법 제140조).
- 2) 심판장은 심판청구가 있으면 피청구인에게 청구서 부분을 송달하여 답변서 제출기회를 준다(특허법 제147조 제1항).
- 3) 심판부는 통상실시권 허락의 요건을 갖추었는지를 심리하여, 심판청구의 이유가 타당한 경우 통상실시권의 범위, 기간 및 대가를 구체적으로 명시하여 통상실시권을 허락한다는 심결을 한다(특허법 제162조 제6항).
- 4) 당사자는 심결등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 불복할 수 있다(특허법 제186조 제1항). 단 대가에 대해서는 독립하여 특허법원에 불복할 수 없으며, 민사법원에 소를 제기하여야 한다(특허법 제190조 제1항).

(5) 이전, 소멸, 대가

통상실시권을 허락하는 심결이 확정되면 심결에 의하여 정해진 범위, 기간, 대가로 통상실시권이 발생한다. 본 실시권은 해당 특허권과 함께 이전이 가능하며, 해당 특허권이 소멸되면 함께 소멸된다(특허법 제102조 제4항). 통상실시권자는 통상실시권을 허락해 준 특허권자, 실용인산권자, 디자인권자 또는 그들의 전용실시권자에게 대가를 지급하거나 공탁하여야 하며, 만약 대가를 지급하거나 공탁하지 않으면 통상실시권을 허락 받은 발명을 실시할 수 없다(특허법 제138조 제5항).

재정에 의한 통상실시권 (제107조)

의의 및 취지

과리협약은 각 동맹국이 특허발명의 불실시와 같은 권리남용을 방지하기 위하여 강제실시권 부여, 특허권 취소 등을 규정할 수 있도록 허용하고 있다. 특허법상 재정제도는 이러한 과리협약과 WTO/TRIPS를 반영한 것으로 공익적 측면에서 특허권자에게 실시의무를 간접적으로 부여하기 위한 제도이다.

요건

(1) 재정사유에 해당할 것 (특허법 제107조 제1항 각호)

1) 불실시

특허발명이 천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우를 말한다. 이는 발명의 이용을 도모하여 산업발

전에 이바지하기 위한 취지이다. 제107조제1항 제1호에서 “대통령령이 정하는 정당한 이유”라 함은 i) 특허권자의 심신장애(의료기관의 장의 증명 필요), ii) 허가·인가 등을 받지 못한 경우, iii) 법령에 의한 금지, 제한, iv) 필요한 원료 또는 시설이 없는 경우, v) 수요가 부족한 경우를 말한다(특허권 수용 실시에 관한 규정 제6조 제1항)

2) 불충분 실시

특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우를 말한다. 이는 발명의 이용을 도모하여 산업발전에 이바지하기 위한 취지이다.

3) 공익을 위하여 특히 필요한 경우

특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우를 말한다.

4) 불공정거래행위시정을 위해 필요한 경우

사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우를 말한다.

5) 수입국에 의약품 수출을 위해 필요한 경우

가. 내용

자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하려는 국가(이하 이 조에서 “수입국”이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우를 말한다. 개발도상국 및 최빈국의 공중보건문제를 해결하기 위한 WTO/TRIPs 규정을 반영한 것이다.

나. 수입국 (특허법 제107조 제7항)

수입국은 세계무역기구회원국 중 세계무역기구에 i) 수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량, ii) 국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 해당 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인, iii) 수입국에서 해당 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인을 통지한 국가 또는 세계무역기구회원국이 아닌 국가 중 대통령령으로 정하는 국가로서 상기 i) 내지 iii) 의 사항을 대한민국정부에 통지한 국가의 경우만 해당한다.

다. 의약품(특허법 제107조 제8항)

의약품은 i) 특허된 의약품, ii) 특허된 제조방법으로 생산된 의약품, iii) 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분, iv) 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트 중 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

(2) 기타 요건 (특허법 제107조 제1항, 2항, 6항)

1) i) 실시하려는 자의 청구가 있을 것, ii) 불실시 또는 불충분 실시의 경우 특허출원일로부터 4년이 경과할 것, iii) 특허권자와 협의가不成립될 것 (다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 경우, 불공정거래행위시정을 위해 필요한 경우 제외) 의 요건을 만족해야한다.



2) i) 수입국에 의약품을 수출하기 위해 필요한 경우 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위한 목적일 것, ii) **반도체 기술에 대해서는 공공의 이익을 위하여 비상업적**으로 실시하는 경우 또는 **불공정거래행위 시정**을 위해 필요한 경우일 것의 요건을 만족해야 한다.

효과

(1) 통상실시권의 발생

당사자에게 재정서등본이 송달되었을 때에는 재정서에 적혀 있는 바에 따라 당사자 사이에 협의가 이루어진 것으로 보고 (특허법 제111조 제2항) 통상실시권이 발생한다. 통상실시권을 받은 자는 대가를 지급하거나 공탁하여야 한다.

강제적인 취지

(2) 조건의 부과 (특허법 제107조 제4항)

불공정 → 권리

1) 특허청장은 **불실시, 불충분실시, 공공을 위하여** 특히 필요한 경우에 따른 재정을 하는 경우 재정 받는 자에게 통상실시권을 **국내수요충족**을 위한 공급을 주목적으로 실시할 것의 조건을 붙여야 한다.

2) 수입국에 의약품 수출을 위해 필요한 경우에 따른 재정을 하는 경우 재정 받는 자에게 생산된 **의약품 전량을 수입국에 수출할 것**의 조건을 붙여야 한다.

(3) 대가결정의 참작 (특허법 제107조 제5항)

특허청장은 재정을 하는 경우 상당한 대가가 지급될 수 있도록 하여야 한다. 대가 결정시 i) **불공정거래행위시정**을 위해 필요한 경우에 따른 재정은 불공정거래행위를 바로잡기 위한 취지, ii) 수입국에 **의약품 수출**하기 위해 필요한 경우에 따른 재정은 그 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치를 고려해야 한다.

(4) 불복

재정여부에 대하여는 행정심판 또는 행정 소송으로 불복할 수 있으나(특허법 제115조), 재정의 **대가**에 대하여는 일반법원에서 **민사소송으로 다투어야** 한다(특허법 제190조 제1항).

실효 및 취소

(1) 실효 (특허법 제113조)

재정을 받은 자가 제110조제2항 제2호에 따른 지급시기까지 **대가**(대가를 정기 또는 분할하여 지급할 경우에는 최초의 지급분)를 지급하지 아니하거나 **공탁**을 하지 아니한 경우에는 그 재정은 **효력을 잃는다**.

(2) 취소 (특허법 제114조)

특허청장은 재정을 받은 자가 i) **재정을 받은 목적에 적합하도록 그 특허발명을 실시하지 아니한 경우**, ii) 통상실시권을 **재정한 사유가 없어지고 그 사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정**

되는 경우, iii) 정당한 사유 없이 재정서에 적혀 있는 제110조 제2항 제3호 또는 제4호의 사항을 위반하였을 경우에는 이해관계인의 신청에 따라 또는 직권으로 그 재정을 취소할 수 있다. 다만, 상기 ii)의 경우에는 재정을 받은 통상실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우로 한정한다.

관련문제

(1) 구법 제116조 삭제 - 불실시에 따른 취소제도

1) 구법상 특허권 취소제도

구법 제116조에서는 i) 불실시(제107조 제1항 제1호)에 의해 재정에 의한 통상실시권이 설정될 것, ii) 재정이 있는 날로부터 계속하여 2년 이상 국내에서 불실시할 것의 요건을 만족하는 경우, 특허청은 이해관계인의 신청 또는 직권으로 그 특허권을 취소할 수 있도록 규정하고 있었다.

2) 특허권 취소제도의 폐지 및 취지

이와 같은 불실시에 따른 특허권 취소제도는 한·미 자유무역협정의 특허 관련 합의사항에 따라 폐지되었다. 특허제도가 산업입법이라는 점은 별론, 불실시된 것을 이유로 특허권을 취소할 수 있도록 하는 것은 개인의 재산권을 침해할 소지가 있다는 점(헌법 제23조) 및 국제적 추세를 반영한 것으로 볼 수 있다.

(2) 재정청구 사례

1) 비스티오 벤젠 사례 - 제107조 제1항 제1호 (개정)

‘비스티오 벤젠’의 제조방법에 관한 특허가 정당한 이유 없이 3년 이상 국내에서 불실시되었음을 이유로 청구되었으며, 특허청은 특허권자의 3년 이상 불실시가 정당한 이유 없는 특허권의 남용으로 인정되어 통상실시권을 허용하였다.

2) 낙태약 제조방법 사례 - 제107조 제1항 제1호 (기각)

낙태약 제조방법에 관한 특허가 정당한 이유 없이 3년 이상 국내에서 불실시되었음을 이유로 청구되었으나, 특허청은 낙태목적의 의약품은 국내제조 불허가 대상품목으로서 정당한 이유가 있는 불실시로 판단하여 청구를 기각하였다.

3) 글리백 사례 - 제107조 제1항 제3호 (기각)

백혈병 치료제 ‘글리백’에 대한 환자의 경제적 부담완화를 위하여 인도로부터 수입이 가능하도록 청구되었으나, 특허청은 강제실시를 허용할 정도로 공공의 이익이 있는 것으로 보기 어렵다고 판단하여 청구를 기각하였다.

4) 푸제온 사례 - 제107조 제1항 제3호 (기각)

에이즈 치료제 ‘푸제온’에 대한 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우로 환자의 의약품 접근권 확보를 위해 청구되었으나, 특허청은 국내 제조 혹은 수입 등을 통한 실질적인 접근권 제공의 필요성 결여, 통상실시권 재정의 긴급성의 결여 등을 이유로 청구를 기각하였다.

내용 요약

■ 실시권

실시권의 종류

특허는 재산권인바, 특허권자의 의사에 따른 사용·수익 행위가 가능하며, 그 예로써 실시권의 설정이 가능하다. 또한 공평의 견지 또는 선의의 산업설비의 보호를 위해 법률에서 실시권을 인정하는 경우도 있다. 그리고 특허는 특허권자에게 주어지는 특허발명의 실시에 대한 배타권인데(제94조 제1항), 이 배타권이 악용되거나 공공의 이익을 위해 필요한 경우는 정부(제106조의2) 또는 특허청·특허심판원(제107조, 제138조)에서 강제로 실시권을 설정하기도 한다. 정리하면 실시권은 허락에 따라, 법률에 따라(법정실시권), 강제로(강제실시권) 발생할 수 있다.

이러한 실시권은 효력에 따라 전용실시권과 통상실시권으로 나눌 수 있다. 전용실시권은 특허발명을 업으로서 배타적으로 실시할 수 있는 권리이며(제94조 제1항, 제100조 제2항⁴⁹⁸), 통상실시권은 배타성 없이 단순히 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리다(제102조 제2항). 전용실시권은 특허권자의 허락에 의해서만⁴⁹⁹ 설정 가능하며(제100조 제1항), 통상실시권은 특허권자의 허락(제102조 제1항), 전용실시권자의 허락(제100조 제4항), 법률의 규정(발명진흥법 제10조 제1항, 제81조의3 제5항, 제103조, 제103조의2, 제104조, 제105조, 제122조, 제182조, 제183조), 강제(제106조의2, 제107조, 제138조)에 따라 설정 가능하다.

전용실시권

전용실시권(Exclusive license)이란 특허권자와 정한 범위 내에서 업으로서 배타적으로 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 말한다(제100조 제2항, 제94조 제1항). 전용실시권은 특허권자와의 계약(허락)을 기초로 특허원부에 등록해야만 발생하는 허락실시권이고, 특허의 존속을 전제로 부수된 종속적 권리인바 특허가 소멸하면 함께 소멸하며, 설정행위로 정한 범위 내에서 특허발명을 배타적으로 실시할 수 있는 권리다. 실시권은 통상 기간⁵⁰⁰, 지역⁵⁰¹, 내용⁵⁰², 대가⁵⁰³를 특정하여 설정하는데, 위 설정행위로 정한 범위⁵⁰⁴란 바로 기간, 지역, 내용을 일컫는다.

498) 전용실시권자가 독점적으로 실시할 수 있는 범위에서는 특허권자도 특허발명의 실시가 불가하다(제94조 제1항).

499) 특허권자의 의사에 불구하고 법률의 규정 또는 행정처분에 따라 전용실시권이 발생한다면, 전용실시권으로 인해 특허권자조차도 특허발명의 실시에 제한이 되는데, 이는 개인의 사적 재산권인 특허를 지나치게 훼손하는 꼴이 되는 바, 법정과 강제에 따른 전용실시권 규정은 없다.

500) 2010. 1. 1. 부터 2020. 6. 30. 까지와 같이 실시권이 허여되는 기간을 말한다.

501) 특허발명을 실시할 지역을 한정할 수 있다. 예컨대 서울특별시, 대한민국 전국 등으로 특정할 수 있다.

502) 제2조 제3호의 실시 행위 중에서 한정할 수 있다. 예컨대 특허발명이 물건발명인 경우 특허발명의 실시 행위 중 생산행위만으로 실시권을 설정할 수도 있다.

503) 보통 금액, 지급시기(예컨대 매월 21일), 지급방법(예컨대 은행계좌로 입금)으로 특정한다.

504) 특허의 범위란 특허청구범위에 기재된 발명(제97조)의 실시(제94조)이며, 기간, 지역, 내용에 제한이 없다. 이에 반해 허락에 의한 실시권은 양 당사자의 계약에 따라 기간, 지역, 내용을 한정하여 설정할 수 있다.

전용실시권은 특허와 마찬가지로 대세효가 있는 배타적 권리다. 때문에 설정등록을 하여 제3자에게 권리의 범위와 권리자의 정보를 공시해야 효력이 발생한다(제101조 제1항 제2호). 또한 이전(상속 기타일반승계 제외⁵⁰⁵), 변경, 소멸(혼동⁵⁰⁶)에 의한 경우 제외), 처분의 제한도 특허원부에 등록해야 효력이 발생⁵⁰⁷)한다. 이는 대세효가 있는 권리인바, 권리관계의 안정을 위해, 모두에게 권리(설정) 또는 권리의 변동(이전, 변경, 소멸, 처분의 제한)을 공시해야 효력을 인정하는 것이다. 부동산등기법과 유사하다고 보면 된다. 부동산도 설정, 이전, 변경, 소멸, 처분의 제한을 권리변동의 유형으로 보아, 등기부에 등기한다.

전용실시권자는 특허권자와 설정행위로 정한 범위 내에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(제100조 제2항). 때문에 특허권자라고 하더라도 전용실시권을 설정한 범위 안에서는 전용실시권자의 허락 없이 특허발명을 실시하는 경우 전용실시권의 침해가 된다(제94조 단서). 전용실시권자는 이처럼 설정된 전용실시권의 범위 내에서 정당한 권원 없이 자기의 권리를 침해한 자에 대해 민·형사상의 제재조치를 취할 수 있다⁵⁰⁸).

전용실시권은 특허권의 부수적인 권리이므로 특허권의 효력이 제한되는 경우(제81조의3 제4항, 제181조, 제96조)는 전용실시권의 효력도 제한될 것으로 보인다(사건).

전용실시권도 재산권이다. 이에 공동으로 권리를 공유할 수 있다. 전용실시권이 공유인 경우는 공유자간에 특허발명의 실시에 대하여 특별히 약정한 경우가 아니라면 다른 공유자의 동의 없이 각 공유자는 스스로 전용실시권의 범위 내에서의 특허발명의 실시가 가능하다. 이는 특허권의 공유의 경우와 같다(제100조 제5항).

전용실시권은 재산권인바 사용·수익 행위의 일종인 이전이 가능하다. 단 전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 이전할 수 없다(제100조 제3항). 이는 특허권자에게 경제적 피해가 발생할 수 있기 때문이다. 특허발명에 대해서 어느 정도의 자본을 가지고 어떠한 기술에 의해 실시를 하는가 하는 것이 특허권자에게 있어서도 중대한 관계를 가지기 때문에 특허권자의 동의를 얻은 경우에 한해 전용실시권을 이전할 수 있다. 또한 마찬가지로의 이유에서 전용실시권이 공유인 경우는 다른 공유자의 동의를 얻어야만 그 지분의 이전이 가능⁵⁰⁹)하다(제100조 제5항).

505) 상속 기타일반승계는 전용실시권자 이전등록을 하지 않더라도 전용실시권의 이전의 효력이 발생한다. 다만 특허법은 상속인이 가급적 지체없이 이전등록을 해줄 것을 요구한다(제101조 제2항).

506) 혼동이란 병존시킬 만한 가치가 없는 두 개 이상의 법률상의 지위 또는 자격이 동일인에게 귀속하는 경우를 말한다. 특허법에서는 전용실시권자가 특허권을 이전받으면 전용실시권과 특허권을 병존시킬 필요가 없기 때문에, 전용실시권의 등록을 직권으로 말소시켜 소멸시킨다(특허권 등의 등록령 제14조 제1항). 혼동에 의한 전용실시권의 소멸은 그것을 공시하기 전에도 동일인이 전용실시권과 마찬가지로의 대세효가 있는 특허권을 취득하고 있는 상황인바, 제3자와의 권리관계에서 불안정이 유발될 가능성은 없을 것으로 보아 공시를 효력발생요건으로 굳이 하고 있지 않다.

507) 권리의 변동이 있거나 변동이 있을 우려가 있는 것은 공시해야 효력이 발생한다고 보면 된다. 이는 제3자가 권리의 정보를 명확히 인지하여 법률관계에서 불의의 피해를 당하지 않도록 하고자 함이다. 이전은 권리자의 변동이다. 변경이나 소멸은 권리의 변동이다. 처분의 제한은 권리나 권리자의 변동이 발생할 수 있는 경우다. 처분의 제한이란 범원이 권리의 처분을 제한하는 것으로서, 압류나 가처분 등을 하는 것을 말한다.

508) 특허침해의 경우와 마찬가지로 침해금지청구(제126조), 손해배상청구(제128조), 신용회복청구(제131조), 침해죄 고소(제225조)를 할 수 있다.

509) 특허권, 전용실시권, 통상실시권은 재산권이다. 따라서 사용·수익·처분행위가 가능하다. 다만 위 권리는 각각 타인의 권리와 밀접한 연관이 있을 수 있어, 사용·수익·처분행위를 할 때는 동의가 요구된다. 사용·수익 행위인 이전, 실시권설정, 질권설정은 위로(상위 권리자의 동의), 옆으로(공유인 경우 공유자의 동의) 동의를 받아야 한다(특허권 : 제99조 제2항, 제4항, 전용실시권 : 제100조 제3항, 제4항, 제5항, 통상실시권 : 제5항, 제6항, 제7항). 처분행위인 포기는 아래(중속 권리자의 동의)로 동의를 받아야 한다(특허권 : 제119조 제1항, 전용실시권 : 제119조 제2항, 통상실시권 : 제119조 제3항).

다만 실시사업과 함께라면 특허권자의 동의가 없더라도 전용실시권을 이전할 수 있다(제100조 제3항). 또한 상속 기타 일반승계에 의해 이전하는 경우도 특허권자의 동의가 없더라도 전용실시권을 이전할 수 있다(제100조 제3항). 이 경우는 공동되게 전용실시권을 이전하더라도 그 실시의 내용이 동일할 것으로 예상되기 때문이다. 예를 들면 甲 이 특허발명을 연간 2,000개 생산 가능한 설비를 갖춘 자다. 乙 은 특허발명을 연간 3,000개 생산 가능하다. 甲 이 乙 에게 전용실시권을 이전하면 특허권자의 경제적 이익이 감축될 가능성이 있다. 그러나 甲 이 생산 설비를 그대로 丙 에게 이전하거나 상속하는 경우는 丙 도 특허발명을 연간 2,000개 생산할 것인바, 특허권자의 경제적 관점에서 보면 달라진 바가 없다. 때문에 이 경우는 특허권자의 동의 없이도 이전이 가능한 것이다.

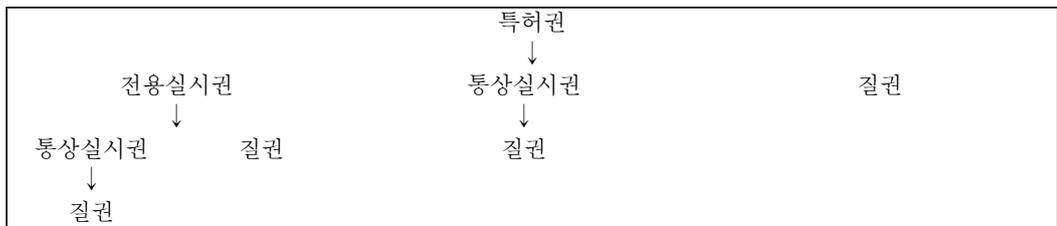
전용실시권은 재산권인바 질권설정이 가능하다. 또한 전용실시권은 배타적 효력이 있는 재산권인바 특허권과 마찬가지로 통상실시권의 허락이 가능하다. 단 전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다(제100조 제4항). 채무를 변제하지 못해 경매 등의 강제집행으로 전용실시권자가 바뀔 가능성이 있으며, 통상실시권이 추가되는 것도 특허권자의 경제적 이익에 방해가 발생할 염려가 있으므로, 특허권자의 동의를 요구하는 것이다. 또한 유사한 취지에서 전용실시권이 공유인 때는 다른 공유자의 동의를 얻어야 그 지분에 대한 질권을 설정하거나 전용실시권에 대한 통상실시권을 허락할 수 있다(제100조 제5항).

정리하면 전용실시권에 대해 사용·수익 행위인 이전, 질권설정, 통상실시권설정을 하고자 할 때는 특허권자와 공유자가 있으면 공유자의 동의를 받아야 한다.

이어서 전용실시권은 사적 재산권인바 개인의 의사에 따른 처분행위가 가능하다. 단 전용실시권자는 전용실시권을 목적으로 하는 허락에 의한 통상실시권이나 질권이 설정되어 있는 경우는 그 허락에 의한 통상실시권자나 질권자의 동의를 얻지 아니하면 전용 실시권을 포기할 수 없다(제119조 제2항). 전용실시권의 존속을 기반으로 종속된 실시권이나 질권은 전용실시권의 소멸로 함께 소멸되기 때문이다.

전용실시권은 특허권의 부수적인 권리이므로 특허권이 소멸되면 당연히 소멸하며, 특허권이 수용되는 경우도 소멸한다(제106조 제2항). 또한 전용실시권을 포기등록⁵¹⁰⁾(제101조 제1항 제2호)하거나, 특허권을 취득(혼동)하거나, 특허권자와의 전용실시권의 설정계약이 해제, 무효, 취소되어 이에 따라 소멸등록되거나, 종래 설정한 설정기간이 만료되는 경우도 전용실시권이 소멸할 수 있다.

전용실시권은 대세효가 있는 배타권인바, 제3자와의 권리관계 안정을 위해 권리 또는 권리변동 사항은 특허원부에 등록을 하여 공시해야만 효력이 발생한다. 즉 전용실시권의 설정·이전



510) 혼동에 의한 소멸이 아닌 이상 등록해야 소멸의 효과가 발생한다.

(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)· 변경· 소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한은 등록해야 효력이 있다(제101조 제1항 제2호).

단 전용실시권이 상속 기타 일반승계에 의해 이전되는 경우는 등록이 없이도 권리변동의 효력이 발생하며, 단지 그 취지를 지체 없이 특허청장에게 신고하면 된다(제101조 제2항). 이는 상속의 경우 사망과 상속인의 등록 사이에 권리의 공백 상태의 발생을 방지하기 위함이고, 승계 전후의 사이에 권리내용의 변동이 없이 권리·의무가 포괄적으로 이전되는 것이므로 등록이 없어도 제3자에게 영향을 미치지 않기 때문이다.

통상실시권

통상실시권(Non-exclusive license)이란 이 법의 규정(법정실시권, 강제실시권)에 의하여 또는 설정행위로 정한 범위(허락실시권) 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 말한다(제102조 제2항). 특허발명의 실시에 대한 정당권원으로서 특허발명을 실시하더라도 특허침해 또는 전용실시권침해를 구성하지 않게 하는 권리라고 보면 된다.

통상실시권은 발생원인에 따라 특허권자(또는 전용실시권자)와의 계약에 의해 발생하는 허락에 의한 통상실시권, 특허권자(또는 전용실시권자)의 의사와 관계없이 법률의 규정에 의해 발생하는 법정실시권, 특허권자(또는 전용실시권자)의 의사에 불구하고 법률 규정의 만족과 특허청장의 결정 또는 특허심판원의 심판에 의해 발생하는 강제실시권으로 구분된다.

허락에 의한 실시권은 특허권 또는 전용실시권의 재산적 가치를 존중하는 데서 마련한 권리다. 법정실시권은 선의의 산업시설을 보호하고, 특허권자와 일정한 관계에 있는 자 사이의 형평을 도모하여, 산업발전에 기여하기 위해 마련한 권리다. 강제실시권은 공익을 위하거나 특허권의 배타권의 남용을 방지하기 위해 제3자로 하여금 당해 특허발명을 실시하도록 하는 규정이다.

먼저 허락에 의한 통상실시권은 특허권자 또는 전용실시권자와의 계약에 의해 발생한다(제102조 제1항, 제100조 제4항). 즉 배타권을 향유하는 권리자인 특허권자 또는 특허권자의 동의를 얻은 전용실시권자는 그 특허권 또는 전용실시권의 범위에서 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다(제102조 제1항, 제100조 제4항). 허락에 의한 통상실시권은 특허권자(또는 전용실시권자)와의 계약에 의해 발생하며 그 통상실시권을 등록하면 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 실시권이 있음을 주장할 수 있다(제118조 제1항). 즉 통상실시권은 특허원부에의 등록이 대항요건이다. 단 법정실시권은 등록하지 않더라도 대항이 가능하다.

허락에 의한 통상실시권의 효력 범위는 상술한 전용실시권과 같이 사적자치의 원칙에 따라 당사자 간의 계약에 의하여 정해진다. 통상실시권자는 설정행위로 정한 기간, 지역, 내용의 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 권한을 가진다(제102조 제2항). 통상실시권은 독점·배타성이 없기 때문에, 특허권 또는 전용실시권과 달리 타인의 침해를 배제할 민·형사상의 권리가 없고, 타인에게 통상실시권을 설정할 수 있는 권리도 없다.

허락에 의한 통상실시권은 재산권이므로 이전이나 질권설정이 가능하다. 전용실시권과 마찬가지로 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 얻어야 그 허락에 의한 통상실시권의 이전이 가능하다(제102조 제5항). 만약 허락에 의한 통상실시권이 공유인 경우는 다른 공유자의 동의도 얻어야 그 지분을 양도할 수 있다(제102조 제7항).

허락에 의한 통상실시권은 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 얻으면 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다(제102조 제6항). 허락에 의한 통상실시권이 공유인 때는 다른 공유자의 동의까지 얻어야 그 지분에 대한 질권을 설정할 수 있다(제102조 제7항).

허락에 의한 통상실시권은 재산권인바 처분행위도 가능하나, 단 통상실시권의 존속을 기반으로 종속된 권리가 있는 경우는, 즉 통상실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우는 질권자의 동의를 얻지 아니하면 통상실시권을 포기할 수 없다(제119조 제3항).

그 밖에 허락에 의한 통상실시권은 전용실시권과 마찬가지로 특허권에 부수되는 권리이므로 특허권이 소멸되면 당연히 소멸하며, 특허권이 수용되는 경우에도 소멸한다(제106조 제2항). 또한 통상실시권의 포기, 혼동, 설정계약의 해제·무효·취소, 설정기간의 만료로 소멸할 수 있다.

특허권과 전용실시권 대비		특허권	전용실시권
대세효가 있는 배타권		제94조 제1항	제100조 제2항, 제94조 단서
		제126조	제126조
		제128조	제128조
		제131조	제131조
		제225조	제225조
특허원부 등록		제101조 제1항 제1호 ⁵¹¹⁾	제101조 제1항 제2호
재산권	이전(양도/일반승계)	제99조 제1항, 제2항	제100조 제3항, 제5항
	실시권 설정	제100조 제1항, 제102조 제1항, 제99조 제4항	제100조 제4항, 제5항
	질권 설정	제99조 제2항, 제121조, 제123조	제100조 제5항, 제121조, 제123조
	포기	제101조 제1항 제1호, 제120조, 제119조 제1항	제101조 제1항 제2호, 제120조, 제119조 제2항
강제실시권		제107조, 제138조	제107조, 제138조
기타(실시보고, 표시)		제125조, 제223조	제125조, 제223조
양 권리는 공히 대세효가 있는 배타권이라는 측면에서 상호 유사한 규정이 많다			

511) 발생(제87조 제1항), 이전(상속 기타일반승계 제외), 포기에 의한 소멸, 처분의 제한(제101조 제1항 제1호)은 등록해야 효력이 발생한다. 참고로 특허권의 소멸은 포기, 존속기간만료, 유지료 불납, 특허취소결정확정, 특허무효심결확정, 상속인 등의 부존재로 가능하다. 이중 포기에 의한 소멸에 한해 등록이 효력발생요건으로 규정되어 있다. 존속기간은 특허원부에 적시되어 있기 때문에 존속기간만료소멸시점은 예측 가능하고, 유지료도 납부기간이 특허원부에 적시되어 있기 때문에 불납에 따른 소멸시점의 예측이 가능하며, 특허취소신청이나 특허무효심판은 제기되면 예고등록(특허권 등의 등록령 제6조)이 되어 예측 가능하고, 상속인 등의 부존재는 특허공보에 게시(시행규칙 제55조)하는 바 확인이 가능하다. 다만 포기는 임의의 시점에서 가능한 바 예측이 곤란하고, 외부에서는 포기 여부에 대한 확인도 곤란하므로, 등록해야 효과가 발생하는 것으로 규정한 듯 생각된다.

전용실시권과 허락에 의한 통상실시권 대비	전용실시권	통상실시권
배타성	제100조 제2항	-
통상실시권 설정	제100조 제4항	-
특허원부의 등록의 효력	제101조 제1항 제2호	제118조 제1항, 제3항

위 차이는 배타성의 유무에 따른 점이다. 전용실시권은 통상실시권과 달리 배타성이 있기 때문에 통상실시권의 설정이 가능하며, 권리 또는 권리의 변동은 등록해 제3자에게 공시해야 효력이 발생한다. 이 외에 재산권으로서의 성질(사용·수익⁵¹²)·처분행위⁵¹³)은 전용실시권과 허락에 의한 통상실시권의 규정이 유사하다.

실시권정리	실시권의 종류	발생원인
전용실시권	설정등록에 의한 전용실시권	실시계약 후 설정등록에 의해 발생
통상실시권	허락에 의한 통상실시권	실시계약에 의해 발생
	강제실시권	특허청장의 결정 또는 재정이나 심판에 의해 발생
	법정실시권	법률에 의해 발생

실시권정리	전용실시권	허락통상실시권
성질	배타성 있음 (용익물권적 권리)	배타성 없음 (채권적 권리)
실시권 범위	계약 및 설정등록	계약
발생	설정등록일	계약일
금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권	있음	없음
설정, 이전(상속기타일반승계제외), 변경, 소멸(혼동, 상위 권리의 소멸에 의한 것 제외), 처분의 제한	등록이 효력발생요건	등록이 제3자대항요건
질권의 설정, 이전(상속기타일반승계제외), 변경, 소멸(혼동 또는 담보하는 채권의 소멸에 의한 것 제외), 처분의 제한	등록이 효력발생요건	등록이 제3자대항요건
실시권 설정계약	가능	불가능

512) 이전, 질권설정
513) 포기

■ 법정실시권

법정실시권 9 가지를 정리한다. 2개는 공평의 견지에서 실시권을 인정하는 것이고, 7개는 선의의 국내산업설비의 보호를 위해 실시권을 인정한다. 선의의 국내산업설비 보호를 위해 마련한 실시권은 대체로 특정기간동안 선의로 국내에서 특허발명의 실시 또는 실시 준비를 한 경우⁵¹⁴⁾ 그 발명 및 사업목적 범위에서 실시권을 인정하는 구조를 취하고 있다.

선의의 국내 산업설비보호는 선의의 제3자의 불이익이 과중되는 것 등을 제어하기 위해 도입한 규정이다. 구체적으로 실시권 등의 정당 권원이 없는 자가 특허발명을 실시하면 침해이며, 침해가 성립했을 때 특허권자 또는 전용실시권자는 침해행위의 금지뿐 아니라, 침해행위에 제공된 설비의 제거도 촉구할 수 있다(제126조 제2항). 그러나 선의의 제3자의 산업설비를 제거하는 것은, 선의의 제3자에게 지나치게 가혹하고, 존재하는 산업설비를 제거한다는 것 자체도 국내의 산업발전(제1조)에 도움이 되지 않는다고 보아, 법정실시권을 인정한다.

본 제도에서는 동일한 발명에 대해 선의로 실시하는 자와, 특허를 가지는 자의 2 인이 등장하며, 선의의 실시자란 자신의 실시가 타인의 특허침해가 아니라고 믿을 수 있었던 기간에 실시 또는 실시준비를 위해 산업설비구축 등의 비용을 투자한 자다. 7개의 선의의 국내산업설비보호 취지의 법정실시권은 위 타인의 특허침해가 아니라고 믿을 수 있었던 기간이 언제인지에 주안점을 두고 숙지하면 된다.

■ 특허원부 등록

법정실시권은 특허원부에 등록하지 않아도 대항이 가능하다(제118조 제2항). 이는 실시권의 발생요건이 법령에 규정되어 있어, 누구에게라도 법령의 요건의 충족을 입증하면 실시권의 발생을 항변할 수 있기 때문이다. 다만 법정실시권도 이전, 변경, 소멸, 처분의 제한 등의 권리의 변동은 등록해야 대항이 가능한데(제118조 제3항), 법정실시권의 이전 등이 있기 위해서는 법정실시권의 존재에 대한 대항부터 필요한바, 이전 등의 권리의 변동을 대비해 미리 보존등록해두는 것이 바람직할 수 있다(사건).

■ 재산권의 사용, 수익, 처분행위

특허법에 의하면 법정실시권도 사용·수익 행위인 이전, 질권설정 등이 가능한 것으로 규정되어 있는데(제102조 제5항 내지 제7항), 이 부분에 대한 구체적인 운용은 의문이 있어, 깊게 설명하지 않는다.

■ 동의권

법정실시권 중에서 발명진흥법 제10조 제1항에 따른 법정실시권자는 특허권의 포기에 대한 동의권이 인정된다(제119조 제1항 제5호). 이유는 특허권의 발생에 기여한 부분이 있으며, 특허권의 존속을 통한 이익을 향유하는 자이기 때문에, 특허권의 포기에 의한 소멸에 대한 동의권을 갖는다. 그러나 그 외의 법정실시권은 특허권의 존속에 따른 이익의 향유까지 보장하는 권리가 아닌바, 특허권의 포기에 의한 소멸에 대한 동의권이 없다.

514) 이를 산업설비구축을 위해 선의로 국내에서 비용투자한 경우라고 보면 된다. 이것을 보호하는 것이 7개의 법정 실시권의 취지다. 다만 제122조가 다른 법령과 달리 구색이 다소 상이함은 참고하기 바란다.



	발명진흥법 제10조 제1항 ⁵¹⁵⁾	제105조 ⁵¹⁶⁾
주체	사용자(특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등의 배타권을 이전받지 아니한 경우)	원 디자인권자 원 디자인권의 존속기간만료 당시 등록된 실시권자[법정실시권자는 등록되어 있지 않더라도 가능(사건)]
요건	직무발명일 것 ⁵¹⁷⁾ , 사용자가 대기업인 경우는 사전에 직무발명에 대한 예약승계계약 또는 규정을 체결했을 것 ⁵¹⁸⁾ , 사용자가 대기업이건 중소기업이건 예약승계계약 또는 규정을 체결한 경우는 승계여부통지의무를 기간 내 준수했을 것 ⁵¹⁹⁾	특허출원(우선일) 전 또는 같은 날 출원(즉 후출원이 아닐 것)한 디자인권 ⁵²⁰⁾ 이 존속기간만료로 소멸 ⁵²¹⁾ 되었을 것
실시권 범위	특허발명 범위	원 권리(원 디자인권 또는 원 실시권)
대가	무상	원 디자인권자는 무상

위 2개는 공평의 견지에서 인정하는 실시권인바, 대가가 무상⁵²²⁾이며, 실시권의 범위가 제한 없이 넓다.

- 515) 발명에 대한 원시적인 소유권(특허를 받을 수 있는 권리 등)은 발명자가 갖는다(제33조 제1항 본문). 그러나 직무발명은 사용자가 사용할 목적에서 태동한 발명인 바(사용자가 사용할 발명의 완성을 위해 사용자가 발명자에게 월급과 연구기반을 제공하며 발명을 지시한 것인바), 발명에 대한 권리는 발명자가 갖더라도 사용자에게 그 발명에 대한 사용을 보장한다. 때문에 만약 종업원 또는 제3자가 직무발명에 대한 배타권을 취득하면 사용자에게 법정실시권을 인정한다.
- 516) 첫째 산업재산권법은 선(출)원우위의 원칙(우선일 기준)을 기본으로 한다. 둘째 발명은 기술적 효과를 갖는 사상이고(제2조 제1호), 디자인은 미감을 일으키는 형상 등이다(디자인보호법 제2조 제1호). 특허와 디자인은 중구적인 보호대상이 기술적 효과와 심미성으로 서로 상이하기 때문에, 동일한 형상이 각각의 권리로서 인정될 수 있다. 이를 저촉관계라 한다(제98조). 예를 들어 A 라는 형상의 디자인을 갖춘 물품을 생산, 사용, 양도 등을 하는 행위가 디자인의 실시이고(디자인보호법 제2조 제7호), A 라는 형상의 물품을 생산, 사용, 양도 등을 하는 행위가 발명의 실시인데(제2조 제3호 가목), A 라는 형상에 대해 디자인권과 특허권이 모두 존재하면, 그 디자인권의 실시가 곧 특허권의 침해(제94조)가 될 수 있고, 특허권의 실시가 디자인권의 침해가 될 수 있다. 셋째 산업재산권은 배타권과 실시권이 인정되는 권리다. 산업재산권이 소멸되면 배타권과 실시권도 소멸된다. 위 개념에 따라 살핀다. 산업재산권법은 디자인권과 특허권의 저촉관계가 있을 때, 선원우위의 원칙에 따라 선원 권리의 배타권이 훼손되지 않도록 후원권리의 실시를 제한하며(제98조), 나아가 선원권리는 존속기간만료로 배타권과 실시권이 소멸하더라도 그 실시권만큼은 계속 보장한다(제105조). 즉 동일자 출원(우선일 기준) 또는 후출원(우선일 기준) 권리는 배타권과 실시권에 제한이 있을 수 있다. 후출원 권리의 실시권의 제한이 제98조이고, 동일자 출원 또는 후출원 권리의 배타권의 제한이 제105조다.
- 517) 종업원이 사용자로부터 월급이나 연구서 설비의 지원을 받은 직무 범위 내에서 완성한 발명을 일컫는다. 즉 발명의 완성에 사용자가 간접적으로 기여한 바가 있는 발명을 말한다.
- 518) 중소기업이 아닌 대기업은 집단의 위력을 악용해 종업원의 직무발명에 대해 배타적인 권리(특허를 받을 수 있는 권리, 특허권 또는 전용실시권)를 취득한 후에도 약자인 종업원에게 그에 대한 정당한 보상을 하지 않을 가능성이 있다고 보아, 사전에 직무발명에 대한 배타적인 권리를 취득할 때의 보상체계를 종업원과 협의할 것을 강제하며, 이의 제재조치로써 그 보상에 관한 협의 등인 예약승계계약 또는 규정이 없는 경우, 종업원의 직무발명의 완성에 월급 또는 연구소 설비의 제공 등의 기여한 바가 있다 하더라도 법정실시권 조차 인정하지 않는다(발명진흥법 제10조 제1항 단서).
- 519) 직무발명에 대해서는 발명의 완성에 사용자가 기여한바가 상당하므로 미리 사용자에게 특허를 받을 수 있는 권

	제81조의3 제5항, 제6항	제103조 ⁵²³⁾	제103조의2	제104조 ⁵²⁴⁾
주체	선의	선의	선의의 특허권자, 등록된 실시권자(법정실시권자는 등록되어 있지 않더라도 가능)	선의의 특허권자, 등록된 실시권자(법정실시권자는 등록되어 있지 않더라도 가능)
요건	특허료 불납에 따른 효력제한기간 ⁵²⁵⁾ 중 국내에서 실시 또는 실시준비	출원(우선일)시 ⁵²⁶⁾ 국내에서 실시 또는 실시준비	특허법 제99조의2 제2항에 따른 특허권의 이전등록 ⁵²⁷⁾ 이 있기 전 국내에서 실시 또는 실시준비	제36조 제1항, 제3항, 제33조 제1항 본문 위반 특허무효심판청구 등록(예고등록 ⁵²⁸⁾) 전 ⁵²⁹⁾ 국내에서 실시 또는 실시준비
실시권 범위	사업목적범위	사업목적범위	사업목적범위	사업목적범위
대가	유상	무상 ⁵³⁰⁾	유상	유상

리나 특허권을 승계시키거나, 전용실시권을 설정(즉 배타성있는 권리를 사용자에게 귀속시키는)하도록 하는 계약이나 근무규정의 체결이 가능하다(발명진흥법 제10조 제3항). 종업원이 직무발명을 완성한 경우는 지체 없이 그 사실을 사용자에게 문서로 통지해야 한다(발명진흥법 제12조). 통지를 받은 사용자는 통지 받은 날부터 4개월 이내(발명진흥법 시행령 제7조) 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원에게 문서로 통지해야 한다(발명진흥법 제13조 제1항). 위 종업원의 직무발명완성사실의 통지를 받고서 사전에 체결한 계약이나 근무규정에 따라 사용자가 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 위 기간 내에 문서로 알린 때는 그때부터 그 발명에 대한 권리가 사용자에게 승계된 것으로 본다(발명진흥법 제13조 제2항). 그러나 종업원의 직무발명완성사실의 통지를 받고서도 통지 받은 날부터 4개월 이내에 사전에 체결한 계약이나 근무규정에 따라 사용자가 그 발명에 대한 권리의 승계 여부(승계 또는 승계하지 않겠다는 의사)를 알리지 아니한 경우는 제재조치가 있으며, 첫째 사용자가 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 간주하고, 둘째 종업원의 동의가 없는 한 법정실시권도 가질 수 없는 것으로 규정한다(발명진흥법 제13조 제3항). 이는 종업원과 사용자의 관계에서는 종업원이 약자인 것으로 보아 약자를 보호하고자 사용자에게 일정한 책무를 부여하고, 그에 따른 제재조치를 하는 것이다.

- 520) 이는 디자인권과 특허·실용신안권이 저촉되는 경우다. 디자인은 미감을 일으키는 형상 등이 대상이고(디자인보호법 제2조 제1호), 특허·실용신안은 기술적 효과가 있는 형상 등이 대상이다(제2조 제1호). 서로 보호하고자 하는 가치(심미성, 기술성)가 상이해 동일한 형상이라 할지라도 디자인과 특허·실용신안으로써 각각 보호받을 수 있다. 그래서 저촉관계가 발생할 수 있다. 저촉관계란 각 권리의 실시가 쌍방의 권리의 침해로 구성하는 관계를 말한다. 즉 X 권리와 Y 권리가 있을 때 X 권리의 실시가 Y 권리를 침해하고, Y 권리의 실시가 X 권리를 침해하는 관계다. 저촉관계에서는 권리가 있다 하더라도 후출원 권리의 실시가 제한된다. 권리가 발생하면 배타권과 실시권이 인정되는데, 후출원 권리의 실시권이 타인의 선출원 권리의 배타권을 침해하면 그 후출원 권리의 실시권은 제한된다(제98조). 산업재산권에서는 공통되게 선출원을 우선적으로 보호하기 때문이다. 따라서 선출원의 배타권을 제한하는 것이 아니라 후출원의 실시권을 제한한다. 더 나아가 선출원 권리는 존속기간의 만료로 배타권과 실시권이 소멸하더라도, 선출원 우선 보호논리에 따라 계속 실시할 수 있는 권한까지 인정된다. 이것이 제105조에 따른 법정실시권이다. 또한 제105조는 선출원뿐 아니라 동일자 출원도 법정실시권을 인정한다. 결국 후출원이 아닌 이상 자신의 권리가 존속기간의 만료로 소멸되더라도 실시권이 계속 인정될 수 있다.
- 521) 무효심결, 유지료 불납, 포기 등으로 소멸한 경우는 인정되지 않는다. 존속기간 만료로 소멸한 경우만 인정된다.
- 522) 참고로 제105조에서 원 디자인권의 실시권자는 대가가 유상이나, 이는 실시권자는 원 디자인권자에게 대가를 납부하는 자일 것이기 때문에, 그 대가를 그대로 특허권자에게 납부할 것을 요구하는 것이다.

참고로 제104조를 중용권이라 하는데, 중용권을 인정함에 있어서는 파리조약 4B 와 상충되는 부분이 있을 수 있다는 문제제기가 있다. 구체적으로 조약우선권 주장 출원과 제1국 출원 사이에 제3자가 우선권 주장의 기초가 되는 발명과 동일한 발명을 국내에 출원하여 조약우선권 주장 출원과 제3자의 출원이 모두 등록된 경우, 제3자의 출원은 제36조 제1항 위반으로 무효될 것인바, 제104조의 요건만 충족하면 특허법상 중용권이 인정되어야 하나, 파리조약 4B 에 따르면 제1국 출원과 조약우선권 주장 출원 사이의 기간 동안 제3자의 행위에 대해서는 그 제3자에게 어떠한 권리도 인정하지 않는다고 하여 문제가 된다⁵³¹).

파리조약 제4조B 는 적법하게 된 우선권주장출원은 그 사이에 이루어진 제3자의 행위(출원, 당해 발명의 공개, 실시 등) 등에 의하여 불리한 취급을 받지 아니하며, 이 경우에 제3자에게는 선출원권 또는 선사용권 등 어떠한 권리도 인정되지 아니한다고 규정되어 있다. 이에 대해 파리조약 제4조B 규정을 근거로 우선기간 동안 발명의 실시 또는 실시준비를 한 제3자에게는 제104조에 따른 중용권이 발생할 수 없다는 부정설과 중용권의 취지는 국내 산업설비 보호 및 선의의 실시자의 보호에 있고 특허청의 행정처분을 신뢰한 자를 보호해주기 위한 것에 궁극적인 목적이 있으므로 이 경우도 중용권을 인정해야 한다는 긍정설이 대립한다.

생각건대 제2국 출원일 이후에 제3자가 출원하여 착오등록 된 경우라면 파리조약 제4조B 가 적용되지 않아 중용권이 인정됨에 이견이 없는데⁵³², 부정설에 따르면 오히려 더 늦게 출원한 자가 보호될 수 있다는 비판이 있다. 또한 개정법(2012.3.15. 시행, 법률 제11117호)에서는 부정설의 유력한 근거규정인 종래 제26조(조약의 효력)의 특허에 관하여 조약에 이 법에서 규정한 것과 다른 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다가 삭제되었으므로 제1국과 제2국 출원일 사이에 제3자가 출원된 경우도 중용권을 인정하는 긍정설이 타당할 것으로 보인다.

- 523) 특허법은 선(출)원우위의 원칙을 채택한다. 그러나 발명을 한 모든 이에게 출원을 강제할 수는 없다. 발명을 완성한 자는 그 발명을 영업비밀로 간직할 지, 아니면 출원을 하여 공개할 지를 개인의 의사에 따라 선택할 수 있다. 따라서 출원을 하지 않고 실시한 자에게 출원을 하지 않았다는 이유만으로 그 발명의 실시를 제한할 수 없다. 본 제103조는 특허권자의 출원일(우선일) 전에 우연히 중복연구를 하여 동일한 발명을 실시한 제3자에게 법정실시권을 인정한다. 이는 가정적으로 위 제3자가 실시 전에 출원을 했다면 특허와의 관계에서 후출원이라고 볼 수 없는바 실시가 보장되는데, 출원을 하지 않았다는 이유만으로 실시를 제한하는 것은 타당하지 않다고 본 취지다.
- 524) 제103조의2 와 제104조는 특허결정이라는 심사관의 처분을 신뢰하여 특허등록하고 특허발명의 실시를 위해 국내에서 설비를 투자한 제3자를 보호하는 내용이다. 참고로 제182조와 제183조는 심판관의 심결을 신뢰한 제3자를 보호하는 내용이다.
- 525) 추가납부기간 또는 보전기간 만료일 중 늦은 날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간으로서, 추가납부기간 또는 보전기간 만료일 중 늦은 날까지 특허료를 내거나 보전하지 아니하여 타인이 출원을 포기했거나 특허의 소멸을 의도한 것으로 기대할 수 있었던 기간에 선의로 국내에서 산업설비구축을 위해 투자한 경우이다. 이때 출원인 또는 특허권자의 이익을 위해 추후보완이나 권리회복신청규정이 있는데(제81조의3 제1항 내지 제3항), 이로 인해 위 선의로 국내산업설비구축을 위해 투자한 제3자의 불이익이 가중되는 것을 법정실시권으로써 보호한다. 참고로 법정실시권이 인정되지 아니하여 특허침해를 구성하게 되면, 위 선의의 제3자는 그 투자한 설비의 제거까지 당할 수 있다(제126조 제2항).
- 526) 우연히 중복연구한 발명으로서 출원시(또는 우선일) 발명의 실시를 위해 국내에서 산업설비구축의 투자를 했으나, 동일한 발명을 타인이 출원하여 특허 받은 경우이다. 선출원주의(먼저 출원한 자를 보호한다는 원칙)에 의해 선실시자가 피해를 받는 것은 타당하지 않다고 본 규정이다.
- 527) 자신의 특허가 무권리자 특허임을 알지 못하고 특허발명의 실시를 위해 국내에서 산업설비구축의 투자를 하였으나, 무권리자 특허임을 이유로 특허권의 이전청구에 따라 특허권이 이전등록된 경우이다. 무권리자로부터 선의로 그 자가 무권리자인지를 모르고, 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계하여 특허권을 보유하게 된 자가 이에 해당한다.
- 528) 특허취소신청이나 심판이 제기되면 그 절차의 결과에 따라 권리 변동 발생가능성이 있는바 예고등록으로써 그 절차의 진행사실을 공시한다(특허권 등의 등록령 제6조).

	제122조	제182조	제183조
주체	(선의 ⁵³³)의 전 특허권자 ⁵³⁴)	선의	선의의 제138조 제1항, 제3항의 실시권자
요건	질권설정이전 ⁵³⁵) / 공유물 분할청구이전 ⁵³⁶) (국내에서) 실시 또는 (실시준비) ⁵³⁷)	심결확정후 재심청구등록(예고등록)전 ⁵³⁸) 국내에서 실시 또는 실시준비	심결확정후 재심청구등록(예고등록)전 ⁵³⁹) 국내에서 실시 또는 실시준비
실시권 범위	특허발명 ⁵⁴⁰)	사업목적범위	원 실시권의 사업목적범위
대가	유상	무상 ⁵⁴¹)	유상

- 529) 자신의 특허가 후출원한 중복특허(제36조 제1항, 제3항 위반)라던가 무권리자 특허(제33조 제1항 본문)임을 알지 못하고 특허가 되었으니 그 특허발명의 실시를 위해 국내에서 산업설비구축의 투자를 하였으나, 특허무효 심결확정으로 자신의 특허는 무효가 되고, 대신 선출원 또는 정당권리자가 동일한 발명에 대해 특허를 받은 경우이다. 특허무효심판청구가 등록되면 무효심결로 인해 특허가 소멸할 수 있음을 짐작할 수 있는바, 무효심판 청구등록 전까지의 실시를 선의로 본다.
- 530) 제103조에서 등장하는 특허권은 그 제3자가 실시 전에 출원했다면 선원권리라고 볼 수 없다. 우선적으로 보호해야 하는 선원권리라고 볼 수 없는바, 대가도 무상이다.
- 531) 갑이 A 발명을 미국에서 2015. 3. 4. 자로 출원했고, 을이 A 발명을 한국에서 2015. 4. 3. 자로 출원하여 2015. 9. 4. 자로 등록 받고 그 특허발명을 실시했으나, 갑이 A 발명을 한국에서 미국 출원을 기초로 조약 우선권주장하면서 2016. 2. 5. 자로 출원하여 등록받은 경우, 을의 특허는 제36조 제1항 위반으로 특허무효가 될 것이나, 을이 특허무효심판청구 등록 전에 A 발명을 실시한 것에 대해 중용권을 인정할 수 있는지의 쟁점이다. 이는 파리조약 제4조B에 따르면 2015. 3. 4. 부터 2016. 2. 5. 까지의 기간 동안에 이루어진 제3자의 행위에 의해서는 어떠한 권리도 발생되지 않는다는 규정이 있기 때문이다.
- 532) 예컨대 갑이 A 발명을 미국에서 2015. 3. 4. 자로 출원했고, 갑이 A 발명을 한국에서 미국 출원을 기초로 조약 우선권주장하면서 2016. 2. 5. 자로 출원하여 등록되었고, 이후 병이 2017. 3. 4. 자로 A 발명을 출원했음에도 불구하고 심사관의 심사 착오로 인해 등록받은 경우, 병의 특허는 제36조 제1항 위반으로 특허무효가 될 것이나, 병이 특허무효심판청구 등록 전에 A 발명을 실시한 것에 대해서는 중용권을 인정함에 이견이 없는데, 병보다 먼저 2015. 3. 4. - 2016. 2. 5. 사이에 출원하여 등록 받은 을에게 중용권을 인정하지 않음은 형평성에 어긋난다는 내용이다.
- 533) 제122조에는 “선의”가 명시되어 있지는 않다.
- 534) 제105조, 제103조의2, 제104조, 제122조는 법정실시권을 인정 받는 주체가 등록된 전 권리자다. 그런데 제122조만 등록된 실시권자의 언급이 없다. 이는 제122조의 경매에 따른 특허권의 이전은, 제103조의2, 제104조, 제105조에 따른 특허권의 소멸과 달리, 등록된 실시권이 소멸되지 않고 그대로 존속하는 것으로 보아, 별도로 보호해줄 실익이 없기 때문인 것으로 생각된다(사건).
- 535) 채무를 변제하지 못해 경매 등으로 인해 타인에게 자신의 특허가 이전될 가능성이 있음을 예견할 수 없었던 시기에 자신의 특허발명의 실시를 위해 국내에서 산업설비구축의 투자를 한 경우이다. 즉 질권설정이전까지의 실시를 선의로 본다.
- 536) 공유자 중 누군가의 공유물 분할청구로 경매 등이 개시되어 타인에게 자신의 특허가 이전될 가능성이 있음을 예견할 수 없었던 시기에 자신의 특허발명의 실시를 위해 국내에서 산업설비구축의 투자를 한 경우이다. 즉 공유물 분할청구이전까지의 실시를 선의로 본다.
- 537) 제122조에는 이유를 모르겠으나 다른 국내 선의의 산업설비보호취지의 규정과 달리 “국내에서”와 “실시 준비”의 문구가 생략되어 있다.
- 538) 특허취소결정확정, 특허무효심결확정, 존속기간연장등록무효심결확정, 권리범위 불속심결확정, 출원의 거절 결정불복심판의 기각심결확정, 존속기간연장등록출원의 거절결정불복심판의 기각심결확정으로 특허가 소멸하거나, 비침해이거나, 특허가 발생하지 않을 것으로 신뢰한 제3자가 발명의 실시를 위해 국내에서 산업설비구축의 투자를 하였으나, 재심에 의해 확정된 심결이 반복된 경우이다. 재심청구등록이 되면 재심에 의해 확정된 심결이 반복될 가능성이 있을 수 있음을 인지할 수 있는바, 재심청구등록 전까지의 실시를 선의로 본다.

■ 강제실시권

법정실시권과 강제실시권의 개략적인 내용 대비

법정실시권

법정실시권이란 특허권자 또는 전용실시권자(배타적 권리를 갖는 자)의 의사에 관계없이 법률의 규정에 의하여 발생하는 통상실시권을 말한다. 특허법은 이비 구비된 선의의 산업설비를 보호하고(선의의 국내 산업설비보호의 7개의 법정실시권), 특허권과의 관계에서 형평을 도모하여(공평의 견지의 2개의 법정실시권), 산업발전에 기여하기 위해 법정실시권에 관한 규정을 두고 있다. 법정실시권은 법률에서 규정하는 실시권의 성립요건이 완성한 때 효력이 발생(특허권 또는 전용실시권에 침해가 되지 않는 그 발명의 실시에 대한 정당한 권원이 발생)한다. 법정실시권은 특허원부에 등록하지 않더라도 실시권의 성립요건을 완성했음을 당해 실시권자가 입증하면 제3자 대항요건이 구비된다(제118조 제2항). 대부분의 법정실시권은 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위 내에서 효력을 갖는다. 다만, 특수한 경우로서 ① 직무발명에 대한 사용자 등의 통상실시권(발명진흥법 제10조 제1항)은 특허발명 전체에 대해; ② 후출원이 아닌 디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권(제105조)의 경우 디자인권자는 원디자인권 범위 내에서, 실시권자는 원실시권의 범위 내에서; ③ 질권 행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권(제122조)의 경우 그 특허권자는 특허발명의 범위 내(견해대립 존재)에서; ④ 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권(제183조)의 경우 원통상실시권의 발명의 범위 및 사업목적의 범위 내에서 효력을 갖는다. 법정실시권자는 법률의 규정에 의하여 정해진 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 가진다(제102조 제2항).

법정실시권의 이전 및 질권설정은 법령을 보면 허락에 의한 통상실시권에서 상술한 바와 같다(제102조 제5항, 제6항, 제7항). 또한 법정실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우 질권자의 동의를 얻지 아니하면 법정실시권을 포기할 수 없는 점도 허락에 의한 통상실시권과 같다(제119조 제3항). 법정실시권은 ① 특허권의 소멸, ② 법정실시권의 포기, ④ 특허권의 수용(제106조 제2항), ⑤ 혼동으로 소멸될 수 있다고 본다.

실시권은 특허권자 또는 전용실시권자(배타적인 권리를 가지는 자)에게 대가를 지급하는 것이 일반적인데, 직무발명에 의한 통상실시권(발명진흥법 제10조 제1항), 선사용에 의한 통상실시권(제103조), 후출원이 아닌 디자인권의 존속기간 만료 후의 원디자인권자의 통상실시권(제105조), 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권(제182조)는 무상이다.

539) 제138조 제1항, 제3항에 따라 심결로써 실시권을 허여받아 실시하고 있었으나, 그 확정된 심결이 재심에 의해 반복된 경우이다. 재심청구등록이 되면 재심에 의해 확정된 심결이 반복될 가능성이 있을 수 있음을 인지할 수 있는바, 재심청구등록 전까지의 실시를 선의로 본다.

540) 제122조는 실시권의 범위도 다른 국내 선의의 산업설비보호취지의 규정과 달리 “실시하던 사업목적범위”가 아니라 “특허발명”이라고, 범위에 제한이 없는 것처럼 해석가능한 단어가 적시되어 있는데, 이에 대해 많은 이견이 있다.

541) 확정된 심결은 절차의 안정을 위해 반복이 극히 곤란하다. 이에 확정된 심결의 효력을 믿는 자는 제103조의2 나 제104조와 달리 법정실시권의 인정뿐 아니라, 실시료도 무상으로 한다. 다만 제183조의 실시권은 원 실시권인 제138조 제1항, 제3항 자체가 실시료의 납부가 요구되는 것이었는바(제138조 제5항), 제182조와 달리 유상이다.

강제실시권

강제실시권이란 특허권자의 의사에 불구하고 법률 규정의 만족과, 특허청장의 결정 또는 특허심판원의 심판에 의해 발생하는 통상실시권을 말한다. 특허법은 ① 국방상, 공익상 필요에 의한 경우, ② 특허발명의 실시를 유도하고 특허권의 남용을 방지하기 위한 경우 제3자로 하여금 당해 특허발명을 실시하도록 하기 위해 강제실시권에 관한 규정을 두고 있다. 이는 특허권이 사권임과 동시에 공권이라고도 보아 그 배타권에 일정한 제한을 두고 있는 것이다.

강제실시권은 ① 정부 등에 의한 통상실시권(제106조의2), ② 재정에 의한 통상실시권(제107조), ③ 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권(제138조)의 3종류가 있다.

① 정부 등에 의한 통상실시권(제106조의2)과 ② 재정에 의한 실시권(제107조)은 결정서 또는 재정서의 등본이 송달된 때, ③ 통상실시권허여심판에 의한 실시권(제138조)은 심결이 확정된 때 그 효력이 발생한다. 한편 특허청장은 강제실시권의 효력이 발생하면 이를 특허원부에 직권등록한다(특허권 등의 등록령 제14조 제1항 제6호).

강제실시권은 특허청장의 결정이나 재정 또는 특허심판원의 심판관합의체의 심결에 의해 정해진 범위 내에서 효력이 있다. 즉 강제실시권자는 특허청장의 결정이나 재정 또는 특허심판원의 심판관합의체의 심결에 의해 정해진 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 가진다(제102조 제2항).

강제실시권도 재산권이라고 볼 수 있으나 그 사용·수익 행위 등에 있어서는 허락에 의한 통상실시권 또는 법정실시권과 차이점이 있다. 먼저 이전이다.

이전에 있어서의 차이점

제107조의 재정에 의한 통상실시권은 실시사업과 함께만 이전할 수 있다. 이는 재정에 의한 통상실시권의 설정 원인과 그 취지에서 볼 때 통상실시권이 실시사업과 분리되어 이전되는 것은 불합리하기 때문이다.

제138조 제1항, 제3항의 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권은 실시권의 허여원인이 된 원권리와 함께 하는 경우에 한하여 이전할 수 있다. 이 실시권은 이용·저축관계의 조정을 위해 설정된 실시권이므로 당해 특허권에 종속되어야 하기 때문이다.

제106조의2의 정부 등에 의한 통상실시권은 제102조 제3항 및 제4항의 반대해석상 특허권자의 동의, 상속 기타 일반승계, 또는 실시사업과 함께라면 이전할 수 있는 것으로 볼 수 있다. 그러나 공익을 위하여 인정되는 강제실시권의 취지를 고려하고 다른 강제실시권과의 형평성을 참작하면 이 또한 실시사업과 함께 이전하는 경우에 한하여 이전할 수 있다고 해석함이 타당하다.

질권 설정에 있어서의 차이점

제107조나 제138조의 실시권은 질권을 설정할 수 없다(제102조 제6항). 이는 강제실시권의 취지에 비추어 볼 때 강제실시권에 의해 수익행위를 하는 것은 타당하지 않기 때문이다. 다만 제106조의2는 법령에 별도의 규정이 없는데, 그러나 공익상·국방상 필요에 의해 인정되는 통상실시권이므로 이 또한 질권을 설정할 수 없는 것으로 해석함이 타당하다.

기타 차이점

강제실시권은 일반적으로 ① 특허권의 소멸, ② 강제실시권의 포기, ③ 특허권의 수용, ④ 혼동 등으로 소멸할 수 있는 것으로 본다. 그 밖에 ① 정부 등에 의한 통상실시권(제106조의2)은 실시허가의 취소에 의해, ② 재정에 의한 통상실시권(제107조)은 재정의 실효(제113조)나 재정의 취소(제114조)에 의해, ③ 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권(제138조)은 원권리의 소멸에 의해 소멸할 수 있다.

강제실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 보상금이나 대가를 지급하여야 하며, 보상금이나 대가는 특허청장의 결정이나 재정 또는 심판에 의하여 정하여진다.

■ 제106조의2 에 따른 강제실시권

특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우 정부가 특허발명을 실시하거나 정부외의 자로 하여금 실시하게 할 수 있다(제106조의2). 특허법은 국가안보에 중요한 영향을 미치며 국방상 필요한 경우 또는 국가의 긴급사태와 같은 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우 특허권을 수용하거나 통상실시권을 허여할 수 있는 규정을 두고 있다.

다만 공권력에 의한 실시권의 부여는 사유재산에 대한 제약이므로, 요건 및 절차를 엄격히 규정한다. 본 강제실시권은 특허발명이 ① 국가 비상사태, ② 극도의 긴급상황 또는 ③ 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시⁵⁴²⁾할 필요가 있다고 인정되는 경우이어야 한다. 강제실시권 절차는 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정에 있다.

만약 정부 또는 정부 외의 자가 상황이 급박하여 특허발명을 먼저 실시했다면, 그 정부 또는 정부 외의 자는 실시발명에 타인의 특허권이 존재한다는 사실을 알았거나 알 수 있을 때 실시 사실을 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 신속하게 통지하여야 한다(제106조의2 제2항).

정부 또는 정부 외의 자는 특허발명을 실시하는 경우는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 정당한 보상금을 지급하여야 한다(제106조의2 제3항). 참고로 통상실시권자는 배타성이 없지만, 강제실시권에 따른 특허발명의 실시로 인해 경제적인 이익상 훼손이 있을 수 있을 것이라고 보아 보상금을 지급해주는 듯 하다. 한편 보상금에 대해서는 그 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 법원에 소송을 제기하여 불복할 수 있다(제190조, 제191조).

■ 제138조 제1항, 제3항에 따른 강제실시권

이용·저촉 관계

본 강제실시권은 이용·저촉 관계에 해당하여 실시권이 제한되는 후출원권리의 실시를 보장하는 제도다. 이용·저촉 관계의 개념에 대해 먼저 살핀다.

이용이란 후출원 권리자가 자기의 특허발명을 실시하면 선출원인 타인의 특허발명 등을 실시하게 되지만, 선출원 권리자가 자기의 발명 등을 실시하는 경우는 후출원 특허발명 등의 실시로는 되지 않는 일방적 충돌관계를 말한다. 저촉이란 특허권이 타인의 디자인권 또는 상표권과

542) 공공의 이익을 위하여 필요한 경우는 제107조에도 있다(제107조 제1항 제3호).

완전히 동일한 것으로서, 두 개의 권리가 중복되어 그 어느 쪽을 실시해도 타방의 권리를 실시하게 되는 쌍방적 충돌 관계를 말한다.

저촉관계는 특허(실용신안)와 디자인, 특허(실용신안)와 상표 사이에서 발생할 수 있다⁵⁴³. 산업재산권은 특허(또는 실용신안)권, 디자인권, 상표권이 있고, 특허(실용신안)권은 기술적 사상(제2조 제1호), 디자인권은 심미적 형상 등(디자인보호법 제2조 제1호), 상표권은 식별표지(상표법 제2조 제1항 제1호)를 보호하며, 각 제도는 보호취지가 상이한 바, A 라는 동일한 형상이 기술적 효과가 있다면 특허(실용신안)권, 심미적 효과가 있다면 디자인권, 식별기능이 있다면 상표권으로써 각각 등록이 가능하다.

이때 등록권리에 따라 A 라는 형상의 물품을 생산하는 것은 제2조 제3호에 따른 특허발명(실용신안 고안)의 실시, 디자인보호법 제2조 제7호에 따른 디자인의 실시, 상표법 제2조 제1항 제11호에 따른 상표의 사용에 해당할 여지⁵⁴⁴가 있어, A 라는 형상으로 특허(실용신안)권, 디자인권, 상표권을 획득하면, 각 권리 간에 저촉관계가 형성된다.

특허법은 선(출)원우위의 원칙⁵⁴⁵을 근간으로 한다. 이에 저촉관계가 형성되었을 때는 선원권리의 실시권과 배타권은 제한하지 않고, 후원권리의 실시권과 배타권을 제한⁵⁴⁶한다. 물론 동일자 출원은 상호간에 선·후 개념의 구분이 불가한바, 각 권리의 실시가 자유롭게 가능하다.

다음 이용관계는 특허(실용신안)와 특허(실용신안), 특허(실용신안)과 디자인 사이에서 발생할 수 있다⁵⁴⁷. 이용관계에서도 선원권리의 배타권은 제한하지 않고, 후원권리의 실시권을 제한⁵⁴⁸한다. 물론 여기에도 동일한 출원은 선·후 개념이 없는바, 각 권리의 실시가 자유롭게 가능하다.

이용관계는 사상상의 이용과 실시상의 이용의 2가지의 유형이 있다고 본다. i) 사상상의 이용(그대로설)이란 선원권리의 구성에 새로운 구성을 부가한 것으로서 후원권리가 선원권리의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후원권리 내에 선원권리가 일체성을 유지하는 경우를 말한다. 예를 들면 선원권리가 A 이고, 후원권리가 A+B 인 경우입니다. 이때 후원권리의 실시는 선원권리인 A 를 그대로 실시하는 바, 선원권리의 배타권 영역에 속한다. ii) 다음 실시상의 이용(침해불가피설)이란 카테고리가 다른 경우를 실시함에 있어서 후원권리의 실시가 선원권리의 실시를 수반하는 상황이며, 예컨대 선원권리가 물질, 후원권리가 그 물질의 제조방법인 경우가 있다. 이 경우도 물질의 제조방법을 사용하면, 물질이 생산되며, 이는 선원권리의 실시행위인바, 후원권리의 실시가 선원권리의 배타권 영역에 속한다⁵⁴⁹.

543) 특허(실용신안) 대 특허(실용신안)의 저촉관계는 있을 수 없다. 이는 거절 또는 무효가 되어야 하는 중복권리(제36조)이지 저촉관계가 아니다.

544) 상품 자체의 형상을 A 라는 입체상표의 형상으로 구현하는 경우를 생각할 수 있다.

545) 때문에 후출원은 각종 제약을 받는다. 단 동일자 출원은 후출원이 아니다.

546) 제98조는 저촉되는 경우 선원권리자의 허락을 받지 아니하고서는, 즉 선원권리자로부터 후원권리의 실시를 위한 실시권을 받지 아니하고서는 후원권리의 실시가 불가함을 규정한다.

547) 특허(실용신안)와 상표의 이용관계란 논리적으로 없다고 본다(사건). 이용관계는 보통 선원권리가 A 일때 후원권리가 A+B 인 경우를 말하는데, A 가 상표이고, A+B 가 특허면, A 와 A+B 는 전체적으로 외관, 칭호, 관념이 다르다고 보지, A+B 의 실시를 A 라는 상표의 사용으로 보지 않기 때문이다.

548) 제98조는 저촉관계와 마찬가지로, 이용관계의 경우도 선원권리자의 허락을 받지 아니하고서는 후원권리의 실시가 불가함을 규정한다.

549) 이용관계의 정의를 그대로설로 설명하는 견해도 있으나, 제98조는 배타권의 조정이 목적이므로, 침해불가피설로 설명함이 타당하다. 침해불가피설은 그대로설에 따른 이용관계뿐 아니라 후출원 발명의 실시가 선출원 특허 발명의 침해를 구성하는 경우라면 모두를 이용관계라고 보는 견해다.

예컨대 선출원 특허발명이 물건발명이고, 후출원 발명이 그 물건의 제조방법발명인 경우, 그대로설에 의하면 제

이상 살핀바와 같이, 이용·저촉관계가 형성되었을 때는 선원우위의 원칙에 따라 선원권리를 우선적으로 보호하고 후원권리를 제한하는데, 후원권리가 등록되었다는 것은 산업발전에 기여하는 바가 있다는 의미이므로, 만약 후원권리의 실시에 필요한 실시권을 선원권리자가 허여하지 아니하여 후원권리의 실시가 사장될 우려가 있는 경우는 강제실시권으로써 후원권리의 실시를 보장한다. 이것이 제138조 제1항, 제3항에 따른 강제실시권이다.

제138조 제1항, 제3항에 따른 강제실시권

후원권리자가 당해 특허발명이 이용·저촉 관계에 해당되어 실시의 허락을 받고자 하는 경우 선원권리자가 정당한 이유⁵⁵⁰⁾ 없이 실시허락을 아니하거나 실시허락을 받을 수 없을 때, 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위 안에서 통상실시권허여심판을 청구할 수 있으며 상기 심판에 의해 허여되는 실시권을 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권이라 한다. 이용·저촉 관계에 있는 후원권리는 선원권리자의 허락을 얻지 않으면 자신의 특허발명을 실시할 수 없지만, 후원권리도 진보성 등이 있어 등록된 것일 것이므로, 이의 실시를 보장해 산업발전에 이바지할 수 있도록 통상실시권허여심판 제도를 두어 권리관계를 강제로 조정한다.

본 강제실시권은 2가지가 있다. 첫째는 이용·저촉 관계에 있는 후원권리의 실시자(특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자)가 선원권리자에게 심판을 청구하여 강제실시권을 허여 받는 것이다(제138조 제1항, 제2항). 둘째는 위 통상실시권을 허여한 선원권리자가 통상실시권을 허여받은 후원권리자에게 후원발명을 실시하고자 심판을 청구하여 강제실시권을 허여 받는 것이다(제138조 제3항). 이를 Cross-License 라고 하는데, 특허법은 선원우위의 원칙을 근간으로 하고 있어, 선원권리의 배타권을 제한하면서 후원권리의 실시자에게 강제로 실시권을 허여한 경우 그에 따른 보상으로써 후원권리의 배타권도 제한하며 선원권리자도 후원권리의 실시를 가능하게 하는 것이다. 이로써 선원우위의 원칙에서 선·후원 권리 사이의 이익을 조정하고 형평을 유지한다.

제138조 제1항에 따른 청구인은 이용·저촉관계의 후원권리의 실시자인 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자이며, 피청구인은 선원 특허권자, 실용신안권자 또는 디자인권자와 그들의 전용실시권자, 즉 배타권을 가져 실시권을 허여할 수 있는 자격이 있는 자이어야 할 것이다(사견).

제138조 제3항에 따른 경우는 위의 경우와 청구인 및 피청구인의 지위가 바뀐다. 즉 청구인은 통상실시권을 허여해 준 선원 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 전용실시권자이며, 피청구인은 이용·저촉관계에 있는 후원 특허권자·전용실시권자⁵⁵¹⁾이다(사견).

조방법발명은 카테고리가 상이하며 선출원 특허발명의 요지를 전부 포함하고 있다고 볼 수 없어 이용관계에 해당하지 않게 되나, 침해불가피설에 의하면 위 제조방법발명의 실시는 곧 선출원 특허발명의 실시(생산)에 해당하여 침해를 구성하므로 이용관계에 해당하게 된다.

550) 제3자가 납득할 수 있을 정도의 객관적인 이유를 말한다고 한다(심판판람). 거래업계상 납득할 수 있을 정도의 상당한 실시료로써 협의를 했으나, 거절한 경우를 생각해볼 수 있다.

551) 제138조 제3항을 보면 제138조 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자에게 심판을 청구할 수 있다고 하며, 제138조 제1항에 따른 통상실시권을 허락받은 자는 후원권리의 실시자인 바 통상실시권자도 이에 해당할 수 있는데, 통상실시권자는 누군가에게 실시권을 허여할 자격이 없는 자이므로, 해석상 제138조 제3항의 심판은 제138조 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 후원권리의 배타권을 가진 자에게 청구할 수 있는 것으로 본다. 또한 이 점을 반영하고자 제138조 제3항의 개정시도도 있었으나 개정을 시행하지는 않았다.

제138조 제1항의 강제실시권은 후원 특허발명이 선원의 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 이용하거나 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉관계에 있어야 한다(제138조 제1항). 다만 일부는 제98조에서는 입체상표와 특허의 저촉관계를 규정하고 있지만, 제138조에서는 저촉되는 특허발명의 실시를 위한 선원 상표권의 강제사용권을 청구할 수 없는 것으로 해석하는자도 있다⁵⁵²⁾.

또한 제138조 제1항의 강제실시권은 선원권리자에게 후원권리의 실시에 필요한 통상실시권의 허락을 요청했으나 정당한 이유 없이 거부당한 경우 가능하다. 여기서 정당한 이유란 제3자가 충분히 납득할 수 있을 정도의 객관적인 이유를 말한다. 예컨대 터무니 없이 낮은 대가를 요구하며 선원권리자에게 실시권을 허락해줄 것을 요청하여 협의가 무산된 경우는 정당한 이유라고 보지 않는다(사건). 만약 선협의를 구하지 않고 바로 심판을 청구하면 이는 부적법한 심판청구로서 심판관합의체에 의해 심결각하될 수 있다(사건).

나아가 특허(실용신안)과 특허(실용신안)의 이용관계인 경우는 추가로 선원의 타인의 특허발명 또는 등록실용신안에 비해 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보가 있는 경우에 한해 가능하다(제138조 제2항). 이는 WTO/TRIPs 제31조에도 있는 것으로서, 통상실시권허여 심판의 남용을 방지하고 선원우위의 원칙에 따라 선원권리의 배타권을 보호하기 위함이다. 본 요건은 저촉관계에서는 적용될 수 없고, 이용관계의 경우에만 적용될 수 있는데 디자인과 이용관계에 해당할 때는 보호대상이 기술적 효과와 심미적 효과로 서로 상이하다는 성격상 적용될 수 없는 것으로 해석한다(사건).

제138조 제3항의 강제실시권은 제1항의 통상실시권허여심판에 의하여 통상실시권을 허여한 자가 그 통상실시권의 허여를 받는자의 특허발명의 실시를 필요로 하는 경우에 그 통상실시권을 허여 받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없는 때⁵⁵³⁾ 통상실시권의 허여를 받아 실시하고자 하는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있다(제138조 제3항).

제1항 또는 제3항의 심판청구인은 수수료를 납부하고 심판청구서에 일반적 기재사항(제140조 제1항)외에 다음의 사항을 기재하여야 특허심판원장에게 제출하면 절차 수속이 가능하다(제140조 제4항).

- ① 실시를 요하는 자기의 특허번호 및 명칭
- ② 실시되어야 할 타인의 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인의 번호·명칭 및 특허 또는 등록의 연·월·일
- ③ 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인에 대한 통상실시권의 범위·기간 및 대가

552) 참고로 과거에는 특허와 상표는 이용이건 저촉이건 논리적으로 있을 수 없다고 보아, 제98조와 제138조에서 특허와 상표의 저촉관계를 언급하지 않았었다. 그러다 제98조에 특허와 상표의 저촉관계를 삽입하는 법률개정을 하였다. 이때 제138조는 제98조의 이용·저촉관계의 유형을 가리지 않고 이에 해당하는 경우 모두 강제실시권의 허여를 위한 심판을 청구할 수 있는 것처럼 표현하나, 후자는 제138조 제4항과 제5항에서 제98조의 개정에도 불구하고 특허와 상표의 저촉관계를 규율하지 않던 과거와 같이 상표권자를 언급하지 않는 구색을 취하고 있는바, 특허와 상표의 저촉관계에 대해서는 후원 특허의 실시를 위한 선원 상표에 대한 강제사용권 심판 청구가 불가능한 것으로 보기도 한다.

553) 여기는 제138조 제1항에 비해 요건이 다소 완화되어 있다. 당장 제3항을 보면 제1항과 달리 정당한 이유 없이라는 문구도 생략되어 있음을 알 수 있다. 이유는 선원우위의 원칙에서 제1항에 따른 강제실시권이 허여되어 선원권리의 배타권이 제한된 것을 후원권리의 배타권도 제한하여 그 형평을 유지하고자 도입한 제도이기 때문이다. 따라서 제1항에 따른 강제실시권이 허여된 경우는 원활하게 제3항에 따른 강제실시권을 인정받을 수 있도록 규정한다.

심판절차가 수속되면 심판원장이 시행규칙 제11조, 제46조의 방식을 심리하고, 이후 담당심판부를 지정하면, 심판장이 추가로 방식을 심리한 후(제141조), 청구서 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출기회⁵⁵⁴를 준다(제147조 제1항).

이후 청구인과 피청구인의 서면이 오고가며 제출되면, 이를 바탕으로 청구인이 신청한 청구취지의 범위 내에서 청구취지를 받아줄 지를 심리한다. 구체적으로 그 후원 특허발명이 타인의 선원권리와 이용·저촉관계에 있는지 여부와 타인의 선원 특허 또는 실용신안과 이용관계에 있는 경우는 추가로 후원 특허발명이 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보가 있는지 여부, 통상실시권의 범위, 통상실시권허여에 따른 대가 및 그 지불방법, 지불시기에 대해 심리한다.

위 심리결과 심판청구의 이유가 타당하지 않다고 인정된 때는 기각심결을 하며, 심판청구의 이유가 타당하다고 인정된 때는 심결의 주문에 통상실시권의 범위, 기간 및 대가를 구체적으로 명시하여 통상실시권을 허락하는 심결⁵⁵⁵을 한다.

심판장은 심결이 있는 때는 그 등본을 당사자, 참가인 및 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달한다(제162조 제6항). 패소자측은 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기하여 불복할 수 있다(제186조 제1항). 다만 대가에 대하여만 불복이 있을 때는 특허법과 기술적 지식이 대한 소양을 갖춘 특허법원이 아니라, 일반 민사법원에 소를 제기하여야 한다(제186조 제7항, 제190조 제1항). 대가는 특허법과 기술적 소양을 갖추지 아니한 자도 판단이 가능한 사안이기 때문이다.

통상실시권을 허여하는 심결이 확정되면 통상실시권이 발생⁵⁵⁶한다. 통상실시권자는 심결에 의하여 정해진 효력범위내에서 후원 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다. 본 강제실시권은 당해 후원 특허권과 함께 이전되며, 후원 특허권이 소멸한 때 함께 소멸하고, 질권을 설정할 수 없다⁵⁵⁷는 특징이 있다(제102조 제4항, 제6항).

본 강제실시권자는 선원 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 그 전용실시권자에 대하여 대가를 지급하여야 한다. 다만 자기가 책임질 수 없는 사유에 의하여 대가를 지급할 수 없을

554) 단 심판청구이익이 없는 부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없는 때는 답변서 제출 기회를 주지 아니할 수 있다(제142조).

555) 인용하는 경우는 다음과 같이 심결한다.

1. 청구인은 그의 소유인 특허 제 ○○호의 발명을 실시하기 위하여 피청구인의 소유인 특허 제 ○○호의 발명을 실시할 수 있다.
2. 청구인은 실시보상금으로서 그 실시제품의 공장도가의 ○○% 에 상당하는 금액을 피청구인에게 지불할 것으로 한다.

기각하는 경우는 다음과 같이 심결한다.

이 사건 심판청구를 기각한다.

556) 이는 통상실시권인바 등록하지 아니하여도 심결이 확정된 때 그 효력이 발생하며, 심결이 확정되면 특허청장이 직권으로 특허원부에 등록한다(특허권 등의 등록령 제14조 제1항 제6호). 통상실시권을 등록한 때는 그 등록 후에 특허권이나 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 효력이 있다(제118조 제1항).

557) 질권을 설정하면 채무를 변제하지 아니할 경우 경매에 의해 강제실시권자가 변경될 수 있는데, 제138조 제1항, 제3항에 따른 강제실시권은 후원권리의 실시를 위해 존재하는 것인바, 후원권리 실시자만이 가질 수 있으므로, 후원권리의 실시자가 아닌 자는 본 강제실시권을 가질 수 없게 한다. 때문에 본 강제실시권의 이전은 후원권리와 함께만 이전 가능하고(제102조 제4항), 질권의 설정은 불가능하도록 규정한다(제102조 제6항 반대해석).

때는 그 대가를 공탁하여야 하며(제138조 제4항), 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 후원 권리를 실시할 수 없다(제138조 제5항)⁵⁵⁸).

■ 제107조에 따른 강제실시권

재정(adjudication)에 의한 통상실시권이란 ① 특허발명이 불실시나 ② 불충분하게 실시되는 경우, ③ 공익상 실시가 필요한 경우, ④ 불공정 거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위한 경우, ⑤ 의약품의 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 이를 실시하고자 하는 자의 청구와 특허청장의 재정(裁定)에 의해 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 통상실시권을 말한다. 본 제도의 취지는 다음과 같다.

특허발명의 불실시나 불충분실시의 경우는, 특허발명을 국내에서 실시하지 않거나 불충분하게 실시하면서 제3자만의 실시를 금지하는 것은 특허권의 배타권의 지나친 남용에 해당하며, 실시 장려를 통한 산업발전에의 이바지라는 특허법의 목적에도 부합하지 않기 때문에, 일정한 요건을 전제로 제3자에게 강제적으로 실시하게 함으로써 배타권에 의한 악영향을 제어한다.

불공정거래행위의 시정도 마찬가지다. 특허권의 배타권을 악용하여 불공정거래행위를 하는 것은 정당한 특허권의 행사라고 보지 않으며, 그 배타권에 의한 악영향을 제어하고자 강제실시권을 운영해 상거래질서를 바로 잡고자 한다.

공공의 이익을 위하거나 수입국에 의약품의 수출하는 것은 공적인 이익을 위해 사적인 재산권의 일부를 제한하는 취지다. 특히 의약품의 수출을 위해 강제실시권을 부여받아 특허받은 의약품의 제조하는 것은 에이즈나 결핵, 말라리아와 같은 질병으로 심각한 국가적 위기를 당한 개발도상국을 보호하고 건강권과 같은 보편적 인권을 지키려는 국제사회의 인도주의적 조치에 능동적으로 참여함과 동시에 국가 이미지를 제고하고 간접적으로 국내 제약산업의 발전에 기여하고자 함이 그 취지다.

제107조에 따른 강제실시권은 각 조약에서도 유사한 내용을 인정한다. 먼저 특허법에서 특허발명의 불실시에 따른 규제조치로서 재정제도를 두고 있는 것은 파리조약 제5조에 따른 것이다. 파리조약 제5조A(2)(3)에서는 각 동맹국은 불실시와 같은 특허에 의하여 부여되는 배타적 권리의 행사로부터 발생할 수 있는 남용을 방지하기 위해 강제실시권의 부여를 규정하는 입법조치를 취할 수 있다고 규정한다.

또한 WTO/TRIPs 제31조에서도 강제실시권에 관해 규정하고 있으며, 파리조약과 비교하여 볼 때 ① 특허권이 남용되는 경우뿐만 아니라 국가긴급사태나 공적인 비상업적 사용을 위한 강제실시가 가능하도록 하여 범위를 더 넓게 인정한다는 점, ② 권리자에 대한 명확한 보상규정을 두고 있다는 점, ③ 이용발명(제98조)의 침해⁵⁵⁹에 대한 특별규정을 두고 있다는 점 등에서 약간의 차이가 있다.

제107조에 따른 강제실시권의 사유를 각각 살핀다.

558) 후원권리가 산업발전에 이바지하는 바가 있어, 불가피하게 선원권리의 배타권을 침해하며, 후원권리의 실시권을 인정해주었으나, 개인의 재산권이 지나치게 침해되어서는 아니될 것이기에, 후원권리자가 정당한 대가를 지급하지 아니하면, 곧바로 후원권리의 실시를 금지한다. 이에 특허법은 제106조의2와 같이 비상시 등이 아닌 이상, 대가를 지급하지 아니할 경우 강제실시권을 인정하지 않는 취지를 규정한다(제113조, 제138조 제5항).
559) 이에 대해서는 특허법은 제107조가 아니라 제138조에서 다룬다.

■ 불실시 또는 불충분 실시의 경우

특허발명이 천재·지변 기타 불가항력 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우, 또는 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우이어야 한다(제107조 제1항 제1호, 제2호).

계속해서 3년 이상 국내에서 불실시 또는 불충분실시에서의 계속은 연속과 현재의 의미를 포함한다고 본다(사건). 즉 연속하여 3년 이상 실시되고 있지 아니하여야 하지, 불실시기간의 총합계가 3년 이상이라는 의미가 아니다(사건). 특허권의 설정등록 후 계속하여 3년 이상 실시하지 아니함은 물론 일정기간 실시하다가 그 실시를 중단한 후 계속하여 3년 이상 실시하지 아니한 경우도 포함할 수 있을 것이다(사건). 그러나 3년 이상 불실시의 경우도 그 후 다시 실시를 개시하여 현재 실시하고 있는 경우는 여기에 해당되지 않을 것이다(사건).

한편 외국에서 실시하더라도 국내에서 실시하지 아니하면 재정청구의 대상이 된다. 특허법은 국내 산업발전에 주목적이기 때문이다. 다만 파리조약 제5조 A(1) 에 따르면 외국에서 제조된 물건을 수입만을 하고 다른 실시행위를 하지 않더라도 이는 불실시라 할 수 없다⁵⁶⁰).

정당한 이유란 천재지변이나 심신장애 등의 활동불능으로 특허발명을 실시하지 못한 경우, 실시에 있어서 정부기관이나 타인의 허가 등이 필요한 경우, 타법령에 의해 실시가 금지 또는 제한되는 경우, 실시에 필요한 원료나 시설이 국내에 없거나 수입이 금지되어 실시가 곤란한 경우, 특허발명의 실시에 따른 물건의 수요가 없거나 적은 경우를 일컫는다(특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제6조).

본 사유는 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자(배타권을 가지는 자)와 합리적인 조건하에 통상 실시권 허락에 관한 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니한 경우 또는 주소불명 등으로 협의를 할 수 없는 경우에 한해 특허청장에게 설정에 관한 재정을 청구할 수 있다(제107조 제1항). 이는 개인의 사적 재산권의 특허권의 배타권이 지나치게 훼손되지 않도록 하고자 함이다.

또한 본 사유는 특허출원일로부터⁵⁶¹ 4년이 경과되어야 청구할 수 있다(제107조 제2항). 이는 특허권자에게 실시를 위한 검토와 준비기간 등을 보장하기 위해서다.

■ 공공의 이익을 위하여 특히 필요하거나 불공정거래행위의 시정을 위해 필요한 경우

공공의 이익이란 국민의 생명, 건강, 재산의 보전, 공공시설의 건축 등 국민생활에 직접 관계가 있는 소위 공공적 산업분야에 속하고 해당 발명을 긴급하고 널리 실시할 필요가 높은 경우(예를 들어 전염병의 예방 또는 치료를 위하여 특허 받은 의약품이 단기간 내에 국내에서 대량 필요한 경우)를 말한다.

사법적·행정적 절차에 의하여 불공정거래행위라고 판정된 경우란 불공정거래행위라고 판결 등을

560) 특허법도 실시를 특허발명의 실시행위 중 하나로 본다(제2조 제3호 가목).

561) 우선일이 아닌 출원일을 기준으로 기산하는 기간인바, ① 분할출원(제52조 제2항), 변경출원(제53조 제2항)인 경우면 원출원일, ② 조약우선권주장출원이나(제54조 제1항) 국내우선권주장출원(제55조 제3항)인 경우면 우선권주장출원일, ③ 국제특허출원인 경우면 국제출원일을 기준으로 판단한다.

받은 상황을 말한다. 이는 판결 등으로써 반경쟁적인 관행이라고 판정된 사항을 바로잡고 거래질서를 확립하기 위해 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우다. 여기서 불공정거래행위란 부당하게 거래를 거절하거나 부당하게 거래 상대방의 사업활동을 구속하는 조건으로 거래하는 등의 행위를 말한다(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제23조)

한편 반도체 기술에 대해서는 ① 공공의 이익을 위하여 비상업적⁵⁶²⁾으로 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우나 ② 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 한하여 재정을 청구할 수 있다(제107조 제6항). 이는 국가 산업분야에서 중요한 위치를 차지하고 있는 반도체 기술분야의 특수성을 고려한 것이다. 즉 반도체 기술만 우대하여 배타권을 더욱 보호해주고 있다. 이는 WTO/TRIPs 에서도 마찬가지로 체결했다(WTO/TRIPs 제31조 (다)).

공공의 이익이나 불공정거래행위의 시정을 위해 필요한 경우는 출원일로부터 4년의 경과여부 등의 조건의 부가가 없다. 이는 공공의 이익이나 불공정거래행위 시정과 같은 사유에 의하는 경우는 실시의 시기상 긴급을 요하는 경우가 대부분이기 때문이다. 또한 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하고자 하는 경우와 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위해 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우는 배타권자와의 선택의도 요구되지 않는다. 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하는 경우는 선택의도를 요구하지 않는 제106조의2와의 구색을 맞추기 위해서이고, 불공정거래행위는 더 이상 그 배타권을 보호해줄 가치가 없는 바 선택의도를 요구하지 않는다.

■ 수입국에 의약품 수 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위해 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함)을 수입하고자 하는 국가에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우를 말한다(제107조 제1항 제5호).

수입국은 WTO 회원국 중 WTO 에 다음의 사항을 통지한 국가 또는 WTO 회원국이 아닌 국가 중 대통령령이 정하는 국가로서 다음의 사항을 대한민국 정부에 통지한 국가에 한한다(제107조 제7항). 의약품은 다음의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다(제107조 제8항).

- ① 특허된 의약품
- ② 특허된 제조방법으로 생산된 의약품
- ③ 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분
- ④ 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트

본 사유도 출원일로부터 4년의 경과라는 조건이 부가되지 않는다. 다만 특허권자 또는 전용실시권자(배타권자)와 합리적인 조건하에 선택의도를 하였으나 합의가 이루어지지 않은 경우 또는 주소불명 등으로 협의를 할 수 없는 경우에 한해 재정을 청구할 수 있다. 선택의도를 요구하는 것은 사적 재산권인 배타권이 지나치게 훼손되는 것을 제어하기 위함이다.

562) 공공의 이익을 위하여 필요한 경우는 상업적으로 실시하는 경우와 비상업적으로 실시하는 경우를 나누어야 한다. 비상업적으로 실시하는 경우는 특허권자 또는 전용실시권자와 선택의 없이도 재정청구가 가능하다. 이는 선택의도를 요구하지 않는 제106조의2 제1항도 마찬가지의 구조다.

■ 절차

특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허권자 또는 특허권자와 전용실시권자를 피청구인으로 하여 재정청구서⁵⁶³)를 특허청장에게 제출한다(제107조 제1항). 재정청구가 있는 경우 특허청장은 직권으로 특허원부에 예고등록을 한다(특허권 등의 등록령 제3조, 제14조).

이후 특허청장은 그 재정청구서의 부분을 그 청구에 관련된 특허권자·전용실시권자·기타 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자(통상실시권자나 질권자)에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 준다(제108조).

특허청장은 재정을 함에 있어 필요하다고 인정하는 경우는 발명진흥법 제29조의 규정에 따른 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계부처의 장의 의견을 들을 수 있고, 관계 행정기관이나 관계인에게 협조를 요청할 수 있다(제109조). 이는 타인의 특허권에 대한 일방적인 실시권의 강제설정이기 때문에 특허권자에게 필요 이상의 불이익이 가지 않도록 신중을 기하기 위함이다.

특허청장은 재정을 함에 있어서는 각 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토한다(제107조 제3항). 재정사유에 부합한다고 보면 재정을 하며, 재정은 서면으로 하고 그 이유를 기재하며, 다음의 사항을 명시한다(제110조 제1항, 제2항).

- ① 통상실시권의 범위 및 기간
- ② 대가와 그 지급방법 및 지급시기
- ③ 수입국에 그 의약품이 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우는 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 의한 경우를 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 재정에 정한 사항을 공시할 인터넷 주소⁵⁶⁴)
- ④ 그 밖에 재정을 받은 자가 그 특허발명을 실시함에 있어 법령 또는 조약에 규정된 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항

563) 다음의 사항을 기재하고, 대가의 산출근거를 기재한 서류, 청구의 이유를 입증하는 서류, 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건하에 통상실시권 허락에 관한 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니한 사실 또는 협의를 할 수 없음을 입증하는 서류(단 제107조 제1항 단서의 경우는 제외)를 첨부한다(특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제3조).

1. 특허번호
2. 발명의 명칭
3. 청구인의 성명 및 주소
4. 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자의 성명 및 주소
5. 청구내용의 표시
6. 청구의 취지 및 이유
7. 대가의 액과 그 지급방법 및 시기
8. 통상실시권의 범위

제107조 제1항 제5호에 따라 재정청구하는 경우는 청구서에 추가로 의약품이 수입하고자 하는 국가명, 필요한 의약품의 명칭 및 수량을 기재하고, 의약품이 수입국 국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위한 것임을 입증하는 서류, 의약품이 수입국에서 갖는 경제적 가치에 관한 평가서, 제107조 제7항에 따라 통지한 서류, 제110조 제2항 제3호의 규정에 따라 외관상 구분할 수 있는 포장, 표시 및 공시할 인터넷 주소 등을 첨부한다.

564) 이는 상표적인 개념이다. 제107조에 따른 강제실시권자의 의약품이 특허권자 등의 의약품에 비해 품질이 미흡할 수 있는데, 그 품질에 대한 출처 오인을 막고자, 식별표지를 구분할 것을 강제하는 것이다.

특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 재정청구일로부터 6월 이내에 재정에 관한 결정을 신속히 한다(제110조 제3항). 이는 공익적 요청에 부응하여 절차의 신속을 도모하려 함에 그 취지가 있다.

한편 수입국에 그 의약품이 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정청구가 다음의 요건을 만족하는 경우 특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 통상실시권 설정의 재정을 한다⁵⁶⁵)(제110조 제4항).

- ① 제107조 제7항의 수입국의 요건
- ② 제107조 제8항의 의약품의 요건
- ③ 제109조 제9항에 따른 서류가 모두 제출되었을 요건

재정에 따른 강제실시권은 그 취지에 부합하도록 다음의 조건을 부과한다(제107조 제4항).

- ① 불실시, 불충분실시 또는 공익상 필요한 경우에 의한 실시의 경우는 강제실시권의 허여 취지가 국내 수요의 충족에 있기 때문에 그 통상실시권이 국내수요충족을 위한 공급을 주목적으로 실시할 것
- ② 수입국에 의약품이 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우는 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것⁵⁶⁶

강제실시권은 상당한 대가가 지급될 수 있도록 한다. 다만 이 경우 재정을 함에 있어서 다음의 사항에 대해서는 대가 결정에 참작⁵⁶⁷할 수 있다(제107조 제5항).

- ① 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우는 불공정 거래행위를 시정하기 위한 취지
- ② 수입국에 그 의약품이 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우에는 당해 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치

특허청장은 재정을 한 때는 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 재정서 등본을 송달하며, 당사자에게 재정서등본이 송달된 때 재정서에 명시된 바에 따라 당사자 사이에 실시권 설정의 협의가 성립된 것으로 본다(제111조).

한편 재정서에 명시된 수입국에 그 의약품이 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우에 ① 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 의한 경우를 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 ② 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소의 사항에 관하여 변경이 필요한 경우는 그 원인을 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장에게 이를 청구할 수 있다(제111조의2 제1항). 특허청장은 위 청구가 이유 있다고 인정되면 재정서에 명시된 사항을 변경할 수 있다. 단 이 경우 사전에 이해관계인의 의견을 들어야 한다(제111조의2 제2항). 재정서에 명시된 사항의 변경이 있는 경우 특허청장은 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 변경된 재정서 등본을 송달하며, 당사자에게 변경된 재정서 등본이 송달된 때 당해 재정서에 명시된 바에 따라 당사자 사이에 변경에 협의가 성립된 것으로 본다(제111조의2 에서 제111조 준용).

565) 환언하면 다른 사유와 달리 재정을 폭넓게 허용한다고 보면 된다. 질병으로부터의 국제적인 인간의 기본권 보호라는 취지를 고려한 것이다.

566) 국내에 유통하면 안 된다.

567) 일정 부분 감액 가능하다고 이해하면 된다.

재정에 대해서는 행정심판법에 의하여 행정심판을 제기하거나 행정소송법에 의하여 취소소송을 제기할 수 있으나 그 재정으로 정한 대가만을 불복이유로 할 수는 없다(제115조). 이는 대가에 대한 불복을 행정심판에서 다투는 것은 그 대가 산정의 어려움 등으로 인하여 부적당하고, 대가와 같은 재정의 부수적인 사항을 가지고 행정심판이나 행정소송을 제기함으로써 재정의 확정여부를 지연시키는 것을 방지하기 위함이다.

다만 대가도 불복이 가능한데, 대가만의 불복을 하고자 할 경우는 민사법원에 소송을 제기하면 된다(제190조, 제191조).

이상 절차를 전체적으로 정리하면 다음과 같다.

통상실시권 재정청구(협의불성립시) → 특허권자 등에게 부분송달 및 답변요구(재정청구사항 특허공보 공고⁵⁶⁸), 재정청구사항 예고등록⁵⁶⁹) → 산업재산권 분쟁조정위원회 의견청취(관계 부처의 장, 이해관계인 등의 의견청취) → 재정결정(특허권자 등 관계자 의견 참작하여 보상금액 및 대가도 함께 결정) → 재정결정서 등본송달(결정요지 특허공보 공고⁵⁷⁰), 통상실시권 설정등록⁵⁷¹) → 통상실시권자의 대가지급 또는 공탁(미지급시 실효)

■ 기타

당사자에게 재정서등본이 송달된 때 재정서에 명시된 바에 따라 당사자 사이에 협의가 성립된 것으로 보므로(제111조 제2항), 본 조의 통상실시권은 재정서 등본이 송달된 때 발생한다고 본다. 본 통상실시권자는 특허청장의 재정에 의해 정해진 범위 내에서 특허발명을 실시할 수 있다. 이 때 실시권은 실시사업과 함께만 이전할 수 있으며, 실시권에 대한 질권은 설정할 수 없다(제102조 제3항, 제6항).

■ 대가의 지급 및 재정의 실효

통상실시권자는 재정보에서 정한 바에 따라 대가를 지급하거나 다음에 해당하는 경우는 그 대가를 공탁하여야 한다(제112조).

- ① 대가를 받을 자가 수령을 거부하거나 수령할 수 없는 경우
- ② 대가에 관한 소송이 제기된 경우
- ③ 당해 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우(다만, 질권자의 동의를 얻은 때에는 공탁하지 않아도 됨)

만약 재정을 받은 자가 대가의 지급시기까지 대가(대가를 정기 또는 분할하여 지급할 경우에는 최초의 지급분)을 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니한 때는 그 재정은 효력을 잃는다(제113조)⁵⁷²).

568) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제4조 제3항

569) 특허권 등의 등록령 제6조 제1항

570) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제8조

571) 특허권 등의 등록령 제3조 제1항, 제14조

572) 제138조 제1항, 제3항의 따른 강제실시권도 유사하게 대가를 지급하지 아니하거나 공탁하지 않으면 실시권이 인정되지 않는다(제138조 제5항).

■ 재정의 취소

재정의 취소란 개인의 재산권을 제한하면서 재정에 의한 통상실시권을 설정해 주었음에도 불구하고 그 재정을 받은 통상실시권자가 특허발명을 실시하지 않는 등의 사유로 인해 재정을 한 목적에 반하게 되는 경우 또는 재정을 설정한 이유가 소멸한 경우, 이미 한 재정을 취소시켜 통상실시권을 장래를 향해 소멸시키는 것을 말한다.

특허청장은 재정을 받은 자가 다음의 사유에 해당하는 경우는 이해관계인의 신청 또는 직권으로 그 재정을 취소할 수 있다(제114조 제1항).

- ① 재정을 받은 목적에 적합하도록 그 특허발명을 실시하지 아니한 경우
- ② 통상실시권을 재정한 사유가 없어지고 그사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정되며 통상 실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우⁵⁷³⁾
- ③ 정당한 사유 없이 재정서에 명시된 다음의 사항을 위반하였을 경우

수입국에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 의한 경우를 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소 그 밖에 재정을 받은 자가 그 특허발명을 실시함에 있어 법령 또는 조약에 규정된 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항 재정의 취소 절차는 신중을 기하기 위하여 답변서 제출(제108조), 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 부처의 장의 의견청취(제109조), 재정의 방식 등(제110조 제1항), 재정서 등본의 송달(제111조 제1항)의 재정절차의 규정을 준용한다(제114조 제2항).

위 절차에 따라 재정의 취소가 있는 때는 통상실시권은 장래를 향해 그때부터 소멸한다(제114조 제3항). 즉 재정이 있는 때로 소급하여 소멸되지 않는다. 이는 강제실시권자가 재정이 취소되기 전 실시한 실시행위에 대해서는 특허권자 또는 전용실시권자가 침해에 따른 손해배상청구(제128조)를 행사할 수 없음을 의미한다.

	1호 (불실시)	2호 (불충분실시)	3호(공익)		4호 (불공정거래 시정)	5호 (의약품 수출)
			상업적	비상업적		
선협의 절차	○	○	○	×	×	○
반도체 기술	×	×	×	○	○	×
시기적 제한	○ i) 계속하여 3년이상 ii) 출원일로 4년경과	○ i) 계속하여 3년이상 ii) 출원일로 4년경과	×		×	×

573) 재정취소사유가 총 3가지인데, 2가지는 강제실시권자가 재정 목적 또는 준수사항 등에 부합하도록 적법하게 실시하지 아니한 경우이고, 1가지는 재정사유가 소멸한 경우다. 다만 이중 재정사유가 소멸한 경우는 강제실시권자에게 취소사유가 존재하는 것이 아닌바, 선의의 강제실시권자가 실시를 위해 투자한 산업설비 등을 보호해주고자 강제실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우에 한정하여 재정을 취소할 수 있다(제114조 제1항 단서).

조건부가	○ (국내수요충족)	○ (국내수요충족)	○ (국내수요충족)	×	○ (의약품 전량 수입국에 수출)
대가결정 참작	×	×	×	○ (불공정거래행 위시정 취지)	○ (수입국에서의 경제적 가치)

■ 참고사례 : 강제실시 재정청구 사례

「비스-티오 벤젠의 제조방법」(일본, 닛봉 소다 주식회사 소유)에 관한 특허가 정당한 이유없이 3년이상 국내 불실시를 이유로 청구되었으며 특허권자의 3년이상 불실시가 정당한 이유 없는 특허권의 남용으로 인정되어 통상실시권을 허여함('80.11)

낙태약(mifepristone)제조방법(프랑스 제약회사 소유)이 정당한 이유없이 3년이상 국내 불실시를 이유로 청구되었으나 낙태목적의 의약품은 국내 제조 불허가 대상품목으로서 정당한 이유가 있는 불실시로 판단하여 청구 기각('94.3)

백혈병 치료제 “글리백”(스위스 제약회사 노바티스 소유)에 대한 환자의 경제적 부담완화를 이유로 청구되었으나 강제실시를 할 정도로 공공의 이익이 있는 것으로 판단하지 아니하여 청구 기각('03.2)

청구인등이 시공을 맡고 있는 서울~춘천간 고속도로 제2공구(28.1km)내의 교량공사가 피청구인의 실용신안권 침해 시비로 지연될 경우, 막대한 공공의 이익을 훼손하게 되므로 제107조 제1항 제3호 「공공의 이익을 위하여 특히 필요 한 경우」 라고 주장하면서 재정을 청구 하였으나 중도에 자진취하('06.11)

에이즈 치료제 “푸제온”(스위스 제약회사 ‘로슈’)에 대한 의약품 접근권 확보를 이유로 청구되었으나 강제실시를 할 정도로 공공의 이익을 위해서 특히 필요한 경우에 해당한다고 보기 어렵고, 강제실시의 실익이 없는 것으로 판단하여 청구 기각('09.6)

통상실시권 설정에 관한 (신청서, 재정청구서) (예시)

출원번호 또는 특허등록번호		특허 제447096호	특허등록 년월일	'04. 8. 21
발명의 명칭		바이러스성 또는 세균성 뉴라미니다제의 신규한 선택적 저해제		
청구인	성명 (법인명)	○○제약(주)	대표자	○○○
	주소 (영업소)	서울특별시 강남구 역삼동		
	국적	대한민국		
	대리인 (법인명)	변리사 ○○○	대리인 번호	○○○-○○○
특허권자 (피청구인)	주소 (영업소)	대전광역시 서구 둔산동		
	국적	미국		
	대리인	변리사 △△△	연락처	△△△-△△△△
	성명 (법인명)	갈리드 사이언스 인코퍼레이티드		
특허권자 (피청구인)	주소 (영업소)	미국 캘리포니아 포스터시티 레이크사이드 드라이브 344		
	국적	미국		
청구 내용의 표시	특허 제447096호의 특허청구범위 제○○항에 대한 특허법 제107조 제3호에 의한 통상실시권 설정			
신청의 취지	별지와 같음			
신청의 이유	별지와 같음			
증거 방법	(갑)제1호증 내지 제8호증, 별지와 같음			
보상금·대가의 액과 그 지급방법 및 시기	별지와 같음			
통상실시권의 범위	별지와 같음			
특허법 제106조 및 제107조, 특허권의 수용 실시 등에 관한규정 제3조의 규정에 의하며 위와 같이 (신청, 청구)합니다. 200○년 ○○월 ○○일 청구인(대리인) ○ ○ ○ 한				
특허청장 귀하 ※ 첨부서류 1. 신청(청구)서 부분 0통 2. (갑) 제1호증 내지 제8호증 정부분 각 0통 3. 위임장 및 법인국적증명서(번역문) 0통				

I. 청구의 취지

특허 제447096호의 특허청구범위 제○○항에 대해 『갈리드 사이언스 인코퍼레이티드』에게 통상실시권을 허여한다라는 재정을 구함.

II. 청구의 이유

- 특허 제0447096호 “바이러스성 또는 세균성 뉴라미니다제의 신규한 선택적 저해제”에 관한 특허는 미국의 『갈리드 사이언스 인코퍼레이티드』 사에 의해서 1995년 2월 27일 미국 출원을 근거로 우선권 주장을 수반하여 1997년 8월 26일 출원되어(출원번호 제1997-0705932호) 2004년 8월 25일 등록된 것임을 이권 특허의 등록원부 등본으로부터 알 수 있습니다.(갑제○호증 : 특허번호 제0447096호 등록원부등본)
- 그러나 특허발명의 특허청구범위 제○○항의 발명(이하 이권 ‘특허발명’이라 합니다)의 제조화합물인 타미플루(Tamiflu)는 AI(Avian Influenza)에 특허권자에 의해 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니하였으며, 이에 이권 특허발명을 실시하고자 하는 본 청구인 『○○제약』은 특허법 제107조 제1항에 의하여 이권 특허발명

의 특허권자에 대하여 통상실시권의 허락에 관하여 협의를 청구하였으나, 협이가 성립되지 아니한 바, 이에 본 청구인은 특허법 제107조 제1항의 규정에 의하여 특허번호 제447096호 “바이러스성 또는 세균성 뉴라미니다제의 신규한 선택적 저해제” 발명의 특허청구범위 제〇〇항에 대하여 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구하는 바이며, 이하 상세한 이유를 개진하겠습니다.

3. 특허발명의 이용을 도모하고자 하는 특허제도의 목적에 따라 특허법 제107조 제1항은 “특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허발명이 다음 각 호의 1에 해당하고 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건하에 통상실시권 허락에 관한 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구할 수 있다. 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하고자 하는 경우와 제4호의 규정에 해당하는 경우에는 협의를 하지 아니하여도 재정을 청구할 수 있다. 1.특허 발명이 천재·지변 기타 불가항력 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유없이 계속 하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우, 2.특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하거나 적 당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우, 3.특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우 -이하생략-”라고 규정하고 있습니다. 이러한 특허법의 규정에 따라 본 건을 살펴보면, 우선 이건 특허발명인 특허번호 제447096호 “바이러스성 또는 세균성 뉴라미니다제의 신규한 선택적 저해제”의 특허청구범위 제〇〇항은[이하생략]

III. 통상실시권의 대가

1. 액수 : US\$0,000(또는 \0,000)
2. 지급방법 및 시기
특허청장의 재정결정이 있을 때 특허권자인 『갈리드 사이언스 인코오퍼레이티드』 사에 일시불로 지급
3. 대가액 산정의 이유

IV. 통상실시권의 범위

1. 대상 특허발명 : 대한민국 특허 제0447096호의 특허청구범위 제〇〇항의 발명
2. 실시내용 : 특허법 제2조 제3호의 실시
3. 지역적 범위 : 대한민국
4. 시간적 범위 : 재정 결정시부터 특허권 만료일까지

V. 증거방법

1. 갑제1호증 특허 제0447096호 등록원부
2. 갑제2호증
3. 갑제3호증

VI. 기타 첨부서류

1. 위임장 : 국내 변호사를 대리인으로 선임했을 경우
- 2.법인국적증명서
※ 영문일 경우 번역문 포함

통상실시권 설정 재정서(인용 예시)

1. 결정번호 : 제 ○○ 호
2. 청구인 : ○○제약(주)
서울시 강남구 역삼동
대리인 : 변리사 ○○○
대전시 서구 둔산동
3. 피청구인 : 갈리드 사이언스 인코퍼레이티드
미국 캘리포니아 포스터시티 레이크사이드 드라이브 344
대리인 : 변리사 △△△
4. 사건의 표시 : 특허제 447096호의 특허청구범위 제○○항에 대한
특허법제107호 제3호에 의한 통상실시권 설정 재정 청구 사건
5. 결정의 주문 :
 - 가. 실시하여 : 이 건 재정청구를 받아들인다
특허제 447096호에 대한 통상실시권을 청구인에게 허여한다
 - 나. 대가의 액 : 0,0000,000 원
 - 다. 대가의 지급방법 및 시기 : 00년 00월 00일 까지 000만원을 청구인
000에게 계좌 입금한다(계좌번호:00000)
 - 라. 통상실시권의 범위 : 내용, 지역, 시간적 범위등 기재
6. 결정의 이유 :
 - 가. 청구인은 특허 제0447096호의 특허청구범위 제○○항의 발명(이하 “이건 특허발명” 이라 한다)에 대하여 특허법 제107조 제1항의 규정에 의거 통상 실시권 설정의 재정을 구하고 그 이유의 요지로서 이 건 특허발명이 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하고 적당한 정도와 조건으로 국내 수요를 충족시키지 못하고 있으므로 특허법 제107조 제1항 제2호의 재정사유에 해당되며, 또한 청구인은 이 건 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우라 판단하여 피청구인과 3회에 걸쳐 협의를 하였으나 합의를 이루지 못하여 특허법 제 107조 제1항 제3호의 재정사유에 해당한다고 주장하였다. [이하 생략]

통상실시권 설정 재정서(기각 예시)

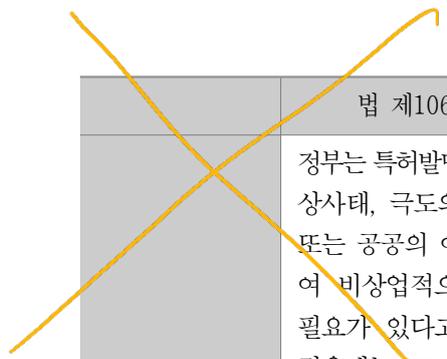
1. 결정번호 : 제00호
2. 청구인: 000
대리인 : 000
3. 피청구인: 000
대리인 : 000
4. 사건의 표시 : 특허 제261366호에 대한 특허법 제107조제1항제3호에 의한 통상실시권 설정의 재정청구
5. 결정 주문 : 이권 재정청구는 받아들이지 아니한다.
6. 결정의 이유 : 청구인이 특허 제261366호 발명의 실시물인 글리벡이 정상적으로 공급되지 않을 뿐아니라 가격도 환자들이 지속적으로 복용하기에는 너무 높은 수준으로 책정되어있으므로, '공공의 이익'을 위하여 인도로부터의 수입이 가능하도록 특허법 제107조제1항 제3호의 규정에 의한 통상실시권 설정의 재정을 청구한 데 대하여, 특허법제100조의 규정에 의한 산업재산권분쟁조정위원회의 의견과 청구인 및 피청구인 측 주장을 청취하고 이를 검토한 결과 첫째, 글리벡을 저가로 수입할 경우 글리벡을 복용하지 않으면 안될 절박한 상황에 처해있는 환자측의 경제적 부담을 많이 완화해 줄 수 있는 반면, 만성골수성백혈병의 경우처럼 전염성 기타 급박한 국가적 사회적 위험이적음에도 불구하고 발명품이 고가임을 이유로 강제실시를 허용할 경우, 발명자에게 독점적 이익을 인정하여 일반공중의 발명의식을 고취하고, 기술개발과 산업발전을 촉진하고자 마련된 특허제도의 기본취지를 크게 훼손할 수 있는 만큼 강제실시 인정여부는 이러한 두 가지 상충되는 이익을 비교형량하여 신중히 결정해야 하는당위적 측면과, 둘째, 현재 모든 만성골수성백혈병 환자(만성기 포함)에게 보험이 적용되며, 이 경우 환자의 실제 부담액은 보건복지부가 책정 고시한 약가의 10%수준인 점, 글리벡의 공급이 현재 정상적으로 이루어지고 있는 점, 대외무역법 제14조 및 대외무역관리규정 제7조의 규정에 의한 자기치료 목적의 수입이 가능한 점 등 글리벡의 공급상태와 관련된 상황적 측면을 종합적으로 고려할 때 본 건의 경우 특허법 제107조 제1항 제3호의 규정에 의한 통상실시권 설정을 인정할 정도의 공공의 이익이 있다고 보기 어려운 것으로 판단되어 주문과 같이 결정한다.

2006. 2.

특 허 청 장

		전용실시권	통상실시권		
			허락	법정	강제
발생		계약+등록(발생 요건)	계약(등록은 대항 요건)	법률의 규정	법 106-2 : 처분결정 법 107 : 재정등본송달 법 138 : 심결확정 (모두 직권등록사항)
효력	범위	설정행위로 정한 범위 내	설정행위로 정한 범위 내	법률의 규정	법 106-2 : 결정의 범위 내 법 107 : 재정의 범위 내 법 138 : 자기 특허발명 의 실시에 필요한 범위 내
	효력	배타권, 실시권	실시권		
사용 수익 처분	이전	i) 실시사업과 함께 ii) 상속기타일반 승계 iii) 특허권자의 동의 (법 100③)	i) 실시사업과 함께 ii) 상속기타일반 승계 iii) 특허권자 및 전 용실시권자의 동의 (법 102⑤)	i) 실시사업과 함께 ii) 상속기타일반 승계 iii) 특허권자의 동의 (법 102⑤)	법 106-2 : 규정 無 법 107③ : 사업과 함께 법 138④ : 원권리와 함께
	실시권	특허권자의 동의 (법 100④)	설정불가		
	질권	특허권자의 동의 (법 100④)	특허권자, 전용실시권자 동의 (법 102⑥)	특허권자 동의 (법 102⑥)	법 107, 법 138 질권 설 정 불가 (법 106-2 : 규정 無)
	특허권 포기	동의권 有	1. 허락에 의한 통상실시권자 2. 직무발명에 의한 법정실시권자 동의권 有		
	실시권 포기	통상실시권자, 질권자 동의 (법 119②)	질권자 동의 (119③)	질권자 동의 (119③)	법 107, 법 138 자유롭 게 포기 가능(질권자 없 으므로)
소멸	특허권의 소멸 및 수용 설정계약의 해지 에 따른 소멸등록 실시권 포기등록 설정기간 만료 혼동	특허권의 소멸 및 수용 설정계약의 해지 실시권 포기 설정기간 만료 혼동	특허권의 소멸 및 수용 실시권 포기, 혼동 실시사업폐지	특허권의 소멸 및 수용 실시권 포기, 혼동 법 106-2 : 실시허가취소 법 107 : 재정의 취소 법 138 : 원권리 소멸	

대가	계약에 따라	계약에 따라	직무발명, 선사용권, 디자인권(원 디자인권자만), 후용권- 무상 나머지 유상	법 106-2 : 지급 법 107 : 지급, 공탁(법 112) 미지급시 재정실효 법 138 : 지급, 공탁(법 138④ 단서)
----	--------	--------	--	--



		법 제106조의2	법 제107조	법 제138조
성 립 요 건	의 의	정부는 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자로 하여금 실시하게 할 수 있다.	특허권자가 정당한 이유없이 특허발명을 실시하지 않거나, 불충분하게 실시하는 경우, 공공의 이익을 위하여 특허 필요한 경우, 사법적·행정적 절차에 의하여 불공정 거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위한 경우 또는 수입국에 의약품 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 특허청장의 재정에 의하여 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 실시권을 말한다.	특허발명이 이용·저촉관계에 해당하여 통상 실시권의 허락을 받고자 하는 경우에 그 타인이 정당한 이유없이 허락을 하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없는 때에는 자기의 특허발명의 실시를 위한 범위내에서 통상실시권허여심판을 청구할 수 있으며 상기 심판에 의하여 허여되는 실시권을 말한다.
	주체적	정부	불실시·불충분실시·공공의 이익을 위하여 특허 필요한 경우(비상업적 실시 제외)·수입국에 의약품 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 특허권자등과 협의 불성립한 자	- 일반적인 통상실시권 허여심판 청구인은 이용·저촉관계의 수출원특허권자, 전용 실시권자, 통상실시권자이며 피청구인은 수출원특허권자, 전용실시권자, 실용신안권자 또는 디자인권자 - CROSS-LICENSE 청구인은 통상실시권을 허여한 수출원특허권자·실용신안권자 또는 디자인권자이며 피청구인은 원특허권자·전용실시권자(통상실시권자의 경우 학설 대립)

	객체적	<ul style="list-style-type: none"> - 정부는 특허발명이 국가 비상사태 - 극도의 긴급상황 - 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우 	<ul style="list-style-type: none"> - 불실시·불충분실시 - 공익을 위하여 특히 필요, 불공정거래행위 시정 → 반도체 기술은 이 경우에만 해당(단, 상업적 실시는 제외) - 수입국에 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요 	<ul style="list-style-type: none"> - 이용·저촉관계(법98) - 협의 불성립 → 위반된 경우 심결각하 - 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술상의 진보(법138②) - 크로스 라이선스의 경우(법138③)
	시기적	-	<ul style="list-style-type: none"> - 불실시·불충분실시의 경우 특허발명이 출원일로부터 4년 경과 	<ul style="list-style-type: none"> - 타방 출원권리의 존속중
	지역적	- 국내		
절차	처분의 신청	- 처분의 신청	- 청구	- 청구
	부분의 송달	- 부분의 송달	- 부분송달 및 답변서 제출	- 부분송달 및 답변서 제출
발생	처분 및 보상금액의 결정	- 처분 및 보상금액의 결정	- 의견청취	- 심리
	등본의 송달 및 공고	- 등본의 송달 및 공고	- 재정	- 심결
효력	불복	- 불복	- 등본의 송달	- 등본의 송달
	결정서 등본의 송달	결정서 등본의 송달	재정서 등본 송달	심결확정
효력범위	특허청장의 결정범위	특허청장의 결정범위	재정에서 정한 바	자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위
	실시금지효	없음		
변동	실시권 설정	설정불가		
	질권설정	학설의 대립	질권설정 불가	
동	이전	학설의 대립	실시사업과 함께	실시권의 허여원인이 되는 원권리와 함께
	특허권 포기	동의 불가		
소멸	실시권 포기	질권설정 가능한 경우 질권자의 동의	자유롭게 포기 가능	
	대가	특허권의 소멸, 실시권의 포기, 특허권의 수용, 혼동, 정부의 실시허가의 취소(법106조의2), 재정의 취소(법114) 및 실효(법113), 원권리의소멸(법138)		
대가	有	1. 有 2. 다만 예외적인 경우 공탁		