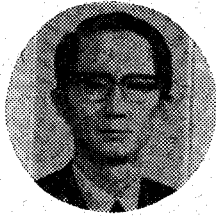


파리協約上의 強制實施形態



李 丙 昊

〈辯護士·辨理士〉

Ⅰ 序 言

特許는 新技術의 適正公開에 대한 代價로서 限定的 排他權을 賦與함으로써 發明者 및 法人研究機關들을 鼓舞시키기 위해 마련된 國際的 制度임은 周知하는 바와 같다.

따라서 科學技術發展을 促進시키는 것이 特許制度의 目的이므로 大部分의 國家들은 特許權의 濫用이나 不實施로 因하여 이러한 目的을 沮害하지 않도록 慎重한 態度를 取하고 있다.

때문에 特許의 效果의 活用을 위하여는 特許獨占에 대한 各種制約이 加해진다. 大部分의 特許法은 國家安保나 保衛, 生活必需品 및 서비스, 그리고 公衆保健등에 대한 制約 이외에도 特許技術의 適正效率의 實施에 力點을 두고 있다. 特許技術의 效率의 活用을 保障하기 위하여 다음 形式들이 取해진다.

첫째, “라이센스할 수 있는 權利로서”의 保障.

둘째, 強制實施權의 許與.

셋째, 特許權의 取消.

本稿의 主題로서의 強制實施權은 特許制度와 더불어 存在해 왔다. 強制實施制度는 特許權이 先占이나 死藏에 의해 國家社會나 經濟制度發展을 沮害하는 方向으로 濫用되지 않도록 이를 防止하려는 데 그 目的이 있는 것이다.

理論적으로 보아 強制實施는 特許權取消의 한가지 延長인 것이다. 大部分의 國家에서는 두가지 方法이 併存하는데 強制實施에 의해 充分한 結果를 얻지 못할 極端的인 경우에 取消을 保留하게 된다. 한편 一部 國家들은 特許의 實施를 保障하는 唯一한 手段으로서 當

該特許에 대한 取消을 排除하고 強制實施를 留保한다.

그러나 強制實施가 許與되는 狀況下에서 해가 지나면서 強制實施制度도 變遷을 겪어 왔다. 變遷狀況으로는 特許權者가 實施를 하지 않더라도 強制實施義務가 없는 猶豫期間의 延長, 그리고 典型的 強制實施條件의 緩和 등을 들 수 있다.

옛 英國特許狀에도 流通去來에 害를거나 一般의 不便을 끼칠 경우 또는 國民에게 害를 끼치거나 不便을 주는 特許權은 加차없이 無効化시키는 規定을 두었다. 오래전부터 製造方法을 통하여 特許權을 實施하지 않는 등의 各種理由를 들어 當該特許權은 取消되어 왔다. 따라서 1883年制定 英國特許法은 特許廳長으로 하여금 特許가 그 獨占權을 濫用하는 경우는 強制實施 命令權을 發動하도록 權限을 賦與하였다.

特許權의 濫用限界는 當該特許가 英國內에서 實施되지 않았을 때 둘째, 當該特許製品이 一般需要를 充足시키지 못하였을 때, 셋째, 當該特許가 第3의 特許의 活用을 阻止하는데 使用되었을 경우 등으로 規定되었다. 그러나 이같은 制度下에서도 濫用을 理由로 한 強制實施許與申請이 전혀 없었고 1902年 改正法下에서도 英國에서 그런 實例는 記錄되어 있지 않다. 그러나 1907年法은 特許廳長의 決定事項에 抗訴토록 하였다.

Ⅱ 파리協約과 強制實施

그後 英國의 1919年法, 1929年法, 1932年法 그리고 1949年法은 모두 特許廳長으로 하여금 強制實施命令을 내릴 수 있는 權限을 賦與함으로써 特許를 라이선스할 수 있는 權利로서 認定토록 하거나 特許權을 取消하거나 高等法院에 抗告할 수 있는 事案으로서 規定하였다.

한편 英國의 1977年改正法은 從來의 食品 및 藥品特許에 대한 特別取扱事項을 削除하긴 했으나 強制實施規定에 관해서는 1949年法과 性格을 같이 하고 있다.

特許의 強制實施權問題는 本稿의 題名이 指摘하는 바와 같이 工業所有權保護파리協約에 의해서도 採擇되고 있다. 파리協約은 特許權을 實施하지 않는 경우에는 當該特許를 強制로 라이선싱할 수 있는 締約國의 權利를 認定한다.

파리協約의 強制實施規定은 다음과 같이 明文化하고 있다.

1. 同盟國은 特許의 不實施와 같은 特許權의 排他的 權利의 濫用을 막기 위하여 強制實施許與制度를 法的 裝置로서 마련한다.

2. 強制實施許與가 當該特許權의 濫用防止에 充分치 못할 경우를 除外하고는 特許權을 沒收하지 아니한다.

3. 強制實施는 不實施를 口實로 하거나 어느 쪽이든 滿期日이 뒤에 오는 경우를 擇하여 特許許與로부터 4年滿期가 끝나기 以前에 充分하게 實施되지 않을 경우에는 이를 適用하지 아니한다.

만일 特許權者가 自己의 行爲에 대하여 合法의 理由를 들어 正當性을 主張한다면 強制實施는 適用되지 아니한다. 그와같은 強制實施는 企業이나 누구라도 當該 라이선스를 活用하는 경우를 달고는 下請實施許與의 形式을 取하더라도 獨占專用實施權이 될 수 없으며 또한 누구에게 移轉할 수도 없다.

世界 大部分의 파리同盟國들은 政治制度나 工業水準의 如何를 不問하고 不實施特許에 대해서는 強制實施를 命令하거나 權利를 取消하는 制度를 採擇하고 있다. 先進國이든 後進國이든 또는 資本主義國家이거나 共產主義國家이거나 다같이 이와같은 安全裝置를 採擇하고 있다. 이들은 모두 特許技術의 活用을 獎勵하고 따라서 國家發展을 阻害하는 特許權의 濫用을 制止하려는 것이다. 한편 特許製品의 充分한 供給을 確保하고 特許技術에의 接近을 容易하게 할 뿐만 아니라 他人의 特許權實施를 阻止하려는 目的의 特許權利用을 防止하고 公正하고 妥當한 原則에 따른 라이선싱을 獎勵하려는데 그 目的이 있는 것이다.

特許權의 許與範圍는 制限되며 따라서 強制實施는 그같은 範圍內에서 檢討되어야 한다. 特許權은 반드시 消費大衆을 保護하고 競爭을 維持시키며 또한 獨寡占의 橫暴를 막는 方法으로 行使되어야 한다.

美國과 같은 나라에서 자주 일어나는 例로서 自己의 特許를 잘못 사용하는 特許權者들 가운데는 特許權을

自己權利強化를 위해 利用할 수 없게 되거나 間接적으로 自己意思와는 달리 라이선스 侵害者들을 容認하는 結果를 招來하게 되는 수가 往往 있다.

英國과 캐나다도 다같이 파리協約에 規定된 強制實施制度和 多様な 方法의 濫用을 다루기 위한 各種 反트러스트對策들을 採用하고 있다. 英國에서는 制限의 特許價行을 다루기 위해 한 委員會가 特別히 設置되었는데 이 委員會는 特許를 權利許與手段으로서 保障하는 命命을 내릴 수 있다.

③ 美國特許制度에 비친 強制實施

美國에서는 市場動態에 따라 特許가 實施되는지의 與否를 把握할 수가 있다고 한다. 때문에 美國은 파리同盟의 一員이면서도 파리協約이 規定한 形態의 法律上的 特許權強制實施制度는 採擇하고 있지 않다. 美國에서는 特許發明의 不實施는 特許權者의 裁量에 屬하는 것이 된다. 特許權者는 特許技術을 使用하도록 強要당하지도 않으며 願한다면 特許技術을 完全히 死藏시켜버릴 수도 있다. 이것은 傳統的으로 美國議會와 民間業界 兩者間의 共通된 立場이었다. 그러나 強制實施形態는 美國에도 存在한다고 본다. 1954年의 原子力法(The Atomic Energy Act)이라든가 植物育種保護法(The Plant Variety Protecting Act) 또는 大氣淨化法(Clean Air Act) 등과 같이 公衆의 利益을 다루는 法律들은 모두 特別한 狀況下에서 特許權者는 自己의 特許發明의 使用을 許諾하도록 規定하고 있다.

最近 美國議會는 他分野에 대한 特許의 強制實施案들을 審議하였으나 그중 一部는 아직 懸案으로 남아 있다. 衆議院議員과 參議院議員이 에너지分野의 強制實施法案을 提案하였으며 넬슨參議員과 하트參議員은 醫藥에 관한 特許의 強制實施法案을 내놓았고, 로젠달參議員은 醫藥品에 대한 都賣物價가 生産, 포장, 販賣費用을 넘거나 50% 이상 되는 경우에는 特許와 商標의 強制實施를 위한 處方醫藥特許實施法案을 提出하였다.

事實上的 強制實施는 美國에서도 特許權侵害分野에 있어 立法 및 司法活動에 의하여 存在한다. 法院은 다음의 두가지 뚜렷한 理論에 根據하여 判決을 내려왔다.

즉, 그 하나는 一般의 公共政策上的 考慮과 다른 하나는 反트러스트이다.

法院은 許多한 경우에 있어 公共政策上的 理由로 特許權侵害를 容認하지 않았는데 實例로서 밀워키市對 액티비티드 슬러지社間의 紛爭을 들 수 있다. 이 事

件에서 밀워키市는 原告의 特許를 侵害한 것으로 判明되었으나 法院은 밀워키市가 下水를 미시건湖로 흘려 보내지 않을 수 없다는 理由로 市政府의 侵害事例를 認定하지 않았다. 결국 法院은 公衆保健과 環境保存이란 理由를 들어 中止命命을 내리지 않은 反面에 特許權者는 相當한 補償金을 받도록 하였다.

反트러스트法違反에 相當하는 特許權의 濫用은 特許權을 否定하는 結果를 가져오는 수도 있다. 이런 경우에 法院은 特許權者의 反對에도 不拘하고 特許權侵害를 放任해 왔다. 最近의 한 例를 보면 聯邦通商委員會 (FTC)는 商標權을 口實삼아 獨占化를 막는 한가지 對應策으로서 當該商標의 強制實施를 命命한 적이 있다.

Realemon 事件의 경우, 聯邦通商委員會는 美國內 各 市場의 相當部分을 掌握한 Borden社로 하여금 Realemon商標를 競爭同業者들에게 라이선스하도록 命命하였다.

美國에서 強制實施에 아주 近似한 聯邦立法의 한 例를 든다면 特許侵害에 대한 措置로서 美國政府에 대하여는 禁止命命을 내리지 못하게 하는 28U.S.C. Sec. 1498法條를 指摘할 수 있다. 이 法條下에서의 自己의 特許侵害에 對항하는 唯一한 方法은 合理的인 全額辨償이라 할 수 있다.

때문에 美國에는 發明特許의 不實施에 대한 파리協約上的 強制實施形態는 비록 存在하지 아니하나 事實上的 強制實施와 다른없는 措置가 立法, 司法分野에서 開發適用되었다.

概念上으로는 파리協約에 規定된 形態의 強制實施制度는 美國의 경우에 보면 法律들로 規定한 措置와 一致한다.

美國의 反트러스트法과 파리協約上的 強制實施規定은 다같이 特許의 許與는 制限을 받는다는 것을 前提로 하고 있다.

④ 強制實施의 節次

強制實施를 招來하는 原因은 特許權者가 特許의 限定的獨占權을 잘못 利用하는데 있다. 이와 같은 濫用을 法律에 따라 大部分 달리 定義되고 있으며 特許權者의 여러가지 作爲, 不作爲로서 비뚤된다.

캐나다特許廳長이나 英國特許廳長은 特許가 事實上 濫用될 경우 出願人의 提請에 따라 決定을 내린다.

파리協約에 따르면 強制實施請求를 하려면 當該特許가 出願日로부터 4년이 지나거나 登錄日로부터 3년이 지나지 않으면 안되는데 兩者中 더 늦게 滿期가 오는 쪽을 強制實施請求可能時期로 본다. 그러므로 特許權

者에게는 特許權의 實施猶豫期間이 약 3년이 주어지는 셈이다.

大體로 強制實施에 대한 節次는 特許의 獨占의 橫暴을 根據로 하여 特許權者에 대한 強制實施請求나 要求에 의해서 시작되는데 一部 國家에서는 그 나라에서 當該特許를 特許權者가 어느만큼 活用하고 있는가에 대하여 第3의 出願人이 特許廳長에게 問議를 하게 된다. 이같은 問議에 대한 案內는 強制實施를 위한 하나의 後續節次의 基礎로서 利用할 수 있다.

英國과 캐나다에서는 特許廳長이 強制實施請求가 있게 되면 特許權者의 行爲가 善意的 것인가를 檢討하게 된다. 英國特許法에서는 그와 같은 決定은 特許廳長의 裁量權에 屬한다. 즉 英國과 캐나다의 特許廳長들은 特許權者의 行爲에 대한 妥當性與否를 가려야 하며 그 行爲가 出願書提出 이전에 存在하였던 狀況을 訂正하려는 誠實한 意圖가 있는가를 確認하여야 한다. 따라서 特許權者가 強制實施請求를 阻止시키려는 意圖로 그와 같은 行爲를 取하였는지의 與否를 確認하지 않으면 안 된다.

캐나다의 경우 強制實施請求가 있는 後에 일어나는 特許權者의 行爲를 特許廳長이 檢討할 것을 強調하고 있다. 그러나 英國이나 캐나다에서는 다같이 特許權者의 事後行爲에 대한 檢討政策에 대하여 批判이 있었다. 따라서 特許權者는 強制實施請求가 있을 때까지 기다릴 수 있도록 許容되어야 하며 그렇지 않으면 潛在實施權者들을 夫望시킨다고들 主張하였다.

모든 要件이 갖추어지면 特許廳長은 다음중 하나나 둘 이상의 措置를 取하게 된다.

1) 特許를 라이선스할 수 있는 權利로서 保障한다. (輸出不履行으로 인한 濫用이나 食品 藥品관련技術의 경우 除外)

2) 強制實施權發動

3) 라이선스의 修正 또는 取消, 또는 新規라이선스의 發給(出願者가 라이선스일 경우)

4) 出願者가 諸條件에 應하지 않았거나 強制實施對象이 될법하지 아니한 他人의 特許權侵害에 관련됨으로써 라이선스許與가 不適合하거나 하여 라이선스權利가 없는 때에는 아무런 措置도 取하지 않는다.

그런데 英國特許廳長의 決定事項에 對하여는 不服抗訴할 수 있다. 抗訴中인 때에는 特許權者는 出願人에 의한 侵害에 대하여 禁止命命을 할 수 있는 權限이 주어진다. 이리하여 抗告審은 特許廳長의 決定을 檢討함에 있어 廣範圍한 裁量權을 行使한다.

⑤ 特定國의 實例

各國特許制度는 特許權의 限界와 特許權의 濫用을 構成하는 行爲를 決定하는데 다른 基準을 달리하고 있다.

이러메던 캐나다法은 特許가 許與되고 特許權에 抵觸되는 行爲가 더욱 容易하게 探知된다는 理論의 原則을 明白히 하고 있다.

즉, 「特許의 排他權의 濫用與否를 가릴 目的으로 新發明特許는 發明을 獎勵할 뿐만 아니라 新發明이 可能한 限 不當하게 遲滯않고 캐나다에서 商業의 規模로 實施되도록 保障되어야 한다」

바로 잡기 위하여 強制實施가 豫想되는 特許獨占權의 가장 두드러진 濫用의 하나는 特許權이 주어진 國家에서 當該特許技術을 活用하지 아니하는 것이라 하겠다.

他人의 特許實施까지 妨害하면서 自己特許權을 實施하지 아니하거나 不適切하게 實施하는 것은 무엇보다 警戒하여야 할 甚한 特許權의 橫暴로 看做된다.

以上과 같은 環境아래서 大部分의 法制는 強制實施를 許容한다.

캐나다特許法은 特許權의 濫用을 다음 各項에 依해 規定하고 있다.

- 1) 不實施
- 2) 商品을 外國으로부터 輸入함으로써 그 나라에서 的 發明의 實施妨害
- 3) 合當한 價格과 適切한 物量으로 現地需要를 充當하지 아니하는 경우
- 4) 公共의 利益으로 보아서는 라이선스가 許與되어야 함에도 不拘하고 妥當한 條件에 따라 라이선스許與를 拒否하고 따라서 去來나 産業을 害치는 경우
- 5) 去來나 産業上 被害를 주는 不適當하거나 不公平한 條件으로 特許權을 實施許與하는 경우

⑥ 結 論

特許의 強制實施와 取消는 特許技術의 不使用에 대한 制裁로서의 手段이며 이는 一般의으로 自由貿易主義者들과 反保護貿易主義者들의 反對에 부딪히고 있다. 이들 反對論者들은 強制實施가 關稅 기타 國際貿易의 障壁과 같은 效果를 갖는다고 主張하고 있다. 그들은 또한 國際經濟가 需要와 供給의 均衡을 맞출 수

있도록 하여야 하며 特許權者는 그들의 特許를 實施할 것인가, 하지 않을 것인가를 決定하는데 優先的資格이 있다고 主張한다.

또 強制實施는 些를 뿌리지도 않은 사람에게 거두어 드리도록 하는 것이기 때문에 道德의으로 正當化할 수 없다고 主張한다. 어떤 사람은 強制實施야말로 發明家의 意慾을 低下시키며 共同研究開發을 沮害함으로써 技術의 發展을 막는 結果를 가져오도록 作用하기 때문에 國家經濟에 도움을 주는 合法的 手段이 아니라고 主張한다.

그런가 하면 다음과 같은 先見의 見解도 있다. 즉 強制實施와 特許權의 取消는 全般的인 國際特許制度에 害를 끼치며 進歩된 技術의 自由로운 交換을 자극하는 커녕 秘密을 助長한다는 것이다.

한편 第3世界國家의 識者들은 國際特許制度는 先進國과 多國籍企業이 國際市場을 支配해온 手段이 되어 버렸다고 主張하고 있다. 그들은 後進國의 工業發展이 特許制度가 妨害한다고 主張하면서 開發途上國에 登錄된 特許의 84%가 外國人所有權利이며 이들 特許의 90 내지 95%가 登錄된 國內에서 전혀 使用되지 않고 있다는 調査報告를 내세우고 있다.

最近의 UNCTAD研究報告書는 파리協約上의 強制實施形態는 非效果的인 것으로 判明되었다고 結論내렸다. 이 報告書는 強制實施權을 獲得하는데 不必要한 時間的 損失을 가져다 주는 3年間의 不實施猶豫期間과 強制實施請求를 沮止하는 特許不實施에 대한 防禦的인 正當한 理由를 다같이 批判하였다.

特許權者는 強制實施權을 遲延시키거나 強制實施를 免하기 위하여 장차 얼마간의 不特定期間동안 特許를 實施할 補助人이나 代理人과 契約을 맺음으로써 不實施의 正當한 理由를 찾아 惡用할 수도 있다고 이 報告書는 指摘하였다. 또한 이 報告書는 特許明細書에 나타나는 情報를 補完할 追加技術이 필요하기 때문에 特許의 強制實施는 效果的이 못된다는 것이다.

特許制品의 輸入, 特許取消를 排除하기에 充分하다는 파리協約의 規定은 批判의 對象이 되었다. 強制實施權이 許與된다 하더라도 特許權者는 싼 값으로 品質 좋은 제품을 輸入할 수 있고 결과적으로 國內實施權者의 競爭機會를 잃게 하는 結果를 빚는다고 主張하고 있다.