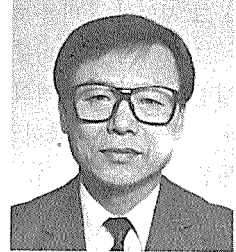


# 특허출원의 요건 및 분할출원 (VII)



황 의 창  
특허청 부이사관

## 《특허권에 관한 실시권》

### 1. 실시권의 의의

실시권이라 함은 특허권자 이외의 자가 특허증명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 말한다. 이는 제 3자의 특허증명에 대한 실시를 통해 특허권자의 법익은 물론 특허증명의 이용을 제고하여 기술상품수급의 조절과 국가산업의 발전에 도모하고자 도입된 제도이다.

### 2. 실시권의 종류

#### 가. 전용실시권

전용실시권이라 함은 특허권자와의 계약에 의하여 일정한 범위 내에서 그 특허증명을 업으로서 독점·배타적으로 실시할 수 있는 권리를 말한다. 따라서 특허권자 일지라도 전용실시권 설정의 범위내에서 실시하면 전용실시권의 침해

가 되어 그 침해행위에 대한 금지 또는 예방청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권 등과 같은 민사적 구제와 고소에 의한 형사적 구제의 대상이 된다.

#### 나. 통상실시권

##### (1) 의 의

통상실시권이라 함은 특허권자의 허락에 의하여 특허법의 규정 또는 설정행위로 정한 일정한 범위내에서 그 특허증명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 말한다. 그러나 이와같은 통상실시권은 특허권이나 전용실시권과 같은 독점·배타권을 갖지 아니한다. 그러므로 특허권자는 동일조건 즉 같은 지역, 같은 기간, 같은 내용 등으로 둘 이상의 통상실시권을 설정할 수 있음은 물론 특허자 자신 또한 실시에 관한 특약이 없다 하더라도 그 특허증명을 자유로이 실시할 수 있다.

##### (2) 통상실시권의 유형

##### (가) 허락실시권

허락실시권이라 함은 특허권자의 허락에 의하여 그 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 말하며 이는 특허권자와 그 특허증명을 실시하고자 하는 타인과의 실시에 관한 계약에 의하여 발생한다.

##### (나) 법정실시권

법정실시권이라 함은 특허권자의 의사와는 관계 없이 법률에 의하여 그 특허발명을 실시할 수 있는 것을 말한다. 이를 법정사항별로 살펴 보기로 한다.

##### ① 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권

이 실시권은 종업원·법인의 임원 또는 공무원이 그 직무와 관련하여 발명한 경우 사용자에게 인정되는 실시권이다.

##### ② 선사용에 의한 통상실시권

특허출원당시에 이미 그 특허출원된 발명을 실시하거나 준비하고

있는 자에게 인정되는 실시권이다. 그 발명을 한 자로부터 지극하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 안에서 그 특허출원된 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

### ③ 무효심판청구등록전의 실시에 관한 통상실시권

특허 또는 등록실용신안에 대한 무효심판청구의 등록전에 특허 또는 실용신안이 무효사유에 해당되는 줄 모르고 국내에서 그 특허발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 증명 및 고안 및 사업의 목적의 범위 안에서 그 특허권 또는 특허나 실용신안등록을 무효로 한 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.

### ④ 의장권의 존속기간 만료후의 통상실시권

특허출원일전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원되어 등록된 의장권이 그 특허권과 저촉되는 경우 그 의장권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 의장권자 그 의장권에 대한 전용실시권자 및 통상실시권자는 원의장권의 범위 또는 원실시권의 범위내에서 특허발명을 실시 할 수 있는 권리를 가진다.

### ⑤ 질권경락에 의한 통상실시권

특허권자가 질권설정 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경락되더라도 원특허권자는 그 특허증명에 대하여 통상실시권을 가진다.

⑥ 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권

무효된 특허권 또는 존속기간이 연장등록된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우, 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이와 상반되는 심결이 확정된 경우, 거절 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간 연장등록출원에 대하여 재심에 의해 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 있는 경우 및 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목표의 범위 안에서 그 특허권에 관하여 통상 실시권을 가진다.

⑦ 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권 통상실시권을 허야 한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이와 상반되는 심결 또는 판결의 확정이 있는 경우에, 재심청구등록전에 선의로 국내에서 그 특허발명의 실시사업을 하거나 사업의 준비를 하고 있는 자는 원통상 실권의 사업의 목적 및 특허발명의 범위내에서 특허권 또는 전용실시권에 대하여 실시 할 수 있는 권리를 가진다.

### (나) 통상실시권 설정의 재정

특허증명을 실시하고자 하는 자는 특허발명이 다음의 1에 해당하는 경우에 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권에 대하여 통상실시권의 허락에 관하여 협의

를 청구 할 수 있다. 만약 협의가 성립되지 아니 하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구를 할 수 있다.

① 특허발명이 천재·지변 기타 불가항력 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유없이 계속하여 3년이상 국내에서 실시하고 있지 아니한 경우

② 특허발명이 정당한 이유없이 계속하여 3년이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니 하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우

③ 특허발명의 실시가 공익상 특히 필요한 경우 등이다. 이러한 재정청구는 그 특허발명이 특허출원일로 부터 4년을 경과하지 아니한 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

### 다. 실시권의 효력

#### (1) 전용실시권

#### (가) 전용실시권의 효력발생요건

전용실시권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우 제외)·변경·소멸 또는 처분의 제한 및 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우 제외)·변경·소멸 또는 처분 등에 대해서는 등록을 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다. 따라서 등록을 효력발생요건으로 하고 있다. 이중 전용실시권 및 질권의 상속 기타 일반 승계에 경우에는 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다.

#### (나) 전용실시권의 효력

등록된 전용실시권은 그 설정의

범위 안에서 특허권과 동일한 효력을 갖는다. 즉 그 설정의 범위 안에서 그 특허발명의 실시에 대한 독점권과 타인의 무단실시에 대하여 침해금지청구권, 손해배상 청구권, 신용면복청구권 및 고소 등을 할 수 있는 배타권을 갖는다. 또한 전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻어 통상실시권을 허락할 수 있다.

## (2) 통상실시권

### (가) 통상실시권의 효력발생요건

통상실시권은 등록을 효력발생요건으로 하지 않고 있다. 그러나 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하지 아니 하면 제3자에게 대항할 수 없으며 등록이 대항요건이다.

### (나) 통상실시권의 효력

통상실시권은 설정의 범위내에서 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 갖는다. 통상실시권은 특허발명을 독점배타적으로 실시할 수 있는 권리가 아니므로 타인이 그와 같은 발명을 실시한다 하더라도 그 자에 대하여 침해금지청구권, 손해배상 청구권 등 민사상형사상의 고소권을 행사할 수 있다.

## 라. 실시권의 이전

### (1) 전용실시권

전용실시권은 사업과 같이 이전하는 경우와 상속 기타 일반승계에 의하여 이전하는 경우 및 특허권자의 동의를 얻어 타인에게 이

전하는 경우 등이 있다.

### (2) 통상실시권

통상실시권은 일반적으로 사업과 같이 이전하는 경우와 특허권자 또는 전용실시권자의 동의를 얻어 이전하는 경우 및 상속 기타 일반승계의 경우 이전할 수 있다. 그러나 재정에 의한 통상실시권은 사업과 같이 이전하거나 상속 기타 일반승계의 경우에 한하여 이전할 수 있으며, 통상실시권 허여 심판에 의한 통상실시권은 그 특허권과 함께 이전된다.

## 마. 질권의 설정

### (1) 전용실시권

전용실시권자는 전용실시권의 범위내에서 특허권자의 동의를 얻어 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

### (2) 통상실시권

통상실시권자는 설정의 범위내에서 특허권자 또는 전용실시권자의 동의를 얻어 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다. 그러나 재정에 의한 통상실시권, 통상실시권 허여 심판에 의한 통상실시권은 이를 질권의 목적으로 할 수 없다.

## 바. 보상금 및 대가

### (1) 전용실시권

전용실시권의 실시대가는 특허권자와 전용실시권자의 합의 즉 계약에 맡기고 있다.

### (2) 통상실시권

### (가) 허락실시권

전용실시권의 경우와 같이 계약

자유의 원칙에 따라 그 대가를 당사자 간의 계약에 맡기고 있다.

### (나) 강제실시권

국방상 필요에 의한 통상실시권은 특허청장의 결정에 의하여 보상금이 결정되고, 재정에 의한 통상실시권은 재정으로 대가가 결정되며 통상실시권 허여심판에 의한 통상실시권의 경우는 심판에 의하여 그 대가가 결정된다.

### (다) 결정실시권

법정통상실시권 중 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권, 선사용에 의한 통상실시권, 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권 및 의장권 존속기간 만료후의 통상실시권(만료된 의장권의 의장권자)은 특허권자 등에게 대가를 지급하지 아니한다. 그러나 무효심판청구등등록전의 실시에 의한 통상실시권, 의장권의 존속기간 만료 후의 통상실시권(의장권에 설정된 전용실시권자, 통상실시권), 질권경락에 의한 통상실시권 및 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권의 경우는 대가를 지급하여야 한다.

## 사. 실시권의 소멸

실시권은 특허권의 존속기간 만료, 특허의 무효 및 취소, 특허권의 포기, 상속인의 부존재 등에 의하여 소멸되는 특허권 자체에서 오는 소멸과 실시권 설정기간의 만료, 실시권의 포기, 설정계약의 해제 또는 취소 등에 의하여 소멸되는 실시권 자체에서 오는 소멸이 있다.