

전용실시권과 통상실시권

특허권자가 전용실시권자로부터 통상사용권 설정을 받은 경우

Q 특허등록원부에 특허 발명인이 특허등록후 특정인에게 특정지역 전용실시권을 허락하여 등록하고 전용실시권자와 동일기간, 동일지역에 특허발명자인 본인도 통상실시권자로 등록되어 있는 경우,

1.전용실시권자(실시내용: 생산, 판매, 양도)와 통상실시권자(실시내용: 생산, 판매, 양도)가 동일지역에서 서로 실시권한을 행사할 수 있는지요?

2.서로 권한을 행사할 수 있다면 전용실시권자와 통상실시권자의 권한우선순위가 있는지, 있다면 어느 실시권이 우선하는지요?

3.전용실시권자의 동의아래 통상실시권자가 실시권을 행사할 수 있는지요?

A 1.특허법상 전용실시권자는 전용실시권의 범위내에서 업으로서 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있고(제100조제2항), 통상실시권자는 통상실시권의 범위내에서 업으로서 특허발명을 실시할 수 있으므로(제100조제2항), 질의내용과 같이 특허권자가 특정인에게 전용실시권을 허락한 후 다시 그 전용실시권자로부터 통상실시권을 허락받아 통상실시권에 관한 등록을 했다면 통상실시권자는 특허법에서 허용한 소정의 권리를 향유할 수 있습니다. 따라서 본 사례의 경우 통상실시권자는 전용실시권자와 동일지역에서 각각의 특허발명을 실시(생산, 판매 등)할 수 있으며, 이 범위에서 전용실시권은 제한됩니다.

2.특허법상 실시권행사 등과 관련한 실시권의 우선순위는 없으며, 다만 전용실시권과 통상실시권은 특허발명의 실시의 독점이 인정되는지 인정되지 않는지에 대한 차이만 있을 뿐입니다.

3.통상실시권은 통상실시권설정의 범위내에서 특허발명을 실시할 수 있는 권리이므로(법 제100조제2항), 통상실시권자가 통상실시권을 행사(특허품의 생산, 판매 등)함에 있어 특허권자 또는 전용실시권자의 동의는 필요하지 않습니다.

특허권자와 전용실시권자와의 관계

Q 전용실시권자가 시설일체를 법인에게 이양하는 경우

1.특허권자 甲에게 乙이 전용실시권을 설정받은 경우 특허권에 대한 실시권은 전용실시권자에게만 있고, 현재의 특허권자인 甲은 다만 소유자일뿐 실시권은 없는지요? 만약 특허권자인 甲이 실시를 하고 있다면 특허침해에 해당되는지요?

2.乙이 개인사업자로 사업을 하다 시설일체를 법인에게 이양하면 법인체로 사업을 할 수 있는지요? 전용실시권에 丙에 의한 가처분이 되어 있는 경우에도 이양하는 것이 가능한지요?

A 1.전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위안에서 업으로 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하므로 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위안에서는 특허권자라 하더라도 업으로 그 특허발명을 실시할 수 없습니다(특허법 제94조 및 제100조).

2.전용실시권자는 실시사업과 같이 이전하는 경우에는 특허권자의 동의없이 그 전용실시권을 이전할 수 있습니다. 다만, 전용실시권에 가처분등록이 되어있는 상태에서도 전용실시권의 이전등록은 가능하나 이전등록원인무효확인 의소 등의 법원판결확정에 의하여 이전등록이 무효가 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.



김석현 변리사

현국제특허법률사무소를 설립한 바 있고, 이국제특허법률사무소에서 대표 변리사를 지냈다. 현재 변호사, 회계사, 변리사 등 100여 명의 전문가들이 one-stop서비스를 제공하는 법무법인 출정에서 특허부 총괄을 맡고 있다.
문의 : (02)772-2786
e-mail : kimsh@hmpj.com