

# 산업재산권 길라잡이(8)



## 백성호

중국 칭다오대학 교수  
법학박사, MBA  
중국전문가, 무형자산전문가  
[www.chinabaek.com](http://www.chinabaek.com)

## V. 특허권과 침해구제

### 1. 특허권

#### 1) 서

특허출원된 발명이 심사를 거쳐 등록이 되면 특허권이 발생하게 되는데 이러한 특허권은 독점배타권이며 그 존속기간이 20년으로 유한하다. 특허권도 일반소유권과 마찬가지로 사용·수익·처분권을 가지며 공익을 위하여 제한을 받는 경우가 있다. 특허권은 일정한 절차와 방식을 거쳐 설정등록을 받음으로써 발생하며 존속기간 만료, 특허권 포기 등의 원인으로 소멸한다. 특허권의 존속기간은 일정한 경우 의약, 농약에 한하여 5년의 기간 내에서 연장이 가능하다. 이하 이들을 살펴본다.

#### 2) 특허권의 효력

##### 가. 권리의 존속기간

특허권자는 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 독점·배타권을 가진다. 특허권은 설정등록에 의해 발생하며 출원일로부터 20년간 존속한다.(제88조 1항) 다만 정당권리자의 출원에 대해 특허가 된 경우 그 존속기간의 계산은 무권리자의 특허출원일 다음날부터 기산한다.(제88조 2항)

(1) 여기서 '업' 은 반드시 영리업에 한하지 아니한다. 즉 비영리목적의 사업을 위한 경우라 하더라도 특허권자의 허락 없이 무단 실시하면 이는 특허권의 침해를 구성하게 된다. 예컨대 정부나 YMCA 등에서의 특허발명 무단실시도 침해를 구성한다.

(2) 여기서 '실시' 란 그 특허품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 양도나 대여의 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함한다)을 하는 행위를 말한다.(제2조 3호)

(3) 특허권의 존속기간은 '출원일' 로부터 20년간이므로 1~2년 정도의 출원심사절차에 소요되는 기간을 감안하면 실제 특허권 존속기간은 약 18년 정도 된다고 볼 수 있다. 이에비해 실용신안권의 존속기간은 출원일로부터 10년이다.(실용신안 제22조)

#### 나. 특허권의 사용 · 수익 · 처분

(1) 특허권자는 지역과 시간으로 나누어 타인에게 통상실시권 또는 전용실시권을 설정할 수 있다. 그 내용은 당사자간의 계약에 따른다.

(2) 특허권은 이전 및 질권설정이 가능하다. 단 공유경우는 전원의 동의를 요하며, 2 이상의 청구항이 있는 특허권의 경우 청구항별로의 이전은 허용되지 아니한다.(제215조 참조) 특허권의 이전 및 질권설정은 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 등록이 효력발생요건이다.

(3) 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다. 또한 타 공유자의 동의 없이는 제3자에게 실시권 설정을 할 수 없다.(제99조 2항 · 4항) 그러나 특약이 있는 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고도 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.(제99조 3항)

#### 3) 존속기간연장제도

#### 가. 의의

특허권의 존속기간은 연장되지 않음이 원칙이지만 현행 법상 약품과 농약에 한하여 5년의 기간 내에서 예외적으로 연장을 허용하고 있다. 이는 약품과 농약발명의 경우에는 다른 법령에 의하여 특별한 허가를 받아야만 실시할 수 있는 경우가 많기 때문에 그 허가를 위한 활성화안정성 검사등을 한 기간만큼을 연장해줌으로써 특허권자를 보호하기 위한 제도이다.

#### 나. 연장등록출원서 작성

특허권 존속기간 연장등록출원을 하고자 하는 자는 출원인의 성명 및 주소, 연장대상 특허권의 특허번호, 연장신청의 기간 등 일정한 사항을 기재한 연장등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.(제90조 1항) 연장등록 출원시의 출원서 견본은 부록을 참조하고, 연장등록출원서 작성방법 및 예제, 기타 상세한 내용은 특허청 홈페이지의 해당 내용<sup>24)</sup>을 참조하기 바란다.

#### 다. 요건 및 절차

의약 · 농약에 한하여 5년의 기간 내에서 존속기간연장이 가능하다. 연장출원의 요건은 다음과 같다.(제90조 2항 · 3항)

- (1) 안전성검시등록에 소요된 기간이 2년 이상인 경우에 한한다.
- (2) 검시등록 또는 허가된 날로부터 3개월 내에 연장출원 할 것.
- (3) 존속기간만료 전 6월 이후에는 연장출원을 할 수 없다.
- (4) 공유특허권인 경우에는 전원이 공동으로 연장출원을 하여야 한다.

#### 라. 효과

(1) 연장출원이 있으면 당해특허권은 연장된 것으로 본다. 다만, 연장절결정이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.(제90조 4항)

(2) 심사관이 심사결과 연장등록거절이유가 있으면 거절이유를

24) [http://www.kipo.go.kr/kpo2/user.tdf?a=user\\_html,HtmlApp&c=8044&catmenu=m04\\_07\\_05](http://www.kipo.go.kr/kpo2/user.tdf?a=user_html,HtmlApp&c=8044&catmenu=m04_07_05)

통지하고 기간을 정하여 의견서제출기회를 부여하여야 한다.(제93조에서 제63조 준용)

(3) 연장등록거절결정에 대하여 불복이 있는 경우에는 그 거절결정등본을 받은 날로부터 30일 내에 특허심판원에 연장거절결정불복심판을 제기할 수 있다. 다만 이 때 특허청장은 이를 심사전치에 붙이지는 못한다. 즉 연장거절결정불복심판에 대해서는 심사전치가 준용되지 아니한다. 또한 연장출원에는 심사청구 규정도 준용되지 아니한다.(제93조 참조)

(4) 심사관이 거절할 이유를 발견할 수 없는 때에는 연장등록결정을 하여야 한다.(제92조 1항)

(5) 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건이 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에 있어서는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 외의 행위에는 미치지 아니한다.(제95조)

(6) 연장등록이 된 후 만약 그 연장등록특허권이 무효심결을 받은 경우에는 그 연장등록은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만 기간초과를 이유로 무효가 된 경우에는 그 초과된 기간만 연장이 없었던 것으로 된다.(제134조 3항)

(7) 연장등록무효심판청구는 청구항마다 청구할 수 없다. 왜냐하면 연장등록무효심판청구는 연장등록처분 자체를 문제 삼는 것이므로 청구항마다 청구할 성질의 것이 아니기 때문이다.

#### 4) 특허권의 제한, 소멸, 의무

##### 가. 제한

(1) 특허권 효력이 미치지 아니하는 범위(제96조)

다음의 경우에는 특허권의 효력이 미치지 아니한다. 즉 이들 실시는 특허권 침해를 구성치 아니한다.

- ① 연구 또는 시험을 위해서 그 특허발명을 실시하는 경우
- ② 국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치 기타의 물건

③ 특허출원시부터 국내에 있는 물건

④ 약사법에 의한 약사의 조제행위 및 그 조제에 의한 의약

(2) 공유에 의한 제한(제99조)

① 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.(제99조 2항)

② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고도 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.(제99조 3항)

③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.(제99조 4항)

(3) 특허권 수용에 의한 제한(제106조)

① 정부는 특허발명이 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어서 국방상 필요한 때에는 특허권을 수용하거나 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자로 하여금 실시하게 할 수 있다.

② 특허권이 수용되는 때에는 그 특허발명에 관한 특허권 외의 권리는 모두 소멸된다.

③ 정부 또는 정부외의 자는 제1항의 규정에 의하여 특허권을 수용하거나 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에 대하여 상당한 보상금을 지급하여야 한다.

④ 특허권의 수용·실시 및 보상금의 지급에 관하여 필요한 사항은 대통령령(특허권 수용·실시 등에 관한 규정)으로 정한다.

(4) 질권 또는 실시권 설정에 의한 제한

특허권에 질권 또는 실시권이 설정된 경우에는 특허권자는 그들의 동의를 받아야 자신의 특허권을 포기할 수 있으며(제119조 1항), 전용실시권을 설정한 경우에는 그 설정된 범위 안에서는 특허권자가 발명을 실시할 수 없다. 전용실시권은 설정범위 안에서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하기 때문이다.(제100조 2항)

### (5) 이용저촉관계 발명 경우의 제한

이용저촉발명을 한 발명자는 선권리자의 동의를 받아야 자신의 발명을 사용할 수 있는 제한이 있다. 여기서 '이용'이란 다른 사람의 특허발명을 이용하여 개량된 발명을 한 경우를 말하는 것이고, '저촉'이란 같은 물건에 대해 예컨대 한명은 특허를 받고 한명은 디자인권을 받은 경우처럼 각각의 권리는 적법하지만 서로 충돌하는 경우를 말한다. 예를 들면 원래 '등근' 연필을 '6각형' 연필로 개발했다고 하자. 이때 같은 6각형이 '구르지 않는다'는 특징에 착안을 하였고, 을은 '예쁘다'는 특징에 착안을 하였다면 갑은 특허(또는 실용신안)의 대상이 되며 을은 디자인등록의 대상이 된다. 그러므로 양자가 각각 특허와 디자인권 등록을 한 경우에는 이들 간에는 이용저촉관계가 성립되어 후권리자는 서로 중첩되는 부분에 대해서 선권리자의 동의를 받아야만 자신의 발명을 사용할 수 있다. 즉 특허법에서는 "특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 자신이 실시하는 특허발명이 선권리자와 이용저촉관계에 있는 경우 그 선권리자의 동의를 얻어야 당해특허발명을 업으로서 실시할 수 있다"고 규정하여 선권리자를 보호하고 있고(제98조), 또 한편 후권리자 보호를 위해 "만약 그 선권리자가 정당한 이유 없이 동의를 해 주지 않는 경우에는 후권리자는 특허청에 통상실시권허여심판을 청구할 수 있다"고 규정하고 있다.(제138조 1항) 이용관계는 선권리가 특허·실용·디자인 모두와 일어날 수 있으나, 저촉관계는 의장하고만 일어나게 되며, 만약 후권리자가 선권리자의 동의나 통상실시권허여심결을 받지 않고 자신의 특허발명을 실시하면 이는 선권리자의 특허권 침해를 구성하게 된다.

### 나. 특허권의 소멸

특허권은 존속기간의 만료, 특허료 불납, 상속인 없이 특허권자 사망, 권리 포기(이해관계인이 있는 경우에는 그들의 동의가 있어야 포기 가능), 특허무효심결 확정, 특허권 불실시에 의한 특허권 취소 시의 경우에 소멸한다. 특허권이 소멸한 이후에는 독점배타권이 없어진 것이므로 그 발

명은 누구든지 실시 가능하다.

### 다. 특허권자의 의무

#### (1) 의무

특허권자는 특허료납부의무, 특허발명실시의무, 특허발명실시보고의무 등을 진다. 특허권자가 특허표시를 할 의무는 없다. 특허표시는 특허권자의 의무가 아니라 권리이기 때문이다. 그러므로 특허권자는 자신의 제품에 특허표시를 해도 되고 하지 않아도 상관없다.

#### (2) 특허발명실시의무

특허권 또는 실용신안권을 받은 자는 일정기간(3년) 동안 당해 특허발명을 실시할 의무가 있다.(특허발명 실시의무) 만약 이 의무를 이행치 않을 때에는 제3자가 특허청에 재정裁定을 청구할 수 있으며, 이 재정청구에 의해 제3자가 그 특허발명을 실시할 권리를 가지게 된다. 이를 재정실시권제도라고 하는바, 이는 파리조약에 의하여 만들어진 제도이다.

## 2. 실시권

### 1) 서

#### 가. 실시권의 의의

실시권이란 특허권을 사용(실시)<sup>25)</sup>할 수 있는 권리를 말하는바, 실시권은 그 분류기준에 따라 두 가지로 나눌 수 있다. 발생 원인에 의하여 분류하면 약정실시권, 법정실시권, 강제실시권으로 나눌 수 있고, 법적성질에 의하여 분류하면 전용실시권, 통상실시권으로 나눌 수 있다. 전용실시권은 물권적 성질을 가지는 실시권으로서 민법상 용익물권과 유사하며 권리의 이전, 담보설정, 처분 등에 있어 등록이 효력발생요건이다. 전용실시권은 당사자 간의 약정에 의해서만 발생하는바 법정 또는 강제로 전용실시권이

25) 실시라 함은 물건 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다.)을 하는 모든 행위를 말하는바(제2조 3호), 이하 이 책에서는 설명의 편의를 위해 실시 또는 사용이라고 혼용하여 쓰기로 한다.

주어지는 경우는 없다. 이에 비하여 통상실시권은 채권적인 권리로서 민법상 임차권과 그 성질이 유사하다. 따라서 이는 약정, 법정, 강제 모든 경우에 발생할 수 있으며 이 권리의 이전, 담보설정, 처분 등에 있어 등록은 제3자 대항요건에 불과하다.

## 나. 실시권의 종류

### (1) 전용실시권(Exclusive license)

당사자 간의 계약에 의해 허용된 독점적 실시권으로서 이는 오직 권리자(전용실시권자)만 실시 가능하므로 전용 실시권 설정 후에는 특허권자도 실시할 수 없다. 이 권리는 당사자 간의 약정에 의해서만 발생하며 그 성질은 준물권적이다.

### (2) 통상실시권(nonExclusive license)

특허권자의 허락에 의한 실시권으로서 이는 여러 명이 서로 각각 실시할 수 있다. 이 권리는 약정, 법정, 강제의 모든 경우에 발생하며 그 성질은 채권적이다.

### (3) 독점적 통상실시권(Sole-license)

이 권리는 특허권자가 자기가 사용하면서 다른 어느 1인에게만 사용을 허락하는 경우로서 이는 전용실시권과 통상실시권의 중간영역이다. 자기담보부통상실시권 또는 자기실시유보부 통상실시권이라고도 한다.

### (4) 재실시권(Sub license)

전용실시권자는 자신의 권리(전용실시권)를 다시 다른 사람에게 사용(통상실시권)을 허락할 수 있는바 이를 재실시권이라 한다. 다만 이때 전용실시권자는 반드시 특허권자의 허락을 얻어야만 재실시권 허락이 가능하다.

### (5) 공유실시권(Cross-license)

예컨대 갑이 A기술에 대해 특허를 가지고 있고 을이 B기술에 대해 특허를 가지고 있는 경우 이들 간에 자신의 특허발명을 서로 실시허락하는 것을 말하는바, 상호실시권 또는 크로스라이센스라고도 한다. 이러한 크로스라이센스는 서로의 필요에 의해 서로 맞바꿔 사용하는 경우인데 특허

침해분쟁이 생긴 경우 이를 무마하기 위해 전략적으로 사용하는 경우도 있다.

## 2) 법정실시권

### 가. 의의

법정실시권(Legal license)이란, 당사자 간의 계약이 아니라 일정한 경우 법률의 규정에 의해 저절로 발생하는 통상실시권으로서 특허법에 7가지가 규정되어 있다. 이러한 법정실시권을 인정하는 취지는 사업설비보호 목적 및 사용자와 권리자 간에 권리조정을 위한 것으로서 그 사용 비용은 유상의 경우도 있고 무상의 경우도 있다. 법정실시권자가 실시할 수 있는 권리범위는 아래의 (1)(4)(5)를 제외하고는 모두 사업목적범위 내에 한정된다. (1)(4)(5)의 경우는 특허발명의 전범위를 실시할 수 있다.

### 나. 법정실시권의 종류

(1) 직무발명 경우 사용자가 가지는 통상실시권(제39조 1항)-무상

(2) 특허발명의 출원 전부터 그 발명을 사용하던 선의의 선사용자가 가지는 통상실시권으로 강학상 선사용권이라고도 한다.(제103조) - 무상

(3) 특허권이 부여되어 실시하는 도중에 무효로 된 경우 그 특허권자에게 주어지는 통상실시권으로 강학상 중용권(中用權)이라고도 한다.(제104조) - 유상

(4) 의장권이 존속기간만으로 인하여 소멸한 후 특허권과 저촉되는 경우에 원의장권자에게 주어지는 통상실시권(제105조)-원 의장권자는 무상, 실시권자들은 유상

(5) 특허권자가 사업을 하던 도중 자신의 특허권에 질권을 설정하고 채무를 변제하지 못하여 특허권이 제3자에게 경락된 경우 원특허권자에게 주어지는 통상실시권(제122조) - 유상

(6) 갑의 특허권이 무효심결확정후 제3자 을이 그 발명을 실시한 경우 후에 재심에서 무효심결이 반복되어 갑의 특허권이 다시

유효화되었을 때 을에게 주어지는 통상실시권으로 강학상 후용 권後用權이라고도 한다.(제182조)- 무상

(7) 갑의 특허권과 이용자측관계에 있는 후권리자 을이 하여심판을 통하여 자신의 특허권을 실시하던 도중 재심에서 하여심결을 번복하여 무효화한 경우 이 때 을에게 주어지는 통상실시권(제183조)- 유상



### 3) 강제실시권

#### 가. 의의

강제실시권(Compulsory license)이란 공익 또는 국익을 위하여 일정한 경우 특허청의 행정처분이나 통상실시권허여심판에 의해 발생하는 실시권을 말하는바 3가지가 있다.

#### 나. 강제실시권의 종류

- ① 국방상 필요에 의해 강제적으로 주어지는 통상실시권.
- ② 재정에 의한 통상실시권. 특허권자가 특허발명을 상당한 이유 없이 계속해서 3년 이상 국내에서 불실시하는 등 특허권 남용의 경우에 당해 특허발명을 실시하고자 하는 자의 청구에 의하여 특허청장이 부여하는 강제적 통상실시권.
- ③ 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권. 특허권자와 이용자측관계에 있는 자가 상대방이 정당한 이유없이 실시 허락을 해주지 않거나 허락이 불가능한 경우에 특허청에 신청하여 허락받는 통상실시권.

### 4) 실시권의 이전 등

#### 가. 이전 및 질권설정

전용실시권 또는 통상실시권은 특허권자의 동의를 받아 이를 이전 및 질권설정할 수 있다.(전용실시권자로부터 통상실시권을 설정받은 자는 특허권자의 동의 및 전용실시

권자의 동의를 필요로 한다) 다만, 실시사업과 같이 이전하는 경우에는 특허권자의 동의없이도 이전가능하다.

#### 나. 제한

- (1) 타 공유자의 동의가 있어야 자기 지분의 양도가 가능하다.
- (2) 재정에 의한 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우에만 한정하여 이전가능하며, 이 권리는 질권설정할 수 없다.
- (3) 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권은 그 통상실시권자의 당해 특허권 또는 실용신안권·외장권과 함께야만 이전가능하며, 이 권리는 질권설정할 수 없다.
- (4) 전용실시권자가 자신의 실시권을 포기하려면 질권자 및 자가 설정해 준 통상실시권자의 동의를 받아야 하며, 통상실시권자가 자신의 실시권을 포기하려면 질권자의 동의를 받아야 한다.
- (5) 전용실시권의 등록은 효력발생요건이나, 통상실시권의 등록은 제3자 대항요건이다.

<다음호에 계속>

【발명특허 2008. 7】