

# 실시권



## 김현호

연세대학교 전자공학과 졸업  
 명지대학교 겸임교수  
 국제지식재산연구원 강사  
 기업기술가치평가사  
 (현) 특허법인 맥 대표 변리사

## 제1절 총설

### I. 의의

실시권은 특허권자 이외의 자가 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 말한다. 실시권은 특허권이 존재하여야만 성립되고, 특허권이 소멸하면 역시 실시권도 소멸하므로, 특허권에 종속적인 권리이다.

### II. 제도적 취지

특허법은 특허권의 재산적 가치를 존중하고, 발명의 시장력도 인한 산업발전에 이바지라는 법 목적을 달성하기 위해 실시권에 관한 규정을 두고 있다. 원칙적으로 특허권자만이 특허발명을 독점·배타적으로 실시할 수 있지만, 특허권자에게 특허발명을 실시할 의사가 없거나 또는 특허발명을 실시할 자금이 부족한 경우 제3자에게 특허발명의 실시 기회를 부여하는 것이 발명의 사장(死藏)을 막고 산업발전에 기여하는 것이 될 뿐만 아니라 특허권자

에게도 이익이 되기 때문이다.

### III. 종류

#### 1. 효력에 따른 분류

실시권은 독점성 여부에 따라 전용실시권과 통상실시권으로 구분된다. 전용실시권은 일정한 범위에서 특허발명을 독점·배타적으로 실시할 수 있는 물권적 권리이며, 통상실시권은 배타성 없이 단순히 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 채권적 권리이다.

#### 2. 발생원인에 따른 분류

실시권은 발생원인에 따라 i) 당사자간의 의사에 의해 발생하는 허락실시권, ii) 의사에 무관하게 법률의 규정에 의하여 발생하는 법정실시권, iii) 의사에 불구하고 특허심판원의 심판 또는 특허청장의 결정에 의하여 발생하는 강제실시권으로 구분된다.

## 제2절 전용실시권

### I. 서 설

#### 1. 의의

- 1) 전용실시권이란 특허권자 이외의 자가 설정행위로 정한 범위내에서 특허발명을 업으로서 독점배타적으로 실시할 수 있는 권리를 말한다.(특허법 100①,②)
- 2) 전용실시권은 일정한 범위내에서 당해 특허발명을 독점·배타적으로 지배할 수 있는 권리이므로 동일시기에 같은 내용의 2 이상의 전용실시권이 병존할 수 없으며, 전용실시권이 설정된 범위내에서 타인이 그 특허발명을 실시하면 전용실시권의 침해가 된다. 따라서, 특허권자 역시 전용실시권을 설정한 범위내에서는 전용실시권자의 허락없이 업으로서 특허발명을 실시할 수 없다.(특허법94단서)
- 3) 전용실시권이 공유인 경우에 특허발명의 실시, 지분의 양도, 질권의 설정 및 통상실시권의 허락에 대하여 특허권의 공유 규정이 준용된다.(특허법 100⑤)

#### 2. 성 질

전용실시권은 특허권의 부수적인 권리이며, 설정계약에서 정한 범위내에서 특허발명을 독점·배타적으로 실시할 수 있는 물권적 권리이다.

### II. 전용실시권의 발생

- 1) 전용실시권은 특허권자와 실시권자간의 설정계약에 의하여 발생한다. 즉 전용실시권은 기본적으로 허락에 의한 실시권이다. 특허권자의 의사에 반하여 법률의 규정에 의하여 발생하거나 특허심판원의 심판 또는 특허청장의 결정에 의하여 강제적으로 발생하는 경우는 없다.<sup>1)</sup>
- 2) 다만, 전용실시권은 설정계약에 의하여 성립하지만 이를 등

록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.(특허법 101 ①) 등록이 되지 않은 전용실시권의 법적 성질은 특허권자와의 관계에 있어서 독점적 통상실시권과 유사하나 국내법상 독점적 통상실시권은 인정되지 않으므로 통상실시권으로서의 효력만이 인정될 뿐이다.

### III. 전용실시권의 효력

#### 1. 효력범위

##### (1) 서 설

- 1) 전용실시권자는 설정행위로 정한 범위내에서 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다. 전용실시권의 구체적인 효력은 私的自治의 原則에 따라 당사자 간의 계약에 의하여 정해진다. 실시료액, 실시료의 지급방법, 지급시기, 실시권의 범위 기타 권리·의무사항 등이 포함한다.
- 2) 한편, 전용실시권은 특허권의 전 범위에 대하여 설정할 수도 있고, 범위를 한정하여 그 일부에 대하여 설정할 수도 있다. 또한 특허발명의 사용분야 또는 제품의 생산수량을 제한하여 설정할 수도 있다.

##### (2) 설정 범위

- ① 시간적 범위  
전용실시권은 특허권의 존속기간내에서 일정한 기간(예컨대, 1년 또는 3년)을 정하여 설정할 수 있다.
- ② 지역적 범위  
특허권의 효력은 원칙적으로 국내에만 미치므로(속지주의), 전용실시권도 그 범위내에서 대한민국 전지역 또는 국내 일부지역(예컨대, 제주도)으로 한정하여 설정할 수 있다.
- ③ 내용적 범위  
특허발명의 실시 대상(특허법 211)을 생산·판매 또는 사용 등으로 한정하거나 특허발명 중 어느 하나의 발명(방법과 장

1) 다만, 국방상 필요 등의 경우 특허청장의 결정에 의해 발생하는 강제실시권의 내용에 통상실시권 뿐만 아니라 전용실시권도 포함된다는 견해에 의하면, 허락에 의하지 않고 강제적으로 발생하는 전용실시권도 있다고 할 것이지만 이러한 견해는 타당하지 않다고 본다. 해당 부분에서 설명하기로 한다.  
2) 다만, 일부 청구항에만 실시권을 설정할 수는 없으므로 이는 실시태양의 제한예를 들어, 제2조 제3호 가목의 행위를 통해 가능할 것이다.

치의 발명 중 장치만을 생산하게 하는 경우<sup>2)</sup>만을 실시하도록 한정하여 전용실시권을 설정할 수 있다.

④ 기타 사용분야 또는 수량의 제한

실시허락된 특허발명 또는 제품의 사용분야를 제한하는 경우가 있다. 예컨대 실시허락된 특허발명이 공작기계·섬유기계·전기기계 등의 어느 제조에도 적용되는 경우에 그 하나의 업종 또는 제조에 한정한다거나, 특허발명에 의해 생산되는 제품의 분야가 많을 경우에는 그 하나의 분야로 한정할 수 있다.

2. 효력내용

(1) 독점배타적인 실시

전용실시권은 “설정행위로 정한 범위내”에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 적극적 효력과 정당한 권원없이 자기의 권리를 침해한 자에 대하여 민·형사상 제재조치를 취할 수 있는 소극적 효력이 있다. 따라서, 특허권자라 하더라도 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 설정행위로 정한 범위안에서는 특허발명을 실시할 수 없다.(특허법 94단서)

(2) 효력의 제한

전용실시권은 특허권에 종속하는 권리이므로 특허권의 적극적·소극적 효력이 제한되는 일정한 경우에는 전용실시권의 효력도 역시 제한된다. 이와 같은 경우로는 i) 특허권의 효력이 미치지 않는 범위(특허법 96), ii) 법정실시권(특허법 103등) 또는 강제실시권(특허법 106등)의 존재에 따른 제한, iii) 공지기술 또는 실시불가능한 형태의 기재에 의한 제한, iv) 업으로서 실시가 아닌 경우, v) 재심에 의하여 회복한 특허권의 효력 제한(특허법 181), vi) 추가납부기간경과후에 회복한 특허권의 효력제한(특허법 81의3 ④), vii) 추상적 기재에 의해 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우의 효력 제한, viii) 전용실시권의 공유에 의한 제한(특허법 100⑤), ix) 전용실시권의 포기의 제한(특허법 119②), x) 이용·저촉관계에 따른 제한(특허법 98), 및 xi) 타법에 의한 제한이 있다.

IV. 전용실시권의 변동

1. 이전

(1) 원칙

전용실시권은 특허권자의 동의가 있는 경우에 이전할 수 있다. 특허권자와 전용실시권자 사이에는 강한 신뢰관계가 있는 경우가 보통이고, 그 특허권이 어떻게 누구에 의해서 실시되느냐의 여부가 당해 특허권의 가치에 큰 영향을 갖기 때문이다. 특히 전용실시권의 이전 후에도 특허실시료(royalty)가 계속적으로 지급될 수 있는지의 여부가 특허권자에게는 중요하므로 그의 동의를 얻도록 규정한 것이다.

(2) 예외

전용실시권은 다음의 경우에는 특허권자의 동의가 없어도 이전할 수 있다.

① 실시사업과 함께 이전하는 경우

이러한 경우는 특허권자의 이익을 해칠 염려가 전혀 없는 바는 아니지만 일반적으로 실시 그 자체는 종래와 마찬가지로 계속될 가능성이 많고, 실제로도 영업양도의 형식을 취하는 경우가 많을 것이므로 실시권만을 이전하는 때에는 사정이 다르다고 할 수 있다. 뿐만 아니라 사업을 이전함에 있어 전용실시권만 이전할 수 없다고 하면 그동안 당해 발명의 실시에 들인 자본이나 사업설비가 무용의 것으로 되어버릴 수도 있어 산업상으로도 불이익한 것이 되므로 특허권자의 동의를 얻지 않도록 한 것이다.

② 상속 기타 일반승계의 경우

이 경우에는 승계인의 범위가 한정되어 있고 특허권자가 불측의 손해를 입을 우려도 적고 피승계인의 권리의무가 포괄적으로 이전되므로 특히 특허권자의 동의를 얻을 필요가 없다고 한 것이다.

2. 통상실시권 및 질권의 설정

전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻어 전용실시권의 범위내에서 통상실시권을 허락하거나 질권을 설정할 수 있다. 전용실시권이 공유인 때에는 다른 공유자의 동의를 얻어야 한다.(특허법 100④,⑤) 그러나 전용실시권자가 전

용실시권에 관한 허락은 할 수 없는 것으로 해석된다.(특허법 100)

3. 실시권의 포기에 대한 동의

전용실시권자는 전용실시권을 포기할 수 있으나, 전용 실시권을 목적으로 하는 허락에 의한 통상실시권 및 질권이 설정되어 있는 경우에는 허락에 의한 통상실시권자 및 질권자의 동의를 얻어야 한다.(특허법 119②)

4. 특허권의 포기 등에 대한 동의

특허권자가 전용실시권의 설정 후에 특허권을 포기하거나 당해 특허발명에 대하여 정정청구 또는 정정심판을 청구하고자 할 때에는 전용실시권자의 동의를 얻어야 한다.(특허법 119① 및 法 133의2④, 法 137④ 준용 法 136⑦)

V. 전용실시권의 소멸

전용실시권은 i) 특허권의 소멸, ii) 전용실시권의 포기, iii) 특허권의 수용, iv) 혼동, v) 설정기간의 만료, vi) 설정계약의 해제, 무효 등의 경우에 소멸한다.

VI. 관련문제

1. 등록의 효력

i) 전용실시권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한, ii) 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.(특허법 101①2,3) 전용실시권 및 질권의 상속 기타 일반승계의 경우에는 등록없이도 효력이 발생하지만 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한

다.(특허법 101②)

2. 등록청구권

전용실시권의 설정계약 후 특허권자가 전용실시권의 설정등록에 협조하지 않는 경우에, 상대방은 특허권자에 대하여 등록청구권을 행사할 수 있다. 왜냐하면 전용실시권은 물권적 권리이며 그 등록이 효력발생요건이기 때문이다. 그러나 통상실시권은 채권적 권리이며 그 등록이 대항요건일 뿐이므로, 특약이 없는 한 통상실시권자에게는 등록청구권이 인정되지 않는다고 할 것이다.

3. 전범위에 대해 전용실시권을 설정해 준 특허권자의 권리

특허권의 전 범위에 대하여 전용실시권이 설정된 경우에는 전용실시권자가 전 범위에 걸쳐 특허발명을 독점 실시할 수 있고, 특허권자는 단순히 실시료를 받는 지위에 머물게 된다. 이 경우에 특허권자는 특허권자로서의 명예적인 지위와 전용실시권의 이전, 통상실시권의 설정 및 질권 설정에 대한 동의권, 일정한 경우의 특허권 침해에 대한 訴權<sup>3)</sup>만이 인정된다고 할 것이다.

제3절 통상실시권

제1관 서설

I. 의의

통상실시권이란 특허권자 이외의 자가 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 채권적 권리를 말한다.(특허법 102①,②)

II. 성질

3) 특허권자는 단지 실시료를 받는 지위에 머물게 되므로 타인이 특허발명을 무단실시하는 경우에 전용실시권의 침해로만 되는지, 아니면 특허권의 침해도 성립하는지에 관하여는 의견이 나뉜다. 그러나 전자의 입장을 취하더라도 전용실시권자가 실시료의 불납 등 특허권을 침해하는 경우에 대하여 특허권자의 訴權이 인정되어야 할 것이다. 물론 후자의 입장을 취한다면 제3자의 침해 시 전용실시권자의 대응을 기다리지 않고 침해금지 및 손해배상청구를 할 수 있다.

통상실시권은 특허권에 부수적인 권리이며, 전용실시권과 달리 독점·배타성이 없는 채권적 권리이므로, 통상실시권의 설정 후에도 i) 특허권자가 스스로 실시할 수 있고, ii) 같은 내용의 복수의 통상실시권이 동시에 존재할 수 있으며, iii) 특허권자가 전용실시권을 설정할 수도 있다.

### III. 종류

통상실시권은 발생원인에 따라 i) 특허권자(또는 전용실시권자)와 특허발명을 실시하고자 하는 자와의 설정계약에 의하여 발생하는 허락실시권, ii) 특허권자와 원 권리자(또는 선사용자)와의 형평을 위하여 법률의 규정에 의하여 발생하는 법정실시권, iii) 공익을 위하여 심판 또는 특허청장의 결정에 의하여 발생하는 강제실시권으로 구분된다.

## 제2관 허락실시권

### I. 서설

#### 1. 의의

- 1) 허락실시권이란 특허권자(또는 전용실시권자)와 특허발명을 실시하고자 하는 자와의 계약에 의하여 발생하는 통상실시권을 말한다.(특허법 102①, 100④)
- 2) 허락에 의한 통상실시권을 설정하는 경우에, 당해 통상실시권자 이외의 자에게는 전용실시권이나 통상실시권을 허락하지 아니할 것을 내용으로 하는 약정을 할 수 있는데 이를 독점적 통상실시권이라고 한다. 그러나 현행법상 인정되지 않고 있다.

### 2. 제도적 취지

특허법상의 통상실시권은 일반적으로 허락에 의하여 발생한다. 특허권자의 입장에서는 그 독점성으로 인해 특허권자 자신도 권리행사가 제한되는 전용실시권보다는, 독점성이 없으므로 동일한 설정범위에 관해서 복수인에게 중복적으로 실시권을 설정할 수 있고 또한 특허권자 자신도 그 설정범위에 관하여 업으로서 실시하는데 장애가 없는 통상실시권을 선호하게 된다. 국가의 입장에서도 독점적인 상태에서 제한적으로만 실시되는 전용실시권보다는 그 실시가 활성화 될 수 있는 통상실시권이 유용한 제도이다.

## II. 허락실시권의 발생

허락에 의한 통상실시권은 당사자간의 계약이 성립하였을 때 그 효력이 발생한다. 다만, 허락실시권을 등록한 때에는 그 등록후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 그 효력이 발생한다.(특허법 118①) 즉, 허락실시권의 등록은 제3자 대항요건이다.

## III. 허락실시권의 효력

### 1. 효력범위

허락실시권은 설정행위로 정한 범위내에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다. 허락실시권의 구체적인 내용은 사적자치의 원칙에 따라 당사자간의 계약에 의하여 정해진다. 사회질서에 반하지 않는 한 실시료액, 실시료의 지급방법, 지급시기, 실시권의 범위 기타 권리·의무사항을 모두 포함한다. 허락실시권의 범위 역시 특허권의 전 범위에 대하여 설정할 수도 있고, 범위를 한정하여 설정할 수도 있

4) 독점적 통상실시권이란 타인에게 실시권을 허여하지 아니할 것을 조건으로 하여 특허권자와 통상실시권자만 당해 특허발명을 실시할 수 있도록 하는 통상실시권을 말한다. 특허법상의 실시권은 아니지만 당사자 간의 필요에 따라 약정에 의하여 행해지고 있는 실정이다. 실시권자는 다소 실시료의 지급이 과다하더라도 경쟁업자를 배제하기 위한 수단으로서 독점적 통상실시권을 체결하게 되며, 또한 특허권자는 특히 외국인인 경우에 개별적으로 다수인에게 통상실시권 설정계약을 하는 것이 번거로우므로 특정인(독점적 통상실시권자)을 중심으로 하여 용이하게 특허관리를 하기 위하여 독점적 통상실시권을 활용하기도 한다. 그러나 독점적 통상실시권을 체결하였다도 독점성에 대하여는 등록할 수 없으므로, 이에 대하여 제3자에게 대항할 수 없다. 독점적 통상실시권도 통상실시권의 일종이며, 전용실시권처럼 대세효를 갖는 것이 아니다. 그러므로 특허권자가 계약에 위반하여 제3자에게 특허발명의 실시를 허락하였다도 독점적 통상실시권자는 제3자의 실시를 금지할 수 없으며, 다만 특허권자에게 채무불이행의 책임을 물을 수밖에 없다.

다. 실시권의 범위에 대한 구체적인 내용은 「전용실시권」에서 설명한 바와 같다.

2. 효력내용

통상실시권은 실시권자 자신이 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 적극적 효력이 있지만, 정당한 권원없이 실시하는 제3자를 배제할 수 있는 소극적 효력은 없다. 한편, 특허권 또는 전용실시권을 기초로 하는 권리이므로, 특허권 또는 전용실시권의 적극적 효력이 제한되는 일정한 경우에는 통상실시권의 효력도 역시 제한된다. 이와 같은 경우로는 i) 통상실시권의 공유에 의한 제한(특허법 102⑦), ii) 통상실시권의 포기의 제한(특허법 119③), iii) 이용·저촉 관계에 따른 제한(특허법 98), iv) 타법에 의한 제한이 있다.

IV. 허락실시권의 변동

1. 이전

허락에 의한 통상실시권은 i) 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의가 있는 경우 또는 ii) 실시사업과 같이 이전하는 경우, iii) 상속 기타 일반승계의 경우에는 특허권자 등의 동의없이 이전할 수 있다.(특허법 102⑤) 또한 통상실시권이 공유인 경우에는 타공유자의 동의를 얻어야만 이전할 수 있다.(특허법 102⑦)

2. 질권의 설정 및 실시권 포기

통상실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자의 동의를 얻어 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다. 한편, 통상실시권자는 질권이 설정되어 있는 경우 질권자의 동의를 얻지 않고는 실시권을 포기할 수 없다.

3. 특허권·전용실시권 포기 등에 대한 동의

특허권자는 i) 허락에 의한 통상실시권자, ii) 전용실시권자 및 그가 허락한 통상실시권자의 동의를 얻지 아니하면 특허권을 포기할 수 없으며, 전용실시권자는 전용실시권자가 허락한 통상실시권자의 동의를 얻지 아니하면 전용실시권을 포기할 수 없다.(특허법 119①,②) 또한 특허권자는 i) 허락에 의한 통상실시권자, ii) 전용실시권자 및 그가

허락한 통상실시권자의 동의를 얻지 아니하면 정정청구(특허법 133의2④, 法 137④) 또는 정정심판(특허법 136⑦)을 청구할 수 없다.

V. 허락실시권의 소멸

통상실시권은 i) 특허권의 소멸, ii) 허락실시권의 포기, iii) 특허권의 수용, iv) 혼동, v) 설정기간의 만료, vi) 설정계약의 해제, 무효, 취소 등의 경우에 소멸한다.

VI. 등록의 효력

1. 대항요건

통상실시권은 등록하지 않아도 효력이 발생되지만, 등록을 한 경우에는 그 등록 후에 새로이 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 그 효력을 주장할 수 있다.(특허법 118①) 한편, 통상실시권의 이전, 변경, 소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정, 이전, 변경, 소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.(특허법 118③)

2. 등록의 선후에 따른 전용실시권과의 관계

1) 특허권자가 중복되는 범위에 甲과 전용실시권 계약을 맺고 그 등록 전에 乙과 통상실시권 계약을 맺은 경우 甲과 乙의 지위는 누가 먼저 등록을 하는 가에 따라 나뉜다. 甲이 먼저 등록한 경우 乙은 아직 통상실시권을 등록하기 전이므로 乙은 甲에게 자신의 통상실시권을 주장할 수 없으며, 甲의 동의없이 실시하는 경우 甲의 전용실시권을 침해하게 된다. 따라서, 甲이 乙의 통상실시권에 동의하지 않는 경우 특허권자는 乙에 대해 계약위반의 책임을 져야 할 것이다.

2) 한편, 乙이 먼저 등록된 경우에는 乙은 甲에 대해 대항요건을 취득하기 때문에 甲은 乙에 대해 침해를 이유로 권리행사를 할 수 없다. 따라서, 특허권자와 甲의 계약상에 하자가 있게 되고, 특허권자는 甲에 대해 계약위반의 책임을 져야 할 것이다.

3) 한편, 甲의 등록일과 乙의 등록일이 같은 경우에는 접수된 순서에 의해 의한다.(登錄令 33①)

[허락에 의한 실시권의 비교]

		전용실시권	통상실시권
의의		실시권자가 설정행위로 정한 범위안에서 업으로서 그 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는 권리	실시권자가 설정행위로 정한 범위안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 권리
법적성질		부수적, 물권적	부수적, 채권적
발생		계약 + 등록 → 효력발생요건	계약 → 효력발생요건 등록 → 대항요건
효 력	효력범위	설정행위로 정한 범위내	
	효력	적극적, 소극적	적극적
	제한	적극적 효력 및 소극적 효력의 제한	적극적 효력의 제한
	확장	간접침해	×
이 면	이전	사업과 함께, 상속 기타 일반승계, 특허권자의 동의	
	실시권설정	특허권자의 동의	설정 불가
	질권설정	특허권자의 동의	특허권자, 전용실시권자의 동의
	특허권포기	전용실시권자의 동의	통상실시권자의 동의
	실시권포기	통상실시권자, 질권자의 동의	질권자의 동의
소멸	특허권의 소멸, 실시권의 포기, 특허권의 수용, 혼동, 설정기간 만료, 설정계약의 해지		
대가	약정 시 정한 대가		
설정등록효과	전용실시권의 설정, 이전(상속 기타 일반승계제외), 변경, 소멸 (혼동에 의한 경우를 제외) 또는 처분의 제한은 등록하지 않으면 효력이 발생하지 아니한다.	통상실시권의 설정, 이전, 변경, 소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.	
관련문제	1. 특허료 대납 2. 등록청구권(전용실시권만)		

### 제3관 법정실시권

#### I. 의 의

##### 1. 의의

법정실시권이라 함은 특허권자(또는 전용실시권자)의 의사에 관계없이 법률의 규정에 의하여 발생하는 통상실시권을 말한다.

##### 2. 제도적 취지

법정실시권제도는 기존산업시설을 보호하고, 특허권자와 일정한 관계에 있는 자 사이의 형평을 도모하여 산업발전에 기여하려는 데에 그 취지가 있다.

#### II. 종류

특허법 및 발명진흥법이 인정하는 법정실시권은 모두 8종류가 있는데 다음과 같으며, 이들의 구체적인 내용에 대

해서는 뒤에서 상세히 설명하기로 한다.

- ① 직무발명에 대한 사용자 등의 통상실시권(발명진흥법 8)
- ② 특허료의 추가납부기간경과 후에 회복한 특허권 등에 대한 통상실시권(특허법 81의3⑤)
- ③ 선사용에 의한 통상실시권(특허법 103)
- ④ 무효심판청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권(특허법 104)
- ⑤ 디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권(특허법 105)
- ⑥ 질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권(특허법 122)
- ⑦ 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권(특허법 182)
- ⑧ 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권(특허법 183)

이들의 구체적 내용에 대해서는 뒤에서 상세히 설명하기로 한다.

### III. 법정실시권의 발생

법정실시권은 법률에서 규정하는 실시권의 성립요건이 완성한 때 효력이 발생한다. 다만, 실시권의 성립요건을 완성했음은 당해 실시권자가 입증하여야 한다. 또한, 법정실시권은 설정등록이 없더라도 제3자 대항요건을 구비한다.

### IV. 법정실시권의 효력

#### 1. 효력범위

법률의 규정에 정해진 범위내에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다. 구체적으로, 대부분의 법정실시권(특허법 103, 104①, 182①)은 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위내에서 효력을 갖는다. 다만, i) 직무발명에 대한 사용자 등의 통상실시권(발명진흥법 8)의 경우 사용자 등은 특허발명 전체에 대해, ii) 특허료의 추가납부기간경과 후에 회복한 특허권 등에 대한 통상실시권(특허법 81의3⑤)은 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 또는 사업목적의 범위내에서, iii) 디자인권 존속기간 만료 후의 통상실시권(특허법 105)의 경우 디자인권자는 원디자인권 범위내에서, 디자인권에 대한 실시권자는 원실시권의 범위내에서, iv) 질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권(특허법 122)의 경우 그 특허권자는 특허발명의 전 범위내에서. v) 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권(특허법 183)의 경우 원권리자는 원통상실시권의 발명의 범위 및 사업목적의 범위내에서 효력을 갖는다.

#### 2. 효력내용

통상실시권은 실시권자 자신이 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 적극적 효력이 있지만, 정당한 권원없이 실시하는 제3자를 배제할 수 있는 소극적 효력은 없다. 한편, 특허권 또는 전용실시권을 기초로 하는 권리이므로, 특허권 또는 전용실시권의 적극적 효력이 제한되는 일정한 경우에는 통상실시권의 효력도 역시 제한된다. 이와 같은 경우에는 i) 통상실시권의 공유에 의한 제한(특허법 102⑦), ii) 통상실시권의 포기의 제한(특허법 119③), iii) 이용·저촉관계에 따른 제한(특허법 98), iv) 타법에 의한 제한이 있다.

### V. 법정실시권의 변동

#### 1. 이전

법정실시권은 i) 특허권자의 동의를 얻거나, ii) 특허권자의 동의가 없더라도 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 iii) 상속 기타 일반승계의 경우에는 이전할 수 있다.(특허법 102⑤) 또한 실시권이 공유인 경우에는 타공유자의 동의를 얻어야 한다.

#### 2. 질권의 설정 및 실시권의 포기

법정실시권자는 특허권자의 동의를 얻어 법정실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.(특허법 102⑥) 한편, 법정실시권자는 질권이 설정되어 있는 경우 질권자의 동의를 얻지 않고 법정실시권을 포기할 수 없다.

#### 3. 특허권의 포기 등에 대한 동의

특허권자는 원칙적으로 법정실시권자에 대하여는 별도의 동의를 받지 않고도 정정청구·정정심판청구 및 특허권의 포기 등을 할 수 있으나, 예외적으로 직무발명에 대한 통상실시권자의 동의를 얻지 아니하면 정정청구(특허법 133의2④, 137④) 또는 정정심판을 청구할 수 없으며(특허법 136⑦), 또한 특허권을 포기할 수 없다.(특허법 119①)

### VI. 법정실시권의 소멸

법정실시권은 i) 특허권의 소멸, ii) 법정실시권의 포기, iii) 특허권의 수용, iv) 혼동, v) 실시사업의 폐지를 원인으로 하여 소멸된다. 다만, 직무발명에 대한 사용자 등의 통상실시권(發明振興法 8)의 경우 사용자 등은 특허발명 전체에 대해 실시할 수 있고, 디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권(특허법 105)의 경우 원디자인권자는 디자인권의 범위내에서 실시할 수 있으므로 실시사업이 폐지되더라도 법정실시권이 소멸되지 않는다.

### VII. 관련문제

#### 1. 등록의 효력



1) 법정실시권은 등록하지 않아도 효력이 발생되며, 또한 허락에 의한 통상실시권과는 달리 등록이 없더라도 그 후에 새로이 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에게도 그 효력을 주장할 수 있다.(특허법 118②)

2) 다만 법정실시권의 효력발생은 등록이 없더라도 대항할 수 있으나 법정실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 법정실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.(특허법 118③)<sup>5)</sup>

**2. 대가의 지급 유무**

직무발명에 대한 사용자 등의 통상실시권(발명진흥법 8), 선사용에 의한 통상실시권(특허법 103), 디자인권의 존속기간 만료후의 원디자인권자의 통상실시권(특허법 105), 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권(특허법 182)를 제외하고는 대가를 지불하여야 한다.

**제4관 강제실시권**

**I. 서설**

**1. 의의**

1) 강제실시권이라 함은 특허권자의 의사에 불구하고 특허청장의 결정 또는 특허심판원의 심판에 의하여 발생하는 통상실시권을 말한다.

2) 강제실시권은 공익적·산업정책적 이유에서 행정청의 적극적인 개입에 의하여 발생하는 실시권인 점에서 법률의 규정에 의하여 발생하는 법정실시권, 계약에 의하여 발생하는 허락실시권과 구별된다. 또한 물권적 권리가 아닌 채권적 권리인 점에서 전용실시권과 구별된다.

**2. 제도적 취지**

특허권자는 자기의 특허발명을 스스로 실시하거나 그렇지 못할 경우에는 타인의 실시에 협조할 의무가 있다. 특허권자가 특허발명을 실시하지 않고 사장시키거나 타인의 실시에 협조하지 않는 등 특허권을 남용하는 경우 또는 국방상·공익상 필요가 있는 경우에, 제3자로 하여금 당해 특허발명을 실시할 수 있도록 하여 산업발전에 기여하도록 하는 것이 특허제도의 목적에 합당하다. 그러므로 사유재산권의 부분적인 제한이 있다고 할지라도, 공익 내지 국가산업발전을 위하여 강제실시권 제도를 인정할 필요가 있다.

**II. 종류**

특허법상의 강제실시권은 국방상 필요 등에 의한 통상실시권(특허법 106), 재정에 의한 통상실시권(특허법 107), 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권(특허법 138)으로 구분된다.

**III. 강제실시권의 발생**

국방상 필요 등에 의한 실시권 및 재정에 의한 실시권은 결정서 또는 재정서의 등본이 송달된 때 효력이 발생하지만, 통상실시권허여심판에 의한 실시권은 심결이 확정된 때 그 효력이 발생한다.

**IV. 강제실시권의 효력**

**1. 효력의 범위**

통상실시권자는 결정·재정 또는 심판에서 정해진 범위 내에서 업으로서 실시할 수 있는 효력이 있다.

**2. 효력내용**

통상실시권은 실시권자 자신이 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 적극적 효력이 있지만, 정당한 권원없이 실시

5) 법정실시권자는 이전·변경 등을 등록하지 않아도 제3자에게 대항할 수 있다고 하는 견해(이종일, 757면)가 있으나, 특허법 제118조 제3항에서 규정한 통상실시권에서 특별히 법정실시권을 제외할 이유가 없으므로, 법정실시권의 경우에도 등록이 대항요건이라고 해석함이 타당하다.

하는 제3자를 배제할 수 있는 소극적 효력은 없다. 한편, 특허권 또는 전용실시권을 기초로 하는 권리이므로, 특허권 또는 전용실시권의 적극적 효력이 제한되는 일정한 경우에는 통상실시권의 효력도 역시 제한된다. 이와 같은 경우에는 i) 통상실시권의 공유에 의한 제한(특허법 102⑦), ii) 이용·저촉관계에 따른 제한(특허법 98), iii) 타법에 의한 제한이 있다.

## V. 강제실시권의 변동

### 1. 이전

1) 국방상 필요 등에 의한 통상실시권의 경우에는 특허법에 명문의 규정이 없으나, 공익을 위하여 인정되는 강제실시권의 취지상 실시사업과 같이 이전하는 경우에 한하여 이전할 수 있다고 해석하여야 한다. 입법상 불비로 보여진다.

2) 재정에 의한 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우에 한하여 이전할 수 있다.(특허법 102③)

3) 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권은 그 통상실시권자의 당해 특허권과 함께 이전되고 소멸된다.(특허법 102④) 이 실시권은 이용·저촉관계의 조정을 위하여 설정되는 강제실시권이므로 당해 특허권에 종속하기 때문이다.

### 2. 질권의 설정 및 실시권의 포기

1) 재정에 의한 통상실시권 및 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.(특허법 102⑥) 국방상 필요 등에 의한 통상실시권에 대하여는 언급이 없으므로 해석상 논란이 있다. 그러나 강제실시권 중 국방상 필요

등에 의한 통상실시권의 경우만을 제외할 특별한 이유가 없으므로, 이때에도 역시 질권을 설정할 수 없다고 해석하여야 한다. 입법상 불비로 보여진다.

2) 재정에 의한 통상실시권 및 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권은 질권을 설정할 수 없기 때문에 자유롭게 포기할 수 있다.

## VI. 강제실시권의 소멸

강제실시권은 일반적으로 i) 특허권의 소멸, ii) 강제실시권의 포기, iii) 특허권의 수용, iv) 혼동 등으로 소멸한다. 그 밖에 i) 국방상 필요 등에 의한 통상실시권(특허법 106)의 결정의 취소에 의해, ii) 재정에 의한 통상실시권(특허법 107)은 재정의 실효(특허법 113)나 재정의 취소(특허법 114)에 의해, iii) 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권(특허법 138)은 원권리의 소멸에 의해 소멸한다.

## VII. 등록의 효력

1) 강제실시권은 등록이 없더라도 효력이 발생하나 등록이 없으면 그 후에 새로이 특허권을 취득한 자나 전용실시권을 취득한 자에 대하여 대항할 수 없다.(특허법 118②) 다만, 강제실시권의 설정등록은 특허청장에 의한 직권등록사항으로서 실제 등록이 되지 않아 문제가 되는 경우는 거의 없다고 해도 무방하다.(등록령 14)

2) 또한 강제실시권의 이전·변경 소멸 또는 처분의 제한, 강제실시권을 목적으로 하는 질권<sup>6)</sup>의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한 역시 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.(특허법 118③)

6) 다만, 재정에 의한 강제실시권과 통상실시권허여심판에 의한 강제실시권은 질권을 설정할 수 없다.