

강제실시권의 구체적 내용



김현호

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

제1관 국방상 필요 등에 의한 통상실시권

I. 서설

1. 의의

특허발명이 전시·사변 또는 이에 준하는 비상 시에 있어서, 국방상 필요한 때이거나 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있을 때에, 정부는 특허권을 수용하거나 직접 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자로 하여금 실시하게 할 수 있다.(특허법 106①) 이와 같이 국방상 필요한 경우 등에 특허청장의 결정에 의하여 발생하는 실시권을 국방상 필요 등에 의한 강제실시권이라고 한다.

2. 제도적 취지

1) 본조는 국가 비상사태 시에 국방상 필요한 경우나, 공익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요¹⁾가 있는 경우에 정부에 의한 강제 실시권의 설정이 가능함을 규정하고 있다. 국방상 필요한 경우에는 방위산업에 관련되는 중요한 발명이 특정인에게 독점되어 국방상 악영향을 끼칠 우려가 있는 경우를 대비하기 위한 취지를 담고 있다. 한편, 공익을 위하여 실시할 필요가 있는 경우에는 비상업적인 경우로 한정하여, 공권력에 의한 특허권자의 권익의 손실을 최소화하려 하고 있다.

2) 「특허권의 수용²⁾」은 강제실시권과는 무관한 내용이지만, 편 의상 같이 규정되어 있다. 즉 특허권이 수용되는 때에는 그 특허발명에 관한 특허권자의 권리는 소멸되며, 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에 대하여 정당한 보상금을 지급하여야 한다. 특허권의 수용 및 보상금의 지급에 관하여 필요한 사항은 대통령령(특허권의수용·실시등에관한규정)으로 정한다.(특허법 106②,③,④)

1) 구 특허법은 TRIPs 협정 제31조가 예시하고 있는 “국가 긴급사태”에서의 강제실시에 대하여는 국방상 필요한 경우에만 특허권의 제한이 가능하도록 하고 규정하였다.

2) 특허권의 수용이란 공익사업을 위하여 법률에 의거하여 타인의 특허권을 강제적으로 취득하는 것을 말한다. 수용이 있으면 그 특허권은 권리자의 의사 여부를 불문하고 직접적·원시적으로 취득된다.

3. 법적 성질

- 1) 강제실시권 중 재정(특허법 107) 또는 심판(특허법 138)에 의한 실시권의 경우에는 그 법적 성질이 「통상실시권」임을 명문으로 밝히고 있으나, 국방상 필요에 의한 실시권에 대하여는 아무런 규정이 없어 견해³⁾의 대립이 있다.
- 2) 생각건대, 정부가 국방상 등을 이유로 독점적으로 실시하거나 제3자에게 독점권을 주기 위해서는 이를 수용함으로써 그 목적을 달성할 수 있다는 점에서, 통상적인 군수물자의 조달 등을 위해 굳이 과도한 사유재산의 제한에 해당하는 전용실시권으로 해석하는 것은 옳지 않으며, 통상실시권으로 봄이 옳다고 할 것이다.

II. 성립요건

1. 전시·사변 또는 이에 준하는 비상사태 일 것

본조의 실시권이 인정되기 위하여는 단순히 국방상 필요 또는 공익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요만으로는 부족하고, 전시·사변 또는 이에 준하는 정도의 긴급사태로서 위기상황이어야 한다.

2. 특허발명의 실시가 국방상 필요한 경우이거나, 공익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우일 것

국방상 필요한 경우이거나, 공익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우이어야 한다. 공익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우에는 특히 실시할 필요가 인정되는 경우라면 제107조에 의해 재정청구가 가능할 수도 있을 것이나, 본조에 의하면, 신속한 실시가 보장된다는 점에 그 실익이 있을 것이다.

III. 절차

1. 처분의 신청

특허발명의 실시가 국방상 필요 등에 의해 인정되는 경우에 주무부장관은 특허청장에게 특허법 제106조 제1항의 규정에 의한 처분을 신청할 수 있다. 이 경우에 신청서에는 특허번호, 발명의 명칭 등 소정의 사항을 기재하여야 한다. 위의 신청서에는 보상금 또는 대가의 액의 산출근거를 기재한 서류와 신청의 이유를 입증하는 서류를 첨부하여야 한다.(특허권의수용·실시등에관한규정 2, 3)

2. 부분의 송달 및 신청의 공고

1) 특허청장은 위의 신청서를 받은 때에는 법에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는, 특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자에게 각각 신청서의 부분을 송달하고 기간을 정하여 의견서제출의 기회를 주어야 한다. 이 경우에 의견서의 제출이 있으면 신청인에게 그 부분을 송달하여야 한다.(특허권의수용·실시등에관한규정 4①,②)

2) 특허청장은 위의 신청서를 받은 때에는 그 뜻을 특허공보에 게재하여야 한다. 다만 특허발명이 국방상 비밀을 요하는 때에는 이를 공고하지 아니할 수 있다.(특허권의수용·실시등에관한규정 4③)

3. 결정

특허청장은 지정기간이 경과한 후에 특허발명의 실시에 관한 신청에 대하여 처분을 하여야 하며(특허권의수용·실시등에관한규정 5①), 이 경우에 산업재산권분쟁조정위원회의 의견을 들어야 한다.(특허권의수용·실시등에관한규정 9②) 처분의 결정은 소정의 사항을 기재한 문서로 하여야 한다.(특허권의수용·실시등에관한규정 7)

4. 결정서의 등본의 송달 및 공고

특허청장은 처분의 결정을 한 때에는 그 결정서의 등본

3) ① 통상실시권설 : 현행법의 신청서 양식상 기재되어야 할 사항에 「통상실시권의 범위」(특허권의수용·실시등에관한규정 3①Ⅷ)라고 표현되어 있는 점 및 특허권자의 보호를 위하여 본조의 실시권은 통상실시권이라는 견해이다.

② 병용설 : 전용실시권 또는 통상실시권으로 특별히 한정하는 명문의 규정이 없고, 특허권의 수용도 가능한데 하물며 전용실시권을 인정하지 않을 이유가 없으므로, 정부는 전용실시권 또는 통상실시권을 선택적으로 취득할 수 있다는 견해이다.

을 신청인·특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자에게 각각 송달하고 그 결정의 요지를 특허공보에 공고하여야 한다. 다만 국방상 비밀을 요하는 것인 때에는 공고를 하지 아니할 수 있다.(특허권의수용·실시등에관한규정 8)

5. 보상금의 지급

특허청장은 처분의 결정을 할 때에는 그 처분에 대한 보상금 및 대가의 액도 함께 결정하여야 한다. 보상금 및 대가의 액을 결정할 때에는 신청인·특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자의 의견을 참작하여야 하며, 국유특허권의 처분·관리규정 제12조의 규정에 의한 계산방법을 준용하여야 한다.

IV. 효과

특허권자 등에게 결정서의 등본이 송달된 때부터 결정서의 내용대로 통상실시권의 효력이 발생한다.

제2관 재정에 의한 통상실시권

I. 서설

1. 의의

특허권자가 정당한 이유없이 특허발명을 실시하지 않거나, 불충분하게 실시하는 경우, 공익을 위하여 특허 실시할 필요가 있는 경우 또는 불공정거래행위의 시정에 필요한 경우 및 수입국으로의 의약품 수출에 필요한 경우에 그 특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허청장에게 통상실시권설정에 관한 재정을 청구할 수 있다. 이러한 재정청구에 대하여 특허청장의 결정(裁定)으로 발생하는 통상실시권을 재정에 의한 통상실시권이라고 한다.(특허법 107①)

2. 제도적 취지

재정에 의한 통상실시권은 물질특허의 도입에 따라 채택된 제도로서 전형적인 강제실시권으로 볼 수 있는데, 공익상 특허발명의 실시가 필요하지만 정당한 이유없이 불 실시 등 특허권의 남용이 있는 경우에 특허권자에 대한 제재로서의 기능을 하고 있는 제도라고 할 수 있다. 그러나 다른 한편으로는 사유재산권을 제한하는 요인이 되므로 신중하고 엄격한 절차에 의하여야 한다.

3. 조약과의 관계

1) 재정에 의한 통상실시권은 파리조약 제5조(A)의 규정⁴⁾에 기초하고 있다. 동 조약의 강제실시권에 관한 규정은 선진국에 불리하게 작용하고 있는데, 개발도상국이나 후진국들은 동 조약에 근거하여 각국의 국내법에 강제실시권에 관한 규정을 마련하고 선진국에 대한 국내산업보호의 수단으로 삼고 있다.

2) 선진국들은 이러한 불리한 점을 극복하고자 동 조약 제5조(A)의 규정의 삭제를 강력히 주장하며 재정실시권의 설정조건에 국내수요를 위한 공급을 주목적으로 실시되어야 함을 조건으로 부과하는 등 재정실시권 설정의 요건을 강화하는 내용을 WTO/TRIPS협정⁵⁾에 포함시키게 되었다.

3) 현행 특허법상의 재정실시권제도는 파리조약을 기초로 하되 WTO/TRIPS협정의 내용을 반영하고 있다.⁶⁾

II. 재정청구의 요건

특허발명을 실시하고자 하는 자는 i) 불실시, ii) 불충분한 실시, iii) 공익상 특허 필요한 경우, iv) 불공정거래행위를 시정하기 위하여 필요한 경우, v) 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우에 특허청장에게 재정을 청구할 수 있다.(특허법 107①)

4) 각 동맹국은 불실시와 같은 특허에 의하여 부여되는 배타적 권리의 행사로부터 발생할 수 있는 남용을 방지하기 위하여 강제실시권의 부여를 규정하는 입법조치를 취할 수 있으며, 강제실시권의 부여가 그러한 남용을 방지하기에 충분하지 아니한 경우를 제외하고는 특허의 몰수를 규정할 수 없으며 최초의 강제실시권부여로부터 2년이 만료되기 전에는 특허의 몰수 또는 철회를 위한 절차를 진행시킬 수 없다(파리조약 5(A) ②, ③).

5) World Trade Organization/Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights(세계무역기구/무역관련 지적재산권)

6) WTO/TRIPS 협정은 파리조약 제19조의 특별협정의 하나이다.

1. 불실시 또는 불충분한 실시의 경우
(특허법 107① I II)

(1) 주체적 요건

특허발명을 실시하고자 하는 자는 먼저 특허권자나 전용실시권자와 통상실시권 허락에 관한 협의를 하여야 하고, 주소불명 또는 해외출장 등으로 협의를 할 수 없거나 협의결과 조건이 맞지 않는 등의 이유로 합의가 이루어지지 아니한 경우에 한하여 특허청장에게 통상실시권의 설정을 요구하는 재정을 청구할 수 있다.(특허법 107①)

(2) 객체적 요건

① 의의

특허발명이 천재·지변 기타 불가항력 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우, 특허발명이 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 i) 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하거나 ii) 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우이어야 한다.

② 대통령령이 정하는 정당한 이유

대통령령이 정하는 정당한 이유란 i) 특허권자가 심신장애로 인한 활동불능의 경우(의료기관장이 증명한 경우에만 함), ii) 특허발명의 실시를 필요한 정부기관이나 타인의 인·허가, 동의 또는 승낙을 받지 못한 경우, iii) 특허발명의 실시가 법령으로 금지 또는 제한된 경우, iv) 특허발명의 실시를 필요한 원료 또는 시설이 국내에 없거나 수입이 금지된 경우, v) 물건의 수요가 없거나 그 수요가 적어 이를 영업적 규모로 실시할 수 없는 경우를 말한다.(특허권의수용·실시등에관한규정 제6조 제1항 제1호 내지 제5호)

③ 불실시

계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우와 관련하여, i) 「계속하여」 3년 이상 실시되고 있지 아니하여야 하지, 불실시기간의 총합계가 3년 이상이라는 의미가 아니다. 특허권의 설정등록 후 계속하여 3년 이상

실시하지 아니함은 물론 일정기간 실시하다가 그 실시를 중단한 후 계속하여 3년 이상 실시하지 아니한 경우도 포함한다. 그러나 3년 이상 불실시의 경우에도 그 후 다시 실시를 개시하였을 경우에는 여기에 해당되지 않는다.

ii) 외국에서 실시 중이라도 국내에서 실시하지 아니하면 재정청구의 대상이 된다.

iii) 특허발명이 실시되고 있지 아니한 경우란 특허발명의 실시에 착수하지 아니한 상태를 의미한다(특허권의수용·실시등에관한규정 6②). 특허발명의 실시가 착수하지 아니한 상태란 i) 단순한 모형의 제작 또는 ii) 청사진의 설계만을 한 상태를 말하며, 구체적으로 부품의 주문발주·공장계약 등의 상태여야 착수한 상태로 본다.

④ 불충분실시

상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못할 것과 관련하여,

i) 「상당한 영업적 규모」 또는 「적당한 정도와 조건」이 무엇인지에 관하여는 객관적 기준을 정할 수 없으므로 일률적으로 단정할 수 없다. 이것은 당해 발명의 종류·성질 또는 거래실정에 따라서 구체적인 사안별로 판단하여야 할 것이지만, 명목적인 실시이거나 수요가 활발한데도 이의 생산·판매를 의식적으로 제한하거나 독과점을 목적으로 의도적으로 제품의 출고를 제한하는 등의 경우를 불충분한 실시에 해당한다고 할 것이다.

ii) 특허권자가 국내에서 생산하지 않고 수입⁷⁾만을 하는 경우에, 그것을 불충분한 실시라고 볼 것인지는 문제이다. 국내에 특허발명의 실시에 따른 물건의 수요가 있고 그 수요가 충분하여 영업적 규모로 실시할 수 있는데도 불구하고, 특허권자가 국내의 특허발명을 실시하고자 하는 자에게 실시권의 허락을 부당하게 거부하고 수입만에 의한 실시를 함으로써 국가산업 또는 국내거주자의 사업에 손해를 가하였을 경우에는 불충분한 실시로서 재정실시권의 대상이 된다고 할 것이다. 이 경우의 수입을 특허단순수입이라고 한다. 그러나 국내에 특허발명의 실시에 따른 물건의 수요가 적어 영업적 규모로 실시할 수 없는 경우의 수입행위는 정당한 이유가 있는 경우에 해당되며 불충분한 실시라고 할 수 없으므로 재정실시권의 대상이 되지 않는다고 할 것이다.

7) 수입도 특허법상 실시의 태양 중 하나이다.(특허법 2III)

(3) 시기적 요건

특허발명이 특허출원일로부터 4년이 경과되어야 한다(특허법 107②). 여기서 출원일은 i) 분할출원(특허법 52②), 변경출원(특허법 53②)의 경우 원출원일, ii) 조약우선권주장출원(특허법 54①), 국내우선권주장출원(특허법 55③)의 경우 우선권주장출원일, iii) 국제특허출원의 경우 국제출원일을 의미한다.

2. 공익상 특허 필요하거나 불공정거래행위의 시정의 경우(특허법 107①ⅢⅣ)

(1) 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특허 필요한 경우⁸⁾(특허법 107①Ⅲ)

1) 여기서 공공의 이익이 인정되는 경우란, 국민의 생명·재산의 보전, 공공시설의 건설 등 국민생활에 직접 관계된 분야에서 특허 필요한 경우, 또는 당해 특허발명의 통상실시권의 허락을 하지 않음으로써 당해 산업 전반의 건전한 발전을 저해하고 그 결과 국민생활에 실질적 피해가 인정되는 경우 등이 있을 수 있을 것이다.

2) 공익을 위하여 특허발명을 특허 실시할 필요가 있는 경우로 제한되는 바, 비록 공공의 이익에 관계가 있는 경우이어도, 그 특허발명을 이용하지 않더라도 실현가능한 방법이 있는 경우 등에는 재정의 청구는 할 수 없다고 할 것이다. 즉, 공공의 이익을 위하여 재정을 함에 있어서는, 특허권자의 이익을 희생하여 실현하고자 하는 이익이 다른 대체적인 수단에 의해 실현할 수 있는 이익인가 아닌가를 중요하게 고려하여야 할 것이다. 특허발명이 공익상 특허 실시할 필요한 것인 경우에는 그 발명이 특허권자에 의하여 실시되고 있는지 여부는 불문한다.

3) 한편, 공공의 이익을 위하여 특허 필요한 경우이면서, 또한 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하고자 하는 경우라면, 특허권자나 전용실시권자와 통상실시권 허락에 관한 협의절차를 거쳤을 것을 요구하지 않으나, 비상업적으로 실시

하고자 하는 경우가 아니라면, 실시권 허락에 관한 협의를 하여야 하고, 주소불명 또는 해외출장 등으로 협의를 할 수 없거나 협의결과 조건이 맞지 않는 등의 이유로 협회가 이루어지지 아니한 경우에 한하여 특허청장에게 통상실시권의 설정을 요구하는 재정을 청구할 수 있다.(특허법 107①)

(2) 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우(특허법 107①Ⅳ)

1) 부당하게 거래를 거절하거나 부당하게 거래상대방의 사업활동을 구속하는 조건으로 거래하는 등의 행위를 말한다.⁹⁾ 그러므로 법원(사법절차) 또는 행정기관(행정절차)에서 특허권자 등의 행위에 대하여 불공정거래행위라고 판정한 경우에 반경쟁적인 관행을 바로잡고 거래질서를 확립하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우를 말한다.

2) 한편, 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에는, 특허권자나 전용실시권자와 통상실시권 허락에 관한 협의절차를 거쳤을 것을 요구하지 않는다.(특허법 107①)

(3) 반도체 기술의 경우

1) 반도체 기술의 경우는 일반 특허발명과는 달리 i) 공공의 이익을 위하여 특허 필요한 경우(비상업적 실시에 한한다.)이거나, ii) 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 한하여 재정을 청구할 수 있다(특허법 107⑥). 국가산업분야에서 중요한 위치를 차지하고 있는 반도체 기술 분야의 특수성을 고려하여 이와 같이 엄격히 규정하고 있다.

2) 다만 반도체기술의 의미가 반도체 설계기술에만 한정하는 것인지 반도체제조장치까지 포함하는 지가 불분명함으로 이를 명확히 할 필요가 있다.

8) TRIPs 협정 제31조는 어떤 경우에 강제실시를 허용할 수 있는지 그 요건을 정하지 않고 있는 데도 불구하고(요건의 한정은 반도체 기술에 대해서만 두고 있음), 1995년 개정법에서는 TRIPs 협정 제31조가 요건을 한정된 것으로 잘못 이해하여, 공공의 이익을 위한 강제실시에서 그 실시가 '비상업적' 일 것으로 제한하였다. 2005년 개정법에서는 이러한 입법상의 오류를 바로 잡기 위해, 공공의 이익을 위한 강제실시에서 '비상업적' 요건을 삭제한 것이다.

9) 독점규제및공정거래에관한법률 23 참조.

3. 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우
(특허법 107①V)

(1) 의의 및 취지

1) 자국민 다수¹⁰⁾의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하고자 하는 국가에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 그 특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허청장에게 통상 실시권설정에 관한 재정을 청구할 수 있다.

2) WTO/TRIPs 31(f)¹¹⁾가 특허권자의 승인없는 실시는 국내에서의 실시를 주목적으로 하여야 함을 규정하였기 때문에 그 간 최빈개발도상국 등에서 AIDS와 같은 자국민의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위해 필요한 외국에서 특허받은 의약품 등의 수입이 필요한 경우라 하더라도 그 수입이 좌절되는 문제점이 있었다.

3) 그러나, 이는 인도주의적 관점에서 속지주의를 넘어서는 국제적 배려가 요청되는 경우인 바, WTO 일반이사회는 그 결정문에서 최빈개발도상국 등의 보건문제를 해결하기 위하여 특허권자의 승인없는 실시가 요청되는 경우에는 WTO/TRIPs 31(f)의 의무가 면제되도록 하였다. 이러한 국제사회의 인도주의적 조치에 동참하기 위해 국내법은 이를 반영하여 2005년 개정법에서는 「수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우」를 재정사유에 추가하였다.

(2) 수입국의 자격

수입국은 세계무역기구회원국 중 세계무역기구에 다음 각 호의 사항을 통지한 국가 또는 세계무역기구회원국이 아닌 국가 중 대통령령이 정하는 국가로서 다음 각 호의 사항을 대한민국정부에 통지한 국가에 한한다.(특허법 107⑦)

- i) 수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량

ii) 국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 당해 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인

iii) 수입국에서 당해 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인

(3) 의약품의 대상

의약품은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.(특허법 107⑧)

- i) 특허된 의약품
- ii) 특허된 제조방법으로 생산된 의약품
- iii) 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분
- iv) 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트

(4) 특허권자 등과 협의가 성립되지 않을 것

1) 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우에도 특허발명을 실시하고자 하는 자는 먼저 특허권자나 전용실시권자와 통상실시권 허락에 관한 협의를 하여야 하고, 주소불명 또는 해외출장 등으로 협의를 할 수 없거나 협의결과 조건이 맞지 않는 등의 이유로 합의가 이루어지지 아니한 경우에 한하여 특허청장에게 통상실시권의 설정을 요구하는 재정을 청구할 수 있다.(특허법 107①)

2) 본 규정에 의한 협의는 수입국 정부 또는 기업으로부터의 의약품 등의 수출을 요청받은 수출국 기업이 의약품 등에 관한 특허권자에게 실시권 설정의 제안을 하는 형태 등이 될 수 있을 것이다.

III. 재정의 청구

1. 재정청구서의 제출

1) 누구든지 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구하고자 하는

10) 사건으로는 '자국민의 다수의 보건을 위협하는 질병'을 요건으로 규정한 결과, '다수'라는 의미의 불명확성으로 인해 본 규정의 입법취지가 무색해질 가능성이 있다고 여겨진다.

11) 특허권자의 승인없는 사용은, 주로 동 사용을 승인하는 회원국의 국내시장에 대한 공급을 위해서 승인한다.

자는 특허청장에게 재정청구서를 제출하여야 한다. 이때 재정의 피청구인은 특허권자가 되며 당해 특허권에 전용실시권이 설정되어 있는 경우에는 특허권자와 전용실시권자를 공동 피청구인으로 하여야 한다.¹²⁾

2) 한편, 재정을 청구하는 자가 제출하여야 하는 서류, 그 밖에 재정에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.(특허법 107⑨)

3) 재정청구가 있는 경우에 특허청장은 직권으로 예고등록을 하고(登録令 3), 특허공보에 게재하여야 한다. 다만 특허발명이 국방상 비밀을 요하는 때에는 이를 공고하지 아니할 수 있다.(특허권의수용·실시등에관한규정 4③)

2. 부분 송달 및 답변서의 제출

특허청장은 재정의 청구가 있는 경우에는 청구서의 부분을 그 청구에 관련된 특허권자·전용실시권자 기타 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(특허법 108). 답변서의 제출이 있으면 청구인에게 그 부분을 송달하여야 한다.(특허권의수용·실시등에관한규정 4②)

3. 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계부처의 장의 의견청취 등

1) 특허청장은 재정을 함에 있어 필요하다고 인정하는 경우에는 「발명진흥법」 제29조의 규정에 따른 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계부처의 장의 의견을 들을 수 있고, 관계 행정기관이나 관계인에게 협조를 요청할 수 있다.(특허법 109)

2) 구 특허법 제109조는 특허청장이 산업재산권분쟁조정위원회의 의견을 청취하여 재정에 관한 결정을 하도록 규정하였으나, 동 위원회는 산업재산권에 대한 사인간의 분쟁이 있을 때 이를 조정하는 것을 주된 임무로 하기 때문에 강제실시의 허여와 같은 고도의 정책적 판단을 수행할만한 기관으로 보기는 어렵다는 점이 지적되었다. 이에 2005년 개정법에서는

산업재산권분쟁조정위원회 필요적 의견청취절차는 삭제한 것이다.

3) 또한 본래 강제실시는 국가 정책적 판단에 기초하므로, 관련 부처의 의견을 존중할 필요가 있다는 점을 고려하여 관련부처의 장의 의견청취절차를 도입하였으며, 재정처분의 필요성을 판단함에 있어서 전문성을 기하기 위해 관계 행정기관이나 관계인에게 협조를 요청할 수 있도록 규정하였다.

IV. 재정

1. 재정청구의 검토

특허청장은 재정을 함에 있어서는 매 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토하여야 한다(특허법 107③). 재정청구가 있더라도 재정 전에 특허권자가 적절한 실시를 개시하였을 때에는 재정청구는 기각된다.

2. 조건 부과 및 대가 결정시 참작사유(4호, 5호)

1) 특허청장은 재정을 함에 있어서는 불공정거래행위의 시정을 위한 경우 및 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우 이외에는 그 통상실시권이 국내수요를 위한 공급을 주목적으로 실시되어야 함을 조건으로 부과하여야 한다. 아울러, 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우에는 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출하여야 함을 조건¹³⁾으로 부과하여야 한다.(특허법 107④)

2) 또한, 불공정거래행위의 시정을 위한 경우에는 불공정거래행위를 시정하기 위한 취지를 대가 결정에 참작할 수 있으며, 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우에는 당해 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치를 대가 결정에 참작할 수 있다.(특허법 107⑤)

3. 재정의 방식

재정은 i) 통상실시권의 범위 및 기간, ii) 대가와 그 지급 방법 및 지급시기, iii) 수입국으로 의약품 수출에 필요한

12) 이 경우에 전용실시권자만을 피청구인으로 하면 충분하다는 견해가 있으나, 타인에게 통상실시권을 허락하고자 할 때 특허권자의 동의를 요하도록 하는 특허법 제100조 제4항의 규정을 참작할 때 이는 타당하지 아니하다.

경우의 재정 시에는 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 의한 경우를 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시¹⁴⁾ 및 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소¹⁵⁾, iv) 그 밖에 재정을 받은 자가 그 특허발명을 실시함에 있어 법령 또는 조약에 규정된 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항을 기재한 서면으로 하고, 그 이유를 명시하여야 한다.(특허법 110①②)

4. 재정결정

1) 특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 재정청구일부터 6월 이내에 재정에 관한 결정을 하여야 한다(특허법 110③). 이는 재정절차의 신속을 도모하여, 재정청구의 공익적 요청에 신속하게 부응토록 하기 위한 규정이다.

2) 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우의 재정청구가 제107조 제7항의 수입국의 자격 및 제107조 제8항의 의약품의 대상에 해당하고, 제107조 제9항의 대통령령으로 정한 제출하여야 하는 서류가 모두 제출된 경우에는 특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 통상실시권 설정의 재정을 하여야 한다.(특허법 110④)¹⁶⁾

5. 재정서 등본의 송달 및 공고

특허청장은 재정을 한 때에는 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 재정서의 등본을 송달하여야 하고(특허법 111), 그 요지를 특허공보에 공고하여야 한다. 다만, 국방상 비밀을 요하는 때에는 공고를 하지 아니할 수 있다.(특허권의수용·실시등에관한규정 8)

6. 재정서의 변경

1) 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우의 재정을 받은 자는

재정서에 명시된 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 의한 경우를 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소에 관하여 변경이 필요한 경우 그 원인을 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장에게 이를 청구할 수 있다.(특허법 111의 2①)

2) 특허청장은 이러한 청구가 이유있다고 인정되는 경우 재정서에 명시된 사항을 변경할 수 있으며, 이 경우 이해관계인의 의견을 들어야 한다.(특허법 111의 2②)

3) 한편, 재정서에 명시된 사항을 변경하는 경우에도 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 재정서 등본을 송달하여야 하며, 당사자에게 재정서 등본이 송달된 때에는 재정서에 명시된 바에 따라 당사자 사이에 협의가 성립된 것으로 본다.(특허법 111의 2③ 준용 法 111)

7. 재정에 대한 불복

특허청장의 재정에 대하여 불복하고자 하는 자는 행정심판법에 의하여 행정심판을 제기하거나 행정소송법에 의하여 취소소송을 제기하여 다툴 수 있다. 다만, 이 경우에 재정으로 인한 대가만을 불복이유로 할 수 없다(특허법 115). 대가만의 불복을 하고자 할 경우에는 법원에 소송을 제기하여야 한다.(특허법 190①)

[재정사유의 비교(특허법 107)]

재정사유	기간제한	선택의	반도체기술	조건부/대가결정시 참작
불 실시	출원일-4년경과	선택의 必	不可	국내수요충족 조건부과
불충분 실시	재정청구가능	선택의 必	不可	
공익위해 특허 실시		선택의 不要 (비상업적)	반도체기술 (비상업적)	
불공정거래 행위 시정	不要	선택의 不要	반도체기술	시장치를 대가결정에 참작
수입국에 의약품수출		선택의 必	不可	수입국에서의 경제적 가치를 대가결정에 참작

13) 이는 「이는 적격 수입국의 필요량만 생산할 것과 그 전량을 TRIPs 이사회에 통지한 수입국에 수출할 것」을 조건으로 한 WTO 결정문의 내용을 반영한 것이다.
 14) WTO 결정문은 「생산된 의약품은 특수한 라벨 부착이나 표시를 통해 이 제도에 의하여 생산된 것임을 분명하게 식별할 수 있도록 할 것」과 「공급자는 가격에 큰 영향을 주지 않고 실행가능한 범위 내에서 특수 포장 및/또는 제품 자체의 특수 염색/모양을 통해 제품이 구별되도록 하여야 함」을 명시하고 있다.
 15) WTO 결정문은 「실시권자는 제품을 선적하기 전에 각 목적지로 공급되는 의약품의 양 및 제품 특징을 웹 사이트(실시권자의 웹 사이트 또는 WTO의 이 제도에 관한 전용 홈페이지)에 게시하여야 함」을 명시하고 있다.
 16) WTO 결정문은 이 경우에 「수출국은 TRIPs 이사회에 강제실시권의 허여 사실 및 강제실시권에 부가된 조건을 통지하여야 하며, 이 통지에는 실시권자의 성명 및 주소, 의약품과 그 수량, 의약품을 공급받을 국가, 강제실시권의 존속기간, 웹 사이트의 주소가 포함되어야 함」을 명시하고 있다.

V. 재정의 효과

1. 협의성립간주

당사자에게 재정서 등본이 송달된 때에는 재정서에 명시된 바에 따라 당사자 사이에 협의가 성립된 것으로 본다. 따라서 재정서 등본이 송달된 때부터 재정에 의한 통상실시권의 효력이 발생한다.¹⁷⁾

2. 대가의 지급 및 공탁

재정을 받은 자는 재정에서 정한 바에 따라(특허법 110 ②II) 특허권자 등에게 그 대가를 지급하여야 하며, 다음과 같은 사유가 있는 때에는 그 대가를 공탁하여야 한다.(특허법 112)

- i) 대가를 받을 자가 수령을 거부하거나 수령할 수 없는 경우
- ii) 대가에 대하여 특허법 제190조 제1항의 규정에 의한 불복의 소가 제기된 경우
- iii) 당해 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우. 다만, 질권자의 동의를 얻은 때에는 그러하지 아니하다.
질권설정 시에 대가의 공탁을 하는 이유는 질권자를 위한 조치인바, 질권자의 동의가 있는 경우에는 굳이 공탁을 할 필요가 없기 때문이다.

3. 대가 및 보상금액에 대한 집행명의

이 법에 의하여 특허청장이 정한 대가와 보상금액에 관하여 확정된 결정은 집행력 있는 집행명의와 동일한 효력을 가진다. 이 경우 집행력 있는 정보는 특허청 공무원이 이를 부여한다.(특허법 125의2)

4. 재정의 실효

재정을 받은 자가 재정에서 정한 지급시기까지 대가(대가를 정기 또는 분할하여 지급할 경우에는 최초의 지급분)를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니한 경우에는 그 재정은 효력을 상실한다.(특허법 113)

VI. 관련문제

1. 재정의 취소(특허법 114)

(1) 의의

재정의 취소란 개인의 재산권을 제한하면서 재정에 의한 통상실시권을 설정해 주었는데도 불구하고, 그 통상실시권자가 특허발명을 실시하지 않는 등의 사유가 있다면 재정을 한 목적에 반하게 되기 때문에 이미 한 재정을 취소시키는 제도를 말한다.

(2) 취소사유

- 1) 특허청장은 재정에 의하여 통상실시권을 설정받은 자가 다음 의 각 사유에 해당하는 경우에는 그 재정을 취소할 수 있다.
 - i) 재정을 받은 목적에 적합하도록 그 특허발명을 실시하지 아니한 경우
 - ii) 통상실시권을 재정한 사유가 없어지고 그 사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정되는 경우. 다만, 이 경우는 재정을 받은 통상실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우에 한한다.
 - iii) 정당한 사유없이 재정서에 명시된, 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우의 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 의한 경우를 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소, 그 밖에 재정을 받은 자가 그 특허발명을 실시함에 있어 법령 또는 조약에 규정된 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항을 위반하였을 경우
- 2) 「재정한 사유가 없어지거나 그 사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정되는 경우」는 특허권자가 재정사유인 불실시·불충분한 실시의 요건 등을 극복하고 충분한 실시를 한 경우 등을 말하며, 「재정을 받은 통상실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우」라 함은 재정실시권자는 통상 사업설비를 갖추고 실시를 하는 것이 일반적인데 특허권자의 특수한 사유로 재정이 취소되는 경우에 재정실시권자의 보호를 위해

17) 재정서 등본의 송달 시가 아니라 그 대가의 지급 시 통상실시권이 발생된다는 견해(천효남, 610면)가 있으나, 그 근거가 무엇인지 의문이다. 재정의 실효(특허법 113)는 통상실시권의 효력의 발생을 전제로 하는 것이므로, 위와 같은 견해는 타당하지 않다.

통상 사업설비 등에 투자된 비용을 정당하게 보전해주는 경우를 말한다.

(3) 취소의 절차

특허청장은 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 그 재정을 취소할 수 있다. 재정취소의 절차에는 답변서 제출(특허법 108), 산업재산권분쟁조정위원회 등의 의견청취(특허법 109), 재정의 방식(특허법 110①), 재정서 등본의 송달(특허법 111①) 등 재정절차의 규정이 준용된다.(특허법 114②)

(4) 취소의 효과

재정의 취소가 있는 때에는 통상실시권은 그때부터 소멸된다(특허법 114③). 즉 재정이 있는 때로 소급하여 소멸되지 않는다.

2. 특허권의 취소(특허법 116)

(1) 의의

특허권의 취소라 함은 특허청장이 특허발명의 불실시를 이유로 재정이 있는 날로부터 계속하여 2년 이상 국내에서 불실시되는 경우에 이해관계인의 신청 또는 직권으로 그 특허권을 취소하는 것을 말한다.

(2) 취지

특허제도의 목적은 특허발명의 실시를 통하여 발전을 도모하려는 것인데, 실시되지 않는 특허권은 그 사회에 아무런 기여를 하지 못하기 때문에 특허권을 취소하여 일반 공중의 실시를 자유롭게 할 필요가 있다. 다만, 특허권의 취소는 개인의 재산을 박탈하는 것이므로 엄격하게 운용되어야 한다.

(3) 취소사유

① 특허발명의 불실시를 이유로 하여 특허청장의 재정이 있을 것
1) 특허발명이 천재·지변 기타 불가항력, 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 않음을 이유로 하여 통상실시권을 허여하는 재정이 있어야 한다.(특허법 107① 1)

2) 불실시의 경우에 한하며, 불충분한 실시(특허법 107Ⅱ), 공익상 필요에 의한 실시(특허법 107Ⅲ), 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위한 실시(특허법 107Ⅳ)의 경우는 특허권의 취소사유에 해당되지 않는다.

② 특허발명이 재정이 있는 날부터 계속하여 2년 이상 국내에서 실시되고 있지 않을 것
누구에 의하여도, 즉 재정실시권자뿐 아니라 특허권자·전용실시권자·통상실시권자 그 누구에 의하여도 특허발명이 국내에서 실시되고 있지 않아야 한다.

(4) 취소절차

특허권의 취소는 개인의 재산권인 특허권을 상실시키는 행정처분이기 때문에 절차의 신중을 기하기 위해 재정의 취소절차와 마찬가지로 재정절차의 규정이 준용된다.(특허법 114②)

(5) 취소의 효과

특허권의 취소처분이 있는 때에는 특허권은 그때부터 소멸된다. 즉, 소멸의 효력은 소급하지 않는다(특허법 116③). 그리고 특허청장은 특허권의 취소가 있는 때에는 직권으로 등록하여야 한다.(登録令 14Ⅲ)

제3관 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권

특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 당해 특허발명이 타인의 특허발명·등록실용신안·등록디자인을 이용하거나 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 관계(소위, 이용·저촉관계)에 있는 경우에는, 통상실시권허여심판(특허법 138)에 의하여 통상실시권을 허여받을 수 있다.¹⁸⁾

18) 구체적인 내용은 제7편 "특허심판" 참조.

[강제실시권의 비교]

		法 106	法 107	法 138
의의		정부는 특허발명이 전시·사변 또는 이에 준하는 비상 시에 있어서 국방상 필요 등의 경우에는 특허발명을 정부에서 직접 실시하거나 정부 이외의 제3자로 하여금 실시하게 할 수 있는 실시권을 말한다.	특허권자가 정당한 이유없이 특허발명을 실시하지 않거나, 불충분하게 실시하는 경우, 공익을 위하여 특허 실시할 필요가 있는 경우, 사법적·행정적 절차에 의하여 불공정 거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 필요하여 이를 실시하고자 하는 자의 청구가 있는 경우, 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우에 특허청장의 재정에 의하여 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 실시권을 말한다.	특허발명이 이용·저촉관계에 해당하여 통상실시권의 허락을 받고자 하는 경우에 그 타인이 정당한 이유없이 허락을 하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없는 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위내에서 통상실시권허여심판을 청구할 수 있으며 상기 심판에 의하여 허여되는 실시권을 말한다.
법적성질		① 법률규정 + 특허청장 결정 ② 부수적, 채권적	① 법률규정 + 재정서 등본 송달 ② 부수적, 채권적	① 법률규정 + 심결확정 ② 부수적, 채권적
성립	주체적	정부	「공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하고자 하는 경우 또는 불공정거래행위의 시정을 위한 경우」 이외에는 특허권자등과 협의 불성립	협의 불성립(심결각하) (특허법 138①)
	객체적	국방상 필요 등	① 불실시·불충분실시 ② 공익을 위하여 특허 실시할 필요 ③ 불공정거래행위 시정 ④ 수입국으로 의약품 수출에 필요	① 이용·저촉관계(특허법 98) ② 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술상의 진보(특허법 138②) ③ 크로스 라이선스의 경우(특허법 138③)
	시기적	전시·사변 또는 이에 준하는 비상시	불실시·불충분실시의 경우 특허발명이 출원일로부터 4년 경과	
	지역적	국내		
절 차		① 처분의 신청 ② 부분의 송달 ③ 처분 및 보상금액의 결정 ④ 결정서의 등본의 송달 및 공고 ⑤ 보상금에 대한 불복	① 청구 ② 부분송달 및 답변서 제출 ③ 산업재산권분쟁조정위원회 등의 의견청취(필수적 X) ④ 재정	① 청구 ② 부분송달 및 답변서 제출 ③ 심결
발생		특허청장의 결정 (등록하지 않아도 됨 → 직권등록사항)	재정서 등본 송달 (등록하지 않아도 됨 → 직권등록사항)	심결확정 (등록하지 않아도 됨 → 직권등록사항)
효력	효력범위	특허청장 결정범위내	재정에서 정한 바에 따라	자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위내
	효력	적극적 효력만 인정		
	제한	적극적 효력의 제한만 인정		
변동	실시권 설정	설정불가		
	질권설정	법규정X, 학설의 대립	질권설정 불가	
	이전	학설의 대립	사업과 함께	실시권의 허여 원인이 되는 원권리와 함께
	특허권 포기	특허권의 포기에 대한 동의권 없음.		
	실시권 포기	질권설정가능시 질권자의 동의 요함	자유롭게 포기 가능	
소멸	특허권	장래를 향하여 소멸, 소급하여 소멸		
	실시권	실시권의 포기, 특허권의 수용, 혼동 + 정부의 실시허가의 취소(특허법 106) + 재정의 취소(특허법 114) 및 실효(특허법 113) + 원권리소멸(특허법 138)		
대가		有	① 有 ② 다만 대가를 받을 자가 수령을 거부하거나 수령할 수 없는 경우, 대가에 관한 소송이 제기된 경우, 당해 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우(다만, 질권자 동의시 예외) 대가 공탁하여야 한다.	① 有 ② 다만 자기가 책임질수 없는 사유에 의하여 지급할 수 없을 때에는 그 대가를 공탁하여야 한다.
설정등록효과		직권등록사항이며, 직권등록된 때에는 그 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 그 효력이 발생한다. 그러나 통상실시권의 변동은 등록이 대항요건(특허법 118③)		

실시권 이전 등의 비교

		이전	질권설정	포기	
전용실시권		상속기타 일반승계, 실시사업과 함께, 특허권자의 동의	특허권자의 동의	질권자 및 허락실시권자의 동의	
통상실시권	허락실시권	상속 기타 일반승계, 실시사업과 함께, 특허권자(전용실시권자)의 동의	특허권자 및 (전용실시권자)의 동의	질권자의 동의	
	법정실시권	상속기타 일반승계, 실시사업과 함께, 특허권자의 동의	특허권자의 동의	질권자의 동의	
	강제 실시권	재정	실시사업과 함께	질권설정불가	동의 불요
		심판	원권리와 함께	질권설정불가	동의 불요
국방 등		규정에 없음	규정에 없음	질권자의 동의 (해석상 질권설정가능시)	

