

발 간 등 록 번 호

11-1430000-001832-01



법·제도분석

우리나라 강제실시제도 발전 방안 연구

A Study on the Development Strategy of
the Compulsory License System in Korea

2021. 12



2021년도 기초연구과제 최종보고서

법·제도분석

법제분석

우리나라 강제실시제도 발전방안 연구

A Study on the Development Strategy of the
Compulsory Licensing System in Korea

2021. 12.

제 출 문

특허청장 귀하

본 보고서를 “우리나라 강제실시제도 발전방안 연구” 과제의 최종
보고서로 제출합니다.

2021년 12월

- 주관연구기관명 : 한국지식재산연구원
- 연 구 기 간 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일
- 연 구 책 임 자 : 이명희 (한국지식재산연구원 선임연구원)
- 자 문 위 원 : 권태복 (아리특허법률사무소 변리사)
양대승 (목원대학교 교수)
장재원 (법률사무소 해화 대표변호사)

요약

제1장
·
서론

- (연구배경) 코로나19의 글로벌 팬데믹 속에서 세계 각국은 자국민의 생명과 공중보건을 지키기 위해 특허법상 강제실시제도를 이용하려는 움직임이 많았음*

* (이스라엘) AbbiVie社의 '칼레트라(Kaletra)'에 대해 특허 강제실시권 허락(20.3.19.)
(러시아) '렘데시비르(Remdesivir)' 생산을 위해 강제실시 행정명령 발부(20.12.31.)
(캐나다, 독일, 프랑스 등) 특허의 강제실시에 관한 긴급 조치 발령
(한국) 특허법상 강제실시제도 개정을 위한 국회의 특허법 개정안 발의 등

- 강제실시에 대한 기존의 국내외 시각은 현실적으로 활용되기 어려운 제도라는 인식이었으나, 최근의 글로벌 공중보건 위기로 인해 강제실시에 대한 인식의 전환을 맞음
- 우리나라도 이번 코로나19대응 과정에서 특허법상 강제실시제도를 심도 있게 살펴보는 계기를 가짐

- (연구목적) 우리나라 강제실시제도 운영상의 개선점을 도출하여 법 개정안 등 발전방안 제안
 - 우리나라 특허법상 강제실시제도의 심층 분석
 - 해외 국가와의 비교를 통해 보다 효율적인 운영방안 모색
 - 입법 불비사항에 대한 해결 방안 모색
 - 법 개정안 제안

제2장

우리나라 강제실시제도 이용상 고려사항

- (국제통상마찰의 우려) 국가경제의 큰 부분을 대외무역에 의존하고 있는 우리나라에서 강제실시제도의 이용이 활성화되어 외국인이 보유하고 있는 다수의 특허에 대해 강제실시권이 허락되는 경우에는 그 특허에 대한 권리자가 거주하는 외국 국가에서 우리나라의 산업 구조 상 약점을 공격할 수 있음
 - 우리나라에 존재하지 아니하는 원자재 및/또는 국내 기술로 생산할 수 없거나 그 생산에 과도한 비용이 드는 소재, 부품 및 장비 등을 우리나라가 수입할 수 없도록 하거나 종래보다 높은 가격에만 공급하는 등의 무역 보복 조치가 이루어지는 경우를 예상할 수 있음
 - ※ 최근 기술 강국인 일본이 일제 강제징용 피해자들에 대한 일본 전범기업의 손해배상 책임을 인정한 우리나라 대법원 판결(2013다61381 판결)에 반발하여 국내에서 조달할 수 없는 포토레지스트, 불화수소 및 플루오린폴리이미드 등 3가지 핵심 소재에 대한 우리나라로의 수출 규제 조치를 시행하고 수출절차 간소화 혜택을 인정하는 백색국가에서 우리나라를 제외하는 내용으로 수출무역관리령을 개정하는 등의 무역 보복 조치를 강행한 바 있음
 - 또한 선진 외국의 기술과 자본을 통해 우리나라의 국가경쟁력을 제고하여야 할 필요가 있는 지식산업 및 서비스업 분야에서 외국인이 투자를 줄이거나 기존 투자를 철회하고 우리나라에서 철수하는 조치를 취하는 경우를 생각하여 볼 수 있음
 - ※ 중국 경제가 미국을 빠르게 추격하며 무역 전쟁이 격화되기 시작하자 미국 정부는 중국이 지식재산권 침해 및 불공정 무역 관행 등을 시정하지 아니할 경우 중국에 진출해 있는 미국 제조업체 모두에 대해 철수명령을 내리겠다는 위협을 가했던 바 있음(中 ‘보복관세’ vs 트럼프 ‘제조업체 철수 명령’…급락, 아시아경제 2019.8.24. 자 뉴스 등)
- (주무부처의 입장) 특허청은 특허를 포함하는 산업재산의 창출 및 활용이 활성화되도록 그 관련 기반을 마련하고 조성하기 위한 산업재산정책을 수립하고 산업재산을 보호하는 산업재산의 진흥에 관한 사항을 관장함
 - 강제실시권 허락이 특허권에 대한 제한이자 특허권자에 대한 규제라는 입장에서는 그것이 산업재산권 진흥과 상충되는 것이라 보게 되는 측면이 있음
 - 특허청 입장에서는 직제 규정이 산업재산권의 진흥에 관한 사항을 특허청의 중점 수행업무로 규정하고 있는 상황에서 특허권자 및 관련 산업 등으로부터의 비판을 감수하고 강제실시권 활성화에 나서기 힘든 측면이 있음

- (전국민 의료보험제도) 외국의 경우 의약품에 대한 특허발명의 강제실시는 보험에 가입되지 아니하였거나 보험에 의한 보장의 범위가 제한적인 사람들이 겪는 의약품 접근권 제한의 문제를 해결하기 위해서 다루어지는 경우가 있음
 - 그러나 우리나라의 경우는 필수적 의료서비스를 제공받는 대가로 지급하여야 하는 의료비용을 전액 본인이 부담하여야 하는 경우가 법률상 존재하기 어려움
 - 대부분의 국민들은 국민건강보험의 가입자 또는 피부양자 자격으로 필수적 의료서비스를 제공받을 때에 보험급여를 받게 됨
 - 나아가 우리나라 국민건강보험 체계에는 약제비 적정화 및 국민건강보험공단(보험자) 재정책임성 강화를 목표로 도입된 약가협상제도가 존재
 - 국민건강보험공단이 신약 제약사와 벌린 약가협상이 결렬되는 경우에도 그 약제가 환자의 진료에 반드시 필요하다고 인정되는 경우에는 협상결과를 보고받은 날부터 60일 이내에 약제급여조정위원회의 조정을 거친 후 건강보험정책심의위원회의 심의를 거쳐 요양급여대상 여부 및 약제의 상한금액을 결정하여 고시
 - 따라서 어떠한 경우에도 필수약품은 국민건강보험공단의 의사에 따라 국민건강보험의 틀 안에 들어가게 될 수 있는바, 이로써 정하여지는 약제의 상한금액은 신약 제약사의 신약 개발에 대한 정당한 대가로서 우리 사회가 지불하기로 제도적 절차에 따라 합의된 금액이라고 볼 수 있음
 - 사후적으로 이 금액을 더욱 떨어뜨리기 위하여 의약품 특허발명에 대한 강제실시권을 허락하는 것은 특허제도 및 건강보험제도 상 사회적 합의에 반하는 것이 아닌가 하는 논란이 제기될 우려가 있을 수 있음
- (특허권에 대한 보수적 관념 지속) 우리나라의 2014년부터 2018년까지 5년간의 특허 등록률은 2016년의 60%를 저점으로 하여 그 이후 계속 60%대 중반에 머무르고 있었음
 - 그리고 무효심판에 의한 등록특허의 무효율 역시 2009년부터 2018년까지의 10년간 40~50%에 달하는 것으로 조사됨
 - 2017년을 기준 우리나라의 특허 무효율은 약 44%이며, 이는 같은 해 일본의 특허무효율 약 21% 및 미국의 특허 무효율 약 24%와 비교할 때 대략 2배에 달하는 수치
 - 엄격한 심사의 벽을 뚫고 등록에 성공한 특허 중 다시 무효심판을 거쳐 살아남은 특허에 대해서는 특허권자의 독점 배타적 권리를 제한하는 추가적 조치를 취하는 것이 지나치다는 목소리가 나오기 쉬울 수 있음
 - 따라서 “특허 무용론”이 불거지지 아니하게끔 특허권 취득 및 유지에 대한 엄격한 잣대로 등록이 유지되고 있는 특허에 대해서는 강제실시권 허락에 대하여 신중한 태도를 취할 수밖에 없게 됨

- (강제실시제도 활용 시 사전적 고려사항) 국제통상 문제 관련으로는 다음과 같은 점을 사전에 검토하고 대비하여야 할 필요가 있을 것임
- ① 강제실시권을 허락하지 아니할 시 우리나라 및/또는 우리나라 국민의 현실적 피해가 매우 커질 수 있다는 점을 입증할 자료가 있는가?
 - ② 강제실시권 설정 이외의 다른 수단에 의해서는 이러한 피해를 방지하거나 상당한 정도 줄이는 것을 기대하기 어려운 사정이 있는가?
 - ③ 해당 기술 분야에서의 강제실시권 허락이 우리나라 국민이 보유한 특허를 대상으로도 이루어질 여지가 있는가?
 - ④ 강제실시권 허락에 대한 국내외적 여론 조성 등 공감대가 충분히 형성되어 있는가?
 - ⑤ 분쟁이 예상되는 국가와의 관계에서 우리나라가 양보할 수 있는 분야는 무엇이고 양보할 수 있는 정도는 어느 만큼인가?
 - ⑥ 분쟁이 예상되는 국가의 관심 분야는 무엇인가? 그 나라 정부가 우리나라에 요구할 수 있는 협상 카드는 충분히 예측 가능한가?
- 처분주체의 역할 관련해서는, 우리나라 특허법은 “특허 진흥”을 그 궁극적 목적으로 하는 것이 아니라 특허제도를 통한 “산업발전에 이바지” 함을 그 궁극적 목적으로 함을 되새기고 강제실시권 허락이 우리나라의 산업발전을 위한 하나의 수단으로 기능할 수 있다는 점도 감안하여야 할 것임
 - 다음으로 건강보험 관련해서는, 전국민 건강보험 제도 및 약제 요양급여 평가를 강제실시권 허락 여부 결정에 부정적 요인으로 고려하는 실무 관행을 고려할 때에,
 - 강제실시권 허락 청구가 인용될 수 있는 가능성이 있는 시기는 신약이 식품의약품안전처의 품목 허가를 득한 후 건강보험심사평가원의 요양급여 목록 등재가 이루어지기 이전 사이의 짧은 기간이라 할 것임
 - 다만, 이 시기에는 환자에 대한 그 의약품의 실제 투약이 제한적으로 비급여로만 이루어질 수 있는바, 국내 수요가 많지 않을 것이므로 재정에 의한 통상실시권이 설정될 수 있는 요건을 충족할 수 없는 경우가 대부분일 것임
 - 그렇다면 실질적으로 이 시기에 활용할 수 있는 강제실시권 허락 청구 및 목적은 국가 비상사태 등에 따른 정부실시 가능성을 무기로 약가협상에서 국민건강보험공단이 제약회사에 대한 협상력을 높이기 위한 것이 거의 유일한 경우일 것임
 - 또한 이러한 가능성 역시 최근 시행된 의약품 허가-보험약가 평가 연계 제도 하에서 제약사가 품목허가 이전에도 건강보험심사평가원에 약제 요양급여 평가신청을 할 수 있게 되었음에 따라 제약사에 의해 상당 부분 봉쇄될 가능성이 있게 될 것임
 - 결국 건강보험 관련 문제는 우리나라 강제실시권 허락에 있어서 반드시 고려되는 사안으로 보임

- 특허권에 대한 보수적 인식과 관련하여서는, 만일 특허에 대한 강제실시권 허락에 있어서 지금보다 유연한 자세를 취한다고 할 때 이러한 기조는 국내 유치산업 보호에는 바람직하지 않은 선택이 될 수도 있으므로 어느 정도의 적당한 태도를 취할 것일지는 면밀한 사전 연구 검토가 필요함
 - 특히, 우리나라는 신약 개발 분야의 국내 기업의 경쟁력이 그다지 높지 않은 수준으로 평가되고 있으므로,
 - 강제실시권 허락의 확대에 의한 공익과 그에 따라 발생할 수 있는 외국 제약사의 국내 제약사와의 협력 감소, 국내 특허 등록률 저하 등으로 인한 국내 산업에 미치는 피해를 적절히 비교 평가하여 최적의 균형을 찾는 노력이 필요함

제3장 · 각국의 강제실시제도

제1절 국제법상 강제실시제도

- (파리협약) 산업재산권 보호에 관한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)(이하 '파리협약')은 특허권의 강제실시를 규정(제5조A)한 최초의 국제협약임
 - 특허의 실시의무(working obligation)를 협약에 포함시켰으나 실시의 의미를 확정하지 않고 회원국의 국내법에 위임함
 - 특허발명의 비실시에 대한 제재로서 특허권의 취소가 논의되었고, 특허권의 취소는 사회적 비용을 초래한다는 논의도 있었음
 - 이에 따라 회원국들은 비실시에 대한 제재로서 특허권의 취소 대신 강제실시제도를 주된 수단으로 채택함
- (WTO/TRIPS 협정) 특허의 강제실시권과 관련하여 WTO/TRIPS 협정은 “권리자의 허락 없이 이루어지는 그 밖의 실시(Other Use without Authorization of the Right Holder)”라는 표제(제31조)로 회원국이 준수하여야 할 12가지의 상세한 기준을 나열하고 있음(제31조(a)~(l))
 - 강제실시권은 개별적인 사안의 내용에 따라 설정이 고려되며, 그 설정에 앞서 특허발명을 실시하고자 하는 자가 합리적인 조건하에 권리자로부터 허락을 얻기 위한 노력을 하였으나 그러한 노력이 합리적인 기간 내에 실시허락으로 이어지지 아니하는 경우에 한하여 허용될 수 있음
 - 이 요건은 국가 비상사태, 극도의 긴급 상황 또는 공공의 비상업적 사용의 경우에 회원국에 의하여 면제될 수 있음
 - 강제실시의 범위 및 기간은 강제실시권 설정의 목적에 한정되며, 반도체기술의 경우에는 공공의 비상업적 사용, 또는 사법 혹은 행정절차의 결과 불공정거래행위로 판정된 관행을 시정하는 데에 한정됨
 - 권리자는 각 사안에서의 상황에 따라 실시허락의 경제적 가치를 고려하여 정당한 보상금을 지급받을 수 있음

- (WTO/TRIPS 공중보건에 관한 도하선언) WTO/TRIPS는 강제실시의 범위를 ‘국내에서의 사용’으로 제한하였으며, 이로 인해 최빈국은 의약품 생산능력이 없음에도 비상상황에서 해외에서 의약품을 수입할 수도 없게 되는 문제 발생
 - 이로 인해 2001년 11월 14일, 카타르 도하(Doha)에서 개최된 제4차 WTO 각료회의에서 “TRIPS와 공중보건에 관한 선언문”(Declaration on the TRIPS agreement and public health)(이하 “도하 선언문”)을 채택
 - 도하선언문은 모두 7개 조문이며, 회원국들은 HIV/AIDS, 말라리아, 결핵 및 다른 전염병(epidemics) 등으로부터 인류를 보호하는 것이 특허의 경제적 이익보다 우선한다는 것에 공감하고 최빈국을 위해 강제실시 등 협정 해석의 유연성을 가짐을 구체적으로 선언함
 - 각 회원국은 강제실시 부여와 근거를 결정할 자유를 가지며, 공중보건의 위기로 이해되는 국가적인 위급성(national emergency) 또는 극도의 긴박(extreme urgency)의 상황(other circumstances)을 결정할 수 있음
- (WTO/TRIPS 협정 개정) 2017년 1월 개정 TRIPS는 특허의 강제실시권 등의 요건을 정한 TRIPS 제31조 관련하여 새롭게 제31조의2(Article 31bis) 및 부속서(Annex)를 추가함
 - 제31조의2는 개발도상국에서 전염병 등에 의한 공중보건의 문제에 대응하기 위해 TRIPS 협정상 의 강제실시권에 관한 규정의 일부를 일정 경우에 적용하지 않는다는 내용임
 - 즉, 최빈국(적격 수입국)에 대한 수출을 위한 의약품 발명의 강제실시에는 회원국의 국내 시장에 대한 공급 목적으로의 제한 규정(TRIPS 31조(f))이 적용되지 않음
 - 또한 강제실시권이 적격 수입 회원국 안에서 허용된 경우 당해 의무는 적절한 보상이 지급된 수출 회원국의 해당 상품에 대하여는 적용되지 않음

제2절 우리나라 강제실시제도

- (정부 등에 의한 특허발명의 실시) 특정 특허발명을 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에 정부는 그 특허발명을 직접 실시하거나 정부 외의 자가 실시할 수 있도록 강제실시권을 설정할 수 있음(특허법 제106조의2)
 - 정부 등이 타인의 특허권이 존재한다는 사실을 알았거나 알 수 있을 때에는 그 실시 사실을 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 신속하게 알려야 함
 - 정부 등으로 하여금 그 실시에 따라 손실을 입게 되는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 정당한 보상금을 지급하여야 함

- 특허법에서 정하고 있는 위와 같은 사항을 제외하고 특허발명의 실시 및 보상금의 지급에 필요한 나머지 절차적 사항은 대통령령(특허권의 수용·실시 등에 관한 규정, 이하 ‘특허권수용규정’이라 한다.)으로 정하도록 위임하고 있음
- (재정에 의한 통상실시권의 설정) 다음의 요건이 성립하는 경우에 특허발명을 실시하려는 자(이하 ‘청구인’)는 특허권에 대한 통상실시권 설정을 청구할 수 있음(특허법 제107조)
 - ① 특허권자가 정당한 이유 없이 특허발명을 실시하지 않거나, ② 불충분하게 실시하는 경우, ③ 공공의 이익을 위하여 특허 실시할 필요가 있는 경우, ④ 사법적·행정적 절차에 의하여 불공정 거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위한 경우 또는 ⑤ 수입국에 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우
- (통상실시권 허락의 심판) 이용·저촉관계에 있는 후출원 권리자는 선출원 권리자의 허락을 받지 않으면 원칙적으로 이용·저촉 관계에 있는 특허발명을 실시할 수 없지만 통상실시권 허락의 심판 제도를 통해 후출원권리자도 이용·저촉관계의 특허발명을 실시할 수 있도록 하고 있음(특허법 제 138조)

제3절 미국의 강제실시제도

1) 특허법상 강제실시제도

- (바이-돌 법) 바이-돌 법은 미국 법률(U.S. Code) 제35편(Title) 제18장(Chapter) 제200조 내지 제212조에 규정되어 있는 법률을 가리킴
 - 미국은 1980년 특허법을 개정하여 연방정부의 자금 지원에 따라 창출된 발명특허에 적용되는 13개 조의 특칙 규정을 신설함(이 규정을 바이-돌 법이라 함)
 - 바이-돌 법을 통한 미국 의회의 정책 및 목표는 연방 자금 지원 연구 개발에서 완성되는 발명의 활용 촉진에 있으며, 특히 특허로 등록된 발명이 미래의 연구 개발을 부당하게 저해하지 않도록 하는 것임
 - 특히 자유경쟁과 기업활동을 촉진하는 방식으로 활용될 수 있도록 하는 한편, 미국의 자본과 노동력을 통해 완성된 발명의 미국 내 상업화 및 공중 이용 가능성을 촉진하며, 정부 수요를 충족하고 발명의 불사용 또는 불합리한 사용으로부터 대중을 보호하기 위하여 연방정부 자금 지원 발명에 대하여 정부가 충분한 권리를 취득할 수 있도록 하는 것임
 - 바이-돌 법의 핵심 내용에는 소위 개입권(March-in rights)*이 있음

* 개입권(March-in rights)은 중소기업 또는 비영리기관이 바이-돌 법에 따라 대상 발명에 대하여 권리를 취득한 경우에 누구든지 그 대상 발명을 이용하려는 자가 계약자, 권리의 양수인 또는 그 대상 발명의 전용실시권자(이하 “계약자 등”)에게 합리적인 조건으로 그 대상 발명에 대한 실시허락을 요청하였음에도 불구하고 계약자 등이 이를 거부한 때에는 그 대상 발명을 창출한 연구과제 자금지원 계약에 의거하여 연방기관이 계약자 등으로 하여금 그 실시허락 요청자에게 비배타적(nonexclusive), 부분배타적(partial exclusive) 또는 배타적(exclusive) 실시를 허락하여 주도록 요구할 수 있는 권리를 의미함

2) 원자력법 상의 강제실시제도

- (주요내용) 미국 원자력법(Atomic Energy Act of 1946)은 미국 법률(U.S. Code) 제42편(Title) 제23장(Chapter)에 규정되어 있는 법률을 가리킴
 - 미국 법률 제42편은 “공중보건 및 공공복지(THE PUBLIC HEALTH AND WELFARE)”에 관한 내용을 담고 있고, 그 가운데 제23장은 “원자력의 개발 및 통제(DEVELOPMENT AND CONTROL OF ATOMIC ENERGY)”를 그 표제로 하고 있음
 - 즉, 고도의 위험성을 내재하고 있는 원자력 분야의 기술이 비군사적 분야에서 평화적, 공익적으로 이용될 수 있도록 하려는 입법 취지를 담고 있음
 - 원자력법의 주요 내용은 다음과 같음
 - 원자력의 개발, 이용 및 통제는 공동 방위와 안보에 최대한 기여할 수 있도록 하여야 한다는 최우선 목표에 언제나 부합하도록 공공복지에 최대한 기여할 수 있게끔 이루어져야 함
 - 원자력의 개발, 이용 및 통제는 세계 평화를 도모하고, 공공복지를 증진하며, 생활수준을 향상시키는 한편 민간 기업의 자유로운 경쟁을 촉진할 수 있도록 이루어져야 함

3) 대기정화법상 강제실시제도

- (주요내용) 미국 대기정화법(Clean Air Act)은 미국 법률(U.S. Code) 제42편(Title) 제85장(Chapter)에 규정되어 있는 법률을 가리킴
 - 미국 법률 제42편은 “공중보건 및 공공복지(THE PUBLIC HEALTH AND WELFARE)”에 관한 내용을 담고 있고, 그 가운데 제85장은 “대기 오염의 방지 및 관리(AIR POLLUTION PREVENTION AND CONTROL)”를 그 표제로 하고 있음
 - 필수 공공재인 대기의 품질 관리에 정부가 적극 개입함으로써 공중보건을 증진하고 공공복지를 향상시키고자 하는 데에 그 입법 취지가 있음
 - 미국 대기정화법은 오염물질의 배출원, 유해 대기 오염 물질 또는 차량이나 차량용 엔진의 배기가스 등에 대하여 엄격한 허용기준을 설정함
 - 이에 따라 미국 환경보호국 국장의 신청에 따라 ①이미 실시중이거나 공적 또는 상업적으로 사

- 용이 예정되어 있고 달리 합리적으로 이용에 제공되고 있지 아니한 미국 특허로 보호되는 권리가 이러한 기준을 준수하기 위해 그 준수 의무자에게 실시되도록 할 필요가 있고,
- 이러한 목적을 달성하기 위한 마땅한 대체 수단이 없는 경우 및 ②미국 내 어느 분야의 어떠한 상거래 라인에서 경쟁이 상당한 정도로 약화되거나 독점이 이루어질 우려가 발생하는 경우 합리적 조건 하에 그 특허권자에 대한 실시허락 명령이 내려지도록 할 수 있음

제4절 캐나다 특허법상 강제실시제도

- (특허법상 강제실시제도) 캐나다의 강제실시제도는 캐나다 정부 또는 지방정부가 필요하다고 인정하는 경우 강제실시(제19조~19.3조), 공중보건의 긴급상황에서의 강제실시(제19.4조), 공중보건 문제를 해결하기 위한 국제인도주의 목적의 강제실시제도(제21.01조) 등을 두고 있음
 - (캐나다 정부의 필요에 의한 경우) 캐나다 연방정부 또는 주 정부의 신청시 특허청장은 해당 정부에 의한 특허발명의 실시를 허락할 수 있음
 - 이러한 실시는 목적 및 해당 기간, 특허청장이 적절하다고 생각하는 다른 조건을 붙여서 허락될 수 있으며, 주로 국내 시장 공급 목적으로 허락되어야 함
 - (공중보건의 긴급상황의 경우) 보건부 장관의 신청에 따라 특허청장은 캐나다 정부 및 신청서에 명시된 모든 자료 하역금 국가적 이익의 공중 보건 긴급 상황에 대응하는 데 필요한 한도 내에서 특허발명을 제조, 구현, 이용 및 판매를 허락할 수 있음
 - 공중보건의 긴급상황에서의 특허발명의 실시권은 양도될 수 없으며, 공중보건의 비상사태와 관련하여 허락된 실시권에 따른 특허발명의 제조, 구현, 사용 또는 판매는 특허권 침해를 구성하지 않음
 - (국제인도주의적 목적의 경우) 캐나다는 많은 개발도상국 및 최빈개도국에 영향을 미치는 HIV/AIDS, 결핵, 말라리아 및 다른 전염병으로 인한 공중 보건 문제 해결을 위한 국제인도주의 목적의 특허실시를 허락하고 있음
 - 외교부장관, 국제무역부장관, 국제개발부장관의 권고에 따라, Governor in Council은 명령으로 UN이 최빈개도국으로 인정한 국가의 명칭을 추가하여 별표 2를 수정할 수도 있음(특허법 제21.03조 제1항 b호)
 - 해당 국가가 WTO 회원국인 경우, 일반이사회 결정 1(a)단락에 정의된 바와 같이 해당 국가가 의약품의 수입할 의향이 있다는 진술을 TRIPS 이사회에 서면으로 통지한 국가이어야 함(특허법 제21.03조 제1항 b호 1)
 - 해당 국가가 WTO 비회원국인 경우, 해당 국가가 의약품의 수입할 의향이 있다는 것, 해당 제품

- 이 상업적 목적으로 사용되지 않는다는 것에 동의한다는 것 등을 통지한 국가이어야 함
- (코로나19대응을 위한 특허법상 일몰규정 신설) 캐나다는 코로나19의 긴급 상황에 대응하기 위하여 특허법에 강제실시에 관한 일몰규정을 신설함(제19.4(1)~(9))
 - 특허청장은 보건부 장관의 신청에 따라 캐나다 정부 및 신청서에 명시된 모든 사람이 신청서에 명시된 공중 보건의 긴급상황에 대응하는 데 필요한 범위까지 특허 발명을 제작, 구성, 사용 및 판매할 수 있도록 승인하여야만 함
 - 캐나다 공중보건국법(Public Health Agency of Canada Act) 제6(1)항에 따라 임명된 최고공중보건책임자(Chief Public Health Officer)의 국가적 관심사인 공중보건의 비상사태가 있다고 믿는다는 확인서를 포함하여야함
 - 공중보건의 비상사태와 관련하여 본 조에 따라 부여된 허락에 따라 제조되거나 구성된 특허발명의 사용 또는 판매는 특허권 침해가 아님
 - 특허청장은 2020년 9월 30일 이후에는 제(1)항에 따른 권한을 부여할 수 없음

제5절 독일 특허법상 강제실시제도

- (특허법상 강제실시제도) 독일은 특허권의 효력 제한에 의한 강제실시, 특허법원 결정에 의한 강제 실시제도를 두고 있음
 - (특허권의 효력 제한에 의한 경우) 독일 특허법은 독일 연방정부가 어떠한 발명이 공공복리를 위하여 실시되어야 한다고 명하는 경우 그 발명에 대한 특허권의 효력이 제한된다고 하는 규정을 두고 있음
 - 최종 결정 권한이 있는 연방기관 또는 그 기관의 지휘감독을 받아 업무를 수행하는 하위 기관이 독일 연방공화국의 안보 이익을 위해 발명의 실시를 명하는 경우 그 실시행위에는 특허권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있음(제13조)
 - 이 조항에 따라 연방정부 또는 최종 결정 권한 있는 연방기관이 특허권의 효력 제한을 명하는 처분을 한 경우 그 처분에 대한 취소를 구하는 소의 관할법원은 연방행정법원임
 - (특허법원 결정에 의한 경우) 독일에서는 특허발명의 실시를 원하는 자가 다음과 같은 요건이 충족되는 사실을 입증하는 증거와 함께 특허법원에 특허발명의 비배타적 실시허락을 신청하는 경우 특허법원이 그 신청을 인용하는 결정을 할 수 있음(제24조)
 - ① 실시권을 얻으려는 자가 특허권자로부터 통상의 합리적 조건으로 발명을 실시하기 위한 허락을 받으려 노력하였으나 실시 허락을 받지 못한 경우
 - ② 공공의 이익을 위하여 강제실시권 허여가 요구되는 경우

제6절 프랑스 지식재산권법상 강제실시제도

- (지식재산권법상 강제실시제도) 프랑스 지식재산법전은 강제실시권과 관련하여 특허의 불실시 또는 불충분한 실시를 이유로 하는 경우(CPI 제613-11조), 공중보건상 필요에 따른 경우(CPI 제613-16조), 국방상 필요에 따른 경우(CPI 제613-19조)의 강제실시제도를 두고 있음
 - (특허의 불실시 또는 불충분한 실시의 경우) 특허의 불실시 또는 불충분한 실시로 인한 강제실시권에 대하여 프랑스 지식재산법전은 2가지의 경우로 나누어 규정하고 있음
 - 첫째 특허발명이 특허 발급 후 3년 또는 특허출원일로부터 4년의 기간이 만료된 시점에서, 특허권자 또는 승계인이 유럽경제공동체(European Economic Community, EEC) 회원국 또는 유럽경제지역(European Economic Area, EEA) 협정 당사국내에서 특허 대상 발명의 실시를 시작하지 않았거나 특허 대상 발명의 실시를 위한 효과적이고 진지한 준비를 하지 않았을 경우, 누구든지 그 특허에 대하여 법원에 의무실시권(licences obligatoires)을 청구할 수 있음(CPI 제613-11조 제1항 a호)
 - 둘째 특허발명이 특허 발급 후 3년 또는 특허출원일로부터 4년의 기간이 만료된 시점에서, 특허권자 또는 승계인이 프랑스 국내 시장 수요를 충족시키기에 충분한 양의 특허 대상 제품을 판매하지 않은 경우, 누구든지 그 특허에 대하여 법원에 의무실시권(licences obligatoires)을 청구할 수 있음(CPI 제613-11조 제1항 b호)
 - (공중보건상 필요에 의한 경우) 특허발명의 실시가 공중보건을 위하여 필요한 경우, 공중보건담당장관의 신청에 따라 산업재산담당장관은 특허발명의 강제실시를 명할 수 있음
 - 강제실시의 대상은 a) 의약품, 의료장치, 시험관 내부의(in vitro) 의료 진단장치, 부속 치료 생산물, b) 그 획득 프로세스, 그 획득에 필요한 생산물 또는 그와 같은 생산물의 제조 방법, c) 탈체(脫體, ex vivo) 진단 방법을 대상으로 부여된 모든 특허에 대하여 직권으로 특허발명의 실시를 강제할 수 있음
 - (국방상 필요에 의한 경우) 국가는 국방상 필요한 경우 언제든지 그 실시가 국가에 의해서 또는 국가를 위하여 이루어지는 경우 특허발명 또는 특허출원발명에 대한 실시권을 직권으로 획득할 수 있음(CPI 제613-19조 제1항)
 - 국방상 필요에 따른 직권실시권은 국방담당장관의 신청에 따라 산업재산담당장관의 명령으로 허락되며, 명령은 실시료를 제외한 실시권의 조건들에 대해 규정함(CPI 제613-19조 제2항)
 - 실시권은 실시권을 신청한 날에 효력을 발생함(CPI 제613-19조 제2항)

제7절 일본 특허법상 강제실시제도

- (특허법상 강제실시제도) 일본 특허법에는 (i) 공공의 이익을 위한 통상실시권 설정의 재정(제93조), (ii) 불실시 경우의 통상실시권 설정의 재정(제83조), (iii) 자기의 특허발명의 실시를 하기 위한 통상실시권 설정의 재정(제92조) 등, 3가지의 유형이 규정되어 있음
 - 다만, 일본특허법에는 한국특허법 제107조 제1항 제5호에서 규정하는 “자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품을 수입하려는 국가(수입국)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명의 실시가 필요한 경우”의 강제실시권제도가 규정되어 있지 않음
 - 또한 한국 특허법 제106조의2의 “정부 등에 의한 특허발명의 실시”와 같은 규정이 명문화되어 있지 않는 점에 차이가 있음

▶ 한국일본의 강제실시권 비교

국가	강제실시권(재정에 의한 통상실시권)				정부실시
	공공의 이익	질병치료 의약품수출	불실시	이용관계	
한국	제107조 제1항 제3호	제107조 제1항 제5호	제107조제1항 제2호	제138조	제106조의2
일본	제93조	없음	제83조	제92조	없음

제4장

강제실시제도 특수주제 연구

- (배경) 본장에서 다루는 주제는 우리나라 특허법상 강제실시제도와 관련하여 문제가 있다고 의견이 제기되고 있거나 제기될 가능성이 있는 주제 및 강제실시제도의 실제 운용 시에 특히 참고하여야 할 주제 등을 모아서 다루었음
 - 또한 우리나라 강제실시제도상 입법적 흠결 내지 개선사항을 검토하여 개정 방향을 제시함
- (일반침해소송에서 강제실시권 허락의 가능성) 미국 eBay 사건(eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006))에서 미국 연방대법원은 특허권 침해가 인정된다고 하여도 원고의 침해금지 청구가 반드시 자동적으로 인정되는 것은 아니라고 판시하였으며, 이 결과로 간접적으로 피고에게 강제실시권이 허락되는 효과를 낳았음
 - 연방대법원은 특허권자인 원고의 특허 침해금지 청구에 대한 인용 또는 기각 여부를 판단할 때에 법원은 원고로 하여금 다음의 4가지를 입증하도록 하여 그 결과를 반드시 고려하여야 한다고 판시함
 - ① 원고가 회복할 수 없는 피해를 입었다는 사실
 - ② 보통법상의 구제수단은 그 피해를 보상하기에 적합하지 아니하다는 사실
 - ③ 원고와 피고 사이의 문제 간 균형을 고려하였을 때에 형평법상의 구제수단이 보장되어야 한다는 사실
 - ④ 법원이 영구적 침해금지를 명하여도 공익에 해로운 영향이 발생하지는 아니할 것이라는 사실
 - 우리나라 특허법은 특허권의 침해 또는 침해할 우려가 있는 경우 침해금지청구 또는 침해예방청구를 할 수 있도록 하고 있음(법 제126조)
 - 다만 아래의 사례와 같이 특허권자의 권리남용은 특허권 침해금지청구의 기각 사유에 해당
 - ① 특허권의 무효사유가 있음이 명백한 특허에 기하여 침해금지를 청구한 경우(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결)
 - ② 표준기술에 대한 FRAND 선언이 있는 경우, 선언을 전제로 실시권계약이 성립되지 않은 데에 특허권자(원고)의 귀책사유가 있는 경우(서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결)
 - (소결) 우리나라에는 법원이 재량적 판단에 따라 특허권자인 원고의 침해금지청구를 인용하거나 기각할 수 있도록 하는 명시적 법률 규정이 없음

- 특허권 설정등록이 유효하고, 원고에게 특허 침해 금지를 청구할 권원이 인정되며, 동시에 피고의 실시행위가 위법한 것으로 평가되는 경우에는 법원이 자동적으로 원고의 침해금지 청구를 인용하도록 하는 것이 우리나라의 법체계상 논리임
 - 이러한 배경에서 우리나라 법원은 계쟁특허의 설정등록에 무효사유가 있음이 명백한 때 및 계쟁특허가 표준에 포함되어 있어 그 권리자가 FRAND 선언을 한 결과 원고가 그 계쟁특허에 기하여 침해금지청구권을 행사하지 아니할 의무를 부담하게 되는 때는 침해금지청구가 기각될 수 있음
 - 이러한 경우를 제외하고는 특허권자인 원고의 침해금지청구를 대체로 인용하여 옴
 - 그렇다면 우리나라에서는 미국에서 인정되는 바와 같은 일반 침해소송에서 침해금지청구 기각을 가능케 하기 위한 전제는 충족되지 아니한다고 보아야 할 것이라 생각됨
 - 결론적으로 우리나라에서는 미국에서와 달리 일반 침해소송에서 요건을 갖춘 원고의 침해금지청구를 기각하는 것은 최소한 현행 법체계 하에서는 쉽지 아니할 것이라 판단됨
- (강제실시 처분에 대한 불복수단 단일화 가능성) 우리나라 특허제도 하에서 민간 경제주체가 활용할 수 있는 강제실시 절차는 통상실시권 설정의 재정을 통하는 방법(제107조)과 통상실시권 허락의 심판을 통하는 방법(제138조)의 두 가지로 크게 구분할 수 있음
- 전자는 특허청장이 처분권자이므로 불복 사유가 있는 경우 행정심판법 또는 행정소송법에 따라 처리되며, 후자는 특허심판원의 심결이 있는 후 이에 대한 불복은 특허법원의 전속관할에 속함
 - 이와 관련하여, 불복수단을 특허법원으로 단일화하는 것이 타당하다는 일부 학자의 견해가 있음
 - 그러나 양자는 각각 활용할 수 있는 요건이 상이한데 통상실시권설정의 재정은 ‘공공의 이익’ 등 법률상 불확정적 개념을 해석하는 부분이 큰바, 이를 특허법원에서 판단하기 위해서는 1심이 특허심판원이 되어야 함
 - 이는 비 법관으로 구성된 특허심판원의 심판관에 의하여 법률상 불확정적 개념에 대하여 판단하게 하여 오히려 당사자의 법적 보호에 불완전 할 수 있다는 지적이 가능
 - 헌법상 보장되는 “법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리”는 헌법상 기본권에 속하므로 특별한 필요와 법률적 정당성이 인정되지 않고서는 법관에 의한 재판을 최소 3차례까지 받을 수 있도록 보장하는 것이 필요함
 - 즉, 통상실시권 설정의 재정의 경우 특허청장의 처분에 불복사유가 있는 경우 행정심판법 또는 행정소송법상의 절차에 따라 3심의 기회를 주는 것이 헌법에 부합한다고 할 수 있음
- (강제실시 처분주체와 보상금 결정 주체의 이원화 가능성) 우리나라 현행 제도 하에서 강제실시 처분의 주체와 보상금 결정의 주체는 특허청장 또는 특허심판에서의 심판관으로 일원화되어 있음
- 해외 주요국 중 프랑스의 경우에는 강제실시권을 설정하는 처분은 특허청에서, 그리고 당사자 간 보상금 또는 대가에 관한 합의가 이루어지지 않는 경우 그 액수에 대한 결정은 법원에서 이루어지

- 도록 하는 방식으로, 처분의 주체와 그에 따른 보상금 또는 대가 결정의 주체가 이원화되어 있음
 - 프랑스의 경우 공용수용에 관한 일반 법률인 “공익사업을 위한 수용에 관한 법률”에서 그러한 이원화된 절차 운영 방식을 전통적으로 오랫동안 규정하여 왔기 때문일 가능성이 있음
 - 우리나라도 모든 재산권의 수용을 유사한 것으로 취급하는 것을 원칙으로 두고, 그러한 원칙 하에서 모든 재산권 수용의 절차에 통일적으로 적용될 수 있는 일반적 기준을 둬
 - 또한 이에 필요한 일반적 기준은 전통적으로 공익사업을 위한 재산권 수용에 있어서 가장 중요하게 다루어져 왔음
 - 이런 배경에도 불구하고 특히 강제실시에 관한 절차에서만 처분과 보상금 결정을 이원화하여 절차를 운영하는 것은 이미 확고하게 정립된 법적 체계의 안정성을 상당 부분 희생하고 일정 범위에서 심각하게 훼손하게 되는 결과로 이어질 수 있는 우려가 있음
- (정부사용을 위한 강제실시의 신청권자 확대 가능성) 우리나라 특허제도 하에서 강제실시를 신청할 수 있는 자는 주무부장관 또는 특허발명을 실시하려는 자로 제한되어 있음(법 제106조의2, 특허권수용규정 제2조 제1항)
- 그런데 특허발명 정부실시의 맥락에서 강제실시권 설정의 신청권을 갖는 “주무부장관”은 법률상 “행정청”의 성격을 가짐
 - “행정청”이란 행정에 관한 의사를 결정하여 표시하는 국가 또는 지방자치단체의 기관, 그 밖에 법령 또는 자치법규에 따라 행정권한을 가지고 있거나 위탁을 받은 공공단체나 그 기관 또는 사인을 의미함
 - 행정각부의 장은 당연히 그의 관장사무에 관하여 의사를 결정하여 표시할 수 있는 권한을 갖는 행정청에 해당하고 그 권한은 포괄적 행정권을 수평적으로 분할할 일부로서 다른 행정각부의 장관의 권한을 침범하지 아니하는 한도의 포괄적 범위에 미친다고 보아야 할 것임
 - 따라서 법문상의 “주무부장관”에도 불구하고 “처장”, “청장” 등도 정부사용을 위한 특허발명의 강제실시의 신청자가 될 수 있다고 보아야 함
- (불공정거래행위 시정을 위한 강제실시권 설정의 실익 여부) 특허법은 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우를 통상실시권 설정의 재정을 할 수 있는 사유로 명시하고 있음(특허법 제107조 제1항 제4호)
- 그런데 어떠한 사항이 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정되는 경우에는 일반적으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “공정거래법”) 상의 제재조치가 있게 됨
 - 따라서 그러한 때에 특허법에 규정되어 있는 통상실시권 설정의 재정 처분이 함께 이루어지게 된다면 이는 과중한 이중제재에 해당하게 될 것이라든지 또는 특허법 규정의 실익이 없다는 주장이 있을 수 있음

- 그러나 예를 들어, 특허권자 및 그와 수직적 계열관계에 있는 특수관계인들 사이에만 다른 제3자를 배제한 실시권 설정계약이 체결되고, 이들이 서로를 부당하게 지원하면서 생산·사용·양도·대여 등 그 특허발명 관련 실시행위를 자기들 내부적으로만 분담하여 수행함으로써 비록 국내수요를 적당히 충족시키고는 있지만 그것이 소비자 후생 증대와 국민경제 전반의 효율성 증대에는 부정적 영향을 미치고 있다고 인정되는 경우 등의 사례가 있다면,
 - 이러한 경우에 강제실시권 설정의 재정이 이루어질 수 있도록 하기 위해서는 그 재정 청구 사유로 “사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우”가 반드시 특허법에 규정되어 있을 것이 요구된다고 할 것임

- (비상업적의 의미) 우리나라 특허법은 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 정부가 직접 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자에게 실시하게 할 수 있다고 규정하고 있음(법 제106조의2 제1항)
 - 이때 “비상업적”이라는 것이 과연 어떠한 의미인지에 대해서는 특허법 또는 다른 법률에 아무런 정의가 내려져 있지 아니함
 - 그러나 특허법 상의 “비상업적”이라는 법률개념의 의미는 “무상” 또는 “어떠한 이익도 취하지 아니함” 등 극도로 그 적용 범위를 제한하는 것으로 새기기보다 “고도의 영리적 행위를 제외하는 것”으로 그 적용 범위를 충분히 확보할 수 있는 방향으로 새겨야 할 것임

- (법 개정이 필요한 사항) 특허법상 강제실시제도 관련 법 개정이 필요한 사항은 다음과 같음
 - (답변서 제출기간) 특허청장은 재정의 청구가 있으면 그 청구서의 부분(副本)을 그 청구에 관련된 특허권자 등에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는데(특허법 제108조), 답변서 제출 기간을 어느 정도 부여해야 하는지에 대하여 법 규정이 없음
 - 이 경우, 특허권 수용 또는 강제실시 절차는 토지 수용 등의 일반절차를 따라 특허권이라는 재산권의 수용 또는 강제실시를 하기 위한 특별절차로서 토지보상법은 재산권의 공용수용에 대한 일반반법이 됨
 - 토지보상법에 따르면, 토지수용위원회는 재결신청서를 접수한 경우 지체 없이 이를 공고하고 공고일로부터 14일 이상 관계 서류의 사본을 일반인에게 열람해야 함(토지보상법 제31조 제1항)
 - 토지소유자 또는 관계인의 의견제시는 원칙적으로 상기 열람기간 중에만 허용(토지보상법 제31조 제2항)
 - 즉 토지보상법상 의견제출기간은 공고일로부터 14일이며 이를 강제실시에 따른 답변서 제출기간에도 유추적용이 가능하며, 추후 특허법 제108조를 개정하여 의견제출기간을 명확하게 특허법에 두는 것이 바람직할 것임
 - (강제실시에 따른 보상금 산정시 기본요율) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제5조의2는 특허

권이 수용되거나 특허발명에 대하여 강제실시권이 설정되는 때에 특허권자에게 지급되어야 할 정당한 보상금 또는 대가의 액을 산정하기 위한 기준에 관한 내용을 담고 있음

- 여기서 “기본율”은 3%를 원칙으로 하면서 2%에서 4%의 범위를 벗어날 수 없도록 경직적으로 제시하고 있음

- “기본율”은 만약 특허권자가 그의 특허발명을 실시하고자 하는 자와의 합의로 자율적 실시허락 계약을 체결하였다면 그 실시계약에서 정하여졌을 것으로 기대되는 “실시료율”을 의미함

- 따라서 산업별 실시료율의 조사를 통하여 특허법상 기본요율의 현실화 또는 변경을 검토할 필요가 있음

• (특허발명 불실시의 정당한 이유) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정에서는 특허발명의 불실시에 대한 “정당한 이유”를 정하고 있음(특허권수용규정 제6조)

- (심신장애로 인한 활동불능의 경우) 특허권자가 자기의 특허발명을 직접 실시하지 않고 다른 자에게 실시허락을 해 주는 것도 특허발명의 실시 유형이기 때문에 심신장애로 인한 활동불능의 경우를 일률적으로 특허발명 불실시에 대한 정당화 사유로 규정하는 것은 타당하지 않음

- (정부기관 등으로부터 인가 등을 받지 못한 경우) 특허발명의 실시에 있어서 정부기관이나 타인의 인가, 허가, 동의 또는 승낙을 필요로 하는 경우에 이러한 인가 등을 받지 못하여 특허발명을 실시하지 못하는 경우와 관련하여 이는 특허권자의 귀책사유 없이 인가 등을 받지 못한 경우로 변경함이 바람직할 것임

- (특허발명의 실시에 필요한 원료 또는 시설이 국내에 없는 경우) 이 경우 그 원료 및 실시에 의한 완제품의 수입이 금지되어 있지 않으면 원료를 수입하여 국내에서 특허제품을 생산 또는 완제품을 수입함으로써 특허발명의 실시가 가능하므로 현행 “특허발명의 실시에 필요한 원료 또는 시설이 국내에 없을 것”과 “수입이 금지되어 있을 것”의 사유가 “OR”로 연결되는 것은 부적절함

- (특허발명 실시에 따른 물건의 수요가 없거나 그 수요가 적어 실시할 수 없었던 경우) 물건의 수요가 없거나 그 수요가 적어 실시할 수 없었던 경우에 이러한 특허를 실시하고자 하는 자는 공익을 위하여 비영리로 실시하려는 자 밖에 없을 것임

· 현행처럼 이 사유를 불실시의 정당화 사유로 규정하면 공익을 위하여 비영리로 실시하려는 자는 강제실시 청구가 불가하거나 또는 공익을 위하여 “특히” 필요한 경우(특허법 제107조 제1항 제3호)에 해당함을 입증하여 청구할 수밖에 없음

· 이는 입증부담의 가중과 필요한 특허제품의 적시 공급에 장애가 될 수 있어 결국 이 조항은 삭제하는 것이 바람직할 것임

제5장 · 결론

- 우리나라에서 특히 강제실시제도를 이용하기 위해서는 대외무역 의존도에 따른 상대국의 무역보복 조치 등을 감안하게 되며, 또한 다른 비교대상 국가와 달리 전국민 의료보험제도가 시행되는 점도 처분 당국의 주요 검토사항이 됨
- 각국의 강제실시제도는 발생요건 및 절차에서 있어서 상이한 면이 존재하며, 신속성 및 효율성 측면에서 해외제도와의 비교 또는 도입을 검토하는 데 있어서는 법의 역사적 배경 및 전체적 법체계를 감안할 필요가 있음
- 우리나라의 강제실시제도 관련 법 규정에는 입법적 불비사항 및 개선이 필요한 사항이 존재하므로 추후 이에 대한 법 개정 등의 후속 조치가 필요할 것임

제1장

서론

제1절 연구의 배경 및 목적	3
1. 연구배경	3
2. 연구목적	7
제2절 연구범위 및 주요내용	8
제3절 기존 연구와의 차별성	9
제4절 기대효과 및 활용방안	10

제2장

우리나라에서 강제실시제도 이용상 고려 사항

제1절 강제실시제도의 국제법적 정당성	13
제2절 강제실시제도의 이용이 활성화되지 못하고 있는 이유	15
1. 국제통상에서의 마찰 우려	15
2. 강제실시제도 활성화에 적극적으로 나서기 어려운 주무부처의 입장	17
3. 전국민 의료보험에 따른 환자 자기부담액의 제한	19
4. 특허권에 대한 보수적 관념 지속	20
제3절 강제실시제도 활용 시의 고려사항	22
1. 국제통상 관련	22
2. 처분 주체의 역할 관련	23
3. 건강보험 관련	23
4. 특허권에 대한 인식 관련	24

각국의 강제실시제도

제1절 국제법상 강제실시제도	27
1. 파리협약	27
2. WTO/TRIPS 협정	29
3. WTO/TRIPS 공중보건에 관한 도하선언	32
4. WTO/TRIPS 협정 개정	35
제2절 우리나라의 강제실시제도	36
1. 정부 등에 의한 특허발명의 실시	36
2. 재정에 의한 통상실시권	41
3. 통상실시권 허락의 심판	53
제3절 미국의 강제실시제도	56
1. 미국 특허법상 강제실시제도	56
2. 원자력법 상의 강제실시제도	61
3. 대기정화법 상의 강제실시제도	66
4. 한국 특허법상 강제실시제도와와의 비교	68
제4절 캐나다 특허법상 강제실시제도	71
1. 정부에 의한 특허 실시	72
2. 공중보건 긴급상황에서의 강제실시권	75
3. 공중보건 문제를 해결하기 위한 국제인도주의 목적의 특허실시	77
제5절 독일 특허법상 강제실시제도	80
1. 유럽연합 법률에 따른 강제실시	80
2. 독일 특허법에 따른 강제실시	89
3. 한국 특허법상 강제실시제도와와의 비교	96
제6절 프랑스 지식재산권법상 강제실시제도	98
1. 특허의 불실시 또는 불충분한 실시로 인한 강제실시권	98
2. 공중보건상 필요에 따른 강제실시권	101
3. 국방상 필요에 따른 강제실시권	104
제7절 일본 특허법상 강제실시제도	107
1. 일본 강제실시제도의 개요	107
2. 공공의 이익을 위한 통상실시권 설정의 재정	109

- 3. 불실시의 경우의 통상실시권 설정의 재정 111
- 4. 자기의 특허발명의 실시를 하기 위한 통상실시권 설정의 재정 115
- 5. 재정의 판단기준에 관한 「재정제도의 운용요령」 118
- 6. 재정에 의한 통상실시권 설정의 사례 121
- 7. 강제실시권 관련 최근의 일본 동향 121

제4장

강제실시제도 특수주제 연구

- 제1절 연구의 배경 125
- 제2절 일반 침해소송에서 강제실시권 허락 가능성 126
 - 1. 일반 침해소송에서 침해금지청구 기각이 가능한 해외 사례 126
 - 2. 우리나라 법에서의 미국 사례 참고 가능성 129
- 제3절 강제실시 처분에 대한 불복수단 단일화 가능성 135
 - 1. 법률의 규정 135
 - 2. 문제의 제기 136
 - 3. 통상실시권 설정의 재정 절차와 통상실시권 허락의 심판 절차의 차이 136
 - 4. 불복수단 단일화로 인해 예상되는 문제점 139
- 제4절 강제실시 처분 주체와 보상금 결정 주체의 이원화 가능성 142
 - 1. 법률의 규정 142
 - 2. 문제의 제기 143
 - 3. 프랑스 공용수용 관련 법률의 내용 143
 - 4. 우리나라 법제에서의 대응 규정 144
 - 5. 강제실시 처분 주체와 보상금 결정 주체의 이원화에 따르는 문제점 145
- 제5절 정부사용을 위한 강제실시의 신청권자 확대 가능성 147
 - 1. 법률의 규정 147
 - 2. 강제실시 신청권자로서의 주무부장관의 성격 148
 - 3. 강제실시권 설정자로서의 특허청장의 성격 148

4. 특허청장이 강제실시 신청권자가 되는 경우의 문제점	149
5. 행정각부의 장관만이 주무부장관이 될 수 있는지 여부	150
제6절 포괄적 강제실시 제도의 도입 가능성	156
1. 포괄적 강제실시의 개념	156
2. 포괄적 강제실시 제도 도입 시의 문제점	156
3. 유사 상황에서의 기존 사례	157
제7절 실시권자 보호의 문제	162
1. 문제의 소재	162
2. 통상실시권 설정의 재정의 취소 요건 및 취소의 효과	163
3. 통상실시권 설정의 재정 취소의 법적 성격	164
4. 행정행위 철회의 일반 원칙	164
5. “정당한 이익이 보호될 수 있는 경우”의 의미	166
제8절 불공정거래행위 시정을 위한 강제실시권 설정의 실익 여부	168
1. 문제의 소재	168
2. 공정거래법령의 규정	169
3. 불공정거래행위 시정을 위한 강제실시권 설정이 필요한 경우	172
4. 불공정거래행위 시정을 위한 재정처분이 과도한 이중제재에 해당하는지 여부	173
제9절 특허기술의 가치평가 방식	176
1. 문제의 소재	176
2. 일반절차: 예비평가	177
3. 일반절차: 본평가	177
4. 가치평가 방법론에 따른 절차	181
5. 소결	185
제10절 협의 선행의무 면제 요건 중 “비상업적”의 의미	186
1. 문제의 소재	186
2. 논의의 전제	187
3. 개발도상국 및 공익 대변 비영리 단체의 입장	187
4. 선진국의 입장	188

제11절 특허면제에 관한 충분한 사전 논의 필요성	190
1. 문제의 배경	190
2. 특허면제 논의의 근거 및 본질	190
3. 특허면제에 관한 논의의 주체와 방향	191
4. 2021.6. EU 제안서의 검토	192
5. 소결	195
제12절 입법적 불비사항 또는 개선사항	197
1. 보상금 또는 대가의 액을 산정하는 기준 관련	197
2. 특허발명 불실시의 정당한 이유 관련	198

제5장

결론

1 우리나라에서 강제실시제도 이용상 고려사항에 대하여	203
2 각국의 강제실시제도 비교	203
3 강제실시제도 특수주제 연구에 대하여	212
4 입법적 불비사항 내지 개선사항 관련 특허법 개정안 제안	215

표 목차

표 3-1	도하선언문의 구성	33
표 3-2	특허발명의 강제실시 비교표-미국과 한국의 경우	68
표 3-3	특허발명의 강제실시 비교표-독일과 한국의 경우	96
표 3-4	특허발명의 강제실시 비교표-일본과 한국의 경우	107
표 3-5	정부에 의한 특허발명의 실시 비교표-일본과 한국	122
표 4-1	검정별 소관 주무부장관(제13조 관련)	151
표 4-2	국가기술자격의 종목별 소관 주무부장관(제7조 관련)	152
표 4-3	권한을 위임하는 주무부장관과 그 수임기관(제29조제1항 관련)	153
표 5-1	미국과 한국의 특허발명의 강제실시 비교	204
표 5-2	캐나다와 한국의 특허발명의 강제실시 비교 : 정부에 의한 특허의 실시	205
표 5-3	캐나다와 한국의 특허발명의 강제실시 비교: 공중보건의 상황	206
표 5-4	독일과 한국의 특허발명의 강제실시 비교	207
표 5-5	프랑스와 한국의 특허발명의 강제실시 비교 : 특허의 불실시의 경우	208
표 5-6	프랑스와 한국의 특허발명의 강제실시 비교 : 공중보건의 경우	208
표 5-7	프랑스와 한국의 특허발명의 강제실시 비교 : 국방상 필요한 경우	209
표 5-8	일본과 한국의 특허발명의 강제실시 비교 : 공공의 이익 및 불실시의 경우	210
표 5-9	일본과 한국의 특허발명의 실시 비교-정부의 특허 사용의 경우	211

그림 목차

그림 2-1	우리나라의 특허 무효율, 심판관 업무부담 및 기술금융 건수	21
--------	----------------------------------	----

법 제도분석

법제분석

우리나라 강제실시제도 발전방안 연구

제 1 장

서론

- 제1절 연구배경 및 목적
- 제2절 연구범위 및 주요내용
- 제3절 기존 연구와의 차별성
- 제4절 기대효과 및 활용방안

제 1 절

연구배경 및 목적

1 연구배경

2021년 6월 현재까지도 우리나라를 포함한 전 세계 국가가 코로나바이러스감염증(COVID-19)(이하 ‘코로나19’라 한다)로부터 자국 국민의 생명과 공중보건을 지키기 위한 노력을 기울이고 있는 가운데, 이 코로나19 상황은 다양한 측면에서 특허권과 관련한 이슈를 낳고 있다. 이러한 이슈는 백신, 치료제, 마스크, 산소호흡기 등 코로나19 대응에 필수적인 의료용품의 특허권을 둘러싼 것으로서, 개별 국가 차원은 물론이고 국제적 차원에서도 활발한 논의가 진행되고 있다.

우선, 개별 국가들은 코로나19의 효과적인 대응을 위해 특허권의 강제실시제도¹⁾의 활용을 적극적으로 검토하였다. 2020년 3월 19일, 이스라엘이 AbbVie사의 ‘칼레트라(Kaletra)’²⁾ 특허에 대해 강제실시권(compulsory license)을 승인하여 코로나19 치료와 관련하여 세계 최초로 강제실시권을 발동한 국가가 되었으며, 이 강제실시를 통해 칼레트라를 인도(India)로부터 수입할 수 있도록 하였다. 독일에서는 연방의회가 국가적 전염병임을 선포할 경우 연방보건부(Federal Ministry of Health)에게 관련 특허권을 제한할 수 있는 권한을 부여하는 내용의 ‘인간 감염증 예방 통제법(Act on the Prevention and Control of Infectious Diseases in Humans)’이 2020년 3월 28일에 발효되었다. 또한 프랑스도 총리가 국가 위생 재

1) 우리나라에서 “강제실시” 또는 “강제실시권”이라는 용어는 법적 용어는 아니고 강학상의 용어로서 일반적으로 쓰인다. 우리나라 특허법은 “정부에 의한 특허발명의 실시”(제106조의2), “통상실시권 설정의 재정”(제107조), “통상실시권 허락의 심판”(제138조)을 규정하고 있는데, 이 3개의 규정이 우리나라 특허법상 강제실시제도에 해당한다. 특허권자의 의사에 상관없이 또는 특허권자의 의사에 반하여 정부 또는 심판에 의하여 타인에게 특허권을 실시하도록 허락한다는 의미에서 위 3개의 규정을 일컬을 때 일반적으로 “강제실시제도”라고 한다. 그리고 위 3개의 규정에 따라 특허권자 아닌 타인에게 부여되는 권리를 강학상 “강제실시권”이라고 부른다. 이 강제실시권의 실질은 법적으로 통상실시권이다. 결국 “강제실시제도”, “강제실시권”은 특허법 및 관계 법령의 규정에 따라 이루어지는 절차와 내용을 강학상 부르는 용어이다. 본 연구에서도 연구의 편의를 위해 강학상 용어를 일반적으로 사용하고 있다.

2) 칼레트라는 ‘인간면역결핍바이러스(HIV)’ 치료제로 개발되었지만 코로나 바이러스에도 잠재적 효능이 있다고 한 때 알려져 강제실시권이 발동된 것이었다. 그 후 세계보건기구(WHO)는 2020년 7월 칼레트라와 하이드록시클로로퀸(Hydroxychloroquine)(말라리아치료제)이 코로나19 치료에 대한 효과가 없다고 보고 글로벌 임상3상을 중단했다. : 아주경제 이승요기자, “[바이오포트2020]WHO가 주목한 글로벌 임상 3상 코로나19 치료제는?” 2020.9.30.자 기사. 관련 기사는 다음의 웹사이트를 참조. <https://www.ajunews.com/view/20200929133650109>, 2021.6.4. 최종접속.

난 해결을 위해 필요한 모든 물품 및 서비스를 압류할 수 있으며, 환자 치료를 위해서 의약품에 대한 필요한 조치를 취할 수 있도록 하는 신규 조항(L.3131-15)을 국가공중보건법(Public Health Code)에 두었다. 특히 캐나다는 특허법을 개정하여 신규조항을 도입하였다. 즉, 캐나다의 개정 특허법 제19.4조에 따르면, 연방보건장관(Federal Minister of Health)이 공중보건의 긴급 상황이라고 판단하여 특허권의 사용을 위해 청구하는 경우에는 캐나다 특허청장은 정부가 특허발명을 생산, 판매, 이용할 수 있도록 허락하여야 한다.³⁾ 이러한 허락은 2020년 9월 30일까지만 가능한 일몰규정이다.⁴⁾ 이 밖에도 호주에서는 야당 노동당이 코로나19 대응의 일환으로 정부가 국왕사용 조항(Crown Use provisions)⁵⁾을 활용하도록 요청하였으며,⁶⁾ 남미지역 국가인 칠레⁷⁾와 에콰도르⁸⁾는 의회에서 특허 제품에 대한 강제실시권을 발동하도록 지지하는 결의문이 채택되었다.

또한 코로나19 대응과 관련하여 국제기구 차원에서 특허권을 둘러싸고 논의되고 있는 이슈도 있다. 2020년 세계보건기구(WHO) 총회(이하 '세계보건총회'라 한다)에서는 전 세계가 직면하고 있는 코로나19 팬데믹(대유행)에 공동 대응하기 위한 결의문을 채택하였다. 이 결의문의 핵심은 코로나19 백신 및 치료제는 "글로벌 공공재"로서 광범위한 예방 및 치료의 수단으로 이용된다는 내용이다. 그런데 이러한 결의문의 내용은 향후 개발될 코로나19 백신 및 치료제 등에 대한 특허권의 행사를 제한해야 하는지에 관한 논쟁을 촉발하였고, 다른 한편에서는 특허권은 제약회사를 비롯한 발명가의 혁신에 대한 인센티브로써 그것이 코로나19와 관련된다 하여도 제한되어서는 안 된다는 입장이 맞서는 계기가 되었다. 백신은 글로벌 공공재이므로 국제적으로 특허권을 약화시켜야 한다는 측은 세계보건총회 결의문이 코로나19의 글로벌 팬데믹 이슈에 대한 최종적인 선언이 되어서는 안 되며 모든 사람을 위한 백신(People's Vaccine)을 위해서 특허 없이 대량 생산 및 공정한 분배가 이루어져야 한다고 주장한다. 반면에 미국, 영국, 스위스, 일본 등 선진 의약 기술을 보유한 국가는 혁신을 위해서는 의약품에 대한 지식재산권이 보장되어야만 한다고 주장하며, 백신 및 치료제는 기부나 파트너십 라이선스를 통해 관련 기술을 공유할 수 있다는 입장을 견지하였다.

이러한 백신 및 치료제의 글로벌 공공재를 어떻게 실현할 것인가가 국제적 이슈라고 할 수 있겠는데, 해법 중 한 가지는 특허풀(patent pool)의 구성이다. EU는 백신 및 치료제나 다른 의약품에 대한 적절한 접근을 보장하기 위한 방법으로 자발적인 특허풀(patent pool)의 구성을 WHO에 제안하였다. 이는 코로

3) 캐나다 특허법 19.4(1) The Commissioner shall, on the application of the Minister of Health, authorize the Government of Canada and any person specified in the application to make, construct, use and sell a patented invention to the extent necessary to respond to the public health emergency described in the application.

4) 캐나다 특허법 19.4(9) The Commissioner shall not make an authorization under subsection (1) after September 30, 2020.

5) 호주 특허법(Patent Act 1990) 제163조~제170조는 국왕에 의한 발명의 이용에 관하여 규정하고 있다.

6) 관련 내용은 다음의 사이트를 참조: https://corrs.com.au/insights/covid-19-when-do-private-patent-rights-give-way-to-the-public-interest?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration, 2021.5.24. 최종접속.

7) 관련 내용은 다음의 사이트를 참조: https://www.keionline.org/chilean-covid-resolution?_sm_au_=iVVvns5WHQ11sMDPvMFckK0232COF, 2021.5.24. 최종접속.

8) 관련 내용은 다음의 사이트를 참조: <https://www.keionline.org/wp-content/uploads/ES-Ecuador-CL-resolution.pdf>, 2021.5.24. 최종접속.

나19 의약품이 가난한 국가에서는 접근할 수 없을 것이라는 우려 속에 코스타리카 정부가 처음 제안하였으며 여기에 비영리단체, 대학교 등이 동의하였다. 또 다른 해법은, WHO 결의안이 채택되기 직전인 2020년 5월 14일, 파키스탄, 남아프리카, 뉴질랜드, 포르투갈, 핀란드, 루마니아 등 전 세계 140개 국가 및 경제학자, UNAID 및 Oxfam이 공개서한을 발표한 것으로, 모든 백신, 치료제, 진단기기는 모두가 사용할 수 있도록 특허가 없어야 한다고 촉구하며 코로나19 관련 지식, 데이터 및 기술을 전 세계적으로 의무적으로 공유하기 위한 글로벌 합의를 요청하였다.

위에서 언급한 코로나19 백신 및 치료제 관련 특허풀과 관련하여 현재 구성되어 있는 것으로 ‘코로나19 기술엑세스풀(COVID-19 Technology Access Pool, C-TAP)’(이하 ‘C-TAP’이라 한다)이 있다. 2020년 5월 29일 출범한 이 C-TAP는 코로나19관련 의료기술, 지식, 지식재산 및 데이터를 자발적으로 공유하고, 공유된 정보는 과학 및 기술개발 촉진, 건강권에 기초한 과학발전 및 그 적용의 혜택을 저소득국가들을 포함한 모두와 공유하기 위한 목적으로 결성되었다. C-TAP에는 2020년 12월 말 현재 18개 제네릭 제약회사가 가입하였고, UN 산하의 유엔인권최고대표사무소(OHCHR), 유엔에이즈계획(UNAIDS), 유엔개발계획(UNDP), 유엔교육과학문화기구(UNESCO) 및 국제 비정부기관(DNDi, HAI, KEI, MPP) 등을 비롯하여 세계 40개 국가⁹⁾의 정부 및 인사들이 참여하고 있다. C-TAP은 지식재산 및 정보, 데이터, 기술의 보유자, 자금지원자 등에게 상업적 인센티브를 제공하며, 원하는 경우 비상업적으로 기여할 수도 있다.

또한 세계무역기구(WTO)에서는 개발도상국의 코로나19 극복을 위해서 지식재산권 이행의 면제가 논의되고 있다. 2020년 10월 2일, 인도와 남아프리카공화국은 코로나19의 예방 및 봉쇄, 치료와 관련된 지식재산보호를 중단할 수 있도록 하자는 내용의 제안서(IP / C / W / 669 / Corr.1)를 WTO에 제출한 바 있다. 이 제안은 WTO 회원국이 제품 자체뿐만 아니라 기본적인 기술에 대한 특허, 저작권 및 기타 지식재산권 보호 조치를 해야하는 협정상의 이행의무를 면제(waiver) 할 수 있도록 허용하고, 이에 대해 국제무역규칙 위반의 제재 및 처벌도 면제하자는 것이다. 특히 의약품 제조능력이 부족하거나 없는 국가의 경우 이들 국가가 강제실시권을 발동할 수 있는 대상이 “의약품”으로 한정되어 지속적인 유행병 퇴치에 중요한 인공호흡기, 투석기 등과 같은 의료기기는 강제실시제도로는 보장되지 않을 수 있다고 지적하고 있으며, 나아가 수출업체와 수입업체가 준수해야 하는 강제실시제도의 요구사항이 복잡해서 현재 진행중인 전염병에 대응하는데 있어 실질적인 유용성이 없다고 설명하고 있다. 따라서 코로나19에 대한 신속한 대응이 실시간으로 이루어질 수 있으려면 국제적, 글로벌 연대가 필요하며, 기술과 노하우의 장애사유 없는 공유가 절실하다고 주장하고 있다. 이와 관련하여 미국의 조 바이든 대통령은 코로나19 백신의 지식재산권 부여 의무 면제를 지지한다고 밝혔고,¹⁰⁾ 이에 비해 유럽연합(EU)은 면제 대신에 개발도상국에 대한 공급 확대를 통해

9) 노르웨이, 네덜란드, 브라질, 멕시코 인도, 벨기에, 룩셈부르크, 포르투갈 등

10) 관련 기사 내용은 다음의 웹사이트를 참조: <https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/biden-made-decision-support-ip-waiver-covid-19-vaccines-white-house-2021-05-06/>, 2021.6.5. 최종접속.

코로나19 백신의 부족 문제를 해결하자는 입장이다.¹¹⁾

한편, 백신 및 치료제의 글로벌 공공재 실현의 수단으로 자발적 특허풀보다는 특허권의 강제실시제도 이용을 촉진해야 한다는 의견도 제시되었는데, 이러한 견해는 WTO/TRIPS협정에서 정하고 있는 것처럼, 국가가 특허를 보유한 기업의 동의 없이 특허 의약품을 복제할 수 있도록 제네릭 의약품 제조업체에게 강제라이선스를 주는 제도를 코로나19 상황에서 보다 활발히 이용해야 한다고 주장한다. 유럽연합 집행위원회도 코로나19 백신에 대한 유럽인의 접근을 보장하기 위한 수단으로 강제실시에 대한 지지를 표명하였다.¹²⁾

지금까지 코로나19 극복과 특허권을 둘러싼 이슈들을 알아보았는데, 이 중에서 강제실시제도는 개별 국가에서 특허법 등 국내 법제에 이미 도입하고 있기 때문에, 상술한 바와 같이 실제로 많은 국가에서 강제실시제도를 통해 치료에 필수적인 의약품 및 의료용품의 공급을 도모하고 있다. 이때 특허풀을 통한 자발적인 라이선스나 코로나19 백신 및 치료제 등에 대한 지식재산권 보호의무 면제 또는 지식재산권을 부여하지 아니하는 것 등의 사안이 현실적으로 시행되기 위해서는 국제적 논의 패러다임 안에서 어느 정도 일치된 공감대와 합의가 이루어져야하고 국내의 비준 절차가 필요로 하는 등 신속히 이행되기 어려운, 시일이 소요되는 방법들이다. 이에 비하면 강제실시제도는 개별 국가의 국내법 절차에 따라 공공의 이익을 위해 시행할 수 있는 선택지가 되는 것이다.

한편, 우리나라는 특허법에 3가지 경우의 강제실시제도를 두고 있다. 즉, 특허법 제106조의2는 정부에 의한 특허발명의 실시를 규정하고 있으며, 제107조에서는 재정에 의한 통상실시권을, 제138조는 타인의 특허발명 등과의 관계(특허법 제98조)에 있어서 통상실시권 허락의 심판을 규정하고 있다. 이들 규정에 대한 내용은 이하의 본문에서 심도 있게 분석하게 되는데, 우리나라 강제실시제도는 몇 차례의 법 개정을 통해 요건과 절차의 정교화, 국제법 반영 등 법적 명확화를 이루어 왔다. 다만 실제로 강제실시를 허락하고 이를 집행해 본 경험이 타 비교대상 국가에 비하여 현저하게 부족하여 실무적 절차 및 노하우, 구비서류, 나아가 아직도 법적 미비사항도 존재하고 있다. 이에 따라 현재의 코로나19의 긴급 상황과 이 상황을 극복하기 위해 세계 여러 나라에서 취하고 있는 법적 조치들을 목도하고 있는 현실에서 이를 계기로 우리는 우리나라의 특허법상 강제실시제도를 심도 있게 고찰하여 제도의 발전방향을 모색하는 것이 필요하다고 판단된다.

11) 관련 기사 내용은 다음의 웹사이트를 참조 <https://www.wsj.com/articles/europe-pushes-alternative-to-u-s-backed-covid-19-vaccine-patent-waiver-plan-11622732952>, 2021.6.5. 최종접속.

12) 관련 내용은 다음의 웹 문서를 참조: https://msfaccess.org/sites/default/files/2021-05/COVID_TechBrief_MSF-AC_EU_CL_briefing-doc_ENG_May2021.pdf, 2021.6.5. 최종접속.

2 연구목적

본 연구는 우리나라 특허법 및 하위 법령상 강제실시 규정을 검토함으로써 우리나라 강제실시제도에 관한 법률 전반을 분석하고, 실제 상황에 대비하여 실무상 혼동을 초래할 수 있는 사항을 선제적으로 연구하고자 한다. 또한 해외 주요국가의 강제실시제도와 의 요건 및 절차의 비교를 통해 우리나라에서 강제실시 제도가 보다 효율적으로 운영될 수 있는 방안을 모색하고자 한다. 아울러 입법적인 불비 사항에 대해서는 이에 대한 바람직한 입법 방향을 모색함과 동시에 국내에서 강제실시의 사례 및 관련 판례가 많지 않아 법 적용 및 해석에 필요한 구체적 기준이 부재한 실정 하에서 필요한 법리 개발을 모색하고자 한다. 이러한 연구 내용을 통해 실제 상황에 신속하게 적용할 수 있도록 제도 운영의 명확성 확보 방안과 입법적 개선 방안을 제시하고자 한다.

제 2 절

연구범위 및 주요내용

본 주제를 연구하기 위해 우선 제2장에서 살펴보는 내용은 우리나라에서 강제실시제도 활용상의 문제점이다. 우리나라는 여타 비교대상 해외 국가에 비해 강제실시권을 실제로 허락한 사례가 적기 때문에 종전에도 그리고 아직까지도 강제실시권 청구 및 허락의 이슈에 대한 정서가 불편하고 까다롭다고 느끼는 것이 사실이다. 이러한 사실을 직시하면서 본격적으로 강제실시제도의 내용과 발전방안을 논의하기에 앞서서 우리나라에서 동 제도의 활용상 어려운 점이라고 생각되는 몇 가지 측면을 살펴보는 것이 필요하다고 생각된다. 이는 종래 강제실시제도에 대한 기존의 연구들에서는 다룬 적이 없는, 본 연구에서 처음으로 다루는 내용으로서 추후 국내에서 강제실시권이 청구 또는 신청되는 상황이 발생하는 경우에 신청인(청구인) 및 처분의 권한이 있는 기관에서 참고할 수 있고, 또한 해외 국가에서 진행되는 상황과 견주어서 우리나라의 상황을 이해하는데 큰 도움이 될 것이다.

다음으로 제3장에서는 우리나라와 해외국가의 강제실시제도에 관한 법령 분석이다. 우리나라, 미국, 유럽, 일본의 관련 법령을 통해 각 국가의 절차 및 요건을 알아보고 주요항목에 대해서는 상호 비교하고자 한다. 미국은 특허법과 원자력법, 대기정화법상의 강제실시제도를 알아보고, 유럽국가 중에서는 우리나라와 같은 대륙법계 국가인 독일과, 그리고 본 연구가 우리나라에서 포괄적 강제실시제도의 도입 가능성 검토를 포함하고 있기 때문에 동 제도를 두고 있는 프랑스의 법 규정도 살펴보게 된다.

제4장에서는 강제실시제도 관련 특수주제에 대한 연구를 하게 된다. 즉, 기존의 강제실시제도를 운영함에 있어서 제기되고 있는 의문점이나 이슈들을 심층적으로 다루고자 한다. 강제실시 처분에 대한 불복수단의 단일화 이슈 및 강제실시 처분의 주체와 보상금 결정 주체의 이원화, 실시권자 보호 문제, 입법적 불비사항에 대한 해결책 등 제도의 바람직한 운영과 법적인 개선 측면에서 제기되는 이슈들을 분석하고 개선방안을 도출하고자 한다.

마지막으로 제5장 결론에서는 지금까지 연구한 내용을 바탕으로 우리나라의 강제실시제도 발전을 위한 제도 운영상의 개선방안을 제안하고, 아울러 입법적 불비사항에 대한 법 개정안을 제시하고자 한다.

제 3 절

기존 연구와의 차별성

그동안 국내에서 강제실시제도에 관하여 연구가 이루어진 것은 국제규범을 중심으로 개발도상국의 의약품 조달 측면을 다루거나, 해외 국가의 제도와 관련 동향을 소개하는 측면으로 다루어졌다. 또한 해외 국가의 강제실시제도가 역사적으로 어떻게 발전하여 현재에 이르렀는지를 심도 있게 다루는 내용도 있다. 국내 법제와 관련해서는 신종 플루로 인해 영향을 받고 있을 당시에 특허법상 강제실시 요건에 대한 연구가 이루어져 법 개정이 이루어지기도 하였다.

이에 비해 본 연구는 실제로 강제실시권이 청구되거나 허락해야 하는 상황에서 실무적 운영에 필요한 내용을 제공하기 위하여 우리나라 제도와 해외국가의 제도를 특허법과 그 하위 법령 및 관련 법령을 바탕으로 상세히 비교한다. 또한 실무적 혼동을 해소하는 데 국한하지 아니하고, 강제실시제도와 관련하여 학계 및 산업계에서 논쟁이 되고 있는 이슈, 그리고 본 연구를 수행하는 연구자가 자체적으로 가지는 몇 가지 이슈들을 모아 연구 주제로 하여 심도 있게 분석하고 있다. 이를 통해 그동안 기존의 타 연구에서 문제 제기만 그쳤던 수준에서 발전시켜 주제를 직접적·개별적으로 다루어 해결방안 및 대안을 제시한다는 면에서 본 연구의 의미가 크다고 하겠다. 나아가 그동안 강제실시제도에 관한 법제가 몇 차례 개정되었지만 아직도 입법적 불비사항이 발견됨에 따라 이러한 사항에 대한 입법 방향과 구체적인 개정안을 제시하고자 한다. 나아가 특허법뿐만 아니라 타법(민법, 독점규제법)과 연계한 융합적 연구를 함으로써 통합적인 관점에서 우리나라 강제실시제도의 발전방안을 제안하고자 한다.

제 4 절

기대효과 및 활용방안

우리나라 실무계, 산업계 및 학계 등에서 우리나라와 해외 주요국의 강제실시제도를 이해하고 실질적으로 활용하는데 참고문헌으로 제공하며, 법 개정안 발의 시에 관련 자료로서 활용할 수 있을 것으로 기대한다. 또한 바이오산업 및 핵심소재·부품·장비 산업 등 국가적으로 주력하고 있는 산업으로부터 창출되는 핵심 기술의 보호와 안정적인 발전을 해 나가도록 제도적 뒷받침을 해나가는데 있어서 길잡이가 될 것으로 기대된다.

법 제도분석

법제분석

우리나라 강제실시제도 발전방안 연구

제 2 장

우리나라에서 강제실시제도 이용상 고려 사항

제1절 강제실시제도의 국제법적 정당성

제2절 강제실시제도의 이용이 활성화되지 못하고 있는 이유

제3절 강제실시제도 활용 시의 고려사항

제 1 절

강제실시제도의 국제법적 정당성

특허제도는 발명을 보호·장려함으로써 국가산업의 발전을 도모하기 위한 제도로서,¹³⁾ 이러한 특허제도의 목적을 달성하기 위하여 발명자가 그 발명의 기술적 내용을 일반 공중에게 공개하는 대가로 그 발명의 실시에 대한 일정 기간 동안의 독점 배타적 권리인 특허권을 부여하는 것을 구체적 수단으로 한다.¹⁴⁾ 따라서 특허권자가 제3자에게 그 특허발명을 실시하도록 허락할 것인지의 여부는 특허권자가 자유롭게 결정할 수 있는 것이 원칙이라 할 수 있다.¹⁵⁾

그러나 특허권자의 특허권 행사가 오히려 산업발전이라고 하는 특허제도의 목적에 반하고 공익을 저해하는 경우에는 특허권자의 독점 배타적 권리를 제한하여 국가 또는 제3자에 대한 실시허락을 강제하여야 할 필요성이 있다고 하지 않을 수 없을 것이다. 이에 특허에 관한 국제조약인 “공업소유권의 보호를 위한 파리 협약(이하 “파리협약”이라 한다)” 및 세계무역기구 설립을 위한 마라케쉬 협정의 부속협정인 “무역 관련 지식재산권에 관한 협정(이하 “WTO/TRIPS 협정”이라 한다)”에서는 특허권자의 허락 없이 특허발명을 실시할 수 있는 예외적 상황에 대하여 규정하고 있고, 이는 우리나라 특허법에도 이미 반영되어 있다.

파리협약 제5조 A(2)는 “강제실시권(Compulsory Licenses)”이라는 표제 하에 “각 동맹국은 불실시와 같은 특허에 의하여 부여되는 배타적 권리의 행사로부터 발생할 수 있는 남용을 방지하기 위하여 강제 실시권의 부여를 규정하는 입법조치를 취할 수 있다”라고 규정하고 있다.¹⁶⁾ 또한 WTO/TRIPS 협정은 제30조에 제3자의 정당한 이익을 고려하여 특허권의 정상적인 이용에 불합리하게 저촉되지 아니하고 특허권자의 정당한 이익을 불합리하게 저해하지 아니하는 범위에서 특허권자가 갖는 독점 배타적 권리를 예

13) 특허법 제1조(목적) 이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.

14) 특허청, https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=10001&catmenu=m06_01_01, 2021.5.10. 최종접속.

15) 특허법 제94조 제1항(특허권의 효력) 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.; 특허법 제100조 제1항(전용실시권) 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다.; 특허법 제102조 제1항(통상실시권) 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다.

16) Paris Convention for the Protection of Industrial Property(hereinafter referred to as the "Paris Convention") §5A(2) Each country of the Union shall have the right to take legislative measures providing for the grant of compulsory licenses to prevent the abuses which might result from the exercise of the exclusive rights conferred by the patent, for example, failure to work.

외적으로 제한할 수 있다는 일반 규정을 두고 있다.¹⁷⁾ 특허권의 독점 배타성을 제한하여 강제적 실시허락을 인정하기 위해서는 일반적으로 ①합리적인 상업적 조건 하에 ②특허권자로부터 실시허락을 얻기 위한 노력을 하였으나 ③합리적인 기간 내에 허락을 얻지 못하였다고 하는 요건이 충족되어야 한다.¹⁸⁾ 그런데 WTO/TRIPS 협정에서는 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 비상업적 사용의 경우에 특허권자로부터 실시허락을 받기 위한 노력을 하지 아니하고도 강제실시권이 인정될 수 있는 경우 또한 인정하고 있다.¹⁹⁾

17) WTO/TRIPS §30 Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties.

18) WTO/TRIPS §31(b) 제1문.: such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time.

19) WTO/TRIPS §31(b) 제2문.: This requirement may be waived by a Member in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public noncommercial use.

제 2 절

강제실시제도의 이용이 활성화되지 못하고 있는 이유

위와 같은 국제법적 근거에 기초하여 우리나라 특허법은 국방상 또는 산업정책상 필요가 있는 때에 특허권자의 자발적 실시허락이 없는 경우에도 특허청장의 결정이나 재정 또는 심판에 의하여 강제적인 통상 실시권을 허락할 수 있는 근거 조항들을 두고 있다. 이러한 강제실시권 허락에 의한 통상실시권은 크게 ① 국가 비상사태 대응 또는 공익상 필요 충족을 위한 통상실시권, ②재정에 의한 통상실시권, 그리고 ③통상 실시권 허여 심판에 의한 통상실시권의 세 가지로 구분할 수 있는바, 이들 각 통상실시권에 대한 상세한 검토는 제3장에서 하기로 하고, 아래에서는 위와 같은 국제법적 근거에도 불구하고 우리나라에서 강제실시 제도가 잘 활용되지 못하고 있는 원인에 대해 먼저 검토하여 본다.

1 국제통상에서의 마찰 우려

(1) 우리나라 산업의 구조 및 현실

우리나라는 국내 시장이 크지 아니하고 부존자원이 빈약하여 국가경제의 큰 부분을 대외무역에 의존하지 아니할 수 없다.²⁰⁾ 우리나라는 종래 외국으로부터 원자재와 부품을 수입하여 이를 국내에서 양질의 노동력으로 가공 및 조립한 다음 완제품을 외국으로 수출하는 소위 가공무역의 방식에 크게 의존하였다. 그러나 이러한 가공무역에 지나치게 의존하는 경우에는 수요공급의 변동 및 그에 따른 가격변화를 예측하기 힘든 리스크가 상존하는 국제 원자재 시장의 특성 상 무역수지 안정을 도모하기가 어려울 수밖에 없으며, 핵심 소재와 부품을 주로 외국에서 수입하는 무역 구조 하에서는 원가 부담이 높아지고 부가가치 창출이 제약을 받는 한편 다른 선진국에 기술적으로 종속되는 상황에서 벗어나지 못하게 될 우려가 커지게 될 수 있다.

20) 윤기관, 우리나라는 왜 개방경제·자유무역정책을 지속적으로 추진해야 하는가?, 사회과학연구, 경희대학교 사회과학연구원, 2008, vol.34, no.1, pp. 81-104.

이러한 문제의식 하에서 우리나라는 현재 서비스 중심의 고부가가치 산업을 집중 육성하는 방향으로 산업 구조를 개선하는 과정에 있으며, 가공무역의 비중을 줄이고 소재, 부품 및 장비 등 첨단 산업에의 투자를 확대하는 노력을 기울이고 있다.

이러한 산업구조의 개선이 무리 없이 효율적으로 이루어질 수 있도록 하기 위해서는 먼저 기존 주력 산업이 급격히 무너지거나 쇠퇴하지 아니하도록 수입상품의 안정적 수급이 지속되어야 하고, 선진 외국으로부터의 기술 이전이 원활이 이루어질 수 있도록 지식산업 및 서비스업 분야에서 외국인의 국내 직접 투자가 꾸준히 이어져야만 한다.

(2) 강제실시권 허락이 국제통상에 미칠 수 있는 부정적 영향

위와 같은 현실을 감안할 때에 강제실시권제도의 이용이 활성화되어 외국인이 보유하고 있는 다수의 특허에 대해 강제실시권이 허락되는 경우에는 그 특허에 대한 권리자가 거주하는 외국 국가에서 우리나라의 산업 구조 상 약점을 공격하는 다음과 같은 보복 조치를 취할 우려가 있을 것이다.

첫째, 우리나라에 존재하지 아니하는 원자재 및/또는 국내 기술로 생산할 수 없거나 그 생산에 과도한 비용이 드는 소재, 부품 및 장비 등을 우리나라가 수입할 수 없도록 하거나 종래보다 높은 가격에만 공급하는 등의 무역 보복 조치가 이루어지는 경우를 생각해 볼 수 있다. 최근에도 기술 강국인 이웃나라 일본이 일제 강제징용 피해자들에 대한 일본 전범기업의 손해배상 책임을 인정한 우리나라 대법원 판결에²¹⁾ 반발하여 우리나라의 주력 수출품목 중 하나인 반도체의 생산에 필수적이지만 국내에서 조달할 수 없는 포토레지스트, 불화수소 및 플루오린폴리이미드 등 3가지 핵심 소재에 대한 우리나라로의 수출 규제 조치를 시행하고, 수출절차 간소화 혜택을 인정하는 백색국가에서 우리나라를 제외하는 내용으로 수출무역관리령을 개정하는 등의 무역 보복 조치를 강행한 바 있다.²²⁾

둘째, 선진 외국의 기술과 자본을 통해 우리나라의 국가경쟁력을 제고하여야 할 필요가 있는 지식산업 및 서비스업 분야에서 외국인이 투자를 줄이거나 기존 투자를 철회하고 우리나라에서 철수하는 조치를 취하는 경우를 생각하여 볼 수 있다. 이와 관련한 최근의 사례를 살펴보면, 종래에 첨단기술에 강점이 있는 미국은 값싼 노동력에 강점이 있는 중국에의 직접투자를 통해 첨단기술 제품을 저렴하게 생산함으로써 같은 제품으로부터 얻는 사회적 효용의 수준을 높이고, 중국은 그 과정에서 기술과 노하우를 전수받는 등의 상호 이익을 얻는 관계를 지속하여 왔는데, 중국 경제가 미국을 빠르게 추격하며 무역 전쟁이 격화되기 시작하자 미국 정부는 중국이 지식재산권 침해 및 불공정 무역 관행 등을 시정하지 아니할 경우 중국에 진출해 있는

21) 대법원 2018. 10. 30. 선고 2013다61381 판결.

22) 네이버 시사상식사전, 일본의 대한민국 수출규제(2019).: <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5807360&cid=43667&categoryId=43667>, 2021.6.10. 최종접속.

미국 제조업체 모두에 대해 철수명령을 내리겠다는 위협을 가했던 바 있다.²³⁾

이들 사건들은 모두 국가 간 이해관계가 충돌하는 경우에 기술적 우위에 있는 나라가 상대적으로 기술적 열위에 있는 나라를 상대로 취하였던 경제적 보복조치였는바, 아직 기술 선진국 대열에 완전히 진입하였다고 보기는 어려운, 특히 의약산업 분야에서는 최고 수준의 기술 선도국과 많은 격차를 보이고 있는 우리나라 현실을 고려할 때에 우리나라가 의약품 강제실시권 허락을 활성화할 경우에는 그 처분의 상대방의 거주국 정부가 위와 같은 유형의 보복조치를 취할 가능성이 없다고 단정하기는 어려울 것이다.

2 강제실시제도 활성화에 적극적으로 나서기 어려운 주무부처의 입장

(1) 특허청의 기능 및 역할

대통령령인 특허청과 그 소속기관 직제에 의하면, 특허청은 “특허·실용신안·디자인 및 상표에 관한 사무와 이에 대한 심사·심판 및 변리사에 관한 사무를 관장”하는 기관이다.²⁴⁾ 이때에 “특허·실용신안·디자인 및 상표에 관한 사무”의 핵심 내용은 산업재산정책을 수립하고 산업재산을 보호하는 업무와 주로 관련이 있다.²⁵⁾

한편 특허청이 담당하고 있는 산업재산정책 수립 업무와 관련하여서는 그 국장이 다음의 사항을 분장하도록 규정되어 있다.²⁶⁾

1. 산업재산권제도에 관한 정책의 수립·종합 및 조정
2. 산업재산권제도의 운영에 관한 기본계획의 수립·시행
3. 발명 장려를 위한 시책의 수립·시행
4. 직무발명 활성화의 촉진 및 국유특허권의 처분·관리
5. 지역의 발명진흥기반의 구축 관련 업무
6. 특허정보를 활용한 국가연구개발의 지원
7. 대한변리사회 및 한국발명진흥회 등 산하단체와 관련된 업무
8. 발명특허기술의 사업화 지도 및 지원
9. 산업재산인력 양성시책의 수립·시행

23) 김봉수, 中 '보복관세' vs 트럼프 '제조업체 철수 명령'...급락, 아시아경제 2019.8.24. 자 뉴스기사,; <https://view.asiae.co.kr/article/2019082406060619220>, 2021.6.10. 최종접속.

24) 특허청과 그 소속기관 직제 제3조.

25) 심사 및 고객지원 업무를 수행하는 국을 제외하고는 국급 조직으로 산업재산정책국과 산업재산보호협력국이 그 하부조직으로 규정되어 있다.; 특허청과 그 소속기관 직제 제11조 및 제12조.

26) 특허청과 그 소속기관 직제 제11조 제3항.

10. 변리사의 자격 및 등록의 관리와 변리사시험의 시행
11. 산업재산권과 관련된 국내외 동향 및 제도의 조사·연구
12. 발명교육 진흥을 위한 시책의 수립·시행
13. 표준특허에 관한 정책의 수립 및 시행
14. 반도체집적회로의 배치설계에 관한 제도의 운영
15. 특허공제사업의 관리·운영
16. 그 밖에 산업재산권의 진흥에 관한 사항

즉, 특허청이 수립하는 산업재산정책이란 특허를 포함하는 산업재산의 창출 및 활용이 활성화되도록 그 관련 기반을 마련하고 조성하기 위한 정책을 의미하는 것으로, 한마디로 산업재산권의 진흥에 관한 사항을 관장하는 것으로 해석하여도 무방할 것이다.

(2) 강제실시권 활성화에 대한 특허청 역할의 한계

일반적으로 통상 “진흥”과 “규제”는 궁극적 목표를 위해 상호 보완적으로 작용하는 선택적 정책 수단으로 받아들여진다. 그러나 간혹 오히려 상호 양립 불가능한 배타적 개념으로 이해되고 있는 측면이 있다. 즉, “진흥을 위한 규제”라는 개념은 최소한 행정서비스의 이용자에 대해서는 그들을 설득하거나 그들로부터 지지를 받기 힘든 개념이 된다.²⁷⁾

만약 이러한 문제를 극복할 수 있다 하더라도, 산업 진흥정책은 “유치산업을 보호하고 산업의 성장 및 고도화를 최우선 목표로” 삼는 반면, 규제정책은 “건전한 시장거래나 공정한 경쟁이 이루어지는 산업조직을 최우선 목표로” 삼기 때문에 특정 산업에 대한 진흥정책과 규제정책은 정책목표의 우선순위가 달라질 수도 있어 이는 진흥정책과 규제정책을 동일 기관이 담당하게 될 때에 이해상충 내지 특정 정책목표의 과도한 우선시로 곤잘 나타나게 된다.²⁸⁾

종합하면, 강제실시권 허락이 특허권에 대한 제한이자 특허권자에 대한 규제라는 입장에서는 그것이 산업재산권 진흥과 상충되는 것이라 보게 되는 측면이 있고, 특허청 입장에서는 직제 규정이 산업재산권의 진흥에 관한 사항을 특허청의 중점 수행업무로 규정하고 있는 상황에서 특허권자 및 관련 산업 등으로부터의 비판을 감수하고 강제실시권 활성화에 나서기 힘든 측면이 있다.

27) 예컨대, 최근 게임산업진흥법 개정을 두고 빚어졌던 이해관계자들 간 의견 대립을 살펴보면 "문체부가 게임산업을 진흥의 대상이 아닌 규제·관리의 대상으로 보려는 게 아닌지 우려된다"는 등 진흥과 규제가 양립 불가능한 배타적 개념이라는 인식이 널리 퍼져 있다는 사실이 엿보이는 듯하다.; 조학동 기자, '규제나 진흥이나' 게임법 개정 속도↑, 업계에 어떤 영향을 미칠까, 동아닷컴 2020.7.9. 자 뉴스기사.; <https://www.donga.com/news/IT/article/all/20200709/101899188/1>, 2021.6.11. 최종접속.

28) 이종한, 진흥과 규제, 그리고 정부의 역할, KERI 칼럼, 한국경제연구원, 2013.3.22.; http://www.keri.org/web/www/issue_04?p_p_id=EXT_BBS&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&EXT_BBS_struts_action=%2Fext%2Fbbs%2Fget_file&EXT_BBS_extFileId=3347, 2021.6.11. 최종접속.

3 전국민 의료보험에 따른 환자 자기부담액의 제한

(1) 강제실시권 허락 논의의 전제에 관한 논란

외국의 경우 의약품에 대한 특허발명의 강제실시는 보험에 가입되지 아니하였거나 보험에 의한 보장의 범위가 제한적인 사람들이 겪는 의약품 접근권 제한의 문제를 해결하기 위한 해법의 한 가지로 다루어지는 경우가 있다.²⁹⁾ 이러한 나라들과 우리나라의 가장 큰 차이점은 우리나라의 경우 필수적 의료서비스를 제공받는 대가로 지급하여야 하는 의료비용을 전액 본인이 부담하여야 하는 경우가 법률상 존재하기 어렵다는 점이다. 대부분의 국민들은 국민건강보험의 가입자 또는 피부양자 자격으로 필수적 의료서비스를 제공받을 때에 보험급여를 받게 된다.³⁰⁾ 생활이 어려워 건강보험료를 납입할 수 없는 등의 이유로 국민건강보험에 가입할 수 없는 국민들은 의료급여법에 따른 의료급여를 제공받는다.³¹⁾ 독립유공자나 국가유공자는 국민건강보험에 가입하지 아니하는 경우에도 국가로부터 의료보호를 받을 수 있다.³²⁾ 따라서 모든 국민은 최소한 필수적 의료서비스와 관련하여서는 의료비용이 개인에게 과도하게 부담 지워지지 아니하게끔 법률상의 보호를 받고 있다.

나아가 우리나라 국민건강보험 체계에는 약제비 적정화 및 국민건강보험공단(보험자) 재정책임성 강화를 목표로 도입된 약가협상제도가 존재하는데, 국민건강보험공단이 신약 제약사와 벌린 약가협상이 결렬되는 경우에도 그 약제가 환자의 진료에 반드시 필요하다고 인정되는 경우에는 협상결과를 보고받은 날부터 60일 이내에 약제급여조정위원회의 조정을 거친 후 건강보험정책심의위원회의 심의를 거쳐 요양급여대상 여부 및 약제의 상한금액을 결정하여 고시하게 된다.³³⁾

따라서 어떠한 경우에도 필수약품은 국민건강보험공단의 의사에 따라 국민건강보험의 틀 안에 들어가게 될 수 있는바, 이로써 정하여지는 약제의 상한금액은 신약 제약사의 신약 개발에 대한 정당한 대가로서 우리 사회가 지불하기로 제도적 절차에 따라 합의된 금액이라고 볼 수 있고,³⁴⁾ 사후적으로 이 금액을 더욱 떨어뜨리기 위하여 의약품 특허발명에 대한 강제실시권을 허락하는 것은 특허제도 및 건강보험제도 상 사회적 합의에 반하는 것이 아닌가 하는 논란이 제기될 우려가 있을 수 있다.

29) Joshua Cohen, Catherine Cairns, Cherie Paquette & Laura Faden, Comparing Patient Access to Pharmaceuticals in the UK and US. *Applied Health Economics and Health Policy*, 2006 ; 5(3) : 177-187.

30) 국민건강보험법 제5조 제1항 본문.

31) 국민건강보험법 제5조 제1항 제1호.

32) 국민건강보험법 제5조 제1항 제2호.

33) 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2 제9항 제2호.

34) 변진옥, 정정훈, 특허신약의 가격통제 및 공급 정책으로서의 강제실시 : 한국에서의 가능성과 한계, 보건행정학회지: 제20권 제1호, 2010.3., pp.76-77.

(2) 전국민 의료보험 제도가 강제실시권 청구에 영향을 미친 사례

실제 우리나라의 강제실시권 허락 청구 사례에서 특허청의 판단에 전국민 의료보험 제도가 영향을 끼친 사례가 있었다. 만성 골수성 백혈병 치료제인 글리벡(Glivec) 특허에 관한 통상실시권 재정의 청구 사건이 그것인데,³⁵⁾ 이 사건의 결정문에서 특허청장은 다음의 사항들을 종합적으로 고려하여 이 사건 재정청구를 받아들이지 아니한다는 결정을 내린 바 있다.

- ① 만성골수성백혈병의 경우처럼 전염성 기타 급박한 국가적·사회적 위험이 적음에도 불구하고 글리벡이 고가임을 이유로 강제실시를 허용할 경우 일반공중의 발명의식을 고취하고 기술개발 및 산업발전을 촉진하고자 마련된 특허제도의 기본취지가 크게 훼손될 수 있다는 점
- ② 현재 모든 만성골수성백혈병 환자에게 보험이 적용되기 때문에 환자의 실제부담액은 보건복지부가 책정 고시한 약가의 10% 수준이라는 점
- ③ 글리벡의 공급이 현재 정상적으로 이루어지고 있다는 점
- ④ 구 대외무역법(법률 제6316호, 2000. 12. 29., 일부개정) 제14조³⁶⁾ 및 동법시행령(2002. 12. 18. 개정) 제27조의³⁷⁾ 규정에 따라 자기치료목적의 수입이 가능하다는 점

위 두 번째 재정청구 기각 이유를 보면, 우리나라 특허청은 강제실시권 허락 여부 결정 실무에서 전국민 건강보험 제도를 강제실시권 허락의 전제 충족에 부정적 영향을 미치는 요인으로 고려하고 있는 것으로 보인다.

4 특허권에 대한 보수적 관념 지속

우리나라는 미국이나 유럽 등 특허선진국과 비교할 때에 여전히 친특허주의와 거리가 있다는 평가가 이루어진다. 우리나라의 2014년부터 2018년까지 5년간의 특허 등록률³⁸⁾은 2016년의 60%를 저점으로 하여 그 이후 계속 60%대 중반에 머무르고 있었다.³⁹⁾ 그리고 무효심판에 의한 등록특허의 무효율 역시

35) 결정서 전문의 내용은 다음 링크 상의 페이지 참조.: <https://blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=ah20go&logNo=120120102548>, 2021. 6. 11. 최종접속.

36) 구 대외무역법 제14조 (수출입의 제한등) ②산업자원부장관이 헌법에 의하여 체결·공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규에 의한 의무의 이행, 생물자원의 보호등을 위하여 지정하는 물품등을 수출 또는 수입하고자 하는 자는 산업자원부장관의 승인을 얻어야 한다. 다만, 긴급을 요하는 물품등 기타 수출 또는 수입절차를 간소화하기 위한 물품등으로서 대통령령이 정하는 기준에 해당하는 물품등의 수출 또는 수입에 대하여는 그러하지 아니하다.

37) 구 대외무역법시행령 제27조 (수출입승인의 면제) 법 제14조제2항 단서에서 “대통령령이 정하는 기준에 해당하는 물품등”이라 함은 다음 각호의 물품등을 말한다.

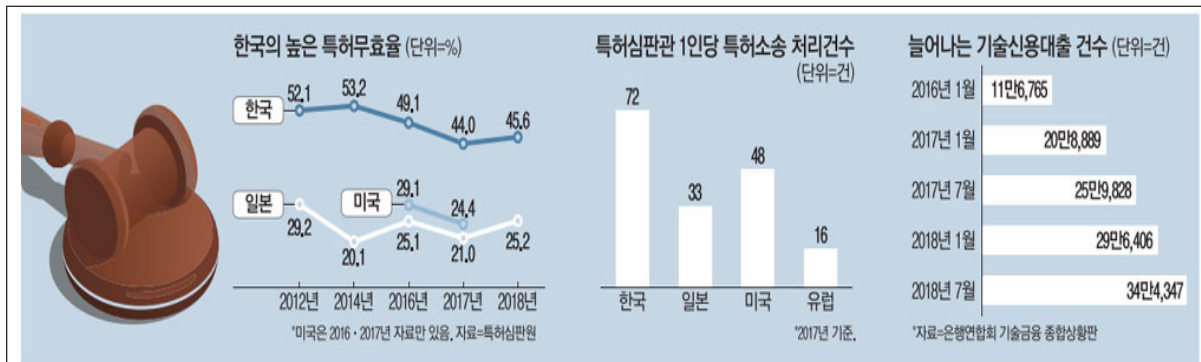
2. 다음 각목의 1에 해당하는 물품등중 산업자원부장관이 관계행정기관의 장과의 협의를 거쳐 고시하는 물품등

바. 기타 상행위 이외의 목적으로 수출·수입하는 물품등

38) 도표 상에 “등록결정률”로 표시되어 있는 것으로 미루어 보건대 심사청구 건수 대비 등록결정 건수의 의미로 보인다.

2009년부터 2018년까지의 10년간 40~50%에 달하는 것으로 조사된 바 있다.⁴⁰⁾ 2017년을 기준으로 보면, 우리나라의 특허 무효율은 약 44%였는데, 이는 같은 해 일본의 특허무효율 약 21% 및 미국의 특허 무효율 약 24%와 비교할 때 대략 2배에 달하는 수치이다.

그림 2-1 우리나라의 특허 무효율, 심판관 업무부담 및 기술금융 건수⁴¹⁾



우리나라는 종래 다른 기술 선진국의 첨단 기술을 최대한 빨리 따라잡아 가격 경쟁력을 바탕으로 시장을 장악하는 소위 “추격형” 발전 전략이 산업의 근간이었다.⁴²⁾ 이러한 산업 발전 전략 하에서는 외국 기업의 특허가 우리나라에 등록되어 있는 경우 기술 모방에 걸림돌이 되고 기술 추격 전략에 차질을 가져오게 되므로, 자연스럽게 특허 심사에서 등록률을 낮추고 특허심판에서 무효율을 높이는 흐름으로 자리 잡기 쉽게 된다.

이러한 엄격한 심사의 벽을 뚫고 등록에 성공한 특허 중 다시 촌촌한 무효심판의 감시망을 피해 살아남은 특허에 대해서는 특허권자의 독점 배타적 권리를 제한하는 추가적 조치를 취하는 것이 지나치게 과도한 것이라는 목소리가 나오기 쉬울 수 있다. 따라서 “특허 무용론”이 불거지지 아니하게끔 최소한 특허권 취득 및 유지에 대한 엄격한 잣대로 등록이 유지되고 있는 특허에 대해서는 강제실시권 허락에 대하여 신중한 태도를 취할 수밖에 없게 된다.

39) 특허법인 아주, IP News, 2019.11.8.; https://www.ajupatent.com/ko/ip_report/ip_news/?type=view&idx=11, 2021.6.11. 최종접속.

40) 원호섭, 송은경 기자, 특허무효율 높은 韓·특하면 무효소송 남발, 매일경제, 2019.6.17. 자 뉴스기사.; <https://www.mk.co.kr/news/it/view/2019/06/428174/>, 2021.6.11. 최종접속.

41) 원호섭, 송은경 기자, 특허무효율 높은 韓·특하면 무효소송 남발, 매일경제, 2019.6.17. 자 뉴스기사.; <https://www.mk.co.kr/news/it/view/2019/06/428174/>, 2021.6.11. 최종접속.

42) 강동철 기자, 서울대工大 교수들 “한국은 50년간 추격·모방만 했다”, 조선일보, 2016.4.19. 뉴스기사.; https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/04/19/2016041900269.html, 2021.6.11. 최종접속.

제 3 절

강제실시제도 활용 시의 고려사항

1 국제통상 관련

강제실시권 허락과 관련하여 예상되는 국제 통상 마찰은 상당 부분 우리나라가 어느 정도 수준의 경제력을 갖춘 나라이며 동시에 IP5에 속하는 특허강국임에도 자국 이익만 취하려 하고 외국의 특허 보호에 소홀하다는 비난, 즉 우리나라의 국제적 위상에 기초한 비난을 배경으로 이루어지게 될 것이 예상된다. 또한 이러한 국제 통상 마찰은 국제관계가 철저하게 국가 간 이해득실 계산을 바탕으로 움직인다는 점에서 우리나라와 분쟁 대상 국가 사이의 관계 재편의 과정에서 일어나는 공격 방어 방법의 하나에 다름 아닌 것으로 이해될 수도 있을 것이다.

그렇다면 강제실시제도 활용 시에 국제통상 문제 관련으로는 다음과 같은 점은 사전에 검토하고 대비하여야 할 필요가 있을 것이다.

- ① 강제실시권을 허락하지 아니할 시 우리나라 및/또는 우리나라 국민의 현실적 피해가 매우 커질 수 있다는 점을 입증할 자료가 있는가?
- ② 강제실시권 설정 이외의 다른 수단에 의해서는 이러한 피해를 방지하거나 상당한 정도 줄이는 것을 기대하기 어려운 사정이 있는가?
- ③ 해당 기술 분야에서의 강제실시권 허락이 우리나라 국민이 보유한 특허를 대상으로도 이루어질 여지가 있는가?
- ④ 강제실시권 허락에 대한 국내외적 여론 조성 등 공감대가 충분히 형성되어 있는가?
- ⑤ 분쟁이 예상되는 국가와의 관계에서 우리나라가 양보할 수 있는 분야는 무엇이고 양보할 수 있는 정도는 어느 만큼인가?
- ⑥ 분쟁이 예상되는 국가의 관심 분야는 무엇인가? 그 나라 정부가 우리나라에 요구할 수 있는 협상 카드는 충분히 예측 가능한가?

2 처분 주체의 역할 관련

우리나라 특허법은 “특허 진흥”을 그 궁극적 목적으로 하는 것이 아니라 “산업발전에 이바지” 함을 그 궁극적 목적으로 한다.⁴³⁾ 강제실시권 허락의 청구가 접수되었을 때에 위와 같은 특허법의 목적을 다시 한번 되새기고 강제실시권 허락이 우리나라 산업발전을 위한 하나의 수단으로 기능할 수 있다는 점도 감안하여야 한다.

또한 강제실시권 허락의 여부 결정 시에 이해상충에 따른 소극적 결정을 하게 되는 배경에는 특허권자 및 관련 산업, 일반 국민 등으로부터 비판 가능성이 있으므로, 강제실시제도 활용 시에 처분의 주체는 국민 여론과 여론에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 이슈가 존재하는지를 검토할 필요가 있을 것이다. 아울러 특허권자의 비난 가능성 있는 특허권 행사 사례가 있었는지 여부 또는 해당 특허의 패밀리 특허에 대한 다른 나라의 강제실시권 허락 사례가 있었는지의 여부도 확인할 필요가 있다.

3 건강보험 관련

우리나라의 전국민 건강보험 제도 및 약제 요양급여 평가를 강제실시권 허락 여부 결정에 부정적 요인으로 고려하는 실무 관행을 고려할 때에 강제실시권 허락 청구가 인용될 수 있는 가능성이 있는 시기는 신약이 식품의약품안전처의 품목허가를 득한 후 건강보험심사평가원의 요양급여 목록 등재가 이루어지기 이전 사이의 짧은 기간이라 할 것이다.

다만, 이 시기에는 환자에 대한 그 의약품의 실제 투약이 제한적으로 비급여로만 이루어질 수 있는바, 국내 수요가 많지 않을 것이므로 재정에 의한 통상실시권이 설정될 수 있는 요건을 충족할 수 없는 경우가 대부분일 것이다. 그렇다면 실질적으로 이 시기에 활용할 수 있는 강제실시권 허락 청구 및 목적은 국가 비상사태 등에 따른 정부실시 가능성을 무기로 약가협상에서 국민건강보험공단이 제약회사에 대한 협상력을 높이기 위한 것이 거의 유일한 경우일 것이다. 또한 이러한 가능성 역시 최근 시행된 의약품 허가-보험약가 평가 연계 제도 하에서 제약사가 품목허가 이전에도 건강보험심사평가원에 약제 요양급여 평가신청을 할 수 있게 되었음에 따라 제약사에 의해 상당 부분 봉쇄될 가능성이 있게 될 것이다. 결국 건강보험 관련 문제는 우리나라 강제실시권 허락에 있어서 반드시 고려되는 사안으로 보인다.

43) 특허법 제1조(목적) 이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.

4 특허권에 대한 인식 관련

특허에 대한 강제실시권 허락에 있어서 지금보다 유연한 자세를 취한다고 할 때 이러한 기조는 국내 유치산업 보호에는 바람직하지 않은 선택이 될 수도 있으므로 어느 정도의 적당한 태도를 취할 것일지는 면밀한 사전 연구 검토가 필요할 것이다.

특히, 우리나라는 신약 개발 분야의 국내 기업의 경쟁력이 그다지 높지 않은 수준으로 평가되고 있으므로, 강제실시권 허락의 확대에 의한 공익과 그에 따라 발생할 수 있는 외국 제약사의 국내 제약사와의 협력 감소, 국내 특허 등록률 저하 등으로 인한 국내 산업에 미치는 피해를 적절히 비교 평가하여 최적의 균형을 찾는 노력이 필요하다고 하겠다.

법 제도분석

법제분석

우리나라 강제실시제도 발전방안 연구

제 3 장

각국의 강제실시제도

- 제1절 국제법상 강제실시제도
- 제2절 우리나라의 강제실시제도
- 제3절 미국의 강제실시제도
- 제4절 캐나다 특허법상 강제실시제도
- 제5절 독일 특허법상 강제실시제도
- 제6절 프랑스 지식재산권법상 강제실시제도
- 제7절 일본 특허법상 강제실시제도

제 1 절

국제법상 강제실시제도

1 파리협약

산업재산권 보호에 관한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)(이하 ‘파리협약’이라 한다)은 1883년 파리에서 체결되었으며, 저작권을 제외한 특허, 실용신안, 디자인, 상표, 서비스표, 상호, 원산지표시, 부정경쟁방지, 발명자 등을 보호대상으로 하고 있다. 파리협약은 내외국인 평등의 원칙, 우선권제도, 특허독립의 원칙을 3대 기본이념으로 하고 있다. 우리나라는 1980년 5월 4일에 가입하였으며, 2018년 5월 현재 전 세계 177개국이 가입하고 있다. 1883년 5월 20일 제정 이래, 파리협약은 1900년 12월 14일 브뤼셀 개정안, 1911년 6월 2일 워싱턴 개정안, 1925년 11월 6일 헤이그개정안, 1934년 6월 2일 런던 개정안, 1958년 10월 31일 리스본 개정안, 1967년 7월 4일 스톡홀름 개정안이 있으며, 1979년 9월 28일 마지막으로 개정되었다.

(1) 파리협약에서 강제실시제도에 관한 논의

파리협약(제5조A)은 특허권의 강제실시를 규정한 최초의 국제협약이다. 특허의 실시의무(working obligation)를 협약에 포함시켰으나 실시의 의미를 확정하지 않고 회원국의 국내법에 위임하였다. 특허권의 실시에 대한 요구가 외국인 특허권소유자에게 계속 제기되었고, 특허권을 부여한 국가 내에서 특허발명을 산업적으로 사용하도록 (특허권자가) 요구 받았다.

특허발명의 비실시에 대한 제재로서 특허권의 취소가 논의되었으나 특허권의 취소는 사회적 비용 초래하는 문제가 발생한다는 지적이 있었다.⁴⁴⁾ 예를 들어, 특허를 취소하면 이미 공개된 특허발명을 기초로 경쟁자들이 제품생산을 위해 비용투자를 했는데 생산 관련 노하우를 얻을 수 없고 투자비용의 회수가 곤란

44) 1958년 협약문 제5A(4)조. 임호, 공중보건위기 해결과 지적재산권법: TRIPS협정을 중심으로, 고려대학교 박사학위논문, 2005.2., 123면.

하다는 것이다. 이에 따라 회원국들은 비실시에 대한 제재로써 특허권의 취소 대신 강제실시제도를 주된 수단으로 채택하였다.

(2) 파리협약의 개정

1) 1925년 파리협약(헤이그법)

헤이그회의 기간 동안 강제실시의 비효과성과 비실시에 대하여 특허권을 취소하는 것에 대한 논의가 있었는데, 그 결과로 ‘실시의 실패’와 같이 특허권자의 독점권 남용을 방지하기 위해 필요한 법적 조치를 회원국들이 취할 수 있도록 하였다. 이때 특허권의 취소는 특허권의 남용에 대한 조치로서 강제실시 부여가 그러한 남용을 방지하는 데 실패했을 때만 허락되는 것으로 하였다. 이러한 강제실시는 특허가 부여된 날로부터 적어도 3년 동안 적용할 수 없고, 특허권자가 비실시의 법적 근거를 증명하는 경우에도 적용할 수 없도록 하였다. 이 헤이그회의의 결과로 파리협약 회원국들은 자국 특허법에 강제실시제도를 채택하게 된다.

2) 1958년 파리협약(리스본법)

1958년 리스본회의를 준비하는 과정에서 특허의 독점권 남용이 없는 경우에도 파리협약 제5조A(강제실시 조항)의 적용 가능성에 대한 회원국의 의지를 확인하였다. 협약 사무국은 일부 회원국들이 ‘수시로 강제실시를 부여하기 위한 공익적 권리가 있다’는 것에 동의하고 있음과 강제실시권이 비독점적으로 부과(통상실시권)되어야 한다는 점에 동의하는 것을 확인하였다.

3) 1967년 파리협약(스톡홀름법)

특허권의 남용 이외에 강제실시를 허락할 수 있는 사유에 대한 조건을 명문화하려는 노력이 1960년~66년 기간 동안 특허변호사들이 참여한 국제회의에서 추진되었다. 그러나 이들 회의에서 나온 제안서들이 파리협약에 채택되지는 않았으며, 일부 용어만 수정되는 수준이었다. 특허의 독점권 남용에 대하여 각 회원국이 입법적 조치를 취할 수 있는 권한을 부여하여 제5조A(2)에 반영하였다.

파리협약 스톡홀름 법(1967) 제5A조(1)~(5)는 강제실시에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.⁴⁵⁾

45) Article 5A

- (1) Importation by the patentee into the country where the patent has been granted of articles manufactured in any of the countries of the Union shall not entail forfeiture of the patent.
- (2) Each country of the Union shall have the right to take legislative measures providing for the grant of compulsory licenses to prevent the abuses which might result from the exercise of the exclusive rights conferred by the patent, for example, failure to work.
- (3) Forfeiture of the patent shall not be provided for except in cases where the grant of compulsory licenses would not have been sufficient to prevent the said abuses. No proceedings for the forfeiture or revocation of a patent may be instituted

- (1) 특허권 소유자가 동맹의 어느 회원국 내에서 생산한 상품을 특허권을 부여한 국가로 수입하는 경우 동 특허권의 몰수를 초래하지 않는다.
- (2) 동맹의 각 회원국은 특허권 비실시와 같은 특허권이 부여한 독점권을 행사함에 있어서 발생할 수 있는 남용을 방지하기 위해 강제실시를 부여할 입법적 조치를 취할 권한이 있다.
- (3) 강제실시 부여가 상술한 권리남용을 방지하는 데 불충분한 때를 제외하고는 특허권의 몰수를 규정하여서는 아니 된다. 첫 강제실시를 부여한 때부터 2년 내에는 특허권의 취소 또는 몰수 절차를 진행하여서는 아니 된다.
- (4) 특허 출원일로부터 4년 또는 특허권 허락일로부터 3년 내에 특허권의 비실시 또는 불충분한 실시를 이유로 강제실시를 신청하여서는 아니 되며 특허권자가 정당한 이유를 제출할 경우 강제실시의 청구를 거절할 수 있다. 이러한 강제실시는 비독점적이며 기업 또는 상호와 함께 양도되는 경우 외에는 양도될 수 없다.
- (5) 상기 규정은 실용신안에도 준용한다.

2 WTO/TRIPS 협정

WTO/TRIPS 제31조는 강제실시의 용어 대신 ‘권리자의 승인 없는 다른 사용(other use without authorization of the right holder)’으로 강제실시에 대해 규정하고 있다.

WTO/TRIPS 협정은 회원국이 자국민의 공중보건 및 영양상태를 확보하고 자국의 사회경제적 및 기술적 발전에 극히 중요한 분야에서의 공익을 증진하는 데에 필요한 조치를 취하기 위하여 내국법 및 규정을 제·개정함에 있어 회원국 내국법 및 규정이 WTO/TRIPS 협정의 내용과 일치하는 일치하도록 해야 할 의무를 기본 원칙으로 선언하고 있다.⁴⁶⁾ 이러한 원칙은 지적재산권의 남용 또는 국가 간 교역을 불합리하게 제한하거나 기술의 국제적 이전에 부정적 영향을 미치는 관행을 방지하기 위하여 적절한 조치를 취할 필요

before the expiration of two years from the grant of the first compulsory license.

(4) A compulsory license may not be applied for on the ground of failure to work or insufficient working before the expiration of a period of four years from the date of filing of the patent application or three years from the date of the grant of the patent, whichever period expires last; it shall be refused if the patentee justifies his inaction by legitimate reasons. Such a compulsory license shall be non-exclusive and shall not be transferable, even in the form of the grant of a sub-license, except with that part of the enterprise or goodwill which exploits such license.

(5) The foregoing provisions shall be applicable, mutatis mutandis, to utility models.

46) WTO/TRIPS 협정 제8조 제1항.

Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement.

가 있는 경우에도 동일하게 적용되는바,⁴⁷⁾ 그러한 경우에도 그러한 조치 및 그러한 조치의 근거가 되는 회원국의 내국법 및 규정은 WTO/TRIPS 협정의 내용과 일치하여야만 한다.

특히 강제실시권과 관련하여 WTO/TRIPS 협정은 회원국이 준수하여야 할 12가지의 상세한 기준을 나열하고 있는데,⁴⁸⁾ 이를 강제실시의 맥락에서 해석하여 보면 그 내용은 아래와 같다.

(a) 강제실시권의 설정은 개별적인 사안의 내용에 따라 고려된다.⁴⁹⁾

(b) 강제실시권의 설정은 그 설정에 앞서 특허발명을 실시하고자 하는 자가 합리적인 상업적 조건하에 권리자로부터 허락을 얻기 위한 노력을 하였으나 그러한 노력이 합리적인 기간 내에 실시허락으로 이어지지 아니하는 경우에 한하여 허용될 수 있다. 이 요건은 국가 비상사태, 극도의 긴급 상황 또는 공공의 비상업적 사용의 경우에 회원국에 의하여 면제될 수 있다. 그럼에도 불구하고 국가 비상사태 또는 그 밖의 극도의 긴급 상황의 경우 권리자에게는 합리적으로 가능한 빠른 시간 내에 통지가 이루어져야 한다. 공공의 비상업적 사용의 경우 정부 또는 정부계약자가 유효한 특허가 정부에 의해 또는 정부를 위해서 실시되거나 실시 예정에 있다는 사실을 특허검색 없이 알고 있거나 알 수 있었던 경우 권리자에게 신속하게 통지가 이루어져야 한다.⁵⁰⁾

(c) 강제실시의 범위 및 기간은 강제실시권 설정의 목적에 한정되며, 반도체기술의 경우에는 공공의 비상업적 사용, 또는 사법 혹은 행정절차의 결과 불공정거래행위로 판정된 관행을 시정하는 데에 한정된다.⁵¹⁾

(d) 강제실시권은 비배타적으로 설정되어야 한다.⁵²⁾

(e) 강제실시권은 양도할 수 없으나, 강제실시를 행하는 영업부문을 분할하거나 강제실시에 관한 영업권과 포괄적으로 양도하는 경우에는 예외로 한다.⁵³⁾

47) WTO/TRIPS 협정 제8조 제2항.

Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.

48) WTO/TRIPS 협정 제31조.

49) (a) authorization of such use shall be considered on its individual merits;

50) (b) such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time. This requirement may be waived by a Member in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public noncommercial use. In situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as reasonably practicable. In the case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly;

51) (c) the scope and duration of such use shall be limited to the purpose for which it was authorized, and in the case of semi-conductor technology shall only be for public noncommercial use or to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive;

52) (d) such use shall be non-exclusive;

53) (e) such use shall be non-assignable, except with that part of the enterprise or goodwill which enjoys such use;

(f) 강제실시권 설정은 그것이 설정되는 회원국의 국내시장에 대한 공급 목적으로만 이루어져야 한다.⁵⁴⁾

(g) 강제실시권의 설정은 강제실시가 필요하였던 원인이 소멸하고 그 원인이 다시 재현되지 아니할 것으로 예상되는 경우에는 실시자의 정당한 이익이 적절하게 보호되는 것을 조건으로 취소될 수 있다. 관할 당국은 이유 있는 신청에 따라 강제실시가 필요한 상황이 계속적인 유지되고 있는지 여부를 심사할 권한을 갖는다.⁵⁵⁾

(h) 권리자는 각 사안에서의 상황에 따라 실시허락의 경제적 가치를 고려하여 정당한 보상금을 지급받을 수 있다.⁵⁶⁾

(i) 강제실시권 설정에 관한 모든 결정의 법적 유효성은 사법심사 또는 회원국 내 별도의 상위 기관에 의한 독립적 심사대상이 되어야 한다.⁵⁷⁾

(j) 강제실시권 설정에 대한 보상과 관련한 어떠한 결정도 사법심사 또는 회원국 내 별도의 상위 기관에 의한 독립적 심사대상이 되어야 한다.⁵⁸⁾

(k) 회원국은 강제실시권이 사법 또는 행정절차의 결과 불공정거래행위로 판정된 관행을 시정하기 위하여 설정되는 경우에는 (b) 및 (f)에 규정된 요건을 적용할 의무가 없다. 이러한 경우 보상액을 결정하는데 불공정거래행위 시정의 필요성이 고려될 수 있다. 관할 당국은 불공정거래행위가 재발할 가능성이 있다고 판단하는 경우 강제실시의 종료 청구를 거부할 권한을 갖는다.⁵⁹⁾

(l) 강제실시권이 다른 특허(제1차 특허)를 침해하지 아니하고는 실시될 수 없는 특허(제2차 특허)의 실시를 가능하게 하여 주기 위해서 설정되는 때에는 다음의 추가적인 요건이 적용된다.⁶⁰⁾

(i) 제2차 특허의 청구항 발명은 제1차 특허의 청구항 발명과 관련하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보가 있는 것이어야 한다.⁶¹⁾

54) (f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use;

55) (g) authorization for such use shall be liable, subject to adequate protection of the legitimate interests of the persons so authorized, to be terminated if and when the circumstances which led to it cease to exist and are unlikely to recur. The competent authority shall have the authority to review, upon motivated request, the continued existence of these circumstances;

56) (h) the right holder shall be paid adequate remuneration in the circumstances of each case, taking into account the economic value of the authorization;

57) (i) the legal validity of any decision relating to the authorization of such use shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member;

58) (j) any decision relating to the remuneration provided in respect of such use shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member;

59) (k) Members are not obliged to apply the conditions set forth in subparagraphs (b) and (f) where such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive. The need to correct anti-competitive practices may be taken into account in determining the amount of remuneration in such cases. Competent authorities shall have the authority to refuse termination of authorization if and when the conditions which led to such authorization are likely to recur;

60) (l) where such use is authorized to permit the exploitation of a patent ("the second patent") which cannot be exploited without infringing another patent ("the first patent"), the following additional conditions shall apply:

61) (i) the invention claimed in the second patent shall involve an important technical advance of considerable economic significance in relation to the invention claimed in the first patent;

(ii) 제1차 특허의 권리자는 합리적인 조건하에 제2차 특허의 청구항 발명을 실시할 수 있도록 상호실시허락(크로스라이선스)을 받을 수 있는 권리를 갖는다.⁶²⁾

(3) 제1차 특허와 관련한 강제실시권은 제2차 특허와 함께 양도하는 경우를 제외하고는 양도할 수 없다.⁶³⁾

3 WTO/TRIPS 공중보건에 관한 도하선언

(1) 배경

파리협약이 특허권남용의 경우에 강제실시를 인정한 것과 달리, WTO/TRIPS는 국가 긴급사태나 공공의 비상업적 사용을 위한 강제실시도 가능하도록 하여, 강제실시의 범위를 더 넓혔다. WTO/TRIPS는 최저개발국(least-developed country)에 해당하는 회원국이 당해 협정을 이행하기 위해 필요한 경제·행정·기술적 조건을 조성할 수 있도록 신축성을 부여하는데, 즉, 최저개발국은 제3조(내국민대우), 제4조(최혜국대우) 및 제5조(보호의 취득 또는 유지에 관한 다자간 협정) 이외의 다른 협정 조항의 이행을 10년간 유예하였다. 이에 따라 의약품에 대한 특허권 허여(제27조 특허의 대상), 강제실시에서 특허권자에 대한 합리적인 대가 지급(31조 (h)) 등이 유예되었다. 이 유예기간은 한 차례 더 연장이 되었고, 최근 또 다시 연장되어 2033년 1월까지 연장하는 것으로 결정되었다. WTO/TRIPS는 강제실시의 범위를 ‘국내에서의 사용’으로 제한하였으며, 이로 인해 최빈국은 의약품 생산능력도 없는데 비상상황에서 해외에서 의약품을 수입할 수도 없게 된 문제 발생되었다. 이로 인해, 2001년 11월 14일, 카타르 도하(Doha)에서 개최된 제4차 WTO 각료회의에서 “TRIPS와 공중보건에 관한 선언문”(Declaration on the TRIPS agreement and public health)(이하 “도하선언”이라 한다)을 채택하였다.

(2) 도하선언문

1) 개요

회원국들은 HIV/AIDS, 말라리아, 결핵 및 다른 전염병(epidemics) 등으로부터 인류를 보호하는 것이 특허의 경제적 이익보다 우선한다는 것에 공감대 형성하고 최빈국을 위해 강제실시 등 협정 해석의 유연성을 구체적으로 제시하였다. 도하선언은 모두 7개 조문으로 구성된다.

62) (ii) the owner of the first patent shall be entitled to a cross-licence on reasonable terms to use the invention claimed in the second patent; and

63) (iii) the use authorized in respect of the first patent shall be non-assignable except with the assignment of the second patent.

표 3-1 도하선언문의 구성

조문	주요 내용
제1조~제4조	도하선언의 전문
제5조	기존의 TRIPS협정의 해석을 확인
제6조	의약품의 제조능력이 부족하거나 없는 국가와 관련하여 TRIPS 이사회의 행동을 촉구
제7조	의약품 보호 관련 최빈국에게 부여한 유예기간 연장

2) 내용

1. 공중보건, 특히 HIV/AIDS, 말라리아, 결핵 및 다른 전염병이 개발도상국 및 최빈국(least-developed countries)에서 중요한 문제임을 인식한다.⁶⁴⁾
2. WTO/TRIPS가 이러한 문제들을 해결하기 위한 보다 광범위한 국가적, 국제적 조치의 일부가 되어야 할 필요성을 강조한다.⁶⁵⁾
3. 지적재산권 보호가 신약 개발에 중요하다는 것을 인정한다. 우리는 또한 그것이 가격에 미치는 영향에 대한 우려를 인식한다.⁶⁶⁾
4. TRIPS 협정이 회원들이 공중보건 보호를 위한 조치를 취하는 것을 방해하지 않으며 방해해서는 안 된다는 것에 동의한다. 따라서 우리는 TRIPS 협정에 대한 우리의 약속을 재차 강조하면서, 이 협정이 WTO 회원국들의 공중 보건 보호권, 특히 모두를 위한 의약품의 접근을 촉진할 수 있는 권리를 지지하는 방식으로 해석되고 실행되어야 한다고 확인한다.⁶⁷⁾

이와 관련하여, 우리는 WTO 회원국들이 TRIPS 협정의 조항을 전체적으로 사용할 수 있는 권리를 재확인하며, 이러한 목적을 위해 유연성(flexibility)을 제공한다.⁶⁸⁾

5. 따라서 상기 4항에 비추어, 우리는 TRIPS 협정에서의 우리의 서약을 유지하면서도, 이러한 유연성은 다음을 포함하는 것을 인정한다.⁶⁹⁾

64) 도하선언 제1조 : We recognize the gravity of the public health problems afflicting many developing and least-developed countries, especially those resulting from HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other epidemics.

65) 도하선언 제2조 : We stress the need for the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) to be part of the wider national and international action to address these problems.

66) 도하선언 제3조 : We recognize that intellectual property protection is important for the development of new medicines. We also recognize the concerns about its effects on prices.

67) 도하선언 제4조 첫 번째 문단 : We agree that the TRIPS Agreement does not and should not prevent members from taking measures to protect public health. Accordingly, while reiterating our commitment to the TRIPS Agreement, we affirm that the Agreement can and should be interpreted and implemented in a manner supportive of WTO members' right to protect public health and, in particular, to promote access to medicines for all.

68) 도하선언 제4조 두 번째 문단 : We agree that the TRIPS Agreement does not and should not prevent members from taking measures to protect public health. Accordingly, while reiterating our commitment to the TRIPS Agreement, we affirm that the Agreement can and should be interpreted and implemented in a manner supportive of WTO members' right to protect public health and, in particular, to promote access to medicines for all.

69) 도하선언 제5조 : Accordingly and in the light of paragraph 4 above, while maintaining our commitments in the TRIPS Agreement,

- (1) 국제법적인 기준을 적용함에 있어서, 협정의 각각의 조항은 협정의 목적과 원칙의 측면에서 읽혀져야 한다.
 - (2) 각 회원국은 강제실시 부여와 근거를 결정할 자유를 가진다.
 - (3) 각 회원국은 HIV/AIDS 및 다른 전염병과 관련해서 공중보건의 위기로 이해되는 국가적인 위급성(national emergency) 또는 극도의 긴박(extreme urgency)의 상황(other circumstances)을 결정할 수 있다.
 - (4) 지식재산권의 소진과 관련하는 협정의 조항들의 효과는 각 회원국의 권한에 있으므로 각 회원국이 협정의 제3조(최혜국대우)와 제4조(내국민대우)와 MFN에 부합하는 고유의 권리소진 체제를 수립할 수 있다.
6. 제약분야에서 제조능력이 부족하거나 없는 WTO 회원국들이 TRIPS에 따라 강제실시제도를 효과적으로 사용하는 데 어려움을 겪을 수 있다는 것을 인정한다. 우리는 TRIPS 이사회에 이 문제에 대한 신속한 해결책을 찾고 2002년 말 이전에 총회에 보고할 것을 지시한다.⁷⁰⁾
7. TRIPS 제66.2조에 따라 선진국 회원국들이 그들의 기업과 기관에 기술이전을 촉진하고 장려하기 위한 인센티브를 제공하겠다는 약속을 재확인한다. 최빈국들이 TRIPS 제66.1조 1항에 규정된 유예기간을 재연장할 권리가 있다는 것에 대해 편견 없이, 최빈국들이 의약품에 대하여 2016년 1월 1일까지 TRIPS 협정 제2부 제5절과 제7절을 이행 또는 적용할 의무를 부담하지 않는다는 것에 동의한다. 우리는 TRIPS 협정 제66조 1항이 효력을 발휘할 수 있도록 필요한 조치를 취할 것을 TRIPS 이사회에 지시한다.⁷¹⁾

we recognize that these flexibilities include:

- a. In applying the customary rules of interpretation of public international law, each provision of the TRIPS Agreement shall be read in the light of the object and purpose of the Agreement as expressed, in particular, in its objectives and principles.
 - b. Each member has the right to grant compulsory licences and the freedom to determine the grounds upon which such licences are granted.
 - c. Each member has the right to determine what constitutes a national emergency or other circumstances of extreme urgency, it being understood that public health crises, including those relating to HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other epidemics, can represent a national emergency or other circumstances of extreme urgency.
 - d. The effect of the provisions in the TRIPS Agreement that are relevant to the exhaustion of intellectual property rights is to leave each member free to establish its own regime for such exhaustion without challenge, subject to the MFN and national treatment provisions of Articles 3 and 4.
- 70) 도하선언 제6조 : We recognize that WTO members with insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector could face difficulties in making effective use of compulsory licensing under the TRIPS Agreement. We instruct the Council for TRIPS to find an expeditious solution to this problem and to report to the General Council before the end of 2002.
- 71) 도하선언 제7조 : We reaffirm the commitment of developed-country members to provide incentives to their enterprises and institutions to promote and encourage technology transfer to least-developed country members pursuant to Article 66.2. We also agree that the least-developed country members will not be obliged, with respect to pharmaceutical products, to implement or apply Sections 5 and 7 of Part II of the TRIPS Agreement or to enforce rights provided for under these Sections until 1 January 2016, without prejudice to the right of least-developed country members to seek other extensions of the transition periods as provided for in Article 66.1 of the TRIPS Agreement. We instruct the Council for TRIPS to take the necessary action to give effect to this pursuant to Article 66.1 of the TRIPS Agreement.

4 WTO/TRIPS 협정 개정

2017년 1월 개정 WTO/TRIPS 협정에서는 특허의 강제실시권 등의 요건을 정한 제31조 관련하여 새롭게 제31조의2(Article 31bis) 및 부속서(Annex)를 추가하였다. 제31조의2는 개발도상국에서 전염병 등에 의한 공중보건의 문제에 대응하기 위해 TRIPS 협정상의 강제실시권에 관한 규정의 일부를 일정 경우에 적용하지 않는다는 것이다. 즉, 최빈국(적격 수입국)에 대한 수출을 위한 의약품 발명의 강제실시에는 회원국의 국내 시장에 대한 공급 목적으로의 제한에 관한 규정인 TRIPS 협정 제31조 (f)가 적용되지 않는다. 또한 강제실시권이 적격 수입 회원국 안에서 허여된 경우 당해 의무는 적절한 보상이 지급된 수출 회원국의 해당 상품에 대하여는 적용되지 않는다.

제 2 절

우리나라의 강제실시제도

1 정부 등에 의한 특허발명의 실시

(1) 개관

특정 특허발명을 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에 정부는 그 특허발명을 직접 실시하거나 정부 외의 자가 실시할 수 있도록 강제 실시권을 설정할 수 있다(이하, 본조에서의 ‘정부’ 및 ‘정부 외의 자’를 통칭하여 ‘정부 등’이라 한다).⁷²⁾ 이와 같은 정부 등에 의한 특허발명의 실시 절차와 관련하여, 특허법은 정부 등이 타인의 특허권이 존재한다는 사실을 알았거나 알 수 있을 때에는 그 실시 사실을 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 신속하게 알려야 한다고 규정하고 있는 한편,⁷³⁾ 정부 등으로 하여금 그 실시에 따라 손실을 입게 되는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 정당한 보상금을 지급하여야 한다고 규정하고 있다.⁷⁴⁾ 그리고 특허법에서 정하고 있는 위와 같은 사항을 제외하고 특허발명의 실시 및 보상금의 지급에 필요한 나머지 절차적 사항은 대통령령(특허권의 수용·실시 등에 관한 규정, 이하 ‘특허권수용규정’이라 한다.)으로 정하도록 위임하고 있다.⁷⁵⁾

(2) 의의

특허법 제106조의2는 정부는 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의

72) 특허법 제106조의2 제1항.

73) 특허법 제106조의2 제2항.

74) 특허법 제106조의2 제3항.

75) 특허법 제106조의2 제4항.

자에게 실시하게 할 수 있다고 규정하고 있다.

본 규정은 국가안보에 중요한 영향을 미치는 국가 비상사태와 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우 통상실시권을 허락할 수 있는 근거가 된다. 다만 공권력에 의한 실시권의 부여는 사유재산의 제약이므로 요건 및 절차를 엄격히 규정하고 있다.

(3) 성립요건

1) 성립요건 및 취지

정부 등에 의한 특허발명을 실시하기 위해서는 ①국가 비상사태, ②극도의 긴급상황, ③공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정되어야 한다.

법 제107조의 재정에 의한 강제실시권과 별도로 본 규정을 두고 있는 것은 재정청구에 의한 경우 긴급사태라 하더라도 재정에 시간이 많이 소요될 수 있기 때문에 비상사태에 효율적으로 대처할 수 있게 하기 위한 점과, 또한 재정에 강제실시권은 이전이 금지되어 있으므로(영업과 함께 이전하는 경우는 예외) 정부에 생산시설이 없는 경우 활용할 수 없는 문제점이 있기 때문이다.

2) 구 특허법의 성립요건

구 특허법 제106조는 ‘특허권의 수용등’이라는 제목하에 그 요건을 특허발명이 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어서 ①국방상 필요한 때, 또는 ②공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있을 때로 규정하고 있었다. 그러나 이러한 요건은 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시라는 요건 하나로는 충족되지 않고 ‘공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요’까지 충족되어야 적용 가능했기 때문에 지나치게 엄격하다는 비판이 있었다. WTO/TRIPS 보다도 더 높은 요건을 요구한다는 것이다. 또한 특허권 및 전용실시권 등에 미치는 효력에 차이가 있는 정부에 의한 특허권의 수용과 특허발명의 정부실시에 관한 사항을 분리하여 규정할 필요성도 있었다. 이에 따라 개정 특허법에서는 제106조는 특허권의 수용을 규정하고, 정부등⁷⁶⁾에 의한 특허발명의 실시는 제106조의2를 신설하여 규정하게 되었다.

76) 본조에서는 “정부” 및 “정부 외의 자”를 통칭하여 “정부등”이라 한다.

(4) 절차

1) 처분의 신청

정부 등에 의한 특허발명의 실시에 필요한 강제실시권 설정 절차는 주무부장관이 강제실시권 설정 요건 충족 여부를 검토하여 특허청장에게 강제실시권 설정의 처분을 신청함으로써 개시된다.⁷⁷⁾ 주무장관은 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 법정사항을 적은 신청서를 보상금 또는 대가의 산출 근거를 적은 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. ⁷⁸⁾ 주무장관은 처분을 신청하는 경우에는 특허청장에게 해당 발명과 관련된 특허조사를 요청할 수 있다.⁷⁹⁾

이때에 주무부장관이 특허청장에게 제출하는 신청서에는 다음과 같은 사항이 기재되어야 한다.⁸⁰⁾

1. 출원번호 또는 특허번호
2. 발명의 명칭
3. 신청인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭·영업소 및 대표자의 성명)
4. 특허출원인 또는 특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자의 성명 및 주소나 영업소
5. 신청내용의 표시
6. 신청의 취지 및 이유
7. 보상금의 액과 그 지급방법 및 시기
8. 통상실시권의 범위

그리고 위 사항을 기재한 신청서에는 다음과 같은 각 서류를 첨부하여야 한다.⁸¹⁾

1. 보상금의 산출근거를 기재한 서류
2. 신청 또는 청구의 이유를 입증하는 서류

2) 신청의 예외 등

특허청장은 신청 당시 극도의 긴급상황 등 불가피한 사유로 특허권이 존재한다는 사실을 알지 못하거나 알 수 없어 신청서의 기재사항 및 첨부 서류(이하 '서류등'이라 한다.) 중 일부를 적을 수 없거나 첨부할

77) 특허권수용규정 제2조 제1항.

78) 특허권수용규정 제2조 제1항.

79) 특허권수용규정 제2조 제1항.

80) 특허권수용규정 제3조 제1항.

81) 특허권수용규정 제3조 제2항.; 정부 등에 의한 특허발명의 실시 관련 규정인 특허법 제106조의2에 근거한 강제실시권 설정 처분 신청 시에는 특허권수용규정 제3조 제2항 제3호 괄호 안의 단서에 따라 "특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건하에 통상실시권 허락에 관한 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니한 사실 또는 협의를 할 수 없음을 입증하는 서류"가 필수 첨부서류가 아니다.

수 없는 것으로 인정하는 경우에는 향후 특허권의 존재가 확인되면 지체 없이 서류등을 보완하는 것을 조건으로 신청을 받을 수 있다.⁸²⁾ 이 경우에는 신청서를 받은 때를 신청서를 받은 때로 본다.⁸³⁾ 특허청장은 신청을 받을 경우에 서류등이 보완되기 전에 신청에 대한 처분을 하여야 할 필요가 있다고 인정하는 때에는 그 처분을 할 수 있다.⁸⁴⁾ 특허청장은 처분을 한 후 서류등이 보완되면 지체 없이 그 처분에 대하여 보완하는 조치를 하여야 한다.⁸⁵⁾

3) 부분의 송달 및 공고

특허청장은 주무부장관으로부터 위와 같은 신청서를 받은 때에는 법에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 특허출원인 또는 특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자에게 각각 그 신청서의 부분을 송달하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다.⁸⁶⁾ 특허청장은 특허출원인 또는 특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자 등으로부터 의견서의 제출이 있을 때에는 그 의견서의 부분을 주무부장관에게 송달하여야 한다.⁸⁷⁾

또한 특허청장은 주무부장관으로부터 위와 같은 신청서를 받은 때에는 그 뜻을 특허공보에 공고하여야 한다.⁸⁸⁾ 다만, 특허발명이 국방상 비밀이 필요한 때에는 이를 공고하지 아니할 수 있다.⁸⁹⁾

4) 처분 및 보상금액의 결정

특허청장은 위 의견서 제출을 위한 지정기간이 경과한 후에 주무부장관에 의한 강제실시권 설정 처분 신청의 인용 여부를 결정한다.⁹⁰⁾ 처분 시에는 그 처분에 대한 보상금도 함께 결정하여야 한다.⁹¹⁾ 또한 특허청장은 보상금을 결정할 때에 주무부장관·특허출원인 또는 특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자의 의견을 참작하여야 한다.⁹²⁾

그러나 특허청장은 신청 당시 극도의 긴급상황 등 불가피한 사유로 특허권이 존재한다는 사실을 알지 못하거나 알 수 없어 신청서 기재사항이 일부 누락된 경우에는 의견서 제출을 위한 지정기간 경과 전 또는 보상금 산정 전이라도 미리 처분을 할 수 있다.⁹³⁾ 이 경우 결정서에는 극도의 긴급상황 등 불가피한 사유로

82) 특허권수용규정 제9조 제1항.
 83) 특허권 수용규정 제9조 제1항.
 84) 특허권수용규정 제9조 제2항.
 85) 특허권수용규정 제9조 제3항.
 86) 특허권수용규정 제4조 제1항.
 87) 특허권수용규정 제4조 제2항.
 88) 특허권수용규정 제4조 제3항.
 89) 특허권수용규정 제4조 제3항 단서.
 90) 특허권수용규정 제5조 제1항.
 91) 특허권수용규정 제5조 제2항.
 92) 특허권수용규정 제5조 제3항.
 93) 특허권수용규정 제9조 제2항 제1문.

기재할 수 없는 것으로 특허청장이 인정한 사항을 제외하고 나머지 사항을 기재할 수 있다.⁹⁴⁾ 처분을 한 후 서류등이 보완되면 지체 없이 그 처분에 대하여 보완하는 조치를 하여야 한다.⁹⁵⁾

특허청장은 보상금을 결정하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 임의적 절차로서 발명진흥법 제41조에 따른 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 중앙행정기관의 장의 의견을 들을 수 있고, 보상금의 결정에 그 의견을 고려할 수 있다.⁹⁶⁾

5) 결정서 등본 송달 및 공고

특허청장은 처분의 결정 내용을 문서화하여 이를 주무부장관·특허출원인 또는 특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자에게 각각 송달하고, 국방상 비밀을 요하는 것이 아닌 한 그 결정의 요지를 특허공보에 공고하여야 한다.⁹⁷⁾ 다만 국방상 비밀이 필요한 것인 때에는 공고를 하지 아니할 수 있다.⁹⁸⁾

처분의 결정서에 기재하여야 할 사항은 다음과 같다.⁹⁹⁾

1. 결정의 번호
2. 신청인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭·영업소 및 대표자의 성명)
3. 특허출원인 또는 특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자의 성명 및 주소나 영업소
4. 신청 또는 청구내용의 표시
5. 결정의 주문(보상금 및 대가를 포함한다)
6. 결정의 이유(신청 또는 청구의 취지 및 이유를 포함한다)
7. 결정 연월일
8. 기타 필요하다고 인정하는 사항

(5) 발생 및 범위

본 조의 통상실시권은 특허청장의 결정서 등본의 송달에 의하여 발생하며 특허청장은 이를 직권등록하여야 한다. 또한 이 경우 정부는 특허청장의 결정에 의하여 정해진 범위에서 정부가 직접 실시하거나 정부외의 자에게 실시하게 할 수 있다.

94) 특허권 수용규정 제9조 제2항 제2문.

95) 특허권수용규정 제9조 제3항.

96) 특허권수용규정 제5조 제4항.

97) 특허권수용규정 제8조.

98) 특허권수용규정 제8조 단서.

99) 특허권수용규정 제7조.

(6) 보상금

정부 또는 정부외의 자는 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 정당한 보상금을 지급하여야 한다.¹⁰⁰⁾ 특허청장은 특허권의 강제실시권 설정의 처분을 할 때에는 그 처분에 대한 보상금 및 대가의 액도 보상금액의 산정기준 등에 따라 함께 결정하여야 하며¹⁰¹⁾, 이 경우 신청인·특허출원인 또는 특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자의 의견을 참작하여야 한다.¹⁰²⁾ 또한 특허청장은 보상금이나 대가를 결정하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 발명진흥법 제41조에 따른 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 중앙행정기관의 장의 의견을 들을 수 있고, 보상금이나 대가의 결정에 그 의견을 고려할 수 있다.¹⁰³⁾

2 재정에 의한 통상실시권

(1) 개관

특허발명을 실시하려는 자(이하 ‘청구인’이라 한다)는 특허발명이 ①천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우, ②정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우, ③그 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우, ④사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 실시될 필요가 있는 경우 또는 ⑤자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하려는 국가에 그 의약품을 수출할 수 있도록 실시될 필요가 있는 경우 가운데 어느 하나에 해당하고, 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의(이하 ‘협의’라 한다)를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정(이하 ‘재정’이라 한다)을 청구할 수 있다.¹⁰⁴⁾ 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 경우와 불공정거래행위 시정을 위한 경우에는 협의 없이도 재정을 청구할 수 있다.¹⁰⁵⁾ 위의 요건 중 3년 이상의 불실시 또는 불충분실시를 이유로 하는 재정은 특허출원일부터 4년이 지나지 아니한 특허발명에 관하여는 청구할 수 없다.¹⁰⁶⁾ 특허청

100) 특허법 제106조의2 제3항.

101) 특허권수용규정 제5조 제2항.

102) 특허권수용규정 제5조 제3항.

103) 특허권수용규정 제5조 제4항.

104) 특허법 제107조 제1항 본문.

105) 특허법 제107조 제1항 단서.

106) 특허법 제107조 제2항.

장은 재정을 하는 경우 상당한 대가가 지급될 수 있도록 하여야 한다.¹⁰⁷⁾ 특허법은 재정의 청구인이 제출하여야 하는 서류, 그 밖에 재정에 관하여 필요한 사항을 대통령령으로 정하도록 위임하고 있다.¹⁰⁸⁾

(2) 의의

재정(adjudication, 裁定)에 의한 통상실시권이란 ① 특허권자가 정당한 이유 없이 특허발명을 실시하지 않거나, ② 불충분하게 실시하는 경우, ③ 공공의 이익을 위하여 특허 실시할 필요가 있는 경우, ④ 사법적·행정적 절차에 의하여 불공정 거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위한 경우 또는 ⑤ 수입국에 의약품 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 이를 실시하려는 자의 청구와 특허청장의 재정에 의하여 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 통상실시권을 의미한다.¹⁰⁹⁾

특허발명을 국내에서 실시하지 않거나 또는 충분한 규모로 실시하지 않는 것은 특허기술의 실시 장려를 통해 산업발전에 이바지하고자 하는 특허제도의 목적에 부합하지 않으며, 제3자에게 실시권을 부여하지 않음으로써 지나친 권리남용을 제한하고자 하는 규정이다. 또한 에이즈나 결핵, 말라리아와 같은 질병으로 심각한 국가적 위기에 처해 있는 개발도상국의 의약품의 접근성 보장을 위해 이들 국가가 필요로 하는 의약품을 생산하여 수출할 수 있도록 하고 있다.

(3) 국제조약과의 관계

특허법에서 특허발명의 불실시에 따른 규제조치로서 재정제도를 두고 있는 것은 파리조약 제5조에 따른 것이다. 파리조약 제5조A(2)(3)은 “각 동맹국은 불실시와 같은 특허에 의하여 부여되는 배타적 권리행사로부터 발생할 수 있는 남용을 방지하기 위하여 강제실시권의 부여를 규정하는 입법적 조치를 취할 수 있으며 특허의 몰수 또는 취소를 규정할 수 있다.”고 규정하고 있다.

또한 WTO/TRIPS 협정 제31조에서도 강제실시권에 관한 규정을 두고 있으며 파리조약보다 폭 넓게 강제실시를 허용하고 있다. 즉 특허권의 남용의 경우뿐만 아니라 국가 긴급사태나 공적인 비상업적인 사용을 위한 강제실시가 가능하도록 하고 있다. 동 협정 제31조는 또한 권리자에 대한 명확한 보상 등의 내용을 정하고 있다.

107) 특허법 제107조 제5항.

108) 특허법 제107조 제9항.

109) 특허법 제107조 제1항.

(4) 성립요건

1) 불실시 또는 불충분한 실시의 경우

가. 의의

① 특허발명이 천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우, ② 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우이어야 한다.¹¹⁰⁾

여기서 “천재지변”이란 산사태로 인한 산업설비의 파손 등과 같이 인위적인 행위가 개입되지 아니한 상태에서 발생하는 사태를 말하며, “불가항력”이란 타인의 협박 등과 같이 인위적인 행위가 가미된 상태에서 본인이 극복하지 못할 상태를 의미한다.¹¹¹⁾ 천재지변이나 그 밖의 불가항력의 요건은 객관적인 상태일 것을 요하며, 특허권자 또는 전용실시권자의 여행·질병 등과 같은 주관적인 상태를 가리키는 것은 아니다.¹¹²⁾

또한 “대통령령으로 정하는 정당한 이유”란 특허권수용규정 제6조에서 열거하고 있는 다음 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 특허권자가 심신장애로 인한 활동불능으로 그 특허발명을 실시하지 못한 경우. 다만, 의료기관의 장이 증명한 경우에 한한다.
2. 특허발명의 실시에 있어서 정부기관이나 타인의 허가·인가·동의 또는 승낙을 필요로 할 경우에 그 허가·인가·동의 또는 승낙을 받지 못함으로 인하여 그 특허발명을 실시하지 못한 경우
3. 특허발명의 실시가 법령에 의하여 금지 또는 제한되어 그 특허발명을 실시하지 못한 경우
4. 특허발명의 실시에 필요한 원료 또는 시설이 국내에 없거나 수입이 금지되어 그 특허발명을 실시하지 못한 경우
5. 특허발명의 실시에 따른 물건의 수요가 없거나 그 수요가 적어 이를 영업적 규모로 실시할 수 없어 그 특허발명을 실시하지 못한 경우

다음으로, “계속하여”의 의미는 연속성과 현재를 포함한다. 즉, 특허발명이 연속하여 3년 이상 실시되고 있지 않아야 하며 이것이 불실시 기간을 합하여 총3년 이상이라는 의미가 아니다.

110) 특허법 제107조 제1항 제1호 및 제2호.

111) 임병웅, 이지 특허법, 한빛지적소유권센터, 2018, 936면.

112) 이종일, 특허법, 한빛지적소유권센터, 2001, 741면.

또한 국내에서 실시하지 아니하면 외국에서 실시하더라도 본조의 적용 대상이 된다. 특허권은 국내에만 미치며 특허법은 국내 산업발전이 주목적이기 때문이다. 다만, 특허권자가 외국에서 제조된 물건을 수입만을 하고 다른 실시행위를 하지 아니하더라도 이는 실시에 해당한다.

나. 협의

본조의 재정을 청구하려는 자는 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의를 하였어야 하고, 이러한 노력에도 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 주소불명 등으로 협의를 할 수 없는 경우에 특허청장에게 재정을 청구할 수 있다.¹¹³⁾ 여기서 “합리적”이라는 것은 특허권자에게는 권리남용이 없어야 하고 실시하려는 자에게는 상당한 대가를 지급하여야 한다는 의미로, 객관적으로 합당한 조건으로 상호 협의를 위하여 성실히 교섭하여야 한다는 것을 규정한 것으로 해석될 수 있다.¹¹⁴⁾

2) 기간의 경과

특허발명이 특허출원일로부터 4년이 경과되어야 한다.¹¹⁵⁾ 이는 특허권자에게 실시를 위한 검토와 준비기간 등을 보장해 주기 위해서이다. 여기서 “출원일”은 분할출원, 변경출원의 경우는 원출원일이 기준이며, 조약우선권주장출원, 국내우선권주장출원의 경우는 우선권주장출원일이 기준이 된다. 국제특허출원은 국제출원일을 의미한다.

3) 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우

특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우이어야 한다.¹¹⁶⁾ 여기서 “공공의 이익”이란 국민의 생명, 건강, 재산의 보전, 공공시설의 건축 등 국민생활에 직접 관계가 있는, 소위 공공적 산업분야에 속하고 그 발명을 긴급하고 널리 실시할 필요성이 있는 경우를 말한다. 예를 들어 전염병의 예방 또는 치료를 위하여 특허받은 의약품이 단기간에 국내에서 대량 필요한 경우 등을 들 수 있다.

공공의 이익을 위하여 의약품을 수입하기 위한 재정청구도 가능하다. 다만 이 경우에는 다음의 추가적인 요건이 필요하다. 즉, 다수인의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 특허발명에 대한 강제적인 실시를 통하여 생산된 의약품을 수입하고자 재정을 청구하는 경우에는 ① 국내에 그 의약품의 생산시설이 없거나 부족할 것, 그리고 ② 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시이거나, 「재난 및 안전관리기본법」 제36조의 규정에 따른 재난사태가 선포된 때일 것의 요건을 모두 갖추어야 한다.¹¹⁷⁾

113) 특허법 제107조 제1항.

114) 이익희, 특허발명의 권리회복제도와 강제실시제도, 지적재산21, 2005.7., 48면.

115) 특허법 제107조 제2항.

116) 특허법 제107조 제1항 제3호.

117) 특허법수용규정 제2조의2.

다음으로, “특히 필요한 경우”란 공공의 이익을 위하여 특허발명의 실시가 필요하다고 하더라도 공공의 이익과 강제실시권을 허락함으로써 손실되는 특허권자의 이익을 비교형량하였을 때 공공의 이익이 현저하게 클 때를 의미한다고 할 수 있다.¹¹⁸⁾

한편, 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우에는 해당 특허가 특허출원일로부터 4년이 지나지 아니하여도 재정을 청구할 수 있다.¹¹⁹⁾

4) 사법적·행정적 절차에 의하여 불공정거래행위라고 판정된 경우

여기에 해당하는 경우로는 반경쟁적인 관행을 바로잡고 거래질서를 확립하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우이다. 불공정거래행위인지 여부는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 ‘공정거래법’이라 한다.)의 규정에 따른다.

또한 본 조의 불공정거래행위라고 판정된 경우에는 해당 특허가 특허출원일로부터 4년이 지나지 아니하여도 재정을 청구할 수 있다.¹²⁰⁾

5) 의약품의 수입하려는 국가에 수출하기 위한 경우

자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하려는 국가(이하 이 조에서 “수입국”이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에도 본조의 재정을 청구할 수 있다.¹²¹⁾

여기서 “수입국”은 세계무역기구회원국 중 세계무역기구에 아래 사항을 통지한 국가 또는 세계무역기구회원국이 아닌 국가 중 대통령령으로 정하는 국가로서 아래 사항을 대한민국정부에 통지한 국가의 경우만 해당한다.¹²²⁾

1. 수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량
2. 국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 해당 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인
3. 수입국에서 해당 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인

118) 이익희, 특허발명의 권리회복제도와 강제실시제도, 지적재산21, 2005.7., 50면.

119) 특허법 제107조 제2항.

120) 특허법 제107조 제2항.

121) 특허법 제107조 제1항 제5호.

122) 특허법 제107조 제7항.

또한, “세계무역기구회원국이 아닌 국가 중 대통령령으로 정하는 국가”는 국제연합총회 결의에 따른 최빈개발도상국을 말한다.¹²³⁾

여기서의 “의약품”은 다음 중 하나에 해당하는 것을 말한다.¹²⁴⁾

1. 특허된 의약품
2. 특허된 제조방법으로 생산된 의약품
3. 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분
4. 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트

한편, 본조의 적용에 있어서도 해당 특허가 출원일로부터 4년이 지나지 아니하여도 재정을 청구할 수 있다.

6) 반도체기술의 경우 제한

반도체 기술에 대해서는 재정을 청구할 수 있는 요건을 2가지로 한정하고 있다. 즉, ①공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하는 경우¹²⁵⁾, ②사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위한 경우에만 재정을 청구할 수 있다.¹²⁶⁾

이는 국가 산업분야에서 중요한 위치를 차지하고 있는 반도체 기술분야의 특수성을 고려한 것으로, WTO/TRIPS 협정의 최종 협상단계에서 미국의 주장이 반영된 것이다.¹²⁷⁾

(5) 절차

1) 재청청구서 제출

재정 절차는 청구인이 특허청장에게 재정을 청구하는 서면을 제출함으로써 개시된다.¹²⁸⁾ 이때에 청구인이 특허청장에게 제출하는 청구서에는 다음과 같은 사항이 기재되어야 한다.¹²⁹⁾

1. 출원번호 또는 특허번호

123) 특허권수용규정 제2조의3.

124) 특허법 제107조 제8항.

125) 특허법 제107조 제1항 제3호.

126) 특허법 제107조 제6항.

127) 이는 강제실시권 관련 규정의 성립에서 일반적 원칙으로 채택된 요건 접근방식(condition approach)에서 이탈하여 이유 접근방식(grounds approach) 형태를 띤 것으로, 우루과이라운드 협상 막바지에 미국의 주장에 따른 것이다. 이에 대하여 우리나라는 반도체 칩 기술에 대한 강제실시와 일반적 산업재산권에 대한 강제실시를 구별할 이유가 없으며, 강제실시권은 권리자와 이용자간 상호 이익의 균형을 도모하기 위한 제도이므로 반도체 칩에 대한 강제실시권 제한이 부당하다는 입장을 취하고 있었다.: WTO TRIPS 협정 조문별 해설, 특허청, 2004, 192면.

128) 특허권수용규정 제2조 제1항.

129) 특허권수용규정 제3조 제1항.

2. 발명의 명칭
3. 청구인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭·영업소 및 대표자의 성명)
4. 특허출원인 또는 특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자의 성명 및 주소나 영업소
5. 청구내용의 표시
6. 청구의 취지 및 이유
7. 보상금의 액과 그 지급방법 및 시기
8. 통상실시권의 범위

그리고 위 사항을 기재한 청구서에는 다음과 같은 각 서류를 첨부하여야 한다.¹³⁰⁾

1. 대가의 산출근거를 기재한 서류
2. 청구의 이유를 입증하는 서류
3. 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건하에 통상실시권 허락에 관한 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니한 사실 또는 협의를 할 수 없음을 입증하는 서류(다만, 법 제107조제1항 단서에 해당하는 경우 제외)

2) 부분송달 및 답변서 제출

특허청장은 청구인으로부터 위와 같은 청구서를 받은 때에는 법에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 특허출원인 또는 특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자에게 각각 그 청구서의 부분을 송달하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다.¹³¹⁾

특허청장은 특허출원인 또는 특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자 등으로부터 의견서의 제출이 있을 때에는 그 의견서의 부분을 청구인에게 송달하여야 한다.¹³²⁾

특허청장은 청구인으로부터 위와 같은 신청서를 받은 때에는 국방상 비밀을 요하는 경우를 제외하고 그 뜻을 특허공보에 공고하여야 한다.¹³³⁾

3) 산업재산권분쟁조정위원회 등의 의견청취

특허청장은 재정을 할 때 필요하다고 인정하는 경우에는 「발명진흥법」 제41조에 따른 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 부처의 장의 의견을 들을 수 있고, 관계 행정기관이나 관계인에게 협조를 요청할 수

130) 특허권수용규정 제3조 제2항.

131) 특허법 제108조 및 특허권수용규정 제4조 제1항.

132) 특허권수용규정 제4조 제2항.

133) 특허권수용규정 제4조 제3항.

있다. 134) 이는 타인의 특허권에 대한 일방적인 실시권의 설정이기 때문에 필요 이상의 불이익이 가지 않도록 신중을 기하기 위함이다. 135)

구법(법률 제07554호, 2005.5.31. 개정법 이전의 법)에서는 특허청장이 재정을 하고자 할 때 산업재산분쟁조정위원회의 의견만을 듣도록 규정하고 있었으나, 산업재산분쟁조정위원회는 산업재산권과 관련된 분쟁의 심의·조정을 주된 임무로 하기 때문에 136) 강제실시권 허락과 같은 정책적 판단을 수행하는 기관으로 보기 어렵고 이해관계인의 참여가 어렵다는 문제점이 있었다. 137) 이에 따라 현행법에서는 절차의 투명성 또는 공정성을 실질적으로 확보하기 위하여 관계인의 협조를 요청할 수 있도록 규정하고 사안에 따라 관계부처뿐만 아니라 전문기관 등 다수의 의견을 청취할 수 있도록 하였다.

4) 재정

가. 건별 검토 및 조건 부과

특허청장은 위 의견서 제출을 위한 지정기간이 경과한 후에 재정청구의 인용 여부를 결정하여야 한다. 138) 이때 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토하여야 하며, 139) 재정을 받은 자에게 다음의 조건을 부과하여야 한다. 140) 이러한 조건의 부과는 “사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우” 141)는 해당하지 아니한다.

1. 불실시, 불충분한 실시, 또는 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 실시의 경우에는 강제실시권을 국내 수요의 충족을 위한 공급을 주목적으로 실시할 것
2. 수입국에 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에는 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것

나. 대가의 결정

특허청장은 재정을 하는 경우 상당한 대가가 지급될 수 있도록 보상금도 함께 결정하여야 하며, 142) 다음 사항을 대가 결정에 고려할 수 있다. 143)

134) 특허법 제109조.

135) 임병웅, 이지 특허법, 한빛지적소유권센터, 2018, 943면.

136) 발명진흥법 제41조/

137) 임병웅, 이지 특허법, 한빛지적소유권센터, 2018, 943면.

138) 특허권수용규정 제5조 제1항.

139) 특허법 제107조 제3항.

140) 특허법 제107조 제4항.

141) 특허법 제107조 제1항 제4호.

142) 특허법 제107조 제5항, 특허권수용규정 제5조 제2항.

143) 특허법 제107조 제5항.

1. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우에는 불공정거래행위를 바로잡기 위한 취지
2. 수입국에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치

또한 특허청장은 대가 결정할 때에 청구인·특허출원인 또는 특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자의 의견을 참작하여야 한다.¹⁴⁴⁾ 아울러 특허청장은 대가를 결정하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 임의적 절차로서 발명진흥법 제41조에 따른 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 중앙행정기관의 장의 의견을 들을 수 있고, 대가의 결정에 그 의견을 고려할 수 있다.¹⁴⁵⁾

다. 재정

① 재정서 기재사항

특허청장은 처분의 결정 내용을 문서화하여 이를(이하 '재정서'라 한다) 청구인·특허출원인 또는 특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자에게 각각 송달하고, 국방상 비밀을 요하는 것이 아닌 한 그 결정의 요지를 특허공보에 공고하여야 한다.¹⁴⁶⁾

재정서에는 재정의 구체적인 이유와 함께 다음의 사항을 적어야 한다.¹⁴⁷⁾

1. 통상실시권의 범위 및 기간
2. 대가와 그 지급방법 및 지급시기
3. 수입국에 그 의약품이 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우¹⁴⁸⁾에는 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 따른 경우는 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소
4. 그 밖에 재정을 받은 자가 그 특허발명을 실시할 경우 법령 또는 조약에 따른 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항

이 외에 재정서에는 대통령령에서 정하는 다음의 사항도 기재하여야 한다.¹⁴⁹⁾

1. 결정의 번호

144) 특허권수용규정 제5조 제3항.

145) 특허법 제109조 및 특허권수용규정 제5조 제4항.

146) 특허법 제111조 및 특허권수용규정 제8조.

147) 특허법 제110조 및 특허권수용규정 제7조.

148) 특허법 제107조 제1항 제5호.

149) 특허권수용규정 제7조.

2. 신청인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭·영업소 및 대표자의 성명)
3. 특허출원인 또는 특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자의 성명 및 주소나 영업소
4. 신청 또는 청구내용의 표시
5. 결정의 주문(보상금 및 대가를 포함한다)
6. 결정의 이유(신청 또는 청구의 취지 및 이유를 포함한다)
7. 결정 연월일
8. 기타 필요하다고 인정하는 사항

② 재정의 기간

특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 재정청구일로부터 6개월 이내에 재정에 관한 결정을 하여야 한다.¹⁵⁰⁾ 이는 시의적인 공익적 요청에 부응하여 절차의 신속을 도모하고자 함에 그 취지가 있다.

③ 수입국에 의약품 수출을 위한 경우의 재정

수입국에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정청구에 있어서 아래 요건을 만족하는 경우에 특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 통상실시권 설정의 재정을 하여야 한다.¹⁵¹⁾

1. 법 제107조 제7항의 수입국의 요건을 충족하는 경우
2. 법 제107조 제8항의 의약품의 요건에 해당하는 경우
3. 재정을 청구하는 자가 제출하여야 하는 서류가 모두 제출된 경우

5) 재정서 등본 송달

특허청장은 재정을 한 경우에는 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 재정서 등본을 송달하여야 한다. ¹⁵²⁾당사자에게 재정서 등본이 송달되었을 때에는 재정서에 적혀 있는 바에 따라 당사자 사이에 협의가 이루어진 것으로 본다.¹⁵³⁾

6) 재정서 변경

재정을 받은 자는 재정서에 적혀 있는 수입국에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우¹⁵⁴⁾에 따른 재정의 경우에 “그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정

150) 특허법 제110조 제3항.

151) 특허법 제110조 제4항.

152) 특허법 제111조 제1항.

153) 특허법 제111조 제2항.

에 따른 경우는 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소”¹⁵⁵⁾에 관하여 변경이 필요하다면 그 원인을 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장에게 변경청구를 할 수 있다.¹⁵⁶⁾

특허청장은 청구가 이유 있다고 인정되면 재정서에 적혀 있는 사항을 변경할 수 있고, 이 경우 이해관계인의 의견을 들어야 한다.¹⁵⁷⁾

한편, 재정서에 적혀 있는 사항의 변경이 있는 경우 특허청장은 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 변경된 재정서 등본을 송달하여야 하며, 당사자에게 변경된 재정서 등본이 송달되었을 때에는 해당 재정서에 적혀 있는 바에 따라 당사자 사이에 협의가 이루어진 것으로 본다.¹⁵⁸⁾

7) 재정에 대한 불복

재정에 대해서는 행정심판법에 따라 행정심판을 제기하거나 행정소송법에 따라 취소소송을 제기할 수 있고, 그러나 그 재정으로 인한 대가를 불복이유로 할 수는 없다.¹⁵⁹⁾

만일 대가만을 불복하고자 한다면 법원에 소송을 제기하여야 한다.¹⁶⁰⁾ 그리고 이러한 소송은 심결·결정 또는 재정의 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 제기하여야 한다.¹⁶¹⁾ 이 기간은 불변기간이다.¹⁶²⁾

(6) 발생 및 범위

본 조에 의한 통상실시권의 발생 시점은 재정서 등본이 송달된 때이다.¹⁶³⁾ 통상실시권을 부여받은 자는 재정에 의하여 정해진 범위에서 특허발명을 실시할 수 있으며, 이 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있다.¹⁶⁴⁾

154) 특허법 제107조 제1항 제5호.

155) 특허법 제110조 제2항 제3호.

156) 특허법 제111조의2 제1항.

157) 특허법 제111조의2 제2항.

158) 특허법 제111조의2 제3항.

159) 특허법 제115조.

160) 특허법 제190조 및 제191조.

161) 특허법 제190조 제2항.

162) 특허법 제190조 제3항.

163) 특허법 제111조 제2항.

164) 특허법 제102조 제3항.

(7) 대가의 지급 및 재정의 실효

1) 대가의 지급 및 공탁

통상실시권자는 재정에서 정한 바에 따라 대가를 지급하거나 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 그 대가를 공탁하여야 한다.¹⁶⁵⁾

1. 대가를 받을 자가 수령을 거부하거나 수령할 수 없는 경우
2. 대가에 대하여 소송이 제기된 경우
3. 해당 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우. 다만, 질권자의 동의를 받은 경우에는 공탁하지 아니하여도 된다.¹⁶⁶⁾

(8) 재정의 실효

재정을 받은 자가 대가의 지급시까지 대가(대가를 정기 또는 분할하여 지급할 경우에는 최초의 지급분)를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니한 경우에는 그 재정은 효력을 잃는다.¹⁶⁷⁾

(9) 재정의 취소

1) 취소 사유

특허청장은 재정을 받은 자가 다음 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 이해관계인의 신청에 따라 또는 직권으로 그 재정을 취소할 수 있다. 다만, 제2호의 경우에는 재정을 받은 통상실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우로 한정한다.¹⁶⁸⁾

1. 재정을 받은 목적에 적합하도록 그 특허발명을 실시하지 아니한 경우
2. 통상실시권을 재정할 사유가 없어지고 그 사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정되는 경우
3. 정당한 사유 없이 재정서에 적혀 있는 제110조제2항제3호 또는 제4호의 사항을 위반하였을 경우

특허권자가 재정을 하게 된 이유가 되는 특허발명의 불실시 또는 불충분한 실시를 해소하고 충분한 실시를 한 경우에 재정을 취소할 있다. 또한 통상실시권자는 통상적으로 사업설비를 갖추고 실시를 하는 것이 일반적이기 때문에 재정이 취소되는 경우 생산설비를 가동하지 못하는 데에 따르는 손실이 발생할 수 있어

165) 특허법 제112조.

166) 질권이 설정되어 있는 경우에는 질권자에게 물상대위할 수 있는 기회를 주기 위함으로 질권자가 물상대위하지 아니하겠다고 동의한 경우에는 대가 공탁할 필요가 없다. : 임병웅, 이지 특허법, 한빛지적소유권센터, 2018, 947면.

167) 특허법 제113조.

168) 특허법 제114조.

통상실시권자의 이익이 보호될 수 있어야 한다.

2) 취소 절차 및 효과

재정의 취소 절차는 재정절차의 규정이 준용되므로,¹⁶⁹⁾ 답변서의 제출¹⁷⁰⁾, 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 부처의 장의 의견청취¹⁷¹⁾, 재정의 방식 등¹⁷²⁾, 재정서 등본의 송달¹⁷³⁾의 절차가 필요하다.

재정의 취소가 있으면 통상실시권은 그때부터 소멸된다.¹⁷⁴⁾ 따라서 통상실시권은 재정취소로 인하여 소급하여 소멸되지 않고 장래를 향해 소멸된다.

3 통상실시권 허락의 심판

(1) 개관

이용·저촉관계의 기본적인 해결 원칙은 선출원우위의 법칙에 의한다.¹⁷⁵⁾ 즉 이용·저촉관계에 있는 후출원 권리자는 선출원 권리자의 허락을 받지 않으면 원칙적으로 이용·저촉 관계에 있는 특허발명을 실시할 수 없지만 통상실시권 허락의 심판제도를 통해 후출원권리자도 이용·저촉관계의 특허발명을 실시할 수 있도록 하고 있다. 이는 대다수의 발명 기존 발명기술에서 출발하여 이를 이용 및 개량한 기술이라는 점에서 후출원 발명기술을 선출원 권리의 침해로만 규정하는 경우에는 불합리적이고 기술이 점진적이고 누적적인 정보를 통해 발전한다는 속성을 간과하게 된다.

(2) 의의

통상실시권 허락 심판에 의한 통상실시권이란 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자가 해당 특허발명이 이용·저촉관계에 해당되어 실시의 허락을 받으려는 경우에 선출원 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 그 전용실시권자가 정당한 이유 없이 실시허락을 아니하거나 실시허락을 받을 수 없을 때, 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있으며, 이러한 심판에 의해서 허락되는 실시권을 말한다.

169) 특허법 제114조 제3항.

170) 특허법 제108조.

171) 특허법 제109조.

172) 특허법 제110조 제1항.

173) 특허법 제111조 제1항.

174) 특허법 제114조 제3항.

175) 임병웅, 이지 특허법 제17판, 한빛지적소유권센터, 2018, 950면.

(3) 통상실시권 허락 심판의 청구 요건

1) 이용·저촉관계에 있을 것

특허발명이 타인의 선출원된 특허발명, 등록실용신안, 등록디자인 또는 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 선출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉관계에 있어야 한다. 여기서 ‘이용’이란 타인의 특허발명을 실시하지 아니하면 자기의 특허발명을 실시할 수 없는 경우를 말한다. 또한 ‘저촉’은 특허발명이 타인의 등록디자인 또는 등록상표와 동일한 경우를 의미한다.¹⁷⁶⁾

2) 정당한 이유 없이 실시허락을 하지 아니하거나 실시허락을 받을 수 없을 것

부당한 조건을 제시하거나, 선출원 특허권이 공유인 경우 모든 공유자의 동의¹⁷⁷⁾를 받기 어렵거나, 권리자의 소재가 불분명한 경우를 의미한다.¹⁷⁸⁾

3) 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져올 것

선 특허에 비하여 상당한 경제적 가치가 있는 기술적 진보가 있는 발명에 대하여 통상실시권 허락의 심판을 청구하여야 한다. 이는 이용발명이 사장되지 않도록 하여 산업발전에 기여하고자 하는 것이며, 따라서 사소한 개량발명의 경우는 동 심판의 대상이 아니다.

4) 협의절차를 거칠 것

후출원의 특허권자 등은 먼저 선출원 특허권자 등에게 자기의 특허발명을 실시하기 위한 협의를 거쳐야 한다. 마찬가지로 만약 후출원의 특허권자 등에게 통상실시권이 허락되었다면 선출원 특허권자도 역시 자기의 발명을 실시하기 위하여 후출원 특허권의 실시가 필요한 경우에는 후출원 특허권자에게 실시허락을 해 줄 것을 협의하여야 한다.

(4) 심판

1) 청구기간

청구기간에 대한 규정은 없으나 특허권 설정등록일로부터 가능하다고 보아야 할 것이다.¹⁷⁹⁾ 기본 발

176) 윤선희, 특허법 제3판, 법문사, 2007, 970면.

177) 특허법 제99조 제4항.

178) 송영식, 지적소유권법(상), 육법사, 2008, 756면.

179) 정상조·박성수 공편, 특허법 주해 II, 박영사, 2010, 507면.

명의 특허권이 존속 중일 때에는 언제든지 가능하고, 그러나 선출원의 특허권이 소멸한 경우에는 청구 할 수 없음은 당연하다.

2) 심리

등 심판의 심리에서는 심판청구의 요건 및 통상실시권의 범위, 기간, 대가, 그 대가의 지급방법 및 지급시기에 대하여 심리하여야 한다.

3) 심결

등 심판은 기술전문가로 구성된 심판관합의체에 의하여 심결이 이루어지며, 통상실시권이 발생한다. 이 점이 특허청장의 결정에 의하여 통상실시권이 설정되는 특허법 제107조의 재정에 의한 통상실시권과 구별된다.

4) 불복

대가의 지급, 지급시기, 지급방법은 심결에서 정한 바에 따라야 하며, 대가에 대하여 불복할 때에는 법원에 소송을 제기할 수 있다.¹⁸⁰⁾ 이때 대가에 대한 불복의 소는 심결문 등본을 송달받은 때로부터 30일 이내에 제기하여야 한다.¹⁸¹⁾

180) 특허법 제190조 제1항.

181) 특허법 제190조 제2항.

제 3 절

미국의 강제실시제도

1 미국 특허법상 강제실시제도

(1) 바이-돌 법의 체계 및 개요

미국은 1980년 특허법을 개정하여 연방정부의 자금 지원에 따라 창출된 발명특허에 적용되는 13개 조의 특칙 규정을 신설하였는데, 법률안을 공동 발의한 두 명의 상원의원, 인디애나 주의 버치 바이(Birch Bayh)와 캔자스 주의 밥 돌(Bob Dole)의 이름을 따 이 특칙 규정을 흔히 바이-돌 법(Bayh-Dole Act)이라 한다.¹⁸²⁾ 바이-돌 법은 미국 법률(U.S. Code) 제35편(Title) 제18장(Chapter) 제200조 내지 제212조에 규정되어 있는 법률을 가리키며, 미국 법률 제35편은 “특허(PATENT)”에 관한 내용을 담고 있어 우리가 흔히 미국 특허법으로 부르는 부분이고, 바이-돌 법에 해당하는 제18장은 “연방정부의 자금 지원을 받아 완성된 발명에 대한 특허권(PATENT RIGHTS IN INVENTIONS MADE WITH FEDERAL ASSISTANCE)”를 그 표제로 하고 있는 특허법 내의 일반 발명특허에 대한 특칙에 해당한다. 연방정부의 자금 지원을 받아 완성된 발명은 국민의 세금을 기초로 조성된 공적 자금 투입의 성과물이기 때문에, 그 발명에 대하여 부여된 특허권은 이를 가장 효과적으로 실시할 수 있는 사적 영역에서 보유할 수 있도록 하되, 그 발명에 대한 실시, 관리 및/또는 처분 등을 오로지 특허권자 개인의 판단에만 맡기는 것 또한 적절하지 아니하므로 다른 일반 발명 특허보다는 가중된 일정한 공적 제한이 필요하다는 것이 바이-돌 법에 따른 강제실시 제도의 전제가 된다.

바이-돌 법이 시행되기 전에는 미국 정부가 보유하고 있는 총 28,000여 건의 특허 중에서 겨우 5% 미만의 특허만이 상업적으로 실시허락 되어 있었다.¹⁸³⁾ 이처럼 산업 현장에서 활용되지 못하는 휴면특허가

182) https://en.wikipedia.org/wiki/Bayh-Dole_Act, 2021.6.7. 최종접속.

183) United States General Accounting Office, Report to Congressional Committees "Technology Transfer, Administration of the Bayh-Dole Act by Research Universities", May 7, 1978., p.3.; <https://www.gao.gov/assets/rced-98-126.pdf>, 2021.6.7. 최종접속.

대규모로 발생하게 된 데에는 ①연구자금을 지원하는 모든 정부기관에 적용되는 통일적 특허 정책의 부재, 그리고 ②연방정부의 자금 지원에 의한 연구 성과로 완성된 발명에 대해서는 정부가 그 권리의 귀속 주체가 되어 비독점적 실시허락만을 하여 줄 수 있도록 하는 일반 원칙이 영향을 미쳤을 것이라는 지적이 제기되었다.¹⁸⁴⁾ 통일적 특허 정책의 부재는 국유 특허발명을 실시하고자 하는 기업들에게 경영상의 예측 불가능성이라는 경영상 리스크를 가중시키는 측면이 있었고, 실시기업이 독점적 실시권을 확보할 수 없도록 하는 원칙은 발명행위 이상의 리스크 감수와 투자 집행이 필요한 발명의 상업화 결정을 기업이 적극적으로 내리지 못하도록 하는 규제로 작용하였다는 것이다. 이에 연방정부의 권한을 분산시켜 민간 사적 영역에 이양함으로써 특허발명의 효율적 실시에 요구되는 민간의 자율과 창의를 최대한 이끌어낼 수 있도록 하는 한편, 연방정부의 자금 지원을 받아 연구개발을 수행한 사적 경제 주체가 정부, 발명자 및 일반 공중에 대한 일정한 책임과 의무를 부담하는 조건으로 특허발명에 대한 권리를 취득하여 발명의 상업화에 나설 수 있도록 하려는 것이 바이-돌 법의 취지인 것이다.

(2) 바이-돌 법의 주요 조항

바이-돌 법을 통한 미국 의회의 정책 및 목표는 연방 자금 지원 연구 개발에서 완성되는 발명의 활용 촉진에 있고, 특히 특허로 등록된 발명이 미래의 연구 개발을 부당하게 저해하지 않도록 하면서 자유경쟁과 기업활동을 촉진하는 방식으로 활용될 수 있도록 만드는 한편, 미국의 자본과 노동력을 통해 완성된 발명의 미국 내 상업화 및 공중 이용 가능성을 촉진하며, 정부 수요를 충족하고 발명의 불사용 또는 불합리한 사용으로부터 대중을 보호하기 위하여 연방정부 자금 지원 발명에 대하여 정부가 충분한 권리를 취득할 수 있도록 하는 것 등을 그 세부 정책 및 목표로 한다.¹⁸⁵⁾

① 연방정부의 연구과제 자금지원 계약의 계약자(contractor)가 미국 내에 소재하지 아니하거나, 미국 내에 사업장을 갖고 있지 아니하거나, 또는 외국 정부의 규제를 받고 있는 경우, ② 대상 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 제한하거나 인정하지 아니하는 것이 바이-돌 법의 정책 및 목표 증진에 더 큰 도움이 될 것이라고 연방기관이 판단하는 예외적 상황인 경우, ③ 대상 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는

184) BayhDole25, Inc., The Bayh-Dole Act at 25, April 17, 2006., pp.10-14.; https://web.archive.org/web/20110516070925/http://bayhdolecentral.com/BayhDole25_WhitePaper.pdf, 2021.6.7. 최종접속.

185) 35 U.S. Code § 200 - Policy and objective

It is the policy and objective of the Congress to use the patent system to promote the utilization of inventions arising from federally supported research or development; to encourage maximum participation of small business firms in federally supported research and development efforts; to promote collaboration between commercial concerns and nonprofit organizations, including universities; to ensure that inventions made by nonprofit organizations and small business firms are used in a manner to promote free competition and enterprise without unduly encumbering future research and discovery; to promote the commercialization and public availability of inventions made in the United States by United States industry and labor; to ensure that the Government obtains sufficient rights in federally supported inventions to meet the needs of the Government and protect the public against nonuse or unreasonable use of inventions; and to minimize the costs of administering policies in this area.

권리를 제한하거나 인정하지 아니하는 것이 외국에 대한 정보수집 또는 정보교란 활동의 안보에 필수적이라고 그러한 활동 수행 권한을 법률 또는 행정명령에 의해 부여받은 정부 기관이 결정하는 경우, ④ 연구과제 계약 내용 중에 해군 핵 추진체 또는 무기 관련 프로그램이 주로 이루어지는 미국 에너지부(Department of Energy)의 정부 소유 계약자 운영 시설을 이용하도록 하는 조항이 포함되어 있고 계약자가 권리를 보유하는 선택을 할 수 없도록 하는 바이-돌 법에 따른 계약 상 모든 제한들이 에너지부의 상기 두 프로그램 하에서 완성되는 발명에 대하여 이루어지는 경우 등의 경우를 제외하고는 비영리기관 또는 중소기업은 연방 기관에 대한 발명 공개 후 합리적인 기간 내에 발명에 대한 권리를 보유할 것을 선택할 수 있다.¹⁸⁶⁾ 다만, 발명에 대한 권리를 계약자가 보유하는 경우, 연방기관은 미국을 위하여 또는 미국을 대표하여 대상 발명을 전 세계적으로 실시할 수 있도록 대상 발명에 대한 비배타적이고 양도불가능하며 확정적인 추가 실시료의 지급이 필요 없는(paid-up) 실시권을 보유하여야 한다.¹⁸⁷⁾

연구과제 자금지원 계약서에는 계약자의 특허사무 행정 담당 직원에게 각 대상 발명이 알려진 후 합리적 기간 내에 계약자는 그 대상 발명을 연방기관에 공개하도록 하고 그 기간 내에 공개되지 아니한 모든 발명에 대하여는 연방정부가 권리를 취득할 수 있도록 하는 적절한 조항이 포함되어 있어야 한다.¹⁸⁸⁾ 이때의 합리적 기간은 2개월인 것으로 규정되어 있다.¹⁸⁹⁾

186) 35 U.S. Code § 202 - Disposition of rights

(a)Each nonprofit organization or small business firm may, within a reasonable time after disclosure as required by paragraph (c)(1) of this section, elect to retain title to any subject invention: Provided, however, That a funding agreement may provide otherwise (i) when the contractor is not located in the United States or does not have a place of business located in the United States or is subject to the control of a foreign government, (ii) in exceptional circumstances when it is determined by the agency that restriction or elimination of the right to retain title to any subject invention will better promote the policy and objectives of this chapter (iii) when it is determined by a Government authority which is authorized by statute or Executive order to conduct foreign intelligence or counter-intelligence activities that the restriction or elimination of the right to retain title to any subject invention is necessary to protect the security of such activities or, (iv) when the funding agreement includes the operation of a Government-owned, contractor-operated facility of the Department of Energy primarily dedicated to that Department's naval nuclear propulsion or weapons related programs and all funding agreement limitations under this subparagraph on the contractor's right to elect title to a subject invention are limited to inventions occurring under the above two programs of the Department of Energy. The rights of the nonprofit organization or small business firm shall be subject to the provisions of paragraph (c) of this section and the other provisions of this chapter.

187) 35 U.S. Code § 202 - Disposition of rights

(c) Each funding agreement with a small business firm or nonprofit organization shall contain appropriate provisions to effectuate the following:

(4)With respect to any invention in which the contractor elects rights, the Federal agency shall have a nonexclusive, nontransferrable, irrevocable, paid-up license to practice or have practiced for or on behalf of the United States any subject invention throughout the world:.....

188) 35 U.S. Code § 202 - Disposition of rights

(c)Each funding agreement with a small business firm or nonprofit organization shall contain appropriate provisions to effectuate the following:

(1)That the contractor disclose each subject invention to the Federal agency within a reasonable time after it becomes known to contractor personnel responsible for the administration of patent matters, and that the Federal Government may receive title to any subject invention not disclosed to it within such time.

189) 37 CFR § 401.14 - Standard patent rights clauses

(c) Invention Disclosure, Election of Title and Filing of Patent Application by Contractor

(1) The contractor will disclose each subject invention to the Federal Agency within two months after the inventor discloses it

연구과제 자금지원 계약서에는 계약자가 대상 발명에 대한 권리의 보유 여부를 그 발명을 연방기관에 공개한 후 2년 이내 또는 연방기관의 승인이 있는 경우 이에 부가되는 소정의 추가기간 내에 서면으로 결정하여야 하고, 연구결과를 반드시 공개하여야 하는 결과 그 공개로 인한 신규성 상실에 대한 예외로서 법정되어 있는 1년의 기한이¹⁹⁰⁾ 위 2년의 기한 전에 만료되는 경우 연방기관이 위 1년의 기한 만료 전 60일 이하의 날짜로 그 결정이 이루어져야 하는 기간을 단축할 수 있으며, 계약자가 권리를 보유하지 않기로 결정하거나 위 기간 내에 권리 보유 여부를 선택하지 아니한 대상 발명에 대하여는 연방기관이 권리를 보유할 수 있다는 점을 명시하는 조항이 포함되어 있어야 한다.¹⁹¹⁾

연구과제 자금지원 계약서에는 또한 계약자가 대상 발명에 대하여 권리를 보유하기로 결정하는 경우 신규성 상실의 예외가 적용되는 1년의 기간 내에 특허를 출원하여야 하며, 그 이후 권리를 보유하고자 하는 다른 나라에도 합리적 기간 내에 관련 특허 출원을 하여야 하고, 만약 그 기간 내에 계약자가 특허 출원을 하지 아니하는 때에는 연방정부가 미국 또는 다른 나라에 대상 발명에 대한 권리를 취득할 수 있다는 점을 명시하는 조항도 포함되어 있어야 한다.¹⁹²⁾

in writing to contractor personnel responsible for patent matters.....

190) 35 U.S. Code § 102 – Conditions for patentability: novelty

(a) Novelty; Prior Art.—A person shall be entitled to a patent unless—

- (1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or
- (2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

(b) Exceptions.—

- (1) Disclosures made 1 year or less before the effective filing date of the claimed invention.—A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—
 - (A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or
 - (B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.
- (2) Disclosures appearing in applications and patents.—A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if—
 - (A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;
 - (B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or
 - (C) the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

191) 35 U.S. Code § 202 – Disposition of rights

(C) Each funding agreement with a small business firm or nonprofit organization shall contain appropriate provisions to effectuate the following:

- (2) That the contractor make a written election within two years after disclosure to the Federal agency (or such additional time as may be approved by the Federal agency) whether the contractor will retain title to a subject invention: Provided, That in any case where the 1-year period referred to in section 102(b) would end before the end of that 2-year period, the period for election may be shortened by the Federal agency to a date that is not more than sixty days before the end of that 1-year period: And provided further, That the Federal Government may receive title to any subject invention in which the contractor does not elect to retain rights or fails to elect rights within such times.

바이-돌 법의 핵심 내용 중에는 소위 개입권(March-in rights)이라는 것이 있는데, 이는 중소기업 또는 비영리기관이 바이-돌 법에 따라 대상 발명에 대하여 권리를 취득한 경우에 누구든지 그 대상 발명을 이용하려는 자가 계약자, 권리의 양수인 또는 그 대상 발명의 전용실시권자(이하 이 목에서 “계약자 등”이라 한다)에게 합리적인 조건으로 그 대상 발명에 대한 실시허락을 요청하였음에도 불구하고 계약자 등이 이를 거부한 때에는 그 대상 발명을 창출한 연구과제 자금지원 계약에 의거하여 연방기관이 계약자 등으로 하여금 다음과 같은 요건에 따라 그 실시허락 요청자에게 비배타적(nonexclusive), 부분배타적(partial exclusive) 또는 배타적(exclusive) 실시를 허락하여 주도록 요구할 수 있도록 있는 권리를 의미하며, 이때에 개입권의 발동 요건은 아래와 같다.¹⁹³⁾

- ① 계약자 등이 그 대상 발명의 실시를 위한 효과적인 조치를 취하지 아니하였거나 상당한 기간 내에 그러한 조치를 취할 것이라 기대하기 어려운 경우에 해당하여 연방기관이 개입권을 행사할 필요가 있다고 결정하는 경우
- ② 계약자 등에 의해서는 충분히 해결되지 아니하는 보건 또는 안전 상 수요를 충족시키기 위하여 연방기관이 개입권을 행사할 필요가 있다고 결정하는 경우;
- ③ 연방 규정이 명시하고 있는 공중이용(public use) 요건을 충족시키기 위하여 연방기관이 개입권을 행사할 필요가 있다고 결정하는 경우로서 그 요건이 계약자 등에 의해서는 충분히 만족될 수 없다고 인정되는 경우, 또는
- ④ 그 대상 발명으로 구현되거나 그 대상 발명을 실시하여 생산되는 모든 제품을 실질적으로 미국 내에

192) 35 U.S. Code § 202 – Disposition of rights

(C) Each funding agreement with a small business firm or nonprofit organization shall contain appropriate provisions to effectuate the following:

(3) That a contractor electing rights in a subject invention agrees to file a patent application prior to the expiration of the 1-year period referred to in section 102(b), and shall thereafter file corresponding patent applications in other countries in which it wishes to retain title within reasonable times, and that the Federal Government may receive title to any subject inventions in the United States or other countries in which the contractor has not filed patent applications on the subject invention within such times.

193) 35 U.S. Code § 203 – March-in rights

(a) With respect to any subject invention in which a small business firm or nonprofit organization has acquired title under this chapter, the Federal agency under whose funding agreement the subject invention was made shall have the right, in accordance with such procedures as are provided in regulations promulgated hereunder to require the contractor, an assignee or exclusive licensee of a subject invention to grant a nonexclusive, partially exclusive, or exclusive license in any field of use to a responsible applicant or applicants, upon terms that are reasonable under the circumstances, and if the contractor, assignee, or exclusive licensee refuses such request, to grant such a license itself, if the Federal agency determines that such—

- (1) action is necessary because the contractor or assignee has not taken, or is not expected to take within a reasonable time, effective steps to achieve practical application of the subject invention in such field of use;
- (2) action is necessary to alleviate health or safety needs which are not reasonably satisfied by the contractor, assignee, or their licensees;
- (3) action is necessary to meet requirements for public use specified by Federal regulations and such requirements are not reasonably satisfied by the contractor, assignee, or licensees; or
- (4) action is necessary because the agreement required by section 204 has not been obtained or waived or because a licensee of the exclusive right to use or sell any subject invention in the United States is in breach of its agreement obtained pursuant to section 204.

서 제조하여야 한다는 조건에 동의하지 아니하는 자에게는 계약자 등이 원칙적으로 미국 내에서의 배타적 권리를 설정하여 주어서는 아니 된다는 요건에¹⁹⁴⁾ 부합하는 계약이 이루어지지 아니하였거나 계약자 등으로부터 배타적 권리를 설정 받은 자가 위 조건을 위반하여 연방기관이 개입권을 행사할 필요가 있다고 결정하는 경우

2 원자력법 상의 강제실시제도

(1) 미국 원자력법의 체계 및 개요

미국 원자력법(Atomic Energy Act of 1946)¹⁹⁵⁾은 미국 법률(U.S. Code) 제42편(Title) 제23장(Chapter)에 규정되어 있는 법률을 가리킨다. 미국 법률 제42편은 “공중보건 및 공공복지(THE PUBLIC HEALTH AND WELFARE)”에 관한 내용을 담고 있고, 그 가운데 제23장은 “원자력의 개발 및 통제(DEVELOPMENT AND CONTROL OF ATOMIC ENERGY)”를 그 표제로 하고 있다. 즉, 고도의 위험성을 내재하고 있는 원자력 분야의 기술이 비군사적 분야에서 평화적, 공익적으로 이용될 수 있도록 하려는 입법 취지가 이러한 법체계에 반영되어 있다고 볼 수 있을 것이다.

이 법률이 통과될 당시 미국 상원의 원자력특별위원회 의장을 맡고 있었던 브라이언 맥마혼(Brien McMahon) 의원의 이름을 따서 “맥마혼법”이라고 불리기도 하는 미국 원자력법은 원자력 기술의 개발 및 통제에 관해 적용되는 기본 법률로서 기능하고 있다.¹⁹⁶⁾ 제2차 세계대전 종전 이듬해인 1946년 제정된 미국 원자력법은 처음 제정 당시에는 전쟁의 종결에 결정적인 영향을 끼쳤던 원자폭탄의 개발 등에 관한 정부 차원에서의 원자력의 군사적 이용에 대하여 주로 규율하고 있었다.¹⁹⁷⁾ 이후 개정 과정에서 민간에 의한 원자력발전의 이용 등 비군사적 분야에의 원자력 이용에 관한 규정들이 많이 추가되기는 하였지만,¹⁹⁸⁾ 원

194) 35 U.S. Code § 204 – Preference for United States industry

Notwithstanding any other provision of this chapter, no small business firm or nonprofit organization which receives title to any subject invention and no assignee of any such small business firm or nonprofit organization shall grant to any person the exclusive right to use or sell any subject invention in the United States unless such person agrees that any products embodying the subject invention or produced through the use of the subject invention will be manufactured substantially in the United States. However, in individual cases, the requirement for such an agreement may be waived by the Federal agency under whose funding agreement the invention was made upon a showing by the small business firm, nonprofit organization, or assignee that reasonable but unsuccessful efforts have been made to grant licenses on similar terms to potential licensees that would be likely to manufacture substantially in the United States or that under the circumstances domestic manufacture is not commercially feasible.

195) 42 U.S.C. §2011 et seq. (1946).

196) https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_Energy_Act_of_1946, 2021.5.17. 최종접속.

197) Ruebhausen, Oscar M; von Mehren, Robert B. (June 1953). "The Atomic Energy Act and the Private Production of Atomic Power". *Harvard Law Review*. 66 (8), p.1450.

198) Hewlett, Richard G.; Holl, Jack M. (1989). *Atoms for Peace and War, Volume III, 1953–1961 Eisenhower and the Atomic Energy Commission*, pp.136–143.; <http://blog.nuclearsecrecy.com/misc/1989-Hewlett-Holl-AtomsforPeaceandWar.pdf>,

자력 그 자체에 내재하는 위험성 내지 전쟁무기에의 전용 가능성 때문에, 미국 원자력법은 여전히 미국이 보유하고 있는 원자력 기술에 대한 비밀 유지 및 미국정부 외의 자가 보유하고 있는 원자력 관련 특허발명에 대한 강제실시를 그 법률의 주요 내용 핵심 내용으로 포함하고 있다.

(2) 미국 원자력법 주요 조항의 내용

원자력 분야의 기술은 그 자체에 내재하는 위험성 내지 전쟁무기에의 전용 가능성 때문에 다른 분야의 기술과 비교할 때에 정부가 훨씬 더 광범위하고 강력한 규제를 가하는 것이 정당화될 수 있다. 이에 미국은 원자력이 평화적 목적으로 이용될 수 있도록 담보하기 위하여 다음과 같은 정책적 원칙을 선언하고 있다.¹⁹⁹⁾

- ① 원자력의 개발, 이용 및 통제는 공동 방위와 안보에 최대한 기여할 수 있도록 하여야 한다는 최우선 목표에 언제나 부합하도록 공공복지에 최대한 기여할 수 있게끔 이루어져야 한다.
- ② 원자력의 개발, 이용 및 통제는 세계 평화를 도모하고, 공공복지를 증진하며, 생활수준을 향상시키는 한편 민간 기업의 자유로운 경쟁을 촉진할 수 있도록 이루어져야 한다.

위와 같은 정책적 원칙에 따라, 미국 원자력규제위원회(Nuclear Regulatory Commission)는 특정 특허발명에 대하여 그 특허권자에게 청문의 기회를 부여한 후 다음과 같은 경우 그 특허발명을 공익에 영향을 미칠 수 있는 특허발명으로 고시할 수 있다.²⁰⁰⁾

- ① 특허권에 의해 보호되는 발명 또는 발견이 특정 핵물질 또는 원자력에너지의 생산이나 사용에 가장 중요한 요소인 경우; 그리고
- ② 그러한 발명 또는 발견에 대한 실시허락이 미국 원자력법의 정책 및 목적 실현을 위한 핵심적 요소인 경우

상기 절차에 따라 공익에 영향을 미칠 수 있는 특허발명으로 고시되는 특허발명이 있는 경우, 미국 원자

2021.5.17. 최종접속.

199) 42 U.S. Code § 2011. Congressional declaration of policy

Atomic energy is capable of application for peaceful as well as military purposes. It is therefore declared to be the policy of the United States that—

(a) the development, use, and control of atomic energy shall be directed so as to make the maximum contribution to the general welfare, subject at all times to the paramount objective of making the maximum contribution to the common defense and security; and

(b) the development, use, and control of atomic energy shall be directed so as to promote world peace, improve the general welfare, increase the standard of living, and strengthen free competition in private enterprise.

200) 42 U.S. Code § 2183 - Nonmilitary utilization

(a) Declaration of public interest The Commission may, after giving the patent owner an opportunity for a hearing, declare any patent to be affected with the public interest if (1) the invention or discovery covered by the patent is of primary importance in the production or utilization of special nuclear material or atomic energy; and (2) the licensing of such invention or discovery under this section is of primary importance to effectuate the policies and purposes of this chapter.

력규제위원회는 원자력법에서 규정하는 위원회의 권한을 행사하기 위한 범위에서 그 특허에 의해 보호되는 발명 또는 발견에 대한 실시권을 가지게 되며, 동시에 누구든지 미국 원자력규제위원회에 그 특허에 의해 보호되는 발명 또는 발견을 실시하기 위한 비독점적 실시권을 설정하여 달라는 청구를 할 수 있다. 미국 원자력규제위원회는 청구 대상 발명 또는 발견의 실시가 원자력법에 따른 원자력 사업자의 사업 수행에 핵심적으로 필요하다고 판단하는 때에는 그 사업 수행에 필요한 범위에서 실시권을 설정하여 주어야만 한다.²⁰¹⁾

미국 원자력규제위원회로부터 핵물질에 대한 취급 허가 등을 받은 자는 누구든지 일정한 요건을 충족하는 경우 원자력규제위원회에 원자력 분야의 특허발명에 대하여 강제실시권 설정을 하여 달라는 청구를 할 수 있는데, 그 구체적인 요건은 다음과 같다.²⁰²⁾

- ① 각 청구에는 청구인이 실시권을 취득하여 수행하려는 실시행위의 유형 및 목적이 명시되어야 한다.
- ② 각 청구에는 청구인이 특허권자로부터 실시허락을 얻기 위해 취해 어떠한 노력을 기울였는지가 명시되어야 한다.
- ③ 실시권을 취득한 경우와 실시권을 취득하지 못하였을 경우 청구인이 허가받은 핵물질 취급 등 활동을 수행하는 데에 각각 어떠한 영향이 발생할 것인지에 대한 예측 결과가 명시되어야 한다.

강제실시권 설정에 대한 청구가 있는 경우 미국 원자력규제위원회는 특허권자에게 청문의 기회를 제공하여야 하는데, 그 구체적 절차는 다음과 같다.²⁰³⁾

201) 42 U.S. Code § 2183 – Nonmilitary utilization

(b) Action by Commission

Whenever any patent has been declared affected with the public interest, pursuant to subsection (a)—

- (1) the Commission is licensed to use the invention or discovery covered by such patent in performing any of its powers under this chapter; and
- (2) any person may apply to the Commission for a nonexclusive patent license to use the invention or discovery covered by such patent, and the Commission shall grant such patent license to the extent that it finds that the use of the invention or discovery is of primary importance to the conduct of an activity by such person authorized under this chapter.

202) 42 U.S. Code § 2183 – Nonmilitary utilization

(C) Application for patent

Any person—

- (1) who has made application to the Commission for a license under sections 2073, 2092, 2093, 2111, 2133 or 2134 of this title, or a permit or lease under section 2097 of this title;
 - (2) to whom such license, permit, or lease has been issued by the Commission;
 - (3) who is authorized to conduct such activities as such applicant is conducting or proposes to conduct under a general license issued by the Commission under sections 2092 or 2111 of this title; or
 - (4) whose activities or proposed activities are authorized under section 2051 of this title,
- may at any time make application to the Commission for a patent license for the use of an invention or discovery useful in the production or utilization of special nuclear material or atomic energy covered by a patent. Each such application shall set forth the nature and purpose of the use which the applicant intends to make of the patent license, the steps taken by the applicant to obtain a patent license from the owner of the patent, and a statement of the effects, as estimated by the applicant, on the authorized activities which will result from failure to obtain such patent license and which will result from the granting of such patent license.

203) 42 U.S. Code § 2183 – Nonmilitary utilization

(d) Hearings

Whenever any person has made an application to the Commission for a patent license pursuant to subsection (c)—

- ① 미국 원자력 규제위원회는 강제실시권 설정 청구서 접수로부터 30일 이내에 특허권자에게 청구서에 기재되어 있는 모든 정보를 제공하고 청문을 할 일시 및 장소를 정하여 통지하여야 한다.
- ② 미국 원자력규제위원회는 강제실시권 설정 청구서 접수로부터 60일 이내에 지정된 일시와 장소에서 청문을 하여야 한다.
- ③ 신청자가 둘 이상의 특허 강제실시권 설정을 청구하는 경우 미국 원자력규제위원회는 재량에 따라 해당 청구의 병합을 명할 수 있고, 2인 이상이 강제실시권 설정 청구 대상 특허를 공유하고 있는 경우 공유자들이 하나의 청문에서 당사자가 될 수 있다.

청문을 한 후 미국 원자력규제위원회가 다음과 같이 판단하는 경우 원자력규제위원회는 특허권으로 보호되는 발명 또는 발견을 청구서에 기재된 목적으로 실시할 수 있도록 동종 실시행위에 대하여 유사 실시권자에게 실시허락을 하여 줄 때의 조건보다 전체적으로 부당하지 아니하여 원자력규제위원회가 적당하다고 인정하는 조건에 따라 청구인에게 실시허락을 하여 주어야 한다.²⁰⁴⁾

- ① 특허에 의하여 보호되는 발명 또는 발견이 특정 핵물질 또는 원자력의 생산이나 사용에 가장 중요한 요소이고;
- ② 상기 발명 또는 발견에 대하여 실시허락을 얻는 것이 청구인의 사업 수행에 있어서 핵심적인 요소이며;
- ③ 청구인이 실시허락을 얻어 수행하고자 하는 실시행위가 법률 본 장의 정책 및 목적 달성에 큰 도움이 되고;
- ④ 청구인이 다른 방법으로는 청구인의 의도대로 특허발명을 실시하기 위한 합리적 조건이라고 위원회가 인정할 수 있는 조건으로 특허권자로부터 실시허락을 받을 수 없다; 라 판단하는 경우

-
- (1) the Commission, within 30 days after the filing of such application, shall make available to the owner of the patent all of the information contained in such application, and shall notify the owner of the patent of the time and place at which a hearing will be held by the Commission;
 - (2) the Commission shall hold a hearing within 60 days after the filing of such application at a time and place designated by the Commission; and
 - (3) in the event an applicant applies for two or more patent licenses, the Commission may, in its discretion, order the consolidation of such applications, and if the patents are owned by more than one owner, such owners may be made parties to one hearing.

204) 42 U.S. Code § 2183 - Nonmilitary utilization

(e) Commission's findings

If, after any hearing conducted pursuant to subsection (d), the Commission finds that—

- (1) the invention or discovery covered by the patent is of primary importance in the production or utilization of special nuclear material or atomic energy;
- (2) the licensing of such invention or discovery is of primary importance to the conduct of the activities of the applicant;
- (3) the activities to which the patent license are proposed to be applied by such applicant are of primary importance to the furtherance of policies and purposes of this chapter; and
- (4) such applicant cannot otherwise obtain a patent license from the owner of the patent on terms which the Commission deems to be reasonable for the intended use of the patent to be made by such applicant, the Commission shall license the applicant to use the invention or discovery covered by the patent for the purposes stated in such application on terms deemed equitable by the Commission and generally not less fair than those granted by the patentee or by the Commission to similar licensees for comparable use.

위원회는 강제실시권 설정 청구서에 명시되어 있는 것 외의 목적에 대해서는 특허발명에 대한 실시허락을 하여 주어서는 아니 되었고, 별도의 청구, 통지 및 청문 없이는 동일한 특허발명에 대하여 강제실시 허락을 청구한 다른 청구인에게 실시허락을 하여 주어서도 아니 되었다.²⁰⁵⁾

위원회가 내린 처분 또는 판단에 의해 영향을 받게 되는 특허의 권리자는 본 조에 의해 실시허락된 발명이나 발견의 실시행위에 대하여 실시권자로부터 합리적 실시료를 받을 수 있는 권리가 있으며, 그 실시료는 특허권자와 실시권자 사이의 합의로 정하여질 수도 있고 그러한 합의가 이루어지지 아니한 경우 위원회가 그 액수를 정하도록 하고 있다.²⁰⁶⁾

위원회가 합리적 수준의 실시료 액수를 정할 때에는 특허보상위원회(Patent Compensation Board)의 자문을 들어야 하고, 침해소송에서의 피고가 주장할 수 있는 일반 또는 특별 항변사항, 연방의 재정 지원을 받은 연구를 통해 창출된 특허인 경우에는 그 기여도, 그리고 그 발명 또는 발견의 이용가능성, 신규성 및 중요성의 정도를 고려하여야 하며, 그 발명 또는 발견을 해내거나 그 특허를 취득하기 위하여 특허권자가 투입한 비용을 참작할 수 있다.²⁰⁷⁾

다만 미국 원자력법 상 강제실시에 관한 상기 조항들의 내용은 1979년 9월 1일 이전에 출원되어 등록되었던 특허에 대하여 적용되었던바, 현재는 미국 원자력법을 근거로 하는 강제실시권의 발동이 실제 이루어질 가능성은 거의 없을 것으로 생각된다.²⁰⁸⁾

205) 42 U.S. Code § 2183 - Nonmilitary utilization

(f) Limitations on issuance of patent

The Commission shall not grant any patent license pursuant to subsection (e) for any other purpose than that stated in the application. Nor shall the Commission grant any patent license to any other applicant for a patent license on the same patent without an application being made by such applicant pursuant to subsection (c), and without separate notification and hearing as provided in subsection (d), and without a separate finding as provided in subsection (e).

206) 42 U.S. Code § 2183 - Nonmilitary utilization

(g) Royalty fees

The owner of the patent affected by a declaration or a finding made by the Commission pursuant to subsection (b) or (e) shall be entitled to a reasonable royalty fee from the licensee for any use of an invention or discovery licensed by this section. Such royalty fee may be agreed upon by such owner and the patent licensee, or in the absence of such agreement shall be determined for each patent license by the Commission pursuant to section 2187(c) of this title.

207) 42 U.S. Code § 2187 - Compensation, awards, and royalties

(C) Standards

(1) In determining a reasonable royalty fee as provided for in section 2183(b) or 2183(e) of this title, the Commission shall take into consideration (A) the advice of the Patent Compensation Board; (B) any defense, general or special, that might be pleaded by a defendant in an action for infringement; (C) the extent to which, if any, such patent was developed through federally financed research; and (D) the degree of utility, novelty, and importance of the invention or discovery, and may consider the cost to the owner of the patent of developing such invention or discovery or acquiring such patent.

(2) In determining what constitutes just compensation as provided for in section 2181 of this title, or in determining the amount of any award under subsection (b)(3), the Commission shall take into account the considerations set forth in paragraph (1) of this subsection and the actual use of such invention or discovery. Such compensation may be paid by the Commission in periodic payments or in a lump sum.

208) 42 U.S. Code § 2183 - Nonmilitary utilization

3 대기정화법 상의 강제실시제도

(1) 미국 대기정화법의 체계 및 개요

미국 대기정화법(Clean Air Act)은²⁰⁹⁾ 미국 법률(U.S. Code) 제42편(Title) 제85장(Chapter)에 규정되어 있는 법률을 가리킨다. 미국 법률 제42편은 “공중보건 및 공공복지(THE PUBLIC HEALTH AND WELFARE)”에 관한 내용을 담고 있고, 그 가운데 제85장은 “대기 오염의 방지 및 관리(AIR POLLUTION PREVENTION AND CONTROL)”를 그 표제로 하고 있다. 대기는 전 국민이 그 생존 및 인간다운 삶을 위해 반드시 이용하여야 하는 대표적 필수재이자 공공재라고 할 것인바, 이는 즉 필수 공공재인 대기의 품질 관리에 정부가 적극 개입함으로써 공중보건을 증진하고 공공복지를 향상시키고자 하는 데에 그 입법 취지가 있다고 볼 수 있을 것이다.

미국 대기정화법은 1963년 처음 제정된 이래 1965년, 1967년, 1970년 및 19990년 개정을 거쳐 현재에 이르고 있으며, 그 소관부처는 현재 미국 환경보호국(U.S. Environmental Protection Agency, EPA)이다.²¹⁰⁾ 미국은 제2차 산업혁명 이후의 대기오염 문제에 대하여 초기에는 피해를 복구하고 관리방법을 연구하는 등의 소극적 방법으로 대응하였다. 그러다가 대기오염을 유발하는 오염원 자체에 대하여 직접적 규제를 가하는 적극적 방법으로 그 대응 방식을 전환하게 된 계기가 바로 1963년 미국 대기정화법 제정이었다.²¹¹⁾ 미국 대기정화법은 개정을 거듭하는 과정에서 정부 규제 권한이 계속 강화되어 왔는데, 이는 곧 오염원으로부터 대기 오염 유발 물질을 효과적으로 제거하거나 감소시키는 데에 필요한 특허기술의 강제 실시 필요성과 연결되었다. 결국 1970년 개정 법률에서 미국 대기정화법 상 강제실시제도가 처음으로 도입되었다.

(2) 미국 대기정화법 주요 조항의 내용

이 법률은 오염 방지를 위하여 연방, 주 및 지방 정부가 취하여야 할 합당한 조치를 장려하고 촉진하는 것을 주된 목적으로 하며,²¹²⁾ 특히 ①공중보건과 공공복지 및 국민생산성 향상을 위한 국가 대기 자원 품질

(h) Effective period

The provisions of this section shall apply to any patent the application for which shall have been filed before September 1, 1979.

209) 42 U.S.C. §7401 et seq.

210) 미국 환경보호국 홈페이지.: <http://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-air-act>, 2021.6.4. 최종접속.

211) [https://en.wikipedia.org/wiki/Clean_Air_Act_\(United_States\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Clean_Air_Act_(United_States)), 2021.6.4. 최종접속.

212) 42 U.S. Code § 7401 - Congressional findings and declaration of purpose

(C) Pollution prevention

A primary goal of this chapter is to encourage or otherwise promote reasonable Federal, State, and local governmental actions, consistent with the provisions of this chapter, for pollution prevention.

의 보전 및 개선, ②대기 오염을 방지하고 관리하기 위한 국가 연구개발 프로그램 시행 및 지원, ③주 정부와 지방 정부에 대한 대기 오염 방지 및 관리 프로그램의 개발과 수행 관련 기술적 재정적 지원, ④지역별 대기 오염 방지 및 관리 프로그램 개발과 운영에 대한 장려와 지원 등을 프로그램 및 활동 관련 구체적 세부 목표로 한다.²¹³⁾

이를 위하여 미국 대기정화법은 오염물질의 배출원,²¹⁴⁾ 유해 대기 오염 물질²¹⁵⁾ 또는 차량이나 차량용 엔진의 배기가스²¹⁶⁾ 등에 대하여 엄격한 허용기준을 설정하고 있는바, 미국 환경보호국 국장의 신청에 따라 ① 이미 실시중이거나 공적 또는 상업적으로 사용이 예정되어 있고 달리 합리적으로 이용에 제공되고 있지 아니한 미국 특허로 보호되는 권리가 이러한 기준을 준수하기 위해 그 준수 의무자에게 실시되도록 할 필요가 있고 이러한 목적을 달성하기 위한 마땅한 대체 수단이 없는 경우 및 ② 미국 내 어느 분야의 어떠한 상거래 라인에서 경쟁이 상당한 정도로 약화되거나 독점이 이루어질 우려가 발생하는 경우라고 법무장관이 인정하는 사안에 있어서는 법무장관이 이러한 사실 인정 서류를 연방 지방법원에 제출하여 법원 심리 후 결정되는 합리적 조건 하에 그 특허권자에 대한 실시허락 명령이 내려지도록 할 수 있고, 위 인증 서류는 특허권자의 거주지, 사업장 소재지 또는 불법행위지 관할 법원에 제출할 수 있다.

213) 42 U.S. Code § 7401 – Congressional findings and declaration of purpose

(b) Declaration

The purposes of this subchapter are—

- (1) to protect and enhance the quality of the Nation's air resources so as to promote the public health and welfare and the productive capacity of its population;
- (2) to initiate and accelerate a national research and development program to achieve the prevention and control of air pollution;
- (3) to provide technical and financial assistance to State and local governments in connection with the development and execution of their air pollution prevention and control programs; and
- (4) to encourage and assist the development and operation of regional air pollution prevention and control programs.

214) 42 U.S. Code § 7411 – Standards of performance for new stationary sources..

215) 42 U.S. Code § 7412 – Hazardous air pollutants.

216) 42 U.S. Code § 7521 – Emission standards for new motor vehicles or new motor vehicle engines.

4 한국 특허법상 강제실시제도와외의 비교

표 3-2 특허발명의 강제실시 비교표-미국과 한국의 경우

	미국			한국	비고
	원자력에너지법(42 U.S.C. §2011 et seq.)	대기정화법(42 U.S.C. §7401 et seq.)	바이-돌법	특허법 제106조의2 및 특허권수용규정	
신청 주체	모든 사람	환경보호국장 (법무장관 경우)	모든 사람	정부(주무부장관)	
승인 주체	원자력규제위원회	연방지방법원	연방기관 (Federal agency)	특허청장	
조문	고시할 수 있다(may...declare) / 허락하여야 한다 (shall grant)	명할 수 있다 (must issue an order)	권리를 보유하여야 한다(shall have the right)	특허발명을 실시하거나 정부외의 자에게 실시하게 할 수 있다	
실시기간	원자력 사업 수행에 필요한 기간	-	-	특허청장이 결정	
기간제한	1979년 9월 1일 이전에 출원되었던 특허에 적용	-	-	없음	법령의 기간제한
보상금 결정 주체	원자력규제위원회	연방지방법원	-	특허청장	특허청/연방지방법원/ 특허법원 등
보상금 지급 주체	실시자	실시자	실시자 (정부실시는보상금 추가 지급 필요 없음)	정부 또는 특허권 실시자	
사전협의 의무	원자력규제위원회 외의 자의 경우 필요	사실상 필요 (합리적으로 실시에 제공되고 있지 아니하고 있어야 한다는 요건 때문)	연방기관 외의 자의 경우 필요	불필요	
실시주체	원자력규제위원회 및 개별적 강제실시허락을 받은 원자력 사업자	대기오염 방지 목적 규제의 준수 의무자	연방기관 및 강제실시허락을 받은 자	정부 및 정부 외의 자 실시가능	
부분 송달 대상	특허권자	특허권자	특허권자, 승계인 및/또는 전용실시권자	특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자(특허권수용규정 제4조제1항)	
의견서(답변서 제출 기간)	60일 이내에 청문절차	-	-	기간을 정하여 (특허법 제108조, 수용규정 제4조)	
재정의 방식	공익에 영향을 미칠 수 있는 특허발명으로서의 고시 및 원자력규제위원회 이외의 자의 실시를 위해서는 원자력규제위원회의 강제실시 허락 처분	실시허락을 명하는 법원의 재판	법률 및 연구자금지원계약에 근거한 의무적 실시허락 요청	서면, 그 이유 구체적 기재(특허법 제110조 제1항, 제2항)	
재정결정기한	-	-	-	정당한 사유를 제외하고 재정청구일로부터 6개월	

	미국			한국	비고
	원자력에너지법(42 U.S.C. §2011 et seq.)	대기정화법(42 U.S.C. §7401 et seq.)	바이-돌법	특허법 제106조의2 및 특허권수용규정	
				이내(특허법 제110조 제3항)	
관계 부처 장의 의견청취	합의 불발로 대가의 액을 원자력규제위원회가 정하는 경우 필수 (특허보상위원회)	불필요	불필요	산업재산권분쟁조정위원회 및 관계부처 장의 의견 들 수 있음(임의) (특허법 제109조)	
처분불복방법	규정 없음 (통상의 처분 취소 소송)	규정 없음 (통상의 항소)	규정 없음(개입권이 연구자금지원계약의 내용이 되는 한 일반 민사소송)	취소소송(행정심판 또는 행정소송) *대가 불복은 제외 (특허법 제115조)	
처분/재정의 취소	-	-	-	취소 사유 있음 (특허법 제114조)	

미국의 강제실시 제도와 우리나라의 강제실시 제도의 가장 큰 차이점은 미국의 경우 행정청의 권한으로 이루어지는 강제실시가 특허 전반에 걸쳐 모두 인정되는 것이 아니라는 점이다. 미국에서 행정청이 그 권한을 발동하여 강제실시 허락을 일으킬 수 있는 경우는 그 대상 발명이 원자력 기술 분야의 발명, 대기오염 방지에 관련된 기술 분야의 발명, 또는 연방정부의 연구자금 지원에 의하여 완성된 발명인 경우 등에 한한다. 즉, 우리나라 특허법 제106조나 106조의2 등과 같이 모든 분야 모든 유형의 발명에 대하여 일반적으로 적용되는 강제실시 관련 법 조항은 미국 법체계 내에 존재하지 아니한다.

이러한 상황에서 미국은 행정청에 의한 강제실시권 허락의 근거 법률이 없는 경우 미국 특허법 제283조에 근거하여 법원이 특허권 침해자를 상대로 구하는 침해의 금지 청구를 기각하는 방법을 통해 간접적으로 강제실시권 허락이 있는 것과 유사한 결과를 도출하는 제도 운용을 하여 왔다. 미국 특허법 제283조는 미국 법원이 “형평의 원칙에 따라 침해의 금지를 명할 수 있다(…may grant…)”라고 기재하고 있어²¹⁷⁾ 미국 법원에 특허권자의 침해 금지 청구를 인용할 것인지에 대한 재량권을 인정하고 있음이 명백한 것으로 해석될 수 있다. 즉, 미국 법원은 특허등록에 무효사유가 없고 특허권의 침해사실이 인정되는 경우에도 형평의 원칙을 고려하여 특허권자의 침해금지 청구를 인용하지 아니할 수 있는 재량을 갖고 있다. 이렇게 특허권자의 침해금지청구가 기각되는 경우 특허권자는 그 반사적 효과로 침해자의 실시행위를 용인할 수밖에 없고 그 대신 손해의 배상 청구 등을 통하여 금전적 만족을 얻을 수밖에 없게 될 것인바, 이는 결국 일정한 보상을 전제로 제3자에게 실시허락을 하여 주어야 하는 강제실시 상황과 그 결과 면에서 큰 차이가 없는 것이 된다.

217) 35 U.S. Code § 283.Injunction

The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

반면에 우리나라 특허법은 특허권을 특허권자가 갖는 독점적 권리로 규정하고 있는 한편²¹⁸⁾ 권리침해에 대한 금지청구권을 특허권자의 권리 중 하나로 명시적으로 인정하고 있기 때문에²¹⁹⁾ 등록특허가 유효한 것으로 인정되고 동시에 피고의 실시행위가 특허권의 침해인 것으로 인정되는 경우에는 특허권자의 침해금지 청구가 거의 기계적으로 당연히 인정되는 것이 지금까지의 일반적 판결의 태도였다.

미국의 제도를 우리나라 현실에 그대로 도입할 수 있을 것인지에 대해서는 매우 심도 있는 추가 연구가 필요할 것으로 생각된다. 우리나라의 경우에는 미국과 달리 법률에 특허권자의 침해금지 청구를 인용할 것인지 아니면 기각할 것인지에 대하여 재량을 인정하고 있는 명시적 규정이 존재하지 아니하고, 그 대신 모든 분야 모든 유형의 특허에 일반적으로 적용되는 강제실시권 허락 규정이 존재하며, 강제실시권 허락의 경우에는 강제실시의 조건, 특히 그 기간과 대가 및 범위가 사전에 명확하게 정하여질 수 있는 반면, 법원에 의한 침해금지청구권 기각의 경우에는 일단 실시 자체를 할 수 있게 된 침해자가 협상력을 높인 상태에서 그 실시 대가를 포함한 실시 조건을 사후적으로 정하는 과정에 막대한 분쟁 비용이 추가로 들어가게 될 위험성이 있을 것으로 예상되기 때문이다. 특히 미국에서는 특허소송 자체가 소송 외 협상을 위한 수단 중 하나로 널리 활용되고 있는 반면 우리나라에서는 특허소송에서 승소판결을 받아내는 것 자체가 소송의 목적인 경우가 많다는 점이 고려되어야 한다.

218) 특허법 제94조(특허권의 효력) ① 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.

219) 특허법 제126조(권리침해에 대한 금지청구권 등) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

제 4 절

캐나다 특허법상 강제실시제도

캐나다 정부는 2020년 3월 25일 코로나19 대유행의 영향으로부터 자국의 국민과 경제를 보호하기 위하여 중요하고 즉각적이며 효과적인 조치를 마련하였다. 이러한 조치는 ‘코로나19 대응 긴급조치법’이라고 하는 제목의 ‘C-13 법률안’을 통해 이루어졌다. 동 법률안은 캐나다 정부에게 현재와 미래에 캐나다의 국민과 기업 나아가 경제를 지원하는 데 필요한 일들을 신속하게 수행할 수 있도록 하는 권한을 부여하였다. 그리고 이러한 취지에 따라 동 법률안은 제1부 소득세법부터 제18부 고용보험에 이르기까지 광범위에 걸쳐 코로나19 상황에 대처하기 위한 다양한 내용의 조치를 마련하였다.

그 중에서도 특히 C-13 법률안 제12부는 특허법 제19.4조 제1항부터 제13항까지의 규정을 신설하는 내용을 담고 있는데, 이는 아주 긴급한 상황에서 특허권이 설정되어 있는 약품 및 의료기기에 대한 접근을 허용하는 조문이라고 할 수 있다. 즉 동 조문은 의약품 및 의료기기를 포함하여 치료에 필요한 물품 부족을 해결하기 위해서 캐나다 정부가 명령을 발할 수 있는 권한을 부여하고 있다. 좀 더 구체적으로 C-13 법률안은 2020년 9월 30일까지 보건 응급 상황에서 정부가 의약품 특허를 제한하는 가능성과 또한 코로나 19 치료를 위해 캐나다에서 판매가 승인되지 않은 의약품 또는 의료기기 및 개인보호장비를 수입하여 치료 제품의 부족을 해결할 수 있는 가능성을 제공하였다.

즉 코로나19 대유행병에 맞서 전국에서 필요한 의약품 및 의료 기기를 제공할 수 있는 캐나다 보건부의 역량을 강화하기 위해 특허법에 제19.4조를 신설하였다. 동 신설 조문에 따르면, 캐나다 연방 보건부 장관이 공중 보건에 관한 긴급상황이 존재한다고 판단하면 특허청장은 정부 및 특정 제3자에게 해당 긴급 상황 동안 아무런 법적 제약 없이 특허 발명품을 만들고, 구현하고, 사용하고, 판매할 수 있도록 하는 권한을 부여하여야 한다.

이러한 신설 조문은 기존 특허법에 존재하는 다른 실시 규정, 즉 국가 위기 상황에서 또는 비상업적 목적으로 정부가 특허를 실시할 수 있는 가능성을 규정하고 있는 특허법 제19조 및 제19.1조 및 국제인도주

의적 목적의 특허 실시 허락을 내용으로 하는 특허법 제21.4조와 맥을 같이 하고 있다.

하지만 이번에 신설된 특허법 제19.4조는 특허권자가 자신의 특허발명을 제조, 구성, 이용 및 판매할 수 있는 상황에서도 정부뿐만 아니라 비정부기관이 해당 특허에 대한 강제실시권을 획득할 수 있는 가능성을 명시적으로 규정하였다는 점에서 재량의 범위를 한층 확대하였다. 다만 신설 조문은 제한적인 시간적 적용 범위를 가지는데, 보건부 장관이 2020년 9월 30일까지 국익 비상 사태의 존재를 확인한 경우에만 신설 조문에 따라 강제실시권이 설정될 수 있다(특허법 제19.4조 제9항). 또한 이러한 강제실시권은 양도될 수 없으며(특허법 제19.4조 제6항), 그 실시권의 유효기간도 1년을 초과할 수도 없다(특허법 제19.4조 제3항). 특허권자는 실시권자들로부터 특허청장이 정하는 금액만큼의 보상을 받게 되며(특허법 제19.4조 제5항), 실시를 허가받은 당사자가 그에게 부여된 권리를 존중하지 않는 경우 연방 법원에 구제 조치를 구할 수 있다(특허법 제19.4조 제8항).

캐나다의 특허법상 강제실시제도를 구체적으로 살펴보면 아래와 같다.

1 정부에 의한 특허 실시

(1) 의의

캐나다 정부는 특허발명의 실시를 신청할 수 있다. 캐나다 연방 정부 또는 주 정부의 신청 시 특허청장은 해당 정부에 의한 특허발명의 실시를 허락할 수 있다(특허법 제19조 제1항).

(2) 절차

1) 실시 조건 및 제한

특허법 제19조 제1항에 따른 특허발명의 실시는 그러한 목적, 해당 기간, 그리고 특허청장이 적절하다고 생각하는 다른 조건으로 허락될 수 있다(특허법 제19조 제2항 본문). 다만 특허청장은 다음 원칙에 따라 이러한 조건을 정해야 한다(특허법 제19조 제2항 단서).

첫째 실시 범위와 기간은 사용이 승인된 목적으로 제한되어야 한다.

둘째 허락된 실시는 비독점적이어야 한다.

셋째 모든 실시는 주로 국내 시장에 공급하기 위해 허락되어야 한다.

실시와 관련하여 특허청장은 예정된 실시자가 정해진 조건을 준수하지 않는 경우에는 실시를 허락할

수 없다(특허법 제19.1조 제3항).

또한 특허청장은 비상업적 실시 이외의 목적의 반도체 기술에 대한 특허 실시도 허락할 수 없다(특허법 제19.1조 제4항).

2) 통지

특허청장은 정부에 의한 특허발명의 실시에 대해 특허권자에게 통지해야 한다(특허법 제19조 제3항).

3) 실시료

특허 발명의 실시가 허락된 경우, 실시를 허락받은 자는 허락의 경제적 가치를 고려하여 특허청장이 그 상황에 적절하다고 정한 금액을 특허권자에게 지급해야 한다(특허법 제19조 제4항).

4) 실시권 허락 종료

특허권자의 신청과 모든 관련 당사자에게 의견 진술의 기회를 준 후, 특허청장은 권한 부여로 이어진 상황이 더 이상 존재하지 않으며 다시 생겨날 가능성도 없다고 믿는 경우, 특허청장은 실시를 허락받은 자의 합법적 이익을 보호하기 위해 특허청장이 적절하다고 판단하는 조건하에서 허락을 종료할 수 있다(특허법 제19조 제5항).

5) 실시권의 양도

정부에 의한 특허발명 실시권은 양도될 수 없다(특허법 제19조 제6항).

6) 실시 허락 요건으로서의 사전 협의

특허청장은 신청자가 다음을 입증하지 못하는 한 제19조에 따른 특허발명의 실시를 허락할 수 없다(특허법 제19.1조 제1항). 첫째, 합리적인 상업적 조건에 따라 특허권자로부터 특허 발명을 실시할 수 있는 권한을 획득하기 위해 노력했다는 점과, 둘째 합리적인 기간 내에 그 노력이 성공하지 못했다는 점 모두를 입증하여야 한다(특허법 제19.1조 제1항 각호).

다만, 국가 비상 사태 또는 극도로 긴급한 경우 또는 허락이 요구되는 목적이 공공의 비상업적 목적인 경우에는 위의 사실을 입증할 필요가 없다(특허법 제19.1조 제2항).

7) 불복

특허법 제19조 또는 제19.1조에 따라 특허청장이 내린 모든 결정은 연방 법원에 불복할 수 있다(특허법 제19.2조).

8) 규정의 제정

Governor in Council은 특허와 관련하여 협정 제1720조를 이행할 목적으로 규정을 제정할 수 있다(특허법 제19.3조 제1항).

이 때의 협정은 북미 자유무역협정 이행법의 제2(1)조에서와 동일한 의미를 갖는다(특허법 제19.3조 제2항).

(3) 한국 특허법상 강제실시제도와의 비교

	캐나다	한국
	특허법 제19조-제19.3조	특허법 제106조의2 (정부 등에 의한 특허발명의 실시)
신청 필요	캐나다 정부 또는 지방정부 신청 필요	주무부장관의 처분 신청 필요
실시권 허락 주체	특허청장	특허청장
실시권 허락 방식	명령	재정
사유	특허청장이 적절하다고 판단하는 경우	국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정되는 경우
대상 및 내용	특허발명	특허발명
실시 주체	정부	정부 및 정부 외의 자 실시 가능
절차	캐나다 정부 또는 지방정부 신청에 따른 특허청장의 실시권 허락	주무부장관의 처분 신청서에 따른 특허청장의 처분
실시 기간	원칙적으로 제한 없음. 다만 실시허락 목적의 범위로 제한. 특허청장이 결정	대통령령
보상금 산정 및 결정	보상금(특허청장이 정함)	보상금(대통령령으로 정함)
보상금 지급 주체	특허권 실시를 허락받은 자	정부 또는 특허권 실시자
실시 조건	특허청장의 명령으로 정함	대통령령
사전협의 의무	원칙: 필요 예외 : 불필요(국가 비상 사태, 매우 긴급한 경우, 비상업적 실시의 경우)	불필요(다만, 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자에게 통지)
실시권 형태	통상실시권	통상실시권
불복	연방법원에 불복	취소소송(행정심판 또는 행정소송) *대가 불복은 제외(특허법 제115조)
허락 종료 및 취소	특허청장의 판단에 따라 실시허락 종료	취소 사유 있음(특허법 제114조)

2 공중보건 긴급상황에서의 강제실시권

(1) 의의 및 취지

특허청장은 보건부 장관의 신청에 따라 캐나다 정부 및 신청서에 명시된 모든 자료 하역금 국가적 이익의 공중 보건 긴급 상황에 대응하는 데 필요한 한도 내에서 특허발명을 제조하고, 구현하고, 이용하고 및 판매하는 것을 허락한다(특허법 제19.4조 제1항).

(2) 절차

1) 신청서

신청서에는 다음 사항을 기재해야 한다(특허법 제19.4조 제2항).

첫째 특허받은 발명에 대하여 특허청에 등록된 대로 특허권자의 이름과 특허번호를 기재하여야 한다.

둘째 캐나다 공중보건국법(Public Health Agency of Canada Act) 제6(1)항에 따라 임명된 최고공중보건책임자가 국가적 관심사인 공중보건의 비상사태임을 확인하는 서류를 포함해야 한다.

셋째 공중보건 비상사태에 대한 설명을 포함해야 한다.

넷째 공중보건의 비상사태에 대응할 목적으로 특허 발명품을 제작, 구현, 이용 및 판매할 권한이 있는 자를 명시하여야 한다.

2) 효력의 중지

실시권 허락은 보건부 장관이 신청서에 명시된 공중보건 비상 사태에 더 이상 대응하기 위해 실시 허락이 더 이상 필요하지 않다고 특허청장에게 통보 한 날과 그러한 실시권이 허락된 날로부터 1년 중 더 빠른 날에 그 허락이 중단된다(특허법 제19.4조 제3항).

모든 약물 및 의료기기와 마찬가지로 캐나다 보건부는 긴급 명령에 따라 획득한 의료기기라고 하더라도 그것들이 시장에 출시될 때는 그것들의 안전성과 효능을 평가하고 상황을 모니터링하며 필요한 경우에는 캐나다인의 건강과 안전을 보호하기 위해 즉각적인 조치를 취하겠다고 발표하였다.²²⁰⁾

220) 2020년 3월 18일 캐나다 보건부 보도자료.

3) 통지

특허청장은 공중보건 긴급상황에서 특허발명의 허락 실시 사실을 특허권자에게 통지하고, 상기 신청서에 기재된 정보를 제공해야 한다(특허법 제19.4조 제4항).

4) 실시료 지급

캐나다 정부 및 특허발명의 실시를 허락받은 자는 특허청장이 허락의 경제적 가치와 특허발명의 제작, 건설, 사용 및 판매의 정도를 감안하여 적절한 실시료로 정하는 금액을 특허권자에게 지급한다(특허법 제19.4조 제5항).

5) 실시권의 양도

공중 보건 긴급상황에서의 특허발명 실시권은 양도될 수 없다(특허법 제19.4조 제6항).

6) 특허권 효력의 제한

공중보건의 비상사태와 관련하여 허락된 실시권에 따른 특허발명의 제조, 구현, 사용 또는 판매는 특허권 침해로 구성하지 않는다(특허법 제19.4조 제7항).

7) 실시 중지 명령

특허권자의 신청에 대해 연방 법원은 캐나다 정부 또는 공중보건 긴급상황에서 특허발명의 실시 권한이 부여된 자가 허락된 권한과 일치하지 않는 방식으로 특허발명을 제작, 구현, 사용하거나 판매하는 경우 이를 중단할 것을 명령할 수 있다(특허법 제19.4조 제8항).

8) 시기적 제한

2020년 9월 30일 이후로 특허청장은 공중보건을 위한 긴급 강제실시권을 허락할 수 없다(특허법 제19.4조 제9항).

(3) 한국 특허법상 강제실시제도와의 비교

	캐나다	한국
	특허법 제19.4조	특허법 제106조의2 (정부 등에 의한 특허발명의 실시)
신청 필요	보건부장관 신청 필요	주무부장관의 처분 신청 필요
실시권 허락 주체	특허청장	특허청장
실시권 허락 방식	명령	재정
사유	공중보건 긴급 상황	국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정되는 경우
대상 및 내용	특허발명	특허발명
실시 주체	정부 및 신청서에 명시된 자	정부 및 정부 외의 자 실시 가능
절차	보건부장관 신청에 따른 특허청장의 실시권 허락	주무부장관의 처분 신청서에 따른 특허청장의 처분
실시 기간	최장 1년	대통령령
보상금 산정 및 결정	보상금(특허청장이 정함)	보상금(대통령령으로 정함)
보상금 지급 주체	정부 및 특허실시를 허락받은 자	정부 또는 특허권 실시자
사전협의 의무	불필요	불필요
실시 조건	산업재산담당장관의 명령으로 정함	대통령령
사전협의 의무	원칙: 필요 예외 : 불필요(국가 비상 사태, 매우 긴급한 경우, 비상업적 실시의 경우)	불필요(다만, 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자에게 통지)
실시권 형태	통상실시권	통상실시권
허락 중단 및 취소	특허권자의 신청에 따라 연방법원이 실시허락 중단 명령	취소 사유 있음(특허법 제114조)
한시적 규정여부	'20.9.30.이후로는 실시권 허락 불가능	해당 없음

3 공중보건 문제를 해결하기 위한 국제인도주의 목적의 특허실시

(1) 의의

많은 개발도상국 및 최빈개도국에 영향을 미치는 공중 보건 문제 특히 HIV/AIDS, 결핵, 말라리아 및 다른 전염병으로 인한 공중 보건 문제를 해결하기 위한 의약품에 대한 접근을 용이하게 함으로써 아프리카에 대한 캐나다 및 Jean Chrétien의 서약을 시행하고자 공중보건 문제를 해결하기 위한 국제인도주의 목적의 특허실시를 허락하고 있다(특허법 제21.01조).

(2) 절차

1) 목록 수정

Governor in Council은 장관 및 보건부장관의 권고에 따른 명령으로, 많은 개발도상국 및 최빈개도국에 영향을 미치는 공중 보건 문제 특히 HIV/AIDS, 결핵, 말라리아 및 다른 전염병으로 인한 공중 보건 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 특허제품의 이름을 추가함으로써, 그리고 Governor in Council이 그렇게 하는 것이 적절하다고 생각한다면 특허 제품과 관련하여 다음의 것들 즉 투여 형태, 강도 및 투여 경로들 중 중 하나 이상을 추가함으로써, 그리고 그 안에 나열된 항목을 삭제함으로써, 별표 1(Schedule 1)을 수정할 수 있다(특허법 제21.03조 제1항 a호).

외교부장관, 국제무역부장관, 국제개발부장관의 권고에 따라, Governor in Council은 명령으로 UN이 최빈개도국으로 인정한 국가의 명칭을 추가하여 별표 2를 수정할 수도 있다(특허법 제21.03조 제1항 b호). 해당 국가가 WTO 회원국인 경우, 일반이사회 결정1(a)단락에 정의된 바와 같이 해당 국가가 의약품 수입할 의향이 있다는 진술을 TRIPS 이사회에 서면으로 통지한 국가이어야 한다(특허법 제21.03조 제1항 b호 i). 해당 국가가 WTO 비회원국인 경우, 캐나다 정부에 외교경로를 통해 일반이사회 결정 1(a) 단락에 정의된 바와 같이 해당 국가가 의약품을 수입할 의향이 있다는 것, 해당 제품이 상업적 목적으로 사용되지 않는다는 것에 동의한다는 것, 그리고 해당 결정의 제4조에 언급된 조치를 채택하는 것에 동의한다는 진술을 통지한 국가이어야 한다(특허법 제21.03조 제1항 b호 ii). 상기 조항에서 말하는 '일반이사회'는 1994년 4월 15일 마라케시에서 서명한 세계무역기구 설립 협정 제4조 제2항에 의해 설립된 WTO 일반이사회를 의미한다(특허법 제21.02조 제2항). 또한 '일반이사회 결정'은 TRIPS 협정 제31조에 관한 2003년 8월 30일 일반이사회 결정을 의미하며, 해당 날짜에 대한 일반이사회 의장의 성명서에 있는 결정의 해석을 포함한다(특허법 제21.02조 제3항).

외교부장관, 국제무역부장관 및 국제개발부장관의 권고에 따라, Governor in Council은 명령으로 WTO 회원국이 일반이사회 결정 단락1(a)에 정의된 의약품을 수입할 의향이 있다는 진술을 TRIPS 이사회에 서면으로 통지한 별표 2에 나열되지 않은 WTO 회원국의 명칭을 추가하여 별표 3을 수정할 수도 있다.

외교부장관, 국제무역부장관 및 국제개발부장관의 권고에 따라, Governor in Council은 명령으로 다음의 명칭을 추가하여 별표 4를 수정할 수도 있다.

- (i) WTO 회원국이 총회 결정에 따라 동 결정 단락1(a)에 정의된 의약품을 수입 할 의향이 있다는 서면 통지를 TRIPS 이사회에 제출한 별표 2 또는 3에 등재되지 않은 WTO 회원국의 명칭
- (ii) 경제협력개발기구(OECD)의 공식 개발 원조를 받을 자격이 있는 국가 목록에 포함되어 있고 외교 경로를 통해 다음의 사항들을 서면으로 캐나다 정부에 통지한 WTO 비회원국의 명칭

- (A) 국가 비상 사태 또는 기타 극도로 긴급한 상황에 직면해 있음을 진술하고,
- (B) 총회 결정 단락1(a)에 정의된 의약품의 이름과 해당 국가가 긴급 또는 기타 긴급 상황을 처리하는 데 필요한 해당 제품의 수량을 명시하고,
- (C) 해당 제품을 제조할 의약품 능력이 없거나 불충분하다는 내용을 진술하는,
- (D) 해당 제품이 상업적 목적으로 사용되지 않을 것이며 총회 결정 제4조에 언급된 조치를 채택할 것에 동의함을 진술하는,

2) 제한 - 별표 3

Governor in Council은 일반이사회 결정에 따라 동 결정의 1(a) 단락에 정의된 바와 같이 국가 비상 사태 또는 기타 극도로 긴급한 상황에 직면한 경우에만 의약품을 수입할 것이라고 TRIPS 이사회에 통보한 WTO 회원국의 명칭을 별표 3에 추가하지 못할 수도 있다.

제 5 절

독일 특허법상 강제실시제도

1 유럽연합 법률에 따른 강제실시

(1) 검토의 필요성 및 검토 대상

독일은 유럽연합(European Union)을 구성하는 회원국이므로²²¹⁾ 유럽연합 법률이 독일 국내법보다 그 적용 상 우위에 있는 것으로 다루어져야 하고,²²²⁾ 나아가 유럽연합 법률의 조항은 각 회원국에서 달리 적용할 수 있도록 규정되어 있지 아니하여 모든 회원국이 동일하게 해석·적용할 수 있을 만큼 그 의미가 명확하게 기재되어 있는 경우에는 그 규범적 효력이 회원국 내의 법률관계에 직접 미쳐야만 하는 것이므로,²²³⁾ 독일의 강제실시 제도에 대하여 알아보기 위해서는 먼저 특허발명의 강제실시 관련 유럽연합 법률 규정을 확인하여야 할 필요가 있다.

유럽연합 차원에서 제정되어 있는 특허발명의 강제실시 관련 규정으로는 “공중보건에 문제가 있는 나라로의 수출용 의약품 제조에 관한 특허 강제실시에 대한 규정(이하 “유럽 의약품 강제실시 규정“이라 한다)”이 있는데,²²⁴⁾ 그 주요 내용은 아래와 같다.

(2) 유럽 의약품 강제실시 규정의 주요 내용

유럽 의약품 강제실시 규정은 공중 보건 문제 해결을 위하여 어떠한 의약품을 그 의약품이 필요하다고 인정되는 수입국으로 수출하려는 경우 그 의약품에 대한 특허 및 추가보호 증명(Supplementary

221) https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/germany_en, 2021.6.7. 최종접속.

222) Case 6/64, Falminio Costa v ENEL [1964] ECR 585.

223) Case 26/62 van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen [1963] ECR 1.

224) REGULATION (EC) No 816/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical products for export to countries with public health problems(hereinafter referred to as “Regulation (EC) No 816/2006”).

Protection Certificate)과 관련하여 그 제조 및 판매에 관한 강제실시권 설정 절차를 규정하고 있는데, 회원국은 일정한 조건에 따라 적절한 절차를 거쳐 신청하는 모든 신청인에게 강제실시권을 설정하여 주어야 한다.²²⁵⁾

유럽 의약품 강제실시 규정에 따라 의약품 수출을 위한 강제실시권 설정을 신청할 수 있는 수출 대상 국가는 세계무역기구(World Trade Organization; 이하 “WTO”라 한다)에 수입 WTO 회원국으로서 본 시스템을 사용하지 아니하겠다고 선언한 WTO 회원국이 아닌 국가 중 다음의 요건을 갖춘 국가이어야 한다.²²⁶⁾

- ① 국제연합 목록에 등재된 최빈국(least-developed country);
- ② 상기 최빈국이 아닌 WTO 회원국 중 TRIPS 이사회(Council for TRIPS)에 수입국으로서 본 시스템을 전체적으로든 부분적으로든 이용할 의사를 통지한 국가; 또는
- ③ WTO 회원국이 아닌 1인당 국민총생산이 미화 745달러 미만인 경제협력개발기구(Organisation for Economic Co-operation and Development; OECD) 개발원조위원회(Development Assistance Committee) 저소득국가 목록 등재 국가 중 유럽연합위원회(Commission)에 수입국으로서 본 시스템을 전체적으로든 부분적으로든 이용할 의사를 통지한 국가

강제실시권 설정의 신청은 특허 및 추가보호증명의 효력이 미치고 수출을 위한 제조 및 판매 목적의 행위가 이루어질 것이 예정되어 있는 회원국 관할 관청에 누구든지 할 수 있다.²²⁷⁾ 동일한 제품에 대하여

225) Regulation (EC) No 816/2006

Article 1 Scope

This Regulation establishes a procedure for the grant of compulsory licences in relation to patents and supplementary protection certificates concerning the manufacture and sale of pharmaceutical products, when such products are intended for export to eligible importing countries in need of such products in order to address public health problems. Member States shall grant a compulsory licence to any person making an application in accordance with Article 6 and subject to the conditions set out in Articles 6 to 10.

226) Regulation (EC) No 816/2006

Article 4 Eligible importing countries

The following are eligible importing countries:

- (a) any least-developed country appearing as such in the United Nations list;
- (b) any member of the WTO, other than the least-developed country members referred to in point (a), that has made a notification to the Council for TRIPS of its intention to use the system as an importer, including whether it will use the system in whole or in a limited way;
- © any country that is not a member of the WTO, but is listed in the OECD Development Assistance Committee's list of low-income countries with a gross national product per capita of less than USD 745, and has made a notification to the Commission of its intention to use the system as an importer, including whether it will use the system in whole or in a limited way.

However, any WTO member that has made a declaration to the WTO that it will not use the system as an importing WTO member is not an eligible importing country.

227) Regulation (EC) No 816/2006

Article 6 Application for a compulsory licence

1. Any person may submit an application for a compulsory licence under this Regulation to a competent authority in the Member State or States where patents or supplementary protection certificates have effect and cover his intended activities of manufacture and sale for export.

여러 국가의 관할관청에 신청서를 제출하는 경우 강제실시권 설정 신청인은 그 사실을 각 신청서에 수출 예정 제품의 수량 및 수입국에 관한 세부 사항과 함께 표시하여야 한다.²²⁸⁾ 강제실시권 설정 신청인은 또한 그 신청 시에 다음의 사항을 제시하여야 한다.²²⁹⁾

- ① 신청인 및 관할관청에서 신청인을 위하여 법률행위를 하도록 신청인이 선임한 대리인 또는 대표자의 성명과 연락처;
- ② 신청인이 강제실시권을 얻어 수출용으로 제조 및 판매하려는 의약품의 일반명;
- ③ 신청인이 강제실시권을 얻어 수출용으로 제조 및 판매하려는 의약품의 양;
- ④ 수입국;
- ⑤ 필요한 경우, 특허권자와 사전에 합리적인 조건으로 실시권 허락에 관한 협의를 하였음을 입증할 수 있는 자료;
- ⑥ (1) 수입국으로부터 정식으로 권한을 위임받은 대리인; (2) 하나 이상의 수입국으로부터 공식 수권을 받아 활동하는 비정부기구; 또는 (3) 하나 이상의 수입국으로부터 공식 수권을 받아 활동하는 국제연합 산하기구 또는 기타 국제보건기구로부터 필요한 제품의 양이 기재되어 있는 특별 요청을 받았다는 사실을 입증할 수 있는 자료

회원국은 신청의 효율적 처리에 필요한 오로지 형식적이거나 행정적인 요건을 자국의 국내법에 규정할 수 있으나, 이러한 요건이 신청인에게 불필요하게 비용 기타 부담을 가중시켜서는 아니 되고, 국내법에 따른 다른 강제실시권 허락 절차보다 유럽 의약품 강제실시 규정에 따른 강제실시권 허락 절차를 더 부담스럽게 만들어서는 아니 된다.²³⁰⁾

228) Regulation (EC) No 816/2006

Article 6 Application for a compulsory licence

2. If the person applying for a compulsory licence is submitting applications to authorities in more than one country for the same product, he shall indicate that fact in each application, together with details of the quantities and importing countries concerned.

229) Regulation (EC) No 816/2006

Article 6 Application for a compulsory licence

3. The application pursuant to paragraph 1 shall set out the following:

- (a) the name and contact details of the applicant and of any agent or representative whom the applicant has appointed to act for him before the competent authority;
- (b) the non-proprietary name of the pharmaceutical product or products which the applicant intends to manufacture and sell for export under the compulsory licence;
- (c) the amount of pharmaceutical product which the applicant seeks to produce under the compulsory licence;
- (d) the importing country or countries;
- (e) where applicable, evidence of prior negotiation with the rights-holder pursuant to Article 9;
- (f) evidence of a specific request from:
 - (i) authorised representatives of the importing country or countries; or
 - (ii) a non-governmental organisation acting with the formal authorisation of one or more importing countries; or
 - (iii) UN bodies or other international health organisations acting with the formal authorisation of one or more importing countries,

indicating the quantity of product required.

230) Regulation (EC) No 816/2006

관할관청은 강제실시권 허락의 신청이 접수되면 지체없이 그 사실을 특허권자에게 통지하여야 하고, 강제실시권을 허락하기 전에 특허권자에게 그 신청에 대하여 의견을 제출할 수 있는 기회 및 관할관청에 그 신청에 관한 의미 있는 정보를 제공할 수 있는 기회를 주어야 한다.²³¹⁾

신청인은 특허권자로부터 실시허락을 얻기 위해 노력하였으나 신청서 제출 전 30일의 기간 내에 실시 허락을 얻지 못하였다는 사실에 대하여 관할관청이 납득할 수 있을 정도의 증거를 제출하여야 한다.²³²⁾ 이 요건은 국가 비상사태, 기타 극도의 긴급 상황이나 TRIPS 협정 제31(b)조에 따른 공공의 비상업적 실시의 경우에는²³³⁾ 적용되지 아니한다.²³⁴⁾ TRIPS 협정 제31(b)조에 따른 공공의 비상업적 실시의 경우 신청인은 특허권자와의 사전 협의 의무를 지지 아니하고 다만 실시 대상 특허발명의 존재를 알았거나 알 수 있었을 때에 특허권자에게 신속히 통지할 의무만을 부담할 뿐이다.

강제실시권의 허락은 다음과 같은 조건에 따라 이루어질 수 있다.

- ① 허락되는 강제실시권은 그 강제실시권을 향유하는 사업부문 또는 영업권과 함께 양도하는 경우가 아니면 타인에게 양도할 수 없고, 비배타적이어야 하며, 아래의 ② 내지 ⑨의 조건을 포함하여 허락

Article 6 Application for a compulsory licence

4. Purely formal or administrative requirements necessary for the efficient processing of the application may be prescribed under national law. Such requirements shall not add unnecessarily to the costs or burdens placed upon the applicant and, in any event, shall not render the procedure for granting compulsory licences under this Regulation more burdensome than the procedure for the granting of other compulsory licences under national law..

231) Regulation (EC) No 816/2006

Article 7 Rights of the rights-holder

The competent authority shall notify the rights-holder without delay of the application for a compulsory licence. Before the grant of the compulsory licence, the competent authority shall give the rights-holder an opportunity to comment on the application and to provide the competent authority with any relevant information regarding the application.

232) Regulation (EC) No 816/2006

Article 9 Prior negotiation

1. The applicant shall provide evidence to satisfy the competent authority that he has made efforts to obtain authorisation from the rights-holder and that such efforts have not been successful within a period of thirty days before submitting the application.

233) TRIPS Article 31 Other Use Without Authorization of the Right Holder

Where the law of a Member allows for other use⁷ of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected:

(b) such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time. This requirement may be waived by a Member in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public noncommercial use. In situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as reasonably practicable. In the case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly

234) Regulation (EC) No 816/2006

Article 9 Prior negotiation

2. The requirement in paragraph 1 shall not apply in situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use under Article 31(b) of the TRIPS Agreement.

되어야 한다.²³⁵⁾

- ② 강제실시권에 따라 제조되는 제품의 양은 다른 곳에서 허락되는 다른 강제실시권에 따라 제조되는 제품의 양을 고려하여 신청서에 기재된 수입국의 수요를 충족시키는 데에 필요한 양을 초과하지 아니하여야 한다.²³⁶⁾
- ③ 강제실시권이 허락되는 기간이 명시되어야 한다.²³⁷⁾
- ④ 강제실시권의 범위는 수출 및 신청서에 기재되어 있는 국가에서의 유통을 위하여 해당 제품을 제조하기 위해 필요한 모든 행위로 엄격히 제한되어야 하며, 수입국이 세계무역기구의 "TRIPS협정 및 공중보건에 관한 도하선언 6항 이행에 관한 결정(Decision on the implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health)"²³⁸⁾ 제6(i)항에²³⁹⁾ 따라 해당 보건 위기를 공유하는 수입국 소속 지역무역협정의 회원국에게 수출할 수 있는 경우를 제외하고는 강제실시권에 따라 제조 또는 수입되는 제품은 신청서에 기재되어 있는 국가 이외의 국가에서 판매 또는 시장에 출시 될 수 없다.²⁴⁰⁾
- ⑤ 강제실시권에 의하여 제조된 제품은 특정 라벨 또는 표시를 통해 유럽 의약품 강제실시 규정에 따라

235) Regulation (EC) No 816/2006

Article 10 Compulsory licence conditions

1. The licence granted shall be non-assignable, except with that part of the enterprise or goodwill which enjoys the licence, and non-exclusive. It shall contain the specific conditions set out in paragraphs 2 to 9 to be fulfilled by the licensee.

236) Regulation (EC) No 816/2006

Article 10 Compulsory licence conditions

2. The amount of product(s) manufactured under the licence shall not exceed what is necessary to meet the needs of the importing country or countries cited in the application, taking into account the amount of product(s) manufactured under other compulsory licences granted elsewhere..

237) Regulation (EC) No 816/2006

Article 10 Compulsory licence conditions

3. The duration of the licence shall be indicated.

238) WTO Decision of 30 August 2003 (WT/L/540).

239) WTO Decision of 30 August 2003 (WT/L/540)

6. With a view to harnessing economies of scale for the purposes of enhancing purchasing power for, and facilitating the local production of, pharmaceutical products:

(i) where a developing or least-developed country WTO Member is a party to a regional trade agreement within the meaning of Article XXIV of the GATT 1994 and the Decision of 28 November 1979 on Differential and More Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries (L/4903), at least half of the current membership of which is made up of countries presently on the United Nations list of least-developed countries, the obligation of that Member under Article 31(f) of the TRIPS Agreement shall be waived to the extent necessary to enable a pharmaceutical product produced or imported under a compulsory licence in that Member to be exported to the markets of those other developing or least-developed country parties to the regional trade agreement that share the health problem in question. It is understood that this will not prejudice the territorial nature of the patent rights in question;

240) Regulation (EC) No 816/2006

Article 10 Compulsory licence conditions

4. The licence shall be strictly limited to all acts necessary for the purpose of manufacturing the product in question for export and distribution in the country or countries cited in the application. No product made or imported under the compulsory licence shall be offered for sale or put on the market in any country other than that cited in the application, except where an importing country avails itself of the possibilities under subparagraph 6(i) of the Decision to export to fellow members of a regional trade agreement that share the health problem in question.

생산된 것이라는 사실이 명확하게 식별될 수 있어야 하고, 만약 가능하고 가격에 큰 영향을 미치지 아니한다면, 특별한 포장 및/또는 특별한 착색/성형을 통해 특허권자가 만드는 제품과 구별될 수 있도록 하여야 하며, 제품 포장 및 모든 관련 서류에는 관할관청의 명칭 및 식별 참조 번호를 표시하여 해당 제품이 유럽 의약품 강제실시 규정에 따른 강제실시권에 의해 제조되었다는 사실을 확인할 수 있도록 하여야 하고, 해당 제품이 오로지 수출 및 관련 수입국 내 유통에만 제공되는 것임을 분명하게 명시하여야 하며, 제품 특징의 세부사항이 회원국의 세관 당국에 제공되어야 한다.²⁴¹⁾

- ⑥ 강제실시권자는 제품을 신청서에 기재되어 있는 수입국으로 선적하기 이전에 (1)강제실시권에 따라 공급되는 제품의 양 및 그 제품이 공급되는 수입국; 및 (2)그 제품 또는 관련 제품을 구별할 수 있는 특징;을 웹사이트에 게재하고 그 웹사이트의 주소를 관할관청에 알려야 한다.²⁴²⁾
- ⑦ 강제실시권이 적용되는 제품이 신청서에 기재되어 있는 수입국에서 특허로 보호되고 있는 경우에는 해당 국가가 그 제품의 수입, 판매 및/또는 유통을 위한 강제실시권을 허락한 때에만 그 제품을 수출하여야 한다.²⁴³⁾
- ⑧ 관할관청은 특허권자의 요청에 따라, 또는 국내법이 관할관청 스스로 결정할 수 있는 권한을 관할관청에 부여하고 있는 경우에는 관할관청 스스로의 결정에 따라, 강제실시권 허락의 조건, 특히 제품의 최종 목적지에 관한 조건이 충족되었는지를 확인하기 위한 것을 유일한 목적으로 관계 세관당국이 확인한 수출신고를 통한 제품 수출의 증거; 및 (1)수입국으로부터 정식으로 권한을 위임받은 대리인, (2)하나 이상의 수입국으로부터 공식 수권을 받아 활동하는 비정부기구, 또는 (3)하나 이상의 수입국으로부터 공식 수권을 받아 활동하는 국제연합 산하기구 또는 기타 국제보건기구 중 어느 하나에 의해 발행된 제품 수입의 증거;가 포함되어 있는 강제실시권자의 장부 및 기록에 대한 열람

241) Regulation (EC) No 816/2006

Article 10 Compulsory licence conditions

5. Products made under the licence shall be clearly identified, through specific labelling or marking, as being produced pursuant to this Regulation. The products shall be distinguished from those made by the rights-holder through special packaging and/or special colouring/shaping, provided that such distinction is feasible and does not have a significant impact on price. The packaging and any associated literature shall bear an indication that the product is subject to a compulsory licence under this Regulation, giving the name of the competent authority and any identifying reference number, and specifying clearly that the product is exclusively for export to and distribution in the importing country or countries concerned. Details of the product characteristics shall be made available to the customs authorities of the Member States.

242) Regulation (EC) No 816/2006

Article 10 Compulsory licence conditions

6. Before shipment to the importing country or countries cited in the application, the licensee shall post on a website the following information:

- (a) the quantities being supplied under the licence and the importing countries to which they are supplied;
- (b) the distinguishing features of the product or products concerned.

The website address shall be communicated to the competent authority.

243) Regulation (EC) No 816/2006

Article 10 Compulsory licence conditions

7. If the product(s) covered by the compulsory licence are patented in the importing countries cited in the application, the product(s) shall only be exported if those countries have issued a compulsory licence for the import, sale and/or distribution of the products.

을 요구할 수 있다.²⁴⁴⁾

- ⑩ 강제실시권의 조건은 수입국에서의 유통 방법에 영향을 미치지 아니하는바, 예컨대 수입국에서의 유통은 (1)수입국으로부터 정식으로 권한을 위임받은 대리인, (2)하나 이상의 수입국으로부터 공식 수권을 받아 활동하는 비정부기구, 또는 (3)하나 이상의 수입국으로부터 공식 수권을 받아 활동하는 국제연합 산하기구 또는 기타 국제보건기구 중 어느 하나에 의하여 이루어질 수 있으며, 상업적으로 이루어질 수도 있고 완전 무료를 포함하여 비상업적 조건으로 이루어질 수도 있다.²⁴⁵⁾

강제실시권 허락의 요건이 충족되지 아니하였거나 신청서 기재가 미흡하여 그 요건의 충족 여부를 확인할 수 없는 경우 관할관청은 강제실시권 허락의 신청을 기각하여야 하고, 신청을 기각하기 전에 신청인에게 보정 및 의견제출 기회를 주어야 한다.²⁴⁶⁾ 강제실시권 허락의 요건이 충족되어 강제실시권을 허락하는 경우 회원국은 유럽연합 집행위원회를 경우하여 TRIPS 이사회에 강제실시권이 허락된 사실 및 그에 부가되어 있는 특별한 조건을 통지하여야 하며, 그 통지 내용에는 다음과 같은 세부정보가 포함되어 있어야 한다.²⁴⁷⁾

- ① 강제실시권자의 이름 및 주소;
- ② 관련 제품;

244) Regulation (EC) No 816/2006

Article 10 Compulsory licence conditions

9. The licensee shall be responsible for the payment of adequate remuneration to the rights-holder as determined by the competent authority as follows:

(a) in the cases referred to in Article 9(2), the remuneration shall be a maximum of 4 % of the total price to be paid by the importing country or on its behalf;

(b) in all other cases, the remuneration shall be determined taking into account the economic value of the use authorised under the licence to the importing country or countries concerned, as well as humanitarian or non-commercial circumstances relating to the issue of the licence.

245) Regulation (EC) No 816/2006

Article 10 Compulsory licence conditions

10. The licence conditions are without prejudice to the method of distribution in the importing country. Distribution may be carried out for example by any of the bodies listed in Article 6(3)(f) and on commercial or non-commercial terms including completely without charge.

246) Regulation (EC) No 816/2006

Article 11 Refusal of the application

The competent authority shall refuse an application if any of the conditions set out in Articles 6 to 9 are not met, or if the application does not contain the elements necessary to allow the competent authority to grant the licence in accordance with Article 10. Before refusing an application, the competent authority shall give the applicant an opportunity to rectify the situation and to be heard.

247) Regulation (EC) No 816/2006

Article 12 Notification

When a compulsory licence has been granted, the Member State shall notify the Council for TRIPS through the intermediary of the Commission of the grant of the licence, and of the specific conditions attached to it.

The information provided shall include the following details of the licence:

(a) the name and address of the licensee;

(b) the product or products concerned;

(c) the quantity to be supplied;

(d) the country or countries to which the product or products are to be exported;

(e) the duration of the licence;

(f) the address of the website referred to in Article 10(6).

- ③ 공급 예정량;
- ④ 제품 수출 예정국;
- ⑤ 강제실시 기간;
- ⑥ 강제실시의 내용 및 강제실시권에 의해 제조되는 제품을 구별할 수 있는 특징 등이 기재되는 웹사이트의 주소

"TRIPS협정 및 공중보전에 관한 도하선언 6항 이행에 관한 결정" 또는 유럽 의약품 강제실시 규정에 따라 허락된 강제실시권에 의하여 제조된 제품을 자유로운 유통, 재수출, 임시절차에의 장치, 자유지역 또는 보세창고에의 장치를 위하여 반출하려는 목적으로 역내에 수입하는 행위는 금지된다.²⁴⁸⁾ 이러한 수입 금지는 신청서에 기재되어 있고 포장 및 그 제품에 첨부되어 있는 서류에서 확인되는 수입국으로의 재수출이나 그 수입국에 재수출할 목적으로 이루어지는 역내 통과 중의 장치, 보세창고절차에의 장치 또는 자유지역이나 보세창고에의 장치에는 적용되지 아니한다.²⁴⁹⁾

강제실시권자의 법률상 이익이 적절히 보호되는 것을 전제로, 유럽 의약품 강제실시 규정에 따른 강제실시권 허락은 그 실시권자가 실시허락의 조건을 준수하지 아니하는 경우 관할관청 또는 국내법 상 관할관청의 처분에 대한 항소기관이 취소할 수 있고, 관할관청은 특허권자 또는 강제실시권자의 이유 있는 요청에 따라 강제실시권 허락의 조건이 준수되었는지 여부를 검토할 권한이 있으며, 이러한 검토는 관련 수입국에서 이루어진 평가에 기초하여야 한다.²⁵⁰⁾ 강제실시권 허락의 취소는 유럽연합 집행위원회를 경우하여 TRIPS 이사회에 통지되어야 한다.²⁵¹⁾ 관할관청 또는 회원국이 지정하는 그 밖의 다른 기관은 특허권자와

248) Regulation (EC) No 816/2006

Article 13 Prohibition of importation

1. The import into the Community of products manufactured under a compulsory licence granted pursuant to the Decision and/or this Regulation for the purposes of release for free circulation, re-export, placing under suspensive procedures or placing in a free zone or free warehouse shall be prohibited.

249) Regulation (EC) No 816/2006

Article 13 Prohibition of importation

2. Paragraph 1 shall not apply in the case of re-export to the importing country cited in the application and identified in the packaging and documentation associated with the product, or placing under a transit or customs warehouse procedure or in a free zone or free warehouse for the purpose of re-export to that importing country.

250) Regulation (EC) No 816/2006

Article 16 Termination or review of the licence

1. Subject to adequate protection of the legitimate interests of the licensee, a compulsory licence granted pursuant to this Regulation may be terminated by a decision of the competent authority or by one of the bodies referred to in Article 17 if the licence conditions are not respected by the licensee.

The competent authority shall have the authority to review, upon reasoned request by the rights-holder or the licensee, whether the licence conditions have been respected. This review shall be based on the assessment made in the importing country where appropriate.

251) Regulation (EC) No 816/2006

Article 16 Termination or review of the licence

2. Termination of a licence granted under this Regulation shall be notified to the Council for TRIPS through the intermediary of the Commission.

의 협의 하에 강제실시권 허락이 취소된 후 강제실시권자로 하여금 그가 점유, 보관, 지배 또는 관리하고 있는 제품을 그의 비용으로 의약품 부족 국가에 보내거나 관할관청 또는 회원국이 지정하는 그 밖의 다른 기관의 지시에 따라 폐기하도록 하기 위한 합리적 유예 기간을 설정할 수 있는 권한을 갖는다.²⁵²⁾

수입국으로부터 의약품의 양이 그 수요를 충족시키기에 충분하지 않게 되었다는 통지를 받은 경우, 관할관청은 강제실시권자의 신청에 따라 강제실시권 허락의 조건을 변경하여 관련 수입국의 수요를 충족시키기 위해 필요한 범위까지 제품의 추가적 물량을 제조 및 수출할 수 있도록 허용할 수 있고, 이때에 면허소지자의 신청은 간이하고 신속한 절차에 따라 처리되어야 하며, 따라서 강제실시권자에 의해 본래의 강제실시권 허락이 특정될 수 있는 경우에는 신청인 및 대리인 또는 대표자에 관한 정보라든지 강제실시권 허락 대상인 의약품의 일반명 등의 정보는 다시 요구되지 아니고, 추가적 요청 물량이 본래의 강제실시권에 의해 실시가 허락되어 있는 양의 25%를 초과하지 아니하는 경우에는 특허권자와의 사전 협의 규정이 적용되는 때에도 사전 협의 입증 자료의 추가 제출이 요구되지 아니한다.²⁵³⁾

관할관청의 처분에 대한 불복 사건 및 강제실시권 허락의 조건 준수에 관한 분쟁 사건은 국내법이 이를 담당하도록 권한을 부여한 담당 기관에서 심리한다.²⁵⁴⁾ 회원국은 이러한 분쟁 담당 기관 및/또는 관할관청이 강제실시권 허락 처분에 대한 불복이 있는 경우 집행정지 결정을 할 수 있는 권한을 갖도록 하여야 한다.²⁵⁵⁾

252) Regulation (EC) No 816/2006

Article 16 Termination or review of the licence

3. Following termination of the licence, the competent authority, or any other body appointed by the Member State, shall be entitled to establish a reasonable period of time within which the licensee shall arrange for any product in his possession, custody, power or control to be redirected at his expense to countries in need as referred to in Article 4 or otherwise disposed of as prescribed by the competent authority, or by another body appointed by the Member State, in consultation with the rights-holder.

253) Regulation (EC) No 816/2006

Article 16 Termination or review of the licence

4. When notified by the importing country that the amount of pharmaceutical product has become insufficient to meet its needs, the competent authority may, following an application by the licensee, modify the conditions of the licence permitting the manufacture and export of additional quantities of the product to the extent necessary to meet the needs of the importing country concerned. In such cases the licensee's application shall be processed in accordance with a simplified and accelerated procedure, whereby the information set out in Article 6(3), points (a) and (b), shall not be required provided that the original compulsory licence is identified by the licensee. In situations where Article 9(1) applies but the derogation set out in Article 9(2) does not apply, no further evidence of negotiation with the rights-holder will be required, provided that the additional amount requested does not exceed 25 % of the amount granted under the original licence.

In situations where Article 9(2) applies, no evidence of negotiation with the rights-holder will be required.

254) Regulation (EC) No 816/2006

Article 17 Termination or review of the licence

1. Appeals against any decision of the competent authority, and disputes concerning compliance with the conditions of the licence, shall be heard by the appropriate body responsible under national law.

255) Regulation (EC) No 816/2006

Article 17 Termination or review of the licence

2. Member States shall ensure that the competent authority and/or the body referred to in paragraph 1 have the power to rule that an appeal against a decision granting a compulsory licence shall have suspensory effect.

2 독일 특허법에 따른 강제실시

(1) 특허권의 효력 제한에 의한 강제실시

독일 특허법은 독일 연방정부가 어떠한 발명이 공공복리를 위하여 실시되어야 한다고 명하는 경우 그 발명에 대한 특허권의 효력이 제한된다고 하는 규정을 두고 있으며, 최종 결정 권한이 있는 연방기관 또는 그 기관의 지휘감독을 받아 업무를 수행하는 하위 기관이 독일 연방공화국의 안보 이익을 위해 발명의 실시를 명하는 경우 그 실시행위에는 특허권의 효력이 미치지 아니한다고도 규정하고 있다.²⁵⁶⁾ 이 조항에 따라 연방정부 또는 최종 결정 권한 있는 연방기관이 특허권의 효력 제한을 명하는 처분을 한 경우 그 처분에 대한 취소를 구하는 소의 관할법원은 연방행정법원이 된다.²⁵⁷⁾ 공익상 필요에 의하여 특허권의 효력 제한 처분을 받은 특허권자는 연방정부에게 합리적인 보상금의 지급을 청구할 수 있고, 이 경우 보상금의 액수에 관하여 불복할 때에는 민사법원에 소를 제기하여야 하며, 연방정부가 공공복리를 위한 특허발명의 실시를 명하는 경우에는 그 특허발명의 실시 전에 그 사실을 특허권자 상의 등록권리자에게 사전에 알려야 하고, 국가 안보 이익을 위해 발명의 실시를 명한 최종 결정 권한 있는 연방기관이 그와 관련된 보상금 청구의 소가 제기되었다는 사실을 알게 된 경우에는 그 사실을 등록권리자에게 알려야 한다.²⁵⁸⁾

한편, 공공복리 또는 국가안보 상 이익이란 상당히 추상적인 개념으로서 그것이 과연 무엇인가를 일의적으로 정의하는 것은 극히 어렵다고 할 것이지만, 독일 인간 감염병 예방 및 관리에 관한 법률(이하 “독일 감염병예방법”이라 한다)에서는²⁵⁹⁾ 공공복리 또는 국가안보 상 이익을 위해 연방정부 또는 최종 결정 권한 있는 연방기관이 발명의 실시를 명할 수 있는 경우의 사례를 예시적으로 열거하고 있다.

독일 연방 하원은 ①세계보건기구가 국제적 공중보건 비상사태를 선포하였고 심각한 전염성 질환이 독일 연방공화국 내로 유입될 위험성이 있는 경우; 또는 ②독일 연방공화국 내 다수의 주에 걸쳐 심각한 전

256) Patentgesetz §13

(1) Die Wirkung des Patents tritt insoweit nicht ein, als die Bundesregierung anordnet, daß die Erfindung im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt benutzt werden soll. Sie erstreckt sich ferner nicht auf eine Benutzung der Erfindung, die im Interesse der Sicherheit des Bundes von der zuständigen obersten Bundesbehörde oder in deren Auftrag von einer nachgeordneten Stelle angeordnet wird.

257) Patentgesetz §13

(2) Für die Anfechtung einer Anordnung nach Absatz 1 ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig, wenn sie von der Bundesregierung oder der zuständigen obersten Bundesbehörde getroffen ist.

258) Patentgesetz §13

(3) Der Patentinhaber hat in den Fällen des Absatzes 1 gegen den Bund Anspruch auf angemessene Vergütung. Wegen deren Höhe steht im Streitfall der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. Eine Anordnung der Bundesregierung nach Absatz 1 Satz 1 ist dem im Register (§ 30 Abs. 1) als Patentinhaber Eingetragenen vor Benutzung der Erfindung mitzuteilen. Erlangt die oberste Bundesbehörde, von der eine Anordnung oder ein Auftrag nach Absatz 1 Satz 2 ausgeht, Kenntnis von der Entstehung eines Vergütungsanspruchs nach Satz 1, so hat sie dem als Patentinhaber Eingetragenen davon Mitteilung zu machen.

259) Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG).

염성 질환이 급격히 확산되거나 확산될 우려가 있는 경우; 등 일정한 요건이 충족되어 독일 연방공화국 전역에 심각한 공중보건 상 위기가 닥친 것으로 판단하는 경우에는 위기경보를 발령할 수 있다.²⁶⁰⁾

이러한 국가적 위기상황에서는 독일 연방보건부(Bundesministerium für Gesundheit)가 연방정부의 권한을 침해하지 아니하는 범위에서 백신, 의료용 마약류, 의료기기, 진단검사장비, 보조기기, 개인보호장구 및 감염예방용품 등을 포함한 의료용품은 물론이고 의료활성물질, 출발물질, 보조물질, 원재료 및 이러한 물질의 생산이나 유통에 필요한 용기와 포장재 등의 원활한 수급을 위하여 의회 동의 없이 행정명령을 통한 긴급조치를 취할 수 있고, 그러한 조치의 하나로써 이러한 제품들에 대한 특허가 등록되어 있는 경우 특허법에 따라 직접 또는 그 하위기관에 권한을 위임하여 그 특허에 대하여 공공복리 또는 국가안보 상 이익을 위한 실시 명령을 발할 수 있다.²⁶¹⁾

(2) 특허법원 결정에 의한 강제실시

한편 독일 특허법에는 우리나라의 통상실시권 설정의 재정에 의한 강제실시²⁶²⁾ 및 통상실시권 허락

260) IFSG §5 Epidemische Lage von nationaler Tragweite

(1) Der Deutsche Bundestag kann eine epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellen, wenn die Voraussetzungen nach Satz 6 vorliegen. Der Deutsche Bundestag hebt die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite wieder auf, wenn die Voraussetzungen nach Satz 6 nicht mehr vorliegen. Die Feststellung nach Satz 1 gilt als nach Satz 2 aufgehoben, sofern der Deutsche Bundestag nicht spätestens drei Monate nach der Feststellung nach Satz 1 das Fortbestehen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite feststellt; dies gilt entsprechend, sofern der Deutsche Bundestag nicht spätestens drei Monate nach der Feststellung des Fortbestehens der epidemischen Lage von nationaler Tragweite das Fortbestehen erneut feststellt. Die Feststellung des Fortbestehens nach Satz 3 gilt als Feststellung im Sinne des Satzes 1. Die Feststellung und die Aufhebung sind im Bundesgesetzblatt bekannt zu machen. Eine epidemische Lage von nationaler Tragweite liegt vor, wenn eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland besteht, weil

1. die Weltgesundheitsorganisation eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen hat und die Einschleppung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit in die Bundesrepublik Deutschland droht oder
2. eine dynamische Ausbreitung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit über mehrere Länder in der Bundesrepublik Deutschland droht oder stattfindet.

Solange eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt ist, unterrichtet die Bundesregierung den Deutschen Bundestag regelmäßig mündlich über die Entwicklung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite.

261) IFSG §5 Epidemische Lage von nationaler Tragweite

(4) Das Bundesministerium für Gesundheit wird im Rahmen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite unbeschadet der Befugnisse der Länder ermächtigt...

4. durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung mit Arzneimitteln einschließlich Impfstoffen und Betäubungsmitteln, mit Medizinprodukten, Labordiagnostik, Hilfsmitteln, Gegenständen der persönlichen Schutzausrüstung und Produkten zur Desinfektion sowie zur Sicherstellung der Versorgung mit Wirk-, Ausgangs- und Hilfsstoffen, Materialien, Behältnissen und Verpackungsmaterialien, die zur Herstellung und zum Transport der zuvor genannten Produkte erforderlich sind, zu treffen und...

5. nach § 13 Absatz 1 des Patentgesetzes anzuordnen, dass eine Erfindung in Bezug auf eines der in Nummer 4 vor der Aufzählung genannten Produkte im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt oder im Interesse der Sicherheit des Bundes benutzt werden soll; das Bundesministerium für Gesundheit kann eine nachgeordnete Behörde beauftragen, diese Anordnung zu treffen;...

262) 대한민국 특허법 제107조.

의 심판에 의한 강제실시²⁶³⁾ 등에 대응하는 절차 역시 규정되어 있다. 독일에서는 특허발명의 실시를 원하는 자가 다음과 같은 요건이 충족되는 사실을 입증하는 증거와 함께 특허법원에 특허발명의 비배타적 실시 허락을 신청하는 경우 특허법원이 그 신청을 인용하는 결정을 할 수 있다.²⁶⁴⁾

- ① 실시권을 얻으려는 자가 특허권자로부터 통상의 합리적 조건으로 발명을 실시하기 위한 허락을 받으려 노력하였으나 실시 허락을 받지 못한 경우; 그리고
- ② 공공의 이익을 위하여 강제실시권 허여가 요구되는 경우

특히 실시권을 얻으려는 자가 선행 특허를 침해하지 아니하고는 후행 특허로 보호되는 자기의 발명을 실시할 수 없는 때에는 다음의 요건을 충족하는 경우 선행 특허의 권리자로부터 강제실시권을 설정받을 수 있으며, 이때에 선행 특허의 권리자는 후행 특허발명을 실시하기 위하여 강제실시권 허여 신청자로 하여금 합리적 조건 하에 자기에게도 상호실시허락(Gegenlizenz; Cross-license)을 하여 줄 것을 요구할 수 있다.²⁶⁵⁾

- ① 실시권을 얻으려는 자가 특허권자로부터 통상의 합리적 조건으로 발명을 실시하기 위한 허락을 받으려 노력하였으나 실시 허락을 받지 못한 경우; 그리고
- ② 선행 특허발명과 비교하여 자신의 독자적인 발명이 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 경우

반도체 기술 분야의 특허발명에 대하여는 이용관계의 성립을 전제로 하지 아니하는 일반적 강제실시권을 설정하고자 하는 경우 사법적 또는 행정적 절차에 의하여 확정된 특허권자의 불공정거래행위 시정을 위하여 필요한 경우일 것이 그 요건으로서 요구된다.²⁶⁶⁾

263) 대한민국 특허법 제138조.

264) Patentgesetz §24

- (1) Die nicht ausschließliche Befugnis zur gewerblichen Benutzung einer Erfindung wird durch das Patentgericht im Einzelfall nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften erteilt (Zwangslizenz), sofern
 1. der Lizenzsucher sich innerhalb eines angemessenen Zeitraumes erfolglos bemüht hat, vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu benutzen, und
 2. das öffentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet.

265) Patentgesetz §24

- (2) Kann der Lizenzsucher eine ihm durch Patent mit jüngerem Zeitrang geschützte Erfindung nicht verwerten, ohne das Patent mit älterem Zeitrang zu verletzen, so hat er gegenüber dem Inhaber des Patents mit dem älteren Zeitrang Anspruch auf Einräumung einer Zwangslizenz, sofern
 1. die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 1 erfüllt ist und
 2. seine eigene Erfindung im Vergleich mit derjenigen des Patents mit dem älteren Zeitrang einen wichtigen technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung aufweist.
 Der Patentinhaber kann verlangen, dass ihm der Lizenzsucher eine Gegenlizenz zu angemessenen Bedingungen für die Benutzung der patentierten Erfindung mit dem jüngeren Zeitrang einräumt.

266) Patentgesetz §24

- (4) Für eine patentierte Erfindung auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie darf eine Zwangslizenz im Rahmen des Absatzes 1 nur erteilt werden, wenn dies zur Behebung einer in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren festgestellten wettbewerbswidrigen Praxis des Patentinhabers erforderlich ist.

특허권자가 특허발명을 국내에서 실시하지 않거나 국내 수요를 충족시키기에 충분한 규모로 실시하지 아니하는 경우에는 국내시장에 특허제품이 충분히 공급되는 것을 보장하기 위한 목적의 강제실시권이 부여될 수 있으며, 이러한 경우에 강제실시권에 의한 실시행위의 유형에는 외국으로부터의 특허제품 수입이 포함된다.²⁶⁷⁾

어느 한 특허에 강제실시권이 설정되기 위해서는 먼저 그 특허가 특허원부에 등록되어야만 하고, 강제실시권에는 제한이나 조건이 붙을 수 있으며, 실시의 범위와 기간은 강제실시권을 설정하는 목적을 달성하기 위한 정도로 제한하여야 하고, 이때에 특허권자는 강제실시권의 경제적 가치를 고려하여 상황에 부합하는 합리적 보상을 강제실시권자에게 요구할 수 있으며, 보상금이 일시금이 아닌 정기금으로 지급되는 경우에는 보상금액 결정에 기초가 되었던 상황에 중대한 변경이 생긴다면 각 당사자들은 그에 상응하는 보상금액 조정을 청구할 권리가 있고, 강제실시권 설정의 기초가 되었던 사정이 소멸하였고 그러한 사정이 다시 반복하여 발생할 개연성이 없는 경우에는 특허권자가 강제실시권 설정의 취소를 청구할 수 있다.²⁶⁸⁾

강제실시권은 그 설정 대상 특허발명을 이용하는 사업과 함께 양도하는 경우에만 타인에게 양도할 수 있으며, 선행 특허발명에 대한 강제실시권은 후행 특허권과 함께 양도하는 경우에만 타인에게 양도할 수 있다.²⁶⁹⁾

(3) 독일에서의 강제실시권 허락 사례

1) “이센트레스 사건”의²⁷⁰⁾ 개요

시오노기(Shionogi & Company Ltd.; 이하 “피신청인”이라 한다)는 “항바이러스제(ANTIVIRAL

267) Patentgesetz §24

(5) Übt der Patentinhaber die patentierte Erfindung nicht oder nicht überwiegend im Inland aus, so können Zwangslizenzen im Rahmen des Absatzes 1 erteilt werden, um eine ausreichende Versorgung des Inlandsmarktes mit dem patentierten Erzeugnis sicherzustellen. Die Einfuhr steht insoweit der Ausübung des Patents im Inland gleich.

268) Patentgesetz §24

(6) Die Erteilung einer Zwangslizenz an einem Patent ist erst nach dessen Erteilung zulässig. Sie kann eingeschränkt erteilt und von Bedingungen abhängig gemacht werden. Umfang und Dauer der Benutzung sind auf den Zweck zu begrenzen, für den sie gestattet worden ist. Der Patentinhaber hat gegen den Inhaber der Zwangslizenz Anspruch auf eine Vergütung, die nach den Umständen des Falles angemessen ist und den wirtschaftlichen Wert der Zwangslizenz in Betracht zieht. Tritt bei den künftig fällig werdenden wiederkehrenden Vergütungsleistungen eine wesentliche Veränderung derjenigen Verhältnisse ein, die für die Bestimmung der Höhe der Vergütung maßgebend waren, so ist jeder Beteiligte berechtigt, eine entsprechende Anpassung zu verlangen. Sind die Umstände, die der Erteilung der Zwangslizenz zugrunde lagen, entfallen und ist ihr Wiedereintritt unwahrscheinlich, so kann der Patentinhaber die Rücknahme der Zwangslizenz verlangen.

269) Patentgesetz §24

(7) Die Zwangslizenz an einem Patent kann nur zusammen mit dem Betrieb übertragen werden, der mit der Auswertung der Erfindung befaßt ist. Die Zwangslizenz an einer Erfindung, die Gegenstand eines Patents mit älterem Zeitrang ist, kann nur zusammen mit dem Patent mit jüngerem Zeitrang übertragen werden.

270) “Isentress II”, 3 Li 1/16 (EP).

AGENT)”라는 명칭의 유럽특허 EP 1 422 218(이하 “이 사건 특허발명”이라 한다)의 권리자였고, 머크(Merck & Company, Inc.; 이하 “신청인”이라 한다)는 후천성면역결핍증을 유발하는 인간면역결핍바이러스(Human Immunodeficiency Virus)(이하 “HIV”라 한다) 감염증 치료제로 승인받은 이센트레스(Isentress)라는 제품의 판매자였다.

이센트레스는 피신청인의 특허에 기초한 랄테그라빌(Raltegravir)이라는 활성물질로 제조되는 의약품으로서 다른 항레트로바이러스제와의 병용요법으로 처방되는데, 식사와 관계없이 1일 2회 400 mg씩 복용하는 간편한 방법으로 사용할 수 있는 치료제이기 때문에 의료업계에서 매우 널리 이용되어 왔다. 그리고 2012년부터는 전 세계적으로 연간 약 15억 달러의 평균 매출액을 기록할 정도의 높은 판매고를 올리고 있었다.

랄테그라빌이 피신청인의 특허에 기초한 활성물질이었기 때문에 피신청인은 신청인이 자기의 이 사건 특허발명에 대한 권리를 침해하고 있는 것이라 주장하며 침해의 금지 및 손해의 배상을 청구하는 소를 제기하였다. 그러나 신청인은 독일 연방특허법원에 이 사건 특허발명에 대한 강제실시권을 허락하여 달라는 신청을 하면서 독일 특허법 제85조에²⁷¹⁾ 따른 임시적 지위를 정하는 가처분 성격의 실시허락을 하여 줄 것을 함께 신청하였다

2) 독일 법원의 판단 및 그 이유

독일 연방특허법원은 사건을 심리한 후 신청인에게 이 사건 특허발명에 대하여 강제실시권을 허락하는 임시 조치를 결정하였고, 피신청인이 그 결정의 취소를 구하였으나 독일 연방대법원 역시 연방특허법원이 결정한 임시적 조치가 위법하지 아니하다고 판단하였다. 신청인은 이 사건이 일어나기 이전 피신청

271) Patentgesetz §85

- (1) In dem Verfahren wegen Erteilung der Zwangslizenz kann dem Kläger auf seinen Antrag die Benutzung der Erfindung durch einstweilige Verfügung gestattet werden, wenn er glaubhaft macht, daß die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 bis 6 vorliegen und daß die alsbaldige Erteilung der Erlaubnis im öffentlichen Interesse dringend geboten ist.
- (2) Der Erlaß der einstweiligen Verfügung kann davon abhängig gemacht werden, daß der Antragsteller wegen der dem Antragsgegner drohenden Nachteile Sicherheit leistet.
- (3) Das Patentgericht entscheidet auf Grund mündlicher Verhandlung. Die Bestimmungen des § 82 Abs. 3 Satz 2 und des § 84 gelten entsprechend.
- (4) Mit der Zurücknahme oder der Zurückweisung der Klage auf Erteilung der Zwangslizenz (§§ 81 und 85a) endet die Wirkung der einstweiligen Verfügung; ihre Kostenentscheidung kann geändert werden, wenn eine Partei innerhalb eines Monats nach der Zurücknahme oder nach Eintritt der Rechtskraft der Zurückweisung die Änderung beantragt.
- (5) Erweist sich die Anordnung der einstweiligen Verfügung als von Anfang an ungerechtfertigt, so ist der Antragsteller verpflichtet, dem Antragsgegner den Schaden zu ersetzen, der ihm aus der Durchführung der einstweiligen Verfügung entstanden ist.
- (6) Das Urteil, durch das die Zwangslizenz zugesprochen wird, kann auf Antrag gegen oder ohne Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar erklärt werden, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt. Wird das Urteil aufgehoben oder geändert, so ist der Antragsteller zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der dem Antragsgegner durch die Vollstreckung entstanden ist.

인에게 실시허락의 지역적 범위를 전 세계로 하는 실시권을 허락하여 달라는 요청을 하였는데, 피신청인은 이러한 신청인의 요청을 거절하였다. 또한 앞서 살펴본 바와 같이 칼테그라빌 제제는 복용이 간편하여 환자의 투약 순응도를 상당 수준 높일 수 있는 바, HIV 감염증의 치료에 매우 효과적인 의약품으로 평가되고 있었다. 이러한 인정사실에 기초하여 독일 연방대법원은 연방 특허법원의 결정을 유지하는 판단을 내린 것이었다.

독일 연방특허법원에 계속 중이던 본안 사건의 진행 과정에서 2017년 10월 11일 이 사건 특허가 유럽 특허청 기술심판부(Technical Board of Appeal)에 의해 무효라고 확인이 이루어졌다.²⁷²⁾ 그러자 신청인은 특허의 등록이 무효로 확정되는 경우 그 소급효에 따라 그 특허권은 처음부터 특허원부에 등록되지 아니하였던 것처럼 보게 되는 것이므로, 이 사건 특허 등록의 무효가 확정되기 이전에 이루어진 강제실시권 허락의 처분 역시 그 허락 대상이 존재하지 않는 무효 사유를 안게 되는 것인바, 무효인 강제실시권 허락에 대한 대가 지급 의무 또한 발생하지 아니하는 것이라 주장하였다.

독일 연방특허법원은 이 부분에 대하여는 신청인의 주장을 받아들이지 아니하였다. 강제실시권을 허락하는 임시적 조치가 결정되는 시점에 그 실시행위에 대한 대가 지급 의무는 이미 발생하였다고 보아야 하고, 이처럼 이미 발생한 실시 대가 지급 의무는 특허 등록 무효의 소급효로 인하여 소멸하지 아니한다는 것이며, 이는 특허 등록이 무효로 확인되기 이전에는 특허권자의 허락 없이 타인이 그 특허발명을 실시하는 것이 제한되어 있었다는 과거의 사실상태의 존재로부터의 당연한 귀결이라는 것이 독일 연방특허법원의 논리였다.

한편, 강제실시권 허락의 대가로서 신청인이 피신청인에게 지급하여야 할 대가의 액에 관하여, 독일 연방특허법원은 특허권의 설정등록이 무효로 선언될 때까지 신청인이 판매한 이센트레스 순매출액의 4%를 합리적 대가의 액이라고 판단하였다. 순매출액의 4%라는 대가 산정 기준은 다음과 같은 논리에서 정하여진 것이다.

- ① 강제실시권 허락의 대가로 특허권자에게 지급되어야 할 액수는 개별 사건의 구체적 환경 하에서 체결될 것으로 기대되는 가상적 실시허락계약에서의 실시료에 기초하여 계산될 수 있다.²⁷³⁾
- ② 각 제품 분야별에서 개별적으로 기대되는 실시료 수준은 그 분야에서의 통상적 실시료 수준을 통해 예상할 수 있다.²⁷⁴⁾
- ③ 여기에 더하여 다음과 같은 요소들이 추가적으로 고려되어야 한다.
 - 실제 제품의 개발에 이 사건 특허가 기여한 정도²⁷⁵⁾

272) T 1150/15.

273) Da es sich bei der Bemessung der Lizenzgebühr für eine Zwangslizenz anbietet, sich an derjenigen Lizenzgebühr zu orientieren, die unter den Umständen des jeweiligen Einzelfalls in einem Lizenzvertrag vereinbart würde (vgl. BGH GRUR 2017, 1017, Rn. 28), können bei einer solchen fiktiven Vereinbarung...

274) ...neben dem im jeweiligen Produktbereich üblichen Lizenzgebührenrahmen auch...

- 신청인 보유하고 있는 다른 특허가 제품 개발에 함께 사용되어야 하는지 여부²⁷⁶⁾

위와 같은 요소들은 상황에 따라 실시료의 증액 요인이 될 수도 있고 감액 요인이 될 수도 있다.²⁷⁷⁾ 실제 제품 개발에 이 사건 특허가 기여한 정도를 평가할 때에는 공개특허공보에 기재되어 있는 발명을 보고 실제 판매되는 의약품의 상품화를 완료하기까지 어떠한 추가적 연구개발이 반드시 수행되어야 하는지에 대한 평가가 가상적으로라도 반드시 이루어져야 한다.²⁷⁸⁾ 이때에 선행기술은 그것이 신청인에 의해 독자적으로 개발된 것이라 할지라도 고려 대상이 되어서는 아니 된다.²⁷⁹⁾ 특히 대가의 액을 증액하고자 하는 때에는 다음과 같은 요소들을 고려할 수 있다.

- 특허의 유효성이 계속하여 다투어질 위험성(die fortbestehende Angreifbarkeit des Patents)²⁸⁰⁾
- 강제실시가 결국 경쟁자를 도와주어야 할 의무를 부과하게 된다는 사실(die erzwungene Hilfe für ein Konkurrenzunternehmen gehören)²⁸¹⁾

강제실시권이 허락될 때에 계약에 따라 실시허락이 이루어질 경우에는 전형적으로 수반되는 부수적 의무가 면제되었다는 사정, 독일 특허법 제24조 제6항에 따라 강제실시권의 허락이 취소되거나 사정변경 따라 그 대가의 액이 증감 변동될 수 있다는 사정²⁸²⁾ 등의 요소는 합리적 실시 대가의 액 산정 시에 고려되지 아니한다.²⁸³⁾ 강제실시권 허락에 따른 합리적 실시 대가의 액은 법원의 신념과 재량에 따라 위와 같은 제반 사정을 고려하여 법원이 추정하여 결정한다.²⁸⁴⁾

275) ...Umstände berücksichtigt werden wie ein im Einzelfall bestehendes besonderes Drohpotential des Patents, ebenso weitere Faktoren wie etwa der Beitrag des Wirkstoffpatents zur Entwicklung des von der Zwangslizenz erfassten pharmazeutischen Wirkstoffs oder...

276) ...die Mitbenutzung eigener Schutzrechte des Lizenznehmers

277) Diese wirken sich – je nachdem – erhöhend oder erniedrigend auf die Lizenzgebührenhöhe aus.

278) Bei der im Rahmen der Bemessung der Lizenzhöhe unter Umständen vorzunehmenden Beurteilung des Beitrags, den das Patent zur Entwicklung des durch die Zwangslizenz erlaubten Vertriebs eines Arzneimittelwirkstoffs leistet, ist danach zu fragen, welche Weiterentwicklung ausgehend vom Offenbarungsgehalt des Patents (fiktiv) noch zu leisten ist, um zum lizenzierten Wirkstoff zu gelangen.

279) Hierbei sind etwaiger weiterer Stand der Technik, ebenso wie etwaige Eigenentwicklungen des Lizenznehmers nicht zu berücksichtigen.: 앞 부분의 부연설명에 해당한다. 즉, 발명의 상업화를 위한 추가 연구개발 노력의 평가 시에는 과거의 기 투자 부분을 고려하지 아니한다.

280) 권리가 안정적이고 무효 확률이 낮은 경우에 대가의 증액이 더 쉽게 결정될 수 있을 것이다.

281) 특허권자의 불공정거래 시도 사실이 없다는 등의 사정은 대가의 증액 판단에 보다 유리하게 작용할 수 있을 것이다.

282) Patentgesetz §24

(6) Die Erteilung einer Zwangslizenz an einem Patent ist erst nach dessen Erteilung zulässig. Sie kann eingeschränkt erteilt und von Bedingungen abhängig gemacht werden. Umfang und Dauer der Benutzung sind auf den Zweck zu begrenzen, für den sie gestattet worden ist. Der Patentinhaber hat gegen den Inhaber der Zwangslizenz Anspruch auf eine Vergütung, die nach den Umständen des Falles angemessen ist und den wirtschaftlichen Wert der Zwangslizenz in Betracht zieht. Tritt bei den künftig fällig werdenden wiederkehrenden Vergütungsleistungen eine wesentliche Veränderung derjenigen Verhältnisse ein, die für die Bestimmung der Höhe der Vergütung maßgebend waren, so ist jeder Beteiligte berechtigt, eine entsprechende Anpassung zu verlangen. Sind die Umstände, die der Erteilung der Zwangslizenz zugrunde lagen, entfallen und ist ihr Wiedereintritt unwahrscheinlich, so kann der Patentinhaber die Rücknahme der Zwangslizenz verlangen.

283) ...weniger hingegen der Entfall typischer Nebenpflichten in vertraglichen Lizenzvereinbarungen oder die in § 24 Abs. 6 PatG vorgesehenen Möglichkeiten der Anpassung oder der Rücknahme oder Anpassung de Zwangslizenz

신청인과 피신청인의 주장을 두루 경청하고 제출된 관련 증거를 종합적으로 검토하여 위와 같은 고려 요소를 적용한 결과 독일 연방특허법원은 신청인이 판매한 이센트레스 순매출액의 4%라는 대가액 산정의 기준을 도출하게 된 것이다.

3 한국 특허법상 강제실시제도와의 비교

표 3-3 특허발명의 강제실시 비교표-독일과 한국의 경우

	독일		한국	비고
	특허권 효력제한에 의한 강제실시(PatG §13)	특허법원 결정에 의한 강제실시(PatG §24)	특허법 제106조의2 및 특허권수용규정	
신청 주체	신청불요	법적 요건을 갖춘 누구든지 가능	정부(주무부장관)	
승인 주체	연방정부 또는 권한 있는 연방기관이나 그의 수권을 받은 하위기관	특허법원	특허청장	
보상금 결정 주체	민사법원	특허법원	특허청장	특허청/연방지방법원/특허법원 등
보상금 지급 주체	연방정부	신청자	정부 또는 특허권 실시자	
사전협의 의무	불필요 (통지의무만 있음)	필요	불필요	
실시주체	제3자 실시 가능(특허권의 효력 자체가 제한됨)	신청자	정부 및 정부 외의 자 실시가능	
의견서 (답변서 제출 기간)	-	1개월(PatG §82(1))	기간을 정하여 (특허법 제108조, 수용규정 제4조)	
재정의 방식	-	판결(PatG §84(1))	서면, 그 이유 구체적 기재(특허법 제110조 제1항, 제2항)	
처분불복방법	연방행정법원에 처분 취소를 구하는 행정소송 제기	연방대법원에 상고	취소소송(행정심판 또는 행정소송) *대가 불복은 제외 (특허법 제115조)	
처분/재정의 취소	-	-	취소 사유 있음(특허법 제114조)	

284) Die Festsetzung der Höhe Lizenzgebühr für eine Zwangslizenz kann im Wege der Schätzung (§ 287 Abs. 1 und 2 ZPO i.V.m. § 99 Abs. 1 PatG) unter Berücksichtigung der zur Bemessung der Lizenzhöhe entwickelten Grundsätze und der von den Parteien dazu vorgetragenen Anhaltspunkte erfolgen.:

Zivilprozessordnung §287

6) Ist unter den Parteien streitig, ob ein Schaden entstanden sei und wie hoch sich der Schaden oder ein zu ersetzendes Interesse belaufe, so entscheidet hierüber das Gericht unter Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung. Ob und inwieweit eine beantragte Beweisaufnahme oder von Amts wegen die Begutachtung durch Sachverständige anzuordnen sei, bleibt dem Ermessen des Gerichts überlassen. Das Gericht kann den Beweisführer über den Schaden oder das Interesse vernehmen; die Vorschriften des §452 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.

독일의 강제실시 제도에서 가장 독특한 점은 특허권의 효력을 제한함으로써 누구든지 그 특허발명을 실시할 수 있도록 하는 우리나라의 “공용제한”과 유사한 강제실시 제도를 도입하고 있다는 점이다.

우리나라 특허법에는 특허를 받을 수 있는 권리²⁸⁵⁾ 또는 특허권의 수용²⁸⁶⁾ 및 특허발명의 정부실시²⁸⁷⁾ 등에 관한 규정만을 두고 있는데, 이는 각각 우리나라 헌법 제23조 제3항 소정의 “공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한” 중 수용 및 사용에 해당하는 것으로 볼 수 있는바, 우리나라 특허법에는 공익적 목적에서 특허권의 효력 자체를 제한하는 물적 공용부담을 통해 누구든지 일정 범위에서 그 특허발명을 실시할 수 있도록 하는 대세적 효과를 의도하는 조항은 존재하지 아니한다. 우리나라 특허법 제106조의 2 제1항이 “정부 등에 의한 특허발명의 실시”라는 표제 하에 “정부는 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자에게 ‘실시하게 할 수 있다’라 하고 있으므로, 이는 그 문언적 해석 상 공공필요에 따른 정부의 공용사용권을 1차적으로 인정하는 한편 정부의 직접실시가 불가능하거나 비효율적인 경우 정부가 그의 수권을 받은” 특정 제3자를 통하여 간접적으로 실시하는 것 역시 인정하는 취지로 읽힐 수 있을 뿐이라 생각된다.

반면 독일 특허법 제13조는 특허의 효력이 “발생하지 않는다... 미치지도 않는다(tritt insoweit nicht ein...sie erstreckt sich ferner nicht)”라는 문언으로 기술되어 있어 특허권의 효력 자체를 제한하는 물적 공용부담을 명할 수 있는 연방정부 또는 기관의 권한을 규정하고 있음이 명백한 것으로 보인다.

이는 우리나라 헌법 제23조 제3항 소정의 “공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한” 중 “재산권의 제한”에 해당한다고 보아야 할 것이다. 그리고 특허권의 효력이 제한되는 반사적인 효과로 그 제한 범위 내에서는 “불특정”의 누구든지 자유롭게 특허발명을 실시할 수 있게 될 것이다.

다만 독일의 제도 하에서는 위 공용부담에 대한 손실보상금 지급 주체가 연방정부가 되므로, 이 경우 보상금 지급의 부담이 없는 제3자가 무분별하게 과도한 실시행위를 함으로써 시장에서의 자원 배분이 왜곡되는 문제가 발생할 우려가 없다고 하기는 어려울 것이라 생각된다. 독일의 제도는 그 효과 면에서 볼 때에는 타인의 특허권을 무상실시 가능한 국유특허로 정부가 수용하는 것과 거의 동일한 결과가 발생하게 될 것이라 예상되는바, 만일 독일 특허법 제13조에 규정되어 있는 것과 같은 특허권의 공용제한과 유사한 제도를 우리나라 특허법에 도입할 필요가 있을 것인지를 논의하고자 하는 때에는 우리나라 특허법의 현행 수용 조항을 활용하여 동일한 효과를 거둘 수 있는 방법이 있을 것인지, 나아가 특허권의 수용 후 유상이 아닌 무상으로 그 실시를 불특정 다수에게 개방하는 것이 정말 효과적인 공익 달성 수단이 될 수 있을 것인지를 심도 있게 고민하여 보아야 할 것이다.

285) 특허법 제41조 제2항.

286) 특허법 제106조 제1항.

287) 특허법 제106조의2 제1항.

제 6 절

프랑스 지식재산권법상 강제실시제도

프랑스 지식재산법전(Code de la propriété intellectuelle)(이하 'CPI' 라고 한다)은 강제실시권과 관련하여 다음 3가지의 경우에 대하여 규정하고 있다. 첫째 특허의 불실시 또는 불충분한 실시를 이유로 하는 경우(CPI 제613-11조), 둘째 공중보건상 필요에 따른 경우(CPI 제613-16조), 셋째 국방상 필요에 따른 경우(CPI 제613-19조)가 그것이다.

1 특허의 불실시 또는 불충분한 실시로 인한 강제실시권

(1) 의의

특허의 불실시 또는 불충분한 실시로 인한 강제실시권에 대하여 프랑스 지식재산법전은 2가지의 경우로 나누어 규정하고 있다.

첫째 특허발명이 특허 발급 후 3년 또는 특허출원일로부터 4년의 기간이 만료된 시점에서, 특허권자 또는 승계인이 유럽경제공동체(European Economic Community, EEC)²⁸⁸ 회원국 또는 유럽경제지역(European Economic Area, EEA)²⁸⁹ 협정 당사국내에서 특허 대상 발명의 실시를 시작하지 않았거나 특허 대상 발명의 실시를 위한 효과적이고 진지한²⁹⁰ 준비를 하지 않았을 경우, 누구든지 그 특허에 대하여 법원에 의무실시권(licences obligatoires)²⁹¹을 청구할 수 있다(CPI 제613-11조 제1항 a호).

288) 유럽공동시장이라고도 한다. 1957년 3월 프랑스·서독·이탈리아·벨기에·네덜란드·룩셈부르크의 유럽 6개국에 로마에서 조인한 유럽경제공동체 조약(로마조약)에 따라 창설하였다. : 두산백과(doopedia)에서 발췌.

289) 1992년 5월, 유럽공동체(EC) 12개국과 유럽자유무역연합(EFTA) 7개국 및 유럽경제공동체(EEC), 유럽석탄철강공동체(ECSC)가 포르투갈의 오포르토(Oporto)에서 협정에 서명하여 출범하였다. : 두산백과(doopedia)에서 발췌.

290) 원문은 'effectifs et sérieux'로 표현하고 있다.

291) 강학상 사용되는 '강제실시권'이라는 용어와의 구별을 위해 '의무실시권'이라는 용어를 사용하고자 한다.

둘째 특허발명이 특허 발급 후 3년 또는 특허출원일로부터 4년의 기간이 만료된 시점에서, 특허권자 또는 승계인이 프랑스 국내 시장 수요를 충족시키기에 충분한 양의 특허 대상 제품을 판매하지 않은 경우, 누구든지 그 특허에 대하여 법원에 의무실시권(licences obligatoires)²⁹²⁾을 청구할 수 있다(CPI 제 613-11조 제1항 b호).

또한 상기 a호에 규정된 실시 또는 b호에 규정된 판매가 3년 이상 중단된 경우에도 마찬가지이다(CPI 제613-11조 제2항). 다만 특허의 불실시 또는 불충분한 실시에 대한 정당한 이유가 있는 경우에는 그러하지 아니한데(CPI 제613-11조 제1항 본문), 그 정당한 이유가 무엇인지에 대해서 프랑스 지식재산법전은 아무런 언급이 없다.

동조의 적용에 있어서, 세계무역기구 설립 협정 당사국 내에서 제조된 특허 대상 제품의 수입은 그 특허의 실시로 본다(CPI 제613-11조 제3항).

(2) 절차

1) 사전협의

CPI 제613-11조에 규정된 강제실시권 허락은 법원에 청구하여야 한다. 다만 청구인은 청구시에 특허권자로부터 실시권을 얻을 수 없었다는 점과 자신이 해당 발명을 효과적이고 진지하게 실시할 수 있는 상태에 놓여 있다는 점을 입증하는 서류를 첨부하여야 한다(CPI 제613-12조 제1항). 특허권자로부터 실시권을 얻을 수 없었다는 것은, 한국 특허법 제107조 제1항과 유사하게 특허권자와 실시권 허락에 대한 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우를 포함하는 것으로 해석될 수 있을 것이다.

프랑스 지식재산법전은 특허권자와의 협의를 필요로 요건으로 한다는 점에서는 유사하지만, 실시권 청구인이 해당 발명을 효과적이고 진지하게 실시할 수 있는 상태에 놓여 있어야 한다는 요건을 추가적으로 요구하고 있는 점에서 다르다고 할 것이다.

2) 기간 경과

프랑스 지식재산법전은 특허의 불실시 또는 불충분한 실시로 인한 실시권을 법원에 청구하기 위해서는 특허 발급 후 3년 또는 특허출원일로부터 4년의 기간이 경과되어야 한다(CPI 제613-11조 제1항)고 규정하고 있다. 특허권자에게 특허발명의 실시를 위한 준비기간을 보장해 위해서라고 볼 수 있다. 다만 한국

292) 강학상 사용되는 '강제실시권'이라는 용어와의 구별을 위해 '의무실시권'이라는 용어를 사용하고자 한다.

특허법 제107조 제2항이 특허출원일로부터 4년이 지나지 아니한 특허발명에 관하여는 특허의 불실시 또는 불충분한 실시로 인한 강제실시권을 인정하고 있지 않은 것과 달리 프랑스 지식재산법전은 특허출원일로부터 4년의 기간이 경과되지 않았더라도 특허 발급 후 3년이 경과하면 특허의 불실시 또는 불충분한 실시로 인한 강제실시권을 법원에 청구할 수 있다는 점에서 상이하다.

3) 의무실시권(licences obligatoires)의 이전 및 철회

의무실시권은 특허 실시권의 기간, 적용 범위 및 실시료에 대하여 일정한 조건하에서 허락된다(CPI 제613-12조 제2항). 또한 상기 조건은 권리자 또는 실시권자의 청구에 따라 법원의 결정으로 변경될 수 있다(CPI 제613-12조 제3항).

의무실시권은 통상실시권으로서, 의무실시권에 수반된 권리들은 그 권리들이 속한 영업권, 기업 또는 기업의 일부와 함께인 경우에만 이전될 수 있다(CPI 제613-13조).

의무실시권자가 그 실시권에 허락된 조건들을 충족시키지 못하는 경우에는, 특허권자 및 경우에 따라서는 다른 실시권자가 법원에 그 실시권의 철회를 구할 수 있다(CPI 제613-14조).

(3) 한국 특허법상 강제실시제도와의 비교

	프랑스	한국
	지식재산법전 제613-11조 및 제613-12조	특허법 제107조 제1항 제1호 및 제2호
사유	특허발명 불실시 또는 불충분한 실시	특허발명 불실시 또는 불충분한 실시
실시권 허락 주체	법원	특허청장
실시권 허락 방식	법원의 재판	재정
실시권 허락 적용요건	사전협의필요 + 기간경과 + 청구인의 발명실시상태	사전협의필요 + 기간경과
불실시 기간	특허 발급 후 3년 또는 특허출원일로부터 4년의 기간이 경과를 요함	최소 특허출원일로부터 4년의 경과를 요구
사전협의	필요	필요
실시권의 형태	통상실시권	통상실시권
철회 및 취소	법원에 대한 철회 규정 있음	재정의 취소 사유 있음

2 공중보건상 필요에 따른 강제실시권

(1) 의의

특허발명의 실시가 공중보건을 위하여 필요한 경우, 공중보건담당장관의 신청에 따라 산업재산담당장관은 a) 의약품, 의료장치, 시험관 내부의(in vitro) 의료 진단장치, 부속 치료 생산물 ; b) 그 획득 프로세스, 그 획득에 필요한 생산물 또는 그와 같은 생산물의 제조 방법 ; c) 탈체(脫體, ex vivo)²⁹³⁾ 진단 방법을 대상으로 부여된 모든 특허에 대하여 직권으로 특허발명의 실시를 강제할 수 있다(CPI 제613-16조 제1항).

다만, 이들 생산물, 프로세스 또는 진단 방법에 관한 특허는, 그 생산물이나 그 프로세스로부터 야기된 생산물 또는 그 방법들이 공중이 이용함에 있어 양적으로나 질적으로 불충분한 상태에 놓여 있거나 비정상적인 높은 가격으로 공중에게 제공되는 경우, 또는 특허의 실시가 공중 보건 이익에 반하는 조건하에서 실시되거나 또는 확정된 행정적 또는 사법적 결정에 따라 불공정 행위로 선언된 행위를 구성하는 경우에만, 공중보건을 이유로 하는 특허발명의 실시를 강제할 수 있다(CPI 제613-16조 제1항).

(2) 절차

1) 명령

CPI 제613-16조에 규정된 공중보건상 필요에 따른 직권실시권(licence d'office)은 공중보건담당장관의 신청에 따라 산업재산담당장관이 명령을 통해 특허실시를 강제한다. 산업재산담당장관의 명령은 국무위원 등을 포함한 위원회의 의결을 거쳐야 한다(지식재산법전 시행규칙 제613-10조).

동 위원회의 구성원은 법령으로 정해져 있으며, 아래와 같다(시행규칙 제613-10조 제1항).

1. 국무위원, 산업재산권 및 보건 담당 장관 공동으로 임명한 의장 ;
2. 공중보건청장 또는 그 대표자(représentant) ;
3. 국립보건의료원장 또는 그 대표자 ;
4. 국립산업재산청장 또는 그 대표자 ;
5. (재정경제부 산하)의 기업청장 또는 그 대표자 ;
6. 식품의약품안전처장 또는 그 대표자 ;

293) 치료 목적으로 장기나 조직을 체외로 꺼내었다가 다시 원위치로 돌려놓는 것을 말한다. 예로서 유전자치료(gene therapy)시에는 인위적으로 아데노신 탈아미노효소(adenosine deaminase)를 유전공학적으로 재조합하고 발현시킨 후 환자의 몸에서 꺼낸 세포를 인공배양하여 여기에 정상적인 유전자를 이식하고 다시 원래의 환자의 몸으로 이식시키는 방법이 있다.:[네이버 지식백과] 탈체 [ex vivo] (식품과학기술대사전, 2008. 4. 10.)

7. 국립의학원의 제안에 따라 공중보건부장관에 의해 3년 임기로 임명한 의사 2명 또는 그 대리인들 ;
8. 국립약학아카데미의 제안에 따라 공중보건부장관에 의해 갱신가능한 3년 임기로 임명한 약사 또는 그 대리인 ;
9. 의약법 분야에서 권위를 가진 자로서 보건부장관이 3년의 임기로 임명한 유자격자
10. 산업재산부장관이 갱신가능한 3년 임기로 임명한 2명의 위원.

위원회의 사무국은 국립산업재산청(Institut National de la Propriété Industrielle)²⁹⁴이 담당한다(시행규칙 제613-10조 제2항). 위원회는 1차 소집명령으로 위원들 중에 최소한 7인이 참석하는 경우에만 유효하게 개최될 수 있다(시행규칙 제613-10조 제3항). 정족수가 미달할 경우, 위원회는 새로운 소집명령으로 참석위원들의 수에 관계없이 유효하게 회의를 개최할 수 있다(시행규칙 제613-10조 제3항). 투표 결과 찬성과 반대가 동수일 경우에는 의장이 재결권을 행사한다(시행규칙 제613-10조 제4항).

특허에 대한 직권실시권 명령이 공포된 날로부터 자격을 갖춘 모든 자는 산업재산담당장관에게 실시권 허락을 신청할 수 있고, 실시권의 기간과 범위는 산업재산담당장관의 명령이 정하지만 실시료는 제외된다(CPI 제613-17조 제1항). 실시료는 산업재산담당장관 및 보건담당장관이 승인하는 우호적 합의를 원칙으로 하지만, 이러한 우호적 합의가 없는 경우에는 실시료는 법원이 정한다(CPI 제613-17조 제3항).

공중보건상 필요에 따른 특허발명의 실시에 대한 신청서는 산업재산담당장관에게 서면, 그 이유 등을 구체적으로 기재하여 제출하며(시행규칙 제613-18조), 신청서를 접수한 날로부터 2개월 이내에 위원회는 실시권 허락에 대한 의견을 제시해야 한다(시행규칙 제613-19조).

산업재산담당장관의 직권에 의한 실시권은 당사자들에게 명령이 통지된 날에 효력이 발생한다(CPI 제613-17조 제2항).

공중보건상 필요에 따라 직권으로 특허발명의 실시를 명령하기 위해서는 원칙적으로 사전에 특허권자와의 합의를 필요로 한다(CPI 제613-16조 제1항 본문). 다만 공중보건상 필요에 따른 직권실시권이라도 하더라도, 긴급한 경우 또는 불공정행위라고 선언된 사항을 시정하기 위한 경우에는 사전에 합의를 피할 필요가 없다(CPI 제613-16조 제3항).

2) 기간 경과

공중보건상 필요에 따른 특허 발명에 대한 직권실시권에서 기간은 아무런 문제가 되지 않는다. 이는 공익을 목적으로 할 뿐만 아니라 시기상 긴급을 요하는 경우가 많기 때문이라고 할 수 있다.

294) 우리나라 '특허청'에 해당하며, 해당국가의 원문에 충실하게 번역하고자 특허청 대신 '국립산업재산청'으로 표현한다.

3) 실시권의 이전

공중보건상 필요에 따른 강제실시권은 직권실시권(licences d'office)이다. 직권실시권도 의무실시권과 마찬가지로 통상실시권이며, 직권실시권에 수반된 권리들은 그 권리들이 속한 영업권, 기업 또는 기업의 일부와 함께만 이전될 수 있다(CPI 제613-13조).

(3) 한국 특허법상 강제실시제도와의 비교

우리나라의 경우 특허법상 공중보건상의 이유를 직접적으로 명시하여 정하고 있지는 아니하다. 다만 특허법 제107조 제1항 제3호가 “특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우”를 통상실시권 설정의 재정을 청구할 수 있는 사유로 정하고 있는데, 공중보건상의 이유가 여기에 해당되는 것은 당연하므로 프랑스와의 비교를 위해 특허법 제107조의 정한 바와 프랑스를 비교하고자 한다.

	프랑스	한국
	지식재산법전 제613-16조 및 제613-17조	특허법 제107조 제1항 제3호, 제3항 및 제4항
신청 필요	보건담당장관 신청 필요	특허발명을 실시하려는 자
실시권 허락 주체	국무위원 등을 포함한 위원회의 의결을 거친 산업재산담당장관	특허청장
실시권 허락 방식	산업재산담당장관의 명령	재정
실시 대상	a) 의약품, 의료장치, 시험관 내부의(in vitro) 의료 진단장치, 부속 치료 생산물 ; b) 그 획득 프로세스, 그 획득에 필요한 생산물 또는 그와 같은 생산물의 제조방법 ; c) 탈체(脫體, ex vivo) 진단방법	특허발명
실시권 허락 적용 요건	위 실시 대상에 대하여 부여된 특허가 아래에 해당하는 경우에 한하여 공중보건을 위한 직권실시권 가능 (공중보건 필요성+아래 해당 요건 충족 필요) 1. 공중이 이용함에 있어 양적으로나 질적으로 불충분한 상태에 놓여 있는 경우 2. 비정상적인 높은 가격으로 공중에게 제공되는 경우 3. 특허가 공중 보건 이익에 반하는 조건으로 실시된 경우 4. 행정적 또는 사법적 결정에 따라 특허실시가 반경쟁행위에 해당한다고 확정적으로 선언된 경우	공익 또는 불공정거래 행위 시정의 필요 1. 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우 2. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우
실시기간 및 실시범위	실시권의 적용을 규정한 산업재산담당장관의 명령(국무위원 등을 포함하는 위원회의 의결에 따른)으로 정함	특허청장이 정함
실시료	(원칙) 산업재산담당장관과 보건담당장관의 합의 (예외) 합의가 이루어지지 않는 경우 법원이 정함	특허청장이 정함
사전협의 의무	필요 (긴급한 경우 및 반경쟁행위 시정을 위한 실시의 경우는 제외)	필요 (다만, 공공이익을 위한 비상업적으로 실시의 경우 및 불공정거래행위 시정을 위한 실시의 경우는 제외)
실시 주체	자격을 갖춘 모든 자	특허발명을 실시하려는 자

	프랑스	한국
	지식재산법전 제613-16조 및 제613-17조	특허법 제107조 제1항 제3호, 제3항 및 제4항
방식	서면, 그 이유 구체적 기재(시행규칙 제613-18조)	서면, 그 이유 구체적 기재(특허법 제110조 제1항, 제2항)
결정 기한	신청서 접수 후 2개월 이내(시행규칙 제613-19조)	정당한 사유를 제외하고 재정청구일로부터 6개월 이내(특허법 제110조 제3항)
관계 부처장의 의견청취	국무위원 등을 포함하는 다수의 위원들로 구성된 위원회의 의결 (필수) (시행규칙 제613-10조)	산업재산권분쟁조정위원회 및 관계부처장의 의견 청취 (임의) (특허법 제109조)
처분불복방법	불복에 대한 규정 없음(다만 위원회 결정시 의견 제출 가능(시행규칙 제613-19조))	취소소송(행정심판 또는 행정소송) *대가 불복은 제외(특허법 제115조)
철회 / 취소	법에 규정 없음	취소 사유 있음(특허법 제114조)
실시권 형태	통상실시권	통상실시권

3 국방상 필요에 따른 강제실시권

(1) 의의

국가는 국방상 필요한 경우 언제든지 그 실시가 국가에 의해서 또는 국가를 위하여 이루어지는 경우 특허발명 또는 특허출원발명에 대한 실시권을 직권으로 획득할 수 있다(CPI 제613-19조 제1항).

(2) 절차

1) 사전협의

국방상 필요에 따른 직권실시권은 국방담당장관의 신청에 따라 산업재산담당장관의 명령으로 허락되며, 명령은 실시료를 제외한 실시권의 조건들에 대해 규정한다(CPI 제613-19조 제2항). 실시권은 실시권을 신청한 날에 효력을 발생한다(CPI 제613-19조 제2항).

국방상의 필요에 의한 재정실시권을 획득할 목적으로 국방담당장관이 산업재산담당장관에게 하는 신청은 그 필요를 충족시키기에 필요한 유용한 조건들에 대한 구체적인 사항들을 포함해야 한다(시행규칙 제613-34조). 특히 다음에 관계된 사항들을 포함해야 한다.

1. 특허출원발명 또는 특허발명의 적용에 관한 실시권의 전체적 또는 부분적 특성 ;
2. 실시권의 기간 ;
3. 국가 및 특허출원인 또는 특허권자 중의 하나에 의해 발명에 가해진 개량이나 변경과 관련한 그들 각자의 권리와 의무.

실시권을 허락하는 산업재산담당장관의 명령은 상기에 명시된 신청서의 구비사항들을 고려하여 그 조건들을 정한다(시행규칙 제613-35조). 명령은 즉시 산업재산부장관에 의하여 국방부장관과 특허출원인 또는 특허권자에게 통지된다(시행규칙 제613-35조). 명령은 직권으로 특허등록부에 등재되며, 특허출원에 관련된 경우에는 상기 출원이 공개된 이후에만 등재된다(시행규칙 제613-35조). 통지를 받은 특허출원인이나 특허권자는 수령통지서와 함께 등기우편으로 국가에 허락된 실시료와 관련한 요구 조건들을 국방담당장관에게 통보한다(시행규칙 제613-35조). 다만 지방법원은 상기에 언급된 등기우편을 접수한 날로부터 4개월의 기간이 만료되기 전에는 합의 불성립에 따른 실시료를 정하기 위한 소를 수리할 수 없다(시행규칙 제613-36조).

국방상 필요에 의한 실시권 허락에 대하여 특허권자와의 사전 협의를 요구하지는 않는다. 다만 실시료에 대해서는 합의 절차를 먼저 요구하고, 합의가 이루어지지 않을 경우 실시료는 지방법원에 의해서 정해진다. 국방상 필요에 따른 실시권에 대한 심리는 모든 심급의 법원에서 비공개로 진행된다(CPI 제613-19조 제3항).

2) 기간 경과

국방상 필요에 따른 특허 발명에 대한 직권실시권에서 기간은 아무런 문제가 되지 않는다. 이는 국익을 목적으로 할 뿐만 아니라 시기상 긴급을 요하는 경우가 많기 때문이라고 할 수 있다.

3) 실시권의 이전

국방상 필요에 따른 강제실시권은 직권실시권(licences d'office)이다. 직권실시권도 의무실시권과 마찬가지로 통상실시권이며, 직권실시권에 수반된 권리들은 그 권리들이 속한 영업권, 기업 또는 기업의 일부와 함께만 이전될 수 있다(CPI 제613-13조).

(3) 한국 특허법상 강제실시제도와의 비교

우리나라의 경우 특허발명이 “국방상 필요한 경우”에 적용될 수 있는 특허법 규정은 2개가 있다. 우선, 제106조 특허권의 수용에 관한 규정이 있는데 특허법 제106조 제1항은 ‘정부는 특허발명이 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에는 특허권을 수용할 수 있다.’고 규정하고 있다. 또한 특허법 제106조의2도 적용될 수 있는데, 제106조의2 제1항은 정부 등에 의한 특허발명의 실시의 요건 중 하나로 ‘특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자에게 실시하게 할 수 있다.’고 규정하고 있다. 이러한 제106조의2 요건에 “국방상 필요한 경우”는 당연히 포함되므로 프랑스와의 비교는 우

리나라 특허법 제106조의2의 정한 바와 비교하고자 한다. 이는 이 연구가 특허권의 수용(특허법 제106조)은 포함하고 있지 아니한 것도 하나의 이유이다.

구분	프랑스	한국
	지식재산법전 제613-19조	특허법 제106조의2 (정부 등에 의한 특허발명의 실시)
신청 필요	국방담당장관 신청 필요	주무부장관의 처분 신청 필요
실시권 허락 주체	산업재산담당장관	특허청장
실시권 허락 방식	산업재산담당장관의 명령	재정
사유	국방상 필요	국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정되는 경우
대상 및 내용	특허출원발명 또는 특허발명	특허발명
실시 주체	국가 및 국가를 대신하는 자 실시 가능	정부 및 정부 외의 자 실시 가능
절차	국방부 장관의 신청에 따른 산업재산담당장관 명령에 의해 실시권 허락	주무부장관의 처분 신청서에 따른 특허청장의 처분
실시 기간	법문에는 규정 없으나 시행규칙에서는 실시기간에 대하여 기재하도록 규정(시행규칙 제613-34조)	
실시료/보상금 산정 기준	실시료(원칙) 합의 (예외) 법원이 정함	보상금 (대통령령)
사전협의 의무	불필요	불필요
실시 조건	산업재산담당장관의 명령으로 정함	대통령령
사전협의 의무	불필요	불필요 (다만, 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자에게 통지)
실시권 형태	통상실시권	통상실시권

제 7 절

일본 특허법상 강제실시제도

1 일본 강제실시제도의 개요

(1) 재정제도의 유형

일본특허법상 재정에 의한 통상실시권의 유형은 재정요건의 차이에 따라 3가지 종류가 있다. 즉 일본 특허법에는 (i) 공공의 이익을 위한 통상실시권 설정의 재정(제93조), (ii) 불실시 경우의 통상실시권 설정의 재정(제83조), (iii) 자기의 특허발명의 실시를 하기 위한 통상실시권 설정의 재정(제92조) 등, 3가지의 유형이 규정되어 있다.

다만, 아래의 <표 1>과 같이 일본특허법에는 한국특허법 제107조 제1항 제5호에서 규정하는 “자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품을 수입하려는 국가(수입국)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명의 실시가 필요한 경우(이하, ‘질병치료 의약품 수출’)의 강제실시권제도가 규정되어 있지 않다. 또 일본특허법에는 한국특허법 제106조의2의 “정부 등에 의한 특허발명의 실시(이하, ‘정부실시’)”와 같은 규정이 명문화되어 있지 않는 점에 차이가 있다.

표 3-4 특허발명의 강제실시 비교표-일본과 한국의 경우

국가	강제실시권(재정에 의한 통상실시권)				정부실시
	공공의 이익	질병치료 의약품수출	불실시	이용관계	
한국	제107조 제1항 제3호	제107조 제1항 제5호	제107조제1항 제2호	제138조	제106조의2
일본	제93조	없음	제83조	제92조	없음

(2) 특허법상 재정절차의 개요

일본특허법에는 강제실시권 설정을 위한 재정 절차에 대하여, 답변서의 제출(제84조), 통상실시권자의 의견진술(제84조의2), 심의회의 의견 청취(제85조), 재정의 방식(제86조), 재정등본의 송달(제97조), 대가의 공탁(제88조), 재정의 실효(제89조), 재정의 취소(90조), 재정에 대한 불복사유의 제한(제91조의1)이 규정되어 있으며, 이들의 각 조항은 (i) 불실시의 경우의 통상실시권 설정의 재정, (ii) 자기의 특허발명의 실시를 하기 위한 통상실시권 설정의 재정, (iii) 공공의 이익을 위한 통상실시권 설정의 재정에 공통으로 적용되고 있다.

(3) 특허법시행규칙상 재정신청의 개요

일본특허법시행규칙(昭和三十五年通商産業省令第十号, 2019. 5. 7 시행)에는 재정청구서(제42조) 및 재정사건답변서(제43조), 재정취소청구서(제43조), 답변서(제44조), 재정의 경유(제45조)가 규정되어 있다.

즉 재정을 청구하려는 자(특허법 제92조 제4항의 재정을 청구하는 자는 제외)는 서식 제58조에 의해 작성한 재정청구서를 경제산업대신(經濟産業大臣) 또는 특허청장관에게 제출하여야 하고(제42조 제1항), 특허법 제92조 제4항의 재정을 청구하는 자는 서식 59에 의해 작성한 재정청구서를 특허청장관에게 제출해야 한다(제42조 제2항). 그리고 재정을 취소하려고 하는 자는 서식 60에 의해 작성한 재정취소청구서를 경제산업대신 또는 특허청장관에게 제출하여야 하고(제43조), 재정청구에 대한 답변서는 서식 61에 의해 작성하여 제출해야 한다(제44조).

만약, 경제산업대신에게 재정청구서 또는 답변서를 제출하는 경우에는 특허청장관을 경유하도록 규정하고 있다(제45조).

일본특허법상 3가지 유형 재정제도에 대한 재정절차는 일본특허법 제84조 내지 제91조의2의 규정이 적용되고, 재정신청서 및 답변서는 동법시행규칙 제42조 내지 제45조가 적용되고, 실질적인 재정의 판단은 일본경제산업성 공업소유권심의회(工業所有權審議會)가 제정한 「재정제도의 운용요령(裁定制度の運用要領)」에 따르고 있다. 본 「재정제도의 운용요령」은 1975년 12월 1일 제정되었고, 2007년 4월 24일 개정되어 현재 재정의 판단기준으로 적용되고 있다.

2 공공의 이익을 위한 통상실시권 설정의 재정

(1) 취지

일본특허법 제93조의 공공의 이익을 위한 재정제도를 도입한 이유를 보면, 특허권은 독점적 배타적인 권리이므로, 때로는 그 특허권의 존재가 공공의 이익을 해칠 수도 있다. 예를 들면, 악성 전염병이 전국적으로 만연하기 시작하고 있는 가운데 이에 대한 특허권에 관한 특허권을 어떤 기업이 가지고 있지만, 해당 기업만으로는 제조가 전혀 충분하지 않는 경우, 다른 기업은 해당 특허권의 실시 허락을 받는 등 해당 특허권을 제조하고 싶으나 실시허락을 얻지 못해 특허권을 제조할 수 없는 사태가 발생하면 국민에게 막대한 손해를 끼치는 것이 사실이다.

이와 같이 공공의 이익을 해하는 사태가 발생하고 있는 경우에는 어떠한 조치가 필요한 바, 그 방법은 여러 가지로 생각할 수 있으며, 가장 강한 수단으로서는 해당 특허권 자체를 취소해 버리는 것을 생각할 수 있다. 구법에서는 “공익상 필요한 때에는 특허권을 제한하고, 혹은 정부에서 수용하여 특허를 취소 또는 정부에서 특허발명을 실시하는 것을 얻음”(구특허법 제40조 1항)으로 하여 강한 수단을 정하고 있었다. 그러나 사권의 제약은 공공의 이익을 지킨다고 하는 목적을 위해서 필요 최소한으로 해야 하며, 또한, 정부 스스로가 실시하는 것도 적은 것을 감안하여, 현행법과 같이 재정에 의한 통상실시권의 설정이라는 제도로 개정되었다.²⁹⁵⁾

(2) 재정청구의 요건

1) 공공의 이익을 위하여 필요한 때(1항)

특허발명의 실시가 “공공의 이익을 위하여 특히 필요한 때”에 그 특허발명을 실시하고자 하는 자는, 그 특허권자 또는 전용실시권자에 대하여 통상실시권의 허락에 관하여 협의를 요구할 수 있다고 되어 있다.

“공공의 이익을 위해 특히 필요한 때”에 대해서, 공업소유권심의회가 제정한 「재정제도의 운용요령」 2(1)⑤에는 ① 국민의 생명, 재산보전, 공공시설 건설 등 국민생활에 직접 관련된 분야에서 특히 필요한 경우, ② 해당 특허발명의 통상실시권을 허락하지 않음으로써, 해당 산업 전반의 건전한 발전을 저해하고, 그 결과 국민생활에 실질적 폐해가 인정되는 경우의 두 가지를 들고 있다.

295) 일본특허청, 특허법촉조해설(제21판; 2020년 4월 1일 시행법 반영), 319-320면.

2) 협의의 청구

가. 재정청구 요건으로서의 협의

재정청구는 우선 특허권자 또는 전용실시권자와 협의를 구하여야 한다. 협의를 구하는 자는 해당 특허 발명을 실시하고자 하는 자이면 누구나 가능하다. 공공의 이익을 위한 요건이 있으므로 국가 및 지방공공단체에 의한 청구도 가능하다.

나. 협의의 상대방

당해 특허권에 전용실시권자가 없는 경우에는 특허권자만이 협의의 상대방이며, 전용실시권자가 있는 경우에는 특허권자와 전용실시권자 쌍방에게 협의를 요구하여야 한다.

다. 협의의 불성립 등(2항)

특허권자 또는 전용실시권자에 대하여 협의를 요구하였으나, 협이가 성립되지 아니한 경우, 또는 협의를 할 수 없는 때에 비로소 경제산업대신에게 재정을 청구할 수 있다.

(3) 재정 절차 등의 준용

일본특허법 제84조(답변서의 제출)부터 동 제91조의2(재정에 대한 불복의 이유 제한)까지는 동 제83조 제2항의 재정(불실시의 경우 통상실시권 설정의 재정)의 절차 등에 관하여 정하는 것이지만, 이러한 절차 등은 기본적으로 제93조의 공공의 이익을 위한 통상실시권의 설정의 재정에도 준용되고 있다(제93조 제3항).

다만, 일본특허법 제83조 및 제92조의 재정제도와 다른 점은 재정을 하는 자가 특허청장관이 아니라 경제산업대신이라는 점이다. 제93조의 재정신청을 경제산업대신의 권한으로 한 것은 재정에 있어서 판단해야 하는 사항이 공공의 이익을 위해서 특히 필요한가 하는 특허법의 문제를 초월한 범위의 사항이며, 또 재정의 청구자가 다른 행정기관(예를 들면, 후생노동대신이나 농림수산대신 등)인 것이 예상되기 때문에, 경제산업성의 외청인 특허청장보다 일본경제산업성의 대신이 더 타당하다는 것에 근거한 것이다.

3 불실시의 경우의 통상실시권 설정의 재정

(1) 취지

일본특허법 제83에서 규정하고 있는 불실시의 경우에 대한 재정제도를 도입한 이유를 보면, 특허법의 목적은 발명의 공개를 통해 사회의 기술수준 향상을 도모하는 것 외에, 실시 이익을 사회에 환원하는 것 등에도 있다. 따라서 특허는 단순히 보유해 타인의 실시를 방해하는 것이어서는 안 되며, “적당한” 실시가 필요하다. 이와 같이 특허법에는 특허발명을 실시하게 할 목적으로 여러 규정을 두고 있는데, 그 중심적 규정이 제83조이다.

특허권 실시의무의 존재 여부와 정도는 그 나라의 기술 및 경제 발전 단계와 관련되는데 일반적으로 선진국에서는 이를 완화하고 개발도상국에서는 이를 강화하는 경향을 보인다. 특히 파리조약 제5조 A항은 각 동맹국이 실시권의 강제적 설정에 대해 규정하는 입법 조치를 취할 수 있는 취지 규정(파리조약 제5조 A항 (2)), 실시권의 강제적 설정으로는 충분하지 않은 경우에 한해 특허의 효력이 상실되는 것을 규정할 수 있는 취지를 정하고 있지만(동 (3)), 현행 일본특허법에는 실시권의 강제적 설정에 대해서만 규정하고 있다.

본 제83조와 관련, 1921년법에서는 불실시에 의한 강제실시권제도와 취소제도가 병렬적으로 채용되고 있었다(구 특허법 제41조). 그리고 1938년 개정으로, 3년 이상 적당한 실시가 없고, 동시에, 공익상의 필요가 있는 경우에는 강제실시권을 허여할 수 있고, 그 후 2년 이상의 불실시의 경우는 특허취소를 할 수 있는 취지가 규정되어 있었다(구 특허법 제41조 제1항, 제2항). 그리고 현행 일본특허법에서는 불실시에 대한 제재로서의 특허취소 제도는 폐지되어 강제실시권 제도로만 되고, 또한 그 요건도 완화되었다.²⁹⁶⁾

(2) 재정청구의 요건

1) 지속된 3년 이상 불실시

특허발명의 일본 국내에서의 실시가 계속해서 3년 이상 없는 것이 요건의 하나로 되어 있다. 특허를 부여받은 직후부터 3년 이상 실시하지 않은 경우는 물론, 특허 후 일단은 적절한 실시를 했지만, 그 후 3년 이상 실시하지 않은 경우도 포함된다. 특허 직후의 경우의 기산점은 특허권의 설정 등록이 있는 때이지 특허 사정이 있는 때가 아니다.

하지만 과거에 3년 이상의 불실시가 있었다고 해도, 현재 실시하고 있는 경우에는 본 조를 적용할 수

296) 일본특허청, 특허법촉조해설(제21판; 2020년 4월 1일 시행법 반영), 303-304면.

없다. 제83조의 목적은 제3자에게 실시권을 부여하는 데 있는 것이 아니라, 해당 특허발명을 실시하게 하는 데 있으므로, 과거에 실시되지 않았더라도 현재 실시되고 있다면 사권인 특허권을 제한하면서까지 제3자에게 실시하게 할 필요는 없기 때문이다.

다만, 현재 실시하고 있는지 여부의 판단 기준시를 어느 시점이라고 생각해야 하는지에 대해서는 제83조에 명확하게 규정하고 있지 않지만, 협의 개시 시나 재정청구 시가 아니고, 재정 시로 해석되고 있다. 재정청구 후, 특허권자가 적당한 실시를 개시한 때에는 재정 전에 이미 재정의 목적으로 하는 바를 달성 하였으므로, 재정은 인정될 수 없는 것으로 판단하고 있다.

2) 적당한 실시

특허발명을 실시하더라도 그 실시가 “적당한” 것이 아니면, 제83조에서는 실시라고 말할 수 없다. 또한 실시가 적당하게 이루어지지 않은 점에 대하여 정당한 이유가 있을 때는 통상실시권을 설정해야 하는 취지의 재정을 할 수 없다(특허법 제85조 제2항).

재정제도는 경제산업성의 공업소유권심의회 「재정제도의 운용요령」에 근거하여 운용되고 있는 바, 동 운용요령 2(1)①에는 “실시가 적당히 이루어지지 않은”이란 “수요에 대해 극히 소규모로 명목적인 실시에 불과하다고 인정되는 경우, 단순히 수입을 하고 있을 뿐으로 국내에서 생산을 안 한 경우 등이 원칙적으로 이것에 해당한다고 해석된다.”고 하여, 원칙으로서 실시가 적당하게 되어 있지 않다고 말할 수 있는 경우를 2가지 들고 있다.

우선 ① “수요에 대해 극히 소규모”인지 여부는 객관적으로 판단해야 하며, 특허권자 또는 전용실시권자의 특별한 사정은 특허법 제85조 제2항의 “정당한 이유”의 여부로 판단하고 있다. 또 ② “단순히 수입을 하고 있을 뿐”의 경우에 대해서는 논란이 많지만, 일본산업의 발달에 기여하는 것을 목적으로 하는 제도임을 감안하면, 실시 여부를 단순히 양적인 문제로 파악하는 것이 아니라 질적인 요소도 아울러 판단하는 것으로 해석하고 있다. 일본에 있어서 효율적인 생산이 가능한데도 불구하고 수입 밖에 하고 있지 않은 경우는 적당히 실시되고 있지 않는 것으로 판단한다.

3) 특허출원일로부터 4년이 경과됨

3년 이상 계속해서 적당한 실시가 되지 아니한 경우에도, 특허출원일로부터 4년이 경과하지 아니한 때에는 재정 요건을 충족하지 아니한다(제83조 제1항 단서). 파리조약 제5조 A항이 개정되어 특허권자 보호의 관점에서 “출원일로부터 4년이 경과하지 않을 때는 청구할 수 없다”는 요건이 추가됨에 따라, 1965년 개정에서 추가된 요건이다.

4) 협의

가. 재정청구 요건으로서의 협의

제83조에 의한 재정청구는 특허권자 또는 전용실시권자와 협의를 요구하여야 한다. 이 협의가 성립되지 아니한 경우, 또는 협의를 할 수 없었던 경우에 특허청장관에게 재정을 청구할 수 있게 된다(동조 제2항).

동조 제1항은 통상실시권의 허락에 대하여 위의 1) 내지 3)의 요건을 충족했을 경우에 “협의를 요구할 수 있다”고 규정하고 있는데, 동 조항이 없어도, 또 당초에 상기 1) 내지 3)의 요건을 충족하지 않아도, 특허발명의 실시를 원하는 자가 특허권자 등에게 실시허락에 관한 협의를 요구할 수 있는 것은 당연한 것으로 보고 있다. 따라서 동 조항이 일정한 요건 하에서 협의를 요구할 수 있다고 정한 의미는, 동 조항의 규정에 의해 협의를 요구했지만, 그 협의가 성립하지 않았을 경우, 또는 협의를 할 수 없었던 경우에, 동조 제2항에 의해 재정을 청구할 수 있는 것을 의미하는 것이고, 이러한 효과를 수반하는 점에 있어서, 동조 제1항에 의하지 않고 실시허락의 협의를 요구한 경우와는 다른 것으로 해석하고 있다.

또한 1971년 개정까지는 협의 자체에 특허청장관의 허가가 필요했기 때문에 협의를 하기 위해서 우선 특허청장관의 허가를 얻는다고 하는 절차가 필요했지만, 현행법 하에서는 단지 협의를 요구하는 것으로 충분하다.

나. 협의의 상대방

협의의 상대방(피청구인)은 “특허권자 또는 전용실시권자”로 되어 있다. 전용실시권이 설정되어 있지 아니한 경우에는 특허권자만이 협의의 피청구인이 된다. 전용실시권이 설정되어 있는 경우에는 우선 실제로 실시권을 전유하고 있는 전용실시권자를 피청구인으로 하여야 함은 분명할 것이다.

5) 협의의 불성립 등

특허권자 또는 전용실시권자에 대하여 동조 제1항의 협의를 요구하였으나, 협의가 성립하지 아니한 경우, 또는 협의를 할 수 없는 때에 비로소 특허청장관에게 재정을 청구할 수 있다.

(3) 재정청구의 방법

제83조에 의한 재정청구는 “재정청구서”에 협의 경과 등을 기재하여 경제산업대신 또는 특허청장관에게 제출함으로써 이루어진다(일본특허법시행규칙 제42조 제1항, 서식 58). 당해 재정청구서가 방식에 위배되거나 수수료가 납부되지 않을 때에는 특허청장관은 상당한 기간을 지정하여 그 보정을 명하게 되고(일

본특허법 제17조 제3항 제2호, 제3호), 지정기간 내에 보정이 이루어지지 않은 경우에는 재정청구를 각하하게 된다(일본특허법 제18조 제1항).

또 통상실시권을 설정해야 하는 취지의 재정이 이루어지면, 정해진 범위에 대해(일본특허법 제86조 제2항 참조) 통상실시권을 가지게 된다. 재정의 효과에 대해서는 일본특허법 제87조에 규정하고 있다.

(4) 한국 특허법상 강제실시제도와의 비교

항목	일본		한국
	공공의 이익을 위한 경우 (특허법 제93조)	불실시의 경우 (특허법 제83조~ 제91조의2)	특허법 제107조 (통상실시권 설정의 재정)
신청 주체	특허발명을 실시하려는 자	특허발명을 실시하려는 자	특허발명을 실시하려는자
승인 주체	경제산업장관	특허청장	특허청장
요건	공공의 이익을 위해 특히 필요한 경우	계속해서 3년이상 일본 국내에서 적당하게 실시되지 않은 때(출원일로부터 4년이 경과하지 않는 때는 제외)	특허발명을 실시하거나 정부외의 자에게 실시하게 할 수 있다
보상금 결정 주체	특허청장	특허청장	특허청장
보상금 지급 주체	실시권을 허락받은자	실시권을 허락받은자	실시권을 허락받은 자
사전협의 의무	특허권자 또는 전용실시권자에게 협의 필요	필요	필요
실시주체	실시권을 허락받은자	실시권을 허락받은 자	실시권을 허락받은 자
부분 송달 대상	당사자, 특허에 관하여 등록된 권리자, 의견을 진술한 통상실시권자에게 송달	당사자, 특허에 관하여 등록된 권리자, 의견을 진술한 통상실시권자에게 송달	특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자(특허권수용규정 제4조제1항)
의견서(답변서 제출 기간)	상당한 기간을 정하여 (특허에 대하여 통상실시권을 가진자도 의견진술 할 수 있음)	상당한 기간을 정하여 (특허에 대하여 통상실시권을 가진자도 의견진술 할 수 있음)	기간을 정하여 (특허법 제108조, 수용규정 제4조)
재정의 방식	“	서면, 통상실시권 범위, 대가의 액, 지급 방법 및 시기	서면, 그 이유 구체적 기재(특허법 제110조 제1항, 제2항)
관계 부처 장의 의견청취	결정하고자 하는 때에 심의회의 의견 청취(필수)	결정하고자 하는 때에 심의회의 의견 청취(필수)	산업재산권분쟁조정위원회 및 관계부처 장의 의견 들 수 있음(임의) (특허법 제109조)
처분불복방법	“	행정불복심사법의 규정에 따라 불복 (대가에 대한 불복은 제외)	취소소송(행정심판 또는 행정소송) *대가 불복은 제외 (특허법 제115조)

4 자기의 특허발명의 실시를 하기 위한 통상실시권 설정의 재정

(1) 취지

일본특허법 제92조의 자기의 특허발명의 실시를 하기 위한 재정제도를 도입한 이유를 보면, 타인의 특허발명을 이용하는 발명에 대해서 특허권을 취득해도 그 이용발명을 실시하면 타인의 특허권 침해가 된다(일본특허법 제72조). 물론 당사자 간의 협의로, 크로스라이선스를 체결하는 것으로 해결되겠지만, 협회가 성립되지 않을 시에는 이용발명의 실시를 할 수 없게 되어 산업발전에 있어서 바람직하지 않고, 또한 특허제도의 목적에도 부합되지 않는 사태가 발생하게 된다. 이러한 경우를 고려하여 이용발명 시에도 제92조의 재정에 의해 통상실시권을 설정할 수 있는 것으로 하였다.

본조의 연혁을 보면, 1921년 특허법 제49조에 있어서, 현행법과 같은 취지의 규정이 있었다(단, 구법으로는 심판청구라는 절차였지만, 절차적으로는 차이가 있었다). 동조 제2항은 현행법과 같이 크로스라이선스에 관한 규정도 있었지만, 1959년 특허법에서 폐지되었다. 그러나 1975년 특허법 개정으로 물질특허제도가 채용되면서, 물질특허의 이용발명으로는 방법발명이나 선택발명의 경우가 많고 그러한 이용발명자만이 재정에 의해 실시할 수 있어, 물질특허의 권리자가 실시할 수 없는 것은 일방적인 불이익이 되므로 크로스라이선스의 필요가 다시 부상되었기 때문에 다시 크로스라이선스 규정이 제92조에 반영되었다.²⁹⁷⁾

(2) 후원 특허권자에 의한 재정 청구의 요건

1) 선원의 특허발명 등의 이용

제92조에 의한 재정을 청구하려면, 우선 일본특허법 제72조에 규정되어 있는 이용 관계가 있어야 한다. 즉, 해당 특허발명이 그 출원일 전의 출원에 관련된 타인의 특허발명, 등록실용신안 혹은 등록의장(디자인) 또는 이것에 유사한 의장을 이용하는 것이라고 할 때, 또는 해당 특허발명이 그 출원일 전의 출원에 관련된 타인의 의장권과 저촉되는 것이어야 한다. 이런 경우 해당 특허권자 또는 전용실시권자는 해당 특허발명을 업으로서 실시할 수는 없기 때문에²⁹⁸⁾ 본조에 의한 재정의 통상실시권이 필요하게 되었기 때문이다.

2) 협의의 청구

재정청구의 요건은 우선 일본특허법 제72조의 “타인”과의 협의를 구해야 한다. 실시의 허가에 대해 협

297) 일본특허청, 특허법축조해설(제21판; 2020년 4월 1일 시행법 반영), 315-318면.

298) 일본특허법 제72조.

의를 구할 수 있는 것 등, 협의의 의미에 대해서는 일본특허법 제83조(실시되지 않는 경우의 통상실시권 설정의 재정)와 같다.

3) 협의의 상대방

협의의 상대방(피청구인)에 대해서, 제92조 제1항은 일본특허법 제72조의 “타인에 대해”로만 규정하고 있다. 여기에서 “타인”이란, 선출원과 관련된 특허권자, 실용신안권자, 의장권자뿐만 아니라, 이들의 전용실시권자(이하, 총칭해서 「선원 특허권자」 또는 「타인」이라고 함)도 포함된다고 해석하고 있다.

4) 협의의 불성립 등

타인에 대해 제92조 제1항의 협의를 요구했지만, 협이가 성립되지 않은 경우, 또는 협의를 할 수 없을 때 비로소 특허청장에게 재정을 청구할 수 있다.²⁹⁹⁾

(3) 선원 특허권자에 의한 재정청구 요건(크로스라이선스)

1) 제92조 제1항의 협이가 요구된 경우

제1항에 의해 협이가 요구된 선원 특허권자는 그 협의를 요구한 후원 특허권자에 대해, 후원 특허권자가 허가를 받고 실시를 하려고 하는 특허발명의 범위 내에서 통상실시권의 허가(크로스라이선스)에 대해서 협의를 요구할 수 있다.³⁰⁰⁾

후원 특허권자에게만 재정 청구권을 인정하는 것으로 인해 선원 특허권자에게 일방적인 불이익을 부과하는 것은 부적절하므로, 크로스라이선스를 인정한 것이지만, 후원 특허발명의 모든 범위실시를 인정하면, 양자의 이익 공평의 조정을 도모하기 위해서 인정한 크로스라이선스의 취지에 오히려 반하므로, 후원 특허권자가 허가를 받고 실시하려고 하는 특허발명의 범위 내로 한정했다.

2) 선원 특허권자의 재정 청구

선원 특허권자가 먼저 협의를 요구해 온 후원 특허권자에 대해 크로스라이선스에 관한 협의를 요구했지만, 해당 협이가 성립되지 않고, 또는 협의를 할 수 없는 경우에 있어서, 후원 특허권자에 의한 제92조 제3항에 기초한 재정의 청구가 있던 경우에, 선원 특허권자는 재정을 청구할 수 있다.³⁰¹⁾

299) 일본특허법 제92조 제3항.

300) 일본특허법 제92조 제2항.

301) 일본특허법 제92조 제4항.

선원 특허권자의 재정 청구에는 시기적 제한이 있다. 즉, 선원 특허권자가 후원특허 권자로부터 재정 청구서의 부분이 송달되어 이것에 대한 답변서의 제출기간 내에 한해서 특허청장관에게 재정 청구를 할 수 있다.

3) 크로스라이선스의 재정(제6항)

선원 특허권자의 재정청구에는 시기적 제한이 있는 것은 크로스라이선스의 재정청구가 독립한 권리가 아닌, 후원 특허권자의 재정청구에 대항하는 수단이기 때문이다. 따라서 후원 특허권자에 대해 통상실시권의 설정을 하지 않을 때는 선원 특허권자에 대해서도 통상실시권을 설정할 수는 없다.³⁰²⁾ 따라서 선원 특허권자에게 통상실시권의 설정이 인정되는 경우에는 반드시 크로스라이선스가 되는 것이다.

(4) 상대방의 이익을 부당하게 해치는 일이 없을 것

후원 특허권자의 재정청구는 선원 특허권자의 이익을 부당하게 해치는 것일 때는 인정되지 않고, 또한, 선원 특허권자의 재정청구도 후원 특허권자의 이익을 부당하게 해치는 것일 때는 인정되지 않는다.

공업소유권심의회회의 「재정 제도의 운용 요령」 2(1)④에는 제92조의 「제72조의 타인 또는 특허권자 혹은 전용실시권자의 이익을 부당하게 해치게 될 때」란, 「선원의 특허발명들 및 후원의 특허발명들의 내용, 당사자의 자력, 경영상태 등을 종합적으로 감안하고 판단하는 것으로 하지만, 통상실시권의 설정에 의해 사업의 지속이 곤란해지는 등 피청구인의 이익이 현저하게 손상되는 경우는 원칙적으로 이에 해당된다고 해석된다.」고 규정하고 있다.

또 일본특허청, 「특허법축조해설(제21판; 2020년 4월 1일 시행법 반영)」 315-318면에 의하면, 타인의 이익을 부당하게 해치는 경우로서, 「예를 들면, 지극히 뛰어난 기본 발명에 의장(디자인)을 실시한 의장권자가 그 의장을 실시하기 위해서라고 칭하며 그 기본 발명의 특허권자에 대해, 본 조의 규정에 의한 청구를 한 것으로 본다.」고 설명하고 있고, 상대방의 이익을 부당하게 해치는지 아닌지에 대해 판단할 때에는, ① 양 발명의 기술적 가치에 대해서, 또는, ② 양 권리자의 경제적 역학 관계라는 2개의 관점이 특히 중요한 것으로 보고 있다. 즉, 선원 특허권자의 권리를 제한하면서까지 후원 특허권자에게 재정에 의한 통상실시권을 인정하는 것은 기술적 가치가 높은 후원발명의 실시를 인정해 산업의 발달에 이바지하기 위해서이기 때문에, 기술적 가치에 있어서 선원특허발명을 대신할 수 없는 사소한 이용 발명 등에는 통상실시권을 인정해서는 아니 되고(①의 관점), 또한 선원 특허권자가 자본력이 없는 소기업인 것에 비해, 후원 특허권자가 자본이 풍부한 대기업인 경우에는, 후자에게 재정에 의한 통상실시권을 인정하는 것으로 인해 전자의 사업이 현

302) 일본특허법 제92조 제6항.

저하게 위협 받을 것 같은 일이 없는가라는 점에도 배려가 필요하다(②의 관점)고 해설하고 있다. 다만, 해당 요건은 재정청구를 하기 위한 요건으로서가 아니라, 재정청구는 인정한 다음 통상실시권을 설정해야 한다는 취지의 재정을 하는 경우의 제한 사유라는 형태가 된다.

(5) 재정의 수속 등의 준용

일본특허법 제84조(답변서의 제출)로부터 동법 제91조의2(재정에 대한 불복의 이유의 제한)까지는 동법 제83조 제2항의 재정(실시되지 않은 경우의 통상실시권 설정의 재정)의 수속 등에 대해서 준용되고 있다.

5 재정의 판단기준에 관한 「재정제도의 운용요령」

일본특허법의 재정제도를 시행하기 위한 「재정제도의 운용요령」이 제정되었으며, 특히 1992년의 미국과 일본 합의(쿠리야마 주미 대사와 브라운 상무장관과의 사이에서 주고받은 서신)에는 반경쟁적이라고 판단된 관행의 시정 또는 공적 비상업적 실시 이외의 이유로는 이용발명을 이유로 하는 재정 실시권의 설정을 실시하지 않는 것으로 보는 등, 일본특허법 제92조에 정해져 있는 재정 요건보다 상당히 엄격한 것이다. 미일 합의의 성격은 반드시 명확하지 않지만, 일본정부가 체결한 국제적인 약속이므로, 특허청장장으로서 는 아마 향후 이 미일 합의를 따른 운용을 이룰 것이므로, 현실 문제로서는 이 합의가 향후의 실무지침이 될 것으로 보고 있었다.

이러한 재정제도의 운영과 재정의 판단기준이 보다 구체적으로 요구되었기 때문에, 일본경제산업성 공업유권심의회(工業所有權審議會)는 2007년 4월 24일 「재정제도의 운용요령」을 개정하여 현재 재정의 판단기준으로 적용하고 있으며, 동 운용요령은 다음과 같다.

[재정제도의 운용요령-경제산업성 공업소유권심의회]

1. 절차

(1) 특허법의 경우

- ① 재정청구서의 제출이 있는 경우는, 접수 절차를 거친 후 신속하게 예고 등록 및 공보게재 절차를 실시함과 동시에, 방식 심사를 실시한다.
- ② 재정청구서가 방식에 위배하는 경우, 또는, 소정의 수수료가 납부되지 않았을 경우에는, 보정을 명한다. (보정서의 제출 기간은, 상당한 기간을 지정한다.)

- ③ 지정기간 내에 보정이 이루어지지 않을 경우에는, 재정청구 절차를 무효로 함과 동시에, 필요한 등록절차 및 공보게재 절차를 실시한다.
- ④ 재정청구서가 방식에 적합하고, 또한, 소정의 수수료가 납부되었을 때는, 신속하게 그 재정청구서의 부분을 그 청구와 관련된 특허권자 또는 전용실시권자, 그 외 그 청구와 관련된 특허에 관해 등록된 권리를 가지는 자에게 송달하고, 답변서 제출을 요구한다.(답변서 제출 기간은, 국내인 경우에는 40일, 외국인 경우에는 3개월을 지정한다.)
- ⑤ 지정기간 내에 답변서가 제출되었을 경우에는, 지정 기간 경과 후 신속하게 그 답변서의 부분을 청구인에게 송부한다.
- ⑥ 지정기간 내에 피청구인으로부터 특허법 제92조 제4항의 재정 청구가 있었을 경우에는, 그 청구에 대해서 신속하게 ①에서 ⑤까지의 절차를 진행한다.
- ⑦ 지정기간 내에 답변서(특허법 제92조 제4항의 재정 청구가 있는 경우는, 그 답변서를 포함한다. 이하 동일)가 제출된 경우는, 재정청구서(특허법 제92조 제4항의 재정 청구가 있는 경우는, 그 재정청구서를 포함한다. 이하 동일) 및 답변서 사본을, 지정기간내에 답변서가 제출되지 않을 경우는 재정청구서의 사본을, 각각 지정기간 경과 후 신속하게 발명실시부회(發明實施部會) 위원에게 송부함과 동시에, 발명실시부 회장에게 자문하여 그 청구에 관한 발명실시부회의 개최 일시를 결정하고, 각 위원에게 통지한다.
- ⑧ ⑦의 통지에 의해 개최되는 발명실시부회에서는, 사건의 개요를 설명함과 동시에, 필요에 따라서 청구인, 피청구인 그 외 그 청구와 관련된 특허에 관해 등록된 권리를 가지는 자에게 의견을 진술하는 기회를 준 후, 심의를 실시한다.
- ⑨ 발명실시부회장은, 필요에 따라서, 그 사건에 관한 조사를 실시해야 할 위원(임시위원 또는 전문위원을 포함한다.)를 지명한다.
- ⑩ ⑧의 발명실시부회의 심의에 입각하여, ⑨에 의해 지명된 위원과 협의하고, 그 사건에 관련된 재정안을 원칙적으로 ⑧의 발명실시부회 종료 후 20일 이내에 작성함과 함께, 그 재정안을 심의해야 하는 발명실시부회의 개최 일시를 발명실시부 회장에게 자문하여 결정하고, 그 재정안을 첨부하여 각 위원에게 통지한다.
- ⑪ 발명실시부회는, 재정안에 대한 의견을 모으기 위해, 필요에 따라서는 참고인의 의견을 청취한다.
- ⑫ 발명실시부회의 의견이 ⑩의 통지에 의해 개최되는 회합으로 정리되지 않을 경우에는, 신속하게 다음 회합을 개최한다.
- ⑬ 공업소유권심의회 의견이 제출되었을 경우에는, 경제산업대신 또는 특허청장관은, 그 의견을 존중하고 신속하게 재정함과 함께, 재정 등본을 당사자 및 당사자 이외의 자로서 그 특허에 관해 등록된 권리를 가지는 자에게 송달한다.
- ⑭ 재정 등본이 송달되었을 때는, 신속하게 필요한 등록 수속 및 공보게재의 절차를 실시한다.
- ⑮ 재정 취소 청구서의 제출이 있었을 경우에는, ①에서 ⑭까지 정한 바에 준한다.

(2) 실용신안법 및 의장법의 경우

특허법의 경우에 준한다.

2. 요건

(1) 특허법의 경우

- ① 특허법 제83조 제1항에 있어서 「실시가 적당하게 되고 있지 않다」란, 수요에 대해 지극히 소규모로 각 목적인 실시에 지나지 않는다고 인정되는 경우, 단지 수입을 하고 있는 것만으로 국내에서는 생산을 하지 않은 경우 등이 원칙적으로 이것에 해당된다고 해석된다. 동법 제90조 제1항의 「적당히 그 특허발명을 실시하지 않을 경우」에 대해서도, 동일하게 해석된다.
- ② 특허법 제85조 제2항에 있어서 「특허발명의 실시가 적당하게 되지 않는 것에 대해서 정당한 이유가 있을 경우」란, 여러 가지 사정을 종합적으로 감안하여 판단하는 것이지만, 그 주요한 사례로서는, 그 특허발명의 실시를 위한 설비 등이 재해 및 그 외 피청구인 등의 책임으로 돌릴 수 없는 사정에 의해 정비할 수 없어, 그 특허발명을 실시할 수 없는 경우, 그 특허발명의 실시를 위한 인허가 수속이 피청구인의 책임으로 돌릴 수 없는 사정에 의해 지연되어서 그 특허발명을 실시할 수 없는 경우 등이 생각된다.
- ③ 특허법 제92조 제1항에 있어서 「제72조의 규정에 해당될 때」란, 타인의 특허발명 등의 실시를 하지 않으면 자기의 특허발명을 실시할 수 없는 경우라고 해석되며, 예를 들면, 선원의 물질특허와 후원의 제법특허, 혹은, 용도특허 또는 선택 발명특허는 이 요건에 해당된다고 해석된다.
- ④ 특허법 제92조 제5항에 있어서 「제72조의 타인 또는 특허권자, 혹은, 전용 실시 권자의 이익을 부당하게 침해하게 될 경우」란, 선원 특허발명 등 및 후원 특허발명 등의 내용, 당사자의 자력, 경영상태 등을 종합적으로 감안하여 판단하는 것이지만, 통상실시권 설정에 의해 사업의 지속이 곤란해지는 등 피청구인의 이익이 현저하게 침해되는 경우는, 원칙적으로 이에 해당된다고 해석된다.
- ⑤ 특허법 제93조 제1항의 「공공의 이익을 위해 특히 필요한 경우」의 주요한 사례로서는, 아래에 기재된 경우 등이 생각된다.
 - (i) 국민의 생명, 재산의 보전, 공공시설의 건설 등 국민생활에 직접 관계하는 분야에서 특히 필요한 경우.
 - (ii) 해당 특허발명의 통상실시권 허가를 하지 않는 것에 의해 해당 산업 전반의 건전한 발전을 저해하고, 그 결과 국민 생활에 실질적 피해가 인정되는 경우.

(2) 실용신안법 및 의장법의 경우

특허법의 경우에 준한다.

3. 기타

재정에 있어서는, 지식재산권의 무역관련 측면에 관한 협정 및 그 외 국제적 약속에 따라서 실시한다.

6 재정에 의한 통상실시권 설정의 사례

일본특허법에는 (i) 공공의 이익을 위한 통상실시권 설정의 재정(제93조), (ii) 불실시의 경우의 통상 실시권 설정의 재정(제83조), (iii) 자기의 특허발명의 실시를 하기 위한 통상실시권 설정의 재정(제92조) 등, 3가지 유형의 재정에 의한 강제실시권이 설정된 사례는 아직까지 한 건도 없었다고 한다.³⁰³⁾

다만, 「의약발명의 보호와 국민의 생명·건강의 유지에 관한 국내법적 및 국제법적 제문제에 관한 연구(医薬発明の保護と国民の生命・健康の維持に関する国内法的小よび国際法の諸問題に関する調査研究)」의 발표자료(中山一郎, “国内法上の医薬品アクセス問題 医薬特許の権利化後の扱い”, 2016. 1. 19, 35면)에 의하면, 재정청구는 2004년 11월 시점 23건이 신청(산업구조심의회 기록)되었으나, 그 후의 재정 청구 건수는 정확한 통계자료가 없다고 한다.

7 강제실시권 관련 최근의 일본 동향

일본정부는 코로나19 백신과 관련하여, 코로나19 백신관련 특허출원에 관한 절차기간의 완화를 제외하고, 특단의 법 개정을 검토하고 있지 않으며, 다만 일본정부는 코로나19 극복을 위한 “코로나19 백신특허”의 강제실시권이나 정부사용에 대한 관심을 가지고 있지 않는 것이 아니라, 현행 일본 관련법에 의해서도 충분히 대응을 할 수 있는 것으로 판단하고 있고, 특히 “코로나19 백신특허”에 강제실시권의 재정 또는 정부사용을 인정하는 것은 신약개발자의 투자회수 기회를 빼앗게 되는 것이고 중장기의 감염증 대책의 관점에서는 최선의 선택이라고 말할 수 없기 때문에 냉정하게 대응하고 있다고 한다.³⁰⁴⁾

일본정부는 코로나19 백신을 “공용재(公共材)”로서 누구나 공평하게 이용할 수 있어야 하고, 그 구체적인 수단의 하나는 코로나19 백신특허에 대하여 일본특허법상 강제실시권제도의 활용이라고 보고 있는 것으로 보인다. 특히 강제실시권의 설정에 의한 특허발명의 실시는 WTO 협정에 의하여 인정된 제도로 감

303) 中山信弘/小泉直樹, 特許法(中卷), 第2版, 青林書院, 2017, 83면.; 이외 다수의 논문.

304) 高倉成男·木下昌彦編, 「知的財産法制と憲法的価値」, 有斐閣, 2021.12. 출간예정.; 본 저서에 수록예정인 선행공개 논문은 “지식재산과 공중위생”, 14면을 참조할 수 있으며, 다음의 사이트에서도 확인이 가능함. <http://www.isc.meiji.ac.jp/~ip/IPandConst.html>.

염증의 위급상황 등 긴급시에 정부가 발동을 인정하는 경우, 특허권자의 허락 없이도 제3자가 그 특허발명을 실시하도록 함으로써 대처할 수 있는 것으로 보고 있기 때문에, 현 시점에서는 특별히 코로나19 백신의 제3자 자유실시 등을 위한 일본특허법 개정 등을 적극적으로 검토하고 있지 않다고 한다.³⁰⁵⁾

표 3-5 정부에 의한 특허발명의 실시 비교표-일본과 한국

항목	일본		한국	비고
	기존 특허법의 정부사용규정	코로나19 긴급 대응법에 의한 특허법 신설 규정	특허법 제106조의2 및 특허권수용규정	
신청 주체	특허법상 규정없음	특허법상 규정없음	정부(주무부장관)	
승인 주체	“	“	특허청장	
조문	“	“	특허발명을 실시하거나 정부외의 자에게 실시하게 할 수 있다	
실시기간	“	“	특허청장이 결정	
기간제한	“	“	없음	
보상금 결정 주체	“	“	특허청장	
보상금 지급 주체	“	“	정부 또는 특허권 실시자	
사전협의 의무	“	“	불필요	
실시주체	“	“	정부 및 정부 외의 자 실시가능	
부분 송달 대상	“	“	특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자(특허권수용규정 제4조제1항)	
의견서(답변서 제출 기간)	“	“	기간을 정하여 (특허법 제108조, 수용규정 제4조)	
재정의 방식	“	“	서면, 그 이유 구체적 기재(특허법 제110조 제1항, 제2항)	
재정결정기한	“	“	정당한 사유를 제외하고 재정청구일로부터 6개월 이내(특허법 제110조 제3항)	
관계 부처 장의 의견청취	“	“	산업재산권분쟁조정위원회 및 관계부처 장의 의견 들 수 있음(임의) (특허법 제109조)	
처분불복방법	“	“	취소소송(행정심판 또는 행정소송) *대가 불복은 제외 (특허법 제115조)	
처분/재정의 취소	“	“	취소 사유 있음(특허법 제114조)	

305) 일본특허청 조정과 심사기준실 심사관과 2021.6.1. 유선 통화하였다.

제 4 장

강제실시제도 특수주제 연구

- 제1절 연구의 배경
- 제2절 일반 침해소송에서 강제실시권 허락 가능성
- 제3절 강제실시 처분에 대한 불복수단 단일화 가능성
- 제4절 강제실시 처분 주체와 보상금 결정 주체의 이원화 가능성
- 제5절 정부사용을 위한 강제실시의 신청권자 확대 가능성
- 제6절 포괄적 강제실시 제도의 도입 가능성
- 제7절 실시권자 보호의 문제
- 제8절 불공정거래행위 시정을 위한 강제실시권 설정의 실익 여부
- 제9절 특허기술의 가치평가 방식
- 제10절 협의 선행의무 면제 요건 중 “비상업적”의 의미
- 제11절 특허면제에 관한 충분한 사전 논의 필요성
- 제12절 입법적 불비사항 또는 개선사항

제 1 절

연구의 배경

본 장에서 다루는 주제는 모두 11개이며, 이들 주제는 우리나라 특허법 상 강제실시제도와 관련하여 문제가 제기되고 있거나 제기될 가능성이 있는 부분, 제도의 실제 운용 시에 특히 참고하여야 할 부분 또는 비법률적 분야의 실무자로서도 어느 정도의 이해가 필요한 부분, 그리고 우리나라 강제실시제도가 더욱 발전적으로 흠 없이 운용될 수 있도록 선제적으로 검토되어야 할 필요가 있는 입법적 흠결 내지 개선사항 등을 “강제실시제도 특수주제 연구” 차원에서 연구하였다.

실제 본 장에서 다루는 주제는 2019년 일본의 소재·부품·장비에 대한 수출규제 조치로 국내의 관련 산업이 생산에 어려움을 겪게 되면서 우리나라에서 특허법상 강제실시권 발동을 실제적으로 검토하기 시작하면서³⁰⁶⁾ 정부의 실무 부서 차원에서 대두되었던 주제들이다. 그 뒤 곧바로 코로나19 팬데믹이 전 세계를 강타하면서 우리나라³⁰⁷⁾를 비롯한 해외 선진국에서는 특허법상 강제실시제도를 이용하여 각종 의료용품 및 치료제 부족의 대 혼란을 극복하고자 하는 시도가 연이어 일어나면서³⁰⁸⁾ 우리나라도 어느 정도 현실성을 가지고 강제실시를 위한 세부적인 절차 및 구체적인 내용을 검토하기에 이르렀다. 이러한 과정에서 오랫동안 강제실시제도와 관련하여 학계에서 주장된 이슈, 정부의 실무적 차원에서 필요로 하는 주제, 그리고 나아가 연구자가 정책적 지원을 하면서 발견한 이슈들이 상당한 양으로 축적되었다. 이들 주제는 강제실시권이 실제 발동되는 상황에서 얼마나 신속하게 절차가 진행되어 사태 해결에 들어갈 수 있는지 하는 신속성의 문제, 그러면서도 특허권자 및 이해관계자들의 법적 이익 보호를 충실히 할 수 있는지의 문제와 관련되는 주제들이다. 또한 타법을 통한 유사한 효과를 얻을 수 있는지 여부, 법적 불비사항에 대한 입법 방향, 법 개정이 필요한 사항의 확인 등의 주제들이다. 이하에서는 11가지 특수주제에 대하여 심층 연구하여 해결책을 찾고 바람직한 입법 방향을 제안하고자 한다.

306) 파이낸셜신문, 권철승 의원 "日的 특허 공격 대비, 특허청장의 '강제실시권' 검토 시급", 2019.10.2.자. : <http://www.efnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=81203>. <2021.9.30. 최종접속>

307) 이투데이, 애브비, 코로나19 팬데믹에 통 큰 결정...치료제 후보 '칼레트라' 특허 포기, 2020.3.24.자 기사. ; <https://www.etoday.co.kr/news/view/1874286>. <2021.9.30. 최종접속>; 광주드림, "코로나19 치료제 수급위해 특허 강제 실시 발동해야", 2020.8.25.자 기사. : <http://www.gjdream.com/news/articleView.html?idxno=602059>. <2021.9.30. 최종접속> 등 다수의 기사.

308) 해외 선진국의 강제실시 동향과 관련해서는 제1장 연구의 배경에 자세히 설명되어 있다.

되는 전체 상품의 30% 이상에 적용되는 주요 기능이었기 때문에, eBay는 2000년부터 MercExchange가 보유하고 있는 온라인 경매 특허 포트폴리오를 일괄 취득하기 위한 협상을 시작하였다. 그런데 협상은 잘 이뤄지지 않았고, 이에 eBay가 협상을 중단하자 MercExchange는 eBay를 상대로 특허 침해소송을 제기하였다.

2003년 버지니아주 배심재판에서 MercExchange가 승소하여 eBay의 특허 침해가 인정되었다. 이에 MercExchange는 특허 침해가 인정되었으므로 eBay가 장래에 MercExchange 보유 특허발명을 사용하지 못하도록 영구적 침해금지명령을 내려 달라는 청구를 하였다. 그러나 이 침해금지 청구는 MercExchange의 특허발명 불실시를 이유로 기각되었다.³¹²⁾ MercExchange는 즉시 항소하였고, 2005년 연방순회항소법원은 지방법원의 판단을 뒤집어 “특별한 사정이 없는 한 법원은 특허 침해에 대해서 영구적 침해금지를 명하여야 하는 것이 일반 원칙”이라는 입장을 취하였다.³¹³⁾ 그러자 이번에는 eBay가 항소심 판결에 불복하여 연방대법원에 상고하였다.

(3) 미국 연방대법원의 판단

미국 연방대법원은 2006년 판결을 통해 특허 침해가 인정되는 경우 특허권자의 침해금지청구는 인용되어야 하는 것이 원칙이라 판단하였던 연방순회항소법원의 입장을 파기하였다. 그 주된 이유로 미국 연방대법원은 미국 특허법에 침해금지 청구 사건에서 법원이 형평법상의 고려사항들을 평가하지 아니하고 유효한 특허에 대하여 권리 침해가 인정되는 경우 자동적으로 침해금지청구를 인용하도록 하는 조항이 존재하지 않는다는 점을 들었다.³¹⁴⁾ 다만, 미국 연방대법원은 버지니아 주 지방법원에서 MercExchange이 그의 특허발명을 스스로 실시하지 않고 있다는 이유로 MercExchange의 침해금지 청구를 기각한 것 역시 잘못된 것이었다고 지적하였다. 그리고 특허권자인 원고의 특허 침해금지 청구에 대한 인용 또는 기각 여부를 판단할 때에 법원은 원고로 하여금 다음의 4가지를 입증하도록 하여 그 결과를 반드시 고려하여야 한다고 판시하였다.

- ① 원고가 회복할 수 없는 피해를 입었다는 사실;³¹⁵⁾
- ② 보통법상의 구제수단은 그 피해를 보상하기에 적합하지 아니하다는 사실;³¹⁶⁾

312) 275 F. Supp. 2d 695 (E.D. Va. 2003).; <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/275/695/2463432/>, 최종접속 2021.8.27.

313) 401 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2005).; <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/401/1323/551581/>, 최종접속 2021.8.27.; “...general rule that courts will issue permanent injunctions against patent infringement absent exceptional circumstances.”

314) Nothing in the Patent Act indicates that Congress intended such a departure. To the contrary, the Patent Act expressly provides that injunctions “may” issue “in accordance with the principles of equity.”

315) That test requires a plaintiff to demonstrate: (1) that it has suffered an irreparable injury;

316) (2) that remedies available at law are inadequate to compensate for that injury;

- ③ 원고와 피고 사이의 문제 간 균형을 고려하였을 때에 형평법상의 구제수단이 보장되어야 한다는 사실;³¹⁷⁾ 및
- ④ 법원이 영구적 침해금지를 명하여도 공익에 해로운 영향이 발생하지는 아니할 것이라는 사실³¹⁸⁾

버지니아 주 지방법원은 위의 4가지 요건을 검토하였음에도, 원고에게 제3자에 대한 발명 실시 허락 의사가 있고 동시에 그 발명을 상업적으로 실시하고 있지는 아니한 경우에는 침해금지 청구가 인용되지 않는다고 하더라도 특허권자가 회복할 수 없는 피해를 입게 되지 않는다고 보았었다. 그러나 연방 대법원은 버지니아 주 지방법원의 이러한 판단은 잘못된 것이라고 지적하였다. 형평법상의 구제가 필요한지 여부는 각 개별 사건에서 구체적으로 판단되어야 한다는 것이 연방 대법원의 입장이었다. 예컨대, 개인발명가라든지 비영리연구소 등의 경우에는 발명의 상품화를 위해 스스로 실시를 하기보다 실시권자를 두어 그 자가 발명을 상품화할 수 있게끔 하여 주는 것이 일반적이다. 그런데 만약 버지니아 주 지방법원과 같은 입장을 취하게 된다면 개인발명가나 비영리연구소 등은 대부분의 경우 위 4가지 요소를 입증할 수 없게 되어 사실상 특허권 침해금지 청구를 인용 받을 수 없게 되는 결과로 이어지게 될 것인바, 이처럼 특정 범주의 특허권자에게 특허 침해금지를 청구할 기회를 박탈하는 것은 입법자의 의도가 아니라는 것이 연방 대법원의 판단이었다.

(4) 소결

미국에서의 위 사례를 논리적 순서에 따라 재구성해 보면, 미국 법원이 특허권 침해 사실이 인정되는 때에도 원고의 침해금지 청구를 기각하는 경우는 다음과 같은 전제가 충족되고 있기 때문이라는 점을 확인할 수 있다.

- ① 미국 특허법에는 법원이 형평법의 원칙에 따라 재량적 판단을 내릴 수 있도록 하는 명시적 규정이 있고;
- ② 유효한 특허에 대한 권리 침해가 인정되는 경우 자동적으로 침해금지 청구를 인용하도록 하는 법률 조항은 존재하지 않으며;
- ③ 이러한 배경에서 미국 법원은 특허권 침해금지 청구의 인용 여부를 판단할 때에 실무상 위 “4요소 테스트”를 활용하여 왔다.

따라서 우리나라에서도 미국에서처럼 법원이 유효한 특허에 대한 권리 침해 사실이 인정되는 때에도 원고의 침해금지 청구를 기각함으로써 사실상 피고에게 강제실시권을 부여하는 것과 같은 결과를 만들어

317) (3) that considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and

318) (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction.

낼 수 있을 것인지를 살펴보기 위해서는 우리나라에 위 3가지 전제에 대응하는 전제 조건이 갖추어져 있는지부터 우선 살펴보아야 할 것이다. 아래에서 이 점을 간략히 검토하여 본다.

2 우리나라 법에서의 미국 사례 참고 가능성

(1) 헌법 및 법률의 규정

1) 헌법의 규정

우리나라 헌법은 재산권의 내용 및 한계를 법률로 정하여 보장하도록 선언하고 있다.³¹⁹⁾ 여기에서의 “법률”은 국회에서 제정되는 형식적 의미의 법률을 의미하며, 위 헌법 규정은 재산권의 내용과 한계를 정하는 법률이 재산권을 제한한다는 의미가 아니라 그러한 법률의 내용에 따라 재산권이 구체적으로 형성한다는 의미인 것으로 이해된다.³²⁰⁾

또한 우리나라 헌법은 재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하여야 한다고도 규정하고 있다.³²¹⁾ 재산권에 대하여 기본권 형성적 법률유보의 원칙을 선언하고 곧바로 그에 이어서 공공복리에 입각한 재산권 행사의 원칙을 규정하고 있다는 점에서, 이는 입법자에게 “재산권의 보장과 함께 재산권의 사회적 제약을 동시에 고려하여 양 법익이 균형을 이루도록 입법하여야” 할 의무를 지우고 의미인 것으로 해석될 수 있다.³²²⁾

2) 민법의 규정

우리나라 민법은 위와 같은 헌법적 요구에 따라, 제3장에서 “소유권”에 관해 규정하면서, 그 제1절을 “소유권의 한계”로 하고 그 첫 번째 조항을 “소유권의 내용”으로 시작하고 있다. 이에 따르면 소유자는 법률의 범위 내에서 그 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리가 있고,³²³⁾ 이러한 권리의 보장은 헌법적 요구사항이므로 민법 또는 다른 법률에 의하여 달리 제한되지 아니하는 한 소유자의 허락 없는 그 소유물에 대한 제3자의 사용, 수익, 처분은 소유자의 청구에 따라 금지되어야 할 필요성이 있게 된다.

쉽게 말하자면, 우리나라 법체계에서는 소유권의 내용과 한계가 표리의 관계에 있게 되는데, 특별히

319) 헌법 제23조 제1항.

320) 헌법재판소 1993. 7. 29. 자 92헌바20 결정.

321) 헌법 제23조 제2항.

322) 헌법재판소 1998. 12. 24. 자 89헌마214 결정.

323) 민법 제211조.

다르게 해석하여야 할 사정이 없는 한, 법률이 정하는 소유권의 내용은 공공복리에 따른 소유권의 한계 내지 제한 사항을 이미 반영하고 있지 않을 수 없게 된다. 따라서 어떠한 물건의 소유자가 그 소유권의 범위 내에서 청구하는 소유물 반환 청구 또는 소유물 방해 제거 청구 등은 ①그 소유권의 존재가 인정되고, 동시에 ②그 점유자 또는 방해자에게 그의 행위를 정당화할 수 있는 법률상 권원이 인정되지 아니하는 경우 인용되어야만 하는 것이 논리적으로 타당한 귀결이 된다.

우리나라 민법은 “소유자는 그 소유에 속한 물건을 점유한 자에 대하여 반환을 청구할 수 있다. 그러나 점유자가 그 물건을 점유할 권리가 있는 때에는 반환을 거부할 수 있다”라고 규정하고 있으며,³²⁴⁾ 또한 “소유자는 소유권을 방해하는 자에 대하여 방해의 제거를 청구할 수 있고 소유권을 방해할 염려있는 행위를 하는 자에 대하여 그 예방이나 손해배상의 담보를 청구할 수 있다”라 규정하고 있다.³²⁵⁾ 소유물 반환 청구를 예로 들면, 전통적인 법률요건분류설 하에서, ①원고는 피고가 점유하고 있는 물건이 “그 소유에 속한 물건”에 해당한다는 사실을 입증하여야 하고, ②만약 피고가 “그 물건을 점유할 권리”가 있다는 사실을 입증하지 못하는 때에는 법원은 원고의 소유물 반환 청구를 인용하게 될 것이다. 이와 관련한 실제 판례는 뒤에서 다시 상세하게 살펴보도록 한다.

3) 특허법의 규정

우리나라 특허법은 “특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다”라 규정하고 있다.³²⁶⁾ 법조문의 문언 상 특허권자는 자기의 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해의 금지를 청구할 것인지 여부를 스스로 자유롭게 결정할 수 있다. 그러나 그 침해의 금지 청구 사건을 담당하는 법원이 그 인용 또는 기각 여부를 재량에 따라 판단할 수 있는지는 이 조항만으로 명확하게 판단하기 어렵다.

한편 우리나라 특허법은 “특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다”라고도 규정하고 있다.³²⁷⁾ 다만, 그 특허권에 관하여 특허권자가 전용실시권을 설정하였을 때에는 그 설정행위로 정한 범위에서 특허권자도 그 특허발명을 실시할 권리를 갖지 아니하고,³²⁸⁾ 대신 그 전용실시권을 설정받은 전용실시권자가 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.³²⁹⁾ 이때에 특허권자 또는 전용실시권자가 특허발명에 대하여 갖는 독점 배타적 권리는 민법상의 절대권인 소유권과³³⁰⁾ 비교될 수 있다는 이유로, 우리나라 법은 종래 특허권을 물권성을 지니는 권리로서 “공업소유권”³³¹⁾ 또는 “지

324) 민법 제213조.

325) 민법 제214조.

326) 특허법 제126조 제1항.

327) 특허법 제94조 제1항 제1문.

328) 특허법 제94조 제1항 제2문.

329) 특허법 제100조 제2항.

330) 민법 제2편 제3장 “소유권” 관련 규정을 참조하라.

적소유권”을³³²⁾ 이루는 소유권적 권리의 하나로 다루고 있었다.

그렇다면 특허권에 대한 제한 가능성을 논의할 때에는 특정인의 특허발명 실시가 그 자 이외의 다른 자의 특허발명 동시 실시를 물리적으로 불가능하게 만들지 않는다는 사실이나 특허권 설정등록의 처분은 소급하여 무효로 될 수 있다는 사실 등 특허에만 특유한 사실들을 적절히 고려하는 한 일반적인 소유권에 대한 제한 가능성에 관한 기존 논의를 일정 부분 참고할 수 있을 것이다. 다시 말하여, 공업 또는 지적 “소유권”이라는 용어를 통해 확인할 수 있는 바와 같이 특허권의 본질적 핵심 특징을 지적산물에 대한 배타적 장악 권리로 이해하는 한, 그러한 특징에 가장 잘 부합하는 특허권에 가장 가까운 민법상의 권리는 “소유권”이라 하지 않을 수 없을 것이고,³³³⁾ 그렇다면 특허 관련 문제에 적용하기에 적당하지 아니하다고 판단되는 사항을 제외하고는 민법상 소유권 관련 기존 논의의 결론을 특허 관련 문제에 유추하여 적용할 수 있다고 보는 것이 합리적이라 할 것이다.

(2) 판례의 태도

1) 소유권에 기한 방해제거 청구의 인정 요건

그런데 특허법상의 특허권 침해금지 청구는 민법상의 소유물 방해제거 청구에 대응하는 조치라고 할 수 있을 것이므로, 특허권 침해금지 청구를 다루는 담당 법원이 어떠한 요건 하에서 그 청구를 인용하거나 기각할 수 있을 것인지를 논의할 때에는 소유권에 기한 소유물 방해제거 청구에 관한 우리나라 대법원 판례를 살펴보아야 한다.

이와 관련하여 최근 우리나라 대법원은 공유물의 소수지분권자가 그 공유물에 대한 보존행위로서 다른 지분권자를 상대로 소유물 방해제거 청구권을 행사함으로써 그 공유물의 인도를 청구할 수 있는지 여부와 관련하여 다음과 같은 판시사항을 담은 의미 있는 판결을 선고한 바 있다.³³⁴⁾

“원고의 피고에 대한 물건 인도청구가 인정되려면 먼저 원고에게 인도를 청구할 수 있는 권원이 인정되어야 한다. 원고에게 그러한 권원이 없다면 피고의 점유가 위법하더라도 원고의 청구를 받아들일 수 없다.”

331) 현재에도 “공업소유권의 보호를 위한 파리 협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)” 및 이를 인용하는 법률에서 여전히 “지적소유권”이라는 용어를 사용하고 있다.

332) 현재에도 “세계지적소유권기구 설립협약(WIPO)(Convention Establishing the World Intellectual Property Organization(WIPO))” 및 이를 인용하는 법률에서 여전히 “지적소유권”이라는 용어를 사용하고 있다.

333) 박준선, 무체재산권·지적소유권·지적재산권·지식재산권 - 한국 지재법 총칭(總稱) 변화의 연혁적·실증적 비판 -, 서울대학교 법학 제53권 제4호, 2012.12., 제129면.

334) 대법원 2020. 5. 21. 선고 2018다287522 전원합의체 판결

위 대법원 판시사항에 따르면, 원고의 피고에 대한 물건 인도청구는 ①원고에게 물건의 인도를 청구할 수 있는 권원이 있다는 사실이 인정되지 아니하거나, 또는 ②피고가 그 물건을 점유하고 있는 상태가 위법하다는 사실이 인정되지 아니하는 경우에 기각될 수 있다. 이를 반대로 해석해보면, 원고에게 물건의 인도를 청구할 수 있는 권원이 있다는 사실이 인정되고 동시에 그 물건에 대한 피고의 점유가 위법하다는 사실이 함께 인정된다면, 그러한 경우에는 법원이 원고의 피고에 대한 물건 인도청구를 인용하여 주게 될 것이라는 점을 추측하여 볼 수 있을 것이다. 이는 우리가 앞서 우리나라 민법의 규정을 살펴본 후 내린 소결론과 일치하는 태도인 것으로 생각된다.

2) 특허권자의 침해금지 청구 기각이 가능한 것으로 판단된 사례

앞서 이론적으로는 특별한 사정이 없는 한 특허 관련 문제에 민법상 소유권 관련 논의의 결론을 유추 적용할 수 있을 것이라 하였는바, 실제 우리나라 법원이 특허 침해금지 청구 사건에서 원고의 청구를 기각 하였거나 최소한 기각 가능성 및 그 요건을 설시한 사례를 살펴볼 필요가 있을 것이다.

이와 관련하여, 우리나라 판례 중에는 특허권자의 권리남용이 특허 침해금지 청구의 기각 사유가 될 수 있다고 판시한 것이 있다. 그런데 원고의 특허권 침해 주장 및 침해금지 청구에 대하여 피고가 원고의 권리남용을 항변하는 경우 그러한 항변이 인정된 사례의 거의 대부분은 특허권자의 권리행사가 무효사유 있음이 명백한 특허에 기인하여 이루어진 경우였다고 한다.³³⁵⁾

대표적으로 2012년 우리나라 대법원은 전원합의체를 통해 다음과 같은 판시 내용의 판결을 선고한 바 있다.³³⁶⁾

“특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다.”

위 특허권 침해금지 관련 대법원 전원합의체 판결의 판시 내용을 소유권에 기한 소유물 방해제거 청구 관련 판례의 태도와 비교하여 살펴보면, 특허 침해금지 청구 사건의 원고인 특허권자가 보유하고 있는 권리에 명백한 무효사유가 존재하는 경우라고 하는 것은 민법상 소유권에 관한 위 대법원 전원합의체 판결에서 설시한 소유권에 기한 방해배제청구의 인정 요건 중에서 원고가 그 방해의 배제를 청구할 수 있는 권원을 가지고 있을 것이라는 요건이 인정되지 아니하는 경우에 대응한다고 볼 수 있을 것이다.

335) 조영선 외, 권리침해에 대한 금지청구에 있어서 형평법적 요소의 도입 방안 연구, 특허청, 2015, 제49~50면.

336) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결.

한편으로, 위와 같은 유형의 사례 외에 표준특허와 관련한 특별한 특허권 행사 제한 가능성을 언급한 사례가 있는데,³³⁷⁾ 원고의 특허권 설정등록에 특허심판원을 거치지 아니하고도 법원이 직접 판단할 수 있을 정도의 명백한 무효사유가 존재하지 아니함에도 불구하고 법원이 원고의 권리남용을 인정할 수 있는 예외적인 상황의 인정 요건이 무엇인지는 이 사례를 통해 구체적으로 확인할 수 있을 것으로 생각된다.

특정 기술의 사용이 시장에서 사실상 법률상 강제되는 표준 제정에 있어서, 그 표준기술에 독점 배타적 권리인 특허권이 설정 등록되어 있는 경우에는 표준기술의 특허권자가 경쟁자를 시장에서 배제하거나 차별적 실시조건을 적용하여 불이익을 주는 등의 불공정 경쟁행위를 저지르기 쉬워지게 될 수 있는바, 특허로 보호되는 기술이 표준에 포함되기 이전에 누구에게든 공정하고 합리적이며 비차별적인(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory; 이하 "FRAND"라 한다) 조건으로 실시허락을 하여 줄 것이라는 선언을 특허권자에게 요구하는 것이 일반적 경향이다.³³⁸⁾

이러한 FRAND 선언과 관련하여 특허권자의 권리 행사가 권리남용이 될 수 있는 요건에 대하여 우리나라 서울중앙지방법원은 다음과 같이 판시하였다.

“FRAND 선언을 한 표준특허권자는 그 표준특허를 실시하고자 하는 자에게 공정하고 합리적이고 비차별적인 FRAND 조건으로 라이선스를 허여하겠다는 명시적인 의사표시로서, FRAND 선언을 한 이후에는 표준특허 실시를 요구하는 자와 성실하게 협상하여야 할 의무를 부담한다고 할 것이고, 이러한 의무는 상대방이 명시적, 묵시적으로 협상거절 내지 포기의 의사표시를 하기 전까지는 라이선스 계약 대상인 당해 표준특허에 기하여 침해금지청구권을 행사하지 아니할 의무도 포함한다고 할 것이다. 그러나 이러한 FRAND 선언을 한 표준특허권자의 의무는 정상적으로 표준특허에 대한 실시 요구를 하는 잠재적 실시권자 또는 표준특허의 유효성을 전제로 FRAND 조건에 의한 표준특허에 대한 실시료 부담의사를 표시한 실시권자와 같은 이와 동일시 할 수 있는 제3자에게 부담하는 것이라고 봄이 상당하다.”

즉, 우리나라 서울중앙지방법원은 피고의 권리남용 항변에 기초한 특허권자의 권리행사 제한은 원고인 특허권자의 FRAND 선언을 전제로 하여 실시권 설정 계약이 성립되지 아니한 데에 원고의 귀책사유가 요구된다는 입장인 것으로 풀이될 수 있을 것이다. 만약 피고가 FRAND 선언에 부합하는 실시허락 조건을 구체적으로 제시하면서 실시허락 계약의 체결을 요구하였거나, 최소한 피고가 진지한 의사에서 FRAND 선언에 부합하는 실시 조건의 제시를 특허권자에게 요구하며 성실한 협상 태도를 보인 경우 등 원고인 특허권자가 피고인 실시요구자의 제안을 거부하지 아니할 의무를 부담하고 있다고 해석되는 때에는 특허권자가 표준특허에 기하여 침해 금지 청구권을 행사할 수 없게 된다는 것이다.

337) 서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결.

338) <https://ko.wikipedia.org/wiki/FRAND>, 최종접속 2021.9.27.

생각건대, 위와 같은 경우 피고는 원고의 FRAND 선언에 부합하는 실시조건에 따라 피고가 발하는 실시권 설정 계약의 체결을 위한 청약에 대응하여 원고가 승낙의 의사표시를 하여 줄 것을 청구하는 이행의 소를 별도로 제기할 수 있을 것이다. 그리고 특별한 다른 사정이 없는 한 법정 요건을 갖춘 피고(별소에서의 원고)의 청구는 인용될 것이므로, 피고는 원고(별소에서의 피고)의 표준특허를 실시할 수 있는 권리를 취득할 수 있게 될 것이다.

종합하여 보면, 위와 같은 경우 원고에게는 ①우선 피고의 특허발명 실시행위 금지를 청구할 수 있는 권원이 인정되지 아니하고, ②경우에 따라 피고가 원고의 특허발명을 실시하는 행위를 위법한 행위라 보기 어려운 경우도 발생할 수 있다는 것이므로, 이 역시 민법상 소유권에 관한 위 대법원 전원합의체 판결에서 실시한 소유권에 기한 방해배제청구의 인정 요건 중에서 최소한 하나 또는 둘 모두의 요건이 인정되지 아니하는 경우에 대응한다고 볼 수 있을 것이다.

(3) 소결

위에서 살펴본 바를 미국 법원이 특허권 침해 사실이 인정되는 때에도 원고의 침해금지 청구를 기각할 수 있게 하는 논리적 전제와 비교하여 정리한 결과는 다음과 같이 요약될 수 있을 것이다.

- ① 우리나라에는 법원이 재량적 판단에 따라 특허권자인 원고의 침해금지청구를 인용하거나 기각할 수 있도록 하는 명시적 법률 규정이 없고;
- ② 특허권 설정등록이 유효하고, 원고에게 특허 침해 금지를 청구할 권원이 인정되며, 동시에 피고의 실시행위가 위법한 것으로 평가되는 경우에는 법원이 자동적으로 원고의 침해금지 청구를 인용하도록 하는 것이 우리나라의 법체계 상 논리이며;
- ③ 이러한 배경에서 우리나라 법원은 경쟁특허의 설정등록에 무효사유가 있음이 명백한 때 및 경쟁특허가 표준에 포함되어 있어 그 권리자가 FRAND 선언을 한 결과 원고가 그 경쟁특허에 기하여 침해금지청구권을 행사하지 아니할 의무를 부담하게 되는 때는 침해금지청구가 기각될 수 있다. 이러한 경우를 제외하고는 특허권자인 원고의 침해금지청구를 대체로 인용하여 왔다.

그렇다면 우리나라에서는 미국에서 인정되는 바와 같은 일반 침해소송에서 침해금지청구 기각을 가능케 하기 위한 전제는 충족되지 아니한다고 보아야 할 것이라 생각된다. 그렇다면 결론적으로 우리나라에서는 미국에서와 달리 일반 침해소송에서 요건을 갖춘 원고의 침해금지청구를 기각하는 것은 최소한 현행 법체계 하에서는 쉽지 아니할 것이라 생각된다.

제 3 절

강제실시 처분에 대한 불복수단 단일화 가능성

1 법률의 규정

우리나라 특허제도 하에서 민간 경제주체가 활용할 수 있는 강제실시 절차는 통상실시권 설정의 재정을 통하는 방법과 통상실시권 허락의 심판을 통하는 방법의 두 가지로 크게 구분하여 볼 수 있다.

먼저 통상실시권 설정의 재정에 관하여 살펴보면, 이는 어떠한 특허발명이 법률에 정한 공익상 이유로 제3자에 의해 실시될 필요가 있는 때에 그 특허발명을 실시하려는 자가 그 특허발명의 특허권자 또는 전용 실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우 특허청장에게 청구할 수 있는 절차를 말한다.³³⁹⁾ 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 경우와 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에는 협의 없이도 재정을 청구할 수 있다.³⁴⁰⁾

이때에 특허청장은 이유를 구체적으로 명시한 서면을 통해 통상실시권 설정의 재정 처분을 내리게 되는데,³⁴¹⁾ 특허법에는 그 처분에 불복하는 자가 통상실시권 설정의 대가로 받게 되는 실시료 액수에 대하여만 그 불복의 이유가 있는 경우를 제외하고는 행정심판법에 따라 행정심판을 제기하거나 행정소송법에 따라 처분의 취소소송을 제기하는 방법으로 불복할 수 있다고 규정되어 있다.³⁴²⁾

한편, 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 어떠한 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 관계에 있어서

339) 특허법 제107조 제1항.

340) 특허법 제107조 제1항 단서.

341) 특허법 제110조 제1항.

342) 특허법 제115조.

그 타인의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없는 경우에, 실시의 허락을 받으려 하였으나 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.³⁴³⁾

이때에 심판은 심결로써 종결하게 되는 것이 원칙이고,³⁴⁴⁾ 심결에 대한 소, 즉 심결에 불복하는 자가 제기하는 심결의 취소를 구하는 소는 특허법원의 전속관할로 하도록 특허법에 규정되어 있다.³⁴⁵⁾

이를 요약하여 다시 말하면, 통상실시권 설정의 재정 절차에서 내려진 특허청장의 재정 처분에 불복하는 자는 행정법원에 처분 취소소송을 제기하여야 하는 것과 달리, 통상실시권 허락의 심판 절차에서 내려진 특허심판원의 심결에 불복하는 자는 특허법원에 심결 취소소송을 제기하여야 하는바, 이처럼 민간 경제주체가 활용할 수 있는 강제실시 절차에서의 결과에 대한 불복 방법은 통일되어 있지 아니하고 서로 다르게 법률에 규정되어 있는 것이 현실이다.

2 문제의 제기

이러한 현실과 관련하여 일부 학계에서는 민간 경제주체가 활용할 수 있는 강제실시 절차라는 공통점이 있는 통상실시권 설정의 재정 절차와 통상실시권 허락의 심판 절차에서 그 결과에 대한 불복 방법이 서로 상이하게 법률에 규정되어 있는 것은 바람직하지 아니하다는 견해가 제기되고 있다.³⁴⁶⁾

이 견해에서는, “특허권의 제한을 심리해야 하는 특허분쟁사건이 특허법원으로 가지 않고 행정법원으로 가게 된다는 것은 불합리하다”라는 이유로, 모든 민간 경제주체가 활용할 수 있는 강제실시 절차는 모두 특허심판원의 심결로 강제실시 여부를 판단하도록 하고 그에 대한 불복의 소도 특허법원에 제기하여야 하는 것으로 절차를 통일하는 것이 바람직할 것이라고 제안하고 있다.

3 통상실시권 설정의 재정 절차와 통상실시권 허락의 심판 절차의 차이

현재와 같이 통상실시권 설정의 재정 절차와 통상실시권 허락의 심판 절차에서 그 결과에 대한 불복 방법이 서로 상이하게 법률에 규정되어 있는 것이 바람직한 것인지, 아니면 일부 학계의 주장과 같이 양 절

343) 특허법 제138조 제1항.

344) 특허법 제162조 제1항.

345) 특허법 제186조 제1항.

346) 정상조, 특허발명의 강제실시, 서울대학교 법학 제40권1호, 서울대학교 법학연구소, 1999, 제295면.

차는 모두 특허권의 제한이라는 특허에 특유한 쟁점을 다루는 절차이므로 특허심판원의 심결을 거쳐 그 심결에 불복이 있는 경우에는 특허법원에 심결 취소소송을 제기하도록 하는 식으로 불복 절차를 통일하는 것이 바람직한 것인지, 그 문제에 대한 답은 양 절차의 개시 요건 등 양 절차 사이에 존재하는 차이점을 확인한 후에만 도출할 수 있을 것이라 생각된다. 이에 아래에서는 특허법에 규정되어 있는 통상실시권 설정의 재정 절차 활용 요건과 통상실시권 허락의 심판 절차 활용 요건을 살펴 그 결과에 대한 불복 방법이 서로 상이하게 규정될 필요가 존재하는지 여부를 검토하여 보도록 한다.

(1) 통상실시권 설정의 재정 절차 활용 요건

통상실시권 설정의 재정은 특허발명을 실시하려는 자의 실시 대상 특허발명이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에 청구할 수 있다.³⁴⁷⁾

- ① 특허발명이 천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우
- ② 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우
- ③ 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우
- ④ 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우
- ⑤ 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하려는 국가(이하 “수입국”이라 한다)에 그 의 약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

위 5가지 요건을 살펴보면, 5가지 모두 “발명의 실체”에 대한 판단은 필요하지 아니한 요건임을 확인할 수 있다. 정당한 이유 없는 3년 이상의 특허발명 국내 불실시 또는 불충분실시 요건은 3년이라는 기간의 도과 여부 및/또는 실시를 전혀 할 수 없거나 충분한 규모로 실시할 수 없었던 정당한 이유의 유무가 쟁점이 될 뿐이다. 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우라는 요건 역시 공공의 이익 및 특별한 필요라는 두 가지가 쟁점이 될 수 있을 뿐이다. 불공정거래행위의 시정 필요라는 요건의 경우에는 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항의 존부 및 그 시정을 위한 특허발명의 실시 필요 여부가 쟁점이 된다. 마지막으로 인도적 목적에서의 의약품 수출 요건에 있어서는 가장 크게 쟁점이 될 수 있을만한 사항이 수입국이 갖추어야 할 요건의 충족 여부일 것으로 생각되는데, 그 요건은 아래와 같다.³⁴⁸⁾

347) 특허법 제107조 제1항 제1호~제5호.

348) 특허법 제107조 제7항.

- ① 수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량;
- ② 국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 해당 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인; 및
- ③ 수입국에서 해당 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인;

위 세 가지 사항을 세계무역기구에 통지한 세계무역기구회원국 또는 위 세 가지 사항을 우리나라 정부에 통지한 세계무역기구회원국이 아닌 국가

위의 그 어느 요건에 대한 판단 과정에서도 특허발명에 대한 청구항의 해석, 즉 발명의 실체가 무엇인지에 대한 판단은 전혀 이루어지지 아니하는 반면, 위 요건들에는 대체로 “정당한 이유”에서의 “정당성”, “적당한 정도와 조건”에서의 “적당성”, “공공의 이익”에서의 “공공성”, “특히 필요”에서의 “특별성” 등 여러 종류의 법률적 불확정개념들이 포함되어 있는 것을 볼 수 있다.

(2) 통상실시권 허락의 심판 절차 활용 요건

통상실시권 허락의 심판 절차는 어떠한 특허발명이 타인의 권리와 사이에서 이용 또는 저촉 관계에 있게 되는 경우를 전제로 개시되는 절차이기 때문에 다음 중 어느 하나에 해당하는 사실이 존재할 것이 요구될 수밖에 없다.

- ① 어떠한 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하고 있는 사실; 또는
- ② 어떠한 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 사실

통상실시권 허락의 심판은 위와 같은 이용·저촉 관계의 존재를 전제로, “적법·유효하게 등록된 특허발명이라고 하더라도 이용발명과 같이 먼저 출원한 다른 권리와 이용·저촉관계가 있는 경우 먼저 출원한 사람의 허락을 얻지 아니하고 실시하는 경우에는 특허 침해”가 될 수 있다는 문제 때문에³⁴⁹⁾ 선출원 권리와 후출원 권리자 사이의 권리 조정을 위해 인정되는 제도이다. 그러므로 통상실시권 허락의 심판 절차에서는 초기에 양 권리 사이에 이용 또는 저촉 관계가 성립하는지 여부를 검토하지 않을 수 없게 될 것인바, 이 과정은 기본적으로 침해여부의 판단과 동일한 방식을 통해 이루어지게 된다.

이용관계란 선출원 권리와 후출원 권리가 서로 전체와 부분의 관계에 있어서 후출원 권리는 선출원 권

349) 법제처, *찾기 쉬운 생활법령 정보*; <https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=724&ccfNo=3&cciNo=1&cnpClsNo=1>, 최종접속 2021.9.27.

리의 범위에 속하게 되는 반면 그 역으로 선출원 권리가 후출원 권리의 범위에 속하게 되지 않는 관계를 뜻한다. 우리나라 대법원은 이용관계를 다음과 같은 표현으로 설명하고 있다.³⁵⁰⁾

“확인대상발명이 특허발명을 이용하는 관계에 있는 경우에는 특허발명의 권리범위에 속하는 것인데, 이러한 이용관계는 확인대상발명이 특허발명의 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서 확인대상발명이 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 확인대상발명 내에 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하며, 이는 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우에도 마찬가지이다.”

한편, 저촉관계란 선출원 권리와 후출원 권리가 서로 동일하여 그 범위가 완전히 겹쳐지게 되는 결과 선출원 권리와 후출원 권리 중 그 어느 쪽의 권리내용을 실시하는 경우에도 다른 쪽의 권리를 실시하는 것과 동일한 상태에 있게 되는 관계를 뜻한다. 이러한 권리 간 저촉관계는 산업재산권 상호간에서는 선원주의가 적용되지 아니하는 특허(또는 실용신안)와 디자인 또는 상표 사이에서 형성될 수 있다.

위 두 가지 요건을 살펴보면, 이 요건들은 이용관계 또는 저촉관계의 존부만을 그 내용으로 하고 있을 뿐으로, 그 외의 다른 어떤 요소도 그 내용에 포함하지 아니하고 있음을 알 수 있다. 당연히 통상실시권 설정의 재정 절차에서와 달리 법률적 불확정개념에 대한 해석 및 판단의 과정은 거칠 필요가 없게 된다.

4 불복수단 단일화로 인해 예상되는 문제점

(1) 법률상 불확정개념의 해석 및 사실관계 포섭의 문제

특허심판은 산업재산권의 발생, 변경, 소멸 및 그 권리범위에 관한 분쟁을 해결하기 위한 특별행정심판의 일종으로, 전문적인 기술적 지식 및 청구범위 해석에 관한 깊이 있는 소양과 경험이 있는 자가 처리하여야 할 필요가 있기 때문에 특허청 소속의 특허심판원에서 담당하도록 하고 있는 것이다.³⁵¹⁾ 반면에 특허심판원의 심판관들은 과학기술 및 특허 청구항 해석의 전문가이지만 일반적 법률분야까지 포섭하는 것은 아니다.

우리나라의 현행 법령은 개방형직위 또는 공모직위로 지정된 심판관을 임용하는 경우 외에는 특허심판원의 심판관이 될 수 있는 자의 자격을 다음과 같이 규정하고 있다.³⁵²⁾

350) 대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결.

351) 특허심판원, 특허심판원 소개.; https://www.kipo.go.kr/ipt/HtmlApp?c=1101&catmenu=t01_01_01, 최종접속 2021.9.30.

352) 특허법 시행령 제8조 제2항.

- ① 특허청 또는 그 소속기관의 4급 이상의 일반직 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원일 것;
- ② 특허청에서 2년 이상 심사관으로 재직하였거나, 또는 특허청에서 심사관으로 재직 한 기간과 5급 이상의 일반직국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 특허심판원에서 심판 업무에 직접 종사한 기간 및 특허법원에서 기술심리관으로 재직 한 기간을 통산하여 2년 이상인 사람일 것; 그리고
- ③ 국제지식재산연수원에서 소정의 심판관 연수과정을 수료한 사람일 것

즉, 통상의 공무원의 경우에도 2년 이상의 특허실무 경력과 소정의 연수과정을 수료하여 특허심판원의 심판관이 될 수 있다. 일부 학계의 주장대로라면 통상실시권 설정의 재정에 불복하는 사실상의 제1심은 특허심판원이 담당하여야 하게 되는데, 이는 곧 법률상 불확정개념의 해석과 사실관계의 포섭이라는 전문적 법률사무를 법률 비전문가인 특허심판원 심판관에게 맡겨 처리하도록 하겠다는 것이 된다. 이것은 상호 충돌하는 이해관계를 조정하는 데에 적절한 조치라고 하기는 어려울 것이다.

(2) 3심제 예외의 지나친 확대

또한, 특허심판원의 심결에 대한 소는 특허법원에만 제기할 수 있고,³⁵³⁾ 특허법원의 판결에 대해서는 대법원에 상고할 수 있는바,³⁵⁴⁾ 고도의 법률적 판단을 요하는 통상실시권 설정의 재정에 대한 불복 사건의 사실상 제1심을 비법관인 특허심판관에게 맡기게 되는 경우에는 사건의 당사자들이 제대로 된 법률적 판단을 받을 수 있는 기회가 실질적으로 특허법원과 대법원이라는 두 번의 심급에서밖에 보장되지 않게 되는 문제가 발생하게 될 것이다.

현재와 같이 통상실시권 설정의 재정에 대한 불복 절차가 행정소송법에 따라 시작되는 경우에는 사건의 당사자가 행정법원에서 법률 전문가인 법관에 의한 1심 판결을 받고, 그 판결에 대하여는 고등법원에 항소할 수 있으며,³⁵⁵⁾ 고등법원의 판결에 대하여는 대법원에 상고할 수 있다.³⁵⁶⁾ 즉, 현행 법령에 따른 현재의 제도 하에서는 통상실시권 설정의 재정에 대한 불복 절차에서 당사자가 법률 전문가인 법관에 의한 법률적 판단을 하여 최소한 세 번 받아볼 수 있는 권리가 보장된다.

“법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리”는 헌법상의 기본권에 속하는바,³⁵⁷⁾ 특별한 필요와 법률적 정당성이 인정되지 않고서는 법관에 의한 재판을 최소 3차례까지 받을 수 있도록 보장하고 있는 것이

353) 특허법 제186조 제1항.

354) 특허법 제186조 제8항.

355) 행정소송법 제8조 제2항 및 법원조직법 제28조 제1호.

356) 행정소송법 제8조 제2항 및 법원조직법 제14조 제1호.

357) 헌법 제27조 제1항.

현재 우리나라의 사법시스템임을 고려할 때에, 일부 학계의 주장을 그대로 따르는 경우에는 소위 3심제라고 하는 법관에 의한 재판을 받을 수 있는 헌법상 기본권에 대한 예외를 부당하게 확장하게 된다는 비판이 가능할 것이라 생각된다.

제 4 절

강제실시 처분 주체와 보상금 결정 주체의 이원화 가능성

1 법률의 규정

우리나라 현행 제도 하에서 강제실시 처분의 주체와 보상금 결정의 주체는 특허청장 또는 특허심판에서의 심판관으로 일원화되어 있다. 특허발명의 정부실시의 경우³⁵⁸⁾ 주무부장은 특허청장에게 특허발명의 정부실시를 위한 처분을 하여 줄 것을 신청할 수 있도록 하고 있고,³⁵⁹⁾ 특허청장은 그러한 처분을 할 때에 그 처분에 대한 보상금의 액을 함께 결정하여야 하므로,³⁶⁰⁾ 결국 특허발명의 정부실시에 있어서 그 처분의 주체와 그에 따른 보상금 결정의 주체는 특허청장으로 일원화되어 있는 것이다.

통상실시권 설정의 재정의 경우에도³⁶¹⁾ 특허발명을 실시하려는 자는 특허청장에게 재정을 청구하여야 하고,³⁶²⁾ 특허청장은 재정 시에 그 특허발명을 실시하는 자가 특허권자 등에게 지급하여야 할 대가의 액을 함께 결정하여야 하므로,³⁶³⁾ 이때에도 역시 그 처분의 주체와 그에 따른 보상금 결정의 주체는 특허청장으로 일원화되어 있는 것을 확인할 수 있다.

한편, 통상실시권 허락의 심판에 의하여 강제실시가 이루어지는 경우에는³⁶⁴⁾ 심판의 청구인이 통상실시권의 범위와 기간 및 그 실시에 따르는 대가도 함께 심판청구서에 기재하여 심판을 청구하여야 한다.³⁶⁵⁾ 그리고 심판관은 통상실시권 허락의 심판에 대한 심결을 내릴 때에 심결 주문에 통상실시권의 범위·기간 및 대가를 포함하여야 한다.³⁶⁶⁾ 따라서 강제실시권을 설정하는 처분으로서의 통상실시권 허락 심

358) 특허법 제106조의2.

359) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제2조 제1항.

360) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제5조 제2항.

361) 특허법 제107조.

362) 특허법 제107조 제1항.

363) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제5조 제2항.

364) 특허법 제138조.

365) 특허법 제140조 제4항 제3호.

366) 특허법 제162조 제2항 제5호.

결 자체가 그 대가를 포함하게 되므로, 결과적으로 이 경우에도 처분의 주체와 그에 따른 보상금 결정의 주체는 심판관으로 일원화되어 있게 된다.

2 문제의 제기

그런데, 해외 주요국 중 프랑스의 경우에는 강제실시권을 설정하는 처분은 특허청에서, 그리고 당사자 간 보상금 또는 대가에 관한 합의가 이루어지지 않는 경우 그 액수에 대한 결정은 법원에서 이루어지도록 하는 방식으로, 처분의 주체와 그에 따른 보상금 또는 대가 결정의 주체가 이원화되어 있다는 사실을 이미 살펴본 바 있다. 그렇다면 우리나라에서도 강제실시권의 설정은 우선적으로 먼저 신속하게 처리하고 난 이후 보상금 또는 대가의 규모에 대해서는 시간을 두고 신중하게 논의하도록 할 수 있도록 처분의 주체와 그에 따른 보상금 또는 대가 결정의 주체를 이원화할 수 있지 않을까 하는 문제의 제기가 가능할 것으로 예상된다.

3 프랑스 공용수용 관련 법률의 내용

이 문제에 대한 답을 구하기 위해서는 먼저 일반적 공용수용에 관한 프랑스의 제도와 법률 규정을 살펴볼 필요가 있다. 특허권 역시 지식재산권 내지 무체재산권의 일종으로서 널리 재산권에 속하는 것임이 분명하고, 헌법이 “공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다”³⁶⁷⁾라고 규정하고 있기 때문에 특허권에 대한 강제실시권 설정에 있어서도 정당한 보상금 지급의 문제가 제기되고 있는 것이니만큼, 특허권에 대한 강제실시와의 관계에서 특별-일반의 관계에 있다고 할 수 있는 일반적 공용수용에 관한 제도와 법률을 살펴보는 것은 논의의 전제에 있어 필수적이라 하겠다.

프랑스에서 공용수용에 관한 일반법은 “공익사업을 위한 수용에 관한 법률(Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)”이다. 이 법은 우리나라 공용수용 관련 법 체계에서와 마찬가지로 건물과 토지의 수용에 관한 일차적으로 규율하는 법률이며, 정당한 사전보상의 원칙을 그 법률의 첫머리에서부터 선언하고 있다.³⁶⁸⁾ 그런데 이 법에서는 종래에 공용수용 시의 보상금 지급과 관련하여 우리나라 법에서와

367) 헌법 제23조 제3항.

368) Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article L1

L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle

달리 보상금 결정 주체를 법관으로 하는 조항을 두고 있었다. 이 조항에 따르면, 공익사업의 시행자가 제시하는 보상액의 통지로부터 1개월 내에 원만한 합의가 이루어지지 않는 경우에 시행자는 수용 대상 물건의 소재지 관할 법원에 보상금의 결정을 청구할 수 있었다.³⁶⁹⁾ 그런데 이 조항은 수용을 당하는 재산권자가 법원에 보상금액의 결정을 청구할 수 있는지를 명확히 표시하고 있지 아니하였기 때문에, 현재는 이 조항이 폐지되고 수용 보상금의 결정에 관한 내용은 수용에 관한 전반적 절차를 다루는 제3권 제1장 제1절에³⁷⁰⁾ 흠어져 규정되어 있게 되었다. 현행 법률에서의 가장 핵심적 조항은 L311-5 및 L311-6으로, 이에 의하면 보상금액에 관해 합의가 이루어지지 않으면 그 액수는 수용 판사에 의해 결정되고,³⁷¹⁾ 보상금액 결정의 청구는 공익사업의 시행자뿐만 아니라 토지 등을 수용당하는 재산권자 모두에 의해 이루어질 수 있게 되었다.³⁷²⁾

4 우리나라 법제에서의 대응 규정

그런데 프랑스 법률에서와 달리 우리나라의 공용수용의 일반법에 해당하는 “공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 “토지보상법”이라 한다)”에서는 보상금액의 최종 결정 주체를 법관으로 규정하고 있지 아니하다.

토지보상법에서는 공익사업의 시행자로 하여금 공익사업에 필요한 토지 등의 소유권을 이전받기 위하여 우선적으로 토지소유자 및 관계인과 성실하게 협의할 의무를 부여하고 있는 한편,³⁷³⁾ 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있도록 규정하고 있

réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées.

Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité.

369) Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article L13-21

A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent, le juge de l'expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente.

La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du demandeur est jointe à cette demande, qui est simultanément notifiée à la partie adverse.

370) LIVRE III: INDEMNISATION (Articles L311-1 à L331-6), TITRE Ier: DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L311-1 à L312-1), Chapitre Ier : Procédure (Articles L311-1 à L311-9).

371) Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article L311-5

A défaut d'accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation.

372) Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article L311-6

Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation mentionnée à l'article L. 221-1.

373) 토지보상법 제16조.

다.³⁷⁴⁾ 현행 프랑스 법률과 달리 우리나라에서 토지소유자와 관계인은 직접 토지수용위원회에 재결을 신청할 수는 없고 서면으로 공익사업의 시행자에게 재결을 신청할 것을 청구할 수 있을 뿐이다.³⁷⁵⁾

토지수용위원회는 토지 등의 수용과 사용에 관한 재결을 하기 위하여 설치되는 법정기관으로서, 국토교통부에 중앙토지수용위원회를 두고, 특별시·광역시·도·특별자치도에 지방토지수용위원회를 두게 되는데,³⁷⁶⁾ 중앙토지수용위원회는 행정권인 국토교통부에 속하는 기관으로서 행정심판법상의 행정심판위원회 대신 지방토지수용위원회의 처분에 대한 재결을 행하는³⁷⁷⁾ 특별행정심판 기관에 해당한다고 볼 수 있다.³⁷⁸⁾ 지방토지수용위원회의 경우에도 그 위원장은 시·도지사가 되며³⁷⁹⁾ 나머지 위원은 시·도지사가 소속 공무원 중에서 임명하는 사람 1명을 포함하여 토지 수용에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 위촉하도록 되어 있으므로³⁸⁰⁾ 행정권에 속하는 합의제 기관의 성격을 가진다고 보아야 한다. 따라서 토지수용위원회는 사법권에 속하는 법원이 아니고, 당연히 토지수용위원회 위원도 법관이 아니다.

우리나라 토지수용 과정에서 협의취득에 의하지 않은 강제수용의 경우 사업시행자는 재결신청서에 보상액 및 그 명세를 기재하여 관할 토지수용위원회에 제출하여야 하고,³⁸¹⁾ 결국 보상액은 토지수용위원회의 재결을 통해 결정되므로, 토지보상법에서는 보상금 결정의 주체를 토지수용위원회로 인정하여 일관적으로 “관할 토지보상위원회가 재결한 보상금”이라는 표현을 사용하고 있는 것이다.³⁸²⁾

위의 내용을 요약하자면, 우리나라는 프랑스와 달리 공용수용의 재결 과정에서 보상금의 액수에 관한 사항을 함께 결정하며, 그 결과 수용결정과 보상금액의 결정은 하나의 과정에서 동일한 기관에 의해 이루어지고, 그 결정기관은 사법권에 속한 법원이 아니라 행정권에 속한 독립적 기관이 된다는 것이다.

5 강제실시 처분 주체와 보상금 결정 주체의 이원화에 따르는 문제점

위에서 살펴본 사실에 기초하여 볼 때에, 프랑스의 경우 강제실시권을 설정하는 처분은 특허청에서, 그리고 당사자 간 보상금 또는 대가에 관한 합의가 이루어지지 않는 때에 그 액수에 대한 결정은 법원에서 이루어지도록 하는 이원화된 절차 운영 방식은 공용수용에 관한 일반 법률인 “공익사업을 위한 수용에 관한

374) 토지보상법 제28조 제1항.

375) 토지보상법 제30조 제1항.

376) 토지보상법 제49조.

377) 중앙토지수용위원회 행정심판안내.: https://oclt.molit.go.kr/USR/WPGE0201/m_9323/DTL.jsp, 최종접속 2021.9.30.

378) 행정심판법 제4조.

379) 토지보상법 제53조 제2항.

380) 토지보상법 제53조 제3항.

381) 토지보상법 시행령 제12조 제1항 제7호.

382) 토지보상법 제40조 제1항, 제40조 제2항 제3호 및 제42조 제1항.

법률”에서 그러한 이원화된 절차 운영 방식을 전통적으로 오랫동안 규정하여 왔기 때문일 가능성이 높다고 할 것이다. 달리 말하면, 부동산에 대한 강제수용과 특허권에 대한 강제실시는 모두 공익적 목적과 필요에 의해 이루어지는 재산권에 대한 강제적 개입과 제한이라는 점에서 일치한다고 할 것인데, 프랑스에서는 그 일반적이고 통일된 절차 운영의 틀을 수용 또는 강제실시 자체에 대한 결정과 그에 따른 정당한 보상액의 결정 두 가지로 구분하는 것으로 통일적, 일관적으로 가져가고 있는 것으로 이해할 수 있을 것이다.

그런데 만약 우리나라에서 특허 강제실시에 관한 절차에서만 강제실시권을 설정하는 처분은 특허청에서, 그리고 당사자 간 보상금 또는 대가에 관한 합의가 이루어지지 않는 때에 그 액수에 대한 결정은 법원에서 이루어지도록 하는 프랑스에서와 같은 이원화된 절차 운영 방식을 도입하게 되는 경우에는 부동산에 대한 강제수용 절차에서와 그 절차 운영의 원칙 자체가 달라지는 문제가 발생하게 될 것이다. 즉, 모든 재산권의 수용을 유사한 것으로 취급하는 것을 원칙으로 두고, 그러한 원칙 하에서 모든 재산권 수용의 절차에 통일적으로 적용될 수 있는 일반적 기준을 두되, 이에 필요한 일반적 기준은 전통적으로 공익사업을 위한 재산권 수용에 있어서 가장 중요하게 다루어져 왔기 때문에 관련 법리가 매우 깊이 있게 연구되어 왔고 사례 역시 제일 다양하게 축적되어 있다고 볼 수 있는 부동산 수용을 중심으로 세운다고 하는 것이 수용 관련 법체계 내지 재산권 제한의 시스템이라고 본다면, 특허 강제실시에 관한 절차에서만 강제실시권을 설정하는 처분은 특허청에서, 그리고 당사자 간 보상금 또는 대가에 관한 합의가 이루어지지 않는 때에 그 액수에 대한 결정은 법원에서 이루어지도록 하는 이원화된 절차를 운영하는 것은 이미 확고하게 정립된 법적 체계의 안정성을 상당 부분 희생하고 일정 범위에서 심각하게 훼손하게 되는 결과로 이어질 수 있다는 것이다.

예컨대, 현재의 법체계 하에서는 특허 강제실시권을 설정하는 절차에서 법률상 불명확하거나 흠결이 있는 부분이 있다면 언제든지 토지보상법 및 다른 재산권 수용 관련 규정과 법리를 유추하여 문제를 해결해 낼 수 있는 가능성이 보장되어 있다. 그런데 만약 우리나라에서 프랑스와 같은 이원적 절차 운영방식을 면밀한 검토와 철저한 사전 준비 없이 도입하게 된다면, 새로운 절차의 운영 과정에서 매우 심각한 혼란과 문제가 발생할 우려가 있어 보인다.

제 5 절

정부사용을 위한 강제실시의 신청권자 확대 가능성

1 법률의 규정

우리나라 특허제도 하에서 강제실시를 신청할 수 있는 자는 주무부장관 또는 특허발명을 실시하려는 자에 제한되어 있다. 특허발명을 정부가 실시할 필요가 있는 때에는³⁸³⁾ 주무부장관이 특허청장에게 강제 실시권 설정의 청구를 할 수 있고,³⁸⁴⁾ 통상실시권 설정의 재정이 필요한 경우에는³⁸⁵⁾ 특허발명을 실시하려는 자가 특허청장에게 재정을 청구할 수 있으며,³⁸⁶⁾ 통상실시권 허락의 심판이 필요한 경우에는³⁸⁷⁾ 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자가 “자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서” 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.³⁸⁸⁾ 그런데 특허청장은 강제실시를 신청할 수 있는 자로 법정되어 있지 아니한바, 특허청장은 현행법상으로 강제실시를 신청할 수 없는 것인지, 그리고 특허청장이 강제실시를 신청할 수 있는 자에 포함되도록 특허법을 개정하는 것은 가능할 것인지가 문제될 수 있을 것으로 생각된다. 한편, 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정은 특허권의 수용 또는 특허발명의 정부실시의 신청권자를 “주무부장관”으로 명시하고 있는바,³⁸⁹⁾ 여기에서의 주무부 “장관”이라는 표현 때문에 법정의 신청권자는 정부조직법에서 규정하고 있는 18개 행정각부의 장관으로³⁹⁰⁾ 한정된다고 해석하는 견해가 있을 수 있으리라 생각된다. 이에, 실제 법률적 해석이 그렇게 이루어질 수 있을 것인지에 대하여 간략히 검토하여 보기로 한다.

383) 특허법 제106조의2가 적용되는 경우이다.

384) 특허권수용규정 제2조 제1항.

385) 특허법 제107조가 적용되는 경우이다.

386) 특허법 제107조 제1항.

387) 특허법 제138조가 적용되는 경우이다.

388) 특허법 제138조 제1항.

389) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제2조.

390) 정부조직법 제26조.; 이 조항에 따라 현재 대통령의 통할 하에 두고 있는 행정각부는 기획재정부, 교육부, 과학기술정보통신부, 외교부, 통일부, 법무부, 국방부, 행정안전부, 문화체육관광부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 보건복지부, 환경부, 고용노동부, 여성가족부, 국토교통부, 해양수산부, 중소벤처기업부의 18개이다.

2 강제실시 신청권자로서의 주무부장관의 성격

그런데 특허발명 정부실시의 맥락에서 강제실시권 설정의 신청권을 갖는 “주무부장관”은 법률상 “행정청”의 성격을 갖는다. “행정청”이란 행정에 관한 의사를 결정하여 표시하는 국가 또는 지방자치단체의 기관, 그 밖에 법령 또는 자치법규에 따라 행정권한을 가지고 있거나 위탁을 받은 공공단체나 그 기관 또는 사인을 의미한다.³⁹¹⁾ 국가는 공법상 사법상 독자적인 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 법인격을 갖고 있고,³⁹²⁾ 실체가 없이 법률에 의해 인격을 부여받았을 뿐인 법인은 그 성질상 자기를 위해 사실상의 행위를 행하고 그의 의사를 다른 외부 인격체에게 표시하거나 다른 외부 인격체의 의사표시를 수령할 권한을 갖는 “기관”의 존재를 필요로 하게 된다.

우리나라의 경우에는 대통령의 통할 하에 행정각부를 두고³⁹³⁾ 행정각부에는 1명의 장관을 두도록 하고 있으며,³⁹⁴⁾ 행정각부의 사무는 행정각부의 장관이 관장하도록 하고 있다.³⁹⁵⁾ 따라서 행정각부의 장은 당연히 그의 관장사무에 관하여 의사를 결정하여 표시할 수 있는 권한을 갖는 행정청에 해당하고 그 권한은 포괄적 행정권을 수평적으로 분할할 일부로서 다른 행정각부의 장관의 권한을 침범하지 아니하는 한도의³⁹⁶⁾ 포괄적 범위에 미친다고 보아야 할 것이다. 예컨대, “보건복지부장관은 생활보호·자활지원·사회보장·아동(영·유아 보육을 포함한다)·노인·장애인·보건위생·의정(醫政) 및 약정(藥政)“에 관한 한 그 내용에 특별한 제한이 없는 포괄적 사무를 관장하므로,³⁹⁷⁾ 보건위생의 확보를 위하여 어떠한 특허발명의 강제실시가 필요하다는 판단 및 그 강제실시의 청구를 할 권한 역시 보건복지부 장관의 권한 범위 내에 당연히 속하는 것으로 해석될 수 있을 것이다.

3 강제실시권 설정자로서의 특허청장의 성격

그런데 특허청장 “특허·실용신안·디자인 및 상표에 관한 사무와 이에 대한 심사·심판사무를 관장하기 위하여” 산업통상자원부장관 소속으로 설치하는 산업통상자원부의 하급 기관이고,³⁹⁸⁾ 특허청장은 특허

391) 행정심판법 제2조 제4호.

392) 국가가 법인격을 갖는 공법인의 성격을 갖고 있다는 점에 대한 더욱 상세한 고찰은 다음 문헌을 참고하라.: 전종익, 공동체로서의 국가와 정부, 「서울대학교 법학」 제55권 제4호, 서울대학교 법학연구소, 2014, 제274면~제312면.

393) 정부조직법 제26조 제1항.

394) 정부조직법 제26조 제2항.

395) 정부조직법 제27조부터 제44조까지의 각조 제1항을 참조하라

396) 국가기관 상호간의 권한쟁의 심판을 헌법재판소의 관장사항으로 규정하고 있는 헌법 제111조 제1항 제4호가 행정청의 권한 한계가 명확하여야 한다는 간접적 근거가 될 수 있을 것이다.

397) 정부조직법 제38조 제1항.

398) 정부조직법 제37조 제4항.

청이 관장하는 사무에 관한 의사를 결정하여 표시할 권한을 갖는 행정청이라 볼 수 있다.³⁹⁹⁾ 이때에 특허청장은 산업통상자원부장관에 원래 부여되어 있던 권한을 수직적으로 분할한 그 하위 일부 권한을 행사할 수 있을 뿐이고, 그 권한은 역시 다른 행정청의 권한을 침범할 수 없을 것이며, 그 권한 범위는 구체적으로 볼 때에 정부조직법이 정한 “특허·실용신안·디자인 및 상표에 관한 사무와 이에 대한 심사·심판사무”에 관한 범위로 한정된다고 볼 것이다. 다만, 심판사무는 특허심판원장에게 그 권한이 재위임되는 것으로 볼 수 있을 것이다.⁴⁰⁰⁾

통상실시권 허락의 심판의 경우에는 정부조직법이 명시적으로 특허청의 관장사무에 “심판사무”를 포함시키고 있기 때문에 당연히 그 심결은 특허청 내부에서 이루어져야 한다. 특허발명에 대한 정부실시 및 재정의 청구의 경우에도 특허발명을 실시하려는 자가 특허권자의 자발적 허락 없이 그 실시권한의 설정을 특허청장에게 청구하는 것이라는 점에서 그 실질은 통상실시권 허락의 심판 청구와 크게 다르지 아니하다. 그렇다면 행정청 간 권한배분의 원칙 상 명백히 특허청에서 처리하여야 할 사무인 통상실시권 허락의 심판에 관한 사무와 실질적으로 동일하거나 극히 유사한 성격의 사무라 할 수 있는 특허발명에 대한 정부실시 및 재정의 청구 사건 역시 특허청에서 처리하여야 할 사무라고 보아야 할 것이다. 즉, 특허청장은 넓게 보아 강제실시권 설정자로서의 지위와 권한을 갖는다고 보는 것이 타당할 것이다.

4 특허청장이 강제실시 신청권자가 되는 경우의 문제점

그렇다면, 만약 특허법을 개정하여 특허청장이 강제실시의 신청권자가 될 수 있도록 만드는 경우에는 특허법과 정부조직법 간 충돌의 문제가 나타나게 될 수 있을 것이다. 즉, 특허법이 정부조직법에 의한 수권 범위를 넘는 권한을 특허청장에게 부여하게 되는 월권의 문제가 제기될 가능성이 높게 될 우려가 있다.

이러한 문제를 해결하기 위하여 특허법 개정과 더불어 정부조직법까지를 함께 개정하는 방안을 생각하여 볼 수 있을 것인데, 특허법과 정부조직법을 함께 개정하는 경우에도 여전히 그러한 개정을 통하여 특허청장에게 강제실시의 신청권을 부여하는 것에 대하여는 비판의 소지가 있을 것으로 생각된다. 특허청장은 앞서 살펴보았듯 강제실시 신청에 대하여 그 요건의 충족 여부를 검토하고 최종적으로 강제실시권 설정의 처분을 행할 권한이 있는 강제실시권의 설정자로서의 지위를 갖기 때문에, 만약 특허청장이 강제실시의 신청권자의 지위를 겸하게 되는 경우에는 특정 사건에 있어서 자기의 신청 사건에 대해 스스로 그 당부를 판단하게 되는 불합리한 일이 벌어지게 될 가능성이 있을 것으로 생각된다. 즉, 특허청장이 강제실시의 신청자가 되는 경우에는 그 사건에서 특허청장이 이른바 스스로 자기사건의 심판자가 되는 문제가 벌어지게

399) 정부조직법 제37조 제5항.

400) 특허법 제132조의16.

될 것이기 때문이다.

만약 이러한 문제까지 해결하려 한다면 강제실시권 설정의 권한을 특허청이 아닌 다른 국가기관에 넘기는 추가 법 개정이 이루어져야 할 것인데, 이는 우리가 이미 앞에서 살펴보았던 법원에 의한 강제실시권 설정 시의 문제로 다시 귀결되는 것이라 하겠다. 강제실시권 설정자의 지위를 사법권에 넘기는 추가 법 개정을 단행하는 경우에는 앞서 살펴본 “강제실시 처분 주체와 보상금 결정 주체의 이원화 가능성” 관련 논의에서와 마찬가지로 우리가 아직 한 번도 시험해 보지 아니한 시스템을 새롭게 도입하여 운영하는 데에서 나타날 수 있는 모든 문제점들을 감수해야 하는 부담이 발생하게 된다.

5 행정각부의 장관만이 주무부장관이 될 수 있는지 여부

법률적 용어는 특별한 사정이 없는 한 그 해석에 있어서 법적 안정성이 최대한 확보되고 유지될 수 있도록 모든 법률에서 통일적 의미로 규정되는 것이 원칙이라 할 것이므로,⁴⁰¹⁾ “특허법 및 그 하위법령이 주무부장관”의 정의규정을 별도로 두고 있지 아니한 경우 타 법령의 규정을 참고하여 그 의미 해석에 활용할 수 있다고 볼 것이다. 그런데, “주무부장관”의 일반적 의미에 대하여 명확한 정의규정을 두고 있는 법령은 찾기 어려우나, 지방자치법시행령은 “주무부장관 등”이라는 표제 하에 지방자치단체의 19세 이상의 주민이 지방자치법에 따라 주민감사를 청구하는 경우 그 청구 내용이 둘 이상의 부처와 관련되거나 주무부장관이 불분명한 경우에는 행정안전부장관에게 감사를 청구할 수 있다고 규정하고 있으며,⁴⁰²⁾ 이러한 주민감사의 청구를 받으면 행정안전부장관은 관계 부처와 협의를 거쳐 처리 주무부처를 지정하고 그 부처로 하여금 관계 부처 간 협의를 통하여 주민 감사청구를 일괄 처리하도록 요청할 수 있다고도 규정하고 있다.⁴⁰³⁾ 이러한 지방자치법시행령의 규정에서부터 유추하여 보면, “주무부장관”은 “정부조직법 상 행정각부의 장관” 중에서만 정하여질 수 있는 것으로 엄격히 좁게 해석되어야 할 개념은 아니고 오히려 독립적으로 행사할 수 있는 일정 범위의 고유 권한을 갖고 있어서 다른 “부처”와의 관계에서 특정 사무에 관해 그 처리를 “주로 관장할 부처”로 정하여질 수 있는 각급 행정기관 중 최종적으로 그 해당 사무의 처리를 관장하도록 정하여진 기관의 장으로 넓게 유연히 해석될 필요가 있을 것이라 생각된다.

다른 사례에서도, 예컨대 국가기술자격법의 경우를 살펴보면, “해당 국가기술자격에 관한 사항을 관장하는 중앙행정기관의 장”을 “주무부장관”으로 규정하고 있어,⁴⁰⁴⁾ “중앙행정기관의 장”이면 주무부장관

401) 법제체 정부입법지원센터 법령입안심사기준 제2편 제1장 4. 정의규정: <https://www.lawmaking.go.kr/lmKnlng/jdgStd/info?astSeq=40&stClsCd=>, 최종접속 2021.10.24.

402) 지방자치법시행령 제19조 제1항.

403) 지방자치법시행령 제19조 제2항.

404) 국가기술자격법 제10조 제1항.

이 될 수 있는 것으로 정하고 있을 뿐 그 자격을 특별히 중앙행정기관 중 정부조직법이 정하는 행정각부의 장관으로 제한하여 정하고 있지 아니한 것을 확인할 수 있다. 보다 명확하고 구체적인 근거로, 국가기술자격법 시행령은 검정 별 소관 주무부장관을 아래와 같이 정하고 있다.⁴⁰⁵⁾

표 4-1 검정별 소관 주무부장관(제13조 관련)

주무부장관	검정 분야
기획재정부장관(통계청장)	통계의 기준 설정과 인구조사 및 각종 통계 관련 분야
교육부장관	인적자원개발정책, 학교교육·평생교육, 학술에 관한 사무 관련 분야
과학기술정보통신부장관	기초과학 정책·연구개발, 과학기술인력 양성, 그 밖의 과학기술 진흥 관련 분야, 우편·우편환 및 우편 대체(郵便對替) 관련 분야, 정보통신산업 분야, 방송·통신·전파 연구 및 관리 관련 분야, 원자력, 다른 주무부장관의 소관에 속하지 않는 기술사 관련 분야
국방부장관	국방에 관련된 군정(軍政) 및 군령(軍令)과 그 밖의 군사 관련 분야
행정안전부장관	옥외광고, 방재, 민방위 운영 및 안전관리 관련 분야
행정안전부장관(경찰청장)	화약류관리 등 치안 관련 분야
행정안전부장관(소방청장)	소방 관련 분야
문화체육관광부장관	문화·예술·영상·광고·출판·간행물·체육·관광에 관한 사무와 국정에 대한 홍보 및 정부발표 관련 분야
농림축산식품부장관	농산·축산, 식량·농지·수리(水利), 식품산업 진흥, 농촌 개발, 농산물 유통 관련 분야
농림축산식품부장관(농촌진흥청장)	농촌 진흥 관련 분야
농림축산식품부장관(산림청장)	산림 관련 분야
산업통상자원부장관	상업·무역·공업, 외국인 투자, 산업기술 연구개발정책, 에너지·지하자원 관련 분야
보건복지부장관	보건위생·방역·의무행정·약무행정·생활보호·자활지원 및 사회보장, 아동(영유아 보육을 포함한다)·노인 및 장애인 관련 분야
환경부장관	자연환경, 생활환경의 보전, 환경오염방지 및 수자원의 보전·이용·개발 관련 분야
환경부장관(기상청장)	기상 관련 분야
고용노동부장관	고용정책, 고용보험, 직업능력개발훈련, 근로조건의 기준, 근로자의 복지후생, 노사관계의 조정, 산업안전보건, 산업재해보상보험과 그 밖에 고용과 노동 관련 분야, 다른 주무부장관의 소관에 속하지 않는 국가기술자격 종목(기술사 등급은 제외한다) 분야
국토교통부장관	국토종합계획의 수립·조정, 국토의 보전·이용 및 개발, 도시·도로 및 주택의 건설, 해안·하천, 간척, 육운·철도 및 항공, 지적(地籍) 관련 분야
해양수산부장관	항만, 해운, 해양환경, 해양조사, 해양자원개발, 해양과학기술연구·개발 및 해양안전심판 관련 분야, 어촌개발, 수산물유통 및 수산 관련 분야
식품의약품안전처장	식품·의약품의 안전 관련 분야
공정거래위원회위원장	시장지배적지위의 남용행위 규제 등 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제36조에 따른 공정거래위원회의 소관 사무 분야

위 사례를 보면, 최소한 식품의약품안전처장 및 공정거래위원회위원장은 정부조직법 상 행정각부의 장관이 아님에도 불구하고 그 고유의 소관 사무에 관하여 주무부장관의 지위를 인정받고 있음을 알 수 있다.

405) 국가기술자격법시행령 제13조 및 별표 2.

한편 국가기술자격의 종목별 소관 주무부장은 고용노동부령이 정하고 있는데,⁴⁰⁶⁾ 여기에도 식품의약품안전처장 및 공정거래위원회위원장은 그들이 정부조직법 상 행정각부의 장관이 아님에도 불구하고 단독으로 그 고유의 소관사무 관련 국가기술자격 종목에 관하여 주무부장으로 명시되어 있다.

표 4-2 국가기술자격의 종목별 소관 주무부장관(제7조 관련)

주무부장관	검정 대상 기술자격 종목
기획재정부장관(통계청장)	사회조사분석사, 빅데이터분석
과학기술정보통신부장관	전자전자통신, 무선설비, 방송통신, 통신설비, 통신선로, 통신기기, 정보통신, 컴퓨터시스템응용기술사, 전자계산기제어, 정보기기운용, 정보관리, 정보처리, 사무자동화, 멀티미디어콘텐츠제작전문가, 정보보안, 방사선비파괴검사, 초음파비파괴검사, 자기비파괴검사, 침투비파괴검사, 와전류비파괴검사, 누설비파괴검사, 원자력, 3D프린터개발, 3D프린터운용, 빅데이터분석, 다른 주무부장관의 소관에 속하지 않는 기술사 종목
국방부장관	궤도장비정비
행정안전부장관	승강기, 방재
행정안전부장관(경찰청장)	화약류관리, 화약류제조, 화약취급
행정안전부장관(소방청장)	위험물, 소방, 소방설비, 화재감식평가
문화체육관광부장관	전자출판, 영상, 컨벤션기획사, 게임프로그램인문가, 게임그래픽전문가, 게임기획전문가, 스포츠경영관리사, 국제의료관광코디네이터, 한복
농림축산식품부장관	축산, 식육가공, 식육처리, 화훼장식, 유기농업, 토양환경
농림축산식품부장관(농촌진흥청장)	농업기계, 농기계정비, 농기계운전, 종자, 시설원예, 원예, 버섯, 버섯종균, 식물보호, 농화학, 농작업안전보건
농림축산식품부장관(산림청장)	산림, 임업종묘, 임산가공, 목공예, 목재가공, 펄프중이제조
산업통상자원부장관	일반기계, 공조냉동기계(기능사), 에너지관리, 설비보전, 전자부품장착, 정밀측정, 금형, 금형제작, 프레스금형, 사출금형, 금속재료, 금속재료시험, 재료조직평가, 열처리, 화학분석, 발송배전, 전기, 전기공사, 전기응용, 전자, 반도체설계, 석공, 패션머천다이징, 시추, 자원관리, 광산보안, 광해방지, 제품디자인, 시각디자인, 컴퓨터그래픽스운용, 컬러리스트, 제품응용모델링, 웹디자인, 가스, 공장관리, 품질경영, 품질관리, 포장, 광학, 광학기기, 신발제조, 신발, 바이오화학제품제조, 석공예, 전자상거래관리사, 전자계산기제어, 사무자동화, 신재생에너지발전설비(태양광), 임베디드, 반도체설비보전, 그린전동자동차, 로봇기구개발, 로봇소프트웨어개발, 로봇하드웨어개발, 3D프린터개발, 3D프린터운용, 서비스·경험디자인, 조선, 조선선체, 조선의장, 동력기계정비, 선체건조, 전산응용조선제도, 응용지질, 이력경영관리사
보건복지부장관	의공, 의료전자, 이용, 미용(일반, 피부, 네일, 메이크업), 세탁, 임상심리사, 국제의료관광코디네이터
환경부장관	대기관리, 대기환경, 환경, 수질관리, 수질환경, 소음진동, 폐기물처리, 자연환경관리, 자연생태복원, 생물분류, 토양환경, 온실가스관리, 환경위해관리, 수자원개발, 상하수도
환경부장관(기상청장)	기상예보, 기상, 기상감정
고용노동부장관	기계안전, 화공안전, 전기안전, 건설안전, 산업안전, 산업위생관리, 인간공학, 전산화계운용사, 직업상담사, 정밀화학, 타워크레인 설치·해체, 다른 주무부장관에 속하지 않는 기술자격 종목(기술사 종목 제외)
국토교통부장관	공조냉동기계(기술사, 기사, 산업기사), 철도차량, 철도차량정비, 철도운송, 자동차정비, 자동차체체수리, 자동차보수도장, 건설기계설비, 건설기계정비, 기중기운전, 굴착기운전, 불도저운전, 로더운전, 롤러운전, 지게차운전, 건축전기설비, 전기철도, 철도신호, 철도전기신호, 항공, 항공기정비, 항공전기·전자정비, 토질 및 기초, 지질및지반, 토목품질시험, 건설재료시험, 콘크리트, 토목구조, 도로 및 공항, 철도, 철도토목, 농어업토목, 토목시공, 토목, 전산응용토목제도, 측량 및 지형공간정보, 측량, 지도제작, 도화, 항공사진, 건축구조, 건축기계설비, 건축설비, 건축시공, 건축목재시공, 건축일반시공, 건축, 타일, 미장, 조적, 운수운들, 유리시공, 비계, 건축목공, 거푸집, 금속재창호, 플라스틱창호, 건축도장, 도배, 철근, 방수, 건축품질시험, 실내건축, 도시계획, 조경, 가구제작, 교통, 지적, 천공기운전, 컨테이너크레인운전(항만구역 외), 타워크레인운전, 공간정보융합
해양수산부장관	해양, 잠수, 해양공학, 해양자원개발, 해양환경, 해양조사, 항로표지, 어업생산관리, 항만 및 해안, 양화장치운전, 수산양식, 어로, 수산제조, 컨테이너크레인운전(항만구역 내)
식품의약품안전처장	식품, 식품가공, 조리, 한식조리, 양식조리, 중식조리, 일식조리, 복어조리, 떡제조, 제과, 제빵, 조주(造酒), 수산제조, 식육가공, 식육처리
공정거래위원회	소비자전문상담사

406) 구가기술자격법시행령 제13조, 국가기술자격법시행규칙 제7조 및 별표 7.

한편, 위의 경우 주무부장관의 일정 권한은 소속 기관의 장 또는 지방자치단체의 장에게 위임하도록 하고 있고, 이 때에 권한을 위임하는 주무부장관과 그 수입기관은 별표에서 명확히 정하도록 하고 있는데, 407) 여기에서는 “권한을 위임하는 주무부장관과 그 수입기관”을 다음과 같이 규정하고 있다. 408)

표 4-3 권한을 위임하는 주무부장관과 그 수입기관(제29조제1항 관련)

소관 부처	위임기관	수입기관
과학기술정보통신부	과학기술정보통신부장관	특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사
문화체육관광부	문화체육관광부장관	특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사
농림축산식품부	농림축산식품부장관	특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사
산업통상자원부	산업통상자원부장관	특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사
보건복지부	보건복지부장관	특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사
환경부	환경부장관	특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사 (비교의 경우는 제외한다)
고용노동부	고용노동부장관	지방고용노동청장 또는 지청장
국토교통부	국토교통부장관	지방국토관리청장
해양수산부	해양수산부장관	지방해양수산청장 또는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사
식품의약품안전처	식품의약품안전처장	특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사
경찰청	경찰청장	시·도경찰청장
소방청	소방청장	특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사
농촌진흥청	농촌진흥청장	특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사
산림청	산림청장	특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사

여기에서 “권한을 위임하는 주무부장관”은 “위임기관”으로 표시되어 있는바, 정부조직법 상 행정각부의 장관이 아닌 식품의약품안전처장, 경찰청장, 소방청장, 농촌진흥청장 및 산림청장 등과 같은 처장 및 청장의 경우에도 “주무부장관”이 될 수 있음은 사례로서 일응 명백하게 입증되는 것이라 생각된다.

한편, 특허법을 개정하여 특허권의 수용 또는 특허발명의 정부실시의 주체 자체를 “정부”에서 “주무부장관”으로 변경하는 시도가 있을 수 있으리라 생각되는데, 409) 이때에 법조문 상 “수용할 수 있다” 및 “실시하거나 실시하게 할 수 있다”의 의미를 그것에 특허권의 수용 또는 특허발명의 정부실시의 신청권 외에 수용처분 및 정부실시를 위한 강제실시권 설정의 처분권까지 포함하는 것으로 해석하게 되는 경우에는 다음과 같은 두 가지 문제가 발생하게 될 것으로 보인다.

첫째, 특허법과 정부조직법 간의 충돌 문제이다. 정부조직법은 “특허·실용신안·디자인 및 상표에 관

407) 국가기술자격법시행령 제29조 제1항.

408) 국가기술자격법시행령 별표 6.

409) 특허법 제106조 및 제106조의2.

한 사무와 이에 대한 심사·심판사무를 관장하기 위하여 산업통상자원부장관 소속으로 특허청을 둔다”라 규정하고 있고,⁴¹⁰⁾ 특히 산업재산권에 대한 “심판사무”를 명시적으로 특허청장의 소관사무라 규정하고 있기 때문에, 특허청장의 고유권한으로 인정될 수밖에 없는 “통상실시권 허락의 심판”에 대한 사무와⁴¹¹⁾ 실질적으로 그 절차와 내용이 동일 또는 유사하여 이와 동일하게 특허청장의 소관사무에 두는 것이 합리적이라 인정될 수 있는 특허권의 수용처분 및 특허발명에 대한 강제실시권 설정의 처분에 대한 권한만을 따로 떼어내어 다른 주무부장관에게 부여하는 입법을 하게 된다면 필연적으로 정부조직법과의 충돌 문제를 야기할 수밖에 없다고 본다.

둘째, “누구도 자기 사건의 판사가 되어서는 아니 된다”라는 고대로부터의 법원칙 위반의 문제이다.⁴¹²⁾ 행정법상으로는 행정심판위원회에서 사건과 이해관계 있는 위원에 대한 제척·기피·회피,⁴¹³⁾ 행정소송에서의 이해관계 있는 법관에 대한 제척·기피·회피 등으로⁴¹⁴⁾ 구체화되고 있는 것이 바로 이 법원칙이다. “주무부장관”이라는 표현 자체로부터 그 자가 속한 기관과 그 신청사건 사이에 최소한 기관의 이해상충 문제는 발생할 여지가 있게 된다는 점을 부인할 수는 없을 것이라 생각되는바, 우리가 앞서 특허권 수용 및 특허발명 정부실시 관련 법령의 일반법으로 그 성격을 파악하였던 바 있는 토지보상법이 국토교통부의 소관법규임에 불구하고 그 재결의 신청을 국토교통부장관이 아닌 토지수용위원회에 하도록 하고⁴¹⁵⁾ 토지수용위원회에서 그 재결이 이루어지도록 하고 있는 것⁴¹⁶⁾ 역시 위와 같은 법원칙에 입각한 것이라 본다면, 특허법을 개정하여 특허권의 수용 또는 특허발명의 정부실시의 주체 자체를 “정부”에서 “주무부장관”으로 변경하는 시도는 단순히 위법의 문제뿐 아니라 국민의 신뢰 하에 법치행정이 이루어지도록 하는 기본 원리인 공정과 공평이라는 가치를 훼손하는 위헌적 문제를 야기할 소지가 없지 아니하다고 본다.⁴¹⁷⁾

(6) 소결

이상의 논의를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 특허청장에게도 그가 강제실시권 설정의 신청을 할 수 있도록 그 신청권자의 지위를 부여하자는 주장이 제기될 가능성이 있을 것이지만, 정부조직법에 따른 행정청간 권한 배분의 및 그 한계의 문제, 특허청장이 강제실시 신청권자이면서 동시에 설정권자가 되는 경우 자기 사건의 당부를 자기가 스스로 심판하게 되어 그 공정성 및 정당성을 확보하기 어렵게 되는 문제 등이 제

410) 정부조직법 제37조 제4항.

411) 특허법 제138조.

412) Nemo debet esse iudex in propria causa.: 로마법 시대로부터의 내려오는 확고한 법원칙의 하나이다.

413) 행정심판법 제10조.

414) 행정소송법 제8조 제2항 및 민사소송법 제2절 제41조부터 제50조까지.

415) 토지보상법 제28조 제1항.

416) 토지보상법 제34조 제1항.

417) “같은 것은 같게, 다른 것은 다르게” 취급어야 한다는 행정의 기본원칙에 위배되는 결과 헌법 제11조 제1항이 규정하고 있는 평등권을 침해할 소지가 있다고 본다. 만약 그렇지 아니하더라도 당해 사건과 밀접한 이해관계 있는 기관의 장이 직접 그 사건에 대하여 중대한 처분을 하도록 하는 것은 헌법 제37조 제1항 “헌법에 열거되지 아니한 국민의 기본권” 침해에 해당할 수 있다고 본다.

기될 수 있을 것으로 본다. 만약 이러한 문제를 해결하기 위하여 강제실시권 설정자로서의 지위를 사법권에 속하는 법원 판사에게 넘기는 경우에는 강제실시권 설정이 행정행위로서의 처분에 해당하여 그 권한은 행정권에 귀속된다고 하는 대원칙에 예외를 설정하는 것인바, 이는 우리가 아직 한번도 시험해 보지 아니한 새로운 시스템을 도입하겠다는 취지가 되므로 매우 신중하여야 할 필요가 있다.

둘째, 법령의 규정 상 “주무부장관”은 반드시 행정각부의 장관으로 좁게 제한 해석하여야 할 필요는 없을 것으로 생각된다. 다른 법령에서 내리고 있는 주무부장관의 정의 및 실제 행정 실무 상 행정규칙이 열거하고 있는 주무부장관의 예시 등을 종합적으로 고려하여 볼 때에 “주무부장관”이란 독립적으로 행사할 수 있는 일정 범위의 고유 권한을 갖고 있어서 다른 “부처”와의 관계에서 특정 사무에 관해 그 처리를 “주로 관장할 부처”로 정하여질 수 있는 각급 행정기관 중 최종적으로 그 해당 사무의 처리를 관장하도록 정하여진 기관의 장으로 넓게 유연히 해석될 필요가 있을 것이다.

마지막으로 특허법을 개정하여 특허권의 수용 또는 특허발명의 정부실시의 주체 자체를 “정부”에서 “주무부장관”으로 변경하는 시도가 있을 수 있으리라 생각되는데,⁴¹⁸⁾ 이때에 법조문 상 “수용할 수 있다” 및 “실시하거나 실시하게 할 수 있다”의 의미를 그것에 특허권의 수용 또는 특허발명의 정부실시의 신청권 외에 수용처분 및 정부실시를 위한 강제실시권 설정의 처분권까지 포함하는 것으로 해석하게 되는 경우에는 특허법과 정부조직법 간의 충돌 문제 및 주무부장관이 스스로 이해관계 있는 자기 사건에 대한 처분권자가 되도록 하는 위헌적 법률개정이 문제 등이 제기될 수 있을 것인바, 그러한 법률 개정은 바람직하지 아니한 것으로 생각된다. 이상의 문제점들을 종합적으로 고려하면, 강제실시의 신청권자를 확대하는 문제와 관련하여 특허청장에게 강제실시 신청 권한을 부여하는 데에는 극히 신중해야 할 필요가 있을 것이라 생각된다. 현 시점에서의 우리나라 법률 체계 및 아직은 미진하다고 할 수 있는 관련 연구 상황 등을 감안할 때에 특허청장에게 강제실시 신청 권한을 부여하는 것은 그 득보다 실이 훨씬 많은 위험성이 있다고 생각된다.

418) 특허법 제106조 및 제106조의2.

제 6 절

포괄적 강제실시 제도의 도입 가능성

1 포괄적 강제실시의 개념

현행 우리나라 특허제도에서는 특허발명을 실시하고자 하는 자가 다수인 경우 강제실시권 설정이 그 실시하고자 하는 자 각각의 청구에 의해 수차례의 개별적 절차를 거쳐 이루어지게 된다. 동일한 발명을 대상으로 하여 그 실시의 허락을 구하는 다수의 청구를 개별적으로 심리하여 판단하는 데에는 대단히 큰 노력과 비용 및 시간이 투입되어야 하므로, 어떠한 특허발명에 대하여 강제실시권을 설정하고자 하는 때에 1회의 청구에 의한 1회의 심리를 통해 일정한 통일적 실시조건을 정하여 두고 달리 특별한 사정이 없는 한 그 특허발명을 실시하고자 하는 누구든지 미리 정하여진 조건에 따라 자동적으로 실시를 허락받을 수 있도록 하자는 주장이 제기될 수 있을 것이다. 이러한 주장에 따라 논의되고 있는 유형의 강제실시권 설정의 방식을 이하에서 “포괄적 강제실시”라 부르기로 한다.

2 포괄적 강제실시 제도 도입 시의 문제점

만약 우리나라에서 포괄적 강제실시 제도를 도입하게 된다면, 가장 주된 논의의 쟁점은 포괄적 강제실시 및 이를 규정하는 법률 조항이 WTO/TRIPS 협정 제31조 (a), (b) 및 (h)에 부합하는지 여부가 될 것으로 생각된다.

WTO/TRIPS 협정에서는 회원국이 어떠한 특허발명에 강제실시권을 설정하고자 하는 경우에 반드시 각 개별적 사안의 내용을 고려하여 그 설정 여부를 결정하도록 강제하고 있다.⁴¹⁹⁾ 그런데 포괄적 강제실시는 미리 일반적 통일적으로 정하여둔 조건에 따라 특허발명을 실시하고자 하는 누구에게든지 특별한 사정

419) WTO/TRIPS 협정 제31조 (a).

이 없는 한 일률적 자동적으로 실시권을 설정하여 주는 제도인바, 여기에서는 사안마다 개별적인 고려를 거쳐 설정 여부를 결정하는 과정이 포함되어 있을 수가 없게 된다. 이는 WTO/TRIPS 협정의 기본 원칙에 대한 중대한 위반이 될 위험성이 없지 아니할 것으로 생각된다.⁴²⁰⁾

또한 WTO/TRIPS 협정에서는 국가 비상사태, 극도의 긴급 상황 또는 공공의 비상업적 사용의 경우를 제외하고는 특허발명에 대한 강제실시는 그 권리자와 그 특허발명을 실시하고자 하는 자 사이에 자율적 협의가 선행되었으나 그 특허발명을 실시하고자 하는 자가 그 권리자로부터 실시허락을 받지 못한 경우에만 허용될 수 있다고 명시하고 있다.⁴²¹⁾ 그런데 포괄적 강제실시 제도 하에서는 어떠한 특허발명에 대하여 최초로 강제실시권을 취득하는 자를 제외하고는 그 이후의 강제실시 신청자에 대해서는 미리 일반적 통일적으로 정하여둔 조건에 따라 특허권자와의 사전 협의 없이 자동적으로 실시권이 설정될 수밖에 없게 되는바, 이 역시 WTO/TRIPS 협정 위반이라고 판단될 위험성이 없다고 단정하기를 어려울 것으로 생각된다.

포괄적 강제실시 제도 하에서 미리 일반적 통일적으로 실시의 조건을 정하여 두는 경우에는 WTO/TRIPS 협정이 요구하고 있는 “각 사안에서의 상황에 따라 실시허락의 경제적 가치를 고려하여” 특허권자에게 보상금을 지급하도록 하여야 할 회원국의 의무⁴²²⁾ 역시 위반하게 될 위험성이 있을 것으로 생각된다. 또한, 예컨대, 특허 상품을 개인사업자가 가내수공업으로 생산하자 하는 경우, 비영리기관이 해외 원조를 목적으로 생산하고자 하는 경우, 중소기업이 자체 라인에서 생산하는 경우, 굴지의 대기업이나 거대 글로벌기업이 하청을 통해 자기 브랜드만 붙여 생산하려는 경우 등에 있어서 실시허락이 갖는 경제적 가치는 크게 달라질 수밖에 없는데, 이 모든 경우에 미리 정하여둔 하나의 통일적 조건에 따라 강제실시가 이루어지게 되는 경우에는 오히려 포괄적 강제실시 제도가 시장을 교란하여 경제에 혼란을 초래할 위험성이 생기기 될 수도 있을 것이다.

3 유사 상황에서의 기존 사례

(1) FRAND 선언의 경우

우리나라 서울중앙지방법원은 특허로 보호되는 기술에 대하여 그 특허권자가 누구에게든 공정하고 합리적이며 비차별적인(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory; 이하 “FRAND”라 한다) 조건으로 실시허락을 하여 줄 것이라는 선언을 한 경우에 있어서 그 FRAND 조건에 따라 그 특허발명을 실시하

420) WTO/TRIPS 협정 제31조 (a)에 위반되는 동시에 WTO/TRIPS 협정 제3조 제1항 또는 제2항에 규정된 협정 준수 원칙에 어긋나게 될 것이다.

421) WTO/TRIPS 협정 제31조 (b).

422) WTO/TRIPS 협정 제31조 (h).

고자 하는 자와의 사이에 자동적인 실시허락 계약이 체결되는 것으로 볼 수 있는지에 대하여 판시한 적이 있다.⁴²³⁾ 이 판결에서 서울중앙지방법원은 유럽전기통신표준협회(European Telecommunication Standards Institute, 이하 "ETSI"라 한다) 내부 절차규칙에 다음과 같은 규정이 있다는 사실을 확인하였다.⁴²⁴⁾

6. 라이선스의 사용 가능성

6.1 ETSI가 특정 표준 또는 기술규격에 관련된 필수 지적재산권을 알게 된 경우 ETSI 사무총장은 즉시 그 소유자에게, 위 지적재산권에 관하여 (최소한 아래의 범위에서) 공정하고 합리적이고 비차별적인 조건으로 취소불가능한 라이선스를 허여할 준비가 되어 있다는, 취소불가능한 서면 약속을 3개월 이내에 제출할 것을 요청해야 한다.

- 생산(생산에 사용하기 위하여 라이선스 자신의 설계에 의해 맞춤형품과 하부시스템을 만들거나 만들게 할 권리를 포함)
- 위와 같이 생산된 장비의 판매, 대여 기타처분
- 장비의 수리, 사용 또는 운용, 그리고
- 방법의 사용

위 약속은 라이선스를 구하는 자가 상호 동의하여 허여하는 조건으로 이루어질 수 있다.

그리고 서울중앙지방법원은 다음과 같은 사실 역시 인정하였다.⁴²⁵⁾

또한 ETSI 지적재산권 정책의 FAQ(frequently asked question) 부분에는 "ETSI의에 의해 표준으로 채택된 특허를 사용하기 위해서 ETSI로부터 허락을 받아야 하는지 여부"에 대하여 "ETSI의 표준으로 선언된 특허를 사용하기 위해서는 허락을 구하는 것이 필요하고, 이를 위해 실시권자는 특허권자에게 직접 요청해야 한다"는 취지로 답변되어 있고, "특허를 사용하거나 다른 회사로부터 기술을 구매하는 회사는 ETSI에 대가를 지급해야 하는지 여부"에 대하여 "ETSI 표준 필수특허로 선언된 특허를 허여받기 위해 ETSI에 대가를 지급할 필요는 없고 특허권자에게 지급해야 하며, 이를 위해 ETSI 표준

423) 서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결.

424) 6.1. When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions under such IPR to at least the following extent:

- MANUFACTURE, including the right to make or have made customized components and sub-systems to the licensee's own design for use in MANUFACTURE;
- sell, lease, or otherwise dispose of EQUIPMENT so MANUFACTURED;
- repair, use, or operate EQUIPMENT; and
- use METHODS.

The above undertaking may be made subject to the condition that those who seek licences agree to reciprocate.

In the event a MEMBER assigns or transfers ownership of an ESSENTIAL IPR that it disclosed to ETSI, the MEMBER shall exercise reasonable efforts to notify the assignee or transferee of any undertaking it has made to ETSI pursuant to Clause 6 with regard to that ESSENTIAL IPR.

425) 이 부분의 원문은 ETSI의 지적재산권 정책이 개정되어 현재 온라인상에서 검색되지 않고 있음을 참고하라.

의 구현에 필수적이고 표준에 포함된 특허기술의 사용을 위한 실시권을 얻기 위하여는 특허권을 가진 회사와 협상을 한다.”는 취지로 답변되어 있다.

그리고 위 인정사실 등에 기초하여 다음과 같이 판시하였다.

…실시료 조건에 대한 합의는 다른 특별한 사정이 없는 한 라이선스 계약의 성립요건이라고 할 것이므로, 라이선스 계약에 대한 청약의 의사표시에 해당하려면 실시료 등의 구체적인 조건이 포함된 의사표시여야 한다고 봄이 상당하다. 또한 ESTI 지적재산권 정책이나 지적재산권 가이드에도 구체적인 실시료 산정 기준 등이 마련되어 있지 않고, 당사자 상호간의 협상에 의하도록 하고 있으며, 아래에서 살펴보는 바와 같이 FRAND 선언의 문언내용과 의미 등에 비추어 보면, 표준특허에 대한 실시료 조건에 대한 구체적인 정함이 없는 원고의 FRAND 선언만으로 라이선스 계약에 관한 청약의 의사표시를 한 것이라고 단정할 수 없다(다) … 나아가 피고의 실시행위를 청약에 대한 승낙의 의사표시로 볼 수 있는가에 대하여 살펴건대, 청약에 대한 승낙도 어떠한 형식이 요구되지 않고 통지와 같은 명시적인 의사표시 외에도 외부로 표시되는 적극적인 행위나 묵시적인 의사표시로도 가능하다고 할 것이나, 라이선스 계약이 쌍무계약이므로 승낙의 의사표시도 청약자 또는 그 대리인에게 행하여져야 할 것인바, 특허권자에게 표준선언 특허에 대한 실시권 허여를 요구하거나 ESTI 지적재산권 가이드 4.5.조에서 예시하는 바와 같은 표준특허 실시에 관하여 실시료 지급에 대비하여 금전적인 기탁하는 등의 행위를 한 바도 없다면, 원고의 표준선언 특허에 대한 FRAND 선언 이후 일방적으로 표준특허를 실시하는 행위만으로는 청약자의 의사와 주관적으로 합치되는 승낙의 의사가 있었다고 할 수도 없어 이를 라이선스 계약의 청약에 대한 승낙이라고 볼 수도 없다… FRAND 선언 표준특허에 관한 라이선스 계약의 당사자는 표준특허권자와 실시권자 내지 잠재적 실시권자라고 할 것이고, 표준화기구인 ESTI의 정책목표 등에 비추어 보면 표준특허의 특허권자와 ESTI 사이에 기본적인 계약관계 내지 보상관계가 형성되었다고 보기도 어려우며, ESTI와 같은 표준화기구는 시장에 참여하는 사업자가 아니라 기술시장에서의 표준확립을 위한 사적 질서조성기구에 해당하여 제3자를 위한 계약의 요약자라고 할 수도 없으며, ESTI와 실시권자 내지 잠재적 실시권자 사이에 제3자 수익에 관한 원인관계 내지 대가관계가 있다고 할 수도 없어, 원고의 FRAND 선언으로 인한 라이선스 계약이 원고와 ESTI 사이에 이루어진 원고와 같은 실시권자 내지 잠재적 실시권자인 제3자를 위한 계약에 해당한다고 할 수 없다. 따라서 원고의 이 사건 표준특허에 대한 FRAND 선언과 피고의 일방적인 위 표준특허의 실시에 의하여 라이선스 계약이 성립하였다고 할 수 없다.

ETSI 내부규정 및 지식재산권 정책의 관련 부분은 전체적으로 WTO/TRIPS 협정의 내용에 부합하도록 기술되어 있는 것으로 생각된다. 그런데 우리나라 법원이 FRAND 선언이 있는 경우에 FRAND 선언에 부합하는 조건에 따라 자동적으로 실시허락이 이루어진다고 볼 수는 없다는 취지의 판시를 하고 있는 점에 비추어 볼 때에 만약 우리나라가 포괄적 강제실시제도를 도입하여 정부가 어떠한 특허발명을 실시하고자 하는 모든 잠재적 실시권자를 대신하는 제3자를 위한 강제적 라이선스 계약을 성립시키게 된다면 이는 그 자체로 조약에 반하는 위법한 조치로 평가받을 가능성이 없지 아니하다고 생각된다. 우리나라의 특허법이

2011년 12월 2일 법률 제11117호로 개정되면서 그 이전의 구법 제26조에 규정되어 있던 조약우위의 원칙 조항을 삭제하였음에도 조약우위의 원칙은 사실상 해석상 여전히 유지되고 있다는 주장에 따른 때에는 더욱 그러한 결론에 이를 가능성이 높아지게 될 것이라 생각된다.

(2) WTO/TRIPS 협정 이전 캐나다 특허법의 경우

캐나다에서도 특허권자가 그의 독점배타권을 남용하는 경우, 예컨대 캐나다 국내에서 상당한 영업적 규모로 특허발명을 실시하지 아니하거나 적당한 정도와 합리적 조건으로 수요를 충족시키지 못하는 경우에는 그 특허발명을 실시하고자 하는 제3자가 그 사실을 입증하여 강제실시권을 설정 받을 수 있는 것은 물론이다. 이러한 강제실시권의 설정 청구는 공업소유권의 보호를 위한 파리협약에 따라 특허출원일로부터 4년 또는 특허권의 설정등록일로부터 3년 중 늦은 날 이전에는 허용되지 아니한다.⁴²⁶⁾

그러나 1990년대 초반까지의 구 캐나다 특허법에서는 의약품에 대한 특허의 경우 위와 같은 강제실시권 설정 신청의 요건이 적용되지 아니하였다. 즉, 의약품 특허발명에 대하여 강제실시권 설정을 청구하는 자는 특허권자의 독점배타권 남용 사실을 입증할 필요도 없었고 특허출원일로부터 4년 또는 특허권의 설정등록일로부터 3년 중 늦은 날 이후에 그 청구를 하여야 한다는 시기적 제한도 받지 아니하였다. 나아가 의약품 특허와 이해관계가 있는 자는 누구든지 그 의약품을 생산하거나 캐나다로 수입하기 위하여 강제실시권 설정을 청구할 수 있었는데, 이때에 캐나다 특허청장은 “강제실시권을 설정하여서는 아니 될 정당한 이유 (good reasons not to grant such a licence)”가 입증되는 경우를 제외하고는 반드시 그 청구인에게 강제실시권을 설정하여 주어야만 하였다.⁴²⁷⁾

구 캐나다 특허법 상의 이러한 의약품 강제실시 제도 역시 실질적으로 포괄적 강제실시의 하나로 볼 여지가 있을 것인데, 이에 대하여는 국내에서도 WTO/TRIPS 협정 위반이 될 여지가 있다는 견해가 있고,⁴²⁸⁾ 실제 캐나다에서도 의약품에 대한 구 캐나다 특허법 상의 강제실시 제도가 WTO/TRIPS 협정 상 “권리자의 허락 없는 사용” 관련 조항과⁴²⁹⁾ 양립할 수 없다는 점이 일반적으로 받아들여지고 있었다고 하며, 결국 WTO/TRIPS 협정 발효 및 그에 기초한 특허 관련 규정을 받아들인 북미자유무역협정(North American Free Trade Agreement; NAFTA)의 진전에 따라 캐나다 내국법에 이 두 협정의 내용을 수용하는 과정에서 의약품 특허에 특유하게 적용되었던 기존의 강제실시권 제도는 1992년 이후 폐지되었고,

426) 공업소유권의 보호를 위한 파리협약 제5조 A. 4.

427) 구 캐나다 특허법 제41조 제4항: 과거에 캐나다에서 의약품 특허에 대한 강제실시권 제도를 어떻게 운영하여 왔는지에 대한 보다 상세한 정보는 다음의 자료를 참조하라.: Thierry Orlhac, THE NEW CANADIAN PHARMACEUTICAL COMPULSORY LICENSING PROVISIONS or HOW TO JUMP OUT OF THE FRYING PAN AND INTO THE FIRE, LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1990.; <https://www.robic.ca/en/publications/the-new-canadian-pharmaceutical-compulsory-licensing-provisions/>, 최종접속 2021.10.11.

428) 남희섭, 도하 개발 아젠다(DDA) 협상과 지적재산권 논의 동향2.; <https://act.jinbo.net/wp/329/>, 최종접속 2021.10.1.

429) WTO/TRIPS 협정 제31조

1991년 12월 20일 이후 설정된 강제실시권은 개정 특허법 시행과 함께 그 효력을 상실하여 소멸하게 되었다고 한다.⁴³⁰⁾

이상 살펴본 바와 같이, 포괄적 강제실시 제도의 도입은 국내 및 해외 유사 사례에 비추어 볼 때에도 WTO/TRIPS 협정 위반으로 평가될 위험성이 대단히 높을 것이라 예상하여 볼 수 있을 것이다.

430) Margaret Smith, PATENT PROTECTION FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS IN CANADA – CHRONOLOGY OF SIGNIFICANT EVENTS, 2000.; <https://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/prb9946-e.htm>, 최종접속 2021.10.11.

제 7 절

실시권자 보호의 문제

1 문제의 소재

실시권자 보호의 문제는 강제실시권 설정이 그 필요 원인의 소멸이라고 하는 사정변경에 따라 후발적으로 취소되는 때에 강제실시권이 일정 기간 계속하여 유지될 것이라고 믿은 실시권자의 신뢰를 어떻게 보호하여 줄 것인가의 문제로 귀결된다고 본다. 그렇다면 강제실시권의 맥락에서 실시권자 보호의 문제는 통상실시권 설정의 재정이 있는 경우에⁴³¹⁾ 주로 제기될 수 있는 문제라고 할 것이다.

특허발명의 정부실시의 경우에는 실질적인 실시권자 내지 그 실시와 관련한 책임이 궁극적으로 귀속되는 자가 정부가 되는 것이므로,⁴³²⁾ 이때에 강제실시권 설정의 취소는 마치 자기 물건을 스스로 폐기하는 것과 같이 스스로의 권리에 대한 자발적인 처분이라 볼 수 있게 되는 것인바, 이 경우 정부 또는 정부계약자를 보호하여 주어야 할 필요는 인정되기 어렵다고 볼 것이다.

통상실시권 허락의 심판을 통해 강제실시권이 설정되는 경우에는⁴³³⁾ 심결에 의해 강제실시권이 설정되는 것이므로 이에 대한 불복은 오로지 특허법원에 소를 제기하는 방법으로만 가능하고,⁴³⁴⁾ 만약 그 심결이 확정되는 경우에는 그 사건에 대해서 누구든지 다시 심판을 청구할 수 없게 되는 일사부재리 효가 발생하며,⁴³⁵⁾ 이 경우 후출원 특허발명은 선출원발명과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이기 때문에⁴³⁶⁾ 상호실시허락(크로스라이선스)이 이루어지는 경우가 대부분이어서,⁴³⁷⁾ 법률적으로도 사실상으로도 실시권자 보호의 문제가 제기되기는 어렵다고 생각된다.

431) 특허법 제107조.

432) 특허법 제 106조의2.

433) 특허법 제138조.

434) 특허법 제186조 제1항.

435) 특허법 제163조.

436) 특허법 제138조 제2항.

437) 특허법 제138조 제3항.

따라서 통상실시권 설정의 재정이 어떠한 경우에 취소될 수 있는지를 먼저 살펴볼 필요가 있을 것인데, 특허법에서는 이에 관하여 비교적 상세한 규정을 두고 있으므로, 아래에서는 먼저 통상실시권 설정의 재정을 취소할 수 있는 요건이 무엇인지 및 그 취소의 효과는 어떠한지를 살펴보고, 그 다음으로는 수익적 행정행위의 철회의 관점에서 통상실시권 설정의 재정의 취소 요건 중 하나인 “재정을 받은 통상실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우”의 의미에 관해 고찰하여 보도록 할 것이다.

2 통상실시권 설정의 재정의 취소 요건 및 취소의 효과

현행 특허법에 따르면, 통상실시권 설정의 재정은 다음 중 어느 하나의 경우에 해당하는 때에 특허청장이 이해관계인의 신청에 따라 또는 직권으로 취소할 수 있다.⁴³⁸⁾

- ① 재정을 받은 자가 그 재정을 받은 목적에 적합하도록 그 특허발명을 실시하지 아니한 경우
- ② 통상실시권을 재정할 사유가 없어지고 그 사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정되는 경우로서, 그 재정을 받은 자의 정당한 이익이 보호될 수 있다고 인정되는 경우
- ③ 의약품 수출을 위한 재정에 있어서, 재정을 받은 자가 자기가 공급하는 의약품을 재정 대상 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 따른 경우는 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있도록 포장·표시를 하여야 할 그 재정서에 적혀 있는 의무를 위반한 경우
- ④ 그 밖에 재정을 받은 자가 재정 대상 특허발명을 실시할 때에 법령 또는 조약에 따른 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항으로서 그 재정서에 적혀 있는 의무를 위반한 경우

통상실시권 설정의 재정 취소에 관한 위 4가지 요건 중 첫 번째, 세 번째 및 네 번째 요건은 재정을 받은 실시권자에게 일정한 귀책사유가 있는 경우이고, 두 번째의 요건은 재정을 받은 실시권자에게는 아무런 귀책사유 없이 오직 재정 사유의 소멸이라고 하는 외부적 사정의 변경만이 있는 경우이다.

위의 요건 중 어느 하나에 해당하여 특허청장이 그 재정을 취소하면 통상실시권은 그때부터 소멸한다.⁴³⁹⁾ 즉, 통상실시권 설정의 재정을 취소하는 행위는 소급효를 가지지 않고 장래를 향해서만 그 효력이 있다.

438) 특허법 제114조 제1항 제1호 내지 제3호.

439) 특허법 제114조 제3항.

3 통상실시권 설정의 재정 취소의 법적 성격

그렇다면 통상실시권 설정의 재정의 취소는 행정법학 상 개념으로는 행정행위의 “철회”에 해당하는 것으로 이해되어야 할 것이라 생각된다.

우리나라 대법원은 행정행위의 취소와 철회를 엄격히 구분하면서 일관적으로 그 차이 내지 구별 기준을 다음과 같이 판시하고 있다.⁴⁴⁰⁾

행정행위의 ‘취소’는 일단 유효하게 성립한 행정행위를 그 행위에 위법한 하자가 있음을 이유로 소급하여 효력을 소멸시키는 별도의 행정처분을 의미함이 원칙이다. 반면, 행정행위의 ‘철회’는 적법요건을 구비하여 완전히 효력을 발하고 있는 행정행위를 사후적으로 효력의 전부 또는 일부를 장래에 향해 소멸시키는 별개의 행정처분이다. 그리고 행정행위의 ‘취소 사유’는 원칙적으로 행정행위의 성립 당시에 존재하였던 하자를 말하고, ‘철회 사유’는 행정행위가 성립된 이후에 새로이 발생한 것으로서 행정행위의 효력을 존속시킬 수 없는 사유를 말한다.

재정을 받은 자가 그 재정을 받은 목적에 적합하도록 그 특허발명을 실시하지 아니한 경우, 통상실시권을 재정한 사유가 없어지고 그 사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정되는 경우, 의약품 수출을 위한 재정을 받은 자가 그 재정서에 기재되어 있는 포장·표시 의무를 위반한 경우, 그 밖에 재정을 받은 자가 재정 대상 특허발명을 실시할 때에 법령 또는 조약에 따른 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항으로서 그 재정서에 적여 있는 의무를 위반한 경우 등은 모두 일단 통상실시권 설정의 재정이라는 행정행위가 이루어진 다음에 후발적으로 발생하게 되는 사유들이다. 그리고 앞서 살펴보았듯 통상실시권 설정의 재정 취소는 소급효를 가지지 않고 장래를 향해서만 소멸시키는 효과를 나타낸다. 이는 행정행위 자체에 하자가 있어 그 행정행위의 효력을 소급적으로 소멸시키는 강학상 취소와는 차이가 있다. 특허법의 문언적 표현은 재정의 “취소”로 되어 있음에 불구하고 그 실질은 강학상 재정의 “철회”에 해당한다고 해석할 수밖에 없다.

4 행정행위 철회의 일반 원칙

수익적 행정행위에서 행정행위의 철회는 국민의 기본권을 침해할 수 있다는 점에서 원칙적으로 법률상 근거가 있는 경우에만 가능하다고 본다. 행정행위가 철회되면 철회 전 형성되었던 법률관계가 그 철회에 의하여 일방적으로 소멸되는 법적 효과가 발생하고, 철회는 취소와 달리 행정행위의 성립 당시에는 아무런

440) 대법원 2003. 5. 30. 선고 2003다6422 판결, 대법원 2018. 6. 28. 선고 2015두58195 판결 등.

흠이나 하자가 없었음에도 후발적 사유의 발생을 이유로 이루어지는 것이라 행정행위의 상대방으로서는 전혀 예상하지 못했던 불이익을 입게 될 가능성이 높으며, 법치행정의 원리와 기본권 보장의 측면에서 볼 때에 단순히 공익상의 필요를 내세워 행정의 편의성을 우선하는 것은 그 정당성을 확보하기 힘들다는 것이 행정행위 철회에 법률상 근거가 필요하다는 논거로 제시되고 있다.⁴⁴¹⁾

법령에 수익적 행정행위의 철회를 인정하는 명문의 규정이 없는 경우에도 행정행위 자체에 철회권 유보의 부관이 붙어있든지 행정행위의 상대방이 철회에 동의하는 때 등에는 행정행위의 상대방이 갖는 행정행위 효력 존속에 대한 신뢰 보호의 필요성이 인정되지 아니하여 행정행위의 철회가 가능하게 될 수 있다고 본다.

한편, 수익적 행정행위의 철회는 행정행위의 상대방 또는 제3자의 기득권과 법적 안정성을 해치게 될 수 있으므로, 행정행위의 철회가 허용되는 경우에도 그 철회는 자유롭게 이루어질 수 없고 철회를 요하는 공익상의 필요와 정당하게 보호되어야 할 상대방 또는 제3자의 기득권 및 신뢰, 법적 안정성 등 여러 이익을 비교衡量하여 그 철회 여부가 결정되어야 하는 제한을 받게 된다.⁴⁴²⁾

신뢰보호의 원칙의 근거를 국민의 기본권 보장에서 찾는 입장에서는 행정행위의 철회의 제한이 본질적으로 기득권적 지위 그 자체의 존속을 보호하는 것이고, 만약 행정행위에 의해 이미 형성된 기득권적 지위를 존속시키는 것이 어려운 경우에는 그 기득권적 지위의 존속을 신뢰한 자에게 최소한 그 신뢰이익에 해당하는 만큼의 보상을 통한 보호가 행정행위 철회 시에 제공되어야 한다고 본다.⁴⁴³⁾ 즉, 불가피하게 수익적 행정행위를 철회하지 아니할 수 없는 경우에는 반드시 그 행정행위의 철회로 인하여 기득권을 잃게 되는 자에게 손실보상이 이루어져야만 하고, 이때에 손실보상의 정도는 그 행정행위의 철회와 관련된 제반 사정을 종합적으로 고려하여 정당하다고 인정될 수 있는 수준이 되어야만 할 것인데, 행정행위의 철회는 그 본질이 행정행위 존속에 대한 상대방의 신뢰가 형성될 수 없는 것을 전제하므로, 행정행위의 철회에 있어서 손실보상의 하한은 그 행정행위가 그 성립당시에는 유효하였다는 점에 기초하여 정하여지지 아니할 수 없게 된다는 것이다.

단, 행정행위의 철회가 상대방의 의무위반에 대한 제재로서 이루어지는 경우에는 그 실질이 대등한 당사자 사이에서의 계약에서 일방 당사자의 귀책에 의한 해지권이 행사되는 것에 대응될 수 있을 것인바, 그 경우에는 법률이나 행정행위 자체의 부관 등에 상대방의 일정한 의무위반을 행정행위의 철회 사유로 한다는 점이 명시되어 있다면 그 사유에 의한 행정행위의 철회 시에 상대방에 대한 손실보상이 필요하지 아니하다고 볼 수 있을 것이다. 대등한 당사자 사이의 계약에서는 오히려 해지권을 행사한 자가 귀책사유 있는 상대방에게 손해의 배상까지를 청구할 수 있을 것이기 때문이다.⁴⁴⁴⁾

441) 장태주, 행정법개론, 현암사, 2003, 제237면.

442) 장태주, 행정법개론, 현암사, 2003, 제238면.

443) 강현호, 신뢰보호원칙에 대한 재고찰, 성균관법학 제17권 제3호, 성균관대학교 비교법연구소, 2005.12., 제148면.

444) 민법 제551조.

5 “정당한 이익이 보호될 수 있는 경우”의 의미

행정상 손실보상이란 적법한 공권력 행사에 의한 재산상의 특별한 희생에 대하여 “사유재산권의 보장과 전체적인 공평 부담의 견지에서 행정주체가 행하는 조절적인 재산적 보상”을 의미한다.⁴⁴⁵⁾ 따라서, 불법행위에 따른 손해의 배상이 아닌, 적법행위임에 불구하고 이루어지는 “조절적” 손실보상은 그 손실의 원인이 되는 공권력의 행사가 없을 때를 가정한 상대방의 모든 손해를 전부 포함하여 이루어질 필요가 없게 되는 것이다.

재정의 취소 사유는 특허법에 법정되어 있고, 그렇다면 특허청장의 재정이라는 행정행위에 대하여 그 재정의 취소 사유에 해당하며 그 재정의 효력을 지속하기 어려운 공익적 사유가 후발적으로 발생하는 경우에 그 재정의 효력을 장래에 향하여 소멸시키는 그 재정의 철회는 가능하다고 볼 것이다. 다만, 그 재정을 받은 자의 귀책사유 내지 일정한 의무위반 행위 없이 단순히 통상실시권을 재정한 사유가 없어지고 그 사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정되는 경우에는 그 재정을 받은 자의 정당한 이익이 손실보상을 통해 보호되는 때에만 그 재정의 철회가 가능할 것이다.

이때에 손실보상을 통해 보전되어야 하는 “정당한 이익”의 의미는 그 재정이 처음에는 유효하였다는 점에 기초하여 정하여져야 한다고 보았는바, 대등한 당사자 사이의 계약과 비교하면 “어떤 법률행위가 무효로 되었을 때 그 당사자가 무효인 법률행위를 유효라고 믿었기 때문에 입은 손해”인 “신뢰이익”과 그 기초가 극히 유사하다고 볼 수 있을 것이라 생각된다. 따라서 “정당한 이익이 보호될 수 있는 경우”의 의미는 민법상 “계약체결상의 과실” 관련 조항을 유추하여 해석하여야만 할 것이다.⁴⁴⁶⁾ 행정행위를 발하는 행정청의 과실은 행정행위 철회 시의 손실보상이 그 행정행위의 적법성에 불구하고 공평의 견지에서 이루어지는 조절적 보상의 성격을 갖기 때문에 손실보상의 요건이 되지 아니하는 것으로 본다.

민법상 계약체결상의 과실 관련 조항은 목적이 불능한 계약을 체결할 때에 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 자는 상대방이 그 계약의 유효를 믿었음으로 인하여 받은 손해를 배상하여야 하고, 그 배상액은 계약이 유효함으로 인하여 생길 이익액을 넘지 못한다는 것을 그 내용으로 하고 있다. 그리고 우리나라 대법원이 다음과 같은 판시를 통해 신뢰이익과 이행이익은 본질적으로 다른 카테고리의 개념이 아니라 신뢰이익이 전체적 손해의 일부로서 이행이익을 초과할 수 없을 뿐인 관계에 있음을 밝히고 있다.⁴⁴⁷⁾

채무불이행을 이유로 계약해제와 아울러 손해배상을 청구하는 경우에 계약이행으로 인하여 채권자가 얻을 이익 즉 이행이익의 배상을 구하는 것이 원칙이지만, 그에 같음하여 그 계약이 이행되리라고 믿고 채

445) 장태주, 행정법개론, 현암사, 2003, 제477면.

446) 민법 제535조.

447) 대법원 2002. 6. 11. 선고 2002다2539 판결.

권자가 지출한 비용 즉 신뢰이익의 배상을 구할 수도 있다고 할 것이고, 그 신뢰이익 중 계약의 체결과 이행을 위하여 통상적으로 지출되는 비용은 통상의 손해로서 상대방이 알았거나 알 수 있었는지의 여부와는 관계없이 그 배상을 구할 수 있고, 이를 초과하여 지출되는 비용은 특별한 사정으로 인한 손해로서 상대방이 이를 알았거나 알 수 있었던 경우에 한하여 그 배상을 구할 수 있다고 할 것이고, 다만 그 신뢰이익은 과잉배상금지의 원칙에 비추어 이행이익의 범위를 초과할 수 없다.

민법의 조항 및 위 대법원 판시내용을 통상실시권을 재정한 사유가 없어지고 그 사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정되어 재정을 철회하는 때에 필요한 손실보상의 경우에 대입하여 보면, “정당한 이익의 보호”는 다음과 같은 원칙에 따라 이루어져야 함을 알 수 있다.

- ① “정당한 이익의 보호”를 위한 손실보상은 재정을 받은 자가 특허발명의 실시를 계속하여 얻을 수 있었던 수익의 전부를 포함하여 이루어져야 하는 것은 아니다.
- ② 그러나 재정을 받은 자가 그 재정의 효력이 재정서 기재 기간 동안 지속될 것을 신뢰하여 그 기간 동안 특허발명을 실시하기 위해 투입한 생산설비 도입, 인력 충원, 영업조직 구축 등의 소요비용을 지출함으로써 입은 신뢰이익 상당의 손해는 손실보상의 범위에 포함되어야 한다.

제 8 절

불공정거래행위 시정을 위한 강제실시권 설정의 실익 여부

1 문제의 소재

특허법은 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우를 통상실시권 설정의 재정을 할 수 있는 사유로 명시하고 있다.⁴⁴⁸⁾ 그런데 어떠한 사항이 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정되는 경우에는 일반적으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “공정거래법”이라 한다) 상의 제재조치가 동반될 것이 예정되어 있다고 할 것인바, 그러한 때에 특허법에 규정되어 있는 통상실시권 설정의 재정 처분이 함께 이루어지게 된다면 이는 과중한 이중제재에 해당하게 될 것이라든지 또는 그러한 문제를 회피하고자 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 “필요가 있는 경우”의 요건을 엄격하게 판단하게 되어 통상실시권 설정의 재정이 실익이 없는 무의미하고 형식적인 제도가 될 가능성이 있다는 우려가 제기될 수도 있을 것이다. 이에 아래에서 우리나라 공정거래법령이 어떠한 사항을 불공정거래행위로 판정하도록 하고 있는지, 그리고 불공정거래행위로 판정된 사항에 대하여 어떠한 제재조치를 취할 수 있도록 규정하고 있는지를 살펴본 후 특허법이 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우를 통상실시권 설정의 재정을 할 수 있는 사유로 명시하고 있는 것이 과연 실제로 과도한 이중적 제재이거나 실익이 없는 무의미한 제도가 될 수 있다는 비판을 받기에 합당한 문제가 있는 것인지에 관해 살펴보도록 한다.

448) 특허법 제107조 제1항 제4호.

2 공정거래법령의 규정

(1) 불공정거래행위의 유형

우리나라 공정거래법은 다음과 같은 행위를 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 불공정거래행위로 규정하고 있다.⁴⁴⁹⁾

- ① 부당하게 거래를 거절하거나 거래의 상대방을 차별하여 취급하는 행위
- ② 부당하게 경쟁자를 배제하는 행위
- ③ 부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하거나 강제하는 행위
- ④ 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위
- ⑤ 거래의 상대방의 사업활동을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하거나 다른 사업자의 사업활동을 방해하는 행위
- ⑥ 부당하게 다음 중 어느 하나에 해당하는 행위를 통하여 특수관계인 또는 다른 회사를 지원하는 행위가. 특수관계인 또는 다른 회사에 대하여 가지급금·대여금·인력·부동산·유가증권·상품·용역·무채재산권 등을 제공하거나 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위
나. 다른 사업자와 직접 상품·용역을 거래하면 상당히 유리함에도 불구하고 거래상 실질적인 역할이 없는 특수관계인이나 다른 회사를 매개로 거래하는 행위
- ⑦ 위와 같은 행위 외의 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위

그리고 공정거래위원회는 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침을 통해 특허를 포함하는 지식재산 관련 맥락에서 특별히 문제될 수 있는 불공정거래행위 심사의 원칙과 기준을 정하고 있다.

지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침에 의하면, 특허법에 따라 등록받은 발명에 대한 권리를 그 배타적 실시권한 내에서 행사하는 때에는 원칙적으로 그 행위가 권리의 정당한 행사라고 인정되어 그 행위에 대하여 공정거래법이 적용되지 아니하는 것이지만,⁴⁵⁰⁾ 외형상 지식재산권의 정당한 행사로 보이더라도 그 실질이 지식재산 제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우에는 정당한 지식재산권의 행사로 볼 수 없어 공정거래법의 적용 대상이 될 수 있다고 본다.⁴⁵¹⁾

이 지침은 원칙적으로 지식재산권의 행사가 시장지배적 사업자의 남용행위 및 복수 사업자 사이의 부당한 공동행위에 해당하는지 여부에 대한 판단기준을 제시하기 위한 것이어서, 원칙적으로 사업자가 단독

449) 공정거래법 제23조 제1항 제1호부터 제8호.

450) 공정거래법 제59조.

451) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II. 2. 가.

으로 지식재산권을 행사하는 경우에는 그 사업자가 시장지배력을 보유한 경우에 한하여 적용하고, 특히 사업자가 지식재산권을 행사하면서 단독으로 행하는 거래거절, 차별취급, 현저히 과도한 실시료 부과는 원칙적으로 이를 행하는 사업자가 압도적인 시장지배력을 보유한 경우에 적용한다.⁴⁵²⁾

한편, 지식재산권 행사가 경쟁제한 효과와 효율성 증대효과를 동시에 발생시키는 경우에는 양 효과의 비교형량을 통해 법 위반 여부를 심사함을 원칙으로 하며, 따라서 해당 행위로 인한 효율성 증대효과가 경쟁제한 효과를 상회하는 경우에는 위법하지 않은 행위로 판단할 수 있다.⁴⁵³⁾ 위법성 판단 시 고려대상이 되는 이러한 효율성 증대효과는 해당 지식재산권 행사보다 경쟁제한 효과가 더 적은 다른 방법으로는 달성할 수 없는 것이어야 하며, 사업자의 내부 비용 절감에 그치지 않고 소비자 후생 증대와 국민경제 전반의 효율성 증대에 기여할 수 있는 것이어야 한다.⁴⁵⁴⁾ 그러나 지식재산권의 행사가 현재의 혹은 잠재적인 시장참여자들 사이에서 관련 상품이나 기술, 연구개발과 관련한 경쟁을 저해하는 경우에는 공정거래법 위반이 될 수 있다.⁴⁵⁵⁾

그런데 특히 실시허락과 관련하여서는 특허권자가 제3자에게 그의 특허발명에 대한 실시허락을 하여 준 경우에도 그 실시허락이 대가를 부당하게 요구하는 행위로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 때에는 그의 행위를 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 행사로 판단할 수 있다고 한다.⁴⁵⁶⁾

- ① 부당하게 다른 사업자와 공동으로 실시료를 결정·유지 또는 변경하는 행위
- ② 부당하게 거래상대방 등에 따라 실시료를 차별적으로 부과하는 행위
- ③ 부당하게 실시 허락된 기술을 사용하지 않은 부분까지 포함하여 실시료를 부과하는 행위
- ④ 부당하게 특허권 소멸이후의 기간까지 포함하여 실시료를 부과하는 행위
- ⑤ 실시료 산정방식을 계약서에 명시하지 않고 특허권자가 실시료 산정방식을 일방적으로 결정 또는 변경할 수 있도록 하는 행위

또한 특허권자가 제3자에게 그의 특허발명에 대한 실시허락을 하여 주면서 다음과 같이 실시권의 범위를 부당하게 제한하는 행위를 하는 경우에는 그 행위를 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 행위로 판단할 수 있다고도 한다.⁴⁵⁷⁾

- ① 실시허락과 연관된 상품(이하 "계약상품") 또는 기술(이하 "계약기술")과 관련된 실시수량, 지역, 기간 등을 제한하면서 특허권자와 실시권자가 거래수량, 거래지역, 그 밖의 거래조건에 부당하게 합

452) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II. 2. 나.

453) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II. 2. 라.

454) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II. 3. 다.

455) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II. 2. 마.

456) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 III. 3. 가.

457) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 III. 3. 다.

의하는 행위

- ② 부당하게 거래상대방 등에 따라 계약상품 또는 계약기술과 관련된 실시수량, 지역, 기간 등을 차별적으로 제한하는 행위

나아가 특허권자가 제3자에게 그의 특허발명에 대한 실시허락을 하여 주면서 그 실시허락에 다음과 같이 부당하게 조건을 부과하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다고도 하고 있다.⁴⁵⁸⁾

- ① 계약상품 가격의 제한: 정당한 이유없이 계약상품의 판매가격 또는 재판매 가격을 제한하는 행위
- ② 원재료 등의 구매상대방 제한: 부당하게 계약상품 생산에 필요한 원재료, 부품, 생산설비 등을 특허권자 또는 특허권자가 지정하는 자로부터 구입하도록 하는 행위. 단, 계약상품의 품질이나 성능의 보증을 위해 불가피하게 원재료 등의 구매상대방을 제한하는 경우는 제외될 수 있다.
- ③ 계약상품의 판매상대방 제한: 부당하게 실시권자가 계약상품을 판매(재판매)할 수 있는 거래상대방 또는 판매(재판매)할 수 없는 거래상대방을 지정하는 행위. 단, 특허권자의 권리보장을 위한 합리적 범위에서 계약상품의 종류나 실시지역·기간 등을 한정하여 실시허락을 함으로써 불가피하게 계약상품의 거래상대방이 제한되는 경우에는 제외될 수 있다.
- ④ 경쟁상품 또는 경쟁기술의 거래 제한: 부당하게 계약상품을 대체할 수 있는 경쟁상품이나 계약기술을 대체할 수 있는 경쟁기술을 거래하는 것을 제한하는 행위. 단, 경쟁상품 또는 경쟁기술을 함께 거래함에 따라 특허권자의 영업비밀이 경쟁사업자 등 제3자에게 공개되거나 누설되는 위험을 막기 위해 불가피한 수단으로 인정되고, 그 제한의 정도가 특허권자의 권리보장을 위한 최소한에 그치는 경우에는 제외될 수 있다.
- ⑤ 끼워팔기: 부당하게 해당 특허발명의 실시를 위해 직접 필요하지 않은 상품 또는 기술을 함께 구입하도록 하는 행위
- ⑥ 부쟁의무 부과: 무효인 특허의 존속 등을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 행위. 단, 해당 특허권의 침해 사실을 특허권자에게 통지하도록 하는 경우, 특허 관련 소송을 대행하도록 하거나 특허권자가 소송을 수행하는데 협력하도록 하는 경우에는 제외될 수 있다.
- ⑦ 기술개량과 연구 활동의 제한: 계약상품 또는 계약기술의 개량, 이와 관련된 연구 활동을 부당하게 제한하는 행위; 또는 계약상품 또는 계약기술과 관련하여 실시권자가 독자적으로 취득한 지식과 경험, 기술적 성과를 부당하게 특허권자에게 제공하도록 하는 행위. 단, 계약기술 등과 관련하여 실시권자가 이룩한 성과를 특허권자가 상호 대등한 조건으로 교환하거나 정당한 대가를 지불하고 취득

458) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 III. 3. 라.

하는 경우, 계약상품 또는 계약기술의 성능 보증이나 특허권자의 영업비밀 보호를 위해 불가피하게 기술개량을 제한하는 경우에는 제외될 수 있다.

- ⑧ 권리 소멸 후 이용 제한: 특허권이 소멸된 후에 실시권자가 해당 특허발명을 실시하는 것을 제한하는 행위
- ⑨ 계약해지 규정: 실시로 지급불능 이외의 사유로 특허권자가 적절한 유예기간을 부여하지 않고 일방적으로 계약을 해지할 수 있도록 하는 행위

(2) 불공정거래행위에 대한 제재

우리나라 공정거래법은 위와 같은 불공정거래행위의 방지를 위하여 공정거래법 위반의 불공정거래행위가 있을 때에는 해당 사업자에 대하여 해당 불공정거래행위의 중지 및 재발방지를 위한 조치, 계약조항의 삭제, 시정명령을 받은 사실의 공표 기타 시정을 위한 필요한 조치를 명할 수 있도록 규정하고 있다.⁴⁵⁹⁾ 그리고 이러한 시정조치 명령과 함께 일정한 액수의 과징금을 부과할 수 있도록 하는 한편,⁴⁶⁰⁾ 공정거래법 위반의 불공정거래행위가 고의적으로 이루어졌다고 인정되는 경우에는 일반적 유형의 불공정거래행위를 저지른 자에 대해서는 2년 이하의 징역 또는 1억5천만원 이하,⁴⁶¹⁾ 특수관계인 등에 대한부당지원행위 등의 불공정행위를 저지른 자에 대해서는 3년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 해당하는 벌칙을⁴⁶²⁾ 가할 수 있도록 하고 있다.

3 불공정거래행위 시정을 위한 강제실시권 설정이 필요한 경우

그렇다면 과연 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허법 상 재정처분을 통해 특허발명을 실시하도록 할 필요가 있는 경우가 있는지, 그리고 만약 있다면 그러한 경우는 어떤 경우인 것인지를 살펴보도록 한다.

특허법 상 재정처분이 불공정거래행위로 판정된 사항의 시정을 위한 목적에서 이루어질 필요가 있다는 것은 달리 말하면 그 해당 불공정거래행위가 특허발명의 불실시나⁴⁶³⁾ 불충분실시⁴⁶⁴⁾ 또는 공공의 이익

459) 공정거래법 제24조.

460) 공정거래법 제24조의2.: 일반적 불공정거래행위에 대하여는 해당 사업자에 대하여 매출액에 100분의 2를 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위 안에서, 또는 매출액이 없는 경우 등에는 5억원을 초과하지 아니하는 범위 안에서 과징금을 부과할 수 있다. 특수관계인 등에 대한 부당지원행위 등의 경우에는 해당 특수관계인 등에 대하여 매출액에 100분의 5를 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서, 또는 매출액이 없는 경우 등에는 20억원을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

461) 공정거래법 제67조 제 2호.

462) 공정거래법 제66조 제1항 제9호의2.

463) 특허법 제107조 제1항 제1호.

을 “특히” 저해하는 행위에는⁴⁶⁵⁾ 해당하지 아니하여야 한다는 의미가 된다고 본다. 즉, 특허권자가 직접 또는 다른 실시권자를 통하여 그의 특허발명을 실시하고 있고, 그것도 상당한 영업적 규모로 실시하여 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키고 있으며, 재정 청구인의 특허발명 실시가 공공의 이익을 위하여 “특히” 필요하다고 인정하기에는 곤란하지만, 그럼에도 불구하고 그 해당 행위가 불공정거래행위로 판정될 수는 있는 경우가 존재하여야 “사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우”를 통상실시권 설정의 재정을 청구할 수 있는 사유로 규정하는 것이 올바른 입법이었다고 인정될 수 있을 것이라 생각된다.

그런데 실제 공정거래법이 규정하고 있는 불공정거래행위의 유형 중에는 이러한 요건을 충족할 수 있는 유형이 존재하는 것으로 생각된다. 대표적 일례로 특허권자 및 그와 수직적 계열관계에 있는 특수관계인들 사이에만 다른 제3자를 배제한 실시권 설정계약이 체결되고, 이들이 서로를 부당하게 지원하면서 생산·사용·양도·대여 등 그 특허발명 관련 실시행위를 자기들 내부적으로만 분담하여 수행함으로써 비록 국내 수요를 적당히 충족시키고는 있지만 그것이 소비자 후생 증대와 국민경제 전반의 효율성 증대에는 부정적 영향을 미치고 있다고 인정되는 경우를 생각하여 볼 수 있을 것이다. 공정거래위원회 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침에 따르면 이는 효율성의 증대 없이 행하여지는 부당 거래거절 내지 차별취급, 경쟁자 배제 또는 특수관계인에 대한 부당지원행위 등이 될 수 있다. 그러나 분명히 그 특허발명은 실시되고 있고, 심지어 국내수요를 적절히 충족시키고 있으며, 단순히 소비자 후생 증대와 국민경제 전반의 효율성 증대에는 부정적 영향을 미치고 있다고 하여 그것이 당연히 공공의 이익을 “특히” 저해한다고까지 인정될 수는 없을 것이기 때문에, 이러한 경우에 강제실시권 설정의 재정이 이루어질 수 있도록 하기 위해서는 그 재정 청구 사유로 “사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우”가 반드시 특허법에 규정되어 있을 것이 요구된다고 할 것이다.

4 불공정거래행위 시정을 위한 재정처분이 과도한 이중제재에 해당하는지 여부

한편 불공정거래행위에 대하여 공정거래법 상의 제재와 별도로 그 시정을 위한 재정처분을 추가적으로 내리는 경우에 그것이 과도한 이중제재에 해당하게 될 소지가 있는지 여부는 우리나라 헌법에 규정된 이중처벌 금지 원칙과 관련하여 논의되어야만 할 필요가 있다고 본다.

우리나라 헌법은 “모든 국민은 행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며, 동일한 범죄에 대하여 거듭 처벌받지 아니한다”라 규정하고 있는바,⁴⁶⁶⁾ 이것이 이중처벌 금지 원

464) 특허법 제107조 제1항 제2호.

465) 특허법 제107조 제1항 제3호.

칙의 법적 근거조항이 된다. 그런데 우리나라 헌법재판소는 이 원칙에 대하여 다음과 같은 해석을 내리고 있다.⁴⁶⁷⁾

헌법 제13조 제1항이 정한 "이중처벌금지(二重處罰禁止)의 원칙(原則)"은 동일한 범죄행위에 대하여 국가가 형벌권(刑罰權)을 거듭 행사할 수 없도록 함으로써 국민의 기본권 특히 신체의 자유를 보장하기 위한 것이므로, 그 "처벌(處罰)"은 원칙으로 범죄에 대한 국가의 형벌권 실행으로서의 과벌(課罰)을 의미하는 것이고, 국가가 행하는 일체의 제재(制裁)나 불이익처분(不利益處分)을 모두 그에 포함된다고 할 수는 없다 ... 구(舊) 건축법(建築法) 제54조 제1항에 의한 형사처벌의 대상이 되는 범죄의 구성요건은 당국의 허가 없이 건축행위(建築行爲) 또는 건축물의 용도변경행위(用途變更行爲)를 한 것이고, 동법 제56조의2 제1항에 의한 과태료(過怠料)는 건축법령에 위반되는 위법건축물(違法建築物)에 대한 시정명령(是正命令)을 받고도 건축주(建築主) 등이 이를 시정하지 아니할 때 과하는 것이므로, 양자는 처벌(處罰) 내지 제재대상(制裁對象)이 되는 기본적 사실관계로서의 행위를 달리하는 것이다. 그리고, 전자(前者)가 무허가건축행위(無許可建築行爲)를 한 건축주(建築主) 등의 행위 자체를 위법한 것으로 보아 처벌하는 것인 데 대하여, 후자(後者)는 위법건축물(違法建築物)의 방치를 막고자 행정청이 시정조치(是正措置)를 명하였음에도 건축주(建築主) 등이 이를 이행하지 아니한 경우에 행정명령의 실효성(實效性)을 확보하기 위하여 제재(制裁)를 과하는 것이므로 양자는 그 보호법익(保護法益)과 목적(目的)에서도 차이가 있고, 또한 무허가건축행위(無許可建築行爲)에 대한 형사처벌시에 위법건축물(違法建築物)에 대한 시정명령(是正命令)의 위반행위까지 평가된다고 할 수 없으므로 시정명령(是正命令)위반행위가 무허가건축행위(無許可建築行爲)의 불가벌적(不可罰的) 사후행위(事後行爲)라고 할 수도 없다. 이러한 점에 비추어 구(舊) 건축법(建築法) 제54조 제1항에 의한 무허가건축행위(無許可建築行爲)에 대한 형사처벌과 동법 제56조의2 제1항에 의한 과태료(過怠料)의 부과는 헌법 제13조 제1항이 금지하는 이중처벌(二重處罰)에 해당한다고 할 수 없다.

즉, 기본적 사실관계로서의 행위를 달리하는 대상에 그 보호법익과 목적에 차이가 있는 제재를 중복적으로 가하는 경우에는 그러한 이중적 제재가 헌법이 금지하는 이중처벌에 해당하지 아니한다는 것이다.

생각건대, 공정거래법 상의 시정조치 명령과 과징금 및 벌칙은 불공정거래행위의 중단 등을 직접적으로 강제할 수 없고, 특히 법인 사업자에 대해서는 징역형이 불가능하여 금전적 제재를 통해 불공정거래행위의 중단 등을 간접적으로만 압박할 수 있을 뿐이라 할 수 있을 것이다. 그렇다면 과징금 및 벌칙 등 공정거래법 상의 간접강제에 불구하고 공정거래법에 따른 시정조치 명령에 불응하고 있는 특허권자를 상대로 특허법 상 통상실시권 설정의 재정 처분을 하는 것은 불공정거래행위 그 자체에 대한 제재가 아니고 불공정거래행위 시정조치 명령 불응이라는 별개의 행위에 대한 제재이므로 제재 대상이 되는 기본적 사실관계로서의

466) 헌법 제13조 제1항.

467) 헌법재판소 전원재판부 1994.6.30. 자 92헌바38 결정.

행위를 달리하는 경우에 해당된다고 할 것이고, 그 보호법의 내지 목적 측면에서 역시 간접강제가 작동하지 아니하는 경우에 행정의 실효성을 확보하기 위한 차원에서 불공정거래행위 상황 자체를 직접적으로 제거하기 위해 처분이 행하여지는 것이므로 차이가 있다고 볼 수 있을 것이다. 나아가 불공정거래행위 시정조치 명령에 대한 불응이 불공정거래행위에 불가분적으로 따르는 독립적 제재 불가의 사후행위라 볼 수도 없을 것이다.

그렇다면 불공정거래행위 시정을 위한 통상실시권 설정의 재정 처분은 과도한 이중제재에 해당하지 아니한다고 보아야 할 것이다.

제 9 절

특허기술의 가치평가 방식

1 문제의 소재

특허권의 수용·실시 등에 관한 규정은 특허권이 수용되는 경우 우선적으로 ①특허권의 존속기간 중의 실시료 추정총액 또는 ②그에 따라 보상금을 정할 수 없는 경우에는 유사 특허권의 매매실례가격을 기준으로 보상금을 산정하도록 하고 있고, 468) 특허발명의 정부실시 또는 통상실시권 설정의 재정이 이루어지는 경우 우선적으로 다음의 계산식에 따라 그 보상금 또는 대가의 액을 산정하도록 하고 있다.469)

$$\text{보상금액 또는 대가의 액} = \text{총판매예정수량} \times \text{제품의 판매단가} \times \text{점유율} \times \text{기본율}$$

위 산식에서 사용하는 총판매예정수량, 제품의 판매단가, 점유율 및 기본율의 의미는 다음과 같다.470)

- ① 총판매예정수량: 실시기간 중 매 연도별 판매예정수량을 합한 것
- ② 제품의 판매단가: 실시기간 중 매 연도별 공장도가격의 평균
- ③ 점유율: 단위제품을 생산하는 데에 해당 특허권이 이용되는 비율
- ④ 기본율: 3퍼센트. 다만, 해당 특허권의 실용적 가치 및 산업상 이용성 등을 고려하여 2퍼센트 이상 4퍼센트 이하로 할 수 있다.

그런데 위 모든 방법으로도 보상금액이나 대가의 액을 정할 수 없는 경우에는 특허청장 고시 “특허권의 수용·실시 등을 위한 보상금액 또는 대가의 액 산정기준 고시”에 따라 평가기관 3개소(제2항에 따라 신청인등과 특허권자등이 모두 평가기관을 추천하지 아니하거나 신청인등 또는 특허권자등 어느 한쪽이 평가기관을 추천하지 아니하는 경우에는 2개소)를 선정하여 발명의 평가를 의뢰하고471) 각 평가기관이 평가

468) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제5조의2 제1항.

469) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제5조의2 제2항.

470) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제5조의2 제3항.

471) 특허권의 수용·실시 등을 위한 보상금액 또는 대가의 액 산정기준 고시 제5조 제1항.

한 평가액의 산술평균치를 기준으로 그 보상금액 또는 대가의 액을 산정하도록 하고 있는바,⁴⁷²⁾ 특허법이 나 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 및 특허권의 수용·실시 등을 위한 보상금액 또는 대가의 액 산정기준 고시 그 어디에도 평가기관의 구체적 평가방법에 관하여는 규정되어 있지 아니하기 때문에 여기에서는 발명의 평가기관이 수행하는 평가의 절차 내지 내용에 관하여 간략하게나마 확인하여 보도록 한다.

발명의 평가기관에 의하여 이루어지는 발명에 대한 기술의 가치 평가는 기본적으로 부동산이나 주식과 같은 전통적 평가 대상 자산에 대한 평가방법에 무형자산으로서의 기술의 특성을 고려하여 약간의 내용적 수정 보완을 가한 절차에 따라 이루어지는 것으로 이해할 수 있을 것이다. 구체적으로 발명에 대한 기술가치의 평가 절차는 다음과 같이 이루어지게 된다.⁴⁷³⁾

2 일반절차: 예비평가

특허발명에 대한 모든 유형의 기술가치 평가는 일반적으로 발명의 평가기관이 본평가에 착수하기 이전 예비평가를 준비하는 것으로 시작한다. 예비평가 단계에서 발명의 평가기관은 ①평가팀을 구성하고, ②평가 대상 발명이 사업화에 어떻게 활용될 것인지에 관한 기술사업계획서를 접수하는 등 평가의 기초자료를 수집하며, ③수집된 자료를 기초로 하여 기술성, 권리성 및 사업성에 관한 개략적인 사항을 검토하게 된다.

3 일반절차: 본평가

(1) 기업현장 및 기술 실사

예비평가가 끝나면 발명의 평가기관은 평가 대상 기술에 대한 본격적 평가를 수행하게 된다. 이러한 본평가는 일반적으로 평가 대상 기술 및 그 기술을 실시하고 있거나 실시할 예정인 기업에 대한 실사를 진행하는 것으로 시작한다. 발명의 평가기관은 먼저 사업계획서를 다시 한 번 면밀히 체크하고 실시기업의 특허 보유 현황을 파악하게 된다. 발명의 가치는 그 발명이 제대로 활용될 때에 극대화되며, 발명이 얼마나 제대로 활용될 수 있을 것인지는 사업계획서 외에도 그 사업화 과정에서 평가 대상 발명 외에 추가로 실시할 필요가 있는 기술에 대한 권리가 함께 확보되어 있는지, 경쟁기업의 평가 대상 발명 우회 실시를 차단할 수 있

472) 특허권의 수용·실시 등을 위한 보상금액 또는 대가의 액 산정기준 고시 제5조 제5항.

473) 한국기업·기술가치평가협회; <http://www.valuation.or.kr/patent.do>, 최종접속 2021.10.1.

는 n차 특허 및 평가 대상 발명의 등록 무력화를 시도하는 타인의 공격에 대비한 방어 특허가 충분히 등록되어 있는지 등을 포함하는 보유 특허 포트폴리오에 대한 분석이 추가로 이루어진 후에 그 분석 결과를 기초로 판단하게 된다. 한편 발명의 가치는 그 발명의 기술적 특성 외에도 그 발명의 실시 결과인 상품이나 서비스가 거래되는 시장의 특성에 매우 크게 영향을 받게 된다. 예컨대, 동일한 크기의 권리 범위를 갖는 특허발명이라 하더라도, 그것이 막바지 경쟁이 치열한 내리막 시장에 적용되는 경우에는 반대로 그것이 이제 곧 급격히 팽창할 유망 신흥 시장에 선발주자로서의 입지를 다질 수 있도록 적용되는 경우와 비교할 때에 매우 낮은 가치로 평가되어야 할 것이다. 따라서 발명의 평가기관은 평가 대상 기술과 그 배경이 되는 적용시장을 모두 이해한 상태에서 기술현장을 실사하고 그 기술 자체의 장단점 및 배경시장의 특성을 파악한 후 발명의 기술 가치를 평가하게 된다. 또한 어떠한 기술의 가치는 그 기술을 시장에서 어떠한 입지를 가지는 기업이 타 기업과의 어떠한 경쟁관계 하에서 실시하는지에 의해서도 영향을 받는다. 예컨대, 이제 막 시장에 진출하는 소규모 신생 벤처기업의 극히 우수한 기술보다 소비자들 사이에 이미 세계 일류로 널리 인식되어 있는 역사와 전통의 글로벌 대기업이 보유한 적당히 쓸 만한 기술이 시장에서의 성공 가능성은 훨씬 더 높게 평가될 수 있다. 그러므로 발명의 평가기관은 기업현장 및 기술 실사 단계에서 평가 대상 발명을 실시할 기업의 재무 및 경영분석 자료를 수집하여야 하고, 동시에 현재 또는 미래의 경쟁기업이 될 수 있는 동종·유사업체의 사업현황 역시 파악하여야 한다.

(2) 조사 및 분석 실시

기업현장 및 기술 실사를 통해 발명의 가치 평가에 필요한 자료를 수집하고 평가 대상 및 그 주변 환경에 대하여 충분히 이해를 하고 난 후에는 비로소 정식 조사와 분석에 착수하게 된다. 일반적으로는 이 단계에 사장 많은 자원이 투입되고 시간적으로도 가장 오랜 기간이 소요된다. 이 단계는 크게 나누어 볼 때에 기술성, 권리성, 시장성 및 사업성 분석의 4가지 분석을 수행하는 단계이므로, 아래에서는 그 각각의 내용에 관하여 간략히 살펴보도록 한다.

발명의 기술성을 분석한다는 것은 평가 대상 발명을 권리로서가 아니라 문제 해결 수단 그 자체의 측면에서 바라볼 때에 그 발명이 속하는 기술분야와 시장 및 경쟁·대체기술 등과의 관계에서 그 평가 대상 발명을 분석하는 것을 말한다. 발명의 평가기관은 이 단계에서 먼저 평가 대상 기술 관련 기술동향, 기술수준, 기술경쟁력, 기술수명 분석 등을 면밀하게 수행하게 된다. 예컨대, 관련 시장에서 평가 대상 기술이 속하는 기술 분야는 기술발전이 매우 더디게 이루어져 왔고, 업계 전반적 기술수준이 상당히 낮은 상황에서, 시장 규모는 큰 편이라고 가정할 때에, 평가 대상 발명이 비약적 진보를 달성한 경쟁력 높은 기술이고, 당분간 경쟁·대체기술 개발이 쉽게 이루어지기 어렵다고 분석된다면, 최종적인 평가 대상 발명의 기술 가치 산정 시에는 이러한 사정이 반드시 반영되어야 할 것이다. 이 단계는 이를 위해 수행되는 과정인 것이다.

이렇게 평가 대상 기술의 배경을 분석하고 난 이후에는 평가 대상 기술 그 자체에 대하여 권리의 범위 및 안정성 등을 치밀하게 분석하게 된다. 어떠한 기술이 좋은 기술이라는 것과 그 기술의 개발자가 취득한 특허가 좋은 특허라는 것은 논리상 둘 사이에 필연적 상관관계가 형성되지는 아니하는 전혀 다른 별개의 개념이다. 일반적으로 발명자는 자기가 개발한 기술이 얼마나 좋은 기술인지에 대하여는 발명의 상세한 설명에 그 발명의 효과를 통하여 기재하게 된다. 그런데 “특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다”는 것이 원칙이고,⁴⁷⁴⁾ 청구범위에는 그 발명이 해결하려는 과제의 구체적 해결수단을 그 구성 측면에서 기재하게 되는바,⁴⁷⁵⁾ 청구범위 기재 발명이란 그 과제의 해결 원리를 그 목표로 하는 효과 구현을 위해 구체화하는 실현 가능한 복수의 구성 중 어느 하나를 의미할 뿐이라 할 것이므로, 청구범위 기재 발명이 그 과제의 해결 수단으로서 가장 효율적인 수단이라는 보장은 없는 것이다. 더욱이 일반적으로 특허 출원의 심사과정에서 심사관으로부터 거절이유를 통지받게 되면 출원인은 그에 대한 대응으로 청구범위에 구성요소를 추가함으로써 그 권리범위를 축소하는 보정을 행하게 되는바, 때로는 추가되는 구성요소가 그 발명의 과제해결 수단으로서의 효율성을 떨어뜨리기도 하고, 권리범위가 지나치게 좁아져서 타인의 우회적 실시를 전혀 차단할 수 없을 정도의 가치 없는 특허가 되어버리는 경우도 있기 때문에 더욱 그러하다. 반대로 말하면, 가치 있는 좋은 특허란 그 권리범위가 넓으면서도 선행기술에 의한 무효 가능성은 낮은 특허이다. 따라서 이 단계에서는 선행기술조사가 반드시 동반되어야 하는바, 이때에는 기술 조사의 영역을 넓혀 평가 대상 기술의 관련 문제 해결에 전용될 수 있는 다른 분야 내지 다른 시장에 대해서도 널리 선행 기술 조사를 수행하여야 한다. 분석 대상 발명과 전혀 다른 시장에서 활용되는 전혀 다른 분야의 기술도 그것으로부터 분석 대상 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 기술자가 용이하게 분석 대상 발명을 착안해 낼 수 있다고 인정되는 경우에는 그 기술에 의하여 분석 대상 발명의 등록이 무효가 될 수 있게 되기 때문이다.

그 다음으로는 평가 대상 “기술”에 대해서가 아니라 그 기술을 실시함으로써 만들어지는 실제 시장에서 거래가 이루어지는 대상인 상품 또는 서비스(이하 여기에서 “상품 등”이라 한다)에 대한 산업시장현황, 제품수명, 시장규모 및 매출 추정 등 시장성 분석을 수행하게 된다. 어떠한 기술이 좋은 기술인지의 여부와 그 기술로 만들어내는 상품 등이 시장에서 어므 정도의 매출에 기여할 수 있는지는 전혀 차이를 달리하는 별개의 개념으로 이해되어야 한다. 예를 들어 어떠한 상품을 생산하기 위한 제법 발명과 관련하여 그 제법이 단지 촉매를 활용하여 반응 속도만을 빠르게 만들어 주는 것에 불과하기 때문에 생산 원가를 절감하는 효과는 없는 경우를 가정하면, 그 제법을 적용한 제품이 시장에서 그 가격에 대한 수요탄력성을 매우 크게 보여주는 제품이라면, 설사 그 제법 자체는 반응을 매우 빠른 속도로 촉진시킬 수 있어 아주 좋은 기술이라 평가받을 수 있는 경우에도, 실제 그 제법을 공정에 적용하여올 때에 특허권자가 그 제법의 적용으로부터

474) 특허법 제 97조.

475) 특허법 제42조 제6항.: 법문에는 “청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다”라 적혀 있는데, 종래에는 “구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등”을 한마디로 “구성”이라 칭하였다.

얻을 수 있는 매출액 향상 효과는 거의 없게 될 수 있는 것이다. 이것이 바로 발명에 대한 가치 평가에 있어서 시장성 분석이 필요한 이유가 된다.

마지막으로는 사업성에 대한 조사 분석 역시 충분히 이루어져야만 한다. 기술 자체에 대한 기술성, 그에 대하여 부여받은 특허에 대한 권리성, 이를 통하여 만들어내는 상품 등에 관한 시장성이 모두 우수하게 평가된 경우에도 그 발명을 둘러싼 주변의 인적 환경, 즉 동종 산업 및 유사 기업의 숫자와 규모 및 사업능력 등에 따라 특허권자가 실시하는 발명의 최종적 가치가 영향을 받을 수 있다. 앞서 예로 들었던, 평가 대상 발명의 특허권자가 시장에서의 인지도가 매우 낮은 신생 소규모 벤처기업인 경우를 예로 들면, 그 특허권자가 그 평가 대상 발명을 가지고 사업을 수행할 영역 내에 인지도 높고 사업수완도 뛰어난 세계 술지의 다국적 대기업이 여럿 포진하여 있는 경우에 그 사업성을 결코 높게 평가하기 어려울 것이다. 이처럼 어떠한 발명에 기초한 사업의 성공 여부는 그 발명의 우수성 및/또는 그 발명을 실시하고자 하는 사의 사업계획의 타월성 등에 따라 단순하게 결정되는 것이 아니다. 경우에 따라서는 오히려 자본조달능력, 영업망이나 시장 확보 능력 등 시장에서의 타 기업과의 관계, 충분히 낮은 가격에 제품 등을 생산할 수 있도록 규모의 경제를 달성할 수 있는 기업 규모와 사업력 등 여러 다른 요인이 더 중요하게 작용하기도 한다. 따라서 동종 산업 및 유사 기업의 사업분석, 재무분석, 원가분석 등 사업위험분석 할인율, 기술기여도 추정 등이 추가적으로 이루어져야 할 필요가 있다.

위와 같이 기술성, 권리성, 시장성 및 사업성을 조사 분석하고 난 후에는 그 분석내용이 적절하였으며 실제 평가 시점에 여전히 유효한지 여부를 리뷰하고 심의하는 과정이 필요하다.

평가의 기초가 적절하고 유효함이 검증된 이후에는 실제 평가에 적용할 평가방법의 적용 적절성 역시 재차 심의하여야 할 필요가 있으며, 평가방법 적용의 적절성이 재검증되고 난 이후에는 발명의 가치 평가에 적용할 방법론이 확정되어 그에 따라 실제 발명의 가치 평가가 이루어지게 된다. 각 가치평가 방법론에 따른 세부 절차 및 내용은 아래에 후술하기로 한다.

한편 어떠한 방법론을 적용하여 가치 평가를 수행하는 경우라 하더라도 기술수명, 할인율, 원가분석 자료 등 공통적으로 고려되는 요소들이 있게 마련인바, 이에 대하여는 실제 평가 시점에 그 유효성 및 적절성이 다시 한 번 리뷰 되고 심의되어야 한다.

위와 같은 과정들은 어느 한 사람에 의해 단독으로 이루어지는 것이 거의 불가능하여 예비평가 단계에서부터 평가팀을 구성하여 평가를 진행하였던 것이므로, 각 전문분야 별 담당자들의 의견을 취합하고 종합적으로 정리할 회의가 주기적으로 이루어질 필요가 있다. 각 전문분야별 의견보고서 제출을 위한 정리의회의는 최소한 위 각 단계가 완료되는 시점에 한 번 이상 이루어져야 한다.

4 가치평가 방법론에 따른 절차

(1) 시장접근법

시장접근법⁴⁷⁶⁾은 평가대상 발명과 유사한 발명의 최근 시장 거래가격을 기초로 평가대상 발명의 가치를 평가하는 방법이다. 따라서 시장접근법은 평가대상 발명과 유사한 발명에 대한 신뢰할 수 있는 거래 자료를 수집할 수 있는 경우에 주로 이용될 수 있다.

시장접근법에 따른 발명의 평가는 시장에서 거래된 평가대상 발명과 유사한 발명에 대한 특허권 및/또는 그 실시권에 관한 자료를 수집하여 분석한 다음, 그 분석 결과를 그 거래 당시의 시장과 현재의 시장 간 차이를 반영하여 조정하는 방식으로 이루어진다. 앞서 일반론에서도 설명하였듯, 시장상황은 발명의 가치에 매우 크게 영향을 미치게 되므로, 발명의 평가기관은 어떠한 시기에 어떠한 자들 사이에서 어떠한 요인에 따라 거래가 이루어졌는지를 반드시 고려하여야 한다.

시장접근법에서 발명의 평가에 필요한 자료는 시장에서 이루어진 실제 거래 자료이므로, 이는 곧 통상의 경우 그 자료가 평가대상 발명을 실시하고 있거나 실시하려 하는 기업의 내부에 있지 아니하며 그 자료를 손쉽게 취득하기 어려울 수 있다는 의미가 된다. 기술거래의 세부적 계약 내용 및 그 계약의 동기와 배경 등의 자료는 일반적으로 그 거래 당사자들 사이에서 비밀로 취급되기 때문이다. 따라서 실제 시장접근법을 활용할 수 있는 경우는 그리 많지는 아니하다.

만약 평가대상 발명과 유사한 발명에 관한 거래 자료를 입수할 수 있는 경우에도 그 자료는 그대로 직접 발명의 가치평가에 활용될 수는 없고, 정렬, 분석, 선택, 재분석, 조정 등 일정한 취사 가공을 거쳐야만 한다. 가장 중요한 것은 평가 대상 발명의 대체재로 기능할 수 있는 다른 구성의 기술들을 고려한 시장에서의 균형가격을 찾아내는 것인바, 자료를 선별할 때에는 특수관계자 사이의 거래 등 시장 “기능”에 따라 공정하게 형성되었다고 보기 힘든 거래사례에 해당하지는 않는지 여부를 반드시 확인하여야 한다.

시장접근법에 따른 발명의 가치 평가는 일반적으로 다음과 같은 절차에 따라 수행될 수 있다

- ① 자료의 수입 및 선택
- ② 선택한 자료의 분류
- ③ 선택한 자료의 검증
- ④ 거래범주의 구분
- ⑤ 비교단위의 결정

476) 이 부분은 다음의 문헌을 추가로 참고하여 정리하였다.: 김홍수, 무형자산 가치평가론, 부연사, 2005, 제217면-제269면.

- ⑥ 가격승수의 조정
- ⑦ 가격승수의 적용
- ⑧ 가치조정

(2) 소득접근법

소득접근법은 다른 말로 수익접근법이라고도 하며, 평가대상 발명이 그 경제적 기술수명 기간 동안 창출할 수 있을 것으로 기대되는 미래수익의 합계액의 현재가치를 기초로 그 평가대상 발명의 가치를 평가하는 방법이다. 따라서 필연적으로 수많은 전제와 가정에 기초하여 평가가 이루어질 수밖에 없게 되는데, 실제 기술거래 사례에 기초한 시장접근법과 비교할 때에 그 평가 결과가 직관적이고 직접적이지는 못한 것으로 보일 수 있는 반면, 유사 발명에 관한 시존 시장 거래 사례가 없는 경우에도 발명의 가치 평가에 활용할 수 있는 방법이라는 장점이 있다.

소득접근법에서는 먼저 평가대상 발명이 초과이익을 창출할 수 있는 경제적 기대수명을 결정한다. 이때에는 평가대상 발명의 사업화 기간에 관한 계획이라든지 경쟁기업의 대체기술 개발 추이 등을 고려하여 그 경제적 기대수명을 합리적 근거에 따라 그 잔존 특허보호 기간 내에서 일정 기간으로 가정하게 된다.

그 다음으로 소득접근법에서는 위 경제적 기대수명 기간 동안 평가대상 발명의 실시기업이 창출할 수 있을 것이라 기대되는 미래수익의 합계액을 계산한다. 이때에 미래수익은 영업외손익을 고려하지 아니한 각 사업년도별 손익계산서 상 당기순이익 계상 금액을 기준으로 계산하는바, 예상 매출총이익으로부터⁴⁷⁷⁾ 영업이익을⁴⁷⁸⁾ 계산한 다음 여기에서 법인세 및 자본비용을 차감하고 감각상각비를 고려하여 산출한 각 사업년도별 순이익의 평가대상 발명 경제적 기대수명 기간 동안의 합계액에 기초한다.

각 사업년도 별 수익금액은 다시 현재가치로 환산하여 합산되며,⁴⁷⁹⁾ 이렇게 예상되는 미래수익은 평가대상 발명 이외에도 그 실시기업의 시장에서의 지위나 그 실시기업 경영자 및 종사자의 능력치 등과 같은 다양한 요소들의 기여에 의해 창출되는 것인바, 발명의 가치 평가를 위해서는 여기에 평가대상 발명의 수익 창출 기여도가 반영되어야 한다.

마지막으로 평가대상 발명이 그 경제적 기술수명을 다한 이후에도 그 잔존가치가 언제나 “0”이 되리라는 보장은 없는 것이므로,⁴⁸⁰⁾ 평가대상 발명의 경제적 기술수명 이후 잔존가치가 얼마나 될 것인지를 또

477) 매출총이익=매출액-매출원가

478) 영업이익=매출총이익-판매관리비

479) 각 사업년도의 수익금액에 현재가치를 적용하여 할인한 금액이 그 현재가치가 된다.

480) 순이익(비용을 초과하여 창출되는 수익) 달성이 가능한 기간을 경제적 기술수명으로 규정하였으므로, 비용을 초과하는 수익을 창출하지는 못하더라도 기업의 협상유지가 가능할 정도의 사업기회를 꾸준히 지속적으로 제공될 여지가 있다. 그러한 경우 평가대상 발명은 여전히 가치가 있는 것으로 평가되어야 할 것이므로, 그 잔존가치는 양(+의 값)을 가지게 될 것이다.

한 예상하여 그 가치 평가 금액에 최종적으로 합산하여 줄 필요가 있다.

위의 사항들을 종합적으로 요약하면, 소득접근법에 따른 발명의 가치 평가는 일반적으로 다음과 같은 절차에 따라 수행될 수 있다.

- ① 평가대상 발명의 경제적 기술수명 예측
- ② 기술수명 기간 동안의 각 사업년도별 미래수익 산정
- ③ 잔존가치의 평가
- ⑤ 할인율 산정
- ⑥ 기여도 산정
- ⑦ 평가요소의 적용
- ⑧ 발명의 완성도 및 안정성 평가
- ⑨ 가치조정

(3) 비용접근법

비용접근법은 평가대상 발명을 자산으로서 보유하고 있는 기업 입장에서 그 자산 취득에 투입된 비용을 평가시점 기준으로 환산하거나 그 자산을 평가시점에서 재생산 또는 재취득하기 위해 필요할 것으로 예상되는 금액을 계산하여 그 액수를 기초로 그 평가대상 발명의 가치를 산정하는 방법이다. 비용접근법에서는 평가대상 발명의 실제 취득 시점으로부터 평가가 이루어지는 시점 사이에 경과된 기간 동안 발생하였을 기술 진부화 등의 사건으로 인한 감가상각을 반드시 고려하여야 한다.

비용접근법은 평가대상 발명의 가치를 평가하기 위한 핵심 자료가 주로 평가대상 발명의 개발에 투입되었거나 그 재개발에 투입될 일체의 자원의 가치 합산액이라는 평가대상 발명 실시기업의 내부 자료이므로 그 수집 및 확인이 상대적으로 용이하다는 것이 가장 큰 장점이다. 반면에 비용접근법에서는 평가대상 발명의 가치 평가 과정에서 그 평가대상 발명 및 그 관련 시장의 수익성, 성장성 및 위험성 등에 대한 고려가 거의 이루어지지 아니하므로, 그 평가대상 발명의 진정한 경제적 가치를 정확하게 반영하기 힘들다는 것이 가장 큰 단점이 된다. 즉, 실제로는 사업화 전망이 불투명한 쓸데없는 기술 개발에 과도하게 많은 투자를 집행하여 권리범위가 좁고 불안정한 특허가 창출된 경우 그 특허발명의 가치를 비용접근법으로 평가하게 되면 실제 공정시장가격과 비교할 때에 지나치게 높은 가치로 평가결과가 도출될 위험성이 있는 평가방법이 비용접근법이다.

그러므로 비용접근법이 적절한 발명의 가치 평가 방법으로 선택될 수 있기 위해서는 평가대상 발명의 개발기업이 연구개발 투자 계획을 수립하고 집행할 때에 객관적인 자료에 근거하여 공정하고 엄격한 심사

또는 심의에 따른다는 등 관련 기대수익을 초과하지 않는 범위에서 비용 지출을 일으킨다는 합리적 의사결정자의 입장에서 행동하였을 것이라는 사실을 담보할 수 있는 상황이 전제되어야만 할 것이다.

위와 같은 단점 내지 한계 때문에 비용접근법은 주로 다른 평가방법에 대한 보완적 평가방법으로 활용된다. 비용접근법에 따른 발명의 가치평가 절차는 일반적으로 다음과 같이 진행된다.

- ① 역사적 원가 확인 또는 재취득원가 산정
- ② 평가시점 기준 원가 환산
- ③ 기능적·경제적 진부화를 고려한 감가상각 적용
- ⑤ 가치조정

(4) 로열티공제법

로열티공제법은 시장접근법 또는 소득접근법의 구체적 적용방법 중 하나이다. 평가대상 발명이 그 경제적 기술수명 기간 동안 창출할 수 있을 것으로 기대되는 미래수익의 형태를 로열티(실시료)라고 전제하고 그 가치평가를 수행하는 경우에는 소득접근법의 구체적 적용방법의 일례가 된다. 반면 제3자가 보유하고 있는 유사기술을 실시허락 받았더라면 그 자에게 지급하여야 하였을 로열티(실시료)를 스스로 대체기술을 보유하여 실시함에 따라 지급하지 아니함으로써 절감하게 된 비용을 추정하여 이를 기초로 평가대상 발명의 가치를 평가하는 경우에는 시장접근법의 구체적 적용방법의 일례인 것으로 볼 수 있게 된다. 경우에 따라 두 가지 유형의 평가방법을 상호보완적으로 수행할 수도 있다.

소득접근법의 구체적 적용방법으로써의 로열티공제법은 그 기본적 절차와 수행방식이 통상의 소득접근법에서와 대체로 동일하다. 다만, 특히 제품이나 서비스 매출의 경우에서와 달리 로열티(실시료) 매출은 평가대상 발명 그 자체의 실시허락 대가로 받게 달성하게 되는 것이므로 기여도의 산정이 큰 의미를 가지지 않는 경우가 대부분이라 할 것이다. 따라서 다음과 같은 절차에 따라 일반적으로 수행이 가능하다.

- ① 평가대상 발명의 경제적 기술수명 예측
- ② 기술수명 기간 동안의 각 사업년도별 로열티(실시료) 수익 산정
- ③ 잔존가치의 평가
- ⑤ 할인율 산정
- ⑥ 평가요소의 적용
- ⑦ 발명의 완성도 및 안정성 평가
- ⑧ 가치조정

한편, 시장접근법의 구체적 적용방법으로써의 로열티공제법은 일반적으로 다음과 같은 절차에 따라 수행될 수 있다.

- ① 평가대상 발명 분석(기술성, 사업성 및 시장성 등)
- ② 평가대상 발명과 유사한 발명의 라이선스 사례 조사
- ③ 업계 현황, 관련 시장 현황, 향후 시장 전망 등 평가
- ⑤ 경제적 기술수명 및 로열티(실시료) 등 추정
- ⑥ 할인율 산정
- ⑦ 평가요소의 적용
- ⑧ 발명의 완성도 및 안정성 평가
- ⑨ 가치조정

5 소결

이상 살펴본 바와 같이, 특허발명의 가치평가는 고도의 전문가에 의한 전문적 판단의 과정을 거쳐 이루어지는 지극히 복잡한 절차의 결과물이다. 따라서 일반적인 특허청 공무원들이 보상금이나 대가의 액 산정을 위하여 필요한 특허발명 가치평가를 직접 수행하는 것은 거의 불가능에 가깝다고 할 것이다. 이는 손해배상 사건 등 특허발명에 대한 가치평가를 전제로 하는 유사 사건에서도 마찬가지라 할 수 있어, 법관이나 검사 또는 변호사 등 법률가들이 직접 특허발명의 가치평가를 수행하는 것은 거의 불가능한 경우가 대부분일 것이다.

그러나 특허행정의 담당자 및 특허사건을 다루는 법률가는 스스로 직접 발명의 가치평가를 수행하지는 못하더라도 발명의 평가기관에 의한 가치평가의 절차 및 내용을 이해하고 리뷰할 수 있을 정도의 관련 지식을 갖추고 있는 것이 당연히 필요하다고 할 것이다. 전문가에 의하여 수행되는 특허발명의 가치평가는 증거법상 다른 증거와 동일한 하나의 증거인 감정으로 취급되는 데에 불과하다고 할 것이고,⁴⁸¹⁾ 법관 등은 그것이 전문가에 의해 수행되었다 할지라도 그 평가결과에 기속되는 것이 아니라 자유심증에 의해 그 증거력을 자유롭게 평가할 수 있기 때문에,⁴⁸²⁾ 이처럼 특허발명에 대한 가치평가 결과를 하나의 증거로 삼아 이를 기초로 자유롭게 자기 책임 하에서 정당하다고 인정하는 보상금 또는 대가의 액을 판단할 수 있으려면 발명의 평가기관에 의한 가치평가가 어떠한 절차로 어떠한 근거에 따라 어떻게 이루어졌는지를 검토할 수 있을 정도의 기초지식은 필요하다고 볼 수 있어서 관련 교육 등이 필요하리라 생각된다.

481) 민사소송법 제3장 제3절 제333조부터 제342조.

482) 민사소송법 제202조.

제 10 절

협의 선행의무 면제 요건 중 “비상업적”의 의미

1 문제의 소재

우리나라 특허법은 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 정부가 직접 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자에게 실시하게 할 수 있다고 규정하고 있다.⁴⁸³⁾ 또한 특허법은 특허발명을 실시하려는 자가 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구하는 때에 그 재정 청구의 목적이 공공의 이익을 위하여 특허발명을 비상업적으로 실시하려는 데에 있는 경우에는 그 재정 청구의 전제 요건인 특허권자와의 사전 협의 의무를 면제하여 주고 있다.⁴⁸⁴⁾ 그리고 반도체 기술에 대하여는 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 외에는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하는 경우에만 그 재정을 청구할 수 있다고도 규정하고 있다.⁴⁸⁵⁾ 이처럼 “비상업적”이라는 요건은 특허발명의 정부실시 및 통상실시권 설정의 재정에 있어서 필요한 전제 요건으로 중요한 의미를 지니는데, “비상업적”이라는 것이 과연 어떠한 의미인지에 대해서는 특허법 또는 다른 법률에 아무런 정의가 내려져 있지 아니하여 그 의미가 어떻게 해석되어야 하는지에 관해 많은 의견이 분분하고 많은 논란이 야기되고 있다.

483) 특허법 제106조의2 제1항.

484) 특허법 제107조 제1항 단서.

485) 특허법 제107조 제6항.

2 논의의 전제

그런데 우리나라 특허법은 “이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.”라 규정함으로써⁴⁸⁶⁾ 발명의 보호와 장려, 그리고 발명의 이용 도모 사이에 적절한 조화와 균형이 이루어지는 것을 특허제도 자체의 목적 내지 취지로 삼고 있는 것을 확인할 수 있다.

“비상업적”의 의미를 지나치게 엄격하게 해석하는 경우에는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에 해당하는 것을 이유로 하는 특허발명의 정부실시가 실제 이루어질 가능성을 부당하게 극도로 낮은 수준으로 축소시키는 동시에 특허발명을 실시하려는 자가 특허권자와의 사전 협의 없이도 재정을 청구할 수 있는 요건 중 “공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 경우”가 성립할 가능성을 거의 인정할 수 없게 되는 문제가 벌어질 수 있을 것이다. 이러한 경우에는 발명의 보호와 장려, 그리고 발명의 이용 도모 사이에 적절한 조화와 균형이 이루어지고 있다고 보기 어려울 것이고, 오히려 발명의 보호와 장려에만 과도하게 무게를 두고 있는 것이라는 평가를 받게 되기 쉬울 것이다.

그렇다고 “비상업적”의 의미를 지나치게 넓게 확장하여 해석함으로써 특허발명의 정부실시 또는 통상 실시권 설정의 재정을 과도하게 쉽게 신청 또는 청구할 수 있도록 만들게 되면 특허권자는 정부 기타 강제실시권자와 시장에서 불가피하게 경쟁을 하게 될 수밖에 없게 될 것이고, 그 결과 기술 혁신에 대한 인센티브로 부여되는 특허권이라는 독점배타적 유인에 큰 손상이 일어나게 되어, 궁극적으로는 기술의 발전 촉진 및 산업의 발전이라고 하는 특허제도의 목적을 달성하기가 어렵게 되는 결과를 초래할 위험성이 없다고 할 수 없으리라 생각된다.

그렇다면 이 문제는 발명의 보호와 장려에 주로 무게를 두게 되는 선진국의 입장과 발명의 이용 도모에 주로 무게를 두게 되는 개발도상국과 공익을 대변하는 비영리 단체 등의 입장을 종합적으로 검토하여 그 교집합 또는 절충안을 모색하는 방법으로 탐구되어야 할 것이다.

3 개발도상국 및 공익 대변 비영리 단체의 입장

비록 특허와는 조금 성격이 다르기는 하지만, 특허와 마찬가지로 무체재산권 내지 지식재산권의 영역에 속하는 저작권 분야에서 저작권의 부분적 공유를 목적으로 설립된 한 비영리 단체 크리에이티브 커먼즈

486) 특허법 제1조.

는⁴⁸⁷⁾ “비상업적”이란 의미를 상업적 이익 또는 금전적 보상을 주된 목표로 추구하거나 그에 직결되지 아니하는 것으로 해석하는 입장에 있는 것으로 보인다. 저작권도 특정인의 배타적 점유가 불가능한 재산적 가치 있는 무형의 정보에 대하여 법률에 따른 권리를 설정하여 주는 데에 따라 인정되는 권리이므로 특허법과 거의 유사한 목적조항이 저작권법에 규정되어 있는바, 저작권법이 “이 법은 저작자의 권리와 이에 인접하는 권리를 보호하고 저작물의 공정한 이용을 도모함으로써 문화 및 관련 산업의 향상발전에 이바지함을 목적으로 한다”라 규정하고 있는 것은⁴⁸⁸⁾ 그 구조 및 내용이 특허법의 목적규정과 거의 동일하므로, 크리에이티브 커먼즈의 저작권법 상 “비상업적”의 의미에 대한 견해는 특허법의 영역에서도 충분히 참고할 가치가 있고 반드시 참고되어야만 할 것이라 생각된다.

한편 우리나라에서는 종래 우리나라가 국제사회에서 공식적으로 개발도상국의 지위를 누리고 있던 시절 시민단체인 참여연대가 특허법 상 “비상업적”의 의미에 대하여 나름 법률적 논거에 기초하여 논리적으로 설득력 있는 해석을 제시한 바 있다. 당시 참여연대의 해석에 따르면, 특허발명을 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 목적에서 재정을 통해 설정된 통상실시권도 실시사업과 함께 이전하는 경우에는 타인에게 이전할 수 있는데,⁴⁸⁹⁾ 이때에 실시사업의 이전 대가로 실시권자가 재정에 의해 설정된 통상 실시권에 관한 영업권의 대가를 일체 지급받아서 아니 된다든지 하는 등의 별도의 법률상 제한은 없다는 점을 고려한다면, 특허법 상의 “비상업적”이라는 법률개념의 의미는 “무상” 또는 “어떠한 이익도 취하지 아니함” 등 극도로 그 적용 범위를 제한하는 것으로 새기기보다 “고도의 영리적 행위를 제외하는 것”으로 그 적용 범위를 충분히 확보할 수 있는 방향으로 새겨야 한다는 것이다.⁴⁹⁰⁾

4 선진국의 입장

그런데 과학기술이 고도로 발전한 선진국으로서 주로 지식재산의 수출국으로 국제사회에서 활동하고 있기 때문에 발명의 보호와 장려에 주로 무게를 두는 것으로 알려져 있는 미국에서도 개발도상국 또는 공익 대변 비영리 단체의 위 입장과 유사한 입장을 취했던 적이 있다.

미국의 경우 “공공의 비상업적 실시”의 예로서 현재 또는 가까운 장래에는 상업적 시장에서 연구개발 투자를 회수할 가능성이 있다고 생각하기 어려운 분야에 해당하는 “우주개발 프로젝트에서의 항공우주기술 실시”를 거론한 바가 있었다고 하는바,⁴⁹¹⁾ 미국 정부의 입장과 같이 먼 미래의 시장 선점을 위한 목적이

487) Creative Commons.: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode>

488) 저작권법 제1조.

489) 특허법 제102조 제3항.

490) 참여연대, 비영리 시민단체가 환자에게 약을 공급할 목적으로 강제실시권 청구, 2002.2.1.; <https://www.peoplepower21.org/Solidarity/732397>, 최종접속 2021.10.1.

전혀 없다고 할 수는 없는 성격의 특허발명 실시를 공공의 이익을 위한 비상업적 실시에 포함시키는 경우에는 “비상업적”의 의미를 크리에이티브 커먼즈와 마찬가지로 “상업적 이익 또는 금전적 보상을 주된 목표로 추구하거나 그에 직결되지 아니하는 것”으로 해석하거나, 또는 참여연대의 해석과 같이 “고도의 영리적 행위를 제외하는 것”으로 해석하는 수밖에 없을 것으로 생각된다.

결론적으로, 개발도상국 또는 공익 대변 비영리 단체의 입장과 선진국인 미국의 입장 사이에서는 “비상업적”의 의미 해석에 관하여 최소한 한 차례 동일한 입장을 표명하였던 바가 있었다는 것이다. 이처럼 양 극단의 입장을 취할 가능성도 있었던 두 주체가 교집합을 형성하는 일치된 견해를 한때나마 표명하였던 적이 있다는 사실은 “비상업적”의 의미 해석에 매우 유의미하게 고려되어야 할 것이라 생각된다.

“비상업적”이란 용어의 의미는 획일적 일의적으로 해석될 수는 없고 “비상업적” 여부의 판단이 필요한 각 개별적 상황의 구체적 사정에 따라 합리적으로 판단될 수밖에 없다고 할 것이며, 다만 이를 “무상” 또는 “어떠한 이익도 취하지 아니함” 등 극도로 그 적용 범위를 제한하는 것으로 새기기보다는 상업적 이익 또는 금전적 보상을 주된 목표로 추구하거나 그에 직결되지 아니하는 것, 또는 “고도의 영리적 행위를 제외하는 것” 등으로 그 적용 범위를 합리적 범위에서 적절히 확보할 수 있도록 하여야 할 것이다.

491) 정정훈, 정부에 의한 특허권의 실시 범위를 확대해야 할 필요성, 액트온, 진보네트워킹센터, 2010.; <https://act.jinbo.net/wp/5916/>, 최종접속 2021.10.1.

제 11 절

특허면제에 관한 충분한 사전 논의 필요성

1 문제의 배경

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 전 세계적 대유행이 쉽게 진정되지 아니하고 있고, 이제는 다수의 변종 바이러스까지 출현하여 그 팬데믹 상황이 앞으로도 오랫동안 지속되리라는 전망이 우세한 상황에서, 지식재산권으로 인해 비선진국의 백신 및 치료제에 관한 접근이 저해되는 상황을 우려하여 일부 개발도상국에 일정 기간 코로나바이러스감염증-19 관련 의약품에 대한 특허보호 의무를 면제하여 주어야 한다는 주장이 제기되고 있다. 이러한 “특허면제” 주장이 확산되어 감에 따라 국제적으로도 많은 논의가 이루어지게 될 전망인바, “특허면제” 문제에 대하여 우리나라에서도 충분한 사전 논의가 필요하다는 주장이 제기될 수 있을 것이다.

2 특허면제 논의의 근거 및 본질

그런데 사실 특허면제에 관한 논의는 전혀 새롭거나 기존의 특허 내지 지식재산 관련 국제 질서에 배치되는 것이 아니라, 오히려 오랜 세월 국제사회에서 이야기되어 왔고 지금은 지식재산 관련 국제 질서에 통합 편입되어 있는 사상에 관한 것이라 보아야만 하는 문제이다.

특허면제에 관한 논의는 실제 공중보건의 증진을 위해 특허보호에 대한 예외를 유연하게 적용할 수 있다는 사실을 확인하기 위하여 2001년 11월 14일 카타르 도하에서 열린 세계무역기구 제4차 장관급 회의(WTO Ministerial Conference of 2001)에서 채택된 "TRIPS 협정과 공중보건에 관한 선언문(Declaration on the TRIPS agreement and public health, 이하 “도하선언”이라 한다)”⁴⁹²⁾ 기초한

492) 원문의 내용은 다음 링크의 자료를 참조하라.: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_TRIPS_e.htm, 최종

것이다. 도하선언은 "에이즈·말라리아·결핵 및 기타 전염병과 관련하여 개도국·최빈국의 공중보건 위기를 인정하며, 위기 시 공중보건 관련 의약품 특허보호를 제한하고, 이에 대한 허용범위, 병행수입 허용 및 권리소진의 인정근거를 구체화"하는 내용을 담고 있다.⁴⁹³⁾ 그리고 도하선언의 내용을 WTO 회원국의 의무로 격상하기 위하여 "무역 관련 지적재산권에 관한 협정의 개정을 위한 의정서(Protocol Amending the TRIPS Agreement)"가 2005년 채택되었고, 우리나라는 이를 2007년에 비준하여 우리나라에서 그 효력을 발생하도록 하였다. 한편 TRIPS 협정의 개정을 위한 의정서 부속서에는 "이 협정의 이 조 및 부속서는 TRIPS 협정과 공중보건에 관한 선언(WT/MIN(01)/DEC/2)에 의하여 재확인된 권리·의무 및 신축성을 포함하여, 회원국들이 제31조바호 및 아호 외의 이 협정의 규정에 의하여 갖는 권리·의무 및 유연성과 그 해석을 침해하지 아니한다. 상기 조항 및 부속서는 또한 강제실시권에 의하여 생산된 의약품이 제31조바호의 규정 안에서 수출될 수 있는 한도에 영향을 미치지 아니한다."⁴⁹⁴⁾ 라는 조항이 있는데, 여기에 나타나 있는 "신축성" 및 "유연성"을 어떻게 해석하고 어떠한 사실관계를 이의 적용이 필요한 것으로 포섭할 것인지가 바로 특허면제에 관한 국제적 논의의 시작점이자 특허면제 관련 논쟁의 핵심적 쟁점이며 본질적 내용이 되는 것이다.

3 특허면제에 관한 논의의 주체와 방향

이처럼, 특허면제에 관한 논의는 그것이 최근의 전 세계적 코로나바이러스감염증-19 확산으로 인한 팬데믹 상황에서 비로소 뜨거운 이슈로 부각된 측면이 없지 아니하나, 그 개념이 정립되고 WTO/TRIPS 협정의 내용으로 포함되어 WTO 회원국의 국내법에 반영되기 시작한 것은 이미 10여 년 전의 일로, 이미 우리나라에서는 이에 관한 상당한 수준의 논의가 이루어져 왔다고 본다.

다만, 특허면제 관련 논의의 핵심적 본질을 WTO/TRIPS 협정의 개정을 위한 의정서 부속서 조항의 "이 협정의 이 조 및 부속서는 TRIPS 협정과 공중보건에 관한 선언(WT/MIN(01)/DEC/2)에 의하여 재확인된 권리·의무 및 신축성을 포함하여, 회원국들이 제31조바호 및 아호 외의 이 협정의 규정에 의하여 갖는 권리·의무 및 유연성과 그 해석을 침해하지 아니한다. 상기 조항 및 부속서는 또한 강제실시권에 의하여 생산된 의약품이 제31조바호의 규정 안에서 수출될 수 있는 한도에 영향을 미치지 아니한다"라는 문구에 포함되어 있는 "신축성" 및 "유연성"이라는 용어의 해석 및 적용 문제라고 보는 한, 이는 극히 정치적인 불확정 개념으로서 국제적 합의 없이 어느 한 나라에서 일의적으로 이를 해석하고 규정하기는 어려운 개념이라 할 것이다.

접속 2021.10.1.

493) 보건복지부 홈페이지 자료.: https://www.mohw.go.kr/react/jb/sjb0303mn.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_ID=033304, 최종접속 2021.10.1.

494) TRIPS 협정의 개정을 위한 의정서 부속서 제31조의2 제5항.

따라서 국내에서 국내 법률가들 사이에서만 이 논의가 이루어지는 것은 실제적으로 큰 의미를 가지기 어렵다고 생각되고, 이 문제는 반드시 국제적 차원에서의 충분한 사전 논의 및 구체적 사례에서의 모범해석 사례 공유 등이 이루어질 수 있도록 국제적 회의체를 통하여 진행되어야 할 필요가 있다고 본다. 기본적으로 이 문제는 WTO/TRIPS 체제 하에서 논의되는 내용이니만큼, WTO가 그 논의의 장이 되는 것이 타당할 것이고, 이미 실제 그렇게 진행되고 있는 것처럼, 그것이 가장 합리적인 문제의 해법이라 보인다.

이를 전제로, 외교적 노력과 준비 및 대응이 실제적인 유일한 방법이니만큼, 우리나라도 우리의 이익을 관철하고 우리의 입장이 충분히 그 국제적 논의에 반영될 수 있도록, 특허 및 지식재산의 전문가가 WTO에서의 관련 논의와 협상 과정에 지속적으로 참여할 수 있도록 제도화할 필요가 있다고 본다. 특히 외교와 지식재산은 둘 다 극히 고도의 전문성이 요구되는 업무분야라 할 것이고, 개인적 노력만으로 이 둘 모두의 정상급 전문가가 되어 “팀”의 리더가 되거나 팀원들 간의 의견을 종합하고 조율할 인재로 성장하기는 쉽지 아니할 수 있다고 본다. 국가적 차원에서 장기적 계획 하에 양 분야의 동시 전문가인 융합형 인재를 육성하는 방안에 대해서도 정부차원에서 진지하게 고려하여 볼 필요가 있다는 것이 개인적 견해이다.

4 2021.6. EU 제안서의 검토

한편, 지난 6월에는 EU에서 WTO에 “COVID-19 위기에 대한 긴급 무역 정책 대응: 지식 재산” 제안서를 제출한 바 있는데,⁴⁹⁵⁾ 여기에서 EU는 코로나-19 바이러스 감염증의 새로운 예방법 및 치료법에 대한 지속적 연구 개발이 안정적으로 이루어질 수 있도록 하기 위해서는 연구 개발 투자에 대한 인센티브를 제공하는 제도로서의 지식재산권 제도의 중요성이 여전히 강조될 필요가 있다고 언급하고 있으며, 그와 동시에 지식재산에 대한 보호와 발명의 이용 확산 내지 국민의 생명과 건강의 보호 사이의 균형을 도모하기 위하여 이미 국제적 합의 하에 확립되어 있는 제도인 강제실시 제도를 활용할 것을 제안하고 있다. 이와 관련하여 특히 EU는 구체적으로 WTO/TRIPS 협정에서 회원국에게 인정하고 있는⁴⁹⁶⁾ 강제실시권 제도의 법적 명확성과 시스템 효율성을 향상시키기 위하여 다음의 세 가지 사항에 대한 회원국의 조속한 합의를 촉구하고 있다.

- ① 팬데믹은 국가 비상사태 상황이라 할 것이므로 특허권자와의 사전 협의 요건이 면제될 수 있다.⁴⁹⁷⁾
- ② 강제실시권에 기초하여 백신 또는 치료제를 특히 저소득 및 중간소득 국가를 위해 저렴한 가격으로

495) URGENT TRADE POLICY RESPONSES TO THE COVID-19 CRISIS: INTELLECTUAL PROPERTY, COMMUNICATION FROM THE EUROPEAN UNION TO THE COUNCIL FOR TRIPS (4 June 2021), IP/C/W/680.

496) WTO/TRIPS 협정 제31조.

497) The pandemic is a circumstance of national emergency and therefore the requirement to negotiate with the right holder may be waived:

생산하려 하는 제조사를 지원하기 위하여, 특허권자에 대한 보상은 그러한 저렴한 가격을 반영하여야만 한다.⁴⁹⁸⁾

- ③ 강제실시권은 COVAX(COVID-19 Vaccines Global Access) 시설을 활용하는 것을 포함하여 제조 역량이 부족한 국가로의 모든 수출을 포함할 수 있다.⁴⁹⁹⁾

위 사항들은 모두가 다 이미 WTO/TRIPS 협정 내에 명확히 반영되어 있는 것들로서, EU의 제안은 일부 회원국들이 WTO/TRIPS 협정의 취지와 달리 강제실시 제도의 활용에 소극적인 태도를 보이고 있는 현실에 대하여 WTO/TRIPS 협정 상 강제실시 관련 조항의 준수를 촉구하는 것에 다름 아닌 것으로 생각된다. 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 팬데믹 상황에서 특허권자와의 사전협의 요건 면제와 관련하여, 이미 WTO/TRIPS 협정은 그 요건이 국가 비상사태, 극도의 긴급 상황 또는 공공의 비상업적 사용의 경우에 회원국에 의하여 면제될 수 있다는 점을 명확히 선언하고 있다.⁵⁰⁰⁾ EU의 제안은 단지 코로나-19 바이러스 감염증으로 인한 팬데믹 상황이 국가 비상사태의 요건을 충족한다는 사실을 명확히 하고,⁵⁰¹⁾ 나아가 이때의 “권리자의 승인 없는 기타 사용”에 수출 목적의 강제실시가 포함된다는 점을 분명히 하자는 것이라 할 수 있다.⁵⁰²⁾

둘째, 백신 또는 치료제를 저소득 및 중간소득 국가를 위해 저렴한 가격으로 생산하려 하는 제조사를 지원하기 위하여 강제실시권을 발동하는 때에 그 특허권자에 대한 보상은 그러한 저렴한 가격을 반영하여야만 한다는 점 역시 기존의 WTO/TRIPS 협정 문서에 드러나 있는 내용이다. WTO/TRIPS 협정은 의약품 수출하는 회원국이 강제실시권을 부여하는 경우에는 협정에 따른 적절한 보상이 그 회원국에서 지급 되도록 하되 그 보상의 액은 수출 회원국의 강제실시에서 정하여진 수입 회원국에서의 경제적 가치를 고려하여 정하여지도록 규정하고 있다.⁵⁰³⁾ 즉, 수입국에서 그 특허의약품이 낮은 가격에만 활용될 수 있다면, 그 특허권자에 대한 보상의 액 역시 그 낮은 가격을 기초로 정하여져야 하는 것이고, EU의 제안은 이러한 당연한 사실을 보다 명확히 하자는 것이라 할 수 있을 것이다.

498) To support manufacturers ready to produce vaccines or therapeutics at affordable prices, especially for low- and middle-income countries, on the basis of a compulsory licence, the remuneration for patent holders should reflect such affordable prices;

499) The compulsory licence could cover any exports destined to countries that lack manufacturing capacity, including via the COVAX facility.

500) WTO/TRIPS 협정 제31조 제(b)항 제2문.

501) The EU proposes to clarify that the circumstances of a pandemic fulfil the requirement of a national emergency and therefore the requirement to demonstrate the efforts to negotiate for a certain period of time can be waived.

502) Therefore, the EU proposes to clarify that the waiving of the requirement to negotiate with the right holder applies also in the circumstances of Article 31bis.

503) WTO/TRIPS 제31조의2 제2항 제1문.: Where a compulsory licence is granted by an exporting Member under the system set out in this Article and the Annex to this Agreement, adequate remuneration pursuant to Article 31(h) shall be paid in that Member taking into account the economic value to the importing Member of the use that has been authorized in the exporting Member.

셋째, 강제실시권이 의약품 제조 역량이 부족한 국가로의 모든 수출을 포함할 수 있다는 것은 절차적 측면에서 강제실시권 부여의 통지를 반복적으로 행할 필요가 없다는 점을 분명히 하려는 취지이다.⁵⁰⁴⁾ WTO/TRIPS 협정은 의약품 수출을 위한 강제실시권을 부여할 때에 그 사실을 그 강제실시의 조건과 함께 TRIPS 이사회에 통지하도록 규정하고 있다.⁵⁰⁵⁾ 이때에 통지되어야 할 내용에는 강제실시권자의 명칭과 주소, 강제실시권이 부여된 제품, 강제실시에 의해 생산될 제품의 수량, 제품이 제공될 예정인 국가 및 강제실시의 기간이 포함된다.⁵⁰⁶⁾ 제품이 제공될 예정인 국가가 반드시 TRIPS 위원회에 통지되어야 하므로, 해석하기에 따라서는 이 규정이 각 수입국에 대한 개별적 강제실시권 설정 시에 매년 반복적으로 통지가 이루어질 필요가 있는 것으로 읽힐 여지도 없지 아닐 것인바, EU의 제안은 TRIPS 위원회에 ①필요로 하는 의약품의 명칭과 수량, ②국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 해당 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 확인, 그리고 ③해당 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 확인을 통지한 수입국 전체 목록을 하나의 통지서에 기재하여 수출 통지 절차를 간소화 할 수 있다는 점을 명확히 하자는 것이다.

EU의 제안을 위와 같이 보는 한, 그 제안이 우리나라에 새로이 직접적으로 끼치는 영향을 거의 없을 것으로 생각된다. 위 첫 번째 사항은 우리나라 특허법 제106조의2가 국가비상사태 하에서의 정부실시 요건으로 특허권자에게의 통지의무를 규정하고 있을 뿐 특허권자와의 사전협의를 그 요건으로 규정하고 있지 아니함에 따라 이미 국내법에 반영되어 있는 것이라 생각된다. 위 두 번째 사항은 독립된 특허권역이 독립된 특허제품 시장을 확정하는 기준이 되는 것이 일반적이라는 점에 비추어 볼 때에 지극히 당연하게 인정될 수 있는 논리적 귀결이라 생각된다. 위 세 번째 사항 역시 이미 TRIPS 이사회에 수입국이 될 것을 통지한 회원국 전체를 수출 대상 국가로 하나의 목록에 기재하는 것을 국내법 금지하지 않고 있기 때문에 절차적 편의를 위해 강제실시의 신청자가 일반적으로 취할 수 있는 절차적 행위를 다시 한 번 강조한 데에 불과하다고 본다. 우리나라 관련 국내법령이 WTO/TRIPS 협정에 부합하도록 규정되어 있고, 동시에 그 해석이 WTO/TRIPS 협정의 취지에 어긋나지 않도록 이루어지고 있는 상황에서는, EU의 제안 내용이 국내 관련 법령의 규정 및 해석과 일치할 수밖에 없을 것이라 생각된다.

504) The EU proposes that in the circumstances of a pandemic, the WTO Members agree that the exporting Member may provide in one single notification a list of all countries to which vaccines and therapeutics are to be supplied directly or through the COVAX Facility.

505) 부속서 제2항 제(c)호 제1문.: [T]he exporting Member shall notify the Council for TRIPS of the grant of the licence, including the conditions attached to it.

506) 부속서 제2항 제(c)호 제2문.: The information provided shall include the name and address of the licensee, the product(s) for which the licence has been granted, the quantity(ies) for which it has been granted, the country(ies) to which the product(s) is (are) to be supplied and the duration of the licence.

5 소결

특허면제 관련 논의의 핵심은 WTO/TRIPS 협정의 개정을 위한 의정서 부속서 조항의 “이 협정의 이 조 및 부속서는 TRIPS 협정과 공중보전에 관한 선언(WT/MIN(01)/DEC/2)에 의하여 재확인된 권리·의무 및 신축성을 포함하여, 회원국들이 제31조바호 및 아호 외의 이 협정의 규정에 의하여 갖는 권리·의무 및 유연성과 그 해석을 침해하지 아니한다. 상기 조항 및 부속서는 또한 강제실시권에 의하여 생산된 의약품이 제31조바호의 규정 안에서 수출될 수 있는 한도에 영향을 미치지 아니한다”라는 문구에 포함되어 있는 “신축성” 및 “유연성”이라는 용어의 해석 및 적용 문제라고 할 것인데, 이는 극히 정치적인 불확정 개념으로서 국제적 합의 없이 어느 한 나라에서 일의적으로 규정하기는 어려운 개념이라 할 것이다. 따라서 국제적 차원에서의 충분한 사전 논의 및 구체적 사례에서의 모범해석 사례 공유 등 국제적 노력이 반드시 뒤따라야 한다고 본다.

한편 EU가 최근 WTO에 제안한 강제실시 관련 “유연성”에 대한 사항들은 모두 기존 WTO/TRIPS 협정의 문구 해석에 통일성 및 일관성을 더하기 위한 것으로, 그 사항들은 강제실시 제도의 활용에 소극적인 일부 국가들이 WTO/TRIPS 협정의 취지를 잘못된 방향으로 해석할 수 없게끔 이미 국제적 합의가 이루어진 내용을 강조하는 것에 불과하다고 본다. 그 핵심 내용들은 이미 국내법의 규정 및 해석에 반영되어 있어 우리나라에 직접적으로 영향을 끼치지 않는다고 생각된다. 다만, 특허면제 관련 논의의 핵심적 본질을 WTO/TRIPS 협정의 개정을 위한 의정서 부속서 조항의 “이 협정의 이 조 및 부속서는 TRIPS 협정과 공중보전에 관한 선언(WT/MIN(01)/DEC/2)에 의하여 재확인된 권리·의무 및 신축성을 포함하여, 회원국들이 제31조바호 및 아호 외의 이 협정의 규정에 의하여 갖는 권리·의무 및 유연성과 그 해석을 침해하지 아니한다. 상기 조항 및 부속서는 또한 강제실시권에 의하여 생산된 의약품이 제31조바호의 규정 안에서 수출될 수 있는 한도에 영향을 미치지 아니한다”라는 문구에 포함되어 있는 “신축성” 및 “유연성”이라는 용어의 해석 및 적용 문제라고 보는 한, 이는 극히 정치적인 불확정 개념으로서 국제적 합의 없이 어느 한 나라에서 일의적으로 이를 해석하고 규정하기는 어려운 개념이라 할 것이다.

따라서 국내에서 국내 법률가들 사이에서만 이 논의가 이루어지는 것은 실제적으로 큰 의미를 가지기 어렵다고 생각되고, 이 문제는 반드시 국제적 차원에서의 충분한 사전 논의 및 구체적 사례에서의 모범해석 사례 공유 등이 이루어질 수 있도록 국제적 회의체를 통하여 진행되어야 할 필요가 있다고 본다. 기본적으로 이 문제는 WTO/TRIPS 체제 하에서 논의되는 내용이니만큼, WTO가 그 논의의 장이 되는 것이 타당할 것이고, 이미 실제 그렇게 진행되고 있는 것처럼, 그것이 가장 합리적인 문제의 해법이라 보인다.

이를 전제로, 외교적 노력과 준비 및 대응이 실제적인 유일한 방법이니만큼, 우리나라도 우리의 이익을 관철하고 우리의 입장이 충분히 그 국제적 논의에 반영될 수 있도록, 특허 및 지식재산의 전문가가 WTO

에서의 관련 논의와 협상 과정에 지속적으로 참여할 수 있도록 제도화할 필요가 있다고 본다. 특히 외교와 지식재산은 둘 다 극히 고도의 전문성이 요구되는 업무분야라 할 것이고, 개인적 노력만으로 이 둘 모두의 정상급 전문가가 되어 “팀”의 리더가 되거나 팀원들 간의 의견을 종합하고 조율할 인재로 성장하기는 쉽지 아니할 수 있다고 본다. 국가적 차원에서 장기적 계획 하에 양 분야의 동시 전문가인 융합형 인재를 육성하는 방안에 대해서도 정부차원에서 진지하게 고려하여 볼 필요가 있다.

제 12 절

입법적 불비사항 또는 개선사항

1 보상금 또는 대가의 액을 산정하는 기준 관련

특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제5조의2는 특허권이 수용되거나 특허발명에 대하여 강제실시권이 설정되는 때에 특허권자에게 지급되어야 할 정당한 보상금 또는 대가의 액을 산정하기 위한 기준에 관한 내용을 담고 있다. 그런데 여기에서는 특허발명의 정부실시에 따른 보상금 및 통상실시권 설정의 제정에 따른 대가를 산정하는 경우에 원칙적으로 다음의 산식에 의하도록 하고 있다.⁵⁰⁷⁾

$$\text{보상금액 또는 대가의 액} = \text{총판매예정수량} \times \text{제품의 판매단가} \times \text{점유율} \times \text{기본율}$$

이 산식에서 총판매예정수량, 제품의 판매단가, 점유율 및 기본율은 각 아래와 같은 의미로 규정된다.⁵⁰⁸⁾

- ① 총판매예정수량: 실시기간 중 매 연도별 판매예정수량을 합한 것
- ② 제품의 판매단가: 실시기간 중 매 연도별 공장도가격의 평균
- ③ 점유율: 단위제품을 생산하는 데에 해당 특허권이 이용되는 비율
- ④ 기본율: 3퍼센트. 다만, 해당 특허권의 실용적 가치 및 산업상 이용성 등을 고려하여 2퍼센트 이상 4퍼센트 이하로 할 수 있다.

그렇다면 여기에서의 “기본율”은, 만약 특허권자가 그의 특허발명을 실시하고자 하는 자와의 합의로 자율적 실시허락 계약을 체결하였다면 그 실시계약에서 정하여졌을 것으로 기대되는 “실시료율”에 대응될 수 있을 것인데, 그것이 3%를 원칙으로 하고 2%에서 4%의 범위를 벗어날 수 없도록 경직적으로 규정되는 것이 과연 바람직한 것인지 의문이 생기에 된다.

507) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제5조의2 제2항.

508) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제5조의2 제3항 제1호부터 제4호.

2 특허발명 불실시의 정당한 이유 관련

특허발명을 실시하려는 자가 특허청장에게 통상실시권 설정의 재정을 청구할 수 있는 경우 중에는 ① 특허발명이 천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우⁵⁰⁹⁾ 및 ② 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우가⁵¹⁰⁾ 있는바, 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정에서는 이때의 특허발명의 불실시에 대한 “정당한 이유”를 다음의 다섯 가지 중 어느 하나에 해당하는 경우로 규정하고 있다.⁵¹¹⁾

- ① 특허권자가 심신장애로 인한 활동불능으로 그 특허발명을 실시하지 못한 경우. 다만, 의료기관의 장이 증명한 경우에 한한다.
- ② 특허발명의 실시에 있어서 정부기관이나 타인의 허가·인가·동의 또는 승낙을 필요로 할 경우에 그 허가·인가·동의 또는 승낙을 받지 못함으로 인하여 그 특허발명을 실시하지 못한 경우
- ③ 특허발명의 실시가 법령에 의하여 금지 또는 제한되어 그 특허발명을 실시하지 못한 경우
- ④ 특허발명의 실시에 필요한 원료 또는 시설이 국내에 없거나 수입이 금지되어 그 특허발명을 실시하지 못한 경우
- ⑤ 특허발명의 실시에 따른 물건의 수요가 없거나 그 수요가 적어 이를 영업적 규모로 실시할 수 없어 그 특허발명을 실시하지 못한 경우

특허권자가 자기의 특허발명을 직접 실시하지 아니하고 다른 자에게 실시허락을 하여 주어 그 자로 하여금 그 특허발명을 실시하도록 하는 것도 특허발명의 실시 유형으로서 허용되는 것인데, 심신장애로 인한 활동불능의 경우를 일률적으로 특허발명의 불실시에 대한 정당화 사유로 규정하는 것이 올바른 것인지는 의문이다.

특허발명의 실시에 있어서 정부기관이나 타인의 허가·인가·동의 또는 승낙을 필요로 할 경우에 그 허가·인가·동의 또는 승낙을 받지 못함으로 인하여 그 특허발명을 실시하지 못한 경우에는 특허권자에게 귀책사유가 없을 것이라는 추가적 요건을 두는 것이 바람직할 것이다.

그렇지 아니하는 경우 특허권자는 정부기관이나 타인에게 고의적으로 흠이 있는 신청을 하는 등의 부당한 방법으로 자기의 특허발명 불실시에 대한 정당화 사유를 만들어낼 수 있게 될 것이다.

509) 특허법 제107조 제1항 제1호.

510) 특허법 제107조 제1항 제2호.

511) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제6조 제1항 제1호부터 제5호.

한편 특허청장은 재정을 받은 자가 재정을 받은 목적에 적합하도록 그 특허발명을 실시하지 아니한 경우에는 이해관계인의 신청에 따라 또는 직권으로 그 재정을 취소할 수 있다.⁵¹²⁾ 특허발명의 실시가 법령에 의하여 금지 또는 제한되어 특허권자가 그 특허발명을 실시하지 못한 경우에는 재정에 의한 강제실시권이 설정되더라도 그 실시권자 역시 그 특허발명을 실시할 수 없게 될 것이므로, 결국 그 특허발명은 누구에 의해서도 실시될 수 없어 그 재정은 취소되고 무익한 재정 절차 진행의 비용만 낭비될 수밖에 없을 가능성이 있다.

특허발명의 실시에 필요한 원료 또는 시설이 국내에 없는 경우에 그 원료 및 특허발명 실시에 의한 완제품의 수입이 금지되어 있지 아니하게 되면 원료를 수입하여 국내에서 특허제품을 생산하거나 아예 특허제품 자체를 해외에서 생산하여 국내에 수입하는 방법으로 그 특허발명을 실시할 수 있을 것이므로, “특허발명의 실시에 필요한 원료 또는 시설이 국내에 없을 것”과 “수입이 금지되어 있을 것”의 두 가지 세부 요건이 “OR”로 연결되어 있어서는 아니 될 것이다.

특허발명의 실시에 따른 물건의 수요가 없거나 그 수요가 적어 이를 영업적 규모로 실시할 수 없음에도 불구하고 그 특허발명을 실시하려는 자는 사실상 공익을 위하여 비영리로 그 특허발명을 실시하려 하는 자밖에 없을 것이다. 그런데 특허발명의 실시에 따른 물건의 수요가 없거나 그 수요가 적어 이를 영업적 규모로 실시할 수 없어 특허권자가 그 특허발명을 실시하지 못한 경우를 특허발명 불실시에 대한 정당화 사유로 규정하게 되면 공익을 위하여 비영리로 그 특허발명을 실시하려 하는 자는 특허권자의 특허발명 불실시를 이유로 하는 통상실시권 설정의 재정을 청구하지 못하고 “특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우”에 해당함을 이유로 하는 통상실시권 설정의 재정을 청구할 수밖에 없게 되어 “특히 필요”하다는 사정을 입증해야 하는 부담이 가중될 뿐 아니라 국민에게 꼭 필요한 특허제품이 적시에 제대로 공급되기 어렵게 되는 문제가 벌어질 우려가 있다.

512) 특허법 제114조 제1항 제1호.

법 제도분석

법제분석

우리나라 강제실시제도 발전방안 연구

제 5 장

결론

1 우리나라에서 강제실시제도 이용상 고려사항에 대하여

우리나라에서 강제실시권 발동을 하게 된다면 법적 요건 외에 고려되는 사항으로는 다음과 같은 측면이 있을 것으로 생각된다. 우선 국제통상마찰 측면으로, 대외무역 의존도가 높은 우리나라로서는 특허권자가 속한 국가로부터 무역보복 조치의 우려를 감안할 수밖에 없다. 또한 국내 산업에 대한 외국인의 투자에 어려움도 있을 수 있다. 다음으로는 처분주체인 특허청의 기능과 역할 측면도 고려된다. 즉 특허청은 산업재산정책 수립 및 산업재산 진흥, 보호의 역할을 수행하는 기관으로서 강제실시권 허락이 특허권에 대한 제한 또는 특허권자에 대한 규제라고 보면 그 처분에 신중할 수밖에 없다. 또한 우리나라는 전국민 의료보험 제도를 시행하기 때문에 필수의료 서비스에 대하여 의료보험이 보장되는 면도 강제실시 허락여부를 결정해야 하는 상황에서 고려되는 사항이라고 볼 수 있다. 아울러 특허권에 대한 보수적 관념도 강제실시 허락여부에 있어서 고려되는 사항으로 지적할 수 있다. 특허권은 엄격한 심사를 거쳐 등록에 성공한 것이며, 특히나 무효율이 높은 우리나라 무효심판에서 살아남은 특허에 대해 강제실시권을 발동하는 것에 대한 부정적인 인식이 있다고 하겠다.

2 각국의 강제실시제도 비교

(1) 미국과의 비교

미국의 강제실시 제도와 우리나라의 강제실시 제도의 가장 큰 차이점은 미국의 경우 행정청의 권한으로 이루어지는 강제실시가 특허 전반에 걸쳐 모두 인정되는 것이 아니라는 점이다. 미국에서 행정청이 그 권한을 발동하여 강제실시 허락을 일으킬 수 있는 경우는 그 대상 발명이 원자력 기술 분야의 발명, 대기오염 방지에 관련된 기술 분야의 발명, 또는 연방정부의 연구자금 지원에 의하여 완성된 발명인 경우 등에 한한다. 즉, 우리나라 특허법 제106조나 106조의2 등과 같이 모든 분야 모든 유형의 발명에 대하여 일반적으로 적용되는 강제실시 관련 법 조항은 미국 법체계 내에 존재하지 아니한다.

표 5-1 미국과 한국의 특허발명의 강제실시 비교

	미국			한국	비고
	원자력에너지법 (42 U.S.C. §2011 et seq.)	대기정화법 (42 U.S.C. §7401 et seq.)	바이-돌법	특허법 제106조의2 및 특허권수용규정	
신청 주체	모든 사람	환경보호국장 (법무장관 경유)	모든 사람	정부(주무부장관)	
승인 주체	원자력규제위원회	연방지방법원	연방기관 (Federal agency)	특허청장	
조문	고시할 수 있다 (may... declare) / 허락하여야 한다 (shall grant)	명할 수 있다 (must issue an order)	권리를 보유하여야 한다(shall have the right)	특허발명을 실시하거나 정부외의 자에게 실시하게 할 수 있다	
실시기간	원자력 사업 수행에 필요한 기간	-	-	특허청장이 결정	
기간제한	1979년 9월 1일 이전에 출원되었던 특허에 적용	-	-	없음	법령의 기간제한
보상금 결정 주체	원자력규제위원회	연방지방법원	-	특허청장	특허청/연방지방법원/ 특허법원 등
보상금 지급 주체	실시자	실시자	실시자 (정부실시는보상금 추가 지급 필요 없음)	정부 또는 특허권 실시자	
사전협의 의무	원자력규제위원회 외의 자의 경우 필요	사실상 필요 (합리적으로 실시예 제공되고 있지 아니하고 있어야 한다는 요건 때문)	연방기관 외의 자의 경우 필요	불필요	
실시주체	원자력규제위원회 및 개별적 강제실시허락을 받은 원자력 사업자	대기오염 방지 목적 규제의 준수 의무자	연방기관 및 강제실시허락을 받은 자	정부 및 정부 외의 자 실시가능	
부분 송달 대상	특허권자	특허권자	특허권자, 승계인 및/또는 전용실시권자	특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자(특허권수용규정 제4조제1항)	
의견서(답변서 제출 기간)	60일 이내에 청문절차	-	-	기간을 정하여 (특허법 제108조, 수용규정 제4조)	
재정의 방식	공약에 영향을 미칠 수 있는 특허발명으로서의 고시 및 원자력규제위원회 이외의 자의 실시를 위해서는 원자력규제위원회의 강제실시 허락 처분	실시허락을 명하는 법원의 재판	법률 및 연구자금지원계약에 근거한 의무적 실시허락 요청	서면, 그 이유 구체적 기재(특허법 제110조 제1항, 제2항)	
재정결정기한	-	-	-	정당한 사유를 제외하고 재정청구일로부터 6개월 이내(특허법 제110조 제3항)	
관계 부처 장의 의견청취	합의 불발로 대가의 액을 원자력규제위원회가 정하는 경우 필수 (특허보상위원회)	불필요	불필요	산업재산권분쟁조정위원 회 및 관계부처 장의 의견 들 수 있음(임의) (특허법 제109조)	
처분불복방법	규정 없음 (통상의 처분 취소 소송)	규정 없음 (통상의 항소)	규정 없음(개인권이 연구자금지원계약의 내용이 되는 한 일반 민사소송)	취소소송(행정심판 또는 행정소송) *대가 불복은 제외 (특허법 제115조)	
처분/재정의 취소	-	-	-	취소 사유 있음(특허법 제114조)	

(2) 캐나다와의 비교

캐나다의 강제실시제도는 캐나다 정부 또는 지방정부가 필요하다고 인정하는 경우의 강제실시(제19조~19.3조), 공중보건의 긴급상황에서의 강제실시(제19.4조), 공중보건 문제를 해결하기 위한 국제인도주의 목적의 강제실시제도(제21.01조) 등을 두고 있다. 캐나다는 코로나19의 긴급 상황에 대응하기 위하여 특허법에 강제실시에 관한 일몰규정을 신설하였는데(제19.4조(1)~(9)), 공중보건의 긴급상황에서 특허청장은 보건부 장관의 신청에 따라 캐나다 정부 및 신청서에 명시된 모든 사람이 신청서에 명시된 공중 보건의 긴급상황에 대응하는 데 필요한 범위까지 특허 발명을 제작, 구성, 사용 및 판매할 수 있도록 승인하여야만 한다. 강제실시기간은 최장 1년이며, 2020년 9월 30일 이후에는 제19.4조(1)에 의한 강제실시권을 허락할 수 없다는 시기적 제한이 있다(제19.4(9)).

표 5-2 캐나다와 한국의 특허발명의 강제실시 비교 : 정부에 의한 특허의 실시

	캐나다	한국
	특허법 제19조~제19.3조	특허법 제106조의2 (정부 등에 의한 특허발명의 실시)
신청 필요	캐나다 정부 또는 지방정부 신청 필요	주무부장관의 처분 신청 필요
실시권 허락 주체	특허청장	특허청장
실시권 허락 방식	명령	재정
사유	특허청장이 적절하다고 판단하는 경우	국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정되는 경우
대상 및 내용	특허발명	특허발명
실시 주체	정부	정부 및 정부 외의 자 실시 가능
절차	캐나다 정부 또는 지방정부 신청에 따른 특허청장의 실시권 허락	주무부장관의 처분 신청서에 따른 특허청장의 처분
실시 기간	원칙적으로 제한 없음. 다만 실시허락 목적의 범위로 제한 특허청장이 결정	대통령령
보상금 산정 및 결정	보상금(특허청장이 정함)	보상금(대통령령으로 정함)
보상금 지급 주체	특허권 실시를 허락받은 자	정부 또는 특허권 실시자
실시 조건	특허청장의 명령으로 정함	대통령령
사전협의 의무	원칙: 필요 예외: 불필요 (국가 비상 사태, 매우 긴급한 경우, 비상업적 실시의 경우)	불필요 (다만, 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자에게 통지)
실시권 형태	통상실시권	통상실시권
불복	연방법원에 불복	취소소송(행정심판 또는 행정소송) *대가 불복은 제외(특허법 제115조)
허락 종료 및 취소	특허청장의 판단에 따라 실시허락 종료	취소 사유 있음(특허법 제114조)

표 5-3 캐나다와 한국의 특허발명의 강제실시 비교: 공중보건의 상황

	캐나다	한국
	특허법 제19.4조	특허법 제106조의2 (정부 등에 의한 특허발명의 실시)
신청 필요	보건부장관 신청 필요	주무부장관의 처분 신청 필요
실시권 허락 주체	특허청장	특허청장
실시권 허락 방식	명령	재정
사유	공중보건 긴급 상황	국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정되는 경우
대상 및 내용	특허발명	특허발명
실시 주체	정부 및 신청서에 명시된 자	정부 및 정부 외의 자 실시 가능
절차	보건부장관 신청에 따른 특허청장의 실시권 허락	주무부장관의 처분 신청서에 따른 특허청장의 처분
실시 기간	최장 1년	대통령령
보상금 산정 및 결정	보상금(특허청장이 정함)	보상금 (대통령령으로 정함)
보상금 지급 주체	정부 및 특허실시를 허락받은 자	정부 또는 특허권 실시자
사전협의 의무	불필요	불필요
실시 조건	산업재산담당장관의 명령으로 정함	대통령령
사전협의 의무	원칙: 필요 예외: 불필요 (국가 비상 사태, 매우 긴급한 경우, 비상업적 실시의 경우)	불필요 (다만, 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자에게 통지)
실시권 형태	통상실시권	통상실시권
허락 중단 및 취소	특허권자의 신청에 따라 연방법원이 실시허락 중단 명령	취소 사유 있음(특허법 제114조)
한시적 규정여부	'20.9.30.이후로는 실시권 허락 불가능	해당 없음

(3) 독일과의 비교

독일의 강제실시 제도에서 가장 독특한 점은 특허권의 효력을 제한함으로써 누구든지 그 특허발명을 실시할 수 있도록 하는 우리나라의 “공용제한”과 유사한 강제실시 제도를 도입하고 있다는 점이다.

우리나라 특허법에는 특허를 받을 수 있는 권리⁵¹³⁾ 또는 특허권의 수용⁵¹⁴⁾ 및 특허발명의 정부실시⁵¹⁵⁾ 등에 관한 규정만을 두고 있는데, 이는 각각 우리나라 헌법 제23조 제3항 소정의 “공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한” 중 수용 및 사용에 해당하는 것으로 볼 수 있는바, 우리나라 특허법에는 공익적 목적에서 특허권의 효력 자체를 제한하는 물적 공용부담 통해 누구든지 일정 범위에서 그 특허발명을

513) 특허법 제41조 제2항.

514) 특허법 제106조 제1항.

515) 특허법 제106조의2 제1항.

실시할 수 있도록 하는 대세적 효과를 의도하는 조항은 존재하지 아니한다. 우리나라 특허법 제106조의2 제1항이 “정부 등에 의한 특허발명의 실시”라는 표제 하에 “정부는 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급 상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자에게 ‘실시하게 할 수 있다’라 하고 있으므로, 이는 그 문언적 해석 상 공공필요에 따른 정부의 공용사용권을 1차적으로 인정하는 한편 정부의 직접실시가 불가능하거나 비효율적인 경우 정부가 그의 수권을 받은 ”특정“ 제3자를 통하여 간접적으로 실시하는 것 역시 인정하는 취지로 읽힐 수 있을 뿐 이라 생각된다.

표 5-4 독일과 한국의 특허발명의 강제실시 비교

	독일		한국	비고
	특허권 효력제한에 의한 강제실시(PatG §13)	특허법원 결정에 의한 강제실시(PatG §24)	특허법 제106조의2 및 특허권수용규정	
신청 주체	신청불요	법적 요건을 갖춘 누구든지 가능	정부(주무부장관)	
승인 주체	연방정부 또는 권한 있는 연방기관이나 그의 수권을 받은 하위기관	특허법원	특허청장	
보상금 결정 주체	민사법원	특허법원	특허청장	특허청/연방지방법원/특허법원 등
보상금 지급 주체	연방정부	신청자	정부 또는 특허권 실시자	
사전협의 의무	불필요 (통지의무만 있음)	필요	불필요	
실시주체	제3자 실시 가능(특허권의 효력 자체가 제한됨)	신청자	정부 및 정부 외의 자 실시가능	
의견서(답변서 제출 기간)	-	1개월(PatG §82(1))	기간을 정하여 (특허법 제108조, 수용규정 제4조)	
재정의 방식	-	판결(PatG §84(1))	서면, 그 이유 구체적 기재(특허법 제110조 제1항, 제2항)	
처분불복방법	연방행정법원에 처분 취소를 구하는 행정소송 제기	연방대법원에 상고	취소소송(행정심판 또는 행정소송) *대가 불복은 제외 (특허법 제115조)	
처분/재정의 취소	-	-	취소 사유 있음(특허법 제114조)	

(4) 프랑스와의 비교

프랑스는 특허발명의 불실시 또는 불충분한 실시의 경우에 강제실시권을 허락할 수 있는 주체는 우리나라(특허청장)와 달리 법원이며, 공중보건상 필요에 의한 강제실시권은 보건담당장관의 신청에 따라 산업재산담당장관의 명령으로 결정된다.

표 5-5 프랑스와 한국의 특허발명의 강제실시 비교 : 특허의 불실시의 경우

	프랑스	한국
	지식재산법전 제613-11조 및 제613-12조	특허법 제107조 제1항 제1호 및 제2호
사유	특허발명 불실시 또는 불충분한 실시	특허발명 불실시 또는 불충분한 실시
실시권 허락 주체	법원	특허청장
실시권 허락 방식	법원의 재판	재정
실시권 허락 적용요건	사전협의필요 + 기간경과 + 청구인의 발명실시상태	사전협의필요 + 기간경과
불실시 기간	특허 발급 후 3년 또는 특허출원일로부터 4년의 기간이 경과를 요함	최소 특허출원일부터 4년의 경과를 요구
사전협의	필요	필요
실시권의 형태	통상실시권	통상실시권
철회 및 취소	법원에 대한 철회 규정 있음	재정의 취소 사유 있음

표 5-6 프랑스와 한국의 특허발명의 강제실시 비교 : 공중보건의 경우

	프랑스	한국
	지식재산법전 제613-16조 및 제613-17조	특허법 제107조 제1항 제3호, 제3항 및 제4항
신청 필요	보건담당장관 신청 필요	특허발명을 실시하려는 자
실시권 허락 주체	국무위원 등을 포함한 위원회의 의결을 거친 산업재산담당장관	특허청장
실시권 허락 방식	산업재산담당장관의 명령	재정
실시 대상	a) 의약품, 의료장치, 시험관 내부의(in vitro) 의료 진단장치, 부속 치료 생산물 ; b) 그 획득 프로세스, 그 획득에 필요한 생산물 또는 그와 같은 생산물의 제조방법 ; c) 탈체(脫體, ex vivo) 진단방법	특허발명
실시권 허락 적용 요건	위 실시 대상에 대하여 부여된 특허가 아래에 해당하는 경우에 한하여 공중보건을 위한 직권실시권 가능 (공중보건 필요성+아래 해당 요건 충족 필요) 1. 공중이 이용함에 있어 양적으로나 질적으로 불충분한 상태에 놓여 있는 경우 2. 비정상적인 높은 가격으로 공중에게 제공되는 경우 3. 특허가 공중 보건 이익에 반하는 조건으로 실시된 경우 4. 행정적 또는 사법적 결정에 따라 특허실시가 반경쟁행위에 해당한다고 확정적으로 선언된 경우	공익 또는 불공정거래 행위 시정의 필요 1. 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우 2. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우
실시기간 및 실시범위	실시권의 적용을 규정한 산업재산담당장관의 명령(국무	특허청장이 정함

	프랑스	한국
	지식재산법전 제613-16조 및 제613-17조	특허법 제107조 제1항 제3호, 제3항 및 제4항
	위원 등을 포함하는 위원회의 의결에 따른)으로 정함	
실시료	(원칙) 산업재산담당장관과 보건담당장관의 합의 (예외) 합의가 이루어지지 않는 경우 법원이 정함	특허청장이 정함
사전협의 의무	필요 (긴급한 경우 및 반경쟁행위 시정을 위한 실시의 경우는 제외)	필요 (다만, 공공이익을 위한 비상업적으로 실시의 경우 및 불공정거래행위 시정을 위한 실시의 경우는 제외)
실시 주체	자격을 갖춘 모든 자	특허발명을 실시하려는 자
방식	서면, 그 이유 구체적 기재(시행규칙 제613-18조)	서면, 그 이유 구체적 기재(특허법 제110조 제1항, 제2항)
결정 기한	신청서 접수 후 2개월 이내 (시행규칙 제613-19조)	정당한 사유를 제외하고 재정청구일로부터 6개월 이내(특허법 제110조 제3항)
관계 부처장의 의견청취	국무위원 등을 포함하는 다수의 위원들로 구성된 위원회의 의결 (필수) (시행규칙 제613-10조)	산업재산권분쟁조정위원회 및 관계부처장의 의견 청취 (임의) (특허법 제109조)
처분불복방법	불복에 대한 규정 없음(다만 위원회 결정시 의견 제출 가능(시행규칙 제613-19조))	취소소송(행정심판 또는 행정소송) *대가 불복은 제외 (특허법 제115조)
철회 / 취소	법에 규정 없음	취소 사유 있음 (특허법 제114조)
실시권 형태	통상실시권	통상실시권

표 5-7 프랑스와 한국의 특허발명의 강제실시 비교 : 국방상 필요한 경우

	프랑스	한국
	지식재산법전 제613-19조	특허법 제106조의2 (정부 등에 의한 특허발명의 실시)
신청 필요	국방담당장관 신청 필요	주무부장관의 처분 신청 필요
실시권 허락 주체	산업재산담당장관	특허청장
실시권 허락 방식	산업재산담당장관의 명령	재정
사유	국방상 필요	국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정되는 경우
대상 및 내용	특허출원발명 또는 특허발명	특허발명
실시 주체	국가 및 국가를 대신하는 자 실시 가능	정부 및 정부 외의 자 실시 가능
절차	국방부 장관의 신청에 따른 산업재산담당장관 명령에 의해 실시권 허락	주무부장관의 처분 신청서에 따른 특허청장의 처분
실시 기간	법문에는 규정 없으나 시행규칙에서는 실시기간에 대하여 기재하도록 규정(시행규칙 제613-34조)	
실시료/보상금 산정 기준	실시료 (원칙) 합의 (예외) 법원이 정함	보상금 (대통령령)
사전협의 의무	불필요	불필요
실시 조건	산업재산담당장관의 명령으로 정함	대통령령
사전협의 의무	불필요	불필요 (다만, 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자에게 통지)
실시권 형태	통상실시권	통상실시권

(5) 일본과의 비교

일본 특허법에는 (i) 공공의 이익을 위한 통상실시권 설정의 재정(제93조), (ii) 불실시 경우의 통상 실시권 설정의 재정(제83조), (iii) 자기의 특허발명의 실시를 하기 위한 통상실시권 설정의 재정(제92조) 등, 3가지의 유형이 규정되어 있다.

우리나라와의 차이점은 일본 특허법에는 한국특허법 제107조 제1항 제5호에서 규정하는 “자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품을 수입하려는 국가(수입국)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명의 실시가 필요한 경우”의 강제실시권제도가 특허법에 규정되어 있지 아니하다. 또한 한국 특허법 제106조의2의 “정부 등에 의한 특허발명의 실시”와 같은 규정이 명문화되어 있지 아니하다.

표 5-8 일본과 한국의 특허발명의 강제실시 비교 : 공공의 이익 및 불실시의 경우

항목	일본		한국
	공공의 이익을 위한 경우 (특허법 제93조)	불실시의 경우 (특허법 제83조~ 제91조의2)	특허법 제107조 (통상실시권 설정의 재정)
신청 주체	특허발명을 실시하려는 자	특허발명을 실시하려는 자	특허발명을 실시하려는 자
승인 주체	경제산업장관	특허청장	특허청장
요건	공공의 이익을 위해 특히 필요한 경우	계속해서 3년이상 일본 국내에서 적당하게 실시되지 않은 때 (출원일로부터 4년이 경과하지 않는 때는 제외)	특허발명을 실시하거나 정부의 자에게 실시하게 할 수 있다
보상금 결정 주체	특허청장	특허청장	특허청장
보상금 지급 주체	실시권을 허락받은자	실시권을 허락받은자	실시권을 허락받은 자
사전협의 의무	특허권자 또는 전용실시권자에게 협의 필요	필요	필요
실시주체	실시권을 허락받은자	실시권을 허락받은 자	실시권을 허락받은 자
부분 송달 대상	당사자, 특허에 관하여 등록된 권리자, 의견을 진술한 통상실시권자에게 송달	당사자, 특허에 관하여 등록된 권리자, 의견을 진술한 통상실시권자에게 송달	특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자(특허권수용규정 제4조제1항)
의견서(답변서 제출 기간)	상당한 기간을 정하여 (특허에 대하여 통상실시권을 가진자도 의견진술 할 수 있음)	상당한 기간을 정하여 (특허에 대하여 통상실시권을 가진자도 의견진술 할 수 있음)	기간을 정하여 (특허법 제108조, 수용규정 제4조)
재정의 방식	-	서면, 통상실시권 범위, 대가의 액, 지급 방법 및 시기	서면, 그 이유 구체적 기재(특허법 제110조 제1항, 제2항)
관계 부처 장의 의견청취	결정하고자 하는 때에 심의회의 의견 청취(필수)	결정하고자 하는 때에 심의회의 의견 청취(필수)	산업재산권분쟁조정위원회 및 관계부처 장의 의견 들 수 있음(임의) (특허법 제109조)
처분불복방법	-	행정불복심사법의 규정에 따라 불복(대가에 대한 불복은 제외)	취소소송(행정심판 또는 행정소송) *대가 불복은 제외 (특허법 제115조)

표 5-9 일본과 한국의 특허발명의 실시 비교-정부의 특허 사용의 경우

항목	일본		한국	비고
	기존 특허법의 정부사용규정	코로나19 긴급 대응법에 의한 특허법 신설 규정	특허법 제106조의2 및 특허권수용규정	
신청 주체	특허법상 규정없음	특허법상 규정없음	정부(주무부장관)	
승인 주체	“	“	특허청장	
조문	“	“	특허발명을 실시하거나 정부외의 자에게 실시하게 할 수 있다	
실시기간	“	“	특허청장이 결정	
기간제한	“	“	없음	
보상금 결정 주체	“	“	특허청장	
보상금 지급 주체	“	“	정부 또는 특허권 실시자	
사전협의 의무	“	“	불필요	
실시주체	“	“	정부 및 정부 외의 자 실시가능	
부분 송달 대상	“	“	특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자(특허권수용규정 제4조제1항)	
의견서(답변서 제출 기간)	“	“	기간을 정하여 (특허법 제108조, 수용규정 제4조)	
재정의 방식	“	“	서면, 그 이유 구체적 기재(특허법 제110조 제1항, 제2항)	
재정결정기한	“	“	정당한 사유를 제외하고 재정청구일로부터 6개월 이내(특허법 제110조 제3항)	
관계 부처 장의 의견청취	“	“	산업재산권분쟁조정위원회 및 관계부처 장의 의견 들 수 있음(임의) (특허법 제109조)	
처분불복방법	“	“	취소소송(행정심판 또는 행정소송) *대가 불복은 제외 (특허법 제115조)	
처분/재정의 취소	“	“	취소 사유 있음(특허법 제114조)	

3 강제실시제도 특수주제 연구에 대하여

본문에서 논의된 문제 및 논의의 결론을 요약하면 다음과 같이 정리될 수 있다.

① 모든 강제실시 처분에 대한 불복절차를 특허심판원 심결을 거쳐 특허법원 및 대법원으로 이어지도록 단일화 하는 것이 바람직하다는 주장이 있으나, 이에 대하여는 “정당성”, “적당성”, “공공성”, “특별성” 등 다수의 법률적 불확정개념들에 대한 해석 및 사실관계 포섭을 법관이 아닌 비법률가가 행하도록 만드는 결과가 될뿐더러, 헌법이 보장하고 있는 법관에 의한 재판을 받을 수 있는 권리의 실제적 구현 결과인 소위 3심제에 대하여 특별한 합리적 이유 없이 또 하나의 예외를 설정하게 되는 결과로 이어지게 될 것이라는 비판이 가능할 것이다.

② 프랑스 등 일부 외국의 사례에 따라 강제실시권 설정의 처분 자체는 특허청장의 권한으로 하되 그에 대하여 지급되어야 할 보상금 또는 대가의 액의 결정은 법원에서 이루어지도록 강제실시 처분 주체와 보상금 결정 주체를 이원화 하여야 한다는 주장이 가능할 수 있을 것이나, 강제실시 처분 주체와 보상금 결정 주체를 이원화 하여 운용하고 있는 프랑스의 경우에는 공용수용 및 보상에 관한 일반법인 “공익사업을 위한 수용에 관한 법률”도 역시 공용수용 시의 보상금에 관하여 합의가 이루어지지 않는 경우에 그 보상금의 액수는 법원에서 판사에 의해 결정되도록 하고 있다는 점이 고려되어야만 할 것이다. 즉, 이는 공용수용 전반에 적용되는 일반적 원칙과 절차 및 법적 안정성과 법 체계의 통일성 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 할 문제이므로, 다른 나라의 제도를 그 전체적 체계와 역사에 대한 고려 없이 일부분만 무비판적으로 수용하는 것은 바람직하지 아니하다고 본다.

③ 특허청장에게도 그가 강제실시권 설정의 신청을 할 수 있도록 그 신청권자의 지위를 부여하자는 주장이 제기될 가능성이 있을 것이지만, 정부조직법에 따른 행정청 간 권한 배분의 및 한계의 문제, 특허청장이 강제실시 신청권자이면서 동시에 설정권자가 되는 경우 자기 사건의 당부를 자기가 스스로 심판하게 되어 그 공정성 및 정당성을 확보하기 어렵게 되는 문제 등이 제기될 수 있을 것으로 본다. 만약 이러한 문제를 해결하기 위하여 강제실시권 설정자로서의 지위를 사법권에 속하는 법원 판사에게 넘기는 경우에는 강제실시권 설정이 행정행위로서의 처분에 해당하여 그 권한은 행정권에 귀속된다고 하는 대원칙에 예외를 설정하는 것인바, 이는 우리가 아직 한번도 시험해 보지 아니한 새로운 시스템을 도입하겠다는 취지가 되므로 매우 신중하여야 할 필요가 있다. 그리고 법령의 규정 상 “주무부장관”은 반드시 행정각부의 장관으로 좁게 제한 해석하여야 할 필요는 없을 것으로 생각된다. 다른 법령에서 내리고 있는 주무부장관의 정의 및 실제 행정 실무 상 행정규칙이 열거하고 있는 주무부장관의 예시 등을 종합적으로 고려하여 볼 때에 “주무부장관”이란 독립적으로 행사할 수 있는 일정 범위의 고유 권한을 갖고 있어서 다른 “부처”와의 관계에서 특정 사무에 관해 그 처리를 “주로 관장할 부처”로 정하여질 수 있는 각급 행정기관 중 최종적으로 그 해당 사무

의 처리를 관장하도록 정하여진 기관의 장으로 넓게 유연히 해석될 필요가 있을 것이다. 마지막으로 특허법을 개정하여 특허권의 수용 또는 특허발명의 정부실시의 주체 자체를 “정부”에서 “주무부장관”으로 변경하는 시도가 있을 수 있으리라 생각되는데,⁵¹⁶⁾ 이때에 법조문 상 “수용할 수 있다” 및 “실시하거나 실시하게 할 수 있다”의 의미를 그것에 특허권의 수용 또는 특허발명의 정부실시의 신청권 외에 수용처분 및 정부실시를 위한 강제실시권 설정의 처분권까지 포함하는 것으로 해석하게 되는 경우에는 특허법과 정부조직법 간의 충돌 문제 및 주무부장관이 스스로 이해관계 있는 자기 사건에 대한 처분권자가 되도록 하는 위헌적 법률개정이 문제 등이 제기될 수 있을 것인바, 그러한 법률 개정은 바람직하지 아니한 것으로 생각된다.

④ 어떠한 특허발명에 대하여 강제실시권을 설정하고자 하는 때에 1회의 청구에 의한 1회의 심리를 통해 일정한 통일적 실시조건을 정하여 두고 달리 특별한 사정이 없는 한 그 특허발명을 실시하고자 하는 누구든지 미리 정하여진 조건에 따라 자동적으로 실시를 허락받을 수 있도록 하는 것을 내용으로 하는 “포괄적 강제실시” 제도가 논의되고 있으나, 국내 유사 사례에서 FRAND 조건에 따른 표준특허에 대한 사전적 포괄적 실시허락의 성립 여부에 관해 우리나라 법원이 WTO/TRIPS 협정 위반 가능성 등을 이유로 그 성립을 인정하지 아니하고 있다는 점, 그리고 해외 유사 제도 중 하나였던 구 캐나다 특허법 상의 포괄적 강제실시제도 역시 WTO/TRIPS 협정 위반 우려 때문에 폐지되었다는 점 등을 고려할 때에 그러한 포괄적 강제실시제도 도입은 그 자체가 WTO/TRIPS 협정 위반에 해당할 가능성이 높다는 생각된다. 또한 미리 정하여둔 하나의 통일적 조건에 따라 서로 다른 모든 개별적 상황의 강제실시를 허락하게 되는 경우에는 각 개별적 상황의 특성이 반영되지 못한 채 강제실시권이 남발되어 오히려 포괄적 강제실시 제도가 더욱 시장을 교란하고 경제에 혼란을 초래하는 문제를 발생시킬 우려도 있다고 본다.

⑤ 특허법상 재정의 “취소”는 그 실질이 행정법 학계에서의 강학상 “철회”에 해당하는 것으로 생각되는데, 행정행위의 철회는 일단 하자 없이 유효하게 성립된 행정행위의 효력을 후발적 사유의 발생을 이유로 장래를 향하여 소멸시키는 행위를 의미한다는 점, 행정행위의 철회는 그 철회의 근거가 법률에 명시되어 있거나 그 행정행위 자체에 부관으로 명시되어 있는 등 그 행정행위의 존속에 대한 상대방의 신뢰 보호 필요성이 크지 않은 경우에만 인정될 수 있는 점, 행정행위의 철회에 따른 손실보상은 그 행정행위 및 그 철회 자체가 적법행위임에 불구하고 공평의 견지에서 이루어지는 조절적인 재산적 보상이라는 점 등을 종합적으로 고려할 때에 그 범위 내지 액수의 결정 시에 대등한 당사자 사이의 계약에 관한 민법상 “계약체결상의 과실” 법리가 유추적용될 수 있을 것이라 생각된다. 따라서 단순 사정변경에 따른 재정의 취소 시에 재정을 받은 통상실시권자의 정당한 이익이 보호되어야 한다고 함은 그 재정을 받은 자가 그 재정의 효력이 재정서 기재 기간 동안 지속될 것을 신뢰하여 그 기간 동안 특허발명을 실시하기 위해 투입한 생산설비 도입, 인력 충원, 영업조직 구축 등의 소요비용을 지출함으로써 입은 신뢰이익 상당의 손해는 최소한 손실보상의 범위에 포

516) 특허법 제106조 및 제106조의2.

함되어야 함을 의미한다고 볼 수 있을 것이다.

⑥ 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항에 대하여는 1차적으로 공정거래법 상의 제재가 적용될 것임에도 불구하고 다시 2차적으로 그 불공정거래행위 시정을 위하여 특허법 상의 강제실시 제도를 활용할 수 있도록 하는 것이 과도한 이중제재가 아닌 실익 있는 조치인지가 문제될 소지가 있다. 그런데 특허권자 및 그와 수직적 계열관계에 있는 특수관계인들 사이에만 다른 제3자를 배제한 실시권 설정계약이 체결되고, 이들이 서로를 부당하게 지원하면서 생산·사용·양도·대여 등 그 특허발명 관련 실시행위를 자기들 내부적으로만 분담하여 수행함으로써 비록 국내수요를 적당히 충족시키고는 있지만 그것이 소비자 후생 증대와 국민경제 전반의 효율성 증대에는 부정적 영향을 미치고 있다고 인정되는 경우와 같은 일정한 경우에는 특허법 상 강제실시 제도를 활용할 실익이 있다고 생각된다. 또한 공정거래법 상의 시정조치 명령과 과징금 및 벌칙은 불공정거래행위의 중단 등을 직접적으로 강제할 수 없고, 특히 법인 사업자에 대해서는 징역형이 불가능하여 금전적 제재를 통해 불공정거래행위의 중단 등을 간접적으로만 압박할 수 있을 뿐이라 할 수 있을 것인바, 그렇다면 과징금 및 벌칙 등 공정거래법 상의 간접강제에 불구하고 공정거래법에 따른 시정조치 명령에 불응하고 있는 특허권자를 상대로 특허법 상 통상실시권 설정의 재정 처분을 하는 것은 불공정거래행위 그 자체에 대한 제재가 아니고 불공정거래행위 시정조치 명령 불응이라는 별개의 행위에 대한 제재이므로 제재 대상이 되는 기본적 사실관계로서의 행위를 달리하는 경우에 해당된다고 할 것이고, 그 보호법의 내지 목적 측면에서 역시 간접강제가 작동하지 아니하는 경우에 행정의 실효성을 확보하기 위한 차원에서 불공정거래행위 상황 자체를 직접적으로 제거하기 위해 처분이 행하여지는 것이므로 차이가 있다고 볼 수 있을 것이므로, 이는 헌법이 금지하고 있는 위헌 위법적 이중제재에도 해당하지 아니한다고 생각된다.

⑦ 특허법 및 그 하위 법령 및 지침 등에 명시된 방법에 의하여 강제실시에 대한 보상금 또는 대가의 액을 산정할 수 없는 경우에 최종 최후적 수단으로 이루어지는 발명의 평가기관에 의한 가치평가는 그 평가 대상 발명에 관한 기술성, 권리성, 시장성 및 사업성 등 조사 분석에 따라 전문적 예측 및 가정을 통하여 이루어지는 매우 복잡한 절차이다. 특허행정의 담당자 및 특허사건을 다루는 법률가는 스스로 직접 발명의 가치평가를 수행하지는 못하더라도 발명의 평가기관에 의한 가치평가의 절차 및 내용을 이해하고 리뷰할 수 있을 정도의 관련 지식을 갖추고 있는 것이 당연히 필요하다고 할 것이다.

⑧ 특허발명의 정부실시 요건 및 통상실시권 설정의 재정에 있어서 협의선행 의무의 면제 요건 중 하나인 “비상업적”의 의미는 지나치게 엄격하게 해석할 경우 강제실시 제도 자체를 위축시킬 우려가 있고, 그렇다고 지나치게 그 의미를 넓게 확장하여 적용 범위를 넓히게 되면 기술 혁신에 대한 인센티브 제공이라는 특허제도의 목적에 반하게 되는 결과를 초래할 위험성이 있게 될 것인바, 발명의 보호·장려와 그 이용의 도모라는 특허제도의 두 가지 목표 사이에서 적절한 균형이 이루어질 수 있도록 그 의미를 적절히 탄력적으로

해석하여야 할 것이다. 그렇다면 “비상업적”의 의미는 획일적 일의적으로 해석될 수는 없고 “비상업적” 여부의 판단이 필요한 각 개별적 상황의 구체적 사정에 따라 합리적으로 판단될 수밖에 없다고 할 것이며, 다만 이를 “무상” 또는 “어떠한 이익도 취하지 아니함” 등 극도로 그 적용 범위를 제한하는 것으로 새기기보다는 상업적 이익 또는 금전적 보상을 주된 목표로 추구하거나 그에 직결되지 아니하는 것, 또는 “고도의 영리적 행위를 제외하는 것” 등으로 그 적용 범위를 합리적 범위에서 적절히 확보할 수 있도록 하여야 할 것이다.

⑨ 특허면제에 관한 논의는 비록 그것이 최근의 전 세계적 코로나바이러스감염증-19 확산으로 인한 팬데믹 상황에서 뜨거운 이슈가 되고 있으나, 그 개념이 정립되고 WTO/TRIPS 협정의 내용으로 포함되어 WTO 회원국의 국내법에 반영되기 시작한 것은 이미 10여 년 전의 일로, 이미 우리나라에서는 이에 관한 상당한 수준의 논의가 이루어져 왔다고 본다. 다만, 특허면제 관련 논의의 핵심은 WTO/TRIPS 협정의 개정을 위한 의정서 부속서 조항의 “이 협정의 이 조 및 부속서는 TRIPS 협정과 공중보건에 관한 선언(WT/MIN(01)/DEC/2)에 의하여 재확인된 권리·의무 및 신축성을 포함하여, 회원국들이 제31조바호 및 아호 외의 이 협정의 규정에 의하여 갖는 권리·의무 및 유연성과 그 해석을 침해하지 아니한다. 상기 조항 및 부속서는 또한 강제실시권에 의하여 생산된 의약품이 제31조바호의 규정 안에서 수출될 수 있는 한도에 영향을 미치지 아니한다”라는 문구에 포함되어 있는 “신축성” 및 “유연성”이라는 용어의 해석 및 적용 문제라고 할 것인데, 이는 극히 정치적인 불확정 개념으로서 국제적 합의 없이 어느 한 나라에서 일의적으로 규정하기는 어려운 개념이라 할 것이다. 따라서 국제적 차원에서의 충분한 사전 논의 및 구체적 사례에서의 모범해석 사례 공유 등 국제적 노력이 반드시 뒤따라야 한다고 본다.

⑩ 입법적 불비사항 내지 개선사항에 관하여는 아래에서 기술하도록 한다.

4 입법적 불비사항 내지 개선사항 관련 특허법 개정안 제안

(1) 보상금 또는 대가의 액을 산정하는 기준 관련

보상금 또는 대가의 액은 각 개별 사건에서 구체적 상황에 따라 달리 정하여지는 것이 바람직하다. 이는 WTO/TRIPS 협정이 요구하는 사안이기도 하다. 특히 원칙적으로 기본율을 3%로 하고 최대 1%의 범위에서만 증감할 수 있도록 하는 현행 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정은 경쟁이 치열하고 수요의 가격탄력성이 매우 큰 시장에서 제조업 관련 특허제품의 마진율이 2%에도 미달하는 때, 그리고 일부 서비스나 소프트웨어 제품과 같이 그 제공 시에 한계비용이 극히 낮거나 심지어 0에 수렴하여 업계 평균 실시요율이 최대 수십%를 넘는 때 등에 적용하기에 심각한 문제가 있다고 보지 아니할 수 없다고 생각된다. 이에 아래와 같은 개정이 필요할 수 있다고 생각된다.

현 행	개 정 안
<p>제5조의2(보상금액의 산정기준 등) ①~② (생 략)</p> <p>③ 제2항의 산식에 따른 총판매예정수량, 제품의 판매단가, 점유율 및 기본율은 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 3. (생 략)</p> <p>4. 기본율: 3퍼센트. 다만, 해당 특허권의 실용적 가치 및 산업상 이용성 등을 고려하여 2퍼센트 이상 4퍼센트 이하로 할 수 있다.</p> <p>④~⑤ (생 략)</p>	<p>제5조의2(보상금액의 산정기준 등) ①~② (현행과 같음)</p> <p>③ (현행과 같음)</p> <p>1. ~ 3. (현행과 같음)</p> <p>4. _____: 특허청장이 따로 정하여 고시하는 기준에 따른 업계 평균 실시요율. 다만, _____ 합리적 범위에서 이를 증감할 수 있다.</p> <p>④~⑤ (현행과 같음)</p>

(2) 특허발명 불실시의 정당한 이유 관련

특허발명의 불실시를 정당화할 수 있는 사유, 즉 강제실시권 설정을 면할 수 있는 정당한 이유는 객관적으로 보아 특허권자가 어떠한 방법으로도 그 특허발명의 실시를 할 수 없었다고 인정할 수 있는 경우에 해당하여야 한다. 달리 말하자면, 그 특허권자 이외의 어떤 자는 그 특허권자와 동일한 상황에서 그 특허발명을 실시할 수 있었을 것이라고 인정될 수 있는 경우에는 이 상황을 그 특허발명의 불실시에 대한 정당화 사유로 인정하여서는 아니 될 것이다.

또한 특허발명의 실시에 따른 물건의 수요가 없거나 그 수요가 적어 이를 영업적 규모로 실시할 수 없어 그 특허발명을 실시하지 못한 경우를 그 특허발명에 대한 불실시의 정당한 이유로 인정하게 되면, 그러한 사정에 불구하고 공익을 위하여 그 특허발명을 실시하고자 하는 비영리 실시희망자는 특허권자의 그 특허발명 불실시를 이유로 하는 통상실시권 설정의 재정을 청구하지 못하고 그 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요하다는 사정을 이유로 하는 통상실시권 설정의 재정을 청구할 수밖에 없게 되어 “특히 필요”하다는 사정을 입증해야 하는 입증이 쉽지 않은 사실에 대한 입증책임을 부담하여야 하게 되는 문제가 생긴다.

그렇다면 현행 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정에는 위와 같은 불실시 정당화 사유 인정에 관한 원칙에 반하는 내용이 포함되어 있다고 보지 않을 수 없을 것이라 생각된다. 현행 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정에 대하여 아래와 같은 개정이 이루어질 필요가 있다고 생각된다.

현 행	개 정 안
<p>제6조(특허발명의 불실시) ① (생 략)</p> <p>1. 특허권자가 심신장애로 인한 활동불능으로 그 특허발명을 실시하지 못한 경우. <u>다만, 의료기관의 장이 증명한 경우에 한한다.</u></p> <p>2. 특허발명의 실시에 있어서 정부기관이나 타인의 허가·인가·동의 또는 승낙을 필요로 할 경우에 그 허가·인가·동의 또는 승낙을 받지 <u>못함으로</u> 인하여 그 특허발명을 실시하지 못한 경우</p> <p>3. 특허발명의 실시가 <u>법령에 의하여</u> 금지 또는 제한되어 그 특허발명을 실시하지 못한 경우</p> <p>4. 특허발명의 실시에 필요한 원료 또는 시설이 국내에 <u>없거나 수입이 금지되어</u> 그 특허발명을 실시하지 못한 경우</p> <p>5. 특허발명의 실시에 따른 물건의 수요가 <u>없거나 그 수요가 적어 이를 영업적 규모로 실시할 수 없어</u> 그 특허발명을 실시하지 못한 경우</p> <p>② (생 략)</p>	<p>제6조(특허발명의 불실시) ① (현행과 같음)</p> <p>1. ~ _____ _____. 다만, 의료기관의 장이 증명한 경우로써 그 특허발명을 실시할 대리인 또는 후견인이 없는 때에 한한다.</p> <p>2. _____ _____ 귀책사유 없이 받지 못함으로</p> <p>3. _____ 인적 결격사유 이외의 사유로 법령에 의하여 _____</p> <p>4. _____ _____ 없고 동시에 수입 역시 _____</p> <p>5. (삭 제)</p> <p>② (현행과 같음)</p>

참고문헌

〈국내 단행본〉

- 윤선희, 특허법 제3판, 법문사, 2007.
 장태주, 행정법개론, 현암사, 2003.
 이종일, 특허법, 한빛지적소유권센터, 2001.
 임병웅, 이지 특허법, 한빛지적소유권센터, 2018.
 정상조·박성수 공편, 특허법 주해 II, 박영사, 2010.

〈국내 논문〉

- 강현호, 신뢰보호원칙에 대한 재고찰, 성균관법학, 제17권 제3호, 성균관대학교 비교법연구소, 2005.12.
 박준석, 무체재산권·지적소유권·지적재산권·지식재산권 - 한국 지재법 총칭(總稱) 변화의 연혁적·실증적 비판 -, 서울대학교 법학, 제53권 제4호, 2012.12.
 변진옥·정정훈, 특허신약의 가격통제 및 공급 정책으로서의 강제실시 : 한국에서의 가능성과 한계, 보건행정학회지, 제20권 제1호, 2010.3.
 윤기관, 우리나라는 왜 개방경제·자유무역정책을 지속적으로 추진해야 하는가?, 사회과학연구, 경희대학교 사회과학연구원, vol.34, no.1., 2008.
 이익희, 특허발명의 권리회복제도와 강제실시제도, 지적재산21, 2005.7.
 이종한, 진흥과 규제, 그리고 정부의 역할, KERI 칼럼, 한국경제연구원, 2013.3.22.
 정상조, 특허발명의 강제실시, 서울대학교 법학, 제40권1호, 서울대학교 법학연구소, 1999.
 조영선 외, 권리침해에 대한 금지청구에 있어서 형평법적 요소의 도입 방안 연구, 특허청, 2015.

〈외국 단행본〉

- 高倉成男·木下昌彦編, 知的財産法制と憲法の価値, 有斐閣, 2021.12.
 中山信弘/小泉直樹, 特許法(中卷), 第2版, 青林書院, 2017, 83면.

〈인터넷 자료〉

광주드림, “코로나19 치료제 수급위해 특허 강제 실시 발동해야”, 2020.8.25.자 기사. ; <http://www.gjdream.com/news/articleView.html?idxno=602059>. 2021.9.30. 최종접속.

법제처, 찾기 쉬운 생활법령 정보.; <https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=724&ccfNo=3&cciNo=1&cnpClsNo=1>, 2021.9.27. 최종접속

매일경제, 특허무효율 높은 韓…특하면 무효소송 남발, 2019,6,17. 자 뉴스기사.; <https://www.mk.co.kr/news/it/view/2019/06/428174/>, 2021.6.11. 최종접속.

아시아경제, 中 ‘보복관세’ vs 트럼프 ‘제조업체 철수 명령’…급락, 2019.8.24. 자 뉴스기사.; <https://view.asiae.co.kr/article/2019082406060619220>, 2021.6.10. 최종접속.

이투데이, 애브비, 코로나19 팬데믹에 통 큰 결정 …치료제 후보 ‘칼레트라’ 특허 포기, 2020.3.24.자 기사. ; <https://www.etoday.co.kr/news/view/1874286>, 2021.9.30. 최종접속

정정훈, 정부에 의한 특허권의 실시 범위를 확대해야할 필요성, 액트온, 진보네트워크센터, 2010..; <https://act.jinbo.net/wp/5916/>, 최종접속 2021.10.1.

파이낸셜신문, 권칠승 의원 “日的 특허 공격 대비, 특허청장의 ‘강제실시권’ 검토 시급”, 2019.10.2.자. ; <http://www.efnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=81203>, 2021.9.30. 최종접속

기초연구과제 **법·제도분석 - 법제분석**

우리나라 강제실시제도 발전방안 연구

발 행 일 2021년 12월
발 행 인 한국지식재산연구원장 손승우
발 행 처 한국지식재산연구원
주 소 서울시 강남구 테헤란로131
전 화 (02) 2189-2600
팩 스 (02) 2189-2694
인 쇄 처 (주)디자인여백플러스 (02-2672-1535)

이용허락 유형	표시 마크	이용허락 범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지	 공공누리 공공저작물 자유이용허락	- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

법·제도분석

우리나라 강제실시제도 발전 방안 연구



특허청
Korean Intellectual Property Office

대전 서구 청사로 189 Tel.1544-8080 Fax.042)489-0194 www.kipo.go.kr



한국지식재산연구원
Korea Institute of Intellectual Property

서울 강남구 테헤란로 131 Tel.02)2189-2600 Fax.02)2189-2694 www.kiip.re.kr

ISBN : 979-11-6884-006-5 13500
DOI : 10.8080/P9791168840065