

중소기업의 선사용권제도 활용방법



공업사무관 김 종 택
특허청 산업재산정책팀

1. 서 론

발명이나 기술, 노하우 등의 지식재산을 기업경영에 전략적으로 활용하기 위해서는 특허권을 취득하는 등 권리화하는 것이 중요하다. 그렇지만, 중소기업에 있어서 특허권을 취득하는 이득보다는 특허권을 취득하기 위해 발명의 내용을 공개함으로써 발생하는 손실이 더 커지는 일도 있을 수 있다.

선사용권 제도란 발명의 내용을 공개하지 않고 그 발명을 실시할 권리를 지키는 제도를 말한다. 우리나라 특허법 제103조는 “특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 안에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.” 라고 규정하고 있다.¹⁾

즉 특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 스스로 실시하거나 또는 발명을 한 자로부터 지득하여 그 발명의 실시사업을 하거나 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위 안에서 특허권에 대하여 통상실시권을 가지는데 이를 선사용에 의한 통상실시권이라 한다.

따라서 선사용권의 발생은 국내실시에 한정되며 실시준비행위도 포함된다. 실시시기는 출원시까지로 보지만 출원 전에 일시적 실시에 대해서는 선사용권을 인정하지 않으며, 선의로 실시하여야 한다.

실시발명은 반드시 선사용자가 발명한 것에 한하지 않고 타인으로부터 지득한 것도 가능하며, 선사용권의 범위가 실시하고 있는 발명에 한정되는가의 여부는 여러 가지 견해가 있으나 사업의 목적을 변경하는 경우에는 인정하지 않으며 생산규모를 확대하는 것은 인정된다. 그 외에 선사용권을 제3자에게 이전할 수 있고 선사용자는 특허권자에게 대가를 지불하지 않고 실시할 수 있다.²⁾

본 고에서는 이러한 선사용권 제도에 대한 중소기업의 활용 가능성에 대해 고찰해보기로 한다.

2. 본 론

선사용권 제도란, 특허권자의 출원 이전에 독자적으로 동일한 발명을 하여, 이미 발명을 사업으로서 실시하고 있는 사람 또는 법인에 대해서는 일정한 범위 내에서 특허권에 해당되는 발명을 무상으로 실시할 수 있도록 하는 제도이다.

선사용권 제도를 활용하면, 특허권을 취득하는 일 없이, 다시말하면 발명 내용을 공개하는 일 없이, 발명을 실시할 권리를 지킬 수가 있다.

1) 김민희 著, “특허법상 선사용권의 법리와 판례의 고찰”

2) 윤선이 著, “선사용에 의한 통상실시권”

그러나, 선사용권 제도의 활용을 위해서는 선사용권을 입증하기 위한 자료를 미리 준비해 두는 것이 중요해진다.

선사용권은 입증이 곤란하다는 문제점도 지적되고 있지만 특허권의 행사가 어려운 경우에 있는 중소기업의 경우 선사용권 제도의 활용을 검토하는 것이 바람직하다.

1) 중소기업 특허활용의 문제점

특허제도는 특허권의 부여를 담보로 발명의 내용을 공개시키는 것이다. 발명의 내용이 공개되면, 특허권이 침해될 가능성은 높아진다.

최근, 중국의 몇몇 기업들이 공개되어 있는 특허 정보를 입수하여 무단으로 특허를 침해하고 있는 예가 적지 않다는 소식이 전해지고 있어, 발명 내용을 공개했을 때 발생할지도 모르는 손해에 대한 우려가 확산되고 있다.

특허권이 침해되었다면 특허권을 행사해 침해자를 배제할 수 있다. 그렇지만 대부분의 중소기업들은 보유한 특허권의 침해 여부를 모니터링 할 수 있는 체제를 구축하기가 매우 어렵기 때문에 보유한 특허권이 침해되고 있다는 사실을 알지 못하고, 또 알아내더라도 이미 회복 곤란한 손실이 발생한 이후인 경우가 많다.³⁾

그리고 침해자가 외국의 기업이나 대기업, 거래처 기업인 경우는 조사·교섭 비용이나 영업상의 이유로부터 특허권의 행사가 어려운 경우도 있다.

이와 같이, 경우에 따라서는 특허권을 취득해서 얻는 이익보다, 특허권을 취득하기 위해서 발명 내용을 공개하는 손실이 커지는 일이 발생하기도 한다.

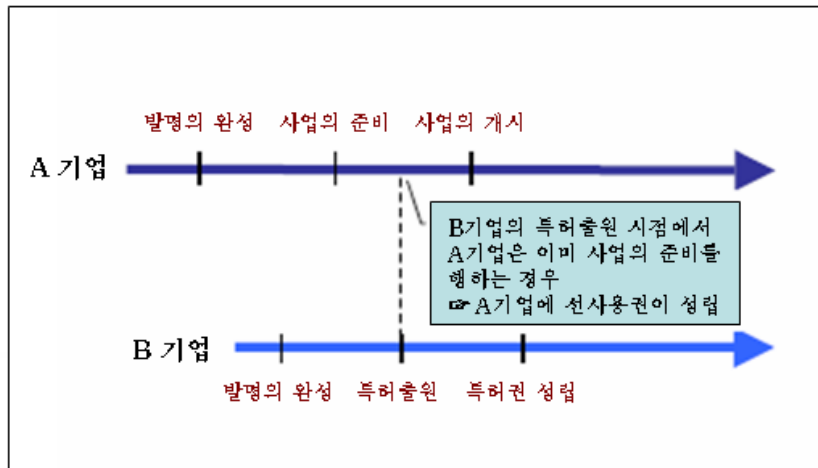
3) 정형일 著, “특허권 침해금지 가치분에 관한 연구”

그래서, 발명 내용을 공개하는 일 없이, 그 발명을 실시할 권리를 지키는 것이, 선사용권이라고 하는 제도이다.

2) 선사용권이란 무엇인가?

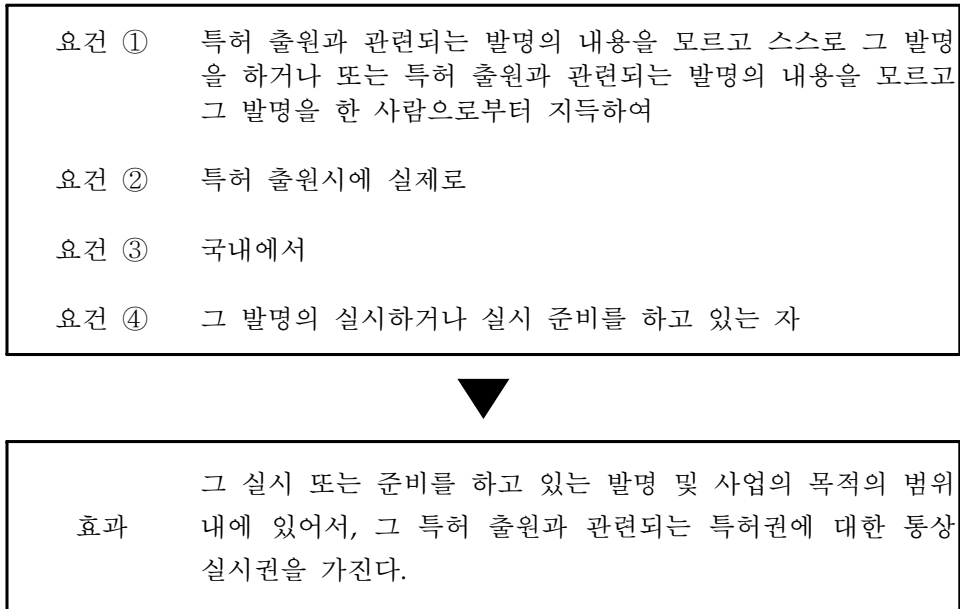
특허권자 이외의 사람이, 그 특허권에 해당되는 발명을 실시했을 경우 비록 실시자가 특허권의 존재를 몰랐다고 해도 원칙적으로 특허권의 침해가 된다. 다만, 예외로서 특허권자의 출원 이전에 독자적으로 동일한 발명을 하여 이미 발명을 사업으로서 실시하고 있거나 사업으로서 실시할 준비를 하고 있는 사람에 대해서는 법률이 정하는 일정한 범위 내에서 특허권에 해당하는 발명을 무상으로 실시할 수 있다.

이것을 선사용권이라고 한다 [그림 1, 표 1]. 선사용권 제도를 활용하면, 발명에 해당하는 특허권을 취득하는 일 없이 즉, 발명 내용을 공개하는 일 없이, 후에 동일한 발명에 관한 특허권을 취득한 사람에 대해서, 발명을 실시할 권리를 주장할 수가 있다.⁴⁾



< 그림 1. 선사용권의 개념도 >

4) 谷地 向 "中小企業の知識財産戦略"



< 표 1. 선사용권의 요건 및 효과 >

3) 선사용권제도의 활용방법

일본 특허청이 2006년 6월에 공표한 보고서 「선사용권 제도의 원활한 활용을 향해서-」⁵⁾에서는 선사용권을 입증하기 위한 증거가 되는 자료로서 발명자의 연구 노트, 기술 성과 보고서, 설계도, 제품 사양서 등의 기술 관련 서류와 사업 계획서, 사업 개시 결정서, 견적서, 납품서 등의 사업 관련 서류를 들고 있다. (표 2)

또, 이러한 증거 자료의 증거력을 높이는 방법으로서 증거 자료를 정리하여 분할 인쇄한 후, 공증인으로부터 확정 일자를 취득하는 방법이나, 제품 자체를 박스에 넣어 확정 일자를 취득하는 방법 등이 소개되고 있다 (그림 2)

5) 日本 特許庁 “先使用権 制度の円滑な活用に向けて” 2006. 06

1. 증거의 예

① 기술관련서류

- 연구노트, 기술성과보고서, 설계도, 제품사양서

② 사업관련서류

- 사업계획서, 사업개시결정서, 견적서, 납품서, 작업일지, 상품 카탈로그

※ 특허공보로 타기업의 동향을 확인하면서 증거를 보강해가는 것도 중요함

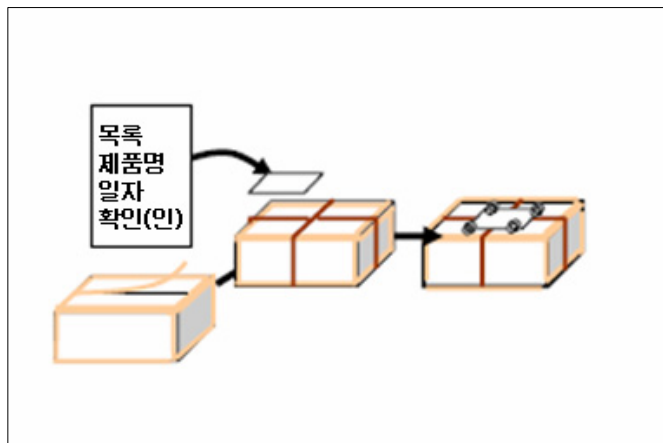
2. 증거력을 높이는 방법

① 공증제도의 이용 (확정일자, 공공기관의 시험증명서 등)

② 민간 Time Stamp, 전자서명의 이용

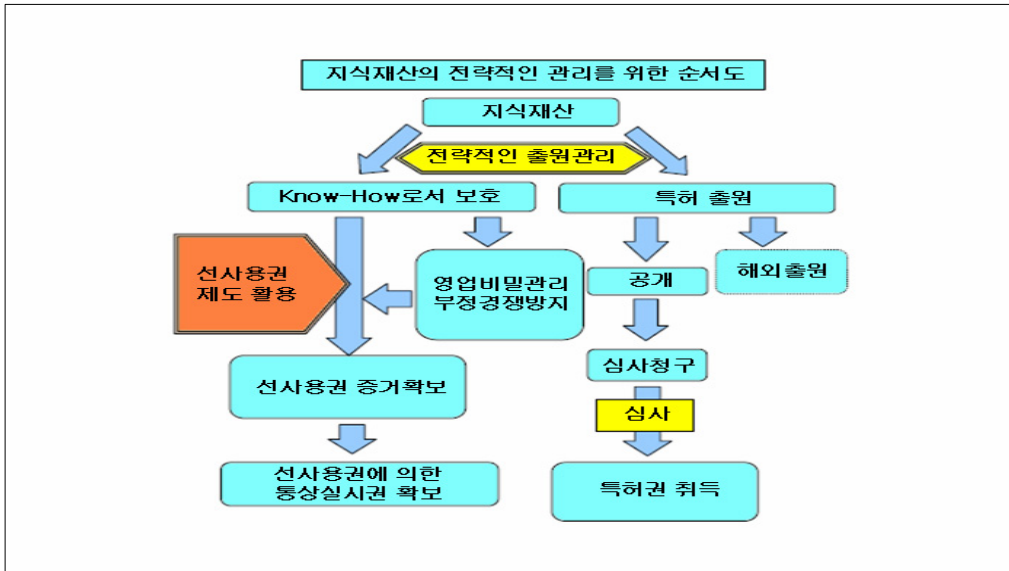
③ 우편제도의 이용(내용증명 우편, 인수시각증명 우편 등)

< 표 2. 선사용권의 입증 방법 >



<그림 2. 제품에 의한 확정일자 취득방법>

어쨌든 일상업무 속에서 증거가 되는 자료를 확실히 작성하고 보존함과 동시에 그러한 자료가 언제 작성되었는지를 증명할 수 있도록 해 두는 것이 매우 중요하다.



< 그림 3. 지식재산의 전략적인 관리를 위한 순서도 >

4) 선사용권제도의 적용에 적합한 발명

개개의 발명에 대해 발명 내용을 공개해 특허권을 취득해야 하는지 굳이 노하우로 별도 관리하여 선사용권 제도를 활용해야 하는지를 선택하는 것은 어려운 문제이다.

일반적으로 다음과 같은 발명은 발명 내용을 공개하는 손실이 크고 특허권을 취득해도 비교적 이득이 되지 않는 등의 이유로 선사용권 제도를 활용하는 것이 적절하다.

- ① 타인이 독자적으로 동일한 발명을 하는 것이 용이하지 않다고 판단되는 것
- ② 발명을 이용한 제품이 분해·분석됨으로써 발명 내용을 알려질 가능성이 낮은 것
- ③ 특허권을 취득해도, 특허권의 침해를 발견하는 것이 곤란하여 특허권이 유명 무실해질 가능성이 높은 것
- ④ 당초부터 특허권을 취득할 수 있는 가능성이 낮다고 생각되는 것

3. 결 론

선사용권은 특허권자의 출원 이전에 발명을 실시하고 있었다는 사실을 입증하기가 용이하지 않고 인정되는 범위가 불명확하다는 문제점도 지적되고 있다.⁶⁾

확실히 권리의 법적 안정성이라고 하는 관점에서 볼 때에는 특허권을 취득하여 자신의 재산권을 적절히 행사할 수 있는 체제를 구축하는 편이 바람직한 것은 말할 필요도 없다.

하지만, 발명 내용이 공개되면, 모방될 위험성이 높아지기 때문에 발명을 별도의 노하우로 관리하는 편이 더 나을 때도 있다.

따라서, 특허권을 적절히 행사하는 것이 어려운 중소기업의 경우 발명 내용을 공개하지 않고 발명을 실시할 권리를 지킬 수 있는 선사용권 제도 장점을 결코 간과해서는 안될 것이다.

물론, 발명의 성질에 따라서 그 효용성에 대한 확인 작업이 선행되어야 하겠지만 중소기업의 지식 재산 전략의 하나로서 선사용권 제도의 활용은 적극적으로 검토할 필요가 있다.

6) 조종호 箸, "특허권의 선사용에 의한 통상실시권의 사용과 침해여부"