

## 특허권 취득 후 특허발명의 불실시에 관한 주요국의 특허법상 규정과 취급에 관한 소고\*

한양대학교 법학전문대학원 교수 尹 宣 熙

### ■ 논문요약 ■

특허제도는 발명한 자에게 해당 특허발명에 대하여 독점적 실시라는 이익을 제공함으로써 새로운 발명에 대한 동기를 부여하고,<sup>1)</sup> 일반 공중에게는 공개된 특허발명을 이용하여 새로운 발명을 창출할 수 있도록 유도함으로써 기술을 발전시키고자 한다. 이를 통하여 궁극적으로는 산업발전이라는 공공의 이익을 도모함을 목적으로 한다. 이러한 특허법상 「발명의 이용」은 “발명의 공개”와 “발명의 실시”라는 두 가지 의미를 가지며, 「발명의 이용」에 따라 “특허발명이 일반 공중에 공개”되어 일반 공중이 특허발명의 존재를 알고 동일한 발명의 연구를 회피함과 아울러 그 공개된 특허발명을 기초로 하여 개량·진보된 발명을 할 수 있게 된다. 한편 “발명의 실시”는 특허권자의 직접 실시와 제3자의 실시로 나뉘는데, 발명이 적극적으로 실시됨에 따라 이를 통해 발명자 등이 수익을 얻게 되고, 또한 발명의 실시를 통하여 당해 특허발명과 관련된 기술발전이 이루어지게 된다. 특허법상 기술의 발전은 이렇게 특허발명의 실시를 통하여 이루어지고 있다.

세계 각국은 특허법에 목적 규정을 두고 있는 국가도 있지만 그렇지 않은 국가도 있다. 이 논문에서는 이러한 목적 규정을 두고 있는지 여부를 문헌을 통하여 확인하고 비교하였다. 실시의무규정이나 불실시의 경우에 세계 주요국에서는 취소규정을 두어 이미 취득한 특허권을 취소하거나 제3자에게 강제적으로 실시할 수 있도록 하는 규정을 두고 있다. 각국의 특허법에서 특허발명의 실시를 의무화하거나 실시하지 않은 발명의 경우에는 해당 특허권의 취소나 강제실시권을 부여하는 등의 규정을 두고 있다. 우리 특허법도 특허권자가 정당한 이유 없이 특허발명을 실시하지 않거나 불충분하게 실시하는 경우에는 취소하거나 재정에 의한 강제실시권(특허법 제107조 제1항 제1호와 제2호) 등의 규정을 두어 불이익을 받게 하였었다. 이러한 특허법상의 규정은 파리조약이나 WTO/TRIPs 협정의 영향으로 큰 틀에서는 같지만 세부적인 사항에 대해서는 국가에 따라 차이가 있다.

이 논문에서는 특허법상 특허권을 취득한 후 해당 특허발명을 실시하지 않은 경우에 대한 국제조약의 규정과 주요국에서의 실시에 대한 정의규정 및 실시의무 규정, 그리고 불실시에 대한 조치에 관한 규정상의 상이(相異)점을 고찰하여, 우리 특허법상 반영할 수 있는 시사점을 도출하고 이에 대한 대안을 모색하였다.

\* 이 논문은 한양대학교 교내연구지원사업으로 연구되었음(HY-2018).

**[주제어]** 특허발명, 발명의 이용, 발명의 공개, 실시, 불실시, 강제실시권, NPEs, 생산, 처분, 처분의 청약, 사용, 수입, 소지  
 Patent invention, Use of the invention, Disclosure of Invention, use, Non-use, Compulsory license, Non-Practicing Entities, makes, disposes of, offers to dispose of, uses, imports, the product or keeps

■ 목 차 ■

I. 시작하며	2. 특허법상의 실시의무와 불실시
II. 특허법상의 실시	IV. 주요국 특허법에서의 불실시에 관한 규정
III. 특허법상의 실시와 불실시와의 관계	1. 국제조약에서의 불실시
1. 특허법의 목적에서의 불실시	2. 주요국 특허법에서의 불실시
	V. <u>끝으로</u>

\* 논문접수: 2019. 11. 4.

\* 심사개시: 2019. 12. 4.

\* 게재확정: 2019. 12. 19.

I. 시작하며

NPEs(Non-Practicing Entities)<sup>2)</sup>의 등장에 따라 “특허법상 실시(實施)”에 대한 재검토의 필요성이 제기되고 있다. NPEs는 특허권 취득 후 해당 특허발명을 실시하지 아니하고 있다가 제3자가 해당발명을 이용하는 경우, 침해금지과 더불어 거액의 손해배상을 청구하는 방식으로 특허권을 활용하기 때문이다. 원래 특허제도는 발명한 자에게 해당 특허발명에 대하여 독점적 실시라는 이익(권리)을 제공한다. 이를 통하여 새로운 발명에 대한 동기를 부여하고, 일반 공중에게는 공개된 특허발명을 「이용」하여 새로운 발명을 창출할 수 있도록 유도함으로써 기술발전을 시킬 수 있고, 나아가 궁극적으로는 산업발전이라는 공공의 이익을 도모한다. 즉, 특허법은 「발명의 이용」을 통하여 특허법의 목적을 달성하려고 하는 것이다.

1) 특허청, 우리나라 특허법제의 변천에 대한 연혁적 고찰, (2007), 3면.

2) 비제조 특허전문기업을 흔히 특허괴물(Patent Troll)이라는 부정적 용어로 사용되기도 하나, 특허를 보유하고 있어도 제품을 생산하기 위한 제조활동을 하지 않기 때문에 NPEs(Non-Practicing Entities)로 지칭한다. [“NPEs라는 용어는 ‘Patent Troll’이라는 속어를 대체하는 표현으로 2003년 미국 FTC IP Report에서 처음 사용되었다. 지식경제부, 특허괴물 대응을 위한 변형 NPE 활용방안, (2010. 12.), 1~2면; 윤선희·장원준, “특허전문관리회사(NPE)의 사업모델과 특허권의 행사현황”, 창작과 권리, (2010년 가을호), 43~44면].

## ■ 법조 제68권 제6호(통권 제738호) 비교법연구

「발명의 이용」이라 함은 “발명의 공개”와 “발명의 실시”를 의미한다. 따라서 발명의 이용은 특허발명이 일반 공중에 공개되어 일반 공중이 해당 특허발명의 존재를 알고 동일한 발명의 연구를 회피함과 아울러 그 공개된 해당 특허발명을 기초로 하여 개량·진보된 발명을 할 수 있도록 한다. 또한 특허발명은 적극적으로 실시되어 발명자가 수익을 얻고 사회의 기술발전에 실시된 발명이 활용되도록 한다.<sup>3)</sup> “발명의 실시”는 특허권자의 직접 실시와 제3자의 실시로 나뉜다. 이러한 실시의 개념은 우리나라에서는 1990년 1월 13일 전부개정시 특허법(법률 제4207호) 제2조 제3호에 처음으로 도입되었다. 동법 제94조에서 특허권자는 업으로서 자기의 특허발명에 대하여 독점적으로 실시할 권리를 가진다고 하지만, 상당한 이유없이 특허발명을 실시하지 않거나 불충분하게 실시하는 경우에는 재정에 의한 강제실시권(특허법 제107조 제1항 제1호와 제2호) 등의 제재를 받게 된다. 즉, 우리 특허법상 실시는 자유이므로 특허권자에게 해당 특허발명의 직접 실시의무를 부과하고 있지는 않아서, 해당 특허발명을 실시하지 않더라도 그로 인해 특허권자가 직접 패널티를 부과 받지 않는다. 그러나 특허권자가 일정기간 실시하지 않은 특허발명에 대하여 실시를 희망하는 자에게는 일정의 조건 하에서 특허청장이 강제실시권을 설정할 수 있도록 규정하고 있다. 또 2011년 이전 특허법<sup>4)</sup>에서는 해당 특허권을 취소할 수 있는 규정도 있었으나 지금은 폐지되었다.

특허제도의 목적을 공공의 이익과 산업정책적인 관점에서 보면 특허권을 취득한 이상 권리자에게는 적절한 실시가 요구된다. 이 문제는 특허법 제정 초기부터 인식되어 왔으며 각국의 특허법에서 특허발명의 실시를 의무화하거나 실시하지 않은 특허발명의 경우에는 해당 특허권의 취소나 강제실시권을 부여하는 등의 규정을 두고 있다. 이러한 특허법상의 규정은 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property ;공업소유권의 보호를 위한 파리 협약을 말하며, 이하 「파리협약」이라 한다.)이나 WTO/TRIPs협정(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; 무역관련 지적재산권협정을 말하며, 이하 「TRIPs협정」이라 한다.)의 영향으로 큰 틀에서는 조약 체결국들 간에는 동일하지만 세부적인 사항에 대해서는 나라에 따라 상이(相異)하다.

3) 이종일, 「특허법(제4판)」, 한빛지적소유권센터(2001), 49면.

4) 특허법[법률 제4207호, 1990. 1. 13. 전부개정] 제116조(특허권의 취소) ① 특허청장은 제107조 제1항 제1호의 사유로 인한 재정이 있는 날부터 계속하여 2년 이상 그 특허발명이 국내에서 실시되고 있지 아니하는 경우에는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 그 특허권을 취소할 수 있다.

이 논문에서는 특허법상 특허권을 취득한 후 해당 특허발명을 실시하지 않은 경우에 대한 협약의 규정과 주요국에서의 실시에 대한 정의규정 및 실시의무 규정, 그리고 불실시에 대한 조치에 관한 규정상의 차이점을 고찰하고자 한다.

## II. 특허법상의 실시

우리 특허법상의 실시란 발명 또는 특허발명을 그 발명의 내용에 따라 사용하는 것을 말하며, 특허법은 제2조 제3호에서 실시행위 개념에 대한 법적 정의를 내리고 있다. 이와 같이 발명의 실시에 대하여 특허법이 직접 그 행위개념을 규정하고 있는 것은 특허법, 특허법 시행령 등의 각 법령에서 규정하고 있는 실시에 대한 개념을 명확히 함으로써 특허법상 실시에 대한 법률해석의 혼동을 피하고 법 운용의 통일을 기하기 위함이다.<sup>5)</sup>

특허발명의 실시<sup>6)</sup>를 규정하는 방식에 관한 주요국의 입법례를 살펴보면 우리나라와 같이 별도로 정의하는 경우와 실시를 별도로 정의하지 않고 권리를 침해하는 경우나 실시권에 관한 개념 규정에서 실시의 개념을 간접적으로 규정하는 경우로 나눌 수 있다.<sup>7)</sup>

영미법계인 미국특허법은 실시에 관한 별도의 정의규정을 두지 않고<sup>8)</sup> 동법 제271조(특허침해)에서 권한 없이 특허발명을 생산(make), 사용(use), 판매의 청약(offer to sell), 판매(sell), 수입(import)하는 경우를 실시행위로 보고 특허침해가 된다고 규정하여 특허침해금지규정방식을 취하고 있다.<sup>9)</sup> 그리고 특허권자의 실시권에 대하여는 규정하지 않

5) 조영주, “비실시특허권자의 역할에 관한 연구”, 박사학위논문, 한양대학교(2013), 9면; 윤선희 외3인, 「특허법(제6판)」, 법문사(2019), 137면.

6) 특허발명의 실시행위를 본질적 실시행위와 파생적 실시행위 및 예비적 실시행위로 나누어 볼 수 있다. 물건의 발명에 있어서의 “생산”과 방법의 발명에 있어서 방법의 “사용”은 본질적 실시로 이해하고 그 이외의 실시행위는 파생적 실시행위로 볼 수 있다[孫京漢·朴眞雅, “特許發明的 實施概念에 관한 新考察”, 法曹(Vol. 585), (2005. 6.), 74면].

7) 한편 파리협약 제5조는 실시개념을 적극적으로 규정하지 아니하고 특허발명의 불실시 내지 불충분한 실시로 인한 강제실시권 부여 또는 특허취소의 관점에서 특허실시의 개념을 규정하고 있다(孫京漢·朴眞雅, 위의 논문, 69면).

8) 미국에서는 1787년에 제정된 미합중국헌법에 발명자의 권리가 규정되었고 1790년에 미합중국의회에 의한 특허법이 제정되기는 했으나, 이 법에는 특허발명의 실시의무나 불실시조치에 관한 규정은 담기지 않았다.

9) Sec. 271. Infringement of patent(특허침해)

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes(생산), uses(사용), offers to sell(판매의 청약), or sells any patented invention, within the United States(미국 내에서) or imports(수입) into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.(孫京漢·朴眞雅, 앞의 논문, 69면).

■ 법조 제68권 제6호(통권 제738호) 비교법연구

고 특허발명을 제3자가 미국에서 생산, 사용, 판매하는 등의 ‘실시’를 배제할 수 있는 권리를 부여한다고 동법 제154조(a)항10)에서 규정하고 있다. 미국은 특허발명을 반드시 실시할 필요는 없으나 정당한 권원이 없는 자가 실시하면 침해행위로 제재하는 방식이다.

영국특허법 제55조 제1항에서는 발명을 물건발명과 방법발명 둘로 구분하고 있고, 실시에 대한 별도의 정의규정 없이 미국특허법과 같이 특허침해행위 규정을 통해 실시범위를 규정하고 있다. 즉, 영국특허법 제60조 제1항(a)11)에는 생산(makes), 처분(disposes), 처분의 청약(offers to dispose), 사용(uses), 수입(import), 보유(소지)(keep)의 행위를 물건발명의 ‘실시’범위로, 그리고 제60조 제1항 (b)에는 영국 내에서 그 방법의 사용(use) 또는 그 방법의 사용을 청약(offers it for use)하는 행위를 ‘실시’범위에 포함하는 것으로 규정하고 있다. 다만 그 방법의 사용 또는 그 사용의 청약행위에 대해서는 모두 실시에 포함되는 것이 아니라, 특허권자의 허락 없이 그 방법을 사용하는 것이 특허침해가 될 수 있다는 것을 알거나(knows) 또는 합리적인 자에게 정황상 명백한(it is obvious to a reasonable person in the circumstances) 경우에 영국 내에서 그 방법을 사용하거나 사용을 청약하는 행위만이 침해가 인정된다.

대륙법계인 독일의 경우도 실시에 관한 정의규정을 별도로 규정하고 있지 않지만, 우리나라나 미국과 같이 ‘특허침해’와 관련하여 ‘실시’행위를 구체적으로 규정하고 있다. 우리 특허법과 유사하게 발명을 물건의 발명, 방법의 발명, 물건을 생산하는 방법의 발명

10) §154. Contents and term of patent: provisional rights

(a) In General -

(1) Contents - Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making(생산), using(사용), offering for sale(판매청약), or selling(판매) the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.)

11) Section 60(1)

Subject to the provision of this section, a person infringes a patent for an invention if, but only if, while the patent is in force, he does any of the following things in the United Kingdom in relation to the invention without the consent of the proprietor of the patent, that is to say -

(a) where the invention is a product, he makes(생산), disposes of(처분), offers to dispose of(처분의 청약), uses(사용) or imports(수입) the product or keeps(소지) it whether for disposal or otherwise;

(b) where the invention is a process, he uses(사용) the process or he offers it(사용을 청약) for use in the United Kingdom when he knows(알거나), or it is obvious to a reasonable person in the circumstances(합리적인 자에게 명백한), that its use there without the consent of the proprietor would be an infringement of the patent;

으로 구분하여 침해에 대해 규정하고 있으며,<sup>12)</sup> 특히 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산(herzustellen), 사용(gebrauchen), 거래에 제공(擴布)(anzubieten in Verkehr), 이와 같은 행위를 목적으로 하는 보유(소지)(besitzen) 또는 수입(einzuführen)을 ‘실시’행위의 형태로 규정하고 있다. 우리 특허법 제2조 제3호 가목에서도 물건의 발명인 경우에는 생산,<sup>13)</sup> 사용,<sup>14)</sup> 양도,<sup>15)</sup> 대여<sup>16)</sup> 또는 수입,<sup>17)</sup> 양도 또는 대여의 청약<sup>18)</sup> 등의 행위를 ‘실

12) 우리 특허법 제2조 제3호 ‘실시’의 개념정의와 매우 유사하다.

13) 일반적으로 생산은 물건을 만들어내는 행위를 말하나, 특허법상의 “생산”은 특허발명을 유형화하여 발명의 결과인 물건을 만들어 내는 일체의 행위로 반드시 기술을 사용하여 물건을 만들어내는 것을 의미한다. 공업적 생산물의 제조뿐만 아니라 조립·성형 등을 포함하며, 동식물을 만들어 내는 것도 포함된다(특허청, 조문별 특허법해설, (2014), 29면).

14) “사용”은 발명의 본래 목적을 달성하거나 효과를 나타내도록 그 물건을 사용하는 것으로, 발명의 기술적 효과를 실현시키는 일체의 행위이다(송영식·이상정·황중환, 『지적소유권법(上)』, 육법사(2001), 348면). 다만 특허법의 목적인 산업발전이라는 관점에서 발명 목적과 관계없는 형태로 사용하는 것을 위법이라 할 수 없으며, 따라서 ‘사용’은 발명의 목적을 달성하기 위한 방법으로 해당 특허발명에 관계되는 물건을 이용하는 것을 가리킨다 하겠다. 따라서 발명의 내용과 목적·효과가 다르게 사용하는 것은 여기서의 ‘사용’이라 할 수 없다. 즉, 물건으로서는 동일하더라도 발명의 내용과 다른 목적 또는 효과를 나타내도록 사용하는 것은 여기서 말하는 ‘사용’은 아니다(특허청, 위의 ‘조문별 특허법해설’, 29면). 또한 해당 발명에 관계된 물건을 이용하여 생산된 물건의 사용은 실시해 해당되지 않는다. 한편 특허에 관계되는 물(物) 그 자체를 단독으로 이용하는 경우뿐만 아니라 그 물(物)을 어느 물의 부품으로 이용하는 경우에도 사용에 해당된다고 본다(윤선희 외3인, 앞의 책, 139면).

15) “양도”는 생산된 발명품의 소유권을 타인에게 이전하는 것으로 유·무상을 묻지 않으며, 매매나 증여 등의 계약에 의하여 물건을 타인에게 이전하는 행위나, 자사의 제품을 선진하기 위하여 견본 또는 시제품을 무료로 배포하는 행위도 ‘양도’에 속하므로 실시행위에 해당한다. 발명의 실시행위로서의 양도는 방법발명에 대하여는 인정되지 않으며, 물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명의 실시해 양도행위가 인정된다(김원준, 『특허법』, 박영사(2009), 477면).

16) “대여”는 발명품을 일정한 시기에 반환할 것을 조건으로 타인에게 빌려주는 것으로 양도와 같이 유상이든 무상이든 묻지 않는다. 그것이 업으로서의 양도·대여이면 단 1회의 양도·대여라도 여기서의 양도·대여에 해당된다. 다만 직접 해외로 수출만을 하는 행위는 양도행위에 포함되지 않는다는 견해도 있다. 수출은 개념상 양도와 구별되는 개념이기는 하나, 양도가 수반되는 경우가 대부분이라 하겠으므로 양도 개념에 포함되는 것으로 이해할 수 있을 것이다(윤선희 외3인, 앞의 책, 140면).

17) “수입”은 외국에서 생산된 특허품을 국내에 들여오는 것을 말하는데, 특허권이 없는 외국에서 실시하는 것에 대하여 국내의 특허권을 행사할 수는 없으나, 그 물품을 국내시장에 반입하는 행위는 생산행위와 같은 결과를 초래한다. 따라서 단순히 보세지역 내에 있는 물건은 수입물건이라 할 수 없으며, 단순한 인보이스(invoice) 도착만으로 수입행위가 행해졌다고 할 수 없다(윤선희 외3인, 앞의 책, 140면).

18) 1995년 12월 개정시에 ‘물건의 양도 또는 대여의 청약’이라는 것을 새로 도입하다. 즉, WTO/TRIPs협정 제28조(특허권리내용)의 내용을 반한 것으로 여기(WTO/TRIPs 협정 제28조)에서는 ‘판매의 청약(offering for sale)’이라는 용어를 사용하고 있으나 우리 특허법에서는 ‘물건의 양도 또는 대여의 청약’이라고 사용하고 있다. “청약”이란 상대방의 승낙과 결합하여 계약을 성립시키려고 하는 의사표시를 말하며, 특허법상의 청약이란 특허제품을 양도·대여하기 위하여 계약을 성립시킬 것을 목적으로 하는 의사표시이다. “물건의 양도 또는 대여의 청약”이란 특허권자가 특허제품을 판매 또는 대여하기 위하여 특허품의 특징, 가격, 내용 등을 카탈로그나 팸플릿 등에 게재하여 배포하는 행위 등을 말한다(윤선희 외3인, 앞의 책, 141면). 즉, 특허 또는

■ 법조 제68권 제6호(통권 제738호) 비교법연구

시'로 정의하고 있는데 독일 또한 우리나라와 비슷하게 정의규정은 없지만 독일 특허법 제9조<sup>19)</sup>에 실시행위를 규정하고 있다. 이 규정은 우리 특허법과 동일하게 '수출'을 '실시'로 보지 않으며, 방법발명의 침해 또한 이와 유사하게 규정하고 있다(독일 특허법 제9조 제2항 및 제3항). 즉, 독일 특허법 제9조 본문에서는 특허권자만이 특허발명을 이용할 권리를 가진다고 하여 권리부여방식으로 규정하고, 동조 단서에서는 특허의 대상인 물건을 생산, 제공, 양도의 청약, 수입하거나 그러한 목적으로 제공하는 것을 금지함에 의하여 금지규범창설방식을 취하고 있다. 우리 특허법의 경우는 '보유(소지)'를 '실시'행위로 규정하고 있지 않지만 독일의 경우 '보유(소지)'를 '실시'행위로 규정하고 있다는 점이 서로 다르다고 볼 수 있다. 그리고 유럽공동체특허조약<sup>20)</sup>도 거의 동일하다.

일본은 우리나라나 독일과 같은 대륙법계 국가로서 일본특허법 제2조 제3호에서 물건 발명과 방법발명 그리고 물건을 생산하는 방법발명을 실시행위로 특정<sup>21)</sup>하고 있다. 우

---

실용신안 제품을 국내에서 직접 판매하지 않는 경우에도 카탈로그에 의한 권유, 팸플렛의 배포, 상품판매의 광고, 상품의 진열 등에 의해서 특허 및 실용신안 제품의 판매를 유도하는 행위 자체는 청약의 유인행위이나 이러한 행위는 판매를 위한 행위이므로 「물건의 양도 또는 대여의 청약」에 포함시켜야 할 것이다(특허법원 2004. 3. 19. 선고 2003허5941 판결(확정) 참고).

19) §9 (독일 특허법 제9조)

Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung

1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen(생산), anzubieten, in Verkehr(거래)에 제공 zu bringen oder zu gebrauchen(사용) oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen(수입) oder zu besitzen(보유·소지) ;

2. ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten ;

3. das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

20) Article 25 (Prohibition of direct use of the invention)

A Community patent shall confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent:

(a) from making, offering, putting on the market or using a product which is the subject-matter of the patent, or importing or stocking the product for these purposes;

(b) from using a process which is the subject-matter of the patent or, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that the use of the process is prohibited without the consent of the proprietor of the patent, from offering the process for use within the territories of the Contracting States;

(c) from offering, putting on the market, using, or importing or stocking for these purposes the product obtained directly by a process which is the subject-matter of the patent.

21) (定義) 第二條3 この法律で發明について「實施」とは、次に掲げる行爲をいう。

리 특허법 제2조 제3호 가목과 동일하나 일본 특허법 제2조 제3호는 “컴퓨터 프로그램”의 생산이나 사용 등의 경우에도 “특허법상의 실시”행위로 보고 있으며, 또 “수출”도 실시행위로 보고 있다. 그리고 일본특허법 제68조<sup>22)</sup>에서는 우리 특허법 제94조<sup>23)</sup>의 규정과 동일하게 특허권의 내용에 있어 권리부여방식을 취하고 있다.<sup>24)</sup>

우리나라의 1990년 이전 특허법에서는 ‘실시’의 개념을 별도로 정의하지 않고 동법 제45조(특허권의 내용)<sup>25)</sup>에서 간접적으로 규정하여, 실시의 대상에 생산·사용·판매·수입 또는 확포하는 행위를 제한적으로 열거하고 있었다.<sup>26)</sup> 그 후 1990년 1월 13일 전부개정(법

- 
- 一 物(프로그램等を含む。以下同じ。)の發明にあつては、その物の生産、使用、讓渡等(讓渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電氣通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は讓渡等の申出(讓渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行爲
  - 二 方法の發明にあつては、その方法の使用をする行爲
  - 三 物を生産する方法の發明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、讓渡等、輸出若しくは輸入又は讓渡等の申出をする行爲
  - 四 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に對する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わせられたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による處理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
- 22) 第六十八條 (特許權の効力) 特許權者は、業として特許發明の實施をする權利を專有する。ただし、その特許權について専用實施權を設定したときは、専用實施權者がその特許發明の實施をする權利を專有する範圍については、この限りでない。
- 23) 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.
- 24) 우리나라가 취하고 있는 것처럼 특허권자가 가지는 특허발명의 독점적 실시권을 권리부여방식으로 규정하는 것은 특허권의 본질에 대하여 권리설의 취할 때 나올 수 있는 입장이다. 한편 미국 등과 같이 금지규범창설 방식으로 규정하는 것은 정책설에서 나올 수 있는 입장이라 할 수 있다.
- 25) 특허법 [법률 제3891호, 1986. 12. 31., 일부개정] 제45조 (특허권의 내용) ① 특허권자는 물건의 특허발명에 있어서는 업으로써 그 물건을 생산·사용·판매·수입 또는 확포한 권리를 독점하고, 그 방법의 발명에 있어서는 업으로써 그 방법을 사용하거나 그 방법에 의하여 생산된 물건을 사용·판매·수입 또는 확포하는 권리를 독점한다.
- 26) 법률 제정 1961. 12. 31. 법률 제950호 제45조에서는(불실시의 경우의 강제실시 또는 특허취소) ① 특허권자가 특허를 받은 후에 계속하여 3년 이상 정당한 이유 없이 그 발명을 국내에서 실시하지 아니하는 경우에 공익상 필요하다고 인정될 때에는 특허국장은 이해관계인의 청구에 의하여 그 실시권을 타인에 허여할 수 있다. ② 전항의 규정에 의하여 실시권이 허여된 후 계속하여 3년 이상 정당한 이유 없이 그 실시권자가 그 발명을 국내에서 실시하지 아니하는 경우에는 특허국장은 이해관계인의 청구에 의하여 직권으로써 그 실시권을 취소할 수 있다. ③ 특허권자 또는 청구인은 제1항의 규정에 의한 실시권의 허여나 전항의 규정에 의한 특허취소의 처분 또는 전2항의 청구의 각하에 대하여 불복이 있을 때에는 그 결정을 받은 날로부터 40일 이내에 법원에 소송을 제기할 수 있다. ④ 제1항의 규정에 의하여 실시권을 허여하는 경우에는 특허국장은 보상금에 대하여도 이를 결정하여야 한다. 다음과 같은 규정들에 의하여 특허권자가 특허를 받은 후에 정당한 실시를 하지 않을 경우에 타인에게 통상실시권을 부여하고 이 통상실시권이 부여된 후에도 계속해서 3년 이상 정당한 이유 없이 그 실시권자가 발명을 국내에서 실시하지 아니하는 경우에 특허국장이 이해관계인의 청구에 의하여 직권으로써 실시권을 취소할 수 있었다. 그러나 이 법은 한미 FTA 협정(i)등록된 특허를 취소하려면 심사 시 거절이유가 되는 사유에 의해서만 가능하다. ii)사기, 허위진술, 불공정행위에 의해 등록



## ■ 법조 제68권 제6호(통권 제738호) 비교법연구

를 제4207호) 특허법 제2조 제3호에서 가목 내지 다목에 ‘실시’의 행위를 별도로 정의하기에 이르렀다. 즉, 우리나라는 “특허발명의 실시” 그 자체에 대한 규정은 두지 않고, 실시행위개념에 대한 별도의 정의규정을 두는 일본 특허법과 같이 권리부여방식을 취하고 있다.<sup>27)</sup> 그 외에도 특허발명의 실시의무와 특허실시 보고의무를 규정하고 있다. 특허발명의 실시가 산업상 또는 공익상 요구되고 있으나 실시되지 않는 경우 혹은 불충분하게 실시되는 경우 실시를 강제할 필요가 있다. 따라서 이에 따라 특허청장이 타인(제3자)에게 통상(강제)실시권을 허여하는 재정처분을 한다. 즉, 정당한 이유없이 국내에서 3년 이상 실시되고 있지 않은 경우 해당 특허발명을 제3자가 실시하고자 한다면 먼저 특허권자 혹은 전용실시권자와 협의를 하고 협의가 이루어지지 않는다면 재정을 청구할 수 있도록 하고 있다.

우리나라는 1994년 WTO/TRIPs 협정<sup>28)</sup>의 결과를 반영<sup>29)</sup>하기 위한 1995년 12월 29일 법률 제5080호 특허법 개정에서 특허권의 실시 범위를 특허발명된 물건 등의 생산·사용·양도·대여·수입·전시 외에 그 물건의 양도 또는 대여의 청약에까지 확대하여 특허권의 보호를 강화하여 현행규정과 같이 개정되었다. 그리고 대부분의 국가들도 관련규정을 두고 있다.<sup>30)</sup> 즉, 현행 특허법상 특허발명의 실시에 관하여 특허법 제2조 제3호 가목 내지 다목은 특허발명의 ‘실시’에 대하여 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·

---

된 특허를 취소하거나 특허의 효력을 정지하는 사유로 할 수 있다. iii)이의신청제도가 있는 경우 특허허여 이전에 이의신청제도를 두어서는 안 된다.’고 규정하고 있다.)중 등록된 특허를 취소하려면 심사 시 거절이유가 되는 사유에 의해서만 가능하다는 규정을 위반했기 때문에(특허법 제116조에 의한 특허권의 취소사유는 심사단계에서 거절이유가 아닌 사유로 인한 특허권의 취소규정이기 때문에 위반임) 결국 삭제되었다.

27) 孫京漢·朴眞雅, 앞의 논문, 70~71면.

28) Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)

무역관련 지적재산권에 관한 협정 제28조(허여된 권리)

1. 특허는 특허권자에게 다음과 같은 배타적 권리를 부여한다.

가. 특허대상이 물질인 경우, 제3자가 특허권자의 동의없이 동 물질을 제조, 사용, 판매를 위한 제공, 판매 또는 이러한 목적을 위하여 수입하는 행위의 금지 (Re6)

(Remark 6) 이 권리는 상품의 사용, 판매, 수입 또는 기타 유통에 관하여 이 협정에 따라 부여되는 모든 다른 권리와 같이 이 제6조의 규정에 따른다.

나. 특허대상이 제법인 경우, 제3자가 특허권자의 동의 없이 제법사용행위 및 최소한 그 제법에 의해 직접적으로 획득되는 상품의 사용, 판매를 위한 제공, 판매 또는 이러한 목적을 위한 수입행위의 금지

2. 특허권자는 또한 특허권을 양도, 또는 상속에 의하여 이전하고, 사용허가를 체결할 권리를 갖는다.

29) 무역관련지적재산권협정(UR/TRIPs)의 내용과 맞지 아니하는 조항을 동 협정의 내용과 맞도록 개정하여 특허제도의 세계화를 추진하는 동시에, 세계무역기구(WTO)체제에 능동적으로 대비하고 기술개발의 성과를 신속히 보호함으로써 기술개발을 촉진하려는 것이다.

30) 베트남 특허법 제124조; 인도 특허법 제48조 및 제83조 등.

대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위, 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위,<sup>31)</sup> 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위<sup>32)</sup>를 열거하고 있다.

특허권자가 특허발명에 대하여 독점적으로 실시할 수 있는 행위들을 구체적으로 명문화하여 특허권의 내용을 명확히 함으로써 특허권자가 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는 행위와 타인에게 금지되는 행위를 분명히 하기 위함이다.<sup>33)</sup> 이에 실시의 개념은 타인의 특허발명 실시행위가 특허권 침해가 되는지 여부에 대한 침해 판단의 기준이 될 뿐만 아니라, 실시권의 범위를 명확히 할 수 있고, 그 외 선사용권의 인정 및 특허법 제 107조에서 규정한 재정실시권의 재정요건을 판단하는데 기준이 된다.<sup>34)</sup>

우리 특허법 제2조 제3호에서 규정한 각각의 실시행위는 특허권의 효력 상 각각 독립적이어서, 어느 하나의 실시행위가 다른 실시행위에 영향을 미치지 아니한다. 이를 실시행위의 독립성이라 한다. 따라서 한 단계의 실시행위가 적법하다고 하여 다른 단계의 행위까지도 적법하게 취급되는 것이 아니다.

이상에서 살펴본 바와 같이 주요국의 특허법상 실시의 입법례를 정리해 보면 실시를 별도로 정의하는 경우와 실시를 별도로 정의하지 않고 실시행위에 관한 개념 규정에서 실시의 의미를 간접적으로 규정하는 경우로 나눌 수 있다. 즉, 파리협약 제5조에서와 같이 실시 개념을 적극적으로 규정하지 아니하고 특허발명의 불실시 내지 불충분한 실시로 인한 강제실시권 부여 또는 특허권 취소의 관점에서 특허발명 실시의 개념을 규정하고 있는 국가도 있다. 전자로는 우리나라와 일본이 대표적이고, 후자에는 실시를 간접적으로 규정하고 있는 독일과 영미법계 국가인 미국, 영국을 비롯한 유럽공동체특허법과

31) 2019. 12. 10. 개정법(시행 2020. 3. 11.)에서는 그 이외에 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 추가하여, ‘그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위’로 규정하고 있다.

32) 물건을 생산하는 방법의 발명은 물건의 발명과 방법의 발명이라는 양면성을 겸비하고 있다. 이에 물건을 생산하는 방법발명(예 보리차의 제조방법)에서 ‘실시’란 그 방법을 사용하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다(특허법 제2조 3호 다목). 그러나 생산방법이 아닌 단순방법의 발명에 있어서는 그 방법의 사용만이 실시에 해당하고, 그 방법에 의하여 취득된 물건의 양도 등은 해당 방법발명의 실시가 아니다(윤선희 외3인, 앞의 책, 142면).

33) 조영주, 앞의 논문, 9면; 윤선희 외3인, 앞의 책, 137면.

34) 윤선희 외3인, 앞의 책, 137면.

프랑스, 인도네시아<sup>35)</sup> 등이 있다.

### III. 특허법상의 실시와 불실시와의 관계

#### 1. 특허법 목적에서의 불실시

우리 특허법 제1조에서는 “이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.”고 규정하고 있다. 특허법에서의 목적조항이 입법제정 당시에는 존재하지 않았다. 즉, 1908년 대한제국 특허령이나 1946년 특허법에는 목적조항이 없었으나, 1961년 12월 31일 법률 제950호에서 처음으로 목적조항이 신설되었다. 최초의 목적조항은 주로 발명의 장려·보호육성에 중점을 둔 규정이었으나,<sup>36)</sup> 1990년 1월 13일 개정 법률 제4207호에서 현행과 같은 발명의 보호·장려와 그 이용 도모의 형평성을 고려하여 규정한 것으로 보인다.<sup>37)</sup> 이러한 특허법은 발명을 통해 기술의 발전을 촉진하고 산업발전에 이바지할 것을 목적으로 하는 법이며, 특히 그 목적달성을 위해 발명자에게는 해당 특허발명을 공개하여 실시하도록 하고, 공개 후 정당한 권원이 없는 제3자의 실시로부터 보호하기 위해 일정한 기간 동안 독점적으로 이용할 수 있는 권리를 부여한다. 즉, 우리 현행 특허법의 목적은 ‘발명의 보호’와 ‘발명의 이용’<sup>38)</sup>을 통하여 이루어지게 된다.<sup>39)</sup> 특허법이 목적으로 하는 발명의 이용은 단순히 문헌적·연구적 이용에만 그치지 않고, 발명이 현실로 실시되어 산업적으로 이용되어야 발명의 완전한 이용이 이루어진 것이 되며, 특허법의 목적인 산업발전에 직접적이고 현실적으로 기여할 수 있는 것이다.<sup>40)</sup>

발명의 실시는 발명의 공개와 더불어 발명을 이용하는 데에 필수적인 한 형태이다. 발명공개와 대가로 발명자에게는 특허권이라는 독점배타적인 권리를 부여하고 그 공개된

35) 인도네시아 특허법 제19조 제1항.

36) 특허법[법률 제2505호, 1973. 2. 8. 전부개정] 제1조(목적) 이 법은 발명을 장려·보호·육성함으로써 기술의 진보발전을 도모하고 국가산업의 발전에 기여하게 함을 목적으로 한다.

37) 특허청, 앞의 ‘조문별 특허법해설’, 20~21면.

38) ‘발명의 이용’이란 발명 자에 의한 발명의 공개와 발명의 실시를 통해 공중에게 발명이용의 길을 제공하는 것이다. 따라서 특허법은 발명자에게는 독점권을 부여하지만 그 대신 발명을 공개 하고, 발명을 실시하여 공중에게 발명이용의 길을 제공하는 의무를 부과하는 것이다.

39) 윤선희 외3인, 앞의 책, 4면.

40) 정인봉, 「특허법개론」, 법문사(1986), 21면; 윤선희 외3인, 앞의 책, 10면.

발명의 적절한 실시를 통하여 산업발전에 기여하려는 특허법의 목적을 달성하기 위해 실시하지 아니한 경우 제재조치의 규정을 두고 있다. 단지 특허발명을 보유하고 있다는 것만으로는 타인의 실시를 방해하는 것뿐이고 그 사회적 기능을 다한다고는 할 수 없다.<sup>41)</sup> 특허제도가 발명을 장려하고 산업의 발전에 기여하기 위해서는 그 특허발명이 적절하게 실시될 필요가 있고, 그러한 이유에서 특허발명의 실시의무가 부과된다.<sup>42)</sup> 다만 특별한 경우로서 발명의 실시가 산업상 또는 공익상 필요한데도 불구하고 전혀 실시되고 있지 않거나 실시되고 있다고 하여도 실시가 그 목적을 달성하기에 불충분한 경우에는 충분한 실시가 확보되도록 적절한 법적 수단을 강구함으로써 산업의 발달에 기여하게 할 필요가 있다.<sup>43)</sup> 즉, 우리 특허법은 발명의 보호와 함께 발명의 이용을 이념으로 하고 있기에 특허권자는 해당 특허발명을 실시하려는 자에 대하여 정당한 이유가 없는 한 실시협조를 하여야 할 의무규정도 두고 있다.

특허법에 목적규정을 두고 그 목적규정에 “이용”을 포함하고 있는 국가로는 우리나라를 비롯하여 동북아시아 국가인 일본과 중국, 대만이 특허법 제1조에 목적규정을 명시하고 있고, 터키 특허법에서도 목적규정을 두고 있으나 우리나라 구 특허법과 같이 “이용”은 포함하지 않고 있다. 그 외의 미국, 영국, 캐나다, 프랑스, 독일, 그리고 브라질, 인도, 인도네시아, 베트남, 말레이시아 등 대부분의 국가는 목적규정 자체를 두고 있지 않지만, 특허발명의 실시를 의무로 두고 있는 파리협약 가입국 176여개국 중 140여 국가가 실시의무를 직·간접적으로 규정하고 있다.<sup>44)</sup>

## 2. 특허법상의 실시의무와 불실시

우리 특허법은 발명한 자에게 독점적으로 부여한 권리를, 권리자 자신이 해당 특허발명의 실시를 통하여 공중의 이용을 도모할 수 있도록 간접적으로 실시할 의무를 두고 있다. 이러한 특허발명 실시의무는 권리남용금지의 특허법상 표현으로서, 발명공개에 대가로 특허권을 부여하고 그 공개된 발명의 적절한 실시를 통하여 산업발전에 기여하려는 특허법의 목적을 달성하기 위해 실시하지 아니한 경우 제재조치를 두고 있다. 이러한

41) 孫京漢·朴眞雅, 앞의 논문, 93면.

42) 孫京漢·朴眞雅, 앞의 논문, 92~93면.

43) 孫京漢·朴眞雅, 앞의 논문, 94면.

44) <[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/sangyouzasisankenhou\\_titiran/1tokkyo.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/sangyouzasisankenhou_titiran/1tokkyo.pdf)> (2019. 7. 15. 방문).

실시의무는 권리남용금지의 특허법상 표현이라고 할 수 있다.<sup>45)</sup>

특허법은 산업발전을 목표로 하므로 특허권자에게도 의무가 부과되고 있는데 그 중 하나가 특허발명의 실시의무이다. 특허권자가 독점 배타적인 권리를 가지고도 권리를 취득한 후에 실시<sup>46)</sup>하지 않는다면 다른 사람이 해당 기술의 이용에까지 영향을 미치게 되어 특허법의 목적인 산업발전에 이바지할 수 없게 된다.

이러한 특허발명의 실시를 확보하는 방법은 특허발명의 불실시 또는 불충분한 실시에 대하여 강제실시권을 허락하는 방법과 특허권을 취소하는 방법 등이 있다. 이 부분에 관한 구체적인 것은 후술하기로 한다.

특허법상의 불실시란 어떤 발명을 정부로부터 일정기간동안 독점적으로 실시할 권리를 부여받은 후 그 권리를 보유하고 있으면서도 그 특허발명을 실시하지 않는 경우를 말한다. 특허권자는 자신의 특허발명을 직접 실시하거나 제3자에게 실시하게 할 수 있지만, 특허권자가 권리를 취득한 후에도 실시하지 않는다면 다른 사람의 기술 이용에까지 영향을 미치게 된다. 그러므로 권리를 취득한 자가 그 권리 위에서 잠자는 것을 막기 위해 우리 특허법은 특허권자에게 특허발명의 실시의무를 부과하는 방법으로 권리자에게 특허발명의 실시 여부 및 그 규모 등에 관하여 보고하게 할 수 있으며(특허법 제125조), 그리고 동법 제107조에서 불실시에 대한 대처 조항을 두고 있다.<sup>47)</sup> 즉, 발명자가 특허권을 취득한 후 실시하지 않으면 특허법의 목적인 산업의 발전을 저해할 수 있기 때문에 특허법에서는 이러한 특허권자에게 과거(법률 제1293호, 1963. 3. 5.)에는 특허법 제45조<sup>48)</sup>에서 특허권을 취득 후에 실시를 하지 않거나 불성실하게 시행할 경우에는 강제실

45) 특허법(법률 제1293호, 1963. 3. 5.) 제45조의2(특허권의 남용) 신설

① 특허권자 기타 특허에 관하여 권리를 가진 자는 그 권리를 남용하지 못한다.

② 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 특허에 관한 권리를 남용한 것으로 본다.

1. 국내에서 실시 가능한 특허발명이 그 특허 허여 후 3년 이상 정당한 이유없이 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니한 때

2. 특허 허여 후 3년 내에 특허품·특허식물·특허기술 또는 특허방법에 의한 생산품에 관하여 정당한 이유 없이 적당한 정도와 조건으로 수요를 충족시키지 못한 때

3. 특허권자가 실시권의 허락을 부당하게 거부하여 산업이나 국가 또는 국내 거주자의 사업에 손해를 가하였을 때

4. 방법발명에 의한 특허의 경우에 그 권리의 범위에 속하지 아니하는 방법에 의하여 물건을 생산하여 타인에게 부당하게 손해를 가하였을 때

46) 여기서 실시란 자신이 직접 실시하거나, 타인에게 실시하게 할 수도 있다.

47) 윤선희, 「특허의 이해(제4판)」, 법문사(2019), 172면.

48) 특허법 [법률 제1293호, 1963. 3. 5.] 제45조(不실시의 경우의 강제실시 또는 특허취소)

① 특허권자가 특허를 받은 후에 계속하여 3년 이상 정당한 이유 없이 그 발명을 국내에서 실시하지 아니하

시 또는 특허취소를 할 수 있는 규정을 두고 있었다. 그러나 이 규정은 한·미 FTA협정<sup>49)</sup>에 의해 제116조가 삭제된 이후 제도의 취지(특허권을 받아 놓고도 불성실하게 실시하는 행위를 제재)를 살리기 위해 강제실시권 제도를 강화하여 시행하고 있다.

위에서 언급한 바와 같이 우리 특허법은 제1조에 목적규정을 두고 있으나, 특허발명의 실시에 대한 의무규정을 직접적으로 규정하지 아니하고 간접적으로 규정하고 있다.

이 논문을 쓰기 위해 확인한 국가 중 현행 특허법에서 특허발명의 실시의무 규정을 직접적으로 규정하고 있는 나라는 인도네시아와 터키, 그리고 베트남뿐이었다. 이 중 베트남은 국방이나 질병예방, 치료 등 사회적으로 긴급한 수요를 충족시키는 경우에만 특허권자가 발명의 실시의무를 진다고 되어 있어 불실시를 포함한 광범위한 실시의무라고 보기 어렵다.<sup>50)</sup> 특허발명에 대한 실시의무를 부과하고 있는 국가는 인도네시아<sup>51)</sup>와 터

는 경우에 공익상 필요하다고 인정될 때에는 특허국장은 이해관계인의 청구에 의하여 그 실시권을 타인에게 하여하거나 또는 그 특허를 취소할 수 있다.<개정 1963:3:5>

② 전항의 규정에 의하여 실시권이 하여된 후 계속하여 3년 이상 정당한 이유 없이 그 실시권자가 그 발명을 국내에서 실시하지 아니하는 경우에는 특허국장은 이해관계인의 청구에 의하여 직권으로써 그 실시권을 취소할 수 있다.

③ 특허권자 또는 청구인은 제1항의 규정에 의한 실시권의 하여나 전항의 규정에 의한 특허취소의 처분 또는 전2항의 청구의 각하에 대하여 불복이 있을 때에는 그 결정을 받은 날로부터 40일 이내에 법원에 소송을 제기할 수 있다.

④ 제1항의 규정에 의하여 실시권을 하여하는 경우에는 특허국장은 보상금에 대하여도 이를 결정하여야 한다.

49) 조재신, “한·미 FTA 협정 관련 개정 특허법에 대한 고찰”, 法學論叢(第32輯 第3號), 전남대학교 법학연구소 (2012. 12), 17면.

50) 베트남 지적재산권법 제136조(발명 및 표장을 사용할 의무)

(1) 발명 소유자는 국방, 안보, 인민을 위한 질병 예방, 치료 및 영양의 필요를 충족 또는 기타 사회적 긴급한 필요를 충족시키기 위해 보호된 제품을 제조하거나 보호된 방법을 적용할 의무를 부담한다. 발명 소유자가 위에서 필요한 어떤 발생했을 때 해당 의무를 이행하지 않을 경우, 국가 당국은 제145조 및 제146조의 규정에 따라 당해 발명의 라이선스를 타인에게 부여 할 수 있다.

제145조 (발명의 강제실시허락의 근거)

1. 다음의 경우에는 발명을 실시할 권리는 해당 발명을 실시하는 배타적 권리의 소유권자로부터 허가를 취득하지 않고, 이 법 제147조 제1항에 규정된 관계당국의 결정에 따라 다른 기관 또는 개인에게 이전되는 것으로 한다.

(a) 발명의 상시 실시가 국방, 안보, 국민의 건강과 영양의 필요 또는 사회의 기타 긴급한 필요를 충족 같은 공공 비상업적 목적 일 경우

(b) 발명을 실시하는 배타적 권리의 소유권자가 당해 발명에 대한 등록출원의 출원일로부터 4년의 기간 만료시 및 발명특허를 하여한 날부터 3년의 기간 만료시에 이법 제136조 제1항 및 제142조 제5항에서 제공되는 발명을 사용할 의무를 다하지 않은 경우

(c) 발명을 실시하고자 하는 자가 적절한 가격 및 상업적 대가에 관한 협상을 위해 합리적인 시간이 지난 후에 이루어진 노력에도 불구하고 발명의 실시에 관한 실시허락계약 체결 시 발명의 사용에 대한 배타적 권리의 보유자와 합의에 도달하지 못하는 경우

키뿐이다. 인도네시아는 특허법<sup>52)</sup> 제20조 제1항에 “특허권자는 인도네시아 공화국 내에서 특허를 받은 물건을 제조하거나 방법을 사용할 의무가 있다.”라고 특허발명에 대한 실시의무를 규정하고 있으며, 터키는 특허법 제96조에 “특허권자 또는 특허권자로부터 권리를 부여받은 자는 특허발명을 실시할 의무를 진다. 실시의무는 특허 부여에 관한 발표 관련 공보에서의 공고일로부터 3년 이내에 실시되어야 한다. 실시의 판정에 있어서는 시장의 상황이 고려되는 것으로 한다.”고 규정하고 있으며, 동법 제97조에서는 “특허권자 또는 특허권자로부터 부여받은 자는 청에 대해 제출되는 공식증명서에 의해 발명의 실시를 증명하는 것으로 한다. 특허실시를 증명하는 당해 공식증명서는 시행규칙에서 지정청에 의해 규정되는 일반기준 및 규칙에 준하여 작성되는 것으로 한다. 해당 실시증명서는 발명이 실시되고 있는 공장의 생산검사 종결 시에 발행되며, 해당 실시증명서는 해당 특허발명의 실시 또는 발명의 주체의 판매를 확인하는 것으로 한다.”고 규정하여 실시증거에 관한 사항도 규정하고 있고 동법 제98조<sup>53)</sup>에서는 실시의 인지(實施認知)에 관한 사항도 규정하고 있다.

우리나라와 같이 특허발명의 실시에 대한 의무규정을 직접적으로 규정하지 않고 있지만 적정한 실시를 확보하기 위하여 간접적으로 규정하고 있는 국가는 140여개국에 이른다.<sup>54)</sup> 그러나 간접적으로 규정하고 있는 형태는 국가비상사태나 질병치료나 실시보고의무, 강제실시권 등의 규정에서 간접적으로 규정하고 있어서 국가마다 약간 상이하다.

(d) 발명을 실시하는 배타적 권리의 소유권자가 경쟁법에 따라 금지되는 반경쟁 행위를 실행하기로 결정하는 경우

2. 발명을 실시하는 배타적 권리의 소유권자는 본조 제1항에 규정된 강제실시허락의 근거가 존재하고 그 종류가 발명 실시권자를 침해하지 않는다면 해당 사용권의 종료를 요청할 권리를 갖는다.

51) 인도네시아는 1989년에 제정된 특허법에서 국내에서의 특허발명의 실시의무를 부과하고 나아가 1997년 개정에서 특허권자는 국내에서 특허를 받은 제품을 제조하거나 방법을 실시할 의무가 명기되었다. 그리고 유일하게 해당 제품의 제조 또는 방법의 사용이 지리적 규모에서 이루어지는 것이 타당할 때에만 그 의무가 면제된다고 하고, 그 면제를 받기 위해서는 이유 및 권한이 있는 기관에 의해 발행된 증거를 첨부하여 특허권자가 서면으로 신청한 경우에 지적재산총국에 의해 승인된다는 내용이 명기되었다. 그 후 2016년의 개정에서 특허권자는 인도네시아공화국 내에서의 특허발명 실시를 통한 기술이전이나 투자, 고용 창출에 노력해야 한다는 노력규정을 두는 동시에 1997년의 개정에서 만든 면제규정도 삭제했다. 이와 같이 인도네시아는 특허발명의 실시의무를 특허법상 명기하고 그 의무의 정도를 더욱 강화해 온 점이 특이하다.

52) 2016年 法律 第13号改正

53) 第98條(實施認知) 특허발명의 실시가 증거 서류에 의한 청이 납득하게 증명될 경우, 해당 특허발명은 법원 절차에 의한 반증이 제출되지 않는 한, 제97조에 준하여 실시에 제공된 것으로 본다.

54) <[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/sangyouzasisankenhou\\_itiran/1tokkyo.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/sangyouzasisankenhou_itiran/1tokkyo.pdf)> (2019. 7. 20. 방문).

특허권 취득 후 특허발명의 불실시에 관한 주요국의 특허법상 규정과 취급에 관한 소고 ■

우리나라와 같이 동북아시아인 일본,<sup>55)</sup> 중국,<sup>56)</sup> 그리고 유럽인 독일,<sup>57)</sup> 프랑스,<sup>58)</sup> 영국,<sup>59)</sup> 러시아<sup>60)</sup>등을 비롯한 대부분의 국가와 미국 등의 아메리카 국가들도 특허발명의

55) 일본 특허법(平成17年(2005년) 10월 21일 법률 제102호) 제83조(불실시일 경우의 통상실시권 설정의 재징)에 따르면 특허발명의 실시가 계속하여 3년 이상 일본국 내에서 적당하게 실시되지 않았을 때 그 특허발명의 실시를 하고자 하는 자는 특허권자 또는 전용실시권자에 대하여 통상실시권의 허락에 대해 협의를 요구할 수 있다. 다만, 그 특허발명에 관한 특허출원일로부터 4년을 경과하지 아니하였을 때에는 그러하지 아니하다. 또한 협이가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때 그 특허발명의 실시를 하고자 하는 자는 특허청 장관에 대하여 재정을 청구할 수 있다. 또한, 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 때에는 그 특허발명의 실시를 하고자 하는 자는 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권에 대하여 통상실시권의 허락에 대해 협의를 요구할 수 있다. 협이가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 경제산업대신의 재정을 청구할 수 있다(일본 특허법 제93조). 즉, 이용발명의 경우에도 협이가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 강제실시권을 신청할 수 있도록 있으며, 심판으로 하는 우리나라와는 달리 특허청 장관의 재정에 의하도록 하고 있다(特許法 第83條(不實施の場合の通常實施權の設定の裁定)참조).

56) 중국 전리법 제48조(第六章 專利實施的強制許可 第四十八條)  
有下列情形之一的,國務院專利行政部門根據具備實施條件的單位或者個人的申請,可以給予實施發明專利或者實用新型專利的強制許可:

(一) 專利權人自專利權被授予之日起滿三年,且自提出專利申請之日起滿四年,無正當理由未實施或者未充分實施其專利的;

(二) 專利權人行使專利權的行為被依法認定為壟斷行為,為消除或者減少該行為對競爭產生的不利影響的。

57) 독일 특허법 제23조 참조.

58) 프랑스는 프랑스 지적재산권법 제 L613조의 11에 따라 특허의 부여 후 3년 또는 출원일로부터 4년의 기간이 만료 한 때에 강제실시권을 청구할 수 있다. 그러한 강제실시권의 청구는 아래의 조건을 충족하여야 한다.

(a) 유럽 연합 회원국 또는 다른 유럽 경제 지역 협정 체약국의 영역에서, 해당 특허의 대상인 발명의 실시를 시작하고 있지 아니하거나 또는 그 실시를 위해 실질적이고 유효한 준비를 하지 않을 것

(b) 특허의 대상인 제품에 대하여, 프랑스 시장의 수요를 충족하기에 충분한 양의 판매를 실시하지 않는 것을 상기 규정은 프랑스에서의 (a)에서 말하는 실시 또는 (b)에서 말하는 판매가 3년 이상 중단 된 경우에도 적용된다.

본조의 적용 상, 세계무역기구 설립협정의 체약국에 있어서 생산된 특허 제품의 수입은 해당 특허의 실시로 본다(프랑스 지적재산권법 제L613조 11 참조).

59) 영국 특허법 제48조B, 제54조, 제57조 참조. 영국에서도 특허권 설정의 등록이 된 후 계속하여 3년 내, 또는 특허출원을 한 날로부터 4년 후 특허소유권자 또는 그 상속인이 직접, 1인 또는 여러 명의 특허권 실시권자에게 해당 국가 영토 내에서 생산하는 방식 또는 유럽공동체 회원국으로부터 수입하는 방식으로 발명을 실시하지 않거나 또는 그 실시정도가 해당국의 수요와 심각히 부합되지 않을 경우, 신청자에게 비독점적인 강제실시를 부여할 수 있다고 본다. 즉, 정당한 사유 없이 3년간 특허발명을 불실시 할 경우 강제실시권의 요건이 된다. 단, 위의 내용과 다르게 정당한 사유로 특허발명의 불실시가 인정되는 경우가 있다. 1) 특허권자가 심심장애로 인한 활동불능으로 그 특허발명을 실시하지 못하는 경우. 이 경우는 의료기관의 장이 증명한 경우에만 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 못하는 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 못하는 경우, 5) 특허발명의 실시에 따른 물건의 수요가 없거나 그 수요가 적어 이를 영업적 규모로 실시 할 수 없어 그 특허발명을 실시하지 못하는 경우에는 강제실시권을 적용시키지 못한다.



실시를 확보하는 방법으로 일정한 기간 동안 실시하지 않는 해당 특허발명을 취소하거나 제3자의 청구에 의해 강제적으로 실시허락을 부여하는 제도를 취하고 있다. 그 외에도 실시보고의무를 둔 국가들도 있다.<sup>61)</sup>

특허발명의 실시에 관해서는 (특허제품의 제조나 특허방법의 사용에 해당하지 않는) 특허발명품의 수입이나 판매가 ‘실시’로 인정되느냐의 여부도 특히 유의해야 할 사항이다.<sup>62)</sup> 예를 들면 WIPO 개정법에서도 특허발명의 국내실시는 특허권자의 의무로 보며 나아가 해당 실시에는 단순한 판매나 수입은 포함되지 않고 국내에서의 생산 혹은 방법의 사용을 지정하고 있다.<sup>63)64)</sup>

#### IV. 주요국 특허법에서의 불실시에 관한 규정

여기서는 파리협약과 TRIPs협정, 그리고 주요국 특허법상에서의 불실시에 관한 규정을 살펴본다. 대부분의 국가들이 가입한 파리협약이나 TRIPs협정에는 불실시에 대한 정의규정은 없으나, 권리 취득 후 특허발명을 실시하지 않은 경우에는 권리남용으로 보고 그 대응조치 규정을 각국의 특허법에서 입법화 할 수 있도록 파리협약 제5조A(2)(3)에 근거규정을 두고 있다.

60) 러시아연방 민법 제4법전 제7편(2017年7月1日 改正)

Статья 1362. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец

61) 한국 특허법 제125조, 러시아연방 민법 제1545조 등의 국가가 있다.

한국 특허법 제125조(특허실시보고) 특허청장은 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에게 특허발명의 실시 여부 및 그 규모 등에 관하여 보고하게 할 수 있다.

러시아연방 민법 Статья 1545. Обязанность практического применения единой технологии

1. Лицо, которому в соответствии со статьей 1544 настоящего Кодекса принадлежит право на технологию, обязано осуществлять ее практическое применение (внедрение).

Таковую же обязанность несет любое лицо, которому передается или к которому переходит это право в соответствии с правилами настоящего Кодекса.

62) 예를 들면 지적재산권보호국제협동사무국(BIRPI)이 만든 규범법에서는 수입에 의해 실시가 방해 또는 저해 받을 때, 강제실시권 설정을 청구할 수 있다고 하며 그 때의 실시는 특히 국내의 생산을 의미한다는 내용도 명기되었다.(BIRPI 「Model Law for Developing Countries of Inventions」 제34조 제1항 및 제3항)(特許廳 審査第1部, “特許發明の不實施措置に關する主要國特許法の規定ふりとその變遷について”, 「特許研究」, No.65, 61~62頁. 재인용).

63) WIPO MODEL LAW FOR DEVELOPING COUNTRIES ON INVENTIONS, pp. 82~83(GENEVA 1979). 제134조(2)).

64) 特許廳 審査第1部, 앞의 논문, 62頁.

## 1. 국제조약에서의 불실시

파리협약 제5조A(2)에서는 “각 동맹국은 불실시와 같은 특허에 의하여 부여되는 배타적 권리의 행사로부터 발생할 수 있는 남용을 방지하기 위하여 강제실시권의 부여를 규정하는 입법조치를 취할 수 있다.”라고 규정하여, 파리협약국 내에서 발생할 수 있는 배타적인 권리의 행사에서 생기는 폐해를 방지하기 위하여 강제실시권을 부여할 수 있도록 하는 규정, 즉, 입법조치를 취하고 있다.

이러한 파리협약에서의 논의는 1873년 오스트리아와 헝가리 정부가 주최한 빈(Wien) 세계박람회에 맞춰 개최된 국제회의에서 특허제도의 취지와 조화에 관하여 다양한 논의가 있었으며,<sup>65)</sup> 그 중 특허발명의 실시의무나 불실시에 대한 조치도 쟁점의 하나였다.<sup>66)</sup> 이 쟁점에 대하여 독일대표단이 공공의 이익에 반할 경우에는 강제실시권을 설정할 수 있도록 강하게 주장하여 공익상 필요한 경우에는 로얄티 지불을 조건으로 해당 특허권은 누구에게나 그 실시가 허락되고, 자국 내에서 해당 특허제품을 구입하여 그것을 활용할 수 있는 한 특허발명의 국내불실시도 그것을 이유로 한 특허권수용으로는 이어지지 않는다는 점을 포함시켰다.<sup>67)</sup>

한편 1878년 9월의 파리박람회 때에 개최된 국제회의<sup>68)</sup>에서는 프랑스대표단이 강제실시권은 특허권의 재산성을 훼손하는 것이라 하여 취소를 선호한다는 취지의 주장을 한

65) 남북전쟁후 특허보호를 강화한 미국은 자국에서 출원된 발명이 오스트리아의 현행법상으로도 일정한 보호를 받을 수 있을 것인가에 대해 우려하였다. 당시의 오스트리아 특허법에는 특허를 부여한 날로부터 1년이 내에 오스트리아내에서 제품을 제조하지 않을 경우에는 그 특허를 무효로 하는 취지를 규정하였다[정재환·이봉수, “국제지적재산권의 기원과 그 形成史에 관한 연구”, 경영사학(제27집 제1호, 통권 61호), 73면].

66) Dr. Michael Blakeney(2004),WIPO NATIONAL SEMINAR ON INTELLECTUAL PROPERTY FOR FACULTY MEMBERS AND STUDENTS OF AJMAN UNIVERSITY,p.3.  
<[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/en/wipo\\_ip\\_uni\\_dub\\_04/wipo\\_ip\\_uni\\_dub\\_04\\_1.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/en/wipo_ip_uni_dub_04/wipo_ip_uni_dub_04_1.pdf)>.

67) Sam Ricketson(2015) The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, A Commentary,Oxford University Press, pp. 35~36.

68) 회의에 제출된 원안은 “발명자의 권리, 공업의장 및 창작에 대한 권리, 제조자와 상인의 標章에 대한 권리는 재산권이어서 시민법은 그와 같은 권리를 창조하는 데만 있는 것이 아니라, 단순히 규율하는 데 그치지 않는 것”이었다. 그에 대안으로서 제출된 것은 프랑스 법률가 M. Clunet의 ‘발명의 권리 및 공업적 창작물의 권리는 일반적인 독점의 특허에 의해 발명자와 사회의 이익을 조정하는 시민법의 공평하고 유익한 창작물이다’(Harper, William, 1824, Reports of cases determined in the Constitutional Court of South-Carolina.p.494)라는 안이었다. 그 점에 관한 토론은 격렬하게 진행되었으나, 프랑스에서 참가자가 압도적으로 많아서 최초의 제안에 따라 발명자의 권리를 자연 법상의 재산권으로 하는 견해가 채택되었다(정재환·이봉수, 앞의 논문, 74면).

## ■ 법조 제68권 제6호(통권 제738호) 비교법연구

결과 공공목적에 의한 특허권수용의 원칙이나 불실시에 대한 조치로서 특허권자에 의한 소명이 이루어지지 않을 경우 특허권을 취소할 수 있다는 취지가 ‘공업소유권의 보호를 위한 국제동맹에 관한 조약초안(Projet d’une Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle)’에 포함되었다.<sup>69)</sup> 프랑스 정부는 1880년 11월 4일에서 20일까지 19개국의 대표가 참가하여 작성한 초안을 근거로 하여 공업소유권(산업재산권)보호를 위한 최초의 공식 국제회의를 파리에서 개최하였다.<sup>70)</sup> 그 회의의 목표는 통일법을 제정하는 것뿐만 아니라 체결국의 국내법과의 저촉을 회피하기 위하여 국내는 물론 외국에서도 공업소유권의 보호를 보장하기 위한 일반원칙을 정한 ‘동맹’을 창설하기 위한 것이었다.<sup>71)</sup>

그리고 프랑스정부는 1880년 개최된 회의의 결정에 따라 회의에서 채택된 초안을 모든 동맹국에 송부하였고, 제2회 공식 국제회의를 1883년 3월 6일에 개최하였다. 이 회의에서는 20개국의 대표가 참가하여 협약초안 및 의정서를 충분히 심의하여 약간의 수정을 거쳤지만 기본적인 사항은 변경하지 않은 상태에서 채택이 되었다.<sup>72)</sup> 즉, 1883년 제정되고 1884년 7월 7일 발효된 파리협약 제5조에는 동맹국으로부터의 수입을 이유로 한, 특허권의 실권(失權)은 인정하지 않는 반면 수입국의 법률에 따라 특허권자는 해당국에서 특허권을 사용할 의무를 지며, 1900년의 브뤼셀 개정<sup>73)</sup>에서는 파리협약 의정서 제3조의2에서 특허발명의 불실시를 이유로 한 특허권 취소는 출원일로부터 3년경과 후 불실시 이유를 소명하지 않는 경우에만 할 수 있다는 취지가 기재되었으며, 그리고 1911년 5월의 미국 워싱턴 개정 의정서 제5조에 담겼던 위의 규정이 조약 본문에 담기게 되었다.

1925년 10월 8일의 헤이그 개정에서는 실권(失權)되기 전에 강제실시권을 설정하고

69) Edith Tilton Penrose著/黒田龍久·中柴武雄·吉村孝共譯, 「國際特許制度經濟論」, 英文法令社(1957), 66~67頁; 特許廳 工業所有權制度史研究會, 「特許制度の發生と變遷」, 大藏省印刷局(1982), 43~44頁; 特許廳 審査第1部, 앞의 논문, 51頁 재인용.

70) Ladas, Stephen P., 1938, The international protection of literary and artistic property(Harvard studies in international law), Macmillan 8. p. 79.

71) 정재환·이봉수, 앞의 논문, 75면.

72) 정재환·이봉수, 앞의 논문, 77면.

73) 1차 개정회의는 1885년에 로마에서 개최되었다. 파리조약에 대한 격렬한 반대운동은 1885년에 시작되었다. 그래서 파리 리용, 보르도, 마르세이유 등의 상업회의소 및 리우와 노르도의 제강회의장에서는 격렬한 반대 시위가 일어났다. 주로 파리조약 제2조의 내국민대우의 원칙, 제3조의 비동맹국민 포함, 제4조의 우선권, 제5조의 특허제품의 수입에 의한 특허권상실제도의 폐지를 주장하였다. 이와 같이 프랑스에서는 파리동맹에 의해 산업의 자유가 제한되었다는 비판을 받았다. 그리고 제3차 개정회의는 1897년 12월 1일에 벨기에 브뤼셀에서 개최되었다(정재환·이봉수, 앞의 논문, 77면).

그래도 불실시의 상태가 개선되지 않을 경우에 비로소 실권될 수 있다는 것과 실권 신청은 대상이 되는 특허권의 성립일로부터 3년간의 경과를 요한다는 것이 규정되었다.<sup>74)</sup> 그 후 1934년의 런던 개정에서 강제실시권 설정에는 특허부여 후 3년간의 경과가 필요하며, 또 실권에는 강제실시권 설정에서 2년간의 경과가 필요하다고 하였다. 1958년의 포르투갈 리스본 개정을 거친 현행규정에는 다음과 같이 규정되어 있다. 즉, 특허출원일로부터 4년의 기간 및 특허부여일로부터도 3년의 기간 경과 후 특허권자가 그 불실시를 소명하지 않을 경우에 강제실시권을 설정할 수 있고, 나아가 강제실시권 설정에서 2년경과 후 그 폐해가 해소되지 않을 경우에 특허권을 취소할 수 있도록 하고 있다.<sup>75)</sup>

한편 1994년 4월에 성립하고 1995년 1월 발효된 WTO/TRIPs협정 제31조는 재정실시권<sup>76)</sup>의 설정, 이전 및 취소 조건에 관하여 강제실시권의 설정은 먼저 사용하고자 하는 자가 합리적인 상업상의 조건 하에서 특허권자로부터 허락을 얻으려고 노력을 하였으나 합리적인 기간 내에 그 노력이 성공하지 않은 경우에 한정되며, 강제실시권의 설정은 주로 국내시장에 대한 공급을 목적으로 하는 경우에 한정된다고 규정하고 있다.<sup>77)78)</sup> 이러

74) 제1차 세계대전 당시에 파리동맹국 22개국 중 14개국이 참전함에 따라 교통이 단절되어 공업소유권의 국제적 보호는 정지되었으나, 탈퇴를 선언한 나라는 없었으며, 특허료의 납부기간과 기간연장 등의 임시적 조치를 실시하였다.

75) 구체적인 설명은 特許審査第1部, 앞의 논문, 51頁; Georg Hendrik Christiaan Bodenhausen, 『注解パリ條約』 (“Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property As Revised at Stockholm in 1957”), 國際知財産保護協會 (AIPPI) の日本部會(1968), 3~10頁; 荒木好文, 『図解パリ條約』, 發明協會(1999), 1~6頁; 한국특허발명협회, 파리협약해설집(1980), 10~21면 등에 상세히 설명하고 있으므로 참조바람.

76) 재정실시권(재정에 의한 통상실시권)이란, 특허권자가 정당한 이유없이 특허발명을 실시하지 않거나 불충분하게 실시하는 경우, 공공의 이익을 위하여 특허 실시할 필요가 있는 경우 또는 수입국에 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 이를 실시하려는 자의 청구와 특허청장의 재정에 의하여 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 통상실시권을 말한다.

77) 강제실시권의 설정은 원칙적으로 국내시장에서 실시한다는 것으로 규정되었다.

78) TRIPs 협정의 협상 당시 강제실시하여 요건과 관련하여 개발국과 개발도상국은 격렬하게 대립하였다. 즉, 개발도상국은 강제실시제도는 개발국 기업에 의한 시장독점과 권리남용을 방지하기 위해 필요하고, 따라서 ‘강제실시권의 허여 요건을 지나치게 엄격하게 규정하는 것에 반대하였다. 이에 대해 개발국은 강제실시권요건의 완화는, 개발국 기업이 개발도상국에 투자하거나 기술이전하는 것을 꺼리게 만들고, 결과적으로 개발도상국의 경제발전을 가로막는 것이라고 주장하면서, 그 요건의 강화를 주장하였다. 그 결과로 만들어진 TRIPs 협정 제31조에 의해 WTO 가입국의 강제실시권 입법은 크게 제한받게 되었다. 예컨대, 제31조 제(a)호는 강제실시허여에 있어서 개개의 조건에 대한 필요성을 기준으로 심사한다고 규정하고 있어서, 발명의 특정 범주(예: 의약품)가 자동적으로 강제실시의 대상이 되는 것을 금지하고 있다[특허청, WTO TRIPs협정 조문별 해설, (2004), 187~189면]. 결과적으로 1994년에 체결되고 1995년에 발효된 WTO/TRIPs 협정의 규정에 의해 세계 각국의 강제실시권 요건은 대체로 강화되었다고 볼 수 있다[윤권순, “캐나다 ‘특허강제실시’ 제도의 진화와 그 경제적 함의”, 지식재산연구(제11권 제2호), 42면에서 재인용].

한 TRIPs 협정은 파리협약의 규정 준수 외에 강제실시권 설정에 관하여 권리자와의 실시허락교섭이나 실시권의 사용범위나 기간의 한정, 권리자에 대한 보수의 지불의무 등을 규정하고 있다.

## 2. 주요국 특허법에서의 불실시

미국 특허법<sup>79)</sup>은 1787년 제정된 미합중국헌법에 발명자의 권리가 규정되었고, 그 후 1789년 연방헌법 제1장 제8조 제8항에 근거하여 1790년 4월 10일에 연방의회가 7개조로 된 특허법을 성문법으로 제정·공포하였으나, 이 법에는 특허발명의 실시의무나 불실시조치에 관한 규정은 담기지 않았다. 실시의무에 관해서는 1832년 개정에 의해 외국인에게는 특허권 취득 후 1년 이상의 실시의무가 규정되었으나, 4년 후인 1836년 개정 특허법에서는 삭제되었다.<sup>80)</sup> 또 1903년 연방대법원(U.S. Supreme Court)은 *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405 (1908)사건에서 특허발명이 실시되지 않는 경우라도 다른 사람에 의한 특허권의 침해행위를 금지할 수 있다는 취지를 판시했다.<sup>81)</sup> 즉, 특허권자는 발명의 제조, 사용, 판매를 할 배타적인 권리를 가짐과 동시에 이러한 행위로부터 타인을 배제할 권리를 가진다.<sup>82)</sup> 연방대법원은 외국에서 특허발명의 불실시가 특허권자의 권리에 영향을 미친다는 것을 인식하면서도 1836년 이후의 미국에서는 특허발명의 불실시가 특허권자의 권리에 영향을 미치지 않는다는 것을 판시한 것이다.<sup>83)</sup>

그 후 불실시에 대한 특허권의 취소나 강제실시권의 규정을 요구하는 법 개정의 제기는 여러번 있었지만 한번도 성립하지 못했다.<sup>84)</sup>

79) 미국의 경우 특허 보호를 위한 연방법만이 제정된 상태이고 특허를 위한 독립된 주(state) 법률은 존재하지 않는다. 미국 특허법의 역사에 관한 구체적인 것은, 淺村 皓·H.C. 웨그너(著), 「アメリカ特許制度の解説(外國特許制度シリーズ)」, 發明協會(1994/3), 1~5頁; 헨리-幸田, 「米國特許法研究—特許法の歴史、原理、そして實務を考える—」, ILS出版, 2008, 44~63頁 참조.

80) 特許廳 審査第1部, 앞의 논문, 53頁.

81) *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405 (1908), was a case in which the Supreme Court of the United States established the principle that patent holders have no obligation to use their patent.

82) 1996년 1월 1일 발효한 미국 특허법 제35조 154항은 현재의 권리에 더하여 미국으로의 판매나 수입을 위해 미국 특허에 의해 보호되는 상품을 제공하는 것으로부터 타인을 배제할 권리 및 미국 특허가 방법특허인 경우 특허받은 방법에 의해 생산된 상품을 판매하기 위한 제공으로부터 타인을 배제할 권리를 특허권자의 권리로 추가로 규정하였다[특허청, 해외지식재산권보호 가이드북(미국편), (2013), 72~73면].

83) 特許廳 審査第1部, 앞의 논문, 53頁.

그 결과 현재의 특허법에는 연방정부에 의한 특허발명의 강제실시에 관한 규정은 있으나, 특허권자에게 직접적으로 특허발명의 실시를 사용하도록 강제하거나 타인에 대한 사용허가를 강제하는 규정이 없어 제3자가 강제실시권 설정을 요구할 수 없다. 그렇지만 정부지원으로 특허발명이 이루어진 경우에는 예외이다.<sup>85)</sup> 그 외에 원자력에너지법이나 대기오염방지법, 식물신품종보호법 등의 개별법에는 강제실시권을 요구할 수 있는 규정이 있다.<sup>86)87)</sup> 이와 같이 보편적 조항은 없지만 필요에 따라 유연하고 실용적으로 강제 실시를 적용하고 있는 실정이다. 즉, 미국의 경우 특허발명에 대해 반드시 실시할 의무는 없으나, 제3자가 특허권을 침해하는 경우에 배제할 권리로 강제실시권을 소극적으로 인정하고 있다.

영국 특허법의 기원은 15세기 국왕이 제조업자들에게 특권을 부여할 때에 특허장(Letters Patent)이 사용되었으며<sup>88)</sup> 엘리자베스 1세와 제임스 1세 시대에는 특허제도가 남용되면서 새로운 발명이 아닌 것에 대해서도 국가재정의 재원 확보를 위하여 특허가 부여되기도 하였다.<sup>89)</sup> 1623년 영국의회가 전매조례(Statute of Monopolies)라는 법률을 제정하였고, 이때부터 새로운 기술에 의한 발명을 한 자만이 특허를 받을 수 있게 되었다. 영국의 이 제도가 오늘날 세계 각국 특허제도의 근원이 되었다. 1851년 상원에서 강제실시권 설정에 관한 제안이 이루어졌고 1883년 법 개정으로 성문법상의 규정이 도입되었다.<sup>90)</sup> 1902년 개정에서는 특허발명에 관하여 공중의 합리적인 수요가 충족되지 않

84) 예를 들면 1912년에 연방하원의회에 제출된 특허법개정안에는 특허권 부여 후 4년간 불실시일 경우에는 누구라도 법원에 강제실시권의 설정을 청구할 수 있다는 취지가 규정되어 있었다. 이 법안을 추진한 하원특허 위원회위원장 윌리엄 A. 올드필드(William A. Oldfield)는 강제실시권제도의 도입이 가치 있는 발명의 사장(死藏)을 막고 또한 특허권자에 의해 다른 경쟁자가 배제되는 것을 막을 수 있다고 주장했다. 그렇지만 반대파에서는 4년간이라는 기간은 특허제품의 생산에는 짧고 또 발명자의 권리를 저해하고 발명의 은닉을 조장한다는 주장이나 독점금지법(the Sherman Act)에 의한 구제로 충분하다는 의견 등이 제시되어 그 당시의 개정안도 성립하지 못했다(HARTFORD-EMPIRE CO. v. UNITED STATES, 323 U.S. 386(1945), 26~27; 特許廳 審査第1部, 앞의 논문, 53頁).

85) Bay-Dole법에 의하고, 특허법조항에서 미국정부와 외국정부의 계약자에게 일종의 특허 강제실시권이 주어진다. 이러한 특허를 침해하거나 그러할 권한을 부여했을 때 구제수단으로 손해배상청구권만이 인정되는 것이다.

86) 特許廳 審査第1部, 앞의 논문, 53頁 재인용.

87) 최근의 소위 페이먼트 패트roller(PAE) 문제에 관하여 특허권침해소송에서의 항구적 금지명령을 인정하는데 있어서의 4가지 요건을 나타낸 e-bay 판결 이후 원고인 PAE의 금지명령의 소를 각하하고 금전적 보상을 부과한 다음 피고에 의한 특허발명의 사용을 인정하는 판결을 볼 수 있다. 이러한 사법판단을 강제실시권의 하나라고 보는 움직임도 있다(特許廳 審査第1部, 앞의 논문, 53頁).

88) <<http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-about/p-what-is/p-history.htm>> (2019. 9. 10. 방문).

89) 菅原洋平, “英國の特許制度について”, 『特許懇』, 2011. 1. 28. No. 260, 61頁.

## ■ 법조 제68권 제6호(통권 제738호) 비교법연구

을 경우 사법위원회의 정당성 판단에 의거하여 추밀원<sup>91)</sup>에 의해 강제실시권이 부여되는 것과, 특허증날인일로부터 3년간 실시되지 않고 나아가 강제실시권 부여에도 불구하고 공중의 합리적인 수요가 충족되지 않을 경우에는 해당 특허권을 취소할 수 있다는 취지가 규정되었다.

이 중 취소에 대해서는 1907년의 법 개정에서 추밀원 통상위원회가 법원에 대하여 특허권의 불실시 취소를 신청하고 법원의 명령에 의해 특허권을 취소할 수 있는 규정이 마련되었다. 또 1949년 개정에서는 강제실시권 부여 후 2년 경과 후 이해관계인이 강제실시권 설정에 의해서도 목적을 달성하지 못하는 것을 조건으로 하여 특허권 취소를 요구할 수 있다는 취지가 규정되었으나, 취소를 정한 해당 규정은 1977년의 법 개정에서 삭제되었다.

1999년의 개정을 거친 현행법에서는 특허부여일로부터 3년 또는 소정의 별도 기간 만료 후 누구라도 국내수요가 충족되지 않고 또 실시권 교섭도 거절된 결과 국내의 발전이 방해받는 경우에는 특허청장관에게 강제실시권 신청을 할 수 있다고 되어 있다. 이때 강제실시권의 부여조건은 특허권자가 WTO 가입국의 국민이나 아니냐로 나누어 규정하고 있다. 양 규정을 비교하면 비WTO 특허권자가 소유하는 특허권의 경우, TRIPs 협정 제27조에 반하여 오로지 비WTO 가입국으로부터의 수입에 의해 국내수요가 충족

90) 외국 기업들이 영국 특허권을 취득하면서도 영국 내에서 특허실시를 하지 않음으로서 영국 산업계에 피해를 주고 있으며, 따라서 특허강제실시 제도가 필요하였다. 1883년 특허법(The Patents, Designs, and Trade Marks Act) 제22조는 다음과 같은 강제실시와 관련된 내용을 포함시켰다. 1) 특허가 영국내에서 실시되지 않거나(비실시) 2) 발명에 대한 대중의 합리적 요구가 만족되지 않거나(국내 수요 불충족) 3) 본인이 가진 발명의 실시와 사용으로부터 배제될 때 무역위원회는 강제실시권을 부여할 권한을 갖는다.

The Patents, Designs, and Trade Marks Act, 1883, s.22. "If on the petition of any person interested it is proved to the Board of Trade that by reason of the fault of a patentee to grant licenses on reasonable terms-(a) The patent is not being worked in the United Kingdom; or (b) The reasonable requirement of public with respect to the invention cannot be supplied; or (c) Any person is prevented from working or using to the best advantage an invention of which he is possessed, the Board may order the patentee to grant licenses on such terms as to the amount of royalties, security for payment or otherwise, as the Board, having regard to the nature of the invention and the circumstances of the case, may deem just and any such order may be enforced by mandamus". 출처. Thomas Terrell, The Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions(Henry Sweet, 1884), pp. 118~119[윤권순, “특허강제실시제도의 역사적 기원과 그 함의”, 법학논집(19권3호), 이화여자대학교 법학연구소(2015. 3.), 222~223면].

91) 국왕의 정치 자문기관(諮問機關)인 귀족 집단(封臣會議)이 있었는데, 전원이 소집되는 경우는 극히 중요한 국사(國事)에 한하고, 일상적인 문제는 소수 측근 귀족과의 상의만으로 처리되었다. 그러다 13세기 후반부터 귀족 전원의 집회는 의회(議會)로 발전하고, 국왕 측근의 소수 귀족집단인 자문기구는 1536년 T.크롬웰에 의해 추밀원으로 개칭되었다.

되는 경우를 강제실시권 부여를 요구하는 적절한 이유에 포함시키고 있는 점이나 강제 실시권에 대하여 상세한 것을 규정한 TRIPs협정 제31조의 요건을 충족하고 있지 않다는 차이가 있다.

독일(Federal Republic of Germany)에서의 특허제도는 16세기 초반부터이나 1871년 출범한 독일제국<sup>92)</sup>은 같은 해 4월 16일 제국헌법을 공포하였고, 1877년 5월 25일자로 독일 최초의 통일 특허법이 제정되었으며, 같은 해 7월 1일자로 시행되었다.<sup>93)</sup> 이법에서 특허부여로부터 3년간 독일 국내에서 특허권자가 특허발명을 실시하지 않을 경우 또는 공공의 이익을 위하여 특허권자 이외의 제3자에게 특허발명의 실시를 허락해야 할 경우로 합리적인 대가 하에서의 해당 실시허락을 특허권자가 거부한 경우에 해당 특허권을 취소할 수 있다는 취지의 규정을 두었다.<sup>94)</sup>

한편 현행 특허법에는 불실시에 수반되는 취소규정은 없고 1911년 6월 6일 강제실시권에 관한 법이 제정되어 강제실시권의 설정만 규정하고 있다. 그리고 강제실시권 설정을 원하는 자가 특허권자에 대하여 합리적인 조건을 제시하여 실시권의 부여를 요구한 것이 거부되거나 또 공공이익의 관점에서 해당 실시권 부여가 필요한 경우에 강제실시권을 설정할 수 있게 되어 있다.<sup>95)</sup> 실시권 설정의 판단은 연방특허법원 무효부가 한다.<sup>96)</sup>

92) 1945년 독일제국의 멸망에 따라 제국특허청이 폐쇄되었고, 1949년 독일특허청이 개청되기까지 특허와 실용신안의 출원도 불가능하여 민법 또는 부정경쟁방지법에 의한 보호만이 가능하였다. 1949년 10월 1일자로 독일특허청이 개청되었고, 동독의 경우 1950년 9월 6일자 특허법을 통해 같은 해 10월 1일자로 동독특허청이 설치되었다. 이후 독일 특허청은 1950년 9월 8일자 법률의 규정에 따라 연방행정부에 소속되었으며, 독일 특허제도는 6회의 임시조치법에 의하여 변화되어 왔다. 1990년 10월 3일, 동서 양 독일은 독일 연방공화국으로서 합체하고, 베를린의 구동독 특허청과 뮌헨의 구서독 특허청은 각각 해체하고, 뮌헨이 정식의 독일 연방공화국의 특허청이 되고, 베를린은 그 지국이 되었다. 독일의 특허법은, 1980년 12월 16일에 공포된 특허법을 기초로서 현재는 1998년의 개정법이 적용되어 특허법과 실용신안법으로서 각각 시행되고 있다(특허청, 해외 지식재산권 보호가이드북(독일편), (2009년), 20면).

93) 특허청, 위의 '외지식재산권 보호가이드북(독일편)', 20면.

94) Luigi Palombi, *Gene Cartels: Biotech Patents in the Age of Free Trade* (Edward Elgar Publishing Limited, 2009), p.147.; 신지연 외, 『특허제도를 보완하기 위한 기술공유화에 대한 연구』(특허청, 2010), 16면; “특허권자가 그 발명을 국내에서 실시하거나 또는 실시를 확실하기 위하여 필요한 일정한 조치를 취하는 것을 게을리 할 경우, …… 혹은 공공의 이익을 위하여 …… 필요하다고 생각할 수 있는 것임에도 불구하고, 특허권자가 상당한 보상금 및 충분한 담보에 대해서도 허가해 주는 것을 거절하는 경우에는, ……3년경과 후에 삭제될 수 있다(1877년 독일 특허법 제11조).” [윤권순, “특허강제실시제도의 역사적 기원과 그 함의”, 앞의 논문, 211면].

95) 권리남용에 따른 강제실시권

특허권자가 특허발명을 실시하지 아니하거나 주로 독일 국외에서 실시하는 경우에는 특허제품의 독일 시장에서의 충분한 공급을 실현하기 위하여 다음의 조건을 만족하는 경우 강제실시권을 부여할 수 있다. 이 경우, 수입은 특허발명의 실시를 구성하는 것으로 본다.



## ■ 법조 제68권 제6호(통권 제738호) 비교법연구

프랑스(République française)에서의 최초의 특허법은 1791년에 제정된 법이며, 이 법에서는 “산업 모든 분야에서의 새로운 발견 또는 발명에 대한 권리는 발명자에게 있고, 발명자에게 15년간의 독점적인 제조권을 부여”했다.<sup>97)</sup> 그 후 1844년에는 새로운 특허법<sup>98)</sup>을 제정·통과시켰다. 이 법에는 특허권 부여로부터 2년 이내에 특허발명을 실시하지 않을 경우 또는 계속하여 2년간 특허발명을 실시하지 않을 경우에는 정당한 이유가 없는 한 특허권이 실효될 수 있다는 취지가 규정되었다.<sup>99)</sup> 그리고 1953년의 포고(布告)에 의해 실효(失効)는 강제실시권으로 바뀌었다.<sup>100)</sup>

현재의 지적재산법에 의한 강제실시권은 사법기관에 의한 강제실시권 부여와 행정기관에 의한 재정실시권이 부여되고 있다. 사법기관에 의한 강제실시권 부여는 불실시의 경우와 이용관계의 경우, 그리고 반도체의 경우에 한하여 부여된다. 불실시의 경우에는 후술하는 외에도 EU경제협력체약국 내에서 해당 특허발명을 실시하지 않았거나 그 실시를 위해 효과적이고 진중하게 준비하지 않은 경우, 그리고 프랑스 국내의 수요를 충족하지 않을 정도의 양을 판매하고 있는 경우에 강제실시권의 청구가 가능하다. 후자인 행정기관의 직권에 의한 재정실시권의 부여는 공중위생상(제613조16) 또는 경제상(제613조18) 그리고 국방상(제613조19) 필요한 경우에 한하여 청구가 가능하다.

이 법에 의하면, 강제실시권의 청구는 특허 부여일로부터 3년간 또는 출원일로부터 4년이 경과한 특허권에 대하여 신청할 수 있으며, 신청자는 진지하고 효과적으로 해당 특허발명을 실시할 입장에 있고, 해당 특허발명의 실시허락을 받지 못했음을 소명하여야 한다고 되어있다. 또한 WTO 가입국에서 제조된 특허제품의 수입은 해당 특허발명의

- 
- 실시권의 부여를 회망하는 자가 거래 관행상 타당한 조건을 제시하여 발명의 실시에 관한 특허권자의 동의를 받기 위해 노력하였으나 그 동의를 받을 수 없었을 것
  - 강제실시권의 부여가 공공의 이익의 관점에서 요구될 것

96) 특허발명의 강제실시를 청구하고자 하는 자는 특허권자를 피고로 특허법원에 청구의 소를 제기해야 한다. 특허법원은 피고에 소를 송달하고 1개월 내에 의사표시할 것을 요구한다(독일 특허법 제81조). 강제실시권 교부에 대한 전제조건이 존재하고 공익상 신속한 허가 교부가 필요하다는 사실을 원고가 소명한다면, 원고에게 그의 신청에 따라 가처분 명령을 통하여 발명의 실시가 허용될 수 있다(동법 제84조). 또한 제24조 제5항에는 발명이 국내에서 실시되지 않았을 때, 수입은 국내에서 특허의 시행과 동등한 것으로 본다.

97) 특허청, 해외지식재산권 보호가이드북(프랑스편), 38면.

98) 프랑스의 특허법 규정은 지적재산권법의 Partie législative (legislative part)의 제Ⅲ부 산업재산권 (La propriété industrielle) 제Ⅵ권 발명의 기술적 지식의 보호(Protection des inventions et des connaissances techniques), 제1편 발명 특허(Brevets d'invention)에 규정되어 있으며, L611-1부터 L623-35까지 규정되어 있다.

99) 프랑스 특허법(1844년) 제32조 제2항.

100) 知的財産研究所, 「特許權の効力の除外及び制限に關する調査研究報告書」, 2005, 127頁.

실시로 간주한다는 취지도 규정되어 있다.<sup>101)</sup>

101) Article L613-11

Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause :

a) N'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.

Il en est de même lorsque l'exploitation prévue au a ci-dessus ou la commercialisation prévue au b ci-dessus a été abandonnée depuis plus de trois ans.

Pour l'application du présent article, l'importation de produits objets de brevets fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet.

Article L613-12

La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance : elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière sérieuse et effective.

La licence obligatoire est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la requête du propriétaire ou du licencié.

Article L613-13

Les licences obligatoires et les licences d'office sont non exclusives. Les droits attachés à ces licences ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel ils sont attachés.

Article L613-14

Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le propriétaire du brevet et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

Article L613-15

Le titulaire d'un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l'autorisation

du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l'autorisation du titulaire du brevet postérieur.

Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.

La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu'avec ledit brevet.

## ■ 법조 제68권 제6호(통권 제738호) 비교법연구

과거의 불실시에 대한 강제실시권 설정 실적은 1844년법 등의 구법 하에서 인정된 사례가 몇 건 있다. 그 배경으로 구법에서는 수입은 실시에 해당하지 않는다는 취지가 규정되어 있었다는 점을 들 수 있다.<sup>102)</sup> 불실시에 의한 강제실시권이 인정된 것 중 4건은 특허권자의 수입이 실시에 해당하지 않느냐며 강제실시권을 인정한 것이다.<sup>103)</sup>

일본의 현행 특허법에는 특허발명의 실시의무를 명시한 규정은 없고, 불실시의 경우 강제실시권을 인정하는 규정<sup>104)</sup>만 있다. 그러나 과거에는 취소규정을 두었던 시기도 있었다.

현행 특허법 제83조(불실시의 경우 통상실시권의 설정의 재정)는 제1항에 특허발명의 실시가 계속해서 3년 이상 일본 국내에서 적당히 실시되지 않을 때<sup>105)</sup>는 그 특허발명의 실시를 하고자 하는 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 통상실시권의 허락에 대한 협의를 요구할 수 있다. 다만 그 특허발명에 관한 특허출원일로부터 4년이 경과하지 않을 때는 그렇지 아니하다. 동법 제2항에서는 전항의 협이가 성립되지 않고, 또는 협의를 할 수 없을 때는 그 특허발명의 실시를 하고자 하는 자는 특허청 장관의 재정을 청구할 수 있다.<sup>106)</sup>

---

Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque sur le brevet postérieur.

Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.

102) 특허廳, 프랑스における強制實施權制度の概要, 2004, 3頁 재인용.

103) 특허廳, 프랑스における強制實施權制度の概要, 2004, 3~4頁, 재인용.

104) 第83條

1. 特許發明の實施が繼續して三年以上日本國內において適當にされていなくときは、その特許發明の實施をしようとする者は、特許權者又は専用實施權者に對し通常實施權の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許發明に係る特許出願の日から四年を経過していなくときは、この限りでない。

2. 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができなくときは、その特許發明の實施をしようとする者は、特許廳長官の裁定を請求することができる。

105) 특허法第83條第1項において「實施が適當にされていなく」とは、需要に對し極めて小規模で名目的な實施に過ぎなくと認められる場合、單に輸入をしているだけで國內では生産をしていなく場合等が原則としてこれに該当すると解される。

106) 「裁定制度の運用要領」は、1975年(昭和50年)の法改正で物質特許制度が導入されたことに伴い、裁定制度の円滑な運用を図ることを目的として1975年12月に策定された(1975年(昭和50年)12月1日工業所有權審議會決定)。1997年には、上記TRIPS協定及び日米合意に沿った運用を明確化するために、工業所有權審議會總會において「裁定制度の運用要領」を改正し、裁定實施權に係る手續及び要件を改めるとともに、「裁定にあたっては、知的所有權の貿易關連の側面に關する協定その他の國際約束にしたがって行う。」と定める規定が追加された(1997年(平成9年)4月24日改正)。

## V. 끝으로

위에서 살펴본 바와 같이 특허발명이 실시되지 않는다면 새로운 아이디어나 기술이 상업화되지 못하고 관련 기술개발자들은 그 기술을 사용하지 못하기에 개발에 어려움을 겪게 된다. 나아가 특허발명의 불실시는 산업발전의 방해로 이어진다. 특허발명이 산업 발전이라는 목적을 이룰 수 있도록 하기 위하여 특허법은 권리자에게 자신이 발명한 특허발명을 실시하여 공중의 이용을 도모하도록 실시의무를 부여한 것이다. 따라서 특허발명이 실시되지 아니할 경우에는 제재조치를 취하고 있다.

특허제도는 발명의 보호와 함께 발명의 이용을 이념으로 하고 있기에 특허권자는 그 특허발명을 실시하려는 자에 대하여 정당한 이유가 없는 한 실시를 하여야 할 의무가 있다. 이러한 특허발명의 실시를 확보하는 방법은 특허발명의 불실시 또는 불성실한 실시에 대하여 강제실시권을 허락하는 방법과 해당 특허권을 취소하는 방법이 있다.

특허권을 취소하는 이유는 특허법의 목적상 주요 기술선진국들은 국내산업의 발전과 자국산업을 보호하기 위한 차원에서 국내실시를 요구한 것이었다. 즉, 특허법에 특별한 규정을 두어 산업계의 요청 또는 공익상의 필요에 따라 적당한 실시가 이루어지도록 특허권자에게 일종의 의무를 부과하는 조치를 강구하도록 하고 있는데, 이는 발명의 공개가 특허를 받기 위해 발명자에게 부과되는 절대적인 의무라면, 발명의 실시는 일정한 조건 하에서만 특허권자에게 부과되는 상대적인 의무로 볼 수 있다.<sup>107)</sup> 우리나라도 이러한 차원에서 1961년 12월 31일 특허법(법률 제950호) 제45조에서 “불실시의 경우의 강제 실시 또는 특허취소”의 규정을 두고 있었는데, 현재는 삭제된 기존 불실시취소심판제도는 2년 이상 특허발명이 국내에서 실시되고 있지 아니하는 경우에는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 그 직권으로 그 특허권을 취소할 수 있었다. 하지만 한·미 FTA에 관한 서한교환의 합의사항에 따라 특허권 취소제도(불실시취소심판제도)를 폐지하고 현재는 강제실시권제도로만 시행하고 있다.

이러한 강제실시권은 15세기 베니스의 특허법에서 유래한 것으로, 불실시를 방지하기 위해 시행한 것이기 때문에 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 실시되지 않는 경우에 재정실시권을 허가한다는 조항은 특허법상 불실시를 막고 불실시로 인해 제3자가 피해

107) 윤선희 외3인, 앞의 책, 10~11면

## ■ 법조 제68권 제6호(통권 제738호) 비교법연구

보는 일이 없도록 함으로써 산업발전을 할 수 있게 하기 위하여 불실시취소심판제도를 대체하고 있다고 볼 수 있다. 그러나 강제실시권제도가 완벽하다고 볼 수는 없다. 강제 실시권제도는 공공의 이익에 필요할 경우 강제실시권을 부여한다. 이것은 헌법에서 재산권을 공공의 이익에 필요할 경우 제한할 수 있다는 규정에 근거한 것인데, 어디까지가 공공의 이익인지 명확하게 규정되어 있지 않기 때문에 잘못 판단할 경우 공공의 이익보다 개인의 사익에 대한 과도한 침해로 이어질 수 있어 이러한 점은 명확하게 해야 할 점이라고 생각한다.

특허발명의 불실시 취소규정을 둔 나라는 캐나다, 브라질, 인도, 태국, 인도네시아이며, 이 국가들은 강제실시권제도와 함께 규정하고 있다. 그러나 우리나라<sup>108)</sup>와 일본, 영국,<sup>109)</sup> 독일,<sup>110)</sup> 프랑스 등의 경우는 취소규정을 두고 있다가 폐지하고 강제실시권만을 명확히 규정하고 있다. 미국의 경우<sup>111)</sup>는 직접적으로 강제 실시와 관련된 일반적 규정은 따로 없기 때문에 특허발명 실시의 자유는 전적으로 특허권자에게 있으며, 다만 사유재산인 특허권을 공공이용으로 제공하는 경우에 미국 연방정부의 강제실시권이 개입된다. 이러한 불실시에 대해 파리협약이나 TRIPs 협정에 의해 큰 틀이 규정되어 있으나 실시 의무 규정이나 불실시 조치규정의 유무, 조치의 판단주체는 국가에 따라 차이가 있음을 확인했고, 불실시의 해결방안은 ‘특허권자의 특허발명 실시의 자유’와 ‘국가산업의 발전’을 어떻게 절충해야할지의 관점에서 연구·검토하여야 한다.

108) 우리 특허법의 경우 특허법 제107조 (통상실시권 설정의 재정)에 따르면 특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허발명이 다음 각호의 1에 해당하고 그 특허발명의 특허권자 또는 전용 실시권자와 합리적인 조건하에 통상실시권 허락에 관한 협의(이하 이 조에서 “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. 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하고자 하는 경우와 제4호의 규정에 해당하는 경우에는 협의를 하지 아니하여도 재정을 청구할 수 있다.

109) 영국 특허법은 WTO회원국 특허권자인 경우와 WTO비회원국 특허권자로 나누어 강제실시에 관한 요건을 달리하고 있다.

110) 독일 특허법에서 실시료를 제시하면서 실시를 요청했음에도 불구하고 실시허락을 하지 아니한 경우에 당해 제3자에게 실시 허락을 해주는 것이 공공의 이익에 부합된다면 실시권을 부여한다.

111) 미국 특허법에는 강제 실시와 관한 규정을 두지 않고 개별법에서 필요에 따라 규정하고 있다.

■ abstract ■

## Regulations and Handling over Non-use Related Clauses in Patent Law of Major Countries on the Application of Patent after Obtaining Patent Rights\*

Yun Sun Hee\*\*

The patent system motivates the inventor to make new inventions by providing exclusive rights to the patented invention, aims to develop technology by inducing public to create new invention using the patented invention which is disclosed to the public, and thereby ultimately promotes the public interest of industrial development. Under these patent law, the "use of invention" has two meanings, "disclosure of invention" and "execution of invention." As a result of the "use of inventions," patented inventions will be disclosed to the public, thereby avoiding the same invention, as well as improving and advancing inventions based on the disclosed patented inventions. On the other hand, the execution of invention" is divided into the direct execution of the patentee and the execution of the third party. As the invention is actively execution, the inventors gain profits, and the technological development related to the patented invention. The development of technology under the Patent Act is accomplished through the execution of the patented invention.

Some countries have purpose provisions in patent law, while others do not. The purpose of this paper is to confirm and compare whether "purpose" provision is established in each country's patent law. Each country's patent law provides for the cancellation or enforcement of patent right in cases where patented has not been executed. Under the patent law in Korea, if a patentee does not or insufficiently execute a patented invention without justifiable reasons, the patent could be revoked or a compulsory license could be granted (Patent Act Article 107 (1)). Such provisions of patent law are similar in large frameworks due to the influence of the Paris Treaty or the WTO/TRIPs Agreement, but differ from country to country in details. This paper examined the differences among the provisions of the international treaty where

---

\* This work was supported by the research fund of Hanyang University(HY-2018).

\*\* Professor, School of Law, Hanyang university.

■ **법조** 제68권 제6호(통권 제738호) 비교법연구

patented inventions are not executed, the definition of the execution, obligations to execute patented invention, and measures against non-execution in major countries, In addition, this study, drew implications that could be reflected in the Korea patent law and sought alternatives.

## ■ 참고문헌 ■

### 〈국내문헌〉

#### 단행본

- 김원준, 「특허법」, 박영사(2009).
- 송영식·이상정·황종환, 「지적소유권법(上)」, 육법사(2001).
- 신지연 외, 「특허제도를 보완하기 위한 기술공유화에 대한 연구」, 특허청(2010).
- 윤선희/박태일·강명수·임병웅, 「특허법(제6판)」, 법문사(2019년).
- 윤선희, 「특허의 이해」, 법문사(2019).
- 尹新天, 허호신(역), 「중국특허법 상세해설」, 세창출판사(2017).
- 이종일, 「특허법(제4판)」, 한빛지적소유권센터(2001).
- 정인봉, 「특허법개론」, 법문사(1986).

#### 논문

- 권태복, “프로그램이 포함된 방법특허의 보호강화방안”, 지식재산연구(제13권 제3호), (2018).
- 孫京漢·朴眞雅, “特許發明的 實施概念에 관한 新考察”, 法曹(Vol.585), (2005. 6.).
- 박재현, “전용실시권과 미국법상 Exclusive License의 비교”, 저스티스(2010).
- 윤권순, “캐나다 ‘특허강제실시’제도의 진화와 그 경제적 함의”, 지식재산연구(제11권 제2호), (2016년 6월).
- \_\_\_\_\_, “특허강제실시제도’의 역사적 기원과 그 함의”, 법학논집(19권 3호), 이화여자대학교 법학연구소(2015. 3.).
- 윤선희·장원준, “특허전문관리회사(NPE)의 사업모델과 특허권의 행사현황”, 창작과 권리, (2010년 가을호).
- 이익희, “특허발명의 강제실시제도”, 지식재산21(통권 제88호), (2005년 1월).
- 임 호, “의약품 특허와 강제실시제도의 국제 규범적 체계”, 지식재산연구(제1권 제2호).
- 조영주, “비실시특허권자의 역할에 관한 연구”, 박사학위논문, 한양대학교(2013).
- 조재신, “한·미 FTA 협정 관련 개정 특허법에 대한 고찰”, 법학논총(第32輯 第3호), 전남대학교 법학연구소(2012. 12.).
- 정차호, “한국특허제도의 변천”, 과학기술정책연구원(1991).
- 정재환·이봉수, “국제지적재산권의 기원과 그 形成史에 관한 연구”, 경영사학(제27집 제1호, 통권 61호).
- 채규용·정연덕, “특허 강제실시제도에 관한 연구”, IT와 법 연구, (2016).



## ■ 법조 제68권 제6호(통권 제738호) 비교법연구

### 기타자료

지식경제부, 특허피물 대응을 위한 변형 NPE 활용방안, (2010. 12.).

특허청, 조문별 특허법해설, (2014).

특허청, 우리나라 특허법제의 변천에 대한 연혁적 고찰, (2007).

특허청 산업재산보호팀, 해외지식재산권 보호가이드북, (2009).

특허청, 해외지식재산권보호 가이드북(미국편), (2013).

특허청, 해외지식재산권 보호가이드북(독일편), (2009).

특허청, 해외지식재산권 보호가이드북(프랑스편), (2013).

특허청, WTO TRIPs협정 조문별 해설, (2004).

한국특허발명협회, 파리협약해설집, (1980).

<<https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=aokw&logNo=221366072844>>

<<http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-about/p-what-is/p-history.htm>>

<[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/senryaku\\_wg/document/08-shiryu/file7\\_3.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/senryaku_wg/document/08-shiryu/file7_3.pdf)>

<[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/sangyouzasisankenhou\\_itiran/1tokkyo.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/sangyouzasisankenhou_itiran/1tokkyo.pdf)>

<[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/sangyouzasisankenhou\\_itiran/1tokkyo.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/sangyouzasisankenhou_itiran/1tokkyo.pdf)>

### <외국문헌>

특許廳, ドイツにおける強制實施權制度の概要, 2004, 2頁.

특許廳, フランスにおける強制實施權制度の概要, 2004, 3頁.

특許廳工業所有權制度史研究會, 特許制度の發生と變遷, 大藏省印刷局(1982).

특許廳審査第1部, “特許發明の不實施措置に關する主要國特許法の規定ふりとその變遷について”, 特許研究, No. 65.

荒木好文, 函解 파리條約, 發明協會(1999).

淺村 皓·H.C.ウェグナー (著), 아메리카特許制度의 解説(外國特許制度 시리즈), 發明協會(1994/3), 1~5頁.

헨리-幸田, 米國特許法研究—特許法の歴史、原理、そして實務を考ふる-, ILS出版, 2008, 44~63頁.

菅原洋平, 英國の特許制度について, 特許懇, 2011.1.28. No. 260, 61頁.

知的財産研究所, 特許權の効力の除外及び制限に關する調査研究報告書, 2005, 127頁.

Dr. Michael Blakeney(2004), WIPO NATIONAL SEMINAR ON INTELLECTUAL PROPERTY FOR FACULTY MEMBERS AND STUDENTS OF AJMAN UNIVERSITY.

Edith Tilton Penrose著/黒田龍久, 中柴武雄, 吉村孝 共譯, 國際特許制度經濟論, 英文法令社(1957).

Georg Hendrik Christiaan Bodenhausen, 『注解 파리條約』 (“Guide to the Application of the

특허권 취득 후 특허발명의 불실시에 관한 주요국의 특허법상 규정과 취급에 관한 소고 ■

Paris Convention for the Protection of Industrial Property As Revised at Stockholm in 1967”) , 國際知的財産保護協會 (AIPPI) の日本部會(1968).

HARTFORD-EMPIRE CO. v. UNITED STATES,323 U.S. 386(1945) 26~27

Ladas, Stephen P., 1938, The international protection of literary and artistic property(Ha rv ard studies in international law), Macmillan 8.

Luigi Palombi, Gene Cartels: Biotech Patents in the Age of Free Trade (Edward Elgar Publishing Limited,2009).

Polyferon事件(December5,1995,Docket No.XZR 26/92,published in GRUR 1996,190-195).

Sam Ricketson(2015) The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, A Commentary, Oxford University Press.

WIPO MODEL LAW FOR DEVELOPING COUNTRIES ON INVENTIONS, pp. 82~83(GENEVA).