

特許發明의 強制實施

丁 相 朝*

I. 서 론

特許法은 새로운 발명을 한 자에게 특허권이라고 하는 排他的 권리를 부여함으로써 발명에 소요된 자본과 노력이 충분히 보상받을 수 있도록 해주고 결과적으로 발명활동을 촉진해서 기술의 발전에 기여하기 위해서 제정된 법이다. 그러나, 다른 한편 우리나라 특허법은 특허권이 부여된 발명 즉 특허발명이 실시되지 않고 있는 경우에는 일정한 요건과 절차하에 당해 특허발명을 실시하고자 하는 자의 청구에 의해서 實施權(license)을 부여할 수 있는 소위 強制實施制度(compulsory license)에 관한 규정을 두고 있다. 특허권은 배타적 권리로서 특허발명을 실시할 수 있는 권리일 뿐만 아니라 그 속성상 스스로 실시를 하지 아니하더라도 제3자가 특허권자의 허락없이 특허발명을 실시하고자 하는 것을 금지하고 물리칠 수 있는 권리라고 볼 수도 있기 때문에, 특허발명의 비자발적 실시허락(non-voluntary license) 또는 강제실시를 허용하는 것은 특허권의 제한으로서 특허법이 특허발명의 보호를 통해서 발명활동을 촉진하고자 하는 특허법의 기본원칙과 과연 조화될 수 있는 것인지에 관한 의문이 제기될 수 있다. 더욱이 현실적으로 특허발명의 강제실시를 위한 청구 자체가 극히 미미하다는 사실로 인해서, 강제실시제도 자체가 불합리하거나 무의미한 것이 아닌가 하는 반론이 더욱 힘을 얻게 되는 것처럼 보이기도 한다.

국내에서는 아직까지 특허권자와 특허발명의 이용자 사이에 커다란 이해관계의 대립이 심각하게 문제된 바가 드물고 그 역사가 일천하기 때문에, 사실 특허발명의 강제실시에 관한 논의도 아주 피상적인 검토에 그치고 있는 편이다. 그러나, 특허권의 보호가 국제적인 통상의 문제로 그 중요성이 부각되면서, 특허권의 보호에 관한 국제조약 특히 특허발명의 강제실시에 관한 조약규정은 심각한 논쟁과 대립의 대상이 되고 있다. 예컨대, 미국을 비롯한 선진국들은 강제실시를 엄격히 제한해야 한다고 주장하는 반면에, 개발도상국들은 넓은 범위에서 강제실시를 허용해야만 자국의

* 서울대학교 法科大學 助教授

기술이 발전할 수 있다고 주장하는 대립을 보여주고 있다.¹⁾ 따라서, 본고에서는 특허권보호에 관한 기본조약이라고 볼 수 있는 파리조약과 비교적 최근에 체결된 WTO/TRIPs조약 그리고 미국 등 선진외국의 입법례가 특허발명의 강제실시에 관해서 어떠한 규정을 두고 있는지 검토해봄으로써 우리나라 특허법상 강제실시에 관한 제도와 비교·분석해볼 필요가 있다.²⁾

국제조약 및 외국입법례의 다양성을 살펴보고 난 후에, 특허발명의 강제실시는 특허권의 제한에 해당되는데 어떠한 근거에서 특허법상 인정되어야 하는지 또는 인정되어서는 안 되는지에 관한 일반론적인 검토를 해보고자 한다. 특히, 외국입법례를 통해서 특허발명의 강제실시에 관한 법규정이 어떻게 변해왔는지를 살펴봄으로써, 우리나라의 경제발전단계 또는 기술수준에 비추어서 특허발명의 강제실시제도는 과연 필요한 것인지 여부를 논의해보고,³⁾ 외국입법례와 비교해볼 때 우리 특허법상의 강제실시의 요건 및 절차에 문제점 또는 개정의 필요성은 없는지를 살펴보도록 한다.⁴⁾ 참고로, 특허발명의 강제실시와 유사한 문제가 저작물의 경우에도 발생할 수 있으나,⁵⁾ 컴퓨터프로그램과 같은 기능저작물(functional works)이외의 저작물이 언제나 기술의 발전과 밀접한 관계를 가지고 있다고는 말하기 어렵고 강제적인 이용허락이 저작권법의 범목적 달성에 필연적으로 요구되는 것인지 여부에 대해서 심각한 논의가 제기되고 있지는 않기 때문에, 본고에서는 특허발명의 강제실시에 한정해서 검토하도록 하고, 실용신안·의장·상표의 경우에는 유사한 규정이 있으나⁶⁾ 별도의 비교검토는 생략하고자 한다.

1) Kevin W. McCabe, The January 1999 Review of Article 27 of the TRIPs Agreement, 6 J. Intell. Prop. L. 41 (1998), p. 61

2) 아래의 “II. 국제조약 및 외국입법례” 참조

3) 아래의 “III. 강제실시제도의 필요성” 참조

4) 아래의 “IV. 현행 특허법상 강제실시의 요건” 및 “V. 현행 특허법상 강제실시의 절차” 참조

5) 자동차부품판매의 거절이 디자인에 관한 의장권을 남용한 것인지 여부에 관한 Volvo AB v. Erik Veng (U. K.) Ltd., [1988] E. C. R. 6211; [1989] 4 C. M. L. R. 122; TV프로그램목록의 출판금지가 저작권의 남용에 해당되는지 여부에 관한 Radio Telefis Eireann (RTE) v. Commission, [1995] E. C. R. I-743; [1995] 4 C. M. L. R. 718; [1989] 4 C. M. L. R. 757; [1989] 1 C. E. C. 2223; 또한 영국의 저작권법 규정 (Sec. 144, Copyright, Designs and Patents Act 1988) 등

6) 실용신안법 제42조 및 제53조는 특허법상의 강제실시제도를 준용하고 있고, 의장법 제70조는 권리충돌관계를 해소하기 위해서 필요한 한도내의 통상실시권허여심판제도를 두고 있어서 이용발명의 특허권자에 의한 기본발명의 강제실시와 유사한 제도를 두고 있으며, 상표법 제73조는 “상표권자 등이 정당한 이유없이 국내에서 등록상표를 3년이 상 계속하여 국내에서 사용하지 아니하였을 때”를 상표등록취소심판사유로 규정함으로써 상표법의 취지에 반하는 상표불사용에 대한 제재를 가하고 있다.

II. 國際條約 및 外國立法例

1. Paris조약에서의 강제실시

Paris조약⁷⁾은 회원국들이 특허발명의 불실시 등과 같은 특허권남용의 경우에 강제실시를 할 수 있는 법규정을 둘 수 있도록 허용하면서, 특허발명의 강제실시는 특허출원일로부터 4년이 경과한 때 또는 특허권등록일로부터 3년이 경과한 때 가운데 더 늦은 날 이후에만 허용될 수 있고, 강제실시는 비배타적실시허락(non-exclusive)의 방식이어야 한다는 점을 분명히 하고 있다. 특히, Paris조약은 특허권자가 특허발명제품을 생산하지 않고 수입에만 의존한다는 이유만으로 특허권 등록을 취소할 수 없도록 하고, 특허권취소는 강제실시가 그 목적을 달성할 수 없다고 판단된 때에만 허용되어야 한다고 규정하고 있다.⁸⁾ Paris 조약의 이러한 규정은 특허발명의 강제실시에 관해서 회원국들이 반드시 준수해야 할 최소한의 기준을 정한 것이다.

2. WTO/TRIPs조약에서의 강제실시

WTO/TRIPs조약⁹⁾은 전술한 Paris조약의 강제실시 규정보다 그 요건을 보다 엄격히 하고 그 효과를 제한하기 위한 보다 상세한 규정을 두고 있다.¹⁰⁾ WTO/TRIPs 조약은 그 회원국들이 특허권에 대한 제한을 가할 수 있다고 허용하면서도 그러한 특허권 제한은 특허권의 통상적인 활용과 모순되어서는 아니 되고 특허권자의 이익과 제3자의 이익을 합리적으로 조절해야 함을 명백히 하고 있다.¹¹⁾ 특허발명의 강제실시허락도 일종의 특허권 제한이라는 점에서, WTO/TRIPs조약은 강제실시허락이 특허권자의 이익과 제3자의 이익이 합리적으로 조절될 수 있는 한도 내에서만

7) PARIS조약이라고 함은 The International Convention for the Protection of Industrial Property을 말하는 것으로 1883년에 파리에서 체결된 후 6회의 개정이 이루어졌고 1996년 1월 1일 현재 우리나라를 포함한 136개국이 가입되어 있다.

8) International Convention for the Protection of Industrial Property (The Paris Convention), Art. 5A

9) WTO/TRIPs조약이라고 함은 1994년 4월 15일에 체결되고 1995년 1월 1일에 그 효력이 발생하게 된 WTO조약(The Agreement Establishing the World Trade Organization)에 Annex 1C로 부속된 TRIPs조약 즉 The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights를 의미한다. 우리나라도 WTO/TRIPs 체결국이기에 때문에 1995년 1월 1일부터 동 조약을 준수할 국가적 의무를 부담하게 되었다.

10) 선진국과 개발도상국의 충돌하는 이해를 조절하기 위해서 많은 논란을 거쳐서 이루어진 규정임은 물론이다. 이에 관해서는, A. Samuel Oddi, Trips: Natural Rights And A "Polite Form Of Economic Imperialism", 29 Vand. J. Transnat'l L. 415 참조.

11) WTO/TRIPs, Art. 30

허용하고 있는 것으로 해석된다. 강제실시허락을 허용할 만큼 특허권자의 이익보다 더 중요한 제3자의 이익이 있다고 한다면, 그것은 公衆保健(public health)이라거나 사회·경제·기술의 발전에 중요한 분야의 기타의 公共利益을 증진하는 것이 바로 그것이라고 해석된다.¹²⁾ WTO/TRIPs조약은 특히 회원국들이 특허발명의 非自發的 實施許諾 또는 強制實施¹³⁾를 허용하는 입법을 함에 있어서 준수해야 할 최소한의 기준을 규정하고 있는데, 특허발명을 실시하고자 하는 자가 우선 특허권자로부터 업계의 합리적인 조건하에서 실시허락을 받고자 노력했음에도 불구하고 자발적인 실시허락을 받지 못한 경우에 한해서 강제실시허락이 허용되어야 한다고 규정하고 있다.¹⁴⁾ 다만, 국가적 비상사태 또는 극도의 긴급을 요하는 기타의 상황하에서 강제실시허락이 이루어지는 경우에는 그러한 자발적 실시허락을 위한 사전적 노력이 요구되지 않고 오직 특허권자에 대한 신속한 통지만이 요구될 뿐이다. 또한, WTO/TRIPs조약은 강제실시허락이 이루어지는 국가의 국내수요의 충족을 위해서만 강제실시허락이 이루어져야 한다고 규정함으로써, 특허발명제품의 수출을 위한 강제실시허락은 허용될 수 없음을 분명히 하고 있다. 이용발명의 특허권자가 기본발명의 특허권에 관한 강제실시허락을 허용하는 경우에는 기본발명의 특허권자도 이용발명의 특허권자로부터 이용발명에 대한 실시허락을 받을 수 있다는 것이 전제조건으로 되어 있다. 이 이외에도 WTO/TRIPs조약은 강제실시허락에 의해서 부여되는 실시권이 비배타적인 실시권(non-exclusive license)이고, 그 실시권의 범위와 기간은 강제실시허락이 이루어진 목적이 달성되는데 필요한 한도 내로 제한되며, 강제실시허락에 대해서 적절한 보상이 이루어져야 하고, 강제실시허락의 결정과 그에 대한 보상금의 결정에 대해서는 법원에 불복의 소송을 제기할 수 있는 기회가 부여되어야 한다고 규정하고 있다.

강제실시에 관해서 특히 많은 논란의 대상이 되고 있는 점은 특허발명이 국내에서 실시되지 않고 외국으로부터 특허발명제품을 수입함으로써 국내수요를 충족시키고 있는 경우에 강제실시를 인정할 수 있는지 여부의 문제이다. 혹자는 WTO/TRIPs조약이 국내실시 또는 외국으로부터의 수입여부에 따라서 특허권부여여부 또는 특허권양유여부에 있어서 차별을 해서는 아니 된다고 규정하고 있기 때문에¹⁵⁾ 국내실시가 없이 외국으로부터의 수입만 있는 경우에 강제실시를 허용하는 법제도

12) WTO/TRIPs, Art. 8

13) WTO/TRIPs조약 제31조는 “權利保有者の 허락없는 實施(use without authorization of the right holder)”에 대해서 규정하고 있는데, 이는 非自發的 實施許諾(non-voluntary license) 또는 強制實施許諾(compulsory license)을 포함하는 개념으로 해석된다.

14) WTO/TRIPs, Art. 31

15) WTO/TRIPs, Art. 27

는 WTO/TRIPs조약에 위반되는 것이라고 주장하기도 한다.¹⁶⁾ 그러나, 강제실시를 허용한다고 해서 특허권의 향유자체를 부인하는 것은 아니고 특허권의 취소와 강제실시는 상이한 것이기 때문에, 국내실시가 없는 경우에 강제실시를 인정하는 법제도가 반드시 특허권의 향유여부에 있어서 차별을 하는 법제도라고 단정할 수는 없는 것이 아닌가 생각된다.

3. 美國에서의 강제실시

미국특허법은 특허발명의 강제실시에 관한 규정을 두지 않고 있다. 다만, 특허법과 유사한 구조를 취하고 있는 植物新品種保護法(Plant Variety Protection Act)에 의하면, 농림부장관은 신품종특허권의 보호를 받는 농산물이 공정한 가격으로 공급되지 않고 미국내 농산물의 적절한 공급을 위해서 필요하다고 판단한 경우에 2년 이내의 기간을 정해서 당해 특허신품종의 강제실시를 결정할 수 있다.¹⁷⁾ 또한, 연방정부가 소기업이나 비영리단체에 연구비를 지급해서 개발된 특허발명에 대해서 보건이나 안전 또는 기타의 공익을 위해서 필요하다고 판단되는 경우에, 당해 계약 상대방이나 특허권양수인 또는 전용실시권자로 하여금 신청인에게 실시허락을 해주도록 요구할 권리를 가지고 특허권자 또는 전용실시권자가 그러한 실시허락을 거절한 경우에는 연방정부 스스로 신청인에게 실시권을 허용할 수 있다.¹⁸⁾ 이러한 특허법규정은 특허권자의 의사에 반해서 강제적으로 특허발명의 실시허락이 이루어진다는 점에서 특허발명의 강제실시에 해당되지만, 동시에 실질적으로는 연방정부가 특허발명의 연구개발에 소요되는 자금을 제공했기 때문에 그러한 연방정부에 대해서 당해 특허발명의 활용에 “개입할 수 있는 권한(march-in authority)”을 부여한 것으로서, 발명자와 투자자 사이의 이해를 조정하고 권한을 분배하는 제도로서의 측면도 가지고 있는 것이다. 이러한 제도는 한편으로는 정부예산에 의존해서 연구개발이 이루어지고 다른 한편으로는 공중보건에 긴요한 특허발명의 결과물을 생산하는 의약산업에 있어서 더욱 절실히 활용될 수 있는 제도인 것이다.¹⁹⁾

미국특허법에서보다 더욱 강제실시에 가까운 제도는 미국의 “공중보건 및 복지에 관한 법률(미국연방법률 제42편)”에서 찾아볼 수 있다. 즉, 건물과 자동차의 공기오

16) Kevin W. McCabe, The January 1999 Review of Article 27 of the TRIPs Agreement, 6 J. Intell. Prop. L. 41 (1998), p. 62

17) 7 U.S.C. Sec. 2404; 강제실시결정에 대한 항고의 소송은 연방특허법원(Court of Appeals for the Federal Circuit)에 제기할 수 있다 (7 U.S.C. Sec. 2461).

18) 미국연방특허법 제203조 (35 U.S.C. §203): 미국특허법은 제200조 내지 제212조에 걸쳐서 “연방정부의 연구비를 지급받아서 개발된 발명의 특허권(patent rights in inventions made with federal assistance)”에 관한 상세한 규정을 두고 있다.

19) <http://www.nih.gov/news/researchtools/>

염물질배출기준은 기준설정당시 가장 우수한 오염방지기술을 채택함으로써 달성할 수 있는 오염물질배출량을 기준으로 정해지기 때문에 그러한 기준을 준수하기 위해서 일정한 특허발명의 실시가 필요한 경우에, 당해 특허발명에 대한 실시거절로 인해서 관련 업계의 경쟁이 제한되거나 시장지배적 지위가 형성되게 된다고 판단된다면, 환경청장(Administrator of Environmental Protection Agency)의 신청에 의해서 검찰총장은 당해 특허발명의 특허권자가 거주하거나 영업을 하는 지역 또는 당해 특허권자에게 송달가능한 곳의 연방지방법원에 그러한 의견을 제시하고, 당해 연방지방법원은 특허권자로 하여금 합리적인 조건으로 당해 특허발명에 대한 실시허락을 해주도록 명령할 수 있다.²⁰⁾ 또한, 동법에 의하면, 특정 특허발명이 핵물질이나 원자력의 생산이나 이용에 긴급하고 당해 특허발명의 실시가 동법의 범목적달성에 긴급하다고 판단되는 경우에, 원자력위원회(the Atomic Energy Commission)는 특허권자에게 의견진술의 기회를 부여한 후 당해 특허발명이 공익에 영향을 미치는 발명에 해당된다고 선언할 수 있고, 그러한 선언이 있으면 원자력위원회 스스로 당해 특허발명을 실시하거나 당해 특허발명의 실시를 원하는 제3자의 신청이 있는 경우 그에 관하여 특허권자와 신청인으로 하여금 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여한 후 당해 제3자에게 특허발명의 실시권을 허여할 수 있다.²¹⁾ 이와 같이 공기오염물질배출규제 또는 원자력의 이용 등의 공익을 위해서 특허발명의 강제실시를 허용하는 규정과 유사한 강제실시규정을 의약관련발명에 한해서 특허법에도 두고자 하는 특허법개정안이 연방의회에 제출된 바도 있으나 통과된 바는 없다.²²⁾

독점규제법이 발달되어 있는 美國에 있어서는 법원이 독점규제법 위반 여부를 판단하여 그 위반에 해당되는 특허권행사는 인정하지 않고, 특히 특허발명의 부당한 不實施로 인하여 경쟁제한이 초래되었다고 판단되는 경우²³⁾ 특히 특허제품시장에서의 시장지배적 지위를 이용해서 다른 시장에까지도 독점적 지위를 확대하고자 하는 경우에²⁴⁾ 특허권침해소송에서 특허권침해금지명령을 내리지 아니한 사례가 있

20) “공중보건 및 복지에 관한 법률(미국연방법률 제42편)” 제7608조 (42 U. S. C. §7608)

21) “공중보건 및 복지에 관한 법률(미국연방법률 제42편)” 제2183조 (42 U. S. C. §2183)

22) Jerrold Nadler 의원은 1994년 3월 24일 주요의약품에 대한 특허발명의 강제실시에 관한 규정을 신설하기 위한 특허법개정안을 제출했다. 동 법안에 의하면, 주요 의약품 관련 특허발명의 특허권자가 당해 특허발명의약품의 상업적 생산을 위한 합리적인 조치를 취하지 않고 당해 의약품의 시판이 일반공중의 보건과 복지에 긴급하다고 판단되는 경우에 Secretary of Health and Human Services 는 제3자로 하여금 특허청이 정한 실시료 지급을 조건으로 당해 의 pharmaceutics 을 생산·판매할 수 있는 실시권을 허여해줄 수 있다: <http://report.kff.org/repro/db2/1994/03/a940328.8.html>

23) 예컨대, SCM Corp. v. Xerox Corp., 463 F. Supp. 983 (D. Conn. 1978)에서 특허권자가 상호관련된 특허권을 다수 가지고 있고 시장지배적 지위를 가지고 있는 경우에는 특허발명의 부당한 불실시가 독점규제법 위반으로 된다는 점을 잘 보여주고 있다.

24) Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc., 112 S.Ct. 2072 (1992); 125

다. 또한, 특허권을 가진 기업의 합병에 있어서 미국 연방통상위원회가 합병의 조건으로 합병기업으로 하여금 다른 기업들에게 특허발명의 실시를 해줄 것을 요구함으로써 비자발적 실시허락이 이루어지는 사례도 다수 있다.²⁵⁾ 이와 같이 미국 특허법 상으로는 강제실시제도가 존재하지 않지만 미국 법원이 독점규제법의 활발한 원용에 의하여 특허권침해금지청구를 받아들이지 아니함으로써 결과적으로 법원에 의하여 무상의 강제실시권이 부여된 것과 마찬가지로 되는 것이다. 그러나, 미국의 특허법이 1988년에 개정되어 특허발명의 실시허락을 거절한 사실만으로 특허권의 남용으로 되지는 않는다는 내용의 규정을 두게 되었다.²⁶⁾ 따라서, 이제는 실시허락의 단순한 거절 이상의 독점규제법 위반사실을 입증한 경우에 한해서만 非自發的인 實施許諾(non-voluntary licence)이 이루어질 수 있다고 해석되고 있다.

4. 英國에서의 강제실시

英國은 발명이 국내적으로 실시되지 않는 경우에 타인에 의한 강제실시허락이 가능하도록 하는 특허법규정을 오래 전부터 유지하고 있었고,²⁷⁾ 특허발명의 강제실시에 관한 상당한 경험도 가지고 있을 뿐만 아니라,²⁸⁾ 영국의 현행 특허법도 특허

F. 3d 1195 (9th Cir. 1997)사건에서 원고 ITS는 피고 Kodak의 복사기 소모품을 판매하면서 Kodak 복사기를 유지·보수해주는 서비스를 제공하는 업체들인데, Kodak이 Kodak으로부터 유지·보수서비스를 제공받는 업체에게만 소모품과 사용설명서 및 검사장비를 공급해주고 동시에 Kodak 복사기 및 부품판매업체들로 하여금 ITS와 같이 독자적인 유지·보수 서비스를 제공하는 업체들에게는 소모품을 공급하지 못하도록 했고, 피고는 소모품의 공급을 거절하는 것은 자신이 보유한 특허권과 저작권을 적법하게 행사한 것일 뿐이고 독점규제법의 위반에 해당되지 않는다고 항변했지만, 미국연방제9순회항소법원은 피고가 소모품 등에 대해서 가지고 있는 배타적 권리와 시장지배적 지위를 남용해서 관련된 유지·보수 서비스라고 하는 별도의 시장에서까지 그 시장지배적 지위를 부당하게 확대하려고 하고 있다고 전제하면서 독점규제법 위반을 인정하고 그로 인한 손해의 3배배상과 원고들에게 소모품의 판매거절을 금지(판매의 명령)하는 판결을 내린 바 있다.

25) 특히 Ciba-Geigy와 Sandoz의 합병은 양기업 모두 스위스 기업이기에 때문에 그 합병도 미국의 영역밖에서 이루어진 것임에도 불구하고 미국 연방통상위원회(FTC)는 동 합병이 미국내 유전공학의약품시장에 실질적인 영향을 미친다고 보고 동 합병의 조건으로 당해 기업들이 HSV-tk 제품에 대해서 가지고 있는 특허권과 영업비밀의 실시허락을 그 경쟁기업들에게 해줄 것과 관련 유전자 정보의 제공을 요구했고, 그 결과 비자발적인 실시허락이 이루어진 바 있다: <http://www.ftc.gov/os/1997/c3725d&o.htm> 또한, 미국연방법무성(USDOJ)에 의해서 23억달러에 달하는 인수합병의 조건으로 특허발명의 실시가 이루어진 사례로는 Monsanto회사가 DeKalb Genetics Corp.를 인수하면서 생명공학관련특허발명과 관련된 정보의 실시 또는 사용허락이 이루어진 경우가 있다: http://www.usdoj.gov/atr/public/press_releases/1998/2103.htm

26) 35 U. S. C. §271(d)

27) 영국의 1883년 및 1907년 특허법: William R. Cornish, Intellectual Property (London, Sweet & Maxwell, 1996), p. 98

28) 1949년 특허법하에서의 특허발명의 강제실시에 관한 조사보고서의 내용이지만, 1959년

발명의 강제실시허락에 관한 상세한 규정을 두고 있다. 우선, 영국 특허법은 세 가지 종류의 강제실시허락제도를 두고 있는데, 그 하나는 특허발명의 실시허락을 받고자 하는 자가 개인적으로 강제실시허락을 청구해서 실시허락을 받는 경우이고, 다른 하나는 동일한 실시허락을 받고자 하는 잠재적 다수의 수요를 고려해서 누구든지 보상금지급 등의 일정한 조건하에서 특정 특허발명을 실시할 수 있도록 허락하는 제도이며,²⁹⁾ 마지막의 제도로는 동일한 실시허락을 받아야 할 다수의 수요자를 위해서 정부가 강제실시허락을 청구해서 실시허락을 받는 제도이다.³⁰⁾ 다만, 이러한 세 가지 종류의 강제실시허락제도는 모두 ①일반공중의 이익을 위해서 합리적인 범위 내에서 신속하게 특허발명이 영국 내에서 실시되도록 하고, ②타인에 의해서 다른 특허발명의 실시를 부당하게 저해하지 않도록 하며, 동시에 ③특허권자가 합리적인 보상을 받을 수 있도록 해야 한다는 공통된 목표를 가지고 있다.³¹⁾

특허권이 부여된 날로부터 3년이 경과한 특허발명에 대해서 실시허락을 받고자 하는 자는 특허법이 정한 일정한 사유가 있음을 밝히고 특허청장(the Comptroller - General of Patents)에게 당해 특허발명의 강제실시허락을 청구할 수 있다. 강제실시허락을 청구할 수 있는 구체적인 사유로는, ①다른 특허발명 (예컨대 이용발명: derivative patent)의 실시를 위해서 필요한 특허발명 (즉 기본발명: head patent)의 실시허락을 받고자 하는 경우, ②새로운 기술에 대한 특허권이 등록됨으로써 오히려 당해 기술의 일반적인 활용이 특허권자에 의해서 차단된다고 판단되는 경우, ③국내에서의 현실적인 특허발명실시가 이루어지지 않는 경우로 나누어 볼 수 있다.

첫째, 이용발명의 실시를 위해서 필요한 기본발명의 강제실시허락이 있을 수 있다.³²⁾ 다시 말해서, 기본발명의 일부 용도나 제조방법에 관한 발명 (소위 이용발명)에 대해서 특허권을 취득하더라도 그러한 이용발명의 실시는 필연적으로 기본발명의 실시를 포함하게 되기 때문에, 기본발명의 특허권자의 실시허락을 받지 못한다면 이용발명의 특허권자는 자신의 특허발명 자체도 실시할 수 없게 되고 이용발명

내지 1968까지의 10년간에 걸쳐서 특허발명에 대한 강제실시청구건수는 16건에 달하고 2건의 경우 실시권이 부여된 바 있고, 같은 기간동안 특허 음식물과 의약품에 관한 특허발명에 대해서는 모두 41건의 청구건수가 있었고 모두 4건에 대해서 실시권이 부여된 바 있어서, 같은 기간 동안의 총 청구건수는 57건에 달하고 인용된 건수도 6건에 달하는 것으로 조사된 바 있다: Banks' Report, "The British Patent System" - Report of the Committee to Examine the Patent System and Patent Law, Cmnd. 4407 (London, Her Majesty's Stationery Office, 1970), Appendix D.

29) 이러한 제도는 강제실시허락에서 정해진 조건만 충족하면 기계적으로 실시권을 취득하게 된다는 점에서 法定實施許諾制度和 마찬가지로의 효과를 가지게 된다는 점에서 흥미로운 제도이다.

30) 영국 Patents Act 1977, Sec. 48(1)

31) 영국 Patents Act 1977, Sec. 50(1)

32) 영국 Patents Act 1977, Sec. 48(3)(d)(ii)

도 사장되는 불합리한 점이 나타나고, 따라서 이용발명의 실시를 위해서 필요한 기본발명에 대해서는 특허청장에게 그 강제실시허락을 청구할 수 있는 제도가 마련되어 있는 것이다. 다만, 이용발명의 실시를 위해서 필요한 기본발명의 강제실시허락이 이용발명의 특허권자의 입장에서 필요하고 유익한 것과 마찬가지로, 기본발명의 특허권자로서도 그 제조방법이나 새로운 용도를 제시해주는 이용발명을 실시할 필요성을 느낄 수 있기 때문에, 이용발명의 실시를 위해서 필요한 기본발명의 강제실시허락은 반드시 당해 이용발명의 특허권자가 마찬가지로 자신의 이용발명에 대해서 기본발명의 특허권자에게 相互實施許諾(cross-license)을 해주어야 한다는 것을 전제로 하고 있다.³³⁾

둘째로, 새로운 기술에 대한 특허권자가 당해 기술의 일반적인 활용을 차단하고자 하는 경우에 강제실시허락이 이루어질 수 있다. 다시 말해서, 어느 특정 발명이 너무나도 획기적인 것이어서 (예컨대 수명이 획기적으로 연장된 전구나 면도날 등) 당해 업계의 수익성을 크게 저하시킬 위험성이 있다고 판단된 경우 당해 발명의 특허권자는 자신의 특허권을 이용하여 그 발명의 실시 및 기술도입을 차단하려고 할 것인 바,³⁴⁾ 이는 기술발전을 촉진한다고 하는 특허법의 법목적에도 반하는 것이기 때문에 강제실시허락의 필요성이 있다고 보여진다. 이러한 경우를 염두에 두고 영국 특허법은 특허발명의 실시가 영국 내에서 상업적으로 이루어질 수 있음에도 불구하고 실시허락이 이루어지지 아니함으로 인해서 당해 특허발명제품이 영국 내에서 합리적인 가격으로 공급되지 못하거나 그 상당량이 수입에 의해서 공급되는 경우에 강제실시허락이 이루어질 수 있다고 규정하고 있다.³⁵⁾

셋째로, 국내에서의 현실적인 특허발명실시가 전혀 이루어지지 않는 경우에 강제실시허락이 이루어질 수 있다. 이것은 특허발명이 자국 내에서 실시되지 않으면 당해 특허발명이 자국의 기술과 산업의 발전에 아무런 기여도 하지 못한다고 보는 견해에 입각하고 있고, 이러한 견해가 강제실시허락제도의 가장 주된 이론적 근거가 되어 왔다. 그러나, 각국마다 생산비가 상이하고 손익분기점을 넘는 생산규모도 각각 상이하기 때문에 특허발명제품을 판매하고자 하는 모든 국가에서 특허발명을 실시하고 생산시설을 갖춘다는 것은 불합리하고 강요할 수도 없는 것이다. 따라서, 국내에서 현실적으로 특허발명실시가 전혀 이루어지지 않는다고 해서 반드시 강제

33) 영국 Patents Act 1977, Sec. 48(7)

34) 대표적인 사례로 거의 영구적인 수명을 가진 전구에 관한 발명에 대해서 특허권이 부여되자, 어느 전구생산업체가 그러한 영구적인 수명의 전구가 시판되는 것을 저지하기 위한 목적으로 당해 특허권자로부터 특허권을 양도받은 후 특허발명의 실시를 하지 않고 사장시킨 경우를 들 수 있다: http://www.strath.ac.uk/Departments/Law.OLD/student/PERSONAL/R_BATTCOCK/ip3.htm99-01-22

35) 영국 Patents Act 1977, Sec. 48(3)(b)

실시허락을 청구해서 특허발명제품의 생산이 이루어진다고 볼 수는 없으나, 국내에서 발명을 실시하고 생산을 하는 것이 경제적으로도 불합리하지 아니한 경우에는 강제실시허락의 가능성이 크게 되고 바로 그러한 강제실시허락의 가능성으로 인해서 특허권자가 스스로 국내생산을 하거나 자발적으로 실시허락계약을 체결하도록 잠재적인 압력을 받게 될 것이다. 다만, 영국은 유럽연합의 회원국이기 때문에, 유럽연합의 기본조약인 유럽공동체설립조약 제30조에 따라서 공동체시장 내에서 상품 이동의 자유를 제한해서는 아니 될 조약상의 의무를 부담하고 있고, 유럽연합 회원국 내에서 생산되었지만 영국 내에서 생산되지 아니했다는 이유만으로 특허발명의 강제실시를 허용하는 것은 공동체시장 내에서의 상품이동의 자유를 크게 제한하는 차별에 해당된다고 해석되고 있다.³⁶⁾ 결과적으로, 유럽연합 회원국내에서만 특허발명제품이 생산되면 영국내 생산과 마찬가지로 취급되어 강제실시는 허용될 수 없고, 유럽연합회원국이 아닌 제3국에서 생산되어 영국내로 수입되기만 하는 경우에만 한해서 강제실시가 이루어질 수 있는 것으로 해석된다.

특허법이 정한 일정한 사유가 있음을 주장하면서 특허발명의 강제실시허락을 청구하는 자가 있는 경우에, 특허청장은 그러한 사유가 존재하는지 여부뿐만 아니라 여러 가지 요소들을 종합적으로 고려해서 강제실시허락제도의 취지에 부합되는지 여부를 판단해야 한다. 이러한 경우에 특허청장이 고려해야 할 요소들로서는, 발명의 특성, 특허권등록후 경과된 기간, 특허권자 또는 그 실시권자가 특허발명의 활용을 위해서 기왕에 취한 조치, 강제실시허락을 청구해서 실시허락을 받고자 하는 자가 일반공중의 이익을 위해서 당해 발명을 실시할 수 있는 능력이 있는지 여부, 강제실시허락에 따라서 발명의 실시를 하는 경우에 자본조달과 발명실시에 수반될 위험 등이 해당된다.³⁷⁾

영국특허법은 특허발명의 실시거절이 독점규제법의 위반에 해당될 수 있음을 전제로 해서 특허발명의 강제실시를 할 수 있도록 한 규정도 두고 있다. 즉, 영국의 “獨占規制委員會(the Monopolies and Mergers Commission)”가 독점적인 상황이 존재하고 문제된 사실이 공익에 반한다는 보고서를 국회에 제출하게 되면, 그러한 보고서를 제출받은 부처의 장관은 특허청장으로 하여금 문제된 특허권의 실시허락 조건을 수정하거나 특허발명의 강제실시를 허락하는 조치를 취해줄 것을 신청할 수 있고, 특허청장은 그러한 신청에 따라서 문제된 특허발명실시허락이나 특허발명실시거절이 공익에 반한다고 판단한 경우에 동 실시허락조건을 수정하거나 특허발명의 강제실시를 특허등록부에 기재할 수 있다.³⁸⁾ 예컨대, Indirect Electrostatic

36) Commission of the EC v. Great Britain, No. C-30/90, decided on Feb. 18, 1992: 23 IIC. 518 (1992)

37) 영국 Patents Act 1977, Sec. 50(2)

Reprographic Equipment 사건 등에서 영국 독점규제위원회는 특허발명실시의 거절이 시장진입을 억제하고 제3자와의 경쟁을 제한함으로써 산업전체의 경쟁을 저하시키고 일반소비자의 이익을 해할 수 있다는 견해를 분명히 한 바 있다.³⁹⁾

영국특허법은 특허청장에 의한 강제실시허락의 제도 이외에 國王(Crown)에 의한 특허발명의 실시를 허용함으로써 사실상 또 다른 종류의 강제실시제도를 규정하고 있다. 전통적으로 영국의 국왕은 법의 지배를 받지 않는 존재이기 때문에 특허권의 구속을 받지 않고 국왕의 업무수행(예컨대 국방)을 위해서 필요한 한도에서 자유롭게 특허발명을 실시할 수 있고 그에 대한 보상도 국왕의 자비로운 지급일 뿐이고 법률적인 의무의 이행으로 보지 아니하였다. 그러나 1883년에 제정된 특허법에 의해서 국왕도 특허권의 구속을 받도록 된 반면에 국왕은 그 업무수행을 위해서 필요한 한도에서 특허권자의 허락없이 특허발명을 활용할 수 있는 권리와 특허권자에게 보상을 해주어야 할 의무가 부여되어 현재와 같은 특별한 종류의 강제실시제도가 도입된 것이다.⁴⁰⁾ 국왕의 업무라고 함은 국가방위, 국민보건용 의약품 공급,⁴¹⁾ 원자력의 공급과 연구 등과 같은 정부업무를 의미하고, 국왕 또는 정부의 업무를 수행하기 위해서 특허발명을 활용한다고 함은 특허발명제품을 제조·사용·수입·공급 등의 행위를 하는 것을 의미하며 영리목적의 판매는 포함되지 않는다.⁴²⁾

5. 獨逸에서의 강제 실시

독일 특허법 제24조는 제3자가 합리적인 실시료를 제시하면서 특허발명의 실시를 요청했음에도 불구하고 특허권자가 특허발명의 실시허락을 하지 아니한 경우에, 당해 제3자에게 실시허락을 해주는 것이 공공의 이익에 부합된다면 당해 제3자에게 실시권이 부여된다고 규정하고 있다.⁴³⁾ 여기에서 중요한 요건은 공공의 이익에 부합되는 경우에 한해서 강제실시허락이 이루어진다는 것이므로, 무엇이 공공의 이익에 해당되는가이다. 특허권자로서는 공공의 이익이라는 개념은 좁게 해석되어야 한다고 주장하고, 그 주장의 근거로서 독일연방헌법 제14조가 재산권의 보장을 규정하고 있다는 점을 들면서 엄격한 의미의 특허권남용이 입증되지 않는 한 강제실시허락은 인정될 수 없다고 주장한다. 그러나, 독일연방대법원은 헌법상 재산권의 보장도 법률에 의해서 제한될 수 있고 특히 공공의 복리를 위해서 제한될 수 있다는

38) 영국 Patents Act 1977, Sec. 51

39) Richard Whish, Competition Law (London, Butterworths, 1989), at 672

40) 영국 Patents, Design and Trade Marks Act 1883, Sec. 27; William R. Cornish, Intellectual Property (London, Sweet & Maxwell, 1996), p. 258

41) Pfizer v. Ministry of Health [1965] A.C. 512, [1965] R.P.C. 261

42) 영국 Patents Act 1977, Sec. 56(2)-(4)

43) §24 PatG (Zwangslizenz, Zurücknahme des Patents)

점을 분명히 하면서, 특허권자의 배타적인 권리의 보호가 당해 특허발명의 실시에 관한 공공의 이익을 위해서 희생되어야 할 상황이 있을 수 있다는 기본원칙을 거듭 확인했다. 특허법하의 독일판례를 보면 예컨대 독일의 국내시장에의 특허발명 제품의 공급을 늘리기 위해서 필요한 경우, 대규모의 실업을 방지하기 위해서 필요한 경우, 안전성의 증가라거나 일반공중의 보건향상을 위해서 필요한 경우 또는 전기에너지의 차질없는 공급을 위해서 필요한 경우 등에 특허발명의 실시가 공공의 이익에 부합된다고 판시된 바도 있다. 그러나, 연방대법원은 1981년에 개정된 현행 특허법하에서 특허권의 보호가 강화되고 Paris조약과 WTO/TRIPs조약이 모두 강제실시를 제한적으로만 허용하고 있기 때문에, 과거와 같이 공공의 이익이 넓게 해석되기는 어렵다고 하면서도, 예컨대 중대한 질병의 치료를 위한 특허발명의 약품을 환자들이 구입할 수 있도록 하기 위해서 필요한 특허발명의 강제실시는 공공의 이익에 부합된다고 해석한 바 있다.⁴⁴⁾ 그리고 독일 특허법은 그러한 특허발명의 강제 실시허락이 부여되었음에도 불구하고 강제실시허락이 부여된 날로부터 2년이 경과할 때까지 공공의 이익이 충족되지 못했다고 판단되는 경우에는 특허권등록이 취소될 수 있다는 점도 잊지 않고 규정하고 있다.

특허발명의 강제실시를 청구하고자 하는 자는 특허권자를 피고로 해서 특허법원에 그 청구의 소송을 제기해야 한다.⁴⁵⁾ 특허법원은 특허권자에게 소장부분을 송달하고 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하고, 구술변론을 거친 후 강제실시 여부 및 강제실시의 경우 그 조건에 관한 판결을 내리는 것이 원칙이지만, 당사자들의 합의가 있으면 구술변론을 거치지 아니하고 판결을 내릴 수 있다. 원고는 강제실시청구의 소송절차에서, 강제실시의 가처분을 신청하면서 강제실시의 긴급한 필요가 있음을 소명할 수 있고, 특허법원은 강제실시의 가처분결정을 내릴 수 있는데 이러한 가처분결정시 원고로 하여금 담보를 제공하게 하거나 또는 담보제공을 전제로 하지 않고 가처분의 결정을 내릴 수도 있다. 강제실시의 가처분신청이 신청 당시부터 이미 합리적인 이유가 없었다는 점이 사후에 밝혀진 경우에는, 그러한 가처분으로 인해서 손해를 입게 된 특허권자는 강제실시의 가처분을 신청한 자에게

44) 독일연방대법원(BGH) 1995. 12. 5. 판결, GRUR 1996, 190. 다만 동 판결은 피고가 의 약제품을 전혀 공급하지 않는 것도 아니고 강제실시를 청구한 원고의 의약제품이 특허권자 피고의 특허발명물질과 동일한 물질이면서 그 제조방법과 용도에 있어서 다소 상이한 것인데 피고의 의약제품보다 뛰어난 효능을 가진 것이라는 점이 입증되지도 못했기 때문에 원고의 의약제품의 제조를 위해서 피고의 특허발명의 강제실시가 이루어져야만 공공의 이익에 부합된다고 말할 수는 없다고 판시했다. 특히 이사건의 원고는 피고 특허발명을 기본발명으로 하는 일종의 이용발명을 해서 그에 대한 특허권을 가지고 있다는 점에서 이용발명의 실시를 위한 기본발명의 강제실시의 문제를 제기한 것이기도 하다는 점에서 우리나라 특허법 138조의 해석에 참고할 가치가 있다고 생각된다.

45) 이하의 강제실시청구절차에 관한 설명은 독일 특허법규정 (§81-§85 PatG: Nichtigkeits- und Zwangslizenzverfahren)을 요약·정리한 것이다.

그 손해의 배상을 청구할 수 있다.

독일 특허법 제23조는 특허발명의 강제실시에 의하지 않고서도 그 법목적 즉 특허발명의 활용을 통한 기술발전을 달성할 수 있는 독특한 제도를 두고 있는데, 특허권자에 의한 일반적 실시허락의 일방적 선언에 관한 제도가 그것이다.⁴⁶⁾ 즉, 특허권자는 누구든지 일정한 실시료의 지급을 전제로 해서 자신의 특허발명을 실시할 수 있다고 하는 일방적인 선언을 서면으로 특허청에 제출할 수 있고, 그러한 선언은 특허권등록부와 특허공보에 게재되고 동 선언을 한 특허권자는 특허등록수수료가 절반으로 감액되는 혜택을 받게 된다. 이러한 선언에 의해서 부여되는 실시권은 非排他的實施權이기 때문에, 특허권자가 사전에 특정인에게 排他的實施權(전용실시권)을 부여했거나 배타적실시권의 등록신청이 계류중인 경우에는, 특허권자가 일반적 실시허락의 선언을 할 수 없다. 특허권자에 의한 일반적 실시허락의 선언이 있으면, 당해 특허발명을 실시하고자 하는 자는 단순히 특허권자에게 실시의사를 통지함으로써 실시권을 취득하게 되는데, 실시의사의 통지에는 구체적인 실시방법과 범위를 특정해서 통지해야 하고 매년말일까지 특허권자에게 구체적인 실시내용의 사후보고 및 실시료의 지급을 해야 한다. 실시권자가 그러한 사후보고 및 실시료지급을 게을리한 때에는 특허권자가 당해 실시권자에 대해서 더 이상의 실시를 하지 못하도록 금지(청구)할 수 있다.

6. 프랑스에서의 강제실시

프랑스 특허법도 강제실시(licence obligatoire)에 관한 상세한 규정을 두고 있는데, 특허권자가 정당한 사유없이 특허발명을 유럽공동체 회원국의 영토 내에서⁴⁷⁾ 실시 또는 실시를 위한 실질적인 준비를 하지 아니한 경우 또는 프랑스 국내시장의 수요를 충족시킬 만큼 특허발명제품을 판매하지 아니한 경우에는 누구든지 강제실시를 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 다만, 특히 주목되는 것은 WTO/TRIPs 조약이 체결된 이후 프랑스 특허법이 개정되어, WTO체약국에서 특허발명제품이 제조되어 프랑스로 수입하는 것은 프랑스 영토 내에서 당해 발명을 실시하는 것과 마찬가지로 본다는 규정이 새로이 도입되었다는 점이다.⁴⁸⁾

프랑스 특허법은 독일 특허법과는 달리 이용발명의 특허권(un brevet portant sur un perfectionnement)을 위한 기본발명의 강제실시에 관한 명문의 규정을 두고 있다. 즉, 법원은 이용발명이 기본발명에 비해서 기술적 진보와 경제적인 이익을 가

46) §23 PatG - Lizenzbereitschaft

47) Commission of the EC v. Great Britain, No. C-30/90, decided on Feb. 18, 1992: 23 IIC. 518 (1992)

48) Code de la Propriété Intellectuelle Article L613-11 (Loi n°96-1106 du 18 Décembre 1996 Art. 5 Journal Officiel du 19 Décembre 1996)

저다준다고 판단하고 이용발명의 실시를 위한 기본발명의 강제실시가 공익에 합치된다고 판단하면, 이용발명의 실시에 필요한 한도 내에서 기본발명의 강제실시를 명할 수 있다.⁴⁹⁾

의약품이 충분히 공급되지 않거나 그 가격이 지나치게 높게 책정되어 있어서 당해 의약품발명 또는 의약품 제조방법의 발명에 관한 특허권의 강제실시가 공중보건의 유지를 위해서 필요하다고 판단되는 경우에는, 공중보건업무를 관장하는 부처의 장관의 신청에 의해서 산업재산권업무를 관장하는 장관은 당해 특허발명에 관해서 직권에 의한 강제실시(la licence d'office)를 결정할 수 있다.⁵⁰⁾ 그러한 결정이 있으면, 누구든지 산업재산권업무를 담당하는 장관에게 직권에 의한 강제실시권 허여의 신청을 할 수 있다. 산업재산권업무를 담당하는 장관은 의약품이외의 발명에 대해서도 그 특허권자로 하여금 국내 수요를 충족시킬 수 있도록 당해 발명의 실시를 하도록 명할 수 있고, 그러한 명령이 내려진 날로부터 1년이 경과할 때까지 특허발명의 실시가 이루어지지 않거나 충분한 실시가 이루어지지 않음으로 인해서 경제발전을 저해하거나 공익에 반한다고 판단되는 경우에는 Conseil d'Etat⁵¹⁾의 결정으로 강제실시가 이루어질 수 있다. 의약품발명의 경우와 마찬가지로 Conseil d'Etat에 의한 결정이 있으면 누구든지 직권에 의한 강제실시권 허여의 신청을 할 수 있다. 국방업무를 담당하는 부처의 장관이 국방상 필요하다는 판단에 의해서 신청한 경우에도 산업재산권업무를 담당하는 장관의 결정으로 직권에 의한 강제실시가 이루어질 수 있다.⁵²⁾ 그러나, 프랑스 지적재산권법은 WTO/TRIPs조약에 충실한 개정을 함으로써, 반도체기술분야의 특허발명에 관해서는 비영리적 목적이나 사법적·행정적 절차에 의해서 판단된 경쟁제한의 시정을 위한 목적 이외에는 강제실시 또는 직권에 의한 강제실시가 이루어질 수 없다는 규정을 두게 되었다.

프랑스 지적재산권법도 독일 특허법과 마찬가지로 강제실시에 의하지 않고서도 특허발명 실시의 활성화를 위해서 특허권자에 의한 일반적 실시허락선언의 제도를 두고 있다. 즉, 배타적실시권(licence exclusive)이 설정되어 있지 않는 특허발명의 경우에, 특허권자의 일반적 실시허락선언의 등록신청이 있으면, 産業財産權廳長(directeur de l'Institut national de la propriété industrielle)이 당해 특허발명의 유효성에 영향을 미칠만한 선행기술자료가 없다는 판단하에, 일정한 실시료의 지급을 전제로 해서 당해 특허발명을 누구든지 실시할 수 있도록 하고, 특허권자의 그러한 실시허락선언이 있으면 특허권등록수수료를 감액해주는 제도이다.⁵³⁾

49) Code de la Propriété Intellectuelle Article L613-15

50) Code de la Propriété Intellectuelle Article L613-16 à L613-18

51) 행정사건에 관한 최고법원

52) Code de la Propriété Intellectuelle Article L613-19

53) Code de la Propriété Intellectuelle Article L613-10

III. 強制實施制度的 必要性

앞에서 살펴본 바와 같이 강제실시제도에 관해서는 기술의 수준이 상이한 선진국과 개발도상국 사이에 그 시각의 차이가 크고 선진국의 입법례도 다양한 실정이다. 다만, 입법례의 다양성에도 불구하고 공통된 점을 든다면, 국제조약도 일정한 요건 하에 강제실시제도를 허용하고 있고 선진국의 입법례도 다소의 차이가 있지만 강제실시를 허용하고 있다는 점이다. 아래에서는 과연 강제실시제도가 필요한 것인가의 근본적인 문제를 생각해보기 위해서 특허법의 법목적과 경제적 기능이 무엇인가부터 살펴봄으로써 그 설득력있는 해답을 구해보도록 한다.

1. 特許法の 機能

자유경쟁의 시장질서 내에서 특정인에게 특허권이라고 하는 배타적 지위를 부여하는 것이 타당하고 기술의 발전과 산업의 발전에 필요한 것인가에 대해서는 찬반의 많은 논란이 있어 왔다. 17세기초에 근대적인 특허권제도가 형성되면서부터⁵⁴⁾ 지금에 이르기까지 부정적인 견해가 계속 있어 왔지만, 특히 19세기에 상당수의 경제학자들에 의하면, 특허권제도가 특허권자에게 獨占的地位를 가져다주고 독점은 자원의 배분을 왜곡시키고 경제의 효율성을 떨어뜨리며 산업발전에 역행하는 결과를 초래한다고 보는 견해가 많았고 나아가서 특허권제도의 폐지론까지 대두되기도 하였다. 특허권이 권리보유자에게 독점에 의한 시장지배를 가능하게 해준다면 자원 배분의 왜곡과 경제적 효율성의 저하를 초래하는 역기능을 가지지만, 현실적으로는 특허권이 경제학적인 의미에서의 독점을 초래하는 경우는 아주 드물다. 경제학적인 의미의 독점이란 특정기업이 공급량 또는 가격을 일방적으로 조절할 수 있는 상태를 뜻하는데, 대부분의 경우에 특허권자가 그러한 지위에 있는 경우는 드물고 특허권자가 공급량이나 가격을 일방적으로 변경하더라도 소비자들은 대체재 또는 경쟁적인 상품이나 서비스를 선택할 수 있기 때문에 시장전체에서의 공급량이나 시장가격은 아무런 영향을 받지 않기 때문이다. 물론, 예외적으로 특허발명의 기술적 진보가 아주 뛰어난 것이거나 아주 널리 알려진 저작물이 당시의 유행을 지배하고 있거나 또는 저명한 상표에 관한 반복적인 광고로 인하여 소비자에게 선택의 여지를 주지 않는 예외적인 경우에는 당해 특허권의 보유자가 공급량이나 가격을 일방적으로 조절할 수 있는 독점적 지위에 있을 수도 있지만, 그러한 독점적 지위는 특허권

54) 英國의 James 1세 등에 의해서 자의적으로 부여된 정치적 특혜에 의해서 누리던 去來上의 特權들은 논의로 하고, 발명에 대한 投資를 誘引함으로써 기술과 산업을 발전시키기 위해서 형성된 합리적 법제도로서는 1624년에 英國의 Statute of Monopolies가 제정되었고, 그 뒤를 이어서 유럽대륙과 미국에서 그와 유사한 근대적 특허제도들이 도입되었다.

자에 고유한 지위는 아니고 자유경쟁시장에서 누구든지 획득할 수 있는 지위인 것이다. 그리고, 그러한 독점적 지위의 형성이나 남용 또는 기타의 폐해에 대해서는 특허법상의 강제실시제도나 독점규제법의 적용에 의해서 그 폐해가 시정될 수 있기 때문에 이 또한 특허법폐지론의 근거가 될 수 없다.

특허권이 존재하지 않는다면 연구·발명활동은 비밀로 유지될 수 있는 성질의 발명창작에만 집중될 것이고 대부분의 인적자원이 비밀유지 또는 타인의 발명의 도방에 투입될 것이기 때문에 인적자원은 극히 비효율적으로 배분되는 결과가 초래될 것이다. 여기에서 특허법제도가 발명을 유도하는 경제적 인센티브가 되어서 인적자원의 효율적 배분을 가능하게 해주는 법제도라고 하지 아니할 수 없다.⁵⁵⁾ 중요한 생산요소의 하나인 土地 등의 物的資源의 효율적 배분을 위하여 자본주의사회의 핵심적인 법제도의 하나로서 소유권제도가 필요했던 것처럼, 特許法制度는 經濟學的 측면에서 보면 발명과 창작 등을 가능하게 하는 人的資源이 비효율적인 분야에 투입되지 않고 효율적으로 활용되도록 유도하기 위한 經濟的인센티브라고 볼 수 있다.

그러나 특허법제도가 인적자원의 효율적 배분을 가능하게 해주는 법제도가 되기 위해서는 발명에 대한 경제적 인센티브가 적절한 것이어야 할 것을 전제로 하고 있고, 그러한 경제적 인센티브가 때로는 지나치게 많은 연구·발명활동을 유도하고 관련된 부분에 지나치게 비효율적으로 과도한 투자가 이루어지게 될 수도 있는 것이다. 즉 특허권이라고 하는 배타적 권리가 독점적으로 이윤을 확보할 수 있는 권리로 되어 효율적인 수준이상으로 인적·물적 투자가 이루어질 수도 있다. 예컨대, 특정 기계장치를 발명한 기업이 특허권을 취득함으로써 100의 재산적 가치를 가지는 독점적 지위를 가지게 되고 그 기업이 1년만에 당해 발명을 하기 위하여 10 정도의 개발비용이 들었다고 가정하고, 다른 기업이 동일한 발명을 하는데 20의 개발비용을 투입하면 전자의 기업보다 1주일정도 개발기간을 단축할 수 있다고 가정하면, 후자의 기업은 틀림없이 20을 투자하여 100의 재산적 가치가 있는 독점적 지위를 가지려고 할 것이지만, 동일한 발명이 1주일 먼저 완성된다고 하는 것이 사회전체에 10의 가치가 있는 것인지는 극히 의문시된다. 이러한 과다투자의 폐해를 차단하고 가장 적절한 경제적 인센티브만을 부여함으로써 가장 효율적인 기술의 발전에도도하기 위해서 특허법은 특허권의 存續期間을 정해서 그러한 존속기간이 만료되면 특허권도 소멸하도록 하고 있다.⁵⁶⁾ 또한, 기술의 발전은 발명을 통해서 이루어지지만 발명을 하기 위해서는 수많은 연구와 시험이 전제되어야 하기 때문에, 특허법은 기술의 발전이라고 하는 법목적보다 효율적으로 실현하기 위해서 그 전제

55) Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (Little, Brown and Company, Boston and Toronto, 1977), p. 54

56) 특허법 제88조는 특허권의 출원일로부터 20년이 되는 날까지로 정하고 있다. 선진 외국의 특허법도 유사한 특허권 존속기간을 정하고 있다.

가 되는 연구와 시험을 위한 특허발명의 이용은 특허권의 침해로 되지 않는다고 하는 중대한 예외를 인정하게 되었고,⁵⁷⁾ 특허발명을 실시하지 않고 사장시키는 것은 소극적으로 기술의 발전을 저해하는 것이기 때문에 본고에서 검토하는 強制實施制度和 같은 특허권의 제한에 관한 규정을 두게 된 것이다.⁵⁸⁾ 따라서, 강제실시제도는 특허권의 존속기간이나 연구시험의 예외와 마찬가지로 특허법의 범목적 또는 기능에 해당되는 '기술의 발전'을 효율적으로 달성하기 위해서 필연적으로 요구되는 제도적 장치라고 말할 수 있다. 현실적으로 강제실시제도의 활용도가 미미한 것은 동 제도의 효율성이 성공적으로 입증된 것이라고 볼 수 있다.⁵⁹⁾

2. 特許法制度의 效率性

특허법제도가 기술의 발전에 효율적인가 아니면 비효율적인가 또는 어느 정도로 효율적인가 하는 것은 구체적인 특허법제도에 따라서 상당한 차이가 있을 수 있다. 우선, 어떠한 발명에 대하여 어떠한 범위의 특허권을 부여할 것인가는 특정 국가의 경제적 발전단계와 기술수준에 따라서 좌우될 수 있기 때문이다. 예컨대, 특허받을 수 있는 발명으로서 화학물질 등의 물질발명이나 유전공학적 방법에 의한 식물발명 등을 포함시킬 것인지 여부라거나 고안 또는 작은 발명을 유인하고 장려하기 위하여 실용신안제도를 채택할 것인지 여부 등은 특정 국가의 경제적 발전단계와 기술수준에 따라서 당해 국가가 결정할 법정정책적 문제인 것이다.⁶⁰⁾

전술한 바와 같이 특허발명의 강제실시제도는 특허법의 범 목적을 효율적으로 달성하기 위해서 필요한 제도의 하나이고, 따라서 강제실시제도가 구체적으로 어떠한 요건과 효과로 규정되는지에 따라서 특허법의 효율성은 크게 좌우될 수 있을 것이고, 그 효율성의 극대화를 위해서 강제실시제도의 구체적인 요건과 효과는 특정 국

57) 특허법 제96조: 대부분의 특허법이 동일한 예외를 규정하고 있다.

58) 이와같이 특허권은 일정한 범 목적을 위해서 특허법이라고 하는 성문법에 의해서 비로소 인정되기 시작했고 그 범 목적을 위해서 필연적으로 특허권의 제한이 태생적으로 인정된다고 하는 점에서, 성문법이 제정되기 이전부터 존재해 왔고 존속기간도 존재하지 않는 권리로서의 소유권과는 상이하다.

59) A. Samuel Oddi, *The International Patent System and Third World Development*, 1987 Duke L. J. 831, p. 864

60) 우리 경제의 중심이 경공업에서 중화학공업중심으로 그리고 노동집약산업으로부터 지식집약산업으로 이동함에 따라서, 1987년 7월 1일부터 물질발명에 대한 특허법적 보호를 인정하기 시작했고, 물질발명에 대한 특허법적 보호가 화학물질의 자체개발을 위한 연구개발의 증가와 국내기업의 물질발명에 관한 특허출원의 증가 그리고 외국화학업체들의 국내 직접투자의 증가라고 하는 긍정적 결과를 가져다 주고 있는 것으로 설명되고 있다: Seok Yong Khang, *Role of the Industrial Property Administration in Government Economic Policy Formulation and Implementation* (WIPO Round Table Paper, Kuala Lumpur, April 5 to 7, 1993).

가의 경제적 발전단계와 기술수준에 따라서 다르게 규정되어 있음을 쉽게 확인해볼 수 있다.⁶¹⁾ 예컨대, 英國의 1949년 특허법은 飮食物이나 醫藥品 또는 醫療裝備 등에 관한 특허발명의 경우에 시장가격이 높다는 것만을 사유로 해서도 특허발명의 강제실시를 청구할 수 있었으나,⁶²⁾ 1977년에 개정된 현행 특허법은 그러한 강제실시청구사유를 삭제해서 현재는 가격만을 이유로 해서 특허발명의 강제실시를 청구할 수는 없게 되었다는 점에서 강제실시의 요건이 강화된 것으로 볼 수 있다. 또한, 캐나다의 경우에도 1993년에 개정되기 이전의 구특허법은 의약품이나 그 제조방법에 관한 특허발명에 대해서는 누구나 그 강제실시를 청구할 수 있고, 그러한 강제실시의 청구가 있으면 특허청장은 합리적인 거절사유가 없는 한 강제실시를 허용해야 하며, 통상적으로 순판매가액의 4%에 해당하는 낮은 실시료의 지급을 강제실시의 대가로 요구함으로써 의약품가격을 낮추고 의약품산업내의 경쟁을 촉진시켜왔으나, 1993년에 개정된 현행 특허법은 의약품에 관한 별도의 강제실시제도를 더 이상 두고 있지 않은 실정이다.⁶³⁾ 영국이나 캐나다 모두 구특허법하의 강제실시제도는 양국의 그 당시 의약품제도기술과 관련 산업이 유치한 단계에 있었고 그 경제정책도 주로 가격통제위주의 경제정책에 의존하고 있었다는 사실을 토대로 하고 있었던 것으로 보여진다.

특허발명의 강제실시제도는 특허법의 범목적은 효율적으로 달성하기 위해서 필요한 제도의 하나이기 때문에, 강제실시제도의 구체적인 요건과 효과는 특정 국가의 경제적 발전단계와 기술수준에 따라서 다를 뿐만 아니라 그러한 단계와 수준을 달리하는 국가 사이에서도 커다란 차이를 보여주고 있다. 예컨대, 기술적으로 우위에 있고 대부분의 특허권을 보유하고 있는 先進國들은 대부분의 경우에 엄격한 요건하에서만 강제실시를 허용하고 강제실시로 인한 보상이 충분히 이루어질 수 있도록 보장하기 위한 제도적 장치를 마련하고 있는데 반해서, 기술적으로 열등한 지위에 있고 대부분의 특허권이 외국인에 의해서 보유하고 있는 開發途上國 또는 後進國들은 대부분의 경우에 Paris 조약이 허용하는 범위 내에서 최대한 넓은 범위의 강제실시를 허용하려고 한다. 개발도상국의 입장에서 본다면 선진국의 기업들이 개발도상국에서 특허권을 취득하고도 국내에서 제조하지 않는다면 당해 특허권의 존재는 자국의 고용을 증대시키지도 않고 기술이전을 가져다주지도 않으면서 단순하게 獨占的 販賣權으로서만 기능하고 있는 것같이 보여질 수 있는 반면에, 선진국의 기업

61) 특허발명의 강제실시에 관한 미국, 영국, 독일 등의 외국입법례에 관한 설명 참조

62) Banks' Report, "The British Patent System" - Report of the Committee to Examine the Patent System and Patent Law, Cmnd. 4407 (London, Her Majesty's Stationery Office, 1970), p. 118

63) Steven B. Garland & Grant W. Lynds, Pharmaceutical Patents and Compulsory Licensing, Patent World, Issue 107 (November 1998), p. 32

으로서는 특허권을 취득한 모든 나라에서 제조하는 것이 規模의 經濟(economies of scale)에 반하고 부품조달의 어려움에 직면할 수도 있고⁶⁴⁾ 따라서 가장 經濟的 效率性이 높은 나라에서만 특허발명제품을 제조하고 그것을 세계각국에 수출함으로써 이윤을 극대화하고자 하기 때문이다.⁶⁵⁾ 따라서, 특허발명의 강제실시제도에 관한 Paris 조약이나 WTO/TRIPs 조약규정은 선진국과 개발도상국·후진국 사이의 충돌하는 견해들의 타협적 산물인 것이다.⁶⁶⁾ 우리나라는 선진국부터 후진국까지의 다양한 스펙트럼 속에서 어느 경제발전단계에 속하는지 따라서 어느 정도의 강제실시제도를 두는 것이 가장 효율적인 것이라고 볼 수 있는지에 관한 경제학적인 분석이 있어야 하겠지만, 필자의 능력범위를 벗어난 것이다.⁶⁷⁾ 다만, WTO/TRIPs 조약규정은 개발도상국도 준수해야 할 최소한의 기준(minimum requirements)을 정한 것이기 때문에 우리나라도 그 체약국으로서 준수해야 하고, 영국 등 다수의 선진국들의 특허법이 규정한 강제실시보다 더 넓은 범위의 강제실시를 허용하는 규정을 두어야 할 필요가 있다고 잠정적으로 결론내릴 수 있다. 바로 그러한 시각에서 보면 우리나라 特許法이 규정한 강제실시제도가 정확히 이해될 수 있고 동시에 그

64) Theresa Beeby Lewis, Patent Protection For The Pharmaceutical Industry: A Survey Of The Patent Laws Of Various Countries, 30 International Lawyer 835 (1996)

65) 규모의 경제나 부품조달의 어려움은 개발도상국에서 강제실시권을 획득해서 실시하고자 하는 자에게도 그대로 적용되는 것이고, 개발도상국의 실시권자가 그러한 어려움으로 인해서 제품의 판매가격을 높게 책정하게 되면 특허권자는 자신의 수입권을 활용해서 특허제품을 본국에서 당해 개발도상국으로 수입해오기 때문에 실시권자는 과산에 직면하거나 실시권을 포기해야 하는 선택의 기로에 놓일 수도 있을 것이다. 따라서, 규모의 경제나 부품조달의 어려움만을 이유로 해서 특허권자가 개발도상국에서 특허발명을 실시하지도 않고 실시허락을 하지도 않는 것은 설득력이 없는 것이다.

66) A. Samuel Oddi, The International Patent System and Third World Development, 1987 Duke L. J., 831, p. 862.

67) 대한민국 기업과 자연인의 특허권등록건수로부터 기술수준을 유추해서 볼 때 상당히 많은 발전을 해서 후진국과 동일한 입장을 취하기는 어려운 것이 아닌가 생각되지만, 다른 한편 실용신안권등록에 상당한 의존을 하고 있는 점을 보면 아직도 국내기술수준은 선진국에 비해서 작은 발명을 할 수 있는 기술수준에 머물고 있다고 볼 수밖에 없기 때문에 선진국과 마찬가지로 입장을 취하기도 어려운 것이 아닌가 하는 주먹구구식 판단밖에 하지 못함이 아쉽다. 참고로 아래의 도표는 내·외국인 연도별 특허권 등록건수의 변화현황을 보여준다. (<http://www.kipo.go.kr/>)

구	분	94	95	96	97	98	전년대비 증가율
특 허	내 국	5,774	6,575	8,321	14,497	35,900	147.6
	외 국	5,909	5,937	1,355	10,082	17,000	68.6
	계	11,683	12,512	3,227	24,579	52,900	115.2
실용신안	내 국	7,279	7,713	1,560	13,255	25,164	89.8
	외 국	538	436	52	458	553	20.7
	계	7,817	8,149	1,612	13,713	25,717	87.5

문제점도 지적될 수 있다.⁶⁸⁾

3. 獨占規制法과의 관계

특허권이 본래 특허발명의 제조로부터 판매에까지 이르는 광범위하고 배타적인 권리이기 때문에 特許發明의 不實施는 그러한 排他的權利의 消極的 濫用에 의해서 잠재적 경쟁업체의 시장진입을 저지하는 행위이고 따라서 독점규제법에 의해서 규제될 수도 있다.⁶⁹⁾ 독점규제법에 의한 규제가 있으면 특허법상 특허발명의 강제실시에 관한 별도의 규정을 둘 필요가 없지 않는가 하는 의문이 제기될 수도 있다. 그러나, 특허법과 독점규제법은 그 법정책수단을 달리하고 있어서 특허발명의 불실시에 대한 규제의 요건과 효과에 있어서 상이할 뿐만 아니라 우리나라와 같이 獨占規制法上的 救濟節次가 공정거래위원회의 是正措置를 전제로 하고 있는 경우에는 독점규제법에만 의존하는 것은 그 실효성을 확보하기 어렵다.⁷⁰⁾

특허법상의 강제실시제도는 특허법의 법목적인 기술의 발전을 위해서 인정된 내부적인 특허권제한에 해당되는데⁷¹⁾ 반해서 독점규제법에 의한 강제실시는 특허권의 불실시로 인해서 부당한 경쟁제한이 초래되는 경우에 그러한 경쟁제한을 시정함으로써 산업의 발전을 도모하기 위한 외부적인 특허권제한이라는 점에서 그 취지가 서로 다르다. 따라서, 특허법상의 강제실시제도와 독점규제법에 의한 특허권제한은 그 법정책수단이 상이하기 때문에 구체적인 기준에 있어서도 특허법은 특허발명의 불실시로 인한 기술의 발전에의 저해여부를 중시하지만 독점규제법은 경쟁제한적인 효과가 있는지 여부를 기준으로 한다는 점에서 양법제도는 상이하다. 또한, 특허법이 강제실시에 관한 규정을 둔 것은 특허발명을 실시하지 않기 때문에 기술의 발전이 저해된다고 판단되는 경우에 한해서 인정되는 것인데 반해서, 독점규제법상의 특허권제한은 특허권의 단순한 불실시 뿐만 아니라 특허발명의 적극적인 실시로 인

68) 우리나라 種子産業法도 강제실시에 관한 규정을 두고 있다.

69) 미국에서의 강제실시에 관한 설명 참조

70) 그러나 아이러니컬하게도 우리나라 특허법 제107조는 “사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여” 필요한 경우에 통상실시권을 설정할 수 있다고 규정하고 있는데, 우리 공정거래위원회는 통상실시권의 설정에 해당되는 시정조치를 내릴 수 있는 권한을 스스로 가지고 있기 때문에 과연 어느 경우에 특허청에 의해서 별도로 통상실시권이 설정될 것인지도 의문시된다. 결과적으로, 독점규제법의 위반에 해당되는 특허권의 남용은 공정거래위원회에 의해서 시정될 뿐이고 특허법에 의해서 규제되는 경우는 거의 없는 반면에, 특허법의 요건을 충족하는 특허발명의 불실시의 경우에는 독점규제법 위반 여부를 불문하고 특허법상의 강제실시제도에 의한 실시권을 허여받을 수 있는 것으로 보인다.

71) 다른 지적재산권법에서도 마찬가지로 그 고유의 법목적 달성을 위해서 내부적인 규제장치를 두고 있는데, 예컨대 상표의 등록취소에 관한 상표법 제73조 제1항 제3호 및 저작물의 범정이용허락에 관한 저작권법 제48조 및 제50조가 그것이다.

한 경쟁제한에 대해서도 일반적으로 적용되는 것이기 때문에 그 적용범위가 다른 것이다. 더욱이, 특허법상의 강제실시제도는 그 효과에 있어서 강제실시를 통해서 불실시를 시정하는 것에 그치지만, 독점규제법은 특허발명의 강제실시 뿐만 아니라 관련된 노우하우의 이전 등의 종합적인 시정조치를 할 수 있도록 하고⁷²⁾ 과거의 불실시에 대한 민사상·형사상의 책임도 부과할 수 있는 근거를 제공해주고 있다는 점에서 특허법보다 종합적이고 효율적이라고 볼 수 있는 측면도 있다.

IV. 現行 特許法上 強制實施의 要件⁷³⁾

1. 3年 以上の 不實施

불실시에 의한 강제실시는 전술한 바와 같이 파리조약에서부터 프랑스 지적재산권법에 이르기까지 다수의 입법례에서 찾아볼 수 있는 대표적인 강제실시제도의 하나이다. 불실시에 의한 강제실시의 요건은 문제된 특허발명의 실시가 정당한 이유 없이 계속적으로 3년이상 국내에서 행하여지지 아니하는 것이다. 다만, 특허권자가 특허발명의 실시를 위한 충분한 준비기간이 주어지지 아니한 경우에도 강제실시권이 허용되어서는 안 되기 때문에, 특허출원일로부터 4년이상 경과하지 아니한 때에도 강제실시권은 허용될 수 없다.⁷⁴⁾ 또한, 반도체 기술발명에 대해서는 3년이상의 불실시를 사유로 해서 강제실시를 허용할 수 없다. 그리고 강제실시는 3년이상 자발적인 실시허락이 없는 경우에 한해서 이루어지는 것이기 때문에, 특허권자 또는 전용실시권자와 실시허락에 관한 협의를 할 수 없거나 협의 결과 합의가 이루어지지 않은 경우에 한해서 강제실시가 허용된다. 재정에 의해서 허용되는 통상실시권은 國內需要를 위한 공급을 주목적으로 한다는 지역적 제한이 있다.

과거에 3년이상의 불실시가 있더라도 裁定期 현재 특허발명의 실시가 이루어지고 있다면 실시권의 裁定은 행할 수 없다. 이는 불실시를 이유로 한 強制實施制度의 目的이 제3자에게 실시권을 부여하는데 있는 것이 아니라 당해 특허발명의 실시를 통해서 국내 기술의 발전을 도모하는데 있는 것이며, 따라서 과거에 불실시가 있어도 현재 실시되고 있다면 강제실시제도는 허용될 수 없는 것이다. 마찬가지로의 이유

72) 독점규제법의 적용에 따른 특허발명의 강제실시에 관한 미국사례에서도 확인할 수 있으나, 우리나라 독점규제법하에서도 시정조치의 내용이 특허권에 한정할 아무런 이유가 없기 때문에 동일한 결과로 될 것이다.

73) 특허법 제107조 및 제138조에 규정된 강제실시의 요건을 검토하도록 한다. 참고로 種子産業法 제68조도 특허법 제107조에서와 동일한 강제실시요건을 규정하고 있다.

74) 특허법 제107조: 그러나, 현재 출원 및 심사절차의 지연상황에 비추어 볼 때 審査가 1년 이내에 완료되어 특허등록이 되는 경우는 없기 때문에, 특허출원일로부터 4년 이내에 3년이상의 특허발명의 불실시는 거의 없을 것이다.

로, 문제된 특허발명을 실시하고자 하는 자가 특허권자와 協議를 할 당시 또는 特許廳長에게 문제된 특허발명의 通常實施權 설정에 관한 재정을 청구할 당시에 문제된 특허발명이 不實施되고 있더라도, 裁定時까지 적절한 실시가 행해지게 된다면 強制實施制度는 허용되지 아니한다. 그리고 3년이상의 불실시란 등록으로부터 3년 이상의 불실시의 경우는 물론 과거에는 실시되었지만 현시점에서 3년 이상의 불실시가 있었던 경우도 포함한다는 것은 말할 것도 없다.

3년 이상의 불실시의 경우에 강제실시가 허용되는 것과 마찬가지로 취지에서, 국내에서 특허발명의 실시가 이루어지고 있다고 하더라도 그러한 실시가 상당한 營業的 規模로 실시되지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 國內需要를 충족시키지 못하는 경우에도 강제실시는 허용된다. 즉, 국내에서의 특허발명 實施가 국내수요를 훨씬 하회하는 명목적인 것인 때에는 적절한 실시라고 할 수 없고, 적절한 실시가 없는 것은 완전한 불실시와 마찬가지로 국내 기술의 발전에 도움이 되지 않는다는 점에 있어서 약간의 정도차이만 있을 뿐이고 마찬가지로 취급해야 하기 때문이다. 다만, 수요는 항상 일정한 것에 한하지 아니하며, 일시적인 공급부족에 의하여 需給 밸런스가 맞지 않는다는지 특허제품의 가격이 높게 책정되어 있다는 점만으로는⁷⁵⁾ 적절한 실시가 없었다고 단정할 수는 없을 것이다. 3년 이상에 걸쳐서 계속적 供給不足의 상태하에 있었던 경우에 비로소 강제실시제도는 원용될 수 있을 뿐이고, 그 정도는 각 경우마다 당해 발명의 성질과 경제상황을 감안하여 결정되어야 할 것이다.

가장 문제되는 것은 국내에서 생산하지 아니하고 輸入만을 행한 경우, 不適切한 實施에 해당되는가라는 점이다. 이 점에 관해서 혹자는 단순히 수입만을 행하고 있는 정도로는 적절한 실시라고는 말할 수 없다고 하고 있다.⁷⁶⁾ 특허제도를 우리나라의 과학 기술 및 산업의 발전을 위한 제도라고 생각한다면, 단순한 수입은 우리나라에서의 산업발전을 저해하는 경우도 많기 때문에 적절한 실시라고 할 수 없을 것이다. 그러나 이 문제를 단지 國內産業保護라는 觀點에서 파악하는 통설에 대하여 반대하는 견해도 있다. 즉, 이 문제는 단순한 국내문제로서 처리할 수 없으며 국제적인 문제라고 할 수 있다는 것이다.⁷⁷⁾ 만일 단순한 수입이 적절한 실시가 아

75) 적절한 실시가 없으면 물론 시장가격이 높게 형성되지만, 연구개발비 등 초기투자비용이 많이 투입되어 개발된 특허발명제품의 경우에는 제품가격을 높게 책정하지 아니할 수도 없는 것이기 때문에, 가격만을 기준으로 적절한 실시가 있었는지 여부를 판단하기는 어려울 것이다. 참고로 英國 특허법도 1977년에 특허법이 개정되기 이전에는 飮食物이나 醫藥品 또는 醫療裝備 등에 관한 특허발명의 경우에 시장가격이 높다는 것만을 사유로 해서 특허발명의 강제실시를 청구할 수 있었으나, 1977년 특허법은 그러한 강제실시청구사유를 삭제해서, 현재는 가격만을 이유로 해서 특허발명의 강제실시를 청구할 수는 없다.

76) 黃宗煥, 特許法, 한빛지적소유권센터, 1991, 475면; 工業所有權審議會, “裁定制度の運用要領”, *ジュリスト*, 第605號, 84頁

77) WTO/TRIPs는 특허권자가 국내에서 실시하지 않고 수입에만 의존한다는 사유만으로

나라고 한다면, 특허권자는 특허권을 취득한 모든 나라에서 실시를 하여야 한다. 그러나 현실적으로는 각국에서 生産費用, 潛在技術, 勞動力, 市場規模 등에 격차가 있으므로 모든 나라에서 생산하는 것은 유리한 전략이 아니며, 또한 消費者에게 있어서도 높은 費用 또는 낮은 品質의 제품을 구입하도록 하게 된다는 것이 반대설의 입장이다.

국내에서는 생산하지 않고 오직 수입만 하는 것이 불실시 또는 부적절한 실시에 해당되는지 여부는 입법론적으로는 우리나라의 경제발전단계 또는 기술수준에 따라서 어떠한 범위의 강제실시제도를 도입하는 것이 특허법제도의 효율성을 높일 수 있는가의 문제로서 전술한 찬반양론이 제기될 수 있다. 그러나, 우리 특허법의 해석론으로서의 수입도 실시의 개념에 포함되기 때문에⁷⁸⁾ 특허발명제품을 국내에서 생산하지 않고 오직 수입하기만 해서 국내 수요를 충족시키더라도 강제실시의 사유로 된다고 단언하기는 어려울 것이다. 물론, 특허권자가 자신의 특허발명제품을 국내에서는 생산하지 않고 오직 소량만을 수입함으로써 국내에서 아주 높은 가격으로 판매한다면 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우에 해당된다고 주장할 수도 있을 것이다. 그러나, 최근에 상표권자나 특허권자의 허락없이 제3자가 진정상품이나 특허제품을 並行輸入(parallel imports)하는 것이 상표권이나 특허권의 침해로 되지 않는다고 보는 사례가 늘고 있어서,⁷⁹⁾ 특허권자에 의한 수입수량이 부족하면 즉시 제3자에 의한 병행수입이 있을 수 있는 것이고, 그러한 병행수입의 가능성이 있음에도 불구하고 만일 병행수입이 현실적으로 이루어지지 않는다면 수입수량이 지나치게 부족한 실정은 아니라는 사실이 반증된 것이라고 볼 수도 있으며, 따라서 강제실시의 사유가 있다고 보기도 어렵다. 해석상의 논란을 종식시키고 강제실시의 요건을 보다 명확하게 하기 위해서는, 생산과 수입을 구별해서 취급할 것인지 아니면 동일시 할 것인지 여부를 명확히 하는 차원의 특허법 개정이 바람직하다고 생각된다.⁸⁰⁾ 다만, 강제실시에 의해서 생산된 제품의 수출이 허용되는가 여부에 대해서도 논란이 있을 수 있는데, 우리 특허법은 재정에 의해서 허용되는 통상실시권은 國內需要를 위한 공급을 주목적으로 한다는 지역적 제한을 명시적으

강제실시를 허용해서는 안되는 것으로 해석된다고 보는 견해가 상당수 있다. 예컨대, John E. Giust, *Noncompliance With Trips By Developed And Developing Countries: Is Trips Working?*, 8 *Ind. Int'l & Comp. L. Rev.* 69 (1997)

78) “실시”라고 함은 특허법 제2조에 의해서 발명제품을 “生産·사용·讓渡·貸與 또는 輸入”하는 행위 등을 의미한다고 규정되어 있다.

79) 서울지방법원 동부지원 1981. 7. 30. 선고 81가합466 판결; 일본 最高裁判所 1997. 7. 1., 平成7年(オ)제1988호

80) WTO/TRIPS조약 체결국에서 생산된 발명제품을 수입하는 것은 프랑스 영토내에서 발명의 실시가 있는 것으로 본다고 규정하게 된 프랑스 지적재산권법 *Code de la Propriété Intellectuelle Article L613-11* 참조

로 하고 있다.

2. 公益上 필요한 경우

우리나라 特許法은 위에서 살펴본 ‘3년 이상의 不實施’의 경우뿐만 아니라 ‘公益을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우’에 있어서도 통상실시권의 설정의 재정을 인정하고 있다. 여기에서 문제되는 것은 구체적으로 어떠한 경우에 ‘公益’의 견지에서 특허권이 제한될 수 있는가에 관한 구체적인 기준 또는 유형이다.

公益上 필요한 경우의 통상실시권의 설정에 관하여 전문개정 이전의 1973년 特許法(구특허법) 제52조는 ‘특허권자가 실시권의 허락을 부당하게 거부하여 산업이나 국가 또는 국내거주자의 사업에 손해를 가했을 때’에는 특허권의 남용이 있다고 보고 통상실시권을 허여할 수 있다고 규정하였었다. 現行 特許法은 공공의 이익에 관한 아무런 설명도 하고 있지 않지만, ‘공공의 이익’이란 구특허법에서 특허권남용의 하나로 규정하고 있는 바와 같이 특정 産業이나 국가 전체에 손해를 가한 경우를 포함하는 것으로 해석할 수 있을 것이다.⁸¹⁾ 다만, 우리 국내 기술수준의 향상이나 세계적인 특허권보호강화의 추세에 비추어 볼 때 국내사업자에게 손해를 가한 경우까지 현행 특허법상 공익에 반하는 것으로 해석하기는 어려울 것이다. 특허권자가 실시허락을 거절한다고 해서 경쟁업자인 특정의 국내사업자에게 어떠한 손해가 있을지 의문시되고 실시허락거절로 인해서 발명실시를 할 수 없는 것 자체가 손해라고 한다면 그러한 손해는 특허권의 배타적 권리의 속성상 제3자가 당연히 감수해야 할 손해에 불과하기 때문이다.

공익상 필요한 경우뿐만 아니라 국가 또는 산업 전체에 영향을 미치는 경우라는 개념도 추상적인 기준임에는 마찬가지이고 보다 구체적인 기준이나 유형별 검토가 필요하다. 특허발명의 강제실시가 필요한 구체적인 경우를 명시적으로 규정한 법령으로 徵發法을 들 수 있다. 징발법은 전시·사변 또는 이에 준하는 비상사태하에서 군작전수행을 위하여 토지와 물자·권리 등을 징발할 수 있다고 하면서, 그 징발목적물의 하나로 특허권을 예시적으로 규정하고, 징발물은 소모품이 아닌 경우에는 원상을 유지해서 징발이 해제된 때에 반환해야 할 것으로 하고 비소모품의 경우에는 사용료를 지급함으로써 보상하도록 규정하고 있어서,⁸²⁾ 특허권의 징발은 그 해석상 특허발명의 강제실시를 의미하는 것이라고 보여진다. 특허법 제106조도 국방상 필요한 경우에 정부가 특허발명을 실시하거나 제3자로 하여금 실시하게 할 수

81) 현실적으로 국가 또는 산업 전체에 영향을 미치는 경우로서 大量失業이라거나 倒産 등을 생각해볼 수 있지만 그러한 대량실업이나 도산을 예측하는 것이 곤란한 경우가 많으며 기업이 도산한 후에는 청구할 수 없으므로 사실상 강제실시를 청구하기는 어려운 것이다. 梁野義信, “技術獨占の本質と特許法93條適用の限界, *ジュリスト*, 第396條, 38頁

82) 징발법 제1조, 제5조, 제14조, 제19조

있음을 명시적으로 규정하고 있다. 그러나, 징발법과 특허법 제106조에 의한 특허발명의 강제실시는 국방상의 필요에 의해서 특허발명의 불실시 여부를 불문하고 그리고 특허권자의 사전협의의 실패여부를 불문하고 정부가 일방적으로 특허발명을 실시한다는 점에서 징발·수용과 동일한 차원에서 인정된 것이기 때문에, 본고에서 다루고자 하는 강제실시제도의 일환으로 보기는 어려울 것이다. 다만, 전시 등의 비상시에 국방상 필요한 특허발명을 실시해서 납품하고자 하는 자가 특허권자와 협의했으나 합의에 이르지 못하고 특허법 제107조에 규정된 기타의 요건을 충족해서 동 조항의 절차에 따라서 통상실시권설정의 재정을 청구한 경우에는 공익상 필요한 경우로 보아서 강제실시가 허용될 수도 있을 것이다. 이러한 맥락에서 국방상의 필요는 공익상 필요한 경우의 예시로 볼 수도 있다.

‘公益上 필요한 경우’ 가운데는 국가 또는 산업 전체에 영향을 미치는 경우뿐만 아니라 國民의 生命과 健康 또는 環境保全 등을 위하여 필요한 경우도 포함하는 것으로 해석된다. 예컨대, 다수의 국민에 영향을 미치는 질병의 치료에 긴요한 醫藥品의 생산에 필요한 경우⁸³⁾ 또는 環境保全을 위하여 필요한 경우⁸⁴⁾ 등에는 강제실시제도를 원용할 수 있을 것이다.

특허법은 공익상 필요한 경우에도 개인기업이 특허발명을 실시하는 것을 허용하는 것인지는 의문시된다. 특허법은 “공익을 위하여 非商業的으로 실시할 필요가 있는 경우”에 강제실시가 이루어질 수 있다고 규정하고 있기 때문에, 개인기업이 강제실시의 허락을 받아서 특허발명제품을 제조·판매하는 것은 상업적인 실시해당되기 때문에 허용될 수 없는 것이라고 해석되기 때문이다. 그러나 자본주의 사회에서 특허발명제품의 제조에 비용이 소요되는데도 판매할 수 없다면 과연 강제실시의 허락을 받은 자가 어떻게 발명의 실시를 할 수 있을지 의문이고, “비상업적 실시”의 요건을 부과할 필요가 있는지는 극히 의문시된다.

3. 不公正去來行爲의 是正에 필요한 경우

특허법은 WTO/TRIPs 조약에 규정된 강제실시사유를 반영한다는 의미에서 1995년 12월에 법개정을 통해서 “사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정 거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우”를 추가적으로 강제실시사유의 하나로 열거해서 규정하게 되었다. 본래, 특허권자는 제3자로 하여금 자신의 특허발명을 실시하도록 허락해주어야 할 의무가 없고, 따라

83) 中山信弘, 註解 特許法 上卷, 青林書院, 1982, 807頁; 프랑스의 Code de la Propriété Intellectuelle Article L613-16 à L613-18 참조

84) Charles R. McManis, The Interface Between International Intellectual Property And Environmental Protection: Biodiversity And Biotechnology, 76 Wash. U. L. Q. 255 (1998)

서 실시허락계약의 체결을 거절했다는 것만으로 독점규제및공정거래에관한법률(이하 “공정거래법”으로 약칭)에 위반된다고 말할 수는 없을 것이다.⁸⁵⁾ 다만, 공정거래법 제3조의 2는 市場支配的事業者가 商品의 販賣 또는 用役의 제공을 부당하게 調節하는 행위와 같이 시장지배적지위를 남용하는 행위를 금지하고 있는데, 특허권자가 시장지배적사업자에 해당되는 경우에는 그러한 특허권자가 자신의 특허발명에 관하여 실시허락을 거절하는 것이 시장지배적지위의 남용에 해당될 가능성도 있다. 그러나, 특허권이라고 하는 배타적 권리를 보유하고 있다는 사실만으로 시장지배적사업자에 해당되는 것은 아니다. 다만, 특허권자가 관련 상품 또는 서비스 시장에서 그 市場占有率이 100分の 50이상으로 되는 경우와 같이 현실적으로 시장지배적지위를 가지고 있다고 판단되는 경우에 시장지배적사업자에 해당되고, 그러한 시장지배적사업자인 특허권자가 실시허락계약의 체결을 거절하는 것은 시장지배적지위의 남용에 해당될 수 있는 것이다.

특허권을 보유한 기업의 경우에 시장점유율이 100분의 50미만이라도 다른 경쟁사업자가 실시권을 얻지 못하는 한 진입할 수 없기 때문에 시장지배적 사업자에 해당된다고 볼 수 있는 경우도 있을 것이다.⁸⁶⁾ 특히, 특허발명기술이 당해 거래분야에서 標準技術⁸⁷⁾로 채택되거나 사실상 표준기술로 되고 당해 기술을 토대로 해서 만들어진 제품의 연간 매출총액이 10억원을 초과한 경우에는 시장점유율이 낮더라도 시장지배적 사업자에 해당된다고 볼 수 있을 것이다.⁸⁸⁾ 표준기술을 보유한 자의 시장지배적 지위남용의 규제에 관한 외국동향을 보면, 우선 國際標準化機構

85) 특허권의 그러한 배타적 권리의 속성을 인정해서 공정거래법 제59조는 특허법 등에 의한 권리의 행사라고 인정되는 행위에 대해서는 공정거래법을 적용하지 않는다는 적용 제외규정을 두고 있다. 그러나, 특허권 등을 남용해서 부당히 경쟁을 제한하는 경우에는 공정거래법이 적용될 수 있다고 해석되고 있고, 국제사업자와의 실시허락계약 등과 같은 국제계약에서의 불공정거래행위에 대해서는 공정거래법이 적용됨을 명시적으로 규정하고 있고 그에 관한 기준으로 “國際契約上の不公正去來行爲에關한類型및基準”이 마련되어 있다. 다만, 동 기준에 의한 불공정거래행위의 시정은 이미 실시허락계약이 체결된 경우에 관한 것이기 때문에, 특허발명의 불실시의 경우에 문제되는 강제실시의 문제를 다루고자 하는 본고에서는 더 이상 설명할 필요는 없다.

86) 독점규제및공정거래에관한법률 제2조 제7호 참조

87) 유럽공동체가 “기술표준분야에서의 정보제공에 관한 절차”를 마련하기 위하여 제정한 위원회지침(Council Directive)은 ‘標準이란 반복적이고 계속적으로 적용되는 것으로서 원칙적으로 강제적이지 않은 것이고 標準化機關에 의하여 승인된 기술적 명세사항을 의미한다’고 정의하고 있지만(83/189/EEC: Council Directive of 28 March 1983 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations), 일정한 기술적 해결책이 관련기술시장에서 제조업자나 소비자들에 의하여 효율적인 것으로 인정되어 사실상 표준기술로 등장되는 경우도 있다.

88) 미국 공정거래법하에서의 문제점에 대해서는 Kevin J. Arquit, Arman Y. Oruc, Richard Wolfram, Antitrust, Intellectual Property, Standards And Interoperability, 524 PLI/Pat 157 (1998) 참조

(ISO)⁸⁹⁾와 國際電氣技術委員會(IEC)⁹⁰⁾가 공동으로 채택하고 있는 “國際標準의 開發에 관한 指針”⁹¹⁾을 볼 수 있다.⁹²⁾ 이들 지침은 특허권자에 의하여 합리적인 조건하에 자발적인 實施許諾(voluntary license)이 이루어지는 것을 원칙적인 전제로 하여 표준을 설정하도록 하고 있다. 또한, 美國標準化機構(ANSI)⁹³⁾는 미국표준의 이용에 특정 특허발명의 실시가 필요하다는 신고를 받은 경우에는 당해 특허발명에 대한 특허권자로부터 문제된 미국표준과 무관하다고 하는 부정적 확인선언이나 무상실시선언 또는 합리적 실시선언을 받은 이후에만 당해 미국표준을 승인하도록 하는 절차를 마련해두고 있다. 우리나라에서도 정보통신표준을 제정함에 있어서 특허권자로부터 특허발명기술을 무상 또는 합리적인 조건하에 비차별적으로 실시할 수 있도록 한다는 뜻의 약약을 제출하도록 요구하고 있다.⁹⁴⁾ 그런데, 특허기술을 가진 특허권자가 자신의 기술이 표준으로 채택되는 과정에서 당해 표준기술에 대해서 아무런 특허권도 보유한 바 없다고 선언한 후 기술표준으로 시장을 지배하게 된 때에 자신의 특허권을 주장하는 경우에는 어떻게 되는가? 표준설정을 해제할 수 있는 절차에 따라서 표준설정을 해제할 수 있음은 물론이다. 문제는 표준설정이 해제되어도 이미 관련 업계와 소비자들은 표준이었던 기술에 익숙해져있기 때문에 특허권자는 사실상 시장지배적 지위를 남용해서 독점이윤을 취할 수 있게 될 것이다. 따라서, 이러한 경우에는 특허권을 행사하고자 하는 행위 자체가 시장지배적 지위의 남용에 의한 경쟁제한에 해당되고⁹⁵⁾ 따라서 공정거래위원회는 시정조치를 할

89) International Organization for Standardization

90) International Electrotechnical Commission

91) Joint IEC/ISO Directive Methodology for the Development of International Standards

92) 표준기술을 채택하는 것은 새로운 기술을 개발하고 새로운 제품을 생산하기 위한 경쟁의 토대를 마련해줌으로써 혁신과 발명을 촉진하는데 효율적이라고 인식되고 있다: Andrew Webster and Kathryn Packer (ed.), Innovation and the Intellectual Property System (Kluwer Law Int'l, 1996), p. 53

93) American National Standards Institute

94) 전기통신기본법 제29조, 전과법 제28조의2 및 전산망보급확장과이용촉진에관한법률 제14조의2 그리고 동 법률에 근거한 정보통신표준화지침(정보통신부 고시 제1997-29호) 제8조 참조; 정보통신기술표준화업무를 담당하고 있는 한국정보통신기술협회는 1997년도에 26건 그리고 1998년도 상반기에 13건의 특허발명기술에 대해서 통상실시권허락의 약약을 받은 바 있다(<http://www.tta.or.kr>).

95) 예컨대 Dell 컴퓨터회사는 컴퓨터중앙처리장치(CPU)와 하드디스크 등 주변장치(peripherals)를 효율적으로 연결해서 정보를 전달하는 장치로서 자사의 “VL-bus”가 비디오전자표준협회(Video Electronics Standards Association: VESA)에 의해서 표준으로 채택됨에 있어서 동 장치에 대한 특허권이나 저작권 등 어떠한 지적재산권도 보유하지 않고 있다는 선언을 했으나, 그러한 장치가 시장에서 성공적인 표준으로 활용되자 그에 대한 특허권을 주장하면서 컴퓨터제조업체들에 대해서 그 실시료의 지급을 청구하자, 미국 연방통상위원회(FTC)는 그러한 Dell의 특허권주장이 경쟁을 제한하고 표준설정절차를

수 있을 것이며 우리 특허법상 강제실시의 사유에도 해당될 수 있을 것이다.

또한, 공정거래법 제7조는 누구든지 다른 회사와의 합병, 주식취득, 영업양수 등의 기업결합을 통해서 경쟁을 실질적으로 제한하는 행위를 해서는 안 된다고 규정하고 있다. 따라서, 공정거래법이 금지하고 있는 기업결합은 경쟁제한을 초래하는 기업결합이고 경쟁제한을 초래하는지 여부는 기업결합의 결과로 시장점유율에 어떠한 변화가 오는지가 가장 중요한 기준이 될 것인 바, 특허권을 보유한 기업간의 결합으로 인해서 시장점유율이 증가하게 되면 공정거래법에 위반되는 기업결합에 해당될 수 있을 것이다. 이러한 경우에 공정거래위원회는 기업결합 자체의 중지 또는 주식의 처분을 명할 수도 있지만 경쟁제한상태를 시정하기 위해서 필요한 조치를 취할 수 있는데 그러한 조치 가운데 경쟁사업자에게 특허발명의 실시권을 부여하도록 명하는 것도 포함됨은 물론이다.⁹⁶⁾

이와 같이 공정거래법에 위반되는 경우에 특허발명의 강제실시가 이루어질 수 있음은 명백하지만, 우리 공정거래법은 법위반행위에 대해서 공정거래위원회로 하여금 시정조치를 취할 수 있는 권한을 부여하고 있고 공정거래위원회의 시정조치가 없는 한 공정거래법에 규정된 손해배상청구의 소송을 제기할 수도 없도록 규정하고 있기 때문에, 공정거래법 위반사항을 시정하기 위해서 필요한 강제실시의 절차가 특허청에 제기되는 경우는 거의 없을 것이다. 따라서, 불공정거래행위로 인해서 손해를 입게 된 자가 민법상의 불법행위로 인한 손해배상청구의 소송을 제기하거나 특허권침해소송에서 특허권자의 행위가 공정거래법위반에 해당되는 것으로서 특허권의 남용에 해당된다고 하는 항변이 법원에 의해서 받아들여진 경우에 한해서, 특허청에 의한 강제실시가 이루어질 수 있는 여지가 있을 뿐이다. 이와 같이 극히 제한된 적용범위만이 예정된 어색한 규정이 나오게 된 배경은, 아마도 우리 정부가 WTO/TRIPs 규정을 잘못 해석한 결과가 아닌가 추측된다. 다시 말해서, WTO/TRIPs는 행정적·사법적 절차에 의해서 불공정거래행위로 판정된 경우에 그러한 불공정거래행위의 시정을 위해서 필요한 강제실시에 있어서는 특허권자와 잠재적 실시권자와의 사전협의 의무라거나 국내수요만을 위해서 강제실시가 허용되어야 한다는 제한조건 등이 적용되지 않는다고 규정하고 있을 뿐이다.⁹⁷⁾ 그런데, 우리 특허법은 그러한 규정을 확대해석하거나 오해한 나머지 사법적·행정적 절차에 의해

방해하는 행위에 해당된다고 주장하면서 조사를 시작했고, Dell은 자신의 특허권을 주장하지 않는다는 합의를 하게 된 바 있다: <http://www.ftc.gov/opa/1995/9511/dell.htm>

96) 참고로 전술한 미국입법례에 관한 설명한 Ciba-Geigy와 Sandoz의 합병 및 Monsanto 회사에 의한 DeKalb Genetics Corp.의 인수에 있어서 미국정부는 당해 기업이 보유한 의약품 관련 특허발명과 영업비밀의 실시권을 경쟁업체에 부여할 것을 명한 바 있다: http://www.usdoj.gov/atr/public/press_releases/1998/2103.htm 및 <http://www.ftc.gov/os/1997/c3725d&o.htm>

97) WTO/TRIPs, Sec. 31

서 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위해서 필요한 경우에 한해서 강제실시가 가능하다고 규정하게 된 것이 아닌가 생각된다.

4. 自己의 發明을 實施하기 위하여 필요한 경우

特許權者는 자신의 특허발명을 실시할 수 있는 배타적 권리를 가지지만 자신의 특허발명을 실시함에 있어서 타인의 권리를 침해할 수 있는 권리까지 가지고 있는 것은 아니다. 예컨대, 자신의 특허발명의 실시에 있어서 타인의 특허발명의 이용을 필요로 하는 경우에는 특허권자라 하더라도 당해 특허발명의 특허권자로부터 허락을 받아야만 한다. 따라서, 基本發明(senior patent)과 改良發明 또는 利用發明(junior/dependent patent)에 관한 特許權者가 상이한 경우에 이용발명에 관한 특허권을 가진 자는 자신이 특허권자라고 해서 마음대로 자신의 발명을 실시하고 처분할 수 있는 것이 아니고, 자신의 발명을 실시하는데 필연적으로 이용해야 할 기본발명의 특허권자로부터 기본발명의 이용에 관한 허락을 받아야만 하는 것이다. 이와 같이 特許發明 相互間에 利用關係가 있거나 다른 권리와 抵觸關係에 있는 경우에, 문제된 특허발명의 특허권자가 허락을 해주지 않아서 자신의 특허발명을 실시하지 못하게 된다고 한다면 개인적으로 심각한 경제적 손실에 직면할 뿐만 아니라 국가 전체로 보아도 기술이용이 사장되고 특허권이 경쟁제한의 도구로 남용되는 결과로 되는 것이다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여, 특허법은 “그 他人이 正當한 理由없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없는 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위 안에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있다”라고 규정하고 있다.⁹⁸⁾ 이와 같이 자신의 발명을 실시하기 위하여 필요한 通常實施權許與 審判制度도 3년 이상의 不實施 또는 공익을 위하여 필요한 경우의 강제실시제도와 마찬가지로 특허발명이 사장되지 않고 널리 이용될 수 있도록 함으로써 기술의 발전을 도모하기 위한 제도인 것이다.

이용발명을 실시함에 있어서 기본발명의 실시가 필요한 경우에도 그 특허권자들이 자발적으로 실시허락계약을 체결하는 것이 바람직하고 기본발명에 관한 특허권자의 이익보호에도 충실한 것이기 때문에, 기본발명에 관한 통상실시권허여심판의 청구는 기본발명의 특허권자가 정당한 이유도 없이 실시허락을 거절하거나 그러한 특허권자의 허락을 받을 수 없는 경우에 한해서 이루어질 수 있다. 기본발명의 특허권자가 이미 자신의 발명에 대해서 제3자에게 전용실시권을 부여한 경우에는 이용발명의 특허권자에게 실시권을 부여하고 싶어도 전용실시허락의 계약에 따른 구속을 받는 기본발명특허권자로서는 추가적인 실시허락을 할 수 없는 경우가 있을 수 있고, 이러한 경우에 이용발명의 특허권자는 통상실시권허여심판을 청구함으로써

98) 特許法 제98조 및 제138조

써 실시권을 부여받을 수밖에 없을 것이다. 이 경우에 기존의 전용실시권자는 기본발명의 특허권자가 이용발명의 특허권자로부터 받게 된 실시료 상당액을 부당이득으로 보아서 그 반환을 청구하거나⁹⁹⁾ 아니면 통상실시권허여심판절차에 전용실시권자도 참가해서 그 실시료의 지급을 청구할 수도 있을 것이다.¹⁰⁰⁾

이용발명을 위한 통상실시권설정의 제도는 이용발명에 대한 특허권자의 이익을 위해서 기본발명에 대한 특허권을 제한하는 것이므로 그 요건을 보다 엄격하게 하기 위해서 특허법은 문제된 이용발명이 그 특허발명의 출원일 이전에 출원된 타인의 특허발명이나 실용신안에 비하여 상당한 기술상의 진보를 가져오는 것이어야 한다고 규정하고 있다. 이러한 요건은 이용발명을 위한 통상실시권설정의 제도가 이용발명에 대한 특허권자의 개인적인 이익의 보호를 위해서 만들어진 제도가 아니고 기술발전이라고 하는 특허법의 목적을 달성하기 위해서 마련된 제도임을 분명히 하는 요건이다. 본래, 특허출원발명의 특허등록요건으로서 진보성이 요구되기 때문에 이용발명이 당연히 기술상의 진보를 가져오는 것임은 분명하고 그렇지 아니한 경우에는 오히려 무효심판의 사유가 되는 것이지만, 강제실시에서 요구되는 것은 특허등록요건으로서의 진보성이 아니라 ‘상당한 기술상의 진보’가 요구되는 것이다. ‘상당한 기술상의 진보’가 있는 이용발명이 실시허락의 거절로 인해서 사장되는 것은 공공의 이익에 반하고 특허법의 법목적에 반하기 때문인 것이다.

V. 現行 特許法上 強制實施의 節次

특허법은 세 가지 종류의 강제실시절차를 규정하고 있다. 하나는 “3年 以上の 不實施”, “公益上 必要한 경우”, “不公正去來行爲의 是正에 必要한 경우”에 특허발명을 실시하고자 하는 자가 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구함으로써 강제실시가 이루어지는 절차(특허법 제107조에 의한 절차)가 있고, 다른 하나는 “自己의 發明을 實施하기 위하여 必要한 경우”에 이용발명 또는 개량발명의 특허권자 등이 기본발명의 실시에 필요한 범위 내에서 통상실시권 허여의 심판을 청구함으로써 강제실시가 이루어지는 절차(특허법 제138조에 의한 절차)가 있다. 마지막으로 전시 등의 비상시에 정부가 국방상 필요한 특허발명을 직접 실시하거나 제3자로 하여금 실시하도록 하는 절차(특허법 제106조에 의한 절차)가 있으나, 이는 국방상의 필요에 의해서 특허발명의 불실시 여부를 불문하고 그리고 특허권자의 사전협의의 실패여부를 불문하고 정부가 일방적으로 특허발명을 실시한다는 점에서 수용과

99) Hans Peter Walter, *Compulsory Licences in Respect of Dependent Patents under the Law of Switzerland and Other European States*, 21 IIC 532 (1990), p. 536

100) 특허법 제155조

동일한 차원에서 인정된 것이기 때문에, 본고에서 다루고자 하는 강제실시제도의 일환으로 검토할 가치는 적다. 따라서, 전술한 두 가지의 강제실시절차에 대해서만 살펴보도록 한다.

1. 裁定節次

통상실시권설정을 위한 裁정의 請求가 있으면 특허청장은 그 請求書의 副本을 그 청구에 관련된 특허권자 등에게 송달하고 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.¹⁰¹⁾ 특허청장은 재정을 하고자 할 때에는 産業財産權審議委員會의 의견을 들어야 한다. 산업재산권심의위원회는 변호사·변리사·학자 등으로 구성된 심의기구일 뿐이고 청구인이나 특허권자의 의견을 직접 들을 수도 없는 가운데 심의만을 할 수 있을 뿐인 기구이기 때문에, 특허청장으로 하여금 동 위원회의 의견을 들도록 하는 것이 과연 얼마나 특허권자와 청구인의 이해조절에 도움이 되고 강제 실시 제도의 취지를 실현하는데 효율적인 것인지 의문시된다. 이용발명의 실시를 위해서 기본발명의 실시가 필요한 범위 내에서 통상실시권허여의 심판을 청구하는 경우와 마찬가지로 특허권을 제한하는 절차인 만큼 준사법적인 판단을 거치도록 하는 것이 타당하지 않느냐 생각된다. 불복절차에 있어서도 문제되는데, 특허청장의 재정에 의해서 강제실시권이 부여되거나 거절되면 그에 대한 불복은 일반 행정처분에 대한 불복과 마찬가지로 행정법원에 제기하게 되지만, 특허권의 제한을 심리해야 하는 특허분쟁사건이 특허법원으로 가지 않고 행정법원으로 가게 된다는 것은 불합리하다. 이용발명의 실시를 위해서 통상실시권허여의 심판을 청구한 경우에는, 강제실시권을 부여하거나 거절하는 특허심판원의 심결에 대해서 불복의 소송을 특허법원에 제기하는 것과 마찬가지로, 특허발명의 불실시 등의 경우에도 심판에 의해서 강제실시 여부를 판단하도록 하고 그에 대한 불복의 소송도 특허법원에 제기할 수 있도록 통일하는 것이 바람직하다고 생각된다.

현행 특허법에서처럼 심판절차에 의하지 않고 재정청구절차에 의하는 경우에는 청구인 이외의 이해관계인이 재정절차에 참가할 수 있는 기회가 없다는 점에서도 그 문제점이 나타나게 된다. 즉, 후술하는 바와 같이 이용발명의 실시에 필요한 범위 내에서 기본발명의 실시를 위한 통상실시권허여심판의 절차에는 이해관계인의 참가가 가능한데 반해서(특허법 제155조) 재정절차에는 그러한 참가기회가 없기 때문에 이해관계인이 다시 재정을 청구하거나 이해관계인의 이익이 침해되는 결과를 초래하는 재정이 내려질 수 있는 위험성이 있다. 예컨대, 특허권자가 제3자에게 이미 전용실시권을 부여한 경우에 공익을 위하여 특허발명의 강제실시가 필요하다고 주장하면서 통상실시권설정재정의 청구를 한 자가 있다면 전용실시권자도 특허권자

101) 이하 절차에 관한 설명은 특허법 제108조 내지 제115조 참조

와 함께 실시료를 지급받도록 할 필요가 있기 때문이다.

통상실시권설정의 재정청구가 있으면 특허청장이 특허권자 등의 답변서를 검토한 후, 통상실시권의 범위 및 기간 그리고 대가(실시료)와 그 지급방법 및 지급시기 등을 명시해서 서면으로 재정을 하게 된다. 재정에 대해서는 진술한 바와 같이 행정심판 또는 행정소송을 제기함으로써 불복할 수 있다. 그러나, 특허법 제115조는 행정심판을 제기하는 경우에 그 재정으로 정한 대가(실시료)를 불복이유로 할 수 없다고 규정하고 있다. 실시료에 관한 재정에 대해서는 다툴 수 없도록 하는 이유가 무엇인지 그 타당성이 의문시되고,¹⁰²⁾ 행정소송을 제기하는 경우에도 실시료의 부당함을 불복이유로 할 수 없다는 취지인지 여부도 불분명하다. 강제실시에 있어서 강제실시허용여부 뿐만 아니라 그 정당한 보상으로서의 실시료의 결정도 특허권자에게 아주 중요한 권리제한의 내용이기 때문에 실시료에 관해서도 불복의 기회가 주어져야 할 것이다.

특허청장이 당사자에게 裁定書謄本을 송달한 때에는 재정서에 명시된 바에 따라 당사자사이에 합의가 성립된 것으로 본다. 裁定를 받은 자는 재정서에 기재된 실시료를 지급하거나 공탁한 후 특허발명을 실시할 수 있고, 재정서에 기재된 지급시기까지 실시료를 지급하거나 공탁하지 아니한 때에는 재정의 효력은 상실된다. 재정을 받은 자가 재정을 받은 목적에 적합하도록 그 특허발명을 실시하지 아니한 경우 또는 통상실시권을 재정한 사유가 없어지게 된 경우에는, 특허청장은 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 그 재정을 취소할 수 있다. 또한, 특허권자와 실시권자와의 합의가 있거나 특허권과 실시권이 동일한 자에게 귀속되게 된 경우에도 실시권은 소멸하게 된다. 통상실시권설정의 재정이나 후술하는 통상실시권허여의 심판에 의해서 부여된 실시권도, 그 실질에 있어서는 특허권자와 잠재적 실시권자와의 사이에 실시허락의 자발적 합의가 이루어지지 않는 경우에 예외적으로 국가권력이 실시권의 부여를 강제하는 것으로서, 일단 실시권이 부여된 이후의 특허권자와 실시권자와의 관계는 자발적 실시허락계약에 의해서 성립된 특허권자·실시권자의 관계와 동일하기 때문이다.

2. 審判節次

이상과 같이 통상실시권설정의 재정청구절차이외에 심판에 의한 강제실시절차도

102) 실시료의 적정성은 강제실시제도의 성공적 운영에 있어서 핵심적인 요소를 이룬다. 강제실시에 있어서 실시료의 책정이 실제의 실시현황을 전혀 알지 못한 가운데 불합리하게 이루어질 수 있는 위험성이 있기 때문에 강제실시제도가 발명에 대한 인센티브를 격감시키는 원인이 되고 있고 강제실시제도 자체에 대한 반대론의 근거가 되고 있다: Ian Ayres & Paul Klemperer, *Limiting Patentees' Market Power Without Reducing Innovation Incentives*, 97 *Mich. L. Rev.* 985 (1999)

있다. 즉, “自己的 發明을 實施하기 위하여 必要한 경우”에 이용발명 또는 개량발명의 특허권자 등이 기본발명의 실시에 필요한 범위 내에서 통상실시권 허여의 심판을 청구함으로써 강제실시가 이루어지는 절차(특허법 제138조에 의한 절차)가 있다. 통상실시권 허여의 심판절차는 무효심판절차와 동일하다.¹⁰³⁾ 심판청구가 있으면 特許審判院長은 審判長을 포함한 3인 또는 5인의 심판관을 지정하여 합의체를 구성케 하고 동 심판관합의체로 하여금 당해 심판사건을 담당하도록 한다. 심판관에 대해서는 제척·기피에 관한 규정이 적용된다. 審判長은 심판의 청구가 있는 때에는 청구서의 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 無效審判은 口頭審理에 의하는 것을 원칙으로 하지만, 통상실시권허여의 심판은 書面審理에 의한다. 다만, 심판장은 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 구두심리로 할 수 있다. 공동심판을 청구할 수 있는 자 또는 심판의 결과에 대하여 이해관계를 가진 자는 심리가 종결될 때까지 당사자의 일방을 보조하기 위하여 그 심판에 참가할 수 있다. 심판장은 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 職權으로 證據調査나 證據保全을 할 수 있고, 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있다. 심판에서의 증거조사 및 증거보전에 대해서는 民事訴訟法중 증거조사 및 증거보전에 관한 규정을 준용하지만, 심판관이 과태료의 결정을 하거나 구인을 명하거나 보증금을 공탁하게 하지는 못한다. 심판장은 審決로서 심판을 종결한다. 심결에 대한 불복의 소송은 특허법원에 제기하여 행한다. 확정된 심결에 대한 다툼은 재심의 청구에 의하지 않는 한 불가능하고 강제실시사유의 소멸을 근거로 한 취소의 주장은 재심청구사유에도 해당되기 어려울 것이라는 점에서 재정의 취소가 가능한 통상실시권설정의 재정제도와는 다르다.¹⁰⁴⁾ 물론 특허권자와 실시권자와의 합의가 있거나 특허권과 실시권이 동일한 자에게 귀속되게 된 경우에는 실시권이 소멸하게 된다고 해석된다.

VI. 결 론

특허발명의 강제실시가 과연 필요한 제도인가에 관한 논의를 염두에 두고 시작한 본고는, 앞에서 살펴본 바와 같이, 특허법이 그 범목적의 달성을 위해서 특허발명의 강제실시에 관한 법규정을 둘 필요가 있음을 확인할 수 있었고 다만 현행 특허법의 관련 규정은 개정될 필요성도 있다는 결론에 도달하게 되었다. 다시 말해서, 특허법은 발명을 한 자에게 자연법적인 권리를 부여해준 것이 아니라, 기술의 발전을 도모하기 위한 목적으로 발명자에게 특허권을 통한 보상을 해주는 법제도이기

103) 이하의 설명은 특허법 제139조 내지 제166조 참조

104) 특허법 제178조 및 제186조 그리고 민사소송법 제422조의 재심사유 참조

때문에, 특허권자가 스스로 발명을 실시하지도 않고 다른 사람이 자신의 발명을 실시하려고 하는 제안도 거절하는 경우에는 기술발전이라고 하는 특허법의 법목적 효율적으로 달성하기 위해서 특허권자로 하여금 실시허락을 하도록 강제할 필요가 있는 것이다. 이와 같이 특허발명의 강제실시가 특허법의 법목적 달성에 필요한 제도라고 하는 점은 선진국의 입법례에서도 확인될 수 있었다. 미국의 특허법은 강제실시에 관한 규정을 두고 있지 않지만 신상품특허권을 규정하고 있는 식물신상품보호법이나 환경보호 및 원자력활용에 관해서 규정하고 있는 공중보건복지법은 정부가 직권으로 강제실시권을 제3자에게 부여할 수 있도록 규정하고 있다는 점에서, 미국의 입법례도 결코 예외라고 볼 수 없다. 다만, 외국입법례는 강제실시의 요건과 절차에 있어서 다양함을 보여주고 있어서, 우리나라 현행 특허법의 강제실시제도의 입법론적 재검토에 좋은 참고자료가 된다고 생각된다.

강제실시제도가 우리 특허법의 법 목적을 달성하는데 필요한 제도라고 하더라도, 그 구체적인 요건과 절차에 상당한 문제점이 제기되었다. 예컨대 ‘3年 以上の 不實施’라는 요건에 있어서는 가장 논란이 되는 수입행위가 실시행위에 해당되는지 여부가 불분명하기 때문에 그에 관한 명문의 규정이 삽입되어야 할 것이다. 또한, ‘公益上 필요한 경우’의 요건에서는 왜 비상업적으로 실시하는 경우에만 허용되어야 하는지 의문시되고 외국입법례와 비교해보아도 너무나 엄격하고 불필요한 요건이 삽입되어 있는 것이 아닌가 하는 의문이 제기된다. ‘不公正去來行爲의 是正에 필요한 경우’의 요건에 있어서는 공정거래위원회나 법원의 결정을 전제로 할 이유가 무엇인지 의문시되고 그러한 결정이 전제된다면 특허청에 의한 시정수단으로서 강제실시가 가능한 경우는 거의 없지 않겠는가 하는 문제점이 제기된다. 또한 강제실시를 위한 절차에 있어서도 우리 특허법은 裁定에 의한 경우와 審判에 의한 경우의 두 가지 절차를 마련해 놓고 있는데, 그 구별의 실익이 무엇인지 의문시되고 각각의 단점이 내포되어 있는 것으로 보여진다. 특히, 裁定에 의하는 경우에 특허권의 제한이라는 점에서 준사법적 판단이 요구됨에도 불구하고 극히 비전문적인 심의위원회의 의견을 거칠 뿐이고 특허청의 재정에 대한 불복도 특허법원이 아니라 일반 행정법원에 제기해야 하는 불합리함이 있다. 요건 및 절차에 있어서 이와 같은 문제점들은 앞에서 살펴본 외국입법례들을 참조해서 개선할 필요가 절실한 것이라고 생각된다.

〈Abstract〉

Compulsory Patent Licences

Sang Jo JONG*

With a view to promoting the development of technology and industry, Patents Act grants patentees an exclusive right to exploit the patented invention. For the purpose of the same goal, on the other hand, Patents Act imposes a few limits upon the exclusive right of patentees: duration of the right, exception for experiments, and compulsory licences.

Article 107 of Patents Act provides that, where a patented invention has not been worked in Korea consecutively for three years or more without any natural or terrestrial disaster, force majeure or any other justifiable reason, a person who desires to work the patented invention may request the patentee or exclusive licensee of such invention a consultation for the consent of a non-exclusive license. Compulsory licences are also available under Article 107 where the patented invention has not been exploited on a considerable commercial scale or has not satisfied the domestic demand on adequate degree and conditions in Korea consecutively for three or more years without any justifiable reason; where the non-commercial exploitation of the patented invention is indispensable for the public interest; and where failure to exploit the patented invention is found by an administrative entity or judiciary as constituting anti-competitive practices. In addition to compulsory licences under Article 107, Patents Act provides for compulsory licences under Article 138: the patentee, exclusive or non-exclusive licensee of a junior invention may apply for an adjudication on the grant of a non-exclusive license of the senior patent to the extent necessary for exploiting his junior invention.

Comparative analysis of compulsory licences under the Patents Act of Korea with those under Western jurisdiction has demonstrated that there are several uncertainties and problems over the terms and conditions of compulsory licences in Korea. First of all, it is not clear whether compulsory licences are available under Article 107 in cases where a

* Assistant Professor of Law, Seoul National University.

patentee imports his patented products and distribution into Korea and does not grant a third party any licence to exploit the patented invention. Majority of scholars in Korea regard importation without manufacturing patented invention in Korea as an abuse of patent right and accordingly interpret the Patents Act as allowing for compulsory licences in such cases. My personal view is, by contrast, that since the definition of exploitation under the Patents Act includes importation there appears to be no abuse by a patentee who simply imports his patented invention and, accordingly, no reason for granting a licence to a third party.

Secondly, unlike compulsory licences under Article 138, those under Article 107 may be granted by the Comptroller General of the Industrial Property Office without any due process. While appeals against any adjudication under Article 138 may be brought to the Patent Court, those against the decision by the Comptroller General under Article 107 must go to the Court for Administrative Law. It is finally submitted in this essay that statutory provisions on compulsory licences are designed as an efficient means of promoting goals of the Patents Act and, also, that terms, conditions and procedures for compulsory licences will have to be amended to make a better balance between the interests of patentees and those of potential licensees.