

# 특허발명의 강제실시 처분에 대한 불복체계의 단일화 가능성\*

장재원\*\* · 이명희\*\*\*

## 〈목 차〉

- |               |                     |
|---------------|---------------------|
| I. 서론         | III. 특허발명의 강제실시 처분에 |
| II. 현행 법률의 규정 | 대한 불복수단 단일화 가능성     |
|               | IV. 결론              |

## I. 서론

### 1. 문제의 소재

특허법은 “발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발

◆ 투고일자: 2022-06-10 심사완료일: 2022-06-23 게재확정일자: 2022-07-08

\* 이 논문은 한국지식재산연구원이 수행한 기초연구과제 「우리나라 강제실시제도 발전방안 연구」(2021년)를 기초로 내용을 수정·보완한 것입니다.

\*\* 제1저자, 법률사무소 해화 대표변호사/ 변리사.

\*\*\* 교신저자, 한국지식재산연구원 선임연구원/ 법학박사.

전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적”으로 한다.<sup>1)</sup> 발명의 보호·장려는 발명자 및 그 승계인이 자기의 발명을 특허 출원하여 특허권의 설정등록을 받는 경우<sup>2)</sup> 그 특허발명을 실시할 권리를 독점할 수 있도록<sup>3)</sup> 하는 방법으로 이루어지는데, 이는 특허발명을 실시할 권리를 발명자 및 그 승계인에게 독점시킴으로써 필연적으로 발생하게 되는 사회적 후생의 손실보다 그것이 연구개발 투자의 유인을 제공함으로써 기술 발전을 촉진하여 발생하게 될 산업발전에 따른 사회적 후생의 증진 효과가 더 클 것이라는 기대를 전제로 한다고 볼 수 있다.

그러나 이러한 기대와 달리 특허발명을 실시할 권리의 독점에 의해 발생하는 사회적 손실이 그로부터 예상되는 사회적 이익을 훨씬 초과하게 될 것이라 볼 수 있는 예외적 상황에서는 그 권리의 독점을 제한하거나 금지하여야 할 필요가 있게 될 것이다. 이는 구체적으로 우리 특허법 상에서 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대한 특허 취득 금지,<sup>4)</sup> 공익 또는 산업정책을 고려한 특허권의 효력 제한,<sup>5)</sup> 그리고 특허권의 강제수용과<sup>6)</sup> 일련의 법정실시<sup>7)</sup> 및 강제실시<sup>8)</sup> 관련 규정 등을 통해 이루어질 수 있다.

이 가운데 민간 경제주체가 특허권자의 독점적 권리를 제한하여야 할 필요성을 주장하며 일정한 요건을 갖추어 특허권자의 허락 없이도 그의 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 자기에게 설정하여 달라는 청

---

1) 특허법 제1조.

2) 특허법 제87조 제1항.

3) 특허법 제94조 제1항.

4) 특허법 제32조.

5) 특허법 제96조.

6) 특허법 제106조.

7) 특허법 제103조 내지 제105조.

8) 특허법 제106조의2, 제107조 및 제138조.

구를 함으로써 특허권자와 그의 특허발명의 실시 청구인 간 대립구조가 형성되는 경우로는 통상실시권 설정의 재정의 경우와<sup>9)</sup> 통상실시권 허락의 심판의 경우<sup>10)</sup> 두 가지가 존재한다. 그런데 이 두 가지 경우는 모두 특허권자와 강제실시권 설정의 청구인 간 양 당사자 대립구조를 갖는 분쟁 해결 절차라는 공통점을 갖고 있음에도 불구하고 그 청구에 대한 행정청의 1차적 판단에 대하여 불복하는 자가 취할 수 있는 불복수단에는 차이가 있다. 즉, 통상실시권 설정의 재정의 처분에 대하여 불복하는 자는 행정심판을 제기하거나 행정소송을 제기하는 방법으로 그 처분의 당부를 다투어야 하고,<sup>11)</sup> 통상실시권 허락의 심판에서 내려진 심결에 대하여 불복하는 자는 그 심결의 취소를 구하는 소를 특허법원에 제기하는 방법으로 그 심결의 당부를 다투어야 한다.<sup>12)</sup>

이처럼 상호 유사한 특징을 갖고 있는 것으로 보이는 두 종류의 절차에서 그 1차적 판단에 대해 반드시 서로 다른 방법에 의하여만 불복할 수 있도록 법률이 규정하고 있는 것은 과연 타당한 것인지에 대하여 의문이 생길 수 있을 것인바, 이 글에서는 현재 이처럼 두 가지로 서로 다르게 전개되고 있는 특허발명의 강제실시 처분에 대한 불복 절차를 하나의 절차에서 이루어질 수 있도록 단일화 하는 것이 가능할 것인지에 대하여 살펴보도록 한다.

---

9) 특허법 제107조.

10) 특허법 제138조.

11) 특허법 제115조.

12) 특허법 제186조 제1항.

## 2. 구성 및 전개 방향

위와 같은 이 글의 목적에 따라, 아래에서는 우선 우리나라 법률이 특허발명의 강제실시 처분에 대한 불복 절차에 대하여 어떻게 규정하고 있는지를 상세히 살펴본다. 그 다음으로는 현행 우리나라 법률 규정이 특허발명의 강제실시 처분에 대한 불복 절차가 행정법원에서 이루어지는 경우와 특허법원에서 이루어지는 경우의 둘 사이에 어떠한 차이점이 있는 것으로 보고 있는지 관하여 고찰하여 본다. 그리고 마지막으로 특허발명의 강제실시 처분에 대한 불복 절차의 단일화 주장에서 제시하고 있는 해법이 현행 우리나라 법률 규정에 따른 불복절차와 비교할 때에 분쟁의 해결 수단으로써 유리한 점이 있는지를 검토하여 불복 절차를 정비하기 위한 법 개정 필요 여부를 확인하여 본다.

## Ⅱ. 현행 법률의 규정

### 1. 우리나라

우리나라 특허제도 하에서 민간 경제주체가 활용할 수 있는 강제실시 절차는 통상실시권 설정의 재정을 통하는 방법과 통상실시권 허락의 심판을 통하는 방법의 두 가지로 크게 구분하여 볼 수 있으므로, 아래에서는 이 두 가지 절차의 의의 및 그 각 절차를 통한 강제실시권 설정의 처분에 대하여 우리나라 현행 특허법이 어떠한 불복 수단을 규정하고 있는지에 대하여 상세하게 살펴본다.

## (1) 통상실시권 설정의 재정에 관한 규정

통상실시권 설정의 재정이란 어떠한 특허발명이 법률에 정한 공익 상 이유로 제3자에 의해 실시될 필요가 있는 때에 그 특허발명을 실시하려는 자가 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자(이하 “특허권자 등”이라 한다)와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우 특허청장에게 청구할 수 있는 절차를 말한다.<sup>13)</sup> 통상실시권 설정의 재정을 청구할 수 있는 공익적 이유가 어떠한 때에 인정되는지는 특허법상 열거되어 있는데, 그 내용은 다음과 같다.

①특허발명이 천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우

②특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우

③특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우

④사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

⑤자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하려는 국가(이하 이 조에서 “수입국”이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

13) 특허법 제107조 제1항 본문.

이 중에서 3년 이상의 국내 불실시 또는 불충분 실시는 특허출원일 부터 4년이 지나지 아니한 특허발명에 관하여는 그 재정 이유가 되지 아니한다.<sup>14)</sup> 또한 의약품 수출을 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 및 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우를 제외한 나머지 경우에는 특허청장이 그 재정 시에 통상실시권을 국내수요충족을 위한 공급을 주목적으로 실시하도록 하는 조건을 붙여야만 한다.<sup>15)</sup> 그리고 의약품 수출을 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있다는 이유로 재정을 하는 경우 특허청장은 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것을 조건으로 붙여야 한다.<sup>16)</sup>

특허청장은 재정을 하는 경우 특허권자 등에게 상당한 대가가 지급될 수 있도록 하여야 하는데,<sup>17)</sup> 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 해당하여 재정을 하는 때에는 그 불공정거래행위를 바로잡기 위한 취지를 그 대가 결정에 고려할 수 있으며,<sup>18)</sup> 인도적 목적의 의약품 수출을 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 해당하여 재정을 하는 때에는 그 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치를 그 대가 결정에 고려할 수 있다.<sup>19)</sup>

반도체 기술에 대해서는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하는 경우 및 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에만 재정 청구가 가능하며,<sup>20)</sup> 인도적 목적의 의약품 수출을 위하

---

14) 특허법 제107조 제2항.

15) 특허법 제107조 제4항 제1호.

16) 특허법 제107조 제4항 제2호.

17) 특허법 제107조 제5항 제1문.

18) 특허법 제107조 제5항 제1호.

19) 특허법 제107조 제5항 제2호.

여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 해당하기 위해서는 그 의약품 수입국이 세계무역기구회원국 중 세계무역기구에 일정한 사항<sup>21)</sup>을 통지한 국가<sup>22)</sup>이거나 또는 세계무역기구회원국이 아닌 국가 중 국제연합총회 결의에 따른 최빈개발도상국으로서 일정한 사항(각주 21과 동일)을 대한민국정부에 통지한 국가이어야 한다.<sup>23)</sup>

특허권자 등과 사전에 협의하여야 하는 요건은 일반적인 경우 필수적 요건에 해당한다. 따라서 통상실시권 설정의 재정을 청구하는 자는 원칙적으로 그 신청서에 특허발명의 특허권자 등과 합리적인 조건하에 통상실시권 허락에 관한 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니한 사실 또는 협의를 할 수 없음을 입증하는 서류를 첨부하여야 한다.<sup>24)</sup> 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 경우와 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에는 예외적으로 특허권자 등과의 사전 협의 노력을 하지 아니하고도 재정을 청구할 수 있다.<sup>25)</sup>

통상실시권 설정의 재정 청구서가 접수되면 특허청장은 그 청구서의 부분을 그 청구에 관련된 특허권자 등과 그 밖에 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.<sup>26)</sup> 특허청장은 그 재정 청구서가

20) 특허법 제107조 제6항.

21) 특허법은 3가지 사항의 통지를 정하고 있는데, 즉 ①수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량, ②해당 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인, ③수입국에서 해당 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인이다. ; 특허법 제107조 제7항 제1호 내지 제3호.

22) 특허법 제107조 제7항.

23) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제2조의3.

24) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제3조 제2항 제3호 본문.

25) 특허법 제107조 제1항 단서.

요건에 부합하고 그 청구에서 통상실시권 설정의 필요성이 인정된다고 판단하는 경우<sup>27)</sup> 그 이유를 구체적으로 명시한 서면을 통해 통상 실시권을 설정하는 재정 처분을 내리게 된다.<sup>28)</sup> 이때에 특허청장은 필요하다고 인정하는 경우 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 부처의 장의 의견을 들을 수 있고, 관계 행정기관이나 관계인에게 협조를 요청할 수 있다.<sup>29)</sup>

특허법에는 그 처분에 불복하는 자가 통상실시권 설정의 대가로 받게 되는 실시료 액수에 대하여 불복의 이유가 있는 경우를 제외하고는 행정심판법에 따라 행정심판을 제기하거나 행정소송법에 따라 처분의 취소소송을 제기하는 방법으로 불복할 수 있다고 규정되어 있다.<sup>30)</sup> 특허법에 행정심판 전치주의가 규정되어 있지 아니하므로 재정의 취소를 구하는 소는 행정심판을 거치지 아니하고도 제기할 수 있고,<sup>31)</sup> 만약 행정심판을 제기한 후에는 행정소송을 더 이상 제기할 수 없게 되는 것도 아니므로,<sup>32)</sup> 통상실시권 설정의 재정에 불복하는 가장 핵심적이고 최종적인 수단은 행정소송이라고 할 것이다. 현행법상 특허청장에 의한 통상실시권 설정의 재정에 불복하는 경우에는, 그 사건이 일차적으로 행정심판의 절차에 의해 다루어지는 경우에도, 그 당사자들은 법원에 의한 재판을 행정법원에서 최초로 받게 될 것인바,<sup>33)</sup> 행정법원의 제1심판결에 대한 항소사건의 심판권은 고등법원에 있기 때

---

26) 특허법 제108조.

27) 특허법 제107조 제3항.

28) 특허법 제110조 제1항.

29) 특허법 제109조.

30) 특허법 제115조.

31) 행정소송법 제18조 제1항.

32) 행정소송법 제2조 제1항 제1호 및 제19조.

33) 행정소송법 제2조 제1항 제1호에 의하면 항고소송의 대상이 되는 “처분 등”에는 행정심판에 대한 재결이 포함된다. 또한 행정소송법 제18조에 따라 행정심판의 재결을 거치지 아니하고도 처분 취소 소송을 제기할 수 있는 것이 원칙이다.

문에,<sup>34)</sup> 결국 당사자들은 법원에 의한 사실심 판단을 2회 거치고 최종적으로 대법원의 판단까지 받아볼 수 있는 3회의 심급의 이익을 모두 누릴 수 있다.

## (2) 통상실시권 허락의 심판에 관한 규정

한편, 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 어떠한 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 관계에 있다면 그 타인의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다. 이 경우에 실시의 허락을 받으려 하였으나 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.<sup>35)</sup>

통상실시권 허락의 심판 청구가 있는 때에 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아닌 경우에는 통상실시권 허락 청구를 인용하는 심결을 할 수가 없다.<sup>36)</sup> 만약 이 요건이 충족되어 통상실시권을 허락하는 심결이 내려지게 되는 경우 그 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자는 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있으나 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실

34) 법원조직법 제28조 제1호.

35) 특허법 제138조 제1항.

36) 특허법 제138조 제2항.

시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.<sup>37)</sup> 이를 일반적으로 “상호실시허락”의 청구 또는 “크로스라이선스(cross-license)”의 청구라고 한다.

통상실시권 허락의 심판을 통하여 통상실시권을 허락받는 자는 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하거나 그 대가를 공탁하여야 하는데,<sup>38)</sup> 이때에 그 대가의 액은 심판 과정에서 정하여져 심결 주문에 표시되므로,<sup>39)</sup> 그 대가의 지급 또는 공탁은 곧 그 특허발명을 실시하기 위한 조건과 같은 성격에 해당한다고 볼 수 있는바, 통상실시권 허락의 심판을 통하여 통상실시권을 허락받는 자가 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없게 된다.<sup>40)</sup>

통상실시권 허락의 심판 청구서는 특허심판원장에게 제출하고,<sup>41)</sup> 특허심판원장은 이를 심판관에게 심판하게 하며,<sup>42)</sup> 심판장은 심판청구가 형식적 요건을 갖추었다고 판단하는 경우 심판청구서 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 부여한다.<sup>43)</sup> 심리를 거쳐<sup>44)</sup> 사건이 충분히 성숙되면 심판장은 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하게 되며,<sup>45)</sup> 최종적으로 심판은 심결로써 종결하게 되는 것이 원칙이다.<sup>46)</sup>

---

37) 특허법 제138조 제3항.

38) 특허법 제138조 제4항.

39) 특허법 제162조 제2항 제5호.

40) 특허법 제138조 제5항.

41) 특허법 제140조 제1항.

42) 특허법 제143조 제1항.

43) 특허법 제147조 제1항.

44) 특허법 제154조.

45) 특허법 제162조 제3항.

46) 특허법 제162조 제1항.

특허법은 심결에 대한 소, 즉 심결에 불복하는 자가 제기하는 심결의 취소를 구하는 소는 특허법원의 전속관할로 한다고 규정하고 있다.<sup>47)</sup> 그리고 특허법원의 판결에 대해서는 대법원에 상고할 수 있기 때문에<sup>48)</sup> 통상실시권을 허락하는 심결에 불복하여 제기하는 법적 분쟁에서 법원에 의한 재판은 3심제가 아닌 2심제를 따라 이루어지게 된다. 전속관할이 정하여진 소에는 민사소송법 상의 보통재판적, 특별재판적, 합의관할 및 변론관할의 규정이 모두 적용되지 아니하기 때문에<sup>49)</sup> 통상실시권을 허락하는 심결에 대한 불복의 소를 특허법원이 아닌 다른 법원에 제기하는 경우에는 어떠한 경우에도 그 절차는 모두 무효가 될 수밖에 없다.

## 2. 해외국가

### (1) 독일

독일은 특허법에 우리나라의 통상실시권 설정의 재정에 의한 강제실시<sup>50)</sup> 및 통상실시권 허락의 심판에 의한 강제실시<sup>51)</sup> 등에 대응하는 절차를 규정하고 있으며, 독일 연방특허법원(Bundespatentgericht)은 다음과 같은 요건이 충족되는 경우에 특허발명의 비배타적 실시를 허락할 수 있다.<sup>52)</sup>

---

47) 특허법 제186조 제1항.

48) 특허법 제186조 제8항.

49) 민사소송법 제31조.

50) 특허법 제107조.

51) 특허법 제138조.

52) Patentgesetz §24(1).

① 실시권을 얻으려는 자가 특허권자로부터 통상의 합리적 조건으로 발명을 실시하기 위한 허락을 받으려 노력하였으나 실시 허락을 받지 못한 경우: 그리고

② 공공의 이익을 위하여 강제실시권 허여가 요구되는 경우

실시권을 얻으려는 자가 선행 특허를 침해하지 아니하고는 후행 특허로 보호되는 자기의 발명을 실시할 수 없는 때에는 선행 특허의 권리자로부터 강제실시권을 설정받을 수 있으며, 이때에 선행 특허의 권리자는 후행 특허발명을 실시하기 위하여 강제실시권 허여 신청자로 하여금 합리적 조건 하에 자기에게도 상호실시허락(Gegenlizenz; Cross-license)을 하여 줄 것을 요구할 수 있다.<sup>53)</sup>

반도체 기술 분야의 특허발명에 대하여는 이용관계의 성립을 전제로 하지 아니하는 일반적 강제실시권을 설정하고자 하는 경우에 사법적 또는 행정적 절차에 의하여 확정된 특허권자의 불공정거래행위 시정을 위하여 필요한 경우일 것이 그 요건으로서 요구된다.<sup>54)</sup>

특허권자가 특허발명을 국내에서 실시하지 않거나 국내 수요를 충족시키기에 충분한 규모로 실시하지 아니하는 경우에는 국내시장에 특허제품이 충분히 공급되는 것을 보장하기 위한 목적의 강제실시권이 부여될 수 있으며, 이러한 경우에 강제실시권에 의한 실시행위의 유형에는 외국으로부터의 특허제품 수입이 포함된다.<sup>55)</sup>

이와 같은 경우에 있어서 특허법원의 특허발명에 대한 비배타적 실시권 허락에 대한 불복은 독일 연방대법원(Bundesgerichtshof)에 상소할 수 있다.

53) Patentgesetz §24(2).

54) Patentgesetz §24(4).

55) Patentgesetz §24(5).

## (2) 프랑스

프랑스 지식재산법전(Code de la propriété intellectuelle)(이하 'CPI'라 한다)은 특허권자가 특허의 실시 또는 실시를 위한 진지한(effectifs et sérieux) 준비를 하지 않고 있거나, 특허의 승인 후 3년간 또는 출원공개 후 4년간 유럽연합 내에서 해당 특허를 충분히 상업화하지 아니한 경우에는 강제실시권이 허락될 수 있다고 규정하고 있다.<sup>56)</sup> 또한 선행특허의 소유권자로부터 우호적으로 사용 허락을 받는 것이 불가능한 경우 그러한 발명이 기술적 진보를 가져올 수 있으며, 경제적 이익이 큰 경우에는 강제실시권이 허락될 수 있다. 강제실시권의 신청인은 자신이 진지하고 효과적인 방법으로 해당 발명을 실시할 수 있는 능력이 있다는 것과 협상을 통해 특허권자로부터 라이선스를 얻는 것이 불가능하다는 것을 모두 입증해야만 한다.<sup>57)</sup> 이들 경우에 있어서 강제실시권은 파리 지방법원에 청구하며 법원의 결정에 불복하는 경우에는 일반 민사항소 절차를 따른다.

이 외에 공중보건상의 사유로 보건부장관의 요청이 있는 경우,<sup>58)</sup> 국가경제를 위한 경우<sup>59)</sup> 등은 산업재산담당장관의 직권으로 강제실시권이 허락될 수 있으며 이에 불복하여 항소하는 경우에는 관련 공법 규정을 따르게 된다.

## (3) 일본

일본 특허법상 재정에 의한 통상실시권의 유형은 ①공공의 이익을 위한 경우<sup>60)</sup>, ②불실시의 경우<sup>61)</sup>, ③자기 특허발명의 실시를 위한

56) CPI L.613-12.

57) CPI L. 613-15.

58) CPI L.613-16.

59) CPI L.613-18 및 R.613-26.

경우<sup>62)</sup>가 있다.

특허발명의 실시가 “공공의 이익을 위하여 특히 필요한 때”에 그 특허발명을 실시하고자 하는 자는, 그 특허권자 또는 전용실시권자에 대하여 통상실시권의 허락에 관하여 협의를 요구할 수 있다. 공업소유권 심의회가 제정한 「재정제도의 운용요령」에 따르면 “공공의 이익을 위해 특히 필요한 때란 ①국민의 생명, 재산보전, 공공시설 건설 등 국민생활에 직접 관련된 분야에서 특히 필요한 경우, ②해당 특허발명의 통상실시권을 허락하지 않음으로써, 해당 산업 전반의 건전한 발전을 저해하고, 그 결과 국민생활에 실질적 피해가 인정되는 경우의 두 가지를 들고 있다.<sup>63)</sup> 공공의 이익을 위한 경우에 대한 강제실시권은 경제산업장관이, 불 실시 및 자기 특허발명의 실시를 위한 경우의 강제실시권은 특허청장이 각각 허락의 주체가 된다.

### 3. 소결

이를 요약하여 그 불복수단에 관한 부분만을 재정리하여 보면 다음과 같다. 첫째, 통상실시권 설정의 재정 절차에서 내려진 특허청장의 재정 처분에 불복하는 자는 궁극적으로 행정법원에 처분 취소소송을 제기하여야 한다. 그런데 이와는 달리 특허심판원에서 이루어지는 통상실시권 허락의 심판 절차에서 내려진 심결에 불복하는 자는 특허법원에 그 심결의 취소소송을 제기하여야 하는바, 이처럼 민간 경제주체가 활용할 수 있는 강제실시 절차에서의 결과에 대한 불복 방법은 통

60) 일본 특허법 제93조

61) 일본 특허법 제83조

62) 일본 특허법 제93조

63) 상세는 다음의 문헌을 참조할 수 있다. ; 한국지식재산연구원, 『우리나라 강제실시제도 발전방안 연구』, 2021, 107면.

일되어 있지 아니하고 서로 다르게 법률에 규정되어 있는 것이 현실이다. 이처럼 특허발명에 대하여 강제실시권이 설정되는 두 가지 경우에 있어서 그 불복수단에 차이를 두고 있는 현행 특허법의 태도에 의문이 제기하기도 한다.<sup>64)</sup> 민간 경제주체 간 법적 다툼의 실질을 갖고 있는 강제실시 절차라는 공통점이 있는 통상실시권 설정의 재정 절차와 통상실시권 허락의 심판 절차에서 그 결과에 대한 불복 방법이 서로 상이하게 법률에 규정되어 있는 것은 합리적이지 아니하다는 것이다. 특허권의 제한을 심리해야 하는 특허분쟁사건이 특허법원으로 가지 않고 행정법원으로 가게 되는 것은 불합리하다고 지적한다. 따라서 모든 민간 경제주체가 활용할 수 있는 강제실시 절차는 모두 특허심판원의 심결로 강제실시 여부를 판단하도록 하고 그에 대한 불복의 소도 특허법원에 제기하도록 절차를 통일하는 것이 바람직할 것이라고 제안하고 있다. 아래에서는 특허발명의 강제실시 처분 및 심판 결과에 대한 불복수단이 단일화 되어야 하는지, 현행법상의 불복체계로는 이해 당사자들의 권리 보호가 불충분한 것인지 등을 규명해 보고자 한다.

### Ⅲ. 특허발명의 강제실시 처분에 대한 불복수단 단일화 가능성

#### 1. 통상실시권 설정의 재정과 통상실시권 허락의 심판의 절차상 차이

현재와 같이 통상실시권 설정의 재정 절차와 통상실시권 허락의 심판 절차에서 그 결과에 대한 불복 방법이 서로 상이하게 법률에 규정되어

64) 정상조, “특허발명의 강제실시”, 『서울대학교 법학』, 제40권 1호, 1999, 295면.

있는 것이 바람직한 것인지, 아니면 일부 학계의 주장과 같이 양 절차는 모두 특허권의 제한이라는 특허에 특유한 쟁점을 다루는 절차이므로 특허심판원의 심결을 거쳐 그 심결에 불복이 있는 경우에는 특허법원에 심결 취소소송을 제기하도록 하는 방식으로 불복 절차를 통일하는 것이 바람직한 것인지에 대하여는 우선 양 절차의 개시 요건 등 양 절차 사이에 존재하는 차이점을 확인하는 것에서 그 해결방안을 도출할 수 있을 것이라 생각된다. 이에 아래에서는 특허법에 규정되어 있는 통상실시권 설정의 재정 절차 활용 요건과 통상실시권 허락의 심판 절차 활용 요건을 살펴 그 결과에 대한 불복 방법이 서로 상이하게 규정될 필요가 있을 정도의 차이가 존재하는지 여부를 검토하여 보도록 한다.

### (1) 통상실시권 설정의 재정 절차의 요건

통상실시권 설정의 재정은 특허발명을 실시하려는 자의 실시 대상 특허발명이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에 청구할 수 있다.<sup>65)</sup>

①특허발명이 천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우

②특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우

③특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우

④사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

65) 특허법 제107조 제1항 제1호 내지 제5호

⑤자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하려는 국가(이하 “수입국”이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

위 5가지 요건을 살펴보면, 5가지 모두 “발명의 실체”에 대한 판단은 필요하지 아니한 요건임을 확인할 수 있다. 정당한 이유 없는 3년 이상의 특허발명 국내 불실시 또는 불충분실시 요건은 3년이라는 기간의 도과 여부 또는 실시를 전혀 할 수 없거나 충분한 규모로 실시할 수 없었던 정당한 이유의 유무가 쟁점이 될 뿐이다. 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특허 필요한 경우라는 요건 역시 공공의 이익 및 특별한 필요라는 두 가지가 쟁점이 될 수 있을 뿐이다. 불공정거래행위의 시정 필요라는 요건의 경우에는 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항의 존부 및 그 시정을 위한 특허발명의 실시 필요 여부가 쟁점이 된다. 마지막으로 인도적 목적에서의 의약품 수출 요건에 있어서는 가장 크게 쟁점이 될 수 있을만한 사항이 수입국이 갖추어야 할 요건의 충족 여부일 것인데, 그 요건은 아래와 같다.<sup>66)</sup>

①수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량;

②국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 해당 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인;

③수입국에서 해당 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인;

④위 세 가지 사항을 세계무역기구에 통지한 세계무역기구회원국 또는 위 세 가지 사항을 우리나라 정부에 통지한 세계무역기구회원국이 아닌 최빈개발도상국인지 여부

66) 특허법 제107조 제7항.

위의 그 어느 요건에 대한 판단 과정에서도 특허발명에 대한 청구항의 해석, 즉 발명의 실체가 무엇인지에 대한 판단은 전혀 이루어지지 아니하는 반면, 위 요건들에는 대체로 “정당한 이유”에서의 “정당성”, “적당한 정도와 조건”에서의 “적당성”, “공공의 이익”에서의 “공공성”, “특히 필요”에서의 “특별성” 등 여러 종류의 법률적 불확정적인 개념들이 포함되어 있는 것을 볼 수 있다.

## (2) 통상실시권 허락의 심판 절차의 요건

통상실시권 허락의 심판 절차는 어떠한 특허발명이 타인의 권리와 사이에서 이용 또는 저촉 관계에 있게 되는 경우를 전제로 개시되는 절차이기 때문에 다음 중 어느 하나에 해당하는 사실이 존재할 것이 요구될 수밖에 없다.

①어떠한 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하고 있는 사실; 또는

②어떠한 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 사실

통상실시권 허락의 심판은 위와 같은 이용·저촉 관계의 존재를 전제로, “적법·유효하게 등록된 특허발명이라고 하더라도 이용발명과 같이 먼저 출원한 다른 권리와 이용·저촉관계가 있는 경우 먼저 출원한 사람의 허락을 얻지 아니하고 실시하는 경우에는 특허 침해”가 될 수 있다는 문제 때문에<sup>67)</sup> 선출원 권리자와 후출원 권리자 사이의 권리 조정을 위해 인정되는 제도이다. 그러므로 통상실시권 허락의 심판 절

67) <https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=724&ccfNo=3&cciNo=1&cnpClsNo=1><2021.5.30. 최종접속>.

차에서는 초기에 양 권리 사이에 이용 또는 저촉 관계가 성립하는지 여부를 검토하지 않을 수 없게 될 것인바, 이 과정은 기본적으로 침해여부의 판단과 동일한 방식을 통해 이루어지게 된다.

이용관계란 선출원 권리와 후출원 권리가 서로 전체와 부분의 관계에 있어서 후출원 권리는 선출원 권리의 범위에 속하게 되는 반면에, 역으로 선출원 권리가 후출원 권리의 범위에 속하게 되지 않는 관계를 뜻한다. 우리나라 대법원은 이용관계를 다음과 같이 설명하고 있다.<sup>68)</sup>

“확인대상발명이 특허발명을 이용하는 관계에 있는 경우에는 특허발명의 권리범위에 속하는 것인데, 이러한 이용관계는 확인대상발명이 특허발명의 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 확인대상발명이 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 확인대상발명 내에 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하며, 이는 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우에도 마찬가지이다.”

한편, 저촉관계란 선출원 권리와 후출원 권리가 서로 동일하여 그 범위가 완전히 겹쳐지게 되는 결과 선출원 권리와 후출원 권리 중 그 어느 쪽의 권리내용을 실시하는 경우에도 다른 쪽의 권리를 실시하는 것과 동일한 상태에 있게 되는 관계를 뜻한다. 이러한 권리 간 저촉관계는 산업재산권 상호간에서는 선원주의가 적용되지 아니하는 특허(또는 실용신안)와 디자인 또는 상표 사이에서 형성될 수 있다.

위 두 가지 요건을 살펴보면, 이 요건들은 이용관계 또는 저촉관계의 존부만을 그 내용으로 하고 있고, 그 외의 다른 어떤 요소도 그 내용에 포함하지 아니하고 있음을 알 수 있다. 따라서 통상실시권 설정의 재정 절차에서와 달리 법률적으로 불확정적인 개념에 대한 해석 및 판단의 과정은 거칠 필요가 없게 된다.

68) 대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결.

## 2. 현 제도 및 절차 유지 시의 문제 발생 여부

통상실시권 설정의 재정 주체는 특허청장이며,<sup>69)</sup> 특허청장은 일반적으로 특허행정에 대해서는 전문성을 가지고 있지만 특허분쟁의 해결에 전문성을 갖고 있다고 인정되지는 않는다. 특허청장은 재정을 할 때 필요하다고 인정하는 경우에는 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 부처의 장의 의견을 들을 수 있고 관계 행정기관이나 관계인에게 협조를 요청할 수 있다.<sup>70)</sup> 산업재산권분쟁조정위원회는 특허청 고위공무원, 판·검사, 변호사·변리사, 부교수 이상의 직에 있는 고등교육기관의 교원, 비영리 민간단체의 추천인 및 그 밖에 산업재산권에 관한 학식과 경험이 풍부하다고 인정되는 자로 구성된다.<sup>71)</sup> 산업재산권분쟁조정위원회는 특허분쟁의 심의·조정에 전문성을 갖고 있는 기관이지만 재정 과정에 적극적으로 개입할 수는 없고 특허청장이 위원회의 의견을 청취할 수 있는, 즉 위원회의 의견청취는 임의적 사항이다. 이러한 점 때문에 과연 재정 절차에서 특허권자 등과 청구인 사이의 이해조절이 얼마나 잘 이루어지고 강제실시 제도의 취지가 얼마나 효율적으로 실현될 수 있을 것인지하는 의문이 제기될 수 있다. 이러한 측면에서 재정처분의 절차 역시 통상실시권 허락의 심판 절차와 마찬가지로 결과적으로는 특허권을 제한하게 되는 절차이므로 준사법적인 절차를 거치도록 하는 것이 타당한 만큼, 강제실시권을 허락하는 모든 절차는 특허 분쟁 전문가의 개입이 제한되고 있는 재정절차 대신에 특허분쟁 전문가가 주관하는 준사법절차인 특허심판을 통하도록 그 절차를 일원화하는 것이 바람직하다고 주장되기도 한다.<sup>72)</sup> 그런데 이

69) 특허법 제110조 제3항 및 제4항.

70) 특허법 제109조.

71) 발명진흥법 제41조 제3항.

72) 정상조, 앞의 논문, 295면, 298면.

러한 우려와 달리 다음과 같은 이유로 비추어 볼 때 현실적으로 불합리한 문제가 발생되지 않으리라고 보여진다.

첫째, 통상실시권 설정의 재정은 사실상 특허분쟁의 전문가가 반드시 수행하여야 할 절차라고 보기 어렵다. 특허분쟁의 특수성은 일반적으로 그 절차에서 청구범위의 해석 내지 보호범위의 판단이 이루어진다는 데에 있다고 할 수 있고, 이러한 점이 바로 기술적 배경지식 및 청구범위 해석능력을 갖춘 자에 의해 특허분쟁의 사실상의 제1심에 해당하는 특허심판이 이루어질 필요가 있다는 점에 대한 논거로 활용되어 왔음<sup>73)</sup>을 부인하기는 어렵다고 할 것이다. 그런데 통상실시권 설정의 재정 절차에서는 재정의 청구인이 피청구인의 특허발명을 사용하겠다는 청구를 하는 경우에 재정의 처분 주체인 특허청장은 그 특허발명을 그와 대비되는 그 어떠한 다른 발명과도 상호 그 이용 저촉 관계에 대하여 검토하여 볼 필요가 없다. 만일 통상실시권 설정의 재정 절차를 특허심판원에서 개시하게 된다면 오히려 법관이 아니라면 공적으로 판단하기 곤란한 고도의 법률적 판단이 법관 이외의 자에 의해 이루어지는 문제가 발생할 우려가 있다. 이에 대하여는 뒤의 “불복수단 단일화 시 예상되는 문제점” 부분에서 추가적으로 검토하기로 한다.

둘째, 통상실시권 설정의 재정 절차에서도 특허청장은 재정의 청구가 있으면 그 청구서의 부분을 그 청구에 관련된 특허권자·전용실시권자, 그 밖에 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주도록 하고 있으므로,<sup>74)</sup> 이해관계인의 의견이 그 재정 처분 절차에 반영될 수 있는 기회는 보장되고 있다고 볼 수 있다. 특허심판은 특허분쟁의 사실상의 제1심으로서 그 성질상 허용되지 아니하는 경우를 제외하고는 재판의

73) 김민호·김현경, “특허심판 전치의 필요성과 제도개선에 관한 연구”, 『성균관법학』, 제29권 제4호, 2017, 54-55면.

74) 특허법 제108조.

절차가 폭넓게 준용되거나 유추되어야 할 것이다. 심판절차에서 이해관계인의 보조참가가 허용되는 것은 민사소송법 제77조가 유추 적용되어 심판의 심결의 효력이 보조참가인에게도 미치게 되기 때문인데,<sup>75)</sup> 이와는 전혀 성격을 달리하는 단순한 행정청의 처분인 통상실시권 설정의 재정절차에 있어서는 이해관계인이 반드시 “참가”라는 형식에 의해 그 절차에 참여할 수 없다고 하여 그 자체가 큰 문제가 되는 것으로 보기는 어렵다고 할 것이다. 오히려 통상실시권 설정의 재정 절차에서 특허권자 이외에 전용실시권자 및 그 밖에 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 답변서를 제출할 기회를 주고 있는 것은, 그것이 단순히 특허청장이라는 행정청이 발하는 처분의 절차라고 볼 때에, 행정청이 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 할 때 청문을 하거나 공청회를 개최하지 아니하는 경우에는 “당사자등”에게 의견제출의 기회를 주어야 한다는<sup>76)</sup> 행정절차법의 요구를 반영한 것이라 보아야 할 것으로 생각된다. 해당 행정절차법 조문은 “당사자”에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 할 때에 “당사자등”에게 의견제출의 기회를 주어야 한다고 하여 처분의 상대방과 의견제출을 할 수 있는 자의 범위를 다르게 규정하고 있는데, 이때에 “당사자등”은 당사자 외에 그 처분의 이해관계인이 포함되는 개념이기 때문이다.<sup>77)</sup> 나아가 특허권자가 제3자에게 이미 전용실시권을 부여한 경우에 특허법 제107조에 따라 공익을 위하여 특허발명의 강제실시가 청구되었다면 전용실시권자도 특허권자와 함께 실시료를 지급받도록 할 필요가 있기 때문에 이해관계인의 참가가 필요하다고 볼 여지는 없다. 왜냐하면 특허권에 이미 전용실시권이 설정되어 있는 경우 통상실시권 허락에 관한 협의의 상대방은 반드시 전용실시

75) 특허심판원, 「심판편람 제11판」, 특허심판원, 2014, 133면.

76) 행정절차법 제22조 제3항.

77) 행정절차법 제2조 제4호.

권자가 되어야만 하는 것으로,<sup>78)</sup> 이는 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에 그 특허발명을 업으로 실시할 권리를 독점하는 자는 특허권자가 아니라 전용실시권자가 되는<sup>79)</sup> 것과 연결되는 당연한 귀결이라고 할 것이다. 즉, 특허권에 이미 전용실시권이 설정되어 있는 경우 그 특허발명에 대한 사용수익권은 전용실시권자에 귀속되는 것이므로 강제실시에 따른 실시료는 당연히 전용실시권자에게 귀속되는 것이고, 전용실시권자와 특허권자 간의 관계는 그 전용실시권을 설정하는 계약의 내용에 따라 규율될 문제인 것이다.

### 3. 불복수단의 단일화에서 예상되는 문제점

#### (1) 법관 아닌 자에 의한 법률상 불확정적 개념의 해석 및 사실관계 포섭

특허심판은 산업재산권의 발생, 변경, 소멸 및 그 권리범위에 관한 분쟁을 해결하기 위한 특별행정심판의 일종으로, 전문적인 기술적 지식 및 청구범위 해석에 관한 깊이 있는 소양과 경험이 있는 자가 처리하여야 할 필요가 있기 때문에 특허청 소속의 특허심판원에서 담당하도록 하고 있는 것이다.<sup>80)</sup>

반면에 특허심판원의 심판관들은 과학기술 및 특허 청구항 해석의 전문가이지만 일반적인 법률분야에서의 전문가라고 하기는 어렵다. 우리나라의 현행 법령은 개방형직위 또는 공모직위로 지정된 심판관을 임용하는 경우 외에는 특허심판원의 심판관이 될 수 있는 자의 자격을 다음과 같이 규정하고 있다.<sup>81)</sup>

78) 특허법 제107조 제1항.

79) 특허법 제94조 제1항.

80) [https://www.kipo.go.kr/ipt/HtmlApp?c=1101&catmenu=101\\_01\\_01](https://www.kipo.go.kr/ipt/HtmlApp?c=1101&catmenu=101_01_01)<2022.5.30. 최종접속>.

①특허청 또는 그 소속기관의 4급 이상의 일반직 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원일 것;

②특허청에서 2년 이상 심사관으로 재직하였거나, 또는 특허청에서 심사관으로 재직한 기간과 5급 이상의 일반직국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 특허심판원에서 심판업무에 직접 종사한 기간 및 특허법원에서 기술심리관으로 재직한 기간을 통산하여 2년 이상인 사람일 것; 그리고

③국제지식재산연수원에서 소정의 심판관 연수과정을 수료한 사람일 것

즉, 재판 경험이 없는 통상의 공무원의 경우에도 2년 이상의 특허 실무 경력만 있으면 소정의 연수과정을 수료하여 특허심판원의 심판관이 될 수 있다는 것이다. 일부 학계의 주장대로라면 통상실시권 설정의 재정에 불복하는 경우 이를 특허법원에서 심리받을 수 있게 하려면 사실상의 1심은 특허심판원이 담당하여야 하는데, 이는 곧 상당한 법률적 소양 및 소송실무 경험이 필요한 법률상의 불확정적 개념에 대한 해석과 사실관계의 포섭이라는 전문적 법률사무를 일반직 공무원인 특허심판원 심판관에게 맡겨 처리하도록 하게 된다. 이러한 점은 국민의 권익을 보장하고 상호 충돌하는 이해관계를 조정하는 데에 도움이 될 수 있는 조치라고 보기는 어렵다고 생각된다.

## (2) 3심제 예외의 지나친 확대

또한, 특허심판원의 심결에 대한 소는 특허법원에만 제기할 수 있고,<sup>82)</sup> 특허법원의 판결에 대해서는 대법원에 상고할 수 있는바,<sup>83)</sup>

81) 특허법 시행령 제8조 제2항.

82) 특허법 제186조 제1항.

통상실시권 설정의 재정에 대한 불복 사건의 사실상 제1심을 법률 비전문가이며 비법관인 특허심판관에게 맡기게 되는 경우에는 사건의 당사자들이 제대로 된 법률적 판단을 받을 수 있는 기회가 실질적으로 특허법원과 대법원이라는 두 번의 심급에서밖에 보장되지 않게 되는 문제가 발생하게 될 것이다. 즉, 정당성, 적당성, 공공성 및 특별성 등 법률상 불확정개념이 주된 쟁점이 되는 사건에 대하여 필수적 심판전치를 요구하고 그 심결에 대한 불복 기회를 2회로 제한하는 것은 문제가 있다는 지적을 피하기 어려울 것이라 생각된다. 기술적 이용관계의 존부가 주된 쟁점이 아니라는 점(이는 권리범위확인심판 등 다른 절차의 쟁점이 될 것이다) 및 강제실시의 시작 및 유지는 집행부정지원칙을 통해 달성할 수 있으므로 강제실시의 “확정”을 조기에 이루기 위한 심급의 축소가 그다지 필요하다고는 보기 힘든 점 등을 종합적으로 고려하면 3심제의 예외를 인정할 필연적 이유가 있다고 보기는 어려울 것이다.

현재와 같이 통상실시권 설정의 재정에 대한 불복 절차가 행정소송법에 따라 시작되는 경우에는 사건의 당사자가 행정법원에서 법률전문가인 법원에 의한 1심 판결을 받고, 그 판결에 대하여는 고등법원에 항소할 수 있으며,<sup>84)</sup> 고등법원의 판결에 대하여는 대법원에 상고할 수 있다.<sup>85)</sup> 즉, 현행 법령에 따른 현재의 제도 하에서는 통상실시권 설정의 재정에 대한 불복 절차에서 당사자가 법률전문가인 법원에 의한 법률적 판단을 최소한 세 번 받아볼 수 있는 권리가 보장된다.

“법원에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리”는 헌법상의 기본권에 속하며,<sup>86)</sup> 특별한 필요와 법률적 정당성이 인정되지 않고서는 법

83) 특허법 제186조 제8항.

84) 행정소송법 제8조 제2항 및 법원조직법 제28조 제1호.

85) 행정소송법 제8조 제2항 및 법원조직법 제14조 제1호.

86) 헌법 제27조 제1항.

관에 의한 재판을 최소 3차례까지 받을 수 있도록 보장하고 있는 것이 현재 우리나라의 사법시스템임을 고려할 때에, 위와 같은 주장을 따르는 경우에는 소위 3심제라고 하는 법관에 의한 재판을 받을 수 있는 헌법상 기본권에 대한 예외를 부당하게 확장하게 된다는 비판이 가능할 것이라 생각된다.

#### 4. 소결

민간 경제주체 간 법적 다툼의 실질을 갖고 있는 강제실시 절차라는 공통점이 있는 통상실시권 설정의 재정 절차와 통상실시권 허락의 심판 절차에서 그 결과에 대한 불복 방법이 서로 상이하게 법률에 규정되어 있다. 이와 관련하여, 강제실시 절차는 모두 특허심판원의 심결로 강제 실시 여부를 판단하도록 하고 그에 대한 불복의 소도 특허법원에 제기하도록 절차를 통일하는 방안이 제안되기도 하지만, 통상실시권 설정의 재정과 통상실시권 허락의 심판은 서로 그 이용 요건이 상이한 데서 오는 판단 대상의 차이가 있다. 전자는 대체로 정당한 이유에서의 “정당성”, 적당한 정도와 조건에서의 “적당성”, 또는 공공의 이익에서의 “공공성”, 특히 필요에서의 “특별성” 등 여러 종류의 법률적으로 불확정적인 개념들을 판단해야 하는데 비하여, 후자는 이용관계 또는 저촉관계의 존부만을 판단하면 되고 어떠한 불확정적인 개념에 대한 판단 과정은 없다. 만일 통상실시권 설정의 재정 절차를 특허심판원에서 개시하게 된다면 법관 이외의 자에 의하여 고도의 법률적 판단이 요구되는 사안이 결정되는 문제가 발생할 우려가 있다. 따라서 양 절차의 불복에 관한 소의 관할을 특허법원으로 단일화하는 것 보다는 현행과 같이 통상실시권 설정의 재정 처분에 대한 불복은 행정심판법 또는 행정소송법에 따르도록 하는 것이 당사자들의 권리를 보장할 수 있는 방법이라 생각된다.

## IV. 결론

통상실시권 설정의 재정은 행정청인 특허청장이 공권력을 가진 우월한 지위에서 일방적으로 행하는 통상의 행정처분으로서의 성격을 갖는다. 따라서 행정절차법 상 이해관계인의 의견제출 허용 규정 취지를 반영하여 이해관계인에게 답변서 제출 기회를 부여하고 있는 것으로 볼 수 있다. 또한 이러한 재정 절차에서는 청구범위 해석의 문제라든지, 혹은 서로 대비되는 두 발명 간의 이용 저촉 관계 판단의 문제 등이 전혀 발생할 여지가 없는바, 반드시 특허분쟁의 전문가에 의하여서만 통상실시권 설정의 재정 절차가 수행되도록 하여야 할 논리적 이유가 없다고 볼 수 있다. 오히려 통상실시권 설정의 재정이 특허심판 절차에서 이루어지도록 하는 경우에는 법원에 의하여 이루어져야 할 고도의 법률적 불확정 개념에 대한 해석 및 판단이 비법원에 의해 일차적으로 이루어지게 되는 문제가 발생하고, 법원에 의한 법적 판단의 기회가 통상의 3회에서 2회로 부당하게 줄어드는 문제를 낳게 된다.

그렇다면 현 제도 하에서 통상실시권 설정의 재정과 통상실시권 허락의 심판이 서로 다른 요건으로 개시되고 그에 대한 불복 절차 역시 서로 다르게 진행되도록 특허법에 규정되어 있는 것은 양 절차의 차이를 반영한 합리적 이유에 근거한다고 보아야 할 것이다. 현 제도의 유지 시에 특허권자와 강제실시권을 원하는 자 및 이들의 이해관계인 중 누구인가에게 그 제도 자체에서 기인하는 문제가 발생한다는 점은 확인되지 아니하며, 반대로 불복수단 단일화 주장에서와 같이 제도를 변경할 때에 오히려 여러 가지 문제점들이 발생할 우려가 있다는 사실이 확인되었다.

결론적으로, 특허발명의 강제실시 처분에 대한 불복 절차의 단일화 주장에서 제시하고 있는 해법은 현행 우리나라 법률 규정에 따른 불복

절차와 비교할 때에 분쟁의 해결 수단으로서의 적절성이 결여된다고 볼 수 있고, 따라서 통상실시권 설정의 재정 및 그 불복 절차를 특허심판 및 특허법원 절차로 통합하는 법 개정을 하는 것은 바람직하지 아니할 것으로 생각된다. 현 제도의 이원적 절차의 큰 틀은 그대로 유지하되, 통상실시권 설정의 재정 절차에서 향후 제기될 수 있는 소소한 문제점들은 행정절차법의 규정 및 처분에 관한 일반 법 원리를 감안하여, 그리고 통상실시권 허락의 심판 절차와 관련하여 발생할 수 있는 사소한 불편사항들은 민사소송법과 행정소송법 규정 및 재판에 관한 일반 법 원리를 감안하여 보완해 나가는 것이 올바른 접근이라고 할 것이다.

## 〈참고문헌〉

### 1. 단행본

특허심판원, 「심판편람 제11판」, 특허심판원, 2014.

### 2. 논문

김민호·김현경, “특허심판 전치의 필요성과 제도개선에 관한 연구”, 「성균관법학」, 제29권 제4호, 2017.

정상조, “특허발명의 강제실시”, 「서울대학교 법학」, 제40권 제1호, 1999.

### 3. 보고서

한국지식재산연구원, 「우리나라 강제실시제도 발전방안 연구」, 2021.

### 4. 인터넷 사이트

<https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=724&ccfNo=3&cciNo=1&cnpClsNo=1>〈2022.5.30. 최종접속〉

[https://www.kipo.go.kr/ipt/HtmlApp?c=1101&catmenu=t01\\_01\\_01](https://www.kipo.go.kr/ipt/HtmlApp?c=1101&catmenu=t01_01_01)〈2022.5.30. 최종접속〉

## 〈국문 초록〉

특허법은 특허권자의 의사에 반하여 특허발명을 사용할 수 있는 경우로 강제실시제도에 관한 규정을 두고 있다. 강제실시제도에 관한 규정 중 정부 등의 사용을 위한 특허발명의 실시에 관한 규정인 제106조의2를 제외하면 민간 경제주체가 특허권자의 독점적 권리를 제한하여 그 특허발명의 실시를 청구할 수 있는 경우는 2가지이다. 우선 특허법 제107조의 통상실시권 설정의 재정을 청구할 수 있는데, 이는 정당한 이유없이 특허발명이 계속하여 3년이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우 등의 요건이 충족될 때에 특허청장에게 청구할 수 있다. 다음으로 제138조에서 규정하는 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수도 있는데, 이때의 요건은 서로 다른 특허권자가 보유하는 특허권이 상호 이용 저촉관계에 있을 때에 상대 특허권자가 정당한 이유없이 실시허락을 하지 아니하는 경우 등에 있어서 특허심판원에 청구할 수 있다. 여기서 전자의 청구에 대하여 특허청장의 처분이 있고 이에 불복하려는 경우에는 행정심판법에 따라 행정심판을 제기하거나 행정소송법에 따라 취소소송을 제기하여야 하고(특허법 제115조), 후자의 청구에 대한 특허심판원의 심결에 불복하려는 경우에는 특허법원에 소를 제기하여야 한다(특허법 제186조). 이와 같이 양자의 불복체계가 서로 다른 것과 관련하여, 민간 경제주체의 강제실시 청구에 대한 불복수단이 상이한 것은 불합리하고 특허권 제한에 관한 중요사항이기 때문에 불복에 관한 소송의 관할은 특허법원으로 단일화하는 것이 특허에 대하여 전문적인 심리를 받을 수 있어 당사자들의 권리가 보장된다고 볼 여지가 있다. 그러나 특허청장이 처분의 주체가 되는 통상실시권 설정의 재정과 특허심판원이 결정의 주체가 되는 통상실시권 허락의 심판은 비록 이용주체는 민간의 경제주체인 점은 동일하나 그 이용 요건이 명백히 다르며, 통상실시권 설정의 재정의 경우에

는 그 재정처분의 당부를 다룰 때의 쟁점이 주로 “공공의 이익” 또는 “특히 필요한 경우” 등에 해당 여부 등, 법률상 불확정적 개념에 대한 판단과 관련되기 때문에 그 처분 권한이 만약 비법관인 특허심판관에 게 있게 되면 분쟁 당사자의 심급의 이익을 오히려 보장하지 못하는 결과를 초래할 수 있다. 결국 현행 법 체계로도 당사자의 권리가 훼손된다고 볼만한 점이 확인되지 않으며, 오히려 불복수단을 단일화하였을 경우에 헌법상 보장되는 ‘법관에 의하여 법률에 따른 재판을 받을 권리’가 훼손될 우려가 있는 점 등으로 볼 때에 현행 법상의 불복체계를 그대로 유지하는 것이 바람직하다고 하겠다.

주제어: 강제실시, 불복체계, 불복체계의 단일화, 재판받을 권리

〈Abstract〉

## Possibility of Unifying the Objection System against Compulsory License Dispositions of Patent Inventions

CHANG, Jae-Won<sup>\*</sup> · LEE, Myeong-Hui<sup>\*\*</sup>

Under the Patent Act, when a private economic entity intends to obtain a compulsory license to a patent invention, it may be requested to the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office(KIPO)(Article 107 of Korean Patent Law) or to the Korean Intellectual Property Trial and Appeal Board(IPTAB)(Article 138 of Korean Patent Law). And, where there are disposition of Commissioner and the decision of IPTAB granting compulsory license, the systems of objections to the disposition and the decision are different respectively. That is, the former proceeds in accordance with the Administrative Appeals Act or Administrative Litigation Act, and the latter proceeds at the Patent Court of Korea with exclusive jurisdiction over lawsuits filed against a decision of IPTAB. With respect to this, some argue that the objection systems should be unified. The arguments argue that it is not

---

<sup>\*</sup> Haehwa Law, Representative Lawyer.

<sup>\*\*</sup> Korea Institute of Intellectual Property, Senior Researcher.

reasonable for the private economic entity to have different systems of objection, and it must be unified into the proceedings of the Patent Court in order to ensure the parties rights to receive sufficient and professional trials. In the case the Trial for Grant of Non-Exclusive Licenses (Article 138 of Korean Patent Law), however, the main issue covered herein is the interpretation of the scope of claims. On the other hand, in the case of an Adjudication on Grant of Non-Exclusive Licenses (Article 107 of Korean Patent Law), the issue covered herein is mainly related to high legal judgments, such as whether it is in the “public interest” or “particularly necessary”. Therefore it should be noticed that the rights of the parties from the three-instance trial system under the Constitution would be unjustly deprive if the authority to dispose of an Adjudication on Grant of Non- Exclusive Licenses were exercised by a patent tribunal consisting of non-judges. In conclusion, it is considered desirable to maintain the system of objection under the current Patent Law.

**Key Words:** compulsory license, objection system, unifying objection system, right to be tried

